做好知识产权尽调 助企业防范投资风险

■ 本报记者 钱颜

“知识产权尽调，可以梳理公司的知识产权状况、分析公司知识产权存在的风险，对于以专利为核心资产的高科技企业来说尤为重要。”在知识产权尽调与企业投资研讨活动上，海问律师事务所王磊表示，如果企业不进行知识产权尽调，则可能面临影响投资估值、盈利能力下降等风险。

王磊举例说，在北京某汽车厂与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方式的具体方案，以其中的97件专利技术，共折合1600万美元入股。由于这家企业不懂得专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，外方的97件专利技术中有23件专利是过期的，还有29件专利已临近到期，13件则刚刚递交申请，没有授权，真正算数的专利只有32件，占总专利数的33%。导致股份价值大打折扣，公司损失惨重。

王磊介绍说，进行知识产权尽调时先需要根据企业自身需求，确定知识产权尽调的范围，制作个性化调查清单，发放问卷。再查阅企业提供的文档，核查企业自有知识产权状况、知识产权涉诉情况、核心专利稳定性情况、核心产品是否可以自由实施等。最后再撰写报告。知识产权尽调报告完成后，企业可与目标公司进行沟通，讨论报告涉及问题的解决方式、期限，要求目标企业订立各项确认函、承诺函，确认风险承担方式与损失计算方式。

其中，关键员工与前雇主的保密合同及竞业约定风险是典型问题之一。“因员工前雇主影响公司知识产权归属的情形常有发生，此种情况多出现于科技类企业。”王磊举例说，汉弘集团研发生产数字喷墨印刷设备，于2020年4月申报科创板IPO。此事涉及的商业秘密纠纷起因是，赵某曾任润天智研发工程师，参与润天智某平板喷绘机研发，2009年11月，赵某自润天智离职，入职汉弘集团子公司。2010年7月，汉弘集团子公司推出一款平板数字喷墨机。润天智认为该机器的部分源代码与其产品相同，认为赵某违反《保密协议》，侵犯商业秘密。汉弘集团申报IPO后，润天智起诉汉弘集团及其子公司侵犯技术秘密，并在汉弘集团申报IPO过程中多次实名举报。最终，汉弘集团被迫终止科创板IPO，赵某于2021年11月被判侵犯商业秘密罪。

“遇到这种情况，企业需要建立完善的商业秘密保护制度，规范员工的个人行为。如果已经出现了职务发明的纠纷，可以去和该员工的前雇主进行沟通，对知识产权进行共有安排，支付一定费用，或采取共同开发的方式实现合作共赢。如果公司将知识产权资产登记在已经离职的员工名下，或登记在离职未满一年的员工名下，也可能引发职务发明纠纷。可见，企业在签订劳动合同时要对知识产权的规范性使用进行明确。”王磊表示。

此外，无论投资或收购出口企业或非出口企业，还可以根据自身需要进行FTO调查。王磊表示，FTO又称自由实施尽职调查，是指为确定一项技术或者一个产品能否不受第三方知识产权的阻碍，而能够在一定地域范围内实施法律尽职调查。对于非出口企业而言，可以调查其在本国的生产、销售、许诺销售行为是否构成专利侵权。对于出口企业而言，还可以调查其在目标国家的进口、销售、许诺销售行为在目标国家是否构成专利侵权。

王磊表示，企业通常都会委托专业的代理机构对其特定产品进行FTO调查分析，并由专业代理机构出具相应的FTO分析报告。这样即使在被控侵权成立时，也可以减少被认定为恶意故意侵权的可能性。

中国声明5G标准必要专利全球排名第一

本报讯 我国发放5G商用牌照3周年之际，国家知识产权局知识产权发展研究中心在京发布相关报告显示，当前全球声明的5G标准必要专利共21万余件，涉及4.7万项专利族，其中中国声明1.8万项专利族，占比接近40%，排名世界第一。

申请人排名方面，华为公司声明5G标准必要专利族6583项，占比14%，在全球居首。经历“1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步”的数十年发展历程，中国在5G通信产业中已取得显著成绩。

据介绍，由于移动通信产业的国际化特点，争夺标准必要专利是移动通信产业全球竞争中的重要内容，而当前5G通信标准的R15、R16和R17标准都已完成“冻版”，对应的标准必要专利布局基本成为定局。

