

▼ 手机出海专利战

编者按 近年来,中国手机厂商出海的脚步日益加快。相对洋品牌,国产手机因其较高的性价比,在海外市场具有很强的产品竞争力。然而中国手机出海不得不面对的一个棘手问题就是外国手机厂商和其他通信公司的专利壁垒。为了解企业面对手机专利纠纷时的无措,我们约请业内人士通过系列报道,从实务角度全面剖析手机厂商出海面临专利纠纷的产生、发展过程和解决的途径。

当海外手机专利纠纷发生之后

■ 徐民

目前,中国手机厂商在海外遭遇专利诉讼的新闻络绎不绝,如何应对海外专利诉讼常常是专业人士和中国手机厂商讨论的热门话题。然而,专利诉讼仅仅是一场专利纠纷的高潮和结尾阶段,在诉讼爆发之前,诉讼双方往往早已存在专利纠纷,并经过了几个月甚至几年的许可谈判。中国手机厂商在专利纠纷产生和发展过程中的经验和处理方式往往决定了是否会爆发诉讼以及能否以有利的方式解决纠纷。

一、收到警告信

当我国手机品牌进入海外市场后,随着销售量的逐渐增长,会引起海外市场现有的通信技术专利权人的注意。海外专利权人这时一般会向我国手机厂商发出警告信,指出我国手机产品可能侵犯了其现有专利权,要求我国手机厂商停止侵权或为其产品获得相应的专利许可。

根据专利权人专利组合的不同,被海外专利权人用以警告我国手机厂商的专利主要分为两种类型:一是标准必要专利(Standard Essential Patents, SEP);手机产品是一种高度标准化的产品,为了保证与通信运营商提供的手机网络互联互通,手机设备必须符合通行的通信标准,比如 GSM, CDMA,

WCDMA 等标准。如果某专利的保护范围完全覆盖一项强制性通信标准,实施该通信标准必然会侵犯这项专利权,这种专利被称为标准必要专利。二是功能性专利(Function Patents):某些专利技术仅仅是为手机增加了便捷功能,而不涉及通信基础技术,该类专利与通信标准无关,则被称为功能专利。由于功能性专利往往可以通过更改手机设计进行规避,而标准必要专利无法绕开,所以对我国出海的手机厂商威胁较大的多是标准必要专利。专利许可谈判也一般是围绕标准必要专利进行。

二、签署保密协议

收到警告信的同时,专利权人会邀请我国手机厂商与其签署保密协议,以便专利权人能够在保密协议的保护下,向手机厂商发来更多的专利和专利许可相关信息,供手机厂商对侵权行为和获得专利许可的条件进行评估。

手机厂商可以拒绝与专利权人签署任何保密协议,但这将造成专利许可谈判无法进行,可能促使专利权人提起专利侵权诉讼。在该类侵权诉讼中,手机厂商会因此被认为没有避免专利侵权的诚意,从而面临产品禁止销售的禁令威胁或高额赔偿。

多数手机厂商会选择与专利权人对保密协议的具体条款进行沟通,在修改不合理条款后签署保密协议,并正式开启专利许可谈判。

三、收到专利组合特征对比表与专利许可费报价

保密协议签署后,专利权人将发来其专利组合包括的具体专利信息,专利许可费的报价以及几个典型专利的特征对比表。

对于具体专利信息,专利权人往往声称其专利属于标准必要专利,并已向标准制定组织(例如欧洲电信标准化协会 ETSI)进行了声明。然而这类声明仅仅代表专利权人主观认为其专利有较大可能性属于标准必要专利。标准制定组织并不会对声明的真实性进行核实,所以很多专利权人自己声明的标准必要专利其实并非真正的标准必要专利。然而受制于技术和法律实力的限制,手机厂商往往没有能力快速辨别哪些专利真正属于标准必要专利。

专利权人一般会同时发来几份典型专利的特征对比表(Claim Chart) 这些特征对比表的作用是通过特征对比向手机厂商说明其手机产品确实侵犯了专利权人的权利。这些特征对比表往往是基于专利权

人对专利质量信心较高的几项专利,并不能完全代表专利组合的质量。

最后,专利权人可能会对其专利组合的许可费进行报价,通知手机厂商获得专利许可所需缴纳的专利许可费。常见的许可费有三种形式:一种是百分比的形式,即按照每台手机设备售价的百分比缴纳许可费。第二种是固定费率的形式,即每台手机缴纳一个固定数额的许可费(该许可费与手机售价无关)。第三种是一次性付清的形式(Lump-Sum),即一次性缴纳一大笔费用,从而不用根据手机销量计算许可费。

