

# 标准必要专利许可操作指南

组织单位：北京市知识产权局  
编写单位：北京市知识产权公共服务中心  
中国贸促会商事法律服务中心



# 前 言

近年来，科技、标准、产业协同互动发展，“技术专利化、专利标准化、标准产业化、标准国际化”已经成为科技创新领域的共识。

为贯彻落实《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》相关任务部署，加快创新成果向现实生产力转化，为形成有利于产业发展的标准必要专利国际治理规则发挥建设性作用，由北京市知识产权局组织，北京市知识产权公共服务中心和中国贸促会商事法律服务中心共同编写了《标准必要专利许可操作指南》。我们既鼓励创新投入获得合理的回报，又提倡标准技术的价值得到充分发挥，希望和支持技术创新促进全人类福祉。

《指南》自2023年启动编写，梳理了重点法域标准必要专利领域的法律法规、政策、司法案例，广泛征求了创新主体、专家学者等多方意见，在此基础上形成开展许可活动建议。《指南》并非以设定规范为目的，也不具有法律约束力。它旨在根据各国司法实践、许可实践等，尽可能客观地总结许可操作现状及观点。因不同法域对标准必要专利许可的要求不同，建议权利人和实施人参考与自身业务活动相关的法域要求，规范自身许可谈判行为。



# 目 录

标准及标准必要专利基本概念介绍 .....	001
1. 标准 .....	001
2. 标准组织 .....	001
3. 标准组织的知识产权政策 .....	002
4. 标准必要专利 .....	003
5. 标准必要专利产品 .....	004
6. 公平、合理、无歧视原则 .....	004
许可活动基本步骤 .....	006
1. 双边许可谈判步骤 .....	006
2. 专利池许可 .....	014
3. 许可费的计算 .....	016
其它热点问题 .....	023
1. 许可层级 .....	023
2. 专利劫持、反向劫持、许可费堆叠 .....	026
3. 全球费率 .....	028
4. 禁令 .....	031
许可纠纷解决 .....	036
1. 非诉讼纠纷解决机制 .....	036
2. 诉讼 .....	041
3. 行政裁决 .....	052

4. 反垄断投诉 .....	053
<b>附件 1：世界主要专利池基本情况介绍 .....</b>	<b>055</b>
1. Via LA .....	055
2. Access Advance .....	055
3. Sisvel .....	056
4. Avanci .....	057
<b>附件 2 部分典型案例摘要 .....</b>	<b>059</b>
1. Optis 诉 Apple——可比协议考量因素（英国） .....	059
2. Unwired Planet 诉华为，Conversant 诉华为和中兴——全球费率是否 FRAND（英国） .....	060
3. OPPO 诉夏普——对 SEP 全球许可费率的管辖权（中国） .....	061
4. InterDigital 诉联想（英国）——可比协议法确定许可费率 .....	063
5. Sisvel 诉 Haier—实施人的 FRAND 义务（德国） .....	066
6. 华为诉中兴 .....	069
7. ACT 诉 OPPO——可比协议确定因素及双方过错认定因素（中国） .....	072
<b>附件 3 参考资料 .....</b>	<b>075</b>

# 标准及标准必要专利基本概念介绍

## 1. 标准

根据国际标准组织（ISO）的定义，标准（Standard）是经协商一致制定，为各种活动或其结果提供规则、指南或特性，供共同使用和重复使用的一种文件。标准以实现在预定领域内获得最佳秩序的效果，以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，以促进最佳社会效益为目的。<sup>①</sup>

### 标准举例

WiFi 标准是由电气和电子工程师协会（IEEE）制定的。IEEE 作为标准组织，在 1990 年成立了 802.11 工作组，制定无线局域网的相关标准，并在 1997 年发布了第一个标准 802.11-1997。之后每过几年，802.11 标准就会升级换代一次。

5G（NR）是 3GPP（第三代合作伙伴计划）为第五代移动网络开发的一种新的无线接入技术（RAT），其旨在成为 5G 网络空中接口的全球标准。国际电信联盟（ITU）<sup>②</sup> 从 2012 年开始组织全球业界开展 5G 标准化前期研究，持续推动全球 5G 共识形成。5G 通信技术正与人工智能、大数据紧密结合，开启一个万物互联的全新时代。

## 2. 标准组织

标准是由标准组织（Standard Setting Organization, Standard Development Organization, SSO/SDO）制定、开发、发布的。

<sup>①</sup> ISO/IEC Guide2: 2004, 3 Normative documents, 3.2 standard.

<sup>②</sup> ITU 官网: <https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2083/en>

目前，在通信领域较有影响的标准制定组织主要有 IEC（国际电工委员会）、IEEE（电气和电子工程师协会）、ITU（国际电信联盟）、ETSI（欧洲电信标准化协会）、ISO（国际标准组织）等。

### 3. 标准组织的知识产权政策

标准可推动科技创新、消除技术壁垒。为了在专利权人（通常是标准贡献者）保护知识产权的需求、标准实施方使用标准技术的需求、以及公众利益等各种利益间寻求平衡，标准组织通常会制定知识产权/专利政策（IPR Policy），确定各相关方应遵循的基本原则。

以下是部分标准组织知识产权政策基本信息梳理：

标准组织	知识产权政策及下载链接	现行版本日期
IEEE（电气和电子工程师协会）	标准委员会准则（IEEE SA Standards Board Bylaws）第 6 条专利（Patent）、第 7 条版权（Copyright） <a href="https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf">https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf</a>	2024 年 2 月
IEC（国际电工委员会）、ISO（国际标准组织）、ITU（国际电信联盟）	ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的通用专利政策实施指南 <a href="https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/04/04/T04040000010006PDFC.pdf">https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/04/04/T04040000010006PDFC.pdf</a>	2022 年 12 月
ETSI（欧洲电信标准化协会）	ETSI 知识产权政策 <a href="https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf">https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf</a>	2022 年 11 月

各标准组织知识产权政策内容不尽相同。以通信类技术标准组织为例，知识产权政策可能覆盖以下几方面主要内容：

（1）披露义务。即要求成员披露其持有<sup>①</sup>的实施某项标准必要的专利。有些标准组织对披露义务要求较为宽松<sup>②</sup>，有些相对较为严格<sup>③</sup>。

① 有些标准组织（如 IEEE）要求承担披露义务的不仅仅包括专利权利人，还包括对专利有控制权或许可权的主体。

② 如 ANSI 使用的是“鼓励”（encourage），而非施加强制性义务。

③ 如 ETSI 要求成员应该（shall），在其参与的标准或技术规格开发期间，尽合理努力及时告知标准组织”必要“的知识产权。

(2) 许可原则。例如，大多数标准组织要求 SEP 权利人应以公平、合理无歧视 (RAND 或 FRAND) 的原则或免费 (royalty-free) 提供许可。

(3) 拒绝根据 FRAND 原则提供许可的处理方式。部分标准组织在知识产权政策中，规定了在 SEP 权利人不按照 FRAND 原则提供许可的场景下，标准组织将采取的措施<sup>①</sup>。

(4) 禁令。部分标准组织在知识产权政策中，对 SEP 权利人寻求禁令救济予以规定或限制<sup>②</sup>。

#### 4. 标准必要专利

通常来讲，标准必要专利 (Standard Essential Patent)，是指实施该项标准所必不可少的专利。

由中国市场监管总局公布并自 2023 年 8 月 1 日起施行的《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》规定：标准必要专利，是指实施该项标准所必不可少的专利。2017 年 4 月 20 日，北京市高级人民法院发布了《专利侵权判定指南 (2017)》，其中第 149 条第 3 款界定“标准必要专利是指为实施技术标准而必须使用的专利”。广东省高级人民法院于 2018 年 4 月 26 日发布了《广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引 (试行)》。根据该指引，标准必要专利，是指为实施某一技术标准而必须使用的专利。

部分标准组织知识产权政策也包括了标准必要专利的定义。

例如，2022 年《ETSI 知识产权政策》<sup>③</sup> 规定，在知识产权的语境下，“必要”是指，基于技术（但非商业）的理由，考虑到正常的技术实践和标准化时期普遍可用的最新技术水平，不可能在不侵犯该知识产权的情况下，制造、销售、租赁、以其他方式处置、维修、使用或操作符合标准的设备或方法。在标准只能通过技术解决方案实施的特殊情况下，为了避免疑义，所有这些知识产权都应被视为必要的。

① 如 ETSI 根据拒绝的时间点（在标准公布前或公布后）制定不同的应对路径。

② 如 IEEE 要求做出 FRAND 许可声明的 SEP 权利人不得寻求禁令或者以寻求禁令相威胁，除非标准实施者（潜在的被许可人）不参与谈判，拒绝执行有管辖权的法院所做出的有关合理许可费和其他合理许可条件的裁判，或者有关专利有效性、可实施性、必要性、侵权、损害赔偿以及其他抗辩或者反诉的裁判。

③ <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>

IEEE（电气和电子工程师协会）2022年12月版本的标准委员会准则（IEEE SA Standards Board Bylaws）在6.1条<sup>①</sup>中规定，“必要专利权利要求”是指任何专利权利要求，其实践对于实施IEEE标准规范性条款的强制性或可选部分是必要的，而在IEEE标准批准时，该强制性或可选性条款的实施方法不存在商业和技术上可行的非侵权替代实施方法。必要专利权利要求不包括任何仅对使能技术或上述要求以外的专利是必要的权利要求，即使其与必要专利包含在同一专利中。

综上，通常来讲标准必要专利是指实施标准必不可少的专利。但是目前关于必要性是否涵盖“商业必要性”并未达成一致认识。

## 5. 标准必要专利产品

互联网、音视频编解码、手机、移动通信设备、数据存储设备等是传统的包含SEP较多的产品和服务。部分互联网领域的标准许可惯例为免许可费（例如URL，HTML，XML，Java Scrip），手机通信行业（如4G、5G）、音视频编解码等多为收费许可。随着物联网时代的到来，越来越多的标准必要专利可能应用于智能网联车、智能家电等产业。

## 6. 公平、合理、无歧视原则

FRAND即公平（Fair）、合理（Reasonable）无歧视（Non-Discriminatory）。FRAND原则是大多数标准组织知识产权政策中的主要内容，也被各法域司法实践广泛采纳。

标准组织对标准贡献方作出FRAND声明/承诺的要求：

标准组织通常会在知识产权政策中，要求标准贡献方作出FRAND承诺，例如：

欧洲电信标准协会（ETSI）的知识产权政策第6.1条规定，知识产权所有者应在三个月内以书面形式作出不可撤销的承诺，以公平、合理和无歧视的条款和条件进行不可撤销的授权许可。

IEEE的政策6.2条规定，如果IEEE得知某个拟议的IEEE标准可能需要使用潜在的必要专利权利要求，IEEE将要求专利权利人或申请人提供许可保证。标准贡献者可以提供以下两种保证之一：a）一般性免责声明，声明提交者不会对任何实施必要专利

<sup>①</sup> [https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb\\_bylaws.pdf](https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf)

权利要求的个人或实体主张任何现有或未来的专利权利要求。b) 将向无限数量的申请者提供必要专利权利要求的许可，全球范围内无需补偿或以合理费率，以及其他合理条款和条件，确保没有不公平歧视。

关于在标准组织知识产权政策项下作出的 FRAND 声明的法律性质，各国家和地区的认定不一，而这一问题的结论通常又与认定该问题所适用的准据法密切相关（虽然同一个法域也可能存在不同的观点）<sup>①</sup>。准据法中，可能涉及专利法、反垄断法、合同法等。

在具体的许可活动中，FRAND 原则不仅仅贯穿于许可谈判的步骤及流程（如不履行 FRAND 义务，可能影响禁令的签发、损害赔偿承担责任、以及是否构成垄断行为的认定等），也应体现在最终达成的许可条件，特别是许可费率中。

---

<sup>①</sup> 美国理论界和司法实践倾向于将许可承诺视为标准组织与 SEP 权利人之间的合同。承诺本身以及标准组织知识产权政策构成合同的内容，标准实施方是第三方受益人，且可基于合同寻求救济。英国最高法院在无线星球诉华为案件中论述：ETSI 知识产权政策（“知识产权政策”）是一份合同文件，受法国法律管辖。它约束 ETSI 的成员及附属机构。它的第 15（6）条规定了因销售、租赁、使用、操作组件而不可避免的侵犯符合标准的专利，系“必要知识产权”。通过要求 SEP 权利人做出将根据 FRAND 条款进行许可的不可撤销的承诺，它创造了一种“利他条款”（*stipulation pour autrui*），即第三方实施人可以对知识产权权利人请求履行……该案判决认为，标准组织知识产权政策是对普通专利法律的修订（*modification of general law of patent*）。但该案中，英国最高法院并未依据法国法律对 FRAND 义务进行详细解释。有学者认为该案法官更多基于美国司法判例、ITU 和 IEEE 的 FRAND 文件作为其裁判依据。中国部分法院适用《民法典》诚实信用原则。

# 许可活动基本步骤

## 1. 双边许可谈判步骤

标准必要专利许可并没有统一、固定的许可步骤。为便于理解，本《指南》以最高人民法院在高清编解码科技有限公司（Advanced Codec Technologies, LLC）诉 OPPO 六起语音标准必要专利案件作出的二审判决（以下简称“ACT 诉 OPPO 二审判决”）<sup>①</sup> 中，总结的行业惯例为参考，介绍 SEP 许可活动可能涉及的基本步骤：

### 步骤 1：权利人发出侵权通知并随附相关信息<sup>②</sup>

通常情况下，双边谈判开始于权利人发现实施人产品涉嫌侵权，向实施人发送侵权通知开始。侵权通知（Infringement Notice）可以由权利人或其代理人向涉嫌侵权的实施人发送。通知通常包括以下信息：

具体 SEP 信息：如专利号码、相关技术标准。侵权行为的描述：如哪些产品或技术被认为侵权了 SEP。要求：如要求侵权方采取行动，达成许可协议或支付赔偿。

根据相关案例及政策梳理，建议权利人发送侵权通知时注意以下事项：

**(1) 如果在发送侵权通知前即提起诉讼，或在谈判中反复以提起诉讼相威胁或付诸行动，可能被认定存在过错，不符合 FRAND 原则。**

中国最高人民法院在 ACT 诉 OPPO 二审判决中阐述，在认定权利人在许可谈判中是否存在过错，通常可以综合考虑多重因素，包括“是否未向实施人发出侵权通知便

---

<sup>①</sup> （2022）最高法知民终 907、910、911、916、917、918 号。

<sup>②</sup> 但是，根据相关司法案例及政策梳理，部分案例认为权利人在寻求禁令救济前，应向实施人发出明确且具体的要约，仅侵权通知不足以支撑禁令申请的主张。换句话讲，侵权通知不构成独立的考量环节，权利人需首先满足发出明确且具体的要约。例如，Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp 中，美国加利福尼亚北区法院认为权利人仅仅要求实施人立即停止侵权，而未随附许可要约，随后向 ITC 提出排除令申请的行为违反了其与 IEEE 的合同义务和向 Realtek 的 FRAND 义务。

直接提起司法诉讼要求确定使用费，在谈判过程中是否对实施人反复以提起侵权诉讼或向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁或直接付诸实际行动”。欧洲法院（ECJ）在华为诉中兴一案中也明确，提起禁令之诉之前应明确相关专利并说明侵权方式，通知侵权人其存在侵权行为<sup>①</sup>。

此外，中国《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》第十九条也规定：“具有市场支配地位的经营者不得在标准的制定和实施过程中从事下列行为，排除、限制竞争：……（三）在标准必要专利许可过程中，违反公平、合理、无歧视原则，未经善意谈判，请求法院或者其他相关部门作出禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定等，迫使被许可方接受不公平的高价或者其他不合理的交易条件；……”构成市场支配地位的经营者如未经善意谈判即提起禁令申请，也可能被认定为构成垄断行为。

## **（2）拒绝向实施人披露必要的专利信息，可能被认定存在过错，不符合 FRAND 原则。**

必要的专利信息包括拟许可的 SEP 组合的专利清单、示例性权利要求对照表等必要信息。

权利要求对照表（Claim Chart）是 SEP 专利范围与标准规格及或产品之对照表，以便实施人能够了解 SEP 如何对应到技术标准和/或他们自己的产品。有关权利要求对照表是否必须提供，如何回应才符合 FRAND 原则，是否应在签署保密协议（NDA）后提供等问题均容易引起争议，且各法域态度不一。

ACT 诉 OPPO 二审判决中，最高人民法院总结认定权利人是否存在过错综合考虑因素之一是：是否拒绝向实施人披露必要的专利信息（例如一定的标准必要专利数量、示例性的权利要求对照表）。广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第 13 条规定，在实施者明确表达接受专利许可谈判的意愿后，若权利人未按商业惯例和交易习惯向实施者提供示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息，则可以认定标准必要专利权人违反公平、合理、无歧视义务，存在明显过错。第 14 条规定，未在合理期限内对标准必要专利权人提供的示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息作出实质性答复，则可以认定实施者存在明显过错。

在中国国内司法实践中，是否按要求提供/回复权利要求对照表应视为专利权人/实施人过错判定标准之一，但是法院在个案中仍会根据具体的案情来判断。

<sup>①</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170>

例如，在索尼移动通信产品（中国）有限公司（简称“索尼中国公司”）与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（简称“西电捷通公司”）侵害发明专利权纠纷一案（以下简称“索尼中国诉西电捷通案”）中<sup>①</sup>，北京高院认为，索尼中国公司理应能够从专利清单等材料中判断出被诉侵权产品在生产制造过程中是否实施了涉案专利，并非一定需要借助于西电捷通公司提供的权利要求对照表，且索尼中国公司以权利要求对照表和保密协议问题作为拖延手段，从而导致双方没有实质上进入技术谈判和商务谈判。因此，西电捷通公司在谈判过程中没有过错，双方当事人迟迟未能进入正式的专利许可谈判程序的过错在索尼中国公司。

欧盟法院并未在 2015 年在华为诉中兴一案中确定的善意谈判的框架中明确专利权人是否应向作为许可谈判当事方的实施者提供权利要求对照表<sup>②</sup>。

2020 年 5 月 5 日，德国联邦法院（FCJ）在 Sisvel 诉 Haier 一案中<sup>③</sup>，认为，在善意谈判阶段，专利权人向专利实施人提供“权利要求对照表”可满足侵权通知的要求，但是这并非强制性要求，即在仅提供专利清单等材料而未提供“权利要求对照表”的情况下，专利权人仍可能被视为已履行提示侵权的义务。

日本《标准必要专利许可的善意谈判指南》建议专利权人向实施者提供许可谈判要约时应提供：专利清单、权利要求对照表（如涉及 SEP 数量较多则提供示例性对照表）、实施人产品如何符合标准的信息、是否存在 FRAND 声明以及对应标准号等信息。

**（3）权利人应避免要求实施人签署不合理的保密协定（如把并不构成商业秘密的信息覆盖在内，或不合理限制披露对象）。**

发出侵权通知后，SEP 权利人通常会向实施人发送并要求其签署保密协议（Non-Disclosure agreement, NDA）。根据各法域现有司法实践，要求实施人签署保密协议，原则上是合理要求。

<sup>①</sup> 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司诉索尼移动通信产品（中国）有限公司侵害发明专利权纠纷案（2017）京民终 454 号

<sup>②</sup> Huawei 诉 ZTE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170>

<sup>③</sup> Sisvel v Haier（德国，最高法院，2020 年）

例如，在索尼中国诉西电捷通案中，北京高院在说理部分表示，权利要求对照表往往包含着权利人对其专利权利要求、技术标准的解释和说明，涉及权利人核心机密，其内容较为敏感。根据实务中的通常做法，一般谈判过程中权利人都会在双方签订保密协议的前提下提供权利要求对照表。在此情形下，专利权人要求双方签署保密协议的主张具有合理性。据此，西电捷通公司在同意提供权利要求对比表的基础上要求签署保密协议是合理的。德国杜塞尔多夫地区法院和杜塞尔多夫高等法院也在2017年的两份判决中确认了该原则。

但具体谈判中，是否签署保密协议、保密协议涵盖的信息范围、限制披露的群体等是较容易产生争议的领域，建议 SEP 权利人避免不合理扩大保密协议范围，体现谈判善意。

例如，日本《标准必要专利许可的善意谈判指南》呼吁权利人不要将权利要求对照表涵盖在保密协议范围，除非权利要求对照表本身包含保密信息。此外，该指南还建议 SEP 权利人不要限制实施人将信息披露给谈判相关的有限群体（如内外部律师、供应商、辅助人员等），因实施人可能需要这些群体的协助才能达成许可。

### 步骤 2：实施人在合理期限内及时答复

根据相关司法案例及政策梳理，建议实施人收到权利人发送的侵权通知后，及时答复，表示愿与其协商具体的实施许可条件，如拒绝也应说明原因，并注意如下事项：

#### (1) 及时回应并表示愿与其协商许可，如拒绝也应说明原因。

何为“合理时间”、“及时”，需根据谈判具体情况来认定，可能取决于多重因素：例如谈判专利的数量，实施人对谈判 SEP 涉及技术的熟悉情况，双方是否对有效性、必要性存在争议等。

#### (2) 尽快启动调查及评估程序，知己知彼

收到权利人通知后，为做好可能的谈判准备，实施人可启动内部尽职调查，例如梳理己方的标准产品、销往的国别和区域。如质疑 SEP 本身的有效性、必要性等，也可进行分析评估。

如实施人对 SEP 必要性、有效性、是否侵权等提出质疑，可以与权利人交涉沟通。但关于是否应在前述争议尚未有结论时就按照本步骤答复权利人，观点不一。实践中，实施人可以选择尽快答复表明有许可意愿，但声明保留对争议问题进一步挑战的权利的做法，以降低被认定存在过错，不符合 FRAND 原则的风险。

### 必要性审查

标准组织通常鼓励或要求标准贡献者尽早披露其所有已知的专利信息。例如：IEEE 知识产权政策要求，标准委员会批准标准前，标准贡献方（Submitter）需提交保证信“Letter of Assurance（LOA）”，并须进行“合理且善意的问询（Reasonable and Good Faith Inquiry）”，以确保尽到合理努力去识别和联系所有曾经或正在参与（提议）标准开发的个人，从而梳理对于（提议）标准可能构成必要的专利权利要求。

