

知产财经全媒体
IP ECONOMY MEDIA

专业专注，更深一度

PROFESSIONAL FOCUS, DEEPER DEGREE

联系我们 Contact us

☎ 010-82896122 ✉ IPE@ipeconomy.cn

✓ 知产财经原创精选

✓ 知产财经网站

✓ 知产财经微信公众号

✓ 知产财经线下会议

日本标准必要专利许可谈判指南（2022年6月修订版）

背景介绍：

2018年6月，日本专利局（JPO）制定了《标准必要专利许可谈判指南》，旨在防止和尽早解决与标准必要专利有关的争端。

为保证规则信息的与时俱进，JPO于2021年成立专家审查小组，召集国内外约40人左右召开听证会，以审查拟议的修订。随后，2022年5月9日，JPO公布了修订版的征求意见稿并收到来自国内外约20条意见。2022年5月19日，JPO召开了标准必要专利线上研讨会与多方共谈，听取了工业界、学术界和法律界专家的有益意见。

日文正式版于2022年6月30日于日本专利局官网发布，英文版于2022年7月19日公布。

作为SEP领域重要的官方学习资料之一，暨南大学仲春老师携其研究生进行全文翻译，以飨读者。

翻译组：

指导教师：仲春（暨南大学知识产权研究院）

翻译人员¹（按翻译顺序）：倪晓微、李旭仪、徐语秋、张燕（澳门科技大学硕士）、张雅宁、黎梁安琪、陈钜炜、邱静思、关佩仪、陈梦豪

统稿人：陈钜炜、张燕

校对人：仲春、张燕、陈钜炜

¹ 除特别注明，翻译人员均为暨南大学法学院/知识产权学院研究生。

目录

I. 指南的目的（翻译人员：倪晓微）	4
A. SEP 问题和背景	4
B. 本指南的性质	6
II. 授权许可谈判方法	9
A. 善意（翻译人员：李旭仪）	9
1. 第一步：专利权人提出许可谈判要约	11
2. 第2步：实施者对取得授权表达善意意愿（翻译人员：徐语秋）	14
3. 第3步：专利权人根据FRAND承诺提出特定要约	17
4. 第4步：实施者基于 FRAND 承诺提出的反要约（翻译人员： 张燕）	19
5. 第5步：专利权人拒绝反要约/通过法院或ADR进行争议解决	20
B. 效率性（翻译人员：张雅宁）	23
1. 通知谈判期程	23
2. 供应链谈判之主体	24
3. 保护机密信息（翻译人员：黎梁安琪）	28
4. 作为谈判对象专利的选择	30
5. 许可协议的地理范围	31
6. 专利池许可	33
7. 提升标准必要专利的透明性	33
III. 许可费计算方法（翻译人员：陈钜炜、黎活文）	34
A. 合理的许可费	34
1. 基本方法	34
2. 计费基数	35
3. 许可费率（翻译人员：邱静思）	38

a. 自下而上法	39
(a) 由同一专利权人所拥有之可比较许可	39
(b) 由第三方所拥有之可比较授权	40
(c) 专利池	40
b. Top-Down法	41
4. 决定费率的其他考虑因素	41
a. 接受该许可费率之被授权者之数量	41
b. 授权的范围	42
c. 专利的必要性、有效性、被侵权的可能性	42
d. 个别专利的价值	42
e. 谈判历程	43
B. 无歧视许可费（翻译人员：关佩仪）	43
1. 无歧视的概念	43
2. 不同用途的许可费	44
C. 其他	45
1. 固定利率和固定金额	45
2. 一次性付款和浮动型许可费	45
3. 过去和未来许可费的组成	45
4. 数量折扣和上限（已缴）	46
附言（翻译人员：陈梦豪）	46
第二版附言	48
参考内容	49

I. 指南的目的（翻译人员：倪晓微）

A. SEP 问题和背景

（关于标准和专利的变化）

《标准必要专利的许可谈判指南》（“本指南”）旨在提高透明度和可预测性，促进专利权利人和实施者之间的谈判，并帮助预防或快速解决有关标准必要专利（“SEPs”）许可的争议，这些专利主要是在无线通信等领域实施标准所必需的专利。

作为公开发明的补偿而对技术授予排他权之「专利」，与让技术尽可能广泛地普及之「标准」，都对促进创新有所贡献，虽然「专利」与「标准」看似矛盾，两者之间也常存在紧张关系。自 20 世纪 90 年代年代电信技术开始转向数字化以来，这种关系逐渐开始紧张，“用专利保护最新技术的同时使得最新技术标准化”这一趋势引起了有关 SEP 的争议。

关于 SEP 争议，许多人关心的两个问题是“劫持(hold-up)”和“反向劫持 (hold-out)”，从专利权利人和实施者各自的立场来看，两个问题哪一个较为严重存在争议。

“劫持”是指企业不得不使用某一标准之后，因侵犯专利权面临禁令威胁而被迫接受不利的许可条款。世界各国的判决先例似乎正在趋向只有在有限的情况下才准许已作出 FRAND 承诺的 SEPs（即已作出 FRAND 承诺的 SEPs）禁令的核发。但是，在任何一方恶意谈判的情况下，法院会继续颁布禁令，对于标准实施者来说，劫持仍然是一个问题。

另一方面，专利权人指出了“反向劫持”的问题，即专利权人向实施者提出许可谈判的要约，但实施者通过拒绝或延迟许可谈判而未能善意地参与谈判，因为其预计专利权人要求核发 SEPs 的禁令会被拒绝。

在“劫持”和“反向劫持”的问题上，专利权利人和实施者之间仍然存在分歧，甚至不知道它们是一个真正的问题还是仅仅是一种担忧。

标准制定组织（“SSOs”）制定了有关 SEPs 的规则（“知识产权政策”），旨在防止争议及促进广泛使用实施技术标准所必需的 SEPs。SSOs 努力制定政策，以确保 SEP 许可是

“公平、合理和非歧视性的”（“FRAND”）。这些政策鼓励参与标准化的公司和其他各方向 SSOs 提出高质量的技术，并为标准技术的广泛采用做出了重大贡献。

同时，也有强烈的呼声呼吁提高 SEPs 的必要性和有效性相关的透明度。如果专利权人在标准化过程中认为他们的专利可能是或者即将成为 SEPs，他们需要向 SSOs 进行声明，但一些专利权人可能会故意将他们的实际上并不是必要的专利，作为 SEPs 声明给 SSOs。²在申请阶段和标准尚未确定时，将专利声明为必要专利是很普遍的。因此，一定程度的过度声明是不可避免的。有人指出，依据持有的 SEPs 在整个标准包含的所有 SEPs 中所占的数量比例来决定专利许可费的惯例在一定程度上助长了这种过度声明。有些人认为，与本应声明的专利没有声明、标准中采用的技术无法实施的情况相比，过度声明的问题较小。还有人认为，必须作出广泛的声明，以防止今后在行使权利时，把不充分的声明作为辩护理由。

SSOs 通常不会检查专利权人宣布为对标准为必要的专利是否实际上必要，或者在标准创建过程中对技术规范所做的更改是否使专利变得无关紧要。此外，在宣称为标准必要专利的过程中没有常规的第三方审查程序。

（许可谈判的范式转变）

近年来物联网（“IoT”）的普及，推动了全球第四次工业革命，各种类型的基础设施和设备通过互联网连接，这一趋势正在改变实施与设备间无线通信相关的标准所需的 SEPs 许可谈判。

信息和通信技术（“ICT”）领域的 SEP 许可谈判，传统上主要在 ICT 公司之间进行。因此，通常通过交叉许可来解决问题，惯例是在开始进行服务之后必要时再进行谈判。此外，来自同一行业使双方更容易评估彼此专利的范围、必要性和价值，因此他们往往对合理的许可费率持有相似的看法。

然而，随着物联网的普及，各行各业的公司都开始使用 ICT 标准，越来越多的公司被带到了谈判桌前。此外，一些不持有 SEPs 的公司正在进入市场。例如，除了那些持有 SEPs 的电信公司，谈判现在可能涉及终端产品制造商，如作为标准技术主要实施者的汽

² 例如，国际电信联盟（ITU）。

车制造商。未来，其他行业的公司也可能会参与 SEP 许可谈判。

此外，现在有些情况下，不从事业务运营而是仅通过主张专利来产生收入的专利主张实体（“PAEs”）也成为有关标准必要专利的谈判和争议的一方。

随着许可谈判的各方变得更加多样化，这些谈判的各个方面也在发生变化。如上所述，现在 ICT 公司与其他行业的公司之间正在进行许可谈判，通过交叉许可解决争议变得越来越困难。此外，对必要性和许可费率的分歧观点正在加剧 SEP 相关谈判和争议的不安。

（创建本指南的动机）

由于各行各业的公司现在都参与了标准必要专利许可谈判，因此需要提供适当的信息，以使不熟悉此类谈判的企业能够安心地进行谈判。

随着国内和国际与 SEP 争议有关的案例不断累积，世界各地的政府机构正在制定指导方针和政策文件。³FRAND 许可费的概念也在一些司法案例中被检验。

分析这样的演进过程，并在谈判程序和计算专利许可费的过程中，找出为平衡专利权利人和实施者之间的利益所应考虑的要害，对整体发展来说是有益的。

B. 本指南的性质

本指南中涉及的 SEPs 是当前或原始专利权人对 SSO 已作出 FRAND 承诺的专利。

本指南的目的不是设定规范，绝不具有法律约束力，也不预判未来的司法裁决。它旨在根据法院判决现状⁴、竞争当局的判断、许可实践等，尽可能客观地总结许可谈判的各种论点。

对受 FRAND 承诺约束的 SEP 侵权禁令受到限制时，其法律依据因国家/地区而异，这具体取决于其各自的法律制度。同时，在许多案例中，似乎是不同的事实情况导致不同

³ 2017年11月，欧盟委员会公布了关于SEP许可的欧盟委员会通讯（以下简称欧洲通讯），敦促SSO提高SEP的透明度，并说明与SEP的 FRAND 许可条款相关的一般原则。2022年2月，欧盟委员会开始对名为“SEP新框架”的新倡议进行公众咨询，该倡议将建立在三个政策支柱之上，即“提高标准必要专利的透明度”、“明确 FRAND 的各个方面”和“提高执法的有效性和效率”。

⁴ 尽管本指南提到了各国的司法先例，然而，一个国家的判决并不影响另一个国家的决定。

国家的法院得出不同的结论。近年来，在致力于对善意谈判进行事实调查的基础上，关于各方在 SEP 许可谈判中应如何表现的案例越来越多，法院判例也在不断积累。

在这些情况下，本指南尝试说明关于采取哪些措施，可以被认为是"善意谈判 (negotiating in good faith)"，以便实施人可以回避禁令，且专利权人可以获得适当的补偿对价，此外，本指南还讨论如何有效率地进行此类谈判。

此外，本指南提出了在确定合理的专利权许可费时需要考虑的因素，但本指南不是可自动计算许可费的"配方"。换句话说，仅仅遵循本指南无法机械地产出解决方案。因为 SEP 授权谈判的多样性以及谈判各方的情况不同，每个特定案例都必须要有各自的解决方案，本指南中提到的所有问题并非都适用于所有谈判。

C. 标准必要专利的最新发展和修订背景

在 2018 年首次制定本指南时，关注的焦点是欧洲法院 (CJEU) 对华为诉中兴案的初步裁决，该裁决为善意谈判提供了框架。⁵本指南也是基于该善意的框架（见 II.A.）。

然而，这个框架并没有提供关于谈判的具体细节，例如双方在谈判的每个阶段应该提出的信息包含哪些内容，以及作出回应的期间。迄今为止已经进行了各种讨论。例如，欧洲法院并未在善意谈判的框架内明确裁定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（见 II.A.1.）。

另一方面，德国联邦最高法院在其 2020 年 *Sisvel v Haier* 案的判决中承认，在许可谈判阶段，专利权人提供权利要求对照表就足够了，但不是强制性的，至少在该案中是这样⁶。

在这种情况下，日本经济产业省 (METI) 于 2022 年制定了《SEP 许可善意谈判指南》，其中规定了专利权人和实施者应遵循的善意谈判准则。⁷ METI 根据国内外企业的听证会和征求意见，以及由行业代表和知识产权法和竞争法专家参加的研究小组讨论的结果，制定了该指南，双方之间的善意谈判可能会鼓励早日达成解决方案和避免不必要的争

⁵ 华为诉中兴（欧盟，欧洲法院，2015 年）

⁶ *Sisvel v Haier*（德国，最高法院，2020 年）

⁷ 标准必要专利许可善意谈判指南（日本经济产业省，2022 年）

端，从而促进日本产业的发展。⁸

此外，各国政府一直在参与与 SEP 相关的各种活动，例如，自 2021 年底以来，美国⁹、英国¹⁰和欧盟¹¹就政策声明和新举措进行了一系列公众咨询。

此外，在 2018 年发布的第一版《指南》指出，所有行业都“有可能”将被纳入 SEP 许可谈判。然而，不同行业之间关于 SEP 许可谈判的争议已经浮出水面，诉讼结果不断积累（见 II.B. 2.）。还有一个涉及供应链谈判主体问题的跨行业纠纷的案件新提交至欧盟法院，但后来因和解而被撤回¹²。

鉴于 SEPs 的讨论日益活跃，不仅包括可能参与许可谈判的公司，还包括各国政府，故决定对本指南进行修订，以确保本指南提供的“适当信息”是本阶段中最新的。

D. 确保指南透明性所采取的措施

在 2018 年制定本指南时，我们邀请各界于 2017 年秋季提交提案，收到了来自日本国内外约 50 份回复。我们还在 2018 年春季公开征询公众意见约一个月，收到了来自日本国内外的约 50 条意见。此外，我们还与来自工业界、学术界和法律界的专家进行了讨论，他们提出了许多宝贵的意见和见解。

在修订本指南时，我们在 2021 财政年度成立了一个专家研究小组进行调查和研究，

⁸ 虽然《标准必要专利许可的善意谈判指南》是日本政府提供的善意谈判的规范，但本指南是根据国内外事实客观地总结有关许可谈判问题的文件（见 I.B）。

⁹ 在美国，2013年发布了关于自愿F/RAND承诺的标准必要专利的补救措施的政策声明（2013）。然而，它被撤回了，并发布了新的政策声明（2019）。此后，根据2021年7月9日颁布的《促进美国经济竞争的行政命令》，在政府换届后，为了避免反竞争市场力量扩大到专利权范围之外的可能性，防止标准制定过程的滥用，将对知识产权法和反垄断法的交叉点进行审查，包括讨论对过去关于SEP的政策声明可能进行的修订。2021年12月，美国司法部、美国专利商标局和国家标准与技术研究所（NIST）联合发布了新的政策声明草案，征求公众意见。但在2022年6月，宣布撤回过去的政策声明（2019年）。

