

美国联邦巡回上诉法院否定中国山东圣奥公司 出口产品侵犯知识产权 “337条款”案评析

龚柏华 马艾骐

摘 要: 美国国际贸易委员会(ITC)应美国企业的要求,就中国圣奥化工有限公司出口的橡胶防老剂侵犯专利一案发起“337条款”调查,并作出了不利于中国企业的裁决。中国企业进行了上诉,并就专利说明书中的“控制量”一词的解释进行抗辩。美国联邦巡回上诉法院最终判定中国企业胜诉。本案是中国企业在美国“337条款”调查中少有的上诉并获胜的案例。对本案的分析,有助于中国企业今后在应对美国“337条款”调查和诉讼中借鉴。

关键词: 337条款;知识产权;侵权;控制量;等同原则;橡胶防老剂

中图分类号: D416 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894 (2008) 03-0047-05

近年来,美国企业频频发起对中国企业出口美国产品侵犯知识产权的“337条款”调查,在一定程度上影响了中国企业产品向美国出口。本案涉及ITC应美国企业的要求、就中国圣奥化工有限公司出口的橡胶防老剂侵犯专利一案发起“337条款”调查,并作出了不利于中国企业的裁决。中国圣奥化工有限公司进行了上诉,并就专利登记中的“控制量”一词的解释进行抗辩。2007年12月,美国联邦巡回上诉法院最终判定中国企业胜诉。^①本案是中国企业针对ITC作出的不利裁决而进行上诉,并获得胜诉的少数案例之一,值得中国相关企业关注或借鉴。

一、基本案情

2005年1月,美国俄亥俄州阿克伦城的富莱克斯公司(Flexsys)(以下简称富莱克斯公司)向美国俄亥俄北部联邦地区法院提起知识产权之诉,诉称中国山东圣奥化工股份有限公司(以下简称圣奥公司)、韩国汉城锦湖石油化学株式会社等企业侵犯其知识产权。

2005年2月,富莱克斯公司作为申诉方,向ITC申请对山东圣奥公司等企业展开针对橡胶防老剂(Rubber Antidegradants)及其类似产品的“337条款”调查。富莱克斯公司在其递交的申请中指出,中国企业侵犯了该企业所有的063号和111号专利的知识产权,请求ITC对由专利方法控制的中间体4-ADPA(即4-氨基二苯胺)、由4-ADPA制成的橡胶防老剂6PPD及其下游产品,颁发永久有限排除令和禁止令。

2005年3月,ITC应富莱克斯公司的申请,决定对进口橡胶防老剂及其类似产品展开“337条款”调查。

2005年4月29日,美国俄亥俄州北部联邦地区法院准许圣奥公司等被诉方的抗辩和动议,宣布该案在337调查裁决之前被永久中止审理。这对于圣奥公司来说,意味着其可以从“双线作战”中暂时得以解脱。

2005年9月27日,就在该案完成取证即将开庭的前夕,富莱克斯公司突然提出撤销其对圣奥公司的专利项下的指控,并主动提出动议要求终止与该专利侵权有关的所有调查。^②

2005年10月28日,富莱克斯公司进一步确认,不再寻求针对橡胶防老剂下游产品(包括轮胎、橡胶带、内胎、橡胶管等产品)的排除令和禁止令救济。这意味着橡胶防老剂的下游产品不再受到本次“337条款”调查的威胁。中国国内橡胶企业不会因使用防老剂而影响其橡胶产品进入美国市场。

此后,就在美国橡胶防老剂“337条款”调查进入证据开示工作阶段的同时,圣奥公司分别在中国和韩国针对富莱克斯公司的专利,提出无效申诉。至此,该案进入三案连环的状态,情势越发复杂。对此,中国知识产权局出具的检索意见是:富莱克斯公司相关专利不符合中国专利法第22条第3款规定的创造性。

2006年2月17日,ITC行政法官针对该项“337条款”调查做出有利于申诉方的初步裁决,认定圣奥公司存在专利侵权行为,建议对其做出有限排除令。^③

2006年4月13日,圣奥公司针对该项裁决向ITC申请复审。

2006年7月,ITC发布复审结果,维持了其初裁意见,裁决圣奥公司侵犯富莱克斯公司在美国的部分专利,禁止圣奥公司出口的和Sovereign公司进口的、按圣奥公司方法生产的4-ADPA和6PPD产品进入美国或在美国境内销售。

