

The cover features an abstract design with overlapping squares in shades of blue and grey, and a dashed blue line that curves across the page. A solid blue line also curves across the page, intersecting the dashed line. A yellow brushstroke-like shape is visible at the bottom left.

专利标准化下专利联盟 及其**专利授权许可**政策

ZHUANLI BIAOZHUNHUA XIA ZHUANLI LIANMENG
JIQI ZHUANLI SHOUQUAN XUKE ZHENGCE

方立维◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

本成果受山东大学基本科研业务费专项资金项目
11040071614032及11040073612121资助

专利标准化下专利联盟 及其专利授权许可政策

ZHUANLI BIAOZHUNHUA XIA ZHUANLI LIANMENG
JIQI ZHUANLI SHOUQUAN XUKE ZHENGCE

方立维◎著



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利标准化下专利联盟及其专利授权许可政策/方立维著. —北京:
知识产权出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3060 - 1

I. ①专… II. ①方… III. ①反垄断法—研究—中国②知识产权法—
研究—中国 IV. ①D922. 294. 4②D923. 404

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 230658 号

内容提要

本书主要以专利标准化为出发点, 讨论标准涉及的专利许可在竞争法与专利法上的关联性, 同时也对专利联盟所涉及的关于必要专利、免费许可、许可使用费、技术标准制定和权利滥用等主要问题, 通过对国际组织、发达国家或地区标准制定组织和欧、美、日等领域内立法和学说结合经典法院案例进行了全面的论述。

责任编辑: 卢海鹰 王祝兰

责任校对: 董志英

封面设计: 张 冀

责任出版: 刘译文

专利标准化下专利联盟及其专利授权许可政策

方立维 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村1号

邮 编: 100088

责任编辑: 010-82000860 转 8555

责编邮箱: wzl@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×960mm 1/16

印 张: 19

版 次: 2015年4月第1版

印 次: 2015年4月第1次印刷

字 数: 352千字

定 价: 60.00元

ISBN 978-7-5130-3060-1

出版者专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介

方立维，男，中国政法大学民商经济法博士（2009），中国社会科学院法学所知识产权法博士后（2011）。现任山东大学法学院副教授、硕士生导师，阿尔及利亚阿尔及尔第一大学知识产权中心副研究员，中国台湾“工业总会”知识产权委员会咨询委员。

推荐序

知识产权法在经济和商业市场中的不断融合，使得知识产权法面临和竞争法间在各种范围内进行不断的探索和创新。但也因为如此，国家间市场优势地位的差异，往往使得发展中国家较容易处于不利的市场地位。发展中国家往往因为经济能力的缺乏，现实上就必须仰赖其他发达国家提供智力成果和相关产品。这虽然解决了发展中国家在资源使用上的不足，但也因此造就了所谓的知识产权市场。

知识产权市场的存在，加上其对国家间经济、文化和社会，尤其是技术领域发展的推动，使得国家间存在竞争和开放的情况。全球范围市场中的贸易行为，以及互联网的发展，都推动了国与国之间在知识经济上的交流，但也构成了对于知识产权成果的威胁，从而引起了对如何避免知识产权的成果遭受第三方不正当使用这一问题的关注。所以国家间通过各种知识产权公约或是国内立法的方式来企图解决这一问题，也是可以理解的。最典型的例子就是《1944年马拉喀什条约》下所创设的世界贸易组织。

方立维先生的这本著作，就是在不断演变的全球市场下和我们所处的变动环境中，为传统知识产权领域发展的改革提供了一个契机和另一种视野。在某种程度上，对于法律科学领域的创新性和价值性是具有一定的程度和价值的。我个人认为，知识产权学者与知识产权相关的法律工作者也都会认为这是一本具有高度参考价值的学术著作。

联合国教科文组织（UNESCO）版权与邻接权教席主持人
国际知识产权教学与研究协会（ATRIP）创始会员
阿尔及尔大学国家知识产权中心主任
阿默萨伊（Amor ZAHl）教授

PREFACE

A l'évidence, le droit de la Propriété Intellectuelle pénètre la sphère économique commerciale avec toutes ses exigences en matière de recherche permanente de l'innovation, dans le cadre d'un ordre concurrentiel, arbitre du respect des règles du jeu de la concurrence, mais, évitant, malgré tout, les positions dominantes nuisibles pour les pays en voie de développement qui, faute de moyens, se trouvent contraints de recourir à l'importation de beaucoup de produits, fruits de la production intellectuelle, alors qu'ils sont frappés par la famine, des maladies d'un autre âge disparues, pour la plupart, depuis longtemps dans les pays développés.

