

美国法院专利侵权案件涉及中国数量上升,专利诉讼成本有更昂贵的趋势

中企面临美方重整专利保护立场

■ 本报记者 钱颜

在日前举办的中国知识产权高峰论坛论坛上,美国奥睿律师事务所上海代表处首席合伙人马宇峰介绍了美国专利案件的发展趋势。他表示,在美国,地区法院专利侵权案件数量目前低于每年5000件,不到中国的十分之一。案件数量整体比较稳定,稳中有降,但其中涉及到中国企业的比重有所增加。

美国摩根路易斯律师事务所合伙人朱韶斌介绍说,与中国企业关联度较高的美国最高院TC Heartland案判决结果,影响美国地区法院案件受理的走向。该案从根本上影响专利案件可以何地提起。近几年,大量企业或其总部聚集的东西海岸地区的专利诉讼案件量可能会增加,而德克萨斯州的数量会减少且可能面临更多对诉讼地的挑战。美国国内企业和中国企业美国分公司总部所在地的联邦法院也将面临专利诉讼案件

增加的情形。这些区域包括加利福尼亚州北区和中区联邦地区法院、新泽西州联邦地区法院、伊利诺伊州北区联邦地区法院、马萨诸塞州联邦地区法院以及纽约州南区联邦地区法院。

“中国企业在美国某地注册分公司或设立总部时,除了考虑当地优惠税收政策外,还要考虑该地的司法环境。中国企业应该避免在对被告尤其是外国公司有明显不利倾向的法院(和陪审团)所在地注册分公司或设立总部。”朱韶斌表示。

此外,专利诉讼成本也有更加昂贵的趋势。TC Heartland案对美国地区法院案件受理的走向造成了影响,如今,就同一专利,专利权人需要在各个被告的注册地或常规的固定营业场所所在地分别提起诉讼,在各地分别聘用律师,在各法院递交的法律文书要符合当地的特殊要求并处理各地进程不

同的诉讼,这大大增加了当事人的维权成本。

朱韶斌建议中国企业请求多区诉讼,这种方式令审判委员会把各个案件转入到一个联邦地区法院,审理各案件面临的共同事实和法律问题。如果某个案子在多区诉讼阶段结束前仍然没有和解或撤诉,该案会被发回原法院,分别开庭审理。多区诉讼可能会为当事人节省诉讼费用,降低案件结果的不一致性。

马宇峰也指出,企业应多关注典型案例,据此判断美国专利案件发展趋势。

他举例说,原告WesternGeco公司针对海底勘探发明了地震勘探船侧向导引技术并申请了一系列专利,该专利进入多个国家,但未在中国获得授权。2007年,被告美国资源勘探设备制造商ION公司根据市场需求,生产出拖缆定位装置,作

为侧向导引技术的关键零部件出售给境外公司。2009年,WesternGeco公司起诉ION公司专利侵权,并要求赔偿损失。2012年,美国德克萨斯州南区联邦地区法院根据美国专利法规定,一审判决ION公司侵权成立;判定ION公司赔偿WesternGeco1250万美元合理许可费,以及9340万美元境外公司销售利润损失。ION公司提出上诉。2015年,联邦巡回上诉法院维持了合理使用费赔偿,但免除了被告ION公司9300万美元的预期利润损失赔偿责任。2015年,中国公司宣布攻克了多缆探物的关键技术。这意味着,即便ION公司不出售涉嫌侵权的拖缆定位装置,中国公司也能依靠自己的技术提供类似的海洋资源勘探服务。WesternGeco意识到其国际市场垄断地位岌岌可危,自然不服联邦巡回上诉法院撤销利润损失赔偿的判决,于2016年

2月向美国最高法院提交调卷申请。2018年6月,美国最高法院以7:2的比例裁定调卷重审结果,判决ION公司供应零部件的国内行为侵犯了WesternGeco的4件专利。根据规定,法院应该判令赔偿人足以弥补所受侵害的赔偿金,被告ION公司在赔偿WesternGeco公司1230万美元的合理许可费之外,还要补偿侵权导致的海外利润损失9340万美元。此次裁定一反常态,显著扩大专利侵权赔偿金的范围。

“这实际上是美国政府改变其专利保护立场的一种宣示,意在对付过去的专利政策进行反思和重整,体现了对核心技术领域专利强化保护的决心。”马宇峰表示,一旦WesternGeco判决适用直接侵权的界限被突破,中国很多企业所面临的美国专利诉讼赔偿额不会再像以前那么低,中国企业可能随时面对高额赔偿金的风险。

▼法律干线

国际商事仲裁创新研讨会举办

本报讯 国际商事仲裁创新研讨会日前在南京举办。本次研讨会由中国国际经济贸易仲裁委员会、瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院、江苏省贸促会、江苏欧美同学会和南京市建邺区法学会共同主办。150余名仲裁员、律师、学者以及相关经贸法律人士参加了此次研讨会。

