

OPPO 海外遇专利流氓 过硬知识产权实力化解风险

■ 本报记者 钱颜

近日,因涉诉专利被国家知识产权局裁定全部无效,上海知识产权法院裁定驳回西班牙公司 Fractus 对国内手机厂商 OPPO 发起的全部诉讼。这是继荷兰法院判定小米手机不侵犯 Fractus 的天线专利之后,Fractus 针对我国手机厂商攻击策略的再次惨败。

“这个案件的胜诉对国内出海的手机企业来说,是个好消息。”段和段律师事务所律师刘燕在接受《中国贸易报》记者采访时表示,Fractus 是一家投机型 NPE 公司,也称“专利流氓”。中企出海很难避免遇到这类公司,但可以通过加强知识产权布局的方式,改善受到攻击的状态,令走出去更加从容。

据了解,从 2009 年到 2019 年,西班牙 Fractus 频繁在国际上发起专利诉讼,被告的终端厂商包括三星、HTC、LG、黑莓等国际大公司,并成功迫使几乎所有被告与其达成协议。唯一不同意和解的三星于 2011 年 5 月被判向 Fractus 支付数千

万美元的专利侵权赔偿。Fractus 对中国企业华为、小米、vivo、中兴等都曾发起过进攻,此次 OPPO 在与 Fractus 的对抗中取得全面大胜,用实实在在的战绩证实了中国手机企业加大知识产权投入的重要性。

早在 2018 年 7 月和 10 月,Fractus 就先后在上海知识产权法院对 OPPO 和 vivo 提起专利侵权诉讼,称这两家中国公司侵犯了其无线设备天线技术的中国专利,主要涉及 2 项中国专利。

虽然涉案专利已过期届满。不过根据《专利法》相关规定,在诉讼时效内,专利权人有权对专利期限届满前发生的侵权行为进行追究。Fractus 据此对 OPPO 和 vivo 发起专利诉讼。2018 年 9 月 5 日,OPPO 对两件涉案专利同时提出无效申请。后国家知识产权局专利复审委员会下达决定书,宣布 Fractus 的 4 项涉案中国专利权全部无效,其中包括了上述 2 件涉案专利。

“此次 OPPO 取胜的关键在于

将涉案专利及其关联的同族专利全部无效掉,这直接解瓦了 Fractus 控告的专利基础。”刘燕表示,OPPO 公司在知识产权保护方面做了很多功课,从海外注册专利、商标,研究行业动向,再到积极应诉,充分展现了其强大的海外知识产权风险防控和应对能力。

据统计,截至 9 月 30 日,OPPO 全球专利申请量超过 52000 件,全球授权数量超过 21000 件。据世界知识产权组织发布的 2019 年国际专利条约(PCT)申请数量排行榜,OPPO 全球排名第五。

“这也反映出中国正加快对国际专利体系的使用,进一步完善和优化专利的国际布局。我国企业创新水平、技术竞争力在快速提高,知识产权整体实力也不断提升。”刘燕表示。

在过去,一些企业涉及专利诉讼,繁杂的法律程序会令企业内的法务和专利人员望而却步。很多企业往往并不想陷入诉讼的泥潭,会

选择妥协或采取与 NPE 公司和解的方式,付出高额的赔偿,这也使得少数投机型 NPE 公司的初衷得以实现。

但随着我国企业出海知识产权布局越来越完善,Fractus 等 NPE 公司仍采取多年前的以专利诉讼收取高额许可费的路径行不通了。“这种单纯依靠专利侵权诉讼和授权等方式盈利的做法,显然阻碍了创新,是对知识产权的滥用。”刘燕表示,整个科技行业对这类纠纷开始重视起来,加大研发和知识产权保护力度,在专利流氓的运营链条中找到了突破口。

北京市京师律师事务所律师钟兰安称,企业要加强自身知识产权的管理,在工作中确立更多的知识产权。进入陌生市场前,做好必要的市场调研工作,包括知识产权专项调查,了解产品所涉及的知识产权问题,提出必要的预案等。

“创新型中小企业在出海时想避免受到这类行为的干扰,就要尽

快树立正确的知识产权意识,改变成本意识,将工作做在风险发生前”。刘燕说。

此外,海外信息沟通不畅通,也是导致中企涉外知识产权诉讼失败的常见原因。很多中国企业在海外被诉后,至少 2 个月后才知悉。发生纠纷后,也难以找到渠道解决。为解决这些海外知识产权纠纷中的难点和痛点,日前国家海外知识产权纠纷应对指导中心设立。该指导中心旨在构建国家层面海外知识产权纠纷信息收集和发布渠道,建立中国企业海外知识产权纠纷应对指导与协助机制,提高企业走出去过程中的知识产权纠纷防控意识和纠纷应对能力。

