

中企遇境外纠纷如何选择律师

■ 本报记者 钱颜

随着中国企业走向海外,不可避免地在海外遇到各种类型争议。在境外中国企业主动或被动卷入诉讼或国际仲裁的情况越来越多。“很多中国企业在面对境外诉讼和国际仲裁时,觉得比较神秘、高大上,并因此害怕处理境外诉讼和国际仲裁。其实,企业只要选聘适合的律师,熟悉海外纠纷解决方式,一样可以自如应对境外诉讼和国际仲裁。”在日前举办的中企如何解决跨境争议讲座上,君合律师事务所合伙人李清表示。

遇到境外纠纷时,中国企业首先面临的问题就是选择中国律师还是境外律师。“中国律师在海外不具有出庭资格,因此参与境外诉讼中企必须聘请一名境外律师。但同时企业可以聘请熟悉案件、精通语言的国内律师进行协助,对案件进行比较好的管理。”李清说,而国际仲裁不同于诉讼,无论国内还是国外律师,企业可以聘用有足够能力的中国律师单独应对仲裁案件。

参与境外纠纷解决的费用问题也是国内企业非常关注的。一旦遇到海外诉讼或国际仲裁,企业需要支出的费用远远超出企业应对国内诉讼和国内仲裁的费用。

“尽管目前多数外国法院判决在中国执行存在较大障碍,但一味躲避境外纠纷解决并非上策。”李清表示,如果中国企业想不断扩大海外市场,就不能回避这一问题。中国法院不承认执行的外国法律判决,也可能在其他国家执行。一旦外国法院判决有对中国企业的不利存在,将给企业发展埋下隐患。企业遇到海外争议时需要权衡案件后果,多数情况下,花一些费用避免产生不利后果是值得的。如果企业担

心应对海外诉讼和国际仲裁的费用过高,可以在选择律师方面控制总费用。比如仅选境外律师,不聘请中国律师。或是选小一点的、费用低的律所合作。

把握海外诉讼案件的走向非常关键,企业必须要和律师做充分的交流。“企业与律师共同沟通讨论,可以将案件向预期的方向推进,尽量把风险控制一定范围内。”李清指出,海外诉讼和国际仲裁中的很多做法,与国内诉讼和仲裁有非常大的区别。国内企业如果不清楚地了解这些问题很难配合律师工作。比如证据准备和证人准备,在国内诉讼、仲裁中,证人的作用非常弱。但是海外很多国家的诉讼和国际仲裁中,证人的作用是非常重要的,证据的提交也和证人息息相关。在一起买卖合同纠纷中,双方签合同的过程、履约过程和发生纠纷

的细节都要有交代。国内的做法往往是在起诉状或答辩状中写明即可,但在国际诉讼或仲裁中,需要证人将整个事实过程陈述出来,证据配合证人证言一起提交。

李清举例说,国内某公司与某澳大利亚公司签订铁矿石长期供应合同,并应澳大利亚公司要求在澳大利亚某银行开立了2000万美元的备用信用证。合同生效后履行不顺利,澳大利亚公司一直未能供货,但提出种种借口指责中国公司违约,最终向银行主张备用信用证下的2000万美元。中国公司紧急联系了澳大利亚律师,向澳大利亚法院申请了备用信用证止付令。但澳大利亚公司立即向法院申请撤销止付令,该止付令随时有被法院撤销的风险。

“本案中,中国企业面临2000

万美元可能被境外对方企业划走的紧急情况,且同时涉及澳大利亚诉讼和ICC(瑞士)仲裁,属于风险高、难度大的境外争议案件。本案由于情况紧急,中国企业选择了同时聘请境外代理律师和中国法律顾问的方式。在中国企业与律师进行了充分沟通后,设计了保护备用信用证下2000万美元合理方案。同时利用国际网络在瑞士苏黎世为中国公司选聘适合的仲裁代理律师,做好提起ICC仲裁的准备。成功说服澳大利亚法院同意将2000万美元冻结在澳大利亚法院账户中,根据仲裁结果再决定2000万美元的处理办法。经过近两年时间的仲裁,三名仲裁员一致裁决中国企业胜诉,最终澳大利亚法院根据仲裁结果将2000万美元退还给了中国公司。”李清表示。



