

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

✓ 《科技·知产财经》中文刊

✓ 知产财经网站

✓ 知产财经微信公众号

✓ 知产财经线下会议

专利联营反垄断法律问题研究

研究报告¹

第一章 专利池概述（周劲黎）

第二章 标准化组织与专利池（刘迪）

第三章 专利池许可的反垄断审查（王伟）

第四章 美国商业审查函制度与专利池许可实践（刘紫微）

第五章 专利联营许可反垄断审查制度的完善建议（崔国斌）

清华大学法学院知识产权法研究中心

2022年3月1日

¹ 说明：本研究项目负责人为崔国斌，组成员包括刘迪、王伟、周劲黎、刘紫微、刘禹等。特别感谢在本课题研究过程中提出过批评意见和修改建议的专家学者、政府官员、法官和实务界人士！

报告摘要	6
1.专利池概述	6
2.标准化组织与专利池	7
3.专利池许可的反垄断审查	9
4.美国商业审查函制度与专利池许可实践	11
第一章 专利池概述	12
1.专利池简介：起源与发展	12
2.专利池所解决的实际问题	14
2.1 专利池许可与双边许可的对比	14
2.2 专利池的其他优点	14
3. 专利池的组织结构	15
3.1 专利池的类型	15
3.1.1 进攻性专利池和防御性专利池	15
3.1.2 营利性专利池和非营利性专利池	16
3.1.3 FRAND 承诺相关的专利池和与 FRAND 承诺无涉的专利池	16
3.2 专利池的管理者及其与专利权人的关系	17
3.3 专利权人之间的许可费分配机制	19
3.4 专利池管理者和专利被许可人之间的法律关系	19
4. 主要法域对专利池的监管措施概述	20
4.1 美国	20
4.1.1 相关制度政策的发展历史	20
4.1.2 现行规制政策	21
4.2 欧盟	23
4.2.1 相关制度政策的发展历史	23
4.2.2 现行规制政策	24
4.3 中国	25
4.3.1 相关制度发展历史	25
4.3.2 现行规制政策	25
4.3.2.1 《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》	26

4.3.2.2 《关于知识产权领域的反垄断指南》	26
4.4 小结	26
第二章 标准化组织与专利池	27
1. 标准化组织与专利池的关系	27
1.1 标准化组织简介	27
1.1.1 定义及其生态系统	27
1.1.2. 标准化组织的类型	28
1.2 标准化组织与专利池之间的区别	28
1.3 专利池对标准必要专利的促进	29
1.3.1 以 Avanci 为例	29
2. 标准化组织专利政策的法律性质	30
2.1 标准化组织专利政策简介	30
2.2 专利政策的特征	31
2.3 FRAND 条款的法律性质	32
2.3.1 第三方受益合同说	32
2.3.2 单方民事法律行为说	33
2.3.3 要约邀请说	34
2.3.4 弃权声明/禁止反言/默示许可说	34
2.4 FRAND 声明的合同属性	35
3. 标准必要专利所有人 FRAND 声明与专利池许可条款的交互性	36
3.1 标准必要专利所有人的 FRAND 义务	36
3.2 FRAND 声明与专利池许可合同的谈判	38
3.2.1 谈判过程中的考量	38
3.2.2 不断演变的规则与法院间的不一致	39
3.2.3 FRAND 声明的透明度	39
3.3 标准必要专利所有人和专利池的选择自由	39
3.3.1 标准化组织对 FRAND 原则的解释较为模糊	40
3.3.2 遵循 FRAND 原则的许可条款缺乏灵活性	40
3.3.3 声称的必要专利缺乏真实的必要性	41
3.3.4 专利池在专利许可定价中的自由	41
4. FRAND 要求下的专利池许可：以被许可人为视角	42
4.1 被许可人 FRAND 义务的比较法分析	42
4.2 被许可人的善意：基于案件分析	43
4.2.1 被许可人恶意的评判	43

4.2.2 Huawei v. ZTE 案：FRAND 抗辩的基本框架	44
4.2.3 Sisvel v. Haier 案：FRAND 条款中的善意概念	44
4.3 视角转换：从专利劫持到反劫持	45
5. 禁令救济的可行性	46
5.1 禁令救济和相关问题的概述	46
5.2 禁令救济和 FRAND 原则：财产规则与责任规则间的平衡	47
5.3 适用禁令救济的必要条件	47
5.3.1 Huawei v. ZTE 案中的禁令救济	47
5.3.2.在中国寻求禁令救济	48
第三章 专利池许可的反垄断审查	50
1.专利池竞争效应概述	50
1.1 专利池许可安排的竞争促进效应	50
1.1.1 显著降低阻挡专利或专利组合许可的谈判交易成本	50
1.1.2 促进技术创新	51
1.1.3 推动网络外部性与实现规模经济	51
1.2 专利池许可潜在反竞争性问题	51
1.2.1 竞争者联合作用	51
1.2.2 特定专利池许可条款的限制竞争影响	52
2.分析专利池许可的反垄断审查框架	53
2.1 专利池许可审查不宜适用反垄断“本身违法规则”	53
2.2 专利池许可合理性分析规则的展开	53
2.3 削减专利池反垄断审查顾虑的程序保障	54
3.典型争议条款的反垄断分析	55
3.1 专利池内专利组成	55
3.1.1 专利池放置替代性专利池的反竞争考量	56
3.1.2 分析专利池内替代性专利的反垄断框架	56
3.1.3 小结	58
3.2 专利池获得专利授权是否具有排他性	58
3.2.1 排他性授权的反竞争考量	58
3.2.2 分析专利池获取排他性授权的反垄断框架	60
3.2.3 小结	60
3.3 专利池被许可人回授义务	61
3.3.1 回授条款的反竞争考量	61
3.3.2 分析专利池被许可人回授条款的反垄断框架	62

3.3.3 小结	63
3.4 禁止挑战条款	63
3.4.1 禁止挑战条款的反竞争性考量	63
3.4.2 分析专利池禁止挑战条款的反垄断框架	63
3.4.3 小结	64
3.5 强制打包许可	64
3.5.1 强制打包许可的反竞争考量	64
3.5.2 分析强制打包许可的反垄断框架	65
3.5.3 小结	66
3.6 捆绑销售	66
3.6.1 捆绑销售的反竞争考量	66
3.6.2 分析捆绑销售的反垄断框架	68
3.6.3 小结	69
3.7 专利池使用许可费收取	69
3.7.1 专利池使用许可费收取中可能产生的反竞争问题	69
3.7.2 分析专利池使用费收取的反垄断框架	70
3.7.3 小结	71
第四章 美国商业审查函制度与专利池许可实践	72
1. 司法部商业审查程序的背景	72
2. 过往有关联合许可标准必要专利的指导意见	73
3. 近期有关联合许可标准必要专利的指导意见	75

报告摘要

1. 专利池概述

1.1 专利池简介：起源与发展

专利池或专利联营，是指两个或者两个以上的专利权人通过专利许可、专利权转让、专利信托、或民事代理等方式授权联营主体将原本各自拥有或控制的专利共同许可给联营成员或第三方的协议安排。联营主体是联营成员（专利权人）共同委托或授权对外发放专利许可的自然人、法人或非法人组织。一般而言，专利池中会包含多项互补性专利技术，这些技术作为整体可以实现特定的产业标准或技术效果。专利权人通常授权特定的管理人发放专利许可、收取许可费、并分配许可费收入、甚至在有些情况下向侵权者提起专利诉讼。

专利池起源于 19 世纪 50 年代美国缝纫机制造产业为避免专利诉讼而采取的实践，并在 20 世纪后快速发展，成为诸多行业的一种普遍做法。近几十年来，由于数字技术和通信技术的快速发展，围绕相关技术标准设立的专利池开始大量出现。与此同时，专利池也被应用于生物、医药等领域服务于社会公益目标，展现出广泛的应用场景。

随着本土相关产业的发展以及对知识产权的重视，中国也出现了许多形式各异的专利池。近年来，国家知识产权局出台了一系列文件，鼓励各地建立知识产权联盟，设立并运营产业专利池。

1.2 专利池所解决的实际问题

专利池在多数情况下是为了克服技术密集型产业中的“专利丛林”问题而设立。所谓“专利丛林”是一项技术为众多相互交织的专利所覆盖，宛如茂密丛林。在这种情况下，企业如期望合法地提供产品，需要获得每一项必要专利的专利权人的授权。对应地，专利权人如期望充分保护其合法权益，需要监督市场中所有专利实施者或潜在实施者。专利权人和实施者都分散于市场中，在传统的一对一双边专利许可谈判的模式下，技术密集型产业会面临专利许可的交易成本过高的问题，这使得许可谈判实际上难以进行。与之相比，通过汇集相关专利权人的授权，专利池能够提供“一站式”专利许可服务，显著降低相关交易的搜寻成本、谈判成本和专利维权成本，并在一定程度上避免“许可费堆叠”问题，使专利许可能够以更为高效的方式完成，帮助专利权人及时收获研发回报，促进新技术的研发和应用，提高社会总福利。

除此之外，专利池还使得专利的许可过程相对更加透明、减少市场中的专利权诉讼、促进不同技术或标准之间的市场竞争等。

1.3 专利池的组织结构

专利池在类型上可以作出进攻性专利池和防御性专利池、营利性专利池和非营利性专利池、FRAND 承诺相关的专利池和与 FRAND 承诺无涉的专利池等划分。不同的专利池具有不同的设立目的，组织结构也可能存在差异。

实践中，负责专利池具体运营事务的管理者，既可以是参与专利池的专利权人之一，也可以是以各专利权人为股东而专门成立的公司，还可以是与专利权人无涉的、相对独立的第三方公司企业或非营利组织；在许可费的分配上，部分专利池会按照专利权人在组建专利池时约定的固定金额或固定费率进行分配，更多的专利池则会按照事先确定的许可费分配公式，根据各专利池人各方面的综合表现，计算确定具体许可费分配比例；为了获得对外发放许可的权利，专利池管理者可以受让相关专利权，从专利权人处取得发放分许可的权利，或者作为各专利权人共同授权的代理人。

1.4 主要法域对专利池的监管措施

总的来看，世界各主要法域都明确肯定专利池对于市场效率和竞争的促进作用。在分析专利池相关的反垄断问题时，应当适用合理原则而非本身违法原则。只有当专利池对竞争的损害超过其对效率的促进，才倾向于认定专利池违反反垄断法。在衡量专利池对市场的影响时，各法域都要求考虑如下因素：池中专利的性质、有无聘请独立的第三方专家审查入池的专利、是否允许质疑池中专利的有效性、是否限制成员在专利池之外单独对外发放许可、专利池许可协议中是否包含限制竞争的条款。

(1)美国

美国的反垄断法包括《谢尔曼法》《克莱顿法》和《联邦贸易委员会法》。在司法层面，联邦法院可以审理美国司法部、贸易委员会、各州检察长、以及私人主体提起的反垄断诉讼。在执法层面，联邦贸易委员会和司法部都可以执行联邦反垄断执法和调查。除此之外，美国还有颇具特色的商业审查函制度，司法部反垄断局可以就当事人提出的新商业模式进行事前审查，并表明相应的执法态度。迄今为止，美国司法部反垄断局已经发布了七封支持专利池设立的商业审查函，为专利池的合规建设提供指引。此外，美国司法部和联邦贸易委员会还曾联合发布《联邦知识产权许可反垄断指南》及《反垄断执法与知识产权：促进创新与竞争》报告，这两份文件均包含对专利池相关反垄断问题的分析。

(2)欧盟

欧盟层面的反垄断法主要见于《欧盟运行条约》第 101 条和 102 条。如果专利池违反了欧盟反垄断法，则欧委会竞争总署可以就反竞争行为提出指控并展开调查。欧洲委员会可以禁止违反欧盟法律的反竞争的行为，并对涉事企业予以罚款或其他惩罚，以恢复市场竞争秩序。指导性文件《技术转让协议评估指南》提出了一系列评估专利池的设立和运营的合规性所应考虑的因素，并提出了“安全港”规则，认为专利池如果同时满足特定若干项条件，则无论该专利池的市场地位如何，都应在原则上认为该专利池不违反反垄断法。此外，该《指南》还要求评估专利池对外许可协议中的限制性条款对竞争的影响。

(3)中国

专利池在中国法的语境下被称为“专利联营”，国务院反垄断委员会发布的《关于知识产权领域的反垄断指南》和国家工商行政管理总局出台的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》，均将滥用专利池排除和限制竞争视作一种典型的违反反垄断法的行为。两份文件分别列举了分析专利池之于市场竞争的实际影响时所应考虑的因素，和专利池成员及专利池管理组织可能作出的限制竞争的行为。目前，中国反垄断的行政执法权力统一归于国家市场监督管理总局，人民检察院和私人主体均可以提起反垄断诉讼。

2. 标准化组织与专利池

2.1 标准化组织与专利池的关系

标准化组织通常是由自愿加入的成员组成的非营利组织。它们通过协商一致的决策来定义和推广技术标准。为了防止专利权人劫持技术标准，标准化组织经常采用包含 FRAND 声明的知识产权政策，要求专利权人按照 FRAND 条件向标准实施者发放专利许可。

专利池和标准化组织之间的关系时常会造成混淆，故应将它放入多样的情境中去分析。一般而言，标准化组织和专利池有不同的运作模式，二者之间并没有必然联系。一些标准化组织会促进专利池的创建，使后者为标准化组织制定的技术标准扫除专利许可的障碍，与标准化组织存在共生关系。但整体而言，标准化组织参与专利池的程度通常很有限。

2.2 标准化组织专利政策的法律性质

标准化组织的专利政策必须在专利权人、标准实施者之间维持平衡，以来吸引市场两边更多的主体参与。标准化组织的专利政策主要包括：（1）管理潜在标准必要专利披露的规则；（2）管理标准必要专利转让的规则；（3）管理标准必要专利许可的规则（通常基于 FRAND 条件）。其中，FRAND 声明为整个许可谈判奠定基调。然而，不同的司法辖区对 FRAND 声明的法律效力的理解有明显差异，大致可分为：（1）第三方受益合同；（2）单方民事法律行为；（3）要约邀请；（4）弃权声明/禁止反言/默示许可等。到目前为止，中国最高人民法院并未明示专利权人与标准实施者之间 FRAND 声明的本质属性，认为它所引发的 FRAND 许可争议既非侵权争议，也非合同争议，而是按照一种特殊类型的法律争议来处理。

2.3 专利权人 FRAND 声明与专利池许可条款间的交互性

只要专利权人可以单独按照 FRAND 声明的条件对外发放专利许可时，其 FRAND 声明一般不直接对专利池有约束力。不过，如果专利权人愿意，可以将专利池许可设计成落实 FRAND 许可条件的最佳范例。专利池许可无疑将在未来标准必要专利的许可中发挥更大的作用，但挑战依然存在。在现实中，FRAND 声明本身的法律属性不够明确，其内容具有很大模糊性，如何基于这一声明平衡各主体间的利益，还有待法院进一步探索。

2.4 FRAND 要求下的专利池许可：以被许可人为视角

在标准必要专利的许可谈判中，专利权人履行 FRAND 义务后，被许可人应及时回应专利权人的善意要约。当被许可人认为专利权人的要约不符合 FRAND 要求时，应当及时做出回应，否则可能构成被许可人的恶意（即潜在的反劫持问题）。被许可人的恶意一般可以从以下几个方面来判断：未对许可谈判视为通知作出及时回应、无正当理由迟延要约答复以及作出明显违反 FRAND 原则的反要约。判断被许可人恶意的根本目的是，确定哪一方的行为导致了许可谈判的延迟或破裂。如果被许可人没有建设性或合理的谈判行为，只是打算放慢许可谈判进程，则法院可能认定他们采取了反劫持策略。

欧盟法院在 Huawei v. ZTE 案中的判决为被许可人的 FRAND 抗辩奠定了基本框架。根据该判决，被许可人的善意必须建立在客观因素上，不应有任何拖延战术。如果被指控的侵权人不接受初始要约，则必须立即按照 FRAND 条款要求向标准必要专利所有人提交书面反要约。如果标准必要专利所有人拒绝该反要约，被诉侵权人应提供支付许可费的适当担保，并提供其过去和现在对所涉标准必要专利的使用情况。在 2020 年 Sisvel（专利池）v. Haier 案中，德国联邦最高法院认为，Huawei v. ZTE 案中提及的框架并不是固定不变的，并且哪一方（被许可方或许可方）制定符合 FRAND 的条款并不重要。标准必要专利权人原则上并不需要对所有使用者一视同仁才符合 FRAND 要求，而且一视同仁也不是 FRAND 承诺必须要求的。

因此理论上，只要专利权人自身按照 FRAND 条件对外许可这一渠道保持开放，专利池就不需要保证其许可中相关专利的许可也符合 FRAND 声明的要求。此时，专利池是否受到 FRAND 声明的约束，并不影响被许可人的利益。故专利池既可以防止标准必要专利被滥用，又可以确保技术标准的采用不会因许可谈判过程中的缺陷而被削弱，进而达到促进竞争的目的。

2.5 禁令救济的可能性

禁令救济的可行性对当事人在 FRAND 许可谈判中的地位具有极大影响。不同的司法辖区以不

同的方式处理标准必要专利的禁令救济问题。禁令救济是财产规则下权利保护的典型选择。作出 FRAND 声明，并不意味着标准必要专利所有人当然放弃禁令救济。如果没有禁令救济作为后盾，被许可人极有可能消极谈判，并追求反向劫持专利权人的结果。因此，典型 FRAND 声明的解释并不排除标准必要专利所有人在被许可人消极谈判的情况下寻求禁令救济。此处并没有反垄断法中的当然违法原则的适用空间。

在 Huawei v. ZTE 案中，欧盟法院裁定，在不违反 TFEU 第 102 条的情况下，具有市场支配地位的标准必要专利所有人必须满足以下条件才能提出禁令：（1）对 FRAND 要约的回应；（2）提供担保。在中国，法院接受类似的规则。如果标准必要专利所有人提出符合 FRAND 的要约并进行善意谈判，同时被许可人在整个谈判过程中存在粗心或故意的不当行为或提出不适当的许可条款，则可以在中国申请禁令救济。但要明确的是，法院应在个案中权衡禁令救济对公共利益的影响。

3. 专利池许可的反垄断审查

3.1 专利池许可的竞争效应

过去几十年内，学术界与监管实务界对专利池许可的经济效率原理与竞争效应评估有了更加深刻的研究。在 20 世纪 90 年代中期之前，专利池许可安排经常受到严格的反垄断审查，时常被认为是反竞争性的。自美国司法部在 1997 年批准 MPEG 专利池许可安排后，专利池通常被视为一种提高消费者福利和促进竞争的机制。同样的，1998 和 1999 年美国司法部发表的 DVD 专利池商业审查函，标志着反垄断监管机构对专利池许可进入的审查分析采取一种更加包容的态度。

专利池许可为相应技术领域中的技术实施者提供组合化的专利许可，能够同时产生促进竞争与损害竞争的双重效应。一方面，专利池许可安排通常能够结合互补的专利技术，显著降低专利许可的谈判交易成本，同时尽可能地减少各方侵权诉讼可能。因而，专利池许可安排不仅增加了专利权人和被许可人的整体收益，还能在整体层面促进了专利技术的快速推广与商业化。另一方面，专利池联营条款可能会成为促进或掩盖专利池成员之间反竞争性勾结的工具，消除许可市场上的竞争。部分专利池管理机构在许可中引入的特定许可限制条款，也可能会不当限制下游专利实施者获取替代性技术方案的自由、限制其生产、制造、销售商品的范围等等，比如最常见的排他性授权条款、强制回授改进发明专利条款等。

3.2 专利池许可反垄断审查的框架

目前，美国与其他各主要法域的反垄断监管机构普遍认为，专利池是一种常见的知识产权许可机制，能够加速创新技术的传播与利用进而使得消费者受益。因而，专利池许可的反垄断审查不宜适用“本身违法规则”，而应遵循合理性分析规则，应聚焦于争议行为是否会产生实际或潜在的反竞争后果。

对争议的专利池许可条款进行合理性分析，一种可取的方案是美国最高法院提出的“三步举证义务转移”的合理性分析框架。首先，挑战专利池许可条款的原告有责任证明诉争的专利池许可条款将带来潜在反竞争后果。这是法院受理专利池许可争议案件的前置性门槛程序。在合理性分析框架下，如果争议专利池设定了足够的程序性防火墙，不太可能具有潜在反竞争后果，则监管机构或者法院可以直接作出驳回的决定，无须走完整个合理分析的三个步骤。其次，原告完成前一举证义务后，举证义务转移至被告（通常是专利池）一方，被告应举证证明该行为实际上有利竞争。最后，如果被告能够完成上一环节的举证义务，则举证义务将会再次回到原告一方。原告需要证明争议行为所能带来的促进竞争的效果，可以通过其他替代性的、反竞争性更低的手段来合理实现。

为了最大程度降低反垄断行政审查和司法判决的不确定性，多个法域已经设立或引入了事先审

查程序。比如，美国司法部在反垄断审查中采取的商业审查函制度，同样适用于各类专利池许可安排。如前所述，担忧其行为可能遭受反垄断法挑战的当事人，可以提前要求司法部就相应行为作出审查声明。专利池引入的自我约束条款与事先提请审查机制相结合，大幅降低了专利池反垄断审查结果的不确定性，减少了反垄断诉累。

3.3 典型争议条款的反垄断分析

当前，全球主要法域的反垄断监管机构与法院在审查特定专利池许可条款的反垄断违法性方面均积累了丰富的经验。

第一，监管机构与理论界一般认为，包含有替代性专利的专利池，有可能消除成员间的相互竞争，因此比仅由互补性专利组成的专利池更易产生反竞争后果。然而，确定所有专利是互补性的还是替代性的，是一项极为困难与代价高昂的任务。各国反垄断机构选择更加实际也更为经济的做法，将是否包含替代性专利列为专利池许可反垄断审查的众多考量因素之一，而非决定性因素。除非同一专利池中的组成专利属于显而易见的替代性专利，反垄断监管机构通常不会对某一专利池的组成提出异议。

第二，在专利池组建过程中，若某一专利池阻碍或限制上游专利权人在池外独立发放许可或禁止其加入其他竞争性专利池，就会引发专利池谋求排他性授权的反竞争顾虑。然而，专利池获得排他性授权，既能消除专利池被后来者搭便车的顾虑，又能很好地武装专利池，使其能够更好地说服下游专利实施者支付许可费，有效避免下游专利实施者被二次收费。所以，专利池获得排他性授权的是否会损害竞争，不能一概而论，取决于个案中的具体事实和专利池所处的市场环境，包括但不限于专利实施者在专利池之外获得独立许可的机会大小、专利池的规模、专利权人的参与程度，等等。

第三，部分专利池在许可实践中引入的被许可人回授条款，具有促进竞争与损害竞争的双重影响。通常，一个范围很窄的被严格限制的回授条款，通常只是为了保障专利池及时吸收最新的、补充性的专利发明，不太可能引起反垄断法关注。例如，一项非排他性的、向回授者提供适当补偿的回授条款，在部分司法辖区被认为落入反垄断安全港，免受反垄断的审查。相反，如果专利池要求特别宽泛的回授义务，以至于涵盖“所有与许可专利主题相关的发明”，甚至与许可技术完全无关的发明，则无论该回授是否具有排他性，都很可能无法通过反垄断审查。

第四，专利池规定的禁止挑战条款，与确保池内专利权合法有效这一公共政策目标相冲突。市场力量越强大的专利池，其设定的禁止挑战条款对社会福利的损害越严重。比如，中国国家发改委在 2015 第 1 号行政处罚决定中认定，高通公司在向中国制造商供应基带芯片组的许可合同中设定的隐性“禁止挑战条款”不合理，违反了《中国反垄断法》。

第五，在标准的专利包之外，专利池拒绝发放部分专利许可一般不会引起过度损害竞争的担忧。上游专利权人保留了在池外单独对外许可的权利时，尤其如此。具体而言，尽管强制一揽子许可可能会迫使部分被许可方为部分不需要的专利支付许可费用，但是，如果要求专利池像超市一样提供各式各样的许可组合，任由潜在被许可人自由挑选，然后再分别商讨对应的许可费率，很可能大大增加专利池的管理成本，导致另一种不效率。当然，在极少数情况下，受制于特殊的市场结构和市场背景，强制一揽子许可还是有可能产生反竞争的后果，从而违反反垄断法。

第六，专利池采取的池间捆绑做法通常不会直接损害短期消费者福利，产生“提高许可费价格”或者“减少下游专利产品产出”的损害后果。实际上，实施专利池间捆绑安排的专利池，能够收取的组合许可费价格上限是固定的。一个占据支配地位的专利池，通过捆绑另一个非支配地位的专利

池，并不能获得在被捆绑市场与捆绑市场同时收取双重垄断利润的能力。其真正的反竞争损害在于：（1）排挤捆绑技术市场中的竞争对手；（2）提高潜在竞争对手进入捆绑技术市场的门槛；或者（3）控制捆绑技术市场的产出，进而挤压竞争对手的利润率，实质性地抬高对手的竞争成本。换言之，捆绑安排的竞争损害源于二级市场（又称为捆绑市场）上的市场封锁、竞争活力下降等长期动态市场结构的损害。因而，如若（1）实施池间捆绑的专利池具有市场支配地位；（2）捆绑安排损害了捆绑技术市场的竞争；（3）其产生的促进竞争效率低于其损害竞争效应，专利池间捆绑安排便违反了反垄断法。

第七，专利池收取歧视性许可费的安排是否损害竞争，取决于个案的具体事实。一般而言，专利权赋予了权利人（包括获得授权的专利池）因人设价，设定区别许可费率的权利。但是，专利池实施的价格歧视，同时伴有对下游专利实施市场某种明示或默示的控制，还是有可能产生反竞争的后果，从而会受到反垄断法的谴责。

4. 美国商业审查函制度与专利池许可实践

商业审查函制度（Business Review Letter）是美国现行专利池规制框架的重要组成部分。企业如果对拟议业务在反垄断法下的合法性有疑虑，可以向美国司法部反垄断司提交书面审查请求，提供《美国联邦法规》第 50 条第 6（5）节规定的，以及反垄断司要求提供的所有信息和文件；反垄断司会在必要时进行独立调查，并依据当事人提供的信息和调查所获得的信息，公开作出书面答复（即商业审查函），以表明其当下对拟议业务行为是否具有反垄断执法的意图。商业审查函对法院没有约束力，但它反映了司法部当下的反垄断执法重点，是分析特定专利联营安排可能引起的反垄断问题的重要指导意见。

自上世纪 90 年代末至 2010 年，司法部针对涉及标准必要专利的专利池发布了一系列商业审查函。这些商业审查函分析了拟议专利联营行为对竞争的潜在影响（包括促进竞争和阻碍竞争的效果），以及拟议专利池为防止可能产生的反竞争后果而采取的保障措施。已被反垄断司认可的保障措施包括：将入池专利限定为“就实施特定技术标准而言必要的专利”；独立第三方必要性审查程序；保留许可人在专利池外进行独立、双边许可的权利；就“成员参与”和“许可”事项提供公开透明的条款；限制共享竞争性敏感信息（competitively sensitive information）；严格限制回授条款的适用范围，等等。拟议专利池未全部采取前述保障措施，不等同于其具有反竞争后果。

2020 年，司法部针对 Avanci 的 5G 汽车联合许可平台发布商业审查函，该审查函在多方面重申、巩固了司法部的既有指导意见，同时发展出一些新的指导意见。在考虑到蜂窝无线通讯技术领域必要专利许可的特殊性和复杂性后，司法部针对 Avanci“禁止专利权人同时加入竞争性专利池”、“进行定义性许可（definitional approach）”、“不要求许可方将其所有声明为必要的专利（all their declared SEPs）提交予以审查”以及“将许可使用的领域限定为‘汽车’这一终端产品”等作法进行了竞争效果上的分析，并认为，由于相关保障措施的存在，前述作法通常不会引起反竞争后果，或者其提高效率、激励创新的收益显著超过了潜在的竞争损害。

第一章 专利池概述

1. 专利池简介：起源与发展

专利池或专利联营，是指若干专利权人通过一定的组织形式，将各自的专利权许可给彼此或第三方的法律安排。²一般而言，专利池中会包含多项互补性专利技术，这些技术作为整体可以实现特定的产业标准或技术效果。通过适当的法律安排，各专利权人将彼此拥有的此类专利权汇总，授权特定的管理人（通常是专利权人之一或相对独立的第三方）发放专利许可、收取许可费、并分配许可费收入、甚至在有些情况下向侵权者提起专利诉讼。

理论界关于专利池发展的历史叙事，通常会围绕美国的产业实践展开。第一个美国专利池出现于 1856 年，当时旷日持久的专利诉讼波及了整个缝纫机制造行业，使得相关设备的生产与销售受到严重威胁。针对这一状况，Grover & Baker 公司提议另外两家缝纫机制造公司与之一道，停止相互之间的专利诉讼，并将各自的专利汇集于通过信托成立的新公司。最终，三家公司与另一位拥有相关专利的自然人汇集了制造缝纫机所需的九项必要专利，共同成立了缝纫机联盟（Sewing Machine Combination）专利池对外发放专利许可，并按照生产每台机器需支付 15 美元的标准收取专利许可费。Sewing Machine Combination 在 1877 年因所管理的相关专利到期而解散。³

在此之后，专利池成为一种较为普遍的产业实践，并出现在制药、液压油泵制造、高压电缆生产、彩色电视制造等各类不同行业。⁴20 世纪初，汽车等行业出现了规模较大的大型专利池。1914 年，一批当时的主要汽车制造商集体创立了汽车制造商协会（The Automobile Manufacturers Association），该协会管理的专利池涵盖了协会数百家成员企业所拥有的共计一千余项专利。作为成为会员的条件，该协会要求企业不会向其他汽车制造商提起专利侵权诉讼，并将拥有的专利免费许可给其他会员。⁵除企业自发组织外，专利池也可能根据政府的指令而设立。1917 年，出于第一次世界大战中对飞机生产的需要，美国联邦政府采纳了海军部的建议，指令莱特公司、柯蒂斯公司以及其他航空领域的主要专利持有人成立飞机制造商协会（Manufacturers Aircraft Association），要求参会企业停止相互之间的专利诉讼并建立专利池，以提高整个行业的飞机生产效率。⁶1919 年，为防止外国制造商和运营商获得无线电领域的关键军事技术，美国海军授意通用电气收购马可尼的美国分公司，并将马可尼美国分公司、AT&T、Telefunken 和西屋的专利汇集到

2 U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007). WIPO, Patent Pools and Antitrust—a Comparative Analysis Prepared by the Secretariat (March 2014), available at: https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf.

3 Thomson, Ross. "Learning by Selling and Invention: The Case of the Sewing Machine." *The Journal of Economic History*, vol. 47, no. 2, 1987, Lampe, R., & Moser, P. (2010). Do Patent Pools Encourage Innovation? Evidence from the Nineteenth-Century Sewing Machine Industry. *The Journal of Economic History*, 70(4), 898-920. doi:10.1017/S0022050710000768 pp. 433-445. JSTOR, www.jstor.org/stable/2122240. Mossoff, Adam, The Rise and Fall of the First American Patent Thicket: The Sewing Machine War of the 1850s (March 6, 2009). *Arizona Law Review*, Vol. 53, pp. 165-211, 2011, George Mason Law & Economics Research Paper No. 09-19, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1354849>

4 Ryan Lampe, Petra Moser, Patent Pools, Competition, and Innovation—Evidence from 20 US Industries under the New Deal, *The Journal of Law, Economics, and Organization*, Volume 32, Issue 1, March 2016, Pages 1-36, <https://doi.org/10.1093/jleo/ewv014>.

5 Mattioli, Michael, "Power and Governance in Patent Pools" (2014). Articles by Maurer Faculty. 1301. <https://www.repository.law.indiana.edu/facpub/1301>.

6 *Manufacturers Aircraft Assoc., Inc., v. United States*, No. J-569, United States Court Of Claims, 77 Ct. Cl. 481; 1933 U.S. Ct. Cl. LEXIS 277, May 8, 1933, Decided.

1919 年成立的美国广播公司 (Radio Corporation of America)。⁷

近几十年来, 由于数字通信技术的发展和运用, 专注于电子技术领域, 与信息技术标准密切相关的专利池开始广泛出现。技术标准可以确保不同设备或系统之间的兼容性和互操作性

(interoperability), 避免消费者对某类通信产品或服务的需求为特定企业所绑定, 能够阻遏垄断的发生, 之于通信产业的发展具有重要意义。为实现某类技术标准, 行业中的相关企业必须实施相应的标准必要专利, 即所谓的 SEP (standard essential patent)。对标准必要专利许可的广泛需求, 刺激着相关专利池的出现, 通信领域的许多领先企业都建立或参与了涉及技术标准的专利池, 有效促进了相关技术在专利密集产业中的商业化。

此外, 实践中也存在为了实现社会公益目标而建立的专利池, 此类专利池主要见于生物、医药等领域。典型如联合国于 2010 年支持成立的“药品专利池” (Medicines Patent Pool), 该专利池旨在“提高发展中国家人民获得良好、可负担的治疗艾滋病药物的药物和技术的机会”, 就纳入专利池的涉及艾滋病治疗的关键专利技术提供免费许可。⁸又如为了提供公平的获得 Covid-19 新冠病毒治疗药物的机会, 世界卫生组织和哥斯达黎加政府于 2020 年共同推出抗击冠状病毒疫情技术获取池, 号召各国际组织和利益相关方自愿汇集相关专利, 并向前述药品专利池发放任何可能采用的治疗方法、诊断工具、疫苗或其他卫生技术的许可。⁹除此之外, 专利池还可以用于应对环境保护 (例如 Eco-Patent Commons 专利池)¹⁰和气候变化 (例如 Green Xchange)¹¹等公共问题, 展现出广泛的应用场景。

中国对专利池相关实践的关注, 始于二十一世纪初 6C DVD、3C DVD、MPEG-LA 等专利池试图向中国企业收取许可费的事件。¹² 在同一时期, 中国自主制定信息产业技术标准的实践也涉及专利池的建设和运营 (例如 AVS 标准及其相应专利池)。¹³ 时至今日, 随着政府对知识产权保护与运用的重视¹⁴以及相关产业的快速发展, 越来越多的本土专利池开始涌现。中国的专利池具有多种不同形式, 例如 AVS 标准专利池由注册为非营利组织的 AVS 专利池管理机构所运营;¹⁵ 深圳市中彩联科技有限公司, 则是一家由若干家彩电行业领军企业共同投资设立的, 负责专利池运营等事务的有限责任公司。¹⁶ 近年来, 国家知识产权局出台了一系列文件, 鼓励各地建立知识产权联盟, 构筑并运营产业专利池。¹⁷ 一个典型例子是 2017 年成立的中国空调产业知识产权联盟, 该联盟向所有涉及空调行业的企业、高校、科研机构、金融机构开放, 旨在为会员单位引进先进技术, 推动相关专利许可工作。

¹⁸

7 David Serafino, Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures, KEI Research Note 2007:6, Knowledge Ecology International, 2007, available at: <http://www.keionline.org/misc-docs/ds-patentpools.pdf>.

8 <https://medicinespatentpool.org/>.

9 <https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool>

10 <https://www.corporatecoforum.com/welcome-to-the-eco-patent-commons/>

11 Michael A. Carrier, An Antitrust Framework for Climate Change, Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Vol. 9, No. 8, p. 513, 2011, available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1925020#

12 魏衍亮:《近期 DVD 知识产权纠纷跟踪报告》, 载《电子知识产权》2004 年第 11 期。

13 陈杨:《AVS 标准即将成为国家标准》, 载《实用影音技术》2006 年第 3 期。

14 《国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知》2016 年 12 月 30 日 (“4.支持产业知识产权联盟发展……支持联盟构筑和运营产业专利池, 推动形成标准必要专利, 建立重点产业知识产权侵权监控和风险应对机制。”)。

15 <http://www.av5.org.cn/news/readnews.asp?id=52>

16 <http://www.ctu-tech.com/>

17 《国家知识产权局办公室关于印发〈产业知识产权联盟建设指南〉的通知》2015 年 4 月 24 日;《国家知识产权局办公室关于进一步加强产业知识产权联盟监督管理和业务指导工作的通知》2018 年 4 月 10 日。

18 <https://ktipr.7ipr.com/about.html>.

