

EUIPO 有可能管理 EU 標準必要專利的許可程序

作者： Adnan Mustafic 和 Kevin Kuelbs

標準必要專利（SEP）是一項涵蓋實施行業標準所需技術的專利。換句話說，它是一項涵蓋對特定行業標準或技術規範至關重要的技術的專利。標準制定組織（SSO），如國際標準組織（ISO）、第三代合作夥伴專案（3GPP）以及歐洲電信標準協會（ETSI），可能會要求參與標準化工作的公司以「公平、合理、無歧視」（FRAND）的條款來許可 SEP，以確保所有市場參與者都有機會使用該技術。FRAND 許可意味著專利所有人同意提供許可，通常是基於合理的許可使用費用或協商的費用。通過同意 FRAND 許可條款，專利所有人可以避免違反反壟斷法，並確保專利技術可以廣泛用於符合所涵蓋標準的產品。

目前，要求在 SSO 下從事標準開發的公司公開被認為對標準至關重要的專利，並承諾根據 FRAND 條款許可這些專利。例如，SEP 許可既發生在雙方之間的雙邊協商中，也發生在專利池中，即每一方向專利池提供專利，並同意將這些專利許可給其他各方。在進行雙邊協商時，有關各方還必須就許可的商業相關方面達成共識。這些方面可能包括許可使用費用的確定、計算許可使用費的方法、是否會提供折扣、為以往的銷售所支付的許可使用費金額、交叉許可的任何規定等。SEP 的所有者也可以向專利池提交專利，從而與其他行業貢獻者一起許可在單個組合（portfolio）中的集合（collection）。通過這樣做，專利池可以大大降低所有參與方的交易成本，並為實施者提供方便、全面的解決方案。雖然大多數授權合約都是友好地達成，但也可能出現糾紛，提起訴訟可能就成為必要的措施了。

在各方無法就許可條款達成一致的情況下，他們可以訴諸訴訟。EU 成員國法院在處理專利糾紛方面已經很有經驗，並且形成了一套關於專利許可爭議的判例法。因此，普遍認為歐盟 EU 法院有能力裁決專利許可糾紛，並為許可實踐提供指導。此外，最近成立的統一專利法院（UPC）將會對與歐洲專利有關的糾紛有管轄權。UPC 的目的之一是建立一個集中的法院系統，提高專利持有人在整個歐盟範圍內行使專利權的效率。

歐盟委員會正在制定一項立法提案，以規範標準必要專利（SEP）的許可條例。根據推測，擬議的條例將包括對現行的 SEP 許可系統進行全面改革，並將在這一領域引入新的繁瑣手續（layer of bureaucracy）。這項條例定在 2023 年 4 月 26 日的世界智慧財產權日以草案形式提出，可能會對專利許可產生重大影響。

根據提案，歐盟智慧財產權局（EUIPO）可能會負責建立標準和 SEP 的登記簿，進行必要性檢查，評估所公開的專利是否真的對標準至關重要，提供為標準建立累計許可使用費的程序，以及進行單獨的 FRAND 許可使用費的確定。目前，許可價格由專利持有人和被許可人確定，或通過法院判決確定價格。EUIPO 是歐盟的一個機構，其負責管理歐盟商標（EUTM）系統和已註冊的歐共體外觀設計（ECD）系統。其主要職責包括在整個歐盟範圍內對商標和外觀設計進行登記、審查以及管理。就此而言，EUIPO 在處理專利和

專利許可方面並無經驗。因此，將解決專利許可問題的責任從在這一領域擁有重要專業知識的法院轉移到 EUIPO，可能會產生負面和不可預測的影響和後果。除了忽視法院既有的專業知識外，這一擬議的監管方案還可能影響到對新成立的 UPC 的認知。

根據擬議的條例，將允許對標準作出貢獻的各方來確定該標準的累計許可使用費。累計許可使用費的目的在於為標準的總成本提供更大的透明度，這將使實施者能夠將許可使用費納入產品訂價。此外，因為許可使用費金額是預先確定的，因此，使用累計許可使用費可能會簡化 SEP 許可並降低成本。該條例還允許各個不同的貢獻者共同表達對累計許可使用費的看法。然而，這可能會給可能已經面臨混亂的許可情況的實施者帶來進一步的複雜性。

擬議的條例包括評估已被認定為對某一特定標準至關重要的專利的必要性的規定。這項措施旨在提高 SEP 環境的透明度，並說明實施者確認他們需要從哪方獲得許可。然而，對於實施者來說，至關重要的不僅是知道專利是否對標準是必要的，還要知道潛在產品是否會侵犯 SEP，以及這些 SEP 是否有效。關於必要性檢查，EUIPO 將每年從每個 SEP 所有者和每個具體標準中選擇一個認定 SEP 的樣本。理論上，委員會將設計一種適當的方法，以確保選擇過程是公平的，在統計上是有效的，並且能夠產生足夠精確的結果。此外，每個 SEP 所有者將可以自主選擇提出多達 100 個請求保護的 SEP，以便對每個具體標準進行必要性檢查。然而，目前尚不清楚必要性檢查是否有助於許可，因為各方可能不接受檢查結果，導致繼續成為法庭上的糾紛。

對 SEP 許可引入如此詳盡的政府監管，可能會產生重大的全球影響。其他國家有可能（甚至很可能）並不歡迎歐洲監管機構確定全球 FRAND 許可使用費的想法。具體來說，為代表國際公司共同努力的標準制定累計費用，並為單個公司的組合制定單獨的費用，可能會削弱整個國際標準化體系。此外，還可能會導致不同的司法管轄區制定不同的累計許可使用費用和單獨許可使用費用，從而導致更大規模的問題。

此外，儘管歐盟委員會計畫的意圖是降低許可成本，但對此事的深入研究表明，這一條例很難實現此類期望。具體來說，SEP 註冊的成本和累計許可使用費的計算將給 SEP 所有者帶來負擔。很容易得出這樣的結論：SEP 所有者希望在創新方面保持類似的投資水準，就不得不想方設法增加許可收入，最終將影響到大小參與者。

有鑑於此，擬議的條例可能會給開發且貢獻技術給國際標準化的 SEP 所有者帶來巨大的財務負擔。由於預估的過高成本和過度監管，各公司可能會選擇放棄建立在 FRAND 許可基礎上且依賴 FRAND 許可的開放和協作的國際標準化。相反，可能會鼓勵 SEP 持有者將在 EU 取得知識產權作為較低優先級的事項，而把精力放在其他地方。此外，為了逃避 EU 的監管，小型行業集團可能會增加對專有解決方案的關注。然而，這是否是一個更好的選擇，仍然是一個具有爭論的話題。