

2021

Investigation report on intellectual
property disputes of Chinese
enterprises in the United States

中国企业在美知识产权纠纷 调查报告

中国知识产权研究会

国家海外知识产权纠纷应对指导中心

2022年6月

版权声明

本报告版权属于中国知识产权研究会、国家海外知识产权纠纷应对指导中心所有，未经许可，任何单位、个人均不得转载。

研究团队（以姓氏拼音为序）

白青云 崔月柳 桂佳 黄俊杰 卢涵泳 李瑞丰
林婕茵 寿晶晶 王煜曼 谢小勇 张馨月

审校

寿晶晶

审定

谢小勇

支持单位

环球律师事务所
北京国威知识产权鉴定评估中心

contents 目录

第一章 知识产权诉讼整体状况.....	1
一、新立案情况.....	1
二、结案情况	2
第二章 专利诉讼	3
一、新立案情况.....	3
(一) 当事人情况.....	3
(二) 行业分布.....	4
(三) 管辖法院.....	9
(四) 代理律所.....	9
二、结案情况	11
(一) 结案周期.....	11
(二) 结案类型.....	11
(三) 结案判赔.....	13
第三章 商标诉讼	15
一、新立案情况.....	15
(一) 当事人情况.....	15
(二) 行业分布.....	18
(三) 管辖法院.....	18
(四) 代理律所.....	19
二、结案情况	20
(一) 结案周期.....	20
(二) 结案类型.....	21
(三) 结案判赔.....	21

第四章 商业秘密诉讼.....	22
一、新立案情况.....	22
(一) 当事人情况.....	22
(二) 行业分布.....	23
(三) 管辖法院.....	23
(四) 代理律所.....	24
二、结案情况.....	24
(一) 当事人情况.....	24
(二) 结案周期.....	25
(三) 结案类型.....	25
(四) 结案判赔.....	26
第五章 “337 调查”	27
一、立案情况	27
(一) 立案数量.....	27
(二) 主要调查原因	28
(三) 行业分布.....	28
(四) 当事人情况.....	29
二、终裁结果	30
(一) 整体情况.....	30
(二) 缺席被告情况	32
(三) 发布排除令情况	32
第六章 美国知识产权诉讼规则变化	34
一、送达程序	34
(一) 注意谅解备忘录等协议中对“正式送达”放弃的风险	34
(二) 当前美国法院存在采取“替代”送达方式的倾向.....	36
二、判例启示	38
(一) 注意对专利让与人禁反言原则的限制	38
(二) 注意抗体专利中对宽泛功能性权利要求的限制	39
三、专利无效和商标撤销有关规则	40
(一) IPR 程序中专利行政法官任命程序合法性受关注	40
(二) 美国商标撤销事由及程序发生变化.....	41
四、“337 调查” 裁决启示.....	43
(一) 新设临时初步裁决制度加快案件进程	43
(二) 重视“缺席被告”的认定与法律责任	44
(三) 注意疫情影响下的 337 调查程序的变通	45



前言

近年来，知识产权对经济社会发展的作用日益凸显。我国企业知识产权保护意识和能力不断提升，为企业“走出去”提供了坚实的基础和强有力的后盾。在经济贸易摩擦日益加剧、疫情持续的背景下，了解我国企业海外知识产权纠纷状况，掌握案件信息，对我国企业防范和应对海外知识产权纠纷具有重要意义。

中国知识产权研究会、国家海外知识产权纠纷应对指导中心对 2021 年度中国企业在美涉及的专利、商标和商业秘密诉讼等案件情况开展了调查，对案件信息进行了分析。中国企业在美知识产权纠纷总体状况如下。

知识产权诉讼：中国企业涉案数量较上一年度大幅增加，新立案专利和商标诉讼案件量分别较去年增加了 37.02% 和 112.45%。非专利实施主体（NPE）是在美对中国企业发起专利诉讼的主要原告，发起的专利诉讼达到 36.06%。诉讼涉及的领域相对集中，专利诉讼主要涉及移动通讯设备行业，涉诉中国企业主要集中分布在广东、浙江、山东等省市，其中广东企业占比近三成。商标诉讼主要涉及消费品 / 消耗品行业，商业秘密诉讼主要涉及信息技术行业和设备制造行业。从诉讼的结果来看，专利诉讼多以撤案（74.40%）结案，鲜有中国企业胜诉；商标诉讼有 71.57% 的案件被告缺席被判败诉，18.95% 的案件达成和解原告撤案，仅 2 家中国企业获胜。专利诉讼案件结案周期平均为 398 天，商标诉讼案件结案周期平均为 204 天，商业秘密结案周期平均为 662 天。专利诉讼案件平均判赔额 1102.17 万美元，商标诉讼案件为 65.20 万美元，商业秘密案件为 1024.75 万美元。

“337 调查”：中国企业涉美“337 调查”案件数量和企业数量有所增加；专利侵权问题为主要立案缘由，电子设备行业案件高发；被调查对象以广东、江苏和浙江等地企业居多，中小企业占主；中国企业获积极终裁结果的情况较上一年度有所上升；但仍有不少中国企业缺席应诉，致使产生不利结果。

2021 年美国知识产权规则变化：送达程序方面，疫情以来，美国法院越来越倾向采取《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》之外的“替代”送达方式。专利无效方面，美国专利商标局增加了临时局长审核程序（Interim process for Director review），美国专利商标局局长可以依当事人的申请或者自行决定对 IPR 裁决进行审核，审核的范围包括事实问题和法律问题。商标撤销方面，美国商标审查程序明确了商标撤销事由包括“无正当理由不进行商业使用”，以打击不以实际商业用途为目的的恶意商标申请，对已注册的闲置商标进行清理。“337 调查”程序新设临时初步裁决制度以加快案件审理进程，行政法官无需就涉案全部法律问题一一审查，可直接就核心争议 ([法律问题] 进行裁定。美国国际贸易委员会（ITC）也对于“缺席被告”的认定和法律责任愈加重视。疫情之下，337 调查的程序性安排也进行了相应变通，例如部分案件通过书面、电话或视频等方式实施部分调查程序。

当前，中国对外贸易业务快速增长，中小企业对外贸易额比例不断增加。另一方面，报告显示我国企业在美知识产权纠纷依然处于高发状态。企业必须主动了解海外知识产权规则，加强海外知识产权保护和布局，主动防范和应对风险和纠纷。

知识产权诉讼整体状况

2021年，中国企业在美新立案和结案的知识产权诉讼案件共1253起，其中新立案862起，结案817起¹。

其中，专利诉讼案件数量为571起，新立案359起，结案332起；商标诉讼案件数量为722起，新立案529起，结案505起；商业秘密诉讼案件数量35起，新立案14起，结案22起。

表 1-1 新立案和结案诉讼案件数量

类型	案件总量	新立案量	结案量
专利	571	359	332
商标	722	529	505
商业秘密	35	14	22
合计	1253	862	817

一、新立案情况

新立案知识产权诉讼案件共涉及中国企业5466家次，其中中国企业作为原告（权利人）的122家次，作为被告的5344家次。

编者注：_____

1. 共有426起案件在当年立案结案，其中专利113起、商标305起、商业秘密1起、同时涉及专利和商标的7起。新立案案件中，同时涉及专利、商标的34起，同时涉及专利、商业秘密的2起，同时涉及商标、商业秘密的2起，同时涉及专利、商标、商业秘密的1起；结案案件中，同时涉及专利、商标的28起，同时涉及专利、商业秘密的4起，同时涉及商标、商业秘密的6起，同时涉及专利、商标、商业秘密的2起。

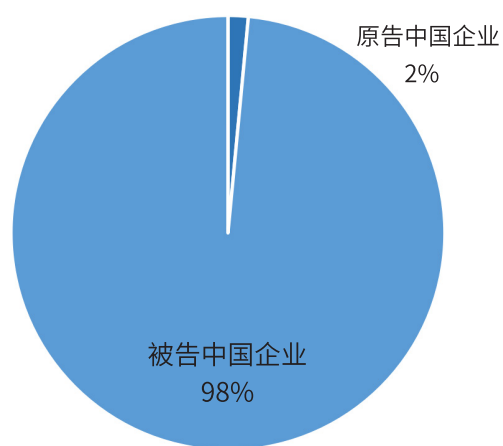


图 1-1 涉案中国企业原被告数量（家次）比例

表 1-2 各类型知识产权诉讼中国企业原被告数量及比例

类型	原告中国企业数量 (家次)	被告中国企业数量 (家次)	被告占比
专利	91	767	89.39%
商标	39	4769	99.19%
商业秘密	8	19	70.37%
合计	122	5344	97.77%

二、 结案情况

2021 年，中国企业在美知识产权诉讼案件结案 817 起，涉及 3774 家次中国企业。其中，专利案件结案 332 起，商标案件结案 505 起，商业秘密案件结案 22 起。

专利案件审结平均时间为 400 天；商标案件审结平均时间为 210 天；商业秘密案件审结平均时间 757 天。

表 1-3 结案周期

类型	平均数（天）
专利	400
商标	210
商业秘密	757

专利诉讼

一、新立案情况

2021年，新立案专利诉讼共359起案件，较2020年相比增长37.02%。中国企业作为原告的案件50起，作为被告的案件298起，有11起案件的原被告同时包含中国企业。359起案件共涉及中国企业858家次。

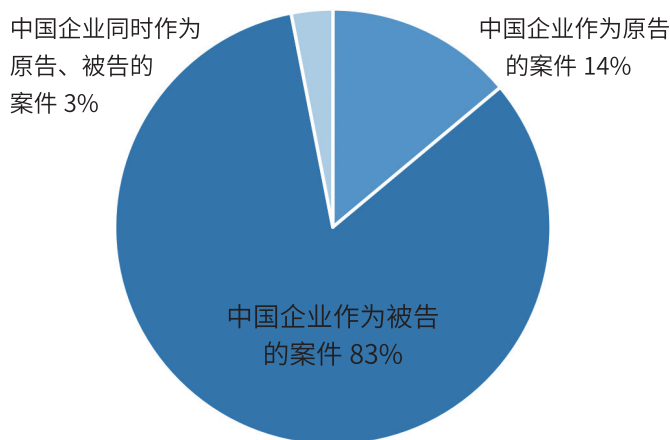


图 2-1 专利诉讼中中国企业作为原被告的案件量比例

(一) 当事人情况

359起中国企业作为被告的案件中，共有767家次中国企业被告。其中，广东企业211家次，浙江企业76家次，山东企业53家次，福建企业40家次，江苏企业26家次，河南企业25家次，上海企业23家次，北京企业20家次，四川企业19家次，山西企业16家次，安徽企业11家次，陕西企业10家次，河北和湖北企业均为6家次，湖南和天津企业均为5家次，海南、黑龙江、江西、辽宁、云南等省份企业均为3家次，广西和贵州企业均为2家次，内蒙古企业为1家次，其他地区企业共195家次²。具体情况如下表所示。

编者注：_____

2. 其中78家次企业无法确认所属的国内省市。

表 2-1 专利诉讼被告中国企业地区分布

地区	数量	比例
广东	211	27.51%
浙江	76	9.91%
山东	53	6.91%
福建	40	5.22%
江苏	26	3.39%
河南	25	3.26%
上海	23	3.00%
北京	20	2.61%
四川	19	2.48%
山西	16	2.09%
安徽	11	1.43%
陕西	10	1.30%
河北	6	0.78%
湖北	6	0.78%
湖南	5	0.65%
天津	5	0.65%
海南	3	0.39%
黑龙江	3	0.39%
江西	3	0.39%
辽宁	3	0.39%
云南	3	0.39%
广西	2	0.26%
贵州	2	0.26%
内蒙古	1	0.13%
其他地区	195	25.42%

涉诉最多的是华硕电脑有限公司 (Asustek Computer, Inc.) , 共 10 起, 其他涉诉较多的企业包括: 联想集团 (Lenovo Group Ltd.) 8 起, TCL 科技集团 (TCL Technology Group Corporation) 8 起, 海信公司 (Hisense Co., Ltd.) 7 起, 海信视像科技股份有限公司 (Hisense Visual Technology Co., Ltd.) 6 起, 深圳市万普拉



斯科技有限公司 (OnePlus Technology Shenzhen Co., Ltd.,) 6 起, TCL 通讯科技控股有限公司 (TCL Communication Technology Holdings Limited,) 6 起, TCT 移动国际有限公司 (TCT Mobile International Limited) 6 起, 苏州科睿思制药有限公司 (Crystal Pharmaceutical Suzhou Co., Ltd.) 5 起, TCL 电子控股有限公司 (TCL Electronics Holdings Ltd.) 5 起, 中兴通讯股份有限公司 (ZTE Corporation) 5 起。涉诉 5 起以上的中国被告企业情况如下图所示。

