

CRITERION ECONOMICS

1717 K Street, N.W. | Suite 900
Washington, D.C. 20006
电话: +1 (202) 518-5121

J. Gregory Sidak
董事长

直拨号码: +1 (202) 518-5121
jgsidak@criterioneconomics.com

2015 年 12 月 29 日

国务院法制办公室
中华人民共和国
北京市西城区
平安里西大街 33 号
邮编 100035

回复: 对《专利法修订草案》的意见

敬启者:

中华人民共和国法制办公室(以下简称为“国务院法制办”)向社会公开征求对《专利法修订草案》的意见。谨此,我诚挚地递交本人对于修订草案的意见和建议。

本人名为 J. Gregory Sidak。我是美国华盛顿哥伦比亚特区 Criterion Economics 公司的创始人和董事长,同时也是《竞争法和经济学杂志》的创始主编之一。该杂志自 2005 年起由牛津大学出版社以季刊形式发行。本人在学术界、政府和私人企业中从事法律和经济工作三十余年。我是一名专业的经济顾问。许多客户散布于美洲、欧洲和太平洋等地区。我在标准必要专利(以下简称为 SEP)方面做了大量的工作:我曾在多次法律诉讼中担任有关公平、合理和非歧视许可(以下简称为 FRAND)事宜的经济专家,出版过学术论文,并在有关 FRAND 事宜和相关专题的国际会议中发表过研究成果。我也曾在伊利诺斯州北区的美国地区法院为 Richard Posner 法官担任过法院指定的中立经济专家,提供专利损害赔偿方面的咨询服务。关于此次提交的意见,我不代表任何利益方,也不会因《知识产权实施指导方针》的通过而获得任何经济利益。

为了更深入地阐明此次提交的意见中表达的观点,特附上了我近几年所写的四篇文章。第一篇文章 - *Bargaining Power and Patent Damages* (《议价能力和专利损害赔偿》)阐述了指导专利损害赔偿计算的基本经济原则。¹第二篇文章 - *The Meaning of FRAND, Part I: Royalties* (《FRAND 的含义,第一部分:特许权使用费》)分析了确定 SEP 的 FRAND 特许权使用费的经济学方法。²第三篇文章 - *Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson v. D-Link* (《Ericsson v. D-Link 案后的分派、FRAND 特许权使用费及类似许可》)介绍了美国法院的判决如何影响其他地区的法院判定 FRAND 特许权使用费。³第四篇文章 - *Evading Portfolio Royalties*

1. J. Gregory Sidak, *Bargaining Power and Patent Damages*, 19 STAN. TECH. L. REV. 1 (2015), <https://www.criterioneconomics.com/bargaining-power-and-patent-damages.html>.

2. J. Gregory Sidak, *The Meaning of FRAND, Part I: Royalties*, 9 J. COMPETITION L. & ECON. 931 (2013), <https://www.criterioneconomics.com/meaning-of-frand-royalties-for-standard-essential-patents.html>.

3. J. Gregory Sidak, *Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson v. D-Link*, 2016 U. ILL. L. REV. (forthcoming 2016), <https://www.criterioneconomics.com/apportionment-frand-royalties-comparable-licenses-ericsson-dlink.html>.

for *Standard-Essential Patents Through Validity Challenges* (《通过质疑有效性规避标准必要专利的专利组合特许权使用费》) 研究了 SEP 执行人投机诉讼的风险及其他方面的内容。⁴

I. 第 14 条有可能带来法律的不确定性，危害消费者的利益和降低寻求创新的意愿

修订草案第 14 条规定“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不合理地排除、限制竞争。”⁵ 此规定似乎将《中华人民共和国反垄断法》中体现的“滥用市场支配地位”的概念引入到了《专利法》中。我认为在《专利法》中引入这样一条规定可能会提高价格、降低寻求创新的意愿，从而损害消费者的利益。

我知道《中华人民共和国反垄断法》中有这样一条规定：禁止具有市场支配地位的经营者“滥用市场支配地位排除或限制竞争，”⁶ 并且《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》对构成专利权滥用的情况做出了澄清。⁷ 我也了解中国政府正准备通过将《反垄断法》运用于知识产权的指导方针。因为现行法律已经存在禁止具有支配地位的经营者（如具有支配地位的专利权人）滥用其支配地位的规定，所以无需在修订草案中做出类似的禁止性规定。

