

标准必要专利无效策略浅析

卜祥凯

随着 5G 时代的到来，5G 网络的普及让万物互联成为可能，物联网、车联网、智能家居等蓄势待飞的热门领域都插上了移动通信的翅膀，百家争鸣、蓬勃发展。而每一个经历野蛮生长的蓝海领域最终都将经历竞争和制约之路，这些借助移动通信实现万物互联的热门领域，同样会为移动通信技术付费。随着 2022 年 9 月，日本汽车三巨头丰田、本田、日产相继与面向车企的标准必要专利池 Avanci 达成许可协议，车联网中的主要整车企业（欧洲、日韩）都已经通过入池的方式为移动通信技术付费。当然在这个过程中少不了相互之间的谈判博弈，例如 Avanci 许可方诺基亚与戴勒姆公司在德国多地展开的专利诉讼大战，大陆集团与 Avanci 在美国 FRAND 与反垄断诉讼，实施者一方都在谈判过程中通过无效程序提升自身谈判筹码。

而相较于传统通信领域已经深耕多年、从绝对的实施者变成具有一定专利数量并参与标准制定的中国手机厂商而言，国内的整车企业、车联网、物联网、智能家居等相关企业还涉世未深。当战火烧到中国，而相关企业没有足够的筹码要求交叉许可或提起对等的标准必要专利侵权诉讼进行反制的情况下，通过专利无效宣告程序提升自身谈判筹码仿佛是最好的选择途径。



标准必要专利的无效宣告因标准必要专利诞生方式的特殊性以及与标准的对应性，在证据检索、理由使用、无效策略方面也具有相对独特的考量因素。标准必要专利，即实施该标准所必须要使用到的专利技术，标准必要专利的申请过程与标准会议的讨论和提案提出是密不可分的。在标准会议中，往往针对某一技术问题，多个与会会员企业都会通过提案的方式提出多种类似的解决方案，而会议往往只会采用其中一种解决方案并写进标准。为了保证专利不被自己所提的提案公开、为了提高专利最终对标的可能性，企业往往会在提案前将自己所提方案以及任何可能的延伸方案、关联方案写成专利并提出专利申请。当被标准采纳的技术方案与企业所提提案的技术方案并不一致，但与专利申请中记载的延伸方案或关联方案有些许关系时，企业会通过对自己申请的专利进行主动修改，来实现对标；这会使得专利存在修改超范围的可能性，在标准必要专利的无效过程中需要重点关注。此外，被采纳的提案以及被采纳提案企业所申请的专利往往会对其他专利的稳定性产生较大影响，在无效检索过程中也要重点关注。

一、证据检索

在进行证据检索之前，需要对涉案专利的审查历史、同族审查情况进行确认，审查历史和同族审查情况一方面可以帮助更好的理

解涉案专利的技术方案和专利权人明确的保护范围，另一方面可以获得证据检索的线索。此外还要对优先权进行核实，以确定检索的基准时间，如前所述，一部分标准必要专利为了对标进行了主动修改或进行了分案，这就可能会存在权利要求的技术方案未在优先权文件中记载的情形，无法享受优先权，这点在标准必要专利无效案件中广泛存在。

标准必要专利证据的检索要从标准、标准提案，以及专利文献中进行检索，兼顾考虑论文、期刊等非专利文献。标准提案往往是专利检索的重中之重。对于提案的检索，在充分理解涉案专利技术的情况下，首先可以根据涉案专利的申请日或优先权日定位该日期前两到三次会议，在会议的 Final Report 中定位涉案专利所涉及的主题或问题，并对该主题下所涉及提案进行初步的翻阅，找到涉案专利技术方案的提案后，可以基于该提案讨论的主题、提案主体、引用的提案等进一步进行提案的检索。需要说明的是，因为提案的文字记载相对简练，与涉案专利的文字对应性往往不会非常高，需要对涉案专利和提案都进行充分理解的情况下，确定提案是否公开了专利的技术方案。而对于专利文献的检索，考虑到标准必要专利申请过程的特殊性，除常规的专利检索外，还要重点关注可能涉及抵触申请的专利。



