

关于深圳市路畅科技股份有限公司 DVD 专利许可使用费计提的

专项法律咨询意见书

粤世律意字（2020）第 1110 号

深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）：

广东世纪人律师事务所为中华人民共和国司法行政机关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资格的律师执业机构。现本所应公司要求，指派李乙帆律师、陈秋燕律师就公司关于“为支付 DVD 专利许可使用费计提的应付款项是否需要支付的事实依据和法律依据”的问题，出具本咨询意见书。

一、本所律师出具本法律咨询意见书的主要事实依据：

1. 信会师报字【2014】第 310265 号《审计报告》
2. 信会师报字【2016】第 310707 号《审计报告》
3. 信会师报字【2017】第 ZI10506 号《审计报告》
4. 信会师报字【2018】第 ZI10325 号《审计报告》
5. 《DVD VIDEO/AUDIO/ROM PLAYER 专利许可协议》
6. 《DVD 专利许可协议》
7. 《杜比实验室许可授权公司许可协议》
8. 《MPEG-2 专利池许可协议》
9. 《DVD VIDEO 播放器和/或 DVDROM 播放器生产商注册协议》
10. 公证书及附件《通知函》、EMS 国际特快专递邮寄详情单、中国邮政集团公司深圳市分公司定额发票
11. 深圳市路畅科技股份有限公司关于本项目《工作联系函》的

复函

12. 深圳市路畅科技股份有限公司关于计提 DVD 知识产权费用的背景说明

13. 深圳市路畅科技股份有限公司 2012-2017 计提、支付 DVD 知识产权费明细

二、本所律师出具本法律意见书的主要法律依据：

1. 《中华人民共和国专利保护法》
2. 《中华人民共和国合同法》
3. 《中华人民共和国公司法》
4. 《中华人民共和国民事诉讼法》
5. 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》
6. 《关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》
7. 《最高人民法院关于香港仲裁裁决在内地执行的有关问题的通知》

三、基本事实

（一）相关背景

1993 年，Sony 和飞利浦合作研发并生产出世界上第一台 DVD 并推向市场。1996 年，东芝、松下、日立、三菱、先锋、JVC、时代华纳等公司合作研发出改良型 DVD，并由东芝在全球推向市场。

1993 年至 1996 年，相关研发企业陆续申请注册了发明专利。

二十世纪九十年代末以来，我国成为 DVD 最大生产和出口国，但 DVD 的核心技术和标准为国外企业掌握。当 DVD 市场和我国 DVD 企业的实力均迅速增长时，DVD 领域中的外国专利拥有者也相继组成了若干同盟，包括 6C（由东芝、三菱、日立、松下、JVC、时代华纳、IBM 组成）、3C（由飞利浦、索尼、先锋组成）、1C（汤姆逊公司）、杜比和 MPEG-LA（16 个专利人组成的专利收费公司）5 个专利收费组织，并开始“行使知识产权”的相关权利。

根据现查阅到的相关公开文献表明：2002 年至 2004 年期间，上述部分专利收费组织与中国电子音响行业协会（原中国电子音响工业协会）达成相关协议，中国企业向国外每出口一台 DVD，需向上述部分专利收费组织支付一定金额的专利使用费。

（二）关于公司与 DVD 专利许可收费公司签订协议的相关情况

DVD 是公司 2016 年之前生产的车载产品的一个零部件。公司于 2011 年起先后与 DVD 专利许可收费公司：法国汤姆逊公司（THOMSON Licensing(S.A.S)）、日本东芝公司（Toshiba Corporation）、美国杜比公司（Dolby Laboratories Licensing Corporation）、美国安牌可公司（MPEG LA,LLC）、美国稳瑞德公司（One-Red,LLC）签订了 DVD 专利许可使用协议。

