

美国 SEP 侵权救济政策的演变及其对中国的影响与启示

任天一

摘要：作出 FRAND 承诺的标准必要专利权利人是否可以获得禁令救济，是标准必要专利许可双方争议的核心问题。美国相关行政部门自 2013 年就这一问题发表政策声明以来，态度立场不断发生转变，这种转变表现为三个方面：一是从仅关注专利劫持行为到同时关注专利劫持与反向劫持行为；二是更加注重诚信谈判对于实现一个更为平衡的侵权救济机制的作用；三是反垄断执法态度变化频繁。美国 SEP 政策声明对我国参与 SEP 许可贸易的企业具有较大影响，应密切关注。相关行政部门应积极作为，把握全球应对 SEP 问题的发展趋势，制定 SEP 诚信许可谈判指南，根据政府类标准与市场类标准的不同特点制定不同类别标准涉及专利的管理办法，进一步明确 SEP 相关主体反垄断法责任承担的情形。

关键词：标准必要专利；禁令；专利劫持；诚信谈判

[中图分类号] D971.234; D923.42 [文献标识码] A [文章编号] 2096-6180 (2023) 06-0086-15

一、问题的缘起

为了平衡专利权人与标准实施者的利益，既保障标准的技术价值，又促进标准的可实施性，标准化组织要求标准必要专利（standard essential patent, SEP）权利人作出公平、合理和非歧视的（fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND）许可承诺。这一承诺显然限制了专利权的行使，但这种限制应维持在何种程度却是一个颇具争议的问题。SEP 权利人遭遇侵权时，满足何种条件可获得禁令救济，是实现专利权人与标准实施者之间利益平衡的关键问题，也因此成为各国标准必要专利政策所关注的核心。

美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）、司法部（Department of Justice, DOJ）等行政部门自 2013 年开始发布 SEP 侵权救济政策声明，并基于不同总统任期内创新与竞争政策的变化、执法及司法经验的丰富等因素，不断对这一声明作出调整。随着 5G 通信及物联网技术的发展，标准实施者所代表的产业类别愈加广泛，其在战略上的重要性也日益凸显。面对这一产业技术发展的新形势，2021 年 12 月，美国专利商标局、司法部以及美国国家标准与

【作者简介】任天一，法学博士，中国计量大学法学院讲师。

技术研究所 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 发布了一项关于 SEP 侵权救济政策声明的草案 (下称 2021 年 SEP 政策声明草案), 向 SEP 利益相关者广泛征集意见, 旨在评估 2019 年 SEP 侵权救济政策声明 (下称 2019 年 SEP 政策声明) 是否应被撤销, 以及是否应当发布 2021 年 SEP 政策声明。2022 年 6 月 8 日, 美国相关行政部门发布了撤回 2019 年 SEP 政策的声明, 与此同时, 2021 年 SEP 政策声明草案最终并未生效。这一举措代表了美国关于标准必要专利权利人与标准实施者之间利益平衡的新趋势。美国历次 SEP 政策声明的内容是什么? 当前这一最新立场的内涵是什么? 美国 SEP 政策对我国企业参与国际市场竞争及我国相关机构和部门制定 SEP 政策具有怎样的启示? 本文将基于这一背景研究美国 SEP 政策的发展演变规律, 探寻变化趋势。

二、美国标准必要专利政策的背景、内容及效力

(一) 政策声明发布的背景

美国专利商标局与司法部自 2013 年开始就 SEP 侵权救济问题发表声明, 旨在对这一问题发表观点: 作出 FRAND 承诺的 SEP 权利人能否在司法程序中申请禁令救济 (injunctive relief), 或在根据 1930 年《关税法》第 337 节进行侵权调查的程序中申请排除令 (exclusion order)?⁽¹⁾ 这一声明 (下称 2013 年 SEP 政策声明) 直接改变了美国国际贸易委员会 (United States International Trade Commission, USITC) 对 2013 年“苹果三星 337 调查案”的裁判结果。⁽²⁾ 在该案中, USITC 对苹果公司发出了排除令, 禁止其继续进口侵权产品。⁽³⁾ 然而, 奥巴马政府通过美国贸易代表办公室 (Office of the United States Trade Representative, USTR) 以维护公众利益为由否决了 USITC 的裁决⁽⁴⁾,

(1) USPTO, NIST & DOJ, *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments*, U.S. Department of Justice (19 December 2019), <https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download>. The U.S. Department of Justice(DOJ), Antitrust Division, and the U.S. Patent & Trademark Office (USPTO), an agency of the U.S. Department of Commerce, provide the following perspectives on a topic of significant interest to the patent and standards-setting communities: whether injunctive relief in judicial proceedings or exclusion orders in investigations under section 337 of the Tariff Act of 1930 are properly issued when a patent holder seeking such a remedy asserts standards-essential patents that are encumbered by a RAND or FRAND licensing commitment.

(2) Inv. No. 337-TA-794. 三星电子株式会社与三星电信美国公司于 2011 年 6 月 28 日向 USITC 投诉苹果公司侵犯三星的 UMTS 通信标准必要专利而违反了 1930 年《关税法》第 337 节。USITC 于 2013 年 6 月 4 日作出终裁, 认定部分请求成立, 并发布限制进口令、禁令。 *ITC Issues Exclusion Order Against Apple Based on Infringement of Samsung 3G-essential Patent (Inv. No. 337-TA-794)*, Essential Patent Blog (4 June 2013), <https://www.essentialpatentblog.com/2013/06/breaking-itc-issues-exclusion-order-against-apple-based-on-infringement-of-samsung-3g-essential-patent/>.

(3) 首先, USITC 认为苹果公司未能证明 USITC 对于作出 FRAND 承诺的 SEPs 缺乏管辖权; 其次, 即使苹果公司多提及的 FRAND 抗辩合理, 但其依然未能证明三星公司未能诚信谈判, 即使三星的首次要价过高也不能证明其不诚信。另外, USITC 也分析了公共利益问题, 认为发布禁令并不会对公共利益造成影响。

(4) 根据第 337 节, 总统须对委员会作出的签发排除令和听指令的裁定进行政策评估。总统可以出于政策考虑否决命令, 批准命令, 或不采取任何行动, 使得命令在 60 天审查期结束时生效。该权力已经被收至美国贸易代表办公室。关于对 USITC 作出的签发排除令的裁定的影响进行的政策审查, 第 337 节的立法历史列出了以下考察因素: “(1) 公共健康和福利; (2) 美国经济中的竞争条件; (3) 美国境内竞争产品的生产; (4) 美国消费者; (5) 美国的外交关系, 经济和政治方面。美国贸易代表办公室于 2013 年 8 月 3 日致函 USITC, 否决其在本次调查中作出的签发排除令和停止令的裁定, 要求委员会在今后涉及 SEP 的案件中, 主动彻底审查某项救济是否符合公众利益, 同时真实记录是否存在专利劫持或反向劫持的信息……本人将在今后提交政策审查的任何涉及受 FRAND 约束的 SEP 裁决中审查该等因素。”