四、进行许可谈判和反报价

收到专利权人的专利信息、特征对比表和许可费报价后,手机厂商应根据自身技术和专利分析实力,对上述信息进行分析,评估侵权概率。如果确实难以规避专利权人的现有专利,可以正式与专利权人开启专利许可谈判,通过许可或交叉许可的形式获得专利许可。

专利许可谈判中,许可费率的确定往往是重中之重。手机厂商应该依据行业惯例、司法实践和自身情况确定一个合理的许可费率(也称为反报价,Counter-Offer),并通知专利权人。而后双方针对专利质量、技术贡献程度、第三方许可协议

的费率等信息,进行专利许可谈判。如何计算合理的专利许可费,涉及诸多考量因素。如果企业不具有海外专利许可谈判经验,建议引入专业的外部专利律师,指导企业进行许可谈判。

五、达成专利许可协议或面临诉讼威胁

如果双方对专利许可费率的分歧不大,一般可以经过几轮谈判达成专利许可协议,进而友好结束专利谈判。

如果双方对许可费的分歧较大,许可协议迟迟难以达成,这时我国手机厂商应该小心专利权人对手机产品突然发起侵权诉讼。专利权人往往在海外重要手机销售市场提起诉讼,要求海外司法机构禁止我国手机产品销售,通过司法禁令的压力促使我国手机厂商在许可谈判中做出让步。

在专利诉讼爆发后,通常专利许可谈判并不停止而是和专利诉讼同步进行,双方根据诉讼中的形势对自身诉求重新进行评估。多数专利诉讼过程中双方能够找到利益共存点,从而达成许可协议,最终以和解的形式结束专利侵权诉讼。

(作者系北京中原华和知识产权代理有限公司合伙人、律师、专利代理人)

▼ 标准出台

国家集装箱制造业
大气污染物排放标准将出台

我国作为集装箱生产大国,庞大的产量带来了庞大的 VOCs 排放量。对于集装箱制造业的 VOCs 污染问题,一些国家早就通过发布法规或标准对排放量进行限定。国外集装箱制造业 VOCs 的控制形式、控制指标、限值制定等各有特点,对我国制定集装箱制造业 VOCs 排放标准有一定的借鉴意义。

据悉,我国即将出台的国家集装箱制造业大气污染物排放标准,将对全国集装箱制造企业提出更高的要求,将促进整个行业的技术升级和行业持续健康发展。

不仅如此,标准的制定与出台,也使得国家 VOCs 污染控制管理能力有所提升,有利于缓解区域大气复合污染,改善环境空气质量。

据业内人士透露,即将出台的国家集装箱制造业大气污染物排放标准,将强制使用水性涂料,这将改变集装箱行业沿用溶剂型涂料的大环境,营造出一个统一使用水性涂料的新局面,把所有集装箱企业推上相对平等的竞争平台。

在 VOCs 排放方面,新标准也提出了更为严格、更为规范的要求,这将导致集装箱制造企业产生三方面的经济成本变动:生产原材料的替换成本、涂装生产线改造成本,以及 VOCs 末端设施投资成本。因此,新标准的出台将会对集装箱企业的成本造成压力,从而引发下游行业产品或服务的价格变动。

据悉,或将出台的新标准还明确了污染控制的特征因子,提出了集装箱制造业的 VOCs 排放量限值和排放浓度限值,有利于集装箱制造业推行清洁生产,加强污染控制。

(柯云婷 邹思贝)

▼ 法律干线

专商所香港代表处代表参加知识产权保护研讨

由澳门贸易投资促进局、经济企业及中国贸促会驻香港澳门代表处合办的澳门及葡语国家企业如何在中国内地取得知识产权保护研讨会近日在澳门商务促进中心举行,该会获澳门律师公会支持,吸引了超过 60 位本地企业及商会代表、律师等出席。

