

中华人民共和国
湖北省武汉市中级人民法院
民 事 裁 定 书

(2020)鄂01知民初743号

申请人：三星电子株式会社，住所地：大韩民国京畿道水原市灵通区三星路129号。

法定代表人：金奇南，代表理事、副会长。

委托诉讼代理人：谢冠斌，北京市立方律师事务所律师。

委托诉讼代理人：焦姍，北京市立方律师事务所律师。

申请人：三星（中国）投资有限公司，住所地：中华人民共和国北京市朝阳区光华路15号院2号楼10层1001、1002、1003内15。

法定代表人：崔胜植，总经理。

委托诉讼代理人：周义刚，该公司员工。

委托诉讼代理人：焦姍，北京市立方律师事务所律师。

申请人：三星（中国）投资有限公司武汉分公司，住所地：中华人民共和国湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利文化广场19层1901-B室及1902室。

负责人：金桂贤，总经理。

委托诉讼代理人：谢冠斌，北京市立方律师事务所律师。

委托诉讼代理人：焦姍，北京市立方律师事务所律师。

被申请人：爱立信公司 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) ，
住所地：瑞典王国斯德哥尔摩 SE-164 83。

法定代表人： BörjeEkholm，首席执行官。

申请人三星电子株式会社（下称三星株式会社）、申请人三星（中国）投资有限公司（下称三星中国公司）、申请人三星（中国）投资有限公司武汉分公司（下称三星武汉公司）诉被申请人爱立信公司（Telefonaktiebolaget LM Ericsson）标准必要专利许可使用费纠纷案，本院于 2020 年 12 月 7 日立案受理。

2020 年 12 月 14 日，三星株式会社、三星中国公司、三星武汉公司向本院提出行为保全申请，请求：1.依法禁止被申请人及其关联公司在本案审理期间至案件裁判生效时，就本案涉及的 4G、5G 标准必要专利向中国或其他国家和地区的法院、海关、行政执法机关或通过任何其他程序寻求针对申请人及其关联公司，以及涉及制造、使用、许诺销售、销售、进口三星通信产品的其他主体的临时禁令救济、永久禁令救济或行政措施，并依法责令被申请人及其关联公司立即撤回或中止已经提起的此类请求；2.请求依法禁止被申请人及其关联公司在本案审理期间至案件裁判生效时，就本案涉及的 4G、5G 标准必要专利向中国或其他国家和地区的法院、海关、行政执法机关或通过任何其他程序申请执行针对申请人及其关联公司，以及涉及制造、使用、许诺销售、销售、进口三星通信产品的主体已经获得或可能获得的临时禁令救济、永久禁令救济或行政措施；3.请求依法禁止被申请

人及其关联公司在本案审理期间至案件裁判生效时，就本案涉及的 4G、5G 标准必要专利向中国或其他国家和地区的法院请求裁定许可条件（包括许可费率）或许可费，并依法责令被申请人及其关联公司立即撤回或中止已经提起的此类请求；4.请求依法禁止被申请人及其关联公司在本案审理期间至案件裁判生效时，就本案涉及的 4G、5G 标准必要专利向中国或其他国家和地区的法院要求确认被申请人及其关联公司在目前谈判中是否履行公平、合理、无歧视义务的法律程序，并依法责令被申请人及其关联公司立即撤回或中止已经提起的此类请求；5.请求依法禁止被申请人及其关联公司在本案审理期间至案件裁判生效时，向中国或其他国家和地区的法院请求责令申请人撤回本行为保全申请或禁止申请人及其关联公司申请执行针对上述 1-4 项保全事项依法作出的行为保全民事裁定书，并依法责令被申请人及其关联公司立即撤回或中止可能或已经提起的此类请求、立即撤销可能或已经获得的此类法院裁判文书并不得针对申请人及其关联公司申请执行可能获得的此类法院裁判文书。

