

# 标准必要专利纠纷中的禁诉令研究

谭宇航\*

## 目次

一、问题的提出	展开的影响
二、禁诉令适用的制度基础	五、合理限制：评估制止被申请人开展域外
三、基础前提：本法域诉讼与域外诉讼是否相关	诉讼对国际礼让的影响
四、实质条件：域外诉讼对本法域诉讼公平	六、结论

**摘要** 禁诉令指一国司法机关裁定一方当事人不得到其他国家提起诉讼、申请执行其他国家司法判决或寻求其他公权力救济,否则追究该当事人责任的命令。标准必要专利纠纷涉及请求停止侵权救济、请求确定全球/一国 FRAND 费率等,当事人多在多个国家提起诉讼,容易引起裁判冲突。我国可合理改造行为保全制度以决定是否颁发禁诉令,分三层考虑:本法域诉讼与域外诉讼标的是否相同或相关;将“难以弥补的损失”或“使裁判难以执行”理解为评估域外诉讼对本法域诉讼公平展开与执行的影响,考量利益平衡是否倾向申请人;考量对礼让原则的影响是否达到其他法域不能容忍的程度。

**关键词** 标准必要专利 行为保全 初步禁令 禁诉令

## 一、问题的提出

随着我国近年逐渐跻身全球通信技术的主要市场及技术领先者,禁诉令开始在我国被探索适用。2020年8月,最高人民法院在华为与康文森纠纷中,首次做出带有“禁诉令”性质的诉中保全,要求权利人康文森暂缓申请执行与本案构成平行诉讼的德国法院判决。<sup>〔1〕</sup>武汉市中级人民法院在小米与交互数字标准必要专利(SEP)纠纷中颁布禁诉令,禁止权利人交互数字在印度及全球其他地区寻求禁令救济、确认有关主体之间的SEP许可费率。<sup>〔2〕</sup>我国商务部2021年初发布的《阻

\* 华东政法大学知识产权学院博士研究生。

〔1〕 参见华为技术有限公司等与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷案,最高人民法院民事判决书(2019)最高法知民终732、733、734号之二。

〔2〕 参见小米诉交互数字标准必要专利许可费率争议裁决纠纷案,湖北省武汉市中级人民法院民事裁定书(2020)鄂01知民初169号之二。

断外国法律与措施不当域外适用办法》也规定了国务院主管部门有权发布“不得承认、不得执行、不得遵守有关外国法律与措施的禁令”。总体来看,禁诉令指本法域司法机关根据一方当事人申请,禁止另一方当事人在域外提起或申请执行各类诉讼或其他公权力救济等,否则追究该当事人或其负责人责任的命令。对应地,法院禁止当事人申请或执行禁诉令的命令,则是反禁诉令。

与 SEP 纠纷有关的禁诉令研究是近年的学术热点。尽管学界对禁诉令的制度合理性存在一定争议,但多数观点承认其在特定情况下是一项有助于维护当事人在我国展开诉讼的利益、保障我国法院依法开展审判与执行判决的制度,不应弃而不用。<sup>[3]</sup> 在论述应如何适用禁诉令的问题时,各观点存在一定争议:(1) 禁诉令的整体架构应建立在何种制度基础上,“特殊的行为保全论”与“独立禁诉令制度论”针锋相对;<sup>[4]</sup>(2) 颁发禁诉令的考量因素模糊,尽管大多数观点均区分我国法院有无管辖权、域外诉讼影响本法域诉讼的程度、对国际礼让的可能影响等方面,但因 SEP 纠纷涉及专利法、合同法、竞争法的交叉与竞合问题,具体适用仍充满争议。

鉴于我国禁诉令制度仍处于探索阶段,本文将结合近年 SEP 纠纷中涉及禁诉令的案件,具体考察竞争实力及市场环境相似者的经验,分析在我国语境下禁诉令的适用,按照“制度基础—考量因素”两大部分展开:第二章分析制度基础,论证将禁诉令构建在行为保全制度上具有正当性;第三、四、五章分别分析考量因素,论证适用禁诉令的基础前提是存在域外“平行诉讼”,适用禁诉令的实质条件则是某些域外“平行诉讼”可能使得申请人遭受难以弥补的损失或使判决难以执行,最后按照国际礼让原则合理限制禁诉令适用范围,以减少域外法院采取对抗措施的风险。

## 二、禁诉令适用的制度基础

### (一) 禁诉令具有一定的特殊性

讨论禁诉令离不开讨论其与行为保全之间的关系,焦点是禁诉令是否可构建在行为保全之上。

行为保全是“司法救济法”的一种,旨在为申请人在民事诉讼开始或过程中提供临时、及时的保护。<sup>[5]</sup> 我国的行为保全与美国的初步禁令在制度功能上具有相似性,都属于临时禁止令。我国行为保全的考虑因素亦与美国最高法院在 Winter 案<sup>[6]</sup>中重新确认的初步禁令考虑因素相似。我国现时在行为保全制度的框架下适用禁诉令,做出禁止当事人提起或请求执行域外裁判的行为保全,与美国通过初步禁令实现“禁诉”,具有很高相似性。

禁诉令有着区别于其他行为保全的特殊性。在前述华为诉康文森案中,最高法院认为是否颁发禁诉令要考量:“一是原裁定对德国法院裁判的影响是否超出了适度范围;二是康文森公司若申请临时执行德国法院一审判决对本三案审理的影响……”这两点显然不属于行为保全通常考虑的因素。在前述小米诉交互数据案中,武汉中院也指出:“本案禁诉令……是否符合行为保全的条

[3] 参见祝建军:《标准必要专利禁诉令与反禁诉令颁发的冲突及应对》,载《知识产权》2021年第6期,第21页;宋晓:《涉外标准必要专利纠纷禁诉令的司法方法》,载《法学》2021年第11期,第192页。

[4] 参见宾岳成:《禁诉令性质的行为保全裁定之考量因素及保障措施——我国知识产权诉讼首例禁诉令裁定解读》,载《法律适用》2021年第4期,第90—100页;宁立志、龚涛:《禁诉令大战的理论意蕴与实践应对》,载《政法论坛》2021年第6期,第28—38页。

[5] 参见肖建国:《论诉前停止侵权行为的法律性质——以诉前停止侵犯知识产权行为为中心的研究》,载《法商研究》2002年第4期,第6—7页。

[6] See *Winter v. Natural Res. Defense Council, Inc.*, 555 U.S. 7 (2008), p. 20.