其所依据的正是 2013 年 SEP 政策声明。⁽⁵⁾

继 2013 年 SEP 政策声明之后,美国专利商标局、司法部以及美国国家标准与技术研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST) 又于 2019 年、2021 年调整了其在 2013 年 SEP 政策声明中的表述。这些政策声明本质上都致力于一个核心目的: 促进标准生态中的创新与竞争, 确保消费者最大程度地获取标准化产品所产生的福利。⁽⁶⁾ 当前, 标准生态中企业创新与竞争模式已经发生了深刻变革, 主要表现为两个方面: 第一, 技术的研发创新与标准制定产生了密不可分的关系, 企业或推动标准制定, 或围绕标准研发技术。第二, 企业在标准化技术层面展开竞争, 竞争的主要模式转变为将自有技术纳入标准, 以达到在一定时期内通过标准占据较大市场份额的目的。在这种创新与竞争模式下, 专利权人可能实施所谓的专利劫持(patent holdup)行为, 也可能通过拒绝许可或高价许可的方式排斥其竞争对手, 前者会损害专利制度亦是标准化活动的根本目的——促进技术的推广与应用, 后者会损害市场竞争。

标准化组织制定 FRAND 承诺这一知识产权政策, 旨在确保专利权人能够在获得充分补偿的基础上, 阻止专利劫持行为的发生。然而, FRAND 含义的模糊性导致在标准必要专利技术的实施许可过程中出现了大量法律纠纷, 这些纠纷主要围绕两个核心问题, 一是 FRAND 许可费的判定, 二是禁令的适用。其中, 禁令的适用直接与专利劫持问题相关, 依据 Shapiro 的理论, 专利劫持行为的发生正是由于专利权人能够轻易获取禁令救济, 进而以此作为获取较高许可费之威胁工具。⁽⁷⁾ 然而, 若完全禁止作出 FRAND 承诺的专利权人获取禁令救济, 又可能引发标准实施者拖延谈判、拖延支付许可费, 即所谓的反向劫持行为。⁽⁸⁾ 专利劫持与反向劫持均会减损消费者的

(5) 2013 年 SEP 政策声明中提及 USITC 在包含作出 FRAND 承诺的 SEP 中所采取的方法对于自愿协商一致标准制定过程的持续性非常重要。DOJ 及 USPTO 敦促 USITC 考虑专利权人是否已经通过 FRAND 承诺自愿承认金钱救济, 而非禁令或排除令救济是侵权救济的恰当方式。USITC 有权考虑这样的排除令对于公众健康和福利、美国经济竞争条件的影响, USITC 可以延迟排除令, 为许可双方达成 FRAND 许可提供机会。DOJ & USPTO, *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary FRAND Commitments*, U.S. Department of Justice (8 January 2013), <https://www.justice.gov/atr/page/file/1118381/download>.

(6) 2013 年 SEP 政策声明指出, DOJ 与 USPTO 关心涉及 FRAND 承诺的 SEP 的排除令对于美国竞争状况与美国消费者的影响。DOJ 与 USPTO 寻求确保 FRAND 承诺的含义有更大确定性的方法, 增强相关利益方参与自愿协商一致标准制定活动的动力。

(7) Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licensed, Patent Pools, and Standard Setting*, 1 *Innovation Policy and the Economy* 119, 119–150 (2001). Carl Shapiro 首先提出了专利劫持这一概念, 是指技术实施者在未能充分检索到专利技术, 并非故意的情形下, 利用该技术投资开发一种产品后, 专利权人通过威胁提起禁令诉讼, 索取高于技术价值本身的许可费。因为同专利制度设计之初的情形不同, 一件产品不再仅仅包含少量的专利技术, 一个小小的芯片可能就含有成千上万个专利。在这种情况下, 产品使用者必须同时获得多个专利权人的许可, 这不仅加重了其专利信息检索的负担, 也引发了风险, 这一风险最突出的表现便是“专利劫持”。技术使用者本可以选择市场中其他的替代技术, 但由于以下原因而具有较高的技术转向成本: (1) 重新设计成本/生产中断成本; (2) 重新设计仍会遇到此类潜在的责任问题; (3) 选择其他技术可能产生兼容性问题, 这也会导致制造商失去一些可期待的利益。因此, 在专利劫持的情形中, 专利权人所能获取的许可费除了其技术本身的价值之外, 至少还包含技术实施者的转向成本。

(8) 根据 NOKIA、IDC 等市场主体及一些学者对于美国最新框架的评论, 反向劫持被认为是一个在实践中越来越严重的问题, 而专利劫持只是一个理论上的假设。标准实施者在进行许可谈判之前已经使用了公开标准中所包含的技术, 并由此获得了利润。但其在之后的许可费谈判中却实施拖延策略, 这导致专利权人必须耗费巨额诉讼费用维护其专利权, 因为相对于标准实施者, 其必须依赖于法院实现自己的权利, 而不能直接实施“专利劫持”行为。这对于 SEP 权利人来说是一种压力, 其可能与标准实施者达成低于 FRAND 的许可费。这会导致小型的技术发明人破产, 也会减损现有的 SEP 权利人进一步研发技术, 并贡献于标准制定的积极性。相比之下, 一些标准实施者则不公平地侵占了互联互通标准所带来的收益, 不正当地增强了其在平台市场上的力量, 这正是竞争政策应当反对的行为。Antitrust Division, *Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject To Voluntary FRAND Commitments*, Regulations, <https://www.regulations.gov/docket/ATR-2021-0001/comments>.

福利。一个平衡的禁令救济政策既需要保障标准的可推广性，避免专利劫持行为阻碍一项标准的实施，又要保障标准的技术价值，避免反向劫持行为导致专利权人退出自愿协商一致的标准制定过程。

综上，要实现促进标准生态中的创新与竞争这一目标，设定一系列合理的禁令颁发条件，避免专利劫持与反向劫持行为的发生是关键。美国发布 SEP 侵权禁令救济政策声明的目的便在于此。

（二）美国 SEP 政策声明的主要内容及效力

1. 政策声明的主要内容

美国 SEP 政策源自对这一问题发表观点——“作出 FRAND 承诺的 SEP 权利人能否在司法程序中申请禁令救济或在根据 1930 年《关税法》第 337 节进行调查的程序中申请排除令”，因此，虽然三次声明的态度有所不同，但每次声明的内容均围绕以下几个方面的内容展开：（1）专利制度⁽⁹⁾、标准化以及兼容性标准对于经济增长、消费者福利和市场竞争的作用⁽¹⁰⁾；（2）将专利纳入标准所引发的风险，主要讨论专利劫持所带来的风险⁽¹¹⁾；（3）FRAND 承诺在应对专利劫持风险方面发挥的作用⁽¹²⁾；（4）作出 FRAND 承诺对于侵权救济方式选择的影响。⁽¹³⁾

2. 政策声明的效力

2019 年美国三大执法部门撤回 2013 年 SEP 政策声明时，特别指出这一声明没有法律效力。⁽¹⁴⁾

（9）2013 年 SEP 政策声明与 2021 年 SEP 政策声明草案均提及专利制度的作用，指出其通过为发明者应用其知识承担风险进行投资研发提供动力，促进创新与经济增长；2019 年 SEP 政策声明指出，可靠的、可预测的、高质量的专利权为所有者和公众提供了对专利制度的信心，并促进了充满活力的竞争，使消费者受益。USPTO, NIST & DOJ, *Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments*, U.S. Department of Justice (6 December 2021), <https://www.justice.gov/atr/page/file/1453471/download>.

