



域外技术标准化中的 标准必要专利权人 承诺研究

——合同法、专利法与竞争法视角

顾萍 杨晨◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



域外技术标准化中的 标准必要专利权人 承诺研究

——合同法、专利法与竞争法视角

顾萍 杨晨◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

域外技术标准化中的标准必要专利权人承诺研究：合同法、专利法与竞争法视角/
顾萍, 杨晨著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5130-4171-3

I. ①域… II. ①顾…②杨… III. ①专利权法—研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 095382 号

内容提要

当下, 专利并入标准成为常态。标准制定组织为避免专利权人裹胁公共标准而行私利之实, 制定了 F/RAND 原则。本书通过介绍、案例分析的形式分析了欧美法院以及相关执法部门在确保 F/RAND 承诺实施中的法律实践。由于法律传统不同, 美国法院倾向于适用合同法保障 F/RAND 承诺之实施, 反托拉斯法的作用有限; 而欧盟及欧盟成员国法院与执法部门则更愿意采用竞争法中的滥用市场支配地位来保障 F/RAND 承诺之实施。欧美的法律实践对于我国具有积极意义。一方面可以帮助我国企业了解国外对相关问题的认识与做法, 从而更好地应对来自境外的诉讼纠纷; 另一方面也可为我国相关的司法实践提供借鉴。

责任编辑: 崔 玲

责任校对: 潘凤越

文字编辑: 王 岩

责任出版: 刘译文

域外技术标准化中的标准必要专利权人承诺研究

——合同法、专利法与竞争法视角

顾 萍 杨 晨 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8121 责编邮箱: cuiling@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14

版 次: 2016 年 4 月第 1 版

印 次: 2016 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 230 千字

定 价: 42.00 元

ISBN 978-7-5130-4171-3

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

摘 要

当下，专利并入标准成为常态。专利的私权性质与标准的公共属性难免产生冲突。标准制定组织为避免专利权人裹挟公共标准而行私利之实，制定了知识产权政策以限制专利权人的专利许可行为。其中比较重要的政策即要求专利权人承诺以“公平（fair）、合理（reasonable）、非歧视（non-discrimination）”的原则许可其纳入标准之中的专利，即标准必要专利。该原则简称F/RAND原则。

F/RAND 承诺本身的模糊性导致在实践中关于 F/RAND 承诺的纠纷在世界范围内频繁发生。本书主要讨论欧美法院以及相关执法部门在确保 F/RAND 承诺实施中的法律实践。由于法律传统不同，美国法院倾向于适用合同法保障 F/RAND 承诺之实施，反托拉斯法的作用有限；而欧盟及欧盟成员国法院与执法部门则更愿意采用竞争法中的滥用市场支配地位来保障 F/RAND 承诺之实施。

本书讨论欧美在确保 F/RAND 承诺实施中涉及的一些理论问题。欧美的法律实践对于我国具有积极意义。一方面可以帮助我国民族企业了解国外对相关问题的认识与做法，从而更好地应对来自境外的诉讼纠纷；另一方面也可为我国相关的司法实践提供借鉴。

本书主要采用比较研究方法和实证研究方法。各国法律传统不同，对

于上述问题的理解、解决途径也不尽相同。本书将主要介绍欧美在相关问题上的实践、做法，从而为学界、业界理解此类问题提供一个参考。实证研究方法，是指本书将通过介绍、分析案例的形式说明上述问题，从而帮助读者更好地理解本书的相关内容。

关键词：标准必要专利 F/RAND 承诺 地役权 滥用市场支配地位

ABSTRACT

Nowadays, it is common for a patent to be incorporated into certain standard. Conflict is sometimes inevitable between an individually – owned patent and a widely – adopted standard. In order to prevent the patent holder from abusing its patent rights, standard setting organizations develop intellectual property policy to regulate the patentee’s patent licensing practices. One of the most important policies is to require that the patentee promise to license its standard – essential patents based on a “Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory” (“F/RAND”) principle.

