



在 SEP 许可谈判中什么样的行为会被认为是违反 FRAND 原则【判例篇】

北京林达刘知识产权代理事务所

中国专利代理人 胡灵灵

此外,在今年内陆续发布判决的、引起极大瞩目的西电捷通诉索尼以及华为诉三星的诉讼中,中国法院都认定为专利权人没有违反 FRAND 原则而实施者明显违反 FRAND 原则,从而判决了实施者立即停止侵权行为。以下简单概括了在各个判例中,中国法院基于什么样的理由认定专利权人没有违反 FRAND 原则而实施者明显违反了 FRAND 原则。从如下理由可以看出,这些判例中对于是否违反 FRAND 原则的判断基准与上述中国、日本的 3 个文件是一致的。

西电捷通诉索尼

(一审:北京知识产权法院(2015)京知民初字第 1194 号,二审:北京市高级人民法院(2017)

京民终 454 号)

▪ 索尼作为实施者违反了 FRAND 原则的理由:

索尼中国公司先要求西电捷通公司提供权利要求对照表,随后又要求在“没有保密协议的基础上提供权利要求对照表”,最后又明确表示“索尼移动在全面评估西电捷通主张的专利并认定该等专利具有合理价值前,不能与西电捷通进行任何商业谈判”,在协商过程中没有提供任何推动谈判的建议,明显具有拖延谈判的故意。即使在诉讼阶段,索尼中国公司也没有提出明确的许可条件,也未及时向人民法院提交其所主张的许可费或提供不低于该金额的担保,并没有表示出对许可谈判的诚意。因此,索尼中国公司在谈判过程中具有明显过错。

▪ 西电捷通作为专利权人没有违反 FRAND 原则的理由:

权利要求对照表往往包含着权利人对其专利权利要求、技术标准的解释和说明,涉及权利人核心机密,其内容较为敏感,因此西电捷通公司在同意提供权利要求对比表的基础上要求签署保密协议是合理的。



华为诉三星

(一审: 广东省深圳市中级人民法院, (2016)粤 03 民初 840 号, (2016)粤 03 民初 816 号)

(注: 由于涉及的事实相同, 在两份判决书中关于是否违反 FRAND 原则的说明几乎相同)

程序方面: 三星存在明显过错, 违反了 FRAND 原则, 而华为没有明显过错, 没有违反 FRAND

原则

▪ 三星作为实施者违反了 FRAND 原则的理由:

1、三星在标准必要专利交叉许可谈判的范围、前提条件方面, 坚持将标准必要专利、非标准必要专利打包捆绑谈判, 拒绝仅就标准必要专利进行交叉许可谈判, 从而导致双方之间的标准必要专利交叉许可谈判被严重拖延。

2、三星在与华为进行标准必要专利交叉许可谈判时的技术谈判方面, 始终未对华为提交的标准必要专利权利要求对照表 (CC) 进行积极回应, 从而导致双方之间的标准必要专利交叉许可谈判被严重拖延。

3、三星在报价方面消极懈怠, 既不积极单方向华为报价, 也不积极针对华为的报价进行反报价, 这说明三星存在恶意拖延谈判的主观过错。

4、从双方谈判过程来看, 华为按照谈判惯例, 试图通过中立第三方仲裁的方法来促成双方达成标准必要专利交叉许可, 三星无正当理由拒绝, 这说明三星存在恶意拖延谈判的主观过错。

5、从法院组织双方进行标准必要专利交叉许可谈判的过程来看, 三星方没有提出实质性调解方案, 明显恶意拖延谈判, 在主观上有过错。

▪ 华为作为专利权人没有违反 FRAND 原则的理由:

1、在标准必要专利交叉许可谈判的范围方面, 华为向三星明确提出双方交叉许可谈判的范围仅限于双方的标准必要专利, 这符合业界惯例。

2、在技术谈判方面, 华为按照约定, 将标准必要专利清单和权利要求对照表 CC 发给三星, 并及时对三星的权利要求对照表 CC 发表书面评价意见并发送给三星。

3、在报价方面, 华为从 2011 年 7 月双方开始谈判到 2016 年 5 月华为在本院起诉三星前, 华为向三星总共提出了 6 次标准必要专利的许可报价。

4、在双方长达 5 年的谈判仍不能达成交叉许可协议的情况下, 2016 年 8 月 8 日, 华为向三星明确提出了要求将双方之间的争议交由中立的仲裁机构进行解决的意思表示, 同时附上完整的仲裁协议条款, 并表示如果三星与华为达成仲裁解决争议的约定, 华为将撤回对三星的禁令之诉。

