

学校编码: 10384 _____

分类号: _____ 密级: _____

学 号: 32520131153621

UDC: _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

标准必要专利的禁令救济规则研究

Research on the Injunctive Relief
of Standard Essential Patents

刘禹

指导教师姓名: 林秀芹 教授

专 业 名 称: 知识产权法学

论文提交日期: 2016 年 4 月

论文答辩时间: 2016 年 5 月

学位授予日期: 2016 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

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

另外，该学位论文为（国家社会科学基金重点项目“中国产业发展视域下的 FRAND 解释问题研究”）课题（组）的研究成果，获得（中国产业发展视域下的 FRAND 解释问题研究）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

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

本学位论文属于：

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

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

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

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

技术标准化与相关知识产权保护，尤其是其中的标准必要专利（Standard Essential Patents, SEPs）侵权纠纷，一直以来是知识产权法与竞争法的交集与热议话题。立足于标准必要专利权人与标准实施者双方的立场，目前最具争议的问题之一系该类纠纷中禁令救济的适用性或如何以 F/RAND 许可原则（Fair, Reasonable And Non-Discriminatory）为基础的抗辩来排除禁令救济。

标准化组织（Standard Setting Organization, SSO）在其知识产权政策中订定 F/RAND 许可原则，要求标准必要专利权人应该以公平、合理和无歧视的许可条件，向所有标准实施者提供许可。唯其 F/RAND 许可原则意涵模糊，各国尚未有明文法律解释标准必要专利权人作出的 F/RAND 许可承诺之清楚定义与规范。实务中法院及竞争执法机构的见解，诸如第三人利益合同理论，即强调专利权人的合同义务，以标准实施者第三方受益人的立场来平衡许可双方当事人的谈判地位；亦或默示许可理论，即只要标准实施者未明确拒绝 F/RAND 条件的许可，则标准必要专利权人对标准化组织所作的 F/RAND 许可承诺排除了（foreclosed）其遭受侵权时的禁令请求权，仅剩损害赔偿请求权；纷纷扰扰，不一而足。由于在标准必要专利侵权诉讼中，我国企业处于被告身份的状况居多，很可能面对被颁发禁令的威胁，因此全面理解目前全球范围内各法域司法机关对此问题的态度便十分必要。此外，鉴于标准必要专利权人寻求禁令救济很可能产生反竞争效果，因此同样需要分享竞争法架构下的标准必要专利许可及禁令获取规则。

本文除引言外，主要分成六大部分及结语：

第一章介绍了技术标准化所引发的知识产权利益生态系统失衡现象，表明在专利劫持与反向劫持危机并存的现状下，研究标准必要专利的禁令救济规则具有十分重要的意义，并提出本文意欲解决的三个核心问题：1、标准必要专利权人对标准化组织作出的 F/RAND 许可承诺的法律性质对禁令救济之影响；2、标准必要专利侵权案件的禁令救济规则；3、作为寻求禁令救济前置程序的标准必要专利许可谈判框架的构建。

第二章从简介美欧主要国家专利侵权诉讼中颁发禁令的实践入手，然后以 F/RAND 许可原则为中心，梳理各国标准必要专利侵权诉讼中的禁令救济规则。

第三章从简介美欧主要国家通过竞争法规制标准必要专利禁令问题的实践入手，同样以 F/RAND 许可原则为中心，梳理各国对于标准必要专利侵权纠纷中适用竞争法的态度与方法，并观察向公权力寻求禁令救济之前，双方当事人在许可谈判程序中如何行为才不导致反竞争效果。

第四章反观我国已有标准必要专利禁令救济司法与执法实践，初步总结我国有权机关对禁令问题的态度。

第五章基于前述对目前美国、欧盟主要国家以及我国法院和竞争执法机构对标准必要专利禁令颁发的考量点的整理归纳，对第一章提出的三个重点问题作出解答。

第六章结合对我国社会经济影响的考量，梳理我国目前“三位一体”式标准必要专利禁令救济规则并对之提出完善建议。

关键词：标准必要专利；禁令救济；F/RAND 许可原则

ABSTRACT

Technology standardization and intellectual property protection has been an overlapping and controversial issue between Intellectual Property Laws and Competition Law, particularly, when it comes to infringement on F/RAND encumbered Standard Essential Patents, SEPs. From both standard essential patent holder and potential licensee' perspectives, the most questionable issue is whether injunctive relief should be available to the holder of F/RAND encumbered SEPs who committed to license on fair, reasonable and non-discriminatory(F/RAND) terms, in order to prevent a third-party implementer from practicing a standard reading on that SEPs, when such implementer is willing to take a license but the parties disagree on the terms of the license.

