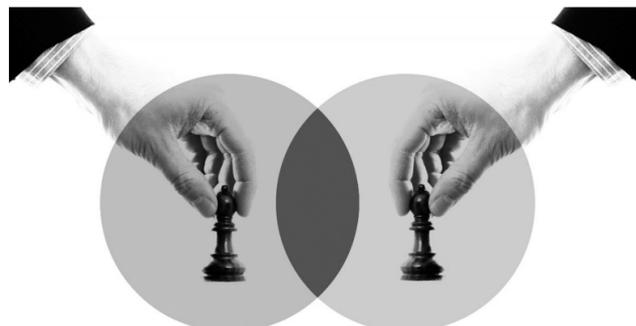


## ▼ 手机出海专利战

## 全球专利许可谈判的三大策略

■ 徐民



欧美发达市场重视知识产权保护,中国手机产品出海后需要认真对待海外专利权人的专利保护,否则可能面临高额赔偿甚至产品被禁止销售的不利后果。因此,与欧美专利权人的专利许可谈判成了手机产品出海的必修课。

## 一、技术分析

许可谈判开始后,海外专利权人通常首先披露其专利信息、专利许可费报价以及展示几件典型专利的特征对比表。

我国手机厂商收到上述信息后,需要在技术层面进行分析,具体分析内容包括:

## 1. 专利数量(Patent Quantity)

考察专利数量时不但要考虑单个专利权人拥有的专利数量,而且要统筹考虑本领域的专利总数、本领域标准必要专利的总数、专利权人拥有的专利在全部专利中的占比、专利权人拥有的标准必要专利在全部标准必要专利中的占比。由于专利费堆叠现象(Royalty Stacking)

的存在,专利数量的占比是专利许可费的重要考量因素。

## 2. 专利质量(Patent Quality)

大部分专利虽然经过了各国专利局的实质性审查,但是并不能保证这些专利在专利侵权诉讼中一定会被认定为有效专利,诉讼被告经常可以找到更接近的对比文件从而证明这些专利本不应获得授权。因此,专利许可谈判中也有必要对专利权人专利的质量做出评估,一些非运营专利实体(NPE)的专利往往保护范围过宽,很容易在诉讼中被无效推翻。

这部分评估工作可能需要委托有经验的专利法务或专利律师进行。另一种方法是可以调查该专利权人过往的专利诉讼记录,通过计算专利权人过往诉讼中被无效的专利比例评估专利权人的专利质量。

## 3. 专利的标准必要性(Patent Essentiality)

如果谈判对象涉及标准必要专利,则该等专利的标准必要性也是考察因素之一。标准化组织(SSO)

通常要求专利权人自行对其标准必要专利进行声明(Declaration),但SSO并不对这些声明的标准必要专利进行实质性的核实。专利权人通常本着宁滥勿缺的心理声明标准必要专利,造成的结果是很多所谓的标准必要专利其实并非真正的标准必要专利。

专利许可谈判时,如有足够的技术实力,则建议对专利权人给出的标准必要专利进行核实,将其与标准进行一一比对,确定其是否为真正的标准必要专利。如无足够的技术实力,也可以委托第三方进行评估或依赖现有的第三方评估报告。

## 二、商务谈判

## 1. 许可费的计算

## a. 可比许可费率法(Comparable License)

根据我国法院的 Huawei v. InterDigital 案件和英国最新的 Unwired Planet v. Huawei 案,法院均认定确定专利许可费率的一个重要考量因素是该专利权人过去与其他被许可人所签署专利许可协议中的专利许可费率。这种方法需要首先找到可供比较的合适的专利许可协议,然后依据现实情况对费率进行相应调整。

## b. 直接算法法(Top down approach)

除了可比许可费率法,直接计算法也是常见的计算合理许可费率的方法之一。直接计算的方法尤其适用于找不到合适的可比较许可费率的情况。在美国的 In re Innovatio 案件中,Innovatio 公司是 19 件 WiFi 标准必要专利的专利权人,其向其他公司销售的具有 WiFi 功能

的产品收取专利许可费。审理该案的美国法官根据 WiFi 芯片的利润率、Innovatio 公司的标准必要专利重要性、标准必要专利对技术的贡献程度等因素,直接计算了一个合理的专利许可费率。具体计算公式如下:

每件具有 WiFi 功能的产品的合理许可费(每件产品 0.0956 美元) = WiFi 芯片价格(14.85 美元) × WiFi 芯片利润率(12.1%) × Innovatio 专利重要性(84%) × Innovatio 标准必要专利数量的占比(19/300)

## 2. 许可费支付方式

常见的许可费支付有三种形式:第一种是百分比的形式,即按照每台手机设备售价的百分比缴纳许可费。手机行业比较常见的是此种形式的许可费;

第二种是固定费率的形式,即每台手机缴纳一个固定数额的许可费(该许可费与手机售价无关)。这种许可方式比较有利于高端手机产品;

第三种是一次性付清的形式(Lump-Sum),即一次性缴纳一大笔费用,从而不用根据手机销量计算许可费。采用此种形式支付许可费可以得到较大的费率折扣,但也存在销量不如预期时过量支付许可费的风险。

上述三种许可费方式可以根据企业自身情况和谈判情况酌情采用。

## 三、应对禁令威胁

在专利许可谈判中,我国厂商面临的巨大威胁和软肋是海外专利权人的禁令威胁。由于担心谈判破裂后专利权人提起专利侵权诉讼,导致产品被法庭禁止在国外销售,我国厂商被迫在谈判中做出较大让

步。如果能够合理应对并减小禁令威胁,我国厂商在许可谈判中就可以获得更有利的谈判地位。

## 1. 公平合理非歧视原则(FRAND)

关于禁令的威胁,标准必要专利带来的禁令威胁通常小于非标准必要专利。原因是标准必要专利的专利权人在其专利进入相关标准时必须做出公平合理非歧视的承诺(FRAND Commitment),该承诺要求标准必要专利权人必须和被许可人进行公平的许可谈判,言外之意就是在谈判中不能够使用禁令对被许可人进行威胁,否则法院将不支持专利权人的禁令诉求。

## 2. 支付担保金(Bond)

此外,在涉及标准必要专利的纠纷中,我国厂商可以采取支付担保金(Bond)的方式避免潜在诉讼中的禁令判决。根据欧盟法院作出的 Huawei v. ZTE 案件判决,如果被许可人向银行等金融机构提存了合理的许可费担保金(Bond),并满足了其他一些谈判义务,则即使许可谈判破裂专利权人提出诉讼,法院也仅仅应该就合理的许可费率作出判决而不应当禁止被告产品的销售。

## 3. 第三方仲裁(Arbitration)

最后,在无法就许可费达成统一时,我国厂商还可以主动提出将许可费率问题交由仲裁机构进行仲裁,最终许可费率以仲裁裁定为准。这种纠纷解决方式也是全球许多法院所推荐的,如果我国厂商主动寻求许可费仲裁,可能被认为是具有诚意的被许可人,从而在被诉时避免法院作出禁令判决。

(作者系北京中原华和知识产权代理公司合伙人、律师、专利代理人)

## ▼ 法律干线

中企提交马德里商标国际注册申请  
上半年同比增逾五成

本报讯 日前,记者从国家工商总局商标局获悉,2017年上半年,中国申请人提交马德里商标国际注册申请 1840 件,比去年同期增长 53.3%,中国企业自主品牌走出去意愿更加强烈。

商标国际注册是企业产品出口的通行证,也是企业商标海外保护的基础。2016 年以来,国家工商总局大力加强马德里商标国际注册工作,中国商标品牌国际化进程加速。2016 年中国申请人提交的马德里商标国际注册申请量达到 3200 件,在马德里联盟中排

名进入前四。

马德里商标,是根据《商标国际注册马德里协定》的规定在马德里联盟成员国间所进行注册的商标。通常所说的商标国际注册,指的就是马德里商标国际注册。

马德里商标国际注册体系为企业实施品牌国际化战略提供了便捷渠道。中国政府自 1989 年加入马德里体系以来,中国申请人提交的马德里商标国际注册申请量长期位居马德里联盟排前十名。(刘长忠)

## 英拟收紧对中国等外国投资审查

本报讯 据英国《金融时报》日前报道,英国政府正推进相关计划,收紧对来自中国等国家的外国投资的审查。英国商业、能源和工业战略部证实,新的计划正在拟定中。

与此同时,欧洲各国也采取了类似的措施。近日,德国政府扩大了自身阻止外资收购德国企业的权力,原因是担心中国在德国高科技领域的投资规模。今年 2 月,德

国、法国和意大利向欧盟执行机构欧盟委员会提交了一份关于审查外来投资的共同立场文件。

对外经济贸易大学教授丁志杰说:当发达国家主导国际贸易时,他们推动自由贸易和自由资本流动,并声称这将给双方带来好处。现在,其他国家增加了对对外投资,这些发达国家却以国家安全威胁为借口阻止外来投资。(孙梦文)



