

73

黄国波：
中资企业海外并购投资的价值创造
——从投前到投后

P16

楼继伟：
以高水平开放助推
资本市场高质量发展

P85

尚福林：
不断探索金融创新
助推经济高质量发展

P89



TSINGHUA PBCSF
清华五道口

2019年第12期 总第73期

2019年12月5日出版

人民币定价 36元

港币定价 48元

国内统一连续出版物号 CN 10-1169/F

国际标准连续出版物号 ISSN 2095-6738



TSINGHUA Financial Review

清华金融评论

封面专题

P14

中国企业“走出去”： 新征途与新机遇

ISSN 2095-6738



9 772095 673193



⊙ 多萝西·奥特 (Dorothy R. Auth)

中国企业家应知事项 ——美国的知识产权保护

对于每一家“走出去”企业而言，都应该认真考虑如何根据当地法律保护其产品的技术和创造性。以美国为例，本文详细阐述了每家中国公司进入美国市场前应采取的重要措施，以保护其产品相关的知识产权，并防止在美国侵犯第三方知识产权 (Intellectual Property, IP)。

在新产品进入美国市场之前，每一家中国公司都应该认真考虑如何根据美国法律保护其产品的技术和创造性。公司应确保尽快向美国专利商标局 (USPTO) 提交专利和商标申请，且必须在向美国发送第一批产品之前提交。保护新产品相关的知识产权是成功推出产品的关键一步。此外，了解竞争对手拥有什么样的知识产权 (IP)，以及如何避免侵犯其IP，将会助力中国“走出去”企业长期存活。

认识产品中的知识产权

首先，对中国“走出去”企业的产品和公司进行审计，以确定其知识产权。知识产权通常被称为“创造性智力成果”，可以表现为名称、设计、原创作品或发明的形式。例如，知识产权可能是产品中实施的新技术，也可能是原创材料，或者是产品或服务的创造性名称。根据美国法律，此类IP可以通过专利、版权、商标或商业秘密予以保护。

其次，考虑企业产品中包含的技术等。考虑产品是不是一个包含定制设计零件的机械装置，一个包含编码的软件、电子设备，抑或是有开发的创造性名称，在其中任何一种情况下，都属于拥有可以受美国法律保护的知识产权。

专利

在美国，如果新的并且有用的工艺、机械、制品或物质组成是新颖的、并非显而易见的，和符合专利条件的，则可以获得专利保护。计划在美国销售包含技术产品的中国公司，在公开披露该技术之前，应考虑向美国专利商标局提交专利申请，以获得美国专利法规定的最大利益。某些技术，如计算机软件和生物材料，可能不

具备专利资格，因此在这些技术领域咨询专利专家尤为重要。例如，当软件程序仅是抽象的想法、算法或做事的方法时，就不具备专利资格。因此，软件代码经常作为商业秘密来保存。这种策略在软件没有直接提供给客户的情况下尤其有效，如对于软件即服务 (Software-as-a-Service) 相关的产品。在医学领域，当生物材料和治疗疾病的方法是自然规律或与自然界中存在的分子相同时，它们可能不具备专利资格：相反，它必须是人工造的，才能获得专利资格。在制药领域，由于监管的披露要求，在激烈的竞争下公司特别需要获得专利保护。

版权

版权保护旨在保护原创作品和艺术。尽管如此，获取保护并不需要向美国版权局备案，联邦注册可提供公共记录，可以作为版权纠纷中所有权的有力证据。版权保护可能是保护不符合专利保护条件的软件程序的宝贵工具。美国联邦版权保护为希望保护计算机软件的公司提供了机会，因为美国法律只要求部分披露软件本身，并允许编辑源代码中包含的机密信息。以这种方式，可以获得版权注册，而无须披露代码中的商业秘密信息。

商标

公司应该向美国专利商标局注册他们打算用于每种产品的名称和徽标。在美国，即使商标尚未使用，只要申请人能够证明其打算使用该商标，也可以提出商标申请。这种机制有助于保护名称，甚至在它们进入市场之前，也可以保护公司免受仿冒者的侵害，仿冒者可能会试图以劣质商品冒充您的商品。