件……(及)SEP 诉讼案中规则背景下的国际礼让规则。”禁诉令即使被宣称为“同样是对作为私主体的被申请人作出”,但法律效果与其他行为保全存在差异:其要求该私主体在外国停止、退出、不申请执行相关域外诉讼,这无疑会对域外司法活动产生更多影响。

美国司法实践亦注意到禁诉令的特殊性。在 Gallo 案中,美国第九巡回法院指出禁诉令与其他初步禁令在“拟禁止对象”上存在区别,而先例未曾涉及。法院认为应调整传统的胜诉可能性标准,不要求申请人证明其可在外国诉讼中胜诉,而改为要求其证明有在本法域获得禁诉令救济的可能。<sup>[7]</sup> 不过,该法院在分析了禁诉令的胜诉可能性后,没有再对难以弥补的损失、利益平衡等初步禁令的其他因素展开分析,而直接支持了 Gallo 的禁诉令请求,这使得禁诉令与初步禁令的关系未得到清楚区分——“禁诉令因素”是“禁令因素”的特殊具体因素,还是本质不同的新因素?特别是随后美国最高法院在 2009 年的 Winter 案中重新明确,不能因申请人有胜诉可能性就颁发初步禁令,而应结合颁发初步禁令的四个因素。仍有法官继续仅分析禁诉令的胜诉可能性,<sup>[8]</sup>亦有法官认为需遵循“禁诉令因素+禁令因素”的模式。<sup>[9]</sup>

## (二) 禁诉令可以作为一种特殊的行为保全

在我国语境下,应如何理解禁诉令与行为保全的关系?有观点认为行为保全可包含禁诉令,但需在适用时作合理改造;<sup>[10]</sup>也有观点明确反对禁诉令,提倡仅建立防御性的反禁诉令;<sup>[11]</sup>还有观点一方面承认我国“暂行”通过行为保全实现禁诉令功能合法合理,另一方面又认为行为保全制度存在不足,未来应构建独立的禁诉令制度。<sup>[12]</sup> 本文认为,我国可以将禁诉令作为一种特殊的行为保全。

第一,将禁诉令建立在行为保全之上,可使法院具有颁发禁诉令的实在法依据。诉讼当事人享有程序性利益,原则上只有经过普通程序的裁判才能影响当事人的实体权利。行为保全是一种被我国《民事诉讼法》及各知识产权法明确承认的例外,具有提前、临时介入纠纷的功能。考虑到 SEP 纠纷在我国日益多见,而法院在部分情况下确有限制或禁止当事人进行域外诉讼等行为的必要,因此将禁诉令纳入行为保全,能满足现实需要。若否认禁诉令是行为保全的一种,我国既往颁布的禁诉令将失去最基础的法律依据,需寻找、构建新的法律规则,可能会引发更多国际争端。

第二,禁诉令因素与原行为保全因素结合适用,系对行为保全的合理解释,未超出行为保全的一般目的,且能特别说明颁发禁诉令的必要性、合理性,具有理论说服力。我国《民事诉讼法》第 100 条、《知识产权行为保全规定》第 7 条等对行为保全的制度目的、考量因素的规定相对宽松,旨在“避免使判决难以执行或者造成当事人其他损害”“及时有效保护当事人的合法权益”,具备容纳禁诉令的制度空间,能回应本国诉讼与国外诉讼、本国利益与国外利益等颇具冲突性的问题。

第三,直接将全部原行为保全因素套用到禁诉令存在缺陷,这会使通常意义的“胜诉可能性”因素变得不再需要。在行为保全的通常情形中,申请人提出的保全事件大致与其在普通程序中提

[7] See E. & J. Gallo Winery v. Andina Licores S.A., 446 F.3d 984 (9th Cir. Cal., 2006).

[8] See Huawei Techs. Co v. Samsung Elecs. Co., Case No. 3:16-cv-02787-WHO (N.D. California.); Apple Inc. v. Qualcomm Inc., Case No. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (S.D. California).

[9] See Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 871 F. Supp. 2d 1089 (W.D. Washington, 2012).

[10] 见前注[4],宾岳成文,第 100 页;前注[3],祝建军文,第 23 页。

[11] 见前注[4],宁立志、龚涛文。尽管作者在文中未明确,但其潜在观点似乎是我国现行的行为保全制度不应亦不应包含“狭义禁诉令”。

[12] 代表性观点可参见欧福永、袁江平:《国际专利诉讼中的禁诉令制度》,载《湖南大学学报(社会科学版)》2022年第2期。

出的诉讼请求对应,譬如均请求停止侵权等。考量“胜诉可能性”,就是在提前考量申请人的诉讼请求是否有可能得到支持,若该诉讼请求根本不能得到支持,保护基础便不存在,法院就不能做出行为保全。但在禁诉令中,申请人提出的保全事件与其诉讼请求却不对应:前者是请求“制止另一方开展或执行域外诉讼”,后者则是请求“停止或不停止侵权、确认 FRAND 费率与条件”等。为避免直接评判域外诉讼或域外法律,法院是否颁发禁诉令,不再也不能提前考量申请人是否在本法域或其他法域会胜出,而是“转变一个层级”,考虑被申请人开展域外诉讼对双方展开本国诉讼的影响,是否“可能因被申请人‘开展域外诉讼’的行为,使判决难以执行或者造成当事人其他损害”,从而决定是否允许或容忍被申请人继续开展或执行域外诉讼。这种改造亦反映出禁诉令的总体适用脉络。

第四,可能有观点认为,禁诉令本质是涉及平行诉讼的管辖权问题,而行为保全本质涉及停止权利侵害与胜诉权益维护问题,后者更靠向实体问题。本文有三点回应:(1)管辖权问题与实体问题密切关联。在 SEP 纠纷中,纠纷被不同法域法院管辖,实体结果可能显著不同。管辖问题影响着在全球营业的当事人的实体利益。(2)行为保全不一定仅用于权利保护。法条表述未作这种限制,而正当性得到承认的“反向行为保全”便正是旨在保护“营业利益”,通过禁诉令制止当事人申请或执行域外判决同样是保护“营业利益”。(3)行为保全一般是保护胜诉权益,这种观点正确,这也是本文认为行为保全需要合理改造的原因,即“胜诉可能性”变得不再必要。至于“胜诉可能性”是不是适用行为保全的必要条件,就有“忒修斯之船”的意味了。本文倾向于从现实立场(见前文第一点)来考虑这个问题。

总之,鉴于 SEP 纠纷往往发生在国际交往中,会引来各法域的关注,且对当事人利益影响重大,因此,为避免一方当事人因不能及时阻碍另一方当事人提起的不当域外诉讼,而遭遇不可挽回的利益损失,我国将禁诉令建立在行为保全的基础上,兼考虑禁诉令因素与原行为保全因素,是兼顾现实与理论的制度选择。下文将从禁诉令适用的基础前提、实质条件与合理限制三项考量因素展开分析。

### 三、基础前提:本法域诉讼与域外诉讼是否相关

#### (一) 禁诉令旨在解决平行诉讼

禁诉令制度最初旨在解决平行诉讼。<sup>[13]</sup> 法院是否颁发禁诉令,离不开界定“平行诉讼”的内涵与外延、考虑各法域之间是否发生平行诉讼——不存在平行诉讼,便不存在禁诉令适用的基础前提。我国主流观点认为,平行诉讼是国际民商事诉讼竞合的体现,指“相同当事人就同一争议基于相同事实以及相同目的,同时在两个或两个以上国家的法院进行诉讼的现象”。<sup>[14]</sup> 是否构成平行诉讼,应考虑不同诉讼的当事人及所涉事项是否相同。<sup>[15]</sup> 就此,有两项问题需澄清:(1)应如何理解“平行诉讼”的内涵:“事实”“目的”“事项”等分别指向什么?(2)应如何理解“平行诉讼”的外延:仅“相同”的情形属于“平行诉讼”吗?

[13] See David W. Raack, *A History of Injunctions in England Before 1700*, 61 *Indiana Law Journal* 539, 545 (1986).

