

欧盟《关于标准必要专利和修订 (EU) 2017/1001 号条例的提案》述评与我国应对

冀瑜 邢禹^{*} 郑璇

(中国计量大学)

摘要: 近期,欧盟出台了《关于标准必要专利和修订(EU)2017/1001号条例的提案》,本文对该提案的发布背景和具体措施进行了分析,并围绕该提案对我国企业的影响、知识产权政策启示以及我国产业与企业应对进行了探讨。该提案意图建立更具透明性、可预测性的体系以促进SEP许可,提出“建立职能中心”“确定总许可费率”“支持中小微企业”等措施。提案虽加重了SEP权利人的负担,但对于我国为数众多的SEP实施者来说,有助于增强SEP许可中的透明性和可预测性。我国政府、学者和产业界可以借鉴欧盟做法,研究这些措施在中国的可行性,提出符合我国利益与实际情况的方案,相关产业与企业应当积极研究草案内容,关注后续动态,充分利用规则。

关键词: 标准必要专利,知识产权政策,欧盟提案

DOI编码: 10.3969/j.issn.1674-5698.2023.11.006

Comment on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Standard Essential Patents and Amending Regulation (EU) 2017/1001 and China's Response

JI Yu XING Yu^{*} ZHENG Xuan

(China Jiliang University)

Abstract: Recently, the European Union has issued the “Proposal on Standard Essential Patents and Amendment (EU) Regulation 2017/1001”. This paper analyzes the background and specific measures of the proposal, and explores the impact of the proposal on Chinese enterprises, the inspiration of intellectual property policies, and the response of Chinese industries and enterprises. The proposal aims to establish a more transparent and predictable system to promote SEP licensing, proposing measures such as “establishing functional centers”, “determining total licensing rates”, and “supporting small and medium-sized enterprises”. Although the proposal increases the burden on SEP rights holders, it helps to enhance transparency and predictability in SEP licensing for many SEP implementers in China. Our government, scholars, and industry can learn from the practices of the European Union,

基金项目: 本课题受之江实验室开放项目“智能计算领域标准必要专利的导航策略研究”(项目编号: K2022NHOAB03) 和浙江省科技计划重点软科学项目“科技型中小企业知识产权证券化路径研究—以温州为例”(项目编号: 2021C25030) 资助。

作者简介: 冀瑜,博士,副教授,研究方向为知识产权。

邢禹,通信作者,中国计量大学研究生,研究方向为知识产权。

郑璇,中国计量大学研究生,研究方向为知识产权。

study the feasibility of these measures in China, and propose solutions that are in line with our country's interests and actual situation. Relevant industries and enterprises should actively study the content of the draft, pay attention to subsequent developments, and fully utilize rules.

Keywords: standard essential patents, intellectual property policy, EU proposal

0 引言

近年来,标准必要专利(standard essential patent, SEP)全球诉讼愈演愈烈,从最初只是公共利益与专利权利的平衡与救济问题,上升为如何改善全球许可谈判环境、争取在全球技术和产业竞争中话语权。加之新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,以智能网联汽车为代表的新技术新产业对SEP专利许可提出了新挑战。近年来美国、英国、日本、韩国与欧盟等纷纷出台或调整了各自与SEP相关的知识产权政策,探索优化对SEP的治理,争夺话语权。其采取的措施有相同之处也有各自特点。其中,欧盟作为全球SEP主战场之一,对SEP治理的探索起步最早且动作不断。欧盟委员会于2023年4月27日发布了《关于标准必要专利和修订(EU)2017/1001号条例的提案》[COM(2023)232 – Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001]推动全球SEP治理迈出了全新的一步,其采取了“设立职能中心”“设定总许可费率”等措施意图解决SEP许可中双方的痛点问题,提高SEP许可系统的透明性与可预测性,同时也采取措施意图帮助在SEP许可中处于劣势地位的中小微企业。尽管该提案尚未成为正式的法律并受到诸多争议,但其仍然对完善我国SEP相关知识产权政策具有重大借鉴意义,对我国相关产业及企业可能会有重大影响,应当积极应对。

1 欧盟提案概述

1.1 发布背景

信息与通信技术(Information and Communications Technology, 简称ICT)领域SEP权利人与实施者之间的博弈不断。许可双方都希望在