## 涉专利侵权 苹果被判赔 5 亿美元

日前,美国麦迪逊市地方法院判决苹果公司需向威斯康星大学麦迪逊分校赔款 5.06 亿美元,因为苹果公司产品侵犯了该大学下属校友研究基金会获得的一项专利。该专利名为“预测电路”,用于预测用户的指令从而改善芯片的性能。

早在 1998 年,威斯康星大学计算机科学教授及其三个学生获得了这项专利。2014 年,该大学起诉苹果公司,称该公司数个版本的 iPhone 中均包含侵犯其专利的芯片。2015 年 10 月,陪审团判决苹果需向威斯康星校友研究基金会赔偿 2.34 亿美元。苹果否认自己存

在任何侵权行为,并声称这项专利无效。

美国麦迪逊市的地方法官将赔偿金额增加至 5.06 亿美元,理由是:在判决后苹果仍在持续侵犯这项专利,直到该专利于 2016 年 12 月到期。法庭文件显示,苹果正对该法官的裁定发起上诉。(曹卿云)

## 企业应时刻准备应对贸易摩擦

■ 本报记者 钱颜

曾有业内人士感慨:中国光伏产品的出海,简直可以看作一出“双反”记。从欧洲到美洲、澳洲,再到亚洲,似乎每个中国光伏产品快速进入的地区,都伴随着反倾销反补贴案的发生。

此次,中国光伏企业钟情的印度市场,再次出手,发起反倾销。据了解,印度是目前中国最重要的海外光伏市场之一,如果印度对中国光伏产品采取反倾销措施,或将对中国光伏企业产生不小的冲击。

该案件得到光伏企业的广泛关注。什么时间开始征税?该如何填写问卷?反倾销调查之后还会有反补贴调查吗?日前中国机电商会召开的印度光伏产品反倾销调查应诉协调会现场座无虚席,多家企业负责人纷纷提出自己的困惑,表达对此次反倾销案

件的担忧。

## 全力应诉是必由之路

对中国的光伏企业来说,印度是不容放弃的海外市场。一方面,印度地理位置优越,日照时间充足,有利于光伏电站的发挥。另一方面,印度是一个严重缺电且有着丰厚人口红利的国家,为光伏产业在印度的发展提供了良好的外部环境。

我们一定要重视此次印度对光伏产业发起的反倾销调查。多年来,我国光伏产业屡遭反倾销调查,不断裁出高额税率,使得我国光伏企业出口空间不断被压缩。商务部相关人员表示,印度是为数不多可以深耕细作的地区。我们要有底线思维,遇到经贸摩擦,不能逃避,只能尽力争取。案件的取胜要靠政府、地方省

厅、行业组织和企业多方合力,而其中企业自身的作用最为关键。中国机电商会副会长王贵清表示,企业积极应诉,既是对自己负责,也是对行业负责。无论是大企业还是小企业,都应主动担当,共同维护行业利益。

## 应对摩擦要有信心

从印度光伏行业的状况和以往案件结果来看,此次的状况并非不可挽回。上述相关人员表示,一方面,印度自身并没有实现独立光伏制造的能力,主要从中国进口组件。据统计,目前,印度光伏装机量的 70% 进口自中国。

另一方面,印度对我国其他行业曾有过反倾销调查、反补贴调查立案后放弃裁决的情形也曾出现。企业要有信心,只要我们态度坚决,把握 WTO 规则,争取各种机会与印方谈判交涉,相信会取得一个合理

方的结果。上述相关人员说。

商务部贸易救济调查局局长王贺军此前也公开表示,近年来印度光伏市场发展迅猛,光伏发电能力迅速增长,也受益于中国出口的价格合理、品质优良的光伏电池及组件。对光伏电池及组件采取贸易限制措施不利于印度光伏产业的发展,和可再生能源目标的实现,不利于全球光伏产业链的深度整合和长期发展,也不利于中印经贸合作。