2. 专利池所解决的实际问题

2.1 专利池许可与双边许可的对比

一般认为，专利池在多数情况下是为了克服技术密集型产业中的“专利丛林”问题而设立的。所谓“专利丛林”是一项技术为许多项专利所覆盖，相互交织的不同专利权宛如茂密丛林。¹⁹在这种情况下，企业如期望合法地提供产品，需要向每一项相关专利的权利人获得授权。对应地，专利权人如期望充分保障其合法权益，需要监督市场中所有的专利实施者或潜在实施者。由于专利权人和实施者都分散于市场中，因此在传统的一对一双边专利许可谈判的模式下，技术密集型产业会面临专利许可的交易成本过高的问题，使得许可谈判实际上难以进行，这种交易成本通常体现为如下几方面：

首先是搜寻并确定必要专利和相应许可谈判方的成本。这种成本对于专利权人和实施者而言，都是相当沉重的负担。一方面，专利权人需要消耗相当成本，搜寻市场中已有的或潜在的使用其技术方案的企业，监督这些企业使用技术方案时获得许可。另一方面，实施者也需要投入成本确认自己的产品为哪些专利所覆盖，并搜寻这些专利相应的专利权人。在科技日益发展，产品所涉专利的数量和复杂程度与日俱增的背景下，这种搜寻成本会尤为高昂。

其次是专利许可过程的谈判成本。由于每个专利权人必须与每位实施者开展逐一谈判，这一反复的过程会造成巨大的交易成本，并且专利实施者可能会策略性地拖延专利许可谈判，在数年时间中拒绝或迟延支付专利许可费，进一步抬高许可难度。此外，由于所有专利权人均控制了相关技术的一个重要部分，单个专利权人可能利用此优势收取过高的许可费，使各专利权人收取的许可费之总和，超过所涉技术的实际市场价值，制造所谓的“许可费堆叠”（Royalty Stacking）问题。

最后是专利权的执行成本。如果一项技术涉及许多分散专利权人的专利，则这些专利权人都要为监督市场中的专利实施者支付专利许可费付出成本，使得执行专利权的整体成本增加。在未顺利达成许可协议的情况下，专利权人可能会选择通过诉讼途径行使专利权，但涉及专利权的技术类案件通常都十分复杂，相关诉讼耗时费力，对企业而言是一笔不小的负担，对中小型企业尤甚。高昂的专利执行成本会影响各方诚信谈判并取得专利许可的积极性，使专利实施者以消极态度对待专利许可，导致专利权人无法及时收回研发成本，阻碍相关产业的长期健康发展。

与繁杂的多次一对一双边许可相比，专利池能够显著降低专利许可的交易成本，使得涉及数百乃至数千项不同专利的许可谈判，在商业实践中成为可能。通过将归属于不同权利人的专利权集中行使，并建立相应的谈判、许可和收益分配机制，专利池可以为市场主体提供“一站式”专利许可。这种许可模式使得专利权人不必亲力亲为地在分散而不透明的市场中搜寻专利实施者，并通过集约化的规模经济优势，整体性地减少技术推广、许可谈判、专利诉讼、专利执行等环节的社会总成本。并且由于某项技术的许可费不再由各专利权人单独收取，前文提及的“许可费堆叠”问题也可以被有效规避。

总而言之，专利池可以使专利许可可以更为高效的方式完成，帮助专利权人及时收获研发回报，促进新技术的研发和应用，提高社会总福利。

2.2 专利池的其他优点

除了减少交易成本，提高专利许可的整体效率外的主要优点外，专利池亦有其他利端，兹述如下：

¹⁹ Carl Shapiro, Navigating the Patent Thicket: Cross-Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting, 17 Berkeley Tech. L.J. 763 (2001).

第一，专利池可以使得专利的许可过程相对更加透明。在双边谈判模式中，被许可人并不知晓专利权人给予其他被许可人的许可条件，可能面临价格歧视或其他不公正待遇。然而，专利池可以向所有被许可人提供相对更透明的许可信息，这是因为专利许可的有效进行，要求专利池的同时考虑专利权人和被许可人的利益，因此专利池有动力为被许可人提供更公平、相关信息披露更加充分的许可程序。通过专利池，部分信息可以于一定限度内，在专利权人和被许可人之间共享，消除市场中不合理的信息不对称。

第二，专利池可以部分减少市场中的专利权诉讼，为相关企业节省时间和金钱，同时避免诉讼带来的不确定性。一者，由于专利池提高了相关专利许可的整体效率，专利实施者获得专利许可的意愿会有所提升，相应地减少专利诉讼发生的可能；二者，企业之间与专利相关的纠纷可以通过建立专利池，进行交叉专利许可来解决；三者，在产业实践中，虽然大多数专利池都旨在积极向专利实施者收取许可费，也有部分被称作“防御性专利池”的专利池，这类专利池旨在通过汇集相关专利，帮助专利实施者抵御专利诉讼风险。²⁰RPX 公司即是一个典型的例子，该公司成立于 2008 年，通过为客户批量收购存在侵权风险的专利或获取专利许可等手段，帮助客户规避潜在的专利诉讼。此外，RPX 也声称其永远不会将所管理专利池中专利用于主张专利权的专利诉讼。²¹

第三，专利池能够在一定程度上促进不同技术或标准之间的市场竞争。如果企业认为某一技术或标准可能受到市场欢迎，则其可能通过汇集相关专利并设立专利池的方式，对相关技术或标准进行推广。在移动电话、信息通信等技术领域中，可能存在多个不同的具有潜在竞争关系的技术或标准，以及对应的多个不同专利池。相较于分散的专利权，专利池的存在使得这些技术或标准之间的竞争，能够以更有效率的方式进行。²²

3. 专利池的组织结构

专利池存在多种可能的组织结构，组织结构上的差异意味着不同的内部管理模式和许可政策决定方式。正如一些已有的实证研究所揭示的，实践中专利池的组织结构存在多种类型，专利池的运营目的和特点也各不相同。²³这一部分将结合实践中的例子讨论专利池可能的组织结构，并说明实践中各类型专利池的运营概况。

3.1 专利池的类型

在对专利池的内部结构进行详细讨论前，本文将首先从不同的分类方式切入，对实践中专利池的各种类型进行简要概述，这有助于全面理解专利池如何按照各自的目的以不同的方式运作。

3.1.1 进攻性专利池和防御性专利池

传统类型的专利池主要基于专利权人的商业动机而建立的：为了更有效率地实现知识产权的商业化并收获研发回报，不同专利权人将各自的专利权汇集于一并集中行使，积极寻找市场中的专利实施者并分配向其收取的专利许可费。市场中的绝大部分专利池都属于这种主要代表专利权人利益的专利池的情况，在学理上被称为“进攻性专利池”（Offensive Patent Pools）。²⁴在商业实践中，

20 James M. Rice, The Defensive Patent Playbook, 30 BERKELEY TECH. L. J. 725, 757 (2015).

21 <https://www.rpxcorp.com/about/>

22 Richard Whish & David Bailey, Competition Law, p. 808

23 David Serafino, Survey of Patent Pools Demonstrates Variety of Purposes and Management Structures, KEI Research Note 2007:6, Knowledge Ecology International, 2007, available at: <http://www.keionline.org/misc-docs/ds-patentpools.pdf>; Mattioli, Michael, Power and Governance in Patent Pools (June 3, 2013). Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 27, No. 2, 2014, Indiana Legal Studies Research Paper No. 234, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2242922> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2242922>

24 John Jurata, Jr., Emily Luken, Glory Days: Do the Anticompetitive Risks of Standards-Essential Patent Pools Outweigh Their Procompetitive Benefits? San Diego Law Review, Vol. 58, No. 2, 2021

进攻性专利池大多以营利性公司的形式设立。考虑到此类专利池占市场中的绝对多数，本报告各部分的相关分析也会主要针对这种专利池而做出。

然而，市场中也有一些池子可以被称为防御性专利池（Defensive Patent Pools），它们旨在帮助专利实施者尽可能避免成本高昂的专利诉讼的威胁，特别是规避非专利实施主体的滥诉（Non-practicing Entity, NPE）。专利非实施主体是指通常不自主研发或实施专利技术，主要通过从其他公司购买专利并提起专利诉讼的方式营利的市场主体。根据普华永道 2018 年专利诉讼研究，2013 年至 2017 年，非专利实施主体在案件中主张损害的中位数为 1480 万美元，而真正实施专利的公司企业主张损害赔偿中位数仅为 420 万美元。²⁵为了应对高昂的专利侵权赔偿主张的威胁，防御性专利池提前购得可能具有潜在诉讼风险的专利或取得相关授权，向专利实施者发放相应专利许可，以减少后者遭受诉讼侵扰的风险。前文曾提及的 RPX 公司就是防御性专利池的典型代表，该公司的商业模式是帮助客户企业识别潜在的有侵权之虞的专利并收取费用，在相关方提起诉讼之前，预先购得专利或取得相关授权，减少客户遭受专利诉讼的风险和开支。此外，防御性专利池也可能以非营利的方式运营，一个典型的例子是开源组织 OIN（Open Invention Network）。OIN 成立于 2005 年，旨在推广免费的开源操作系统 Linux。通过签署许可协议，OIN 的组织成员同意在免费的基础上彼此许可与 Linux 有关的专利。²⁶ OIN 及其成员不会通过主张与 Linux 有关的专利权获取收益，而是着眼于通过交叉许可专利权的方式，减少专利侵权的可能，从而推广 Linux 系统并鼓励与之有关的投资和创新。²⁷

3.1.2 营利性专利池和非营利性专利池

尽管大多数专利池都具有明显的商业营利性特征，但也有一部分专利池旨在通过促进相关技术的研发和专利许可，实现特定非营利性的社会公益目标。非营利性专利池在管理形式和组织结构等方面，可能与一般的营利性专利池有较大差异。实践中，多数非营利性专利池都是在政府或国际组织的参与下建立的。例如前文述及的联合国背景的药品专利池 MPP，该专利池在世界卫生组织的倡议下建立于 2010 年建议，目标在于通过发放免费的相关专利许可，提高发展中国家获得艾滋病治疗药物和其他药物的机会。²⁸ 另一典型例子是由世界知识产权组织于 2011 年设立的 Re:Search 专利池，该专利池可以提供关于治疗热带疾病的专利许可。²⁹ 类似的，2008 年成立的 Eco-Patent Commons 专利池要求成员企业或机构提供关于环境保护的专利，任何第三方都可以免费地将这些专利用于与环境保护相关的用途。³⁰

3.1.3 FRAND 承诺相关的专利池和与 FRAND 承诺无涉的专利池

尽管二十世纪的许多专利池都旨在汇集生产某种特定产品所必须涉及的专利，³¹但近几十年来，随着电子产品和信息通信技术等产业的发展，确保不同产品或软件之间互操作性的技术标准的重要性日益凸显，围绕特定标准设立的专利池越来越多。这类专利池中包含了大量的标准必要专利，因而与 FRAND 承诺相关涉。

一般而言，技术标准是由标准制定组织的成员集体制定的，为了避免标准必要专利的持有

25 2018 Patent Litigation Study, available at:

<https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>

26 <https://openinventionnetwork.com/joining-ojn/join-now/license-agreement/>

27 <https://openinventionnetwork.com/about-us/>

28 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-en.pdf

29 <https://www.wipo.int/research/en/>

30 <https://www.corporateecoforum.com/welcome-to-the-eco-patent-commons/>

31 Ed Levy, Emily Marden, Ben Warren, David Hartell & Isaac Filaté, Patent Pools and Genomics: Navigating a Course to Open Science?, 16 B.U. J. SCI. & TECH. L. 75, 78 (2010)

人依其优势地位进行专利劫持,标准制定组织通常会制定政策要求相关专利权人承诺以公平、合理、无歧视(fair, reasonable and non-discriminatory)的原则进行标准必要专利的许可,也即FRAND承诺。³²关于FRAND承诺的法律性质和效果,在理论和实践中都还有争议,但无论如何,各方的基本共识是FRAND承诺会让承担特定的必要专利的持有人承担一定的法律义务,因此区分涉及FRAND承诺的专利池和与FRAND承诺无涉的专利池是有意义的。报告第四章将给出对FRAND承诺与专利池关系的问题的具体分析。

3.2 专利池的管理者及其与专利权人的关系

不同专利池依其设立目的、法律安排、参与主体的不同,负责专利池具体运营事务的管理者的身份可能有较大区别。总体而言,专利池的管理人可分为如下几类。

第一,专利池管理者是参与专利池专利权人之一。举例而言,3C DVD专利池和6C DVD专利池的管理都采取了此种安排。飞利浦根据其于索尼和先锋公司的协议,担任3C DVD专利池的管理者。三家企业通过协议约定,飞利浦可以就与DVD播放器制造的相关专利向第三方发放非排他性的许可。相关协议还约定了专利许可的许可费率和许可费分配规则,并规定索尼和先锋可以聘请独立的审计师审核飞利浦关于专利池运营的相关记录。此外,协议还约定三家企业都保留独立判断是否对侵犯自己专利权的专利权人提起诉讼的权利,但在进行任何相关行动前,必须通知其他两家企业,并就共同参与的专利诉讼分担诉讼费用。³³类似地,东芝根据与其他五位专利权人签订的协议,担任6C DVD专利池的管理者。各方许可东芝能够就与DVD相关的必要专利对外发放子许可。加入6C DVD专利池的各专利权人保留独立对外进行专利许可,或独立对外主张专利权的权利。东芝将根据特定公式的计算结果,在专利权人之间分配许可费收入,每个专利权人可以让其独立聘任的审计师每年对东芝的许可活动进行两次审核。³⁴

然而,这种由单一专利权人担任专利池管理者的模式在实践中可能会导致一些问题。例如,管理者有可能接触到其他专利权人的商业保密信息,管理者可能成为专利侵权者集中报复的目标。

³⁵

第二,专利池的管理者可以是以各专利权人为股东而专门成立的公司。这种模式可以部分避免由单一专利权人担任管理者所会产生的问题。一般而言,专利权人集体设立的公司可以使专利池的运营之于各专利权人更加公平,并在需要进行专利维权时更无顾虑地高效采取行动。

部分情况下,这种专门成立管理专利池的公司会从各专利权人处取得完整的专利权,例如十九世纪于美国成立的气动钢铁公司(Pneumatic Steel Corporation)即通过向股东定期分红的方式,取得了参加该专利池的专利权人的所有完整专利权。³⁶在更多的情况下,各专利权人不会将相关专利权完整地转让给负责管理专利池的公司,实践中更普遍的方式是授予专利池管理公司向第三方发放专利许可的权利,并保留专利权人通过单独协商的方式独立与第三方进行专利许可的权利。

32 Contreras, Jorge L., A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens (January 15, 2015). 80 Antitrust Law Journal 39 (2015), American University, WCL Research Paper No. 2014-18, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2374983>

33 Letter from Joel I. Klein, Assistant Attorney Gen., U.S. Dep't of Justice, to Garrard R. Beeney, Esq. (Dec. 16, 1998), available at <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2121.pdf>

34 Letter from Joel I. Klein, Assistant Attorney Gen., U.S. Dep't of Justice, to Carey R. Ramos, Esq. (June 10, 1999) at 3-5, available at: <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.pdf>

35 See Harry Rijnen, An insider's guide to patent pools. Available at: <http://adminius-worldwide.com/wp-content/uploads/2017/06/IAM-Magazine-83-article-insiders-guide-to-patent-pools.pdf>

36 Mattioli, Michael, Power and Governance in Patent Pools (June 3, 2013). Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 27, No. 2, 2014, Indiana Legal Studies Research Paper No. 234, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2242922> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2242922>

举例而言，MPEG 专利管理公司是一家通过一系列协议成立的有限责任公司，这些协议主要包含如下几方面内容：其一，诸专利权人之间集体缔结协议，承诺将授权 MPEG LA 对外许可与 MPEG-2 标准有关的必要专利的权利，并对该种许可的授权使用领域、许可费金额和分配标准作出约定；其二，各专利权人与 MPEG LA 达成协议，约定 MPEG LA 承担对外发放 MPEG-2 标准相关专利许可并收取许可费的义务；其三，各专利权人与 MPEG LA 达成协议，许可 MPEG LA 对外发放专利权人所持有的标准必要专利；其四，MPEG LA 与第三方缔结的对外发放相关标准必要专利许可的协议。³⁷

另一例子是 RFID Consortium 有限责任公司，³⁸ 该公司的设立主要包含了两方面的协议内容，其一是成立该企业的有限责任公司协议：各家持有关于超高频射频识别（UHF RFID）必要专利的诸多主体约定成立 RFID Consortium 有限责任公司，并作为股东为公司提供财务支持。该协议同时约定，公司由各股东指派雇员所组成的管理委员会所直接领导，各会员保留对公司重大事项的表决权，例如出售转让资产、提起诉讼以及修改专利许可协议等；其二是涉及专利许可的协议：各专利权人授予 RFID Consortium 有限责任公司对外发放关于超高频射频识别的必要专利的许可的非排他性权利，并负有在公司成员间分配相关专利许可费的义务。区分这两方面协议的意义在于，相关专利权人可以在特选时间选择退出公司，但这一行为本身只影响其及对公司的管理和控制，不会当然也影响专利权人与公司之间关于的必要专利许可的约定。³⁹

需要注意的是，在实践中，并非所有的相关专利权人都会成为负责专利池管理公司的股东，例如于 2011 年成立的旨在提供与蓝光光碟技术相关的一站式专利许可的 One-Blue 有限责任公司，目前共有 16 家专利权人加入了该公司运营的专利池，但只有最初的 6 家专利权人是该公司的股东。⁴⁰此外，专利池管理公司的成员也可能不是专利权人，例如 MPEG LA 的股东也包括了该公司的首席执行官等相关自然人。⁴¹

其三，专利池的管理者可以是由非专利权人设立的，相对独立的第三方公司企业。这种情况下专利池管理者的位置会相对中立，更像是一个同时面向专利权人和被许可人的平台，例如意大利专利池运营公司 Sisvel，据其所称，该公司没有任何股东参与和其授权专利相关的业务。Sisvel 将自己视作一家旨在促进知识产权商业化的平台，通过匹配特定专利的专利权人和被许可人营利。⁴²在 Sisvel 的专利许可项目中，除了包含第三方专利权人所拥有的的专利外，也包含一些 Sisvel 自己持有或由其子公司持有的专利。⁴³另一例子是 Avanci 公司，该公司同样不受任何专利权人的管理控制，但与 Sisvel 不同，Avanci 本身并不拥有任何专利权，其仅有权代表参与专利许可项目的专利权人对外发放专利许可。⁴⁴

其四，专利池的管理者可以是非营利组织，例如标准制定组织。举例而言，欧洲电信标准协会

37 Letter from Joel I. Klein, Acting Assistant Attorney Gen., U.S. Dep't of Justice, to G[ar]rard R. Beeney, Esq. (June 26, 1997) at 1-4, available at <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/215742.pdf>

38 It should be noted that RFID Consortium LLC appointed other patent pool managing companies including Via Licensing and Sisvel to administer its patent pool. Available at: <https://www.fieldtechnologiesonline.com/doc/via-licensing-to-administer-rfid-patent-progr-0001>; <https://www.secureidnews.com/news-item/sisvel-to-run-rfid-consortiums-licensing-program/>

39 Letter from Thomas O. Barnett, Assistant Attorney General, U.S. Dept. of Justice, to William F. Dolan and Geoffrey Oliver, Jones Day (Oct. 21, 2008) (“UHF RFID Business Review Letter”), available at: <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/238429.htm>

40 <https://www.one-blue.com/about/>; <https://www.one-blue.com/licensors/>

41 See Harry Rijnen, An insider’s guide to patent pools. Available at: <http://adminius-worldwide.com/wp-content/uploads/2017/06/IAM-Magazine-83-article-insiders-guide-to-patent-pools.pdf>

42 Available at: <https://www.sisvel.com/about-us/how-we-work>.

43 <https://www.sisvel.com/licensing-programs/legacy-programs/atss/patent-owners>

44 <https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download>

(ETSI)是DVB-MHP专利池的管理者,为促进MHP标准设备的适用,减少专利池成员间的相互诉讼,该专利权池规定被许可人可以在不对其他专利实施者提起专利诉讼的条件下,免费获得专利池提供的与MHP标准相关专利许可。⁴⁵

3.3 专利权人之间的许可费分配机制

对于加入营利性专利池的专利权人而言,专利许可费的分配机制当然是极为关切的内容,由于不同专利权人的地位和利益不同,各方往往不容易就具体的分配机制达成共识。⁴⁶实践中几种常见的许可费分配机制可大致分为如下两类:

其一,部分专利池的专利许可费,会按照专利人在组建专利池时约定的固定金额或固定费率进行分配。例如,历史上第一个专利池,缝纫机联盟设定了每台机器15美元的版税税率,并在四个专利持有人之间制定了固定的分配规则。1911年形成的标准石油裂解专利池也按固定百分比将其特许权使用费分给参与专利池的四家公司。⁴⁷

其二,如今的大多数专利池都会任命独立的评估员审查来自不同专利权人的专利,然后根据事先确定的许可费分配公式,计算确定各专利权人的具体许可费分配比例。一般而言,专利池的许可费分配公式都会考虑各专利权人所拥有的专利组合(patent portfolio)或专利族(patent family)数量与专利池种相应总量的比例。除此之外,各专利池的计算公式还可能涉及其他因素,例如6C DVD专利池的许可费分配公式考虑了不同专利遭受侵权的频率以及专利的存续期,从而鼓励专利权人将高价值的和新研发的专利纳入池中。⁴⁸另一家专利池Avanci的许可费分配公式,除评估专利权人的专利族数量外,还将专利权人的池外专利许可收益、对技术标准的贡献程度、对执行专利权的支持程度纳入考量。⁴⁹

3.4 专利池管理者和专利被许可人之间的法律关系

在有些情况下,专利池管理者也是池中部分专利的权利人,有权直接与被许可人签订许可协议,⁵⁰但在大多数情况下,专利池种的专利并不归属于专利池管理者,专利池管理者与被许可人的许可协议通常会通过如下两种法律安排实现。

其一是由专利池管理者从专利权人处获得再许可的权利,从而向第三方发放非排他性的、不可再许可的专利许可,并收取许可费用。大多数专利池都会采用这种方式,并且一般而言,专利权人会保留在专利池外独立向第三方授权的权利。⁵¹

第二种方式是让专利池管理者作为各专利权人共同授权的代理人。以Avanci专利池为例,Avanci通过合同与专利权人约定,其作为各方授权的代理人,有权与专利实施者签订许可协议并对这些协议进行管理,每个专利权人都是相关许可协议直接和预期的第三方受益人。⁵²

45 MHP Implementation Agreements and associated agreements, available at: <https://www.etsi.org/images/files/MHPTestSuites/a066r1V1-0.pdf>.

46 European Commission, Report of the Expert Group on Patent Aggregation ,39.

47 Standard Oil Co. of Indian <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters> v. United States 283 U.S. 163 (1931).

48 <https://www.justice.gov/atr/response-hitachi-ltds-matsushita-electric-industrial-co-ltds-mitsubishi-electric-corporations>

49 <https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download>

50 For example, Sisvel serves as the licensor itself in its mobile communication program, available at:

https://www.sisvel.com/MCP/License_Agreement.pdf

51 For example, 3C DVD patent pool, MPEG LA and RFID Consortium LLC follows the approach. Available at:

<https://www.justice.gov/atr/response-hitachi-ltds-matsushita-electric-industrial-co-ltds-mitsubishi-electric-corporations>;

<https://www.justice.gov/atr/response-trustees-columbia-university-fujitsu-limited-general-instrument-corp-lucent> ;

<https://www.justice.gov/atr/response-rfid-consortium-llcs-request-business-review-letter>

52 According to Avanci's Patent License Agreement, licensees acknowledge and agree that each licensor is a direct and intended third party beneficiary of the Agreement.

在对外发放专利许可的过程中，除支付许可费之外，专利池管理者还可能约定被许可人需要履行其他义务。例如在 MPEG LA, 6C DVD 和 RFID 专利池，均要求被许可方将其拥有的与专利池所涉标准相关的标准必要专利，按照公平、合理无歧视的条件许非排他地可给专利池。如果被许可人拒绝履行这一义务，则专利池会撤销专利许可。通过这样的回授（grant back）条款，专利池可以更有效率地集中标准必要专利。

4. 主要法域对专利池的监管措施概述

尽管普遍的基本共识是专利池具有提高专利许可效率等积极作用，但实践中，与之相关的法律安排也可能涉嫌违反反不正当竞争法和反垄断法。本小节旨在概括性地介绍全球三大主要法域（美国、欧盟和中国）与专利池监管相关的法律实践，对于专利池相关的反垄断法和竞争法的具体问题的分析将在报告第四章进行。

4.1 美国

4.1.1 相关制度政策的发展历史

美国对专利池的监管态度随时间推移而屡次发生变化。早期案件中，美国最高法院认为，通常而言对专利法中相关权利的使用或转让是专利权人的“绝对自由”，一般不会对竞争造成损害。⁵³然而，这种“绝对自由”的观点在 1912 年的 *Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States* 案中被美国最高法院修正。该案中，美国最高法院认为涉案专利池协议包含一项固定下游产品价格的条款，构成谢尔曼法下的贸易限制，违反了反垄断法。最终涉案专利池被解散，这一标志性的案例结束了专利池总是在相关反垄断诉讼中总是被维持的局面。⁵⁴

在随后几十年中，虽然美国最高法院也承认专利池对于竞争的促进效果，⁵⁵但同时也开始更加严格地审查涉嫌固定下游产品价格或产量的专利池。⁵⁶一些评论者认为，这段时间中美国法院在涉及专利池的案件中所采取的严格标准，以及美国反垄断执法者自 20 世纪 30 年代起至 70 年代采取的严格态度，使得这段时间所形成的专利池的数量有所下降。⁵⁷在此背景下，美国司法部反垄断局于 1970 年颁布了所谓的“九不原则(9 No-Nos)”，列举了九种被视作当然违反反垄断法的关于专利许可的行为，进一步加强了对专利联营的法律规制。⁵⁸

此后，随着美国最高法院在相关案件中，开始对知识产权集中许可采取更加平衡审慎的裁判标准，⁵⁹美国司法部对专利池的态度也逐渐发生转变。20 世纪 90 年代，美国司法部和联邦贸易委员会共同发布了第一版《联邦知识产权许可反垄断指南》（*Federal Antitrust Guidelines for the Licensing*

53E. *Bement and Sons v. National Harrow Company*, 186 U.S. 70 (1902).

54 *Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States* 226 U.S. 20 (1916).

55 For instance, in *Standard Oil Co. (Ind.) v. United States*, 283 U.S. 163 (1931), the Supreme Court ruled “An interchange of patent rights and a division of royalties according to the value attributed by the parties to their respective patent claims is frequently necessary if technical advancement is not to be blocked by threatened litigation, and if the available advantages are open on reasonable terms to all manufacturers desiring to participate such interchange may promote, rather than restrain, competition.”

56 *United States v. Line Material Co.*, 333 U.S. 287 (1948); *United States v. United States Gypsum Co.*, 333 U.S. 364 (1948); *United States v. New Wrinkle, Inc.*, 342 U.S. 371 (1952).

57 Mattioli, Michael, *Power and Governance in Patent Pools* (June 3, 2013). *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 27, No. 2, 2014, Indiana Legal Studies Research Paper No. 234, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2242922> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2242922>

58 The content of nine No-Nos includes: royalties not reasonably related to sales of patented products; restraints on licensees' commerce outside the scope of the patent (tie-outs); requiring the licensee to purchase unpatented material from the licensor (tie-ins); mandatory package licensing; • requiring the licensee to assign to the patentee patents that may be issued to the licensee after the licensing arrangement is executed (exclusive grant backs); licensee veto power over grants of further licenses; restraints on sales of unpatented products made with a patented process; post-sale restraints on resale; and setting minimum prices on resale of the patent products.

59 *Broadcast Music, Inc. v. CBS, Inc.*, 441 U.S. 1 (1979)

of Intellectual Property), 该指南明确承认, 除非包含某些不利于竞争的安排, 专利池通常具有促进竞争提高效率的益处。1997年, 美国司法部在关于 MPEG-2 专利池的商业审查函中, 表示了对设立该专利池的支持。⁶⁰随后几年中, 美国司法部发布了一系列关于支持专利池设立的商业审查函, 包括, 认为这些专利池对效率的促进超过了潜在的反竞争效果。当然, 专利池并不总是在相关执法活动中得到支持。1998年, 联邦贸易委员会认为由 Summit Technology 公司和 VISX 公司建立的 Pillar Point Partners 专利池存在价格固定等违法行为, 最终解散了该专利池。⁶¹

2007年美国司法部和联邦贸易委员会共同发布了《反垄断执法与知识产权: 促进创新与竞争》(Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition) 报告, 总结了对知识产权相关反垄断问题的看法, 重申了专利池及专利交叉许可对效率的促进作用以及相关的反垄断关切。⁶²该报告发布后, 美国司法部又颁布过一些支持专利池设立的商业审查函, 包括 RFID Consortium 有限责任公司管理的关于超高频射频识别标准的专利池、⁶³ Avanci 公司发起的关于汽车 5G 应用技术专利池、⁶⁴以及诸美国高校发起的“大学技术许可计划”(University Technology Licensing Program) 专利池。⁶⁵其中有一个例外, 由于不确定知识产权交易国际公司(Intellectual Property Exchange International, Inc.) 提出的新商业模式是否会对市场竞争造成损害, 美国司法部曾在商业审查函中拒绝向该公司表明目前的执法意图。⁶⁶

4.1.2 现行规制政策

美国的反垄断法包括《谢尔曼法》《克莱顿法》和《联邦贸易委员会法》。司法制度在反垄断法的执行中发挥着重要作用, 联邦法院可以审理美国司法部、贸易委员会、各州检察长、以及私人主体提起的反垄断诉讼。各州检察长可以代表其所属州的居民提起关乎当地商业或消费者利益的反垄断诉讼。私人主体可以基于《谢尔曼法》或《克莱顿法》提起反垄断诉讼以主张损害赔偿。作为判例法国家, 美国的司法裁判对反垄断法的理解和适用具有决定性意义。⁶⁷

在反垄断行政执法方面, 美国也有许多令人瞩目的政策。其中一项是作为事前监管措施的商业审查制度, 这一制度相关的商业审查函对分析专利池相关的反垄断问题作出了重要指引。关于商业审查制度的规定见于美国联邦法规第 50.6 条, 该条规定对其即将实施的商业模式有反垄断法顾虑的私人主体, 可以向美国司法部反垄断局提交要求评估商业模式的请求。为启动商业审查程序, 私人主体有义务就其所欲接受审查的商业行为进行充分而真实的披露。反垄断局在收到相关材料后, 可以就要求评估的商业模式发布商业审查函, 表明该部门目前对该商业模式的执法意向, 也可以拒

60 Letter from Joel I. Klein, Assistant Attorney General, U.S. Department of Justice, to Garrard R. Beeney, Sullivan & Cromwell (June 26, 1997).

61 Matter of Summit Technology & VISX, Inc., available at: <https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/summit-technology-inc-visx-inc-matter>

62 U.S. Dep't of Justice & Fed. Trade Comm'n, Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition (2007), available at: <http://www.usdoj.gov/atgr/public/hearings/ip/222655.pdf>.

63 Letter from Thomas O. Barnett, Assistant Attorney General, U.S. Dept. of Justice, to William F. Dolan and Geoffrey Oliver, Jones Day (Oct. 21, 2008) (“UHF RFID Business Review Letter”), available at: <http://www.justice.gov/atr/public/busreview/238429.htm>

64 Letter from Makan Delrahim, Assistant Attorney General, U.S. Dep't of Justice, to Mark H. Hamer (July 28, 2020), available at: <https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download> hereinafter “Avanci 5G DOJ Business Review Letter”).

65 Letter from Michael F. Murray, Assistant Attorney General, U.S. Dep't of Justice, to Garrard R. Beeney (July 28, 2020), available at: <https://www.justice.gov/atr/page/file/1352961/download>

66 Letter from William J. Baer, Assistant Attorney General to Garrard R. Beeney, Sullivan & Cromwell, LLP, dated Mar. 26, 2013, available at:

<https://www.justice.gov/atr/response-intellectual-property-exchange-international-incs-request-business-review-letter>

67 E.g., Wuxi Multimedia Ltd v. 3C DVD Patent Group, case no. 3:04cv01136, U.S. District Court for the Southern District of California.

绝申请人的请求，或采取任何其认为合理的行动。尽管商业审查函的内容并不具备法律拘束力，但该程序可以在一定程度上帮助企业了解其商业模式的潜在反垄断风险，并就此完善企业合规建设。

至于事后监管措施，根据美国法律，联邦贸易委员会和司法部都可以执行联邦反垄断执法和调查。在联邦贸易委员会方面，如果认为相关方违反《联邦贸易委员会法》，则联邦贸易委员会可以对相关方提起行政指控，例如前文提到的关于 Summit Technology 公司和 VISX 公司的案例中，联邦贸易委员会在指控此二公司后最终解散了所涉专利池。⁶⁸如果相关方不服联邦贸易委员会的决定，则可以向联邦法院提起诉讼。

下文将对美国司法部和联邦贸易委员会就专利池相关反垄断问题发布的若干文件进行评述。

4.1.2.1 商业审查函

迄今为止，美国司法部反垄断局已经发布了七封支持专利池设立的商业审查函。⁶⁹在这些审查函中，反垄断局会分析该专利池的效率促进作用和对竞争的潜在危害，评估专利池为减轻危害而采取的保障措施。反垄断局所认可的相关保障措施包括：

防止替代性专利被纳入池中，将入池专利限定于之于某一技术或标准所必要的专利；

聘请独立的第三方专家对入池专利的必要性进行审查；

鼓励将无效的或非必要专利从专利池中删除（例如，基于池中各专利权人的必要专利数量分配专利许可费，提供挑战池中专利有效性并将无效专利删除的机制）；

保留专利权人不经专利池对外单独发放专利许可的权利；

至少在特定领域中（例如对技术的特定适用方式，或供应链的特定环节中）保持专利池对相关方的开放性，避免不合理的歧视性对待；

通过一定的协议安排或技术措施，防止专利池的参与者向他方披露商业秘密或敏感信息；

经由合理的努力确保将必要专利加入专利池，如果池中不可避免地存在替代性专利，则对于两项互为替代的专利仅收取其中一项的费用。

4.1.2.2 《联邦知识产权许可反垄断指南》

前文曾述及，美国司法部与联邦贸易委员会于 1995 年共同出台《联邦知识产权许可反垄断指南》，并于 2017 年对其进行了修订。该指南旨在为执法机构评估知识产权许可对竞争的潜在影响提供指导性意见，其第 5.5 节较为详细地讨论了关于专利池和专利交叉许可的反垄断法问题。该指南认为，专利池可以促进技术的传播，通常有利于竞争，但在下列情况下也可能对竞争造成损害：

在专利池相关的法律安排中存在集体价格控制或产量控制的条款，且这种安排不能够提高各参与者之间整体经济活动的效率；

参与专利池的专利权人共同拥有市场支配地位并排除他方的加入；

专利池相关的法律安排中包含阻碍参与专利池参与者从事研发和创新的内容。

指南强调，对知识产权许可是否违反反垄断法的分析，必须按照合理原则而非本身违法原则进行，应当根据个案中的证据细致分析专利池之于市场竞争和效率的整体效果。

4.1.2.3 《反垄断执法与知识产权：促进创新与竞争》报告

从 2002 年 2 月开始，美国司法部和联邦贸易委员会举行了一系列听证会，旨在更好地了解知识产权和反垄断法问题。两机构于 2007 年发表的报告《反垄断执法和知识产权：促进创新和竞争》

68 Summit Tech, Analysis of Proposed Consent Order, 63 Fed. Reg. 46,454 (Sept. 1, 1998), available at <http://www.ftc.gov/os/1998/08/d09286ana.htm>

69 需要指出的是，司法部根据商业审查程序作出的反垄断分析，通常比在实际执法中作出的决定更为保守。

总结了听证会期间表达的观点，其第 3 章分析了过去的有关专利池的法律实践，并进行分析。根据报告，专利池相关的以下具体问题可引起反垄断法关切：

专利池由单纯的替代性专利组成；

专利池旨在保护无效的或无法执行的专利；

专利池要求专利权人提供排他性授权；

专利池包含排他性回授条款，使被许可人需要将基于专利权人技术所作出的改进排他性地许可给专利权人。

专利池的管理者有机会接触专利权人和被许可人的商业秘密和敏感信息；

专利池歧视性地限制被许可人所能获得许可的专利。

4.2 欧盟

4.2.1 相关制度政策的发展历史

欧盟的反垄断法可以追溯到 1957 年的《罗马公约》，⁷⁰ 根据当时的规定，凡相关协议、决定或一致行为可能违反反垄断法的企业，均需将相关情况通报给欧洲委员会（European Commission）进行个案审查，由其决定相关行为是否可从反垄断法执法中豁免。⁷¹如果委员会在审查后认为相关情况可以获得豁免，则其会发布不违法声明（negative clearance），表明该案中反垄断法并不适用。⁷²欧盟委员会的不违法声明可以通过正式的或非正式的行政信函作出，通常被称作“安慰信”

（comfort letter）。⁷³当时的观点认为，涉及技术转让的协议（包括设立专利池的协议），也属于可能违反反垄断法的行为，需要遵守上述程序。举例而言，1978 年时欧洲委员会在审查中否定了一份涉及建立专利池的协议。该协议旨在提供免许可费的关于视频技术的交叉专利许可，以保证不同供应商生产的盒式磁带可以与飞利浦系统的录像机所兼容。有鉴于飞利浦享有的市场地位，欧洲委员会认为这一协议构成排他性协议，违反了反垄断法。⁷⁴1984 年新颁布的法律虽然通过了《关于技术转让协议集体豁免条例》，对技术转让协议适用整体豁免，但由于缺乏相关的监管经验，专利池并没有被包括在内。

自 20 世纪 90 年代以来，像美国一样，欧洲委员会也开始承认专利池对竞争的促进作用。1993 年，欧洲委员会审查了两份关于开发和许可新型摄影系统的协议，尽管参与这些协议的主体包含了佳能和科达等行业里的领先公司，但欧共体最终支持了这些协定，认为其并没有消除竞争。随后几年中，欧盟委员会也批准通过了东芝管理的 DVD 专利池、⁷⁵ MPEG-2 专利池、⁷⁶ MPEG LA +5 专

70 《罗马条约》，即《建立欧洲经济共同体条约》（Treaty establishing the European Economic Community），确立了欧洲经济共同体的成立。该条约第 85 条和 86 条与反垄断法相关，是现行《欧盟运行条约》（Treaty on the Functioning of the European Union）第 101 条和第 102 条的前身。

Article 85 and 86 of Treaty establishing the European Economic Community functioned as the antitrust law in early age, which was the predecessor Article 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

71 Article 9(1) of REGULATION No 17 First Regulation Implementing Articles 85 and 86 of the Treaty of 1962.

72 Article 2 of REGULATION No 17: First Regulation Implementing Articles 85 and 86 of the Treaty of 1962.

73 “Glossary of terms used in EU competition policy” (Antitrust and control of concentrations, published in 2002), available at: https://ec.europa.eu/translation/spanish/documents/glossary_competition_archived_en.pdf; Dieter A. Schmitz, Alain Van Hamme, Franchising in Europe-The First Practical EEC Guidelines, available at: <https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2581&context=til>

74 78/156/EEC: Commission Decision of 20 December 1977 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/29.151 - Video cassette recorders), OJ L 47, 18.2.1978, p. 42-47, available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.1978.047.01.0042.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A1978%3A047%3ATOC

75 Notification of a licensing system - Case No IV/C-3/37.506 - DVD Patent Licensing Programme, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1999/242/04&from=EN>; Press release IP/00/1135 of 9 October 2000. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_00_1135

利池⁷⁷和 3G 平台专利池。⁷⁸

2003 年，出于降低行政制度成本的考虑，欧洲委员会废除了上述通知审查机制，使相关方仅需要自我评估其行为对欧盟竞争法的合规程度。⁷⁹2004 年，欧盟更新了《关于技术转让协议集体豁免条例》，尽管在该条例仍旧强调其并不涉及关于设立专利池的协议，⁸⁰但同一时期出台的《技术转让协议评估指南》确实包含关于专利池（指南中的用语为“技术池”，technology pool）合规的指导性意见，对专利池的性质进行了说明，并给出了评估专利池对竞争的影响的分析框架。⁸¹2014 年 4 月，欧盟对上述条例及指南进行了修订。

4.2.2 现行规制政策

总体上，现行欧盟法律对专利池的设立采取支持态度，⁸²并没有设置相关的事前监管措施。如果专利池违反了欧盟反垄断法，则欧委会竞争总署（Directorate-General for Competition）可以就反竞争行为进行指控并展开调查。⁸³欧洲委员会可以禁止违反欧盟法律的反竞争的行为，并对涉事企业予以罚款或其他惩罚，以恢复市场竞争秩序。相关方可以参考《技术转让协议评估指南》中关于专利池的内容，对专利池的合规性进行自我评估。《技术转让协议评估指南》的具体内容介绍如下：

4.2.2.1 《技术转让协议评估指南》

4.2.2.1.1 对专利池设立与运营的评估以及“安全港”

指南旨在提供欧盟竞争法下评估技术转让类协议所应遵守的准则，在前言中，指南强调这些准则必须在个案中根据具体情况合理而灵活地适用。⁸⁴指南将专利池界定为两个或两个以上的当事方约定将各自的技术汇集并进行一揽子许可的协议。根据指南，在评估专利池的设立和运营时，应考虑以下因素：

- （一） 专利池设立时是否对所有感兴趣的相关方开放；
- （二） 专利池中专利的性质，是属于必要专利，还是互补专利或替代性专利；
- （三） 独立专家是否参加专利池的运营以及具体的参与方式；
- （四） 专利池所采取的防止各方交换敏感信息的保障措施。

在评估专利池对竞争的影响时，指南认为如果专利池满足下列七项条件，则应当认为该专利池处于“安全港”中，即无论相关方市场地位如何，该池一般都不违反反垄断法：

- （一） 所有对相关技术感兴趣的相关方都可以参与专利池的设立；

76 Notification of a licensing system Case No IV/C-3/36.849 MPEG-2 Licensing Programme, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1998/229/06&from=EN>; OJ C 229, 22.7.1998, p. 19–20 Press release IP/98/1155 of 18 December 1998. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_98_1155

77 Notification of an agreement (Case COMP/C-3-38143), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2001/174/07&from=EN>.

