

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13020111150326

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

标准必要专利的禁令救济研究

On the Injunctive Relief of Standard-Essential Patent

周林成

指导教师姓名: 林秀芹 教授

专 业 名 称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间: 2014 年 5 月

学位授予日期: 2014 年

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

中文摘要

专利权作为一种私权，权利人有选择救济方式的自由，同时禁令救济又是为法律所明文规定的权利，但是当专利是技术标准中的必要专利(Standard-Essential Patents)，同时标准必要专利权人在已就其专利做出过符合“公平、合理、非歧视(FRAND)”原则的许可承诺情况下，专利权人是否还有权寻求禁令救济？如果有，应该对哪些因素进行何等衡量？在实务中，是否有可行的解决模式？这些问题不仅在理论上很有研究价值，对产业界也很有现实意义。笔者通过对美国、欧洲关于技术标准中必要专利的禁令救济的最新政策文件、典型案例和学术界观点的分析研究，认为：FRAND 承诺并不必然排斥专利权人的禁令救济权，但是也不应该当然适用该等救济方式，而是应该基于个案的具体情况仔细权衡禁令可能对标准必要专利权人的利益、公共利益、标准使用者的利益以及对市场竞争所带来的影响。对于衡平的标准，笔者认为应该尽量做到一方面要保证专利制度设计初衷之鼓励发明、促进技术进步、促进经济发展得以实现，同时又要避免禁令妨碍市场竞争，最终影响社会福利。这些利益之间的权衡标准往往取决于判断者对于各种利益的价值判断，很难有标准答案。在具体解决模式上，笔者认为可以在“禁令生效前的许可谈判模式”的基础上进行部分改进，最终的目的是要逼迫当事人双方回到谈判桌上进行诚信的许可谈判。同时，笔者建议我国法院在涉及标准必要专利禁令问题时能够参照美国的“法庭之友”模式，广泛邀请社会公众就其中的某些问题发表意见。

关键词：技术标准；必要专利；禁令救济；

ABSTRACT

Considering the Patents right is a private right, and the injunctive relief is expressly protected by law, the patent holder have the freedom to choose injunctive relief as remedy, but when patents are essential to technical standards (Standard-Essential Patents) and the patent holder have committed to license on “fair reasonable and non-discriminatory (FRAND)” terms, whether the patentee still be entitled to seek injunctive relief or not? If so, what factors should be measured and how? Can we offer a viable solution mode? These problems have great research value not only in theory, but also for the industry. After analyzed the latest policy documents and cases and academic points of the United States, the European, The author conclude: FRAND commitment should not necessarily exclude the patentee's right to apply injunctive relief, but should be considered based on the specific circumstances of the each case .All interests as follow should be carefully balanced: the public interests and the interests of SEP holder and the competition. There is no answer for how to balance these interests for each party (the patent holder, standard users or consumers and third-party) represents the public interest, and every person has specific value judgment. On specific solutions model, " license negotiations before the injunctive relief take effect " model is appropriate, and it will be better if some improvements can be made based on it .Any way, the ultimate goal is to force the parties back to the table to negotiate in good faith to get a license.

Keywords: Standard; Essential Patent; Injunctive relief

引 言	1
第一章 标准必要专利保护中禁令制度的法理基础与难点问题	3
第一节 法理基础.....	3
一、相关概念的界定.....	3
二、禁令在专利保护中的作用.....	5
三、小结.....	7
第二节 难点问题：禁令在标准必要专利中的适用	8
一、关于标准必要专利是否适用禁令的理论论争.....	8
二、FRAND 许可承诺的影响	10
第二章 FRAND 原则与禁令的关系	13
第一节 域外实践考察	13
一、典型判例.....	13
二、政策文件.....	14
第二节 理论分析	15
一、专利权人享有选择权利救济方式的自由.....	15
二、禁令为法律明确规定的救济手段.....	16
三、专利权人并未明确申明其放弃寻求禁令救济.....	17
四、失去禁令救济专利权人可能会面临“专利反向挟持”威胁.....	18
五、小结.....	19
第三章 FRAND 承诺下禁令的适用	20
第一节 FRAND 安全港	20
一、专利反向劫持.....	20