申请人提出上述申请的事实与理由为：1、本案被申请保全事项一旦提起将严重影响申请人及关联公司的生产经营，给申请人及关联公司造成无法避免且难以弥补的损失，上述事项也将迫使申请人接受不合理的许可费报价，无法继续本案诉讼，采取行为保全措施确有必要性和紧急性。2、申请人与被申请人之间的核心争议系以多大数额向被申请人支付全球无线通信标准必要专利的许可费，在申请人已将上述争议诉至法院并请求裁决符合公平、

合理、无歧视（FRAND）原则的全球许可条件（包括许可费率）的情况下，被申请人缺乏针对申请人提起禁令或另行提起许可费率诉讼的基础，行为保全不会构成对被申请人诉权不合理的限制。

3. 如被申请人另行提起禁令救济或许可费诉讼程序，或申请执行中国或其他国家和地区法院的禁令救济或许可费判决，将阻碍本案审理，并造成本案判决难以执行。

4. 法院对被申请人采取行为保全措施不会损害国际礼让原则。在本案起诉之前，被申请人并没有在其他法院提起相同争议焦点的禁令之诉或许可费之诉，法院对被申请人采取行为保全措施对其在中国或其他国家和地区法院的诉讼审理和裁判的影响是适当的。

5. 法院对被申请人采取行为保全措施不会损害社会公共利益。相反，如不禁止被申请人针对申请人发起禁令救济或许可费诉讼，将使得申请人处于极其被动的谈判地位，可能被迫接受被申请人不合理的专利许可条件，势必会增加申请人的经营成本，降低其参与市场竞争的能力，最终也会因成本转移等因素影响消费者利益。

2020年12月22日，申请人向本院寄送了《三星关于行为保全申请的补充说明》，承诺愿意为行为保全申请提供担保。2020年12月23日，三星中国公司向本院寄送了行为保全资信证明和承诺函。

经审查，本案初步证据显示，申请人三星株式会社成立于1969年，总部位于韩国京畿道水原市，主要从事半导体、显示设备、信息与通信技术、生命科技等领域的业务。申请人三星中国公司于1996年在中国北京成立，代表三星株式会社在中国进行投

资和相关产品生产、销售。申请人三星武汉公司于 2011 年在中国武汉成立，为三星中国公司在武汉设立的分支机构，负责三星产品在武汉及周边地区的销售等相关业务。被申请人爱立信公司成立于 1876 年，总部位于瑞典斯德哥尔摩，系通信解决方案以及专业服务供应商。被申请人加入了多个无线通信标准组织，参加了 2G、3G、4G 和 5G 无线通信标准的制定，并拥有 GSM/GPRS/EDGE、WCDMA/HSPA、LTE 和 NR 等无线通信标准下的大量标准必要专利。被申请人向 ETSI、TTA、ARIB 等标准组织承诺，将以公平、合理和无歧视条件许可他人实施其无线通信标准必要专利。双方在 2007 年和 2014 年曾就有关 2G、3G、4G 标准必要专利达成过许可协议，其中 2014 年签订的协议将于 2020 年底期限届满。2020 年 1 月，双方就 2014 年许可协议到期后被申请人持有或控制的 4G、5G 标准必要专利展开许可磋商。经多次磋商，双方未能就有关 4G、5G 标准必要专利达成许可协议，也未能就将争议提交第三方仲裁达成协议。为此，申请人于 2020 年 12 月 7 日向本院起诉，请求本院依照公平、合理、无歧视原则判决确定被申请人及其子公司所持有或控制的 4G、5G 标准必要专利对申请人通信产品的全球许可条件，包括许可费率。本案受理后，爱立信公司及其美国全资子公司于 2020 年 12 月 11 日在美国得克萨斯州东区地区法院起诉申请人三星株式会社及其美国子公司，请求法院确认爱立信公司的报价符合公平、合理、无歧视（FRAND）原则，并确认爱立信公司与申请人的谈判行为符合 FRAND 承诺及 ETSI 知识产权政策。

