

The construction and examination of the injunction system under parallel litigation—taking standard essential patent litigation as an example

Xinyu Chang

Wuhan University, Wuhan, Hubei, 430072, China

Abstract

With the rise of standard essential patent litigation, the scope of application of injunctions has gradually expanded worldwide. China's attitude towards prosecutorial injunctions has shifted from passive acceptance to active application, and the practice path of prosecutorial injunctions in China has been achieved based on the theoretical foundation of the behavior preservation system in the Civil Procedure Law. However, as a litigation procedure with the characteristics of the continental legal system, the system of preservation of conduct has institutional misalignment with the injunction system originating from the Anglo American legal system in both theoretical connotation and practical expansion. Under the premise of significant modifications to the foreign-related civil litigation system in China, the system of injunctions in the field of patent litigation can be independently constructed by determining the necessary standards and procedures for injunctions.

Keywords

Foreign Civil Litigation; Anti-injunction; Parallel Litigation; Standard Necessary Patent Litigation

平行诉讼下禁诉令制度的构建与审视——以标准必要专利诉讼为例

常馨予

武汉大学, 中国·湖北 武汉 430072

摘要

随着标准必要专利诉讼的兴起, 禁诉令在世界范围内适用范围逐渐扩大。我国对禁诉令的态度从被动接受到主动适用, 借鉴民事诉讼法中的行为保全制度作为理论基础, 我国成功实现了禁诉令的实践路径。但行为保全制度作为极具大陆法系特点的诉讼程序, 在理论内涵和实践拓展中都与发源于英美法系的禁诉令制度存在制度错位。在我国民事诉讼涉外编大幅度修改的前提下, 通过确定标准必要专利诉讼领域的禁诉令标准及程序, 独立构建我国的禁诉令制度。

关键词

涉外民事诉讼; 禁诉令; 行为保全; 平行诉讼; 标准必要专利诉讼

1 引言

随着全球化趋势和世界市场的扩大, 民商事诉讼往往涉及域外的当事人, 不同法域的当事人为了最大化自身利益, 追求有利的实体判决效果, 往往会寻求不同法域的司法救济, 平行诉讼应运而生。所谓平行诉讼 (parallel litigation), 亦可称重复诉讼 (repetitive litigation), 即当相同的诉讼当事人就同一或相类似的民商事案件向不同法院提起诉讼 [1]。2023 年我国民事诉讼法第五次修改, 着重强调“统筹国内法治和国外法治, 加强涉外法治建设”, 并

首次在《民事诉讼法》中以法条的形式确定了平行诉讼的框架。当事人为了规避平行诉讼下不同司法管辖的不利后果, 会选择向先诉法院申请禁诉令 (anti-injunction), 让法院签发禁令禁止对方在外国法院再次提起诉讼, 减少平行诉讼的防止, 降低自己的诉讼成本。而这一制度近年来尤为主要运用在涉外标准必要专利 (“SEP”, Standard essential patent) 纠纷案件的审理中。在标准必要专利纠纷中, 不同法院的裁判可能导致专利许可费率相差十几倍的差距^①, 甚至涉及通信技术公司在外国的市场准入问题。

近年来随着禁诉令的广泛使用, 各国均对此制度广泛

【作者简介】常馨予 (2001–), 女, 中国山东人, 硕士, 从事刑事诉讼法、证据法学和司法制度研究。

^① 参见中国法院作出的 (2018) 苏 01 民初 232、233、234 号判决以及德国法院作出的 *Conversant v. Huawei*, 4b O 48/18, 一审南京中院裁决的费率与德国认可的许可费率高达 18.3 倍。

关注。美国禁诉令制度成熟且尤为具有代表性，在弗林戈诉中兴案，TCL诉爱立信案，苹果诉高通案等一系列案件中，美国法院有大量案例批准了禁诉令。事实上，随着中国通信技术的崛起，自2015年起中国法院始终是美国禁诉令的重要目标[2]。及时填补我国禁诉令制度的空白，对维护国家利益、司法主权和企业合法权益都有重要作用。2020年我国终于通过最高法判例的形式，在康文森诉华为案中，第一次对标准必要专利纠纷签发了禁诉令。以司法实践开创了我国以《民事诉讼法》中的行为保全制度阐释禁诉令的理论先河。

