

集体管理组织适合作为 SEP 许可模式吗

Rui Li[1],Axel Contreras

目前，越来越多的设备正连接到无线网络中,这涉及大量数据的可靠交换。技术标准使得设备与设备之间高效能的连通性和互操作性得以实现,尤其是像 5G 这样的标准所提供的高端技术,更是物联网发展的坚实基础。[2]

技术标准是在众多参与者协同合作下,由标准发展组织建立的。标准必要专利 (SEP) 指的是实施某一行业标准必须要使用的技术所包含的专利。为了平衡专利权人和使用者之间的利益关系,标准化组织鼓励其成员承诺允许他人按照“公平、合理、无歧视”(FRAND) 的条款和条件使用其专利。这样的承诺使得标准技术被广泛使用,标准得以大范围传播,技术创新者也因此得到了公平且适当的回报,以鼓励他们投资下一代标准的研究与开发工作。

在物联网时代,依赖于连通性标准的应用场景急剧增多。2018 年,物联网的连接点(91 亿)是移动互联网用户(36 亿)的二倍多,到 2025 年,连接点数量有望达到 250 亿。[3]然而,物联网领域的新参与者,尤其是中小型企业,通常没有太多涉及标准必要专利的经验,其往往认为 FRAND 谈判具有一定的挑战性。因此,决策者正在探索一个全新的、现行框架之外的工具,来评估专利必要性以及确定 FRAND 条款。[4]有一些研究考察了著作权领域的集体管理制度,并建议应用集体管理组织的模式来许可标准必要专利。[5]本文将从可行性和实操性两个角度,就该模式对标准必要专利领域是否适用予以分析评述。

传统 FRAND 许可模式

长期以来，通信产业在实践中对标准必要专利的许可方式及如何确定 FRAND 条款已经有了较为成熟的做法。双边谈判(包括在双方都拥有标准必要专利的情况下进行的交叉许可谈判)是比较普遍的方式，此外，也可以通过专利池等第三方平台进行许可。

(一) 双边谈判

在 FRAND 许可谈判中，为了更有效地确定所涉及的标准技术的价值，交易双方通常直接接洽，以交换机密信息，如权利要求对照表、商业计划和销售预测。[6]因此，在谈判开始前，签署保密协议是一种普遍的做法。[7]

在保密协议签订之后，双方即展开技术讨论。双方的技术专家组会就所涉专利技术对于实施标准是否必要、是否有效、是否被侵权等事项展开仔细讨论。在对技术问题的理解达成共识之后，双方将进行有关商业和合同细节的讨论，最后通常会达成 FRAND 许可协议。[8]

在少数未能达成 FRAND 协议的情况下，双方可能走入诉讼程序。通常，专利权人会请求法院给予禁令，相应地，被诉侵权人会提起 FRAND 抗辩(以避免禁令)。在这种情况下，法院会评估双方各自是否履行了基于 FRAND 的义务。在欧洲，这些义务履行与否是根据欧盟法院在“华为 vs 中兴案”中建立的标准来判断的。[9]如果双方分歧在于专利是否必要，法院会在听取独立的第三方意见之后做出决定。

(二) 专利池

专利权人也可以选择通过专利池来部分或全部许可其标准必要专利。专利池是两个或者多个专利权人之间达成的协议，该协议将这些专利权人的专利组合在一起，并打包许可给第三方。[10]一个例子是基于 MPEG-2 标准的专利池，该专利池提供了来自二十多个公司和一

所大学的专利组合。[11]相似的专利池还有其他与视频相关的专利组合，如DVD6C和H.264等。[12]

此外，基于竞争法给予专利池的正面评价，专利池可以带来诸多好处，如降低交易成本、避免重复的专利必要性评估等。[13]因此，专利池被政府机构大力倡导。[14]

然而专利池也可能存在一些劣势。许多重要的专利池根据专利持有量的比例分配许可收入，这种做法最终会阻碍那些拥有高价值专利的标准必要专利权人加入专利池。[15]许可费率的差异会不同程度地影响专利池成员，这取决于不同成员在研发和生产上的不同投入。对于一个仅专注于研发的公司，许可费率仅仅影响其收入；而对于一个研发与生产并重的公司，许可费率同时影响其收入和成本。合理分配的许可费率可使专利池的运营达到最佳状态，并同时提供良好的创新激励，但这很难实现。[16]

可见，许多外部因素影响着专利池成功与否。但总的来说，在适当的情形下，专利池是非常有益的。举例而言，尚未建立自有许可方案的公司若选择加入专利池，则其在后续过程中获得许可收入所需耗费的精力也更少。

