
ICS 03.140

中文译文

标准必要专利许可的核心原则和方法

本《欧洲标准化委员会/欧洲电工标准化委员会研讨会协议》（CEN/CENELEC Workshop Agreement）已由利益相关方代表参加的研讨会起草并批准，其组成见于本研讨会协议前言。

欧洲标准化委员会（CEN）和欧洲电工标准化委员会（CENELEC）的国家成员批准了研讨会在制定本研讨会协议的过程中遵循的正式程序，但CEN和CENELEC的国家成员以及CEN-CENELEC 管理中心均不为本《欧洲标准化委员会/欧洲电工标准化委员会研讨会协议》的技术性内容或与标准或立法可能的冲突承担责任。

无论如何，本《欧洲标准化委员会/欧洲电工标准化委员会研讨会协议》不得被视为CEN、CENELEC及其成员制定的官方标准。

作为参考文件，本《欧洲标准化委员会/欧洲电工标准化委员会研讨会协议》可以从CEN成员的国家标准机构和CENELEC国家电工委员会公开获得。

CEN和CENELEC的成员是奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、前南斯拉夫的马其顿共和国、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其和英国的国家标准机构和国家电工委员会。



欧洲标准化委员会

CEN-CENELEC 管理中心
Rue de la Science 23, B-1040 布鲁塞尔

目录	页码
欧洲版前言	3
引言	6
1 范围	8
2 全文概要、标准必要专利许可的核心原则	8
3 许可程序和最佳实践概要	9
3.1 当事各方	9
3.2 标准必要专利许可谈判中的保密协议 (NDA)	11
3.3 FRAND许可协议的基本内容	11
3.4 标准必要专利的价值评估方法	11
3.5 拒绝许可	13
3.6 标准必要专利组合和组合许可	13
3.7 争议	13
3.8 禁令	14
3.9 标准化组织及其可能的改进	14
3.10 通过专利池进行许可	15
4 按照FRAND条款许可：市场背景	15
4.1 市场背景	15
4.2 FRAND义务的背景、竞争法因素和公共利益功能	16
4.3 中小企业利益考量	20
5 处理关键FRAND和标准必要专利许可问题的核心原则：法律和事实背景	21
5.1 在标准必要专利谈判中使用和误用禁令以及以禁令相威胁	21
5.2 授予任何愿意的被许可人的许可	24
5.3 FRAND的估值方法	26
5.4 组合许可和争议专利的处理	27
5.5 透明度和可预见性	29
5.6 专利的转让和分解	31
6 结论	32
附件A—常见问题	33
附件B—与许可谈判相关的文件.....	37

欧洲版前言

CWA 95000:2019是根据CEN-CENELEC指南29《欧洲标准化委员会/欧洲电工标准化委员会研讨会协议》和《欧洲标准化委员会/欧洲电工标准化委员会内部法规—第2部分》的相关规定制定的。

《欧洲标准化委员会/欧洲电工标准化委员会研讨会协议》（CWA）是由CEN/CENELEC研讨会制定和批准的协议。作为出版物，它归CEN/CENELEC所有，反映了对其内容负责的具名个人和组织的共识。CWA供愿意实施其内容的各方自愿使用。CWA不应被视为CEN/CENELEC权威认可的法律建议。

本《研讨会协议》包括其附件（CWA）由利益相关方代表参加的研讨会起草，并于2019年1月16日批准，CEN和CENELEC经公开召集后支持研讨会的组成。研讨会的启动会议于2018年2月12日举行。

支持本CWA所代表的共识的组织来自以下经济部门：半导体、汽车、电信、物联网、无线、技术装备、法律、软件、科技型中小企业和制造业。

CEN和CENELEC的国家成员批准了研讨会在制定本CWA的过程中遵循的正式程序，但CEN和CENELEC的国家成员以及CEN-CENELEC管理中心均不为本CWA的内容承担责任。

本CWA公开征求意见从2019年1月29日开始，到2019年3月28日结束。

本CWA公布前的最终审阅从2019年4月24日开始，到2019年5月2日成功结束。2019年5月3日，本CWA的最终文本提交CEN公布。

制定和批准本CWA的公司和组织列示如下：

- **ACT The App Association**
- **AirTies Wireless Network**
- **Apple Inc.**
- **Bayerische Motoren Werke AG**
- **Cisco Systems, Inc.**
- **Creo Group**
- **Denso International Europe**
- **Deutsche Telekom AG**
- **Fair Standards Alliance**
- **Groupe Renault**
- **Honda Motor Co., Ltd.**
- **Juniper Networks**
- **Multispectral Limited**
- **N&M Consultancy**
- **Nordic Semiconductor ASA**
- **Ponti & Partners SLP**
- **Sequans Communications**

CWA 95000: 2019 (E)

- **SolidQ**
- **TapTap**
- **Telit Communications SpA**
- **Volkswagen AG**
- **Wyres SAS**

此外，以下公司和组织虽未参与本文件的起草，但对其内容表达了总体支持：

- **ACEA (European Automobile Manufacturers' Association)**
- **Andaman7**
- **BadVR**
- **Barefoot & Co.**
- **Blue Badge Insights**
- **Bullitt Group**
- **Concentric Sky**
- **Crosscall**
- **Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG**
- **EDMI Limited**
- **Egylis**
- **emporia**
- **Eucomreg**
- **Fairphone**
- **Ford**
- **High Tech inventors Alliance**
- **Hitachi ltd.**
- **HP Inc.**
- **IP2Innovate**
- **Kamstrup A/S**
- **Lenovo**
- **MotionMobs**
- **Nationsorg**
- **Nouss**

- **PSA Groupe**
- **Sagemcom**
- **Sierra Wireless**
- **Sigao Studios**
- **Sky**
- **Southern DNA**
- **Synesthesia**
- **Toyota Motor Corporation**
- **U-Blox**
- **Valeo**

CWA的参与者鼓励任何有兴趣的利益相关者提供关于CWA的反馈和意见，并期待这些反馈以及未来的法律和业务发展可能带来CWA的未来更新。参与者鼓励通过CWA秘书处（DIN）提交任何关于补充或更新内容的建议。

作为参考文件，本研讨会协议可以从CEN/CENELEC国家成员公开获取：奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、前南斯拉夫的马其顿共和国、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其和英国。

引言

技术标准有助于推动现代全球经济。随着产业在欧洲和世界范围内不断发展演变，新的标准瞄准了所谓的“物联网”、“5G”标准体系等下一代标准化技术。这些类型的标准化技术及其提供的互操作性，预计将在越来越多的产业得以采用。

标准化技术通常由标准化组织开发¹，行业参与者等利益相关方相聚于此，共同制定和商定技术规范。虽有数百个重要的标准化组织，但一些著名的欧洲和国际标准化组织包括：

- 欧洲电信标准化协会（ETSI），关注电信标准；
- 电气电子工程师学会（IEEE），作为世界上最大的技术机构，关注无线和有线通信，以及其它行业解决方案；
- 国际电信联盟（ITU），作为联合国机构，关注电信和音视频技术的标准化，还常与国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）这两个重要的标准化组织合作；
- 负责欧洲电气工程领域标准化的CENELEC，以及欧洲其它领域标准化的CEN；以及
- 各种国家标准组织，如德国标准化协会（DIN），它是德国的国家标准化组织及其在ISO的代表。

在制定技术标准时，标准化组织可以制定包含技术的规范，这些技术往往可能是由规范贡献者或其它第三方持有的专利（或未决专利申请）的对象。实施标准所需的专利，称为标准必要专利（SEP）²。在标准化组织中，公司经常既是标准制定的贡献者，又是有意在标准定稿后销售遵标产品的市场参与者。在所谓的“贡献者”和所谓的“实施者”之间，制造尖锐对立通常是不正确的，并且往往会错误表述标准化组织参与者对制定强大、可用和成功标准的兴趣。此外，有许多公司既是标准的“贡献者”，又是标准的“实施者”。

专利奖励创新，标准化组织要有能力纳入新的创新技术。挑战在于，当竞争者选用专利技术进行标准化，从而导致无法针对该技术进行规避设计时，要防范对锁定效应的潜在滥用。

为应对这些常被称为标准“劫持”（hold up）的问题，前文列示的和其它标准化组织往往会制定专利政策，根据特定化的公平、合理和无歧视（FRAND）的条款，许可标准必要专利。

在一定程度上，各标准化组织关于标准必要专利的许可政策有所不同。在利益相关者决定是否参与某项标准化工作时，许可条款可能是其考虑因素之一。例如，对于适用于其标准的标准必要专利，一些标准化组织规定了FRAND免费许可（FRAND-RF或FRAND-Zero）。其它标准化组织则采取了按照FRAND条款进行许可的政策，其中可能收取许可费。那些奉行FRAND许可义务可能收费的政策的标准组织，是本CWA的关注点。³

根据FRAND政策，标准参与者自愿承诺以公平合理的条件许可其专利。这确保了专利权人能为贡献给标准化组织的专利收取合理和非歧视性的价值。同时，如果FRAND承诺获得支持，这也符合标准化组织及其参与者减少标准必要专利劫持的意愿。

¹标准化组织也可称为“标准制定组织”。这些术语可以通用。

²就受制于特定政策的标准必要专利的定义，标准化组织的专利政策可能规定更多的细节或信息。此外，值得注意的是，并不只是因为专利权人声称专利是标准必要专利，这项专利就构成标准必要专利。对专利的必要性、侵权性、有效性或类似问题存在争议的，各国法庭通常是决定专利是否构成标准必要专利的适当机构。

³本CWA常用“标准”一词，但应注意，根据上下文，标准化技术或有不同称谓。例如，关于欧洲标准化的欧盟条例1025/2012定义了与本文相关的术语“标准”和“技术规范”的含义。与此类似，一些标准化组织可能使用诸如“交付物”、“技术成果”、“建议”等术语。在本CWA中，“标准”一词泛指各种类型的标准化技术，无论其在特定的上下文或组织中可能适用的正式名称是什么。如前所述，本CWA侧重于涉及可能包含许可费的FRAND许可义务的标准组织 and 标准。

近年来，围绕由FRAND自愿承诺（或“FRAND义务”）产生的义务，出现了大量争论、纠纷、法庭诉讼以及最近的政府和监管调查。随着包括无线通信技术在内的标准化技术进入汽车、工业、能源、金融、运输、仓储、基础设施、安全等新产业，这些问题愈发重要。

本CWA旨在（a）提供关于标准必要专利许可和FRAND适用的教育和背景信息，（b）指出并说明谈判各方可能遇到的一些问题，并（c）列出一些关键行为和“最佳实践”供各方选用，以便根据FRAND义务，友好解决任何标准必要专利许可问题。我们希望，本CWA有助于经验丰富或者欠缺的标准必要专利谈判各方更有效地达成公平协议，更好地实现行业、标准化以及归根到底消费者的目标和利益。

本CWA由CEN-CENELEC委员会组织制定，由秘书处设在DIN的CEN-CENELEC委员会公开征集参与。五十余个参与方参加了在DIN柏林总部举行的制定工作“启动”会。参与各方交换了多份草案。每份草案都经过了全体参与者的点评和编辑。最终，制定了形成共识的CWA。

虽然本CWA反映了签署方普遍协商一致支持的实际做法和政策观点，但要注意，各参与方的具体机构立场未必体现在草案的方方面面，还要认识到，该等机构立场可能包括额外或不同的最佳实践。与此类似，虽然CWA提供了谈判各方可能在其自身业务中选择支持的指南和实践，但是其它各方仍可自由地在个案基础上自行谈判许可，无论是否采用本文所述的方式。虽然法庭等裁判者可能会考虑本文提到的政策问题、方法和实践，虽然CWA提出了一些有利的法律裁决，但执法方式常常因国而异，本文无意暗示特定法庭或其它裁判者会支持本文提出的所有问题、方法或实践。

本CWA并不构成法律建议。如有必要，各方应在个案基础上，就特定事项随时咨询其顾问和律师。

1 范围

本CWA论述了一些关键行为和“最佳实践”。各方可以加以选用，根据FRAND义务，以有利于创新、产业、标准化并最终有利于消费者的方式，友好解决标准必要专利的任何许可问题。本CWA谈及了5G、物联网行业等适用标准必要专利的领域中的标准必要专利许可实践。关于标准必要专利的许可和FRAND的适用，本CWA还提供了教育和背景信息。

2 全文概要、标准必要专利许可的核心原则

如下所示，本CWA包含一篇引言、六个章节、两份附件：

- 引言概述了涉及的行业问题，以及标准和标准必要专利对欧洲和国际经济的重要经济和业务影响。
- 第一章界定了本文的范围，以及CWA涉及的领域。
- 本第二章归纳了CWA，并列出了CWA参与者提出并商定的标准必要专利许可的核心原则。
- 第三章从实务角度归纳了体现并支持核心原则、有助于推进FRAND进程并导致开展双边谈判的标准必要专利许可“最佳实践”。
- 第四章给出了市场背景，并归纳了对于理解和适用FRAND义务具有重要意义的相关竞争法考虑。
- 第五章对FRAND义务提供了更为详细的法律评析，包括广泛引用适用法律，解释和论证本文所述的标准必要专利许可的六项核心原则。
- 第六章对CWA进行了简要总结。
- 附件A列出了常见问题，并提供了可能对标准必要专利许可参与方有所帮助的回答。
- 最后，附件B列出了谈判各方应可随时获得的材料，以便提高透明度，并在共同的信息和事实基础上，促成标准必要专利许可。

虽然谈判各方在某些情况下可能会关注第三章“最佳实践”摘要中所述的实务问题，还应理解的是，下文归纳的六项核心原则——以及第五章所述的背景法律基础——有助于推动FRAND许可实践，并使其立足于促进FRAND结果的程序和方法之中。这六项核心原则是：

核心原则1：除非仅仅是在无管辖权或破产等无法通过裁决获得FRAND报酬的例外情况下，FRAND标准必要专利权人不得威胁、寻求或执行禁令（或类似的事实性排除程序）。各方应寻求谈判FRAND条款，不带有与禁令或其它事实性市场排除程序相关的不公平的“劫持”。

核心原则2：任何希望实施相关标准的人都应可以获得FRAND许可。拒绝许可某些实施者则与FRAND承诺相悖。在许多情况下，上游许可可以创造显著效率，使专利权人、被许可人和行业受益。

核心原则3：标准必要专利的价值应该基于其自身的技术优点和范围，而非下游价值或用途。在许多情况下，这要关注直接或间接侵犯标准必要专利的最小部件，而非包含其它技术的最终产品。正如欧盟委员会指出的，标准必要专利估值“不应包含任何因将该技术纳入标准的决定而产生的因素。”而且，“在确定FRAND价值时，各方需要考虑标准的合理总费率。”

核心原则4：尽管在某些情况下，各方可能一致自愿同意组合许可（甚至包括一些存在分歧的专利），但任何一方都不得因组合中其它专利的分歧，而拒绝为被各方都认为必要的专利授予FRAND许可。即便在其它领域有分歧，这种方法可使各方在专利组合中找到共识领域。对于未达成共识的专利，不得强迫任何一方接受组合许可，如果对某些专利存有争议，标准必要专利权人必须满足其对专利的证明责任（例如，证明该标准必要专利遭到侵权且需付费，并证明FRAND费率。）

核心原则5：FRAND谈判的任何一方均不得试图强迫他方接受过于宽泛的保密安排。专利清单、识别

相关产品的权利要求对照表、FRAND许可条款、以往许可历史等信息，对评估潜在的FRAND条款很重要，公开这些材料有利于实现一致且公平地适用FRAND所蕴含的公共利益。专利权人不得寻求利用其有关专利或以往许可的信息优势，干扰潜在被许可人有效谈判的能力。

核心原则6：即使专利转让，FRAND义务不受影响，且专利销售交易应对此做出明文规定。同样，专利转让不得改变特定专利寻求或获得的价值。标准必要专利组合分开的，分立部分（和组合留存部分）寻求的总许可费不得超过组合归于一人时本可被认为FRAND的、或由初始权利人收取的许可费。不得利用专利转让，否定潜在被许可人“抵消”许可费或类似的互惠权利。

