

中小企业标准必要专利许可谈判应对策略研究

管超

(深圳市优必选科技股份有限公司)

摘要: 中小企业在应对标准必要专利许可谈判时,普遍存在对标准技术理解不足、许可信息不对称、缺乏谈判应对经验、资源不足等难题,在面对许可要求时以不利条件签订许可协议的风险更高。文章首先讨论了标准必要专利许可的焦点问题,然后以中小企业实施者的立场出发,结合近年来国内外在标准必要专利许可纠纷解决领域的新进展,分析许可谈判各阶段实施者需考虑的问题,并提供可参考的策略,以应对专利权人以标准必要专利为基础的许可主张。

关键词: 中小企业, 标准必要专利, FRAND原则, 许可谈判策略, 善意

DOI编码: 10.3969/j.issn.1674-5698.2024.11.013

Study on Strategies for SMEs in Standard Essential Patent Licensing Negotiations

GUAN Chao

(Ubtech Robotics Corp., Ltd.)

Abstract: When dealing with standard essential patent licensing negotiations, Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) generally have problems such as insufficient understanding of standard technology, asymmetric licensing information, lack of experience in negotiation and resources. Confronted with licensing claims from patent holders, SMEs often have higher risks of signing licensing agreements with disadvantage. This paper first discusses the focal issues related to standard essential patent licensing negotiations, and then combined with new developments in the field of standard essential patent dispute resolution at home and abroad in recent years, analyzes the matters that need to be considered and provide corresponding reference strategies at each stage of the negotiation, which aims to deal with patent holders' claims for license based on standard essential patents.

Keywords: SMEs, standard essential patent, FRAND, licensing negotiation strategies, good faith

0 引言

随着物联网时代的到来,以前主要在无线通信等领域使用的标准技术已被广泛应用到各行业,针对中小企业的标准必要专利许可主张也呈上升趋势,中小企业普遍存在对标准技术理解不足、许可信息不对称、缺乏专利许可谈判应对经

验、资源不足等难题,与专利权人 and 大企业相比,中小企业以不利条件签订许可协议的风险更高,中小企业应根据自身情况制定应对标准必要专利许可的策略。

1 标准必要专利许可的焦点问题

作者简介: 管超, 硕士, 中级职称(知识产权师), 知识产权事务高级经理, 主要研究领域为企业知识产权管理。

1.1 标准必要专利的必要性评价

标准必要专利(SEP)是指为实施某一技术标准而必须使用的专利。判断专利保护范围是否覆盖到某项技术,主要根据全面覆盖原则,但标准技术有其独特之处,所有实施产品必须严格遵守标准规范,因此一般将标准规范中的技术内容与专利权利要求进行对比,判断是否为标准必要专利。专利池通常会对入池专利进行必要性评价,判断其是否为实现有关标准的必要专利,但对于没有加入专利池的专利,多数没有经过客观的必要性评价。

1.2 FRAND声明

针对技术制定标准是为了促进技术的广泛使用,少数专利权人垄断标准技术并不符合标准化的宗旨。因此标准化机构在标准化过程中赋予专利权人事前公开专利的义务,以及公平、合理、无歧视(FRAND)的许可实施义务。鉴于标准的公益性,原则上不承认专利权人的停止侵害请求权,但如果实施者恶意协商,则可以认可专利权人的停止侵害请求权。

1.3 许可费计算

标准必要专利许可谈判的核心是计算符合FRAND条件的许可费金额。许可费的计算公式为:许可费=许可费基础×许可费率,其中,许可费基础是许可费计算的出发点,是将终端产品作为许可费计算基础,还是将使用相关标准技术的最小零部件作为计算基础,尚存争议。许可费率是指,在许可费基础上相关专利权人的专利的贡献比重。FRAND条件中的“无歧视”是指,对相同情况的实施者不能采取不同的标准,而非对不同情况的实施者无条件地以相同条件签订许可。实施者的具体情况可以包括:使用标准技术的产品类型、产品以何种形式使用标准技术、实施者通过使用标准技术获得的好处、使用标准技术的地区等。