78 Press release IP/02/1651 of 12 November 2002. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_02_1651

79 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82

80 Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements (TTBER).

81 Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements. One of the purposes of the guidelines is to provide guidance on the application of Article 101 of the Functioning of the European Union to technology transfer agreements that fall outside the scope of the TTBER.

82 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, at 7–8, available at: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2017:0712:FIN>.

83 Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

84 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2014.089.01.0003.01.ENG

- (二) 专利池采取了充分的保障措施，确保只有必要专利被纳入专利池中；
- (三) 专利池采取了充分的保障措施，确保相关方敏感信息的交换仅限于设立和运营专利池所必需；
- (四) 专利池中的专利以非排他许可的方式被授权入池中；
- (五) 专利池对外授权时遵守 FRAND 原则；
- (六) 专利池允许专利权人或被许可人自由地质疑池中专利的有效性和必要性；
- (七) 专利池允许专利权人和被许可人自由地开发竞争性的产品或技术。

未处于“安全港”中的专利池并非当然违法，但仍需要进行全面评估。指南提供了一个例子来说明这一点：如果专利池包含非必要专利，但符合“安全港”中的其他条件，且加入池中的非必要专利系基于提高效率的正当理由，而被许可人也可以低于标准许可费的价格，获得专利池中部分专利的许可，则该专利池有可能豁免于反垄断法执法。

4.2.2.1.2 对专利池对外许可协议限制竞争效果的评估

除上述内容外，考虑到专利池对外许可协议会对被许可人的利益造成影响，这类协议中的限制性条款也需要受到评估，特别是考虑下列因素：

- (一) 专利池的市场力量；
- (二) 在没有正当理由的情况下，专利池对不同的被许可人给予歧视性条件，或拒绝为部分潜在的被许可人发放专利许可；
- (三) 专利池是否通过许可协议不正当地限制第三方技术的适用，或限制的替代性专利池的设立；
- (四) 专利池的技术转让协议是否包含《关于技术转让协议集体豁免条例》第 4 条列举的任何核心限制（hardcore restriction）内容。⁸⁵

4.3 中国

4.3.1 相关制度发展历史

中国对专利池的关注始于 21 世纪初 6C DVD 和 3C DVD 等专利池开始向中国企业收取专利费的事件。现在，随着相关产业的快速发展和企业对技术创新能力的逐步重视，中国出现了越来越多的国产专利池。尽管目前还没有相关案例，但基于近年来对反垄断的高度重视，中国政府已经颁布了诸项涉及专利池相关反垄断法问题的政策文件，将滥用专利池排除和限制竞争视作一种典型的违反反垄断法的行为。

4.3.2 现行规制政策

专利池在中国相关政府的相关文件中被称作“专利联营”，目前中国有两项主要的涉及专利池相关反垄断问题的文件，其一是国家工商行政管理总局于 2015 年发布的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》（以下简称《规定》，该文件已于 2020 年为国家市场监督管理总局所修订；其二是国务院反垄断委员会于 2019 年发布的《关于知识产权领域的反垄断指南》（以下简称《指南》）。这两项文件都为执法部门处理专利池相关的反垄断问题提供了一定指导。目前，中国反垄断的行政执法权力统一归于国家市场监督管理总局，对于经营者利用专利联营从事排除、限制竞争的行为，执法机构可以责令停止违法行为，没收违法所得并处以罚款。

85 《关于技术转让协议集体豁免条例》第 4 条列举的任何核心限制内容如下：如果当事方之间存在相互竞争的关系，则核心限制包括旨在不正当地限制被许可方产品价格、产品产量、研发能力的协议条款，以及与被许可方约定划分经营市场或客户群体的协议条款。如果当事方之间不存在相互竞争关系，则核心限制包括不正当地限制被许可方产品价格、销售产品的地域或客户群体、以及在被许可人是零售一级分销主体的情况下，限制产品销往的终端用户。

4.3.2.1 《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》

《规定》第12条将专利联营界定为“两个或者两个以上的专利权人通过某种形式将各自拥有的专利共同许可给第三方的协议安排。其形式可以是为此目的成立的专门合资公司，也可以是委托某一联营成员或者某独立的第三方进行管理。”该条从专利联营成员和专利联营管理组织两个方面，对专利联营相关的排除、限制竞争的行为作出了规定：一方面，专利联营成员可能利用专利联营交换产量、市场划分等有关竞争的敏感信息，达成《反垄断法》所禁止的横向和纵向垄断协议；另一方面，具有市场支配地位的专利联营管理组织没有正当理由的情况下，实施下列排除限制竞争的行为：

- (一) 限制联营成员在联营之外作为独立许可人许可专利；
- (二) 限制联营成员或者被许可人独立或者与第三方联合研发与联营专利相竞争的技术；
- (三) 强迫被许可人将其改进或者研发的技术独占性地回授给专利联营管理组织或者联营成员；
- (四) 禁止被许可人质疑联营专利的有效性；
- (五) 对条件相同的联营成员或者同一相关市场的被许可人在交易条件上实行差别待遇；
- (六) 国家市场监督管理总局认定的其他滥用市场支配地位行为。

此外，由于许多专利池都是围绕特定技术标准而设立，包含相关的标准必要专利，因此实践中专利池所实施的专利许可行为，也可能构成该规定第13条禁止的“违背公平、合理和无歧视原则，实施拒绝许可、搭售商品或者在交易时附加其他的不合理交易条件等排除、限制竞争的行为”。

4.3.2.2 《关于知识产权领域的反垄断指南》

《关于知识产权领域的反垄断指南》由国务院反垄断委员会颁布，旨在为对滥用知识产权行为适用《反垄断法》提供指引，提高反垄断执法工作的透明度。与前述规定对专利联营的定义相比，《指南》所给出的定义更显宽泛，包含了专利联营成员将各自专利交叉许可的情况。同时，《指南》也承认“专利联营一般可以降低交易成本，提高许可效率，具有促进竞争的效果”，但是在具体个案中也可能排除、限制竞争，在分析专利联营之于市场竞争的实际影响时，《指南》强调可以考虑如下因素：

- (一) 经营者在相关市场的市场份额及其对市场的控制力；
- (二) 联营中的专利是否涉及具有替代关系的技术；
- (三) 是否限制联营成员单独对外许可专利或研发技术；
- (四) 经营者是否通过联营交换商品价格、产量等信息；
- (五) 经营者是否通过联营进行交叉许可、独占性回授或者排他性回授、订立不质疑条款及实施其他限制等；
- (六) 经营者是否通过联营以不公平高价许可专利、搭售、附加不合理交易条件或者实行差别待遇等。

4.4 小结

综上所述，世界各主要法域都明确肯定专利池对于市场效率和竞争促进作用，并适用合理原则而非本身违法原则分析相关的反垄断法问题，如果专利池的利端超过了其可能造成的损害，则应当认为专利池并不违反反垄断法。为进一步促进专利池在我国的发展，政策制定者应当制定细致的规则或指南，帮助司法部门和执法部门在个案中细致权衡专利池的利弊。报告第五章将提供具体的相关政策建议。

第二章 标准化组织与专利池

本章将分五个部分分别讨论标准化组织（以下简称 SSO）与专利池（亦称专利联营）之间的问题：第 1 部分将简要描述 SSO 和专利池之间的关系；第 2 部分将阐明 SSO 的知识产权（专利）政策及其法律性质；第 3 部分将分析标准必要专利（以下简称 SEP）所有人的“公平、合理与非歧视（以下简称 FRAND）”声明和专利池许可条款两者间的交互性；第 4 部分将讨论 SEP 被许可人如何对专利池提供的善意要约做出实质性回应；第 5 部分将回到禁令救济并阐明其可行性。

1. 标准化组织与专利池的关系

多样化和标准产品的快速发展和普及导致与专利许可相关的交易成本逐渐增加。在这种情况下，市场制定了一系列降低不必要交易成本的策略。SSO 经常要求 SEP 所有人签订 FRAND 协议，以此增加 SEP 的可获取性。尽管 FRAND 协议施加了某些许可要求（因为必须以双方都同意的公平、合理和非歧视的方式进行），但该协议“有效”地将争论推向了事后阶段。在某些情况下，专利池是根据标准创建的，旨在为创新者和被许可人提供许可解决方案。在多个专利所有人集中他们的发明以换取联合许可的系统中，典型的专利池会在成员之间分配专利许可费并向被许可人提供具体和标准的许可条款。当然，专利池并不只专注于 SEP。专利池经常被誉为双边许可的可行替代方案。

本节将重点阐述 SSO 的定义、分类及其与专利池间的关联和区别。整体而言，在当前实践中，SSO 与专利池基本上是两大有明显区隔的社会组织。但值得注意的是，美国 Contreras 教授曾提供了一种结合专利池和 SSO 优势的“伪专利池（pseudo-pool）”模型，认为“伪专利池”模型可以减轻与 FRAND 承诺相关的不确定性。⁸⁶然而，诚如他所言，迄今为止这种混合模式并没有在实践中出现，故不赘述。

1.1 标准化组织简介

1.1.1 定义及其生态系统

SSO 通常是由自愿加入的成员组成的非营利组织，他们通过协商一致的决策来定义和传播技术标准。SSO 经常采用包含 FRAND 声明的知识产权规则，以便参与标准制定和技术标准实施。SSO 是一个大型行业组织，不仅包括制定新的复杂技术标准的标准制定组织，还包括采用和传播技术标准的组织，例如贸易协会、行业联盟和准政府标准机构等。⁸⁷在美国，目前的技术标准化是基于私人团体的自愿参与。而在一些国家或地区，国家层面上的标准机构包括管理或规范技术标准实施的政府实体。当然，标准化不仅限于国家层面（详后）。近年来国际贸易的全球化与国际标准机构的发展方向日趋吻合，因此为建立全球化的技术标准体系奠定了基础。

一般而言，SSO 通过制定技术标准来管理各种产品和组件的一致性和互操作性，故 SSO 制定的技术标准具有重大的经济影响。技术标准通过影响市场参与者的技术接受决策来对业务绩效产生多种影响。对于 SEP 或那些符合标准的专利，专利池可以通过向众多企业授予所需技术的使用权来促进竞争性制造。⁸⁸同时，SSO 要在更大的标准化生态系统中发展，这就限制了他们自身的治理模式选择。其中，法律限制、来自与其他 SSO 的不同互动的约束，以及对 SSO 决策的竞争性响应所导致的约束只是对 SSO 治理的部分限制，另外还有国际贸易法、竞争/反垄断法、知识产权法和公共采购法施加的法律限制。

86 See Jorge L. Contreras, *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach To Standards-Based Patent Licensing*. Antitrust LJ 79 (2013), p. 47.

87 See Resources: Standards Developing Organizations (SDOs), AM. NAT'L STANDARDS INST., <https://www.standardsportal.org/usa/en/resources/sdo.aspx>.

88 See Josh Lerner and Jean Tirole, *Efficient Patent Pools*, 94 Am. Econ. Rev. 691 (2004).

一方面，SSO 受限于与其他 SSO 的交互。其中一些交互是垂直的：更成熟和传统的 SSO 更喜欢成为自上而下的层次架构（即从全球、区域到国家）中的一部分。此外，SSO 之间（例如 3GPP⁸⁹）以及 SSO 与促进开源软件的组织之间存在相当大的横向合作联系。另一方面，SSO 之间会相互竞争。有证据表明，一些 SSO 中不满意的利益相关者会迁移到其他 SSO，其原因包括响应 SSO 的知识产权政策的变化等。虽然在标准化的早期阶段，“用脚投票”似乎是一个诱人的选择，但随着时间的推移，部分 SSO 的成员资格会变得越来越有吸引力。届时，标准中蕴含的转换成本、路径依赖性和知识产权可能会使部分不满的利益相关者加入另一个 SSO 变得更加困难。

1.1.2. 标准化组织的类型

SSO 在应对各自治理的外部限制方面存在显著差异。因此，SSO 大致可以分为三种类型：⁹⁰

- 第一类由国际（如 ISO、IEC 和 ITU）、区域（如欧洲标准组织 CEN、CENELEC 和 ETSI⁹¹）和国家（如 AFNOR、ANSI、DIN 和 SAC）三种级别组成，通常受法律和合作关系的约束，而承受的竞争压力较少；

- 第二类包括 IEEE、IETF 和 W3C 等典型。与第一类相比，它们不仅可以承受更多的竞争压力，而且受正式网络和监管义务的约束更少。此外，第二类在自身治理能力方面可能受到较少的限制。ETSI 和 TSDSI⁹²不能被归入这一类型，因为它们结合了第一类和第二类的特征；

- 第三类包括非正式的 SSO（通常称为联盟，即“consortia”），它们与其他 SSO 相互竞争以此争夺成员、技术贡献者和实施者，并经常寻求更成熟和正式组织对其规范的认可或批准。这种认证或批准巩固了他们的地位（例如 DVB、ECMA、JEDEC 和 VITA），因为对他们来说竞争性的外部限制本就结合其中，且所承受的竞争压力也是三类中最大的。

SSO 治理架构的各种特征协同工作，以此增加 SSO 的领导作用或更加重视内部成员或利益相关者共识的达成。因此，所有 SSO 都还可以分为领导驱动型（如 AFNOR、ANSI、DIN、IEEE-SA93、VITA 和 W3C 等）或成员驱动型（如 DVB、ECMA、ETSI、IETF、JEDEC 和 TSDSI 等），以及介于上述两者之间（如 CEN -CENELEC、ISO、IEC 和 ITU-T 等）。⁹⁴

1.2 标准化组织与专利池之间的区别

本小节将进一步分析专利池，以使专利池和 SSO 之间的界限更加清晰。由于专利池和 SSO 之间的关联时常会造成混淆，故应将两者关系放入更加多样的情境中去分析。

一般来说，SSO 和专利池没有过于明显的相关性，因为 SSO 通常与专利许可无关。SSO 的专利政策通常适用于所有许可，无论其是否基于专利池。一些 SSO 会促进专利池的形成和创建，但这种参与程度非常有限。由于缺乏资源和专业背景，SSO 一般不会参与池的许可。SSO 往往是技术标准开发和互操作性方面的专家，而不是专利许可方面的专家。专利池可以为选择实践标准的被许可人提供替代的后期许可解决方案。但是，这并不意味着 SSO 和专利池之间存在重叠，而是专利池可以

89 值得注意的是，在 3GPP 开发的技术规范由其成员（即 SSO）作为标准发布。从形式上看，这些 SSO 成员可以各自制定自己的知识产权政策。然而，《3GPP 工作程序（working procedures）》的第 55 条规定了这些知识产权政策的一般要求。特别是，该工作程序指出“组织伙伴应鼓励其各自的成员以公平、合理的条款和条件以及非歧视性的方式授予许可”。事实上，在 3GPP 内部要求各 SSO 成员制定和适用类似的知识产权政策。

90 See Justus Baron, Contreras J., Husovec M. and Larouche P. et al., *Making the Rules: The Governance of Standard Development Organizations and their Policies on Intellectual Property Rights*, JRC Science for Policy Report, EUR 29655 (2019), p. 10.

91 ETSI 指的是“European Telecommunications Standards Institute”，即欧洲电信标准化协会。为了开发 3G 技术，ETSI 于 1998 年 12 月与来自世界各地的其他 SSO 以及行业协会和电信公司合作，形成了第三代合作伙伴计划（简称 3GPP），其中包括 ARIB（日本）、CCSA（中国）、ETSI（欧洲）、ATIS（美国）、TTA（韩国）和 TTC（日本）等。

92 事实上，印度的 TSDSI 存在的理由就是为了参与 3GPP。

93 IEEE-SA 指代“Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association”，即电子和电气工程师协会标准化组织。

94 See Justus Baron, Contreras J., Husovec M. and Larouche P. et al., *Making the Rules: The Governance of Standard Development Organizations and their Policies on Intellectual Property Rights*, JRC Science for Policy Report, EUR 29655 (2019), p. 13.

作为 SSO 实现其技术标准的许可解决方案。

一方面, SSO 可以在国家、跨国和国际层面正式组织起来, 它们倾向于密切合作而不是过于激烈竞争, 既试图界定各自活动领域之间的界限, 又在原则上通过在地理范围方面以分层方式运作。另一方面, 专利池根本不需要支持单独一个标准, 在某些情况下, 它甚至可能包括部分替代方案, 从而与特定的技术解决方案脱钩。换言之, 不同的专利池最终可能会支持许多替代标准。与为解决技术问题而成立的 SSO 不同, 成立专利池是为了解决法律和商业问题, 例如减少权利人对专利侵权的担忧, 并为特定技术的被许可人提供一站式服务等。

专利池是一种商业安排, 在其中共享技术或市场中的专利所有人共同许可专利, 将专利许可给彼此或第三方。⁹⁵专利池对技术商业化是有利的, 因为当今大多数复杂产品都是由众多独立组件组成的。⁹⁶由不同专利所有人持有的不同范围内的多项专利可能导致需要为任何给定的产品或服务获得相互关联的专利权。专利池的存在就是为了应对这些众多主体间复杂合作的挑战。这种多个不同专利权利重叠的现象在技术标准领域并不少见。这是因为任何为标准贡献技术的 SSO 成员都可能拥有一项或多项涵盖标准各方面的专利。因此, 被许可人必须从拥有 SEP 的众多 SSO 参与者手中获得许可, 否则有可能承担专利侵权责任。

尽管 SSO 和专利池是具有不同目的的机构, 但它们之间在一定程度上存在共生关系。具体而言, 包含 SEP 的专利池促进了众多创新者拥有的 SEP 的联合许可, 这些专利涵盖了 SSO 创建的技术标准。通过提供对所需技术的获取, 专利池代表了被许可人竞争性制造符合标准的产品有效许可解决方案。⁹⁷拥有 SEP 的专利池一般不在标准选定前形成; 相反, 它们会形成于标准化之后。

总之, SSO 和专利池的设立是为了解决不同的问题, 两者有不同的运作模式, 亦有不同的功能。专利池本身也减轻了社会各界对专利劫持、反劫持和许可费堆叠的疑虑, 其应该被视为处理上述问题的部分解决方案。

1.3 专利池对标准必要专利的促进

专利池为许多重要标准的 SEP 提供许可, 特别是在消费级电子行业。尽管专利池具有众多优点,⁹⁸但只有少数专利池是围绕具有互操作性的技术标准建立的。比如, 对于 IEEE 的 802.11 标准, 就有 Via Licensing⁹⁹ 和 Sisvel¹⁰⁰等专利池; 而对于 ITU 的 H.264 标准, 就有 MPEG-LA 等专利池。具体领域内专利池的相对稀缺可能是由多个因素造成的。¹⁰¹

1.3.1 以 Avanci 为例

95 See Erik Hovenkamp and Herbert Hovenkamp, *Patent Pools and Related Technology Sharing*, in *The Cambridge Handbook of Antitrust, Intellectual Property, And High Tech* § 18 (Roger Blair & D. Daniel Sokol eds., 2017), <https://ssrn.com/abstract-2645905>.

96 See Robert P. Merges and Michael Mattioli, *Measuring the Costs and Benefits of Patent Pools*, 78 OHIO ST. L.J. 281, 284 (2017).

97 See Erik Hovenkamp and Herbert Hovenkamp, *Patent Pools and Related Technology Sharing*, in *The Cambridge Handbook of Antitrust, Intellectual Property, And High Tech* § 18 (Roger Blair & D. Daniel Sokol eds., 2017), <https://ssrn.com/abstract-2645905>.

98 See Shapiro, C. and Varian, H. *Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy*. Boston: Harvard Business School Press. Shapiro, C. 2001. "Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting," in *Innovation Policy and the Economy: Vol. 1* at 119 (Adam Jaffe, Josh Lerner, and Scott Stern, eds) Cambridge, MA: MIT Press; see also Jorge Contreras, *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing*, 79 Antitrust L.J. (2013), 47-97; Lundqvist, B., *Standardization Under EU Competition Rules and US Antitrust Laws*. Cheltenham, UK: Edward Elgar (2014).

99 Via Licensing Corporation (以下简称“Via”)成立于2002年, 是杜比公司的独立管理子公司, 以满足对许可独立管理人的需求。此后, Via 的有效性和专业知识显著提高, 不仅在专利池形成方面, 而且在促进新兴技术标准池形成方面。Via 是最大的专利池之一, 除其他外, 在音频、无线和新兴技术领域提供和管理九个许可计划。2021年6月30日, Via 推出了新的多代无线许可计划 (MG), 其中包括 WCDMA (3G) 和 LTE (4G) 标准必要专利的一些许可方以及无线技术专利持有人, 详情请查看: <https://www.via-corp.com/news/>.

100 Sisvel 根据意大利电视制造商之间的协议在意大利注册为一家专利管理公司, 以促进他们拥有的专利。目前, Sisvel 担任多个许可计划的独立许可管理员。然而, Sisvel 并不是一个典型的专利池, 它也是代表音频和视频标准在德国 (2000-2008 年) 和英国 (2000-2013 年) SEP 断言数量最多的 PAE 原始专利权人 (Sisvel 从中获得了专利组合)。据称, Sisvel 的目标是非该专利池成员的侵权公司, 以诱使这些公司成为该池成员。

101 See Contreras, J., *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Based Patent Licensing*, 79 Antitrust L.J. (2013), pp. 47-97.

2019 年, Avanci 曾表示, 它将只许可“根据定义互补而非竞争”的 SEP,¹⁰²这意味着其 SEP 涵盖旨在可以协同工作的技术(即互补技术), 而不是直接替代的技术(即竞争技术)。美国司法部在 2020 年 Avanci 商业审查函的第 88 号脚注中澄清了“互补(complementary)”专利和“替代(substitute)”专利之间的区别。¹⁰³

Avanci 作为专利池, 其主要参考对标准至关重要的专利权利要求而不是整个专利来许可专利。由于必要性是在逐项专利权利要求基础上确定的, 因此人们经常使用的“SEP”是不够精确的缩写代称, 这就类似于“声称的标准必要专利(declared SEPs)”一样不精确。通常的情况是, 如果该专利是标准必要专利的话, 专利所有人声明愿意许可其专利。在其是 SEP 的情况下, 单个专利可能包含涵盖任何实施标准的方法的广义权利要求(即必要权利要求)和仅涵盖实施标准的多种方法之一的狭义权利要求(即有限权利要求或非必要权利要求)。据 Avanci 称, 其平台可以为一项专利中的所有必要的权利要求提供许可, 且该专利必须至少具有一项必要的权利要求(无需额外费用)。¹⁰⁴

值得注意的是, Avanci 平台将从拥有一项或多项“评估的必要专利(Evaluated Essential Patents)”的专利所有人那里获得 SEP 的许可,¹⁰⁵这些专利是由独立的专利专家使用客观标准评估为必要的专利。这项工作属于资源密集型, 同时鉴于实用性的限制, 并非所有潜在的 SEP 都将进行必要性评估, 但 Avanci 平台具有促进专利所有人将其 SEP 作为“评估的必要专利”提交进行评估的激励措施。¹⁰⁶

2. 标准化组织专利政策的法律性质

由于参与仅限于 SSO 成员, 并且大多数 SSO 的成员资格不是免费的, 因此 SSO 内知识产权(主要是专利)政策制定通常不如标准制定般开放(尤其在由国家级标准化机构组成的 SSO 中基本都是不开放, 究其原因大致是它们不需要直接面对市场)。通常, SSO 与双边市场相对应, 因为它们将贡献者的技术创新与采用者对这些创新的实施联系起来。一个成功的 SSO 必须在自身规则和外部政策之间取得平衡, 以来吸引平台两边更多的成员参与。这些组织所面临的技术、监管和市场条件随着时间的推移而变化, 优化上述平衡的专利政策可能在 SSO 之间及其内部有所不同。¹⁰⁷此外, 政府监管机构可能更关注 SEP 领域的最新发展, 而不同监管机构和法院之间可能存在观点不一致。行业参与者(企业)应在参与标准化活动之前仔细审查 SSO 的相关政策, 以确保合规性。

2.1 标准化组织专利政策简介

当前, SSO 专利政策的普适性是精心编制的结果。SSO 的知识产权规则考虑了发明和创新的几乎所有的经济和法律事项。幸运的是, 这些经济和法律考量一般不需要随着技术的进步而做出及时改变。SSO 技术标准的特殊性与 SSO 专利政策的普适性之间存在显著差异。这些讨论通常会在技术标准建立之后进行。其中, 专利许可协议需要遵守 SSO 制定的知识产权规则, 这包括了 FRAND 承诺。

在过去的二十年里, SSO 采取了一系列政策措施来解决越来越多的涉及标准化技术的专利问题。欧盟委员会认为, SSO 专利政策有七个目标: (1) 促成有关技术包容性、替代方案和设计变通的明

102 See Baker McKenzie, *Re: Letter of Request for Business Review of Avanci's Proposed 5G Patent Platform for Connected Transportation Vehicles*, 2019, p.8, <https://www.justice.gov/atr/page/file/1298631/download>.

103 See the DOJ Avanci BRL, 2020, p. 13, <https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download>.

104 Ibid, p.4.

105 经评估的必要专利是由独立专利评估员(即专利专家)根据程序根据客观标准做出必要性确定的那些专利。

106 荷兰蒂尔堡大学的 Geradin 教授表示:“虽然专利池通常会检查提议纳入专利池的专利的必要性, 但如果必要性检查工作没有以认真和独立的方式完成, 专利池中可能仍包含非必要专利”。See Geradin, Damien, *The European Commission's Expert Group Report on SEP Licensing and Valuation: What Did We Achieve? What Did We Miss?* (February 11, 2021), p.11. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3783710> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3783710>.

107 See Tsai, Joanna. *Standard Development Organizations, Intellectual Property, and Standardization: Fundamentals and Recent Proposals. Intellectual Property, and Standardization: Fundamentals and Recent Proposals* (November 11, 2020). The Global Antitrust Institute Report on the Digital Economy 23 (2020), p. 817.

智决策；(2)确保标准必要专利许可的可用性；(3)防止专利劫持；(4)防止专利“埋伏（ambush）”和封锁；(5)防止过度累积许可费（即堆叠）；(6)防止标准被许可人之间的歧视；(7)确保标准必要专利的透明度等。¹⁰⁸然而，在实践中很少有SSO明确说明其专利政策的目标或预期目的。¹⁰⁹

如前述，专利政策是在标准化生态系统中创建和变更的，使用的是当局所推崇的程序性方法。这些专利政策除了程序性方法之外，还使用安全港（safe harbor）规则。在安全港规制中，政府当局制定了通常被视为符合适用于SSO法律要求的专利政策的一般内容，例如竞争/反垄断法、公共采购和贸易法等。而这些规定已经演变成所谓的“基线政策（Baseline Policy）”，且被认为符合法律要求。专利公开和许可要求通常在所谓的“基线政策”中以高度概括的方式被规定。有许多SSO的专利政策仅限于此“基线政策”，没有其他更多的内容。¹¹⁰

SSO能否实施超出基线的政策规定，取决于其内部治理模型。2019年的欧盟委员会报告确定了三类超出基线的专利政策变化：(1)无争议的政策变化，例如采用FRAND承诺和许可的转让要求；(2)有争议的利益相关方变更，SSO最终在结果中做出自己的承诺（即承诺选择）；(3)有争议的利益相关方变更，但SSO最终没有在结果中做出自己的承诺（即非承诺选择），例如通过向第三方提供FRAND承诺和许可。¹¹¹将专利政策选择与治理架构进行比较时，我们很明显地发现，上述领导驱动型的SSO一般会做出承诺性选择（决策），而成员驱动型的SSO一般会做出非承诺性选择（决策）。

2.2 专利政策的特征

目前，SSO的专利政策已得到广泛研究，而本章分析将集中在SSO专利政策中最明显和最有争议的方面。专利政策通常是指以下类型的文件：单独的政策文件、一份或多份SSO的一般性政策文件（例如章程、规则和程序、操作手册等），或SSO的成员协议等。这些文件或是作为范围更广的专利政策的一部分，或是作为独立的政策。除了实质的政策文件外，部分SSO还会发布与其专利政策相关的指南或解释。¹¹²

对于有制定专利政策的SSO，这些政策的细节往往差异很大，包括在披露范围、许可安排等多个方面。一般而言，专利政策包括以下组成部分：(1)管理SEP披露的规则；(2)管理SEP转让的规则；(3)管理SEP许可的规则（通常基于FRAND承诺）。以下将详细展开：

- **专利披露：**许多SSO要求成员披露潜在的SEP。这些政策内容详细介绍了SSO所采用的专利公开机制的众多变化（例如时间、知识、详细程度、重要性的定义以及更新等）。有研究对SSO之间和内部以及随着时间的推移在知识产权披露规则方面的差异进行了实证分析。¹¹³许多披露政策要求专利所有人向SSO披露实施技术标准所必需的专利。虽然这些政策经常要求专利所有人根据FRAND条款授予许可，但很少要求专利所有人提前披露其打算收取的许可费率，因为许可费率和其他细节通常被视为商业敏感信息和/或商业秘密。相反，专利许可费率和其他关键合同条款由专利所有人与被许可人进行双边协商，此处通常受保密条款保护，禁止与他人

108 See European Commission – Directorate-General for Enterprise and Industry. (EC). 2014. Patents and Standards: A Modern Framework for IPR-Based Standardization. European Commission Joint Research Centre (JRC). 2016. JRC Science for Policy Report: Patent Assertion Entities in Europe.

109 See Bekkers, Rudi and Andrew Updegrave. *A Study of IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standard Setting Organizations Worldwide*, Presented at National Academies of Science Symposium on Management of IP in Standards-Setting Processes, Session 4 (2012), available at http://sites.nationalacademies.org/xpedio/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072197.pdf.

110 See Justus Baron, Contreras J., Husovec M. and Larouche P. et al., *Making the Rules: The Governance of Standard Development Organizations and their Policies on Intellectual Property Rights*, JRC Science for Policy Report, EUR 29655 (2019), p. 15.

111 Ibid, p. 15.

112 Ibid, p. 131.

113 See Bekkers, Rudi and Updegrave, Andrew, *A Study of IPR Policies and Practices of a Representative Group of Standard Setting Organizations Worldwide*, Presented at National Academies of Science Symposium on Management of IP in Standards-Setting Processes, Session 4 (2012), available at http://sites.nationalacademies.org/xpedio/groups/pgasite/documents/webpage/pga_072197.pdf.

共享信息。在大多数行业中，这是专利许可谈判的常见行业惯例。很少有 SSO 采取事前披露政策，这很可能是基于惯例、反垄断考量和专利所有人的内部反对。这也反映 SSO 接受了专利许可谈判的商业现实。

- **专利转让：**当前，越来越多的 SSO 在其内部政策中纳入了这一项要求，即转让已作出许可承诺的 SEP 的参与者要确保这些承诺对 SEP 的后续所有人同样具有约束力。2015 年的 IEEE 政策修正案就是此类规定的范例之一。¹¹⁴大多数试图解决该问题的学者都主张建立基于自愿的政策机制，以确保 SEP 转让后许可承诺的约束性。换言之，专利所有人承诺按照 FRAND 条款许可其 SEP 也会约束这些 SEP 的后续所有人遵守相同的 FRAND 承诺。
- **专利许可：**SSO 为 SEP 制定了各种涵盖其标准的许可政策。¹¹⁵这些政策因不同 SSO 而异。当前，大多数 SSO 政策要求根据 FRAND 原则对 SEP 进行许可。¹¹⁶尽管与允许 SEP 所有人收取 FRAND 许可费的 SSO 政策相比不那么普遍，但也有一些 SSO 要求其成员以合理的免许可费条款许可专利。同时，各地（国）对 FRAND 法律框架的评估也各不相同。¹¹⁷一方面，人们可以争辩说 FRAND 具有合同性质，违反 FRAND 承诺构成合同违约，英国和美国的法院都支持这一立场；¹¹⁸另一方面，迄今为止，德国法院拒绝接受 FRAND 的合同性质，更愿意考虑 SEP 被许可人的竞争法抗辩。¹¹⁹

除了上述专利披露、转让和许可之外，SSO 专利政策引起的其他几个问题最近也引起了学者和政府的注意，其中包括替代性争议解决方式（简称 ADR）等。¹²⁰

2.3 FRAND 条款的法律性质

如上述，SSO 亦可以被视为一个平台。过度地使单一团体受益的政策最终会阻碍 SSO 的参与度，从而减少标准制定对消费者的益处。因此，FRAND 原则为整个许可过程，即通过协调、协商和裁定的承诺，提供了基本规则框架。当然，不同的司法管辖区可能对 FRAND 承诺的法律效力采取截然相反的立场。¹²¹在涉及 FRAND 和 SEP 的所有情境下，SEP 被许可人有必要设计或依赖一种机制，以强制执行 SEP 所有人根据 FRAND 条款许可此类专利的义务。以下是关于 FRAND 原则法律性质的不同观点的分析。

2.3.1 第三方受益合同说

为确保 FRAND 合规的一种方法是，将专利池成员与 SSO 的协议定义为第三方受益合同。¹²²属于普通法系的美英两国将 SEP 所有人和 SSO 之间的 FRAND 承诺视为第三方受益合同。¹²³在 *Microsoft v.*

114 See Jorge L. Contreras, *IEEE Amends its Patent (FRAND) Policy*, Patently-O, 2015/02/09, <https://patentlyo.com/patent/2015/02/amends-patent-policy.html>.

