**附件1**

**慕尼黑州第一法院：**

**关于审理侵犯专利权纠纷案件时反垄断强制许可抗辩适用指南**

**（二〇二〇年二月版）**

翻译：魏立舟（德国慕尼黑大学博士）

**I. 适用范围**

**II. 概览：诉讼前双方就许可合同的协商必要履行的步骤**

**III. 言辞辩论结束之前对未履行步骤的补救**

**IV. 诉讼进程一览：**

1. 在什么条件下可以开始讨论反垄断抗辩

2. 在什么条件下可以于首次庭前会议即开始讨论反垄断抗辩

3. 在什么条件下可以要求将停止妨害、召回和销毁侵权产品请求权追加入诉

4. 对诉讼双方陈述的一些具体要求

**V. 在言辞辩论程序内外对保密请求的处理**

**VI. 介于首次庭前会议与开庭审理之间的时段**

**VII. 合同条款**

 根据欧盟法院在“华为诉中兴”（案号：C-170/13）中所提出的原则，特制定本指南以规范慕尼黑州第一法院下辖的两个专利审判庭在审理侵犯专利权纠纷案件时对反垄断强制许可抗辩（以下简称“反垄断抗辩”）的适用。本指南的时间效力截止至更新的版本发布之前；除专利权纠纷案件以外，本指南亦同样适用于跟《实用新型法》和《集成电路布图设计保护法》有关的案件。经法院事先通知，相关审判庭可以在具体个案中偏离本指南的规定。本指南的德语版本为官方版本。

【译者注】

a.本指南的发布单位为Landesgericht München I,此处翻译为慕尼黑州第一法院。德国普通法院共分为四级，从低到高分别为Amtsgericht(初级法院)、Landesgericht（州法院）、Oberlandesgericht（州高等法院）和Bundesgerichtshof（一般可译为联邦最高法院）。关于Landesgericht的翻译，许多英文材料翻译为regional court，因此不少中文翻译将这级法院译为地方法院，但为了与Amtsgericht进行区分，建议直译为州法院更合适。

b.此外，慕尼黑州第一法院下辖的两个专利审判庭指第七庭和第二十一庭。

# I. 适用范围

 欧盟法院的“华为诉中兴”判决以及本指南的规定只适用于专利权人基于标准必要专利受侵犯而诉请停止侵害、召回以及销毁侵权产品的情形，只要该标准必要专利使权利人获得了相关市场的支配地位并且权利人或者其前手出让人已经向相关标准必要专利组织作出了公平、合理和无歧视的许可承诺（以下简称“FRAND承诺”）。该FRAND承诺不因专利权的转让而失效。至于其他情形，以欧盟法院的“IMS/Health”判决 （案号：C-418/01）和德国联邦最高法院“Standard-Spundfass”（案号：KZR 40/02）和“Orange-Book”（案号 KZR 39/06）判决为准。

# II. 概览：诉讼前双方就许可合同的协商必须履行的步骤

 根据欧盟法院在“华为诉中兴”中所确立的原则，本院认为在专利权人提起诉讼之前，专利权人和相关专利使用人双方应该完成如下步骤：

 1）专利权人必须向使用人发侵权警告信，告知被侵权的标准必要专利以及具体的侵权行为（警告信中所指明的被侵权专利至少应包含嗣后诉争专利）；

2）使用人必须向专利权人表达愿意就许可合同的缔结进行协商的意愿（许可意愿中至少应包含嗣后诉争专利），但就相关专利的有效性以及/或者使用人是否真实使用相关专利，使用人可以保留在今后对这些问题提出异议的权利；

3）专利权人必须向使用人提出一个具体的、书面的要约，该要约应符合FRAND原则（要约所涉及的专利中至少应包含嗣后诉争专利）；

4）如要约未被接受：使用人必须向专利权人通过书面形式发出一个符合FRAND原则的反要约（该反要约所涉及的专利中至少应包含嗣后诉争专利），同样的，就相关专利的有效性以及/或者使用人是否真实使用相关专利，使用人可以保留在今后对这些问题提出异议的权利；

5）如反要约未被接受：使用人应该披露自己对相关专利的使用情况并提供适当担保；

6）双方未达成一致，可以在双方同意的情况下，选择交由独立的第三方来决定合适的许可费条件。

 关于3） 专利权人有义务对其所提出的要约报价进行说明，并披露其在此之前是否已经与第三方签署过（在许可期限与许可内容上可相比较的）许可合同以及具体是以何种条件签订的这些合同；此外，在某些情况下，专利权人必须解释其为何将某些使用人并未要求许可的专利也一揽子地纳入要约报价。如果先前与第三方签署的许可合同就合同内容对专利权人课有保密义务，只要使用人签署了保密协议，专利权人——在合规的情况下——仍然可以将合同细节告知使用人。但是如果这样做仍不合规，专利权人则应在侵权诉讼程序中申请法院介入，就此可参考本法院制定的《关于审理侵犯专利权纠纷时在言辞辩论程序内外处理保密申请的指南》。[[1]](#footnote-1)