商业秘密

商业秘密通常是经济上有价值的信息，其价值来自其不为人知的事实，并且需要合理的保密努力。直到最

约翰·奥吉利 (John T. Augelli) ⑦



近, 商业秘密在美国仍受州法律保护。然而, 截至2019年6月, 除纽约州和北卡罗来纳州外, 所有州都通过了一项名为《统一商业秘密法》(UTSA) 的联邦商业秘密法。UTSA试图在各个州的商业秘密法体制之间建立统一性。UTSA将商业秘密定义为“因其一般不为能从其披露或使用中获得经济价值的其他人所知, 并且不易被这些人通过适当手段查明而具有独立经济价值”以及“是合理保密努力的主题”。

对于某些技术, 商业秘密保护可能是最好的选择。例如软件, 由于其更新频繁, 对公司可能只有短期价值(如1至3年)。与此对应的是, 仅获得美国专利可能就需要2到5年的时间, 因此软件程序采用专利保护不切实际。同时, 许多软件程序可能不是“符合专利条件”的主题。这些因素不利于为软件发明寻求专利保护, 但有利于商业秘密保护。此外, 由于很难确定竞争对手的产品是如何制造的, 某些制造过程最好作为商业秘密来保存。

考虑FRAND义务

现代技术, 特别是在数字通信领域, 越来越依赖于系统和设备的互操作性。例如, 电气电子工程师学会(IEEE)标准802.11主导着我们的手机、电脑、电视和无数其他设备赖以连接互联网的无线网络。在标准制定组织(SSO)中, 一般采用对现代技术的互操作性和兼容性至关重要的指南和技术标准, 例如802.11。然而, 这项技术通常由专利涵盖, 通常被称为标准基本专利(SEP)。SEP的所有者在许可谈判中享有相当大的影响力, 因为在生产符合SSO标准的产品时必然涉及他们的专利要求技术。被许可人几乎没有办法——他们要么必须支付专利所有人要求的许可费, 要么面临侵权诉讼的风险。

为了应对这种情况(通常称为“专利劫持”), 专利所有人可能希望同意根据“公平合理和非歧视性”条款(FRAND条款)授予他们SEP许可。专利权人同意以FRAND条款授予他们的SEP许可, 以换取SSO采用其专利所涵盖的标准。这是SEP所有者的一个折中。现在虽然这些专利的许可费受专利所有人的FRAND义务的限制, 但专利所

涵盖的技术得到了更广泛的采用, 消费者也受益于技术的互操作性和兼容性。以下两个案例研究提供了关于FRAND义务的一些问题见解。

案例一：华为2016年对三星提起的诉讼，指控三星违反合同和侵犯专利。据华为称, 三星通过销售必须使用华为专利技术、符合LTE标准的产品赚取了数十亿美元。对此, 三星指控华为未做到真诚谈判, 违反了其FRAND许可义务, 且华为在中国提起诉讼, 以禁止三星在中国的业务, 迫使三星接受不公平的许可要求。三星辩称, 华为利用其过度垄断权力实施专利“劫持”, 为其拥有的“第三代合作伙伴计划(3GPP) 3G(第三代移动通信)和4G(第四代移动通信)通信标准”所需“专利技术”获取不公平的费率。此案于2019年3月25日结案并被驳回, 但它说明了在利润丰厚的业务中竞争对手在达成协议时面临的挑战。

案例二：美国公司PanOptis对华为提起诉讼，指控华为专利侵权。在所声称的五项专利中, 有四项对LTE标准至关重要, 因此受FRAND义务约束。在侵权问题上, 陪审团认为华为侵犯了这些专利, 并判决华为对声称的每一项专利按产量向PanOptis支付专利费。关于遵守FRAND义务, 在华为于2017年拒绝PanOptis的要约并声称该要约不符合FRAND要求(因为该报价没有提供针对美国的特许权费率)后, 双方未能达成许可协议。报价费率如表1所示, 其中单独为中国提出了一个费率。

法官拒绝发布关于PanOptic遵守其FRAND义务的裁决, 理由是2017年的要约是面向全球范围的。

表1 相关报价费率表

		4G	3G	2G
最终用户装置	主要市场	0.259%	0.077%	0.116%
	其他市场	0.130%	0.039%	0.058%
	中国	0.100%	0.027%	0.048%
基础架构设备	主要市场	0.372%	0.062%	0.133%
	其他市场	0.186%	0.031%	0.067%