

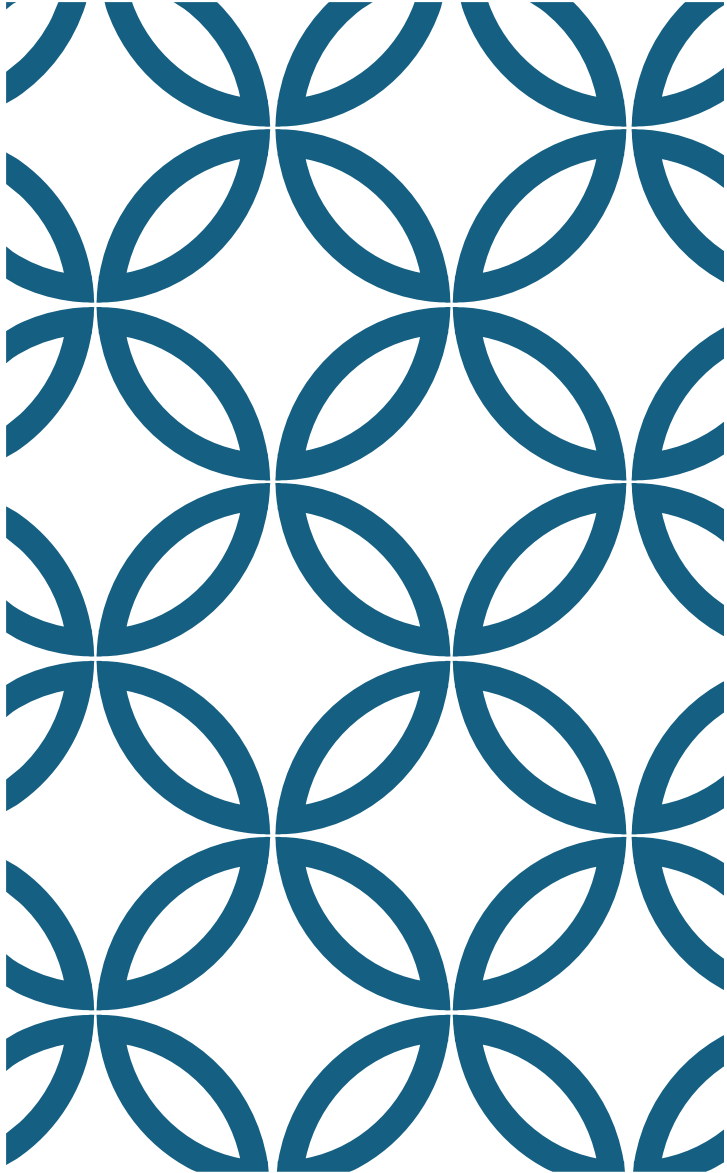
司法部与知识产权局
2026涉外知识产权律师能力提升系列培训班

国际专利案件(SEPS争议) 中的管辖权与 争议解决机制发展

杨良宜 贡航
安徽 合肥
2026年7月8日

课题概览

- 标准化、SEP与FRAND原则与禁令救济（injunctive relief）
 - 禁令救济保护专利的做法
 - FRAND原则试图解决标准化中的专利劫持与反向劫持/阻延
 - SEPs仍然产生大量争议
- 国际争议解决的管辖权困境与止诉禁令（anti-suit injunction）
 - 专利的属地性
 - “管辖权帝国主义”与“话语权”的争夺
- 英国法院的解决机制与宣示性救济（declarative relief）
 - 合同理论解释FRAND原则
 - 宣示全球性全组合FRAND条款，宣示为不配合人士与临时许可，宣示包含仲裁条文的要约符合FRAND原则
 - 英国法院与中国法院之争
- 国际仲裁作为解决机制的前景探讨



标准化、SEP与FRAND

标准化

- “标准化是一个具有全球重要性的问题。标准制定组织（SDO）提供了开放、包容和协作的环境，使其成员能够就共同的技术平台达成一致。而这种环境又支持了全球范围内系统、应用、产品和服务相关标准的快速开发、批准和测试。” – WIPO “产权组织标准必要专利战略 2024-2026年”
 - 常见知名标准如Wi-Fi、USB、蓝牙、视频解码、蜂窝网络技术（如4G、5G）等
 - 标准制定组织（Standard Setting Organisations/“SSO”，或Standards Developing Organization/“SDO”）会制定标准。例如“欧洲电信标准协会”（ETSI），中国通信标准化协会”（CCSA）。全球性的如ITU-T、IEEE、ISO等。
 - 参与标准制定的过程中，会纳入大量专利技术。据统计，包括ETSI在内的25个不同SSO/SDOs制定的标准下，申报了超过35万种专利。而不被采纳的专利技术很可能商业前景渺茫。
- 权利人（Holder / Patentee）与实施人（Implementer）的概念

“标准必要专利”（STANDARD ESSENTIAL PATENTS简称“SEPS”）

- SEPs是实施“标准”所“必需”的专利
- 通常SSO/SDO的IPR Policy下只要求权利人作申报，而不会审查具体专利的有效性。也不会对必要性做认定
- 因此权利人一定会倾向过度申报
 - 根据Darts-ip的数据库显示，在有效性被质疑的案件中，有29%最后被支持有效，29%被撤销，42%被认定部分有效
 - 据报道5G相关专利中，最后确实会被认定属于必要的，可能只有10%-20%
 - 华为诉康文森案，涉案的15件专利，“被专利复审委员会、专利局复审和无效审查部宣告全部无效8件”，其余7件中也只有1件被认定是标准必要
- 在许可协议谈判中，几乎不可避免要对有效性、必要性进行争辩

保护专利权的侵权禁令（INJUNCTION）

- 是否授权他人使用专利是“权利人”的权利。通常权利的行使不会有任何限制。私权没有“滥用权利”的说法。除了不能违反反不正当竞争法、反垄断法外，专利权人想收多少许可费并没有诸如公平合理等限制。就算索要的是天价许可费，只要有实施人愿意接受，也是你情我愿的商业行为。
- 对于侵犯专利权行为，权利人的核心武器是“禁令”（injunction）救济，包括阻止产品在市场上流通销售等
 - *Unwired Planet v Huawei* (2020) UKSC 37: “In English law, once a patent owner has established that a patent is valid and has been infringed, it is *prima facie* entitled to prevent further infringement of its property rights by injunction...”
 - *eBay Inc v Mercexchange LLC* 547 US 388 (2006) : “From at least the early 19th century, courts have granted injunctive relief upon a finding of infringement in the vast majority of patent cases. This ‘long tradition of equity practice’ ... is not surprising, given the difficulty of protecting a right to exclude through monetary remedies that allow an infringer to use an invention against the patentee’s wishes.”

英国法院禁令的权力来源与做法

- 无论是合同法还是侵权法下，普通法的救济主要是金钱损害赔偿（**monetary damages**）。但单纯靠金钱损害赔偿很多时候并不足够，因此衡平法下出现“衡平救济”（**equitable remedies/reliefs**）。这包括知识产权案件中常见各种禁令救济（**injunctive relief**）与宣示性救济（**declaratory relief**）等。
- 英国法院通常可根据英国Senior Courts Act 1981之S.37(1)颁布禁令。
 - 泛泛的“公平与方便”（**just and convenient**） “*The High Court may by order (whether interlocutory or final) grant an injunction or appoint a receiver in all cases in which it appears to the court to be **just and convenient** to do so.*”
 - 法院行使裁量权的大原则，是看审理案件的诉讼/仲裁是否适合当事人的利益与“伸张正义”（**ends of justice**）的需要。也因此裁量权广泛，内容上范围很广也非常有弹性。

英国法院颁布禁令的部分通常要求

- 英国法院有管辖权
- 申请人“必须是净手”（*he who comes to equity must come with clean hands*）
- 申请人必须要动得快，分秒必争与不得怠慢（*dilatoriness*）地向法院作出申请，即“*delay defeats equities*”
- 中间禁令（*interim relief*）
 - 在全面开庭审理与判决/裁决前，一方可能采取永久伤害对方主张的权利，导致即使对方胜诉，该权利也部分或全部失去意义。
 - “*balance of convenience test*” 与 *American Cyanamid Co v Ethicon Ltd* (1975) AC 396: (a) 申请人有否严肃可审理争议（*serious issue to be tried*）；(b) 金钱方面的损失赔偿是否足够弥补申请人在申请时直到审理完毕与作出决定时的损失；(c) 平衡对双方利益和方便的损害。实际上这是根据不同案件的案情衡量中间禁令会给谁带来更多的损害，尤其是不能用金钱弥补的损害

禁令的后果

- 将产品完全排除出市场的强大威慑力
 - 康文森与华为案中德国法院的禁令：“禁止提供、销售、使用或为上述目的进口或持有相关移动终端，禁止向客户提供或者交付侵权手机和平板电脑，提供相关侵权行为和销售行为信息，销毁并召回侵权产品”
 - Nokia v Oppo案中，Nokia在2023年4月6日在德国曼海姆法院申请到禁令后，Oppo发声明暂停产品在德国官方渠道的销售和营销。之后双方公开表示愿意继续谈判，并直到2024年1月20日Oppo宣布与Nokia达成全球专利交叉许可协议
- 藐视法院（contempt of court）
 - *Independiente Ltd & Ors v Music Trading On-Line (HK) Ltd & Ors* [2007] EWHC 533 (Ch)
 - 无视法院命令可能面临罚款、监禁（Imprisonment）或充公财产（Sequestration）等严重后果

