

标准必要专利禁令救济的反垄断法规制

朱光琪

(浙江理工大学法政学院,杭州 310018)

摘 要: 禁令为一种专利侵权救济。如果标准必要专利所有者占有垄断地位,寻求禁令产生排除、限制竞争的后果,可能引发反垄断问题。因此,明确标准必要专利的禁令救济与反垄断法之间的关系,即通常应根据专利法标准判断是否赋予禁令,但当寻求禁令违反反垄断法时,应禁止禁令。此外,阐明禁令在反垄断法下的合法标准,即在符合一系列客观标准的情况下,可以寻求禁令且不违反反垄断法。

关键词: 禁令;标准必要专利;反垄断

中图分类号: D996

文献标志码: A

文章编号: 1673-3851(2018)08-0395-08

标准必要专利(Standard essential patent, SEP)是对实施标准的兼容性必要的专利。禁令是SEP持有者行使专利权的法定权利之一,但是因SEP持有者已作出公平、合理、无歧视(Fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND)承诺,且SEP持有者在市场上可能具有垄断地位,导致损害自由竞争秩序和消费者利益的后果,引发了较大争议。

一、禁令救济之争议与问题

(一)FRAND承诺下禁令救济之争议

SEP持有者对标准制定组织(Standard setting organization, SSO)作出的FRAND承诺是否排除禁令?学界存在不同观点。支持在FRAND承诺下禁令救济的主要理由如下:a)对FRAND承诺排除禁令的解释,可能减少双方的协商机会,无法满足专利持有者获得充分补偿的期待,减少创新激励。b)作出FRAND承诺不意味着放弃寻求禁令。^[1]大多数SSO知识产权规则未排除SEP持有者对侵权者行使禁令的权利。放弃行使禁令的权利须明确表述,或者至少基于现有情形不能作出SEP所有者同意弃权之外的不同解释,方可推定为弃权。c)增加

SEP实施者反向劫持(Anti hold-up)的可能性,弱化实施者参与善意协商的意愿。如果不允许使用禁令,可能造成SEP实施者未经许可先利用专利。d)禁令威胁下的许可费可能比缺乏禁令威胁的许可费高,但前者不一定违反FRAND承诺。即使在禁令威胁下,也应逐案评估许可费是否符合FRAND承诺。

反对在FRAND承诺下禁令救济的主要理由如下:a)许可费难以反映技术本身的经济价值。永久禁令的威胁大大加强了专利持有者的协商能力,导致许可费超过专利价值。b)寻求禁令会损害被许可方对实施标准进行投资的动力。c)寻求禁令可能致使许可费过高,最终由消费者承担不合理高价,阻碍重要的消费者产品的销售。

(二)中国禁令救济之反思

SEP的禁令救济与一般的专利禁令救济存在不同之处,因SEP可能导致其持有者的垄断地位,与在一般专利侵权情形下授予禁令救济相比,在垄断情形下授予禁令救济将对产业发展和竞争秩序产生更为深远的影响,因此仅用一般专利禁令的判断标准作出相关判定将不足以解决SEP的禁令救济问题。因SEP的特殊性,SEP的禁令救济须考虑其与反垄断法的关系,基于该关系的考量才能制定合

理的禁令规则。中国相关法律法规对禁令救济与反垄断之间的关系不明确,且禁令救济的安全港规则(即在何种情况寻求禁令符合法律规定)不明确。现有相关判决可对禁令规则提供一定参考,但较为笼统。因此,需重新审视和制定相应的解决方案。

1. 法律规定之反思

(1) 禁令与反垄断法的相关规定

我国法律对“禁令”的用语为“停止侵权”。禁令的形式包括以下:

第一、司法禁令。a) 诉前禁令。《专利法》第六十六条规定诉前停止侵权,要点为:有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为;如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害;申请人提供担保;法院通常在48小时内进行裁定,裁定立即执行;对裁定可申请复议,但不影响执行;如申请错误,申请人应赔偿相应损失。b) 诉中禁令。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十二条规定的要点为:人民法院裁定中止诉讼;专利权和利害关系人作出请求;专利权人提供了担保。c) 诉后禁令。诉后禁令是法院认定专利侵权后判决侵权人停止侵权。诉后禁令相当于永久禁令^[2]。

