

标准必要专利

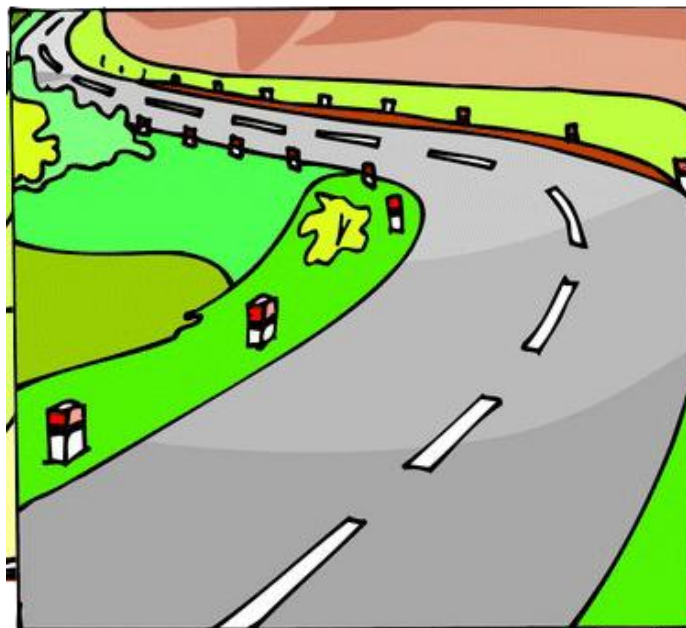
Randall R. Rader教授

清华大学

美国联邦巡回上诉法院前首席法官

路线图

- 引言
- SSO保护
- FRAND-美国
- FRAND-德国、日本
- 结论

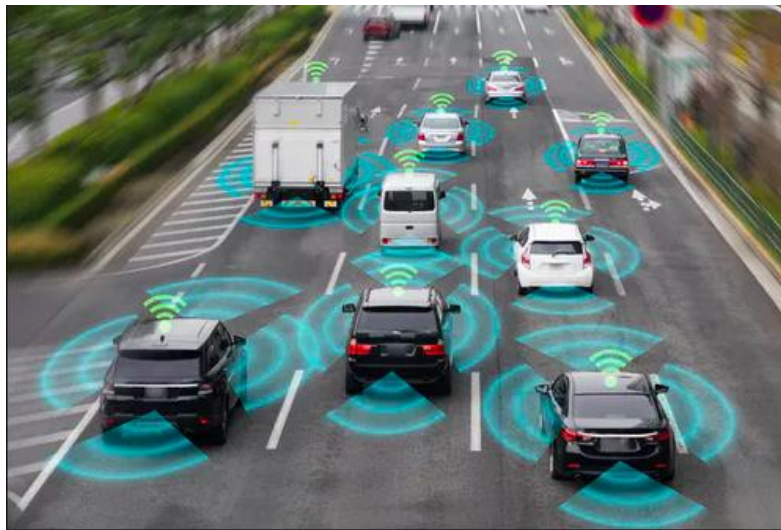


引言

标准化：
为何你应关心这一问题？

标准：自身就是“必要的”

- 想象一下：不同“频率”的自动驾驶汽车



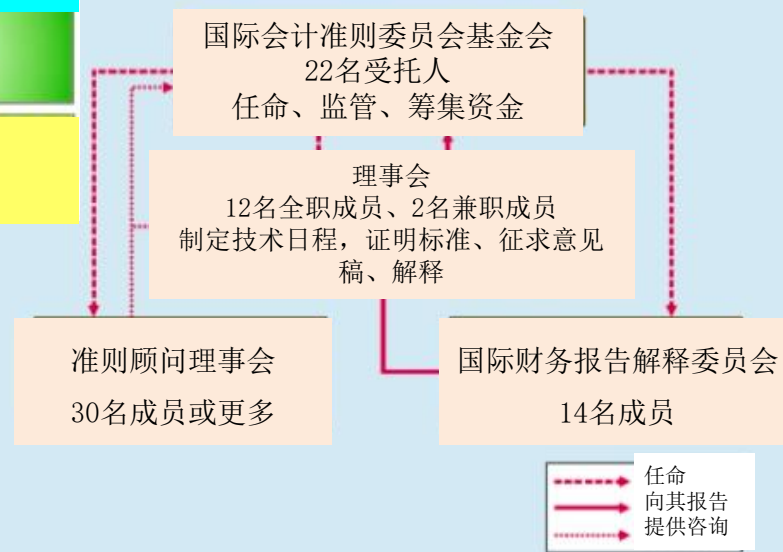
- 只能在某些地方“工作”的手机？
- 效率和可使用性

标准：自身就是“必要的”

- 竞争优势是什么？
 - 计算机上**USB**“端口”的标准
- 竞争的好处是什么？
 - 为消费者提供更多选择，降低价格
 - （记住对于反垄断来说：竞争保护的目的是保护消费者，而不是特定的竞争对手！）

我们如何获得标准？

● 标准制定组织-SSO



示例：无线互联网

- 至少13种不同的标准，SSO
 - 3GPP（蜂窝数据SSO）：发布了其复杂标准的18个版本
 - IEEE（Wi-Fi SSO）：自1997年以来的17个主要版本
 - 蓝牙，近场：类似记录



标准中的专利

- 全球市场需要标准
- 标准要求最好的技术
 - 专利几乎总是涵盖最佳（最新）技术
- “专利”如何进入标准？
 - 由SSO工程师选择为最佳
- 注：专利（复数）
 - 回忆一下USB端口：USB端口标准有多少专利是“必不可少的”？

标准“必要”专利——SEPS

- 专利如何变得“必要”
 - 专利权人的单方面声明
 - 是否检查该声明？
 - 仅在诉讼期间（如果发生诉讼）
 - 为什么SSO不检查？
- JPO提供对“必要性”的检查
 - 受专利所有者欢迎？ 实施者？

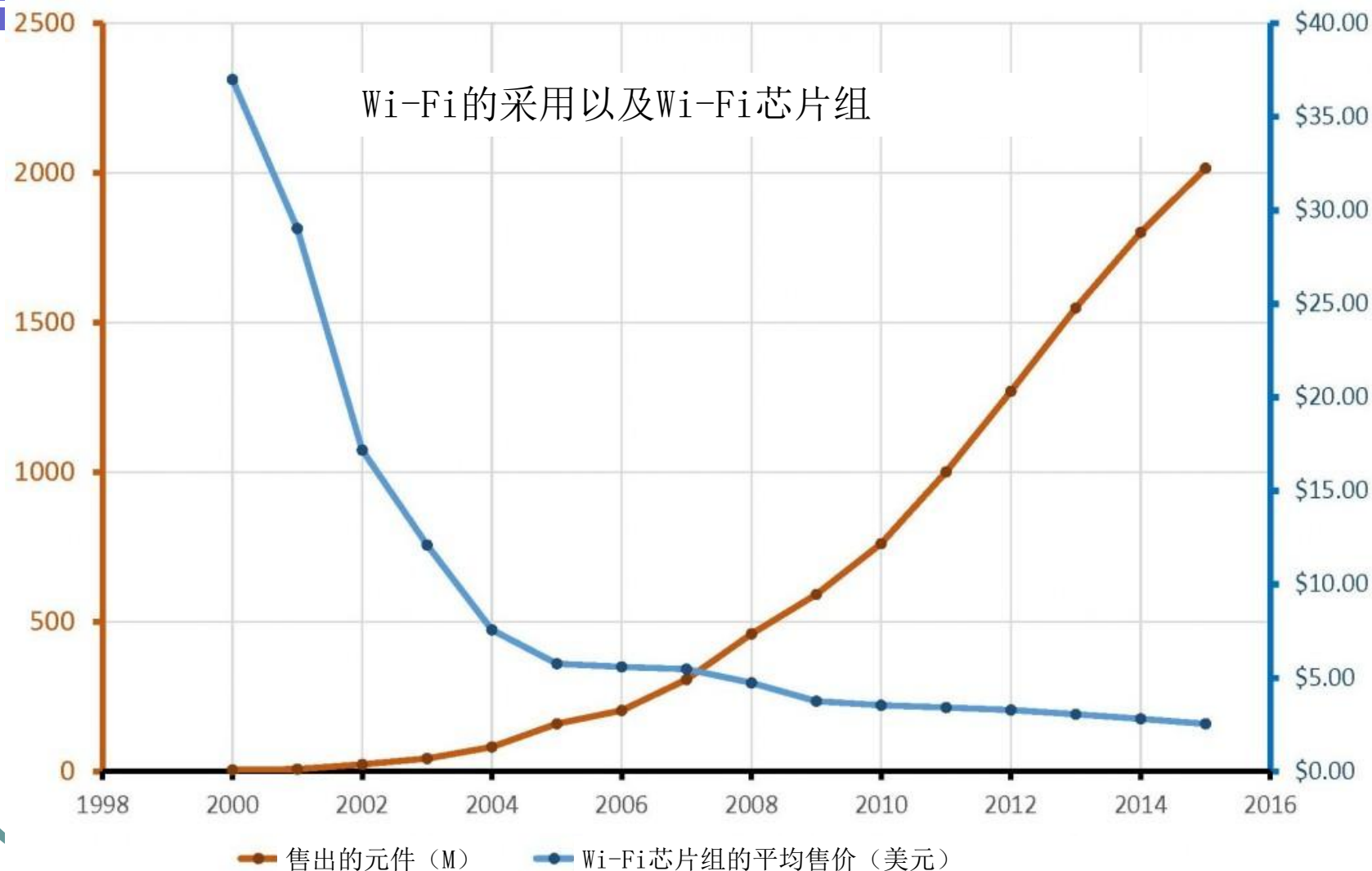
标准创造的价值

- 事前
 - 在选择行业标准之前，有各种有吸引力的技术
- 事后
 - 选择标准并由行业参与者实施后，替代技术的吸引力会降低（“不可逆转的投资”）
- 因此，涵盖某一标准的专利可以在成为标准后赋予比成为标准前更大的市场力量