在这样的形势下，我国的标准必要专利声明量位居全球前列将对5G时代形成竞争优势起到重要作用。

此次发布的报告显示，当前全球声明的5G标准必要专利共21.7749万件，这些专利共涉及4.6879万项专利族，其中中国声明1.8728万项，排名第一，占比39.9%，美国声明1.6206万项，排名第二，占比34.6%，其他排名前列的国家/地区包括韩国（4293项，占比9.2%）、日本（3736项，占比8%）和欧洲（1833项，占比3.9%）。中美两国声明的5G标准必要专利合计占比达到74.6%，中、美、韩、日、欧5个国家或地区声明的5G标准必要专利数量合计占全球总量的95.5%。

报告表明，美国、中国、欧洲是全球5G标准必要专利最重要的布局目标区域，布局数量依次为：美国4.6123万件、中国3.9224万件和欧洲3.0704万件，占比分别为21.2%、18.0%、14.1%。这意味着这3个国家或地区也是5G标准必要专利最重要的目标市场。 （刘阳子）

南通海关近日依法查扣涉嫌侵犯“OFF-WHITE”“OFF-WHITE C/O VIRGIL ABLOH”“OFF-WHITE（图形）”商标权帽子30件。图为关员正在详细查看涉嫌侵权的帽子。 杨阳 摄

贸易预警

墨西哥对华涂镀钢板启动反倾销调查

墨西哥经济部日前在官方公报发布公告，应墨西哥企业申请，决定对原产于或进口自中国大陆和中国台湾地区的涂镀钢板启动第一次反倾销日落复审调查。

案件调查期间，2017年6月5日终裁及2017年11月21日公告确定的反倾销措施持续有效。

本案倾销调查期为2021年4月1日至2022年3月31日，损害调查期为2017年4月1日至2022年3月31日。

欧盟发布进口钢铁产品保障措施案复审终裁披露

WTO保障措施委员会近日发布欧盟代表团5月26日向其提交的保障措施通报。欧盟通告称，将于7月1日前对进口钢铁产品保障措施复审做出裁决，通告公布了初步调整配额数量及分摊方式，拟将配额年递增率从3%提高至4%。

复审裁决将自2022年7月1日起生效，有效期至2024年6月30日。本案涉及26大类钢产品。

美国对艺术画布作出第三次反倾销日落复审终裁

美国商务部近日发布公告称，对进口自中国的艺术画布作出第三次反倾销快速日落复审终裁，裁定若取消本案的反倾销税，将导致中国涉案产品的倾销以264.09%的倾销率继续或再度发生。

（本报综合报道）

新加坡法将合同约定的“中国国际仲裁中心”解释为约定“贸仲”

——兼论专家证据在英美法庭审中的重要性

■ 新加坡瑞信德亚洲律师事务所 翁磊

2022年3月18日，新加坡高等法庭普审部作出判决，认定依据新加坡法律的相关规定，合同双方约定在“中国国际仲裁中心”仲裁应当解释为约定在中国国际经济贸易仲裁委员会（贸仲）仲裁。

本案系申请承认和执行外国仲裁裁决案件，申请人为某中国企业，被申请人为某新加坡企业 。双方曾签署两份中英双语合同文件，并在合同中约定合同条款以英文文本为准。同时双方在合同中约定：“任何由合同引起的或与合同有关的争议应通过谈判解决。若谈判失败，应将争议提交至中国国际仲裁中心，按照提交时有效的仲裁规则进行仲裁” 。

后来双方因合同产生纠纷，中方当事人向贸仲提起仲裁。贸仲接受了仲裁申请并组成仲裁庭。仲裁庭于2020年11月27日作出仲裁裁决，要求新方当事人向中方当事人作出经济赔偿约150万元人民币。新方当事人全程未参加仲裁。2021年8月3日，新加坡法院判决批准了中方当事人关于在新加坡承认和执行贸仲裁决的单方申请。2021年8月22日，新方当事人向新加坡法院提起申请，反对新加坡法院承认和执行贸仲裁决，要求撤销2021年8月3日的判决。

新方当事人提出的反对理由之一是：双方约定了一个不存在的仲裁机构，因此依据中国《仲裁法》第十八条之规定，仲裁条款无效。新加坡高等法庭菲立·惹耶勒南大法官在判决中认为，虽然仲裁条款适用中国法，但是本案中应当部分适用新加坡法的相关规定，并按照新加坡法认定仲裁条款应当视为约定贸仲仲裁，从而依据中国法认定仲裁条款有效。