（10）2013 年 SEP 政策声明指出，标准尤其是由标准化组织所制定的自愿协商一致的标准在经济中扮演着愈加重要的角色，其能够保护公共健康和安全、通过促使互补产品之间的兼容性而提升资源的有效配置和生产。兼容性标准为许多重要发明的问世铺平了道路，包括复杂通信网络和高端移动通信设备，这些都是现代社会的标志。无论是医药、电力、计算机或通信相关的标准，均包含了许多先进技术，这些技术对于实现消费者所依赖的许多产品之间的兼容至关重要。2019 年 SEP 政策声明与 2021 年 SEP 政策声明草案均指出，标准特别是由标准制定组织（SDO）制定的自愿共识标准，在经济中发挥着重要作用。标准制定组织使用公开、透明和基于共识的程序来制定标准，以解决其利益相关者所关心的问题。通过允许许多不同公司设计和制造的产品一起运作，互操作性标准可以为消费者创造巨大的价值，并推动新的和创新的技术的创造和利用，使消费者受益。

（11）2021 年 SEP 政策声明草案指出许可双方所实施的机会主义行为（opportunistic behavior）及其对标准化收益的减损。许可双方的策略行为均会带来多重损害，比如非 FRAND 专利许可费，增加的成本，标准化产品与服务的延迟引入。无力雇佣律师的中小企业或消费者受到的影响尤为严重。

（12）FRAND 承诺是标准化组织用于降低协商一致标准的采纳过程中机会主义行为发生，同时也鼓励最好的可用技术纳入标准的努力，促进双边谈判，这是标准的成功采纳所必不可少的，也能够为标准实施者提供专利技术可及性方面的保证。美国支持自愿性的 FRAND 许可制度。

（13）2013 年 SEP 政策声明指出作出这一承诺的后果即专利权人已经在标准制定之前内在地上承认了金钱赔偿能够弥补其金钱损失；2019 年 SEP 政策声明指出 FRAND 承诺是确定适当补救措施的一个相关因素，但不能作为禁止任何特定补救措施实施的阻碍；2021 年 SEP 政策声明草案指出，当实施者不愿意或不能签订 FRAND 许可时，禁止令可能是合理的。与衡平法救济一样，事实调查者在裁定专利侵权的损害赔偿时考虑了“实际的 FRAND 承诺”。如果潜在的被许可人有恶意行为，FRAND 承诺并不排除对故意侵权的加重赔偿。

（14）参见 2019 年 SEP 政策声明。USPTO, NIST & DOJ, *Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments*, U.S. Department of Justice (19 December 2019), <https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download>. On Dec. 19, 2019, the Agencies withdrew the 2013 Statement and issued the 2019 Statement, which offered the views of the Agencies and expressly recognized that it had “no force or effect of law”.

从性质上来说，政策声明只是行政部门作出的行政指导。然而，法院和行政执法部门可能会参考或适用该类指导性政策声明，从而使其间接地具有了规制效力。最典型的案例便是，2013年奥巴马政府通过 USTR 以维护公众利益为由，依据 2013 年 SEP 政策声明直接否决了 USITC 对“苹果三星 337 调查案”的裁决。与此同时，该类声明在实践中很容易被误解，即使是一些非常有经验的机构也常常误以为其系美国反垄断机构发布的具有法律效力的文件。这会进一步导致一些有经验的公司利用这种误解实施机会主义行为，增加而非降低与 SEP 许可相关的交易成本。^{〔15〕}

三、美国 SEP 政策演变的特点及趋势

（一）从仅关注专利劫持行为到同时关注专利劫持与反向劫持行为

2013 年美国首次发布这一政策声明时，不支持禁令发布，将专利劫持行为视为一个严重的问题^{〔16〕}，阐述了专利劫持行为的种种弊端，尤其是减损自愿协商一致的标准所带来的促进产品兼容性的好处，损害了公众利益。^{〔17〕}“专利技术所有人通过专利劫持行为可能获得市场力量，并利用这一力量将竞争对手排除出市场，或者获取一个比其被纳入标准之前更高的价格。这种专利劫持可能引发其他问题，例如，它可能导致潜在的实施者推迟或者减少在开发和实施标准方面的投资。专利劫持行为导致的高价亦会传递至消费者，从而损害使用标准化产品的消费者的利益。”^{〔18〕}由于申请侵权禁令是专利权人实施专利劫持行为的重要手段，2013 年 SEP 政策声明限制了禁令颁发的情形，仅指出在以下条件下专利权人才具有获取禁令救济的可能：一个潜在的被许可人不能

〔15〕 爱立信公司在其关于美国最新 SEP 政策声明草案的评论中指出：“关于 SEPs 的政策声明总是被误解。虽然专家机构提供的竞争政策建议对处理新问题的法院和行政机构很有价值，但即使是像媒体和国际执法者这样的机构，也总是把美国反托拉斯执法机构认可的专利政策建议误认为是美国反垄断执法政策的声明。这种混乱围绕着以前的声明，一些实体利用这种混乱来增加（而不是减少）与 SEP 许可相关的交易成本。显然，今天和以前一样，许多人误解了这份拟议的第三份政策声明草案的性质。”

〔16〕 虽然该声明也考虑许可双方之间的利益平衡问题，指出在涉及 FRAND 担保的标准必要专利的案件中，应在促进对 SEP 权利人的适当补偿和对创新者参与标准制定活动的有力激励的背景下，确定适当的补救措施。

〔17〕 强调专利劫持对于公众利益的损害，公共健康与福利以及对于竞争条件的保障是行政机构考虑因素的核心。原文中的表述为：“As the USITC has observed, these public interest factors are not meant to be given mere lip service, but rather public health and welfare and the assurance of competitive conditions in the United States economy must be the overriding considerations in the administration of this statute. The USITC may conclude, after applying its public interest factors, that exclusion orders are inappropriate in the circumstances described in more detail above. Alternatively, it may be appropriate for the USITC, as it has done for other reasons in the past, to delay the effective date of an exclusion order for a limited period of time to provide parties the opportunity to conclude a F/RAND license.”

