

论标准必要专利许可FRAND与否的考量因素

李宗辉

(南京航空航天大学)

摘要: 标准必要专利许可FRAND与否的判断对解决全球范围内日渐增长的各类标准必要专利法律纠纷都具有根本意义。FRAND是由标准化组织在实践中自发探索形成并得到各国法律确认的标准必要专利许可原则,其旨在同时促进标准技术创新和标准应用普及,具有防止“专利劫持”与“反向劫持”的利益平衡功能,被深刻镶嵌在专利法、合同法与反垄断法之间。公平合理原则的考量既包括许可谈判过程中的行为是否诚信,也关注许可费的计算数据是否真实、计算方法是否科学,以及是否存在搭售、回授许可和限制经营等许可条件。无歧视原则的考量主要关注“处于类似情境的被许可人”是否获得了类似的许可费和其他许可条件,中间产品或零部件的供应商是否获得了许可,保密协议是否不当限制了需要披露的信息。

关键词: 标准必要专利, 许可, FRAND, 考量因素

DOI编码: 10.3969/j.issn.1674-5698.2023.03.001

On the Reference Factors of Whether the License of Standard Essential Patents FRAND

LI Zong-hui

(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics)

Abstract: The judgment of whether the license of SEPs FRAND has fundamental significance to the solution of extremely growing SEP legal disputes worldwide. FRAND is the principle of SEP license which was spontaneously explored by standardization organizations in practice and recognized by laws of different countries. It aims to promote standards technological innovation and standards applications, and has the function of preventing “patent hold up” and “hold out”, which is deeply embedded in the patent law, the contract law and the antitrust law. The consideration of fair and reasonable principle includes not only the good faith of the behavior in the process of license negotiation, but also whether the calculation data of license fee is true, whether the calculation method is scientific, and whether there are license conditions such as tie-in, grant back and restricted operation. The consideration of non-discrimination principle focuses on whether “licensees in similar situations” receive similar licensing fees and other licensing conditions, whether suppliers of intermediate products or components are licensed, and whether non-disclosure agreements improperly limit the information that needs to be disclosed.

Keywords: standard essential patents, license, FRAND, consideration factors

基金项目: 本文受国家社会科学基金后期资助项目“17-19世纪英国自由传统与专利制度的演进研究”(项目编号: 19FFXB077)资助。

作者简介: 李宗辉, 南京航空航天大学副研究员, 法学博士, 研究方向为知识产权法。

近年来,全球范围内的标准必要专利诉讼呈现出愈演愈烈之势。这些诉讼基本分为两大类型:专利权人对未经许可之实施者提起的专利侵权之诉,以及未能获得许可的实施者对专利权人提起的反垄断之诉。两类诉讼中的共同核心争议包括:标准必要专利权人是否可以或者在何种条件下可以寻求禁令乃至禁诉令的救济?一国法院是否可以就标准必要专利设定全球许可费率?如果可以,全球许可费率应当如何设定?标准必要专利权人在哪些情形下构成滥用市场支配地位的垄断行为,应当如何加以规制?美国、中国、英国、德国等世界主要经济体的法院甚至一国内部不同地区的法院对上述争议的审理和裁判都存在一定的分歧。这其中固然存在管辖权争夺和保护国内产业利益的博弈,但各国法院对标准必要专利许可FRAND原则的认知差异也是较为根本的原因。

理论上关于FRAND原则的研究不在少数,大家较为集中讨论的问题是FRAND承诺的法律性质以及许可费的计算。这两个问题在标准必要专利FRAND许可中分别具有前提和结果的意义,确实非常重要。但是,现实中的标准必要专利许可是一个复杂的体系和动态的过程,明确了FRAND承诺的抽象法律性质并不能彻底解决判断具体许可FRAND与否的问题,而许可费也只是判断标准必要专利许可FRAND与否的关键但并非唯一的依据。因此,本文试图提出标准必要专利许可FRAND与否的综合分析框架和具体考量因素,从而帮助司法上更好地应对标准必要专利许可的各种法律纠纷。

1 FRAND原则的功能与法律化

哈耶克认为:“规则系统作为一个整体,其结构并不是法官或者立法者设计的产物,而是这样一个进化过程的结果,亦即习俗的自生自发演进与法官和立法者对既有系统中的细节所做的刻意改善始终处于互动之中的那个进化过程^[1]。”标准必要专利许可的FRAND原则就是这样一种在标准化组织的实践中自发形成并得到司法和立法确认的正当行为规则。