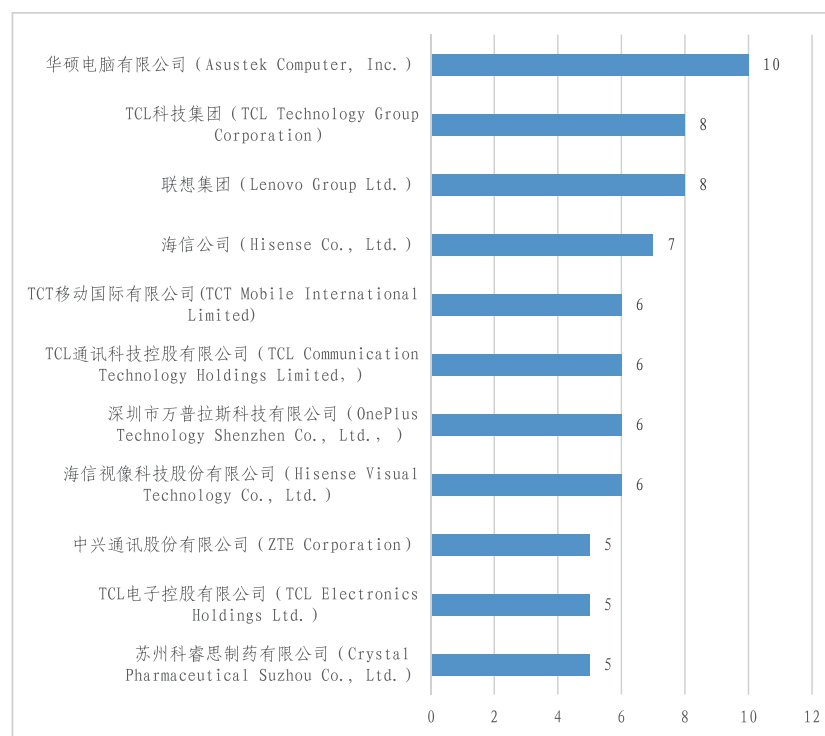


图 2-2 专利诉讼主要被告中国企业

发起专利诉讼案件较多的原告如下图所示。其中, Cedar Lane Technologies Inc.、Rock Creek Networks, LLC、American Patents LLC、Sockeye Licensing TX LLC 等美国企业为 NPE (非专利实施主体)。由 NPE 发起的专利诉讼共 175 起, 占到所有新立案专利案件原告的 36.06%。其中发起专利诉讼最多的 NPE 为 Cedar Lane Technologies Inc.。其成立于 2019 年 4 月 29 日, 办公地址在加拿大不列颠哥伦比亚省, 律师格雷格·伯努伊特担任董事。市场部门包括消费电子和个人电脑, 消费产品, 电子商务和软件, 能源, 媒体内容和分销, 医疗, 移动通信和设备, 网络, 半导体。

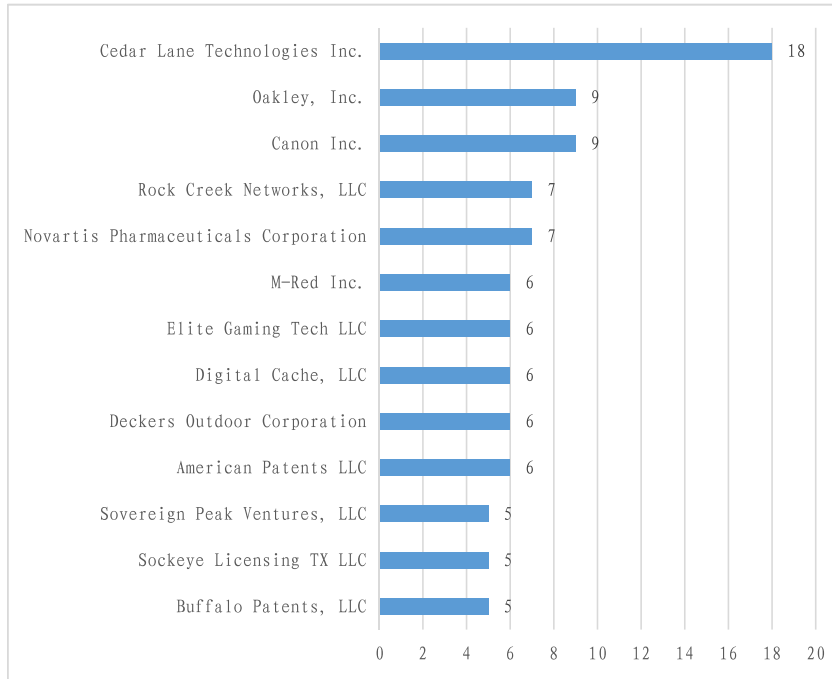


图 2-3 专利诉讼主要原告

中国企业作为原告在美提起了 61 起专利诉讼，其中 11 起案件的原告和被告均包含中国企业，这 11 起案件分别为璞真生活有限公司诉厦门铭泰创意家居用品有限公司、中诺有限公司诉深圳市远道源实业有限公司和亿丰制造有限公司、自然人诉深圳市宇川智能系统有限公司等。具体情况如下表所示。



表 2-2 原被告中同时涉及中国企业的专利诉讼情况

序号	原告	被告
1	璞真生活有限公司 (Puzhen Life Co)	厦门铭泰创意家居用品有限公司 (Xiamen Meeta Creative Houseware Co)
2	中诺有限公司 (Sinox Company Ltd.)	深圳市远道源实业有限公司 (Shenzhen Yuandaoyuan Industrial Co. Ltd.) ; 亿丰制造有限公司 (Yi Feng anufacturing, Co., Ltd.)
3	张尔怡 (Eryi Zhang)	深圳市宇川智能系统有限公司 Shenzhen Yu Chuan Smart System., Ltd
4	深圳市品正数码电子科技有限公司 (Shen Zhen Pin Zheng Digital Electronic Technology Co., Ltd.)	东莞富都生塑料制品有限公司 (Dongguan Fuduosheng Plastic Products Co. Ltd.); 东莞市阳光塑料制品有限公司 (Dongguan Sunshine Plastic Products Co., Ltd) ; 顺河区鼎宏塑料制品销售部 (Shunhe District Dinghong Plastic Product Sales Department); 东莞市松力塑料工业有限公司 (Dongguan Songli Plastics Industry Co.,Ltd.); 邢台云阳贸易有限公司 (Xingtai Yunyang Trading Co., Ltd.)
5	Guangzhou Jinli Electronic Technology Co., Ltd.(广州金利电子科技有限公司)	深圳市大木智健康信息咨询有限公司 (Shenzhen Damuzhi Health Information Consulting Co., Ltd.)
6	橙子电子有限公司 (Orange Electronic Co. Ltd.)	欧泰智能科技有限公司 (Autel Intelligent Technology Co., Ltd.)
7	博通集成电路 (上海) 有限公司 Broadcom Integrated Circuit (Shanghai) Co., Ltd.); 博通集成电路 (上海) 有限公司 DBA 贝肯公司 (Broadcom Integrated Circuit (Shanghai) Co., Ltd. DBA Beken Corporation)	奥克斯科技有限公司 (Auctus Technologies Co. Ltd.); 合肥高康信息技术有限公司 (Hefei Gocom Information Technology Co., Ltd.)
8	赵宝英 (Baoying Zhao)	佛山市友联加电子商务有限公司 (Foshan Youlink Plus ECommerce Co., Ltd) ; 内蒙古九姑娘薇香酒业有限公司 (Neimenggujiuguniangyouxiangjiuyeyouxiangongsi) ; 深圳 F&Td (Shenzhen F&Td)

9	深圳市蓝禾技术有限公司 (Shenzhen Lanhe Technologies Co., Ltd.) ; 深圳乐创天宸科技有限公司 (Shenzhen LechuangTiancheng Keji Youxiangonsi)	深圳市几素科技有限公司 (Shenzhen Jisu Technologies Co., Ltd.)
10	深圳市昌煜科技有限公司 (Shenzhen Changyu Technology Co Ltd.)	义乌市鲁西贸易有限公司 (YIWU RUSI TRADE CO. LTD)
11	杭州奇致智能科技有限公司 (Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd.)	永康市鼎昌工贸有限公司 (Yongkang Dingchang Industry & Trade Co. Ltd.)

(二) 行业分布

专利诉讼案件共涉及 9 个行业，其中移动通信设备行业案件数量最多，为 170 起；居家办公产品 50 起、电子产品 47 起、生物医药 36 起、电子商务行业 18 起、设备制造行业 17 起、材料行业 9 起、物流贸易 8 起，其他行业案件 4 起。

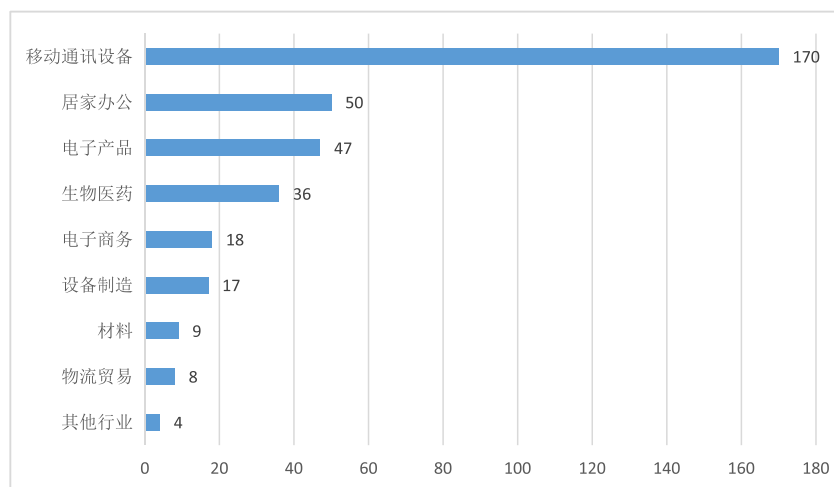


图 2-4 专利诉讼被告中国企业行业分布

行业分布上，与 2020 年相比，涉及的行业相对集中。随着线上办公需求持续增长，移动通信设备、居家办公及电子产品行业涉案数量继续呈现上升态势，且案件数量保持较大的案件比例；生物医药、电子商务、设备制造、材料与物流贸易行业的案件数量显著上升；此外，设备制造行业的案件数量在 2021 年大幅度增加。

(三) 管辖法院

中国企业在美专利诉讼涉及管辖法院 27 家。案件分布相对比较集中，主要的管辖法院：德克萨斯州西部区 (W.D.Tex.) 107 起、德克萨斯州东部区 (E.D.Tex.) 62 起、伊利诺伊州北区 (N.D.Ill.) 42 起、加利福尼亚中央区 (C.D.Cal.) 31 起、特拉华区 (D.Del.) 28 起、加利福尼亚北区 (N.D.Cal.) 和弗吉尼亚州东区 (E.D.Va.) 各 14 起、纽约东区 (E.D.N.Y.) 13 起、佛罗里达州南区 (S.D.Fla.) 8 起、新泽西区 (D.N.J.) 5 起、纽约南区 (S.D.N.Y.) 5 起。

表 2-3 专利诉讼管辖法院情况

序号	法院名称	案件数量
1	德克萨斯州西区 (W.D.Tex.)	107
2	德克萨斯州东区 (E.D.Tex.)	62
3	伊利诺伊州北区 (N.D.Ill.)	42
4	加利福尼亚中区 (C.D.Cal.)	31
5	特拉华区 (D.Del.)	28
6	加利福尼亚北区 (N.D.Cal.)	14
7	弗吉尼亚州东区 (E.D.Va.)	14
8	纽约东区 (E.D.N.Y.)	13
9	佛罗里达州南区 (S.D.Fla.)	8
10	新泽西区 (D.N.J.)	5
11	纽约南区 (S.D.N.Y.)	5
12	其他	30

(四) 代理律所

359 起中国企业被诉案件中，170 起案件的被告委托了律所代理诉讼，涉及 149 家律所。被委托次数较多的律所如图 2-5 所示，分别为 PV Law、Pillsbury Winthrop Shaw Pittman、Fish

& Richardson、Mann Tindel & Thompson、Whitewood Law、Parker Poe Adams & Bernstein、Glacier Law 等，有 189 起案件中的被告中国企业未委托律所或应诉。

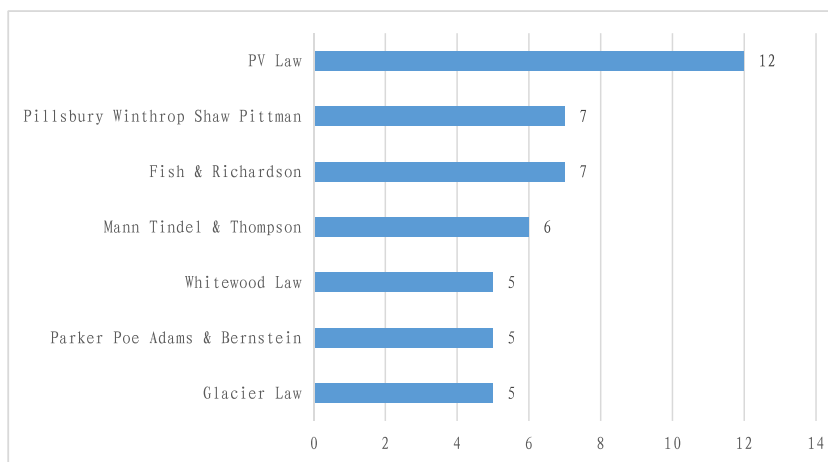


图 2-5 被告中国企业委托比较集中的律所

原告委托比较集中的律所如图 2-6 所示³，主要有 Rabicoff Law、Greer, Burns & Crain、Fabricant、Truelove Law Firm、Venable、Ward, Smith & Hill、Ni Law Firm、Antonelli, Harrington & Thompson、Connor Kudlac Lee、McCarter & English、Nelson Bumgardner Albritton 等。