[14] 张茂:《国际民事诉讼中的诉讼竞合问题探讨》,载《法学研究》1996年第5期,第132页。

[15] 参见江必新、何东宁等:《最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用:民事诉讼卷(上)》,中国法制出版社2014年版,第200页。

需要先回顾法院关注平行诉讼的原因。平行诉讼本质上是诉讼竞合,而诉讼竞合不仅出现在国际民商事纠纷中,亦出现在一国内的诉讼中。有观点即指出法院处理平行诉讼与处理“重复诉讼”的目的相通:“主要是基于诉讼经济、防止滥诉和避免相互矛盾的判决出现,也即会造成司法资源的浪费,增加司法机关的负担;当事人支出双重费用,加重了当事人的负担,而且还可能导致判决的矛盾与冲突。”<sup>[16]</sup>平行诉讼可能使得相互冲突、重叠的判决在不同法域出现,这将对当事人、司法机关均造成不利影响。

什么情形可能会出现相互冲突、重叠的判决?欧盟《布鲁塞尔条例 I》在这方面富有启发,其不仅调整形式意义上相同的诉讼,也调整实质意义上相互影响的诉讼——这些诉讼都可能会相互冲突。《布鲁塞尔条例 I》的目的之一是“为了和谐地开展司法,必须尽量减少同时进行诉讼的可能性,并确保不会在不同的成员国作出不可调和的判决”;第九章则专门规范“未决诉讼—关联诉讼”的管辖权。第 29 条、第 33 条分别处理成员国间、成员国与第三国间存在“未决诉讼”的情形,即“涉及相同诉因和相同当事人在不同成员国法院被提起的诉讼”。“‘诉因’一词包括作为诉讼依据的事实和法律……缔约国法律在对人诉讼和对物诉讼之间所作的区分对于解释本条不重要。”<sup>[17]</sup>第 30 条、第 34 条则做出进一步拓展,分别处理成员国间、成员国与第三国间存在“关联诉讼”的情形,即“诉讼之间的联系非常密切,将它们一并审理和裁定是有利的,以避免因单独的诉讼程序而作出不可调和的判决”。<sup>[18]</sup>

相比之下,我国对可能会出现相互冲突的情形或平行诉讼的界定则相对狭窄。《〈民事诉讼法〉解释》第 247 条以前后诉讼同时满足当事人相同、诉讼标的相同、诉讼请求相同(或“实质否定”)三方面界定重复诉讼,并将诉讼标的理解为“民事实体法律关系或者民事实体权利”(即“旧说”)。据此,当事人根据不同法律关系或权利提起诉讼,这些诉讼便不太可能被认定为可能相互矛盾或有相互影响,法院无需考虑应如何处理这些诉讼(系放弃自身管辖权,抑或转移管辖权,还是限制其他法院管辖权等)。这种狭窄的界定遭到学界批判,被认为系对诉讼标的把握失当。<sup>[19]</sup>有观点建议以“当事人在诉讼中主张的特定利益”作为诉讼标的。<sup>[20]</sup>有观点则指出:“美国以引发诉讼的整个事件为诉讼标的……是从生活事实的角度予以界定……事件是指产生法律效果的事实自然群体或者共同的内核……这是相对最优的标的路径。”<sup>[21]</sup>这些观点均采取比“旧说”更宽泛的视角,若这些利益、事件正在或已经被法院处理,为避免裁判冲突或当事人在败诉后缠讼,法院便需要考虑是否限制围绕相同利益、事件的诉讼重复进行。

## (二) 以诉讼能否相互“处置”作为判断原则

面对以上观点,应如何在与 SEP 相关的禁诉令纠纷中理解平行诉讼? 什么域外诉讼才有可能值得禁诉令制止? 有观点未先界定平行诉讼而将诸多 SEP 纠纷纳入讨论范畴,<sup>[22]</sup>这似乎暗示只

[16] 王瀚、李广辉:《中国国际私法诉讼竞合探究》,载《法律科学》2004年第2期,第94页。

[17] The Tatry (owners of the cargo) v. Maciej Rataj (the owners of the ship): EUECJ C-406/92, hold-(4).

[18] Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 On Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, Whereas:(21), Art.29, Art.30, Art.33, Art.34.

[19] 参见赵秀举:《论请求权竞合理论与诉讼标的理论的冲突与协调》,载《交大法学》2018年第1期,第32页;任重:《论我国民事诉讼标的与诉讼请求的关系》,载《中国法学》2021年第2期,第258页。

[20] 参见江伟、段厚省:《请求权竞合与诉讼标的理论之关系重述》,载《法学家》2003年第4期,第82页。

[21] 严仁群:《诉讼标的之本土路径》,载《法学研究》2013年第3期,第104页。

[22] 参见胡志光、祝建军:《标准必要专利平行诉讼的司法管辖权》,载《人民司法》2021年第13期,第13—17页。

要各法域案件的处理结果具有关联性、能相互影响,就属于平行诉讼。有观点则直接指出:“不能完全从概念和逻辑出发先对国际平行诉讼给出一个确定的概念,然后机械地据此评判各国签发的禁诉令是否违反了前提性条件。”<sup>[23]</sup>

本文赞同保持宽松做法,结合前述《布鲁塞尔条例 I》对“关联诉讼”的界定与美国的“事件说”,可将法院需审理的、由特定自然事实构成的事件作为诉讼标的,在该基础上考虑是否存在“相同诉讼或关联诉讼”,即考虑本法域诉讼所涉事件经本法域法院处理后,能否“处置(dispositive)”域外诉讼所涉事件(或有反向“处置”效果),<sup>[24]</sup>“处置”程度越高,越能认定事件相关甚至相同。结合 SEP 纠纷特性,以下分三方面具体讨论。

### 1. 专利地域性不影响判断

SEP 纠纷所涉事件,往往不是当事人之间仅围绕某一法域的 SEP 使用与许可提出主张与反主张,而是围绕多法域同族 SEP 使用与许可提出的主张与反主张,这是因为:(1) 在信息与通信技术领域,各法域相关标准具有相近性与互通性,权利人大多声称在多法域享有同族 SEP,实施者往往也需要在多法域中用符合相关标准的技术,FRAND 许可谈判不可避免地具有全球性色彩。各国法院已经意识到 SEP 使用与许可的高度特殊性,譬如我国有法院将 SEP 纠纷的性质理解成既非典型合同纠纷,也非典型专利侵权纠纷,主张不能一味套用原有规则。<sup>[25]</sup> 整体对待双方在不同地区、与某标准相对的专利或专利包许可纠纷,近年日益得到各国法院认可。(2) 尽管不同法域的权利要求以不同表述形式、语种撰写,但若仅以此否认事件相同,实际将从根本上否定在多国提起的 SEP 纠纷可能形成平行诉讼、可能适用禁诉令,过于保守。因此,只应要求本法域诉讼与域外诉讼涉及相关当事人之间同族 SEP 的许可谈判。

### 2. 专利有效性、竞争法请求由各法域专属管辖

即便一法域法院处理了 FRAND 费率纠纷,也不意味着其处理了当事人在域外提出专利无效或竞争法上的请求,这些问题仍悬而未决。即便在积极扩大管辖权的代表性案件——无线星球诉华为案——中,英国三级法院均不否认当事人在英国法院裁判全球 FRAND 费率后,有权继续在其他法域对专利有效性提出质疑,并且要求双方当事人在许可协议中加入其他法域专利被无效后许可费回转的条款。<sup>[26]</sup> 类似地,在 *Apple v. Qualcomm* 案中,权利人高通请求法官向实施者苹果颁发禁诉令,禁止苹果在所有国外诉讼中已提起的所有主张,并禁止在美国诉讼未决期间提起任何其他国外诉讼,且不愿意收窄其禁诉令主张。<sup>[27]</sup> 对此法官不予支持,认为本法域诉讼不能解决域外的竞争法诉讼。<sup>[28]</sup>

本文认为以上各法院的认识均正确。专利权由一国赋予,其是否有效也应由一国法律决定。即便在高度统一的欧盟内部,欧盟法院亦否定了德国地方法院所主张的“判断专利效力只在本个案中发生作用”。<sup>[29]</sup> 竞争法更是基于一国社会经济情况、政党政策目标制定,不同国家有着不同

[23] 宋晓:《涉外标准必要专利纠纷禁诉令的司法方法》,载《法学》2021 年第 11 期,第 179 页。

[24] See *Applied Med. Distrib. Corp. v. Surgical Co. BV*, 587 F.3d 909 (9th Cir. Cal., 2009).

