

标准必要专利“合理无歧视”许可费计算的原则与方法

——美国“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的启示

张吉豫

内容提要：美国近期“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”一案地区法院的判决为标准化组织的合理无歧视许可原则下许可费的计算提供了有益参考。“合理无歧视”许可是标准化组织与参与标准制定者之间的合约，因此应在理解合理无歧视许可背景的基础上，依照合同目的来解释“合理”与“无歧视”的具体含义，并以此作为计算合理无歧视许可费的基本原则。在符合合同目的这一原则下，合适的合理无歧视许可费计算方法应有利于建立先进标准以及促进标准的推广，专利本身对标准及标准实施者产品的价值贡献是决定许可费的关键因素，可以采用“基础许可费+调整”的方法计算许可费。

关键词：标准必要专利 合理无歧视许可 许可费计算

Abstract: The recent U.S. district court's judgment of the "Microsoft Corp. V. Motorola Inc." case provides a useful reference for the licensing fee calculation under the Standard-Setting Organizations'(SSO) reasonable and nondiscriminatory (RAND) rule. RAND licensing commitments create enforceable contracts between SSOs and the respective members. The specific meaning of "reasonable" and "nondiscriminatory" should therefore be explained based on the purpose of the contract, and this should be the basic principle of RAND licensing fee calculation. To meet the requirements of the contract purpose, the proper range of RAND licensing fees should be able to help build advanced standards and promote their application. The value and contribution of the patent itself should be the key factor when determining RAND licensing fees, and the "basic licensing fee + adjustment" method could be used to calculate licensing fees.

Key Words: standard essential patent; RAND license; licensing fee

一、引言

标准在现代经济中扮演着日益重要的角色。^①标准必要专利（Standard-Essential Patent, SEP）许可费问题在我国日益受到重视，并存有较多争议。例如，我国DVD制造商曾因DVD标准的6C、3C专利联盟索取高额专利费而减产，甚至担负巨额专利费债务危机。^②2008年，我国最高人民法院在[2008]民三他字第4号文件^③

中指出：“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……专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费。”我国国家标准化管理委员会2009年发布的《涉及专利的国家标准制修订管理规定（暂行）》（征求意见稿）中，也要求专利权人在合理无歧视的基础上进行免费许可、收取明显低于

作者简介：张吉豫，中国人民大学法学院知识产权法方向博士后，北京大学计算机专业理学博士
本研究得到中国博士后科学基金（2013M530794）资助。

① U.S. Department of Justice (DOJ) and U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), "Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary FRAND Commitments", 2013. p.2. Available at http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEPs_1-8-13.pdf, last visit: April 20, 2013.

② 国家知识产权局知识产权发展研究中心：《规制知识产权的权利行使》，知识产权出版社2004年版，第113～114页。

③ 《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]民三他字第4号。

正常许可费和不同意上述许可方式这三项中进行选择。^④“明显低于正常的许可费”这一约束在社会上引起了许多争议。一些人士担心最高人民法院的答复会“挫伤企业创新的积极性、不利于我国专利战略的实施”^⑤，“该专利政策草案低估了专利权人在标准制定活动中做出的贡献和可能发挥的作用，甚至会抑制他们为国家标准贡献创新性解决方案和技术。”^⑥

2009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（征求意见稿）》第20条对标准必要专利许可费的确定准则进行重新界定，规定：“经专利权人同意，专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中……专利权人要求标准实施人支付使用费的，人民法院应当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、标准实施的范围等因素合理确定使用费的数额。”但在最终正式公布的文件^⑦中去掉了该条。我国国家标准化委员会则在2012年的《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（征求意见稿）中去掉了“但支付的数额应明显低于正常的许可使用费”这一约束，将“合理无歧视”许可费的界定留给了市场和司法。我国标准化制定机构和组织对“合理无歧视”许可政策的重视将缓解标准必要专利相关纠纷为司法审判带来的难题，也使得合理无歧视许可费的界定在我国未来法律实践中可能变得更为重要。目前我国司法审判中标准必要专利的合理无歧视许可费界定仍有较大不明确性，亟需确立更加明晰的合理无歧视许可费计算原则和方法。

美国近期的“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”一案^⑧中，地区法院基于合同目的解释进行推导，提出计算“合理无歧视”许可费的原则和方法，对我国司法实践具有借鉴意义。为此，本文在分析标准化组织提出合理无歧视许可原则的背景及宗旨的基础上，对美国“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”一案中提出的审判思路进行解读，在此基础上讨论“合理无歧视”许可费计算的原则、要素和方法，为解决我国相关法律问题提供参考。