会议由澳门特别行政区经济局知识产权厅厅长郑晓敏主持。贸易投资促进局执行委员吴爱华致辞表示,期望借此会议帮助有意进入中国内地市场的企业将创新

意念转化为无形的知识产权,增强企业及品牌的竞争力,期望以后每年举办,继续扩大及宣传知识产权的保护。

中国贸促会专利商标事务所香港代表处、诚通专利商标香港有限公司经理姜华参加了上述研讨会,透过案例分析,跟与会者一同探讨了专利及商标在中国内地申请保护的方法、现状及最新发展,多方面协助企业及品牌进入中国内地市场。

(来源:贸促会专商所)

海仲委受托调解两起货损案件获良好效果

近日,上海海事法院依据《上海海事法院关于委托海事仲裁机构调解工作规定》,将两起因船上火灾引发的货损案件委托中国海事仲裁委员会上海分会进行调解。经海仲委上海分会的调解,当事人达成和解协议,并按和解协议约定履行了义务,涉案纠纷得到妥善解决。

2015年9月,巴尔赞有限公司名下的 BARZAN 轮在上海港至荷兰鹿特丹港途中发生火灾,包括中国太平洋财产保险股份有限公司安徽分公司承保的货物以及欧迈克马达有限公司托运的货物遭受毁损。两案原告因与承运人就赔偿事宜未能达成一致,先后诉至上海海事法院。两起案件涉及货损原因查明、损失金额认定、

境外证据公证认证、海事赔偿责任限制等事实和法律问题。上海海事法院按照相关规定启动委托海事仲裁机构调解程序,将案件材料转交海仲委上海分会开展调解工作。同时,上海海事法院密切关注两案进展,与海仲委上海分会保持沟通联系。最终在各方努力下两案达成和解,取得良好的法律效果和社会效果。

委托海事仲裁机构调解是上海海事法院开展多元化纠纷解决工作的一项重要内容,是构建和完善灵活、高效、专业的海事海商纠纷解决机制的一项重要举措。该案件通过委托海仲委调解,发挥海事仲裁独特优势,有利于纠纷的快速、妥善解决。

(来源:中国海事仲裁委员会)



德汽车巨头或涉嫌德史上最大垄断案

据德国媒体报道,德国主要汽车制造商大众集团及其子公司奥迪和保时捷、宝马、戴姆勒等德国汽车生产商,自上世纪 90 年代起开始以不同工作组的形式举行秘密会议,可能涉嫌违反反垄断法规。如果查实,这可能是德国经济史上最大卡特案例之一。

所谓卡特案,就是由一群生产类似产品的企业,出于垄断市场以获取高额利润的目的,在产品价格、销售等方面订立协定而形成的同盟。据报道,德国监管机构首次意识到问题是在去年突击搜查大众办公室时,当时是为了查找大众操控钢铁价格的证据,没想到发现德国

汽车企业巨头通过行业会议进行串通的证据。两周后,大众就主动承认可能违反反垄断法规,希望尽量减轻惩罚。如果媒体披露信息得以证实,那么三大车企之间交流共享策略性信息和数据,能够降低企业市场行为的独立性。这些车企巨头们的销售网络遍及全球,如果德国方面经过调查,认定车企违反反垄断法规,将可能受到什么样的处罚?

车质网副总裁张昭虎认为,高额罚金肯定少不了。一旦处罚起来,动辄就是上百亿欧元的惩罚。在认定的情况下,其他国家是否有权据此处罚呢?汽车行业反垄

断专家苏华强调,这要看垄断对当地市场的实质性损害。苏华表示,其他国家需要具体判断三大车企的行为是否对本国市场竞争造成实质损害而加以查处,其他国家不能基于德国执法机构的认定结果直接采取处罚措施。但是如果德国执法机构认定三大德国车企的行为构成违法,由于三家车企的销售遍及全球,在他国的反垄断风险客观上是存在的。

目前,事件的负面影响已经有所显现,大众、宝马、戴姆勒三大巨头的股价集体下挫。张昭虎认为,该事件对汽车市场的影响还是要看最终的调查结果。(高敏 刘伟辰 李丹阳)

法律服务护卫投资经营 走出去

在一带一路建设背景下,我国对外经济贸易合作迈上了新的台阶,进入全新时期。随着中国企业走出去步伐加快,投资纠纷和投资仲裁成为法律界人士高度关注的焦点问题。

近日,一带一路:中国企业与投资仲裁研讨会在深圳举行。来自最高人民法院、商务部、国务院国资委、世界贸易组织、世界银行、国际投资争端解决中心、国际商会仲裁院等机构的 200 多位业内人士聚焦国际投资仲裁最新发展,探讨如何为一带一路建设提供高效的法律服务。