据外媒报道,谷歌计划近日开始使用新的互联网协议,此举引起美国国会反垄断调查人员的担忧,他们担心这可能会给谷歌带来不公平的竞争优势。(肖晓)



Pinn控告苹果侵犯其多项专利

本报讯 据外媒报道,免手持耳机制造商Pinn声称苹果的AirPods侵犯了其多项专利,包括操作、充电、智能手机的使用以及如何连接主机设备等。据了解,Pinn是一家可夹式无线耳机的制造商,该公司已经在美国加州中区地方法院对苹果提起了诉讼。

它声称苹果在知情的情况下在其AirPods系统使用了Pinn的专利。对此,该家公司正在寻求陪审团审判以及一笔数额不详的基于版税的赔偿。

获悉,这一案件主要围绕Pinn的“491专利”,同时还包括其他一些相关的专利。

另外,Pinn公司称,在苹果开发AirPods之前他们就已经就其

技术跟这家公司接触过。“2016年10月,Kim先生代表Pinn通过电子邮件跟苹果取得了联系并提供了Pinn及其技术的信息以及诉讼中所称的发明。”

“在给苹果高层阿德里安·佩里察和蒂姆库克的邮件中,Kim提供了Pinn的详细信息、Pinn的网站链接以及Pinn的文档,”诉讼文件继续写道,“2017年10月22日,阿德里安·佩里察回称称,‘谢谢你们的联系,但这对我们来说只算及格。’”

据报道,Kim向苹果提交了一份其知识产权资产清单,其中至少包括了当时正在申请的专利的一些细节,而该专利后来成为“491专利”。

对于这一案件,苹果尚未做出公开回应。(曾桦)

《标准船舶修理合同》发布暨研讨会举办

本报讯 由中国海事仲裁委员会上海分会主办的《标准船舶修理合同》发布暨研讨会日前举行。

会上,中国海仲副秘书长解常晴表示,希望通过制定推广标准合同,帮助行业和企业厘清业务风险,规范操作,提高风险控制能力,更深度地融入全球经贸、航运产业大发展。中国海仲希望以公平公正、专业高效的仲裁服务,助力修船市场健康发展。

中国船东协会副秘书长黄舒表示,此次修船合同对主要引起当事人纠纷的问题作了重点的设计,与时俱进地反映了目前修船行业关切的事项,特别加入了环保的考量,此次标准合同的制定将有助于修船市场的规范和完善,希望未来

可以加强合作,共同为行业健康发展贡献力量。中国船舶工业行业协会副秘书长、中国造船工程学会首席专家、高级工程师李新建表示,标准合同的发布对修船业具有传承、升华和进步的意义,有利于完善行业风险控制体系,促进与国际行业规范接轨。

中国海仲上海分会副秘书长徐飞就如何订立规范的仲裁条款发表主题演讲。徐飞通过归纳列举中国海仲上海分会受理案件中出现的不规范仲裁条款,阐明我国相关法律法规对有效仲裁条款的规定及其必备要素,并从海商法特殊性的角度对仲裁条款的要素进行分析、提出建议。

(来源:中国海事仲裁委员会)

2019年6月13日,来自共和党的美国参议员马尔科·卢比奥针对美国《2020财年国防授权法案》(简称“NDAA”)提交了名为“禁止因专利被侵权而获得救济”修改议案(S. Amdt.551)(下文称为“禁止专利救济”议案),旨在阻止像我国华为公司这样持有美国专利的权利人在美国行使专利权并获得救济。那么,“禁止专利救济”议案仅仅是美国政客自导自演的闹剧,还是会随着NDAA成为法律,进而对我国企业在美国行使专利权构成障碍呢?

