

专利法热点问题

简评《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》

2013年12月19日，国家标准委、国家知识产权局关于发布《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》（以下简称“《暂行规定》”）的公告（2013年第1号），自2014年1月1日起正式实施。

《暂行规定》适用于国家标准的制修订过程，行业标准和地方标准制修订可以参照适用。标准制修订过程中的专利披露义务及标准实施过程中的专利许可是“标准与专利”中两个最为核心的问题，《暂行规定》以上述两个问题为核心对标准制修订及实施过程中的专利管理问题加以规制。

一、国家标准制修订过程中的专利信息披露义务

在国家标准制修订过程中，任何主体均可以披露与标准相关的专利信息，《暂行规定》区分主体是否参与标准制修订规定了不同的专利信息披露义务。参与标准制修订的组织或者个人，负有向相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位披露其拥有和知悉的必要专利的义务，且对其提供材料的真实性负有保证义务，未能履行该义务且违反诚实信用原则的，承担相应法律责任；对于未参与标准制修订的组织或者个人，《暂行规定》鼓励其向标准制修订相关部门披露专利信

息，并要求其对其提供的相关材料真实性承担保证义务。

国家标准化管理委员会应当在涉及专利或者可能涉及专利的国家标准批准发布前，对标准草案全文和已知的专利信息进行公示，公示期为30天。对强制性国家标准，公示期可以依申请延长至60日。任何组织或者个人可以将其知悉的其他专利信息书面通知国家标准化管理委员会。

目前，世界各大标准制定组织均规定会员负有一定程度的专利信息披露义务，比如，国际电信联盟（International Telecommunication Union, ITU）要求提出标准提案的会员在提出提案之初即披露专利信息，包括其自己拥有的专利及他人的专利，再如，欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）同样要求提出标准提案的会员披露专利信息。《暂行规定》的披露义务与之有所区别，即要求参与标准制修订的主体承担专利信息披露义务，而并非提出提案的主体，这一区别源自标准制修订启动程序上的差异，并无本质区别。

《暂行规定》的突破之处在于，规定未履行专利信息披露义务的主体如违反诚实信用原则，须承担相应的法律后果。《暂行规定》明确了负

有披露义务的主体违反诚实信用原则不予披露的法律责任，但该规定较为原则和笼统，并未明确该法律责任的性质（民事责任抑或行政责任）以及法律责任的具体内容。

对于未参与标准制修订的主体，《暂行规定》鼓励其披露专利信息，但对于此类专利权人恶意不披露的行为，《暂行规定》未予明确其相应法律责任。此问题是标准实施过程中较为棘手的问题，但所幸数量并不大，此类问题只能留待司法程序予以解决。

二、标准实施过程中的专利许可问题

专利许可以及相应许可使用费问题是标准实施过程中争议最为集中也是最为核心的问题，《暂行规定》要求标准中所涉专利的专利权人/专利申请人作出“专利实施许可声明”，该“声明”有且仅有三种类型，第一，公平、合理、无歧视、免费（FRAND-RF）许可；第二，公平、合理、无歧视（FRAND）许可；第三，不同意前述两种声明。

对于专利权人或者专利申请人拒绝作出FRAND-RF或FRAND许可声明的，《暂行规定》区分强制性国家标准和非强制性国家标准规定了不同的处理方式。

对于强制性国家标准，《暂行规定》要求强制性国家标准一般不应包含专利，对于确有必要涉及专利的，应当由国家标准化委员会、国家知识产权局及相关部门和专利权人或者专利申请人协商专利处置办法。

对于非强制性国家标准，在未获得专利权人或者专利申请人作出的专利实施许可声明的情况下，国家标准中不应包含此类专利，如果报批草案中仍含有此类专利，则标准草案不予批准。如果在国家标准发布后，发现标准涉及专利但没有专利实施许可声明的，国家标准化委员会应当责成相关部门在规定时间内获得相应许可声明，如在规定时间内未能获得相关的FRAND-RF或FRAND许可声明，国家标准化委员会可以视情况暂停实施该国家标准，并责成相关部门修订该标准。

对于已作出实施许可声明的专利，专利权人或者专利申请人转让或者转移该专利时，应当事先告知受让人该专利实施许可声明的内容，并保证受让人同意受该专利实施许可声明的约束。