〔18〕 原文中的表述为：“As a result, the owner of that patented technology may gain market power and potentially take advantage of it by engaging in patent hold-up, which entails asserting the patent to exclude a competitor from a market or obtain a higher price for its use than would have been possible before the standard was set, when alternative technologies could have been chosen. This type of patent hold-up can cause other problems as well. For example, it may induce prospective implementers to postpone or avoid making commitments to a standardized technology or to make inefficient investments in developing and implementing a standard in an effort to protect themselves. Consumers of products implementing the standard could also be harmed to the extent that the hold-up generates unwarranted higher royalties and those royalties are passed on to consumers in the form of higher prices.”

或者拒绝接受 FRAND 许可，并实施其他不符合 FRAND 许可的行为。⁽¹⁹⁾ 例如，潜在被许可人拒绝支付已经被法院或第三方中立机构确定为 FRAND 的许可费，或者拒绝进行 FRAND 条款谈判。这一声明在实践中常常被认为偏向于标准实施者的利益。

2019 年 SEP 政策声明旨在化解利益相关方对 2013 年 SEP 政策声明的误解，即误以为作出 FRAND 承诺的 SEP 权利人在遭受侵权时无法获取禁令救济。2019 年 SEP 政策声明特别指出 SEP 权利人的禁令请求权并未被剥夺，其拥有与其他专利权人相同的救济权利，对侵权救济措施的选择均依照“eBay 案”所确立的衡平法规则⁽²⁰⁾，在个案中进行，FRAND 只是其中一个考察因素。⁽²¹⁾ 由于 2019 年 SEP 政策声明特意强调了禁令的可及性，淡化了 2013 年 SEP 政策声明所明确的几个可以发布禁令的例外情形，因此在实践中 2019 年 SEP 政策声明被认为更加注重维护 SEP 权利人的利益，这也是强知识产权保护主义者所支持的观点。⁽²²⁾

2021 年 SEP 政策声明草案虽然最终由于强知识产权保护主义者的反对而未能生效，但其对于我们探究美国相关行政部门在 SEP 禁令救济问题上的最新态度仍具价值。2021 年 SEP 政策声明草案同样认同“eBay 案”所提供的评估因素在判定禁令发布情形中的作用，指出法院必须以“鼓励技术创新者参与标准制定组织，同时确保 SEP 的价值未被高估”的原则来考量公共利益，FRAND 承诺以及特定的许可谈判环境将会影响 SEP 的侵权救济方式，最终在逐案评估的基础上作出是否颁发禁令的决定。但值得注意的是，与 2019 年 SEP 政策声明的重大不同之处在于，2021 年 SEP 政策声明草案倾向于认为根据“eBay 案”所确立的衡平法规则，金钱赔偿足以弥补专利权人所遭受的损失。该草案特别指出：“从司法实践来看，法院很少颁发涉及 SEP 的禁令，正如苹果诉摩托罗拉案中联邦法院的法官所指出的‘作出 FRAND 承诺的专利权人很难证明其受到了难以弥补的损害’，通常情况下，金钱赔偿足以弥补 SEP 权利人的侵权损失。”⁽²³⁾

因此，2021 年 SEP 政策声明草案倾向于支持这一立场：只有在实施者不愿意或不能够达成

(19) 在一个竞争和消费者福利主要集中于互联互通、兼容性网络平台的情形中，DOJ 与 USPTO 敦促 USITC 考虑是否 SEP 权利人已经通过 FRAND 许可承诺承认金钱救济能够弥补其损失，而不是禁令或排除令。原文中的表述为：“In an era where competition and consumer welfare thrive on interconnected, interoperable network platforms, the DOJ and USPTO urge the USITC to consider whether a patent holder has acknowledged voluntarily through a commitment to license its patents on F/RAND terms that money damages, rather than injunctive or exclusionary relief, is the appropriate remedy for infringement.”

(20) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 在本案中，最高法院依据衡平法四要件裁定是否发出禁令，提出原告若寻求永久禁令必须证明：(1) 权利人遭受了不可挽回的损失；(2) 符合法律所规定的补偿方式，金钱赔偿不足以弥补因专利侵权带来的损失；(3) 比较原被告双方的利弊得失，此项衡平法的救济方式是有正当理由的；(4) 公共利益不会遭受永久禁令的损害。

(21) 建议 USITC 与其他机构应当持续关注许可双方的行为。考虑所有救济措施，结论应当是平衡的、基于事实的。原文中的表述为：“All remedies available under national law, including injunctive relief and adequate damages, should be available for infringement of standards-essential patents subject to a F/RAND commitment, if the facts of a given case warrant them.”

(22) 在关于美国 2021 年 SEP 政策声明草案的评论中有许多强知识产权保护主义者，如大部分 SEP 权利人及一些学者。David L. Cohen, *Response to the US Department of Justice Call for Public Comments, Regulation* (3 February 2022), https://downloads.regulations.gov/ATR-2021-0001-0104/attachment_1.pdf.

(23) Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F. 3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014).

FRAND 许可,例如其拒绝法院或中立第三方作出的 FRAND 许可费时才能够发布禁令。表面上看,这一立场与 2013 年 SEP 政策声明的结论颇为相似,均明确了禁令发布的情形,但事实上从 2013 年 SEP 政策声明到 2021 年 SEP 政策声明草案,经历了螺旋式上升的变化轨迹,2013 年 SEP 政策声明并未对反向劫持问题有较多考虑,2021 年 SEP 政策声明草案则是在已经认识到这一问题之后,依然得出“以不颁发禁令为原则,颁发禁令为例外”的结论。另一个不同之处在于,2021 年 SEP 政策声明草案特别指出,FRAND 承诺并未排除对于故意侵权的惩罚性赔偿⁽²⁴⁾,换言之,对于反向劫持,可以通过对标准实施者施加惩罚性赔偿而非颁发禁令的方式来应对。

美国历次 SEP 政策声明的这一变化趋势符合客观规律,当专利制度尚未对 SEP 这一新问题作出及时反应,专利侵权禁令救济很容易获取时,专利劫持的确是一个更加严重的问题,但随着相关司法实践经验的丰富,SEP 权利人获取禁令救济的阻碍增大,标准实施者的力量得到加强,反向劫持的问题便逐渐凸显,客观上需要一个更加平衡的专利侵权救济方式,因此 2019 年 SEP 政策声明与 2021 年 SEP 政策声明草案均提及应当适用“eBay 案”所确立的衡平法规则判定禁令的颁发。但同样适用“eBay 案”规则却得出不同的结论,显示出美国相关行政部门有意利用这一规则的不确定性,通过指南形式引导法院及市场主体配合其不同阶段产业政策目标的实现。

(二) 更加注重诚信谈判的作用

SEP 许可双方诚信谈判主要是指依据 FRAND 原则进行谈判,FRAND 承诺对标准生态中的所有参与者都有好处。第一,这些承诺对于标准实施者提供了重要的许可保证,促进标准的广泛采用;第二,标准的广泛采用确保 SEP 权利许可人获得一个更大的许可市场;第三,通过实现更广泛产品之间的兼容性,标准使得产品能够以更加低的成本生产,为消费者创造价值。

由于 2013 年 SEP 政策声明更加强专利劫持行为的危害,因此该声明并未涉及诚信谈判问题。随着许可双方在许可谈判实践中策略行为的增多⁽²⁵⁾,诚信谈判对于降低许可交易费用、促进标准扩散与传播的作用愈加凸显。2019 年 SEP 政策声明提及诚信谈判的作用⁽²⁶⁾,鼓励 SEP 许可

(24) 该草案引用了支持其观点的司法判例。如 *Apple*, 757 F. 3d at 1342; *Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Electronics, Inc.*, No. 2:14-cv-912, ECF No. 47 (E.D. Tex. 1 November 2016); *Optis Wireless Tech., LLC v. Huawei Device USA, Inc.*, 421 F. Supp. 3d 410, 412 (E.D. Tex. 2019).

