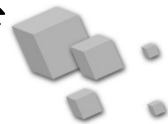


禁訴令與反禁訴令之交錯

——以Nokia v. Continental案為中心*



胡君弘**

壹、前言

2022年國際貿易發生了幾件大事。8月6日中國手機品牌OPPO退出德國市場，7月6日iPhone 12、13在南美洲哥倫比亞被禁售。若把時間再往前回推一點，5月20日福特汽車（Ford）面對德國銷售製造禁令的急迫壓力下，11天內就與權利人簽訂全球授權。這些事件背後的共通點，是標準必要專利（standard essential patent, SEP）侵權；而近三年標準必要專利訴訟的再次興起，背後不可忽視的是禁訴令（anti-suit injunction, ASI）所帶來的衝擊，以及慕尼黑地方法院的粉墨登場。

禁訴令與反禁訴令（anti-anti-suit injunction, AASI）是國際智慧財產權法當前最熱門的議題¹。供應鏈、市場高度全球化的今天，法律爭訟無可避免地染上些許跨國

DOI：10.53106/221845622023010052004

收稿日：2022年8月29日

* 本個案曾口頭報告於109學年第1學期「智慧財產權法專題研究」課程，由衷感謝沈宗倫老師對题目的啟發與協助。同時感謝指導教授馮震宇老師支持、杜賓根大學葉子綺碩士生協助找尋文獻。當然一切文責由本人自負，自不待言。本文同時為禁訴令主題碩士論文（進行中）一部分。資料蒐集至2022年8月28日。

** 政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士生／律師高考及格。

¹ See generally *The global patent market state of play – a clash of courts*, INTELL. ASSET MGMT. (May 27, 2021), <https://www.iam-media.com/report/special-reports/q2-2021/article/the-global-patent-market-state-of-play-clash-of-courts> [<https://perma.cc/T7U9-SYC9>] (last visited Mar. 30, 2022) (2021年問卷調查結果，全球169位實務專家中，最多且超過六成認為禁訴令與反禁訴令是

Angle

色彩。然而，國際訴訟競合牽涉國家司法主權，即便各國法律、實務有著不同程度的處理，全球層次仍缺乏統一的遊戲規則，衍生出平行訴訟（parallel proceedings）各種創新策略²。

這樣的脈絡下，禁訴令顧名思義，指「禁止他方當事人在其他（國家）管轄法院提起相關訴訟的禁制令³」，目的在於透過一管轄法院先行解決爭議，抑制訴訟費用並減少裁判歧異；更避免對造forum shopping，任意從其他法院取得有利的見解⁴，圍魏救趙。反禁訴令則相反，表示「禁止他方當事人藉由其他管轄法院限制本法院訴訟進行的禁制令⁵」，藉此反制禁訴令，確保自身訴訟權限不受影響⁶。

當商業無國界對上智慧財產權屬地主義保護，充分反映了國際訴訟的管轄權困境，作為技術標準、有著全球授權慣例的標準必要專利更是如此⁷。設想一銷售全球的產品涉及侵權，權利人理論上應(一)已在各國申請權利獲准，(二)就系爭有效智財權向該國法院提起訴訟。訴訟經濟等考量下，現實世界的糾紛往往卻只會集中少數

過去五年全球專利訴訟最重要的趨勢)。

² See, e.g., JOHN FELLAS, TRANSNATIONAL LITIGATION: A PRACTITIONER'S GUIDE § 1:1 (2022), Westlaw (平行訴訟常見策略如奔向判決，主張禁訴令、不便利法庭、駁回或保留訴訟動議)。See also Dicky King Fung Tsang & Jyh-An Lee, *The Ping-Pong Olympics of Antisuit Injunction in FRAND Litigation*, 28 MICHIGAN TECH. L. REV. 305, 327 (2022). (國際上FRAND的立法真空是近年標準必要專利禁訴令激增的原因之一)。

³ E.g., *Injunction*, BRYAN A. GARNER, BLACK'S LAW DICTIONARY (2019); Lexikon GewR, 1. Aufl. 2022, Anti-Suit Injunction.

⁴ E.g., Jorge L. Contreras & Michael A. Eixenberger, *The Anti-Suit Injunction – A Transnational Remedy for Multi-jurisdictional SEP Litigation*, in THE CAMBRIDGE HANDBOOK OF TECHNICAL STANDARDIZATION LAW: COMPETITION, ANTITRUST, AND PATENTS 451, 458-59 (Jorge L. Contreras ed., 2017).

⁵ See, e.g., GARNER, *supra* note 3.

⁶ 如在美國反禁訴令代表案例 *Laker Airways Ltd. v. Sabena, Belgian World Airlines* 中，法院即基於當事人 Laker Airways 獲得完整權利救濟之必要，肯認對英國法院提出反禁訴令的合法性，*Laker Airways Ltd. v. Sabena, Belgian World Airlines*, 731 F.2d 909, 929 (D.C. Cir. 1984) (“When the availability of an action in the domestic courts is necessary to a full and fair adjudication of the plaintiff's claims, a court should preserve that forum.”).

⁷ See, e.g., Maximilian Haedicke, *Anti-Suit Injunctions, FRAND Policies and the Conflict between Overlapping Jurisdictions*, 71 GRUR INT. 101, 102-03 (2022).

高額損害賠償、禁制令，具外溢效果（spillover effect）的代表性國家⁸。

禁訴令在其中不完全是個新議題，它可以追溯到十年前智慧型手機專利大戰中 *Microsoft v. Motorola* 案，微軟（Microsoft）請求美國法院禁止摩托羅拉（Motorola）執行在德國取得的禁制令⁹。回顧歷史，如果說英國法院2017年的 *Unwired Planet v. Huawei* 案決定全球費率¹⁰，凸顯一國法院在全球標準必要專利授權能扮演的角色，加劇當事人間forum shopping動機¹¹；那麼德國慕尼黑法院2019年 *Nokia v. Continental* 案肯認反禁訴令的合法性，進一步催生以不同法院作為防禦手段，遍地開花。最後，隨著中國法院崛起加入競賽戰局，2020年開始爆炸性成長¹²。

禁訴令作為全球標準必要專利訴訟新一輪的法律戰場，臺灣文獻雖主要仍集中於公平合理無歧視（fair, reasonable, and non-discriminatory, FRAND）承諾的法律性質、權利金計算、禁制令、限制競爭與否¹³，不過也逐漸受到實務專家和學者更多

⁸ See Karin Beukel & Minyuan Zhao, *IP litigation is local, but those who litigate are global*, 1 J. INT'L BUS. POL'Y 53, 57 (2018).

⁹ *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 871 F. Supp. 2d 1089 (W.D. Wash. 2012), *aff'd*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012). 臺灣文獻過往將重點放在永久禁制令，即德國法脈絡下的排除或防止侵害請求權，特別是德國專利法第139條之防止侵害，參見黃惠敏，標準必要專利之戰爭——禁制令行不行？，月旦財經法雜誌，2016年11月，39期，165、165頁（註18）（提及但未討論禁訴令）。

¹⁰ *Unwired Planet Int'l Ltd. v. Huawei Techs. Co. (Unwired Planet I)* [2017] EWHC (Pat) 711, *aff'd*, [2018] EWCA Civ 2344 (*Unwired Planet III*), *aff'd*, [2020] UKSC 37 (*Unwired Planet IV*). 承審Briss法官認為「雙方會覺得一國國授權是極度愚蠢的（“They would regard country by country licensing as madness”）」，*id.* at [543].

¹¹ See Jorge L. Contreras, *Global Markets, Competition and FRAND Royalties: The Many Implications of Unwired Planet v. Huawei*, 17(1) ANTITRUST SOURCE 1, 13-14 (2017); Damien Geradin & Dimitrios Katsifis, *The Use and Abuse of Anti-Suit Injunctions in SEP Litigation: Is There a Way Forward?*, 71 GRUR INT. 603, 610 (2022).（形容 *Unwired Planet v. Huawei* 打開案件水閘）。

¹² 中國禁訴令發展 *see, e.g.*, Peter K. Yu, Jorge L. Contreras & Yu Yang, *Transplanting Anti-suit Injunctions*, 71 AM. U. L. REV. 1537, 1578-87 (2022).

