

标准必要专利必要性评估试点研究的摘要

2020 年 12 月 1 日 由 4ip Council 发布

Rudi Bekkers 等人的文章¹。

4iP Council 的执行摘要

受欧盟委员会 (EC) 委托，本研究调查了一个大规模系统的技术和制度可行性，该系统旨在更好地实现对标准必要专利 (SEP) 的必要性审查。为此，调查采用了多种方法的组合，包括：

- 案例研究；
- 一项探索自动化系统在必要性评估方面的潜力的具体调查；
- 一项关于向标准制定组织 (SDO) 披露的可能的标准必要专利的全景研究；
- 一项调查技术可行性的试点实验，其中 28 人与 6 个欧洲专利局合作，花费了 176 个工作日进行了 205 项标准必要专利评估；以及
- 一个互动过程，包括一个 23 人参加的利益相关者研讨会，以了解制度可行性。

以下是通过这些方法获得的主要结论。

必要性的概念和含义

即使必要性是一个两极概念，评估也不是简单的 1 或 0 的活动。必要性评估是一个复杂的过程，取决于许多因素，如必要性的准确定义在不同的标准制定组织之间有所不同、调查采用的是哪个版本的标准、以及技术词汇的含义和解释。然而，人们对应当如何理解必要性有广泛的看法，并且参与试点实验的各方成员都乐于使用一个共同的定义。

只有在有关的标准文件定稿后，以及有关的专利被授予后，才能确定真正的必要性。

尽管专利必要性与专利有效性、专利可执行性或专利价值相互关联，并且在许可谈判中都具有重要作用，但是他们的概念有所不同。专利必要性与专利侵权也有区别。

专利的权利要求决定了专利所赋予的排他性权利的范围，因此也决定了其必要性。此外，标准必须以一种能够清楚地确定文本中属于强制性的部分，以及属于选择性规范要素的部

分的方式进行起草。

最后，“假设标准在专利申请之前就已经被公开，那么该专利是否仍然符合新颖性的要求？”在这个问题的指导下，通常情况下定义必要性的另一种可供选择的方法被提出。

现有的必要性评估机制

现有的评估机制都不能确立必要性的正式法律地位。只有法院能够合法确定专利的必要性。

就评估的时间而言，每项专利大约需要 0.3 至 6 工时进行商业研究，而对于专利池则需要 2 至 3 个工作日。评估工作通常由技术工程师、专利代理人和专利律师进行。每项专利的费用从 300 到 10000 欧元不等。花费的时间、成本和可靠性之间存在着联系。虽然由专家进行的大规模商业必要性评估并不完美，有时会有缺陷，但法院认为它们是有价值的。

市场各方没有采用日本对于必要性的观点，即所谓的 Hantei-E（截至 2020 年 3 月 10 日）。主要原因是几个准入标准严格，测试的设计范围狭隘，以及只调查一个单一的专利，这意味着在专利组合层面上没有给出关于必要性的见解。

专利池拥有最先进的必要性评估系统，这是因为：专利权人的自愿性质；权利要求对照表的关键作用；评估工作外包给独立的专业第三方；以及存在完善的申诉程序。其结果被认为是高度准确的。因此，必要性评估系统可以借鉴专利池模式的经验。特别是，权利要求对照表在高质量和高效率的必要性评估中起着关键作用，因此权利要求对照表是必要的。

最后，在不同公司和不同代际的技术之间，有可比性的必要性比率存在很大差异，这表明必要性领域需要透明的信息。

基于人工智能 (AI) 的方法

该研究探讨了使用人工智能和其他自动方法进行必要性评估的可能性。这类方法很有前景并且可能有利于提升评估过程的效率，例如通过实现更高的质量或更小的资源需求。然而它们在短期或中期内无法取代人的作用，因为在人工智能系统的训练和相关训练数据集的可用性方面仍然存在挑战。此外，还可能出现其他挑战，如利益相关者对人工智能系统的预期和接纳。

技术可行性

试点实验证实，大规模的必要性评估，即每次评估花费大约 7 小时，在技术上是可行的。其中，获得权利要求对照表的专利局审查员得出的结果最为一致（一致率为 84%），而在学术界担任高级工程师的评估员则得分较低（一致率为 75%）。