1.1 FRAND原则的由来和功能

FRAND原则最初起源于美国国家标准化机构

(ANSI)的前身美国标准协会(ABA)于1959年制定的专利许可政策,现已被国际国内标准化组织所广泛接受并普遍采用^[2]。也就是说,各标准化组织通常都会在要求标准参与者公开披露其拥有或实际控制的标准必要专利的基础上,进一步要求其承诺以公平(Fair)、合理(Reasonable)和无歧视(Non-discrimination)的条件许可所有标准实施者应用其专利。但是,绝大多数标准化组织都没有对FRAND原则的内涵作更加具体的解释。例如:ISO、ITU和IEC的共同专利政策只是规定:“专利权人愿意与他方在无歧视基础上进行合理条款和条件的许可谈判。该谈判由所涉当事方在ISO、ITU和IEC之外自主完成。”ETSI的知识产权政策则规定:“当一项与特定标准或技术规范相关的必要知识产权引起ETSI的关注时,ETSI总干事应立即要求所有人在3个月内做出不可撤销的书面承诺,该项知识产权准备以公平、合理、无歧视的条款和条件做出不可撤销的许可。”标准化组织不对FRAND原则做具体解释主要是为了保持标准必要专利权人与潜在实施者之间许可谈判的灵活性,从而能够有效适应技术、产业、市场以及相关参与者之间的差异性、多样性、复杂性和流动性。换言之,标准化组织尽管设定了标准必要专利许可的FRAND原则,但并不希望该原则过于刚性和僵化,以致于不当束缚了市场主体的手脚,限制了商业谈判的空间,影响了技术交易的活力及效率。

尽管较为抽象和概括,但作为标准必要专利许可的普遍政策,FRAND原则的设置是为了实现特定的目标和功能。标准化组织确立FRAND原则的初始目的在于预防专利劫持和专利许可费叠加。面对标准必要专利,产业经营者并不像面对普通专利和非专利技术那样有较多的替代性选择,如果没有FRAND原则的限制,标准必要专利权人就可能要求明显高于其专利相对现有技术增值部分的许可费,以及提出多种不合理的许可条件,从而形成对标准实施者的“劫持”。不仅如此,由于同一技术标准都会包含多项必要专利,如果不基于FRAND原则考虑各项标准必要专利以及其他部分对架构标准或产品的贡献程度,而只是各自为战地进行专利许可收费,对标准实施者而言,就会形成专利许可费的不合理叠加。然而,随着标准必要专利许可谈判实践的展

开,一些标准实施者利用专利权人必须受FRAND原则约束这一特点而做出各种不诚信行为,包括拖延谈判进程,拒绝接受FRAND要约,希望以明显的低价支付甚至是拒绝支付专利许可费等,构成了对标准必要专利权人的“反向劫持^[3]”。因此,从理论和实践角度,FRAND原则不仅是为标准必要专利权人设定了义务,而且也应当是对寻求许可的潜在标准实施者的基本要求,从而可以保障标准必要专利权人就其专利获得充分的报偿,激励产业主体继续参与技术创新以及技术标准的制定和更新。

综上所述,FRAND原则作为标准化组织在实践中自发形成并得以普及的公共政策,从一开始的预防“专利劫持”以促进标准应用的单向功能转变为同时预防“反向劫持”以激励标准开发的双向功能,追求的是标准必要专利权人与标准实施者之间的动态利益平衡。

1.2 FRAND原则的法律化

标准化组织的实践形式决定了,FRAND原则的法律化具有必然性。因为尽管专利公开披露和FRAND许可承诺是其知识产权政策,但标准化组织既没有义务检查其成员所宣称的标准必要专利是否确实必要并确保该专利的有效性或法律状态,也无权就某一标准必要专利的许可条件FRAND与否做出判断。由此而产生的争议都要留待各国法院或者替代性纠纷解决机制中的相关机构来加以解决。事实上,带有利益平衡功能的FRAND原则也确实毫无悬念地得到了各国司法、执法乃至立法部门的承认和接受。例如:早在2012年微软诉摩托罗拉一案中,美国华盛顿西区联邦地区法院就指出,标准化组织的专利披露和FRAND许可规则有助于保证标准不允许专利权人敲诈其竞争者或者阻止他们进入市场^①。

我国在国家标准化管理委员会和国家知识产权局联合制定并于2014年1月1日起施行的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》中明确将有关FRAND声明的规定纳入其中。2016年最高人民法院《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24条规定了标准必要专利权人在许可谈判中违反FRAND承诺的不得寻求禁令救济,并且规定,在相关纠纷中,法院应根据FRAND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来确定标准必要专利的实施许可条件。2019年国务院反垄断委员会印发的《关于知识产权领域的反垄断指南》第27条也专门规定了“标准必要专利涉及的特殊问题”,其中涉及对标准必要专利权人是否拥有市场支配地位的认定,以及拥有市场支配地位的标准必要专利权人通过申请执法或启动司法程序实施“专利劫持”行为的认定,其中标准必要专利权人是否违反FRAND承诺是认定后者的重要考量因素。该《指南》的第24条“涉及知识产权的行为性条件”第(三)项还规定:“对知识产权许可条件进行约束,包括要求经营者在实施专利许可时遵守公平、合理、无歧视义务,不进行搭售等,经营者通常需通过具体安排确保其遵守该义务”。

从上述法律规定我们可以发现,FRAND原则是深刻镶嵌和交织在专利法、合同法及反垄断法体系中的一项综合性法律原则^[4]。就专利法角度而言,判断标准必要专利权人与标准实施者在专利许可谈判中的行为以及相关的程序救济行为是否遵守了FRAND原则,应全面考察其是否有利于激励创新,是否有利于技术的传播、扩散和应用,以发挥其溢出效应,促进经济发展和科学技术的不断进步。就合同法角度而言,FRAND原则不仅落脚于标准必要专利权人与标准实施者最终实际订立的合同内容,而且要考察双方所处的缔约情境,是否有真实的缔约意愿、诚信的缔约谈判行为和恰当的许可模式,以及相关的要约与反要约是否能合理反映标准必要专利的市场价值等。就反垄断法角度而言,如果标准必要专利的许可条件现实或者可能扭曲相关市场的竞争,则其一般违反了FRAND原则,但反过来,并非所有违反FRAND原则的标准必要专利许可都必然构成垄断。

注:① MICROSOFT CORPORATION v. MOTOROLA, INC., et al., 871 F.Supp.2d 1089.

