

TCL诉Access Advance

深圳市中级人民法院

Randall R. Rader, David J. Kappos, Mark A. Cohen 的意见书

作者

兰德尔·雷德 (Randall R. Rader) 法官是知识产权法领域的思想领袖。雷德法官曾担任美国联邦巡回上诉法院首席法官，并在清华大学等世界各地的顶尖法学院任教。

大卫·卡普思 (David J. Kappos) 是 Cravath, Swaine & Moore LLP 知识产权业务的联席主席，也是全球知识产权政策领域的领军人物之一。他曾担任美国专利商标局 (USPTO) 局长和 IBM 首席知识产权律师。

柯恒 (Mark A. Cohen) 是美国杰出的中国知识产权学者。柯恒先生曾任教于中国人民大学，并担任美国专利商标局 (USPTO) 中国事务高级法律顾问。

作者与本案或争议双方均无商业利益。没有任何一方的律师撰写过本简报的全部或部分内容；也没有任何个人或实体为本简报的准备或提交提供任何金钱捐助。

这些作者之前都曾参与由中国人民大学和美国商会主办的中美知识产权合作对话。他们之前还曾为中国最高人民法院迈克尔·杰弗里·乔丹诉商标评审委员会和乔丹体育股份有限公司案（2016，最高法行再27号）的类似案件提交过类似的意见书。与之前的那份意见书一样，他们共同撰写了这份意见书，出于对支持中国商业法律体系进一步发展和支持双边对话与交流的深切承诺。

作者还恳请最高人民法院将本案情摘要在认为适当的任何有关该程序的公开记录中公布。¹

论点

据媒体报道，2024年5月26日，最高法知民终88号在TCL诉Access Advance案中裁定，中国法院对专利池确定的全球标准必要专利（“SEP”）费率具有管辖权。TCL及其关联公司作为适用专利池中专利所涵盖技术的实施者，正在寻求一项全新的司法裁定，该裁定将允许法院为整个专利池设定全球费率，该专利池包含许多未在法院面前拥有和控制的当事人拥有和控制的专利。批准TCL的请求将与英国高等法院最近在特斯拉诉InterDigital案中做出的裁决相抵触，并可能对专利池造成致命打击，而专利池这一商业模式已被证明对于创新者和实施者而言都非常高效，可以授权技术创新并将产品推向市场。TCL的请求一旦获准，将在全球产生不利的连锁反应，不仅会影响那些无力与专利权人单独谈判的中小企业，还会影响那些依赖技术进步的普通家庭。包括TCL自己²在内的多家中国公司也已加入专利池，如果在制定专利池许可费率方面出现全球竞争，这些公司可能会受到影响——就像在单个公司的SEP纠纷中已经发生的那样。

¹ 本提案一式两份，每份均有中文和英文版本，两种文本具有同等效力。

² TCL 加入 Via Licensing 的高级音频编码专利池，VIA LICENSING ALL., <https://www.via-la.com/tcl-2023/>。

此外，国际知识产权界和专利池的其他成员尚未获得任何形式的意见书（中文或其他形式），因此无法判断这一史无前例且影响深远的决定的理由。国际社会和最高人民法院的其他各方只能尝试从精选的引文和摘要中拼凑出意见书的事实和分析。由于没有任何可供审查的文件，我们无法得出这一重大决定对未来案件的影响，这可能会导致围绕专利池纠纷问题的一系列混乱和不可预测性。由于无法研究该意见，我们无法对意见的是非曲直持任何立场，而仅就管辖权裁决的影响发表意见。我们希望该意见能尽快向公众发布，因为它将对全球专利池产生影响。

A. 专利池许可

当前基于共识的 SEP 许可制度推动了巨大的技术进步。为标准贡献技术的公司同意以“公平、合理、无歧视”（“FRAND”）的条款（法院通常将其翻译为公平、合理、无歧义）对其专利提供许可。专利池进一步简化了这一流程，专利池管理员将多方拥有的 SEP 集中在一起。这样，专利池提供了一种替代漫长而昂贵的双边谈判的方法，同时也促进了新技术的标准化。

同时，当偶尔发生纠纷时，牵涉的当事人比单项专利或单方拥有的专利组合案件中牵涉的当事人更多。在裁决专利池纠纷时，大多数（如果不是全部）专利持有人都不在法庭上——这些缺席的当事人因此失去了为自己辩护和接受司法程序的机会。此外，在法庭上的当事人可能无权修改他们被授权许可专利的条款，也没有权根据除提供给专利池所有其他潜在被许可人的条款以外的条款许可专利。这反