115 此处，许可政策通常包括 FRAND 与免版税、受益人、期限、使用领域、地理范围、与基础专利的转让、许可的暂停、被许可人回授自己专利的要求（互惠）以及专利持有人在某些情况下选择不授予许可的能力。

116 See Baron, Justus and Daniel F. Spulber. *The Searle Center Database of Technology Standards and Standard Setting Organizations* (working paper); Pohlmann, Tim and Knut Blind. 2016. *Landscaping Study on Standard-Essential Patents (SEPs)*, Report Commissioned by European Commission DG GROW Unit F.5 (2015), available at http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8981.

117 有关进一步分析，详见本章第 2.3 节。

118 See, e.g., *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 696 F.3d 872 (2012); High Court of Justice, *Unwired Planet v. Huawei*, [2017] EWHC 711 (Pat.), at §§ 140 et seq.

119 See Geradin, Damien, *SEP Licensing After two Decades of Legal Wrangling: Some Issues Solved, Many Still to Address* (March 3, 2020). TILEC Discussion Paper No. DP2020-040, pp. 6-7. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3547891>.

120 See Contreras J.L. *Technical standards, standards-setting organizations, and intellectual property: a survey of the literature*. Research Handbook on the Economics of Intellectual Property Law, 2019. p. 38.

121 See Lee, Jyh-An. *Implementing the FRAND standard in China*. *Vand. J. Ent. & Tech. L.* 19 (2016): 37, p. 51; see also Jay P. Kesan and Carol M. Hayes, *FRAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments*, 89 *IND. L.J.* 231, 237-38 (2014).

122 See Cui Guobin, *Standard-Essential Patents and Injunctive Relief*, in *PATENT LAW IN GREATER CHINA* 340 (Stefan Luginbuehl & Pater Ganea eds., 2014), p. 349.

123 参见刘孔中：《论标准必要专利公平合理无歧视许可的亚洲标准》，载《知识产权》2019 年第 11 期，第 9 页。

Motorola 案¹²⁴中,美国法院认定微软是摩托罗拉对 IEEE 和 ETSI 的可执行的 FRAND 承诺的第三方受益人。因此,微软有权因摩托罗拉违反 FRAND 协议而提起诉讼。¹²⁵在德国,法院已经确定 SEP 所有人的 FRAND 承诺不授予其他 SSO 成员权利,FRAND 承诺仅仅是对第三方提出的要约邀请。¹²⁶中国承袭了德国的民法体系,包括合同法。因此,德国法院和学者对合同法的解释对中国合同法产生了较大影响。¹²⁷相应的是,欧洲法院在处理 SEP 纠纷时,并未援引其他合同理论和相关法定条款。相反,他们采取了从 FRAND 声明的要约邀请到 FRAND 的谈判义务(详见本章第 2.3.3 节)的路径。

但是,这种中德秉持的传统观点并不符合专利作为知识产权的无形性特征。当专利权人承诺许可给任何第三方(潜在的被许可人)时,他仅承诺其容忍第三方的使用,同时此处的前提是这种使用不会给专利权人带来不可预见的责任或负担。如果有经济补偿,就意味着专利被许可;如果没有经济补偿,实际上就是事实部分放弃。这样即使按照欧洲法律,SEP 所有人作出的 FRAND 承诺也应构成与 SSO 的第三方受益合同。¹²⁸鉴于专利权人、标准制定机构和被许可人之间存在合同关系,通过与第三方受益人签订合同,可以最大限度地发挥标准必要专利的效用,也达到标准制定机构的目的。¹²⁹

2.3.2 单方民事法律行为说

“单方民事法律行为”理论认为,SEP 所有人的 FRAND 声明属于单方民事法律行为。¹³⁰这一观点的理论在国外鲜有讨论,但在我国司法实践中得到了采纳。¹³¹北京知识产权法院在西电捷通诉索尼案一审判决中认为:“FRAND 许可声明仅系专利权人做出的承诺,系单方民事法律行为,该承诺不代表其已经做出了许可,即仅基于涉案 FRAND 许可声明不能认定双方已达成了专利许可合同”。

¹³²

可见,本案中法院在将 FRAND 声明视为单方法律行为的同时,也强调这一定性仅限于声明本身,并没有确定 SEP 所有人事后与实施人发生纠纷时应承担的法律后果。本案的核心争议(包括是否发出禁令以及如何确定许可费)并非基于该单方法律行为的 FRAND 声明的效力,而是基于双方在随后的谈判中的具体行为。在二审中,北京市高级人民法院维持了禁令,但采用了“诚信谈判”的理论,即“标准必要专利侵权民事责任的承担应当考虑双方谈判的过程和实质条件,判断由哪一方为谈判破裂承担责任”。¹³³事实上,FRAND 声明表面上似乎是一种单方面行为,但由于其自身的原则属性,无法推断出 SEP 所有人的真实意思表示及其相应的法律效力。因此,该理论仍有待进一步阐明。¹³⁴

此外,由于中国合同法相关规定的含糊不清,有学者提出,适用诚实信用原则可以弥补此法律

¹²⁴ *Microsoft v. Microsoft*, 864 F. Supp. 2d at 1033.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ See Thomas F. Cotter, *Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311, 318 (2014).

¹²⁷ 参见中国《合同法》(1999)第 64 条和第 65 条;中国《民法典》(2021 年)第 522 条,备注:《合同法》(1999 年)已被《民法典》(2021 年)取代,并同时废止。See also Lee, Jyh-An, *Implementing the FRAND standard in China*. *Vand. J. Ent. & Tech. L.* 19 (2016): 37, p. 56. 另参见韩世远:《合同法总论》,北京:法律出版社,2018 年第四版,第 97 页;更多详情参见黄武双、桂栗丽:《标准必要专利 FRAND 承诺合同适用思路——以《民法典》合同编第 495 条、第 522 条适用为视角》,载《法治论坛》2021 年第 1 期,第 15 页。文中黄武双教授表示,第 522 条第 2 款中真正的利他性合同享有请求权后,第三人对请求权的保护将更加广泛。从这个角度看,适用民法典第 522 条第 2 款更有利于保护标准必要专利实施者的利益。

¹²⁸ 参见刘孔中:《论标准必要专利公平合理无歧视许可的亚洲标准》,载《知识产权》2019 年第 11 期,第 9-10 页。

¹²⁹ See Reto Hilty and Peter Slowinski, *Standardessentielle Patente – Perspektiven außerhalb des Kartellrechts*, GRUR Int. 2015, 788.

¹³⁰ 参见许波等,北京知识产权法院:《第四次专利法修改中的标准必要专利问题研究》,载《中国知识产权》2017 年第 3 期,第 56-60 页。

¹³¹ 在中国,有许多学者也支持该观点。参见李扬:《FRAND 承诺的法律性质及其法律效果》,载《知识产权》2018 年第 11 期,第 3 页。

¹³² (2015)京知民初字第 1194 号。

¹³³ (2017)京民终 454 号。

¹³⁴ 参见管育鹰:《标准必要专利权人的 FRAND 声明之法律性质探析》,载《环球法律评论》2019 年第 3 期。

漏洞。¹³⁵2014年的华为案中法院最终认定，华为向IDC请求FRAND费率的法律依据是中国民法和合同法所定义的诚实信用原则。¹³⁶

2.3.3 要约邀请说

与美国和中国相比，欧洲法院倾向于将FRAND原则视为要约。¹³⁷ *Huawei v. ZTE*案¹³⁸后，欧盟成员国在标准必要专利案上逐渐达成共识。本案中，德国杜塞尔多夫法院将标准必要专利纠纷的相关问题提交欧洲法院裁决，案中对专利的承诺使得第三方对获得符合FRAND条件许可的可能性有合理的期望。因此，如果权利人拒绝提供该许可，原则上可以构成违反《欧盟运行条约》（以下简称TFEU）第102条（滥用市场支配地位）的行为。但是，在以下情况中，SEP所有人的禁令救济请求不违反TFEU第102条：一是被诉人在提起诉讼前已被警告；二是在被诉人明确表示愿意签订符合FRAND条件的许可合同后，又提出了具体的书面要约；三是被诉人未认真回复要约，而是继续使用被诉侵权技术。¹³⁹在本案中，法院将FRAND声明视为一种承诺，但并未进一步证明。取而代之的是，法院从竞争法的角度，为SEP所有人和被许可人的谈判行为制定了较为明确的规则。从这个意义上说，法院回避了FRAND声明的法律性质问题，将推理重点转移到了FRAND是双方应当遵守的一种谈判义务，并据此确定各自的法律责任。在本案判决后，欧洲法院在一系列标准必要专利纠纷中也采用了这种做法。¹⁴⁰

2.3.4 弃权声明/禁止反言/默示许可说

首先，“弃权声明”理论认为FRAND声明意味着SEP权利人作出了放弃禁令救济权的不可撤销的承诺。¹⁴¹该理论在SSO标准化实践中的应用引起了很大争议。换言之，从政策角度来看，弃权声明可能会导致大量标准必要专利所有人退出SSO，影响技术标准化进程。IEEE在2015年版的专利政策中放入了弃权声明，此举引起了强烈反对。对于大多数SSO要求的FRAND承诺，弃权声明只是一种理论上的推论，在实践中没有理由对此进行支持，因为它违背了几乎所有国家和地区立法或国际条约中关于授予权利人禁令救济的规定。

其次，关于“禁止反言（反悔）”理论，一些美国学者认为，作为私法秩序，SSO的专利政策应该是可执行的。因此，不需要禁令、惩罚性赔偿或律师费等救济措施来处理许可费问题，而专利法中的禁止反言和默示许可制度都可以作为解决标准必要专利侵权纠纷的依据。¹⁴²禁止反言是英美合同法中基于诚信原则衍生而来，类似的原则也体现在中国的立法和实践中。¹⁴³但是，与原则性的FRAND声明不同，禁止反言的内容通常是可以确定的。¹⁴⁴

第三，FRAND声明采用默示许可理论的实质在于，标准必要专利所有人与被许可人之间的合同关系已经确立，双方的争议不应该涉及是否发布禁令，而是如何协商价格并最终达成协议。这就是关乎合同的执行（履行）问题。“法律中的默示条款（implicit terms in the law）”概念虽然在大陆法系的合同法学理论中也存在，但其适用实际上是在许可合同有效成立的前提下，以诚信和良

135 See Lee, Jyh-An, *Implementing the FRAND standard in China*. Vand. J. Ent. & Tech. L. 19 (2016): 37, p. 56.

136 (2013)粤高法民三终字305号。

137 然而，在中国也有少数学者指出，FRAND承诺是在FRAND条件下提出的要约邀请。参见张广良：《标准必要专利FRAND规则在我国的适用研究》，载《中国人民大学学报》2019年第1期。

138 Case C-170/13 *Huawei Technologies*, EU: C: 2015: 477.

139 Ibid, paras.51-53, 61-71.

140 See *Sisvel v. Haier*, LG Düsseldorf, 3 November 2015 - Case No. 4a O 144/14.

141 See Miller, Joseph Scott, *Standard Setting, Patents, and Access Lock-In: Rand Licensing and the Theory of the Firm*. Indiana Law Review, Vol. 40, 2006, Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper No. 2007-6, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=924883>

142 See M. A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-setting Organizations*, California Law Review, Vol. 90 (2002), pp. 1918-1923.

143 参见孙莉：《允诺禁止反言规则与禁止反悔原则之比较研究》，载《中国发展》2006年第2期，第69页。

144 参见中国《合同法》第186条第2款。

好的商业惯例为基础来说明合同中的疏漏。显然，在与标准必要专利相关的纠纷中，仅凭没有具体内容的 FRAND 声明不足以证明合同成立，也难以适用大陆法系对合同成立后默示条款的理解。

2.4 FRAND 声明的合同属性

总言之，若 FRAND 声明具有合同性质，则违反 FRAND 承诺即构成违约。¹⁴⁵在华为诉 IDC 一案¹⁴⁶中，IDC 辩称其 FRAND 承诺仅是对许可协议谈判的邀请，而非订立合同关系的义务。因此，IDC 否认 FRAND 具有任何具有法律约束力，并辩称法院不能在双方之间建立合同关系。另一方面，华为坚持要求 IDC 根据 FRAND 条款许可其 SEP，无论该义务是基于合同、FRAND 承诺或是诚实信用原则。因此，法院被要求调查所有的索赔，并确定 SEP 所有人在中国的 FRAND 义务是否有适当的法律依据。在此，崔国斌教授认为，IDC 和华为在谈判之前可能就已经签署了许可协议。¹⁴⁷他将 IDC 对标准化组织 ETSI 的 FRAND 承诺视为一种要约，华为可以通过通知 IDC 其实施相关标准的意图来接受这一要约。然后，华为就可以根据合同起诉 IDC，要求支付 FRAND 费率。中国最高人民法院虽未明示专利权人与被许可人之间存在许可协议，但暗示许可协议的存在是因为“专利权人已准许”，因此“实施专利的主体”有义务支付许可费。¹⁴⁸总之，如果 SEP 所有人的 FRAND 承诺构成具有约束力的合同，那么法院仔细阅读 SSO 专利政策文本以确定 SEP 所有人的 FRAND 义务就变得至关重要。

虽然当前关于 SSO 及其专利政策的文献不多，但在不断增加，其中就包括对 SSO 合同条款的少量实证研究。¹⁴⁹事实上，SSO 专利政策在许多方面有很大差异性。这种差异性可能意味着，合同条款需要适应竞争环境的变化以及每个 SSO 对设计、协调和吸引知识产权的独特要求，从而为组织带来最佳的标准。虽然一些 SSO 没有任何专利政策，但大部分有着健全的专利政策。¹⁵⁰在将专利纳入标准之前，一些 SSO 可能要求免许可费许可，而另一些则需要 FRAND 许可。¹⁵¹FRAND 承诺本身可能有多种形式，它可能是专利权人参与标准开发过程（如 SSO 章程所定义）所暗示的，也可能是对 SSO 此类义务的明确书面确认。¹⁵²

在本节详细地讨论了 SSO 专利政策的法律性质之后，另外还需要注意的是，SSO 的技术标准不同于 SSO 关于 FRAND 的政策或其他专利政策。因为开发和交流技术标准是 SSO 的主要活动，所以它们需要比专利政策更多的关注。技术标准可以是带有图表和公式的冗长文档，其中包含详细的科学、工程和其他技术规范以及性能和互操作性要求。另一方面，大部分的 SSO 专利政策中的指导方针有限，文本细节很少，通常只有几段。一般而言，专利政策最重要的优势之一是，它们不受技术标准的影响。换言之，由于技术的进步，SSO 无需经常更新或替换专利政策。因此，随着技术标准被新标准修订或取代，SSO 的专利（知识产权）政策和 FRAND 承诺一般将继续适用，但专利政策一旦发生变动往往会“牵一发而动全身”，引发较大争议。

145 同时，有学者试图将 FRAND 承诺视为对所有被许可人的默示许可，因此专利所有人具有“对许可费的合同索赔，而不是可能导致禁令、三倍损害赔偿和律师费的专利侵权诉讼理由”。See Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-setting Organizations*, California Law Review, Vol. 90 (2002), p. 1925.

146 (2013)粤高法民三终字 305 号。

147 See Cui Guobin, *Standard-Essential Patents and Injunctive Relief*, in PATENT LAW IN GREATER CHINA 340 (Stefan Luginbuehl & Pater Ganea eds., 2014).

148 See Letter of the Supreme People's Court, PKULAW.CN, <http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=110288&lib=law>.

149 See Tsai, Joanna, *Standard Development Organizations, Intellectual Property, and Standardization: Fundamentals and Recent Proposals. Intellectual Property, and Standardization: Fundamentals and Recent Proposals* (November 11, 2020). The Global Antitrust Institute Report on the Digital Economy 23 (2020), p. 813.

150 See, e.g., Benjamin Chiao, Josh Lerner & Jean Tirole, *The Rules of Standard-Setting Organizations: An Empirical Analysis*, 38 FRAND J. ECON. 905, 916-18 (2007); Joanna Tsai & Joshua Wright, *Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts*, 80 ANTITRUST L. J. 157 (2015).

151 See Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-setting Organizations*, California Law Review, Vol. 90 (2002), pp. 1904-06 and 1973-80.

152 See James Ratliff & Daniel L. Rubinfeld, *The Use and Threat of Injunctions in the FRAND Context*, 9 J. COMP. L. & ECON. 1 (2013), pp. 10-11.

例如, IEEE 是世界上最大的致力于技术进步的标准化组织之一。与许多其他 SSO 不同, IEEE 在其 FRAND 政策中包含了禁令救济,¹⁵³而历次 IEEE 专利政策的变动都会遭至非议。¹⁵⁴另外, IEEE 会经常修订另一个重要政策——组织的“章程 (Bylaw)”。章程包括对向 IEEE 做出的许可承诺的意义的澄清、参与者对善意被许可人寻求禁令救济能力的限制、对已承诺专利的受让人承诺的要求以及仲裁许可条款争议的能力等等。¹⁵⁵简言之,章程是赋予董事会通过、修改和管理专利政策以及所有相关规则和程序的权力的规范性文件,而 IEEE 的知识产权政策则是一套涵盖所有重要专利、版权和商标问题的高阶规则。

3. 标准必要专利所有人 FRAND 声明与专利池许可条款的交互性

如前述,大多数 SSO 知识产权/专利政策要求 SEP 至少按照 FRAND 条款获得许可。SSO 经常会认证涵盖已采用和共享的标准技术的 SEP。要获得 SEP 的地位,专利所有人通常必须同意按照 FRAND 条款向善意实施人许可其专利。¹⁵⁶因此,专利池通常是非排他性的,因为任何人都可以通过同意支付许可费来加入其中。目前的主要争议是关于许可费的计算¹⁵⁷和禁令救济的可行性¹⁵⁸。SSO 参与者和被许可人的利益和义务都反映在 FRAND 承诺中。在许可其标准必要技术时,SSO 参与者披露其创新技术并同意许可以换取被纳入标准,并获得公平合理的许可费。FRAND 义务还要求被许可人与 SSO 参与者进行真诚的协商,以换取使用该技术的许可。¹⁵⁹

与此同时,专利池亦有许多优点。首先,它们降低了 SEP 所有人和被许可人的交易成本。被许可人可以与单个实体(专利池)打交道以获得多个许可人的 SEP 组合许可,而 SEP 所有人可以使用专利池以比双边协议更高效和更具收益的方式处理许可。¹⁶⁰其次,专利池可以通过为事先许可的 SEP 建立 FRAND 条款和条件,为潜在的被许可人提供透明度和可预测性。另外,被许可人还可以更加确定(确信)通过专利池获得许可的某些专利的必要性,并通过预先设定的条款和条件减少歧视。

3.1 标准必要专利所有人的 FRAND 义务

一般而言,在 SEP 中持续存在的冲突可以通过对 SEP 所有人和被许可人施加相关义务来和平解决,这些义务旨在使实施者能够在 FRAND 条件下获取标准化技术(即所谓的 FRAND 义务)。

迄今为止讨论的一些主体的 FRAND 声明和诉讼立场中反映的主要分歧之一是,涉及 SEP 所有人在达到 FRAND 许可要求的义务(即将 FRAND 许可视为一个过程),以此来区别于 FRAND 条款及其条件本身(即获得 FRAND 许可的条件)。然而,在全球实践中,对 SEP 所有人的义务存在诸多争议和不同的处理方式。如果标准的使用对于进入产品市场或在产品市场上提供竞争性报价是必要的,那么 SEP 可以赋予其所有人市场支配地位。这就造成了 SEP 所有人和被许可人的权益之间的紧张关系。一方面,专利赋予所有人未经同意排除第三方使用专利的权利;另一方面,要是市场参与者有

153 See David Long, *IEEE's Controversial Proposed Intellectual Property Rights ("IPR") Policy Amendments*, ESSENTIAL PATENT BLOG (Feb. 3, 2015), view at: <https://www.essentialpatentblog.com/2015/02/ieee>.

154 参见 IAM:《IEEE 专利政策改革备受争议,科技公司一年来持续分化》,发表于 2016 年 9 月 27 日,详见:<https://www.iam-media.com/regionindustry-guide/iam-chinese/4/article/ieezhuanlizhengcegaigebeishouzhengyikejigongsiyinianlaichixufenhua>.

155 See IEEE Standards Assn. (IEEE) 2015. IEEE-SA Standards Board Bylaws, <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html>.

156 See Hovenkamp, Herbert, *Antitrust and the Patent System: A Reexamination*, 76 OSU L.J. 467 (2015).

157 美国相关的典型案例为: *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 WL 2111217 W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

158 See *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014).

159 See Richard A. Epstein and Kayvan B. Noroozi, *Why Incentives for "Patent Holdout" Threaten to Dismantle FRAND, and Why It Matters*, Berkeley Technology Law Journal 32, no. 4 (2017), p. 1387.

160 See Michael Renaud & James Wodarski & Daniel Weinger & Kara Grogan, *A Critique of Glory Days and How Reports of Anticompetitive Risks of Pools Have Been Greatly Exaggerated*, IP Watchdog (November 4, 2020), view at: <https://www.ipwatchdog.com/2020/11/04/a-critique-of-glory-days-and-how-reports-of-anticompetitive-risks-of-pools-have-been-greatly-exaggerated/id=126997/>.

兴趣进入与标准相关产品市场，这只有在产品符合标准并且 SEP 可以在 FRAND 条件下使用的情况下才可能实现。

如前述，由于 SSO 实际成员和潜在成员的多样性，SSO 的专利政策很少会有 FRAND 的详细定义。相反，大多数 SSO 依赖一般性且抽象的 FRAND 承诺，并仅在有需要时对此类承诺的影响进行一定程度上的说明。SSO 一般在有竞争利益的情况下管理其专利政策，专利池也是如此。如能考虑专利池成员达成许可条款的所有可能的原因，就可更好地了解 FRAND 承诺施加的限制程度。从 SEP 所有人的角度来看，以下几个问题值得关注：¹⁶¹

- **确保专利技术的获取：**除非作出 FRAND 或其他承诺，否则根据政策，专利所有人没有义务以任何条件将专利许可给他人。从表面上看，FRAND 承诺旨在限制权利所有人拒绝许可其技术并随后执行其权利的能力。SSO 成员会要求该组织寻求对制造或使用符合标准的产品所需的专利进行许可的义务。其中，互操作性标准的目标是协调行业活动，并利用规模经济和网络效应来获取经济收益。如果没有对实施标准所需的专利技术进行广泛许可，这些优势将无法实现。¹⁶²
- **促进非歧视性：**在缺乏 FRAND 许可义务的情况下，被许可人可能会屈服于某种压力，接受基本 ICT（信息通信技术）标准中的歧视性许可条款，其中就包括不可避免的必要专利。SEP 所有人可以选择以较不利的条件向某些被许可人授予许可。例如，如果没有 FRAND 原则，专利所有人可以在反垄断法和其他法律限制范围内或之外，以与提供给重要竞争对手不同的条款许可其客户和合作伙伴。因此，FRAND 许可承诺的目标之一是防止歧视性许可条款——这类条款一般通过强加比其他他人高得多的许可费或更严格的条件，使部分被许可人处于不利地位。事实上，当行业内的参与者权衡加入 SSO 或采用标准的收益和成本时，保证非歧视性是至关重要的。
- **管理许可费分配和堆叠：**许多专利都被宣布为有必要使用互操作性标准。在这种情况下，要确定专利的经济价值会变得困难，甚至不可能。如果创造或使用符合标准的产品需要多项专利，则每项专利对产品的价值都能提出要求。此时就会有人担心，许多 SEP 所有人会要求总体上过高的许可费，以至于他们会阻碍他人使用实施该标准的产品。如此高的总许可费可能对实施该标准的权利人和产品消费者都有害，并且可能会扼杀创新。经济学家使用“许可费堆叠”¹⁶³一词来描述个人合理的许可费需求的累积效应可能会产生对消费者、权利所有人和创新者有害的总许可费的情形。即使被许可人在转换到不同产品中不产生成本，当使用标准的产品需要大量 SEP 时，单个专利权人可能会要求不成比例的产品价值份额。由于所有 SEP 都是必需的，如果总许可费过高，被许可人和客户只能转换到不同的产品（替代品）上。

此外，值得注意的是，在 *Sisvel v. Haier* 案¹⁶⁴中，德国联邦最高法院（以下简称 BGH）提出了 SEP 所有人的信息义务。BGH 没有调查 *Sisvel* 专利池的许可要约是否符合 FRAND 标准，但就 SEP 所有人提供信息以证明许可要约的义务做出了一般性声明。在这方面，BGH 确认，虽然被许可人承

161 See National Research Council. Chapter 3 *Key Issues for SSOs in SEP Licensing in "Patent Challenges for Standard-Setting in the Global Economy: Lessons from Information and Communications Technology"*. Washington, DC: The National Academies Press (2013), pp. 53-55.

162 在此背景下，SEP 持有人的 FRAND 承诺不仅限制了该技术的排他使用，而且还保证他们将获得公平合理的回报。此外，该技术被广泛和快速采用的前景激励了他们的投资，并降低了与创新和商业化相关的风险。See Conde, Beatriz. *SEP Licensing in the IoT: Is There a Case for a Duty to License Upstream Implementers?*, Intellectual Property as a Complex Adaptive System, Cheltenham: The Role of IP in the Innovation Society, Edward Elgar (2021): 21-07.

163 See Lemley, Mark A. and Carl Shapiro. *Patent Holdup And Royalty Stacking*. Tex. L. Rev. 85 (2006), p. 1991.

164 LG Düsseldorf, 3 November 2015 - Case No. 4a O 144/14.

担与歧视有关的举证责任，但 SEP 所有者可能需要提供信息以证明许要约的合理性。此处，证明所需的详细程度取决于每个案件的具体情况。情况越复杂则需要的信息就越多（例如将许可组合与单个 SEP 许可相比）。若 SSO 的 FRAND 承诺一般具有合同性质，那么 FRAND 承诺是否强加了“向所有人许可（License to All）”的义务则取决于给予特定 SSO 的具体承诺。

在中国，国家工商行政管理总局在 2015 年 4 月发布了《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》（以下简称《规定》）。《规定》第 13 条第 3 段将标准必要专利定义为“实施该项标准所必不可少的专利”。更重要的是，该条第 2 段第（2）款可能成为被许可人日后在中国向 SEP 所有人主张 FRAND 条款的法律依据。尽管违反第 13 条是反垄断责任的单独理由，但 SEP 所有人对被许可人的 FRAND 义务已经确立。¹⁶⁵2016 年 3 月 21 日，中国最高人民法院印发《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）》（以下简称《解释（二）》）。《解释（二）》第 24 条第 2 款中除了规定标准实施人在由 SEP 所有人提起的专利诉讼中的抗辩理由外，还明示了 SEP 所有人的公平、合理与无歧视的许可义务。¹⁶⁶

3.2 FRAND 声明与专利池许可合同的谈判

不论在一般还是具体层面，专利许可协议都是 FRAND 承诺的最佳指标或参照。首先，SEP 许可协议是司空见惯的，其已经使用了半个多世纪。其次，由于许可人在签订 SEP 许可协议之前就已经做出了 FRAND 承诺，故关于标准的实践在特定意义上体现了 FRAND 的含义。因为它们是由善意的 SEP 所有人和善意的被许可人制定的，所以说 SEP 许可协议亦在一定程度上定义了协商后的 FRAND 承诺。

专利池旨在通过提供统一合同来简化许可，此中无需就专利质量进行辩论，因为所有成员都必须同意并承诺专利池的条款和条件。这些条款和条件规定了如何在专利所有人之间分配许可费以及被许可人将如何获取与汇集专利的使用权。专利池的成功取决于入池的专利所有人和被许可人的数量和规模。被许可人通过仅与专利池一次性交易，可以节省时间并降低交易成本。许多 SEP 所有人认为，特别是在物联网应用中，与每个被许可人单独讨论条款是不可能的任务。¹⁶⁷因此需要一个整合的解决方案，例如专利池或其他用于组合许可工作的机制。

专利池无疑将在未来的 SEP 许可中发挥更大的作用，但挑战依然存在。从各个主体对 FRAND 的观点以及相关法律声明可以看出，FRAND 声明对不同的人有着不同的意义。或许只有时间才能证明哪一种观点才是更好的，或者期待未来专利池会成为重要力量介入此中以打破僵局。以下是 FRAND 承诺在实践中遇到一些具体挑战。

3.2.1 谈判过程中的考量

一方面，有争议专利的必要性应该在 FRAND 谈判中得到证明或否定。通常，专利所有人在申报 SEP 时不需要提供详细的必要性证据。由于缺乏完备的 SEP 测试，因此需要技术和法律专业知识来确定该专利是否真正必要。潜在的被许可人可以考虑在未来潜在对必要性挑战的中，要求调整许可费或重新谈判。谈判者应考虑与商业战略相关的许可条款，包括权衡交易成本、技术替代方案和行业竞争等。另一方面，来自不同行业的许可人和被许可人可能没有协商交叉许可组合的筹码（或能力），这可能会阻碍谈判。此外，谈判还可以通过与上游合作伙伴的合同条款来降低法律风险。在制造终端用户设备时，制造商可能希望在与组件供应商的知识产权担保协议中包含关于非侵权和赔

¹⁶⁵ See Lee, Jyh-An, *Implementing the FRAND standard in China*. Vand. J. Ent. & Tech. L. 19 (2016): 37, p. 63.

¹⁶⁶ Ibid, p.65.

¹⁶⁷ See Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents ‘SEPs Expert Group’ (E03600), Contribution to the Debate on SEPs, 2021, p. 131.

偿的明确声明。知识产权担保可能包括相应责任上限或仅涵盖在签订合同时查明的专利。

3.2.2 不断演变的规则与法院间的不一致

由于各地（国）法院间的不一致，故需要谨慎遵守不同法院的要求。在提出要约时，SEP 所有者可能会考虑建立公平的跟踪记录，例如提供替代的许可选项，并为每个选项提供详细的合理性解释。另一方面，SEP 的被许可人应在更广泛的背景下考虑违反 FRAND 承诺的索赔和补救措施。这包括检查 SEP 所有人与 SSO 的互动，例如对标准的采纳以及对 SSO 专利政策的遵守，对于 FRAND 原则的潜在违反行为还受到 SSO 所属司法辖区合同法的制约。另外，被许可人还可能调查潜在的歧视性许可费要求（例如对竞争对手收取更高的费用）和谈判透明度（或缺乏透明度）。违约、违反诚信原则、不正当竞争和反垄断等工具都可以用来反驳侵权指控。特别是，SEP 相关规则的持续演变需要更好地理解特定于不同法院的具体规则。

3.2.3 FRAND 声明的透明度

许多与 FRAND 相关的声明中的一个共同点是对透明度的关注。然而，大多数人在没有完全理解透明度内涵的情况下就做出了声明。尽管有共同的表述，但仔细研究这些表述就会发现关于透明度的许多争议。其中，Avanci 专利池的透明度要求值得注意，因为它对不同问题采取了不同的方法，并要求所有被许可人为相同类型的设备支付相同的单位费率。Avanci 的透明定价模型包括在其官网上公布的许可费率，使所有业内人士都适用。¹⁶⁸因此，Avanci 通常向所有被许可人收取相同的价格，以获取专利所有人对聚合专利组合的许可。这种一致且透明的方法有助于物联网行业内的企业简化许可流程，从而降低交易成本。这样可以使物联网领域的企业专注于他们最擅长的事情——在强大的无线技术基础上开发的新产品和应用——而不是同时要建立一个律师和技术专家团队，以尽可能最优惠的条件获得相关 SEP。

3.3 标准必要专利所有人和专利池的选择自由

课题组认为，在能够保障 SEP 权利人在专利池外单独许可的前提下，专利池可以选择不遵守 FRAND 原则及其相关义务。此处意思是，当专利池内的专利大部分都是 SEP，并且专利权人根据特定 SSO 专利政策作出了声明，承诺按照 FRAND 原则发放许可时，只要符合上述情况，专利池则不受 FRAND 原则的直接限制。这样做的前提是专利权人在 FRAND 原则下直接单方许可他人的权利和义务不受专利池的影响。同时，专利池在同等条件下不得歧视部分被许可人。然而，当专利池声明将根据 FRAND 原则进行许可时，应受该原则声明的约束。

在欧盟，《技术转让指南》要求对专利池中的专利进行非排他性许可（non-exclusive license），¹⁶⁹从而使专利池成员（许可人）能够保留独立地向被许可人授予专利的权利。被许可人还可能通过在个人许可机制与集合许可机制之间进行选择而处于谈判的优势地位，此处可以将非必要补充性专利（non-essential complementary patents）加入谈判之中。

从理论上讲，作为一项专有权，专利的本质是专利所有人可以禁止第三方在未经其同意的情况下对专利客体进行商业利用。如前述，FRAND 承诺对这一理论没有影响。因此，无论他们在生产和供应链中处于何处，被许可人都必须获得 SEP 所有人的许可才能使用该专利。¹⁷⁰但是，在实践中需要注意的是，FRAND 承诺是对权利的限制，也是对机会的扩张。SEP 所有人自愿同意对其专利权的

¹⁶⁸ See Avanci White Paper (2020), p. 5, view at: <https://www.avanci.com/wp-content/uploads/2020/03/Avanci-White-Paper.pdf>.

¹⁶⁹ See Para 261 (d) of the Technology Transfer Guidelines. Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements, Official Journal C 89/03 (28 March 2014); 另参见《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》第 12 条第（1）款（于 2015 年公开并在 2020 年进行了修订）。

¹⁷⁰ See Conde, Beatriz, *SEP Licensing in the IoT: Is There a Case for a Duty to License Upstream Implementers?*, Intellectual Property as a Complex Adaptive System, Cheltenham: The Role of IP in the Innovation Society, Edward Elgar (2021): 21-07, p. 16.

行使进行某些限制——这为消费者的利益保留了事前竞争，并向潜在用户保证他们可以获得许可——以换取获得其技术推广的机会。如果该标准被广泛的采纳，那么纳入该标准的技术亦将得到广泛的采用和许可。

总言之，此处的问题是如何平衡各方利益，而不是单方利益。¹⁷¹为了实现这种权衡，以下讨论将强调为什么有必要向 SEP 所有者和专利池在许可中提供选择自由，而不仅仅关注被许可人或其他第三方的使用权的三个理由，即原则的模糊性、缺乏灵活性以及缺乏真实的必要性，并在本章第 3.3.4 节中进一步讨论专利池的定价自由问题。

3.3.1 标准化组织对 FRAND 原则的解释较为模糊

首先，FRAND 原则本身是模糊的。¹⁷²许多学者抱怨 SSO 的 FRAND 相关政策含糊不清。¹⁷³特别是 FRAND 相关政策没有对什么是“公平”、“合理”或“非歧视性”的许可条款提供任何正式定义，也没有规定专利许可协议的条款或任何管理专利许可许可费的通用模式。SSO 的 FRAND 相关政策没有对专利许可费设置价格上限或下限，也没有规定 SEP 所有人之间的利润分配或 SEP 所有人与被许可人之间租的分配。¹⁷⁴因此，SSO 的 FRAND 承诺可以被视为未完成或不完整的合同，专利池应有权通过自己的选择来改进和完成这些合同。

现有的专利政策，尤其是 FRAND 声明，似乎并不能保证被许可人都可以获得标准的使用权。¹⁷⁵除非专利所有人做出 FRAND 承诺，否则 SSO 不会在标准中加入其专利技术。但是，SSO 通常不会赋予该承诺任何特定含义。¹⁷⁶一般而言，司法判例和行业实践赋予了 FRAND 承诺的具体内容。即使没有 FRAND 承诺的限制，专利池也可以根据相关法律原则和法律（如民法、知识产权法和竞争法），逐案解决不同利益的平衡问题。

在课题组看来，在合同解释不明确的情况下强加广泛的“向所有人许可”的义务是不正确的，因为：(1) SSO 可以随时修改其政策以明确规定“向所有人许可”义务，如 IEEE 所做的；(2) 标准必要专利内的行业普遍做法几乎都仅向产业链下游许可；(3) SEP 包含并不总是在单个产品中实施的广泛权利要求。

3.3.2 遵循 FRAND 原则的许可条款缺乏灵活性

其次，在大多数情况下，在 FRAND 承诺的限制下，专利池在协商 SEP 许可条款和条件时的灵活

171 Ibid, pp. 11-16.

172 欧盟技术转让指南建议根据 FRAND 条款进行许可（第 261 (d) 段），但未提及具体含义或对 FRAND 含义的解释。许可费的设定和分配是由池成员自行决定的（第 268 段），并且本身并不反竞争。指南将市场地位作为调查专利池是否诉诸反竞争行为的决定因素之一。例如，平等对待被许可人，无论是专利池的一部分还是外部，不得过度排斥第三方技术或限制替代池的创建（第 267 段）。

173 See Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-setting Organizations*, California Law Review, Vol. 90 (2002); Mario Mariniello, *Fair, Reasonable and Non-Discriminatory (FRAND) Terms: A Challenge for Competition Authorities*, 7 J. OF COMP. L. & ECON. 523 (2011); Thomas F. Cotter, *Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311, 318 (2014); Garry Gabison, *Worldwide FRAND Licensing Standard*, 24 B. U. J. SCI. & TECH. L. 100 (2018).