通过坚持这六项核心原则，许可人和被许可人都可以让标准化的效益最大化，就专利贡献获得公平报酬，并在健康、公平和繁荣的标准生态中实现公共和私人利益。

3 许可程序和最佳实践概要

本第三章旨在向读者，包括那些在标准必要专利许可谈判方面经验有限的读者，就如何准备和开展标准必要专利谈判，提供一些实务指导（例如“最佳实践”）。本章的背景是，标准化技术承担着不受免费许可限制的FRAND许可义务，双方就此进行标准必要专利许可谈判。请注意，FRAND许可承诺意味着，许可人对其行为接受了附加的要求和义务。因此就要注意，对于那些不承担FRAND许可义务的一般（或更广泛的）普通专利许可，这些实务指导未必适用。

在第四、五章，本CWA将会介绍本第三章所述的做法和程序的商业、法律和公共利益背景。那些章节会更全面地论述支持下文所述的做法和程序的市场问题、案例、机构和政策。

免责声明：本文和本章都不是法律建议，无意取代称职的法律顾问。本章仅为帮助读者了解在FRAND许可谈判中要考虑和准备的问题——可以理解，此类交易的双方将会同法律顾问，在其建议下工作。本文没有列示所有的“最佳实践”。本文没有描述的其它做法可能也构成“最佳实践”。

3.1 当事各方

- a) 任何许可谈判的当事方称为许可人和被许可人。许可人是待许可专利的所有者（或代理人），在这种情况下，该等专利是承担FRAND义务的特定标准必要专利。相反，潜在的被许可人（简称“被许可人”）是寻求许可的一方，或者许可人认为有可能侵犯其标准必要专利，所以为在被许可人的产品或服务中实施标准，需要许可人的标准必要专利的许可的人。在FRAND许可谈判中，各方应作为愿意的许可人和愿意的被许可人（willing licensor、willing licensee），合理行事。本第3.1节描述了如何在谈判中表示这种意愿。
- b) 承担FRAND义务的标准必要专利的愿意的许可人：
 - 1) 在标准必要专利许可谈判中，许可人应合理行事，公平坦率地与被许可人互动。没有愿意的许可人，就不可能有“不愿意的被许可人”。
 - i) 许可人应使用直白、简单和不模糊的语言。由于许可人提供的协议撰写不当、模棱两可，导致谈判延迟完成的，不利后果应归于许可人，而不是寻求这种明确性的被许可人。
 - ii) 许可人的不合理做法包括如下例子：（a）主张其知道或认为对标准不再必要的权项；（b）隐瞒关于系争专利无效或非必要性的已知信息；（c）隐瞒其掌握的、被许可人评估拟许可条款是否符合FRAND所合理需要的信息；或者（d）以要求被许可人还要获得标准非必要专利等其它任何专利的许可，作为许可标准必要专利的条件。
 - 2) 如果被许可人要求，许可人应准备协商一份涵盖所有承担FRAND承诺的、被许可人实施特定标准所适用的标准必要专利的许可。因此，符合该标准的必要性要求的、由专利权人在许可协议整个有效期内拥有或控制的、适用于被许可人的产品或服务的所有标准必要专利，都应包括在许可方的要约中。

CWA 95000: 2019 (E)

- i) 被许可人如有要求，许可人应准备谈判仅涵盖适用于被许可人实施特定标准的标准必要专利以及被许可人的产品或服务的许可。
 - ii) 非标准必要专利：虽然各方可以一致自愿达成既涵盖标准必要专利又涵盖非标准必要专利的许可，但是许可人不宜“捆绑”，或以要求被许可人接受许可人专利组合的其它部分（非标准必要专利）并为此付费，作为许可标准必要专利的条件，即便这些其它专利被认为适用于被许可人的产品或标准的实施。
 - iii) 适用于其它标准的标准必要专利：虽然各方可以一致自愿达成涵盖不同标准的标准必要专利的许可，但是许可人不宜“捆绑”，或以要求被许可人接受适用于另一标准的标准必要专利许可并为之付费，作为许可标准必要专利的条件。
 - iv) 标准内有争议的标准必要专利：潜在被许可人合理地地质疑供许可的标准必要专利组合中的专利的必要性、有效性和/或侵权性的，许可人不宜“捆绑”，或以要求被许可人接受系争标准必要专利组合中其余部分的许可并为其付费，作为许可其适用标准必要专利组合的条件。例如，对于系争标准必要专利组合中的某些专利，如果各方不同意其是否为实际有效的标准必要专利，那么被许可人应能就组合中其余被认可的标准必要专利，按FRAND条款取得许可，而对于专利权人主张在组合中构成标准必要专利的那些其余专利，双方均保留主张和抗辩的权利。
- 3) 必要性：如果许可人的侵权论据只是基于其专利是标准必要专利，而且标的产品实施了相关标准的主张，那么许可人必须证明，其专利对于实施标准确系必要，并且标的产品侵犯了标准必要专利。注意，某些标准必要专利可能关乎的是与被许可人无关的标准可选部分。
 - 4) 披露义务：许可人应当披露被许可人所要求的、评估许可人提议的标准必要专利许可条款和条件是否符合其FRAND义务所合理需要的全部信息。该等信息可能包括：（a）系争专利的相关详细信息；（b）标的产品的清晰性；（c）指出标准相关部分的权利要求对照表，以及所主张权项与标准的对应关系；（d）确定标的产品相关部分的权利要求对照表；（e）相关以往标准必要专利许可的历史信息（可比对象）；以及（f）在评估相关专利的FRAND许可费率过程中，许可人使用或被许可人合理需要的其它任何信息。
 - 5) 价值评估：许可人应提供充分细节，以解释其拟许可条款，尤其是确定FRAND要约费率时所用的估值方法，以及该等费率如何符合判例和适用的竞争法的当前指引。
 - 6) 许可负担：许可人有责任证明，其专利确系标准必要专利，且标的产品侵犯了标准必要专利，因此应当付费。许可人需要提供该等信息，以证明它愿意许可。
- c) 承担FRAND义务的标准必要专利的愿意的被许可人：
- 1) 潜在被许可人应以合理的方式行事，且在与许可人的互动中，应公平直率。
 - 2) 意愿：当被要求获取标准必要专利许可时，潜在被许可人的良好实践是，在许可人证明明确需许可后，表示愿意根据商定的FRAND条件，为相关标准必要专利取得许可。
 - 3) 供应链的参与：一个潜在被许可人如仅因从供应链采购零部件才实施了标准化技术，则可以让供应链参与支持谈判，且/或将供应商与许可人对接，使许可人可以直接许可供应商。
 - i) 要求供应商参与为其产品进行的FRAND谈判的，应给予公平合理的机会来开展其工作。以这种方式让供应链参与，不会使潜在的被许可人或其供应商成为不愿意的被许可人。
 - ii) 如果潜在被许可人的供应商愿意被许可，也许可以认定，供应商相关产品的任何客户应被视为愿意的被许可人。另一方面，供应商的行为不应归于潜在的被许可人，且潜在被许可人的供应商本身（如有）不愿意，不应归于潜在被许可人。

- 4) 许可回应：被许可人难以或不可能发出FRAND反要约，除非和直到许可人至少已经：（a）合理地证明了其标准必要专利确属必要，且被许可人确已侵犯了许可人的标准必要专利；（b）发出了FRAND要约；（c）向被许可人提供了足以评估许可人要约的“FRAND性”及其计算方式的信息；且（d）向被许可人提供了足以评估和考虑所有以上情况的时间。
- 5) 挑战任何系争标准必要专利的有效性或可执行性、索取关于FRAND许可要约的支持性信息，和/或发出FRAND反要约，不应使一方成为不愿意的被许可人。

3.2 标准必要专利许可谈判中的保密协议（NDA）

- a) 各方可以围绕许可谈判，一致自愿约定广泛的保密义务，保护其磋商的任何或各个方面。但总体而言，不要求任何一方为专利许可谈判的目的订立保密协议，且不应惩罚任何选择不订立保密协议的一方。选择订立保密协议与否，并不导致任何一方“不愿意”。
- b) FRAND许可谈判的透明度是一种美德，因为遵守FRAND既符合公共利益，也符合私人利益。不应滥用保密来隐瞒不符合FRAND的行为，许可人也不应单方面要求保密。
- c) 许可人在发起谈判时，应准备在没有保密协议的情况下，向提出请求的被许可人提供有关标准必要专利的基本信息。该基本信息将包括能使潜在被许可人（及其供应链）了解标准必要专利的信息、描述实施该标准的产品如何据称侵犯专利的足够详细的信息（例如权利要求对照表），以及被许可人评估侵权主张、有效性和必要性所需的其它相关信息。本CWA的附件B例示了在没有保密协议义务的情况下应提供的其它材料。
- d) 为确保不因标准必要专利已在供应链中得到许可，导致同一设备多次为其支付许可费（所谓“重复收费”）（double-dipping），许可人应向潜在被许可人披露在先许可的存在和相关条款。
- e) 交换的信息合理构成商业秘密或技术信息，或承担保密义务的第三方信息的，各方可以选择订立狭窄的保密协议，仅保护这些材料（如销售数据、保密的产品设计或特定的第三方许可条款）。该等保密协议应让潜在被许可人能够与被许可人的供应链共享许可人的秘密信息。与此类似，各方可以选择以匿名化或其它方式，为第三方信息（如，在先许可协议或供应商信息）保密，从而保护该等第三方的正当保密利益。

3.3 FRAND许可协议的基本内容

- a) 在谈判期间所作的陈述应当真实、诚实，并可核查。
- b) 许可协议不应限制被许可人针对被许可的专利提起不侵权、非必要或无效诉讼。为了处理该等后续情况，当事方可选择包括一项“调整条款”，规定适当降低许可人的专利组合价值，例如，由于随后的无效诉讼、认定不侵权、到期、复审程序等其它类似情况。
- c) 不得强迫被许可人接受其认为不适用的专利“组合”并为之付款。
- d) 标准必要专利许可谈判的启动不应以支付特定行政或其它费用为条件。各方通常应承担自己与谈判相关的成本。
- e) 除非被许可人确实存在流动性问题，否则在标准必要专利谈判中，不必使用正式担保或代管程序。
- f) FRAND谈判需要时间。许可程序没有“一刀切”的时间表。谈判各方应按合理时间推进谈判。只要各方合理行事，谈判时间不应成为争议问题。

3.4 标准必要专利的价值评估方法

- a) 合理许可费：本章涉及了本CWA第5.3节所述的、得到了文中提及的各国政府支持的许可费计算方法。本文并不限制各方自愿商定其它方式方法，或在任何情况下商定特定许可条款。然而，在

CWA 95000: 2019 (E)

评估FRAND许可条款的法律依据中，以下方法获得了采用和支持。但要强调，各方在评估价值时应（在咨询其律师和其他顾问的情况下）始终坚持独立判断，而本CWA中根据下文第5.3节援引的法律和行政依据提出的方式仅供参考。

- 1) 各方可以约定许可费方式，或为了方便，或在某些情况下由于缺乏经验、实力不公（例如担心可能使用禁令）或其它原因，采用其它方式。但是，各方在特定情况下约定专门条款，并不意味着这些条款一定符合FRAND。有些法庭已经认定，之前签署的标准必要专利许可事实上并不符合FRAND。
- 2) 从相关依据可以看出一项通行原则，FRAND许可费应当反映并只反映专利发明的价值。
- 3) 从相关依据还可以看出另一项通行原则，FRAND许可费应根据系争专利发明对进入商业流通的实质性地实施标准的相关部分的最小部件的价值贡献比例来计算。一般而言，进入商业流通的最小部件是之后可以纳入更高层次产品的部件。无论最终产品多么复杂（例如，由于最终产品中加入了他人的其它发明和技术），价值一旦确定，就应保持不变，因为专利权人无权获得他人发明或技术创造的价值。在美国判例中，这项计算许可费的原则通常称为“最小可销售专利实施单元”（smallest-saleable patent practicing unit）。如CWA文件（核心原则2）所述，在其它国际法域，标准必要专利价值评估的方式与此类似。
 - i) 这就要求，FRAND许可费不应为基础专利权项中没有包括的创新或特征谋求报酬。换言之，标准必要专利的许可费应基于实质性体现专利发明的最小部件的价值，如果包括范围过大，还要进一步分摊。通过聚焦于实质性体现标准必要专利的最小部件的价值，各方可以确保，许可费反映的是标准必要专利的价值，而不是其它创新的价值，或是标准化本身的价值。
 - I) 偏离专利权项的附加值是所谓标准必要专利“基于用例的许可”（use-case based licensing）内含的基本问题。这种做法谋求的计费基础不但包括专利发明的价值，而且包括进入终端产品的所有其它创新的价值。
 - II) 由此，基于用例的许可试图不只为标准化的创新收费，还要为反映在产品价格中的其它增值特征收费。这种方式能够不公平地利用标准必要专利的市场力量，从他人的创新中攫取许可费。
 - ii) 从相关依据中还能看出的另一项通行原则是，FRAND许可费不应超过对系争发明进行规避设计的前期成本。有些人曾将这种考虑用作“工具”，确定系争发明公平合理的成本。
 - iii) 从相关依据中还能看出的另一项通行原则是，FRAND许可费不应包括标准化的附加值，并应（在纳入标准之前）事先确定。由此，FRAND许可费可以试图排除与专利技术进入标准后的“锁定”相关的额外价值。
- 4) 标准必要专利的比例份额：FRAND许可费应反映标准必要专利权人在特定标准化技术的所有必要专利中的比例份额。这并不意味着，费率必须严格反映专利的数量比例，尽管这经常是个初步的约数。根据许可人证明的设定许可费率时应予考虑的其它正当因素，费率可以上调或下调。
 - i) 谈判各方应承认并考虑，根据欧盟委员会发布的研究（引述于下文CWA第5.3节），在所有声明的标准必要专利中，有50%-90%并非实际有效的标准必要专利。
 - ii) 潜在被许可人没有义务为专利权人声称标准必要专利，但其必要性、有效性或侵权性存在争议的所有专利取得许可。一个公司善意地质疑特定专利是否对其适用，从而选择不取得组合许可的，并不因此构成“不愿意”。
- 5) 标准的总累计许可费：为确定许可费率提案是否符合FRAND原则，应在标准总累计许可费的背景下（在旧版标准实施的限度内，包括与旧版标准的后向兼容）评估费率。

- 6) 基于用例许可标准必要专利：基于用例许可标准必要专利的，通常不符合FRAND许可原则。它会不可避免地把标准化技术的价值与终端产品反映的其它技术/创新的价值捆绑起来，即便该技术/创新并不在相关标准必要专利范围之内。

因此，基于用例许可的模式不符合只包含标准化技术价值的FRAND计费方式。

b) 非歧视性行为

- 1) FRAND许可理念的关键目的在于，为标准实施者之间的竞争维护“公平的环境”。对于某些（或某类）公司歧视性收费，可能削弱其竞争能力。虽然双边许可谈判可以考虑多种因素，但在确定FRAND费率时，不应采用对某些标准必要专利许可交易造成歧视的差异化方式。
- 2) 任何为了在其产品中实施标准化技术而寻求标准必要专利许可的公司均有权取得许可。拒绝向请求许可的被许可人授予标准必要专利许可的，本质上具有歧视性，因此不符合FRAND许可原则。
- 3) 歧视不同被许可人的，违反FRAND许可原则。这并不是说，所有许可均应相同。一个公司与另一个公司是否“情况相似”，或许有助于评估是否存在歧视，但并非只要一个公司不与另一个公司“情况相似”，就允许歧视。例如，如与大型业内竞争对手相比，小型新进市场主体面临着歧视性的许可要求，那就不合适，因为这种方式会限制竞争和市场准入。

3.5 拒绝许可

- a) 任何实施标准的公司都有权获得承诺授予FRAND许可的标准必要专利权人的许可。
- b) 在特定标准生态体系中的多个标准必要专利权人不宜串通决定，其只在供应链的某个（些）层级之内进行许可。