本文着重讨论两个问题：

1.新加坡法院为何会混合适用中新两国法律判断同一仲裁条款的有效性？

2.为何该仲裁条款依据新加坡法会解释为约定贸仲仲裁？

外国法的认定以及“假定本国法律适用”原则

本案在确定仲裁条款是否有效时，新加坡法院需要解决两个问题：一、依据中国法律，仲裁条款有效需要满足何种条件；二、依据中国法律，双方约定仲裁条款是否满足该条件。依据新加坡法律，后者涉及合同解读，亦属于法律问题。

关于前者，新加坡法院认定中国法规定明确。新加坡法院同意新方当事人的观点并引述中国《仲裁法》第十六条以及第十八条，认定中国法律要求仲裁条款中应当选明仲裁机构。但是关于后者，法院认定当事人未提供充分证据证明中国法的相关规定，因而新加坡法院无法依据中国法律认定：当仲裁条款约定“中国国际仲裁中心”时，是否属于仲裁委员会约定不明的情况。

造成此结果的主要原因是由于新方当事人未能按照新加坡的民事程序法向法院提交专家证据证明中国法的相关规定。新加坡法律规定，外国法的证明属事实查明问题。由于新加坡法院采用对抗式庭审制度，法院无权自主查明外国法，只能依据当事人自行举证证明。证明外国法主要需通过提交外国法专家的专家报告作为专家证据，引用相关的法条、判例并进行解释和阐述。但如果当事人单独提供了相关的原始法律依据，例如法条或法学著作原文的，新加坡法院可以予以考虑。

在实践上，外国法专家提供证据需要满足以下要求：一、该外国法专家需要提供资料证明其确实是相关法律以及领域的专家；二、无论由哪方当事人聘请或支付其费用，该外国法专家都需要保持独立性，只向法庭负责，而非任何一方当事人的代言人；三、该外国法专家需要提供包括专家报告，作为事实证据以誓章的形式提交给法院；四、专家报告需要严格遵守法律规定的格式，同时需要包括一些要求必须包含的内容；五、（如果有必要的话）该外国法专家需要出庭，就自己所书报告的内容接受对方律师的盘问。

在本案中，新方当事人作为主张事实的一方，有义务举证证明其主张。新方当事人于2021年11月25日以事实证人誓章附件的形式提交了一份由中国国内某执业律师提供的《法律意见书》，并以此为根据主张称，依据中国法律相关规定，约定不存在的仲裁机构的仲裁条款无效。但法院采纳了中方当事人的主张并指出，该《法律意见书》在内容和格式上未遵守新加坡《法庭规则》（即新加坡的民事诉讼法）第40A章第3条第1款的相关强制性规定；即便之后新方当事人也曾尝试按照法律规定的专家报告格式内容重新提交专家证据，但由于法律意见书中已经明示该律师系为新方当事人提供法律意见，因此可以认定该律师已经失去其独立性，不具备作为本案中独立专家证人的资格。结合其他因素，法院拒绝采纳该法律意见书以及其阐述的法律意见作为证据，导致新方当事人未能尽到其举证责任，亦未能证明中国法相关法律规定。

于是法院决定适用普通法中的“假定本国法律适用”原则，假定中国法与新加坡法一致，并按照新加坡法作出相关认定，视为按照中国法作出。“假定本国法律适用”原则是普通法原则。根据笔者的了解，该原则在多个英联邦法域均适用。在新加坡，D’Oz International Pte Ltd v PSB Corp Pte Ltd and another appeal [2010] 3 SLR 267 判例第25节中同样指出：法院在案件中需要依据外国法审理，但当事人未能证明外国法时，应当默认适用新加坡法，但适用新加坡法会造成不公和不便的除外。

依据新加坡法认定合同各方客观共同意图

本判决中，新加坡法院特别强调，由于合同双方约定合同条款以英文文本为准，因此本案的分析主要围绕英语以及英文的意思表示进行。

首先，新加坡法院重申了上诉庭判例 Insigma Technology Co Ltd v Alstom Technology Ltd [2009] 3 SLR（R）936 中确立的原则，即“仲裁协议应当和其他商业协议一样，按照各方在协议中客观表达的意图进行解读和构建”，并且“通过努力使仲裁协议有效可行，协助并保障当事人的意思自治”。

第二，新加坡法院认定，本案中的基本事实是：双方约定由中国的一家被其称为“中国国际仲裁中心”的机构管辖，通过仲裁解决双方的争议。新加坡法院指出，这并不代表双方选择了一家“不存在”的机构进行仲裁。法院认为，正如双方不会故意选择一个虚拟的国家作为仲裁地一样，双方亦不会故意选择一家不存在的仲裁机构。因此，双方的客观意图必定是选择一间当时已经存在的仲裁机构管辖未来可能发生的仲裁。唯一需要确定的问题是仲裁协议是否体现了双方选定贸仲作为仲裁机构的共同意图。

