

手机出海专利战

把握攻防技巧 应对德美诉讼

徐民

如果我国企业与外国专利权人不能就专利许可达成协议,则可能爆发专利诉讼战。海外专利权人提起专利诉讼,通常选择在最大的两个产品销售市场,即德国和美国。

一、德国应诉策略

海外专利权人在德国起诉时,偏爱选择德国曼海姆法院、杜塞尔多夫法院和慕尼黑法院。可使用功能性专利和标准必要专利两种专利分别或同时提起专利诉讼,应对这两种专利诉讼的方式既有相同之处也有所区别。

防止侵权判决早于专利无效审核

在应对功能性专利侵权诉讼中,应对基于功能性专利提起的侵权诉讼时,常见的抗辩理由有不侵权抗辩和专利无效抗辩。不侵权抗辩由侵权诉讼的管辖法院负责审理,专利无效相关抗辩需要被告另行在位于慕尼黑的德国专利法院提出。德国专利侵权一审判决大约耗时8至12个月。由于德国法院专利侵权案件审理相对迅速,常常存在侵权案件的一审判决早于并行的专利无效案件判决,这时我国厂商如果侵权则可能会处于非常被动的地位。为避免出现这种情况,我国厂商需要向审理侵权诉讼的法院证明涉案专利有很大概率会被无效判决,此时侵权诉讼法院可能中止侵权案件审理以等待无效判决。由于中国专利无效程序的审理速度远远快于德国,我国企业可以考虑通过令涉案德国

专利的中国同族专利获无效判决方式,向德国法院证明该德国专利有很大概率被无效。

充分利用专利权人的无歧视承诺

在应对标准必要专利诉讼时,如果专利权人使用功能性专利起诉我国企业并获得胜诉,我国企业可通过规避设计,去掉侵权功能后继续销售手机产品。所以为产生更大威胁,海外专利权人常常使用标准必要专利起诉我国企业的产品侵权。由于标准必要专利涉及手机接入无线通信网络所必须使用的技术,无法通过规避设计绕过,所以一旦被判侵权,我国企业产品将有很大概率不能继续销售产品。

为了应对标准必要专利提起的诉讼,除了上述应对功能性专利诉讼的方法之外,必须充分利用标准必要专利权人做出的公平合理无歧视的承诺(FRAND Commitment)。该承诺的具体是指专利权人为了使其专利技术被纳入某项通信标准,必须向标准化组织承诺,其愿意将拥有的专利技术以公平合理非歧视的许可条款许可给所有实施该项专利的标准实施者。

根据欧盟法院在 Huawei v. ZTE 案件中做出的判决,标准必要专利权人必须遵守下述 FRAND 要求及程序,才能获得禁令:

1. 专利权人首先要将侵权人的侵权行为告知给对方;

2. 专利权人要基于 FRAND 原则提供一个具体的书面要约;

3. 起诉前权利人必须对被诉侵权人提出警告,在警告中明确被侵权的专利以及专利被侵权的方式;

4. 起诉前如果被诉侵权人已经明确表示愿意签订 FRAND 条件的许可协议后,给予被诉侵权人一个具体明确的、书面的 FRAND 条件的许可要约,尤其在要约中要明确许可费及其计算方式。

另外,根据欧盟法院在 ZTE v. Sisvel 案件中的判决,如果专利权人没有满足上述 FRAND 要求或程序,则专利权人的起诉将不能获得禁令支持,但不能排除法院对专利权人损失赔偿的判决。

如果我国企业发现专利权人没有满足上述 FRAND 要求或程序,则专利权人的起诉将不能获得禁令支持,但不能排除法院对专利权人损失赔偿的判决。另外,根据欧盟法院在 ZTE v. Sisvel 案件中的判决,如果专利权人自认为满足了上述要求并提起专利诉讼要求禁止我国企业产品的销售,欧洲国家的法院还需要考量专利权人的报价是否公平,如果我国厂商能够证明专利权人的许可费报价并不符合 FRAND 原则,则即使产品侵权也可以避免被欧洲法院颁发禁令。

上述两个欧洲判例有助于我国企业在涉及标准必要专利的诉讼中进行合理应诉,避免产品被判决禁止销售。

二、美国应诉策略

海外专利权人另外一个常常发起专利诉讼的地点是美国。

主动提起 DJ Action 和 IPR Action

专利权人尤其是非运营专利实体(NPE)喜欢在美国德州东区

联邦地区法院提起专利侵权诉讼,原因是德州东区拥有倾向于专利权人的陪审团和深厚的专利诉讼传统。为避免于己不利的管辖法院(比如德州东区法院),我国企业可以考虑利用美国法律体系下的 DJ Action(确认不侵权之诉)。如果预计专利诉讼不可避免,在收到专利权人的警告信后,我国企业可以主动向自己选定的不会偏向专利权人的美国联邦地区法院提起 DJ Action,请求法院确认我国企业的产品不侵犯美国专利权。提起 DJ Action 后如果专利权人再提出专利侵权诉讼,则案件应由处理 DJ Action 的法院管辖。

