

Doi:10.11835/j.issn.1008-5831.fx.2019.06.004

欢迎按以下格式引用:李逸竹.标准必要专利FRAND承诺之法律性质辨析[J].重庆大学学报(社会科学版),2023(1):213-227. Doi:10.11835/j.issn.1008-5831.fx.2019.06.004.

Citation Format: LI Yizhu. On the legal nature of standard essential patent FRAND commitment[J]. Journal of Chongqing University (Social Science Edition), 2023(1):213-227. Doi:10.11835/j.issn.1008-5831.fx.2019.06.004.



标准必要专利 FRAND 承诺之法律性质辨析

李逸竹

(杭州师范大学 沈钧儒法学院,浙江 杭州 311121)

摘要:民法的平等原则派生义务自主原则,主体只能为自己设定义务,不能为他人设定义务。缔约行为的本质即主体在相对关系中为自己设定债务。缔结双务合同,即缔约双方分别为自己设定债务,以此作为交换条件。“我将公平、合理、无歧视地授予许可”,虽然“公平、合理、无歧视”的含义并不明确,但可以明确的是,许可不是无条件的,而是有偿的。作为许可条件的费用,理应是标准必要专利的实施者为自己设定的债务,当此交换条件还不明确时,标准必要专利权人不可能作出授予许可的意思表示。标准必要专利权人向标准化组织所作的FRAND承诺不含效果意思,非法律行为,而是要约邀请、事实行为。标准必要专利权人并未因FRAND承诺而为自己设定任何债务,标准化组织或潜在实施者也未因FRAND承诺而取得任何债权。“利他合同”是由本合同与本合同债务人向第三人单方允诺而缔结之单务合同的“组合”,而标准必要专利许可使用合同为双务合同、有偿合同,因此,标准必要专利权人与标准化组织之间不存在“利他合同”关系,潜在实施者不构成“第三方收益者”。根据义务自主原则,即使法律能够推定标准必要专利权人通过默示意思表示为自己设定容忍潜在实施者使用标准必要专利的义务,也无法推定标准必要专利权人通过默示意思表示为潜在实施者设定支付许可费的义务。默示许可规则只能推出无条件许可的结果,与标准必要专利权人追求对价的目的相冲突,与标准必要专利许可使用合同的双务、有偿的性质相矛盾。标准必要专利权人作出FRAND承诺后,与潜在实施者仍是不特定人之间的关系,并不存在“先合同义务”。潜在实施者也不享有任何类似狭义形成权的优势地位,不得为标准必要专利权人设定承诺义务、缔约义务,否则意味着实施者可将自己的意志强加于标准必要专利权人,违反民法的平等原则。

关键词:标准必要专利;FRAND;利他合同;法律行为;事实行为

中图分类号:D913 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5831(2023)01-0213-15

基金项目:杭州师范大学科研启动费项目(4025C50222204157)

作者简介:李逸竹,杭州师范大学沈钧儒法学院,Email:bamboo_87@126.com。

致谢:感谢审稿专家与编辑的宝贵建议!

一、问题的提出

标准,即对生产活动或其结果所规定的准则或特征值,可分为“法定标准”与“事实标准”^①。前者由政府、公共组织所规定,后者一般由私人组织,通常被称为“标准化组织”(“Standard-Setting Organizations”,以下简称“SSO”)通过缔结标准协议而制定。标准的主要目的是解决产品的安全问题或不同产品之间的兼容问题。假如一项技术不仅进行了标准化,且在这统一的技术参数上存在专利权,则意味着该标准能否实施将取决于专利权人是否允许。这将给实施标准的生产经营者的市场命运带来重大影响。这种影响,使其与普通专利区分开来,并被命名为“标准必要专利”(“Standard Essential Patent”,以下简称“SEP”)。

专利法产生之初,并没有针对 SEP 的特别规定。在信息、通讯技术尚不发达的工业时代,产品之间的联系并不紧密。如磁石画板和磁力笔之间,并不存在能否配对使用的问题。在技术上设定标准,除了国家对安全的要求外,没有其他意义。在现今的信息时代,数字产品之间关联紧密,制造参数直接决定产品的兼容、通用问题。在标准制定的过程中,一些专利权人隐瞒其向 SSO 提交的技术上存在专利或正在申请专利的事实,当其技术被纳入标准后,再提出其对该技术享有专利权,向标准实施者主张高额许可费,并以向法院申请禁制、禁售等排除禁令为要挟,如著名的 Dell 案、Rambus 案^②。为此,行业内部自发调整,形成了解决相应问题的“行业规则”——FRAND 承诺。该承诺由专利权人向 SSO 作出,以签订承诺书为主要方式^[1]。其内容为:承诺人将公平、合理、无歧视(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory,以下简称“FRAND”)地将 SEP 许可给行业中的潜在实施者使用^[2]。

在普通法系,FRAND 承诺被认为是专利权人发生许可义务,与潜在实施者达成许可协议的依据。如在 2012 年判决的微软诉摩托罗拉案中,美国地区法院认为,FRAND 条款使摩托罗拉和 SSO 之间成立有效的合同,微软作为标准的使用者,构成合同的“第三方收益者”,可执行该合同;“协商”不是 FRAND 义务生效的前置程序,因 FRAND 的目的即限制 SEP,促使 SEP 的实施^③。而在大陆法系,FRAND 承诺却被认为是事实行为,专利权人并不因此发生许可义务。如在同年判决的摩托罗拉诉微软案中,德国地区法院认为,FRAND 承诺并非要约,而是要约邀请,德国法不承认使第三人受益的物权合同,通过使第三人受益的合同而创设的具有处分性质的许可授权于法无据^④。该观点曾在 2013 年轰动全国的华为诉 IDC 案中为被告 IDC 所援引,却并未获得法院的支持。在 2018 年终审判判决的西电捷通诉索尼案中,一审法院认为 FRAND 承诺是单方民事法律行为,不具有“缔约”的效果意思^⑤。二审法院虽维持了一审判决,但在 FRAND 承诺的定性上,却回到了华为诉 IDC 案的观点,即专利权人负有许可义务^⑥。不仅在司法实践中,在学术界,人们也对 FRAND 承诺的定性存有很大分歧,存在“第三方收益者”“强制缔约义务”“先合同义务”等学说,但均值得商榷。

①参见:1991 年国际标准化组织(ISO)与国际电工委员会(IEC)联合发布的第 2 号指南《标准化与相关活动的基本术语及其规定(1991 年第 6 版)》。我国制定的 GB/T20000.1-2002《标准化工作指南第一部分》采用了指南中的定义。

②参见:Dell Computer Corp., 121 F. T. C. 616, FTC LEXIS 291 (May 20 1996). Rambus, Inc. v. Infineon Technologies AG, et al., 318 F. 3d 1081 (Fed. Cir. January 29, 2003).