刘燕表示,企业应该利用好国家的相关政策,突出自身创新优势,培养知识产权布局、风险调查、资源储备、风险与纠纷应对能力,增强海外竞争力。期待越来越多的中企像 OPPO 一样,在国际专利战中漂亮反击。

专利流氓(NPE 公司)可能不是普通大众关注的焦点,但他们肯定是科技创新者的眼中钉。轻易提起专利诉讼或威胁,从而攫取高额费用的行径让迈向国际市场的中企苦不堪言。这些公司可以凭借一个专利就能躺赚几亿元,而这些专利费用来自于科技企业的辛苦开拓市场和创新经营。一旦遭遇起诉,中企很难轻易抽身。

虽然 NPE 公司在诉讼方面具备天然优势,但并非无坚不摧。中兴通讯、小米科技就曾在美国 NPE 发起的专利诉讼中获胜。前者获胜的关键在于提前通过专利许可、交叉许可进行了专利运营,后者在于熟悉目标市场的法律制度,指出对手的行为合法性不足,且为获取证据维持诉讼不择手段。两家中企获胜的共同之处都在于不止在科学技术上与国际大企业对标,也在多起应对专利流氓的案件中积累了丰富的经验,快速加强完善了自身的知识产权体系。以前有句老话叫“一手拿镐一手拿枪”。事实告诉我们,创新企业出海,不仅要手中有高科技之“镐”,更要学会使用法律之“枪”。只有“一手拿镐一手拿枪”,才能在知识产权战场上痛击专利流氓,取得胜利。

采取抱团的方式,共同应对专利流氓也是可取之道。华为、中兴、小米、联想、魅族等科技企业,是 NPE 公司的重点狙击对象,都曾遭遇过专利流氓案件的侵扰。被诉的同行企业之间可以加强信息共享、协商对策,甚至与竞争对手共同研发新产品,交叉享有新专利,对专利流氓形成有效的防御,不让天价敲诈成为我国科技企业走出去的拦路虎。



中国国际经济贸易仲裁委员会

CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION

贸易预警

印度对涉华全取向丝等作出反倾销终裁

日前,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国和泰国的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝作出第二次反倾销日落复审终裁,建议对中国涉案产品继续

征收为期 5 年的反倾销税,税额为 547 美元/公吨;同时不建议对泰国涉案产品继续征收反倾销税。涉案产品不包括低熔点全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝。

智利终止对华钢制研磨球反倾销调查

日前,智利进口商品价格扭曲调查委员会在官方公报发布公告称,原产于中国的直径小于 4 英寸的钢制研磨球倾销幅度为微量,因此决定终止反倾销调查,不征收反倾销税。2020 年 4 月 27 日,智利

进口商品价格扭曲调查委员会在官方公报发布公告,应智利企业的申请,对原产于中国的直径小于 4 英寸的钢制研磨球启动反倾销立案调查。

(本报综合报道)



制图 耿晓倩

日前,深圳市腾讯计算机系统有限公司诉深圳市阳光文化传媒有限公司、北京字节跳动科技有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案一审宣判,被告被判赔偿腾讯公司 350 万元及合理费用 14 万元。

(王静)

美国外资国家安全审查法案新动向及其影响

■ 戴巍

全球新冠肺炎大流行背景下,多国强化对外国投资的审查和限制,其中 2020 年 2 月 13 日正式生效的美国《外国投资风险审查现代化法案》(FIRRMA)实施条例尤为引人关注,并对西方国家相关立法产生了一定的示范和带动效应。美国从第一次世界大战至今,创设并不断调整国家外资安全审查制度,试图在“对外开放”和“国家安全”之间寻求适当平衡,但在近年也越来越显现出将外资安全审查作为政策工具,对竞争对手进行防范和打压的倾向。

一、美国外资国家安全审查的制度设计

美国长期保持着吸引外资和对外投资第一大国的地位,外来投资是二战后美国经济繁荣的重要原因之一。美外资国家安全审查制度始于军事考量,但随着之后意识形态、经济竞争等其他因素的引入和交织发展不断调整,经历了一个从无到有、逐步强化的发展过程。

(一)美国外资国家安全审查制度的历史沿革

1. 制度酝酿时期(第一次世界大战—1974 年)。一战期间,由于担心德国企业在美投资军事用途相关行业,1917 年出台《敌国贸易法》授予总统处理与敌国贸易关系的权力。二战结束后,美国资本输出大于输入,促使其对应制定开放政策吸引外资。这一时期,除了来自社会主义阵营国家的防范,以及对广播、电子通信、航空、海运等个别产业的限制外,并没有关于审查和限制外资的综合性法案或专门执行机构。

2. 制度初创时期(1974—1988 年)。20 世纪七十年代,美国国内经济进入滞胀期,欧佩克国家凭借“石油美元”大举购买美国资产,引发抵触情绪。1975 年美国对外投资委员会(CFIUS)的设立,成为美国开始建立外资审查制度的标志。但成立之初的 CFIUS 职能仅限于对外资调查和分析,协调外资政策的实施,并未发挥实质性作用。

