

2022

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
2023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 冯佳玥 桂佳 黄俊杰 李瑞丰
寿晶晶 吴冕 谢小勇 薛寅君

审校

谢小勇

支持单位

北京国威知识产权鉴定评估中心有限责任公司
环球律师事务所

contents 目录

前言	1
第一章 知识产权诉讼整体状况	2
一、新立案情况	2
二、结案情况	3
第二章 专利诉讼	4
一、新立案情况	4
(一) 当事人情况	4
(二) 行业分布	10
(三) 管辖法院	10
(四) 代理律所	11
二、结案情况	12
(一) 结案周期	12
(二) 结案类型	13
(三) 结案判赔	15
第三章 商标诉讼	18
一、新立案情况	18
(一) 当事人情况	18
(二) 行业分布	19
(三) 管辖法院	20
(四) 代理律所	20
二、结案情况	21
(一) 结案周期	21
(二) 结案类型	22
(三) 结案判赔	23
三、跨境电商诉讼情况	23
(一) 立案当事人情况	23
(二) 行业分布	25
(三) 管辖法院	25
(四) 代理律所	26
(五) 结案情况	27

第四章 商业秘密诉讼	29
一、新立案情况	29
(一) 当事人情况	29
(二) 行业分布	29
(三) 管辖法院	30
(四) 代理机构	30
二、结案情况	31
(一) 当事人情况	31
(二) 结案周期	32
(三) 结案类型	32
(四) 结案判赔	33
第五章 “337 调查”	34
一、立案情况	34
(一) 立案数量	34
(二) 主要调查原因	34
(三) 行业分布	35
(四) 当事人情况	36
二、终裁结果	37
(一) 整体情况	37
(二) 缺席被告情况	38
(三) 发布排除令情况	39
第六章 美国知识产权诉讼规则变化	41
一、《2022 保护美国知识产权法案》出台	41
(一) 被列入总统报告的外国主体将面临制裁	41
(二) 法案用词的模糊性或导致适用的不确定性	44
二、版权小额索赔新规则	45
(一) 概要	45
(二) CCB 程序的主要特征	45
(三) CCB 最终裁定的效力和约束力具有限制性	46
三、韦科分部提交的专利案件将在德州西区随机分配	48
四、USPTO 明确对 Fintiv 案要素的适用以限制驳回立案	50
(一) 若申请提出了令人信服的不可专利性证据, PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回	51
(二) 若存在平行美国国际贸易委员会 (ITC) 程序, PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回	52
(三) 若请求人承诺遵守 Sotera 协定, PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回	52
(四) 对审判日期的考虑	53



前言

近年来，知识产权对经济社会发展的促进作用日益凸显。我国企业知识产权保护意识和能力不断提升，企业“走出去”的步伐持续加快。在全球经贸环境日趋复杂的背景下，了解我国企业海外知识产权纠纷状况，掌握案件信息，对我国企业防范海外知识产权风险、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 2022 年度中国企业在美涉及的专利、商标和商业秘密诉讼及“337 调查”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：2022 年，中国企业在美知识产权诉讼新立案共 986 起，环比增长 14.39%，总体持续上涨。其中，专利诉讼新立案 287 起；商标诉讼新立案 718 起，增长 35.73%；商业秘密诉讼新立案 18 起，增长 28.57%。在美纠纷共涉及中国企业 9569 家次，较上年增长 75.06%，其中 98.16% 的中国企业为被告。

中国企业在美知识产权纠纷涉及的领域相对集中，专利（44.25%）、商业秘密诉讼（72.22%）主要涉及制造行业，商标诉讼（70.61%）主要涉及批发和零售行业。涉诉企业主要分布在广东、浙江、山东等省市，其中广东企业占比近三成（在专利和商标诉讼中分别占比 29.23% 和 29.91%）。

从诉讼结果来看，分别有 63.39% 的专利诉讼和 50% 商业秘密诉讼以和解撤诉结案；而商标诉讼中有 74.56% 的被告因缺席应诉而被判败诉；在已结案件中，专利诉讼审结平均周期为 480 天，商标诉讼审结平均周期为 220 天，商业秘密诉讼审结平均周期长达 777 天。在有判决赔偿的案件中，专利诉讼平均判赔额为 382.1 万美元，商标诉讼平均判赔额为 47.8 万美元。

2022 年，涉及跨境电商新立案共 559 起，占全年新立案数量的 56.69%。其中，涉专利侵权 45 起，涉商标侵权 514 起。在已结案的商标诉讼案件中，我国企业获得的最有利结果即为与对方和解。大多数企业缺席应诉被判决败诉，缺席判决案件 114 起，占比 78.62%。平均判赔金额为 9.4 万美元。我国跨境电商面临巨大知识产权风险挑战。

“337 调查”：2022 年中国企业涉美“337 调查”共计 22 起，涉及中国企业 107 家次，较上年增长 17 家次。有 91.67% 的案件因专利侵权而立案调查。涉案企业主要集中在电子工艺及专业设备等行业。被调查对象以广东、江苏和浙江等地企业居多。在结束调查的案件中（含 2022 年之前所立案件），中国企业获积极结果的案件数较去年有所上升。终止调查的案件 16 起；和解终止的案件 10 起；原告撤回的案件 8 起，缺席判决情况明显减少（3 起），应对结果总体向好。

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。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

2022年，中国企业在美新立案和结案的知识产权诉讼案件共1444起，其中新立案986起，较上一年增长14.39%，结案896起¹。

其中，专利诉讼案件数量为537起，新立案287起，较上一年减少20.06%，结案336起；商标诉讼案件数量为932起，新立案718起，较上一年增长35.73%，结案570起；商业秘密诉讼案件数量34起，新立案18起，较上一年增长28.57%，结案20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	537	287	336
商标	932	718	570
商业秘密	34	18	20
合计	1444	986	896

一、新立案情况

新立案知识产权诉讼案件共涉及中国企业9569家次，其中中国企业作为原告（权利人）的169家次，作为被告的9400家次。

编者注：_____

1. 共有438起案件在当年立案并结案，其中专利78起、商标348起、商业秘密4起、同时涉及专利和商标的8起。新立案案件中，同时涉及专利、商标的31起，同时涉及专利、商业秘密的3起，同时涉及商标、商业秘密的3起；结案案件中，同时涉及专利、商标的26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。

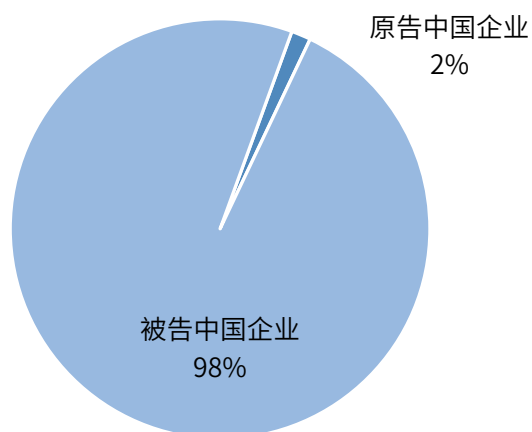


图 1-1 涉案中国企业原被告数量（家次）比例

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	65	917	93.4%
商标	99	8446	98.8%
商业秘密	5	37	88.0%
合计	169	9400	98.2%

二、结案情况

2022 年，中国企业在美知识产权诉讼案件结案 896 起，涉及 7238 家次中国企业。其中，专利案件结案 336 起，商标案件结案 570 起，商业秘密案件结案 20 起。

专利案件审结平均时间为 480 天；商标案件审结平均时间为 220 天；商业秘密案件审结平均时间 777 天。

表 1-3 结案周期

类型	平均数（天）
专利	480
商标	220
商业秘密	777

专利诉讼

一、新立案情况

2022年，新立案专利诉讼共287起案件，较2021年相比减少20.06%。中国企业作为原告的案件32起，作为被告的案件232起，有23起案件的原被告同时包含中国企业。287起案件共涉及中国企业982家次，较上一年增加14.45%。