3.6 标准必要专利组合和组合许可

- a) 就相关标准必要专利组合内的所有专利，被许可人应当有权经过请求取得许可。
- b) 在谈判中，不应要求被许可人为其认为与其产品无关（例如，因为专利被认为无效或未被侵权）的专利支付许可费。被许可人不愿为其不认为是应当付费的实际有效标准必要专利支付专利许可费的，不应因此成为“不愿意的被许可人”。
- c) 关于要约组合的某些部分是否包括实际有效的标准必要专利，谈判各方如有争议，可选择不同途径解决。例如，各方可以同意谈判组合许可，但为特定争议专利调整价格。或者，在某些情况下，各方可以就组合质量约定假设或估计，并调整价格以反映这些假设，而不开展更为详细的技术评估。或者，各方可以一致自愿约定采用替代性争议解决（ADR），或保留在各国法庭提出传统主张和抗辩的权利。上述例子是示意性而不是穷尽式的列举。在所有情况下，就组合中的合意部分，被许可人应可请求并取得FRAND许可条款；同时，就专利权人声称构成标准必要专利的所有其它专利，双方保留提出主张和抗辩的权利。
- d) 没有特殊特权：标准必要专利权人无权获得不同于授予不承担FRAND义务的其他专利权人的特殊法律特权。例如，标准必要专利权人应当一贯遵守传统法律规范和义务，例如展示其试图许可的特定专利的用途及其价值，并承受作为标准必要专利获酬条件的无效、不可执行、许可、穷竭等挑战。
- e) 分解：FRAND专利估值不因专利权属变化而变化。专利组合部分转让的，出让方专利组合的价值少去了被转让专利的价值，受让方标准必要专利的价值对应原组合价值的相应份额。转让专利的专利权人应当为此修改许可条款，反映组合价值的下降。

3.7 争议

CWA 95000: 2019 (E)

- a) 诉前替代性争议解决（例如，调解或仲裁）是一种自愿选择，对某些人可能有吸引力，并可作为标准必要专利许可协议中的选项，但要做如下考虑：
 - 1) 除非在非常罕见的情况下（如，法院命令的调解），不强制使用替代性争议解决，不将其强加于不愿参加的当事人。
 - 2) 一方选择不参加替代性争议解决的，不应因此被视为“不愿意”的一方。
 - 3) 选择了替代性争议解决的，各方有较大余地设计恰当的程序。但是，没有明示自愿放弃特定规则或权利的，即便在替代性争议解决中，也应遵循传统的实体和程序规则以及举证责任。
 - 4) 承担FRAND义务的标准必要专利采用的替代性争议解决应适用FRAND原则，并为实现符合FRAND的结果而设计。
- b) 裁决和诉诸法庭的权利
 - 1) 每个公司都有权保留其诉诸法庭的权利。
 - 2) 就像其它任何争议一样，各方就FRAND条款达不成一致的，任何一方都可以请求法庭解决。
 - 3) FRAND诉讼，包括替代性争议解决，可以涉及合同、专利、竞争法和/或其它法律主张。
- c) 竞争诉讼
 - 1) 违反FRAND的，可能违反竞争法。
 - 2) 除了法庭诉讼，各国竞争法主管机关可能对违反竞争法的行为进行执法。面临违反FRAND的行为的公司可向该等机关反映该等问题。

3.8 禁令

- a) 不应在FRAND谈判中以禁令相威胁（包括海关扣押、刑事诉讼等事实性禁令）。
- b) 除实施人破产或超出法庭管辖范围等特殊情况下外，许可人不得就承担FRAND义务的标准必要专利寻求（初步、永久或事实性）禁令。
- c) 未经法庭审查侵权和有效性问题，标准必要专利权人不应寻求事实性禁令（例如，法庭已就必要性、有效性和侵权性做出终审判决，但未被遵守）。
- d) 对于承担FRAND义务的标准必要专利，许可人很少能为其获得禁令（包括事实性禁令），尤其是在许可人为专利使用能够获得金钱赔偿的时候。
- e) 如果法庭认为被许可人“不愿意”，专利权人也许可以请求法庭为被许可人的不当行为造成的损害给予金钱赔偿，例如欠付许可费、利息和成本。相比于许可人通过禁令寻求市场排除，这些金钱赔偿更加符合FRAND原则和方式。鉴于FRAND许可承诺，金钱赔偿通常是对标准必要专利的充分救济。

3.9 标准化组织及其可能的改进

- a) FRAND要求不应过于模糊。标准化组织就具体做法向各方提供更明确的指导的，不但可以允许，而且有益。
- b) 标准化组织应考虑更新其FRAND政策，以提高清晰度。例如，IEEE成功更新了它的专利政策文本，使其对专利权人和潜在被许可人更为清晰。

3.10 通过专利池进行许可

- a) 通过专利池进行许可的，标准必要专利权人和被许可人都可受益。但是，二者都保留通过专利池或双边谈判取得许可的自由。无论当事人拒绝加入专利池，还是通过专利池取得许可，都不应被视为表示不愿意授予或取得标准必要专利许可。
- b) 标准必要专利权人选择通过专利池要约授予FRAND许可的，该要约只应作为在通过双边谈判向请求标准必要专利FRAND许可的任何被许可人授予该等许可之外的一个额外选择。
- c) 通过专利池为承担FRAND义务的标准必要专利授予许可的，专利池与直接许可的标准必要专利许可人一样，也要承担与在FRAND条款和条件之下同样的许可要求和义务。标准必要专利权人不得规避或绕开，或试图通过专利池许可规避或绕开其根据FRAND条款进行许可的义务。
- d) 专利池管理人作为多个标准必要专利许可人的子许可人或许可代理人的，专利池管理人和专利池的标准必要专利许可人应与专利池的潜在被许可人合作，确定专利池潜在被许可人的直接或间接供应商及其客户可能已有哪些许可，然后据此调整许可费义务。这样，为避免重复收费，专利池管理人和参加专利池的标准必要专利许可人应对授予多部件产品供应链中的供应商或客户的任何许可保持透明，且专利池定价应（在适用的情况下）反映面向该等在先许可的适当折扣。
- e) 出于透明度和公共利益等原因，鼓励专利池公布其全部许可条款，包括许可费率等条款和条件。

4 按照FRAND条款许可：市场背景

本CWA前文归纳了许可程序和最佳实践，下面这章将会提出并讨论支撑这些程序和做法的背景事实、法律、要求和原则。本第四章概述了FRAND义务的语境和背景，并论述利益相关各方和法益。之后，第五章提出了FRAND许可的六项核心原则，上述做法由此自然产生。另外还指出了体现这些核心原则的相关依据和其它材料。

4.1 市场背景

无线标准进行设备互联已有多多年。⁴无线标准的开发者主要是想在其产品中使用和实施这些标准的公司，例如芯片公司、电信公司和蜂窝运营商。这些公司的成功工作——包括对标准的贡献，以及随后为利用其协作而进行的产品开发和商业化——支持了无线技术的推广。

随着与工业4.0（4IR）⁵、5G⁶和物联网⁷相关的各项技术的开发，新一代技术正在涌现。根据欧洲专利局最近的估计，大约250-300亿台家用和商用设备将配备传感器、处理器和嵌入式软件。⁸在数据传输的基础上将这些设备相互连接，并结合云计算、人工智能等技术，将促进业务流程的自动化。

⁴首次2G（GSM）通话于28年前的1991年进行；2.5G（GPRS）于2000年推出；3G（UMTS/WCDMA）于2001年推出。很多与这些标准相关的关键专利多年前就已到期，和/或即将到期。

⁵Cornelius Baur和Dominik Wee, Manufacturing's next act, 麦肯锡公司（2015年6月），<https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/manufacturings-next-act>。

⁶虽然对5G移动网络没有统一定义，但是该词包括了由当今各技术标准化组织推动的互操作移动网络的未来潮流。5G网络将会通过新型创新频谱增效和频谱共享安排，利用许可和非许可的多种频段。第三代合作伙伴计划（3GPP）和电气电子工程师学会（IEEE）等众多标准化组织持续开发了5G。例如，见Release 15，3GPP（2018年7月16日），<http://www.3gpp.org/release-15>；另见IEEE 5g and Beyond Standards Database，IEEE，<https://futurenetworks.ieee.org/standards/standards-database>。

⁷自从二十世纪九十年代后期创造了物联网这个词语后，对其提出了很多定义，不过尚未出现统一定义。但是，物联网被广泛认为是一个总括性概念，日常产品在物联网中利用互联网传输通过传感器采集的数据。

⁸Ménière Yann、Ilja Rudyk和Javier Valdes，（2018），Patents and the Fourth Industrial Revolution（欧洲专利局，2018）at 10, epo.org/4IR。

CWA 95000: 2019 (E)

作为这一发展的一部分，在各个新的细分市场中，包括在传统电信和无线行业以外的市场中，首次利用了标准化技术。从农业到零售，再到医疗保健，在全球经济的关键领域中，物联网的兴起展示了显著的效率。

在这方面，虽然标准必要专利许可对很多行业和市场都很重要，但根据FRAND条款许可与无线和电信标准相关的标准必要专利，备受关注。随着新的应用领域开放发展无线和电信标准的使用，以及为满足垂直行业之内和之间的市场需求而进一步制定标准，无论是在转型中的垂直行业（市场）中竞争的企业还是新进企业，都将越来越多地遇到与标准必要专利相关的问题。

为了满足尽可能广泛地推广技术的标准化目标，对互操作性的需求相应增加。希望创造互操作设备的制造商们无法绕过标准，因为标准形成了与其它产品和平台连接和通信的接口。为确保充分发挥物联网的潜力，对于提供基本框架从而实现互操作性的方式，需要进行协调，以确保一致，并支撑高效可靠的数据交换。

在评估与物联网相关的全部潜在和间接网络效应时，需要考虑下游实体开发的技术。产品的改进和创新越来越多地发生在面向消费者的业务模式的软件虚拟层，而不是面向行业的业务模式的硬件部件。有人估计，软件生产和服务占到信息通信技术（ICT）总附加值的80%。⁹这一趋势在其它部门继续存在，预计将来也会如此。许可应当反映出，下游创新所带来的附加值不同于电信标准等上游技术，不应允许上游标准必要专利权人以下游创新者创造的价值为基础谋求许可费。

标准化的传感器解决方案让公司可以集成多类传感器，在任意垂直行业实施其解决方案。通过从配备传感器的资产中收集、存储和处理大量数据，可以利用共享资源，为各类公司和组织虚拟化地整合并共享产能、创造可扩展的数据服务，从而实现规模经济性。

随着互联经济的发展，为使市场正常运转，按照FRAND开展许可、防止权利滥用，对所有市场参与者来说，都至关重要。随着标准化技术普及到传统的信息通信技术领域以外，要采用公平和平衡的方式，进行标准化技术的许可，包括要考虑构成物联网等先进通信协议的动态市场利益。如下所述，许可行为影响着经济的方方面面，包括竞争和公众利益。

4.2 FRAND义务的背景、竞争法因素和公共利益功能

在最根本的层面，标准化组织参与者自愿做出FRAND承诺的，有义务根据FRAND条款（可能包括许可费）向希望实施相关标准的任何一方许可其标准必要专利。

为理解FRAND承诺更广泛的背景和目的，需要考虑以下方面：

- (a) 标准制定者在其工作成功之中的利益；
- (b) 竞争法和政策约束；以及
- (c) 公共政策和消费者权益。

在本节的余下部分中，将分别讨论这些方面，阐述本CWA规定的原则和做法的背景、信息和基础。

a) 标准制定者在其工作成果成功之中的利益

无论标准制定的目的是支持监管，还是通过实现不同产品或服务之间的互操作性来支撑新建或扩大市场，标准开发成功与否，往往取决于它是否适合在其目标行业内采用。

为得到广泛采用，至少应满足以下两个条件：¹⁰

⁹Yann、Rudyk和Valdes，同上注释7，at 20。

¹⁰标准化的成功当然还有其它重要条件。例如，标准由预期市场需求驱动、并一直由产业驱动，通常更为可取。对特定技术

- *任何想在其产品中实施标准的人，都应能根据FRAND条款获得许可*：存在标准必要专利，而且标准用户无法获得标准必要专利许可（例如，标准必要专利权人限制或拒绝许可），会阻碍标准的推广。但是，即使不是一概拒绝许可标准必要专利，如果选择性地授予许可，或者标准必要专利权人要求的许可条款不合理或者具有歧视性，那么标准的广泛采用仍会受到严重影响。因此，鼓励标准必要专利权人承诺，许可任何请求按照FRAND条款获得许可的标准实施者，符合那些投入时间和资源制定标准的人的利益。
- *标准的实施通常必须要对市场主体有吸引力，才会得到广泛采用*：有很多原因可以让实施标准物有所值。例如，标准可以让人能够参与由互操作的产品和服务组成的市场生态，采用标准可以驱动所谓的“网络效应”。也就是说，符合该标准的产品和服务越多，就越能吸引其它公司在其产品或服务中实施该标准。

在一些领域，在鼓励并获得标准必要专利权人承诺免费FRAND许可的基础上，这两个条件得到了满足。例如，蓝牙标准是一个众所周知的、非常成功的免费标准。在这种情况下，为改进标准，可能会激励专利权人贡献其专利技术，并放弃通过许可来实现专利变现，这反过来有利于增加遵标产品的销售；标准“越好”，采用的越多，行业和生态就会越成功。

在其它情况下，专利权人在贡献其专利技术时，可能不愿放弃按照FRAND对其进行收费许可。例如，不广泛生产或销售标准化产品的公司，或希望通过许可实现专利变现的其它公司，也许就属于这种情况。在这些情况下，专利权人可能选择做出包含其专利特征的贡献，同时做出允许收取许可费的FRAND承诺，从而在承担FRAND义务的情况下，自愿同意限制专利权人本可享受的权利（即其“正常”专利权），同时仍然保留收取FRAND许可费的能力。¹¹

但是，为什么这样一个专利权人（例如，希望通过许可来为其标准必要专利变现的人）会自愿选择限制自己的专利权呢？标准必要专利权人一定会获得一些附带收益。事实上，也的确如此。通过将其专利特性纳入标准，作为遵标的“必要条件”，标准必要专利权人可以从众多标准实施者那里获得专利许可费，即使是那些要了没了标准就可能不存在的商业市场的专利。

换言之，标准必要专利权人可以大大增加可收取许可费的用户数量。作为回报，标准必要专利权人同意放弃行使某些通常附着于专利的权利，例如，禁止他人实施专利技术的权利、收取反映标准必要专利在纳入标准后就失去了有竞争力的替代品的情况的许可费的权利。即使每个实施者的许可费可能低于没有FRAND承诺时，这种取舍也是合算的。事实上，大多数专利权人自愿选择做出FRAND承诺，因为它们得到的远比失去的多。

作为一个必然结果，FRAND承诺通过保证市场参与者能够以合理无歧视的条件获得许可，促进市场采纳该标准。要开发销售遵标产品（例如，蓝牙、Wi-Fi或LTE芯片，或使用这些芯片的下游设备），可能耗资巨大。必须投资建厂，开拓市场渠道，购置设备和基础设施。如果不能合理确保能以合理条件取得许可，市场参与者可能会（也许是正确地）决定不投资于具有潜在风险的事业。通过降低这种风险，并向市场进入者保证，其投资不会受损于过度和不公平的标准必要专利做法，FRAND承诺（在得到适当应用和遵循时）可以激励投资，并支持进一步的创新和市场开发。如下所述，另一方面，一旦违反FRAND，公平竞争就会受到威胁，创新就可能遭到扼杀。

b) 竞争法和政策约束

竞争法和政策是理解自愿FRAND承诺目的的关键方面。标准制定通常涉及多方主体，可能是竞争对手齐聚标准化组织，商定某一通用技术规范。这个制定过程必然要包括接受规范的某些技术贡献，拒绝其它技术贡献的提议。因此，这种标准制定活动可能引发竞争问题。例如，在标准制定背景下的讨

领域和市场感兴趣的公司有动机在技术标准化上投入时间和精力，这无足为奇。如果市场对某一特定技术领域不感兴趣，标准可能引不起制定者的关注，或者在制定之后，可能吸引不到其推广所需的投资和活动。

¹¹承诺进行FRAND许可的标准必要专利权人限制与专利通常相关的某些产权 — 例如，禁止他人实施专利技术的权利、随意收取市场可以承受的任何许可费的权利（例如，许可费反映出，在纳入标准后，标准必要专利就失去了有竞争力的替代品）。

论可以提供机会，通谋减少或消除本可相互竞争的技术之间的竞争。

然而，包括欧盟委员会和其它国际竞争主管机关在内的各方公认，标准可以产生重大的积极经济影响和有利于竞争的效果，例如，促进产品和市场和开发的改进，或者改善供应条件。因此，政策制定者通常推动标准化，但前提是标准制定的过程和结果不会被滥用，以制造反竞争效应。

