



美中贸易全国委员会(USCBC)关于 《国家标准涉及专利的处置规则（征求意见稿）》 修改建议书

美中贸易全国委员会(USCBC)及其会员企业非常感谢有机会就 2010 年 2 月由中国标准化研究院(CNIS)起草并发布的《国家标准涉及专利的处置规则（征求意见稿）》（《处置规则(草案)》）提出建议。美中贸易全国委员会(USCBC)及其会员企业支持中国建设一个现代化的标准体系,从而促进开发国际认可和具有全球竞争力的产品,并培养创新。我们注意到中国近年来在完善标准和保护知识产权方面取得了稳步进展。

美中贸易全国委员会(USCBC)所代表的 220 多家美国企业,活跃于中国各商业领域,并在制定美国及国际标准过程中积累了丰富的经验和专业知识。这些企业中有不少是全球的创新领导者,在制造业、信息技术、医药、服务等领域拥有数千项中外专利。我们的会员企业在中美两国上述领域的经验帮助我们起草了本修改建议书,我们希望这些建议对中国立法者是富有建设性和有所益处的。

《处置规则(草案)》的发布是对国家标准化委员会(SAC)于 2009 年 11 月公布《涉及专利的国家标准修订管理规定（暂行）（征求意见稿）》（《暂行管理规定（草案）》）中的条款予以明确的进一步重要举措。美中贸易全国委员会(USCBC)感谢中国标准化研究院(CNIS)在《处置规则(草案)》中就解决与标准涉及专利有关的若干重要问题所作出的努力,包括专利的信息披露、公布及许可等,并尽可能使《处置规则(草案)》与国际公认标准组织的相关规定保持一致。与此同时,美中贸易全国委员会(USCBC)非常欢迎中国标准化研究院(CNIS)就《处置规则(草案)》中的一些突出领域予以进一步明确,从而确保各方利益和权利能得到充分平衡。

必要专利的范围

美中贸易全国委员会(USCBC)赞同中国研究院(CNIS)在第 3.1 节中对必要专利的定义,要求其仅限于包含“必要权利要求”的专利。该表述对于《处置规则(草案)》的实施非常重要,也更符合国际通行及广泛接受的“必要专利”概念。如果能扩展该定义,清楚区分“必要专利”和“必要专利权利要求”的不同之处,将进一步有助于企业和执法者理解判断何种专利及权利要求会受某特定标准的影响。

许多专利包含多项权利要求,对某特定标准而言,一些权利要求具备必要性,而另一些权利则不具备。对于上述专利,清晰地区分必要专利和必要权利要求,可以确保合理拟定专利许可声明,使其内容不至于过度宽泛。更为明晰地区分作为信息披露基础的必要专利以及作为许可基础的必要权利要求,将更有可能促使中资和外资企业及早披露专利信息并提交专利许可声明,从而使标准制修订过程更加健全。

、
美中贸易全国委员会(USCBC)尊敬地建议中国标准化研究院(CNIS)将 3.1 节修改为：“必要专利指一项可能包含必要专利权利要求的专利。必要专利权利要求则是指，在最先进的技术条件下实施某项国家标准，无法避免被侵犯的一项专利要求。”

参与标准制修订及相关义务

《处置规则(草案)》第 4.1.1 款规定，国家标准化管理委员会(SAC)专业标准化技术委员会或归口单位应鼓励所有参与和没有参与标准制修订的单位或个人，在标准制定和修订过程中披露相关专利信息。然而，《处置规则(草案)》未能规定判断某单位或个人参与标准制修订过程的标准，也未能清晰界定参与和未参与标准制修订在信息披露和专利许可中的不同义务。更为清晰地界定“参与”行为，可以方便企业理解是否需要向处理相关事务的中国政府官员提交专利信息以及提交的具体对象，从而使企业更有可能及时提交此类信息。

我们尊敬地建议《处置规则(草案)》新增如下内容，将条款修改为：“为实施本规则，参与标准制修订过程应被界定为参与制修订标准的国家标准化管理委员会(SAC)相关专业标准化技术委员会会议。”该表述将帮助政府官员和企业澄清需被纳入标准的专利范围及其所有权人，从而使各方合理地分配时间和资源。