③参见:Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., (LEXIS 170587, W. D. Wash, Nov. 29, 2012).

④该观点为 IDC 所援引。参见:(2013)粤高法民三终字 305 号民事判决书。

⑤参见:(2015)京知民初字第 1194 号民事判决书。

⑥参见:(2017)京民终 454 号民事判决书。

实际上,无论“公平”“合理”还是“无歧视”,均是含义不确定的词汇^[3]。FRAND 承诺究竟有无法律效力,潜在实施者是否因此而享有 SEP 实施权,我们还需分析具体的权利义务关系。

二、FRAND 承诺的法律性质辨析

(一)对“利他合同说”的质疑

因美国的两起知名案件判决中使用了“第三方收益者”规则^⑦,利他合同说在解释 FRAND 承诺性质的诸理论中,可谓最具说服力的一种。尤其在 2017 年英国高等法院判决的无线星球案中,作为普通法系的法官科灵·比尔斯先生,在判决书中大量援引及阐释大陆法系的《法国民法典》及法国民法基本理论后,作出“利益第三人合同”的判决,被认为是对 FRAND 承诺概念的“最易接受”的界定^[4]。既然比尔斯先生相信大陆民法理论能够解决 FRAND 问题,那我们即用大陆民法理论分析,究竟 FRAND 承诺是否构成单方法律行为? 究竟专利权人与 SSO 之间是否成立“利益第三人合同”?

比尔斯先生在判决书中主要讨论了 4 个涉及民法原理的问题:(1)作出 FRAND 承诺是否为 ETSI 设定了义务,并成立了合同;(2)FRAND 承诺在为承诺人设定义务上是否缺乏必要的明确性;(3)FRAND 承诺是否仅仅向 ETSI 和市场的信息告知;(4)FRAND 承诺是否构成单方法律行为^⑧。比尔斯先生分别引用了利布沙贝教授和福瓦克·科思教授的观点,但仅赞同后者。

利布沙贝教授认为:“专利权人向欧洲电信标准化协会(European Telecommunications Standards Institute,以下简称‘ETSI’)作出 FRAND 承诺,并未使双方成立合同。即便专利权人因此而担负义务(或许因为他是 ETSI 成员的缘故),但 ETSI 不因此担负任何义务。”^⑨福瓦克·科思教授提出了反对意见:“ETSI 担负义务,即在接受承诺后,将承诺人的必要专利(承诺信息)上传至数据库并予以维持。”利布沙贝教授反驳道:“这样的解释近乎机械,是为了将二者解释成合同关系而硬性地解释,如果 ETSI 不将其承诺列入数据库,我怀疑专利权人有权强制他这么做。因为 ETSI 制发的格式承诺书中不包含 ETSI 将它纳入数据库的内容,这只不过是一种工具,方便利益者寻找经承诺的专利而已。”^⑩比尔斯先生支持福瓦克·科思教授,指出将承诺上传数据库的问题规定于 ETSI 知识产权指南 3.1.2,而规定 FRAND 承诺的 ETSI 知识产权政策只是上述指南的附则,上述指南之规定同样构成 ETSI 之义务^⑪。“为什么一份空白的表格就不能视为 ETSI 的要约呢? 为什么一份填好的表格就不能视为专利权人的承诺呢? 我觉得没理由不这么认为”^⑫。

在论证了专利权人与 ETSI 构成合同关系后,比尔斯先生的目的就是进一步论证其构成“利益第三人合同”。他指出:“如果 FRAND 承诺仅仅向 ETSI 作出,则无多大用处。但一旦在 ETSI 的数据库中公布就大不一样了,此将给专利权人带来利益,即专利权人可藉此寻求潜在的许可并获得回报。”^⑬比尔斯先生引用了 1804 年《法国民法典》第 1165 条:“契约仅在诸缔约当事人之间发生效力。

^⑦参见: Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., (LEXIS 170587, W. D. Wash., Nov. 29, 2012). Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061, (W. D. Wis. 2012).

^⑧Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 144.

^⑨Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 116.

^⑩Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 117.

^⑪Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 118.

^⑫Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 138.

^⑬Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 121.

此种契约不损害第三人,且仅在本法典第 1121 条的情形下,才能使第三人受益。”第 1121 条(新法第 1205 条):“在为第三人利益订立契约是为本人订立契约的条件,或是向他人赠与财产的条件时,亦可以为第三人利益订立契约;如果第三人表明愿意享有该契约之利益,订立契约的人不得撤销之。”新版《法国民法典》第 1206 条:“自合同订立起,受益第三人享有向承诺人主张为特定行为的权利。”据此,比尔斯先生得出潜在实施者是合同的“受益第三人”,ETSI 与专利权人构成“利益第三人合同”。看似完美的推论,其实经不起推敲。

利布沙贝教授指出:“(利益第三人合同)这一规则在法国法中并不常见,因符合其要件者极少,它适用于两类典型:保险合同与运输合同。”^④这已是提示了比尔斯先生,利益第三人合同的问题并非他想的那么简单。但这似乎并未引起比尔斯先生的注意:为什么现实生活中有如此多的向第三人给付合同,而“利益第三人合同”却只有两类?如果比尔斯先生多问一个为什么,相信不至于有如下论述:“利布沙贝教授认为(利益第三人合同)这一规则在法国法中并不常见,但这不是不能适用它的原因,在技术迅速发展的技术标准领域,为解决由此产生的新问题、平衡公众获取前沿技术的利益及鼓励技术创新,可以适用它。”^⑤“利布沙贝教授得出此错误结论是基于他对 ETSI 与专利权人不存在合同关系的认识……正如保险合同同样给予被保险人以选项,但不妨碍保险合同的成立、受益第三人获得利益;FRAND 承诺书含有选项,不意味着其含义不明确,因为专利权人一旦签署提交,必然勾选选项,一旦勾选,含义即明确了;至少在该案中,无线星球勾选了不附条件之 FRAND 许可,因而是确定的”。

在哲学课中,老师组织学生对笛卡尔的“我思故我在”的命题进行讨论。很多学生对笛卡尔的名言表示不屑,理由是“我不思时我也在”。老师语重心长地告诉学生:“任何时候,你可以怀疑哲学家的理论,但请不要怀疑哲学家的智商。”同样,包括利布沙贝教授在内的大陆民法学者认为 FRAND 承诺不包含明确的意思,理由显然不可能或不主要是承诺书中包含选项,而是另有解释。

1. 澄清民法学中的“利他合同”

在大陆民法中,根据第三人有无请求权,向第三人给付的合同分为“纯正之第三人利益合同”与“不纯正之第三人利益合同”。“纯正之第三人利益合同”中的第三人有请求权,“不纯正之第三人利益合同”中的第三人无请求权。“纯正之第三人利益合同”简称“利他合同”^[5]。