对于推荐性国家、行业或者地方标准的专利禁令,《最高人民法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)》第二十四条规定法院禁止颁布禁令的一般性条件包括:a) 专利权人在协商中故意违反FRAND义务,导致无法达成专利许可合同;b) 被诉侵权人无明显过错。此外,如果双方协商不一致,可请求法院确定许可条件,即如果双方按照法院确定的许可条件实施,法院通常不会颁布禁令。较之于一般的司法禁令,该条款对推荐性标准的司法禁令作了更为具体的规定。

第二、行政禁令。《专利法》第六十条和《专利行政执法办法》第二十条规定了管理专利工作的部门发现侵权可以责令侵权人立即停止侵权,但是不涉及作出决定的具体标准。

《反垄断法》第五十五条禁止经营者滥用知识产权,排除、限制竞争。2015年正式实施的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》(以下简称《规定》)第十三条规定了经营者违反FRAND原则,实施的排除、限制竞争的禁止性行为。

(2) 不足

上述法律规定的不足如下:

第一、最高人民法院对推荐性标准的禁令规定不明确:a) 什么是“不故意违反FRAND承诺”? b) 什么是“不存在明显过错”? c) 规定的条件之间的逻辑关系不清晰,能否全面适用现实中涉及禁令的情形? d) 未对标准实施者施加更为具体的规则是否不利于SEP专利权人?^[3]

第二、在作出FRAND承诺的情形下,SEP持有者寻求禁令的反垄断标准较为模糊。中国工商行政管理总局颁布的《规定》不明确:a) 涉及FRAND承诺的禁令反垄断规定的特殊性是什么? b) 禁令在何种情况下可用反垄断法规制规定? c) 行政禁令的相关规定未说明禁令适用的具体条件,且未涉及FRAND承诺下的禁令标准,参考性不强。

2. 典型案例之反思

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案涉及WAPI的SEP,终审判决维持了初审判决,因此初审判决具有参考价值。在该案中,原告承诺以合理无歧视的期限和条件进行专利许可,双方对许可条件协商未果,判决是否停止侵权需考虑双方在协商过程中的过错: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,不支持停止侵权的诉讼请求;在专利权人无过错,实施人有过错的情况下,支持停止侵权的诉讼请求;在双方均有过错的情况下,则应基于专利权和实施人的过错大小平衡双方的利益,决定是否支持停止侵权的诉讼请求。该案在推广实施SEP和保护SEP中寻求平衡,停止侵权既不能造成许可方滥用SEP,也不能造成被许可方的“反向劫持”。^[4]

在该案中,值得反思的是:如何认定双方的过错?对双方在协商过程的行为是否应有一定限制性要求以表明其无过错?可否进一步明确双方在协商过程中许可方或被许可方的提议或者第三方认定许可条件对双方过错判定的影响?仍有待深入解答。

针对上述争议与不足,下文在借鉴其他国家的相关经验的基础上,将对上述不足提出完善方案。

二、禁令之反垄断法适用

禁令救济在美国和欧盟的法律下获得保障。针对SEP的禁令原属于专利法的范畴,但通过寻求禁令救济,违反FRAND承诺的SEP持有者可能存在违反竞争法或反垄断法的风险。

(一)美国

1. 禁令

美国专利法第283条规定了有管辖权的法院可授予禁令,根据衡平原则根据其认为合理的条件阻止专利权侵权。在禁令造成劫持的范围内,eBay案允许法院在未进行相关市场界定、市场力量或反竞争效果的调查时否定禁令。为了获得禁令,SEP持有者应证明:遭受了不可弥补的损害;金钱损害赔偿不足;考虑SEP持有者和被诉侵权者的困难平衡;不损害公共利益。^[6]SEP持有者寻求禁令适用eBay案确立的标准分析如下:a)法律救济充分,且缺少不可弥补的损害将阻止适用禁令。遵守FRAND承诺的SEP持有者很难证明存在不可弥补的损害。FRAND承诺通常意味着合理的许可费或相应的损害赔偿足以弥补SEP持有者的损害。b)考虑到SEP实施者需利用SEP将其产品市场化,且禁令将造成专利劫持的广泛风险,eBay案中的困难平衡和公共利益因素也会阻止法院颁布禁令。^[6]