提升风险防控水平

研讨会上,企业在一带一路建设中所面临的法律风险及如何

做好风险防控,成为法律界人士讨论的焦点话题。

据国务院国资委政策法规局副局长农学东介绍,随着我国大力推进一带一路建设,中国企业特别是国有企业走出去的步伐进一步加快,境外资产总额快速增长,但资产快速增长背后也隐藏着不少的风险,一带一路沿线国家法律制度差异很大,给企业国际化经营带来了诸多不确定因素。

农学东建议,随着境外投资不断增加,企业面临的法律风险日益凸显,要进一步增强法律风险防范意识,实现法律服务领着投资经营走出去的主动作为。目前,走出去的企业风险控制能力差异很大,总体水平有

待提高,政府部门要加强一带一路法律服务的顶层设计和指导,推动实现企业走出去风险控制能力的实质性提升。

商务部条约法律司对外经济合作法律处研究员马宇驰建议,企业要加强投资前期的风险评估和防范措施,把是否商签、投资协定以及投资协定水平作为投资决策的考量因素之一。一些国家商业风险相对较高,建议企业通过投资海外保险、要求东道国作出书面承诺等方式进行有效的风险管控,同时希望企业能积极利用投资协定和仲裁,维护自身的权益。

部分投资条约有待更新

研讨会上,香港大学教授马

培德认为,中国正在变成一个非常重要的投资输出国,投资仲裁机制对于中国而言非常重要。我们现有的系统是比较碎片化的,怎样才能实现一个可持续的投资系统,值得探讨。此外,中国和部分一带一路沿线国家签署双边投资条约的时间较早,有些双边投资条约是在 1998 年之前签署的,这些双边投资条约有待更新。

国际投资争端解决中心秘书长梅格金尼尔在会上表示,投资是未来发展大的趋势,在一带一路的倡议下,未来的海外投资会越来越多,必须提高对于投资者的保护,让投资项目更加具有吸引力,要降低实际的风险和可感知的风险。

选好仲裁平台 用好国际规则

会上,香港国际仲裁中心前秘书长鲍其安认为,现在中国企业在用各种不同的平台进行仲裁。商事仲裁的趋势可能也适用于投资仲裁争议解决方面。在他看来,中国企业不会再恐惧选择仲裁程序,他们面临的选择是到底在哪个仲裁平台上进行仲裁。

世贸组织上诉法院法官赵宏在会上表示,对中国企业来讲,在全球化浪潮中,要保持国际视野,要有国际胸怀,要有国际气魄,要学习国际规则,运用国际规则,积极参与国际规则制定。同时,中国企业应该做好应对贸易投资纠纷的准备,要学会用法律武器保障自身合法权益。(游春亮)

▼ 贸易预警

印度对光伏电池及组件
发起反倾销调查

近日,印度商工部反倾销局发布公告,称其国内产业申请,决定对自中国大陆、台湾地区和马来西亚进口的光伏电池及组件发起反倾销调查。调查期为 2016 年 4 月至 2017 年 6 月。利益相关方应于立案之日起 40 日内向印度调查机关提交信息。

美国对台湾地区
混凝土钢筋作出反倾销终裁

美国商务部近日发表终裁声明,认定自台湾进口的混凝土用钢筋存在倾销行为,倾销幅度为 3.5%至 32.01%。

2016 年 9 月 20 日,美国贸易行动联盟代表其 5 名成员公司向美国提出相关申诉,商务部于 10 月决定对台湾产的混凝土用钢筋发起反倾销调查。基于当天发布的肯定性终裁结果,商务部将通知美国海关按照最终认定的税率征收现金保证金。

根据美国贸易救济程序,另一家机构美国国际贸易委员会将于 9 月 5 日前后裁定台湾产混凝土用钢筋是否对美国产业构成实质威胁或损害,如果该机构也作出肯定性终裁,美方将正式征收反倾销税。

美国商务部数据显示,2016 年台湾输美混凝土用钢筋总额约 5300 万美元。

墨西哥对华六边形电镀
钢丝网反倾销日落复审调查

墨西哥经济部日前发布公告,对原产于中国的六边形电镀钢丝网启动反倾销日落复审调查。

本案倾销调查期为 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日,损害调查期为 2012 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日。

(本报综合报道)