174 2014 年欧洲华为诉中兴通讯案 (Case C-170/13) 中，Wathelet 法官提到“对 FRAND 条款的含义缺乏明确性”以及“承诺授予许可可根据 FRAND 条款... 未说明 FRAND 条款。”尽管他继续指出“FRAND 许可的具体条款... 由当事人决定，在适当的情况下，由民事法院和仲裁庭决定...”，他还指出，“如果标准化机构要建立最低条件或‘良好行为规则’的框架，则相关各方不愿谈判或谈判破裂的风险至少可以部分避免或减轻。”最后，他为专利持有人和潜在被许可人在谈判期间的适当行为规定了条件。但是，他没有提供任何关于法院应如何在相互竞争的索赔之间进行裁决的指引。

175 例如 IEEE 和 ITU 拒绝提供 FRAND 的具体条款和条件。

176 See, e.g., Brief for Intellectual Property Law Ass'n, as Amicus Curiae in Support of Neither Party, *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* at *12, 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015) (No. 14-35393), 2014 WL 4802385 (其注意到 SSO 的知识产权政策故意没有定义特定许可的具体 FRAND 费率); K. Kuhn, F. Scott Morton, & H. Shelanski, *Standard Setting Organizations Can Help Solve the Standard Essential Patents Licensing Problem*, CPI ANTITRUST CHRONICLE, March 2013 (Special Issue), p. 3 (其注意到“SSO 通常很少指定‘公平’或‘合理’的含义”); M. Lipman, *EU Court Backs Watchdog's SEP Take But Questions Remain*, LAW 360, July 16, 2015, view at: http://www.law360.com/ip/articles/680284?nl_pk=c4c1e7ac-d085-4675-aab3-2e56a9349f80&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip (其观察到“只要不清楚 FRAND 在实践中是什么，关于哪些行为构成滥用，哪些行为不构成滥用，就会存在很多不确定性”。

性较低。因为，专利池许可是根据预先批准的条款和条件授予的，与这些条款和条件相关的任何重大偏差，通常必须得到每个许可方的批准。因此，很难在专利池的环境中，满足被许可人的特定需求。此处，谈判条款和条件的灵活性降低也可能降低通过谈判得到的许可条款的确定性。根据一些经济学家的说法，双边谈判可以克服在许可互补型的 SEP 时出现的问题，但是根据预先设定的许可协议而达的大量许可可能会削弱双边谈判的这一益处。¹⁷⁷

实践中，移动技术相关的 SEP 许可受 FRAND 承诺的约束。Avanci 曾表示，其当前的 4G 平台定价基于 FRAND 原则，且结合了许可方和被许可方的意见，并且 Avanci 打算将其 5G 定价也采用 FRAND 原则。在 FRAND 原则背景下，没有一种万能的方法来确定合理的许可费。SEP 的每个所有人必须确定 Avanci 平台是否遵守其自身的 FRAND 义务。如果存在分歧，被许可人可以通过合同程序 (contract proceedings) 来执行承诺。此外，如果许可方选择不向平台 (专利池) 之外的供应商授予许可，则很难确定许可方是否会因违反其个人 FRAND 承诺而承担责任。基于 Avanci 的陈述和课题组的观点，Avanci 的方法有可能在市场上聚合大量移动技术相关的 SEP 并简化许可。这是专利所有人以符合 FRAND 的方式许可其 SEP 的较好方法。

3.3.3 声称的必要专利缺乏真实的必要性

第三，SSO 的必要性声明通常不是很可靠。事实上，许多 SSO 没有采取任何措施来确认这些已声明的 SEP 都是必不可少的。例如，ETSI 的知识产权指南提供了以下关于被宣布为潜在必要的专利和专利申请的免责声明：“ETSI 没有检查信息的有效性，也没有检查确定的专利/专利申请与 ETSI 标准的相关性，并且不能确认或否认专利/专利申请实际上是必要的或潜在的必要条件”。¹⁷⁸虽然专利是“必要”的说法最初可能使其在诉讼中占上风，但通常情况并非如此。一项研究发现，在美国地区法院和 ITC 诉讼中，已申报的 SEP 的表现比未申报 SEP 的类似专利更糟糕。¹⁷⁹如果在诉讼中已申报的 SEP 的成功率很低 (这可能是所有人最重要的专利)，那么潜在的被许可人可能会对必要性声明质疑，并迫使 SEP 所有人证明专利的价值 (必要性)。

在实践中，作为专利的一线从业者，标准必要专利池和标准必要专利权人可能比 SSO 更了解专利的必要性。因此，在不受 FRAND 原则限制的情况下，给予专利池更多的选择自由是非常合理且符合商业逻辑的 (如上文提到的“评估的必要专利”)。

3.3.4 专利池在专利许可定价中的自由

进一步言，在专利池形成过程中要解决的关键问题之一是许可费的设定。在 2021 年 1 月，欧盟委员会委托一个专家组发布了一份报告，研究了物联网中标准必要专利许可的挑战。¹⁸⁰该报告指出，即使针对单个标准，专利池也很少成功地将所有相关的 SEP 所有人聚集起来，有时甚至存在类似标准的竞争，并且总是与一些外部 SEP 许可共存。¹⁸¹因此，此处的主要挑战是如何将 SEP 所有者聚集在一起，并就专利池许可费的分配方式达成一致。

FRAND 是一条“双向车道”，专利权人承诺授予 FRAND 许可，而被许可人愿意接受此类 FRAND 许可来实施 SEP 涵盖的标准化技术。然而问题是，如何从许可费设置的角度确定什么是 FRAND 原则。

177 See Spulber, Daniel F., *Patent Licensing And Bargaining With Innovative Complements And Substitutes*, Research in Economics, Elsevier, vol. 70(4), 2016, pp. 693-713.

178 See ETSI Guide on IPRs § 3.1.2 (Sept. 19, 2013), <https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-guide-on-ipr.pdf>

179 研究专利在诉讼中的表现，发现 SEP 只有 27% 的几率导致侵权调查，而非 SEP 队列中的专利有 60% 的几率导致侵权。See RPX Corp., *Standard Essential Patents: How Do They Fare?* 5,

<https://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/2014/01/Standard-Essential-Patents-How-Do-They-Fare.pdf>

180 See J. Baron et al, *Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents - Contribution to the Debate on SEPs*, (January 2021) (SEPs Expert Group Report), view at:

<https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=40990&no=5>.

181 Ibid, pp. 173-174.

根据专利池的特点，其实专利池的开发时间、专利池中包含的 SEP 数量、SEP 所涵盖的技术及其对技术标准的贡献、专利池的被许可人数量以及专利池运作方式都可以作为 FRAND 许可费率的指标。¹⁸²事实上，在 FRAND 背景下，并没有唯一正确的方法来计算合理的许可费。每个 SEP 所有人都必须决定专利池是否符合其自己的 FRAND 承诺。如果有争议，被许可人可以在合同程序（contract proceedings）中执行该承诺。

最后，在理想的环境中，“一站式”专利池将在标准化技术发轫时建立。然后，这项技术的被许可人才会有信心去规划未来并投资新产品。如果没有这样的专利池，标准化的技术可能永远无法被实施和推广。然而，在“多站式”情境下，市场中的每一个联合许可计划都可能成为“一站”，因此在这种分散的局面下很难从许可市场中获利。在此情境下，建立新的联合许可计划不太可能主动去遵守 FRAND 原则。¹⁸³这就会产生一系列问题：一方面，被许可人将陷在长期规划和有限投资之间；另一方面，这会增加新的成本。因此，在这种市场下，许可参与者提出 FRAND 抗辩是合理的，以此可以避免可能的专利劫持/反劫持和双重收费（double-dipping）。

4. FRAND 要求下的专利池许可：以被许可人为视角

在 SEP 所有人履行其 FRAND 义务后，被许可人/实施者应对任何善意要约提供实质性回应，包括关于被许可人认为该要约不符合 SEP 所有人 FRAND 义务的解释以及事实和法律支持（如果适用的话）等。专利池的方案不仅为池外沟通而且为与其他 FRAND 成员沟通时都提供了益处，在这些情况下的谈判可以作为与外部各方谈判的有用标准。¹⁸⁴以 FRAND 条款许可的专利池可以在一定程度上减轻竞争性谈判过程中潜在的劫持和反劫持问题。¹⁸⁵SSO 通常要求参与者事先披露对采用的标准至关重要的任何专利，并根据 FRAND 条款许可此类专利。¹⁸⁶因此，专利池可以通过清除多边必要专利带来的阻碍以及确保技术标准的采用不会因谈判过程中的缺陷而削弱竞争，进而促进竞争。

4.1 被许可人 FRAND 义务的比较法分析

尽管美国和欧盟调查被许可人善意或恶意的目的类似，但支持这种分析的理论不同。欧盟关注的是 SEP 所有人是否会通过寻求禁令救济而违反欧洲竞争法（如 TFEU 第 102 条），而美国关注的是 SEP 所有人是否会违反分成四要素的“eBay 测试”¹⁸⁷而授予禁令救济。因此，这两个司法辖区确定被许可人善意的标准可能存在差异。

在欧洲，2020 年 BGH 在 *Sisvel v. Haier* 案¹⁸⁸中认为，被许可人必须“明确和毫不含糊地”表明其善意。BGH 的裁决和英国最高法院在 *Unwired Planet v. Huawei* 案¹⁸⁹中的裁决，都意味着被许可人有义务进行善意谈判。欧盟法院先前在 *Huawei v. ZTE* 案的裁决中也承认了被许可人在其还价被拒绝后提供担保的义务。¹⁹⁰根据美国法律，这种义务没有法律依据，因为法律没有对被许可人强加正面义务（affirmative duty），即如果没有获得所需的许可，那么只是有被侵权的风险。FRAND

182 Robart 法官在 *Microsoft v. Motorola* (C10-1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013))案中使用了该方法。

183 Gottfried Schüll, *Patent Pools Under The Microscope*, COHAUSZ & FLORACK, IAM Global Patent Litigation 2021, view at: <https://www.iam-media.com/patent-pools-under-the-microscope>.

184 See Richard A. Epstein; Kayvan B. Noroozi, *Why Incentives for "Patent Holdout" Threaten to Dismantle FRAND, and Why It Matters*, *Berkeley Technology Law Journal* 32, no. 4 (2017), p. 1409.

185 一般而言，专利劫持意味着禁令救济通过威胁将整个产品或服务从市场上移除来给予 SEP 持有人不对称的谈判地位，劫持会对实施公司产生系统性影响并对社会福利产生系统性影响；专利反劫持意味着，由于禁令救济的威胁已经消除，实施公司没有动力支付 FRAND 费用，使 SEP 实施者处于不对称的谈判地位，这可能会对 SEP 持有者和社会福利产生系统性影响。

186 See Mark A. Lemley, *Intellectual Property Rights and Standard-setting Organizations*, *California Law Review*, Vol. 90 (2002), p. 1906.

187 See *eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.*, 547 US 388 (2006).

188 Case No. KZR 35/17, FRAND-Einwand II (Fed. Ct. Justice, Nov. 24, 2020).

189 [2020] UKSC 37.

190 Case C-170/13, EU:C:2015:477; [2015] 5 CMLR 14; [2016] PRC 4.

承诺产生的合同义务仅由 SEP 所有人承担。¹⁹¹因此，即使是善意谈判的合同义务也是 SEP 所有人的义务，因为 SEP 所有人是与 SSO 签订合同的一方，而非被许可人；被许可人只是该合同的预期第三方受益人。

此外，日本特许厅（以下简称 JPO）在 2018 年 6 月 5 日发布的《涉及标准必要专利的许可谈判指南》（以下简称《JPO 指南》）¹⁹²中提出了关于 SEP 所有人和被许可人的 FRAND 义务的内容，其中包括一个双方相互透明的义务。关于被许可人的义务，《JPO 指南》指出，在质疑侵权、有效性、必要性和可执行性问题时，如果要证明其善意，那么被许可人提供的相关信息是有用的。¹⁹³同样，如果不同意任何被提议的 FRAND 条款，《JPO 指南》指出被许可人应提供基于 FRAND 的反要约以及如何计算许可费的解释。¹⁹⁴

在中国，北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称《北京指南》）也反映了标准必要专利权利人和被许可人在 FRAND 许可过程中都有义务的观点，其特别指出，法院在决定是否颁布禁令时，应考虑双方在谈判中各自的过错。在被许可人义务方面，《北京指南》指出，即使标准必要专利权利人不履行义务，被诉侵权人在标准必要专利许可协商过程中存在明显过错的，“应在分析双方当事人的过错程度，并判断许可协商中断的承担主要责任一方之后，再确定是否应支持专利权人请求停止标准实施行为的主张”，如“未在合理时间内积极答复”和“主张明显不合理的条件”等等。¹⁹⁵另外，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）》（以下简称《工作指引》）也认同了这种基于过错的做法，其中一个例子是被许可人无理拒绝签署保密协议。¹⁹⁶另外值得注意的是，在华为诉三星案中¹⁹⁷，导致三星在与华为的交叉许可谈判中被认定有更大过错的一个原因是三星拒绝仲裁，法院认为三星一直恶意拖延谈判，存在明显过错，违反 FRAND 原则。最后，如果双方在谈判中没有过错，则法院应拒绝颁发禁令，并且被诉侵权人及时提供了保证，¹⁹⁸即有效地要求被许可人在诉讼中承担一定风险，以避免双方以其他方式履行 FRAND 义务以及侵权成立下的禁令救济。

4.2 被许可人的善意：基于案件分析

4.2.1 被许可人恶意的评判

一般而言，被许可人的恶意可以从以下几个方面来判断：未对许可谈判通知作出及时回应、无正当理由迟延要约答复以及作出明显违反 FRAND 原则的反要约等等。¹⁹⁹判断被许可人恶意的根本目的是，确定哪一方的行为导致了许可谈判的延迟或破裂。这就需要结合当事人在整个谈判过程中的行为来综合判断。此外，被许可人拒绝谈判的可能原因是，他们希望在质疑 SEP 的有效性和侵权方面取得成功，或者他们想质疑该专利成为技术标准的适格性。当涉及到许可协议时，专利反劫持可能不仅仅是拖延策略或其他谈判策略。美国联邦巡回法院在 *Apple v. Motorola* 案²⁰⁰中提供了两个示例表明被许可人不是善意的被许可人：（1）单方面拒绝 FRAND 许可费；（2）不合理地延迟谈判以

191 See Contreras, Jorge L., *A Framework for Evaluating Willingness of FRAND Licensees* (March 16, 2021). Law360, (2021), University of Utah College of Law Research Paper No. 442, p. 3, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3810703>

192 See JPO, *Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents*, 2018, available at: https://www.jpo.go.jp/e/support/general/sep_portal/document/index/guide-seps-en.pdf.

193 Ibid.

194 Ibid.

195 详见《北京指南》第 153 条。

196 详见《工作指引》第 14 条第（2）款。

197 （2016）粤 03 民初 816、840 号。

198 详见《北京指南》第 152 条。

199 易继明,胡小伟:《标准必要专利实施中的竞争政策——“专利劫持”与“反向劫持”的司法衡量》,载《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2021 年第 2 期,第 91 页。

200 See *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, No. 12-1548 (Fed. Cir. 2014).

达到同样的效果。而第(2)种示例中的被许可人“无理拖延谈判(unreasonable delay of negotiations)”难以进行客观评估。²⁰¹

4.2.2 Huawei v. ZTE 案：FRAND 抗辩的基本框架

FRAND 义务通常包括 SEP 所有人的侵权通知、SEP 被许可人的许可善意声明、SEP 所有人的许可要约以及 SEP 被许可人在诉前的潜在反要约等。这些义务是递进式的，这意味着如果一方遵守了其在先的义务，则另一方必须遵守其后的 FRAND 义务。欧洲法院在 Huawei v. ZTE 案²⁰²的判决虽然为 FRAND 抗辩奠定了基本框架，但在实践中也留下了许多悬而未决的问题。

在评估被许可方是否无理拖延谈判时，欧洲法院在该案判决中解释说，被诉侵权方必须“根据该领域公认的商业惯例，善意地对 FRAND 许可费要约做出回应，这一点必须建立在客观因素基础上，尤其意味着没有拖延战术存在”。²⁰³根据该判决，善意必须建立在客观因素上，这意味着不应有任何拖延战术。如果被指控的侵权人不接受初始要约，则必须立即按照 FRAND 条款向 SEP 所有人提交书面反要约。如果 SEP 所有人拒绝该反要约，被诉侵权人应提供支付许可费的适当担保，并提供在过去和现在对所涉标准必要专利的使用情况。²⁰⁴

值得注意的是，Huawei v. ZTE 案的判决仅涉及 SEP 所有人与被许可人之间的双边关系。当预制产品或多层次供应链中的产品已经包含在 SEP 中并且供应商向 SEP 所有人申请 FRAND 许可未成功时，情况就会变得更加复杂。在此情境下，可以参考德国杜塞尔多夫地区法院于 2020 年 11 月 26 日做出的关于诺基亚对戴姆勒的专利侵权索赔案的决定——法院中止了诉讼程序，并就在多层次生产和供应链情境下 SEP 许可的若干问题提请欧盟法院做出初步裁决。²⁰⁵然而，在 2021 年 6 月 1 日，诺基亚和戴姆勒两企业在一份联合新闻稿中宣布，他们已签署专利许可协议，结束了在最初许可谈判失败后于 2019 年开始的法律争端。²⁰⁶但对于该问题仍有待进一步研究。

4.2.3 Sisvel v. Haier 案：FRAND 条款中的善意概念

2014 年，Sisvel 在杜塞尔多夫地区法院起诉海尔(Haier)，指控海尔侵犯了对 GPRS 和 UMTS 标准至关重要的两项欧洲专利，并寻求侵权赔偿和禁令救济。²⁰⁷在 2015 年，该地区法院裁定 Sisvel 胜诉，认定海尔侵犯了 Sisvel 的 SEP，并认为有必要发出禁令。²⁰⁸该案中，地区法院并未调查在许可谈判中 Sisvel 的要约是否符合 FRAND 原则，但确实发现海尔未能及时以反要约回应 Sisvel。在 2017 年的上诉中，杜塞尔多夫地区高等法院确认海尔侵犯了 Sisvel 的两项标准必要专利，但认定 Sisvel 向现有的被许可方海信(Hisense)提供许可费折扣，而这些折扣并未提供给海尔，从而违

201 See Contreras, Jorge L., *A Framework for Evaluating Willingness of FRAND Licensees* (March 16, 2021). Law360, (2021), University of Utah College of Law Research Paper No. 442, p. 2. 其中，Contreras 教授提到：“专利许可谈判可能很复杂且需要大量资源，通常需要数月或数年才能结束”。

202 Case C-170/13 Huawei Technologies, EU: C: 2015: 477.

203 Ibid, Id. at ¶ 65.

204 在 Sisvel v. Haier 案中，BGH 进一步阐明了该框架如何在德国法院适用。

205 Düsseldorf Regional Court, *Pressemitteilung – Vorlagebeschluss an den Europäischen Gerichtshof in der patentrechtlichen Verletzungsklage Nokia/Daimler* (22/20, 26 November 2020), <https://www.lg-duesseldorf.nrw.de/behoeerde/presse/Pressemitteilungen-2020/22-20.pdf>.

206 Joint press release of Nokia and Daimler AG: Daimler and Nokia sign patent licensing agreement, June 1st 2021, view at: <https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Joint-press-release-of-Nokia-and-Daimler-AG-Daimler-and-Nokia-sign-patent-licensing-agreement.xhtml?oid=50101910>. 这意味着，由于德国法院已经撤诉，位于卢森堡的欧盟法官将无法对上述问题作出裁决，该问题不仅涉及组件级许可问题，还涉及之前案件中的一些其他重大未决问题（包括确认实施者可以在法律程序中不受损害地弥补）。双方和解的消息对知识产权界来说是一个打击，他们希望在华为诉中兴案之后，欧盟法院能够做出新的决定，以澄清一些与 FRAND 相关的问题。对期待已久的欧洲法院对一些未决 SEP 问题的澄清，可能需要等待更长的时间。

207 See David Long, *Germany's highest court tentatively rules that infringer hold-out violated its obligations to negotiate a FRAND license (Sisvel v. Haier)*, Essential Patent Blog, June 5th 2020, <https://www.essentialpatentblog.com/2020/06/germanys-highest-court-tentatively-rules-that-infringer-hold-out-violated-its-obligations-to-negotiate-a-frand-license-sisvel-v-haier/>

208 Case No. 4a O 144/14

反了其 FRAND 义务。这种歧视性定价 (discriminatory pricing) 构成了滥用专利许可市场支配地位的行为。²⁰⁹ 上诉法院进一步确定 Sisvel 应获得赔偿, 但认为颁布禁令是没有根据的。Sisvel 随后向 BGH 就该 FRAND 相关决定提起上诉, 该案于 2020 年由 BGH 审理。²¹⁰ 在听证会上, BGH 宣布了一项临时决定, 确认所涉 Sisvel 专利对相关 GPRS/UMTS 标准至关重要, 并且认定海尔构成专利侵权。BGH 指出, Sisvel 占据市场支配地位, 但在与海尔的谈判中并未滥用。随后, BGH 参考欧盟法院在 *Huawei v. ZTE* 案²¹¹ 中的裁决, 讨论了案中 FRAND 相关的谈判程序。BGH 指出, 在评估 FRAND 许可谈判时, *Huawei v. ZTE* 案中提及的框架并不是死板不变的, 并且哪一方 (被许可方或许可方) 制定符合 FRAND 的条款并不重要; 重要的是双方都真实愿意确定这些条款, 并正在积极努力实现这一目标。

具体而言, 就被许可人的 FRAND 义务而言, BGH 指出, 被许可人可能会因恶意谈判、延迟谈判或拒绝符合 FRAND 要求的提议而违反其 FRAND 义务。法院表示, 被许可人有义务与 SEP 所有人积极合作, 并且必须明确无误地声明它愿意接受 FRAND 许可, 即使 FRAND 费率被证明是昂贵的。²¹² 在本案中, BGH 认定海尔违反了其义务, 未表示愿意在符合 FRAND 的任何条件下签订许可协议。法院还认定, 海尔花了“太长时间”才开始就潜在许可的条款进行建设性谈判。²¹³

最后, BGH 以划分善意或恶意许可的方式结束了对该案的审理, 但是没有对 SEP 许可中其他诸多未决问题提供进一步的指导。在此情况下, SEP 所有者可能不需要向每个被许可人提供相同的报价, 但依据 TFEU 第 102 条他们是不能这样做的。对此, BGH 明确表示, 当无法客观判断许可要约的条款是否符合 FRAND 原则的, 只能通过市场协商确定。因此, 从该案的判决讲, 被许可人在谈判中所表现出的善意合作是必要的。

4.3 视角转换: 从专利劫持到反劫持

围绕 SEP 许可的大部分讨论都集中在专利劫持问题上。然而, 欧盟委员会和几个国家法院最近更加重视专利反劫持的威胁。在过去的二十年里, 专利劫持理论在欧洲得到了强有力的支持。²¹⁴ 相反, 专利反劫持, 是指被许可人拒绝就专利许可协议进行谈判, 直到最近才被认为与竞争政策密切相关。²¹⁵ 虽然相关法律正在得到澄清, 但如果被许可人没有建设性或合理的行为, 而只是打算放慢许可谈判进程, 那么就有可能面临法院认定他们采取了反劫持策略以规避许可达成的风险。此处, SEP 许可的真正问题是“策略性侵权 (strategic infringement)”。²¹⁶ 反劫持问题恰恰相反, 其限制 SEP 所有人获得禁令救济的能力。理论上, 该能力可以将增加 SEP 所有人获得 FRAND 子许可费 (sub-FRAND royalties) 的可能性。

事实上, 人们很容易争辩说, 专利劫持是竞争管理部门的职责, 因为它可能会引起滥用市场支配地位的问题; 而专利反劫持是属于法院管辖, 因为这本质上是商业纠纷。然而, 这种观点把问题过于简单化了。事实上, 竞争管理部门也可以管辖反劫持问题, 包括对买方权力的争论, 就像法院

209 Higher Regional Court of Düsseldorf (docket no. I-15 U 66/15).

210 Case No. KZR 36/17.

211 Case C-170/13 *Huawei Technologies*, EU: C: 2015: 477.

212 此处, 法院明确引用了英国高等法院法官 Birss 在 *Unwired Planet* 诉华为案中的话: “善意被许可的人必须是愿意接受 FRAND 许可的人, 无论实际上是否符合 FRAND 的条款”。

213 Case No. KZR 36/17.

214 E. g., Commission's Guidelines on Horizontal Co-operation Agreements in 2011 (Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements Text with EEA relevance,

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114\(04\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XC0114(04)&from=EN)), 该指南表达了对专利劫持可能会妨碍有效获取标准的担忧。在某些情况下, 根据指南, 标准必要专利持有人可以在标准采用后通过拒绝许可或收取超额租金来劫持标准的使用者。但该指南并未明确提及基于对必要专利侵权人寻求禁令的劫持理论。

215 See Colleen V. Chien, *Holding Up and Holding Out*, 21 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 1, 21 (2014).

216 See Group of Experts on Licensing and Valuation of Standard Essential Patents 'SEPs Expert Group' (E03600), Contribution to the Debate on SEPs, 2021, p. 28.

也可以审理反垄断案件一样。要了解专利权人和潜在侵权者之间的竞争关系，就需要仔细了解潜在的反劫持策略。由于公法和私法（在大多数大陆法系国家是分开的）诉讼的法律后果和救济有极大差异，因此相关的竞争政策必须在 SEP 所有人和潜在被许可人之间保持平衡。

5. 禁令救济的可行性

禁令救济的可行性问题对许可当事人的谈判地位具有强大的激励影响。不同的司法辖区以不同的方式处理 SEP 背景下的禁令救济问题。法院和反垄断机构一般会关注的是，在许可无法达成后，SEP 所有人试图通过提出侵权诉讼来实施其专利权，其中包括请求禁令作为救济措施。然而，如上述，并非所有许可失败都必然与禁令救济的可行性挂钩。²¹⁷

在这种情况下，主要的问题是：禁令救济是否是全球主要的几个司法辖区对待专利侵权的合法救济措施；禁令救济是否受到某些限制；如何定义特定情况下的“善意被许可人”；²¹⁸寻求禁令救济是否违反竞争法等。

5.1 禁令救济和相关问题的概述

禁令救济是一种强大的法律武器，²¹⁹潜在的被许可人可能面临着陷入将其产品从市场上移除并禁止使用标准的境地。正如美国联邦第九巡回法院提出的问题：“这里似乎很清楚，一方必须达成协议或停止销售，这会从根本上使一方处于不利地位”。²²⁰同样地，欧盟委员会也已经注意到：“禁令的威胁、寻求禁令或实际上对善意的被许可人授予禁令的执行，可能会阻碍有效竞争，例如用禁令威胁迫使潜在被许可人同意繁重的许可条款等”。²²¹因此，当面临禁令威胁时，理性的被许可人可能会认为，支付不合理的许可费比在侵权诉讼中进行抗辩的风险要小。此外，一些学者认为，FRAND 承诺不能被解读为建议放弃禁令救济。²²²这就导致了司法实践中禁令救济的困局。

在 FRAND 背景下，禁令救济是指禁止进口和销售侵权商品和服务等。由于专利劫持/反劫持强制要求接受高于或低于 FRAND 的许可费率，故禁令救济往往是诉讼中的一项关键法律措施。一些学者坚持认为，法院应限制专利权人获得禁令救济的可能性。²²³然而，禁止禁令救济会削减权利人参与 SSO 的积极性。事实上，在 SEP 侵权案件中，拒绝禁令救济在很大程度上有利于实施者，而牺牲了 SEP 所有人的利益。

一方面，FRAND 承诺意味着，权利人放弃在未事先进行善意谈判的情况下断然拒绝授予许可的权利。另一方面，FRAND 承诺并没有规定 SEP 所有人在被许可人拒绝善意协商时放弃禁令救济。²²⁴在没有禁令救济的情况下，专利实施者可能会拒绝谈判，从而导致拒绝支付专利使用费。当然，禁令救济存在的重要原因之一是，其能将各方带回到谈判桌前，并激励他们充分利用知识和创造力来制定合同和方案来解决专利劫持问题。²²⁵

217 See Geradin, Damien, *The European Commission's Expert Group Report on SEP Licensing and Valuation: What Did We Achieve? What Did We Miss?* (February 11, 2021), p. 9. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3783710>.

218 有关善意和禁令救济之间关系的详细信息，请参见 Contreras, Jorge L., *A Framework for Evaluating Willingness of FRAND Licensees* (March 16, 2021). Law360, (2021), University of Utah College of Law Research Paper No. 442, pp. 3-5.

219 禁令救济是一种重要的执法机制和讨价还价的武器，当被许可人无法协商合理的条款时，可以使专利持有人（包括必要专利持有人）为其创新获得正确的价值。拒绝必要专利持有人获得禁令救济可能会减少发明人的利润，从而破坏未来的创新激励。

220 See *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 871 F. Supp. 2d 1089, 1103 (W.D. Wash. 2012), aff'd, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

221 See *Google/Motorola Mobility* (Case No. COMP/M.6381) Commission Decision 2012/C 75/01 [2012] at § 107.

222 See Damien Geradin, Anne Layne-Farrar and Jorge Padilla, *The Complements Problem within Standard Setting: Assessing the Evidence on Royalty Stacking* (January 8, 2008). Boston University Journal of Science and Technology Law, Vol. 14, No. 2, 2008, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=949599>, p. 31.

223 See Mark A. Lemley and Carl Shapiro, *Patent Holdup And Royalty Stacking*. Tex. L. Rev. 85 (2006), pp. 2035-39 (建议禁令救济仅限于专利保护最终产品价值的大部分情况)。

224 See Richard A. Epstein and Kayvan B. Noroozi, *Why Incentives for "Patent Holdout" Threaten to Dismantle FRAND, and Why It Matters*, Berkeley Technology Law Journal 32, no. 4 (2017), p. 1400.

225 Ibid, pp. 1403-1404.

此处的另一个问题是，一些 SSO 参与者可能会遵循加入 SSO 后的 FRAND 承诺，而没有意识到 FRAND 最后有可能被解释为阻止权利人寻求禁令救济的重要原因。以上讨论的所有 FRAND 相关合同中都没有包括对禁令救济权利的放弃。事实上，自从 IEEE 修改专利政策去规避禁令救济以来，市场中主要技术企业（如高通、诺基亚、爱立信和 IDC 等）都已拒绝向该组织做出任何 FRAND 承诺。

226

5.2 禁令救济和 FRAND 原则：财产规则与责任规则间的平衡

禁令救济是财产规则下权利保护的典型。²²⁷如前述，FRAND 原则的一个关键作用是使专利实施者能够获得专利许可，为标准化创新而实践 SEP。作为自愿签订 FRAND 合同的结果，SEP 所有人在一定程度上放弃了拒绝授予他人许可的权利，以及在在没有首先进行善意谈判以获得 FRAND 许可的情况下对实施者寻求禁令救济的权利。目前的问题是在所有情况下，SEP 所有人是否都可以使用禁令救济，尤其是当实施者拒绝进行善意的 FRAND 谈判时。毕竟，事先基于 FRAND 的交易取决于是否有对等的交换条件。事实上，如果没有禁令救济作为后盾，实施者极有可能去打破他们也应遵守的 FRAND 义务，并实施他们反劫持的事后战略。²²⁸

然而，对典型 FRAND 文本的合同解释并不排除 SEP 所有人在没有明确限制或弃权的情况下寻求禁令救济。禁令作为专利救济措施之一，仍然适用于受 FRAND 限制的 SEP 侵权案件；此处并没有反垄断法中的本身违法原则（*per se rule*）的适用空间。在 *Apple v. Motorola* 案²²⁹中，美国联邦巡回法院驳回了为 SEP 制定单独禁令的论点，其称 SEP 与其他专利受制于相同的“eBay 测试”²³⁰框架。基于 SEP 侵权的禁令（或 ITC 排除令，ITC exclusion orders）在美国极为罕见。与欧洲法院相比，美国法院尚未就当事人的谈判行为如何影响 SEP 所有人获得禁令救济方面设定严格标准或先例。然而，正如过往判例法所昭示的，美国法院和欧洲法院一样，都不喜欢在竞争中使用“小动作（gamesmanship）”。例如，美国联邦巡回法院指出，如果侵权人单方面拒绝就 FRAND 条款进行谈判或不合理地拖延谈判，则禁令救济可能是合理的。²³¹但是，如果 SEP 所有人在启动许可谈判之前提起侵权诉讼，则可能无法获得禁令救济。

5.3 适用禁令救济的必要条件

实践中，许多 SSO 会以合同方式限制 SEP 所有人寻求禁令救济的能力。例如，IEEE 就曾修改其专利政策——除非在有限的情况下，一般禁止 SEP 所有人寻求禁令救济。²³²以下将通过对相关案例和法规的分析，尝试讨论适用禁令救济的必要条件。

5.3.1 Huawei v. ZTE 案中的禁令救济

在 *Huawei v. ZTE* 案²³³中，欧盟法院裁定，在不违反 TFEU 第 102 条的情况下，具有市场支配地位的 SEP 所有人必须满足以下条件，才能对侵犯 SEP 的一方提出禁令：

- 1) **对 FRAND 要约的回应：**SEP 所有人必须根据向相关标准化机构做出的承诺，向被指控的侵权人提交一份基于 FRAND 原则的具体书面要约。如果在 SEP 所有人提出 FRAND 要约后，被指控的侵权人被视为在使用拖延策略，例如被指控的侵权人在谈判中造成任何不当

226 Ibid.

227 See Robert P. Merges, *Of Property Rules, Coase, and Intellectual Property*, 94 COLUM. L. REV. 2655, p. 2655 (1994).

228 一些 SSO（如 IEEE）对 SEP 持有人寻求禁令救济的自由施加了合同限制。

229 See *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, No. 12-1548 (Fed. Cir. 2014). 同样在本案中，波斯纳法官认为，如果具有 FRAND 承诺的 SEP 持有人可以证明不可挽回的损害或金钱损害赔偿不足，则禁令可能是合适的。230 See *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 US 388 (2006).231 See *Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, No. 12-1548 (Fed. Cir. 2014).232 See IEEE SA Standards Board Bylaws, IEEE SA, <https://standards.ieee.org/about/policies/bylaws/sect6-7.html>.233 Case C-170/13 *Huawei Technologies*, EU: C: 2015: 477.

延误，这就可能表明存在“恶意”许可，从而禁止该侵权人在针对 SEP 所有人的反诉中使用 TFEU 第 102 条。另外，欧盟法院在此案的判决指出，被控侵权人“不能因为质疑 SEP 的有效性和/或其必要性而受到非议”；

- 2) **提供担保：**根据欧盟法院的判决，如果被控侵权人已经在未经许可的情况下使用了标准必要专利，则必须从反要约被拒绝之时起，提供适当的担保，例如通过银行担保或将资金存入相应账户。如果在被控侵权人提出反要约后，双方无法就 FRAND 条款的细节达成双边协议，则双方可以要求由独立第三方确定许可费的金额。

该案裁决反映了欧盟委员会早先在三星和摩托罗拉移动案²³⁴中的努力，其旨在为 SEP 禁令救济创建一个支持被许可人的“安全港”规则。该规则大概是指，在双方未能达成双边协议的时候，被许可人可以通过准许由法院或仲裁机构来决定 FRAND 条款，从而显示其在许可谈判中的善意。尽管欧盟法院没有具体说明在禁令救济背景下确定善意的标准，但它明确表明双方必须采取一些具体步骤后才有可能实施禁令救济。因此，在实践中，一般由欧盟成员国法院根据具体情况决定善意的确切标准。

5.3.2. 在中国寻求禁令救济

在中国，第一份在 FRAND 背景下试图解决禁令救济问题的法律文件大致是《解释（二）》（2016 年 4 月 1 日起实施，2020 年 12 月修正）。根据《解释（二）》第 24 条第 2 款规定，法院将在符合以下条件情况下不支持给予 SEP 所有人禁令救济：（1）SEP 所有人故意违反其 FRAND 义务，导致 SEP 所有人与被诉侵权人之间的谈判失败，且（2）被诉侵权人在此过程中没有明显的过错。最高人民法院在《解释（二）》中将标准必要专利纠纷与传统知识产权侵权行为区分开来：与普通专利侵权案件不同，在标准必要专利侵权案件中，在被告提出 FRAND 抗辩时，给予禁令救济应考虑当事人的主观过错。总之，《解释（二）》是对过往司法实践的总结，是从专利法和侵权法的角度处理禁令救济，但基本没有提及反垄断法。

因此，随后的《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》（以下简称《指南》）对禁令问题进行了补充规定，于 2020 年 9 月 18 日由国家市场监督管理总局反垄断办公室发布。《指南》第 27 条介绍了在专利侵权情况下给予禁令救济应考虑五个因素：（1）谈判双方在谈判过程中的行为表现及其体现出的真实意愿；（2）相关标准必要专利所负担的有关承诺；（3）谈判双方在谈判过程中所提出的许可条件；（4）请求法院或者相关部门作出或者颁发禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定对许可谈判的影响；（5）请求法院或者相关部门作出或者颁发禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定对下游市场竞争和消费者利益的影响。

同时，2008 年出台的中国《反垄断法》第 17 条和其他司法辖区的类似做法解决了防止 SEP 所有人滥用禁令救济的两种方式：第一种选择类似于欧洲方式，其中滥用禁令被视为《反垄断法》第 17 条第（7）款兜底规定所禁止的滥用行为；第二种选择仅在 SEP 所有人使用禁令迫使被许可人接受第 17 条第（5）款所禁止的不合理交易条件（如定价过高、拒绝交易、独家交易、搭售、歧视等）时才确立滥用行为。到目前为止，中国法院和行政当局的做法保持一致，基本都指向第二种方法，并考虑了禁令救济对公共利益的广泛影响。

234 See Jörg Witting, Peter Willis, *European Commission closes Samsung and Motorola cases on alleged abuse of standard essential patents*, 2014-05, view at: <https://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/global/commission-closes-samsung-and-motorola-cases-on-alleged-abuse-of-standard-essential-patents>.

