

# 我国标准必要专利的保护困境与破解之路

许纯纯, 詹梦洋, 叶诗雨

广州商学院, 广东 广州

收稿日期: 2024年8月7日; 录用日期: 2024年8月29日; 发布日期: 2024年9月13日

## 摘要

在高新技术产业的快速发展中, 标准必要专利(SEP)成为推动技术创新和产业升级的关键因素。然而, SEP保护过程中可能遭遇垄断风险、标准必要性界限模糊和司法裁决标准不一等诸多挑战。基于此, 亟需构建一个更加健全的SEP保护体系。可以通过明确垄断行为责任规制、建立公正的SEP标准必要性评估机制以及完善司法裁决规则等方式, 减少SEP诉讼纠纷并防止SEP权利人滥用市场支配地位。此外, 还应重视否定默示许可制度, 尝试建立高新技术产业SEP专属禁令救济机制, 以期达到维持SEP权利人和潜在实施人之间的利益平衡, 同时注重保护公共利益。SEP保护体系的完善有利于推动高新技术产业的发展, 并为其创造一个更加公平和良好的知识产权保护环境, 从而激励创新, 促进我国高新技术产业的健康发展, 提升我国专利的全球竞争力。

## 关键词

标准必要专利, 高新技术产业, FRAND原则, 标准必要界限, 禁令救济

# The Protection Dilemma and Solution of Standard Essential Patents in China

Chunchun Xu, Mengyang Zhan, Shiyu Ye

Guangzhou College of Commerce, Guangzhou Guangdong

Received: Aug. 7<sup>th</sup>, 2024; accepted: Aug. 29<sup>th</sup>, 2024; published: Sep. 13<sup>th</sup>, 2024

## Abstract

In the rapid development of high-tech industries, Standard Essential Patents (SEP) have become a key factor in driving technological innovation and industrial upgrading. However, the protection process of SEP may encounter numerous challenges, such as the risk of monopolistic practices, the ambiguity of the boundaries of standard-essentiality, and the inconsistency in judicial decision-making criteria. In light of this, there is an urgent need to establish a more robust system for the

文章引用: 许纯纯, 詹梦洋, 叶诗雨. 我国标准必要专利的保护困境与破解之路[J]. 争议解决, 2024, 10(9): 44-50.

DOI: 10.12677/ds.2024.109384

protection of Standard Essential Patents (SEP). This can be achieved through clarifying the regulation of responsibilities for monopolistic conduct, establishing a fair mechanism for assessing the standard-essentiality of SEP, and refining the rules for judicial decisions. These measures aim to reduce disputes over SEP litigation and prevent SEP holders from abusing their market-dominant positions. Furthermore, attention should be given to the negation of the implied license system, and efforts should be made to establish an exclusive injunction relief mechanism for SEPs in the high-tech industry. This is aimed at maintaining a balance of interests between SEP right holders and potential implementers, while also focusing on the protection of the public interest. The improvement of the SEP protection system is conducive to promoting the development of the high-tech industry and creating a more equitable and favorable environment for intellectual property rights protection. This, in turn, stimulates innovation and fosters the healthy development of China's high-tech industry, enhancing the global competitiveness of China's patents.

## Keywords

SEP, High-Tech Industry, FRAND Principle, Standard Necessary Limits, Injunction Relief

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 问题的提出

中共中央国务院印发的《知识产权强国建设纲要(2021~2035年)》中明确提出,“创新是引领发展的第一动力,知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力要素的作用日益凸显”。<sup>1</sup>实施知识产权强国战略,回应新技术、新经济、新形势对知识产权制度提出的变革挑战,对于提升国家核心竞争力具有重要意义[1]。随着高新技术产业的蓬勃发展,标准必要专利(SEP)在全球经济中的作用越发显著。特别是在数字经济的推动下,SEP在推动技术创新和产业升级中起到了关键性作用,其在全球范围内的数量持续增长预示着其将在更广泛的技术领域产生影响。然而,由于SEP自身特性,其在发展过程中可能造成劫持效应等负面影响。尽管司法实践中通常会运用公平、合理、非歧视原则(以下简称FRAND原则),但由于该原则定义较为宽泛,缺乏具体的执行标准,因此在具体案件中法院需结合案件情况审查专利是否真正为事实相关技术标准所必需[2]。据此,对SEP作出进一步限制与法律保护亟需提上日程。