1. 各专利许可使用协议签订的基本情况：

序号	许可技术、标识名称	许可人\专利权人	许可期限	许可类型	签订日期
1	DVD Video Player (DVD 视频播放机)、 DVD Audio Player (DVD 音频播放机) 和 DVD Rom Player (DVD 光盘播放机)	THOMSON Licensing (S.A.S) (法国, 汤姆逊公司)	5 年 (除非任一方提出终止, 到期可自动延期五年)	普通许可	2011.7.11
2	DVD Video Player (DVD 视频播放机)	Toshiba Corporation (日本, 东芝公司)	至 2012 年 12 月 31 日 (除非任一方提出终止, 到期可自动延期五年)	普通许可	2011.4.01
3	Dolby Digital Consumer Decoder	Dolby Laboratories Licensing Corporation (美国, 杜比公司)	5 年	普通许可	2011.8.18
4	MPEG-2 专利池	MPEG LA,LLC (美国, 安牌可公司)	至 2015 年 12 月 31 日, 在该日后提前 30 天 通知可终止	普通许可	2011.05.27
5	DVD Video Player (DVD 视频播放机) DVD Rom Player (DVD 光盘播放机)	One-Red,LLC (美国稳瑞德公司)	5 年 (除非任一方提出终止, 到期可自动延期五年) 发出意欲终止通知后 45 天, 亦可终止	普通许可	2012.7.01

2. 关于诉讼及仲裁的约定

序号	许可人\专利权人	协议名称	诉讼或仲裁约定
1	THOMSON Licensing (S.A.S) (法国, 汤姆逊公 司)	《DVD VIDEO/AUDIO/ROM PLAYER 专利许可协议》	提交香港国际仲裁中心 (HKIAC) 按照 联合国国际贸易法委员会现行有效的仲 裁规则加以解决, 适用香港法律解释
2	Toshiba Corporation (日本, 东芝公司)	《DVD 专利许可协议》	由美国仲裁协会按照国际争议解决中心 的国际仲裁规则仲裁解决, 受纽约州法 律管辖
3	Dolby Laboratories Licensing Corporation (美国, 杜比公司)	《杜比实验室许可授权公司 许可协议》	提交香港国际仲裁中心 (HKIAC) 按照 联合国国际贸易法委员会现行有效的仲 裁规则加以解决, 依据现行美国联邦法 律和加利福尼亚州实体法解释
4	MPEG LA,LLC (美国, 安牌可公 司)	《MPEG-2 专利池许可协 议》	无相关约定
5	One-Red,LLC (美国稳瑞德公司)	《DVD VIDEO 播放器和/或 DVDROM 播放器生产商注册 协议》	任何一方可向香港有管辖权的法庭提起 诉讼; 若专利权人一方是起诉人, 其有 权选择向注册方注册办公室所在国的管 辖法庭, 或者注册方或其关联公司另外 所在国或具有生产场地的国家的管辖法 庭, 运输目的地所在国的管辖法庭起诉

（三）计提金额、已支付专利许可使用费及剩余计提金额的情况

基于前述背景情况以及协议约定，公司基于谨慎性原则，对公司所有销售出去（包含内销和外销）的含有 DVD 系统的产品均计提了专利许可使用费，自 2011 年至 2016 年累计计提了 27,516,096.51 美元。在上述协议履行过程中，公司依约从上述计提的专利许可使用费中向上述专利许可收费公司缴纳了专利许可使用费，截止 2017 年度，公司累计支付了专利许可使用费 3,488,428.54 美元，现存余 24,027,667.97 美元。

另查，公司生产的带有 DVD 系统的产品一共计提的专利许可使用费中，为内销产品计提的专利许可使用费为 21,220,398.99 美元，占总计提金额的 77.12%；为外销产品计提的专利许可使用费为 6,295,697.52 美元，占总计提金额的 22.88%，上述已向专利许可收费公司支付的费用系从所计提的此部分费用中支付的。现为外销产品计提的专利许可使用费仍存余 2,807,268.98 美元。因公司每出口一台带有 DVD 系统的产品均计提了专利许可使用费，但对于出口至非伯尼尔公约成员国的国家和地区（如东南亚一些国家和地区等）的产品，公司并没有向专利许可收费公司支付专利许可使用费，因此公司为外销产品计提的专利许可使用费现仍有存余。

除前述签约公司之外，公司从未收到过其他第三方要求缴付 DVD 专利许可使用费的主张。

（四）其他相关情况

公司在 2014 年和 2015 年陆续推出的新增大屏产品中，均已取消了 DVD 相关技术运用和相关的 DVD 功能。经过几年的功能替换，至 2016 年公司生产的产品已经几乎取消了 DVD 配置。2017 年 9 月 13 日，公司按照协议中约定的通知送达地址，通过公证邮寄的方式向上述专利许可收费公司发送了《通知函》，表明自 2017 年 9 月 1 日起，不再缴纳专利许可使用费。专利许可收费公司并未对此提出异议。