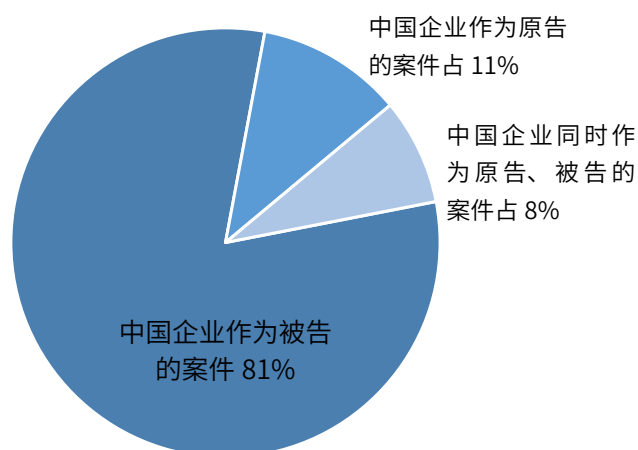


图 2-1 专利诉讼中中国企业作为原被告的案件量比例

(一) 当事人情况

255起中国企业作为被告的案件中，共有917家次中国企业被告。其中，广东企业268家次，浙江企业107家次，山东企业69家次，福建企业60家次，江苏企业53家次，河南和山西企业均为27家次，北京企业26家次，上海企业24家次，河北企业23家次，海南企业20家次，湖北企业16家次，贵州企业15家次，安徽和四川企业均为10家次，江西企业9家次，湖南企业8家次，天津企业6家次，吉林企业4家次，陕西企业3家次，黑龙江、重庆和云南企业均为2家次，辽宁、内蒙古、广西和宁夏企业均为1家次，中国香港地区企业56家次，中国台湾地区企业66家次。具体情况如下表所示。

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	268	29.2%
浙江	107	11.7%
山东	69	7.5%
福建	60	6.5%
江苏	53	5.8%
河南	27	2.9%
山西	27	2.9%
北京	26	2.8%
上海	24	2.6%
河北	23	2.5%
海南	20	2.2%
湖北	16	1.7%
贵州	15	1.6%
安徽	10	1.1%
四川	10	1.1%
江西	9	1.0%
湖南	8	0.9%
天津	6	0.7%
吉林	4	0.4%
陕西	3	0.3%
重庆	2	0.2%
云南	2	0.2%
黑龙江	2	0.2%
辽宁	1	0.1%
内蒙古	1	0.1%
广西	1	0.1%
宁夏	1	0.1%
中国香港地区	56	6.1%
中国台湾地区	66	7.2%

涉诉最多的是 TCL 科技集团 (TCL Technology Group Corporation), 共 13 起, 其他涉诉较多的企业包括: 万普拉斯科技 (深圳) 有限公司 (OnePlus Technology (Shenzhen) Co.,



Ltd.) 9起, 联想集团 (Lenovo Group Ltd.) 9起, 海信公司 (Hisense Co., Ltd.) 8起, 宏碁美国公司 (Acer America Corporation) 8起, 华硕电脑有限公司 (Asustek Computer, Inc.) 8起, 青岛华通国有资本运营 (集团) 有限公司 (Qingdao Huatong State-owned capital operation (group) Co. Ltd.) 7起, 贵阳工贸资产管理有限公司 (Guiyang Industrial and Commercial Assets Management Co., Ltd.) 7起, 中兴通讯股份有限公司 (ZTE Corporation) 6起, 微星国际股份有限公司 (Micro-Star International Co., Ltd.) 5起。涉诉 5 起以上的中国被告企业情况如下图所示。

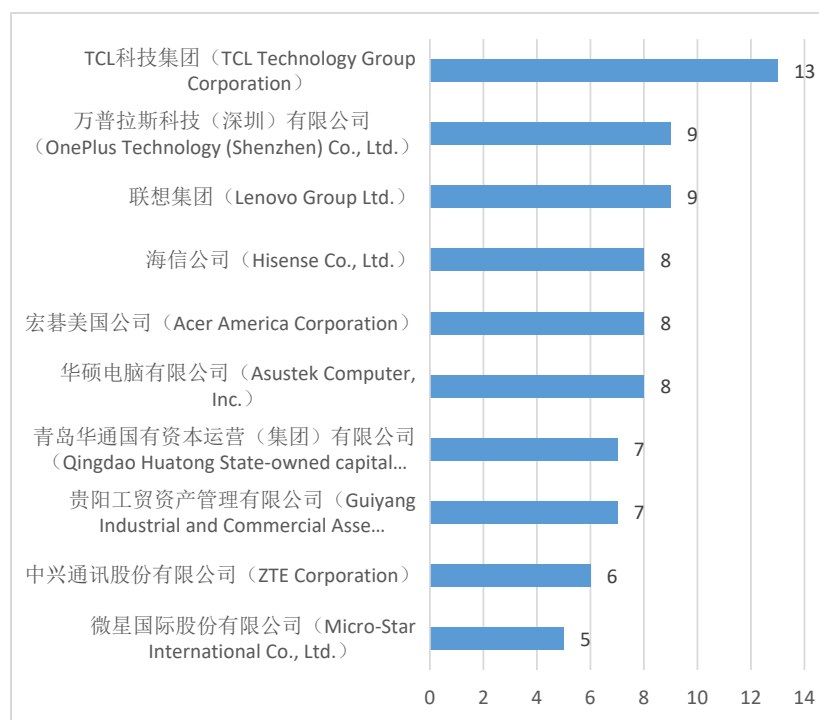


图 2-2 专利诉讼主要被告中国企业

发起专利诉讼案件较多的原告如下图所示。其中, Bell Semiconductor, LLC、WSOU Investments LLC、Flexiworld Technologies, Inc. 等美国企业为 NPE (非专利实施主体)。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。诉讼领域涉及批发和零售业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。

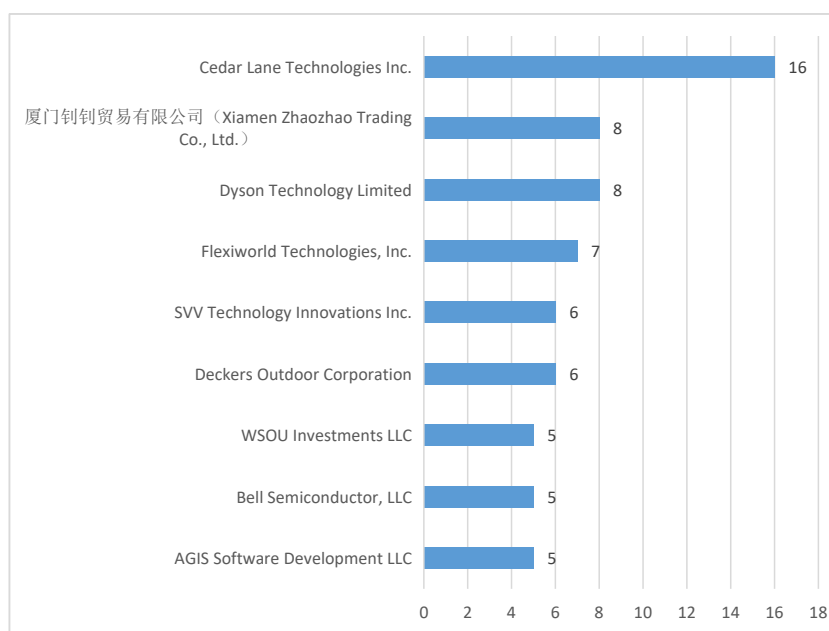


图 2-3 专利诉讼主要原告

中国企业作为原告在美提起了 55 起专利诉讼，其中 23 起案件的原告和被告均包含中国企业。这 23 起案件分别为山西金泽吟海科技有限公司诉临县雷家碛乡奋明副食门市部等；自然人诉东莞知名电子商务有限公司；深圳市街猫科技有限公司等诉深圳市亿联优创网络科技有限公司等。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	山西金泽吟海科技有限公司 (Shanxi Jinze Yin Hai Technology Co., Ltd.)	临县雷家碛乡奋明副食门市部 (Linxianleijiaqixiangfenmingfushimenshibu) ; 柳临县凤飞服装店 (LiuLinXianFengFeiFuZhuangDian) ; 柳临县灵丽百货店 (LiuLinXianLingLiBaiHuoDian) ; 山西爱惠丽美容美发有限公司 (Shanxiailimeirongmeifayouxiangongsi) ; 永和县东平商店 (Yonghexiandongpingshangdian) ;
2	余秦风 (Qinfeng Yu)	东莞知名电子商务有限公司 (Dongguan Well Known E-Commerce Co., Ltd.)
3	深圳市街猫科技有限公司 (Shenzhen Street Cat Technology Co., Ltd.)	深圳市易联优创网络有限公司 (Shenzhen Yilian Youchuang Network Co., Ltd.)
4	深圳市鑫益盛科技有限公司 (Shenzhen Xinyisheng Technology Co., Ltd.)	深圳市易联优创网络有限公司 (Shenzhen Yilian Youchuang Network Co., Ltd.)
5	秉旭精密股份有限公司 (Bing Xu Precision Co. Ltd.)	樺晟科技美国公司 (High Tek USA, Inc., 母公司在台湾)
6	深圳市华思旭科技有限公司 (Shenzhen Carku Technology Co., Ltd.)	深圳鑫泽兴电子商务有限公司 (Shenzhen Xinxing E-Commerce Co., Ltd.)
7	广州金力电子有限公司 (Guangzhou Jinli Electronic Technology Co., Ltd.)	深圳大拇指健康咨询有限公司 (Shenzhen Damuzhi Health Information Consulting Co., Ltd.)
8	中慧国际发展有限公司 (Centre Way Company Limited)	广州瓦基基商贸有限公司 (Guangzhou Wakiki Trading Co., Ltd.) 朱爱菊 (ZHU AIJU)
9	深圳市阳金贸易有限公司 (Shenzhen Yangjinmaoyi Co., Ltd.)	杭州骑客智能科技有限公司 (Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd.)
10	中慧国际发展有限公司 (Centre Way Company Limited)	宁波市沃丰科技有限公司 (Ningbo Wolfthon Technongy Co., Ltd) ; 齐齐哈尔玖维建筑装饰工程有限公司 (Qiqihaerjiuweijianzhuzhuangshigongchengyouxian gong) ; 武汉极致美家科技有限公司 (Wuhanjizhimeijiakejiyouxiangongsi)

