

山东圣奥化工股份有限公司勇于面对第337款调查

杜子斌

(山东圣奥化工股份有限公司,山东 曹县 274400)

摘要:美国国际贸易委员会的行政法官在美国 Flexsys 公司提起的关于防老剂 6PPD 的第 337 款调查案中作出对山东圣奥化工股份有限公司(简称圣奥公司)不利的初裁,但圣奥公司的积极应诉使第 337 款调查中排除了针对涉案的下游产品,如轮胎、胶管和胶带等发出的禁止令和排除令,为下游产业营造了一个相对稳定的环境。目前,案件还在进一步审理之中,最终结果难以预料。

关键词:第 337 款调查;关税法;防老剂

中图分类号:D922.221;TQ330.38⁺2 **文献标识码:**C **文章编号:**1006-8171(2006)05-0307-03

2006 年 2 月 17 日,美国国际贸易委员会(International Trade Commission,简称 ITC)的行政法官在美国 Flexsys 公司提起的关于防老剂 6PPD 的第 337 款调查(简称 337 调查)案中作出初裁,初步判决山东圣奥化工股份有限公司(简称圣奥公司)和美国 Sovereign 公司有专利侵权行为,而另一被告韩国锦湖化工公司(简称锦湖公司)没有侵权行为。要说明的是,337 调查是 ITC 应美国国内产业申请,根据美国 1930 年《关税法》第 337 款对进口贸易中不公平竞争行为展开的调查,其目的是保护美国知识产权人的权益不受涉嫌侵权进口产品的侵害。

在初裁中,ITC 行政法官建议对圣奥公司和 Sovereign 公司出具有限排除令(limited exclusion order),即该排除令即使在终裁中被 ITC 全体委员(6 位)接受,其也仅针对被提及的被告出口到美国的中间体 4-ADPA 及由 4-ADPA 制成的防老剂 6PPD,并不针对出口到美国的防老剂 6PPD 的下游产品,也就是说,含有圣奥公司涉案产品的下游产品,如轮胎、胶带和胶管等并不受排除令的限制。

此外,圣奥公司对美国的年出口额仅占其年销售额的很小部分,因此 ITC 行政法官的初裁对圣奥公司生产和销售的影响非常有限。由于案件

仍然在调查中,最终结果难以预料,且 ITC 的终裁要几个月后才能确定,因此近期内行政法官的初裁对圣奥公司的贸易不会产生任何影响。

圣奥公司明确表示,将继续在 ITC 的后续法律程序中抗辩,直至得到公平的裁决。

1 案件背景和发展

本案涉及两个同步进行的诉讼:一是原告方 Flexsys 公司于 2005 年 1 月 28 日在美国联邦北俄亥俄地区法院对圣奥公司、锦湖公司及其相关美国企业提起的专利侵权诉讼;二是 Flexsys 公司作为申诉方于 2005 年 2 月 23 日向 ITC 提起的 337 调查要求,指称圣奥公司、锦湖公司及其它有关企业侵犯了其拥有的 3 项美国专利,申请对由专利方法制成的中间体 4-ADPA、由 4-ADPA 制成的防老剂 6PPD 及其下游产品,如轮胎、胶带、胶管等对美国的进口颁发永久有限排除令和禁止令。后一诉讼即是备受瞩目的 337 调查案。

2005 年 4 月 29 日,美国联邦北俄亥俄地区法院批准圣奥公司等被诉方的抗辩和提议,宣布该案在美国 ITC 337 调查终裁之前被永久中止审议。

2005 年 9 月 21 日,在圣奥公司和锦湖公司的积极抗辩下,Flexsys 公司表示不寻求针对下游橡胶产品,包括轮胎、胶带和胶管等产品的禁止令和排除令救济。这意味着购买圣奥公司生产的防老剂 6PPD 的轮胎及其它橡胶产品生产企业可以

继续向美国市场销售其产品,而不受本次 337 调查结果或是否发布排除令和禁止令的制约。

2005 年 9 月 27 日,在圣奥公司和锦湖公司的积极抗辩下,Flexsys 公司主动向 ITC 提出要求终止与 USP 6 140 538 专利侵权有关的诉讼调查。