谈判中获得更大的利益,实施者认为权利人利用禁令威胁实施“专利劫持”或者利用薄弱的专利组合索取不合理高价,权利人则认为实施者未经诚信谈判而故意侵犯其创新成果,利用FRAND原则的模糊性实施“专利反劫持”。这导致SEP许可谈判旷日持久,双方围绕SEP必要性、FRAND条款、许可费率计算等问题争论不休,最终诉诸法院,导致国际平行诉讼和禁诉令、反禁诉令等国际争端频发。上述问题长期存在,造成SEP许可成本居高不下,给SEP权利人和实施者带来了沉重的负担,既不利于专利制度鼓励创新的制度目的和效果,又致使技术标准难以推广,最终损害公共利益和消费者利益。究其原因,主要有以下几方面。

(1) 透明性问题,即SEP过度声明问题。ISO、IEC、ITU、CEN、IEEE和ETSI等标准化组织的政策文件虽然各不相同,但是在标准必要专利信息披露制度、标准组织不介入原则方面基本相同。在专利披露制度方面,标准组织都要求参与标准制定的专利权利人或潜在专利权利人尽早或及时披露已知专利或正在申请的专利,ISO、IEC、ITU、CEN等组织还鼓励其他的标准制定参与者披露他人的专利信息,但是一方面各标准制定组织出于吸引各方主体参与标准制定和反垄断等方面的顾虑始终保持中立,并不审核标准参与者所声明SEP的必要性,也不保证标准中所披露信息的有效性,更不介入任何专利权纠纷;另一方面SEP权利人出于对未履行披露义务所要承担法律责任的担忧、基于技术标准制定进程与专利申请过程相互独立带来的不确定性以及SEP专利权人对商业利益的追求等因素,标准参与者所声明的SEP多数不是必要专利^[1]。

(2) FRAND原则的模糊性。标准化组织为约束权利人利用专利入标的锁定效应实施专利劫持行为,将FRAND原则作为其政策规定之一。但其法律性质在各国实务界和学术界看法不一,如:美国

法院主张的第三方受益合同说、欧盟法院主张的要约邀请说、我国学者提出的强制缔约义务说、先合同义务说、单方法律行为说与诚信说等^[2]，导致其法律效果存在不确定性，权利人与实施者在许可过程中的权利义务、禁令申请、FRAND费率的认定程度亦会随各学说存在差异。基于此，权利人通常会选择在有利于自身的国家和地区提起诉讼，从而适用于己有利的FRAND原则解释，为其申请禁令、认定其行为符合FRAND原则等提供便利。

(3)“许可费堆叠”。权利人会加入多个专利池，实施者要向多个专利池交费，出现同一专利在不同专利池中都收取许可费的情况，带来不公平。实践中，自上而下法通常能够解决许可费堆叠的问题，所谓自上而下法，第一步先从上位和整体着眼，计算标准所覆盖所有标准必要专利的整体许可费，第二步再考察不同专利对标准的价值差异，并据此将整体许可费分配给不同的标准必要专利权人^[3]。因此其适用需要设定一个总许可费率，目前只有2G、3G、4G等少数标准经过长时间的发展在行业内形成了总许可费率可供参考。近年来SEP诉讼高发，虽然英国、美国、中国的法院都有设定FRAND许可费的裁判，但仅限于个案，无法设定普适的FRAND使用费总额。

为应对SEP许可中的问题，世界主要国家和地区纷纷出台指引性政策文件，积极探索SEP治理方案。自2021年12月起，美国、英国、日本等相继出台SEP政策意见征集。美国司法部(DOJ)、专利商标局(USPTO)、国家标准技术研究院(NIST)联合发布《关于受F/RAND承诺约束的标准必要专利许可谈判和救济的政策声明草案》，并向公众公开征求意见，其要点包括善意许可谈判框架、专利劫持的危害、侵权救济措施的范围等。英国知识产权局在其官方网站发布《标准必要专利与创新：征求意见》。对标准必要专利许可的透明度、许可及诉讼等予以明确。2022年3月，日本经济产业省(METI)发布《标准必要专利的诚信许可谈判指南》，3个月后，日本专利局(JPO)发布《标准必要专利的许可证谈判指南》，以提高SEP许可的可预测性和透明度^[4]。

欧盟同样一直高度重视SEP相关问题，已开展多年研究。早在2017年，欧盟委员会就发布了《制定欧盟标准必要专利的方法》，呼吁对SEP许可采取全面和平衡的方法。2020年，欧盟委员会发布了《知识产权行动计划》，宣布提高SEP许可透明度和可预测性的目标，包括改善SEP许可制度以造福欧盟工业和消费者，特别是中小企业。2022年2月14日，委员会发布了征询意见书，希望就3个要点征集公众建议：(1)提高SEP许可的透明度；(2)对有关FRAND原则的各个方面进行初步澄清；(3)提高执法的有效性和效率^[5]。