由此可见,作为一项经发现而得以确认的法律原则,FRAND原则并没有局限于特定的部门法领域,而是公平原则、诚信原则等一般法律原则在标准必要专利许可问题上的具体体现。FRAND原则不仅是关乎标准必要专利许可内容和结果的原则,而且体现为对许可谈判行为和过程的要求。对标准必要专利许可FRAND与否的考量不应拘泥于个案的交易本身,而要结合相关技术、产业和市场的整体框架及动态演进。

2 标准必要专利许可公平合理与否的考量因素

在实践中,欧洲的标准化组织倾向于使用FRAND,而美国的标准化组织则通常使用RAND,理论上一般认为两者并无区别,这也就意味着“公平”与“合理”在FRAND原则中具有同一含义,无需分别考量。在FRAND原则中,公平合理既体现为机会平等,也体现为结果公平;既体现在经济利益分配方面,也体现在权利义务设定方面;既体现在标准必要专利权人与标准实施者之间,也体现在同一标准的不同标准必要专利权人之间。具体来讲,标准必要专利应当给予所有潜在的标准实施者以平等的机会寻求获得专利许可,并且其许可结果不应与其被纳入标准之前有明显的差异。标准必要专利的许可收益应与权利人的专利技术市场价值基本相称,任何一方不应通过要求对方承担非常规的合同义务或者不合理地寻求禁令救济等法律手段增加谈判筹码。同一标准的不同标准必要专利权人应当根据自己专利对标准的贡献程度来确定许可费,在集体许可的情况下做好内部分配^[5]。

2.1 许可谈判过程公平合理与否的考量因素

首先,标准必要专利权人应当对所有潜在标准实施者发出的许可谈判要约做出回应,要么承诺,要么在说明理由的情况下拒绝或者发出反要约,而不能像普通专利权人或者其他市场主体那样享有一般意义上的缔约自由。这是因为,一项专利一旦成为标准必要专利,相关技术和产业领域的经营者事实上就必须获得该项专利的许可才能进入或留在市场之中,他们并没有选择替代性技术的自由,从对等的角度而言,标准必要专利权人自然不得无正当理由拒绝许可。从利益的角度来说,尽管标准必要专利权人限制了自己的缔约自由,并且每一次专利许可不应寻求比标准化之前更高的费用,但是成为标准必要专利客观上还是大大增加了许可的数量,使其专利许可总收益有显著的增长,所以在整体上仍然是公平的。当然,这并不意味着,标准实施者可以极端报价,试图以明显低于标准必要专利市场价值的费率获得专利许可。因为FRAND原则体现的是对谈判双方的义务要求。

其次,标准必要专利权人不得禁止标准实施者就其标准必要专利的有效性提出挑战,不得就保护期满或者已被无效的原标准必要专利继续收取许可费。当标准实施者对标准必要专利的“必要性”也即与标准的“对应性”提出质疑时,标准必要专利权人应当通过制定权利要求对照表等方式加以证明^[6],因为这涉及到标准实施者是否有替代交易许可谈判选择的问题。如果标准必要专利权人在许可谈判开始前发现了标准实施者的侵权行为,对其进行警告并发出了FRAND要约,标准实施者没有在合理期限内予以反馈,那么标准必要专利权人可以寻求禁令救济,这并不被视为违反公平合理原则。

再次,标准必要专利权人和标准实施者都应当秉持诚信谈判的原则,履行各种必要的通知、协作和保密等附随义务。具体而言,标准必要专利权人应通过提供专利清单等方式告知标准实施者其所拥有的某一标准的全部必要专利及其在全球的同族专利,标准实施者则应通知标准必要专利权人其拟实施标准的时间、地域范围和产业规模等与许可谈判密切相关的信息。标准必要专利权人还应当向标准实施者披露就谈判中的标准必要专利已经与其他被许可人达成的可比较许可合同的内容。谈判双方就对方所提出的许可条件应在合理期限内予以答复,无正当理由不得拒绝、中断或终止谈判。双方对于在谈判过程中所知悉的对方商业秘密负有保密义务,一方要求签订保密协议的,另一方一般不得拒绝^[7]。

最后,标准必要专利权人以组合方式进行的全球统一许可并不违反公平合理原则。恰恰相反的是,标准必要专利权人故意将不同国家的同族专利进行分别许可的模式有可能是违反公平合理原则

的。因为这事实上增加了专利权人利用不同国家的法律制度进行专利劫持的机会。此外,全球统一许可更合理的地方还在于其提高了标准必要专利许可谈判的效率,降低了许可合同实施、审计和监督的成本,并且使标准实施者在世界各地的下游供应商和客户都不必担心专利侵权的风险^[8]。