二、合理许可的认定.....	21
第二节 公共利益与标准必要专利权人的利益衡平.....	23
一、标准必要专利权人所代表的利益.....	23
二、公共利益.....	24
三、公共利益与标准必要专利权人利益之间的平衡.....	27
第三节 标准必要专利权利人与标准使用者之间利益衡平.....	33
一、基于美国法分析.....	33
二、美国典型案例.....	34
三、小结.....	36
第四节 禁令与不正当竞争.....	36
一、理论分析.....	37
二、域外实践.....	39
三、小结.....	42
第四章 解决模式和对我国建议.....	43
第一节 解决模式.....	43
第二节 对我国建议.....	45
结 语.....	48
参考文献.....	49

CONTENTS

Preface.....	1
Chapter 1 The Legal Basis and Difficulties of the Injunctive Relief of Standard-Essential Patent	3
Subchapter 1 The Legal Basis.....	3
Section 1 Definition.....	3
Section 2 The Function of the Injunctive Relief Played in the Protection of the Patents	5
Section 3 Summary	7
Subchapter 2 Difficulties: The Use of Injunctive Relief in Standard-Essential Patent	8
Section 1 The Academic Controversy about the Use of Injunctive Relief in Standard-Essential Patent.....	8
Section 2 The Influence of the FRAND Term	10
Chapter 2 The Relationship between the FRAND Term and Injunctive Relief	13
Subchapter 1 The Study of the Practice in Overseas.....	13
Section 1 Typical Cases	13
Section 2 Policy Documents.....	14
Subchapter 2 Theoretical Analysis	15
Section 1 The Patent Holder Has the Freedom to Choose Remedies	15
Section 2 The Right of IP Holder to Seek Injunctive Rielief is Expressly Guaranteed by Law	16
Section 3 The Patent Holder did not Make the Waiver.....	17

Section 4 The Patent Holder May Face the Threat of “Inverse Patent Hold-up”	18
Section 5 Summary	19
Chapter 3 The Consideration of the Use of Injunctive Relief Under	
FRAND Commiment.....	20
Subchapter 1 FRAND Safe Harbor	20
Section 1 Inverse Patent Hold-up	20
Section 2 Identification of Reasonable License	21
Subchapter 2 The Balance between The Public Interests and Patent Holder’s	
Interest.....	23
Section 1 The Interest Represented by the Patent Holder	23
Section 2 The Public Interest	24
Section 3 How to Balance the Public Interest and the Patent Holder’s Interest	27
Subchapter 3 The Balance between the Standard Implementer’s Interest and the	
Patent Holder’s Interest.....	33
Section 1 Analysis Based on the US Law	33
Section 2 The Typical Cases in the US.....	34
Section 3 Summary	36
Chapter 4 The Injunctive Relief and Antitrust Concerns	36
Section 1 Theoretical Analysis	37
Section 2 Overseas Empirical Analysis.....	39
Section 3 Summary	42
Chapter 4 Solutions Suggestions	43
Subchapter 1 Solution Model	43
Subchapter 2 Suggestions to China	45
Conclulsion	48

Bibliography..... 49

厦门大学博硕士学位论文摘要库

引言

近年来，苹果、摩托罗拉、三星、华为、中兴、谷歌微软等智能手机厂商在全球因标准必要专利引发的一系列诉讼再次让标准中的专利问题成为全球讨论的热点。其中关于标准必要专利的禁令救济问题更是引起了国际上许多机构和学者的广泛关注和热烈讨论。比如：2013年1月8日，美国司法部和专利商标局联合发布的《关于 F/RAND 原则标准必要专利救济方式的政策声明》；2013年8月3日，美国总统行政办公室美国贸易代表发布了推翻美国国际贸易委员会（ITC）授予韩国三星公司对美国苹果公司某些电子设备实施“排除令”的决议；欧盟委员会针对三星对苹果寻求禁令救济的异议声明；^①中兴与华为在德国互相向法院寻求禁令救济^②等。这些文件与案例为推动司法机构、行政执法单位、标准化组织以及产业界进一步解决标准必要专利禁令救济问题提供了重要参考。