二、合理无歧视许可费问题的背景： 标准化组织的专利政策及其目的

标准指“经协商一致制定并经公认机构认可的文件，该文件为活动或其结果提供共同和反复使用的规则、指导原则或特性，旨在特定范围内获得最佳程度的秩序。（注：标准应基于科学、技术和经验的综合结果建立，并以促进共同利益为宗旨。）”^⑨技术标准是对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准，具有重要意义和广泛影响，^⑩为产品中相应部分提供了一种已得到或期望得到普遍采用的设计规格。在现代工业中，标准的制定和推广应用有利于提高不同厂商产品之间的兼容性，便利产品功能扩展，促进市场竞争，降低成本和价格，减少消费者更换不同产品的“切换代价”，对促进社会公共利益有着积极意义，^⑪在经济中扮演了日益重要的角色。

面对社会和产业发展对标准的需要，许多标准化组织在相应领域制定了标准。标准化组织

^④ 2009年发布的《涉及专利的国家标准制修订管理规定（暂行）》（征求意见稿）中规定专利权人应对许可方式进行选择：“1）专利权人同意在合理无歧视基础上，免费许可任何组织和个人实施该国家标准时实施其专利；2）专利权人同意在合理无歧视基础上，许可任何组织和个人实施该国家标准时实施其专利，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；3）专利权人不同意按照以上两种方式进行专利许可。”

^⑤ 张平：《技术标准中的专利权限制——兼评最高法院就实施标准中专利的行为是否构成侵权问题的函》，载《电子知识产权》2009年第2期，第17页。

^⑥ 乔治·威林迈尔：《再论中国涉及专利的国家标准制修订管理规定草案》，2010年。<http://www.ip-watch.org/2010/01/26/take-two-china%E2%80%99s-proposed-regulations-for-patent-involving-national-standards-2/print/>，最后访问日期：2013年4月29日。

^⑦ 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》法释〔2009〕21号。

^⑧ Microsoft Corp. v. Motorola Inc., Case No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233.

^⑨ ISO/IEC Guide 2: “Standardization and Related Activities — General Vocabulary”, 8th ed., 2004, p.12. Available at http://www.iso.org/iso/iso_iec_guide_2_2004.pdf, last visit: April 20, 2013.

^⑩ 张平等：《强制性国家技术标准与专利权的关系》，载国家知识产权局条法司编：《专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告》，知识产权出版社2006年版，第1105页。

^⑪ See Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 Calif. L. Rev. 1889, 1896-1897(2002).

通常希望在标准中采用当前最先进的科技,否则不利于推广先进科技成果,基于该标准开发的产品也难以与使用先进科技的产品相竞争,从而难以得到广泛应用。当今时代,技术发明创造的成果往往被申请专利,因而标准中常常会包含许多他人的专利技术。这种为符合某一标准所必须要实施的专利技术称为标准必要专利。^⑫现代许多产业的技术标准中往往涵盖非常多的标准必要专利。近几十年来,传统意义上的“专利——产品”的二元结构已经进化为“研究开发(专利)、技术集成(标准)、元器件制造、整机制造、品牌销售”的多元产业链结构。^⑬专利制度设计之初,一个新的设备或机器中常常只涵盖一项专利。然而在过去的几十年间,特别在化学、生物技术、计算机硬件和软件领域中,越来越多的产品中不是只涵盖一项新发明,而是由许多不同的部分组成一个整体,每个组成部分都可能涵盖一项或几项专利。特别是在信息技术领域,微处理器、手机或存储设备等现代产品很容易就会涵盖几十项甚至上百项不同的专利。^⑭据研究报告,在WCDMA与CDMA2000技术标准制定中,有7796项专利被宣称为标准必要专利,分为887个专利族^⑮,分别为41家公司所有。^⑯对于希望与某一标准兼容的厂商而言,该标准的任何必要专利都具有不可替代性。一项标准必要专利即使只在产品中占很小一部分,因为该专利的权利人有权利拒绝许可,故而也可能在许可协议谈判中处于显著的优势地位。

在这样的现实情况下,当标准中涵盖专利技术时可能出现三方面突出问题:一是专利套牢(patent holdup)问题。专利套牢指专利权人凭借谈判优势收取明显高于专利本身价值的高昂许可费的情形。当一项标准已经得到较广泛的实施和应用时,兼容该标准将为相关产品带来重要价值;即使在标准制定之时有其他可替代