本院认为，本案系涉外知识产权合同纠纷类案件，申请人有关行为保全的申请属于程序性事项，对该申请事项应依据受诉法院所在地的法律即中华人民共和国的法律来进行审查判断。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条第一款规定，人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件，根据对方当事人的申请，可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为；当事人没有提出申请的，人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。2019年1月1日起施行的《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》（以下简称《行为保全规定》），对知识产权纠纷中有关行为保全申请的审查和处理也作了专门性的规定。根据上述法律和司法解释的规定，本院将从以下几个方面对申请人的申请进行分析，进而决定是否同意采取其行为保全申请事项：其一，本案是否存在因被申请人行为导致判决难以执行的情形；其二，不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害；其三，不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害；其四，采取行为保全措施是否损害社会公共利益和国际民事诉讼秩序；其五，申请人是否为行为保全申请提供了有效的担保。

一、本案是否存在因被申请人行为导致判决难以执行的情形

从申请人本案起诉请求事项判断，其主要诉请为请求法院判决确定被申请人及其子公司所持有或控制的4G、5G标准必要专

利对申请人通信产品的全球许可条件，包括许可费率。截至本案起诉之日，除本案诉讼外，双方之间尚未有关于涉案 4G、5G 标准必要专利许可或侵权诉讼发生。就是否存在因申请人行为而致本案判决难以执行的情形，本院根据申请人的申请保全事项分类分析如下：

第一，关于第 1 项、第 2 项申请保全事项。如果在本案诉讼期间，被申请人及其关联公司向中国或其他国家和地区的法院、海关、行政执法机关等，寻求对申请人及其关联公司以及制造、使用、许诺销售、销售、进口三星通信产品的其他主体采取临时禁令、永久禁令或行政措施，或者申请执行已经取得或可能取得的上述禁令或行政措施，将导致本案审理的有关专利实施许可条件的裁决受到有关临时禁令、永久禁令或行政措施的影响，使得申请人在同意按本院裁决的许可条件向被申请人支付 4G、5G 标准必要专利许可费的情况下，仍然面临禁令或行政措施制裁的风险，进而导致本案有关全球许可条件包括许可费率的裁决在有关禁令或行政措施申请地或实施地失去执行的意义。因此，申请人所提第 1 项、第 2 项行为保全申请具备正当性。

第二，关于第 3 项、第 4 项申请保全事项。如果在本案诉讼期间，被申请人在中国或其他国家和地区法院提起本案涉及的 4G、5G 标准必要专利许可条件或许可费率诉讼，或者起诉要求确认被申请人在谈判中是否履行公平、合理、无歧视义务，将会导致在先受理的本案在审理范围及判决结果上同该在后诉讼发生重合或冲突，进而造成本案判决执行受阻的情况。因此，申请人

所提第 3 项、第 4 项行为保全申请具备正当性。

第三，关于第 5 项申请保全事项。针对上述第 1-4 项行为保全申请，如果被申请人在中国或其他国家和地区法院提起反禁令诉讼，要求申请人撤回本案行为保全申请或者不得申请执行上述申请，也将会间接的影响本案的审理和判决的执行，因此申请人第 5 项行为保全申请中有关禁止被申请人及其关联公司向法院请求责令申请人撤回本行为保全申请，或者向法院请求禁止申请人申请执行包含第 1-4 项保全事项的裁定，以及责令被申请人及其关联公司立即撤回或中止可能或已经提起的反禁令请求，亦具有正当性。至于申请人第 5 项保全申请中要求依法责令被申请人及其关联公司立即撤销可能或已经获得的此类法院裁判文书，以及不得针对申请人及其关联公司申请执行可能获得的此类法院裁判文书，鉴于本院已认可申请人请求法院责令被申请人不得提出反禁令诉讼具有正当性，在尚无证据表明被申请人已获得了该等法院裁判文书的情况下，第 5 项申请中的该部分内容缺乏依据，本院现阶段不予支持。

二、不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害

对标准必要专利而言，本院认同并尊重标准必要专利持有人所享有的权利，支持其从有关技术实施方获取公平合理的许可费收益。同时，有关专利技术方案在被纳入技术标准后会因他人对标准的遵从而获得更广的应用，专利持有人会获得相对更多的许可费收益及竞争优势。因此，对标准必要专利权人的权利，特别