## 2. 我国标准必要专利保护之现实困境

SEP作为推动技术进步和产业发展的关键因素,其保护机制的有效性直接关系到创新的动力和市场的竞争环境。然而,随着SEP数量的不断增加和应用范围的日益扩大,现行法律保护机制面临着越来越多的挑战。

### 2.1. 滥用市场支配地位致反垄断风险攀升

专利权人虽然有权对其拥有的专利进行许可并收取费用,但过高的许可费可能增加专利使用者的负担,甚至可能被视为滥用市场支配地位,促使反垄断风险攀升,影响行业创新。《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)旨在保障公平竞争和激励创新。我国法律明令禁止滥用市场支配地位,滥用专利权行为不仅面临法律风险,还可能损害权利人的商业信誉。

<sup>1</sup> 中共中央国务院. 知识产权强国建设纲要(2021~2035年)[R]. 2021.

因此,在标准指定过程中,确保专利信息充分公开至关重要。专利权人有责任向标准制定组织公开其持有的专利信息,这有助于其他参与方了解相关技术所涉及的专利权,并在此基础上做出合理的技术选择或进行适当的专利安排[3]。如果专利权人未能充分披露专利信息,可能会导致技术在无意识中被实施,随后权利人主张权利时,可能被视为以非法手段限制市场竞争。《反垄断法》旨在保护市场竞争、推动创新,但 SEP 领域极具特殊性,随着高新技术产业的不断革新,其中的问题也愈发显著。纵然法院在审理相关案件时会对许可费进行必要的调整,维护市场秩序仍需要多方共同努力,以达到促进技术的合理使用和行业的健康发展的最终目的。

## 2.2. 标准必要界限模糊致司法认定呈分歧

标准必要专利(SEP)的界定一直以来都是知识产权领域一个复杂的议题。由于不同的国际标准化组织和司法机构对 SEP 的理解存在差异,因此对 SEP 的定义和要求也不尽相同。以西电捷通案为例,在终审判决中,法官认为当专利被纳入技术标准,并且该标准得到广泛应用后,该专利便产生了“锁定效应”,因此其具备一定的公共利益属性。<sup>2</sup>相比之下,在华为诉三星一案中,二审法院认为涉案专利并不涉及行业标准制定过程中的必要技术,其实施并非标准所必须,因而在产品制造过程中,使用该专利技术是可选择的。<sup>3</sup>而一审法院则认为涉案技术方案是独立于标准或协议之外的技术改进。相较而言,尽管两级法院针对同一专利的最终认定均为非标准必要专利,但其理由并不尽相同,且本案中法院并未提及所谓的“公益”属性。

我国现行法律中关于 SEP 的认定标准较为模糊,仅在《标准化法》中对“标准”进行了粗略的认定。SEP 的认定问题具有高度的复杂性和多维性,它涉及科技、经济、市场及法律等多个领域。最终的认定权在于法院,这在很大程度上放宽了法官的自由裁量权。在全球经济一体化和技术高速革新的背景下,如何平衡各方利益,确保合理准确地认定 SEP,成为了一个亟待解决的重要议题。

## 2.3. SEP 禁令救济掣肘致司法裁决显差异

SEP 作为支撑通信技术等关键领域发展的核心资产,其保护与实施直接关系到行业的健康发展和持续创新,故其禁令救济问题也逐渐成为业界关注的焦点。在进行 SEP 许可谈判过程中,一般当 SEP 专利权人无明显过错且遵循 FRAND 原则,而 SEP 实施人存在明显过错并违反 FRAND 原则时,SEP 专利权人才有权提起诉讼要求 SEP 实施人停止侵权行为。然而,过错认定的难度较高导致了禁令救济执行复杂度激增,这亦导致 SEP 禁令未能达到其预期的救济效果,并在相似案件乃至同一案件中产生了不同的判决结果。

