

# 标准必要专利制度研究

周文琪

(中南财经政法大学 湖北武汉 430073)

**摘要:** 标准必要专利兼具技术标准的公共属性和专利的私权属性。在新兴技术层出不穷的时代背景下,标准必要专利制度成为了知识产权领域中的热门问题,相关理论研究也愈加广泛。以技术专利化激励技术创新,以专利标准化促进技术扩散,双重目标的实现与实践操作中仍面临几大制度难题。关于标准必要专利的认定标准、FRAND 承诺的内涵、专利许可使用费的确定方式的研究,旨在回答如何在坚持技术标准开放性的前提下,既维护专利权人的合理收益,又能保证技术实施者公平、合理、无歧视地获取标准必要专利许可。从本质上来说,技术标准化极大地提高了专利权人在专利许可过程中的谈判能力,打破了知识产权领域原本的制衡状态,梳理标准必要专利的相关研究以期找到维持许可方与被许可方利益平衡的规制路径。

**关键词:** 标准必要专利; FRAND; 许可费

## 一、研究价值

标准必要专利(Standard Essential Patent,简称SEP)是在实施标准时必须使用的专利。当标准化组织在制定行业标准、国家标准或者国际标准时,在技术或者商业上没有其他可替代方案,不可避免涉及到的专利或专利申请,这部分专利即属于SEP。标准化组织(Standard Setting Organization,简称SSO)负责标准的制定,它主要依据市场、成员的需求,从成员提议的若干选项中选择特定的技术作为标准。选定的标准一旦被市场认可后往往成为国家乃至全球通用的唯一标准,影响极大、范围极广,垄断地位明显,所以需要以FRAND原则来加以约束。FRAND即公平(fair)、合理(reasonable)、非歧视(no-discriminatory),包括低廉的许可费、对于所有被许可人以相同的条件许可、不能拒绝特定人的使用许可等方式。

经济全球化程度的加深推进了各大产业结构的转型和升级,专利标准化与技术进步之间的关系越来越密切<sup>[1]</sup>。在传统的标准化体系中,标准和专利是互斥的,SSO对于成员的提案也严格区分标准提案和专利提案。但在如今的技术经济时代下,专利权人逐渐意识到将技术标准与专利进行结合有利于获取更大范围的经济利益。因为将专利纳入通用的技术标准后可以准许广泛的授权许可,形成一定程度上的市场垄断<sup>[2]</sup>,且增强了抵御技术更新换代风险的能力。所以与标准相关的行业越来越重视标准必要专利,其与企业重大利益的关联度越来越高。物联网、人工智能等新兴领域技术密集又对技术有着较高的兼容性要求,无疑会加速标准和专利的融合,并呈现出突破国界、统一国际标准的发展趋势。特别是随着5G时代的到来,标准必要专利势必会成为通信行业的“群雄逐鹿之地”。

标准必要专利兼具技术标准的公共属性和专利的私权属性是其主要矛盾。“技术专利化、专利标准化、标准国际化”是现今很多产业尤其是高新技术产业的知识产权发展走向。第一,如何认定标准必要专利?该以何种标准去划定这一专利的范围;第二,专利的私权属性决定了即使权利人作出了FRAND承诺也仍存在权利救济问题。FRAND原则与禁令救济该如何运用;第三,技术标准的网络效应使得专利权人易获得过大的市场权力<sup>[3]</sup>,不同于普通专利制度所维持的利益平衡机制,标准必要专利中的各方极易陷入严重的利益失衡困境。如何确定专利许可费率是解决利益分配问题的关键。针对此三点展开研究,梳理学术界提出的对标准必要专利权能适当限制和矫正的参考路径,实现促进创新和维护竞争秩序的平衡策略。

## 二、标准必要专利的认定

在这个极度提倡创新的时代,企业越来越重视通过技术研发获取超额利润。在新产品的研发过程中若能参与标准的制定,所提出的标准被SSO部分或全部采用,便能在该领域掌握话语权和主动权。所

谓“标准”,国际化标准给出的定义是“经协商一致并经公认机构认可的文件”,该定义的目的在于为特定领域在特定范围内提供统一的秩序。Tassey认为可以将标准视为行业内一致追求的有利于提高经济效率的产品、格式、程序或者流程。实质上标准就是为某一特定技术提供可供反复和共同使用的规则或指导原则,通过参与标准的制定,企业的研发技术被认定为标准必要专利的可能性就大幅度提高。Bekkers等从兼容性标准的角度出发,分析了标准必要专利的决定因素,认为认定标准主要包括该技术解决方案的重要程度以及专利申请人在标准化过程中的参与度;何隽则将认定要素的重点放在技术和商业因素<sup>[4]</sup>。具体到标准必要专利的产生规则,姚玉凤提出了标准化组织对于标准涉及专利的披露政策<sup>[5]</sup>,明确了相关的认定规则;那英则阐述了认定标准必要专利所必须提供的信息资源<sup>[6]</sup>,以此作为实现公平合理许可的关键因素之一。而在认定责任的分配问题上,马海生认为应由标准化组织来鉴定专利的法律效力和保护范围。