是申请禁令救济的权利，应施加以合理和必要的限制。本案中，申请人系标准必要专利实施过程中的被许可方，其生产、销售的通信产品可能会使用到被申请人持有的专利。在双方未能达成新的许可协议的情况下，申请人继续生产、销售有关通信产品即可能会面临被申请人的起诉或者采取的其他法律救济措施。特别是当被申请人向法院提出针对申请人产品的临时禁令申请、永久禁令申请或寻求海关、行政部门对申请人的产品采取行政措施时，申请人的生产、销售活动即会因此受到影响。尤其是涉案技术领域为通信领域，有关产品周期相对较短，技术更新迭代较快，禁令措施的执行将阻断申请人产品的销售并可能导致申请人市场份额不可逆转的萎缩，使其利益受到难以弥补的损害。因此，在申请人已请求本院依照公平、合理、无歧视原则裁决其与被申请人之间就有关标准必要专利的全球许可条件包括许可费率时，有必要应申请人的申请采取相应的行为保全措施。

三、不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害

从标准必要专利许可实施当事双方关系判断，双方之间存在着共同的利益基础，即被许可方通过对外销售产品获得收益，而专利持有人基于其标准必要专利对产品的技术奉献而有权参与产品收益的分配。同时，双方之间也会因有关标准必要专利许可实施条件上的分歧而发生对立。在评判决定是否对标准必要专利权利人采取行为保全措施时，应均衡考虑标准必要专利持有人以及被许可方的利益。本案中，对申请人而言，如不采取行为保全措

施，将使其生产和销售活动受到不利影响甚至被迫停止。而对被申请人而言，禁止其针对申请人生产、销售的产品寻求临时禁令、永久禁令或行政救济，虽然会使其专利权的行使受到一定的限制，但并不会导致其权利的根本丧失。相反，在申请人请求本院依照公平、合理、无歧视原则裁决双方有关标准必要专利许可条件后，禁止被申请人寻求临时禁令、永久禁令或行政救济，使申请人能维持其产品正常生产、销售，并不妨害被申请人要求申请人给付许可费并计算相应损失之权利。事实上，如申请人能维持甚至扩大有关产品生产、销售规模，被申请人从申请人处最终获得的许可费收益也可能会相应的增加。因此，本案中不采取行为保全措施对申请人的影响较大，而采取行为保全措施对被申请人的影响则相对较小，从利益平衡角度考虑也应支持申请人的行为保全申请。

四、采取行为保全措施是否会损害社会公共利益和国际民事诉讼秩序

就社会公共利益而论，采取本案行为保全措施并不会损害社会公共利益。从消费者角度而言，其仍可以持续的获得申请人生产、销售的通信产品，而不会遇到产品禁售、断货等情形。相反，如不采取行为保全措施，将使申请人在同意由本院裁决其与被申请人之间的许可条件情况下，仍面临被禁止生产、销售相关产品的风险，降低其参与市场竞争的能力，最终也会因成本转移等因素而影响消费者利益。

就对国际民事诉讼秩序的影响而论，本院作为最先受理申请

人与被申请人之间有关标准必要专利许可使用费争议的法院，在申请人主动请求本院裁决被申请人所持有或控制的 4G、5G 标准必要专利对申请人通信产品全球许可条件时，采取行为保全措施将有助于保障本案诉讼的顺利推进及裁决的执行。如此，不仅会为双方历经多轮谈判未能解决的争议提供解决出路，有助于双方争议一揽子的解决，也可以最大限度的消除申请人与被申请人在不同国家或地区多头起诉引起的司法诉累和管辖权冲突。

