



工业标准中的专利权

作者：美国富理达律师事务所 梁帆 (Alex Liang)

中国企业逐渐意识到参与设定工业标准的组织对获取更多的市场份额至关重要。建立标准的过程一般牵涉到一家或多家公司在某类产品上的一个技术规范达成一致意见。结果是多家公司生产的产品，只要符合同一标准，就可以互相兼容。

在 *Rambus v. ITC* 案中，法院认为，在标准设定组织采用标准制度之前，为了被采纳为标准，各个技术之间存在激烈的竞争。但是在标准化制定之后，情况就改变了，但是组织成员开始采纳标准而标准化的技术会开始趋于主导地位。522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008). 标准的实现对于占有市场有着强大的优势，因此会引发反垄断法的问题。这样的反垄断问题的关注与专利法所带来的法律问题交织在一起，对中国公司有着重大的影响。本文将就中国公司加入一个标准设定组织后所需要引起注意的法律问题加以讨论。

非法捆绑销售、价格限制和专利滥用

在 *Princo v. ITC* 案中，美国联邦上诉巡回法院就什么专利可以被打包许可给出了指导性意见，并警告了禁止替代性技术发展的行为。563 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009) 在 *Princo* 案中，飞利浦公司（飞利浦）和索尼公司（索尼）各自研发出了制造光盘的技术，并将两公司的专利放在一个专利组合中。飞利浦该专利组合做为标准的一部分许可给了 Princo 公司和 Princo 美国公司（统称为 Princo），但是该标准并没有允许 Princo 使用 Sony 开发的技术。Princo 抗辩声称飞利浦公司通过把非必要的专利进行打包许可的方式进行了非法捆绑销售。联邦巡回法院裁定认为该案涉及的专利属于必要的专利，因为这些专利对于实施标准是“适度必要的”。法院对专利打包许可的宽松标准反映了专利打包的诸多促进竞争的效果。该案被发回重审，目前 ITC（国际仲裁贸易委员会）正在对该案进项调查。

Princo 提出抗辩说飞利浦同索尼达成了价格限制的协议，因为他们不允许任何竞争者开发索尼的技术来创造与其竞争的产品。联邦法院认为，如果这样的协议存在，飞利浦和索尼则违反了反垄断法。这样禁止开发技术的协议没有任何好处，因此自动被视作非法。

我们还必须认识到，一项标准可能被很多想知识产权所覆盖。根据 *Princo* 案，一项标准许可包含一组知识产权。只要该专利对于制造符合标准的产品是“合理且必要的”，许可人就应该避免非法捆绑销售的问题。然而，标准设定组织的参与者应当谨慎对待可能被认为是协议压制竞争技术的行为。公司如果在许可专利的时候，阻碍某项技术的发展或者实施，就可能会承担专利滥用的法律责任。





重罪处罚的风险

标准设定组织经常要求其成员公开他们各自与标准有关的知识产权。不公开的结果可能招致刑事罪名。例如 Sherman 法案第二章就将反竞争和垄断行为列为重罪，违者将可以被罚款和监禁。

在 *Rambus, Inc. v. FTC* 案中，哥伦比亚特区巡回法院驳回了联邦贸易委员会（FTC）的决定，并裁定 Rambus 对标准设定组织隐瞒其专利并没有违反 Sherman 法案第二章。522 F.3d 456 (D.C. Cir. 2008)。Rambus 的专利关系到动态随机存取存储器（DRAM）。联邦贸易委员会的认定，Rambus 故意不对 DRAM 标准设定组织公开其专利。Rambus 随后通知制造商，声称自己拥有 DRAM 标准技术的专利权。

联邦贸易委员会的理由是：如果 Rambus 完全公开了他的专利，标准设定组织会要么将 Rambus 的专利排除在标准之外，要么与 Rambus 就许可问题进行谈判。在驳回 FTC 的意见中，DC 巡回法院认定，抬高许可价格，不会导致减少竞争，因此 Rambus 并没有违反 Sherman 法案。法院还认定，并没有足够的证据表明如果 Rambus 做到了完全公开，标准设定组织会将其他技术作为标准。

虽然上述案件没有足够的证据证明有违反 Sherman 法案的行为存在，公司在参与标准设定活动时，应当采取措施确保遵守标准设定组织的公开知识产权的规则。否则该公司可能会因为违反了 Sherman 法案而受到严厉惩罚。

豁免，衡平法下的禁止以及专利权的不可执行性

即使违反标准设定组织的知识产权披露政策没有触犯 Sherman 法案第二章，在随后发生的执行专利的诉讼当中，没有公开知识产权也可能导致专利权的豁免，或者衡平法下的被禁止执行。在 *Qualcomm, Inc. v. Broadcom Corp.* 案中，联邦巡回法院认定，高通没有遵守标准设定组织的披露政策将被视作放弃对符合标准的产品执行专利的权利。548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008)。高通在标准设定组织采用标准之前未披露其知识产权。根据书面政策以及对标准设定组织参与者的理解，联邦巡回法院认为高通有义务向实施该标准的主体披露那些“可能适度必要的”知识产权。法院认为违反披露义务导致被隐瞒的专利对所有符合标准的产品不可执行。