

美国国际贸易委员会 对专利权主张实体的管制

——以美国国内产业标准为研究重点

李 佳 高胜华

内容提要：近些年，专利权主张实体（PAE）迅速崛起，它们借助法律漏洞牟取了不正当的巨额利益。美国国际贸易委员会（ITC）是PAE获利的重要平台之一。按照美国关税法，ITC只能向美国国内产业的申请者提供救济，美国国内产业标准是决定ITC管辖范围的看门人标准。从严解释美国国内产业条款是有效阻击PAE在美国经济体制中蔓延的有力武器。

关键词：专利权主张实体 美国国际贸易委员会 国内产业标准 专利挟持 排除令

Abstract: PAE has been arisen rapidly in recent years and seeking huge dishonest profits by using loopholes of laws. The ITC also becomes one of important platforms for PAE to make profits. According to the Tariff Act, only the entity which has domestic industry could get relief from the ITC. The domestic industry standard is the gatekeeper standard of the jurisdiction of the ITC. At the moment, the broad definition of domestic industry makes the ITC become tools of make profits for PAE. So, explaining the article of domestic industry strictly is a powerful weapon to stop PAE spreading effectively.

Key Words: PAE; ITC; domestic industry; patent holdup; exclusion order

近些年，以非常规化商业模式运营的专利权主张实体迅速崛起，它们几乎或不实施专利，而是通过使用微弱和模糊的专利去榨取超额的授权费，或透过专利诉讼制度的威胁，榨取生产商巨额损害赔偿金或和解金。^①不过，自2006年eBay Inc. v. MercExchange案后，法院对于永久禁令的核发问题开始采取克制的司法政策，PAE便将战场部分转移到了ITC，以获得阻止侵权产品进入美国境内的排除令。

一、ITC与排除令——后eBay案时代PAE的新选择

（一）禁止令与专利挟持

专利制度的本意是要避免互相侵犯，然而PAE却总在期望着自己的专利被他人侵犯，当目标公司侵犯了PAE的专利权后，PAE会申请法律

救济，期间依仗双方不对等的议价能力，挟持侵权公司，进而获得超额的赔偿金。其中，禁令制度对被告构成了根本性的威胁。禁令是由法官核发的永久或暂时性的禁止侵权产品的生产和销售的救济措施。一旦法院认定了专利权的有效性和侵权事实，企业所生产和销售的产品，都会因为禁止令的核发而被迫退出市场。^②PAE就是挥舞着禁令这把“达摩克利斯之剑”去胁迫被告，最终获得了“远远超过了他们发明的内在价值”的赔偿金。^③

（二）eBay 判决与获利平台的转移

一旦专利权的有效性和侵权事实被认定，法院通常会自动核发永久禁令，这是美国长期以来的司法惯例。禁令成为了PAE挟持其他企业有力的制度武器。eBay案中，最高院推翻了自动核发禁止令的传统做法，认为《专利法》第

作者简介：李佳，山东大学法学院讲师，法学博士后流动站师资博士后
高胜华，国家知识产权局专利复审委员会

① Sannu K. Shrestha, “Trolls or Market-Maker? An empirical analysis of nonpracticing entities”, 110 Colum. L. Rev. 114 (2010).

② Carl Shapiro, “Injunctions, Hold-Up, and Patent Royalties”, 12 Am. L. & Econ. Rev. 280 (2010).

③ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007).

283条规定法院在符合平衡原则的情况下是可以(may),而非应当(should)核发禁令。eBay案后法院的克制政策使得PAE丧失了一个挟持被告的重要筹码,通过诉讼获得永久禁令的难度明显增大。但是,这并不意味着PAE的此块阵地完全沦陷了,他们依然可以从另外一套权利救济系统ITC那里获得相同的筹码。ITC的排除令的内容是禁止侵权企业在美国境内销售侵权产品,所以,排除令实质上可以达到与法院禁令相同的效果。法律对于ITC排除令的核发条件规定的更为宽松,美国关税法规定ITC应当(shall)对违反337条款的产品排除入境,除非公众利益另有要求;而美国地方法院禁令的发放要求规定为,可以(may)根据衡平的原则发出禁令。专利权人胜诉之后,地方法院会向72%~77%的专利权人授予禁令,而ITC基本会自动核发排除令。^④这就导致了大量PAE涌向了ITC,根据ITC的官方数据,ITC的337条款调查从2000年到2011年增长量总共超过了530%。^⑤