Disputes concerning F/RAND commitment frequently arise all over the world due to the ambiguity therein. The legal practices of courts and relevant authorities in the U. S. , Europe are discussed in this article to ensuring the implementation of F/RAND commitments. Due to the different legal traditions, courts in the United States tend to apply contract law in F/RAND cases, while courts in EU and the member countries thereof are more willing to analyze F/RAND cases in the context of competition law such as abuse of dominant position.

This article discusses some of the theoretical issues involved in the legal practices in the U. S. , Europe are discussed. The domestic enterprises can understand foreign practices of relevant issues respond to litigation abroad provides

courts and relevant authorities of our county the foreign practices in this area for future reference.

Comparative research method and empirical research method are used. Different jurisdictions have different understanding and method in dealing with F/RAND issues. This paper will introduce relevant practices in the U. S. and Europe for reference. Empirical research method means that this paper will illustrate F/RAND issues by analyzing real cases in order to help readers better understand these issues.

KEY WORDS: standard-essential patent, F/RAND commitments, servitudes, abuse of dominant position

目 录

引 言	1
一、背景及研究内容	1
二、文献综述	4
三、研究意义及研究方法	6
四、本书结构	7
第一章 标准与 F/RAND 承诺	9
一、标准的界定和类型	9
(一) 标准的界定	9
(二) 标准的类型	10
二、标准的价值或意义	11
三、标准必要专利和部分标准制定组织的知识产权政策	11
(一) 标准必要专利	12
(二) 部分标准制定组织的知识产权政策	14
第二章 合同法视角看 F/RAND 承诺	27
一、问题的提出	27

二、欧、美、日等法院的裁判及其问题	28
(一) 标准制定组织 F/RAND 承诺制度介绍	28
(二) 司法裁判	29
(三) 问题	35
三、财产法视角之解释	39
(一) 将许可视为财产权益	39
(二) Hohfeld 关于法律概念的关系以及财产与合同交叉的 观点	40
(三) 将 F/RAND 承诺视为地役权	43
(四) 采纳地役权理论	48
第三章 专利法视角看 F/RAND 承诺	51
一、专利权滥用	51
二、禁令救济	53
(一) 美国	53
(二) 欧盟及其成员国	83
(三) 日本	98
(四) 小结	98
三、如何确定符合 F/RAND 条件的许可费(率)	99
(一) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.	99
(二) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.	114
(三) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.	116
(四) Samsung Electronics Co., Ltd v. Apple Japan Godo Kaisha ...	119
(五) 小结	122
第四章 竞争法视角看 F/RAND 承诺	124
一、相关市场界定	125
(一) 相关市场界定的一般介绍	125
(二) 标准必要专利权人许可行为所涉及的相关市场界定	138
二、市场支配地位的认定	142

三、与 F/RAND 承诺有关的典型滥用市场支配地位行为认定	145
(一) 欧盟及其成员国适用竞争法保障 F/RAND 承诺 实施的法律实践	147
(二) 美国适用反托拉斯法保障 F/RAND 承诺实施的法律实践	162
第五章 我国保障 F/RAND 承诺的实践以及域外实践对我国之意义	172
一、我国保障 F/RAND 承诺的法律实践	172
(一) 华为诉 IDC 案——滥用市场支配地位纠纷	173
(二) 华为诉 IDC 案——标准必要专利许可费纠纷	179
(三) 发改委对高通垄断行为的行政处罚	182
二、F/RAND 原则域外法律保障对我国之意义	189
(一) 欧盟经验之借鉴	189
(二) 美国经验之借鉴	190
结 论	192
参考文献	194
附 件	204

引 言

一、背景及研究内容

20 世纪晚期兴起的新技术革命浪潮，将人类社会推向一个全新的时代——知识经济时代。知识经济时代，技术标准成为企业竞争的核心。有所谓“三流企业卖苦力，二流企业卖产品，一流企业卖技术，超一流企业卖标准”^① 的说法。

技术标准是指“在一定范围内获得最佳秩序，经协商制定并由公认机构批准，共同、重复使用的一种规范性准则”。^② 目前在信息通信技术领域，技术标准得到了快速发展。可以说，技术标准与我们的生活息息相关。一般来说，标准属于“一种公共产品，追求‘公益性’，以大规模推广技术、保护消费者利益、促进经济发展为目的”。^③ 相反，专利（知识产权的一种）是他人的私有财产，并且赋予所有权人一种近似于垄断性的排

① 时建中，陈鸣. 技术标准化过程中的利益平衡——兼论新经济下知识产权法与反垄断法的互动 [J]. 科技与法律, 2008 (10).