总之,标准必要专利认定的主体普遍认为是标准化组织,而专利的产生也必须符合一定的认定原则和要求,包括技术因素和商业因素,专利申请人在标准化过程中的参与度也应属于考量范围。此外相应的评估和信息披露也是不可或缺的一环。

## 三、标准必要专利中FRAND承诺的法律内涵

关于FRAND承诺的法律性质众说纷纭。有学者认为,该承诺是一份合同,例如张平提出FRAND原则是规范权利义务的三方协议;也有学者主张,FRAND原则只是签订许可合同的前提条件;朱雪忠等人则提出FRAND原则是一种默示许可;目前,由顾金焰、徐颖颖、刘影等人主张的第三人受益合同说,以及在西电捷通诉索尼案中所认定的单方法律行为说,在学术界具有较高的认同度。但这两种学说与传统民法理论存在冲突,FRAND承诺一经作出并不会产生法律关系变动的效果,故并不符合民法中利益第三人合同或单方法律行为的法律性质。通过解构FRAND的内涵可以发现其核心要素更符合民法中意思表示的要素组成,其本质是专利权人以“公平、合理、无歧视”为条件向标准实施者之间发出的要约,对方承诺后双方之间才产生预约合同关系。

为防止处于优势地位的专利权人滥用专利权而造成垄断,破坏市场正常的竞争秩序,几乎所有的标准化组织都要求专利权人实施许可时做出FRAND承诺,以此对专利权进行必要的法律规制。首先,“公平、合理”的核心在于利益分配的公正。专利权人获取利益的方式是借助专利的垄断性从被许可方获取直接的经济利益以及技术的市场拓展等间接利益,而标准必要专利权人能够借助标准化的力量进一步膨胀收益。专利被许可的权利人通过被许可实施的相关技术盈利。在普通的专利许可过程中,双方可以结合市场、竞争对手、技术商业

价值等因素来判断能否实现既定的目标,若不满足期许双方均可以另行选择谈判对象,使得专利权人与被许可人之前能够维持利益平衡。但在专利标准化的条件下,专利实施者的这种选择权被剥夺,没有标准必要专利权人的许可便不能实施相应的技术标准,只能被排除在市场之外。因此,在专利标准化后,技术标准的实施者在专利许可的谈判中陷入了弱势地位,专利权人极有可能利用技术标准带来的优势地位对其施加不公平不合理的许可条件,从而打破了双方之间的利益平衡状态。此时只能借助其他的外在力量来重新平衡双方的谈判地位,所以专利权人作出的“公平、合理”承诺对于利益分配尤为重要。其中包含许可使用费的合理性和对被许可人限制的合理性。周宇充分研究了专利权人对被许可人的限制哪些是合理的,如要求专利实施者保证相关产品的品质;哪些在一定条件下是合理的,如限制销售地域;哪些是完全不合理的,如专利实施者不得作出技术改进。“无歧视”单从字面上来理解,即不论何种对象,其享受到的待遇应是无差别的。运用到标准必要专利的许可中的解释,一为专利权人必须向每一个标准实施者都授予专利许可,不能有例外;二为专利权人对每一个被许可人的许可条件都应该一样,不能有例外。第一种解释类同于“不得拒绝许可”的要求,实际上就是要求专利权人放弃许可的拒绝权能,也可以理解为专利技术一旦被纳入技术标准,专利权人便受到必须将专利许可权授予所有技术标准的实施者。第二种解释主要表现在所有的被许可人支付相同的许可使用费,比如 MPEG-2 等专利技术实行全球统一许可费率。但这种方式虽然形式上达到了“无歧视”的要求,但实质上丧失了每个被许可人展开针对性谈判的余地,比如交叉许可的权利人之间也无法降低成本提高效率。所以有学者指出,“无歧视”应理解为在被许可人的条件相同前提下,对被许可人给予相同的许可待遇。比如 DVD pool 对于生产磁盘的专利实施者和生产播放机的专利实施者就可以收取不同的许可费率。

FRAND 条款被标准化组织禁止在标准制定过程中讨论,理由是条款涉及的是商业和法律范畴,而标准的制定是一个单纯的“技术”选择过程,工程师们没有能力讨论这些问题,且易造成买方或买房卡特尔受到反垄断当局的干预,造成标准制定的停滞。所以 FRAND 承诺往往由预期的双方当事人就单个许可作出决定。

