

▼本期说法

苹果三星外观设计专利案再开审

侵权赔偿以“全部利润”还是按比例确定成焦点

■本报记者 范丽敏 实习记者 陈璐



5年过去了,苹果公司与三星电子有限责任公司之间的外观设计专利战再起波澜。苹果外观设计专利被侵权的损害赔偿当以“全部利润”(entire profit)还是按比例确定成为美国最高法院审判的焦点。

当地时间6月1日,美国最高法院开庭,开始再审三星公司智能手机侵犯苹果公司外观专利的侵权案。三星公司在法庭上阐述了自己的观点,他们认为最高法院应该推翻此前裁决,至少重新审理非常有必要。

三星在初始诉状(opening brief)中称:“如果当前裁决被执行,那将意味着在成千上万突破性技术专利中,单项外观设计专利的价值被大大高估。”

美国律师佩里·桑德曼(Perry J. Saidman)在接受《中国贸易报》记者采访时说,苹果将于7月19日前后针对三星意见提交答辩状,而三星可于8月29日前后针对苹果的回应提交答辩意见。其间,第三方还将提出法庭之友意见。预计美国最高法院将于明年春天作出判决。

美国最高法院受理涉及到外观设计专利的侵权诉讼实属罕见,上一次是在19世纪末审理的有关匙柄和地毯产品设计的案件。所以苹果三星的外观设计专利侵权案可谓“世纪外观设计专利案”。最高法院作出的裁决将在整个科技界产生连锁反应,甚至最终会影响到用户所购买的产品。

消息显示,美国司法部已请求最高法院推翻此前的判决,希望将这一案件发回重审。

苹果支持“全部利润”原则

苹果与三星关于外观设计的专利纠纷

始于2011年,当时苹果在加州北部地方法院起诉三星电子抄袭了iPhone的诸多外观设计。在2012年法庭作出判决之后,三星曾提出上诉,2015年5月,美国联邦巡回上诉法庭维持了2012年的判决,但降低了原来的损害赔偿额。为此,三星已向苹果支付了5.48亿美元的损害赔偿。

案件争议的焦点是,能否适用“全部利润”原则。根据美国专利法第289条第1款规定,任何人在外观设计专利的保护期内,如果没有权利人的许可,以销售为目的将授权外观设计或者假冒该授权外观设计的外观设计应用于任何制品,或者销售或者展销应用了上述外观设计或者其假冒外观设计的产品,应当以其全部利润为限对权利人承担责任,但是不少于250美元,权利人可以在对当事人具有管辖权的任何美国地区法院寻求救济。

佩里·桑德曼对“全部利润”原则持赞成态度。他认为,如果没有“全部利润”原则,侵权人仅仅支付5%的专利权使用费,那么他们将会更加肆无忌惮地进行仿制,打击企业的创新热情,减少企业对设计创新和发展上的投入。中小型企业无法负担外观设计专利的诉讼费用,而“全部利润”原则是他们应对仿制产品的唯一“武器”。如果侵权人知道根据其全部利润承担责任,在收到勒令停止侵权的通知函后,可能会停止进一步的侵权。

对于案件的审理,佩里·桑德曼表示:“其实侵权事实已经十分明确,因此案件将会转向对法律条文的讨论。”

三星主张比例原则

三星反对“全部利润”原则,希望采用比例原则,即法院应该从外观设计的价值

中国企业应高度重视外观设计专利

■本报记者 范丽敏 实习记者 陈璐

“无论苹果与三星之间的外观设计专利纠纷裁决结果如何,都会对外观设计专利权保护产生不小的影响。”中国贸促会专利商标事务所业务发展处副处长、专利代理人郭小军在接受本报记者采访时说,在美国,寻求外观设计专利保护和避免外观设计专利侵权非常重要。这是因为在美国目前的法律规定中,对于外观设计专利侵权的赔偿额是按照产品的“全部利润”来计算的。这就意味着如果中国企业在美国拥有外观设计专利,那么遭遇侵权可能会获得高额赔偿。当然,一旦发生侵权行为,也需要向对方支付高额赔偿。因此,不管是从加强对知识产权保护的角度还是从避免侵权的角度来看,都需要高度重视外观设计专利。

和发明专利相比,中国企业在美国申

请外观设计专利时所需时间较短,平均9个月。虽然美国对外观设计专利进行实质性审查,但是美国外观设计专利因为新颖性和创造性而被驳回的比例较低。

“尽管中国企业在很多技术领域还处于追赶者,但是在产品设计方面,我们已经有了和国外领先企业并驾齐驱的资本。不管是汽车、电子产品还是家电产品,中国企业都有很好的设计。”郭小军说,中国企业应当充分利用外观设计的优势,为企业“走出去”提供有力的保障。

郭小军认为,中国对外观设计专利的保护力度在很多方面还有待加大。尽管美国的“全部利润”原则引起了诸多争论,反对者认为根据该原则确定的赔偿额太高,超出了外观设计对产品利润的贡献额。但是毋庸置疑,美国的外观设计

