

国际贸易法律热点问题

华为与 InterDigital 纠纷案--应对 337 调查案的新思路

历经三年纷争，InterDigital 与华为于 2014 年 1 月就双方之间的多项争议达成和解协议。2014 年 2 月，美国国际贸易委员会（ITC）同意 337-TA-868 案因双方达成和解协议而终止；同时，InterDigital 表示将继续配合中国国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）的反垄断调查，而发改委确认在 InterDigital 作出一系列承诺的前提下收到了 InterDigital 提交的中止调查申请。¹

一、基本案情介绍

InterDigital 是通信领域的一家专利投机公司，² 其掌握了大量的 2G、3G 和 4G 的标准必要专利，³ 其主要收入源于专利许可费。而华为是全球领先的电信设备制造商，其生产、销售通信产品必须保证其符合相关通信标准，无法避开 InterDigital 在通信标准中布局的专利。双方曾就专利许可费事宜进行过多次谈判，因为 InterDigital 对华为狮子大开口，

由此引发了一系列的纠纷。

2011 年 7 月，InterDigital 向 ITC 诉称华为的智能手机侵犯其专利权，请求启动 337 调查；同时，InterDigital 在美国特拉华州联邦地区法院提起相关的专利侵权诉讼，以获得侵权赔偿。ITC 在一个月后正式对该起 337 调查立案，案号为 337-TA-800。

华为也不甘示弱，一方面积极应对美国 337 调查程序；另一方面，充分利用中国的法律武器在中国境内发起了针对 InterDigital 的反制措施。

2011 年 12 月，华为向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提起针对 InterDigital 等公司滥用市场支配地位纠纷一案。深圳中院于 2013 年 2 月作出一审判决，认定 InterDigital 将标准必要专利和非标准必要专利捆绑销售的行为，构成滥用市场支配地位，要求 InterDigital 停止垄断民事侵权行为，并且赔偿华为经济损失 2000 万元。InterDigital 不服，上诉至广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）。后者于 2013 年 10 月作出终审，维持原判。

同时，华为向深圳中院提起针对 InterDigital 的标准必要专利使用费纠纷一案。经审理，法院认定

¹ 《发改委确认对高通、IDC 反垄断调查》，

http://www.cneo.com.cn/info/2014-02-20/news_8257.html

² 即 Non-practicing entities，简称 NPE，它们不实施专利，不以将专利实施后生产产品来获取利润为目的，而是通过诉讼或者其他手段许可他人使用专利从而收取专利费。

³ 在实施标准时必然要被实施的专利技术，通常被称为标准必要专利。

InterDigital 向华为提出的专利许可费率报价远高于“许可给三星公司及苹果公司的标准”，不符合 FRAND（即 Fair，Reasonable and Non-discriminatory，公平、合理、无歧视）原则。⁴ InterDigital 对该判决也不服，上诉至广东高院。2013 年 10 月，广东高院也维持了该判决。

此外，华为于 2013 年 5 月向发改委举报 InterDigital 对华为等通信设备制造企业收取歧视性高额的专利许可费，涉嫌滥用市场支配地位。2013 年 6 月，发改委针对 InterDigital 公司发起反垄断调查。⁵

而 InterDigital 对华为等公司也毫不手软，在 337-TA-800 案尚未了结的情况下，再次将华为拖入 337 调查的泥潭。在深圳中院两起案件的判决作出前，2013 年 1 月，InterDigital 又向 ITC 提起针对中兴、华为、三星等公司的智能手机的 337 调查案件。ITC 于 2013 年 2 月正式立案，案号为 337-TA-868。InterDigital 同时在美国特拉华州联邦地区法院提起相关的专利侵权诉讼。

华为在 337 调查中对 InterDigital 也是坚决应诉，并且成效显著。经过调查，2013 年 6 月，行政法官 David P. Shaw 就 337-TA-800 案作出初裁，认定不存在侵犯专利权的行为，并且 InterDigital 三项专利权中的若干权利要求因在先技术而无效。InterDigital 不服，请求对初裁进行复审。ITC 于 2013 年 12 月作出终裁，维持初裁。