¹³ 參見如王立達，標準必要專利權行使之國際規範發展與比較分析——FRAND承諾法律性質、禁制令、權利金與競爭法規制，月旦法學雜誌，2018年4月，275期，91-109頁；劉孔中，論標準必要專利FRAND承諾、權利金計算模式及專利法與公平法應如何因應，智慧財產訴訟制度相關論文彙編，2016年12月，5輯，11-34頁。近年研究重心主要圍繞在我國高通

Angle

的關注¹⁴。研究方法上，不同於傳統靜態比較美、德、中三國禁訴令法律基礎並提出解決建議¹⁵，本文選擇聚焦單一個案，動態呈現當事人、法院遇到「反禁訴令」全新訴訟策略的反應，襯托禁訴令與反禁訴令二者間的對抗性格。

因此，本文以反禁訴令第一案 *Nokia v. Continental* 為引，借助美國公眾接近法院電子記錄（Public Access to Court Electronics Records, PACER）¹⁶ 中卷證等第一手法律文件（docket），嘗試重回2019年6月至12月當下時空，抽絲剝繭這件複雜訴訟。從當事人美國、德國法院的你來我往，釐清禁訴令攻防的基本面貌。具體又可分為兩個層面：慕尼黑法院的論述框架，大陸法系的德國如何在法律上接納反禁訴令？權利人與實施人對於訴訟時間和地點的爭奪，律師／訴訟代理人怎麼透過創意翻轉戰局？

隨著車聯與物聯網時代的來臨，3G、4G乃至於5G無線通訊技術背後的龐大商機，標準必要專利再次成為產業的矚目焦點，將成為下一片專利戰場¹⁷。爬梳、翻譯個案之餘，本文更期待有幸能藉此拋磚引玉，為對臺灣產業至關重要的標準必要專利，創造更多有意義的對話。

-
- 案和飛利浦國碩案，參見如沈宗倫，專利權侵害所生不當得利之本質與延伸問題探索，月旦法學雜誌，2021年2月，309期，81頁、81（註7）（形容「蔚為一道學術研究的風尚」）。
- ¹⁴ 最相關的討論是今年（2022）1月台灣資訊智慧財產權協會（TAITIP）與台灣科技產業法務經理人協會（TILO）共同主辦的研討會，參見陳家駿、方修忠、王立達、江國泉、沈宗倫、盧佳德、莊弘鈺，從SEP標準必要專利訴訟——談國際間新反禁訴令法律大戰，月旦品評家，2022年1月27日，網址：<http://www.angle.com.tw/media/GroupDetail.aspx?iMG=3910> [<https://perma.cc/M4E3-DL5E>]，最後瀏覽日：2022年3月22日。
- ¹⁵ See, e.g., Felix K. Hess, *US anti-suit injunctions and German anti-anti-suit injunctions in SEP disputes*, 25 J. WORLD INTELL. PROP. 536 (2022); Tsang & Lee, *supra* note 2; Haedicke, *supra* note 7.
- ¹⁶ PUB. ACCESS TO CT. ELEC. REC. (PACER), available at <https://pacer.uscourts.gov> [<https://perma.cc/J4BZ-RBFD>] (last visited May 23, 2022).
- ¹⁷ Vgl. Körber, *Nokia ante portas – die „Patentkriege“ erreichen Autohersteller und Industrie 4.0*, NZKart 2020, 493 (494).

貳、*Nokia v. Continental*案個案介紹

禁訴令是立基於標準必要專利實體紛擾（禁制令、權利金）之上，爭奪本案管轄權的程序問題。鑑於訴訟高度複雜性，又牽扯專利授權與供應鏈的齟齬，進入正題前，有必要簡單說明這場汽車專利大戰的當事人關係。

爭議可分為四個階段：

首先，權利人諾基亞（Nokia）¹⁸、康文森（Conversant）、夏普（Sharp）等加入專利授權平台Avanci¹⁹的專利權人認為下游汽車製造商（original equipment manufacturer, OEM）戴姆勒（Daimler）是唯一合適的被授權人，且應該以終端產品價格計算權利金，分別在德國對Daimler起訴專利侵權【*Nokia v. Daimler*案等數件訴訟】。實施人方則堅持上游的零件供應商馬牌集團（Continental）才是應當接受授權的對象，並由Continental向美國北加州地方法院對專利權人等提起FRAND訴訟，隨後在本案中追加要求禁止包含*Nokia v. Daimler*數案在內由權利人專利訴訟的禁訴令【*Continental v. Avanci*案】。

本文重點的*Nokia v. Continental*案便在這樣的背景下發生。德國專利訴訟原告Nokia為了反制美國的禁訴令動議，另行以美國訴訟的請求人Continental為相對人，向慕尼黑地方法院聲請反禁訴令（第二階段）。面對反禁訴令裁定，Continental分別在美國本案追加對德國聲請人Nokia的反反禁訴令（anti-anti-anti-suit injunction, AAASI），並抗告德國裁定、上訴德國判決（第三階段）。最後以禁制令、和解及後續發展收尾。

一、尋常的開始：專利侵權、FRAND訴訟、禁訴令

芬蘭老牌行動電話大廠Nokia是2G、3G、4G LTE行動通訊標準之專利權人²⁰。

¹⁸ Nokia 2013年出售手機部門給Microsoft後，更積極思考該如何轉型透過專利賺錢，see RISTO SIILASMAA, TRANSFORMING NOKIA: THE POWER OF PARANOID OPTIMISM TO LEAD THROUGH COLOSSAL CHANGE 235-40 (2018).

¹⁹ Avanci商業模式上，以統一計費方式提供無線通訊所需的標準技術授權，應用場景從聯網汽車逐漸發展到物聯網，參見市場，Avanci，網址：<https://www.avanci.com/cn/marketplace> [<https://perma.cc/2DPS-V58R>]，最後瀏覽日：2022年5月13日。

²⁰ LG Mannheim Urt. v. 18.8.2020 – 2 O 34/19, GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 3 – Lizenz in

隨著賓士母公司Daimler朝聯網汽車（connected car）發展，當中車載資訊控制單元（telematics control units, TCU）、無線模組等技術使用到通訊標準²¹。

2016年3、6月，Nokia透過電子郵件通知Daimler實施多件它的標準必要專利，揭開FRAND授權協商序幕：11月初提出第一次授權要約，12日7日進一步具體說明²²。一週後，Daimler回覆表示授權給它的供應商會是更有效率的做法；隔年5月，Daimler認為沒有繼續參與協商的必要，退出並交由供應商Continental直接與Nokia討論授權內容²³。2018年底2019年初，Daimler與含Continental在內的四家第一級（tier 1）供應商先後向歐盟執委會檢舉（complaint; Beschwerde）Nokia不願與供應商以零組件為基礎授權，違反競爭法，只是時至今日歐盟仍未啟動調查程序²⁴。

差不多時間點，Nokia加入成為向汽車製造商提供一站式授權服務專利平台Avanci的權利人，但Daimler與Avanci自2018年1月開始的授權談判仍未取得共識²⁵。2019年2月底，Nokia提出第二次授權要約，Daimler同樣因以終端產品連結元件（connectivity unit）價值的計算費率方式，3月19日回信拒絕²⁶。

兩天後3月21日，Nokia即在德國慕尼黑、曼海姆和杜塞道夫對Daimler提起十件專利侵權訴訟²⁷。5月7日TCU供應商Continental回信解釋為何Nokia的提議不符合FRAND；隔天，Nokia在德國專利程序中追加禁制令請求²⁸。5月9日，Daimler提出

Wertschöpfungskette.

²¹ LG Mannheim GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 7 – Lizenz in Wertschöpfungskette.

²² LG Mannheim GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 14, 125 ff. – Lizenz in Wertschöpfungskette.

²³ LG Mannheim GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 135 ff. – Lizenz in Wertschöpfungskette. 附證Daimler 2016年12月14日郵件節錄：“the most efficient way to license your patents would be licensing the source, eliminating the need to identify and license the companies selling the end product, especially if the supplied products already incorporate the respective standards.”

²⁴ LG Mannheim GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 16 – Lizenz in Wertschöpfungskette.

²⁵ LG Mannheim GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 20 – Lizenz in Wertschöpfungskette.

²⁶ LG Mannheim GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 17, 138 – Lizenz in Wertschöpfungskette.

²⁷ 訴訟案號分別是：LG München I Az. 21 O 3889/19, 7 O 3890/19, 21 O 3891/19; LG Düsseldorf Az. 4a O 26/19, 4a O 27/19, 4c O 17/19; LG Mannheim Az. 2 O 34/19, 2 O 35/19, 2 O 36/19, 2 O 37/19。

²⁸ Continental’s Motion for Anti-Suit Injunction at 9, 11 n.1, Cont’l Auto. Sys. v. Avanci, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. June 12, 2019) [hereinafter Continental Anti-Suit Motion], ECF No. 32.

第一次授權反要約，隨後遭到拒絕²⁹。次日，Continental向美國北加州地方法院起訴，主張：Avanci與Nokia等專利權人僅向汽車製造商而拒絕授權供應商的商業模式，違反FRAND承諾和競爭法³⁰。

一個月後6月5日，慕尼黑地方法院舉行第一件專利侵權訴訟的言詞辯論³¹。6月12日，Continental依據第九巡迴上訴法院在*Microsoft v. Motorola*案使用的Gallo案三階段測試（three-part inquiry）³²，在原訴訟中提起禁訴令動議，主張：Nokia因被檢舉違反競爭法，報復性地在德國提起十件專利侵權訴訟，企圖以禁制令強迫有意願被授權人（willing licensee）接受non-FRAND的授權條件³³。因此，為了在本訴訟中解決當事人的全球所有爭議，Continental請求法院直到本件FRAND與否得到完全解決前，暫時限制(一)Nokia繼續進行對Daimler的十件德國訴訟，以及(二)所有被告權利人對Continental和其任何客戶提起行動通訊標準必要專利訴訟³⁴。

兩天後，Nokia基於禁訴令動議牽扯第三人機密資訊，未受正確送達完整副本，且Continental藉此逼迫Nokia在急迫的狀況下討論FRAND爭議，架空原本當事人間約定的8月2日答辯期限，請求法院延長原本6月26日到期的禁訴令異議期間，至五週後的9月6日³⁵。6月18日，法官Lucy Koh³⁶雖認為Nokia未可信地證明為何需要

²⁹ LG Mannheim GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 18 – Lizenz in Wertschöpfungskette.