1.4 许可谈判过程中的善意

标准必要专利许可谈判最大的特点就是非常看重谈判过程中的善意,善意参与谈判有助于双方早日达成许可,避免不必要的纠纷。2022年3月日本经济产业省发布了《标准必要专利许可善意谈判指

南》^[1],其中列举了SEP权利人和实施者在专利许可谈判各阶段善意谈判应采取的行动。

一般而言,下列行为可以认定实施者存在明显过错:拒绝接收标准必要专利权人的谈判通知,或收到谈判通知后未在合理时间内作出明确答复;无正当理由拒绝签订保密协议,导致无法继续谈判;未在合理期限内对标准必要专利权人提供的示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息作出实质性答复;收到标准必要专利权人许可条件后,未在合理期限内作出实质性答复;提出的实施条件明显不合理,导致无法达成专利实施许可合同;无正当理由拖延或拒绝进行许可谈判等。专利权人存在明显过错的情形包括:未向实施者发出谈判通知,或虽发出谈判通知,但未按照商业惯例和交易习惯列明所涉专利权的范围;在实施者明确表达接受专利许可谈判的意愿后,未按商业惯例和交易习惯向实施者提供示例性专利清单、权利要求对照表等专利信息;未向实施者提出具体许可条件及主张的许可费计算方式,或提出的许可条件明显不合理,导致无法达成专利实施许可合同;未在合理期限内作出答复;无正当理由阻碍或中断谈判等^[2]。

1.5 许可谈判的主体

随着产业分工的发展,产品制造涉及复杂的供应链,由此产生了许可层级问题。许可层级争议的本质是具有FRAND许可义务的专利权人有义务向谁提供许可,对此存在两种观点:Access to all(以下简称ATA)和License to all(以下简称LTA)。ATA认为权利人有权任意选择SEP许可层级,而LTA则认为权利人有义务向任何提出获得SEP许可请求的实施者提供许可。

许可层级争议目前尚无定论,即使在同一行业内也有不同的许可实践,各国对此也陆续发布了指引。2020年4月,日本经济产业省发布了《多组件产品标准必要专利公平价值计算指南》^[3],其中第一条原则为“许可协议双方应当根据‘license to all’概念确定”,原因在于:(1)SEP许可是需要“非歧视”的,不应该仅因为所处交易环节不同而歧视性地对待潜在实施者;(2)在多组件产品中,掌握着

实施SEP技术的主要产品的具体知识的主体存在于供应链的某个环节中,因此,为了合理计算许可费,谈判方不应该局限于终端产品制造商。2022年9月,中国信通院和中国汽车技术研究中心联合发布《汽车行业标准必要专利许可指引》^[4],提出了汽车标准必要专利许可的4项核心原则:利益平衡原则,公平、合理、无歧视原则,产业链任一环节均有资格获得许可原则以及协商处理行业差异原则,为我国汽车行业厂商参与标准必要专利许可谈判活动提供了参考。FRAND许可费的确定应当独立于许可层级的选择,应取决于其技术本身和对最终用户的价值。无论在供应链的哪个层级进行许可,SEP专利权人应获得基本一致的许可费^[5]。

2 标准必要专利谈判策略

由于FRAND声明限制,多数情况下专利权人的停止侵害请求权不会得到承认。但如实施者恶意进行谈判,为保护专利权人的权益法院则会颁发禁令救济,故中小企业实施者在许可谈判过程中应表现出诚信的态度,善意进行谈判,降低法院颁发禁令的可能,争取合理水平的许可费。

标准必要专利许可谈判大致可分为3个阶段:许可要求分析阶段、许可条件谈判阶段以及谈判结束阶段。

2.1 许可要求分析阶段

专利侵权的举证责任在专利权人,专利权人发送律师函时应具体记载专利清单、侵权产品、标准规范名称、权利要求对照表等内容,如果专利权人发送的律师函中未记载上述内容,实施者可以要求专利权人提供。

实施者收到律师函后,应当分析是否实施相关标准,具体使用了哪些版本和配置的规范。实施者可以要求专利权人说明专利清单分别对应于标准规范的哪些版本或配置,以便将全部或部分专利排除在外,降低许可费。专利权的效力仅限于取得专利的国家,实施者应对专利清单进行分析确认,如果确认特定国家没有进行生产或销售,可以排除相关国家的专利。