二、失守的城墙:国内产业标准和ITC对立法本意的扩张

(一)国内产业标准的条文规定及立法本意

ITC并不具有对专利侵权行为的普遍管辖权,它只能向拥有国内产业(代指美国国内产业)的申请者提供救济措施。因此,申诉方应当有证据证明,被侵犯知识产权的美国产业已存在或正处于建立的过程中。1988年修改后《关税法》337(a)(3)规定,原告可通过其满足下述投入条件证明其符合国内产业要求:(1)对工厂和设备有重大投入;(2)对人力或资本有重大投入;(3)对于开发利用专利有实质投入,其中包括工程、研发或专利许可。该条文为以下两类主体提供了在ITC提出申请的机会:

“一类是在美国投资厂房和设备或投入劳动力和资本的传统公司,另一类是只有少量或根本没有传统投资,但通过许可或研发而将其拥有的知识产权进行商业化运作的公司。”^⑥传统上,企业如果想寻求ITC的救济,必须满足国内产业的技术要件和经济要件,技术要件是指许可活动必须和被主张专利“所保护的物品”有关联,申请方应当证明它利用专利生产了具体产品^⑦;经济要件是指在国内有产业投资。337(a)(3)(C)条实际上拓宽了国内产业的范围,将从事知识产权活动但实质上并不生产、制造任何有形产品的非制造业纳入到国内产业的范围中来。它们并不必须要证明其在美国境内生产了具体的产品,而只需证明它有明显投资和在美国境内从事了337(a)(3)枚举类型的相关活动。^⑧也就是说,国内产业的技术要件只适用于制造企业,而不适用于以许可为基础的产业。该修正案是在美国经济由制造业转向服务业的社会背景下,为了保护那些资源有限,但是致力于创新的实体而制定。大学和初创企业,由于缺乏专利商业化的资本和能力,所以,他们很难达到技术要件中必须要有“所保护的物品”的要求,如果以此为理由将其排除出ITC救济范围之外,不利于鼓励社会创新。但本修正案为致力于创新的实体打开了通向ITC的方便之门,却也让志不在创新而在牟利的PAE有了可乘之机。^⑨

(二)ITC对立法本意的扩张

在1988年修正案通过后的很长一段时间内,ITC和联邦巡回法院依然坚持,申诉人通过337(a)(3)(C)条款向其寻求救济时,申诉人需要证明其在国内实行了该专利,并且关于其主张的专利有具体的产品产出。^⑩在1993年,ITC的行政法官断然拒绝了投诉人认为337(a)(3)(C)许可行为并没有要求申诉人或其授权人实行该专利的观点。^⑪也就是说,ITC依然

^④ Federal Trade Commission, “The Evolving IP Marketplace”, www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf (Last visited Nov. 13 2013).

^⑤ Facts and Trends Regarding USITC Section 337 Investigations, http://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337facts.pdf (Last visited Nov. 13 2013).

^⑥ Wei Wang, “Non-Practicing Complainants at the ITC”, 27 Berkeley Tech. L.J. 409(2012).

^⑦ Thomas A. Broughan, III, “Modernizing § 337’s Domestic Industry Requirement for the Global Economy”, 19 FED. CIR. B.J. 41(2009).

^⑧ Daniel E. Valencia, “Celebrating Twenty-Five Years of a Liberal Domestic Industry Requirement in Section 337 Cases”, 40 AIPLA Q.J. 267(2012).

^⑨ Thomas Yeh, “The International Trade Commission and the Nonpracticing Entity”, 80 Geo. Wash. L. Rev.1574 (2012).

^⑩ Certain Doxorubicin and Preparations Containing Same, Inv. No. 337-TA-300, at 137 (Feb. 7, 1991)

^⑪ Certain Integrated Circuit Telecomm. Chips and Prods. Containing Same, Including Dialing Apparatus, Inv. No. 337-TA-337, USITC Pub. 2670, at 99 (Mar. 9, 1993) (Initial Determination).