的技术,变更标准的代价也将非常高。如果没有任何约束,标准必要专利的专利权人可以凭借标准的价值和禁令要挟,获得巨大的谈判优势和控制力,“套牢”该技术标准的实施者,从而收取明显高于其专利技术自身价值的许可费。而在一些情况下,标准的实施者没有意识到存在某项相关专利,可能在没有获得专利权人许可时就已经大量投资于相应产品的设计、制造或营销,这也可能出现专利套牢问题。二是专利许可费堆积(patent royalty stacking,或称专利许可费累加)问题。当标准由许多不同权利人拥有的不同必要专利组成时,标准实施者需要承担的专利许可费负担为所有标准必要专利的许可费之和,许可费堆积会严重扩大专利套牢带来的问题,^⑰许可费之和可能达到使实施该标准太过昂贵以至于无法实施的程度。三是歧视性许可对下游产品市场竞争秩序的干预问题。专利许可条件影响着商业成本。如果专利权人对同一产品市场中该标准的不同实施者要求明显有歧视性的许可条件,则会人为造成被许可人商业成本的不平等,妨碍、干预了下游产品市场的正常竞争秩序。^⑱这些问题可能使期望实施标准者面临较高的成本,使一部分行业从业者惮于实施该标准;并且实施成本过高可能使符合该标准的产品因价格高昂而失去对普通消费者的吸引力,使大量消费者仍然选择旧的、落后的标准,或同领域内其他竞争性标准,因而可能严重限制标准的推广程度和影响力。

一般而言,标准化组织期望制定有价值的标准并推动该标准的广泛使用。为达到此目的,一方面,标准化组织为保障技术上的先进性往往不可避免在标准中包含专利技术,为鼓励专利权人同意将专利许可给实施该标准者,需要同意专利权人收取合理的许可费;另一方面,标准化组织需要尽可能避免上述专利套牢、专利许可费堆积和干预产品市场竞争的问题,以保障标准的广

^⑫ 有学者指出,实际上标准实施中所涉及的可能仅是专利中的一项或几项权利要求,更确切的表述应该是“必要专利权利要求”。参见马海生:《专利许可的原则:公平、合理、无歧视许可研究》,法律出版社2010年版,第28页。

^⑬ 黄铁军:《以AVS为例谈专利私权和标准公权的平衡》,载《技术与标准化》2005年第7期,第41页。

^⑭ Mark A. Lemley and Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", 85 Tex. L. Rev. 1991, 1992(2007).

^⑮ 专利族(patent family)由针对同一发明在不同国家申请的专利所构成。

^⑯ David J. Goodman and Robert A. Myers, "3G Cellular Standards and Patents", IEEE WirelessCom 2005.

^⑰ See Mark A. Lemley & Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking", 85 Tex. L. Rev. 1991, 1994(2007).

^⑱ 参见马海生:《专利许可的原则:公平、合理、无歧视许可研究》,法律出版社2010年版,第72页。

泛使用。因此,为了实现制定和推广标准的目的,解决专利进入技术标准后所带来的问题,现在许多标准化组织都会制定自己的专利政策(或知识产权政策),并要求参与制定标准的成员同意遵循其专利政策。^①标准化组织的专利政策在大部分情况下可构成与参与标准制定者之间的有效合同,^②其中比较普遍地规定了合理无歧视(Reasonable and Nondiscriminatory, RAND)许可原则,^③要求相关专利权人明确表示是否同意以合理无歧视的条款将标准必要专利许可给标准实施者。在Lemley教授于2002年统计的36家有书面知识产权政策的电信和计算机网络产业的标准化组织中,有29家(81%)有此要求。^④然而,对于“合理”与“无歧视”的具体含义,大部分标准化组织并没有进行明确而具体的约定。在Lemley教授考察的标准化组织中,没有一家对“合理”的具体涵义进行解释。我国学者马海生所调研的29家标准化组织均不允许在标准制定活动中讨论具体的合理无歧视许可条款,其中仅有4家的知识产权政策中涉及了对合理、无歧视的理解。这一现象主要有两方面原因:1. 制定标准的工程师不具有足够能力讨论商业和法律事务,并且讨论这些问题会造成标准制定的迟滞;2. 在制定标准的过程中讨论具体许可条款有违反反垄断法的风险。^⑤因此,绝大部分标准化组织的合理无歧视许可原则实际上都只是比较抽象的原则,把众多不确定性交由市场和事后的司法程序来解决。

标准化组织专利政策中合理无歧视许可原则下许可费(以下简称RAND许可费)范围的确定,是司法实务中重要并较为困难的一个环节。明确RAND许可费的判断准则,可以帮助专利权人及标准实施者对RAND许可费进行合理预

期,有利于促成RAND许可协议,是保障标准化组织的专利政策得到落实的重要基础。然而目前尚缺乏关于RAND许可费计算的司法实践经验。2013年美国地区法院判决的“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”一案是美国法院首次对标准必要专利组合的合理无歧视许可费做出裁决,对我国司法实践中关于RAND许可费的计算有一定的借鉴意义。以下本文对此案中所用方法进行概要介绍和分析。