11	珠海冠宇电池股份有限公司 (Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd.)	宁德新能源科技有限公司 (Ningde Amperex Technology Limited)
12	桐庐盛拓贸易有限公司 (Tonglu Shengtuo Trade Co., Ltd.)	周君怡 (Zhuo Junyi)
13	厦门钨钨贸易有限公司 (Xiamen Zhaozhao Trading Co., Ltd.)	宁波易腾达电子商务有限公司 (Ningbo Yi Tengda E-Commerce Co., Ltd.)
14	厦门钨钨贸易有限公司 (Xiamen Zhaozhao Trading Co., Ltd.)	福州唯爱电子商务有限公司 (Fuzhou PetsCosset Electronic Commerce Co., Ltd.)
15	厦门钨钨贸易有限公司 (Xiamen Zhaozhao Trading Co., Ltd.)	宁波江北尚裕贸易有限公司 (Ningbo Jiangbei Shangyu Trading Co., Ltd.)
16	厦门钨钨贸易有限公司 (Xiamen Zhaozhao Trading Co., Ltd.)	苏州熊小兜品牌文化传播有限公司 (SuZhou XiongXiaoDou PinPai WenHua ChuanBo YouXian Gongsi)
17	厦门钨钨贸易有限公司 (Xiamen Zhaozhao Trading Co., Ltd.)	福州达威达电子商务有限公司 (Fuzhou Daweida Dianzi Shangwu Youxian Gongsi)
18	厦门钨钨贸易有限公司 (Xiamen Zhaozhao Trading Co., Ltd.)	福州大业贸易有限公司 (Fuzhou Daye Maoyi Youxian Gongsi)
19	厦门钨钨贸易有限公司 (Xiamen Zhaozhao Trading Co., Ltd.)	福建省古田县大兴进出口有限公司 (Fujian Gutian Daxing Import & Export Co., Ltd.)
20	厦门钨钨贸易有限公司 (Xiamen Zhaozhao Trading Co., Ltd.)	福州多纷宠物用品有限公司 (Fuzhou Duofen Pet Products Co., Ltd.)
21	东莞市特斯迈电子科技有限公司 (Dongguan Tesmai Electronic Technology Co., Ltd.)	艺涵深圳电子科技有限公司 (Yihanshenzhendianzikejiyouxiangongsi) ; 成都衡周滩网络科技有限公司 (Chengdu Hengzhoutan Network Technology Co.,Ltd.) ; 宜昌琬帐电子商务有限公司 (Yichangwanzhangdianzishangwuyouxiangongsi) ; 成都成贵通科技有限公司 (Chengduchengguitongkejiyouxiangongsi) ; 海口市辰毅馨商贸商行 (Haikoushichenyixinshangmao) ; 东莞市捷木贸易有限公司 (Dongguan Jiemu Trading Co., Ltd)
22	士力科技股份有限公司 (Force MOS Technology Co., Ltd.)	华硕电脑有限公司 (Asustek Computer, Inc.)
23	成都芯源系统有限公司 (Chengdu Monolithic Power Systems Co., Ltd.)	茂睿芯 (深圳) 科技有限公司 (Meraki Integrated Circuit (SHENZHEN) Technology, LTD)



23 起原告和被告同时包含中国企业的专利诉讼案件，涉及发明专利侵权 9 起、外观设计专利侵权 14 起。主要集中于批发和零售业、制造业、软件和信息技术服务业等。其中 3 起案件同时涉及专利和商标侵权，1 起案件同时涉及专利和商业秘密侵权。

(二) 行业分布

专利诉讼案件共涉及 8 行业，其中制造业最多，为 127 起；批发和零售业 90 起，信息传输、软件和信息技术服务业 47 起，科学研究和技术服务业 10 起，租赁和商务服务业 8 起，电力、热力、燃气及水生产和供应业 1 起，文化、体育和娱乐业 1 起，其他行业案件 3 起。

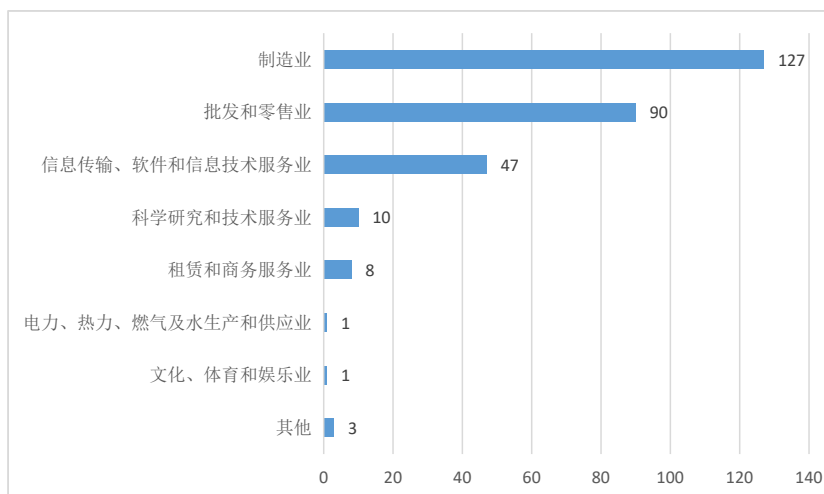


图 2-4 专利诉讼被告中国企业行业分布

行业分布上，与 2021 年相比，涉及的行业相对集中。制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业的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；此外，还出现了电力、热力、燃气及水生产和供应业和文化、体育和娱乐业等新涉案行业。

(三) 管辖法院

中国企业在美专利诉讼涉及管辖法院 24 家。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.）71起、德克萨斯州东部区（E.D.Tex.）58起、伊利诺伊州北区（N.D.Ill.）57起、加利福尼亚中央区（C.D.Cal.）34起、加利福尼亚北区（N.D.Cal.）12起、特拉华区（D.Del.）8起、佛罗里达州南区（S.D.Fla.）7起、新泽西区（D.N.J.）6起、弗吉尼亚州东区（E.D.Va.）和纽约南区（S.D.N.Y.）各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.）	71
2	德克萨斯州东区（E.D.Tex.）	58
3	伊利诺伊州北区（N.D.Ill.）	57
4	加利福尼亚中区（C.D.Cal.）	34
5	加利福尼亚北区（N.D.Cal.）	12
6	特拉华区（D.Del.）	8
7	佛罗里达州南区（S.D.Fla.）	7
8	新泽西区（D.N.J.）	6
9	弗吉尼亚州东区（E.D.Va.）	5
10	纽约南区（S.D.N.Y.）	5
12	其他	24

（四）代理律所

255起中国企业作为被告的案件中，34起案件的被告委托了律师事务所代理诉讼，涉及39家律师事务所。被委托次数较多的律所分别为Perkins Coie, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, DLA Pipe, 以及Kirkland & Ellis；此外，有201起案件中的被告中国企业未委托律所或应诉。

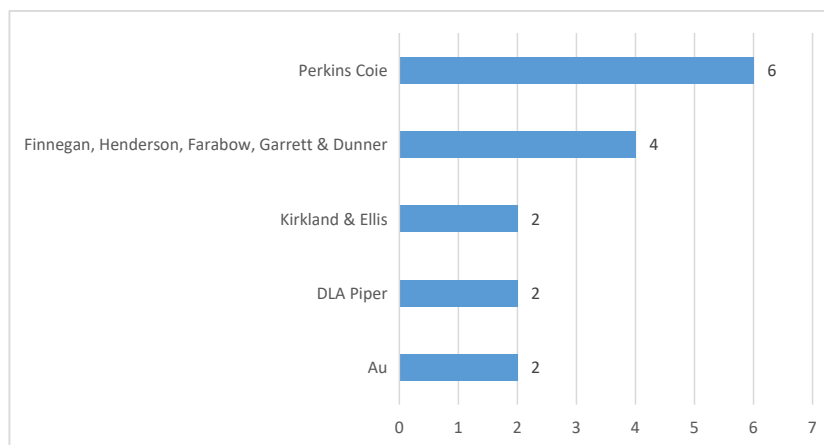


图 2-5 被告中国企业委托比较集中的律所

原告委托比较集中的律所如图 2-6 所示，委托超过 10 起案件的律所主要有 Greer, Burns & Crain, Rabcioff Law, Fabricant, Ni, Wang & Massand, Nelson Bumgardner Conroy, 以及 Truelove Law Firm 等。