FRAND原则

专利劫持与专利阻延/反向劫持

- 标准制定的目的是为了更广泛范围的开放、包容和协作。要真正能够施行，就必须对抗“专利劫持”（hold-up）与“专利阻延”/“反向劫持”（hold-out）
 - 专利劫持是指权利人要求远超合理价格的许可费才授权使用专利，否则就用“禁令”武器打击实施人
 - 专利阻延是指实施人在未获得许可就使用专利技术，尤其是会选择采用拖延战术回避支付FRAND专利许可费。
- 因此SDO的IPR Policy中通常引入FRAND/RAND原则
 - 公平（Fair）、合理（Reasonable）、与（And）、无歧视（Non-Discriminatory）的缩写
 - 权利人承诺（undertaking）愿意与实施人签订符合FRAND原则的许可协议。也就是权利人不再允许收取超FRAND原则的许可费。实施人也只有回避支付则才会被禁令阻止。
 - 想让技术互联互通，先让当事人互联互通

FRAND原则 以ETSI IPR POLICY为例

- 6.1 *When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately **request the owner to give** within three months an **irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory ('FRAND') terms and conditions** under such IPR...*
- 6.2 *An undertaking pursuant to Clause 6.1 with regard to a specified member of a PATENT FAMILY shall apply to all existing and future ESSENTIAL IPRs of that PATENT FAMILY unless there is an explicit written exclusion of specified IPRs at the time the undertaking is made. The extent of any such exclusion shall be limited to those explicitly specified IPRs.*

如何理解FRAND原则

英国法院对ETSI IPR POLICY的解释

- ETSI IPR Policy的适用法是法国法。
- 在法国法下，权利人的承诺（**undertaking**）被解释为法国法中的第三人利益合同（*stipulation pour autrui*）。虽然权利人向ETSI作出承诺，但第三人/实施人可以在法律下要求强制执行该承诺。类似在权利人与实施人之间形成合同关系。
- 可以强制执行承诺的人士，广泛包括所有所有意图与权利人达成许可协议实施标准的人：*Optis v Apple* (2021) EWHC 2564 (Pat)
- 承诺的后果，是用私人合同明示条文修改了法律的默示地位。权利人本有权在法律下申请法院禁令救济保护专利，但在承诺后，实施人有权要求通过善意谈判签订符合FRAND原则的许可协议，此时权利人就不再有权获得禁令救济：*Unwired Planet v Huawei* (2020) UKSC 37
- 权利人的承诺既代表其自身也包括其关联方。覆盖的专利范围包括与其声明专利属于同一专利族（**patent family**）的所有专利。（Clause 6.2）

如何理解FRAND原则 其他法院的态度

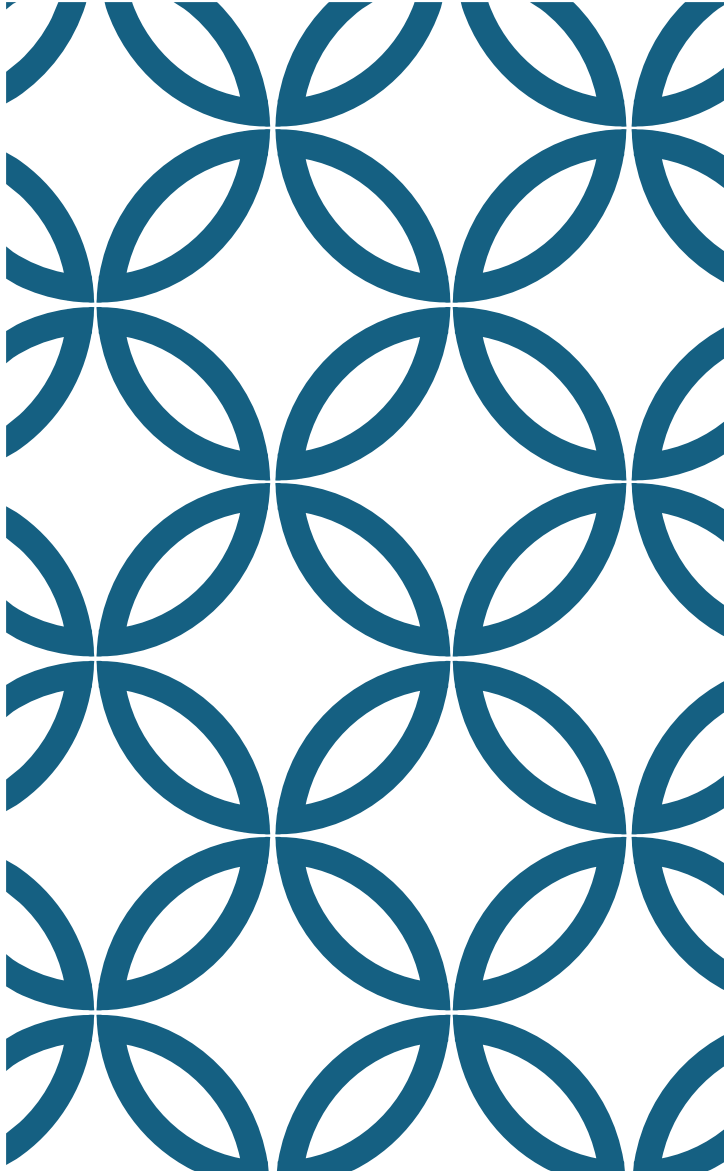
- 美国法院也是类似合同性质对待。Microsoft Corp. v Motorola, Inc., 795 F.3d 1024 (9th Cir. 2015): “*When that contract is enforced by a US court, **the US court is not enforcing** German patent law but, rather, **the private law of the contract between the parties**. Although patents themselves are not extraterritorial, there is no reason a party may not freely agree to reservations or limitations on rights that it would have under foreign patent law (or any other rights that it may have under foreign law) in a contract enforceable in US courts.*”
- 德国法院的态度不完全一致，更关注反不正当竞争法（Art 102 TFEU）处理是否作出禁令的问题：Huawei/ZTE (C-170/13, 2015)。认为权利人承诺下的义务是需要提供“invitation to offer”，在满足Huawei/ZTE案的4步骤做法互相给出要约提议后，申请法院禁令就不违反反不正当竞争法。

如何理解FRAND原则 围绕侵权禁令迫使当事人订立许可协议

- 权利人承诺，是用合同条文对获得法院禁令救济权利的“让步”。在权利人与实施人之间的利益达到平衡，有更好的机会进行善意谈判。
 - 防止权利人劫持：实施人善意谈判签订符合FRAND原则的许可协议，权利人就不能再获得禁令救济。
 - 防止实施人阻延：实施人拒绝谈判回避支付许可费，承诺也不再继续保护实施人，权利人重新有权获得法院禁令救济。
- 英国法院对于是否作出禁令协助专利权人，有充分的裁量权。
 - 通常如果金钱补偿已经足够，无需额外作出禁令协助。
 - 但英国法院的态度，会广泛考虑是否可以用禁令将当事人拉回谈判桌上。
- 这一来，在权利人的承诺下，权利人不能随使用禁令施压，逼迫实施人支付更多许可费。实施人也不能慢慢跟权利人打消耗战或借机拿到更低的许可费等。

FRAND原则下仍然存在大量争议 谈判仍然会存在分歧

- 技术专利的有效性与必要性不明确：**技术审查 (technical review)**
 - 原因如权利人存在过度申报；申报的信息不明；有些标准下还有细分，例如实施4G/LTE标准中的M2M通信，就不会用到所有4G标准的SEPs；等。
 - 审查必要性平均每个专利花费10小时与3,670欧。SSO/SDO也不倾向在制定专利时就明确
- 符合FRAND原则的许可协议与计费标准不明确：**商业审查 (commercial/FRAND review)**
 - SDO IPR Policy中对FRAND没有明确定义
 - 法院已经有一些解释和判法，但对于要衡量哪些因素并没有明确与统一的标准。Optis v Apple案一审认定5643万英镑许可费，上诉庭不同方法认定出50200万英镑许可费，相差近10倍。
 - “黑箱”：参考与对比认定是否FRAND的其他许可协议条款信息不透明
 - 大量场外因素的影响，如公司被制裁的风险，是否熟悉与习惯国际诉讼施加“injunction risk”、“willingness and ability to litigate”、： *Samsung v. ZTE* (2026) EWHC 999 (Pat)
- 专利耗尽原则 (patent exhaustion doctrine) 与授权层级的变动，导致谈判对象都会改变： *Fed. Trade Comm’n v Qualcomm*, 969 F.3d 974 (9th Cir. 2020)
- 发动诉讼牟利的巨大诱惑，如“专利蟑螂” (Patent Troll)。



分歧的解决机制 管辖权斗争：神仙打架？

国际专利争议管辖权斗争的原因

专利自身的属地性（TERRITORIALITY）

- 专利是国家（或地区）授予个人垄断性排他权利，内涵、性质、法律默示救济手段都是个别国家自己的决定
 - “*The grant of a patent for an invention is the grant to the patentee for a limited period of a monopoly right in respect of that invention, i.e. the right to exclude others from using that invention*”
-- Terrell on the Law of Patents (20th edn, 2024) 1-01
 - 中国知识产权局；美国US Patent and Trademark Office；欧洲有欧盟的European Patent Office（EPO），各国自己的政府机构如德国Deutsches Patent - und Markenamt（DPMA），法国Institut National de la Propriété Industrielle（INPI）；英国UK Intellectual Property Office（UKIPO）
- 专利只在被授予的国家管辖范围内有效
- 专利有效性之诉、专利侵权之诉通常也要在该专利被授予的国家的法院申请，法院对有效性、专利侵权诉讼的判决效力也只限于自身管辖范围。