有四个因素有助于提升一致性得分。首先，如果允许评估员与专利权人沟通以明确信息、查阅额外的信息来源，并与同事讨论具体情况，那么必要性评估的表现就会提高。第二，在实际操作中，评估员会有更多的机会提升专业性。第三，有理由期待对个人和团队的专业培训会产生明显的学习效果。最后，该系统应该具备提高准确性的功能，如允许各方对评估结果提出质疑。

制度可行性

许多利益相关者，如实施者、专利权人和法院，都对提升有关专利必要性的数据的透明度表示了明确的兴趣。该研究区分了五种可能对于必要性有价值的透明数据：分子数据、分母数据、有效的权利要求对照表、详细的评估结果和当前的所有权信息。此外，标准制定组织也表示对真正的必要性的信息感兴趣。

必要性评估系统不应致力于生成一套单一的汇总统计数字，而应使深层数据点可以被访问以便数据的用户使用相对简单的过滤器就能够生成可在商业环境中使用的相关信息。

此外，该研究还确定了大规模必要性评估系统的九种方案，以及这些方案在何种程度上能产生有关必要性的透明数据，并确定其实施可行性的程度。其中最前景的几项方案是：

- 对标准制定组织披露的所有专利进行系统评估。这种方案需要大量的资源；它是成本最高的方案，但该方案完全不需要利益相关者参与。
- 应专利权人的要求对专利进行评估。这一方案旨在让利益相关者积极参与，如果利益相关者选择参与可能会获得好处。这种方案提供了获得更多数据的可能性，这些数据可以帮助许可谈判更加顺利和迅速。该方案还可能增加对制度的总体支持。
- 另一种方案是将前一种方案与收集非参与企业披露的专利样本数据的系统结合起来，从而实现更高的透明度。

不同类型的利益相关者都支持必要性评估系统。因此可以得出结论，建立一个必要性评估系统在制度上是可行的。

建议

利益相关者对于拥有适用于标准的专利的必要性的透明数据很感兴趣。这种数据可以带来很大的好处，而产生这种数据的系统在技术上和制度上似乎都是可行的。关注以下几点可以帮助实现这些目标。

- 政策制定者可以设法建立和实施一个必要性评估系统。重要的是为该系统制定精确的要求，确定具体设计的需求，并评估其影响。上述三种最有前景的方案应被认真考虑，因为它们可能成为该系统设计的基础。此外，政策制定者应考虑标准必要专利所有权人的各种商业和许可模式，并在这一过程中与所有利益相关者接触，因为获得认可是成功的关键因素。
- 政策制定者也必须认识到中小型企业特殊情况。重要的是，在产品类别和选择性特征的层面上提供有关必要性的透明信息，使他们能够确定适用于具体产品的相关标准必要专利。
- 欧盟委员会应设立一个小型监督机构设计和确定该系统的监督程序，在国际层面进行协调，并总体负责工作质量和表现。认证制度是一个很好的方法，可以确保评估以统一的方式进行，并满足对可靠性、公正性、质量和表现的要求。
- 应致力于建立一个由所有受益的利益相关者出资的资费自筹的必要性评估体系。
- 应该探索在未来使用人工智能来支持必要性评估。应将筹备所有需要收集的必要性评估记录作为出发点，以便用于开发承担这一特定任务的人工智能系统。
- 标准制定组织应改进其披露规则和程序，并改进对已披露数据的获取。其中在数据的具体程度、数据质量和保持数据更新方面的改进尤为重要。
- 所有的利益相关者都应秉持建设性和协作的立场，致力于建立一个必要性评估系统。

^{1[1]} Rudi Bekkers, Joachim Henkel, Elena M. Tur, Tommy van der Vorst, Menno Driesse, Byeongwoo Kang, Arianna Martinelli, Wim Maas, Bram Nijhof, Emilio Raiteri, Lisa Teubner, Pilot Study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents, Nikolaus Thumm (ed.), EUR 30111 EN, 欧盟出版办公室, 卢森堡, 2020, ISBN 978-92-76-16667-2, doi:10.2760/68906, JRC119894. 在以下网站查看:
<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/b...>