三、“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案思路解读

“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案中微软指控摩托罗拉就其标准必要专利所提出的许可费违反了合理且无歧视许可的合同义务。涉案专利为国际电信联盟(International Telecommunication Union, ITU)制定的H.264数字视频编解码标准及美国电器和电子工程师协会(Institute of Electrical Electronics Engineers, IEEE)制定的802.11无线标准中摩托罗拉的专利。美国地区法院法官James L. Robart在审理中首先明确了摩托罗拉对RAND许可的承诺构成其与标准化组织之间的有效合同。鉴于涉案双方对RAND许可的理解不同,因而需要确定合理的RAND许可费范围。

美国法院在专利侵权救济中常以合理许可费的适当倍数作为赔偿金额。为计算合理许可费,美国在司法实践中发展出一种“假想谈判”的方法。该方法假设在侵权开始之时,专利权人与侵权人愿意就专利许可达成协议,在这一假想谈判中综合考虑各种影响许可费的因素所达成的许可费就是合理许可费。1970年“Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion

^① 例如,2012年我国《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》(征求意见稿)总则第1条即申明了制定本规定的目的包括“促进国家标准采用新技术……保障国家标准的有效实施”。欧洲电信标准协会在其知识产权政策中说明政策目的为建立最符合技术目标的标准,减少标准必要知识产权为标准实施带来的风险,在公众对标准化的需求与权利人之间寻求平衡。见<http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>。“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案中专家证人的证词也肯定了促进标准的建立和推广是标准化组织制定专利政策的目的。

^② See Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 Calif. L. Rev. 1889, 1910 - 1911 (2002).

^③ 在有些专利政策中,合理、无歧视许可也被表述为公平、合理、无歧视许可(Fair, Reasonable and Nondiscriminatory, FRAND),多数学者都认为,公平、合理并没有内涵上的差别,因此二者含义相同。在欧洲一般使用FRAND,在美国一般使用RAND。见马海生:《专利许可的原则:公平、合理、无歧视许可研究》,法律出版社2010年版,第15页,注释②。

^④ Mark A. Lemley, “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations”, 90 Calif. L. Rev. 1889, 1904 (2002).

^⑤ 马海生:《专利许可的原则:公平、合理、无歧视许可研究》,法律出版社2010年版,第80~82页。

Papers, Inc. ”案²⁴判决中总结了15项在假想谈判中应考虑的因素，得到了比较广泛的认同，被称为“Georgia-Pacific因素”。2007年第三巡回法院在“Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. ”一案判决中提到：“法院通常采用Georgia-Pacific 15因素测试法来着手考察许可费的合理性……一些法院已经在FRAND这种语境中使用了该方法”。²⁵也有研究者提出可以扩展Georgia-Pacific因素法，以用于确定RAND许可费。²⁶审理“Microsoft Corp. v. Motorola Inc. ”案的Robart法官亦认为，“Georgia-Pacific因素”对司法审判中确定RAND许可费具有重要的借鉴意义，并对“Georgia-Pacific因素”进行了修改，用以计算RAND许可费。

在综合专家证人证词的基础上，Robart法官提出计算RAND许可费应遵循如下原则：
 1. RAND许可费应该设置在与标准化组织推动标准的广泛采用这一目标相符的水平上。
 2. 确定RAND许可费的合适方法应该认识到标准化组织所要求的RAND承诺旨在避免专利套牢，并努力去尽可能达到这一目标。
 3. 类似地，确定RAND许可费的合适方法应能够应对许可费堆积的风险，考虑如果其他标准必要专利的权利人也向实施者主张许可费，以此方法计算出的许可费总额也将能够适用（即不会导致许可费总额过高）。
 4. 设置RAND许可费时，需要理解标准化组织在标准中包括该专利旨在创造有价值的标准。为了引导有价值的标准的创建，RAND许可费也必须是有价值的知识产权的所有者所愿意接受的。
 5. 从经济角度来看，RAND承诺应该被解释为要求专利权人基于其专利技术自身的经济价值来收取合理的许可费，应区别于由该专利技术被纳入标准所带来的价值。

