

标准必要专利许可费率可比协议法之研究

——以高清公司诉OPPO公司为例

韦国欣

天津大学法学院，天津

收稿日期：2024年6月12日；录用日期：2024年8月14日；发布日期：2024年8月26日

摘要

可比协议法作为计算标准必要专利许可费率的一种重要方法，在司法实践中得到广泛应用，但我国法院在应用可比协议法进行计算的规则还未健全。文章将从可比协议法的概念出发，以高清公司诉OPPO公司案为例，对专利许可谈判的过错实质认定、许可谈判的时间认定、可比协议条款中无歧视性的认定等方面对可比协议法在适用过程中存在的问题进行分析，并对问题的解决提出完善建议，以期为标准必要专利许可费的确定尽绵薄之力。

关键词

标准必要专利，可比协议法，FRAND原则

Study on the Comparable Agreement Method of Standard Necessary Patent Licensing Rate

—Taking HD Company v. OPPO Company as an Example

Guoxin Wei

School of Law, Tianjin University, Tianjin

Received: Jun. 12th, 2024; accepted: Aug. 14th, 2024; published: Aug. 26th, 2024

Abstract

The Comparable Agreement Method, as an important method for calculating the royalty rate of

standard essential patents, has been widely applied in judicial practice, but the rules for applying the Comparable Agreement Method in China's courts have not yet been established. This paper will start from the concept of the Comparable Agreement Method, taking the case of High Definition Company vs. OPPO Company as an example, to analyze the problems that exist in the application of the Comparable Agreement Method in terms of the actual determination of fault in patent licensing negotiations, the identification of the time of patent licensing negotiations, and the recognition of nondiscriminatory terms in comparable agreements. It will also offer suggestions for improvement to address these problems, with the hope of contributing to the determination of standard essential patent royalties.

Keywords

Standard Essential Patents, Comparable Agreement Approach, FRAND Principle

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 引言

在以知识产权为竞争基础的背景下，标准必要专利(Standard Essential Patent)作为被纳入标准的专利，其为实施某项技术所必须采用的专利，必然使得其在市场竞争中成为重要且必不可少的一个环节，进而产生许多了围绕着标准必要专利实施过程中的诉讼案件。作为实施标准必要专利时限制专利劫持的基石[1] FRAND 原则，即为公平、合理、无歧视原则，不仅是理论中实施标准必要专利需要遵守的原则，也是司法实践中法官裁判案件的重要考量因素。

2023 年 12 月，最高人民法院就高清编解码科技有限公司(以下简称“高清公司”)诉 OPPO 广东移动通信有限公司(以下简称“OPPO 公司”)侵犯标准必要专利系列案件作出二审判决。该案采用可比协议法进行费率的计算，最终裁判 OPPO 公司支付专利许可费 1539 万元给高清公司，但该价格远远低于高清公司在诉讼请求中提出的 3.42 亿元，在 2022 年 12 月时重庆一中院对 OPPO 诉诺基亚标准必要专利使用费纠纷一案作出的判决中最终作出的费率认定与原告的主张同样也存在着不小的差异。由于在认定标准必要专利费率时不存在一个固定标准，从而导致了当事人在主张诉求与法官裁判案件时存在的差异，专利制度设计的初衷之一是为了市场能够主导专利技术价值的定价权，因此在标准必要专利的具体应用过程中也不应存在例外[2]。在高清公司诉 OPPO 案中最高法在许可费率认定时适用了“可比协议法”，同时进一步明确了在适用可比协议法时应重点考虑的因素，并明确了标准必要专利许可费用支付的实质，以期可为可比协议法的适用提供指引。

2. 可比协议法的概念

可比协议法与自上而下法是计算标准必要专利许可费率时常使用的计算方式，相较于自上而下法，可比协议法具有其独特的认定方式和计算方式。

2.1. 可比协议法的特点

可比协议法是 FRAND 原则中“非歧视”原则在司法实践中计算标准必要专利许可费率的具体体现，该原则要求在情形相似或相同的专利实施者之间收取相似或相同的许可费[1]。

