

涉外标准必要专利纠纷禁诉令冲突问题 研究及应对

沈小艺

华东政法大学国际法学院, 上海

收稿日期: 2022年7月14日; 录用日期: 2022年9月1日; 发布日期: 2022年9月8日

摘要

近年来, 标准必要专利纠纷领域国际平行诉讼频发, 各国为缓解因平行诉讼而导致的管辖权冲突问题, 开始通过颁布禁诉令的方式以阻止他国法院行使同一案件的管辖权, 全球范围内随即掀起了一场禁诉令与反禁诉令间的对抗赛。禁诉令冲突问题的出现, 不仅无法缓解司法管辖权间的冲突, 反而降低了纠纷解决的司法效率。标准必要专利纠纷解决的最终目标是促使当事人就FRAND许可问题进行有效地和解谈判, 而司法效率的降低无疑拖延了双方进行许可谈判的时间, 其中疲于应诉的无线通讯行业巨头迫于无奈无法专注于技术创新, 最终让通讯技术标准的全球化普及沦为空谈。面对日新月异的国际通讯行业, 如何理性看待禁诉令的冲突问题, 并考虑从国际和我国两个层面予以应对解决, 对全球无线通讯领域的发展至关重要。

关键词

标准必要专利, FRAND, 禁诉令, 管辖权

Research on the Conflicts of Anti-Suit Injunctions in Foreign-Related Standard-Essential Patent Disputes and Countermeasures

Xiaoyi Shen

College of International Law, East China University of Political Science and Law, Shanghai

Received: Jul. 14th, 2022; accepted: Sep. 1st, 2022; published: Sep. 8th, 2022

Abstract

In recent years, international parallel litigation in the field of Standard-Essential Patent disputes has occurred frequently. In order to alleviate the conflicts between jurisdictions caused by parallel litigation, countries start to prevent the courts of other countries from exercising the jurisdiction of the same case by issuing Anti-Suit Injunctions, and a confrontation between Anti-Suit Injunctions and Anti-Anti-Suit Injunctions is immediately launched worldwide. The emergence of the conflicts of Anti-Suit Injunctions cannot alleviate the conflicts between jurisdictions, but reduce the judicial efficiency of disputes resolutions. The goal of Standard-Essential Patent disputes resolutions is to help the parties to conduct effective FRAND licensing negotiation, but the reduction of judicial efficiency undoubtedly delays the time for both parties to negotiate. After that, the wireless communication industry giants who are tired of responding to the lawsuits are unable to focus on technological innovation, finally making the global popularization of communication technology standards become an empty talk. In the face of the rapidly changing international communication industry, how to rationally treat the conflicts of Anti-Suit Injunctions and consider solving it from both international and domestic levels is of great importance to the future development of wireless communication in the world.

Keywords

Standard-Essential Patent, FRAND, Anti-Suit Injunction, Jurisdiction

Copyright © 2022 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 问题的提出

近年来, 各国无线通讯企业间因未就标准必要专利(Standard-Essential Patent, 以下简称“SEP”)许可费用达成一致意见而在全球范围内提起了大量的 SEP 平行诉讼。为赢得诉讼中的主动权, SEP 纠纷的一方当事人开始向法院申请颁发禁诉令(Anti-Suit Injunction)。一般而言, 国际民商事诉讼中的禁诉令是指由一个司法管辖区发布的一种中间性的补救措施, 以禁止诉讼当事人在另一个司法管辖区提起或继续平行诉讼[1]。而为对抗禁诉令的影响, 诉讼中的另一方当事人开始积极地向法院申请反禁诉令(Anti-Anti-Suit Injunction), 即要求对方当事人向法院申请撤回已经颁发的禁诉令, 双方随即就 SEP 纠纷引发了一场禁诉令与反禁诉令间的大战。比如在我国武汉中院审理的小米诉交互数字 SEP 许可费率争议裁决纠纷案中¹, 先是武汉中院以行为保全裁定的形式颁发了禁诉令, 随即境外印度法院、德国法院针对该禁诉令颁发了反禁诉令, 禁诉令与反禁诉令间的冲突导致小米与交互数字间纠纷的实质性解决被迫按下了停止键, 双方之间的 FRAND 许可和解谈判也一拖再拖。SSO 成立的初衷是为了加快技术标准在全球范围内的普及, 然而禁诉令的冲突不仅加剧了国家间司法管辖权的冲突, 而且导致了技术标准全球化成本的提高, 与 SSO 建立的初衷背道而驰, 最终会对国际通讯行业的发展产生负面效应。如何应对涉外 SEP 纠纷中频发的禁诉令冲突, 是国际社会迫切需要思考的问题, 也是我国亟需寻找路径予以解决的问题。