SEP争议管辖权斗争的原因 问题的利益与重要性

•SEPs本身的重要性

- 影响社会民生
- 涉及利益庞大。中国信通院发布的《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2026年）》显示全球排名前十的企业所持有的有效专利族数量占据了总量的67.03%，其中稳居第一的华为的有效专利族数量占比达11.7%，远高于排名第二高通的8.05%。排名前十中的其他中企还有中兴（6.82%）、小米（4.84%）和OPPO（4.52%）。持有这些专利，也意味着全世界所有5G标准的实施人都理论上需要向华为支付专利费。有报道说一个售价400美元的手机，在成本中需要支付的专利费超过120美元。
- 不仅仅是获利手段，更加是重要的“商战”手段。例如是以竞争对手的专利侵权为由，申请政府的行政调查，申请法院的命令将对方排除出市场等办法，施压要求竞争对手支付更多费用，或者是扰乱对手的经营等。例如美国法下，基于19 U.S.C. § 1337，美国国际贸易委员会（ITC）可以针对专利侵权进行所谓的“337调查”，后续后果可能是罚款、禁止产品进入美国市场流通、销售等。

•对SEPs案件的处理是提升话语权的重要手段

- SEPs案件的处理**涉及庞大诉讼费用**与**系统人才培养**。 *Interdigital v Lenovo* [2023] EWHC 1578 (Pat) 案，诉讼费用总计约3,150万英镑。



◀ PRESIDENTIAL ACTIONS

Winning the 6G Race

Presidential Memoranda

December 19, 2025

美国的国家政策：如何在6G标准中取胜

- *“It is the policy of the United States to lead the world in 6G development. Certain steps are **necessary to achieve the goal of this policy**, including steadfastly **advancing American interests in the international standards bodies** that will play a **crucial role in 6G development**, and identifying a significant volume of radiofrequency spectrum that can be harmonized for 6G networks internationally.”*

SEPS/FRAND争议的跨法域特点

- **标准是全球的，但专利是国家的。**天然存在冲突
- 权利人需要在各个不同国家（或地区）申请专利，获得更大范围保护。
 - 专利法下质疑专利权的有效性，提起专利侵权之诉，都通常需要在各国家（或地区）法院寻求救济
 - 法院的禁令也只针对自己管辖内生效。因此有必要的时候需要在多个法域申请救济。
- 涉及反不正当竞争法课题，更是需要在每个不同国家或地区申请救济
- 各个不同法域具体的救济特点不同、内容不同，对FRAND原则也有不同解读。这带来当事人择地行诉（forum shopping）与普遍会开展平行诉讼（parallel litigation）以获取最大利益的倾向

SAMSUNG V ZTE案

跨法域、跨平行诉讼

(1) 2024年12月19日，三星率先在英国高院开始诉讼程序，主张中兴侵犯其英国专利并申请侵权禁令、宣示中兴英国专利无效或非必要，申请法院认定全球性许可协议。

(2) 2024年12月23日，中兴在重庆法院申请认定全球性许可协议

(3) 2024年12月20日，三星在德国法兰克福法院开始竞争法诉讼。

(4) 2025年1月起，中兴在德国慕尼黑法院与UPC（曼海姆分院）开始多个专利侵权诉讼程序，并申请侵权禁令。后来三星在这些法院也都提起大量反诉，反索赔专利侵权。

(5) 2025年1月16日，中兴在杭州中院提起专利侵权诉讼，2月29日三星也在杭州中院反诉起诉专利侵权。

(6) 2025年2月三星在美国北加州地区法院开始竞争法诉讼。

(7) 双方也都在德国联邦专利法院（German Federal Patents Court）互相起诉主张对方的专利无效。

(8) 2025年7月，三星向ETSI投诉

(9) 双方也尝试约定仲裁条文，以仲裁解决争议，但也未能达成一致意见。

“管辖权帝国主义”（JURISDICTION IMPERIALISM）与止诉禁令/反止诉禁令

- 英国法院颁布**止诉禁令**（**Anti-Suit Injunctions, ASI**），也是法院的广泛裁量权。*Airbus Industries GIE v Patel* (1999) 1 AC 119给出的要件包括：
 - 外国程序需要是“vexatious”或“oppressive”
 - 必须显示（1）英国法院才是更合适的法院，以及（2）公平正义下外国法院应该中止
 - 国际睦仪礼让（international comity）
- 美国法院：*E. & J. Gallo Winery v Andina Licores S.A.* 446 F.3d 984 (9th Cir. 2006); *In re Unterweser Reederei GmbH*, 428 F.2d 888 (5th Cir 1970)
 - 当事人之间“functionally equivalent”，美国法院诉讼可以“dispositive of the foreign action”
 - 一系列考虑因素，例如阻却了法院的政策，外国诉讼“vexatious”/“oppressive”，影响了法院的对物管辖权，影响衡平法的公平。
 - 国际睦仪礼让

康文森公司与华为案 中国法院的止诉禁令

- 2020年8月时中国最高院（2019）最高法知民终 732、733、734 号之一案的背景
 - 2017年康文森在英国法院起诉华为。华为提出管辖权抗辩，但在2020年8月26日英国 *Unwired Planet v Huawei* (2020) UKSC 37 最高院先例被驳回。案件没有继续在英国推动
 - 2018年1月华为在南京中院提起诉讼，要求法院宣示确认华为未侵权，并请求确认该专利在FRAND原则下的许可费率。2020年8月时中国南京中院已经对许可费率作出认定，但正在向最高院上诉的程序中。
 - 2018年4月康文森在德国法院提起专利侵权诉讼。德国法院一审认定康文森提出的许可费率符合FRAND原则。该费率是南京中院认定费率的18.3倍。德国法院还认定华为侵权，颁布了侵权禁令，禁止华为公司及其德国关联公司提供、销售、使用或为上述目的进口或持有相关移动终端，禁止向客户提供或者交付侵权手机和平板电脑，提供相关侵权行为和销售行为信息，销毁并召回侵权产品等。康文森可以提供240万欧担保，马上在德国法院临时强制执行。
- 华为**迅速**申请，并马上获得中国最高法院作出中国法下的行为保全/止诉禁令，**命令康文森**不得在中国最高人民法院终审判决前，向德国法院申请执行该德国判决，并且给出了严厉的罚金条件：“如违反本裁定，自违反之日起，处每日罚款人民币100万元，按日累计。”

康文森公司与华为案 对法院止诉禁令效果的进一步思考

- 在法院之间互相都会颁布**止诉禁令、反止诉禁令（ Anti-anti-suit injunction ）**的时候，法院命令到底带来什么效果？
 - 三星与爱立信案中，2020年12月7日三星向中国武汉中级人民法院请求裁定符合FRAND原则的许可协议费率，而2020年12月11日爱立信在美国德克萨斯州法院起诉三星。这导致后来三星在武汉法院申请到全球止诉禁令：（2020）鄂01知民初743号，爱立信则在德州法院申请反止诉禁令：*Ericsson Inc. v. Samsung Electronics Co., No. 2:20-CV-00380-JRG* (E.D. Tex. 2021)
 - 反止诉禁令可以要求被申请人补偿申请人因为违反止诉禁令而需要支付的罚金
 - 避免“藐视法院”的惩罚：*BHP Group (UK) Ltd v Municipio de Mariana* (2026) EWCA Civ 294
- 实际管辖区内的禁令的威慑力
 - 中国集中了大量权利人、实施人，也有大量消费者。这导致中国法院的命令在今天全球化环境中的效力飞速提升。
- WTO DS611案件的影响：不再是政策性做法，而是根据个案考虑。如何在个案考虑？

