

申锡机械 PK 世界行业巨头



【新闻故事】 2008年3月14日,江苏申锡建筑机械有限公司第一次参加在美国拉斯维加斯参加 CONEXPO 工程机械展,然而也是在同一天,公司突如其来收到 SECALT S.A and TRACTEL, INC(原告)的传票,主要内容为控告申锡公司生产的吊篮产品主要部件——提升机的外观侵权和不正当竞争。被外国公司告了,这可是申锡公司建办 20 年来头一次。原告美国注册建办的赛开利公司及达泰集团还是世界上高空作业机械制造业巨头。

【相关链接】 申锡公司建办于 1988 年,20 年来,申锡公司始终不渝坚持走科技引领、自主创新的道路,成为中国建筑吊篮行业的领军企业;成为国内行业中生产规模最大、自主研发能力最强、吊篮运用领域最广、出口量最大的企业;成为江苏省高新技术企业,拥有江苏省高空施工机械工程技术研究中心、省级博士后科研工作站以及国家人力资源和社会保障部唯一授权成立的高空作业机械职业技能鉴定站。

而且申锡公司在业内实现了五个全国“率先”:一是诞生中国第一台擦窗机;二是公司参与制定了高空作业吊篮、擦窗机、座板式单人吊具悬挂作业安全技术规范等国家标准;三是率先获得了省级 AAAA 级标准化良好行为企业,并通过 ISO9002 质量体系认证、CE 认证;四是率先拥有自营出口权,先后成立澳门分公司、新加坡分公司、中东分公司;五是率先获得“中国驰名商标”的荣誉。

【新闻故事】 应诉还是回避?申锡公司被推到了风口浪尖,不应诉,对方将会在全球更多区域提起国际诉讼,申锡将面临无休止的国际争端。应诉了,则要冒着耗费巨大人力、物力和巨额资金,在不熟悉的国度打一场胜负难卜国际官司的风险。输了,那么申锡产品将被迫退出美国市场,甚至波及到其他国际市场;赢了,意味着申锡产品就打通了全球市场。面对这一艰难的抉择,公司董事会进行了紧急磋商。

“面对竞争对手提起的知识产权诉讼,我们只有勇于维权、理性维权,也运用知识产权来积极维权。”公司董事长吴仁山如是说。“为什么应诉?理由有三,一是为企业。原告所告侵权的产品,是我公司技术团队自主研发的第三代产品,因此,我们具有国际维权的自信和底气;二是为行业。这场诉讼也关乎我国高空作业机械行业能否立足于国际市场的成败之战问题。申锡公司是国内高空作业机械行业的龙头企业,肩负着高空作业机械产品推向国际市场的社会责任与历史使命,因此风险再大,也必须选择应诉;三是为家族。申锡公司是民营企业。现在我

不应诉,我的儿子将来会怎么说?申锡发展走的是科技创新之路,靠的是豪气;打这场国际官司,就要靠志气。

3月底,申锡公司毅然进入应诉程序。公司聘请了美国的十大律师事务所之一的 REED SMITH 组成律师团,同时聘用美国、法国多家市场调查、专利机构。在之后的笔录证人证言阶段,总经理吴杰率多名工程师及关键人员两度赴香港从容接受对方律师质询,不仅拿出公司科研开发的 1900 多页原始记录,说明申锡产品研发发展的“实证”,还理直气壮“拍案而起”反驳对方律师无理。中途,原告方提出调解意见,但是要求“申锡公司及其子公司所有相关的产品永久禁止出口至美国,公司负责人不得到美国签证或将在美国被限制行动”。申锡公司坚决维权,断然拒绝了原告方调解意见。

接着,公司开始“绝地反攻”,主动出击。2010年8月,中方律师递交了最终陈词,并附上由美国权威人士出具的功能性设计的研究报告,认定该产品每一部分的设计均属功能性设计,不涉及外观侵权。

8月17日,美国联邦地区法官 JAMES C MAHAN 对原告双方律师直接宣判结果,宣判原告控告申锡公司提升机的外观侵权和不正当竞争理由不成立。说来也巧,总经理吴杰当时正在美国学习,在第一时间获得了内华达州地方法院判申锡公司胜诉消息。至此,经过历时 887 天的美国司法程序,花费 180 多万美元诉讼费用的国际知识产权诉讼案终于尘埃落定。

