

美国联邦巡回上诉法院 否定中国电池企业出口产品侵犯 美国企业专利(“337条款”)案评析

龚柏华 顾安琪

摘要: 美国劲量电池公司声称中国多家电池企业出口的无汞碱锰电池侵犯其“709专利”,要求美国国际贸易委员会进行“337条款”调查。中国企业以其专利不具有确定性进行了抗辩。在上诉阶段,美国联邦上诉巡回法院维持了美国国际贸易委员会裁定,认为美国劲量公司的“709无汞碱锰电池专利”因缺乏确定性而无效。该案是美国对中国企业发起的多项337调查案中中国企业胜诉的少数案例之一。本文在概述案情的基础上,归纳了美国联邦上诉巡回法院判案的思路,并就中国企业今后如何应对美国337条款诉讼进行了评析。

关键词: 337条款;专利权;确定性;电池

中图分类号: D416 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2008)04-0030-05

2008年4月21日,美国联邦巡回上诉法院就美国劲量控股有限公司诉中国电池企业碱锰电池专利侵权案作出裁决:维持美国国际贸易委员会的裁定,即美国劲量公司因在其“709无汞碱锰电池专利”权利申请书中对该项专利的核心定义模糊不清,而专利说明书也不能以文字语言完整、清晰地表述所申请的专利,因此,不符合美国专利法对于专利必须具有确定性的要求而该项专利无效,中国电池企业没有侵犯其专利权,不构成对“337条款”的违反。^①这意味着持续5年之久的“337电池调查案”,以中方胜诉而结束。这为其他可能经历美国337调查的中国企业提供了参考先案。

一、基本案情

2003年4月28日,美国劲量控股有限公司以及Eveready电池有限公司(以下统称美国劲量公司)向美国国际贸易委员会提出申诉,声称有20多家公司侵犯其无汞碱锰电池专利,其中包括中国大陆和香港的9家企业(南孚、双鹿、虎头、长虹、高力、豹王、正龙、金力、三特)侵犯了该公司的“709无汞碱锰电池专利”(以下简称“709专利”)。美国劲量公司要求美国国际贸易委员会就此展开侵犯知识产权的“337条款”调查,并申请执行“普遍排除令”,^②禁止中国生产的无汞碱锰电池及相关下游产品进入美国市场。美国劲量公司同时提出了赔偿专利费用100万美元、中国出口美国的每节电池支付专利费3美分的和解条件。^③然而中国出口美国电池的利润仅仅1美分,这

相当于将中国电池产品排除出美国市场。为了保护企业和行业利益,中国电池工业协会组织国内涉案企业,动员其他相关企业积极应诉。

2004年6月2日,美国国际贸易委员会行政法官接受美国劲量公司对专利权限范围的解释,作出初裁,认为美国劲量公司专利有效,中国企业侵权行为成立。中国企业向美国国际贸易委员会提出复议。

2004年10月1日,美国国际贸易委员会经过审理,认可中国公司关于美国劲量公司“709专利”在其专利说明书中对专利的内容——含锌阳极描述模糊不清,不符合美国专利法(《美国法典》第35编第112节)^④关于专利必须具有“确定性”(definiteness)的要求,裁定美国劲量公司专利无效,中国企业产品不构成侵权。

2004年10月7日,美国劲量公司向美国联邦巡回上诉法院提出上诉,美国国际贸易委员会为被上诉人,中国企业为介入诉讼人(interveners),美国劲量公司请求驳回美国国际贸易委员会对于其专利无效的裁定。

2006年1月25日,美国联邦巡回上诉法院作出判决,否定了美国国际贸易委员会关于“709专利”的权利申请不具有“确定性”的认定,将该案发回美国国际贸易委员会重审。

2007年2月23日,美国国际贸易委员会再次以缺乏“确定性”为由作出美国劲量公司专利无效的裁决。美国劲量公司遂第二次向美国联邦上诉巡回法院上诉。

2008年4月21日,美国联邦上诉巡回法院经过再审,认定由于“709专利”专利核心内容表述含糊,而且专利说明书与权利申请书存在着严重不符,故该专利具有不确定性,最终维持了美国国际贸易委员会的裁定,判决劲量公司“709专利”无效。