¹湖北省武汉市中级人民法院(2020)鄂01知民初169号之一民事裁定书。

2. 涉外 SEP 纠纷禁诉令冲突产生的原因探析

2.1. 各国 FRAND 全球许可费率管辖权之争

一国法院在受理 FRAND 许可费率纠纷时面临着两难的境地：一方面，由于专利的地域性特点，原则上只有颁发专利的国家有权裁判其许可费率；而另一方面，由于无线通讯企业一般在全球范围内有子公司或者关联公司，考虑到全球商业联系的特点，且要求当事人进行逐国许可谈判会耗费大量的时间和金钱成本，似乎法院裁判全球许可费率才是符合实际的。面对法院的两难选择，在无线星球诉华为 SEP 纠纷案中²，英国法院在未经我国华为公司同意的情况下做出了 SEP 纠纷领域第一个“全球 FRAND 许可费率”判决，并通过禁诉令的方式向华为施压，迫使其放弃已在我国深圳中院提起的 SEP 反垄断之诉。无线星球案正式拉开了各国 FRAND 全球许可费率管辖权之争的序幕，由于在 SEP 纠纷上的胜诉与否关乎着技术和经济发展的国家战略利益，且同时关乎着能否有效解决纠纷当事人间的 FRAND 许可争议，因此各国法院通过裁判全球许可费率并配套禁诉令的诉讼行为将会继续延续下去[2]。

由于我国未建立专门的禁诉令制度³，因此我国无线通讯企业早期在面对域外法院裁判全球许可费率并颁发禁诉令的行为时，一般采取的诉讼策略是选择尊重禁诉令，并撤回在我国法院提起的诉讼，亦或者是修改在我国法院提出的诉讼请求[3]。自无线星球案之后，为有效保护我国企业的合法权益，避免我国在涉外知识产权诉讼中处于严重劣势地位，我国法院开始尝试加入到 FRAND 许可费率管辖权的争夺战之中。武汉中院在小米诉交互数字、三星诉爱立信⁴两案中均尝试颁发了禁诉令，以禁止交互数字和爱立信两公司在法院裁判全球许可费率之前就涉案 SEP 向他国法院提起诉讼。而前述两个禁诉令颁发后不久，即引发了印度德里高等法院、德国慕尼黑州第一法院、美国德克萨斯东区联邦地区法院做出了反禁诉令，将涉外 SEP 纠纷领域的禁诉令冲突推向了新的高潮。

2.2. 专利非实施主体通过禁诉令路径攫取巨额利益

在涉外 SEP 纠纷领域，由专利非实施主体(Non-Practicing Entity, 以下简称为“NPE”)发起的诉讼近年来数量激增。NPE 与传统实体企业不同，其主要是通过从其他实体企业处购买专利的方式而获得专利权，并积极发动专利侵权诉讼而获利，自身并不参与任何生产经营活动，尤其是不会将任何通过诉讼获得的经济利益投入到技术创新中，其对国际通讯行业发展的贡献微乎其微[4] [5]。比如近年来频繁向我国无线通讯领域的巨头华为、小米等企业行权的无线星球、交互数字、康文森等公司均属于 NPE，这些公司的诉讼目标并不在于合理维权，而在于通过发动诉讼获得高昂的 SEP 许可使用费或者是损害赔偿，因此能否在诉讼中赢得胜诉对其至关重要。