专利保留的价值

- 专利通常包含在标准中，因为它是最好的技术
- 标准的采用不会减少而是承认专利技术的价值
- 挑战：将标准价值与专利价值分开

技术的价值（竞争优势）



芯片组与名牌咖啡



© Can Stock Photo

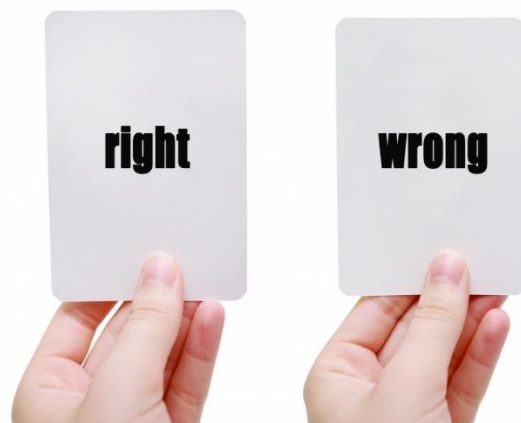


SSO程序：确保专利不滥用标准权力

SSO规则

- 许多SSO有三种类型的规则

- 披露规则
 - 范围、时间
- 谈判规则
 - 时间、地点等。
- 许可证规则
 - FRAND、RAND等。



- 法院必须经常介入，以决定何时/是否违反了规则，如果违反，后果如何

规则：争议依据

- 专利所有人：
 - 经常觉得实施者对他们的技术没有适当的重视
 - 可能高估了技术贡献
- 技术实施者：
 - 经常感到专利所有者对标准的重视不够
 - 可能低估技术贡献

术语—主要是噪音

● 术语：

- “专利劫持”
- “专利伏击”
- “特许权使用费叠加”
- “知识产权机会主义”

- “专利反向劫持”
- “专利石墙”



专利“劫持”（实施者）

- 当专利权人试图在没有正当理由的情况下获得标准所创造的价值时，就会出现劫持。
- 叠加（理论上，从来未经实践证明）发生在每一个单独的专利所有人寻求比他们对技术的贡献更大的特许权使用费分配份额。

专利“反向劫持”（专利所有者）

- 当标准用户试图在没有正当理由的情况下获取本发明的专有权所创造的价值时，就会出现反向劫持。
- 当技术用户拒绝以合理的速度接受许可证时，就会出现石墙

经验和观察

- 专利劫持和专利反劫持的力度大致相等？
 - 取决于案例和技术
- 然而，最近的判例法为那些想要反向劫持并避免支付技术全部价值的人提供了勇气和略微优势

世界SEP执法概述

世界SEP执法

- 比较法研究
- 欧洲（德国、英国）：禁令是侵权的主要补救措施
 - 强调：SEP谈判的公平性
 - “滥用支配地位”
- 美国：损害赔偿金是首要补救措施
 - 重点：设定合理的特许权使用费
- 亚洲：倾向于欧洲，但两者皆有
- 仲裁？

美国在SSO实施公平

关于戴尔计算机公司, 121 F.T.C. 616 (1996)

- 戴尔参加了视频电子标准协会（**VESA**），为基于**486**的个人电脑制定了新的本地总线标准。
- 戴尔向**VESA**确认，它对拟议的标准没有专利权，尽管它事实上拥有专利权
- 在采用该标准后，戴尔主张其专利权。



关于戴尔计算机公司, 121 F.T.C. 616 (1996)

- 联邦贸易委员会发现, 戴尔的行为是恶意的, 依赖于VESA对不包括专有技术的标准的强烈偏好。这是“该协会将实施不同的非专利设计的证据”

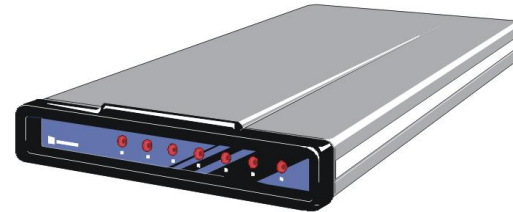


关于戴尔计算机公司, 121 F.T.C. 616 (1996)

- 戴尔达成和解协议, 禁止其
对任何使用该标准的公司实
施VL总线专利。



Townshend诉罗克韦尔国际公司, 55 U.S.P.Q.2d 1011 (N.D.Cal.2000)



- 在国际电信联盟调制解调器的标准设置过程中，Townshend鼓励在V.90标准中使用其尚在申请专利的技术贡献。
- Townshend通知国际电信联盟，它已经申请了专利并提交了一份许可方案（每单元特许权使用费，后来被纳入V.90标准）

Townshend反垄断索赔

- 罗克韦尔被诉侵权，援引戴尔案，并声称3Com/Townshend欺骗了国际电信联盟，说服SSO采用该标准，然后拒绝以“公平条款”许可该技术。

Townshend反垄断索赔

● 法院驳回：

- “没有指控3Com拒绝根据提交给国际电信联盟的拟议条款向[罗克韦尔]授予许可。”
- 法庭将本案与戴尔案进行了区分：
 - Townshend的专利是在国际电信联盟采用V.90标准后发布的，与戴尔案不同
 - 3Com告知国际电信联盟，Townshend正在申请专利，涉及56K芯片组调制解调器技术，与戴尔案不同
 - 没有证据表明，国际电信联盟可以采用非Townshend V.90标准，而在Dell案中，SSO在各种选项中进行选择

Rambus Saga

- *Rambus诉Infineon Technologies*, 联邦判例汇编系列第三辑第318卷第1081页（联邦巡回上诉法院，2003年）
- *Rambus诉FTC*, 联邦判例汇编系列第三辑第522卷第456页（哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院，2008年）

Rambus.

Rambus 诉 Infineon

- Rambus 起诉 Infineon（以及其他许多公司），称他们制造符合普遍采用的 SDRAM 和 DDR SDRAM 标准的存储芯片，侵犯了 Rambus 的专利
- Rambus 开发内存技术，但仅是许可方
 - 激进的诉讼律师：“决定提起诉讼的公司”的更高特许权使用费

Rambus 诉 Infineon (续)



- Rambus向联合电子器件工程委员会 (“JEDEC”) 披露了其‘703专利, 但没有披露共享相同规格的几个未决专利申请



Rambus 诉 Infineon (续)



- Infineon的观点:
- 根据弗吉尼亚州法律, Rambos实施了欺诈
 - 在担任JEDEC成员期间未能披露相关未决专利申请
 - 使用从JEDEC获取的信息起草涵盖SDRAM和DDR SDRAM标准的专利申请

Rambus 诉 Infineon (续)



- 弗吉尼亚陪审团——Rambus因未披露专利申请而实施欺诈
- 地区法院撤销了有关DDR-SDRAM的欺诈判决，但没有撤销有关SDRAM的。



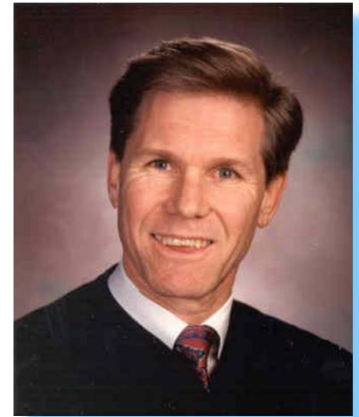
Rambus 诉 Infineon——上诉



- “由于实质性证据不支持陪审团认定Rambus在参加标准委员会期间违反了相关披露义务，本法院推翻了...欺诈裁决...”