【采访札记】 总经理吴杰感慨地说,随着发达国家在一些传统制造领域的优势渐失,知识产权争端已成为他们收复市场的一种主要的非贸易手段。知识产权诉讼已不仅仅是法律手段,更是市场策略。这次胜诉对申锡公司具有里程碑意义,不仅成功地在美国捍卫了中国高空作业机械企业的权利,维护了公平竞争,也向我们全球的客户证明了申锡是值得信赖的合作伙伴。这次完胜,我们为自己自豪,也为中国企业自豪。

申锡公司打赢了这场官司,赢得了尊严,也赢得了新的商机和发展空间。今年 1 至 9 月,公司销售超亿元,相当于去年的销售总和。现在,申锡公司正在以更高的视野来看待发展环境和竞争趋势,制定新的企业发展战略。把“建设成为世界高空作业机械行业中具有核心竞争力的企业,成为国内高空作业机械产品的最佳供应商”作为企业愿景。企业目标:2012 年,吊篮产销量均超万台;2015 年,成为上市公司;2015 年,进入世界高空作业机械行业综合实力排名第二。

【各方声音】 商务部进出口公平贸易局:作为中国吊篮行业的龙头企业,申锡公司积极参与国际竞争,敢于运用法律武器,在美国捍卫了中国高空作业机械企业的权利,对此商务部公平贸易局表示热烈祝贺。希望申锡公司以海外胜诉为重大契机,再接再厉,坚持走科技之路,积极实施品牌战略,进一步拓展国际市场,不断提高核心竞争力,争取早日进入世界高空作业机械行业领军者行列。

【各方声音】 中国机电进出口商会:我国企业每年因遭遇国外知识产权纠纷而引发的直接经济损失达到 691 亿美元,贸易机会损失 1470 亿美元。在这样的经济、政治大背景下,申锡公司赢得本次诉讼显得意义重大,用实际行动表达了中国企业要求公平贸易、平等竞争的愿望。

【部门连线】 中国工程机械工业协会秘书长苏子孟:我国的机电产品出口 20 年间增长 254 倍,出口已跃居世界第三位。这起诉讼案的胜诉,是我国高空作业机械行业在国际诉讼中的首例,大长了中华民族的志气,它不仅标志着申锡公司向国际市场进军中跨出里程碑式的一步,而且对中国工程机械行业的全球化具有示范和标杆作用。

【部门连线】 江苏省商务厅进出口公平贸易局局长丁育生:去年,我省遭遇各类贸易摩擦案件 78 起,涉案金额 25 亿美元,是我省 1988—2008 年间 20 年涉案金额的总和。今年 1—8 月,涉案企业 700 多家,涉案金额已达 18 亿多美元。我们要学习申锡精神:牢固树立全球眼光,坚持走国际化之路;深入研究国际贸易游戏规则,敢于海外亮剑,积极维护行业和企业利益。

【部门连线】 无锡市贸促会会长徐惠娟:近年来,主要贸易伙伴频频对我们的出口产品提起两反一保及知识产权侵权等不公平贸易诉讼,涉案金额就无锡一地而言,已经从 2003 年的 1500 多万美元迅速飙升到 2009 年的 4 亿多美元。2010 年到目前为止已达 3.8 亿美元,而发起国也从过去以美国、欧盟为主到现在土耳其、印度、巴西、巴基斯坦等其它地区扩散。这个案子的胜诉可以说是大快人心,对于同样遭遇国外不公平贸易待遇的中国企业具有一定的启发作用。

【部门连线】 无锡科技局副局长黄晓璐:申锡公司赢得这场诉讼,并非偶然,而是他们长期注重自主创新,加强知识产权保护的结果。势在必得。申锡公司的胜诉,对无锡企业来说无疑是一种鼓舞和振奋,更是为国内企业应对国际知识产权诉讼提供了很好的参考和借鉴。

【新闻事件】 2006 年 9 月 19 日,美国本田汽车公司指控中国无锡开普动力有限公司在美国销售的发动机及其组件侵犯了该公司已拥有的手提发电机防震技术的专利权,要求美国国际贸易委员会发布永久排除令,并禁止进口和在美国境内销售相关侵权产品。