然而，行为保全和禁诉令制度在理论上有着天然的错位。因此，我国司法实践中既吸纳了美国禁诉令的签发规则，但同时又遵循了大陆法系的逻辑，依托“传统实体法诉因和普通诉讼程序，通过传统实体法救济的判决间接实现”[3]禁止当事人参加在审或预期外国诉讼的效果[4]。未来我国仍需要探索构建独立的禁诉令制度，具体可以“两步走”。第一步即在现行的理论基础下，从司法技术层面明确禁诉令的准入阈值，以新修改的《民事诉讼法》确立的“不方便法院”原则为抓手，为法院的审判提供除已有的个别判例外切实可行的司法裁量规则。第二步，则应确立禁诉令在我国独立的制度定位，整合已有的不同领域规则，赋予禁诉令独立的诉讼法位置。本文以标准必要专利诉讼纠纷为例，旨在通过对我国禁诉令制度的司法实践、理论困境做出分析，并在比较法视野下提供我国禁诉令制度发展的优化选择。

2 司法先行：我国禁诉令的实践阐释路径

2.1 司法能动主义下的禁诉令构建

在最高人民法院将禁诉令制度案例化前，我国对禁诉令的态度处于防御态度，即不主动适用禁诉令，也并不直接否认外国颁布的禁诉令效力，而是通过不予以执行手段消极承认。

2018年，华为公司针对康文森公司，向南京中院提起确认不侵害专利权及标准必要专利使用费诉讼。2020年在康文森诉华为案在德国一审判决后，华为向最高法申请禁止在中国终审判决前执行该德国判决，最高法知识产权审判庭于同月作出裁决，康文森不服原裁定，向最高法提出复议申请。最高法驳回康文森的复议请求，在要求华为提供相应担保后，综合考量作出了行为保全裁定。这三个案例的判决，阐明了中国禁止诉讼制度的法律适用路径，依据行为保全条款明确了禁止诉讼令的适用，探索了重大涉外案件的日罚金制度。

在最高人民法院作出上述裁定后，武汉中院分别在“爱立信 vs 三星案”“小米 vs IDC案”中连续作出了知识产权领域的又两个禁诉令裁定。虽然遭到了反禁诉令的回击，然而，这些禁诉令的颁布显示出中国法院不再采取消极防御的态度，而是开始积极主动地运用禁诉令制度，以维护自己的

司法管辖权。

而与另外三起案例不同，爱立信诉三星案不涉及中国的当事人，在该案中武汉市中级人民法院支持了三星的禁诉令，防止爱立信在美国寻求司法救济。在爱立信诉三星案中，三星向武汉市中级人民法院同时申请了禁诉令和反禁诉令。不仅禁止爱立信在武汉法院之外的任何法院就有关专利许可纠纷进行裁决以及寻求司法救济，并且同样禁止爱立信转向其他法院撤销该禁诉令。

2.2 行为保全作为禁诉令的阐释路径

禁诉令制度作为一种英美法系的舶来品，滥觞于英国的衡平法，后几经变化，被英美法系国家广泛用于跨国争议解决的诉讼制度中，在很长时间内不被大陆法系国家所认可。大陆法系司法管辖区旨在通过详尽的规则，如《布鲁塞尔规则》等，从一开始就防止管辖权冲突。除非首先受理外国法院，而且适用未决诉讼原则，否则具有管辖权的法院不能中止其诉讼程序。大陆法系国家将禁诉令视为对本国司法管辖区的敌对干预，往往他国的禁诉令无法执行。

然而，为了避免在广泛的全球标准专利诉讼纠纷陷入司法被动的局面，“反禁诉令”（Anti-anti-suit Injunction, AASI）在大陆法系司法管辖区中应运而生。以德国为例，德国的司法实践中长期并未设立“禁诉令”制度，但是在全球专利权斗争激烈的情况下，德国出现了“反禁诉令”，即针对他国的禁诉令作出的反制措施。德国慕尼黑法院确定了临时禁令请求权（Verfügungsanspruch）成立，临时禁令理由（Verfügungsgrund）成立。在该份判决中，德国慕尼黑法院仍以临时禁令（einstweilige Verfügung）的形式，对武汉中院的禁诉令作出了反禁诉令。