尽管 SEP 禁令救济在司法实践中较为普遍,但法院在做出此类裁决时鲜少对禁令救济的法律依据和理由进行充分阐释,这提高了判决结果的不可预测性,增大了企业在诉讼过程中的风险,并可能引发司法裁决的分歧。如在“伸缩缝装置”标准必要专利侵权案中,一审法院认为 SEP 权利人在签订独占许可使用合同时违反了 FRAND 许可义务,存在明显过错,因此不支持其停止侵权的主张。然而,最高法的判决则认为,SEP 权利人已表明愿意在 FRAND 条件下进行专利实施许可谈判,并在发现侵权行为后主动发起协商,而实施人未进行磋商且在未经许可的情况下持续侵权,存在主观过错,故判令实施人停止侵权。<sup>4</sup>这一案件不同层级法院的不同切入点导致了不同的判决结果,反映了 SEP 禁令救济问题在司法实践中的分歧。

<sup>2</sup>北京市高级人民法院(2017)京民终 454 号民事判决书。

<sup>3</sup>福建省高级人民法院(2017)闽民终 501 号民事判决书。

<sup>4</sup>最高人民法院(2020)最高法知民终 1696 号。

### 3. 我国标准必要专利保护之本质探寻

SEP 滥用问题不仅关系到专利权人的利益,更触及到整个行业的健康发展和公共利益的维护。据此,需深入分析 SEP 保护在实践中的应用冲突,在探寻其保护本质的基础上针对性地提出合理解决方案。

#### 3.1. SEP 许可反垄断风险内外部驱动因素探究

SEP 滥用问题在法律实践中复杂且具有挑战性。SEP 许可反垄断风险的内部因素主要在于,专利权实质上是法律授予的一种独占权,它天然地带有“垄断”属性,而 SEP 对于潜在的被许可人来说是不可或缺的,这种不可替代性进一步强化了专利的“垄断”属性,增加了权利滥用的可能性。例如,权利人可能会设定高昂的许可费或其他不利条件,滥用市场支配地位从而限制市场竞争。出现专利权人利用其 SEP 必不可少、无法绕开的市场地位,实施机会主义行为,从那些早在标准制定之前便已投入大量资金开展产品预设计和生产的专利实施者处取过高专利许可费的现象,被称为“专利劫持”[4]。然而权利人在做出 FRAND 声明后,并不意味着放弃获得正当专利收益的权利。如果对“专利劫持”的担忧过于普遍,导致权利人获得的许可费低于合理水平,或者他们在寻求法律救济的过程中受到阻碍,将增大其面临来自实施者的威胁。<sup>5</sup>

同时,导致 SEP 许可存在反垄断风险的还包括外部因素,主要体现在《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)和《反垄断法》之间的界限并不清晰,这可能导致企业在行使专利权时无意中触犯反垄断法规。《反垄断法》在处理 SEP 滥用行为时也存在局限性,如对市场支配地位的认定标准并不一致,这可能导致企业在制定专利策略时面临不确定性,增加合规风险。

#### 3.2. SEP 禁令救济之利益平衡

SEP 权利人有权通过法律手段保护其知识产权,然而,无限制地行使 SEP 禁令救济可能造成专利劫持、滥用市场支配地位等局面,甚至损害公共利益。所以法律和司法实践在处理禁令救济时,急需找到保护专利权人合法权益与维护市场公平竞争及公共利益之间的平衡点。