与此同时,美国北俄亥俄联邦地区法院的审理重新启动。

2007年2月,圣奥公司针对ITC就该案的终裁结果向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

2007年3月8日,圣奥公司在美国北俄亥俄联邦地区法院提出恢复强制终止的动议获得批准,即在美国联邦巡回上诉法院做出判决之前,联邦地区法院的诉讼审理将被中止。

2007年12月21日,美国联邦巡回上诉法院做出对山东圣奥公司有利的判决:由于ITC裁决圣奥公司有侵犯知识产权的行为,是基于其对富莱克斯公司主张中“控制量”一词的错误解释而作出的,现经查实,圣奥公司并无字面侵权,因此ITC的裁决被撤销并驳回。

二、法院分析

美国联邦巡回上诉法院认为,本案争议的焦点在于圣奥公司对4-ADPA和6PPD的生产方法是否侵犯了富莱克斯公司拥有的063号专利和111号专利。争议的实质问题即对在该生产过程中“控制量”(controlled amount)这一化学术语的不同解释。

富莱克斯公司是世界著名的橡胶助剂生产商之一,其就4-ADPD和6PPD的生产程序在美国申请了专利,专利号为063号和111号。名为6PPD的橡胶防老剂是由4-ADPA这种中间物质中产生的。4-ADPA由苯胺和硝基苯化合而成,在该化学反应中,苯胺是溶剂,TMAH(即四甲氨基氢氧化物)是基础,水是质子材料。063号专利的第61条明确记载了6PPD的生产步骤:第一步,将苯胺和硝基苯置于适合的溶剂中进行反应;第二步,该反应须在适合温度、适当基础和控制量的质子材料下进行,以产生更多的中间物质4-ADPA;第三步,将中间物质4-ADPA生产为4-ADPA;第四步,将上一步骤中的烷基化物还原,即可产生6PPD。

本案争论的中心问题是:第二步中关于“控制量”这一术语的解释。质子材料的“控制量”随着溶剂的变化而有所差异;而且,化学反应基础的种类、数量及离子的变化都可能影响

“控制量”。然而,对于该术语,化学界没有一个普遍认可的定义。富莱克斯公司指控称,“控制量”意指“质子材料的数量应控制在一个最高值和一个最低值之间”,这个最高值“要高于苯胺和硝基苯抑制反应的数量”,最低值是“不能使4-ADPA中间物质不能正常分离的数量”。按照富莱克斯公司的这种解释,圣奥公司存在侵权行为。对此圣奥公司辩称,该“控制量”术语的解释应以专利说明书中的记载为准,即为“以苯胺为溶剂的反应混合物中,水的比例最高为4%”,然而在圣奥公司的生产过程中,水的比例超出了4%,故没有侵权。

ITC行政法官采纳了富莱克斯公司的解释方法,基于这种解释方法,ITC就该案的裁定结果是:(1)圣奥公司在4-ADPA和6PPD的生产过程中存在对富莱克斯公司的字面侵权;(2)富莱克斯公司的指控并非因含糊不清而无效;(3)从已有技术的角度而言,该指控也不能因为太过明显而无效。

针对ITC的该项裁定,上诉法院对该案进行了重新审理,对“控制量”一词进行了分析和解释,最终推翻了ITC的裁定,认定圣奥公司并不存在字面侵权行为,撤销并驳回了ITC的裁定。以下是上诉法院的分析和推理。