Furthermore, the legal nature of F/RAND commitments made by SEPs holders has never been clearly defined by statutes or interpreted by any judiciary, interested parties could only refer to decisions or guidelines made by judiciaries or competition authorities in different countries. Till now there are various definitions of F/RAND commitments emerged in practice such as the third party beneficiary contract theory, which describes F/RAND commitments as a contract between patentee and SSO, while potential user of the standards at issue is a third party beneficiary; or the implied covenant theory, which determines that with immaterial exceptions, the F/RAND commitments means monetary relief must be adequate to cover the proved infringement of the patent, and thus the SEPs holder is not entitled to an injunction.

It is rather common for Chinese companies to face F/RAND encumbered SEPs law suits as the defendants. Given the even severer threat of injunctive relief, it becomes more important to understand the position each judiciary takes on this issue to have appropriate strategies on law suits and negotiation.

This thesis is accordingly written on the following perspectives from Chapter I to Chapter V:

Chapter I starts the discussion by emphasizing the crisis of the business system operated in telecommunication industry, urging for special rules regarding injunctive relief in the context of patent hold-up and reverse hold-up, and comes up with three key issues need to be discussed.

Chapter II presents the F/RAND-encumbered SEPs law suits in the United States as well as several countries in Europe. By summarizing and discussing controversial issues therein, it raises the following analysis.

Chapter III brings in SEPs encumbered disputes or investigations into framework of Competition Law from competition authorities among different countries, aiming to explore the injunctive relief dispute settlement mechanism developed by Germany, the European Commission and the European Court of Justice.

Chapter IV outlines F/RAND-encumbered SEPs law suits and investigations occurred in China.

Chapter V tries to answer critical controversies presented in Chapter I under the legal system of China, finds out that the judicial practice of the West can really shed some light on we China in the near future.

Chapter VI expects to provide Chinese authorities valuable suggestions to revise laws and drafts involving injunctive relief of F/RAND-encumbered SEPs.

Key words: Standard Essential Patents; Injunctive Relief; Fair, Reasonable and Non-Discriminatory

目录

引言.....	1
第一章 技术标准化引发的利益生态系统失衡.....	2
第一节 技术标准化、标准必要专利与 F/RAND 许可原则.....	3
一、技术标准与标准必要专利.....	3
二、F/RAND 许可原则的产生及其局限.....	4
三、专利劫持与反向劫持语境下的禁令救济.....	5
第二节 标准必要专利禁令救济的关键争议.....	7
一、F/RAND 许可承诺的法律性质对禁令救济的影响.....	7
二、标准必要专利侵权案件禁令救济规则及竞争法的介入.....	7
三、标准必要专利禁令争议和解框架的构建.....	8
第二章 域外标准必要专利侵权案件禁令救济实践的类型化考察.....	9
第一节 专利侵权禁令救济的一般规则.....	9
一、美国的专利侵权禁令救济规则.....	9
(一) 美国联邦法院的禁令.....	9
(二) 美国国际贸易委员会的排除令与禁止令.....	10
二、欧盟国家的专利侵权禁令救济规则.....	10
(一) 德国.....	10
(二) 荷兰.....	11
第二节 美国标准必要专利侵权案件中的禁令救济规则.....	11
一、联邦法院早期观点：绝对优先适用损害赔偿救济.....	11
(一) Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.(N.D.Ill,June 22,2012).....	11
(二) Microsoft Corp. v.Motorola Inc.(W.D.Wash.Nov.29,2012).....	12
(三) Realtek Semiconductor Corp. v.LSI Corp.(N.D.Cal.2013).....	13
(四) 小结.....	13
二、联邦法院现行观点：有条件的禁令实施.....	14
(一) Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc.(Fed.Cir.2014).....	14
(二) Microsoft Corp. v.Motorola Inc.(9th Cir.2015).....	15
(三) 小结.....	16
三、美国国际贸易委员会：规则逐渐明晰.....	17
(一) ITC 早期观点：结果迥异的三个调查.....	17
1、ITC 337-TA-745 调查案.....	18
2、ITC 337-TA-752 调查案.....	18
3、ITC 337-TA-794 调查案.....	19
(二) ITC 后期观点：有条件地核发排除令与禁止令.....	20
1、基于 F/RAND 许可承诺救济标准必要专利的政策声明.....	20
2、ITC 337-TA-794 调查最终发展.....	21
(三) 小结.....	21