开普公司是高新技术企业、中国应急电源供应商的佼佼者。经过多年对高端技术的研究和开发,开普公司拥有大批发电机、发电机、逆变及自控等核心技术,并跻身世界中小型发电机行业的前列。公司生产的数码变频发电机因其供电品质高、波形好、频率恒定、体积小、噪声低等优点迅速打开国际市场,KIPOR、开普品牌在国际市场上的地位得到快速提升。

当天,本田在日本本土生产的发电机却以美国本田汽车公司的名义用本田技研的两个非核心技术专利(OHC 发动机和四冲程发动机)向美国 ITC 申请对开普进行“337”调查。

本田在非核心技术专利上动用 337 条款,其意图显然是利用美国国际贸易委员会下达永久禁止令,禁止开普数码变频发电机进入美国市场,进而在更大范围封杀开普数码变频发电机,更为严重的是殃及虽未被列为调查对象而生产同类产品乃至生产相关零部件的所有中国企业。10月16日,美国国际贸易委员会投票决定对原产于中国的发动机及其组件启动 337 调查程序,同时指定中国无锡开普动力有限公司作为应诉方。

针对美国 ITC 的“337”调查,开普公司决定积极应对。他们一方面聘请由英国法学博士周律师、日本法学博士洪律师、德国法学博士刘律师等 5 人组成的中国律师团以及聘请有“337”丰富经验的美国著名的专利律师事务所的律师团应诉。主动配合美国 ITC 的“337”调查中对被告产品的全部要求,并于美国 ITC 规定的时间提供了美国 ITC 所要求的所有有关被告产品的技术、生产、销售及财务等全部资料,以及于 11 月 4 日、11 月 20 日两次对上述资料进行补充。

另一方面,开普公司对本田的逆变发电机进行了全面的专利检索,检索到发动机方面的专利 539 件,发电机方面的专利 139 件,以及逆变控制方面的专利 123 件。接着对检索到的专利进行了全球范围的排查,对相关的近 30 篇专利进行了全文翻译,最后分析后确定必须回避的专利是 5 件。针对必须回避的 5 件专利,仔细研究了它的发明内容及专利结构,最后确定申请了 10 件相关专利,这 10 件专利均作了 PCT 申请,并有 2 件分别下达到美国、欧盟等五个国家(或地区)阶段。与此同时,摒弃有争议的技术,采用全新的开普专利技术来制造数码变频发电机,并且一如既往地继续在数码发电机领域进行产品研发和创新。

经过 2006 年 11 月 30 日在美国的 ITC “337”调查听证会、2007 年 2 月 26 日在香港的 ITC “337”调查听证会抗争后,2007 年 6 月 14 日,美国 ITC 作了终止“337”调查的决定,并在网上向全世界公布。

【相关链接】 美国“337 调查”源自“337 条款”,因美国的《1930 年关税法》的第 337 节而得名,后经三次重大修订。现“337 条款”明确授权美国国际贸易委员会(ITC)在美国企业起诉的前提下,对进口中的不公平贸易做法进行调查和裁决。若判定违反了“337 条款”,ITC 将签发排除令(Exclusion Order),指示美国海关禁止该批产品的进口。其结果是特定企业的相关产品乃至全行业的相关产品都无法进入美国市场。

【部门连线】 中国工程机械工业协会秘书长苏子孟说,我国是机电产品制造大国。加入 WTO 以来,我国的机电产品频繁遭遇国外反倾销、反补贴和知识产权纷争。一些国际竞争的对手们意在设置障碍,阻挠中国企业走向世界,以维护他们的垄断利益。由于 337 调查程序复杂而且诉讼费用高昂,我国很多出口企业被迫放弃应诉,而主动应诉的企业也往往被高昂的费用拖累。今年以来,美国共发起 42 起 337 调查,其中涉及我国企业 21 起,占调查总量的 50%,同比增长近 91%。

【部门连线】 江苏省知识产权局局长朱宇:我国进出口贸易去年已跃居世界第一。但同时,也愈来愈多地遭遇了出口贸易纠纷。其中知识产权问题已经成为一个热点。在应对国际知识产权侵权诉讼 337 调查中,这几年,我省共有 4 起胜诉,4 起和解案件。但总的来说,我们胜的少,败的多,因此造成了数十亿美元的损失。