二、无效策略

1、配合不对标分析

在提起无效宣告请求前，可以考虑对涉案专利进行不对标分析（对标分析），尤其是在涉案专利涉诉，即已经由专利权人（许可人）提起标准必要专利侵权的情形下，不对标分析无论是对侵权端还是无效端都至关重要。这是由于标准必要专利侵权比对的特殊性，根据广东高院《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引》第九条的规定，以及目前法院审理标准必要专利的通行做法，在有初步证据证明被控侵权产品实施了涉案标准的情况下，如果涉案专利对标，则推定被控侵权产品实施了涉案专利。所以，是否对标，哪些权利要求对标，哪些技术特征的解释可能导致权利要求不对标都是至关重要的。在这种情形下，将涉案专利全部无效不再是唯一的目标，无效掉对标的权利要求或是通过无效中的解释、利用禁反言原则使得权利要求不对标，也是需要考虑到无效策略内的。

在完成不对标分析后，确定可能存在对标争议的技术特征，通过与非三性条款和三性证据的配合，迫使专利权人向有利于无效请求人的方向解释。当然，有经验的专利权人一般不会掉到无效请求人的圈套内，作出直接导致不对标的解释，所以在考虑不对标的无效策略时，不仅要考虑迫使专利权人作出直接导致不对标的解释方



式，还要考虑与对标的技术场景、技术细节、或隐含的技术特征不符等间接会导致不对标的无效策略。在间接说明不对标的逻辑没有瑕疵的情况下，这类策略往往更容易获得预期效果。

2、非三性理由的使用

虽然绝大多数被无效的专利最终是以新创性的理由被无效掉，但非三性理由在无效过程中的作用不容小觑。在进行无效分析时，需要对涉案专利本身的非三性问题进行详细分析，包括超范围、公开不充分、缺必特、不清楚、不支持等，尤其对于超范围和不支持的问题，是标准必要专利相较于常规专利更容易存在缺陷的问题，需要重点关注。出于保护科技创新的角度，如果非三性存在一定瑕疵的情形如果可以通过解释或澄清克服掉，专利一般不会由于非三性条款而被无效。故非三性条款反而会成为对方澄清技术方案的机会，例如不清楚的条款，一般都可以通过澄清克服掉，而假如这些条款对应的特征本来是存在对标争议的，若通过无效决定的形式将对方趁机澄清的方案（也即更加对标的解释）固定下来，无效的目的非但没达到，反而适得其反。所以在详细分析后，对于实际使用的非三性条款还是需要慎之又慎，避免对方借非三性理由的答复澄清技术方案，使权利要求更加对标。

一般考虑在满足以下三种情形的非三性条款可以在提起无效时



实际使用：

① 对专利稳定性会产生实质性影响的条款

当涉案专利存在非常明显的非三性缺陷时，该条款可以在无效中提起，例如，对于明显的修改超范围的情形。但还需要站在专利权人考虑应对该非三性缺陷可能的答复理由和澄清内容，是否会对不对标或证据的使用产生实质性影响。

② 有利于对标、可配合禁反言的条款

当某一特征存在的非三性缺陷，而专利权人澄清该非三性缺陷会直接或间接的与标准中的对应部分产生差异时，该非三性缺陷可以考虑提起，但需要充分考虑对方可能答复和澄清的内容，以及该内容是否会符合我方预期。

③ 有利于无效证据使用的条款

非三性条款最常见的使用方式，就是和三性的证据进行配合。当将无效证据与涉案专利权利要求进行特征比对时，若某一特征存在些许差异或解释空间，可以考虑是否可通过非三性条款迫使对方按照我方预期进行解释，与证据的使用进行配合。

标准必要专利无效与传统无效相比，既有特性也有共性，而共性的部分在此不再一一展开。任何无效和诉讼的提起都不是漫无目的的，本文仅粗浅的介绍了标准必要专利无效宣告策略可能

要考虑的因素。可以预期的是，许多处于绝对实施者地位、对标准必要专利了解不深的企业马上将被卷入时代的浪潮中，拿起无效这柄武器，成为游戏中的一员。