占整个产品的价值确定利润。三星主要提出两点理由支持该争辩意见:一是根据因果关系理论,只有归因于侵权行为的利润才能作为损害赔偿;二是所谓“制品(article of manufacture)”应当限于侵权的制品而非整个侵权产品。

针对此次案件,三星认为,苹果不应要求从三星出售整部手机获得收益中分成,而只应从其侵犯苹果专利的这部分智能手机外观设计方面获得赔偿,包括黑色圆角矩形正面外观设计、圆角矩形正面加边框设计和16个图符的彩色网格设计。在已经支付的5.48亿美元赔偿中,三星希望苹果退回3.99亿美元,理由是上述设计专利在移动设备中的价值贡献很少,三星不应该赔偿巨额资金。

三星在声明中称,这种外观设计专利被过高估值的行为将会伤害竞争和创新意识,将会在其他诉讼中导致“荒谬结果”。

不过,对于法院而言,目前还没有切实可行的确定比例的方案,如果尝试分摊利润将牵涉大量专家证人。

需要指出的是,在这宗诉讼中,三星电子获得了许多科技公司的支持,其中包括谷歌、Facebook等。这些公司曾联名向美国联邦巡回上诉法庭提交文件,表示倾向于苹果的判决结果将会带来更多的外观设计专利诉讼,影响到科技行业的创新。

进口奶粉入华将按“国标”检验



中新社 王彦民 作

史上最严的“婴幼儿乳粉配方注册制”终于正式出台。6月8日,国家食品药品监督管理总局正式发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》。针对目前婴幼儿配方奶粉的配方过多、过滥,配方制定随意、更换频繁等突出问题,从2016年10月1日起,每个企业原则上不得生产超过3个配方系列共9种产品配方。

《注册办法》规定,在中华人民共和国境内生产销售和进口的婴幼儿配方乳粉产品配方都将受到监管,这意味着以往跨境电商销售的婴幼儿乳粉配方将不再适用生产国标准,而将需要严格按照我国《办法》中的规定进口。

(陆志霖)

▼案例解析

发明专利权无效行政案的启示

上海智臻网络科技有限公司是为名“一种聊天机器人系统”的发明专利(以下简称本专利)的专利权人。2012年11月19日,苹果电脑贸易(上海)有限公司针对本专利权向国家知识产权局专利复审委员会提出了无效宣告请求。2013年9月3日,专利复审委员会作出第21307号无效宣告请求审查决定,认定本专利符合《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定,维持本专利权有效。苹果公司不服,提起行政诉讼。

法院认为,根据本专利说明书的记载,实现游戏功能是本专利实现拟人化的一种表现形式,并非拟人化的附加功能。游戏功能也应当是本专利权利要求1所记载的必要技术特征。然而,本专利说明书仅仅记载了具有一个游戏服务器以及提到实现互动游戏的设想,而对于游戏服务器与聊天机器人的其他

部件如何连接完全没有记载。此外,根据说明书的记载和教导,本专利的聊天机器人系统中,如果用户输入的是和游戏相关的语句,即使其能够通过过滤器分析处理,其也只是被过滤器判断为自然语句或格式化语句,而送到人工智能服务器或查询服务器中,而根本不可能送到游戏服务器中。由此可见,本专利说明书未充分公开如何实现本专利权利要求1所限定的游戏功能,违反了《专利法》第二十六条第三款的规定,本专利权应当被宣告无效。由于本专利说明书关于如何实现游戏功能未充分公开,而且说明书中仅仅在形式上记载了游戏服务器,未进一步说明游戏服务器的组成部分和工作机理,“游戏服务器”的有关特征没有得到说明书的支持,本专利权利要求1不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。由于本专利权利要求1没有清

楚限定将何种语句转发至游戏服务器,说明书也难以进行解释,过滤器与三个服务器之间的连接关系不清楚,本专利权利要求1不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定,应当被宣告无效。专利复审委员会维持专利权有效的决定是错误的,应当予以纠正。法院判决:撤销诉讼决定;专利复审委员会重新作出决定。

点评

专利制度的核心价值在于以“公开”换“保护”,即专利权人公开其技术方案以获得对其发明创造享有专利的独占权。权利要求书和说明书是申请专利时最重要的两份文件。说明书是申请人公开其发明创造的详细技术文件,为确定权利要求提供依据,并用于解释权利要求,是整个专利的基础。而权利

▼大众评法

在新商业环境中,专利资产被视为经济领域最具潜在价值的“硬通货”,而基于此的竞争逐渐从幕后走向前台,成为企业间相互角力的重要竞争形式。在美国等发达国家风起云涌的资本市场中,专利运营公司异军突起,扮演着十分特殊的角色,形成了一个完整的产业链。

对大多数企业来讲,专利主要被当做保护企业自主创新成果、保护其市场空间的防御型工具,但这仅仅是专利应用的初级阶段,推动专利资产的货币化运营才是实现专利价值的高级阶段。