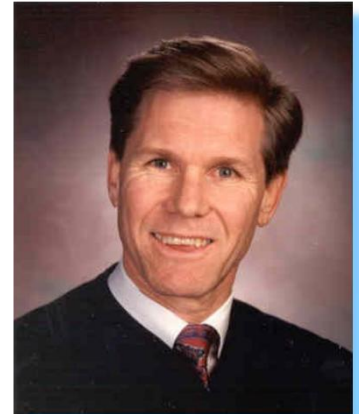
Rambus 诉 Infineon——关键裁决

- “在本案中，EIA/JEDEC专利政策中缺乏明确的细节。当直接竞争对手参加一个开放的标准委员会时，他们的工作需要一份书面的专利政策，明确指导委员会的知识产权地位。”



Rambus 诉 Infineon—关键裁决

- 没有明确规定成员必须披露什么、何时、如何以及向谁披露的政策，不能为欺诈裁决所需的披露义务提供坚实的基础。



Rambus 诉 Infineon - 和解

- Infineon同意向Rambus支付季度许可费585万美元，为期2年
- Infineon还同意在2007年后支付高达1亿美元的持续季度付款，以换取Infineon产品中使用的现有和未来Rambus专利和专利申请的全球许可。



Rambus 诉 FTC (哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院 2008)



- 基于与Infineon案基本相同的事实，联邦贸易委员会（**FTC**）提出了指控违反反垄断法的行政诉讼
- 联邦贸易委员会：**Rambus**从事欺骗性行为，导致**JEDEC**采用了使用**Rambus**专利的标准，从而允许**Rambus**寻求高额许可费。
- 联邦贸易委员会：命令其根据**RAND**原则进行许可，但只有**3**年，之后没有

Rambus 诉 FTC (哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院 2008)



UNITED STATES COURT OF APPEALS
FOR THE
DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT

- 虽然Rambus欺骗JEDEC，但没有造成竞争损害
- “即使欺诈行为提高了卖方确定的价格，但不会损害竞争，这不属于反垄断法管辖的范围。”

Rambus 诉 FTC: JEDEC政策不明确

- 法院表示“对JEDEC专利披露政策的范围以及Rambus涉嫌违反这些政策的证据的力度表示严重关切。”:
- “对披露的特定期望越模糊和混乱，委员会就越难将竞争损害归因于其违约行为。”

高通公司诉博通公司，

联邦判例汇编系列第三辑第548卷第1004页（联邦巡回上诉法院，2012年）

- 地区法院：高通公司违反了向开发H.264视频压缩标准的联合视频团队“JVT”SSO披露专利的义务。



高通公司诉博通公司，

联邦判例汇编系列第三辑第548卷第1004页（联邦巡回上诉法院，2012年）

- 在地区法院的整个发现过程中，高通公司一直坚称自己没有参与JVT H.264的开发。
- 在审判的最后一段时间的一天，高通公司的一名证人透露，她收到了高通公司先前声称不存在的电子邮件，这导致高通公司被迫制作了数千页的文件，披露高通公司隐瞒了其参与了JVT。




高通公司诉博通公司，

联邦判例汇编系列第三辑第548卷第1004页（联邦巡回上诉法院，2012年）

- 地区法院：“鉴于最终披露的所有.....证据，高通公司隐瞒企图的最终失败暴露了精心策划的计划和高通公司实现其目标的坚定决心，即挟持整个希望实践H.264标准的行业。”
- 救济措施：根据衡平法弃权原则，专利不可执行



高通公司诉博通公司-确认

- 联邦巡回上诉法院：“高通公司自己承认，在发布**H.264**标准之前，它没有向**JVT**披露任何与标准化提案相关的专利（无论是他们自己的还是其他人的），更不用说尽了最大努力。”
 - 法院援引了**Rambus诉Infineon**案：即使是非明确的披露要求，也会在标准制定讨论中产生披露专利权的义务。
- 

不公平的行为？弃权？

- *Core Wireless* 诉苹果 (CAFC, 2018)
- 事实:
 - CW直到标准批准后才披露该专利
 - CW反而进行了所有权的一般声明（标准行业惯例）
- 联邦巡回上诉法院：拒绝实施CW专利
- “由于默示弃权，如Therasense案中讨论的不公平行为原则，可能会使整个专利不可执行，因此该原则“仅适用于专利权人的不当行为导致不公平利益的情况。”联邦判例汇编系列第三辑第649卷，第1292页；另见同上（“[E]强制执行一项原本有效的专利不会仅仅因为[过去]的某个地方存在的、对专利的实施无关紧要的不当行为而损害公共利益”。）. 然而，*Therasense*案承认了“肯定的严重不当行为案例”的重要性要求的例外。同上。

中期结论

- 美国法律体系有许多监管反竞争行为的执法机制：
 - 联邦反垄断法
 - 州不正当竞争/合同法
 - 衡平法原则（弃权、禁止反言）
- 欺诈和反垄断索赔都需要高度重视
- 判例法建议SSO应谨慎制定披露政策：含糊其辞会招致剥削