3. 制度形成时期(1988—2001

年)。20 世纪八九十年代,日资的大量涌入促使了 1988 年《埃克森—弗洛里奥修正案》和 1992 年《伯德修正案》的相继通过。在这一时期,CFIUS 被升格为具有实质审查权并能初步决定采取强制措施的国家安全审查机构。至此,美国针对外资并购的国家安全审查制度基本形成。

4. 制度完善时期(2001—2017 年)。“9.11”恐怖袭击后,国家安全问题成为美政府和民众的首要关切。以迪拜港口并购案为导火索,《2007 年外国投资与国家安全法》(FNSA)出台。此后,CFIUS 的权限不断扩展,审查数量大幅上升。美国的外资审查制度于这一时期走向成熟。

5. 强化审查时期(2018 年至今)。特朗普政府进一步强化 CFIUS 的职能。2018 年《外国投资风险审查现代化法案》(FIRRMA)进一步扩大 CFIUS 的审查范围、审查权限和人员编制,增加危害国家安全的考虑因素,增强重启审查权和新增中止交易权,从而使 CFIUS 监管权前所未有地得到扩大。

(二)美国外资国家安全审查的执行机构

CFIUS 作为负责机构,随美国外资安全审查制度体系的初创而生,几经变迁,现由财政部牵头,财政部长兼任委员会主席,设在财政部投资安全办公室的秘书处承担事务性工作。CFIUS 成员分为:9 个有投票权部门的负责人(财政部长、司法部长、国土安全部长、商务部长、国防部长、能源部长、国务院国务卿、美国贸易代表、国家科学技术政策办公室主任);2 个无投票权部门的负责人(劳工部长、国家情报局局长);5 个观察员部门负责人(白宫管理和预算办公室、总统经济顾问委员会、国家安全委员会、国家经济委员会、国土安全委员会的负责人)。

CFIUS 对安审项目实施分阶段审查,经第一阶段“一般审查阶段”,认为存在疑虑的项目进入第二阶段“特别审查阶段”;经第二阶段审查,可作出通过审查或附条件通过审查

的决定,或者报告总统建议否决交易(若存意见分歧,也由总统裁定)。否决交易的决定由总统作出,其最终决定不受司法审查。此外,CFIUS 每年还要定期向美国国会汇报审查情况,从而形成了总统、国会和 CFIUS 三方共同进行外资审查的监管体系。

二、FIRRMA 实施细则展现出美国外资安全审查的发展取向

2020 年 2 月生效的 FIRRMA 实施细则,是 FIRRMA 的具体操作指南,在外资审查范围、强制申报、审查时限等方面做出一系列重要调整和详细规定,体现出了美国在推动外资国家安全审查“现代化”方面的发展取向,主要特点包括:

一是审查范围更宽泛,首次将非控制性投资纳入。CFIUS 以往仅对可能导致外国人实际控制美国企业业务的交易具有管辖权,而“控制”的重要标准一般是外资持股 10%以上。FIRRMA 实施细则首次建立了对于特定领域非控制性投资的审查程序,允许 CFIUS 对涉及关键技术、关键基础设施或敏感个人数据业务的美国企业的非控制性外国投资开展审查。

二是审查对象更明确,详细列示审查的具体领域。FIRRMA 实施细则明确列举了对非控制性投资应纳入审查范围的四类特定领域。一是关键技术,包括被列入《弹药出口清单》《商业管制清单》等法规的关系国家安全的导弹技术、核技术和军民两用技术等,以及《2018 年出口管制改革法案》所规定的新兴和基础技术,FIRRMA 实施细则还详细列举了须审查的 27 个敏感行业。二是关键基础设施,共涉及 28 类设施系统,包括美国企业拥有、运营、制造、供应或服务的重要信息系统和行业支撑控制系统,如卫星系统、电信设施、油气存储和管线系统、金融基础设施、公共供水系统等。三是敏感个人数据,共涉及 11 项,包括企业直接或间接收集维护

的可能被外国投资者以威胁国家安全的方式加以利用的美国公民信息,包括金融数据、位置信息、健康数据、基因检测资料、通信数据、政府人员信息等。四是军事等特定设施(枢纽机场、战略海港、军事设施、政府机构等)周边房地产,其附录中分类列出了有关设施的详细清单约 200 处。

三是申报要求更严格,首次增加“强制申报”要求。一直以来,美国外资安全审查都是企业自愿申报。此次生效的 FIRRMA 实施细则规定了实行强制申报的情形:一是外国政府在交易中直接或间接获得“重大利益”的,即外国投资者在美企业中直接或间接拥有 25%或以上的表决权,且外国政府直接或间接拥有该外国投资者 49%或以上的表决权;二是投资“CFIUS 关键技术试点计划”范围内业务的美国企业,包括核能发电、半导体制造和生物技术等敏感领域的设计、研发和制造企业。

