

# 關於「禁訴令」與「反禁訴禁令」—從 Ericsson 與 Samsung 間之全球「標準必要專利」訴訟來看（上）

陳志清 / 律師、專利師(資格)

2021-06-02

## 壹、前言

中華人民共和國  
湖北省武漢市中级人民法院  
民事裁定书

(2020)鄂01知民初字第743号

申請人：三星電子株式會社，住所地：大韓民國京畿道水原市靈通區三星路129號。  
法定代表人：金奇南，代表理事、副會長。  
委託訴訟代理人：謝冠斌，北京市立方律師事務所律師。  
委託訴訟代理人：焦嫻，北京市立方律師事務所律師。  
申請人：三星（中國）投資有限公司，住所地：中華人民共和國北京市朝陽區光華路15号院2号楼10層1001、1002、1003內15。  
法定代表人：崔勝植，總經理。  
委託訴訟代理人：周義剛，該公司員工。  
委託訴訟代理人：焦嫻，北京市立方律師事務所律師。  
申請人：三星（中國）投資有限公司武漢分公司，住所地：中華人民共和國湖北省武漢市武昌區中南路99號武漢保利文化廣場19層1901-B室及1902室。

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT  
FOR THE EASTERN DISTRICT OF TEXAS  
MARSHALL DIVISION

ERICSSON INC.,  
TELEFONAKTIEBOLAGET LM  
ERICSSON,

Plaintiffs,

v.

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,  
SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA,  
INC., SAMSUNG RESEARCH AMERICA.

Defendants.

CIVIL ACTION NO. 2:20-CV-00380-JRG

**MEMORANDUM OPINION AND PRELIMINARY INJUNCTION**

Before the Court is the Emergency Application for Temporary Restraining Order and Anti-Interference Injunction Related to Samsung's Lawsuit Filed in the Wuhan Intermediate People's Court of China (the "Motion") brought by Plaintiffs Ericsson Inc. and Telefonaktiebolaget LM Ericsson (collectively, "Ericsson"). (Dkt. No. 11). Having considered the parties' oral arguments, and the briefing by the parties and amici, the Court finds that the Motion requesting a preliminary injunction should be and hereby is **GRANTED**.

## 第一圖、「禁訴令」、以及「反禁訴禁令」之間的議題

本文章所要介紹與討論的內容，係發生於最近的幾起熱門案例當中，在專利訴訟當中係屬於與「程序面」比較有關聯的狀況。簡單地來說，先思考一下，若是發生了這種情況：當兩造當事人 A 公司與 B 公司先後在甲國法院、以及乙國法院提起有相關聯的訴訟後，此時，若 A 公司搶先在甲國法院提出一聲請，要求禁止 B 公司不可做一些行為，而在 B 公司得知該聲請係為對其不利的結果之後，就在乙國法院提出另一聲請，要求

禁止 A 公司於甲國法院所得到的該聲請結果之執行，那麼在此情況之下，究竟乙國法院會如何進行判斷、並加以裁決？若是，乙國法院裁決後的結果又不利於 A 公司時，那麼究竟 A 公司、以及甲國法院又會如何繼續進行下去呢？這看起來就是一個相當複雜的議題... @.@。

關於本案將要討論的所謂「**禁訴令**」( anti-suit injunction，有人簡稱為”ASI”)，係為「**禁制令**」( injunction ) 的一種，其存在著相當大的爭議性。一般來說，「**禁訴令**」的作用在於：當一個國家的法院對於已經繫屬於該法院管轄案件中的當事人，為了要避免可能產生的複數訴訟 ( multiple proceedings )、或者是平行訴訟 ( parallel proceedings ) 之情況，而發出了禁止該當事人於一外國法院提起訴訟、或者是繼續進行已經提起的訴訟之一個禁止命令，且該些外國法院之訴訟係與該國家法院繫屬案件中所未決的議題是相同的、或者是相似的。

此外，「**禁訴令**」並非是直接命令該外國法院應該如何進行訴訟程序，而係要求該當事人應當要遵守其所頒發的禁止命令。但是，由於所頒發的「**禁訴令**」將可能會干擾到該外國法院的訴訟程序進行、以及考慮是否應該要進行，故法院在考慮是否要頒發「**禁訴令**」時，則應當要更加地謹慎地多加考慮、以及遵守相關所謂的「**國際禮讓**」( international comity ) 原則來決定是否要頒發為宜，以免造成更大的爭議。

而關於所謂的「**反禁訴禁令**」( 有稱為 injunction against anti-suit injunction；亦有稱為 anti-anti-suit injunction，有人簡稱為”AASI”)，亦有最近被法院稱之為「**反干擾禁令**」( anti-interference injunction ) 者，其亦為「**禁制令**」的一種，顧名思義，其作用就是為了要反制前述已經被頒發的「**禁訴令**」，而用來作為一種能夠積極對抗的手段，用以確保自身的權利不會受到禁止、或者是妨礙。而關於這個「**禁訴令**」、以及「**反禁訴禁令**」所最新產生的、而且具有爭議性的熱門議題，就讓我們從最近

