

美国专利诉讼为何令企业望而生畏

近年来,专利诉讼逐渐成为企业角逐国际市场的主战场之一,美国专利诉讼以其严厉、高赔偿额、程序复杂等特征令不少应诉者望而生畏。为帮助外向型企业熟悉国际知识产权纠纷解决、风险防范方法与策略,应对国际知识产权挑战,日前,北京市贸促会与北京市商务委、京津冀区域贸促会、国际商会共同举办“走出去”与知识产权海外维权实务交流培训会。会议期间,国际保护知识产权协会中国分会副会长、国际知识产权律师联合会中国分会副会长龙传红详细分析了美国专利诉讼的主要类型和应对之策。

谨慎对待法律文书

“美国专利诉讼的救济措施与中国类似,其中一种是临时禁令。”据龙传红介绍,在美国专利侵权诉讼中,“临时禁令”扮演着很重要的角色。在有些情况下,为了阻止侵权人在诉讼期间继续侵权,专利权人往往可通过向法院申请临时禁令的方法先一步保护自身权益,这

一措施往往令被告方措手不及。“例如,我国的平衡车曾经在某次展会上被美国法院颁布了临时禁令,被认为是侵权产品,结果就是不得不撤展。”

另外是永久禁令,即经过法院审判后被判定侵权,禁止在美国生产、销售、许诺销售、进口和使用相关产品。

“美国专利侵权的金钱赔偿是非常普遍的,而且赔偿金额非常高,有的甚至可以达到几千到上亿美元,比中国的赔偿多出几十倍、上百倍。”龙传红说,美国的专利诉讼还有一个特点,即惩罚性赔偿。如果专利权人能够证明被告是故意侵犯其专利权,法院就可以根据“填平原则”,在计算出的赔偿金额基础上判决给予三倍的惩罚性赔偿。

如何应对或者避免美国专利诉讼?龙传红建议,一是要慎重对待收到的警告信。“许多情况下,国外在起诉中国企业专利侵权之前,会给该企业发送警告信,提示该企业有可能侵犯了自己的专利权,需

与之协商、谈判。但如果企业不重视或存有逃避心态,往往就不得不面对后续诉讼程序。”

二是法律意见书。“中国企业要避免在美国被判故意侵权,通常需要做一份法律意见书。”龙传红提出,在产品出口到美国之前,企业需要委托律师对这一产品是否侵犯当地专利权进行检索,并进行法律分析,得出产品不会侵犯美国有效专利权的结论。有了这样的准备工作,进入美国市场并被判故意侵权的风险就大为降低了。

337调查成为重灾区

“当然,美国还有一个更有特色的程序,就是‘337调查’。”龙传红说,这是美国国际贸易委员会针对不公平贸易行为的一项调查,涉及知识产权,是对美国《1930年关税法》的简称。与专利诉讼不同,“337调查”是行政程序,主要特点就是快速,与专利诉讼的救济手段也不一样。启动“337调查”后,如果认定侵权成立,美国国际贸易委员会没有权力要求企业赔偿金钱,

但可以发布排除令和禁止令,即禁止某一个类型的产品进口到美国或者在美国销售。

什么企业容易成为“337调查”的对象?龙传红解释说,第一类是将涉案产品进口到美国的进口商,第二类是在美国销售产品的销售商和零售商,第三类是涉案产品的制造商。对中国制造企业来说,不管是直接出口还是通过中间商出口产品到美国,都可能成为“337调查”的对象。

龙传红指出,因“337调查”受到冲击的中国企业越来越多,原因有以下几点。一是中国出口到美国的产品越来越多,尤其是机电类等有一定技术含量的产品很容易成为“337调查”的目标。传统衣服、鞋帽、毛绒玩具等技术含量相对较低的产品反而不容易涉及“337调查”。二是中国企业知识产权保护意识还比较薄弱。“坦率地讲,确有一些产品侵犯了美国的专利权,但企业自身并没有意识到这个问题,也没有引起足够的重视。”三是美国专利权人的诉讼策略及高额

的应诉费用让一些中国企业产生了畏难情绪。

“因此,企业应对‘337调查’更要有风险意识。”龙传红分析,首先要重视FTO法律意见,即“自由使用的专利检索分析”。企业需要委托美国当地的律师事务所对产品是否侵犯他人的专利权做检索和分析,并出具相关法律意见书。其次,企业要有在国外布局专利的意识。“在国外没有自己的专利,只能被动挨打。当前,我国企业在国外提交专利申请的数量不断增加,技术含量也越来越高,中国企业只有建立起自己的专利组合,才能在被告的时候握有还手的武器。”