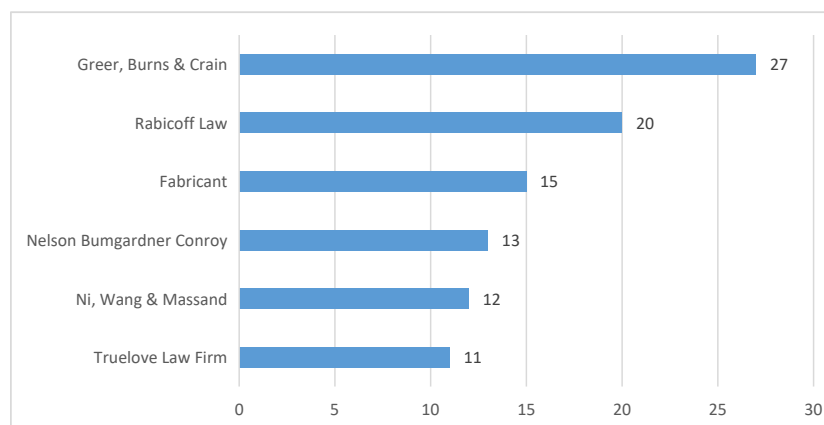


图 2-6 原告当事人委托比较集中的律所

二、结案情况

2022 年结案的 336 起专利案件，共涉及 774 家次中国企业，比 2021 年涉及的中国企业家次增加了 40.98%。

(一) 结案周期

336 起专利诉讼案件的平均诉讼周期为 480 天²。其中

耗时最长的为 3420 天，案件审理中止，原告为法国公司 Arendi S.A.R.L.，被告涉及中国台湾地区的宏达国际电子股份有限公司（HTC Corporation）。此外，耗时最短的是 1 天，原告为来自中国深圳的鑫意晟科技有限公司（Shenzhen Xinyisheng Technology Co., LTD.）和深圳街猫科技有限公司（Shenzhen Street Cat Technology Co., Ltd.），被告为来自中国深圳的易联优创电子商务有限公司（Shenzhen Yilian Youchuang Network Co., LTD.），此案是被同区移送管辖程序动议案件。

（二） 结案类型

结案类型共 14 类，以撤诉居多，共 213 起，占比 63.39%；缺席判决原告胜诉 54 起，占比 16.07%；合意判决原告胜诉 16 起，占比 4.76%；驳回起诉案件 10 起，占比 2.98%；有争议的撤诉 8 起，占比 2.38%；跨区移送管辖 7 起；初审原告胜诉 4 起；合并审理 3 起；即决判决被告胜诉 2 起；初审被告胜诉 2 起；合意判决、缺席判决被告胜诉的案件各 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	很可能和解撤诉 (Likely Settlement: Likely Settlement)	213
2	原告胜诉：缺席判决 (Claimant Win: Default Judgment)	54
3	原告胜诉：合意判决 (Claimant Win: Consent Judgment)	16
4	驳回起诉 (Procedural: Dismissal)	10
5	有争议的撤诉 (Procedural: Contested Dismissal)	8

编者注：_____

2. 去除极小值 2 起。



6	跨区移送管辖 (Procedural: Interdistrict Transfer)	7
7	原告胜诉: 初审 (Claimant Win: Trial)	4
8	合并审理 (Procedural: Consolidation)	3
9	被告胜诉: 即决判决 (Claim Defendant Win: Summary Judgment)	2
10	被告胜诉: 初审 (Claim Defendant Win: Trial)	2
11	被告胜诉: 合意判决 (Claim Defendant Win: Consent Judgment)	1
12	被告胜诉: 缺席判决 (Claim Defendant Win: Default Judgment)	1

1. 原告中国企业获得胜诉或有利结果情况

中国企业作为原告的诉讼案件有 48 起。从诉讼的结果来看，大部分案件以和解结案，占全部案件的 68.75%。另有 8 起案件的中国企业原告在诉讼中获得胜诉。其中，被告缺席判决原告胜诉 (Claimant Win: Default Judgment) 4 起，原告分别为自然人于钦峰和中国企业浙江赛仁贸易有限公司 (Zhejiang Sairen Trading Co., Ltd.)、东莞特斯迈电子科技有限公司 (Tesmai Electronic Technology Co., Ltd.)，以及深圳品正数码科技电子有限公司 (Shen Zhen Pin Zheng Digital Electronic Technology Co., Ltd.)。

初审原告胜诉 (Claimant Win: Trial) 2 起，原告中国企业为中国台湾地区的乾坤科技股份有限公司 (Cyntec Company, Ltd.)、嘉兴山蒲照明电器有限公司 (Jiaxing Super Lighting Electric Appliance Co., LTD.)。

合意判决胜诉 (Claimant Win: Consent Judgment) 2 起，原告为中国企业广州财智电子商务有限公司 (Guangzhou Caizhi E-Commerce Co., Ltd.) 和自然人彭俊杰。

2. 被告中国企业获得胜诉或有利结果情况

中国企业作为被告的诉讼案件有 292 起。从诉讼结果来看，大

部分涉案企业均予应诉。其中判决中国企业作为被告胜诉的案件有 6 起，占 2.1%，约有 61.9% 的案件最终与原告达成和解，另有 10 起案件驳回原告起诉。

在 6 起案件的中国企业被告在诉讼中获得胜诉的案件中，合意判决被告胜诉（Claim Defendant Win: Summary Judgment）2 起，被告中国企业主要为北京绿色金可生物技术股份有限公司（Beijing Ginkgo Group Biological Technology Co., Ltd）和中国台湾地区的宏达国际电子股份有限公司（HTC Corporation）。

初审被告胜诉（Claim Defendant Win: Trial）2 起案件，被告均为广州市白云区的雅阁医疗保健公司（Accord Healthcare, Inc.）。

原告缺席判决被告胜诉（Claim Defendant Win: Default Judgment）和（Claim Defendant Win: Consent Judgment）各 1 起，被告中国企业为深圳大拇指投资咨询有限公司（Shenzhen Damuzhi Health Information Consulting Co., Ltd.）和深圳金立翔视效科技有限公司（Glux Visual Effects Tech（Shenzhen）Co.）。

判决原告胜诉的案件占 22.90%，其中中国企业缺席判决的案件有 49 起，占比 16.78%。

（三） 结案判赔

判决被告赔偿的专利诉讼案件共 13 起，平均判赔额为 382.1 万美元。其中，1 起案件为中国企业原告诉非中国企业被告；11 起案件为非中国企业原告诉涉中国企业被告，1 起案件原告被告均涉及中国企业。值得注意的是以戴森技术有限公司（Dyson Technology Limited）作为原告的案件中，被告中国企业有 10 家，但是审理法院仅对深圳市青木果科技有限公司做出禁令和判赔裁决，对其余 9 家中国企业仅颁布了永久性禁令。与之类似的还有巴拉班戈公司（Bala Bangles, Inc）甚至起诉了 141 家中国企业，审理法院为这些企业颁布永久性禁令的同时也要求其共同承担 30 万美元的判赔额。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	绍兴瑞新照明有限公司 (Shaoxing Ruising Lighting Co., Ltd.)	浙江绍兴	制造业	2166.5
2	Getac Technology Corporation	中国台湾地区	制造业	1771.0
3	棒谷科技股份有限公司 (Banggood Technology Co, Ltd.) 丰竹工艺品有限公司 (Dehua Beauty Rich Arts & Crafts Co., Ltd.) 等	中国香港地区、福建等	制造业	295.4
4	叶晓针织机械有限公司 (Zhejiang Yexiao Knitting Machinery Co., Ltd.)	浙江杭州	制造业	69.9
5	华硕电脑股份有限公司 (ASUS Computer International)	中国台湾地区	信息传输、软件和信息技术服务业	65.9
6	艾仕贸易有限公司 (Zhejiang Ivision Industry & Trade Company Limited)	浙江宁波	制造业	3.8
7	宏达国际电子股份有限公司 (HTC Corporation)	中国台湾地区	科学研究和技术服务业	3.2

8	安徽泰瑞通达机电设备有限公司 (Anhui Tary Tongda Mechanical & Electrical Co., Ltd.) 保定友星体育用品有限公司 (Baoding Youxing Sports Goods Co., Ltd.) 等	安徽合肥、河北保定等	制造业	30
9	杭州圣阁丽家纺有限公司 (Hangzhou Saint Glory Hometextile Co Ltd)	浙江杭州	制造业	1.9
10	深圳炉剑科技有限公司 (Shenzhen Lujian Technology Co., Ltd.)	广东深圳	水利、环境和公共设施管理业	0.9
11	深圳市青木果科技有限公司	广东深圳	批发和零售业	0.5
12	泉州科阳电子科技有限公司 (Quanzhou Keyang Electronics and Technologies Co., Ltd.)	福建泉州	水利、环境和公共设施管理业	0.2

