

国际贸易法律热点问题

中国企业如何在专利密集型行业中突围——从中国稀土企业举报日立金属垄断说起

自 2014 年 7 月中旬开始，媒体广泛报道部分中国稀土企业准备联手和日立金属打官司，在国内举报日立金属垄断行为¹。

在反垄断调查大行其道的今天，公众往往以为这又是一起重大反垄断调查的舆论准备。其实，稀土企业反垄断的背后解决的却是知识产权问题，具体而言，就是在美国市场因被指控专利侵权而无法销售的问题。这就不得不从中国稀土行业遭遇的美国 337 调查说起。

一、背景--中国稀土行业屡遭美国 337 调查

2012 年 8 月 17 日，日立金属公司及其关联公司日立金属北卡罗来纳州公司（合称“日立金属”）向美国国际贸易委员会（简称“ITC”）提起有关烧结稀土磁体的 337 调查申请，内容涉及烧结稀土磁体、其生产方法以及包含该产品的产品，被告包括烟台正海磁性材料股份有限公司、宁波金鸡强磁材料有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司及其下游经销商和客户在内的 29 家公司（案号

337-TA-855）。2013 年 6 月 20 日，ITC 发布公告，确认日立与前述三家中国企业因达成和解协议而终止调查。据称，这三家企业与日立金属达成和解的条件是同意支付专利许可费用²。2013 年 7 月，该案以原告和剩余的三家被告³达成和解协议并撤诉而告终。

其实，这不是中国稀土企业第一次遭遇 337 调查。早在 1998 年，北京京马永磁材料厂和新环技术开发公司就被美国麦格昆磁公司和日本住友特殊金属公司⁴起诉侵权（案号 337-TA-413），该案中，两家中国企业被缺席判决，并且该案最终颁布了普遍排除令。

在更早的 1996 年，美国熔炉斯伯公司将包括北京三环新材料高技术公司、宁波科宁达工业有限公司在内的 8 家公司诉至 ITC（案号 337-TA-372），两家中国企业在该案中以同意令结案。

² 《中国稀土产业面前的专利“黑洞”》，

http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201309/t20130904_816682.html。

³ 其他被告在涉诉三家中国企业和解之前已经与原告达成和解协议。

⁴ 日立金属在 2003 年收购了日本住友公司，同时也取得住友在钕铁硼烧结方面的专利技术。见于《中国稀土企业欲破日企专利封锁》，<http://futures.hexun.com/2014-08-20/167675836.html>。

¹ 《欲破稀土“专利迷信” 7 家稀土企业赴美和日立金属打官司》

<http://www.yicai.com/news/2014/08/4005807.html>

由于前前后后的美国 337 调查案件，部分应诉企业因为和解在某种程度上获得了继续出口的机会，但其他企业因为普遍排除令的存在，而无法进入美国市场。

二、 困境--稀土资源大国与知识产权短板

众所周知的是，中国是稀土资源大国和稀土出口大国。但在稀土产业的基础专利上，我国企业却存在知识产权的短板。据中国稀土协会一份报告显示，截至 2011 年 6 月，在矿山开采方面，世界稀土矿山开采类专利有 10,293 项，中国仅拥有 24 项，占比不到 0.3%；在冶炼分离方面，世界稀土冶炼技术类专利有 2,833 项，中国 63 项，仅占 2.2%；世界稀土分离技术类专利有 911 项，中国 21 项，占 2.3%⁵。其中，“日本在稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土晶体材料、稀土功能陶瓷、稀土储氢材料和稀土尾气净化催化材料等 6 个领域的申请量均居首位。”⁶

337-TA-855 案中涉及的钕铁硼磁铁是稀土的重要应用领域。烧结钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能，被广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等多个领域⁷，可以想见其市场之大。而前述提到的 337 调查案件的原告日立金属在全球范围内共拥有 600 多项钕铁硼相关专利⁸，并且有着很好的海外布局。据统计，日立金属约有 15% 的相关专利在美国申请保护，约有 11% 的专利同时在中国和美国申请保护⁹。资料显示，我国 200 余家钕铁硼生产企业中，仅有 8 家企