龙传红还强调,如果产品在国外被诉,无论是专利侵权的民事诉讼还是“337调查”,一定要积极应诉。“在欧美发达国家,不应诉基本上就意味着败诉。花几百万元律师费确实需要慎重,但如果放弃,被诉的产品就永远不能出口到美国。”

(本报综合报道)

法律干线

商务部敦促美国提高恶名市场名单透明度

本报讯 日前,商务部发言人沈丹阳在商务部例行发布会上表示,中国近年来已与美国就恶名市场名单进行磋商。中国敦促美国在制定恶名市场名单时提高透明度。希望美国在评估中国企业时态度公平、友好且客观。

去年12月21日,美国贸易代表办公室(USTR)再次将中国购物网站淘宝列入“恶名市场”(notorious marketplaces)名单,称该网站销售假货,侵犯知识产权。这距离该公司被从名单中除名仅仅过去了四年。

沈丹阳还表示,美联储加息对中国贸易和外商直接投资无明显影响。美联储未来加息可能导致

全球金融市场的不确定性。美联储加息后人民币兑一篮子货币小幅升值。中国更关注美联储未来加息。

沈丹阳强调,中国巨大的市场将为外国投资者提供更多的机会。没有根据认为中国的外国投资恶化。中国2017年将更加重视外国投资者,继续减少对外国投资者的限制。

沈丹阳还透露,中国近日将发布《电子商务“十三五”规划》,将加强电子商务的国际合作。规划明确了到2020年电子商务交易额40万亿元、网络零售总额10万亿元、相关从业者5000万人三大发展目标。(杜豪)

我国对日韩非色散位移单模光纤续征反倾销税

本报讯 日前,商务部网站公告了关于对原产于日本和韩国的进口非色散位移单模光纤所适用的反倾销措施的期终复审裁定。调查机关裁定,如果终止反倾销措施,原产于日本和韩国的进口非色散位移单模光纤对中国的倾销可能继续或再度发生,对中国国内产业造成的损害可能继续或再度发生。

商务部公告裁定,对所有日本公司征收46%的反倾销税,对韩国LS电线株式会社征收9.1%的反倾

销税,对韩国大韩光通信株式会社征收7.9%的反倾销税,对其他韩国公司征收46%的反倾销税。

据了解,非色散位移单模光纤具有内部损耗低、带宽大、易于升级扩容和成本低的优点,主要适用于各类光缆结构,包括光纤带光缆、松套层绞光缆、骨架光缆、中心束管式光缆和紧套光缆等,能够广泛应用于高速率、长距离传输,包括长途网、市内城域网,以及接入网等在内的通信骨干网。

(钟齐鸣)



三星电子或本月公布Note7调查结果

本报讯 据媒体报道,三星电子将于本月公布对三星Galaxy Note 7智能手机起火的调查结果,该消息称,三星电子相关人士透露,该公司调查Note 7爆炸原因的工作最近刚刚告一段落,有关部门已经开始着手准备对外公布,将于本月内公开结果。

关于具体的爆炸原因,该相关人士没有透露。有技术人士预计,此次三星电子查明的爆炸原因将不同于该公司2016年9月公

布的调查结果。2016年9月,三星电子宣布Note 7手机是因为电池的缺陷导致发热和起火,而本月将要进行的公布将对造成电池负担的各种原因进行综合性的说明,三星电子或会就电池充电或超负荷使用时零部件膨胀的问题、在狭小的空间内装载了性能过多的零部件而导致的问题、硬件设计错误而导致无法正常散热的问题等进行说明。

三星电子发言人尚未对此做出

评价。回顾事件经过,2016年8月,三星电子发布了最新款智能手机Note 7,但上市仅几天,该款手机就不断出现电池起火、爆炸等事故,被全球各地的交通部门、航空公司将其列入危险品,禁止乘客携带或限制使用。当年9月,三星电子全球召回250万部Note 7手机。当年10月,三星电子停止生产Note 7手机。分析人士认为,三星电子必须找出Note 7智能手机起火的根源,以重建消费者的信任。(李慧敏)

民企跨国历险 赢下“双反”官司

■ 赵萌

新年之前,谢龙德拉行李,从位于西长安街的中国贸促会走出,他整个人终于轻松了,可以好好过个年。2016年12月29日,中国贸促会举行了2016年最后一次例行新闻发布会,发布会聚焦2016年我国所遭遇的“双反”(反倾销、反补贴)“贸易摩擦案件。”

