

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”

魏立舟

内容提要:在涉及标准必要专利的情况下,为避免专利劫持现象,保障标准实施者近用标准的机会,德国联邦最高法院在“橘皮书标准”案的判决中引入了反垄断抗辩制度。藉此,在标准必要专利的情形下,专利权人的禁令救济在一定条件下得以限制。欧盟法院就“华为诉中兴”案所作出的先行裁决,提出了“五步骤+三保留”的规则,对反垄断抗辩的成立要件进行了重构。与过于倾向保护标准必要专利权人利益的“橘皮书标准”判决相比,欧盟法院的新规则被认为是更好地平衡了标准必要专利权人和标准实施者之间的利益。在区分为什么要对标准必要专利权人的禁令救济进行反垄断法上的限制,以及在什么条件下可以进行这种限制这两个问题的基础之上,本文通过梳理反垄断抗辩在欧盟以及德国司法体系的历史演变,体系性地介绍欧盟法院作出相关先行裁决的历史背景及其所直面的理论问题,通过比较法的分析,以期对我国具有借鉴意义。

关键词:标准必要专利 禁令救济 反垄断抗辩 滥用市场支配地位 华为诉中兴

魏立舟,德国慕尼黑大学博士研究生。

一 引言

2015年7月16日,在业界的期冀中,欧盟法院终于对“华为诉中兴”一案作出了先行裁决。^[1]法槌甫一落下,就吸引了全世界关注的目光。该案具有巨大的影响力,不仅因为两造都来自中国,“兄弟阋于墙外”的看点使这则裁决的关注度远播于欧盟境外。更为

[1] 欧盟法院基于欧盟成员国法院或仲裁机构的请求,可以对欧盟相关法律进行解释。这种解释以先行裁决(Preliminary Ruling)的方式作出,只限于对法律的解释,不及于个案的裁判。对个案的具体裁判仍将由提起释疑请求的法院作出。

关键的是,在这则裁决中,欧盟法院从反垄断法角度为标准必要专利权人获得禁令救济^[2]确立了新的限制性规则。这套规则不仅将会在整个欧盟范围内为各成员国法院处理类似问题提供统一标准,而且很可能会在世界范围内影响非欧盟国家在这一问题上的立法和司法走向,对涉及标准必要专利相关产业的授权许可模式产生重大影响,因此值得特别关注。

“华为诉中兴”案的案情如下:该案诉争专利由原告华为公司所有,该项专利在 2009 年被欧洲电信标准协会(ETSI)选为涉及 LTE 标准的必要专利,作为该标准化组织的成员,华为公司承诺在遵守公平合理无歧视条件(Fair, Reasonable And Non-Discrimination, 以下简称 FRAND 条件)的情况下愿意许可任何第三人使用该专利。该案被告中兴公司与原告华为公司在 2010 年 11 月到 2011 年 3 月期间就该诉争专利的使用情况及签署该专利的许可合同等事宜进行磋商。原告华为公司提出了其认为合理的许可费数额,而被告中兴公司则寻求缔结交叉许可合同,并没有就许可合同提出正式要约。在双方并未就许可合同达成一致的情况下,被告中兴公司开始销售使用了诉争专利的产品,并且未向原告华为公司支付费用,也没有提交详尽的使用情况报告。因此,原告华为公司以被告中兴公司专利侵权为由,向德国杜塞尔多夫地方法院提起诉讼,主张停止侵权、提供销售数据、召回侵权产品以及损害赔偿请求权。

本案中被告侵权的事实清楚,争议不大。关键的法律争点在于是不是应该支持原告华为停止侵权的诉讼主张。对于一般专利侵权案件,专利权人得请求法院给予禁令救济,本是权利保护题中应有之义,如此可以排除他人继续使用专利的可能性。以德国为代表的大陆法系原则上遵循“停止侵害当然论”,即有侵权行为发生,即给予权利人以禁令救济。而美国的禁令救济源于衡平法,最高法院在 eBay 案中认为侵权行为发生并不必然导致禁令救济,必须在考量四个相关因素的基础上进行个案衡量。^[3]然而,“华为诉中兴”案的特殊之处在于,本案的诉争专利并非普通专利,而是一项与 LTE 标准相关的标准必要专利。任何移动通信设备生产商,如果希望产品满足 LTE 标准,则不可避免地需要使用到诉争专利。在此情况下,专利权人依仗标准必要专利,等于握住了通向标准的咽喉。如仍然因循“有侵权行为发生即授予禁令救济”的传统理念处理,就会给予标准必要专利权人过于强大的市场地位,无益于相关行业的发展、消费者的利益,甚至阻碍社会创新。因此,在标准必要专利的语境下,为了保障标准实施者近用标准的机会,各国通过不同途径对专利权人的停止侵害请求权进行限制。^[4]其中,以德国为代表的作法是通过反垄断

[2] 禁令救济广义上包括诉前禁令、诉中禁令和永久禁令。诉前禁令和诉中禁令是程序法上的制度,而本文所讨论的禁令指的是永久禁令。从请求权角度看,永久禁令即为权利人的停止侵害请求权。行文方便,本文禁令救济和停止侵害请求权在同一意义上使用。因此,本文的主题亦可表述为在反垄断法视角下对标准必要专利权人停止侵害请求权的限制。

[3] 参见李扬、许清:《知识产权人停止侵害侵权权的限制》,《法学家》2012 年第 6 期,第 75 页。关于 eBay 案及美国专利法的禁令救济制度,详见和育东:《美国专利侵权的禁令救济》,《环球法律评论》2009 年第 5 期,第 124 页。

[4] 大体而言有依据反垄断法、民法或者专利法内部特殊规范这几种路径:采反垄断法路径的有德国;采民法路径的有荷兰、日本;我国正在讨论的《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)》第二十七条,拟通过在专利法下制定特殊规则的方式对标准必要专利权人的停止侵害请求权进行专利法内部限制。

法来实现对权利限制。在 2009 年,德国联邦最高法院通过“橘皮书标准”案(Orange Book Standard)^[5]引入了反垄断抗辩制度,以法官造法的形式,承认在必要专利权人主张禁令救济可能构成滥用市场支配地位时,则标准实施者可基于此抗辩阻却权利人的停止侵害请求权。同时,在此判决中德国联邦最高法院还首次明确了该抗辩成立的条件。然而,欧盟委员会在 2012 年一起针对三星公司的反垄断行政执法中,就标准必要专利权人在什么条件下主张禁令可能构成滥用市场支配地位的问题,提出了与德国联邦最高法院不同的意见。^[6]在这个大背景之下,德国杜塞尔多夫地方法院于 2013 年借审理“华为诉中兴”案的机会,围绕德国联邦最高法院与欧盟委员会的分歧,向欧盟法院提出了一系列释疑请求,^[7]希望借此能够厘清标准必要专利权人的禁令救济和反垄断法滥用市场支配地位间的关系。欧盟法院就此案所作的先行裁决,^[8]对相关法律问题进行了权威解释,可谓为欧盟反垄断法如何规制标准必要专利权人的禁令救济这个问题划上了一个休止符。

在德国法教义学的框架中,反垄断法对标准必要专利权人禁令救济的限制以反垄断抗辩的形式体现。欧盟法院就“华为诉中兴”案的先行裁决,可以说对反垄断抗辩成立的条件进行了修正性的重构。本文将借此机会,对反垄断抗辩制度进行全面介绍和分析,力图阐明“华为诉中兴”案所设新规则产生的来龙去脉,以及该规则背后的法理勾连,进而阐发反垄断抗辩制度未臻完善之处及其对我国相关立法的借鉴意义。

二 反垄断抗辩之引入:原理、路径和司法演进史

反垄断抗辩制度在德国通过法官造法(Richterrecht)的方式引入,以此来限制标准必要专利权人的停止侵害请求权。但是,德国司法界对该制度的引入并非一蹴而就,而是几经波折。该制度背后涉及是否应该对标准必要专利权人的停止侵害请求权进行限制,应该通过何种路径对其进行限制,以及如何从法解释学上进行分析等多个问题,实具研究价值。

(一)对禁令救济进行限制的正当性原理

在当代产业发展中,标准化保障了各个供应商的产品之间的可兼容性、互操作性、可重复性,在整个行业的发展中起了越来越重要的作用。^[9]无论是通过竞争而生的事实标

[5] BGH, GRUR 2009, 694-Orange-Book-Standard,关于此案的中文介绍可参阅张怀印:《橙皮书标准案:基于反垄断法的强制许可的辩护》,载于单晓光、江青云主编:《欧洲知识产权典型案例》,知识产权出版社 2011 年版,第 54 页。

[6] European Commission, Press Release, 21 December 2012, IP/12/1448.