¹⁰ 2021年12月，英国知识产权局就SEP框架是否有效运作以及是否为所有相关实体取得适当平衡进行了磋商，征求意见。

¹¹ 在2017年的欧洲通信、2020年11月发布的“标准必要专利的必要性评估试点研究”报告和2021年2月SEPs专家组发布的“对SEPs辩论的贡献”之后，欧盟委员会于2022年2月开始就名为“标准必要专利的新框架”的新倡议进行公开咨询。委员会计划在2022年第四季度通过。

¹² 在诺基亚诉戴姆勒案（EU, CJEU, 2021）中，向 CJEU 提交了关于是否有义务优先许可供应商的案件，但该提交后来被撤回。

并通过与日本和国外约 40 人进行访谈来编写修订草案。随后，我们在 2022 年初夏征集公众意见，收到了来自日本国内外的约 20 条意见。

由此，本指南就与参与讨论标准必要专利的人士建立了联系。

随着围绕 SEP 许可谈判的环境不断变化，我们会在公开透明的过程中不断审查和修订本指南，使其继续发展并保持“活力”。

II. 授权许可谈判方法

A. 善意（翻译人员：李旭仪）

FRAND 内涵是“公平、合理和无歧视”，包括两个方面：(1) 谈判过程本身和 (2) 由此产生的授权许可条件。虽然许可谈判的目的是确定许可是否必要，如果必要的话，还需确定适当的授权许可条款，但因谈判过程会影响禁令是否会被认可，因此，本章将论述 FRAND 的第一个方面。

当专利权被侵犯时，专利权人原则上可以行使禁令请求权。然而，当善意实施者有意接受 FRAND 承诺而取得授权时，世界各地法院的判决都一致地对做出 FRAND 承诺的 SEPs 权利人申请禁令救济施加了许多限制¹³，有一些独立和重叠的法律机制可实现这一目标。

第一个法律机制是合同。专利权人向 SSO 承诺专利权将依 FRAND 承诺予以许可。在某些国家，该承诺在 SSO 与专利权人之间具有合同约束力，合同将由特定法律（例如，法国法律中关于 ETSI 签订合同的规定¹⁴）进行规范。这些国家的法律允许合同当事人以外的第三方为其利益而执行合同，因此第三方实施者可以坚持让专利权人根据 FRAND 承诺对其授权。如果专利权人不这样做，或者不提供 FRAND 条款，那么他就违反了合同，因此将无法实施其专利。

另一个法律机制是竞争法。凡发现专利权人滥用了支配地位，这就构成了对竞争法的

¹³ 然而，由于考虑到谈判过程，一些法院的裁决允许发布禁令（St. Lawrence 诉德国电信和 HTC（德国，地区法院，2015 年），NTT DoCoMo 诉 HTC（德国，地区法院，2016 年），St. Lawrence 诉沃达丰和 HTC（德国，地区法院，2016 年），Unwired Planet 诉华为（英国，最高法院，2020 年））。

¹⁴ 欧洲电信标准学会。

违反。

还有一种法律机制借鉴了禁止权利滥用的法律原则¹⁵。

那么，什么被看作是善意的体现？虽然许可谈判的进展方式需要由各方根据具体情况，以及专利实施国家或地区的法律和裁决而决定，但欧盟法院(“CJEU”)于2015年就华为与中兴通讯案所做的判决引起了广泛的关注¹⁶。它通过确定各当事方在许可谈判的每个阶段应采取的行动，为专利权人和实施者之间的善意谈判提供了一个框架。这一框架从欧洲竞争法的角度详细阐述了谈判规则，但并非每个国家的法院判决都遵循这一框架。事实上，有的法院判决¹⁷认定这一框架并不是强制性的，而是一种行为标准，可以据此来衡量双方的行为。尽管如此，在鼓励善意谈判方面，该框架仍然被认为是一个有用的办法，即专利权人可以履行其FRAND义务，而实施者可以将禁令的风险降到最低，而不用考虑各国法律对FRAND承诺的SEP谈判规定的差异。在此框架下，日本经济产业省(METI)确立了善意谈判指南作为专利权人和实施者遵循的准则¹⁸。

然而，该框架没有提供关于谈判的具体细节，例如当事方在谈判的每个阶段应提交的资料范围和作出答复的期限。近年来，各国法院的一些判决确定了一些具体的细节，但仍有不明确的部分¹⁹。虽然有些缔约方将缺乏具体细节视为谈判灵活性的增加，但另一些缔约方则认为这破坏了许可谈判的可预测性。

关于“诚信谈判框架”的进一步具体细节，可能会通过未来几年法院裁决的经验积累来确定，在当前背景下，本指南借鉴了CJEU提出的框架，参考各国法院的裁决、SEP争端解决的实践处理，以及各国政府列出的当事人在许可谈判各个阶段所采取的可能的行动等

¹⁵ 在日本，SEP专利权人对SSO所作的FRAND声明不被视为第三方受益人的合同(即实施者)，专利权人被视为在民法规定的诚实信用原则下有义务与第三方(实施者)进行善意协商。如果不履行这一义务，禁令的行使就可能被限制为权利的滥用(苹果诉三星案(日本，知识产权高等法院，2014))。

¹⁶ 华为诉中兴案(欧盟，欧盟法院，2015年)。

¹⁷ 意大利息思维有限责任公司诉海尔案(德国，最高法院，2020年)，无线星球诉华为案(英国，最高法院，2020年)。

¹⁸ 标准基本专利许可证善意谈判准则(METI，日本，2022年)。

¹⁹ 在Sisvel诉海尔案(德国，最高法院，2020年)中，法院根据CJEU提出的框架作出判决。法院指出，当专利权人提出许可谈判时，但如果实施者用了几个月的时间才表示愿意取得许可证，那么这种沉默就意味着对许可证没有兴趣。基于此，法院裁定，一年内未对许可谈判要约作出答复的执行人无意取得许可。尽管如此，法院并未具体说明应允许对要约作出多长时间的回。

更具体问题的规则。

需要指出的是，单纯满足本指南所指出的各种要素并不能保证为善意的行为。相反，需要在个案中对整个谈判过程进行全面评估。

谈判的进展方式应由各方根据具体情况确定。尽管如此，有一个例子如下：

[许可谈判过程的步骤]²⁰

第一步：专利权人提出许可谈判要约

第二步：实施者对获得授权许可表达意愿

第三步：专利权人基于FRAND承诺提出特定要约

第四步：实施者基于FRAND承诺提出反要约

第五步：专利权人拒绝反要约/通过法院或ADR解决纠纷

1. 第一步：专利权人提出许可谈判要约

(概述)

一般来说，如果实施者被怀疑侵犯了专利权，专利权人可以通过指定相关专利并查明这些专利是如何被侵犯的，进而与实施者展开谈判²¹ ²²。在某些情况下，管理多个专利权人在单一交易中得到有效授权的框架管理实体（“专利池”），可以代替专利权人进行谈判。

(1) SEPs确认文件（专利号列表、待授权的标准技术名称、专利效力所及地域范围等）；以及

(2) SEPs专利范围与标准规格及或产品之对照表（权利要求对照表等）。

当专利权人持有大量SEPs时，双方有时会讨论将谈判限制在关键专利上，以便使谈判过程合理化（参考II.B.4.）。

(SEP与技术标准和/或产品的对照)

²⁰ 这并不是要暗示，在每一种情况下，这五个步骤中的每一个都必须是强制性的。步骤可能因具体情况而异。

²¹ 华为诉中兴案的框架。中兴通讯（欧盟，欧盟法院，2015年）建议，权利人首先通过识别专利并指明其被侵犯的方式，提醒被指控的侵权人注意其侵权行为。

²² 在电信领域，虽然执行者往往只有在收到权利持有人的许可证邀请后才开始谈判，但由于SEP和/或专利权人众多，即使这种谈判是由执行者在开始业务活动之前发起的，缔约方也可以参考本指南的框架。

专利权人在谈判开始时向实施者提供文件，以便实施者能够了解SEP如何对应到技术标准或他们自己的产品。专利权人通常使用权利要求对照表来表明实际生产的产品与专利之间的相关性。

权利要求对照表有助于实施者分析他们是否侵犯了SEPs。同时，专利权人也藉由提供权利要求对照表来表达愿意提供善意的信息给实施者。

当专利为SEPs且专利主张的细节与标准文件一致时，如果实施者宣称其产品符合技术标准，则表明专利请求项与技术标准本身之间的对应关系可能是充分的。因此，将专利主张映射到实际产品可能并不总是必要的²³ ²⁴。METI的《标准必要专利许可善意谈判指南》规定，作为专利权人和实施者应遵循的准则，当SEP持有人提出许可要约时，SEP持有人应自愿或应实施者的要求提供信息，表明实施者的产品符合标准，并将专利权利要求映射到该标准要素（当目标专利数量较多时，制作代表性专利权利要求对照表）²⁵。

一些权利要求对照表解释了权利要求术语与标准规格书或产品的相应特征之间的联系。在某些情况下，专利权人可能声称解释包括机密信息。在这种情况下，当事人可以在许可谈判中缔结保密协议(不披露协议)。（见II.B.3.）

虽然专利范围和标准文件都是公开的，本身并不具有机密性，但专利权人往往以专利范围和标准文件之间的对应关系及其解释系机密信息为由，要求缔结保密协议作为权利要求对照表的条件。另一方面，实施者倾向于认为，在权利要求对照表只提供权利要求术语和标准文件之间简单比较的情况下，权利要求对照表不构成机密信息，不应受保密协议的约束。

如果专利权人要求实施者以订立保密协议作为提供权利要求对照表的条件，而专利权人提供的权利要求对照表本身却不含机密信息，这可能会增加专利权人行为被视为恶意的可能性。另一方面，如果实施者要求专利权人在拒绝缔结保密协议的同时提供确实包含机

²³ 在富士通和美国网件公司案中（美国，联邦巡回上诉法院，2010年），法院表示，如果被告产品按照标准运作，那么将索赔与标准进行比较，就等于将索赔与被告产品进行比较。法院还指出，如果标准的相关章节是可选的，仅有标准的遵守并不能确立被告侵权人选择执行可选章节。

²⁴ 在意大利思维有限责任公司和海尔公司案中（德国，最高法院，2020年）法院表示，将足以查明被侵犯的专利以及这些专利是如何被侵犯的，并不需要对所指称的侵权行为作出详细解释。法院还指出，索赔图表将足以作为文件呈现，但不具有强制性。这表明，在某些法院判决中，不出示索赔表的行为可能不会立即被视为恶意行为。

²⁵ 标准基本专利许可善意谈判指南（METI，日本，2022年）。

密信息的详细权利要求对照表，这可能会增加实施者的行为被视为恶意的可能性²⁶。

（SEP必要性证明文件）

当专利权人和实施者不能就专利的重要性达成一致时，他们可以从独立评估者（提供专利实质性审查服务的独立公司或组织）处获得分析。2018年4月，日本专利局启动了一项制度，在该制度中，审理和上诉部的一个小组就一项专利发明的必要性（确定SEP必要性的咨询意见系统）提供了没有法律约束力的咨询意见。2019年7月该系统进行了修订，使该系统对用户更为有用。

专利权人根据自己分析判断而做出对SSO的FRAND承诺的声明文件是基于专利权人对专利是必要的技术评估，而不是中立第三方的评估。

（专利权人行动应注意之处）

以下是专利权人采取行动的例子，这些行动可能增加专利权人被视为恶意行为的可能性：

- （1）在对实施者发出警告信之前或者发出警告信之后立即，或者在开启谈判之后立即提出禁令要求；
- （2）在向实施者提供许可谈判时，不澄清SEPs是怎样被侵犯的，如不指明SEPs和技术标准的文件²⁷；
- （3）声称除非实施者缔结保密协议，否则它不会向实施者提供标准和/或产品的SEP权利要求对照表，即使文件中不包含机密信息；
- （4）要约时提出规定时间限制，不允许合理时间考虑；
- （5）不向实施者披露专利组合的内容（组合涵盖的技术、专利数量、地区等）。

有些人认为，专利权人需要提供额外的信息，以便实施者能够获取谈判所需的必要信息，否则此后许可的专利到期时，之前获得许可的信息不如缔结新的许可协议中的信息广

²⁶ METI的《标准必要专利许可善意谈判指南》规定，当专利权人提供按要素将专利权利要求映射到标准要素的请求权图时，如果实施者要求，专利权人不将其列入不披露协议的范围，但当请求权图包含非公开信息时，也不适用。

²⁷ 在意大利息思维有限责任公司和海尔公司案中（德国，最高法院，2020年），法院认为提交权利对照表不具有强制性。但是，必须指出，这是德国的一项法院判决。

泛²⁸ 29。

2. 第2步：实施者对取得授权表达善意意愿（翻译人员：徐语秋）

（概述）

当实施者收到专利权人的许可谈判要约时，实施者即使不同意专利权人的要约，也不要对该要约置之不理，而是应善意地作出回应，这可能有助于降低实施者的风险。³⁰ ³¹

在收到专利权人提供的诸如SEPs清单及权利要求对照表等文件后，如果实施者认为其需要获得SEPs的许可，可以表达其与专利权人签订许可协议（即从专利权人那里获得许可）的意愿。一些法院认为，这种意愿应该由实施者的行动而不是言语来衡量--换句话说，不仅仅是表达意愿，还应由实施者对待谈判的方式来证明这一点。³²

有些人认为，当实施者收到专利权人提出的许可谈判要约时，即使仍在讨论标准必要性、有效性和侵权问题，实施者也应迅速表达希望获得许可的意愿，并保留对这些问题提出质疑的权利。³³但也有人认为，在实施者表达获得许可的意愿之前，各方应首先就标准必要性、有效性和侵权可能性进行讨论。

（实施者的对策）

在实践中，专利权人和实施者在许可谈判中可能意见不一致，无法就标准必要性、有效性或侵权问题达成协议。在这种情况下，实施者可以表示愿意获得许可，但不放弃对这

²⁸ 在无线星球公司和华为案中（英国，高等法院，2017），高等法院裁定，必要通报和事先讨论的细节将视每个案件的情况而定。这也得到了英国最高法院2020年的判决的支持。

²⁹ 然而，需要注意的是，有观点认为，因为SEP许可方的专利组合可能发生了明显的变化（例如，专利已经被添加到投资组合中或者已经到期）。

³⁰ 在Huawei诉ZTE（欧盟，CJEU，2015年）中，法院指出，被指控的侵权人应根据该领域公认的商业惯例，本着诚意对SEP持有人的要约作出积极回应，这是一个必须根据客观因素来确定的问题，特别是其中不存在拖延战术时。