但标准组织不对披露专利的有效性和必要性进行审查<sup>①</sup>。有观点认为当前 SEP 存在过度声明（over-declaration）的现象，例如将 non-SEP 声明为 SEP、一件专利声明为多个标准的 SEP 并重复收费等。为提升透明度，部分标准组织建立并维护 SEP 声明数据库<sup>②</sup>。SEP 数据库是开展必要性审查的重要参考工具，以下是部分标准组织数据库链接：

标准组织名称	SEP 数据库链接
IEEE	<a href="https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/">https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/</a>
ETSI	<a href="https://ipr.etsi.org/">https://ipr.etsi.org/</a>
ITU	<a href="https://www.itu.int/net4/ipr/search.aspx?sector=ITU&amp;class=GS">https://www.itu.int/net4/ipr/search.aspx?sector=ITU&amp;class=GS</a>

针对专利组合必要性和有效性的技术谈判是 SEP 许可谈判中的重要环节。如许可谈判当事方对于专利的必要性存在争议，可委托第三方进行独立评估。

部分国家/地区的知识产权行政管理机构提供或计划提供中立的必要性审查服务。例如，2018 年 4 月 1 日起，日本专利局（JPO）开始按照《必要性检查咨询意见手册》提供必要性咨询服务<sup>③</sup>。

最新趋势观察：

① 如《ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 的共同专利政策》表明，国际电联电信标准化局（TSB）、国际电联无线电通信局（BR）以及 ISO 和 IEC 的首席执行干事（CEO）办公室不可能就专利权或类似权利的证据、有效性和范围提供权威或全面的信息，但适宜的做法是最充分地披露其所掌握的信息。

② 如 ETSI <https://ipr.etsi.org/>

③ [https://www.jpo.go.jp/lelssystem/trial\\_appeal/shubetu-hantei/index.html](https://www.jpo.go.jp/lelssystem/trial_appeal/shubetu-hantei/index.html)

2023年4月27日，欧盟委员会正式发布了《欧洲议会和欧盟理事会关于标准必要专利条例和修订（EU）2017/1001号条例的提案》（《Proposal for a Regulation Of The European Parliament And Of The Council On Standard Essential Patents And Amending Regulation（EU）2017/1001》），提案规定，在欧洲知识产权局（EUIPO）内创建一个能力中心，管理SEP数据库、SEP注册和SEP的必要性检查程序以及FRAND的确定。

### （3）避免仅表示愿意协商，但实际行动却存在无正当理由拖延或中断协商的情况

实施人还需注意，根据相关司法案例和政策梳理，如仅表示愿意协商，但实际行动却存在无正当理由拖延或中断协商的情况，也可能增加被认定存在过错的风险。例如，德国联邦法院在Sisvel诉Haier<sup>①</sup>一案中，认为实施人除了需要明确、毫不含糊的表示愿意接受许可，还应开展“目标导向”的谈判，并应为谈判作出投入。

### （4）签署合理的保密协议

如前述，权利人或实施人要求签署保密协议，原则上是合理要求，因此如无正当理由拒绝签署保密协议，或反复以就保密协议谈判为由采取拖延战术，可能被认定为存在过错。

同时，因保密协议文本多由权利人提供，建议实施人仔细审核保密协议条款，例如秘密范围是否包括已公开信息。如果实施人需依赖第三方（如供应商、外部律师、检索机构、第三方技术专家、经济学家、专利对标机构等）才可对谈判条件是合理进行评估，应注意根据保密协议是否可以将材料披露给相关第三方。此外，因实施人在商业谈判阶段可能提供既往销售数据等敏感信息，也建议审核保密协议条款确认是否将己方秘密信息覆盖在内。

### 步骤 3：权利人向实施人提出许可条件要约

根据相关司法案例及政策梳理，建议权利人发送许可条件要约时注意如下事项：

#### （1）向实施人解释许可费率计算依据

要约通常包括许可费用、许可范围、许可方式、许可期限等内容。其中，许可费用应列明计算方式及依据，否则可能增加被认定存在过错，不符合FRAND原则的风险。

中国最高人民法院在ACT诉OPPO二审判决中，总结认定权利人综合考虑因素之一是：是否拒绝向实施人公开所主张的许可费数额或许可费计算依据或计算方式。广

<sup>①</sup> Sisvel v. Haier, docket no. KZR 36/17

广东省高级人民法院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》也将“未向实施者提出具体许可条件及主张的许可费计算方式，或提出的许可条件明显不合理，导致无法达成专利实施许可合同”作为权利人过错行为之一。

欧盟法院在华为诉中兴案件中确立的善意许可谈判框架，也明确权利人是否在要约里明确许可费及计算依据是考虑是否构成滥用支配地位的因素之一。

日本《标准必要专利许可的善意谈判指南》也将不提供费用计算方式或证明要约是符合 FRAND 义务列为增加非善意认定风险的行为之一。

## **（2）向实施人提出的许可条件中的报价不应明显高于或不合理地高于其他同业竞争对手提出的报价，且拒绝说明理由**

例如，中国最高人民法院在 ACT 诉 OPPO 二审判决中，将明显高于或不合理高于其他同业竞争对手的报价列为过错认定综合考虑因素之一。在英国 InterDigital 诉联想案中<sup>①</sup>，英国高等法院也是认定 InterDigital 在谈判过程中，不断提出超出 FRAND 范围的报价，这一行为上不构成 FRAND 许可人，拒绝了 InterDigital 的禁令申请。

但是，因实际谈判中可能存在多轮报价。根据相关司法案例和政策总结，如发生争议，法院或其他裁判机构可能会综合考虑权利人多轮报价情况。例如，前述英国 InterDigital 诉联想案中，尽管案件焦点集中在双方分别发出的 2 次要约，但是英国高等法院在认定双方行为是否 FRAND 时，综合考虑 InterDigital 的 16 轮报价和联想的 2 轮报价。在 Microsoft Corp. 诉 Motorola<sup>②</sup> 一案中，美国联邦地区法院认为，SEP 权利人的初始要约不必符合 FRAND 原则。理由是要求 SEP 权利人根据 FRAND 原则主动提出要约，可能会使 SEP 权利人担心其提出的初始要约被认为不符合 FRAND 原则而被起诉，反而阻止 SEP 权利人与实施者进行初步接触。

### **步骤 4：实施人接受或在合理期限内拒绝许可条件要约，如拒绝可以提出反要约**

收到权利人许可条件要约后，实施人如认为可接受，双方可就此达成许可协议。如认为许可条件不合理，应在合理期限内拒绝并说明原因，可以提出反要约。根据相关司法案例及政策梳理，建议实施人如拒绝要约，应注意以下事项：

#### **（1）在合理时间内提出反要约，避免拖延**

实施人如拒绝要约、拖延提供反要约或未进行实质性答复，可能被认定存在过错，

<sup>①</sup> InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment—Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023)

<sup>②</sup> Microsoft, Corp. v. Motorola, Inc., No. 14 – 35393 (9th Cir. 2015) <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/14-35393/14-35393-2015-07-30.html>

违反 FRAND 原则。例如，在 2018 年中国深圳市中级人民法院审理的华为诉三星案中，法院认为三星在报价方面消极懈怠，不积极对华为报价也不积极对华为提供的报价进行反报价，存在过错，不符合 FRAND 原则<sup>①</sup>。在 Sisvel 诉 Haier 案中，德国联邦法院分析了 Haier 在谈判过程中提出的反要约，认为该系列反要约只针对了 Sisvel 在法院提起诉讼的专利，未就 Sisvel 要约的专利组合中其他专利提起反要约（而 Haier 本身有充足的时间对其他专利进行检索评估），该系列反要约不能证明 Haier 的许可意愿。<sup>②</sup>

但是，也有案例显示，如果权利人提供的信息不足，使得实施人难以接受要约或提供反要约，实施人不一定被认定没有意愿。

如 InterDigital 诉联想案<sup>③</sup>中，英国高等法院认为联想在谈判中未接受 InterDigital 的要约，且多次向 InterDigital 寻求信息的行为是合理的。法院还阐释，在联想掌握的有关 InterDigital 拟许可的专利组合费率的信息非常少的情况下，没有提出反要约是可以理解的。

## （2）提出反要约时解释说明反要约条件

ACT 诉 OPPO 二审判决中，中国最高人民法院总结认定在实施人提出反要约环节，认定实施人是否存在过错的综合考虑因素包括“是否向权利人提出明显不合理的许可条件”。实施人提出反要约应明确许可条件、许可费计算方法和依据。根据相关案例梳理，对反要约进行解释一定程度上可降低被认定没有意愿的风险。

例如在 InterDigital 诉联想案<sup>④</sup>中，英国高等法院认为虽然联想 2018 年 7 月提出的要约较低，但联想对此作出了解释。如实施人主张以可比许可协议法计算许可费，也可考虑提供实施人自己的可比协议。在 Optis 诉 Apple 案<sup>⑤</sup>中，Apple 作为实施人提供了可比协议，英国高等法院最终认定 Apple 提供的协议较 Optis 提供的更合适。

① （2016）粤 03 民初 816、840 号

② Sisvel v. Haier, docket no. KZR 36/178

③ InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment—Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023)

④ InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment—Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023)

⑤ Optis v Apple [2023] EWHC 1095 (Ch)

### 步骤 5：权利人接受实施人提出的反要约，或拒绝并解释原因，可提出新要约

ACT 诉 OPPO 二审判决中，最高法院总结认定在实施人提出反要约环节，认定权利人是否存在过错的综合考虑因素包括“收到实施人的反要约后是否在合理期限内向实施人作出反馈”。

值得注意的是，双方可能存在多轮谈判，在谈判过程中是否不合理的中断或拖延谈判，是贯穿整个谈判过程的过错考量因素。

在这一步，可能涉及实施人提供一定的担保。例如，ACT 诉 OPPO 二审判决中，中国最高人民法院总结提出，如“权利人认为实施人的反要约不公平合理，则实施人可以及时将其反要约对应的许可费用予以提存”<sup>①</sup>。欧盟法院在华为诉中兴案<sup>②</sup>中，法院阐述如果权利人拒绝了实施人提出的反要约，而实施人还在继续使用权利人的专利，则应根据商业惯例提供担保（例如银行保函或者押金）。

## 2. 专利池许可

专利池（或称专利联盟、专利联营）是开展 SEP 许可的主要途径之一。在专利池中，多个专利持有人将专利权汇集起来，并打包向成员及非成员提供许可服务。相比较双方单独谈许可，在一定条件下专利池具备提高许可效率，降低许可成本等优势，因此在某些行业领域取得了较大的成功<sup>③</sup>。有些专利池是通过部分权利人专门设立的公司开展许可<sup>④</sup>，有的专利池作为权利人的代理开展许可<sup>⑤</sup>。

关于许可费的分配，部分是按照专利数量占比分配利润（如 MPEG-2，索尼因贡献专利数量较多，利润分配率占比较高）；部分采取混合计算模式，即一半按照专利按照数量，一半根据成员数量（如 RFID）；部分根据专利剩余有效期评估其价值，再按

① 具体的提存机构、提存方式以及与《民法典》中的提存制度是何关系有待进一步明确。

② <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CJ0170>

③ Harry Rijnen, 《An insider's guide to patent pools》, 2017 年 3 月 31 日, <https://www.iam-media.com/article/insiders-guide-patent-pools>

④ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) PATENT POOLS AND ANTI-TRUST—A COMPARATIVE ANALYSIS Prepared by the Secretariat (March 2014)

⑤ 如 avanci 在其官网介绍是“独立的专利许可方案提供商” <https://www.avanci.com/>

比例分配利润（如 DVD 专利池）<sup>①</sup>；部分采取积分制<sup>②</sup>。

专利池对外许可一般执行统一的收费标准。一些专利池建立了防止双重许可费收入的机制<sup>③</sup>。专利池的清单是动态的，会随着部分专利的无效、失效或新专利的加入而动态变化，但小幅度的数量增减通常不会影响专利池对外许可的价格。

专利池许可与双边许可的谈判步骤大致相同，但有些因素会导致各个环节的时间、节奏有所区别（例如，部分专利池有相对固定的许可费率，实施人与这类专利池谈判时，相应的商务谈判空间相对于双边谈判更小）。此外，专利池许可还涉及专利池管理人的行为、以及专利召集、入池专利评估等建池准备工作。

专利召集阶段，由专利权人或专利池管理者作为发起人，主动召集具有一定市场占有率的专利权人，或通过公告吸引其它专利权人加入。入池专利通常需要接受第三方专利必要性评估，评估通过后方能入池。专利池评估程序有以下特点：自愿参与评估；要求持有人提供权利要求表并说明为何申请入池的专利是必要的；具体评估工作由专业第三方开展；设置申诉程序（如未通过，允许持有人申诉）<sup>④</sup>。

考虑到时间及评估费用成本，专利权人通常须保证其专利组合中至少有一件经评估后满足必要性要求，并对其余基本内容一致的同族专利的必要性自行声明担保。

维权方面，如专利池管理人作为当事人维权，通常有以下两种情况，一是该专利池管理人也是池里某些专利的权利人，可以作为原告提起诉讼；二是获得了专利权人有关诉权的授权。专利池管理机构只有在专利权人明确授予诉权的情况下才能代表其参与诉讼，大多数情况下仅拥有专利许可权，但可协调相关方的诉讼活动。

<sup>①</sup> Michael Mattioli, Power and Governance in Patent Pools, Harvard Journal of Law & Technology Vol-umn 27, Number 2 Spring 2014

<sup>②</sup> 如 Avanci 以积分计算许可方在平台的抽成收入。积分将取决于：许可方“经评估为必要专利”的专利数量；池外许可使用费收入；标准贡献率；许可或强制执行支持程度等

<sup>③</sup> 如 Avanci 5G 专利池主协议规定，许可方有权在平台外独立许可其必要专利，但禁止许可方“双重收费”，即通过平台以及独立许可两个渠道对包含许可专利的相同产品或组件同时收取使用费；另，根据 2022 年 1 月 1 日新修订的 Access Advance LLC（“Advance”）重复特许权使用费政策（“DRP”），如许可方通过 HEVC Advance 专利组合许可协议就某专利已获得许可费，Advance 承诺扣除此类双池许可方在 HEVC Advance PPL 项下的专利的重复使用费金额。

<sup>④</sup> 2020 年，欧委会联合研究中心（EC Joint Research Centre）发布了《标准必要专利必要性评估试点研究》的报告（全文见 <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>）。报告第 4 节针对当前部分专利池的必要性评估工作进行了实例研究，结论是“专利池在开展必要性评估方面有丰富的经验。”

### 多边联合许可

除了双边谈判和专利池谈判，当前也有企业在进行多边联合许可的尝试。多边联合许可模式介于上述两种传统模式之间，是谈判主体自发性组建了由多家权利人组成的临时性交易集团，并以多边谈判的方式达成联合许可交易。例如，2023年，小米在与 IP Bridge、Orange、西门子三家企业完成的专利许可交易中，和三家许可方采用了多边联合许可的方式，完成了许可交易。<sup>①</sup> 同样，自称为专利风险平台的知识产权交易公司 RPX<sup>②</sup>，曾组织多个实施人与专利权利人或专利池签署许可协议。近期，RPX 组织和代表多个实施人跟专利池 Sisvel 签署了 Sisvel's Video Coding Licensing Platform 项目的许可协议。<sup>③</sup>

## 3. 许可费的计算

许可使用费是 SEP 谈判和纠纷解决中最核心和关键问题之一。许可使用费支付有不同形式：一次性总付、定期分期付款、根据报告的销售量或营业额付款等，或前述任何一种形式的组合。有关许可费。主要争议点如下：

### (1) 许可费计算基数

实践中，许可费计算基数有以下类型：(a) 包含专利技术的最小可销售专利实施单位的销售额或销量（SSPPU 方法）；(b) 最终产品的销售额（可以是零售价也可以是净售价）；(c) 中间产品的销售额，例如模块组件（介于 SSPPU 和最终产品之间的方法）；(d) 以上几种方法的组合。也有学者认为，主流原则是全部市场价值原则（EMV）和最小可销售专利实施单元原则（SSPPU）<sup>④</sup>。不同的行业和产品可能有不同的惯例。

以下是部分司法案例和政策梳理：

<sup>①</sup> <http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20230213/Articel06004GN.htm?spm=zm1012-001.0.0.1.nvFnoW>

<sup>②</sup> <https://www.rpxcorp.com/>

<sup>③</sup> <https://www.sisvel.com/news/aggregator-arranged-video-patent-deal-brings-licensing-efficiency/>

<sup>④</sup> 刘国畅、刘淑均，《如何确定标准必要专利许可费率基数》，《中国知识产权杂志》总第 142 期

## 中 国

OPPO 诉诺基亚<sup>①</sup>一案中，法院以 5G 多模手机净售价为计费基础，认为如果使用零售价计费将不恰当地将实施者对于产品利润的其他技术、设计、品牌附加值等贡献计算在内，导致过度补偿。

## 美 国

美国多个案件中涉及 SEP 许可费计算基数问题，认定不一。

在 *In re Innovatio IP Ventures LLC* 案<sup>②</sup>中，Innovatio 认为，法院应考虑 802.11 功能给终端产品带来的价值，许可费计算基数应该是具有无线功能的终端产品（包括笔记本电脑、平板电脑、打印机、终端设备等）的销售价格。按照 Innovatio 建议的方法，平均每个接入点的专利许可费约为 3.39 美元，每台笔记本电脑约为 4.72 美元，每台平板电脑高达 16.17 美元，每个库存跟踪设备（如条形码扫描仪）高达 36.90 美元。生产商则主张采用 SSPPU，认为法院应该按照生产商为每个无线芯片支付费用为基数计算许可费，许可费在 0.72 美分到 3.09 美分之间，大大低于 Innovatio 公司提出的使用费。法院认为，Innovatio 公司未能合理的得出，专利技术价值占终端产品价格的比率，因此，法院别无选择，只能采用生产商提出的基于 Wi-Fi 芯片价格计算许可费的方法。

*HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*<sup>③</sup> 一案中，美国第五巡回上诉法院认定，SEP 权利人向欧洲电信标准协会（ETSI）作出的 FRAND 承诺适用法国法律，并不要求权利人基于最小可销售专利实施单元（SSPPU）作为 FRAND 许可费计算基础。法院同时指出 ETSI 的知识产权政策没有要求也没有排除适用 SSPPU 计算许可费率。

## 德 国

在诺基亚诉戴姆勒案<sup>④</sup>中，德国慕尼黑法院指出，原则上，专利权利人必须“分

① （2021）渝民初 1232 号

② *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, 886 F. Supp. 2d 888, 894 (N. D. Ill. 2012)

③ *HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, No. 19-40566 (5th Cir. 2021)

④ case ID: 21 O 3891/19

享”“技术对价值链最后阶段可销售最终产品的经济利益”。法院认为，TCU 的售价并未充分反映戴姆勒生产的汽车的诺基亚标准必要专利的价值。TCU 的售价仅对应戴姆勒的成本，互联性使戴姆勒能够通过向客户提供的额外服务获得收入。此外，法院指出，戴姆勒的几家主要竞争对手接受 Avanci 平台的许可模式（仅向汽车制造商授予许可），进一步表明在汽车领域基于终端产品的价格计算费率也是合理的。

在 *Conversant 诉戴姆勒案*<sup>①</sup>，德国慕尼黑地方法院也未支持 SSPPU 作为许可费基数的主张。

## 英 国

在 *Unwired Planet 诉 Huawei*<sup>②</sup> 案件中，双方原则上同意采用 EMV 标准，但因为缺少足够数量的等价或基本等价产品的销售价格，争议焦点之一是如何确定替代的许可费基数。Huawei 主张许可费基数按成本+20% 计算。Unwired Planet 公司认为 Huawei 基础设备收入的很大一部分不是来自设备销售，而是来自于后端服务。因此华为的设备成本非常低，且后端服务的加价远超 20%。Unwired Planet 公司主张许可费基数应为指定的行业跟踪机构按设备类别分配给华为的平均销售价格。法院最终支持了 Huawei 的主张，认为华为的方案更直接且链接了具体的数字。

在 *Optis 诉 Apple 案*<sup>③</sup> 中，英国法院也拒绝了 Apple 提出的 SSPPU 计算方式。

### (2) 许可费率的计算

SEP 许可费率的计算主要有自上而下法、可比许可协议法、自下而上法等。其中自上而下、可比许可协议法或其二者的结合应用较广。

自上而下法 (Top-down approach)。自上而下法的具体计算公式可能有细微差别，但基本思路是首先确定全部相关 SEP 的许可累计使用费，再根据许可 SEP（通常基于专利族而非单个专利）占全部相关 SEP 的比值，确定许可 SEP 的许可费率。

中国广东高院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第 18 条列举了确定 SEP 许可使用费可参照的方法，包括：（1）参照具有可比性的许可协议；

① Case No. 21 O 11384/19

② *Unwired Planet v. Huawei. Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd and others* [2017] EWHC 711 (Pat) (judiciary. uk)

③ *Optis v Apple* [2023] EWHC 1095 (Ch)

- (2) 分析涉案标准必要专利的市场价值；(3) 参照具有可比性专利池中的许可信息；(4) 其他方法。

根据该指引，“可比协议法”、“自上而下法”等均可参考。在个案中，可能会使用不同的方法相互检验、印证从而对使用费作出修正，使其更合理。

关于“自上而下法”的具体应用，《指引》第23条规定，分析涉案标准必要专利的市场价值，需确定涉案标准必要专利占全部相关标准必要专利的比值及全部相关标准必要专利的许可使用费。为确定涉案标准必要专利占全部相关标准必要专利的比值，标准必要专利权人或实施者可以就涉案标准必要专利在全部相关标准必要专利的数量占比及贡献程度情况进行举证。