# III. 言辞辩论结束之前对未履行步骤的补救

 根据《德国民事诉讼法》第136条第4款的规定，对于以上必要履行步骤是否按规定完成，应以言辞辩论结束为时点进行判断。根据本法院处理专利权纠纷的程序，该时间点即为开庭审理（Haupttermin）结束之时。因此，在遵循法律以及法院所设定的期限的前提下，具体缺漏的步骤必须在此时间点之前进行补救。根据本法院处理专利权纠纷的程序，只要具体缺漏的步骤最迟于首次庭前会议（früher ersten Termin）被确定，双方可以利用首次庭前会议与开庭审理之间的这个时间段对缺漏进行弥补。针对单个起诉，本院下辖的两个专利庭将——在可能的情况下——于首次庭前会议即处理反垄断抗辩，以给诉讼双方留出弥补缺漏的机会。在专利权人对不同使用人同时提起的多项诉讼由某一专利庭单独受理的情况下，该专利庭应该确定一个（不涉及技术事项）的庭前会议期日以集中处理反垄断抗辩。如果涉及同一反垄断抗辩的多项诉讼由两个专利庭分别受理，则两个专利庭应该彼此协调以求一致。

# IV. 诉讼进程一览：

## 1. 在什么条件下可以开始讨论反垄断抗辩

 a) 被告主张反垄断抗辩；

b) 专利权人在诉讼中主张停止侵害、召回侵权产品以及销毁侵权产品三个请求权中的至少一个；

c) 被告——在专利权人向被告提出了一个许可要约（该要约至少包括了嗣后的诉争专利）且该许可要约未被接受的情况下——向专利权人提出了一个反要约（该反要约也至少包括了嗣后的诉争专利），且在反要约被专利权人拒绝后披露了自己的使用情况并提供了担保；

d) 如果被告与专利权人双方已经缔结了许可合同，但被告单方面解除合同或者因可归咎于被告的原因导致合同终止，例如被告迟延给付许可费，则被告无权主张反垄断抗辩；

e) 如果专利权人的要约中包括了某项的专利，但被告在提出的反要约中并没有包括该项专利，在这样的情况下，被告不得就该项专利再主张反垄断抗辩。

 关于a） 被告应尽早提出反垄断抗辩，一般来说在应诉答辩中提起为宜。

 关于c) 根据《德国民法典》第242条的诚实信用原则，专利权人在要约中提出的条件不能是另一方完全难以接受的。同理，被告在反要约中提出的条件也应符合这一条件。该反要约可以在许可期限和许可内容上进行缩减，但必须将（嗣后）诉争专利包括在内。同时，被告可以保留在现在或将来对被许可的专利主张无效或者提出未使用该专利进行抗辩的可能。此外，被告可以不在反要约中提出一个具体的许可费率，取而代之根据《德国民法典》第315条要求专利权人重新确定具体的许可费率。如果被告在反要约中提出了具体的许可费率，则被告至少要以其在反要约中所提出的许可费率为准，来披露并估算其自首次使用起至一审判决作出这段时间内使用相关专利的情况并对价款进行提存。如果被告在反要约中未提出具体许可费率，则被告应以专利权人在要约中提出的许可费率为准对使用情况进行披露并相应地对价款进行提存。如果诉讼双方的要约和反要约的效力及于全球市场，对使用情况的披露以及相关的提存数额以德国市场为限，一般要求按德国市场营业额的110%的数额进行提存。

【译者注】

关于《德国民法典》第315条的理解，参见罗歇尔德斯著，沈小军等译，《德国债法总论》（第7版），页边码240以下。

 关于d） 此处还包括如下情形，双方先前缔结的许可合同中，就某些专利规定了对使用人有利的退出条款。如果使用人根据这种退出条款，就相关专利解除许可关系，那么使用人针对这些专利也失去了主张反垄断抗辩的权利，因为其以前已经获得了许可。

 关于e） 同理，（如果专利权人在要约中包括了嗣后的诉争专利，但）被告在提出的反要约中并没有包括该项专利，那么被告针对这项专利也失去了主张反垄断抗辩的权利，因为可以理解为被告在这项专利上已经获得了专利权人的许可。