四、 分析过程及法律咨询意见

(一)公司为国内销售产品计提的 DVD 专利许可使用费不存在应当支付的法律依据。

根据公司向本所提交的有关材料，各专利许可收费公司系依据双方签订的协议向公司收取专利许可使用费的。由于公司与各专利许可收费公司签订的专利许可使用协议并未明确约定仅对出口产品收取专利许可使用费，故公司财务在计提相关费用的时候基于忠实履行合同的原则以及谨慎性原则对所有销售出去的带有 DVD 功能的产品均按照产品全部销售数量，依据双方签订的专利许可使用协议所确定的收费标准计提了 DVD 专利许可使用费。现经公司对 2011 年至 2017 年销售出去的产品进行核算和统计，带有 DVD 功能的产品主要以内销为主，公司对内销产品计提的专利许可使用费为 21,220,398.99 美元，占总计提金额的 77.12%。

经本所律师尽职调查，在了解各专利收费公司向我国企业收费

的背景情况以及查阅相关文献后，认为虽然双方的合同并未明确约定仅对出口产品收取专利许可使用费，但根据本所查阅相关文献获知，2002 年至 2004 年期间，上述专利收费组织与中国电子音响行业协会（原中国电子音响工业协会）达成了相关协议，中国企业每出口一台 DVD，需向上述专利收费组织支付一定金额的专利许可使用费。另，各专利公司并未向公司披露其专利在中国境内注册的情况，经本所查阅也未能发现其在中国境内存在专利注册的具体情况，也未发现各专利收费公司有向公司主张应对在国内销售 DVD 产品向其支付专利许可使用费用的情况。结合上述专利收费组织与中国电子音响行业协会（原中国电子音响工业协会）达成的相关协议，可认定各专利许可收费公司与公司在协议中约定的收费标准仅仅针对于出口的带有 DVD 功能的产品，不包括在中国境内销售的产品。

鉴于前述情形的出现或发现，本所认为公司为国内销售产品计提的 DVD 专利许可使用费现无应当支付的法律依据。

（二）公司对 DVD 出口产品计提的专利许可使用费所存余金额（应付账款）2,807,268.98 美元现亦无支付的法律依据。

1. 世界各国对发明专利的保护期限最长为自申请日起算 20 年，现 DVD 发明专利早已过专利保护期，已不再受法律保护。

经本所律师对除中华人民共和国以外的部分其他国家的专利保护期限的了解，各国对发明专利的保护期限规定虽然各有不同，但最长保护期限为自申请日起算 20 年。DVD 发明专利的申请时间为 1993 年至 1996 年，因此最迟自 2016 年底开始 DVD 发明专利就已过

专利保护期，不再受法律保护。专利许可收费公司再收取专利许可使用费已丧失法律依据。

2. 公司生产的产品自 2016 年开始已完全取消了 DVD 配置。

根据专利收费组织与中国电子音响行业协会（原中国电子音响工业协会）达成的相关协议及公司与 DVD 专利许可收费公司签订的专利许可使用协议的约定，中国企业生产销售 DVD 产品或带有 DVD 功能的产品才需要缴纳专利许可使用费。由于公司自 2016 年开始已完全取消了 DVD 功能，所以公司无需再计提及支付专利许可使用费。

3. 虽然公司与 DVD 专利许可收费公司签订的专利许可使用协议有些自然顺延到 2017 年下半年才到期，但自 2016 年底开始 DVD 专利保护期已届满，DVD 专利不再受法律保护，意味着专利许可使用协议对协议双方也不再具有法律约束力，相当于从 2016 年底开始，未到期的专利许可使用协议已满足自动终止的条件。

4. 履约期间，DVD 专利许可收费公司未向公司提出任何异议。2017 年 9 月 13 日，公司已经通过公证邮寄的方式向 DVD 专利许可收费公司发送了《通知函》，书面通知自 2017 年 9 月 1 日起，不再缴纳专利许可使用费。专利许可收费公司至今未向公司提出未足额缴纳专利许可使用费或拖欠专利许可使用费的异议，这表明公司已全面忠实地履行了合同义务。