表 2-5 中国企业被判赔专利诉讼案件

序号	涉案中国原告企业	地区	行业	获得判赔金额 (万美元)
1	嘉兴山蒲照明电器有限公司 (Jiaxing Super Lighting Electric Appliance Co., LTD.)	浙江嘉兴	制造业	2166.5
2	乾坤科技股份有限公司 (Cyntec Company, Ltd.)	中国台湾地区	制造业	558.0



商标诉讼

一、新立案情况

2022 年商标诉讼新立案案件共 718 起，涉及中国企业 8545 家次。中国企业作为原告的案件 84 起，作为被告的案件有 623 起，另有 11 起案件的原被告同时包含中国企业。

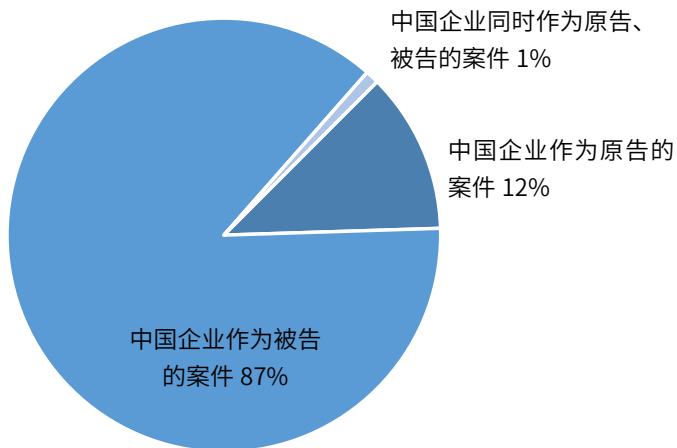


图 3-1 商标诉讼中中国企业作为原被告的案件量比例

(一) 当事人情况

634 起中国企业作为被告的案件，有 8446 家次中国企业涉诉。其中，能够确认省市的有广东企业 2526 家次、浙江企业 1227 家次、福建企业 882 家次、河南企业 594 家次等。

商标诉讼案件中原告当事人主要为艾美高（香港）有限公司（iMiracle (HK) Limited），Khara Inc.Groun, d Works Co., Ltd., Wham-O Holding, Ltd., Intersport Corp. 等。主要的原告如下图所示。

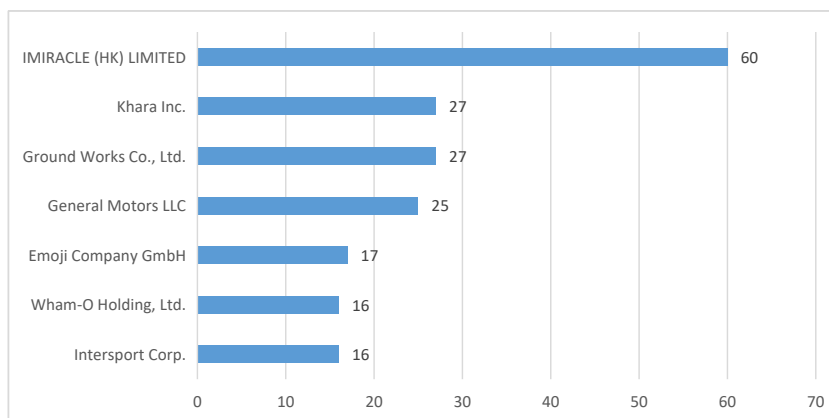


图 3-2 商标诉讼主要原告

值得注意的是威猛奥控股有限公司 (Wham-O Holding, Ltd.) 提起的诉讼案件数量与其他企业相比并不多, 但是其起诉的中国企业最多, 达 373 家次。

此外, 99 家次中国企业作为原告共提起了 95 起商标诉讼。其中提起最多诉讼的为艾美高 (香港) 有限公司 (iMiracle (HK) Limited), 该公司在 2022 年发起了 60 起商标诉讼, 共涉及被告企业 160 家次, 集中在制造业、批发和零售业。

(二) 行业分布

商标诉讼案件主要集中在批发和零售业, 共 507 起, 占比 70.61%。其他案件还涉及制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业等。具体情况如下图所示。

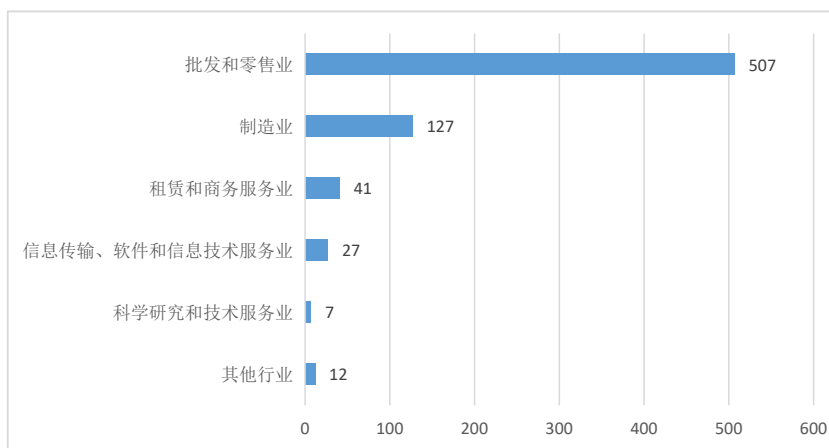


图 3-3 商标诉讼行业分布

2022 年商标诉讼案件的行业分布上，与 2021 年相比，批发和零售业的案件数量仍稳定保持较大的案件比例，案件的行业类型多样。

(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.) 483 起、佛罗里达州中区 (M.D.Fla.) 56 起、佛罗里达州南区 (S.D.Fla.) 52 起、纽约南区 (S.D.N.Y.) 41 起。审理商标案件数量超过 9 起的管辖法院如下表所示。

表 3-1 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.)	483
2	佛罗里达州中区 (M.D.Fla.)	56
3	佛罗里达州南区 (S.D.Fla.)	52
4	纽约南区 (S.D.N.Y.)	41
5	加利福尼亚中区 (C.D.Cal.)	19
6	佐治亚州北区 (N.D.Ga.)	10

(四) 代理律所

69 起案件的被告中国企业委托律师事务所应诉。受中国企业委托的律所中，Au, Whitewood Law, J. Zhang & Associates, Glacier Law 等律所代理案件较多。

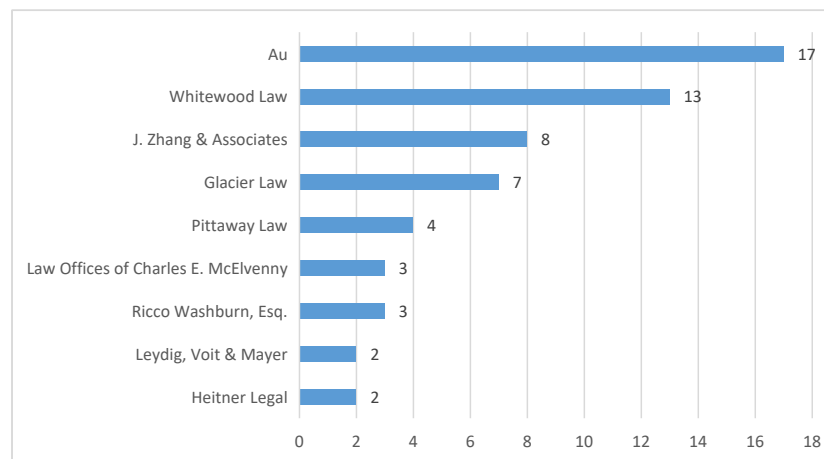


图 3-4 被告中国企业主要代理律所

同时，原告企业委托比较集中的律所主要如下：Greer, Burns & Crain, Keith Vogt, JiangIP 等。其中 Greer, Burns & Crain 和 Keith Vogt, Epstein Drangel, Stephen M.Gaffigan 对不少跨境电商领域的中国企业进行起诉。