德国的假扣押和假处分制度最早可追溯到罗马法的禁止令状，受害人提出请求后，执政官会发布禁止施害者从事特定行为的命令，并强制当事人执行该命令，以保护受害人的权益。《德国民事诉讼法典》（ZPO）第935条及其后各节规定了初步禁令的可能性。反禁诉令的实质性主张基于《德国民法典》（BGB）第823条第1款以及《德国民法典》第1004条第1款。根据这些规定，如果禁制令被告非法侵犯禁制令原告的某项权利，禁制令原告有权获得禁令救济，这些权利包括生命、健康、自由、财产和“其他”权利。所有受保护的权利对任何人都有效，而不仅仅是对某些个人有效，例如合同权利，德国法理学将此类权利称为“绝对权利”[5]。慕尼黑法院认为，在另一个司法管辖区请求禁诉令损害了专利权人主张专利侵权的类似财产的权利，因此是不允许的。通过允许这种补救，德国法院基本上诉诸了它们试图阻止的工具：命令不要向外国法院提起诉讼。慕尼黑地区法院后来明确规定，一旦实施人提起诉讼，要求在有禁诉令的司法管辖区宣布全球公平、合理和非歧视（FRAND）特许权使用费，就可以申请反禁诉令。

“行为保全”是我国民事诉讼理论中的独创术语，当

特定行为的给付请求可能导致申请人合法权益受损,或导致判决难以执行时,申请人可向法院请求制止某种行为或要求采取行为保全措施。根据我国《民事诉讼法》103条第1款规定,法院可根据对方当事人的申请,裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或禁止其作出一定行为。如未提出申请,法院也可自行裁定采取保全措施。我国行为保全制度的设定,即发挥大陆法系中假处分制度的类似功能,并在2012年“民事诉讼法修正案草案”说明中强调侵害知识产权等案件需要行为保全。行为保全包括确保型行为保全和制止型行为保全[6],确保型保全的是为确保将来能够执行该案的判决,而制止型行为保全的目的是防止给当事人造成受到保护的实体权利以外的其他合法权益损害。就在涉外民事诉讼中我国的“行为保全”而言,在涉外的情形下,我国采取了制止型行为保全。较之确保型行为保全,制止型行为保全适用更广,除适用给付请求之诉外,还可用于形成之诉、确认之诉中。

我国民事诉讼行为保全在程序上有三个特点,一是作出的法定方式是裁定;二是义务人没有执行裁定,则构成妨害民事诉讼的行为,承担法律责任;三是行为保全是一种要求义务人作为或者不作为的命令[7]。我国的行为保全制度具有如下特点。首先,就制度目的而言,行为保全目的即确保未来的判决能够实现。其次,就适用条件而言,保全需要行为具有紧迫性,因此,行为保全的程序较为简略,有时可能不需要征求被申请人的意见,一旦裁定采取保全措施,就应立即开始执行。另外,从持续时间来看,由于保全的目的是辅助诉讼,因此它具有暂时性。

我国的行为保全与德国的假处分不同,其范围小于定暂时状态假处分。我国民事诉讼法并未明确行为保全的对象,而德国则已通过民事诉讼法明确规定所有财产权可以通过临时处分制度进行保障。我国立法的“诉前行为保全”无法和德国的强处分制度完全对应。德国对于强处分制度的举证标准为(Glaubhaftmachung)原则,即一种“显然性的低程度证明”,而我国则并未对此有所限制。德国在诉前听取被申请人陈述的方式主要是书面审查,但如果在复审中,则法院须听取被申请人陈述及言辞辩论。法院可以依职权更改、撤销或者确认其作出的强处分决定。在我国,法律规定了对裁定不满意的当事人可以在裁定作出后的十天内提出一次复议申请,但我国的复议仍然为书面审查为主。