[7] LG Düsseldorf, decision of 21 March 2013, Case No. 4 b O 104/12 No. 51-LTE-Standard.

[8] Judgment in Huawei v ZTE, C-170/13, EU:C:2015:477. 中文(非官方)译本可见智合东方网站。

[9] 轻视标准而导致失败的一个典型案例是日本的移动通信业。在 2G 移动通信时代,因为使用完全“自主创新”的 PDC 技术,导致其与世界主流的 GSM、CDMA 网络无法兼容,成为了信息孤岛,日本手机用户到世界各地都不能漫游,而日本的电信企业也因为把主要精力用在 PDC 的开发,没有机会推出市场空间更大的 GSM 和 CDMA 产品,从而失去了在 2G 时代发展的机会,导致现在全球五大电信设备商,一家日本厂商都没有。——引自华为北京知识产权部部长闫新在 2014 年知识产权强国论坛上的发言。

准 (*Defactostandards*),^[10] 还是通过协商达成的法定标准 (*De jurestandards*),^[11] 遵循标准进行产品生产, 无论对企业还是对消费者来说都有积极意义。因为一般来说, 消费者都倾向于选购兼容性较高的产品, 而符合标准的产品则完美回应了这一需求。需求决定生产, 对企业来说, 遵循标准进行生产符合市场的需求, 因此当然乐于接受。

与事实标准相比, 通过标准化组织制定的法定标准, 因其独特的制度优势, 在实践中的应用更加广泛。与事实标准相比, 通过标准化组织成员协商产生的法定标准, 更有独特的制度优势。法定标准的制定, 避免了事实标准产生所必须经历的你死我活的“标准大战”, 从而避免资源浪费。另一方面, 事实标准的产生, 主要取决于支持该标准的企业实力及多方因素, 而与该标准本身在技术上是否最优并无直接关系。这就导致某些技术上优质的方案, 因为没有为大企业所采用, 而在竞争中被逐渐边缘化, 不能最终成为标准。而标准化组织通过协商产生的法定标准, 则能使这些技术上有优势的方案脱颖而出, 成为标准。尽管, 从严格意义上来说, 竞争者之间通过协议拟定标准的过程, 有构成反垄断法所禁止的横向限制竞争协议行为的嫌疑。但是, 正因为标准化所具有的不容忽视的制度优势, 在标准化组织章程规定了成员有 FRAND 许可声明的义务的情况下, 法律不认为竞争者之间协议标准的行为构成反垄断法所禁止的垄断协议。^[12]

然而, 需要注意的是, 标准化也可能存在负面效应。这种潜在危害在标准与专利相遇的情况下尤其明显, 并通过“网络效应” (*Network Effect*)^[13] 进一步放大。因为标准确立后, 转换的成本往往极高, 这就导致相关市场的参与者一般只能选择因循标准, 即被锁定于该标准所涵盖的技术, 发生所谓的“技术锁定” (*Lock-in*)^[14] 现象。如果某种被标准所涵盖的技术已获得专利保护, 就成为所谓的标准必要专利, 此时专利权所具有的排他性与“技术锁定”现象相结合, 就赋予标准必要专利权人以极大的议价能力。显而易见地, 此时权利人手中掌握的“权力”, 已经超出了如一般专利权人那样可以决定是否许可他人使用其专利的范畴, 进一步地, 标准必要专利权人能决定是否让他人进入标准, 进入适用该标准的相关市场。为了避免标准必要专利权人利用专利的排他权 (尤其是禁令救济) 来

[10] 事实标准的建立, 是某一企业的技术解决方案, 经过严酷的竞争筛选, 将其他企业的解决方案排挤出市场, 从而定于一尊的过程。此类标准战的典型案例: 远的有当年家用录像机领域内, 索尼公司的 Betamax 录像带和 JVC 公司的 VHS 录像带的格式之争, 最后以 Betamax 没落, VHS 一统天下而结束。近的高清 DVD 光盘与蓝光光盘之争, 最后以蓝光光盘独占鳌头而落幕。对事实型标准的介绍, 具体见: S. Beth, *Rechtsprobleme proprietärer Standards in der Softwareindustrie*, Cuvillier-Verlag Göttingen, 2005; P. Grindley, *Standards, Strategy and Policy*, OUP, 1995, pp. 74 et seq.

[11] 法定标准的产生, 典型的情况就是标准化组织的各成员 (除相关领域的专家外, 主要由该领域各竞争者组成), 通过协商而选出共同遵守的技术标准。“华为诉中兴”案中所涉及的由欧洲电信标准化协会 (ETSI) 这个标准化组织所制定的 LTE 标准, 即属于此种法定标准。关于对法定标准的其他类型还包括“俱乐部标准”以及“国家标准”等, 具体介绍可参考 Peter Picht, *Standardsetzung und Patentmissbrauch-Schlagkraft und Entwicklungsbedarf des europäischen Kartellrechts*, GRUR Int. 2014, 1, FN 5.

[12] Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, [2011] OJ C211/1, Paragraphs 278 and 280 - 286.

[13] 网络效应是指是指产品价值随着购买这种产品及其兼容产品的消费者的数量增加而不断增加。参见 Nicholas Economides, *The Economics of Networks*, *International Journal of Industrial Organization* 14 (1996) 673 - 699.

[14] 关于技术锁定, 参见 J. S. Miller, *Standard Setting, Patents, and Access Lock-in: RAND Licensing and the Theory of the Firm*, *Indiana Law Review*, 2007, p. 351.

要挟使用人对许可支付高价,防止发生所谓的“专利劫持”(Hold-up)^[15]现象而影响自由市场的竞争秩序,以致最终影响消费者利益,所以主流意见都认为应该在标准必要专利的情形下对专利权人的禁令救济进行有条件的限制。^[16]

(二) 禁令限制的路径选择

《德国专利法》第 139 条采“停止侵害当然论”,认为有侵权行为发生,就应给予权利人禁令救济。专利法内部并没有任何法条依据,可以对标准必要专利权人的停止侵害请求权进行限制。因此德国学说和实务一般从民法和反垄断法这两条外部路径入手,来讨论对标准必要专利权人的限权问题。然而,由于 FRAND 许可声明存在法律效果并不明晰、适用类型亦有局限等问题,德国法院基本放弃了从民法路径来限制标准必要专利权人之权利的努力,而将重点转移到反垄断法的路径。反垄断抗辩之生成,就是德国法在此一进阶下对权利人禁令救济寻求限制的体现。

1. 民法路径:FRAND 许可声明及其不足

在法定标准的情况下,标准化组织为了防止成员滥用标准必要专利,都会在组织规则的知识产权政策(IPR-Policy)中明确规定,成员在加入标准化组织后必须做出许可声明承诺,即在其专利被选中的标准所覆盖,成为标准必要专利的情况下,承诺以公平、合理、无歧视的条件许可任意第三方使用其标准必要专利。^[17]对于 FRAND 许可声明的法律性质,德国实务界和学术界意见不一。有学者认为,从民法上看,FRAND 许可声明是一种第三人利益合同,直接约束标准必要专利的权利人,因此,权利人的在标准必要专利上的权利要受此限制。^[18]

这种从民法角度入手,通过 FRAND 许可声明的法律效力来探讨对标准必要专利权人进行权利限制的方法,有其内在的不足。首先,各标准化组织的知识产权政策对许可声明的内容规定不一,这就导致了对其法律效力认定有很多不同的看法。有法院甚至认为 FRAND 许可声明实际上是个要约邀请,仅具有“装饰意义”,不能从其推出对标准必要专利权人有权利限制的意思。^[19]其次,FRAND 许可声明只存在于通过标准化组织所协定的法定标准的情形中,如果诉争的标准必要专利所关联的是事实标准,则不存在有 FRAND 许可声明一说,因此,在这种情形下,希望通过 FRAND 许可声明来主张对标准必要专利权人的权利进行限制就成了镜花水月。^[20]此外,即使在法定标准的情况下,FRAND 许可声明一般也只直接约束标准化组织的成员,如果一项标准必要专利被转让给不属于该标准化组织的第三方,那么 FRAND 许可声明是否仍然能够约束该新的标准必

[15] 关于专利劫持,参见 Mark Lemley, Ten Things to Do about Patent Holdup of Standards (and one not to), 48 *Boston College Law Review* 149-168 (2007)。

[16] 见张雪红:《标准必要专利禁令救济政策之改革》,《电子知识产权》2013 年第 12 期,第 32 页。

[17] 这里的许可声明通常被称作 FRAND 许可声明,或 FRAND 承诺。

[18] Joseph Straus, *Das Regime des European Telecommunications Standards Institute-ETSI: Grundsätze, anwendbares Recht und die Wirkung der ETSI gegenüberabgegebenen Erklärungen*, GRUR Int. 2011, 469; Maume/Tapia, *Der Zwangslizenzewandeln in Jahrbuch Orange Book Standard-mehr Fragen als Antworten*, GRUR Int. 2010, 923, 927.