贸仲委党委书记兼副秘书长李虎表示,国际商事仲裁是国际经贸及投资纠纷的主要解决方式,创新将是国际商事仲裁永恒发展的主题。同时,国际仲裁机构之间的合作和竞争也会促使机构不断完善发展,优化仲裁规则和实践,为当事人提供优质高效的仲裁服务。

瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院副秘书长克里斯汀称,国际贸易

的发展将有助于国际商事仲裁的创新,贸仲委和瑞典斯德哥尔摩商会仲裁院一直保持长期密切友谊,这有助于为双方的仲裁合作和仲裁创新提供新的动力。

多位嘉宾围绕仲裁机构在追加当事人、多份合同的仲裁与合并仲裁、临时措施和紧急仲裁员程序、中外仲裁程序中调解的异同等仲裁规则中的前沿和热点问题及中瑞两国在上述领域的不同实践做法进行了探讨。其中,贸仲委仲裁院副院长兼江苏仲裁中心秘书长谷岩分享了贸仲委境外仲裁的特殊规定,介绍了贸仲委在境外的机构布局,并以贸仲委香港仲裁中心为例介绍了贸仲委仲裁规则为海外分支机构的设立而打造的创新性规定。(来源:中国国际经济贸易仲裁委员会)

合规风险管控分享会举办

本报讯 日前,国际新形势下的合规风险管控分享会在京举办。会上,北京大成高级合伙人蔡开明介绍了美国出口管制政治和经济制裁的法律体系,分析了两者的核心要素以及会产生竞合处罚的部分。在出口管制相关合规与规范方面,蔡开明围绕出口合规计划的八个关键要素提出了在合规基础上进一步降低风险的建议。同时分析了美国经济制裁体系。蔡开明建议企业更加清晰地了解美国财政部海外资产控制办公室对于企业合规计划的要求,以便在一定程度上减轻对企业的处罚并增加违法企业和美国财政部海外资产控制办公室达成和解的可能性。

道琼斯中国区风险合规总监马建新表示,面对国际政治经济形势的复杂变化,金融机构和企业在进行跨境业务时越来越重视尽职调查。在贸易摩擦的大环境下,金

融机构和贸易企业可以采取检查货船、检查货物和检查航线三个步骤,以更好地防范贸易合规风险。马建新认为,企业在境外经营和国际贸易过程中,应从国际规则和属地监管的角度出发,提前搭建好合规框架体系,有效防范国际制裁合规风险,保护企业资产、保障国家安全。

上海大成高级合伙人陈立彤以合规审计为切入点,介绍了合规审计的流程、风险的识别与评价等相关内容。陈立彤表示,合规审计是审查公司是否符合法律规定和公司制度这两个标准,是公司主动开展合规风险识别和隐患排查、发布合规预警最重要的手段之一。此外,他从如何识别风险、如何评价风险、如何控制风险三方面,对企业运行中可能遇到的风险及相应的防控、整改措施进行了介绍。

(穆青风)



日前,华为技术有限公司要求美国Verizon Communications Inc为超过230项华为技术专利设备支付许可费,总计将超过10亿美元。(李立)

高通拟延期执行反垄断裁决遭LG反对

据路透社报道,高通希望通过上诉将美国针对其制定的反垄断裁决延期执行,但LG电子却在日前对此提出反对。

LG表示,他们正在与高通谈判芯片供应和专利许可协议,除非联邦法官裁定的保护措施仍然存在,否则可能又会被迫签署一项不公平协议。

LG向加州圣何塞联邦法院提出上诉,认为严格执行这项反垄断决定符合公共利益,因为上诉可能花费数年时间。此前,美国联邦贸易委员会也对高通的这项计划提出反对。

这两项诉求都源于5月21日美国地方法院法官高兰惠的决定,该决定将彻底改变高通的商业模式,后者提供调制解调器芯片,以将手机连接到移动数据网络,但却通过许可专利获得大部分利润。

除其他事项外,高兰惠的决定将要求高通将其专利许可提供给与之竞争的芯片制造商,而不是手机制造商,这可能会将其专利使用费从每部

手机的几美元减少到几美分。

高通于5月28日要求高兰惠在LG寻求上诉时搁置她的决定。LG表示,此项决定将导致“彻底重组商业关系”。即使高通赢得上诉,也将无法扭转由此带来的影响。

高通还认为,高兰惠的裁决引发了“严重的法律问题”,因为没有被她采纳的证据显示苹果公司放弃高通,转而使用竞争对手英特尔供应的芯片。

在法庭文件中,LG总法律顾问李相勇表示,LG依赖高通公司提供调制解调器芯片,他们目前正在谈判一项新协议,其中包括用于最新一代移动网络的5G芯片。

李相勇表示,高通公司继续向LG施压,要求签署一项专利许可协议,以保持对高通芯片的获取权限。李相勇称,LG与高通公司达成的协议将于6月30日结束,而这家公司制造商可能“暂时不得不按照高通的条款再次签订许可协议和芯