为防止这种滥用，竞争主管机关制定了指导方针，概述了标准的制定者和采用者为避免竞争法关切而应采取的措施。这些指导方针具体包括一些措施，以确保不会因滥用通过标准消除替代技术而获得的筹码，而使标准必要专利被用于反竞争。在某些情况下，竞争主管机关已经采取行动，应对违反FRAND承诺的行为，以及由此产生的反竞争效果，并明确指出标准必要专利可以赋予其权利人独特的权力。之所以会产生这种权力，是因为在标准制定过程中，参与者们将单一技术解决方案选为标准。虽然这种选择可以确保产品和服务达到相关的兼容性和互操作性水平，有利于企业和消费者，但同时也消除了不同技术之间可能出现的竞争。

生产或使用遵标产品的公司一定会使用这些产品所含的标准必要专利。因此，由于潜在的被许可人在实施标准化技术之外，别无其它商业选择，标准必要专利权人在许可谈判中的议价能力大大提高。改用替代技术，要么不可能，要么成本过高，这种现象称为“锁定”（lock-in）。正如欧盟委员会所指出的，“FRAND承诺可以防止知产¹²权利人在行业被锁定于标准后，拒绝许可或索要不公平、不合理的费用（也就是过高收费），或者收取歧视性许可费，导致标准难以实施。”¹³

如果无法对标准化选用的专利技术进行规避设计（所谓的“锁定”），那么挑战就在于防范其被滥用。有了锁定带来的市场实力和议价能力，权利人就可能寻求获得高额许可费或其它不合理的许可条款。在其专利技术被纳入标准之前，这些条款本来是得不到的。正如欧盟委员会所指出的，成为标准必要专利权人，“可能会让企业以反竞争的方式行事，例如，在标准采用后，要么通过拒绝授予必要的知产许可，要么通过收取……过高的许可费，来‘劫持’用户。”¹⁴

这恰是竞争法维度和FRAND的宗旨所在，也解释了为什么竞争主管机关鼓励标准化组织制定基于FRAND的知识产权政策。FRAND义务有助于制衡标准化可能产生的潜在竞争问题。如欧盟委员会《横向指南》所述：

如果标准制定的参与不受限制，相关标准的采纳程序透明，那么不含遵守该标准的义务并提供了公平合理无歧视地使用标准的机会的标准化协议，通常不会在第101（1）条的意义上限制竞争。¹⁵

这样，FRAND义务旨在既限制标准必要专利权人因其专利技术纳入标准而获得的权力，又不会对其根据专利发明价值寻求合理和非歧视性报酬的权利进行不公平地限制。

欧盟委员会的意见不仅例证了FRAND的竞争法背景，而且有助于引导对FRAND承诺和做法的分析。

首先，欧盟委员会在其《横向指南》中做出澄清：

为确保有效使用标准，知识产权政策应要求希望将其知产纳入标准的参与者做出不可撤销的书面承诺，以公平合理无歧视的条款，向所有第三方要约许可其必要知产（“FRAND承诺”）。¹⁶

因此，为避免竞争法关切，需要向所有为实施标准而寻求许可的第三方提供FRAND许可。¹⁷

¹² “知产”，即知识产权。

¹³ 《欧盟委员会通讯》：《关于横向合作协议适用〈欧洲联盟运行条约〉第101条的指南》，2011年，O.J. C，2011年1月14日，第1页，第287段（“《横向指南》”）。

¹⁴ 同上，见第269段。

¹⁵ 欧盟委员会《横向指南》第280段。

¹⁶ 欧盟委员会《横向指南》第285段。

¹⁷ 另见 *Microsoft Corp. v. Motorola Inc.*, 795 F. 3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015) (“为了减少标准必要专利权人获取超过其专利技术的公允价值的风险，很多标准化组织要求标准必要专利权人同意，以“合理和非歧视性”的条款，即“RAND条款”，

第二，围绕标准必要专利的竞争法关切的本质，源自于该等专利在标准制定后消除技术竞争，从而赋予其权利人的独特权力。由此，何为“公平且合理”，要对照专利发明本身的经济价值进行评估，不考虑谈判地位等因专利技术纳入标准而赋予标准必要专利权人的任何价值。¹⁸

第三，竞争法指南还阐述了FRAND义务对标准必要专利权人能否获得禁令救济的影响。如果没有标准化，实施者可对专利进行规避设计，或者简单地利用现有技术解决方案，从而为专利权人的回报设置了经济上限。但是，尽管禁令是维护专利权的重要工具，在FRAND的情况下，禁令的可得性可以成为一种主要机制，使标准必要专利权人可以借此滥用标准必要专利赋予的支配地位——要么将公司排除在市场之外，要么以禁令相威胁，迫使公司接受不合理的许可条款。因此，出台了一系列法庭判决和竞争法指南，要求标准必要专利权人不得通过针对那些愿意并有能力为有效和被侵权的专利支付FRAND许可费的标准实施者寻求禁令救济，滥用其市场力量。¹⁹

最后，在标准必要专利许可池的情况下，创建技术池必然意味着联合销售池中技术。如果技术池完全或主要由替代性技术组成，这会等同于固定价格的卡特尔。²⁰“许可费等许可条款应不过度且无歧视性，许可还应不具有排他性。”²¹

在下文中，本CWA进一步详细阐述了这些方面。

c) 公共政策和消费者利益

在更广泛的公共政策利益背景下，FRAND方式旨在推动经济增长、促进合作开发技术、增进公共福利。

一方面，对标准必要专利权人就其专利特性的使用公平获酬的合理利益，FRAND义务予以尊重，且借此持续激励发明活动，并提交发明活动成果以纳入标准。另一方面，如果由于许可费要价过高，标准必要专利被用来排除实施者、削弱采标动机，标准即便技术先进、设计得当，也可能得不到广泛采用。毕竟，政策制定者非常依赖标准，来支持以消费者利益和经济增长为目标的监管和公共政策议程。

因此，政策制定者经常将FRAND描述为标准必要专利权人为专利使用获得公平报酬的利益和标准实施者就标准中使用的专利特性获得公平许可条款的利益之间的平衡。但在实践中，FRAND承诺未必能防止滥用行为，特别是在没有积极的执行机制的情况下。鉴于在FRAND承诺发挥作用中的公共利

许可其专利。根据这些协议，标准必要专利权人不得拒绝许可承诺支付RAND费率的制造商。”)；*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012) (“摩托罗拉在其向国际电联提交的声明中承诺，将‘在全球范围内，以合理的条款和条件，许可无限数量的申请人使用’实施国际电联标准所需的‘专利材料’。这种措辞承认，没有限制哪些或多少申请者能够获得许可...”)；*Ericsson, Inc. v. D-Link Sys, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014) (“许可人为通过不许可他人使用发明维持其专利垄断而制定的政策和营销方案【与标准必要专利无关】...因为Ericsson的RAND承诺【...】，它不能拥有旨在维持专利垄断的那类政策。”)；*Order Den. Anti-Suit Inj. at 31, Apple Inc. v. Qualcomm, Inc.*, Case No. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D. Cal 2017年9月7日) ECF No. 141 (“ETSI的知产政策事实上明白地指出，任何愿意的被许可人都拥有以FRAND费率获得【标准必要专利声明人】的知识产权许可。”)；欧盟委员会2014年4月29日就Case AT.39985 - *Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents C* (2014) 2892所做的终局决定第55段 (FRAND “要求标准必要专利权人有义务向所有有兴趣的第三方提供涉案专利”)。

¹⁸例如，见《欧盟委员会通讯》：《标准必要专利的欧盟方式阐述》(2017) 712终版，2017年11月29日，第2.1条 (“《欧盟委员会标准必要专利通讯》”) (“许可条款须与专利技术的经济价值有明确的关系。该价值应该主要关注技术本身，原则上不得包括任何由决定将技术纳入标准所导致的因素。”)；例如，另见*Ericsson*, 773 F.3d at 1232 (Fed. Cir. 2014) (“和所有专利一样，标准必要专利的许可费率必须与专利发明的价值相称。”；“专利权人应当只为其发明产生的大约额外收益获得报酬...标准必要专利尤其如此。”)；美国联邦贸易委员会决定和命令，*Motorola Mobility LLC & Google Inc.*, Dkt. No. C-4410, (2013年7月23日)，www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf。

¹⁹例如，见欧盟委员会2014年4月29日决定，Case AT.39985 - *Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents C* (2014) 2892终版，2014年4月29日 (经查明，在潜在被许可人已经同意就被主张的国家专利进行裁判之后，专利权人寻求禁令，违反了FRAND义务和竞争法)；*C-170/13 Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477 (针对愿意的被许可人寻求禁令的，违反反垄断法)；*Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014) (认为FRAND承诺使得原告难以获得禁令)。

²⁰《欧盟委员会通讯》— 关于《欧洲联盟运行条约》第101条适用于技术转让协议的指南，OJ C 89, 2014年3月28日，第3页，第46段。(《欧盟委员会技术转让指南》)。

²¹同上，第269段。

益，政策制定者在促进对其含义的共同理解方面可以有所作为——包括但不限于竞争政策和反垄断问题。

例如，在其2017年11月的《标准必要专利通讯》中²²，欧盟委员会“规定了促进平衡、顺畅、可预测的标准必要专利框架的关键原则”，论述了：1) 提高标准必要专利披露的透明度，2) 用于标准必要专利的FRAND许可条款的一般原则，以及3) 标准必要专利可预测的执行环境。《通讯》还呼吁“利益相关方相互对话，[...]以实现进一步澄清并发展最佳实践”。本CWA部分构成了对这一呼吁的由行业引领的回应。

虽然本文范围不足以综述欧盟委员会指南的所有要素，但是我们关注到四个要点，它们构成了本CWA提出的做法、程序和原则的特别重要的指南：

- 《通讯》（再次）强调，“承诺按照FRAND条款授予许可，会让第三方产生合法的期待，即标准必要专利权人事实上会按照该等条款授予许可”。²³
- 《通讯》强化了既定的FRAND估值原则，即“许可条款应与专利技术的经济价值有明确关系”，且“不包括由决定将技术纳入标准所导致的任何元素。”²⁴
- 《通讯》明确承认，为一个或多个标准必要专利设定费率时，为避免许可费叠加，许可费计算方法应确保避免所有相关标准必要专利的总许可费率不合理，或使标准的实施不现实；“确定FRAND价值时，各方需要考虑标准的合理总费率。”欧盟委员会还注意到，一旦专利权人提供了关于技术和商务状态基础的“清晰解释”和信息，收到FRAND要约的潜在被许可人应当努力发出“具体特定”的反要约。²⁵
- 《通讯》进一步详述了标准必要专利权人应向潜在被许可人提供、供其确定主张的标准必要专利的相关性和许可要约对FRAND的遵循性的信息水平。“需要详细解释：就其对标准的必要性、标准必要专利使用者被控侵权的产品、建议的许可费计算和FRAND的非歧视因素。”²⁶

欧盟委员会《标准必要专利通讯》的以上各个方面详见下文。

4.3 中小企业利益考量

既然已经提出了一些关于FRAND承诺的功能和解释的背景和语境，那么也应论述中小规模企业（中小企业）在标准化技术的市场和维持适当的FRAND做法中的重大利益。

尽管标准化技术的日益普及将影响到大大小小的公司，但中小企业预计将在创建互联经济和未来创新中发挥巨大作用。然而，对于参与市场生态所需的标准必要专利的不公平许可要求，对中小企业参与市场可能产生独特的影响和损害。尤其是，在标准必要专利许可环境中，一系列因素会对中小企业造成不对称风险，并最终抑制下游创新：

- **资源不对称：**虽然大企业可能也是如此，但是专利主张实体²⁷（PAE）或滥用标准必要专利许可主张的行为所针对的中小企业会比较缺乏资源，所以在相对于主张标准必要专利权的实体进行抗辩时，处于重大和独特的不利地位。
- **商务信息不对称：**中小企业将法律资源用于了解复杂的标准必要专利环境的能力有限。市场实践

²² 《欧盟委员会标准必要专利通讯》，同注释17，见第2条。

²³ 同上，见第2.1条。

²⁴ 同上。

²⁵ 同上，见第2.4、3.1条。

²⁶ 同上，见第3.1条。

²⁷ 专利主张实体是指其商业模式依赖于获得专利或专利权但不实施专利发明，以从其专利组合的许可使用费中获利的个人或公司。

不够透明，造成了对价格、歧视、专利有效性或必要性主张的怀疑。²⁸

- **技术信息不对称：**许多中小企业在技术和标准方面缺乏专业知识，无法核实所指称的标准必要专利是否真实、有效，特别是当中小企业不能与其上游供应商分享标准必要专利权人的主张细节时。
- **市场地位不对称：**在确定相同供应链的不同位置或其它物联网垂直行业的FRAND许可费率时，中小企业往往缺乏经验。因为无法准确评估其相对于在先许可协议的市场地位，由于规模差异，中小企业可能会支付歧视性的许可费率。中小企业往往只是将标准化部件集成进其下游产品。更合适且高效的办法可能是，由潜在许可人寻求负责设计和营销相关技术的市场更上游主体的许可。

例如，当PAE针对中小企业，通过“选择管辖地”和“请愿造势”，从对标准或必要或不必要的专利谋求许可费时，往往需要多年的高额法务费用和昂贵诉讼。对中小企业而言，该等费用和精力常常无法企及。由于无力投入大量资源进行诉讼、提出有效和善意的抗辩，中小企业可能被迫大幅重新设计，或者完全撤出市场。

同样，期望正在开发新品的中小企业在开发过程中联系标准必要专利权人讨论新的用例，以获得标准必要专利许可，也是不合理的；通过这种方式，标准必要专利权人可以寻求作为新的想法和用例的门户。如果标准必要专利权人能控制新用例定价，从而扭曲下游市场，则会更甚。强迫公司取得许可的标准必要专利权人可能会利用许可过程，收集关于新品开发和新用例的信息，并限制某些市场的竞争。这种影响不利于创新、技术进步和各市场效率的提高。

简而言之，支持和保护中小企业等将标准化功能纳入其设备的下游技术开发者，存在很多理由。然而，要充分赋能这些新生市场，就必须确保既得利益企业不会通过按照下游设备价值收取许可费，来获取它们并未创造的价值。通过许可标准化部件、或者在下游用户寻求它们自己的许可时只根据专利技术的价值收取许可费，而不是以他人创造的价值为基础寻求报酬，标准必要专利权人可以获得FRAND价值。

5 处理关键FRAND和标准必要专利许可问题的核心原则：法律和事实背景

既然本CWA已经指出支持和论证FRAND承诺的一些法律、政策和市场需求，我们将转而讨论FRAND许可相关方可能遇到的具体做法和原则。对于这些问题，我们将逐一介绍背景，举例说明可能适用的相关法律，并讨论实现有效和公平解决的方式和核心原则。

5.1 在标准必要专利谈判中使用和误用禁令以及以禁令相威胁

一般来说，如果专利不是标准必要专利，专利权人可以根据在国家法律之下适用的法律或衡平要求，针对侵权行为，自由寻求或执行禁令救济。在这种情况下，将他人排除在市场之外的能力可以作为授予专利权人的权利之一。²⁹

然而，如果专利权人已经承诺按照FRAND条款许可其专利，情况则会不同。通过做出FRAND承诺，专利权人明确同意寻求许可，而不是市场排斥。换言之，通过做出FRAND承诺，专利权人自愿同意通过许可第三方来支持标准的发布，而不是通过用禁令救济排除某些市场参与者，来寻求限制标准的使用。虽然FRAND承诺并不意味着标准必要专利权人放弃了对未经许可的使用行使其专利的权利，

²⁸Erixon Fredrik和Matthias Bauer, Standard Essential Patents and the Quest for Faster Diffusion of Technology, (2017), European Centre for Int'l Political Econ. Policy Brief 2/2017, 第8页。