此外，我们还尊敬地建议《处置规则(草案)》新增如下内容，在条款中明确规定没有参与标准制修订过程的单位或个人，不应被要求或期望为该标准披露专利及许可信息。”该表述可以向利益相关者进一步明确相关义务行为及必须提交的专利信息，从而使各方合理地分配时间和资源。修改后的表述也能使中方的做法更加符合专利信息披露和许可规则的国际最佳实践，为已经熟悉国际惯例的企业增加透明度，从而鼓励企业更充分地参与标准制修订过程。

专利信息披露要求

证明材料及披露要求

美中贸易全国委员会(USCBC)感谢《处置规则(草案)》第 4.1.2 款明确罗列了需要披露的专利信息和所需提交的证明材料，这将非常有助于披露专利信息的企业决定合适的支持材料。然而，由于条款所罗列的证明材料及其提交要求中涵盖了企业的商业秘密信息，这对于企业而言将是一个沉重的负担。该提交要求将对企业提供信息构成难题，从而延误信息披露进程。此外，上述材料提交要求相比许多其它国际标准组织有关专利披露的规定涉及面更加广泛。

我们为此尊敬地建议删除第 4.1.2 款中“未公开的专利申请的证明材料为专利申请号和申请日期”这段内容，并将第三句修改为：“已公开但尚未授权的专利申请的证明材料为专利申请号和申请日期”。我们进一步建议在第 4.1.2 款或专利信息披露表（表 A.1）中增加如下表述，即：如果专利持有人愿意在第 4.3.2 款所列“合理无歧视许可(RAND)”或“合理无歧视免费许可(RAND-RF)”条件下提供许可，专利持有人可自愿提供列入披露范围的专利证明材料；仅当专利持有人声明其不愿在上述条件下提供许可时，专利证明材料方可被要求提供。

专利检索

美中贸易全国委员会(USCBC)高兴地看到,《处置规则(草案)》为参与标准制修订过程的企业列出了专利信息披露的大体框架,向企业明晰了许多内容。然而,《处置规则(草案)》未能明确个人或单位在披露相关信息时是否有义务进行专利检索。该专利检索将耗费大量时间和成本。如果提出专利检索要求,可能会延迟或阻碍专利持有人参与标准制订过程,从而限制该过程的价值和有效性。美中贸易全国委员会(USCBC)未曾获悉有任何一家标准制定机构要求参与标准制修订的企业去承担专利检索的义务。为了进一步明确专利所有者的义务,我们尊敬地建议《处置规则(草案)》应该增加该表述,明确规定参与标准制修订的企业和个人,在专利信息披露过程中无需进行专利检索。

个人知识

如前文所述,第 4.1.1 款鼓励披露与标准有关的已知或可能专利。然而,《处置规则(草案)》并未对“已知”一词予以定义或提供明确的认定标准。我们为此建议,专利信息的披露应遵照参与标准化技术委员会个人的知识水平。

许多专利持有人在华拥有内容广泛且数量不断增长的专利数,熟悉某一单位所有的全部专利数对于任何个人而言都将越来越具有挑战性。要求该个人具备上述知识,即实质性提出专利检索要求,尽管《处置规则(草案)》目前对此没有作明示规定。此项要求对没有参与标准制修订过程的单位或个人施加了与专利相关的义务,该做法在标准制定机构中尚无先例。在实践中,企业通常会根据对标准和专利相关技术领域专业知识的掌握情况,选定直接参与标准制修订过程的代表。这样基于个人知识水平确定参与标准制修订人选的合理方法,可以充分实现技术委员会的专利信息披露目标。

我们尊敬地建议将第 4.1.1 款修改为:“专业标准化技术委员会或归口单位应鼓励所有参与标准制修订的单位和个人,在标准制修订过程中,尽早披露参与制修订个人已知与标准有关的专利。应鼓励没有参与标准制修订的单位和个人在自愿原则下披露任何已知与标准有关的必要专利。没有参与标准制修订过程的单位和个人不应被要求或期望审阅任何国家标准草案”。

专利许可要求

许可框架

美中贸易全国委员会(USCBC)赞成《处置规则(草案)》在第 4.3.2 款所列出的专利许可框架,与国际标准制订组织普遍使用的“合理无歧视”(RAND)以及“合理无歧视-免费许可(RAND-RF)”条款保持了一致。我们赞成许可框架避免使用强制许可的表述,并希望这样的表述可以体现在其他相关条例和规定中,包括国家标准化管理委员会(SAC)的《暂行管理规定(草案)》。

