

# 应对海外知产风险要讲策略

■ 本报记者 周东洋



“知识产权布局和知识产权风险防范都是中企进入国际市场时需要关注的重点。”日前,商汤知识产权总监高琛在知识产权国际对话会上表示,中国企业由于自主创新能力较弱、知识产权意识薄弱、技术运用保护能力较差等原因,在国际

知识产权纠纷中往往处于劣势,各种知识产权纠纷频发。

北京高文律师事务所合伙人、律师姜金姬表示,中国企业海外知识产权风险的形成,一般由企业自身原因、竞争对手原因、客观环境原因。比如,企业事先准备不足,即对

境外知识产权相关情况认识不清、谋划不够、储备不足以及境外企业的刻意遏制等。

面对海外知识产权风险,高琛建议,把风险防范工作放入企业标准的排查流程。缺乏海外经验的国内企业,可能很难强制推行成熟流程,所以需要把重点放在产品发布阶段,至少对所面临的风险有一个清醒的认识。

姜金姬建议,中企需及时关注出口行业中知识产权纠纷信息,未雨绸缪。利益相关企业可以携手共同应对诉讼纠纷。在对外出口前,及时进行必要的知识产权调查,避免侵权行为的发生或在进出口合同中约定知识产权免责条款。探索建立长效机制的知识产权纠纷应急机制,针对不同行业的贸易往来、知识产权方面的数据进行搜集跟踪,对于可能引起涉外纠纷的产品提高警惕,为诉讼纠纷的发生准备应对方案。

“企业90%的海外风险来自直接竞争对手,所以需要定期对海外

竞争对手的专利资产进行相应排查。”高琛认为,要根据这些风险制定应对策略,也要结合具体的产品形态、使用场景作综合考虑。

另外,中企需提高出口产品的自主知识产权比重。“中企更多地采用自主知识产权,产品或服务在事实上侵犯目标市场企业知识产权的概率就会减少。”姜金姬认为,自主知识产权能使企业增加利用当地企业知识产权的筹码,且企业在被控侵权时有较强的对抗和反制能力,使境外竞争对手在提出侵权指控时有一定顾忌。

“面对海外知识产权诉讼纠纷,企业要积极应对,唯有如此才能获得表达诉求、维护权益的机会,有时候参与过程比结果更重要,有的企业正是借助海外诉讼在行业内扩大宣传,提高了知名度。”姜金姬表示,这也助于企业在走出去过程中积累经验,从而实现内部调整、提升综合实力。逃避应对只会让企业难以成长,甚至要面临败诉带来的诉讼

责任承担以及市场份额萎缩等严重后果。

此外,姜金姬认为,如果不得不进行知识产权诉讼,企业可在收到诉状后,选择有良好声誉的专业律师研究诉状,分析对方的商业策略,根据自身的发展需要考虑应对方案,如积极应诉、提起反诉、进行产品规避设计、进行反制等。企业可以抗辩自己不侵权或对方的知识产权是无效的,也可以抗辩对方滥用知识产权或借此实施垄断,从而免除自己的责任。

“许多知识产权侵权纠纷最终都以和解告终。侵权诉讼风险较高,也要花费时间、金钱和人力等成本,最终造成两败俱伤,不一定是权利人赢得利益的最佳途径。”姜金姬提醒说,有时候,诉诸法庭并不是权利人的真正目的,不过是想通过诉讼进行施压,增加谈判筹码。中国企业可通过谈判,获取知识产权许可,成为对方的海外制造商,或者用自己的知识产权与对方交叉许可。

## 市场准入宽松 企业更需警惕海运欺诈

■ 本报记者 陈璐

日前,在中国国际商会法律部、中国贸促会(中国国际商会)培训中心联合举办的第四期沙龙活动上,文康君益诚律师联盟高级合伙人高良君聚焦国际贸易视野下的海运欺诈案件,为企业提出风险防范措施。

商务部数据统计,外贸公司的出口坏账率每年超过1000亿美元。境外无船承运人与进口商合谋搞海运无单放货进行欺诈占主要部分,案值超600多亿美元。

今年2月,国务院出台了《关于取消和下放一批行政许可事项的决定》:取消无船承运业务审批,改为备案制;无船承运业务今后将只进行备案业务办理;取消无船承运人保证金或保证金保险制度。交通部将于近期集中办理无船承运保证金退还工作。

