

## 如果您参加了标准制定组织，尽早及时公开您的知识产权，或者退出这个组织

2011年，Rambus 被免除了与参与标准制定组织（SSO）有关的不当行为指控。Rambus 拥有与提议的技术标准相关的专利申请，但是没有明确和令人信服的证据表明，提议的标准必然侵犯任何未决申请的任何权利要求。Rambus 退出了 SSO，然后，在它不再负有 SSO 任何披露义务之后，为那些在 Rambus 仍然是 SSO 成员时、还处于未决状态的申请增加了涉及技术标准的要求。虽然理性的人可以争论 Rambus 的行为是否合法公平，联邦巡回上诉法院（CAFC）在 *Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.*, 645 F. 3d 1336 (Fed. Cir. 2011)案中，裁定 Rambus 的行为既不构成“默示放弃”也不构成不公平行为。

从 *Hynix* 案来看，如果没有采用需要侵犯其专利的技术标准，是否可以认为参与 SSO 活动的公司默示放弃了专利权？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”。这可能被认为是一个令人惊讶的答案，因为 Rambus 的行为可能比 *Core Wireless Licensing* 的前身诺基亚的行为更加狡猾、且更成功。当在标准制定过程中未能及时披露涵盖提议的技术标准的知识产权时，标准制定组织的参与者可能放弃了对实施标准的产品提出侵权索赔的权利。不管知识产权是被授权的专利还是未决申请，这种类型的“默示放弃”可能发生，即使“秘密知识产权持有人”提出的技术标准没有被采纳。

在 1997 年和 1998 年，诺基亚是欧洲电信标准协会(ETSI)（电信行业的一个 SSO）的成员。1997 年末，一名诺基亚工程师发明了 GPRS 无线网络的改进功能。诺基亚向 ETSI 提交了一份提案，以要求使用本发明的方式修改 GPRS 标准，诺基亚同时提交了涵盖该发明的芬兰专利申请。诺基亚提议的改变最终在 1998 年以通过一项条款被否决，该条款允许但不要求使用诺基亚的 GPRS 发明。四年后，诺基亚向 ETSI 披露了芬兰的专利申请及其相关的美国专利申请。

ETSI 在 1997 年实施了一项知识产权政策，要求其成员“及时告知”ETSI“必要”的知识产权。初审法院裁定诺基亚并未默示放弃其专利权，因为其 GPRS 提案遭到拒绝，且它的专利申请直到 2002 年才被允许，被允许之后不久，它就向 ETSI 披露了知识产权。上诉时，CAFC 驳回了这两个理由。首先，如果一个成员可以等到提议的标准获得通过后再披露其必要的知识产权，那么向 SSO 披露知识产权的目的就会受到损害。第二，如果将 ETSI 的知识产权政策解释为只涵盖已通过的专利，以排除未决的专利申请，就会和 ETSI 的知识产权政策相违背。

如果诺基亚一直等到 GPRS 标准被采纳后，将涵盖该标准的权利要求添加到其未决的申请中，CAFC 会不会做出不同的决定？CAFC 的 *Hynix* 判决似乎暗示“是的”，也就是说，在这种情况下，诺基亚的行为不会被视为构成对其专利权的“默示放弃”。这种区分是好的、聪明的还是明智的？答案很可能取决于你是持有必要专利的 SSO 成员还是侵权者。

必须指出的是，*Core Wireless* 公司在对苹果公司的侵权案中可能仍然占上风。CAFC 解释说，“在某些情况下，法院认为，如果违规方没有从其不法行为中获益，那么衡平法辩护(如默示放弃)将不会得到承认”。因为诺基亚提出的 GPRS 标准最终被 ETSI 拒绝，诺基亚(及 *Core Wireless*，诺基亚的利益继承人)没有获得任何“不公正的优势”。提议的 GPRS 标准和采用的 GPRS

标准之间的“选择性与强制性”的差异可能仍然为诺基亚提供了一些“不当的竞争优势”。因此，该案被发回初审法院，以便就初审法官以前认为不重要的议题进行适当的程序和调查。

如果将 *Hynix* 和 *Core Wireless* 案例一起考虑，我们可以学到的最重要的东西是什么？如果公司的专利和申请中有任何可能包含对正在考虑采用的标准来说可能“必不可少”的权利要求，尽早披露知识产权（包括未决专利申请）给公司参与的 SSO 很重要。然而，一些公司可能会决定，参加 SSO 的最终成本超过了公司知识产权的价值，这些公司应该避免加入和参与标准制定组织的工作。

作者：诉讼组组长、合伙人彼得·谢克特（Peter C. Schechter）