二、法院分析

美国联邦巡回上诉法院认为,本案争议的焦点是美国劲量公司的“709专利”是否符合美国专利法对于专利确定性的要求,是否具有效力。而争议的实质问题即对美国劲量公司在专利申请书中所提专利核心内容“含锌阳极”的认定问题以及“709专利”说明书与权利申请书的相符问题。

1. 关于“含锌阳极”的定义问题 一节普通商业电池往往由三个部分组成:阴极、阳极和连接阴阳两极的导体。电池的阴极是由二氧化锰作为还原剂,在化学反应中释放电子,而阳极则一般由锌物质作为氧化剂,接收由还原剂化学反应所释放的电子,当导体连接电池的阴阳两极时,电子流经导体便创造了可供电子器件使用的电流。

然而使用锌作为阳极的组成部分,往往会产生锌被腐蚀并产生氢气的现象,导致电池的泄漏。为了缓解这个问题,电池生产商采取的做法是在含有锌物质的电池阳极中添加汞元素来抑制腐蚀,从而限制氢气的形成。由于这种含汞电池会对环境造成很大危害,因此,科研人员设法限制汞在商业碱性电池中的使用份量。

美国劲量公司的“709专利”便是建立在一个筛选金属锌的试验基础之上,这一试验是为了寻找一种锌物质,它能大幅抵抗杂质所造成的腐蚀。使用这种锌在商业电池中可以减少汞作为添加剂的数量。

在“709专利”权利申请书的第一段中,美国劲量公司这样描述其商用电池:“一个碱性电池,阴极部分由二氧化锰作为阴极有效成分,而阳极凝胶是由锌作为阳极有效成分。在这种电池中,汞重量不足电池重量的十万分之五。而上述含锌阳极在放电161分钟并且所放电电量15%深度达到2.88安的情况下,它含有的凝胶扩张低于25%。”

对于美国劲量公司“709 专利”关于商业无汞碱锰电池的这一描述,美国国际贸易委员会认为,其不能满足美国专利法(《美国法典》第35编第112节)关于专利必须具有确定性的要求,在第112节中对于专利说明确定性的要求是:“说明书应包括发明之文字叙述及其制造、使用方法和程序之叙述,使任何熟悉该行业有关人士或最具关联人员,均得以该完整、清晰及精简、正确之文词即可制造并且使用其相同产品,且说明书应记载发明人实施其发明所可设想之最佳方式。”而其中最主要的问题是其对专利核心“含锌阳极”的描述:“上述含锌阳极在放电161分钟并且所放电量15%深度在2.88安的情况下,它含有的凝胶扩张低于25%。”

美国国际贸易委员会认为,该专利申请书描述具有两个不确定性:第一,“上述含锌阳极”并没有明确所提的“上述”内容。一方面,如果将“上述”理解为商业电池的“阳极凝胶”是不合理的,因为除了为筛选金属锌的试验电池,没有商业电池“阳极凝胶”可以满足申请书所描述的放电数据;而另一方面,如果“上述”被解释为试验电池,申请书中却没有任何关于试验电池及其阳极的语言,所以也无法将“含锌阳极”与试验电池建立联系。第二,“含锌阳极”的特定性未能满足书面表述的要求,“放电161分钟并且所放电量15%深度在2.88安的情况下,它所含有的凝胶扩张低于25%”仅仅是“含锌阳极”的测量方法和数据,并无“制造、使用方法和程序之叙述”,在申请书中没有任何证据可以证明专利所有人拥有制造技术可以制造出达到这种放电量的碱性商业电池。

对于美国国际贸易委员会的意见,美国劲量公司进行了反驳,他们认为美国国际贸易委员会对于申请书的理解是有瑕疵的:“709 专利”的权利申请书所要表示“含锌阳极”并非是指“阳极凝胶”而是其中所含的拥有特殊性能的“锌”。