[19] LG Düsseldorf, Urt. v. 12. 2. 2007, Siemens/Amoi.

[20] “橘皮书标准”案所涉标准即为事实标准,故此案中不存在 FRAND 许可声明。

要专利权人,就不无疑问。

因为上述不足,德国法院在审理类似案件中,鲜见有直接依据 FRAND 许可声明从民法角度来对标准必要专利权人的禁令救济进行限制。多数情况下,德国法院都从反垄断法的角度入手来解决这个问题。

2. 反垄断法路径:滥用市场支配地位

专利权与反垄断法具有天生的紧张关系,因为专利制度人为地制造垄断,具有一定的反竞争性,而反垄断法的制度目的却在于打破垄断,保障自由竞争。专利权的行使是否受反垄断法的调整,对此一直多有争论。传统的观点认为,专利法的垄断服务于促进社会创新,因此在专利权范围内反垄断法不能干预。^[21] 而现代理论认为,虽然正常行使专利权本身并不会触发反垄断法,但当行使专利已经成为妨碍竞争的因素和市场势力时,需要受到反垄断法的制约,这种理论目前已经被广为接受。^[22]

在标准必要专利的情况下,德国法院一般将每一个标准必要专利视作一个相关产品市场,而标准必要权利人为该相关市场的唯一经营者,其占有的市场份额为百分之百,可以认为标准必要专利权人在该相关标准必要专利许可市场具有支配地位。因此,标准必要专利权人在无正当理由的情况下,对第三人拒绝许可、主张过高的许可费或主张的许可费构成差别对待,以及在此情形下对他人未经许可的使用向法院主张禁令救济,都可能构成反垄断法上的滥用市场支配地位(《德国反限制竞争法》第 18、19 条^[23] /《欧盟运作条约》第 102 条),因此都在禁止之列。

通过反垄断法中的滥用市场支配地位之禁止,来对标准必要专利权人的权利进行限制的作法,已经为德国法院普遍接受。无论是本文所讨论的“华为诉中兴”案,还是之前德国联邦最高法院审理的“标准紧口桶”案、“橙皮书标准”案,均是从反垄断法角度切入,讨论对标准必要专利权人的权利进行限制的可能。

(三) 反垄断抗辩的前命题:基于反垄断法的强制许可制度

在具体介绍反垄断抗辩生成的司法演进史之前,仍有必要厘清该制度跟基于反垄断法的强制许可制度之间的关系。两个制度的相同点在于,两者都是德国法院通过法官造法的方式从反垄断法的角度出发对标准必要专利权人的权利进行限制。两个制度的不同在于,两者限制的权利不同。基于反垄断法的强制许可制度是为了破解标准必要专利权人拒绝许可的情形,而反垄断抗辩制度对抗的则是必要专利权人的停止侵害请求权的

[21] Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Nordemann, Kartellrecht, 2 Aufl., 2009, GWB, § 1 Rn. 203; Beier, in Westermann/Rosener, Festschrift fuer Karlheinz Quack zum 65 Geburtstag, 1991, S. 15 - 32.

[22] 这种在当下占主流的观点,又称为“互相承认”理论(Concept of Mutual Recognition),最早见于欧盟法院 1968 年在“Parke, Davis & Co”案的判决,在该判决中提到,“成员国授予专利所有人的权利不受条约第 85 条第 1 款和第 86 条(现《欧盟运作条约》第 101 条第 1 款和第 102 条)的限制性规定之约束。对该等权利之行使本并不导致第 85 条第 1 款(现《欧盟运作条约》第 101 条)的适用,除非存在该条所禁止的协议、决定或其他协同行为;同样,对该等权利之行使本并不导致第 86 条(现《欧盟运作条约》第 102 条)的适用,除非存在该条所禁止的滥用市场支配地位的行为。”European Court of Justice, 29 February 1968, case no. 24/67, p. 71-Parke, Davis & Co.

[23] 《德国反限制竞争法》第八次修订于 2013 年 6 月 30 日生效。该次修订对有关滥用市场支配地位的条款进行了形式上的调整,因此修改前的第 19 条和第 20 条被新法的第 18 条和第 19 条取代。本文所讨论的案件如果是 2013 年修法以前的情况,仍然直接援引当时判决所用的旧法条,此处提请读者留意。

行使。

关于是否应该引入基于反垄断法的强制许可制度,德国对此的相关争论要早于对反垄断抗辩的讨论。其核心命题是,如果标准必要专利权人拒绝许可或其主张的许可费过高(或构成不合理的差别对待)时,法院是否可以依据这种行为构成滥用市场支配地位,直接判决对专利授予强制许可。对此,欧盟法院在之前的 Magill 案^[24]和 IMS Health 案^[25]等与著作权纠纷有关的案件中,曾表达过如下立场,如果著作权人拒绝许可他人使用经营特定行业所不可或缺的产品或服务,构成了反垄断法上的滥用市场支配地位,那么法院可以判决对著作权授予强制许可。^[26]但是,这一由欧盟法院所确定的原理,其适用范围可否由著作权扩张到专利权却一直多有争论。其中,反对者认为,在专利法内部已经有强制许可制度(《德国专利法》第 24 条)的情况下,^[27]不应当再通过《德国反限制竞争法》的规定引入其他强制许可规范,否则会造成专利权不合理的缩减。^[28]

德国联邦最高法院对 2004 年的“标准紧口桶”案^[29]所作出的判决,为这种争论画上了句号。本案涉及德国化工产业中四家公司研发的产业标准,该四家公司均为“化学工业协会(VCI)”的会员。该协会在 1990 年决议采用基于上述四家公司之一的原告公司所有的专利技术方法作为“VCI 紧口桶整体条件”,此项标准后被 BASF 等产业巨头采用。原告免费授权四家公司中的另三家使用其专利,但对其他紧口桶生产商则收取许可费。在 1996 年 7 月原告拒绝授权被告使用其专利,并且起诉被告侵害其专利。而被告则抗辩主张原告有义务对其像另三家公司那样提供免费许可,否则可能违反《反限制竞争法》第 20 条第 1 款的禁止歧视规定。^[30]最高法院在判决中认为,原告作为支配市场的经营者恣意拒绝被告进入下游市场的管道,有违反《反限制竞争法》之虞,并且明确认为,知识产权法和反垄断法的立法目的不完全一致,所以知识产权法原则上不能成为适用反垄断法的障碍,因此人们可以依据反垄断法对诉争专利实施强制许可。^[31]进一步地,在满足如下两个条件的情况下,基于反垄断法的强制许可即可成立:首先,专利许可成为进入相关市场必不可少的条件;其次,专利权人的拒绝许可缺乏合理性和公正性。^[32]

从法解释学上来看,反垄断抗辩与基于反垄断法的强制许可之间具有紧密的联系。德国联邦最高法院在 2009 年“橘皮书标准”案的判决中正式引入反垄断抗辩制度。从该案的说理逻辑可见,对反垄断抗辩的引入是建立在德国法律体系已经承认了基于反垄断

[24] Judgment in RTE and ITP v. Commission ('Magill'), Joined Cases C-241/91 P and C-242/91 P, EU:C:1995:98.

[25] Judgment in IMS Health v NDC Health, Case C-418/01, EU:C:2004:257.