³⁰ Complaint for Breach of FRAND Commitments and Violations of Antitrust and Unfair Competition Laws, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. May 10, 2019), ECF No. 1.

³¹ *Auftakt im Verfahrenskomplex "Connected Cars"*, LANDGERICHT MÜNCHEN I (June 4, 2019), <https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/landgericht/muenchen-1/presse/2019/7.php> [<https://perma.cc/W25G-36Y3>] (last visited Mar. 30, 2022).

³² Continental Anti-Suit Motion, *supra* note 28, at 13-14. 因北加州法院最終沒對禁訴令表達意見，本文不會將重點放在雙方法律見解分析，簡介美國Gallo案三階段測試為：(一)當事人和訴訟標的（issues）同一；(二)存在至少一個Unterweser因素，即外國訴訟將1.妨礙核發禁訴令法院地之政策；2.無理取鬧（vexatious）或壓迫性的；3.威脅法院對物或準物的管轄權；4.損害其他衡平考量*see in re* Unterweser Reederei GmbH, 428 F.2d 888, 896 (5th Cir. 1970)；(三)對禮讓（comity）可以容忍的影響，*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872, 881-82 (9th Cir. 2012) (citing *E. & J. Gallo Winery v. Andina Licores S.A.*, 446 F.3d 984, 991 (9th Cir. 2006)).

³³ Continental Anti-Suit Motion, *supra* note 28, at 10-12.

³⁴ *Id.* at 12-13, 25.

³⁵ Motion to Enlarge Time to Respond to Plaintiff's Motion for Anti-Suit Injunction at 1-4, *Cont'l*,

Angle

兩個半月的時間來回覆動議，不過法院同情（sympathetic）未受正確送達之苦的 Nokia，裁定將異議期間延長至7月24日³⁷，預計10月10日舉行禁訴令聽審³⁸。

二、神來之筆：反禁訴令

7月9日，專利權人Nokia以定暫時狀態處分（*einstweilige Verfügung*）向慕尼黑地方法院聲請對德國母公司Continental AG和美國子公司Continental Automotive Systems（下稱「Continental US」）的反禁訴令³⁹。法院裁定分離對母公司的程序後⁴⁰，未經言詞辯論下，兩天後裁定（下稱「Nokia I反禁訴令」）⁴¹：

No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. June 14, 2019), ECF No. 45. 此外，依北加州民事地方規則 N.D. Cal. Civil L.R. 7-3(a)，相對人應在提出動議後14天內異議。依聯邦民事程序訴訟規則 Fed. R. Civ. P. 6(b)(1)規定，當事人有充足理由時（for good cause）得請求法院延長期間；又依N.D. Cal. Civil L.R. 6-1(b)，在北加州地方法院請求延長期間須經法院裁定。

³⁶ Lucy Koh法官當年5月剛在*FTC v. Qualcomm*案判決高通（Qualcomm）違反競爭法，因此被告權利人被認為實際上是為換對專利權人更友善的法官，才提出移送管轄法院動議（Motion to Transfer Venue）至北德州地方法院，隨後法律上獲准，*see Florian Müller, Avanci, Nokia trying to escape Judge Koh's jurisdiction over Continental case: motion to transfer venue from San Jose to Dallas*, FOSS PATS. (July 31, 2019), <http://www.fosspatents.com/2019/07/avanci-nokia-trying-to-escape-judge.html> [<https://perma.cc/64HY-8BQP>] (last visited Apr. 26, 2022).

³⁷ Order Granting in Part and Denying in Part Motion to Enlarge Time to Respond to Plaintiff's Anti-Suit Motion at 2, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. June 18, 2019), ECF No. 56, *vacated*, Order re Consolidation of Briefing at 1-2, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. June 26, 2019), ECF No. 76（因其他被告Optis、Conversant分別在6月20、25日請求延長異議期間，法院鑑於可能出現多份異議書狀，要求共同被告在7月24日交一份合併異議書狀）。

³⁸ Clerk's Notice, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. June 19, 2019), ECF No. 58.

³⁹ 定暫時狀態處分聲請雖未公開，Continental給北加州地院通知信中附有英文譯本，*see Exhibit A, Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. July 19, 2019) [hereinafter *Nokia Application*], ECF No. 95-1.

⁴⁰ LG München I Urt. v. 2.10.2019 – 21 O 9333/19, BeckRS 2019, 25536 Rn. 15. 依德國民事訴訟法第145條第1項，一訴主張之數項標的者，有客觀原因時，法院得裁定命在分別程序中審理。概念上可類比我國民事訴訟法第204條之分別辯論。

⁴¹ 德國民事訴訟法第937條第2項規定有急迫情形或駁回聲請，得不經言詞辯論；可類比臺灣民事訴訟法第538條第4項但書「法院認不適當」得不給予陳述之機會。此外，依德國民事訴訟法第922條第1項第1句，保全程序裁判經言詞辯論者以終局判決，其他情形以裁定為之；因

相對人（按：Continental US），若每次違反得處25萬歐元以下怠金（Ordnungsgeld）—可以管收（Ordnungshaft）替代—或對其董事會成員之一處6個月以下管收，連續違反得處2年以下管收，

被禁止請求禁訴令，如2019年6月12日以5:19-cv-02520-LHK案第32號文件向北加州地方法院提起之禁訴令動議（附證五）所為，藉此間直接禁止聲請人（按：Nokia）繼續在德國進行下述專利侵害訴訟，即……（按：省略十件專利訴訟案號⁴²），

其中防止侵害義務尤其亦包含：

- 命本定暫時狀態處分裁定送達後，立即撤回2019年6月12日以5:19-cv-02520-LHK案第32號文件向北加州地方法院提起之禁訴令動議，及
- 禁止以撤回外之目的繼續進行美國禁訴令程序⁴³。

裁定理由主要分為兩部分：管轄權與定暫時狀態處分審查。管轄判斷上，法院認為相對人請求禁訴令獲准時，將至少間接妨礙聲請人Nokia在德國不受損害地主張專利權，行為結果地在德國境內；因此，依德國民事訴訟法第937條第1項連結第32條（§ 937 I iVm. § 32 ZPO），慕尼黑第一地區法院具管轄權⁴⁴。

聲請定暫時狀態處分則須滿足處分請求權（Verfügungsanspruch）及處分原因（Verfügungsgrund）⁴⁵。本件的處分請求權基礎為類推適用德國民法第1004條連結第823條第1項（§ 1004 (analog) iVm. § 823 I BGB）的防止侵害請求權（Unterlassungsanspruch）⁴⁶，逐一分析要件如下。

此，7月11日與8月30日（經言詞辯論）反禁訴令分別以裁定、終局判決之形式作成。

⁴² 同註27之案號。

⁴³ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19，裁定書未公開，但Nokia給北加州地方法院的通知信中附有裁定與其英譯本，see Exhibit A at 4-31, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. July 17, 2019), ECF No. 89-1。引文分段部分還原裁定格式。

⁴⁴ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 1. 德國民事訴訟法第937條第1項規定定暫時狀態處分由本案法院管轄；第32條規定侵權行為管轄法院。

⁴⁵ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2.