2.2 许可费等条件公平合理与否的考量因素

2.2.1 许可费公平合理与否的考量因素

许可费的多少或许可费率的高低应该是标准必要专利许可中双方最为关心的问题,也是判断许可是否遵循FRAND原则的最重要因素。因为许可费既决定了标准必要专利权人获得创新回报的数额以及参与标准制定的动力,也属于标准实施者市场交易和生产经营成本的重要组成部分。现已发生的标准必要专利法律纠纷大多与许可费相关。

从产业和司法实践的情况来看,标准必要专利许可费的合理确定在整体上主要有两条路径,一条路径是市场基准法或可比较协议法,即以现有的包含类似专利的许可合同作为许可费计算和谈判的基准,另一条路径是自上而下法,即在预估标准整体许可费的基础上计算和分配标准必要专利的贡献值^[9]。

关于市场基准法,美国纽约南达科他州联邦地区法院于1970年在“Georgia-Pacific”一案中就普通专利许可费计算所提出的15项参考因素中的很多内容对标准必要专利仍具有重要的借鉴价值。概括来看,可借鉴的考量因素主要包括:(1)专利权人就谈判中的专利向其他被许可人已收取的许可费;(2)与谈判中的专利相当的其他专利的许可费率;(3)专利权的有效期,专利许可的时间、范围和产品的销售对象;(4)销售专利专用设备对促进被许可人其他产品销售的作用,专利对许可人非专利产品销售的既有价值;(5)已被证明的专利产品利润率,其商业上的成功和受欢迎程度;(6)专利相对于旧模式或装置的实用性及优势;(7)专利发明的性质,由许可方拥有和生产的专利商业产物的特征,以及使用该发明的人所获得的好处;(8)在特定的业务或类似的业务中允许使用该发明或类似发明的惯常利润或

价格比例;(9)可从非专利因素中分离并归功于专利发明的已实现利润比例^[2]。

在2017年的TCL与爱立信案中,TCL提出以自上而下法计算FRAND许可费,具体公式为:FRAND许可费率=最高累积许可费率×爱立信标准必要专利的比例份额×调整因素。TCL用以确定“最高累积许可费率”的依据是爱立信在其专利被ETSI纳入标准之前就即将产生的手机LTE标准累积许可费率所做的公开声明。“爱立信标准必要专利的比例份额”是由爱立信所拥有的标准必要专利数量与该标准的所有必要专利数量所决定的。“调整因素”则主要涉及爱立信的标准必要专利与其他标准必要专利对标准的贡献和重要程度的差异。美国加州中区法院修正了TCL的计算公式,认为所有标准必要专利对标准都具有相同的价值^[3]。

市场基准法与自上而下法各有其优点和缺陷。市场基准法更能体现对意思自治和市场规律的尊重,并且在专利标准化之前的替代技术比较确定的情况下便于进行许可费的计算,但其并非总是能够找到合适的可比较协议,对专利标准化之前市场的模拟还原难以保证其精确性,而且很难解决多项标准必要专利的许可费叠加问题。自上而下法固然可以较好地防范专利许可费叠加,但当标准必要专利的数量较多时,其也无法获得计算最高累积许可费率的所有专利许可信息,并且难以精确界定标准必要专利之间的贡献程度和价值分配^[10]。因此,在司法实践中,法院经常会综合性地使用上述两种方法来确定FRAND许可费率。这也就意味着,无论标准必要专利权人和标准实施者在许可谈判中提出以哪条路径确定许可费,其本身都并不违反公平合理原则,关键要看实践该路径的数据和方法是否真实、科学、适当。

从更为具体的层面来说,不同技术领域的标准必要专利许可是以产品还是“最小可销售专利实施单元”作为计费基础也是判断许可费公平合理与否的重要因素。“最小可销售专利实施单元”最早于2009年由Rader法官在审理康奈尔大学诉惠普专利

注:② Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S. D. N. Y. 1970).

③ TCL Communication Technology Holdings Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, No. 2018-1363, 2018-1732 (Fed. Cir. Dec. 5, 2019)。

侵权案时提出，作为专利侵权损害赔偿计算“技术分摊规则”的应用形式，旨在限定专利对最终产品的价值贡献比例，因而成为专利被许可人比较倾向的许可费计算方式^[11]。IEEE在2015年修改其标准委员会章程时明确指出，“合理许可费率”的确定应考虑标准必要专利权利要求的功能或者创造性特征对最小可销售专利实施单元的价值贡献。然而，“最小可销售专利实施单元”概念在标准必要专利许可中的适用空间事实上相当有限，而且往往并不合理。首先，考虑到未来参与标准化制定的可能性，发明人在其申请专利时就可以采用可规避“最小可销售专利实施单元”概念的包含式权利要求撰写方式，例如：

“一种带有X的Y，其特征在于……”，当专利成为标准必要专利后，专利权人就可以主张Y而非X是“最小可销售专利实施单元”^[12]。其次，标准必要专利的许可极少是单独许可而通常都是打包许可，多项专利可能涉及最终产品的不同组成部分，就不存在所谓的“最小可销售专利实施单元”了^[13]。最后，对照前述“Georgia-Pacific”案的参考因素我们也可以发现，“最小可销售专利实施单元”的概念过于简单地割裂了产品的销售市场，忽视了标准必要专利之间以及标准必要专利与其他技术、产品之间的互补作用及网络效应。从这个意义上讲，以一般交易观念或习惯上的独立产品作为标准必要专利许可费率的计算基础也许是更加公平合理的选择。