四、美国电气电子工程师学会知识产权政策.....	23
五、小结.....	23
(一) 联邦法院系统.....	23
(二) ITC 系统.....	24
第三节 欧盟国家标准必要专利侵权案件中的禁令救济规则	25
一、德国法域.....	25
二、荷兰法域.....	26
(一) 规则探索阶段：专利法下的禁令救济.....	26
1、Philips v.SK-Kassetten 案.....	26
2、LG Electronics v.Sony 案.....	26
(二) 规则初成阶段：作为先契约义务的 F/RAND 承诺.....	26
(三) 小结.....	27
第三章 域外标准必要专利禁令救济的竞争法规制经验	28
第一节 美国联邦贸易委员会的反托拉斯调查	28
一、FTC Robert Bosch 调查案.....	28
二、FTC Google/Motorola 调查案.....	28
三、小结.....	29
第二节 欧盟法域：日趋完善的禁令争议和解框架构建	29
一、德国法域初期偏向权利人的禁令争议和解框架构建.....	30
(一) 2009 年“橙皮书标准”案.....	30
(二) 2011 年 Philips v.Sony Ericsson 案.....	31
(三) 2011-2012 年的 Motorola v.Apple 案.....	31
(四) 小结.....	32
二、欧盟委员会对禁令争议和解框架的初步改进.....	33
(一) 摩托罗拉调查案.....	33
(二) 三星调查案.....	34
三、欧盟法院对许可谈判框架的继续完善.....	35
(一) 德国杜塞尔多夫地方法院提请“华为诉中兴案”释疑.....	35
(二) 欧盟法院检察长的裁决意见.....	37
(三) 欧盟法院的正式判决.....	38
四、德国法院对许可谈判框架的继续明确.....	40
五、小结.....	41
第四章 我国标准必要专利的禁令救济规则及完善建议	42
第一节 域内的标准必要专利禁令救济规则雏形	42
一、规范性法律文件.....	42
(一)《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》.....	42
(二)《行业标准化组织知识产权政策模板》.....	43
(三)《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》.....	43
(四)《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》.....	43
(五)《关于滥用知识产权的反垄断指南（征求意见稿）》.....	44
(六)《关于审理侵犯专利纠纷案件适用法律若干问题的解释（二）》.....	44
二、域内司法实践经验.....	45

(一) 邕江药业公司诉河南天工公司和南宁神州公司案.....	45
(二) 季强、刘辉诉朝阳兴诺公司标准必要专利侵权案.....	45
(三) 华为公司与 IDC 公司标准必要专利系列案件.....	45
(四) 张晶廷诉衡水子牙河建筑工程公司发明专利侵权提审案.....	46
(五) 小结.....	47
三、 域内执法实践经验.....	47
(一) 商务部附加知识产权救济条件的案件.....	48
1、 2012 年谷歌收购摩托罗拉移动案.....	48
2、 2014 年微软收购诺基亚设备和服务业务案.....	48
3、 2015 年诺基亚收购阿尔卡特朗讯股权案.....	48
(二) 发改委针对 IDC 公司的反垄断调查.....	48
第二节 中国法域下标准必要专利禁令救济关键争议之分析.....	49
一、 F/RAND 许可承诺的法律性质对禁令救济的影响分析.....	49
(一) 中国法域下强制缔约义务理论的可行性分析.....	50
(二) 中国法域下缔约承诺理论的可行性分析.....	52
(三) 中国法域下第三人利益合同理论的可行性分析.....	52
(四) 中国法域下默示许可理论的可行性分析.....	53
(五) 中国法域下要约邀请理论的可行性分析.....	54
(六) 中国法域下先合同义务理论的可行性分析.....	55
(七) 中国法域下当然许可理论的可行性分析.....	55
(八) 小结.....	56
二、 标准必要专利侵权案件禁令救济规则及竞争法的介入分析.....	57
三、 标准必要专利禁令争议和解框架的构建分析.....	58
第三节 我国“三位一体”式标准必要专利禁令救济规则及其完善建议.....	59
一、 知识产权法及民法进路.....	60
(一) 先合同义务理论下利用民法进行规制.....	60
(二) 利用专利法进行规制及修法建议.....	60
1、 《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》.....	60
2、 《关于审理侵犯专利纠纷案件适用法律若干问题的解释（二）》.....	60
二、 利用竞争法进行规制及修法建议.....	61
(一) 《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》.....	61
(二) 《关于滥用知识产权的反垄断指南（征求意见稿）》.....	61
结语.....	62
参考资料.....	63
第一部分 文献.....	63
一、 专著类.....	63
二、 学位论文类.....	63
三、 论文集类.....	64
四、 期刊类.....	64
1、 中文期刊.....	64
2、 英文期刊.....	64
五、 报告类.....	66