在华为诉 IDC 一案²³⁵中，广东省高级人民法院维持了地方法院的裁决，即美国标准必要专利所有人 IDC 向美国法院寻求对涉嫌侵权人的禁令，是滥用其专利权并违反了中国的反垄断法。具体而言，法院将 IDC 寻求禁令的尝试定性为专利权人谈判策略，其主要基于以下理由：(1) IDC 违反了其 FRAND 义务；(2) IDC 在美国特拉华州法院和 ITC 对华为提起诉讼，寻求对其 SEP 的禁令救济，而当时双方仍处于谈判阶段；(3) 华为在整个谈判过程中都是善意的，而 IDC 的目的是迫使华为接受不合理的高许可费率；(4) 标准必要专利所有人不得强迫善意的谈判方接受使用标准必要专利的条款。因此，IDC 的行为被视为滥用市场支配地位。此案说明中国法院不一定都支持或拒绝禁令救济，这需要考虑具体案件和适用条件。但该案中，法院并未对谈判中的“善意”作出明确、详细的解释。在另一起高通与苹果的诉讼中，福州市中级人民法院在 2018 年 12 月 10 日的判决中支持了高通的禁令请求(即诉中禁令)，并裁定苹果不能向中国出口或销售部分拥有高通两项专利的 iPhone 手机。²³⁶从现有稀缺的材料看，很难判断福州市中级人民法院是否有充分分析和考虑善意的适用条件后才做出了该禁令。²³⁷

综上，如果 SEP 所有人提出符合 FRAND 的要约并进行善意谈判，同时被许可人在整个谈判过程中存在疏忽或故意的不当行为(例如拖延战术、专利反劫持等)或提出不适当的许可条款，则 SEP 所有人可能可以在中国申请禁令救济(即行为保全)。但要明确的是，禁令不能损害公共利益。由于 SEP 通常是范围更大的专利组合的一部分，因此阻止其实施会对产业链或整个行业可能会产生重大不利影响，导致最终消费者利益将受到损害。因此，法院应权衡禁令对公共利益的影响，例如禁令一般不应阻止普通消费者对使用相关产品的合理主张。²³⁸若存在对公共利益的负作用，法院应慎重考虑颁布禁令的正当性。²³⁹

235 (2013)粤高法民三终字第 305 号与第 306 号。

236 (2018)闽 01 民初 1208 号。然而，在 2019 年 4 月 16 日，高通和苹果宣布达成和解协议，为持续两年多的全球性诉讼划上句号。因此，从商业竞争的角度看，禁令救济已成为一种被异化的诉讼工具，因此今后的司法审理中不得不查市场因素。

237 参见范思博：《高通的全球反垄断调查与标准必要专利研究》，载《情报杂志》2021 年第 4 期，第 97 页。

238 See Chen, L., Wang, W. and Chen, J. *Seeking Injunctions for Standard Essential Patents in China*, LEXOLOGY (2016). Available at <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=d2c6e034-3544-4b6e-bb29-55be99235ffe>.

239 2021 年 12 月 6 日，美国专利商标局 (USPTO) 与司法部 (DOJ) 和国家标准研究所 (NIST) 联合制定了一份新的政策声明草案，内容是关于自愿遵守 FRAND 承诺的 SEP 许可谈判与救济措施，其中就指出：“在 SEP 持有人自愿作出 FRAND 承诺的情况下，结合 eBay 案中提及的四因素(包括不可挽回的损害分析、损害的平衡和公共利益等)，一般都不利于法院去发布禁令。”此观点明显推翻了三部门于 2019 年 12 月 19 日做出的类似声明中的内容——“FRAND 承诺不应“禁止任何特定的救济措施”。详见：<https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1453826/download>。

第三章 专利池许可的反垄断审查

1. 专利池竞争效应概述

专利池和组合交叉许可，是特定领域中一种常见的许可安排，为相应技术领域中的技术许可者或实施者提供组合化的专利许可。专利池许可安排通常能够结合互补的专利技术，有效降低许可交易的成本，同时尽可能地减少各方侵权诉讼可能。因而，专利池许可安排，不仅增加了专利许可人、被许可人整体收益，还在整体层面促进了专利技术的快速推广与商业化。²⁴⁰

专利池许可安排，在那些由多个专利权人分别控制部分专利或存在大量交叉重叠专利的行业领域非常有益。比如，网络通信领域、生物医药领域等。在涉及涉及标准化技术实现的专利许可实践中，专利池式的许可安排使得专利实施者更加便捷、廉价地获取那些标准基本专利技术（SEP）许可，同时能够缓解多个专利持有人分别向被许可方收取专利使用费所造成的“专利许可费堆积”的问题。不过，在更为详细地讨论专利池许可安排涉及的反垄断审查因素之前，本部分首先将简要地总结专利池许可相关的竞争效应。

1.1 专利池许可安排的竞争促进效应

1.1.1 显著降低阻挡专利或专利专利组合许可的谈判交易成本

实施专利池许可安排的一项关键内在驱动因素是，能够显著降低专利技术实施者获取阻挡或互补专利组合的谈判交易成本。²⁴¹具体而言，一项借助于专利池组合的统一授权安排，能够方便两个或多个不同的专利权人彼此之间的交叉授权，或者方便上述专利权人同时向专利池之外的第三方实施者单独授权。如果没有这样的专利池式的许可安排，实施特定专利技术的各方，单独寻求所需要的专利技术或者通过谈判谋求相应专利技术许可的谈判成本将会大幅提高，以至于部分无力获得相关许可的专利实施者最终可能会选择放弃实施相关专利技术。

引入专利池许可或者其他专利联合许可安排，能够有效促进重要技术的快速发展和商业化利用。特别在前文提及的网络通信、生物医药等设计大量重叠专利技术的领域，专利池许可安排将有助于克服潜在的“反公地的悲剧”。²⁴²申言之，一旦实施某项技术时需要同时获得多个专利权人许可的话，专利权人或者专利实施者出于个人利益的最大化，拥有榨取高价专利许可费的强烈动机。此时，即使个人专利权人明知当所有专利权人均向专利实施者许可技术是最符合社会效益最大化的话，但“搭便车”额外收益将导致该专利权人索要更加高额的专利许可费。相反，一旦将大量连续的专利技术组合成一个专利池，集中对外许可，能够有效反公地悲剧导致的社会不效率。如 Lemley 与 Shapiro 教授所言，那些出于集中收取阻挡专利或互补专利许可费的专利池许可安排，通常都是提高社会福利的。在这类专利池许可安排中，由专利池集中收取的整体专利许可费金额低于由专利被许可人通过分别谈判获得专利许可费金额之和。²⁴³究其原因，专利池许可安排同时降低了专利许可人与被许可人搜索、谈判与交易的成本，简化了许可程序，降低许可风险，减少了池子内成员进一

240 *Princo Corp. v. ITC*, 616 F. 3d 1318, 1335-36 (Fed. Cir. 2010) (misuse); U.S. DEPT OF JUSTICE & FEDERAL TRADE COMM'N, ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY § 5.5 (1995) [hereinafter LICENSING GUIDELINES at § 5.5].

241 “Blocking patents” refer to two (or more) patents where one patent cannot be effectively practiced without infringing on another patent (or vice versa). “Complementary patents” are patents that must be used together or are highly useful when used together and are not generally considered to be substitutes for one another.

242 See Heller & A. Michael, *The tragedy of the anticommons: Property in the transition from Marx to markets*, HARVARD LAW REVIEW 621(1998).

243 See Lemley, et al., *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEXAS LAW REVIEW 1990(2007).

步研究专利技术的潜在障碍。²⁴⁴

1.1.2 促进技术创新

专利池安排通过聚集阻挡性专利或互补性专利技术，能够支持技术创新。实践中，相较于个人单独的双边许可谈判，集中式的专利池许可安排免除了采纳某一项新技术革新者繁琐的个人许可谈判成本，降低了潜在技术所覆盖专利的侵权诉讼风险，具有快速推广涉专利技术产品的低成本优势。²⁴⁵举例而言，第一次世界大战中成立的飞机生产专利池，消除了以前可能阻碍飞机生产的潜在专利侵权风险，加快了飞机设计、生产的速度。²⁴⁶再者，MPEG-4 专利池，促进了录音制作行业的快速标准化和长足发展。²⁴⁷目前，专利池许可安排已经不仅仅是私营企业的自发安排，部分政府、科研机构也逐步采用这一许可安排来提高关键技术领域的社会公共品供给。例如，严重急性呼吸系统综合症(SARS)专利池，联合了公共研究机构与生物医药产业界，共同促进 SARS 病毒疫苗研发利用。²⁴⁸而就在最近的 2020 年，世界卫生组织发起了一个公益性的专利池，收集与新冠肺炎病毒 COVID-19 相关的专利权、实验数据、监管信息及其他有用的信息。这些数据最终将用于研发与诊断治疗 COVID-19 的药物、疫苗和诊断方法。²⁴⁹

可以预见，在现代产业经济中，特别是那些涉及复杂技术的产业，比如信息和通信技术(ICT)、生物技术和内容文娱产业，专利池将发挥越来越重要的作用。通过标准化的专利池许可安排，将能够推动相关领域的技术创新快速进步，推动相关产业的快速商业化。²⁵⁰

1.1.3 推动网络外部性与实现规模经济

包括信息通信技术(ICT)在内的多个领域，均存在着网络效应与规模经济。当各种各样信息通信技术被搁置在同一专利池中，各类参与者均能为技术的实施贡献力量，分享其带来的收益。假设一个数字存储设备制造商与另一个数字显示器制造商共享各自的专利技术，那么这两家制造商便能同时生产那些既包含内存又包含显示器的设备，比如笔记本电脑。另一个例子是覆盖标准化技术的专利联营许可。覆盖特定标准的专利池许可，支持那些围绕相应标准技术的设备、技术的生产实施。可以想象，假如没有相应的专利池，生产相应的设备设施将是极其困难的。通过专利池许可实现的技术共享，使得各方在新技术开发与产品制造方面实现成本节约。与此同时，这样的专利池许可能够快速推动某一系列标准技术被快速采用，提供了采用该特定标准产品的商业吸引力。

1.2 专利池许可潜在反竞争性问题

虽然专利池许可通常产生的是促进竞争的效果，但在某些特定情形下，专利池许可则可能会对损害竞争的不利影响。下文将进一步探讨专利池许可相关的反竞争性顾虑来源

1.2.1 竞争者联合作用

如果专利池同时将“替代性”专利放到同一个池子里，则该专利池可能会抑制竞争。²⁵¹这里的替代性专利是指，那些在反垄断法能够被视为同意技术市场内的替代性技术。例如，美国联邦贸易

244 See OECD, Guidelines for licensing genetic inventions (2006); OECD Science, Technology and Industry Working Paper(2009).

245 See R. Aoki & A. Schiff, Promoting Access to Intellectual Property: Patent Pools, Copyright Collectives and Clearinghouses, 38 R & D MANAGEMENT 189(2008).

246 See Steven C Carlson, Patent pools and the antitrust dilemma, 16 YALE J. ON REG. 359, 379(1999).

247 Id. at 379.

248 OECD, Collaborative mechanisms for intellectual property management in the life sciences (2011).

249 World Health Organization, Making the response to COVID-19 a public common good, last accessed June 28, 2021, available at <https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action>.

250 Notably, it is also important for industry participants to create mechanisms that allow for the licensing of SEPs. For more comments concerning pooling SEPs, refer to next Chapter.

251 参见吕明瑜：《专利联营中专利性质的竞争影响审查》，载《当代法学》2013 年第 1 期，第 112 页。

委员会在 *re Summit Tech., Inc.* 案中认定：加入 Pillar Point Partners 专利池的两个参与者具有竞争关系。在该案中，两个专利池的参与者同时拥有激光眼科手术技术专利，而这样的两个竞争者同时加入同一个专利池则会阻碍激光眼科手术技术市场的有效竞争，不当允许这两个市场参与者“提高、固定和维持医生实施（眼科激光手术）所必须支付的价格。”²⁵²由此可见，专利池可能被用作促使原本竞争市场关系中的竞争者联合，达成共谋，产生实质性限制或消除竞争的负面影响。

1.2.2 特定专利池许可条款的限制竞争影响

除了替代性专利拥有者的联合，专利池管理机构在许可中引入的特定许可条款，可能会不当约束下游专利实施者获取其他替代性技术方案的自由、限制其生产、制造、销售的范围等等，进而引起反垄断法的警惕。

一类最为反垄断法关注的许可限制条款是排他性授权条款，即要求各上游专利权人授予专利池方排他性对外授权的权利，或者要求被许可人排他性的回授改进发明专利，等等。目前，各法域反垄断监管机构与法官均认识到，通过专利池许可条款限制上游专利权人独立对外许可或者强制要求下游被许可人回授改进发明所产生的负面竞争效应。因为，保留专利权人独立对外发放许可能力，可能会形成一套与专利池相互竞争的技术解决方案，进而约束专利池可能采取的反竞争性行为。通常而言，如果专利池从上游专利权人处获取的是非排他性的授权，存在专利实施者从专利权人独立谋得许可的可能，则争议的专利池落入一种推定的“安全港”，较少受到反垄断法的关注。²⁵³

当然，即使部分专利池所获取的是排他性的授权，其组成也不当然违反反垄断法，监管仍需具体权衡特定情形下决定竞争影响因素，包括：专利池的市场力量、对整体市场竞争的影响、是否存在其他竞争性的替代方案、专利池所提议的许可条款背后的效率考量，等等。²⁵⁴例如，在 2021 年美国大学技术许可计划 (University Technology Licensing Program) 商业审查函中，美国司法部最终发表了支持性的意见。通过实施该计划，其美国成员单位的大学将可以排他性地收集、管理、运营特定新兴技术相关的物理科学专利，而不必过度担忧潜在的反垄断处罚风险。在大学技术许可计划的审查中，美国司法部发现：尽管成员大学从上游专利权人处所获得是排他性的授权，但由于该专利池许可框架内均引入了充分的自我约束措施，比如内设的识别替代性专利的筛选机制，允许池子里被认定为替代性专利技术单独进行竞争性许可的“安全阀”，减少了潜在反竞争性担忧。正因为其他市场背景条件，以及专利池引入的内部约束规则，使得该专利池最终获得了美国司法部的

252 See *In re Summit Tech., Inc.*, FTC Docket No. 9286, 1998 FTC LEXIS 29, 8-13.

253 See e.g., *Wuxi Multimedia, Ltd. v. Koninklijke Philips Elecs., N.V.*, No. 04cv1136 DMS (BLM), 2006 U.S. Dist. LEXIS 9160, at *1 (S.D. Cal. Jan. 5, 2006), *aff'd* 280 F. App'x 968, 968 (Fed. Cir. 2008); 2017 U.S. DOJ/FTC Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, Sections 4.1.2 (“A non-exclusive license of intellectual property that does not contain any restraints on the competitive conduct of the licensor or the licensee generally does not present antitrust concerns”), 5.5 (“, a pooling arrangement that requires members to grant licenses to each other for current and future technology at minimal cost may reduce the incentives of its members to engage in research and development . . . however, such an arrangement can have procompetitive benefits, for example, by exploiting economies of scale and integrating complementary capabilities of the pool members . . . and is likely to cause competitive problems only when the arrangement includes a large fraction of the potential research and development in a research and development market.”) [hereinafter 2017 Antitrust-IP Guidelines], last accessed June 28, 2021, available at https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1049793/ip_guidelines_2017.pdf; U.S. Dep't Of Justice & Federal Trade Comm'n, *Antitrust Enforcement And Intellectual Property Rights: Promoting Innovation And Competition* (2007) [hereinafter 2007 IP Report], Chapter 3, Section III.D.2.b, (“Allowing independent licensing outside the pool, however, permits innovators that invent around one or more pool patents to compete with the pool. Determining the competitive significance of the exclusive nature of licenses granted to the pool thus depends on the specific facts of the case.”) last accessed June 28, 2021, available at <https://www.justice.gov/atr/chapter-3-antitrust-analysis-portfolio-cross-licensing-agreements-and-patent-pools#iid2>.

254 See *supra* note 21.

审查通过。²⁵⁵

2. 分析专利池许可的反垄断审查框架

目前，美国与反垄断监管机构取得了普遍共识：专利池是一种常见的知识产权许可做法，其能够加入创新技术的传播与利用进而使得消费者受益。如2017年美国司法部/联邦贸易委员会《知识产权许可反垄断指南》（以下简称“《2017年反垄断-知识产权指南》”）所述：这些（专利联营许可）安排“往往是有利于竞争的，比如能够“能够整合互补技术、降低交易成本、清除许可阻碍、避免昂贵的侵权诉讼纠纷。”²⁵⁶其他域外司法机构就专利池的竞争收益与担忧，也得出了类似的结论。基于此，本部分就专利池许可的反垄断审查框架提出一些共识性的意见。

2.1 专利池许可审查不宜适用反垄断“本身违法规则”

美国《2017 反垄断-知识产权指南》指出：“绝大多数知识产权许可安排中的限制条款，应依据理性规则予以评估”。²⁵⁷这意味着，包括专利池许可在内的众多知识产权许可安排，通常不受反垄断本身违法规则约束。

反垄断本身违法规则是指，在没有实际调查反垄断许可条款实际竞争影响的基础上，便直接谴责相应的许可条款。事实上，自芝加哥学派进行消费者福利标准革命以来，这种本身违法的规则的使用空间被大幅压缩，目前只适用于处理某些直接涉及协调水平竞争对手的竞争活动，比如同一市场上竞争者之间的价格固定、投标操纵或者水平市场划分等行为。

与之对比，反垄断法理性分析规则则聚焦于所争议行为是否会产生实际或潜在的反竞争效应。如果相应行为会产生潜在的反竞争效应，且不能被其带来的促进竞争效应所抵销，方才认定特定行为违反反垄断法。因此，在分析潜在专利池许可安排的反竞争效应时，监管者与司法机关应坚决摒弃本身违法规则，而应仔细分析争议条款或许可限制，是否属于通过合同或其他方式达成的资本、技术、资产、运营或者其他商业要素联合以期更高效利用的“效率提高的经济一体化”活动。实践中，因为专利池许可通常是将“许可方的专利权，与被许可方拥有的互补生产要素（比如生产、制造能力）”相结合来实现高效整合，所以绝大多数的专利池适用合理性分析规则是有道理的。²⁵⁸

2.2 专利池许可合理性分析规则的展开

认识到专利池构建与许可通常是有利于竞争、应适用合理分析规则后，随之而来的问题是如何进行合理分析？

目前，美国最高法院采取一种“三步证明责任转移”的合理性分析框架。²⁵⁹首先，“（挑战专利池许可条款的）原告有责任证明所挑战的专利池许可条款，将带来潜在反竞争影响。”其次，“一旦原告完成前一举证责任，则证明负担转移至被告（通常是专利池方），要求被告举证证明该行为实际上是有利于竞争的。”²⁶⁰最后，“如果被告能够完成上一环节的证明责任，则举证负担将会再次回到原告身上。原告需要证明争议行为所能带来的促进竞争的效率，可以通过其他替代性的、反竞争

255 Department of Justice Response Letter to Garrard R. Beene regarding University Technology Licensing Program Business Review Request (2021), last accessed June 28, 2021, available at <https://justice.gov/atr/page/file/1352961/download>.

256 https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_events/joint-venture-hearings-antitrust-guidelines-collaboration-among-competitors/ftcdojguidelines-2.pdf

257 https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1049793/ip_guidelines_2017.pdf

258 Application of the per se rule to patent pools would therefore generally be inappropriate unless it is a “sham” arrangement being used to conceal a per se illegal restraint and there is a combination of substitute patents.

259 NCAA v. Alston, Nos. 20-512, 20-520, 2021 U.S. LEXIS 3123, at *43 (June 21, 2021).

260 Id. (quotation marks and citation omitted).

性更低的手段来合理实现。”²⁶¹可见，如若原告不能完成“三步证明责任转移”框架下的第一步或者第三步，那么法院将会驳回其反垄断挑战。²⁶²

要求原告举证证明专利池许可实际的负面竞争影响，是法院受理专利池许可争议案件的前置性门槛程序。在反垄断合理性分析框架下，如果特定专利池许可条款不太可能具有潜在反竞争性影响，比如，争议专利池特地设定了足够的程序性防火墙，来消除潜在反竞争性顾虑，则监管机构或者法院可以直接作出驳回的决定，无须走完整个合理分析的三个步骤。

原告证明专利池潜在反竞争效应大小的关键因素是：证明专利池是否具有市场力量。²⁶³这主要需要考虑，特定专利池包含了多少相关领域的专利技术。如若，某一专利池包括生产某一产品或实现某一技术绝大多数的专利技术，则可以认定该专利池享有某一地域市场内独一的“相关”产品市场。实践中，如若相关市场中的专利池缺乏市场支配地位，通常原告难以完成反垄断合理分析框架的举证证明负担。²⁶⁴

一旦原告完成专利池市场支配力和潜在反竞争性影响的证明，反垄断分析框架的下一步是，如何识别、量化评估实际能够产生反竞争影响。作为反垄断合理分析的一部分，美国反垄断监管机构与法院主要考虑以下因素：（1）是否限制专利被许可人从专利池外获得相应专利许可的能力；（2）是否限制、歧视、不公平对待某些被许可人；（3）是否促进了替代性专利（而非互补性专利）的联合；（4）是否促进了实际实施专利池技术的产品制造商之间的非法协调；（5）是否以阻碍后续创新的方式要求被许可人将后续发明的部分权利授予专利池，等等。²⁶⁵当然，这些因素中没有一项是决定性的。真实的审查决定是建立在综合权衡考虑这些因素基础上的。

最终，如果经过第二步骤的评估，专利池许可的反竞争损害确实存在，那么监管机构或者法院将需要进一步考虑争议的许可安排是否具有潜在的、有利于竞争的效率抗辩，以及其带来的竞争约束限制是否其所声称的效率抗辩是否合理必要。换言之，如若被告能够提供可信的、实际存在的有利于竞争的效率抗辩，进而能够证明争议的专利池许可限制是合理的，则举证责任将会再次回到原告身上。此时，原告需要证明被告所声称的、有利于竞争的效率抗辩可以通过其他可替代性的限制条款予以实现，且这种促进竞争的收益不足以弥补已被确定存在的反竞争损害。²⁶⁶当原告成功地在这种证明责任来回转移的举证框架下最终完成其证明责任，其所挑战的反垄断违法行为方才成立。

2.3 削减专利池反垄断审查顾虑的程序保障

截至目前，多个法域已经设立、引入了一系列专利池可以采取、应用的法律程序，最大程度降低专利池运营方的遭受行政审查、司法判罚的不确定性。比如，美国司法部在反垄断审查中采取的业务审查函制度，可以移植用以各类专利池许可安排。²⁶⁷

根据司法部的业务审查程序，担忧其行为可能遭受反垄断法挑战的当事人，可以提前要求司法

261 Id. (quotation marks and citation omitted).

262 ANTITRUST-IP GUIDELINES § 3.1, 3.4(2017).

263 参见王玉梅：《专利池滥用的反垄断法规制研究》，载《知识产权》2011年第2期，第39页。

264 Accordingly, the US Antitrust Agencies are unlikely to challenge joint licensing arrangements that do not confer market power upon the parties, as states in the Section 5.5 of the 2017 US Antitrust-IP Guidelines, “absent extraordinary circumstances, the Agencies will not challenge a restraint in an intellectual property licensing arrangement if (1) the restraint is not facially anticompetitive, and (2) the licensor and its licensees collectively account for no more than twenty percent of each relevant market significantly affected by the restraint.”

265 吕明瑜：《知识产权许可限制反竞争审查的一般分析框架》，载《河南财经政法大学学报》2013年第1期，第87页。

266 ANTITRUST-IP GUIDELINES § 4.02(2017).

267 See Van Etten D W. Everyone in the Patent Pool: US Philips Corp. v. International Trade Commission[J]. Berkeley Technology Law Journal, 2007, 22(1): 241-258.

部就相应行为作出审查声明。当收到当事人业务审查的请求后，司法部对所提议的行为做出竞争性审查，将请求方的陈述、司法部从其他相关方收集到的反馈信息纳入其书面答复中。

当然，反垄断监管机构也提醒，业务审查的结论不应与实际采取的反垄断执法审查相混淆。具体而言，当反垄断执法机构实际挑战特定行为时，其寻求的是否调查特定被告是否实际违反了反垄断法。完成这一事后调查，需要全面性的分析，需要监管机构“评估特定的事实和情况，以确定相应行为是否具有反竞争影响。”²⁶⁸相比而言，在事前业务审查中，监管机构更多地根据请求方所提供的信息（可能不全面）作出前置性的声明。比如，“如果某一专利池并未引入消除潜在反竞争性顾虑的程序保障，美国司法部也并不会自动得出相应的专利池许可行为是反竞争性的结论”。实践中，那些希望获得一项肯定性的业务审查声明的当事人，通常会引入某些消除或最小化潜在反竞争性损害机制主动性更高。因此，从统计学意义上来说，经过业务审查程序的行为多数都能得到肯定性的答复。

为了削减或消除专利池潜在反竞争性顾虑，专利池租间房可以引入的相关程序保障包括：创建只包含互补专利的专利池、建立筛选过滤替代性专利的机制、允许专利权人同时加入第三方专利池管理平台、保留专利权人在专利池之外的独立授权许可的能力、防止参与方在专利池评估过程中分享敏感信息、保持专利池许可条款制定时民主与透明、允许各参与方质疑特定专利权人进池的必要性、限制回授条款为非排他性的、防止“二次收费”的机制，等等。尽管引入上述程序保障措施并非强制性的，但设定上述程序保障的专利池将能大大减少潜在的反竞争顾虑。²⁶⁹这将大幅提高旨在挑战特定专利池做法原告的证明难度，防止专利池遭受反垄断诉累。

以美国司法部对 3G 专利平台业务审查分析为例。经过前期当事人申请与监管机构审查，美国司法部在 2002 年最终发布了一项支持 3G 专利池平台的声明。该 3G 专利平台审查的对象是，当时国际电信联盟批准的 5 项第三代（“3G”）无线通信系统标准。在前期审查沟通中，美国司法部表示：这五项标准可能构成替代性的竞争技术。为了回应司法部提出的潜在的反竞争顾虑，5 项 3G 无线通信系统标准方同意将分别建立各自的授权平台。这 5 家授权平台公司就单一的通信系统标准对外授权，拥有独立的董事会与授权管理人员，独立于其他平台公司单独设定授权使用费。此外，5 家 3G 专利授权平台公司还同时设定“默认标准许可”与“临时许可”两个选项。其中，临时许可条款与默认标准条款类似，其允许上游专利权人与下游专利被许可人就特定专利或某些专利的授权许可，开展双边谈判。最终，双方达成的许可条款（比如，内容、范围、许可费）可能与标准许可不同。在该业务审查声明中，美国司法部表示：与成立统一的 3G 专利授权平台相比，成立 5 家独立的授权平台公司可能牺牲部分效率，但该做法仍能够带来一定规模效率的同时，大幅削减潜在的反竞争顾虑。²⁷⁰

由上可见，3G 专利池业务审查函有力地说明了，专利池是否如何通过引入特定自我约束机制、修改某些许可条款设计来避免反垄断法过度关注的。

3. 典型争议条款的反垄断分析

下文将以此分析较常引起反垄断法关注的专利池许可做法。²⁷¹

3.1 专利池内专利组成

目前，分析专利池是否违反反垄断的一个主要方式是，判定该专利池的构成，即其是由竞争性

268 <https://www.justice.gov/atr/chapter-3-antitrust-analysis-portfolio-cross-licensing-agreements-and-patent-pools>

269 参见吕明瑜：《专利联营中专利性质的竞争影响审查》，载《当代法学》2013 年第 1 期，第 112 页。

270 Business Review Letter from Charles A. James to Ky P. Ewing, November 12, 2002, at 10.

271 参见王玉梅：《专利池滥用的反垄断法规制研究》，载《知识产权》2011 年第 2 期，第 36 页。

专利、阻碍性专利抑或是互补性专利组成。²⁷²如果某一专利池被怀疑是由竞争性专利（或替代性专利）组成的花，则其可能会引起更加严苛的反垄断审查。²⁷³鉴于此，本小节主要分析何种专利可以被搁置在同一专利池中。

3.1.1 专利池放置替代性专利池的反竞争考量

含有替代性专利的专利池，比仅由互补性专利组成的专利池，更易产生反竞争损害。²⁷⁴因而，无论是学术界还是监管实务界普遍认为，要求专利池仅能由互补性专利组成，一般会使许可方或者被许可方直接受益。²⁷⁵同理，如果某一专利池由垂直方向上的阻碍性专利，而非水平方向上的替代性专利组成，其通常也不太会引起反垄断法关注，因为参与专利池组建的各方（及其拥有的专利技术）通常不具有横向层面的竞争替代关系。²⁷⁶

3.1.2 分析专利池内替代性专利的反垄断框架

如前所述，分析专利池的竞争效应在很大程度上取决于专利池中的专利组成。美国《2017年反垄断知识产权指南》指出，“聚合互补性的生产要素……的做法通常是促进竞争的。”因此，实践中美国司法部所作出的支持性的商业审查声明，一般依赖于请求方专利池的保证。希望获得支持性的审查审查决定的专利池需要保证其专利池内只包含互补性专利。比如，美国司法部在 MPEG-2 的专利池审查决定中指出：“联合互补性的知识产权，特别是联合那些实际上会互相阻碍、掣肘的知识产权的做法，是一种促进知识产权传播、促进商业竞争的有益做法。”²⁷⁷相反，如果监管机构有理由怀疑某专利池是由竞争性专利（或替代性专利）组成时，即便前期获得支持性的商业审查声明，其也会遭受严格的反垄断监管审查。²⁷⁸

在前文提及的 *re Summit Tech., Inc.* 案中，美国联邦贸易委员会便对争议专利池是否涉及替代性专利提出了质疑。该案中，组成专利池的两个成员公司（Summit 和 VISX）是，截至 1998 年美国食品药品监督管理局（FDA）唯一批准的，生产眼科激光手术设备专利权人。²⁷⁹当时，Summit 和 VISX 两家公司联合组建成立专利池。其中，Summit 和 VISX 分别放弃了单方面独立对外许可各自专利的权利，但却拥有禁止专利池许可任何第三方的权利。在专利池组建后的六年时间内，该专利池没有向任何池外的第三方发放过专利许可。此外，专利池组建联合协议设定下游的眼科激光设备使用者，每次手术需要支付的最低专利许可费用。换言之，该联合协议为使用两家公司生产设备进行

272 See e.g., G. Goller, *Competing, Complementary and Blocking Patents: Their Role in Determining Antitrust Violations in the Areas of Cross-Licensing, Patent Pooling and Package Licensing*, J.PAT.OFF.SOCY (1990); 颜运秋、周晓明：《专利池的反垄断法规制研究》，《经济法研究》2010年第1期，第115-116页。

273 参见吕明瑜：《专利联营中专利性质的竞争影响审查》，载《当代法学》2013年第1期，第112页。

274 See Jeanne Clark, Joe Piccolo, Brian Stanton & Karin Tyson, U.S. Patent & Trademark Office, *Patent Pools: A Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?* (2000) at 10-11 (stating that concerns about a patent pool expanding monopoly pricing can be addressed by carefully evaluating whether the patents are truly "blocking" as outlined in the Antitrust-IP Guidelines), available at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf>; Josh Lerner, *Patent Pools: Some Policy Considerations* (Apr. 17, 2002 Hr'g R.) (slides) at 9 (asserting that pools containing direct or perfect substitutes harm social welfare), <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417joshlerner.pdf>; Garrard R. Beeney, *Pro-competitive Aspects of Intellectual Property Pools: A Proposal for Safe Harbor Provisions* (Apr. 17, 2002 Hr'g R.) at 5, <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417garrardbeeney.pdf>; Shapiro, *Navigating the Patent Thicket* at 134 ("Inclusion of truly complementary patents in a patent pool is desirable and procompetitive, but assembly of substitute or rival patents in a pool can eliminate competition and lead to elevated license fees.").

275 OECD (2013), *Vertical Restraints for On-line Sales*, at 25(2013).

276 See A. K. Rai, *Regulating scientific research: intellectual property rights and the norms of science*, 94 NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW 77(1999).Rai, 1999.

277 MPEG-2 Business Review Letter at 9.

278 See Business Review Letter from Joel I. Klein to Carey R. Ramos, June 10, 1999.(Usually mentioned as Toshiba DVD Letter)

279 DoJ and FTC, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, Chapter 3 Antitrust Analysis of Portfolio Cross-Licensing Agreements and Patent Pools.

手术的眼科医生，设定了最低价格。经调查，美国联邦贸易委员会认定，该专利池的组建消除了原本竞争者在眼科激光设备销售、租赁以及相关专利技术许可方面的竞争。最终，美国联邦贸易委员会与专利池达成和解同意令，主动解除了专利池联合协议。²⁸⁰

然而，区分互补性专利还是替代性专利并不容易，通常成本高昂。审查某一专利池是否将替代性专利搁置在同一专利池中，需要对池子内的专利权利要求书进行侵权分析。可以预见，所有在专利侵权认定时存在的困难将会悉数出现，包括：对各专利权利要求书解释、潜在的等同侵权指控、专利权人禁止反悔原则、本领域一般技术人员的认定，等等。²⁸¹而且，在绝大多数情况下，一个专利池中的专利不完全是互补的或替代的，而是兼而有之。如 Newberg 所言，“尽管我们渴望将知识产权整齐地划分为截然不同的类别，认定其分别是竞争性的、互补性的还是阻碍性的，但专利就像现实生活中的其他事物一样，其本身极其‘顽固’，经常难以通过这类简便的分类予以划归。事实上，在某一分类标准上，单一专利可能是跨多种类别。”²⁸²

截至目前，选择怎样的测试标准来界定一项专利对实现某一技术方案或者达成某一技术标准是否必需，还没有达成共识。有意见指出，美国司法部在每一份商业审查函中所使用的测试方法略有不同。在大卫·麦高恩看来，DVD 专利池里使用的“经济测试 (economic test)”比 MPEG-2 专利池审查时所采用的“技术必需性测试 (technically essential test)”更有效，因而更应被美国反垄断执法机构有限考虑。²⁸³此外，还有许多学者认为，争论何为互补性专利，何为替代性专利的定义并不重要，没有实质性含义。Beeney 教授表示，任何一种区分互补性专利还是替代性专利的方法都是可以接受的；只要相应方法被切实加以应用，就足以应对潜在反竞争问题。²⁸⁴与 Beeney 教授类似，Kulbaski 指出：各方所争论的不同的（专利）必要性定义标准，实际上是“几乎相同的”。²⁸⁵

尽管反垄断监管机构对专利池许可的审查结论，很大程度上取决于每个提请审查的专利池具体情况，但域外仍有一些有益实践可供参考。如前文所述，域外监管机构就“仅由互补专利组成的专利池最不可能被证明是反竞争性的”取得了共识。而就如何识别争议专利池中可能存在的替代性专利，一种常见的解决方法是：探究特定专利对实现争议专利池意在解决的技术问题是否必要。在 MPEG-2 专利池的商业审查函中，美国司法部将必要专利解释为，生产符合特定技术标准产品“技术上必要 (technically essential)”的专利。²⁸⁶而在 DVD 专利池审查函中，美国司法部同时将那些在实际上（或经济上）必要的专利也纳入了“专利池必要性”专利的解释中。²⁸⁷虽然 DVD 专利池审查函中所使用的必要性标准比 MPEG-2 专利池中必要性标准具有更大的主观性，但根据两个专利池当时的事实背景，在实践中均被认为是合理的。²⁸⁸本文认为，必要性专利的认定，应当是保证相应专利池中的组成专利是补充性的、互补的。

最后，尽管反垄断机构认识到那些包含替代性专利的专利池可能会引发潜在的反竞争顾虑，但

280 FTC Summit-VISX Complaint para. 14-21, 29-30.

281 See Herbert Hovenkamp, Antitrust and the Movement of Technology, 19 GEO. MASON L. REV. 1119, 1130(2011).

282 Apr. 17 Tr. at 107-08 (Newberg).

283 David McGowan, Enforcement Issues Regarding Pooling and Cross-Licensing (Apr. 17, 2002 Hr'g R.) at 4, <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417davidmcgowan.pdf> [hereinafter McGowan Submission].