2.2.2 其他影响公平合理的许可条件

标准必要专利许可是一项复杂的系统交易，除了核心的许可费问题外，还有不少其他许可条件可能会影响专利权人与标准实施者之间合同权利义务和经济利益的公平性。

第一类可能导致不公平结果的许可条件是搭售。原则上讲，标准必要专利权人不得将非标准必要专利以及其他知识产权、商品或服务与标准必要专利进行捆绑许可或销售^[14]。如果标准实施者确有获得上述其他客体的需求，也应当是在其自愿或者主动提出的情况下，标准必要专利权人才可以与之进行一揽子的交易谈判。甚至有学者认为，考虑到标准必要专利权人已经做出限制其市场力量的FRAND承诺，所以即便是在标准实施者同意的情况下，将非标准必要专利与标准必要专利一起许可的

搭售行为仍然有违公平^[15]。

第二类涉及标准必要专利许可公平合理与否的条件是回授许可。回授许可一般是指知识产权人要求被许可人将在实施和改进许可标的的基础上产生的新成果以事先约定的条件反向许可给自己。标准必要专利许可交易中显然也存在回授许可的问题。前述IEEE2015年版标准必要专利许可政策规定，标准必要专利权人不得要求标准实施者同意将非标准必要专利许可给自己作为标准必要专利的许可条件。同时规定，“互惠许可”是标准必要专利权人与标准实施者之间以合理费率和其他合理许可条款及条件，就特定标准的必要专利包括修正、勘误、不同版本以及更改之标准的必要专利之间相互授予的许可。由此可见，鉴于标准制定和升级对集体协作与累积创新有较高的要求，因此，就标准实施者后续开发的同一标准的必要专利进行回售许可是公平合理甚至是必要的。但是，考虑到回售许可可能会造成市场封锁、阻碍技术创新和促进企业共谋等损害市场竞争的后果，所以也要对标准必要专利回售许可的类型、期限、范围、对价以及对相关市场创新的整体影响进行具体分析才能确定其合理与否^[16]。

第三类影响标准必要专利许可公平合理与否的条件是限制经营。具体来讲，标准必要专利权人有可能在许可协议中约定以下一些限制标准实施者生产经营的不合理条件：(1) 禁止标准实施者应用竞争性的标准和寻求相关的标准必要专利许可；(2) 禁止标准实施者开发竞争性的专利技术以及寻求将其纳入许可所涉的标准之中；(3) 禁止标准实施者与特定的第三方交易^[17]；(4) 固定标准实施者实施所许可之标准必要专利产品的价格；(5) 要求标准实施者实施所许可标准必要专利的经营方案必须经其批准。另一方面，标准实施者也可能在许可协议中约定针对标准必要专利权人的不合理限制经营条件，例如：要求标准必要专利权人进行后续专利申请，保证取得专利权，并向乙方提供专利申请的副本或者披露该专利申请所描述或要求保护的发明^[18]。

3 标准必要专利许可无歧视与否的考量因素

FRAND中的无歧视原则与公平合理原则之间是紧密相连的有机整体。公平合理原则主要涉及单个许可交易中标准必要专利权人与标准实施者之间的权义和利益分配是否公正的问题，而无歧视原则却是放眼标准必要专利的整个许可市场来考察对所有被许可人是否公平合理的问题。从这个意义上讲，公平合理原则是无歧视原则的基础，无歧视原则是公平合理原则的进一步体现和展开，并可以帮助检验公平合理原则是否得到了遵守^[19]。前述以可比较协议来计算FRAND许可费的方法已经证明了这一点。

3.1 “处于类似情境之被许可人”与无歧视待遇

就标准必要专利许可而言，无歧视首先强调的是所有的标准实施者，无论其是否参与了标准的制定或者是否属于相关标准化组织的成员，都可以公开寻求并获得标准必要专利的实施许可。在此前提下，理论上和司法实践中对无歧视原则的字面含义有两种解释：一种认为，无歧视是指对所有寻求标准必要专利许可的被许可人采用完全相同的许可条款；另一种则认为，无歧视是指对处于类似情境的被许可人给予类似的待遇。目前来看，后一种解释因其更具合理性以及更符合市场交易的现实而被广泛接受^[20]。

“处于类似情境的被许可人”一般是指相较于可纳入标准当中的次优替代选择，期待从标准必要专利中获得相同增值的竞争性经营者。一般来讲，不同行业的公司，例如：手机制造商与心脏无线监测器制造商，不属于“处于类似情境的被许可人”^[22]。认定“处于类似情境的被许可人”需要考虑的具体因素大概包括：(1) 被许可人实施标准必要专利产品的平均销售价格；(2) 被许可人资金和能力的稳固性；(3) 被许可人的成本结构；(4) 被许可人的产品混合；(5) 被许可人的总销售水平或总实施单元数量；(6) 被许可人的地方市场渗透情况；(7) 被许可人对标准必要专利的使用和估值；(8) 许可包的规模及被许可人期待的标准必要专利使用收益；(9) 被许可人在市场上的相关位置；(10) 标准所含技术持续有价值的时间；(11) 被许可人之间是否直接竞争^[23]。值