⁴⁶ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 a). 德國民法與臺灣類似，侵權行為僅規定損害賠償責任（第823條），不包含排除或防止侵害；學說、實務因而在物上請求權（第1004條）的基礎上擴大權利保護，發展出準防禦性請求權（quasi-negatorische

首先，法院基於專利權是德國民法第823條第1項侵權行為所保護的權利，雖然提起禁訴令動議尚未發生權利侵害，卻足夠接近，即具有所謂的首次侵害危險（Erstbegehungsgefahr）⁴⁷；禁訴令即便無法在德國強制執行進而直接限制聲請人繼續進行德國訴訟，但將使聲請人在美國因藐視法庭（contempt of court）面臨鉅額的不利後果，至少已構成間接損害⁴⁸。其次，侵害原則上等於具備違法性，禁訴令更限制了聲請人的訴訟權；縱然禁訴令在美國法下是合法的救濟手段，然而判斷行為合法性的關鍵在於不認識、甚至拒絕禁訴令的德國和歐盟法⁴⁹。第三，基於相同理由，不存在類推適用德國民法第1004條第2項之忍受義務⁵⁰。第四，提起禁訴令動議創造了不法侵權的具體危險，存在首次侵害危險；具體而言，相對人Continental已進入美國程序，預計最快自異議期間截止的2019年7月24日起便可能取得核准⁵¹。第五，在侵害威脅只能透過積極介入阻止時，依德國民法第1004條第1項第2句侵害人亦負有作為義務；本件屬於只能藉由撤回動議，以確保美國法院不會核發禁訴令⁵²。

處分原因部分，Nokia於6月12日得知禁訴令動議後一個月內馬上聲請定暫時狀態處分，表明事件具急迫性⁵³。再者，基於程序武器平等，原則上法院應在裁判前

Ansprüche) / 防衛請求權 (Abwehransprüche), vgl. MüKoBGB/Wagner, 8. Aufl. 2020, BGB vor § 823 Rn. 38 ff.; Staudinger/Hager, (2017) Vorbemerkung zu BGB §§ 823 ff. Rn. 63 ff.; 中文文獻參見如王洪亮，妨害排除與損害賠償，法學研究，2009年2期，57-60頁（介紹德國防禦性物上請求權一般化發展和挑戰）。相較之下，我國民法第18條（人格權）、中國民法典第1167條（侵權行為）設計上立法者直接明文賦予被害人防禦請求權。

⁴⁷ 德國民法第1004條第1項第2句雖規定「有繼續妨害之虞（weitere Beeinträchtigungen zu besorgen）者，所有人得請求防止之」，以重複侵害危險（Wiederholungsgefahr）為要件，但實務通說均肯認所有人不必等到第一次不法侵害發生，威脅足夠接近時（首次侵害危險）便可以主張防止侵害請求權，vgl. MüKoBGB/Raff, 8. Aufl., 2020, BGB § 1004 Rn. 302; Staudinger/Thole, (2019) BGB § 1004 Rn. 464 f.

⁴⁸ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 a) aa) m. Verw. auf OLG Düsseldorf ZIP 1996, 294.

⁴⁹ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 a) bb).

⁵⁰ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 a) cc).

⁵¹ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 a) dd).

⁵² LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 a) ee).

⁵³ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 b) aa).

給予對造聽審及防禦機會⁵⁴；但本件中，本庭最早只能在7月19日舉行言詞辯論，7月24日即美國法院可以核發禁訴令之日前，判決書、副本和送達恐無法完成；聽審更將產生遲延、相對人在美國法院提起相應保全措施的擔憂⁵⁵。基此，法院例外地限制相對人聽審請求權合法，得在抗告程序中獲得補正⁵⁶。利益衡量上，Daimler僅訴訟告知受潛在專利侵權影響的歐洲公司⁵⁷，相對人Continental US不是本件侵害訴訟的當事人或輔助參加人，不具值得保護之利益；其次，反禁訴令與禁訴令不同，並非針對美國的FRAND本案訴訟（Hauptsacheklage），進而剝奪相對人訴訟之權利⁵⁸。

裁定六天後，Nokia通知美國法院德國反禁訴令裁定⁵⁹，強調聲請反禁訴令目的在於：請德國法院考慮是否希望保護自己對先提起（first-filed）專利訴訟的管轄權限，特別是維持現狀（status quo），無意影響美國法院的本案管轄⁶⁰。

Continental回覆⁶¹並爭執：Nokia通知法院「8分鐘前」才告知Continental反禁訴令裁定，規避海牙送達公約（Hague Service Convention）而未正確送達，裁定應尚未生效，且未經聽審不符正當程序⁶²；更忽視8月9日Continental再為答辯期限，錯

⁵⁴ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 b) bb) m. Verw. auf BVerfG 2018, 3631 Rn. 15.

⁵⁵ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 b) bb).

⁵⁶ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 b) bb).

⁵⁷ 即德國公司Continental Automotive GmbH和匈牙利公司Continental Automotive Hungary Kft.。

⁵⁸ LG München I Beschl. v. 11.7.2019 – 21 O 9333/19, Gründe zu II 2 b) cc).

⁵⁹ Notice of Letter to Court at 2, Cont'l Auto. Sys. v. Avanci, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. July 17, 2019), ECF No. 89.

⁶⁰ Exhibit A, *supra* note 43, at 3.

⁶¹ Notice of Letter to Court at 2, Cont'l, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. July 19, 2019), ECF No. 95.

⁶² Attachment A at 1, 3, Cont'l, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. July 19, 2019) (emphasis in original), ECF No. 95-1. 德國民事訴訟可分為職權送達（Amtszustellung）與當事人送達（Parteizustellung），依第166條第2項規定以職權送達為原則，但定暫時處分裁定須經當事人送達後方實行（Vollziehung），vgl. MüKoZPO/Häublein/Müller, 6. Aufl., 2020, ZPO § 166 Rn. 20 ff. Continental主張僅司法機關得依海牙送達公約第5條方式送達，德國律師不在其中，see Continental's Reply in Support of its Motion for Anti-Suit Injunction at 14 n.3, Cont'l, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. Aug. 9, 2019) [hereinafter Continental Reply], ECF No. 128.

Angle

誤使德國法院產生7月24日後將馬上裁定的印象⁶³。同時，被告Nokia一方面在延長期間動議中聲稱僅為了更公平、合理地答辯複雜的動議，沒有急迫的期限壓力下，不會對Continental造成損害，另一方面卻偷偷在德國聲請單方（*ex parte*）反禁訴令，由此可知對造從未打算實在地抗辯禁訴令動議⁶⁴。

7月24日，Nokia等被告提交禁訴令異議書狀，說明全球範圍、禁止不同相對人先提起的外國訴訟對於第九巡迴上訴法院而言是前所未見的；Continental的主張完全建立在德國法院一定會核發禁制令、忽視FRAND承諾的兩個錯誤基礎之上⁶⁵。再者，德國反禁訴令裁定已在7月17日下午2點25分時送達生效，原告Continental不挑戰德國裁定效力，反而堅持未送達不撤回禁訴令動議，已威脅到國際禮讓⁶⁶。

8月9日Continental答覆異議，抗辯Nokia技術性地切割一體的公司，更虛偽主張自己是先訴訟的一方，先訴訟與否不僅在Gallo案標準下完全不重要，Continental等向歐盟執委會檢舉才是先爭訟的當事人；藉由誤導性陳述偷偷取得反禁訴令才是破壞國際禮讓⁶⁷。沒有在德國抗告單純因為送達尚未發生⁶⁸。

8月29日，慕尼黑地方法院對先前裁定分別審判之他部分聲請舉行言詞辯論，隔日判決肯認以母公司Continental AG為相對人的反禁訴令（下稱「Nokia II反禁訴令」），視其為Continental US的共同侵權行為人（Mittäterschaft），其餘論理依據與Nokia I反禁訴令雷同⁶⁹。

Continental只好還是在9月3日撤回美國的禁訴令動議，承認Nokia I反禁訴令裁定已於8月28日前後送達，同時強調自己正向德國法院尋求救濟，抗告成功時將重

⁶³ Attachment A, *id.*, at 2.

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ Certain Defendants' Opposition to Plaintiff Continental Automotive Systems, Inc.'s Motion for Anti-Suit Injunction at 1, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. July 24, 2019), ECF No. 102. Nokia也藉此機會回覆信件，強調單方定暫時狀態處分在德國法下並不稀奇、6月14日的延長期間動議與反禁訴令無關，*id.* at 7 n.5.

⁶⁶ *Id.* at 3.

⁶⁷ Continental Reply, *supra* note 62, at 1-3.

⁶⁸ *Id.* at 14 n.3.

⁶⁹ LG München I Urt. v. 29.8.2021 – 21 O 9512/19，判決未公開，上級審摘要vgl. OLG München Urt. v. 12.12.2019 – 6 U 5042/19, GRUR-RS 2019, 33196 Rn. 3 ff. = GRUR 2020, 379 – Anti-suit injunction, mAnm Ehlgen GRUR 2020, 383.

新請求撤回的十件專利訴訟⁷⁰。此外，本撤回僅限於德國反禁訴令所要求的範圍，不包含禁止其他被告及Nokia對Continental與其任何客戶提起「任何」行動通訊標準必要專利訴訟⁷¹。

撤回禁訴令後的9月6日，曾在6月初同樣就Continental零件起訴Daimler五件專利侵權的另一權利人Sharp隨即寫信給法官⁷²，主張Continental 7月23日追加Sharp為當事人發生在提起禁訴令與答辯送達之後，另外動議中完全沒有提到Sharp，基於正當法律程序保障，不應被起訴效力所及⁷³。四天後，法院表示雖不清楚效力是否及於Sharp，但因資源有限、允許單獨異議將造成與其他被告須合併抗辯間的不公平，法院裁定得再訴（without prejudice）駁回，原告Continental得重新請求包含Sharp在內的禁訴令⁷⁴。

三、掙扎：抗告、上訴與反反禁訴令

Continental對Nokia I反禁訴令抗告，10月2日慕尼黑地方法院確認定暫時狀態處分合法⁷⁵，大幅延用原裁定的理由。首先，法院參酌過往學說實務廣義解釋德國專利法第143條專屬管轄所要求的專利爭議（Patentstreitsachen），並視禁訴令為對整個德國的侵害，本件存在飛行審判籍（fliegender Gerichtsstand），不限於原專利訴訟繫屬慕尼黑、曼海姆和杜塞道夫地方法院各自處理⁷⁶。

⁷⁰ Notice of Partial Withdrawal of Plaintiff's Motion for Anti-Suit Injunction (Dkt. 32), and Request for Same at 1-2, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. Sept. 3, 2019) [hereinafter Continental Withdrawal], ECF No. 166.