³¹ 在Sisvel诉Haier案（德国，最高法院，2020年）中，法院裁定，在实施者明确表示愿意获得许可之前，不会产生专利权人按FRAND承诺提出具体要约阶段的义务（参考II.A.3）。

³² 在Sisvel诉Haier案（德国，最高法院，2020年）中，法院指出，实施者需要明确表达其愿意以FRAND条款缔结许可协议，并配合专利权人进行许可谈判。

³³ 在Unwired Planet诉华为案（英国，高等法院，2017年）和Sisvel诉海尔案（德国，最高法院，2020年）中，有意愿的被许可人应该是有意愿获得FRAND许可的人，无论实际的FRAND条款是什么。

些问题提出质疑的权利。³⁴ ³⁵另外，产经省提供的《标准必要专利许可善意谈判指南》规定，作为标准必要专利权人和实施者应遵循的规范，即使实施者表示愿意按照FRAND承诺获得许可，同时保留在谈判过程中对标的专利的标准必要性、有效性或侵权性提出质疑的权利，其按照FRAND承诺善意获得许可的事实也不会被否认³⁶。

一些人认为，实施者仍然可以提出质疑，例如对下列打算获得许可的专利权方面的质疑：

- (1) 专利是否真正对实施标准是必要的；
- (2) 专利是否有效；
- (3) 实施者是否侵犯了这些专利；
- (4) 专利权是否可执行³⁷；
- (5) 行使权利的企业是否是专利的真正持有人；
- (6) 以及专利权是否用尽。³⁸

当实施者对上述问题提出质疑时，作为这种立场的具体理由，除其他外，提供以下内容对他们是有利的：

- (1) 实施者提供其反驳不侵犯标的专利的依据文件；
- (2) 作为专利无效理由的现有技术；
- (3) 为论证专利不是标准必要的技术信息；
- (4) 为论证专利权不可实施提供依据的文件。

（作出回应的合理时间）

³⁴ 在Huawei诉ZTE（欧盟，CJEU，2015年）案中，法院指出，实施者“既不能因为在与授予许可有关的谈判的同时挑战这些专利的有效性和/或这些专利对标准的必要性而受到指责……也不能因为保留将来这样做的权利而受到指责”，法院没有使实施者放弃其抗辩，即使在实施者表示愿意接受许可时。

³⁵ 在苹果诉三星案（日本，知识产权高等法院，2014年）中，尽管实施者苹果公司坚持认为其产品没有侵权，并认为涉案专利无效，但法院认为苹果公司愿意获得许可。

³⁶ 《标准必要专利许可善意谈判指南》（经济产业省，日本，2022）

³⁷ 根据美国法律，如果专利权人在美国专利和商标局从事不公平的行为，例如隐瞒重要信息意图欺骗，则专利可以被认定为是无法实施的。（Therasense诉Becton案（美国，CAFC，2011））。

³⁸ 尽管在LG诉TCL案（德国，曼海姆地区法院，2021年）中，实施者提出了许可条款的反要约，其中包括将专利已用尽的产品排除在许可费计算之外的条件，但法院认为，该反要约不满足FRAND条款，因为其保留了通过提出专利用尽问题而免于支付许可费的权利。

当专利权人向实施者提供的参考材料不充分时，实施者及时要求专利权人提供这些材料，可能有助于降低风险。

实施者在收到专利权人提供的此类信息后表示愿意获得许可所需的合理时间可能会因各种因素而有所不同，如存在争议的专利数量、技术的复杂性、实施者可能对技术的了解程度、任何先前的关系、商业交易、以及双方在标准必要性、有效性和侵权方面的争议状况。

如果有争议的专利相对较少，而且实施者熟悉该技术，在某些情况下，实施者在相对较短的时间内表示愿意获得许可可能是合理的。

另一方面，如果有大量的专利存在争议，而且实施者对技术不熟悉，几个月或更长时间可能是一个更合理的时间范畴。例如，当第三方提供的实施SEP的部件被用于终端产品时，终端产品制造商如果作为实施者一方参与谈判，可能需要从第三方供应商那里获得关于该部件的技术细节，因此可能需要更多的时间来回应。如果最初的实质性回应需要更多的时间，对于实施者，这可能有助于其在通知专利权人、并以具体原因解释需要额外时间而不被视为故意拖延方面降低风险。（参考II.B.1.）。

（实施者行为的注意事项）

以下是可能增加实施者行为被认为是恶意的实例：

- (1) 即使在继续使用侵权（或潜在的侵权）技术的情形下，对拖延的答复不给出任何理由，或根本拒绝谈判³⁹；
- (2) 声称除非首先提供所有关于SEP的必要性和有效性理由，否则不会开始谈判；
- (3) 不合理地拖延谈判，例如，坚持要求专利权人提供由于与他人的保密协议而不能披露的信息；
- (4) 彻底拒绝缔结保密协议，同时要求专利权人提供权利要求对照表，包括包含保密信息的详细权利要求解释，⁴⁰或反复修改保密协议条件以拖延谈判；

³⁹ 在苹果诉摩托罗拉案（美国，CAFC，2014年）中，法院指出，如果侵权者单方面拒绝FRAND许可费或不合理地拖延相同效果的谈判，则禁令可能是合理的。

⁴⁰ 在Sisvel诉Wiko案（德国，曼海姆地区法院，2019年）中，法院表示，实施者拒绝与专利权人签订保密协议的事

(5) 反复做出无意义的答复；或者

(6) 与其他多个实施者勾结，以他人未获得许可为由，顽固地拒绝获得许可。

即使实施者认为专利权人提供的参考材料不充分，但其完全不做回应的行为也会增加实施者被视为恶意的可能性。在这种情况下，实施者至少通过要求权利人提供具体和必要的参考材料来回应，如此可能会有助于降低风险。

当关于SEPs的必要性、有效性和侵权的讨论还在进行时，如果实施者没有及时表达其获得许可的意愿，不一定会被视为恶意行为。另一方面，一些法院已经裁定，实施者应该及时表达其获得许可的意愿，同时保留其对SEP标准必要性、有效性和侵权问题提出质疑的权利。⁴¹ ⁴²因此，从最小化禁令风险的角度来看，实施者在谈判的早期阶段表达其获得许可的意愿，同时保留其对SEP标准必要性、有效性和侵权问题提出质疑的权利，会更加安全。

3. 第3步：专利权人根据 FRAND 承诺提出特定要约

(概述)

如果实施者表示愿意获得许可，专利权人可以立即向实施者提出根据FRAND承诺获得许可的书面要约。除了说明其许可费的计算方法外（参见第三部分），专利权人通常会提出具体的理由，解释为什么该要约是以FRAND承诺为根据进行许可的。这样做是为了让实施者确定所提出的条款是否合理和非歧视。⁴³ ⁴⁴ 尽管在一些法院判决中，法院表示，

实表明，实施者无意与专利权人谈判许可协议。同时，法院认为，实施者的这种反应属于拖延战术的行为，实施者是一个恶意的被许可人。

⁴¹ 在Sisvel诉Haier案（德国，最高法院，2020年）中，实施者在专利权人提出许可要约一年后对其作出回应。法院指出，如果实施者在几个月内没有回复，这就意味着对许可没有兴趣，实施者没有获得许可的意图。另外，法院在裁决中指出，实施者需要在不主张任何条件的情况下表达其希望获得许可的意愿，例如，只有在法院承认专利的有效性和专利侵权的事实时才会获得许可的条件。

⁴² Huawei诉ZTE（欧盟，CJEU，2015年）

⁴³ 经济产业省的“标准必要专利许可善意谈判指南”规定，专利权人应向实施者提供具体的许可条款，包括许可费，除了解释许可费的计算方法外，专利权人应通过适当的信息，如有关第三方许可的信息、专利池的许可费率和法院案例，解释许可条款是FRAND的，以便实施者能够客观地理解许可条款是FRAND的。

⁴⁴ 在飞利浦诉Archos案（德国，地区法院，2016年）中，由于许可费的计算方法没有包括在FRAND要约中，所以寻求禁令救济的权利没有得到支持。

在实施者明确表示愿意获得许可之前，不会产生这种义务。⁴⁵

对于包含大量SEPs的授权组合，即使专利权人以市场接受的可比较的许可条款提出许可条件，该专利权人仍应提供有具体理由的解释，对足以让实施者确定这些条款是否合理和非歧视仍然有帮助。

这种具体的理由可能包括⁴⁶：

- (1) 对专利权人如何计算许可费的解释⁴⁷（足以让实施者客观地理解所提出的条款符合FRAND义务。⁴⁸）；或者
- (2) 可比较的许可及其条款清单（如果有的话）⁴⁹（包括向其他公司支付的或从其他公司收到的同等技术的许可费，专利池的许可费等，根据与其他公司的许可协议中的保密条款，可以披露也可以不披露）（参考II.B.3.和III.A.3.a）。

（专利权人行为的事项）

以下是可能增加专利权人行为被视为恶意的例子：

- (1) 在提供FRAND许可条件之前，寻求针对善意实施人的禁令，目的是在许可谈判中获得筹码；^{50 51}
- (2) 向已经表达了在FRAND基础上获得许可意愿的实施者的商业伙伴发送警告信，表示专利权人将寻求禁令救济（停止和阻止信），尽管谈判正在进行⁵²。

⁴⁵ Sisvel诉Haier案（德国，最高法院，2020年）

⁴⁶ 例如，专利权人也可以提出作为许可费计算基础的产品或部件的价格，专利权人相对于与标准相关的SEP总数的所有权比例，以及专利到期的日期。

⁴⁷ 在Sisvel诉海尔案（德国，高等法院，2016年）中，法院表示，专利权人需要展示构成其许可费计算基础的因素。（尽管这一裁决本身在2020年被最高法院推翻，但这一部分没有被否定）。

⁴⁸ 在NTT DoCoMo诉HTC案（德国，地方法院，2016年）中，法院表示，专利权人需要使实施者能够理解，该要约符合基于客观标准的FRAND条款。

⁴⁹ 在Sisvel诉海尔案（德国，高等法院，2016年）中，法院表示，如果有一个与组合相同质量和范围的许可项目，就有必要与该项目进行比较。（虽然这一裁决本身在2020年被最高法院推翻，但这一部分并没有被否定）。

⁵⁰ 在Realtek诉LSI案（美国，联邦地区法院，2013年）中，法院指出，在按FRAND条款提供许可之前寻求禁令救济是对合同义务的违反。

⁵¹ 在微软诉摩托罗拉案（美国，第九巡回上诉法院，2012年）中，法院表示，在美国法院作出裁决之前，在德国的一个相关案件中寻求禁令救济是“无理取闹或压迫”。

⁵² 在Imation诉One-Blue案（日本，地方法院，2015年）中，法院指出，通知表示愿意以FRAND条款获得许可的实

- (3) 提出一个相对于法院的裁决和类似的许可条款明显不合理的初始报价，并在谈判过程中坚持这一报价⁵³；或
- (4) 不解释许可费是如何计算的，或不证明许可报价是按FRAND承诺提出的。

4. 第4步：实施者基于 FRAND 承诺提出的反要约（翻译人员：张燕）

（总论）

如果实施者不同意专利权人提出的 FRAND 承诺，则实施者可进行符合FRAND承诺下的反要约。在提出反要约时，除了说明许可费的计算方法（参见第 III 节）外，实施者还应指出具体根据，证明其反要约是以FRAND承诺进行的，这样做是为了让专利权人确定所提出的条款是否合理且非歧视。⁵⁴

这些具体根据包括：

- (1) 解释实施者提出的许可费是如何计算的（足以使专利权人能够客观地理解其所提交的条款符合FRAND承诺）；及
- (2) 如果有的话，提供可比较许可及其条款（包括同等技术支付给其他公司或从其他公司获得的专利许可费、专利池许可费等。根据保密条款，它们可能会或可能不会被披露）（参见 II.B.3. 和 III.A.3.a.）。

（合理的回应时间）

当实施者收到专利权人基于FRAND承诺的授权要约后，实施者提出反要约的合理时间段将根据具体情况确定。在SEP技术不复杂的情况下，实施者可以在相对较短的时间内提出反要约。当技术复杂或其他问题需要一定的工作时间来回应时，实施者在数月或更长时间内做出回应也可能是合理的。

施者的客户:专利权人可以寻求禁令救济，这是宣布虚假信息，属于不公平竞争。

⁵³ 然而，在微软诉摩托罗拉案（美国，联邦地区法院，2012年）中，法院表示，由于FRAND声明预计双方将通过谈判达成FRAND许可，因此从逻辑上讲，最初的提议不一定是FRAND条款，但必须符合每份合同中固有的善意和公平交易的隐含义务。另外，在Unwired Planet诉华为案（英国高等法院，2017年）中，法院指出，谈判中涉及高于或低于FRAND费率但没有扰乱或损害谈判的要约，是合法的。

⁵⁴ METI 的《标准必要专利许可善意谈判指南》规定，实施者应提供具体的许可条款，包括许可费，作为对专利权人的还价，并且除了解释如何计算特许许可费外，实施者还应通过使用有关第三方许可的信息¹⁵、专利池的许可费率 and 法院案件等适当信息来解释许可条款是符合 FRAND原则的，以便专利权人能够客观地理解许可条款是公平、合理且非歧视的。

决定提出反要约的合理时间的可能因素包括：涉及的专利数量、技术的复杂程度、涉及的产品数量和类型、是否存在任何可提供比较的专利许可费以及双方谈判是全球还是区域的专利授权（参见 II.B.1）。

（实施者行为的注意事项）

以下是实施者的一些行为示例，这些行为可能会增加实施者被视为恶意的可能性：

- (1) 在专利权人提出基于具体理由表明其授权要约符合FRAND承诺后，不以FRAND承诺提供任何反要约⁵⁵；
- (2) 与法院判决和可比较的授权案例之条件相比，提出明显不合理的反要约，并在谈判过程中坚持该反要约⁵⁶；或
- (3) 未解释反要约的许可费是如何计算的，也未表明反要约符合FRAND承诺。

当需要进一步讨论以确定待许可专利和标准之间的技术关联性以及专利的有效性时，或者专利权人没有基于FRAND承诺的具体报价时，实施者未提供FRAND承诺的反要约不会立即被视为恶意行为。

5. 第 5 步：专利权人拒绝反要约/通过法院或 ADR 进行争议解决

（概述）

一般来说，谈判通过专利权人和实施者之间的要约和反要约进行，如果专利权人拒绝接受经由实施者提出的反要约并且各方未能达成协议时，且如果一方或双方不希望在未达成协议的情况下浪费时间，他们可能会想要经由诉讼来解决争议。⁵⁷