五、申请人是否为行为保全申请提供了有效的担保

根据《行为保全规定》第十一条第一款规定，申请人申请行为保全的，应当依法提供担保。本案中，申请人三星中国公司向本院提交了 5000 万元人民币的存款证明，并同意由法院冻结该存款作为行为保全的担保。此外，申请人向本院补充说明，如本院批准其行为保全申请且被申请人愿意遵守，其愿意按法院要求提高担保金额。本院认为，申请人提供的 5000 万元人民币存款担保已能覆盖采取行为保全措施对被申请人可能造成的初步损失。申请人有关在被申请人遵守行为保全裁定期间愿意继续追加担保的说明，也表明申请人具有为被申请人可能遭受的损失提供足额担保的善意，也显示了申请人通过本案诉讼解决纠纷的真诚意愿。此种在被申请人遵守行为保全期间持续增加担保金额的做法，对双方均构成制约，有助于督促双方尽快进入解决争议的实质性进程，推动本案争议尽早解决。因此，对申请人为行为保全提供的担保，本院予以认可。

综上，本案存在不采取行为保全措施将导致判决难以执行且

申请人利益受到难以弥补损害的情形，在采取行为保全措施不会对被申请人利益造成重大损害且申请人提供了有效担保的情况下，对申请人提出的主要保全申请事项应予同意。经合议庭评议，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百五十四条第一款第四项，《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第三条第一款、第四条、第七条、第十三条的规定，裁定如下：

一、被申请人爱立信公司及其关联公司在本案审理期间至案件裁判生效时，不得就本案涉及的 4G、5G 标准必要专利向中国或其他国家和地区的法院、海关、行政执法机关或通过其他程序寻求针对申请人三星电子株式会社、三星（中国）投资有限公司、三星（中国）投资有限公司武汉分公司及其关联公司，以及制造、使用、许诺销售、销售、进口三星通信产品的其他主体的临时禁令救济、永久禁令救济或行政措施，并立即撤回或中止已经提起的此类请求；

二、被申请人爱立信公司及其关联公司在本案审理期间至案件裁判生效时，不得就本案涉及的 4G、5G 标准必要专利向中国或其他国家和地区的法院、海关、行政执法机关或通过其他程序申请执行针对申请人三星电子株式会社、三星（中国）投资有限公司、三星（中国）投资有限公司武汉分公司及其关联公司，以及制造、使用、许诺销售、销售、进口三星通信产品的主体已经获得或可能获得的临时禁令救济、永久禁令救济或行政措施；

三、被申请人爱立信公司及其关联公司在本案审理期间至案

件裁判生效时，不得就本案涉及的 4G、5G 标准必要专利向中国或其他国家和地区的法院请求裁定许可条件（包括许可费率）或许可费，并立即撤回或中止已经提起的此类请求；

四、被申请人爱立信公司及其关联公司在本案审理期间至案件裁判生效时，不得就本案涉及的 4G、5G 标准必要专利向中国或其他国家和地区的法院要求确认其在谈判中是否履行公平、合理、无歧视义务的法律程序，并立即撤回或中止已经提起的此类请求；

五、被申请人爱立信公司及其关联公司在本案审理期间至案件裁判生效时，不得向中国或其他国家和地区的法院请求责令申请人三星电子株式会社、三星（中国）投资有限公司、三星（中国）投资有限公司武汉分公司撤回本行为保全申请或禁止申请人三星电子株式会社、三星（中国）投资有限公司、三星（中国）投资有限公司武汉分公司申请执行本裁定，并立即撤回或中止可能或已经提起的此类请求；

六、冻结申请人三星（中国）投资有限公司为本案行为保全申请提供的担保资金人民币 5000 万元；

七、驳回申请人三星电子株式会社、三星（中国）投资有限公司、三星（中国）投资有限公司武汉分公司的其他请求事项。

如被申请人爱立信公司违反本裁定，本院将根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十章的有关规定予以处罚。

本案行为保全申请费人民币 5000 元，由申请人三星电子株式会社、三星（中国）投资有限公司、三星（中国）投资有限公司

武汉分公司负担。

本裁定立即开始执行。

如不服本裁定，可自收到本裁定书之日起五日内向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

审	判	长	尹 为
审	判	员	许继学
审	判	员	赵千喜
审	判	员	蒋劭君
审	判	员	周书博

二〇二〇年十二月二十五日

法	官	助	理	钟亚伟
书	记	员		童小雪
书	记	员		赵丹婷