我国首次适用可比协议法进行标准必要专利许可费率确定的案例为广东省高级人民法院审理的华为诉 IDC 案，该案为往后的司法实践提供了新的思路，也为法院在计算标准必要专利许可费率时提供了可应用在司法实践中的计算方式。如前文所述，当专利实施者使用被纳入标准的专利时，需向专利权人支付许可费，可比协议法则是将交易中双方与其他标准实施者的支付价格作为支付许可费时的参照，但在无其他交易参照时可比协议法则呈现出其弊端也就无法适用该方法进行许可费率计算。因此其最大的特点则是需要一个符合 FRAND 原则的“可比性”许可费，也即具有“可比性”的协议。

2.2. 可比协议法的选取与适用

作为认定标准必要专利许可费用常用的两种计算方式，正是其“可比性”让可比协议法相较于自上而下法在市场经济中更具有优势。在具体个案选取计算方式时，相较于自上而下法的将被纳入标准的标准必要专利都视为具有相同价值作为参照价格，可比协议法则是将作为市场经济主体的专利权人与实施者之间符合标准价格的交易价格作为参考，这无疑更加符合专利设计的初衷，也更能反映出专利市场价格。最高人民法院在高清公司诉判决中认为，“可比协议法的突出优点是其能够反映市场定价，在公平竞争的市场上，专利许可协议最终的许可费率通常是双方通过真实谈判并经自愿协商一致所达成的商业谈判结果，通过谈判确定的许可费率基本能够相对客观、公允、合理地反映被许可的专利技术在签约时的市场价值”。

但在司法实践中，存在专利权人因协议属于商业秘密而不向法院提供可以进行比较的协议，从而导致该计算方式无法应用，转而从专利池中选择类似专利协议进行比较以此应用可比协议法进行计算许可费，例如美国第九巡回上诉法院审结的微软诉摩托罗拉案，当然这也是应用可比协议法进行标准必要专利许可费司法裁判的新选择，但专利池许可费的设立初衷并非为了标准必要专利的许可费计算，因此在实践应用中也存在着很多困难。

可比协议法通过在外国的司法实践应用，不断完善了其适用时应当考虑的因素，有了广泛的认同，例如在 1970 年的 *Georgia-Pacific* 判决中将考虑因素归纳总结为了 15 项因素[3]，但我国在司法实践中于 2011 年才首次应用可比协议法进行计算许可费，因此该方法的应用在我国尚处于起步阶段，而本文即将介绍的高清公司诉 OPPO 公司案，最高人民法院也提出了几项在适用可比协议法时需考虑的因素，为各领域应用和理解可比协议法提供了新的方向。

3. 可比协议法的应用及困境

3.1. 案件概述

最高人民法院于 2023 年 12 月就高清公司诉 OPPO 公司侵犯标准必要专利系列案件作出二审判决。涉案是 AMR-WB 专利族中关于音频解码领域的六项发明专利。高清公司于 2018 年对 OPPO 公司以故意拖延许可谈判为由提起停止侵权及侵权损害赔偿的诉讼，该案由江苏高级人民法院作出一审判决，以专利真实使用时间作为侵权行为时间、每台设备 6.5 元人民币、双方缔约过错的程度等因素对专利许可费用进行计算，裁判 OPPO 公司支付 1306 万元。

随后高清公司不服一审判决提起上诉，请求改判 OPPO 公司赔偿 5700 万元，并指出其认为一审法院认定的侵权行为时间、手机许可费率等存在错误，最高人民法院作出二审判决，最终改判 OPPO 公司向高清公司支付 1539 万元，对一审法院对侵权行为时间、许可费率计算方式、双方过错责任分担等错误进行的纠正，并对计算方式进行了详细的表述，也对事实认定与法律适用的理由进行了充分的说理，还为可比协议法应用时应重点考虑的因素指明了方向。