284 Beeney Submission at 8.

285 Apr. 17 Tr. at 210-11 (Kulbaski).

286 罗蓉蓉：《论联营专利“必要性”的界定——以美国和欧盟的反垄断法为视角》，载《经济法论丛》2011年第2期，第106-110页。

287 罗蓉蓉：《论联营专利“必要性”的界定——以美国和欧盟的反垄断法为视角》，载《经济法论丛》2011年第2期，第106-110页。

288 参见王玉梅：《专利池滥用的反垄断法规制研究》，载《知识产权》2011年第2期，第38页。

出于审查效率成本考量，域外反垄断监管机构均承认：在某些情况下，在专利池中包含替代性的组成专利可能是不可避免、可以接受的。可以想象，要求所有专利池 100%调查、界定、清楚全部可能构成替代性专利的社会成本是极其高昂的。²⁸⁹所以，容忍部分专利池中存在个别未被清晰界定，可能互为替代性的专利技术是符合社会成本-收益的，是经济效率的。实践中，评估某一特定专利池中是否包含替代技术所能带来的收益、成本取决于各反垄断审查机构所能掌握的事实。美国司法部在 DVD 专利池商业审查函中认识到，“将两项或两项以上互为替代品的专利技术纳入同一专利池，可能会使专利池变成一种协同定价机制。”²⁹⁰但其也指出：司法部不会因专利池将替代性专利技术同时纳入某一专利池而直接做出否定性评价，而会仔细该安排背后是否具有潜在的显著的效率收益。由此可见，不能将反垄断监管机构对专利池的审查意见，误解为要求所有专利池排清存在替代性专利的可能。相反，反垄断监管机构应将汇集替代性专利，作为专利池许可反垄断分析众多的考量因素之一。²⁹¹

3.1.3 小结

综上，是否包含替代性专利，是反垄断机构决定专利池许可安排是否违反反垄断法的最具决定性的因素。但因为清晰界定各专利是互补性的还是替代性的，是一项极为困难与代价高昂的任务。各国反垄断机构可以选择一种更加实际、更为经济的做法，将是否包含替代性专利列为审查特定专利池许可实践反垄断审查的众多考量因素之一。因而，除非同一专利池中的组成专利属于显而易见的替代性专利，否反垄断监管机构通常不会对某一专利池的组建提出异议。

3.2 专利池获得专利授权是否具有排他性

在专利池组建过程中，若某一专利池阻碍或者限制上游专利权人在池外独立发放许可或禁止其加入其他竞争池时，就会引发专利池排他性授权的反竞争顾虑。

3.2.1 排他性授权的反竞争考量

若专利池获取的是上游专利所有人的排他性授权，则会消除专利池与其成员（专利所有人）之间原本可能存在的竞争，增加专利许可市场的准入壁垒，损害潜在被许可方的利益。这样的做法实际上削弱了专利权人对外许可的自由，将专利权人与专利池捆绑在一起。而保留上游专利权人就自己拥有的专利技术对外独立发放专利许可的收益非常明显。McGowan 指出，“许可方和被许可方通常需要自由地结合专利技术，以进行技术改进或与专利池进行竞争。”²⁹²因此，允许下游专利技术实施者比价，选择是从专利池处获取专利许可，还是直接从专利权人处获得许可，将会促使许可费竞争性地走低，最终使得终端消费者受益。

尽管统一禁止专利池从上游专利权人处获得排他性授权，能够在下游许可市场重塑市场竞争，然而部分支持专利池获取排他授权的理由则认为：排他性授权（1）更好地武装专利池，使其能够更好地说服下游专利实施者支付许可费，教导技术许可市场上的付费习惯；（2）消除了专利池被后来者搭便车的顾虑；（3）更加清晰的产权关系，有效避免下游专利实施者被二次收费。

其一，排他性授权能够消除专利池对搭便车的顾虑，是否能够成为专利池寻求排他性授权有效抗辩？不可否认，专利池组建方，特别是市场内第一家旨在促进一项革命性新技术落地与商业化的

289 罗蓉蓉：《论联营专利“必要性”的界定——以美国和欧盟的反垄断法为视角》，载《经济法论丛》2011年第2期，第106-110页。

290 3C DVD Business Review Letter at 10.

291 U.S. DEP'T OF JUSTICE & FED. TRADE COMM'N, ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION 78(2007).

292 U.S. DEP'T OF JUSTICE & FED. TRADE COMM'N, ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION 78(2007).

专利池，通常需要付出极大的时间、经济成本来说各下游潜在的专利实施者，展示通过专利池许可能带来的巨大效率，培养下游专利实施者的付费习惯。必要时，专利池为了达到更好的游说效果，会在适当时机起诉部分专利实施者。因而，专利池通常需要排他性授权来武装自己，防止精心教导的市场被后来者搭便车。如果没有排他性授权，在犹豫是否组建面向特定专利技术专利池的当事人，考虑到上游专利权人很容易被其他竞争池挖走，会担心其可能无法收回在专利池建设期间支付的沉没成本，进而前置性不会积极组建相关专利池。由此可见，允许专利池获取排他性授权可能是可取的。然而，部分学者表示，上述专利池组建被搭便车的恐惧是微不足道的。如果成立后的专利池能够高效地运作，那么后来者专利池之外成立第二个同质化的专利池机会与动机就会减少。更重要的一项原因是，上游专利权人通常没有动机同时加入多个专利池，因为同一市场内水平层面的竞争往往会削弱每个专利池在许可市场上的议价能力，进而导致上游专利权人能够收到的专利许可费会减少。当然，上游专利权人是否会在加入特定专利池后，加入其他竞争性的专利池还取决于市场中的其他因素。例如，不满现有专利池分配的许可费收入的专利权人（即认为自身专利技术对专利池贡献度高于实际获得许可费比例的专利权人），或者不满现有专利池运营或者管理的专利权人，可能会有动机参与新组建的专利池。

其二，支持专利池从上游专利权人获得排他性授权的另一项更有说服力理由是，这样做能够消除下游专利技术实施者被二次收费的担忧。举例而言，上游的专利权人华为公司，同时加入了专利池 A 和 B。由于这两家专利池汇集了全部或者部分竞争性或相近似的专利技术，当专利池 A 向专利实施者三星公司收取许可费时，三星公司会质疑“B 专利池中也拥有华为公司的相关专利”，要求 A 专利池先厘清、确认好其与专利池 B 的关系，否则不予支付专利许可费。为了消除下游专利实施者被二次收费的恐惧，充分利用专利池以促进技术实施应用，允许专利池引入“禁止专利权人加入其他竞争性专利池”的条款是有道理的。

由上分析可见，相比于获得上游专利权人排他性授权（即专利权人不能在专利池之外单独发放专利许可许可），允许专利池禁止上游专利权人参与其他竞争性专利池（即专利权人仍然保留在专利池之外单独发放专利许可的能力），更有说服力。然而，部分专家学者仍然持反对意见，建议对那些排除与阻碍潜在竞争性专利池形成的授权条款，予以严格的反垄断审查。专利池获得非排他性授权的话，能够“虽然现在竞争性专利池还不存在，但非排他性条款让专利池中的部分组成专利，有机会成为其他不同标准、能够与既有技术标准竞争的专利池的一部分。”²⁹³ 经济学理论表明，保持竞争性专利池形成的可能，具有额外的纪律约束作用。感受到随时会被竞争对手替代威胁的既有专利池，有强烈动机努力提高自身运营效率，勤勉地谋求上游专利权人利润最大化，自我约束避免实施潜在的反竞争行为。

总之，本文很难简单地概括出允许专利池获得排他性授权，带来的促进消费者收益更高，还是损害消费者福利更大。最终的结论必然取决于个案中的具体事实，取决于专利池所处的市场环境，包括但不限于专利实施者在专利池之外获得独立许可的机会大小、专利池的规模、专利权人的参与程度，等等。²⁹⁴ 如果某一专利池的规模很小，专利权人通常有更强的动机和更大的成功可能性在专利池之外进行独立许可。而随着专利池中参加的专利权人的数量持续增加，潜在的被许可人寻求池外独立许可的机会和动机将会减弱，因为通过单独谈判获取实施特定技术所需的所有许可的交易成

293 U.S. DEP'T OF JUSTICE & FED. TRADE COMM'N, ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION 79(2007).

294 U.S. DEP'T OF JUSTICE & FED. TRADE COMM'N, ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION 79(2007).

本将会大幅增加。然而，这种增加趋势也不是绝对的。特定情况下，更大规模的专利池，不一定会削弱专利权人在专利池之外单独授权的意愿，因为相应大规模的专利池中的专利权人掌握专利池的管理权会减少，话语权或降低，更易对分配而得的专利许可费不满。

3.2.2 分析专利池获取排他性授权的反垄断框架

目前，全球主要司法辖区拒绝认为专利池获得排他性授权是本身违法的。相反，各国反垄断监管机构更倾向于采用一种基于具体事实判断的标准。例如，美国《2017年反垄断-知识产权指南》便指出，仅少数有限的情况下专利池获取排他性专利授权的做法才可能是反竞争性的，因为专利权人通常可以自由选择是否给予下游专利池一份排他性的专利许可，以及为相应的授权条款随意设定授权许可费（这是专利财产权所赋予专利权人的权利）。²⁹⁵

就司法实践效果而言，美国司法部过去审查的大多数专利池许可商业审查申请中，相关专利池获取的均是非排他性的许可，保留了专利权人在池外独立发放专利许可的能力。²⁹⁶当然，在前文提及的 *re Summit Tech., Inc.* 案中，虽然上游专利权人 VISX 和 Summit 授予专利池是排他性的专有许可，但该案的核心争议却是两个专利权人所设定的对外许可否决权，防止对方公司向专利池外的第三方共享专利权。²⁹⁷最终，美国联邦贸易委员会否决了双方保留否决权这一做法，未仔细讨论本节所关注的专利池获取排他性授权的问题。

不过，在 *Zenith Radio* 一案中，美国最高法院部分质疑了加拿大广播电视专利池中设定的排他条款。²⁹⁸该案中所争议的专利池涉及到 5000 项加拿大专利，其主要由美国制造商的加拿大子公司享有。专利池凭借通过授权条款获得的专有对外专利授权权力，仅以打包许可形式向加拿大境内的制造商授权其专利池内专利。最终，美国最高法院裁定，*Zenith* 专利池内设定的该种排他条款，部分导致了整个专利池违反了反垄断法。²⁹⁹

概言之，是否保留专利权人在专利池直接发放专利许可，为下游专利实施者创设更大范围的自由，仍然取决于特定案件中具体市场动态。

3.2.3 小结

作为小结，本文认为，在分析专利池从上游专利权人处获得专有授权是否违反反垄断法时，反垄断监管机构可以采取以下立场：

其一，专利池禁止成员单位参与其他竞争性专利池的做法是可取的。这既有利于上游专利权人，也有利于专利池组建、管理与运营。明晰、不重叠的专利权属，即不同时属于两个或多个专利池，通常有助于消除下游专利实施者被二次收费或者多次收费的恐惧。故而，这样一种阻止上游专利权人进入竞争性专利池的条款，也有助于专利池说服下游专利实施者积极支付专利许可费，教导专利技术付费市场。

其二，限制成员单位向下游专利实施者单独授权的排他性条款，没有足够的正当性基础。通常，一个拥有专利权人非排他性授权的专利池，便足以使专利池良好运作，而不会造成被后来者过度搭便车的担忧。实践中，为专利权人池外独立许可创造了可能，并不意味着专利权人最终真的会对外授权。相反，允许专利权人池外独立许可能够：（1）为专利池周边及其衍生技术创新者成立一个竞争性的专利池来与现有专利池展开竞争；（2）为不满许可费收入、意图更大化利益的成员单位加入

295 See ANTITRUST-IP GUIDELINES § 5.5(2017).

296 MPEG-2 Business Review Letter at 4; 3C DVD Business Review Letter at 5-6; 6C DVD Business Review Letter at 3, 6.

297 FTC Summit-VISX Complaint para. 9.

298 See *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research*, 395 U.S. 100 (1969).

299 See *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research*, 395 U.S. 100, 115 (1969).

其他专利池保留可能。

3.3 专利池被许可人回授义务

实践中，部分专利池还引入专利池回授条款。根据专利回授条款安排安排，被许可人有义务向专利池提供、授权其将来的改进技术专利。³⁰⁰其中，美国《2017年反垄断—知识产权指南》给出了回授条款的定义：回授条款是一种约束专利被许可人的授权协议，其要求被许可人事先允诺未来会将“许可技术的改进专利”返授权给许可人。通常，回授条款对专利池、对未来技术的革新与应用均能产生积极作用，能够确保专利池能够在未来继续享有改进技术的对外许可权，降低了专利池向外许可的风险。

3.3.1 回授条款的反竞争考量

专利池在对外许可过程中，引入的被许可人回授条款内容各式各样，其可能是（1）要求改进发明的专利权人向专利池或原始专利权人提供非排他性许可；（2）向专利池进行排他性的对外许可授权；（3）部分专利池可能索要的是，一项专利权人本身都无法实施改进发明专利的专利转让条款；（4）而回授条款的许可对价甚至可能为零，即接受专利池许可的被许可人需要无偿将改进发明专利转售给专利池。³⁰¹

就专利池回授条款的竞争性影响而言，非排他性的或者其他针对性较窄的回授条款，能够产生许多潜在促进竞争的效益。首先，回授条款消除了专利池的恐惧。具体而言，没有引入被许可人回授条款的专利池，可能会担心被许可人利用专利池前期发放的专利池许可做出了改进发明，却不回授给专利池，反而会在将来阻碍专利池在特定技术领域的推动作用。其次，回授条款使得专利池能够实时将最新的专利技术方案纳入管理，对外许可更加先进的技术。而没有事先回授条款保护的专利池，很有可能被改进发明专利的专利权人“劫持”。因为改进发明的专利权人可能会索要高价专利许可费，或者直接拒绝授权。最后，回授条款实际上是一种风险分担手段，对冲了许可人与被许可人的风险。认识到下游专利权人未来做出的改进发明也将会转授权回到专利池，原始专利权人加入站立吃、对外许可专利技术、允许基于原始专利技术进行改进发明的动机便会增强。通过这样的激励，回授条款能够动态性地推动专利后续许可、促进技术发明的创新与迭代。³⁰²

当然，回授条款并非有益无害的，其也削弱下游被许可人进一步技术创新和研发的激励，从损害整个市场竞争。特别是，排他性的强制回授条款，会大幅减少被许可方开发竞争性技术方案的动力，不当巩固或增加专利池在特定技术方案市场的市场力量。部分学者注意到，部分强势的专利池通常会要求非常宽泛的回授条款，包括：被许可人需要回授任何与专利池技术主题相近的发明，甚至是被许可人拥有的与专利池技术主题无关的发明。比如，一个要求专利池成员单位以最小许可费成本向池内其他组成单位发放改进专利许可的回授条款，会减少其成员单位从事进一步科学研究与技术改进研发的动力，因为其做出的任何改进发明均需要与池内其他成员单位分享，被其他成员单位搭便车。此外，部分学者指出，如果专利池采用的回授条款未给回授专利权人适当的回报，也会阻碍后续技术创新的动力。简言之，宽泛的、持续的回授条款损害市场竞争的内在机制，是其将会阻碍技术方案的未来的创新与迭代，继而破坏专利法一直努力维持的专利权人排他控制权与动态激励的微妙平衡。因而，一项不引起的反垄断关注的回授条款，不能过分掣肘后期的技术创新，应严

300 See OECD, Licensing of IP Rights and Competition Law, 22(2019).

301 See Richard Schmalbeck, The validity of grant-back clauses in patent licensing agreements, 42 U. CHI. L. REV. 733(1974).

302 See J. Padilla, et al., Antitrust Analysis Involving Intellectual Property and Standards: Implications from Economics, 33 HARVARD JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY 33, 35-36(2019).

格限制所要求的回授专利的范围、适当补贴后续发明人的改进努力。

简言之，回授条款的竞争效应分析显示：对回授条款的反竞争考量应当聚焦于：专利池所要求的回授条款的权利范围？改进发明的创新者是否保留向他人单独发放专利许可的区里？回授改进发明专利的被许可人能够获得多少补偿？等等。

3.3.2 分析专利池被许可人回授条款的反垄断框架

目前，全球主要法域的反垄断监管机构与法院认识到了专利池回授条款可能带来的潜在反竞争性问题，但并未将回授条款划归为本身违法的范畴，仅谴责那些以“违反反垄断法目的或者产生反竞争性效果方式”使用的回授条款。美国司法部在其审查的专利池许可安排案件中，采用了一些富有建设性的做法，用来缩小回授条款的适用范围，以使得最终被采用的回授条款更加有利于市场竞争。具言之，目前得到监管机构支持的回授条款，仅限于那些契合专利池中现有专利主题的延伸创新，而且被进一步限缩在只包括实现相应技术方案所必要的改进专利技术方案。³⁰³例如，在 3G 专利平台商业审查中，美国司法部最终批准了该专利池安排中设定的回授条款。根据 3G 专利平台的回授条款，接受专利池许可的被许可人，有义务向专利池贡献他们符合 3G 主题的改进专利。究其原因，美国司法部认为如果通过回授义务能够使得既有的专利池组合“更加全面”，所有采用或将采用该技术的被许可方未来的交易成本都可能会降低。³⁰⁴类似的，美国司法部同样批准了超高频射频识别专利池（UHF RFID pool）所设定的、较为狭窄的被许可人回授义务。在超高频射频专利池的商业审查中，专利池方所要求的回授条款仅要求被许可人将未来“必要的”改进专利发明回授返还给专利池，且并未索要排他性的专利回授（仅要求非排他性的回授）。此外，超高频射频专利池方还会根据专利池许可费分配机制，补偿进行回授的被许可人。³⁰⁵

接下来，本报告将依次讨论德国与中国审理的两个不同的回授条款。其中一个被认定为是一种狭义的回授义务，因为不被认为是损害竞争的；而另一个则要求一个非常大范围的专利回授义务，因而被视为是反竞争的。

2016 年，德国塞勒高等地区法院审理了甜菜种植领域内，专利许可人与被许可人双方所签署的协议条款中的限制要求。该许可条款约定，一方向另一方有偿授权使用其已经拥有的专利技术，且许可人将获得被许可人未来开发的物质与技术的所有权。该许可条款还包括了竞业禁止条款，同时禁止被许可人与许可人之外的第三方开展合作。然而，塞勒高等地区法院却最终认定：尽管该许可协议中签署的限制条款涉及到了竞争法的核心限制，但在本案中，这些条款不会产生反竞争性的损害后果，是整体有利于竞争的协议的附属条款。³⁰⁶

然而，2015 年 3 月 2 日，当时负责调查、处罚中国反垄断法下涉价格违法行为的监管机构，中国国家发展和改革委员会（简称“发改委”），认定高通向中国制造商提供基带芯片组许可合同中的诸多限制条款是反竞争性的。除了其他反竞争性行为之外，高通在许可条款中便引入了被许可人的回授义务，强制要求被许可人无偿向高通回授其专利。中国发改委在处罚决定中明确指出，回授条款本身不违反中国反垄断，只是在该案中高通所设定的回授义务条款是反竞争性的，因为相应条

303 See MPEG-2 Business Review Letter at 13; 3C DVD Business Review Letter at 8, 14; 6C DVD Business Review Letter at 8-9, 14-16; see also ANTITRUST-IP GUIDELINES § 5.6.

304 Business Review Letter from Charles A. James, Assistant Attorney General, Antitrust Division, Department of Justice, to Ky P. Ewing, Esq. (November 12, 2002). <https://www.justice.gov/atr/response-3g-patent-platform-partnerships-request-business-review-letter>.

305 See 2008 UHF Review Letter, Business Review Letter from Thomas O. Barnett to William F. Dolan and Geoffrey Oliver (Oct. 21, 2008). <https://www.justice.gov/atr/response-rfid-consortium-llcs-request-business-review-letter>.

306 1 Higher Regional Court of Celle, decision of October 14, 2016, case 13 Sch 1/15 (Kart.)

款要求被许可方免费回授其专利并放弃执行相应专利权的权利。³⁰⁷

3.3.3 小结

综上所述，考虑到回授条款具有促进竞争与损害竞争的双重影响，一种更加科学的、也更折中的监管做法是结合市场具体条款，对相应的回授条款进行竞争效应评估。通常，一个狭义的、被严格限制的回授条款不太可能引起反垄断法关注，通常会被认为其只是为了保障专利池及时吸收最新的、补充性的专利发明。例如，一项非排他性的、为回授权利人提供适当补偿的回授条款，在部分司法辖区被认为落入反垄断安全港，免受反垄断的审查。相反，如果特定专利池要求了一个特别宽泛的回授义务范围，以至于涵盖了“所有与许可专利主题相关的发明”，甚至与许可技术完全无关的发明，无论其是否排他性，这样的回授条款则很可能无法通过反垄断法的审查。³⁰⁸

3.4 禁止挑战条款

禁止挑战条款是专利池在对外许可的合同中，规定了被许可人具有不得质疑、不得挑战专利池内组成专利权有效性的直接或间接义务。

3.4.1 禁止挑战条款的反竞争性考量

目前，学术界已经取得一定共识：如果采用禁止条款的目的仅仅是为了确保无效知识产权继续存续，则该条款极有可能是反竞争性的。³⁰⁹究其原因，禁止挑战条款实则是保护那些实际上不受知识产权政策保护的技术方案，抑制和限制其扩散应用。类似的，部分允许被许可人挑战专利池内知识产权有效性但却要求在提出挑战后随即终止整个专利许可的隐性禁止挑战条款，产生的限制不受知识产权法保护技术方案扩散的效果类似。特别是，当被许可人已经投入大量的沉默成本，或者说专利池内其他非受挑战专利是被许可人生产、制造所必需的技术投入的情况下，这样的“挑战后终止许可”的条款，可能会阻止被许可人对知识产权有效性提出质疑。

3.4.2 分析专利池禁止挑战条款的反垄断框架

从政策目的上来说，禁止挑战条款与确保知识产权合法有效这一压倒一切的知识产权立法目的是互相冲突的。因此，反垄断监管机构，应严格审查试图在专利池许可中引入禁止挑战条款的做法。而且，市场力量越强大的专利池，其设定禁止挑战条款带来的社会福利损害效应后果越严重。

中国国家发改委在 2015 第 1 号行政处罚决定中，认定高通公司在向中国制造商供应基带芯片组的许可合同中设定的许可条款不合理，违反了中国反垄断法。根据高通的许可条款规定，如何被许可方试图挑战高通专利有效性，对高通提起专利无效审查或诉讼，高通有权终止之后的芯片供应。中国发改委将这一条款界定为隐性的“禁止挑战条款”。由于高通“终止将来芯片供应”的做法，足以吓阻那些试图挑战高通专利有效性的被许可人，因而这样的隐性禁止挑战条款所发挥的作用与典型禁止挑战条款相同。³¹⁰

另一个更早一些的案例发生在英国。两家德国大型制动系统生产制造商曾经卷入一场专利侵权纠纷，其中双方争论的焦点是一家公司是否侵犯了另一家公司某一制动阀技术方面的专利权。最终，纠纷双方达成了一项包含禁止挑战条款的诉讼和解协议。根据该协议，被诉侵权方同意不再挑战起诉方的专利权。然而，不久后，被诉侵权方开发了自己的刹车阀技术，并向英国法院交了确认

307 See NDRC Administrative Sanction Decision No. 1[2015] (Mar. 2, 2015), available at: http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150302_666209.html

308 Richard E. Donovan, Antitrust Issues in Licensing, in ADVANCED LICENSING AGREEMENTS FOR THE NEW ECONOMY 2001, at 643, 660 (2001).

309 See EU Technology Transfer Guidelines, para. 134; Korea IP Guidelines § III.3.D.6.; Japan IP Guidelines § 4.4.(vii).

310 NDRC Administrative Sanction Decision No.1 [2015] (Mar. 2, 2015), available at: http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150302_666209.html

不侵权诉讼的申请。最终，英国高等法院在考虑了申请人的确认不侵权诉讼请求之外，还一并考虑了双方之前所达成的和解协议中的禁止挑战条款是否因违反竞争法而无效。英国高等法院指出，某些情况下的禁止挑战条款，比如达成禁止挑战条款的双方是商用车辆制动系统市场中的寡头垄断商，可能是违反竞争法的。³¹¹

3.4.3 小结

概言之，无效知识产权应该尽可能被挑战，排除出知识产权法的保护范围之外，因为它会干扰正常知识产权法政策机制的运作，抑制有益的技术创新。实践中，由于某一专利技术方案的被许可人通常是最具有能力与动机来挑战专利权有效性的一方，因此严格限制禁止挑战条款是有益的。

3.5 强制打包许可

部分专利池在许可实践中，可能会声明其仅对外提供强制打包许可。具体而言，专利池要求任何寻求许可的专利实施者接受其同意提供的打包许可，否则便会拒绝发放许可。部分学者认为，当专利池仅提供强制打包许可，拒绝部分、有选择地许可其专利时，可能会发生某种程度的强制。因此，本小节将注重讨论强制打包许可潜在的反竞争性问题。

3.5.1 强制打包许可的反竞争考量

理论上，专利池仅提供强制性的打包许可具有较强的效率抗辩理由，同时其产生的反竞争效应不那么限制。截至目前，专家学者已经深入讨论，专利池拒绝以低于标准包许可费用提供其池内部分专利部分许可的做法是否会损害竞争。Fromm 指出：专利池对外提供区别于标准包的部分许可是有必要的，因为即便是那些最初被设计为只包括实现特定技术方案或者技术标准所必需的专利的专利池，随着时间的推移，其中一些专利也过时，不再被所有被许可人所需要；³¹²部分被许可方可能自身技术研发或者进步，已经取得了一些可以替代专利池内部分专利的技术方案，此时他们便会迫切地希望减少专利许可费的指出，获得部分许可。在上述情形下，强制被许可人接受打包许可，便会迫使被许可人为他们所不需要的专利权付费。³¹³

然而，支持专利池发放打包许可的理由却更为充分。首先，打包许可的效率基础在于：专利池所覆盖的组成专利技术通常是相互“阻碍”的，除非所有专利同时实施，否则不能实现任何单独技术。在这种情况下，离开标准包，部分许可专利池拥有的专利技术没有实质意义，也没有任何潜在市场。

其次，要求专利池提供部分许可的选项往往会破坏专利池许可安排的主要经济效率。专利池裨益社会福利的根本在于，其为给定技术的实现了提供了接近“一站式采购”的便捷许可方案。如果允许任何潜在被许可人自由地选择他们想要的专利方案，并随之制定各自的专利使用费率，那么专利池管理方可能会被要求提供众多不同的组合专利许可，并配之以不同的专利使用费。而且，专利池只对外提供强制打包许可，并不必然会对寻求部分许可的被许可人造成损害。³¹⁴特别是，如果特定专利池上游的专利权人保留了对外直接发放专利许可的能力，那么企图获得部分专利许可的被许可人仍然具有通过多个双方许可协议满足专利许可需求的机会。

第三，打包许可可以让专利池的被许可人，一并获得了所有专利池未来可能获得的专利权的许

311 See Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles Limited and Haldex Brake Products GmbH [2008] EWHC 156.

312 Assistant Solicitor, U.S. Patent and Trademark Office. Apr. 17, 2002 Hr'g Tr., Patent Pools and Cross-Licensing: When Do They Promote or Harm Competition?, <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417trans.pdf>. 第 251 页。

313 See Jeffery Fromm, Statement (Apr. 17, 2002 Hr'g R.) at 8, <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417jefferyfromm.pdf> [hereinafter Fromm Submission], at 4-5.

314 See Christina Bohannon & Herbert Hovenkamp, Creation Without Restraint: Promoting Liberty and Rivalry in Innovation, Ch. 12 (2011).

可。这一做法，实际上是对那些目前不太发达与市场前景不确定技术的共同投资，对上游专利池和下游被许可人都有利。³¹⁵一方面，它提前收取打包许可的许可费，来抵销将来说服那些尚未完全实施或者尚未完成的新专利技术的权利人加入专利池的成本，从而使专利池受益。另一方面，打包许可实际是以一个合理的和预先商定的价格允许专利实施者使用未来进入专利池的技术，进而使得专利实施者收益。即便后来加入专利池的技术方案被证明是一个显著的技术改进，其也只能以事先商定好的打包许可的许可费标准收费，而不能要求一个高得多的价格。由此可见，打包许可中的部分专利使用费，实际上被用于支付未来技术开发，以使得专利池与被许可人能够从新技术一被开发出来便享受开发而得的新技术的收益。³¹⁶

3.5.2 分析强制打包许可的反垄断框架

通常而言，如果专利池并未获得特定技术的专有授权权利，上游专利权人保留了对外单独许可其专利的能力，且专利池整体上是有益于竞争的，则专利池拒绝部分许可池内专利技术，仅向外提供标准化的打包许可不会引起过度的反竞争性担忧。存在在池外通过双边许可谈判的形式达成目标许可，被许可人仍然有不为其不想要的技术方案付费的可能。目前只有少数司法决定谴责了强制性的打包许可。而且实践中，绝大多数的被许可人并不反对专利池提供的强制打包许可。因为在进行专利许可谈判时，潜在被许可人对于标准包中的哪些专利技术会被使用，以及它们各自被使用的程度存在很大的并不清晰，双方均尽力避免就标准包中的任何一项专利技术陷入耗时耗力的争议中。比如，在 *GAF Corp. v. Eastman Kodak Co.* 一案中，许可人要求被许可人要么接受专利权人的每一项专利，要么被禁止获得任何专利的许可。³¹⁷然而，最终法院裁定许可强制要求打包许可的做法没有违法。

在此之前，一个更早的案例是 *Automatic Radio* 案。³¹⁸在该案中，美国驳回了被诉侵权人申请认定专利权人强制要求打包许可的做法非法的请求。该案中，被告 Automatic Radio 声称，专利权人 Hazeltine 提供的涵盖大约 750 项专利的“标准”许可包，构成权利滥用。具体而言，被告声称尽管原告打包提供的众多专利都与收音机的制造有关，但并不是每一项专利都会被应用到每一台收音机的生产中。进而，被告声称其压根没有使用其中的部分专利。经调查，专利权人 Hazeltine 以一揽子打包许可的形式，授权 Automatic Radio 在其生产制造的家庭使用的收音机中使用 Hazeltine 目前已经拥有或未来可能持有的任何相关专利。然而，被告专利权滥用抗辩并未得到法院的支持。在该案中，法院提出了非常具有说服力的理由来支持专利权人仅发放标准化的打包许可。³¹⁹首先，美国地方法院在裁判中写到，打包许可安排“是当事人设计的一种便捷的操作模式，减少分别确定每一种类型收音机产品是否使用了原告 Hazeltine 专利权、使用了哪些专利的麻烦”。³²⁰该案中，Automatic Radio 公司生产了许多类型的收音机，有些使用了 Hazeltine 的打包许可中的一部分专利，另一些则使用了 Hazeltine 打包许可中的另一部分专利，还有一些则可能同时使用这两部分专利。而调查、论证清楚 Automatic Radio 生产的任何一种收音是否使用了特定一种专利技术、应当分别多高的许可费的成本会非常高。更低效的是，随着每一种新型收音机设计和开发，或随着生产

315 See *Moor-Law*, 527 F. Supp. at 790 n.16.

316 See *Automatic Radio*, 339 U.S. at 833.

317 See 519 F. Supp. 1203, 1236 (S.D.N.Y. 1981)

318 *Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research (HRI)*, 339 U.S. 827(1950).

319 *Id.* at 829. The Court later described the agreement as “essentially a grant by Hazeltine to petitioner of a privilege to use any patent or future development of Hazeltine in consideration of the payment of royalties.”

320 See 339 U.S. at 833. See 77 F. Supp. At 496. In this sense, the package licensing agreement was closely akin to the blanket licensing arrangement upheld by the Supreme Court in *Broad. Music v. CBS*, 441 U.S. 1 (1979).

技术的改进，上述争议还会改头换面后再次出现，而相应的解决方案也需要再次讨论。相反，专利许可谈判的双方通过谈判签署一份打包许可合同，授权 Automatic Radio 以一笔确定使用费来实施 Hazeltine 所有目前已经拥有或者未来进入标准包中的收音机生产相关的专利，能够节约交易成本。特别是，如果许可人与被许可人通过一揽子打包条款获得专利许可的成本（包括支付的许可费、谈判交易成本），低于单独谈判每一种类型收音机对应的专利许可费之和，那么谈判双方都将受益，不会产生反竞争性损害。在该案中的审理，美国最高法院透露出来的倾向是：通常一项强制打包许可带来的效率收益大于其导致的福利损失，是合理的，因而是合法的。

3.5.3 小结

简言之，如果上游专利权人保留了在池外单独对外许可的能力，那么专利池拒绝发放标准包之外的部分许可证选项将不会引起过度的竞争担忧。如部分学者所言，尽管强制打包许可可能会迫使部分被许可方为所不需要的专利支付许可费用，但其也可能导致另一种不效率。专利池可能会被要求像超市一样提供各式各样的许可组合，任由潜在被许可人自由挑选，然后再分别商讨对应的许可费率。所以，在大多数情况下，专利池要求打包是合法的；当然，在极少数情况下，受制于特殊的市场动态和市场背景，经过合理分析的强制打包许可也可能会违反反垄断法。

3.6 捆绑销售

本节考虑不同专利池之间捆绑销售的做法。需要明确的是，本节讨论的捆绑销售区别于搭售，其是指一个专利池要求被许可方采用另一个专利池的专利技术，否则将拒绝向其授权其池内专利技术。具体而言，本节首先会简要地分析专利池间捆绑可能产生的反竞争效应，并提出当前分析专利池捆绑安排的反垄断监管框架。

3.6.1 捆绑销售的反竞争考量

过去 100 年间，捆绑销售的经济和法律分析发生了多次重要变革，取得重大进展。最初，经常被用来分析捆绑销售的反竞争问题，是经典的“杠杆”理论，即第一技术市场的垄断者试图利用捆绑安排来实现其在第二后继技术市场的垄断。³²¹比如，某一螺栓市场的垄断者想将其垄断力量扩大到竞争激烈的螺母市场。考虑到螺母市场目前的竞争较为激烈，螺栓垄断者采取一种捆绑的做法，要求每一个购买其螺栓的用户须购买其生产的螺母。通过这一捆绑安排，螺栓市场的垄断者被认为会再次获得螺母市场的第二次垄断，并能够在这个第二市场收取额外的垄断利润。换言之，杠杆理论认为：垄断者通过捆绑安排杠杆化地实现两级垄断，使得垄断者在被捆绑产品市场和捆绑产品市场上均可以收取垄断价格，其必然比一级垄断更不可取，造成的消费者福利损害更大。

不过，随着经济学理论的发展，经济学家对于捆绑安排的经济效应的认知也更加科学：专利池捆绑的真正反竞争性担忧不在于杠杆，而在于市场封锁、市场竞争活跃度下降。仍然借用前文的螺栓-螺母市场垄断为例。杠杆理论的逻辑错误在于：杠杆化螺栓、螺母市场垄断者不能在两个市场分别收取垄断高价。在螺母市场是竞争的情形，螺栓市场的垄断者能够收取的价格是确定的，不能通过捆绑螺母并收取垄断超过其原来能够收取的垄断利润之外的售价。³²²这一道理，与螺栓市场垄断不能通过设定超过原先利润最大化的螺栓价格来赚更多的钱一样。一般来说，任何组合都有一个确定的利润最大化的价格（这一价格由当时的市场竞争动态决定，可能会随着时间而变化，但在—

321 See R. S. Markovits, Tie-ins, Reciprocity, and the Leverage Theory, 76 THE YALE LAW JOURNAL (1967).

322 See Einer R. Elhauge, Tying, Bundled Discounts, and the Death of the Single Monopoly Profit Theory, 123 HARVARD LAW REVIEW 397(2009).

个给定的时间点，其数值是确定的），组合内的任一元素的垄断者都可以提取该完全垄断价格。³²³因此，一个占据支配地位的专利池通过捆绑可能会使得另一个非支配地位的专利池市场占有率提高，但却不能收取双重垄断利润。换言之，希望收取垄断利润的捆绑专利池无需杠杆化利用两个市场来收取垄断利润，其只需要在其原先具有市场支配地位的被捆绑专利池技术市场提价，便可以达到完全相同的结果。

事实上，专利池捆绑销售的真正的反竞争损害来源是：（1）排挤捆绑技术市场中的竞争对手；（2）提高潜在竞争对手进入捆绑技术市场的门槛；或者（3）减少捆绑技术市场的产出，从而挤压竞争对手的利润，不当提高其竞争成本。简而言之，捆绑维持了占主导地位的专利池既有的垄断地位，延长了其被未来竞争对手取代的时间周期。这样的危害无关乎静态的消费者价格，而是损害长期市场结构。³²⁴捆绑使得技术市场内的竞争对手，难以寻求足够的交易以自我成长、壮大，进而挑战在位者。³²⁵而采用捆绑安排的垄断者，尽管其短期内能够授权的垄断利润并不增加，但其今天享有的是被捆绑技术市场的垄断地位，明天可能享有便是捆绑技术市场的垄断地位。通过一项设计良好的捆绑条款，专利池可以封锁捆绑市场内的竞争，迫使专利实施者不转向其他可能的下游技术。举例而言，假设在今天的移动通信中占据主导地位的 5G 专利池，要求每一个采用其 5G 技术的被许可方同时也采用其目前不太完美的 6G 技术。其带来的损害，不一定是 5G 专利池对 5G 或 6G 组合收取的许可费总价比单独许可之和更高，而是提高了其他竞争对手进入市场的门槛。换句话说，这种捆绑做法借用其 5G 技术的市场力量，保障 5G 专利池委员会也能够控制未来 6G、7G 或其他覆盖更先进移动通信技术的专利池。

综上，（1）当专利池在被捆绑技术市场上具有市场支配力；（2）该捆绑安排造成捆绑技术市场的市场竞争损害；且（3）这种捆绑销售安排不具有能够抵消其负面竞争损害的正面效率收益时，相应专利池捆绑安排会损害市场竞争。³²⁶下文将做展开讨论：

能够产生严重损害市场竞争后果的的捆绑安排的第一个（甚至是最关键的）构成要件是：涉案专利池具有市场支配地位。相反，当采取捆绑安排的专利池的市场力量较弱时，其很难实质性损害竞争。例如，在 Jefferson Parish 一案中，被告医院与一家麻醉师公司签订了一项专有合同约定：每个在该医院接受手术的病人使用的麻醉服务必须是该麻醉师公司的。本案原告是一名麻醉师，受专有服务合同条款影响，其不能进入被告医院开展麻醉服务，于是起诉至法院，要求法院宣告被告医院与麻醉师公司签署的专有合同不合法。美国最高法院认定：被告医院仅控制了该地区 30%住院人数，没有足够的市场力量迫使接受手术服务的患者提供商购买合同约定的麻醉服务，因为对捆绑组合服务不满的患者可以转向寻求竞争医院的服务。³²⁷在 Jefferson Parish 一案中，仍有约 70% 麻醉服务市场是由被告之外的医院安排的。然而，假设该案中的 Jefferson Parish 医院实际控制了该地区 100% 的外科手术，并且它与特定麻醉师公司签署的专有合同实际上将所有非签约公司的

323 See Einer R. Elhauge, Tying, Bundled Discounts, and the Death of the Single Monopoly Profit Theory, 123 HARVARD LAW REVIEW 397(2009).