2005 年 11 月 7~10 和 14~15 日,ITC 进行了开庭审理,圣奥公司与锦湖公司的积极申辩取得了 ITC 调查律师的支持。但行政法官于 2006 年 2 月 17 日作出了不利于圣奥公司的初裁。对于行政法官的初裁,ITC 还将决定是否复审。如果不复审,行政法官的初裁将作为 ITC 的终裁;如果复审,ITC 全体委员在对初裁作出修改(modify)、拒绝(reject)或采用(adopt)的决定后颁布终裁结果。ITC 复审推翻行政法官的初裁案例(如在本案之前涉及中国电池企业的 337 调查案)并不少见,即 ITC 行政法官的初裁往往与 ITC 全体委员的终裁不一致。

如果 ITC 终裁判定圣奥公司没有违反第 337 款,对裁决不服的一方可立即向美国联邦巡回上诉法院上诉;如果 ITC 终裁判定圣奥公司违反第 337 款并下达救济措施,案件还要提交美国总统审阅 60 天,美国总统以是否损害公众利益为原则,确定是否推翻 ITC 下达的救济措施,也就是说在救济措施下达的情况下,ITC 的裁决和救济措施还必须经过总统 60 天的审阅才能成为最终裁决。总统复审期结束后对裁决不服的任何一方均可向美国联邦巡回上诉法院上诉。

在 ITC337 调查案件中,有许多案件的终裁被美国联邦巡回上诉法院驳回,如在涉及中国电池企业的 337 调查案中,即使 ITC 终裁判定侵权成立,上诉法院也可能驳回 ITC 的终裁。

由此看出,ITC 行政法官于 2006 年 2 月 17 日的初裁仅是本案发展过程中的一个环节,其后还会有多个环节继续进行。圣奥公司在已经历的多个环节中取得了胜利。虽然目前 ITC 行政法官的初裁不利于圣奥公司,但 ITC 的初裁和终裁并不代表结案,案件最终的结果仍有变数。

2 案情分析

圣奥公司是主要生产橡胶防老剂的民营高技

术企业,具备一流的管理和技术创新能力,并建立了完整的知识产权保护机制。其于 20 世纪 90 年代中期开始研发 RT 培司连续催化氢化新工艺,并于 2003 年实现产业化。RT 培司工艺的应用使防老剂 6PPD 的生产成本大大下降,并使污染物的排放量接近零,极大地推进了橡胶助剂行业的清洁生产进程。目前,RT 培司工艺已取得 11 项国内和国外专利并获得多项奖励(如 2004 年获得中国石化系统科技进步一等奖和国家科技进步二等奖)。

Flexsys 公司是由荷兰 Akzo Nobel 公司与美国 Solutia 公司各占 50% 股份组成的橡胶助剂生产企业。近年来,Flexsys 公司在国际橡胶助剂市场上的一些作为受到多国反垄断机构的关注。在 2005 年 12 月 21 日,欧盟委员会表示 Flexsys 公司的欧洲母公司及其它 3 家橡胶化学品生产商有交换价格信息和共同抬高价格的垄断违法行为。在美国北加州联邦地区法院,Flexsys 公司受到了关于操控价格的垄断行为的团体诉讼,Flexsys 公司最后以支付 1 850 万美元与原告和解。此外,Flexsys 公司也受到了加拿大有关机构的调查。

在中国,Flexsys 公司以投资合作为由,走遍橡胶助剂企业,了解技术与商情;同时写信给政府官员,要求政府对圣奥公司进行制裁。但到目前为止,除定牌加工促进剂的少量业务之外,Flexsys 公司在中国并没有实质性的投资。

在高新技术领域,国际知识产权的纠纷十分普遍,这些纠纷多由双方市场份额变化所致。这一起诉讼和调查案的主要起因是圣奥公司近几年迅速崛起,在产品技术、质量、价格和服务等方面都具备了国际竞争优势,在国内外橡胶行业声名鹊起。圣奥公司开办初期的国内市场占有率约为 10%,目前已达到 40% 以上。而 Flexsys 公司却面临市场逐年减小的问题,其前几年在我国防老剂市场的占有率曾达到 30%,而到 2005 年几乎退出我国防老剂市场。

在这起美国专利侵权诉讼案开始前,Flexsys 公司在韩国提起的针对圣奥公司产品的同类专利侵权案已于 2004 年 10 月一审结案,Flexsys 公司败诉,被判定为其韩国相关专利不具有可行使性,使用圣奥公司产品的锦湖公司不侵权。Flexsys 公司不服上诉,韩国法院进行二审后于 2005 年下