英美法系国家通常将 SEP 禁令救济视为专利权人的一项权利,但也同时强调专利权人在寻求禁令救济时必须遵守 FRAND 原则。法官通常处于消极仲裁者的立场,更侧重于当事人之间的对抗和证据的呈现,这使得 SEP 禁令救济的使用更为灵活。美国的政策声明反映了对技术创新和市场竞争的重视,以及对专利权人和标准实施者之间利益平衡的追求。与此相对,大陆法系国家在处理 SEP 禁令救济时,更注重程序和实体的评估。法官在诉讼中扮演的角色较为积极,他们负责查明事实真相并主动调查取证。这种主权主义的司法模式可能导致对 SEP 禁令救济的审查更严格,其对 SEP 禁令救济的处理亦更多地考虑消费者福利和社会整体利益。

两大法系国家司法均认可 FRAND 原则具有法律约束。对于判例法国家而言,FRAND 原则的界定方式具有较高的参考价值。大陆法系国家在处理 SEP 禁令救济时,通常会严格遵循相关法律条文和司法解释。这意味着法院在判断是否颁发禁令时,会依据明确的法律规定进行裁决。而 FRAND 原则具有私法属性,属于行为规则与自治准则,用于规制私人秩序[2]。

### 4. 我国标准必要专利保护困境的破解之路

一个国家在 SEP 领域的司法质量和效率,将影响着国内高新技术产业创新动力和自主研发能力。为了推动产业的持续创新和进步,我国需加强对 SEP 的法律保护,以期为其发展保驾护航。

<sup>5</sup>See Damien Gerad in, Reverse Hold-ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas, Paper prepared for the Swedish Competition Authority on the Pros and Cons of Standard Setting, Stockholm, 12 November 2010, p. 7-21.

4.1. 完善 SEP 许可制度降低反垄断风险

为减少“专利劫持”现象发生，国家应当基于专利信息披露原则，落实专利许可费公开制度。专利技术在成为 SEP 后在一定范围内具有唯一性，实施人想要在该产业中进行生产或创新就必然要获得使用该 SEP 的授权许可。如何使 SEP 权利人和 SEP 实施人能够同时处在平等地位上进行授权许可谈判成为了解决问题的关键。实行专利许可费公开制度，可要求 SEP 权利人公开同其他 SEP 实施人就相关专利技术达成的专利许可费条款等信息，使得 SEP 实施人能够更为透明化、可视化了解 SEP 的许可费率，从而加速许可授权谈判的效率。同时，许可费条款公开化能够令 SEP 实施者获得更多信息，从而有效防止 SEP 权利人利用授权许进行搭售、歧视性收费等垄断行为。

此外，通过立法明确 SEP 许可费的统一计算规则，从而限定最高专利许可费率。法院在审理 SEP 纠纷时，通过在裁判中适用保护民事权益原则、公平原则、诚信原则以及 FRAND 原则的方式，平衡协调 SEP 权利人和社会公共之间的利益，建立 SEP 许可费率确定机制。在诉讼中具体体现为，法院在认定 SEP 许可费率时应应对 SEP 本身价值和权利人自身贡献进行审查，保护 SEP 权利人的合法利益。需要注意的是，专利技术纳入技术标准之后，技术标准会增强专利的垄断性，进而使专利权人获得超越其专利权之外的利益，而这一部分利益是由标准这种公共产品带来的，并不是由专利权人的贡献产生的，所以专利权人不当享有这部分利益。与此同时，法院还应当结合权利人对 SEP 专利信息披露义务的履行情况、技术标准中现行有效专利的数量、SEP 权利人和实施人之间的历史许可费磋商记录等信息进行分析，判定双方当事人的责任承担，最终认定 SEP 许可费数额。

为了更加灵活地适用我国《反垄断法》的实体规范，我们需要对其中关于 SEP 的相关规定进行细化和完善。垄断行为评估标准应当包含以下四个方面：第一，设立市场份额阈值，确定 SEP 权利人在相关市场中可能被认定为具有市场支配地位的特定份额占比；第二，分析市场进入障碍，评估 SEP 权利人是否设置不合理的进入障碍，如收取超额许可费、搭售等，进而影响新竞争者进入市场；第三，评估消费者影响，分析 SEP 权利人的垄断行为对消费者产品选择、质量要求等方面的影响，以及这些影响对消费者和社会福利的长期效应；第四，分析市场竞争效应，评估 SEP 权利人的垄断行为对市场竞争结构产生的影响，如市场竞争减少、市场创新活力降低等。