专利制度设置的目的在于通过以书面的方式实现对技术信息的公开同时通过法律的手段实现专利权人对技术实施在一段时间内的垄断，进而促进科技创新和产业发展。技术标准实质上是一种统一的技术规范，能保障重复性的技术事项在一定范围内得到统一，保障产品或服务的互换性，兼容性和通用性，从而降低生产成本、促进技术进步。技术标准中采用专利技术以后，实施技术标准就意味着同时实施了专利技术。如果一项专利为实施一项标准必然会侵犯的专利，不存在其他替代专利，这项专利即是技术标准必要专利。那么当技术标准必要专利遭到侵权时，专利权人是否可以寻求禁令救济就显得麻烦，因为一方面专利权是垄断权，除非获得专利权人的许可，任何人不得对专利权人对该专利的排他性权利进行侵犯。同时专利权作为一种私权，专利权人享有被法律赋予的选择权利救济方式的自由——包括寻求禁令的自由。如果不给予专利权人禁令救济的权利，

^①EUROPEAN COMMISSION Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Samsung on potential misuse of mobile phone standard-essential patents. Brussels, 21 December 2012.

^②汪小星. 华为中兴两年海外互诉回顾：专利已成重要武器[N]. 南方都市报，2013-03-19.

不仅可能在法理上无法说通更可能对社会科技创新能力造成打击；但是标准必要专利的垄断性被技术标准的强制性大大加强了，如果专利权人适用禁令会不会危害公共利益、破坏市场竞争。这些问题的研究不论对学界还是对产业界都有重要的意义。

目前学界对禁令的研究主要集中在英美法禁令制度、^①专利的禁令救济适用，^②对于标准必要专利的研究则主要集中在标准必要专利、^③FRAND原则与专利许可、^④标准专利的反垄断问题，^⑤但是专门研究标准必要专利的禁令救济的相对较少，^⑥有鉴于此，本文拟就标准必要专利禁令救济适用中所遇到的难点问题结合最新的政策文件、司法判例进行详细的分析，并最后给出笔者自己的解决对策。

^①如（1）杜颖.英美法律的禁令制度[J].广东行政学院学报.2003，（3）；（2）何育东.美国专利侵权的禁令救济[J].环球法律评论.2009，（5）；（3）吴登楼.论知识产权诉讼中的禁止令救济制度[J].市场经济与法制建设.2000，（4）.

^②如（1）张玲,金松. 美国专利侵权永久禁令制度及其启示[J].知识产权.2012，（11）；（2）董美根.专利永久禁令适用之例外对我国强制许可的启示——兼论《专利法》（第三次）修订[J].电子知识产权.2009，（1）；（3）李晓鄂.公共利益冲突时美国联邦法院的司法实践——以专利案件的预先禁令为视角[J].法治研究.2013，（9）；（4）中国专利代理（香港）有限公司法务部.“停止侵权”作为侵权救济措施适用的最新发展[J].中国专利与商标.2010，（2）.

^③ 如马海生.技术标准中的“必要专利”问题研究[J].知识产权.2009，（11）.

^④如马海生.专利许可的原则：公平、合理、无歧视许可研究[M].北京.法律出版社，2010，（2）.

^⑤如赵启杉.论对标准化中专利行使行为的反垄断法调整[J].科技与法律.2013，（4）.

^⑥如（1）吴成剑, 张晓.论标准专利的禁令救济[J].中国专利商标.2013，（2）；（2）张宇初.技术标准中专利许可 FRAND 原则与专利权禁令救济关系研究 [J].科技创新与知识产权，2013，（1）；（3）王斌.FRAND 承诺对标准基本专利权利行使的影响[J].电子知识产权.2013，（12）.