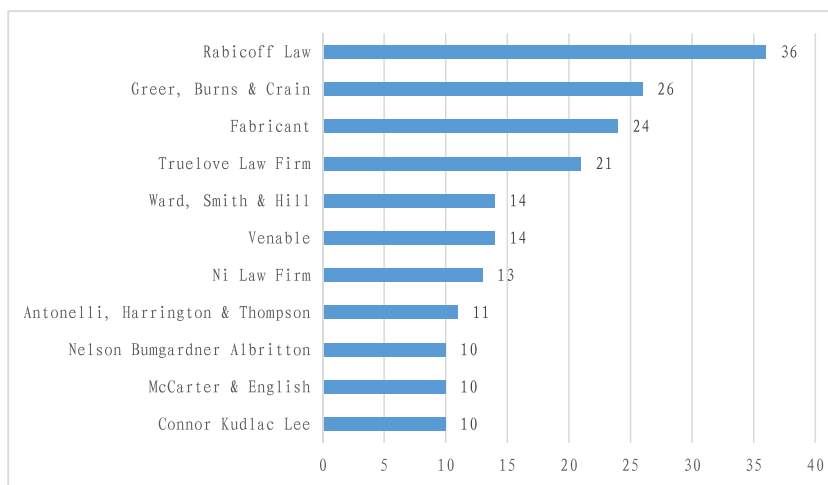


图 2-6 原告当事人委托比较集中的律所

编者注：

3. 2 起案件数据库缺失原告委托律所信息，案号分别为 1:21-cv-09645 和 1:21-cv-04054。

二、结案情况

2021 年结案的 332 起专利案件，共涉及 549 家次中国企业。

（一）结案周期

332 起专利诉讼案件的平均诉讼周期为 398 天。其中耗时最长的为 3403 天，原告为青木糖尿病研究所（Aoki Diabetes Research Institute）和自然人青木托马斯（Thomas T. Aoki），被告为自然人邵成（Cheng Shao）。案件审结结果为原告胜诉。此外，耗时最短的是 1 天，共涉及 4 起案件，均为案件审结结果是同区移送管辖的程序动议案件。

（二）结案类型

结案类型共 14 类，以撤案居多，占比 74.40%；缺席判决原告胜诉 23 起，占比 6.93%；合意判决原告胜诉 13 起，占比 3.92%；驳回和中止诉讼各 12 起，分别占比 3.61%；审级移送管辖 7 起，占比 2.11%；即决判决被告胜诉 4 起；跨区移送管辖 3 起；缺席判决被告胜诉 2 起；初审被告胜诉 2 起；初审原告胜诉 2 起；有争议的撤案 2 起；跨地区诉讼 2 起；合意判决被告胜诉 1 起。具体情况如下表所示。

表 2-4 专利诉讼结案类型

序号	结案类型	数量
1	撤案 (Likely Settlement: Likely Settlement)	247
2	原告胜诉：缺席判决 (Claimant Win: Default Judgment)	23
3	原告胜诉：合意判决 (Claimant Win: Consent Judgment)	13
4	驳回 (Procedural: Dismissal)	12

5	中止诉讼 (Procedural: Stay)	12
6	审级移送管辖 (Procedural: Intradistrict Transfer)	7
7	被告胜诉: 即决判决 (Claim Defendant Win: Summary Judgment)	4
8	跨区移送管辖 (Procedural: Interdistrict Transfer)	3
9	被告胜诉: 缺席判决 (Claim Defendant Win: Default Judgment)	2
10	被告胜诉: 初审 (Claim Defendant Win: Trial)	2
11	原告胜诉: 初审 (Claimant Win: Trial)	2
12	有争议的撤案 (Procedural: Contested Dismissal)	2
13	跨地区诉讼 (Procedural: Multidistrict Litigation)	2
14	被告胜诉: 合意判决 (Claim Defendant Win: Consent Judgment)	1

有 8 起案件的中国企业被告在诉讼中获得胜诉。其中，即决判决被告胜诉 (Claim Defendant Win: Summary Judgment) 4 起，被告中国企业主要为昆山皇田汽车配件工业有限公司 (Kunshan Macauto Automobile Parts Industry Co., Ltd.)、东莞正扬电子机械有限公司 (Dongguan Zhengyang Electronic Mechanical LTD)、杭州维妥科技有限公司 (Red.com, Inc.) 等高新技术行业企业。

初审被告胜诉 (Claim Defendant Win: Trial) 2 起，被告中国企业主要为东阳光药业集团 (HEC Pharm Group)、浙江华海制药科技有限公司 (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.)、深圳市睿思韦尔电子技术有限公司 (Shenzhen Prismatic China Electronic Technology Ltd. Co.) 等公司。

被告缺席判决胜诉 (Claim Defendant Win: Default Judgment) 1 起，被告中国企业为深圳米瑞斯科技有限公司 (Shenzhen Miruisi Technology Co., Ltd.)。

(三) 结案判赔

原告胜诉并判决被告赔偿的专利诉讼案件共 16 起，平均判赔额为 1102.17 万美元。其中。1 起案件为中国原告诉非中国被告；14 起案件为非中国原告诉涉中国被告，1 起案件原告被告均涉及中国企业。中国企业被判赔专利诉讼案件具体如下。

表 2-5 中国企业被判赔专利诉讼案件

序号	涉案中国被告企业	地区	行业	判赔金额 (万美元)
1	宁波迪麦格磁电科技有限公司 Dailymag Magnetic Technology (Ningbo) Limited 广州博翎煜贸易有限公司 Guangzhou Bolingyu Trading Co., Ltd.	浙江 广东	商务	15.0
2	义乌市兰洁贸易有限公司 YIWU LANJIE TRADING CO., LTD.	义乌	商务	15750.9
3	浙江华海药业股份有限公司 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.	浙江	生物医药	5.3
4	深圳市睿思韦尔电子技术有限公司 Shenzhen Prismatic China Electronic Technology Ltd. Co.	广东	电子产品	10.8
5	邵成 Cheng Shao	中国	生物医药	242.6
6	台州星野气动工具有限公司 Taizhou Xingye Pneumatic Tools Co., Ltd	浙江	商务	1000.8

7	昆山皇田汽车配件工业有限公司 Kunshan Macauto Automobile Parts Industry Co., Ltd.	江苏	设备制造	0.3
8	苏州新景机电安装工程有限公司 J&X Technologies Co., Ltd.	上海	电子产品	189.9
9	德州酷瑞健身器材有限公司 DEZHOU CREATE FITNESS EQUIPMENT CO., LTD	山东	居家办公	389.2
10	深圳市吉祥腾达科技有限公司 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.	广东	移动通讯设备	20.3
11	海口市丰畅医疗器械有限公司 haikoushifengchangyiliaoqixieyouxiangongsi	海南	移动通讯设备	1.6
12	宁波易之机械有限公司 Ningbo EZ Machinery Co. LTD.	浙江	设备制造	2.4
13	义乌如斯商贸有限公司 YIWU RUSI TRADE CO. LTD	浙江	居家办公	3.6
14	温州瑞霞电子商务有限公司 Wenzhou Ruixia E-Commerce CO., Ltd	浙江	移动通讯设备	1.0
15	安阳德鑫电子商务有限公司 ANYANG DEXIN E-Commerce CO., Ltd	河南	居家办公	0.6
16	杭州维妥科技有限公司 Red.com, Inc.	浙江	设备制造	0.5

商标诉讼

一、新立案情况

2021年新立案商标诉讼案件共529起，涉及中国企业4808家次。与2020年相比，案件数量增加了112.45%，中国企业作为原告的案件28起，作为被告的案件有497起，另有4起案件的原被告同时包含中国企业。

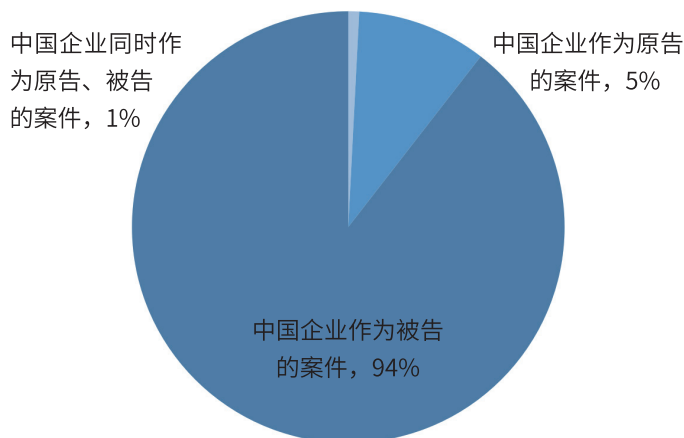


图 3-1 商标诉讼中中国企业作为原被告的案件量比例

(一) 当事人情况

497起中国企业作为被告的案件，有4769家次中国企业涉诉。其中，能够确认省市的有广东企业1250家次、浙江企业747家次、福建企业402家次、河南企业366家次、山东企业353家次等。⁴

商标诉讼案件中的原告当事人多为知名品牌公司，如 Nike, Inc.、Peanuts Worldwide LLC (snoopy 等商标持有人) 等。主要的原告如下图所示。

编者注：_____

4.76 家中国企业无法确认国内所属省市。

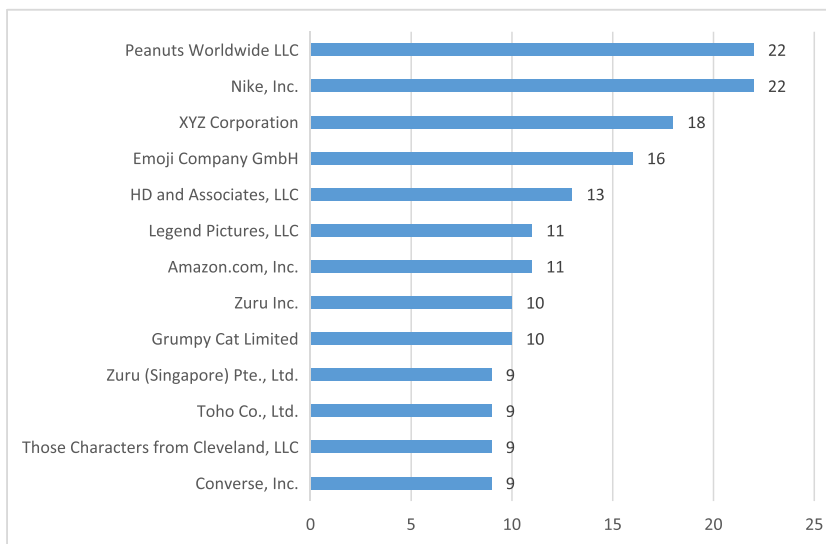


图 3-2 商标诉讼主要原告

此外，39 家中国企业作为原告共提起了 32 起商标诉讼，具体企业名称如下表所示。

表 3-1 原告中国企业

序号	企业
1	SH 美容公司 (SH Beauty Inc.)
2	Yonder Global, PBC.
3	安徽欧美顿进出口有限公司 (Anhui Omeidon Import And Export Co., Ltd.)
4	北京美摄网络科技有限公司 (Beijing Meishe Network Technology Co., Ltd.)
5	常州洪记两轮智能交通工具有限公司 (Hongji Intelligent Bike Co., Ltd.)
6	晟碟有限公司 (SanDisk LLC)
7	传奇图片有限责任公司 (Legend Pictures, LLC)
8	广州玉成贸易有限公司 (Guangzhou Yucheng Trading Co., Ltd.)
9	杭州国际科技有限公司 (Hangzhou Inshot Tech Co., Ltd.)
10	杭州骑客智能科技有限公司 (Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd.)
11	计算乌鸦有限责任公司 (Counting Crows, LLC)
12	嘉兴子驰贸易有限公司 (Jiaxing Zichi Trade Co. Ltd)
13	璞真生活有限公司 (Puzhen Life Co)



14	荃杰有限公司 (Tsuen Jer Enterprise Co., Ltd.)
15	厦门梦贝比儿童用品有限公司 (Xiamen Baby Pretty Products Co., Ltd.)
16	厦门土蛋电子商务有限公司 (Xiamen Tudan Electronic Commerce Co., Ltd.)
17	上海荣威塑胶工业有限公司 (Bestway Inflatables & Material Corp.)
18	深圳 Linbova 科技有限公司 (Shenzhen Linbova Technology Co., Ltd.,)
19	深圳爱拼科技有限公司 (Shenzhen Hobbywin Technology Co., Ltd.,)
20	深圳德佳宇网络科技有限公司 (Shenzhen Dejiayun Network Technology Co., Ltd.)
21	深圳好划算科技有限公司 (Shenzhen Haohuasuan Technology Co. Ltd.)
22	深圳市景品程电子科技有限公司 (ShenZhen JingPinCheng Electronic Technology Co., Ltd.)
23	深圳泰罗科技有限公司 (Shenzhen Tairuo Technology Co.. Ltd.)
24	深圳迅北科技有限公司 (Shenzhen Xunbeifang Technology Co., Ltd.)
25	石家庄鸿锐集团有限公司 (Shijiazhuang Hongray Group Co., Ltd.)
26	王晓军 (Xiaojun Wang)
27	潍坊滕翼珠宝贸易有限公司 (Weifang Tengyi Jewelry Trading Co. Ltd)
28	义乌土城户外用品有限公司 (Yiwu Tucheng Outdoor Products Co., Ltd.)
29	张尔奕 (Eryi Zhang)
30	长沙 OX 手工艺品有限公司 (Changsha OX Arts & Crafts Co., Ltd.)
31	中国慈善协会 (Chinese Consolidated Benevolent Association)
32	中国制造商联盟有限责任公司 (China Manufacturers Alliance LLC)
33	朱士通五金工具有限公司 (Zhujitop Hardware Tools Co., Ltd.)