²⁹当然，即使在这种“非标准必要专利”的情况下，禁令救济也要符合欧洲的要求，即禁令是公平且合乎比例的。见欧洲议会和欧洲理事会2004年4月29日颁布的关于知识产权执行的指令(Directive 2004/48/EC)的第三条OJ(L 157), 2004年4月30日, 第45、61页。关于在非标准必要专利的情况下使用禁令，类似的依据和限制也可以适用于国际。例如，见eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006) (为了禁令救济，“原告必须证明：(1)它蒙受了不可弥补的损害；(2)金钱赔偿等法律救济不足以赔偿该等损害；(3)考虑到原被告之间困难程度的平衡，衡平救济是正当的；且(4)永久禁令不会损害公共利益”)。

但是针对可以从其获得FRAND报酬的一方，申请禁令则不符合该承诺。³⁰

使用事实上的禁令程序——例如利用一些法域的“海关扣押”程序扣押涉嫌侵权的产品——同样违反FRAND承诺，并且在大多数情况下是不恰当的。同样，人们认识到，在某些法域，侵权问题可以构成刑事犯罪。标准必要专利权人请求针对企业内部人员或涉嫌侵犯标准必要专利的人启动刑事程序的，也应与禁令要求类似看待，并备受质疑（例如，一些标准必要专利权人可能会利用它们，增加“筹码”，迫使达成不符合FRAND的结果）。一般来说，如下所述，如果可以从潜在被许可人获得FRAND报酬，那么使用禁令、事实性禁令、刑事程序或其它目的并非裁定FRAND费率的技巧，很少是适当的。这种“恐吓战术”程序可能尤为不当，例如，在申请事实性程序所在国法院对标准必要专利的侵权问题尚未做出裁决，或者就涉案标准必要专利或其同族专利的无效程序尚未了结的情况下。

通过禁令或类似的事实性程序可能进行的标准必要专利劫持，是标准化的重大关切，并对竞争法监管提出了重要问题。在许多法域，这一点得到了承认。³¹同样，必须指出的是，即使是寻求（或威胁寻求）禁令救济就可能导致不公平、不符合FRAND的结果。正如某主管机关所指出的，“威胁排除市场是一种强大的武器，能让专利权人劫持标准实施者。限制这种威胁，就减少了专利权人利用专利纳入标准从事专利劫持的可能性，让实施者可以安心开发其产品。”³²

在评估FRAND对禁令可得性的影响时，要考虑两个关键问题：

- 关于FRAND对禁令的总体限制，存在哪些例外，如有；以及
- 宣称或威胁寻求禁令的，如何处理。

考虑FRAND承诺的功能和目的，这些问题愈发凸显。

作为起点，我们需要考虑（并在某种程度上区别）两个相关的法律问题：（1）执行FRAND承诺（例如，作为合同）和（2）执行违反FRAND所涉及的竞争法的禁止性规定。这两种情况虽然有联系，但是各有其特殊性，并可能导致不同（虽然经常是互补的）结论。

从合同角度，FRAND承诺与市场排除互不相容。FRAND承诺的运行机制在于利益交换：FRAND承诺限制了专利权人的专利权主张，但作为回报，专利权人凭借标准的发布，能够从多得多的潜在被许可人那里收取合理许可费。但是，倘若专利权人从潜在被许可人那里收不到报酬，那会如何？例如，如果潜在被许可人破产，但试图继续销售侵权产品，却不向专利权人支付任何许可费，那会如何？在这种情况下，专利权人无从获得合理许可费，出于这个原因，在这种特殊情形之下，寻求禁令救济也许情有可原。

在欧洲，当面对禁令救济申请时，法庭总要考虑公平性和比例性，而且当专利据称是标准必要专利时，这些考虑更有意义。³³因此，欧盟委员会近期发布的《标准必要专利通讯》强调了确保对禁令要考虑比例性的重要性：“鉴于禁令可能会对企业和消费者和公众利益产生广泛影响，特别是在数字经济的

³⁰要求标准必要专利权人履行其FRAND义务、不限制市场准入，绝不意味着某种形式的“强制许可”。相反，它只是在执行标准必要专利权人自愿（即不受强制地）接受的、作为标准化程序一部分的义务。

³¹例如，见《欧盟委员会横向指南》，同上，注释12，第287段（“FRAND承诺可以防止知识产权人在行业被锁定在标准之后通过拒绝许可，或收取不公平、不合理的费用（换句话说，过高的费用），或收取歧视性的许可费，使标准难以实施。”）；美国司法部和联邦贸易委员会Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition 33-57（2007），<https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/antitrust-enforcement-and-intellectual-property-rights-promoting-innovation-and-competition-report.s.department-justice-and-federal-trade-commission/p040101promotinginnovationandcompetitionrpt0704.pdf>（详细讨论了打击专利劫持的方式，包括标准必要专利的披露政策和FRAND承诺）；*Ericsson*, 773 F.3d at 1209（将专利劫持和许可费叠加认定为“可能妨碍标准广泛采用”的两个问题。）；*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217, at *20（W.D. Wash. 2013年4月25日）（要求协商FRAND费率的各方“考虑其它标准必要专利权人以及每个该等专利权人可能根据这些其它专利对标准和对实施者产品的重要性向实施者收取的许可费率”）。

³²美国司法部，IEEE Business Review Letter, at 9（2015年2月2日），<https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>。

³³欧盟指令2004/48/EC，同上，注释30。

背景下，比例性评价需要逐案仔细进行。”³⁴然而，关于使用禁令在什么情况下可能违反FRAND许可承诺，欧洲法庭尚未做出很多判决。不过，关于这个问题，欧洲法律重点关注了使用禁令可能违反欧洲竞争法的情形。如下文讨论的，在欧洲法院（ECJ）的一份判决和欧盟委员会的一个竞争法执法行动中，都涉及了这个既有关联性又有差异性的问题。

在其它法域，专利权人和被许可人利益的公平性分析可以在多数情况下限制标准必要专利禁令，但在专利权人别无其它途径获得FRAND报酬的罕见情况下，有可能允许适用禁令。例如，在美国，禁令的可得性适用美国最高法院的*eBay*标准，它要求在做出禁令前权衡四个衡平因素。³⁵在考虑承担FRAND义务的标准必要专利能否获得禁令时，美国的法庭判决认为，虽然并非所有标准必要专利案件都不得判决禁令，但是FRAND许可承诺意味着，法律救济（如，金钱赔偿或对专利权人的类似报酬）等*eBay*要素不太可能支持为标准必要专利判决禁令。³⁶正如美国法庭指出的，“受制于FRAND承诺的专利权人可能难以证明无法弥补的损害”，以致经常无法得到禁令。³⁷在实践中，至少过去十年，看上去没有哪个美国法庭就承担FRAND义务的标准必要专利颁发过禁令。³⁸

在*华为诉中兴案*的判决中，ECJ归纳了可以展示专利权人和被许可人谈判许可的善意“愿望”的行为。³⁹ECJ认为，专利权人对已经展示了谈判FRAND许可的善意愿望的被许可人寻求禁令的，可能违反竞争法。在此情况下，专利权人无权进行市场排除。但是，专利权人善意行事并提供了必要信息和材料，但潜在被许可人未能做出展示谈判许可意愿的对应行为的，专利权人若寻求禁令，则未必违反竞争法。ECJ没有论述，对专利权人行为的其它限制（例如，基于FRAND承诺的语言或私人合同的可执行性）能否适用。

在其关于*摩托罗拉案*的决定中，欧盟委员会也就寻求禁令提出了类似的竞争法关切。⁴⁰欧盟委员会在其决定中认为，针对表示愿意为使用专利权人的德国专利按尚待德国法庭审核的FRAND费率获得许可的被许可人，标准必要专利权人基于一项德国专利寻求禁令，这违反了竞争法。⁴¹欧盟委员会进一步认为，在被许可人为德国专利许可发出反要约之后，关于潜在被许可人曾经“不愿意”的指控已与继续申请禁令无关。⁴²

简而言之，无论将FRAND义务视为专利权人做出强制性承诺还是竞争法问题，都有一个重要的共识，即FRAND限制了禁令救济的可得性和恰当性。鉴于FRAND旨在避免市场排除，除非是在通过谈判，或在有争议时通过法庭，均无法获得FRAND报酬的罕见情况下，市场排除都看似不当。正如欧盟委员会在*摩托罗拉案*中所述，“承诺按照FRAND条款和条件进行许可的本质在于，标准必要专利权人承认，鉴于标准化程序的目的，其必要专利将被许可，换取FRAND报酬。”⁴³市场排除一般会损害

³⁴欧盟委员会《标准必要专利通讯》，同上，见第3.2条注释17。

³⁵见，例如*eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 391 (2006)（为了禁令救济，“原告必须证明：（1）它蒙受了不可弥补的损害；（2）金钱赔偿等法律救济不足以赔偿该等损害；（3）考虑原被告之间困难程度的平衡，衡平救济是正当的；且（4）永久禁令不会损害公共利益”）。

³⁶*Apple Inc. v. Motorola, Inc.*, 757 F.3d 1286, 1331-32 (Fed. Cir. 2014)（RAND承诺使原告难以证明不可弥补的损害等*eBay*要素）。

³⁷同上；另见第三方美国联邦贸易委员会关于公共利益的声明，*In re Certain Wireless Comm'n Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers & Components Thereof*, Inv. No. 337-TA-745，（国际贸易委员会，2012年6月6日），www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftcwirelesscom.pdf（如果侵权是基于实施标准化技术，就承担RAND义务的标准必要专利“威胁禁令救济”的，有可能严重损害美国的竞争、消费者和创新）。

³⁸但是，同样这些限制也许并不适用于美国国际贸易委员会（ITC）的案件，这些行动不适用美国的*eBay*要求。不过，在美国ITC案件中，关于标准必要专利的问题经常作为公共利益问题来处理。就如美国地区法院那样，在标准必要专利案件中，ITC很少甚至没有颁发过禁令。

³⁹C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477。

⁴⁰欧盟委员会决定Case AT.39985 - *Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents C* (2014) 2892终版，2014年4月29日。

⁴¹同上，recital 433（讨论了许可反要约的范围）。

⁴²同上，recital 441（“所谓苹果从2007年到2010年的不愿意，与本决定的目的无关，因为这无法证明摩托罗拉在2011年10月4日提出《第二份橙皮书要约》之后继续基于寻求Cudak GPRS标准必要专利针对苹果寻求并执行禁令的正当性。”）。

⁴³同上，recital 492。

这种本质和目的。

一方面，某些标准必要专利权人声称，可以用禁令救济威慑潜在被许可人的恶意行为。但是，用最极端的救济（在此情况下的市场排除）的法律方式也可能最终阻碍善意谈判、威慑本应得到支持的其它善意行为。换言之，就承担FRAND义务的标准必要专利而言，在金钱赔偿或类似救济可得且充分的情况下，禁令（或类似事实性禁制性程序）并无必要，且可能对市场行为产生严重消极影响。再者，至少在多数法域，已有各种法律手段，在不动用禁令的情况下遏制任何一方的恶意行为。例如，拖延许可谈判的，法庭可能判赔利息和其它相关成本。与此类似，在某些法域，法庭查明故意侵权的，可以通过对恶意侵权提高费用，制裁这种行为。还有其它方式补偿专利权人、威慑任何一方的恶意行为，例如判赔律师费、成本，或给予胜诉方其它合理补偿。如需威慑恶意行为，却不同时影响善意主张法律抗辩等积极行为，法庭和行政机关可以采用法律或货币手段，而不是市场排除的强力威胁。

的确，在评估关于被许可人拖延谈判的指控时，一个法庭最近澄清，这种行为可以通过法庭判令的那些类别的救济得到充分救济。此外，如法庭指出，对于被许可人不当行为的关切是经济问题，与专利劫持相关的竞争法关切分属不同类别。⁴⁴

最后，如上所述，即便是威胁寻求禁令救济，也可能构成某种形式的劫持，扭曲谈判实力和结果。⁴⁵因此，以禁令救济（或者类似的事实性程序）相威胁，本身可能证明违反了FRAND义务或竞争法。⁴⁶

相应的，出于所有这些原因：

核心原则1：除非仅仅是在无管辖权或破产等无法通过裁决获得FRAND报酬的例外情况下，FRAND标准必要专利权人不得威胁、寻求或执行禁令（或类似的事实性排除程序）。各方应寻求谈判FRAND条款，不带有与禁令或其它事实性市场排除程序相关的不公平的“劫持”。

5.2 授予任何愿意的被许可人的许可

在评估FRAND许可实践时，还要考虑一个重要问题，那就是谁有权获得FRAND许可。表面来看，FRAND承诺并未将许可对象限制于任何特定群体，而是适用于所有潜在的被许可人。FRAND承诺的对象是寻求许可的任何潜在被许可人。

这不仅是一个合同问题，而且还可能是竞争及反垄断法的要求。如果一个专利权人可以“挑选”潜在被许可人，那么它就可以控制市场中的赢家和输家。这种行为虽然看上去并不是论证标准必要专利权人的合法商业利益所需要的，但是可能严重损害那些使用标准化技术的公司和依靠这些技术的消费者的FRAND许可利益。

例如，ETSI指令明确规定，根据ETSI知产政策，所有成员和第三方都有权“按照公平、合理和非歧视的条款和条件就标准获得许可”。⁴⁷正如欧盟委员会所指出的：

为确保有效使用标准，知产政策应要求希望其知产纳入标准的参与者提供不可撤销的书面保证，许诺按照公平合理无歧视的条款向**所有第三方**许可其必要知产【…】FRAND承诺可以防止知识产权人在

⁴⁴*In re Innovatio IP Ventures, LLC IP Litig.*, MDL Dkt. No. 2303, 2013 WL 5593609, at *11 (N.D. Ill. 2013年10月3日) (“未能说服法庭认为，反向劫持是一个重大普遍问题，因为它并不是标准必要专利所特有的。强制执行任何专利的尝试都存在风险，即被控侵权人会选择在法庭上就某些问题进行抗辩，迫使专利权人卷入昂贵的诉讼。许可要约是否符合RAND义务的问题仅仅多给了各方一个潜在的争议问题。双方就RAND费率存在分歧时，可能会就这个问题进行诉讼，就像它们可以就任何与侵权责任相关的问题进行诉讼一样。”)。

⁴⁵美国司法部，IEEE Business Review Letter, at 9 (2015年2月2日)，<https://www.justice.gov/atr/response-institute-electrical-and-electronics-engineers-incorporated>。

⁴⁶美国联邦贸易委员会，Letter to Commentators, Motorola Mobility LLC & Google Inc., Docket No. C-4410 (2013年7月23日) (限制在谈判过程中以禁令相威胁)，见<https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>。

⁴⁷ETSI指令，《关于知识产权的指南》第1.4条。

行业已被标准锁定后，通过拒绝许可，导致标准难以实施...⁴⁸

ECJ指出，承诺提供FRAND许可的公司创造了“第三方的正当预期”，即将会授予许可。上述表态支持了这种方式，而且欧盟委员会《标准必要专利通讯》近期加以重申。⁴⁹同样，欧洲的法庭还认为，在标准必要专利权人选择不许可供应链中的某些参与者的做法中，蕴含了歧视，并限制了对下游客户的禁令。⁵⁰

与此类似，美国等国际法域的法庭也认为，FRAND义务与拒绝许可某些市场参与者的做法无法协调。例如，美国联邦法院最近做出判决，认为“ETSI的知产政策事实上直白地规定，任何愿意的被许可人都有权按照FRAND费率得到【标准必要专利声明人】的知产许可。”⁵¹或者，如另一个美国上诉法庭所言，“为了降低标准必要专利权人所获超过其专利技术公允价值风险，许多标准化组织要求其同意以‘合理和非歧视性’即‘RAND’的条款许可其专利。根据这些协议，标准必要专利权人不得拒绝许可承诺支付RAND费率的制造商。”⁵²某美国联邦地区法院在论述合同和竞争法主张时指出，作为法律问题，FRAND承诺导致标准必要专利权人有义务将其专利许可给寻求许可的公司，包括零部件供应商，而且这个要求符合以往的行业实践。⁵³与此类似，在其未决案件的官方决定中，美国竞争主管机关支持了这种方式。⁵⁴

在描述ETSI的知产政策时，曾领导其制定的ETSI总干事Karl-Heinz Rosenbrock详细介绍了，ETSI如何及为何制定政策，要求许可寻求许可并愿意支付FRAND费率的任何人。⁵⁵他谈到，“ETSI知产政策允许每个请求许可的公司获得许可，无论潜在被许可人位于生产链何处，也无论潜在被许可人活跃在上游还是下游。”他进一步指出，愿意在各个供应层级进行许可，符合企业以往要约许可标准必要专利技术的传统做法。⁵⁶