认为技术标准适用于传统的制造业和以许可的方式开发利用专利的行业。但从1997年开始,ITC颠覆了自己过去的观点,认为申诉人的许可行为并不需要满足国内产业分析传统技术层面的要求。在2008年的弦乐器案中,ITC认为,国内产业基于许可行为成立,申请人不需要证明被许可人实际实施了该专利。^⑫ITC的这种观点,得到了联邦法院的认可。^⑬

由于337(a)(3)(C)的许可行为只需满足经济要件即可,ITC采用了一种“更为简单的检验法”,申请人只需要证明:(1)已在其许可项目中作出实质性投资;(2)在系争专利与所主张的国内产业间存在“强关联”,就满足国内产业要求的经济要件。^⑭据此,何种许可活动足以确立属于国内产业的范畴呢?第一,ITC认为只进行单纯的许可活动而不实施专利可能满足国内产业的要求,在半导体案中,申请人Tessera的唯一证据是它从事了谈判、起草许可活动,但它并没有证据证明它实施过涉诉技术许可,即使如此,ITC依然认定Tessera满足了国内产业相关要求。^⑮论者普遍认为:“由被许可人的许可活动打开的所谓潜在的‘后门’被完全保留下来了”^⑯。第二,许可费,在多媒体显示器案中,ITC认为许可使用费可以成为证明投资存在的间接证据。^⑰第三,诉讼费,在同轴电缆案,ITC认为专利诉讼费用不能自动成为对专利实施有重大投入的证据,否则,国内产业标准将被降低到毫无意义的地步,^⑱但在John Mezzalingua Assocs. v. ITC案中,法院认为,如果诉讼相关费与系争专利的许可行为有足够的关联,诉讼费用可以用来满足国内产业要求。^⑲这进一步降低了基于许可行为的国内产业标准,因为它意味着,专利诉讼本身可

能被认为是一个受保护国内产业的证据。^⑳以上三点充分说明了,界定国内产业的经济层面的标准也在逐步降低,学者对此颇为忧虑,“对国内产业的许可的经济要件被界定得如此宽松,以至于按照这个标准,利益导向PAE也被纳入到国内产业的保护范围了。”^㉑

三、重新设定国内产业标准——防控PAE恶意牟利的新方略

目前ITC对国内产业标准界定得过于宽松,达不到控制PAE蔓延的效果,ITC和联邦法院也意识到了问题的严重性并采取了一些应对策略,但这是远远不够的。以创新为基础的技术型经济还在不断发展,PAE企图依靠授权业务疯狂寻租的现象愈演愈烈,这表明还需要采取进一步的额外措施。^㉒

(一)确立以“产品/利益驱动”二分法为中心的甄别思路

只有那些积极开发利用专利的人才应得到法律制度的保护,PAE本身并不从事产品的生产制造,也不会将专利积极转化为产品,它们占有专利的目的是借助法律制度的漏洞,挟持专利权人牟取利益,PAE的行为会拖累科技创新,增加制造厂商生产的成本,PAE自然不应受到国内贸易制度的保护。

在多媒体显示器案中,ITC首次创造性地提出了“产品/利益驱动”二分法,ITC表示:“从整体上看,先锋公司的活动反映的是针对产品以利益为驱动的许可模式,而不是国会有意鼓励的以产品为导向的许可活动……尽管法律要求考虑所有的许可活动,但是我们认为先锋公司以利益

^⑫ Certain Stringed Musical Instruments & Components Thereof, USITC, Inv. No. 337-TA-586 (May 16, 2008).

^⑬ InterDigital Communications v. ITC, 707 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2013).

^⑭ 同注释⑥。

^⑮ Certain Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-432, at 12 (Jan. 24, 2001) (Initial Determination).

^⑯ 同注释⑥。

^⑰ Multimedia Display, USITC Inv. No. 337-TA-694, Commission Opinion (Aug. 8, 2011).

^⑱ Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Prods. Containing Same, Inv. No. 337-TA-650 (Apr. 14, 2010).

^⑲ John Mezzalingua Assocs. v. ITC, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011).

^⑳ 同注释⑨。

^㉑ 同注释⑨。

^㉒ Jose M. Recio, “A Change in Establishing the Domestic Industry Requirement at the International Trade Commission”, 39 AIPLA Q.J. 131(2011).