另外一个应对美国专利侵权诉讼的技巧是在被诉后提起 IPR Action(多方复议程序)。IPR Action 类似于我国的专利无效请求,是美国专利局根据 2011 年实施的 AIA 法案新设立的一种审理专利有效性的程序(过去美国专利诉讼中专利侵权与专利无效在同一个法院审理)。由于其效率高、费用低,现在已经越来越多的在专利侵权诉讼中被采用。

我国厂商如果在美国法院被起诉专利侵权,建议积极应诉并尽快提起 IPR Action。提起 IPR Action 后可以请求美国法院暂缓专利侵权案件审理并等待专利无效决定,以节省诉讼费用和律师费用。如果能够通过 IPR Action 无效对方专利,则起到了釜底抽薪的作用。

善用案例法和适时主场作战

根据 2006 年美国最高法院做出的 eBay 案的判决,专利权人即使在专利侵权诉讼中获得胜诉,也不能默认直接拿到针对侵权产品的永久禁令。专利权人必须同时满足救济不充分、损失不可弥补、原被告利益均衡和保护公众利益等 4 个法律要素,才能获得法院颁发的禁止被告产品生产销售的禁令。在不颁发禁令的案件中,美国法院会根据该侵权对原告造成的损失、被告的非法获利、相关许可费等因素做出侵权损失的赔偿判决。

美国作为一个案例法的国家,根据上述 eBay 案的在先判决,如果涉案专利是标准必要专利,则专利权人能够获得永久禁令的概率更加渺茫。如果中国厂商在美国面临标准必要专利的侵权诉讼,建议直接提请法院为原被告确定一个公平合理无歧视的许可费率。

最后,如果遭遇海外专利诉讼,我国厂商不要忘记利用其在我国国内的专利储备,在中国大陆发起专利战反击,利用主场作战的优势获得与海外专利权人谈判的筹码。如果海外专利权人诉使用的是标准必要专利,依据广东法院做出的 Huawei v. InterDigital 案件判决,我国厂商还可在中国大陆提起反垄断诉讼,要求海外专利权人为其滥用市场支配地位的行为做出赔偿。

(作者系北京中原华和知识产权代理有限公司合伙人、律师、专利代理人)

标准出台

《基于 ebXML 装箱单报文》国家标准发布

本报讯日前,质检总局、国家标准委发布《基于 ebXML 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。

《基于 ebXML 装箱单报文》国家标准规定了基于 ebXML 装箱单报文的结构和编制方法,从业务场景描述与报文编写规则、核心参与方信息、核心参与方信息高层类图、装箱单信息、文档类图、高层类图、细目层类图和数据字典等方面,对基于 ebXML 装箱单报文予以规范。

本次《基于 ebXML 装箱单报文》国家标准的颁布,与《国际货运代理系列单证 基于 ebXML 订舱申请报文》《基于 ebXML 商业发票报文》《基于 ebXML 一般原产地证明文书报文》《基于 ebXML 货物运输保险保单报文》等国家标准的发布,进一步推动了国际货运代理单证的电子化。上述标准使国际货运代理的各参与方可以按统一单证标准进行数据交换和信息共享,保证了数据的一致性和准确性,有效提高单证流转和交换的效率,从而进一步提高跨境通关效率,促进贸易物流便利化。

(苏庭立)

贸易预警

我国铸铁排水管件遭美双反调查

近日,美国商务部宣布,对原产于中国的进口铸铁排水管件启动反倾销和反补贴调查,倾销调查期为 1 月 1 日至 6 月 30 日,补贴调查期为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

根据相关法律程序,美国国际贸易委员会(ITC)将于 8 月 28 日前对原产于中国的进口铸铁排水管件作出反倾销和反补贴产业损害初裁。若认定对美国国内同类产业造成实质损害,美国商务部将分别于 10 月 6 日和 12 月 20 日作出反补贴和反倾销初裁。

两家企业对欧盟出口光伏价格承诺被取消

日前,欧盟委员会发布公告称,玉环贝立德能源科技有限公司及其关联企业,以及深圳市拓日新能源科技股份有限公司、陕西拓日新能源科技有限公司、乐山拓日新电池有限公司及其关联企业,因违反在欧盟对华光伏产品双反案中的价格承诺,决定取消上述两家中国企业的价格承诺,对其分别征收 41.3% 的反倾销税和 6.4% 的反补贴税。截至目前,欧盟已取消 30 家中国企业在光伏产品双反案中的价格承诺。(本报综合报道)