的兩大巨頭 Ericsson 與 Samsung 間之全球「標準必要專利」訴訟大戰來看起吧~~！

## 貳、Ericsson 與 Samsung 間的全球「標準必要專利」訴訟之相關背景介紹

就在今年之前，有爭執的兩間公司皆是以研發、以及製造通信相關產品為其主要事業之一的商業巨頭 Ericsson 公司與 Samsung 公司，雙方就曾經進行過數次的專利授權談判、訴訟、以及最後的簽署專利授權協議，依照時間序分別簡單地介紹如下：

1. 最早，是在 2001 年時，雙方就簽署了包含與「標準必要專利」( standard essential patent, 簡稱"SEP" ) 相關的專利「交互授權協議」( cross-license agreement )。

2. 而於 2006 年，準備要更新其專利交互授權協議時，雙方進行談判但是談不攏，就在全球各地法院，包括有：德國、荷蘭、英國、以及美國等地提出了數起訴訟，經過一輪訴訟之後，終於在 2007 年達成協議，雙方再度簽署了包含有關無線通訊技術相關「標準必要專利」的新專利交互授權協議。

3. 看起來雙方之間的授權協議之合約期限一簽就是五年，於是再度於 2012 年又準備要更新專利交互授權協議之前，雙方又談不攏了，就開始在美國的聯邦貿易委員會、以及聯邦地方法院等地提出了數起訴訟，而終於又經過一輪訴訟之後，在 2014 年再度達成協議，雙方也再度簽署了包含有關無線通訊技術相關「標準必要專利」的新專利交互授權協議。

4. 而這份 2014 年所簽署的專利交互授權協議就在將於 2020 年 12 月 31 日到期之前，雙方又開始了另一輪的專利授權談判，包括與 4G、以及 5G 無線通訊技術相關的「標準必要專利」之授權，然而，雙方進行的談判再度又談不攏，於是又開始了另一輪的全球「標準必要專利」的專

利訴訟大戰<sup>1</sup>。

由於「標準必要專利」的專利權所有人，對於其所擁有的「標準必要專利」，應當要遵循相關的「產業標準制定組織」(standard setting organization，簡稱“SSO”)、或者是「產業標準開發組織」(standard development organization，簡稱“SDO”)所設定的「智慧財產權政策」(IPR policy)，而同意以「公平、合理、且無歧視」(fair, reasonable and non-discriminatory，簡稱“FRAND”)之授權承諾 (commitment) 來授權給「標準必要專利」之實施人 (implementer)。而本次雙方對於「標準必要專利」相關的訴訟之主要爭點，就在於此次的授權談判中的授權條件是否為「公平、合理、且無歧視」之授權，包括授權費率的部分。筆者認為雙方都已經經過了那麼多年的、以及多次的簽署專利「交互授權協議」，相關的其他授權條件應該都已經很熟悉與瞭解了，應該主要就是在授權費率這部分會有所爭議才對。

然而，由於本次 Ericsson 與 Samsung 雙方間的全球跨國專利訴訟之訴訟歷程也頗為複雜，故筆者花了許多時間，將其盡量簡單地簡化整理出所發生的重要訴訟程序內容到表一內，再搭配日期時間、以及發生事件列出，以供讀者可以快速地進行理解與參考，而其他一些事件則在此處都將省略不做介紹。然而由於各地訴訟的件數、以及相關內容頗多，難免所列不夠周全，還敬請見諒。

## 表一、Ericsson與Samsung之間的全球「標準必要專利」之訴訟歷程

<sup>1</sup> 雙方之間相關的專利授權談判、訴訟、以及簽署和解協議間的過程等，請參考「US vs China – Moving toward Global Injunctions」，Patently-O 網站，日期：2021 年 4 月 13 日，網址：<https://patentlyo.com/patent/2021/04/moving-toward-injunctions.html> (最後瀏覽日期：2021 年 5 月 31 日)。

編號	日期	發生事件
1.	2020 年 12 月 7 日	中華人民共和國湖北省武漢市中級人民法院 ( 以下簡稱「武漢中院」) : 由原告 Samsung 對被告 Ericsson 提起與「標準必要專利」相關的訴訟 <sup>2</sup> , 請求法院依照「公平、合理、且無歧視」原則判決確定 Ericsson 及其子公司所持有或控制的 4G、5G 「標準必要專利」對 Samsung 通信產品的全球授權條件, 包括授權費率, 武漢中院立案受理。
2.	2020 年 12 月 11 日	美國德州東區聯邦地方法院 ( EDTX, 以下簡稱「東德州聯邦地院」) : 由原告 Ericsson 於尚不知情已經有前述武漢中院訴訟的情況之下, 也對被告 Samsung 提起與「標準必要專利」相關之訴訟 <sup>3</sup> , 請求法院確認 Ericsson 的報價符合「公平、合理、且無歧視」之原則, 並確認 Ericsson 與 Samsung 的談判行為係符合「公平、合理、且無歧視」之承諾、以及 ETSI 組織的「智慧財產權政策», 東德州聯邦地院立案受理, 而本案件的承審法官為有名的 James Rodney Gilstrap 法官。
3.	2020 年 12 月 14 日	武漢中院: Samsung 於得知前述東德州聯邦地院訴訟後, 向武漢中院提出了「行為保全申請」。隨後, Samsung 再度向法院提出了補充說明、以及寄送了行為保全資信證明和承諾函。