Le marché de la Propriété Intellectuelle reste, ainsi, ouvert à la compétition nationale et internationale en raison de son rôle moteur dans le développement économique, social et culturel d'un pays.

La globalisation du commerce international et le développement de l'Internet constituent des facteurs favorisant les échanges du savoir à travers les frontières, mais, en même temps, une menace pour les droits de Propriété Intellectuelle ; ceci explique le souci des titulaires de ces droits de les protéger contre leur utilisation illégale par les tiers.

Ainsi, s'explique la raison d'être des législations nationales et des conventions internationales dont l'Accord Trips, l'une des annexes du traité de Marrakech du 15 Avril 1994 par lequel a été créée l'Organisation Mondiale du Commerce.

L'ouvrage de Mr FANG LIWEI vient à point pour bien saisir les enjeux des droits de Propriété Intellectuelle dans un monde en évolution constante ; il constitue une contribution sérieuse à l'enrichissement de la science juridique dans ce domaine dont l'étendue fait sa richesse.

Les chercheurs mais, également, les praticiens du Droit de la Propriété Intellectu-

| 专利标准化下专利联盟及其专利授权许可政策

elle y trouveront une référence de grande qualité.



Professeur de Droit de Propriété Intellectuelle Université d'Alger

Faculté de Droit; Directeur de Laboratoire de Recherche – Droit de Propriété Intellectuelle.

Responsable de la Chaire UNESCO d'enseignement du droit de la propriété intellectuelle "option droit d'auteur et droits voisins"

Membre de l'ATRIP

缩写表

3GPP: the 3rd Generation Partnership Project, 第三代移动通信合作伙伴项目

AESC: American Engineering Standard Committee, 美国工程标准委员会

AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome, 获得性免疫缺乏综合征; 艾滋病

AIEE: American Institute of Electrical Engineers, 美国电气工程师协会

ANSI: American National Standard Institute, 美国国家标准学会

ANSI - SMB: Standards Management Board of ANSI, 美国国家标准学会标准管理局

ASA: American Standards Association, 美国标准协会

ASTM: American Society for Testing Material, 美国试验材料学会

ATIS: The Alliance for Telecommunications Industry Solutions, 世界无线通信解决方案联盟

BSI: British Standards Institution, 英国标准学会

CAB: conformity assessment bureau, 符合性评估机关

CAC: Codex Alimentarius Commission, 食品法典委员会

CAFC: the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 美国联邦巡回上诉法院

CBEMA: Computer and Business Equipment Manufacturers Association, 计算机和商业设备制造商协会

CEC: Co-ordinating European Council, 欧洲协调委员会

CEN: the European Committee for Standardization, 欧洲标准化委员会

CENELEC: Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique 等于 European Electrotechnical Standardization Committee, 欧洲电工标准化委员会

CENELEC: the European Committee for Electrotechnical Standardization, 欧洲电工标准化委员会

- CEPT: Conference Europe of Post and Telecommunications, 欧洲邮电管理委员会
- CPS: Consumer Protection of Singapore, 新加坡消费者保护计划
- CPU: Central Processing Unit, 中央处理器
- DDR: DRAM Double Data Rate DRAM, 双倍速率同步动态随机存储器
- DIN: Deutsches Institut für Normung e. V., 德国标准化学会
- DRAM: Dynamic Random Access Memory, 动态随机存取存储器
- DVD: Digital Video Disk, 数字化视频光盘
- ECMA: European Computer Manufactures Association, 欧洲电脑制造商协会
- EFD: Essential Facilities Doctrine, 关键设施理论
- EFTA: European Free Trade Association, 欧洲自由贸易联盟
- EIA: Electronic Industries Association, 电子工程协会
- ETSI: European Telecommunication Standards Institute, 欧洲电信标准协会
- FFIEC: Federal Financial Institutions Examination Council, 美国联邦金融机构检验会议
- FISs: factual industry standards, 事实的行业标准
- FRAND: fair, reasonable, and non - discriminatory terms, 公平、合理和无歧视的条款
- FTC: Federal Trade Commission, 美国联邦贸易委员会
- IAEA: International Atomic Energy Agency, 国际原子能组织
- IBM: International Business Machine, 美国国际商用机器公司
- ICAO: International Civil Aviation Organization, 国际民航组织
- IEC/CAB: ICE Conformity Assessment Bureau, 国际电工委员会合格评定局
- IEC: International Electrotechnical Commission, 国际电工委员会
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 美国电气及电子工程师协会
- IEEE - SA Committee: Committee Institute of Electrical and Electronics Engineer Standards Association Committee, 美国电气及电子工程师协会标准再审委员会
- IEEE - SA: Institute of Electrical and Electronics Engineer Standards Association, 美国电气及电子工程师协会标准协会
- IETF: Internet Engineering Task Force, 互联网工程任务组
- IIO SIG: International intelligent output and input special interest groups, 国际智能型输出和输入特别利益组织
- IMO: International Maritime Organization, 国际海事组织
- IRE: American Institute of Radio Engineer, 美国无线电工程师协会