第24条规定了采用“自上而下法”的考虑因素，通过分析涉案标准必要专利的市场价值来确定许可使用费，可考虑以下因素：(1) 涉案标准必要专利对产品销售与利润的贡献，该贡献不包括专利被纳入标准所产生的影响；(2) 涉案标准必要专利对标准的贡献；(3) 在标准制定之前，该专利技术较之于其他替代技术的优势；(4) 使用涉案标准必要专利的产品所交纳的全部标准必要专利许可使用费情况；(5) 其他相关因素。全部相关标准必要专利的许可使用费的确定，可以参考相关产业参与者声明的累积许可费情况。

在中国江苏省南京市中级人民法院做出的华为诉 Conversant 案的判决中<sup>①</sup>，法院采用了自上而下的方法，给出一个确定 SEP 使用费率的公式（中国特定行业的总费率 \* 一个标准必要专利族的贡献率）。在该案中，原告华为主张适用自上而下法计算 FRAND 许可费率。具体过程为测算全球市场和市场上 2G、3G、4G 标准对手机价格的贡献价值，根据全球累积费率折算出中国市场上 2G、3G、4G 通信标准的累积费率。再根据中国 2G、3G、4G 认定的标准必要专利数，计算单族专利在中国的许可费率，并对多模手机进行相应调整。江苏省南京市中级人民法院认为，原告主张的自上而下法更适合本案。采用自上而下法，标准必要专利的中国费率的计算公式为：单族专利的中国费率 = 标准在中国的累积费率 × 单族专利的贡献占比。

在 OPPO 诉诺基亚一案<sup>②</sup>中，中国重庆市第一中级人民法院认为，原告采用的自上而下法，其总体公式为：诺基亚 5G 多模手机许可费率 = 5G 标准全球累积许可费率 × 诺基亚在 5G 标准中专利实力占比 × 5G 标准在多模手机的价值占比 + 4G 标准全球

① (2018) 苏 01 民初 232、233、234 号

② (2021) 渝民初 1232 号

累积许可费率×诺基亚在 4G 标准中专利实力占比×4G 标准在多模手机的价值占比+3G 标准全球累积许可费率×诺基亚在 3G 标准中专利实力占比×3G 标准在多模手机的价值占比+2G 标准全球累积许可费率×诺基亚在 2G 标准中专利实力占比×2G 标准在多模手机的价值占比。该方法符合已有司法实践中采信的上而下法计算方法，被告也未对该总体方法提出质疑并举证反驳，故本院对此方法予以采纳。

### 欧盟最新趋势观察

根据《关于标准必要专利及修改条例的提案》<sup>①</sup>，由欧盟委员会建立机制以确定总许可费，并且 SEP 权利人和实施人都可以就总许可费征求专家意见。鉴于 SEP 许可的全球性特征，个案中的总许可费和 FRAND 原则可以根据全球总许可费和 FRAND 原则来确定，或者由利益相关方或诉讼各方另行约定。从新规草案的整体来看，欧盟委员会更倾向于采纳自上而下法以确定费率，认为确定总许可率和使用自上而下法能够更有效提升 SEP 许可透明度和可预测性，促进科技创新的全球化发展。

可比许可协议法（Comparable license）。可比协议法是以可比协议约定的 SEP 作为参照来确定 FRAND 许可费率的方法。可以基于业务规模、许可范围、许可对象、许可年份、许可地域、诉讼情况等因素来考虑许可协议的可比性。

中国广东高院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第 18 条第 1 款规定，可参照具有可比性的许可协议来确定标准必要专利许可使用费。第 20 条规定，许可协议是否具有可比性，可综合考虑许可交易的主体、许可标的之间的关联性、许可费包含的交易对象及许可谈判双方真实意思表示等因素。第 22 条规定，以具有可比性的许可协议或专利池中的许可信息确定标准必要专利许可使用费的，应以该许可使用费为基础，并考虑本案许可与该许可的差异程度，对其予以合理调整。比较相关许可与本案许可的差异程度，可以考虑两者在许可交易背景、许可交易内容及许可交易条件等方面的差异。

<sup>①</sup> COM (2023) 232-Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001

## 美国

在“Ericsson 诉 D-Link 案”<sup>①</sup>中，美国联邦巡回上诉法院法官明确表示“可比协议法”是确定 FRAND 承诺下标准必要专利许可费的可靠方法。法院比较了几份协议，认为 Microsoft 诉 Motorola、Innovatio 和 Ericsson 诉 D-Link 案的判决并不涉及 2G、3G 或 4G 技术，它们主要涉及 IEEE 802.11 标准（Microsoft 诉 Motorola 案也涉及 ITU H.264 视频标准）。因此，这些标准中设定的费率不容易具有可比性。在 SK Hynix Inc. 诉 Rambus Inc. 一案中，法院将 FRAND 费率作为对 Rambus 违法行为的处罚，法院认为“通过要求 SK Hynix Inc. 的主要竞争对手协商和支付特许权使用费来进行“金钱处罚”是……一种适当和直接的方法，以减轻 Rambus 对 SK Hynix Inc. 造成的损失。因此，法院根据 Rambus 其他类似许可确定了 FRAND 费率。

## 英国

2019 年，InterDigital 诉联想案中<sup>②</sup>。法院拒绝了 InterDigital 选择的所有 20 个可比协议（“InterDigital 20”），主要考虑了以下因素：一是许可业务规模。InterDigital 20 中每个被许可人的业务规模都远远小于联想提出的可比协议；二是许可年份。InterDigital 20 的许可年份均较为久远或者已经失效，且 InterDigital 时常变更其许可模式；三是许可范围。InterDigital 中年份久远的许可协议大多适用于 3G 或 3G/4G，仅有与 Blu 签订的许可协议涉及 3G/4G/5G 的许可范围；四是许可地域。在许多情况下，被许可人的业务主要或完全局限于一个国家或地区，如日本的松下、夏普、NEC 和富士通，西欧的 Fairphone，南美的 Blu。因此，与固定地域商定的费率无法作为全球许可证的可靠指引；五是其他因素。先前的被许可人已退出市场或遭遇严重的业务下滑，正在进行诉讼，被许可人在特定专业领域运营，一些被许可人与 InterDigital 存在其他利益关联等。

法院认定联想选择的 7 份许可协议更具有可比性，并从中选取了 2017 年与 LG 签署的许可协议作为本案的最佳可比协议，该协议是法官确认本案 FRAND 费率的基础。

<sup>①</sup> Ericsson Inc. v. D-Link Sys., 773 U.S. 1201, 1227 (Fed. Cir. 2014)

<sup>②</sup> InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment – Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023) InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment–Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023) (bailii.org)

自下而上法（bottom-up approach）。类似于增值法，是通过计算专利技术对产品总价值的增值来进行评估。通过该方法，首先确定一组在标准化之前可用的替代方案，再确定 SEP 相较于这些替代方案的价值增量，从而确定许可费率。

#### 美 国

2011年3月，联邦贸易委员会（FTC）公布的报告《持续发展的知识产权市场：使专利通知和补救措施与竞争保持一致》中，FTC建议，法院需认识到，应利用专利技术相对于次优替代方案的增量价值（如可确定）来确定被许可人在谈判中支付的最高许可费。法院不应判给高于此金额的合理许可费损害赔偿金。

在 Microsoft 诉 Motorola 案中，法官部分拒绝应用增值法，理由是它缺乏“现实适用性”。在 Innovatio 案中，法官也未采纳制造商利用“自下而上”法计算出的 FRAND 许可费，该方法与增量价值规则有许多共同点。<sup>①</sup>

自上而下法的优势是对于终端厂商成本可预测性高，缺点是部分产品累计许可费率、真实 SEP 数量的确认的难度较大。可比许可协议法优势是可能符合市场发展现状和行业惯例，但找到合适的可比历史协议和参考价格较难<sup>②</sup>。自下而上法可能导致 SEP 权利人过度声明必要专利，扭曲特定标准覆盖专利的总体情况，权利人的实际贡献价值也可能被夸大。

<sup>①</sup> Koren W. Wong-Ervin, Methodologies for Calculating FRAND Royalty Rates and Damages, October 22, 2014

<sup>②</sup> 马一德,《技术标准之许可定价规则的“非国家化”——以可比许可法为中心》,《法学研究》2022年第3期第103-124页

## 其它热点问题

### 1. 许可层级

如产业链上各层级的供应商都有权利获得标准必要专利许可，称作“对任何人许可”（License to All）。如 SEP 权利人有权任意选择许可层级，只要保证供应链上其他层级的实施者能不受限制地接入标准，称对“任何人开放”（Access to All）。目前许可层级的问题在物联网和智能网联车领域争议较大。以下是部分国家/地区的司法及政策动态，以及行业发声梳理。

#### 中 国

2022 年 9 月 13 日，中国汽车技术研究中心、中国信通院联合发布《汽车标准必要专利许可指引》，该指引提出：“产业链任一环节均有资格获得许可原则。”

#### 欧 盟

欧盟目前对“对任何人许可”与“对任何人开放”的许可模式的选择未有明确倾向。2021 年 1 月，欧盟委员会发布了一项标准必要专利许可和评估专家组的报告<sup>①</sup>。该报告中，专家组成员未对于应当在产业链的哪一层级进行授权这一问题表明立场。但部分专家成员试图通过制定几条原则，以指导产业链中的标准必要专利许可实践：首先，对于同一种产品（或应用），在产业链的固定的某一层级而非多个层级进行许可；其次，无论许可级别如何，特定产品的 FRAND 许可费最终结果应一

<sup>①</sup> Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents ‘SEPs Expert Group’, Contribution to the Debate on SEPs, January 2021, <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45217>

致；第三，FRAND 许可费属于组件价格中的成本，应转移到下游产业链。2023 年 4 月 27 日，欧盟委员会发布《关于标准必要专利和修订（EU）2017/1001 号条例的提案》，在同期发布的《影响评估报告》中，也仅对针对许可层级的不同观点进行了归纳列举。

## 德 国

2018 年，戴姆勒及其零部件供应商向欧盟委员会投诉，称诺基亚拒绝向汽车零部件制造商给予 SEP 许可，违反了欧盟反垄断法。<sup>①</sup> 在相关联的诺基亚诉戴姆勒专利侵权案件中，杜塞尔多夫法院<sup>②</sup>请求欧盟法院释明，当零部件供应商向曾作出 FRAND 承诺的 SEP 权利人寻求许可但是被拒绝，而后该 SEP 权利人又对集成商寻求禁令救济，该 SEP 权利人是否构成《欧洲联盟运作条约》第 102 条规定的滥用支配地位？从而不能获得禁令？<sup>③</sup> 因诺基亚和戴姆勒双方和解，欧盟法院并未给出最后的结论。在另一件诺基亚诉戴姆勒案中，德国曼海姆法院认为 SEP 权利人有权选择对供应链上的任何层级行使权利，只针对终端设备制造商的行为不会导致损害消费者利益。<sup>④</sup> 在夏普诉戴姆勒案中，慕尼黑法院也认为 SEP 权利人只向终端设备制造商进行许可并不构成滥用支配地位。<sup>⑤</sup>

## 美 国

美国司法部向 Avanci 5G 专利池出具的商业审查函以及地区法院和第五巡回上诉法院在大陆集团与 Avanci 反垄断诉讼中的态度，偏向于支持“对任何人开放”，即允许限制许可使用层级。

① 《戴姆勒集团向欧盟反垄断监管机构投诉诺基亚汽车通信相关专利》，国家知识产权局网站，2019 年 4 月 1 日。

② 杜塞尔多夫法院的态度偏向于 License to all，认为 SEP 持有人有义务向供应链各层级上提出许可请求的厂商进行许可

③ C-182/21, Nokia Technologies (23 March, 2021)

④ Nokia v Daimler, District Court of Mannheim, judgment dated 18 August 2020, Case-No. 2 O 34/19.

⑤ Sharp v Daimler, District Court of Munich, judgment dated 10 September 2020, Case-No. 7 O 8818/19.

专利池 Avanci 与其 SEP 权利人成员签订主许可管理协议 (Main Licensing Management Agreement, MLMA), 约定 Avanci 作为 SEP 权利人的许可代理人, 按照 FRAND 条款开展许可活动。根据 MLMA, Avanci 只能向汽车整车制造商或原始设备制造商 (Original Equipment Manufacturer, OEM) 进行许可 (但是允许成员在专利池以外以 FRAND 费率单独许可给零部件供应商)。2020 年 7 月 28 日, 美国司法部 (DOJ) 向 Avanci 出具的有关用于汽车的 5G 无线标准专利池的商业审查函 (Business Review Letter) 中, DOJ 认为, 尽管该专利池仅针对汽车而非组件进行许可, 但并不必然导致该专利池限制竞争, 主要原因如下: 美国《知识产权许可反垄断指南》(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property) 明确, 限制使用领域可能对许可人产生激励作用, 从而促进竞争; 汽车行业供应链非常复杂, 追踪每个上游各层级的供应商难度太大, 而汽车制造商更容易明确; Avanci 的许可协议模板包括“让他人制造权 (Have made right)”, 允许汽车制造商委托组件供应商使用经许可的知识产权; 限制许可的使用领域有先例 (如 RFID 联盟、3GPP); 向终端产品许可的许可人可获得更高的补偿; Avanci 已承诺按照 FRAND 费率许可; 组件供应商仍可以单独与权利人谈许可 (根据 DOJ 的调研事实上也有此种模式的许可)。

(组件供应商) 大陆公司以 FRAND 费率向 Avanci 和个别专利权人寻求 SEP 许可但未获成功, 遂向美国地区法院提起诉讼称被告未履行 FRAND 义务, 理由是 Avanci 和专利权人的做法违反了 FRAND 承诺, 从而违反了反垄断法。该案后经美国第五巡回上诉法院 (US Court of Appeals for the Fifth Circuit) 审理<sup>①</sup>。上诉法院认为, 首先, 大陆公司不是合同 (标准组织与 SEP 权利人之间) 项下有权获得许可的预期受益人, 无权请求执行 FRAND 承诺。其次, 即使大陆公司拥有 FRAND 合同项下的权利, 由于 Avanci 和专利权人正在积极向整车企业许可, 大陆公司并不需要亲自拥有 SEP 许可来经营其业务。根据 FRAND 原则, SEP 权利人并没有义务必须向供应链各层级进行许可。因此大陆公司并没有损害 (injury), 也无权提起反垄断损害赔偿诉讼。

<sup>①</sup> Continental Automotive Systems v. Avanci, LLC, No. 20-11032 (5th Cir. 2022)

## 日 本

日本专利局出台的《标准必要专利许可谈判指南》<sup>①</sup>列举了供应链谈判之主体的不同选择。该指南在“供应链谈判之主体”的描述中指出，虽然谈判主体的层级应根据具体情况确定，但为了简化许可管理，权利人通常倾向于与最终产品制造商签订许可协议。另一方面，终端产品制造商则希望由在主体零件方面拥有更多技术知识的供货商作为授权和缔结许可协议方，这意味着供应商将负担许可费。该指南还介绍，在 Apple 诉三星一案中，法院认为，根据 ETSI 知识产权政策的措辞，FRAND 声明在字面上并不被视为确定的许可授予。

## 2. 专利劫持、反向劫持、许可费堆叠

专利劫持是指权利人通过诉讼或威胁禁令，迫使实施人接受不合理高昂的许可费用或其他不合理的许可条件的行为。根据行为的不同程度，专利劫持可能涉及违反诚信原则、违反竞争法等法律问题。

与此相对的是反向劫持的概念，标准的实施者拖延或拒绝寻求 SEP 许可或长期免费实施这些专利。导致 SEP 权利人无法获得合理补偿。反向劫持的表现形式包括拒绝协商或接受 FRAND 许可、提起虚假诉讼以及不遵守法院的赔偿决定等。

理论界和实务届普遍认可，FRAND 原则的目的是防止“专利劫持”和“反向劫持”。权利人与实施人是否破坏 SEP 许可谈判流程，实施劫持与反向劫持，对法院判断是否颁发禁令有关键影响<sup>②</sup>。

SEP 许可使用费堆叠是指当产品涉及多个 SEP 时，SEP 实施人需要向众多权利人支付许可费，叠加在一起可能导致价格过高的情况<sup>③</sup>。通常认为，自上而下法可一定程度消减许可使用费堆叠的问题。

是否在认定许可费率时考虑劫持和费率堆叠问题，各国司法实践不一致。

<sup>①</sup> <https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>

<sup>②</sup> 黄武双、谭宇航，《标准必要专利许可谈判中的“劫持”“反劫持”消解机制研究》，《知识产权杂志》，2023年2期。

<sup>③</sup> Mark A. Lemley, Carl Shapiro, “Patent Holdup and Royalty Stacking”, g, 85 Tex. L. R. 2163, 2172-73 (2007)

## 中 国

在华为诉美国交互数字公司案中，为了评估符合 FRAND 原则的标准必要专利许可使用费，一审（深圳市中级人民法院）和二审法院（广东省高级人民法院）主要考虑了三个因素：总量控制、反专利劫持和避免专利许可使用费堆叠。一审二审法院均认为，许可使用费数额的高低应当考虑实施该专利或类似专利所获利润，以及该利润在被许可人相关产品销售利润或销售收入中所占比例。技术、资本、被许可人的经营劳动等因素共同创造了一项产品的最后利润，专利许可使用费只能是产品利润中的一部分而不应是全部，且单一专利权人并未提供产品全部技术，故该专利权人仅有权收取与其专利比例相对应的利润部分。专利权人所作出的贡献是其创新的技术，专利权人仅能够就其专利权而不能因标准而获得额外利益。许可使用费的数额高低应当考虑专利权人在技术标准中有效专利的多少，要求标准实施者就非标准必要专利支付许可使用费是不合理的。专利许可使用费不应超过产品利润一定比例范围，应考虑专利许可使用费在专利权人之间的合理分配。

## 美 国

在 Microsoft 诉 Motorola 案<sup>①</sup>中，法官认为：“要确定 RAND 许可费，合理的方法是事先处理好许可费堆叠的问题。这就需要考虑总许可费金额时，考虑其他 SEP 权利人对实施人所要求支付的许可费。”

在 Innovatio 一案<sup>②</sup>中，就许可费堆叠问题，Innovatio 的专家认为仅仅在堆叠不能准确地反映出专利技术价值的情况下，许可费堆叠才会成为问题。如果技术价值被准确衡量，堆叠每项发明的许可费则只是反映了各项发明组合成整体产品时所创造的价值。基于专家证言，法院认定，相比专利对标准所作出的技术贡献，该专利的 RAND 许可费率没有估值过高。法院还阐述，仅仅基于数量来认定未被主张的标准必要专利的价值是不适当的。如果专利权人拥有对于给定标准必要的一百个专利权中的十个，并非必然表示其对标准的价值的贡献为 10%。因此，在对潜在的 RAND 许可费进行评估时，法院将考虑所有标准必要专利的整体许可费是否会妨碍标准被广泛采纳。

① Microsoft v. Motorola, 696 F. 3d 872, 884, 104 USPQ2d 2000 (9th Cir. 2012)

② In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 886 F. Supp. 2d 888, 894 (N. D. Ill. 2012)

在 Ericsson 诉 D-Link 案中，美国德克萨斯东区法院认定被告没有证据证明存在费率堆叠，并支持了 Ericsson 使用终端产品的价值确定许可费的许可费计算方法。被告 D-Link 随即上诉至美国联邦巡回上诉法院<sup>①</sup>。D-link 在上诉中提出，应该就专利劫持和许可费堆叠等概念对陪审团进行指示，陪审团应当知道如果 RAND 许可费率太高可能会发生的危害。联邦巡回上诉法院认为，除非被控侵权人提出实际的证据，表明存在专利劫持或许可费堆叠，否则地区法院不必就专利劫持或许可费堆叠对陪审团进行指示。该案中，法院认为 D-link 没有提出足够的证据，认定 Ericsson 遵守了其 RAND 的义务。

## 德 国

杜塞尔多夫高等地区法院在 Sisvel 诉 Haier 案<sup>②</sup>中的判决，FRAND 许可要约协议应当包括：… (iii) 解决许可费堆叠问题的条款，即当公司希望销售符合标准的产品时，可能需要其他专利许可，(产生许可费堆叠问题)。

### 3. 全球费率

关于一国法院是否可以裁定许可费率，甚至是全球许可条件或全球费率，是争论较为激烈的一个话题。

## 中 国

在 OPPO 诉诺基亚一案中，重庆法院做出了中国首个全球费率判决，认可了 OPPO 的主张，判决确认了诺基亚 2G-5G 标准必要专利的全球性的公平、合理和无歧视 (FRAND) 费率，并首次确定手机行业 5G 标准全球累积费率为 4.341% ~ 5.273%。2022 年 9 月 7 日，在该案的管辖权异议程序中，最高人民法院知识产权法庭驳回诺基亚基于重庆法院没有管辖权这一主张的上诉请求，维持了一审裁定。在关于原审法院在本案中是否适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可使用条件作出裁判的争议焦点阐释中，最高院在二审裁定中明确，本案证据初步表明，双方

<sup>①</sup> Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., No. 13-1625 (Fed. Cir. 2014)

<sup>②</sup> Sisvel v. Haier, docket no. KZR 36/17

当事人就涉案标准必要专利全球许可使用条件进行过磋商，均有达成许可使用协议的意愿，由此构成本案具备确定涉案标准必要专利全球范围内许可使用条件的事实基础。而且，本案证据还初步表明，涉案标准必要专利中中国专利占较大比例，且中国是涉案标准必要专利的主要实施地和主要营收来源地、双方当事人之间涉案专利许可使用条件的磋商地，也是专利许可请求方即 OPPO 公司方可供财产保全或者可供执行财产所在地。据此，本案标准必要专利许可纠纷显然与中国具有更为密切的联系。由中国法院对涉案标准必要专利在全球范围内的许可使用条件进行裁判，不仅更有利于查明 OPPO 公司方实施涉案标准必要专利的情况，还更便利案件裁判的执行。

## 英 国

在 Unwired Planet 诉华为案中<sup>①</sup>，英国法院认为由于 ETSI 的知识产权政策采用全球许可条款，因此其有权在全球范围内设定 FRAND 许可条款。上诉法庭指出：“标准必要专利权利人逐个国家进行专利权许可谈判几乎是不切实际的，同时，逐个国家来行使权利的诉讼成本也可能高得令人望而却步。”法院认为，至少从原则上讲，在某些情况下，期望标准必要专利权利人逐个地区进行许可谈判或提起诉讼可能是不公平且不合理的。在这种情况下，只有全球许可或至少是多区域许可才是符合 FRAND 原则的。