高良君认为,上述条款的出台对诚信企业而言,确实减轻了负担,市场准入资质也更宽松。但也令境外不良无船承运人和买家串通搞海运无单放货欺诈,近乎零成本。

高良君举例称,中国A公司与美国B公司签订货物买卖合同,约定C地装船,涉案货物商业发票显示的货物价值为243万美元,价格条款为CFR XX,货款支付方式为即期电汇(T/T)。若A公司在收到B公司正本箱单、商业发票、正本提单复印件并核实正本提单的情况下,按买卖合同约定支付90%的货款约200万美元,即可收到全部单据和提单复印件。提单复印件显示,涉案货物装于名称为“PT”的船舶上,装货地为C地,卸货港为中国D地,提单签发人E公司。A公司到E公司核实签发的正本提单之后,支付219万美元给B公司;但付款后,船货未到D地。经过C地相关机构调查,船未到C地,也未装货,属于商业诈骗。

高良君提醒企业,对于合同约定预付款比例过高及提单签发地不合常规,应引起警惕。此外,

付款前要进行船货核实,重视船舶监督,掌握船舶动态。

对于上述案件的新进展,高良君举例,A公司和B公司签订货物买卖合同,价格条款FOB(船上交货)货值25万美元,预付款10%的T/T。货物到港,B公司根据电放提单换取提货单,提货后立即拆箱。由于货物质量存在瑕疵,货物被拒收,降价60%。为此,A公司起诉B公司。后者辩称:提单没有CY/CY条款(堆场到堆场方式,承运人在装货港集装箱堆场接收整箱货物,并负责运至卸货港集装箱堆场交付收货人),没有整箱交付义务。此外,拆箱避免货物在目的港产生高额滞箱费。货物在B公司控制之下,没有交付收货人,不存在无单放货。

一审法院认为,拆箱违反承运人整箱交付惯例,无单放货初步证明成立,应当继续证明货物持续在B公司控制之下,若没有证据则应当承担赔偿责任。二审法院认为,提单未约定整箱交付,拆箱不能证明无单放货,交付证明责任在于A公司,承担不利后果。最高院受理再审认为,允许承运人先无单放货,货物出现销售问题后,再将货物退回收货人或承运人仓库,可视为没有发生无单放货,那么提单物权凭证、提货凭证的功能将形同虚设,也将打破国际买卖合同中境内发货人持有正本提单保障贸易货款支付的国际贸易规则。

记者了解到,部分中南美和非洲国家对进口货物实行的是单方面放货政策,都可以无单放货。一般而言,尽量使用CIF(成本、保险费加运费)的贸易条款签订合同,尽可能地避免FOB,将货物的主动权掌握在自己手里;尽可能出具MBL(船公司提单),避免货代提单衍生的无单放货;了解常见实行无单放货的国家;货物出运后,及时向货代索要正本提单;货出运后,及时跟踪货物状况。

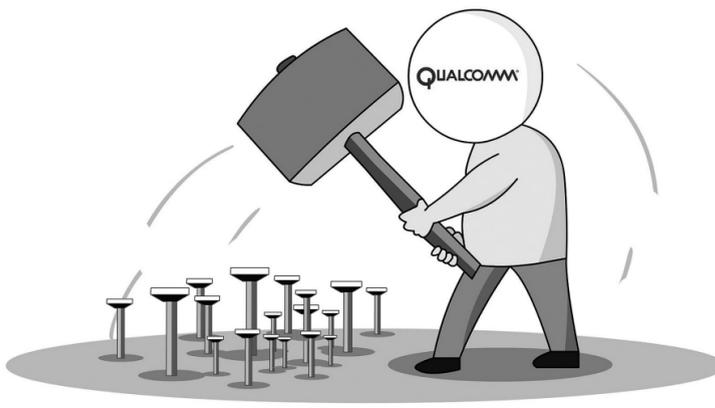
## 投资者与东道国争端解决机制改革势在必行

本报讯 日前,由国际商事仲裁理事会与北京仲裁委员会主办的投资者与东道国争端解决机制改革研讨会在京举办。会上,商务部条约法律司副司长蒋成华表示,投资者与国家间争端解决机制(ISDS)改革是备受各国政府、跨国企业和仲裁实务界高度关注的议题。在过去数十年的实践中,国际投资领域的法治化进程取得长足进步,但也暴露出一系列问题,如裁决缺乏一致性等。为应对挑战,联合国贸法会启动了改革进程,解决投资争端国际中心也在修订投资仲裁规则。在改革的过程中有三方面至关重要,一是公正性,二是独立性,三是 consistency,只有满足上述要求,才能真正使ISDS改革走向成功。