第一章 标准必要专利保护中禁令制度的法理基础与难点问题

题

专利权是独占性财产权利，禁令救济对于专利“独占性”的实现起着重要作用。根据“有侵害必有救济”原则，当专利权遭受侵犯时权利人有权选择为法律所明文规定的禁令救济。但是由于禁令救济根植于衡平法，对其适用一般来说有严格的要求。标准必要专利不同于一般专利，禁令在标准必要专利中的适用较一般专利的适用更为复杂。其难点主要集中于标准必要专利是否能够寻求禁令救济；如果能够适用，其适用条件包括哪些。

第一节 法理基础

一、相关概念的界定

（一）技术标准

“标准化”是在经济、技术、科学及管理等社会实践中，对重复性事物和概念通过制定、实施标准，达到统一，以获得最佳秩序和社会效益的过程”。^①根据国际化标准组织（ISO）的定义：“标准是被作为规则、指南或特性界定反复使用，包含有技术性细节规定和其它精确规范的成文协议，以确保材料、产品、过程与服务符合特定的目的”。技术标准按照不同的标准有不同的划分方法，但是一般分为法律上的技术标准和事实上的技术标准，前者往往由国家强制将该标准适用于某一技术领域，例如中国工信部公布的机械行业标准编号为 JBJ 14-1986(2009)的机械工业节能技术规定；后者往往是由市场中各种标准竞争产生的结果，例如美国微软公司的 Windows 操作系统和英特尔公司的微处理器，虽然没有成为国际标准，但事实上得到世界公认。

^①中华人民共和国技术监督局 1990 年发布的《中华人民共和国标准化法条文解释》。

（二）标准必要专利

标准必要专利（Standard-Essential Patents）也称核心专利或者基础专利，是指“经技术标准体系认定是该技术标准体系所必不可少的一项技术，且该技术是一项专利技术而被专利权人所独有”。只有被确定为必要专利的技术，才可以在技术标准中被列为技术方案。通俗地说，技术标准必要专利可以被理解为实施一项标准必然会侵犯的专利，不存在其他替代专利。^①

（三）FRAND 原则

为了对技术标准中的专利进行必要的约束，避免专利权人在其专利技术成为技术标准之后滥用技术标准所带来的强大垄断地位，全球绝大多数工业标准组织在制定标准时都采纳了 FRAND 许可原则。标准化组织采用“公平、合理、非歧视”的许可原则，通常都要求专利权人事先公开声明：一旦技术标准采用其专利技术，他将按照“公平、合理、非歧视”的原则许可标准使用者实施其专利技术。这种声明通常应是书面的。

FRAND 是“公平、合理、非歧视（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory）”的简写，虽然 FRAND 原则在适用过程当中遇到了例如含义不清（什么是公平，什么是合理，FRAND 原则只定义了大的精神，具体的做法却没有规定，以致在实践中无法判断具体的许可行为是否符合该原则的要求）等问题，但是 FRAND 原则的被接受程度却依然不容怀疑，为了研究的方便，笔者将研究对象限定为专利权人都进行了该 FRAND 原则声明并将在本文分析由于 FRAND 原则本身的一些缺陷给技术标准中必要专利的禁止令救济所带来的影响。

（四）禁令救济

禁令救济（injunctive relief）是英美法系国家在知识产权诉讼中常用的救济手段，是指“法庭要求实施某种行为或禁止实施某种行为的命

^① 转引自王有国、刘玉琴、汪雪锋. 技术标准的专利分析-以地面数字电视国家标准为例[J]. 情报杂志, 2013, (12), 79.

令”，在专利侵权纠纷的解决过程中，涉及的禁令有三种：临时限制令（Temporary Restraining Order）、初步禁令（Preliminary Injunction）、禁令（Injunction）。其中，临时限制令和初步禁令是临时性措施，故又称临时禁令，属于民事诉讼法中的行为保全制度范畴。禁令是指永久禁令，是在案件经过实质审理，对争议问题进行充分调查之后，法庭认定被告侵权，做出判决时给予胜诉方的一种救济，是针对专利权的剩余保护期下达的，以禁止被告再次侵权。^①应当注意的是，虽然专利禁令救济在世界各主要国家被普遍适用，但是其名称和适用程序有所不同，比如在中国与禁令相对应的概念主要是停止侵权；另外，在中国和美国，除了司法程序之外，都提供了寻求禁令救济的行政途径。在我国，对于专利侵权纠纷的解决途径，被侵权人可以由两种选择：一是行政程序，即请求管理专利工作的部门调解或者处理；二是司法程序，即向人民法院起诉。行政程序的履行最终可以实现制止侵权行为的目的。管理专利工作的部门可以做出停止侵权并处罚款的决定。^②在美国，美国国际贸易委员会（USITC），也可以依法展开 337 调查，并发布驱逐令/排除令（exclusion orders）。为了进一步限定本文的研究对象，除非特别声明，本文所言“禁令救济”专指司法救济中所适用的永久禁令救济。