集体管理组织介绍

尽管标准必要专利双边谈判和专利池都取得了成功，但仍然有人认为谈判不仅意味着较高的交易成本，也使得实施者需要承担总的许可费率，故而难以维持公平竞争的环境。[17]因此，有些人考察了著作权领域中集体管理的模式，并建议将此应用于标准必要专利的许可中。

[18]

著作权集体管理组织[19]是管理作者、表演者、制作者以及其他类型著作权人权利的实体，它作为一个中间人，服务于双边市场。[20]著作权集体管理组织的出现，一方面是因为大量用户的存在使得直接许可对于著作权人来说非常困难，另一方面是因为使用者难以分辨每个需要许可的作品背后的权利人。[21]为提高经济效率、降低著作权人和使用者双方的交易成本，著作权集体管理组织应运而生。[22]

著作权集体管理组织主要有两种模式：自愿性和强制性。

自愿性集体管理指的是著作权人选择一个著作权集体管理组织，并与其签订协议，将其权利放入该集体管理组织的“作品目录”中，并通过著作权集体管理组织进行许可。集体管理组织监督作品的使用、组织谈判、签订一揽子许可，并收取费用然后分配给成员。[23]

强制性集体管理存在于一些国家，并只针对某些特定权利，比如《德国著作权法》(UrHG，全称 Urheberrechtsgesetz²⁴)第 27 条规定的出租和出借物的法定报酬请求权。对于这类权利，权利人只可以通过著作权集体管理组织来主张合理费用，而不能自己主张。此外，《欧盟卫星广播和有线转播著作权和邻接权指令》²⁵ 中第 9 条规定的有线转播权，也只能通过著作权集体管理组织主张。集体管理组织是唯一有资格管理上述权利的实体，权利人被强制要求通过集体管理组织主张其权利。但这作为对权利人权利的限制，只是著作权中的例外而非非常规。

集体管理组织作为 SEP 许可新模式存在的问题

如前所述，有人认为可以引入集体管理组织模式来促进标准必要专利的许可。[26]有提案(下称“本提案”)建议在新的标准公开之后，自动成立一个类似于集体管理组织的机构，以强制管理属于这个标准的所有必要专利的许可[27]，这个机构有权对属于某个标准的所有必要

专利，与标准实施者签订许可协议。这个权利并非排他性的，至少在原则上，专利持有人仍保留与使用者签订双边协议的权利。[28]但在实践中，使用者可以无所顾忌地实施侵权行为，在专利权人提起诉讼之后，他可以向机构寻求许可，以避免不利的诉讼结果。此外，机构在此被定义为一个被动的角色，它只在使用者的请求下授予许可，既不主动接洽使用者提供许可协议，也不在法庭上主张标准必要专利。

机构的一个主要任务是为某个标准确定总的许可费率，而后制定许可方案。但正如无线星球（UnwiredPlanet）诉华为[29]案所体现的一样，这是一个非常复杂的任务。由机构签订的FRAND协议产生的许可费，将会被存放在一个托管账户中，在收取之后的5到20年内，许可费将被按期分配给标准必要专利权人。但那些依赖许可费生存的公司如果被迫这样长时间地等待，则将会被不必要地置于非常不利的情形中。

此外，在本提案的第二步中，一个根据标准必要专利持有人意愿形成的专利池，将被允许接管上述机构的任务和收入。专利池有权终止上述机构签订的许可协议（在诉讼中达成的协议除外），有权许可某一标准所有的必要专利，也可以主动地行使专利权以对抗使用者。此外，专利池还可以决定已收取的许可费在每个标准必要专利权人之间如何分配。在一定程度上，专利池有义务为之后可能加入专利池的标准必要专利权人保留一部分已收取的许可费。

（一）被许可的权利具有不同的基础

本提案试图体现使用著作权作品和专利技术的相似性，但事实上，著作权和专利权的基础是非常不同的。

首先，在著作权领域中有数目庞大的著作权人和不能被确定的使用者。在实践中，如果每当一个作品被使用时，试图去找到每个对应的著作权人与每个使用者，即使可以做到，也是非

常缺乏经济效率的。换句话说，当作品被大量使用，且没有公共的注册信息使双方能够精确地找到彼此时，集体管理组织便成为权利人与使用者之间的必要桥梁。然而，相比起来，在信息通信技术领域，标准必要专利持有人和实施者的数量少得多，而且更容易被识别。此外，著作权人信息较难获取（有些情况下几乎不可能获取），相比之下，标准发展组织（如 ETSI）[30]则建立了非常便利的数据库，收录了其成员所拥有的、有可能成为标准必要的专利及专利申请；而且，物联网产品涉及的许可规模远远低于著作权作品。因此，对于标准必要专利权人来说，正如目前的通常惯例，双边谈判或者自愿加入专利池才是切实可行的做法。