3 理论困境:禁诉令与行为保全制度的实质错位

3.1 行为保全难以完全满足禁诉令的制度目的

禁诉令作为一项古老的衡平法救济制度,在普通法系的土壤上生根,逐渐形成了一套完善成熟的禁诉令制度,其主要针对跨国争议解决出现的平行诉讼情形。

在行为保全设定之初并未设想未来会赋予其禁诉令的

内涵。行为保全不仅是程序法规定,也非仅有程序保障的功能,而是诉权的一种表现方式,源自绝对权请求权固有的功能[8]。行为保全需要伴随着判决,其最后目的为判决作出,并未实际上产生对诉讼管辖权的限制效果。在华为案中,该行为保全的目的是“延缓判决执行”,而非对外产生管辖权限制的效力。立法者明确表达了行为保全制度的两大立法目的,即防止使判决难以执行或者给当事人其他损害。在大陆法系国家,这两种立法目的分别对应着两种不同的假处分制度:一般假处分和制止性假处分(即定暂时状态假处分的一种类型)。我国目前的禁诉令制度主要是立足于行为保全制度避免后续损害的功能。但当事人采取的另行起诉、向外国法院申请禁诉令等,是否可以解释为行为保全制度中后续损害并未得以明确。对行为保全制度的扩大化解释是否会导致该制度丧失了其本应有之内涵。

行为保全制度和禁诉令制度的核心不同在于,行为保全制度聚焦于案件中对于当事人预期权利受损的提前救济,而禁诉令核心在于以衡平之方法解决不同法院的管辖权争议。因此,二者在适用情形上即存在较大的差异。在行为保全语境下,制度必须平衡双方当事人提出的损害程度,因此应该遵循最低干预和比例原则[9]。而禁诉令的目的是通过终局性的手段否定当事人在外国的诉权,其目的在于通过平衡不同国家法院之间的诉讼利益作出判决,即使可以在司法实践中秉持着克制的适用标准,但其制度目的已经并非保全行为制度可以涵盖的。

3.2 行为保全无法与禁诉令的制度设计相呼应

首先,同样针对临时救济,诞生于英国的禁诉令制度与以德国为代表的保全制度本身并不构成对应关系。从制度的对应性而言,英美法系国家的中间禁令制度和大陆法系国家形成了假扣押、假处分制度功能相似[10]。而“禁诉令”的出现被称为衡平法的意外,是英国衡平法院为了限制普通法院作出的制度设计,其本质上并无对应的大陆法系制度。如前所提,通过德国仅可以针对他国签发“反禁诉令”而不能主动签发“禁诉令”即可知。因此,我国借鉴大陆法系经验的行为保全制度也和禁诉令制度从源流上即不具有可对应性。

其次,从制度设计而言,二者亦有很大差异。在英美法司法实践中,禁诉令可以独自运行,而行为保全必须依托诉讼程序。从期限设计而言,禁诉令的颁布并无期限限制,而行为保全具有临时性。从调整的法律关系及内容而言,行为保全基于具体案件,暂时限制被申请人侵害诉讼标的的违法行为,保障最终判决的执行;而禁诉令则以管辖权冲突为主要调整对象,以广泛的国际平行诉讼为主要适用场域。从更明显角度而言,英美法中禁诉令的出现进一步延伸出了反禁诉令,反反禁诉令,形成一套独立的法律体系,而这些都难以在行为保全制度中找到相应的容身之所。

最后,从制度适用的条件而言,中国法院所采取的判

断标准也与国际意义上的禁诉令制度有所不同。中国法院在发布禁诉令时采取了与美国第九巡回法院类似的方法,适用严格标准对禁诉令的适用状况予以认定。但是,中国法院通过行为保全制度获得禁诉令也会引起相应的质疑。如印度德里法院认为,“…禁诉令是禁止当事方在某法院管辖范围以外的其他法院提起诉讼的司法命令,它不能衍生到要求该当事方撤回在外国法院已经提起的诉讼……武汉法院不仅限制了原告向本院提起诉讼,还要求其撤回起诉。如果不撤回,武汉法院将每天都对原告处以罚款……如果允许这样的命令生效,就等于承认外国法院有权将已纳入印度司法系统中的案件移除”^①。由此可见,我国目前法院有权在未通知被申请人的情况下达禁诉令,并且不仅可以禁止当事人在某个司法管辖区提起诉讼,还可以禁止当事人在中国以外的任何司法管辖区提起诉讼,仍属于较为宽泛的适用情形。