现代FRAND诉讼：美国设定合理的 的特许权使用费

消除噪音

- 你如何辨别专利劫持和专利反向劫持之间的区别？

步骤1：为发明对技术领域的贡献所产生的经济需求设定合理的特许权使用费

消除噪音

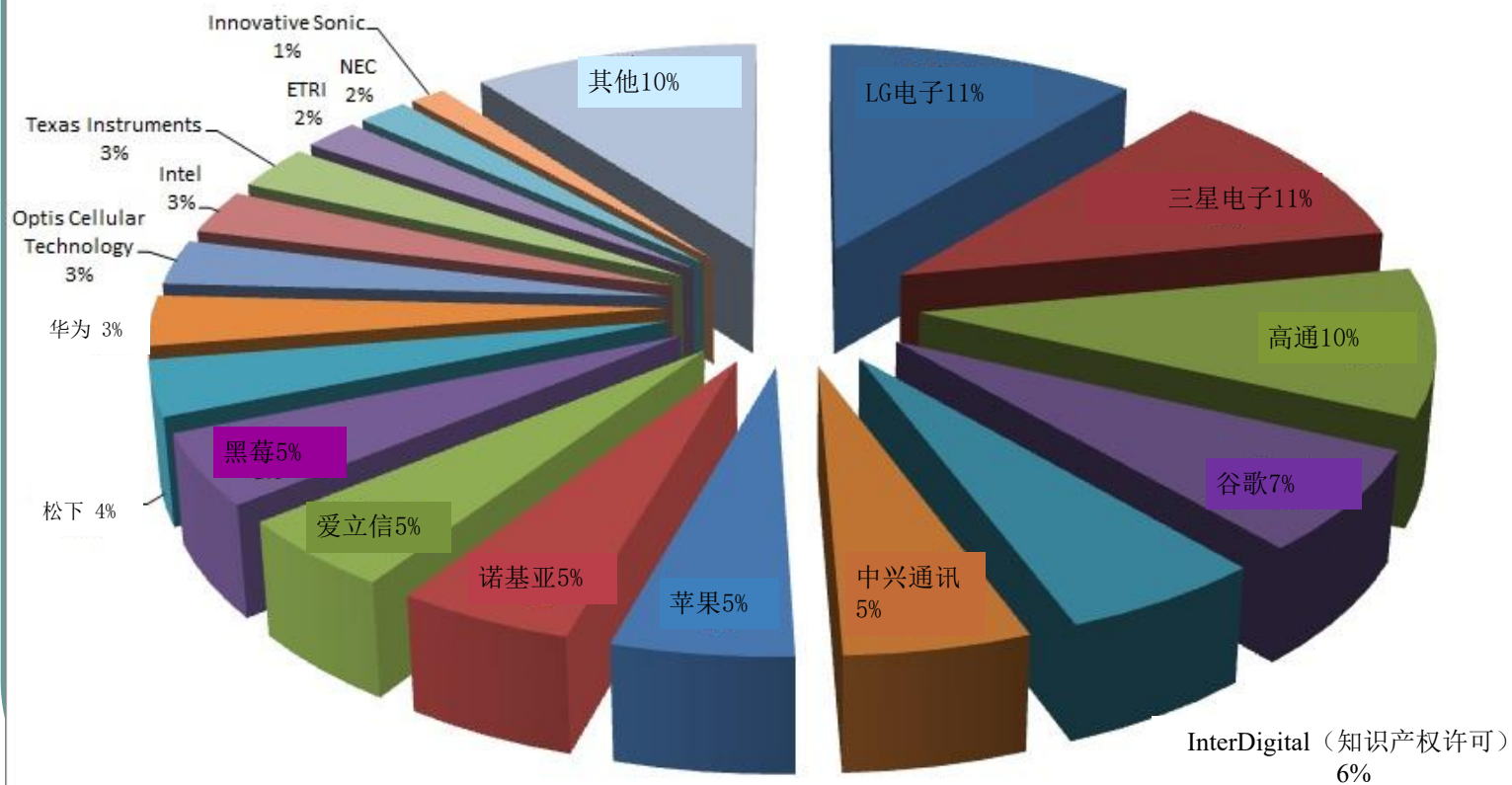
步骤2： 检测用户是否拒绝以该费率进行许可，从而造成专利反向劫持

步骤3： 检测专利所有人是否要求支付高于第一步中合理使用费费率的使用费，从而造成专利劫持

主要参与者-LTE

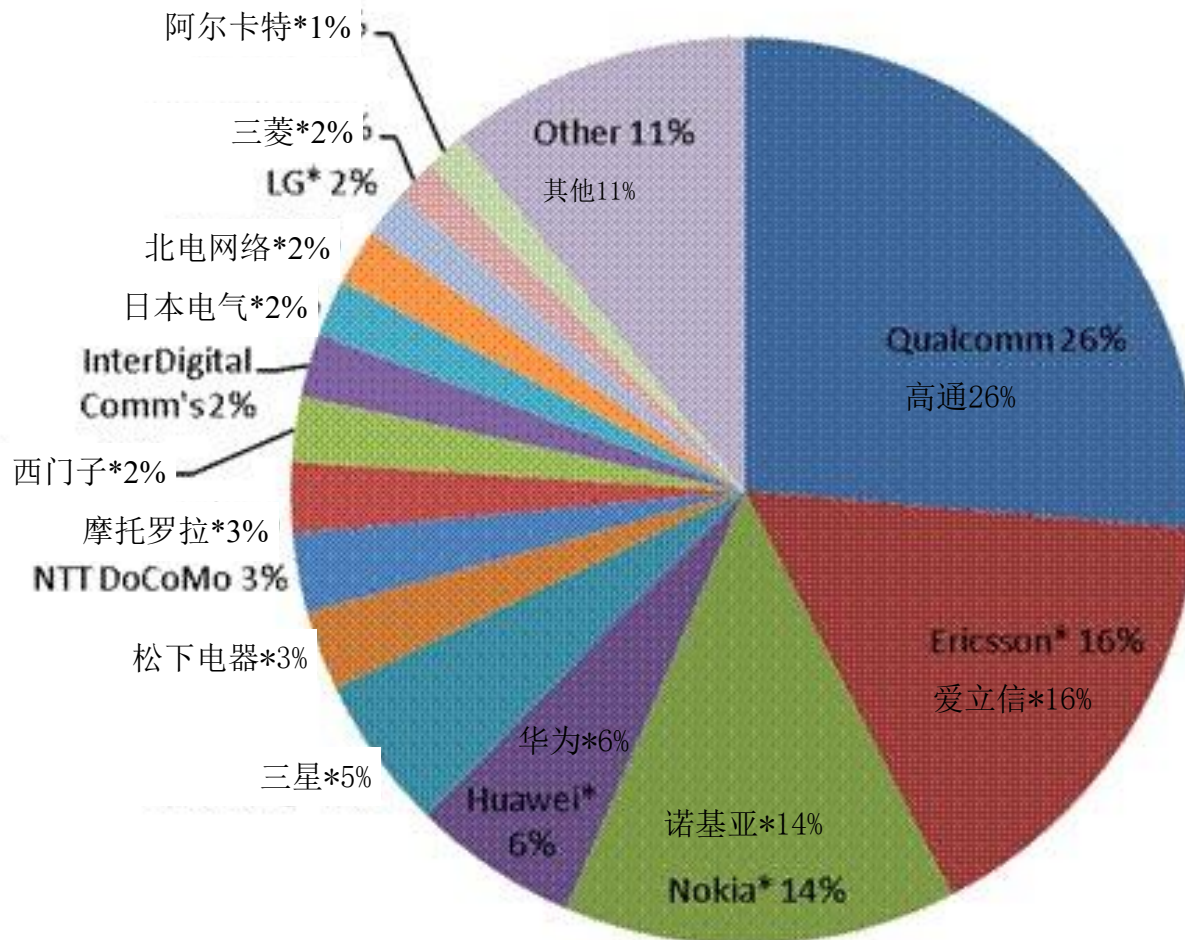
2016年第2季度美国专利及商标局4G LTE专利情况

©2016 TechIPm, LLC



主要参与者-另一种观点

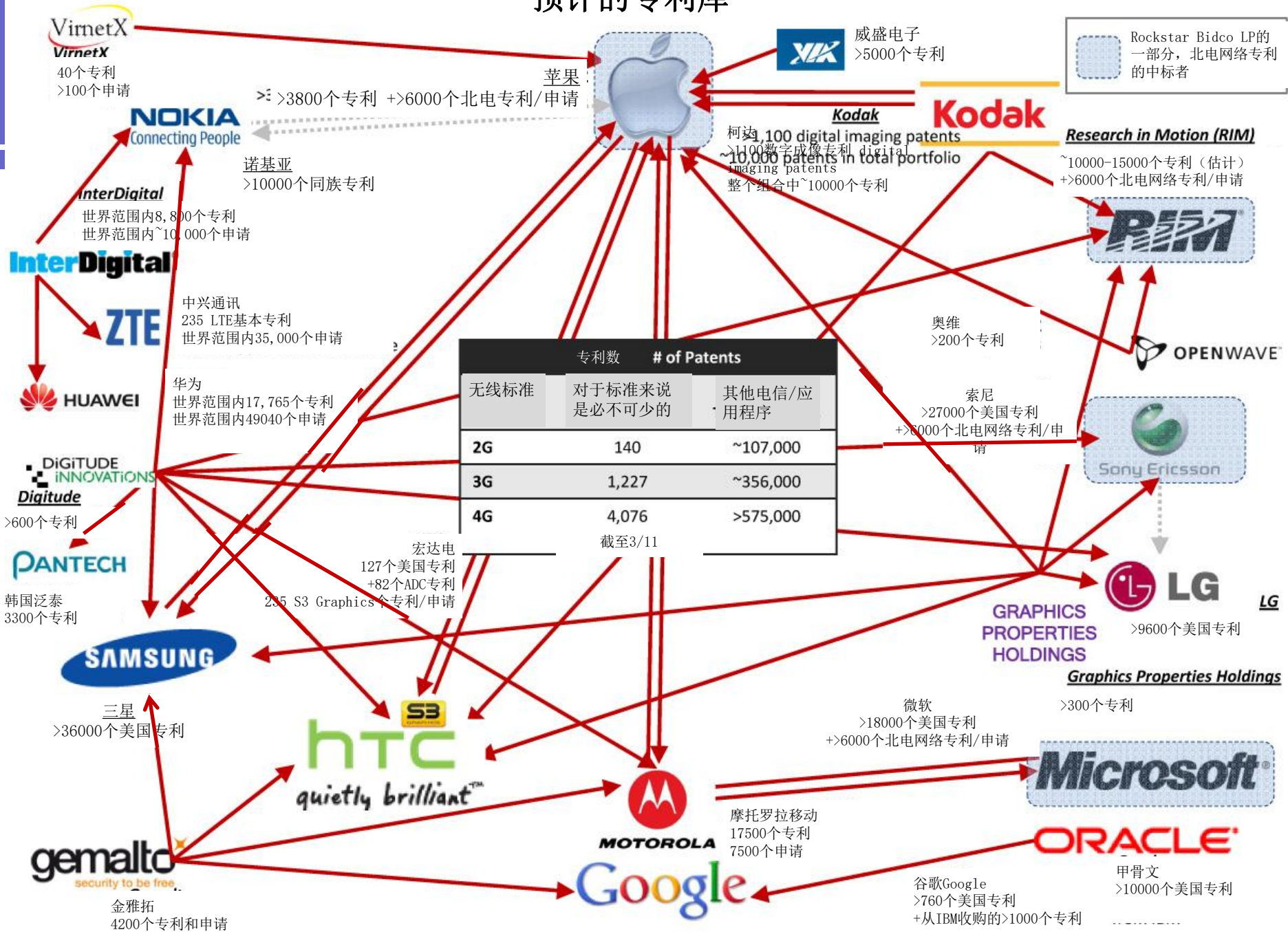
图1：申报的【潜在的】基本知识产权的所有权



来源：Farifield Resources International, 2009年
纵向整合了手机或无线电网络设备制造

预计的专利库

Rockstar Bidco LP的一部分，北电网络专利的中标者



微软诉摩托罗拉 2013-15



微软诉摩托罗拉

- 三个讨论点：

- 程序： 禁诉令

- 估价流程：

- “自上而下”与“自下而上”

- 实质性审查

- “专利劫持” “特许权使用费堆积？”

微软诉摩托罗拉(2013)

- 复杂程序（简化）
 - 微软在华盛顿西区联邦地区法院向**Robert**法官提起诉讼，作为**RAND**合同的第三方受益人
 - **IEEE Wifi**和视频编码标准
 - 摩托罗拉在德国起诉侵权；德国法院裁定摩托罗拉禁令
 - 华盛顿西区联邦地区法院禁止摩托罗拉执行德国判决；第九巡回法院维持原判
 - 注：“擦边球？”

微软诉摩托罗拉 ——程序

- 设定**RAND**费率的法官审判
 - 史无前例的裁决**2013**
 - **Robart**法官 **207**页的判决
- 陪审团审判，以确定摩托罗拉是否违反了**2013**年**8**月至**9**月的**RAND**协议。
 - 因违约判决向微软支付**1450**万美元
- 上诉
 - 第九巡回法院维持原判

微软诉摩托罗拉：法官审判

- Robart法官举行法官审判，以设定FRAND：
 - RAND费率为每单位视频0.555美分（每单位0.555至16.389）
 - Wifi的RAND费率为每单位3.471美分（范围为每单位0.8至19.5美分）
 - 这两种价格都远低于摩托罗拉最初请求时终端售价的2.25%（每199美元Xbox约4.50美元）

微软的案例

微软Windows销售的H. 264专利池特许权使用费

650万美元年使用费（上限）



6000万美元年使用费（不考虑上限）

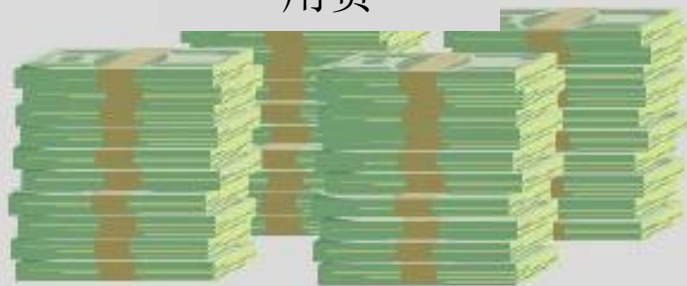


2399个专利



摩托罗拉对微软Windows销售的“RAND”特许权使用费需求

40亿美元年使用费



50个专利



微软诉摩托罗拉：RAND审判

- RAND特许权使用费旨在推广该标准
- Robert法官承认并减轻了“专利劫持”和特许权使用费堆积（未提及“专利反向劫持”）
- 使用Georgia-Pacific标准设定的RAND专利权使用费，用以评估专利权人的知识产权相关投资回报
 - 针对*RAND*案修改的*G-P*标准