（二）行业分布

商标诉讼案件主要集中在消费品 / 消耗品行业，共 368 起，占比 69.57%。其他案件还涉及信息技术、机械工业、电子产品、电子商务、生物医药等。具体情况如下图所示。

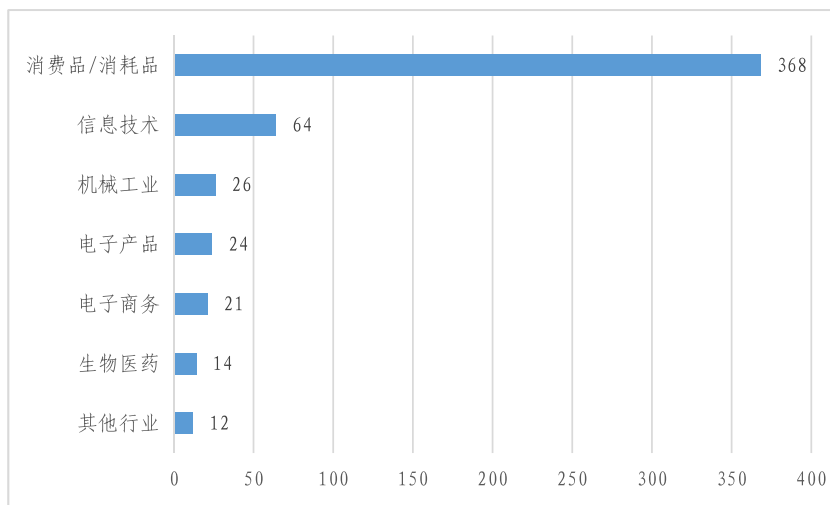


图 3-3 商标诉讼行业分布

2021 年商标诉讼案件的行业分布上，与 2020 年相比，消费品 / 消耗品的案件数量仍稳定保持较大的案件比例，各行业案件数量多显现上升的趋势。

（三）管辖法院

商标诉讼案件的管辖法院较为集中，主要为伊利诺伊州北区 (N.D.Ill.) 357 起、纽约南区 (S.D.N.Y.) 43 起、佛罗里达州南区 (S.D.Fla.) 34 起。其他管辖法院管辖情况如下表所示。

表 3-2 商标诉讼管辖法院

序号	法院名称	案件数量
1	伊利诺伊州北区 (N.D.Ill.)	357
2	纽约南区 (S.D.N.Y.)	43

3	佛罗里达州南区 (S.D.Fla.)	34
4	加利福尼亚中区 (C.D.Cal.)	22
5	华盛顿西区 (W.D.Wash.)	13
6	佐治亚州北区 (N.D.Ga.)	11
7	俄亥俄州北区 (N.D.Ohio.)	7
8	加利福尼亚北部区 (N.D.Cal.)	6
9	新泽西区 (D.N.J.)	4
10	纽约东区 (E.D.N.Y.)	4
11	德克萨斯州东区 (E.D.Tex.)	3
12	犹他州区 (D.Utah)	3
13	其他	22

(一) 当事人情况

194 起案件的被告中国企业委托律所应诉。受中国企业委托的律所中，Glacier Law、Au、Whitewood Law 等律所代理案件较多。

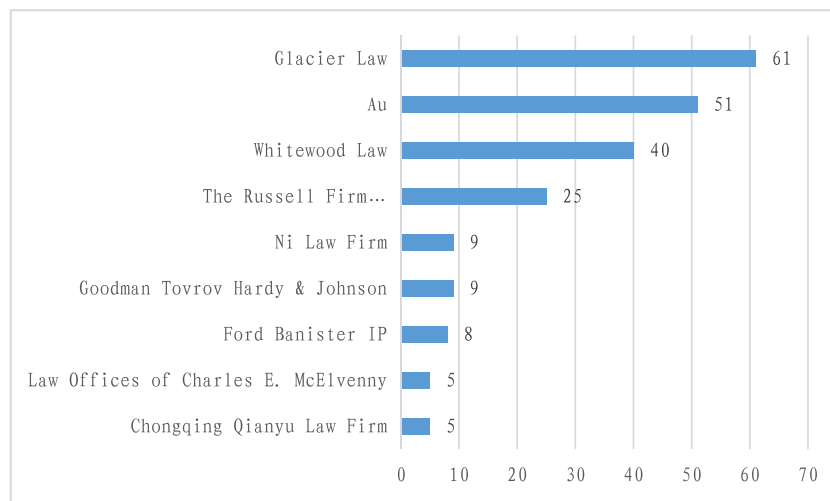


图 3-4 被告中国企业主要代理律所

同时，原告企业委托比较集中的律所主要如下：Greer, Burns & Crain、JiangIP、Keith Vogt、Hughes Socol Piers Resnick & Dym、Epstein Drangel 等。值得关注的是，商标诉讼的被告中国企业很大一部分是跨境电商出口卖家，作为新业态的跨境电子商务，该领域面对的法律问题相对复杂，其中的 Greer, Burns & Crain 就是一家被戏称为最爱起诉中国卖家的美国律所。据这家律所的官网介绍，国际商标法律信息权威媒体《世界商标评论》将其评为 2020 年美国最活跃的商标诉讼律所，在 2020 年共提起 243 个商标诉讼，涉及 22000 多个市场目标和 5900 个网站，其中 97% 的注册资料为中国大陆地区。原告企业委托主要律所具体如下图所示。

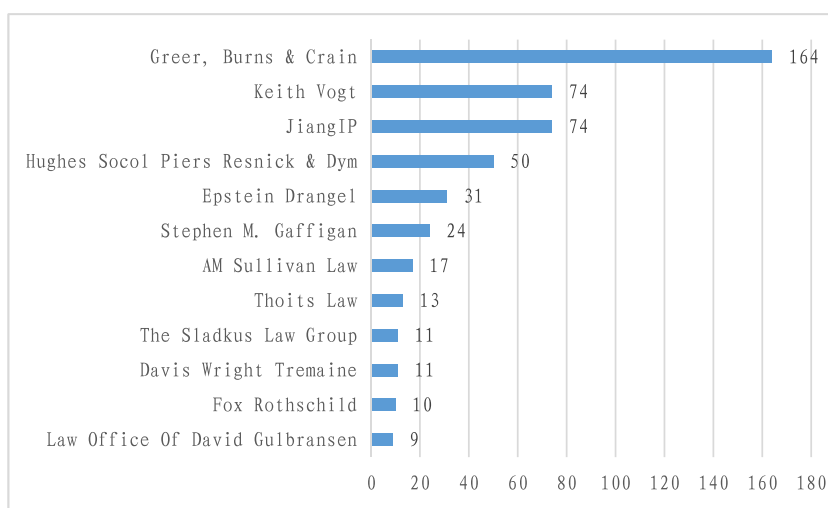


图 3-5 商标案件原告主要代理律所

二、结案情况

2021 年涉中国企业在美结案的商标诉讼共 505 起，相较 2020 年增长 144%。

（一）结案周期

505 起案件的结案周期平均为 204 天⁵。其中耗时最长的案件为 1711 天；最快审结的案件耗时仅为 1 天。

编者注：_____

5. 去除最高和最低两端极限值。



(二) 结案类型

结案类型分 13 类，其中缺席判决原告胜诉 355 起⁶，占比 71.57%，原告撤诉 94 起，占比 18.95%。

表 3-3 商标诉讼结案类型

序号	结案类型	数量
1	原告胜诉：缺席判决 (Claimant Win: Default Judgment)	355
2	撤诉 (Likely Settlement: Likely Settlement)	94
3	原告胜诉：合意判决 (Claimant Win: Consent Judgment)	16
4	合并审理 (Procedural: Consolidation)	10
5	驳回 (Procedural: Dismissal)	7
6	原告胜诉：即决判决 (Claimant Win: Summary Judgment)	3
7	跨区移送管辖 (Procedural: Interdistrict Transfer)	3
8	原告胜诉：初审 (Claimant Win: Trial)	2
9	有争议的撤诉 (Procedural: Contested Dismissal)	2
10	其他	4

此外，设备制造行业的案件数量在 2021 年大幅度增加，需要作为热门领域重点关注。

表 3-3 商标诉讼结案类型

序号	企业	行业
1	杭州维妥科技有限公司 (Red.com, Inc.)	相机制造
2	深圳市睿思韦尔电子技术有限公司 (Shenzhen Prismatic China Electronic Technology Ltd. Co.)	光电子器件制造

(三) 结案判赔

原告胜诉并判被告赔偿的案件有 111 起，平均判赔金额为 65.20 万美元。其中，3 起案件为中国原告诉非中国被告。

编者注：_____

6.9 起案件数据库缺失结案结果。

商业秘密诉讼

一、新立案情况

2021年新立案的14起案件中，中国企业作为原告的案件5起，作为被告的案件有7起，另有2起案件原被告同时包含中国企业。

（一）当事人情况

14起商业秘密诉讼案件共涉及26家次中国企业。其中，北京10家次、上海5家次、广东、江苏各2家次，其余来自山东、四川、福建等省市。

表 4-1 新立案商业秘密诉讼主要被告中国企业

序号	企业
1	苏州爱堤斯特商贸有限公司 (Suzhou Aidisite Trading Co., Ltd.)
2	北京新媒体信息技术有限公司 (Beijing New Media Technology Information Company)
3	北京新浪互联信息服务有限公司 (Beijing Sina Internet Information Service Company Ltd.)
4	北京微盟科技有限公司 (Beijing Weimeng Technology Co., Ltd.)
5	捷步士信息技术 (上海) 有限公司 (GyPSii (Shanghai) Co., Ltd.)
6	北京新浪信息技术有限公司 (Sina (Beijing) Information Technology Co. Ltd.)
7	新浪 (上海) 企业管理有限公司 (Sina Hong Kong Limited)

8	新浪网技术（中国）有限公司（Sina.Com Technology (China) Co., Ltd.）
9	微博股份有限公司（Weibo Corporation）
10	王充（Chong Wang）
11	上海涌铨投资管理有限公司（Shanghai Yonghua Capital Investment Mangement Co. Ltd.）
12	苏州全通医疗科技有限公司（Suzhou Quantong Medical Technology Co., Ltd.）
13	山东奥德斯工业股份有限公司（Shandong Odes Industry Co., Ltd.）
14	国际商业机器（中国）有限公司（IBM China Company Limited）
15	深圳市道通科技股份有限公司（Autel Intelligent Technology Co., Ltd.）
16	华为技术有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）
17	福建富兰光学股份有限公司（Fujian Fran Optics Co., Ltd.）
18	益方生物科技（上海）股份有限公司（INVENTISBIO (SHANGHAI) CO., LTD.）

（二）行业分布

14 起商业秘密案件共涉及 5 个行业，信息技术行业和设备制造行业各 4 起，生物医药行业 3 起，电子设备行业 2 起，消费品 / 消耗品行业 1 起。

与 2020 年商业秘密案件的行业分布相比，设备制造行业的案件数量有一定数目增加。

（三）管辖法院

14 起商业秘密诉讼案件共涉及管辖法院 10 家。其中加利福尼亚中区（C.D.Cal.）4 起，加利福尼亚北区（N.D.Cal.）2 起，其余管辖法院均为 1 起。

表 4-2 2021 年新立案商业秘密诉讼案件的管辖法院

序号	法院名称	案件数量
1	加利福尼亚中区 (C.D.Cal.)	4
2	加利福尼亚北区 (N.D.Cal.)	2
3	特拉华区 (D.Del.)	1
4	马萨诸塞州地区 D.Mass.	1
5	新泽西区 (D.N.J.)	1
6	德克萨斯州北部区 (N.D.Tex.)	1
7	加利福尼亚南区 (S.D.Cal.)	1
8	纽约南区 (S.D.N.Y.)	1
9	俄亥俄州南区 (S.D.Ohio)	1
10	德克萨斯州西部区 (W.D.Tex.)	1

(四) 代理律所

被告中国企业委托代理律所 9 家，主要的律所有 Ardent Law Group、WilmerHale、Nesbitt Vassar & McCown、Kane Russell Coleman & Logan、Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan、Fish & Richardson、Saiber、Crowell & Moring、Duane Morris 等。

二、 结案情况

2021 年结案的 22 起商业秘密诉讼案件中，中国企业为原告的 3 起，其余 15 起中国企业为被告，另有 4 起案件的原告同时包含中国企业。



(一) 当事人情况

结案的商业秘密诉讼案件共涉及 33 家次中国企业。其中 6 家次为原告，27 家次为被告。原告中有 2 家中国企业来自四川，其余来自浙江、广东等省市地区⁷。具体原告名单如下表所示。

表 4-3 结案商业秘密诉讼原告中国企业

序号	企业
1	澳新国际有限公司 (AUSTAR INTERNATIONAL LIMITED)
2	成都芯源系统有限公司 (CHENGDU MONOLITHIC POWER SYSTEMS CO., LTD.)
3	广州鲶鱼乳胶服装公司 (Guangzhou Catfish Latex Clothing Company)
4	杭州阿姆科技有限公司 (CNEX Labs, Inc.)
5	深圳市斯凯荣科技有限公司 (Shenzhen Skyroam Technology Co., Ltd.)