[26] 对此具体分析,见刘孔中:《以关键设施理论限制专利强制授权之范围》,《公平交易季刊》第 15 卷第 1 期,第 25 页;张伟君:《版权扩张对信息准入的影响及其反垄断法规制》,《科技与法律》2006 年第 1 期,第 32 页。

[27] 德国专利法第 24 条虽然规定了强制许可制度,但通说认为该规范的射程不包括涉及标准必要专利的情形。

[28] Benkard/Rogge, PatG, 9 Aufl., § 24 Rdn. 19; Knöpfle/Leo in Gemeinschaftskommentar, 5. Aufl., § 19 GWB Rdn. 2466.

[29] BGH, GRUR 2004, 966-Standard-Spundfass,关于此案的中文介绍请参阅张韬略:《Spundfass 标准案:关于反垄断法下对专利授予强制许可的条件》,载于单晓光、江青云主编:《欧洲知识产权典型案例》,知识产权出版社,2011 年。

[30] 对此判决的介绍亦可见李素华:《专利权行使与公平交易法——以近用技术标准之关键专利为中心》,《公平交易季刊》第 16 卷第 2 期,第 85 页。

[31] BGH, GRUR 2004, 966 Rn. 31-Standard-Spundfass.

[32] 王晓晔:《知识产权强制许可中的反垄断法》,《现代法学》2007 年第 4 期,第 91 页。

法的强制许可制度的基础之上。为了便于读者理解,故对该制度在此先行介绍。

(四)反垄断抗辩之生成:前“橘皮书标准”时代的德国司法演进史

虽然,从“橘皮书标准”案之后,援用反垄断抗辩来限制标准必要专利权人的禁令救济已成为德国法院处理相关问题时的一致选择。但是,事实上反垄断抗辩被学说和实务所接受并非顺理成章,而是经历了多年的起伏演变,经历了“拒绝——刻意回避——逐渐接受”这三个阶段。在此种司法变迁的脉络中蕴含了法解释学上的一种重要转向。

1. 司法变迁

(1) 拒绝引入

德国联邦最高法院最早在 2001 年的“明镜光盘”案(Spiegel CD-Rom)^[33]中对是否能在知识产权侵权案件中引入反垄断抗辩对抗权利人的停止侵害请求权做了表态。当时,最高法院的判决否决了在侵权程序中提起反垄断抗辩的可能。但是,因为最高法院在说理时依据的是《著作权集体管理法》(UrhWahrnG)第 11 条第 2 款,而在专利法中并没有相似的规定,所以最高法院在本案中对反垄断抗辩的否定意见并不能直接类推适用于专利领域。拒绝反垄断抗辩的意见还可以从杜塞尔多夫高级法院在 2002 年的“标准紧口桶”案的二审判决^[34]中见到。在该案判决中法官认为被控侵权人既没有从权利人处获得许可,亦没有在接受许可之后诉诸反垄断局或反垄断法院,而是径直根据反垄断法规则提起抗辩,这种作法不符合《德国民法典》第 229 条关于“自助行为”的构成要件,故而不支持。

(2) 刻意回避

在此之后的一系列案子中,一审、二审地方法院在处理相关可能涉及反垄断抗辩的案件时,采取了一种顾左右而言他的策略,尽量避免从实质上回答这个问题。比如曼海姆地方法院在 2007 年的一个判决^[35]中,直接认为因为可读写 CD 光盘和录像带从消费者角度来看具有可替代性,所以无论如何在该案中权利人都构成市场支配地位,因此不管是否承认反垄断抗辩,被控侵权人都不能以此来对抗权利人的请求权。在随后一个相似的案件^[36]中,曼海姆地方法院仍然采取了回避的办法,明确表示不能回答反垄断抗辩是否可以直接适用的问题,并认为即使可适用,也会因为被控侵权人没有及时说明权利人许可费率过高而抗辩失败,从而不支持被告提起的抗辩。

(3) 逐渐接受

主张侵权诉讼中可以引入反垄断抗辩来限制权利人的停止侵害请求权的一方,经常会援引前述最高法院在 2004 年“标准紧口桶”案的判决来说理。该判决承认了基于反垄断法的强制许可制度,但并没有直接承认反垄断抗辩。然而,因为考虑到该案的特殊案情,判决认为原告的标准必要专利可能以免费的条件被强制许可,在这一逻辑下,被告有可能对抗原告的损害赔偿请求权。判决中,最高法院认为如果原告的做法构成滥用市场

[33] BGHZ 148, 221 — Spiegel CD-Rom.

[34] OLG Düsseldorf, InstGE 2, 168 — Spundfass.

[35] LG Mannheim, Urt. v. 20. 4. 2007 – 7 O 287/02 – CD-R.

[36] LG Mannheim, NJOZ 2008, 960 – MP3.

支配地位中的不合理歧视行为,那么被告就有可能从原告处获得免费许可。而被告的损害赔偿赔偿责任与被告是否能获得专利免费许可息息相关,因此无法排除被告可以此对抗原告的损害赔偿请求权。值得注意的是,德国最高法院的判决只涉及法律审,而不涉及案件事实的认定。因此,该判决只能在规范意义上揭示被告可以获得强制(免费)许可的可能,至于原告是否真的构成不合理歧视,则需要由下级法院来确定。

在处理一、二审的地方法院中,最先认可反垄断抗辩可以在专利侵权程序中针对停止侵害请求权提起的判决是由杜塞尔多夫地方法院在2006年的“视频信号编码”案(Videosignal-Codierung)中作出的一审判决。^[37]在这个案子中,杜塞尔多夫地方法院没有采纳其上级杜塞尔多夫高级法院在2002年“标准紧口桶”案中的二审意见,而是认为即使不能根据《德国民法典》第229条的“自助行为”引入该抗辩,也可以依据第242条“诚实信用原则”中包含的子原则——“恶意主张”抗辩(dolo-petit-Grundsatz)来引入反垄断抗辩。然而,在最后的判决中,法官认为被控侵权人并不能证明原告有滥用支配地位的情节,因此抗辩虽然被引入但在该案中并未成立。

首例判决被控侵权人反垄断抗辩成功的例子是杜塞尔多夫地方法院2007年的“西门子诉夏新”案,^[38]在该案的判决中法院认为由于权利人提出的要约要价过高,且其中有关无偿交叉许可的内容不合理,因此判定被告可以依据反垄断抗辩来对抗原告的停止妨害请求权。此后,杜塞尔多夫地方法院在相关案件的判决^[39]中一直延续了在此案中确立的标准。2009年,德国联邦最高法院在“橘皮书标准”案中最终对反垄断抗辩的引入做了明确承认。

2. 法解释学的此间转向

前“橘皮书标准”时代,在德国司法对反垄断抗辩“由拒到迎”的态度变化表象下,实质上隐含了一种法解释学上的转向。对于法教义学观念根深蒂固的德国人而言,必须回答这样一个问题。一方面,专利法内部并没有提供反垄断抗辩的规范基础,另一方面,反垄断法只规定了经营者在违反滥用支配地位条款时可能需要承担的法律后果(《德国反限制竞争法》第33条第1款结合第18、19条),而且主张禁令救济并不被直接认为是“滥用”行为中的一种,所以反垄断抗辩在法律体系内并没有直接的规范基础。因此,只能以解释学的方法通过某些“转介规则”才能将反垄断抗辩引入法体系。在这一点上,德国的解释学大致经历了从自力救济说到恶意主张抗辩说的转向。

(1) 自力救济说

《德国民法典》第229条规定,在不能适时地获得公权力的救助,而且不立即自力救济就会导致请求权落空或极难行使的情况下,以实现自己的请求权为目的而取走、破坏或毁损物,或扣留、有逃跑嫌疑的义务人,或除去义务人对某一行为的抵抗的,这些行为皆不认定为不法行为。易言之,如果一个行为符合所有侵权行为的构成要件,但因为其符合第

[37] LG Düsseldorf, Urt. v. 30. 11. 2006 - 4 b O 508/05—Videosignal-Codierung.

[38] LG Düsseldorf, Urt. v. 13. 2. 2007 - 4a O 124/05—Siemens/Amoi.

[39] 比如 LG Düsseldorf, NJOZ 2009, 930—MPEG2-Standard II.