当事人可能同意经由ADR（例如调解或仲裁等）作为诉讼的替代选择方案来解决争议。

（ADR 的利用）

⁵⁵ 在苹果诉摩托罗拉案（美国，联邦巡回上诉法院，2014年）中，法院指出，当实施者单方面拒绝FRAND许可费或不合理地延迟谈判以达到相同的效果时，禁令可能是合理的。在NTT DoCoMo 诉HTC案（德国，地方法院，2016年）中，实施者在收到FRAND要约后1.5年内和提起法院诉讼后6个月内没有回应或提出还价，法院给予了禁令救济。

⁵⁶ 参见脚注5。

⁵⁷ 在 Realtek 诉 LSI 案（美国，联邦地区法院，2013 年）中，法院指出，如果推定实施者拒绝支付已确定为FRAND 特许权许可费，或拒绝参与确定 FRAND 条款的谈判，则禁令可能是适当的。

由于通过法院来确定数十个甚至数百个SEPs的必要性、有效性和侵权可能性是不现实的，因此专利权人通常会选择数件重要的专利来提起诉讼。一些人认为，调解和仲裁等ADR具有更大程度的程序灵活性，这使其在更多的国内和国际专利上迅速解决SEP争议更为有效。

除非以故意延迟谈判或增加谈判成本为目的外，跟诉讼相比，ADR可能是更迅速更节省成本的解决方法^{58 59}此外，当事人可以更弹性地设定规则及程序，例如，当事人可以同意仲裁员不考虑SEPs必要性及有效性，只决定在FRAND承诺下的许可费⁶⁰。

特别是可以利用国际仲裁来达成全球性问题的一次解决，因为海外仲裁裁决可以根据《纽约公约》得到承认和执行。

然而，有些人认为ADR的使用存在缺陷。例如，ADR要求争议双方事先达成协议，这意味着程序上的分歧可能会造成拖延；通过ADR难以确定专利权的有效性；且ADR的内容未公开，缺乏透明度。

一些人认为，提议或接受ADR的使用可以被视为善意谈判的证据，而另一些人则认为在大多数情况下，它是一个相当弱的善意或恶意指标。无论哪种方式，虽然拒绝选择ADR程序可能不会立即被视为恶意，但在某些情况下继续这样做被提出为恶意的考虑要素之一。

61

(由实施者所提供担保)

根据欧盟法院对华为诉中兴案裁决中所提出的框架，法院表示，当被诉侵权人在签订许可协议前就使用了标准必要专利且反要约被拒绝时，被诉侵权人必须提出符合相关领域商业惯例认可的适当担保，例如提供银行担保或存入必要担保金。它还表示，“这种担保的计算必须包括过去使用SEPs行为的数量，并且被指控的侵权人必须能够就这些使用行为进行说明。”这是基于这样一种想法：如果实施人声称愿意支付许可费用，但实际上却在

⁵⁸ 尽管在每种情况下，仲裁等ADR形式可能并不比诉讼更快、更具成本效益，但有一种观点认为，在效率方面，仲裁相对诉讼有诸多好处（商业纠纷仲裁的好处，美国律师协会）。

⁵⁹ 例如，在东京国际仲裁中心（IACT：成立于2018年），除非有关各方另有约定外，从世界主要司法管辖区挑选的仲裁员和调解员将在仲裁程序正式启动后一年内解决知识产权国际争议。

⁶⁰ 当事人可以通过多种方式构建ADR，包括授权中立人（或中立人小组）决定某些离散问题或就这些问题提出不具约束力的建议。

⁶¹ 华为诉三星案（中国，深圳中级法院，2018年）。

使用产品时没有这样做，这将是矛盾的，因此是不公平的。

尽管提供该担保可能会被认为是善意的考虑因素，但在欧洲以外的区域，如日本或美国，实施者不提供担保也不一定被认为恶意。然而，有一种观点认为，如果实施者缺乏财务能力来履行其最终要签订的授权契约下的财务义务，那么实施者可能会因无法提供适当担保而被视为恶意。

还有一种观点认为，提供担保会激励双方进行善意谈判。

（禁令请求权的行使）

世界范围内，各个国家已经累积了许多SEP禁令相关的判例。在这些判例中，大多数法院已对做出善意回应的实施者行使禁令请求权施加了限制，对于谈判态度非善意之实施者，认为允许专利权人行使禁令请求权是适当的。

然而，各个国家限制SEP专利权人禁令请求权的理由不尽相同。例如，美国最高法院在eBay案中判决详细说明了禁令的颁发的要求，以及SSO的FRAND承诺对第三方声明的合同效果；⁶²英国SSO的FRAND承诺对第三方合同上的效果；⁶³欧洲因专利权人滥用其支配地位而违反竞争法；⁶⁴日本是专利权人对专利权的滥用。⁶⁵

此外，日本和欧洲主管公平竞争的当局已经提出，对愿意获得FRAND授权的实体行使禁令请求权可能会违反竞争法。⁶⁶美国主管公平竞争的当局则不同意这种行为会构成违

⁶² 在美国，禁令（35 U.S.C. 283）一般会考虑 eBay 诉 MercExchange（美国，最高法院，2006 年）案中确定的四项要求。原告必须证明：（1）其遭受了无法弥补的伤害；（2）普通法下可用的补救措施，例如金钱赔偿，不足以补偿该损害；（3）考虑到原告和被告之间的困难平衡，衡平法救济是正当的；（4）永久禁令不会损害公共利益。关于标准必要专利，在 Microsoft 诉摩托罗拉（美国，联邦地区法院，2013）和 Apple 诉摩托罗拉（美国，CAFC，2014）案中，法院均将 FRAND 对 SSO 的承诺视为专利权人与 SSO 之间针对第三方受益人的合同，并且没有授予禁令救济，因为专利权人不满足 eBay（美国，最高法院，2006 年）中的一个因素，即“它遭受了无法弥补的伤害”，因为合同双方当事人使专利权人能够通过实施者支付的特许权许可费获得救济。在苹果诉摩托罗拉案中，当事人对谈判的态度也是一个因素。

⁶³ 在 Unwired Planet 诉华为案（英国，高等法院，2017 年）中，法院指出，FRAND 声明对 SSO 的合同效力将延伸至第三方。最高法院在 2020 年的决定也支持这一点。

⁶⁴ 在华为诉中兴通讯案（欧盟，欧盟法院，2015年）中，法院确定了专利权人在寻求禁令救济之前必须采取的步骤，例如提醒实施者或根据FRAND承诺提出具体的书面许可要约。法院认为，如果实施者在权利人采取这些步骤后进行不当拖延，则禁令不会违反竞争法，寻求禁令救济是合理的。

⁶⁵ 在日本，一般没有限制禁令的条款，但关于 FRAND 设保的标准必要专利，在 Apple 诉三星案（日本，IP 高等法院，2014 年）中，对愿意获得许可的人寻求禁令救济视为滥用权利。

⁶⁶ 例如，参见摩托罗拉诉苹果案（欧盟、欧共体，2014 年）；三星诉苹果案（欧盟、欧共体，2014 年）；“根

反竞争法的基础，⁶⁷尽管它可能会在主管变更后进行审查。⁶⁸各国当局必须关注这种情况的未来趋势应当如何应对。

B.效率性（翻译人员：张雅宁）

为使谈判顺利进行，效率性原则和诚信原则同等重要。以下段落说明在 FRAND 条件下，有效率进行谈判应该注意的重点。

[有效率谈判之重要因素]

- 1.通知谈判期程；
- 2.供应链谈判之主体；
- 3.保护机密信息；
- 4.作为谈判对象专利之选择；
- 5.许可协议之地域范围；
- 6.专利池授权；
- 7.提升SEPs透明性。

1. 通知谈判期程

为使谈判顺利进行，当事人最好能通知对方于本文 II. A 段落中所述之各阶段全部期望时程表。

必要谈判期间可能会有极大的差异。合理预设谈判期间之考虑要素，包括但不限于：有争议的专利数量、技术的复杂度、不同产品的数量及作为谈判对象产品的种类、争议产品的类别及性质、第三方供货商是否需要参与谈判、是否存在法院或专利局与谈判基础问题相关的未决事项（例如，必要性和有效性），以及专利权人已经授权 SEPs 的数量等。

据反垄断法使用知识产权的指南”（日本公平贸易委员会，2016 年）。

⁶⁷ 美国司法部（DOJ）反垄断司时任助理司法部长Makan Delrahim（2017）表示，司法部认为，“同样重要的是要认识到，专利权人违反限制专利权人寻求禁令救济权的SSO规则应当适当成为合同或诈骗诉讼的主题，而且很少（如果有的话）是违反反垄断法的。”

⁶⁸ 例如，在美国，根据政府换届后 2021 年 7 月 9 日颁布的《促进美国经济竞争的行政命令》，以避免将反竞争市场力量扩大到超出专利权和防止滥用标准制定过程，将审查知识产权法和反垄断法的交叉点，包括讨论对过去标准必要专利政策声明的可能修订。2021年12月，美国司法部、美国专利商标局和美国国家标准与技术研究院（NIST）联合发布了新的政策声明草案，征求公众意见。然而，2019年宣布的政策声明已经被撤回，专利权人或实施者的行为将逐案审查，以确定任何一方是否在采取反竞争的做法。

在实施人欲获得一个相对较长谈判期程时，有意见认为有必要向专利权人说明具体理由并获得理解。

当然，随着谈判的进展，可能发生中途变更谈判期程的情形。然而，尽早讨论及厘清预设之谈判期程可以使双方当事人就可能的谈判期程达成共识。⁶⁹

特别是当产品生命周期变短时，谈判期间过长可能会造成产品技术过时，以致于专利权人无法及时回收下一代技术开发投资成本。再者，也有人认为，长期的谈判也可能导致工程师和其他本来应该被用于研发的资源被用于谈判，从而造成重大负担。

同时，当谈判时间不合理地缩短时，有人担心由于缺乏足够的时间来适当地评估专利和许可条款的重要性和有效性，实施者会被迫同意权利持有人单方面要求的许可条款。另外，也有人指出，某些许可条款可能会导致产品价格上涨，并对标准技术的采用和使用产生负面影响，尤其是在许可条款不符合 FRAND 承诺的情况下。

虽然有些人认为，通知许可谈判的预估时间可能会增加被认为是善意行为的可能性，但其他人则认为，不这样做不一定会被认为是恶意行为，他们认为在某些情况下很难预估许可谈判的时间长度。

2. 供应链谈判之主体

(总论)

随着物联网的普及，标准的利用更为常见。经常提出的一个议题是，在制造供应链中，哪些主体应该成为许可协议的缔约主体(例如零件供货商或最终产品制造商)。有关授权谈判的主体依业界惯例，只要当事人同意就没问题，然而，如果装置于最终产品中的组件实现了 SEP，则可能会产生问题。

虽然授权谈判主体的层级应在个案基础上确定，但为专利权人管理授权的便利，专利

⁶⁹ 虽然全部谈判时间会因个案而异，有人建议迅速完成谈判所需时间框架的粗略参考如下，例如，包含多个专利组合的交互授权这种复杂的案例可能在12个月内完成，较少SEP家族的单向授权在9-12个月内完成，以及少量专利的简单单向授权在6-9个月内完成。其他人则认为需要更长时间。另一方面，也有人认为，不应提供任何谈判时间框架的数字基准。

权人倾向和最终产品制造商签订许可协议。⁷⁰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的趋势，在一些行业，这种趋势尤其明显，这些行业的一般做法是供应商缔结专利许可协议，使供应商承担许可费。

(谁是参与授权谈判的实施人)

一般而言，由专利权人决定与供应链中的哪一个供货商缔结许可协议，例如：终端产品制造商、零件制造商、附属零件制造商等。

另一方面，已作出 FRAND 承诺之 SEP，是否应该授权给任何想得到授权的人，在国际上是存在争议的。^{71 72 73}

一些终端产品制造商认为，如果权利持有人拒绝向制造组件的供应商颁发许可证，是歧视且违反 FRAND 承诺的。也有来自供应商的观点认为，如果只有终端产品制造商获得许可，供应商获得专利技术的途径仅限于分包制造，这抑制了供应商自发的产品开发。另一方面，一些人认为，当权利持有人要求最终产品制造商获得许可证时，终端产品制造商拒绝谈判是不适当的。近年来，在一些国家，法院承认了权利人可以作为许可谈判的一方与终端产品制造商进行谈判的案件。^{74 75}在其中一个案件中，向欧盟法院提交了转介，要

⁷⁰ 虽然有些人认为专利权人希望与最终产品制造商谈判的原因是，他们希望他们能够以这种方式获得更多的许可费，就像根据计算基础而改变许可费率一样（参见 III.A.2），授权费率也会根据谈判主要参与方在供应链中的位置（最终产品制造商较低而零件供货商较高价格）而变化，导致一些缔约方建议与最终产品制造商进行谈判不必然会产生更多的许可费。

⁷¹ 专利权人必须授权给所有想得到授权的实体不论是供应链中的哪一个层级的这种想法一般被称为“license to all”。另一方面，FRAND 宣言被认为是并非要求授权给所有利用标准技术的当事者，而是确保想利用标准技术的人可以使用该技术的机制，一般称为“access for all”。此外，一些人认为“所有人都可以访问”意味着确保对标准技术的访问就足够了，并且不需要获得许可证。这种观点被认为与“向所有人许可”的想法相冲突。

⁷² 再者，2015年美国电机电子学会(IEEE)修改专利政策，叙述专利权人对要求授权的所有人必须有授权意愿，关于这种见解，SEP 所有权人提出反对的意见。(IEEE-SA Standard Board Bylaws 2015)。此外，在苹果诉三星案（日本，知识产权高等法院，2014 年）中，法院认为，关于 ETSI 知识产权政策的措辞，FRAND 声明并未从字面上视为确定的许可授予，因为与其他可能的措辞相比，该种表达不是确定的，并考虑了声明人的进一步行动。

⁷³ 有人说，许可协议的各方应根据“向所有人许可”的概念来确定。（多组分产品标准必要专利公允价值计算指南（日本经济产业省，2020 年））

⁷⁴ 案例包括诺基亚诉戴姆勒（德国，慕尼黑地方法院，2020 年）和 夏普诉戴姆勒（德国，慕尼黑地方法院，2020 年）和 Conversant 诉戴姆勒（德国，慕尼黑地方法院，2020 年）。例如，在夏普诉戴姆勒案中，由于最终产品制造商声称权利人应向制造该组件的供应商授予许可，法院认定最终产品制造商无意获得许可。此外，法院还指出，权利人没有义务向所有组件制造商授予许可，只需设置所谓的已完成权利以确保获得专利技术。

