



标准必要专利的产生流程及实践中的若干问题

姚玉凤

(中国电信集团公司,北京 100032)

摘要:说明及分析了标准必要专利的产生过程,阐述了标准化组织关于标准涉及专利的披露政策及公平合理无歧视的原则,并以实际案例分析了标准必要专利在实践中的若干主要问题,包括 FRAND 原则下的专利许可费率、FRAND 原则下的禁令救济及反垄断法对标准必要专利滥用的规制。

关键词:标准化组织;标准必要专利;FRAND 原则;禁令

中图分类号:N18

文献标识码:A

doi: 10.11959/j.issn.1000-0801.2016166

Working procedure for SEP and key problems in practice

YAO Yufeng

China Telecommunications Corporation, Beijing 100032, China

Abstract: The working procedure for SEP was analyzed, patent disclosure policy and FRAND principle of SSO were described. Based on the actual case analysis, some key problems of SEP in practice were analyzed, including patent licensing rates, relief under FRAND principle, antitrust law regulation of the abuse of SEP.

Key words: Standard Setting Organization, standard essential patent, fair, reasonable and non-discriminatory principle, injunction

1 引言

近年来,随着信息技术与通信技术的深度融合,标准必要专利(standard essential patent, SEP)引发的诉讼越来越多,这让标准必要专利涉及的公平合理无歧视(fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND)原则、FRAND 许可费率、标准必要专利禁令救济、涉及标准必要专利反垄断法规成为专利事务中被关注的热点。

那么,什么是标准必要专利?当标准化组织(Standard Setting Organization, SSO)在制定某些标准时,部分或全部标准草案由于技术或商业上没有其他可替代方案,无可避免地要涉及这样的一些技术方案,这些技术方案已经申请了专利。当这样的标准草案成为正式标准后,实施该标准

时必然要涉及其中含有的专利技术,这就是所谓的“标准必要专利”。

当专利技术纳入标准后,专利持有人将获得比标准制定前更广大的专利技术市场空间,并得到更多的专利技术许可机会,而公众也从包含最好的技术解决方案的专利产品中受益。

2 标准必要专利的产生流程

对企业而言,产生标准必要专利需要付出相当大的努力与成本,主要包括技术研发、参与标准化组织的标准制定工作、申请专利等,而成功将专利纳入标准中,标准发布后获得产业界生产使用的概率又是很低的。

大部分企业技术研发的主要目的是研制新产品,获得



未来市场空间与收益。但是,为了使企业研发的技术方案与产品将来能被市场采纳,又因为标准化组织对产业的强大影响力,因此,企业有很大的动力参与到标准化组织标准制定工作中。在标准制定过程中,踊跃提交包含有本公司技术方案的文稿,并在向标准化组织提交文稿前将该技术方案申请专利。若提交的技术方案文稿经讨论审核后,被标准化组织采纳,该专利技术方案就有了成为标准必要专利的初步可能性,但其能否成为标准必要专利还有很大的变数及不确定因素。

不确定因素之一是由标准产生的。在标准化组织中,一项标准的制定,通常由标准的立项、标准的研究撰写、标准的审核与发布3个环节组成。根据标准内容的多少及复杂程度,制定一项标准,需要几个月至一两年时间,甚至更长。在这期间,标准草案要经过若干轮反复讨论修改,因此,企业最初提交的文稿被接受后,在标准发布时,企业当时提交的技术方案文稿可能不存在了,文稿的技术方案可能被修改了,这些都极大地影响所申请的专利是否包含在标准中。另外,由于各种原因,标准可能未发布,也可能发布后,未被产业界使用。如果标准未发布,所申请的专利也就没有了成为标准专利的可能性;如果标准发布后,产业界未使用,即使成为标准专利,也没有了应用地方。

在专利申请的过程中也会产生较大的不确定性。企业申请专利后,经过实质性审查,是否符合专利的新颖性、创造性、实用性的要求,能否获得授权,存在不确定因素。另外,在实质审查过程中,也需要根据专利审查员的意见修改权利要求书,即使获得授权,其授权文本的权利要求最后能否与发布的标准匹配,也存在很多的不确定因素。这主要因为,在标准的制定过程中,其标准草案要经过反复讨论修改,才形成最后发布的标准,与企业最初申请专利的技术方案,可能有很大变化。