实施者需要分析专利的有效性,专利权人发送的专利清单中可能包含期限届满或者无效的专利,尤其是专利数量较多的情形。实施者可根据专利信息,在各国官网核查专利的法律状态,将无效专利排除在许可范围之外。如前文所述,专利池多数已经进行了必要性评价,而且其多以成百上千件的专利要求许可,对每件专利进行必要性确认显然不现实,而且实际收益也不高。但是,如果律师函发送主体是专利权人,在验证过程中经常会发现非标准必要专利,将这些专利排除可有效降低许可费。如专利权人提供的专利数量很多,可以采用合理的抽样方法,选择部分样本专利进行必要性评价。中小企业通常没有足够的资源进行必要性评价,可关注国内外权威机构发布的分析报告,如:5G标准^[6],辅助验证专利权人专利的标准必要性。

实施者应当确认是否已经拥有标的专利的专利权,实践中主要有两种情况:(1)实施者从专利权人处获得许可,特别是与专利池的许可谈判中,专利池中部分专利权人已直接与实施者签订许可协议时,经常发生重复授权的情况。(2)实施者购买并使用的零部件的生产者从专利权人处获得许可,适用专利权用尽理论。

实施者完成对律师函的缜密分析后,应当向专利权人回应是否进行许可谈判。表明进行谈判的意向时,如果需要对谈判主体或者目标国家等进行变更,可告知专利权人进行协商。例如:在汽车、智能机器人等技术复杂、集成度高的行业,通常是由上游供应商解决知识产权问题。供应商对相关标准技术的理解更为深刻,有利于双方尽早许可谈判中达成共识,而且根据专利权用尽理论,上游供应商获得许可后,标准技术会沿着供应链向下流动,这将有利于标准技术的广泛应用。收到律师函后的回复期限无法一概而论,与专利数量、技术难易度、实施者的技术理解能力以及对必要性、有效性分析等因素密切相关。

在许可谈判过程中,专利权人和实施者会交换各自的商业秘密,因此双方在正式开始谈判前一般会签订保密协议。实施者应仔细考虑的事项包括:保密对象范围,应将专利清单等公开资料排

除在保密范围;保密义务对象,保密协议一般包括不向第三方公开保密信息的内容,如果第三方范围约定不当,将会限制向外部专家获得帮助的机会。

2.2 许可条件谈判阶段

实施者表明谈判意向后,专利权人将向实施者提出初步的FRAND许可条件,同时需充分说明该条件为何是公平、合理、无歧视的,实施者确认专利权人的许可条件时,应客观把握专利权人以何种逻辑、通过何种计算方式得到该许可条件。

如前所述,标准必要专利的许可费与许可费基础和许可费率有关。关于许可费基础最基本的问题是选择最小可售专利实施单元(SSPPU)或者全部市场价值(EMV)。确定是以SSPPU或EMV方式时,需要考虑标准技术实现的功能与零部件以及终端产品的关系,例如:在4G等无线通信领域,由于通信标准技术是手机等终端产品的核心功能,也是消费者购买手机的根本原因,因此实践中许可费多以整机为基础计算。实施者可根据自己所在行业产品的具体特点,主张对自己有利的许可费基础计算方式。

在标准必要专利许可谈判中,许可费率往往是双方争议最大的部分。许可费率的典型计算方法包括可比协议法和自上而下法。在有可比许可案例的情况下,通过将专利权人的标准必要专利与可比许可案例中的标准必要专利相比较,判断其相对强度,参考可比协议中的费率计算许可费率。可比协议法的优点在于其能够反映市场定价,双方通过谈判协商一致所达成的许可费率,基本能够相对客观、公允、合理地反映专利的市场价值。在确定具有可比性的许可协议时,应当重点考虑以下因素:(1)许可谈判的环境,具体指双方的交易背景和交易条件,其直接关系到协议是否为许可方和被许可方在不存在心理强制的情境下基于自愿协商达成一致的结果;(2)许可主体的相似性,包括许可方的相似性,也包括被许可方的相似性,可以从业务模式、经营范围、许可人与被许可人的关系等多方面加以判断;(3)许可专利的相似性,例如可比协议中作为许可标的的专利是否与诉争案件中的专利相一致或者至少涵盖后者,是否与