谢龙德是当天列席发布会的企业代表之一,他所在的四川德恩精工科技股份有限公司在2016年也经历了一场来自美国商务部的“双反”调查,涉案金额最初高达2.84亿美元。最终耗时一年多,2016年11月18日,美国国际贸易委员会对这起案件作出了无损害裁决。谢龙德所在的四川德恩精工胜诉了,这意味着这家规模不大的地方民营企业,保住了年出口额数亿美元的生意。

事实上,每年遭遇国外“双反”调查的中国企业并不在少数,涉案金额前后后,这些企业到底会经历什么?又有什么经验教训值得重视?谢龙德在当天会后向记者详细讲述了他所供职企业的这场跨国“贸易历险”。

问卷

“正式立案调查后,美国方面会向中国的出口商发出调查问卷,我们这个行业也属于钢铁行业,美国方面称作铁质机械传动部件,大概

有数十家企业填写问卷,之后美国才会决定哪家中国企业是强制应诉企业,其余则是参与应诉企业。最终,仅剩我们一家强制应诉企业。事实上,我们每年对美国的出口额并不高,仅一亿元。”谢龙德表示。

关于强制应诉和参与应诉企业,谢龙德还告诉记者,参与应诉企业的律师费用可能仅几万元,但强制应诉企业除了需要面对更为复杂的程序外,应诉费用方面要比参与应诉企业多花费数十倍。

关于问卷的问题,谢龙德举例称,比如原材料的库存记录、工资支付记录和考勤记录,减免税或税金支付等等,甚至还有企业能耗方面水电气的花费。

谢龙德说,美国方面发出的问卷会贯穿案件始终,就四川德恩来说,从2015年11日立案到2016年10月案件接近尾声,他们源源不断收到了约500页文件,都是通过电子邮件的方式答问。“前期问题比较常规,后期问题则专业性甚至苛刻。”

“值得指出的是,对于问卷,企业千万不能不闻不问,如果出口商不回复,美国方面将依据申诉方的材料作出裁决,这样企业不但会很被动,而且会被迫承担很大的损失(被征收惩罚性关税)。”谢龙德说,“这只是第一道坎,强制应诉企业除

了需要填写问卷,还有一关要过,就是面对美国商务部派员来中国企业现场核查问卷填写的内容。”

核查

据悉,2016年4月11日,美国商务部作出反补贴肯定性初裁,谢龙德所在公司的相应税率被裁定为33.94%。当月,四川德恩还经历了案件最重要的一个步骤——美国商务部现场核查。就在初裁作出半个月之后,4月26日,美国商务部就反补贴事项派了两个审核员和一个翻译来到企业的现场,此行,美国三名人士共呆了4天。

“现场核查前,美国方面不会告诉企业核查的具体事项,只是列一个大纲,而真正到了现场时,美国方面核查很仔细也非常挑剔,他们多用视频取证,美国商务部和美国起诉方还会远程遥控指导,有时一个问题要来回查几次。”谢龙德称。

此后,同年6月1日,美国商务部发布反倾销案肯定性初裁,四川德恩的税率被定为2.17%。后美国商务部作出肯定性终裁,裁定中国参与应诉企业反倾销税率为13.64%,反补贴税率为33.26%。

谢龙德补充道:“2.17%的倾销税率其实已经是近年来应诉对美国对华案件中的最好结果。初裁结果出来后,美国进口商订单立即减少,进

入观望状态,由此裁定,我们公司至少损失近1亿元的订单。终裁结果意味着今后我们的产品可能随时加税,前途堪忧。”谢龙德说,德恩每年产值大概5个亿,在美国销售收入大约1个亿。“美国是我们未来最好的市场,失去这个市场,可能要影响好几十年。”

和反补贴事项步骤相似的是,去年6月21日至25日,四川德恩又迎来了美国商务部反倾销核查的团队,同样是两个核查员和一个翻译。

“最艰辛的就是反倾销现场核查这一环节,美方要求就最终出口美国的每个产品对应的生产原料、能耗等多个项目,提供原始凭证。甚至对你用什么工具称产品重量都要核查,企业如果没有完善的管理系统以及扎实的数据链,根本无法应对,而且有的数据不是现成的,还需要单独去搜集、统计。”

胜诉

谢龙德告诉记者,回看整个应诉美国“双反”贸易摩擦案件的过程,能够取得成功的确实需要各个方面的努力。

“在应对过程中,四川省商务厅、国家商务部、中国贸促会都帮助我们企业想办法,作辅导。”谢龙德总结胜诉的原因时称,“除了政府层面,‘打铁还需自身硬’,公司拥有完

善的管理系统,并组建了30人团队的‘双反’案小组。此外,还需要优秀的律师团队。”