求初步裁定他们是否有义务优先向供应商发放许可证。⁷⁶尽管如此，自从最初的诉讼达成和解后，转介被撤回，欧盟法院没有就此提出任何意见。同时，也有供应商作为一方进行谈判并获得许可的案例。⁷⁷

另外，有意见认为如果专利发明的重要本质部分只使用在由供货商提供的零件上时，由供货商作为授权谈判的主体是适当的，同时，也有意见认为如果专利发明的重要本质部分对最终产品有贡献的话，由终端产品制造商作为授权谈判的主体也是适当的。

不管如何，必须注意如果供应链中有一个实体未得到授权时，不论供货商或是最终产品制造商都会有针对侵权行为被宣告禁制令的风险存在，所有供应链实体都必须留意有关授权契约的签署状态。

(被授权谈判对象之观点说明)

有意见认为由终端产品制造商进行授权谈判是最有效率的，授权谈判可以包括产品所有零件，因而最小化必要谈判的数量，同时减少谈判成本、可以避免供货商间授权条件差异等问题。⁷⁸

另一方面，其他一些人认为，在谈判中供货商做为谈判的当事者会更有效，例如少数供货商向大量最终产品制造商供应零件时，专利权人可以通过与这些供货商进行授权谈判来尽量减少谈判次数。⁷⁹

(权利利用尽及许可费重复收取的观点之说明)

⁷⁵ 在 *Continental 诉 Avanci* 案（美国，德克萨斯州北部地区法院，2020 年）中，声称专利池违反了反垄断法，因为它仅向最终产品制造商授予许可。法院认为，专利池不违反反垄断法，因为每个加入专利池的公司都可以单独授予许可。在 *Continental 诉 Avanci*（美国，第五巡回上诉法院，2022 年）一案中，法院裁定供应商在竞争法下没有资格，因为专利池和权利持有人将专利许可给最终产品制造商，供应商无需单独取得许可证。

⁷⁶ 在 *诺基亚诉戴姆勒案*（欧盟，欧洲法院，2021）中，向欧洲法院提交了关于是否有义务优先许可供应商的案件，但该案件后来被撤回。

⁷⁷ 2020 年 7 月，据报道，华为在汽车零部件产品组合方面获得了夏普的许可。此外，2020 年 9 月，u-blox 获得了 Sisvel 的许可。

⁷⁸ 有一种观点是，如果 SEP 不限于一个零件（即一个 SEP 组合不仅仅包含一个零件），那么在谈判中包含零件供货商可能会将谈判不必要地复杂化，因为这会导致将 SEP 组合分割或分成子归类。

⁷⁹ 当供应商提供的组件中包含标准技术时，有人认为从参与者数量的角度来看，与供应商进行许可谈判可以降低交易成本。这是因为整个产品组合都可以全面授权给供应商。

一般都认为受专利保护之产品，由专利权人或其授权实施人合法销售进入市场后，专利权即已用尽，专利权人不得对购入该产品的人行使权利。⁸⁰因此，专利权人于一个供应链中，与复数供货商缔结授权契约时，哪项权利耗尽可能变得不清楚，也可能容易产生专利权人重复收取许可费或对专利权人支付过少的问题，也有意见认为由终端产品制造商来进行授权谈判，便可以避免这些问题。⁸¹

另一方面，也有意见认为因为最终产品制造商在确定上游签订的授权协议状态和确定许可费重复收取问题方面会有困难，因此，在供应链中，将制造包含在专利技术范围内的零件的各方作为授权谈判的主体，在避免许可费重复收取问题方面是有价值的。

(从技术知识的角度论证)

有些人认为，如果不具有所涉及技术的详细知识的最终产品制造商是谈判的主要参与方，那么在整个谈判过程中，他们将需要与其所有供货商进行协调，这可能会延长谈判过程并增加成本。因此，他们认为，对于那些落在专利要求范围内的技术之供货商，具有必要的技术知识，来参与授权谈判可能会更有效。

另一方面，从希望与最终产品制造商谈判的权利持有人的角度来看，也有一种建议，即可以在不让供应商参与谈判的情况下从供应商获得有关技术内容的资料。

(许可费负担之分配)

在产品销售后，专利权人要求支付许可费时，供应链内如何分摊授权费用成为一个议题。

在某些行业中，可以签定专利赔偿协议，由供货商支付许可费。在这种情况下，即使终端产品制造商与权利人谈判达成的许可费过高，与组件价格不成比例，也可能出现要求

⁸⁰ 在美国，当零件制造商拥有专利授权并且包含该授权零件的最终产品被出售时，可能无法从最终产品制造商处获得许可费，因为该专利已被该零件第一次销售时耗尽(Quanta v. LG, USA Supreme Court 2008)，也就是说，当“实质上实现专利的基本特征的零件只有合理及预期的使用到较大产品中实施该专利时”，已售出的该零件可能会将专利耗尽到更大的产品。另一方面，在 Apple 诉三星案（日本，IP 高等法院，2014 年）中，法院指出，除了默示许可的情形外，当权利人出售仅用于制造最终产品（专利产品）的组件（间接侵权商品）时，专利就会耗尽；当第三方使用该部件制造最终产品时，专利权不因专利产品的制造、使用和转让而用尽，专利权可以强制执行。

⁸¹ 在 Sharp 诉 Daimler（德国，慕尼黑地方法院，2020 年）一案中，组件制造商并未使用所有专利，并且该组合的所有专利并未在组件制造层面用尽。因此，从更有效地使用许可费的角度来看，支持向最终产品制造商授予许可。

供货商承担的情形。⁸²

为避免这种情况，实务上常见将 SEPs 排除在专利赔偿契约的对象之外。有人认为，为了避免给供货商造成过大的负担，应根据专利要求范围内的发明的关键部分，在整个供应链中分配授权费用。

也有一些意见指出，在专利赔偿契约中加入一项条文是合理的，即如果供货商没有获得参与授权谈判的机会时，免除供货商支付许可费责任。有些人还建议，可以合理地列入一项规定，免除供货商承担超过组件价格相对应数额的责任。另一种观点是，如果供货商被要求承担授权费，那么他们的零件价格应该反映 SEP 的技术价值。

3. 保护机密信息（翻译人员：黎梁安琪）

（概述）

所谓保密协议（非公开协议）确保在谈判期间所披露的商业或技术层面的敏感信息不会被泄露给第三方。通过缔结保密协议，各方当事人会发现在谈判期间敏感信息更容易被披露，从而使得许可谈判更为有效。

另一方面，当事人在签订保密协议时应注意措辞，以避免未来无法在法庭上提供资料作为善意谈判的证据。

（实施者的机密信息）

实施者潜在的机密信息可能包括与业务相关的信息（如市场预测和销售信息等），以及关于实施者产品的未公开技术信息。

⁸² 有法院判决认为，如果供货商对专利赔偿契约的缔约方不履行向最终产品制造商提供必要文件等的义务，则他们应该承担最终产品制造商支付的部分授权费用（Softbank v.Kanematsu（日本智慧财产高等法院，2015））。供应商与最终产品制造商之间的销售合同条款规定：“供应商与第三方因侵犯商品知识产权而发生争议时，供应商将自费解决争议，并由自行负责，或将配合最终产品制造商不给制造造成任何不便。法院认为，供应商违反该规定与最终产品制造商向专利权人支付的相当于许可费的损害赔偿金额之间存在合理的因果关系。然而，在最终产品制造商支付许可费时，虽然不存在包括禁令要求在内的直接诉讼风险，但最终产品制造商既没有确认侵权的存在，也没有询问计算的依据。许可费，并没有考虑限制供应商。因此，最终产品制造商被认定在损害的发生方面有过错。由于抵消了过错，供应商的负担仅限于最终产品制造商支付给专利权人的部分付款金额。

如果标准必要专利权人就未向公众开放的产品或制造方法行使标准必要专利权，实施者可能要考虑是否披露机密技术信息(如半导体设计图或软件源代码)，以便有效反驳专利权人提出的具体侵权理由。

相比之下，如果作为谈判对象的涉嫌侵权产品是专利权人可以获得的产品，类似通用机械发明，可通过检查产品进而评估其专利是否侵权的产品，那么实施者可能不需要披露机密技术信息。

当讨论的主题集中在专利权利要求和标准文件之间的对应关系时，实施者就不再需要披露产品机密技术信息。

专利权人的机密信息

潜在标准必要专利权人的机密信息可能包括对权利要求术语的解释和标准文件中的相应部分（请参阅 II.A.1.）、以及可比许可协议的条款，如用于解释和支持 FRAND 报价单费率或金额。

保密协议的条款

在签订保密协议时，以下是可以根据每次谈判的情况讨论的条款示例：

- (1) 哪些信息需要保密
- (2) 谁将收到机密信息
- (3) 机密信息如何标识
- (4) 是否涵盖口头传达的信息
- (5) 协议期限
- (6) 信息以后能否在诉讼中用作抗辩
- (7) 保密义务的期限
- (8) 非保密信息（公共领域内的信息和合法获取的信息等）

METI 的《标准必要专利许可善意谈判指南》规定，作为权利人和实施者应遵循的规范，权利人不应阻止实施者将权利人提供的信息披露给供应商、律师、专利代理人等，如

果实施者需要他们的知识来进行自己的许可谈判。⁸³

(对许可谈判的过程、内容和结果保密)

双方当事人还可以考虑制定适用于许可谈判过程、内容和结果的保密条款。一方面，一些事实诸如在一系列谈判中的哪个阶段披露了何种信息，对于解读其他各方对业务和专利的想法和看法往往很重要，而且双方往往希望完全保密，对于最终许可协议的存在也是保密的，以确保不会出现故意选择谈判程序的某些部分进行披露的情形。

另一方面，许可协议的存在和授权内容通常不被视为机密，因此该协议可能在未来被评估为“可比协议”。鉴于上述情况，各方当事人可能需要考虑，例如，是否所有条款和协议的存在都是保密的，是否只有金额条款是保密的，或者是否只有销量信息（例如，过去的销售额）保密等。

4. 作为谈判对象专利的选择

许可谈判是以专利组合为基础还是以各个专利单独为基础进行，由双方根据具体情况确定。从全面解决的角度来看，标准必要专利许可谈判通常以作为综合解决方案的专利组合开展。

但是，当权利人拥有大量标准必要专利时，双方可以讨论将谈判的主题限制在“代表性”专利上，以简化谈判过程。在这样做时，有一种观点认为，双方可能需要解释选择这些专利作为代表性专利的原因。

例如，在涉及数百个标准必要专利的案件中，当事人可能只讨论那些被认为最有价值的那部分专利，或者选择随机取样以便有效地评估总价值。双方当事人还可以将标准必要专利组合内的专利以价值高低为标准进行分类，分析每一组里最有价值的前几项专利，以判断整组专利的价值，最终汇总比较结果。在这种情况下，一种观点认为，就管理而言，缔结协议时将所有标准必要专利（包括那些尚未讨论的标准必要专利）进行一揽子整体许可可是有效的。

⁸³ 标准必要专利许可诚信谈判指南（日本经济产业，2022年）

双方还可以讨论谈判是否将包括标准必要专利之外的非标准必要专利。⁸⁴因为是由双方选择将包括哪些特定专利，所以在谈判中包括商业上的必要专利（存在技术替代方案但由于成本/性能问题实际上不可避免的专利）⁸⁵或非标准必要专利也可能是有效的。此外，也有通过特殊框架进行许可的情况，实施者可以选择他们希望许可的标准必要专利。⁸⁶

5. 许可协议的地理范围⁸⁷

关于许可的地理范围，各方通常会考虑许可是仅限于特定地区还是全球适用。当事人在设定地理范围时，可能要根据具体情况考虑实施者是否在全球多个地区生产或销售产品，以及权利人在这些地区拥有专利的数量及质量。

有观点指出，鉴于 ICT 和其他标准技术的国际分布，除了目前实施人生产和/或销售其产品的国家和地区外，未来可能生产或销售其产品的国家和地区一并纳入谈判将更为有效。⁸⁸还有一种观点认为，全球许可协议使许可管理更轻松和有效，例如，如果实施者在其他国家或地区扩展其业务，它们不需要修改协议。另一方面，也有观点指出实施者很可能会签订仅涵盖其运营或有具体运营计划的国家或地区的许可协议。

此外，还有一些全球许可在不同地区以不同许可条款授予的情况。⁸⁹

⁸⁴ 应当记住，权利人寻求在标准必要专利之外涵盖非标准必要专利的许可谈判不与竞争法的“捆绑”相冲突，前提是权利人利用其市场力量强制支付非标准必要专利。有一种观点认为，根据竞争法原则，组合许可可以是有效的，并且这种许可效率有可能超过与搭售相关的竞争问题。（美国司法部和联邦贸易委员会，反垄断指南（2017 年））

⁸⁵ 某些 SSO 在其知识产权政策中明确排除了商业必要性的概念，仅在技术基础上定义必要性（涵盖技术的专利必须是技术或工程事项）。

⁸⁶ 例如，在一些专利池中，标准必要专利被划分为基本功能和选项，实施者可以选择他们希望许可的标准必要专利的范围。

⁸⁷ 关于法院在全球范围内设置许可条款的讨论多种多样。在 *Unwired Planet* 诉华为案（英国，最高法院，2020 年）中，由于 ETSI 的知识产权政策采用全球许可条款，因此英国法院声明其有权在全球范围内设定 FRAND 许可条款。同时，在 *TCL* 诉爱立信案（美国，联邦地区法院，2017 年）中，法院在全球范围内设定了许可条款，因为实施者 TCL 已经同意允许法院设定全球许可条款。该决定在 2019 年被上诉撤销，因为它没有提交陪审团（以下关于同一决定的脚注中相同）。

⁸⁸ 在 *Unwired Planet* 诉华为（英国，高等法院，2017 年）一案中，法院认为在实施者目前生产和/或销售和/或将来可能这样做的所有国家和地区处理标准必要专利是合理的。最高法院在 2020 年的决定也支持这一点。

⁸⁹ 在 *Unwired Planet v. Huawei*（英国，高等法院，2017 年）一案中，法院认定以 FRAND 条款授予的许可是全球性的，在考虑到地区差异的同时，它显示出不同市场之间的不同特许权许可费率。在 *TCL* 诉爱立信（美国，联邦地方法院，2017 年）一案中，法院将地区划分为美国、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。应该

如果实施者在多个地区生产或销售其产品，一种观点认为，如果实施者就这些特定国家和地区专利签订许可协议时，并考虑到这些国家和地区专利的具体情况，请注意应采取防止变成谈判中的拖延战术。

