标准制定中未披露相关专利的法律后果分析

日期：2022.01.17　　作者：张树华/张译宁

一、问题的提出

为了适应科学技术的发展，降低技术实现的成本，技术标准作为一种相对统一的“技术规范”应运而生，而将专利纳入技术标准的情况也越来越常见。标准制定具有明显的公共色彩，而专利虽然“以公开换取保护”，并以国家机关审查授权作为唯一法定的获权方式，其本质仍是一种私权[1]。

当前，在一些标准的制定过程中，时常有标准制定组织成员未披露甚至故意隐瞒该行业标准所涉专利，使得标准化组织在不知情的情况下通过相应标准，并随后在他人实施该标准后基于其专利权对实施人提起侵权之诉，发动“专利劫持”的批量诉讼。部分被控侵权方由于缺乏相关经验，常常选择支付一笔赔偿费的方式与原告和解，落入专利权人设下的“圈套”。

为了避免上述情形，专利标准制定组织通常会要求专利权人将必须纳入标准的专利予以披露，且大多数国家、地区及标准组织都对专利披露义务做出了政策性的规定。国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）在2005年联合成立特别工作组，在ITU—T专利政策的基础上，于2007年制定并发布了共同的专利政策，同时发布政策实施指南。该政策要求作为信息披露义务主体之一的标准必要专利权人应尽量披露标准中涉及的知识产权的全部信息，尤其是专利。三大标准组织还指出：其标准不是强制性的，其目标是为了确保世界范围内技术和系统的兼容性。为了达到这个目的，必须保证这种标准是向所有人都开放的。因此需要排除专利权所有人的专利权的滥用[2]。我国也曾在2015年国家知识产权局公布的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》（以下简称“送审稿”）中加入了关于国家标准制定中的默示许可制度，然而该条修改在国务院送审稿（一次审议稿）中即遭删除，在随后的二次审议稿及最终的《专利法》第四次修正版中也未再次出现。

那么，对于标准制定过程中未披露所涉专利的行为，可能存在何种不利后果？他人在不知情的情况下实施相应标准，又需承担何种法律后果？笔者在梳理中国的立法和司法实践及参考国外类似案例的基础上，提出了自己的建议，以期抛砖引玉，对厘清上述问题做出一点贡献。

二、我国的标准专利披露制度现状

（一）披露制度的发展

我国标准专利的披露规则最早体现于司法案例中。2008年，最高人民法院针对季强、刘辉与朝阳市兴诺建筑工程有限公司专利侵权纠纷一案，发布了民三他字〔2008〕第4号答复函（以下简称“4号函”）。该答复函指出：专利权人参与了标准的制定或者经其同意将专利纳入国家、行业或者地方标准的，视为专利权人许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不构成专利侵权；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。该答复函并未考虑专利权人不主动披露相关专利是否应承担一定不利后果，亦未对标准类型进行细化区分，认定只要参与标准制定，或将专利纳入标准，即可推定为对专利的“默示许可”；除不构成侵权外，使用人需支付的使用费还需“明显”低于正常的许可费标准。

在2012年张晶廷与衡水子牙河公司等侵害发明专利权纠纷一案中，最高院对4号函的思路做出了调整，指出“在张晶廷进行了专利披露、子牙河公司能够识别专利并能够与张晶廷进行联系的情况下，未经张晶廷许可，使用涉案专利技术，且在发生纠纷后，在本案中拒绝向专利权人支付专利许可费，构成侵权…张晶廷履行了专利披露义务，在被诉侵权施工方法所依据的2006年规程前言部分，明确记载有识别的专利技术和专利权人的联系方式…原则上，专利侵权救济不应当受到限制。本案不存在专利权人隐瞒专利的行为导致标准的实施者产生该技术为无需付费的公知技术的信赖”。由此可见，最高院对先前关于“默示许可”的笼统认识进行了细化[3]。除恢复专利权人的权能外，最高院还正式提出了专利权人的披露义务，并明确“隐瞒专利”的非诚实信用行为在专利权的救济过