[25] 参见 *OPPO 广东移动通信有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司深圳分公司与夏普株式会社、赛恩倍吉日本株式会社标准必要专利许可纠纷案*,深圳市中级人民法院民事裁定书(2020)粤 03 民初 689 号。

[26] See *Unwired Planet v. Huawei*, [2017] EWHC 711 (Pat), para.532.

[27] See *Apple Inc. v. Qualcomm Inc.*, Case No. 3:17-cv-00108-GPC-MDD (S.D. California).

[28] Ibid.

[29] *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG v. Lamellen and Kupplungsbau Beteiligungs KG (Gat v. Luk)*, 2006 E.C.R. I-6528.

的竞争法安排。若一法域认定这些事件可被相互“处置”，这不仅脱离禁诉令规范平行诉讼的制度目标，甚至可能会引发更多对抗。

### 3. 请求裁判全球/一法域 FRAND 费率的影响难一概而论

一法域诉讼“处置”其他法域诉讼所涉事件的程度越高，就越能认定诉讼标的相同或相关、存在平行诉讼，禁诉令适用的基础前提就越能得到满足。与前两种相对直观的情况不同，当涉及当事人在不同法域请求裁判全球或一法域 FRAND 费率时，情况更为复杂：（1）甲在一法域请求裁判该法域 FRAND 费率；乙在其他法域请求裁判该其他法域 FRAND 费率；（2）甲在一法域请求裁判该法域 FRAND 费率，乙在其他法域请求裁判全球 FRAND 费率（或甲、乙地位互换）；（3）甲在一法域请求裁判全球 FRAND 费率，乙在其他法域请求裁判全球 FRAND 费率。对于这些情形，应如何判断事件能否被相互“处置”？

在情形（1）中，各法域法院各自确定本法域专利是否为标准必要、FRAND 费率。各法域法院有权处理其法域专利的侵权与许可事件，若一方仅请求裁判该法域费率而不涉及其他侵权救济措施，另一方仍可不受阻碍地到其他法域确定该法域专利的 FRAND 费率。因此，事件被“处置”的程度较低，诉讼标的不同。如在 *Optis Wireless v. Huawei* 案中，权利人 PanOptis 向德州东区地区法院起诉实施者华为侵犯其六项美国专利。华为后在深圳市中级人民法院提起诉讼，要求法院为 PanOptis 的中国专利设定 FRAND 许可费。在该案中，美国法院或中国法院裁判的任何救济，都仅在其司法辖区范围内发生效力，华为也承诺不会向中国法院请求颁发任何有可能影响本法院的判决，故诉讼标的不同。<sup>〔30〕</sup>

相反，若权利人一并请求停止侵权，请求法院颁发临时禁令、永久禁令等，则更容易使得事件被“处置”——实施者不得不顶着现实或潜在的禁令压力开展 FRAND 许可谈判，要么暂时或永久放弃某法域市场，要么接受该法域法院的费率安排，“谈判在阴影下进行”，权利人与实施者的许可谈判地位明显不对等。在华为诉康文森案中，实施者华为先在南京市中级人民法院提起确认中国专利在中国的 FRAND 费率，权利人康文森后请求德国法院就德国同族专利向华为颁发禁令，德国法院支持了禁令请求。在该案中，我国法院即认为，康文森申请执行德国法院禁令的压力可能使华为放弃在我国寻求救济。

情形（2）（3）均涉及全球 FRAND 费率。各法域越来越热衷于裁判全球 FRAND 费率，这使得各法域 FRAND 费率裁判之间的“处置”程度提高，无论权利人是否再请求禁令救济。全球 FRAND 费率的表现形式亦具有多样性：① 一项全球适用的费率；② 将全球划分为多组别，涵盖各个法域，分别确定各组别的费率；③ 将全球划分为多组别，分别确定各组别的费率，但将部分法域排除出本轮 FRAND 费率确定之外。这些细分情形有显著差异。情形①②均明显会导致事件被“处置”：若法域 A 裁判全球费率，法域 B 裁判本法域或全球费率，法域 B 的费率均会被不同法域重复评价。情形③则可能存在不同事件：若法域 A 在裁判全球 FRAND 费率时，将法域 B 排除在外，而法域 B 仅确定本法域费率，或裁判全球费率时亦排除法域 A，双方便“处置”不同事件；相反，若法域 A 或法域 B 在裁判全球 FRAND 费率时，没有排除对方法域，双方便涉及“处置”相同事件。

〔30〕 See *Optis Wireless Tech., LLC v. Huawei Techs. Co.*, Case No. 2:17-cv-00123-JRG-RSP (E. D. Texas).

表 1 费率裁判中各事件能否相互“处置”的总结

	法 域 A	法 域 B	事件能否被相互“处置”
情形(1)	请求裁决本法域费率	请求裁决本法域费率	不能(附加禁令, 则能)
情形(2)-①/②	请求裁决本法域费率	请求裁决全球费率【情形①/②】	能
情形(2)-③	请求裁决本法域费率	请求裁决全球费率【情形③】	不能
情形(3)-①/②	请求裁决全球费率【情形①/②】	请求裁决全球费率【情形①/②】	能
情形(3)-③	请求裁决全球费率【情形③】	请求裁决全球费率【情形③】	不能

#### 四、实质条件：域外诉讼对本法域诉讼公平展开的影响

##### (一) 本因素的意义与作用

即便各法域诉讼所涉事件能被相互“处置”、存在待解决的平行诉讼,但这也只满足了颁发禁诉令的基础前提,未能说明阻止当事人提起或申请执行域外诉讼的正当性。只有当申请人因域外诉讼而遭受“难以弥补的损失”或“使本法域裁判难以执行”,导致本法域诉讼的开展与执行受到不公平影响时,被申请人的相关行为才应被禁止。

##### 1. 避免申请人遭受难以弥补的损失

如何理解禁诉令中的“难以弥补的损失”?行为保全的“难以弥补的损失”通常指只能通过禁止行为但难以通过金钱填补的损失。<sup>[31]</sup>这种理解同样适用于禁诉令中,但另需注意两点:(1)在禁诉令中,“损失”既包括申请人在本法域的损失,也包括在其他法域的损失,是指当事人因FRAND许可谈判不利而遭受的现实的或潜在的营业利益损失。SEP许可具有全球性色彩,当事人在各法域之间的利益会相互影响。(2)“难以弥补”指,申请人因域外诉讼,或需放弃在本法域的诉讼活动,或难以实现本法域裁判结果所示之利益,只有制止被申请人提起或申请执行域外诉讼,才能停止损失。在前述华为诉康文森案中,最高法院正确指出:“一旦德国法院一审判决得以执行,则华为技术公司将仅余两种选择:要么被迫退出德国市场,要么被迫接受康文森公司要价并与其达成和解。前一情形下,其将承受相关市场损失和商业机会损失;后一情形下,其将被迫接受康文森公司的超高专利许可费要价,甚至放弃本三案司法救济机会。”<sup>[32]</sup>类似地,在Microsoft v. Motorola案中,法官采信了实施者微软提交的证据,认为微软会因德国法院的禁令而不得不在德国市场下架相关产品和微软视窗系统,致使微软的销售额下降、市场份额下降、名声遭到损害、难以重新恢复原来的市场力量。<sup>[33]</sup>

##### 2. 维护本法域SEP诉讼的展开与执行

相较美国司法实践,我国在行为保全制度中增加“使裁判难以执行”的因素,在禁诉令语境下

[31] 参见周翠:《行为保全问题研究——对〈民事诉讼法〉第100—105条的解释》,载《法律科学》2015年第4期,第98—99页;宋鱼水等:《知识产权行为保全制度研究》,载《知识产权》2014年第11期,第20—21页。

[32] 华为技术有限公司等与康文森无线许可有限公司确认不侵害专利权及标准必要专利许可纠纷案,最高人民法院民事判决书(2019)最高法知民终732、733、734号之二。

[33] See Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 871 F. Supp. 2d 1089 (W.D. Washington, 2012).