1. ITC对于“控制量”一词的解释是否正确 上诉法院驳斥了ITC认为苯胺作为溶剂时并非所有情况都以4%作为控制量的观点。

上诉法院首先指出,一旦因专利的某些术语发生争议,应以专利说明中对该术语的解释作为指导该术语解释的唯一的最好的方式。专利人对专利中的术语可以做出特定的定义,一旦发生争议,对术语的解释不应按照该词语的通常含义,而应以专利中对术语的界定内容为准。^④该案中,涉案的专利说明书有意识地对争议的术语作出了明晰而准确的解释:“质子材料的控制量是能够抑制苯胺与硝基苯进行反应的量。比如说,当苯胺做溶剂时,水在反应混合物中所占的比例大约为4%”。^⑤专利说明书此处对“控制量”的定义并不是模棱两可或含糊不清的,则没有必要寻找术语其他的进一步解释。专利说明共记载了以6种物质为溶剂时控制量的标准,例如,专利说明书记载到,以二甲基亚砜为溶剂时,水的比例大约为8%。专利说明书此处特别强调了以苯胺为溶剂时的控制量。专利说明中“因情况不同而定”的表述是指非以苯胺而以其他5项说明书载明的物质为溶剂时控制量的不同选择。ITC将此种表述理解为以苯胺为溶剂时,水的控制量根据其他因素的差异而有所不同,并非均为4%。这种理解与专利人在专利说明书中的记载不一致,是错误的。基于此,可得知,圣奥公司对“控制量”一词的解释是正确的,符合专利说明书中对该词的解释和界定,应予采纳。

由于通常通过专利说明书中列举的“较佳范例”来解读争议术语,因此ITC提出,专利说明书记载的第10个范例与先前提到的以苯胺为溶剂时所要求的控制量规定不一致,因此认为以苯胺为溶剂时其控制量不总是4%。

上诉法院对这种说法予以了驳斥。063号专利说明书记载的第10个范例中,苯胺是溶剂,反应中水的比例高于10%,而且在这种情况下仍然生成了反应物4-ADPA。在表面上看来,第10个范例的列举与专利说明书中对“控制量”一词的定义不相符。但深入考察该范例,我们发现该范例只是专利说明书所记载的21个“较佳范例”的其中之一,该例并不影响专利说明中“控制量”一词的定义,对以苯胺为溶剂时“控制量”术语的解释仍应以4%为准。法院进而分析道:第一,相关判例指出,专利说明书中对某些例外现象的说明并非旨在推翻相关术语或对其另外进行解释,也并非为他人控诉之用,这些例外现象的列举和说明正是将其自身排除在控诉的范围之外。所以,此处并不能援引专利说明书中的“较佳范例”与术语定义的不同之处,而质疑专利说明书对术语的解释。第二,从专利人记载该范例的目的出发考察该范例,亦可得出同样结论。该范例记载的是苯胺、硝基苯、及四甲氨基氢氧化二水合物在50摄氏度无氧状态下

的反应,在该过程中,水的用量是经过相当复杂的计算而得出的。专利人列举该例的初衷和目的并不在于重点说明水的用量问题,而在于记载和说明该化学反应过程,故该范例不足以推翻专利说明书对“控制量”术语的界定。因此,第10个“较佳范例”的列举虽然与专利说明中对“控制量”一词的定义有不同之处,但是其并不能影响该定义的确定性、明确性和完整性,不能以此否定该定义。

2. 关于ITC是否要对圣奥公司进行“等同原则”调查^⑥ 基于以上分析,根据对“控制量”一词的正确解释,可得知圣奥公司并不存在字面侵权行为。ITC正是对圣奥公司作出了存在字面侵权行为的裁定,故而没有涉及根据“等同原则”圣奥公司是否侵权的问题。尽管富莱克斯公司曾提出,按照圣奥公司对“控制量”一词的解释,根据“等同原则”,圣奥公司可能存在侵权行为,但是富莱克斯公司与ITC均没有在上诉中提及该问题,因此,ITC应在不存在字面侵权行为的情形下,根据“等同原则”,对圣奥公司是否侵权进行说明。

3. 关于圣奥公司反诉的问题 圣奥公司对富莱克斯公司提出反诉,称富莱克斯公司的指控不够明确具体且过于明显而主张其无效。一般而言,如果法院作出有关侵权的陈述,一定要针对主张他方控诉无效的反诉进行审理和判定。然而,鉴于ITC提出该项反诉请求的目的在于对其辩护进行支持,而且只有在决定了根据“等同原则”进行侵权审查的基础上才有必要考察反诉的问题,所以本上诉法院不对富莱克斯公司诉讼主张是否有效的问题做出审理。

三、法院判决

美国联邦巡回上诉法院在对“控制量”一词进行重新分析解释的基础上,判定圣奥公司不存在对富莱克斯公司专利的字面侵权,撤销并驳回ITC关于橡胶防老剂一案的裁定。上诉方即中国山东圣奥化工有限公司不承担任何诉讼费用。