北京市环中律师事务所合伙

人王雪华称,如何确保改革后的方案高效灵活,满足东道国与投资者需求,如何保持与现有ISDS机制的协调等,都是ISDS改革方案制定需要讨论和解决的问题。此外,ISDS改革不应仅局限于程序问题,也应建立起更加清晰、准确的标准及规则。

原WTO上诉机构大法官张月姣认为,对于是否需要推进ISDS改革,回答是显而易见的。目前,ISDS在成本、持续时间、裁决一致性、透明度、多样性、仲裁员独立性与公正性、仲裁员指定、条约实体规则解读等方面所体现出的问题都在倒逼ISDS改革。她建议,成立专门工作组以解决仲裁员的行业准入问题,对条约实体标准以及定义给出指引。(穆青风)



美国一家地方法院近日裁定,美国高通公司利用其垄断地位非法打压手机芯片市场的竞争对手,并胁迫客户支付过高的专利费,法院要求高通重新谈判其商业授权协议。高通表示将提起上诉。

制图 耿晓倩

## 中企走出去须重视海关估价风险

近年来,我国海关不断加强对进出口货物的价格审查工作,有关海关估价的风险日益突出。

据北京金诚同达律师事务所高级合伙人张国栋介绍,在大多数情况下,海关根据申报的成交价格,确定应缴税款。但根据《海关法》第55条规定:进出口货物的完税价格,由海关以该货物的成交价格为基础审查确定。成交价格不能确定时,完税价格由海关依法估定。

《进出口关税条例》规定,进口货物的成交价格应当符合下列条件:对买方处置或者使用该货物不予限制;该货物的成交价格没有因搭售或者其他因素的影响而无法确定;卖方不得从买方直接或者间接获得因该货物进口后转售、处置或者使用而产生的任何收益;买卖双方没有特殊关系,或者虽有特殊关系但未对成交价格产生影响。“如果

企业自行申报的成交价格不具备以上条件,则可能面临海关估价的价格调整。”张国栋说。

据了解,进口货物的成交价格不符合上述规定的,海关经与纳税义务人进行价格磋商后,依次以下列价格估定该货物的完税价格:与该货物同时或者大约同时向中国境内销售的相同货物的成交价格;与该货物同时或者大约同时向中国境内销售的类似货物的成交价格;与该货物进口的同时或者大约同时,将该进口货物、相同或者类似进口货物在第一级销售环节销售给无特殊关系买方最大销售总量的单位价格;按照下列各项总和计算的价格:生产该货物所使用的料件成本和加工费用,向中国境内销售同等级或者同种类货物通常的利润和一般费用,该货物运抵境内输入地点起卸前的运输及其相

关费用、保险费;其他以合理方法估定的价格。

《海关审定进出口货物完税价格办法》将上述五种方法简称为相同货物成交价格估价方法、类似货物成交价格估价方法、倒扣价格估价方法、计算价格估价方法、合理方法,并分别规定了具体的调整项目和计算方法。“需要注意的是,上述五种价格的适用具有先后顺序,但纳税义务人向海关提供有关资料后,可以申请颠倒前述倒扣价格估价方法和计算价格估价方法的适用次序。”张国栋强调,无论成本不计入完税价格,均应以客观、量化的数据作为依据。

在通关一体化改革背景下,海关将获得更多的价格信息,可采用相同或类似货物的成交价格来审定完税价格,导致进口企业希望采

用的再销售价格法、成本加税法计算的价格很难被海关认可。张国栋认为,要降低成交价格海关质疑风险,减少税负成本的不确定性,最根本方法是合理确定进口货物的申报价格。进口企业应当根据进口货物自身及所涉及整个项目的价格和收支安排实际情况,对申报价格进行审核。为了实现这一目标,应当加强业务管理和人员培训。特别是在买卖双方具有关联关系的情况下,更应强化相关合同、单证及文件的审查。