一、“禁止专利救济”议案简介

“禁止专利救济”议案包括两部分:(a)部分是“定义”,(b)部分是“禁止性”规定。

在(a)部分,“禁止专利救济”议案分别从“国别”及“行为”角度对受该议案规范的对象进行了限定。在国别方面,该议案直接引用了《特别301报告》中的“优先观察名单”所列国家。即,如果某一实体根据“优先观察名单”中的国家法律设立或者接受该国家法律的管辖,由该实体所有或者受该实体控制的其它实体就符合“禁止专利救济”议案(a)部分关于“国别”的规定。在行为方面,“禁止专利救济”议案引用了特朗普总统于2019年5月15日签署的第13873号行政命令中的第1(a)款中限定的行为。特朗普总统在该行政命令中认为,美国的信息和通讯技术安全已经受到来自国外对手的严重威胁,因此宣布美国由于这种威胁而进入国家紧急状态。在此基础上,该行政命令第1(a)款所针对的交易行为包括可能产生以下风险的行为:(1)对美国的信息和通讯技术或者服务进行蓄意破坏或者颠覆性破坏的行为;(2)对美国关键基础设施和数字经济的安全性或者灵活性造成灾难性影响的行为;以及(3)威胁到美国国家安全或者国民安全的行为。

由此,将会被适用“禁止专利救济”议案(b)部分禁止性规定的对象是指,那些实施了该议案所列行为且同时满足限定的国别要求的实体。

“禁止专利救济”议案(b)部分规定,(a)部分定义的“实体”都不得为下列之行为:

(1)根据《美国专利法》(35 U.S.C.)针对专利侵权行为提起诉讼;

(2)根据《1930年关税法》第337条(19 U.S.C. 1337)向美国国际贸易委员会(ITC)提起调查申请;

(3)或者根据美国法律获取任何救济,包括就美国专利商标局授予的专利而获得损害赔偿、禁令救济或其他补救。

“禁止专利救济”议案实质上达到了“没收”或者“征用”专利权人的专利权的效果。

关于美国《2020财年国防授权法案》的“禁止专利救济”议案的法律分析及应对建议

■ 周春峰 郭小军 李帆 王洪燕 林远成

二、“禁止专利救济”议案与《美国专利法》

《美国专利法》第28章第271条之(d)款规定,即使出现了本款所列举的5种情形,“也不应当拒绝有权因专利被侵权或辅助侵权而获得救济的专利所有人请求的救济,不应当认为专利所有人滥用专利权或非法延伸专利权。”在“禁止专利救济”议案中,所定义的实体被直接限定为不得“针对专利侵权提起或者维持诉讼”,不得“根据美国法律获取任何救济”,从而与《美国专利法》第28章第271条之第(d)款的规定相冲突。

《美国专利法》第29章第281条规定“专利权人应当通过民事诉讼,对侵犯其专利的行为,获取补救。”而在“禁止专利救济”议案中,所定义的实体被直接限定为不得“针对专利侵权提起或者维持诉讼”,不得“根据美国法律获取任何救济”,这显然违背了第29章第281条之规定。

根据“禁止专利救济”议案,所定义的实体不得“根据美国法律获取任何救济,包括就美国专利商标局授予的专利而获得损害赔偿、禁令救济或其他补救。”然而,损害赔偿和禁令救济是行使专利权最主要和最重要的方式,是保护专利权最有效的方式。

《美国专利法》第29章第283条规定,“对案件具有管辖权的法院可以根据公平原则颁布禁令,以防止侵犯专利确定的任何权利。”美国联邦巡回上诉法院指出:“如果没有法院的这一禁令之力,专利赋予的排他性权利将会被贬损,宪法和国会所明确追求的促进实用艺术进步的目标也将会受到严重损害。”尽管2006年5月联邦最高法院在eBay案中认为只有通过四要素检测法院才应颁布永久禁令。但不可否认,禁令救济仍然是专利权人寻求专利保护最有效和最有威慑力的方式。

《美国专利法》第29章第284条规定,“法院应判给索赔人足以赔偿侵权的损害赔偿金,并在任何情况下都不得低于侵权人使用发明的合理使用费,以及法院确定的利息和费用。”专利权主要是一种经济权利,按照“禁止专利救济”议案,对于特定实体的美国专利来说,其仅仅是一张废纸而已。

“禁止专利救济”议案剥夺了特

定美国专利的专利权人所应当享有的实体权利和程序权利,从而使得权利人之外的其他人可以肆意剽窃、模仿专利权人的技术或者设计而不需要付出任何对价,这根本上颠覆了专利制度的基石。需要注意的是,尽管“禁止专利救济”议案与现行《美国专利法》的规定相冲突,但是国会有权力通过立法对《美国专利法》赋予的权利做出限制。