(25) Lemley M A & Weiser P J, *Should Property or Liability Rules Govern Information?*, 85 *Texas Law Review* 783, 783 (2007). 策略行为主要是指许可双方分别各自在对其有利的法院提起不同类型的诉讼,以在谈判中威胁获取对其更加有利的许可费率。典型案例有 *Microsoft v. Motorola*, *TCL v. Ericsson*, *Apple v. Qualcomm*, *Huawei v. Samsung*, *Huawei v. Conversant*, *Oppo v. Sharp*, *Xiaomi v. InterDigital*, *Samsung v. Ericsson*.

(26) 同样,在涉及 FRAND 承诺的谈判中,通过提供数据和应用最佳实践的支持,可以促进许可效率,就像在涉及对标准不重要的专利承诺的谈判中一样。这种最佳实践的应用与美国管理和预算局(OMB)通告 A-119 的指导是一致的,该通告指出,知识产权政策“应该容易获得,列出有关知识产权的披露和许可的明确规则,并考虑所有利益相关者的利益,包括知识产权持有人和那些寻求实施标准的人”。参见 OMB 通告 A-119,“联邦参与制定和使用自愿性共识标准以及符合性评估活动”。U.S. Office of Management and Budget, *Revision of OMB Circular No. A-119, “Federal Participation in the Development and Use of Voluntary Consensus Standards and in Conformity Assessment Activities”*, *Federal Register* (27 January 2016), <https://www.federalregister.gov/documents/2016/01/27/2016-01606/revision-of-omb-circular-no-a-119-federal-participation-in-the-development-and-use-of-voluntary>.

双方进行诚信谈判，指出谈判中的行为对于禁令救济的获取有影响，但并未进一步明确，也未对如何进行诚信谈判作出说明。相较之下，加强许可双方诚信谈判成为 2021 年 SEP 政策声明草案的核心内容。该草案指出，广泛而高效的许可能够促进技术创新，进一步丰富消费者的选择，并确保产业竞争。因此，为了确保高效的许可，帮助降低许可成本和其他与诉讼相关的负担，SEP 权利人与潜在被许可人应以诚信的方式展开谈判，以达成 FRAND 许可条款。

为了指导 SEP 许可双方进行诚信谈判，2021 年 SEP 政策声明草案为许可双方提供了一个诚信谈判框架指南，鼓励许可双方通过以下步骤进行谈判。

首先，SEP 权利人应警示潜在被许可人，特定 SEP 正在被侵犯，提供相关专利信息，同时发出一份符合诚信原则的 FRAND 要约。潜在被许可人应当评估 SEP 权利人提供的信息，并且在商业合理时间内推进谈判。例如，一个潜在的被许可人可通过以下方式诚信地作出回应：（1）接受要约；（2）作出诚信的 FRAND 反要约；（3）提出关于要约条款的具体问题，包括专利的有效性和侵权问题；（4）提议通过一个中立方解决争议问题；（5）要求 SEP 权利人提供更加具体地评估要约合理性的信息。

同样，一个 SEP 权利人应在商业合理时间内以一种推进谈判的方式回应潜在被许可人。比如，SEP 权利人可通过 ([1]) 接受反要约；（2）回应原始要约条款中的具体问题并且作出一个新的反要约；（3）回应关于提供更好地评估 FRAND 许可信息的请求；（4）建议通过一个中立方解决争议问题。如果许可谈判破裂，鼓励双方一致同意寻求第三方纠纷解决机制解决争议。

当实施者不愿意或者不能够达成 FRAND 许可时，例如，如果一个潜在的被许可人拒绝法院或中立第三方所判定的 FRAND 许可费，可能会被判定为非意愿被许可人，但若其同意受一个第三方机构所作出的 FRAND 许可费的约束，则不能被认为是非意愿被许可人。⁽²⁷⁾ 若在仲裁或者诉讼过程中潜在被许可人质疑专利有效性、可执行性、必要性，并保留对此提出诉讼的权利，不能被认为是非意愿谈判方。

行政机构如专利商标局发布指南，指导 SEP 许可双方进行诚信谈判是一个全球性的趋势，各国所发布的诚信谈判指南的内容大都参照欧盟法院在“华为诉中兴案”确立的框架⁽²⁸⁾，诚信谈判框架的核心在于平衡许可双方的权利与义务。美国这一规则与华为诉中兴案框架非常相似，但也存在缺陷。2021 年 SEP 政策声明草案所确立的诚信谈判框架打破了许可双方的平衡，依据这一规则，天平可能会向标准实施者倾斜。这主要表现为，在欧盟的华为诉中兴案框架中，当许可谈判

〔27〕 仅仅同意受约束即可被认定为善意被许可人这一条件受到 SEP 权利人的强烈反对。当标准实施者拖延支付许可费时，该框架并未提供救济方案，这将导致许可双方的利益失衡。

〔28〕 例如，为促进专利权利人和专利实施者之间的谈判、阻止或快速解决与 SEP 许可相关的纠纷，日本专利局（JPO）制定了《涉及标准必要专利许可的指南》，在该指南中，JPO 主要对许可谈判程序和许可费计算方法两个部分作出了指引。在许可谈判程序部分，JPO 列出了包括专利权人提出要约、专利实施者接受要约、专利权人出价、专利实施者还价以及纠纷解决五个步骤的谈判过程。

无法达成，且标准实施者继续使用专利技术时，技术使用人必须对其使用专利技术提供担保，然而美国最新声明框架并不存在类似要求，这就降低了对标准实施者的要求，可能导致反向劫持。从相关利益方的反馈意见可以看出 SEP 权利人曾对这一谈判框架产生极大的担忧，例如，爱立信公司建议谈判框架至少保留华为诉中兴案框架中的临时付款安排要求，即一旦专利权人的还价被拒绝，侵权人就有义务存入“适当的保证金”，在保证金到位之前侵权人不得提出反对其禁令之动议。⁽²⁹⁾ 尽管导致 2021 年 SEP 政策声明草案未能得到支持的重要原因之一可能是其所包含的诚信许可谈判规则的失衡，但督促 SEP 许可双方诚信谈判仍然将是 SEP 侵权禁令救济政策关注的核心要素。