在 InterDigital 诉联想案<sup>②</sup>中，英国法院参考了德国、日本及欧盟等地的判例来说明其裁定全球许可费率的合理性。关于德国，在上诉法院判决书第 63 段讨论的 Pioneer 诉 Acer 7 O 96/14 一案中，曼海姆地区法院在 2016 年 1 月 8 日的判决中，根据行业的惯常做法考虑了 FRAND 许可的地理范围。在接受标准必要专利权利人提出的全球许可作为 FRAND 时，它指出（第 119 段）：根据行业的经验，如果专利使用人活跃在许多国家，则选择规定全球组合专利许可费而非针对每个国家单独提供专利保护，符合全球适用标准必要专利领域的通常做法。关于日本，上诉法院参考了

<sup>①</sup> Unwired Planet v. Huawei. Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd and ors [2017] EWHC 711 (Pat) (judiciary. uk)

<sup>②</sup> InterDigital Technology Corporation & Ors v Lenovo Group Ltd (FRAND Judgment – Public Version) [2023] EWHC 539 (Pat) (16 March 2023)

日本知识产权高等法院于2014年5月16日对 Samsung Electronics Co Ltd 诉 Apple Japan Godo Kaisha (案件编号 2013 (Ne) 10043) 的判决。上诉法院认为,日本法院没有被要求认定,也没有认定全球组合许可不能是 FRAND。关于欧盟,上诉法院提及 2017 年 11 月 29 日向欧洲议会、理事会和欧洲社会经济委员会发出的函件 (COM (2017) 712 final) (“函件”) 中阐述了欧洲对标准必要专利的态度。就与本案问题相关的情况而言,函件赞成为提高效率而对全球流通的产品进行组合许可,并承认逐国许可谈判方式可能效率不高或不符合相关工业部门的既定做法。因此,英国法院认为裁定全球费率应当得到支持。

## 美国

TCL 诉 Ericsson 一案中<sup>①</sup>,法院将许可区域划分为美国、欧洲和世界其他地区,并在全球范围内设定特许权许可费率,依据是实施者 TCL 已经同意法院设定全球许可条款。但该判决在 2019 年因上诉被撤销。

美国司法实践中也有判例认为法院无权裁定全球费率。在 2018 年 Optis Wireless Technology LLC 诉华为技术有限公司一案<sup>②</sup>中,美国德克萨斯州东区地方法院驳回了关于外国标准必要专利的索赔请求,认为,“其他国家的法院适用自己的法律来认定是否符合 FRAND 要求并确认许可费,而相关法律可能与侵权法一样,与美国法律有很大不同。” Optis 主张“与其说是关于法律是什么,不如说是关于公平”以及“外国法院倾向于做出全球 FRAND 费率裁定,如果美国法院不遵循这一趋势,那将是不公平的”,但相关主张未被法院采纳。

InterDigital 诉中兴一案<sup>③</sup>中,被告请求为标准必要专利权利人的许可组合设定 FRAND 费率,该请求被法院驳回,理由是“即使法院确定了 FRAND 费率,也不清楚该如何实际执行这样的裁决。”

<sup>①</sup> TCL Communications v. Ericsson, Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law (C. D. Cal., Dec. 21, 2017, SACV 14-341 JVS (DFMx) and CV 15-2370 JVS (DFMx) ).

<sup>②</sup> Optis Wireless Technology, LLC et al v. Huawei Technologies Co. Ltd. et al, No. 2: 2017cv00123–Document 114 (E. D. Tex. 2018)

<sup>③</sup> InterDigital Communications, Inc. v. ZTE Corp., No. 1: 13 - CV - 00009 - RGA, 2014 WL 2206218, at \* 3 (D. Del. May 28, 2014)

## 4. 禁令

禁令是法官发布的要求当事人为某种行为或禁止其实行某种行为的命令。禁令是专利权人寻求的避免进一步遭受损害的重要救济手段。SEP 既有私有财产属性，又涉及公共利益，因此 SEP 相关的禁令颁发需要权衡和限制。SEP 禁令可能涉及专利法、合同法、竞争法等多个层面的法律。

### 中 国

《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》第十九条：具有市场支配地位的经营者不得在标准的制定和实施过程中从事下列行为，排除、限制竞争：

……

(三) 在标准必要专利许可过程中，违反公平、合理、无歧视原则，未经善意谈判，请求法院或者其他相关部门作出禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定等，迫使被许可方接受不公平的高价或者其他不合理的交易条件；

最高院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第 24 条：

推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。

本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》152 条还进一步指出：“没有证据证明标准必要专利的专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务，且被诉侵权人在标准必要专利的实施许可协商中也没有明显过错的，如被诉侵权人及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般不予支持。”

广东省高级人民法院关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）第12条规定：“综合考虑标准必要专利权人是否符合公平、合理、无歧视声明的要求，实施者是否有过错，按照以下情形分别决定是否支持停止实施标准必要专利的请求：（1）标准必要专利权人的行为不符合公平、合理、无歧视声明的要求，而实施者无明显过错的，不支持停止实施标准必要专利的请求；（2）标准必要专利权人的行为符合公平、合理、无歧视声明的要求，实施者存在明显过错的，可以支持停止实施标准必要专利的请求；（3）标准必要专利权人的行为符合公平、合理、无歧视声明的要求，实施者也无明显过错的，如果实施者及时提交合理担保，可以不支持停止实施标准必要专利的请求；（4）标准必要专利权人与实施者在谈判中均有过错的，综合考虑各方过错程度、有无采取补救措施、过错对谈判进程的影响、过错与谈判破裂的关系等因素，决定是否支持停止实施标准必要专利的请求。”

在西电捷通诉索尼一案<sup>①</sup>中，北京知识产权法院认为：“在双方均无过错，或者专利权人有过错，实施人无过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求不应支持，否则可能造成专利权人滥用其标准必要专利权，不利于标准必要专利的推广实施；在专利权人无过错，实施人有过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求应予支持，否则可能造成实施人对专利权人的‘反向劫持’，不利于标准必要专利权的保护；在双方均有过错的情况下，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。”该案上诉至北京高级人民法院<sup>②</sup>，北京高级人民法院认为：“西电捷通公司在与索尼中国公司协商的过程中解释了 WAPI 相关技术、提供了专利清单和许可合同文本并明确其许可条件，尽到了作为权利人的义务。而索尼中国公司以权利要求对照表和保密协议问题作为拖延手段，从而导致双方没有实质上进入技术谈判和商务谈判。即使在诉讼阶段，索尼中国公司也没有提出明确的许可条件，也未及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保，并没有表示出对许可谈判的诚意。因此，索尼中国公司在谈判过程中具有明显过错，原审判决认定索尼中国公司停止侵权行为具有事实和法律依据，予以支持。”在涉及 WAPI 技术的另一案件<sup>③</sup>中，最高

① 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司与索尼移动通信产品（中国）有限公司侵害发明专利权纠纷一案判决书，北京知识产权法院，（2015）京知民初字第1194号。

② 索尼移动通信产品（中国）有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷一案二审判决书，北京市高级人民法院，（2017）京民终454号

③ 最高人民法院，（2022）最高法知民终817号

人民法院在禁令问题上采取了与上述案例类似的立场，认为：“对于专利权人请求停止标准必要专利实施行为的主张，在同时具备以下情形时，人民法院可以予以支持：(1) 专利权人、被诉侵权人就涉案标准必要专利的许可进行了协商谈判；(2) 专利权人履行了公平、合理、无歧视的许可义务；(3) 被诉侵权人在协商谈判中有明显过错；(4) 专利权人对于专利许可谈判的中断没有明显过错”。

## 美 国

在 eBay 案之前，美国法院长期采用所谓的“自动禁令”规则，即一旦发现侵权行为，法院即发布永久禁令，防止侵权者再次实施侵权行为。直到 2006 年，美国最高法院才在 eBay 诉 MereExchange<sup>①</sup> 一案中确立了发布禁令的四要素标准，即专利所有人必须证明：专利所有人遭受了无法弥补的损害且；其他救济不足以弥补；禁令救济存在正当理由且不会损害公共利益况。eBay 案确立的态度对美国法院审理 SEP 案件产生了深刻的影响。

在 Apple 诉 Motorola 案<sup>②</sup> 一案中，美国伊利诺伊北区法院认为：Motorola 承诺按照 FRAND 条款许可其专利，承诺将 '898 专利许可给任何愿意支付 FRAND 费用的人，默认了许可费是对使用该专利的充分补偿。因此，FRAND 许可费将是 Motorola 有权获得的所有救济，无权获得禁令。美国联邦巡回上诉法院在上诉案件审理中，认为地区法院将 SEP 权利人不应获得禁令作为一种默认当然适用规则 (per se rule)，这一法律适用是错误的。联邦巡回上诉法院认为，Motorola 做出的 FRAND 承诺本身是决定是否应授予禁令需要考虑的因素。如果“侵权人单方拒绝了 FRAND 费率，或者不合理拖延谈判导致同样的效果，禁令也可以是正当的。”虽然上诉法院在法律适用问题上指出了地区法院的错误，但是认为该案中 Motorola 并未证明 Apple 的侵权导致了不可弥补的损害，维持了地区法院拒绝签发禁令的裁定。

① eBay Inc. v. Mere Exchange, L. L. C., 547 U. S. 388 (2006).

② Apple, Inc. v. Motorola, Inc., No. 1: 11-cv-08540, 2012 WL 2376664 (N. D. Ill. June 22, 2012)

## 欧 盟

欧盟法院在华为诉中兴<sup>①</sup>一案中，确立了权利人申请禁令的必要步骤。此外，2024年2月28日，欧洲议会审议通过了《关于标准必要专利规定的提案》，其中进一步补充规定，FRAND裁定程序项下，权利人可以请求侵权人缴纳保证金作为财务性质的临时禁令。这一做法目的是避免涉嫌侵权人的活动被严重限制，同时也确保权利人在提出损害赔偿要求时能够收到足额赔偿。

## 德 国

普遍认为，德国奉行自动禁令原则，一旦法院认定侵权成立，则会当然地对侵权人作出停止侵权判决作为补救措施，因此被认为是对专利权人最友好的地区。2021年6月德国联邦议会通过修改《专利法》的法案，修订后的新法第139条第一款，引入比例原则。即限制专利权人获得停止侵权判决的条件，以避免专利权人利用自动禁令来威胁侵权人以勒索远超专利本身价值的费用。

但是，由于上述修订引入的比例原则需要案例来明确“例外”的条件，该项新修订的法律规定在具体案例中的适用仍需进一步观察。例如，2022年，因福特在车辆中搭载4G芯片，但并未为此支付专利费用，因此遭到移动通信技术专利所有者IP Bridge指控，该公司希望汽车制造商福特公司为导航系统、车辆通信系统和自动驾驶起这种使用的技术专利支付专利费。慕尼黑地区法院仍然按照一贯的处理方式，对福特下达了适用于全国范围的销售和生产禁令。即便这一禁令使得福特公司可能面临关闭工厂的困难，但德国法院仍不认为这是“不适当的负担”，结果导致福特公司无法在德国销售和生可以接入互联网的汽车。

## 英 国

英国知识产权局在2024年2月27日发布的《标准必要专利：2024年展望》<sup>②</sup>中表示：通过征求意见和行业参与，考虑了业界对禁令的意见，并在仔细考虑了证据、相关法律框架的运作和国际义务后，英国知识产权局得出结论，不会就

<sup>①</sup> Huawei v. ZTE. C-170/13, EU: C: 2015: 477.

<sup>②</sup> <https://www.gov.uk/government/publications/standard-essential-patents-2024-forward-look/standard-essential-patents-2024-forward-look>

立法修改进行咨询，以缩小 SEP 争端中禁令的使用范围。言外之意，英国在未来将不会对 SEP 禁令采取限缩政策。

在 2020 年 Unwired Planet 诉华为案<sup>①</sup>中，英国法院认定，如果实施者不承诺按照法院将要确定的 FRAND 条件接受许可，即可颁发禁令，无需等到法院已经确定 FRAND 条件的时候。比起被告向法院提供担保的方式，FRAND 禁令无疑给被告施加了更大的压力，为原告争取了谈判的优势。<sup>②</sup> 在英国最高法院支持利用禁令主动为案件双方当事人裁判全球费率后，英国法院已成为标准必要专利权利人的首选司法管辖区。<sup>③</sup>

在 2022 年 10 月底，英国上诉法院对 Optis 诉 Apple 案<sup>④</sup>作出二审判决，英国上诉法院认定，一旦权利人的 SEP 被认定为有效、对标且被侵权，其便有权获得 FRAND 禁令，除非 SEP 实施者承诺将接受随后法院所确立的 FRAND 许可条件。这将大幅缩短英国法院就 SEP 案件的有效审理周期，使得权利人迅速获得禁令从而加速与 SEP 实施者之间的谈判进度。

---

① Unwired Planet International Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor, [2017] EWHC 711 (Pat) (05 April 2017), Case No: HP-2014-000005.

② 仲春、关佩仪，《国际标准必要专利热点案件介评》，中国应用法学，2022 [2]。

③ <https://www.iam-media.com/hub/sepfrand-hub/2022/article/united-kingdom-seps-and-frand-litigation-policy-and-latest-developments>

④ Apple Retail UK Ltd and others v. Optis Cellular Technology LLC and others, [2021] EWHC 2564 (Pat).

# 许可纠纷解决

在 SEP 许可谈判中，许可人和被许可人如就某些问题僵持不下，可能会通过发起诉讼的方式“边打边谈”。一些非诉讼纠纷解决机制（ADR）也可以将双方拉回理性轨道继续进行谈判。因此，除了解决纠纷本身，提起纠纷解决程序可能也是达到谈判目的的手段和工具之一。

## 1. 非诉讼纠纷解决机制（Alternative Dispute Resolution）

ADR 在 SEP/FRAND 领域并不绝对的比法院诉讼更有优势，但是可以在某些情况下成为优选<sup>①</sup>，具体原因如下：1. 当事人可以选择仲裁员/调解员（可选择有技术或商业背景的人士）；2. 保密性；3. 可提供一揽子解决方案，避免平行诉讼的消耗；4. 执行（法院判决较难跨境执行）。这也是 ADR 传统优势的体现。

此外，当事方愿意通过第三方来调停 FRAND 纠纷本身，可能被视为符合 SEP 谈判的诚信（good faith）要求<sup>②</sup>。

### （1）仲裁

一国法院作出的判决，除非判决作出国与申请承认和执行的国家有双边或多边的条约，或依据国际礼让原则，否则很难得到执行。1958 年《关于承认和执行外国仲裁裁决的公约》（《纽约公约》）为仲裁裁决的跨境执行提供了制度保障。根据《纽约公约》，除非存在第五条所列可以不予承认和执行的几类情况，一成员国境内作出的仲裁

---

<sup>①</sup> Picht, Peter Georg & Loderer, Gaspare Tazio. ‘Arbitration in SEP/FRAND Disputes: Overview and Core Issues’. *Journal of International Arbitration* 36, no. 5 (2019): 575–594.

<sup>②</sup> 例如，欧盟委员会在阐述摩托罗拉诉三星一案时表示，如专利权利人想“安全”的申请禁令而不被视为一种反垄断行为，可证明其愿意通过法院或仲裁员来解决 FRAND 纠纷；慕尼黑法院在 *Conversant 诉 Daimler* 案中，认为不接受通过仲裁来确定 FRAND 许可费可被视为“无许可意愿”；在 *华为诉三星* 案中，华为提出仲裁而三星拒绝，中国法院也因此认为三星存在过错。

裁决应在另一成员国获得承认和执行。跨境的可执行性使得仲裁成为有吸引力的解决国际知识产权纠纷的渠道之一。

合同类纠纷提交仲裁通常不存在可仲裁性的障碍。通常认为，只要当事人之间有有效的仲裁协议，侵权纠纷也可仲裁。

侵权纠纷的可仲裁性：

《仲裁法》第二条：“平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。”通常认为“其它财产权益纠纷”，包括侵权纠纷。我国《著作权法》和《计算机软件著作权保护条例》也都明确规定，著作权纠纷可以仲裁。最高人民法院受理的（2012）民申字第178号案件中，法院也认定：“原告提起的计算机软件著作权侵权之诉，系法人之间的其他财产权益纠纷，属于《仲裁法》规定的可以仲裁的范畴。”但《专利法》和《商标法》未明确这两类侵权纠纷的可仲裁性。《美国专利法》第294条：“有关专利或者专利权项下的合同可以约定通过仲裁方式解决任何由该合同引起的与专利效力或者侵权有关的争议。如果在合同中无此约定，当事人可以另外通过书面形式约定通过仲裁方式解决专利有效性和侵权争议。”此外，瑞士和比利时的法律，明确所有类型的知识产权纠纷（包括有效性问题）均可仲裁。

确权纠纷的可仲裁性：知识产权确权类纠纷是可仲裁性问题面临最大争论的一类纠纷。以我国为例，根据我国《仲裁法》第三条，依法应当由行政机关处理的行政争议不可以提交仲裁。《民事诉讼法》第二百七十九条规定，因与在中华人民共和国领域内审查授予的知识产权的有效性有关的纠纷提起的民事案件，由人民法院专属管辖。通常认为，根据现行有效的《专利法》第四十五条和《商标法》第三十五条，专利和商标的有效性应首先由知识产权行政管理部门作出认定，属于《仲裁法》第三条列举的不可仲裁的事项。

除了瑞士等明确认可，涉及专利有效性的裁决，只要经过瑞士法院宣布可以执行（declare enforceable），则瑞士联邦知识产权局可以变更登记等赋予仲裁庭较大权力的法域外，其它法域解决这一问题的思路主要是区分裁决的对世效力（Erga Omnes Effect）和对当事人的效力（Inter partes Effect）。例如，根据中国香港《2017年仲裁（修订）条例》，当事人可以利用仲裁解决任何有关知识产权的争议，无论有关知识产权可否经注册而受到保护，以及是否于香港或其他司法管辖区注册或存在。但是，仲裁裁决只对仲裁各方和透过或借着任何一方提出申索的人具有约束力，该裁决对仲裁当事人以外的人不具约束力，亦不会被香港特别行政区相关知识产权的注册处处长受

理注册或记录。换句话说，如果在裁决中某项专利被认定为无效，也不发生对世效力，只约束仲裁当事人，即被控侵权一方实质上获得了永久免费使用许可，而权利人仍然可以对第三方提起侵权索赔。美国、法国等亦有类似制度安排。

仲裁庭的管辖权源自于有效的仲裁协议或条款，以下是主要仲裁机构的示范条款举例：

仲裁机构	国际商会国际仲裁院 (ICC Court)	世界知识产权组织 (WIPO)	中国国际经济贸易仲裁委员会 (CIETAC)
基本介绍	国际商会国际仲裁院 (ICC International Court of Arbitration, 简称“ICC Court”), 成立于1923年, 隶属于国际商会 (International Chamber of Commerce), 提供世界领先的争议解决服务。逾百年来, ICC Court 致力于推动国际仲裁的发展, 为国际工商界解决争议以促进全球贸易和投资, 例如推动并起草《联合国承认和执行外国仲裁裁决公约》(《纽约公约》)。	世界知识产权组织 (WIPO) 仲裁与调解中心是一个中立的、国际性的和非营利的争议解决机构, 提供多种经济高效的替代性争议解决 (ADR) 服务。WIPO 调解、仲裁、快速仲裁和专家裁决让私人主体之间可以通过诉讼以外的方式, 有效地解决国内或跨境知识产权和技术争议。	中国国际经济贸易仲裁委员会 (英文简称 CIETAC, 中文简称“贸仲委”) 是世界上主要的常设商事仲裁机构之一。贸仲委以仲裁的方式, 独立、公正地解决国际国内的经济贸易争议及国际投资争端。为满足当事人的行业仲裁需要, 贸仲委在国内首家推出独具特色的行业争议解决服务, 为不同行业的当事人提供适合其行业需要的仲裁法律服务。此外, 除传统的商事仲裁服务外, 贸仲委还为当事人提供多元争议解决服务。
示范条款参考链接	<a href="https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/standard-icc-arbitration-clauses-english-version/">https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/standard-icc-arbitration-clauses-english-version/</a>	<a href="https://www.wipo.int/amc/zh/clauses/arbitration/">https://www.wipo.int/amc/zh/clauses/arbitration/</a>	<a href="http://www.cietac.org.cn/index.php?m=Article&amp;a=show&amp;id=216">http://www.cietac.org.cn/index.php?m=Article&amp;a=show&amp;id=216</a>

## (2) 调解

根据《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》(《新加坡公约》)的定义, 调解是指:“由一名或者几名第三人(“调解员”)协助, 在其无权对争议当事人强加解决办法的情况下, 当事人设法友好解决其争议的过程”。国家知识产权局知识产权保护司组织编写的《知识产权纠纷调解工作手册》中, 将调解定义为:“在第三方的主持下, 通过说服、疏导、教育等方法, 促使纠纷当事人之间达成基于自主意志的协议, 以消除争议的一种法律制度和纠纷解决方式。”

## 中 国

中国有人民调解、司法调解、行政调解、商事调解等多种类型，而前述类型在知识产权纠纷解决领域均有适用。

中国国家知识产权局和司法部在 2021 年联合印发《关于加强知识产权纠纷调解工作的意见》<sup>①</sup>，要求根据知识产权纠纷化解需要，因地制宜推进知识产权纠纷人民调解组织建设。要加强知识产权纠纷行政调解工作，知识产权管理部门要积极履行行政调解职能，引导更多当事人通过调解方式解决知识产权纠纷。2023 年，在涉华为技术有限公司、华为终端有限公司与小米通讯技术有限公司，小米科技有限责任公司与华为终端有限公司相关专利侵权纠纷系列案件立案后，国家知识产权局多次组织行政调解，引导双方对包括标准必要专利在内的相关专利许可开展多轮协商。双方最终于 9 月 14 日达成专利交叉许可协议<sup>②</sup>。