为驱动的许可活动不重要。”²³这是ITC从驱动力的角度去解释先锋是否属于国内产业，是否需要受到ITC的贸易保护，明确表达了对增进创新与公众利益为目标的企业的肯定，以及对于不进行实质性的技术革新而仅以攫取利益为目标的PAE的否定，“产品为导向和以利益为驱动的二分法，从某种程度上看，将会削弱专利权主张者基于它们的许可寻租活动确立国内产业要求的能力”²⁴。

当然，也有批评者认为，ITC的二元区分并没有法条依据，对此笔者并不赞同。337(a)(3)条款中使用的substantial可以有两种词义，即“大量的”和“实质性的”，立法者没有使用适用于制造业的(a)(3)(A)和(a)(3)(B)条款的significant，说明立法者有意将制造业和非制造业区别开来。立法者在这里使用substantial，不只是为了强调数量上的差异，而在于强调本质内容的差异。²⁵此外，从目的解释上来看，美国宪法保护专利权的目的在于“为促进科学和实用技艺的进步”，国会对于337条款的修法目的是“保护国内产业，而不是保护那些靠没必要的专利挟制诉讼和授权的PAE，它们在美国的土地上既不能生产产品，又不能促进科技进步”。据此，我们可以认为substantial应该解释为“本质的”较为恰当，“产品/利益驱动”二分法并非无根之木。

美中不足的是，产品驱动实体和利益驱动实体并不是完全非此即彼的关系，二者之间存在着一定的模糊的交叠地带，比如，“对于研发机构而言，两种类型的许可都在采用，把针对恶意竞争者现存产品为目标的许可投资排除掉是不合理的。”²⁶这一方面说明这一标准有进一步的细化空间，可能在未来很长一段时间里都需要用个案判断的方法，结合具体的专利类型、授权协商情况、企业财务收支情况和前期诉讼情况等多方面因素综合确定，其中，对于混合过渡模式更要仔细甄别，尤其要注意保护学校和初创企业的利

益；另外一方面也提示我们不能完全依赖“产品/利益驱动”二分法的单一判断标准，需要综合其他方式多管齐下。

(二) 重设 PAE 对损害结果的举证责任

1988年修正案免除了申请者对侵害知识产权行为的损害结果的举证责任，其背后的立论基础是所有侵害专利权的行为，必然会造成损害结果这一推定。然而，这个推定应当只适用于实际从事国内产品生产的制造业者才是合理的。²⁷PAE本身不制造任何实际产品，ITC也不要求它们证明具体的产品受到侵害，它们不需要满足技术层面的要求，此时，再根据“若侵权，即有损害”的推定，免除申请者对损害结果的举证责任就不合理了。学者对此提出了两个解决方案，一，修改337条款，要求PAE的投诉人证明侵权人对其国内产业的利益构成了实际伤害，这将确保337条款是真正的保护国内产业，而不是私人专利权。²⁸二，ITC应该改弦更张，对制造业和PAE平等适用技术层面的要求。²⁹第二个方案偏于激进，因为非专利实施实体(NPE)除了PAE外，还包括大学、科研机构 and 初创企业。后一类专利权人能实质性地推动科研创新，而且他们的智力成果也可能会逐步转化为有益于社会的公共产品，这是和PAE有着本质区别的。此时，如果按照Chien的“对事不对人”的方案统一适用技术层面的要求，就会不当地将这些实体排除出337条款的保护范围外了，也不符合前述的1988年修法目的。综上，第一种方案较为可行，申诉人如果想通过对许可实质性投资而证明自己是可保护的国内产业，那么它需要证明自己确实遭受了实际损失，这就提高了PAE获得ITC救济的准入门槛，可以有效避免PAE的蔓延。

(三) 构建以公共利益条款为核心的第二道防线

公共利益条款是防止PAE的第二道防线。ITC在核发排除令时，可以以公共利益为理由，

²³ Multimedia Display, USITC Inv. No. 337-TA-694, Commission Opinion (Aug. 8, 2011).

²⁴ 同注释⑥。

²⁵ 同注释⑧。

²⁶ 同注释⑥。

²⁷ 同注释⑨。

²⁸ 同注释⑨。

²⁹ Colleen V. Chien, “Protecting Domestic Industries at the ITC”, 28 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 169 (2011).