3.2. 判决要点

3.2.1. 关于许可费率的确定

本案许可费率的确定即可比协议法在具体个案中的适用，这也是法院裁判标准必要专利许可费的关键问题。本案中双方当事人提供的证据都指向了可比协议法，即主要提供了与本案类似的相关许可协议，根据提供的证据因而判断没有适用自上而下法的客观条件，并且经过综合考虑、评估后本案具备适用可比协议法的可行性，因此最终选择适用了可比协议法。

最高人民法院指出在裁判过程中应该重点考虑的因素应当包括：许可专利的相似性(例如作为可比协议中的许可专利与涉案专利在标准认定上是否相似、以及许可标的是否相似)、许可主体的相似性(例如作为可比协议中的被许可人与涉案专利中的专利实施人在业务范围、与许可人的关系，不仅需要考虑被许可人的相似同时也需要考虑许可人的相似)、许可条款的相似性(例如许可协议中对许可条件、许可费率计算、许可期限的约定)、许可谈判的环境(例如涉案专利的谈判与可比协议谈判的背景是否相似、谈判过程中双方当事人在谈判地位上是否相似)。

根据最高人民法院指出的应当考虑的因素，最终在当事人提供的五份许可协议中选择了与涉案系列专利中在许可标的、许可实施的地域范围以及谈判环境等因素最相似的 B 公司协议 1，如表 1 所示。

Table 1. Comparable agreement provided by the parties

表 1. 当事人提供的可比协议

被许可公司 Licensed Company	被许可范围 Licensed scope	设备数量 The number of equipment	许可费 License fee
A	全球(美国除外)	6.8	700 万美元
B	全球, 协议 1 仅限中国	7.6	600 万美元
C	全球, 协议 1 仅限中国	0.37	488 万美元
D	全球	-	1930 万美元
E	全球(德国除外)	-	1880 万美元

在选定符合条件的可比协议后，使用选定的可比协议中的许可使用费 600 万美元进行许可费率的计算：可比协议许可使用费 ÷ 被诉侵权手机销量(600 万美元 ÷ 760,416,171 台)，即可得出最终的单台侵权手机的许可费率为 0.008 美元。

3.2.2. 关于当事人缔约过错程度及过错分担的认定

高清公司以 OPPO 公司故意拖延许可谈判为由提起诉讼，并且根据相关法律规定在标准必要专利案件审理过程中应当将许可谈判作为最终赔偿数额考量的重要因素，因次本案当中双方当事人在谈判过程中的过错程度是确定最终的赔偿数额的关键问题。最高人民法院指出，尽管缔约过程中存在许多行业惯例，但当事人在标准必要专利许可谈判中的核心问题仍是对双方表达的诚意进行实质判断。

本案中双方当事人在诉前经过多次谈判仍未对侵权赔偿数额达成一致，到谈判最后阶段高清公司提出 800 万美元的侵权额，而 OPPO 公司则提出了 100 万美元的侵权赔偿额，两者数额相差巨大因而无法将谈判再继续下去，高清公司则以故意拖延谈判将 OPPO 公司告上法庭。