应如何理解? 推导的逻辑是: 没有恰当的裁判就没有恰当的裁判执行, 一旦域外诉讼, 其裁判结果或会直接要求或通过间接影响使申请人放弃我国诉讼, 或会使我国诉讼变得没有意义, 或会显著且无必要地增加当事人的诉讼成本——这些都属于“使裁判难以执行”。

部分美国法院在颁发禁诉令时适用的“Unterweser 标准”, 也体现出类似考量: “当外国诉讼有以下情形, 可被禁止: (1) 阻碍可能颁发禁令的法院的政策; (2) 无理取闹或压迫他人; (3) 威胁能颁发禁令的法院对物权或准物权管辖权; (4) 对其他有损公平的考虑。”<sup>[34]</sup>从“Unterweser 标准”的描述来看, 美国法院实际考虑的, 也正是域外诉讼是否影响法院独立地、甚至独占地就某些事件行使管辖权、做出实体裁判。典型的例子是, 当事人违反约定的合同纠纷专属管辖条款, 到其他法院提起诉讼, 这便破坏法院维持其专属管辖权的重要政策目标, 应受禁止。

概言之, 对“难以弥补的损失”与“使裁判难以执行”两者的认定, 前者是为了及时与有效保障申请人的利益, 后者则是为了维护本法域的诉讼秩序。两者结合, 就是在考量一方当事人开展域外诉讼对双方在本法域开展诉讼的影响, 分析域外诉讼是否会使另一方处境显著变差、形成不公平 FRAND 许可谈判的局面, 从而评估颁发禁诉令是否有必要。各法域诉讼一旦涉及停止侵权禁令或全球费率, 问题将变得更为复杂, 下面分而论之。

## (二) 请求停止侵权显著影响公平诉讼

若按照最传统的观点看, 一法域法院是否就本法域专利在本法域内颁发停止侵权禁令, 完全属于该法域事务, 其他法域无权干涉。如果这样, 本法域法院颁发禁诉令来阻止被申请人提起或执行域外法院停止侵权禁令, 其正当性何在?

从现有资料看, 理由主要有二: (1) 本法域法院认为, 域外停止侵权禁令的影响力会超出原法域, 影响到本法域。有学者在评价 *Unwired Planet v. Huawei* 案时指出: “鉴于英国法院可以通过永久禁令确定全球 FRAND 费率, 视下游创新者对其在英国市场的重视程度, 以及判断其在英国的业务是否影响其他市场, 可能会影响全球范围的许可谈判。”<sup>[35]</sup>(2) 本法域法院关注平行诉讼受理的先后时间, 在先受理者采用先受理原则, 认为其一切审理活动均不应受任何干扰, 不能在实施者负担着(因停止侵权而可能带来的)“劫持效应”压力下, 展开相关案件的审理。典型的例子是 *Huawei v. Samsung* 案, 美国诉讼发动的时间只比中国诉讼提早一天, 实施者三星请求加州北区联邦法院颁发禁诉令, 阻止权利人华为在我国申请执行包含了停止侵权禁令的深圳中院判决。尽管华为主张深圳中院已仔细考虑了华为 FRAND 的义务、向三星颁发停止侵权禁令有理有据, 但法官仍予以否认: “被削弱的政策是本法院率先去判定禁令救济是否适当的能力。如果我发现华为无权为其 SEPs 获得禁令救济, 就可能出现前后矛盾的判断……在任何法院有机会对双方的违约指控作出裁决之前, 中国的禁令可能会迫使三星接受华为的许可条款。”<sup>[36]</sup>本文对此有如下认识。

### 1. 理由(1)值得支持

在 SEP 纠纷中, 一法域停止侵权禁令有超出该法域的影响力, 这是 SEP 纠纷全球性导致的。华为诉康文森案、小米诉交互数字案法院颁发禁诉令时均包含了类似关切; 我国法院在处理 SEP 纠纷时本身即倾向于慎重颁发停止侵权禁令。<sup>[37]</sup> 权衡权利人与实施者处境也能得出这种认识:

[34] *In re Unterweser Reederei, GmbH*, 428 F.2d 888 (5th Cir. Cal., 1970).

[35] Roya Ghafele, *Global Licensing on Frand Terms in Light of Unwired Planet V. Huawei*, 24 *UCLA Journal of Law & Technology* 1, 14 (2020).

[36] *Huawei Techs. Co v. Samsung Elecs., Case No. 3:16-cv-02787-WHO* (N.D. California.).

[37] 参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(2020年修正)(法释〔2020〕19号), 第24条第1款。

假如不颁发禁诉令,实施者因权利人在域外不当提起停止侵权禁令而处于 FRAND 许可谈判劣势地位,将遭受非金钱且难以用金钱填平的损失;假如颁发禁诉令,由于 FRAND 承诺反映出权利人有意愿许可其 SEP,权利人更多遭受的是许可费损失,属于可计算的金钱损失。尤其在面对非专利实施主体(PAE)主张专利权、索要许可费时,利益天平更倾向于实施者。“PAE 可以在没有(对抗性的)停止侵权禁令影响其业务的风险下主张其专利。”<sup>[38]</sup>

## 2. 理由(2)需要辨析

理由(2)反映出法院对先受理原则的坚持。应承认,坚持先受理原则会加剧当事人的法院选择及“冲向法院”举动,<sup>[39]</sup>具有消极性。从最理想情况看,FRAND 许可应遵循利益各方自发形成的行业秩序或特殊共识,理想局面的形成,依赖于利益各方自发地在市场上展开反复博弈,相互合作与监督。然而,一旦在先受理法院认为其具有处理 FRAND 许可的主导或优先地位,并着力通过禁诉令排除其他法院,利益各方策略便不同了:不同法域始终存在倾向专利权人、倾向专利实施者、倾向本国当事人等不同立场,利益各方的最优策略不再是先谈判、谈判失败后再诉讼,而是在谈判前就已做好诉讼准备,在谈判开始时(并完成最基本的披露、通知义务后)便到对其最有利的法院提起诉讼,并随时准备申请禁诉令,积极排除对方到对其不利的法院开展诉讼。在这种局面下,将加剧利益各方之间的对立,共识将更难达成。