基于这些原则，法官对“Georgia-Pacific因素”提出了适用于计算RAND许可费的修改意见，如下表所示。

“Georgia-Pacific因素”及为计算RAND许可费所进行的修改表

	Georgia-Pacific因素	为计算RAND许可费所进行的修改
1	专利权人对涉案专利曾收取的专利许可费（以证明或试图证明其为既成许可费）。	更改为：在专利权人作出RAND许可承诺的情况下，或其他类似的谈判中，专利权人对涉案专利曾收取的许可费。
2	被许可人为使用与涉案专利类似的其他专利所支付的许可费。	与因素1类似，应考察被许可人为类似的标准必要专利的所支付的RAND许可费。
3	许可的性质和范围，是独占许可还是非独占许可，是否限制许可的地域或制成产品的销售对象）。	无修改
4	许可者通过拒绝许可他人使用其发明，或通过许可中设置为维持垄断权所设计的特殊条件，以维持其专利垄断权的既定政策和市场计划。	不再考虑。这是因为在专利权人对标准化组织有RAND许可承诺的情况下，标准化组织的RAND许可通常明确要求标准必要专利的权利人以RAND条款授权给所有实施标准者，因此专利权人不能再通过拒绝许可等方式来维持其对该专利技术的独占。
5	许可者与被许可者之间的商业关系，例如，他们是否是同一地区同一商业领域中的竞争对手，或他们是否分别是发明者和推广者（promotor）。	不再考虑。原因与因素4不被考虑的原因类似。RAND许可要求专利权人不能在许可中歧视竞争对手。
6	被许可人销售专利产品对促进其自身其它产品销售的影响；该发明对于带动许可人的非专利产品销售的既有价值；以及这种衍生销售（derivative sales）或附带销售（convoyed sales）的程度。	考虑因素6时，要关注于除去专利技术被标准采用所带来的价值之外的、专利技术自身的价值。

²⁴ Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Papers, Inc., 318 F. Supp. 1116 (1970), modified by 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).

²⁵ Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc., 501 F.3d 297 (3d Cir. 2007). Note 8.

²⁶ Anne Layne-Farrar, A. Jorge Padilla and Richard Schmalensee, "Pricing Patents for Licensing in Standard-Setting Organizations: Making Sense of FRAND Commitments", 74 Antitrust L.J. 671, 673(2007).

(续前表)

	Georgia-Pacific因素	为计算RAND许可费所进行的修改
7	专利有效期和许可期限。	RAND许可承诺要求许可人给予的许可期限应达到专利有效期,因此这一因素通常对RAND许可费影响较小。
8	专利产品的既存获利能力;商业成功情况;当前的市场普及率。	要关注于除去专利技术被标准采用所带来的价值之外的、专利技术自身的价值。
9	如果存在可与此项专利财产取得相似结果的旧模式或设备,该专利相对于旧模式或设备的作用和优势。	在确定RAND许可费时,应考虑的比较对象是在制订标准时可用的替代技术。
10	专利发明的性质;许可人拥有和制造的体现该专利发明的商业产品的特征;为使用过该发明的人所带来的利益。	在确定RAND许可费时,此因素及因素11均关注于该专利发明对标准的技术层面的贡献以及对实施者及其产品的技术贡献。在考察时要将专利技术自身的价值与其被标准采用所带来的价值区分开。
11	侵权者对该发明已经使用的程度;以及任何可检验该使用的价值的证据。	见上
12	在该特定商业领域或类似的商业领域中,为获许使用该发明或相似发明的花费在利润或售价中通常所占的比例。	此因素应在涉及RAND许可的商业实践中进行考察,不应以没有进行RAND承诺的专利许可费所占比例作为参照对象。
13	在可实现利润中应该归因于该发明的部分(区别于非专利元素、制造过程、商业风险或侵权人增加的重要特征或改进)。	无修改
14	具有资格的专家的证词。	无修改
15	如果许可人(例如专利权人)和被许可人(例如侵权人)都理性并自愿地尝试达成协议,双方在(在侵权发生时)可能达成的许可费金额;即一个谨慎的被许可人——在一项商业计划中希望获得许可来制造和销售覆盖该专利发明的特定商品——愿意支付的许可费金额,支付该金额后被许可人仍能够获得合理的利润,并且这一金额是会被一个愿意发放许可的谨慎的专利权人所愿意接受的。	考虑假想谈判时,为达成协议,标准必要专利的权利人所提出的RAND许可条件必须符合RAND许可承诺的目的,即通过避免专利套牢和专利堆积,促进标准的广泛使用。

由上表对比可见,主要的修改有三方面:
1.基于RAND许可原则最基本的要求,不再考虑拒绝发放许可的商业好处或者许可者与被许可者之间的商业关系;2.对于诸多与专利价值相关的因素,在考察中应关注于专利技术自身的价值,排除因专利技术被纳入标准所带来的价值;3.对于许可费的参照对象应考虑在RAND许可或者类似的谈判中达成的许可费。