得注意的是，与许可谈判中的标准必要专利的实施或者未来实施无关的因素，包括被许可人的特殊情境，都不宜用来否定被许可人处于类似情境。例如：在前述TCL与爱立信案中，法院就指出，被许可人的整体财务成功或风险、品牌认知、效率、装置的经营系统或者现存的零售店数量，都不构成标准必要专利权人给予其比其他被许可人更低许可费率的正当理由。

关于“处于类似情境的被许可人”的“类似待遇”应如何理解，尤其是许可费率是否应当相同，不同国家的法院对此认识不尽一致。在华为与IDC的标准必要专利使用费纠纷案中，IDC向华为要求的许可费率明显高于苹果公司，华为认为IDC构成歧视，广东高院对此予以认可。广东高院指出，在交易条件基本相同的情况下，应当收取基本相同的许可费或者采用基本相同的许可费率。在判断是否符合无歧视的条件时，往往需要通过比较的方法才能确定。在基本相同的条件下，如果标准必要专利权人给予某一被许可人比较低的许可费，而给予另一被许可人较高的许可费，通过对比，后者则有理由认为其受到了歧视待遇。标准必要专利权人就违反了无歧视许可的承诺^④。但是，在无限星球诉华为一案中，英国高等法院却创造了“一般(General)歧视”与“个别凸显的(hard-edged)歧视”的概念，并认为只有前者才属于违反FRAND原则的歧视。所谓“一般歧视”，是指标准必要专利权人以比合理计算得出的基准许可费率更高的费率向被许可人收取许可费。所谓“个别凸显的(hard-edged)歧视”是指给予某一被许可人的许可费率明显高于另一被许可人。英国高等法院认为，对违反FRAND原则的歧视认定必须与反垄断法密切相连，即要达到扭曲市场竞争的程度，而只有超出合理市场基准费率的“一般歧视”才符合上述要件。以比合理市场基准费率更低的标准收取许可费是标准必要专利权人的自由。因此，在该案中，尽管英国高等法院确认了华为与三星属于“处于类似情境的被许可人”，但是却不认为无限星球公司向华为要求明显高于三星的许

注：④ 广东省高级人民法院(2013)粤高法民三终字第306号民事判决书。

费构成歧视^⑤。

英国高等法院的逻辑显然存在较大的问题。首先,如果仅以是否高于合理市场基准许可费率作为歧视与否的标准,实质上只需要公平合理原则就足够了,根本不需要再强调无歧视原则。事实上,恰恰相反的是,有学者在多年以前就建议,对FRAND原则的关注重点应当从通常具有内在模糊性的“公平合理”维度转向“无歧视”维度,因为后者如果得到清晰界定的话,将会有助于在公司和消费者就特定标准进行投资之前,为防止权利人与产业成员之间双边谈判的事后劫持提供有意义的保护^[23]。其次,合理的市场基准许可费率体现的是对标准必要专利权人的正当价值回报,如果标准必要专利权人以明显低于该费率的标准许可给部分被许可人,则对于竞争性标准中的必要专利权人而言,就有可能是以低于成本的价格进行许可,构成滥用市场支配地位的垄断行为。最后,当标准必要专利权人与标准实施者同处于垂直市场当中,不仅靠收取许可费营利,而且自己也制造和销售相关产品,其向实力相当的标准实施者收取比其他被许可人更高的许可费,必然会影响市场的公平竞争^[24]。

3.2 无歧视与否的其他考量因素

即便是就相同产品按照相同的费率收取许可费,标准必要专利权人仍有可能被认为构成歧视,这是因为相同产品的售价可能存在很大差异,例如:带有GSM芯片的手机。印度竞争委员会就曾就此对爱立信展开调查,认为其违反了FRAND原则,理由是其就使用相同技术的每单元手机收取两种不同的许可费构成歧视待遇的初步证据,并且反映了对高成本手机的过度定价^[25]。解决这一问题的方法其实比较简单,即以产品的净利润而非价格作为相同许可费率的计算基础。但与此密切相关的另一问题则存在较大的争议,即标准必要专利权人仅就终端产品进行许可而未提供中间产品或零部件的许可,是否构成歧视?有学者通过经济分析指出,鉴于上下游市场之间的成本和价格传递效应,标准必要专利权

人对产品供应链上不同公司的区分许可并不会影响社会福利。其研究结论甚至认为,对上游零部件生产商拒绝许可有助于增进社会福利,因而不违反竞争法^[26]。相反的观点则认为,拒绝对中间产品进行标准必要专利许可的后果是,中间产品制造商无法在不侵犯专利权的情况下自由生产和提供其产品,其商业活动完全依赖于潜在客户,即已获得标准必要专利许可的终端产品制造商,并且这些终端产品制造商的OEM或分许可还必须经过了标准必要专利权人的同意。仅仅依靠此种从终端产品许可中所衍生的权利,上游生产者的研发将受到很大限制,他们无法发展自己投入产品的自由市场。从这个意义上讲,拒绝对中间产品或零部件等上游供应链制造商的许可无疑构成歧视,违反了FRAND原则^[27]。从现代社会生产分工日渐细化和标准必要专利数量不断增多的趋势来看,认为拒绝对中间产品制造商许可构成歧视的观点显然更具有合理性。因为即便此行为对社会整体福利没有消极影响甚至有所增进的经济分析结果是正确的,但在此过程中,中间产品制造商的商业经营自由和独立市场发展受到了极大限制也是不争的事实,所以此种拒绝许可构成了对整整一类潜在被许可人的歧视,违反了无歧视原则保障所有标准实施者可以公开获得和实施标准必要专利的基本宗旨。