下表为受原告委托代理案件较多的律师事务所。

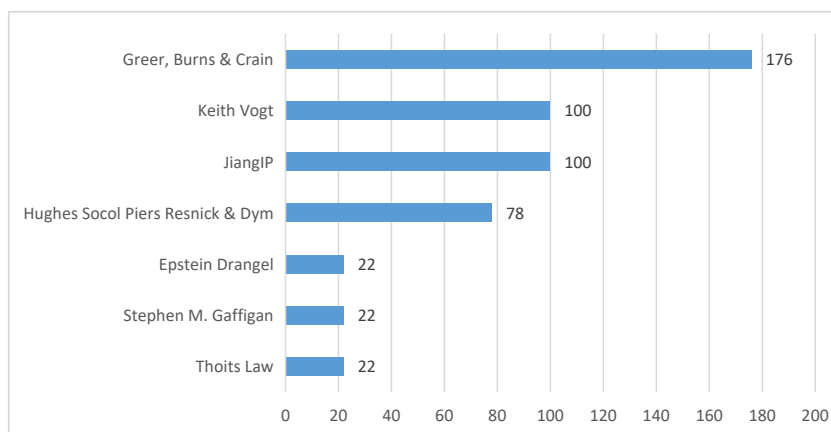


图 3-5 商标案件原告主要代理律所

二、结案情况

2022 年涉中国企业在美结案的商标诉讼共 570 起。

（一）结案周期

570 起案件的结案周期平均为 220 天³。其中耗时最长的案件为 3566 天，耗时十年，原告方为瑞士腕表品牌 Omega SA，被告共 32 家企业，其中涉及 3 家中国企业，分别是上海精豪机械有限公司（Shanghai Jing Hao Machinery Co., Ltd.）、深圳莱沃德科技有限公司（Shenzhen Lai Wode Technology Co.）、广州首艾贸易有限公司（Guangzhou Shouai Trading Co., Ltd.），最后的判决结果也仅为行业禁令和注销侵权商标，并无判赔；最快审结的案件则为立

编者注：_____

3. 去除最高和最低两端极限值。



案当天审结，原告为维亚哈特有限责任公司（Viahart, LLC），被告为深圳市易世通达贸易有限公司（Shenzhen Yishitongda Trade Co., Ltd.），案件判决结果为由于被告缺席判决的原告胜诉，最后仅颁布了永久性禁令，并不涉及判赔。

（二） 结案类型

570 起商标诉讼的结案类型分 12 类，其中主要为缺席判决原告胜诉，共有 425 起⁴，占比 74.56%，其次为和解后的原告撤案 95 起，占比 16.67%。另有 10 起案件法院发出了 TRO、Preliminary Injunction 等临时禁令。

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）	425
2	原告胜诉：合意判决（Claimant Win: Consent Judgment）	20
3	原告胜诉：（Claimant Win: Summary Judgment）	1
4	原告胜诉：（Claimant Win: Trial）	1
5	很可能和解撤案（Likely Settlement: Likely Settlement）	95
6	驳回起诉（Procedural: Dismissal）	8
7	合并审理（Procedural: Consolidation）	3
8	审理中止（Procedural: Stay）	3
9	跨区移送管辖（Procedural: Interdistrict Transfer）	2
10	有争议的撤案（Procedural: Contested Dismissal）	1
11	被告胜诉：缺席判决（Claim Defendant Win: Default Judgment）	1
12	其他 ⁵	10

编者注：_____

4.10 起案件数据库缺失结案结果。

5. 其他为 TRO、Preliminary Injunction 等禁令。

中国企业作为原告的案件有 42 起，涉及企业 42 家次。其中判决胜诉的案件有 13 起，占比 37.14%，涉及企业 13 家次。和解撤诉的案件 21 起，占 60%。

中国企业作为被告的案件有 528 余起，涉及各类企业（涵电商）6400 余家次。中国企业获得有利结果的案件数较少。其中，与原告和解后原告撤诉的案件有 71 起，占比 1.34%；仅有 1 起案件中国企业为被告胜诉，涉及 2 家次被告中国企业；另有 8 起案件驳回原告诉讼。其中缺席判决败诉的有 411 起，占比 77.84%，涉及各类企业（涵电商）5200 余家次。

（三） 结案判赔

判决被告赔偿的案件有 115 起，平均判赔金额为 47.80 万美元。其中，2 起案件为中国原告诉非中国被告，1 起案件为中国原告诉中国被告，其他的案件均为非中国原告诉中国被告。单案最大判赔额为 2000 万美元，相关中国企业为原告上海企业百适乐充气材料公司（Bestway Inflatables & Material Corp.）。

三、 跨境电商诉讼情况

718 起商标诉讼新立案案件中，涉及跨境电商案件 514 起，占比 71.59%，涉及中国企业 7085 家次。中国企业作为原告的案件 3 起，作为被告的案件有 504 起，另有 7 起案件的原被告同时包含中国企业。570 起商标诉讼结案案件中，涉及跨境电商案件共 145 起。

（一） 立案当事人情况

511 起中国企业作为被告的案件，有 7074 家次中国企业涉诉。其中，能够确认省市的有广东企业 2162 家次、浙江企业 1060 家次、福建企业 741 家次、河南企业 442 家次、山东企业和江苏企业各 277 家次等。⁶

编者注：_____

6. 其中 6 家企业难以查明省市。

这些跨境电商商标诉讼的原告当事人主要为 General Motors LLC, Wham-O Holding, Ltd., Intersport Corp, Khara Inc., Emoji Company GmbH 等。主要的原告如下图所示。

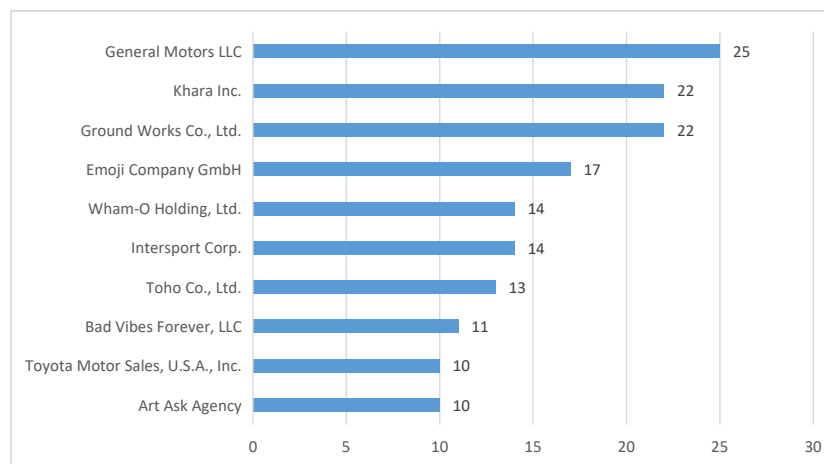


图 3-6 跨境电商商标诉讼主要原告

此外，11 家次中国企业作为原告共提起了 10 起跨境电商商标诉讼，其中 7 起诉讼原被告均涉及中国企业。

表 3-4 原告中国企业

序号	企业
1	森科产品有限公司 (SEMK Products Limited)
2	扬州奥库斯贸易有限公司 (Yangzhou Okus Trading Co., Ltd.)
3	汕头澄海区汉成玩具实业有限公司 (Shantou Chenghai Hancheng Toy Industry Co., Ltd.)
4	深圳信展通电子有限公司 (Shenzhen Elec view Technology Co., Ltd)
5	宁波沁歌电子商务有限公司 (Ningbo Qinge E-commerce Co., Ltd.)
6	深圳德宇特商贸有限公司 (Shenzhen Deyute Trading Co., Ltd.)
7	深圳德佳蕴网络科技有限公司 (Shenzhen Dejiayun Network Technology Co.)
8	广州乐可商务有限公司 (Guangzhou Luck Commerce Co. Ltd.)

(二) 行业分布

跨境电商商标诉讼案件主要集中在批发和零售业，共 401 起，占比 78.02%。其他案件还涉及制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业等。具体情况如下图所示。

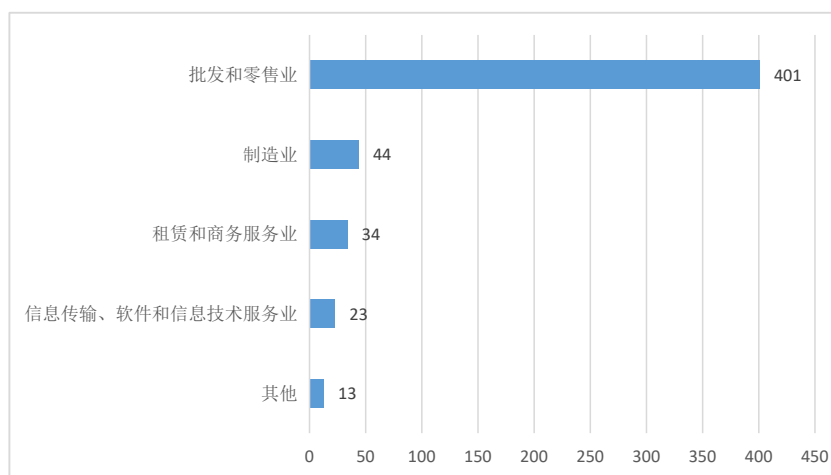


图 3-7 商标诉讼行业分布

2022 年跨境电商商标诉讼案件的行业分布上，与 2021 年相比，批发和零售业的案件数量仍稳定保持较大的案件比例。

(三) 管辖法院

跨境电商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.) 438 起、佛罗里达州南区 (S.D.Fla.) 37 起、纽约南区 (S.D.N.Y.) 26 起。其他管辖法院管辖情况如下表所示。