在确立了上述原则和所需考虑的因素的基础上,Robart法官采取了如下方法计算RAND许可费:1.考察摩托罗拉的H.264和802.11专利组合,确定每个专利组合对相应标准的重要性和对微软产品的重要性;2.选择较理想的专利许可费比较对象,并基于此确定RAND许可费。在该案中,法官认为摩托罗拉所主张的几项单独许可费参考均不适合作为参考对象,而相关专利联盟的许可费是比较合适的参考对象。主要理由在于:1.有证据显示该专利联盟努力构建一种平衡,在许可费金额确定上,既能够激励必要专利权利人参与联盟,又能够保障被许可者会实施该标准而不是采用其他替代方案;2.该专利联盟与众多标准实施者已经达成了广泛的许可,这反映了其与促进标准推广应用的目的的一致,该许可费不会造成专利许可费过高堆积等问题;3.联盟包含对标准非常重要的技术,因而该许可费设置并不会过低,否则这些重要的标准必要专利的权利人将不会愿意加入。上述理由表明,该案中相关专利联盟的许可费满足法官提出的五项原则中的前四项,是比较合适的许可费参考基准。需要注意的是,以该专利联盟的许可费为基准,并非要与之相等。一方面,由于加入联盟者可以获得其他价值(例如获得专利联盟中他人的专利许可,降低交易成本等),专利联盟的许可费通常会低于双方谈判所确定的许可费;另一方面,专利联盟中的专利技术与涉案专利的价值可能存在一定差异。因此法官认同了微软的专家证人Matthew Lynde博士提出的一种计算场景,假设摩托罗拉和其他已经被认可为相关标准必要专利的专利权人全部加入作为参考的专利联盟并保持该专利联盟当前的许可费率结构,计算在此情况下摩托罗拉会收到的许可费,并根据证据显示的加入专利联盟获得的价值以及

摩托罗拉专利组合对相应标准和微软产品的价值,调整此许可费率。^{②7}

这一判决来自地区法院,摩托罗拉表示可能对判决提起上诉。尽管如此,本文认为,该判决正确分析了合同目的并用以解释“合理无歧视”的具体含义,由此确定计算RAND许可费的原则和可行方法,兼顾了多方利益,有利于使标准专利技术的价格保持在合理水平,对我国司法实践也具有重要借鉴意义。

四、合理无歧视许可费计算的原则、要素和方法:“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的启示

借鉴“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案判决的思想,基于合同法的基本原理,司法审判中确定RAND许可费时最关键的基础是理解标准化组织制定专利政策的背景和目的,理解RAND许可要求是为了解决怎样的问题而提出的;在此基础上确定计算RAND许可费所需考虑的要素及方法。

(一) 合同目的解释——RAND许可费计算的基本原则

RAND许可是标准必要专利的权利人与标准化组织之间的合约内容之一。对于怎样的许可范围是属于符合合同的“合理无歧视”许可这一问题,在发生分歧时的裁定需要以合同解释为基础。合同的解释是对合同内容之真实意思的探讨和理解。^{②8}我国《合同法》第125条第1款规定,当事人对合同条款的理解有争议的,应当按照合同所使用的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易惯例以及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。合同目的应被认为是当事人真意的核心,是决定合同条款内容的指针。^{②9}当事人订立合同均为达到一定目的,合同的各项条款及其用语均是达到该目的的手段。因此,确定合同用语

的含义乃至整个合同内容自然须符合于合同的目的。^{③0}合同目的是各方当事人在签订合同的过程中通过共同的意思表示来确定的;实际目的不同时,应以各方都知道或应当知道的表示于外的目的进行确定。^{③1}“目的解释”是合同解释的一项重要方法和原则,其解释结果可以用来印证文义解释、体系解释、习惯解释的结果是否正确。^{③2}因此,对RAND许可的解释应按照能够达成权利人与标准化组织的合约目的(即专利政策的目的)来进行。

基于本文对RAND许可费问题背景的分析,在通常情况下,标准化组织的宗旨在于建立先进标准并使其得到推广应用。标准化组织制定专利政策、要求专利权人进行RAND许可的目的即在于解决现实中由于存在大量标准必要专利所带来的潜在问题,从而实现其宗旨。更具体地说,其目的为使专利权人可以通过进行专利许可获得合理收益的同时,解决可能产生的专利套牢、专利许可费堆积和歧视性许可问题,从而实现建立先进的高质量标准并使其得到推广应用的宗旨。这一目的通常是标准化组织及成员都知道或应当知道的。符合合同约定的RAND许可费范围应该按照实现上述目的来进行解释,其合理范围应在能够促进标准建立及推广应用的范围之内。这一解释也符合交易习惯。

法律上对标准化组织的RAND许可目的的保障对社会公共利益也有积极作用。建立先进的技术标准并促进其推广,将有利于推动最新技术的运用,有利于增进社会公共利益。现今最先进的技术往往以专利形式受到保护,并且一个技术标准中通常包含众多专利,如果不能解决专利套牢和许可费堆积问题,希望实施该标准者可能面临非常繁重的谈判任务,也会有较大的风险担忧,标准化活动的意义和标准制定的数量将大打折扣。以经济分析的角度观之,合同法的基本目标是阻止人们对契约的另一方当事人采取机会主