<sup>2</sup> 「三星電子株式會社、三星 ( 中國 ) 投資有限公司、以及三星 ( 中國 ) 投資有限公司武漢分公司」訴「愛立信公司」案, 中華人民共和國湖北省武漢市中級人民法院, 起訴日期: 2020 年 12 月 7 日, 案件標號: (2020) 鄂 01 知民初 743 號。The People's Republic of China Wuhan Intermediate People's Court, Hubei Province, *Samsung Electronics Co., Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, E 01 Zhi Min Chu No. 743 (2020)。

<sup>3</sup> *Ericsson Inc. et al. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al.* 美國德州東區聯邦地方法院, 起訴日期: 2020 年 12 月 11 日, 案件編號: 2:2020-cv-00380-JRG, 網址: <https://dockets.justia.com/docket/texas/txedce/2:2020cv00380/202723> ( 最後瀏覽日期: 2021 年 6 月 1 日 )。

4.	2020 年 12 月 25 日	武漢中院：針對 Samsung 的請求發出了(2020) 鄂 01 知民初 743 號的民事裁定書 <sup>4</sup> ，同意對 Ericsson 發出「禁訴令」，相關內容請參見本文章的後續討論。
5.	2020 年 12 月 28 日	東德州聯邦地院：Ericsson 在得知 Samsung 於武漢中院所獲得的「禁訴令」之後，就立刻提出單方面的緊急聲請「暫時限制令」、以及聲請「反干擾禁令」，法院經過考慮後，就先緊急地頒發了裁定 <sup>5</sup> ，並且預定於 2021 年 1 月 7 日召開聽證會 ( hearing ) 後，再做出進一步的裁定。
6.	2021 年 1 月 1 日	東德州聯邦地院： (1) Ericsson 於相同法院對於 Samsung 的第一起訴訟提出了「第一次修改訴狀」 <sup>6</sup> ( First Amended Complaint，簡稱“FAC” )，其增加主張 Samsung 侵害了其所擁有的數件相關的「標準必要專利」、主張 Samsung 違反了其對 ETSI 組織所做出的智慧財產權授權承諾與 ETSI 組織的「智慧財產權政策」之違反合約行為、以及確認 Ericsson 並未違反其「公平、合理、且無歧視」之授權承諾。

<sup>4</sup> (2020) 鄂 01 知民初 743 號的民事裁定書，日期：2020 年 12 月 25 日，網址：<https://www.ratnerprestia.com/wp-content/uploads/2021/01/Samsung-v-Ericsson-Wuhan-Court-Decision-December-25-2020.pdf> (最後瀏覽日期：2021 年 6 月 1 日)。

<sup>5</sup> 「ORDER GRANTING EMERGENCY APPLICATION FOR TEMPORARY RESTRAINING ORDER AND ANTI-INTERFERENCE INJUNCTION RELATED TO SAMSUNG'S LAWSUIT FILED IN THE WUHAN INTERMEDIATE PEOPLE'S COURT OF CHINA」，日期：2020 年 12 月 28 日，網址：<https://www.ratnerprestia.com/wp-content/uploads/2021/01/489370956-20-12-28-Order-Granting-TRO-and-Anti-Interference-Injunction.pdf> (最後瀏覽日期：2021 年 6 月 1 日)。

<sup>6</sup> 「Ericsson's First Amended Complaint」，日期：2021 年 1 月 1 日，網址：<https://www.ratnerprestia.com/wp-content/uploads/2021/01/Ericsson-Amended-Complaint.pdf> (最後瀏覽日期：2021 年 6 月 1 日)。

		(2) 另外，於同一日，Ericsson 亦於相同法院對於 Samsung 還提起了另案訴訟 <sup>7</sup> ，於此第二起訴訟中主張 Samsung 侵害了其所擁有的其他非「標準必要專利」，而本次案件的承審法官亦為 Gilstrap 法官。
7.	2021 年 1 月初期	歐洲各地法院：Ericsson 於 — (1) 德國的各地法院起訴（提出 4 件訴訟於杜塞道夫（Dusseldorf）地區法院、1 件訴訟於曼海姆（Mannheim）地區法院、以及 1 件訴訟於慕尼黑（Munich）地區法院）、 (2) 比利時的布魯塞爾（Brussels）專利法院、以及 (3) 荷蘭海牙（Hague）地區法院等地的法院對 Samsung 提起了數起的相關專利訴訟，惟根據相關消息指出，這些專利訴訟中的系爭專利係並非與「標準必要專利」相關 <sup>8</sup> 。
8.	2021 年 1 月 11 日	東德州聯邦地院：經過召開聽證會之後，法院決定頒發「反禁訴禁令」的裁定 <sup>9</sup> ，而相關內容也請參見本文章的后續討論。
9.	2021 年 1	美國聯邦巡迴上訴法院（簡稱“CAFC”）：根據以上東