ISO – TC: ISO – Technical committees, 国际标准化组织技术委员会

ISO: International Organization for Standardization, 国际标准化组织

ITU: International Telecommunication Union, 国际电信联盟

ITU – D: the ITU Telecommunication Development Sector, 国际电信联盟电信发展部门

ITU – R: the ITU Radiocommunication Sector, 国际电信联盟无线电通信部门

ITU – T: the ITU Telecommunication Standardization Sector, 国际电信联盟远程通信标准化组织

JAS: Japanese Agricultural Standard, 日本农业标准

JEDEC: Joint Electron Device Engineering Council, 联合电子设备工程会议

JIS: Japanese Industrial Standards, 日本工业标准

JISC: Japanese Industrial Standards Committee, 日本工业标准委员会

KATS: Korean Agency for Technology and Standards, 韩国技术和标准局

MRA: Mutual Recognition Agreement, 相互认证协定

NAMA: Non Agricultural Market Access, 非农产品市场准入

NGO: Non – Governmental Organization, 非政府组织

NSS: US standard stratagem, 美国国家标准战略

ODM: Original Design Manufacturer, 原始设计制造的代工形态

OECD: Organization for Economic Co – operation and Development, 经济合作与发展组织

OEM: Original Equipment Manufacturer, 贴牌生产

OMA: Open Mobile Alliance, 开放式移动通信联盟

OSGI: Open Service Gateway Initiative, 开放服务网关联盟

PSSOs: private standard setting organizations, 私人的标准制定组织

RAM: random – access memory, 随机访问内存

RF: Royalty – Free, 免费授权许可 (RF 授权许可)

SDoC: Self Declaration of Conformity, 符合性声明

SDRAM: Synchronous Dynamic random access memory, 同步动态随机存取記憶體

SEPs: the standard essential patents, 标准必要专利

SSM: National Security of Singapore, 新加坡国家安全标志

SSOs: standard – setting organizations, 标准制定组织

TBT: Agreement on Technical Barriers to Trade, 技术性贸易壁垒协议

TIBER: Guidelines on the Application of Article 1 of the EC Treaty to Technology

Transfer Agreement, TIBER 规则

TRIPS: Agreement on Trade - related Aspects of Intellectual Property Right, 与贸易有关的知识产权协议

UN/CEFACT: the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business, 联合国贸易便利化与电子业务中心

USDOJ: United States Department of Justice, 美国司法部

USPTO: The United States Patent and Trademark Office, 美国专利商标局

VDA: Verband der Automobilindustrie, 德国汽车工业协会

VESA: Video Electronics Standards Association, 视频电子标准协会

VITA VMEbus: International Trade Association, VMEbus 国际贸易协会

VMEbus: VMEbus (Virtual Machine Environment bus), 虚拟机环境汇流排

WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access, 宽带码分多址移动通信系统

WIPO: World Intellectual Property Organization, 世界知识产权组织

Wi - Fi: wireless fidelity, 无线保真技术

WTO: World Trade Organization, 世界贸易组织

内容摘要

科技的创新在世界的竞争中具有越来越重要的地位，特别是高新科技发达的国家，在经济发展的相互竞争中也以科技作为市场竞争手段。如此一来，以高新科技行业为代表的知识行业得以快速崛起，也促进了国家间在知识产权经济领域中的竞争逐渐转变成一种战略性革命。一方面，以发达国家为首的企业或行业联盟以全力推进标准化为目标，通过将知识产权所具有的垄断性和产业经济战略互相结合，来取得技术垄断的市场支配地位。同时也通过标准在知识产权和竞争法上的特殊地位来强化知识产权保护，借由知识产权的独占性达到标准在事实上的垄断行为，最终实现商业利益的最大化。