近年来，一些公司宣称其有权拒绝许可供应链中的一些公司——通常是最熟悉标准化技术的部件或模组级公司。出于多种原因，这种拒绝颇有问题，并最终可能导致根据下游公司自己创造的价值和特征向其收取超过FRAND费率的许可费。

相比之下，有明确可信的理由说明，视具体情况，聚焦于上游公司的许可方式为什么会造就更高效、更公平的许可程序。从效率角度看，在许多行业中，遵标零部件的供应商或许寥寥无几，而使用这些产品的下游企业却可能成百上千。通过许可这少数几家供应商，专利权人也许可以高效地许可该行业的大部分企业。从公平角度看，对于标准及其各项技术，上游供应商通常掌握最丰富的信息和经验。

⁴⁸《欧盟委员会横向指南》，同上，注释12，第285-287段；另见《欧盟委员会技术转让指南》，同上，注释19，第261段。

⁴⁹C-170/13 *Huawei Techs. Co. v. ZTE Corp.*, [2015] E.C.R. 477, 第53段；另见《欧盟委员会标准必要专利通讯》，同上，注释17，脚注30。

⁵⁰ LG Düsseldorf, Urt v 1.7.2018 - 4c O 81/17, 见 https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/duesseldorf/lg_duesseldorf/j2018/4c_O_81_17_Urteil_20180711.html。

⁵¹Order Den. Anti-Suit Inj. at 31, *Apple Inc. v. Qualcomm, Inc.*, Case No. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (N.D. Cal. 2017年9月7日), ECF No. 141。

⁵²*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 795 F.3d 1024, 1031 (9th Cir. 2015)。

⁵³*Fed. Trade Comm'n v. Qualcomm Inc.*, No. 17-CV00220-LHK, 2018 WL 5848999 at *12-13 (N.D. Cal. 2018年11月6日) (“如果一个标准必要专利权人可以歧视调制解调器芯片供应商，那么它就可以将其技术嵌入蜂窝标准，然后阻止其它调制解调器芯片供应商向蜂窝手机生产商出售调制解调器芯片。这种歧视将使标准必要专利权人能够垄断调制解调器芯片市场，并限制这些部件的竞争性实施...”)(略去内部引语)。

⁵⁴美国联邦贸易委员会，Letter to Commentators, *Motorola Mobility LLC & Google Inc.*, Docket No. C-4410 (2013年7月23日) (“通过做出FRAND承诺，标准必要专利权人自愿选择按照公平合理的条款向所有实施者许可其标准必要专利。”)，见 <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolaletter.pdf>。

⁵⁵Karl Heinz Rosenbrock, *Licensing At All Levels Is The Rule Under The ETSI IPR Policy* (2017年11月3日)，见 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3064894；Karl Heinz Rosenbrock, *Why the ETSI IPR Policy Requires Licensing to All*，http://www.fair-standards.org/wp-content/uploads/2017/08/Why-the-ETSI-IPR-Policy-Requires-Licensing-to-All_Karl-Heinz-Rosenbrock_2017.pdf。

⁵⁶例如，见Countercls. & Affirmative Defense ¶ 53, *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, No. 05-3350 (MLC) (JJH) 2008 WL 2140801 (D.N.J. 2008年2月29日) (“拥有CDMA技术大比例知识产权的高通，采用了有利于竞争的许可模式，以公平合理无歧视的条款向任何感兴趣的公司提供许可。”)。

另一方面，下游公司可能更多采用“即插即用”的方式，购买易于集成到其制售的下游设备中的标准化部件。在这些情况下，下游公司更没有能力评估专利的必要性或有效性，或评估适当的FRAND许可条款。

因此，出于所有这些原因：

核心原则2：任何希望实施相关标准的人都应可以获得FRAND许可。拒绝许可某些实施者则与FRAND承诺相悖。在许多情况下，上游许可可以创造显著效率，使专利权人、被许可人和行业受益。

5.3 FRAND的估值方法

标准必要专利的估值基础应该是其自身的技术优点和范围，而不是其下游的价值或用途。虽然特定的许可条款和价值总是必须根据当事人的具体事实和情况个案确定，但有一些已经得到欧盟委员会和法庭认可的明确的FRAND估值方法。在本节中，我们将讨论各权威机构公布的方式方法，同时强调各方在解决估值问题时应（在咨询其律师和其他顾问的情况下）坚持独立判断。

在最近关于许可费计算方法的指南中，欧盟委员会提出：

【在评估FRAND条款和条件时】应当考虑以下知产估值原则：

- 许可条款应与专利技术的经济价值有明确关系。该等价值首先要关注技术本身，并原则上不应包括任何由决定将技术纳入标准所导致的元素。技术主要为标准开发且在标准之外市场价值很小的，应考虑采用其它估值方法，例如技术对标准的贡献相对于对标准的其它贡献而言。
- 确定FRAND价值，需要考虑专利技术的附加现值。⁵⁷价值不应考虑与专利技术无关的产品市场成功。
- FRAND估值应确保持续激励标准必要专利权人向标准贡献其最佳可得技术。
- 最后，为避免许可费叠加，在确定FRAND价值时，不得孤立考虑单个标准必要专利。各方需要评估技术的总附加值，考虑标准的合理总费率。⁵⁸

依次探讨这些要点，对欧盟委员会的方式可以点评如下：（1）标准必要专利估值应以其自身技术而非标准或下游技术的优势为基础；（2）标准必要专利的估值不应挂钩多部件终端用户产品的市场成功（例如，销售价格、操作系统、品牌或附加功能），并应反映伴随标准老化的价值衰减；（3）用这些方式评估标准必要专利价值，尊重了专利权人合理受偿的利益；且（4）任何特定标准必要专利的FRAND费率必须考虑许可费叠加（即，从适用于标准的全部标准必要专利的合理总许可费的角度来设定）和标准内的标准必要专利的到期时间。

毫不奇怪，欧盟委员会支持的这些方式非常契合各国法庭采取的方式。在欧洲，欧盟普通法院（General Court）指出，专利估值应当根据其内在技术价值而非标准化提供的互操作性的附加值。⁵⁹

在其它地方，《标准必要专利通讯》提出的要求同样重要。“就如所有专利一样，标准必要专利的许可费率必须符合专利发明的价值”。⁶⁰这意味着，许可费的计算不得包括标准化组织决定将技术纳入

⁵⁷根据《标准必要专利通讯》：“现值是折现到许可协议订立之时的价值。许可协议要在技术有时快速变化的商业环境下延续数年。在此背景下，允许按时间跨度折现很重要。”《欧盟委员会标准必要专利通讯》，同上，注释17，第2.1条，注释29。

⁵⁸同上，见第2.1条。

⁵⁹Case T-167/08, *Microsoft Corp. v Comm'n* [2012] E.C.R. 323, 第138段（“系争决定所覆盖的技术的战略价值和内在价值之间的区别，是评估微软为允许访问和使用互操作性信息而收取的任何报酬的合理性的基本前提”）；欧盟委员会2009年9月12日决定的第66段，Case COMP/38.636 - *Rambus*, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38636/38636_1203_1.pdf（直到Rambus“澄清应当根据单独出售的芯片而不是最终产品的价格确定许可费”，欧盟委员会才接受了Rambus为解决关于在标准化组织的欺骗性行为的指控所提议的承诺。如果它们被纳入其它产品，单独芯片价格仍然具有决定性。”）。

⁶⁰*Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014)。

标准所产生的价值：“在处理标准必要专利时…专利权人的许可费必须以专利特征而不是以标准采用专利技术所带来的附加值为基础。”⁶¹设定许可费时，关键在于识别“最适合精确评估发明价值且包含发明（或以其它方式侵犯相关专利权）的或许通常最小的可计价部件”，作为适当的共同基础。⁶²已用这种方式确定，FRAND许可费必须基于侵犯相关标准必要专利的侵权部件，并因此拒绝应考虑终端设备价值甚至无线网络价值的观点。⁶³

它进一步详述，许可费应当考虑标准的总许可费，然后评估专利权人在其中所作贡献的比例。⁶⁴例如，恰当许可费率的良好起点是，在纳入产品的标准的行业标准必要专利总数中，以及在标准的已到期标准必要专利数量中，标准必要专利权人所占的比例。⁶⁵这种方式的另一个好处是，标准必要专利的价值不会因被许可公司的类型而变化，而是会始终聚焦于专利技术的价值，不会寻求包括基于他人创造的特征的附加值的许可费。

鉴此，出于所有这些原因：

核心原则3：标准必要专利的价值应该基于其自身的技术优点和范围，而非下游价值或用途。在许多情况下，这要关注直接或间接侵犯标准必要专利的最小部件，而非包含其它技术的最终产品。正如欧盟委员会指出的，标准必要专利估值“不应包含任何因将该技术纳入标准的决定而产生的因素。”⁶⁶而且，“在确定FRAND价值时，各方需要考虑标准的合理总费率。”⁶⁶

5.4 组合许可和争议专利的处理

专利一直被视为单独的资产，本质上具有地域性。法庭和竞争主管机关非常怀疑地看待将专利相互或与其它资产“捆绑”或“搭售”——如果被许可人不同意同时购买专利权人拥有的其它资产的权利，专利权人就拒绝许可某一专利。相同的观点已经适用于标准必要专利的情况。⁶⁷任何一方都不应被迫获取组合许可。不过，如有争议，传统的专利法和负担仍然适用。

在标准必要专利的情况下，与非标准必要专利的情况相比，唯一的变化是，专利权人已单方面声称，专利是标准必要专利。但是这种单方面声明并不意味着，声明内容不能或不应受到挑战；根据最近由欧盟委员会委托进行的研究，在声明的标准必要专利中，有50%到90%实际上对标准并不必要（即，它们实际上不是标准必要专利）。⁶⁸因此，在许多情况下，潜在被许可人可能会质疑组合中的某些部分是否必要或有效，并对为被善意地认为不适用于被许可人的部分支付许可费而感到愤怒，这丝毫不足为奇。

对某些专利有争议的，标准必要专利权人不得强迫被许可人接受组合许可，或通过单方面声称必要性

⁶¹同上。

⁶²见美国联邦贸易委员会，The Evolving IP Marketplace Aligning Patent Notice and Remedies with Competition 25（2011）。

⁶³In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., MDL Dkt. No. 2303, 2013 WL 5593609, at *18（N.D.Ill. 2013年10月3日）（对于FRAND费率的评估基础应是下游技术的价值，而不是Wi-Fi芯片利润率的意见，未予采纳）；又见GPNE Corp. v. Apple, Inc., No. 12-CV-02885-LHK, 2014 WL 1494247, at *13（N.D. Cal. 2014年4月16日）（认为“作为法律问题，对电信标准必要专利而言，基带处理器是合适的可专利实施单元。”）。

⁶⁴Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law, TCL Comm'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, No. SACV 14-341（C.D. Cal. 2017年12月21日）；In re. Innovatio IP Ventures, 2013 WL 5593609。

⁶⁵同上。

⁶⁶《欧盟委员会标准必要专利通讯》，同上，注释17，第2.1、2.4条。

⁶⁷欧盟委员会决定，Case AT.39985 – Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents C（2014）2892终版，2014年4月29日，序言386（“在Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH（“DSD”）案件中，联邦法庭认为，被许可人没有实际使用商标标记的服务，具有支配地位的经营者却要求其支付商标使用费的，构成滥用。同理，在该案中，摩托罗拉为iPhone4S使用的苹果未必侵犯的标准必要专利寻求许可费的支付，相当于摩托罗拉请求可能不应支付的许可费的支付，而苹果不能挑战该等侵权。”）；Microsoft Mobile Inc. v. Interdigital, Inc., Civ. No. 15-723-RGA, 2016 WL 1464545, at *1（D. Del. 2016年4月13日）（就原告指控被告有将标准必要专利许可与非必要专利许可相捆绑等行为，不予驳回反垄断主张）。

⁶⁸尤其要看欧盟委员会《标准必要专利通讯》脚注19，它指出“对不同关键技术所作的多项研究表明，经过严格检验，在声明的专利中，只有10%-50%是必要的（CRA, 2016 and IPLytics, 2017）”。欧盟委员会《标准必要专利通讯》，同注释17，第1.2.2条注释19。

寻求改变举证责任，以使被许可人必须在之后证明专利并不适用。允许标准必要专利权人要求（例如，只是要约提供）潜在被许可人进行组合许可的，将使标准必要专利权人能够利用由其专利纳入标准赋予的市场力量，攫取不符合FRAND的条款和条件。标准必要专利权人比如可以寻求将大量“劣质”专利（例如，通过谈判或裁决对其详细审查，就能发现其无效、未被侵权或者并非必要——实际上不是标准必要专利）与少量“优质”专利捆绑，从而虚增组合规模，借此拉抬许可成本——对整个生态并最终对消费者造成不利影响。

按照现有依据，公共政策要求，不但要允许还要鼓励潜在被许可人对专利提出善意挑战。例如，美国最高法院强调专利挑战中存在“重要的公共利益”，因为“如果压制挑战，就可能继续要求公众在没有必要或理由的情况下【给专利权人】进贡。”⁶⁹它还告诫说，“专利权人不应免受抗辩，从而能够为其其实不具备专利性或超出专利垄断范围之外的思想收取使用费...”⁷⁰出于类似原因，欧盟委员会认为，许可协议不应该有无异议条款的“安全港”。

为避免这些关切，承担FRAND义务的标准必要专利权人不得将对实施人的以下要求作为FRAND许可的条件：（i）为非标准必要专利、无效专利、实施者没有侵犯的、已被许可或已经到期的专利获得许可；或（ii）为非标准必要专利许可实施人。这包括当事人对专利是否有效、被侵权或必要产生争议的情况。专利权人不得简单地单方面声称，其所有专利都是标准必要专利，然后强迫潜在被许可人为其所有专利支付许可费，以此作为许可任何专利的条件。

如上所述，欧盟委员会研究表明，在声明的标准必要专利中，50-90%实际上不是标准必要专利。因此，不应推定某一特定专利的许可之所以需要，只是因为专利权人声称其为标准必要专利，且不得要求潜在被许可人接受全部专利（包括有争议的专利）的组合许可，除非认定被许可人的确需要许可其中包括的那些特定的争议专利。声明专利为标准必要专利的，并不转移相关的举证责任，或影响潜在被许可人提出主张和抗辩的权利。由此，如竞争主管机关明确指出的，以无效性、未侵权和/或穷竭等理由挑战专利的，并不导致潜在被许可人“不愿意”。⁷¹

类似地，标准必要专利权人不得要求实施者许可其持有的对标准不必要的专利，以此作为授予标准必要专利FRAND许可的条件。例如，在*摩托罗拉案*⁷²中，欧盟委员会认为，这种做法可能引起重大的反垄断关切。⁷³

尤其要当心专利池，特别是当它庇护无效专利时，因为它可能导致被许可人有义务支付更高的许可费，阻碍无效专利所覆盖领域的创新。⁷⁴同样，标准必要专利权人通过专利池提供许可的，应当同时保留直接许可那些标准必要专利的能力。换言之，仅通过专利池提供许可的，不应被认为充分遵守了标准必要专利权人的FRAND许可义务。在有些情况下，潜在被许可人可能拥有池中部分专利的（直接或通过供应商或客户所持有的许可的）许可权，专利池应欣然披露关于该等许可的信息，并根据任何已有许可调整价格。

可能出现的情况是，各方自愿协商组合许可，但对一个或一组特定专利的适用性达不成一致。例如，

⁶⁹*Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 670 (1969)。

⁷⁰*Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 349-50 (1971)。

⁷¹ 见 Decision & Order, at 8, *Motorola Mobility LLC & Google Inc.*, Dkt. No. C-4410 (F.T.C. 2013年7月23日)，<http://www.ftc.gov/os/caselist/1210120/index.shtm>（“挑战被控侵权FRAND专利的效力、价值、侵权或必要性的，并不导致标准实施者成为“不愿意的被许可人。”）。

⁷² 欧盟委员会决定，Case COMP/M.6381 – *Google/Motorola Mobility*, C (2012) 1068，2012年2月12日，http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m6381_20120213_20310_2277480_EN.pdf。