“向第三人给付合同的缔约人是债权人和债务人。订立此类合同的过程,就是债务人向债权人允诺,向第三人为给付,否则即承担违约责任。但这是债务人向债权人的允诺,给付期到来前,只有债权人可请求债务人不得单方免除或减少自己的义务;给付期到来后,只有债权人可请求债务人为给付行为或承担违约责任。第三人不因债务人向债权人之允诺而取得任何权利,包括对债务人的请求权”^{[6]217}。如果第三人对债务人享有请求权,债务人必定同时向第三人作出允诺。故利他合同实际上包括两个部分^{[6]217}:(1)债务人向债权人的允诺;(2)债务人向第三人的允诺。第三人因第二个允诺生效而取得对债务人的请求权。如果只有第一个允诺,第三人不取得请求权,称利他合同,名不副实,故为“不纯正”。如果存在两个指向不一的允诺,则应为两份合同。第一允诺所构成之合同通常为双务合同;而第二允诺只能是单方允诺,所构成之合同只能是单务合同。若以第一允诺的

^④Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 136.

^⑤Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 139.

债权人为参照系,该单务合同的受益者为第三人,可称“利他”;若以第三人为参照系,该单务合同的受益人为自己,称“利他”则不准确。因此,利他合同不是单指其中的某一份合同,而是两份合同之“统称”^{[7]367}。

随着经济的发展,出现了一些法律制度,其宗旨就是为第三人设定对债务人的受益请求权,如保险、信托等,为实现其宗旨,节约交易成本,债务人向债权人作出第一个允诺时,法律推定向第三人作出第二个允诺,第三人因此而取得对债务人的请求权。所以,不能因为合同的文本中没有第二个允诺的文字,而否定其实质上的存在^{[6]218}。需要指出,传统民法并不承认突破债之相对性的“利益第三人合同”,保险、信托等“利他合同”是由本合同与本合同债务人向第三人单方允诺而缔结之单务合同的“组合”,本质上是两份合同。

利他合同可分为约定利他合同与法定利他合同。约定利他合同必须有第二个允诺。法定利他合同因存在第一个允诺而推定存在第二个允诺,第二个允诺已为第一个允诺所吸收。根据民法原理,以推定的间接方式表示效果意思为默示意思表示。在大陆民法中,“推定”必须法有明文,我国民法中的法定利他合同目前也只有保险合同与信托合同。对于 FRAND 承诺,无论民法、合同法还是专利法,均无明文规定。显然,它不可能是一份法定利他合同。

比尔斯先生认为,FRAND 承诺是专利权人为 ETSI 设定的将承诺上传数据库之义务。需要指出,民法的平等原则派生义务自主原则:主体只能为自己设定义务,而不能为他人设定义务,否则意味着主体可将意志强加于他人。专利权人不可为 ETSI 设定任何义务。分析专利权人与 ETSI 之间是否成立合同,应分析双方自设了何种义务。ETSI 在指南中对承诺的表述,究竟是自设义务的行为,还是没有民事效力的事实表述,可以探讨。假设其是自设义务,但如果专利权人未自设义务,则 ETSI 向专利权人之单方允诺仅构成单务合同,当然,也不存在利他合同。

我们不妨再退一步,假设 FRAND 承诺为法律行为,构成向 ETSI 的允诺,与 ETSI 达成了合同。该合同能否同时派生一份单务合同而形成一组利他合同(当然只能是约定利他合同)呢?

2. SEP 许可使用合同为双务合同、有偿合同

在民法学中,利他合同是债务人在本合同中明示或推定为第三人设定债权,而不以第三人为该债务人设定债权为对价,或称“交换条件”(通常认为双务合同是两份单务合同之交换合同)^[8]。正因为不以第三人的付出为对价或交换条件,所以第二允诺可以推定发生,法定利他合同可以默示形成。如果以第三人为该债务人设定债权为对价或交换条件,默示允诺不可能发生。为什么呢?原因很简单,对价、交换的前提是双方明确知晓对方的给付,然后作出是否予以交换的决定。在 FRAND 承诺人连潜在实施者将支付何种对价作为许可的前提都不知晓的情况下,如何能够为对方设定请求权呢?如利布沙贝教授所言:“根据法国法,只有缔约双方对合同中涵盖的专利及将支付的许可费皆达成一致时,许可合同才算缔结。如果许可费不能达成一致,合同即未成立,法国法院也不会设定一个可适用的价格。法国知识产权法典 L613-8 § 5 规定,知识产权许可合同必须采取书面形式,否则无效,若不符合法定形式,则无合同。”^⑩

根据民法的平等原则,主体只能为他人设定权利,不能为他人设定义务。任何允诺、任何法律意义上的意思表示,都只能是给自己套上义务的枷锁,而不是给他人套上义务的枷锁。退一步而

^⑩Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 140.

言,即便专利权人存在默示允诺,也只能是为自己设定容忍他人使用的义务,无法为他人设定付费义务。很多学者主张用“默示许可”规则解决 SEP 的问题,但是,我们从专利权人的默示许可中,只可能推出他允许潜在实施者免费使用其 SEP,无法推出实施者应向他承担付费的义务。因此,用“默示许可”规则去解决 SEP 的问题,是公式运用错误,不可能得出正确答案。何况,专利权人也并不存在上述默示允诺。

比尔斯先生指出,在诉讼的第一阶段,双方曾讨论过一个问题,即 FRAND 承诺意味着实施者已被许可。如英国法中,一份特定的买卖合同为了某些目的,买方可被视为事实上的标的物所有权人。故 FRAND 承诺可能具有相同的效果。基于此,实施者可对过往侵权主张完全抗辩,即他在事实上已被许可。FRAND 是一个客观标准,世界各地法院都在大量的专利案件中设定 FRAND 费率,本院也会。合同法没必要过多地解释该问题,以至于给予缔约方强制缔约权,因为专利法已有工具赋予 FRAND 承诺法律效力^①。

比尔斯先生的表述也反映了国内大多数学者的观点:专利权人向 SSO 承诺的是:“我将公平、合理、无歧视地将专利许可给潜在实施者使用。”虽然,许可费金额、数量、期间不明确,但“同意使用”是向 SSO 的明确表态,即为自己设定了容忍他人使用的义务,因此,至少 SSO 可以请求自己容忍第三人使用专利。表现在司法实践中,即 FRAND 承诺人可以请求第三人支付许可费,但不得请求其停止侵权、销毁侵权产品。