美国联邦巡回上诉法院并不赞成美国劲量公司的反驳。美国联邦巡回上诉法院从两方面进行了分析:首先,2004年10月7日美国联邦巡回上诉法院在审理美国劲量公司“337 电池调查”案时明确指出:“上述含锌阳极”指的是“阳极凝胶”。而根据美国法律,当先前审理案件的法院陪审团已经对一些具体问题有了决定,往后的法院陪审团在审理案件时除非有新的证据出现、法律的改变或之前的看法明显是错误和不公正的,否则在面临同一问题时必须适用先前法院的决定。这就意味着美国劲量公司在没有任何新证据的情况下否认了“上述含锌阳极”指代“阳极凝胶”是不被认可的。而且美国联邦巡回上诉法院认同美国国际贸易委员会的观点,认为美国劲量公司将权利申请书中的“上述含锌阳极”解释为商业碱性电池所用的“阳极凝胶”,而商业电池并不能达到“放电161分钟并且所放电量15%深度在2.88安的情况下,它所含有的凝胶扩张低于25%”的要求。因此,这一解释是不符合现实逻辑的,是无效的。在专利核心“含锌阳极”的定义上“709 专利”的确具有模糊性。

2. 关于“709 专利”说明书与权利申请书的相符问题 美国联邦巡回上诉法院认为,“709 专利”的不确定性不仅体现在其对“含锌阳极”的模糊定义,更重要的是其在专利申请书与专利说明书之间存在着巨大的差异导致的不确定性。“709 专利”说明书中所描述的电池,正如劲量公司在其上诉书中所说:“在这起案件中,说明书所指的阳极混合物毫无疑问是指在试验电池中使用的阳极,而非商业碱性电池的阳极凝胶”而在权利申请书中劲量公司却完全排除了试验电池,权利申请书中所提出保护的内容是一种向消费者出售的拥有“放电161分钟并且所放电量15%深度在2.88安的情况下,它所含有的凝胶扩张低于25%含锌阳极”的商业碱性电池。而“709 专利”解释试验电池的说明书与保护商业电池的权利申请书之间的明显不可弥补的隔阂,必然会导致其专利说明书无法清晰明确地表述出“709 专利”所提出申请保护的商业无汞碱锰电池。

3. 关于有效性问题 根据美国《美国法典》第35编第282节规定:“专利权应被推定为有效,每一申请专利范围项目(无论系独立项、附属项或多项附属项型式)均应推定为独立

有效,而不受其他申请专利范围项目之影响;纵使所依附之申请专利范围部分无效,附属项或多项附属项之申请专利范围仍应视为有效,主张专利权全部或其中任何部分申请专利范围无效之举证责任,应由主张者担负之。涉及专利权之效力或侵害之诉讼,得以下列诸款理由,据以提出抗辩。……(3)因不符第112节或251节之要件,而使专利权或任何申请专利范围项目为无效者。”就本案而言,“709专利”被预选推定为有效,作为诉讼介入人的中国电池企业惟有提供清晰的、可被信服的证据证明这一专利不符合第112节关于专利说明书能以文字语言完成、清晰的表述专利内容的要求,“709专利”才可被宣告无效。

中国企业在本次诉讼中,首先通过对“709专利”专利核心“含锌阳极”定义表达含糊问题上进行了举证,证明“709专利”在这一部分的无效性;然后,中国企业又提出“709专利”说明书仅描述试验电池的制作,并没有提及其请求保护的专利“商业无汞碱锰电池”内容。“709专利”这一致命错误最终导致“任何熟悉该行业有关人士或最具关联人员”不能依据其专利说明书“制造并且使用其相同产品”,因此“709专利”应全部无效。

三、法院判决

美国联邦巡回上诉法院通过对“709专利”权利申请书进行分析,明确了申请书中所指“含锌阳极”定义模糊,并且“709专利”因专利说明书与专利申请书严重不符,存在着极大的不明确性。因此,法院维持了美国国际贸易委员会的裁定,判定美国劲量公司“709专利”无效,作为诉讼介入方的9家中国企业不存在侵犯其知识产权的现象,停止对他们进行“337”调查。