经过1年或2年后,当标准发布了,申请的专利获得了授权,企业一般应将专利授权文本的权利要求与发布的标准进行比对分析,自行判断专利是否包括在标准中,并进行相应的统计记录。标准必要专利产生流程如图1所示。

3 标准化组织的专利政策

标准化组织可分为:国际标准化组织、区域标准化组织、行业标准化组织、国家标准化组织。如国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、国际电信联盟(ITU)为国际标准化组织;欧洲电信标准学会(ETSI)等为区域标准化组

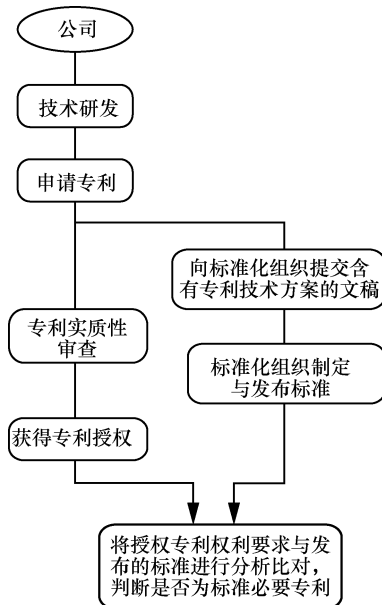


图1 标准必要专利产生流程

织;美国电气电子工程师学会(IEEE)、中国通信标准化协会(CCSA)等为行业标准化组织;美国国家标准学会、英国标准学会、中国标准化协会等为国家标准组织。目前,主要的标准化组织纷纷通过制定各自的知识产权政策,尽可能鼓励成员披露标准中涉及的必要专利,并在长期实践博弈中形成了“公平、合理、无歧视”的许可原则,平衡专利权和标准实施者的利益,促进标准实施,促进使用该标准的产品生产使用。因此,专利信息披露制度和FRAND原则是标准化组织专利政策的两个主要方面。

目前确定的是,产业界普遍认为,专利权人加入标准化组织并做出FRAND许可承诺,并不意味着标准必要专利权人与标准实施者之间创设任何许可合同,而只是表明,专利权人愿意与标准实施者及被许可人通过谈判的方式达成许可合同。因此,FRAND许可承诺只是一种许可意愿的表达,而非合同性质。标准化组织成员在制定标准时承诺,标准中含有自己的专利,将按照FRAND原则向标准实施者收取专利许可费用,那么,具体许可费用和许可费率在标准发布后由专利权人与标准实施者单独谈判确定,签订合同,标准化组织不参与其中。

在专利信息披露方面,标准化组织鼓励参会人员及成员单位披露且尽早披露标准制定中涉及的专利。在标准化组织相关会议程序中,会议召集人会询问是否有专利需要披露。如果有专利披露,专利权人需要填写专利表,提供专利名称、专利号等信息,并需要表明专利许可方式,一般是

免费许可、FRAND 许可、拒绝许可 3 种之一。专利持有人的公司签字盖章后,提交给标准化组织。目前,绝大部分专利持有人会表明以 FRAND 方式许可专利。如果专利持有人表明拒绝许可专利,那么,专利相关的技术方案通常将不会纳入标准中。标准化组织对披露的专利信息仅负责进行收集、整理,不负责认定披露的专利是否为标准必要专利。

由于通信天然存在全球互通性的使用要求,用户持有手机希望在全球各地都能使用,因此,涉及的通信技术标准较多,通信技术中存在的标准必要专利也多。为满足消费者需求,智能手机往往还需要同时具备 2G、3G 或 4G 的功能。根据欧洲电信标准化协会(ETSI)披露的第四代移动通信(LTE/LTE-Advanced)专利数据,截至 2011 年 12 月 31 日,共有 43 家企业披露了 5 504 件 LTE/LTE-Advanced 标准涉及专利,通过分析,排名前 15 的企业专利披露数量分布情况如图 2 所示。

4 标准必要专利实践中的若干问题

在实践中,标准化组织专利政策中的“公平、合理、无歧视”原则含义模糊不清、笼统,缺乏有效的判断标准,在实践和司法适用中成为争议焦点。例如,何为遵守 FRAND 原则的专利费率,对标准专利使用者申请禁令是否违反了 FRAND 原则等。

