被许可人获标准必要专利可遵四大策略

■ 本报记者 钱颜

过去十年中，标准必要专利诉讼和许可的数量逐年递增，由最早集中在手机领域扩展到汽车领域，由集中在美国，扩展到亚洲和欧洲，且呈现出案件情节复杂、国际纠纷频发的趋势。标准必要专利相关的法律环境也在不断发展和变化，标准必要专利的许可除《专利法》外，还涉及《反垄断法》、《合同法》。

在日前举办的“标准必要专利许可：实施者的许可策略”研讨活动上，美国盛智律师事务所圣地亚哥办公室合伙人史蒂芬表示，技术标准的被许可者在标准必要专利的许可中往往处于劣势地位，因为大部分信息掌握在标准必要专利的持有人即许可方手中，作为被许可方很难接触到这些信息，许可方也不愿意公开共享。

当前，国际标准必要专利市场形势复杂，需要被许可人对标准必要专利许可的现状有整体、清晰的认识。联合专利公司的一项调查发现，围绕4G和5G标准的标准必要专利申请已超过31.7万项，其中，已有近8万项已经被授权标准必要专利。“也就是说，围绕统一标准可能存在成千上万的标准必要专利。”史蒂芬表示，同时，许多产品利用了多个标准，但每个标准都有自己的一组标准必要专利，需要分别进行许可。这其中，部分标准必要专利的持有人会积极地要求许可，而部分持有人并不在意自身公司标准必要专利的许可，主要靠产品盈利，而不靠标准必要专利许可盈利。

那么标准必要专利被许可人该如何谈判呢？美国盛智律师事务所圣地亚哥办公室律师里安介绍说，首先，尽早制定适用于不同专利持有人统一的标准必要专利许可政策。从公司角度来看，围绕一项技术制定统一许可策略有助于综合判断标准必要专利许可对业务线的整体、长期影响，且不会因人员变动、部门变动等导致许可的中断。统一许可策略可以确保公司不同的业务部门中能够应用相同的战略。

其次，一般情况下，标准必要专利会在世界多个国家进行许可，因此有必要在许可策略中概述全球主要国家和地区的标准必要专利许可的法律框架（包括标准必要专利相关法律法规、司法态度、审判趋势等）以及典型案例。在制定专利策略时，应当预先准备一套“信息模板”，列举出需要从标准必要专利持有人处获得的必要信息。同时，法务部门需要和公司的财务、业务部门进行协商，共同设定一个“标准必要专利许可储备金”，以应对将来可能出现的需要向更多标准必要专利持有人取得授权的情形。分析潜在许可费的大致范围，储备金还可以用以支付预期的诉讼费用。

再次，大部分标准必要专利许可费率都是保密信息，标准必要专利持有人通常不愿意降低他们的许可费率，但标准必要专利被许可人依然可以找到创造性的解决方案来降低许可费。例如，商定一次性支付总许可费，可能比单独支付每一笔许可费更划算；标准必要专利持有人更加看重“前瞻性许可”，而对于已经许可出去的专利，有更大的谈判空间；可通过商业上的交易来降低许可成本，如专利许可的同时进行专利转让，则转让费用可抵扣一定许可费用；考虑到标准必要专利被许可人与持有人的其他业务合作，可在将来可能需要的标准必要专利许可中请求减少许可费。

最后，建议被许可人制定一个积极主动的标准必要专利许可策略，可以一致地、长久地适用于所有标准必要专利持有人；被许可人应该积极主动进行谈判，不要等到被起诉侵权才寻求第三方机构进行裁决；全球范围内的监管机构和立法机构都在密切关注公平、合理和非歧视原则问题，作为被许可一方，应当更加关注和寻找世界各地的对标准必要专利被许可人更为友好的政策。

IP CCPIT 中国贸促会专利商标事务所 CCPIT PATENT & TRADEMARK LAW OFFICE
贸促专商微信公众号
广告

元气森林商标侵权案胜诉 法院对“搭便车”喊停

元气森林（北京）食品科技集团有限公司日前诉四家公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案终审宣判取胜。

据了解，本次被诉的四家企业分别是山东乐达饮品有限公司、青岛梦幻山水啤酒有限公司、鸿兴沅（西安）饮品有限公司及陕西元气森林食品科技有限公司，案件焦点主要围绕着“气”和“元气森林”相关注册商标展开。

北京元气森林认为，乐达公司、山水公司和鸿兴沅线下渠道销售的苏打气泡水在瓶身设计、“氣”字体规格、图文排列和整体风格上，均与元气森林“气”苏打气泡水构成相似；而陕西元气森林故意使用“元气森林”作为企业字号，足以造成消费者的混淆或误认，同时为消费者健康带来隐患，构成了不正当竞争。