三、“禁止专利救济”议案与《美国宪法》

《美国宪法》第五修正案规定:“任何人……未经正当法律程序,不得被剥夺生命、自由或财产。”宪法第十四修正案规定:“任何州非经正当法律程序,不得剥夺公民的生命、自由或财产……”第五修正案在上述“正当程序条款”之后还规定了所谓“征用条款”,即,“非经合理补偿,私有财产不得因公共用途而被征用。”与“征用条款”不同,“正当程序条款规定的是没收而非征用,征用条款的措辞和它在正当程序条款之后确立进一步表明:正当程序条款意在规定犯罪性的、惩罚性的或者刑事的财产剥夺”,即只有当一个实体的行为已经严重到了触犯刑法的时候,才可能被没收财产。在没有任何严肃的程序来证明该实体存在严重的违法行为,且造成了相应损害后果的情形下,禁止该实体在美国行使其专利权,从而变相地没收其所有的专利权,不仅仅不符合“比例原则”,更是对权利的严重践踏。

《美国宪法》第十四修正案的“平等保护条款”规定:“任何州不得……拒绝在其管辖范围内给予任何人以平等法律保护。”但是这一规定仅仅涉及州而不包括联邦政府,那么后者是否也应遵循平等保护的约束呢?根据美国最高法院在1954年Brown案中的判决,《美国宪法》第五条修正案的“正当程序条款”即已经具有了法律平等保护的内涵。除了一些权利仅仅被赋予美国公民,例如选举权,《美国宪法》赋予的权利同样适用于非美国公民。至少第五修正案以及第十四修正案中所规定的“正当程序”、“平等保护”以及“征用条款”适用于所有的“人”。

在对财产的保护上,美国联邦最高法院已经通过企业的法律人格而赋予企业诸多自然人享有的宪法

权利,包括第五和第十四修正案赋予自然人的宪法权利。

“财产制度植根于与国家无关的、直接从纯粹的自然法中引申出来的法之中,植根于国家还没出现之前就已存在的法之中。由此可以得出这样的结论,凭借这种制度而获得的各项具体权利,绝不是仅仅依赖于国家才存在的。”即使是华为公司这样的外国实体,其在美国的财产也应当受到《美国宪法》的保护,不应当被随意没收或者征用。“禁止专利救济”议案变相剥夺了专利权人在美国合法取得的财产,违反了《美国宪法》关于“正当程序条款”、“征用条款”以及平等保护的规定。

四、“禁止专利救济”议案与相关国际公约

《巴黎公约》第2条规定:“本联盟任何国家的国民,在保护工业产权方面,在本联盟所有其他国家内应享有各该国法律现在授予或今后可能授予国民的各种利益;一切都不应损害本公约特别规定的权利。因此,他们应和国民享有同样的保护,对侵犯他们的权利享有同样的法律上的救济手段,但是以他们遵守对国民规定的条件和手续为限。”作为《巴黎公约》的成员国,中国和美国均应给予对方国家的国民知识产权保护方面的国民待遇,中国国民在美国应当与美国国民享有同等对待。“禁止专利救济”议案对中国企业在美国的专利保护给予歧视性待遇,违反了《巴黎公约》关于“国民待遇原则”的规定。

《与贸易有关的知识产权协议》(简称“TRIPS协议”)第3条同样规定了“国民待遇原则”,即在知识产权保护方面,各成员国应当给予公约其他成员国不少于该国国民的待遇。

TRIPS协议第27条第1款规定,“关于对这些发明的专利的授予和专利权的享受不应因发明地点、技术领域、产品是进口的还是当地生产的而有差别”,可以看作是TRIPS协议对专利权的非歧视性规定。TRIPS协议第28条规定了授予的专利权的内容。在此基础上,TRIPS协议第41条规定:各成员国应保证其国内法中包括关于本部分规定的实施程序,以便对任何侵犯本协议所涵盖知识产权的行为采取有

效行动,包括防止侵权的迅速救济措施和制止进一步侵权的救济措施。该条款规定了成员国保护知识产权实施、对侵犯知识产权的行为采取有效行动的义务。根据“国民待遇原则”,这一义务同等地适用于本国和成员国国民。