在许可费之外,标准必要专利许可协议还可能包括某些可量化的条款,如:期限、范围、使用领域、地域、许可关联公司、交叉许可和回授许可,以及一系列难以量化的条款,如:互惠、防御性中止许可、赔偿和责任限制等。对于这些许可条款的无歧视判断,既不能以条款是否完全相同为依据,也难以事先设置整齐划一的标准,只能依据个案中的可比较协议及类似的交易情境来加以确定^[28]。

无歧视原则由于涉及对类似被许可人的许可条件比较,所以一定范围内的信息披露十分必要,但是标准必要专利的许可谈判往往又伴随着保密协议或保密条款的签订,两者之间就存在一定的矛盾和冲

注: ⑤ UNWIRED PLANET INTERNATIONAL LIMITED & UNWIRED PLANET LLC v. HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LIMITED & HUAWEI TECHNOLOGIES (UK) CO LIMITED, [2017] EWHC 711 (Pat)。

突。标准必要专利的许可谈判与双方在相关市场上的所处位置和状况密切相关,其实施也是一个复杂的动态经营过程,必然会涉及各种商业秘密,所以双方都有正当的保密需求,签订保密协议本身无可厚非。但是,标准必要专利权人应当向在后的类似被许可人披露在先许可合同中的许可条件,尤其是许可费计算方式等关键信息,这些信息本身不属于标准必要专利权人和在先被许可人的商业秘密,却对无歧视义务的履行至关重要。换言之,标准必要专利权人不得要求对许可协议整体保密,也不得将不属于商业秘密的内容纳入保密协议当中,否则就可以被视为构成歧视的初步证据。例如:在2015年印度的iBall与爱立信反垄断纠纷案中,爱立信提出了条款严格和繁冗的不披露协议,包括将所有纠纷诉诸斯德哥尔摩仲裁,十年的保密期,涵盖许可协议范围内过去和未来的所有销售等。印度竞争委员会认为,爱立信强迫被许可人执行该不披露协议的行为构成歧视,违反FRAND原则^[29]。当被许可人与标准必要专利权人之间就后者是否违反无歧视原则发生纠纷时,司法上通常应采取举证责任快速转移的机制。被许可人只需要提出和举证证明其认为标准必要专利权人的哪些许可条件构成歧视,标准必要专利权人则需要通过与在先许可相比较的方式举证证明被许可人的主张不成立^[30]。

4 结 论

全球愈演愈烈的标准必要专利法律纠纷大多与其许可是否遵循了FRAND原则有关。作为一种由标准化组织在实践中自发探索形成并得到各国法律确认的正当行为规则,FRAND原则的具体含义却没有统一确定的解释。从功能上看,FRAND原则旨在实现促进标准实施和激励标准开发的利益平衡,其深刻镶嵌在专利法、合同法与反垄断法的体系当中。因此,对标准必要专利许可FRAND与否的考量应当采取整体的框架和综合的视角。

FRAND中的公平原则与合理原则具有同一含义,无需分别考量,其重点关注的是标准必要专利权人与标准实施者之间许可谈判的过程和结果,以及经济利益和法律权益方面的对等。就许可谈判过程而言,双方都应当遵循诚信谈判的原则,及时回应对方的谈判需求,履行附随义务,标准必要专利权人不得禁止标准实施者提出专利有效性质疑并应对专利的“必要性”作出说明,标准必要专利的全球组合许可则并不违背公平合理原则。从许可条件来看,许可费的计算可以分别或综合采用市场基准法或自上而下法,保障其应用数据的真实性和计算方法的科学性,同时不应强制要求以所谓“最小可销售专利实施单元”作为计费基础。此外,要考量是否存在不合理的搭售、回售许可以及限制经营等许可条件。

无歧视原则是对公平合理原则的进一步体现和展开,意在放眼整个标准化产品的供应链和市场考量标准必要专利许可是否公平。对无歧视原则广为接受的解释是对处于类似情境的被许可人给予类似的许可待遇。“处于类似情境的被许可人”一般是指标准化产品供应链上对标准必要专利具有相同增值期待的同类产品竞争性经营者。对被许可人是否处于类似情境的考量要结合标准必要专利实施的产品价格、销售水平、地方市场、成本结构、使用估值等客观共同因素,而不考虑个别被许可人的财政资金、品牌知名度等特殊情况。对“处于类似情境的被许可人”应采用相同或基本相同的许可费率,但该许可费率不能简单地以终端产品的价格作为计算基础,而应当以销售净利润作为计算基础。标准必要专利权人拒绝许可中间产品或零部件供应商而只许可终端产品制造商的行为也构成歧视。对于许可费以外的许可条件,不管其是否可以量化,只能依据个案中的可比较协议及类似的交易情境来判断其无歧视与否。鉴于无歧视原则要求进行许可条件的比较,因此标准必要专利许可中的保密协议签订内容应受到一定的限制。