在本案判决中最高人民法院指出在判断双方谈判过程中过错认定的考虑因素，如下表 2。

最高人民法院根据本案具体事实情况结合上述专利许可谈判应考虑的因素，最终判定谈判双方当事人均存在过错并且程度相当，因此各自承担 50% 的责任。

Table 2. Considerations for fault identification**表 2.** 过错认定的考虑因素

权利人过错考虑因素 Fault consideration of the right holder	实施人过错考虑因素 Implement the person's fault considerations
(1) 是否未向实施人发出侵权书面通知便直接提起司法诉讼要求确定许可使用费;	(1) 收到权利人发出的侵权书面通知后是否在合理时间内作出回应, 或告知权利人不同意进行协商许可谈判;
(2) 是否对实施人提出的许可请求予以明确拒绝;	(2) 收到权利人提出的要约条件后是否在合理时间内作出接受与否的积极回应;
(3) 在谈判过程中是否对实施人反复以提起侵权诉讼或向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁或直接付诸实际行动;	(3) 对权利人发出的要约认为不合理的, 是否及时向权利人提出其认为公平合理的反要约或许可建议, 或者是否将反要约对应的许可使用费及时提存;
(4) 在谈判过程中是否无正当理由中断谈判;	(4) 是否无正当理由拖延协商或中断协商;
(5) 是否拒绝向实施人披露必要的专利信息(例如一定的标准必要专利数量、示例性的权利要求对照表);	(5) 是否向权利人提出明显不合理的许可条件, 等等。
(6) 是否拒绝向实施人公开所主张的许可使用费数额或许可费率的计算依据或计算方式;	
(7) 在同等条件下向实施人提出的许可条件中的报价是否明显高于或不合理地高于向其他同业竞争对手提出的报价, 并拒绝说明理由;	
(8) 收到实施人的反要约后是否在合理期限内向实施人作出反馈;	
(9) 是否无正当理由对实施人提出的澄清相关技术问题的要求予以拒绝, 等等。	

3.2.3. 关于最终赔偿数额的确定

最高人民法院根据上述分析已经得出了许可费率以及双方过错程度的结论, 最后需要进一步进行分析讨论的则是最终赔偿数额中的利息损失应当如何计算。计算利息损失的其中重要因素则是侵权行为的持续时间, 最高人民法院指出该案存在侵权是因为双方在谈判过程中存在的拖延行为而导致的未能签订合同, 因此按照通常的谈判时间 12~18 个月进行计算。

本案中, 高清公司于 2018 年 2 月 22 日向 OPPO 公司提出进行谈判的意愿, OPPO 公司于 2018 年 3 月 14 日进行回复, 最高人民法院按照最长的谈判时常 18 个月进行计算, 也即利息从 2018 年 3 月 14 日开始计算, 并且根据上述过错程度各自承担 50% 的认定进行利息的计算。

值得注意的是, 一审法院在计算许可费率时将专利到期截止日期作为考虑因素进行计算, 但最高人民法院在二审判决中指出以被侵权的手机销量乘以许可费率进行计算即可, 对一审法院的计算方式进行了纠正。

4. 适用可比协议法存在的困境

4.1. 专利许可谈判的过错实质认定

最高人民法院在该案判决中分别列举了权利人与实施人在谈判过程中过错认定应考虑的因素, 并在本案判决中引入了以诚信原则为实质过错的判断标准, 旨在宏观地指导许可谈判中的过错认定。

但由于法律的规制手段存在滞后性, 并且在该案判决中最高人民法院并未对该案谈判过程中的“实质”过错的认定进行详细的阐释。在具体交易中因利益的趋势, 必然存在恶意利用谈判技巧、谈判策略以富有“诚意”的模样与专利实施者或权利许可人进行虚假谈判, 以达到拖延时间、减少自身损害的目的。

的，甚至以在诉讼中的地位优势对实施者进行威胁，利用司法、行政的手段威胁实施者迫使其签订许可费用并不合理的许可协议。

对于上述许可谈判中可能存在的问题，最高人民法院针对专利权人对实施者的威胁进行了判断，并提出了指导意见，但对于双方在谈判中是否还存在其它恶意在认定过程中会存在不小的困难，最高人民法院也并未对此进行实质审查，因此对于专利许可谈判中对于过错的实质认定标准或方法仍然需要进一步完善。

4.2. 许可谈判的时间认定

本案在一审法院审判过程中并未对许可谈判时间的问题进行考虑，也未在最终赔偿数额计算中予以释明，而是以专利标准的实施时间与专利有效截止日期结合起来综合判断，而最高人民法院在二审判决中释明在最终赔偿数计算中不考虑专利有效截止日期，而是以许可谈判的时间作为最终赔偿数额的考虑因素进行计算。