在多项法规中做出禁止同一种行为的规定会导致禁止性规定的解释出现不一致的情况，反过来也会造成法律的不确定性。经济学家和法律学者已普遍认识到了法律不确定性对消费者的负面影响。⁸ 从经济的角度来说，法律的不确定性将会增加交易成本，也就是会对消费者提高价格。如若交易成本的增加减少了专利权人在研究和开发方面的投入，则法律的不确定性也会使降低寻求创新的意愿。如果专利权人因为担心承担第 14 条中规定的责任，而不再进行对消费者有利的活动，则法律的不确定性也会抑制有利于竞争的做法。⁹

另外，关于第 14 条范围的法律不确定性可能会增加投机诉讼 - 即一方试图从没有法律理据的纠纷中获得某些附带的好处。¹⁰ 作为例子，我们设想这样一种情景：一个被许可人在不情愿的情况下就 SEP 的特许权使用费进行谈判。假设专利权人提出以 10 元的价格将其 SEP 专利组合授予 A 公司；我们并进一步假设该特许权使用费符合 FRAND 的原则。在谈判过程中，A 公司可能会威胁依据 14 条提出法律诉讼，从而获得与 SEP 持有人议价的有利地位。第 14 条范围的不确定性可能

4. J. Gregory Sidak, *Evading Portfolio Royalties Through Standard-Essential Patents Through Validity Challenges*, 39 *WORLD COMPETITION* (forthcoming 2016), <https://www.criterioneconomics.com/docs/evading-portfolio-royalties-for-seps.pdf>.

5. 《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》（国务院法制办公室 2015 年 12 月 2 日颁布，国务院法制办公室 1, 5, 第 14 条（中国），<http://images.chinalaw.gov.cn/www/201512/20151202075620423.doc> [以下称为草案]（非官方英语译文可在登录以下网址后查看：<https://chinaipr2.files.wordpress.com/2015/12/comparison-table-of-patent-law-amendments.doc>）。

6. 《中华人民共和国反垄断法》（第十届全国人民代表大会常务委员会 2007 年 8 月 30 日通过颁布，2008 年 8 月 1 日生效）全国人民代表大会常务委员会 2007 年 517 号公报 55 条（中国），http://www.gov.cn/flfg/2007-08/30/content_732591.htm。

7. 《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》（国家工商行政管理总局于 2015 年 4 月 7 日颁布，2015 年 8 月 1 日生效），74 号令（中国），http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/zjl/fld/201504/t20150413_155103.html。

8. Richard Craswell & John E. Calfee, *Deterrence and Uncertain Legal Standards*, 2 *J.L. ECON. & ORG.* 279, 298 - 99 (1986); Antonin Scalia, *The Rule of Law as a Law of Rules*, 56 *U. CHI. L. REV.* 1175, 1178 - 83 (1989); Kathleen M. Sullivan, *The Supreme Court, 1991 Term—Foreword: The Justices of Rules and Standards*, 106 *HARV. L. REV.* 22, 62 - 64 (1992); Cass R. Sunstein, *Problems with Rules*, 83 *CAL. L. REV.* 953, 957 (1995); Helmut Wagner, *Economic Analysis of Cross-Border Legal Uncertainty*, in *THE NEED FOR A EUROPEAN CONTRACT LAW: EMPIRICAL AND LEGAL PERSPECTIVES* 25, 44 (Jan Smits ed., Europa Law Publishing 2005).

9. See, e.g., Louis Kaplow, *General Characteristics of Rules*, in *ENCYCLOPEDIA OF LAW AND ECONOMICS, VOLUME I. THE HISTORY AND METHODOLOGY OF LAW AND ECONOMICS* 502, 513 (Boudewijn Bouckaert & Gerrit De Geest eds., 2000).