2023年3月下旬，有关欧盟即将出台一份SEP监管新规的消息便频频见诸路透社、Foss Patents等媒体的报道之中^[6]。4月27日，欧盟委员会公布了提案正式文本《关于标准必要专利和修订(EU)2017/1001号条例的提案》[COM(2023)232 – Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on standard essential patents and amending Regulation (EU) 2017/1001]。欧盟委员会在此之前为提案的发布做了大量的准备工作，包括向利益相关者咨询、发布专业性报告和进行影响评估等。可以看出，提案的发布并非一件孤立事件，它是欧盟长期以来SEP政策精神的延续，表明欧盟意图通过政策工具治理SEP乱象，促进科技创新、产业发展和经济繁荣，背后更为宏大的是争取SEP治理话语权的背景。本次欧盟提案针对SEP许可的痛点提出了一系列新的、高度干预性的措施，尽管该草案还需要得到欧盟各国以及欧洲议会的同意才能成为法律，但是可以预见的是，如果草案最终得到通过，将会对全球SEP治理产生深远影响。

1.2 提案简介

本提案针对SEP许可的透明性、可预测性和FRAND条款的确定提出一系列具体措施，为SEP许可各方当事人提供了促进达成许可协议的谈判工具。提案的条款正文分为10个章节、共72条。主要包括建设职能中心、SEP总许可费率确定、SEP强制注册制度、SEP必要性审查、FRAND裁定、对评估员和调解员的选择、对中小微企业培训和支持、程

序规则、收费规则等内容。

1.3 未来走向

本提案针对性极强，对SEP许可周期长、交易成本高的根源性问题提出了具体解决方案。通过成立职能部门、进行SEP注册、对SEP必要性审查等举措来增强SEP的透明度，一定程度上对实现权利人与实施者之间的信息对称具有积极意义。通过对SEP总许可费的设定，可以提高SEP许可的可预测性，也为自上而下的计算方法提供了应用空间，有利于避免许可费堆叠的问题。通过FRAND裁定，至少可以使欧盟范围内的SEP许可对FRAND条款的认定形成共识。应当说，如果本提案最终能够顺利实施，将在很大程度上降低SEP许可双方的交易负担，激励欧洲公司参与标准制定和广泛实施这些标准化技术，特别是在物联网行业。

但是，提案明显加重了SEP权利人的成本负担，引起了诸多争议。甚至有观点认为欧盟这一设想是天真且缺乏深谋远虑的。Adam Mossoff教授指出，欧盟知识产权局（以下简称EUIPO）负责欧盟商标和外观设计的注册和管理，缺乏行使该职能应具备的标准必要专利的知识^[7]。亦有反对观点认为提案极大地增加了SEP权利人的负担，同时减少了其通过SEP许可获得的收入，恐怕会抑制欧洲未来技术的创新。

目前，提案仍处于尚未生效的早期阶段。面对诸多争议，最终提案能否生效，或者做出何种修订，尚不得而知。有关提案的影响都是推测，未必会成为现实。本提案增加了SEP权利人尤其是欧盟外的SEP权利人的负担，但是对于SEP实施者，尤其是众多中小微型企业是重大利好，可以预见的是，各个利益相关者将会围绕提案展开新一轮博弈。

2 对欧盟提案的整体评价

2.1 提案创新点及简要评析

2.1.1 成立“职能部门”（Competence Centre）

该提案将大量监管的权力移交给EUIPO，以处理涉及SEP的纠纷。EUIPO成立了“职能部门”来专门负责SEP登记，对在EUIPO注册的SEP进行必要

性审查，以及确定FRAND的许可费，试图代替既往通过冗长诉讼来确定SEP许可费的做法。同时职能部门还是一个一站式信息服务平台，为SEP各个利益相关者提供完备的SEP信息服务，其还向公众披露涉及SEP的相关案例。

正如欧盟委员会指出的那样，目前的系统缺乏透明性和可预测性，并且存在大量争议和长期诉讼。该提案构建了以“职能部门”为主、采用调解程序确定FRAND许可费率的框架，允许双方提供证据和专家证词。该框架的构建无疑减少了诉累，提高了SEP许可的透明度，在一定程度上解决了SEP过度申明的问题，还可以进一步澄清FRAND具体含义。

但与此同时，也有观点认为，在欧盟与美国、中国等大国争夺科技霸权的斗争中，构建框架对技术竞争弊大于利。正如前文所述，尽管EUIPO的权威毋庸置疑，此前一直是第三方中立鉴定机构的热门人选，但是其职能并未涉及专利，其能否胜任不同于普通专利的标准必要性审查、许可费裁定等工作令人担忧。如何组建职能部门的相关专业人员团队，以及如何保证SEP相关工作的专业性仍存在较大的疑虑。