<sup>7</sup> Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson Co. et al. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al. 美國德州東區聯邦地方法院，起訴日期：2021 年 1 月 1 日，案件編號：2:2021-cv-00001-JRG，網址：<https://insight.rpxcorp.com/litigation/txedce-203140-ericsson-v-samsung-electronics>（最後瀏覽日期：2021 年 6 月 1 日）。

<sup>8</sup> 雙方之間於歐洲各個國家法院所提起的專利訴訟，請參考「Ericsson sues Samsung for patent infringement in Europe」，Juve Patent 網站，日期：2021 年 1 月 8 日，網址：<https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/ericsson-sues-samsung-for-patent-infringement-in-europe/>（最後瀏覽日期：2021 年 5 月 31 日）。

<sup>9</sup> 「MEMORANDUM OPINION AND PRELIMINARY INJUNCTION」，日期：2021 年 1 月 11 日，網址：<https://www.ratnerprestia.com/wp-content/uploads/2021/01/Granting-PI.pdf>（最後瀏覽日期：2021 年 6 月 1 日）。

	月 25 日	德州聯邦地院所頒發的「反禁訴禁令」裁定結果，Samsung 對該裁定表示不服、提出上訴 <sup>10</sup> 。
10.	2021 年 2 月 2 日	美國聯邦國際貿易委員會 ( U.S. International Trade Commission, 以下皆簡稱為”U.S. ITC” ) <sup>11</sup> : Ericsson 於 2021 年 1 月 4 日時，針對 Samsung 的具有無線連網功能之電子裝置、相關零件、以及具有相同裝置與零件之產品等提起了 337 訴訟，U.S. ITC 經過討論後於 2021 年 2 月 2 日決定立案調查 <sup>12</sup> 。
11.	2021 年 2 月 8 日	美國聯邦國際貿易委員會：Samsung 於 2021 年 1 月 7 日時，也針對 Ericsson 的無線通訊設備、以及相關零件等提起了 337 訴訟，U.S. ITC 經過討論後於 2021 年 2 月 8 日決定立案調查 <sup>13</sup> 。
12.	2021 年 2 月 15 日	美國聯邦國際貿易委員會：Ericsson 於 2021 年 1 月 15 日時，再度針對 Samsung 的行動通訊基礎系統、相關零件、以及具有相同系統與零件之產品等提起了第二次的 337 訴訟，U.S. ITC 經過討論後於 2021 年 2 月 15 日決定立案調查 <sup>14</sup> 。

<sup>10</sup> *Ericsson Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*，美國聯邦巡迴上訴法院，上訴日期：2021 年 1 月 25 日，案件編號：21-1565，網址：<https://dockets.justia.com/docket/circuit-courts/cafc/21-1565> (最後瀏覽日期：2021 年 5 月 27 日)。

<sup>11</sup> 雙方之間於美國聯邦國際貿易委員會所提起的多起訴訟，請參考「Ericsson's escalation strategy against Samsung may provoke another presidential veto against U.S. import ban--5G at stake」，FOSS 網站，日期：2021 年 2 月 21 日，網址：<http://www.fosspatents.com/2021/02/ericssons-escalation-strategy-against.html> (最後瀏覽日期：2021 年 5 月 31 日)。

<sup>12</sup> In the Matter of *Certain Electronic Devices With Wireless Connectivity, Components Thereof, And Products Containing Same*，美國聯邦國際貿易委員會，提出日期：2021 年 1 月 4 日，案件編號：337-TA-1245，網址：[https://www.usitc.gov/press\\_room/news\\_release/2021/er020211713.htm](https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2021/er020211713.htm) (最後瀏覽日期：2021 年 5 月 27 日)。

<sup>13</sup> In the Matter of *Certain Wireless Communications Equipment And Components Thereof*，美國聯邦國際貿易委員會，提出日期：2021 年 1 月 7 日，案件編號：337-TA-1247，網址：[https://www.usitc.gov/press\\_room/news\\_release/2021/er020811719.htm](https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2021/er020811719.htm) (最後瀏覽日期：2021 年 5 月 27 日)。

<sup>14</sup> In the Matter of *Certain Cellular Communications Infrastructure Systems, Components Thereof and Products Containing Same*，美國聯邦國際貿易委員會，提出日期：2021 年 1 月 15 日，案件編號：337-TA-1248，網址：<https://usitc.gov/3525.htm> (最後瀏覽日期：2021 年 5 月 31 日)。