业获得日立金属的专利许可¹⁰。

可以说，以日立金属为代表的外国稀土行业大公司的专利成为悬在中国众多稀土企业头上的达摩克利斯之剑，在市场开拓上不得不小心翼翼。例如，成都银河磁体股份有限公司在创业板上市时，其律师在一份补充法律意见书中专门提到专利侵权诉讼风险及应对措施，“目前 MQ¹¹磁粉尚存在未逾专利保护期的专利项目。目前，非 MQ 磁粉产品进入原专利保护区存在法律障碍。”¹²

三、 专利密集型行业突围--意见和建议

总之，稀土行业是一个专利密集型行业，最重要的基础专利目前被日本和欧美等国企业把持，中国稀土行业要突围这些专利布局难度不小。

目前专利密集的产业比比皆是。例如，与稀土行业类似，中国企业在专利密集的 LED 行业也面临类似的困境，LED 的核心基础专利为飞利浦、LG 以及欧司朗等跨国公司掌握。

对于这些产业和企业而言，突破专利重围，就应急措施而言，我们建议：

（一）主动介入 337 调查

在中国企业被诉的三起有关稀土的 337 调查案中，原告都申请了颁布普遍排除令。普遍排除令是 337 调查特有的一种救济方式，即裁定所有涉案产品将不问来源地被排除在美国市场之外，对生产、销售涉案产品但没有被明确列为被告的企业也同样有约束力。

⁵ 《稀土产业出路在于知识产权》，http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2011/201110/t20111027_626677.html。

⁶ 《中国稀土产业面前的专利“黑洞”》，http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201309/t20130904_816682.html。

⁷ 《中国稀土钕铁硼之殇》，<http://news.bjx.com.cn/html/20120928/391964.shtml>。

⁸ 《中国稀土企业欲破日企专利封锁》，<http://futures.hexun.com/2014-08-20/167675836.html>。

⁹ 《中国稀土产业面前的专利“黑洞”》，http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201309/t20130904_816682.html。

¹⁰ 《中国稀土企业欲破日企专利封锁》，<http://futures.hexun.com/2014-08-20/167675836.html>。

¹¹ 美国麦格昆磁公司享有 MQ 磁粉的一系列专利。见《北京市康达律师事务所关于成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书》，<http://istock.jrj.com.cn/article,300127,15767566.html>。

¹² 《北京市康达律师事务所关于成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书》，<http://istock.jrj.com.cn/article,300127,15767566.html>。

我国是稀土产品出口大国，如果颁布普遍排除令，对我国稀土行业涉案产品出口美国的业务都会有不利影响，即使绝大部分稀土企业没有在案中被明确列为被告。

对于没有被明确列为被告的企业来说，未经参加案件调查程序，即被普遍排除令排除在美国市场之外，未免有失程序正义。但是，根据 337 调查的规则，如果第三方（如消费者、进口商、相关产品的制造商）认为 337 调查的结果将对其造成重大的影响，则可以向 ITC 提交动议要求主动加入该调查¹³。

第三方介入案件的典型案例如三氯蔗糖案（案号 337-TA-604）。该案中，原告英国泰莱公司申请了普遍排除令，捷康公司没有被明确列为被告，却主动申请参与该 337 调查案，最终被 ITC 认定不侵权，从而换来了美国市场的通行证。作为最早代理中国企业应诉的律师之一，根据十年的亲身经历，除了捷康，我们基本没有看到这种主动应诉的企业。未列名的中国企业大多唯恐躲之不及，何谈主动介入美国 337 调查。殊不知这正是原告的诉讼策略，利用中国企业不愿意沾惹跨国官司的心理，只将部分涉嫌使用其专利技术的企业列为被告，而利用普遍排除令将相关产业的企业一网打尽。

这些拥有基础专利的跨国公司另一诉讼策略是将大量的下游产品厂商（中国企业的客户）列为被告，即使案件最终和解没有颁布普遍排除令，也警告了那些正在以及计划向中国企业购买相关产品的美国企业，从中国企业客户那边施压，倒逼没有获得专利许可的中国企业无法对美出口。

我们注意到，在三起有关稀土的 337 调查案件中，尽管原告都申请了普遍排除令，但没有中国稀土企业主动介入案件，在其他专利密集型行业如 LED 行业也存在类似的情况。