程中应作为否定性评价因素予以考虑。

2013年12月19日，国家标准委、国家知识产权局发布的《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》（以下简称“暂行规定”），要求国家标准制定参与人尽早披露相关必要专利，指出未按要求披露且同时违反诚实信用原则的行为应当承担法律责任，并同时规定了行业及地方标准制定过程中遇及类似问题时可以参照试用。“暂行规定”首次对标准必要专利的披露义务做出了规定，但其规定较为原则性。对于未完成披露义务的责任承担方式，暂行规定仅指出“应承担相应的法律责任”，但具体应当承担何种责任，在该规定及其他法律法规中中均未能有明确说明。

2016年最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“解释二”）中的第二十四条规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持…”。该解释明确了对专利权人在推荐性标准中已经披露（明示）的情形通常如何处理；但如果相关专利信息未披露或未达到“明示”的标准，能否推导出实施标准的一方即获得类似“默示许可”的不侵权抗辩？从逻辑上看，不能必然得出这种结论。实际上最高院在河南中西恒大仪器仪表有限公司与河南农大迅捷测试技术有限公司测试合同纠纷一案中对于上述解释二的规则运用，明确指出“但不能由此反推专利权人编制标准时未披露专利信息情形下，标准实施者未经许可实施专利不构成侵权”[4]。

笔者另外注意到：最高人民法院2009年6月公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第二十条第一款提出，“经专利权人同意,专利被纳入国家、行业或者地方标准制定组织公布的标准中,且标准未披露该专利的,人民法院可以认定专利权人许可他人在实施该标准的同时实施其专利,但专利依法必须以标准的形式才能实施的除外。”该规定提到披露义务，但最终未被采用。

我国专利行政主管机关在专利法修改的过程中曾有意明晰未履行披露义务的责任，直接引入“默示许可”制度，但最终未能得以保留。送审稿第85条规定：“参与国家标准制定的专利权人在标准制定过程中不披露其拥有的标准必要专利的，视为其许可该标准的实施者使用其专利技术。许可使用费由双方协商；双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。当事人对裁决不服的，可以自收到通知之日起十五日内向人民法院起诉”。国家知识产权局随后发布的“关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的说明”做出了进一步解释：“参与标准制定的专利权人在标准制定过程中（未）遵循诚实信用的原则…视为其许可该标准的实施者使用其专利技术，在此情形下专利权人无权起诉标准实施者侵犯其标准必要专利。”

支持方认为该条及时回应了业界对于明确标准必要专利权人披露义务的呼声，填补了默示许可制度的空白，对相关纠纷的解决提供了指引性的帮助[5]；反对方则认为国际标准组织对此尚无统一意见，通常采取个案认定原则交由司法机关处理，且域外亦无国家或地区采取成文法的形式约束标准必要专利，故不宜直接引入专利法[6]。虽然送审稿第85条仅明确规定了针对国家标准的处理方式，未说明对于其他标准能否参照适用，也未对“不披露”的界定给出具体指引，如披露的范围和时间等，且立法机关最终未采纳该新增条款，“默示许可”制度最终未能落地，但可以看到专利行政机关对于标准必要专利权人披露义务所持的态度。

（二）专利权人的披露义务

虽然《专利法》的第四次修改最终未对标准必要专利的披露义务做出直接规定，但从以上罗列的各项规则制定尝试及司法判例探索看来，我国已经初步具备了相关规则的雏形。如要解决实践中标准制定及后续实施过程中关于标准专利披露义务的纠纷，笔者认为首先应当对专利权人的披露义务进行界定。

1、标准类型

从上文所举的规则及案例来看，我国目前对于适用披露义务的标准类型并无统一的认识。“暂行规定”中的规则仅提到国家标准，同时规定了行业标准和地方标准可以参照适用前述规则，但并未区分强制性或推荐性标准；“解释二”则限定在“推荐性”国家、行业或地方标准；未采用的送审稿第85条仅限于国家标准；而在三个案例中，广西高院及最高院则均未对标准的类型进行讨论和划分。此外，“解释二”仅是对推荐性标准中“已披露”情况下的纠纷处理规则，未明确专利权人的披露义务，同时也难以根据逻辑推导出强制性标准的对应规则。