专利许可声明

美中贸易全国委员会(USCBC)赞同图表 A.3.中有关专利许可声明的内容,以及其鼓励专利持有人所提交的许可状态信息。该表格能够使企业在第 4.3.2 款中的 RAND 或 RAND-RF 条件下明确表示同意提供许可,或在该条款 RAND 或 RAND-RF 条件下拒绝提供许可。

为了避免该申报表格被误认为是对任何必要权利要求的自动授权,我们尊敬地建议在此表格的最后增加以下表述:“此表格仅为表达专利持有人愿意提供许可的一项专利许可

声明，并不构成对必要权利要求的一项实际许可授权。”我们也尊敬地建议上述表述能适当地贯穿于其他相关条例和规定，包括国家标准化管理委员会(SAC)的（《暂行管理规定（草案）》）。此外，为了使完成专利许可声明的企业增加透明度、同时理顺专利许可过程，我们也尊敬地建议中国标准化研究院(CNIS) 在表格 A.3 中进一步明确必填信息和所有任填信息，并明确所选许可方式仅适用于必要专利权利要求，而并非必要专利。

最后，RAND 专利许可承诺的目的是表明专利持有人愿意通过协商达成相互接受且不会被标准制定机构否定的许可条款和条件，即使标准制定机构废止了标准并据此认定专利许可声明失效。为了进一步使条款表述与 RAND 的国际惯例保持一致，我们建议在第 4.3.3 款末尾增加如下内容，即：“任何终结许可声明或授权前后的附加条件的有效性将不会因为上述限制而失效。”

以国际标准为基础制定国家标准

美中贸易全国委员会(USCBC)感谢《处置规则(草案)》在第 4.6 节中规定了以国际标准为基础制定国家标准的问题。我们欢迎中国国家标准与国际标准日渐统一，这也非常有助于中国建立一个完善的、受国际认可的标准体系。然而，第 4.6 节拟定的表述并未清楚说明当中国最终直接采纳或经修改将国际或国外标准采纳为国家标准时，该国际或国外标准制定参与方是否为此需要承担及承担哪些义务。

许多参与制定国外标准的企业代表，可能并不参与或不知晓中国通过直接采纳或经修改将国际或国外标准采纳为国家标准，因而无法合理获知与该中国国家标准制定相联系的信息披露和许可声明要求。根据国际惯例，信息披露和专利许可声明通常仅针对某一特定版本的特定标准有效，并不继续适用于之后或修订版本的标准。许多标准制定机构修改标准时，会向曾就先前版本发布过许可声明的专利持有人征求意见，以确认其是否愿意就修订后的标准提供信息披露或发表许可声明，但专利持有人对此并无义务。在缺乏此类保证的情况下，参与制定国际标准的企业会担心其在国际背景下作出的信息披露或许可声明，在未经其许可的情况下会被转移或直接适用于中国国家标准，从而使其对参与标准制修订过程产生顾虑。

为消除上述顾虑，我们尊敬地建议第 4.6 节增加如下内容：“第 4 节以及第 5 节中的要求不适用于国际或国外标准制定参与方，即使所涉标准被用为中国国家标准制定的基础，或随后被制修订为中国国家标准。上述参与方所作出的任何专利许可声明或技术贡献未经专利持有人自愿同意，不适用于相关中国国家标准。”

中国标准化研究院(CNIS)与国家标准化管理委员会(SAC)草案的统一性

美中贸易全国委员会(USCBC)认为此规则草案的公布是对标准化管理委员会的《暂行管理规定（草案）》的重要说明，我们非常鼓励国家标准化管理委员会(SAC)和中国标准化研究院(CNIS)对两部标准草案公开征集的修改建议进行交流和讨论。我们期待有机会就修改后的草案或讨论中产生的其他法规，提供进一步的建议。与此同时，我们希望两机构能对修改后的规定予以公布并征询公众意见，从而使标准化管理委员会处置规则草案和标准化研究院规则草案相互统一。

结语

美中贸易全国委员会(USCBC)非常感谢有机会就中国标准化研究院(CNIS)规定草案提出修改建议。我们希望这些建议有益于中国与专利标准相关的规则制定的良好发展。同时,美中贸易全国委员会欢迎中国标准化研究院(CNIS)的任何回馈意见,并愿意根据中国标准化研究院(CNIS)的需要进一步讨论草案的各项内容和建议。

—完—

联系方式:

美中贸易全国委员会 The US-China Business Council

联系人: 溥乐伯, 副会长, 中国事务

电话: 010-6592-0727

传真: 010-6512-5854

E-mail: rpoole@uschina.org.cn