3.3 行为保全阐释禁诉令造成法律体系的混乱

首先,我国的法律仍然主张严格适用司法主权,这与大陆法系国家相似。1996年,杜塞尔多夫地区高等法院在一份附带意见中裁定,外国法院以任何方式直接限制诉讼当事人进行国内诉讼的任何命令都构成对主权的侵犯。然而我国目前并非仅签发“反禁诉令”,亦会主动通过行为保全的方式发出“禁诉令”,如无特别规定,则与我国一贯以来的法律体系缺乏兼容。

其次,我国仍然属于成文法国家,不具有英国、美国的判例法传统。目前的司法形式,为法官提供了较大的自由裁量权,但个别的案例难以形成统一审查标准。美国在Ebay诉MercExchange中第一次规定了禁令救济的要求。^②但在之后的实践中,法院对禁诉令的标准产生分歧,大多数巡回法院认为,禁诉令应当采用一种令人信服的严格标准。但第五、第七和第九巡回法院实质上采取了一种宽松方法。英国法院以限制违反仲裁协议提起的外国程序,其授予禁诉令的依据是,原告承诺不提起的外国诉讼剥夺了辩护方的合同仲裁权。然而,英国高等法院也会因认为其自身不是确定实质性索赔是否属于仲裁协议范围的适当法院而驳回相应的禁诉令申请。^③这些标准的灵活变化不断强调了英美法院授予禁诉令的管辖权限制,禁诉令救济是一种酌情裁决。法院能否作出相应的有长期的判例法裁决作为依据。然而,在我国的行为保全制度下,适用着相应的行为保全规定,法院无法充分实施自由裁量权。

4 制度设计:构建独立的禁诉令程序

4.1 明确禁诉令的裁决标准

以美国为例,在严格的方法下,法院几乎只会基于两个理由授予禁诉令:(1)保护法院的管辖权;(2)保护

重要的美国公共政策。其中保护法院管辖权的禁诉令即保护禁制令申请人免受外国禁诉令的侵害^④,而可能受到禁诉令保护的最重要的公共政策则是保护法院的最终判决(res iudicata)以及仲裁协议^⑤。而采用宽松方法的法院则将授予禁诉令的理由进行扩张,包括保护禁制令申请人免受法院认为“无理或压迫性”的外国诉讼或其他公平理由的影响,而仅不便于当事方和证人参加不同国家法院的平行诉讼即可能被认为是无理取闹和压迫性的^⑥,因此采取宽松方法签发禁诉令的法院通常会提供禁令救济。

英国法院只有在英国当事人基于以下两个理由之一提出申请时才能授予禁诉令,包括外国法院提起的诉讼违反了具有约束力的合同中的排他性管辖权条款;以及在没有具有专属管辖权条款的的情况下,英国申请人可以证明诉讼是以滥用、压迫和无理取闹的方式在海外发出的。可见,对于申请禁诉令的当事人而言,其门槛并非像专属管辖权的适用一样清晰、具有极高的可操作性,申请人必须说服英国法院,英国是解决争议的适当法院,且为了正义目的,有必要在涉及国际礼让原则的情况下发布禁诉令。

我国确立的禁诉令制度,也受到了禁诉令的衡平特色影响。如在华为案中合议庭中国法院综合考虑了以下因素,包括域外判决临时执行对中国诉讼的影响、损益平衡、国际礼让原则等。但我国毕竟是成文法国家,未来随着我国对禁诉令制度的适用越来越多,具体在认定的过程中核心考量哪些因素可以被规则固化,应该保留多少自由裁量空间以及哪些情况可以自由裁量都是亟待回答的问题。鉴于我国仍处于起步阶段,对这一标准的讨论仍在继续。但笔者认为可以通过先对特殊类型案件,如目前适用最为广泛的标注专利必要诉讼、抑或较早采取强制令制度的海事案件等有较多实践经验的案件类型入手,作出较完善的自由裁量规范。对于广泛的禁诉令制度而言,核心在于当事人是否构成足以使法院违反国际礼让规则的损害以及该损害压迫程度的判断,因为在短时间内难以完成所有的事实审,且事实审本身是没有必要的。因此,在成文规则的制定上,应以形式要件制定为主,实体要件为辅。

4.2 以不方便法院原则为基础形成制度合力

早期英国签发国际禁诉令主要基于不方便原则,1974年前普遍认为要驳回或中止其正在进行的诉讼程序,只能根据诉讼本身的无理取闹性或压迫性[11]。1986年以后,英国不方便法院原则的检测标准发生变化,是否基于不便签发

① Interdigital Technology Corporation & Ors. vs Xiaomi Corporation & Ors. (2020).