谢龙德所在企业的经历只是2016年我国遭遇的贸易摩擦案件的一个缩影。

记者从中国贸促会了解到,2016年全球形势动荡多变,贸易保护主义有所抬头。据不完全统计,去年我国共遭遇27个国家和地区发起的117起“两反一保”(反倾销、反补贴和保障)案件,涉案金额高达139.8亿美元,数量和金额均达到历史新高。

谢龙德称,2016年这场跨国“贸易历险”给了他两点启发:“第一,中国制造业大部分企业目前管理系统还不完善,很少有从原材料到出口退税完整涵盖整个供应模块的。美国方面非常有经验,而且他们是带着贸易保护的思维来审核的。有的企业事实上并没有倾销和补贴,并不代表案件裁决下来企业没有倾销和补贴,这就是要考验企业的应诉能力。第二,这个案件也反映了中国原来被视为弱小的行业现在正在崛起,以前是代工为主,而现在开始以自主品牌参与国际竞争,未来可能是他们的竞争对手,导致贸易摩擦形势会加剧,这也从侧面证明中国一些行业水平在提高,竞争力在提高。”

贸仲香港裁决获内地人民法院强制执行

本报讯 2016年12月13日,江苏省南京市中级人民法院作出“(2016)苏01认港1号”民事裁定,裁定执行香港特别行政区中国国际经济贸易仲裁委员会香港仲裁中心“(2015)中国贸仲港裁字第0003号”仲裁裁决。

贸仲香港自2015年1月1日起依据《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则(2015)》受理案件。本案系贸仲香港自受理案件以来首例由当事人在内地向人民法院申请强制执行仲裁裁决的案件。

南京市中级人民法院于2016年6月7日针对该案立案,并组成合议庭审查案件,最终于2016年12月13日作出执行贸仲香港裁决的裁定。执行依据为《最高人民法院关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》第1条和第7条的规定。(傅成伟)

贸易预警

美国对华糖醇启动第四次反倾销日落复审立案调查

今年1月1日,美国商务部发布公告称,对进口自中国的糖醇启动第四次反倾销日落复审立案调查。1月3日,美国国际贸易委员会正式对上述涉案产品启动第四次反倾销日落复审产业损害调查,审查若取消对华涉案产品的反倾销措施,在合理可预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业造成的损害是否继续或再度发生。

利益相关方应在本公告发布之日起10日内向美国商务部提交应诉登记,并最晚于今年2月2日向美国国际贸易委员会提交回复意见,最晚于今年3月17日前就本案回复意见的充分性向美国国际贸易委员会提交评述意见。

哥伦比亚对华陶瓷餐具启动反倾销日落复审调查

日前,哥伦比亚贸工旅游部外贸司在官方日报上发布了2016年第233号决议,对原产自中国的陶瓷餐具启动反倾销日落复审调查。

有关利益相关方可在决议发布之日起30个工作日内表达应诉意愿、提供证据材料并递交答卷。

秘鲁对华部分鞋类产品启动反倾销日落复审调查

近日,秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和非关税壁垒监督委员会通报中国驻秘鲁使馆经商处,称该委员会已于2016年11月28日通过2016年第207号决议,决定对原产自中国的鞋面为任何材料(除纺织材料)、鞋底为不同材料的所有鞋类产品(除凉鞋、凉鞋外)启动反倾销日落复审调查。

美对华硬木胶合板作出“双反”产业损害初裁

2016年12月30日,美国国际贸易委员会投票决定对进口自中国的硬木胶合板作出反倾销和反补贴产业损害肯定性初裁,裁定被主张存在倾销和政府补贴的涉案产品进口对美国国内产业构成了实质性损害。在该项裁决中,6名委员均投肯定票。

基于上述肯定性产业损害裁决,美国商务部将继续对华涉案产品进行反倾销和反补贴调查,并预计将于今年2月13日作出本案反补贴初裁,4月27日作出本案反倾销初裁。

巴西维持对华桌上玻璃器皿反倾销税

日前,巴西工贸部发布外贸委员会在官方日报上发布2016年第126号决议,对原产自中国、阿根廷和印度尼西亚的桌上玻璃器皿作出反倾销日落复审终裁,决定继续对中国涉案产品征收1.7美元/公斤的反倾销税,为期5年。

(本报综合报道)