(二) 结案周期

22 起结案的商业秘密诉讼案件的平均周期为 662 天⁸。其中案件耗时时间最长的为 2146 天，原告为 PPG 工业公司 (PPG Industries, Inc.)，被告为江苏铁锚玻璃股份有限公司 (Jiangsu Tie Mao Glass Co., Ltd)，最终结果原告胜诉；耗时时间最短的是 143 天，原告是 PGP 国际公司 (PGP International, Inc.)，被告为 GB 食品有限公司，最终结果为原告撤诉。

(三) 结案类型

结案类型分 6 类，其中双方共同撤案 15 起，缺席审判原告胜诉 2 起，驳回 2 起，其余类型各 1 起。

编者注：_____

7. 1 家次企业中国省市不详

8. 去除最高最低极端值。

表 4-4 商业秘密诉讼结案类型

序号	结案类型	数量
1	撤案 (Likely Settlement: Likely Settlement)	15
2	原告胜诉: 缺席判决 (Claimant Win: Default Judgment)	2
3	驳回 (Procedural: Dismissal)	2
4	原告胜诉: 合意判决 (Claimant Win: Consent Judgment)	1
5	原告胜诉: 初审 (Claimant Win: Trial)	1
6	有争议的撤案 (Procedural: Contested Dismissal)	1

(四) 结案判赔

原告胜诉并判被告中国企业赔偿的案件有 3 起, 涉及的中国企业共 3 家次, 平均判赔金额为 1024.75 万美元。



“337 调查”

一、立案情况

(一) 立案数量

与 2020 年相比，中国企业被发起“337 调查”的案件数量稳定。2021 年，美国国际贸易委员会（ITC）共接受涉中国企业的“337 调查”申请 26 起，涉及中国企业 90 家次，调查申请的缘由 25 起为专利侵权，1 起为商业秘密侵权。调查申请数量较 2020 年多 1 起。调查申请涉及的中国企业较 2020 年少 17 家次。

2021 年遭遇“337 调查”的中国企业数量有所下降。2011-2021 年，美国国际贸易委员会（ITC）共发起“337 调查”535 起。其中，中国企业涉及案件为 196 起（图 5-1）。2021 年，ITC 共发起“337 调查”51 起，中国企业涉案 26 起，占当年全部调查案件量的 50.98%，共 89 家次中国企业被调查，1 家次中国企业发起调查。与 2020 年相比，数量有所下降。

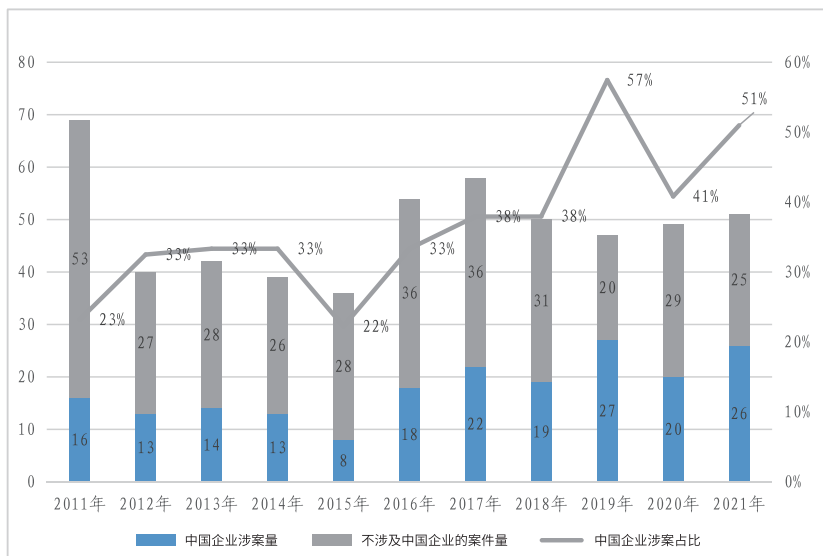


图 5-1 “337 调查” 年度统计图 (2011 年 -2021 年)

（二）主要调查原因

专利侵权是“337 调查”立案主要原因。2021 年立案调查案件中，49 起（96.08%）案件的发起调查理由是专利侵权；1 起（1.96%）案件因商标侵权发起调查；1 起（1.96%）案件因商业秘密侵权发起调查。涉及中国企业被告的案件中，25 起（96.15%）案件因专利侵权发起调查，1 起（3.85%）案件因商业秘密侵权发起调查。

（三）行业分布

被调查企业主要集中在电子设备行业。2021 年，美国“337 调查”案件主要集中在电子工业，文体、工美和娱乐用品，医药工业，家具工业等 13 个行业领域。涉中国企业案件主要分布在 9 个行业领域，尤其以电子工业（13），文体、工美和娱乐用品（3），医药工业（3），家具工业（2）领域最多（表 5-1）。

表 5-1 2021 年“337 调查”整体及涉中国企业案件行业分布

序号	涉案行业	涉案量	涉中国企业案件量
1	电子工业	31	13
2	文体、工美和娱乐用品	4	3
3	医药工业	3	3
4	家具工业	2	2
5	专用设备	2	0
6	电气工业	1	0
7	光伏产品	1	1
8	酒、饮料和茶	1	0
9	汽车工业	1	0
10	食品	1	1
11	通用设备	1	1
12	烟草工业	1	1
13	其他	2	1



(四) 当事人情况

原告多为美国企业，同时也有其他国家背景企业发起调查。2021年，51起“337调查”发起人共涉及81家次企业⁹，其中56家次（69.14%）为美国企业；其他还有：爱尔兰背景企业和加拿大背景企业各4家次，韩国背景企业和瑞典背景企业各3家次，荷兰、日本背景企业各2家次，中国、波多黎各、马耳他、墨西哥、维京群岛、以色列、意大利背景企业各1起（图5-2）。

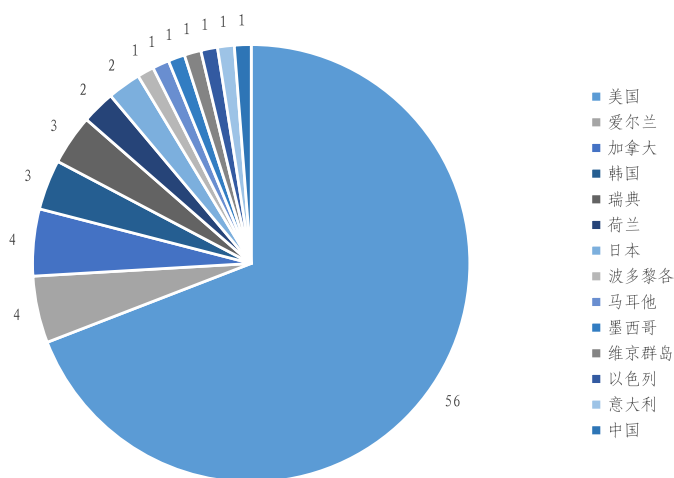


图 5-2 申请人国别背景

被调查中国企业以中小企业为主，主要集中于广东、江苏和浙江等地。2021年被调查的78家中国企业中，其中大型企业12家，上市企业10家，其余均为中小企业。12家大型企业分别是武汉禾元生物科技股份有限公司、四川星电科技有限公司、四川弘电科技有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司、阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司、韩华新能源（启东）有限公司、无锡耐思生命科技股份有限公司、深圳市美瑞科林科技有限公司、百泰克生物技术有限公司、湖南润美基因技术有限公司、步步高电子集团、深圳市万普拉斯科技有限公司。10家上市公司分别是杭州奥泰生物技术股份有限公司、浙江东方基因生物制品股份有限公司、上海移远通信技术股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司、京东方科技集团股

编者注：_____

9. 发起人还涉及1家次中国台湾地区企业，未纳入统计。

份有限公司、纳思达股份有限公司、安徽金禾实业股份有限公司、阿特斯阳光电力集团股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司、联想集团。从企业所在省市分布来看，广东省涉案企业最多（38家），其他依次为江苏（10家）、浙江（6家）、四川（4家）、安徽（4家）、上海（3家）、福建（3家）、北京（3家），天津、陕西、内蒙古、湖南、湖北、河南、广西各1家。

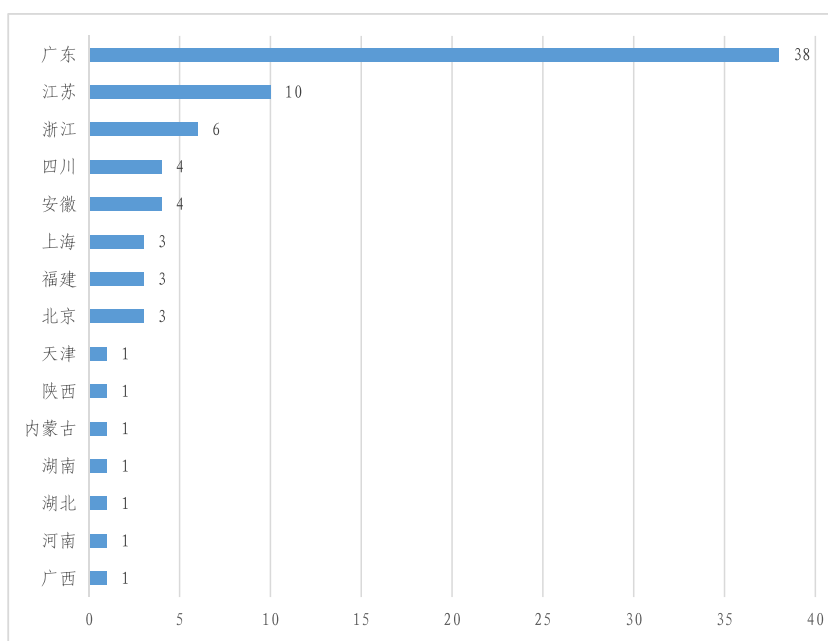


图 5-3 被调查中国企业的省市分布

二、终裁结果

（一）整体情况

终裁结果整体向好，相对积极的终裁结果与程序性终裁结果总体占比较大。2021年，ITC行政法官共对38起涉及中国企业的“337调查”案件作出82次终裁。其中，作出终止调查案件终裁的13起；作出原告主动撤回终裁的案件12起；作出和解终止终裁的案件10起；作出终止部分调查的案件6起；作出同意令终止的案件5起；作出同意令部分终止的案件1起；作出和解和同意令终止的案件1起；程序性终裁结果共39起；发布普遍排除令终裁的案件5起；发布有限排除令终裁的案件有3起；发布禁止令终裁的案件有4起。

表 5-2 2021 年和 2020 年终裁结果对比

终裁结果	2021 年		2020 年	
	案件	企业	案件	企业
缺席被告	10	61	9	27
追加被告	2	7	1	1
不同意追加被告	1	2	0	0
原告撤回终止	12	20	6	11
原告部分撤回	7	49	1	2
和解终止	10	28	7	16
终止调查	13	41	5	12
终止部分调查	6	57	11	39
同意令终止	5	6	5	7
同意令部分终止	1	1	0	0
和解和同意令终止	1	1	0	0
有限排除令	3	10	2	3
普遍排除令	4	34	4	14
禁止令	3	5	1	1
普遍排除令和禁止令	1	4	1	1
有限排除令和禁止令	0	0	1	3
征收保证金	2	8	0	0
征收税金	1	11	0	0
裁定侵权	0	0	6	38
裁定不侵权	2	8	1	2
同意复审	3	18	5	13
同意制裁	1	1	0	0
征求公众意见	2	8	1	4
驳回申请	0	0	1	1
更正信息	2	3	1	5
明确结案时间	0	0	1	5
增加诉由	0	0	1	2

（二）缺席被告情况

缺席被告以广东和浙江企业为主，行业分布广泛。14起终裁结果为缺席被告的案件共涉及61家中国企业。其中，广东33家，浙江10家，四川6家，安徽5家，江苏、陕西各2家，湖南、内蒙古、天津各1家。与2020年相比，终裁结果为缺席被告的企业数量大幅升高。这些企业主要集中在电子工业、文体工美和娱乐、通用设备、烟草工业、医药工业等行业。