这是误解。如果 FRAND 承诺人仅仅向 SSO 承诺“我将许可潜在实施者使用我的专利”,而不在其上冠以“公平、合理、无歧视”的高尚定语,则至少在文本含义上或可解释为其为潜在实施者设定了许可使用权,而不负其他条件,包括费用,形同赠与行为。其意思表示明确,即为自己套上了法律枷锁——容忍债务。如果法律明文规定可从中推出其向潜在实施者的第二允诺,则法定利他合同成立。FRAND 承诺将成为与保险、信托合同地位相当的合同。但是,一旦加上了“公平、合理、无歧视”三个词组,虽然“公平、合理、无歧视”的含义并不明确,但有一点是明确的,即许可是有偿的、收费的,否则何谈公平、合理、无歧视。如果“公平”和“无歧视”只是形容许可获取的机会的平等,不涉及金钱的话,那么“合理”该如何解释呢?合不合理的问题,恐怕只能指代金钱费用的问题了。试问移除了“FRAND”定语的“许可”,有多少专利权人会承诺?甚至于有多少专利权人会期盼自己的专利被纳入标准,成为行业中的免费午餐?所以,仅仅是从文本出发解释,而不考虑承诺人的真实意思,我们也不可把 FRAND 承诺仅仅限定在允许第三人使用的含义上。FRAND 承诺人不是慈善家,SSO 也不是慈善机构,其建立的宗旨就是获取 SEP 的市场价值。在许可合同是有偿、双务的情况下,FRAND 承诺无论如何不可能成为推定的第二允诺、利他合同。而在市场利益的追求下,SSO 要求 FRAND 承诺人作出效果意思明确的允诺,也不现实。

比尔斯先生提到的买卖合同,在大陆民法中指拟制交付下的“占有改定”,表示所有权已移转于买方,与 FRAND 承诺风马牛不相及。一者,知识产权之客体非物,因不存在物理属性,故不存在占有问题。二者,知识产权许可使用权为债权,许可合同也不涉及绝对权移转问题^[9]。在诉讼中,若双方协商确定了费率,意味着双方已在庭审中达成合同,此非 FRAND 承诺所致。若双方协商未果,法院只能代为设定费率,此即强制缔约,亦非 FRAND 承诺所致。

^①Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 141-143.

在判决书中,比尔斯先生引用并赞同福瓦克·科思教授的观点:“根据新修订的法国民法典1100-1条,即便知识产权人与 ETSI 之间不成立合同,FRAND 承诺也可构成单方法律行为。”^⑧在大陆民法中,无需相对人以特定行为配合即可实现效果意思的法律行为为单方法律行为,如:抛弃、撤销、解除、授权等;反之则为双方法律行为,如给付、受领^{[7]744-745}。许可是授权行为,而非给付行为;是单方行为,而非双方行为;是债权行为,而非物权行为。主体当然可为他人无条件授权,如共享软件,专利权人当然也可,但 FRAND 承诺之 FRAND 本身反映了承诺人对“对价”的追求,故 FRAND 承诺不是授权,不是单方法律行为。实际上,它根本就不是法律行为。

3. 法律行为还是事实行为:FRAND 承诺是否意思表示

在大陆民法中,法律行为指有民事效力并含效果意思之行为;其构成要件有:(1)效果意思;(2)民事效力。“效果意思”指变更(含延长、限制)或可能变更民事关系,包括:“(1)变更民事关系,如设定、变更或终止民事权利;(2)行为完成时未变更民事关系,但如不撤回该行为,将变更民事关系,如遗嘱、非即时生效的要约和承诺;(3)延长民事关系的期限,如债权人请求债务人履行债务,引起时效中断;(4)限制民事关系的期限,如限制行为能力人订立合同后,相对人向其法定代理人为催告行为,法定代理人在法定期限内未作表示,视为拒绝追认。”^{[7]735}“民事效力”指对行为人追求的效果意思与行为后果之间关系的评价。这一评价的前提是可明确判断行为人所追求的效果意思。

FRAND 虽名为承诺,却不是法律意义上的承诺,因欠缺效果意思,无法判断行为人追求。在民法中,主体在相对关系中为自己设定债务被称为“套上法律的枷锁”,这样的枷锁必然是具体而现实的,能够确定给付标的、数量、价格与期日或期限。即相对人能够根据债务人的意思表示而明确知道其在何时何地可以为何种受领行为,则这样的意思表示才可能构成法律行为。“我将公平、合理、无歧视地授予许可”,不是无条件的许可。正如房屋出租人仅仅表示一句“我将合理地许可你使用我的房屋”,理智的承租人不会理解为当下即可搬进出租房,而是继续与出租人协商“合理”的费用与租期。同理,FRAND 承诺即便写在合同文本中,所谓的承诺人并未因自己的承诺而给自己套上任何法律枷锁。

利布沙贝教授指出:“许可条款不构成要约,因其缺乏必要的明确性,根据法国民法,其非承诺的对象。因 ETSI 设置了很多选项供其选择。”^⑨比尔斯先生反对道:“虽然存在可供选择之选项,但每一选项在承诺人勾选后不就清晰了么。”^⑩利布沙贝教授的上述观点容易驳斥,但并非关键论点。其关键论点应是“FRAND 承诺仅仅是向市场提供的信息,而非具有约束力的正式承诺……法国法院不会强制一方缔约,因此(ETSI 知识产权政策)6.1 应被理解为承诺人担负本着善意与第三方实施者协商 FRAND 许可的义务”。“享有权利必须能够为特定行为,但经分析,第三方受益人无此类权利”^⑪。“FRAND 承诺仅仅是对 ETSI 的‘通知’,对相关利益者的间接通知,即将按照 ETSI 知识产权政策 6.1 进行许可,而非建立契约关系”^⑫。

比尔斯先生认为,利布沙贝教授对“通知”一词打上了引号,因为该词来源于 ETSI 制定的格式承诺书,书中字句明白无误地表示,签名者了解他正在作出一个正式的具有法律效力的承诺^⑬:

^⑧Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 145.

^⑨Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 123.

^⑩Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 124.

^⑪Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 132.