⁷¹ *Id.* at 2 (emphasis in original).

⁷² Defendant Sharp Corporation's Notice of Letter to Court at 1, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. Sept. 6, 2019), ECF No. 172.

⁷³ Exhibit A at 1-3, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. Sept. 6, 2019), ECF No. 172-1.

⁷⁴ Order Denying without Prejudice Plaintiff's Motion for Anti-Suit Injunction at 1, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. Sept. 10, 2019), ECF No. 173.

⁷⁵ LG München I BeckRS 2019, 25536.

⁷⁶ LG München I BeckRS 2019, 25536 Rn. 39 ff. 飛行審判籍指依侵權行為審判籍（德國民事訴訟法第32條）行為、結果地複數法院管轄競合下得自由選擇之情形，vgl. *Haedicke/Timmann PatR-HdB*, § 15. Die Patentstreitsache Rn. 95. 換言之，沒有專利訴訟繫屬的德國法院也能管轄禁訴令侵權，vgl. Ehlgen, *Anti Anti-Suit Injunctions – Wie viel Vorverlagerung darf sein?*

Continental雖抗辯僅在被剝奪、受實質影響時才構成德國民法第823條之絕對權侵害，本件禁訴令只限制對特定相對人執行標準必要專利⁷⁷；但法院肯認妨礙專利權人實施德國專利法第9條以下、第139條以下（§§ 9 ff., 139 ff. PatG）之排他權構成財產損害，因當專利權人被剝奪經由訴訟途徑行使排他權所賦予的公權力獨占，將使作為排他權的專利權實際上毫無價值（faktisch wertlos）⁷⁸。

此外，相對人提出反禁訴令作為訴訟禁止（Prozessführungsverbot）違反歐盟和德國法反對禁訴令的一貫立場，更與國際法上「平等者間無管轄（par in parem non habet imperium）」原則相牴觸⁷⁹。法院不認為自己宣布了訴訟禁止，因為它並未要求Continental撤回或不得繼續進行美國的本案訴訟，只限於不得妨礙聲請人實施德國的專利權，未違反歐盟或德國法⁸⁰。基本權衝突利益衡量上，聲請人Nokia財產權（德國基本法第14條）加上訴訟權（德國基本法第19條第4項）保障應優於相對人僅有的財產權⁸¹。何況本件所涉為非歐盟成員國的第三國，無適用歐盟法之餘地，能否主張德國法下非法的禁訴令享有財產權保障，仍有疑問⁸²。

國際法層次，法院不認為禁訴令本身違反國際法，又當一國措施依屬地原則有足夠內國關聯（Inlandsbezug）時，即不構成違反國際法之高權干預，因此法院得限制外國對德國財產權之侵害⁸³。而且本件定暫時狀態處分並非禁止美國法院核發禁訴令，毋寧是要求相對人Continental放棄它，民事訴訟辯論主義（Parteimaxime）下禁訴令僅存在訴訟關係人（Prozessbeteiligte）間，與美國統治高權無涉⁸⁴。

同時間的美國法院，因為繼Sharp較晚起訴的五件德國專利訴訟，另一權利人

Bestandsaufnahme nach OLG Düsseldorf „Ausländisches Prozessführungsverbot“, GRUR 2022, 537 (539).

⁷⁷ LG München I BeckRS 2019, 25536 Rn. 31.

⁷⁸ LG München I BeckRS 2019, 25536 Rn. 58. 德國專利法第9條以下可類比我國專利法第58條以下（專利權效力），第139條以下可類比我國專利法第96條以下（侵權責任）。

⁷⁹ LG München I BeckRS 2019, 25536 Rn. 32 f.

⁸⁰ LG München I BeckRS 2019, 25536 Rn. 71 ff., 84, 87 m. Verw. auf EuGH, EuZW 2004, 468, 469—Turner/Grovit.

⁸¹ LG München I BeckRS 2019, 25536 Rn. 88.

⁸² LG München I BeckRS 2019, 25536 Rn. 83, 88.

⁸³ LG München I BeckRS 2019, 25536 Rn. 76 ff.

⁸⁴ LG München I BeckRS 2019, 25536 Rn. 79 ff.

Conversant 9月17日又在慕尼黑控告Daimler侵權，同時主張禁制令。面對源源不絕的侵權訴訟，Continental以說明訴訟理由命令（order to show cause, OSC）方式提起單方暫時限制令（temporary restraining order, TRO）⁸⁵。解釋：一方面為解決全球FRAND爭議，依Gallo案標準請求禁訴令，範圍限縮於(一)Sharp和Conversant撤回並不得就使用Continental產品的Daimler車輛主張「禁制令」，因禁制令違反美國標準必要專利政策；(二)所有權利人不得再針對Continental產品向Continental和它的任何客戶提起新的標準必要專利訴訟，Avanci成員們共十六件的報復性訴訟已經太超過了（enough is enough）⁸⁶。另一方面，因存在被告在數小時內聲請反禁訴令的重大風險，為防止無法彌補之損害，請求北加州地方法院「即刻」禁止被告尋求反禁訴令，保護法院的決定權限⁸⁷，即俗稱的「反反禁訴令」。

然而，法院提到原告Continental並未重新提起禁訴令動議，反而選擇提起單方暫時限制令；鑑於Continental沒有在宣誓書或證實起訴中提供聯邦民事程序訴訟規則Fed. R. Civ. P. 65(b)(1)(A)所要求的具體事實，證明為何在給予被告異議機會

⁸⁵ Continental's Ex Parte Application for a Temporary Restraining Order and Order to Show Cause Why an Anti-Suit Injunction Should Not Issue against Defendants at 1, *Cont'l Auto. Sys. v. Avanci*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. Oct. 8, 2019) [hereinafter Continental TRO], ECF No. 185. 相較於臨時禁制令（preliminary injunction, PI），暫時限制令可不通知相對人（Fed. R. Civ. P. 65(b)(1)），但原則上有效期間不超過14天（Fed. R. Civ. P. 65(b)(2)），之後需通過聽審轉換為臨時禁制令；又為了縮短法院回覆日期，暫時限制令普遍藉由說明訴訟理由命令而非動議提起，N.D. Cal. Civil L.R. 65-1(c)則規定暫時限制令須以說明訴訟理由命令提起，*see generally* Samuel T. Bull, *Preliminary Injunctive Relief: Procedure for Obtaining Preliminary Injunctive Relief (Federal)*, PRAC. L. PRAC. NOTE 3-520-9724 (maintained) (last visited Apr. 18, 2022)).

⁸⁶ Continental TRO, *id.*, at 1-3; Continental's Memorandum of Points and Authorities in Support of Its Ex Parte Application for Temporary Restraining Order and Order to Show Cause Why a Preliminary Injunction Should Not Issue at 12-13, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. Oct. 8, 2019) [hereinafter Continental TRO Memorandum], ECF No. 185-3. (Gallo案標準作為法律基礎)。Continental特別強調這次TRO僅針對「禁制令」（非整個訴訟）和「Continental公司產品」（不含Daimler其他供應商的產品），且因德國反禁訴令仍有效而不及於十件專利侵權訴訟，Continental TRO, *id.*, at 2-3, 4 n.2.

⁸⁷ Continental TRO, *supra* note 85, at 1, 3-4; Continental TRO Memorandum, *id.*, at 11（無法彌補之損害作為法律基礎）。

Angle

前，不核發暫時限制令將對原告造成無法彌補之損害，當天馬上駁回了Continental的請求⁸⁸。

12月12日，慕尼黑高等法院駁回Continental對Nokia II反禁訴令的上訴（Berufung）⁸⁹。高等法院肯認地方法院認為禁訴令構成侵權行為的見解，因即便德國法欠缺英美法中法官得剝奪一方之訴訟權能的設計，但法院仍得依實體法請求權限制不法的訴訟程序⁹⁰。

值得注意的是，高等法院對反禁訴令之違法性有不同的論理依據。首先，縱然反禁訴令對美國主要程序沒有直接影響，但無法改變將剝奪相對人提起、繼續美國法下所允許的程序之事實，何況禁訴令依附於本案訴訟而非獨立存在；地方法院一方面拒絕禁訴令，另一方面卻允許反禁訴令的矛盾劃分不能得到支持⁹¹。

其次，聲請人Nokia主張為避免在後的美國訴訟侵害財產權和司法給付請求權（Justizgewährungsanspruch），得依德國民法第227條正當防衛阻卻違法；對此法院承認因禁訴令無法訴諸救濟途徑構成現在不法侵害，只是能多大程度正當化實務所拒絕的訴訟禁止（反禁訴令）仍有疑問⁹²。法院沒有正面回應，而選擇透過實務發展的程序特權（prozessuales Privileg）審查美國禁訴令是否給予相對人相應足夠程序保障，否則當事人不得藉由訴訟／定暫時狀態處分禁止特定訴訟行為⁹³。本件中，法院認為聲請人Nokia類似財產權保護利益衡量上優先於相對人的一般行為自由（德國基本法第2條第1項）；又兩程序的訴訟標的不相同，Continental未說明為何無法在「先繫屬」的德國專利訴訟抗辯FRAND授權條款，禁訴令的聽審和救濟機

⁸⁸ Order Denying Plaintiff's Ex Parte Application for Temporary Restraining Order and Order to Show Cause at 1-2, *Cont'l*, No. 5:19-cv-02520-LHK (N.D. Cal. Oct. 8, 2019) [hereinafter Continental TRO Order], ECF No. 187.