笔者认为，无论是强制性还是推荐性标准，其均具有明显的公共性；制定标准的目的通常是给予特定行业以更准确、高效、合理的技术指引，提高行业效率，加快产业发展。基于公共性的考量，对标准涉及专利的专利权人施以披露其专利的义务，符合标准制度的初衷，也能防止专利权人隐瞒其专利并不恰当地主张权利，导致不知情的标准使用人构成侵权。同时考虑到我国的司法实践中对于披露义务本身适用的标准类型亦未进行区分，笔者认为标准必要专利的披露义务应当适用于各类标准。

2、披露的范围和程度

关于标准专利披露义务的范围，实践中争议较大。首先，对于正在申请中的专利是否也应当披露？笔者认为答案是肯定的。与已获授权的专利相比，披露正在申请中的专利并不会不合理地增加专利权人的负担，且能够让标准的使用者对于标准涉及到的专利有更加完整的了解。“暂行规定”第三条也特地说明：“本规定所称专利包括有效的专利和专利申请。”

在专利披露问题上，若限定的范围过宽，则容易加重标准组织成员的负担，削弱他们参与标准制定的积极性；而若施之过窄，则不利于客观反映标准的实际信息[7]。对此，美国联邦巡回上诉法院法院曾就披露的范围提出了一个原则，即“具有成为标准必要专利的合理可能性（reasonably might be necessary）”：当一个“合理的竞争者”预见到不获得这个专利的许可自己就无法实施该标准时，这个专利就落入“合理可能必要”的范围之内[8]。具体而言，即使专利权人在制定标准的过程中相信其专利或专利申请将成为必要专利，但是在标准制定完成后，经司法认定其专利并非必要专利，这部分未经披露的专利和专利申请就不落入“合理可能必要”的范围。

至于披露的程度，即披露到何种程度就算完成了披露义务，笔者认为应达到明确地指出特定专利为标准所必须的程度。在湖北汤始建华建材有限公司与湖北三和管桩有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，法院指出“09YG101标准设计图集第38页在对河南建华公司的简介中，载有“公司有各类科研成果10多项，其中：混合配筋预应力混凝土管柱获得了两项发明专利，三项实用新型专利（专利号：ＺＬ20092009××××.2…）”，（专利权人）虽提及到涉案专利，但仅系对公司享有的科研成果的表述，并未披露该标准是否涉及专利以及涉及的具体专利，不应认定为已履行披露义务”。

三、未完成披露义务的法律后果

（一）不侵权抗辩及默示许可

对于违反披露义务的权利人，其法律责任主要应为默示许可。如上所述，在早期的案件中，最高院在4号函中较为笼统地指出只要专利权人参与了标准的制定，或经其同意将专利纳入标准，就可以得出“默示许可”的结论，但在随后的张晶廷与衡水子牙河公司一案中做出了调整，指出了原则上专利侵权救济不应当受到限制，但同时也强调了该案中专利权人进行了专利披露、已经尽到了披露义务，不存在隐瞒专利的行为。此外，对于未完成披露义务的情形，最高法院亦在河南中西恒大仪器仪表有限公司、河南农大迅捷测试技术有限公司测试合同纠纷一案中做出阐释：“专利权人编制标准时未披露标准必要专利信息的，尚不足以构成标准必要专利默示许可的充分理由…上述行业标准的起草、制定发生在两涉案发明专利的授权审查过程中，专利权人未明示上述两发明专利的相关信息，合乎情理，但并不能据此视为专利权人默示许可该标准的实施者使用其专利技术[9]。”由此可见，默示许可并非专利权人未披露专利信息的必然结果，法院仍然需要就个案中未披露行为的原因进行分析，进而认定被控侵权人的默示许可主张可否成立。即便如此，公众可以推断出“未披露行为不具有合理理由”甚至故意隐瞒的行为是法院认定是否构成默示许可的重要考量因素。