另一方面，发展中国家却必须在使用标准转化为商品或服务过程中，承受着高额知识产权使用许可费的压力。这也加大了国际贸易的不正当竞争壁垒，同时也严重地影响发展中国家技术创新的动力。这种新形态的国际竞争战略对行业发展、技术创新的激励、市场份额的调整、竞争优势的形成，都直接或间接地造成相当重大的影响，也逐渐成为发达国家经营者约束或控制其他竞争国家经营者相互竞争的手段。因此，在知识经济发展和全球经济一体化的过程中，只有战略性地利用标准和知识产权，使两者进行有效的结合，才能够在未来积极地处理标准在纳入知识产权后所发生的问题，达到利用自主创新来支持中国行业发展，并应付接下来激烈的国际竞争和应对目前所面临的严峻挑战。

本书中一个主要的论述方向，是如何通过对目前国家标准制定程序在制度和立法的调整和修正，来实现和专利权有关的标准与知识产权保护间的调整。因为一旦标准中包含专利权，就难以避免会有“标准绑架”（standard capture）的结果发生。也就是说，想要使用标准的经营者，强制性地必须使用标准进行生产，就必须向专利权人进行许可协商，因而降低标准使用人在标准技术使用许可费上的协商空间，从而产生被标准绑架的情况。本书在架构上，首先以国际标准制定组织和其他发达国家或地区的实践经验来进行分析，希望进一步了解国家标准在法律性质和国家责任的范围。在知识经济时代，知识产权对企业的发展和竞争力提

升无疑具有相当大的影响，知识产权对经济发展的重要性我们已经不需要再花篇幅去讨论。因此，越来越多的研究逐渐转移到和技术标准有关的范围。因为标准是技术成果的规范化和规则化，对企业来说，只有通过领导标准，控制相关技术标准制定的优势地位，才能够市场中取得优势的公平竞争地位，不然的话，就会因为标准而受到竞争对手的约束。对行业发展来说，技术标准对国家经济和科技的发展，也一样会带来相当的贡献，因为一旦标准形成，可以有效地解决在生产过程中商品和零部件间的相容性问题。如此最重要的影响是降低了制造商的生产成本。一般来说，许多知识产权法学家或是经济学家都认为技术标准的形成对经济发展来说是利多于弊的。但是我们不可否认的是，在技术标准的制定和接下来在相关技术标准专利的实施过程中可能衍生出许多和竞争法相关的问题。

关于国家标准的制定和知识产权间的关系如何解决的问题，在通过分析归纳国际标准组织和国家知识产权政策相关内容后，可以发现包含以下几个基本原则：①标准制定的参加者必须负有披露义务，也就是说在制定标准的过程中，对可能和知识产权的事项有所关联的范围必须给予披露。②以必要专利或必要知识产权，作为允许国家标准纳入专利权基本原则的例外。③除多数国际标准组织和国家采取“公平、合理和无歧视的条款”（fair, reasonable, and non-discriminatory terms, FRAND）授权许可外，只有少数采取“免费授权”（Royalty-Free, RF）许可（简称“RF 授权许可”）的承诺方式。④一般采取不介入实际授权的事务范围的做法。⑤知识产权和竞争法之间的关系越来越紧密，比如专利联盟在实施技术标准的过程中，有可能导致竞争法上的经营者垄断协议和独占行为情况的发生。其他相关可能引发违法疑虑的行为，还包括专利联盟中是否包含替代性专利、竞争性敏感信息的流通和披露问题、排除他人加入专利联盟的限制竞争行为、专属授权、回馈授权、专利许可使用费的约定问题、拒绝部分授权许可问题等。因此，随着科技的不断发展和创新，国家标准和知识产权间的互动在事实上已经是不可避免的，将知识产权政策纳入国家标准制定的过程中也是大势所趋。如果完全将知识产权排除在国家标准的制定外，有可能会对国家标准的推动造成负面的影响。

关键字： 标准化 专利联盟 公平、合理和无歧视 专利许可 必要专利

Abstract

The international competition is relied heavily on the technology, guiding from the complex national power in high technology. The major high technological industries are including to the intellectual property rapid which suddenly appear on the horizon. This situation urges the international competition present for aside on the strategic reevaluation. By the way, the industries and/or its union (s) in some developed countries are going on to carry forward with their strength on the combination of the standardization and IP for obtaining the technique monopoly right by the special location of standard. To strengthen the IP protection and to realize the monopoly of the fact standard with the help of the monopoly of IP is the goal to achieve the maximize business benefit. But, the processes of the productions formation are used by most developing countries. These countries have to suffer the pressure of higher IP licensee fee, so that the situation already aggravates to “the unfair competition for international trade” and “control of the power of creation” in these developing countries. The international industrious competition policy have formed the following influences, such as the industrial development, the encouragement of technique creation, the adjustment on market share and the economical preponderant competition. All are the controls and issues of the economical increase and development. Around the background of knowledge economical world and global economic establishment, how to well apply the issues of the combination including the IP and standardization, and well fit the standard into the IP etc. those issues will be a challenge in this time.