四是审查程序更繁琐,延长审查程序时限、授权收取申报费用及罚款。FIRRMA 实施细则保留了 CFIUS 以往审查程序的核心部分,并给予 CFIUS 更多用于审查的时间。在审查费用方面,规定 CFIUS 可收取申报审查的投资项目交易额的 1%作为申报费,上限 30 万美元。在罚款方面,明确 CFIUS 可以对违反投资审查规定的当事方处以罚款,如在申报材料中发生重大遗漏、作出错误或虚假陈述的,可处以最高 25 万美元的民事罚款;未能遵守强制性申报程序的,可处以最高 25 万美元或等同交易额的民事罚款。

五是审查权限进一步扩充,审查政治化趋势明显。基于 FIRRMA 实施细则的出台,CFIUS 实现有史以来最大规模扩权,包括有识权利属于其管辖范围但没有提交正式通知的交易;拥有中止交易权和豁免权,在审查期或调查期内即可暂停交易,而无须获得总统指令,还可自行决定免除对某些交易的审查;对缓解协议的履行情况持续监督,保证切实消除国家安全风险。同时,

引入“白名单”制度,进行国别差异对待,允许对特定国家享受部分审查豁免,并将英国、澳大利亚和加拿大等传统盟友国家列入初始名单。

三、美国加速外资国家安全审查制度改革的影响和启示

本质上,外资国家安全审查制度是一把双刃剑,“缺位”可能威胁到国家安全,“越位”则可能影响国际资本流动和投资贸易便利化的大趋势。FIRRMA 及其实施细则的相继出台实施,不仅是其自身加速审查制度改革的标志,也将产生深远的外溢效应。可以预见,随着一些国家对产业链安全的关注和担忧不断上升,国际上有关跨境投资安全审查的相关法律政策还将继续迎来一轮变革和升级,相关动向值得我们关注,也为我们提供了参考。

一是体现出美国外资安全审查制度跟进凸显政策导向的因应思路。首先,解决模糊笼统的法律规定带来的不确定性,引导企业自觉合规,同时完善相关法律体系的内部协调性。通过 FIRRMA 实施细则等新规出台,美国试图改变以往 FNSA 有关审查管辖范围不够具体明确以及落后于投资实践的情况,并在扩大管辖范围的同时,规范 CFIUS 拥有的自由裁量权。其次,贯彻政府的外资政策导向,通过调整法律来平衡及保障经济发展和安全,进而达到干预甚至阻扰竞争者投资等政治目的。再次,扩大 CFIUS 管辖范围及职能配置以应对数量不断增加、架构日趋复杂的外商投资交易带来的审查效率问题,并增强后续监管能力。

二是引发多国出台或修订政策法规限制外国投资。部分国家出于

自身利益考虑或美国的示范效应,加强对外国投资的审查和限制。2020 年 10 月正式实施的《外商直接投资审查条例》是第一个欧盟层面

对来自欧盟以外直接投资的审查机制;英国则通过《外商投资审查新规》,扩大外资交易的审查范围,并计划设立类似于美国 CFIUS 的机构;德国 2020 年 7 月生效的《对外贸易和支付法》第 15 修正案将外资并购的安全审查标准由“实际威胁”调整为“可预见影响”;日本将计算机、半导体等 20 多个产业纳入审查清单;澳大利亚将外资收购农场、大数据产业等作为敏感资产,不论交易性质或金额,均加以监管。

三是作为疫情背景下防范别国大举投资并购的应急工具。部分国家担心他国恶意收购受疫情影响资金紧缺、估值下降的本土重要企业,纷纷收紧境外投资政策以避免被“逢低抄底”。欧盟高级官员公开表示,欧洲国家应通过购买企业股份来化解外国资本“借助疫情危机收购欧洲资产”的威胁。欧盟主要国家也纷纷响应,分别加强了对境外投资的审查力度。印度作为发展中国家,则修改外国直接投资规则,规定“与印度领土接壤的国家”直接投资需要得到政府批准,防范意图明显。

四是恐将演化为经贸施压的手段和谈判筹码。美国外资国家安全审查制度中,没有明确界定“国家安全”的概念,仅列举与国家安全相关的因素作为审查的依据,为其将外资国家安全审查作为政治打压和博弈工具提供了操作空间。美国在 FIRRMA 实施细则中首次设立外资审查豁免的“白名单”制度,亦不排除其借此增加经济博弈和谈判筹码对外施压的可能。

服務四達 誠信天下



中國專利代理(香港)有限公司
CHINA PATENT AGENT (H.K.) LTD.
www.cpahk1td.com