我们建议，如果中国企业以后遇到类似的情况，如有应诉能力，应该考虑主动介入案件，抓住机会抗辩，争取获得不侵权认定，甚至是使对方的专利无效，至少通过和解获得产品继续出口的机会。这种情况下，中国企业可以根据实际情况，攻击对方某些专利无效或不可实施。在 337 调查案件中，也有不少专利无效或者不可实施抗辩成功的先例。例如，在我们代理的赖氨酸案（案号 337-TA-571）中，ITC 的初裁、终裁以及联邦巡回上诉法院都认定涉案的相关专利无效或不可实施，裁决国内企业大成生化集团有限公司等并未违反 337 条款。作为一个有效的策略，实践中很多被告向 ITC 提出申请要求 ITC 就专利的有效性作出简易裁决。对于中国的被告来说，为了尽早从诉讼中解脱出来和节省大笔诉讼费用，可以在调查启动后尽快在律师的帮助下分析提起简易裁决申请的可能性，如有可能，则要求 ITC 作出简易裁决的方式快速结案。此外，国内企业还可以通过主动介入程序将其规避设计的产品纳入到 337 调查中，确保规避设计的产品能够获得 ITC 的认可，从而确保美国市场的稳定性和连续性。

如果没能介入 337 调查程序，或者 337 调查程序已经结束，受到相关专利限制的企业也可以根据专利的具体情况考虑向美国专利商标局主动提起专利无效程序，消除相关专利造成的障碍和法律风险。

（二）在国内申请反垄断调查

华为应对 InterDigital 的成功案例为国内企业应对 337 调查提供了新的思路。InterDigital 曾两次将华为诉至 ITC，其间，华为在 ITC 积极应诉，同时在深圳提起滥用市场支配地位纠纷以及标准必要专利使用费纠纷两起案件，并且向发改委举报 InterDigital 对华为等通信设备制造收取歧视性高价的专利许可费用。华为在中美两国法律程序连

¹³ 具体见 ITC 的《程序规则》第 210.19 条中相关规定。

连获胜之后，取得了和 InterDigital 进行谈判的有利筹码，维护了其商业利益。

随着中国反垄断立法及执法实践的不断完善，在未来，中国企业在面临外国公司的知识产权围截时，在提起反垄断调查方面将有更加可执行的制度支持。例如，2014 年 6 月，国家工商总局颁布了《工商行政管理机关禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定（征求意见稿）》¹⁴，其中规定了多种利用知识产权实施垄断的情况，例如：

第六条 具有市场支配地位的经营者不得在行使知识产权的过程中滥用市场支配地位，排除、限制竞争。

第七条 具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在其知识产权构成生产经营活动必需设施的情况下，拒绝许可其他经营者以合理条件使用该知识产权。

第十一条 具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，对条件相同的交易相对人实行差别待遇。

因此，在目前中国版 337 调查尚未建成的实际情况下，中国企业可以考虑充分利用我国的反垄断法作为反制工具，在国内提起反垄断调查申请或者提起反垄断民事诉讼，实现反客为主，增加与对方和解谈判的筹码，以尽早顺利解决 337 调查等知识产权争议。对此，我们另有文章《华为与 InterDigital 纠纷案--应对 337 调查案的新思路》详细阐述。

以上为危机处理方式，类似以激素药对付埃博拉类似病毒，不得不用，但不可长期服用。长期来看，中国企业还是要走自主研发，创自有知识产权之路，在知识产权密集产业做规避设计，避开已有的专利布局。同时，研发的重点可以是获得外围专利，增加与基础专利进行交叉许可的筹码等等。解决专利的问题说到底还是得以技术进步为基础。

对于专利密集型产业，专利之痛，诚在此时，无论是主动应诉还是采取反垄断等其他种种应对措施，均是良药苦口。自主创新，敢向虎山行，更是代价不菲。但是，在中国经济转型的大背景下，忍痛前行已是新常态，否则产业无以升级，发展无以持续。

冉瑞雪 合伙人 电话：8610 8519 1282 邮箱地址：ranrx@junhe.com
黄胜 律师 电话：8610 8519 1278 邮箱地址：huangsheng@junhe.com
黄彩如 律师 电话：8610 8519 1211 邮箱地址：huangcr@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”。



¹⁴ 见 http://www.saic.gov.cn/gzhd/zqyj/201406/t20140610_145803.html。