为了提升案件的胜诉率，NPE 一般会挑选有利于自身的司法管辖区提起诉讼，并配合禁诉令以维护被挑选法院管辖权的排他性。而为了制止 NPE 的频繁行权行为，被控诉侵权的 SEP 实施者也开始主动出击在其他法院寻求禁诉令以弱化 NPE 的诉讼优势，比如在 ICom 诉联想、摩托罗拉案中⁵，ICom 作为一家从博世公司收购与 2G、3G、4G 通信技术有关专利包的 NPE，其选择了对 NPE 较为友好的英国伦敦高等法院作为诉讼的主战场，并随后向法院申请颁发了禁诉令，随后二者之间就专利侵权诉讼开启了一场禁诉令与反禁诉令间的对抗。为了赢得争议解决的主导权，ICom 又继续在法国巴黎高等法院针对联想提起了专利侵权之诉，同时向法院申请了反禁诉令，这一行为进一步加剧了双方之间禁诉令的冲突问题。

²无线星球诉华为案，一审(英国伦敦高等法院)：HP-2014-000005；二审(英国伦敦上诉法院)：A3/2017/1784；三审(英国最高法院)：[2020] UKSC 37。

³我国立法体系中尚未建立专门的禁诉令制度，在司法实践中主要是以“行为保全裁定”的方式行使禁诉令功能。

⁴湖北省武汉市中级人民法院(2020)鄂 01 知民初 743 号民事裁定书。

⁵ICom 诉联想、摩托罗拉案，英国伦敦高等法院：HP 2019-000024。

3. 涉外 SEP 纠纷禁诉令冲突产生的负面影响

3.1. 影响纠纷解决的司法效率

虽然禁诉令的目标是为了解决国际平行诉讼中司法管辖权间的冲突问题，然而禁诉令与反禁诉令间的相互对抗会抵消两个对立法院的管辖权，导致根本没有一个法院足以有效解决涉外 SEP 相关的法律问题。随着禁诉令冲突问题的加剧，纠纷解决的“乒乓球”从一国法院弹至另一国法院，这场有关于管辖权争夺的国际竞赛看不到任何法院“夺金”的希望，最终也消磨了禁诉令的唯一价值，即保留一个最适合处理纠纷的自然法院^[6]。比如在前述提到的爱立信与三星之间的 FRAND 许可费率纠纷中，我国武汉中院应三星的请求针对爱立信颁发了禁诉令和反禁诉令，即禁止爱立信在本院裁决前在全球范围内寻求针对三星的禁令措施或者是要求裁定全球许可费率，且同时禁止爱立信提起反禁诉令。而爱立信在武汉中院颁发禁诉令的三天后，向美国德克萨斯东区法院申请颁发了反禁诉令，双方间的对立紧张关系加剧，FRAND 许可费率纠纷的解决一度陷入僵局，直至去年五月，这场关于禁诉令与反禁诉令间的“套娃大战”才最终因为双方达成了全球专利许可协议而落下了帷幕。

3.2. 影响实体无线通讯企业的产业创新能力

据美国知识产权法学会(AIPLA)公布的数据显示，2019 年风险估值在 1 万~1000 万美元的案件中，原告为 NPE 的案件的诉讼成本中位数约为 250 万美元，而原告为实体企业的案件的诉讼成本约为 150 万美元，也即原告为 NPE 的案件诉讼成本中位数约为原告为实体企业的 1.7 倍。⁶NPE 频繁发起的专利诉讼给被诉当事人带来了巨大的直接成本，疲于应诉的被控专利侵权人无法再正常开展技术创新活动，企业未来的销售额和发展前景均受到严重阻碍^[7]。

