

# 应对海外展会知识产权纠纷有妙招

■ 本报记者 周东洋

目前,形式多样的国际展览会吸引了众多走出国门、将产品或技术扩展到海外去的企业。随着走出去企业的增多,针对参展中国企业产品和技术的知识产权纠纷也时有发生。

“展会知识产权纠纷类型主要有专利权纠纷、商标权纠纷和著作权纠纷。”北京高文律师事务所合伙人、律师姜金姬近日在中国国际商会商事法律主题沙龙活动上表示,专利权纠纷是指展品侵犯他人的专利权或专有技术权利引发的纠纷,即参展商未经权利人许可展出权利人的专利产品,或有许诺销售、销售专利产品的行为。参展产品一般属于最新进行的研发成果,很大一部分与专利息息相关,所以因产品外型、结构等类似而引发的专利权纠纷为数不少。在海外展会中,侵犯专利权案件占知识产权侵权案件的绝大部

分,而发明创造中的实用新型和外观设计由于容易被模仿,也成为专利权纠纷案件的焦点。

据记者了解,容易引起权利纠纷的行为有参展商未经权利人许可展出带有他人注册商标的产品,或者使用他人注册商标的产品对外报价、成交、搭赠,将不能确定商标权归属的产品在展台上摆放或用作宣传等。另外,由于商标使用有地域限制,参展企业即使取得了商标使用许可,如果越过使用区域,也有可能被诉侵权。姜金姬告诉与会者,这些年来,中国商标在海外被频繁抢注。一旦抢注成功,被抢注商标的企业未经授权就不得在该国或该区域使用该商标,否则将引发纠纷。

对此,姜金姬建议,中企在赴海外参展前应做好应对措施。参展企业应当就参展产品和材料的知识产权问题进行检索审查,排

除侵犯他人知识产权的可能性。尤其要注意相关知识产权在参展地的申请注册情况,因为在中国享有知识产权并不意味着在参展地必然也享有相应的知识产权。且企业应充分了解参展地与知识产权有关的法律制度、执法形式、司法程序和判定标准、展会知识产权保护规则和保护模式以及案例等。并携带知识产权证书及有关证明材料,了解同类展品,组建危机处理团队,预留纠纷应对资金。

“一旦企业在海外展会中被诉侵权,企业应视情况应对。”姜金姬针对不同情况给出了建议:假设中企收到警告信,企业需要先判断自己是否构成侵权。如果认为不构成侵权,可拒绝签署,同时可提出反警告;如果认为内容属实且目标的价值合理,可以签署,同时需和该企业进行沟通协调,尽量选择和解方案,否则如果进入

诉讼程序,还会面临数额巨大的赔偿金以及诉讼费。假设企业遇执法人员根据临时禁令前来扣押或没收展品,我国参展企业可先加以解释,如果他们坚决要扣押展品或带走参展人员,不应阻止,更不应采取过激行为拒不执行临时禁令,否则会导致严重后果。但应当要求开据扣押或没收清单,便于以后作为证据使用。同时,企业可以立即委托律师前往法院提出申请。此外,企业应建立高效的新闻发布机制,与国内外媒体构建良好的公共关系,选择有一定公信力和影响力的媒体作为交流对象,引导媒体做出客观公正的报道,及时披露相关信息,先声夺人。

当然,如果中企在海外展会中发现被侵权时,也应采取法律方式维护企业利益。姜金姬表示,我国企业可对涉嫌侵权的国

外企业发送警告信要求其及时停止侵权。或善于运用临时禁令来维护自身权益,为企业的全球发展战略服务。但是目前由于我国企业的涉外维权意识不强,在国际展会上成功申请临时禁令的案例并不是很多。

“与此同时,中企对涉嫌侵权的展品可以通过拍照、索取产品宣传册或者购买等方式固定证据,必要时还可通过公证方式保全证据。鉴于不同国家的证据制度存在差异,中企在取证时一定要符合展会所在国的法律,否则证据会被认定为无效而无法在诉讼中被法院采信。”姜金姬说,另外,中企参加海外展会时,应尽量避免国内企业控诉国内企业侵权,因为可能会出现同室操戈异域作战的双输局面。如出现此种情形,应先行进行相关证据搜集、保全,为回国后进一步维权做好准备。

## ▼法律干眼

### 贸仲委派员参加联合国贸法会会议

本报讯 日前,联合国国际贸易法委员会第三工作组第37次会议在美国纽约联合国总部召开。应贸法会秘书长的邀请,中国国际经济贸易仲裁委员会作为观察员,派员参加此次会议。