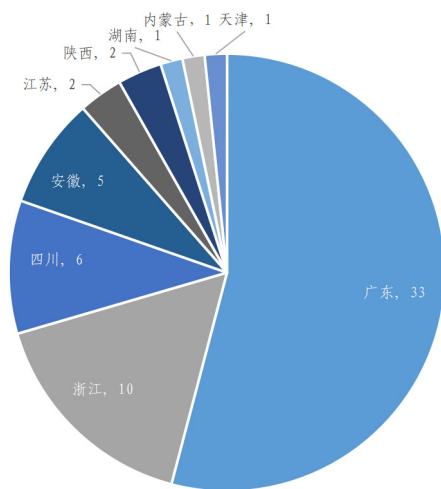


图 5-4 终裁结果为缺席被告的中国企业省市分布

（三）发布排除令情况

终裁为发布有限排除令的案件数量持平，涉案企业数量增多。3起案件的终裁结果为发布有限排除令，涉及10家企业（表5-3）。其中：浙江4家，广东3家，福建、江苏、山东各1家。与2020年终裁结果相比，发布有限排除令的案件数量持平，但涉案企业增加了4家。



表 5-3 终裁结果为有限排除令案件涉及中国企业名单

序号	企业
1	振立（漳州）工贸有限公司
2	美柯（青岛）休闲用品有限公司
3	宁波霖华塑胶有限公司
4	苏州凯迪娅服装贸易有限公司
5	深圳市瑗薇莱贸易有限公司
6	温州温鼎电器有限公司
7	义乌市星野网络科技有限公司
8	义乌市巧宇商贸有限公司
9	深圳市万通信息技术有限公司
10	深圳市君茂国际科技有限公司

终裁发布普遍排除令案件量不变，涉案企业增多。5 起案件终裁结果为发布普遍排除令，涉及 38 家中国企业（图 5-5），其中，广东 19 家，占比 50%；其他省市企业数量依次为浙江 7 家，江苏 4 家，河北 3 家，安徽、福建、湖南、山东上海各 1 家。与 2020 年终裁结果相比相比，发布普遍排除令的案件数量不变，涉案企业增加 23 家。这些案件涉及的产品主要为：敲击按摩器、折叠式吸管、平衡电枢设备、钻井液振动筛网、电动剃须刀等。

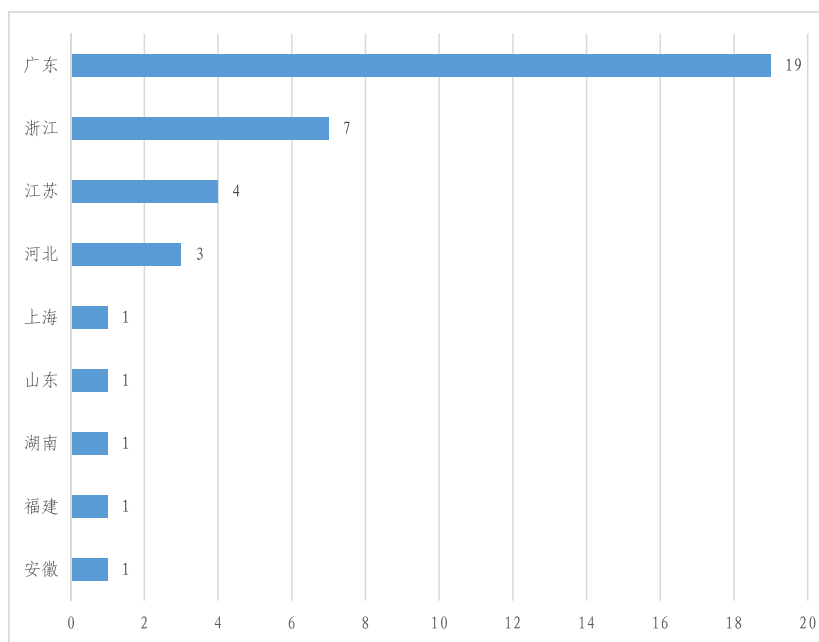


图 5-5 终裁结果为普遍排除令的企业所属省市分布

美国知识产权诉讼 规则变化

2021年，美国知识产权诉讼和“337调查”相关规则呈现变化，涉及送达程序、诉讼判决、专利无效及商标撤销、“337调查”等方面，具体如下。

一、送达程序

（一）注意谅解备忘录等协议中对“正式送达”放弃的风险

根据《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》（简称《海牙送达公约》）第十条第一款，如文书接收国不持异议，原告可通过邮寄途径直接向身在外国的被告自然人送达诉讼文书。但是，中国《批准加入〈海牙送达公约〉的决定》明确规定：反对采用《海牙送达公约》第十条所规定的方式在中国境内进行送达¹⁰。同时，根据《中华人民共和国民事诉讼法》（自2022年1月1日起施行）第二百六十七条、第二百八十四条¹¹的

编者注：_____

10. 《批准加入〈海牙送达公约〉的决定》第三条：“三、反对采用公约第十条所规定的方式在中华人民共和国境内进行送达”。

11. 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十七条：中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同本法有不同规定的，适用该国际条约的规定，但中华人民共和国声明保留的条款除外。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二百八十四条：请求和提供司法协助，应当依照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约所规定的途径进行；没有条约关系的，通过外交途径进行。外国驻中华人民共和国的使领馆可以向该国公民送达文书和调查取证，但不得违反中华人民共和国的法律，并不得采取强制措施。除前款规定的情况外，未经中华人民共和国主管机关准许，任何外国机关或者个人不得在中华人民共和国领域内送达文书、调查取证。

规定，基于我国加入《海牙送达公约》时的声明保留，境外机关及个人对我国境内当事人送达文书时，不得采用邮寄送达的方式。

但在 2020 年的 *Rockefeller Technology Investments (Asia) VII v. Changzhou Sinotype Technology Co., Ltd.*, 9 Cal.5th 125 (Cal. 2020) 案中，加州最高法院的观点为直接向中国境内当事人邮寄送达文书提供了例外。在该案中，一家美国公司曾与一家中国境内公司签署谅解备忘录。后双方就备忘录的履行产生争议，美国公司按照备忘录约定提起仲裁，仲裁庭认定美国公司有权获得赔偿。美国公司遂向加州洛杉矶郡高级法院请求确认仲裁裁决，获得法院支持。后中国公司以确认仲裁裁决程序中的司法文书系以邮寄方式向其送达、违反了《海牙送达公约》为由，向加州第二区上诉法院上诉，申请撤销确认判决，加州第二区上诉法院判决中国公司胜诉。2020 年 4 月，美国公司将此案诉至加州最高法院，加州最高法院认为，《海牙送达公约》仅适用于“正式送达”（Serve），而不包含纯粹意义上的“通知”（Notice），鉴于谅解备忘录中的约定¹² 依照当地法律已构成双方对诉讼程序中“正式送达”的预先放弃，向中国公司送达司法文书无需以“正式送达”的方式进行，进而无需适用《海牙送达公约》，美国公司未以《海牙送达公约》规定的方式送达司法文书不会导致确认判决无效，故加州最高法院推翻了加州第二区上诉法院的判决并发回重审。加州第二区上诉法院最终驳回了中国公司请求撤销确认判决的申请，中国公司向美国联邦最高法院提出的再审申请亦于 2020 年 10 月被驳回¹³。虽然加州最高法院的上述观点引起了较大争议¹⁴，但双方事先约定对于送达问题的影响仍不容忽视。

编者注：_____

12. 双方在谅解备忘录中约定双方应通过联邦快递或类似快递以及传真或电子邮件的方式进行通知、双方服从加利福尼亚州联邦和州法院的管辖并同意按照上述通知条款规定的程序进行送达等。

13. 在美国联邦最高法院就再审申请作出裁决前，中国司法部曾于 2020 年 9 月应中国公司的请求向美国司法部发函，表示中方在签订《海牙送达公约》时对第十条的送达方式提出了保留，因此成员国直接向中国当事人的邮寄送达构成程序瑕疵，相关判决将不会得到中国法院承认。

14. 有学者认为加州最高法院的此种观点违背了《海牙送达公约》的缔约意旨。

（二）当前美国法院存在采取“替代”送达方式的倾向

疫情以来，美国联邦法院越来越倾向于接受《海牙送达公约》之外的更为简便和高效的送达方式，例如向境外当事人的美国代理商或美国子公司送达，甚至接受通过电子邮件、通讯软件、电商平台等方式进行送达。

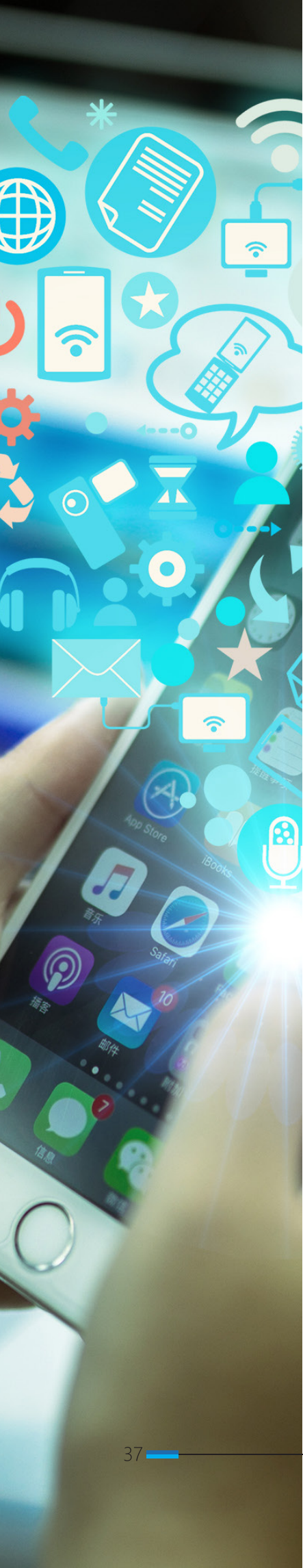
1. 向中国境内当事人的美国代理商或美国子公司送达

2020年6月，美国一家公司于德州北区联邦地区法院对一家中国深圳公司提起专利侵权诉讼（Tactus Technologies LLC v. OnePlus Technology (Shenzhen) Co Ltd et al, 3:20-cv-01601 (N.D. Tex. 2020)）。诉讼期间，原告选择绕开《海牙送达公约》的约定，不通过中国司法机关向中国境内的当事人送达司法文书，而是根据《联邦民事诉讼规则》（Federal Rules of Civil Procedure）第4(f)(3)条（以下简称“第4(f)(3)条”）的规定¹⁵，采用替代方式（Alternative Means）向曾经代表中国深圳公司的律师以及中国深圳公司在加州的代理商送达文书，该送达方式被德州北区联邦地区法院认可。此后，中国深圳公司向美国联邦巡回上诉法院（以下简称“CAFC”）提出请求确认上述送达程序具有瑕疵的申请，亦遭到驳回（In re: OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., No. 21-165 (Fed. Cir. 2021)）。根据CAFC观点，《海牙送达公约》的送达程序复杂、耗时过长，而根据第4(f)(3)条来确定送达方式是更有效率的。

类似地，2022年4月，德州西区联邦地区法院在WSOU Investments, LLC d/b/a Brazos Licensing and Development v. ZTE Corporation, 6-22-cv-00136 (W.D. Tex. Apr. 8, 2022)案中指出，鉴于原告已首先尝试通过其他方式向中国被告进行送达，被告已清

编者注：_____

15. Federal Rule 4(f): Service Upon Individual in a Foreign Country. Unless otherwise provided by federal law, service upon an individual from whom a waiver has not been obtained and filed, other than an infant or an incompetent person, may be effected in a place not within any judicial district of the United States: (3) by other means not prohibited by international agreement as may be directed by the court.