② 刘耀威. 竞争优势新要素——国际贸易标准化规范与实施 [M]. 北京: 中国经济出版社, 1997: 2.

③ 吴太轩. 技术标准化的反垄断规制 [M]. 北京: 法律出版社, 2011: 1.

他权。因此,在这个意义上,专利与标准是相冲突的。但是,在知识经济时代,标准要想反映最优技术,标准制定组织就不得不将特定专有技术纳入标准之中。一般称这种纳入标准之中的专利为标准必要专利。该专利的所有权人为标准必要专利权人。

由于标准的广泛性与通用性,以及一定程度上的强制性,标准必要专利权人往往利用标准的这种特点向潜在的标准实施者主张高昂的专利许可费,或者在专利许可谈判中以寻求禁令救济或威胁使用禁令救济的形式不当地获取谈判优势从而实现索取高昂许可费的目的,或者针对条件相似的标准实施者给予歧视性的待遇。学界将这一现象称为“专利劫持”(patent hold-up)^①。

标准制定组织通过制定知识产权政策来降低“专利劫持”的风险。通常,这些知识产权政策不但要求其成员于某一标准制定之前披露与拟制定标准有关的任何专利或专利申请,而且要求标准必要专利权人^②同意将以“公平(fair)、合理(reasonable)、非歧视(nondiscrimination)”(以下简称F/RAND^③)的条款许可其标准必要专利。^④然而,标准制定组织对这些义务的措词不尽相同,并且标准制定组织的成员没有义务提前界定F/RAND承诺的确切含义。此外,标准制定组织本身通常也不开展任何调查以确定标准必要专利权人就必要专利所主张的专利费是否符合F/RAND原则。

F/RAND承诺的模糊性以及普遍性,加上标准必要专利对于现代社会的重要性,实践中在世界范围内产生了各种各样的法律问题,在移动设备领域尤其显著。有学者形象地将该领域发生的涉及受F/RAND承诺限制的标准必要专利之诉称为“专利战争”(patent war)。这些法律问题主要包括

^① Mark Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 2016 (2007).

^② 没有特别说明的情况下,本书所述的标准必要专利权人均表示“受到F/RAND承诺限制的标准必要专利权人”。

^③ 欧盟的标准制定组织往往采用F/RAND这一说法,而美国的标准制定组织则常用使用RAND的这一概念,即“reasonable, nondiscrimination”。欧美学界一般对“fair”与“reasonable”也不作区分。故本书一律使用F/RAND来指称该承诺。

^④ *Institute of Electric and Electronics Engineers Standards Association Standards Board Bylaws* 6.2, available at <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html>; *International Telecommunications Union (ITU) Common Patent Policy*, available at <http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx>; *European Telecommunications Standards Institute (ETSI) IPR Policy* 6.1, available at http://www.etsi.org/WebSite/document/Legal/ETSI_IPR_Policy.pdf.

以下内容。^①

(1) F/RAND 承诺的法律后果是什么？这一承诺是否创设一个有拘束力的合同，从而产生第三方受益人 (third-party beneficiary) 的权利？这一承诺是否或应该剥夺标准必要专利权人针对涉嫌侵权人获得禁令救济的权利？

(2) 专利救济法规通常是否或应该授权具有优势地位的专利权人获得针对侵权的禁令救济？

(3) 不考虑合同法或专利法可能起的作用，竞争法^②（或反托拉斯法）是否或应该限制专利权人就侵犯标准必要专利寻求禁令救济的能力，以及在何种情形下可以实施该限制？

(4) 如果上述部门法中的一个或多个可阻止专利权人获得禁令，专利权人是否有权获得其他形式的救济？如果专利权人有权获得侵权损害赔偿，法院应如何计算符合 F/RAND 承诺的许可费用？