表 3-5 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.)	438
2	佛罗里达州南区 (S.D.Fla.)	37
3	纽约南区 (S.D.N.Y.)	26
4	佐治亚州北区 (N.D.Ga.)	5
5	宾夕法尼亚州西区 (W.D.Pa.)	5
6	德克萨斯州西区 (W.D.Tex.)	2
7	其他	5

(四) 代理律所

47起案件的被告中国企业委托律师事务所应诉。受被告中国企业委托的律所中，Au, Whitewood Law, J. Zhang & Associates 等律所代理案件较多。上述机构在跨境电商平台知识产权纠纷解决、美国注册商标申请、美国专利申请、应对“337调查”等业务，并且在这些业务领域拥有一定数量的成功案例。下表为被告中国企业主要委托的律所。

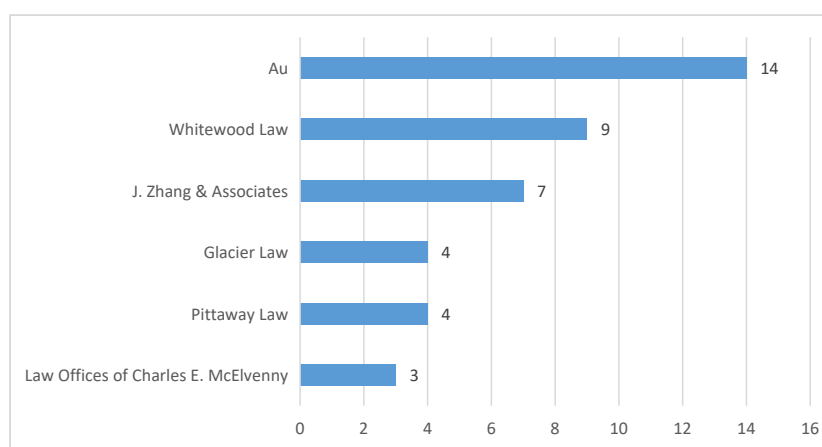


图 3-8 被告中国企业主要代理律所

同时，原告企业委托比较集中的律师事务所主要如下：Keith Vogt, JiangIP, Greer, Burns & Crain, Palmer, Lugo & Olea, Law Office Of David Gulbransen, 以及 Hughes Socol Piers Resnick & Dym 等。

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。其通常基于速卖通 eBay、PayPal、DHGate、Amazon 等平台的在电商店铺内购买或者询问卖家一些关于品牌侵权的问题，并留下证据，联系平台下架产品、开启诉讼。

收到诉讼邮件后，部分卖家会选择委托律师进行谈判和解，但是将要扣除账户上 50%-70% 的余额，并且谈判和解的周期过长，律师费也是笔不小的开销。这对不少缺乏自主知识产权意识和自我法律保护意识的中国跨境电商卖家是个不小的冲击。

原告企业委托主要律所具体如下页图所示。

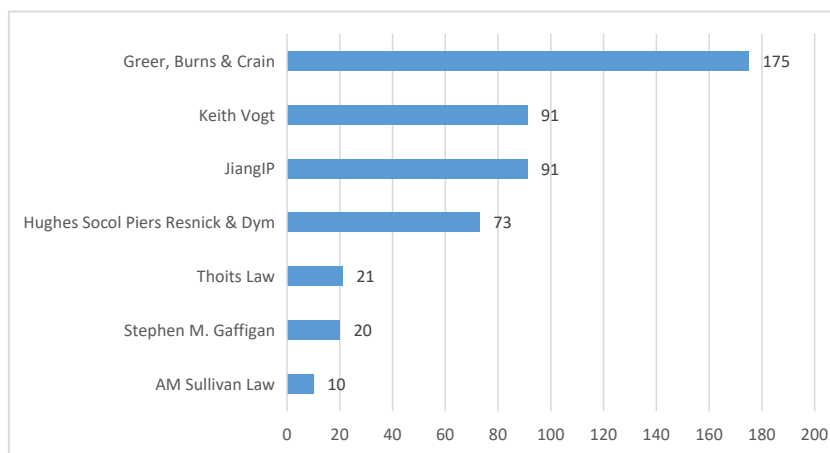


图 3-9 跨境电商商标案件原告主要代理律所

(五) 结案情况

145 起审结案件的结案周期平均为 102 天⁷。其中耗时最长的案件为 275 天，涉及 16 家中国企业被告，最后以被告缺席审判的原告胜诉为结果；最快审结的案件耗时仅为 1 天，涉及 66 家中国企业被告，最后以被告缺席审判的原告胜诉为结果。

跨境电商诉讼结案类型有 6 类，其中缺席判决原告胜诉 114 起⁸，占比 78.62%，和解后原告撤案 16 起，占比 11.03%，合意判决原告胜诉 8 起，占比 5.51%。另有 5 起案件颁布了临时禁令。

表 3-6 跨境电商商标诉讼结案类型

序号	结案类型	数量
1	原告胜诉：缺席判决 (Claimant Win: Default Judgment)	114
	原告胜诉：合意判决 (Claimant Win: Consent Judgment)	8

编者注：_____

7. 去除最高和最低两端极限值。

8. 起案件数据库缺失结案结果。

	很可能和解撤案 (Likely Settlement: Likely Settlement)	16
2	驳回起诉 (Procedural: Dismissal)	1
	跨区移送管辖 (Procedural: Interdistrict Transfer)	1
3	其他	5

在跨境电商诉讼中，大多数中国企业因缺席应诉而被判决败诉。能够获得的最有利结果即为与对方和解；在仅有 1 起驳回原告起诉案件中，法院支持了原告的诉求对被告中国企业颁发了永久禁令 (Permanent Injunction)。基本没有被告中国电商企业获得胜诉。

2022 年跨境电商商标诉讼中原告胜诉并判被告赔偿的案件有 56 起，平均判赔金额为 9.4 万美元。其中，1 起案件为非中国企业原告诉 66 家次中国企业被告，该案件判赔细分为两部分，第一部分为针对全体被告企业，每名被告判赔 100 万美元；第二部分为针对 4 家主要被告企业，每家企业 1 万美元，共 4 万美元。最后汇总，本案原告方共收到 127 笔损害赔偿。



商业秘密诉讼

一、新立案情况

2022年新立案的18起案件中，中国企业作为原告的案件4起，作为被告的案件有13起，另有1起案件原被告同时包含中国企业。

（一）当事人情况

18起商业秘密诉讼案件共涉及37家次中国企业。其中，上海14家次、广东11家次、浙江5家次、中国香港、江苏各2家次，其余来自北京、四川、福建等省市。

表 4-1 新立案商业秘密诉讼全部原告中国企业

序号	企业
1	天境生物制药公司 (I-Mab Biopharma)
2	宁波瑞华电子塑料有限公司 (Ningbo Ruihua Electronics Plastics Co., Ltd.)
3	成都芯源系统有限公司 (Chengdu Monolithic Power Systems Co., Ltd.)
4	盛基工业集团有限公司 (Sunjoy Industries Group, LTD.)
5	北京斯图飞腾科技有限公司 (Beijing Stratifyd Technology Co., Ltd.)

（二）行业分布

18起商业秘密案件共涉及3个行业，制造业13起，信息传输、软件和信息技术服务业3起，租赁和商务服务业2起。与2021年商业秘密案件的行业分布相比，制造行业的案件数量有一定数目增加。

(三) 管辖法院

18起商业秘密诉讼案件共涉及管辖法院12家。其中加利福尼亚中区(C.D.Cal.)4起,新泽西区(D.N.J.)3起,伊利诺斯北区(N.D.Ill.)2起,其余管辖法院均为1起。

表 4-2 2022 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	新泽西区 (D.N.J.)	3
3	伊利诺斯北区 (N.D.Ill.)	2
4	德克萨斯州南部区 (S.D.Tex.)	1
5	特拉华区 (D.Del.)	1
6	康涅狄格区 (D.Conn.)	1
7	加利福尼亚北区 (N.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	纽约西区 (W.D.N.Y.)	1
11	加利福尼亚南区 (S.D.Cal.)	1
12	北卡罗来纳西区 (W.D.N.C.)	1

(四) 代理机构

原告中国企业委托代理机构8家,主要代理机构有Morris, Nichols, Arsht & Tunnell, Sidley Austin, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, Johnston, Allison & Hord, Perkins Coie, Vinson & Elkins, 以及 Lech Law、Morris Manning & Martin 等。

被告中国企业委托代理机构8家,主要的代理机构有BOGC Legal, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Orrick, Herrington & Sutcliffe, Pullman & Comley, Morgan, Lewis & Bockius, Saiber, Structure Law Group, 以及 Adams Leclair 等。