我国法院应如何处理?(1)先受理原则尽管有明显坏处,但对一法域法院处理纠纷仍有好处。无可否认,越多法域坚持先受理原则,良好的 FRAND 许可局面就越不容易形成。但先受理原则仍是处理国际民商事诉讼竞合最为简单、直接、广泛使用的原则。而且,考虑到域外停止侵权禁令对实施者全球产业布局的损害甚为明显而我国企业大多数属于实施者的现状,我国法院适用在国际上接受先受理原则,禁止权利人到域外请求禁令救济,说理难度更低,说服力更强,更容易得到其他法域法院的尊重。(2)先受理原则只是考量因素之一,我国根本上仍应坚持“纠纷与我国有实质联系”原则。<sup>[40]</sup>先受理原则是对形式正义的坚持,但为实现实质正义,其存在被替代或限缩的情形,这在《布鲁塞尔条例 I》第 33 条、第 34 条有类似体现。具体至本文,适用先受理原则不能变相鼓励当事人“冲至法院”,故当事人表明其有开展 FRAND 许可谈判的意愿(willness)是获得禁诉令救济的必要条件。法院应从实质层面出发,利用禁诉令打击不恰当发起域外停止侵权禁令救济、阻碍我国诉讼公平展开的当事人,而不局限于是否先受理,尤其是对主要围绕中国专利在中国市场的 FRAND 许可而展开的纠纷,更应如此。法院有必要在个案中根据双方当事人的身份、协商谈判历史、既往承诺、诉讼态度、可能目的、相关产品所处的主要与次要市场,比照本法域诉讼与域外诉讼提起的时机、方式、内容、可能结果等,分析双方真实意图及一方当事人发动域外诉讼带来的影响。若一方当事人开展域外诉讼明显具有阻碍 FRAND 许可谈判的效果,法院将有更充分理由颁发禁诉令予以禁止。

## (三) 请求裁判全球费率是否影响公平诉讼难一概而论

前文已述,即便无停止侵权禁令的威胁,一法域裁判全球费率,因可能涉及对域外专利在域外市场的评价,事件之间被相互“处置”的程度亦较高。从保障本法域裁判公平展开的角度看,又是

<sup>[38]</sup> Michael J. Mazzeo et al., *Do NPEs Matter? Non-Practicing Entities and Patent Litigation Outcomes*, 9 *Journal of Competition Law & Economics* 879, 902 (2013).

<sup>[39]</sup> See George A. Bermann, *The Use of Anti-Suit Injunctions in International Litigation*, 28 *Columbia Journal of Transnational Law* 589, 610-611 (1990).

<sup>[40]</sup> 参见张先春、殷越:《知识产权国际竞争背景下禁诉令制度探索与构建》,载《法律适用》2021年第4期,第52页。

怎样? 除非裁判全球费率的法院将某一法域排除出裁判范围[即前述情形(2)-③、(3)-③, 各法域诉讼的影响程度较低], 否则至少有两种争议情形: (1) 本法域法院裁判全球费率, 域外法院裁判全球费率或其法域费率; (2) 本法域法院裁判其法域费率, 域外法院裁判全球费率。本法域法院应如何看待这些域外诉讼的影响? 本文认为, 本法域法院对 FRAND 承诺/许可性质的理解对回答该问题有关键影响。

### 1. 辨析“合同法模式”

若将 FRAND 承诺理解为标准组织与专利权人之间缔结的合同, 该合同确定权利人有义务以 FRAND 方式与条款向作为合同利益第三方的实施者提供许可; 或将权利人与实施者在 FRAND 许可谈判中达成的书面或口头意思表示理解为, 权利人与实施者缔结了一份 FRAND 许可合同, 双方其他争议属于可由法院填补的合同漏洞——这均意味着法院可能会采取更积极的态度去认定域外诉讼有损公平, 因为各法域面临的是同一组合同关系。禁诉令在合同法领域有长久而成熟的适用历史。

尽管“合同法模式”能使法院在取得管辖权、排除域外诉讼干扰、独占处理纠纷方面进行更有力的说理, 但其本身面临两方面挑战, 导致以其为基础颁发禁诉令的正当性依据受到挑战。

第一, 合同的成立与理解需要尊重双方当事人的真实意思表示, 不可能将双方当事人明显未达成意思表示一致的分歧事件理解为合同漏洞——该方面的合同条款应系未缔结, 而非合同漏洞。<sup>[41]</sup> 权利人向标准组织提供的 FRAND 承诺用语宽泛而模糊, 绝大多数标准组织亦不提供“官方”解释,<sup>[42]</sup> 能否据此理解成合同已订立、如何理解合同的含义, 存在较大分歧。典型的例子是 FRAND 承诺中的“愿意提供全球(worldwide、global)许可”<sup>[43]</sup>; 既可理解为应由一法域法院一揽子裁判全球许可, 也可理解为权利人不能拒绝提供任一法域的许可, 但不必然要求由某一法域法院处理全部许可问题, 而可以分法域进行许可谈判。若采前一种理解, 意味着一法域法院有权力去阻止拒绝接受或提供一揽子全球许可的行为, 积极颁发禁诉令去制止各类域外诉讼。若采后一种理解, 意味着一揽子全球许可不是唯一符合 FRAND 的情形, 分法域、保留法域的许可谈判亦无问题, 法院此时可能需更谨慎地颁发禁诉令, 承认当事人继续在其他法域开展诉讼的利益。譬如在 *Conversant Wireless v. ZTE China* 案中, 英国法院有意愿裁判全球费率, 并对中兴中国提出了较多禁诉要求, 但并未否认中兴有权在中国请求确定中国专利的 FRAND 费率。<sup>[44]</sup>

第二, 将 FRAND 承诺/许可理解为合同是美英法院主流采取的模式, 但不为所有法域遵循。我国对 FRAND 承诺/许可的性质久经争议, 但未形成通说。在一些未接受“合同法模式”的法域看来, 就本法域专利、裁判本法域内的 FRAND 费率, 是其当然享有的权力, 不能被域外法院干涉与排除。本法域法院倾向于禁止当事人开展涉及本法域费率的域外诉讼, 并颁发反禁诉令保障本法域诉讼展开。譬如在 *IPCom v. Lenovo* 案中, 实施者联想在美国加州北部地区法院请求确认其与权利人 IPCom 的 SEP 的全球 FRAND 费率, 并申请禁诉令禁止 IPCom 在英国及其他地方诉讼。IPCom 后在巴黎初审法院提起诉讼, 请求禁止联想在法国销售涉嫌侵权的产品, 并阻止联想

[41] 参见王文字:《合同解释三部曲——比较法观点》,载《中国法律评论》2016年第1期,第72页。

[42] See JRC, *Making the Rules: The Governance of Standard Development Organizations and their Policies on Intellectual Property Rights*, EUR 29655 EN, 2019, at 172.

[43] 包括: ETSI的“附件6: ETSI知识产权政策”第3条“政策目标”、IEEE的“委员会章程”第6.1条“政策”、TIA的“知识产权政策”第1条“介绍”及第3.1条“知识产权政策: 专利”。

[44] See *Conversant Wireless Licensing S. A. R. L. v. Huawei Techs. Co. Ltd. & Ors.*, [2018] EWHC (Ch) 2549 (Eng.).

