

2019年度 保护与利用平衡委员会 成果报告

标准必要专利、AI、IoT、大数据相关内容



2020年3月12日

中国IPG 保护与利用平衡委员会

西 真一（安川电机（中国）有限公司）

小幡 正人（理光（中国）投资有限公司）

诸 永强（电装（中国）投资有限公司）

0. 委员会简介

(1) 背景

以中国加强对《反垄断法》违法行为的打击为契机，从保护与利用平衡的观点出发，对中国的知识产权相关法律法规进行研究。

(2) 概要

本委员会一直致力于研究《反垄断法》、《反不正当竞争法》对实务方面的影响。自2018年开始，对在世界各国受到广泛关注的AI、IoT、大数据相关内容也展开了研究。

(3) 委员会成员（共15家，排名不分先后）

三菱重工业（中国）有限公司、佳能（中国）有限公司、电装（中国）投资有限公司、丰田汽车（中国）投资有限公司、理光（中国）投资有限公司、本田技研工业（中国）投资有限公司、阿尔卑斯（中国）有限公司、松下电器（中国）有限公司、松下电器研究开发（苏州）有限公司、马自达（中国）企业管理有限公司、林达刘事务所、上海金天知识产权代理有限公司、日本西村朝日律师事务所、森·滨田松本法律事务所、安川电机（中国）有限公司

1. 现状认识与课题

1. 现状认识与课题

至今为止，本委员会根据法律、指南、对有识之士的访谈调查等，广泛研究了《反垄断法》、《反不正当竞争法》对实务方面的影响、动向、AI、IoT、大数据相关的知识产权动向。

关于动向还需要继续进行广泛关注，但关于特定主题，即①标准必要专利相关内容，② AI、IoT、大数据知识产权相关内容方面，鉴于中国在这些方面的活跃程度越来越高，今后仍有很大的研究空间。

2. 调查目的及调查研究方法

主题1：掌握标准必要专利、标准化的动向

研究方法：中国标准化制度的研究、相关判例研究、对有识之士的访谈调查等

主题2：IoT、大数据、AI、区块链的知识产权相关的研究

研究方法：从利用的角度看申请时的注意事项、特定领域的申请动向分析、判例研究、对有识之士的访谈调查等

3. 基于研究的成果

- -2019年5月中旬
设定主题
- 2019年7月12日
“大数据、人工智能的变革与知识产权创新”
(讲师: 数文明 涂子沛先生、地点: JETRO广州)
- 2019年9月20日
(1) “中国标准必要专利的最新动向” 第1次
(讲师: Orrick事务所 马先生、地点: JETRO上海)
- 2019年12月13日
(2) “包含算法或商业规则和方法的发明的中国发明专利保护”
(讲师: EAST-IP 张先生、地点: JETRO北京)
- 2020年1月10日
(3) “中国标准必要专利的最新动向” 第2次
(讲师: Orrick事务所 马先生、地点: JETRO北京)

3. 基于研究的成果 (1) (3) 标准必要专利相关内容-1

演讲题目：“中国标准必要专利的最新动向”

■标准必要专利的相关背景

●主要的技术领域

- 无线/通信 · 视频压缩 · DRAM (Dynamic Random Access Memory) · 蓝光技术

●中国的相关规定

- 《专利法修订草案（送审稿）》第85条
- 《专利法司法解释（二）》第24条
- 《深圳经济特区加强知识产权保护工作若干规定（修订稿）》第28条
- 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第149-152段

●业界的主要论点

- 许可使用费的计算方法 · 禁令的适用范围

■标准必要专利的特征

①FRAND宣言；②禁令很少见；③基于FRAND原则的许可费；④许可谈判的双方均需展现“善意”的态度。

■许可使用费计算方法的趋势

· 业界广为人知的计算方法主要有三种：①比较法、②TOP-DOWN、③DOWN-TOP，从中国的判例来看，截至目前采用得最多的是第1种计算方法。

■许可谈判的注意事项

- 作为权利人：①在标准制定阶段，必须事先披露相关专利；
②遵循FRAND原则；③不得拒绝（NO License）善意的被许可人。
- 作为实施人：①确认对象专利是否符合标准；②表明希望获得许可的意愿；
③在谈判的过程中必须保持善意。