⁷³ “另一个关切是，标准必要专利权人可能强迫非标准必要专利权人向其交叉许可那些非标准必要专利，换取标准必要专利许可”。同上，第107段。欧盟委员会还在脚注中澄清，“欧盟委员会注意到，标准必要专利权人一般被认为有权，作为条件，要求对方交叉许可对方同一标准下的标准必要专利”，这暗示着，如果交叉许可的标准必要专利是在不同标准之下，那么强制交叉许可就未必合规。同上，第107段，注释57。

⁷⁴ 欧盟委员会《技术转让指南》，同上，注释19。技术池的一个问题是它可能庇护无效专利的风险。池化可能加大成功挑战的成本或风险，因为只要池中有一个专利有效，挑战就可能失败。用专利池庇护无效专利，可能导致被许可人有义务支付更高的许可费，而且可能阻碍无效专利所覆盖领域的创新。在此背景下，池和第三方之间的技术转让协议中的不挑战条款，包括终止条款，很可能落入《条约》第101(1)条。

虽然同意组合中的某些专利确系标准必要专利、需要取得许可，但被许可人出于善意关切无效性或非必要性等原因，可能认为其它专利与其无关。在这些情况下，标准必要专利权人不得仅仅因为潜在被许可人质疑其它“有分歧的”专利的适用性，就拒绝许可任何“同意的”专利。⁷⁵

为解决存在的分歧，各方可以考虑一致同意对争议专利进行调解或仲裁，或提起诉讼，确定这些专利的性质和被认定确系标准必要的专利的FRAND条款。在该等争议解决的框架内，各方可以自愿寻求参加全球性裁决，或自愿商定使用“最有价值专利列表”（Proud List），为整个组合设定费率。但是，鉴于专利本质上具有地域性，不得强迫潜在被许可人参加全球FRAND裁决（即，为广泛的组合许可设定费率的活动），例如在被许可人坚持行使其诉诸国家法庭的权利时以禁令相威胁。同样，在需要放弃一方的正当程序权利和诉诸国家法庭的权利的仲裁背景下，如果程序未获同意就试图强迫认定组合或强加惩罚，这种做法并不恰当，也违反了现有法律和权利。

另一方面，各方如果自愿一致同意协商组合许可（无论是针对特定标准的标准必要专利、与特定类型设备相关的所有专利，还是针对公司的整个专利组合），那么当然可以这样做。组合许可可以减少成本和管理负担，所以对公司来说可能是个有吸引力的自愿选择。相比于不得分散许可专利，全组合许可可以提供稳定性和可预见性，并可以促进各公司之间实现多年的“专利和平”。

然而，只有当双方自愿一致同意时，这种更广泛的组合许可才应出现。不得强迫公司获得它们不需要的标准必要专利许可。例如，蜂窝电话或部件的供应商不会需要获得网络基础设施标准必要专利的许可。同样，不得要求只在某一特定国家或地区运营的公司为其不需要的全球授权付费。

鉴此，出于所有这些原因：

核心原则4： 尽管在某些情况下，各方可能一致自愿同意组合许可（甚至包括一些存在分歧的专利），但任何一方都不得因组合中其它专利的分歧，而拒绝为被各方都认为必要的专利授予FRAND许可。即便在其它领域有分歧，这种方法可使各方在专利组合中找到共识领域。对于未达成共识的专利，不得强迫任何一方接受组合许可，如果对某些专利存有争议，标准必要专利权人必须满足其对专利的证明责任（例如，证明该标准必要专利遭到侵权且需付费，并证明FRAND费率。）

5.5 透明度和可预见性

在标准必要专利许可中，透明度始于标准化程序。基于FRAND的知产政策可能要求贡献者披露所有对制定中的规格可能必要的专利，包括未决专利申请。此外，还经常鼓励贡献者做出总体性的知产声明。这些承诺确保，每个标准必要专利都配有FRAND承诺。如很多标准化组织政策所要求的，这种透明度能够（1）降低知产限制可能阻碍标准化程序的风险，（2）让标准化组织的参与者可以在标准制定过程中评估和选择技术，而且（3）帮助标准化组织的参与者评估支持某一特定标准的潜在风险和成本。

透明利益也适用于标准必要专利许可谈判。为公平透明地评估一个许可提议是否符合FRAND，潜在被许可人有权在没有前提条件或保密要求的情况下，获得关于专利权人的标准必要专利许可要求的所谓基础和依据的详细信息。虽然FRAND义务旨在约束限制滥用这种权力，过度的保密义务可能只会隐藏关于标准必要专利许可实践的信息。缺乏透明度会让潜在被许可人更难以评估其考虑达成FRAND许可的条款，而且相应的信息劣势容易引发不符合FRAND的结果。⁷⁶除了损害涉及的特定被

⁷⁵在摩托罗拉案中，对法庭不能充分保护专利权人在寻求金钱赔偿中的利益的意见，欧盟委员会不予采纳，反而认为关注特定专利的索赔诉讼足以保护专利权人的商业利益。见*Motorola*, Case COMP/M.6381, at Recital 519; 另见*In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, MDL Dkt. No. 2303, 2013 WL 5593609, at *18 (N.D. Ill. 2013年10月3日) (“未能说服法院认为，反向劫持是一个重大普遍问题，因为它并不是标准必要专利所特有的。强制执行任何专利的尝试都存在风险，即被控侵权人会选择在法庭上就某些问题进行抗辩，迫使专利权人卷入昂贵的诉讼。许可要约是否符合RAND义务的问题仅仅多给了各方一个潜在的争议问题。双方就RAND费率存在分歧时，可能会就这个问题进行诉讼，就像它们可以就任何与侵权责任相关的问题进行诉讼一样。”）。

⁷⁶在近期的诉讼中，保密条款成了热门话题。在未决或近期和解的数起案件中，原告指控特定标准必要专利权人错误使用保密协议，从而违反了竞争法和FRAND承诺。见，例如，*Compl. ¶ 66, Microsoft Mobile, Inc. v. InterDigital, Inc.*, No. 15-cv-723 (D. Del. 2015年8月20日) (“InterDigital要求保密，其目的和效果是助长其专利劫持和歧视。保密使得InterDigital能够攫取超过竞争水平的许可费，从事歧视性许可，并进一步滥用其垄断权力。反之，在标准必要专利许可中实现透明，会让潜

许可人，这种做法还干扰了FRAND的基本公共利益功能，以及确保强劲、公平和透明的标准必要专利许可生态的目标。

这种保密要求还可能动摇行业的期待，即应按可见地符合FRAND的条款，许可标准必要专利。例如，一个潜在被许可人如果不能获得关于专利权人现有许可的基本信息，可能就无法判断该专利权人向其提议的许可条款有无歧视性。当标准必要专利转让给PAE等第三方，并受制于禁止与潜在被许可人分享许可信息的保密义务时，这个问题可能更为突出。如果不够清晰透明，潜在被许可人可能还要（私下或在法庭上）花费成本，评估标准必要专利权人的主张。这可以用作迫使被许可人接受非FRAND许可的一个筹码。诚然，强加过分的保密要求、不予提供相关材料的，在有些情况下可能鼓励被许可人为了受益于法庭提供的信息交换程序，寻求通过法庭而不是私下协商解决问题。

因此，对其寻求收取的标准必要专利费率、要许可哪些专利、其认为这些专利确系有效标准必要专利的依据，标准必要专利权人应当开放透明。正如由欧盟委员会委托编制的CRA报告所指出的，“如果能够公开通过仲裁确定的许可费率，且合同当事方不能单方面强加保密条款，那么这种透明度会进一步提升”。⁷⁷

对于没有专业知识或者资源来全面评估标准必要专利问题的公司，例如打算开发物联网产品的中小企业，以及历来缺少核实FRAND条款和条件是否得到遵守的人来说，这一点尤其重要。

当然，公司可以自愿选择为与其谈判或者许可有关的某些事项保密。作为正常商务实践的一部分，公司可以选择交换它们认为秘密的信息。敏感的商业信息可能包括产品技术细节、销量、销售预测、价格、第三方秘密、供应商关系或产品路线图。取决于要交换什么信息及其各自偏好，各方可以（而且的确）在个案基础上自愿同意更广泛的保密义务。

未就广泛的保密要求自愿达成一致的，对于促进FRAND许可谈判、评估FRAND履行情况可能具有重要意义的基本信息，不应要求保密。标准必要专利权人一般应该愿意提供给潜在被许可人且不要求保密的非秘密信息的例子包括：⁷⁸

- 拟许可专利的列表；
- 据称被实施的标准必要专利所对应的标准条文；
- 必要性和侵权指控的详细依据，如权利要求对照表；
- 有助于标准实施者评估要约条款是否符合FRAND的详细许可条款；
- FRAND要约（包括任何许可费率）的详细计算依据和方法；
- 专利池管理者或他人就他人拥有的专利主张许可权的，专利权人授权管理者代其进行谈判的书面

在被许可人更有效地评估InterDigital违反其FRAND承诺的情况，暴露其违反FRAND义务的形式和做法。”）；*Compl. ¶ 54, Asus Computer Int'l v. InterDigital, Inc.*, No. 15-cv-1716 (N.D. Cal. 2015年4月15日)（“通过秘密进行许可谈判、对其许可条款保密，IDC确保它有能力和进行歧视。IDC要求潜在被许可人为所有谈判和许可订立保密协议。IDC此举旨在确保只有它自己知道被许可人获得的条款和费率。凭借这种单方面的知识，IDC试图攫取超过竞争水平的条款，并从每个被许可人获得歧视性条款。”）（略去内部引语）。至少一个标准必要专利权人在针对一家欧洲电信运营商的诉讼中主张，潜在被许可人拒绝同意宽泛的保密义务的，就构成了“不愿意”，因此可以针对运营商的网络进行禁令救济。*Original Compl. For Patent Infringement ¶¶ 32-33 & 90, Huawei Tech. Co., Ltd. v. T-Mobile US, Inc.*, No. 16-cv-52 (E.D. Tex. 2015年1月15日)（需要标准必要专利禁令，因为“T-Mobile迄今拒绝订立相互保密协议，因此连开启许可谈判也不愿意…至少鉴于前述情况，并基于信息和信念，对系争专利而言，T-Mobile不愿意被许可，也不愿意进入善意谈判。”）。法庭虽未完全解决这些问题，但是明确警示，某些标准必要专利权人可能在过度要求绝对保密，从而掩盖其在FRAND谈判中的行为。

⁷⁷Charles River Associations, *Transparency, Predictability and Efficiency of SDO-based Standardization and SEP Licensing: A Report for the European Commission* at 89 (2016年12月12日)。

⁷⁸审查标准必要专利许可人被控不当行为的法庭和主管机关做出了要求，应向潜在被许可人提供多种下述信息。例如ECJ在*Huawei Technologies Co. v. ZTE Corp. case, C-170/13, [2015] E.C.R. 477*中的判决，以及中国国家发展改革委员会（2015年2月9日）和韩国公平贸易委员会（2016年12月28日）分别就高通调查近期所作的决定。

依据（并具体指出管理者的任何权限）；

- 以往费率和许可信息（为保守第三方合法秘密，或许进行匿名化或以其它方式加以限制，包括任何可能适用的“附加协议”、“上限”或“返还”）；
- 关于任何所主张专利的任何诉讼或其它正在进行的程序的详细信息；以及
- 关于潜在被许可人的供应商或客户（或潜在供应商或客户）的以往许可信息，以便潜在被许可人确定其任何产品是否已获许可（并避免潜在的重复付费）。

关于谈判各方应提供的更详细的信息清单，见下文附件B。

另一方面，谈判各方使用保密规定保护真正敏感的商业信息，例如关于正在进行的研发、产品销售、开发或定价等类似事项的，经常可能是恰当的。如果没有就扩大保密范围达成合意，在没有影响与透明度相关的公共和私人利益的情况下，使用这种狭窄的保密条款可能实现有效的信息共享。

鉴此，出于所有这些原因：

核心原则5：FRAND谈判的任何一方均不得试图强迫他方接受过于宽泛的保密安排。专利清单、识别相关产品的权利要求对照表、FRAND许可条款、以往许可历史等信息，对评估潜在的FRAND条款很重要，公开这些材料有利于实现一致且公平地适用FRAND所蕴含的公共利益。专利权人不得寻求利用其有关专利或以往许可的信息优势，干扰潜在被许可人有效谈判的能力。

5.6 专利的转让和分解

承担FRAND义务的标准必要专利发生转让的，初始受让人和所有后续受让人必须继续受到FRAND承诺的约束。正如欧盟委员会所指出的：

为确保FRAND承诺的有效性，还要求所有参与并做出该承诺的知识产权人确保其转让其知产（包括该知产的许可权）的任何受让企业受到该承诺的约束，例如通过买卖双方之间的合同条款。⁷⁹

近年来发展出了一种做法，即某些标准必要专利权人拆分或“碎片化”它们的专利组合。在标准必要专利和FRAND许可的背景下，转让标准必要专利的所有权原则上不应造成问题，而且只要受让人尊重之前承诺的许可义务，各方就应可自由地以自己觉得合适的方式转让专利。

如果标准必要专利被转让给不遵守前手权利人所做的FRAND承诺的新权利人，就可能产生问题。如果许可承诺未随标准必要专利转让，标准必要专利受让人可拒绝给予相关标准实施者FRAND条款。而且，标准必要专利组合分散到越来越多的独立权利人手中，可能加剧许可费叠加的问题，即同一个标准的多个标准必要专利权人独立要求的许可费没有考虑相同标准的其它标准必要专利的存在，由此导致总许可费过高。标准必要专利组合分开的，分立部分（和组合留存部分）寻求的总许可费不得超过组合归于一人时本可被认为FRAND的、或由初始权利人收取的许可费。

不得将PAE用作代理，以掩盖规避FRAND承诺且如果直接从事则会更明显地具有滥用性的行为。例如，不得利用专利“私掠”（privateers），阻挠本可适用的互惠性许可方式（例如，为应对专利交叉许可，调整许可费率）。

标准必要专利出售的，FRAND承诺应当因此延及受让方。承担FRAND义务的标准必要专利被转让的，初始受让人和所有后续受让人必须继续受到FRAND承诺的约束。

鉴此，出于所有这些原因：

⁷⁹ 《欧盟委员会横向指南》第285段。另见Google/Motorola，欧盟委员会指出：“从卖方公司收购了一个标准必要专利组合的买方公司，应受该卖方公司之前做出的FRAND承诺的约束”。

CWA 95000: 2019 (E)

核心原则6: 即使专利转让, FRAND义务不受影响, 且专利销售交易应对此做出明文规定。同样, 专利转让不得改变特定专利寻求或获得的价值。标准必要专利组合分开的, 分立部分(和组合留存部分)寻求的总许可费不得超过组合归于一人时本可被认为FRAND的、或由初始权利人收取的许可费。不得利用专利转让, 否定潜在被许可人“抵消”许可费或类似的互惠权利。

6 结论

希望本CWA有助于许可双方开展并完成标准必要专利谈判, 坚持符合FRAND义务的恰当行为。

为支持本项目, 本CWA参与者希望感谢DIN和CEN-CENELEC的帮助、支持和鼓励。没有它们帮助广邀行业相关各方、促进达成广泛共识, 就不可能形成本CWA。

附件A—常见问题

问：CWA是什么？目的何在？

CWA是“CEN-CENELEC Workshop Agreement”（《欧洲标准化委员会/欧洲电工标准化委员会研讨会协议》）。“它是由欧洲电工标准化委员会研讨会制定并批准的协议，由欧洲电工标准化委员会作为出版物所拥有，反映了对其内容负责的具名个人和组织的共识。”⁸⁰本CWA涉及了标准必要专利许可的最佳实践。

本CWA旨在（a）提供关于标准必要专利许可和FRAND适用的教育和背景信息，（b）指出并说明谈判各方可能遇到的一些问题，并（c）列出一些关键行为和“最佳实践”供各方选用，以便根据FRAND义务友好解决任何标准必要专利许可问题。我们希望，本CWA可以帮助经验丰富或者欠缺的标准必要专利谈判各方更有效地达成公平协议，更好地实现行业（包括标准必要专利权人）、标准化以及归根到底消费者的目标和利益。详见本CWA第2.5节。