会议就可能存在对投资协定中实质性标准的关切问题进行了充分讨论。同时,会议上重申,本工作组的任务是就投资争端解决制度的可能改革开展工作,而不是更广泛地进行国际投资协定的改革,工作组的工作重点应放在投资争端解决的程序方面,并提出了需要由工作组审议的一些内容,包括:以仲裁以外的手段解决投资争端以及争端预防方法;穷尽当地救济方法;监管

方面的寒蝉效应以及对损害赔偿额的计算等。

对于下一步工作安排,工作组一致认为,对渐进改革和系统化改革加以区分一定有用。就工作而言,没有必要讨论解决办法的具体类别划归。会议商定,工作组将同步讨论、阐明和制定多项可能的改革办法,为目前的,应编制一份项目时间表,以便在工作组能力的最大限度内,参照现有工具,平行推进拟议的解决办法。

会议期间,贸仲委代表就会议审议的相关问题同与会各国政府代表及观察员代表积极交换了意见,充分发挥了贸仲委作为贸法会观察员的重要作用。

(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)

制图  
耿晓倩



日前,德国豪华车品牌奔驰母公司戴姆勒集团因涉嫌用软件造假方式让旗下数万辆汽车通过尾气检测,再次受到德国汽车行业监管机构联邦汽车交通局调查。(朱东)

## 跨境并购环境及风险管控研讨会举办

本报讯 日前,跨境并购环境及风险管控研讨会在京举办。摩根路易斯北京代表处合伙人苏浩以“跨境并购:不确定环境下的交易确定性”为题进行了发言。苏浩介绍了自己处理过的跨境并购案例中买卖双方对于交易确定性的重视以及对交易确定性的不同利益诉求,重点讨论了在新经济形势下监管环境的不确定因素以及其他不确定性因素对跨境并购交易确定性的影响,包括反垄断申报审查、中国境外投资监管、东道国的投资监管和行业监管等。并通过分析先决条件、满足先决条件的义务程度、反向分手费、重大不利变更等条款设计为保障交易确定性提出应对策略。

会上,韦莱韬悦金融风险部副董事何会斌结合交易早期阶段中的保险尽调、人力资源尽调,交易进行阶段中的并购保证保险、税务保险、诉讼买断保险、产权保险以及SPA签署阶段的高管责任保险、招股说明书保险等,说明了在并购交易的全流程如何通过保险以及

风险管理相关的手段应对跨境并购当中的不确定风险。还以并购保证保险为例,详细介绍了并购保证保险的适用场景、操作流程以及实践索赔情况。

国家电网国际发展有限公司法律事务部主任王兴雷从甲方视角分享了交易本身以及外部因素给跨境并购带来的不确定性影响,介绍了在新的贸易形势和投资背景下,东道国对于跨境并购监管和审查所呈现出的新特点和新趋势,并对如何了解并购标的所在市场、如何进行公司治理安排以及如何与监管机构进行及时有效沟通提出建议。

北京大学法学院教授邓峰详细解读了在处理上述纠纷中常面临的多元管辖冲突,包括交易合同之间以及合同与公司章程之间的管辖冲突、法系冲突、民刑交叉等一系列问题。邓峰认为,中国企业不仅仅应该关注如何走出去,更应该走出去后“站得住”,用更加国际化的规则和视野进行公司治理。(穆青风)

## 中企国际经营须知 CRS

随着经济全球化进程的发展,纳税人通过境外金融机构持有和管理资产,并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象日趋严重,各国对进一步加强国际税收信息交换、维护本国税收权益的意愿愈显迫切。

在日前举办的CRS中国规则研讨会上,君合律师事务所顾问赵婷婷介绍说,CRS是受二十国集团(G20)委托,经济合作与发展组织(OECD)发布金融账户涉税信息自动交换标准,为各国加强国际税收合作、打击跨境逃税提供了强有力的信息工具。目前已有百余个国家(地区)承诺实施,96个国家(地区)签署多边主管当局协议或者双边主管当局协议。

CRS是国际社会加强国际税收合作的成果,CRS的出现对金融机构设定了新的有关客户身份识别的合规要求。对于金融机构,CRS下最为核心的合规工作是识别其所管理账户的账户持有人身份,通过识别账户持有人的税收居民身份,确定其是否属于在CRS下需要申报的对象,然后将需申报账户的相

关账户信息进行申报和交换。金融机构在承接客户时,需要将原来反洗钱的合规程序和CRS相关的合规程序进行整合,以识别客户身份,满足反洗钱以及反逃税等多方面的合规要求。

很多企业的运作模式是在境内设立实体公司进行生产经营活动,同时在离岸税收优惠地设立另一家公司,完成海外贸易的境外收款职能,这样大量的外汇收入就直接进入境外的公司账户中,可享受免税的优惠。赵婷婷表示,CRS将会披露其在境外开立的金融账户资产,一旦查询到企业经营者在境外的巨额收入,不仅面临的是个人所得税补缴的问题,其在境外设立的公司也可能面临补缴企业所得税的问题,过去十年未缴纳所得税的企业,合计税务成本可高达40%。

