

一、本案提要

1985年,我方某洗衣机厂从某国S公司引进一条新型洗衣机生产线,用引进的设备和专有技术生产、销售××型号的双缸洗衣机,合同期限为三年。签约后,我方发现S公司背着我方,就这种型号的洗衣机向我国专利局申请了外观设计专利。按专利法规定,一旦该专利申请获得批准,S公司就将在我国享有该外观设计的专利权,其他任何人均不得擅自使用与此相同或类似的外观设计。由于双方在谈判签约中并未提及专利问题,因此对方的专利申请实际上在我方今后的产品生产中埋下了专利纠纷的隐患,并可能导致我方的重大经济损失。我方在发现这一问题后,即与对方交涉,并采取紧急措施:扣压了应付给对方的两笔尚未支付的专有技术转让费。在我方一再坚持下,最后S公司终于同意我方有权无偿使用该洗衣机外观设计专利权的要求。

二、案情

1985年3月,我方某洗衣机厂通过外贸公司与某国S公司签订了一项引进双缸洗衣机生产设备和专有技术的合同。合同规定,S公司将提供生产××型双缸洗衣机的专用设备、检测设备共×台、模具×套和双缸洗衣机的设计工艺与检测技术,由我方洗衣机厂生产和销售该种型号的双缸洗衣机。成交金额(包括技术转让费)近×××万美元。合同有效期为三年。

在履行合同期间,洗衣机厂从查阅专利文献中发现,S公司于1985年4月就这种型号的双缸洗衣机向中国专利局申请了外观设计专利(该专利申请于1986年5月获得批准)。由于双

方在进行上述项目谈判时,S公司没有提及有关申请专利之事,在签订的合同中也未订立有关专利的条款,因此我方对这一事件的发生感到十分突然。S公司的洗衣机外观设计专利申请如获得批准,将会对我方造成以下极为不利的后果:

1. 引进的双缸洗衣机生产线及专有技术三年合同期内和期满后,在S公司该外观设计专利有效期内,我方不能继续在我国生产和销售与合同产品外观相同或类似的洗衣机,否则将构成对S公司的专利侵权。而引进的生产线及技术只适用于生产此种外形的洗衣机,这意味着在专利有效期内引进的设备和技术将全部报废。

2. 我方不能再开发与合同产品外观设计相同或类似的改进型号的洗衣机。按洗衣机厂原定计划,已经着手开发了××型洗衣机,准备于1987年生产××万台投放我国市场。由于这种洗衣机与合同产品外观设计相同,一旦投入市场,也会造成对S公司专利的侵权。若避开专利而改用不同的外观设计,不仅增加投资,还会延误投产时间,将少获利润数百万元。

为弥补由于合同条款的不足给我方带来的不利因素。我方洗衣机厂一方面与外贸公司研究,争取通过与对方谈判协商解决,另一方面与我有关机构共同制订对策,以便万一谈判不成,可采取以S公司在申请日前曾向我提供过样机因而外观设计已失去新颖性为由,对专利申请提出不应授予专利权的异议,以阻止对方取得该项专利权。自1986年起,我方曾多次向S公司提出进一步商谈解决此事的建议,对方迟迟不作答复。S公司洗衣机部部长来华时,也一再推托不知详情,要回日本研究后再说。但我方多次

专利案例分析

叶京生 编

去函指明, S 公司在谈判签约时, 有意隐瞒其申请外观设计专利的实情, 是违反国际商业惯例的, 对方应对由此产生的一切后果负责; 同时还告知对方, 如专利问题不解决, 合同规定到期应付的第二笔和第三笔专有技术转让费共 $\times \times$ 万美元, 我方也不能偿付。在这样的情况下, 鉴于我方已处于主动地位, 日方终于不得不同意采取谈判方式解决。

作为原合同的补充协议, 双方于 1987 年 6 月 3 日签署了“软件提交协定书”, 规定:

1. 洗衣机厂有权在本合同期内或期满后, 在中国国内生产合同产品, 并在 $\times$ 国、中国及其他国家、地区使用 S 公司申请的包括外观设计专利在内的各种专利。

2. 洗衣机厂有权在国内生产和销售与合同产品外观相同和类似的产品, 但如对已同 S 公司订有销售合同的第三国或地区外销时, 应事先通知 S 公司。

双方通过友好协商和签订补充协议, 以 S 公司同意我方有权无偿使用其外观设计专利不构成侵权而了结此案, 使我方避免了日后的专利侵权纠纷和可能产生的重大经济损失。

三、分析意见

本案之所以造成纠纷的原因, 虽然主要是由于外方在谈判签约时, 有意隐瞒其专利申请的情况所引起的, 但是与我方经办人员对专利制度不够熟悉, 专利意识不强, 给外商以可乘之机, 也是有一定关系的。