问：标准必要专利是什么？重要性何在？

专利是依法授予发明的权利。专利提供了向他人收取发明使用费并在某些情况下禁止他人使用发明的多种权利。

保护对使用标准所必要的技术的专利，称为“标准必要专利”（SEP）。新的标准化技术面向物联网、5G系列标准等下一代标准化技术。它们将被用于提供给欧洲内外的消费者的新产品、基础设施和服务。任何标准都可能有成百上千个标准必要专利。

问：专利劫持是什么？

制造或使用遵标产品的公司一定会用到纳入这些产品的标准必要专利。由于寻求使用标准的公司（和消费者）别无选择，只能使用标准必要专利权人的技术，所以标准必要专利权人在许可谈判中的谈判能力大大增加。

这种现象被称为“锁定”。标准化组织（SDO）的一大挑战在于，防止锁定效应遭到滥用。标准必要专利权人拒绝许可，或企图利用锁定效应（可能以禁令相威胁），攫取超过技术没有被标准化组织纳入标准时的价值的专利发明许可费的，标准必要专利权人的各种行为就被称为“劫持”。

问：FRAND承诺的目的是什么？

FRAND承诺是关于以公平合理无歧视（FRAND）的条款提供许可的承诺。为防止滥用锁定效应（见上个问题），标准化组织经常采取规定对标准必要专利进行FRAND许可的专利政策。

根据FRAND政策，标准参与者自愿承诺，按照公平合理的条款，许可希望实施相关标准的任何一方。这确保专利权人能够从贡献给标准的专利中获得合理价值。同时，在FRAND义务得到遵守和执行时，也防止标准必要专利权人日后滥用其地位，攫取超过技术没有被标准化组织纳入标准时的价值的专利发明许可费，或者即便其它市场主体愿意按照FRAND条款获得许可，也禁止其实施标准。

问：在标准化的背景下，竞争法发挥什么作用？

标准制定活动可能引发竞争问题。例如，在标准制定中的讨论能为串通提供机会，减少或消除本来相互竞争的技术之间的竞争。FRAND义务有助于制衡标准化可能带来的竞争问题。同时，标准必要专利权人违反FRAND义务的行为可能加剧竞争法关切，导致反垄断责任。

问：在标准化的背景下，有哪些公共政策和消费者权益？

⁸⁰ 见<https://www.cenelec.eu/standardsdevelopment/ourproducts/workshopagreements.html>。

CWA 95000: 2019 (E)

FRAND方式旨在推动经济增长、促进合作开发技术、增进公众福祉、推广标准化技术，保护实现产品互操作、防止妨害竞争并最终损害消费者利益的不公平做法所蕴含的公共利益。

问：这些讨论对中小企业有什么影响？

尽管推广使用标准化技术对大小企业都有影响，中小企业在创造互联经济、实现未来创新中大有可为。然而，对于参与市场生态所需的标准必要专利的不公平许可要求，对中小企业参与市场可能产生独特的影响和损害。尤其是，在标准必要专利的许可环境中，一系列因素对中小企业会造成不对称的风险，并可能最终抑制下游创新，例如在资源、商务信息、技术信息和市场地位方面。

问：CWA捍卫着哪些FRAND和标准必要专利的核心许可原则？

本CWA的总结及其最佳实践文件概括了核心原则，见第二章。下文的问答也涉及了一些相关原则。

问：如果专利权人联系你，声称你需要取得许可，会发生什么？

在多数情况下，要会同律师评估许可和专利，协助开展谈判。联络您相关功能的供应商，通常是明智的，因为关于专利是否实际适用于标准，它们掌握更多的信息。还要了解您的权利。虽然您（或您的供应商）应准备按照FRAND条款为适用的专利取得许可，但是您不该受欺负，被迫取得不必要的许可，或者按照不公平的条款取得许可。

问：标准必要专利权人做出FRAND承诺之后，还能寻求禁令吗？

简而言之，禁令意味着市场排除。它常被视为一种衡平救济，形式是由法庭判令一方应当或不得从事某种特定行为。它可以包括事实性禁令，例如海关查扣侵权产品或者犯罪所得。这些措施会禁止相关公司向被采取措施的地区的市场投放（或者继续投放）其产品，从而对标准使用者可能产生严重影响。

在FRAND谈判的背景下，不得以禁令相威胁（包括海关查扣或犯罪所得）。除非是实施者破产或者位于相关法庭的辖区之外等例外情况，许可人不得就承担FRAND义务的标准必要专利寻求禁令。

问：谁有权获得FRAND许可？

FRAND承诺是面向任何潜在被许可人的许可承诺。从字面上看，FRAND承诺没有将许可限制于任何特定的群体，而是适用于任何寻求许可的潜在被许可人。

问：供应链中的各方都需要得到许可吗？

否。例如，如果供应商已获许可，那么它的客户在将供应商的被许可产品用于自己的产品或服务中时，就无需为同样的标准必要专利获得许可（“专利穷竭”）。对于下游客户远多于上游供应商的行业，用这种方式许可标准必要专利，效率更高。

问：做出了FRAND承诺的标准必要专利权人能否选择许可价值链的哪个环节？

否。近年来，某些公司宣称有权拒绝许可供应链中的某些公司，一般是最熟悉标准化技术的部件或模组级别的企业。出于多种原因，这种拒绝许可存在问题，最终可能导致根据下游公司自己创造的价值和特征向其收取高于FRAND水平的许可费。法庭已经认定，这些做法不符合FRAND义务。

问：评估FRAND价值，应采用哪些方法？

评估标准必要专利的价值，应以其自身的技术性能和范围，而不是下游价值或用途为基础。虽然具体的许可条款和价值必须考虑各方的特定事实和情况，个案确定，但欧洲和全球各主管机关已经认可了一些明确的FRAND估值方法。本CWA第5.3节谈到了这些方法，并强调在价值评估时，各方应（咨询自己的律师和其他顾问）坚持自行独立判断。

问：作为潜在被许可人，我需要取得组合许可吗？

否。例如，不得要求只在某一特定国家或地区运营的潜在被许可人为其不需要的全球授权付费。同样，许可人不得强迫潜在被许可人取得它不需要的专利许可，例如当专利未被侵犯、无效或已穷竭时。因此，只有双方自愿一致同意时，范围较大的组合许可才应出现。

问：作为受制于FRAND承诺的标准必要专利权人，我可以要求潜在被许可人为我的标准必要专利和非标准必要专利都取得许可吗？

各方可以自愿一致商定，为标准必要专利和非标准必要专利都取得许可。但是，许可人不宜将授予被许可人标准必要专利许可与被许可人接受许可人专利组合的其它部分（非标准必要专利）的许可并为之付费进行“捆绑”或以后者作为前者的条件，即便这些其它专利被认为适用于被许可人的产品或标准的实施。

问：在标准化和标准必要专利许可程序中，透明度和可预测性的重要性何在？

在标准必要专利许可中，透明度始于标准化程序。这种透明度，如很多标准化组织政策所要求的，能够（1）降低知产限制可能阻碍标准化程序的风险，（2）让标准化组织的参与者可以在标准制定过程中评估和选择技术，而且（3）帮助标准化组织的参与者评估支持某一特定标准的潜在风险和成本。

透明利益也适用于标准必要专利许可谈判。为公平透明地评估一个许可提议是否符合FRAND，潜在被许可人有权在没有前提条件或保密要求的情况下，获得关于专利权人的标准必要专利许可要求的所谓基础和依据的详细信息。

问：在做出FRAND许可要约时，标准必要专利权人应提供哪些详细信息？

标准必要专利权人应准备提供评估被控侵权产品是否侵犯有效专利权所需的基本信息。这通常包括所主张的专利清单、描述实施标准的产品如何据称侵犯专利权的详细规格（如权利要求对照表），以及潜在被许可人评估侵权主张、有效性和必要性以及估值提议所需的其它相关信息。

问：能只在保密协议下提供这类信息吗？

围绕许可谈判，各方可以自愿一致约定广泛的保密要求，保护它们谈判的方方面面。但是总体而言，不要求任何一方为标准必要专利谈判的目的订立保密协议，而且任何一方选择不订立保密协议的，不得对其进行惩罚。例如，选择不订立保密协议的，不导致任何一方“不愿意”。

在没有前提条件或保密要求的情况下，潜在被许可人有权获得关于专利权人的标准必要专利许可要求的所谓基础和依据的完全透明的详细信息。应包括的具体信息见本CWA的附件B。

问：如果标准必要专利权人将其曾为之做出过FRAND承诺的专利转让给新的权利人，那会如何？

标准必要专利出售的，FRAND承诺应延及受让方。承担FRAND义务的标准必要专利被转让的，初始受让人和所有后续受让人必须继续受到FRAND承诺的约束。

问：开展标准必要专利许可谈判时，要做哪些相关程序性考虑？

就典型的标准必要专利许可谈判程序而言，没有“一刀切”的情况。应当合理行事，在任何沟通中做到公平坦率。此外，应考虑一些基本要求，详见本CWA第三章。

问：谈判一个标准必要专利许可，需要多长时间？

区别可能很大，从数月到甚至数年不等。谈判时间取决于很多因素，例如包括相关标准必要专利组合的规模、产品/技术的复杂程度、许可人提供必要信息的勤勉程度等因素。在比较复杂的情况下，要审阅和理解提供的材料，可能需要大量时间精力。FRAND谈判因此可能较长，达成许可所需的时间不能“一刀切”。不论是许可人还是被许可人，都应避免试图单方面预设不合理的谈判时间表。只要各方行事合理，谈判时间不应成为争议问题。

CWA 95000: 2019 (E)

问：标准必要专利权利人和潜在被许可人之间的争议如何解决？

各方如有争议，可以到国家法庭，以传统的主张和抗辩形式解决，或者可以自愿一致同意采用替代性争议解决（ADR）。任何该等FRAND案件，包括ADR，可能涉及合同、专利、竞争法和/或其它法律主张。

问：什么是标准必要专利池？开展标准必要专利池许可，要考虑哪些相关因素？

标准必要专利池汇聚了不同公司所拥有的、与特定标准相关的多个标准必要专利（或据称的标准必要专利），目标在于统一许可一组专利。专利池许可能够降低成本和管理负担，因而可以成为对公司有吸引力的自愿选择。相比于不得不从不同公司分别许可专利，专利池许可能够一揽子地许可大量专利。但是，许可双方都保留决定是否通过专利池许可的自由。一方拒绝入池或专利池许可的，不得被认为其表示不愿意授予或接受标准必要专利许可。而且，不得只是因为池内专利据称为标准必要专利，就认定它们确实是标准必要专利。关于专利池许可，详见本CWA第3.10节和第5.4节。

附件B——与许可谈判相关的文件

为了创造公平的竞争环境，标准必要专利权人应当准备提供能让各方谈判在共同的信息和事实基础上进行的信息。由于标准必要专利权人通常掌握的关于相关专利及其历史以及评估专利适用性和FRAND条款的信息要多得多，这就要求标准必要专利权人提供与潜在被许可人评估主张和许可要约相关的信息和文件。对于标准必要专利权人提供的信息，任何潜在被许可人应当保持健康的怀疑，通过审查公开信息等信源加以验证。

本附件列举了潜在被许可人为评估许可要约通常所需的信息和文件，包括：

- 1) 标准必要专利权人总应自愿主动提供的基本信息
- 2) 依潜在被申请人的请求，应当提供的信息
- 3) 当据称的标准必要专利现在或者曾经被纳入许可计划或专利池时，应当提供的补充信息

这个清单无意穷尽列举；根据当前的具体情况，补充信息对公平谈判可能必要或者有益。

a) 标准必要专利权人总应自愿主动共享下列信息：

- 关于标准必要专利权人认为必要并寻求许可的专利（“必要专利”）的汇总表或类似功能性总结，包括以下细节：
 - 专利标题；
 - 专利编号；
 - 发明人；
 - 原始申请人；
 - 地域；
 - 哪些专利属于哪个专利家族；
 - 优先权日；以及
 - 到期日。
- 关于下列情况的信息：
 - 关于相关专利的任何已决或在审的相关无效程序、诉讼、不侵权认定或反垄断或竞争主管机关的主张；
 - 各个必要专利的专利规费是否及时续缴；以及
 - 标准必要专利权人是否会在持久承诺（即，在达成任何其它书面许可后，还仍然有效且不被解除的承诺）的基础上谈判任何许可的条款，该持久承诺的内容是提议的许可费率符合专利权人及其代理人的标准必要专利权人的FRAND义务，而且任何可能达成的协议或许可将依赖该承诺。
- 足以让潜在被许可人评估其产品侵犯所主张的专利情况的信息。为此目的，标准必要专利权人应提供足够详细的侵权权利要求对照表，外加：
 - 关于与必要专利相关的标准中的特征是任择性的还是强制性的信息；
 - 最好能纳入上述汇总表的许可披露的信息；
- 潜在被许可人如有请求，还应提供：

CWA 95000: 2019 (E)

- 相关标准化组织的知产政策（包括与讨论中的专利相关的知产政策的适用版本）；以及
- 专利权人向标准化组织做出过的FRAND承诺的细节（例如，提交的保证书或专利声明副本，如适用）。
- 关于所提议的FRAND许可费要约的计算方式的全部细节，可能的涂黑隐藏仅限于因第三方保密义务所承担的保密义务的范围。披露应包括但不限于：
 - 关于许可费计算基础的细节，包括要约覆盖的标准，如有不同标准，不同标准为何且如何反映在FRAND要约之中；
 - 关于计算方法的细节，包括许可费基数和计算为什么是合理的；
 - 标准必要专利权人声称是相关可比对象的任何可比第三方许可条款的细节。

应请求，还应根据标准必要专利权人的理解，提供标准格局（patent landscape）的信息，包括标准必要专利权人所称的在该格局所占份额的声明。

- 如果标准必要专利权人已向其它实体转让了其曾经持有的、与谈判涉及的标准相关的标准必要专利，应提供一份清单，列明就当前标准曾经持有的任何相关标准必要专利及其现在的受让方。应请求，还应提供下列信息：
 - 买方、接受方、受让方或排他被许可人的身份；以及
 - 现专利权人专利组合的变化是否及如何反映在许可费中。

b) 潜在被许可人如有请求，应提供下列额外信息：

- 如果存在大型专利组合，各方可以同意，标准必要专利权人可以发给被许可人一份反映其对自己的标准必要专利组合的强劲性和相关性的看法的示例性或“最有价值”专利的列表（“关键专利”）。在此情况下，标准必要专利权人应解释为什么自己选择了那些关键专利；并就潜在被许可人的产品为何被指侵犯关键专利提供完整准确的详细信息，包括关于关键专利为何适用于产品的信息；
- 关于下列情况的澄清和信息：
 - 从原始申请人到专利权人的权属流转链条；
 - 可能导致任何必要专利无效的任何事实或问题（例如他人曾用来论证无效或可能无效的事实）；
 - 许可协议是否会规定，如果许可费发生变化，它将会提出更新许可协议条款，帮助在标准必要专利的各被许可人之间维护公平的竞争环境；
 - 该专利被许可人的身份；
 - 标准必要专利权人是否曾经从潜在被许可人的直接或间接供应商处寻求许可，前提是潜在被许可人向标准必要专利权人披露了供应商，或者标准必要专利权人另行知晓了这些供应商；
 - 标准必要专利权人是否愿意应供应商的请求，许可潜在被许可人的供应商；
 - 标准必要专利权人是否曾经从潜在被许可人的客户处寻求许可，前提是潜在被许可人向标准必要专利权人披露了客户，或者标准必要专利权人另行知晓了这些客户；以及
 - 所称专利现在或者过去有没有通过任何池化许可计划或专利池（“专利池”）许可或要约许可，如果有，标准必要专利权人应提供更多细节，例如：

- 该专利池的身份；
- 该专利池的许可条款。

c) 由专利池提出许可请求的，应提供下列额外信息：

- 许可计划或专利池管理者请求许可的，该管理者总应澄清其协商一切许可条款的能力和权限，并向潜在被许可人提供下列细节：
 - 专利池里的标准必要专利权人名单；
 - 专利池里的每个标准必要专利权人所持专利的份额细节；
 - 许可计划迄今被许可人的身份；
 - 确认无论是否存在专利池，每个标准必要专利权人都愿意为其持有的标准必要专利提供直接许可；以及
 - 上文第3.10节所列的关于供应商和客户的澄清和信息。