324 See Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 36(1984) (O'Conner, J. concurring that "The existence of a tide product normally does not increase the profit that the seller with market power can extract from sales of the tying product. A seller with a monopoly on flour, for example, cannot increase the profit it can extract from flour consumers simply by forcing them to buy forcing them to buy sugar along with their flour. Counterintuitive though that assertion may seem, it is easily demonstrated and widely accepted.")

325 For a summary of the leverage theory, see Einer R. Elhauge, Tying, Bundled Discounts, and the Death of the Single Monopoly Profit Theory, 123 HARVARD LAW REVIEW 397(2009).

326 U.S. DEP'T OF JUSTICE & FED. TRADE COMM'N, ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION 110 (2007).

327 See Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 36(1984).

麻醉师排除在市场之外。这样，Jefferson Parish 医院才把它在外科手术医疗服务上垄断，延伸到了麻醉服务上垄断。³²⁸

当发现一个专利池具有市场支配地位后，监管机构第二部需要做的是进一步调查争议的捆绑安排是否会导致严重的市场封锁。如果两个技术市场的市场进入门槛较低，潜在竞争者能够以较低的市场成本自由进入，则相应专利池的捆绑安排不足为惧。假如捆绑的二级技术市场比前者大得多，特别是该技术市场中经营者具有多种选择，则一级市场垄断通过捆绑安排产生市场封锁效果微不足道，因为捆绑市场中的既有竞争者以及潜在竞争者能够随时其在二级市场上形成的脆弱的垄断。在 *re eBay Seller Antitrust Litig.* 一案中，eBay 将其在美国的拍卖服务和在线支付服务捆绑在一起，被卖家起诉是反竞争的。然而，由于卖家未能提供充分证据 eBay 捆绑安排对在线拍卖市场竞争对手造成损害的实际证据，美国法院最终驳回了卖家起诉 eBay 捆绑安排本身违法的诉讼请求。³²⁹

最后一步是，对争议专利池捆绑安排潜在效率抗辩进行实际性的考察。Farrell 指出，在类型化分析捆绑安排反竞争效果较为困难的情形，一种更加务实的做法是调查专利池“为什么要这么做（即为什么采用捆绑安排）；这么做能够带来何种效率收益，有没有其他替代性方法来达到相同或近似的效率收益；阻碍捆绑市场上的竞争是你所希望看到的吗？”³³⁰ 例如，在 Kodak 一案的判决中，美国最高法院便提出：是否存在“足够的消费者需求”，以使得单独销售捆绑产品成为可能。³³¹ 同样，在专利池捆绑的情形下，当特定专利池已经向汽车制造商授权了其汽车制造专利的打包许可，汽车制造商再从该专利池获得轮胎制造的专利许可可能是符合社会效率的。

3.6.2 分析捆绑销售的反垄断框架

目前，各国反垄断监管机构和法院都采用理性原则来评估知识产权捆绑安排的反垄断违法性。比如，美国《2017 年反垄断-知识产权指南》指出，“被许可人向知识产权人购买另一项知识产权商品或服务时，知识产权人对被许可方另外寻求一项或多项知识产权的能力加以限制，在某些情况下构成非法捆绑，”但也指出，“尽管捆绑安排可能导致反竞争效应，但这样的安排可以……提高效率，产生促进市场竞争的效果。”根据美国《2017 反托拉斯-知识产权指南》，各机构在审理具体的知识产权捆绑安排时，需要综合权衡该捆绑安排造成的反竞争后果与潜在效率收益。如果：“（1）卖方在捆绑产品中具有市场力量（当然，反垄断监管机构不能仅仅依据知识产权法享有知识产权法赋予的排他所有权直接认定相应知识产权具有市场力量）；（2）捆绑安排实质性地损害相关被捆绑市场的竞争；（3）该捆绑安排背后的效率抗辩低于其造成的反竞争性后果。”

就目前的反垄断实践来看，若想成功地挑战一项专利池的捆绑行为，反垄断监管机构或反垄断诉讼原告必须提供充分的证据：（1）提出关于专利池的市场支配力的真实证据；（2）提出令人信服的证据证明，诉争专利池通过捆绑利用其在被捆绑技术市场上的主导地位损害了排挤捆绑技术市场上的竞争。值得注意的是，实践中，反垄断监管机构或反垄断诉讼原告提出证据证明专利池在被捆绑技术市场中具有市场力量并不容易。自芝加哥学派对消费者福利标准的阐述占据主导地位，美国放弃了涉知识产权反垄断的“九不准”规定，在 1995 年启用《与知识产权许可有关的反托拉斯指

328 As discussed in footnote 73 above, a dominant firm who adopts a bundling arrangement cannot ordinarily increase its monopoly markup simply by monopolizing the second bundled market level.

329 In *re eBay Seller Antitrust Litig.*, 545 F. Supp. 2d 1027, 1034(N.D. Cal. 2008).

330 U.S. DEP'T OF JUSTICE & FED. TRADE COMM'N, ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION, at 114 (2007).

331 See *Eastman Kodak Co. v. Image Tech. Servs.*, 504 U.S. 451, 462. In *Kodak* case, although U.S. Supreme Court finally dismissed plaintiff's claim of anticompetitive bundling, it held that Kodak's parts service and equipment may have been components of one unified market. Then the court concludes that competition in the equipment market would necessarily prevent it from engaging in a tying arrangement in the service and parts markets.

南》以来，决策者与学界均取得共识：“专利并不一定赋予专利权人市场力量”，³³²专利池的市场力量也不能当然从专利权的存在来推测。此外，反垄断监管机构或反垄断诉讼原告挑战成功的远不止如此。在某些情况下，即使原告已经证明专利池实施的捆绑安排可能会实质性的损害市场竞争，被告专利池仍然可以为这种捆绑提供一些显著的效率理由，以避免反垄断责任。

3.6.3 小结

概言之，本报告认为，在评估专利池所采用的捆绑时，反垄断监管机构应继续秉承合理分析原则。通常，缺乏市场力量的企业也会采用各式各样的捆绑安排，且这样的捆绑安排带来的效率收益（包括但不限于，标准化收益、协同收益、用户友好性、低信息成本）会超过其潜在竞争损害。然而，当反垄断监管机构确实查明相应安排的反竞争损害后，应当及时惩处，确立相关专利池的反垄断违法责任。

3.7 专利池使用许可费收取

接下来，本小节将简要讨论专利池设定的专利许可费背后可能产生的反竞争性问题。³³³目前，少部分学者建议：反垄断监管机构应该是不是地检查一下专利池收取的专利许可费，为其规定一个合理的许可费率或者确立其能够收取的许可费上限，以确保专利池收取的专利许可费率位于一个合理的区间。³³⁴然而，专利法赋予专利权人排他性的所有权，意味着专利池通常具有足够的自由裁量权来决定其收取的专利许可费水准。因此，本小节无意争论专利池收取多高的许可费用是合理的，而主要聚焦于一些备受争议的专利使用费收费方式问题，即许可费歧视条款或反竞争的许可费固定条款。

3.7.1 专利池使用许可费收取中可能产生的反竞争问题

歧视下游专利被许可人，对不同被许可方收取不同专利使用费，是否违反反垄断法？实践中，许可费歧视可能存在于每一个知识产权许可中。考虑最简单的轮胎制造专利池情形：该专利池授权多个轮胎制造商生产制造轮胎，并向每个被许可方收取每个轮胎 1 美元的专利使用费。此时，按照每个被生产制造的轮胎来计算，专利池没有歧视下游专利实施者，因为每个轮胎均收取 1 美元。但是，假设现在专利池换了一种许可费收费方式。无论每个轮胎制造商每年生产多少轮胎，专利池统一每位家制造商 10 万美元每年的专利许可费。因为所有专利实施者支付的专利许可费是相同的，这样的收费方式从表面上来看是非歧视性的。然而，它却导致不同制造商承担不同的专利许可费。每年生产 100 万个轮胎的大企业支付的轮胎专利许可费是 0.1 美元，而每年生产 5 万个轮胎的小企业支付轮胎专利许可费是 2 美元。甲方法计算下的非歧视性的专利许可费收取方式在乙方法计算下可能具有歧视性。另一项原因，专利池采用的价格歧视做法不仅在专利法下具有强烈的正当性基础，而且在实际效果上也能产生促进竞争的收益。换言之，专利池歧视性的许可收费方式，还有一个较强的正当性豁免理由。比如，某些情况下，掌握新技术的专利池为了更好地促进自身新专利技术的推广和快速商业化，专利池可能会奖励率先采用其技术方案的专利实施者，向其收取较低的许可费率，向稍后的被许可人收取较高的许可费率。³³⁵正因为上述原因，现行的反垄断法律与政策分析通常不假定，专利池许可中不应该存在价格歧视，反而同意一定程度的价格歧视有着其固有的现实基础。

不过，尽管大多数的知识产权许可方案在某种意义上均是“歧视性的”，但这一理由并不意味

332 E.g., See *Ill. Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc.*, 547 U.S. 28(2005).

333 参见吕明瑜：《专利联营的正负效应及其反垄断规制》，载《经济法研究》2010 年第 1 期，第 108 页。

334 See U.S. DEP'T OF JUSTICE & FED. TRADE COMM'N, *ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION* 82 (2007).

335 See *Bela Seating Co. v. Poloron Products, Inc.*, 438 F.2d 733 (7th Cir. 1971).

着专利池实施的所有许可费价格歧视均是合理的。一种常见的争议性的价格歧视是：专利池面向池内组成成员向授权方收取的专利许可费用，低于向池外专利实施者收取的许可费用。这样的歧视性许可费，可能会导致下游许可市场中的反竞争效应，不当“允许低效的竞争对手假借专利池的市场力量来控制下游市场，进而排除可能替代他的更有效率的独立的竞争对手。”³³⁶

简言之，专利池收取歧视性的专利许可费，不会当然导致反竞争效应。为了更好地评估特定专利池采取的价格歧视是否是损害竞争，反垄断监管机构需要调查专利池是否在假借专利权之手控制下游专利技术产品的生产或者其最终销售价格。只有当特定专利池所实施的价格歧视，在歧视一类专利实施者的同时不当偏袒了另一批专利实施者，进而造成了下游技术市场的竞争损害，反垄断法予以干预方才是正当的。³³⁷

3.7.2 分析专利池使用费收取的反垄断框架

监管实践中，价格歧视的反垄断监管框架随着时间的推移发生了演变。部分较早的美国案例裁决对价格歧视采取敌对的态度，认为专利权人实施价格歧视将是反竞争性的。在 *Laitram Corp. v. King Crab, Inc.* 一案中，美国地方法院便谴责了剥虾机器专利人面向南北方不同被许可人收取歧视性专利许可费的做法。³³⁸然而，在同一专利权人另一起反垄断案件中，美国联邦贸易委员会采取一个略微不同的立场，指出：专利法政策允许专利权人采取一种歧视性的做法，许可专利权人在不与被告竞争的市场内扩大剥虾机器的生产，同时限制在竞争市场中扩大机器生产。³³⁹由于专利权人压根可以直接拒绝向外许可其专利技术，谴责专利权人出于自我市场保护目的的许可费歧视没有坚实的法理基础，法院与美国联邦贸易委员会并没有给出明确区分合法价格歧视与反竞争性的价格歧视的标准。

在之后的很长时间，美国的反垄断商业审查与司法裁判都拒绝遵循上文剥虾机器专利的审理逻辑，而对专利许可费其实采取一种更加宽容的态度：“没有反托拉斯禁令，直接禁止专利权人采用价格歧视来实现个人收入最大化。”³⁴⁰除了司法裁决之外，美国立法也没有直接给出答案。例如，美国《罗巴布-帕特曼法案》（U. S. Robubsib-Patman Act）并未写入针对许可费价格歧视的立法规定。³⁴¹

综上所述，反垄断监管机构与法院在受理专利池使用许可费相关争议时，通常既不主动评估专利池相关收费的合理性，也不推定专利池面向不同被许可人（比如内部人士或者外部人士）收取歧

336 M. Howard Morse, Cross-Licensing and Patent Pools, at 3, <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417mhowardmorse.pdf>

337 See HERBERT HOVENKAMP, FEDERAL ANTITRUST POLICY: THE LAW OF COMPETITION AND ITS PRACTICE § 14.1 (5 ed. 2016).

338 See *Laitram Corp. v. King Crab, Inc.*, 245 F. Supp. 1019 (1965). More facts and conclusion of this case is: after a trial in which the court denied judgment to plaintiff corporation against defendant corporation for patent infringement, holding that plaintiff's misuse of its patent by discriminating in lease rates for shrimp peeling machines between lessees in the Northeast and those in the South constituted a violation of the Sherman Act, 15 U.S.C.S. § 2, which barred plaintiff from enforcing its patent rights. Plaintiff corporation moved for a new trial or for an order amending the court's finding of facts and conclusions of law. The court denied the motion for a new trial, but granted the motion to amend the written judgment to state that plaintiff's misuse of the patent did not violate the Sherman Act. It held, however, that the doctrine of misuse still applied to prevent a plaintiff from prevailing in a patent infringement action even if the misuse did not violate antitrust laws, until the misuse stopped.

339 *Grand Caillou Packing Co.*, 65 F.T.C. 799(1964).

340 See *USM Corp. v. SPS Techs., Inc.*, 694 F.2d 505 (7th Cir. 1965).

341 See 15 U.S.C. § 13.

视性许可费是反竞争性的。³⁴²相反，反垄断监管机构与法院更多地关注专利池组建规则、与组成成员之间的授权关系，关注专利池的组成条款是否能够使得专利池内部实质上达成价格协调，是否能够在其所在的技术市场上提高价格或限制产量。³⁴³在 MPEG-2 和 DVD 商业审查函中，美国司法部指出：当专利许可费只是下游产品/服务总价格的一个小组成员部分时，其不太可能会被用作协调下游价格的手段。³⁴⁴然而，即便是占下游产品/服务总价格很大比例的专利池许可费率，也不一定会引起反竞争性担忧。反垄断监管机构或者反垄断诉讼原告要证明，专利池许可费收取规则违反了反垄断法，还需要有下游价格协调的其他迹象。³⁴⁵

3.7.3 小结

专利池许可费价格歧视安排是否是反竞争性的，取决于案件的具体事实。一般来说，专利财产权赋予了权利人（包括获得授权的专利池）因人设价，设定不同的专利费税率的权利。但是，如果专利池实施的价格歧视，同时伴有对下游专利实施市场某种明示或默示的控制，并被证据证明其是反竞争性的，则会受到反垄断法的谴责。³⁴⁶

342 See R. Hewitt Pate, Assistant Attorney Gen., U.S. Dep't of Justice, Competition and Intellectual Property in the U.S.: Licensing Freedom and the Limits of Antitrust, Address Before the 2005 EU Competition Workshop 9 (June 3, 2005), available at <http://www.usdoj.gov/aip/public/speeches/209359.pdf> ("Bringing a complaint to the Antitrust Division about 'excessive' royalties, without more, is a losing strategy.").

343 吕明瑜：《知识产权许可限制反竞争审查的一般分析框架》，载《河南财经政法大学学报》2013年第1期，第94-95页。

344 MPEG-2 Business Review Letter at 11; 3C DVD Business Review Letter at 13; 6C DVD Business Review Letter at 14.

345 Nero AG, 2010 U.S. Dist. LEXIS 119030, 2010 WL 4366448, at 6. Stated by the court that, A patent pool may be a per se unlawful restraint of trade when its "only apparent purpose is naked price fixing."

346 吕明瑜：《知识产权许可限制反竞争审查的一般分析框架》，载《河南财经政法大学学报》2013年第1期，第94页。

第四章 美国商业审查函制度与专利池许可实践

在美国，法院通常根据合理原则³⁴⁷分析专利交叉许可和专利联营（专利池），并在专利池有适当保障措施的情况下驳回对专利池提出的反垄断权利主张。³⁴⁸反垄断执法官员同样认识到，专利交叉许可和专利联营是常见的知识产权许可方法。如美国联邦贸易委员会（“联邦贸易委员会”）和美国司法部反垄断司（“司法部”）（统称“主管机关”）发布的《2017年知识产权许可反垄断指南》（“知识产权反垄断指南”）中所述，此类安排“通常是促进竞争的”。³⁴⁹

虽然该指南概述了主管机关评估此类安排的一般方法，但司法部通过发布对私人当事方提交审查的具体业务提案进行评估的商业审查函（“商业审查函”）在补充该指南方面发挥了重要作用。虽然司法部出具商业审查函对美国法院没有约束力，但在说明主管机关在具体业务安排的背景下如何分析此类问题方面发挥具有重要影响力的作用。商业审查函通常会提供有用的例子，说明有哪些保障措施可以帮助缓解或抵消专利交叉许可和专利联营安排可能引起的潜在反竞争问题。

1. 司法部商业审查程序的背景

根据司法部的商业审查程序，公司如果对拟议业务计划在反垄断法律项下的合法性有疑虑，可以向司法部提交申请审查的请求函。³⁵⁰根据司法部的商业审查程序，一个组织可以向司法部提交拟议的业务计划，并会收到司法部的一份书面声明，用以说明司法部目前是否打算以当事方提供的和司法部在审查过程中获得的信息为依据，根据反垄断法律对拟议的计划提出质疑。³⁵¹最常见的情况是，司法部发布“有利”的商业审查函，其中司法部表示，根据其得出的关于拟议安排不太可能损害竞争的结论，司法部目前不打算提起执法行动。司法部的商业审查函通常在司法部的网站上公布并且是公开的，允许公众及市场主体了解并获益于司法部的反垄断分析。

虽然商业审查函对法院没有法律约束力，但对专利联营引起的反垄断问题构成有说服力的指导意见，并对司法部目前的执法重点提供了启示。³⁵²同时，司法部自己也承认，“如果拟设立的专利

³⁴⁷ 参见 *Standard Oil Co. (印第安纳) 诉美国* 一案，283 U.S. 163, 51 S. Ct. 421, 75 L. Ed. 926 (1931)；*BMI 诉 CBS* 一案，441 U.S. 1 (1979)；另参见美国司法部和联邦贸易委员会，《知识产权许可反垄断指南》[下称“美国主管机关知识产权反垄断指南”]，第 3.4 节（“在绝大多数情况下，知识产权许可安排中的限制是根据合理规则评估的。”），可在以下网址查阅：https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/1049793/ip_guidelines_2017.pdf。

³⁴⁸ 参见（例如）*Continental Automotive Systems, Inc. 诉 Avanci, LLC* 等一案，2020 BL 362963 (N.D. Tex. Sept. 10, 2020)；*Wuxi Multimedia, Ltd. 等诉 Koninklijke Philips Elecs., N.V.* 一案，2006 BL 152505 (S.D. Cal. Jan. 05, 2005)；*Boston Scientific Corp. 诉 Schneider (Europe) AG* 一案，983 F. Supp. 245, 271 (D. Mass. 1997)。

³⁴⁹ 美国主管机关知识产权反垄断指南第 5.5 节。

³⁵⁰ 美国联邦法规第 28 篇第 50.6 节。

³⁵¹ 2020 年 7 月 28 日星期二的司法新闻：司法部向 Avanci 发布商业审查函，建议建立许可平台，以推动用于互联车辆的 5G 技术。

<https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-issues-business-review-letter-avanci-proposed-licensing-platform-advance>，最后访问日期为 2021 年 1 月 27 日。另参见《反垄断司商业审查介绍》。“.....该等程序仅涉及该司在反垄断法项下的执法意图，而不涉及任何其他联邦或州的法律或法规”。

<https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2011/11/03/276833.pdf>，最后访问日期为 2021 年 3 月 5 日。

³⁵² 美国反垄断审查，第 2 页（Marconi 方提供的关于美国专利池规制框架的资料 2/7）

池没有纳入专利联营商业审查函中规定的所有保障措施，并不会自动得出专利池会限制竞争的结论”，因为“希望得到有利的商业审查结果的当事方往往会纳入旨在消除或尽量减少反竞争效果的机制”。因此，与联邦反垄断法律项下真正合法的全面“合理规则”分析相比，商业审查函就其指导意见而言往往更为保守，因为前者要求法院“评估特定的事实和情况，以确定实际行为是否具有反竞争效果”。³⁵³

2. 过往有关联合许可标准必要专利的指导意见

主管机关早已认识到，“专利联营可以大大提高交易效率，因为它使多个专利持有人能够将其专利技术放入一个专利池中，并通过一个联合实体将该等专利技术作为一个集合相互进行许可或向第三方进行许可，”从而“减少了多次许可谈判的交易成本”。³⁵⁴同时，主管机关也认识到，专利池如果构建不当，可能会“导致价格垄断、竞争者之间协调限定产量或排斥创新”。³⁵⁵为了探索在具体的事实情况下如何平衡这些矛盾，司法部的商业审查函发挥了有益作用。

针对涉及标准必要专利（“SEP”）的专利池，美国司法部自 90 年代末至 2010 年间发布了一系列商业审查函，包括：1997 年 MPEG-2 压缩视频技术的商业审查函³⁵⁶、1997 年三位成员的 DVD 专利池商业审查函³⁵⁷、1999 年六位成员的 DVD 专利池商业审查函³⁵⁸、2002 年 3G 专利平台合作商业审查函³⁵⁹，以及 2008 年 RFID 联合体商业审查函³⁶⁰。最近就 Avanci 用于车辆（以及未来用于其他物联网设备）的 5G SEP 拟议联合许可平台向 Avanci 发布的 2020 年商业审查函，通过强调旨在消除可能存在的潜在的竞争法下的合规风险的各种保障措施，巩固并扩展了先前的指导意见。

司法部已分析的有关专利交叉许可和专利联营安排的主要保障措施如下：

- **仅限包含“必要”的专利：**司法部在多项商业审查函中指出，SEP 根据其定义通常被视为是互补性的（而非替代性的），这降低了联合许可产生反竞争效果的风险。司法部指出，将包含在内的专利的定义限制在那些对将标准辅助实践而言“技术上”必要的专利，可以最有效地解决这一问题。但是，司法部允许在当事方陈述包含在内的专利不会是经济上可行的替代专利的条件下将“（实践中）必需”的专利纳入专利池。³⁶¹只要一项专利项下至少有

³⁵³ <https://www.justice.gov/atr/chapter-3-antitrust-analysis-portfolio-cross-licensing-agreements-and-patent-pools>

³⁵⁴ 参见主管机关的《反垄断法和知识产权》第 3 章，I[下称“反垄断-知识产权报告”]。

³⁵⁵ 同上。

³⁵⁶ 对 MPEG LA, L.L.C. 等的商业审查函回复（1997 年 6 月 26 日）[下称“MPEG 函”]，可在以下网址查阅：<https://www.justice.gov/atr/public/busreview/215742.htm>。

³⁵⁷ 对 Koninklijke Philips Electronics, N.V.、日本索尼株式会社和日本先锋电器株式会社的商业审查函回复（1998 年 12 月 16 日）[下称“3C DVD 函”]，可在以下网址查阅：<https://www.justice.gov/atr/public/busreview/2121.htm>

³⁵⁸ 对日立株式会社、松下电器产业株式会社等的商业审查函回复（1999 年 6 月 10 日）[下称“6C DVD 函”]，可在以下网址查阅：<https://www.justice.gov/atr/public/busreview/2485.htm>

³⁵⁹ 对 3G 专利平台合作的商业审查函回复（2002 年 11 月 12 日）[下称“3GPP 函”]，可在以下网址查阅：<https://www.justice.gov/atr/public/busreview/200455.htm>

³⁶⁰ 对 RFID Consortium LLC 的商业审查函回复（2008 年 10 月 21 日）[下称“RFID 函”]，可在以下网址查阅：<https://www.justice.gov/atr/public/busreview/238429.htm>

³⁶¹ 反垄断-知识产权报告（“司法部对专利池作出有利的商业审查在很大程度上依赖于各方针对专利池仅包含互补性专利的保证”）；另参见 RFID 函，第 9 页，第 40 页（“为了确定一项专利对某一标准是否属必要的，审查员会审查该专利的独立权利要求。一旦一项权利要求被认为是必要的（即互补的），整个专利就会进入专利池，并可进行许可”）。

一项权利要求可被认定为是必要的，即可将该专利纳入专利池。³⁶²

- **筛查或评估“必要”专利的机制：**在上文列举的所有商业审查函中，当事方均设置了由专家评估专利必要性的机制。³⁶³为保持专家的独立性而设定相关程序也会得到有利的考量。³⁶⁴
- **保留许可人在专利池外单独进行许可的权利：**在司法部审查的每一项提案中，提交方均表示，许可人将向专利池授予非排他性许可，同时保留在专利池以外独立进行专利许可的权利。³⁶⁵正如美国主管机关知识产权反垄断指南中进一步指出的，“不包含对许可人或被许可人竞争行为设置限制的非排他性知识产权许可一般不会引起反垄断问题。即使许可的当事方处于横向竞争关系中，这一原则也是正确的，因为非排他性许可通常不会减少在不存在此等许可的情况下本会发生的竞争”。³⁶⁶
- **主许可协议的期限限定为 5-10 年：**虽然上述提案在期限方面有所不同，但司法部已对为期 5 到 10 年的专利联营发布了有利的商业审查函。³⁶⁷期限条款按此逻辑被认为有助于通过避免频繁重新谈判和续订合同来降低交易成本。
- **就参与和许可提供公开透明的条款：**虽然没有要求向所有愿意加入之人开放参与的具体规定，³⁶⁸但司法部已审查的提案普遍表示将按透明或中立的条款向拟议许可使用领域内任何感兴趣的当事方提供许可。³⁶⁹
- **限制共享竞争性敏感信息：**鉴于在进行许可谈判和制定条款时可能涉及敏感信息，司法部在其发布的所有业务审查函中均强调了其对不当信息披露的关注，以及如何以防火墙和合同限制等保障措施来解决这一问题。³⁷⁰
- **限制专利回授的范围：**在提供专利回授的情况下，司法部曾针对当事方已建立机制以缩小

³⁶² 参见 3C DVD 函第 11 页（“与 MPEG-2 专利池不同，MPEG-2 专利池要求具有实际的技术必要性方符合资格，该专利池引入了“实践中”必需的概念……。但是，专家将采用的“（实践中）必需”的定义是非常明确和苛刻的，即专利组合不可能包含有经济上可行的替代品的专利”）；RFID 函第 9 页（“司法部已经确定，如果严格、独立地应用该定义，将把经济上可行的替代品排除在专利池之外”）。

³⁶³ MPEG 函，第 10 页；3C DVD 函，第 11-12 页；6C DVD 函，第 12-13 页；3GPP 函，第 6-7 页；RFID 函，第 9-10 页。

³⁶⁴ MPEG 函第 10 页（“独立专家持续发挥作用进行必要性评估是一个特别有效的保证，即保证组合专利是互补性的，而不是替代性的”）；参见 3C DVD 函第 12 页（“虽然专利专家机制有缺陷，但司法部愿意将其目前的执法意图建立在贵司陈述的基础之上，即许可人就独立性所作的合同承诺及其对专家所作的书面保证相结合，将使他不受他们利益的影响……”）。

³⁶⁵ 参见反垄断-知识产权报告，第 3 章，III.D.2。另参见（例如）RFID 函，第 4 页；反垄断-知识产权报告，第 3 章，III.D.2（“在司法部审查的专利共享提案中，各个许可人均建议向专利池授予非排他性许可，并保留在专利池之外对其专利进行许可的权利”）。

³⁶⁶ 参见知识产权反垄断指南第 4.1.2 节。

³⁶⁷ 参见知识产权反垄断指南第 5.5 节。（“专利共享安排一般不需要对所有希望加入之人开放。……排除在竞争性技术的专利共享或交叉许可安排之外并不太可能产生反竞争的效果，除非(1)被排除在外的公司不能在相关市场上就包含许可技术的产品进行有效的竞争，及(2)专利池参与者共同在相关市场上拥有市场支配力”）。

³⁶⁹ 参见（例如）MPEG 函，第 10-11 页；3C DVD 函，第 13 页；6C DVD 函，第 14 页；3GPP 函，第 4-5 页；RFID 函，第 10 页。

³⁷⁰ 参见 MPEG 函，第 11 页；3C DVD 函，第 13 页；6C DVD 函，第 14 页；3GPP 函，第 4 页第 12 项；RFID 函，第 10 页；另参见反垄断-知识产权报告，第 3 章，§ III.D.4.b（“限制许可人获取对方竞争性敏感专有信息，如成本数据、产出水平和最终产品价格的专利共享协议，降低了许可人能够在最终产品市场中协调活动的风险”）。

专利回授范围的情形（例如，在非排他基础上授予后续权利的情形），发布支持性的商业审查函。³⁷¹

如上所述，即便未严格满足上述每一项保障措施，也不代表专利交叉许可或专利联营安排就不符合美国反垄断法律的规定。但是，从长远来看，遵守上述保障措施通常会被主管机关（同样被法院）视为大大消除了在涉及 SEP 许可的专利共享或平台安排中可能出现的潜在反竞争问题。因此，在涉及 SEP 的联合许可安排中，当事方通常都会遵守本节所述的多项保障措施。

3. 近期有关联合许可标准必要专利的指导意见

近期发布的 Avanci 商业审查函重申了过往司法部商业审查函中概述的指导意见，并基于 SEP 许可在过去十年中的持续发展情况，就司法部的观点提供了重要的更新。特别是，Avanci 商业审查函在多个方面巩固并扩展了司法部先前的指导意见，包括定义性许可的使用、必要性审查程序的设计以及对特定使用领域的许可加以限制。下节中首先简要介绍了 Avanci 商业审查申请的背景，然后概述了从 Avanci 商业审查函中可以得出的重要信息。

i. Avanci 提交商业审查申请的背景

在其申请函中，Avanci 提议创建一个联合许可平台，以实施用于交通工具（“车辆”）以及未来用于其他物联网（“IoT”）设备的 5G 无线技术。Avanci 并不拥有自己的专利，也不参与汽车行业的活动。反之，Avanci 将作为一个中立且独立的代理人，在单独一项协议中代表参与许可人向某一被许可人许可 5G SEP，以及必需的 2G/3G/4G SEP，以供用于“许可产品”（互联车辆）。

鉴于在开发、实施和许可无线技术方面出现的复杂性，Avanci 商业审查函反映了司法部指导意见的一项重要发展。过去的许多商业审查函所涉及的专利池只有几十项专利的标准和类似规模的许可人，而 5G 专利的情况要复杂得多——无论是从构成 5G 标准的专利数量（几千到几万项专利），还是从 5G 技术许可人持有的专利组合的规模和范围来看。此外，在过去的许多商业审查函中，当事方均试图根据许可人持有专利的比例来分配许可使用费，而 Avanci 则建议采用量化因素和质化因素（如对 5G 标准制定和诉讼支持的贡献）相结合的方法来分配许可使用费。有鉴于此等实际商业情况和方法上的差异，Avanci 在其申请函中强调了其针对下列各项所采用的方法：(1)必要性评估、(2)许可使用费的分配和架构，以及(3)基于终端产品车辆定义使用领域。³⁷²

ii. 从司法部商业审查函中可以得出的重要信息

在得出该平台“看起来很有可能创造效率”的结论时，司法部强调了 Avanci 作为集中许可代理的作用，以及 Avanci 建议的许可使用费计算方法具有“促进许可人参与”的潜力。³⁷³ 司法部在其分析中开篇便指出，司法部“早已认识到”专利池在整合互补性技术、降低交易成本、消除封锁立场和避免高成本的侵权诉讼方面具有积极作用。有鉴于上述益处，司法部强调，这可能“随着物联网的发展而成为特别有用”的一种方法，因为“可能会有数千到数万项专利被宣告为对制造具有 5G 功能的产品而言具有必要性”。³⁷⁴ 针对 Avanci 本身，司法部承认，蜂窝 SEP 持有人在汽车领域的许可方面是“相当新的”，Avanci 平台提供了在一个“分散而不透明的”行业中降低成本和促进

³⁷¹ 参见反垄断-知识产权报告，第 3 章，III.D.3。

³⁷² Avanci 业务审查请求函，第 2 页（2019 年 11 月 21 日），可在以下网址查阅：
<https://www.justice.gov/atr/page/file/1298631/download>。

³⁷³ 向 Avanci LLC 发布的业务审查函，第 10 页（2020 年 7 月 28 日），可在以下网址查阅：
<https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download>。

³⁷⁴ 同上，第 8 页。

协商谈判的可能性。³⁷⁵司法部还指出，Avanci 的规模可以帮助尽可能减少其他各类交易成本，例如监测和合规方面的成本。³⁷⁶

与上述过往的商业审查函一样，Avanci 建议实施先前的商业审查函中所讨论的保障措施，包括（特别是）允许许可人在拟议的平台之外独立许可其专利，建立防止共享竞争性敏感信息的保护措施，以及通过针对参与许可人的部分专利采用定义性许可和进行必要性审查来排除非互补性专利。司法部的对 Avanci 的审查函也重申了其过往的大部分指导意见，同时也强调了应当针对具体的情况来实施拟议的保障措施，此外还考虑到了 5G 物联网许可的复杂性所带来的新的商业挑战和发展。特别是，从该商业审查函中还可以得出以下指导意见：

- **必要性审查程序的设计可以适当量身定制以便将实际业务情况考虑在内——特别是在已实施其他保障措施的情况下。**与过往的商业审查函一样，Avanci 平台将向拥有至少一项经独立专家评估的 SEP 的任何许可人开放。³⁷⁷但是，考虑到所涉及的专利数量（远超前者的业务审查函所涉及的专利数量），Avanci 不会要求许可人对其“所有”已宣告的 SEP 进行独立审查。Avanci 业务审查函指出，司法部对 Avanci 的下述立场表示理解：“Avanci 认为，考虑到通过平台进行许可的专利数量，此等大范围的评估可能‘在商业上是不切实际的’，这一要求可能会对拟议平台的建立起到抑制作用”。³⁷⁸此外，该函指出，独立评估并不是防止非必要专利许可的唯一保障措施，因为 Avanci 还提议采用定义性许可，并将保留被许可人在平台之外对必要性提出质疑的能力。³⁷⁹

- **保留许可人在该专利池之外进行独立许可的权利不同于对参与其他联合许可安排的顾虑。**虽然 Avanci 将允许专利池参与人在平台之外独立进行双边许可，但主许可协议将限制许可人参与其他针对 5G 互联车辆许可蜂窝 SEP 的专利池或专利联营。³⁸⁰司法部的结论是，这项规定不太可能限制或损害竞争，因为除了允许双边许可外，该规定不会影响许可人参与 5G 平台推出前已存在的其他安排或不同使用领域（例如组件）的安排。司法部还认为，该规定可使该平台成为更加高效的“一站式服务”平台。³⁸¹

- **将许可限制在特定的使用领域（例如在终端设备层面）是常见之举，可以促进各方以透明的条款进行许可。**对 Avanci 商业审查函指出，通过在特定的使用领域（在终端产品层面，而不是在供应链中的组件层面）按中立的条款（具体而言，按每辆车的统一费率）向汽车制造商进行许可，Avanci 建议的许可方法将有利于提高“透明度”。³⁸²虽然承认这种使用领域（包括“使用终端产品作为收取许可使用费所针对的点”）是有局限性的，但司法部强调这种方法“并非不常见”，并引用了 RFID 商业审查函和 3GPP 作为支持性的

³⁷⁵ 同上，第 9-10 页。

³⁷⁶ 同上。

³⁷⁷ 同上，第 14 页。

³⁷⁸ 同上，第 15 页。

³⁷⁹ 同上。

³⁸⁰ 同上，第 17 页。

³⁸¹ 同上，第 17-18 页。

³⁸² 同上，第 18 页。

例子。³⁸³该函还指出，Avanci 提议的终端产品使用领域方法可以使专利权人能够更有效地获取其创新的价值，并提高专利持有人许可其技术的动力。³⁸⁴

简而言之，Avanci 商业审查函重申了过去三十年间司法部之前发布的商业审查函所概述的大部分先前的反垄断合规指导意见。同时，Avanci 商业审查函还表明，这些针对 SEP 联合许可的传统反垄断原则能够很好地适应当前复杂的 5G 物联网许可的实际商业情况。

³⁸³ 同上，第 19-20 页。

³⁸⁴ 同上，第 18-19 页。



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