4.2. 构筑 SEP 标准必要性系统认定标准

为了确保我国的 SEP 技术标准获得国际的认定和评估，我国应当建立 SEP 技术标准必要性认定与评估机制。只有技术标准或其独立实施部分的技术特征落入专利保护范围导致标准产品侵权，标准规定的技术参数和技术指标必须是实施专利才能直接实现的，或者专利权利要求是标准或其独立实施部分实施的具体方案而无其他替代方案的，这些专利才能被认定为标准必要专利[5]。SEP 技术标准必要性应当从技术特征、专利实施、有无替代方案、是否具有必要性、及是否公开承诺五个方面进行认定评估(见表 1)。

Table 1. SEP standard necessity determination criteria  
表 1. SEP 标准必要性认定标准

| 认定标准  | 描述                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 技术特征  | 专利保护范围必须涵盖技术标准或其独立实施部分的技术特征。                              |
| 专利实施  | 技术参数和技术指标必须是实施某项专利才能直接实现的，而非仅仅理论上的描述。                     |
| 无替代方案 | 专利权利要求必须是标准或其独立实施部分实施的具体方案，并且没有其他可行的替代方案。                 |
| 必要性   | 专利技术对于实施相关技术标准来说是必不可少的，无法通过其他技术手段绕过。                      |
| 公开承诺  | 专利持有者通常需要对标准化组织公开承诺其专利为标准必要专利，并可能涉及 FRAND (公平、合理及非歧视性)条款。 |

此外,可以将第三方专利评估机构作为技术标准的认定评估主体,建立完整的 SEP 技术标准必要性第三方认定评估的基本规范、程序和争议处理机制。无论是 SEP 权利人、权利许可组织或是标准化组织进行 SEP 标准必要性认定评估都有其不足之处。引入第三方评估机构作为认定评估主体,能够确保认定评估的公正性<sup>[J]</sup>,还能同时考虑到认定评估所需的技术因素和法律因素。以 3G 专利平台为例,其公司向下的两个专业职能部门,分别是“许可管理机构”和“专利评估机构”。由第三方评估机构直接挑选评估专家,既能确保认定评估的公正性,同时也能保证认定评估的专业性。再者,第三方专利评估机构,如国际专利评估联盟,这类第三方评估机构能够提供一种更为全面和平衡的专利评估方法。其成员对各个领域的技术专家面对专利技术及 SEP 相关内容有着深入的理解,这有助于确保专利评估的准确性和公正性。虽然第三方专利评估机构的认定评估也不具有最终法律效力,但可以给法院就专利中是否包含 SEP 提供更为专业、可靠的裁判依据。SEP 权利人和 SEP 实施人若对认定评估存在疑虑,也可以通过对该认定评估提出异议的方式进行救济,以此平衡双方当事人的利益,实现公平公正。

### 4.3. 规范 SEP 禁令救济制度之适用内容

随着 5G、物联网(IoT)等新一代信息通信技术(ICT)的全面应用,SEP 问题可能成为行业发展的关键瓶颈。这些技术的发展预计将带来巨大的经济价值和市场机遇,但同时也可能引发一系列与 SEP 许可相关的纠纷和挑战。如 2020 年,爱立信和三星的标准必要专利许可谈判陷入僵局,双方分别在美国、中国、德国、荷兰、比利时等多国法院相互起诉;2021 年 7 月,诺基亚和 OPPO 同时在中国、英国、法国、德国、印度等 9 个国家的 19 家法院进行专利诉讼<sup>[6]</sup>。据此,亟需规范 SEP 禁令救济制度的适用内容,以期促进其健康发展。