尽管我国建立知识产权制度较晚,但在运用知识产权进而取得市场优势方面也有一些经典的案例。1999年,朗科公司创始人邓国顺和合作伙伴成晓华以15万元的资产注册成立了现今的深圳朗科科技有限公司,率先在全球成功研制出了新一代移动存储器——闪存盘。仅仅用了3年时间,朗科公司便创下了2.5亿元的销售奇迹。

为了保护自己的创新成果,朗科公司针对竞争对手,在美国等地发起了一系列专利维权诉讼,同时通过专利许可,成功将专利资产进行商业化运作,华旗、SanDisk、金士顿、PNY、索尼等国际巨头先后与朗科公司展开合作。

2008年10月22日,朗科公司在美国获得一件名为“一种利用半导体存储装置实现自动执行及启动主机的方法”的发明专利。该专利不仅是闪存盘替代软盘软驱的“最后一击”,也进一步巩固了朗科公司在全球闪存应用领域“开山鼻祖”的地位。

不难看出,朗科公司通过专利运营,盘活了自身的无形资产,为企业带来了丰厚的回报,朗科公司闪存盘的出现也彻底终结了软盘软驱时代,开启了“计算机移动存储的革命”。作为这一行业的翘楚,朗科公司通过技术共享形式带动了整个行业的发展,也为推动科技创新作出了积极的贡献。

无独有偶,作为移动通信领域的技术主导者,美国高通公司秉承“开放+包容”的许可模式,与合作方共享知识产权,有效提高了行业的创新速度和效率。

2016年4月18日,美国高通公司宣布与宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司达成了新的3G和4G中国专利许可协议。这一许可协议不仅将保证宇龙公司能采用最新的无线技术,在中国市场有效地参与竞争,对美国高通公司而言,也是一次具有里程碑意义的合作,标志着其第一百份3G和4G中国专利许可协议的达成。目前,中国的华为、中兴通讯、TCL、小米、奇酷、天宇朗通、海尔、联想等纷纷加入与美国高通公司签约的阵营。可以看到,这些国际化程度高、创新机制成熟的中国企业越来越尊重专利、重视创新。

尽管LTE技术几年前才进入中国市场,但目前已经拥有了5亿用户,这一规模与发展速度令人称奇。数据显示,在世界前十大3G和4G移动供应商榜单中,中国企业占据6席,移动行业的发展对于中国社会经济也起到了巨大的促进作用。目前,我国移动行业经济总量已占到中国GDP的3%,预计到2020年这一比例有望升至4.7%。在这一过程中,美国高通公司的商业模式为中国企业创新发展提供了另一种选择。

当前,我国正努力使经济发展方式由生产要素驱动型转为创新驱动型,鼓励大众创业、万众创新。而全球化以及包括互联网在内的信息通信技术的创新,不仅是当今产业革新的重要驱动力,也是企业在未来竞争中制胜的重要因素。作为重要的战略资源,知识产权既是企业参与国际经济贸易活动的“标配”,也是中国创新发展的“刚需”。尤其在“互联网+”时代,创新活动所需的物质与信息资源快速流动,各种创新资源加速汇聚,融合与共享,大量创新成果随之涌现,创新资源的获得途径变得更加多元化,创新资源的分享也将为社会带来更多的创新动力。

科技创新资源如何适应「互联网+」

■海泽

贸仲委与海牙常设仲裁院加强合作

本报讯 6月13日,由最高人民法院和中国国际经济贸易仲裁委员会共同组织的“一带一路”沿线国家司法与仲裁调研团访问海牙常设仲裁院。

海牙常设仲裁院秘书长雨果·希布萊茨(Hugo Siblesz)先生热情接待了调研团一行,向调研团介绍了海牙常设仲裁院的历史、受案范围、机构设置及职能、受案结案情况以及成员国情况。该机构是和平解决国际争端的政府间组织,最初只受理国家间纠纷仲裁。自1935年起,其受案范围实际扩大到至少一方为国家、国家实体或者政府间组织的合同纠纷。雨果·希布萊茨表示,海牙常设仲裁院和贸仲委于2010年签署友好合作协议,2016年初与中国签订东道国协议,关注在中国区域的发展,愿意与贸仲委进一步加强机构合作,开展深度交流。

贸仲委仲裁院副院长李虎简要介绍了贸仲委近年业务发展情况,对雨果·希布萊茨有关进一步加强双方机构合作交流的表示表示赞同;贸仲委每年受理近百件涉及政府和社会资本方之间的争议案件。这些案件与常设仲裁院所受理的案件在性质上有共同之处。希望两机构相互交流经验,取长补短,共同提高,普及推广仲裁,促进国际仲裁的健康发展。

最高院民四庭审判长任雪峰介绍了中国仲裁司法监督的基本情况、工作制度和基本原则。

双方就海牙常设仲裁院的受案范围、投资仲裁、国际仲裁竞争与合作、海牙常设仲裁院的优势,以及荷兰仲裁司法审查制度等问题进行了深入地探讨与交流。(刘飞)