AMAZON V INTERDIGITAL案

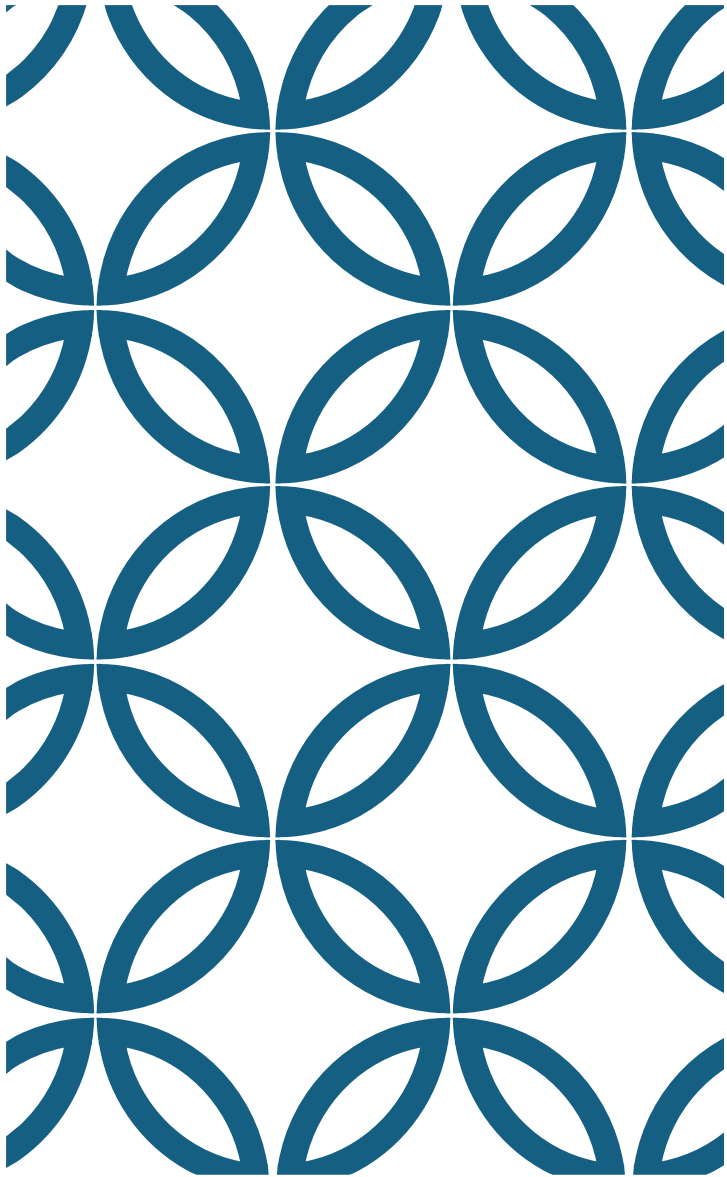
英国法院与欧盟/德国法院的体系对抗

- HDR技术标准，InterDigital在德国、美国、巴西、UPC等法院开始侵权诉讼。而Amazon则在2025年8月，在英国法院申请宣示自己不侵权、申请宣示对ITU下InterDigital的陈诺进行认定、对许可协议条文进行认定等
 - （1）2025年9月，预期Amazon在英国法院可能申请到“临时许可”，InterDigital在德国慕尼黑地区法院（21 O 12112/25）以及UPC（UPC_CFI_936/2025）申请到止诉禁令，禁止Amazon向英国法院申请临时许可，也因此这禁令被称为“**Anti-Interim-Licence Injunction**”(AILI)。之后在2025年12月，UPC法院确认AILI的有效性（UPC_CFI_936/2025），并说违反命令可能要被处以5千万欧元的处罚。
 - （2）2025年10月Amazon在英国法院单方面申请到**反止诉禁令（Anti-Anti-Suit Injunctions）**：*Amazon v InterDigital* [2025] EWHC 2708 (Pat)。经过双方争辩后，法院确认该反止诉禁令的效力：*Amazon v InterDigital* [2025] EWHC 3170 (Pat)。该反止诉禁令保护英国法院正在进行中的管辖权认定、FRAND原则许可条文认定等程序，而并不是坚持一定要出临时许可的宣示判决。2025年12月，*Amazon v InterDigital* [2025] EWHC 3334 (Pat)先例中进一步确认。
- 争议解决体系之间的“对抗”，私人公司如何在“神仙打架”中自保？

Amazon v InterDigital案： 英国法院颁布的禁令

Injunction

5. Until after the return date or further order of the Court, the Respondents (and each of them), whether by their directors, officers, partners, employees or agents, or in any other way, must not take any steps in any court or tribunal (wherever situated) to seek any orders, measures or other relief (including, without limitation, anti-suit relief) which would, directly or indirectly:
 - a. restrain, prevent or prohibit the Applicants or any of them from pursuing the Final Relief (or any part of it), the AASI Application, the Continuation Application, and/or the Expedition Application;
 - b. require the Applicants or any of them to withdraw any claims for the Final Relief (or any part of it), the AASI Application, the Continuation Application, and/or the Expedition Application;
 - c. seek to penalise the Applicants or any of them for the pursuit of the Final Relief (or any part of it), the AASI Application, the Continuation Application, and/or the Expedition Application.



英国法院的灵活应对

程序简化与步骤调整

- 技术审理与FRAND审理
 - “技术审理”，针对专利有效性、必要性、是否侵权等专利法问题。
 - “FRAND审理”，针对什么许可协议条款才符合FRAND原则
- 传统与逻辑上应该是先解决技术问题，再进行FRAND审理。但英国法院有机会FRAND审理先行：
 - 通过**积极案件管理**，同步推进的情况下，往往可以FRAND审理先进行。
 - 近年来案件英国法院在费率等问题认定上**倾向实施人友好**，因此有机会说服实施人也接受先FRAND审理
 - **先解决钱的问题**，不再将专利问题作为拖延、对抗手段
- **核心是要法院通过说理给出一套经得住考验、公开、可预测与稳定的判断标准与做法**，实施人就没必要强硬抗拒。FRAND原则是利益的平衡，同样是保护实施人免于专利权人挟持、防止禁令的骚扰。可以节省大量时间与费用，对实施人自己也会是实际受益。
- 实施人可以不再是被动应诉的“被侵权人”，而可以是积极寻求费率友好的法院申请宣示性救济的申请人/原告。尤其是在倾向于实施人友好的英国法院。
 - 中国法院理论上是可以拥有更大吸引力的

宣示性救济 以英国法院为视角：两个权力来源

- 来源一：立法权力：

- Patent Act 1977 S.71 **不侵害专利权**（**declaration of non-infringement, “DNI”**）。宣示特定行为不构成对现有专利的侵权。
- *Niche Generics Ltd v Lundbeck A/S* (2004) FSR 20 “*The declaration merely tells the defendant that if the claimants can demonstrate that the manufacture is according to the process description which forms the subject matter of the declaration, then there is no infringement of the patent. It neither involves a warrant by the claimants that the product sold within the United Kingdom will be manufactured according to that process description, nor does it provide the claimants with an immunity based upon the claimants’ own assertion of the manner in which the product is made. It is merely a manner of clearing out of the way issues of construction and substantive law relating to infringement so that the only issue in the future which should arise between the parties is the process used for the manufacture of the defendant’s product.*”

- 来源二：法院**固有权力**（**inherent power**）

- Senior Courts Act 1981之S.19与CPR r.40.20。 “*The court may make binding declarations whether or not any other remedy is claimed.*”
- 来源于“大法官法院”（Court of Chancery）的衡平救济（equitable remedy）。法院对于是否作出宣示判决有“**unfettered discretion**”。

宣示性救济

以英国法院为视角：完全自由的裁量权

- 采取务实（pragmatic）的做法，达到公平正义的目的。核心测试是看是否“**有用**”（**useful purpose**）：*Messier-Dowty Ltd v Sabena Ltd* (2000) 1 WLR 2040
- 对双方当事人都要公平
- 睦仪礼让（comity）
 - 不变为“司法恶霸”试图影响外国法院在外国法下的判决：*Teva UK Ltd v Novartis AG* (2022) EWCA Civ 1617
 - 即使涉及英国法，没有被请求也不应主动提供意见：*Howden North America Inc v ACE European Group Ltd* (2012) EWCA Civ 1624

宣示性救济 以英国法院为视角：裁量权下的百花齐放

- 立法DNI只针对英国专利，宣示性救济没有此限制： *Actavis v Lilly* (2015) EWCA Civ 555
- 专利有效性质疑只能针对已授予专利。宣示救济可以针对专利墙保护中涉及大量分案申请与尚可能提出的分案申请（submarine divisional application）：**Arrow Declaration**
 - 所有竞争企业的新产品上市需要厘清这些分案申请的法律障碍。
 - 通过宣示救济，法院提前宣示不侵权。企业可以继续花费时间与金钱制造、宣传与投放产品到市场，明确行为的法律正当性与后果：“有用”
 - *Arrow Generics Ltd v Merck & Co Inc* (2007) EWHC 1900 (Pat); *Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Co Ltd v AbbVie Biotechnology Ltd* (2017) EWCA Civ 1; *Glaxo Group Ltd v Vectura* (2018) EWCA Civ 1496; *Pfizer Ltd v F Hoffmann-La Roche AG Roche Products Ltd* (2019) EWHC 1520 (Pat); *Mexichem v Honeywell* (2020) EWCA Civ 473; *Teva UK Ltd v Novartis AG* (2022) EWCA Civ 1617; *Philip Morris v Nicoventures* (2023) EWHC 2616 (Pat)
 - 正常应该质疑专利有效性、申请撤销的时候应该走撤销的程序。而具体专利案件中什么才是有实际意义则留待专利法院在个案中予以发展

宣示性救济 以英国法院为视角：谁是“中本聪”？

- *Crypto Open Patent Alliance v Wright* (2024) EWHC 1198 (Ch)中，“澳本聪” Craig David博士主张自己是中本聪与比特币论文作者，主张自己的著作权。Crypto Open Patent Alliance 申请英国法院宣示性救济。
- 英国法院经过审理认定与宣示Wright博士并不是2008年论文的作者，并非建立比特币系统的人士，也并非在2008到2011年间化名中本聪或控制相关帐号的人士等
 - 经过6周开庭，法院写了接近400页的判决书，认定大量Wright博士提供的证据、文件存在伪造。Wright博士被法院认为是为了说明自己是中本聪，广泛与大量地向法院撒谎：“*Dr Wright lied to the Court extensively and repeatedly... his biggest lie: his claim to be Satoshi Nakamoto.*”

宣示性救济

CRYPTO OPEN PATENT ALLIANCE V WRIGHT

- 是否有用？

- Wright博士在反索赔COPA等侵犯数据库的知识产权，用比特币的名义售卖等行为属于“仿冒”（passing off）的侵权，在过往大量威胁说要以侵犯中本聪的数据库等知识产权侵权的名义起诉他人并索赔损失。宣示判决既能够解决此先例中Wright博士的诉求与索赔，也能防止Wright博士将来的其他同类索赔，这对公共利益有帮助。

- 影响力在全世界而不仅仅是英国法院

- 法院对证据的真实性、证人的可信度予以权威性的认定，而且在对抗制诉讼/仲裁中经历全面的文件披露、开庭审理的交叉盘问等对抗性的证据审核程序后，虚假、伪造的证据通常无所遁形，这也是法治社会的公众对司法有信心的基础。
- 中本聪是谁暂时还不得而知，但肯定Wright博士不是中本聪本人，Wright博士也不可能有机会在任何地方申请到相关专利，与据此在加密货币行业中收取利益了。

宣示性救济 以英国法院为视角：SEP争议中广泛应用

- 宣示是否属于“必要”
- 宣示全球性（globe）、全组合（portfolio）的许可协议符合“FRAND原则”：
Unwired Planet v Huawei (2020) UKSC 37
- 宣示不订立临时许可（interim license）的属于不愿意/不合作（unwilling）人士：
Panasonic v Xiaomi (2024) EWCA Civ 1143; *Lenovo v Ericsson* (2025) EWCA Civ 182
- 宣示包含仲裁条款的临时许可协议符合FRAND原则：*Acer v. Nokia* (2026) EWCA Civ 564
- 其他