此外，其规定当贡献者或实施者向职能部门通报某标准、其总费率以及标准具体实施情况时，职能部门将通知SEP权利人，未在6个月内注册的SEP权利人无权向实施者收取许可费或主张侵权赔偿，亦即在EUIPO完成注册是SEP主张权利的前置程序。这无疑增加了SEP权利人行权和维权成本，有学者认为将抑制创新。

2.1.2 确定总的SEP许可费

提案规定涉及某标准的SEP权利人可以共同告知职能部门总的SEP许可费，其中包括每个SEP权利人单独所占的百分比，职能部门会在其数据库中公布该SEP许可费。如果总许可费存在争议，五分之一以上的权利人可以要求职能部门任命调解员，以调解许可费争议。权利人和实施者都可以向职能部门提供关于SEP许可费的专家意见，从而更加公平透明地确定SEP许可费。

此举旨在解决SEP许可费不透明问题，降低

SEP权利人和实施者的谈判成本，提高交易效率。对于实施者来说，其可在标准必要专利许可前提前通过数据库了解该许可费定价，预估其合理性。此外，该标准必要专利给予众多实施者的许可费相同，一定程度上避免了权利人“看人下菜碟”的不正当竞争行为。但可能也会衍生出相应问题，同等许可条件下的实施者毫无疑问应予以相同许可费，但影响许可费金额的因素众多，该标准必要专利在终端产品中的作用大小、许可范围等会存在差异，实施者交付的许可费也应相应调整，因此统一的许可费能否在实践中广泛适用存在疑虑。

2.1.3 支持中小微企业

提案第八章强调对中小微企业的帮助与支持，职能中心提供两种服务；(1)对中小微企业提供与SEP相关的培训；(2)在必要时直接帮助中小微企业处理SEP事务。涉及的费用均由EUIPO承担，无需企业支付。相当于为中小微企业提供无偿法律顾问服务，为其节约财力物力。

在具体的许可谈判过程中，EUIPO建议SEP权利人为中小微企业提供更加优惠的许可条件，还建议权利人向低销量的所有企业提供折扣或免许可费，并将该优惠条件予以公开，以便企业知悉，更好地帮助相关企业发展。为激励权利人，EUIPO承诺在其主导的该权利人与其他非中小微企业许可调解中，不考虑该类优惠的许可条件。

在欧盟范围内，提案为SEP持有者、实施者和最终用户提供了统一、公开和可预测的SEP许可，促进相关技术的传播，一定程度上是符合公共利益的。

2.2 对我国企业和产业的可能影响

表面上看，欧盟委员会意图成立的EUIPO职能中心仅负责欧盟范围内的SEP注册、审查及FRAND费率的确定，并不会对中国带来直接的影响。但考虑到欧洲多年来一直是SEP许可纠纷的主战场，其影响力要高于其他国家司法管辖区，且包括华为、中兴在内的众多中国科技企业都在欧洲市场拥有巨大利益，中国企业将不可避免受到本次欧盟SEP许可新规的影响^[8]。

新规草案设置的总许可费率确定程序，直接指

向当前SEP许可中的不合理高费率问题，试图通过设定总许可费率避免许可费用堆叠。以此计算方式得出更合理、更具预测性的总许可费率是标准实施者的福音，将促进SEP许可的良性循环发展，有效减轻以实施者为主的我国企业的技术实施成本。

我国提出“中国制造2025”及“互联网+”战略，同时制造业又是经济发展的关键，目前我国企业仍主要为专利实施方而非许可方。如果提案能够通过，这对于将标准所涉产品出口到欧洲的中国企业来说，应当认真研读、掌握并利用相关SEP规则以化解或处理纠纷，从而更好地在欧洲市场销售产品。

3 提案对我国的启示及应对建议

3.1 对我国SEP政策的启示

标准必要专利的创造、运用、许可谈判等具有高度的专业性和复杂性，大部分企业和机构缺少相关工作经验。尤其是参与标准研制、专利布局、专利许可谈判等重要环节，如果没有系统性指引，企业大多会茫然无措，无从下手，甚至会陷于被动局面^[9]。并且相较于标准必要专利纠纷的事后救济，更需要一套防患于未然的事前预防政策。考虑到中长期我国企业仍以实施方为主，以及许可纠纷频发、各类非专利实施主体(Non-practicing entity，简称NPE)索取超额许可费的紧迫现实，可以预见随着物联网进一步发展，SEP许可纠纷会在不同行业中愈演愈烈。提前设计着眼于解决SEP纠纷的政策工具，不失为助力我国产业发展之良策^[10]。在标准必要专利国家治理方面，提案中的许多方案可为我国完善SEP治理提供借鉴，即我国可以引入由自己主导并与欧盟竞争的区域性SEP监管框架。学者、监管机构和产业界可以先行动起来，借鉴欧盟的做法，提出符合中国利益与实际情况的“中国方案”来应对SEP许可中存在的各类不透明的问题，保护我国产业发展，在各国竞相争夺话语权的SEP治理中发出来自中国的大国之声^[11]。