根据 ETSI 知识产权政策 4.1, 承诺人及其附属企业在此“通知” ETSI; 承诺人及其附属企业了解, 知识产权信息陈述附件中披露的知识产权可能是或可能将成为 ETSI 工作项目、标准、技术规格的必要组成。根据 ETSI 知识产权政策 6.1, 承诺人及其附属企业在此不可撤销地承诺(仅选择一项):

在知识产权信息陈述附件披露的知识产权是或将成为并持续成为 ETSI 工作项目、标准、技术规格的必要组成, 承诺人及其附属企业准备按照 6.1 进行许可。

这项不可撤销的承诺是针对同意交叉许可的许可寻求者(若适用, 请勾选)。

承诺人及其附属企业不准备对上述知识产权许可声明进行承诺(原因将在知识产权许可承诺附件中阐述)。

签名: _____

ETSI 知识产权政策 6.1: 如果与特定标准或技术规格有关的必要知识产权已经引起 ETSI 的注意, ETSI 的总干事长应立即要求必要知识产权人在 3 个月内以书面形式承诺, 至少在以下范围内, 他已做好以公平、合理、无歧视的条件授予不可撤回许可的准备; 制造, 包括有权制造或已制造根据被许可人自己设计的用于制造的定制组件和子系统; 出售、出租或以其他方式处置按照上述方式制造的设备; 维修、使用或操作上述设备; 和使用方法^②。

细查上述格式条文, 法律意义是何等空洞。以“公平、合理、无歧视”等空洞定语为条件, 作出的任何信誓旦旦的, 哪怕冠以“无限永恒地”不可撤销、不可撤回、不可解除的承诺、许可、授权, 均是“空话一句”。即便专利权人签章, 亦未自设任何债务。利布沙贝教授所谓本着善意与对方商讨许可事宜之义务, 亦流于空泛。如同好意施惠行为一般, 商讨义务不是缔约义务, 对于专利权人而言, 表现出万分殷勤地走一个过场, 法官从何判定其善意与否呢? 商讨的后果可能发生债权债务关系, 但不保证必然发生。正如比尔斯先生自己承认的, FRAND 承诺并不发生强制缔约义务。而法官在个案中设定许可费率的行为, 与强制缔约、强制许可又有何区别呢? 强制许可规则否定了绝对权排除妨害请求权, 必须由立法机构确认, 而非司法机构。

“通知”意味着行为不含效果意思, 即不旨在变动权利义务关系, 而是“向市场提供信息”。在德国的摩托罗拉诉微软案中, 法官将其定性为要约邀请, 比“通知”更贴切。既然 FRAND 承诺不含效果意思, 对于 SSO 而言, FRAND 承诺人其实表示了一句即使不表示也无任何法律效果上的差异的话语而已, 即便白纸黑字地出现在合同中, 也没有为 SSO 设定任何请求权。在此意义上, FRAND 承诺连第一允诺都未构成, 遑论第二允诺, 根本不可能与保险、信托等合同相提并论。

行文至此, 便可以理解为什么当摩托罗拉在德国提起专利侵权之诉后, 微软立刻将 Windows 和 Xbox 的欧洲集货中心从德国迁到荷兰? 因为德国民法不承认摩托罗拉与 SSO 构成利他合同, 不承认摩托罗拉向 SSO 的允诺包含向微软的允诺。在严格遵守形式逻辑的德国民法中, FRAND 承诺连法律行为都不构成, 遑论“允诺”。

(二) 对“强制缔约义务说”的质疑

有学者认为, FRAND 承诺“应理解为标准必要专利权人对标准实施者以及潜在的实施者负有以符合 FRAND 条件许可的义务, 该义务与供水、供电、供气等垄断企业所担负的强制缔约义务相

^②参见: Unwired Planet v. Huawei ([2017] EWHC 711 (Pat), 5 Apr. 2017). NO. 131. ETSI Intellectual Property Rights Policy 6.1.

似”^[10]。的确,有民法学者认为公用事业、医院负有强制缔约义务^[11]。需要指出,无论是公用事业、医院,还是其他垄断企业的经营,均是希望与不特定人发生合同关系之意思表示,应视为要约。消费者之消费,病人之挂号,应视为承诺^{[6]393-394}。民法中的强制缔约义务对应的是强制缔约权,该权利属于民法中的狭义形成权。

1. 澄清形成权的概念

“权利人通过单方法律行为实现效果意思,可能变动绝对关系,可能变动相对关系。前者实现绝对性效果意思,即变动绝对关系的效果意思;后者实现相对性效果意思,即变动相对关系的效果意思。权利人单方实现绝对性效果意思,实际上只有一种情况,即抛弃所有物,行使的是所有权,无需另行命名。权利人单方实现相对性效果意思,类型甚多,属何类权利,无专门名称。民法学需要形成权概念,其实是为了表示单方效果意思变动相对关系的权利”^{[6]389}。

相对性效果意思包括:(1)对价性效果意思,如承诺权;(2)不利效果意思,如债务免除权;(3)有利效果意思,如合同法定解除权,免除了自身的债务。根据民法平等原则:主体只能为自己设定义务或免除自己的权利,不得为他人设定义务或免除他人的权利,否则意味着主体可将意志强加于他人。但在一定条件下,债的一方当事人享有某种优势地位,可以:(1)免除自己的债务;(2)否定获利人之获利根据;(3)为相对人设定债务。由于以一定条件为前提,此类优势地位实际上并未否定双方的平等地位,但其相对于相对人的优势地位又明显区别于其他权利,是单方实现有利效果意思的权利,是广义形成权中的特殊类型,属狭义形成权^{[7]620-622}。强制缔约权是为相对人设定债务,形成有利效果意思,属狭义形成权。

那么,强制缔约权为相对人设定了什么义务呢?以先买权为例,如先买权人在法定期间内按通知价格向出卖人发出购买要约,出卖人必须承诺,系履行义务,而承诺本属权利^{[6]393}。据此,先买权人为出卖人设定的是承诺义务,即缔约义务。

2. 潜在实施者对 FRAND 承诺人不享有强制缔约权

狭义形成权反映了主体相对于相对人的优势地位,表面上与民法平等原则冲突,但实际上是主体的自我选择,并不违背平等原则。仍以先买权为例,房屋所有权人在租期内出售房屋,是对承租人享有先买权的现实状况的自主选择。但承租人的先买权由法律赋予,而非房屋所有人在租赁合同中的约定。狭义形成权的优势地位决定了它只能由法律规定发生。“相对性效果意思单方实现权必然法定发生;约定发生其实是相对人设定,不属单方变动”^{[6]389}。据此,它是一种发生法定、内容法定的权利。不同于买回权,买回权为约定权利,买回权人所谓的“强制缔约权”由相对人设定,非单方意思表示即可变动相对关系,不能归入形成权。

到目前为止,民法中真正意义上的属于狭义形成权的强制缔约权有:先买权中的强制缔约权,出典人回赎权中的强制缔约权,有限责任公司股东向非股东转让股权,过半数其他股东不同意,转让人对异议股东的强制缔约权,异议股东对欲合并或分立的股份有限公司的股份回收强制缔约权^{[7]632-633}。无论是《民法典》还是《专利法》,均未规定相对于 FRAND 承诺人的潜在实施者的强制缔约权。在缺乏法律规定的情况下,潜在实施者不享有任何类似狭义形成权的优势地位,不得为 FRAND 承诺人设定承诺义务、缔约义务,否则意味着实施者可将自己的意志强加于 FRAND 承诺人,违反平等原则。