参考：国际管辖

关于许可协议的地域范围，引入标准必要专利的国际诉讼管辖权作为参考。

专利权在每个国家都是独立的，因此在对专利权适用专利法时，地域性原则可能是合适的。对于国际诉讼的管辖权，除属地原则外，应确定管辖权是否适当。在这方面，例如在欧盟，每个国家的法院都必须确定专利权在一个欧盟国家的有效性和侵权情况。⁹⁰同时，在某些法院裁决中，一个国家的法院可以决定标准必要专利组合的许可费用，即使这个组合还包含外国专利。^{91 92}

同时，当认定外国诉讼结果和法院裁决的执行对其他国家的诉讼有一定影响时，在某些情况下会下达禁止在外国提起和继续诉讼和执行判决的命令（禁诉令，英文缩写 ASI）。

^{93 94}

但是，在某些情况下，会发布禁止外国 ASI 的命令（Anti-ASI）⁹⁵，或法院裁定 ASI 主张构成恶意。⁹⁶

关于国际管辖权，一些人认为，ASI 可能会限制权利人行使其专有权，并为合法贸易

注意的是，当其中一方质疑法院是否有权设定此类条款时，某些实体不同意法院有权在其管辖范围之外设定许可条款。

⁹⁰ 例如，在欧盟，根据欧盟规则 1215/2012 的第 24 条第 (4) 款，注册国家的法院对专利的有效性具有管辖权。由于这也适用于侵权诉讼中的专利无效抗辩（GAT v. Luk (EU, CJEU, 2006)），因此侵权诉讼将在专利权注册的国家进行。

⁹¹ Unwired Planet 诉华为案（英国最高法院，2020年）。

⁹² OPPO诉夏普案（中国，深圳中院，2020年）。该裁决于2021年得到最高人民法院的支持。

⁹³ 例如，在 2020 年，ASI 在以下情况下被授予：华为诉 Conversant（中国，最高人民法院，2020），小米诉 InterDigital（中国，武汉中院，2020），中兴诉 Conversant（中国，深圳中级法院，2020），OPPO 诉夏普（中国，深圳中级法院，2020 年），三星诉爱立信（中国，武汉中级法院，2020 年）

⁹⁴ 关于 ASI，在 WTO 的争端解决过程中，有欧盟向中国提出磋商请求等各种活动，应关注未来趋势。

⁹⁵ 例如，InterDigital 诉小米（印度，德里高等法院，2020 年）和 IP Bridge 诉华为（德国，慕尼黑地方法院，2021 年）

⁹⁶ InterDigital 诉小米（德国，慕尼黑地方法院，2021 年）。

设置障碍，尽早解决是可取的。

6. 专利池许可⁹⁷

在专利池中，权利人和实施者的广泛参与可能会产生平衡双方利益的许可条款，与多方之间的单独双边谈判相比，这可能会提高许可谈判的效率。

在权利人参与专利池的情况下，在实践中经常看到权利人通过管理专利池的机构与实施者进行许可谈判。

此外，在专利池中注册的专利权通常会在一定程度上由第三方对其“必要性”进行审查。虽然这并不必然能保证该专利的“必要性”，但预计它可能会使得标准必要专利具备更高的透明度。

另一方面，在某些情况下，标准相关的许可问题无法在一个专利池中解决，例如权利人单独授予许可、存在多个专利池或者有公司持有作为商业必要专利的其他专利。

有观点指出，如果已经单独授予许可的专利权人再参与专利池，专利池不一定会提高许可效率，因为这可能会出现这些权利人许可费收入翻倍的情况。正因为如此，一些专利池建立了防止双重许可费收入的机制。⁹⁸

再者，对于旨在希望通过交叉许可解决争议的实施者而言，由于管理着专利池的机构并不需要实施任何专利，所以根本无法以交叉授权来解决争议。还有一种观点认为，参与专利池并不排除交叉许可，实施人只需向没有签署交叉许可协议的专利池成员支付许可费即可。⁹⁹

7. 提升标准必要专利的透明性

提高与标准必要专利必要性与有效性相关的透明度会导致更高效率的许可谈判。欧洲

⁹⁷ 关于合并专利的许可条款，请参阅 III.A.3.a.(c)。

⁹⁸ 例如，在实施者已经与权利持有人签订许可协议的情况下，有一些协议规定，已经分配给权利持有人的许可费金额会从为专利池设置的许可费金额中减去。

⁹⁹ 在某些专利池中，在支付分配的金额后，两家公司之间会签订协议。

通信希望 SSO 促进开发包含标准必要专利信息的数据库，¹⁰⁰同时也希望权利人及时向 SSO 提供相关标准必要专利信息，以便 SSO 可以更新其信息。

随着标准组织建立数据库并广泛提供有关标准必要专利的信息，权利人将更容易表明他们的报价是符合 FRAND 承诺的。此外，实施者也将更容易获得与相关标准相关的标准必要专利信息。

同时，也有观点认为，就充实 SSO 的标准必要专利数据库而言，专利权人就提升标准必要专利透明性所需的成本，以及可能伴随而来专利权人的标准必要专利是否被判定为“非必要”或被判定为无效所带来的损失，需要获得一定的补偿，以免降低其未来参与标准化的积极性。

III. 许可费计算方法（翻译人员：陈钜炜、黎活文）

如前所述，FRAND 包括两个方面：（i）谈判过程本身，以及（ii）许可条款。本章将阐述 FRAND 的第二个方面。

FRAND 许可条款不仅包括许可费，还包括交叉许可等非货币方面的内容。但是，由于在标准必要专利许可谈判中，关于合理且非歧视性的许可费并无既定标准，因此当事人经常就适当的 FRAND 条款承诺的许可费适用产生分歧。

因此，本章将根据标准惯例和以往法院裁决的框架，详细阐述许可费的计算方法。但是，应当注意的是，本指南仅列明了就计算方法而言应考虑的问题，并未指明当事人达成具体许可费率或金额的任何特定方式。许可费率的计算方法应由当事人根据具体情况灵活确定，不一定采用本章所述的计算方法。

A. 合理的许可费

1. 基本方法

许可费反映了专利对产品作出的贡献的价值，因此，可通过以下方式获得：

¹⁰⁰ 欧洲通信社敦促标准制定组织改善其标准必要专利数据库的质量，从而提高标准必要专利的透明度，并提及启动一个关于标准必要专利标准重要性的试点项目。

(1) 许可费基数（计算基数） x (2) 许可费率（费率）

这种方法也可以应用于标准必要专利许可费的计算。然而，对于如何处理一项技术被纳入标准后的增值、如何确定计算基数以及如何计算许可费率等问题，学界仍存在着激烈的讨论。这些问题也将在下文中进一步讨论。¹⁰¹

（纳入标准后的增值）

有观点认为，标准必要专利许可费应当仅反映在标准被市场广泛采用之前（通常称为“事前”）专利技术的价值。这是基于以下思想，在一项技术被考虑作为一项标准的一部分时，它是从多个备选技术中挑选出来的，而一旦被纳入标准，它仅在必须遵守该标准的情况下才会被使用。¹⁰²

在这一前提下，存在这样的例证：许可费在标准被广泛采用之前的某一时点确定，在标准公布之后立即确定，并且无论实施标准必要专利的产品在市场上的成败，许可费都保持在这一水平。

另一方面，有观点认为，在计算侵犯专利权的损害赔偿额时，采用“事前”的方法不具有可操作性，因为损害赔偿额应当包含专利发明在实施时的价值，而这一价值中有一部分是由成功成为标准的技术所创造的。此外，还有观点认为，采用“事前”的方法也是不恰当的，因为这会导致标准化的利润只分配给标准实施者，而不分配给权利持有人。¹⁰³

2. 许可费基数（计算基数）

（专利侵权诉讼中赔偿数额的计算基数¹⁰⁴）

在美国，对于在专利（包括标准必要专利）侵权诉讼中相当于合理实施费用的赔偿的

¹⁰¹ 例如，美国法院通常适用Georgia-Pacific因素（“GPF”）计算许可费。对于负有FRAND义务的标准必要专利，已采用了修改后的GPF。（微软诉摩托罗拉案（美国，联邦地区法院，2013年））

¹⁰² 参见Ericsson v. D-Link (U.S., CAFC, 2014).

¹⁰³ 在“Unwired Planet v. Huawei”案（英国，高等法院，2017年）中，法院指出，权利人可以占有与将技术纳入标准相关的部分价值和使用标准的产品价值。

¹⁰⁴ 在许多情况下，“部件”的价格被假定为“SSPPU”，而供应链下游的“最终产品”的价格被假定为“EMV”。然而，实际上，由于部件是不可销售的，因此，最终产品在理论上可以是SSPPU。而且，由于专利权利要求是针对最终产品的，从措辞上看，发明只在最终产品中工作。因此，在某些情况下，最终产品可以被认定为SSPPU。

计算基数，争论的焦点集中在是采用最小可销售专利实施单元（“SSPPU”）¹⁰⁵ ¹⁰⁶，还是采用整个终端产品的市场价值（“EMV”）¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰。同样在除美国以外的其他国家，专利侵权中是以零部件价格还是以最终产品价格作为损害赔偿的计算基础，也一直存在争议。¹¹¹

认为标准必要专利费率应当为计费基础（即计算基数）的观点是基于这样的概念，即如果一项标准必要专利技术仅用于属于标准必要专利费率的零部件，则该标准必要专利被认为构成价格影响的零部件的价格应当为计算基数。同时，认为 EMV应当作为计算基础的观点是基于这样的概念，即认为 SEP技术对整个终端产品的功能作出贡献并推动对产品的需求，而整个最终产品的价格将作为计算基础。

（许可谈判的计算基数）

¹⁰⁵ 在康奈尔大学诉惠普公司（Cornell Univ.Hewlett-Packard）（美国地区法院，2009年）中，一宗关于非标准必要专利的侵权案中，SSPPU方法被引用，因为该案需要选择与专利技术相关的计算基数的最小单位，从而避免在陪审团制度下计算超额损害赔偿金额。尽管如此，在美国的大多数法院判决中，当存在足量的类似许可时，法院认为许可费是由类似许可计算的。另外，在FTC诉高通案（美国，第九巡回法院，2020年）中，法院认为SSPU概念本身并不是“合理许可费”计算的规则，而是陪审团案件中的一个工具，当陪审团在权衡有关专利损害的复杂专家证词时，可以尽量减少潜在的陪审团混乱。

¹⁰⁶ 在 Innovation（美国联邦区法院，2013年）一案中，专利权人的专利组合包括了包括Wi-Fi芯片在内的整个设备的专利权利要求，并认为整个设备的系统就是SSPU，法院声明，考虑到发明的实质，Wi-Fi芯片与SSPPU是专利费的计算基础。在 Virnetx诉思科（美国，CAFC,2014年）一案中，法院声明，“这里的最小销售单元（SSU）实际上是一个包含多个与专利技术无关的非侵权技术的多部件产品……专利权人必须做更多的工作来评估该产品的价值中有多少可归于专利技术。”

¹⁰⁷ 在 CSIRO诉思科（美国，CAFC,2015年）案中，法院指出，如果一方能够证明专利发明推动对被控侵权最终产品的需求，该方可依赖最终产品的全部市场价值作为计费基础。

¹⁰⁸ 在 LaserDynamics诉 Quanta（美国，CAFC,2012年）一案中，法院表示，通常情况下，特许权许可费应基于SSPPU方法确定，并援引了康奈尔大学诉惠普（美国，联邦区法院，2009年）一案中“最小可销售的侵权产品”的概念，但法院表示，如果能够证明专利特征驱动了对整个多组分产品的需求，则可以使用整个产品作为特许权许可费的基础，并且专利权人可以按照可归属于整个产品的收入或利润的百分比获得赔偿。

¹⁰⁹ 在 HTC诉爱立信（美国地区法院，2019年）一案中，法院指出，ETSI的知识产权政策既未要求也未排除根据标准必要专利组合办公室的方法计算许可费。

¹¹⁰ 美国司法部在其2020年9月发布的声明中指出，尽管据称 IEEE的《知识产权政策》建议将SSPPU方法作为许可费基础，但许可费在实际许可谈判中是根据最终产品的价格确定的，不应阻止有关各方以这种方式使用许可证。此外，司法部还指出，在FRAND的背景下，不存在唯一正确的许可费计算方法。尽管如此，本声明有可能根据2021年7月9日发布的行政命令进行修订。

¹¹¹ 在法院的裁决中，例如诺基亚诉戴姆勒案（德国慕尼黑地区法院，2020年）、夏普诉戴姆勒案（德国慕尼黑地区法院，2020年）和韦莱特诉戴姆勒案（德国慕尼黑地区法院，2020年），法院法院否认SSPU应该是许可费的基础。

如前所述，虽然SSPPU和EMV是美国法院在专利侵权案件中设计的用于计算相当于合理实施费用的赔偿的方法，但在实际的许可谈判中，SSPPU和EMV也可以作为确定合理许可费的参考。例如，在一些许可谈判中，“零部件”的价格被假定为SSPPU，而“最终产品”的下游供应链的价格被假定为EMV。

在许多案件中，专利权人坚持认为，从标准必要专利技术对整个最终产品的功能作出贡献并推动产品需求的角度看，应当以整体市场价值（EMV）作为计费基础。同样地，在许多案件中，从标准必要专利技术的贡献仅限于整个最终产品的一部分或组成部分的角度看，终端产品制造商坚持认为，应当以标准必要专利生产单元作为计费基础。

当争论集中在移动电话上的时候，通信技术是手机功能的核心，许多人支持使用EMV作为使用费基础。但是，通信技术只占产品功能一部分的智能手机和联网汽车等产品的出现引发了关于使用SSPPU还是EMV作为许可费基础的争论。

（确定计算基数的方法）

两种方法（SSPPU和EMV作为计算基准）的共同特征是，都试图根据标准必要专利的关键部分的贡献所在，使用该方法作为计算基准。¹¹²

此外，SSPPU和EMV方法并不是考虑使用费基数的唯一可能的方法。关键是应该为每个具体情况考虑一个合适的计算基数。

例如，一些人认为，当SEP技术的核心部分支持比芯片更大的设备的功能运行，并且对芯片以外的设备功能作出贡献，使用芯片的价格作为SSPPU可能不能反映SEP技术提供的实际价值。

另一方面，也有意见提出，当标准必要专利技术的核心部分的贡献仅限于芯片本身，芯片具有独立性并具有客观市场价值时，那么将芯片价格作为计算基础较为适当。

即使在标准必要专利技术超出特定芯片范围的情况下，有观点认为，通过累积及详细分析标准必要专利技术所贡献的产品部分，SSPPU仍是一个有效的讨论起点。这种观点强调，计算基础不应当超出为其寻求许可的标准必要专利技术的核心部分所贡献的范围。