标准必要专利案件证据材料多、法律关系复杂、技术难懂晦涩、争议大，且社会关注度高、影响大，因此中国法院在审理标准必要专利案件时，也尽力组织双方以调解的方式谈判。例如，在华为公司诉三星公司标准必要专利禁令救济纠纷一案中，在案件庭审结束后，法官两次组织双方以调解的方式进行许可谈判，第一次调解给双方 40 天的时间进行许可报价，第二次调解要求双方提交具体的许可条件。办案法官组织纠纷双方调解，双方均会理性慎重对待，从而有可能促成双方达成标准必要专利 FRAND 许可协议，同时，双方在调解中的表现也能够帮助法官分析判断各方是否遵循 FRAND 原则进行许可谈判<sup>③</sup>。

商事调解领域，2021 年 9 月，中国贸促会调解中心成立知识产权专业委员会了，起草并发布《中国国际贸易促进委员会/中国国际商会调解中心知识产权争议调解规则》，在一般商事调解的基础上增加技术性内容和涉外知识产权内容，是国内首个涉外知识产权争议商事调解规则。<sup>④</sup>

<sup>①</sup> [https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/fzgz/fzgzgfflwx/fzgzrmcycjtz/202110/t20211029\\_440242.html](https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/fzgz/fzgzgfflwx/fzgzrmcycjtz/202110/t20211029_440242.html)

<sup>②</sup> 《国家知识产权局审结第二批重大专利侵权纠纷行政裁决案件》[https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art\\_53\\_187784.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art_53_187784.html)

<sup>③</sup> 祝建军，《标准必要专利全球许可条件的司法裁判研究》，《知识产权》2022 年第 1 期，第 36-49 页

<sup>④</sup> 《国内首个涉外知识产权争议商事调解规则正式实施》，[https://www.gov.cn/xinwen/2021-11/02/content\\_5648326.htm](https://www.gov.cn/xinwen/2021-11/02/content_5648326.htm)

## 美国

近年来，美国专利商标局（USPTO）也积极推行调解等 ADR 在 SEP 纠纷领域中的应用。2022 年 7 月，美国专利商标局与世界知识产权组织签署合作备忘录，双方致力于推动通过仲裁、调解等多元化纠纷解决机制解决标准必要专利纠纷<sup>①</sup>。

2008 年 10 月 28 日，美国国际贸易委员会为 337 调查设立了一个试点调解程序，随后于 2010 年将试点程序转为永久性程序。2019 年 11 月，ITC 在其官方网站上发布了《Section 337 Mediation Program》（《337 调查调解程序》）第 10 版，旨在促进争端的解决，提高 337 调查的效率，并协助 ITC 管理其案件量，即使调解程序不能解决所有诉求和事实认定，也有助于聚焦案件调查中的问题。<sup>②</sup>

## 欧盟

《统一专利法院协议》（“UPCA”）第七章“专利调解和仲裁”第 35 条规定，在卢布尔雅那和里斯本设立专利调解和仲裁中心，其制定独立的规则和程序。中心应制定调解员和仲裁员名单，协助当事人解决争议，为本协议范围内的专利纠纷的调解和仲裁提供便利。然而，需注意的是，专利不得在调解或仲裁程序中被撤销或限制。

此外，世界知识产权组织（WIPO）仲裁与调解中心也提供调解服务。双方当事人达成同意调解协议，同意调解协议可以是合同中的调解条款（mediation clause），也可以是纠纷发生后双方当事人达成的同意调解协议（submission agreement）。没有达成同意调解协议的，一方当事人也可以提交申请中心调解，调解中心可以指定一名外部调解员协助当事人达成同意调解协议。

### （3）专家决定/评估（Expert Determination/assessment）

知识产权纠纷具有较高的专业性和复杂性，当事人不借助外部协助，可能较难对案件形势有理性客观的预判，专家决定或专家评估可根据案件情况为双方当事人提供专业决定或评估意见，指引和帮助当事人解决纠纷。以下是专家决定/评估在知识产权纠纷中的部分应用：

<sup>①</sup> <https://www.uspto.gov/subscription-center/2022/uspto-and-wipo-agree-partner-dispute-resolution-efforts-related-standard>

<sup>②</sup> <https://www.usitc.gov/publications/337/pub4990.pdf>

世界知识产权组织提供专家裁决（Expert Determination）服务，指经当事人同意，将当事人之间的争议或分歧提交给一名或多名专家做出裁决。除双方另有约定外，该决定对双方具有约束力。专家裁决是 WIPO 的 ADR 模式之一，相较于仲裁等程序更具有灵活性和保密性，在需要确定技术、科学或相关商业性质问题等情况中被广泛适用。<sup>①</sup>

新加坡知识产权局同样采用专家裁决这一 ADR 模式，且大致沿用 WIPO 的裁决程序。当事人可以向 IPOS 提交专家裁决协议和请求来申请专家裁决，在收到当事人提交的材料后 IPOS 将就专家的任命和费用事宜与当事人联系，在确定专家名单后由其作出裁决结果。特别是专利问题，往往涉及复杂的技术问题，有了专家裁决，这些问题可以提交给相关技术领域的专家进行解决。<sup>②</sup>

## 2. 诉讼

标准必要专利权利人向标准组织（SSO）做出声明，承诺将遵守公平、合理无歧视原则（FRAND）。实践中，专利是否是必要的，是否是有效的？在特定案例中，何种条件满足 FRAND 原则？权利人是否违反了 FRAND 声明等，都是产生大量诉讼乃至国际平行诉讼的原因。

欧盟、英国、中国、美国等是 FRAND 争议的热门法域，但近年来印度、巴西等国法院也审理了一些颇受关注的 SEP 案件。

### 中 国

近年来，中国法院也先后作出了一系列有关 SEP 许可纠纷的判决。2021 年 8 月，在 OPPO 诉夏普案中，中国法院首次确认了对全球 SEP 使用费费率的管辖权。2022 年，最高人民法院在 OPPO 诉诺基亚案中再次肯定了这一“对全球 SEP 使用费费率具有管辖权”的观点。中国法院认为在被告系外国企业且其在中国境内没有住所和代表机构的情况下，该纠纷与中国是否存在适当联系的判断标准，可以考虑专利权授予地、专利实施地、专利许可合同签订地或专利许可磋商地、专利许可合同履行地、可供扣押或可供执行财产所在地等是否在中国领域内。只要前述地点之一在中国领域内，则应认为该案件与中国存在适当联系，中国法院对该案件即具有管辖权。

2023 年 12 月，重庆市第一中级人民法院就 OPPO 诉诺基亚标准必要专利使用费

① <https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/what-is-exp.html>

② <https://www.ipos.gov.sg/manage-ip/resolve-ip-disputes/expert-determination>

纠纷一案作出了一审判决，确认了诺基亚 2G、3G、4G 及 5G 标准必要专利组合全球性的公平、合理和无歧视（FRAND）许可费率，并裁定手机行业 5G 标准全球累积费率为 4.341%~5.273%。本次判决是中国法院首次对标准必要专利诉讼作出全球费率判决，也是全球范围内对 5G 标准累积费率的首次确定。

以下是部分典型案例、案由、诉讼请求以及裁判结果梳理：

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	“OPPO 与夏普”标准必要专利许可纠纷管辖案	知识产权合同纠纷/标准必要专利许可纠纷	原告 OPPO 公司向法院提出的诉讼请求 1. 请求人民法院判决确认两被告在许可谈判中的相关行为违反公平、合理、无歧视（FRAND）义务或者违反诚实信用原则，包括但不限于不合理拖延谈判进程、拖延保密协议的签署、未按交易习惯向原告提供权利要求对照表、隐瞒其曾经做过 FRAND 声明、未经充分协商单方面发起诉讼突袭、以侵权诉讼禁令为威胁逼迫原告接受其单方面制定的许可条件、过高定价等行为，原告保留在诉讼过程中针对两被告其他 FRAND 义务或者诚信原则的行为进行追诉的权利；2. 请求人民法院就被告夏普株式会社拥有并有权作出许可 WiFi 标准相关标准必要专利、3G 标准相关标准必要专利以及 4G 标准相关标准必要专利在全球范围内针对原告的智能终端产品的许可条件作出判决，包括但不限于许可使用费率；3. 请求人民法院判令被告赔偿原告因违反 FRAND 义务给原告造成的经济损失共计人民币 300 万元。夏普株式会社在提交答辩状期间，对案件提出管辖权异议，请求：1. 驳回起诉；2. 如果上述请求不能全部满足，则依法裁定驳回该案中侵权纠纷起诉，裁定将涉及中国专利在中国大陆范围的许可条件纠纷移送广州知识产权法院管辖，驳回涉及其他国家或地区的专利许可条件的起诉。	原审法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称民事诉讼法）第十八条、第一百二十七条、第二百六十五条之规定裁定：驳回被告夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社提出的管辖权异议。案件受理费人民币 100 元，由被告夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社共同负担。 二审判决：驳回上诉，维持原管辖权裁定。

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
			<p>赛恩倍吉日本株式会社亦提出管辖权异议，同意夏普株式会社意见，并认为其与本案侵权纠纷及专利许可纠纷均无关系，不应成为本案被告。</p> <p>夏普株式会社上诉请求：1. 撤销原审裁定，驳回 OPPO 公司、OPPO 深圳公司的起诉；2. 如以上请求不能全部满足，则依法裁定驳回 OPPO 公司、OPPO 深圳公司关于侵权损害赔偿、裁决 WiFi 标准相关标准必要专利全球许可条件及裁决 3G 标准、4G 标准相关标准必要专利在中国大陆范围外的许可条件的起诉；3. 裁定将涉及 3G 标准、4G 标准相关标准必要专利在中国大陆范围的许可条件纠纷移送中华人民共和国广州知识产权法院（以下简称广州知识产权法院）管辖。</p>	
中国	OPPO 诉 InterDigital 全球 SEP 许可费案	标准必要专利使用费纠纷	<p>原告 OPPO 公司向法院提出的诉讼请求 1. 确定交互数字方持有或有权作出许可的 3G、4G、5G 标准、802.11 标准、HEVC 标准（以下合称涉案标准）的标准必要专利针对 OPPO 方符合公平、合理、无歧视（英文简称为 FRAND）原则的全球许可条件（限于 OPPO 方有权接受且需要获得许可的智能终端产品），包括但不限于全球许可使用费率；2. 交互数字方承担 OPPO 方为本案支出的合理费用和本案的诉讼费用（暂计为 50 万元人民币）。被告：交互数字公司（InterDigitalInc.）</p> <p>上诉请求：撤销一审裁定；驳回 OPPO 方的起诉或驳回 OPPO 方针对中国以外他国授权的标准必要专利许可条件的起诉；如法院认为不应驳回 OPPO 方的起诉，将本案移送至北京知识产权法院审理。</p>	<p>一审裁定：（一）许可标的涉及多项中国专利，OPPO 方实施专利的制造行为发生在中国，故中国法院无论是作为专利权授予地法院还是专利实施地法院，亦或是许可磋商地法院，均对本案依法具有管辖权。（二）东莞市是 OPPO 的主要研发地和生产地，是主要的专利实施地，本院依法享有管辖权。（三）境外的专利侵权诉讼与本案明显不同，本案不构成重复诉讼。</p> <p>二审裁定：驳回上诉，维持原管辖权裁定。</p>

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	索尼移动通信产品（中国）有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案	知识产权与竞争纠纷/侵害发明专利权纠纷	1. 依法撤销一审判决；2. 依法改判驳回西电捷通公司的全部诉讼请求或将本案发回重审；3. 判决本案一、二审诉讼费用全部由西电捷通公司负担。	驳回上诉，维持原判。
中国	华为技术有限公司与 IDC 公司滥用市场支配地位纠纷	知识产权与竞争纠纷/滥用市场支配地位纠纷	1. 撤销本六案一审判决；2. 改判驳回高清公司本六案的全部诉讼请求或者重新确定许可使用费；3. 判令本六案一审、二审案件受理费均由高清公司负担。	一、维持中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院（2018）苏 01 民初 3350、3354、3355、3356、3358、3364 号民事判决第三项；二、撤销中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院（2018）苏 01 民初 3350、3354、3355、3356、3358、3364 号民事判决第一项、第二项；三、OPPO 广东移动通信有限公司自本判决生效之日起十日内向高清编解码科技有限责任公司支付专利（专利号分别为：99813641.7、99813640.9、99813602.6、99813601.8、00815854.1、01803954.5）许可使用费人民币 15390527 元及其利息（利息以本金人民币 15390527 元为基数，自 XX 起计算至 OPPO 广东移动通信有限公司实际支付之日止）和合理开支人民币 XX 元；四、驳回高清编解码有限责任公司的其他诉讼请求；五、驳回 OPPO 广东移动通信有限公司的上诉请求。

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	华为技术有限公司与交互数字技术公司等滥用市场支配地位纠纷案	知识产权与竞争纠纷/滥用市场支配地位纠纷	<p>华为公司、交互数字均不服原审判决，向本院提起上诉。</p> <p>1. 华为公司上诉请求本院撤销原审相关判决，改判交互数字立即停止将其***捆绑搭售的行为，立即停止将***范围内的专利捆绑搭售的行为。</p> <p>2. 交互数字上诉请求本院判决撤销原审判决，驳回华为公司的全部诉讼请求，并由华为公司承担本案一、二审诉讼费用。</p>	驳回上诉，维持原判。
中国	华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷	知识产权与竞争纠纷/不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷	<p>华为技术公司及其中国关联公司请求判令：1. 确认其在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害康文森公司享有的专利号为 ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7 的发明专利权。2. 请求就康文森公司所有以及有权作出许可的、声称并实际满足 2G、3G、4G 标准或技术规范且为华为技术公司及其中国关联公司所实际实施的全部中国必要专利，判令确认符合公平、合理、无歧视原则的对华为技术公司及其中国关联公司产品的许可条件，包括费率。</p> <p>申请人华为技术公司申请行为保全：请求责令被申请人康文森公司在本案终审判决作出之前不得申请执行德国杜塞尔多夫地区法院（以下简称杜塞尔多夫法院）就康文森公司诉华为技术公司、华为技术德国有限公司、华为技术杜塞尔多夫有限公司（以下合称华为技术公司及其德国关联公司）侵害标准必要专利权纠纷案件作出的停止侵权判决。</p>	<p>一审裁定：1. 对华为技术公司及其中国关联公司请求确认在中国制造、销售、许诺销售移动终端产品的行为不侵害康文森公司享有的专利号为 ZL00819208.1、ZL200580038621.8、ZL200680014086.7 发明专利权的诉讼请求不予支持；2. 对华为技术公司及其中国关联公司与康文森公司所涉标准必要专利许可应按以下条件确定：（1）许可专利：康文森公司所有以及有权做出许可的、声称并实际满足 2G、3G、4G 标准或技术规范且为华为技术公司及其中国关联公司所实际实施的全部中国必要专利。（2）许可产品：华为技术公司及其中国关联公司的移动终端产品，即手机和有蜂窝通信功能的平板电脑。（3）许可行为：制造、销售、许诺销售、进口许可产品，以及在许可产品上使用许可专利。（4）许可费率：上述许可行为中，华为技术</p>

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
				<p>公司及其中国关联公司需要向康文森公司支付的费率为：单模 2G 或 3G 移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为 0；单模 4G 移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为 0.00225%；多模 2G/3G/4G 移动终端产品中，中国专利包即中国标准必要专利的许可费率为 0.0018%。并且，华为技术公司及其中国关联公司仅需就含有 ZL2003801 02135.9 专利技术方案的 4G 移动终端产品向康文森公司支付上述许可费率。</p> <p>二审裁定：康文森无线许可有限公司不得在本院就本三案作出终审判决前，申请执行德意志联邦共和国杜塞尔多夫地区法院于 2020 年 8 月 27 日作出的一审停止侵权判决。</p> <p>如违反本裁定，自违反之日起，处每日罚款人民币 100 万元，按日累计。</p> <p>案件受理费人民币 5000 元，由华为技术有限公司负担。</p> <p>本裁定立即开始执行。</p> <p>如不服本裁定，可以自收到裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。</p>

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	<p>高清编解码科技有限责任公司与OPPO广东移动通信有限公司、南京白下苏宁易购商贸有限公司侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷</p>	<p>侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷</p>	<p>高清公司不服本六案一审判决提起上诉，请求：1. 撤销本六案一审判决第一项、第二项；2. 改判OPPO公司每案赔偿高清公司5700万元。 OPPO公司不服本六案一审判决提起上诉，请求：1. 撤销本六案一审判决；2. 改判驳回高清公司本六案的全部诉讼请求或者重新确定许可使用费；3. 判令本六案一审、二审案件受理费均由高清公司负担。</p>	<p>一、维持中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院（2018）苏01民初3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第三项； 二、撤销中华人民共和国江苏省南京市中级人民法院（2018）苏01民初3350、3354、3355、3356、3358、3364号民事判决第一项、第二项； 三、OPPO广东移动通信有限公司自本判决生效之日起十日内向高清编解码科技有限责任公司支付专利（专利号分别为：99813641.7、99813640.9、99813602.6、99813601.8、00815854.101803954.5）许可使用费人民币15390527元及其利息（利息以本金人民币15390527元为基数，自计算至OPPO广东移动通信有限公司实际支付之日止）和合理开支人民币 四、驳回高清编解码科技有限责任公司的其他诉讼请求； 五、驳回OPPO广东移动通信有限公司的上诉请求，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p>

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
中国	华为技术有限公司与三星（中国）投资有限公司、惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、深圳市南方韵和科技有限公司侵害发明专利权（专利号为 ZL201110269715.3）纠纷	侵害发明专利权纠纷	原告华为公司提出诉讼请求：1. 五被告立即停止侵害原告第 201010104157.0 号发明专利权的行为，包括但不限于停止制造、使用、销售以及许诺销售被控侵权的产品（涉案侵权产品型号列表见附件）；2. 被告惠州三星公司、被告天津三星公司与被告三星（中国）公司连带赔偿原告经济损失人民币 8000 万元整；3. 被告惠州三星公司、被告天津三星公司与被告三星（中国）公司连带承担原告为制止侵权行为所支付的合理开支人民币 50 万元整；4. 五被告承担本案的诉讼费用	一、被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星（中国）投资有限公司应立即停止对原告华为终端有限公司享有的“组件显示处理方法和用户设备”（专利号：201010104 157.0）发明专利权的侵害，即停止在移动终端的操作系统中搭载实施涉案专利的图形用户界面，停止制造、许诺销售、销售搭载涉案专利技术方案的移动终端（具体型号如下：SM - A5100、SM - A7108、SM - 5108、SM - 7355C、SM - T550、SM - N9200、SM - A7100、SM - G9280、SM - J5108、SM - A8000、SM - T810、SM - G9250、SM - A9000、SM - T715C、SM - J5008、SM - J7008、SM - G9200、SM - C5000、SM - C7000、SM - A9100、SM - G9300、SM - G9350）； 二、被告福建泉州市华远电讯有限公司、泉州鹏润国美电器有限公司应立即停止对原告华为终端有限公司享有的“组件显示处理方法和用户设备”（专利号：20101010 4157.0）发明专利权的侵害，即停止销售搭载涉案专利技术方案的移动终端； 三、被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星（中国）投资

续表

国家	案例	案由	诉讼请求	判决结果
				有限公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告华为终端有限公司经济损失 80,000,000 元； 四、被告惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、三星（中国）投资有限公司应于本判决生效之日起十日内连带赔偿原告为制止侵权行为所支付的合理费用 500,000 元； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息； 本案一审受理费 444,300 元，由被告惠州三星电子有限公司负担 140,000 元，由被告天津三星通信技术有限公司负担 140,000 元，由被告三星（中国）投资有限公司负担 140,000 元，由被告福建省泉州市华远电讯有限公司负担 12,150 元，由被告泉州鹏润国美电器有限公司负担 12,150 元。

### 英 国

英国法院是标准必要专利所有人寻求解决与其标准化技术实施者之间的许可纠纷的热门场所。在过去五年中，英国 FRAND 有关 FRAND 的司法活动较为活跃，做出了诸如 Unwired Planet 诉华为案、InterDigital 诉联想案、Optis 诉 Apple 案和诺基亚诉 OPPO 案等受关注的判决。

英国法院的特色之一是法院愿意（继英国最高法院对 Unwired Planet 诉华为案的

判决之后) 在全球范围内确定 FRAND 许可的条款, 包括特许权使用费。英国将 FRAND 纠纷主要视为合同法问题。通常, 在英国, 专利权人能够获得针对侵权人的禁令; 但是, 如果专利受 FRAND 承诺的约束, 实施人可以依靠该合同承诺, 通过迫使专利权人提供 FRAND 许可来避免禁令。<sup>①</sup>

关于平行诉讼中的禁诉令, 英国法院目前已经在几起不同的 FRAND 案件中签发了禁诉令。

## 德 国

对于想要通过自动禁令来促进谈判许可的专利权人来说, 德国是非常有吸引力的法域。OPPO 诉诺基亚、Sisvel 诉海尔等案件体现了德国法院对没有许可意愿的被许可人的禁令也完全适用于标准必要专利领域。虽然 2021 年对《专利法》的修订引入了相称性要求, 但德国法院实践中几乎从未因禁令可能会给实施者带来不适当的负担而拒绝发布禁令。

德国法院为专利权人提供了一个有利的平台, 不仅体现在更容易获得禁令上, 其主要优势还体现在德国专利诉讼的二元制度。专利的侵权问题与所主张专利权效力无效问题分开在不同的程序中处理。<sup>②</sup>

德国法院曾试图就 FRAND 条件提供指导。然而, 德国联邦法院 (FCJ) 在一定程度上阻止了相关指引的出台。根据 FCJ 的说法, 没有一个特定的许可费率或一套特定的许可条件符合 FRAND。

## 法 国

尽管巴黎司法法院 (Judicial Court of Paris) 在多起案件中确认了自己对确定“FRAND”的管辖权, 但法国法院并未确定过全球许可费率。无论是在飞利浦诉 TCL<sup>③</sup> 或小米案 (案件编号: 21o13772/20) 中, 还是在 Intellectual Ventures 与几个

<sup>①</sup> <https://www.iam-media.com/hub/sepfrand-hub/2023/article/united-kingdom-seps-and-frand-litigation-policy-and-latest-developments>

<sup>②</sup> <https://www.iam-media.com/hub/sepfrand-hub/2022/article/germany-seps-and-frand-litigation-policy-and-latest-developments>

<sup>③</sup> TCL v. Philips, Case No. RG 19/02085.