在苹果诉摩托罗拉案中,美国联邦巡回法院拒绝本身违法原则,适用eBay案的判决,基于案件事实,判决不授予摩托罗拉禁令。判决要点为:a)当考虑苹果是否遭受了不可弥补的损害时,法院认为专利权人须证明其申明的专利特征是消费者对销售产品产生需求的原因,以证明不可弥补的损害,需认定产品的市场份额或销售份额遭受不可弥补的损害。b)法院认为摩托罗拉愿意实施者支付FRAND许可费进行许可的承诺等于承认许可费的救济充足。c)除非苹果拒绝按照FRAND条款接受许可,否则苹果不能被禁用专利。d)法院认为禁令导致摩托罗拉享有因劫持苹果获得的更高价值。法院认定SEP持有者不能通过控制潜在被许可方使用专利而间接夸大SEP的价值,且法院强调了专利劫持对消费者造成的损害。^[7]

1930年《斯姆特——霍利关税法》第337条禁止进口侵犯美国合法知识产权的外国产品的不正当竞争。当美国国际贸易委员会(International Trade Commission,ITC)认定进口会影响或可能影响国内产品,可发布排除令。基于消费者利益及其他公共利益,ITC可拒绝授予排除令。^[8]

美国联邦贸易委员会(Federal Trade Committee,FTC)认为在下述情形下不可寻求禁令:SEP持有者作了按FRAND条款自愿许可SEP的承诺;被诉

侵权者自愿按FRAND承诺订立合同。^[9]FTC进行了关于禁令的四步测试:第一、初次协商阶段(应不少于6个月);第二、许可方的首个协议要约(在初次协商的6个月后,或者6个月内根据潜在被许可方的要求);第三、被许可方的承诺或反要约(在60天内接受要约的协议,或者认为要约不符合FRAND承诺,应如何修改以符合FRAND承诺);第四、司法或仲裁程序(美国地区法院或仲裁庭将决定许可协议中双方合作的具体的FRAND条款)。在第一、二、三步中,许可方不能获取对潜在被许可方的禁令。此后,许可方有权获取禁令,但需询问潜在被许可方是否同意通过仲裁认定FRAND条款。如果被许可方接受了由仲裁认定许可协议的FRAND条款,许可方在仲裁中不能寻求禁令。^[10]

2. 反垄断规制

当违背FRAND承诺的SEP持有者寻求禁令,可能承担《谢尔曼法》第2条项下的法律责任。通过反垄断法主张权利的原告需证明被告在相关市场具有市场力量,且故意非法寻求、获取或维持该市场力量。反垄断法适用于禁令的分析为:a)基于SEP的特性和转换技术的成本,SEP持有者可能获得垄断力量;b)SEP持有者利用禁令威胁,获取专利劫持导致的高额许可费,但是美国反垄断法并未规制价格;c)拒绝以FRAND条款许可SEP。SEP持有者封锁了竞争对手和下游实施者对所需竞争资源的获取路径。该拒绝构成适用必要设施原则的基础。必要设施原则以SEP持有者在兼容产品标准技术市场的排他性权利为基础。当专利标准的外围设计或开发新标准过于昂贵且非理性,必要设施原则是适当的救济。

FTC可根据《联邦贸易委员会法》第5条规定的不公平竞争手段,或者欺诈行为或实践规制反垄断行为。在Robert Bosch GmbH案中,FTC也发布了同意令(Consent decree),限制SEP持有者寻求禁令。FTC认为禁令威胁将损害美国竞争和消费者创新,因为许可费将反映投资公司开发和实施标准的经济价值,而非技术本身的经济价值,损害开发符合标准的产品的动力,可能造成消费者以更高价格支付过高许可费。禁令威胁等同于FTC第5条项下的不公平竞争手段。FTC宣布SEP持有者对侵权寻求禁令救济,即使SEP持有者提供遵守FRAND承诺的保证书(Letter of assurance,LOA),也构成FTC第5条项下的不公平竞争手段。^[11]