宣示全球性、全组合的许可协议符合“FRAND原则”

- *Unwired Planet v Huawei* (2020) UKSC 37
 - UP是“专利操控实体”（intellectual property licensing companies或Patent Assertion Entities），2013年获取爱立信的大量ICT专利后，2014年开始向华为等多家公司主张权利。
 - 英国法院诉讼中，华为接受英国法院对英国的全组合专利认定。UP申请认定全球性许可协议。
 - 缺乏当事人同意的情况下，英国法院仍然宣示全球性许可协议符合FRAND原则，如果华为不接受，就会颁布禁令协助UP。
- 认定全球性许可协议符合FRAND原则，显然避免了在每一个法域单独开始诉讼或者拟定单独协议的疯狂行动（“*madness*”）
- 但问题是一个国家法院为什么可以对全球性的FRAND原则许可协议做认定？

宣示全球性、全组合许可协议的理由 英国法院有权解释合同

- ETSI权利人的承诺是法国法下的第三人利益合同。英国法院是**对该合同下实施人与权利人之间的权利义务进行厘定**，这是属于英国法院管辖权范围。
 - 实施人有权起诉要求获得FRAND许可协议。
 - 可有多种条文都能符合FRAND原则，**权利人要约的许可协议只要符合其中一种就已经履行了义务**。
 - 权利人提出“全球性”许可协议的要约，法院需要作的是认定与**宣示是否确实符合FRAND原则**。
 - 这是解释合同，**不是“逼迫”实施人必须签订协议**。
 - 如果如果实施人拒绝接受，法院颁布禁令救济就不再有障碍。
- 英国法院说不会针对专利问题，尤其是不会对域外授予的专利“指手画脚”。如果对个别国家或地区的专利有效性需要质疑，实施人可以保留权利与采取相应法律行动（如在该国法院质疑有效性）。如果事后专利不再有效，可以相应降低许可费率，或甚至是返还部分已支付的许可费等。

宣示全球性、全组合许可协议的理由

全球性是否FRAND?

- “全球性”是否FRAND?
 - ICT行业商业运行的事实背景下，一个全球性的许可协议费率（包括分地区的不同对待，例如是中国给予较低费率等）是符合现实与当事人预期的实际做法，也是常见做法。
 - 法院认定全球化FRAND费率也被认为属于越来越主流的做法。
 - 具体仍然要在每个案件中审核。
- 采用合同法理论解释仍然要考虑的其他问题
 - 例如PAE获取专利权，但权利人原对SDO的承诺是否一并由PAE继承？转让（assign）等合同法理论是否足够？
- 是否“有用”的实际问题

宣示属于“不愿意”人士与“临时许可” (INTERIM LICENSE)

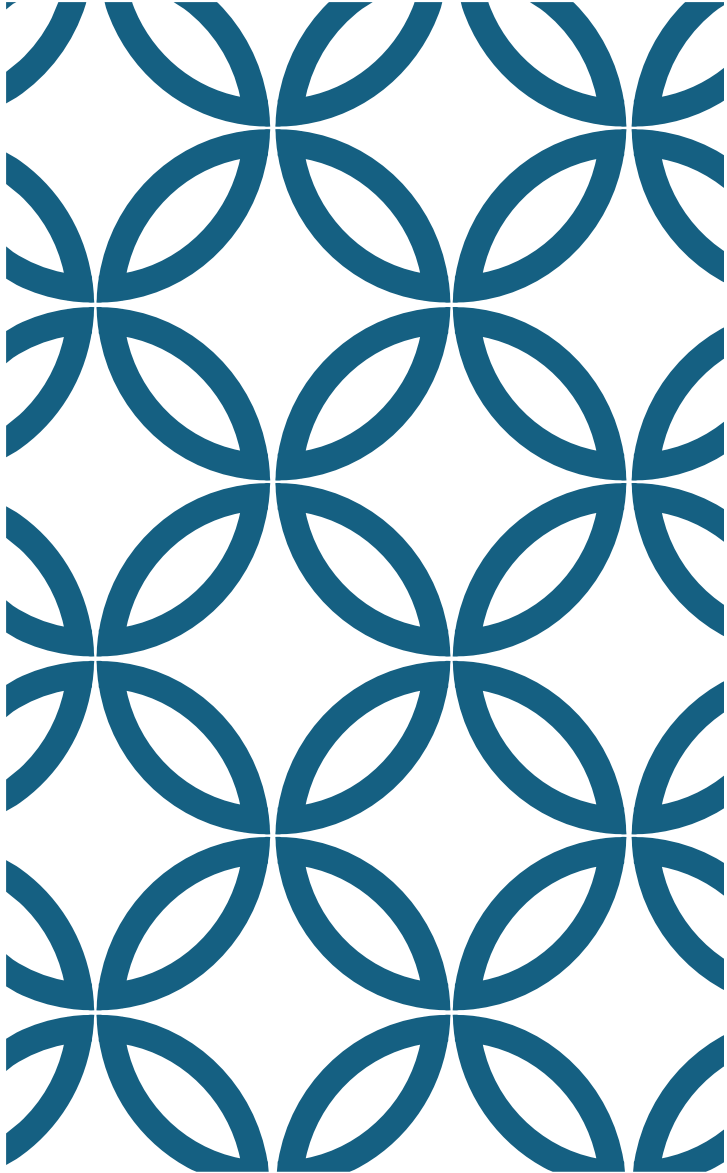
- 法院会尽快推进FRAND审理，包括在技术审理前先做FRAND审理，但仍然需要时间。
 - 权利人理论上可以继续推进在各个不同国家或地区的禁令申请，对实施人造成巨大压力。迫于压力的实施人可能达成城下之盟，而不是由英国法院认定结果。
 - 实施人可以继续拖延支付许可费，实际达到阻延的后果。英国法院会先宣示一个临时许可，在此基础上权利人不得继续去域外申请禁令，保护英国法院的程序继续有序推进。
- FRAND原则下，双方**当事人都要“善意”谈判**。实施人应该“愿意”（willing）在符合FRAND原则的许可协议下支付许可费，而权利人也“愿意”不申请禁令将实施人的产品排除出市场
- 通过属于“**不愿意/不合作（unwilling）人士**”做文章，配合宣示性救济，英国法院出现“临时许可”（interim license）的做法

PANSONIC V. XIAOMI (2024) EWCA CIV 1143

- 3G/4G标准必要专利，松下是权利人，而小米是实施人。
 - 松下在英国法院起诉小米侵权与申请禁令，小米则以FRAND原则担保作为抗辩。
 - 松下在欧洲“统一专利法院”（Unified Patent Court）等地开始诉讼程序申请禁令。
 - 原本双方已经都接受由英国法院认定符合FRAND原则的许可协议，但松下没有停止在德国、UPC的诉讼。
- 小米申请法院宣示，并在上诉庭被支持：
 - （1）在此案中松下如果是作为FRAND原则下的“愿意作出许可人士”（willing licensor），那么就应该愿意接受“临时许可”并等待英国法院对符合FRAND原则的许可协议条文作出认定；
 - （2）如果松下拒绝接受，那么松下即应被宣示属于FRAND原则下的“不愿作出许可人士”（unwilling licensor）。

宣示属于不合作人士与“临时许可” 判法原理与是否“有用”的试探？

- 在Panasonic v Xiaomi案，临时费率更考虑了松下的主张。之后松下与小米和解。
- 之后迅速在大量案件中应用： *Lenovo v Ericsson* (2025) EWCA Civ 182 , *Samsung v ZTE* (2025) EWCA Civ 1383; *Acer v Nokia* (2025) EWHC 3331 (Pat)
- “有用”？
 - 在道理上说得通，如果不愿意提前进行一些支付，就谈不上是善意谈判。不仅是英国法院可以出禁令，其他国家或地区法院也会参考权利人/实施人的行为，考虑是否出禁令。
 - 临时许可相对申请的速度快，而且后果与效力上来看此类案件中当事人都实际纷纷和解。
 - 英国法院**自称**并没有对其他法院“指手画脚”，而只不过是说明情况，其他法院在考虑是否作出禁令的时候可以进行参考，因此也并不存在睦仪礼让（comity）的问题。但看来欧盟的法院有不同看法：*Amazon v InterDigital*案。但也反映出，确实一旦认定临时许可，当事人就倾向于开始和解与避免不同法域的诉讼，



英国法院 VS 中国法院

英国法院与中国法院之争

- 在康文森与华为案件，英国最高院确认自己有管辖权，拒绝让给中国法院，英国最高院在判词中说：
 - *“In the present case, China is the only candidate which the appellants have put forward... After hearing extensive expert evidence, the judge found that **the Chinese courts do not, at present, have jurisdiction to determine the terms of a global FRAND licence, at least in the absence of agreement by all parties that they should do so.** Even in the event of such an agreement, he described the prospect that the Chinese courts would embark on the exercise as no more than speculative... In sharp contrast, we have decided, for the reasons set out above, that the English court does have such a jurisdiction, even in the absence of consent by the parties, and it has of course exercised that jurisdiction in the Unwired case.*”
 - 这是借口中国法院没有“全球性”认定，拒绝让出审理