诉争案件中的专利具有相同或者类似的数量和质量等;(4)许可条款的相似性,包括许可费率的计算、许可范围、许可期限、许可方式、许可使用费支付方式等^[7]。即使采用相同的可比许可案例,基于如何判断相对强度,也可以获得不同的许可费率,因此,从实施者的立场来看,有必要准备尽可能低估专利权人专利相对强度的逻辑。

自上而下法确定了全部标准必要专利权人从终端产品中获得的收益上限,可以有效防止许可费堆叠。自上而下法的难点之一在于确定行业累积费率,目前对累积费率存在共识的主要是移动通信技术,其在国内外的诉讼中也得到了司法裁判的肯定^[8,9]。2023年4月欧盟委员会发布了《关于标准必要专利和修订(EU)2017/1001号法规的提案》,提案就设立SEP评估和注册制度、引入许可总费率评估机制等方面做出了规定,这些举措有助于解决自上而下法适用的难点,增强标准必要专利许可的透明度,提升许可谈判的效率。在确定行业累积费率时,谁能提供更合理的逻辑依据将成为关键,实施者应全面确认产品的功能,最大程度地扩大相关标准技术以外的其他技术对产品的贡献,从而降低行业累积费率。

实施者分析完专利权人的许可条件后,对条件有异议的,可以准备更为FRAND的许可条件,向专利权人提出,并附计算方法和依据。许可费还价时尤其要仔细研究是否存在许可费堆叠,除正在谈判的标的专利外,也要考虑相关标准的其他专利以及相关产品其他功能的专利的许可费,准备不会发生许可费堆叠的还价方案。

2.3 谈判结束阶段

如果双方就许可条件达成合意,就需要对细节条件进行协商。对于许可谈判前已销售的产品,专利权人有时会提供打折的许可条件,对此也有必要协商以最有利的条件签订许可;如果可以相同的金额计算,最好将尽可能多的专利(包括非标准必要专利)纳入许可对象,防止有可能引发的追加专利纠纷;因专利届满、无效等导致标的专利减少,或专利权人就相关标准获得的新专利,实施者有必要就专利数量变化协商合理的方案;实施者

应对今后可能生产或销售的国家进行充分讨论,并就许可条件提前进行协商,防止今后反复进行许可谈判。

许可费的支付方式大致有一次总算和提成支付两种方式。如:采用提成方式,专利权人一般会要求拥有审计权限,以确认产品的生产、销售情况。如果审计结果与实施者的提交明细存在一定数值(如5%~10%)以上的差异,由实施者承担审计费用的情况也比较多。在制定上述数值时,应将其定为较宽松的范围。此外,最好限制审计次数、审计频率,以最大程度减少审计工作引起的负担。

如专利权人和实施者不能就许可达成一致,那么权利人很可能会提起诉讼。涉及标准必要专利的纠纷主要包括3种:(1)标准必要专利禁令救济纠纷,专利权人认为其在谈判过程中遵循了FRAND原则,而实施者未尽FRAND谈判义务,以停止侵害专利权为由,将实施者起诉至法院,请求法院责令实施者停止侵害专利权的行为;(2)标准必要专利垄断纠纷,实施者认为其在谈判过程中遵循了FRAND原则,而专利权人未尽FRAND义务,存在滥用标准必要专利许可市场支配地位的行为;(3)标准必要专利许可费率纠纷,双方经过谈判无法达成许可协议陷入僵局时,双方均可向法院提起标准必要专利许可费率之诉,请求法院裁决许可费率^[10]。

标准必要专利许可谈判中,在全球范围内销售产品的企业很有可能成为专利权人的目标对象,专利权人会在实施者销售产品的国家中选择对自己最有利的国家提出诉讼。专利侵权诉讼是由专利权人提起的,实施者很难选择诉讼地,但实施者可通过提起标准必要专利许可费率之诉,在有管辖权的国家争取有利的裁决。在华为诉康文森案中,康文森公司要约中多模移动终端产品的许可费率约为南京中院判决所确定中国标准必要专