四、简要评析

“337条款”这一术语是指美国1930年关税法中的第337节,其中规定如果进口产品甚至下游产品被认为侵犯了原告方合法享有的知识产权即使没有造成国内产业的任何损害,将受到各种进口的禁止和限制措施。这一条款的目的原旨在为美国国内产业提供强大的主要以知识产权为手段的贸易救济措施。然而,随着中美贸易持续增长,越来越多的美国企业感受到了来自中国的进口产品所带来的竞争压力,从1986年到2007年底,美国共对我国发起75起“337调查”,近3年来对华调查案年均涉案金额达13.5亿美元。“337条款”已不仅被利用来防止国际侵权,而更多被美国企业用来作为阻止进口的工具。本案先后程序长达5年。本案的胜诉不仅为相关中国企业继续向美国出口无汞碱锰电池扫清了障碍,而且为中国企业今后如何应对美国的337条款调查和诉讼提供了经验。

应对美国337专利案件的辩护理由通常有以下一些基本的主要类型:(1)专利无效,因为这个发明是其他人做出的,或其他人在专利申请前就使用或记载了这个发明(称为在先技术);(2)专利不可实施,譬如不满足专利的技术准则,或者发明者在向专利局申请时缺乏坦诚;(3)原告未证明(但必须证明)其在美国有足够的经济活动,以证明其有资格受到美国337调查的保护;(4)原告要求的赔偿不合理或者过于广泛。

本案中,中国公司是从专利申请书中的“确定性”问题,来否定美国公司的专利的有效性。根据美国专利法的精神,专利可以理解为是发明人与政府或者公众的合同。发明人获得一定期限的专利权,作为交换,政府或者公众获得对该项发明内容的了解。相应地,如果申请人

模块化、加工贸易和东道国产业利益 ——以上海自动数据处理设备及其零部件产业为例

田 勤 徐美娜

摘 要: 本文在解构自动数据处理设备及其零部件产业的全球价值链以及明确上海的分工和地位的基础上,通过建立 Feder 产业内两部门模型考察了模块化生产方式下上海自动数据处理产业加工贸易对产业利益的影响。本文认为模块化加工贸易出口对产值增长的直接和间接贡献均较显著。中间投入品(尤其是进口品)、资本投入对自动数据处理设备及其零部件产业产值增长的贡献度较大,然而劳动力要素投入的贡献则不显著。这种要素配置结构使得大部分产业利益被外资获得,而劳动所有者的利益却相对承接该产业转移之前有所下降。

关键词: 模块化;加工贸易;产业利益;Feder 模型

中图分类号: F752.68 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2008)04-0034-08

一、文献综述

加工贸易起源于 20 世纪五六十年代,发达国家将服装等劳动密集型产业转移到发展中国家,形成产业间和产业内的垂直分工体系。20 世纪 70 年代以来,模块化技术的进步带动了产品内贸易(Amdt, 1997 和 1998)的发展,这使得原来集中于一国或一地的产品生产分散到不

没有提供足够充分的发明内容申报,那么他就无法获得专利权。美国专利法第 112 节第一段规定了:“(专利申请的)细节描述必须使用完整、清晰、精炼而确切的术语。”这儿“确切的术语”(exact terms)要求,也就是本案中所说的“确定性”。如果达不到这种确定性,相关专利就会被判为无效,也就不存在所谓的侵权。确定性的相反面就是含糊不清。美国法院有相关判例认为什么构成含糊不清。这需要结合美国法院相关判例来判断。本案中,中国公司聘请的律师,利用对美国相关判例的研究,找到了有利于中国公司的法律依据,从而否定了美国公司的专利效力,获得本案的胜利。这再次表明,在应对美国 337 条款诉讼中,研究美国相关判例的重要性。

(作者单位:上海 WTO 事务咨询中心 复旦大学)

注释:

- ① ENERGIZER HOLDINGS, INC. and Eveready Battery Company, Inc., Appellants v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, Appellee No. 2007-1197. April 21, 2008.
- ② 普遍排除令或称“总禁止令”,是指美国国际贸易委员会有权不管进口方的身份对所有类似产品一律予以排除,它禁止某一类别的所有进口产品进入美国市场,而不区别原产地或生产商和目前尚未掌握的未来的生产商和进口商。
- ③ 美国劲量公司还曾分别在美国联邦法院对电池行业的主要竞争对手金霸王(Duracell)、雷诺威(Rayovac)和松下(Matsushita)提出了基于 709 专利的侵权诉讼。这些案子均以和解告终。
- ④ 美国专利法共 293 条,载于《美国法典》第 35 编。