② Ebay v MercExchange (2006).

③ Enka Insaat ve Sanayi AS v OOO “Insurance Co Chubb” and others (2019).

④ Laker v Sabena, 731 F.2d 901, 930 (DC Cir. 1984); Ericsson v Samsung, 2021 WL 89980 *4 (E.D. Tex. 2021); Mutual Service Cas. Ins. v Frit Industries, 805 F.Supp. 919, 925 (M.D. Alab. 1992); Owens-Illinois v Webb, 809 S.W.2d 899, 902 (Tex. App. 1991).

⑤ Beijing Fito Medical v Wright Medical Technology, 763 Fed.Appx. 388, 399-400 (6th Cir. 2019); WTA Tour v Super Slam, 339 F.Supp.3d 390, 405 (S.D.N.Y. 2018).

⑥ Kaepa v Achilles, 76 F.3d 624, 627-28 (5th Cir. 1996); Allendale v Bull Data Systems, 10 F.3d 425, 431 (7th Cir. 1993); Seattle Totems v National Hockey League, 652 F.2d 852, 855-56 (9th Cir. 1981).

国际禁诉令，要求考虑英国法院是否为诉讼案件的“自然法院”，即与诉讼有最真实和实质联系的法院。在2023年《民事诉讼法》修改前，我国2015发布的《年民诉法解释》确定了不方便法院原则。禁诉令制度与不方便法院原则关联密切，认为“是一个硬币的两面”[12]。

有学者指出，禁诉令制度有利于缓解民事诉讼法中不方便原则在诉讼便利价值上的消极作用，禁诉令的审查标准可以以不方便法院原则为立足点，即在出现国际平行诉讼的案例中，中国法院仅通过对不方便法院原则的审查即可以选择适用不方便法院原则抑或批准相应的禁诉令申请。笔者亦认同这一观点，禁诉令制度很大程度可以弥补和规避现行不方便法院原则适用较为局限的弊端，将司法管辖的主动权把握在我国审判机关的手中。

参考文献

- [1] George J P. International Parallel Litigation-A Survey of Current Conventions and Model Laws[J]. Tex. Int'l LJ, 2002, 37: 499.
- [2] 甘勇,江宇轩.美国禁诉令制度之发展及其对中国的启示[J].国际法研究,2023,(02):123-142.
- [3] 彭奕.我国内地适用禁诉令制度探析[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2012,65(05):57-62.
- [4] 刘力,周家宝.不方便法院原则在中国的适用与构建禁诉令[J]. 中国法律研究, 2020, 44: 137-162.
- [5] McGrath, C. "G Dannemann/R Schulze, German Civil Code – Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Volume I (CH Beck 2020)," Journal of European Tort Law, vol. 12, no. 1, 2021, pp. 82-86.
- [6] 李曼.民事行为保全担保制度的完善路径[J].当代法学,2018,32(03):117-125.
- [7] 张卫平.我国禁诉令的建构与实施[J].中国法律评论,2022,(02): 173-185.
- [8] 郭小冬.诉讼保全的实体法视角及其展开[J].北方法学,2021,15(01):103-112.
- [9] 季澄珏.禁诉令成文立法模式探讨——以国际民事诉讼管辖冲突为背景[J].财经法学,2023,(03):178-192.
- [10] 蒋玮,常亮芳.德国法上的假扣押与假处分,人民法院报2022年10月4日.
- [11] 王淑君.国际平行诉讼中外国禁诉令签发的主要事由.人民法院报2021年1月29日.
- [12] 张利民.国际民诉中禁诉令的运用及我国禁诉令制度的构建[J].法学,2007,(03):122-130.