(二) 欧盟

欧盟认为反垄断实施政策是制止 SEP 滥用的有效工具。^[12] 根据《欧盟运行条约》(Treaty on the functioning of the European Union, TFEU) 第 102 条, 专利权人不应通过武断拒绝许可或滥用许可条件滥用市场垄断地位。为了证明违反 TFEU 第 102 条, 欧盟委员会需证明被调查的实体: a) 拥有垄断地位; b) 参与滥用行为。^[13] SEP 许可市场构成单独的相关市场, 而 SEP 持有者垄断了相关市场。欧盟委员会认为被许可方自愿接受许可, 承诺按 FRAND 条款许可的 SEP 持有者寻求禁令, 构成了滥用垄断地位。当 SEP 持有者在法院寻求禁令, 滥用其协商权以收取过高许可费, 不合理的价格违反第 102 条 (a) 款。综上, 在欧盟, 是否授予禁令与判定是否违反 TFEU 第 102 条紧密相关。欧盟委员会、欧盟法院对在何种情形下寻求禁令不违反 TFEU 第 102 条, 即在何种情况下可授予禁令均作了说明。

1. 欧盟委员会和欧盟法院的相关实践

(1) 欧盟委员会

在三星诉苹果案中, 欧盟委员会对三星滥用垄断地位进行了调查, 认定三星寻求对苹果使用通用移动通信系统 (Universal mobile telecommunications system, UMTS) 的 SEP 禁令与 TFEU 第 102 条不符。首先, 欧盟委员会认定三星在相关市场的垄断地位。其次, 欧盟委员会根据 UMTS 的标准制定程序以及三星对欧洲电信标准协会 (European telecommunication standards institute, ETSI) 作出的 FRAND 承诺认定三星的行为。欧盟委员会认为三星的行为从相关市场排除了苹果, 且相比于缺乏禁令威胁时的许可条件, 苹果接受的许可条件更为不利, 因此三星的行为存在反竞争效果。既然苹果愿意且能接受 FRAND 许可, 三星的滥用行为就缺乏正当化基础。欧盟委员会接受了三星 5 年内不在欧洲经济区 (European economic area, EEA) 中寻求禁令的承诺, 除非: a) 潜在被许可方对特定的 SEP 寻求禁令; b) 三星已同意受限于 SSO 互惠原则的双方的 SEP 的许可框架。^[14]

在摩托罗拉诉苹果案中, 欧盟委员会认为摩托罗拉在德国对苹果实施 SEP 的产品寻求和实施禁令, 违反了 FRAND 承诺, 滥用了其垄断地位, 考虑到标准化程序、FRAND 承诺以及苹果自愿订立 FRAND 许可, 摩托罗拉缺乏正当的合法性理由。苹果在双方对许可费存在争议时, 允许司法审查设

定许可费, 避免了反向劫持的风险。^[15]

欧盟委员会认为摩托罗拉案的判决为标准实施者提供了安全港, 即同意法院或双方一致认可的仲裁方对 FRAND 条款进行裁决且受制于该裁决。判决未对在安全港之外确认自愿被许可方提供指导, 因此应逐案认定自愿性。

(2) 欧盟法院

2015 年 7 月, 欧盟法院对华为诉中兴案作了初步判决。法院在维持自由竞争与保证 SEP 持有者知识产权及对其权利的有效司法保护之间寻求平衡。对于禁令的判决要点如下:

a) 在寻求禁令之前, SEP 持有者须警告侵权者侵权, 明确 SEP 以及 SEP 的侵权情形。该警告的合理性在于标准包含大量的 SEP, 被诉侵权者可能未意识到使用的技术是合法的 SEP, 因此在被诉侵权开始后也可进行警告。