【采访札记】 开普公司积极应诉这起长达一年多的诉讼,最后以双方握手言和告终,公司却为此付出了巨大的代价,支付高昂的国外律师费,以及提供资料的航空运费、通信费用、电话会议费用、聘请专家咨询费用、国内律师费、去听证会人员的费用等共 2000 多万元人民币。但是,也占据了美国市场。2007 年,公司销售总额达 10 亿元人民币,出口创汇 10500 万美元。如今的开普动力生产的数码发电机在欧美市场的份额均名列前三位。

“这起诉讼给我的最大启示就是,企业一定要坚持创新。”公司总经理肖琳琳回顾发展历程时称,公司从成立以来就致力于自主创新和创建自己的品牌,公司组建了技术研发中心,博士、硕士等技术人员逐渐增加到 300 人。此外,该公司每年投入的研发资金不低于年销售总额的 5%。公司至今已申报专利 400 多项,其中发明专利 70 多项。正是这种不间断的自主创新,使开普动力始终勇立潮头。

开普动力 PK 美国本田汽车公司

坚定不移走自主研发之路

锡山企业海外知识产权纠纷案启示录

启示

锡山企业海外知识产权纠纷案将增多

今年 1 至 9 月,锡山全区完成进出口总额 25.48 亿美元,同比增长 46.82%。其中出口 17.17 亿美元,同比增长 45.57%;进口 8.31 亿美元,同比增长 49.48%。预计今年全区进出口总额可望超 30 亿美元,在无锡市区中六个区中位居第一。

10月15日至11月4日,第108届广交会在广州举行。我区共有参展企业 75 家,展位 166 个,参展企业数和展位数再次刷新历史记录,分别比 107 届增加 7 家新参展企业和 9 个标准展位,企业数及展位数分别占全市的 27.1%和 31.1%。

当前全区企业面临的是,经贸活动全球化,科技进步超速度,知识产权化,竞争规则国际化。随着我区对外贸易规模的不断扩大,我

们面临的贸易摩擦也会不断增多,这种形势将会持续相当长的时间。为此,有关人士指出,要有长期应对的思想准备。贸易摩擦是挑战,但处理好贸易摩擦就可能带来机遇。

锡山企业两个海外知识产权纠纷案,以生动的个案告诉我们:

一是要加强企业知识产权管理,形成完备的企业知识产权管理体系。打知识产权官司,很重的一条是要提供充分的证据,这些证据是历史形成的,而不是捏造出来的,这就要求企业有一套很好的知识产权管理体系,碰到诉讼,能够及时拿出自主研发的证据。

二是要及时寻找政府资源的支持,以求最大限度地减少损失。作为企业最直接的商务主管部门,区商

务局在申锡公司收到传票时,就积极介入,推荐并陪同拜访了留英法学博士、开普动力公司常年法律顾问周仲飞律师,听取了是否应诉的专项性意见和注意事项。在企业应诉后,区商务局多次与中国机电商会、省商务厅进出口公平贸易局汇报最新动态,讨教经验和做法,指导和帮助企业积极巧妙应对。此外在翻译文件、搜集证明材料等方面,商务局都提供了高效服务。跨国外官司需要高昂费用,区商务局积极对上争取,表达了政府鼓励企业积极应诉的坚定立场。

三是要建立贸易摩擦预警和快速反应机制。通过与商务局、省厅、市局的预警体系联网,及时向企业发布信息和应对措施,鼓励和支持

企业积极参加应诉,有效保护企业合法权益。

纵观这两起案例,起因都是因为我区企业发明的新技术、制造的新产品,打破了原有的暴利格局,让国外消费者用更低的价格享受到了高质量的产品。所以外国公司才会想出用官司来拖垮我们企业的招数。

这是一次企业自主知识产权对抗国际巨头的胜利。我们需要通过这两起案例向区外企业传递一个信号,那就是遭遇国际公平贸易诉讼不要害怕,它也有一套透明的游戏规则,关键在于运用规则充分准备和积极应对,唯此方能最大程度地争取到自身的合法权益,回避等于放弃生存的权利。