## 2. 在什么条件下可以于首次庭前会议即开始讨论反垄断抗辩

 a) 原告在起诉时即提前对反垄断抗辩做了防御性的陈述；

b) 被告在答辩状中即主张反垄断抗辩；

 关于a） 如果原告希望在首次庭前会议上就讨论反垄断抗辩，那么他在起诉书中就应该提前对被告可能提出的反垄断抗辩进行防御性陈述。对反垄断抗辩进行防御性陈述不以原告自始就主张停止侵害、召回和销毁侵权产品请求权为限；如果原告（在首次庭前会议上就事实和争点进行介绍之后以书面方式，或者在首次庭前会议上口头表示并最迟在首次庭前会议与开庭审理两个期日之间以书面方式）明确表示保留追加诉求的可能，对反垄断抗辩的防御性陈述也可以提前作出。在例外的情况下，例如事先不能预见被告会提出反垄断抗辩，则法院可以经申请给予原告在首次庭前会议之前进行补充陈述的机会。

 关于b） 如果被告希望能在首次庭前会议即讨论反垄断抗辩，即使在原告还没有提出停止侵害、召回和销毁侵权产品的主张而仅将其作为备选项的予以保留情况下，被告也可以在答辩书中预先提出（防御性的）反垄断抗辩。

## 3. 在什么条件下可以要求将停止妨害、召回和销毁侵权产品请求权追加入诉

a) 原告如果有在之后追加新的请求权入诉的打算，可以在起诉书中以书面形式明确表示。原告最迟可以在首次法庭辩论以书面形式提出，或者在首次法庭辩论时口头提出然后在开庭审判期日之前以书面形式提出。

b) 因此而增加的需要预支的法庭费用以及/或者需要提供担保的诉讼费用应该尽快支付或提供。

c) 原告起诉主张信息披露、账目提供以及损害赔偿计算等请求权可以视为原告向被告发出了侵权警告信（诉前必要履行步骤1）。其他尚未履行的必要步骤必须在首次庭前会议日与开庭审理日之间进行弥补。受理专利权纠纷的审判庭根据具体案件的实际情况来设定补充履行的期间。如果原告在起诉书中已经对被告可能提出的反垄断抗辩进行了防御性的陈述，那么法院可以相应缩短弥补履行的期间。如果被告在答辩书中针对反垄断抗辩表明了自己的立场，那么审判庭可以直接在首次庭前会议上让双方就对涉及反垄断抗辩的某些问题进行沟通。

## 4. 对诉讼双方陈述的一些具体要求

 a) 应当由被告方提出反垄断抗辩，被告必须陈述并证明反垄断抗辩的构成要件均已满足；这其中最重要的，被告必须说明为什么原告最后一次提出的要约不符合反垄断法（公平、合理和无歧视原则）的要求。

 b) 在被告没有向原告提供反要约的情况下，则被告必须陈述并证明原告上一次提出的要约条件从反垄断法的角度看完全是无法接受的，或者原告本应许可被告的上游供货商使用相关专利（后者即所谓的“派生性”反垄断抗辩）。值得注意的是，如果被告本可以与原告达成一个许可合同，该合同将嗣后的权利用尽或者价值链内部的许可给予合理、充分并具有溯及力的考量，并且确保价值链的其他成员可以向被告披露相关信息的，“派生性”反垄断抗辩不成立。此外，必须确保专利权人不能通过主张损害赔偿请求权来重复收取许可费。

【译者注】

在专利权人与被告供应商对许可合同的内容签署保密协议的情况下，由于信息不对称等原因，可能会出现专利权人与某一产业链上下游公司就同一专利重复收取许可费的情况。但是根据权利用尽原则，这种情况下，原则上只能允许专利权人收取一次许可费。

被告如果可以证明，其专利权人基于反垄断法有义务许可被告上游供货商使用专利的，且上游供货商有意获得该许可的，那么即使被告不作出反要约，原告（专利权人）也无权主张停止侵害请求权。此即所谓的“派生性”反垄断抗辩。

但是此条规定认为在同时满足下面两个条件的情况下，这种“派生性”反垄断抗辩不能成立：一、原告的要约中包含了一个具有追溯力的“调整条款”，明确规定如果存在违反权利用尽规则的重复许可的情形，可以退还相应的许可费；二、原告允许产业链上下游企业互相沟通相关许可信息，而不会违反相关保密条款的要求。