13.	2021 年 3 月 4 日	美國聯邦國際貿易委員會：Samsung 於 2021 年 2 月 4 日時，也再度針對 Ericsson 的半導體裝置、具有相同裝置的無線通訊基礎設備、以及相關零件等提起了第二次的 337 訴訟，U.S. ITC 經過討論後於 2021 年 3 月 4 日決定立案調查 <sup>15</sup> 。
14.	2021 年 3 月 10 日	武漢中院：法院駁回了前述 Ericsson 與 Samsung 之間的「標準必要專利」授權使用費率的訴訟案件之「覆議申請」 <sup>16</sup> 。
15.	2021 年 5 月 7 日	<p><b>雙方達成和解</b>：經過了這一輪的全球專利訴訟大戰之後，Ericsson 與 Samsung 雙方終於再度簽署了授權協議。授權協議的內容根據相關新聞報導，筆者簡單整理如下，包括有以下幾個重點<sup>17</sup>：</p> <p>(1) <u>協議期限、以及授權地域</u>：雙方簽署了「多年的」（雖然年限基於本協議的機密性並無法揭露，但是筆者個人則是大膽假設一下，應該還會是 5 年期限的授權協議吧！）、「全球性的」專利交互授權協議。</p> <p>(2) <u>授權專利</u>：包含了所有與行動通訊技術相關的專利權在內。</p> <p>(3) <u>相關的授權產品範圍</u>：包括了從 2021 年 1 月 1 日起的網路基礎建設設備、以及行動通訊裝置的銷售範圍。</p>

<sup>15</sup> In the Matter of *Certain Semiconductor Devices, Wireless Infrastructure Equipment Containing the Same, and Components Thereof* · 美國聯邦國際貿易委員會，提出日期：2021 年 2 月 4 日，案件編號：337-TA-1254，網址：[http://www.itcblog.com/images/NOI\\_1254.pdf](http://www.itcblog.com/images/NOI_1254.pdf) (最後瀏覽日期：2021 年 5 月 31 日)。

<sup>16</sup> 「武漢中院駁回愛立信與三星標準必要專利許可使用費糾紛案覆議申請」，知產前沿 (IPForeFront) 網站，日期：2021 年 3 月 10 日，網址：[http://ipforefront.com/article\\_show.asp?id=660&BigClass=%E6%A1%88%E4%BE%8B](http://ipforefront.com/article_show.asp?id=660&BigClass=%E6%A1%88%E4%BE%8B) (最後瀏覽日期：2021 年 5 月 31 日)。

<sup>17</sup> 「Ericsson and Samsung sign global patent license agreement」，Yahoo! Finance 網站，日期：2021 年 5 月 7 日，網址：<https://finance.yahoo.com/news/ericsson-samsung-sign-global-patent-063000988.html> (最後瀏覽日期：2021 年 5 月 27 日)。

	<p>(4) <u>技術合作計劃 ( technology cooperation projects )</u> : 雙方同意以「<u>開放性標準</u>」 ( open standardization ) 的方式來促進行動產業、以及為了客戶與企業來創建有價值的解決方案。</p> <p>(5) <u>撤回所有訴訟</u> : 於和解後雙方將撤回所有進行中的訴訟，包括美國聯邦貿易委員會、以及許多其他正在進行中的多國訴訟；並且雙方確認對方具有強壯的價值之專利組合。</p>
--	--

### 參、Samsung 於中華人民共和國湖北省武漢市中級人民法院起訴 Ericsson 之案件

中華人民共和國  
湖北省武漢市中級人民法院  
民事裁定書

(2020)鄂01知民初743號

申請人：三星電子株式會社，住所地：大韓民國京畿道水原市靈通區三星路129號。  
法定代表人：金奇南，代表理事、副會長。  
委託訴訟代理人：謝冠斌，北京市立方律師事務所律師。  
委託訴訟代理人：焦嫻，北京市立方律師事務所律師。

申請人：三星（中國）投資有限公司，住所地：中華人民共和國北京市朝陽區光華路15號院2号楼10層1001、1002、1003內15。  
法定代表人：崔勝植，總經理。  
委託訴訟代理人：周義剛，該公司員工。  
委託訴訟代理人：焦嫻，北京市立方律師事務所律師。

申請人：三星（中國）投資有限公司武漢分公司，住所地：中華人民共和國湖北省武漢市武昌區中南路99號武漢保利文化廣場19層1901-B室及1902室。

第二圖、武漢中院於Samsung起訴Ericsson案件所做出的民事裁定書

## 一、本案訴訟：

首先，如先前所述，原告「三星電子株式會社、三星（中國）投資有限公司、以及三星（中國）投資有限公司武漢分公司」（以下就合稱為「Samsung」）於 2020 年 12 月 7 日，在中華人民共和國湖北省武漢市中級人民法院對被告「愛立信公司」（TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON）（以下就簡稱為「Ericsson」）提起相關訴訟，其請求法院依照「公平、合理、且無歧視」之原則判決確定 Ericsson、及其子公司所持有或控制的 4G、以及 5G 之「標準必要專利」對 Samsung 通信產品的全球授權條件，包括授權費率。

這邊要另外提到一個重點，就是原告 Samsung 於武漢中院對被告 Ericsson 所提起的訴訟，基於中國大陸的民事訴訟法之規定，並不需要通知被告 Ericsson 已經有該起訴訟了，故被告 Ericsson 還不知道已經有了這起武漢中院的訴訟。