该案于2021年底在山东省青岛市中级人民法院开庭审理。法院认可并明确了“气”字商标以及“元气森林”企业字号，认定元气森林依法享有商标专用权。最终判定乐达公司赔偿北京元气森林50万元，山水公司、鸿兴沅、陕西元气森林分别在10万元范围内承担连带责任。除此之外，四家被告须立即停止一切商标侵权与不正当竞争行为，且陕西元气森林立即停止使用与原告“元气森林”相同或近似的文字作为企业字号。

乐达公司和鸿兴沅不服判决，于今年年初向山东省高级人民法院提起上诉。近日，山东高院对该案进行终审判决，驳回了乐达公司和鸿兴沅的上诉请求，维持原判。

北京元气森林相关负责人表示，许多山寨产品的生产厂家甚至不具备生产资质，至于食品安全更是毫无保障，随意添加低劣代糖，防腐剂添加超标情况也时有发生。这不仅极大损害了消费者的人身健康及合法权益，也是和元气森林致力于做健康的、零防腐剂产品的经营理念相悖。所以元气森林将不遗余力地对山寨产品进行打击。

“仿冒元气森林包装、装潢标识是典型的不正当竞争行为，扰乱市场秩序，损害公平竞争，严重侵害知名企业的经济利益。”东海律师事务所合伙人朱洪告诉记者，一方面，我国相关部门会对市场上的侵权行为进行管控；另一方面，企业要关注市场上出现的仿冒产品，防止给企业品牌造成负面影响。

朱洪表示，企业在选择经营方式时，应当避免那些搭便车、恶意竞争等违背商业传统与商业道德的手段，不得擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识；不得擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）、社会组织名称（包括简称等）、姓名（包括笔名、艺名、译名等）；不得擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等，不得实施其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为。企业经营应当坚守底线、依法经营，遵守《反不正当竞争法》等法律法规的相关规定，否则无法建立起自己的品牌，也会损害其他经营者的合法权益和消费者的合法利益，进而使自身陷入诉讼风险，避免像本案这四家企业一样面临惩罚。（穆青风）

供应链中断和通胀对仲裁的影响研讨会举办

本报讯 由中国国际经济贸易仲裁委员会欧洲仲裁中心和大成（米兰）律师事务所共同主办的供应链中断和通胀对仲裁的影响研讨会日前举办，来自国内及意大利的数十位与会者参会。

贸仲委副主任兼秘书长王承杰表示，自去年下半年以来，受疫情持续影响，全球通胀持续攀升，供应链危机不断加剧，世界经济前景更加复杂，经济复苏充满不确定性。国际仲裁作为跨境争议解决的有效途径之一，也面临新的挑战。

贸促会驻意大利代表处首席代表姚鲁杰表示，尽管存在挑战，去年中国和意大利之间的贸易增长了30%以上，创造了历史记录。本次活动聚焦供应链、通胀与仲裁等议题，切合了中意企业目前的需求。

大成（罗马）律师事务所合伙人、全球诉讼和争端解决业务成员罗伯特介绍了仲裁以及不可抗力是否可以被视为有价值的工具以满足市场参与者的需求，并以真正有效和高效的方式解决供应链方面的争议。

贸仲仲裁员于丹翎通过中国视角介绍了仲裁面对供应链挑战的影响、仲裁庭如何处理情势变迁以及贸仲以多种方式协助当事人应对当前挑战的积极举措，包括在从业人员和商业界中推广和培训相关的法律知识，以及进行针对不同行业的法律风险研究。

（来源：中国国际经济贸易仲裁委员会）

中国国际经济贸易仲裁委员会 CIETAC
CHINA INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE ARBITRATION COMMISSION
广告

制图 耿晓倩

我国首例沉浸式剧本密室游戏被诉改编权侵权案近日宣判，法院判定北京叁零壹文化传播有限公司、梁某某等创作的“琅琊榜之权谋天下”密室游戏侵犯了东阳正午阳光影视有限公司对琅琊榜小说的改编、摄制等权利，要求其停止侵权行为，赔偿原告经济损失及合理费用共计105万元。（孙云）

编者按：美国于6月21日开始执行的所谓涉疆法案，虽然披着法律的外衣、举着预防“强迫劳动”的大旗，但实质上是打着“人权”的幌子大搞经济霸凌的单边强制性措施。涉疆法案不仅破坏国家间的贸易关系，危害全球供应链产业链的安全稳定，而且对国际和平构成威胁。对此，中国贸促会、中国国际商会表示坚决反对，呼吁包括美工商界在内的国际工商界携手行动，敦促美国政府纠正错误，废除涉疆法案，恢复正常的国际贸易秩序。为了保持中美两国正常的贸易交流，保护企业利益，我们特邀请专业律师解读涉疆法案，并为企业更好地应对美国海关边境保护局在涉疆法案下的调查，给出法律方面的实用提示。