合理的特许权使用费：Georgia Pacific要素

许可证

- 1) 专利权人因许可诉讼中的专利而收到的特许权使用费，倾向于显示确定的特许权费率
- 2) 被许可人使用其他类似专利支付的费用
- 3) 许可证的性质和范围
- 4) 许可方维护专利垄断的既定政策和营销计划
- 7) 专利期限和许可期限

财务/ 商业

- 5) 许可方和被许可方之间的商业关系
- 6) 非专利产品销售的效果或价值
- 8) 专利产品的盈利能力、商业成功和受欢迎程度
- 12) 允许使用专利发明的利润部分
- 13) 应计入专利发明的可变现利润部分，以区别于侵权人增加的商业风险或特征

技术

- 9) 专利相对于旧模式或旧设备的效用和优势
- 10) 专利发明的性质、特征和对用户的益处
- 11) 侵权人的使用范围和证明使用价值的证据

整体

- 14) 合格专家的意见证词
- 15) 许可方和被许可方之间的假设性谈判

变更后的G-P的实例

- 要素1（确定的特许权使用费）：“因此，（只有）当事方明确理解**RAND**义务的许可协议，以及.....专利池，与**SEP**的假设谈判相关。”
- 要素4（过去的许可政策）：“不适用于**RAND**的情况”
- 要素5（关系、竞争对手）：“不适用”

G-P“变更”以贴现知识产权

- 要素7（专利期限）：“影响不大”
- 要素9（备选方案）：仅“可写入标准的备选方案”
- 要素10（发明的益处）：包括“标准能力的贡献”
- 要素15（假设性谈判）：寻求“通过避免劫持和叠加来广泛采用标准”

微软诉摩托罗拉案方法的缺陷

- 技术价值未超出评估**FRAND**要约合理性的标准
- 重视避免“劫持”和“叠加”的技术
- 变更的**G-P**要素贴现值
 - 视频范围的绝对最低水平；接近Wifi范围的最低水平
 - 可比性的选择可能是主观的

微软诉摩托罗拉案：方法优势

- 注：开创性的“首次尝试”
- 自下而上的方法
 - 检查每个专利的EVI（重要性、有效性、侵权）
 - 试图为每项专利估价
- 注：摩托罗拉的这些专利“具有边际价值”（根据Rader教授的说法）
 - IEEE标准：1000名贡献者
 - 视频标准：超过40位贡献者

估价图表

摩托罗拉2017年10月的需求

法院裁定的RAND特许
权使用费

H.264



每单元11.25美元



每单元0.555欧元

802.11



每单元4.50美元



每单元3.471欧元

上诉：第九巡回上诉法院（2015年

- 不是联邦巡回上诉法院，因为早先的禁令上诉到了第九巡回上诉法院
- 基本观点：“指控违反合同并寻求损害赔偿的诉讼在合同中听起来……”
 - 这是一份合同还是一份临时协议，以寻求未来签订特许权使用费协议？
 - 协议是否包含不明确的条款？

第九巡回上诉法院：亮点

- 假设性谈判：“法院仔细考虑了**SEP**所有者和实施者在旨在根据**RAND**承诺对专利进行许可的实际谈判中考虑的‘要素’。”
- “受**RAND**约束的专利的特许权使用费费率”
- 确认

苹果诉三星——国际贸易委员会（ITC）



苹果诉三星 ITC 2013年6月

- 国际贸易委员会裁定苹果侵犯三星**SEP**编码/解码设备和方法专利
- **ITC**“裁定适当的救济措施是（针对）.....侵犯了’348专利的权利要求**75-76**和**82-84**的（设备）的有限的排除令。

苹果诉三星 ITC裁决2013

- “委员会已裁定，公共利益要素……不排除发行。”
- **ITC**“已裁定三星的**FRAND**声明不排除该救济措施。”
 - **ITC**：三星本着诚意进行谈判，苹果不愿获得许可
 - “专利反向劫持！”

奥巴马总统/美国贸易代表否决权

- “广泛的磋商”导致“不同意USITC的裁定”
 - 因为影响了“美国经济的竞争条件并影响了美国消费者”
- 对SEP的建议：“如果将来涉及SEPS的任何案件需要自愿FRAND承诺，ITC应.....”

USTR建议（续）

- “（1）彻底仔细地检查...公共利益问题。
- “（2）寻求.....一份全面的事实记录.....关于所涉专利的标准本质.....以及是否存在专利劫持或反向劫持。”
- **ITC**的记录似乎刚好做到了这一点！

In re Innovatio 伊利诺伊北区联邦地区法院（2013）

- **Innovatio** 获得专利，并因侵犯无线技术 **SEP** 而对咖啡店、酒店和其他公司提起诉讼
- "双方同意，**Robart** 法官（在微软诉摩托罗拉案中）的方法适用于法院在本案中设定 **RAND** 费率"
 - 但在本案中进行了修改
 - 对 **G-P** 要素进行的 89 页的分析

Innovatio案成果概述

- Innovatio寻求终端产品（笔记本电脑、平板电脑等）销售价格的%
 - 每台笔记本电脑4.17美元，每台平板电脑16.17美元，等等。
- 被告根据这些产品中无线芯片的%收取专利费
 - 特许权使用费从0.72美分到3.09美分不等
- 伊利诺伊北区联邦地区法院：特许权使用费“不是针对整个产品，而是针对最小的可销售单元”

Innovatio: 方法论

- 使用自上而下的特许权使用费设置的第一案
 - 确定标准技术对市场产品的总贡献（“罐”）
 - 确定在其中专利所有人贡献了多少份额
 - 再次考虑**4G**贡献者图表.....但需要证明！

爱立信诉D-Link（CAFC 2014）



爱立信诉D-Link

- 2010年：爱立信起诉D-Link侵犯其802.11(b) SEP。
- 地区法院：爱立信赢得陪审团裁决，获得1000万美元的损害赔偿金（每件产品0.15美元的特许权使用费）
- 每件产品0.15美元成为变动的特许权使用费
- 向联邦巡回上诉法院上诉
 - 确认责任
 - 问题-损害赔偿金

爱立信诉 D-Link: CAFC损害赔偿金

- 逐案规则:

- “地区法院必须仅就与所讨论的具体案件相关的要素向陪审团发出指示。并不是在涉及受**RAND**约束的专利的每一个案件中，地区法院都有像**Georgia-Pacific**那样的要素清单可以模仿。”
- “映射...**Innovatio**案或微软案的说明，我们明确拒绝这种理由。”

爱立信诉D-Link CAFC

- 增值：
 - “任何有关专利权使用费的判决必须基于发明的增值，而不是标准的整体价值或专利特征因其被包含在标准中而获得的任何增值。”
 - “... 通常是最小的可销售单元，有时甚至更小。”

爱立信诉 D-Link CAFC

- 专利劫持和叠加：
 - “我们还得出结论，如果被指控的侵权人想要一份关于专利劫持和特许权使用费叠加的指令，那么它必须提供与涉案的 **RAND** 承诺及所提及的具体技术有关的专利劫持和特许权使用费叠加记录的证据。”

爱立信诉D-Link CAFC

- 结果：
- 有关损害赔偿金的部分撤销并发回重审
- 由于上述错误，联邦巡回上诉法院撤销了 **RAND** 裁决，并将案件发回地区法院进行重审

CSIRO 诉思科（CAFC 2015）



CSIRO v Cisco (CAFC 20150)

- **CSIRO**起诉思科侵犯**SEP**无线信号处理专利
- 地区法院的法官审判：特许权使用费的范围在90美分到1.90美元之间，最终向**CSIRO**支付1600万美元
- 向联邦巡回上诉法院上诉：
 - 质疑地区法院没有使用**SSPPU**（最小可售单元），也没有对**SEP**进行折扣

CSIRO 诉思科（联邦巡回上诉法院）

- 分摊

- “必须反映产品侵权特征的价值，而不是其他。”
- 当“损害赔偿金模型从特许权使用费基数中分摊时，该模型应使用最小的可销售专利实施单元作为基数”
- 但没有错误，因为地区法院使用了每单元特许权使用费

CSIRO诉思科（2015）

- 可比许可证

- 前几方已根据同一专利谈判了几项每单元特许权使用费协议

- 地区法院拒绝使用它们-错误

- “...一个可比的许可证不得‘仅仅因为其选择的特许权使用费基础’而被排除在事实调查者的考虑范围之外。”