专利权是一个国家授予发明创造所有人的法定权利。一俟发明创造所有人向专利主管机构申请取得专利权后, 在法律规定的有效期限内, 就只有专利权人才有权在该国独占并实施这项发明创造, 其他任何人要实施这项发明的创造, 必须事先得到专利权人的许可, 并支付一定的使用费, 否则, 就构成侵犯专利权, 侵权人要承担法律责任。在本案中, 由于外商申请取得了洗衣机的外观设计专利, 所以在我境内, 除该外商外, 其他任何人就一律不能在该专利的有效期内, 在其生产、销售的洗衣

机上使用与该项外观设计专利相同或相似的外观设计, 而我方从外商引进的生产线和技术所生产的洗衣机在外观上又恰与该外商取得专利的外观设计一样, 因此对方取得专利后, 完全可以以合同中没有规定允许使用专利为由, 拒绝我方使用与其外观设计相同或相似的外观设计, 或者虽同意使用但要另向我索取额外的费用。合同期满后当然更不允许我方使用, 这无疑将给我方造成巨大的损失。

随着我国专利制度的建立和实施, 专利在我国已为越来越多的人所认识。在技术引进中大家对引进的技术或关键设备将来是否会造成专利纠纷的问题已开始有所注意。但是由于缺乏对专利的全面了解, 对于引进技术或设备所生产的产品是否也会引起专利问题, 往往考虑欠周。有的工厂引进技术和设备后, 其产品无法外销, 因为技术和设备的输出方并不拥有所产产品的专利, 如我方将产品出口到国外, 会侵犯其他外商已在这些国家取得的专利权。由此可见, 我们在技术引进中, 不但要注意引进技术和设备本身的专利问题, 而且也要注意与引进技术及设备生产的产品有关的专利问题。

根据上述分析, 我们可以从本案中得出如下经验教训:

1. 在谈判中, 应当问清对方有关合同产品的专利情况 (包括有无第三方申请取得专利的情况):

2. 在对对方 (或第三方) 是否已申请取得专利没有把握的情况下, 应通过专利文献检索作进一步调查:

3. 如对方已申请取得专利或准备申请专利, 必须注意在合同中订入许可我方使用的条款, 使用费应视为已包括在技术转让费之中, 不再另行支付;

4. 如在合同地域内已由第三方取得了该合同产品的专利权, 不宜与对方签订引进技术或设备的合同。

总的来说, 本案中我方在签约后较早地发现了对方隐瞒专利申请的情况以后, 又通过友好协商而使问题得到圆满解决, 避免了因可能

美国 1988 年《综合贸易法》中的“超级 301 条款” 和“特别 301 条款”

华 涓编译

一、关于“超级 301”条款

美国贸易代表办公室每年 4 月向国会提交一份按国别的“国家贸易估计报告”，内容包括 34 个国家和 2 个地区贸易集团的货物贸易、服务、投资以及知识产权保护。“超级 301 条款”是以“国家贸易估计报告”为基础而认定的。1989 年 5 月 25 日美国贸易代表卡拉·希尔斯根据“超级 301 条款”，认定日本、巴西、印度为不公平贸易的“重点国家”；其理由是：(1)日本禁止进口外国的卫星和大型计算机，在林产品贸易方面对进口设置障碍；(2)巴西实施进口数量限制，包括禁止进口；(3)印度禁止外国投资或对外国投资者施加压力和麻烦，对服务贸易设置障碍，尤其是不对外国保险公司开放其市场。美国引证了这些“重点国家”的贸易做法，认为这些国家一旦取消上述做法，美国将可大大增加其出口。

“超级 301 条款”规定，认定作出后，美国将用一年或一年半以上的时间为取消贸易壁垒进行调查研究，同贸易伙伴进行谈判。

某些其它产品项目，如日本的稻米、半导体和建筑服务业，欧洲共同体的大型客机和重型电力设备，尽管没有根据“超级 301 条款”认定为“重点”，但它们对美国的出口是重大的壁垒，美国在双边和多边谈判中已提出了这些问题。

美国贸易代表卡拉·希尔斯说，美国政府把实行贸易自由化的重点放在 1990 年 12 月乌拉圭回合结束之际成功地达成各种贸易谈判。为此，美国政府将继续清除贸易壁垒，这早已成为根据第 301 节进行调查、谈判与采取行动的主题。“超级 301 条款”即是用来支持和补充美国对乌拉圭回合所作的努力。

二、关于“特别 301 条款”

综合贸易法“特别 301 条款”强调对知识产权的保护，旨在辅佐美国在双边或多边谈判，如关

~~~~~  
引起的专利侵权而造成的经济损失。但是，这个案件的经过情况也说明我们对于技术贸易中的专利问题还缺乏全面了解，这是一个值得我们注意的问题。为了更好地掌握专利知识，增

强专利观念，保障我方在引进中的合法权益，我们认为外贸人员特别是从事技术贸易工作的人员也应将专利法作为一门重要的必修课。