实施者及其共同被告之间的纠纷（案号：18/00406、18/00407）中<sup>①</sup>，到目前为止，纠纷都以专利的法国部分被撤销或双方和解而告终。在 Conversant Wireless 诉 LG 案（案号：061/2019）<sup>②</sup> 中，法官宣布诉讼专利为非必要专利。因此，法国法院还未通过 FRAND 判决传递出较为明确的倾向讯息。<sup>③</sup>

## 荷 兰

荷兰同样是全球 SEP 诉讼的重要战场。海牙地区法院尤其具有吸引力。荷兰法院还以发布在欧洲有效的跨境禁令而闻名<sup>④</sup>。相比欧洲其它国家的法院，荷兰法院一直以来都比较积极的适用外国法律，包括外国专利法。在欧盟法院 Primus 诉 Roche 案之后，跨境禁令的范围通常仅限于被告位于荷兰境内、且专利有效性没有争议。欧洲法院 Solvay 诉 Honeywell 案也确认，法院可以签发欧洲范围内的跨境禁令。因为荷兰是产品销往欧洲的重要中转地，权利人通常会利用荷兰的在贸易链条中的独特地位以及荷兰擅于签发跨境禁令的特点，在荷兰法院提起跨境临时禁令。

2022 年 2 月，海牙地区法院宣布对 Vestel 和专利池 Access Advance 之间的 FRAND 诉讼具有管辖权。作为本案的一部分，Vestel 曾请求作出宣告性裁决，认定专利池的出价及其双边许可出价为非自由裁量权出价。在没有宣告裁决的情况下，Vestel 请求海牙地区法院为 Access Advance 设定一个全球 FRAND 费率。

## 美 国

美国加利福尼亚州、特拉华州和德克萨斯州的地区法院是 SEP 许可纠纷热门的法院地。

关于 SEP 纠纷中的许可费率，美国法院关于 FRAND 的第一次裁决可以追溯到 2013 年的 Microsoft 诉 Motorola 案，是美国历史上首次由法院判定标准必要专利 FRAND

① <https://www.juve-patent.com/cases/intellectual-ventures-suffers-another-defeat-in-france/>

② <https://caselaw.4ipcouncil.com/cn/french-court-decisions/conversant-v-lg-court-appeal-paris>

③ <https://www.juve-patent.com/insights/insights-from-the-cutting-edge-of-global-licence-rate-setting/worlds-apart-in-sep-litigation/>

④ 2021 年 10 月 1 日，隆基股份全资子公司荷兰隆基收到荷兰鹿特丹法院的简易判决跨境临时禁令。然而，韩华的 EP2220689B1 专利在欧洲 16 国是有效的，但在荷兰却未注册。

许可费率的案例。TCL 诉 Ericsson 一案中<sup>①</sup>，法院将许可区域划分为美国、欧洲和世界其他地区，并在全球范围内设定专利权许可费率，依据是实施者 TCL 已经同意法院设定全球许可条款。但该判决在 2019 年因上诉被撤销。美国司法实践中也有判例认为法院无权裁定全球费率。在 2018 年 Optis Wireless Technology LLC 诉华为技术有限公司一案<sup>②</sup>中，美国德克萨斯州东区地方法院认为，“其他国家的法院适用自己的法律来认定是否符合 FRAND 要求并确认许可费，而相关法律可能与侵权法一样，与美国法律有很大不同。” InterDigital 诉中兴一案<sup>③</sup>中，被告请求为标准必要专利权利人的许可组合设定 FRAND 费率，该请求被法院驳回，理由是“即使法院确定了 FRAND 费率，也不清楚该如何实际执行这样的裁决。”

最新趋势观察：

欧洲统一法院<sup>④</sup>由 2013 年 2 月 19 日签署的《统一专利法院协议》(UPC 协议)<sup>⑤</sup> 确认成立，允许统一专利和欧洲专利的所有人在批准 UPC 协议的所有欧盟成员国境内行使其权利，并允许第三方撤销专利。法院由原审法庭、上诉法庭和法院登记处组成。UPC 还将设立一个专利调解和仲裁中心，以促进纠纷友好解决。

### 3. 行政裁决

专利侵权纠纷行政裁决制度是中国特色知识产权制度的重要组成部分。行政裁决，是指行政机关根据当事人申请，根据法律法规授权，居中在与行政管理活动密切相关的民事纠纷进行裁处的行为。

2023 年 9 月，国家知识产权局立案受理涉及华为和小米相关公司重大专利侵权纠

<sup>①</sup> TCL Communications v. Ericsson, Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law (C. D. Cal., Dec. 21, 2017, SACV 14-341 JVS (DFMx) and CV 15-2370 JVS (DFMx) ).

<sup>②</sup> Optis Wireless Technology, LLC et al v. Huawei Technologies Co. Ltd. et al, No. 2: 2017cv00123-Document 114 (E. D. Tex. 2018)

<sup>③</sup> InterDigital Communications, Inc. v. ZTE Corp., No. 1: 13 - CV - 00009 - RGA, 2014 WL 2206218, at \* 3 (D. Del. May 28, 2014)

<sup>④</sup> <https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/upc>

<sup>⑤</sup> <https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2013/05/p287.html>

纷行政裁决系列案件共 10 件，部分案件涉及通信领域标准必要专利<sup>①</sup>。

#### 4. 反垄断投诉

有关 SEP 的反垄断规制，关系知识产权保护与市场自由竞争之间的协调与平衡。在涉及 SEP 的许可纠纷中，当事人可能也会考虑寻求反垄断行政或司法救济。

例如，在华为诉 InterDigital 一案中，华为在反诉 InterDigital 专利标准垄断的同时向中国国家发展和改革委员会投诉其滥用市场支配地位并收取歧视性高价的专利许可费。发改委随后对 InterDigital 发起了反垄断调查。最终，此案以 InterDigital 向发改委提出终止调查的申请并做出一系列承诺而告结。

2023 年 6 月 25 日，中国国家市场监督管理总局修订出台了新《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，并于 2023 年 8 月 1 日起正式施行。

美国的司法部（DOJ）及联邦贸易委员会（FTC）针对标准制定背景下的损害竞争的行为均负有监督及执法职责。2013 年，美国司法部反垄断司和美国专利商标局发布了“关于受自愿 FRAND 承诺约束的标准必要专利的补救措施的政策声明”，其中表示禁令及排除令救济不适用于 SEP。然而 2019 年的声明推翻了此前的声明，强调此类救济仍然适用于 SEP 争议。此后，2019 年声明也同样被撤回。2020 年，在 Continental Automotive Systems 诉 Avanci 案在内的 SEP/FRAND 反垄断案件中，美国司法部出具的法庭之友意见表示原告的投诉未能说明对竞争过程的损害。该意见得到美国法院支持，并认定仅凭违反 FRAND 承诺并不足以认定违反反垄断法。<sup>②</sup> 2022 年，DOJ 等三部门在撤回 2019 声明时表示将逐案审查 SEP 权利人及实施人的行为，从而确定是否存在不正当竞争行为。

长期以来，FTC 一直站在解决标准制定过程参与者的不正当竞争行为的最前沿。《联邦贸易委员会法》第 5 条明确禁止“在商业中或影响商业的不公平竞争方法”。同

---

<sup>①</sup> 《国家知识产权局审结第二批重大专利侵权纠纷行政裁决案件》[https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art\\_53\\_187784.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/9/25/art_53_187784.html)

<sup>②</sup> Continental Automotive Systems 诉 Avanci 一案中，Avanci 被指控违反《谢尔曼法案》第 1 条和第 2 条，因为 Avanci 作为一个专利池，其成员是市场上的竞争对手，Avanci 的专利集合安排是竞争对手之间的横向垄断协议，以收取超 FRAND 费用。同样，大陆集团的反垄断诉讼全部被驳回。在审查期间，美国司法部向德克萨斯州北区法院提交了一份法庭之友简报，指出原告的投诉未能说明对竞争过程的损害，而法院同意了这一点。在美国，很明显，除非存在止赎（几乎不可能证明），否则违反 FRAND 不构成反垄断违规行为。

时 FTC 还对欺骗行为和不遵守 FRAND 许可义务的案件进行调查<sup>①</sup>，并提出了滥用标准必要专利的不正当竞争补救措施。2013 年，FTC 对谷歌公司和 Motorola Mobile 公司（现为 Motorola Mobile 有限责任公司，被告谷歌公司的全资子公司）的不正当竞争行为展开调查。<sup>②</sup> 起因是 2012 年谷歌收购 Motorola Mobile 后声称实施人侵犯其已作出 FRAND 承诺的 SEP，并向美国法院及美国国际贸易委员会（ITC）申请禁令救济。随后，FTC 指控其涉及利用专利将标准实施者排除市场的不正当竞争行为，违反了《联邦贸易委员会法》第 5 条。2013 年 FTC 在相关处理文件中为谷歌提起禁令及排除令设置了限制条件，包括需在先向实施人发出书面要约等。

附录：

1. 世界主要专利池基本情况介绍
2. 涉中企典型案例摘要
3. 参考资料

---

<sup>①</sup> See *In the Matter of Motorola Mobility LLC*, Decision and Order, FTC File No. 121-0120 (July 23, 2013), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf>; *In the Matter of Robert Bosch GmbH*, Decision and Order, FTC File No. 121-0081 (Apr. 23, 2013), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/04/130424robertboschdo.pdf>; *In the Matter of Union Oil Company of California*, Complaint, FTC File No. 011-0214 (Mar. 4, 2003), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2003/03/030304unocaladmincmplt.pdf>; *In the Matter of Rambus Inc.*, Complaint, FTC File No. 011-0017 (June 18, 2002)

<sup>②</sup> See *In the Matter of Motorola Mobility LLC*, Decision and Order, FTC File No. 121-0120 (July 23, 2013), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf>; *In the Matter of Robert Bosch GmbH*, Decision and Order, FTC File No. 121-0081 (Apr. 23, 2013)

# 附件 1：世界主要专利池基本情况介绍

## 1. Via LA<sup>①</sup>

Via Licensing 是一家成立于 2002 年的全球知识产权解决方案提供商。其总部位于美国旧金山，属于 Dolby Laboratories, Inc. 旗下独立运营的子公司。2023 年 5 月，Via Licensing 和 MPEG LA 合并为 Via LA。<sup>②</sup>

Via LA 目前提供专利许可计划涵盖音频（高级音频编码技术 AAC、MPEG-H）、视频（可变电压控制、HEVC、MPEG-4 视觉等）、无线（ATSC、ATSC 3.0）和其他行业中的技术。

关于费率结构，作为标准费率结构的替代方案，被许可人可以选择对于 AAC 实行替代费率结构，即根据以下费率表支付许可产品费用。对于 1 类国家/地区（包括美国、大部分欧盟国家、英国、日本、澳大利亚、中国香港、中国台湾）实行标准费率；如果在 2 类国家/地区（1 类国家/地区以外的所有国家/地区，包括中国大陆）销售，则可以减少部分使用费；具有两个以上通道的许可产品每个单位计为 1.5 个单位进行使用费支付。

## 2. Access Advance<sup>③</sup>

Access Advance 目前管理着 HEVC Advance 专利池，主要颁发 H. 265/HEVC 技术必要专利的许可，同时管理着独立 VVC Advance 专利池，主要颁发 VVC/H. 266 和 VSEI 技术必要专利的许可。Access Advance 最近还宣布了多编解码器桥接协议，该协议为 HEVC Advance 和 VVC Advance 的被许可人提供了支持对于同时实施 HEVC 和 VVC 的

---

① <https://www.via-la.com/>

② <https://www.via-la.com/via-licensing-and-mpeg-la/>

③ <https://accessadvance.com/>

产品。

关于费率结构，一是实行地域性费率差异。对于 1 类国家/地区（包括美国、欧盟、英国、日本、澳大利亚、中国香港、中国台湾）实行标准费率；如果在 2 类国家/地区（1 类国家/地区以外的所有国家/地区，包括中国大陆）首次销售，则使用费减少 50%，但以 80 美元或低于 80 美元销售的联网家庭和其他设备除外。二是“符合规定”的被许可人可以加入多编解码器桥接协议（MULTI-CODEC BRIDGING AGREEMENT, MCBA），从而获得支付大幅降低的专利费，同时获得包含 HEVC 和 VVC 编解码器的产品。三是专利使用费期限增加上限。对于 HEVC 和 VVC 专利池，专利权使用费率和上限在任何续约期限内的增幅不得超过 20%；对于 MCBA 协议，专利权使用费率和上限在任何续约期限内的增幅不得超过 25%。

许可管理员（Licensing Administrator）负责决定新许可人能否加入专利池，成为专利池管理委员会（Administrative Committee, AdCom）成员。许可人授予许可管理员对其有权许可的所有基本专利权利要求的非独占性许可，并有权授予分许可。

### 3. Sisvel<sup>①</sup>

Sisvel Group 于 1982 年在意大利成立，该公司在三大洲设有 9 个子公司。

Sisvel 聚焦于移动通讯、物联网、无线网络、数字视频技术、音频和视频编码等领域。移动通讯领域的专利池主要有：5G 多模、无线技术；物联网领域的专利池主要有：蜂窝物联网、MIoTy；无线网络领域的专利池主要有：Wi-Fi6、Wi-Fi/W-LAN+、VILUS PORTFOLIO 等；数字视频技术领域的专利池主要有：DVB CSA、DVB-S2、DVB-S2X、DVB-SIS、DVB-T2 等；音频和视频编码领域的专利池主要有 VP9 和 AV1 等。

Sisvel 专利池费率结构根据不同类型的专利和设备进行了详细的划分：

Wi-Fi 6 专利池费率：企业接入点（工业企业）的合规费率为 3 美元（约 20 元人民币左右）。消费电子、智能家居等其它产品的合规费率为 0.5 美元（约 3.3 元人民币左右）。物联网专利池费率（以 LTE-M 为例）：Sisvel 根据设备的不同售价进行了费率区分。售价低于 6 美元的设备，费率为 0.08 美元/unit。售价在 6 美元至 20 美元之间的设备，费率为 0.35 美元/unit。售价在 20 美元至 130 美元之间的设备，费率为 1.33 美元/unit。售价大于 130 美元的设备，费率可另行谈判。5G 多模专利池费率：被许可人为 5G 多模设备支付的费率为每台 0.50 美元。对于 4G 和 3G 设备，费率分别为 0.42

<sup>①</sup> <https://www.sisvel.com/>

美元和 0.25 美元，相对较低。

以上费率可能会根据市场情况、技术发展以及专利池成员的变化而有所调整。Sisvel 作为专利运营公司，可能会根据专利的价值、市场接受度以及被许可人的具体情况来制定和调整费率。因此，具体的费率结构可能存在一定的变化。同时，不同的专利池可能涉及不同的技术领域和行业标准，因此在费率结构上也会有所差异。

#### 4. Avanci<sup>①</sup>

Avanci 成立于 2016 年，为汽车、物联网制造商提供无线专利授权平台。它根据单个协议从多个专利所有者那里获得专利，并为汽车行业提供蜂窝技术的许可。该公司总部位于德克萨斯州达拉斯，分设柏林、北京、东京和首尔办事处进行运营。目前，Avanci 还新组建了广播电视和视频专利池。

Avanci 车辆的专利池主要有：Avanci 4G 车辆、5G 车辆和车辆后端市场。车辆连接依赖于多代蜂窝技术。Avanci 4G Vehicle 向参与许可方授予基本 4G 以及 3G 和 2G 专利的许可。Avanci Vehicle 提供 4G（LTE、LTE-A）以及 3G（WCDMA、HSPA）和 2G（GSM、GPRS、EDGE）标准的基本专利。Avanci 5G 网联汽车许可证涵盖参与许可方的所有 5G、4G、3G 和 2G 标准必要专利，包括蜂窝车辆万物互联（C-V2X）技术。Avanci Aftermarket 汇集许可方和被许可方，为使用 4G、3G 和 2G 蜂窝通信的车辆后端市场产品创建一站式许可计划。Avanci 的专利许可仅针对整车层级。

Avanci 物联网的专利池主要有：4G 智能电表，即授权 4G、3G 和 2G 蜂窝连接的智能电表；以及电动汽车充电器，即许可蜂窝连接的智能电动汽车（EV）充电器。

Avanci 广播电视 ATSC 3.0 许可平台，为相关必要专利的许可方和被许可方提供服务。该平台为电视机和机顶盒等产品的制造商提供实施 ATSC 3.0 标准的方式。

Avanci 视频平台通过为互联网流媒体提供商提供打包许可。新的许可平台涵盖了以下视频技术：AV1、H.265（HEVC）、H.266（VVC）、MPEG-DASH 和 VP9。

从 Avanci 已公布的 2G-4G 通信标准必要专利的许可费上看，其费率结构如下：关于车辆专利池，仅限紧急电话的许可费为 3 美元/车；3G（包括 2G 和紧急电话）的许可费为 9 美元/车；4G（包括 2G/3G 和紧急电话）的许可费为 15 美元/车；5G（包括 2G/3G/4G）的许可费为 32 美元/车，对于早期许可人，即在 2024 年 2 月 16 日前签署 5G 许可协议且接受其他条款的，许可费为 29 美元/车；

关于物联网专利池，蜂窝智能仪表的许可费：3G 为 2 美元，3G & 4G 为 3 美元。

① <https://www.avanci.com/>

电动汽车充电器的许可费：第 1 类（输出功率小于 25 千瓦，无信息娱乐功能，无用户界面，无法接收和向电动汽车充电器用户展示通过蜂窝网络接收的信息）为 5 美元/充电器；第 2 类（输出功率小于 150 千瓦，无信息娱乐功能，非第 1 类充电器）为 9 美元/充电器；第 3 类（输出功率为 150 千瓦或以上，无信息娱乐功能）为 11 美元/充电器；第 4 类（任何能够执行信息娱乐功能的电动汽车充电器，如播放下载的视频、音频和/或其他娱乐内容，和/或访问互联网内容，如商业广告或广告，和/或提供无线局域网的网络连接）为 13 美元/充电器。早期许可优惠——对于在 2024 年 12 月 5 日之前或在电动汽车蜂窝智能充电器首次销售或投入商业使用后六个月内（以较晚者为准）签署的 Avanci 电动汽车充电器许可协议，所有类别的费率每台充电器减免 1 美元；

关于广播电视专利池，首台 ATSC 3.0 设备发售时间的 6 个月内，签署日至 2028 年，许可费为 2.75 美元；距首台 ATSC 3.0 设备发售时间超过 6 个月，签署日至 2028 年，许可费为 3.00 美元。仅就机顶盒而言，如果在 2024 年 2 月 28 日前或在 ATSC3.0 机顶盒首次销售后 6 个月内（以较晚者为准）签署许可协议，则首批售出的 75000 台机顶盒将免收许可费。机顶盒包括有时被称为电视适配器的产品；

关于视频专利池的许可费率，官网目前还未有明确费率信息，仅表示即将发布。

## 附件 2 部分典型案例摘要

### 1. Optis 诉 Apple<sup>①</sup>——可比协议考量因素（英国）

#### 事实：

Optis 于 2019 年 2 月在美国提起诉讼，指控 Apple 具有 UMTS（3G）和 LTE（4G）连接设备（iPhone、iPad+Cellular 等）的 iPhone 系列产品侵犯了其八项专利，这些专利是其电信专利组合（“PO Portfolio”）的一部分。根据 ETSI 知识产权政策第 4.1 条，每项主张的专利均已向 ETSI 声明为必要专利。美国德克萨斯州法院一审判决 Apple 赔付 Optis 共计 5.06 亿美元，但该判决随后于 2021 年 4 月被撤销并重新审理，Optis 最终再次胜诉，并获得 3 亿美元赔偿。同时，Optis 又在英国就其上述 SEP 以 Apple 为被告提起诉讼。在英国法院，该案按照具体审理对象被分为六个 Trial（Trial A-F），Trial A 至 Trial D 涉及对专利技术问题的审理，包括对 Optis 所拥有的 SEP 有效性、必要性以及 Apple 被诉产品是否侵权等进行判断。Trial E 旨在确定双方 FRAND 许可条款，Trial F 用以处理 FRAND 禁令问题。2023 年 5 月，英格兰及威尔士高等法院针对该案做出了 FRAND 费率判决。

#### 法院判决分析：

Marcus Smith J 法官采用了实施人与不同专利人签署的许可协议（而非专利权利人与不同实施人签署的许可协议）作为该案的“可比协议”。

Optis 提出，自 2015 年以来，它已经签订了 19 个许可协议，涵盖了 Optis 组合专利的全部或部分。根据 Optis 的诉状，“由于每个许可协议的特定情况不同，Optis 的估值专家排除了其中 5 个协议”，并且主张以从价费率（ad valorem rate）来计算。

---

<sup>①</sup> Apple v. OPPO, [2022] EWCA Civ 1411

法官认为可比协议法是以事实为依据的，在选择时应尽可能扩展对象，不应仅关注更少、更好的可比协议。换言之，应采取包容性的方法而非重点法，不应随意排除可比协议。Optis 提供的可比协议是为 Optis 专利组合（或其一部分）的许可支付使用费的协议。换言之，这类可比协议体现的是 Optis 专利组合产生的一系列价值。法官认为 Optis 的可比协议存在以下两方面的劣势：首先，此类协议仅能体现关于部分组合专利的价值，无法体现整体许可费（stack）；其次，鉴于 Optis 可比协议中交易方的性质——通常是市场份额较小的公司，销量较低或至少非大型销售商——这些许可是否能正确反映像 Apple 这种交易方的 FRAND 费率仍存疑。