中国机电商会一名工作人员在会上建议,相对于本土购买产品,很多当地下游企业更愿向中国采购组件。企业应当争取印度下游企业、进口商的支持,推动应诉工作的开展。

## 将应诉工作常态化

面对经贸摩擦,我们一定要妥善应对,主动作为。一位业内人士对记者说。在 2016 年年底举行的中

央经济工作会议上,习近平总书记也曾指出,要增强对外贸易综合竞争力,妥善应对各种贸易摩擦。

无论企业对反倾销调查的态度是爱还是恨,都必须高度重视起来。上述商务部人员表示,随着经济全球化的发展,我国企业逐步进入国际市场。要想跟随市场国际化的时代潮流,就要有随时面对国际压力的准备,将经贸摩擦当做一种常态而非突发情形来看待。尤其是欧盟、美国、东南亚等地经贸往来频繁的国家,即使没有对我们展开调查,我们也要做好准备。

应对经贸摩擦的能力,也是企业基本管理能力的一种体现。上述人员强调,形成时刻准备应诉的思维能够推动企业更好地走出去。光伏行业如能做好此次对印度的应诉工作,将有益于企业今后在国际市场的长远发展。(本报综合报道)

## ▼ 标准出台

电子商务信用系列  
国家标准出台

本报讯 近日,记者从国家质检总局召开的新闻发布会上获悉,质检总局、国家标准委批准发布了《道路交通标志和标线》等 515 项国家标准。这些国家标准涉及公共安全、信息技术、物品编码、日常消费、空间探索等众多领域,与经济社会发展密切相关,与百姓生活紧密相联。

其中,在公共安全方面,本次批准发布的《道路交通标志和标线》系列国家标准在前三部分的基础上,新增了第四部分作业区、第五部分限制速度和第六部分铁路道口。其中第五部分限制速度标准中,在吸收国外先进经验的基础上,结合国内实际,对限制速度值确定、限速标志设置等方面内容进行了规定。该标准的发布实施将对合理设置限制速度、协调与实际车辆行驶速度之间的矛盾、提高道路交通安全管理管理水平具有重要意义。

另外,已批准发布的《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》《客运索道索道风险评价方法》《客运索道张紧装置通用技术条件》等国家标准,将为保障人民群众生产生活安全再加一把“安全锁”。

在信息技术方面,围绕物联网部件的互联互通、可靠性和稳定性,我国批准发布了《物联网总体技术智能传感器接口规范》等 19 项国家标准。该批标准从整体上推进了物联网智能传感器技术和重点产品的研发与产业化,为物联网的发展打下了坚实基础。此前发布的《电子商务商品口碑指数评测规范》和《电子商务信用评价和管理,优化电子商务环境,打造电子商务品牌提供有力支撑。另外,批准发布的《基于 eXML 装箱单报文》国家标准,进一步完善了国际货运标准体系,将有效提高单证流转和交换的效率,加快跨境通关,进一步促进贸易物流便利化。

此外,本次还发布了 10 项国家标准的英文版,涉及 LED 节能照明、高压直流输电设备、海水淡化以及工业车辆等对外经贸合作的重点领域,对于服务“一带一路”战略、推动中国产品、装备走出去具有积极意义。(余瀛波)

## ▼ 贸易预警

美对华盒装铅笔作出  
反倾销日落复审终裁

日前,美国国际贸易委员会对进口自中国的盒装铅笔作出第四次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁,裁决若取消现行反倾销措施,在合理预见期间内,涉案产品的进口对美国国内产业造成的实质性损害可能继续或再度发生。根据终裁结果,本案现行反倾销措施继续有效。在该项裁决中,4 名美国国际贸易委员会委员投肯定票。

欧盟对华手动叉车及  
其主要配件进行反规避调查

欧盟委员会发布公告称,应欧盟手动叉车及其主要配件生产商申请,对进口自中国的手动叉车及其主要配件启动反规避调查。调查自越南转口的涉案产品是否存在规避行为。

2004 年 4 月 29 日,欧盟对华手动叉车及其主要配件启动反倾销立案调查。

美对我国铝型材  
作出反规避终裁

日前美国商务部发布公告,对原产于中国的进口铝型材作出反规避调查终裁,裁定中国忠旺控股有限公司及其附属公司将被调查产品进行热处理后生产的 5050 铝型材出口至美国市场,从而规避了反倾销和反补贴措施,并且认定所有从中国进口均规避了反倾销和反补贴措施。美国商务部决定通告美国海关边境保护局,对 2016 年 3 月 21 日后所有进口自中国的铝型材暂停清算。(本报综合报道)