作为WTO成员国,中美两国都必须履行TRIPS协议规定的义务,符合专利权非歧视性规定,给予对方国民待遇,并通过国内法对知识产权予以保护,包括对侵犯知识产权的行为采取有效行动。

五、下一步走势分析及我国企业、政府的应对建议

(一)“禁止专利救济”议案成为法律的可能性

从前述介绍可以看出,“禁止专利救济”议案与美国国内法相冲突,并且违反了相关国际公约所规定的义务,因此成为法律的可能性较低。在程序上,一项议案成为法律要经过复杂的流程。议案要经过委员会论证,全体议员审议,在本院通过的法案将被送到众议院或者参议院审议。法案在众议院和参议院通过后,由总统签署才成为法律。“禁止专利救济”议案目前仅仅处于被提出的状态,尚未被参议院委员会接受,也未通过参议院审查。与此同时,NDAA已经于2019年6月27日通过参议院审查,并且送往众议院作进一步审查。NDAA在参议院通过的时候没有纳入“禁止专利救济”议案,所以从程序角度考虑,后者成为法律的可能性非常低。

如果“禁止专利救济”议案意外成为法律,我国企业和政府可以考虑从以下几个方面作出应对。

(二)我国企业可采取的应对措施

1. 请求对第13873号行政命令进行司法审查

“禁止专利救济”议案的基础性文件之一是第13873号行政命令。行政命令具有不稳定性,现任或者下一任美国总统可以视情况随时撤销该行政命令。受到该行政命令不利影响的当事人也可以在美国联邦法院挑战该行政命令的合法性。如果宣布紧急状态的事由被证明不再存在,该行政命令尤其是其第1(a)款是否会随之失效?进而是否会使得“禁止专利救济”议案失去存在的基础?从文义理解,“禁止专利救济”议案的适用似乎并不以国家紧

急状态为前提条件,那么该项法律在非国家紧急状态下是否依然能够适用?为了避免“禁止专利救济”议案成为法律后的不利后果,一种可以探讨的方式是,请求对第13873号行政命令进行司法审查,从而使该议案失去立足基础。

2. 请求对“禁止专利救济”议案进行司法审查

前述关于“禁止专利救济”议案与《美国宪法》关系的分析表明,“禁止专利救济”议案可能已经严重侵犯了《美国宪法》规定的“正当程序条款”、“征用条款”以及“平等保护条款”等宪法性权利。这些权利是中国企业可以在美国享有的最基本的权利。因此,受到“禁止专利救济”议案影响的我国企业可以委托中国和美国的专业律师,分析就“禁止专利救济”议案提请司法审查的可能性。

(三)我国政府可采取的应对措施

1. 请求就“禁止专利救济”议案向WTO提出磋商请求

TRIPS协议第64条规定了争端解决机制,成员可以对其认为违反TRIPS协议有关规定的其他成员提出磋商请求,通过多边程序解决与贸易有关的知识产权纠纷。中国应当充分利用WTO规则,根据《争端解决规则和程序谅解》(简称“DSU”)的规定向美国贸易代表和WTO争端解决机构提交磋商申请,就美国违反TRIPS协议第3条的“国民待遇原则”、第27条的非歧视性规定、第28条确定的专利权、第41条的专利权实施等向美国政府请求磋商。

2. 围绕“不可靠实体清单”对涉“禁止专利救济”议案的美国实体采取限制措施

前述应对措施程序复杂、周期长,不利于马上见效。因此,对于那些依据“禁止专利救济”议案使用中国企业在美国的专利技术和不支付相应费用的行为,我国政府可以将此项因素作为纳入“不可靠实体清单”的重要指标。因为这种行为是一种非正常的、非市场化的行为,其违背了最起码的市场规则和契约精神,对中国企业或相关企业造成了实质损害。对于列入“不可靠实体清单”的主体,我国可依照有关法律、法规,采取必要的法律和行政措施。

3. 充分利用专利强制许可制度

我国已经建立了专利强制许可制度。如果我国企业的美国专利被美国企业使用,但是根据“禁止专利救济”议案在美国得不到法律救济的话,我国企业应当有权利通过强制许可制度使用该美国企业的中国专利,且强制许可使用费的计算应当将该美国企业使用我国企业的美

国专利的情况纳入考虑的范围。

(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)