参考文献

- [1] [英]哈耶克.法律、立法与自由(第一卷)[M].邓正来,译.北京:中国大百科全书出版社,2000: 160.
- [2] Daniel F.Spalber. Licensing Standard Essential Patents with FRAND Commitments: Preparing for 5G Mobile Telecommunications [J].Colombia Technology Law Journal, 2020(4), 2:83.
- [3] 易继明,胡小伟.标准必要专利实施中的竞争政策——“专利劫持”与“反向劫持”的司法衡量[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2021(2) : 86.
- [4] 朱理.标准必要专利的法律问题:专利法、合同法、竞争法的交错[J].竞争政策研究, 2016 (3) : 21–24.
- [5] 马海生.专利许可的原则——公平、合理、无歧视许可研究[D].重庆:西南政法大学博士学位论文, 2009:35.
- [6] 国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心.标准与标准必要专利研究[M].北京:知识产权出版社, 2019: 96–97.
- [7] 张广良.标准必要专利FRAND规则在我国的适用研究[J].中人民大学学报, 2019 (1) : 117–118.
- [8] Garry A.Gabison. Worldwide FRAND Licensing Standard[J]. American University Business Law Review, 2019(8),2:142–144.
- [9] Damien Neven and Pierre Regibeau.Unwired Planet vs. Huawei: a Welcome Clarification of the Concept of FRAND and of the Role of Competition Law towards SEP Licensing, Journal of European Competition Law & Practice [J]. 2017(8), 7:463–467.
- [10] 乔岳,郭晶晶.标准必要专利FRAND许可费计算——经济学原理和司法实践[J].财经问题研究, 2021 (4) : 50–51.
- [11] 武杰.标准必要专利的计费模式研究——以最小可销售单元并非必要计费路径为视角[J].电子知识产权, 2018 (9) : 89–90.
- [12] Richard H. Stern.Justice Department Agrees IEEE's New RAND Policy Isn't Price Fixing[J].IEEE Micro Law, 2015(35), 2:81.
- [13] Haris Tsilikas, 胡盛涛.最小可销售专利实施单元概念及其在FRAND判定中的局限性[J].中国发明与专利, 2020 (12) : 19.
- [14] 刘孔中.论标准必要专利公平合理无歧视许可的亚洲标准[J].知识产权, 2019 (11) : 6.
- [15] A·道格拉斯·梅拉梅德,卡尔·夏皮罗.提高FRAND承诺有效性的反垄断途径[J].苏华,译竞争政策研究, 2019 (1) : 59.
- [16] 唐要家.标准必要专利许可滥用反垄断研究[M].北京:知识产权出版社, 2020: 241–247.
- [17] 王先林.涉及专利的标准制定和实施中的反垄断问题[J].法学家, 2015 (4) : 69.
- [18] Larry M. Goldstein & Brain N. Kearsey.技术专利许可——21世纪专利许可、专利池和专利平台的国际性参考书[M].祖侃,等译.北京:法律出版社, 2018: 229.
- [19] 刘强.技术标准专利许可中的合理非歧视原则[J].中南大学学报(社会科学版), 2011 (2) : 86.
- [20] Garry A.Gabison,.A Two-Dimensional Approach to Non-Discriminatory Terms in FRAND Licensing Agreements[J]. Boston University Journal of Science & Technology Law, 2018(24):100–136.
- [21] Dennis W. Carlton & Allan L. Shampine. An Economic Interpretation of FRAND [J].Journal of Competition Law & Economics, 2013(9), 3:546.
- [22] Ruben Cano Perez.Non-Discrimination Under FRAND Commitment: One Size Fits All, Or Does Not Fit At All? The Example Of Wireless Technology: IoT And 5G [J].Les Nouvelles, 2019(12):260.
- [23] Richard J. Gilbert.Deal or No Deal? Licensing Negotiations in Standard-Setting Organizations[J].Antitrust Law Journal, 2011(77):859.
- [24] Julia Osterman.Non-discriminatory Royalties for Standard Essential Patents: Set the Boundaries[J].Nordic Journal of European Law, 2018(1), 1:37.
- [25] Jorge Padilla and Karen W. Wong-Ervin. Portfolio Licensing to Makers of Downstream End-User Devices: Analyzing Refusals to License FRAND-Assured Standard-Essential Patents at the Component Level[J].The Antitrust Bulletin, 2017(62), 3:495.
- [26] Anne Layne-Farrar, Gerard Llobet and Jorge Padilla. Patent Licensing in Vertically Disaggregated Industries: The Royalty Allocation Neutrality Principle[J]. Communications & Strategies, 2014(1), 95:61–84.
- [27] Axel Verhauwen and Joachim Gerstein. On the Obligation to License Standard Essential Patents in the Supply and Exploitation Chain: Selection Right of the SEP Holder vs. FRAND–Everyone's Right[J]. Les Nouvelles, 2020(12):302–307.
- [28] Jorge L. Contreras. Non-Discrimination and FRAND Commitments [J].Utah Law Faculty Scholarship, 2018(94), 3:198–199.
- [29] Gregory Sidak.FRAND in India: the Delhi High Court's Emerging Jurisprudence on Royalties for Standard-Essential Patents [J].Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2015(10), 8:615–616.
- [30] Tim W. Dornis. Standard-Essential Patents and FRAND Licensing—at the Crossroad of Economic Theory and Legal Practice[J].Journal of European Competition Law & Practice , 2020(11), 10:575–591.