CSIRO 诉思科（CAFC 2015）

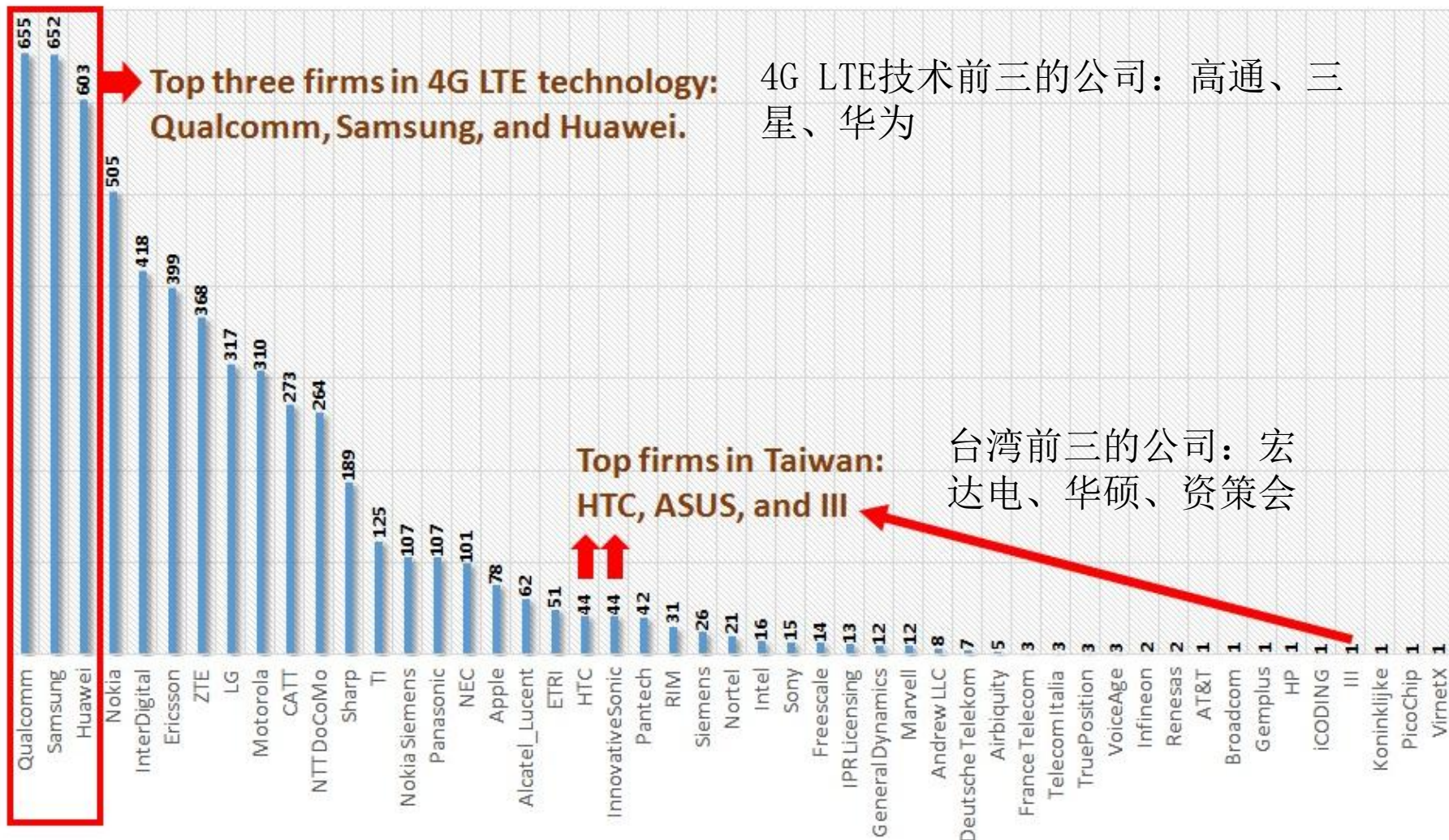
- 标准化折扣？调整**G-P**要素以受**RAND**的约束？
- 联邦巡回上诉法院：是的，“**SEP**的损害赔偿金必须以试图获取所主张的专利价值的方法为前提，不是因为标准的广泛采用而增加的价值，而是因为技术的优势”

CSIRO诉思科（CAFC）

- 关键影响：
 - 将标准价值与专利价值分开
 - 设定受**RAND**约束的**SEP**的特许权使用费的方法与没有**RAND**承诺的**SEP**相同
 - 所有专利案件中的损害赔偿金，无论是否**SEP**，都与专利发明在其产品中的增值相同

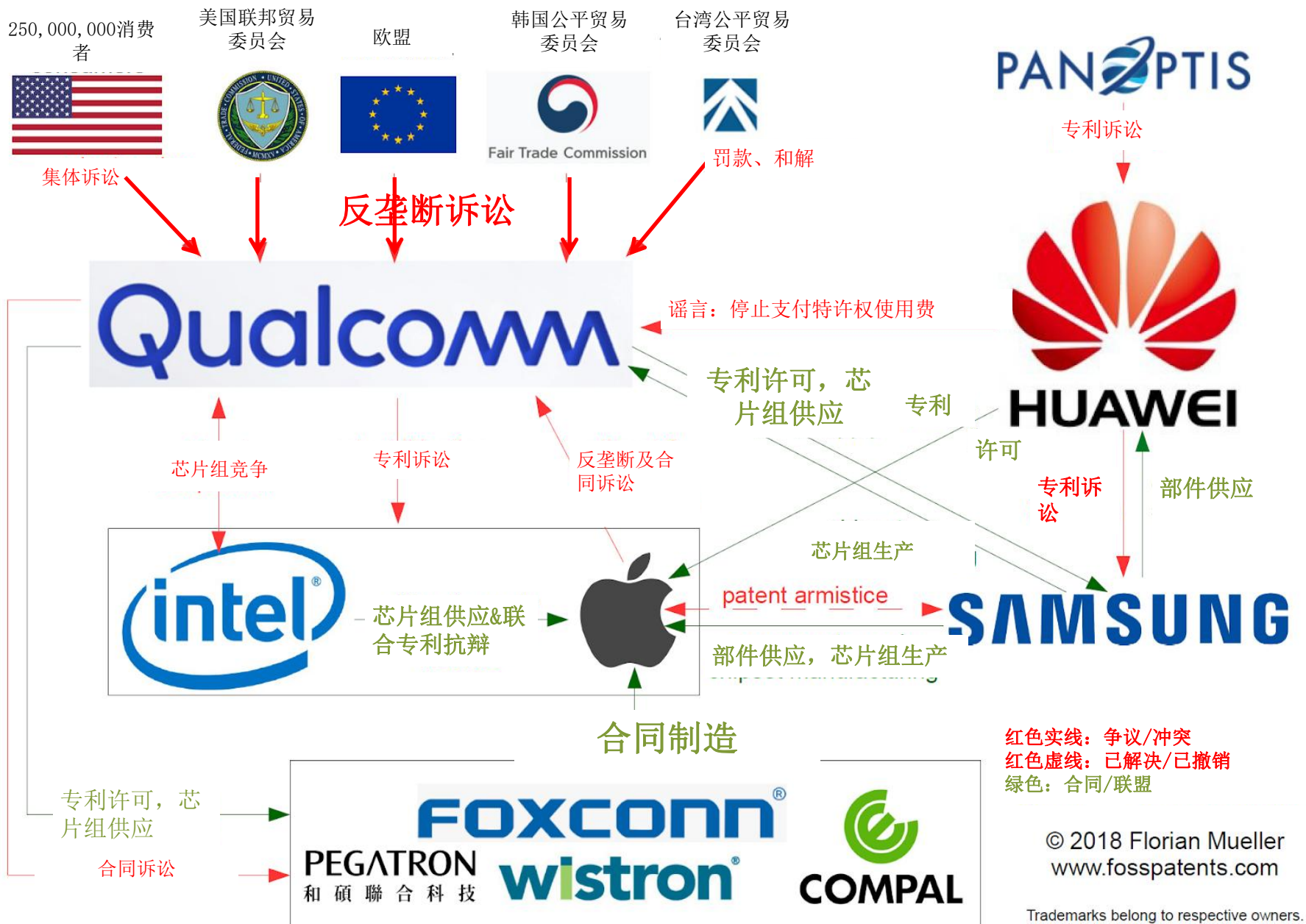
国际SEP案例

SEP声明





欧洲



德国

- “橙皮书”案（2009年）
 - 设置辩护和程序
 - 光盘的标准在一本橙色的书中
 - **SEP**所有者飞利浦寻求禁令
 - 被告指控飞利浦滥用欧盟条约第82条的支配地位

德国-“橙皮书”

- 只有在下列情况下，原告才属于滥用市场支配地位：
- 被告无条件提出以原告确定的特许权使用费率（并由法院审查）签订许可协议；
- 被告的行为就如同其是一个实际的被许可人，并将特许权使用费存入一个托管账户。

“橙皮书”案

- 实施者（被许可方）责任
 - 必须开始实施许可并提供可接受的要约
- 使“竞争”防御非常困难
 - 要求被许可方承认专利有效性
 - 责任转移

德国：橙皮书示例

- **摩托罗拉诉苹果，2G标准（德国2012年）**
 - 德国法院颁布禁令
 - 摩托罗拉强制执行；禁止苹果iPhone和iPad在德国销售
 - 苹果和解
 - 在和解中放弃所有专利有效性辩护

欧洲——SEP政策

三星诉摩托罗拉 (2014)