至此，华为在美国和中国的战场上连连获胜，随后在 2014 年初与 InterDigital 达成了本文开头提到的

⁴ FRAND 原则：“对于愿意支付合理使用费的善意的标准使用者，标准必要专利权人不得径直拒绝许可，既要保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报，同时也避免标准必要专利权人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件。”各个无线通信领域的标准组织在其成员加入时，均要求该会员（针对其标准必要专利）承诺将准备根据 FRAND 原则授予不可撤销的许可。InterDigital 是欧洲电信标准化协会（ETSI）和美国电信工业协会（TIA）的会员，而这两个标准组织的诸多标准实际上也在中国使用。

⁵ 《发改委确认对高通、IDC 反垄断调查》，http://www.cneo.com.cn/info/2014-02-20/news_8257.html

和解协议。根据该和解协议，双方终止双方之间的现有中美诉讼和 337 调查的后续程序。据称，作为和解协议的一部分，InterDigital 作出的承诺包括“取消原来向华为收取的数十倍于苹果、三星、诺基亚等手机企业的专利使用费”⁶等，可见华为的强力反击取得了非常好的成效。

但是，值得注意的是华为和 InterDigital 之间的纠纷尚未完全结束。根据 337-TA-868 的和解协议，双方同意将未能通过和解协议解决的多项争议交由国际商会仲裁解决。只是，如果说 InterDigital 最初找到华为谈判专利许可时是居高临下、气势汹汹，如今它在和华为较量时不得不理智了许多。

二、中国企业可借鉴的经验

华为在 337 调查中同时坚持不侵权抗辩和专利无效抗辩，并且都取得了胜利战果，为 337-TA-800 案的胜诉做了双重保障；在国内，华为在发起相关诉讼之余，还引发了中国政府针对 InterDigital 的反垄断调查，逼得 InterDigital 在中国官司缠身，不得不严肃客场作战。华为在中美两国法律程序连连获胜之后，获得了和 InterDigital 进行谈判的有利筹码，不仅解决了专利障碍，而且争取了巨大的实际经济利益。

华为在解决与 InterDigital 的知识产权争议中多个方面值得在美国可能面临 337 调查的中国企业借鉴。首先，在碰到 337 调查及其美国联邦地区法院的平行诉讼时，需要积极应对，尽量避免因缺席判决而丧失美国市场。其次，中国企业应当充分利用中国的法律工具，积极寻找可以利用的反制措施，反客为主，增加与对方谈判的筹码。根据我们的经验，通常可用的反制措施包括依据有效的知识产权在中国提起针对 337 调查原告的知识产权诉讼或行政

⁶ 《还原华为反 IDC 垄断案，胜诉背后的反思》，<http://www.tmtpost.com/97754.html>

程序，充分利用中国的海关知识产权保护程序以及充分利用中国反垄断法。

值得一提的是，近期美国判例为中国企业在国内提起有效的反制措施提供了良好的便利条件。华奇和圣莱克特对于橡胶树脂知识产权存在争议，在中美两国均有诉讼，包括美国 337 调查以及在中国法院的诉讼。美国 337 调查案（337-TA-849）中，ITC

在 2012 年裁决具有美国纽约州律师执照和中国律师执照的冉瑞雪律师可以同时代理美国 337 调查和中国国内关联诉讼。这一判例意味着中国企业可以通过有相关经验的律师统筹两边的法律程序并确定全面有效的应诉策略，这有利于提高中国企业的应诉效率并降低应诉成本，确保中国企业以较低的成本获得良好的应诉效果。

冉瑞雪 合伙人 电话：86-010 8519 1282 邮箱地址：ranrx@junhe.com

黄 胜 律 师 电话：86-010 8519 1278 邮箱地址：huangsheng@junhe.com

黄彩如 律 师 电话：86-010 8519 1211 邮箱地址：huangcr@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。