武汉中院在小米诉交互数字案的裁定书中指出，交互数字作为 NPE，通过 FRAND 许可谈判和诉讼营利，并不制造和生产 SEP 技术产品，发布禁诉令并不会对交互数字持有的、管理的 SEP 本身造成任何实质性损害。相反，在禁诉令与反禁诉令的冲突环境下，由于诉讼进程被严重拖延，实体无线通讯企业需要花费高昂的代价以应对 NPE 在全球范围内发起的诉讼，最终将严重损害实体企业在创新和专利保护方面投入的积极性。

4. 涉外 SEP 纠纷禁诉令冲突问题的解决

禁诉令冲突的本质在于国际平行诉讼中的管辖权冲突，因此无论是从国际层面，还是从我国层面考量如何缓解禁诉令与反禁诉令间的混战，均需从解决管辖权冲突的角度出发，从根本上化解禁诉令的冲突问题。

4.1. 国际应对

为了减少各国因全球许可费率裁判而产生的管辖权争夺问题，SSO 应当在其知识产权政策中明确地域性许可是符合 FRAND 原则的，并积极推进 FRAND 承诺的完善，要求各 SEP 所有人承诺，除非在纠纷双方当事人同意的情况下，否则不应当向各国法院寻求全球性许可费率的裁判^[8]。

在地域性许可的框架性体系下，由于 SEP 所有人在未经专利实施人同意的情况下，不会轻易地向法院提起 SEP 全球许可费率之诉，因此各国法院仅对该地区颁布的专利拥有 FRAND 许可决定的管辖权，无论是 SEP 权利人亦或是各国法院，均无需通过禁诉令的路径维护全球许可费率的管辖权，从而结束了过去因为许可纠纷产生的法院“逐底竞争”问题，即一国法院有意调整其规则、程序和对问题的观点以

⁶秦乐，李梅，毕春丽。全球 NPE 知识产权风险及我国应对策略[J]。信息通讯技术与政策，2022(2): 94。

吸引诉讼当事人[9]。虽然近期内 SSO 推进 FRAND 承诺完善具有一定的困难性,包括各国无线通讯企业可能会因为利益考量因素不同而拒绝履行有关于地域性许可的承诺,但是 SSO 着实应当采取一定的路径协助 SEP 所有人和 SEP 专利实施人进行 FRAND 许可谈判,避免因禁诉令冲突问题过度阻碍标准的普及化。

4.2. 我国应对

4.2.1. 国家层面

1) 双边条约签订

我国的立法体系中并没有建立处理国际平行诉讼中管辖权冲突的完善机制。关于如何处理国际民事诉讼中的管辖权冲突的问题,除了《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第五百三十条⁷关于不方便法院原则、第五百三十一条⁸关于承认中国和外国法院对同一案件均享有管辖权外,没有其他的法律或者条约予以规制。而我国现行所签订的双边条约主要是有关于民事或者刑事司法协助方面的内容,包括判决的承认与执行,以及文书送达和调查取证等。我国未来应当加强与外国的司法互助交流,并促进签订关于协调管辖权冲突的双边条约。

针对欧盟境内的平行诉讼问题,欧盟于 2001 年《关于民商事案件管辖权与判决承认与执行的条例》(以下简称“《布鲁塞尔第一条例》”),其中第二十七条规定:“当某一成员国受理的案件主要涉及到另一成员国的法院根据本法第二十四条拥有的专属管辖权事项,则该法院应当以其没有管辖权为由拒绝行使管辖权”。由此可见,欧盟境内处理平行管辖权冲突主要是以“最先受诉法院”为基本原则,而我国境内处理重复起诉问题时也主要是以“最先立案法院”⁹为基本原则。未来我国在与外国磋商关于处理管辖权冲突问题的双边条约内容时,可以参照欧盟境内的《布鲁塞尔第一条例》以及我国《民事诉讼法》关于重复起诉问题的相关规定,原则上以“最先受诉法院”作为管辖法院。