片组供应协议,因为LG必须依赖高通公司的调制解调器芯片。”

美国联邦贸易委员会同样认为,在高通提出上诉时,高兰惠的裁决应该继续保持,而迅速执行法院的命令也符合公共利益。

App Association是一个代表5000多家应用程序开发者和设备制造商并获得苹果支持的团体。他们也表示将反对高通公司的要求,称这将伤害小型设备制造商。

4月,苹果与高通签署了一份为期六年的专利许可协议,并签署了一份为期多年的芯片供应协议。作为交易的一部分,苹果放弃了针对高通的所有诉讼。苹果没有对是否反对高通的这项计划发表评论。

高通公司已表示有意提出上诉,但尚未提交或充分披露其法律论据。美国联邦贸易委员会日前提交的文件仅涉及一项担忧,即该裁决的内容是否会因上诉而暂时搁置。(鼎宏)

《反垄断法》修订紧锣密鼓推进

本报讯 为创造公平竞争环境、更大程度激发市场活力,我国将在竞争政策顶层设计上实现突破。有关部门正抓紧研究出台竞争政策指导意见。作为关键配套的《反垄断法》修订正紧锣密鼓推进,业界关注的汽车反垄断指南等也即将发布。

“指导意见将构建起我国竞争政策的实施框架,或囊括全面落实公平竞争审查制度,加强重点领域的反垄断行政执法工作,加强竞争政策的国际协调,主动参与国际竞争规则的改革和完善等多方面内容。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所竞争政策研究室副主任刘志成表示。

中国(海南)改革发展研究院院长迟福林表示,目前,制造业领域约90%以上已实现市场化,但民营企业在以金融、电信、医疗健康等为重点的服务业领域的投资占比不足50%,交通运输等领域甚至不足30%。建议尽快修订《反垄断法》,增加并细化反行政垄断的内容,并将竞争政策以及相应的公平竞争审查制度纳入到反垄断法中。

“竞争政策亟须进入顶层设计”。国务院反垄断委员会专家咨询组成员黄勇表示,对于《反垄断法》修订,一方面要通过完善反垄断法规范,体现和强化国家竞争政策的基础性地位。另一方面,竞争中性 and 公平竞争审查应纳入修订后的反垄断法中。

“目前,相关市场界定、滥用知识产权排除限制竞争、垄断协议宽大制度、垄断协议豁免程序等领域的反垄断指南已经发布或形成草案。下一步,应加快推出纵向垄断协议等重点领域、汽车等重点行业的反垄断指南。”刘志成说。(张丽)

▼贸易预警

墨西哥对华硫酸铵作出反规避终裁

近日,墨西哥经济部在官方公报发布公告,对原产于中国的硫酸铵作出反规避终裁:对进口自中国企业五洲丰农业科技有限公司的含硫酸铵混合物征收0.0929美元/公斤反倾销税,对进口自中国其他出口商的含硫酸铵的混合物征收0.1703美元/公斤反倾销税。决议自发布次日起生效。

欧亚经济联盟对进口平轧钢作出保障措施终裁

日前,欧亚经济联盟在其官方网站发布公告,对进口包括热轧钢、冷轧钢和涂层钢在内的平轧钢产品作出保障措施终裁:冷轧钢和涂层钢未出现进口激增,进口未对欧亚经济联盟相关产业构成实质性损害,因此不对进口冷轧钢和涂层钢实施保障措施。建议对进口热轧钢以配额实施保障措施,对超出配额部分的进口热轧钢征收20%保障措施关税,有效期为1年。

澳大利亚对涉华硝酸铵作出反倾销终裁

日前,澳大利亚反倾销委员会发布公告称,澳大利亚工业、科技部部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国、瑞典和泰国的硝酸铵作出的反倾销终裁建议,决定以低税原则对进口自中国、瑞典和泰国的涉案产品以固定税率加可变税率方式实施反倾销措施。

美对华石英台面产品作出“双反”终裁

近日,美国国际贸易委员会投票,对进口自中国的石英台面产品作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁。在本次裁决中,5名国际贸易委员会委员均投了肯定票。根据美国国际贸易委员会的肯定性裁决,美国商务部将对进口自中国的石英台面产品颁布反倾销税令和反补贴税令。与此同时,美国国际贸易委员会对进口自中国的石英台面产品作出反倾销和反补贴紧急情况否定性裁决,因此将对不对中国涉案产品追溯征收反倾销和反补贴税。(本报综合报道)

