

## 美國聯邦巡迴法院的裁決凸顯全球專利糾紛中的國際義務

作者：Alec Sobany博士

在一項對全球專利許可具有重要影響的判決中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）推翻了聯邦地區法院就愛立信(Ericsson)與聯想(Lenovo)之間的標準必要專利（SEP）糾紛做出的裁決<sup>1</sup>。這兩家公司都是歐洲電信標準協會（ETSI）的成員，該協會要求成員根據“公平、合理和非歧視性”（FRAND）條款對其SEP進行許可。在未能達成全球交叉許可後，愛立信在哥倫比亞和巴西提起訴訟，指控聯想侵犯其SEP而導致對聯想頒發禁令。聯想則向美國北卡羅來納州東區法院申請“反訴禁令”來阻止愛立信執行外國裁決，並辯稱愛立信違反了其FRAND義務。該地區法院駁回了聯想的請求，理由是該美國案件可能不會導致聯想獲得全球交叉許可，因此不足以對外國糾紛產生“決定性（dispositive）”作用。然而，CAFC裁定認為，確定愛立信是否履行了其FRAND義務是有決定性作用的，因為這會解決外國糾紛中的關鍵問題。該案已被發回地區法院，以決定聯想是否有權根據愛立信的FRAND承諾獲得反訴禁令。

CAFC的這一判決凸顯了外國承諾（例如FRAND義務）在影響美國法院有關國際SEP糾紛的判決方面的重要性。

SEP對於遵守第三代合作夥伴計畫（3GPP）標準（例如管理5G網路的標準）必不可少。這些標準為愛立信這樣的SEP持有人賦予了相對於技術實施者的巨大市場權力。為了解決潛在的濫用問題，ETSI要求其成員根據FRAND條款對SEP進行許可，確保不同公司產品之間的互通性，並平衡專利持有人和技術實施者之間的權利。該框架確保SEP持有人不能通過徵收過高的專利權使用費或從事不公平行為來濫用其市場地位。

如上所述，當愛立信和聯想未能就其SEP的全球交叉許可達成一致時，愛立信在哥倫比亞和巴西提起了法律訴訟，指控聯想侵犯了其SEP。愛立信在這兩個國家都獲得了禁止聯想使用其SEP的禁令。聯想反過來在美國申請反訴禁令，辯稱愛立信的訴訟違反了其FRAND義務，因為愛立信在南美國家尋求法律救濟措施之前沒有進行誠信協商。聯想試圖獲得反訴禁令，以禁止愛立信執行先前在外國司法管轄區獲得的禁令。

---

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

地區法院駁回了聯想的申請，解釋稱該美國案件無法解決更廣泛的許可糾紛，因為反訴禁令可能不會導致全球交叉許可。為了得出該判決，地區法院依賴於聯邦上訴法院在 *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* 案中做出的判決，該判決確立了一個三步分析方法來確定是否應授予反訴禁令<sup>2</sup>。首先，美國案件和外國案件必須涉及相同的當事人和核心法律問題。相應地，美國案件必須對外國糾紛具有“決定性”作用，這意味著在美國法院解決了問題就必須能夠解決外國糾紛中的核心問題。其次，必須至少滿足一個所謂的“*Unterweser*”因素<sup>3</sup>。這些因素包括外國訴訟是否阻礙了美國政策、是否具有惡意或壓迫性、是否威脅美國法院的管轄權、或是否損害了衡平法考量。第三，反訴禁令對國際禮讓（comity）的影響必須是可以容忍的。在 *Microsoft* 案中，基於上述分析，第九巡迴上訴法院裁定，在某些情況下，FRAND義務會限制專利持有人因SEP侵權而尋求禁令救濟的能力。

地區法院認為，愛立信與聯想之間的糾紛不符合 *Microsoft* 案三步分析法的第一項要求，因為該美國案件對外國案件沒有決定性作用。這一結論源於地區法院的觀點，即美國案件要具有決定性作用，就必須導致聯想與愛立信達成全球交叉許可。

在上訴中，CAFC不予認同並解釋稱，地區法院錯誤地適用了 *Microsoft* 案分析的要求。對此，CAFC主要關注該框架的第一和第三項要求。關於第一項要求，CAFC澄清，爭議的核心問題是愛立信是否在誠信協商之前就提起外國訴訟而違反了FRAND義務，而不是聯想是否能夠獲得全球交叉許可。CAFC表示，如果（1）愛立信未能就許可進行誠信協商，並且（2）愛立信的FRAND承諾使其無法採取法律行動，則該美國案件將具有決定性作用，因為愛立信是否履行其FRAND義務是所有案件的核心問題。解決這個問題就足以達到“決定性問題”的門檻，即使該美國案件不會導致競爭對手之間的全球交叉許可。

*Microsoft* 案分析中的第三項因素——反訴禁令對國際禮讓的影響必須是可以容忍的——CAFC解釋稱，“不同司法管轄區對同一法律問題的不同回答並不會……產生無法容忍的禮讓問題”，地區法院似乎錯誤地假設了這一點。儘管如此，CAFC還是將案件發回地區法院，由地區法院來確定該糾紛是否滿足 *Microsoft* 案分析中的第二和第三項因素。

此案凸顯了FRAND義務在全球專利糾紛中的重要性以及美國法院在解決此類衝突方面日益重要的作用。對於愛立信這樣的SEP持有人來說，該判決凸顯了尤其在尋求外國法

---

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

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

院救濟時遵守FRAND等國際承諾的重要性。對於聯想這樣的實施者來說，該判決提供了一條潛在途徑來挑戰可能與FRAND相衝突的做法。隨著技術標準日益全球化，應牢記該判決對國際SEP許可和執行的影響。