2) 法院主动释明

在 OPPO 诉夏普株式会社案中¹⁰,我国深圳中院颁发了禁诉令,即禁止夏普株式会社在本案终审判决做出之前,向其他国家或地区就本案提出新的诉讼或司法禁令,如有违反每日处以罚款人民币 100 万元。在禁诉令颁发后的 7 个小时,德国慕尼黑州第一法院即颁发了反禁诉令,面对禁诉令与反禁诉令间的冲突问题,深圳中院进行了全面的法庭调查,固定了夏普株式会社违反禁诉令的事实和证据,并向其释明违反中国法院裁判的严重法律后果。最终,夏普株式会社无条件向德国法院申请撤回了反禁诉令,同时表示将严格遵守中国法院的生效裁决。未来我国司法机关在面对禁诉令冲突问题时,可以效仿深圳中院在 OPPO 诉夏普株式会社案中的做法,积极通过释明方式化解禁诉令间的冲突[10]。

4.2.2. 企业层面

1) 寻求替代性纠纷解决机制

⁷《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第五百三十条:“涉外民事案件同时符合下列情形的,人民法院可以裁定驳回原告的起诉,告知其向更方便的外国法院提起诉讼:(一)被告提出案件应由更方便外国法院管辖的请求,或者提出管辖异议;(二)当事人之间不存在选择中华人民共和国法院管辖的协议;(三)案件不属于中华人民共和国法院专属管辖;(四)案件不涉及中华人民共和国国家、公民、法人或者其他组织的利益;(五)案件争议的主要事实不是发生在中华人民共和国境内,且案件不适用中华人民共和国法律,人民法院审理案件在认定事实和适用法律方面存在重大困难;(六)外国法院对案件享有管辖权,且审理该案件更加方便。”

⁸《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第五百三十一条:“中华人民共和国法院和外国法院都有管辖权的案件,一方当事人向外国法院起诉,而另一方当事人向中华人民共和国法院起诉的,人民法院可予受理。判决后,外国法院申请或者当事人请求人民法院承认和执行外国法院对本案做出的判决、裁定的,不予准许;但双方共同缔结或者参加的国际条约另有规定的除外。外国法院判决、裁定已经被人民法院承认,当事人就同一争议向人民法院起诉的,人民法院不予受理。”

⁹《民事诉讼法》第三十六条:“两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。”

¹⁰广东省深圳市中级人民法院(2020)粤 03 民初第 689 号民事裁定书。

在涉外 SEP 纠纷中,我国无线通讯企业除了向法院提起诉讼之外,可以主动寻求其他的替代性纠纷解决方式,比如 FRAND 仲裁。相比于在世界范围内进行平行诉讼,仲裁能够更为经济高效的处理问题。2014 年,华为和交互数字在面对 FRAND 许可费率纠纷问题时,主动向国际商会国际仲裁院(ICA)提起仲裁,共同请求仲裁庭为双方确定 FRAND 使用费及许可条款和条件,随后双方将仲裁确认的许可条款和条件纳入了全球专利许可协议,成功化解了双方之间的争议[11]。我国企业若未来因许可谈判陷入僵局,FRAND 仲裁可以成为当事人解决争议的有效路径,既避免平行诉讼产生的高昂成本,也避免因陷入禁诉令冲突而无法继续合作。

2) 寻求域外司法救济

在 GEVC 与小米之间的 FRAND 许可费率纠纷中,面对德国杜塞尔多夫地方法院颁发的预防性反禁诉令,小米表示异议,并向德国杜塞尔多夫高等法院(以下简称“**高等法院**”)提出上诉。今年 2 月,高等法院举行了听证会,随后撤销了一审法院的预防性反禁诉令,这一行为可以看作是涉外 SEP 纠纷中禁诉令冲突问题的理性回归[12]。