从CBP的涉疆暂扣令看美国涉疆法案的证据新要求

■ 侯颖 闫妍

《维吾尔族强迫劳动预防法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act，以下简称涉疆法案）于2022年6月21日正式开始实施。涉疆法案对来自新疆的进口至美国的产品适用“可反驳推定”的规则，即除满足一定证据要求的例外情况下，在新疆维吾尔自治区全部或部分开采、生产或制造的进口货物将一律推定为属于《1930关税法》的1307节规定的强迫劳动制造的产品，因此将被禁止进口。涉疆法案应对工作的实质，就是要求出口企业对其供应链的每一环节所产生的证据进行追溯整理，通过这些实际业务中所产生的证据来证明其出口到美国的货物中不含来自新疆的成分。由于涉疆法案刚刚开始实施，美国海关边境保护局（CBP）还没有发布任何终结的案件裁决，但是涉疆法案和暂扣令（Withhold and Release Order）有着密切的联系和渊源，CBP近几年已经有多起涉及新疆产品的暂扣令。

涉疆法案和暂扣令的关系

在涉疆法案出台之前，CBP通过暂扣令来规制使用强迫劳动的进口产品。2019年至今，CBP共发布了12起涉及新疆强迫劳动的暂扣令，涉及到的产品包括多晶硅、棉花、番茄、服饰、美发产品等。

涉疆法案和涉疆暂扣令的密切联系和渊源体现在，两者都是针对使用强迫劳动进行规制的法律程序，都要求美国进口商提供供应链的追溯性证据来证明其产品供应链中没有涉及使用强迫劳动。但是涉疆法案是专门针对涉及新疆地区的强迫劳动，而暂扣令可以适用于所有使用强迫劳动的情形，包括在新疆地区之外使用强迫劳动的情形，比如监狱劳改产品。

除了上述适用范围之外，对证据要求涉疆法案也做出了更为严格的新规定。具体来讲，首先，证据的证明力要求有所提高，由之前暂扣令的“令人满意的证据”改为涉疆法案中“明确且令人信服的证据”；其次，提交证据的时限也大大缩减，由之前的暂扣令下进口商需要在扣留通知后的3个月内提交证据改为涉疆法案下在货物受检之日后30个日历日内提交证据；最后，涉疆法案下所要求的证据更加透明、细致和系统，比如CBP在涉疆法案下颁布了《进口商的操作指引》，以指导进口商如何准备涉疆法案下的追溯性的证据。

涉疆法案对证据的要求

和暂扣令一样，涉疆法案下的海关调查实质上是一种“书面审查/证据审查”，并不取决于口头陈述或是企业现场核查。因此对于供应链中所产生的证据进行追溯、固化和整理是出口企业应对涉疆法案最为核心的工作。为此CBP颁布了《进口商的操作指引》，初步说明了涉疆法案下所要求的追溯性证据的范围，并区分了两个层次的举证要求：

第一个层次的证明要求是“无新疆成分，因此法案不适用”，即进口商可以主张其进口货物不在涉疆法案的管辖范围内，因为进口货物及其生产过程投入的原料完全来自新疆以外的地区，且与涉疆法案的实体名单没有任何联系。所需提供的证据规定在《进口商的操作指引》Section IV B&D和Appendix A中，具体来说有：一、与整个供应链相关的证据；二、与产品或其原料有关的证据；三、与开采者、生产者或者制造商有关的证据；以及在Appendix A列明的针对棉花、多晶硅和番茄的特别证据要求。

如果进口商无法证明其供应链中“无新疆成分”，则将转入更为艰难的第二个层次的证明要求——“无强迫劳动”，即虽然供应链中出现了来自新疆地区的原材料，或是原材料和进口货物加工和生产环节发生在新疆地区或是使用了来自新疆地区的劳动力，但原材料的生产过程，或是进口货物的加工和生产过程中没有出现使用新疆强迫劳动的情况。所需提供的证据规定在《进口商的操作指引》Sections IV A,B,C & E中，具体来说有四个方面的证据：一、对于供应商进行尽职调查的系统或流程的文件；二、供应链追溯证据（即第一个层次下的三类证据）；三、关于供应链管理措施的证据；四、证明原产于中国的货物并非全部或部分地使用强迫劳动开采、生产或制造的证据。

