

# 标准必要专利战略实务

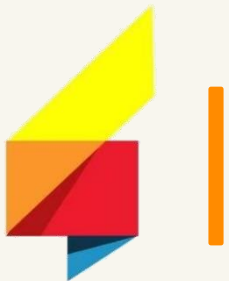


北京华创智道知识产权咨询服务有限公司

CEO : 汪勇

电话 : 18611625796

邮箱 : wy@hczdip.com



# 内容提要

- 标准必要专利的基本概念
- 标准必要专利实务
- 典型案例分享



# 基本概念-标准

国际标准化组织（ISO）：标准是由一个公认的机构制定和批准的文件，它对活动或者活动的结果规定了规则、导则或特性，供共同和反复使用，以在相关领域内获取最佳秩序效益。

中国：标准是对重复性事物和概念所做的统一规定，它以科学、技术和实践经验的综合为基础，经过有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定的形式发布，作为共同遵守的准则和依据。（GB/T 39351-83）

使用范围：

国际标准、区域标准、国家标准、地方标准、行业标准、团体标准；

强制力：强制性标准、推荐标准

内容：产品标准、方法标准、服务标准

形成过程：法定标准、事实标准



# 基本概念-标准必要专利（SEP, Standard Essential Patent）

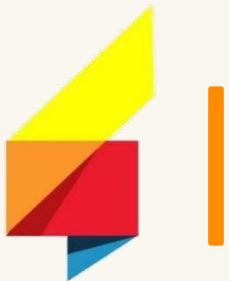
标准规定的技术方案落在专利的保护范围之内

AVS, “必要权利要求”：根据授权或公布专利的所在国法律, 被最终AVS标准的符合部分**不可避免地侵权**的该专利中的某一权利要求, 且仅限于该权利要求

ETSI, 必要IPR (essential IPR)：基于技术上的理由（而非商业上的），考虑到制定标准时的技术经验和技术发展水平, **如果不侵犯**这些知识产权, 则符合该标准的设备或方法**无法**制造、销售、租赁、转让、修理、使用

IETF, 覆盖 (Covers or Covered)：一项实现技术的实施（如制造、使用、销售、进口、分发、复制等）**必然会侵犯**到某项专利或专利申请的某条有效权利要求、或某受保护的权利要求、或其他IPR。

GB/T20003.1-2014, “必要权利要求”：实施标准时, 某一专利中**不可避免被侵犯**的权利要求, “必要专利”：包含至少一项**必要权利要求**的专利



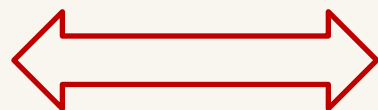
## 专利标准化在产业发展中的重要作用

- 引领产业发展方向
- **提供产业发展安全保障**
- 提升市场竞争力
- 获取产业利润分配份额



# 标准必要专利的判定

标准文本技术方案



专利的权利要求

全面覆盖原则

等同原则

禁止反悔原则

捐献原则

现有技术抗辩原则



# 标准必要专利的披露

- 披露程序
- 披露时机
- 披露人
- 披露内容

## Licensing declaration:

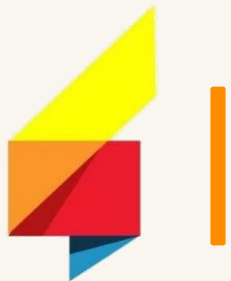
The Patent Holder believes that it holds granted and/or pending applications for Patents, the use of which would be required to implement the above document and hereby declares, in accordance with the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC, that (check one box only):

1. The Patent Holder is prepared to grant a Free of Charge license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and under other reasonable terms and conditions to make, use, and sell implementations of the above document. Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO or IEC.  
*Also mark here \_\_\_ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.*  
*Also mark here \_\_\_ if the Patent Holder reserves the right to license on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge) to applicants who are only willing to license their Patent, whose use would be required to implement the above document, on reasonable terms and conditions (but not Free of Charge).*
2. The Patent Holder is prepared to grant a license to an unrestricted number of applicants on a worldwide, non-discriminatory basis and on reasonable terms and conditions to make, use and sell implementations of the above document. Negotiations are left to the parties concerned and are performed outside the ITU-T, ITU-R, ISO, or IEC.  
*Also mark here \_\_\_ if the Patent Holder's willingness to license is conditioned on Reciprocity for the above document.*
3. The Patent Holder is unwilling to grant licenses in accordance with provisions of either 1 or 2 above.  
In this case, the following information must be provided to ITU, and is strongly desired by ISO and IEC, as part of this declaration:
- granted patent number or patent application number (if pending);
  - an indication of which portions of the above document are affected;
  - a description of the Patents covering the above document.

**Free of Charge:** The words "Free of Charge" do not mean that the Patent Holder is waiving all of its rights with respect to the Patent. Rather, "Free of Charge" refers to the issue of monetary compensation; *i.e.*, that the Patent Holder will not seek any monetary compensation as part of the licensing arrangement (whether such compensation is called a royalty, a one-time licensing fee, etc.). However, while the Patent Holder in this situation is committing to not charging any monetary amount, the Patent Holder is still entitled to require that the implementer of the same above document sign a license agreement that contains other reasonable terms and conditions such as those relating to governing law, field of use, warranties, etc.

**Reciprocity:** The word "Reciprocity" means that the Patent Holder shall only be required to license any prospective licensee if such prospective licensee will commit to license its Patent(s) for implementation of the same above document Free of Charge or under reasonable terms and conditions.