根据行业惯例许可谈判时间为 12~18 个月，最高人民法院对于最终谈判时间选择了 18 个月，但对于为何选择以 18 个月进行计算最高法并未释明原因。笔者认为，专利许可谈判的谈判时间因专利数量、使用情况、地域范围以及使用规模等因素的不同，因此存在一些专利许可谈判仅需半年即可结束，而有一些许可谈判可能会因为实施过程中的因素过于复杂而谈判时间超过 18 个月，因此仅行业惯例的通常做法对未进行正常谈判的交易的许可谈判时间进行认定有些措置失宜。

4.3. 可比协议条款中无歧视性的认定

本案一审法院选择以 A 公司与 B 公司的许可费率进行平均计算以得出本案的单位许可费，并且在此过程中一审法院认为 A 公司通过中国境内法院调解后与本案情况相似的部分许可费较低，因此对 A 公司与 B 公司的许可费相加并平均后予以 20% 的上浮，但一审法院对此计算方式的选择并未释明，使得法律在适用时让大众产生了疑惑。最高人民法院选择只以 B 公司许可协议中对许可费的约定进行计算，对一审法院的计算方式进行了纠正。

在美国联邦巡回法院审理的 *Lucent 诉 Gateway* 案中¹，法院因 *Lucent* 方提供的可比许可协议中存在许可费过低而将存在“压价”的可比协议进行了排除，并指出该许可协议中因价格过低的被侵权的有效专利，因其存在许可价格与专利本身价值的不匹配而应被认定为无效。

而在 *高清公司诉 OPPO 公司* 的一审判决中，法院并未将许可费率过低的可比协议进行排除，而是选择了以上浮 20% 的方式继续进行使用，笔者认为该种计算方式违反了 FRAND 原则中的“无歧视性”，若是许可费用较低是否就不应该将该许可协议作为可比协议进行使用，因为在许可条款中许可费率的相似性已经无法进行保证真实，继续进行使用对于该案专利实施者存在违反了 FRAND 原则的情况，并且一审法院未对为何上浮的比例是 20% 进行提供根据进行说明，在证明说理以及法律适用上仍然存在问题。

5. 反思及完善建议

5.1. 加强对许可谈判过错的实质认定

高清公司诉 OPPO 公司 案中双方谈判均有邮件交往记录，对于双方过错程度认定相对容易，但实际交易谈判过程中不免遇到披着“善意”实则“恶意”的权利人或实施人，法律无法针对每一种情形都能考虑到，本案二审判决中也并未的形式合理实质不合理的情形进行列举，如果每一件专利许可纠纷案例对于许可谈判都进行实质审查会存在浪费司法资源的情况，明晰对许可谈判的过错审查程序能够在一定

¹*Lucent Techs., Inc.*, 580 F.3d at 1327.

程度上节约司法资源，而我国利用可比协议法进行计算费率的案件样本并不充足，仅从国内审判的案例进行概括抽象出一个能适用于各类情形的标准，因此可借鉴域外对可比协议法应用较为完善的经验。

在德国联邦最高法院审理的 *Sisvel 诉 Haier* 案中，法院指出在审理标准必要专利许可纠纷诉讼中对于许可谈判过错的审查应当由形式到实质，两者之间是递进关系，即法院审理时应先审理许可谈判在形式上双方是否有过错(例如谈判行为、谈判形式、谈判破裂原因等)，如果存在过错再进一步判断双方在谈判过程中是否存在过错，即可从违反诚信原则、FRAND 原则的角度对具体内容进行深入审查^[4]。