（三）反垄断执法态度反复转变

2013 年 SEP 政策声明提及专利劫持行为对竞争的损害，指出专利权人事实上滥用了标准所带来的市场支配地位：“当包含专利技术的标准设立之后，转换到另一个不同的技术或一个完全不同的标准非常困难，此时，专利技术可能获得了市场力量并且潜在地能够利用它从事专利劫持行为，包括主张专利权将竞争对手排斥出市场，或者获得一个相对于标准设定前存在可供选择的替代性技术时的更高的价格。”⁽³⁰⁾ 但除此之外，2013 年 SEP 政策声明并未更多涉及 SEP 劫持行为与反垄断法责任相关的信息。

2019 年 SEP 政策声明虽未提及反垄断法责任问题，但从美国联邦贸易委员会及 DOJ 相关负责人的一些评论中，可以看出其对于适用反垄断法规制 SEP 权利人超高定价行为的怀疑态度。⁽³¹⁾ 2021 年 SEP 政策声明草案首次将适用反垄断法规制 SEP 问题提至一个新的高度，指出要加强反垄断法对 SEP 许可行为的干预。虽然 2021 年 SEP 政策声明草案并未生效，但司法部⁽³²⁾ 在 2022 年 6 月 8 日撤回声明中明确提出其将通过逐案审查的方式，判定 SEP 权利人或标准实施者是否实施了滥用市场支配力量的反竞争行为或其他损害竞争过程的行为。⁽³³⁾ 这一变化旨在回应 2021 年 7 月美国总统拜登签署的《关于促进美国经济竞争的行政命令》，该命令指出，“一个公平、开放和竞争的市场一直是美国经济的基石，鼓励三部门重新评估 2019 年 SEP 政策声明，避免市场力量

(29) Antitrust Division, *Draft Policy Statement on Licensing Negotiations and Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary FRAND Commitments, Regulations*, <https://www.regulations.gov/docket/ATR-2021-0001/comments>.

(30) 2013 年 SEP 政策声明还指出，受 FRAND 约束的 SEP 权利人试图利用排除令向标准实施者施压，使其接受比专利权人根据 FRAND 承诺有权获得的更苛刻的许可条件。这是标准赋予其的市场力量，这样的命令可能会损害竞争和消费者，因为它降低了标准化组织用来减轻对其标准至关重要的 FRAND 专利权人机会主义行为威胁的工具之一。

(31) 例如，美国司法部反垄断部门负责人于 2018 年 12 月声称，先前认为 SEP 禁令可能阻碍竞争的政策，从反垄断法角度而言是错误的，从创新政策的角度来看是糟糕的。

(32) 该声明阐释了司法部作为执法机构与法律的关系：美利坚合众国的法律体现在我们的宪法、法规和条例中，由法院解释和执行，并由司法部和其他部门执行。这些机构可以促进法律所要实现的目的。

(33) DOJ will review conduct by SEP holders or standards implementers on a case-by-case basis to determine if either party is engaging in practices that result in an anti-competitive use of market power or other abusive process that harm competition.

以反竞争方式延伸至授权专利范围之外的潜在可能，并保护标准开发过程不被滥用”。⁽³⁴⁾

反垄断执法态度的不断转变显示出执法部门内部对 SEP 劫持行为是否引发反垄断法上的责任尚未达成共识，同时，随着信息通信技术标准相关应用产业战略性地位的凸显，标准实施者的力量逐步加强，相关利益集团也对执法部门的立场产生影响。

除了上述三个比较明显的变化趋势外，2021 年 SEP 政策声明草案也强调了对中小企业利益的保护，这是前两次声明中未曾涉及的内容。该草案指出，对于无力雇佣律师的中小企业或消费者，许可双方所实施的机会主义行为所带来的多重损害尤为凸显。

四、美国最新 SEP 政策对我国的影响与借鉴

(一) 对市场主体的影响

1. SEP 许可双方应依据“eBay 案”规则评估侵权禁令发布的可能性

法院在何种条件下会签发关于 SEP 的侵权禁令，是许可双方最为关心的重要问题之一。虽然由于强专利保护主义者的反对，美国 2021 年 SEP 政策声明草案限制 SEP 禁令救济的意图未能实现，但总体上，美国相关执法部门及法院依旧会适用“eBay 案”规则评估禁令发布对许可双方及公共利益的影响，从而决定是否发布禁令。基于此一变化，SEP 许可双方应当密切关注法院在 SEP 案件中适用“eBay 案”规则时的解释方法，进而确保自身的行为符合法律规则的要求。

2. SEP 许可双方的不诚信谈判行为均可能引发反垄断法上的责任

许可谈判行为何时会触及反垄断法，是 SEP 许可双方最为关心的另一个重要问题。美国司法部在 2022 年撤回声明中指出将通过逐案审查的方式，判定 SEP 权利人或标准实施者是否实施了滥用市场支配力量的反竞争行为或其他损害竞争过程的行为，这意味着拥有市场支配地位的 SEP 权利人及被许可人所实施的劫持行为与反向劫持行为均可能被执法部门认定为一种滥用市场支配地位的行为。反垄断法对 SEP 市场许可行为的介入，意味着许可双方的行为不再仅仅受合同法或专利法等私法的规制，SEP 市场许可行为将受到反垄断法这一公法的调整。虽然行政执法不具有最终约束力，当事人申请行政诉讼或能够得到不一样的判决结果，但司法部通过这一政策进行事前引导，一定程度上能够对市场行为产生规制作用。虽然 2021 年 SEP 政策声明草案未能发布，但 SEP 许可双方仍然应当遵循诚信原则进行许可谈判，否则可能引发反垄断法上的责任。

(二) 对行政部门的启示

1. 行政部门发布 SEP 许可指南性文件的必要性

对于 SEP 许可过程中的专利劫持与反向劫持问题，从近年来的实践来看，仅通过事后进行司法上的规制收效甚微，甚至引发当事人通过在全球挑选法院（forum shopping）进行恶性博弈。⁽³⁵⁾

⁽³⁴⁾ *Executive Order on Promoting Competition in the American Economy*, The White House (9 July 2021), <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/09/executive-order-on-promoting-competition-in-the-american-economy/>.

⁽³⁵⁾ Mark A. Lemley & Philip J. Weiser, *Should Property or Liability Rules Govern Information?*, 85 *Texas Law Review* 783, 783 (2007).