此外，著作权和专利权的权利结构也不同。著作权由众多经济权利构成，包括复制权、发行权、表演权、改编权等。著作权集体管理组织只负责许可上述多种权利中的一部分，著作权人仍然能控制那些他们可以有效许可的权利（如改编权），而只将那些根据市场结构需要耗费大量精力进行许可的权利（如广播权）交给著作权集体管理组织。而专利权具有整体性，专利赋予了专利权人一个完整的排他权，使得专利权人能够对其发明加以商业化利用。因此，由机构强制性集体管理标准必要专利，对于专利人来说事实上是对其排他权设定了一个很大的限制，这样的限制远远超出了欧盟法院设定的框架，因此在法律上缺乏正当性。在“华为 vs 中兴案”中，欧盟法院认为，对标准必要专利权人的限制只能在例外且清晰特定的情况下产生，[31]如标准必要专利权人没有通知潜在的被许可人其侵权事实等。关于集体管理组织的提议并不能缔造出此类的例外情形，因此，其对标准必要专利权人设定一般性限制的做法，无法具备正当性。

（二）过往的经验揭示集体组织管理的系统性问题

采用集体管理的模式并不能解决专利权人对许可现状的担忧，相反还会使问题更加复杂。毫无疑问，著作权集体管理组织促进了作品的许可和传播。[32]但是，在著作权领域中，有关集体管理组织滥用行为、治理无方、缺乏透明性的担忧，也同样令人瞩目。[33]

著作权集体管理组织可以排他性地行使权利，因此也容易实施不利于竞争的行为。针对集体管理组织滥用行为的诉讼案例，在欧盟层面上可参见 *Latviancopyright*[34]案，在成员国内可参见 *Televisiones*[35]案。[36]

还有一些臭名昭著的案例，则与因不透明的管理而产生严重问题的著作权集体管理组织有关。以希腊一个名为 AEPI 的著作权集体管理组织为例，AEPI 负责管理希腊音乐作品的作者权利[37]，该组织日常管理非常不透明，其财务状况在数年内都没有得到正确评估。最终，AEPI 灾难性的财务状况以及后续与其相关的负面报道，导致希腊音乐许可产业几近崩溃。[38]

综上，如果在标准必要专利许可中采用集体管理组织模式，我们没有理由相信上述这些在著作权集体管理组织中出现的系统性问题，不会在标准必要专利领域出现，也没有理由认为集体管理组织模式会比现行的自愿谈判许可模式更有优势。

（三）确定 FRAND 条款/条件具有高度的专业性

由集体管理组织来确定许可费率，会较现行做法产生更多的问题。标准必要专利交易双方通常就 FRAND 条款与条件（包括许可费率）达成合意，这些条款和条件要能够反映在特定的使用场景中标准技术的价值，即标准技术对终端产品（比如手机、平板电脑等）创造的价值。只有当交易双方未能达成合意时，法庭方可确定符合 FRAND 原则的费率。费率的确非常复杂，且极具专业性。通常，即使是非常有经验的交易双方和法庭，也需要几个月甚至几年

时间来确定 FRAND 条款，其中大量涉及对专利技术价值、销售因素（如在某个国家的销售预测、零售价等）、法律因素（协议的存续期间、支付方式等）、商业因素（吸纳非必要专利，围绕许可进行的合作协议或者技术转让）的充分认知。

因此，我们很难相信集体管理组织具有足够的专业能力精确地计算出总许可费率，并在权利人之间公正地分配。本提案如果付诸实践，不仅可能增加许可成本，还可能导致更多诉讼案件的出现。同样地，标准必要专利权人最终也无法得到 FRAND 条款所保证的公平和适当的回报。

投资可以得到适当的回报，对于通信标准的成功建立至关重要，这一过程需要极大的时间和金钱投入。比如，为了建立 3G 和 4G 无限标准，从 1999 年到 2015 年，各成员公司在 3GPP 中仅花在开会讨论上的时间就超过 700 万个工时。[39]此外，能对标准提供有价值的持续性贡献的，通常只是少数几个在研发上大量投入的公司。因此，有必要让这些创新者可以依靠其稳固的产权和可实施的合同，及时地、免受过度干预地获得合理报酬。然而，在本提案中，机构的收入有可能在长达 20 年时间过后才得到分配。如果投资没有得到及时的回报，企业将会失去创新的动力，并减少对下一代标准建设的投入。