**Patent:** The word "Patent" means those claims contained in and identified by patents, utility models and other similar statutory rights based on inventions (including applications for any of these) solely to the extent that any such claims are essential to the implementation of the same above document. Essential patents are patents that would be required to implement a specific Recommendation | Deliverable.



# 标准必要专利的许可

## ITU/ISO/IEC:

- 1) 专利权人愿意基于**无歧视**的原则以及**合理**的条款和条件与他方进行免费的许可协商;
- 2) 专利权人愿意基于无歧视的原则以及合理的条款和条件与他方进行许可协商;
- 3) 专利权人不愿按照1) 或2) 的规定执行, 在这种情况下, 交付成果中不应包含有赖于专利的内容。

## IETF:

- a) 基于**合理无歧视**且免费的许可, 或
- b) 基于合理无歧视的条款和条件但需支付合理许可费或其它报酬的许可, 或
- c) 无需从IPR所有人处获得许可

**ETSI:** 不可撤销的书面承诺, 保证针对该**IPR**, 将基于**公平、合理、无歧视**的条款和条件授予不可撤销之许可

许可范围至少包括: 制造, 销售、租赁或其他方式处置前述制造的设备; 修理、使用或操作设备; 使用方法。

上述承诺可在寻求许可的一方同意给予回报的条件下作出。

## CCSA:

- (1) 愿意许可实施该标准的任何一方免费使用其专利;
- (2) 同意以**公平、合理且无歧视**的条件, 许可实施该标准的任何一方使用其专利;
- (3) 拒绝给予专利许可





# 标准必要专利的许可-FRAND原则

FRAND ( Fair , Reasonable and non-discriminatory )

公平：占有主导地位的公司不能在相关市场上利用知识产权许可限制竞争

合理：专利许可费用在标准实施者的成本与专利权人间的利益是平衡的

无歧视：在许可协定中无论被许可人是谁，基本的许可条件应该相同

2017年11月29日 《建立标准必要专利的欧盟方案》 建议：

FRAND的具体标准因领域和时间而定，没有放之四海而皆准的解决方案，欧盟委员会鼓励利益相关方基于其给出的一般原则分领域讨论许可实践；

许可条款应清晰反映专利技术的**经济价值**；

应考虑专利技术带来的新增价值，与专利技术无关的产品**市场成功**与专利技术价值评估无关；

专利技术的价值评估应确保能够**持续鼓励SEP权利人**将他们最好的、可行的技术贡献给标准；

应尽量**避免SEP被单件单独评估**，各方应综合考虑整体的技术增值和合理的加总费率；

不能对处境类似的标准实施者构成**歧视**；

**鼓励**遵循欧盟竞争法下的**专利池**和其他许可**平台**的建立。



# 标准必要专利实务-五大影响因素

时间：

标准：预研、立项、起草（提案）、征求意见、审查、批准、出版、复审  
专利：撰写、提交、实质审查、授权、专利权维持

人员：

标准：标准委员（己方、他方）、

专利：专利权人、代理人、标准顾问

组织准备：主导、参与、了解各类标准组织

技术储备：

政策及实践案例：标准组织的知识产权政策及相关实践案例（诉讼、许可）



# 标准必要专利实务-专利和标准融合机制

## 相关专利申请

- 撰写：考虑标准文稿的需求和可能的变化
- 提交时机：在标准文稿递交前申请
- 修改：若标准文稿发生变动，及时利用各种修改机会
- 后续申请：围绕标准的应用持续布局

## 标准文稿

- 预研：研读标准IPR政策
- 草案：标准文稿的撰写考虑专利保护的方案
- 讨论博弈：标准推动中尽量坚持受专利保护的方案不作修改
- 内部合作：标准文稿变动的及时通知



# 标准必要专利实务-权利人

市场：市场推广的有效手段

利润：收取许可费提高利润

成本：交叉许可减低使用标准或专利使用成本

规则：参与专利池许可费率的制定

维权：侵权举证更加容易



# 标准必要专利实务-标准使用者

市场：反垄断

利润：FRAND原则

成本：FRAND原则

规则：许可费率不透明

侵权：无效难度大



# 标准必要专利实务-司法实践

认定：法律判断

许可费率：FRAND原则具体实践

利益平衡：权利人、标准使用者、社会公众



# 参考网址信息

ITU/ISO/IEC官网: <http://www.itu.int/>

3GPP官网: <http://www.3gpp.org/>

ETSI官网: <http://www.etsi.org/>

IETF官网: <http://www.ietf.org/>

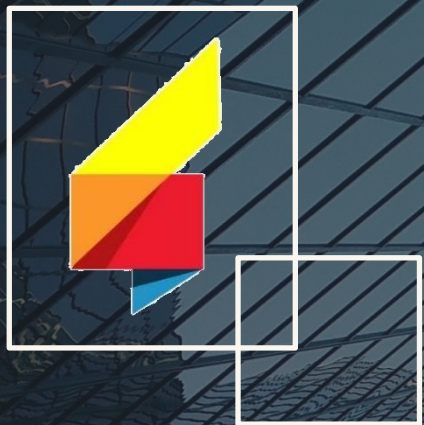
CCSA官网: <http://www.ccsa.org.cn/>

AVS官网: <http://www.avs.org.cn/>

ITU-T专利数据库: <http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/>

ETSI专利数据库: <http://ipr.etsi.org/>

IETF专利数据库: <http://www.ietf.org/ipr/>



# 感谢聆听

## 北京华创智道知识产权咨询服务有限公司

Beijing Huachuangzhidao Intellectual Property Consulting Co.



北京华创智道知识产权咨询服务有限公司

CEO : 汪勇

电话 : 18611625796

邮箱 : wy@hczdip.com