⁸⁹ OLG München GRUR 2020, 379 – Anti-suit injunction. 同時有依聲請人Nokia主張修改部分主文，如增加禁止「禁訴令或其他如TRO等同的措施」。

⁹⁰ OLG München GRUR 2020, 379 Rn. 54 – Anti-suit injunction.

⁹¹ OLG München GRUR 2020, 379 Rn. 60 f. – Anti-suit injunction.

⁹² OLG München GRUR 2020, 379 Rn. 64 f. – Anti-suit injunction, mAnm Ehlgen Rn. 4. 對正當防衛於禁訴令適用之解讀vgl. Werner in: *Busse/Keukenschrijver*, PatG, 9. Aufl., 2020, Vor § 139 Rn. 4; MüKoBGB/*Grothe*, 9. Aufl., 2021, BGB § 227 Rn. 9.

⁹³ OLG München GRUR 2020, 379 Rn. 66 f. – Anti-suit injunction, m. Verw. auf BGH GRUR 2005, 882 Rn. 21 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung I.

會也不代表已受到足夠保障，法院認知中美國法院僅考慮對外國法的影響可否容忍，因此反禁訴令是確保實施專利權唯一有效的防衛措施、例外情況下對禁訴令的強制防衛反應（*zwingend gebotene Abwehrreaktion*）⁹⁴。無違反國際和歐盟法部分則維持原審認定⁹⁵。

最後，法院認同母公司Continental AG因與子公司共同侵權行為而具被告訴訟權能（*passivlegitimiert*）⁹⁶。

四、尾聲：禁制令與和解

禁訴令與反禁訴令之交錯，德國反禁訴令勝出，專利訴訟得以繼續進行。針對標準必要專利權人可否自由選擇供應鏈中對象來授權、主張侵權的疑問，德國聯邦卡特爾署（*Bundeskartellamt*）曾在裁判前向法院表明先提交歐盟法院先決裁判（*preliminary ruling; Vorabentscheidung*）的立場，但皆因法院認為無意願授權事證明確、停止訴訟存在專利到期無法主張之風險而拒絕⁹⁷。因此，Nokia仍在2020年8月18日取得第一件勝訴判決，除了損害賠償、提交侵權與財務資訊外，更允許供70億歐元擔保下假執行，防止無意願被授權人Daimler實施侵權的TCU產品⁹⁸，即白話

⁹⁴ OLG München GRUR 2020, 379 Rn. 69 f. – Anti-suit injunction.

⁹⁵ OLG München GRUR 2020, 379 Rn. 73 ff. – Anti-suit injunction.

⁹⁶ OLG München GRUR 2020, 379 Rn. 76 ff. – Anti-suit injunction.

⁹⁷ LG Mannheim GRUR-RS 2020, 20358 Rn. 257 – Lizenz in Wertschöpfungskette; LG München I Urt. v. 10.9.2020 – 7 O 8818/19, GRUR-RS 2020, 22577 Rn. 237 ff. – LTE-Standard; LG München I Urt. v. 23.10.2020 – 21 O 11384/19, GRUR-RS 2020, 50637 Rn. 248 ff. – Lizenzverhandlung; LG München I Urt. v. 30.10.2020 – 21 O 3891/19, GRUR-RS 2020, 54658 Rn. 235 ff. – Connected Cars. 杜塞道夫地方法院則在2020年11月時提交先決裁判，不過後續隨Daimler和解撤告而移除，Order of 24 June 2021, *Nokia Technologies*, C-182/21, EU:C:2021:575, ¶¶ 1-2.

⁹⁸ 判決中未公開擔保金額，相關報導see, e.g., Anne Kauranen & Foo Yun Chee, *Nokia wins second round of legal fight against Daimler on patent fees*, REUTERS (Aug. 18, 2020), <https://www.reuters.com/article/us-nokia-daimler-patents-idUSKCN25E1J1> [<https://perma.cc/AZ8N-8F3U>] (last visited Apr. 28, 2022). 本件抗告後對授權意願有不同認定而停止禁制令執行，OLG Karlsruhe Beschl. v. 12.2.2021 – 6 U 130/20, GRUR-RS 2021, 9325 – Wurzelsequenzordnung.

Angle

而言的在德國製造、銷售賓士汽車禁制令。隨後的十一週內，專利權人Sharp、Conversant和Nokia又各分別取得一件禁制令⁹⁹。隔年6月1日，Daimler出於經濟並為避免冗長爭訟的考量，最終決定與Nokia和解¹⁰⁰；12月底加入專利平台Avanci，為耗時兩年、數百萬歐元律師費的戰爭劃下句點¹⁰¹。

然而，根本的標準必要專利授權與供應鏈問題不因Daimler和解被解決¹⁰²，這場專利戰爭直到今天仍未因而結束。通訊標準在聯網汽車龐大需求驅使下，實施人之一的供應商Continental繼續在美國為競爭法FRAND本案訴訟奮戰¹⁰³，權利人們也將戰火進一步延燒到美國和亞洲車廠，促使他們加入Avanci授權平台¹⁰⁴。

⁹⁹ See, e.g., Florian Müller, *Fourth patent injunction against Daimler in 11 weeks as Munich I Regional Court sides with Nokia in 3G SEP infringement case*, FOSS PATS. (Oct. 30, 2020), <http://www.fosspatents.com/2020/10/fourth-patent-injunction-against.html> [https://perma.cc/Y8TX-RC6J] (last visited Aug. 20, 2022).

¹⁰⁰ See, e.g., Joe Miller, *Daimler settles tech licence dispute with Nokia*, FIN. TIMES (June 1, 2021), <https://www.ft.com/content/e0f5344d-bb53-4950-bc4c-5654e8141864> [https://perma.cc/2D7N-CEXB] (last visited Apr. 28, 2022).

¹⁰¹ See, e.g., Florian Müller, *Daimler takes Avanci patent license--all major German car makers now Avanci-licensed, but Volkswagen only up to 3G*, FOSS PATS. (Dec. 22, 2021), available at <http://www.fosspatents.com/2021/12/daimler-takes-avanci-patent-license-all.html>. [https://perma.cc/E43L-JDTE] (last visited Mar. 30, 2022). [Daimler方委任律師是訴訟聞名的昆鷹（Quinn Emanuel）法律事務所]。

¹⁰² 相關討論see generally Anne Layne-Farrar & Richard J. Stark, *License to All or Access to All? A Law and Economics Assessment of Standard Development Organizations' Licensing Rules*, 88 GEO. WASH. L. REV. 1307, 1331-49 (2020). (總結license to all法律論述不能成立、經濟上不利創新)；Kühnen, *FRAND-Lizenz in der Verwertungskette*, GRUR 2019, 665.

¹⁰³ *Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, LLC*, 485 F. Supp. 3d 712, 726-27, 729-30 (N.D. Tex. 2020). (Continental無法取得FRAND授權受有非推測、具體或立即的損害；但不構成反托拉斯法當事人適格之損害)，*vacated and remanded sub nom. Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, L.L.C.*, 27 F.4th 326, 334 (5th Cir. 2022) (拒絕授權無可辨識的損害)，*reh'g granted, opinion withdrawn*, 36 F.4th 1185 (5th Cir. 2022), and *on reh'g*, No. 20-11032, 2022 WL 2205469 (5th Cir. June 21, 2022), and *aff'd sub nom. Cont'l Auto. Sys., Inc. v. Avanci, L.L.C.*, No. 20-11032, 2022 WL 2205469 (5th Cir. June 21, 2022). 支持全院庭審的法庭之友包含車廠Tesla、Toyota、Honda和供應商Thales，另有Jorge L. Contreras、Mark Lemley等法律與經濟學者。

¹⁰⁴ 截至2022年8月底已有45個汽車品牌加入Avanci的專利平台，*Avanci Signs Agreements with Hyundai and Kia*, Avanci (Aug. 25, 2022), available at <https://www.avanci.com/2022/08/25/>