(三) 对“先合同义务说”的质疑

有学者认为:“FRAND 许可承诺可以归入‘先契约义务’……FRAND 许可承诺实际上是权利人

邀请未来技术标准实施人与自己商洽专利权许可。因此,FRAND 许可承诺人和他们形成了特别的社会接触,产生了特殊的信赖利益——他们之间是知识产权许可人和潜在被许可人之间的关系。这种特殊的社会接触即产生更高的注意义务,承诺人对技术标准实施人应该负担合同责任,适用‘缔约过失’。”^[12]

需要指出,民法中的先合同义务特指在合同的磋商阶段,磋商双方为相对人提供缔约安全的义务。“缔约双方进入磋商阶段前,互不为特定人关系,分别承担不特定人之不作为义务,即只需不妨碍相对人依法行使权利;进入磋商阶段后,均需为相对方提供缔约安全的义务,此属作为义务,其注意程度高于不特定人义务,意味着双方已形成特定人之间的关系……不应理解为先于合同之义务,而应理解为在先合同之义务”^{[6]145-146}。

专利权人作出 FRAND 承诺,并不意味着“磋商开始了”。磋商要求双方在现实中的同一场所或虚拟通讯、网络中的同一平台进行会合并商谈,而不是抽象的“权利人发出了 FRAND 承诺,同时潜在实施者产生了获得许可的意向”即是磋商开始了。专利权人作出承诺后,与潜在实施者仍是不特定人之间的关系,并不存在“先合同义务”。

一旦二者进入磋商阶段,才成立特定人之间的关系。而且双方均负有为相对人提供缔约安全的义务。缔约安全包括磋商人人身与财产不受损害。如果二者进入了磋商阶段,而合同最终没有达成,只要潜在实施者的人身和财产未受损害,FRAND 承诺人即履行了义务。不能认为 FRAND 承诺人拒绝许可潜在实施者实施 SEP,就是侵犯了他们的财产权。或许,有人认为潜在实施者享有“信赖利益”。需要指出,利益的本义是“好处”,并非法学术语,对应民法中的概念,应为“财产”^[13]。“民法中之利益,即主体之财产”^{[6]139}。但信赖利益,显然不能理解为信赖财产。信赖利益,只能被解释为信赖者有权请求被信赖者不得撤销其在先表示。这意味着被信赖者的在先表示具有法律效力,即变动(包括产生、消灭)了民事关系。FRAND 承诺不含效果意思,未变动民事关系,不具有法律效力。因而潜在实施者并不享有所谓的信赖利益。FRAND 承诺人并未侵犯潜在实施者的任何财产权利。

三、我国司法实践中对 FRAND 承诺的定性及问题

(一)“默示许可”规则的引入及反思

我国司法实践对 FRAND 承诺的效力及擅自实施者责任的判定并不统一。2006 年的邕江药业诉河南天工案中,擅自实施者被判侵权及承担停止侵权责任。法官否定了被告的默示许可抗辩:“在民事法律行为中,默许的意思表示必须有法律明确规定才能确定,不能任意推定……”^②而在同年发生的季强、刘辉诉朝阳兴诺案中,二审辽宁省高级人民法院就被告侵权与否的问题,向最高人民法院请示,2008 年 7 月,最高人民法院复函(以下简称“第四号函”):“专利权人参与了标准的制定或者经其同意,将专利纳入国家、行业或者地方标准的,视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利,他人的有关实施行为不属于专利法第 11 条所规定的侵犯专利权的行为。”^③二审依函改判。

“第四号函”作出后遭到了许多专利权人的强烈反对。在法无明文规定的情况下,反对是有依

^②(2007)桂民三终字 46 号民事判决书。

^③《最高人民法院关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准〈复合载体夯扩桩设计规程〉设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函》((2008)民三他字 4 号)。

据的。为平衡各方利益,2009年《最高人民法院关于专利侵权案件审理的司法解释送审稿》作了二分法^[14]:(1)未明示该标准含有专利的,则认定专利权人默示许可他人实施专利;(2)反之,则不能。虽然二分法并未通过,但最高人民法院在2008年的张晶廷诉子牙河案中使用了该规则:“实施人知道并应当知道这个方法涉及到别人的专利技术,因为权利人已经进行了专利披露,子牙河公司能够识别专利,并能够与权利人进行联系的情况下没有跟其联系,未经许可就使用了专利技术,并且在发生纠纷后还拒绝向人家支付许可费,这种行为构成了专利侵权。”^⑤这是对“第四号函”的否定,对擅自实施行为定性上的一次反复。

2016年,《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)》第24条对该问题作出了回应(以下简称“2016司法解释”,2020年最高人民法院对该司法解释修正时,该条未作修改):如专利权人在标准制定过程中履行了披露义务,则不视为默示许可^⑥。但对于未履行披露义务者是否视为默示许可,2016司法解释只字未提,根据逻辑,否定前件不能否定后件。2016司法解释较第四号函的高明之处在于回避了专利权人未履行披露义务的法律后果的问题。其实,专利本就公示,何需再次披露?如此义务是专利权人向特定主体而为,则该义务只可能发生于相对关系中。而相对关系,如何能对抗不特定人?但同时,2016司法解释也借鉴了欧盟及德国法院近阶段的裁判思路,即根据谈判程序中双方的表现来判定由谁承担谈判破裂的责任。有理由认为,在2016司法解释中,披露义务已与强制许可脱钩。其表面上虽未规定“强制许可”,但通过对协商程序的规定让善意实施者得以实施SEP。对于已履行披露义务的专利权人,如对善意实施者有意刁难,设置不合理条件,或恶意拒绝许可,则其无法请求后者停止侵权。在实际中的效果是:除非实施人是一毛不拔的葛朗台,只要愿意支付正常的许可费,即可实施。

根据民法原理,一侵权行为若可能引发后续侵权,必须判令其停止侵权,如禁制、禁售、销毁产品等。但张晶廷案的二审、提审反而撤销了一审判决的第一项“停止侵权”,仅判决赔偿损失^⑦。这并非偶然,张晶廷案与2016司法解释,实际上都反映了我国司法界对强制许可规则的认可——如侵权继续发生,则以赔偿方式在事后形成强制许可的效果。根据《专利侵权判定指南(2017)》第152条,如被诉侵权人善意,且向法院提交许可费或不低于该金额的担保,则可免于停止侵权责任^⑧。可以认为,我国司法界已曲线救国地实现了SEP的强制许可。如比尔斯法官所言,“侵权不是免费的”,我国司法界也创设了“收费侵权”规则。然而,强制许可必须法有明文,在专利法无此规定的情况下,司法界的操作显然越界。