¹¹² 在 Ericsson诉D-Link (U.S., CAFC, 2014年) 一案中，法院指出，合理的最终许可费必须基于专利发明对最终产品所带来的增值。

相反地，存在一种方法，使用 EMV作为讨论的起点，并且通过将最终产品乘以覆盖该技术标准的所有标准必要专利对最终产品的贡献比率来确定计算基础。^{113 114}

有一种观点认为，如果使用 EMV作为计算基数，可能会导致固定费率的计算基数较高，从而导致较高的许可使用费。相反，另一种观点认为，如果使用 SSPPU作为计算基数，可能会减少固定费率的计算基数，从而导致较低的许可使用费。

然而，一些人争辩说，计算基数的选择在理论上与由此产生的许可费没有直接关系，因为当计算基数小时，费率会很高，而计算基数大则会导致费率低。

3.许可费率（翻译人员：邱静思）

（费率的计算方法）

在许多不同的确定适当使用费率的方法中，两种经常在法院判决中被确定：(i)通过独立评估单个SEPs的价值来确定使用费率(自下而上法)及(ii)算出所有SEP对于特定标准的贡献度，再分配到个别SEP(自上而下法)。

以上两种方法并非相互矛盾的。亦可藉由上述二法算出费率并相互比较，从而计算出信赖度更高的费率。¹¹⁵

有一种说法认为若市场上已有既存的可比较授权费率，则应以之为参照比较。¹¹⁶然亦有一种说法认为即使在此情况下，仍应先考虑SEP的全体贡献，并采用Top down法计算。

117

¹¹³ 在苹果诉三星（日本，知识产权高等法院，2014年）一案中，由于设计、使用界面、摄像头、音频功能等。除无线通信功能外还对产品有贡献，法院称，计算基础应乘以被视为因遵守标准而对产品有贡献的比率（贡献率）。

¹¹⁴ 作为计算SEP许可费的基本概念，有人说许可费应该根据SEP技术在实现SEP技术的主要产品价值中的贡献部分（贡献率）来计算（《多成分产品的标准必要专利的公允价值计算指南》（日本经济产业省，2020年））。

¹¹⁵ *Unwired Planet v. Huawei*(英国，高等法院，2017年)，法院除采Bottom up法，亦利用Top down法确认是否发生Royalty Stacking(许可费堆叠)。另一方面，*TCL v. Ericsson*(美国，联邦地院，2017年)，法院采用Top down法，并利用Bottom Up法进行确认。

¹¹⁶ *LaserDynamics v. Quanta*(美国，CAFC，2012年)，由于既有的专利授权乃是最能明确反映专利发明的市场价值指标，所有既有的专利授权对于何谓专利发明的合理许可费具有高证据力。

¹¹⁷ 作为SEP专利费计算的基本概念，有人认为专利费应采用“自上而下”的方法进行计算（《多组件产品标准基本专利公允价值计算指南》，日本经济产业省，2020年）。*ResQNet v. Lansa*(美国，CAFC，2010年)，法院认为不得利用无关且不适当的既有的专利授权作为计算许可费之基础。

a. 自下而上法

在自下而上方法中，单个SEP的价值可以通过参考类似的许可来评估。具体而言，可参考的可比许可的示例包括同一专利权人拥有的专利和其他人拥有的对同一标准或类似标准至关重要的专利。

就法院判例或实务观之，于判断是否为可比较协议时的考虑因素可列举如下：

- (1)许可是否针对相同或类似专利
- (2)许可是否包含无关联性的技术或其他产品¹¹⁸
- (3)许可是否具有相似支付架构（例如一次性或浮动式支付许可费）
- (4)许可的性质就排他性¹¹⁹是否相同
- (5)许可是否可适用于类似区域（例如为区域性授权或全球性授权）
- (6)许可条款是否广泛地被接受
- (7)许可的成立是经由诉讼后达成和解或经由正常协商取得
- (8)最近的授权情况为何
- (9)被授权者是否具有足够的谈判实力以平衡谈判。

(a)由同一专利权人所拥有之可比较许可

在实务上要认定现在所讨论的授权与过去的授权是否完全类似是相当困难的，当过去的授权与现在的情况并不相同时，如果双方可以解释这种差异，则一般可将该过去的授权视为可比较授权，作为决定许可费率时之参考，然其有效性会随着其与过去授权的情形之不同程度而改变。^{120 121}

而当过去的授权与现在的情况十分不同，且当事人难以合理说明该不同之处时，则难

¹¹⁸ ResQNet v. Lansa(美国, CAFC, 2010年), 法院认为不得利用无关且不适当的既有的专利授权作为计算许可费之基础。

¹¹⁹ Lucent v. Gateway(美国, CAFC, 2009年), 法院认为GPF3(排他或非排他)可适用为考虑因素。

¹²⁰ Ericsson v D-Link(美国, CAFC, 2014年), 法院认为在考量与多组件产品有关的专利价值时, 应将可比协议是否包含较多专利、是否有交互授权、是否包含外国专利等因素也列入计算。][Virnetx v. Cisco(美国, CAFC, 2014年), 法院指出授权的“可比较程度”也应为考虑因素。

¹²¹ 在Virnetx诉Cisco案(美国, CAFC, 2014年)中, 法院指出, 许可协议的“可比性程度”是一个适用的考虑因素。

以认定该过去的授权具有可比性，其于决定适当许可费率时的参考价值亦较低。¹²²

(b)由第三方所拥有之可比较授权

若为以与同一标准有关之第三方所拥有之SEP许可授权作参照的情况，则可比较专利权人所拥有的SEP数量与该第三方所拥有的SEP数量，再乘上该SEP数量比例而算出确切的许可费率。

在此种情形下，亦可考虑特定SEP的价值而调整费率。并需注意一些第三方藉由专利分申请夸大了SEP数量。

另外，亦有由第三方所拥有之可比较授权并不易寻得，且评价他人的专利组合也相当困难，故难以进行条件比较的意见。

(c)专利池

作为确定FRAND费率时的参考，双方亦可比较相同标准专利池收取之费率。通过将权利人持有的SEP数量与专利池的SEP数量进行比较，并将得到的比率相乘，可以得出一个适当的费率。

此外，亦需留意一些专利池可能因为追求谈判、合同、许可费管理等方面的效率化，而设定较低之许可费。¹²³

再者，亦应留意专利池的授权条件并非总是可比较的。识别专利池的授权条件是否为可比较时，应一并考虑专利池之覆盖率与授权记录等较为妥适。¹²⁴

又因专利池的费率有可能不同于一般的双方谈判授权，而是由多数专利权人所设定，故亦须注意专利权人是否有藉由分割申请而灌水SEP专利数量的情况。

¹²² LaserDynamics v.Quanta(美国，CAFC，2012年)，法院认为在诉讼中的授权不宜作为可比协议。但另一方面，亦有意见认为诉讼中的授权乃可作为可比较授权。

¹²³ Microsoft v. Motorola(美国，联邦地院，2013年)，法院裁定之许可费为专利池许可费的3倍。

¹²⁴ Microsoft v. Motorola(美国，联邦地区法院，2013年)，法院认为以专利池作为RAND许可费率计费参照时，因专利池的许可费分配构造是以专利数计算，因而忽略了法院假设谈判所需要的特定SEP对于标准或实施者之产品的重要性评估。

b. Top-Down 法

(概述)

在计算基础上，通过计算所有SEP之贡献比例以得出适当的许可费率。此一计算方法一般称为Top down法。这种方法中，总使用费率根据所有SEPs对标准的贡献程度计算(即涵盖该标准的所有SEP的总使用费率)，再分配至个别SEP。¹²⁵

(避免许可费堆叠)

当许多专利权人单独要求许可费时，则可能会发生许可费堆叠，导致标准实施成本过高的问题。此一问题称为许可费堆叠，是在与同一标准有关的SEP由复数专利权人所拥有的情况下可能会发生的问题。

而Top down法则因为以与标准相关的所有SEP的贡献程度作为费率之上限，故可有效回避许可费堆叠问题。从这观点来看，于采用自下而上法时，一并利用自上而下法，有助于检查是否发生许可费堆叠问题。

然而对于许可费堆叠一事本身，亦有正反两方的意见，一方认为其为实际已发生之事，另一方则认为并无其实际发生的具体证据。

4. 决定费率的其他考虑因素

除如上所述的计算基础与费率外，实践中尚可加入如下所列之其他因素一并考虑。

a. 接受该许可费率之被授权者之数量

接受该许可费率之被授权者之数量越多，则越显示一个既定的许可费率FRAND。故被授权者之数量可为显示该许可费率是否合理之考虑因素。

另一方面，亦有意见指出在授权活动的初期阶段，既存的被授权者之数量并无参考意

¹²⁵ Apple v. Samsung(日本，知识产权高级法院，2014年)中，法院基于当事人的主张，采用Top down法算出3G的累积许可费费率为5%。此外，TCL v. Ericsson(美国，联邦地区法院，2017年)，法院裁定累积2G/3G的许可费费率为5%、4G则为6%或10%。在华为诉康文森案中(中国，南京中院，2019年)，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)

义。

b. 授权的范围¹²⁶

授权是否限制产品的销售区域或销售对象，均为考虑合理许可费时之考虑因素。

c. 专利的必要性、有效性、被侵权的可能性

在专利并非实施标准所必须、专利无效或实施者并未侵害专利权的情况下，实施者并无必要取得授权。然而即使当事者于谈判期间有论及专利的必须性、有效性、被侵权的可能性，但由于考虑到诉讼的风险与费用以及标准的未来实施等因素，最终仍多会签订授权合约。然在此情形下，实施者亦可要求与之相应的许可费折扣。

再者，专利的数量会随时间而变，专利到期、取得或转让专利，受许可的专利件数亦会随之改变。

d. 个别专利的价值

由于各个SEP的价值本就不同，故在计算适当的许可费时，其实并不应仅单纯乘以SEP的拥有比例，而是应该对个别专利进行加权计算，以便更正确地反映个别专利的价值。¹²⁷例如对标准而言非常重要的专利，其费率应较高；对标准而言重要性不高的专利，其费率则应较低。另亦有藉由分项申请的专利，其价值应较低的看法。

然因正确地分析个别专利的价值并不容易，现状仍以将各个专利视为等价的情况居多(按比例)。¹²⁸

¹²⁶ 对应GPF3。

¹²⁷ 例如在In re Innovatio(美国，联邦地区法院，2013年)案中，法院认为专利权人之专利对于标准具有中度至高度的重要性，故应保障其较其他SEP有较高费率。在Unwired Planet v. Huawei(英国，高等法院，2017年)一案，法院允许原告、被告双方对于其专利价值的重要性申请专家证人。在Apple v. Samsung(日本，知识产权高等法院，2014年)一案，法院对专利的重要性进行了评量，并认为该诉讼对象之专利的重要性并不高。

¹²⁸ 例如就许可费的分配方法而言，若不以声明的专利数量为基准，而是以标准制定阶段时所采用的技术数量为基准，则可排除非必要专利的影响。

e.谈判历程

当事者间的谈判历程为决定适当许可费的影响因素之一。若对善意谈判的实施者与非善意谈判的实施者都要求相同的许可费，则无诱因令实施者进行善意的谈判。从这个角度来看，一种方法是给那些在收到许可提议后不久就签订了许可协议的被许可方，或者那些在收到许可提议前请求许可的被许可方以适当的折扣。

同理，对于相同情况的实施者，其谈判时间的长短，亦为决定适当许可费率的考虑因素。实质上，延迟谈判或妨害谈判的实施者，可能需付出较高额的许可费。

此外，与一般谈判后订立授权合约的情形相较，诉讼开始后才订定授权合约的许可费亦会较高。就一般的专利授权而言，专利权人于诉讼前可能提出许可费折扣，此亦表示一旦诉讼开始后，可以预见许可费将会提高。¹²⁹

另一方面，亦有人认为，FRAND承诺要求专利权人应广泛授权其SEPs，故对较早取得授权者提供优惠或对延迟谈判者及遭专利权人提出诉讼者求取高额许可费等事难谓恰当的做法。

B.无歧视许可费（翻译人员：关佩仪）

SEP权利人可以向实施者要求依照FRAND承诺的许可费，但许可费必须是无歧视的，而关于什么是非歧视则存在争议。

1.无歧视的概念

虽然FRAND授权条件必须是无歧视的，但这并不意味着所有被授权人必须以相同的授权费率以获得授权。一些人认为，这反而被认为是类似状况的被授权人不应该被差别对待。¹³⁰考虑被授权人是否处于类似状况的因素包括标准技术的使用方式是否相同，公司在供应链中的位置以及被许可方经营活动的地域范围。¹³¹ ¹³²另一方面，在一些法院的裁决中，

¹²⁹ LaserDynamics v. Quanta(美国，CAFC，2012年)，法院指出因诉讼的强制性本质，诉讼开始后才达成和解的许可费，会较未发生诉讼即达成和解的许可费为高。

¹³⁰ 在TCL v.Ericsson（美国，联邦地区法院，2017）中，无论其是否会扭曲竞争或标准的发展，即使实施者是孤身一人，法院也表示，如果许可费率差别会造成损害，那么它就是歧视性的。

¹³¹ 在TCL v.Ericsson（美国联邦地区法院，2017）中，法院认为在确定两家公司是否具有类似地位时可考虑以下因

法院裁定，即使向一些被许可人提供有利的许可条件，在某些条件下也可能不是歧视性的。

133 134

2.不同用途的许可费

在物联网时代，各个行业都在使用信息和通信技术，因此有些专利权人主张根据终端产品中同一标准技术的特定用途，而提供不同的许可费率和金额。

具体而言，在信息和通信技术领域，有些意见认为专利权人对于同样的标准技术，充分利用该技术功能的产品（例如，高速、大容量、低延迟）以及仅使用该技术的一些功能的产品适用不同许可费的方式并非是歧视（例如，大规模机器类型通信）。

另一方面，一些实施者认为，不管用何种手段使用标准技术或使用标准技术到何种程度，相同的标准技术应该适用于相同的许可费率和金额。

具体而言，他们认为若根据技术的使用方式而允许不同的费率和金额，可能会导致下游发明人创造的价值被分配给专利权人，这与“事前（ex ante）”原则背道而驰。

此外，有一种观点认为在供货商基于SSPPU获得授权的情况下，由于供货商组件的应用并不明确，所以很难根据最终的产品而适用不同的许可费。

C.其他

有几种支付许可费的方法，根据情况而选择不同的方法。

素：公司的地域范围、公司需要的许可证以及销量。法院还认为，在确定两家公司是否处于类似地位时，不应考虑以下因素：整体财务成功或风险、品牌认同、其设备的操作系统或零售店的存在。