首先,应当健全 SEP 许可的备案和公示制度,提高许可透明度,确保所有许可活动都有案可查,减少信息不对称带来的市场风险。其次,加强 SEP 许可的监管力度,确保 SEP 许可权利行使不会演变为市场支配地位的滥用,维护市场秩序和公平竞争。政策还应鼓励和支持中小企业参与 SEP 许可谈判,通过举办培训班、研讨会等方式提高企业对 SEP 重要性的认识,并给予必要的法律和技术支持,增强其在许可谈判中的议价能力。最后,政策指导还应关注 SEP 许可实践中的国际合作与交流。通过加强与国际组织的沟通合作,积极参与国际规则的制定和修改,推动建立全球统一的 SEP 许可规则和标准,确保我国企业在全球市场上公平竞争,为我国企业在提供更加公平、透明的国际竞争环境。

若诉讼是专利战略的常规“武器”,那么禁令则是 SEP 诉讼的杀伤性“武器”。该禁令制度的核心在于对高新技术产业中的关键技术和创新成果实施特殊保护,通过法律手段限制或禁止未经授权的使用、复制、传播等行为。在具体实施过程中,高新技术产业专属禁令制度需要明确界定禁令的适用范围和条件。在界定禁令适用范围时,我们应当立足于高新技术产业中的关键领域和环节。例如,涉及国家安全、公共利益和知识产权保护等方面的高新技术,应当纳入禁令的适用范围。同时,我们还需要对高新技术产业的创新活动进行分类评估,以确保禁令不会过度限制正常的技术创新和产业发展。在界定禁令适用条件时,我们要充分考虑到高新技术产业的特殊性,要基于充分科学依据和数据研究对禁令进行设定。另外,我们需要关注高新技术产业的发展趋势和市场需求变化,及时更新禁令内容,确保禁令制度能够适应市场发展。此外,为确保禁令制度的公正性和透明度,我们要健全监督管理机制和公开透明的信息披露机制。加强对 SEP 权利人禁令救济使用的监管力度,防止专利劫持现象的发生,确保禁令制度的有效执行。

## 5. 结语

随着 5G、物联网等新一代信息通信技术的广泛应用,SEP 保护的重要性日益凸显。SEP 的保护不仅

关系到专利权人的利益，更对相关产业的健康发展和一国的国际竞争力具有重要影响。然而，由于法律自身存在的滞后性，现行的知识产权保护机制在应对 SEP 带来的新挑战时，暴露出了诸多困境，如专利劫持与反向劫持、许可费纠纷、市场不公平竞争等问题，这些问题严重阻碍了技术创新和产业升级。国际市场环境仍在迅猛发展、不断变化，针对 SEP 保护的策略也需要不断地调整和完善。据此，政府、企业、和国际组织应共同努力，不断探索更加有效的保护机制，以期促进高新技术产业的持续创新和发展，形成更加公平、开放和充满活力的高新技术产业生态，最终促进经济发展与社会进步。

## 基金项目

广东省教育厅 2024 年大学生创新训练计划项目：《知识产权强国战略视域下的高新技术产业 SEP 保护研究》(项目编号：X202413667095)。

## 参考文献

- [1] 冯晓青. 我国知识产权制度实施的战略布局——关于《知识产权强国建设纲要(2021-2035 年)》的理论思考[J]. 知识产权, 2021(10): 55-81.
- [2] 蒋华胜. 标准必要专利 FRAND 原则的规范解释与司法裁判研究[J]. 法律适用, 2023(7): 123-137.
- [3] 王先林. 涉及专利的标准制定和实施中的反垄断问题[J]. 法学家, 2015(4): 62-70+178.
- [4] 王伟. 标准必要专利许可市场失灵的司法干预——反垄断规制理论修正与合同解释规则重构[J]. 南大法学, 2024(2): 157-174.
- [5] 宋河发, 方紫阳, 武晶晶. 标准必要专利许可费率综合计算方法研究[J]. 科研管理, 2021, 42(8): 26-34.
- [6] 张惠彬, 刘诗蕾. 标准必要专利许可纠纷的管辖争端及策略选择[J]. 国际经济法学刊, 2023(4): 80-95.