#### 四、标准必要专利中许可费的确定

在专利标准化化的情况下,专利权利内容中最为当事人关注的就是许可费的确定问题。由于标准之下的专利技术很少有可替代技术,在理论和实践中许可使用费的计算问题都较为棘手,不仅仅是法律问题,更涉及到经济因素。有学者认为,技术标准会直接增强专利的垄断性,而这部分垄断性所带来的的超额收益不应当由专利权人享有。这部分利益是由标准的公共产品性质带来的,而不是专利权人依靠技术贡献产生的。这种观点将专利权人收取的许可使用费限定在了技术进入标准之前所能获取的许可费。Shapiro 和 Varian 明确指出与其他技术前期竞争的使用费才是专利权人能够取得的合理许可费。Swanson 和 Baumol 也认为标准确定之前的竞争作为设定许可费的参考市场力量才符合 FRAND 原则。从经济学的角度来看,市场充分竞争从而逐步形成合理价格,标准一旦确定便丧失了技术竞争格局,此时专利权人在许可费的定价上便取得了垄断性的天然优势,显然是不合理的。但在实践中这种学说难以实行,技术标准已然形成之后如何去模拟标准存在之前的竞争状态?还有学者认为,许可费不应该统一设定,而应由双方当事人通过直接谈判确定。Rahnasto 提出所谓的公平合理即交易各方在谈判中找到自己可接受的价码。但是这种观点忽

略了专利技术标准化后交易双方的谈判地位已经发生了明显的变化,技术标准的实施者迫于标准的束缚不得不在谈判中作出妥协,选择余地大大缩小,实践中很难达到预期的公平合理。

学术界通过对典型案例的分析总结出了几种许可费具体的计算方式。比较有代表性的包括“争议双方假设性协商法”、“自上而下分析法”、“可比较许可协议法”以及改进版“自上而下分析法(Top—Down)”。也有学者根据许可费的影响因素直接总结出计算公式,如 Maurits Dolmans 等人提出的“专利许可费 =  $\pi(v1-v2)+c$ ”。然而研究出一套放之四海而皆准的计算方式仍需经济学家的继续努力和实践的继续检验,可根据现有的经验总结出若干影响因素和计算原则。综合来说,标准必要专利许可费的影响因素主要包括专利技术相对该标准的价值、专利的地域影响力、类似协议许可费的参考价值、专家证人的资质等。实践中许可费的谈判以及法院裁判时应参照以下原则:一是专利许可费应当与实施该专利所获利润相关;二是专利权人不能因专利权之外的因素获利,如标准带来的额外收益;三是技术标准中有效专利的数量以及法律状态应纳入考量范围;四是应当设置最高专利许可使用费率限制。虽然未能统一许可使用费的计算方式,但至少应在以上原则的框架内尽量维持许可人与被许可人之间的利益均衡。

#### 五、研究结论及构想

标准化和专利权本是在哲学上相对立两个概念,二者的结合产生了标准必要专利这样一个矛盾体,引发了以上一系列的法律问题和理论研究。当私权性质的专利权被冠以公共性质的标准之后便打破了许可方和被许可方原来的利益平衡机制。公平、合理和无歧视原则可以说是技术标准下的专利权的必要承诺,应将其作为实施标准时必须满足的 SEP 特殊权利要求。但由于在实践中各种商业利益的掺杂,即使在作出 FRAND 承诺的前提下也往往会出现专利权人利用专利纳入标准后带来的地位优势,抬高许可费率甚至实施专利劫持等不正当行为以排除市场竞争,导致损害公共利益。我们应充分利用标准化组织这一专门性组织的力量,在相关法律中明确增加其责任义务,比如将许可使用费的确定难题赋予标准制定组织;同时应衔接好各相关法律,打破各自为政的局面,使部门法之间相互配合。维持许可方与被许可方利益平衡状态已经成为了标准必要专利制度领域的共识和努力的方向。

#### 参考文献:

- [1] 陈学宇,郑志柱.我国标准必要专利问题的司法政策研究——技术进步视野下的检视[J].法治论坛,2020(01):120-136.
- [2] 赵辉,肖翔.标准必要专利评估筛选研究——以 5G 专利为例[J].高技术通讯,2020,30(01):101-108.
- [3] 贾明顺.标准必要专利的权利属性及其法律限制[J].甘肃社会科学,2020(05):142-147.
- [4] 何隽.技术标准中必要专利问题再研究[J].知识产权,2011(02):101-105.
- [5] 姚玉凤.标准必要专利的产生流程及实践中的若干问题[J].电信科学,2016,32(06):163-166.
- [6] 那英.技术标准中的必要专利研究[J].知识产权,2010,20(06):41-45.