法律干线

海事纠纷委托调解工作机制在穗建立

本报讯日前,中国海事仲裁委员会与广州海事法院《关于建立海事纠纷委托调解工作机制合作备忘录》(以下简称《备忘录》)签字仪式在广州海事法院举行,海仲委副秘书长陈波、广州海事法院副院长黄伟青分别代表双方机构在备忘录上签字。中国贸促会副会长卢鹏起、广州海事法院院长叶柳东、广州海事法院执行局局长王玉飞等见证了签字仪式。叶柳东表示,委托调解机制的建立有利于进一步完善海事纠纷诉讼与非诉讼解决方式的衔接,促进海事司法与海事仲裁良性互动,改善华南地区以及广东省自贸区海事海商法律服务软环境。

本次备忘录的签署是继 2011 年海仲委与上海海事法院进行诉调对接合作之后又一助力国际海事司法中心建设的具体举措。成功的实践证明,委托调解高效省时、保密灵活、不伤和气、费用低廉,的优势符合当事人的实际需要,能有效减轻法院办案压力,合理配置司法资源,促进了海事司法和海事仲裁的深度良性互动和信息交流沟通,并能够在充分发挥海事仲裁员仲裁经验丰富、专业技术领域齐全、航运界彼此认同等专家仲裁特色和优势。(来源:中国海事仲裁委员会)

纺织贸易摩擦呈上升趋势

本报讯今年 6 月,我国纺织品服装实现出口 243.5 亿美元,同比增长 1.4%。然而在外贸企稳回升的形势下,上半年,我国纺织服装行业也面临着严峻的贸易摩擦形势。

据行业最新统计,上半年,我国纺织业共遭遇新立贸易救济案件 8 起,预警案件两起,涉及美国、印度、哥伦比亚、土耳其等多个国家和地区。案件数量与去年同期相比增长 33%。

从贸易救济案件的形式看,进一步呈现多元化的趋势,除传统的反倾销调查外,双反案件、反规避案件均有所涉及。以往,发起贸易救济案件的国家多是单一运用反倾销或反补贴手段,现在出现了同时使用的情况。也就是说,发达国家使用贸易救济手段愈发成熟,发展中国家从法律、立法以及政府机构上也越来越熟练地运用上述手段,这对我国行业应对的专业性提出了更高的要求。(汪洋)

本报讯日前正式生效的德国《反对限制竞争法》第九修正案,对《反对限制竞争法》进行了较宽松的修订,主要修订内容涉及卡特尔责任、经营者集中、对欧盟卡特尔损害赔偿指令的执行等。

第九修正案引入新申报标准的直接结果是拓宽了反垄断申报

的范围。此次引入新申报标准的目的在于确保那些收购未来可能产生重大竞争关注的初创型企业,特别是与互联网有关的初创企业,在交易时该企业没有营业额或有很少营业额的情况下,也应受德国合并控制制度的审查。第九修正案在营业额的基础上引入了交易

价格这一考量因素,从而使得收购那些营业额很小的目标公司在达到一定程度的交易价格的情况下也属于德国联邦卡特尔局审查的范围之列。

随着中国企业近年来在德国境内的并购活动越来越多,影响较大的交易包括 2017 年 1 月美的集团完

德修正案或对中企收购带来新影响

成对德国机器人巨头库卡的收购,2016 年 4 月中国化工集团完成对克劳斯玛菲集团的收购等。德国新反垄断申报标准对中国企业在德国境内的收购活动将会产生一定的影响,主要涉及中国企业对德国初创型企业收购可能触发德国境内的反垄断申报问题,在收购过程中即使目标公司没有营业额,当交易价格达到 4 亿欧元的标准时,该交易也有可能需要取得德国联邦卡特尔局的审批。

此外,需要说明的是,德国此次新反垄断申报标准的引入并不意味着原有的反垄断申报标准失效,相反,二者之间是相互补充的关系。在认定某一交易是否需要在德国境内进行反垄断申报时,首先审查参与集中的经营者的营业额是否达到原来的申报标准,如果达到了该申报标准,则直接触发德国反垄断申报程序而无需考虑该交易是否达到第九修正案引入的新申报标准,若没有达到原来的申报标准,则有必要进一步审查该交易是否触发新的申报标准,如果达到该新的申报标准,则该交易也同样要履行德国境内的反垄断申报义务。(高梁)

中企海外商事仲裁何以解困(上)