- “SEP持有人没有必要或理由诉诸禁令保护其商业利益”
- “在促进专利有效性和侵权挑战方面有着强烈的公众利益。”
- 强制谈判一年
- 如果谈判失败，由法院或仲裁员确定**FRAND**条款；如果提出，必须考虑有效性和侵权性

欧洲——SEP

- 三星诉苹果，3G标准（德国、意大利、荷兰、英国、法国）（欧盟委员会2014年）
- 如果被许可方同意许可框架，三星同意在5年内不寻求欧洲SEP专利禁令：
 - 强制谈判一年
 - 如果谈判失败，由法院（仲裁员）确定FRAND条款；如果提出，必须考虑有效性和侵权性

华为诉中兴（CJEU 2015）



VS



华为诉中兴——程序

- 华为在德国起诉中兴通讯，要求其在中兴通讯实施LTE SEP
 - FRAND许可谈判失败
 - 华为寻求禁令
 - 中兴通讯辩护称，华为滥用主导地位
- 德国法院提交至欧盟法院
 - 总法律顾问建议“中间道路”，因为德国法律有利于专利权人

欧盟法院的决定

● 诉讼流程：

1. **SEP**持有人提出特许权使用费（具体说明如何得出的）
2. 被许可方“认真”回应，包括**FRAND**下的反要约
3. 如无协议，中立仲裁庭可设定费率
4. 与橙皮书案不同，可能同时质疑有效性

华为诉中兴

谈判FRAND条款（以及相关禁令）的过程

by Thibault Schrepel



潜在的被许可方必须表达其达成FRAND许可的意愿。否则，如果其已经使用了专利，可能会对其发出禁令。



潜在的（SEP）持有人必须做出具体的书面要约。



如果双方同意条款，将授予许可。



如果潜在的被许可方拒绝条款，他必须立即以书面形式做出具体的与FRAND条款相对应的反要约。否则，将会对其发出禁令。



如果（SEP）专利持有人同意新条款，将授予许可。



如果（SEP）专利持有人拒绝新条款，潜在的被许可方必须为过去的使用提供适当的担保（作为银行担保）。



到时，双方可通过共同协议要求特许权使用费立即由独立第三方通过裁定确定。



如果双方没有要求独立第三方的帮助，他们必须去法院。



如果潜在的被许可方拒绝独立第三方，可能会对其发出禁令。

欧盟法院决定——影响

- 将责任转移给**SEP**持有人以提供**FRAND**要约
- 透明度-必须指明要约依据
- 欧盟统一方法
- 遵循总法律顾问的“中间道路”
 - 这是“中间路线”吗？
- 似乎鼓励运用仲裁

2020年德国联邦法院：Sisvel诉海尔

- 杜塞尔多夫上诉法院裁定反了Sisvel（专利池）证明其2G/GPRS SEP被侵权，但仍违反其FRAND义务，因为其许可另一家被许可方（海信）的条款优于其向中国生产商海尔提供的条款
 - 滥用优势地位，因为FRAND要约不是没有歧视性的
- 在上诉中，Meier Beck法官援引华为诉中兴案：
 - SEP所有者应提供有关现有许可证的信息，并解释其向谈判实施者提供不同许可证的任何原因
 - 实施者必须愿意接受任何事实上是FRAND的要约
- FRAND中的ND是什么意思？向所有人提供相同的要约？

德国2020 *Sisvel* 诉海尔

- 德国联邦法院：
 - 恢复下级法院的侵权裁决
 - 联邦法院明确了**SEP**所有者的扩展标准，以显示其**FRAND**要约为**ND**
 - **Sisvel**成功地表明，它有理由区别对待海尔和海信
 - 记录显示，**Sisvel**受到了外国政府的压力，要求其给予海信非常有利的许可证（这种行为不在**FRAND**谈判范围内，可能证明了这种差异是合理的）

SISVEL案的影响

- 在被许可方表示立即愿意许可之前，专利所有者无需提供要约
- 专利所有人无需以相同的费率（不同市场和情况的费率不同）进行许可

欧盟法院——开放式问题

- 这真的有用吗？
- **FRAND**的含义？ 仍未定义
- 禁令？ 如何适用？



Unwired Planet™

VS



HUAWEI

英国司法机构设定特许权使用费

华为诉Unwired Planet（英国，2017年）

- UPlanet就6项专利（5项SEP专利）起诉华为（以及谷歌、三星）
 - 与谷歌和三星达成和解；2项专利无效
 - UPlanet从爱立信获得专利
 - “私掠”是个问题吗？
- 华为提供了许可证，但仅在英国
 - UPlanet坚持全球许可
 - 英国法院可以强制要求获得全球许可证吗？
 - 华为——不自愿的被许可人？专利反向劫持？

华为诉UnWired Planet（2017）

- 判决：Buriss法官
 - 没有违反竞争法（华为的辩护失败）
 - UP赢得了全球许可证——“自愿和合理的各方将就全球许可证达成协议”
 - “仅英国范围不符合FRAND”

华为诉UnWired Planet（2017）

- 判决：
 - 华为受**SEP**专利禁令的约束
 - 法院有机会审查全球许可条款后，对禁令（所有在英国的销售）的最终决定进行评估
- **FRAND**费率：UP的初始费率被拒绝，因为不符合**FRAND**（不合理）
 - “UP的要约都不符合**FRAND**”

华为诉Unwired Planet——2020年更新

- 英国最高法院：维持原判
 - 英国法院可以禁止侵权，除非双方接受全球许可，因为
 - 行业实践采用全球许可证
 - **ETSI**政策在国际范围内扩展，并可通过禁令强制执行
 - 英国将成为**SEP**所有者进行裁决的“必去的”地点吗？



亚洲

日本——苹果诉三星

- 2014年5月16日知识产权高等法院大合议庭的裁决
- 三星寻求SEP禁令
- 苹果曾寻求一项宣告性判决，三星不得寻求损害赔偿金
- 下级法院认定三星无权获得损害赔偿金或禁令
- 大陪审团第一次征求了法庭之友的陈述，共收到58份

日本： 苹果诉三星

- 高等法院：三星的**RAND**承诺是提供特定许可证，还是仅仅承诺在未来授予此类许可证？
- 东京知识产权高等法院：根据法国法律，三星仅承诺在未来授予**RAND**许可证
 - 没有使用费费率、期限或地理范围，因此不足以构成要约
- ETSI的知识产权政策预期谈判
- ETSI的成员反对向用户授予“自动许可证”的建议

日本：苹果诉三星

- 三星滥用《民法典》第1(3)条规定的权利；谈判行为不公平
- 三星没有为其要求的专利使用费费率提供任何依据
- 苹果是一个自愿的被许可方，因为它参与了谈判并提出了具体的特许权使用费条款
- 不支持做出禁令

日本：苹果诉三星（2014）

- 损害赔偿金：知识产权高级法院撤销了下级法院的无损害赔偿金的裁决
- **SEP**侵权赔偿金的裁决符合**RAND**，但赔偿金通常不会超过**RAND**金额
- 超级**RAND**损害赔偿金可能适用于“反向劫持”，但在本案中不适用
- 知识产权高等法院将损害赔偿金定为**995万日元（9.5万美元）**

中国：发改委

- 2014年，国家发改委暂停了InterDigital涉嫌反竞争行为的调查
- InterDigital同意：
 - 1. 为中国制造商提供SEIP的全球范围内的专利组合许可证
 - 2. 无需互惠交叉许可

中国：发改委 2014

- Interdigital同意（续）
 - 3. 在为任何**SEP**寻求禁令之前提供具有约束力的仲裁选择
 - 4. 避免对任何签订有约束力的仲裁协议的中国制造商寻求实施禁令

中国：工商总局：SEP新规

- 规则对**SEP**有两个明显的限制：
 - **SEP**持有人不得在被纳入新标准时故意不披露其知识产权
 - **SEP**持有人必须提供**RAND**许可证
- 无论专利权人是否参与**SSO**以及是否因签订合同而受**RAND**承诺政策的约束，这些要求都适用

中国： 华为诉 Interdigital

- 在InterDigital 于2011年向ITC起诉华为后，华为在深圳提起了两起诉讼：
 - 为IDC的中国SEP设定RAND费率的案例
 - 根据中国《反垄断法》提起的损害赔偿诉讼
- 深圳法院将兰德公司的税率定为 0.019%
- 深圳法院判给华为 2000万元人民币反垄断索赔
- 其裁定，在中国SEP谈判过程中，向ITC寻求排除令是违法的

中国： 华为诉InterDigital

- 广东高院维持原判：
 - IDC受其对ETSI RAND承诺的约束（尽管IDC没有参与中国标准的制定，因为IDC本应预计到其专利将被中国标准采纳）
 - 法院使用基于一次性付款的IDC-苹果许可证作为其特许权使用费率的基准
- IDC已向最高人民法院提出上诉，对费率的设定方法提出质疑

- 西安西电捷通无线网络通信股份有限公司（IWNCOMM）诉索尼（北京知识产权法院；2016）

— 法院命令索尼

- 立即停止在索尼35部手机中发现的对IWNCOMM的 SEP的侵权行为；
- 损害赔偿金862万元人民币（约合125万美元）； 和
- 承担诉讼费用人民币474194元（约合69000美元）