參、Nokia v. Continental案個案分析

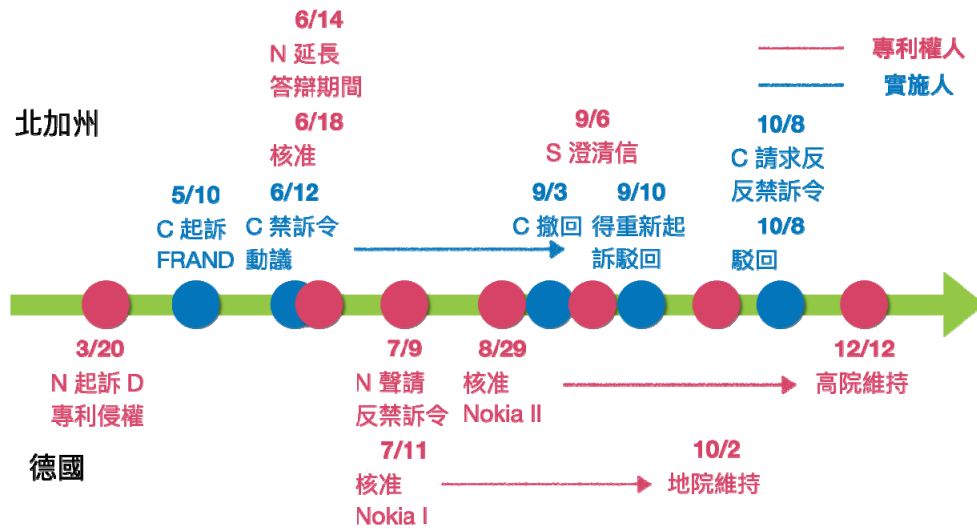


圖1 Nokia v. Continental案時間軸

從權利人與實施人複雜的你來我往中（訴訟重點整理見圖一）我們可以清楚意識到，禁訴令與反禁訴令是場「時間」和「法院」的戰爭。Nokia與Daimler、Continental間紛爭發源於美國、德國對FRAND承諾的不一致：Continental相信美國 *Microsoft v. Motorola* 案後原則不發禁制令的穩定見解，一心想從北加州地方法院取得全球費率認定，盡可能迴避德國法院立基於歐盟 *Huawei v. ZTE*¹⁰⁵ 案較不利實施人的實務標準¹⁰⁶，選擇禁訴令的訴訟策略。然而Nokia先看似尋常地延長期間動議爭取時間，後成功在禁訴令決定前以開創性的反禁訴令反制，確保德國法院認定權限

avanci-signs-agreements-with-hyundai-and-kia/ [https://perma.cc/N3RA-W5H3] (last visited Aug. 26, 2022).

¹⁰⁵ Judgement of 16 July 2015, C-170/13, *Huawei Technologies*, EU:C:2015:477.

¹⁰⁶ See Thomas F. Cotter, *Like Ships That Pass in the Night: U.S. and German Approaches to FRAND Disputes*, Forthcoming in *FRAND: GERMAN CASE LAW AND GLOBAL PERSPECTIVES* 19-21 (Peter George Picht, Erik Habich & Thomas F. Cotter eds., 2023), available at https://ssrn.com/abstract=4160170 [https://perma.cc/GB65-9MZ4] (last visited Aug. 19, 2022) (德國法院較美國更快、更容易核發禁制令)。

Angle

不受影響。最後即便德國的禁制令因天價擔保未被真正執行¹⁰⁷，也在談判桌上取得優勢地位，迅速促成實施人Daimler和解。

誠然，禁訴令與反禁訴令只是標準必要專利紛爭的一部分，不影響法院對於爭議底層架構中美國FRAND、德國禁制令一體兩面實體問題的認定。只是作為forum shopping的典型，法庭上的法律攻防固然重要，更上位的戰場位置卻往往直接預測了最終的勝負¹⁰⁸。如果沒有反禁訴令，美國Lucy Koh法官完全可能在過往的案例基礎上，選擇在禁訴令，乃至於之後的全球費率中發揮積極的影響力¹⁰⁹，為戰局增添變數。

最後必須特別稱讚的是權利人Nokia的全球訴訟爭端長Clemens Heusch和辯護律師Arno Riße博士¹¹⁰。縱使認為forum shopping恣意玩弄法律而抱持較負面看法¹¹¹，

¹⁰⁷ 天價擔保背後部分反映當時德國專利法第139條防止侵害請求權修法明文化比例原則的討論。德國專利法比例原則討論聚焦於不實施專利、複雜標的、重大公共利益、標準必要專利四種問題類型，vgl. Stierle, Der quasi-automatische Unterlassungsanspruch im deutschen Patentrecht, GRUR 2019, 873 (875 ff.). 需特別注意這次修法主要是明文化德國聯邦最高法院（BGH）2016年熱交換器（Wärmetauscher）案適用民法誠實信用原則之見解，與美國最高法院*eBay v. MercExchange*案的禁制令四因素測試仍有不同，例外時才個案排除防止侵害之適用，能對實務帶來多大改變仍有待觀察，see, e.g., Ohly/Stierle, Unverhältnismäßigkeit, Injunction Gap und Geheimnisschutz im Prozess: Das Zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz im Überblick, GRUR 2021, 1229 (1230 f.); Mathieu Klos, *One year since the new German patent law, the injunction remains the same*, JUVE PAT. (Aug. 17, 2022), available at <https://www.juvepatent.com/news-and-stories/legal-commentary/one-year-since-the-new-german-patent-law-the-injunction-remains-the-same/> [<https://perma.cc/K5CF-B5XD>] (last visited Aug. 26, 2022).

¹⁰⁸ 美國實證研究發現當法院拒絕對外國禁訴令動議，和解率大幅提升，Connor Cohen, Note, *Foreign Antisuit Injunctions and the Settlement Effect*, 116 NW. U. L. REV. 1577, 1627 (2022). 換個角度思考，強迫當事人撤回訴訟的反禁訴令，功能上等於拒絕核發禁訴令。

¹⁰⁹ 當然Lucy Koh法官會不會核准禁訴令是個未知數。有批評動議不論是否與原告Continental產品相關，一概禁止所有被告對所有Continental客戶提起標準必要專利訴訟過於廣泛，又忽略最早4月12日就在德國提告Daimler侵權的Sharp，後續才限縮、追加，最後也沒有回覆Sharp給法官的澄清信，Florian Müller, *Automotive supplier Continental gets penalized for its lawyers' low-quality work as Judge Koh denies (without prejudice) motion for antisuit injunction*, FOSS PATS. (Sept. 10, 2019), available at <http://www.fosspatents.com/2019/09/automotive-supplier-continental-gets.html> [<https://perma.cc/F7L5-8D79>] (last visited Mar. 22, 2022).

¹¹⁰ 本件反禁訴令訴訟也獲得Managing IP 2019歐洲、中東非洲區影響案例（impact case），Ed

也不能否認他們透過堅實的法學論理、細微的實務觀察，創造反禁訴令的事實——為何民法侵權行為而非專利法責任¹¹²？為何慕尼黑地方法院而非曼海姆或杜塞道夫¹¹³？為什麼告Daimler侵權不是Continental本身或其他客戶¹¹⁴？發揮創意，說服法官，充分彰顯律師／訴訟代理人在國際訴訟中的能動性，從地主德國汽車巨頭Daimler身上獲得空前巨大的勝利。

標準必要專利戰爭有著類似的劇本——歷經長時間的授權談判破局，專利權人在一國或多國提起侵權訴訟，實施人也在一國或多國主張授權違反FRAND承諾，並於專利侵權訴訟中為FRAND抗辯（FRAND-Einwand）。這樣的底層實體法架構上，為了保護自己起訴法院的管轄權，當一方當事人向一法院請求禁訴令，他方勢必有所回應，進入反反反……禁訴令的無限反制循環中。禁訴令爭議好比問答填空，不變的框架下，變的是當事人及其策略選擇：何時（when）？在哪裡（where）？

當我們退後一步，拉高視野更宏觀地思索反禁訴令第一案在漫漫歷史的定位¹¹⁵，套用Contreras教授觀察標準必要專利全球費率決定競賽，所提出的當事人奔向法院

Conlon, *Managing IP EMEA Awards 2020: winners revealed*, MANAGING IP (Mar. 6, 2020), <https://www.managingip.com/article/2a5cwaewu2cdq7tm2mlfk/managing-ip-emea-awards-2020-winners-revealed> [https://perma.cc/5XFQ-MF7C] (last visited June 16, 2022).

¹¹¹ See, e.g., Note, *Forum Shopping Reconsidered*, 103 HARV. L. REV. 1677, 1684 (1990). (歸納反對 forum shopping 三大原因為減損司法權限、加重法院和當事人負擔、產生負面公眾形象)。

¹¹² 聲請書中提到因本件非專利法第9、10條意義下的傳統專利侵權，而選擇回歸民法絕對權侵害之請求權基礎，Nokia Application, *supra* note 39, at 25.

