

中国某通讯股份有限公司诉卢森堡某无线许可有限公司专利权 权属、侵权纠纷案

——涉外民事纠纷案件管辖的适当联系原则

关键词 民事诉讼 标准必要专利许可 管辖权异议 适当联系原则 国际管辖

基本案情

中国某通讯股份有限公司向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，请求针对卢森堡某无线许可有限公司的中国标准必要专利，确定符合公平、合理、无歧视原则的许可条件。卢森堡某无线许可有限公司在答辩期内提出管辖权异议请求驳回中国某通讯股份有限公司的起诉，其主要理由是：卢森堡某无线许可有限公司在中国某通讯股份有限公司提起本案诉讼前，已经在英格兰和威尔士高等法院（以下简称英国高等法院）提起了有关标准必要专利侵权及许可费率诉讼，请求由英国高等法院针对卢森堡某无线许可有限公司包括中国专利在内的全球标准必要专利组合，确定符合公平、合理、无歧视原则的许可条件；现中国某通讯股份有限公司在后提起的本案诉讼与卢森堡某无线许可有限公司在先提起的上述英国诉讼的诉讼请求重叠，且英国诉讼已取得显著进展，有关纠纷宜由英国法院管辖。

广东省深圳市中级人民法院于2019年1月18日作出（2018）粤03民初335号民事裁定：驳回卢森堡某无线许可有限公司对本案管辖权提出的异议。卢森堡某无线许可有限公司提出上诉，最高人民法院于2020年8月21日作出（2019）最高法知民辖终157号民事裁定：驳回上诉，维持原裁定。

裁判理由

法院生效裁判认为：卢森堡某无线许可有限公司系外国企业，且其在中国境内没有住所和代表机构。针对在中国境内没有住所和代表机构的被告提起的涉外民事纠纷案件，中国法院是否具有管辖权，取决于该纠纷与中国是否存在适当联系。判断标准必要专利许可纠纷与中国是否存在适当联系，应结合该类纠纷的特点予以考虑。第一，标准必要专利许可纠纷的发生原因。此类纠纷中，标准必要专利权利人对其持有的专利组合通常已向标准制定组织作出过公平、合理、无歧视（FRAND）的许可承诺。尽管如此，仅有公平、合理、无歧视（FRAND）的许可承诺并不意味着合同已经成立，还需要进一步确定具体的许可条件。因此，标准必要专利权利人与标准实施者一般需要先就标准必要专利许可进行协商谈判。标准必要专利许可谈判通常需要经过如下几个阶段：标准必要专利权利人向标准实施者发出侵权通知函或者谈判邀请；签署保密协议；技术澄清与讨论；标准必要专利权利人提出许可要约方案；标准实施者提出反要约；商务协商签署许可协议；协议履行。在上述过程中，双方纠纷的发生原因是多方面的：既可能是在技术澄清阶段，就许可标的或其中部分标的是否属于标准必要专利、该标准必要专利是否有效等发生争议；也可能在许可条件谈判阶段，因许可的具体条件（例如许可费、许可范围等）发生争议；还可能在许可协议达成后，因许可协议的履行发生争议。第二，标准必要专利许可纠纷的核心。标准必要专利许可纠纷的核心是诉请法院确定特定许可条件或者内容，促使双方最终达成许可协议或者履行许可协议。在具体案件中，法院通常需要根据纠纷发生原因的不同，有针对性地确定许可标的、许可条件等。例如，在双方就许可标的发生争议时，法院需要审查所涉标准必要专利是否真正为实施特定标准所必需及其有效性如何。第三，标准必要专利许可纠纷的特

殊性。由上述分析可知，该类纠纷既具有专利侵权纠纷的某些特点，例如可能需要判断作为许可标的的专利是否属于标准必要专利或者标准实施者是否实施了该专利、该专利的有效性如何；又具有合同纠纷的某些特点，例如可能需要根据磋商过程确定双方关于包括许可费率在内的许可条件存在的分歧或已达成的部分合意等。可见，标准必要专利许可纠纷既非典型的合同纠纷，又非典型的侵权纠纷，而是一种特殊的纠纷类型。第四，标准必要专利纠纷的国际管辖。关于标准必要专利许可纠纷这一特殊纠纷是否与中国存在适当联系的判断，可以考虑许可标的所在地、专利实施地、合同签订地、合同履行地等是否在中国境内。只要前述地点之一在中国境内，则应认为该案件与中国存在适当联系，中国法院对该案件具有管辖权。本案中，非常明确的是，作为许可标的的标准必要专利为中国专利，作为许可标的的标准必要专利实施地也在中国，中国法院对本案具有管辖权。卢森堡某无线许可有限公司关于标准必要专利使用费许可纠纷为合同纠纷、标准实施者的义务是支付专利使用费等主张忽视了标准必要专利许可纠纷的特殊性，其在此基础上以合同履行地不在中国境内为由，否定中国法院对本案的管辖权，理据不足，不予支持。

裁判要旨

对于在中国境内没有住所和代表机构的被告提起的涉外民事纠纷案件，中国法院是否具有管辖权，应审查该纠纷与中国是否存在适当联系。判断被告在中国没有住所和办事机构的标准必要专利许可纠纷是否与中国存在适当联系，可以考虑许可标的所在地、专利实施地、合同签订地、合同履行地等是否在中国境内。前述地点之一在中国境内的，应当认为该案件与中国存在适当联系，中国法院对该案件具有管辖权。

关联索引

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第530条、第531条第1款（本案适用的是2015年2月4日施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第532条、第533条第1款）

一审：广东省深圳市中级人民法院（2018）粤03民初335号民事裁定（2019年1月18日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知民辖终157号民事裁定（2020年8月21日）