拒绝向PAE核发排除令。实践中,侵权人以公共利益为由请求ITC给予豁免时,ITC只关注排除对公众健康和福利的影响,以及对美国国内相似或直接竞争产品的生产所造成的影响这两种因素,而对美国经济和美国消费者所产生的效果这样的条款,ITC一直是视而不见。^{③①}但事实上,这两个条款对于防控PAE是非常有利的。PAE对社会公共利益有相当多的负面影响,PAE对美国经济的竞争情形和美国消费者都可能产生极坏的负面效果,会对整体社会的公共利益构成侵害。既然如此,ITC只需要严格按照法律规定,将美国经济的竞争情形、美国消费者的影响两项内容认定为公共利益并核发排除令的豁免条件,即可成功构建起针对PAE的第二道防线来。

四、美国国内产业标准对我国的启示及借鉴

(一) 我国企业迎战 PAE 的策略

我国企业是美国337调查的攻击重点,我国企业应对ITC的337调查时,要多了解PAE运作模式,熟悉ITC裁判规律,有针对性地进行防控。若不幸卷入ITC专利侵权调查,企业应根据情况积极应诉。在ITC的调查程序中,企业往往以涉案专利无效、未侵权等作为抗辩理由,但这种抗辩针对有备而来的PAE效果往往不明显。由于337调查的初衷是保护国内产业,因此除了上述对专利效力的抗辩理由,完全还可以抓住这一点进行反击,在调查中证明PAE的真实意图,对PAE寻求ITC庇护的意图进行质疑,揭开其恶意牟利,阻碍国内科技产业发展的真实面目。特别是在美国当局已意识到对PAE的不当保护,正在对国内产业标准重新定义的这一时点上,ITC对国内产业标准的从严解释应当成为出口企业进行防守甚至反攻的有力武器。

(二) 我国法院对 eBay 判决的借鉴

目前PAE获取利润的主平台是美国的法院和ITC,中国这片土地还算风平浪静。其中的主要原因是,我国专利侵权诉讼赔偿数额偏低,PAE

通过诉讼威胁的方式获得巨额利益的可能性不大。但是,一方面,PAE正在积极地向全球拓展布局,中国难以置身事外;另一方面,随着我国对专利保护的日渐重视,专利侵权赔偿额总体呈现上升趋势。另外,在专利侵权诉讼中“我国被告败诉的概率高达76.1%,远高于美国”^{③②},使得PAE未来可能更热衷于借助中国法院的平台对中国企业提起侵权之诉。目前PAE在我国还处于收购专利的布局阶段,假以时日,中国可能会成为PAE眼中利润空间最大的战场,等到PAE大规模入侵之后我们再去防范则为时已晚。为避免PAE涌入我国恶意牟利扰乱市场秩序,法院需未雨绸缪,提前布局。我国法院判决中与美国法院发布禁止令相类似的是停止侵害判决。为了避免PAE利用“停止侵害”的判决去进行高额敲诈勒索,法院需要谨慎考虑对专利权的救济,严格停止侵害判决作出的前提条件,此时,法院可以借鉴eBay判决。

(三) 我国对外贸易主管部门的防范策略

美国当局已意识到国内产业标准存在界定过于宽松的弊病,从严解释是大势所趋。PAE在美国的道路越走越窄,而对PAE来说,中国市场潜力巨大,不排除PAE会突然转向中国市场。因此,同美国的ITC一样,我国相应的政府部门也应提前做好防范PAE的措施。

我国《对外贸易法》第29条第2款赋予了国务院对外贸易主管部门,即商务部维护对外贸易秩序及禁止侵犯知识产权货物进入的权力。但是,该条仅笼统地规定了商务部有发布禁止令的权力,对具体的判断标准则语焉不详。虽然目前我国国内PAE的牟利行为还不多见,但是一旦国外PAE待国内产业培植成熟,借所谓的在中国拥有国内产业为由,纷纷涌入商务部申请保护,此时商务部对禁止侵权人货物的进口的标准该如何把握呢?于此,可以借鉴ITC的做法,确立一套我国的国内产业标准,明确属于国内产业的要件并从严解释,避免别有所图的PAE借保护国内产业之名,行牟取暴利之实。■

^{③①} 同注释②9。

^{③②} 张维:《专利流氓布局中国 专家称反击亟待出台国家战略》,载《法制日报》2013年4月26日。