229 条关于自力救济的规定,那么该行为就因为不具有违法性(Rechtswidrigkeit),而被认为是一个合法行为。支持反垄断法条款可以通过自力救济来对抗权利人禁令救济的观点^[40]认为,一般情况下未经权利人许可使用专利构成侵权,但是在标准必要专利的情况下,被控侵权人如果已经向权利人表达了寻求许可的意向,且在被拒绝的情况下穷尽了所有公权力救济途径,在这样的情况下未经同意使用专利,相当于构成第 229 条的自力救济,就不构成专利侵权。

在杜塞尔多夫高级法院 2002 年的“标准紧口桶”案的二审判决^[41]中,法官认为即使被控侵权人可以根据反垄断法中滥用支配地位的规则要求标准必要专利人在有偿的条件下授予许可,但如果被控侵权人没有向权利人表达了寻求许可的意向,或是在被拒绝后没有诉诸反垄断机关或是法院,则没有满足自力救济的构成要件,因此仍构成专利侵权行为。可见,自力救济说的条件非常严格,在现实中基本没有成功的可能,因此难逃式微的命运。

(2)“恶意主张”抗辩说

在解释学上取代自力救济说的是“恶意主张”抗辩说,“恶意主张”抗辩(Doloagit, qui petit, quod statim redditurusest)是《德国民法典》第 242 条诚实信用原则引申出来的子原则,大意是指如果权利人在领受一项给付后,旋即因为其他理由需要归还该给付给义务人的,则一开始的主张就不能得到支持。在标准必要专利的情形下,该抗辩可以理解为,如果一方面专利权人可以向被控侵权人主张停止妨害请求权,另一方面被控侵权人又有权请求强制专利权人授予许可使用该专利的权利,那么权利人向被控侵权人主张停止妨害请求权就不应当得到支持。

可见,该种抗辩说以基于反垄断法的强制许可制度为基础。只有在基于反垄断法的强制许可获得承认的前提下,这种抗辩方能成立,因此有学者亦称反垄断抗辩为“基于反垄断法的强制许可抗辩”。^[42]

杜塞尔多夫地方法院在“视频信号编码”案的一审判决中,就采纳了这种解释方法。^[43]该解释方法也被最高法院在“橘皮书标准”案的判决中所采用,^[44]进一步地,基于此种解释方法,最高法院认定,一个占市场支配地位的企业,如不合理地拒绝许可、差别对待或不公平地阻碍第三方获得相关标准必要专利的许可,那么该企业主张禁令救济就同样构成滥用市场支配地位。^[45] 欧盟法院在“华为诉中兴”先行裁决的关联法条部分^[46]提到了《德国民法典》第 242 条诚实信用原则,就是因为“橘皮书标准”案通过此途径引入了相应

[40] Jaecks&Doermer in: “Festschrift fuer Saecker”, at 97, 106 et seq.; and Rombach in, “Festschrift für Günter Hirsch”, at 311, 321 et seq.

[41] 参见 OLG Düsseldorf, InstGE 2, 168 — Spundfass.

[42] 亦有德国学者称此为 FRAND 抗辩,但为了避免与基于民法角度的 FRAND 许可声明相混淆,故本文不采此称谓。

[43] 参见 LG Düsseldorf, Urt. v. 30. 11. 2006 - 4 b O 508/05—Videosignal-Codierung。该解释方法最早由德国专利法权威 Thomas Kühnen 法官提出,见 Kühnen, Der kartellrechtl. Zwangslizenzinwand, in: Festschr. f. Tilmann, 2003, S. 513ff.

[44] BGH, GRUR 2009, 694 Rns. 24, 26, 27-Orange-Book-Standard.

[45] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 27-Orange-Book-Standard.

[46] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 9-Orange-Book-Standard.

的反垄断抗辩。

三 反垄断抗辩成立要件之重构： 从卡尔斯鲁厄到卢森堡^[47]

在反垄断抗辩的制度演进史中具有标志性意义的判决是德国联邦最高法院在2009年就“橘皮书标准”案所作出的判决。该判决代表最高司法机关正式承认了反垄断抗辩。但是，反垄断抗辩的引入绝不意味着标准必要专利权人在任何情况下主张停止侵害请求权都会受到限制，实际上，根据“橘皮书标准”案的判决，只有在满足一定条件的基础上，反垄断抗辩才能成立。

如果把“橘皮书标准”案作为一个分水岭，那么在前“橘皮书标准”时代，实务和学界争论的焦点集中在专利侵权诉讼的情况下，是否可将违反反垄断法规则作为针对权利人主张停止侵害请求权的抗辩理由在侵权诉讼程序中直接适用；而在“后橘皮书标准”时代，关注的焦点则转移到了“橘皮书标准”一案所确立的这种反垄断抗辩的构成要件是否合理，即究竟在什么样的条件下，被控侵权人才可以提起反垄断抗辩来对抗权利人的停止侵害请求权。而“华为诉中兴”一案先行裁决的作出，意味着后“橘皮书标准”时代的结束。欧盟法院推翻了德国联邦法院在“橘皮书标准”一案中所确立的规则，为反垄断抗辩的成立要件设置了新的标准。

（一）再访“橘皮书标准”案

1. 案情概述

在该案中，原告飞利浦公司拥有一项关于可刻录光盘（CD-Rs）相关标准的专利技术。该标准是一项事实标准，因详细记载于橘皮书，故称之为橘皮书标准。任何企业，如果要生产符合该橘皮书标准的可刻录光盘，就必须在原告处获得授权，因此诉争专利的许可本身就构成一个“相关市场”，且原告作为唯一的供应商在该市场占有支配地位。被告曾向原告作出过缔结许可合同的要约，报价为净销售价格的百分之三，但原告认为报价过低，拒绝许可。对被告未经许可利用诉争专利生产并销售相关产品，原告向法院主张停止侵害、损害赔偿等请求权。对此，被告之一则主张原告寻求禁令救济构成滥用市场支配地位，因此法院不应该授予原告以禁令救济。

最高法院认为，拥有市场支配地位的经营者，如果拒绝许可或提出歧视性的许可条件不合理地阻碍第三方获得许可，那么该经营者主张排他权就构成滥用市场支配地位，此时该经营者就负有强制许可的义务。在这样的情况下，该经营者在侵权诉讼程序中主张禁令救济，则视同拒绝履行强制许可义务，因此法律应予禁止。^[48] 在这种思路之下，法院采纳了“恶意主张”抗辩说，正式承认了标准必要专利的使用人可以向权利人的停止侵害请

[47] 卡尔斯鲁厄是德国联邦最高法院所在地，卢森堡是欧盟法院所在地。从卡尔斯鲁厄到卢森堡，借喻从“橘皮书标准”案到“华为诉中兴”案关于反垄断构成要件的规则嬗变之路。

[48] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 27-Orange-Book-Standard.

求权主张反垄断抗辩。^[49] 值得强调的是,最高法院在这里还明确提出了反垄断抗辩成立的两个条件。^[50] 由于此案被告并没有完全满足这里提出的两个条件,^[51]所以在本案中,最高法院最终维持了二审法院的判决,给予原告以禁令救济。

2. 反垄断抗辩成立的两个特殊要件

从判决可见,反垄断抗辩的成立在逻辑上以反垄断强制许可为前提,最高法院对反垄断抗辩的引入亦基于“恶意主张”抗辩说。因此,在专利侵权诉讼中,反垄断抗辩的成立亦需满足反垄断强制许可成立的两个要件:第一,专利许可成为进入相关市场必不可少的条件,即标准必要专利权人拥有相关市场的垄断地位;第二,专利权人的拒绝许可缺乏合理性和公正性,即标准必要专利权人对相关市场的垄断地位进行滥用。有所区别的是,在反垄断抗辩的情况下,除了需满足拥有市场支配地位的权利人(原告)歧视性或不合理地对待被告之外,最高法院还首次对标准实施者(被告)提出了两个特殊条件:第一,关于专利许可合同的缔结过程,必须由标准实施者先向专利权人发出要约,该要约必须无条件且合理;^[52]第二,标准实施者如果在未获得许可前就开始使用诉争专利,则必须先履行其要约中所承诺的义务。^[53]

最高法院在判决书中提到,上述第一个条件中的“要约必须无条件”,尤其指标准实施者所作出的要约不能以专利侵权成立为生效条件,易言之,反垄断抗辩成立的前提是标准实施者必须放弃另行主张其使用未构成专利侵权的机会。^[54] 另外,此项中所谓的要约必须合理,指标准实施者要约中包含的许可费报价必须达到一定数额,以至于如果专利权人拒绝此报价,就构成无合理原因区别对待或者不公平地阻碍标准实施者。^[55]

第二个条件中所提到的“预先履行”义务,是指标准实施者如果一方面希望在未获权利人许可的情况下就开始使用相关标准必要专利,另一方面又希望反垄断抗辩能够成立,免受禁令之苦,那么其在使用之前必须向权利人提交拟使用情况(比如生产数量),并根据要约中所提出的许可费率,对使用相关标准必要专利产生的许可费进行支付或提存。^[56]

(二)后“橘皮书标准”时代的纷争

德国联邦最高法院的“橘皮书标准”判决,虽然明确引入了反垄断抗辩,但是其所提出的两个特殊要件给标准实施者设定的义务过于严格,有明显保护标准必要专利权人的倾向,导致在现实案件的处理中主张反垄断抗辩的成功率极低,专利劫持现象并没有得到缓解。自橘皮书标准判决作出至今,共有百余件有关标准必要专利侵权案件诉讼到德国

[49] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 26-Orange-Book-Standard.