^⑤(2012)最高人民法院民提字125号。

^⑥法释[2016]1号,于2020年修改为:法释[2020]19号。《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)》第24条:推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的,人民法院一般不予支持。推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息,专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时,专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务,导致无法达成专利实施许可合同,且被诉侵权人在协商中无明显过错的,对于权利人请求停止标准实施行为的主张,人民法院一般不予支持。本条第2款所称实施许可条件,应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商,仍无法达成一致的,可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时,应当根据公平、合理、无歧视的原则,综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。法律、行政法规对实施标准中的专利另有规定的,从其规定。

^⑦参见:(2009)石民五初字第163号民事判决书;(2011)冀民三终字第15号民事判决书;(2012)最高人民法院民提字125号民事判决书。

^⑧《专利侵权判定指南(2017)》第152条:没有证据证明SEP的专利权人故意违反公平、合理、无歧视的许可义务,且被诉侵权人在SEP的实施许可协商中也没有明显过错的,如被诉侵权人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,对于专利权人请求停止标准实施行为的主张一般不予支持。

2015年,国务院法制办公室公布的专利法修订草案(送审稿)第85条规定:参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商;双方不能达成协议的,可以请求国务院专利行政部门裁决。《关于〈中华人民共和国专利法修改草案(征求意见稿)〉的说明》第26条解释道:“为了平衡专利权人与标准实施者和消费者的利益,结合国内外的法律实践,草案规定了标准必要专利默示许可制度,即参与标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的,视为其许可该标准的实施者使用其专利技术,在此情形下专利权人无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。但默示许可不等于免费许可,专利权人仍有权要求标准实施者支付合理的使用费。”不难发现,草案(送审稿)沿袭了第四号函的规则,仅仅缩小了第四号函的前提范围。有学者评论道:“中国标准的参与者即国家标准专利的权利人,受制于专利法修改草案的82条(笔者按:即2015草案(送审稿)第85条),但国际标准的权利人没有参与中国标准制定,所以不受82条的约束。最终就是82条约束对象只是中国企业,相当于只缴了中国企业的枪。”^[15]有学者提出,该条款违反了《与贸易有关的知识产权协定》第31条规定的授权强制许可应遵循一事一议的原则^[16]。其实,“默示许可”规则本身就有违法理,作为双务、有偿的专利许可使用合同,不可能因专利权人的默示许可而达成。专利法如要绕过专利权人的同意而让潜在实施者实施SEP,除了将SEP纳入强制许可范围,别无他法。但专利法已有的强制许可制度是建立在严格审查的基础上的,即便对SEP实施强制许可,也不能简单地以“专利权人不为披露义务”作为审查的唯一要件。2015草案(送审稿)第85条意在规制专利劫持,而结果可能是大大增加了针对我国企业的SEP的反向劫持的可能性。该条在后来公布的专利法修正案草案中被删除。专利法于2020年第四次修正,未对标准必要专利问题作出规定。

值得一提的是,2017年11月10日,在美国洛杉矶举办的“竞争政策在技术和知识产权许可中的应用”会议上,美国司法部反垄断局新任领导、助理总检察长Makan Delrahim发言指出:“我们不应将FRAND承诺变成一种强制许可制度……专利权人不会因为合理地行使专利权而违反反垄断法,如寻求禁令救济或拒绝许可该专利……根据反垄断法,我认为单方面拒绝许可有效的专利权本身应当是合法的……排他权是产权所有人拥有的最基本的谈判权利之一。剥夺专利权人行使这一权利的规定——无论是被SSO剥夺或是被法院——都会破坏对创新的激励并使反向劫持的问题恶化。毕竟,没有禁令的威慑,实施者就可以没有许可而继续侵权,并且知道他们的拖延只是为了合理的许可费。”^[17-18]

如今,“默示许可”与“第三方收益者”规则的原创者已开始反思此类规则内在的逻辑矛盾与外在的对创新带来的负面影响,而主张借鉴、移植此类规则的人们,是否也该反思了呢?

(二) 华为诉IDC案与西电捷通诉索尼案比较

在华为诉IDC案中,一审法院指出:“尽管IDC公司没有直接参与中国通信标准的制定,IDC公司同样负有以符合FRAND(即公平、合理、无歧视)条件对华为公司进行标准必要专利授权的义务,IDC公司负担的该义务贯穿于标准必要专利授权许可谈判、签订、履行的整个过程。”^②二审对此完全支持,并否定了IDC提出的要约邀请说,补充道:SSO中的知识产权政策和相关承诺,IDC公司作为会员,应当受到前述协议约束。“FRAND”义务的含义在前述协议中是明确的。该承诺须说明知

②(2013)粤高法民三终字305号民事判决书。

知识产权所有者将准备根据该知识产权中所规定的公平、合理和无歧视条件来授予不可撤销的许可。民法、合同法中的诚实信用的原则可以用来解释“FRAND”义务的含义。

华为案的观点与无线星球案一致,即 IDC 与华为存在许可合同,法官仅需认定许可费率。然而,两份判决书通篇未对具体的债权债务关系进行分析,结论难以令人信服。假设 FRAND 承诺构成法律行为,使专利权人与 SSO 成立了合同,但债权的本质是请求权,客体为债权人的人身,而非债务人的人身。行为属于主体自身,仅受主体支配,他人不得支配,债权人当然不能支配债务人的人身,故行为是不可强制执行的。因此,债权能否实现必须视债务人是否配合,任何债权均有实现不能的风险。当债务人不履行债务时,债权人可请求其承担违约责任。专利权人作为债务人,可选择履行债务,也可选择承担违约责任。作为第三人的潜在实施者,既无权请求其履行 FRAND 义务,也无法强制其缔约。因此,即便假设成立,如严格遵循逻辑与债法法理,也不可能得出上述判决结论。何况,假设本身就不成立,FRAND 承诺不构成法律行为,仅是事实行为,是面向社会的抽象的表态。或许受制于道德,但不受制于法律。二审的补充之处在于以民法、合同法中的诚实信用原则来解释 FRAND 承诺。在民法中,诚信原则是义务自主的表现形式,适用于意定性民事关系,就是生效意思表示必须履行^{[6]76}。其适用前提是存在意思表示,而 FRAND 承诺无,故不存在诚信原则的解释余地。

2017 年一审判决的西电捷通诉索尼案与华为案大相径庭,如果说后者是普通法相关理论在我国专利领域的翻版,则前者完全是大陆民法思维的体现。一审法院认为,标准必要专利与普通专利在侵权判定规则上并无不同,均适用“全面覆盖原则”;合同是双方行为,单方行为不构成合同,西电捷通的 FRAND 承诺仅是单方民事法律行为,不代表其已经作出了许可,不能认定双方已达成了专利许可合同。据此判决索尼停止实施西电捷通的 WAPI 专利,并赔偿后者 910 余万元损失^⑩。需要指出,合同由“要约+承诺”构成,但要约、承诺均为单方行为,“要约+承诺”是两个单方行为,是复数行为,而非双方行为。民法中的双方行为是单数行为,特指“需相对人配合才能完成之行为”,如给付、受领。不可望文生义地将双方行为理解为“两个行为”。FRAND 承诺不需相对人配合,不是双方行为;但因不含效果意思,故也不是单方行为。其根本不是法律行为。该案否定 FRAND 效力的推理存在问题,但结论是正确的。