中国法院的迅速改变

- **OPPO与夏普标准必要专利许可纠纷管辖案（2020）** 最高法知民辖终517号案件中，中国最高院明确指出：“在当事人具备达成全球许可的意愿且案件与中国具有更密切联系时，即便其未就案件管辖达成合意，中国法院亦可以对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决。”
- **OPPO与诺基亚标准必要专利许可纠纷案最高人民法院（2022）最高法知民辖终167号案件中**，最高院根据中国专利占据当事人整个专利组合中的比例高、涉案专利的实施地和主要营收来源来自于中国、当事人过往许可协议与谈判所在地就在中国、实施人（OPPO）主要财产所在地也是中国等因素，认为中国法院适合对FRAND原则下全球性许可协议条文进行认定：“本案证据初步表明，双方当事人就涉案标准必要专利全球许可使用条件进行过磋商，均有达成许可使用协议的意愿，由此构成本案具备确定涉案标准必要专利全球范围内许可使用条件的事实基础。而且，本案证据还初步表明，涉案标准必要专利中中国专利占较大比例，且中国是涉案标准必要专利的主要实施地和主要营收来源地、双方当事人之间涉案专利许可使用条件的磋商地，也是专利许可请求方即OPPO公司方可供财产保全或者可供执行财产所在地。据此，本案标准必要专利许可纠纷显然与中国具有更为密切的联系。由中国法院对涉案标准必要专利在全球范围内的许可使用条件进行裁判，不仅更有利于查明OPPO公司方实施涉案标准必要专利的情况，还更便利案件裁判的执行。”

中国法院审理的优势

- 简单想到的大量优势，例如：
 - （1）中国有大量权利人、实施人，也是世界上最大的产品生产地，产品流通、销售地之一。如果是大型公司的交叉许可案件，双方当事人一定都在中国申请了大量专利组合。
 - （2）今天也可以争辩中国法院也已经有了相当多的经验，至少是英国法院目前也找不出明显借口指摘中国法院并不适合审理。接下来也需要继续灵活发展应对国际上的新做法与商人新态势。
 - （3）相比英国法院，中国法院的诉讼费用是显著要低的多，更加是对当事人双方而言都有利的优势。有统计显示中国专利案件诉讼费用在30万到100万人民币。
 - （4）在中国境内会有大量文件与证人。今天敏感信息的数据出境上也不会存在障碍。
 - （5）中国法院的命令、判决最后在中国境内执行，对世界范围要参与中国业务的商人是重要威慑。例如相比英国法院能管辖到的范围，中国法院的命令威慑力要高的多。
- 也因此从 *Nokia Technologies Oy v OnePlus Technology (Shenzhen) Co Ltd* (2022) EWCA Civ 947, *Samsung v ZTE* (2025) EWCA Civ 1383 先例等看到，支持“管辖权帝国主义”的英国法院不断与中国法院产生冲突。

SAMSUNG V ZTE (2025) EWCA CIV 1383

- 双方各自在多地开展诉讼程序，英国、中国、德国、UPC、美国、巴西等。三星的主战场在英国，要求英国法院宣示中兴专利无效或非必要，或申请认定全球性许可协议。中兴主战场在重庆法院，申请重庆法院认定全球性许可协议。
- 2025年3月11日，三星正式在英国法院**申请对临时许可协议**做出宣示。三星与中兴**各自都提出了多轮**具体的全球性、全组合临时协议条款，但都未能达成一致。尤其是**三星提议的条文中要求最终由英国法院根据FRAND原则调整，而中兴的条文中要求最终由中国重庆法院根据FRAND原则调整。**

SAMSUNG V ZTE

中兴否善意谈判在英国的上诉过程

- 高院认定中兴在多个法域开展法律行动，目的是逼迫三星接受重庆法院认定全球性许可协议条文：“*it was ZTE’s aim to try to force Samsung into accepting that global FRAND terms would be decided in Chongqing, the threat being that if Samsung did not agree, it faced possible injunctive relief excluding them from major markets.*”
- 因此**高院判如果中兴拒绝接受三星对临时协议的提议，违反了在ETSI IPR Policy下的善意义务**，就会宣示中兴是不愿意的人士。
- **上诉庭改判**，原则是除非是有恰当与实际理由反对（legitimate and substantiated objection），否则**权利人可以坚持在自己倾向的法院审理许可协议条文**。而要求在中国法院审理并没有不合适。尽管开展平行诉讼并不是一个对所有当事人来说值得支持的事情，但不能因此判中兴坚持推进重庆法院审理违反了ETSI IPR Policy下的善意要求

SAMSUNG V ZTE

判词的思考与探究

一．在当事人所在地的法院审理并非不利因素

- 大原则就是在当事人所在地法院审理。在其他法院审理才是大原则的例外。即使在不方便法院等问题下进行审视，在当事人所在地法院审理也是优势而不应该变成劣势。
- 中国的权利人应该有权在中国法院诉讼

二．FRAND原则下的争议解决并不一定是由先受理法院（first seised forum）处理

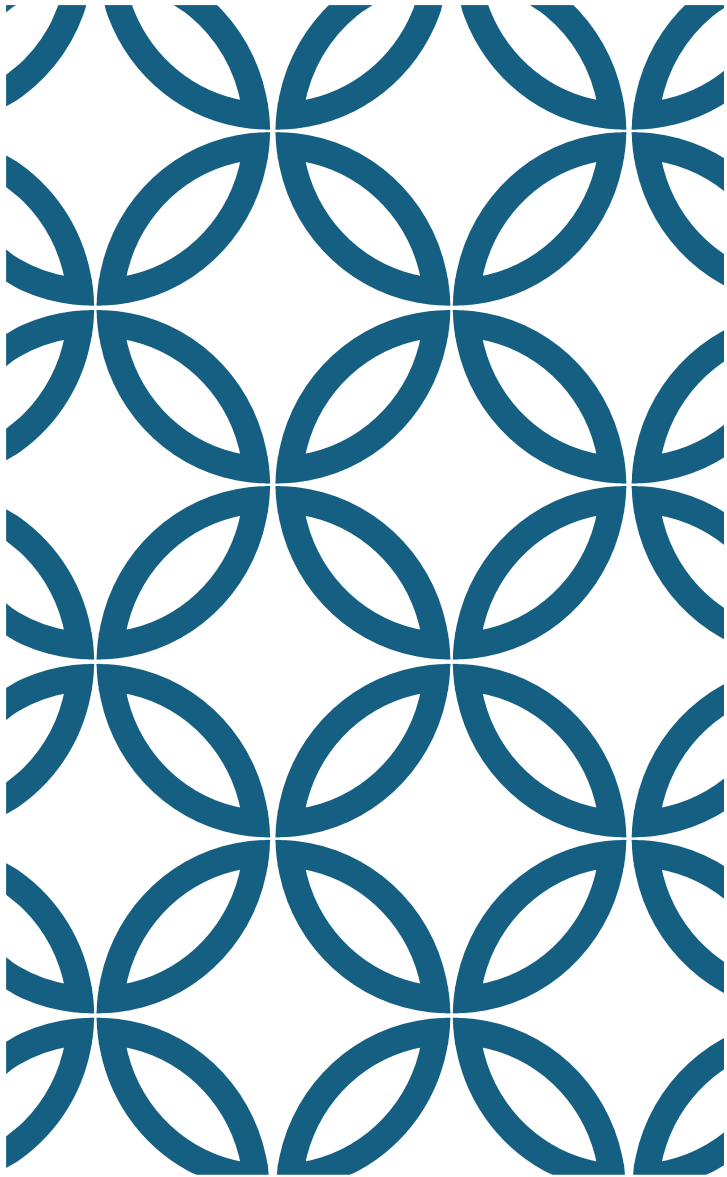
三．在其他法院申请禁令的目的不能是为了拿到更好的许可协议

- 对比*Panasonic v Xiaomi* 与 *Lenovo v Ericsson*
- 行为、证据与出庭作证证人的重要性

四．解释合同下权利人的相对优势地位

管辖权的战争仍在继续 双判决并存的困境

- Samsung v. ZTE案件在上诉庭驳回一审后，三星看来是继续尽快推进FRAND审理，并且在2026年5月获得英国法院作出一审判决（[2026] EWHC 999 (Pat)），认定的许可协议下三星应向中兴支付3.92亿美元净许可费。
- 2026年5月，中国重庆法院作出判决[2024]渝01民初905号，认定的许可协议下三星应向中兴支付7.31亿美元的净许可费
- 2026年5月英国高院判决中Meade大法官说：“*this profusion of litigation is a symptom of a dysfunctional system, whose critical problem is the lack of a dispute resolution mechanism within the ETSI rules. It is especially unfortunate that all this litigation has been seen by the parties as necessary when they have been in a previous consensual licence relationship, agree that there should be a renewal, and agree on almost everything but price.*”
- 中国判决在中国境内可以有效的优势？



替代争议解决方式

调解解决的优势与困难

•调解的普遍优势

- 可控性很高，相比诉讼/仲裁中当事人对结果难以预测与控制，调解中当事人可以明确最终结果。但也有说法是仲裁有不确定性更容易和解。
- 有说法是调解中当事人有更大机会分步骤一点一点缩小分歧
- 《新加坡调解公约》的通过与开放签署，潜在对将来和解协议在全球直接被认定与执行提供协助

•调解的困境

- 并非司法认定。 *Kigen v Thales* (2022) EWHC 2846 (Pat), Fancourt J: “... while clearly correct, is not on point because mediation is facilitated negotiation and not a way for getting a binding decision.”
- 远远达不到《纽约公约》以及几十年的发展下仲裁裁决在全球得到承认与认可的效力。
- 程序与做法上的不足够: “*mediation insufficient as the mediator has no authority to request information and no authority to make a price recommendation... The confidentiality of voluntary alternative dispute settlement has been identified as particularly detrimental to providing more clarity and transparency to the FRAND concept.*” -- Commission Staff Working Document: Impact Assessment Report, SWD (2023) 124 final, 27 April 2023
- 当事人想要“聊”出结果，总能想到办法做得到。为什么是调解？