4.1 FRAND 原则下的专利许可费率

专利权人与专利实施者之间对于专利许可费的谈判

确定,一直是专利许可事项中的难点之一。即便在专利诉讼中,专利许可费率的确定也是司法机构难点之一。其中包含了很多方面的问题,主要是专利研发成本难以有效确定,专利带来的收入和利润无法计量,专利价值难以估计;一个产品中若包含多项专利,各项专利技术的重要性如何比较;一个产品的销售价格包括了产品生产成本、销售成本等,是由很多因素决定的,也包括市场因素。那么,专利使用费如何有效确定?对于谈判双方来讲,专利持有者总认为专利实施者给出的使用费过低,相反地,专利使用者又认为专利持有者收取的专利费用过高,造成许可费率难以达成而诉讼到法院。

例如,在微软起诉摩托罗拉的案子中,微软的产品“Xbox”使用了摩托罗拉的 ITU H.264 视频编码标准必要专利和 IEEE 802.11 无线标准必要专利,摩托罗拉要求微软每年支付 40 亿美元的专利使用费,而微软认为,摩托罗拉收取的专利使用费太高,违反了其向标准化组织的 FRAND 承诺。西雅图地区法院在听取大量技术专家意见、比较已有的授权协议的专利许可费后判定,微软应向摩托罗拉支付的专利使用费为每年 180 万美元。在本诉讼的判决书中提到,在标准必要专利的许可谈判中,标准必要专利在 FRAND 许可承诺下,FRAND 许可费应有助于标准的推广,还要考虑专利费累加问题,应保证专利权人在知识产权方面的合理回报,又应限于基本专利技术本身的经济价值的合理费用,而不包含写进标准中的专利技术产生

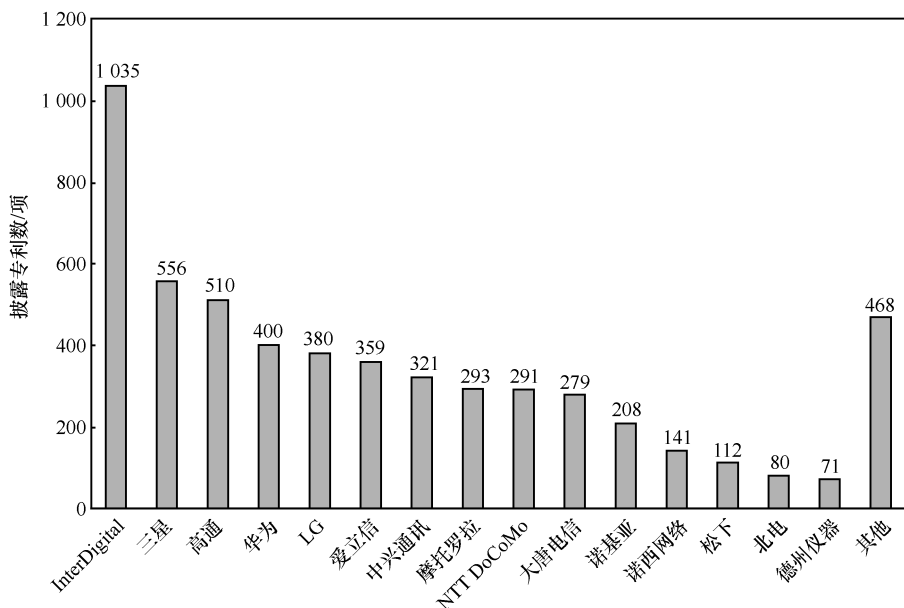


图 2 ETSI 披露 LTE/LTE-Advanced 专利 Top15 企业分布



的相关溢价。这个诉讼的裁决为 FRAND 许可费率的谈判和判断提供了重要的参考依据。

4.2 FRAND 原则下的禁令救济

苹果和三星是当今世界最大的两家智能手机提供商。自 2011 年开始的两年间, 苹果与三星的专利诉讼大战在全球 10 多个国家进行了 26 次, 其中, 法院颁发禁令 10 次, 诉讼之频繁, 对抗之激烈, 引起产业界极大的关注。

