

如何从国外获得知识产权资源和获得什么样的资源

何菁，安杰律师事务所

一、 企业越来越强调自身的创新能力，企业也在强调走出去，如何看待企业自主创新能力和走出去战略的结合？

在走出去的战略上，购买国外的专利是一个大家经常提起的事情。有的时候大家购买专利是为了防御目的，减少在国外市场上的专利诉讼的风险。有的时候是为了市场和技术创新的策略。我们这里想讲讲后者。

我们去年做了一个在国外购买专利池的案子。背景是这样的：

我们的客户是国内非常领先的传统行业的企业，但是老总非常有战略眼光，他说我们要做创新，不能按部就班一点一点来，要有超越性的眼光，要找到在不远的未来有前途的技术。客户后来找到了这样一个领域，既和本行业有关，也和电信领域有关，但是具体的产品和技术标准上面有不确定性。经过专利检索发现了，很重要的专利在一家美国的一家上市公司的手上，他们有专门的研发团队，两三百件专利，非常完整地集中在他们手上，同时正在计划出售。非常难得。其他的专利在别的一些企业手上。这家企业找到我们，希望能购买这些专利，开拓相关产业，打造专利池。

我们对整个专利包的价值进行了评估，也专门去美国和对方谈判，参加竞价。

这个案子经过大半年的准备和谈判，最后客户放弃了竞标。其中的启示：

- (1) 购买专利包，打造一个产业，本身需要长期的投入和决心。国外专利经营机构的做法往往是短期行为。中国企业购买专利包必须要有清晰的战略。这个案子的教训在于对专利池的本身客观规律的认识。专利池基本的想法是什么呢？我们把这个核心专利拿到手上，然后通过一个专利池，专利许可给各个产业链的各个企业。这样的好处是第一可以让整个产业链比较快的发展起来，同时，对于做这样一个专利池的企业来讲，它的经济回报也不错。但是专利池的形成往往需要产品和技术市场比较成形。这个条件当时并不具备。风险很大。
- (2) 人才战略。购买国外专利包需要大量后续研发投入，需要人才。专利包的购买如果是为了后续的产品，要求后面的管理和开发人才必须配套。到国外大家会说我们购买专利，在某种意义上讲，也是购买智力资源。出去买专利的时候，首先得想到背后涉及到什么样的人？我们是不是能一起买回来，如果买不回来的话，我们自己在国内有没有这样的人能接着做下去？

这个案子没有完成，是一个遗憾。本身这个事情的方向是对的。中国的企业要想创新的话，或者比较快的发展的话，专利是个机会。如果真正把专利资产拿到手的话，完全可以做到全新的经营模式。但是这种战略需要非常坚定的决心和大量的资源。你的人才战略是不是跟得上，你是不是真正愿意在未来的产业战略去投入，非常关键。大家都觉得创新可以带来高利润率，高附加值。但是你真正做创新的话，风险很高，创新真的是需要很大的勇气。

二、 境外的知识产权纠纷解决机制解决全球问题

大家都听到一些关于美国 337 的案件的故事，主要是关于中国企业如何积极应对国外诉讼。通常大家比较关心的是如何制定策略，如何找到好的律师，既立于不败之地，又能经济的使用律师费。还有的，大家经常谈到，中国企业不可避免的在国外碰到这样的诉讼。前不久我们看到一个消息，联想和另外国际上的二三十家企业，包括索尼，很多做家电的大企业，在美国都是被告，都是被小的专利权人起诉，不光是针对中国的企业，美国、日本、韩国、台湾包括美国的企业都在被起诉。这样的攻防战将越来越多。

我这里向说的是如何利用境外的诉讼机制创造全球和解的机会。

最近我们处理的一个境外案子是涉及到网络游戏的案件，这是中国的企业在国外已经开发和推出了一款游戏软件，在美国的一个大城市被我们客户起诉，我们客户认为中国企业侵犯了它的著作权。我们的客户，不是美国的企业，是一个国籍很特别的国家（这里不提了）。有意思是客户在美国起诉中国的企业，可能是觉得美国法院提供的法制环境比较确定一点。

我的一个感受是美国争议解决的机制值得我们中国企业好好体会。美国法院现在不少做法有点借鉴全世界的要经验。传统的观念当中，法院的诉讼披露程序繁琐，开庭进行陪审团的审理（jury trial）更是结果难料。但是事实上并不一定是这样的。美国从 60 年代，在争议解决上做了很多很多的改革，这些年在 ADR 方面创新更多。