学者对于当前世界范围内涉及 F/RAND 承诺纠纷的总结应该说是比较客观、全面的。简而言之，实践中保障 F/RAND 承诺实施的法律制度无非涉及专利法、合同法以及竞争法（或反托拉斯法）。本书将重点介绍、分析域外，尤其是欧美法院或其他执法部门通过合同法、专利法以及竞争法解决 F/RAND 承诺纠纷的法律实践。

就合同法而言，通过合同法保障 F/RAND 承诺的实施需要考察 F/RAND 承诺的法律性质问题，具体又包括以下次级问题。①F/RAND 承诺是否在标准必要专利权人与标准制定组织之间创立了合同关系？②基于该合同关系，作出承诺的标准必要专利权人需要承担何种义务？③潜在的标准实施者 (potential adopters or implementer) 是否可以主张强制执行该合同关系？④潜在的标准实施者是否只能是特定标准制定组织的成员，抑或是包括了非成员实体？⑤如果标准必要专利权人转让了其受 F/RAND 承诺限制的标准必要专利，受让人的专利许可行为是否仍然受到 F/RAND 承诺的限制？

^① Thomas F. Cotter, *The Comparative Law and Economics of Standard - Essential Patents and FRAND Royalties* (August 29, 2013). *Texas Intellectual Property Law Journal*, Forthcoming; Minnesota Legal Studies Research Paper No. 13 - 40. available at <http://ssrn.com/abstract=2318050>.

^② 各国关于反限制竞争的法律称谓不尽相同。在欧盟称为竞争法 (competition law)，在我国称为反垄断法 (anti-monopoly law)，在美国称为反托拉斯法 (anti-trust law)。本书在并未指称特定国家或地区时统一使用竞争法，在指称特定国家或地区的反限制竞争法律时使用各自的称谓。

就专利法而言，主要问题包括以下几点。标准必要专利权的专利劫持行为是否构成专利权滥用？标准必要专利权在哪些情形下，可以获得针对侵权人的禁令救济？如何计算符合 F/RAND 条件的专利许可费？

就竞争法而言，欧洲和美国的竞争法（或反托拉斯法）在解决 F/RAND 承诺纠纷中所承担的作用是不同的。美国反托拉斯法在处理涉及 F/RAND 承诺的纠纷中作用有限，而欧盟竞争法却扮演了更为积极的角色。在欧盟及其成员国，主要通过滥用市场支配地位制度来保障 F/RAND 承诺的实现；而在美国，从目前法院判例来看，只能通过《谢尔曼法》第 2 条（也被认为属于一种垄断制度）中的可诉欺诈行为（an actionable deceptive conduct）来规制违反 F/RAND 承诺的行为。上述两个制度都涉及两个重要的具体问题，即标准必要专利许可行为涉及的相关市场界定是怎样的？标准必要专利权人在相关市场是否具有支配地位 [market dominance, 依据美国《谢尔曼法》第 2 条，称为“垄断力量”（monopoly power）]？

二、文献综述

关于 F/RAND 承诺的合同法保障，就作者的检索情况来看，欧美学者专门撰文研究该问题的文章有限，而是散见于研究其他主题的文章之中。主要文献包括：美国学者 Mark A. Lemley 于 2002 年撰写的 *Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations* 一文，该文在第三章介绍了标准制定组织限制知识产权规则的实施问题。在第 A 节部分重点分析了以合同法实施标准制定组织知识产权规则的可行性。Lemley 认为，标准制定组织的知识产权政策只有在它们可被实施的情况下才具有法律意义。并指出，标准制定组织的章程最多可约束其成员。由于非成员并非合同当事人，即不可认为他们同意标准制定组织的章程，故当然不受章程的约束。该文分析的内容与本书还是具有明显区别的。Lemley 讨论了标准制定组织知识产权规则，或章程（bylaws）是否构成合同的问题，而本书探讨的则是标准制定组织知识产权政策中的 F/RAND 承诺是否创设合同关系的问题。学者 Thomas F. Cotter 在其 2013 年撰写的 *The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and F/RAND Royalties* 一文中，重点介绍了实践中欧美执法部门与法院采取合同法解决 F/RAND 承诺纠纷的做法。该书的内