本报记者 钱颜

自首部仲裁法颁布实施以来,历经百余年的发展,国际商事仲裁已成为当今解决跨国纠纷最为有效的手段之一。近年来,中国企业参与全球贸易和投资的活跃度大为提升,与境外企业间的争议相应增加。在争议的解决方式上,也多以仲裁为优先选择。但与此同时,由于种种原因,中国企业在国际仲裁中并不占优势。

虽然没有明确的调查统计,但十案九败这一说法,是许多从业人员的切身感受。亚太地区仲裁组织主席杨良宜也曾公开表示,有中国企业参与的国际仲裁,其中 90% 至 95% 的案件以败诉告终。败诉的金额也相当惊人,动辄上千万美元甚至过亿。

主观原因制约仲裁结果

我国企业参与境外仲裁存在一些客观限制,如语言不精、地理位置不便、对法律制度不熟悉等。但这些客观限制并非造成中国企业战绩不佳的主要原因。中国人民

大学法学院 一带一路 研究中心研究员鲁洋在接受《中国贸易报》记者采访时表示,中国企业在国际仲裁中成绩不理想,除去中方本身理亏以及其他不合理的人为因素外,有很多地方值得反思。

一些中国企业对争端解决条款约定不够重视,主要体现在态度和知识两个方面。鲁洋表示,态度上,实践中许多合同是企业业务人员初步商定后再拿给法务人员审查的,此时即使法务人员对争端解决条款提出修改意见,也常被认为没有必要而不被采纳。在知识上,有些企业的法务人员或法律顾问对国际争端解决条款所具有的法律意义认知、研究不足,即使已充分意识到该条款的重要性,但由于欠缺分析和设计争端解决方案的专业能力而达不到预期效果。

受中国传统文化中求和厌讼观念影响,我国企业在仲裁案件中作为被告居多,很少主动提起诉讼。法律观念淡薄是中国企业在

争端发生后应对工作顺利开展的主要阻力。

若想获取有利的仲裁结果,企业应当做到积极应对、认真应对、正确应对。鲁洋表示。

积极应对,即企业积极参与并配合仲裁程序,是取得理想结果的关键。有些中国企业在成为被申请人后采取拒收通知、缺席庭审等消极措施,导致败诉概率直线上升。鲁洋说,这些企业可能抱有只要不参与,仲裁程序就难以进行下去的心理。但事实上,大部分仲裁法或仲裁规则都有当事人拒收材料时的拟制送达规定,也有缺席审理规定。裁决书不会因为一方的不参与而无效,反倒可能因没有充分抗辩而更快作出裁决。所以,企业不参与仲裁程序的后果降低了对方的答辩和举证要求,将可能存在的胜诉果实拱手让给了对方。不配合仲裁庭的程序安排可能导致程序失权,最终影响仲裁结果。国际商事仲裁与国内情况不

同,当事人不能用一套思路行天下。鲁洋强调,在国内的商事仲裁中,当事人常会进行材料突袭、逾期提交证据、逾期选定仲裁员等行为。国内仲裁总体上更注重实体公正,所以当事人一些不遵守程序安排的做法也可能被仲裁庭破例接受。但境外仲裁的情况不同,仲裁庭作出的程序安排将被严格执行,如果当事人有不遵守程序的行为,很可能导致程序失权。例如,仲裁庭限定了最后举证期限,若当事人不积极寻找证据并按期提交,将不再有此类举证机会。而积极配合仲裁庭程序安排并非放弃有理有据的程序性挑战或要求。如果确有依据,提出管辖权异议、仲裁员回避或者申请调查取证等都是应当行使的程序权利。

认真应对,要求中国企业或其委托的代理人在参与国际商事仲裁时保持认真的态度,尽量体现出专业性素质。实践中的案件,非黑即白的少,可左可右的多,仲裁庭对事实

认定和裁量幅度往往有一定自主空间。若当事人能给仲裁庭留下认真、专业的印象,那么其在可浮动的空间内将更易获取仲裁庭的认可。

鲁洋指出,若仲裁庭面对的双方,一方提交的证据附有清晰的证据目录,每份证据都有醒目的页码,当庭发表意见时态度坚定、逻辑清晰,而另一方提交的证据凌乱不堪、难以区分,当庭陈述吞吞吐吐、条理紊乱,毫无疑问,前者将更能得到仲裁庭心理上的认可,裁决在可浮动空间内偏向前者的可能性也更大。

正确应对,要求中国企业委托专业律师,选任合适的仲裁员,开展正确的法律分析,进行充分的庭审陈述。鲁洋强调,相对积极应对和认真应对对态度进行要求,正确应对是对技术的要求。商事仲裁的关键是法律的分析与适用,而这些法律在程序、实体以及裁决承认与执行方面都存在。懂得如何正确分析和运用这些法律,需要具备一定专业能力。(未完待续)