[50] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 29 ff-Orange-Book-Standard.

[51] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 41-Orange-Book-Standard.

[52] BGH, GRUR 2009, 694 Rn. 30-Orange-Book-Standard.

[53] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 33-Orange-Book-Standard.

[54] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 32-Orange-Book-Standard.

[55] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 30-Orange-Book-Standard.

[56] BGH, GRUR 2009, 694 Rn 33-Orange-Book-Standard.

各级法院,但据不完全统计,只有两件判决中,法官判决反垄断抗辩成立。^[57]因此,该判决自作出以来,理论和实务界对此多有议论,^[58]人们开始将关注的重点转向了对反垄断抗辩成立要件的检讨。于此,意味着后“橘皮书标准”时代的到来。

1. 欧盟委员会的反对声明和决定

后“橘皮书标准”时代最响亮的异见来自比利时布鲁塞尔。2012年,针对作为标准必要专利权人的三星公司向德国法院提出对标准实施者苹果公司颁布禁令的行为,欧盟委员会进行了有关滥用市场支配地位的反垄断调查,并于该年12月公布了对三星公司的反对声明(Statement of Objection)。^[59]在这则反对声明中,欧盟委员会提出,如果权利人基于标准必要专利主张禁令救济,在满足下列情况时,即构成滥用市场支配地位:^[60]

① 标准必要专利权人已作出 FRAND 许可声明;

② 标准实施人原则上愿意就缔结符合 FRAND 条件的许可合同进行协商(具有“协商意愿”)。

值得注意的是,欧盟委员会在这则反对声明中所提出的新规则并非只具有个案效力,在之后2013年4月针对摩托罗拉有关滥用市场支配地位的调查反对声明中,欧盟委员会亦采取了相同见解。^[61]

新规则在欧盟委员会于2014年4月29日公布的对三星和摩托罗拉两起反垄断调查的最终决定中得到确认。关于如何认定标准实施人是否具有“协商意愿”,欧盟委员会在最终决定中也做了进一步的具体化。决定明确指出,标准实施人可以对诉争专利的有效性以及是否构成侵权保留进一步寻求法律救济的可能,此种保留不代表标准实施人无“协商意愿”。此外,欧盟委员会认为其提出的规则为愿意在 FRAND 条件下寻求许可的标准实施者提供了一个“避风港”,任何标准实施者如果希望免于受到禁令的困扰,只需要表明自己有“协商意愿”即足够,比如标准实施者同意交由法院或仲裁机构来裁决 FRAND 许可费率就是具有“协商意愿”的表现。^[62]

虽然欧盟委员会是从反垄断的行政执法角度入手,与德国的反垄断抗辩从民事救济援用反垄断法规定以限制禁令救济的思路完全不同,但是因为核心问题都涉及到对《欧盟运作条约》第102条的解释,因此原则上必须遵循同一标准。^[63]与“橘皮书标准”案判决对标准实施者所提出的“无条件、合理要约”以及“预先履行”这两个条件相比,欧盟委员会认为,只要标准实施者具有“协商意愿”,标准必要专利权人寻求禁令救济就构成“滥

[57] 见 OLG Karlsruhe, Urteil v. 27. 2. 2012, Nr. 6 U 136/11 – GPRS-Zwangslizenz II; LG Mannheim, Urteil v. 27. 5. 2011, Nr. 7 O 65/10。

[58] HannsUlrich, Patents and Standards-A Comment on the German Federal Supreme Court Decision Orange Book Standard, IIC 2010, 337。

[59] 发布反对声明是欧盟委员会的相关调查程序,以这种方式欧盟委员会向被调查人通知其存在的反垄断行为,而相关被调查方可以进行书面回应并要求口头听证。

[60] European Commission, Press Release, 21 December 2012, IP/12/1448。

[61] European Commission, Press Release, 6 May 2013, IP/13/406。

[62] European Commission, Press Releases, 29 April 2014, IP/14/489 and IP/14/490。

[63] 虽然德国的反垄断抗辩的基础来源于《反限制竞争法》的第18、19条,但是根据欧盟1/2003号条例,对德国反垄断法的适用不能与欧盟反垄断法的适用相冲突。

用”市场支配地位。虽然欧盟委员会自己认为其决定与“橘皮书标准”案的判决不产生冲突,^[64]但是业界普遍认为,在如何判断标准专利权人的禁令主张是否构成“滥用”这点上,欧盟委员会明显提出了跟德国联邦最高法院不一样的规则——一种对标准实施者更有利的规则。

2. 杜塞尔多夫地方法院的释疑请求

欧盟委员会针对三星公司做出的反对声明中所提出的新标准,为重新检讨“橘皮书标准”判决提供了绝佳的机会。根据欧盟第 1/2003 条例的第 16 条规定,各成员国法院对《欧盟运作条约》第 102 条(关于滥用市场支配地位条款)的理解不能与欧盟委员会对该条款的理解发生冲突。因此,德国法院亟需就如何判断标准必要专利权人主张禁令救济是否构成“滥用”寻求权威解读,而“华为诉中兴”案恰恰提供了这样的一个契机。

“华为诉中兴”案的案情并不复杂,本文在引言部分已有具体介绍。该案耐人寻味之处在于,如果按照最高法院的“橘皮书标准”进行判断,被告中兴既没有提出“无条件且合理”的要约,也没有提前支付或提存所承诺的许可费,因此不能主张反垄断抗辩,法院应授予原告禁令救济。但是,如果按照欧盟委员会的标准判断,该案涉及标准必要专利,原告华为作出过 FRAND 许可声明而且被告的确有就缔结许可合同进行磋商的意愿,因此即使双方未就许可费达成一致,原告仍然不能主张禁令救济,因为这样会构成滥用市场支配地位。

面对这种矛盾,杜塞尔多夫地方法院于 2013 年 3 月 21 日根据《欧盟运作条约》第 267 条,向欧盟法院就如何解释“滥用市场支配地位”(《欧盟运作条约》第 102 条)提出了下列释疑请求:第一,关于判断是否“滥用”市场支配地位,到底应该遵循欧盟委员会的规则还是遵循“橘皮书标准”案所定的规则;第二,如采纳欧盟委员会的规则,则如何判断标准实施者有足够的“协商意愿”;第三,如采纳“橘皮书标准”规则,则由标准实施者发出的要约应该满足哪些条件;第四,就“橘皮书标准”规则而言,由标准实施者承担的“预先履行”义务的程度为何;第五,上述关于限制禁令救济的条件是否也适用于诸如损害赔偿等其它请求权。在上述五问中,只有最后一问与标准必要专利权人的禁令救济无关,而且无论是从最高法院的“橘皮书标准”判决还是欧盟委员会的决定来看,都不认为滥用支配地位涉及禁令救济之外的其他请求权。之所以仍然就这个问题提出释疑请求,主要是借此机会希望欧盟法院进一步明确在此问题上的态度,以增加法的稳定性。

(三) 欧盟法院关于“华为诉中兴”案的先行裁决

就德国杜塞尔多夫地方法院关于“华为诉中兴”案所提出的释疑请求,欧盟法院在 2015 年 7 月 16 日终于作出了先行裁决。^[65]这则裁决在欧盟范围内,为标准必要专利权人的禁令救济划定了界限,为德国的反垄断抗辩制度重构了成立要件,可谓具有里程碑的意义。

1. 五步骤 + 三保留

因为释疑请求的核心在于确定判断标准必要专利权人的行为是否构成“滥用”的标

[64] European Commission, 29 April 2014, MEMO/14/322.