执行禁诉令。巴黎初审法院支持了反禁诉令,认为除寻求执行合同仲裁或管辖权条款外,该禁诉令违反了法国的公共秩序。根据法国保护专利、一般财产权的法律和规范公平法律程序的规定,寻求禁诉令侵犯 IPCOM 的基本权利。<sup>[45]</sup> 类似地,在 *Continental v. Avanci* 案、OPPO 诉夏普案中,德国慕尼黑法院均迅速地发布了反禁诉令,分别禁止当事人提起或申请执行美国、中国法院涉及限制德国 SEP 诉讼的禁诉令。

## 2. 采纳“综合分析模式”

完全采纳“合同法模式”并不可取,应承认 FRAND 承诺有着合同法、专利法、竞争法乃至民事活动诚实信用原则之上的诸多法律属性,分析域外诉讼对本法域诉讼的影响时应采取“综合分析模式”。

总体上,应保持审慎态度。越来越多当事人请求一法域法院确定全球费率,法院在回应域外诉讼是否会影响本法域诉讼公平展开时,不乏明显目的性。愿意裁判全球费率的法院,力图正当化其全球费率裁判。禁诉令是法院为其全球费率判决“保驾护航”的重要措施之一。<sup>[46]</sup> 有法院极力维持其管辖,积极发布反禁诉令对抗之。在这种角逐与较量下,法域之间、当事人之间的冲突升级。为促成 FRAND 许可谈判,本文认为应承认如下三点:(1) 非经各方当事人同意或不反对,一法域法院裁判全球 FRAND 费率,本身面临着诸多挑战,合理性存疑。此时再颁发禁诉令,诱发反禁诉令的风险提高。(2) FRAND 许可并非仅有一组正确答案,存在着不同条件与范围。FRAND 许可既可表现为单法域许可(费率可能更高),也可为全球许可(费率可能更低)。FRAND 费率也并非仅一个数字,更可能是一个有上下限的范围。故不同法域做出不同 FRAND 许可裁判,并不一定会导致不公平。(3) 由本法域法院裁判本法域 SEP 在本法域市场的费率的权力,各法域法院均不愿意放弃,甚至会通过反禁诉令对抗域外禁诉令主张,应正视这种冲突与对抗对行业发展的危害性。

具体而言,应注意以下两方面:(1) 若我国接受全球费率裁判且是案件最先受理者,不当然意味着要禁止域外全部诉讼,应分情况对待。一方面,应主要禁止当事人在域外法院提出裁判包括我国在内的全球费率主张。这是因为,若当事人在本法域与域外均提出裁判全球费率,意味着其认可在本次 FRAND 许可谈判中,全球费率可适用。因当事人的“同意”,我国法院裁判全球费率具有正当性。为避免全球费率裁判先后冲突、影响我国在先诉讼,我国法院应禁止当事人开展在后诉讼,除非当事人愿意在裁判冲突时先接受我国裁判的全球费率。另一方面,一般不应禁止当事人在域外法院提出裁判该法域 SEP 在该法域内的 FRAND 费率,除非另有证据证明当事人利用域外诉讼制造不公平 FRAND 许可谈判地位。这是因为,若当事人显然不接受全球费率,也未有明显违反 FRAND 原则、拖延谈判或诉讼、提出不合理要求等行为,我国法院不应禁止在后域外诉讼。否则,不仅无助于解决纠纷,反而可能招致反禁诉令,加剧对抗。(2) 应承认我国有权就我国 SEP 裁判在我国市场的 FRAND 费率,无论域外全球费率诉讼是否在先发起,以保障我国处理该类纠纷的支配地位。考虑到我国大多数企业现时仍以我国作为主要市场,域外市场在其整体收入中占比相对较低,且 FRAND 许可谈判的关键一部分是确定我国市场的 FRAND 费率,我国当事

<sup>[45]</sup> See Enrico Bonadio & Luke McDonagh, *Paris Court Grants an SEP Anti-anti-suit Injunction in IPCOM v. Lenovo: A Worrying Decision in Uncertain Times?* 15 (3) *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 149, 153 (2020).

<sup>[46]</sup> 参见刘枫欣:《国际民事司法合作视野下外国禁诉令之应对》,载《河南财经政法大学学报》2021 年第 5 期,第 70 页。

人未必能迅速掌握各法域诉讼的政策与动向、进行策略调整。因此,我国法院有权且有必要处理这类事件。我国市场在 FRAND 许可谈判中的地位越关键,当事人绕开我国诉讼的企图就越容易导致压迫与干涉,我国法院便可视域外诉讼对我国诉讼压迫与干涉程度作应对:对程度高、紧迫性强,颁发反禁诉令对抗,禁止当事人提出或申请执行域外诉讼涉我国 SEP 部分;对程度低、紧迫性弱者,则可要求寻求域外诉讼的当事人,在请求域外法院裁判涉我国 SEP 部分时,就我国 SEP 在我国市场中优先适用我国裁判的费率。

## 五、合理限制:评估制止被申请人开展域外诉讼对国际礼让的影响

在满足基础前提、实质条件后,法院还应注意对禁诉令拟禁止对象、禁止范围等作合理限制,以保持适当的国际礼让。在华为诉康文森案中,最高法院没有花费太多笔墨分析国际礼让问题,而是认为禁诉令生效的对象是在我国展开诉讼的当事人,不涉及评判外国诉讼,不会阻碍当事人在禁诉令范围以外的外国诉讼活动,符合国际礼让。在小米诉交互数字案中,武汉中院明确将“本案颁发‘禁诉令’是否符合国际礼让”作为争议焦点之一,该院认为,先受理法院唯一管辖,不仅符合国际礼让,而且其他法域法院为遵守国际礼让,更需要尊重该唯一管辖。这些论述存在两项问题:(1) 禁诉令公认地对其他法域诉讼活动开展有着明显影响,分析不应一笔带过;(2) 完全采纳先受理原则,甚至认为先受理者的管辖最值得尊重,忽略了先受理原则存在前文所述诸多问题;禁诉令禁止对象与方式的合理性仍需探讨。

### (一) 礼让是一项国家交往原则

礼让是“一个国家在其领土内对另一个国家的立法、行政或司法行为的承认,同时充分考虑国际义务和便利,以及本国公民或受其法律保护的其他人的权利”。<sup>[47]</sup> 每一个国家都有行使其司法主权的权力,考虑礼让是为了减少国家之间因行使主权而可能或实际产生的交往摩擦。在禁诉令纠纷中,并不存在基于礼让而产生的具体规则,礼让主要起到作为法律原则的作用:“先要求一国法院尊重外国法院对国际平行诉讼的管辖权,再采用一种推定方法,推定在一般情况下不应签发禁诉令,只有在满足严格条件下,作为例外才能签发。”<sup>[48]</sup> 换言之,若一法域法院对某纠纷没有管辖权或其他法域法院才是审理某纠纷的更方便法院,该法域法院显然不应颁发禁诉令,以保持礼让。从我国目前审理的 SEP 纠纷来看,法院主要仍系处理与我国企业相关的、以我国为主要市场、以我国 SEP 为关键许可对象的纠纷,未出现英国法院 *Unwired Planet v. Huawei* 案中那种纠纷仅与英国有最低限度联系的情况,<sup>[49]</sup> 总体上仍保持合理的管辖权谦抑,未在根本上违背礼让。

当然,在国家之间缺乏明确的条约、公约约束时,不能将礼让理解为一国应当向另一国承担的某些具体义务;礼让作为一项国际交往原则,其效力位阶不可能太高。因此,部分观点在论述禁诉令话题时盛赞《布鲁塞尔条例 I》处理“未决诉讼—平行诉讼”规则的协调性,未免言过其实:各国基于礼让而同意限缩本国利益、协调管辖权当然值得肯定与努力。但当本国重要利益或政策目标可能受损时,礼让退居其次亦是人类自利本能的正常体现,毕竟一国未曾同意做出这种自我约束。

[47] *Hilton v. Guyot*, 159 U.S. 113 (1895).