¹¹³ 特別是慕尼黑程序（Münchener Verfahren）十年來改善審理專業性和時效性，更因案件激增成立第三專業法庭，同時也收到對權利人過於友善的批評，see Konstanze Richter, “Munich should be the go-to location for patent disputes” – an interview with Andrea Schmidt, JUVE PAT. (Oct. 22, 2020), <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/people-and-business/munich-should-be-the-go-to-location-for-patent-disputes-an-interview-with-andrea-schmidt> [https://perma.cc/R992-NSQY] (last visited Apr. 24, 2022) (慕尼黑程序十年時地方法院院長的專訪)。

¹¹⁴ 以德國專利訴訟日2019年3月21日檢索彭博（Bloomberg）終端供應鏈（SPLC）功能，Daimler是Continental當時的最大客戶，占營收的8.26%，Ford則是第二大客戶（7.71%）。

¹¹⁵ 至2021年底的訴訟整理see Jorge L. Contreras, *Anti-Suit Injunctions and Jurisdictional Competition in Global FRAND Litigation: The Case for Judicial Restraint*, 11 NYU J. INTELL. PROP. & ENT. L. 171, 180 tbl.1 (2021).

Angle

（race to the courthouse）與法院間逐底競爭（race to the bottom）分析架構思考¹¹⁶，*Nokia v. Continental*案主要帶來兩方面的影響。

首先，它宣示了禁訴令相對人防禦策略的進化：從過往針對禁訴令Gallo案要件的法庭法律攻防¹¹⁷，演變為以他法院更迅速的反禁訴令決定反制。禁訴令與反禁訴令的交錯時，面對伴隨藐視法庭或保全處分即將而來的鉅額罰款、監禁／管收威嚇¹¹⁸，當事人奔向法院的標的從有利的FRAND判決變成程序法上的（反）禁訴令本身，確保實體法爭議在特定法院解決。

後續的標準必要專利案件也出現類似發展。當聯想（Lenovo）得知專利權人IPCom在法國及英國的提起反禁訴令後，馬上請求美國法院加速禁訴令審理，提前聽審日期¹¹⁹。或是只因慕尼黑地方法院反禁訴令決定比深圳中級人民法院禁訴令晚了7個小時，即同一工作日的歐亞時差，導致權利人Sharp無條件撤回對OPPO的中國禁訴令覆議和德國反禁訴令聲請，「充分尊重和嚴格遵守中國法院的生效裁決」¹²⁰。

在此同時的另一方面，法院與法院間的衝突也躍上檯面，甚至成了世界貿易組織（WTO）最新的智財爭端¹²¹。慕尼黑法院反對禁訴令的鮮明立場，不僅將大陸法系國家拉入禁訴令競賽戰局裡，甚至爭議性地前置化（Vorverlagerung）首次侵害危

¹¹⁶ Jorge L. Contreras, *The New Extraterritoriality: FRAND Royalties, Anti-Suit Injunctions and the Global Race to the Bottom in Disputes over Standards-Essential Patents*, 25 B.U. J. SCI. & TECH. L. 280-86 (2019).

¹¹⁷ *Id.* at 278 [禁訴令要件中是否本地訴訟對外國訴訟具決定性（dispositive）最為重要]。

¹¹⁸ See generally Samuel T. Bull, *Preliminary Injunctive Relief: Initial Considerations (Federal)*, PRAC. L. PRAC. NOTE 9-521-5760 (maintained) (last visited May 9, 2022)（不遵守TRO或臨時禁制令法院得課以民事或刑事藐視，責任包含金錢賠償、罰款或監禁）。

¹¹⁹ Plaintiffs' Emergency Motion Pursuant to L.R. 6-3 to Expedite Hearing on Motion for Anti-Suit Injunction (Dkt. 40) at 1-2, *Lenovo (U.S.) Inc. v. IPCom GmbH & Co.*, No. 5:19-cv-01389-EJD (N.D. Cal. Oct. 28, 2019), ECF No. 49.

¹²⁰ 最高人民法院，2020年中國法院10大知識產權案件和50件典型知識產權案例，2021年4月22日，網址：<https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-297991.html> [<https://perma.cc/923D-FES5>]，最後瀏覽日：2022年3月22日。

¹²¹ Request for Consultations by the European Union, China – *Enforcement of intellectual property rights*, WTO.Doc. WT/DS611/1 (Feb. 22, 2022).

險，發展出預防性（pre-emptive; vorbeugende）反禁訴令，預先排除潛在但尚未主張的禁訴令¹²²，架空其他法院限制「它」的機會。從各國法院逐底競爭中勝出，確立了慕尼黑作為反禁訴令、禁制令熱門法院的地位¹²³。

這樣的全球競賽，臺灣在哪裡？缺乏標準必要專利訴訟是根本問題¹²⁴，不過當機會來臨時¹²⁵，法院是否應該forum selling，吸引更多原告的到來，產業保護與專利創新間該如何取得平衡¹²⁶？回答之難，尚留待後續更多的討論。

¹²² 慕尼黑地方法院Matthias Zigann博士擔任庭長的第七法庭在*InterDigital v. Xiaomi*案中，首次論述未聲明不主張禁訴令、曾對其他權利人主張禁訴令等構成侵害危險的五種前置化類型，LG München I Urt. v. 25.2.2021 – 7 O 14276/20, GRUR-RS 2021, 3995 Rn. 90 – FRAND-Lizenzwilligkeit；隨後應用在*IP Bridge v. Huawei*案中，LG München I Urt. v. 24.6.2021 – 7 O 36/21, GRUR-RS 2021, 17662 Rn. 34 ff.。只是這樣的擴張前置適用在*Mitsubishi v. Xiaomi*案被杜塞道夫高等法院所懷疑，推翻原本杜塞道夫地方法院核發反禁訴令之決定，OLG Düsseldorf, GRUR 2022, 318 Rn. 13 ff., 32 f. – Ausländisches Prozessführungsverbot.

¹²³ See, e.g., Adam Houldsworth, *Dusseldorf appeal court AASI rejection could see more SEP suits go to Munich*, INTELL. ASSET MGMT. (Feb. 16, 2022), <https://www.iam-media.com/frand/dusseldorf-appeal-court-aasi-rejection-could-see-more-sep-suits-go-munich>[<https://perma.cc/L6NC-C5KM>] (last visited Apr. 22, 2022).

¹²⁴ 有實務專家統計臺灣法院只處理過7件的標準必要專利訴訟，並進一步說明因臺灣不是主要的工廠或市場，也尚不具備東亞區域性智慧財產糾紛解決中心的地位，法院案件相當有限，未來可能不會增加，參見張哲倫，【線上研討會】兩岸最前線、專利新熱點——標準必要專利（SEP）之專利訴訟實務及B2B產業之法院取證程序，YouTube，2021年8月，<https://www.youtube.com/watch?v=gA9YrKjBlog> [<https://perma.cc/ZFF2-BA6L>]，最後瀏覽日：2022年3月22日。早期臺灣的訴訟則多因專利授權中強制仲裁條款或簽訂和解協議排除，參見劉孔中，從沒有準備處理、不能處理到不願處理標準必要專利FRAND授權問題，月旦法學雜誌，2020年1月，296期，176-178、187頁。

¹²⁵ 如前述Sharp與OPPO爭議雖因周延鵬律師而到臺灣來（智財法院109年度民專訴字第52號民事判決），但最終還是在中國、德國被解決。

¹²⁶ 對臺灣專利生態系統增加損害賠償等建議參見如李素華，No pain, no gain——專利資產與產業競爭力，月旦法學教室，2020年1月，207期，68-69頁。其他國家的做法如中國對禁訴令的倡議，參見祝建軍，我國應建立處理標準必要專利爭議的禁訴令制度，知識產權2020年，2020年6期，32-33頁（作者為深圳知識產權法庭法官）；或是哥倫比亞波哥大法院在*Ericsson v. Apple*案核發禁制令加上預防性反禁訴令禁止iPhone銷售而一夕爆紅。

肆、結 論

發端於智慧型手機專利大戰*Microsoft v. Motorola*案的標準必要專利禁訴令，十年來，隨著英國法院2017年在*Unwired Planet v. Huawei*案宣告全球費率，逐漸白熱化，近三年中國法院的崛起更進一步推波助瀾，成為當今全球專利訴訟最受矚目的焦點。其中，德國慕尼黑地方法院2019年反禁訴令第一案是討論時不能被忽略的關鍵所在。

作為標準必要專利議題延伸、forum shopping的代表，禁訴令戰爭牽涉專利與競爭法，橫跨多國不同的法律制度，更與各法院訴訟實務運作密切關聯。本文透過公開卷證資料和裁判，拆解具高度代表性的複雜訴訟*Nokia v. Continental*案，還原禁訴令與反禁訴令交錯下當事人的一舉一動。主要帶來兩個層面的貢獻：法律上介紹了德國慕尼黑法院接納反禁訴令的民法侵權行為論理依據，提供同為大陸法系的台灣思考。策略層次，仔細觀察一間芬蘭與兩間德國企業，如何爭分奪秒，搶占法院對禁訴令與FRAND的決定權。最終Nokia延長期間動議，並說服慕尼黑地方法院核發開創性的反禁訴令，成功反制Continental的禁訴令動議。藉此顯示法律真空下，一個訴訟策略的誕生，律師／訴訟代理人當中扮演的關鍵角色，以及單一法院對於全球爭端解決體系的影響。