

美国联邦巡回法院的裁决凸显全球专利纠纷中的国际义务

作者：Alec Sobany博士

在一项对全球专利许可具有重要影响的判决中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）推翻了联邦地区法院就爱立信(Ericsson)与联想(Lenovo)之间的标准必要专利（SEP）纠纷做出的裁决¹。这两家公司都是欧洲电信标准协会（ETSI）的成员，该协会要求成员根据“公平、合理和非歧视性”（FRAND）条款对其SEP进行许可。在未能达成全球交叉许可后，爱立信在哥伦比亚和巴西提起诉讼，指控联想侵犯其SEP而导致对联想颁发禁令。联想则向美国北卡罗来纳州东区法院申请“反诉禁令”来阻止爱立信执行外国裁决，并辩称爱立信违反了其FRAND义务。该地区法院驳回了联想的请求，理由是該美国案件可能不会导致联想获得全球交叉许可，因此不足以对外国纠纷产生“决定性（dispositive）”作用。然而，CAFC裁定，确定爱立信是否履行了其FRAND义务是有决定性作用的，因为这会解决外国纠纷中的关键问题。该案已被发回地区法院审理，以决定联想是否有权根据爱立信的FRAND承诺获得反诉禁令。

CAFC的这一判决凸显了外国承诺（例如FRAND义务）在影响美国法院有关国际SEP纠纷的判决方面的重要性。

SEP对于遵守第三代合作伙伴计划（3GPP）标准（例如管理5G网络的标准）必不可少。这些标准为爱立信这样的SEP持有人赋予了相对于技术实施者的巨大市场权力。为了解决潜在的滥用问题，ETSI要求其成员根据FRAND条款对SEP进行许可，确保不同公司产品之间的相互操作性，并平衡专利持有人和技术实施者之间的权利。该框架确保SEP持有人不能通过征收过高的专利权许可费或从事不公平行为来滥用其市场地位。

如上所述，当爱立信和联想未能就其SEP的全球交叉许可达成一致时，爱立信在哥伦比亚和巴西提起了法律诉讼，指控联想侵犯了其SEP。爱立信在这两个国家都获得了禁止联想使用其SEP的禁令。联想反过来在美国申请反诉禁令，辩称爱立信的诉讼违反了其FRAND义务，因为爱立信在南美国家寻求法律救济措施之前没有进行诚信协商。联想试图获得反诉禁令，以禁止爱立信执行先前在外国司法管辖区获得的禁令。

¹ *Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Lenovo (United States), Inc.*, 120 F.4th 864 (Fed. Cir. 2024).

地区法院驳回了联想的动议，解释称该美国案件无法解决更广泛的许可纠纷，因为反诉禁令可能不会导致全球交叉许可。为了得出该判决，地区法院依赖于联邦上诉法院在 *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* 案中做出的判决，该判决确立了一个三步分析方法来确定是否应授予反诉禁令²。首先，美国案件和外国案件必须涉及相同的当事人和核心法律问题。相应地，美国案件必须对外国纠纷具有“决定性”作用，这意味着在美国法院解决了问题就必须能够解决外国纠纷中的核心问题。其次，必须至少满足一个所谓的“*Unterweser*”因素³。这些因素包括外国诉讼是否阻碍了美国政策、是否具有恶意或压迫性、是否威胁美国法院的管辖权、或是否损害了衡平法考量。第三，反诉禁令对国际礼让（comity）的影响必须是可容忍的。在 *Microsoft* 案中，基于上述分析，第九巡回上诉法院裁定，在某些情况下，FRAND义务会限制专利持有人因其SEP侵权而寻求禁令救济的能力。

地区法院认为，爱立信与联想之间的纠纷不符合 *Microsoft* 案三步分析法的第一项要求，因为该美国案件对外国案件没有决定性作用。这一结论源于地区法院的观点，即美国案件要具有决定性作用，就必须导致联想与爱立信达成全球交叉许可。

在上诉中，CAFC不予认同并解释称，地区法院错误地适用了 *Microsoft* 案分析的要求。对此，CAFC主要关注该框架的第一和第三项要求。关于第一项要求，CAFC澄清，争议的核心问题是爱立信是否在诚信协商之前就提起外国诉讼而违反了FRAND义务，而不是联想是否能够获得全球交叉许可。CAFC表示，如果（1）爱立信未能就许可进行诚信协商，并且（2）爱立信的FRAND承诺使其无法采取法律行动，则该美国案件将具有决定性作用，因为爱立信是否履行其FRAND义务是所有案件的核心问题。解决这个问题就足以达到“决定性”问题的门槛，即使该美国案件不会导致竞争对手之间的全球交叉许可。

Microsoft 案分析中的第三项因素——反诉禁令对国际礼让的影响必须是可容忍的——CAFC解释称，“不同司法管辖区对同一法律问题的不同回答并不会……产生无法容忍的礼让问题”，地区法院似乎错误地假设了这一点。尽管如此，CAFC还是将案件发回地区法院，由地区法院来确定该纠纷是否满足 *Microsoft* 案分析中的第二和第三项因素。

此案凸显了FRAND义务在全球专利纠纷中的重要性以及美国法院在解决此类冲突方面日益重要的作用。对于爱立信这样的SEP持有人来说，该判决凸显了尤其在寻求外国法院

² *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

³ *In re Unterweser Reederei*, 428 F.2d 888 (5th Cir. 1970).

救济时遵守FRAND等国际承诺的重要性。对于联想这样的实施者来说，该判决提供了一条潜在途径来挑战可能与FRAND相冲突的做法。随着技术标准日益全球化，应牢记该判决对国际SEP许可和执行的影晌。