楚地知道本案诉讼，法院行使自由裁量权，准许原告采取替代方式进行送达。原告须同时将诉讼文书通过电子邮件发送中国被告在美其他案件的两代理律师，并将诉讼文书亲自送至中国被告美国子公司的授权代理人。

2. 通过电子邮件、通讯软件、电商平台等电子方式送达

2020年，原告在俄亥俄州北区联邦地区法院因专利侵权起诉中国深圳企业等（The Noco Company, Inc. v. Zhejiang Quingyou Electronic Commerce Co., Ltd., et al., No. 1:20cv1170, 2021 U.S. Dist. LEXIS 20414, at *11 (N.D. Ohio Feb. 3, 2021)）。在尝试向该中国深圳企业的亚马逊平台店铺主页所示地址等进行送达均未成功后，原告向法院提出申请，希望通过电子邮件及脸书、亚马逊平台的消息中心向该中国深圳企业进行送达。俄亥俄州北区联邦地区法院在该案中指出，鉴于《海牙送达公约》并未禁止通过电子渠道送达，即使中国加入《海牙送达公约》时对其他送达方式声明保留，该保留也应仅限于《海牙送达公约》明确规定的方式，而不包括如电子邮件等《海牙送达公约》未规定的方式。因此，在原告已提供充分证据证明该中国深圳企业通过亚马逊平台销售涉案产品的情况下，法院裁定批准原告通过亚马逊平台消息中心向该中国深圳企业进行送达。

类似地，2022年4月，在原告诉一家中国深圳企业等的诉讼中（Sincox Company LTD. v. Yifeng Manufacturing Co. LTD. and Shenzhen Yuandaoyuan Industrial Co. LTD., No. 6:21-CV-01022-ADA (W.D. Tex. Apr. 5, 2022)），德州西区联邦地区法院亦指出，鉴于中国对于《海牙送达公约》的保留仅限于通过邮寄方式送达、而未包含通过电子渠道送达，且考虑到原告已尝试通过其他方式向该中国深圳企业进行送达，本案中采取电子送达作为替代方式是合理的。因此，德州西区联邦地区法院依据第4(f)(3)条的规定，批准原告同时通过电子邮件、微信和亚马逊平台消息中心向该中国深圳企业送达该案的诉讼文书（三种方式均须送达）。

可见，受限于当时的世界科技水平，《海牙送达公约》中并无通过电子方式进行送达的相关规定。中国在加入《海牙送达公约》时并无机会对该送达方式提出保留，在此种背景下，美国法院将其解释为中国并未拒绝通过电子方式进行送达有很大争议。但不容忽

视的是，实践中美国法院越来越倾向于依据第 4(f)(3) 条的规定，允许采取包括电子方式在内的替代方式向中国被告进行送达，这将使得原告在美国对中国被告的起诉更为便利。

二、判例启示

（一）注意对专利让与人禁反言原则的限制

在 *Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.*, 594 U.S. ____ (2021), 案中，涉案专利为一种治疗子宫异常出血的系统，该专利经多次转让由原告所有。原告在原专利的基础上向美国专利商标局提出申请，扩大了专利权利要求的保护范围。后专利发明人创立了被告公司，并开发了与转让专利类似的治疗系统（EAS 系统）。原告认为被告的 EAS 产品侵犯了其所拥有的专利，在特拉华州联邦地区法院针对被告提起专利侵权诉讼。被告在案件审理中主张原告专利无效，认为新增的权利要求超过了原有专利说明书中的内容。原告则认为被告基于让与人禁反言原则（doctrine of assignor estoppel）不得主张涉案专利无效。经审理，特拉华州联邦地区法院支持了原告的主张。被告不服并将该案上诉至 CAFC，CAFC 也认同了地方法院在本案中就对与人禁反言原则的适用，后该案被诉至联邦最高法院。

联邦最高法院经审理撤销了 CAFC 的判决，并认为 CAFC 对让与人禁反言原则的适用过于宽泛，没有认识到该原则的适用应当予以一定的限制。“让与人禁反言原则”在 *Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Formica Insulation Co.*, 266 U.S. 342 (1924) 案中确立，该原则要求专利让与人不得在随后的专利侵权诉讼中挑战所转让专利的有效性，因为根据公平交易的原理，让与人不得减损其让与的权利。但是联邦最高法院认为，该原则仅在让与人的无效主张与他在转让专利时所作的陈述（明示或暗示）相矛盾时才能适用。如果让与人转让专利时未作出陈述或者让与人提出专利无效的理由与转让专利时所做的陈述之间不存在冲突时，让与人禁反言原则就并不适用。联邦最高法院还列举了三种不适用让与人禁反言原则的情况：（1）在雇佣关系中，雇主通过合同与雇员约定，雇员未来在受雇期间做出的发明须转让给雇主。因为雇员转让权利时专利尚未做出，尚不



存在对专利内容的有效承诺。(2) 由于法律的修改, 让与人在转让专利时所作的专利有效陈述, 在新法下可能无效。(3) 让与人转让专利后, 让与的专利权利要求与转让时相比不一致, 超出了让与人转让时所作的承诺范围。

本案中, 联邦最高法院对让与人禁反言原则的适用进行了一定的限制, 未来在适用该原则时, 法院不仅仅需要考虑专利让与人的身份, 更要结合让与人转让专利时所作的陈述、专利转让前后的权利要求差异、让与人提出专利无效的具体理由等, 对专利让与人是否能够适用让与人禁反言原则进行判断, 而不是一律认为让与人不得挑战转让专利有效性。

(二) 注意抗体专利中对宽泛功能性权利要求的限制

在 *Juno Therapeutics, Inc. v. Kite Pharma, Inc.*, 10 F.4d 1330 (Fed. Cir. 2021) 案中。原告拥有一项关于肿瘤免疫疗法的专利, 其中涉及了一种单链抗体可变片段 (scFv)。原告认为被告的产品侵犯了其拥有的专利, 在加州中区联邦地区法院对被告提起专利侵权诉讼。被告提出反诉, 要求确认不侵权和宣告专利无效。被告认为, 涉案专利的权利要求未能满足书面描述的要求, 权利要求中对 scFv 的描述“与选定的靶点特异性地相互作用”涵盖了数量巨大的 scFv 候选物, 而说明书仅公开了两个结合不同目标靶点的 scFvs 实施例, 并没有提供足够的信息来使本领域的普通技术人员明确权利要求所包含的 scFv 范围。而原告通过专家证言主张, scFv 具有相同的一般结构, 专利描述的两个 scFv 实施例可以代表所有 scFv。经审理, 加州中区联邦地区法院支持了原告, 被告不服判决并向 CAFC 提出上诉。

CAFC 经审理后撤销了原审判决。CAFC 认为专利说明书中没有足够的书面描述说明 scFv 可以具体结合哪些抗原, 权利要求的表述过于宽泛, 基本上涵盖了“可以结合任何目标的 scFv”。CAFC 认为, 原告的专家证词过于太笼统, 如果编码序列在现有技术中已经是已知的, 专利权人虽然不需要具体披露序列以满足书面描述的要求, 但书面描述必须使本领域的普通技术人员理解权利要求的具体范围, 而涉案专利的书面描述只披露了两个 scFv 的实施例, 并没有提供有关特性、序列或结构方面的具体信息, 本领域的普通技术人员无法确定哪些 scFv 将与哪个目标结合, 即使 scFv 具有相同

的一般结构也并不能弥补这一缺陷。两个实施例并不能证明权利要求涵盖了可与各种选定目标结合的全部可能的 scFv。简单地说，涉案专利描述了“要解决的问题，同时要求所有的解决方案，包括后来实际发明并确定属于权利要求的功能范围的任何化合物”，这不符合书面描述的要求。


本案判决做出后，在未来的抗体专利申请当中，申请人可能会增加实施例的数量，以避免因实施例数量过少而被认为无法支持权利要求。对于已有的抗体专利，也会因为本案中 CAFC 表达出的对宽泛功能性权利要求进行限制的倾向，而面临更多的专利稳定性挑战。

三、专利无效和商标撤销有关规则

（一）IPR 程序中专利行政法官任命程序合法性受关注

在 *United States v. Arthrex, Inc.*, 141 S. Ct. 1970, 40 (2021) 案中，多方复审专利无效程序（IPR）申请人针对专利权人的一项医疗器械专利，向专利审判和上诉委员会（PTAB）提起了 IPR 程序，成功无效了部分权利要求。根据美国宪法，专利权人认为 PTAB 中专利行政法官的任命程序违宪，并以此为由向美国联邦巡回上诉法院（CAFC）提出上诉。CAFC 作出裁决，判定 PTAB 针对该专利作出的裁决结果无效，需要重新选择合适的 PTAB 行政法官进行审查，美国联邦政府就 CAFC 的判决结果向联邦最高法院提起再审。

在再审审理中，联邦最高法院对 PTAB 中专利行政法官的组成是否符合美国宪法的程序性规定进行了裁判。根据法律的规定，“主要政府官员”（principal officers）的候选人应当由总统提名，并由参议院批准；而“非主要政府官员”（inferior officers）的任命无须受制于此严苛的程序性要求，但应被“主要政府官员”主管并监督（在 *Edmond v. United States*, 520 U.S. 662 (1997) 案中，联邦最高法院曾认定，“主要政府官员”和“非主要政府官员”的最大区别是，该官员是否有应予汇报的上司）。专利行政法官的裁决无须经过任何其他官员的审核与批准即可作出，据此联邦最高法院认定，专利行政法官并非“主要政府官员”，其任命无须经过严苛的程序。但是现有法律制度授权专利行政法官，在无须被主要政府官



员审核的情况下就可自行作出裁决，这是违反宪法规定的。因此，联邦最高法院认定，《美国法典》第 35 编第 6(a) 节中对此程序的规定存在违反宪法的内容，应被认定无效。判决中还要求，专利行政法官的裁决应当由美国专利商标局局长——依据美国宪法被认定为“主要政府官员”的官员——审核，并最终由美国专利商标局局长发布，但其无须对每一份专利行政案件的裁决都进行审核，有权自行决定对哪些案件的裁决进行审核。

此案后，美国专利商标局修改了其专利行政程序裁决的程序，增加了临时局长审核程序（Interim process for Director review），美国专利商标局局长可以依当事人的申请或者自行决定对 IPR 裁决进行审核，审核的范围包括事实问题和法律问题。但是，IPR 程序当事方对 IPR 裁决不服的，无须等待美国专利商标局局长的审核程序完成，可直接将此裁决上诉至 CAFC¹⁶。

（二）美国商标撤销事由及程序发生变化

为推动商标审查程序现代化，提高商标审查效率，《2020 年商标现代化法》（“Trademark Modernization Act of 2020”，以下简称“《商标现代化法》”）于 2021 年 12 月 18 日正式实施，该法的出台有利于打击不以实际商业用途为目的的恶意商标申请，对已注册的闲置商标进行清理，从而优化美国营商环境。

为此，美国专利商标局（USPTO）对《美国联邦法规》第 37 卷《商标案件实践规则》（“Rules of Practice in Trademark Cases”）作出了相应修改¹⁷，以配合《商标现代化法》实施。此次《商标现

编者注：_____

16. 在 USPTO 官网 Arthrex Q&As 中，局长审核程序（Director review）被视作 37 C.F.R. 90.3(b) 规定的复审程序（rehearing），从复审理请求做出决定（after decision on the rehearing request）后起算 63 天的上诉期，因此当事人申请局长审核程序后，需要等待 USPTO 决定接受或驳回，无论是接受或者驳回申请，只要对局长审核程序的申请做出决定，就可以向 CAFC 提出上诉。

17. 该拟议规则的主要内容包括：引入商标的单方撤销程序（Ex Parte Expungement Procedures）及单方复审程序（re-examination proceedings）；为商标审判和上诉委员会提供了一个新的商标撤销理由，

代化法》的出台为美国商标审查程序带来诸多变化¹⁸，其中最重要变化是明确了商标撤销事由包括“无正当理由不进行商业使用”，并引入两项单方程序，即单方撤销程序（ex parte expungement procedures）及单方复审程序（re-examination proceedings），以撤销已注册但无正当理由不进行商业使用的商标，该规定适用于注册满三年的商标。此外，该法出台带来的其他变化包括：

- 设置更为灵活的审查意见通知书答复期，美国专利商标局局长可自行设置时长为 60 日至 6 个月的答复期；若申请人希望延长，可以提交申请并缴纳相关费用，答复期至多可延长至 6 个月；
- 从法律层面规定注册前的异议函制度，允许第三方在商标注册前就商标不应获得注册的理由向美国专利商标局提交反对意见及相应证据；
- 未经律师同意或授权即指定代理律师的，美国专利商标局将直接与申请人而非其指定的代理人进行联络等。
- 美国专利商标局于 2021 年 12 月 21 日已收到第一份单方撤销程序申请，截至 2022 年 4 月 30 日，已收到提起单方撤销程序或单方复审程序申请 74 份¹⁹。

编者注：_____

即未按规定进行商业使用；规定了可调整的审查意见通知书答复期；修改现行异议函相关规定，以表明异议函裁定的终局性和不可复议性（final and non-reviewable）；为提起单方撤销和复审程序请愿书（petitions）及延长商标审查意见通知书答复期申请书（requests）制定收费标准；包含了暂停美国专利商标局程序（USPTO proceedings）的相关规则以及商标业务中律师认证的相关规则；涉及取消法院命令或影响注册的相关程序。

18.Trademark Modernization Act establishes new procedures, United States Patent and Trademark Office (Mar.15, 2021), <https://www.uspto.gov/trademarks/laws/2020-modernization-act>

19.Expungement and reexamination petitions received, United States Patent and Trademark Office, <https://www.uspto.gov/trademarks/apply/expungement-and-reexamination-petitions-received>

法

公

四、“337 调查” 裁决启示

（一）新设临时初步裁决制度加快案件进程

临时初步裁决制度是自 2021 年 5 月 12 日开始施行的一项新的 337 调查程序的裁决制度。通过临时初步裁决制度，行政法官可以无须就涉案全部法律问题一一进行审查，直接就（可能影响胜败结果的）核心争议法律问题进行裁定，以求高效审理完结 337 调查程序。

在 337 调查程序中，任一当事方都有请求行政法官作出临时初步裁决的申请权，且行政法官也有权自行决定是否考虑作出临时初步裁决。临时初步裁决制度对 2021 年 5 月 12 日之后立案的 337 调查程序将自动适用；而对于 2021 年 5 月 12 日之前立案、在 2021 年 5 月 12 日尚未完结的案件，行政法官则有权自行决定是否适用。