四、简要评析

圣奥公司橡胶防老剂一案可再次提醒中国国内相关企业对美国“337条款”调查和诉讼的关注。

“337条款”是指ITC根据美国《1930年关税法》第337节(简称“337条款”),对不公平的进口行为进行调查,并采取制裁措施的做法。“337条款”管制的非法行为可以概括为以下3类:第一类,进口或销售侵犯美国知识产权的违法产品。第二类,制造、进口和销售违反美国反不公平竞争法的产品。第三类,违反联邦反垄断法的产品。

同其他贸易保护措施相比,“337条款”调查具有容易发起、时间短、成本低、救济措施广泛而严厉的特点。原告无需证明侵权产品对其造成损害即可提交申请,且可针对所有相关“侵权”产品向ITC提出“普遍排除令”的请求。原告方通常会调查和诉讼“双管齐下”对同一生产商或进口商提起侵权诉讼,分散中国应诉企业精力,使中国企业疲于应付。本案中美国富莱克斯公司就采取了该策略。

表面上,“337条款”是美国制裁贸易不法行为的措施,但实际应用中又成为阻止国外竞争性产品进入美国市场的有力工具。^⑦

据中国商务部公平贸易局统计,截至2007年底,我国已连续5年成为美国337知识产权调查涉案最多的国家。目前,美国40%以上的337调查都是针对我国出口产品的。我国遭遇过美337调查的企业遍及浙江、广东、江苏、上海等全国14个省市。在美对我发起的337调查中,88%以上的案件涉及专利,仅有小部分涉及商标和外观设计。同时,我国受337调查影响的行业和产品也相对

集中,60%以上的案件针对机电类产品。此外,调查范围也逐渐辐射至化工、生物、轻工、医疗器械等行业和产品。

总结本案中国圣奥化工有限公司胜诉的经验,结合先前在“337条款”调查中获胜的其他中国企业的诉讼对策,我们可以总结以下几点,以更充分、有利而且有效地应对该项调查。

第一,积极应诉。对于中国企业来说,一旦遭遇“337条款”调查诉讼,则应当在了解“337条款”调查的制度构成、适用条件、法律后果以及调查程序的前提下,积极参与诉讼,向调查机构答辩并积极寻求各方证据。

第二,灵活应诉。根据具体案情,涉案企业应综合考虑诉讼成本、胜诉收益、市场行情等因素,制定灵活有效的应诉策略。区分公知技术的抗辩与知识产权的抗辩,区分应诉与和解等不同的解决方式。

第三,集体应诉。总结“337条款”调查胜诉企业的经验,结合该程序的特点,不难发现,由行业协会牵头,多家企业联手进行应诉是赢得胜利的有效方式。这一方面可以降低每个企业的应诉成本,分散风险,以免被对手各个击破,同时也会产生规模效应,增大胜诉的可能性。

如果ITC做出的裁定不利于中国企业,中国企业可以根据利益需要,向美国联邦上诉法院上诉。本案中,圣奥公司在律师的帮助下,从对专利说明书中的一个关键词的理解着手,进行抗辩,从而成功地避免了侵权的指控。可见,掌握“解释”规则等具体法律抗辩技术,在个案诉讼中是非常重要的。

(作者单位:复旦大学 上海WTO事务咨询中心)



注释:

- ① Sinorgchem Co., Shandong v. International Trade Com'n, F.3d, 2007 WL 4465270, C.A. Fed., 2007. December 21, 2007.
- ② 据了解,富莱克斯公司之所以主动撤诉,是因为圣奥公司掌握了关于538专利不具有可事实性的有力证据。
- ③ No. 337-TA-533 (I.T.C. Feb. 17, 2006)。有限排除令,即禁止申请书中被列名的外国侵权企业的侵权产品进入美国市场;普遍排除令,即不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场。
- ④ 参见美国联邦巡回上诉法院2005年审结的Phillips v. AWH Corp. (415 F.3d 1303, 1316)一案。
- ⑤ 详见063号专利说明书的第四卷,第48至52页。
- ⑥ 等同原则是指被控侵权物(产品或方法)中有一个或一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比较,从字面上看不同,但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况下应当认定被控侵权物(产品或方法)落入了专利权的保护范围。参见曾伟《浅谈专利侵权判定中的等同原则》,载于《经济与法》2007年04期。
- ⑦ 以下是“337条款”的出处:19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B) (2000)。