2013 年 6 月, 针对三星起诉苹果部分产品侵犯三星在美国专利 (US 7706348, 专利名称是“CDMA 移动通信系统中对格式合并指示符传输进行编解码的装置和方法”) 一案, 美国国际贸易委员会 (ITC) 对苹果部分产品发布进口禁令, 禁令主要针对 AT&T 版的 iPhone4 和 iPhone 3GS 以及 3G 版 iPad 和 iPad2。ITC 的此次禁令引起美国科技行业的激烈争论, 有公司表示, 因为产品细微功能的专利而颁布禁令会妨碍产品的改进与市场的竞争。2013 年 8 月, 美国奥巴马政府根据 337 条款列出的对委员会发布的禁令进行政策审查时需要考察的相关因素, 包括公共健康与福利、美国经济竞争环境、美国域内竞争性产品的生产、美国消费者、美国外交政治与经济, 对 ITC 的这项禁令进行了否决。这是美国历届总统首次驳回 ITC 的判决。美国联邦贸易委员会 (FTC) 对各大公司将销售禁令作为一种竞争手段表示了批评, FTC 认为, 这种做法将影响竞争对手的产品和公司, 对美国贸易市场的竞争环境也会产生不利的影响。

在专利诉讼中, 获得侵权赔偿或禁令是专利权人的两种救济形式。很显然, 专利诉讼大战的背后, 诉讼双方的主要目的不是获得专利侵权的赔偿, 而是市场的争夺。对于专利侵权寻求禁令通常来说是合法救济, 但不能滥用禁令救济。禁令意味着停止侵权行为, 包括停止侵权产品生产、销售等, 通常情况下禁令会对专利使用者造成市场上的巨大损失, 这是所有专利使用者最不愿意看到的事情。在实践中, 标准必要专利权人可否请求司法机构对侵权人发放禁令, 司法机构在什么情况下可发放禁令, 一直是实践中的难点。标准必要专利权人的 FRAND 义务并不意味着对禁令的排除, 对标准必要专利权人的禁令救济, 既不能全面禁止, 也不能不加限制。专利权人必须与专利实施者先进行许可流程的善意谈判, 不能直接要求禁令, 禁令发放与否应结合个案情况予以考量。在适用法律的情况下, 公共健康和福利、经济竞争环境的保障也是考虑的重要因素之一。

4.3 反垄断法对标准必要专利滥用的规制

标准必要专利的专利权人有时会利用其相关市场支配地位, 向标准实施者提出不合理的专利许可费率、无正当理由搭售专利等, 这些都是标准必要专利滥用的典型表现形式。目前, 反垄断法已介入对标准专利滥用行为的规制。2015 年 2 月, 中国发展和改革委员会根据《中华人民共和国反垄断法》, 认为高通公司在中国市场滥用其在无线标准必要专利许可市场和基带芯片市场具有的市场支配地位, 收取不公平的高价专利许可, 无正当理由搭售非无线标准必要专利, 增加无线通信终端制造商的成本, 并最终传导到消费终端, 损害了消费者的利益, 对当事人处 2013 年度销售额 8% 的罚款, 并要求进行相关的改正。

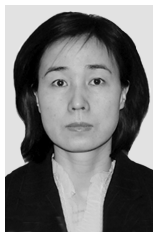
5 结束语

标准必要专利是专利技术结合到标准中, 由于标准的普遍使用, 扩大了专利的使用市场和价值。在处理标准必要专利的相关问题中, 政策的制定者及司法机构既要充分考虑对上游的标准专利权利人的激励、对标准专利权人的适度补偿和创新者参与标准制定活动的积极性激励, 又要充分鼓励下游的标准实施者实施标准、生产产品、为社会服务。从这样的角度出发, 标准必要专利实践中的问题将会逐步清晰, 找到解决方案。路漫漫其修远兮, 吾将上下而求索。

参考文献:

- [1] 工业和信息化部. 标准必要专利诉讼引发的思考—FRAND 原则与禁令[S]. 2013.
Ministry of Industry and Information Technology. The thinking of standard essential patents-FRAND principles and prohibitions [S]. 2013.
- [2] 叶璇, 闫坤, 宋文静, 等. ETSI 披露 LTE/LTE-A 基本专利现状[J]. 现代电信科技, 2013(9): 54-56.
YE X, YAN K, SONG W J, et al. ETSI disclosure LTE/LTE-A basic patent development status [J]. Modern Science & Technology of Telecommunications, 2013(9): 54-56.

[作者简介]



姚玉凤 (1965-), 女, 中国电信集团公司专利经理, 主要研究方向为专利挖掘与知识产权保护。