在临时初步裁决审查中，举证责任的分配、适用法律等方面与一般 337 调查程序无异。行政法官可就临时初步裁决所涉及的事实问题安排庭审（evidentiary hearing），并在庭审启动后 45 日内就所涉法律问题作出临时初步裁决。特别地，在审理临时初步裁决时，行政法官可暂停审理该初步裁决所不涉及的事项；主审行政法官亦有权决定暂缓针对临时初步裁决不涉及的事项进行的证据开示，以将更多时间和精力都放在临时初步裁决所涉及的核心争议法律问题上。

当事人对临时初步裁决不服的，可以在裁决作出后的 8 个自然日内提起对临时初步裁决的复审请求；针对复审申请人的复审请求的回应必须在 5 个工作日内提出。若当事人对临时初步裁决提出复审请求的，ITC 有权在 45 日内决定是否对临时初步裁决进行复审审查；若 ITC 决定进行复审审查的，将在决定进行复审审查后的 45 日内作出裁决结果。

对比 2013 年开始实施的“百日审”程序（100-day Program），临时初步裁决更灵活，且具有更广泛的适用效力。例如，提出临时初步裁决的申请无需在起诉状被提交后的数周内就提出，给申请人更大的自由度空间；是否启动“百日审”程序的决策权在 ITC，而

是否作出临时初步裁决的决策权则在行政法官，行政法官可以更灵活地运用临时初步裁决制度。

2022年1月25日，行政法官Cheney在系列案件337-TA-1291、337-TA-1292中作出首例临时初步裁决。

（二）重视“缺席被告”的认定与法律责任

根据ITC委员会规则§210.16条(a)款(1)项的规定，在以下情况下，被告应当被认定为“缺席被告”：(1)未能依据§210.13条和§210.59条(c)款的规定回应起诉状及立案通知；或(2)未能按时提供答辩状，且无合理理由。根据§210.16条(a)款(2)项的规定，在以下情况下，被告可以被认定为“缺席被告”：(1)根据§210.4条(c)款的规定（禁止提交的书面文件中包括无事实或法律依据的内容）构成滥用程序；或(2)根据§210.33条(b)款的规定不配合证据开示。

被认定为“缺席被告”的当事方将被视为主动放弃出现于程序中、被送达诉讼文件和针对诉讼中的法律问题提出反驳意见的权利。在被告被认定为“缺席被告”后，原告可向ITC提交一份声明，寻求立即获得（无须等待本案全部被审理完结）针对被告的救济措施。起诉状中针对此被告的侵权指控所依据的事实将被推定为真实。被认定为“缺席被告”的当事方无权请求ITC对行政法官的初审裁决（initial determination）进行复审。

1. 因不配合证据开示被认定为“缺席被告”

近年，出现一起根据§210.33条(b)款的规定因不配合证据开示被认定为“缺席被告”的重要案例，即337-TA-1186案。在该案中，被告的一名经理故意销毁证据（包括删除文件等）；在获悉被告员工销毁证据的情况下，原告请求对被告销毁的证据进行全面证据开示，但被告不配合此工作；而后，原告请求行政法官责令被告开示此部分证据；之后，该申请被行政法官批准，后者裁定被告应提供这些证据；但是，被告仍然拒绝配合行政法官的裁定；于是，行政法官根据§210.33条(b)款(6)项的规定作出初步裁决，认定被告为“缺席被告”；2021年3月17日，ITC裁定维持此初步裁决。

2. “缺席被告”可能仍可以提交代理意见并被采纳

在上述 337-TA-1186 案中，在被认定为“缺席被告”后，被告仍继续就救济措施和担保等问题提交代理意见；对此，行政法官认定，被告因被认定为“缺席被告”而不能再对任何问题进行答辩，拒绝考虑被告在被认定为“缺席被告”后提交的代理意见。2021 年 10 月 5 日，ITC 进一步以被告逾期提交代理意见为由，确认了行政法官不考虑被告在被认定为“缺席被告”后提交的代理意见的决定；但是，ITC 同时表示，被告的主张与同案中另一名未缺席的被告的主张重复，因此 ITC 行使裁量权拒绝接受被告的重复的代理意见；此外，ITC 也同时指出，在某些情况下，ITC 和 / 或行政法官仍可能慎重地接受被告在被认定为“缺席被告”后提交的关于救济措施和担保的代理意见，ITC 对此保留裁量权，并对决定被告在被认定为“缺席被告”后提交的代理意见的价值保留裁量权。因此，不排除被告在被认定为“缺席被告”后仍有一定可能可以提交代理意见并被采纳，但具体在何种情况下被认定为“缺席被告”后还可以提交代理意见，还有待 ITC 在未来进一步确定判断标准。

(三) 注意疫情影响下的 337 调查程序的变通

在疫情之下，337 调查的程序性安排可能进行相应变通，例如通过书面、电话或视频等方式进行部分程序。

1. 证据开示 (Discovery)

在 337 调查案件立案通知公布后 (publication of the Notice of Institution)，意味着证据开示 (discovery) 工作就可以开始 (但不必然会立刻开始)。证据开示阶段一般会持续约 5-8 个月。

在证据开示工作中，提交证据的时间由双方律师协商确定或由行政法官指定，各方务必尽快、及时提供证据，不得延误。当事人可要求对方提供证据的形式包括：证人询问 (depositions)、书面质询 (interrogatories)、要求对方提供文件 (production of documents)、要求对方提供样品等实物 (production of tangible things)、为勘查 / 勘验之目的要求进入对方现场 (request for

entry upon land or property of the party)、要求对方承认事实(request for admission)、传唤证人作证或提供文件(subpoenas)等。其中,受疫情影响,证人询问和为勘查/勘验之目的要求进入对方现场这两种形式的证据开示的程序性安排可能产生相应变通。

(1) 证人询问 (Depositions)

证人询问程序在证据开示中非常重要,相当一部分事实是通过证人询问来确定的,该程序的重要程度容易被中国被告低估。对在华居住的证人进行询问的地点一般安排在中国香港或澳门(不能安排在中国大陆),并在一位美国领事官员的主持(以远程视频方式安排的,主持人为法院官员)和见证下完成。

在疫情之下(2021年10月9日之前),中国企业在有些案件中在澳门安排了证人询问(但各方同意在其他地点安排证人询问的除外),而作证的时间则以作证人所处地区的正常工作时间为准。新冠疫情之下,部分案件中行政法官允许以远程电子视频会议的方式对证人进行询问,或者改为(各方均同意的)以提交书面声明的方式以替代现场证人询问(见337-TA-1088号案)。这就意味着,在美国以远程视频连线打入证人询问的美国律师、法院官员、翻译等可能需要熬夜参加证人询问。

(2) 为勘查/勘验之目的要求进入对方现场 (Request for Entry upon Land or Property of the Party)

在证据开示中,当事方有权要求对对方生产厂房等设施进行现场勘查/勘验,包括对被申请人在美国境外的工厂与设施进行现场勘查/勘验(见337-TA-345号、337-TA-403号案),但应具有合理的必要性及与案件待证明的事实和法律问题的关联性;被申请人无正当理由的情况下不应拒绝提供现场勘查/勘验。

在疫情之下,勘验方美国律师以视频接入的方式“参与”现场勘验的情况可能会更常见(勘验方一般会安排至少几位参与现场勘验的人员,但勘验方也可能会有部分人员通过网络的形式“参与”现场勘验)。此时,中方被告(被勘验方)应事先协调和安排好所有设备;勘验方还可能会要求被勘验方提供一个会议室,以供勘验方现场人员和勘验方远程接入的人员进行现场会议。若被勘验方同时安排现场视频拍摄,勘验方有可能会要求被勘验方提供该现场拍摄的视频。



2. 马克曼听证会 (Markman Hearing)

在 337 调查程序中，马克曼听证会 (Markman hearing) 用于评估和厘清如何解释各方存在争议的专利权利要求 (行政法官也可能会决定，马克曼听证会上可能会顺带把其他与专利权利要求的解释无关的话题一并进行讨论)，通常由各方当事方共同参加包括不公平进口调查办公室专职律师 (OUII Investigative Attorney)，专业技术人员也会一同参加。马克曼听证会可能会安排在对事实证据的开示期间，也可能被安排在此之后。马克曼听证会曾经并不常见于 337 调查程序中，但现今已比较常出现。

在疫情之下，行政法官对马克曼听证会的程序性安排有所变通。部分行政法官通过电话会议的方式完成马克曼听证会，例如，行政法官 McNamara 在 337-TA-1187 号案中在双方当事人的请求之下如此安排，行政法官 Elliot 在 337-TA-1200 号案中也如此安排；部分行政法官则取消马克曼听证会，根据各方提交的书面材料对专利权利要求的解释进行裁决，例如，行政法官 Lord 在 337-TA-1181 号和 337-TA-1190 号案中如此安排，行政法官 Cheney 在 337-TA-1264 号案中也如此安排。

3. 庭审 (Evidentiary Hearing)

在 337 调查程序中，行政法官通过庭审 (evidentiary hearing) 中各方提交的证据 (包括证人证言) 和法庭辩论评估是否存在违反 337 条款的行为，并就事实和救济方式作出裁决。337 调查程序的庭审 (evidentiary hearing) 与联邦法院的庭审 (trial) 情况类似。

(1) 行政法官可在案件早期安排一次庭审

根据 2021 年 5 月 12 日开始施行的临时初步裁决 (interim initial determination, Interim IDs) 制度，为了快速安排对临时初步裁决所涉问题的专门审理，行政法官可在案件早期就安排一次庭审 (evidentiary hearing)。

(2) 庭审程序性安排

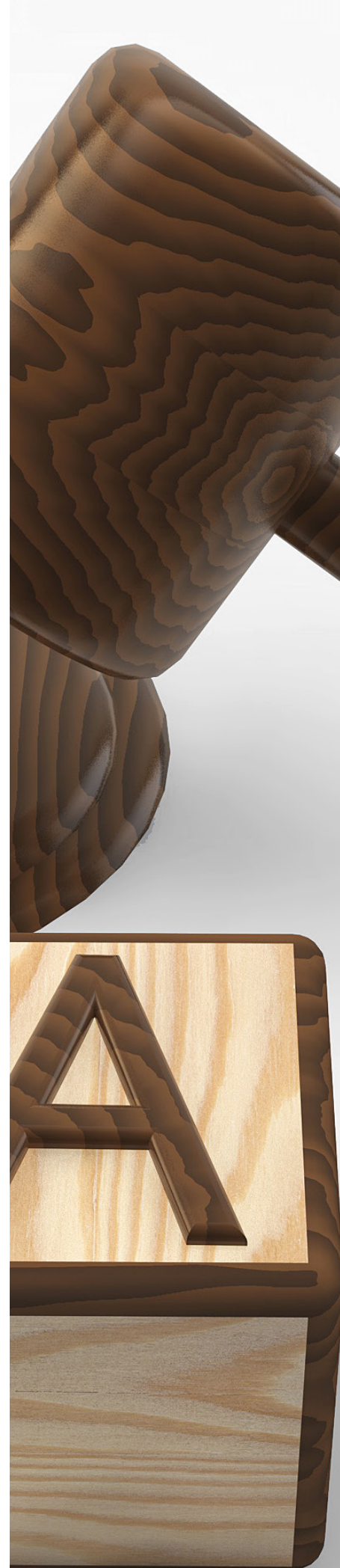
在疫情之下，正式的庭审一般会通过远程视频的方式打入，ITC 指定的视频软件是 WebEx Meeting。另一方面，在疫情影响下，实时庭审可能被推迟或暂不执行，因此，个别行政法官甚至探索以书

面审的方式来替代庭审，并获得当事方的支持，最终以书面审的方式结案（见 337-TA-1088 号案）；而绝大多数其他行政法官均偏好等待疫情好转后恢复面对面实时庭审后再安排。

(3) 庭审中证人提供证言

在 337 调查程序中，之前参加过证人询问（depositions）的事实证人不一定还会再次参加正式庭审，是否参加取决于战术上的安排和证人是否可方便参加等因素，但专家证人一般应参加庭审。在 337 调查的庭审中，证人提供证言的形式和具体操作为（与证人询问程序有区别）：

- 原被告的每个证人首次提供证言一般是通过提供书面证词的方式来完成的（direct testimony by written statement），但也有个别行政法官要求以现场面对面的方式来完成。
- 原被告的每个证人第二次提供证言是对方律师在现场以面对面的询问方式完成的（cross-examination）。在疫情之下，行政法官一般会允许中方证人在澳门通过远程网络的方式来完成。
- 原被告的每个证人第三次提供证言是己方 / 本方律师在现场以面对面的询问方式完成的（re-direct examination）。在疫情之下，行政法官一般会允许中方证人在澳门通过远程网络的方式来完成。
- 原被告的每个证人第四次提供证言是对方律师在现场以面对面的询问方式完成的（re-cross-examination）。在疫情之下，行政法官一般会允许中方证人在澳门通过远程网络的方式来完成。



国家海外知识产权纠纷应对指导中心



海外维权 || 服务器

Overseas rights protection



海外规则 || 扩音器

Overseas Rules



能力提升 || 助推器

Power enhanced

地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 5 层

电话：01061073484

邮箱：jjufenzhidao@163.com