欧盟的强制调解法案草案

- *Proposal for a Regulation on Standard Essential Patents*, COM (2023) 232 final (27 April 2023): 强制在诉前让双方当事人进行最长9个月的“强制调解”（mandatory conciliation）。而且如果双方当事人得不出结果，调解员可以提出一个包含其认为符合FRAND原则的费率的报告。看来接下来的法院程序中谁偏离这份报告中的数据，就有很大的机会被认为是“不愿意”（unwilling）人士。
- 一度获得议会通过，但草案已经在2025年2月被撤回: European Commission, Commission Work Programme 2025: Annexes, COM(2025) 45 final (11 February 2025)。
 - 有评论文章中提到一个重要阻力，设置9个月的强制等待期，相当于中间权利人是不能采取任何行动，但实施人完全可以继续不支付任何费用而将产品在市场铺开。也大大延误了今天欧盟专门设立的UPC的功能。
 - 其他内容，例如强制SEPs登记等，也遇到欧盟内部强势的权利人的反对。

仲裁解决争议受到法院支持的态度

- 仲裁的显然优势：

- （1）在《纽约公约》以及今天仲裁裁决在全球执行的大趋势下，通过仲裁认定什么是符合FRAND原则的许可协议条文后，理论上是全球性解决此问题。
- （2）如果行业内接受用仲裁解决此类争议，与有仲裁协议广泛出现在此类争议中，各个国家或地区的法院也不应该再有管辖权的争夺战争。也不会出现各个法域最后的判决结果不同，导致当事人无所适从的判法。
- （3）仲裁理论上是可以选择一个不属于任何一个当事人所在的国家或地区，选择能够被信任的专业人士处理相关争议，并且根据当事人之间的具体情况调整程序与做法，而不需要依赖个别法域法院的特殊对待。

- 不少法院判词中提到仲裁才是解决这类问题的最好办法

- *Unwired Planet v Huawei* , *Amazon v InterDigital* [2025] EWHC 3334 (Pat), *Oppo v. Nokia*等
- *Intellectual Ventures I LLC v Symantec Corp.*, No. 13- 00009 (D. Del. 2013)等

欧盟法院的态度与总结

*There is a substantial potential for ADR in SEP disputes, which currently seems to be underexploited. It offers certain advantages that are particularly beneficial for settling SEP disputes. First, **specialised neutrals can be selected** which might have experience and profound knowledge of FRAND licensing. The **process itself can be designed flexibly** to meet the needs of the parties, e.g. by only focusing on certain claims and defences, or conducting proceedings in several stages. ADR procedures usually offer **full confidentiality to protect sensitive information** that is needed to reach a settlement, e.g. comparable licenses to determine a FRAND rate. Moreover, a typical global FRAND dispute can be **settled in a single procedure**, avoiding potentially divergent national judgements. ADR proceedings can thus **save time and cost**. If requested by the parties, the **UPC can confirm by decision** the terms of any settlement or arbitral award by consent. In addition, arbitral awards are **internationally enforceable** under the New York Convention. Finally, by subjecting themselves to a FRAND determination in ADR, parties can **demonstrate their willingness** to grant/take a FRAND licence in accordance with the legal framework set out by the CJEU in Huawei v ZTE.*

-- European Patent Office. Standards and the European Patent System: Insights from a New EPO Dataset Linking Patents and Standards, with Early Perspectives into SEP Litigation under the Unified Patent Court. May 2025.

仲裁解决SEPS争议的现状 可仲裁性

- 如果将SEPs中的FRAND争议解释为合同争议，类似解释权利人给ETSI的承诺为第三人合同。那么仲裁解决合同争议不存在可仲裁性问题。有效性等问题可以分开处理。
- 甚至今天专利有效性在不少国家与地区可以仲裁
 - 允许仲裁，但效力限于当事人之间：如美国、英国、中国香港、新加坡等。香港特区仲裁条例2017年修订后增加Part 11A，在103D(1)条：“知识产权争议能藉仲裁，在争议的各方之间解决。”德国态度是否也已经支持此做法：*BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB* (Case C-339/22), *BGH Case no. X ZR 124/22*, GRUR 2025, 305德国联邦最高法院案件。
 - 允许仲裁，而且效力不仅仅限于当事人之间。例如瑞士允许对专利有效性仲裁，而且如果法院承认与执行裁决书的话，甚至会修改专利注册登记：见Swiss Private International Law Act之Article 177(1)，还可见比利时Belgian Patent Law之Articles 51(1)与73
 - 专利有效性不可仲裁，例如南非：见South African Patents Act之Section 18(1)。
 - 中国的态度？特殊机制的存在，例如河套合作区适用中国香港法律用仲裁解决专利纠纷

仲裁必须要有仲裁协议

仲裁协议的现状

- 在IPR Policy中通常没有仲裁条文
 - 罕见的少数例子：数字电视广播（DVB）、开放移动联盟（OMA）等。DBV MOU（2014）中是一条德国法兰克福ICC仲裁条款。
 - 通常在ETSI、ITU-T都没有仲裁条款。ETSI Guide on Intellectual Property Rights, 10 June 2021之4.3条：“*in the absence of an agreement between the parties involved, the national courts of law have the sole authority to resolve IPR disputes.*”
- 事后临时约定仲裁条款
 - 无法强迫当事人一定要参与仲裁，不准继续法院诉讼。
 - 当事人往往有不同想法。例如在法院专利有效性诉讼、竞争法诉讼的胜诉机会。
 - 事后要达成仲裁协议，但凡任何一方当事人有“不同想法”，可以在无数可以存在分歧的具体问题上无法达成一致：Samsung v ZTE

仲裁必须要有仲裁协议 对仲裁条款挑毛病：以仲裁机构为例

- 在选择什么仲裁机构上反复挑毛病，
 - 例如：美国仲裁机构（如AAA）：美国仲裁费用太高、偏向美国当事人。WIPO主要是权利人信任，受权利人影响太大。中国CIETAC偏向中国当事人等。
 - 以上理由深究会站不住脚。但仲裁协议的要约**一个目的是通过仲裁解决争议，还有一个目的是为了显示自己“愿意”而对方“不愿意”**。因此可以选择相对“中立”的机构
- 机构本身也许并不真正重要，核心还是要看
 - 机构规则是否允许当事人按自己需求进行约定。如程序推进的决定、披露、专家证人的引入、仲裁员的自由选任、公开透明等。
 - 仲裁地的法律，是否有能够支持、监督仲裁的法院

仲裁必须要有仲裁协议

仲裁协议的各种问题

- 仲裁地与仲裁程序
- 管辖权问题
 - 如果在IPR Policy中的仲裁协议，是否约束第三人/实施人，是否约束专利权利受让人等
 - 当事人会有不同想法。例如订立了仲裁协议解决争议，是否意味着法院不应该再行使裁量权颁布侵权禁令，至少也要等到仲裁出裁决？反而方便实施人采取策略作反向劫持？
- 仲裁的救济手段是否足够
 - 适配专利纠纷中需要的大量宣示性救济，需要强力执行手段。仲裁协议赋予仲裁庭什么权力
 - 实际核心争议在专利有效性的时候，单纯用仲裁解决FRAND争议不解决问题
- 审理时间限制（18个月？）

仲裁必须要有仲裁协议 要考虑的各种问题：公开透明与机密性

- 公共利益（public interest）下SEPs/FRAND争议应该公开解决
 - 许可协议条款（适用范围、许可时长、许可费率计算等）不透明会导致FRAND争议越来越多
 - 程序过程中的行为会有关是否“不愿意”人士的判断
- 仲裁机密性
 - 确实需要机密性： *I-Mab (天境生物) v Tracon Pharmaceuticals Inc* (ICC Case No. 25372/MK)
 - 英国法下由判例确定机密性： *Ali Shipping Corporation v Shipyard Togir* (1998) 1 Lloyd's Rep 643 上诉庭先例。但有例外，例如当事人的同意、法院命令、执行与撤裁等。
 - 中国香港特区是通过立法规定，如仲裁条例第18条。
 - 不认可裁决书的默示机密性，如澳大利亚 *Eso Australia Resources Ltd v Plowman* (1995) HCA 19, *Wright Prospecting Pty Ltd v Hancock Prospecting Pty Ltd* [No 21] (2023) WASC 169；美国 *Industrotech Contractors, Inc v Duke Univ.*, 314 SE 2d 272 (NC App 1984); *Caringal v Karteria Shipping, Ltd* 2001 WL 874705 (ED La 2001); *Contship Container Lines Ltd v PPG Indus. Inc.*, 2003 WL 1948807 (SDNY 2002)。
 - 投资仲裁的起点就是公开透明。
- 因此仲裁机密性并非不可克服，理论上通过当事人约定具体或选择合适的仲裁地解决。选择仲裁机构的话，就需要仲裁机构规则与做法下允许与接受可以公开透明。

仲裁解决SEPS争议的现状 行业情况

- 存在用仲裁解决SEPs争议的案例
 - 公开的案件包括Nokia v. Samsung, Nokia v. LGE, InterDigital v. Huawei, Ericsson v. Huawei等
- 通常当事人不是实质反对仲裁。在达成的许可协议中也常见仲裁条款解决争议。
仲裁不是争议点，管辖权才是争议点
- 问题是争议发生的时候，目前并没有用仲裁解决的一致共识。法院的强制力与传统做法仍然是当事人的必然需要的选项。最大的困难仲裁条款从何而来？
 - 没有仲裁条款，仲裁庭没有管辖权处理争议
 - 仲裁条文必须是双方当事人你情我愿订立。
- 英国法院：**权利人提议ALO（Adjustable License Offer）与仲裁解决已经履行了FRAND义务，实施人不接受就要被宣示属于“不愿意”**