此外,对境外投资中企来说,美国系统FATCA(《海外账户税收合规法案》)不可不知,该法案为防止持有外国账户或离岸投资的美国公民或居民逃税而设。

君合律师事务所律师王进表示,FATCA主要采用双边信息交换

机制,即美国与其他国家(地区)根据双边政府间协定开展信息交换。要求外国金融机构向美国国内收入局报告美国税收居民(包括美国公民、绿卡持有者)账户的信息,否则外国金融机构在接收来源于美国的特定收入时将被扣缴30%的惩罚性预提所得税。

“征税的特定收入主要包括:来源于美国的固定或可确定的年度或定期收入。涵盖面非常广泛,几乎包括除在美国从事商业活动、处置资产取得的收入以外所有来源于美国的收入;外国转手付款;参与合规外国金融机构任何能够追溯到可预提付款的其他付款。”王进强调,中国个人、企业在美国金融机构开设账户或从美国取得某些特定收入(如利息、股息、某些租金或者特许权使用费)时,通常被美方要求填写美国财政部和国家税务总局共同制定的W-8BEN-E表格(外国个人)或W-8BEN-E表格(外国实体),声明自己的身份,否则可能被扣缴30%的惩罚性预提所得税。(穆青风)

## 爱立信中国遭反垄断调查 称将全力配合

本报讯 近日国家市场监督管理总局突击检查爱立信中国位于北京的办公室,并进行现场取证。爱立信中国相关人士表示,爱立信将全力配合此次调查,在调查进行期间不会再做进一步评论。

此次调查来得并不突然。今年2月初,据外媒报道,中国国家市场监督管理总局收到了中国手机厂商的投诉举报,指控爱立信在3G和4G非标准必要专利上滥用市场支配地位,收取过高的授权许可费,并称国家市场监督管理总局已开始着手调查。

两个月后,国家市场监督管理总局展开突击行动,标志着其已经根据手机厂商的举报进行立案调查。这也是继高通反垄断案之后,国家反垄断监管部门在知识产权许可市场领域发起的第二次反垄断调查。此外,深圳市中级人民法院还曾审理了华为与IDC的知识产权反垄断诉讼。

通信行业是技术创新和知识产权密集型的行业,与其他行业不太一样的是,通信行业的成功在很大程度上依赖于行业内的互操作和规模效应。只有保持开放、技术和知识产权共享,才能取得规模效应,实现共赢。随着万物互联时代的到来,通过标准共享实现互联就变得尤为重要。

通信行业专利领域总是冲突纠纷不断,高通苹果官司刚刚停歇,三星就被苹果告上了法庭。无论冲突纠纷如何,只有专利合理开放、共享,才能在促进技术创新的同时保证专利发明者的积极性。

至于此次爱立信被调查的几个关键点,爱立信中国相关负责人表示“等一等会有回应”。(刘思)

## ▼贸易预警

### 印度尼西亚 延长对华钢铁反倾销税

近日,印尼财政部发布公告称,决定延长原产于或进口自中国H型钢和I型钢的现行11.93%反倾销税,自本公告发布之日起14天后生效,有效期为5年。

### 墨西哥对涉华不锈钢板 启动反倾销调查

日前,墨西哥经济部在官方公报发布公告,应当地企业的申请,决定对原产于中国大陆和台湾地区的冷轧不锈钢板启动反倾销立案调查。本案倾销调查期为2017年10月1日至2018年9月30日,损害调查期为2015年10月1日至2018年9月30日。根据墨西哥相关法律规定,经济部有权在临时反倾销措施实施前90天内对已经进入市场的进口涉案产品征收反倾销税。各利益相关方应于23个工作日内进行应诉登记并提交调查问卷、本案评述意见和证据。

### 美对风电塔作出“双反”终裁

日前,美国国际贸易委员会(USITC)投票对进口自中国和越南的应用级风电塔(Utility Scale Wind Towers)作出第一次反倾销日落复审产业损害肯定性终裁,同时对进口自中国的应用级风电塔作出第一次反补贴日落复审产业损害肯定性终裁;裁定若取消现行反倾销和反补贴措施,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。基于上述肯定性产业损害终裁,本案现行反倾销和反补贴措施继续有效。

### 加拿大对进口钢产品 作出保障措施终裁

日前,世贸组织保障措施委员会发布加拿大代表团于4月5日向其提交的保障措施通报。加拿大国际贸易法庭(CIT)对包括厚钢板、混凝土钢筋和盘条等在内的进口钢产品(Steel Products)作出保障措施终裁,建议对超出一定进口量的厚钢板和不锈钢丝征收为期3年的附加关税。(本报综合报道)

