

## 如果您參加了標準制定組織，儘早及時常公開您的知識產權，或者退出這個組織

2011年，Rambus 被免除了與參與標準制定組織（SSO）有關的不當行為指控。Rambus 擁有與提議的技術標準相關的專利申請，但是沒有明確和令人信服的證據表明，提議的標準必然侵犯任何未決申請的任何權利要求。Rambus 退出了 SSO，然後，在它不再負有 SSO 任何披露義務之後，為那些在 Rambus 仍然是 SSO 成員時、還處於未決狀態的申請增加了涉及技術標準的權利要求。雖然理性的人可以爭論 Rambus 的行為是否合法公平，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 *Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.*, 645 F. 3d 1336 (Fed.Cir. 2011)案中，裁定 Rambus 的行為既不構成“默示放棄”也不構成不公平行為。

從 *Hynix* 案來看，如果沒有採用需要侵犯其專利的技術標準，是否可以認為參與 SSO 活動的公司默示放棄了專利權？在 *Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. Apple Inc.*, No. 2017-2102 (Fed. Cir. Aug. 16, 2018)，CAFC 回答了“是的，有可能”。這可能被認為是一個令人驚訝的答案，因為 Rambus 的行為可能比 *Core Wireless Licensing* 的前身諾基亞的行為更加狡猾、且更成功。當在標準制定過程中未能及時披露涵蓋提議的技術標準的知識產權時，標準制定組織的參與者可能放棄了對實施標準的產品請求侵權賠償的權利。不管知識產權是被授權的專利還是未決申請，這種類型的“默示放棄”可能發生，即使“秘密知識產權持有人”提出的技術標準沒有被採納。

在 1997 年和 1998 年，諾基亞是歐洲電信標準協會(ETSI)（電信行業的一個 SSO）的成員。1997 年末，一名諾基亞工程師發明了 GPRS 無線網路的改進功能。諾基亞向 ETSI 提交了一份提案，以要求使用本發明的方式修改 GPRS 標準，諾基亞同時提交了涵蓋該發明的芬蘭專利申請。諾基亞提議的改變最終在 1998 年以通過一項條款被否決，該條款允許但不要求使用諾基亞的 GPRS 發明。四年後，諾基亞向 ETSI 披露了芬蘭的專利申請及其相關的美國專利申請。

ETSI 在 1997 年實施了一項知識產權政策，要求其成員“及時告知”ETSI“必要”的知識產權。初審法院裁定諾基亞並未默示放棄其專利權，因為其 GPRS 提案遭到拒絕，且它的專利申請直到 2002 年才被允許，被允許之後不久，它就向 ETSI 披露了知識產權。上訴時，CAFC 駁回了這兩個理由。首先，如果一個成員可以等到提議的標準獲得通過後再披露其必要的知識產權，那麼向 SSO 披露知識產權的目的就會受到損害。第二，如果將 ETSI 的知識產權政策解釋為只涵蓋已通過的專利，排除未決的專利申請，就會和 ETSI 的知識產權政策相違背。

如果諾基亞一直等到 GPRS 標準被採納後，將涵蓋該標準的權利要求添加到其未決的申請中，CAFC 會不會做出不同的決定？CAFC 的 *Hynix* 判決似乎暗示“是的”，也就是說，在這種情況下，諾基亞的行為不會被視為構成對其專利權的“默示放棄”。這種區分是好的、聰明的還是明智的？答案很可能取決於你是持有必要專利的 SSO 成員還是侵權者。

必須指出的是，*Core Wireless* 公司在對蘋果公司的侵權案中可能仍然占上風。CAFC 解釋說，“在某些情況下，法院認為，如果違規方沒有從其不法行為中獲益，那麼衡平法辯護(如默示放棄)將不會得到承認”。因為諾基亞提出的 GPRS 標準最終被 ETSI 拒絕，諾基亞(及 *Core Wireless*，諾基亞的利益繼承人)沒有獲得任何“不公正的優勢”。提議的 GPRS 標準和採用的 GPRS

標準之間的“選擇性與強制性”的差異可能仍然為諾基亞提供了一些“不當的競爭優勢”。因此，該案被發回初審法院，以便就初審法官以前認為不重要的議題進行適當的程序和調查。

如果將 *Hynix* 和 *Core Wireless* 案例一起考慮，我們可以學到的最重要的東西是什麼？如果公司的專利和申請中有任何可能包含對正在考慮採用的標準來說可能“必不可少”的權利要求，儘早披露知識產權（包括未決專利申請）給公司參與的 SSO 很重要。然而，一些公司可能會決定，參加 SSO 的最終成本超過了公司知識產權的價值，這些公司應該避免加入和參與標準制定組織的工作。

作者：訴訟組組長、合夥人彼得·謝克特（Peter C. Schechter）