六、电子类.....	66
第二部分 规范性法律文件及政策声明.....	67
一、我国规范性法律文件及政策声明.....	67
二、外国规范性法律文件及政策声明.....	68
第三部分 标准化组织章程.....	68
第四部分 案例.....	69
一、我国案例.....	69
二、外国案例.....	70
致谢.....	73

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

INTRODUCTION.....1

**CHAPTER 1 THE CRISIS OF THE BUSINESS ECOSYSTEM
TRIGGERED BY TECHNOLOGY STANDARDIZATION.....2**

**SECTION A TECHNOLOGY STANDARDIZATION, STANDARD
ESSENTIAL PATENTS AND F/RAND 3**

 1. Standards and Standard Essential Patents..... 3

 2. The Rise and Limitations of F/RAND..... 4

 3. Injunctive Relief in the Context of Hold-up and Reverse Hold-up.....5

**SECTION B CONTROVERSIES ABOUT INJUNCTIVE RELIEF OF
SEPS..... 7**

 1. How Can the F/RAND Commitments Influence the Injunctive Relief.....7

 2. Exploring the Rule of Regulation.....7

 3. Development of A Dispute Settlement Mechanism..... 8

**CHAPTER 2 INJUNCTIVE RELIEF OF SEPS UNDER PATENT
LAW OR CIVIL LAW: FROM THE PERSPECTIVE OF THE
WEST..... 9**

SECTION A GENERAL RULE OF INJUNCTIVE RELIEF.....9

 1. Injunctive Relief in the U.S..... 9

 (a) 35 U.S.C. §283..... 9

 (b) 19 U.S.C. §1337..... 10

 2. Injunctive Relief EU..... 10

 (a) Germany..... 10

 (b) Netherlands..... 11

SECTION B INJUNCTIVE RELIEF OF SEPS IN THE U.S..... 11

 1. Previous Views of the U.S. Courts..... 11

 (a) Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc. (N.D. Ill., June 22, 2012)..... 11

 (b) Microsoft Corp. v. Motorola Inc. (W.D. Wash. Nov. 29, 2012)..... 12

 (c) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. (N.D. Cal. 2013)..... 13