5、在本院组织华为与三星进行调解期间, 华为在本院规定的四十日内, 及时给出了其标准



必要专利的许可报价。同时，在三星对其标准必要专利报价给出非实质性回应后，对三星的报价及时给予回复，没有任何拖延。

6、华为在与三星谈判的过程中，将从夏普收购的专利亦包含在对三星许可的范围之内，华为收购了夏普多少族专利，其在向三星表述的过程中，存在着模糊之处，这给双方的谈判在一定范围内带来了不利影响，这表明华为存在一定过错。但华为事后向三星澄清了从夏普收购专利族数的事实，因此，华为的该过错并没有给双方谈判的整体进程带来重大影响，该行为不属于标准必要专利交叉许可谈判中的明显过错。

实体方面：华为给三星的报价符合 FRAND 原则，三星向华为给出的报价不符合 FRAND 原则

▪ 三星作为实施者违反 FRAND 原则的理由：

1、华为和三星在全球范围内的标准必要专利实力相当（没有明显差别）。而从三星给予华为的报价来看，其向华为收取的许可费率是华为向其收取许可费率的三倍。同时，三星在全球范围内拥有的 3G/UMTS 标准必要专利的实力弱于其拥有的 4G/LTE 标准必要专利的实力，但三星于 2011 年 7 月 25 日向苹果公司提出单方 UMTS 标准必要专利许可费率为 2.4%，将该许可费率，与三星向华为给出的上述 3G、4G 标准必要专利许可费率进行对比，高出近 U 倍（注：涉及保密信息，判决书中进行了隐藏）。标准必要专利报价的费率与最终达成协议的费率可以有一定范围的差别，报价费率可以随谈判进程来相应调整，从而给许可谈判讨价还价留下空间，但报价费率不应严重背离标准必要专利的价值及双方标准必要专利的实力对比，三星的报价明显背离华为和三星所拥有的标准必要专利的实力，三星的报价明显不符合 FRAND 原则，三星在主观上存在恶意。

2、从三星所提出的标准必要专利许可费率本身来看，其是比照华为诉 IDC 案所得出的费率，华为诉 IDC 案判决所确定的费率是在中国领域内的华为应向 IDC 支付的中国的标准必要专利费率，并非全球费率，而华为和三星双方交叉许可谈判的标准必要专利是全球范围内的标准必要专利，三星参照华为诉 IDC 案提出报价，不具有可比性。从 IDC 本身的情况来看，IDC 属于标准必要专利非实施主体，其仅以标准必要专利授权作为其经营模式，这与华为和三星均是全球领先的标准必要专利实施主体而言，也不具有可比性。华为提交华为与 IDC 之间的许可协议能够证明，在广东高院华为诉 IDC 案终审判决后，华为与 IDC 达成并履行了新的全球许可协议，原判决确定的中国标准必要专利许可费率并没有在该协议中实施，广东高院终审判决确定的 IDC 中国费率不适宜作为本案的可比费率。也就是说，从授权主体的特点，授权的标准必要专利的范围、地域



范围等方面来看，三星参照华为诉 IDC 案的判决进行报价，明显不合理。

▪ 华为作为专利权人没有违反 FRAND 原则的理由：

1、华为向三星给出的以 4G 标准必要专利许可为主，并包含 3G 标准必要专利许可的报价符合业界惯例。

2、华为作为标准必要专利权人给予三星的上述报价，包括许可费率和每部手机的许可费，是符合 FRAND 原则的。华为作为标准必要专利权人给出的报价在法律性质上属于要约，华为的上述报价是根据其全球范围内标准必要专利的实力，3G 和 4G 领域标准必要专利累积的许可费率，以及三星手机的市场销售信息等考量因素，给出的报价（要约），该报价是根据华为所拥有的标准必要专利的实力在合理范围内给出的报价，并不明显背离华为所拥有的标准必要专利的实力，作为被要约人的三星仍有部分讨价、还价的余地和空间，因此，本院认定华为的上述报价符合 FRAND 原则。

3、评判标准必要专利许可使用费是否符合 FRAND 原则，确实需要考虑行业合理利润因素，本院此前所分析的行业累积许可费率以及根据专利权人专利实力占比确定合适的许可费率，都是在考虑能够保持产业获得合理利润。从三星提交的 Strategy Analytics 公司关于 2014 年第 3 季度、2015 年第 3 季度、2016 年第 3 季度出货的每台手机全球营业利润的数据报告（意图证明原告向三星提出的许可使用费报价明显不合理，使三星无法获得合理的销售利润，违反了 FRAND 义务）来看，各厂商获得的利润有高有低，都是其参与市场竞争的结果。各厂商能否获得利润，受其自身因素及各种市场因素的影响。各厂商所获得的手机利润本身已扣除包括知识产权许可使用费在内的成本因素。被告提交的上述证据所选取的营业利润期间有限，这既不能全面反映三星手机的全球营业利润情况，也不能反映专利许可使用费在手机销售收入中的占比以及许可使用费对于手机利润的影响。另一方面，为了保障标准必要专利制度健康运行，也要考虑使标准必要专利权人能够获得合理回报。故被告方提交的该证据，不能证明华为向三星提出的报价将可能使三星不能获得合理的营业利润。