综合来看，此条规定目的在于说明，只要原告在许可合同的拟定时注意上述两个方面，被告就很难主张所谓的“派生性”反垄断抗辩。

 c) 原告对其提出的要约承担次级举证责任，在相关信息未公开或者被告尚不知情的情况下，原告必须告知其在此之前是否已经与第三方签署过（在许可期限与许可内容上可相比较的）许可合同以及具体是以何种条件签订的这些合同。即使与第三方的许可合同是由诉争专利的前手出让人缔结，原告作为后手受让人仍然对此承担次级举证责任。在涉及多次转让以及/或者专利包的内容发生改变的复杂情形时，法庭可以根据个案情况来确定原告信息披露的具体程度。

 d) 在原告向被告提出的要约中包含一个合理、充分并具有追溯力的最惠待遇条款的情况下（这种情况一般在专利权人首次许可时较常见），如果被告对该要约中的许可费率不满意，被告必须陈述并证明要约中许可费率仍然过高。如果被告主张之前的许可合同是被许可方在受到压力的情况下所缔结的，则被告必须陈述并证明如果没有这种压力的存在，双方会以更低的许可费率或者对被许可人更优惠的条件达成许可合同。

【译者注】

在首次许可中，为了打消被许可人的顾虑，专利权人经常会在许可合同中加入一个最惠待遇条款。如果签署了这么一个条款，专利权人有义务向该被许可人告知后续签约的情况，无论其与后续签约的第三方有无保密协议。此规定在于说明，即使有这么一个最惠待遇条款，被告仍然可以主张原告的要约条件高到完全难以接受，而拒绝对原告的要约作出反要约。

 e) 若被告（在必要履行步骤的第2步和第4步中）针对专利包中的某些专利（非侵权纠纷中的诉争专利）保留提起专利无效申请、提起消极否认之诉（主张未实际使用）、主张权利用尽以及/或者相关专利已经被许可（以下统称“抗辩”）的可能，被告在侵权诉讼的过程中针对这些非诉争专利提出上述抗辩理由作为对抗原告诉讼请求的防御手段，在有争议的情况下，被告必须陈述并证明这些抗辩的成立。此外，被告必须陈述具体事实并且在有必要的情况下证明其抗辩所针对的专利对许可费用的确定具有一定的影响。如果专利包不是固定的，则以言辞辩论结束为时点，只有在此时点之前授予或公开的专利和专利申请可以成为被告提起抗辩的对象。针对被告的这种抗辩，原告承担次级举证责任，其必须说明为什么他要将这些专利放入专利包中，以及这些专利是否并且（如果是的话）在多大程度上会影响最后的许可费。如果许可合同的草案中包括一个合理、充分并具有溯及力的“调整条款”，规定被告若通过独立程序或在其他合同机制的框架下提起上述抗辩成立，就可以相应地退还许可费用，在这样的情况下被告就不能再在诉讼过程中将这些抗辩作为防御手段提出。

【译者注】

面对专利包中某些专利可能有问题的情况，使用人有两种选择：

一、事先排除

针对专利权人给的专利包中的专利，使用人可以选择事先排除一些他认为有效性存在问题或者根本没有使用的专利，这样这些被排除的专利自始不成为许可合同的一部分。专利权人针对这些专利可以提起侵权诉讼，使用人也可以提起无效申请。但是在这种情况下，使用人在败诉的情况下不能再主张反垄断抗辩，因此会有一定的禁令风险。

二、事后排除（加入调整条款）

针对专利权人给的专利包中的专利，使用人也可以选择一揽子接受，但是在许可合同中加入一个具有溯及力的“调整条款”。即规定，使用人可以单独提起无效申请以及不侵权之诉，在相关问题专利被无效或者法院判定不侵权的情况下，专利权人则有义务退还使用人针对相关问题专利之前已经缴付的许可费。这样对使用人的好处是，即使在败诉的情况下，仍然可以主张反垄断抗辩，从而避免禁令风险。

 f) 如果被告针对主张专利无效、主张未使用诉争专利、主张权利用尽以及/或者专利已经许可，无论是在单独的程序中提起亦或——在可行的情况下——在反诉中提起，关于主张和举证责任的分配遵循一般原理。

# V. 在言辞辩论程序内外对保密请求的处理

 关于本院审理侵犯专利权纠纷时在言辞辩论程序内外对保密申请的处理请参见另外的指南。

# VI. 介于首次庭前会议与开庭审理之间的时段

 诉讼双方应该充分利用首次庭前会议与开庭审理之间的时段，进行补充协商或者通过法院调解程序或者其他争议解决机制来寻求调解。

# VII. 合同条款

 基于对合同自由和私法自治的尊重，本院下辖两个法庭要避免直接规定相关合同条款的具体内容。但是，合同条款的行文措辞必须切合个案实际要求，对双方利益进行合理平衡。在可能的情况下，可以参考第三方的模板进行起草。

1. 德语版请见：<https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/landgerichte/muenchen1/hinweise_geheimhaltung__stand_februar_2020_.pdf>；英语版请见：<https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/landgerichte/muenchen1/guidelines_on_confidentiality_protection__stand_febr_2020_.pdf>。 [↑](#footnote-ref-1)