容对本书具有一定的借鉴意义。学者 Jay P. Kesan 与 Carol M. Hayes 在他們于 2014 年合作的 *F/RAND's Forever: Standards, Patent Transfers, And Licensing Commitments* 一文中, 详细介绍了当下欧美司法实践中适用合同法保障 F/RAND 承诺实施的现状, 以及存在的问题。为解决适用合同法所带来的问题, 该文通过借鉴 Hohfeld 关于法律概念关系的理论, 创造性地提出利用英美地役权法^① (the law of servitudes) 来理解 F/RAND 承诺的可行性。该问题并未引起我国学者足够的重视, 研究较少。学者刘晓春在《标准化中合理无歧视原则的法律性质初探》一文中探讨了 F/RAND 原则的法律性质, 该文认为“合理无歧视的法律性质应当界定为一种合同性质的义务”^②。同时, 该文作者认为在标准化背景下, 它具有不同于一般合同义务的特点, 主要表现为自愿性、不可撤回性、对世性以及内容的不确定性。学者马海生在其博士论文《专利许可的原则——公平、合理、无歧视许可研究》一文的第四章“FRAND 许可的法律保障”分析了 F/RAND 许可的合同法保障, 指出可以通过合同法中的强制缔约义务、显失公平、情势变更原则以及最惠条款理论等来保障实施 F/RAND 许可。

关于 F/RAND 承诺的竞争法保障来说, 就检索情况来看, 国内外学者撰文专门研究该问题的论文同样有限。专门研究该问题的论文主要是学者 Damien Geradin 的 *Pricing Abuse by Essential Patent Holders in a Standard-Setting Context: A View from Europe* 一文。Damien Geradin 在该文中着重分析了标准必要专利权人许可行为在何种情况下可能会构成滥用市场支配地位, 同时还讨论了标准必要专利许可背景下的相关市场界定以及市场支配地位的认定问题。学者 Thomas F. Cotter 在其 2013 年撰写的 *The Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and F/RAND Royalties* 一文中介绍了欧美适用竞争法或反托拉斯法实施 F/RAND 承诺的一些实践、做法。由于该问题较为前沿, 本书重点分析了欧盟司法实践中的判例。如上文所述, 国内学者专门研究该问题的论文付之阙如, 相关研究主要散见于一些学者的著作之中。比较重要的有: 吴太轩, 《技术标准化的反垄断规制》, 法律出版社, 2011 年版; 吴广海, 《专利权行使的反垄断法规制》, 知识产

① 学者李进之在其所著《美国财产法》一书第 62 页指出, 英美法中地役权 (Servitudes) 相当于大陆法系的他物权, 即财产所有权人之外的他人对该土地享有的一种有限的使用权。

② 刘晓春. 标准化中合理无歧视原则的法律性质初探 [J]. 网络法律评论, 2013 (1).