二、禁令在专利保护中的作用

（一）禁令救济的内涵及立法目的

预防功能是侵权法所具备的基本调整功能，其是指，侵权法通过规定侵权行为人应负的民事责任，以及在行为人实施了侵权行为后责令其承担损害赔偿等民事责任，进而教育不法行为人、引导人们正确行为、预防各种损害的发生，从而保持社会秩序稳定和社会生活的和谐。^③英美法上的预防性措施主要体现为强制令(injunction)制度，^④禁令作为强制令的一种，

^①张玲,金松. 美国专利侵权永久禁令制度及其启示[J].知识产权.2012, (11).86.

^②吴汉东.知识产权法[M].北京:法律出版社, 2011.4.199-200.

^③王利民, 杨立新, 王轶, 程啸.民法学[M].北京.法律出版社, 2011.697-699.

^④同上。

其内涵是针对将来发生可能性较大的侵权行为颁发的，目的在于阻止尚未发生的损害，是一种预防性的事前救济。

“无救济即无权利，有权利必有救济”是法治社会的至理名言。专利权作为一项独占性财产权利，按照“有侵害必有救济”原则一旦其遭受他人侵犯，专利权人即应享有选择救济方式的权利，其既可以是程序性的救济也可以实体性救济。程序性救济方式比如有临时禁令；实体性救济方式可以是损害赔偿，也可以是禁令。其中，损害赔偿属于“向后看”，针对已经发生的侵权行为，其适用前提要求该损害能用金钱衡量，是一种补救性的事后救济；禁令属于“向前看”，是针对将来发生可能性较大的侵权行为颁发的，目的在于阻止尚未发生的损害，是一种预防性的事前救济。总体而言，禁令救济较金钱损害赔偿具有更大的价值：专利权人可以独享专利剩余期限内的市场利益，从而实现专利权的独占性：“保持专利权具有独占性的唯一手段就是通过禁令救济防止专利被侵权”。^①美国联邦巡回法院（CAFC）在1983年 *SmithInt'l, Inc. v. Hughes Tool Co.* 案中进一步阐述为：“如果没有禁令之力，赋予专利的独占性效力将会消灭，美国国会和立法所追求的促进有用技术发展的目标也将会受到严重损害。”^②同时，按照“充分救济原则”，专利权人因侵权所遭受的损失应当得到足够的补偿。当属于普通法性质的损害赔偿无法发挥作用的情况下适用衡平法性质的禁令救济作为补充就显得尤其重要。

（二）专利权禁令救济的适用条件

禁令属于衡平法上的救济措施，其适用条件较为严格。只有通过普通法的损害赔偿得不到充分救济的当事人，才能获得衡平法的禁令救济。^③当

^①210 U.S. 405 转引自董美根.专利永久禁令适用之例外对我国强制许可的启示——兼论《专利法》（第三次）修订[J].电子知识产权.2009, (1): 44.

^②718 F.2d 1573,1577-78.转引自董美根.专利永久禁令适用之例外对我国强制许可的启示——兼论《专利法》（第三次）修订[J].电子知识产权.2009, (1): 44.

^③See The Supreme Court, 200 5 Term, Leading Cases, III. Federal Statutes and Regulations C Patent Harvard Law Review .Vol. 120 November .2006.转引自张玲论专利侵权诉讼中的停止侵权民事责任及其完善[J].法学家.2011, (4): 108.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库