2009年发布的《暂行规定》（征求意见稿）（以下简称“2009年《征求意见稿》”）中规定，强制性国家标准如确有必要涉及专利，应由专利权人免费许可或者由国家标准化行政主管部门提请相关部门和专利权人共同协商专利处置。如相关部门和专利权人未能取得一致的专利处置结果，则相应国家标准暂不批准发布或依法给予强制许可。该规定试图要求强制性国家标准中所涉专利的权利人承担免费许可的义务，但又给予权利人另外选择与相关部门协商的权利，而一旦协商不成，相关专利权可能会被依法给予强制许可。这一规定因过分限制专利权人权益而备受质疑，尤其是国外专利权人，同时，该规定与国际规则也相去甚远。2012年《暂行规定》第二次征集意见时即删除了该规定。在即将实施的《暂行规定》中，强制性国家标准中专利权人与相关部门协商不成如何处置的问题成为空白。

当然，虽然适用强制许可的规定在即将实施的《暂行规定》中被删除，但理论上来说，仍然存在被授予强制许可的可能。如专利权人行使专利权的行为构成垄断行为，根据《专利法》第四十八条第二款第（二）项，依然可以给予强制许可；或依据《专利法》第四十九条“为公共利益的目的”，亦可给予专利强制许可。不过实践中，我国强制许可制度一直被束之高阁，将来会否在强制性国家标准实施过程中对专利权进行强制许可目前尚难以判断。

2009年《征求意见稿》中规定专利权人应对许可方式进行选择：“1）专利权人同意在合理无歧视基础上，免费许可任何组织和个人实施该国家标准时实施其专利；2）专利权人同意在合理无歧视基础上，许可任何组织和个人实施该国家标准时实施其专利，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费；3）专利权人不同意按照以上两种方式进行

专利许可。”征求意见稿发布后，许可费用应“明显低于正常的许可使用费”的规定引发众多争议，为数不少的意见认为，该规定可能过分约束专利权人，从而挫伤创新积极性。正因为如此，《暂行规定》将“专利实施许可声明”第一项和第二项修改为FRAND-RF许可和FRAND许可，以“公平”要求取代“明显低于正常的许可使用费”的要求。事实上，在2008年，最高人民法院发布的《关于朝阳兴诺公司按照建设部颁发的行业标准〈复合载体扩桩设计规程〉设计、施工而实施标准中专利的行为是否构成侵犯专利权问题的函》也曾指示，专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费。而该函仅针对个案，缺少普遍适用的效力，《暂行规定》试图赋予该规定普遍适用效力的努力也已宣告失败，而是将许可费的确定推向当事人，由许可方与被许可方根据市场情况协商解决，该规定更为市场化也更符合国际上的标准制定规则。

当然，这种开放式的规定也存在一些弊端，举例而言，该规定在衡量国家标准的公共属性和专利权的私权属性时，偏向了后者。国家标准，尤其是强制性国家标准，其公共属性可能或很可能给专利权人带来垄断利益，在获取垄断利益的同时，由专利权人让渡部分利益具有一定的公平合理性，但对于FRAND许可，许可费用的确定完全取决于市场，

于公共利益而言，是不利的。

三、总结

《暂行规定》的积极意义在于，首次在制度上对国家标准中涉及的专利问题进行了明确规定，规定了国家标准制修订过程中相关主体的专利信息披露义务及其相应法律责任、标准实施过程中的专利许可方式及许可费确定等问题。《暂行规定》对于今后涉及专利的国家标准制定具有重要的规范意义，更重要的是，《暂行规定》的出台使得处理实践中披露主体违反专利信息披露义务、国家标准实施过程中专利许可纠纷等热点问题有了明确而具体的法律依据，这无疑是《暂行规定》出台的最重要的积极意义。

然而，我们也必须看到，《暂行规定》的相关内容并未突破我国现在国家标准制定实践中的做法，部分备受期待的突破努力在征求意见阶段因反对激烈而宣告失败，如强制性国家标准中专利权人与相关部门协商不成如何处置的问题。对于专利实施许可费用标准确定问题，其规定也较之于现在的实践操作更为保守。此外，《暂行规定》对披露义务和专利许可的规定相对较为原则，并未规定专利信息披露和专利实施许可声明的具体程序，所述具体程序将依据《标准制定的特殊程序 第1部分：涉及专利的标准》实施。

张晓都 顾问 电话：82-21 2208 6393 邮箱地址：zhangxd@junhe.com

魏宇明 律师 电话：86-10 8519 2490 邮箱地址：weiyu@junhe.com

左玉茹 律师 电话：86-10 8519 2493 邮箱地址：zuoyr@junhe.com

本文仅为提供法律信息之目的，供参考使用，并不构成君合律师事务所的法律意见或建议。