权出版社, 2012年版。吴太轩在《技术标准化的反垄断规制》一书的第四章“反垄断法对技术标准实施中垄断行为的规制”中介绍、分析了技术标准实施中的六种滥用市场支配地位的行为, 如垄断高价、拒绝许可、搭售、价格歧视、掠夺性定价以及附加其他限制性条件等。但该书作者并未对技术标准实施中的相关市场界定、支配地位认定进行详细考察。吴广海在《专利权行使的反垄断法规制》一书的第六章“合作设立标准中专利权行使的反垄断法规制”中介绍、分析了违反合理且非歧视的许可规则的反垄断法规制。但该书作者同样并未说明标准必要专利权人许可行为背景下相关市场界定以及支配地位的认定问题。国内集中研究该问题的论文主要包括: 王少楠的《技术标准化中的市场支配地位滥用》, 载《网络法律评论》; 蒋敏、张炳生合著的《技术标准中专利权垄断行为的理论分析及其法律规制》, 载中国民商法网。王少楠的文章中介绍了标准化的意义, 标准化过程中涉及的滥用市场支配地位问题, 解决该问题的两种规制模式——标准制定组织的知识产权政策与各国的反垄断法, 还对我国的现状予以介绍并提出了对策。蒋敏、张炳生的文章分析了技术标准中专利权存在垄断的可能, 介绍了国外相关的立法实践, 还就我国相关立法提出建议。总体而言, 国内对该问题的研究偏于宏观方面的讨论, 以及国外立法的介绍, 并在此基础上提出对策。

三、研究意义及研究方法

本书选择上述三个视角进行探讨并非随意为之, 这三个视角之间是具有一定联系的。如上文所述, 三大实体法可以对 F/RAND 承诺的实施予以保障, 即合同法、专利法以及竞争法(或反托拉斯法)。就合同法角度而言, 尽管在国内基于标准必要专利权人违反 F/RAND 承诺所产生的合同义务而起诉至法院实践上的可行性有待进一步探讨, 但是介绍、分析域外尤其是欧美适用合同法理论解决 F/RAND 承诺问题的实践可以帮助国内企业, 尤其是以外贸为主的企业, 了解国外对相关问题的认识及做法, 从而更好地应对境外相关的诉讼纠纷; 同时也可以为政府制定旨在帮助国内企业应对新型技术壁垒的知识产权国际战略提供指南。就专利法而言, 了解域外尤其是欧美在运用专利法保障 F/RAND 承诺的实施对我国的相关司法

实践具有重要的借鉴意义。特别在是否给予标准必要专利权人以禁令救济，在满足什么条件时可以给予标准必要专利权人禁令救济等问题，域外的司法实践非常值得我国法院学习、借鉴。就竞争法而言，号称我国标准必要专利权人滥用市场支配地位第一案的华为公司诉美国交互数字公司（Inter Digital Corporation, IDC）垄断侵权案，于2011年经深圳市中级人民法院（以下简称“深圳市中院”）一审，并于2013年10月28日由广东省高级人民法院（以下简称“广东省高院”）二审终审，判决被告IDC构成滥用市场支配地位，且应赔偿原告经济损失人民币2000万元。该案涉及知识产权领域非常前沿的法律问题，即标准必要专利权人违反F/RAND承诺的许可行为是否会涉及违反我国反垄断法中的滥用市场支配地位的规定？如果涉及，如何确定标准必要专利权人许可行为涉及的相关市场界定？标准必要专利权人在相关市场是否具有市场支配地位？与违反F/RAND承诺相关的典型的滥用市场支配地位行为有哪些？这些行为该如何定性？对于这些非常具体的问题，目前国内研究相对缺乏。本书认为对于这些问题的进一步解释、说明对于日后的相关司法实践以及学术研究都是极为重要的。

本书主要采用比较研究方法和实证研究方法。由于各国法律传统的不同，因而对于上述问题的理解、解决途径也不尽相同。本书将主要介绍欧美在相关问题上的实践、做法，从而为学界、业界理解此类问题提供参考。通过介绍、分析案例的形式说明所研究问题，从而帮助读者更好地理解本书的相关内容。

本书并未局限于仅仅讨论理论问题，而是将视角集中于法律实践。通过实证研究、案例分析的方式详细地介绍欧美采取合同法、专利法以及竞争法保障F/RAND承诺实施中的重大理论问题。

通过借鉴欧盟委员会的相关做法，笔者认为，受到F/RAND承诺限制的标准必要专利权人在特定情形下寻求禁令救济的行为，将构成我国反垄断法中滥用市场支配地位的行为。这一司法建议对于国内以出口为主的企业无疑是极为有利的。

四、本书结构

本书主要包括以下几个部分：第一章，简要介绍标准化、标准必要专