b) 在被诉侵权者表达了其获得 FRAND 许可的意愿后, SEP 持有者须按 FRAND 条款发出书面要约, 包括但不限于许可费及其计算。基于 SEP 持有者对 SSO 承担的 FRAND 许可义务, 也因 FRAND 最大化符合了承诺的非歧视部分, 特别是同样的 SEP 如何被 SEP 持有者秘密许可, SEP 持有者应发出该要约。

c) 欧盟法院认为要提起 FRAND 禁令抗辩, SEP 实施者必须根据商业惯例尽职善意地进行反要约, 不使用拖延技巧。无论被诉侵权者是否接受要约, 仅在其特定的 FRAND 的书面反要约被立即送达 SEP 持有者时, 可认定禁令非法。此外, 如果被诉侵权者在许可合同被订立前已使用 SEP, 须在其反要约被拒绝之时起, 为其使用 SEP 建立账户, 并确保账户金额覆盖使用许可费, 根据产业惯例如提供银行担保或存款。如果要约和反要约均失败了, 双方可未经延迟地一致同意第三方认定 FRAND 条款。欧盟法院认为在 FRAND 要约和反要约失败后, 双方一致同意选择第三方认定 FRAND 条款, 可避免侵权。

d) 因专利的标准必要性未经 ETSI 的审查, 被诉侵权者在许可协商的同时, 在许可后保留质疑 SEP 的合法性、必要性的权利, 不能被认为是非自愿的。

e) 欧盟法院认为垄断的 SEP 持有者提起对 SEP 实施者要求设置账户或损害赔偿的权利, 不承担上述责任, 既然该行为不排除在市场上出现或保

留遵守标准的竞争产品。^[16]

2. 德国的相关实践

德国《专利法》第139条允许专利持有者包括SEP持有者申请禁令。法院在授予禁令上通常无自由裁量权,如果存在专利侵权风险,德国法院将授予禁令救济。^[17]在德国,专利侵权诉讼和专利无效程序是不同的法院程序。在专利法院决定专利有效性前,侵权救济可能获得禁令,这为知识产权所有者提供了优势。因为缺乏合法性认定,被告可用竞争法限制禁令。^[18]

德国联邦最高法院(Bundesgerichtshof, BGH)第一次在橘皮书标准案件中支持了竞争法抗辩。BGH判决即使缺乏正式的FRAND承诺,许可方对自愿被许可方寻求禁令构成滥用垄断地位。橘皮书标准要求抗辩须证明存在滥用。首先,应证明寻求禁令的专利权人通过将其专利标准化占有垄断地位,对自愿被许可方实施禁令可推定为滥用专利权。此外,抗辩还需符合以下两个条件:a)潜在被许可方须向许可方提供订立许可协议的无条件要约。许可方不得拒绝要约,但不得拒绝要约的标准很高。潜在被许可方可提出自认合理的许可费,但为安全起见,可提议订立由专利权人决定许可费的许可协议。潜在被许可方提出的要约不能基于发现了专利侵权。b)潜在被许可方须遵循其作为被许可方的义务,即支付合同约定的许可费或通过托管保证许可费的支付,且提供支付账单。^[19]橘皮书标准常被视为对专利所有者友好,到目前为止成功的橘皮书标准抗辩不多。

3. BGH、欧盟委员会和欧盟法院之间禁令抗辩的比较

a)FRAND要约。BGH判决被诉侵权者提出FRAND要约。欧盟委员会认定垄断的SEP持有者提出要约。欧盟法院判决垄断的SEP持有者提出要约。

b)许可费保证。BGH判决自要约后,被诉侵权者应遵守其作为被许可方的义务。欧盟委员会认定在SEP持有者的请求下被诉侵权者对许可费进行保证。欧盟法院判决自FRAND的反要约被拒绝后被诉侵权者对许可费进行保证。

c)第三方认定FRAND。BGH判决被诉侵权者要求法院审查SEP持有者的条件。欧盟委员会认定当协商失败后,在被诉侵权者的请求下由第三方认定FRAND条款。欧盟法院判决在双方未经延

迟的共同要求下由第三方认定FRAND条款。

d)专利的合法性、必要性或侵权的非质疑条款。BGH判决在被诉侵权者的要约中该类条款是强制性的。欧盟委员会认定禁止该类条款。欧盟法院要求在双方的一致同意下可包含该类条款。^[20]