^{②7} 以H.264相关专利为例。由于公司加入专利联盟可以获得其他价值,故专利联盟的许可费通常会低于双方谈判所确定的许可费。本案中唯一相关的证据是,微软在MPEG LA H.264专利联盟中付出的费用是其获得的收益的2倍。法官经推导得出,应以计算出的摩托罗拉可能从MPEG LA H.264专利联盟中获得的许可费率的3倍作为微软应支付的RAND许可费率的底线。由于没有证据表明摩托罗拉的专利组合对H.264标准或微软产品具有重要价值,故法官认为可以直接以上述RAND许可费率底线作为微软应支付的许可费率。

^{②8} 王利明、郭明瑞、方流芳:《民法新论》(下),中国政法大学出版社1988年版,第392页。

^{②9} 杨仁寿:《法学方法论》,三民书局1989年版,第221页。

^{③0} 魏振瀛主编:《民法》(第三版),北京大学出版社2007年版,第413页。

^{③1} 参见王利明、崔建远:《合同法新论·总则》,中国政法大学出版社2000年版,第482页。

^{③2} 魏振瀛主编:《民法》(第三版),北京大学出版社2007年版,第414页。

义行为,以促进经济活动的最佳时机选择,并使之不必要采取成本昂贵的自我保护措施。^③合同法体现了在合同自由制度下的“经济润滑剂”作用,它更有效地增加了交易的数量和范围,减少了交易成本,减少了合同签订前和签订后的投机行为。^④在标准制定之后,专利权人凭借自己的专利进入标准将获得更具优势的谈判地位。合同法对RAND许可目的的保障,能够有效减少此类事后收取高昂许可费的投机行为,促进标准推广和先进技术的应用,弥补专利法在现今时代显露的不完善性。

基于从RAND许可目的之视角对“合理”与“无歧视”含义的考察,适当的RAND许可费应符合如下条件:

首先,应该有利于调动专利权人积极性、建立先进的高质量标准,故而应该是专利权人、特别是对标准有重要价值的专利的权利人所愿意接受的,不至于低至使得专利权人如果早知道这一金额就会不愿意承诺进行RAND许可——即使这样意味着其专利不会被纳入标准。

其次,应该有利于促进标准的广泛采用,避免专利套牢、许可费堆积和歧视性许可问题。一方面不对同一产品市场的不同竞争者有价格歧视,另一方面许可费金额应该是大部分标准实施者所愿意接受的,避免因专利套牢和专利许可费堆积问题使得实施该标准的成本过高。“避免专利套牢问题”这一目标,要求专利权人在其专利被纳入标准后,不能以标准所带来的经济价值为谈判资本确定RAND许可费,而应理性且诚信地基于其专利技术自身的价值来确定RAND许可费。同时,为了避免许可费堆积问题,由于其他标准必要专利的权利人也可能向实施者主张专利许可费,因此按照同样标准计算出的许可费总额也应当合理,应该有利于吸引标准实施者和消费者采用此标准,从而实现促进标准推广的目的。

在基于合同目的解释明确适当的RAND许可费应符合的条件之后,可选择适当的方法来计算RAND许可费。只要许可费计算在符合上述约束条件下进行,即能够符合RAND许可原则设置的

目的,各种合适的许可费计算方法均可在进行必要调整后应用在RAND许可费计算中。本文接下来基于“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”案的思路,对RAND许可费计算中考虑的关键因素和一种计算方法进行进一步说明。

(二) 专利技术对标准及其实施者的价值——RAND许可费计算中考虑的关键因素

“Georgia-Pacific因素”较详尽地列举了一般情况下影响专利许可费的主要因素,可以分为如下四个类别:1.类似许可费(市场交易情况),包括第1、2和第12项因素;2.许可的性质、范围、期限,包括第3和第7项因素;3.专利权人的市场策略和与被许可者的竞争关系,包括第4和第5项因素;4.专利的价值,包括第6、8~11和第13项因素。

在RAND许可下,根据合同目的解释对许可费的约束,专利权人不能拒绝许可或歧视对待被许可者,也不能以标准的价值为杠杆来收取明显高于自身所拥有的标准必要专利价值的许可费。因此,在“Microsoft Corp. v. Motorola Inc.”一案法官修改后的“Georgia-Pacific因素”中,不再考虑第三类因素(专利权人的市场策略和与标准实施者的竞争关系),对专利技术价值的考察也需要与标准的价值相区分。在许可性质、范围及期限类似的情况下,专利自身对标准及对被实施者的价值成为了决定RAND许可费的关键因素。这有助于避免专利套牢和许可费堆积问题,缓和专利制度与当前产品中往往包含大量专利这一现实之间的矛盾。有研究曾建议改革专利制度,对于一般情况下的许可中,也要求一个专利权人在主张专利侵权损害赔偿时,如果所主张的赔偿是基于一个由众多部分组成的产品的销售额,则专利权人应证明自己主张的许可费可归因于该专利的技术贡献。该研究认为,这一要求有助于降低美国司法判决中得出的许可费率,因此也有助于降低协议中的许可费率,从而缓和专利套牢问题。^⑤这与上述从合同目的推导出的RAND许可费应主要归因于专利价值的基本思想是一致的。

^③ [美] 理查德·波斯纳:《法律的经济分析》(第七版),蒋兆康译,法律出版社2012年版,第132页。

^④ [德] 汉斯·贝恩德·舍费尔、克劳斯·奥特:《民法的经济分析》(第四版),江清云、杜涛译,法律出版社2009年版,第383页。

^⑤ Mark A. Lemley, “Ten Things to Do About Patent Holdup of Standards (And One Not To)”, 48 B.C. L. Rev. 149, 165-166(2007).