因此，行政部门在事前适时发声和引导市场主体的行为十分重要。保护标准生态中的创新与维护竞争秩序成为政府须直面的问题，改善 SEP 许可环境成为各国共识。目前，全球都在致力于探索一个更加透明、合理的 SEP 许可环境。化解当前全球 SEP 许可实施中所存在的机会主义行为，必须将注意力集中在建立一个更为具体的、平衡的确保许可双方诚信谈判的机制上。从全球来看，许多国家的行政机构都试图在事前引导市场主体进行诚信谈判。例如，日本专利局自 2018 年起发布涉及 SEP 的许可指南，对许可谈判程序和许可费的计算方法均作出了指引，并于 2022 年进行了更新。⁽³⁶⁾ 再如，欧盟自 2013 年以来便致力于改善 SEP 许可环境，消除 SEP 制定与许可过程中的不确定信息，确定 FRAND 承诺的含义。欧盟曾发布的 SEP 相关文件主要包括 2017 年《SEP 的欧盟路径》、2021 年《SEP 的许可及评价相关的专家意见报告书》、2022 年《知识产权——标准必要专利的新框架》等。即使在自由主义盛行的美国，从其最新的 SEP 政策声明中也可以看出其面对这一问题态度上的转变：不再全然放任这一问题由市场解决，而是在事前提供 SEP 许可谈判框架，引导市场主体的行为，并且从根据专利法或合同法等私法在事后通过司法机构解决问题的路径，转向根据反垄断法这一公法对 SEP 问题在事前进行深度干预。

新一轮科技革命和产业变革中，无论是 5G 的规模化应用，还是数字产业的抢先发展，都离不开无线通信技术的支撑。我国高度重视这一产业领域的发展。中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》与《国家标准化发展纲要》，以及国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》（国发〔2021〕20 号）与《“十四五”市场监管现代化规划》（国发〔2021〕30 号）均对加强标准必要专利的保护与监督、促进科技成果转化运用等有所提及。例如，《国家标准化发展纲要》指出，要“完善标准必要专利制度，加强标准制定过程中的知识产权保护，促进创新成果产业化应用”。《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》指出，要“促进技术、专利与标准协同发展，研究制定标准必要专利许可指南，引导创新主体将自主知识产权转化为技术标准”。《“十四五”市场监管现代化规划》指出，要“加强竞争监管与知识产权保护衔接协调，强化对滥用标准必要专利的反垄断规制”。

然而，从实践来看，针对 SEP 许可所引发的问题，我国相关行政主管部门在事前发出的信号较少，相较之下，司法系统发挥了重大作用。最高人民法院发布的司法解释以及一些法院的知识产权审判指南中均对禁令发布条件、许可谈判准则、判定 FRAND 许可费考虑的因素等有所明确。⁽³⁷⁾

(36) *Standard Essential Patents Portal Site*, https://www.jpo.go.jp/e/support/general/sep_portal/index.html.

(37) 2020 年修正的《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）》（法释〔2020〕19 号）第 24 条第 2 款规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。”2017 年 4 月 20 日，北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南（2017）》第 149 条第 1 款的规定与上述规定相同，第 150 条规定了双方依诚实信用原则进行许可谈判的义务，第 152 条第 2 款规定了可被认定为专利权人故意违反公平、合理、无歧视许可义务的情形。2019 年广东省高级人民法院发布的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》涉及“关于停止实施标准必要专利民事责任的问题”。

为了构筑与我国 5G 通信技术创新优势的制度话语权优势，落实相关的国家战略性纲要，我国相关行政主管部门，主要是知识产权、反垄断以及标准化主管部门均应在不与上位法相抵触的前提下，依据当前形势，单独或联合发布政策文件对 SEP 市场主体的行为进行引导，努力改善 SEP 许可环境。

2. 具体举措建议

具体来说，知识产权局可以发布 SEP 许可指南，为市场主体提供诚信许可谈判的框架，提供 FRAND 许可费的评估方法指引。目前，通过大量与 SEP 相关的案件积累^{〔38〕}，我国法院已经形成了一套相对稳固的 SEP 禁令签发指南和 FRAND 许可费评估方法，这能够为 SEP 许可指南的发布提供基础。另外，由于 SEP 市场主体在标准发布之后，通常会对其中所涉及的专利是否为必要专利产生争议，对于这一问题，知识产权局与标准化主管部门可联合发布标准必要专利之必要性的判定依据，在事前进行明确，降低事后的诉讼成本。^{〔39〕}

在标准化领域，目前我国涉及 SEP 管理的文件主要包括《国家标准化委员会、民政部关于〈团体标准管理规定〉的通知》（国标委联〔2019〕1号）、《国家标准委、国家知识产权局关于发布〈国家标准涉及专利的管理规定（暂行）〉的公告》（2013年第1号）。《团体标准管理规定》第16条对 SEP 的规定较为简单，仅仅指出应及时披露相关专利信息，并获得专利权人的许可声明，但对披露的程序、许可规则等问题均未提及。《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》对标准涉及专利的问题规定得较为详细，然而由于该规定主要涉及对国家标准涉及专利的工作进行规范，而该类标准的作用主要体现在保障生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要，因此该暂行规定对于将专利纳入国家标准较为审慎。^{〔40〕} SEP 涉及的标准一般集中在通信行业和物联网相关产业，而该类产业领域的技术标准具有全球基础设施的属性，因此，包含 SEP 的标准一般为国际性标准化组织制定发布的团体标准。基于这一背景，标准化主管部门应根据政府类标准与市场类标准的不同特点，制定不同类别标准涉及专利的管理办法，避免直接套用国外标准化管理组织的知识产权政策，尤其是应基于中国特色的社会主义市场经济制度，制定出既体现市场特性又符合中国特色的团体标准涉及专利的指引性文件，构建真正公平合理的 SEP 制度，推动增强团体标准在构建高质量发展中的引领作用，吸引国内外创新企业积极参与团体标准制定，促进我国建立国际性的标准化组织。

〔38〕 如华为诉 IDC 案、华为诉三星案以及华为诉康文森案均涉及对 FRAND 许可费的判定。

〔39〕 标准必要专利必要性判定指南可借鉴日本的做法。传统侵权判断是将权利要求与产品进行比对，而必要性的判断是将权利要求与通信标准进行比对。在必要性判定过程中，如果缺少从通信标准到产品实现逻辑的考虑，则必然会影响判定结果的准确性。为了解决这一问题，日本专利局在 2017 年发布了《标准必要性判定意见指南》（下称《标准指南》），并于 2019 年进行了修订。《标准指南》综合了日本产业界的多方意见，形成了 JPO 对标准必要性判定的完整流程，旨在提高在日本 SEP 谈判中必要性判定的规范性和可预测性。针对目前必要性判定方法中缺少专利与支持标准的产品之间的比对环节问题，《标准指南》首次明确提出“虚拟对象产品”的概念，这对于完善 SEP 必要性判定方法具有相当大的借鉴意义。

〔40〕 例如《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》第 14 条规定：“强制性国家标准一般不涉及专利。”第 15 条规定：“强制性国家标准确有必要涉及专利，且专利权人或者专利申请人拒绝作出第 9 条第 1 项或者第 2 项规定的专利实施许可声明的，应当由国家标准化管理委员会、国家知识产权局及相关部门和专利权人或者专利申请人协商专利处置办法。”