3.2 我国企业和产业的应对

该草案目前仍处于早期阶段，尚无法判定其最

终是否能够生效或者有任何其他可能的修正案，因此只能对其产生的影响进行大致推测。尽管该法案规定EUIPO职能中心只对欧盟范围内的SEP登记注册、审查和FRAND费率进行管理，但欧洲作为中国科技企业的主要产品出口地区，该法案势必将会对中国相关企业产生影响，因此，我国企业和产业应当做出应对。首先，中国SEP实施者应当认真研究掌握草案内容。该草案整体上对于SEP实施者来说是利好的，能够增强SEP信息的透明度，利于实施者对SEP的评估，因此向欧洲出口标准所涉产品的中国企业应当提前认真研究掌握该草案内容，保证在草案生效后能够利用相关SEP规定

规避或解决专利纠纷，避免因标准必要专利纠纷造成损失甚至退出欧洲市场。密切关注草案后续动态，研判涉诉风险，及早制定应对策略，未雨绸缪。其次，从产业来看，当下SEP“跨行业许可”特点突出，此次草案将会对通信行业、智能汽车以及物联网行业产生巨大影响，我国相关产业应当重点关注此次草案关于禁令的规定，草案实施后，产品被禁售的情况预计会更常见，因此，相关产业要提高对标准必要专利这一战略性知识产权的认识和风险意识，争取机会主动参与制定相关国际标准，将所持专利纳入到不同层级的标准中，增加谈判筹码。

参考文献

- [1] 丁亚琦. 标准必要专利信息披露反垄断规制研究[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2021,50(04):69–77.
- [2] 李逸竹. 标准必要专利FRAND 承诺之法律性质辨析[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2023,29(01):213–227.
- [3] 郑伦幸. 论FRAND承诺下标准必要专利许可费的确定方法[J]. 法学, 2022(05):146–158.
- [4] 姚兵兵. 谈主要发达国家出台SEP政策意见对许可谈判的影响——评美英欧日SEP最新政策动向及进展[EB/OL]. (2022-11-03)[2023-5-16].<https://mp.weixin.qq.com/s/n3Bffl7zuVJDjmSZyxIQSA>.
- [5] 中国保护知识产权网. 欧盟委员会为评估标准必要专利的新框架征集意见[EB/OL].(2022-3-17)[2023-5-17].<http://ipr.mofcom.gov.cn/article/oztyzl/202203/1969009.html>.
- [6] Foo Yun Chee.Exclusive: EU patent body to oversee tech-standard patent royalties –EU draft rule[EB/OL].(2023-3-28)[2023-5-17].<https://www.reuters.com/technology/eu-patent-body-be-involved-tech-standard-patent-royalties-eu-draft-rule-2023-03-28>.
- [7] Adam Mossoff.New EU Regulatory Regime for SEPs Will Upend Mobile Telecommunications Sector[EB/OL].(2023-4-12)[2023-5-17].<https://ipwatchdog.com/2023/04/12/new-eu-regulatory-regime-seps-will-upend-mobile-telecommunications-sector/id=159387/>.
- [8] 顾萍. 欧盟拟出台标准必要专利(SEP)许可新规——立法解读与潜在影响[EB/OL]. (2023-4-26)[2023-5-17].<https://www.zhonglun.com/Content/2023/04/26/1402245130.html>.
- [9] 谭丽,崔云. 标准必要专利制度完善的对策研究[J]. 中国标准化, 2023(14):22–26.
- [10] 周荧屏. 解读“欧盟”SEP监管新规草案[EB/OL].(2023-5-11)[2023-5-17].<https://mr.mbd.baidu.com/r/10cjPFOAcvK?f=cp&u=b4a23b782e1ef015>.
- [11] 集微网. 欧盟SEP监管新规将出鞘，“中国方案”跟进否? [EB/OL].(2023-4-26)[2023-5-17].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1764201543843165699&wfr=spider&for=pc>.