在 DVD 专利许可使用协议履行期间，公司对出口至伯尼尔公约成员国的国家和地区的产品向各个专利许可收费公司支付了专利许可使用费，而对于出口至非伯尼尔公约成员国的国家和地区的产品，

公司并没有向专利许可收费公司支付专利许可使用费。专利许可收费公司从未对公司的上述行为提出异议。

2017 年 9 月 13 日，公司按照上述专利许可协议约定的送达地址，通过公证邮寄的方式向法国汤姆逊公司（THOMSON Licensing(S.A.S)）（单号：EE963409431CN）、日本东芝公司（Toshiba Corporation）（单号：EE963409445CN）、美国杜比公司（Dolby Laboratories Licensing Corporation）（单号：EE963409428CN）、美国安牌可公司（MPEG LA,LLC）（单号：EE963409414CN）、美国稳瑞德公司（One-Red,LLC）（单号：1017143905324）发送了《通知函》，声明自 2017 年 9 月 1 日起，不再缴纳专利许可使用费。若上述公司对此有异议或者对公司 2017 年 9 月 1 日之前缴纳的专利许可使用费有异议的，可以向公司提出书面异议。但函件发出至今，公司未收到任何退件，也未收到过上述公司提出的书面或口头异议。因此，可以推定上述公司已收悉《通知函》，并对通知函的内容没有异议。

5. 截止本法律咨询意见书出具之日，未有其他第三方专利公司或专利收费公司提出要求公司向其缴付专利许可使用费的主张。

综上，公司此前对所有销售出去（包含内销和外销）的含有 DVD 系统的产品均计提了专利许可使用费，系基于谨慎性原则，现经过几年时间仍有前述计提费用无人主张，形成无法给付的情况。因此，本所认为公司对 DVD 出口产品计提的专利许可使用费所存余金额（应付账款）2,807,268.98 美元现无支付的法律依据。

（三）关于可能存在诉讼及仲裁风险以及相关分析意见

本所谨慎地注意到，公司与相关专利许可收费公司签订的协议中，存在关于诉讼或仲裁的协议约定，而这些约定基本上排斥了境内法院的管辖以及境内实体法的适用，鉴于各国司法程序及实体法的规定存在较大差距，因此在相关诉讼及仲裁方面，公司存在相应的法律风险。但根据前述第（一）、（二）点分析意见，本所认为相关专利许可收费公司对公司提起诉讼或仲裁的可能性较小。如上所述，世界各国对发明专利的保护期限最长为自申请日起算20年，现DVD发明专利早已过专利保护期，已不再受法律保护。专利许可收费公司对公司提起诉讼或仲裁获得胜诉裁决的可能性亦较小。即使专利许可收费公司提起诉讼或仲裁并获得胜诉裁决，也难以得到我国法院的承认及执行。对于2016年之前所计提费用可能存在的争议，因已超过我国《合同法》关于国际技术进出口合同所规定的四年的诉讼时效，也难以得到我国法院的承认和执行。

五、结论性咨询意见

本所认为依据中华人民共和国法律，公司计提的 DVD 专利许可使用费“应付款”24,027,667.97 美元现无须支付。

六、声明与承诺

1. 本法律咨询意见书所载事实来源于本法律咨询意见书出具之日前公司的陈述和公司提交的相关材料。公司已向本所保证，已向本所律师提供了出具本法律咨询意见书所必需的全部有关事实材料，并且提供的所需文件均真实、合法、有效、完整，并无任何虚假记载

载、误导性陈述或重大遗漏，文件上所有的签名、印鉴均为真实，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。若在本法律询意见书出具后，公司发现新的证据材料或者案件有新情况发生，请及时与本所律师联系，本所律师将根据新的证据材料和新的进程重新制作《法律意见书》。

2. 本法律询意见书中对公司提供的有关协议、财务报告、复函等书面文件中某些内容的引述，并不表明本所律师对该等内容的真实性、准确性、合法性作出任何判断或保证。

3. 本法律询意见书仅根据并依赖于本法律询意见书出具之日前公布并生效的相关法律、法规、规章作出分析和判断，本所不能保证在本法律询意见书出具之后所公布生效的任何法律、法规、规章对本法律询意见书不产生影响。

4. 本文件仅应公司要求出具，供公司参考，切勿外传。

广东世纪人律师事务所

律师：李乙帆

陈秋燕

二〇二〇年十一月十日