[65] Judgment in Huawei v ZTE, Case C-170/13, EU:C:2015:477.

准,所以欧盟法院最终的先行裁决在参考佐审官意见^[66]的基础上,并没有逐一对释疑请求中的前四个问题进行回答,而是直击问题实质,提出了“五步骤”标准。欧盟法院认为,标准必要专利权人在未通知被控侵权人或者事先与被控侵权人协商的情况下,直接诉请法院要求禁令救济或者要求召回侵权产品,就会构成《欧盟运作条约》第 102 条所禁止的滥用市场支配地位。因此,标准必要专利权人和标准实施者必须遵循如下“五步骤”加“三保留”标准:

步骤一:标准必要专利权人在向法院起诉之前,必须向标准实施者发警告信,告知被侵权的标准必要专利以及具体的侵权行为。

步骤二:在标准实施者表达了愿意在遵守 FRAND 条件的基础之上就缔结许可合同进行协商以后,由标准必要专利权人向标准实施者提出一个具体的、书面的要约,该要约必须符合权利人之前所作的 FRAND 承诺,有明确许可费的数额并告知该数额是如何计算出来的。

步骤三:针对标准必要专利权人的要约,标准实施者必须根据该领域交易惯例和善意原则进行勤谨的回应。标准实施者是否满足勤谨回应的要求,应该根据客观因素来确定。标准实施者如采用任何拖延策略都不得视为满足上述要求。如果标准实施者不接受权利人提出的要约,则应立即以书面形式向权利人发出一个具体的、符合 FRAND 要求的反要约。

步骤四:如果标准实施者的反要约被权利人拒绝,则此后标准实施者对标准必要专利的继续使用,必须要提供适当的担保,如向权利人提供银行担保或者将必要的价款进行提存。在计算担保金额时,必须将之前已经使用的情况计算在内,并向权利人披露已使用的情况。

步骤五:在标准实施者的反要约被拒绝之后,双方不能就具体的 FRAND 许可费率达成一致,可以在双方同意的情况下,立即交由独立的第三方来决定合适的许可费率。

三保留:在整个协商过程中,标准实施者都可以对诉争专利的有效性、专利对标准的必要性以及其使用是否构成相关专利的侵权这三个问题交相关机构处理,或保留在将来对此类问题提出异议的权利。这种保留不会对标准必要专利权人是否构成“滥用”的判断造成影响。

2. 构成“滥用”的判断标准

针对标准必要专利权人向法院主张禁令救济在什么情况下会构成“滥用”支配地位,“橘皮书标准”案所确定的条件(标准实施者提出无条件、合理的要约+标准实施者预先履行要约承诺)因为对标准实施者课以了较高的义务,所以有过于保护权利人利益的倾向,而欧盟委员会的标准(标准实施者有“协商的意愿”)则因为没有对“协商意愿”的具体解释而缺乏可操作性,使得在实践中该要件很容易被认定成立,所以有过于保护使用者利益的倾向。欧盟法院的先行裁决则为我们提供了一条“中间”道路,很好地平衡了权利人和使用者的利益。根据上面提到的“五步骤”加“三保留”标准,可归纳出在标准必要专利情况下,判断权利人是否构成“滥用”支配地位的新规则。

[66] Opinion in Huawei v ZTE, Case C-170/13, EU:C:2014:2391.

欧盟法院认为,在满足下列两个条件的情况下,标准必要专利权人诉请法院主张禁令、召回侵权产品请求权的,不构成《欧盟运作条约》第 102 条所禁止的“滥用”行为:^[67]

第一,标准必要专利权人的作为。标准必要专利权人在起诉之前必须首先向标准实施者发出警告,告知被侵权的专利以及具体的侵权方式。然后,当标准实施者表达了愿意在遵守 FRAND 条件的基础之上就缔结许可合同进行协商以后,由标准必要专利权人向标准实施者提出一个具体的、书面的要约,该要约必须符合权利人之前所作的 FRAND 承诺,有明确许可费的数额并告知该数额是如何计算出来的。

第二,标准实施者的不作为。在标准必要专利权人作出要约之后,标准实施者没有根据该领域交易惯例和善意原则给予勤谨回应(比如采取拖延策略),而继续使用诉争专利的。未满足勤谨回应的义务,包括在标准实施者不接受权利人提出的要约时,没有立即以书面形式向权利人发出一个具体的、符合 FRAND 要求的反要约;也包括在反要约被权利人拒绝之后,标准实施者继续使用诉争专利,却没有向权利人提供适当担保的情况。

从欧盟法院的裁决可见,只有在权利人履行了步骤一和步骤二,而且使用者未履行步骤三或步骤四的情况下,权利人主张禁令救济才不会构成滥用支配地位。易言之,法院只有在满足上述条件的情况下,才可以给予标准必要专利权人以禁令救济。此外,欧盟法院借回答释疑问题的机会进一步确认,从反垄断法角度对标准必要专利权人的权利进行限制,只及于禁令救济和召回侵权产品两项,并不涉及权利人的信息披露请求权和损害赔偿请求权。

四 “华为诉中兴”案的余响

欧盟法院对“华为诉中兴”案所作的先行裁决,通过对《欧盟运行条约》第 102 条有关滥用市场支配地位规则的解释,对德国法中反垄断抗辩成立的要件进行了重构,确定了在标准必要专利的情况下权利人可以主张禁令救济的新条件。理论和实务界对欧盟法院的这个裁决多有赞许,认为判断“滥用”的新规则,很好地平衡了权利人和使用者的利益,而且符合业界实践中奉行的“先使用后谈判”的做法。^[68] 此裁决的作出意味着后“橘皮书标准”时代围绕着反垄断抗辩成立条件的争论终于可以落幕。

但是,笔者认为,虽然欧盟法院对于何为“滥用”的解释恰到好处,但是从反垄断抗辩成立条件的大框架观之,仍有几处不尽如人意之处,虽然瑕不掩瑜,但实有进一步澄清的必要。

(一) 标准必要专利与市场支配地位

根据反垄断法,判断一个行为是否构成滥用市场支配地位,大体上需要满足两个要

[67] Opinion in Huawei v ZTE, Case C-170/13, EU:C:2014:2391, Para. 71.

[68] 因为同类标准与标准之间已存在竞争,而标准的“网络效应”使得参与标准的主体越多其价值亦越大,因此业界实践中一般都允许第三方在未经许可的情况下先使用标准必要专利,等到时机成熟之后再对使用而产生的许可费进行谈判。另外,确定符合 FRAND 条件的许可费必须基于市场反应,因此这种“先使用后谈判”的作法更利于双方基于市场的反应确定合理的许可费(此点为中兴公司知识产权总监赵启彬博士所提示,特此致谢)。

件。首先,主体必须在相关市场具有支配地位;其次,该主体的行为构成滥用。反垄断抗辩成立以标准必要专利权人滥用市场支配地位为起点,所以在逻辑上亦须证成上述两个条件。在“华为诉中兴”案中,因为杜塞尔多夫地方法院径直认定作为标准必要专利权人的华为具有市场支配地位,需要提请欧盟法院裁决的核心问题主要是在怎么样的条件下标准必要专利权人向法院主张禁令救济会构成滥用,所以欧盟法院所作的先行裁决亦围绕对“滥用”的解释展开,并没有去讨论是否每个标准必要专利权人都具有市场支配地位这个问题。

德国法院一直认为标准必要专利权人都具有相关市场的支配地位,但是实际上,这种认定并不严谨,很可能存在反例。佐审官瓦特莱(Wathelet)在“华为诉中兴”案的意见中就指出,事实上,一个拥有标准必要专利的公司并不必然构成相关市场的支配地位,对此各国法院必须在事实上进行个案判断。^[69]

欧盟法院的“华为诉中兴”裁决为反垄断抗辩规则的确立解决了如何判定“滥用”的问题,而其没有(实际上也无义务)回答“市场支配地位”这一问题。标准必要专利权人是否天然具有市场支配地位,在什么样的情况下该假设可以被推翻,此问题实值继续讨论。