比如当时我们这个案子里面避免了双方通过比较昂贵的披露程序（discovery），披露程序就是律师可以把对方的证人或者对方的人请过来，大家用很长时间问你各种各样的问题，取得更多的证据。这个案子当中双方通过法院进行和解。说到和解，我们认为中国诉讼制度的优点，但是事实上这样灵活的方式在美国程序里也是广泛存在的。当时这个城市的美国法官就非常有意思，非常耐心，甚至是穿着中式衣服出来进行和解。我们两边律师都在，两边大概都有四五个人，双方企业代表都出现，大家背靠背谈，一个在这个房间，一个在那个房间，法官来回沟通和解方案，甚至法官在一旁起草最终的和解协议，最后谈的非常顺利。

我想这个告诉我们的是什么呢？第一，对中国企业来讲，出去碰到知识产权的纠纷不用怕；在这样的国外诉讼程序当中，抓住机会，实现全球和解。即使付出一些代价，可能从根本性的问题上摆脱国外竞争者的纠缠。在这方面，在境外的纠纷机制当中可能提供的机会更多。第二，在具体应对的时候，我们说战略上要藐视，战术上要重视确实非常正确。要做大量的准备工作，然后要深刻地领会在不同国家争议解决的机制，尤其像比较成熟的发达国家，可能有很多的机制，其实不管你来自哪个国家，你都可以使用，它是公平的。如果你用得好，有律师帮助你的话，费用上不一定像大家想象的那么昂贵，完全有可能在比较好的情况下解决。侵权不侵权是另外一件事情，中国企业有可能侵权，有可能没侵权。最近中国在国外赢了好几个案子，同时中国企业也有败诉的，这个也很正常，胜败乃兵家常事，但是不应该怕，只要国外市场真的重要，该怎么做就怎么做。

三、 全球化法律软性资源的利用

我们的企业是走向全世界各地，不光是欧美，也有南美，非洲，中东，东南亚国家等等，各个国家社会制度、经济文化发展程度不一样，法律制度都不一样。如何能够较快的使得公司法务队伍能够应对全球化的挑战很重要。

应对全球化的法律问题很重要是善于利用外部资源。解决境外的法律纠纷，找到合适的外部律师非常关键。律师专业化很强。我们做中国律师，做中国知识产权律师，其实对中国知识产权最熟的。要是说对于在巴西的知识产权，我能懂多少？大概的道理可能懂，但是在解决具体纠纷上面，企业必须要有非常信得过，靠得住的当地律师，非常关键。对于处于国际化刚

开始阶段的企业而言,这可能是非常大的挑战,我怎么能找到在巴西做知识产权特别好的律师?我怎么找到在美国某个州特别好的侵权律师来帮助我们?这很多时候并不容易。举个例子,我自己是国际商标协会的反假冒委员会的一个成员,这个协会历史很长,里面有 8000 名商标律师。2014 年 5 月在香港进行了年会,当时感触很深,我们中国企业会员非常少,中国的代理机构很多,这是很可惜的。国际商标协会非常希望能吸引中国的企业去参与。8000 多名来自全球各地的律师,我们从来没见过的国家的商标律师在很短的时间都可以在那儿认识,大家对中国的企业非常热情,大家都知道中国企业在走出去。如果我们的企业,尤其是有国际化战略眼光的,或者知道自己迟早要走上国际化的企业,让自己的法律人员和高管参与到这个会议里,参加他们的活动,甚至成为协会里面的主席,担任一定的职务,可以在非常短的时间里,建立全球性的法律的网络。

不仅商标领域,专利领域也有这样的(协会),反垄断的领域也有。国际上这样的法律网络非常发达的,这里面很宝贵的人脉,这是软性资源,类似技术的 know-how。法律这块也是有 know-how(专门知识)的,这些 know-how 都在人的脑子里,中国企业走出去不仅要走到市场里去,还要走到律师的协会里面,各种相关的协会组织里面,去真正发挥自己的作用。现在我们深切地发现,其实国际社会上各个协会里面,大家非常盼望中国的企业、中国的律师能多去参与,甚至提供领导力(leadership),

未来中国全球化知识产权问题的处理,核心关键在人。中国现在有优势的是人。类似今天在座发言的律师其实中国有一批。只要给予做法律的人足够的空间和信任,法律人一定能够为企业带来看得见、摸得着的利益。在国际化的过程当中,有国际化视野的法务人员或者律师,只要能得到企业核心人员的充分信任和支持,为企业带来的价值会是巨大的。一个境外纠纷,如果处理不好的话,花费巨大,你要是经营得当,有非常丰富经验的内部的法务高管和外部法律指引的话,你的成本会大大缩小,这只有懂行、有丰富经验、有智慧有头脑的人能做到。