送审稿第85条规定了针对国家标准的默示许可制度，但未最终保留。笔者认为可能有如下几点原因。首先，送审稿第85条的规定可能与TRIPS协议的规定相左，因为后者关于专利未经授权使用的规定仅限于个案且需满足一定的条件，且这种强制许可仅针对特定申请人而非全体公众。根据TRIPS协议第31条关于“未经权利持有人授权的其他使用”的规定，如果一成员的法律允许未经权利持有人授权即可对一项专利的客体作其他使用，应遵守一系列的规则限制，其中首要的限制是：授权此种使用应一事一议。其次，送审稿第85条给参与标准制定的专利权人设定了强制披露标准必要专利的法定义务，但未考虑专利权人不披露专利的合理理由。最后，标准制定过程中专利权人的披露义务应当限定在何等范围内，本身就是一个极具争议、很大程度有赖于个案认定的问题。在专利权人披露义务的边界尚无统一认识的前提下为专利权人设定强制披露标的法定义务，可能也是送审稿第85条最终未被采纳的原因。

在“默示许可”规则下，标准使用人仍需支付明显低于合理许可费的费用。值得注意的是，美国在司法实践中确立了“默认权利放弃”规则，在此规则下不存在停止侵权或赔偿问题。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于2008年在高通诉博通专利侵权纠纷案的二审判决中明确了关于标准化组织成员的专利披露义务。此案一审中，法院查明高通的确曾参与到JVT 的活动中，并且在H.264 标准发布前始终没有向JVT 披露其所拥有的两项专利。一审法院由此认为，高通未披露上述两项专利的行为违反了其理应承担的披露义务，构成权利放弃（waiver），判决高通的这两项专利不可实施；CAFC随后亦认定高通的行为构成“默认权利放弃”，而仅调整了两项专利不可实施的范围[10]。类似地，在2011年的Hynix Semiconductor Inc. v. RambusInc.案中，法院也再一次确认：如果被控侵权人能够以清楚和令人信服的证据证明，对标准制定组织负有披露义务的专利权人违反该披露义务的行为引导他人合理相信，专利权人已经放弃了行使专利权的权利，导致专利权人行使权利的意图与其违反披露义务产生的引导不一致，则可以认定专利权人在标准制定过程中默示放弃了行使专利权的权利[11]。

（二）违反诚实信用原则的不利后果

“诚实信用原则”可谓民法中的“帝王条款”，在民法体系中早有规定。作为民法体系的一部分，知识产权法中亦有相关规定。2013年

修改的《商标法》即规定“申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则”[12]。《专利法》第四次修改加入了“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”[13]国家知识产权局发布的“关于《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》的说明”对送审稿第85条的解释中也提到“参与标准制定的专利权人在标准制定过程中应当遵循诚实信用的原则。”那么未披露标准专利的行为是否能够适用该条款呢？

首先，从文义解释的角度来看，《专利法》中的“诚实信用原则”涵盖了行使专利权的行为；结合法条结构，可以得出此处主要规制滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益但尚未构成垄断的行为。笔者认为，专利权为法定之权，对其限制应有相关法律依据，在不侵犯专利权的例外情形已有相应法律规定时，不宜随意创设免责事由，因专利权人未完成披露义务而认定“不侵权”；但如果在个案中能证明专利权人的不披露行为确实存在“故意隐瞒”情节，则属于滥用专利权进行不当维权，违反诚实信用原则，可以不责令标准使用人停止侵权（继续实施标准），乃至免予支付赔偿或者许可费。根据4号函的思路，专利权人虽有权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。笔者认为，虽然最高院并未进一步明确专利权人的披露义务及主观状态，但如果专利权人存在隐瞒专利并恶意提起维权之诉的情形，则即使主张获得明显低于正常数额的许可使用费也不应得到支持，法院可以推定专利权人的“默示放弃权利”。此外，被控侵权人如果主张同时适用《反不正当竞争法》对专利权人的行为予以规制，可能出现法条竞合的情形。