(三)欧盟法院和美国法院之间禁令规则的比较

欧盟法院将禁令与TFEU第102条结合,即可直接基于违反第102条判决不授予禁令。但是美国禁令规则首先适用专利法的规则即eBay案的标准,其次才根据诉讼请求适用反垄断法。

第一、根据欧盟法院的判决,SEP持有者禁令救济须先警告被诉侵权者,指明侵权涉及的SEP及SEP如何被侵权。SEP持有者应提供FRAND条款的书面要约,明确许可费及其计算方式。SEP持有者需证明自身为自愿许可方。根据美国法院的判决,SEP持有者未经事先通知侵权方即可起诉禁令救济。对SEP持有者授予禁令须根据eBay案的标准。

第二、根据欧盟法院的判决,被诉侵权者应根据该领域承认的商业实践和善意,尽职回应SEP持有者的要约。被诉侵权者应立即书面提交符合FRAND条款的反要约,避免拖延战略。被诉侵权者需证明自身是非自愿许可方。根据美国法院的判决,只要被诉侵权者违反善意和公平交易的义务,无需作出具体的FRAND反要约,SEP持有者可寻求禁令。由SEP持有者证明被诉侵权者是非自愿许可方。

第三、必要性和合法性。根据欧盟法院的判决,经双方一致同意被诉侵权者可在将来保留质疑合法性和/或必要性的明示权利。在美国,被诉侵权者享有该权利。

第四、欧盟法院对专利持有者的许可费研究很少。许可费是基于竞争法提出的问题,而非合同法和禁令救济之间的交叉。欧盟法院更关注双方协商中的行为,而非实质的FRAND条款。美国法院已阐述了适用于许可费的FRAND的含义。SEP的许可提议(是否其遵守FRAND原则)将被作为申请禁令的部分进行审查。

第五、根据欧盟法院判决,如果双方协商失败,双方可未经迟延一致同意接受第三方裁决。根据美国法院的判决,如果被许可方要求仲裁裁决而非法院判决,应依据被许可方的意愿。^[21]

三、中国禁令制度之完善

针对中国现有法律规定和判例规则的不足,结合专利法和反垄断的规则,设计合理的禁令判断标准。借鉴欧美的禁令规则,可颁布具体的禁令规则,内容可作参考如下:

(一)确定禁令授予的条件

禁令救济的关键在于许可方证明自身为自愿许可方,被许可方证明自身为自愿被许可方,即均证明善意的存在,具体如下:

第一、判断争议中是否涉及 SEP,SEP 是否落入 FRAND 承诺的范围以及 SSO 的知识产权规则是否禁止禁令。如果专利持有者对涉及的 SEP 作了 FRAND 承诺,且 SSO 的知识产权规则明确禁止禁令(尽管此种情形极少发生),不应授予专利所有者禁令。如果 SSO 的知识产权规则未禁止禁令,再结合其他要素进行分析。

第二、许可方应书面警告被许可方侵权涉及的 SEP 及被许可方的侵权行为。之后,许可方与被许可方之间应有 6 个月的协商期限。在此过程中,许可方应首先提出自认为符合 FRAND 承诺的许可要约。被许可方不能无正当理由拒绝协商。如果被许可方不同意许可方的要约,应在合理期限内提出自认为符合 FRAND 原则的反要约。且如果被许可方已使用了 SEP,应自反要约被拒之日起,通过在银行账户中存入足够的保证金或支付许可费等方式证明其履行了被许可方的义务。双方在此过程中均不能拖延。许可方在协商过程中不能要求被许可方放弃对专利合法性、有效性和侵权的质疑。