(二)对 FRAND 许可声明法律意义的评价

在讨论标准必要专利权人的禁令救济和滥用市场支配地位之关联的过程中,需不需要将 FRAND 许可声明纳入考量,德国法院的观点与欧盟委员会和欧盟法院的观点大相径庭。

德国司法在限制标准必要专利权人权利行使的问题上选择了反垄断法的路径,而不是以 FRAND 许可声明为基础的民法路径,所以法院在涉及反垄断抗辩的判决中基本不会提及 FRAND 许可声明。而欧盟委员会在三星和摩托罗拉这两则反垄断调查决定中,将“权利人作过 FRAND 许可声明”作为构成滥用市场支配地位的条件之一,似乎倾向于认为在诉争专利是标准必要专利且专利权人向标准化组织作出过 FRAND 许可声明的,即可推定权利人有相关市场的垄断地位。^[70]

欧盟法院在“华为诉中兴”的先行裁决中,也提到了 FRAND 许可声明,认为权利人作出的 FRAND 许可声明使标准实施者产生了一种“合理期待”(legitimate expectations),使其相信权利人会在 FRAND 条件下给予许可,因此权利人的拒绝许可原则上会构成支配地位之“滥用”。^[71] 欧盟法院将“滥用”行为的认定与权利人违反 FRAND 承诺相挂钩的做法,看似结合了反垄断法和民法两种路径,实际上却是“风马牛不相及”的一种妥协。一个拒绝许可的行为如能构成反垄断法意义上的滥用支配地位,必然是因为作出该行为的经营者本身构成了市场支配地位,而非因为该经营者违反了之前作出的承诺。如果“华为诉中兴”先行裁决对标准必要专利权人禁令救济的限制建立在“必须存在 FRAND 许可声明”的基础之上,不仅理论上难以自洽,更在效果上限制了该判例的适用范围,使

[69] Court of Justice of the European Union, Press Release No 155/14, 20 November 2014.

[70] 德国 Kühnen 法官亦持此见解,见 Thomas Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Auflage, Carl Hermanns Verlag, 2014, Rn. 1708.

[71] Judgment in Huawei v ZTE, Case C-170/13, EU:C:2015:477, Paragraphs 53 and 54.

其不能适用到涉及事实标准的案件。这种意见是否妥当,实值进一步商榷。

(三)对专利之于标准的必要性进行保留之质疑

欧盟法院在这则裁决中允许标准实施者对诉争专利的有效性、专利之于标准的必要性以及侵权行为是否成立进行保留。与“橘皮书标准”案所要求的“要约不得附加条件”相比,无疑对标准实施者更加有利。法院认为,“三保留”的提出,一方面是因为在标准化的过程中,标准化组织一般不对专利的有效性和该专利之于标准的必要性进行检查,所以应该允许标准实施者对此保留质疑的权利。

但是需要指出的是,欧盟法院意图保护标准实施者利益的“三保留”规则,其实并不完全有的放矢。允许标准实施者对诉争专利的有效性和侵权行为是否构成提出异议,固然能够实现保护标准实施者利益的初衷。然而,允许标准实施者对诉争专利之于标准的有效性提出质疑,就实际效果论,反而不利于标准实施者。因为如果对必要性的质疑成立,诉争专利从标准必要专利降格为普通专利,如此专利权人反而不用受到反垄断规则的约束,留下了南辕北辙的笑柄。因此,对必要性之保留是否能实现规则目的,本文亦持怀疑态度。

五 结语:“华为诉中兴”案之于中国的借鉴意义

欧盟法院就“华为诉中兴”案先行裁决的作出,代表在欧盟范围内关于如何限制标准必要专利权人的停止侵害请求权已经有了较完备的标准。与欧盟相比,中国如何应对标准必要专利语境下的禁令救济规则,仍然还在探索的道路上。^[72] 虽然我国专利法制度并不严格遵循“有侵害就有禁令救济”的原则,而是认为法院是否给予禁令救济必须根据案件具体情况进行衡量。^[73] 但是在标准必要专利的情况下,在什么样的情况下应对标准必要专利权人禁令救济进行限制,具体的判断标准仍付之阙如。

与德国从反垄断法路径入手对标准必要专利权人的禁令救济进行限制不同,中国现在倾向通过司法解释的方式,从专利法内部创设规定来达到相同的制度目的。2014年,最高人民法院在《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)》(公开征求意见稿)的第27条中提出:“非强制性国家、行业或者地方标准明示所涉专利的信息,被诉侵权人以其实施该标准而无需专利权人许可为由主张不构成专利侵权的,人民法院一般不予支持。但是,专利权人违反公平、合理、无歧视的原则,就标准所涉专利的实施许

[72] 从大的视角来讨论知识产权停止侵害请求权的限制问题,可参考李扬、许清:《知识产权人停止侵害侵权权的限制》,《法学家》2012年第6期,第75页;何怀文、陈如文:《我国知识产权停止侵害请求权限制的法律原则》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2014年11月,第133页。

[73] 《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发[2009]23号)第15条规定:“充分发挥停止侵害的救济作用,妥善适用停止侵害责任,有效遏制侵权行为……如果停止有关行为会造成当事人之间的重大利益失衡,或者有悖社会公共利益,或者实际上无法执行,可以根据案件具体情况进行利益衡量,不判决停止行为,而采取更充分的赔偿或者经济补偿等替代性措施了断纠纷。权利人长期放任侵权,怠于维权,在其请求停止侵害时,倘若责令停止有关行为会在当事人之间造成较大的利益不平衡,可以审慎地考虑不再责令停止行为,但不影响依法给予合理的赔偿。”

可条件恶意与被告侵权人协商,被告侵权人据此主张不停止实施行为的,人民法院一般应予支持。”中国从专利法内部创设规则以限制标准必要专利权人的禁令救济,这种路径有其优势。如笔者在对“华为诉中兴”案的点评中指出,反垄断抗辩的软肋在于,并不是所有的标准必要专利权人都在相关市场拥有支配地位。因此,对于一部分可能不具有相关市场支配地位的标准必要专利权人而言,反垄断抗辩并不对他们适用。而中国的路径,则完全避开了这一问题,适用的对象范围更加周延。

但是,前述第 27 条本身存在一定问题。从字面上看,最高人民法院倾向将不给予禁令救济与标准必要专利权人在专利许可的过程中具有恶意相挂钩,而标准实施者在此过程中是否秉持善意则未纳入考虑范围之内。这种“单边考量”的模式,对标准实施者(许可需求方)的要求过低,不利于标准必要专利权人。而且解释也缺乏对如何判断权利人“恶意”的具体标准,实际操作性较弱,因此甫一提出,便招致许多批评。

虽然“华为诉中兴”案所提出的规则是在反垄断框架下展开的,但如果抛却是否构成市场支配地位的前提不论,其判断是否构成“滥用”的标准仍然值得我们借鉴。与司法解释意见稿所提的“单边考量”模式相比,欧盟法院就“华为诉中兴”案所提出的给予禁令救济的标准则奉行了“双边考量”的方法,不仅要求标准必要专利权人作为,亦要求标准实施人的不作为,采取了一种更为公允的“中间路线”。另外,裁决所提出的“五步骤 + 三保留”规则亦为双方进行合理磋商提出了具体的程序指南,符合业界的实际操作。所有的这些,都使得“华为诉中兴”案的意义超越了原有的地域(欧盟范围)和法理(反垄断法框架下的讨论)的限制,而具有了比较法上更广阔的借鉴意义。

[**Abstract**] In order to prevent patent hold-ups by the owners of standard-essential patents (SEPs) and to facilitate the fair access to standards, the German Supreme Court has created an antitrust defense system in the Orange Book Standard Case. Accordingly, the injunctive relief in a case of SEPs-related disputes can be restricted under certain conditions. Meanwhile, the CJEU adopted a relatively mid-way approach by introducing the rule of “five-steps plus three reservations” in the preliminary ruling on Huawei v. ZTE to balance the interests between SEPs holders and standard implementers. For a through understanding of this case, this paper first presents a comprehensive picture of the German SEP-related antitrust defence from the perspectives of, *inter alia*, the admissibility and the preconditions of the defence. Then, it reviews the historical development and the relevant theoretical issues of the antitrust defence in the context of the German and EU judicial practices. Further, it deals with the background and the key points of the preliminary ruling. And lastly, it shares some critical opinions on the ruling and addresses its significance for the corresponding rule-making in China.

(责任编辑:姚 佳)