（三）反垄断审查

知识产权本质上属于一种竞争环境下的“合法垄断”权利。但根据我国《反垄断法》的规定，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，也可以适用《反垄断法》。国家市场监督管理总局《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》第13条也规定了具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在参与标准制定的过程中，故意不向标准制定组织披露其权利信息，或者明确放弃其权利，但是在某项标准涉及该专利后却对该标准的实施者主张其专利权。该规定对专利权人制定标准时不披露其专利但又事后“维权”的情况给出了一种规制思路。只是《反垄断法》的适用具有较高的门槛，对于市场支配地位的认定本身就具有较大的难度，而对于许多标准，尤其是地方标准语境下对应的专利权人本身并不具有市场支配地位；其次，即使认定专利权人具有市场支配地位，根据规定，其还应当具有“无正当理由”和“故意不披露”等条件，这进一步压缩了《反垄断法》的适用空间。

四、结语

近年来专利侵权纠纷持续增长，其中不免有“专利劫持”的情况，这对我国专利信息披露制度提出了更高的要求。只有对其不断完善，提供更为清晰稳定的审判思路，才能提高市场主体的投资预期，充分维护社会公众以及专利权人的利益。我国在立法及司法实践中实际上已经形成了部分关于标准专利权人披露义务的判断规则，但目前仍然主要依赖于个案认定。《专利法》第四次修改最终删除了送审稿中引入的专利信息披露制度和默示许可制度，也可看出立法机关希望把此类案件交由法院进行个案判断。笔者的意见是：不管是何种性质的标准，只要专利权人参与标准制定且未完成披露义务，则法院可以推定为“默示许可”，标准实施者不构成侵权，仅需支付象征性使用许可费（跟4号函保持一致）。如果被控侵权人主张专利权人有故意隐瞒行为，除非专利权人能提供反证，法院可以推定被控侵权人的主张成立，并因专利权人违反诚实信用原则而不判赔任何使用许可费；如专利权人构成滥用知识产权，达到排除、限制竞争的程度，则可能面对反垄断执法机构的审查。

笔者另外需要指出的是，实践中一些国家强制标准或者行业标准未征求专利权人同意，且在专利权人不知情的情况下，将相关专利纳入标准。在此情形下，专利权人可以根据“暂行规定”的要求，向标准制定组织提交专利实施许可声明，或者要求修改标准、乃至申请暂停标准的实施。如果专利权人选择直接起诉标准实施者，后者做不侵权抗辩，法院该如何处理，笔者暂未查到相关案例，欢迎同行提供案件线索。

[1]吴汉东，《关于知识产权私权属性的再认识--兼评"知识产权公权化"理论》，《社会科学》2005年第10期。

[2]周春慧《标准化组织中专利信息披露制度的实证研究》，载于《信息技术与标准化》，2009年第4期。

[3]（2012）民提字第125号民事判决书。

[4]（2019）最高法知民终382号民事判决书。

[5]樊延霞，温丽萍，《我国标准必要专利默示许可制度探析——以《专利法修订草案(送审稿)》为视角》，《知识产权》2017年第

12期。

[6]宋柳平：《专利法修改草案82条———不要缴了中国企业的枪》，载《中国知识产权》网络版，2015年11月25日。

[7]张伟君，《默示许可抑或法定许可——论《专利法》修订草案有关标准必要专利披露制度的完善》，《同济大学学报（社会科学版）》2016年3期。

[8] Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG, 318 F. 3d at 1100.

[9]（2019）最高法知民终382号民事判决书。

[10] Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008).

[11] Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc., 645 F.3d 1336, 1348 (Fed.Cir. 2011).

[12] 2013年《商标法》第七条第一款。

[13] 2020年《专利法》第二十条第一款。