商业行业贸促会深度参与共享经济国际标准化工作

■ 魏敏

6月13日至14日,国际标准化组织共享经济技术委员会(ISO/TC 324)第一次全体会议在日本东京召开。这标志着共享经济国际标准化工作正式启动。中国贸促会商业行业委员会秘书长姚歆作为ISO国际注册专家,代表中国贸促机构参加本次会议。

ISO/TC 324成立于1月,秘书国由日本担任,目前,参与国家共30个,其中积极成员(P成员)17个,观察员(O成员)13个。ISO/TC 324是国际标准化组织最新成立的技术委员会,主要开展共享经济领域的国际标准化修订工作。

6月13日,会议听取了ISO中央秘书处和ISO/TC 324秘书处的工作报告,并由中国、日本、韩国、美国、加拿大、新加坡、法国等国家分别就本国的共享经济发展情况、良好实践、面临的问题与标准化进展进行了交流。

6月14日,会议集中讨论了ISO/TC 324的名称与范围,研讨了

潜在可研制的国际标准项目、ISO/TC 324的组织架构以及与ISO其他技术委员会的联络关系等事宜。

在潜在可研制的国际标准项目研讨期间,姚歆介绍说,中国从2018年年底开展了共享经济标准预研工作,并于2019年1月以中国贸促会商业行业委员会团体标准(T/CCPITCSC)立项了共享经济系列团体标准计划。从3月至5月,中国贸促会商业行业委员会连续三次召开研讨会,组织包括国家市场监督管理总局发展研究中心、中国市场监督管理总局认证认可技术研究中心、中国标准化研究院、国家信息中心、中国信息通信研究院、中国贸促会研究院、中国贸促会调解中心、中国商业联合会专家工作委会、滴滴出行、爱彼迎、美团点评、途家、熊猫星厨、猪八戒网和冰火之家等在内的企事业单位、律所和行业协会,共同推动起草共享经济系列团体标准。在本次会议前,以共享经济系列团体标准工作组草案(第

2版)为基础,中国向ISO/TC 324秘书处提交了T/CCPITCSC 031—2019《共享经济平台资源提供者入驻审核通则》和T/CCPITCSC 032—2019《共享经济平台纠纷解决通则》两个标准草案的英文版本,并于6月10日以“ISO/TC 324 NO.28”文件和“ISO/TC 324 NO.29”文件纳入ISO的eCommittee系统。姚歆在发言中提出,入驻审核和纠纷解决是目前共享经济领域政府监管方、平台运营方、资源提供者和消费者均重点关注的问题,建议在ISO/TC 324成立有关入驻审核和纠纷解决的特别工作组,对这两项议题开展研究,也为未来的国际标准新项目提案做准备。

最终通过全体会议的协商一致,达成了ISO/TC 324第一次全体会议的相关决议。决议主要内容包括:

一是ISO/TC 324技术委员会与ISO/TC 286、ISO/TC 176/SC 3、ISO/TC 290、ISO/TC 307、ISO/

TC 309、ISO/PC 317和ISO/TC 323建立联络机制。其中,由姚歆担任对接ISO/TC 286(合作商业关系管理)和ISO/TC 309(机构治理)的联络代表。

二是以加拿大牵头制定的IWA 27文本为基础,由加拿大专家Kernaghan Webb作为项目负责人准备《共享经济术语与原则》国际标准提案。如果该国际标准提案获得批准,将成立“术语与原则—Terminology and principles”工作组(ISO/TC 324/WG 1),由Kernaghan Webb担任该工作组召集人。

三是成立“可操作化的选择—Options for operationalization”特别工作组(ISO/TC 324/AHG 1),入驻审核和纠纷解决等议题的研究,由日本共享经济协会的Hideaki Ninomiya担任召集人,由姚歆担任联合召集人。

四是成立“战略业务计划—Strategic business plan”任务组,由日

本标准协会的Tomoyuki Endo担任召集人,成员包括姚歆、中国标准化研究院副研究员段琦、来自美国的Tim Hirsch以及日本的Kentaro Watanabe和Masaaki Mochimaru。

五是ISO/TC 324第二次全体会议将于12月9日至11日在加拿大多伦多举行。

据姚歆介绍,中国贸促会商业行业委员会作为中国贸促会所属的23个行业贸促机构之一,重点在服务业和消费品(含设计、制造、流通)领域开展工作,工作主线包括开展贸易投资促进、提供商事法律服务、参与全球经济治理。特别是近5年来,中国贸促会商业行业委员会将主导和参与国际经贸规则和标准制定作为参与全球经济治理的重要方式,已将标准化服务列入“七位一体”的服务体系之首,并积极探索将团体标准转化为国际新标准的新模式和新路径。

(作者系中国贸促会商业行业委员会标准工作部部长助理)