[48] 宋晓:《涉外标准必要专利纠纷禁诉令的司法方法》,载《法学》2021 年第 11 期,第 188 页。

[49] 华为在英国市场总销售额不到全球总销售额的 1%,华为亦不以英国作为主要研发地。

美国法院在考虑颁发禁诉令时,即相对宽松地考虑对礼让的损害是否达到其他法域“不可容忍(intolerable)”的程度。<sup>[50]</sup> 礼让体现出“竞争性”<sup>[51]</sup>:既要考虑国内政策目标,也不能不顾及对其他国家主权的尊重。当冲突确实不可调和时,除非已加入某些约束性的条约、公约,否则本国的国家利益始终置于首位。

## (二) 礼让原则要求考虑禁诉令的禁止对象与方式

禁诉令拟禁止的对象、方式对礼让有着不同影响,应注重它们在调和冲突、保持必要礼让时的作用,进行合理限制。有观点恰当地指出,既要损害我国利益的行为采取有效措施予以反制,也要遵守国际礼让原则,维护有序的国际司法环境。<sup>[52]</sup> 前文实际已从不同角度述及,这里再加总结。

在禁止对象上,若域外诉讼涉及专利权效力判断、裁判该法域 SEP 在该法域的 FRAND 费率及有关竞争法方面的诉请,则在本法域颁发禁诉令禁止便应更加慎重。这些诉请不仅是各法域法院历来就享有管辖权的纠纷,还关涉到该法域监管、调控其内部市场的法律政策,各法域均不愿意放弃或被其他法域干涉,因此一旦本法域颁发与此相关的禁诉令,会更容易诱发该法域的反禁诉令,导致困局形成。除此之外,SEP 纠纷主要在私人主体之间发生,用禁诉令限制当事人提出或申请执行停止侵权,则一般不易到达其他法域不可容忍的程度。

在禁止方式上,是永久禁止还是临时禁止?是禁止当事人提起特定域外诉讼还是全部域外诉讼?应考虑不同排列组合对域外司法活动的不同影响,将禁止范围限于以维护本法域诉讼公平展开为必要,营造双方当事人未受“专利劫持”“专利反劫持”干扰的处境,而非一概禁止。(1) 在禁止时间上,永久禁止不甚合理,禁止期间应以本法域诉讼开展与执行期间为准。在华为诉康文森案中,最高法院恰当地指出,康文森应仅系“暂缓”申请执行德国判决,并强调禁止期限是到本案终审判决生效前。通过这种方式,可减轻对礼让原则的消极影响。(2) 应主要禁止某类域外诉讼而非一揽子禁止。譬如英国法院在 *Unwired Planet v. Huawei* 案、<sup>[53]</sup> *Conversant Wireless v. ZTE China* 案<sup>[54]</sup> 中分别对华为、中兴中国提出了较多的禁诉要求,但并未否认两家公司有权在中国提起确定中国专利的 FRAND 费率的诉请,这可能也考虑了减少对礼让原则的影响。相反,若一揽子禁止当事人在全球其他法院提起或申请执行有关 SEP 许可费率,该禁诉令则将极为严厉,对礼让原则影响极大。更合理做法是,保留当事人在其他法域提起或申请执行该法域费率裁判诉讼的权利,除非当事人曾表示愿意接受某法院独占地裁判全球费率,或域外诉讼的提起方式、内容明显不符合 FRAND。(3) 禁诉令、反禁诉令、“反反禁诉令”不断升级,无法妥善解决商业争议,只会使诉讼双方及相关法域法院投入更多资源、开展更多竞争。实际上,经过了近年激烈的禁诉令与反禁诉令冲突后,企业自身越来越意识到它们对 SEP 许可纠纷解决的负面意义,有意识地去避免在非必要情况下提出相关主张,减少谈判破裂的可能。故从尊重市场的角度看,只有在其他法域法院很有可能颁发禁诉令或已颁发的禁诉令明显干扰本法域诉讼时,本法域法院才有必要对等地动用反禁诉令等反制措施。在此之前更恰当的做法是通过调解、释明本法院对纠纷享有管辖权、预期性地安排诉讼开展日期等措施,为当事人提供纠纷解决渠道、避免 FRAND 许可谈判破裂。

[50] See *Laker Airways Ltd. v. Sabena Belgian World Airlines*, 731 F.2d 909 (D. C. Cir. 1984).

[51] *Applied Med. Distrib. Corp. v. Surgical Co. BV*, 587 F.3d 909 (9th Cir. Cal. 2009).

[52] 见前注[3],祝建军文,第21—23页。

[53] See *Unwired Planet Intl. Ltd. v. Huawei Techs. Co. Ltd.*, [2017] EWHC (Pat) 711 (Eng.).

[54] See *Conversant Wireless Licensing S. A. R. L. v. Huawei Techs. Co. Ltd. & Ors* [2018] EWHC (Ch) 2549 (Eng.).

## 六、结 论

标准推动了技术的进步与共享,可谓是人类合作的新典范。然而,一项技术成为标准对相关市场亦是如此重要,乃至各方围绕着标准的制定、实施、执行、付费争议不断。在全球日益关注 SEP 纠纷的当下,一些国家的法院为维护其国家利益,动用包括禁诉令在内的手段,试图争夺管辖权、提供唯一解决方案。我国法院向来相对谦抑,不愿意“挑起战争”,但面对一些明显损害我国利益的行为,也进行反击,这正是我国对国内外当事人应有的担当。

颁发禁诉令最终要实现激励相容策略,既保障权利人有研发投入的动力,也促进标准的应用与推广,打击不公平参与谈判者,消除谈判者拖延及其他机会主义行为。我国禁诉令可在行为保全制度下运行,从如下三方面展开:确定本法域诉讼与域外诉讼是否相关作为基础前提、考虑域外诉讼对本法域诉讼公平展开的影响作为实质条件、评估制止被申请人开展域外诉讼对国际礼让的影响作为合理限制。当 SEP 许可谈判以我国作为主要的许可地域市场,而一方当事人试图绕开我国司法部门管辖,并试图借到域外非主要许可谈判法域申请停止侵权禁令,压迫另一方当事人、损害许可谈判的公平性时,我国法院应根据另一方当事人申请,动用禁诉令禁止这类行为。但我国法院也应避免利用禁诉令激化矛盾,典型是在涉全球费率裁判的问题上,由一家法院独占性地裁判全球费率,这种做法并不可行与合理,故应谨慎适用禁诉令。

---

**Abstract** “Anti-suit injunction” refers to a country’s Judiciary rules that a party cannot file a lawsuit in other countries or apply for the execution of other jurisdictions’ judgment or seek other relieves, otherwise punish the party. The standard essential patent dispute involves the actions to cease the acts of infringement or request to determine the global/jurisdictional FRAND rate, etc., the parties mostly file the lawsuit in multiple jurisdictions, which is easy to cause jurisdictional conflict. Our country can reasonably reform the conservatory of behavior system to decide whether to issue “anti-suit injunction”. That can be considered in three aspects: Whether the domestic litigation and foreign litigation are the same or related subject matter. Factor “likely to suffer irreparable harm” and “judgments are hard to enforce” reflect on the consideration of whether the fair development and enforcement of domestic litigation may be impeded by the execution of foreign litigation and whether the balance of equities tips in applicant’s favor. Whether the influence on international comity is intolerable by other jurisdictions.

**Keywords** Standard Essential Patent, Conservatory of Behavior, Preliminary Injunction, Anti-Suit Injunction

---

(责任编辑:王杰)