而 Apple 提供的可比协议是所有 Apple 作为协议方的许可协议，其中 Apple 向不同交易方寻求并获得了不同专利组合的许可。这意味着，相较于 Optis 提供的可比协议，Apple 的可比协议对于整体许可费的衡量更有参考价值。在任何情况下，被许可人的规模和商业“影响力”都可能是特许权使用费的相关影响因素。那么，这表明 Apple 提供的可比协议在本案中具有更大的价值及可比性。法官计算的比率是为 Apple 量身定做的：正是出于这个原因，法官使用了 Apple 提供的可比协议。如果实施者的销售额大幅减少或平均售价较低，则专利组合的价格会更低。

最终，英格兰及威尔士高等法院判决 Apple 应向 Optis 支付每年 513 万美元的许可费，该许可费更接近 Apple 的主张。

## 2. Unwired Planet 诉华为，Conversant 诉华为和中兴——全球费率是否 FRAND（英国）

### 事实：

无线星球国际有限公司（Unwired Planet International Limited）向华为提起诉讼，认为华为侵犯了其属于标准必要专利（SEP）的五项英国专利。判决中，尽管华为仅同意裁决英国费率，法院首次实践裁定全球 FRAND 许可费，如果拒绝接受，则会被处以侵权禁令。2020 年 8 月，Conversant 对华为和中兴侵犯其四项英国专利提起诉讼，涉及专利来自于 Conversant 从诺基亚的收购，范围覆盖 40 个国家。华为和中兴以英国法院无权裁定国外专利的有效性为由，申请驳回 Conversant 的诉讼请求。

### 判决：

上诉法院、最高法院一致驳回了华为和中兴的两起上诉，维持了 Unwired Planet 诉

华为案的裁决，认为英国法院在一方当事人不同意的情况下对全球费率具有管辖权，并且有权决定 FRAND 许可条款。判决对全球费率问题作出以下阐释：

首先，案件涉及的权利人和实施者均为跨国公司，强制权利人在每个国家起诉以确定专利许可费率将违反欧洲电信标准协会（ETSI）的知识产权政策。经审议美国、德国、中国、日本和欧盟的案例法，最高法院发现外国法院的判决与英国法院能够制定全球 FRAND 许可的要旨一致。法院承认 Birss 法官“在决定双方无法达成一致的 FRAND 许可证条款方面，比其他法院在此问题上做得更进一步。”然而，最高法院意识到原则上外国法院有意愿如果实施者拒绝以 FRAND 条款获得许可，可以对国家专利权的侵权发出禁令，并决定全球许可的 FRAND 条款。这一判决带来争议，如果任何国家的法院都可以指定全球范围的 FRAND 费率，则必然带来择地诉讼问题。

其次，在无线通信领域，全球许可是一种普遍做法，因此高等法院的裁决并未剥夺其他国家法院裁定其本国专利的权利。在电信行业，由不同市场参与者涉及的复杂系统必须集成并协同工作，否则，全球通信将大打折扣。

第三，英国法院被认为是审理 Conversant 诉华为中兴案最适宜的法院。尽管华为在中国市场的销售额占其全球销售额的 56%，但中国法院目前尚未明确主张对全球 FRAND 许可条件的确定具有管辖权。

第四，华为认为 FRAND 的非歧视条款要求 Unwired Planet 向其规定的费率必须与 Unwired Planet 向三星规定的费率一样优惠，认为除非有客观原因需要区别对待，否则所有的许可都应一视同仁。而最高法院认为，FRAND 的“非歧视”并不独立于公平和合理，ETSI 没有禁止差别待遇，也没有规定“最惠许可”义务。对许可实行不同费率（如“早鸟折扣”或“热卖”交易），可能存在合理的商业理由。另外，只要 SEP 所有人提供一份公平合理的价目表，并避免根据个别被许可人的特点调整费率，就不会产生歧视问题。

### 3. OPPO 诉夏普——对 SEP 全球许可费率的管辖权（中国）

#### 事实：

夏普株式会社（以下简称夏普公司）是一家总部设在日本的公司，赛恩倍吉日本株式会社负责其标准必要专利许可谈判事宜。2018 年 7 月，夏普公司向 OPPO 公司发送其欲许可的标准必要专利组合的专利清单，其中包括 3G 和 4G 无线通信标准必要专利、WiFi 相关标准必要专利等大量标准必要专利。2019 年 2 月，双方在广东省深

圳市进行会谈，夏普公司方谈判提议：标准必要专利许可期间为五年，许可范围为全球非独占许可。在确认前述谈判基础后，双方开始签署保密协议，以便进入后续的技术澄清及许可条件的实质磋商工作。磋商不久后，夏普公司于2020年1月至4月先后在日本、德国等地法院对OPPO公司发起多件专利侵权诉讼，并提出赔偿损失、诉讼禁令等请求。2020年3月25日，OPPO公司及其子公司向广东省深圳市中级人民法院起诉，请求确认夏普公司及其子公司在标准必要专利许可谈判中的行为违反FRAND原则，并请求法院就涉案3G、4G、WiFi相关标准必要专利的全球许可条件作出判决。夏普公司及其子公司提起管辖权异议，主张中国法院对涉案标准必要专利的全球许可条件纠纷不具有管辖权，请求驳回起诉，如该请求不能全部满足，则请求驳回除涉及中国专利在中国大陆范围的许可条件外的起诉。广东省深圳市中级人民法院裁定驳回了其提出的管辖权异议。

夏普公司不服一审裁定，向最高人民法院提起上诉，主张该案性质应为侵权纠纷，就侵权纠纷的管辖而言，应当由侵权行为实施地、侵权结果发生地或者被告住所地法院管辖，上述地点均在域外，中国法院对此纠纷不具有管辖权。同时，夏普公司在日本、德国等地先行提起专利侵权诉讼，考虑到平行诉讼的存在，中国法院应拒绝OPPO公司裁决全球许可条件的请求。

2021年8月19日，最高人民法院对该案作出终审裁定，裁定中国法院对该案具有管辖权，并适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决。最高人民法院在裁定中详细分析了该案中标准必要专利许可纠纷的管辖连接点，首次将“更密切联系原则”适用于标准必要专利全球许可条件的管辖权判断。2021年10月8日，OPPO公司与夏普公司在诉讼后正式达成了标准必要专利交叉许可协议，其中涵盖了双方终端产品实施通信技术标准所需的全球专利许可。

#### 法院判决分析：

最高人民法院认为，关于该案标准必要专利许可纠纷的定性，该案兼具合同纠纷和专利侵权纠纷的特点，但是考虑到标准必要专利许可纠纷的核心内容是诉请法院确定标准必要专利的特定许可条件或内容，促使各方当事人最终达成许可，因此，将其视为相对更具有合同纠纷性质的特殊类型纠纷更为合适。在明确纠纷性质的基础上，最高人民法院进一步提出了确定管辖权的具体考量因素及标准。

关于中国法院对该案标准必要专利纠纷是否具有管辖权，最高法指出应当采取纠纷是否与中国存在“适当联系”的判断标准。确定“适当联系”的连接点应当结合该案纠纷性质予以确定，针对这类相对更具有合同纠纷性质的特殊类型纠纷，既要考虑

其合同纠纷性质，又要兼顾其专利侵权纠纷性质。因此，该案中“适当联系”的管辖连接点可包括专利权授予地、专利实施地、专利许可合同签订地或专利许可磋商地、专利许可合同履行地、可供扣押或可供执行财产所在地等，只要上述管辖连接点之一在中国领域内，则可认定中国法院对该标准必要专利许可纠纷具有管辖权。

关于中国法院是否适宜裁决该案标准必要专利的全球许可条件，仍应在该案纠纷性质基础上进一步判断案件是否与中国法院具有“更密切联系”。具体而言，首先，应判断当事人是否具有就涉案标准必要专利达成全球许可的意愿，如就此进行过谈判磋商，当事人的意愿范围构成判断法院是否适宜裁决涉案标准必要专利全球范围内许可条件的事实基础。其次，须基于有关管辖争议的基本事实进一步审视纠纷是否与中国法院具有“更密切联系”。考虑到该案兼具合同纠纷与侵权纠纷性质，是否具有“更密切联系”的考量因素至少应包括：1. 涉案标准必要专利权利授予国及分布比例；2. 涉案标准必要专利实施者的主要实施地、主要营业地或主要营收来源地；3. 涉案标准必要专利许可磋商地或合同签订地；4. 涉案当事人可供扣押或可供执行的财产所在地。该案中，当事人许可磋商所涉及的标准必要专利大部分是中国专利；中国是涉案标准必要专利实施者的主要实施地、主要营业地或主要营收来源地，是当事人专利许可磋商地，也是涉案标准必要专利实施者可供扣押或可供执行的财产所在地。可见，涉案标准必要专利许可纠纷显然与中国法院具有更密切联系。

关于域外平行诉讼是否影响中国法院对该案行使管辖权，应根据我国民事诉讼相关规定，并结合案件核心诉争问题予以判定。首先，该案与其他域外平行诉讼形成冲突的前提是核心诉争问题一致。夏普公司在域外所提起的相关诉讼均为专利侵权纠纷，涉案专利主要涉及其所主张的侵权行为所在地的专利，诉争的核心问题为是否存在相应法域的专利侵权行为。相较而言，该案是更具有合同纠纷性质的标准必要专利许可纠纷，涉案专利为涵盖中国以及美国、日本等专利在内的标准必要专利组合，诉争的核心问题是涉案标准必要专利组合的全球许可条件的确定。因此，从纠纷性质、所涉专利、核心诉争来看，该案与其他法域的专利侵权案件并不存在明显冲突。其次，根据我国民事诉讼的相关规定，即便该案的平行诉讼正在域外法院审理，只要中国法院对该案件依法具有管辖权，域外法院的平行诉讼原则上也不影响中国法院对该案行使管辖权。

#### 4. InterDigital 诉联想（英国）——可比协议法确定许可费率

## 事实

本案原告 InterDigital 公司是专注于无线、视觉和相关技术的全球性研发公司。本案中，InterDigital 公司主张：截至 2022 年 12 月 31 日，其与全资子公司共拥有约 28,800 项与无线通信、视频编码、显示技术以及其他与通信和娱乐产品和服务相关的专利和专利申请，其中包括大量的 3G、4G 和 5G 标准必要专利（“SEP”）。

本案被告联想公司的业务包括开发和销售符合蜂窝移动标准的个人电脑、无线设备和智能设备等，其手机制造主要集中在中国、印度和巴西。根据原告律师的举证，在 2013 年第三季度至 2021 年第二季度之间，联想公司全球销售手机 4 亿 8700 万台，其中 2G 手机占 1.1%，3G 手机占 30%，4G 手机占 69%，5G 手机占 0.6%，其手机销售额整体排名为全球第 9 位。就其手机销售的地域分布情况而言，其在中国市场的手机产品销售额占联想全球手机产品销售额的 22.6%，巴西 16.7%，美国 12.9%，欧洲 9%，墨西哥 8%，阿根廷 3.5%，其余国家和地域销售额占比均较小。

2023 年 3 月 16 日，英格兰和威尔士高等法院（“英国法院”）就 InterDigital 诉联想案作出判决<sup>①</sup>，确定 InterDigital 所持有的 SEP 组合的混合许可费率为 0.175 美元/台。该许可费率更接近于联想 0.16 美元/台的报价，是 InterDigital 主张的 0.498 美元/台报价的近 1/3，是 InterDigital 官网公布最高 1.2 美元/台报价的 1/7。根据该判决，联想需一次性向 InterDigital 支付 1.387 亿美元，覆盖过去和未来销量的许可费。

## 法院判决分析

关于基于“可比协议法”确定的许可费率，英国法院在充分考虑多项因素确定“最佳可比协议”的基础上，经调整确定了 0.175 美元/台的单一混合费率。

联想和 InterDigital 分别选择了两组可比协议。联想选择了共 7 份 InterDigital 与大型被许可人的许可协议（“联想 7”），而 InterDigital 选择了 20 份与规模相对较小的被许可人达成的许可协议（“InterDigital20”）。英国法院最终认定联想 7 具有可比性，从中选取了 LG 与 InterDigital 签署的“2017LG”协议作为“最佳可比协议”，并确定了“2017LG”的 0.24 美元/台的单一混合费率。在此基础上，英国法院进一步应用了 0.728 的调整因子，确定了本案 0.175 美元/台的单一混合费率。

英国法院在考察可比性时，英国法院基于如下因素认定 InterDigital20 不具备可比性，业务规模上，InterDigital20 中每个被许可人的业务规模远远小于联想 7 中被许可人

<sup>①</sup> InterDigital v. Lenovo, [2023] EWHC 539 (Pat).

的业务规模。在许可年份上，InterDigital20 中的大多许可协议年份久远且（或）已失效，且 InterDigital 时常变更许可模式。在许可范围上，InterDigital20 中那些年份久远的许可仅为 3G 或 3G/4G 的许可协议，仅有一份协议涵盖 3G/4G/5G 的许可范围。许可地域上，InterDigital20 中的大多许可在极大程度或完全局限于一个国家或地区，与本案提出的裁定全球许可的诉求相悖。此外，英国法院还考量了被许可人退出市场或遭遇了严重的业务下滑；存在诉讼背景；被许可人仅在特定专业领域运营；被许可人与许可人之间的关系等等。

英国法院认为，在确定 FRAND 许可费率时应使用单一混合费率。英国法院认为“混合费率是最好使用的数字，特别是因为它们反映的分析类型是专利许可协议的第三方在现实生活中真正能够实现的方式”。具体而言，在本案中，英国法院针对最佳可比协议 LG2017，就其过去和未来的产品销售确定了单一的混合许可费率 0.24 美元/台。

英国法院认为 InterDigital 的计算支持了其过高的许可费报价，并据此否定了“自上而下法”在本案中的适用。英国法院明确指出，InterDigital 采用“自上而下法”计算出的许可费是为了支持其给联想的 5GExtendedoffer，但所有的可比协议分析均不能支持该许可费率，法院认为 InterDigital 的该等许可费率存在抬价和歧视性。英国法院还进一步指出了 InterDigital 的“自上而下法”分析中存在的其他问题。例如，InterDigital 基于 2020 年以来的平均零售价（“ASP”）来进行计算，这种方式过于粗糙，无视了联想的销售模式不同于行业内其他公司的销售模式。

英国法院认为，在计算 SEPFRAND 许可费时，应当以使用相关代际技术的功能单元的价格，而非整机（如手机，平板电脑）的价格作为收费基础，因为整机中的很多功能，例如屏幕尺寸、处理器功率等，均与许可技术无关。

英国法院指出，在进行 FRAND 许可费计算时，反映金钱时间价值的折扣符合 FRAND 原则，而其他不反映金钱的时间价值的折扣不符合 FRAND 原则。

英国法院认定善意的被许可人应支付所有过往销售的许可费，而不应限于诉讼时效。在本案中，简化起见，英国法院就过去和未来的销量确定了统一的混合许可费率。未来实践中，若当事人能够提供例如销售市场分布变更、产品销量变更等方面的证据，证明不同时期适用的 FRAND 许可费率应不同，也不应排除针对被许可人的过往销量适用不同许可费率的可能性。然而，对于英国法院突破法定诉讼时效（英国 6 年）及原告主张时限（2018 年 1 月 1 日起的 6 年许可期）进行超额裁判许可费总额预计也会引发新一轮争议。

英国法院基于双方许可费报价/反报价是否 FRAND，考量其谈判行为是否

FRAND。英国法院指出，InterDigital 持续追求“超 FRAND 费率”（过高许可费）的行为不符合 FRAND 原则。在对双方谈判行为进行分析时，英国法院将最终确定的 FRAND 许可费与 InterDigital 的报价进行了对比，并由此认定 InterDigital 并非善意许可人。法院还认定，由于 InterDigital 的报价是超 FRAND 的，因此，联想在谈判过程中拒绝了 InterDigital 的报价、并要求 InterDigital 披露更多报价相关信息的行为是符合 FRAND 原则的。

英国法院认为，联想拒绝 InterDigital 提出的仲裁提议不违反 FRAND 原则，联想不应拒绝仲裁而被认定为非善意被许可人。毕竟，仲裁协议的存在是通过仲裁确定 FRAND 条款的必要条件，而本案中双方并未事先约定仲裁。我国司法实践中，虽然在华为诉三星案曾经基于双方当事人对仲裁提议的态度而评判了 FRAND 行为，但业界关于拒绝仲裁是否必然非 FRAND 一直持有争议。事实上，仲裁、调解等均是常见的纠纷解决途径。

整体上，就 FRAND 行为评判而言，英国法院在该案中体现的核心思想是，不应完全脱离 FRAND 许可费率来进行 FRAND 评估。只有在对于报价是否 FRAND 进行认定的基础之上，才能判定双方行为是否 FRAND。本质而言，英国法院审理的是 SEP 侵权，其核心争议应是 SEP 侵权成立时禁令问题，FRAND 程序（谈判过程）和实体（报价）均具有重要价值，审理导向应是促进双方通过善意谈判解决分歧，当前英国法院在 SEP 侵权案件中过于偏重对于全球许可费的审理及裁判是否是解决 SEP 及 FRAND 争议的有效解仍待观察。

## 5. Sisvel 诉 Haier<sup>①</sup>—实施人的 FRAND 义务（德国）

### （一）案件事实

原告西斯维尔（Sisvel）持有的欧洲专利 EP 852 885，是诺基亚（Nokia）于 1995 年提交申请的专利，于 2012 年转让至 Sisvel，并在上诉程序中因过期而失效。该专利被声明为对实施数项无线通信标准而言（潜在）必不可少的专利（以下称“标准必要专利”或“SEPs”）。西斯维尔已向欧洲电信标准协会（ETSI）作出了承诺，表示愿意将其所持有的标准必要专利依照公平、合理且无歧视（FRAND）的条款和条件对标准实施人提供。

被告是总部位于中国的海尔集团（Haier）旗下的两家欧洲子公司。海尔集团生产

<sup>①</sup> German Federal Court of Justice Case No. KZR 36/17

并且销售实施包括欧洲电信标准协会所开发出的 GPRS 和 UMTS 标准在内等多种标准的手机和平板电脑。

2012 年 12 月 20 日，西斯维尔就其针对其所持有的标准必要专利提供许可事宜向海尔集团的母公司（以下称“中国海尔”）进行通知，同时并提交了一份关于其所持有的专利组合中所包含的大约 235 项专利的清单。此外，西斯维尔在 2013 年 8 月以及同年 11 月间更进一步向中国海尔发送了内容为有关其许可计划的信息的信函。

2013 年 12 月，中国海尔才向西斯维尔做出回复。其表示“希望”与西斯维尔进行“正式谈判”，并且要求西斯维尔提供先前双方沟通中曾提到的潜在折扣的相关信息。

2014 年 8 月 29 日，西斯维尔向两被告的母公司海尔提出了一项以全球为范围的专利组合许可要约，然却遭海尔拒绝，且未提出任何反要约。

2014 年 9 月 8 日，西斯维尔在杜塞尔多夫地区法院（以下称“地区法院”）向海尔提起了提起标准必要专利侵权之诉并请求永久禁令。其中一项诉讼主张是针对实施 UMTS 标准的标准必要专利（以下称“涉案专利”），而另一项诉讼主张则涉及了实施 GPRS 标准的专利。两被告以原告违反 FRAND 义务为由提出强制许可抗辩（以下简称为 FRAND 许可抗辩）。

在一审进行中，被告于 2015 年 8 月 12 日和 2015 年 9 月 21 日两次以书面形式向原告发出反要约，但均被原告所拒绝。在反要约被拒绝后被告未向法院及时提交其有关财务数据和对反要约进行担保，直到 2015 年 9 月 29 日庭审后，被告才向法院提交有关财务数据并就其反要约提供担保。

2015 年 11 月 3 日，受理上述两案的德国杜塞尔多夫地方法院对两案作出判决，均判决被告构成侵权，且被告提出的 FRAND 许可抗辩不能成立。在二审判决后，Sisvel 不服，请求德国联邦最高法院对该案进行三审。2020 年 5 月 5 日，德国联邦最高法院的主审法官 Peter Meier-Beck 对该案进行了庭审，并在庭审当天的稍晚时间口头宣判，推翻了杜塞尔多夫高等法院的二审判决，认定海尔的 FRAND 许可抗辩不成立。7 月 7 日，德国联邦最高法院公布了三审判决书。

## （二）SEP 相关的争议焦点

1. 原告是否滥用市场支配地位
2. 原告是否做出了合格的侵权通知
3. 双方在许可协议谈判中是否履行 FRAND 义务

### （三）法院就争议点的说理

#### 1. 原告是否滥用市场支配地位

联邦法院（下称法院）指出，当一项专利对符合标准发展组织发展出的标准（或事实上的标准）而言具备技术上的必要性，并且在下游市场提供的产品中并没有可以替代该标准的技术时，就会带来市场支配地位。即使存在替代（技术）选项，只要不采用该项专利技术指引的产品无法在（下游）市场中竞争，市场支配地位就可能会产生。联邦法院认为，本案涉案专利即是这种情况。

然而，法院认为，西斯维尔并不会因为对海尔提起了侵权诉讼便构成对其市场支配地位的滥用。对市场支配地位的滥用可能发生于当标准必要专利权利人：

a. 拒绝向具有取得许可意愿的实施人授予 FRAND 许可，并且对该实施人提起诉讼，主张禁令救济（和/或召回并销毁侵权产品），或

b. 未能按其因享有市场支配地位而衍生的“特别责任”做出“足够的努力”来促成其与具备取得许可意愿的实施人间许可协议的签署时。

在法院看来，于上述两种情况下，仅仅因为实施人有权主张由标准必要专利权利人通过合同的形式在符合 FRAND 条款与条件的前提下授予其对某项专利技术指引使用的权利就对“具备取得许可意愿”的实施人提起诉讼，将会构成对市场支配地位的滥用。另一方面，专利权利人在谈判开始时所提出的要约本身，即便所提供的条款将会对实施人产生不合理的阻碍或歧视，通常也并不会构成滥用行为，只要双方达成合意即可。如果标准必要专利权利人在其与实施人的许可谈判结束时仍然坚持这些条款与条件，则会被认定是一种滥用行为。

#### 2. 原告是否做出了合格的侵权通知

法院指出，具有市场支配地位的专利权利人的“特殊责任”具体体现在其有义务在提起侵权诉讼之前就针对涉案专利的侵权行为向实施人进行通知，以防止实施人为了符合某项标准而（可能）在不知情的情况下使用了该项标准实施的专利。