过来会使任何法庭判决都很难执行：专利池的管理者在法庭上，无权约束其许可人，代表其许可人发起或辩护诉讼，或以其他方式执行涉及其许可人专利的判决。

B. 特斯拉诉InterDigital

英国高等法院的情况与该法院有些相似，然而英国法院最近拒绝对 SEP 实施者提出的争议作出裁决。这实际上降低了 2020 年英国法院对 UnWired Planet 案的判决的有效性。最近的这起案件是特斯拉诉 InterDigital（交互数字通信有限公司），于 2024 年 7 月 15 日作出判决 (HP-2023-000042)（“特斯拉案”）。在该案中，英国高等法院裁定其不能为专利池设定全球专利费率。特斯拉已对汽车某些 5G 专利的所有者 InterDigital 以及这些专利的许可方 Avanci 提起诉讼，请求英国高等法院确定通过 Avanci 平台许可的专利许可的 FRAND 条款。拥有专利池中专利的专利权人以及 Avanci 已同意以每辆车 32 美元的单一全球费率为基础授权 5G 平台组合。2024 EWHC 1815 (Ch) ¶ 136。

法院驳回了投诉，认为其无法为专利池设定全球许可费率，原因有二：对专利池中的其他专利权人（除已出庭受理的 InterDigital 外）不公正，并且缺乏确定适当费率所需的信息。首先，确定全球费率对案件之外的其他专利权人不公正。如果法院裁定采用全球费率，“其他专利权人将没有机会就涉案专利或 InterDigital 的英国 SEP 的 FRAND 许可是否包括其所有 5G SEP 的全球许可，或者 FRAND 费率是多少，提出诉讼。”同上。许多受该费率影响的当事人不会出庭，因此将失去

陈述案件的机会。参见同上。¶¶ 98、119。决定采用全球费率还意味着剥夺私人当事人的谈判机会；国家法院无权强制双方在谈判过程中做出本来可以达成的妥协。

事实上，在仅涉及专利池单方的案件中，将管辖权扩大到整个专利池的问题在杜塞尔多夫地方法院最近判决的 GE (Access Advance) 诉 Vestel 案中得到了强调。案件编号 4c O 42/20 (2021 年 12 月 21 日)。在该案中，法院裁定 Access Advance 的许可要约不符合 FRAND 原则，因为 Access Advance 评估的许可费可能与一些专利池成员已经向另一个专利池支付的许可费重复。法院特别指出，该要约涵盖了相当数量的已通过 MPEG LA 池获得许可的专利。同上，第 561 页。然而，它没有包含公平和合理的机制来偿还重复的许可费。同上。授予本案管辖权可能产生与授予向其他专利池支付重复许可费相同的效果，或错误地忽略其他池未涵盖的许可费，这些许可费应支付给适用的许可人。由于本案中没有一个代表专利池的所有当事人，因此法院无法了解 FRAND 费率对整个专利池的影响，因此法院无法评估其裁决的“Fair”（公平）性。更具体地说，如果没有所有专利池成员成为质疑专利池收取的 FRAND 费率的诉讼当事人，就无法衡量所质疑费率的公平性：任何国家法院设定的新 FRAND 费率都可能极大地损害已经同意不同费率的被许可人和许可人。因此，为了程序公正性，法院不应在涉及专利池单个当事人的案件中将管辖权扩大到整个专利池。

其次，如果专利池尚未建立许可计划，或者仅建立了一个新计划，法院将无法获得充分评估专利池价值所需的信息。为了进行这样的评估，法院需要查阅“所有专利权人授予的相关许可和与其专利组合相关的文件”以及“与市场实践相关的

证据，以确定 FRAND 许可的适当范围。” 特斯拉案，第 100 段。法院需要审查“专利权人签订的许可协议以及有关其专利组合价值和收入来源的信息。” 同上，第 99 段。大多数（如果不是全部）此类信息都被视为机密，因此国家法院无法获取，尤其是在案件中没有众多专利权人的情况下。然而，对于许多被许可人已经获得相同或几乎相同许可的专利池，许多被许可人获得相同或基本相同的许可这一事实应该终止调查，并且应该认定该许可本身是 FRAND 许可。换句话说，得到众多许可方和被许可方同意的许可证定义了 FRAND 的本质，应该得到法院、监管机构和标准开发组织的认可。