修改后的“Georgia-Pacific因素”中，专利价值相关因素（因素6、8~11、13）可分为两类：技术因素与经济因素，均需由当事人举证。其中因素9为专利相对于替代技术的优势，可以由对比使用专利技术相比其他替代技术可以为哪一方面指标带来怎样的改进等方面来判断。专利对标准的技术贡献还可从该专利技术在标准中处于哪一部分、在标准中所占比例如何等方面进行考察。其他因素主要与经济有关，包括为实施该专利者带来的利益、专利的市场普及情况、可实现利润中应归因于该发明的部分、对产品销售的影响等。我国司法审判中在考察专利技术对标准及实施者的价值时，可以不局限于“Georgia-Pacific因素”，对双方当事人举证的其他合理因素也应予以考虑，但需要注意区分专利本身的价值与专利被纳入标准所带来的价值。

目前并没有任何公认的公式来将上述因素自动转成合适的RAND许可费金额。在美国的实际司法实践中，这些因素更主要的作用在于帮助判断双方当事人所提出的合理许可费金额的计算依据是否合理，特别是存在可以参考的许可费时，帮助判断涉案专利的RAND许可费与某一作为参考的许可费是否应当比较接近，或者应该有怎样的差异。

（三）“基础许可费+调整”——RAND许可费计算的一种方法

“基础许可费+调整”是分析合理许可费的一种常见方法。该方法首先确定一个作为参考的许可费作为分析基础，之后考察影响许可费的各项因素并据此调整许可费。^{③⑥}例如美国“I4I Limited Partnership v. Microsoft Corp.”一案^{③⑦}中，i4i公司的Wagner博士在专家证词中说明，他采取的计算许可费的方法为：1.选择一个适当的评算基准来衡量假想谈判时对微软而言使用涉案专利的价值，得到“基础许可费”；2.根据案件具体情况与评价基准的差异，分析各“Georgia-Pacific因素”对许可费应产生的影响，并据此再对“基础

许可费”进行调整，得到最后的许可费。例如，如果专利技术可以促进其他产品的销售，则应适当增加许可费。这一基本分析方法也得到了法官的认可。

采用这一方法计算RAND许可费时，如果选取的评算基准适当，则后续计算将更加容易且更有说服力。假想谈判方法的基本出发点在于，在现实谈判中双方自愿达成的许可费可以看做是合理的许可费。因此如果根据修改后的“Georgia-Pacific因素”来考察，可以找到比较近似的、现实交易中已经确定的RAND许可费作为参考，并且该参考基准可以通过合同目的解释下的RAND许可原则的检验，则需要调整的程度较少，是非常适合的参考基准。从类似性的角度来看，专利权人对涉案专利曾收取的RAND许可费、被许可者为价值相当的类似必要专利所支付的RAND许可费，以及该标准若干必要专利的权利人组成的专利联盟所规定的许可费（可能偏低），在很多情况下可能构成适合的参考基准。如果在该许可费下已经达成广泛的许可，则在无其他相反证据的情况下，可以在很大程度上说明该许可费满足了促进标准推广应用的目的。

小结

标准化组织的专利政策通常可构成与参与标准制定者之间的合同。RAND许可承诺是目前大部分专利政策中的基本要求，但通常缺少具体解释。根据合同解释的基本理论，“合理”与“无歧视”的具体含义应依据合同目的进行解释，并以此作为计算合理无歧视许可费的原则，指导和检验RAND许可费的计算。“基础许可费+调整”是一种可行的计算方法，法律工作者与经济学者可能提出更多的计算方法，但都应以合同目的及其推论进行检验，以保障标准化组织的专利政策的落实，弥补专利制度的缺陷，缓和专利与标准之间的矛盾，促进标准的制定和推广应用，从而促进社会公共利益。■

^{③⑥} 在较为类似的专利价值评估领域中，通过对比近似交易来获得专利价值的方法通常被称为“市场法”，该方法被评价为在“能够获得市场数据的情况下计算的价值最具可靠性”。李秀娟：《专利价值评估的影响因子》，载《电子知识产权》2009年第5期，第65页。

^{③⑦} I4I Limited Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010).