结论

在物联网时代中，标准变得越来越重要。尽管 FRAND 承诺使得标准技术得以广泛推广使用，但 FRAND 原则十分笼统，没有经验的参与者在标准必要专利许可谈判中面临诸多挑战，这些问题都引发了人们的担忧。因此，有人建议建立一个类似著作权集体管理组织的机构，来推进基于 FRAND 承诺的标准必要专利的许可，然而，这样的提议在实践中只会引发更加严重的问题。

首先，著作权领域与专利领域存在极大的不同。著作权集体管理组织存在的正当性基础并不适用于标准必要专利。标准必要专利的集体管理并不必要，而且会对专利权构成极大的限制，这样的限制远远超出了欧盟法院在“华为 vs 中兴案”中设立的框架，在法律上没有正当性。通过集体管理机构进行标准必要专利许可，专利使用者可以轻易地实施侵权行为，并向机构寻求许可来避免诉讼可能带来的不利后果。因此，在集体管理机制下，使用者缺乏向标准必要专利权人寻求许可的动力。

其次，集体管理组织的市场支配地位，极易导致不公平或者歧视性的费率，这违背了根据 FRAND 条款/条件提供高端技术以推广使用标准的目标。此外，在实践中，著作权集体管理组织受限于治理无方、缺乏透明度及财务管理不善等问题，在欧盟等地区引起了不断的纷争和诉讼。我们没有理由相信著作权集体管理组织的这些不足之处不会在标准必要专利领域中再现。

最后，关于标准必要专利许可的一些核心问题，如怎样计算专利组合的许可费率、如何及时地给予标准必要专利人合理的报酬等，在集体管理组织的模式下并没有得到充分地解决。总体来说，集体管理组织的模式容易使得标准必要专利许可的问题复杂化，并带来更多的争端，无法真正地改进现存的实践。相反，现存的模式（如双边谈判和专利池），可以很好地应对物联网带来的新挑战，且更具有灵活性，更有利于应对标准必要专利许可的全球性需求。

注释：

1 本文由 Rui Li 翻译。文章仅代表作者个人观点，不代表爱立信的立场。

2 关于 5G 的介绍，参见 Claudia Tapia, ‘Who are the creators of the 5G standard?’ The Patent Lawyer, March/April 2019.

3 GSM Association, ‘The mobile economy’ Report, 2019, (accessed on 17.02.2020). Available at: <https://www.gsma.com/r/mobileeconomy/>.

4 EU Commission, COM (2017) 712 final, ‘Setting out the EU approach to Standard Essential Patents’. Available at: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-712-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF>.

5 Martin Schaefer and Christian Czychowski, ‘Wer bestimmt, das FRAND ist? - Ein Blick über den patentrechtlichen Tellerrand’, GRUR 2018, P582; also presented http://www.grur.org/uploads/tx_meeting/Czychowski.pdf.

6 Haris Tsilikas and Spyros Makris, ‘Confidentiality and transparency in FRAND litigation in the EU’, Journal of IP Law & Practice, 25 Feb. 2020. Available at <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa013>.

7 Eugenia Hinojal and Gabriele Mohsler, ‘Die Suche nach dem richtigen Gleichgewicht zwischen Transparenz und Schutz der Vertraulichkeit innerhalb des FRAND-Rahmens’, GRUR 7/2019, P674.

8 关于 FRAND 许可谈判，参见 Luis Herranz and Claudia Tapia, ‘Good and Bad Practices in FRAND Licence Negotiation’ (chapter) in ‘Resolving IP Disputes’, Zeiler/Zojer (eds), 2018.

9 Case C-170/13 Huawei v ZTE [2015] ECLI:EU:C:2015:477 1. To better understand the principles set for FRAND negotiation see <https://caselaw.4ipcouncil.com/guidance-national-courts>.

10 关于专利池，参见 WIPO Secretariat, Patent Pools and Antitrust – A comparative analysis, March 2014. Available at https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/patent_pools_report.pdf; Hans Ullrich “Patent Pools – Policy and Problems” in: Joseph Drexler, Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, Cheltenham: Edward Elgar, 2008; , Robert P. Merges and Michael Mattioli, Measuring the Costs and Benefits of Patent Pools (April 4, 2016). Ohio State Law Journal, Forthcoming; UC Berkeley Public Law Research Paper No. 2759027. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2759027>.

11 这个专利池由 MPEG-LA 管理，这是一个为此专门成立的公司。更多信息参见 <https://www.mpegla.com/programs/mpeg-2/>.

12 参见 <https://www.mpegla.com/programs/avc-h-264/> and <http://www.dvd6cla.com>.