10. 有关投机诉讼风险的详细介绍见 Sidak 的 *Evading Portfolio Royalties for Standard-Essential Patents Through Validity Challenges* (《通过质疑有效性规避标准必要专利的专利组合特许权使用费》)，以上注 4。

会迫使 SEP 持有人接受较低的特许权使用费（甚至有可能低于 FRAND 价格），以避免被不公正地定罪。因此，第 14 条的禁止性规定可能会损害修订的本意 - 即“加强对专利的保护，以捍卫权利人的合法权利和权益。”¹¹

国务院法制办可以删除第 14 条，解决这些问题。或者修改第 14 条的规定，澄清《反垄断法》并未将专利权和其他形式的财产加以区分。例如，在美国，竞争主管部门已经认识到“对于反垄断分析而言……知识产权和其他形式的财产基本类似。”¹² 尽管行使专利权不一定会引发限制竞争的问题，但是《反垄断法》的禁止性规定并未将专利权人（作为任何其他有形财产的持有人）排除在外。因此，第 14 条可以做出澄清，说明专利权人的行为应该符合《反垄断法》及其实施条例的相关规定。

II. 第 85 条有可能降低参与标准制定活动的积极性

第 85 条规定“如果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，将会视为其已允许标准的执行人使用其专利技术。”¹³ 第 85 条也规定：如果专利权人需要授权其标准必要专利，“许可使用费由双方协商”，且“双方不能达成协议的，可以请求国务院专利行政部门裁决。”¹⁴ 另外，“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”¹⁵

谨此假定第 85 条的目的是解决“专利陷阱”的情况，即在制定标准过程中某一参与者故意隐瞒标准实施所必不可少的专利，特别是避免履行依据公平、合理的条款做出专利许可的义务的情况。但是，施加强制许可有可能打击企业参与国家标准制定的积极性，从而降低标准的质量，进而损害消费者的利益。就此，有三点值得考虑。

首先，第 85 条似乎忽略了未披露必要专利可能是无意的行为这一事实。对于拥有成千上万专利的公司以及在全球范围内参与多种标准制定的组织而言，明确实施标准所必不可少的每项专利可能意味着极为繁重的工作量。另外，某一专利是否是实施标准所必不可少的也可能成为专利解释的问题。某些专利也可以在标准通过后再许可。因此，未能披露某一必要专利可能是无意的。由于专利权人在标准制定过程中疏于对其专利做出声明而强制许可是一种过于严厉的补救措施。

第二，针对未披露的 SEP 施加强制许可可能会带来人为操纵标准制定程序的风险。例如：假设 A 公司拥有一项自己专用的专利技术，且其没有将该专利提交纳入标准的意向。进一步假设竞争对手 B 公司想要获得 A 公司技术的许可，以此削弱 A 公司在市场中的专利优势。B 公司可以与标准制定组织合作，利用标准制定程序在 A 公司不自愿的情况下获得许可。例如：B 公司可以说服国家标准制定组织通过包含 A 公司专利的相关标准，并设计出 A 公司不披露其专利的情况。例如，标准制定组织可以在不向与会人员事先发出合理通知的情况下召集标准制定会议。如果 A 公司未能参会，因而未披露其专利，则即使其从未打算将该专利纳入某一行业标准，其也会被迫做出专利许可。事实上，对于专利权人没有意愿向标准制定组织提交所拥有的专利，强制施加许可的义务可能会严重打击专利权人参与国家标准制定活动的积极性。

11. 国家知识产权局 (SIPO), 《国家知识产权局有关中华人民共和国专利法第 3.1 条的解释 (2015 年)》。

12. 美国司法部和 联邦贸易委员会, ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY § 2.0 (1995), <http://www.justice.gov/atr/antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property>.

13. 草案, 第 85 条。

14. 同上。

15. 同上。

竞争局
2015 年 12 月 29 日
页码 4

第三，或许会有人质疑国务院是否为确定 SEP 许可条款的适当机构。¹⁶在确定 SEP 特许使用费方面，法院一般处于更合适的地位，并且中国拥有在竞争和专利纠纷领域非常专业的法官。因此，国务院法制办应该考虑允许各方向法院提起诉讼，甚至应该在向国务院申请做出特许权使用费裁决之前。

谨启



J. Gregory Sidak
董事长

附件

16. 关于如何计算 FRAND 特许权使用费的全面介绍见 Sidak, 《*Bargaining Power and Patent Damages*》(议价能力和专利损害赔偿), 以上注 1; Sidak, 《*The Meaning of FRAND, Part I: Royalties*》(《FRAND 的含义 第一部分: 特许权使用费》), 以上注 2; Sidak, 《*Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson v. D-Link*》(《Ericsson v. D-Link 案后的分派、FRAND 特许权使用费和类似许可》), 以上注 3。