## 二、Samsung 提出「行為保全申請」（英文翻譯為「Behavior Preservation Application」）：

而等到知道 Ericsson 所提起的東德州聯邦地院的訴訟之後，「申請人」Samsung 於 2020 年 12 月 14 日向武漢中院提出了此「行為保全申請」，共提出了五項請求（也就是日後法院所做出裁定的第（一）項至第（五）項的禁令），要求法院對「被申請人」Ericsson 作出「禁訴令」之裁定；隨後，也寄送了行為保全「資信證明」（Bank Certificate of Deposit）和願意提供人民幣 5,000 萬元擔保的「承諾函」（Commitment Letter）給法院；另外，並且同時要求武漢中院對該「行為保全申請」進行延遲送達，要求一直要等到法院的「禁訴令」之裁定做出並且生效之後，才需要通知 Ericsson。而 Samsung 則是一直到 12 月 17 日才通知 Ericsson 有這起

武漢中院的訴訟、而且於 12 月 22 日才提供這起訴訟的訴狀給 Ericsson。稍後，武漢中院依照 Samsung 的要求，一直等到 12 月 25 日法院作出了「禁訴令」之裁定後，才通知 Ericsson 有這個「禁訴令」的聲請、以及已經發下「禁訴令」之裁定，感覺完全是對 Ericsson 進行突襲...。

### 1. 「禁訴令」裁定之分析理由：

武漢中院於 2020 年 12 月 25 日，發出(2020)鄂 01 知民初 743 號的民事裁定書，依據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百條<sup>18</sup>、第一百零二條、以及第一百五十四條第一款第四項<sup>19</sup>的規定，以及自 2019 年 1 月 1 日起施行的《最高人民法院關於審查知識產權糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規定》<sup>20</sup>（以下簡稱為《行為保全規定》）第三條第一款、第四條<sup>21</sup>、第七條<sup>22</sup>、以及第十三條<sup>23</sup>等規定，從以下幾個方面對申請人 Samsung 的請求進行分析，進而決定是否同意採取其「行為保全申請」事項，主要就是從《行為保全規定》第七條中所規定的幾個因素來考量，值得我們來稍微看一下中國大陸的法院係如何地操作這幾個判斷因素而來做出決定：

#### （一）本案是否存在因被申請人行為導致判決難以執行的情形：

<sup>18</sup> 《中華人民共和國民事訴訟法》，第一編 總則，第九章 保全和先予執行，第一百條規定：「I. 人民法院對於可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決難以執行或者造成當事人其他損害的案件，根據對方當事人的申請，可以裁定對其財產進行保全、責令其作出一定行為或者禁止其作出一定行為；當事人沒有提出申請的，人民法院在必要時也可以裁定採取保全措施。II. 人民法院採取保全措施，可以責令申請人提供擔保，申請人不提供擔保的，裁定駁回申請。III. 人民法院接受申請後，對情況緊急的，必須在四十八小時內作出裁定；裁定採取保全措施的，應當立即開始執行。」

<sup>19</sup> 應為第一百五十三條第一款第四項規定之誤植。

<sup>20</sup> 「最高人民法院關於審查智慧財產權糾紛行為保全案件適用法律若干問題的規定」（以下簡稱為《行為保全規定》），最高人民法院網，日期：2018 年 12 月 13 日，網址：<http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-135341.html>（最後瀏覽日期：2021 年 5 月 27 日）。

<sup>21</sup> 《行為保全規定》，第四條規定：「向人民法院申請行為保全，應當遞交申請書和相應證據。申請書應當載明下列事項：...（三）申請所依據的事實、理由，包括被申請人的行為將會使申請人的合法權益受到難以彌補的損害或者造成案件判決難以執行等損害的具體說明；（四）為行為保全提供擔保的財產資訊或資信證明，或者不需要提供擔保的理由；...。」

<sup>22</sup> 《行為保全規定》，第七條規定：「人民法院審查行為保全申請，應當綜合考量下列因素：（一）申請人的請求是否具有事實基礎和法律依據，包括請求保護的智慧財產權效力是否穩定；（二）不採取行為保全措施是否會使申請人的合法權益受到難以彌補的損害或者造成案件判決難以執行等損害；（三）不採取行為保全措施對申請人造成的損害是否超過採取行為保全措施對被申請人造成的損害；（四）採取行為保全措施是否損害社會公共利益；（五）其他應當考量的因素。」

<sup>23</sup> 《行為保全規定》，第十三條規定：「I. 人民法院裁定採取行為保全措施的，應當根據申請人的請求或者案件具體情況等因素合理確定保全措施的期限。II. 裁定停止侵害智慧財產權行為的效力，一般應當維持至案件裁判生效時止。III. 人民法院根據申請人的請求、追加擔保等情況，可以裁定繼續採取保全措施。申請人請求續行保全措施的，應當在期限屆滿前七日內提出。」

關於這點，法院分成三個部分來分別進行討論：

(i) 關於第(一)項與第(二)項請求：若是不禁止被申請人 Ericsson 尋求禁制令、或者是不禁止 Ericsson 申請執行已經獲得的禁制令，將導致本案審理的有關專利實施許可條件的裁決受到影響，使得申請人 Samsung 在同意按本案裁決的許可條件支付「標準必要專利」之許可費的情況下，仍然面臨禁制令的風險，進而導致本案裁決的內容以及執行將失去意義，因此，此二請求具備正當性；