值得注意的是，在拒绝设定全球许可费率时，英国高等法院推翻了 2020 年判决的 *Unwired Planet v. Huawei* 案中的先前做法。在该案中，初审法院认定全球许可是 FRAND 许可，并威胁说，如果被告拒绝接受提供的 FRAND（全球）许可，将根据英国专利在英国实施禁令。英国最高法院表示同意，认定在这种情况下其有权决定全球 SEP 许可的条款。2020 UKSC 37 ¶ 97。然而，最高法院在其意见中承认，初审法院法官“在决定双方无法达成一致的 FRAND 许可条款方面，比其他[外国]法院做得更进一步”。同上 ¶ 67。在该案中，涉案专利归个人许可人所有，不属于专利池。

C. TCL 史无前例的要求

在 TCL 诉 Access Advance 案中，TCL 请求法院为美国专利池设定一个全球费率。³ 这一举措将与英国高等法院对特斯拉案的判决直接相悖，并破坏 SEP 专利。虽然本案中并没有提出任何因素，但有一些因素可能导致中国（或其他地方）的法院对此类案件拥有管辖权，其中包括专利池是否拥有适用的专利，从而拥有对整个专利进行许可、诉讼和辩护

池健康的现状，而 SEP 专利池一直以来都以开放和自愿参与单独许可安排为前提。

由国家法院来决定专利池全球许可费率将破坏专利池的建立：如果专利持有人认为国家法院单方面决定其宝贵专利的价格，损害其利益和专利池的限制，那么专利持有人将非常不愿意或直接拒绝参与专利池。如果没有专利持有人的积极参与，专利池管理者就没有理由投入时间和精力来谈判让从专利持有人到全球实施者在内的广泛相关方都满意的条款。如果没有专利池，公司将别无选择，只能进行旷日持久的双边谈判。此外，新技术的标准化将更难实现，这一不利因素最终将落在中国和全球消费者的头上，并最终使越来越多地参与专利池的中国公司处于不利地位。

根据我们对中国法律的理解，专利被许可人“无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”⁴ 在美国，只有专利权人（包括专利权人的任何受让人）才有资格起诉侵权行为。除了本案中已经提出的管辖权问题外，本案还提出了一些棘手的问题，即专利池等实体的诉讼资格问题，这些实体无权根据中国法律和管辖专利池权利和义务的国家适用的外国法律提起诉讼或应诉，而且这些专利池可能主要涉及在海外注册的专利权。

法院仍然有机会做出正确的决定。我们认为，法院应避免决定专利池的全球使用费率。采取这一行动将使中国的法理学与英国最近做出的原则性决定以及包括

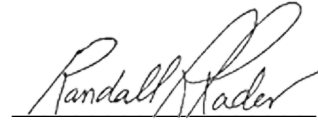
件拥有管辖权，其中包括专利池是否拥有适用的专利，从而拥有对整个专利进行许可、诉讼和辩护的权利。

⁴ 《中华人民共和国专利法》，第一章第十二条，
<https://english.cnipa.gov.cn/col/col3068/index.html>,
https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/11/23/art_97_155167.html.

美国在内的其他国家采取的做法相一致，美国法院从未裁定过专利池许可的全球使用费率。此外，正如本文前面所讨论的，法院在不知道改变费率对整个专利池的影响的情况下，无法衡量 FRAND 费率的公平性——由单个国家法院单方面决定的新 FRAND 费率可能会危及利益可能与本案当事人不一致的其他专利池成员，并损害整个专利池系统。最重要的是，放弃决定专利池的全球专利使用费率，不仅有利于创新者，包括越来越多拥有专利池中专利的中国公司，而且还有利于全球数十亿依赖创新技术的人们。

2024年[●]月[●]日

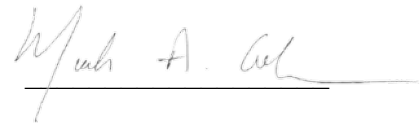
敬上,

A handwritten signature in cursive script, reading "Randall Rader", written over a horizontal line.

Randall R. Rader

A handwritten signature in cursive script, reading "David J. Kappos", written over a horizontal line.

David J. Kappos

A handwritten signature in cursive script, reading "Mark A. Cohen", written over a horizontal line.

Mark A. Cohen