利许可费率的18.3倍,华为公司通过标准必要专利许可费率确认之诉及行为保全禁令,争取到了符合FRAND条件的许可费率。该案是我国知识产权诉讼领域中首例具有“禁诉令”性质的行为保全裁定,该裁定促成当事人最终达成全球和解协议,结束了在全球多个国家的平行诉讼。在OPPO诉夏普案中,最高院作出裁定确认中国法院对标准必要专利全球许可费率诉讼具有管辖权。最高院认为,在当事人具有达成全球许可的意愿且案件与中国法院具有更密切联系的情况下,原审法院在对本案具有管辖权的基础上,认定其适宜对涉案标准必要专利在全球范围内的许可条件作出裁决,并无不当^[11]。

诉讼并非中小企业实施者的最优选择,但诉讼也是实施者争取FRAND许可条件的重要手段,当双方谈判进入僵局时,实施者可以向有管辖权的法院起诉,请求判定涉案标准必要专利的许可费率,以合理的许可条件解决标准必要专利许可纠纷。

3 结语

中小企业实施者在标准必要专利许可谈判中处于弱势地位,本文首先讨论了标准必要专利许可中的焦点问题,然后结合许可谈判各阶段提供了可供借鉴的策略,帮助实施者以公平、合理、无歧视的许可条件完成谈判。除了常规的许可方式外,实施者应密切关注自身所在行业的许可实践,寻找最适合的专利许可解决方案。例如:通过Avanci平台针对网联汽车的5G许可项目,实施者可以一站式获得超过65个专利权人的许可,简化了标准必要专利许可谈判。但针对该项目费用是否符合FRAND条件仍存争议,目前也没有中国车企加入该项目,国内汽车领域的实施者可保持关注。

(下转第86页)

参考文献

- [1] 宋丹,徐政. 低空经济赋能高质量发展的内在逻辑与实践路径[J]. 湖南社会科学, 2024(05): 65-75.
- [2] 赛迪研究院. 2024年我国无人机产业发展形势展望[R]. 2024.
- [3] 张宏展,陈鹏,陈勇. 无人机活动概率和反制落点预判算法[J]. 计算机工程与应用, 1-8[2024-09-18].
- [4] 我国主导制定的“三项”无人机领域国际标准正式发布[J]. 航空标准化与质量, 2023(03): 2+67.
- [5] 漆传莉. 解读《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南(2017-2018年版)》[J]. 中国标准化, 2018(19): 141-145.
- [6] GB 42590-2023, 民用无人驾驶航空器系统安全要求[S].

(上接第74页)

参考文献

- [1] METI. Good Faith Negotiation Guidelines for Standard Essential Patent Licenses[R]. https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/gfn_guidelines.html.
- [2] 广东省高级人民法院. 关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引(试行)[OL]. <https://sciiip.gdufs.edu.cn/info/1027/1486.htm>.
- [3] METI. Guide to Fair Value Calculation of Standard Essential Patents for Multi-Component Products[R]. https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/smart_mono/.
- [4] 中国信息通信研究院, 中国汽车技术研究中心有限公司. 汽车行业标准必要专利许可指引(2022版)[R]. http://www.caict.ac.cn/xwdt/hyxxw/202209/t20220913_408833.htm.
- [5] 仲春. 万物互联背景下标准必要专利许可层级的确定[J]. 知识产权, 2022(12): 87-122.
- [6] 中国信息通信研究院. 全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023年)[R]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/zthg/202304/t20230421_418829.htm.
- [7] 最高人民法院. (2022)最高法知民终907、910、911、916、917、918号民事判决书[Z].
- [8] 最高人民法院. (2018)苏01民初232、233、234号民事判决书[Z].
- [9] 重庆市第一中级人民法院. (2021)渝01民初1232号民事判决书[Z].
- [10] 胡志光, 祝建军. 标准必要专利平行诉讼的司法管辖权[J]. 人民司法, 2021(13): 12-17.
- [11] 最高人民法院. (2020)最高法知民辖终517号民事裁定书[Z].