(ii) 關於第(三)項與第(四)項請求：若是不禁止被申請人 Ericsson 請求裁定授權條件、或者是不禁止 Ericsson 要求確認談判中的「公平、合理、且無歧視」之授權行為，將會導致在先受理的本案在審理範圍及判決結果上同該在後訴訟發生重合或衝突，進而造成本案判決執行受阻的情況，因此，此二請求亦具備正當性；以及

(iii) 關於第(五)項請求：若是不禁止被申請人 Ericsson 提起反禁令訴訟、或者是不禁止 Ericsson 要求撤回本案行為保全申請或者不得申請執行上述申請，也將會間接的影響本案的審理和判決的執行，因此，此項請求亦具備正當性。

## (二) 不採取行為保全措施是否會使申請人的合法權益受到難以彌補的損害：

由於在本案中，被申請人 Ericsson 為「標準必要專利」的專利權人，應當對於「標準必要專利」的專利權人尋求禁制令施加以合理和必要的限制；申請人 Samsung 係為「標準必要專利」的被許可方，其相關通訊領域產品可能會使用到 Ericsson 所持有的「標準必要專利」，而其有關的產品週期相對較短、技術更新迭代較快，禁制令的執行將會使 Samsung 之利益受到難以彌補的損害；且 Samsung 已經請求法院就「公平、合理、

且無歧視」之授權條件進行裁決，故有必要應申請人的請求採取相應的行為保全措施。

### (三) 不採取行為保全措施對申請人造成的損害是否超過採取行為保全措施對被申請人造成的損害：

在本案中，對申請人 Samsung 而言，如不採取行為保全措施，將使其生產和銷售活動受到不利影響；而對於被申請人 Ericsson 而言，禁止其尋求禁制令雖然會使其專利權的行使受到一定的限制，但並不會導致其權利的根本喪失。因此，本案中不採取行為保全措施對 Samsung 的影響較大，而採取行為保全措施對 Ericsson 的影響相對較小，故應支持 Samsung 的「行為保全申請」。

### (四) 採取行為保全措施是否損害社會公共利益和國際民事訴訟秩序：

(i) 就社會公共利益而論：採取本案行為保全措施並不會損害社會公共利益，消費者仍可以持續的獲得被申請人 Samsung 的通訊產品；如不採取行為保全措施，將最終影響到消費者利益；以及

(ii) 就對國際民事訴訟秩序的影響而論：「本院作為最先受理申請人與被申請人有關標準必要專利許可使用費爭議的法院，在申請人主動請求本院裁決被申請人所持有或控制的 4G、5G 標準必要專利對申請人通信產品全球許可條件時，採取行為保全措施將有助於保障本案訴訟的順利推進及裁決的執行。如此，...，也可以最大限度的消除申請人與被申請人在不同國家或地區多頭起訴引起的司法訴累和管轄權衝突。」<sup>24</sup>筆者認為尤其是法院裁定的本段文字，特別提到了管轄權的問題，頗值得讀者們多多加以注意~~！

<sup>24</sup> 同前註 4，第 10 頁至第 11 頁。

因此，依照以上兩點來看，法院偏向於認可 Samsung 的「行為保全申請」。

### (五) 申請人是否為行為保全申請提供了有效的擔保：

在本案中，申請人 Samsung 提交了 5,000 萬元人民幣的存款證明，並同意由法院凍結以作為擔保；此外，亦補充說明，願意按法院要求提高擔保金額。法院認為，5,000 萬元人民幣已能覆蓋行為保全措施對被申請人 Ericsson 可能造成的初步損失；且願意繼續追加擔保的說明，有助於督促雙方盡快進入解決爭議的實質性進程，推動本案爭議盡早解決，故予以認可。

因此，綜合以上的各點分析之後，法院認為：「本案存在不採取行為保全措施將導致判決難以執行 且申請人利益受到難以彌損害的情形，在採取行為保全措施不會對被申請人利益造成重大損害 且申請人提供了有效擔保的情況下，對申請人提出的主要保全申請事項應予同意。」<sup>25</sup>

## 2. 「禁訴令」裁定內容：

最後，法院作出裁定<sup>26</sup>內容如下(其中，以下內容所增加的不同顏色、刪節號、以及畫底線之內容是筆者為了方便讀者閱讀與理解所增加)：

(一) 被申請人愛立信公司及其關聯公司在本案審理期間至案件裁判生效時，不得就本案涉及的 4G、5G 標準必要專利向中國或其他國家和地區的法院、海關、行政執法機關或通過其他程序尋求針對申請人三星電子株式會社、三星(中國)投資有限公司、三星(中國)投資有限公司武漢分公司及其關聯公司，以及製造、使用、許諾銷售、銷售、進口三星通信產品的其他主體的臨時禁令救濟、永久禁令救濟或行政措