当前，反垄断局在明确 SEP 许可行为引发反垄断法责任的情形、提高市场主体的预期方面已经作出了较多努力，国家市场监督管理总局发布了《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，自 2023 年 8 月 1 日起施行。⁽⁴¹⁾ 其第 19 条第 1 款第 3 项规定，具有市场支配地位的竞争者若在标准必要专利许可过程中，违反公平、合理、无歧视原则，未经善意谈判，请求法院或者其他相关部门作出禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定等，迫使被许可方接受不公平的高价或者其他不合理的交易条件，将被推定为一种滥用市场支配地位行为。另外，国家市场监督管理总局近期亦发布了《关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）》，该指南在第 3 条分析原则中要求充分考量标准制定和实施过程中必要专利的信息披露、许可承诺与许可谈判的合规情况，并通过第 7 条构建了 SEP 善意谈判框架。⁽⁴²⁾ 值得注意的是，美国司法部将通过逐案审查的方式，同时判定 SEP 权利人或标准实施者是否实施了滥用市场支配力量的反竞争行为或其他损害竞争过程的行为⁽⁴³⁾，这意味着美国将适用反垄断法规制标准实施者所实施的反向劫持行为，我国尚缺乏此类实践。是否适用反垄断法规制这一行为，需要依据反垄断法原理，并对当前我国产业格局状况进行评估来作进一步研判。⁽⁴⁴⁾

最后，在应对 SEP 问题时，应注意厘清政府与市场的关系。相关政府部门可以引导建立 SEP 能力中心，提供公益性服务，例如汇总整理关于 SEP 法院判决的信息，针对中小企业发布信息。标准化组织与专利局之间可加强合作，应用技术手段提升 SEP 信息披露的透明度，联合发布许可谈判指南，在现有制度的基础上加强能力建设。然而，若试图通过行政力量不当限制专利权的行使，则破坏了专利制度赖以存在的根基——市场竞争决定专利价值，相关行动必然会招致阻碍。⁽⁴⁵⁾

五、结语

美国 SEP 政策声明主要围绕“作出 FRAND 承诺的 SEP 权利人能否获取禁令救济”这一核心问题展开，其立场随着产业格局以及许可双方力量的不断变化而发生转变。虽然几次声明均主张适用“eBay 案”所确立的衡平法规则在个案中判定是否就 SEP 发布禁令，但 2019 年 SEP 政策声明与 2021 年 SEP 政策声明草案的态度完全相反，前者特别强调作出 FRAND 承诺的 SEP 权利人

(41) 《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，国家市场监督管理总局令 79 号，2023 年 6 月 25 日发布。

(42) 《市场监管总局关于〈关于标准必要专利领域的反垄断指南（征求意见稿）〉公开征求意见的公告》，载国家市场监督管理总局官网 2023 年 6 月 30 日，https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2023/art_6422b2fb728f486b9814349213ea07c6.html。

(43) 拥有市场力量的标准实施者可能对专利权人施压，以获取低于 FRAND 的许可费，从而不正当地在下游市场获取了竞争优势。

(44) 中国作为世界第二大经济体以及知识产权申请量最高的国家，从 2G 到 5G 时代，中国企业声明的 SEP 比例从不足 10% 上升至 30% 以上。根据中国信通院发布的《全球 5G 标准必要专利及标准提案研究报告》，从有效全球专利族的占比来看，华为的有效全球专利族数量占比为 14.59%，排名第一；高通排在第二，占比为 10.04%；三星排在第三，占比为 8.80%；排名第四至第十的依次是中兴、LG、诺基亚、爱立信、大唐、OPPO 和小米。

(45) 例如 2017 年 4 月，日本专利局曾提出考虑修订专利法以及引入标准必要专利裁定（ADR）制度，通过行政部门提供适当的参考许可费率，当双方无法达成 SEP 协议时，潜在的被许可人可以要求 JPO 进行调解，强制确定 FRAND 许可费率。此项措施遭到了大量反对意见，被认为是一种强制许可的形式。美国关于 SEP 禁令救济的最新声明也因专利权人团体强烈反对而未能通过，欧盟最新提案是否能够最终通过还有待进一步观察。

依然有权获得禁令救济，其与普通的专利一样受到同等保护；而后者则明确指出，根据“eBay 案”规则，金钱赔偿足以弥补专利权人所遭受的损失。同样适用“eBay 案”规则却得出不同的结论，显示出美国相关行政部门有意利用这一规则的不确定性，通过指南形式引导法院及市场主体配合其不同阶段的政策目标。

另外，通过行政机构如专利商标局发布指南，指导 SEP 许可双方进行诚信谈判是一个全球性的趋势。我国应当把握这一趋势，国家知识产权局可以发布 SEP 许可指南，为市场主体提供诚信许可谈判的框架，并对 FRAND 许可费的评估方法提供指引；标准化主管部门应根据政府类标准与市场类标准的不同特点，制定不同类别标准涉及专利的管理办法，避免直接套用国外标准化管理组织的知识产权政策，推动增强团体标准在构建高质量发展中的引领作用；关于反垄断法对 SEP 许可这一市场行为的干预，相对于 2013 年 SEP 政策声明与 2019 年 SEP 政策声明，美国 2021 年 SEP 政策声明草案与 2022 年撤回声明显示出美国政府旨在加强 SEP 反垄断执法的最新趋势，司法部将通过逐案审查的方式去判定 SEP 权利人或标准实施者是否实施了滥用市场支配力量的反竞争行为或其他损害竞争过程的行为。反垄断法对 SEP 市场许可行为的介入，意味着许可双方的行为不再仅仅受合同法或专利法等私法的规制，反垄断法将对 SEP 市场的许可行为实施公法上的调整。针对这一最新变化趋势，我国企业应当予以密切关注。同时，我国反垄断局应当在研判我国相关产业竞争状况的基础上，进一步明确 SEP 许可行为引发反垄断法责任的情形，提高市场主体的预期。

The Evolution of U.S. Infringement Remedies Policy for SEP: Impact and Implications for China

REN Tianyi

Abstract: A critical issue relating to FRAND licensing is the availability of injunctive relief. Should injunctive relief be generally available, or should it be restricted, given the commitment to grant a FRAND license for SEPs? In judicial practice, different courts have different opinions, and even the same country has different positions at different times. Since the relevant administrative departments of the United States issued the policy statement on remedies for standards-essential patents subject to voluntary FRAND commitments in 2013, the attitude and position have been evolving, characterized by three main aspects: first, from focusing only on patent holdup to focusing on both patent holdup and patent holdout; second, pay more attention to the role of good-faith negotiation to achieve a more balanced infringement remedy mechanism; third, repeated changes in the attitude of antitrust enforcement. The U.S. SEP policy

statement greatly impacts the enterprises involved in SEP licensing trade in China and should pay close attention to its trend. The relevant administrative departments should act proactively and judge the development trend of the global response to SEP issues, develop guidance on what demonstrates good-faith negotiation, and further clarify the circumstances under which antitrust law liability would be raised.

Keywords: Standard Essential Patent; Injunctive Relief; Patent Holdup; Good-Faith Negotiation

(责任编辑: 王乐兵 汪友年)