如借鉴德国联邦最高法院的观点，则可以在程序上规范了过错认定的过程，还可以一定程度上可以节约法院在审查许可谈判中过错审查的司法资源。可比协议法在我国司法实践中的应用还未成熟，在往后的标准必要专利许可纠纷案件处理时还需进一步探索，以期找到一个能够普遍适用的规则或标准。

5.2. 优化许可谈判时间的认定

高清公司诉 *OPPO* 公司案中最高人民法院对于许可谈判时间的选择只是简单地阐释了行业通常的谈判时间月 12~18 个月，因而本案选择 18 个月进行认定，并未在判决中对该选择的原因或考虑因素进行解释。

在谈判时间的认定上，笔者认为可以参考日本《标准必要专利授权谈判指南》列举的五项考量因素^[5]，其中可以纳入谈判时间认定的因素有三项，即被许可人的数量(例如许可人数较多则可能会造成谈判时间较长)、许可范围(例如许可的专利权利范围、销售专利产品的地点以及专利有效地域范围等)、谈判历程(例如双方谈判采用何种方式、双方对谈判的诚意等)。

对于许可谈判时间的认定应当综合考察可能影响谈判进行的各种因素，以其法院在进行许可谈判时间的认定时能够列举对其认定的考虑因素，以便指引和规范标准必要专利许可交易双方在谈判过程中的谈判行为。

5.3. 规范对许可协议条款无歧视性的认定

高清公司诉 *OPPO* 公司案中一审法院对适用低于正常价格的 A 公司许可费并未释明原因，笔者认为当专利许可纠纷诉诸法院后，法院应当对可比协议中对许可费率的计算方式进行审查，以确保权利人提供的可比协议条款遵守了 FRAND 原则。

在 *Sisvel 诉海尔案*² 中德国联邦最高法院指出，FRAND 原则的无歧视性并非要求权利人必须给所有实施者在许可协议中给予相同的条件，而是要求权利人在给予差异化条件的同时能够充分地说明差异化原因，而由法院对这种差异化进行审查是否合理以及对是否适用该种差异化进行裁判。

在本案中，高清公司与 *OPPO* 公司进行七次谈判中均为向 *OPPO* 公司提供可比协议中许可费的计算方式，而最高人民法院对于权利人需要向实施者公开许可费率的计算方式的审查规定在了许可谈判双方过错处，并未对可比协议中是否存在“无歧视性”进行释明，笔者认为我国审判机关在审理可比协议条款的过程中可以将可比协议中的许可费价格高低与权利人是否公开可比协议中许可费的计算方式结合起来综合判断权利人提供的可比协议是否符合 FRAND 原则中无歧视性的规定。

6. 结语

本文首先从可比协议法的内涵出发，在结合案件适用中存在的问题进行思考，再结合国外审理经验提出完善建议，以期将可比协议法在标准必要专利纠纷应用中得到更加完善适用。

高清公司诉 *OPPO* 公司案作为最高人民法院对于可比协议法在标准必要专利纠纷中的首次应用，不仅对往后可比协议法的应用提供了指引，还对标准必要专利纠纷的审理提供了指南，是最高人民法院在

²*Sisvel v. Haier*, docket number KZR 36.

对类似案件审理的进一步探索，为解决此类案件纠纷建立了框架。对于框架内的具体内容还需在今后的案件审理中进一步细化，以达到进一步完善的目的。

参考文献

- [1] 蒋华胜. 标准必要专利 FRAND 原则的规范解释与司法裁判研究[J]. 法律适用, 2023(7): 123-137.
- [2] 刘影. 标准必要专利许可费率的计算: 理念、原则与方法[J]. 清华法学, 2022, 16(4): 148-167.
- [3] 郭禾, 吕凌锐. 确定标准必要专利许可费率的可比协议法研究[J]. 中国物价, 2020(1): 52-55.
- [4] Case No. KZR 36/17 (2020) Sisvel v. Haier, Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof).
- [5] Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents.
https://www.jpo.go.jp/e/sup-port/general/sep_portal/document/index/guide-seps-en.pdf