第三，新加坡法院进一步认定，双方的客观共同意图确实为选定贸仲作为仲裁机构。新加坡法院先对“中国国际仲裁中心（China International Arbitration Center）”这个称谓和“中国国际经济贸易仲裁委员会（China International Economic and Trade Arbitration Commission）”做了对比，发现两者都包含“中国（China）”和“国际（international）”两个单词。两者的区别主要在于前者未包含“经济（economic）”和“贸易（trade）”两个词，同时前者使用“中心（center）”一词，而后者采用“委员会（commission）”一词。

接下来，新加坡法院又将“中国国际仲裁中心”与除贸仲以外的中国国内几家主要涉外仲裁机构的名称进行了对比。根据新方当事人提供的信息，这些仲裁机构主要包括：深圳国际仲裁院；北京国际仲裁中心；上海国际仲裁中心；以及中国海事仲裁委员会。新加坡法院指出，深国仲、北仲、上仲都以中国国内城市命名，且均不含关键的“中国（China）”一词。至于海仲，法院认为双方的争议本与海事无关，因而从客观角度分析，双方当事人不太可能想到要通过海事仲裁机构处理非海事争议。新加坡法院据此认定，双方显然共同选择了贸仲作为仲裁机构，该合意并不会因为双方写错了仲裁机构的名称而发生改变。

既然认定了双方显然选定了贸仲作为仲裁机构，新加坡法院自然也就可以认定，仲裁条款符合中国《仲裁法》第十六及十八条的相关规定，仲裁条款有效，并驳回了新方当事人以此为由请求新加坡不予承认和执行贸仲裁决的主张。

启示

本案是一宗比较少见的部分适用新加坡法律认定中国法问题的案件。笔者认为，本案在证据法以及仲裁法两个领域为国内的涉外仲裁法律工作者提供了一些启示。

第一，外国法专家证据在英美法国家法院涉及外国法的审理中起到的作用至关重要。

除了少数的例外情况以外，任何一国的法官都无法保证自己可以准确掌握并适用他国法律。外国专家提供的资料和分析意见在很大程度上可以影响英美法国家法官的判决走向。在本案中，双方因为各种原因均未能提供中国法的专家证据。因而新加坡法院别无选择，只能适用“假定本国法律适用”原则用新加坡法律部分替代中国法律进行审理。

第二，外国法专家需要和外国法顾问律师严格区分。

作为专家证人，外国法专家既可以由当事人委任，也可以由法院指定委任。外国法专家的任务是利用自己的专业知识和经验，就相关问题向法院提供自己的意见和观点。外国法专家需要保持其独立性，并向法院负责。而外国法顾问律师实际上是某一方当事人因为涉及外国法问题所聘请的律师，为自己一方提供相关的法律意见，为单方当事人负责。由于利益冲突，如果一名律师已经接受委托为某方当事人提供法律意见，则该律师以及该律师所属的律所的其他律师便无法在同一案件中再以专家证人的身份出庭作证。

第三，英美法国家系对于仲裁有效性的判断遵循客观意图原则。

本案中，新加坡法院适用新加坡法律认定，既然合同双方在仲裁协议中写明了在某间机构进行仲裁，那么无论合同中使用的名称是否正确，都就应当默认推断双方当时确实选定了“一间”仲裁机构。除非根据相关事实分析判断后，发现双方客观确实产生了相互误解，或者客观确实无法确认到底是“哪一间”仲裁机构的，否则都应当认定仲裁条款有效。在本案中，法院显然排除了此两种情况的可能性，认定双方客观意思表示就是想要在贸仲进行仲裁，因此贸仲接受仲裁申请并举行仲裁并无不当。

诚然，新加坡法院基于新加坡法的分析结论和态度并不代表中国法，也不会对中国国内法院当前的判案思路产生任何干扰和影响。但新加坡法院默认“双方约定了仲裁机构，但出现了名称表述错误”，并指出“双方约定不存在的仲裁机构”的商业不合理性的思路，给国内的国际仲裁法领域提供了另外一条思路。正如菲立·惹耶勒南大法官在判决开篇说的故事那样，当他与名为“本”的发小偶遇却将其称作“比尔”时，并不代表他在脑中虚拟出了一个不存在的朋友，而仅仅是叫错了名字而已。

（国浩律师（南京）事务所陈喆律师对本文亦有贡献）