涉及新疆地区的暂扣令案例

由于涉疆法案和暂扣令的密切渊源，而且均为CBP负责执法，以下选取近年的两个典型的涉及新疆地区的暂扣令案例来说明CBP对于追溯证据的要求。

第一个是涉及新疆棉花的暂扣令案例。2021年1月5日，洛杉矶长滩港海关对优衣库从中国进口的某些棉质男衬衫实施扣留，认为违反了针对新疆生产建设兵团的棉花和棉制品的暂扣令，并对该批衬衫作出了拒绝入境的决定。2021年4月19日，优衣库向CBP提交了复议申请，但是CBP认为进口商“没有提供实质性的证据来证明新疆生产建设兵团负责将棉花加工成棉质男衬衫的关联企业没有使用强迫劳动”。尽管优衣库提供了证据证明其使用的棉花不是从新疆生产建设兵团采购，而是从非中国的生产商采购，但CBP没有仅仅关注棉花的采购来源，而是着眼于整个完整供应链的追溯检查，认为优衣库没有按照要求提供棉纱的生产记录、棉布织染过程的生产记录、由棉布制成成衣的生产记录等，并且所提供的裁剪和铺设面料的生产记录和服装检查的生产日报没有提供足够的信息来证明成品衬衫的生产过程是由制造商或其雇员完成的，此外，这些记录并没有反映出面料的实际成分。因此，2021年5月10日，CBP拒绝了复议申请，维持拒绝入境的决定。

第二个是涉及新疆多晶硅的暂扣令案例。在该案例中天合光能成功申请到进口货物的豁免放行。2021年6月，CBP发布了关于禁止合盛硅业有限公司及其子公司的多晶硅产品进入美国的暂扣令。天合光能的进口光伏产品也被扣押，随后天合光能在规定的时限内向CBP提交了充分证据证明其进口光伏产品没有包含合盛硅业的多晶硅原料，最终CBP同意放行天合光能的进口货物。从天合光能发布的新闻稿来看，其成功经验可以归结为：天合光能仅从有限数量的供应商处采购，这样有效地简化其供应链的复杂程度；天合光能制定了严格的供应链合规管理标准并主动接受独立的第三方审计，以确保其供应链不存在强迫劳动、涉及武装冲突下开采的矿物和其他不道德行为；天合光能会定期审计其供应链合作伙伴，以确保其符合类似标准；天合光能建立了一个强大的IT系统，跟踪所有供应链，该IT系统可以在收到请求后较短期限内及时提供完整的可追溯性证据文档；天合光能参与制定了美国太阳能产业协会的太阳能供应链可追溯性规程，并将相关要求嵌入日常的供应链合规管理。

出口企业应该如何应对

从以上《进口商的操作指引》中的证据要求，并结合两个典型的暂扣令案例，我们对出口企业提出如下具体的应对建议：

一是要建立完整的全供应链的追踪。出口企业应能够实现从供应链最前端的原料到最终成品贯穿的完整的生产记录，比如像上述案例从棉花到成品衬衫的整个供应链的追踪，包括每个阶段的生产记录、采购发票、库存记录、发货记录等。

二是把供应商和委托加工企业纳入合规系统，做好采购前的尽职调查和审计，并在采购合同中规定供应商的配合义务。出口企业在和原料供应商、委托加工企业建立正式的业务关系之前，要对其进行尽职调查和审计，以确保其原料来源、生产过程不存在使用强迫劳动的风险，比如确保供应商不在涉疆法案的实体清单内。特别应注意，对供应商和委托加工企业的尽职调查和审计不能仅仅针对这些企业本身，还必须按照完整供应链的要求追溯到供应链最前端的生产主体，并通过合同规定来固化供应商的配合义务。

三是建立一个日常使用的可靠的合规系统。出口企业在应对针对涉疆法案的海关调查时，要致力于建立一个可靠的合规系统，并且该系统应该是企业在日常生产经营中使用的IT系统的一部分，而不能是针对CBP涉疆法案的调查而临时设计的。该合规系统或是IT系统还应经常接受外部第三方的审计，以确保其运行良好和合规合法。这样一个日常使用的可靠的合规系统所产生的各种证据包括数据和资料更容易被CBP所信任和采信。

四是提高应对调查的快速反应能力。出口企业在日常业务中提前梳理供应链每个阶段的证据种类，邀请外部合规专家参与其供应链证据的梳理和合规系统的完善。针对每个出口批次和生产批次，能够建立起清晰的追溯链条，并使用IT系统在出口批次或是生产批次基础上，对追溯证据进行固化和保存，存入相应的数据库中，这样一旦发生涉疆法案下的调查，出口企业可以依赖日常准备的数据库进行快速反应。