ACER V. NOKIA (2026) EWCA CIV 564

- ITU-T下H.264/H.265 视频解码标准。Acer、ASUS与Nokia都各自拥有专利，也各自都是实施人。
- 自2025年3月开始，Nokia 在多法域（德国、UPC、美国、巴西、印度）对 Acer、ASUS等提起专利侵权诉讼。Acer 与 ASUS向英国专利法院申请认定全球性许可协议条文，以及申请对临时许可作出宣示。双方对临时许可协议全球性、采取双方主张中间点的费率等没有争议。但对于谁来**最终认定**许可协议条文的问题上，Acer/ASUS要求英国法院，而Nokia要求提交ICC仲裁。
- Nokia申请法院行使案件管理权力永久中止（permanent stay）法院程序。理由是Nokia给出过一份“Adjustable Licence Offer”（简称ALO），内容上类似临时协议，但分歧交ICC仲裁解决。表示充分“善意”，Nokia愿意由对方选择中立仲裁地；Nokia作为权利人愿意提前预先披露。因此Nokia主张自己已经履行了FRAND义务，对方因此只能选择：
 - （1）接受ALO，许可协议分歧交由ICC仲裁。
 - （2）不接受ALO，但权利人已经履行义务，是实施人“不愿意”。实施人也无权申请宣示判决等救济。
 - 无论如何选择，Acer/ASUS都不再有权申请英国法院临时许可或宣示性救济，因此“没有胜诉可能”（no real prospect of success）

ACER V. NOKIA

有仲裁协议的ALO符合FRAND原则

- 高院Mellor J驳回Nokia主张
 - 仲裁是需要各方当事人同意的程序，实施人不同意参与仲裁程序，不能强迫其参与。
 - 实施人有“恰当与实际理由”（legitimate and substantial reason）拒绝参与Nokia提出的仲裁。例如隐藏了ITU-T IPR Policy适用的瑞士法问题没有真正解决，仲裁有机密性问题等。
- 上诉庭改判，中止英国法院程序，全部取消原本预定的庭审。
 - ALO约定仲裁，是否符合FRAND原则才是法院关注的重点
 - 此类争议用ICC仲裁，而且Nokia对于仲裁地、仲裁程序尽量配合，加上ICC仲裁可以至少与英国法院一样公开裁决书内容可以解决机密性问题。（NB：ICC处理透明的投资仲裁，因此在机构规则与实践做法有相应配套做法。内地仲裁机构如CIETAC、SCIA等如果有志于这方面发展，也需要配合开发相应规则与做法，以适应此类争议中透明公开的要求。）
 - **实施人并没有被法院“强迫”订立仲裁协议**。是否愿意用仲裁是实施人自己的选择。虽然在后果上会有差别，因为如果ALO是符合FRAND原则，拒绝ALO的实施人变成是不善意进行谈判的一方，在权利人要申请禁令等救济的时候，就无法主张FRAND原则抗辩。
 - 中止给出条件，是“接上”英国法院的诉讼，而非重新开始。

ACER V. NOKIA

权利人与实施人地位的不平衡

- Nokia实际上也作为实施人希望获得Acer、ASUS持有专利的授权。因此Nokia的ALO实际上涉及的是交叉许可。**但Nokia作为实施人要求获得许可部分被提交仲裁解决争议被认为并不符合FRAND原则。**权利人有权选择自己给出的是什么条款，Acer v Nokia (2026) EWCA Civ 604: “*a SEP owner is entitled to choose between arbitration and court proceedings as a mechanism for determining (F)RAND terms.*”
 - 目前对IPR Policy的解释下，权利人提议一份符合FRAND原则的许可协议就属于已经履行了义务。千变万化的符合FRAND原则的条文中，实际上是权利人进行选择。例如是选择继续法院诉讼还是选择仲裁解决。
 - 权利人对自己申请禁令权利的让步，对自己权利设限
- 问题的延续与思考
 - 符合FRAND原则情形的灰色地带。ICC vs HKIAC、SIAC、CIETAC?
 - 理论上不是“逼迫”实施人做仲裁，但效果上无法抗拒
 - 选择的权利仅仅在权利人手上: “*perceived imbalances which are inherent in the FRAND system*”
 - 英国法院为什么允许此类案件通过仲裁解决? 伦敦在国际仲裁中的垄断地位，英国强调的“中立”地位实际排除了中国、欧盟、美国等地，所以是有“私心”的。

WIPO的替代争议解决方案

- 过去接近20年各类解决机制的探索，例如“baseball style arbitration”，单独设立新的国际性费率认定机构等。
- “中立”的平台解决争议，显然想到的是联合国下属的“世界知识产权组织”（WIPO）。
 - WIPO在1994年设立了“产权组织仲裁与调解中心”（WIPO Arbitration and Mediation Centre, 简称WIPO AMC），处理与知识产权有关的调解、仲裁等替代争议解决方式。
 - 2019年WIPO AMC设立 WIPO仲裁与调解上海中心，获准在中国境内开展涉外知识产权争议的仲裁与调解业务
- WIPO AMC的替代争议解决方式主要包括调解、仲裁、专家认定等，也包括各种办法的结合例如是先调解后仲裁等。
 - 在WIPO AMC的过往案件中，主要是著作权（62%）、商标（21%）案件，专利案件（包括SEP/FRAND下认定许可协议费率）占案件数量的9%
 - 涉及SEPs/FRAND争议有关的案件数量已经达到95起。发布《产权组织 FRAND 替代性争议解决（ADR）指南》
 - WIPO处理的案件中本就是以调解案件为主。而最后的结案结果上，更是有70%的调解案件与33%的仲裁案件是最后以和解结案

WIPO的替代争议解决方案

如何将当事人拉回平台上的困难

- 针对调解

- WIPO提供了协议调解和单方面申请调解（unilateral request for mediation）两个做法。但单方面调解实际上是一方向WIPO提出申请后，由WIPO**协调**邀请双方参与调解，而如果有一方当事人拒绝达成调解协议，并不能继续调解下去。
- 标准必要专利持有人面向物联网中小企业的WIPO调解承诺书（华为、爱立信、中兴、诺基亚、高通等已经承诺）

- 针对仲裁，需要双方当事人的合意与达成仲裁协议条文。并提供了一版仲裁规则与快速仲裁规则两套做法，以及提供了产权组织 **FRAND** 仲裁提交协议模板供参考，并在指南中提到了要考虑争议范围、指定仲裁员的资质、程序时间表、线上管理工具与证据、适用法与仲裁地、保密规则、临时措施的权力、上诉权利等问题

SEPS/FRAND争议的案件思考

- 今天“走出去”参与这方面竞争的中国企业已经积累了不少实践经验与实战记录。也有一系列中国企业能够在国际舞台上战斗，包括华为、ZTE等在内的中国企业也有不错的战绩。除了这些大型企业外，中国还有大量的其他专利权人，更是会有大量的中小企业实施人。尤其是在希望继续维持全球化进程与作为主要生产、出口国家的中国而言，无论是权利人还是实施人，都免不了要继续与SEPs/FRAND争议打交道，这就需要有一套成体系的对策。
- 目前的情况是围绕FRAND原则下是否“善意”谈判、是否属于“不愿意”人士以及法院是否作出禁令，推动司法认定或当事人和解。
 - 避免逃避心态不理睬
 - 主动申请各种宣示性救济
 - 作为权利人主动申请禁令救济等施加压力
 - 遇到对手的要约，积极主动给符合FRAND原则的反要约。寻找对方提议的要约中不符FRAND原则的地方

SEPS/FRAND争议的案件思考

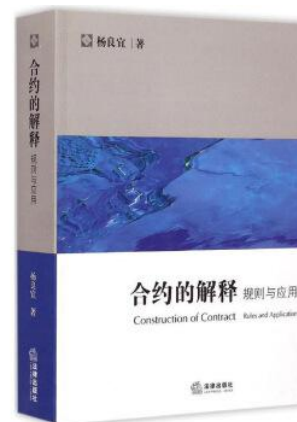
- 目前中国法院存在优势“*我们已经将案件提交给全球最大的智能硬件制造与消费市场的法院审理，案件预期很快出结果*”。
- 作为权利人主动出击选择适合自己的争议解决方案。例如是申请禁令逼迫实施人就范签订许可协议，还是在特定对自己有利的法院认定全球性费率（如英国法院可能定价更高，或在中国法院有更多诉讼优势等），还是用仲裁解决方便全球执行（如实施人更容易接受的ICC或WIPO，或者是尝试CIETAC）等。
- 作为实施人在英国法院Acer v Nokia案的判法下会相对被动，如权利人选择了法院或仲裁但不合自己的利益的情况。此时仍然还是要积极主动回应，即使无法获得英国法院的认可，但仍然需要争取全球更多其他法域法院（包括中国、美国、欧盟等）的认可自己并非“不愿意”的实施人，不会在这些更多其他法域被申请与颁布禁令。
- 谈判中精准保存“善意”谈判的证据

书籍阅读

合同法

- 《损失赔偿与救济》
- 《合同的解释——规则与应用》
- 《合同的履行、弃权与禁反言》
- 《合同的效力：虚假陈述、错误、非法、胁迫等的影响》
- 《美国单边制裁下中国公司如何在商业合同中作出应对与自保》
- 《衡平与信托》 待出版

杨良宜先生个人网站免费下载电子版 <http://yangliangyee.com/>



书籍阅读

国际仲裁

- 《仲裁法——从1996年英国仲裁法到国际商务仲裁》
- 《仲裁法——从开庭审理到裁决书的作出与执行》
- 《仲裁与破产、跨境破产》
- 《国际商务仲裁30年来的演变与新发展》待出版

证据法

- 《证据法——国际规管与诉讼中的证据攻防》
- 《证据法——基础理论、口头证据与专家证据》



谢谢！



杨良宜团队

微信扫描二维码，关注我的帐号