禁诉令制度源自于英美法系,大陆法系国家长期以来对禁诉令问题持保守性态度,目前德国、法国等大陆法系国家一般仅会颁发反禁诉令,不会主动颁发禁诉令以禁止某一方当事人向外国法院提起诉讼。我国企业在面对大陆法系国家颁发的禁诉令时,可以积极主动地向外国法院提出异议和上诉,在冲突问题产生前即有效阻止禁诉令间的混战。

5. 结语

在涉外 SEP 纠纷管辖权的冲突中,当一国颁发禁诉令后,反禁诉令的出现不过是时间的问题[13]。由于全球 5G 时代的到来,无线通讯领域 SEP 许可谈判背后关乎着一国在涉外知识产权领域能否赢得话语权,因此短期内关于管辖权的争夺将会继续下去,同时禁诉令与反禁诉令的冲突也将会如影随形。在国际上,SSO 应当主动完善 FRAND 承诺以提高各国的地域裁决可能;在我国,国家层面和企业层面应当尝试在双边条约建立、法院释明、替代性纠纷解决以及域外司法救济等四个方面提前化解禁诉令间的冲突。禁诉令冲突问题的有效缓解,对全球无线通讯技术的标准化具有正向作用,也有助于国际通讯行业的顺利发展。

参考文献

- [1] Contreras, J.L. (2022) Anti-Suit Injunctions and Jurisdictional Competition In Global FRAND Litigation: The Case For Judicial Restraint. *The New York University Journal of Intellectual Property & Entertainment Law*, **11**, 171-184. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3899923>
- [2] 宋晓. 涉外标准必要专利纠纷禁诉令的司法方法[J]. 法学, 2021, 480(11): 176-192.
- [3] 祝建军. 标准必要专利纠纷领域禁诉令与反禁诉令冲突及应对[J]. 知识产权, 2021(6): 14-24.
- [4] 胡小伟. NPE 诉讼的价值审视与规制选择[J]. 知识产权, 2021(1): 77-85.
- [5] 秦乐, 李梅, 毕春丽. 全球 NPE 知识产权风险及我国应对策略[J]. 信息通讯技术与政策, 2022(2): 93-96.
- [6] Tsang, K.F. and Lee, J.-A. (2022) The Ping-Pong Olympics of Anti-suit Injunction in FRAND Litigation. *Michigan Technology Law Review*, **28**, 305-383. <https://doi.org/10.36645/mtlr.28.2.ping-pong>
- [7] Bessen, J. and Meurer, M.J. (2014) The Direct Costs from NPE Disputes. *Cornell Law Review*, **99**, 387-424.
- [8] Greenbaum, E. (2019) No Forum to Rule Them All: Comity and Conflict in Transnational. *Washington Law Review*, **94**, 1085-1135.
- [9] Contreras, J.L. (2019) The New Extraterritoriality: FRAND Royalties, Anti-Suit Injunctions and the Global Race to the Bottom in Disputes over Standards Essential Patents. *B.U.J SCI. & TECH. L.*, **25**, 251-290.
- [10] 王雪冰. 涉外标准必要专利诉讼中禁诉令的适用研究[D]: [硕士学位论文]. 黄石: 湖北师范大学, 2022.
- [11] 左玉国. 探析标准必要专利 FRAND 纠纷的仲裁解决路径[EB/OL].

-
- <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1726067878760677443&wfr=spider&for=pc>, 2022-07-10.
- [12] 祝建军. SEP 预防性反禁诉令回归理性——评 GEVC 诉小米案[EB/OL].
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1724891350211641668&wfr=spider&for=pc>, 2022-07-12.
- [13] Hess, F.K. (2022) US Anti-Suit Injunctions and German Anti-Anti-Suit Injunctions in SEP Disputes. *The Journal of World Intellectual Property*, **25**, 536-555.