

EUIPO 有可能管理 EU 标准必要专利的许可程序

作者： Adnan Mustafic 和 Kevin Kuelbs

标准必要专利（SEP）是一项涵盖实施行业标准所需技术的专利。换句话说，它是一项涵盖对特定行业标准或技术规范至关重要的技术的专利。标准制定组织（SSO），如国际标准化组织（ISO）、第三代合作伙伴项目（3GPP）以及欧洲电信标准协会（ETSI），可能会要求参与标准化工作的公司以“公平、合理、无歧视”（FRAND）的条款来许可 SEP，以确保所有市场参与者都有机会使用该技术。FRAND 许可意味着专利所有人同意提供许可，通常是基于合理的许可使用费用或协商的费用。通过同意 FRAND 许可条款，专利所有人可以避免违反反垄断法，并确保专利技术可以广泛用于符合所涵盖标准的产品。

目前，要求在 SSO 下从事标准开发的公司公开被认为对标准至关重要的专利，并承诺根据 FRAND 条款许可这些专利。例如，SEP 许可既发生在双方之间的双边协商中，也发生在专利池中，即每一方向专利池提供专利，并同意将这些专利许可给其他各方。在进行双边协商时，有关各方还必须就许可的商业相关方面达成共识。这些方面可能包括许可使用费用的确定、计算许可使用费的方法、是否会提供折扣、为以往的销售所支付的许可使用费金额、交叉许可的任何规定等。SEP 的所有者也可以向专利池提交专利，从而与其他行业贡献者一起许可在单个组合（portfolio）中的集合（collection）。通过这样做，专利池可以大大降低所有参与方的交易成本，并为实施者提供方便、全面的解决方案。虽然大多数许可协议都是友好地达成，但也可能出现纠纷，提起诉讼可能就成为必要的措施了。

在各方无法就许可条款达成一致的情况下，他们可以诉诸诉讼。EU 成员国法院在处理专利纠纷方面已经很有经验，并且形成了一套关于专利许可争议的判例法。因此，普遍认为欧盟（EU）法院有能力裁决专利许可纠纷，并为许可实践提供指导。此外，最近成立的统一专利法院（UPC）将会对与欧洲专利有关的纠纷有管辖权。UPC 的目的之一是建立一个集中的法院系统，提高专利持有人在整个欧盟范围内行使专利权的效率。

欧盟委员会正在制定一项立法提案，以规范标准必要专利（SEP）的许可条例。根据推测，拟议的条例将包括对现行的 SEP 许可系统进行全面改革，并将在这一领域引入新的繁琐手续（layer of bureaucracy）。这项条例定在 2023 年 4 月 26 日的世界知识产权日以草案形式提出，可能会对专利许可产生重大影响。

根据提案，欧盟知识产权局（EUIPO）可能会负责建立标准和 SEP 的登记簿，进行必要性检查，评估所公开的专利是否真的对标准至关重要，提供为标准建立累计许可使用费的程序，以及进行单独的 FRAND 许可使用费的确定。目前，许可价格由专利持有人和被许可人确定，或通过法院判决确定价格。EUIPO 是欧盟的一个机构，其负责管理欧盟商标（EUTM）系统和已注册的欧共体外观设计（ECD）系统。其主要职责包括在整个欧盟

范围内对商标和外观设计进行登记、审查以及管理。就此而言，EUIPO 在处理专利和专利许可方面并无经验。因此，将解决专利许可问题的责任从在这一领域拥有重要专业知识的法院转移到 EUIPO，可能会产生负面和不可预测的影响和后果。除了忽视法院既有的专业知识外，这一拟议的监管方案还可能影响到对新成立的 UPC 的认知。

根据拟议的条例，将允许对标准作出贡献的各方来确定该标准的累计许可使用费。累计许可使用费的目的在于为标准的总成本提供更大的透明度，这将使实施者能够将许可使用费纳入产品定价。此外，因为许可使用费金额是预先确定的，因此，使用累计许可使用费可能会简化 SEP 许可并降低成本。该条例还允许各个不同的贡献者共同表达对累计许可使用费的看法。然而，这可能会给可能已经面临混乱的许可情况的实施者带来进一步的复杂性。

拟议的条例包括评估已被认定为对某一特定标准至关重要的专利的必要性的规定。这项措施旨在提高 SEP 环境的透明度，并帮助实施者确认他们需要从哪方获得许可。然而，对于实施者来说，至关重要的不仅是知道专利是否对标准是必要的，还要知道潜在产品是否会侵犯 SEP，以及这些 SEP 是否有效。关于必要性检查，EUIPO 将每年从每个 SEP 所有者和每个具体标准中选择一个认定 SEP 的样本。理论上，委员会将设计一种适当的方法，以确保选择过程是公平的，在统计上是有效的，并且能够产生足够精确的结果。此外，每个 SEP 所有者将可以自主选择提出多达 100 个请求保护的 SEP，以便对每个具体标准进行必要性检查。然而，目前尚不清楚必要性检查是否有助于许可，因为各方可能不接受检查结果，导致继续成为法庭上的纠纷。

对 SEP 许可引入如此详尽的政府监管，可能会产生重大的全球影响。其他国家有可能（甚至很可能）并不欢迎欧洲监管机构确定全球 FRAND 许可使用费的想法。具体来说，为代表国际公司共同努力的标准制定累计费用，并为单个公司的组合制定单独的费用，可能会削弱整个国际标准化体系。此外，还可能会导致不同的司法管辖区制定不同的累计许可使用费用和单独许可使用费用，从而导致更大规模的问题。

此外，尽管欧盟委员会计划的意图是降低许可成本，但对此事的深入研究表明，这一条例很难实现此类期望。具体来说，SEP 注册的成本和累计许可使用费的计算将给 SEP 所有者带来负担。很容易得出这样的结论：SEP 所有者希望在创新方面保持类似的投资水平，就不得不想方设法增加许可收入，最终将影响到大小参与者。

有鉴于此，拟议的条例可能会给开发且贡献技术给国际化的 SEP 所有者带来巨大的财务负担。由于预估的过高成本和过度监管，各公司可能会选择放弃建立在 FRAND 许可基础上且依赖 FRAND 许可的开放和协作的国际标准化。相反，可能会鼓励 SEP 持有者将在 EU 取得知识产权作为较低优先级的事情，而把精力放在其他地方。此外，为了逃避 EU 的监管，小型行业集团可能会增加对专有解决方案的关注。然而，这是否是一个更好的选择，仍然是一个具有争论的话题。