张国栋建议,进口企业应尽早准备可供海关使用的书面文件,主动寻求专业意见,为可能出现的与海关的价格磋商做好准备。另外,进口货物的完税价格也可以根据《海关预裁定管理暂行办法》申请预裁定,有效回避风险。

(穆青风)

## 参与国际商事仲裁 管控费用是关键

■ 本报记者 钱颜

企业最终胜诉的机率,但一般不会

对案件的最终结果向企业做出任何承诺。”顾嘉说。有些中国企业套用国内诉讼的收费方式,要求代理律师按风险代理方式计费。在顾嘉看来,对国际商事仲裁案件而言,这不是一种合理的计费方式。相较国内诉讼,国际商事仲裁中涉及的事实信息和证据远多于国内诉讼。随着国际商事仲裁程序的推进,代理律师在案件开始阶段对案情作出的分析可能因后续披露的书面证据及当事人对事实的更新回忆而改变,从而导致律师对案件风险的预测发生偏离。实践中,绝大多数的国际律师事务所不接受风险代理方式。

相比风险按小时计费方式,按阶段固定收费模式可更受中国企业欢迎。顾嘉称,当事人与代理律师之间可围绕具体案情,对每一阶段的工作进行定价。这种收费模式的优势在于,在案件开始阶段,企业可对律师费有较为明确的预算,有利于企业划拨预算。当一个阶段工作完成后,企业按约支付该阶段的固定费用,从而节省时间。在国际商事仲裁案件中,还可能产生专家聘用费、庭审室租赁费、速记员费用、翻译员费用、差旅费等

支持仲裁的费用。

顾嘉认为,如果企业希望有效管控国际商事仲裁中的费用,需做到多管齐下。首先,签订能清晰反映当事人通过仲裁解决国际商事争议的意图,约定了明确仲裁地的书面仲裁协议。其次,和律师针对案情,对争议解决流程进行探讨,形成统一的应对思路。最后,做好企业和律师之间的配合工作,科学管理案件流程,节省国际商事仲裁成本。建议企业安排掌握证据和了解案情的人,组建专门的仲裁团队,做好配合工作。

此外,国际商事仲裁根据仲裁费用承担做出的裁决也非常关键。“由于在案件审理过程中仲裁庭所拥有的权利和手段远远小于法院,决定仲裁费用承担已成为仲裁庭管理案件审理、控制时间和费用的重要手段。”德恒律师事务所合伙人吴宇宏指出,这也是各方评估预算仲裁费用、制定仲裁策略时应该仔细考虑的重要因素。

国际商事仲裁中就仲裁费用承担做出裁决的主要依据包括:仲裁各方达成的书面仲裁协议、仲裁机构规则、审理范围书、强制性法律规定和其他约定规则。

“一般来说,仲裁各方可以在合同的仲裁条款、争议产生后各方达成

的协议、审理范围书或是其他文件中对仲裁费用承担进行约定,这是仲裁庭在裁决费用承担时需要考虑的重要依据。但需要特别注意的是,仲裁费用承担约定的有效性可能受相关法律规定的影响。”吴宇宏说。

仲裁机构规则是仲裁庭裁决仲裁费用承担的重要依据之一。各国际商事仲裁机构均给予仲裁庭裁决仲裁费用承担的权利,并制定了相应规定。吴宇宏介绍说,尽管各国际商事仲裁机构对仲裁费用承担所规定的裁决原则不尽相同,但总体来说,“英国方式”,即“谁输谁付钱”是目前实践中的主流。仲裁庭在实际运用上述原则时,通常只是以其作为做出仲裁费用裁决的出发点,仲裁庭一般会在综合考量其他因素后,对仲裁费用承担做出适当调整。

仲裁庭就仲裁费用承担进行裁决时,仲裁各方在此过程中是否有不当或不诚信行为是另一个重要因素,有时甚至是决定性因素。“多数仲裁机构规则和大部分国家法律规定,在决定仲裁费用承担时,仲裁庭可以考虑各方在仲裁过程中的行为表现。国际公约则规定,在进行仲裁费用的裁决时,仲裁庭可以考虑各方是否以便捷和经济的方式进行仲裁。”吴宇宏说。