有意思的是,二审法院虽维持了原判,却否定了一审的正确结论,在 FRAND 定性上与华为案保持了一致:在谈判、缔约与履约的整个过程中,专利权人均负有 FRAND 授权义务;只是基于索尼在谈判过程中实施拖延战术等恶意表现而认定其应承担侵权责任。这种裁判思路回避了具体债权债务关系的分析,使司法机构成了 SEP 强制许可的审查核发机构,于法无据。

FRAND 承诺不具有效果意思,仅仅是要约邀请、事实行为。我们不应在司法实践中牺牲法理、逻辑来承认 FRAND 承诺的法律效力,不应将“第三方收益者”说辞拿来主义地写入判决书,更不应制定违背法理的“默示许可”规则。

参考文献:

[1] LERNER J, TIROLE J. Standard-essential patents[J]. *Journal of Political Economy*, 2015, 123(3): 547-586.

^⑩参见:(2015)京知民初字第 1194 号民事判决书。

- [2] LAWRENCE S, HOPSON H. More certainty for FRAND licensing? The English high court's judgment in *Unwired Planet v. Huawei* [J]. *The Licensing Journal*, 2017, 37(6): 3.
- [3] LAYNE-FARRAR A, PADILLA J, SCHMALENSSEE R. Pricing patents for licensing in standard setting organisations: Making sense of FRAND commitments [J]. *Antitrust Law Journal*, 2007, 74(3): 671.
- [4] NEVEN D, RÉGIBEAU P. *Unwired Planet vs. Huawei: A welcome clarification of the concept of FRAND and of the role of competition law towards SEP licencing* [J]. *Journal of European Competition Law & Practice*, 2017, 8(7): 463-467.
- [5] 迪特尔·梅迪库斯. 德国债法总论 [M]. 杜景林, 卢湛, 译. 北京: 法律出版社, 2004: 583.
- [6] 李锡鹤. 民法原理论稿 [M]. 北京: 法律出版社, 2009.
- [7] 李锡鹤. 民法原理论稿 [M]. 2版. 北京: 法律出版社, 2012.
- [8] 李锡鹤. 合同理论的两个疑问 [J]. *东方法学*, 2010(2): 105-114.
- [9] 李逸竹. 绝对权, 还是相对权: 知识产权许可使用权性质澄清 [J]. *西华大学学报(哲学社会科学版)*, 2014(2): 83-87.
- [10] 叶若思, 祝建军, 陈文全. 标准必要专利使用费纠纷中 FRAND 规则的司法适用 [J]. *电子知识产权*, 2013(4): 54-61.
- [11] 崔建远, 于淑妍. 合同法 [M]. 修订本. 北京: 法律出版社, 2000: 12.
- [12] 何怀文, 陈如文. 技术标准制定参与者违反 FRAND 许可承诺的法律后果 [J]. *知识产权*, 2014(10): 45-49, 71.
- [13] 李锡鹤. 民法基本理论若干问题 [M]. 北京: 人民出版社, 2007: 322.
- [14] 许波. 第四次专利法修改中的标准必要专利问题研究 [EB/OL]. (2017-03-21) [2018-02-06]. <http://www.ciplawyer.cn/fgzl/121161.jhtml? prid=224>.
- [15] 宋柳平. 专利法修改草案 82 条: 不要缴了中国企业的枪 [EB/OL]. (2015-11-25) [2018-02-08]. <http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp? id=18483>.
- [16] 张伟君. 默示许可抑或法定许可: 论《专利法》修订草案有关标准必要专利披露制度的完善 [J]. *同济大学学报(社会科学版)*, 2016(3): 103-116.
- [17] DELRAHIM M. Take it to the limit: Respecting innovation incentives in the application of antitrust Law [R/OL]. (2017-11-10) [2018-02-08]. <https://www.justice.gov/opa/speech/file/1010746/download>.
- [18] 曹卉. 美国司法部反垄断局新任领导表示将为标准必要专利回归合理的反垄断原则 [EB/OL]. (2018-1-4) [2018-02-08]. <http://www.ctoutiao.com/432948.html>.

On the legal nature of standard essential patent FRAND commitment

LI Yizhu

(*Shen Junru Law School, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, P. R. China*)

Abstract: The principle of self-determined obligation is derived from the principle of equality of civil law. That is, one can only set obligations for himself, and no one can set obligations for others. The essence of concluding a contract is that a person sets debts for himself in the relative relationship. To conclude a bilateral contract is that both contracting parties set their own debts as a condition of exchange. Although the meaning of "Fair, Reasonable and Non-Discriminatory" is not clear, it is clear that the license is not unconditional, but paid. The license fee, as a license condition, should be the debt set by the implementer of the standard essential patent. When this exchange condition is not clear, it is impossible for the standard essential patentee to make a declaration of will of licensing. The FRAND commitment made by the standard essential patentee to the standard-setting organization does not contain effect meaning. It is not a juristic act. It is a factual act, an invitation to offer. The standard essential patentee has not set any debt for himself due to FRAND commitment,

and the standard-setting organization and potential implementers have not obtained any creditor's rights due to FRAND commitment. The third-party beneficiary contract comprises a master contract and a unilateral contract concluded by the debtor of the master contract who promises to the third party unilaterally. However, the standard essential patent licensing contract is a bilateral contract and an onerous contract. For this reason, there are no third-party beneficiary contracts between the standard essential patentee and the standard-setting organization. Potential implementers do not constitute third-party beneficiaries. According to the principle of self-determined obligation, even if the law can infer that the standard essential patentee sets for himself the obligation to tolerate the use of standard essential patent by potential implementers through his implied declaration of will, it cannot infer that the standard essential patentee sets for potential implementers the obligation to pay licensing fees through his implied declaration of will. We can only infer from the implied licensing rule that the license is unconditional, which conflicts with the patentee's purpose of pursuing consideration, and the nature of the standard essential patent licensing contract. Even if the standard essential patentee has made the FRAND commitment, the relationships between him and potential implementers are still unspecified, and there is no pre-contract obligation. Potential implementers also do not enjoy any superior position based on the rights of formation. They cannot set obligations of commitment or contracting for the standard essential patentee. Otherwise, it means that the implementers can impose their will on the standard essential patentee, violating the principle of equality of civil law.

Key words: standard essential patent; FRAND; third-party beneficiary contract; juristic act; factual act

(责任编辑 胡志平)