¹³² 关于FRAND费率是否应该是一个范围的问题，在Microsoft v. Motorola（美国联邦地区法院，2013年）中，法院确定了摩托罗拉产品组合SEP之FRAND范围的上限和下限。在Unwired Planet v. Huawei案（英国，高等法院，2017）中，法院判定每个地区只有一个FRAND许可费率。然而，在Unwired Planet v. Huawei案（英国，EWCA,2018）中，法院认为在特定情况下，若干套条款可能是FRAND的。

¹³³ 在Sisvel v. Haier案（德国，最高法院，2020年）中，法院认为，如果在客观上是合理的，则允许专利权人以对其有利的许可条件向一些被许可人提供许可。

¹³⁴ 在Unwired Planet v. Huawei案（英国，最高法院，2020年）中，法院表示，考虑到ETSI知识产权政策的制定过程，专利权人没有任何义务以相当于对被许可人最有利的条款授予许可（法院还指出，非歧视性条款不是硬性规定，而是一般性规定）。

1. 固定利率和固定金额

有固定利率许可费和固定金额许可费，固定利率系以产品整体价格和零件价格之比率作决定。当价格因市场情况波动时，执行者必须随时掌握产品的价格，因而伴随而来繁杂的手续。

为了减少这种复杂性，实际上可以使用不考虑产品价格波动而决定每单位固定金额许可费的方法。尽管在这种情况下收取许可费相对简单，但随着时间的进展，当产品的价格逐渐随时间而变化时，相对固定利率许可费，固定金额许可费对实施者而言可能会变得过高或过低。

2. 一次性付款和浮动型许可费

许可费的支付方式有一次性许可费支付和浮动型许可费支付。¹³⁵

对于一次性付款而言，其能够避免不支付许可费的风险，以及减少监控技术是否被使用带来的负担之优点，同时，在未确定实施者的产品的未来销售业绩（技术在市场上的实际使用情况）之前就先确定许可费及支付，而许可费可能会过高或过低。因此，如果专利权和实施者都试图达成一次性许可使用费协议时，他们通常会根据预测产品的销售情况而设定条款。

对于浮动型许可费，虽然有可能计算反映技术实际使用的专利许可费，但为了确保要支付的金额会随着销售量的变动而适当增加或减少而增加了监控成本。

3. 过去和未来许可费的组成

从过去到未来因实施SEPs而支付的许可费,可考虑通过过去和未来的实施情况来计算。在这种情况下，使用不同的公式来计算过去和未来的许可费。例如，有些情况下过去许可费是一次性计算的，而未来部分使用固定利率运行公式来计算。

¹³⁵ 在Lucent v. Gateway（美国，CAFC，2009）中，法院指出，对权利所有者而言，浮动式许可费是有风险的，因为这种许可费受制于实施者的销售，而一次性许可费不需要监控销售。另一方面，法院指出，一次性许可费有利于易于计算，但可能无法准确反映专利对技术的价值。

4. 数量折扣和上限（已缴）

作为对大规模实施者的优惠方案，支付超过特定级别的许可费可能有可适用的折扣率，或可设定许可费上限的支付方式。

附言（翻译人员：陈梦豪）

为什么日本专利局要研究与 SEP 许可谈判相关的问题？一年前，有人建议 JPO 研究引入行政裁决制度以确定 SEP 许可条款。我们的结论是，这样一种基于技术实施者请求而启动的机制将打破权利人和实施者之间的平衡。我们担心如果引进这样的制度，会给国内外带来 JPO 无视权利人诉求的错误信息。

那么如何解决技术实施者的担忧，即对新技术的引进可能会因 SEP 的运作模式而受到阻碍？我们的答案是为在许可领域没有经验的技术实施者提供信息，这些信息能够帮助他们高效地参与许可谈判，预防并尽早解决纠纷。

从 2017 年秋季到 2018 年春季，我们征求了国内外专家的意见，以了解世界各地正在进行的相关讨论。我们不可能吸收如此庞大并不断演变的信息。我们决定集中精力建立一个尽可能公开的程序以广泛地搜集信息和意见，在此基础上确定关键问题并将这些问题以一种平衡且直接的方式呈现。

本指南是由一个小型团队在有限的时间内编写的，因此远远谈不上完美。指南中的一些地方对辩论双方观点的陈述可能难于理解，但它确实反映了辩论的激烈程度和在某些特定问题上缺乏共识。

随着技术和市场的不断发展、纠纷解决案例的不断积累，很多问题上都会出现一致性结论，当然新的问题也不可避免地会出现。我们期待参考国内外专家的意见，并适时更新本指南。

宗田直子委员

2018年6月5日

第二版附言

距离 JPO 上次发布“标准必要专利许可谈判指南”已经四年，与此同时，标准必要专利的情况每天都在发生变化，相关判例不断积累，各国政府也在进行研究。

我们决定修订本指南，以使指南中提供的信息保持最新。然而，对于在修订过程中出现了的新信息，我们必须考虑将这些信息在指南中反映出来，我们感受到关于标准基本专利的辩论越来越多。在征求修订意见的同时，我们还召开了一次标准基本专利网上座谈会，与会者在会中进行了热烈的讨论，再次反映了专利权人与专利实施者观点上的分歧。

由于新冠疫情，交流意见的机会和方式受到了限制。然而，正是由于众人的合作，包括通过在线听证会和书面提交的方式，我们能够与您共同制定该修订版的指南。我们想借此机会向您表达感谢。

我们希望本指南及其修订过程可以作为各国在考虑标准基本专利相关政策时的参考，并在促进行业创新方面发挥作用。

正如第一版所述，本指南将被不时地进行修订，修订的过程将是公开和透明的，这样目的是确保它持续发展，成为一个“活的”指南。在密切关注标准必要专利发展趋势的同时，我们将继续遵循本指南。

森清

委员

(2022年6月30日)

参考内容

<Japan>

- *Apple v. Samsung* (Japan, IP high court, 2014)
Case No. 2013 (Ne) 10043
- *Imation v. One-Blue* (Japan, district court, 2015)
Case No. 2013 (Wa) 21383
- *Softbank v. Kanematsu* (Japan, IP high court, 2015)
Case No. 2015 (Ne) 10069

<U.S.>

- *Apple v. Motorola* (U.S., CAFC, 2014)
Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014), *overruled on other grounds by Williamson v. Citrix Online, LLC*, 792 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2015).
- *CSIRO v. Cisco* (U.S., CAFC, 2015)
Commonwealth Scientific and Indus. Research Organization v. Cisco Sys., Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015).
- *Continental v. Avanci* (U.S. District Court of Northern Texas, 2020)
- *Continental Automotive Systems v. Avanci, LLC*, No. 20-11032 (U.S., 5th Cir. 2022)
- *Cornell University v. Hewlett-Packard* (U.S., federal district court, 2009)
Cornell University v. Hewlett-Packard Co., 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y. 2009).
- *eBay v. MercExchange* (U.S., Supreme Court, 2006)
eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006).
- *Ericsson v. D-Link* (U.S., CAFC, 2014)
Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).
- *FTC v. Qualcomm Inc.*, 969 F.3d 974 (U.S., 9th Cir. 2020)
- *Fujitsu v. Netgear* (U.S., CAFC, 2010)
Fujitsu v. Netgear, 620 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2010).
- *In re Innovatio* (U.S., federal district court, 2013)

Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, No. 11-c-9308, 2013 WL5593609 (Oct. 3, 2013).

- LaserDynamics v. *Quanta* (U.S., CAFC, 2012)
LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).
- *Lucent v. Gateway* (U.S., CAFC, 2009)
Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).
- *Microsoft v. Motorola* (U.S., federal district court, 2012)
Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp. 2d 1023 (W.D. Was. 2012).
- *Microsoft v. Motorola* (U.S., court of appeals for the ninth circuit, 2012)
Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012)
- *Microsoft v. Motorola* (U.S., federal district court, 2013)
Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No.c-10-1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D. Was. Apr. 25, 2013).
- *Quanta v. LG* (U.S., Supreme Court, 2008)
Quanta Computer, Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617 (2008).
- *Realtek v. LSI* (U.S., federal district court, 2013)
Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013).
- *ResQNet v. Lansa* (U.S., CAFC, 2010)
ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010).
- *TCL v. Ericsson* (U.S., federal district court, 2017)
TCL Comm. Tech Holdings, Ltd v. Ericsson, No.8-14-cv-00341 (C.D. Cal. Dec. 21, 2017).
- *Therasense v. Becton* (U.S., CAFC, 2011)
Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (*en banc*).
- *Virnetx v. Cisco* (U.S., CAFC, 2014)
Virnetx, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014).

<EU>

- *GAT v. Luk* (EU, CJEU, 2006)
Case C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG. [2006] CJEU
- *Huawei v. ZTE* (EU, CJEU, 2015)
Case C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH [2015] CJEU
- *Motorola v. Apple* (EU, EC, 2014)
European Commission, DG Competition, Decision of 29 April 2014, C(2014) 2892 final, Motorola Mobility Inc.
- *Nokia v. Daimler* (EU, CJEU, 2021)
Case C-182/21, Nokia Technologies Oy v Daimler AG [2021] CJEU
- *Samsung v. Apple* (EU, EC, 2014)
European Commission, DG Competition, Commitment Decision of 29 April 2014, C(2014) 2891 final, Samsung Electronics Co., Ltd., et. Al.

<Germany>

- *NTT DoCoMo v. HTC* (Germany, district court, 2016)
LG Mannheim, Case 7 O 66/15, Order of 29 January 2016
- *Philips v. Archos* (Germany, district court, 2016)
LG Mannheim, Case 7 O 19/16, Order of 17 November 2016
- *Sisvel v. Haier* (Germany, high court, 2016)
OLG Düsseldorf, Case I-15 U 66/15, Order of 17 November 2016
- *Sisvel v. Haier* (Germany, Supreme Court, 2020)
BGH, KZR 36/17, Order of 5 May 2020
- *St. Lawrence v. Deutsche Telekom and HTC* (Germany, district court, 2015)
LG Mannheim, Case 2 O 106/14, Order of 27 November 2015
- *St. Lawrence v. Vodafone and HTC* (Germany, district court, 2016)
LG Düsseldorf, Case 4a O 73/14, Order of 31 March 2016
- *Sisvel v. Wiko* (Germany, District Court of Mannheim, 2019)

LG Mannheim, Case 7 O 115/16, Order of 4 September 2019

- *Nokia v. Daimler* (Germany, District Court of Munich, 2020)
LG Muenchen, No. 21 O 3891/19
- *Sharp v. Daimler* (Germany, District Court of Munich, 2020)
LG Muenchen, No. 7 O 8818/19, Order of 10 Sep 2020
- *Conversant v. Daimler* (Germany, District Court of Munich, 2020)
LG Muenchen, No. 21 O 11384/19 Order of 23 Oct 2020

<UK>

- *Unwired Planet v. Huawei* (UK, high court, 2017)
Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017)
- *Unwired Planet v. Huawei* (UK, EWCA, 2018)
Unwired Planet v. Huawei ([2018] EWCA Civ 2344, 23 October 2018)
- *Unwired Planet v. Huawei* (UK, Supreme Court, 2020)
Unwired Planet v. Huawei ([2020] UKSC 37, 26 August 2020)

<China>

- *Huawei v. Conversant* (China, Nanjin Intermediate Court, 2019)
Case No. 232, 233, 234 of 2018
- *Huawei v. Conversant* (China, Supreme People's Court, 2020)
Case No. 732, 733, 734 of 2019
- *Huawei v. Samsung* (CN, intermediate court, 2018)
Case No. 816 of 2016
- *OPPO v. Sharp* (China, Shenzhen Intermediate Court, 2020)
Case No. 689 of 2020
- *Xiaomi v. InterDigital* (China, Wuhan Intermediate Court, 2020)
Case No.169 of 2020
- *ZTE v. Conversant* (China, Shenzhen Intermediate Court, 2020)
Case No. 335-1of 2018

- *Samsung v. Ericsson* (China, Wuhan Intermediate Court, 2020)
Case No. 743 of 2020

<India>

- *InterDigital v. Xiaomi* (India, Delhi High Court, 2020)
Interdigital Technology Corporation & Ors. v. Xiaomi Corporation & Ors. (I.A. No. 8772/2020 in CS (COMM) 295/2020)

<Other>

- “Good Faith Negotiation Guidelines for Standard Essential Patent Licenses”, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (2022)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/sep_license/index.html
- “Benefits of Arbitration for Commercial Disputes”, American Bar Association
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/dispute_resolution/committees/arbitration/arbitrationguide.authcheckdam.pdf
- European communication (2017)
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents
- Pilot study for essentiality assessment of Standard Essential Patents (2020)
[https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894#:~:text=and%20growth%20Standards-,Pilot%20study%20for%20essentiality%20assessment%20of%20Standard%20Essential%20Patents,Standard%20Essential%20Patents%20\(SEPs\)](https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894#:~:text=and%20growth%20Standards-,Pilot%20study%20for%20essentiality%20assessment%20of%20Standard%20Essential%20Patents,Standard%20Essential%20Patents%20(SEPs))
- IEEE-SA Standards Board Bylaws (2015)
<http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/approved-changes.pdf>
- Makan Delrahim, Assistant Attorney General, Antitrust Division, U.S. Department of Justice, “Take it to the Limit: Respecting Innovation Incentives in the Application of Antitrust Law,” Remarks as prepared for delivery at USC Gould School of Law – Application of Competition Policy to Technology and IP Licensing (Nov. 10, 2017) (“Innovation Incentives Speech”)
<https://www.justice.gov/opa/speech/assistant-attorney-general-makan-delrahim->

delivers-remarksusc-gould-school-laws-center

- New York Convention
<http://www.newyorkconvention.org/>
- The Japan Fair Trade Commission the “Guidelines for Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act”
http://www.jftc.go.jp/en/legislation_gls/imonopoly_guidelines.files/IPGL_Frand.pdf
- ”Guide to Fair Value Calculation of Standard Essential Patents for Multi-Component Products”, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (2022)
- U.S. Dep’t of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines (2017)
U.S. Dep’t of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (Jan. 12, 2017)
- U.S. Dep’t of Justice, U.S. Patent and Trademark Office and National Institute of Standards and Technology, Policy Statement (2019)
- U.S. Dep’t of Justice and U.S. Patent and Trademark Office, Policy Statement (2013)
U.S. Dep’t of Justice and U.S. Patent and Trademark Office, Policy Statement on Remedies for Standard-Essential Patents Subject to Voluntary FRAND Commitments (Jan. 8, 2013)



联系我们 Contact us

☎ 010-82896122

✉ IPE@ipeconomy.cn



战略/市场合作
Strategic/Market
cooperation



文章投稿
Contribute
channels



杂志订阅
Magazine
subscriptions