半年判决 Flexsys 公司败诉。与此同时,在欧洲专利局的 Flexsys 公司的相关欧洲专利也受到德国拜耳公司等启动的专利无效程序的挑战;在中国,圣奥公司对 Flexsys 公司的相关专利也启动了无效程序诉讼;在韩国,锦湖公司和圣奥公司提起的专利无效诉讼也取得了有利的结果。

由于轮胎、胶管和胶带等防老剂 6PPD 的下游产品已不在这起 337 调查案中, Flexsys 公司若要对轮胎、胶管和胶带等企业提起制裁诉讼,只能在美国联邦地方法院直接起诉这些企业。众所周知,在美国联邦地方法院提起诉讼比较困难,通常需要花费 2~3 年的时间,且结果充满变数。

3 应诉意义

作为一家民营高技术企业,圣奥公司在应对国际老牌劲旅 Flexsys 公司的挑战中表现出了非凡的勇气和胆识。圣奥公司的决策层和管理层考虑到本起 337 调查案对中国橡胶行业,尤其是轮胎行业可能产生的影响和制约,在“影响自身产品出口到美国是小事,影响整个行业的出口是大事”的民族全局观念下迅速作出决策,花费巨资应诉,这同时也反映出圣奥公司赢得此案的决心和信心以及走向世界的雄心大志,这一行为得到了政府、相关行业以及社会的高度评价和大力支持。

从目前看,ITC 的初裁结果并不影响圣奥公司产品在国内的销售,而圣奥公司目前直接出口到美国的产品也不多,同时 ITC 的初裁没有针对出口到美国的下游产品,因此 ITC 的初裁对我国橡胶行业的整体影响不会很大,也就是说圣奥公司的积极应诉为下游产业营造了一个相对稳定的环境。

进一步讲,我国是轮胎的主要生产国,轮胎产业对出口的依赖程度相当高。据国家有关部门统计,2004 年我国轮胎总产量为 2.39 亿条(包括部

分摩托车轮胎),出口量为 6 875.2 万条,其中出口到美国的数量为 2 288.5 万条;2005 年轮胎总产量为 2.5 亿条,出口量为 1.08 亿条(含未列名轮胎,列名轮胎为 9 184 万条)。如果当初圣奥公司不应诉,圣奥公司及其下游企业就可能因缺席被判定构成侵权,这样下游企业的产品就不能再进入美国市场,这会对我国轮胎产业造成灾难性的影响,同时会导致世界轮胎销售市场格局发生重大变化。

4 案件启示

从以往 337 调查案的统计数据看,被认定侵权的案件比例并不大,如 1995~2002 年的 102 起 337 调查案中,只有 23% 的案件被裁定侵权,17% 的案件被裁定不侵权,11% 的案件撤诉或被驳回,49% 的案件和解。据了解,在 337 调查案中,ITC 鼓励和解。但要想得到不侵权的认定结果,前提是被告企业必须积极应诉,否则被告企业将在受到不公平待遇的情况下丧失上诉的机会以及丢失良好的市场。从长远看,被告企业不应诉还可能引发更多的官司,甚至导致其美国以外的经营受到限制。因此,对被告企业来说,躲避诉讼不是明智之举。

此外,在 337 调查中,中国企业不应该永远作为被告的身份出现,应该学会用第 337 款保护自己,应该认识到,知识产权诉讼不仅是保护企业合法权益的行为,在很多情况下还是竞争的策略。

在经历波折后,圣奥公司逐步走向成熟。圣奥公司已认识到用户才是真正的裁判,用户的评价才是最重要的评判。圣奥公司将以维护客户的利益为己任,一切以用户为上,进一步为用户争取市场和利益来答谢用户对圣奥公司的一贯支持,并以更大的勇气与决心去争取本案的最终胜利。

收稿日期:2006-03-14

龙翔公司获 5 项国家专利

中图分类号:TQ330.4 文献标识码:D

近年来,福建建阳龙翔机械电器有限公司不断开发高新技术产品,其中空气弹簧成型机、工程机械轮胎成型机、鼓式帘布筒贴合机、自动扣圈装置和编程可调组合压辊装置等 5 个新产品获得国家专利。该公司自主开发的 Lc-4HX 工程机械轮

胎成型机填补了国内橡胶机械行业的一项空白,被世界名牌产品交流中心和中国名优名牌产品推广中心评为“中国知名品牌”产品。

目前,该公司已拥有四大类上百种产品,产品远销美国、泰国、伊朗、印度尼西亚和土耳其等国。

(摘自《中国化工报》,2006-03-08)