 (d) Conclusion..... 13

 2. Nowadays Views of the U.S. Courts..... 14

 (a) Apple Inc. v. Motorola Mobility, Inc. (Fed. Cir. 2014)..... 14

 (b) Microsoft Corp. v. Motorola Inc. (9th Cir. 2015)..... 15

 (c) Conclusion..... 16

 3. Viewpoints of ITC..... 17

 (a) Previous Views of ITC..... 17

(i) ITC 337-TA-745.....	18
(ii) ITC 337-TA-752.....	18
(iii) ITC 337-TA-794.....	19
(b) Nowaday Views of ITC.....	20
(i) DOJ & USPTO joint policy statement.....	20
(ii) Obama's vetoes of final determination of violation in ITC 337-TA-794...	21
(c) Conclusion.....	21
4. IEEE-SA Standards Board Bylaws.....	23
5. Conclusion.....	23
(a) U.S. Courts.....	23
(b) ITC.....	24
SECTION C INJUNCTIVE RELIEF OF SEPS IN EU.....	25
1. Germany.....	25
2. Netherlands.....	26
(a) Injunctive Relief Under Patent Law.....	26
(i) <i>Philips v. SK-Kassetten</i>	26
(ii) <i>LG Electronics v. Sony</i>	26
(b) Injunctive Relief Under Civil Law.....	26
(c) Conclusion.....	27
CHAPTER 3 INJUNCTIVE RELIEF OF SEPS UNDER	
COMPETITION LAW: FROM THE PERSPECTIVE OF THE	
WEST.....	28
SECTION A U.S. FTC ANTITRUST INVESTIGATION.....	28
1. FTC Robert Bosch Investigation.....	28
2. FTC Google/Motorola Investigation.....	28
3. Conclusion.....	29
SECTION B THE DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM DEVELOPED	
IN EU JURISDICTION.....	29
1. Germany's DSM in Favor of SEP Holders.....	30
(a) Orange Book Standard Case.....	30
(b) <i>Philips v. Sony Ericsson</i>	30
(c) <i>Motorola v. Apple</i>	30
(d) Conclusion.....	31
2. DSM Modified by EU Commission.....	32
(a) Motorola Investigation.....	33
(b) Samsung Investigation.....	33
3. Interests Balanced by EU Court.....	34
(a) The Begining of <i>Huawei v. ZTE</i>	35
(b) The Advocate General's Opinion.....	35
(c) The Final Decision made by EU Court.....	37
4. Further Clearance by German Court.....	38

5.Conclusion.....	40
CHAPTER 4 INJUNCTIVE RELIEF OF SEPS IN CHINA AND	
SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENT.....	41
SECTION A INJUNCTIVE RELIEF OF SEPS IN CHINA.....	42
1.Legislations.....	42
(a)Announcement of the Standardization Administration of China and the State Intellectual Property Office on Issuing the Interim Provisions on the Administration of National Standards Involving Patents.....	42
(b)Template For Intellectual Property Rightspolicies of Industry Standardization Organizations.....	42
(c)The Amended Draft of Patent Law of the People's Republic of China (as Amended 2008).....	43
(d)Provisions on Prohibiting the Abuse of Intellectual Property Rights to Preclude or Restrict Competition.....	43
(e)The Draft of Intellectual Property Antitrust Guidelines.....	43
(f) 2 nd Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases	44
2.Cases.....	44
(a)Hujiang Pharmaceutical Corp.v.Henan Tiangong Corp. and Nanning Shenzhou Corp.....	45
(b)Jiqiang,Liuhui v.Chaoyang Xingnuo Corp.....	45
(c)Huawei v.IDC.....	45
(d)Zhang Jingting v.Hengshui Ziyahe Construction & Engineering Co.....	45
(e)Conclusion.....	46
3.Investigations.....	47
(a)Ministry of Commerce.....	47
(i)2012 Google/Motorola Mobility.....	48
(ii)2014 Microsoft/Nokia.....	48
(iii)2015 Nokia/Alcatel-Lucent.....	48
(b)IDC Antitrust Investigation.....	48
SECTION B ANALYSIS OF KEY ISSUES INVOLVING INJUNCTIVE RELIEF OF SEPS:FROM THE PERSPECTIVE OF CHINA.....	48
1.How Can the F/RAND Commitments Influence the Injunctive Relief.....	49
(a)Mandatory Contracting Obligation	49
(b).Agreement to Agree.....	50
(c)Third-Party Beneficiary Contract	52
(d)Implied Covenant.....	52
(e)Declarations of Intent.....	53
(f)Precontractual Obligaton.....	54
(g)License of Right.....	55

(h)Conclusion.....	55
2.Injunctive Relief under Patent Law, Civil Law and Competition Law.....	56
3.Development of A Dispute Settlement Mechanism.....	57
SECTION C THE TRINITY LEGAL SYSTEM TO REGULATE INJUNCTIVE RELIEF OF SEPS AND SUGGESTIONS.....	60
1.Intellectual Property Law and Civil Law.....	60
(a)Contract Law.....	60
(b)Patent Law.....	60
(i) <i>The Amended Draft of Patent Law of the People's Republic of China (as Amended 2008)</i>	60
(ii) <i>2nd Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases</i>	60
(c)Copetition Law.....	61
(i) <i>Provisions on Prohibiting the Abuse of Intellectual Property Rights to Preclude or Restrict Competition</i>	61
(ii) <i>The Draft of Intellectual Property Antitrust Guidelines</i>	61
CONCLUSION.....	62
REFERENCES.....	63
ACKNOWLEDGEMENT.....	73

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

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