在本案中，法院认为，通过发送日期为 2012 年 12 月 20 日的信函以及其后的通信交流，西斯维尔已向海尔发出了适当的侵权通知。

#### 3. 双方在许可协议谈判中是否履行 FRAND 义务

作为本案的核心争议焦点，我们可以对法院的相关说理进行如下归纳：

##### （1）FRAND 许可意愿问题：

法院认为，海尔没有展现出符合 FRAND 许可的必要意愿。根据法院的观点，实施

人必须以明确、清晰、具有目的性导向的态度表明他们愿意根据任何实际上符合 FRAND 的条款与标准必要专利权利人达成许可协议。简单地表示愿意考虑签署许可协议或是否以及在什么条件下考虑取得许可的回应是不够的。实施人必须在整个谈判过程中保持具备取得许可意愿的状态，并且如果在侵权通知后的一段时间内未表现出对取得 FRAND 许可的兴趣，就必须采取额外的努力以确保尽快签署许可协议。

#### (2) 许可要约的内容问题：

法院指出，标准必要专利权利人所提出的许可要约只是许可谈判的起点。实施人有责任审查许可要约的各项条款和条件是否符合 FRAND，而不仅仅是其内容是否符合 FRAND。如果实施人认为许可要约在某些方面不符合 FRAND，他们应该提出解释，而不是仅仅拒绝或选择性接受部分要约。

#### (3) 许可反要约的时间问题：

法院批评了海尔在上诉诉讼过程中才提出的许可反要约，并认为这一行为更多是出于战术考虑而非真正的愿意达成 FRAND 许可。海尔的时间拖延对于表明其具备取得许可的意愿构成了负面因素。

#### (4) FRAND 承诺的界定：

法院强调，虽然标准必要专利权利人对相关标准发展组织做出了 FRAND 承诺，但这并不改变实施人原则上义务寻求许可的事实。专利权利人的 FRAND 承诺仅在实施人明确表明愿意按照 FRAND 条件达成许可协议时才会生效。

总的来说，法院认为海尔未能充分表现出具备取得 FRAND 许可的意愿，因此支持了西斯维尔的主张。此案的判决突显了 FRAND 许可的重要性，以及在标准必要专利争议中实施人和专利权利人之间的权利和义务。法院的判决为未来类似案件提供了重要的法律指导，特别是关于 FRAND 许可意愿和许可要约的内容。

## 6. 华为诉中兴<sup>①</sup>——善意谈判框架（欧盟法院）

### （一）案件事实

原告华为技术有限公司持有由欧洲电信标准协会（ETSI）所发展的对实施 LTE 无线通信技术标准必不可少的专利（标准必要专利或 SEP）。

---

<sup>①</sup> Huawei v ZTE, CJEU C-170/13, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=ED19DC263763476DB3EABE7F52652B6D?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8305050>

被告中兴通讯股份有限公司以及中兴通讯德国分公司本身也拥有几项与 LTE 标准相关的标准必要专利，同时其也在德国等市场销售符合 LTE 标准的产品。

作为该标准化组织的成员，华为公司承诺在遵守公平合理无歧视条件，第三人使用该专利。该案被告中兴公司与原告华为公司在 2010 年 11 月到 2011 年 3 月期间就该诉争专利的使用情况及签署该专利的许可合同等事宜进行磋商。原告华为公司提出了其认为合理的许可费数额，而被告中兴公司则寻求缔结交叉许可合同，并没有就许可合同提出正式要约。在双方并未就许可合同达成一致的情况下，被告中兴公司开始销售使用了诉争专利的产品，并且未向原告华为公司支付费用，也没有提交详尽的使用情况报告。因此，原告华为公司以被告中兴公司专利侵权为由，向德国杜塞尔多夫地方法院提起诉讼，主张停止侵权、提供销售数据、召回侵权产品以及损害赔偿请求权。

杜塞尔多夫地区地方法院暂时停止了诉讼程序，并根据《欧洲联盟运作条约》(TFEU) 第 267 条的规定，向欧盟法院 (CJEU) 提出了进行先行裁决的请求。简而言之，杜塞尔多夫地区地方法院指出，德国联邦法院 (Bundesgerichtshof) 在其橙皮书案裁决中裁定和欧洲联盟委员会在在有关三星于多个欧盟成员国内针对 Apple 公司采取的执法行动的几个诉讼中，就何种情况下，标准必要专利权利人对标准必要专利实施人提出的禁令诉讼将构成对市场支配地位的滥用而违反了《欧洲联盟运作条约》第 102 条此一问题上，似乎采取了相互矛盾的立场。

## (二) SEP 相关的争议焦点

法律争议焦点在于是不是应该支持原告华为停止侵权的诉讼主张。对于一般专利侵权案件，专利权人得请求法院给予禁令救济，本是权利保护题中应有之义，如此可以排除他人继续使用专利的可能性。以德国为代表的大陆法系原则上遵循“停止侵害当然论”，即有侵权行为发生，即给予权利人以禁令救济。而美国的禁令救济源于衡平法，最高法院在 eBay 案中认为侵权行为发生并不必然导致禁令救济，必须在考量四个相关因素的基础上进行个案衡量。然而，“华为诉中兴”案的特殊之处在于，本案的诉争专利并非普通专利，而是一项与 LTE 标准相关的标准必要专利。任何移动通信设备生产商，如果希望产品满足 LTE 标准，则不可避免地需要使用到诉争专利。在本案中，将有可能违反《欧洲联盟运作条约》第 102 条，因此存在争议。

## (三) 法院就争议点的说理

欧盟法院认为，标准必要专利的案件与其他知识产权案件有本质区别。首先，一

项专利获得标准必要专利地位，意味着该专利的权利人可以阻止竞争对手生产或销售与该标准相关的产品，从而将市场制造权保留给自己。此外，专利权利人通过做出 FRAND（公平、合理、非歧视）承诺，创造了第三方合法期待，即他们可以按照 FRAND 条款获得标准必要专利的许可。因此，当标准必要专利权利人拒绝授予 FRAND 许可时，专利实施人可以援用《欧洲联盟运作条约》第 102 条进行抗辩。

尽管标准必要专利权利人在保护其知识产权的权利方面不可被剥夺，但欧洲联盟法院仍然认为，标准必要专利权利人必须遵守特定的义务，以正当化其在寻求禁令救济时的行为。具体而言，标准必要专利权利人在提起禁令救济诉讼之前必须向专利实施人发送侵权通知，并且如果专利实施人表示愿意达成符合 FRAND 条款的许可协议，标准必要专利权利人必须提出符合这些条款的具体书面许可要约。这些要约必须明确许可费和其计算方式。法院认为，标准必要专利权利人有能力提出这样的要约。

另一方面，专利实施人也必须以善意并根据该领域的商业惯例对标准必要专利权利人的要约作出认真回应，避免使用延迟策略。如果专利实施人认为要约不符合 FRAND 承诺，他们必须提交符合 FRAND 条款的具体书面反要约。如果反要约被拒绝，专利实施人有义务提供适当担保，如银行担保或存入保证金帐户，以保证对标准必要专利的使用。

如果双方在反要约后仍然无法达成协议，法院提到当事方可以选择通过共同协议的方式，请求独立第三方对许可费进行决定。

最后，法院明确指出，专利实施人有权在许可谈判进行的同时，对标准必要专利的有效性、必要性和实际使用提出挑战，或保留未来进行挑战的权利。

这份判决强调了在知识产权保护 and 市场竞争之间的平衡，特别是对标准必要专利的保护，以确保合理和公平的竞争环境。法院明确规定了标准必要专利权利人和专利实施人在许可谈判中应遵循的程序和义务，以维护市场竞争和公共利益。

综上所述，根据本判决，欧盟法院确立了有关标准必要专利权利人在何种情况下可以对专利实施人主张禁令救济而不违反《欧洲联盟运作条约》第 102 条的条件。欧洲联盟法院特别针对当已就其所持有的标准必要专利做出以 FRAND 条款进行许可的不可撤销承诺的标准必要专利权利人，在提起相应的诉讼前已经履行下列行为时，其寻求禁令救济和/或要求召回侵权产品的行为并不会构成对市场支配地位的滥用作出裁决：

1. 标准必要专利权利人必须透过“明确指出其遭受侵权的为何项专利，并指明被指控的侵权人以何种方式侵权”的方式，对专利实施人进行侵权通知，并且

2. 如果被指控的侵权人表示愿意按照 FRAND 条款达成许可协议，则标准必要专利权利人必须“向该被指控的侵权人提出符合此种条款的具体书面许可要约，特别是必须指明许可费及其所使用的计算方式。

相对地，标准必要专利实施人只有在没有任何延迟地回应标准必要专利权利人所发出的许可要约的情况下，才可以主张标准必要专利权利人寻求禁令救济和/或召回侵权产品的行为具备滥用市场支配地位的性质。如果标准必要专利实施人拒绝接受该许可要约，则必须：

1. 立即以书面提出向标准必要专利权利人提出符合 FRAND 条款的特定反许可要约，并且

2. 如果其所提出的反许可要约遭到拒绝，则必须就其对该专利的使用行为提供适当的担保，例如提供银行担保或将所需金额存入保证金帐户。

欧洲联盟法院明确指出，上述框架不适用于标准必要专利权利人对实施人过去的使用行为所造成的损害提出损害赔偿和/或开设担保帐户的主张；与这些主张相关的诉讼不会构成对《欧洲联盟运作条约》第 102 条的违反，因为它们对符合该项标准的产品是否可以出现或保留在市场上没有影响。

## 7. ACT 诉 OPPO——可比协议确定因素及双方过错认定因素（中国）

### 事实

2018 年 11 月，高清编解码科技有限责任公司（以下简称 ACT）以 OPPO 公司故意拖延涉案六件专利的许可谈判为由，向南京市中级人民法院起诉，合计请求法院判令 OPPO 公司赔偿高清公司人民币 3.42 亿元。

2019 年 12 月，OPPO 公司以高清公司违反 FRAND 许可谈判义务为由，向一审法院提出反诉，请求法院确认高清公司在许可谈判中的相关行为违反 FRAND 义务；判决 OPPO 公司在中国制造、销售涉案标准必要专利产品的许可费率；并判令高清公司赔偿 OPPO 公司经济损失。OPPO 公司的主要请求包括：1. 确认高清公司在许可谈判中的相关行为违反 FRAND 义务；2. 如涉案六件专利被认定为标准必要专利，且 OPPO 公司实施了涉案六件专利，请求法院确定高清公司就涉案六件专利许可 OPPO 公司在中国范围内制造、销售智能终端产品的许可费率；3. 判令高清公司赔偿 OPPO 公司经济损失。

一审法院经审理认定涉案六件专利是标准必要专利并判定 OPPO 应当支付相应的

许可费<sup>①</sup>。OPPO 上诉至最高院。

二审中，最高人民法院采纳可比协议法，认定案涉六件专利的单位许可费为 0.008 美元/台，并判决 OPPO 需支付许可使用费为人民币 15,390,527 元以及 LPR 利率下 2019 年 9 月 20 日至付款日的 50% 的利息。许可使用费的金额约为高清公司主张赔偿标准的 1/22<sup>②</sup>。

## 法院判决分析

本案中，二审法院适用“可比协议法”确定标准必要专利费率，确定了选择具有可比性的许可协议需考虑的若干因素：1. 许可谈判的环境，具体指双方的交易背景和交易条件，其直接关系到协议是否为许可方和被许可方在不存在心理强制的情境（例如伴随诉讼或以诉讼相威胁、伴随法院作出停止侵权的裁决或以向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁）下基于自愿协商达成一致的结果；2. 许可主体的相似性，包括许可方的相似性，也包括被许可方的相似性，可以从业务模式、经营范围、许可人与被许可人的关系等多方面加以判断；3. 许可专利的相似性，例如可比协议中作为许可标的的专利是否与诉争案件中的专利相一致或者至少涵盖后者，是否与诉争案件中的专利具有相同或者类似的数量和质量等；4. 许可条款的相似性，包括许可费率的计算、许可范围、许可期限、许可方式、许可使用费支付方式等。

本案中，最高院根据高清公司提供的协议，着重考虑许可标的、被许可方情况、许可的地域范围、许可谈判环境、专利实施规模，选择了最具可比性的协议，将 OPPO 公司实施涉案六件专利的单位许可费率确定为 0.008 美分/台。

关于双方过错程度认定，双方谈判过程中是否存在过错的核心在于，双方是否具有并展现出愿意达成许可的真诚意愿。在实践中，权利人的过错通常考虑：是否在起诉前向侵权者发出书面侵权通知、是否明确拒绝许可请求、是否反复以起诉或禁令相威胁或付诸行动、谈判过程的中断原因、是否拒绝披露相关专利信息、是否拒绝提供许可费率计算方式等等。实施人的过错通常考虑：收到书面侵权通知后是否在合理时间回应、是否同意及是否提出反要约、是否拖延或中断协商、提出许可条件的合理性等等。

关于当事人缔约过错程度的认定，标准必要专利权人和被诉侵权人在协商许可条件的谈判过程中的谈判表现以及对于未能就许可条件达成一致是否存在过错及过错程

① （2018）苏 01 民初 3350、3354、3355、3356、3358、3364 号民事判决

② （2022）最高法知民终 907、910、911、916、917、918 号

度大小，并不是确定专利许可使用费合理倍数时所应当考虑的法定因素。如果标准必要专利权利人和实施人未能达成实施许可合同，实施人未经许可实施而构成的专利侵权的原因是专利实施人一方存在缔约过失或者是双方均存在缔约过失，因此该专利侵权的责任特别是赔偿责任主要应当基于双方缔约过错程度大小加以确定，而不同于非标准必要专利侵权通常所表现出的实施人单方责任。标准必要专利的权利人所遭受的损失主要是因其与该专利的实施人长期未能达成实施许可合同所引起的损失。该损失是在假设双方及时按照 FRAND 条件达成实施许可合同的前提下，标准必要专利的权利人应当取得的利益与其现有利益之差。

法院根据查明的双方许可谈判沟通情况，认定双方对未能达成许可均有过错，且过错程度相当，应各自承担 50% 的责任。

## 附件 3 参考资料

### 【案例】

#### <中国>

- “OPPO 与夏普” 标准必要专利许可纠纷管辖案，广东省深圳市中级人民法院，(2020) 粤 03 民初 689 号，最高人民法院，(2020) 最高法知民辖终 517 号。
- OPPO 诉 Interdigital 全球 SEP 许可费案，广州知识产权法院，(2022) 粤 73 民初 195 号，最高人民法院，(2023) 最高法知民辖终 282 号。
- OPPO 诉诺基亚案，重庆市第一中级人民法院，(2021) 渝民初 1232 号。
- 索尼移动通信产品（中国）有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷案，北京知识产权法院，(2015) 京知民初字第 1194 号，北京市高级人民法院，(2017) 京民终 454 号。
- 华为技术有限公司与 IDC 公司滥用市场支配地位纠纷，广东省深圳市中级人民法院，(2011) 深中法知民初字第 858 号，广东省高级人民法院，(2013) 粤高法民三终字第 306 号。
- 华为技术有限公司、华为终端有限公司、华为软件技术有限公司与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利使用费纠纷，最高人民法院，(2019) 最高法知民终 732、733、734 号。
- 高清编解码科技有限责任公司与 OPPO 广东移动通信有限公司、南京白下苏宁易购商贸有限公司侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷，江苏省南京市中级人民法院，(2018) 苏 01 民初 3350、3354、3355、3356、3358、3364 号民事判决，最高人民法院，(2022) 最高法知民终 907、910、911、916、917、918 号。
- 华为技术有限公司与三星（中国）投资有限公司、惠州三星电子有限公司、天津三星通信技术有限公司、深圳市南方韵和科技有限公司侵害发明专利权（专利号为

ZL201110269715.3) 纠纷, 广东省深圳市中级人民法院, (2016) 粤 03 民初 816、840 号。

<欧盟>

- *Huawei Tech. Co. Ltd v. ZTE Corp.* (EU, CJEU, 2015)

Case C-170/13

- *Nokia Technologies Oy v. Daimler AG.* (EU, CJEU, 2021)

Case C-182/21

<英国>

• *Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Co. Ltd & Anor* (UK, EWHC, 2017)

Case [2017] EWHC 711 (Pat)

- *Unwired Planet v. Huawei* (UK, UKSC, 2018)

Case UKSC 2018/0214

• *Apple Retail UK Ltd and others v. Optis Cellular Technology LLC and others* (UK, EWHC, 2021)

Case [2021] EWHC 2564 (Pat).

- *InterDigital Technology Corporation & Ors v. Lenovo Group Ltd.* (UK, EWHC, 2023)

Case [2023] EWHC 539 (Pat)

<德国>

- *Nokia v. Daimler* (Germany, Munich I Regional Court, 2019)

Case no. 21 O 3891/19

- *Sisvel v. Haier* (Germany, FCJ, 2020)

Case No. KZR 36/17

- *Conversant v. Daimler* (Germany, Munich I Regional Court, 2020)

Case No. 21 O 11384/19

- *Nokia v. Daimler* (Germany, District Court of Mannheim, 2020)

Case No. 2 O 34/19

- *Sharp v. Daimler* (Germany, District Court of Munich, 2020)

Case No. 7 O 8818/19

<美国>

- *eBay Inc. v. MercExchange, L. L. C.* (U. S., Supreme Court, 2006)

Case 547 U. S. 388 (2006)

- *Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* (U. S. District Court for the Western District of Wisconsin, 2012)

Case 11-cv-178-bbc (W. D. Wis. Nov. 28, 2012)

- *Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.* (U. S., CAFC, 2014)

Case 757 F. 3d 1286 (Fed. Cir. 2014)

- *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation* (U. S. District Court, N. D. Illinois, Eastern Division, 2012)

Case 886 F. Supp. 2d 888 (N. D. Ill. 2012)

- *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* (U. S., Ninth Cir., 2012)

Case 696 F. 3d 872 (9th Cir. 2012)

- *InterDigital Commc'ns, Inc. v. ZTE Corp.* (U. S. District Court for the District of Delaware, 2014)

Case No. 1: 13-cv-00009-RGA (D. Del. May. 28, 2014)

- *Ericsson Inc. v. D-Link Sys.* (U. S., CAFC, 2014)

Case 773 F. 3d 1201 (Fed. Cir. 2014)

- *Ericsson Inc. v. TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd.* (U. S. District Court for the Eastern District of Texas Marshall Division, 2017)

Case No. 2: 15-cv-00011-RSP (E. D. Tex. Nov. 4, 2017)

- *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson* (U. S. District Court Central District of California, 2017)

Case No. SACV 14-341 JVS (DFMx) (C. D. Cal. Dec. 21, 2017)

- *Optis Wireless Tech., LLC v. Huawei Device Co.* (U. S. District Court for the Eastern District of Texas Marshall Division, 2018)

Case NO. 2: 17-cv-123-JRG-RSP (E. D. Tex. Jan. 18, 2018)

- *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson* (U. S., CAFC, 2019)

Case 943 F. 3d 1360 (Fed. Cir. 2019)

- *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson* (U. S. Supreme Court, 2021)

Case 141 S. Ct. 239 (2020) 208 L. Ed. 2d 17

- *HTC Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson* (U. S., 5th Cir., 2021)

Case 12 F. 4th 476 (5th Cir. 2021)

- *Continental Automotive Systems v. Avanci* (U. S., 5th Cir., 2022)

Case No. 20-11032 (5th Cir. Jun. 21, 2022)

<法国>

- *TCL v. Philips* (France, Court of Appeal of Paris, 2019)

Case No. RG 19/02085

- *LG v. Conversant* (France, Court of Appeal of Paris, 2019)

Case No. RG 15/17037

## 【文件、指南】

<其他>

- 《关于加强知识产权纠纷调解工作的意见》(2021)

[https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/29/content\\_5647702.htm](https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/29/content_5647702.htm)

- 《中国国际贸易促进委员会/中国国际商会调解中心知识产权争议调解规则》(2021)

<https://adr.ccpit.org/articles/366>

- 《汽车标准必要专利许可指引》(2022)

[https://www.sac.gov.cn/fldes/jzcc/art/2023/art\\_006ba8306913449e81ece9c5aa6f3672.html](https://www.sac.gov.cn/fldes/jzcc/art/2023/art_006ba8306913449e81ece9c5aa6f3672.html)

- ISO/IEC Guide2: 2004 (2004)

<https://www.iso.org/standard/39976.html>

- Unified Patent Court Agreement (2013)

[https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc\\_documents/agreement-on-a-unified-patent-court.pdf](https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/agreement-on-a-unified-patent-court.pdf)

- United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (2018)

[https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international\\_settlement\\_agreements](https://uncitral.un.org/en/texts/mediation/conventions/international_settlement_agreements)

- Section 337 Mediation Program (2019)

<https://www.usitc.gov/publications/337/pub4990.pdf>

- Manual of “Hantei” for Essentiality Check (Revised 2019)  
[https://www.jpo.go.jp/e/support/general/sep\\_portal/document/index/manual\\_of\\_hantei.pdf](https://www.jpo.go.jp/e/support/general/sep_portal/document/index/manual_of_hantei.pdf)
- Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents (2020)  
<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894>
- Standard ICC Arbitration Clauses (2021)  
<https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/standard-icc-arbitration-clauses-english-version/>
- Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents “SEPs Expert Group” (2021)  
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45220/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>
- Guide to Licensing Negotiations involving Standard Essential Patents (2022)  
<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/rev-seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>
- Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC (2022)  
[https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-t/oth/04/04/T04040000010006PDFC.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/04/04/T04040000010006PDFC.pdf)
- Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards (2022)  
<https://cdn.standards.iteh.ai/samples/67462/1499e068525d49b79740ff62618ed058/ETSI-SR-000-314-V2-32-1-2022-11-.pdf>
- ETSI IPR Policy (2022)  
<https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>
- Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on standard essential patents and amending Regulation (2023)  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2023%3A232%3AFIN>
- IEEE SA Standards Board Bylaws (2024)  
[https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb\\_bylaws.pdf](https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/sb_bylaws.pdf)