— SEP所有者不得寻求禁令

- “SONY在许可证谈判过程中的不诚实行为”

中国领先的SEP案例： 华为诉三星

- 2018年：深圳中院判定华为已满足FRAND的要求
- 法院对三星发出禁令
 - 华为和三星在类似SEP专利组合上有一般的“交叉许可”，但三星没有履行其义务：三星“故意拖延谈判”，“存在过错”
 - 仔细分析谈判行为
 - 问题：是否有禁令？
 - 法庭：是的！

华为诉三星

- 深圳法官还对**FRAND**费率进行了实质性审查
 - 依赖经济专家
 - 确定华为的要约为**FRAND**；SS的要约不是**FRAND**的

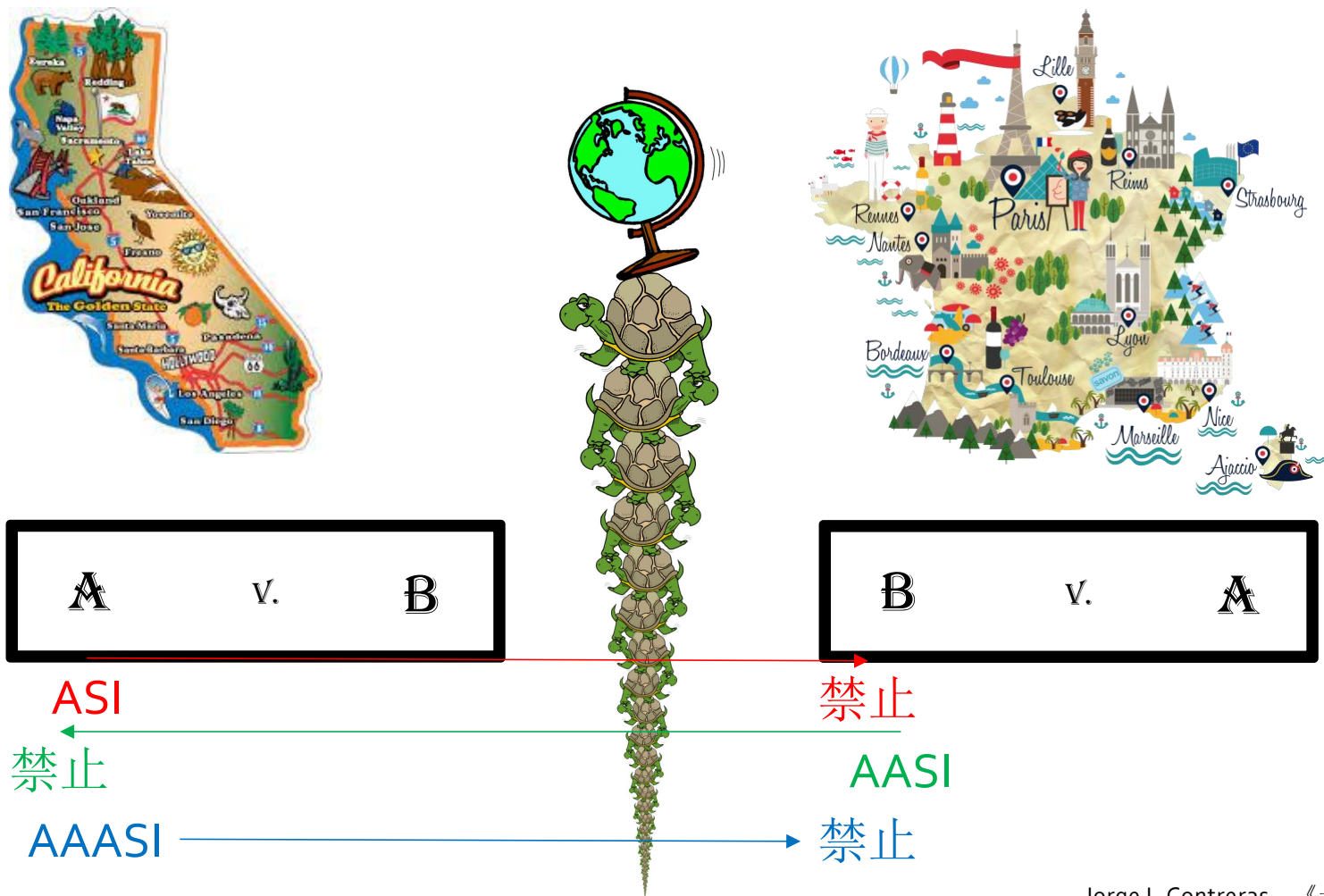
华为诉三星（中国、美国）

- 2016年，华为就11项SEP专利侵权在美国（加利福尼亚北区联邦地区法院）和中国同时起诉（不是“擦边球”）
- 2017深圳中院对三星发布禁令
- 2018年加利福尼亚北区联邦地区法院（Orrick法官）发布“禁诉令”，停止华为执行深圳中院的禁令
- 大问题：礼让
 - 上诉和复议正在进行



禁诉令

禁诉令



Jorge L. Contreras, 《一路走来都是禁诉令——标准必要专利国际诉讼的奇怪新现实》，知识产权诉讼，14-21，2020年7月/8月

美国禁诉令分析

E&J Gallo Winery 诉 *Andina Licores*，联邦判例法汇编系列第三辑第446卷第984,991页（第九巡回上诉法院2006）

- 双方是否相同？
- 如果是，相关问题在功能上是否等效？
- 如果是，当地诉讼的解决是否会反驳外国诉讼？
- 如果是，外国诉讼是否会产生以下任何影响（*Unterweser*，联邦判例法汇编系列第二辑第428卷第888页（1970年第五巡回上诉法庭））：
 - (1) 妨碍当地管辖权的政策；
 - (2) 无理取闹或压抑；
 - (3) 威胁当地法院的对物管辖权；
 - (4) 损害其他衡平法考虑
- 如果是，禁诉令是否会对国际礼让产生重大影响？
- 如果没有，可能会发出禁诉令。

禁诉令记分卡11/2020

案例	年份	提出禁诉令	外国管辖权	允许禁诉令	发出的反禁诉令
微软诉摩托罗拉	2012	美国	德国	是	不适用
Vringo诉中兴通讯	2015	美国	中国	否	不适用
TCL诉爱立信	2015	美国	法国、巴西、俄罗斯、英国、德国、阿根廷	是	不适用
苹果诉高通	2017	美国	英国、日本、中国、台湾	否	不适用
Conversant诉华为和中兴	2018	英国	中国	是*	不适用
Optis诉华为	2018	美国	中国	否	不适用
华为诉三星	2018	美国	中国	是	不适用
Continental v. Avanci	2019	美国	德国	不适用	是
IPCom诉联想	2019	美国	英国、法国	不适用	是-英国、法国
Conversant诉华为	2020	中国	德国	是	不适用
InterDigital诉小米	2020	中国	印度	是	是

案例概述结论

结论

- 诉讼导致冲突
 - 禁令：“是”英国、中国，“否”日本
 - 禁诉令
 - 提交至“国际法院？”
- 费用
- 破坏市场的时间延迟
- 在时间和专业知识方面使法院的能力承受压力（如果不是超出）

专利池的理论优势

关键优势：无诉讼

- 节省时间
 - 美国：3-5年
 - 欧洲：超过2年
- 节省诉讼费用
 - **AIPLA**调查：价值超过**2500**万美元的任何案件诉讼费用为**500**万美元

避免不确定性

次要优势

- 可靠的研发投资回报
 - 潜在的10倍投资回报，取决于专利池的大小
- 公平
 - 所有标准的贡献者在研发方面都得到了相同的回报

专利池的问题

- 参与的充分性——需要参与者的“临界数量”
 - 参与者有不同的创新和研发回报模式（高通公司？）
 - 管理中的“信任”
- 非参与者——大学、“流氓”和其他
- 如何确保“公平”

仲裁的作用

提高专利池参与度

- 在专利池费率评估和池内分配的公平性中建立信任
 - 专利池由池“专家”管理，但估值由**5**名仲裁员处理
 - 参与者选择了法律和程序
 - 适用于所有专利池参与者
 - 参与者选择仲裁员
 - 专业知识

市场优势

- 一个决定为世界设定费率和分配
 - 避免冲突、禁诉令等。
- 避免诉讼延误和费用
 - 免除诉讼行政费用可提高投资回报
- 必要时保密

管理一个公平的系统

- 案件时限
 - 不超过一年（由于仲裁员在费率制定方面获得了经验，因此可以想象时间会更短）
- 5名仲裁员审理主要案件（设定标准费率）
 - 每个主要地区一个
 - 主要参与者选择的仲裁员
- 较小案件3名仲裁员（分配）

案件管理

- 费率设定案件：所有在专利池中的行业参与者均提供证据；此外，池管理员提供了可能相反的证据
- 分配：参与者公司提供其“份额”的证据：池管理员代表专利池的其余部分
 - 任何一方都可以“介入”并出示证据

仲裁管理

- 必须与专利池管理机构（Avanci、Via Licensing等）合作
- 仲裁员需要知识产权专业知识
- 潜在系统（现有）
 - ICC
 - WIPO
 - IACT
 - 香港、新加坡等。

问题