<sup>25</sup> 同前註 4，第 6 頁至第 12 頁。

<sup>26</sup> 同前註 4，第 12 頁至第 13 頁。

施，並立即撤回或中止已經提起的此類請求；

(二) ... 不得就本案涉及的 4G、5G 標準必要專利向中國或其他國家和地區的法院、海關、行政執法機關或通過其他程序申請執行針對申請人三星電子株式會社、三星(中國)投資有限公司、三星(中國)投資有限公司武漢分公司及其關聯公司，以及製造、使用、許諾銷售、銷售、進口三星通信產品的主體已經獲得的臨時禁令救濟、永久禁令救濟或行政措施；

(三) ... 不得就本案涉及的 4G、5G 標準必要專利向中國或其他國家和地區的法院請求裁定許可條件(包括許可費率)或許可費，並立即撤回或中止已經提起的此類請求；

(四) ... 不得就本案涉及的 4G、5G 標準必要專利向中國或其他國家和地區的法院要求確認其在談判中是否履行公平、合理、無歧視義務的法律程序，並立即撤回或中止已經提起的此類請求；

(五) ... 不得向中國或其他國家和地區的法院請求責令申請人三星電子株式會社、三星(中國)投資有限公司、三星(中國)投資有限公司武漢分公司撤回本行為保全申請或禁止申請人三星電子株式會社、三星(中國)投資有限公司、三星(中國)投資有限公司武漢分公司申請執行本裁定，並立即撤回或中止可能或已經提起的此類請求；

(六) 凍結申請人三星(中國)投資有限公司為本案行為保全申請提供的擔保資金人民幣 5,000 萬元。

...

如被申請人愛立信公司違反本裁定，本院將 ... 予以處罰。

關於這個裁定的內容，許多的智慧財產權律師、或者是專家都有所評論，有些則認為這是一個非常全面、簡直是鋪天蓋地式的多重「禁訴令」內容，因為，其內容包含了至少有：



- (1) 本「禁訴令」所限制的主體：對於 Ericsson、以及其關聯公司，而不僅僅是侷限於武漢中院的訴訟中之 Ericsson 主體；
- (2) 本「禁訴令」所保護的主體：對於 Samsung、以及其關聯公司、以及其他與 Samsung 通信產品有關的那些其他主體，而不僅僅是侷限於武漢中院的訴訟中之 Samsung 主體；
- (3) 本「禁訴令」裁定之有效期間：所有的禁令「在本案審理期間至案件裁判生效時」都有效，期間相當廣泛；以及
- (4) 本「禁訴令」裁定之有效範圍：簡單地來說，本「禁訴令」一共包括有五個範圍：(i) 禁止尋求禁制令、(ii) 禁止申請執行已經獲得的禁制令、(iii) 禁止請求裁定授權條件、(iv) 禁止要求確認談判中的「公平、合理、且無歧視」之授權行為、以及(v) 禁止請求責令撤回本「禁訴令」、或者是禁止請求責令禁止申請執行本「禁訴令」等等的多樣「禁訴令」之內容。

而其中，關於上述第(v)點念起來雖然是有點饒口，但其實也就是預先就要求禁止請求「反禁訴禁令」之該動作，看起來就很像是已經先變成了「反反禁訴禁令之禁令」( anti-anti-anti-suit injunction，或許亦可簡稱為“AAASI”，中文也已經搞到不知道該怎麼翻譯了... )。

### 三、Ericsson 對裁定結果提起「覆議申請」之結果：

Ericsson 對於前述裁定不服，於 2020 年 12 月 30 日向武漢中院提出「覆議申請」。

於 2021 年 3 月 10 日，武漢中院經審理後認為：根據 Ericsson 公司的「覆議申請」、以及 Samsung 公司的答辯意見，本案覆議程序主要涉及以下爭議焦點問題：「1. 本案行為保全覆議審查是否應待管轄權異議程序結束後再由有管轄權的法院處理；2. 原裁定是否違反我國處理國際

平行訴訟、處理國內關聯訴訟的規定；3. 原裁定在未聽證的情況下作出是否有違正當程序；4. 如何認識原裁定確定的義務與三星公司起訴訴訟請求之間的關係；5. 原裁定確定的義務是否有錯誤、不明或無法執行之處；6. 原裁定對三星公司行為保全申請事項是否採用了不同的評價標準；7. 行為保全規定第七條第一項是否適用於本案行為保全申請的審查；8. 不採取行為保全措施是否將使三星公司權益受到難以彌補的損害；9. 不採取行為保全措施是否將使本案裁決難以執行；10. 採取行為保全措施是否會造成當事方利益的重大失衡；11. 採取行為保全措施是否會損害社會公共利益或他人合法權益。」

最終，武漢中院裁定<sup>27</sup>：「原裁定認定事實清楚，適用法律正確，本院予以維持。愛立信公司的覆議請求缺乏事實和法律依據，本院不予支持。」並且原裁定立即開始執行。

<< 未完待續 >>

本文章僅為提供一般資訊，非作為法律諮詢之用。本文章所提及之專業內容，純屬作者個人之意見，不代表本所或作者任何曾任職過單位之立場。

All rights reserved.

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳葳

編輯委員/楊慶隆、盧建川、李春霖、村瀨賢司、簡立慈

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所

<sup>27</sup> 同前註 16。