13 Jean Tirole and Josh Lerner, 'Efficient Patent Pools' (August 5, 2002). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=322000>.

14 EU Commission, COM (2017) 712 final, 'Setting out the EU approach to Standard Essential Patents'. Available at: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-712-F1EN-MAIN-PART-1.PDF>.

15 Anne Layne-Farrar and Josh Lerner, 'To Join or Not to Join: Examining Patent Pool Participation and Rent Sharing Rules' (November 15, 2006). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=945189>.

16 Reiko Aoki and Aaron Schiff, 'Promoting Access to Intellectual Property: Patent Pools, Copyright Collectives, and Clearinghouses.' (2008) *R&D Management* 38 (2): 189–204. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2008.00502.x>.

17 See presentation of Fabian Hoffmann, Judge of the patent division of the German Federal Supreme Court – BGH, DPMA Forum, 12 Nov. 2019, Munich.

18 See Schaefer and Czychowski (2018).

19 Collecting societies 和 Collective management organisations (CMOs) 均可代表著作权集体管理组织, 其中 Collecting societies 在学术讨论中较为多见。

20 Josef Drexl et al. , 'Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-Territorial Licensing of Rights in Musical Works for Online Uses in the Internal Market COM (2012)372 (January 16, 2013).' Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-04. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2208971>.

21 Reto Hilty and Tao Li, 'Control Mechanisms for CRM Systems and Competition Law (April 29, 2016).' Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 16-04. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2772482>.

22 Richard Watt, 'Collective Management as a Business Strategy for Creators: An Introduction to the Economics of Collective Management of Copyright and Related Rights'. Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2016_3.pdf.

23 Christian Handke and Ruth Towse, 'Economics of Copyright Collecting Societies' (July, 12 2008). *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 38, No.8, pp. 937-957, 2007. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1159085>.

24 Urheberrechtsgesetz, UrhG. German Copyright Act of 9 September 1965 (Federal Law Gazette I p. 1273), as last amended by Article 1 of the Act of 1 September 2017 (Federal Law Gazette I p. 3346).

25 Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission. OJ L 248 6.10.1993, p. 15.

26 Fabian Hoffmann (2019). 关于采用集体管理模式应对 FRAND 许可的讨论，参见 Schaefer and Czychowski (2018).

27 Ada Sofie Altobelli, Report (including Hoffmann's proposal) of 'GEMA Type Agencies as a Solution for FRAND' IPDR Munich IP Dispute Resolution Forum. December 4, 2019. Available at www.ipdr-forum.org/gema-type-agencies-as-a-solution-for-frand/.

28 Schaefer and Czychowski (2018).

29 Unwired Planet v Huawei, EWHC, HP-2014-000005, 5 April 2017. For a discussion on this, see: Picht, Peter. 2017. 'Unwired Planet v Huawei: A Seminal SEP/FRAND Decision from the UK.' *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 12 (10): 867–80. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpx152>.

30 欧洲电信标准化协会 (ETSI) 是制定和管理全球性通信标准的一个欧洲标准化组织，
<https://www.etsi.org>.

31 See Rt Hon Professor Sir Robin Jacob and Alexander Milner, 'Lessons from Huawei v. ZTE', Available at https://www.4ipcouncil.com/application/files/6314/7928/6022/Lessons_from_Huawei_v_ZTE_-_RJacob_-_24-10-16.pdf; 关于 FRAND 的判例，参见 <https://caselaw.4ipcouncil.com>.

32 EU Commission, COM (2012) 372 final, 'Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the collective management of copyright and related rights and multiterritorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market'. Available at [https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0372/COM_COM\(2012\)0372_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0372/COM_COM(2012)0372_EN.pdf).

33 <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/collective-rights-management-directive>.

34 Case C-177/16, *Autortiesī bu un komunikē s?anā s konsultā ciju ag?entū ra / Latvijas Autoru apvienī ba* ECLI:EU:C:2017:689.

35 TDC resolution of 13 July 2006, case 593/05.

36 See Report on the collective management of the intellectual property rights. Available at: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1185909_7.pdf.

37 Tatiana Synodinou, 'The adventures and misadventures of the implementation of the Directive on collective management of copyright in Greece and Cyprus (Part I)', 27 March 2018 (online), available at <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/03/27/adventures-misadventures-implementation-directive-collective-management-copyright-greece-cyprus-part/>.

38 Sylvia Stavridou, 2020. 'Collective Management of Copyright in Greece After the Implementation of Directive 2014/26/EU.' *GRUR International* 69 (2): 128–35. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikz021>.

39 Kirti Gupta, 'How SSOs Work: Unpacking the Mobile Industry's 3GPP Standards' (November 2017). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3063360>.