# 跨境并购谈判如何规避多重风险?

■ 本报记者 钱颜

中国企业参与海外并购时,由于文化、行业结构、企业管理等事项的差异,所面临的挑战要比在国内更大、更复杂。跨境并购过程中风险重重,如何通过谈判减少海外投资风险,是企业的必修课。在日前举办的“一带一路”背景下的跨境并购风险不容小视。

2018年ODI相关数据显示,我国企业主要投资国家为新加坡、老挝、越南、印度尼西亚、巴基斯坦、马来西亚、俄罗斯、柬埔寨、泰国和阿联酋等“一带一路”沿线国家,争议纠纷也呈现多方主体、多个交易、多个交易协议、多个适用法域、多个争议解决途径等特点。

面对如此复杂的海外投资状况,鄂国华认为,企业在进行海外并购前要明确以下争议解决条款核心注意事项。仲裁首推还是法院管辖?最多涉及几方主体?哪方更有

可能当原告,哪方更有可能当被告?更可能发生何种纠纷,不付款或是不履约?交易对方拥有何种资产(金钱或是其他类型的资产),分别位于何处?交易是否涉及知识产权,所有者是谁?同时,关注多个交易协议之间的争议解决条款和适用法律条款约定是否一致,尽可能避免出现冲突或不一致的情况。

做好争议解决预案后,进入到价格谈判阶段。根据2010年美国律师协会的调研,有82%的并购交易中交易文件包含交割后价格调整机制,其中最常见的是净资本调整条款。买方在收购目标公司后,需要一些基本的资金来保证交割后对公司的持续经营。因此,买卖双方通常会交易文件中设定一个交割后的净营运资本金额来保证买方对公司的持续经营。根据该条款调整数额相当于交割后目标公司的实际净营运资本金额与交易文件中约定的净营运资本金额的差额。买卖双

方可以根据目标公司的审计报告中约定的净营运资本金额与交易文件中约定的净营运资本金额的差额来调整交易价格。鄂国华强调,企业应结合争议纠纷解决方案,关注净营运资本的调整是双向的还是单向的,适用的会计准则、财务报告准则等。

对赌机制是海外并购过程中常见的交割后价格调整机制。“根据2013年美国律师协会发布的一项调研,在2012年的非上市公司并购交易中,有25%的交易包含了‘对赌条款’。”鄂国华解释说,这类条件的交易价格调整机制,是否调整取决于目标公司能否在交割后达到某个目标。(如,目标公司达到某项财务指标或某项核心产品获得政府批准)。值得注意的是,在并购交易中,买卖双方对目标公司的估值以及未来的发展通常有不同看法。特别是在目标公司较为年轻或未来经营情况存在较大不确定性时,且有关该条款通常会

涉及财务、审计、会计方面的问题,有很强的专业性。当目标公司没有达到约定目标时,卖方可能针对买方履行对赌条款要求提出抗辩,即买方可能在交割后的经营行为中违反诚实信用原则,故意使目标公司没有达到约定事项。

在标准的并购交易中,买方会要求卖方在交易文件中做出大量关于目标公司的陈述与保证,包括财务状况、资产状况、运行状况、劳动状况、知识产权、重大合同、环保状况、关联交易等。“核心的陈述与保证条款包括公司的组织形式和存续状态(公司是合法有效存续、正常经营的),取得所有合法授权(交易是有执行力、约束力的),无冲突(交易与法律法规、公司组织文件无冲突,与第三方签署的协议无冲突),取得所有批准(交易取得所有公司内部批准、外部批准、政府审批);关于资产状况的陈述与保证包括财产权益负担状况、争议解决情况、劳动关

系、员工福利待遇、经营状况、财务状况、所有签署的合同、保险、合规情况、环境问题、知识产权、税务、关联交易等。”鄂国华说。

在并购交易实际履行过程中,如一方违约,则另一方可能会要求违约方实际履行一些事项。鄂国华认为,此时,企业应关注约定的法院或仲裁庭是否有权做出实际履行裁决以及法院或仲裁庭作出实际履行裁决的考量因素。

如果违反协议,如何利用金钱赔偿原则进行救济?“一般来说,适用复原原则,即尽量用金钱来令受害方回到一个协议被履行的地位。违约行为的受害方需要去满足‘要不是’因果关系。即‘要不是’被告的违约,原告就不会蒙受这一损失。”鄂国华表示,双方在处理赔偿时,就应谁赔偿、谁被赔偿,签字方及所有股东、代理人,损害赔偿的范围,特殊损害赔偿,条款有效期限等事项达成合意。