



众达资讯快递

奥斯卡金像奖特效技术之专利争夺战

最近，一家深圳企业在美国提起的诉讼为准备获取国外知识产权的中国公司上了重要一课。此案涉及深圳市海铁城科技有限公司（下称“SHST”）与一家美国公司之间的争议，SHST 诉称其购买了获奥斯卡奖项的特效技术的专利权，争议的另一方是最初拥有该技术的美国公司，且其诉称专利权是由“变节员工”违规转让给 SHST 的。

争议的焦点在于一项名为“MOVA”的专利技术，MOVA 技术可以用来捕捉演员的面部表情并且在电影中制作特效，例如最近的卖座大片《银河护卫队》就使用了这项技术。奥斯卡评审委员会于今年一月份宣布 MOVA 技术获得 2014 年科技奖（“SciTech”）。

今年二月，SHST 在美国三藩联邦地区法院发起了一场诉讼，把 Rearden LLC（硅谷的一家高科技产业孵化器）的相关公司（下称“Rearden”）列为被告。SHST 的诉状称，Rearden 旗下的一家公司原本拥有 MOVA 专利权，但是在该技术的商业化上并不成功，因此将该专利权作为债权人受益转让协议的一部分转让给了第三方。此后 MOVA 专利权在 Rearden 知晓并且鼓励的情况下被转让给了由 Rearden 的一名前员工 Greg LaSalle 所开办的公司，最后 Greg LaSalle 将 MOVA 专利权转让给了 SHST。

根据 SHST 的诉状，Rearden 在奥斯卡金像奖之后产生了严重的“卖家悔恨”。

Rearden 的创始人 Steve Pearlman 致信奥斯卡评审委员会，声称他才应该获得该奖，而不是 LaSalle；同时，他还声称，所有 MOVA 专利仍然属于 Rearden 旗下的一家公司。诉状称，Rearden 向美国专利局提交了虚假的转让证明，试图让人以为 MOVA 专利权被转回了其控制的公司。

根据以上诉称，SHST 要求加州联邦法院判决 Rearden 对 SHST 进行赔偿，并宣布 SHST 才是 MOVA 专利权的所有人，而不是 Rearden。

2015 年 4 月，Rearden 提交了针对 SHST 诉状的答辩状，并向 SHST 提起反诉。Rearden 声称，SHST 并没有获得 MOVA 专利权，因为其交易对象是“从未拥有 MOVA 产权，并且没有权利和能力转让该专利权的 Rearden 变节员工（LaSalle）”。反诉状宣称，LaSalle 在向 SHST 转让专利权时仍然是 Rearden 的员工，且其与 Rearden 的劳动合同要求他将其在受 Rearden 雇佣期间取得的所有权利转让给 Rearden。

SHST 的诉讼还处于初始阶段，所披露的信息还很少。不过，这场诉讼对于试图收购海外知识产权的中国公司有很好的警示作用。

首先，投资国外知识产权的中国公司必须做好尽职调查，以确保他们拥有相关知识产权的所有权。其次，知识产权所有者需要时刻

警惕，防止知识产权受到侵占。再次，知识产权的价值在于排他性。如果一个公司没有准备好强势地保护其知识产权的排他权，这些权利将会很快一文不值。

SHST 的行动清楚地表明他们已经充分认识到采取果断行动以保护其 MOVA 权利所有权的必要性。暂时不清楚的是，SHST 是否在收购 MOVA 权利时做了足够仔细的尽职调查来发现 Rearden 在该所有权上的竞争关系。随着诉讼的展开，我们将了解 SHST 到底是被侵权的受害者，还是当初收购 MOVA 权利就存在缺陷。

联系律师

如需进一步了解情况，请与众达负责贵公司相关事项的律师或以下所列律师联系。一般的电子邮件可通过 www.jonesday.com 页面上的“联系我们”的链接发给我们。

Michael Vella

上海
+86.21.2201.8162
mvella@jonesday.com

笄国萍

上海
+86.21.2201.8085
gda@jonesday.com

骆顺耀

上海
+86.21.2201.8018
rluo@jonesday.com

众达出版物不应被视为针对某事件或情形发表的法律意见。众达出版物旨在为读者提供一般信息。未经众达书面同意，任何人不得在其它出版物或诉讼中引用或引述众达出版物的内容。众达保留批准他人引用或引述众达出版物内容的权利。众达发表出版物的目的并非试图与读者建立律师和客户的服务关系；读者收到众达出版物也不表示律所与读者之间会构成律师和客户的关系。众达出版物中的观点仅属于作者的个人观点，并不一定代表律所的观点。