With the coming of Internet age and Globalization, in several key industries, including semiconductors, biotechnology, computer software, and the Internet, our patent system is creating a patent thicket: a dense web of overlapping intellectual property rights that a company must hack its way through in order to actually commercialize new technology. With cumulative innovation and multiple blocking patents, stronger patent rights can have the perverse effect of stifling, not encouraging innovation. Information technology

has sparked the development of many new products. Most of such products have trended toward to standardization, since the effect upon “Network Effect” and the interoperability in recently years. Standardization provides many advantages and convenience to most vendors and users, but also makes the patent thicket especially thorny. The standard usually includes many patents that are owned by many patentees and the manufacturers have to pay the royalty to the all patentees or they will be sued for patent infringement. To negotiate with all patentees is inefficient and increasing the transaction cost. Patent pools are the natural and effective method used by market participants to cut through the patent thicket. They can clear blocking patents, facilitate the rapid development of technology as well as reduce transaction cost, so they are very efficient where multiple intellectual property licenses are necessary to develop or use a particular technology. Nevertheless, patent pools can also have negative effects and violate the antitrust law due to the fact that they tend to reduce or eliminate innovation, fix the prices and exclude the competition into the market.

Fair, reasonable, and non-discriminatory terms (FRAND) are a licensing obligation that is often required by standard-setting organizations (SSOs) for members that participate in the standard-setting process. Standard-setting organizations are the industry groups that set common standards for a particular industry in order to ensure compatibility and interoperability of device's manufactured by different companies. Standard-setting organizations commonly have rules that govern the ownership of patent rights that apply to the standards they adopt. One of the most common rules is that a patent that applies to the standard must be adopted on “reasonable and non-discriminatory terms” (RAND) or on “FRAND”. The two terms are generally interchangeable; FRAND seems to be preferred in Europe and RAND in the U. S. The most controversial issue in FRAND licensing is whether the “reasonable” licensee prices should include the value contributed by the standard-setting organization's decision to adopt the standard. A technology is often more valuable after it has been widely adopted than when it is one alternative among many; there is a good argument that a licensee prices that captures that additional value is not “reasonable” because it does not reflect the intrinsic value of the technology being licensed. Patent systems encourage the innovations of technology and it granted exclusive rights to the patent owner. Standardizations, in other hand, expedite the commercialization of technology so the technology owner has better advantageous in competition. Once they interlace together and patent become part of the technology standards, such standard may not only govern the development of an enterprise but also decide the

trend of technology in an industry. We are not to criticize the patent system or standardization. Nevertheless, when the patented technology standards conglomerate the feature of exclusive right from patent system and the characteristic of mainstream superiority, it could probably create another form of monopolization. Once a certain technology specification becomes the mainstream of market, the market mechanism will edge out other technology specification. At the end of the day, such specification may become an essential facility to the business who wanted to enter the relative market. It may apply the essential facilities doctrine when the excessive royalty cause unfair competition. Although there is no real cases showing that the owner of a patented technology standard refuse to license to a competitor, nevertheless, upon applying the essential facilities doctrine, we could at least make the following conclusion: if the patented technology standard become an essential facility, it shall be accessible for all competitor under a reasonable terms and conditions.

KEY WORD: standardization, patent pools, FRAND (RAND), necessary patent, patent licence

目 录

第一章 国家标准的发展	1
第一节 我国国家标准制度的发展历史和背景	1
一、知识产权战略的改变带动对标准化的改革和重视	1
二、我国国家标准化的发展过程	2
第二节 知识产权政策对标准化制定的影响	14
一、国际标准与知识产权结合现状	14
二、三大国际技术标准制定组织的知识产权政策	15
三、欧美国家标准制定组织和知识产权政策	30
四、亚洲主要国家国家标准制定组织的知识产权政策	47
五、反思	54
第二章 国家标准和知识产权的互动	57
第一节 标准和知识产权的特性	57
一、知识产权与标准的特性和比较	57
二、标准和知识产权的结合方式	65
第二节 标准的意义与分类	71
一、标准的意义	71
二、主要国际标准组织与相关国际协定对标准的定义	72
三、标准的分类	74
四、标准的范围	79
五、标准的编制原则和依据	79
六、技术标准与标准	80
第三节 标准化的作用和限制	83
一、标准化的作用	83
二、标准化对知识产权的影响和冲突	86
三、国际标准制定与知识产权	88