■中国禁令的审查要素

- ①全面审查当事人的谈判经过，确认谈判的时间、方式、内容、及陷入胶着状态的原因等，并在此基础上进行审理。
- 根据律师的经验，与其他国家相比，被下达禁令的可能性为EU>CN>US。

■标准必要专利相关纠纷的应对措施及可供参考的法律理论

●应对措施

- 可考虑如下措施，但每个措施各有利弊，应根据具体的案件，在充分评估的基础上采取应对措施。
 - ①向反垄断主管部门提出投诉；
 - ②根据FRAND原则进行诉讼；
 - ③根据FRAND原则进行仲裁

●可供参考的法律理论

- 关于标准必要专利的许可谈判，FRAND原则是大前提，谈判双方的任何一方如不遵守原则，则不遵守的一方的风险会增大。
主要以以下要点与对方对抗。
 - ①违反合同
 - ②承诺的反驳
 - ③确认诉讼
 - ④违反《反垄断法》

• 2019年12月13日

“包含算法或商业规则和方法的发明的中国发明专利保护”

(讲师: EAST-IP 张先生、地点: JETRO北京)

(1) 关于未来的尖端技术

2017年10月, 十九大报告提出, “推动IoT、大数据、AI、区块链等和实体经济深度融合”

(2) 2017年中国AI领域专利的分析

• 2014年以后迅速增长。2017年达到1.7万件以上。其中, 发明专利6500件左右, 实用新型所占的比例达到一半以上

• 来自海外的中国AI领域发明专利授权数排名为: 第1位美国(317件)、第2位日本(88件)、第3位德国(63件)、第4位韩国(56件)

• 在2017年申请的技术领域方面, 应用领域最多, 略超1.5万件, 基础算法(约达1400件)、基础硬件(约达500件)

(3) 包含算法或商业规则和方法的申请的审查

客体判断: 法25条YES⇒法2条YES⇒成为保护客体

• 法25条: 智力活动的规则和方法

权利要求中也包含技术特征时, 为YES

• 法2条: 技术方案

权利要求中记载了利用自然规律的技术手段, 并且由此获得符合自然规律的技术效果时, 为YES

(3) 包含算法或商业规则和方法的申请的审查（续）

创造性的判断

与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征在判断创造性时予以考虑

※与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系＝算法应用于具体的技术领域，可以解决具体技术问题

【参考】US：是否考虑不明确，判断方法复杂；JP、EPC：予以考虑

公开条件

明确记载与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征是如何共同作用并带来有益效果的

(4) 制作申请书时的注意事项

- 算法、商业方法、数学模型本身、其改良发明×
- 与模型的应用相关的发明、模型学习相关的发明○

权利要求书的注意事项

- 需要输入输出
- 与应用领域相结合。可应用于多个领域时，应用领域采用上位概念

说明书的注意事项

- 该发明的解决方案记载为所属技术领域的技术人员能够实现的程度
- 即使利用以往的算法、模型，说明书上也要进行简单的记载
- 记载与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法是如何共同作用并带来有益效果的

4. 对实务工作的建议

(1) 关于标准必要专利相关的许可谈判，现在还未对谈判的当事人应该是谁、许可使用费应该由谁承担、合理的许可使用费计算方法是什么等达成共通且统一的认识。因此，今后需要继续关注会对前述内容带来影响的审判判例以及各国的政策制定情况。

(2) 关于申请件数大幅增加的IoT、大数据、AI、区块链，需要继续关注使用这些权利的诉讼结果、判例等，并将其反映到专利申请、权利化的实务中。

5. 尚待研究的课题

关于《反垄断法》、《反不正当竞争法》等的动向，还需继续进行广泛的关注。

例：国家市场监督管理总局于2019年7月公布了如下规定

- 《禁止垄断协议行为的规定》
- 《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》
- 《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》