第三、a)如果双方在约定的期限内不能达成一致,但一致同意执行第三方的认定例如仲裁裁决或法院对许可费的判决,不应授予禁令。b)如果双方在约定的期限内不能达成一致,许可方不同意遵守第三方认定,而被许可方愿意接受第三方认定,应由法院或专利行政部门判断许可方的提议是否符合 FRAND 承诺。如果许可方的提议符合 FRAND 承诺,此时法院或专利行政部门可授予禁令。如果许可方的提议不符合 FRAND,此时法院或专利行政部门不应授予禁令。c)如果双方在约定的期限内不能达成一致,被许可方不同意遵守第三方认定,而许可方愿意接受第三方认定,应由法院或专利行政部门判断被许可方的提议是否符合 FRAND。如果被许可方的提议符合 FRAND,此时法院或专利行政

部门不应授予禁令。如果被许可方的提议不符合 FRAND,此时法院或专利行政部门可授予禁令。

第四、应注意,即使在上述可授予禁令的情形下,最终是否授予禁令也应结合公共利益和双方的利益平衡综合进行评估和考量,考虑是否一定要采取禁令救济才能弥补许可方的利益损害,以及如果采用禁令救济可能对公共利益和双方造成的影响。禁令判决应适用于现有和将来的禁令,限于本国的专利许可。

第五、SEP 持有者遵循上述禁令规则寻求禁令救济不违反反垄断法,因为上述规则综合考量了禁令救济对公共利益和双方利益产生的影响,且设置了一系列前提条件证明双方当事人的善意,该禁令救济具备了正当性。

(二)明确反垄断法适用的条件

如果被许可方在诉讼过程针对许可方提出了违反反垄断法的反诉。法院的审查应根据反垄断法适用的一般条件,即从认定 SEP 持有者的市场垄断地位、滥用行为以及是否对自由竞争造成损害的角度进行分析:

第一、对于市场垄断地位的认定,因 SEP 的特殊性,我国法院倾向于认定单一的 SEP 构成相关市场,因此对 SEP 持有者市场垄断地位的认定较为容易,但此种认定也被认为过于简单,未必所有的 SEP 都符合此种情形。滥用行为应包括拒绝许可和不合理的许可条件包括不合理的许可费等。

第二、对自由竞争的影响即是否可能产生排除、限制竞争的后果,即竞争对手和 SEP 实施者是否因滥用行为导致无法获取 SEP 许可,从而进入市场,消费者是否因为滥用行为导致产品多样性减少和产品价格不合理升高等。

总之,SEP 持有者寻求禁令是否违反反垄断法应进行个案分析。虽然与一般的专利所有者相比,SEP 持有者确实具有特殊性,具体体现为垄断地位的认定以及滥用行为可能产生的后果,SEP 持有者的行为更易被认定为违反反垄断法,但是违反反垄断法认定的基本原理和适用条件并不因此发生变更。

四、结 语

SEP 的禁令救济与反垄断法的关系在欧盟和美国的判例中较为清晰,但在我国相关规定较为模糊,首先缺乏 SEP 禁令救济的具体适用规则,其次

对反垄断法适用于禁令的规则也较为模糊。借鉴欧盟和美国的经验,禁令相关的规则须平衡 SEP 持有者的创新激励和 SEP 实施者进入相关市场从而促进竞争的目标。SEP 的禁令救济适用反垄断法须慎重,且进行个案审查,应在确定禁令救济排除或限制自由竞争的基础上,方可认定 SEP 持有者寻求禁令违反反垄断法。

参考文献:

- [1] Geradin D, Rato M. Can standard-setting lead to exploitative abuse? a dissonant view of patent hold-up, royalty stacking and the meaning of FRAND [J]. *European Competition Journal*, 2007, 3(1):101-161.
- [2] 韩伟,徐美玲.标准必要专利禁令行为的反垄断规制探析[J]. *知识产权*, 2016(1):84-89.
- [3] 魏立舟.标准必要专利情形下禁令救济的反垄断法规制:从“橘皮书标准”到“华为诉中兴”[J]. *环球法律评论*, 2015(6):83-101.
- [4] 北京知识产权法院民事判决书(2015)京知民初字第1194号(下)[EB/OL]. (2017-03-23)[2018-04-25]. <http://www.cnsymm.com/2017/0323/27811.html>.
- [5] US Supreme Court. *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U. S. 388 (2006) [EB/OL]. (2006-05-15)[2018-04-25]. <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/547/388/opinion.html>.
- [6] Cotter T F. Comparative law and economics of standard-essential patents and FRAND royalties [J]. *Texas Intellectual Property Law Journal*, 2013(22): 311-363.
- [7] US Supreme Court. *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, No. 12-1548 (Fed. Cir. 2014) [EB/OL]. (2014-04-25)[2018-04-25]. <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/12-1548/12-1548-2014-04-25.html>.
- [8] Ji H H. District courts versus the USITC: considering exclusionary relief for F/RAND-encumbered standard essential patent [J]. *Michigan Telecommunication and Technology Law Review*, 2015(21):169-195.
- [9] Chaudhari N. Standard essential patents on low-cost mobile phones in India: a case to strengthen competition regulation? [J] *Socio-legal Review*, 2015, 11(2): 41-66.
- [10] Federal Trade Commission. *Motorola Mobility LLC, and Google Inc.* [EB/OL]. (2013-07-24)[2018-04-25]. <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210120/motorola-mobility-llc-google-inc-matter>.
- [11] Federal Trade Commission. *Robert Bosch GmbH* [EB/OL]. (2013-04-24)[2018-04-25]. <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/1210081/bosch-robert-bosch-gmbh>.
- [12] López-Galdos M. Antitrust policy tools & IP rights: U. S., transatlantic & international effects [J]. *Social Science Electronic Publishing*, 2016(15): 441-475.
- [13] Petrovic U. Patent Hold-up and the Limits of Competition Law: Atrans-Atlantic Perspective [EB/OL]. (2014-08-22)[2018-04-25]. <http://papers.ssrn.com/abstract=2375532>.
- [14] European Commission. Case AT. 39939-Samsung-Enforcement of UMTS Standard Essential Patents [EB/OL]. (2014-04-29)[2018-04-25]. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1501_5.pdf.
- [15] European Commission. Case AT. 39985-Motorola-Enforcement of GPRS Standard Essential Patents [EB/OL]. (2014-04-29)[2018-04-25]. http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf.
- [16] ECL: EU: C: 2015: 477 [EB/OL]. (2015-07-16)[2018-04-25]. <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d6e1f745ebbd534e94be0bb64229b0c1b3.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchn0?text=&docid=165911&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=231692>.
- [17] Jones Day. Standard-essential Patents and Injunctive Relief [EB/OL]. (2013-04)[2018-04-25]. <http://www.jonesday.com/files/Publication/77a53dff-786c-442d-8028-906e1297060b/Presentation/PublicationAttachment/270fc132-6369-4063-951b-294ca647c5ed/Standards-Essential%20Patents.pdf>.
- [18] Camesasca P, Langus G, Neven D, et al. Injunctions for standard-essential patents: justice is not blind [J]. *Journal of Competition Law and Economics*, 2013, 9 (2): 285-311.
- [19] Petit N. Injunction for FRAND-pledged SEPs: The Quest for an Appropriate Test of Abuse under Article 102 TFEU [EB/OL]. (2013-12-23)[2018-04-25]. <http://ssrn.com/abstract=2371192>.
- [20] Galli D N. The FRAND defense up to Huawei/ZTE [J]. *Bocconi legal papers*, 2016(7): 155-202.
- [21] Wong K W. Standard-essential Patents: The International Landscape [EB/OL]. (2015-10-04)[2018-04-25]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2668602.

Antitrust laws of injunction relief for SEPs

ZHU Guangqi

(School of Law and Politics, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Injunction is one of patent infringement reliefs. If an SEP holder holds monopoly position and seeks injunction which gives rise to the consequence of exclusion and competition restriction, it would probably cause antitrust issues. Therefore, the relationship between the injunction and antitrust law shall be defined. In general, patent laws shall be applied to judge whether to grant injunction. However, if seeking injunction is in violation with antitrust laws, it shall be prohibited. The legal standards for injunction shall be explained in accordance with antitrust laws. If injunction satisfies with a serial of objective criteria, seeking injunction shall be allowed without violating antitrust laws.

Key words: injunction; standard essential patent; antitrust

(责任编辑: 陈丽琼)