二、结案情况

2022 年结案的 20 起商业秘密诉讼案件中，中国企业为原告的 6 起，其余 14 起案件中国企业为被告。

(一) 当事人情况

结案的商业秘密诉讼案件共涉及 29 家次中国企业。其中 8 家次为原告，21 家次为被告。原告中有 3 家中国香港地区企业，2 家北京企业，其他 3 家分别为上海市、浙江省、江苏省企业。被告企业⁹中有 6 家上海企业，3 家广东企业，其他企业分别属于中国香港地区、中国台湾地区、浙江省、山东省、福建省和江苏省。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	宁波瑞华电子塑料有限公司 (Ningbo Ruihua Electronics Plastics Co., Ltd.)
2	联达国际（香港）有限公司 (Allied Trend International Limited)
3	西塞尔（北京）科技发展有限公司 (Cicel (Beijing) Science & Technology Co., Ltd.)
4	北京新云东方系统科技有限责任公司 (Beijing Neu Cloud Oriental System Technology Co., Ltd.)
5	凡特鲁斯（上海）贸易有限公司 (Vertellus Shanghai Trading Co., Ltd.)
6	凡特鲁斯特种化学品（南通）有限公司 (Vertellus Specialty Chemicals (Nantong) Co., Ltd)

编者注：_____

9. 其中 5 家企业难以查明省市。

(二) 结案周期

20 起结案的商业秘密诉讼案件的平均周期为 777 天¹⁰。其中案件耗时时间最长的为 1945 天，原告为西塞尔（北京）科技发展有限公司（Cicel (Beijing) Science & Technology Co., Ltd.），最终原告撤诉；耗时时间最短的是 2 天，涉及的中国企业为被告圣戈班陶瓷（上海）有限公司（Saint-Gobain Advanced Ceramics (Shanghai) Co. Ltd.），最终结果为原告胜诉，仅对被告颁布了永久性禁令，并未涉及到赔偿。

(三) 结案类型

结案类型分 9 类，其中撤案 10 起，即决判决 3 起，其余类型案件各 1 起。

表 4-4 商业秘密诉讼结案类型

序号	结案类型	数量
1	很可能和解撤案 (Likely Settlement: Likely Settlement)	10
2	原告胜诉：即决判决 (Claimant Win: Summary Judgment)	3
3	被告胜诉：诉状判决 (Claim Defendant Win: Judgment on the Pleadings)	1
4	原告胜诉：合意判决 (Claimant Win: Consent Judgment)	1
5	有争议的撤案 (Procedural: Contested Dismissal)	1
6	合并审理 (Procedural: Consolidation)	1

编者注：_____

10. 去除最高最低极端值。

7	驳回起诉 (Procedural: Dismissal)	1
8	跨区移送管辖 (Procedural: Interdistrict Transfer)	1
9	被告胜诉：初审 (Claim Defendant Win: Trial)	1

(四) 结案判赔

两家中国企业作为原告胜诉，胜率为 25%；1 家中国企业作为被告胜诉，胜率为 4.76%。

在中国企业作为被告 16 起案件中，有 10 起案件撤案，5 起案件被驳回，3 起案件原告胜诉。其中 3 起原告胜诉的案件中 1 起案件判处中国企业赔偿 555 万美元，其余 2 起案件并没有判处中国企业赔偿，仅对其颁布永久性禁令。



“337 调查”

一、新立案情况

(一) 立案数量

与 2021 年相比，中国企业涉及“337 调查”的案件数量有所下降。2022 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 22 起，涉及中国企业 107 家次，其中 20 起涉及专利侵权，1 起同时涉及专利侵权、商标侵权和不公平竞争，1 起同时涉及商业秘密侵权和不公平竞争。涉中国企业的调查案件数量较 2021 年少 4 起。2022 年遭遇“337 调查”的中国企业数量有所上升。2022 年，ITC 共发起“337 调查”60 起，中国企业涉案 22 起，占当年全部调查案件量的 36.67%，共 107 家次中国企业被调查，没有中国企业发起调查。遭遇调查的中国企业较 2021 年多 17 家次。

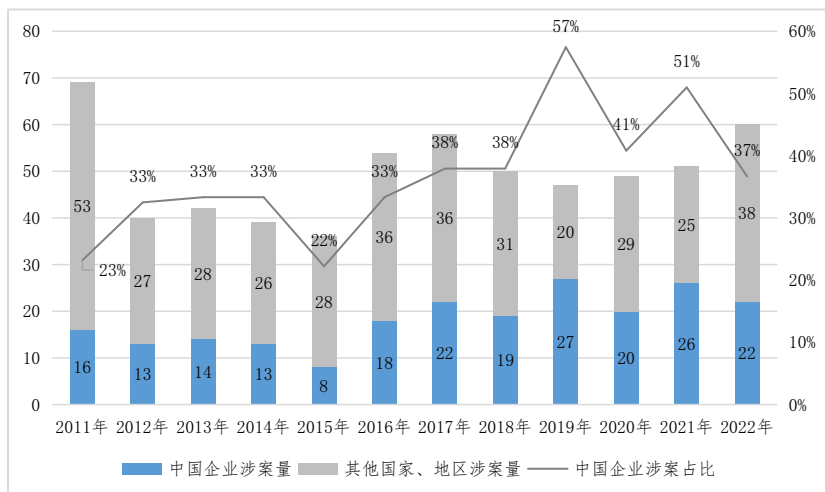


图 5-1 “337 调查”年度统计图 (2011 年 -2022 年)

(二) 主要调查原因

专利侵权是“337 调查”立案主要原因。2022 年立案调查案

件中，55起（91.67%）案件的发起调查理由是专利侵权；2起（3.33%）案件因商业秘密侵权发起调查；1起（1.67%）案件因专利侵权、商标侵权和不公平竞争发起调查；1起（1.67%）案件因商业秘密侵权和不公平竞争发起调查；1起（1.67%）案件因不公平竞争发起调查。涉及中国企业被告的案件中，20起（90.91%）案件因专利侵权发起调查，1起（4.55%）案件因专利侵权、商标侵权和不公平竞争发起调查，1起（4.55%）因商业秘密侵权和不公平竞争发起调查。

（三）行业分布

被调查企业主要集中在电子设备行业。2022年，美国“337调查”案件主要集中在电子工业，专用设备，医药工业，汽车等10个行业领域。涉中国企业案件主要分布在8个行业领域，尤其以电子工业（10），专用设备（3），文体、工美和娱乐用品（3）领域最多（表7-2）。

表 5-1 2022 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	34	10
2	专用设备	6	3
3	医药工业	5	1
4	汽车工业	3	1
5	文体、工美和娱乐用品	3	3
6	仪器仪表工业	3	0
7	纺织工业	2	1
8	电气工业	1	1
9	食品	1	0
10	其他	2	2

(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。2022年，60起“337调查”发起人共涉及73家次企业，其中58家次（79.45%）为美国企业；其他还有：瑞典企业4家次，日本企业3家次，爱尔兰、澳大利亚、英国、法国、韩国、加拿大、瑞士、新加坡企业各1家次（图7-3）。

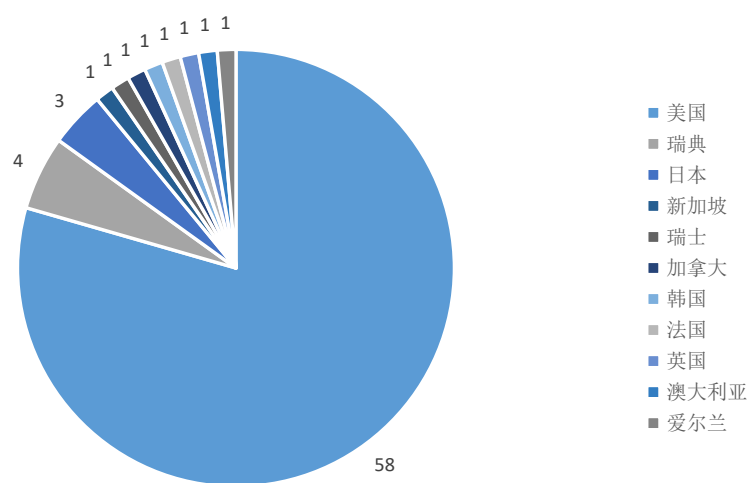


图 5-2 申请人国别背景

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。2022年被调查的107家次中国企业中，其中大型企业5家，上市企业5家，其余均为中小企业。5家大型企业分别是TCL王牌电器（惠州）有限公司、添可智能科技有限公司、深圳市万普拉斯科技有限公司、TCL实业控股股份有限公司和小米通讯技术有限公司。5家上市公司分别是联想集团有限公司、TCL电子控股有限公司、TCL科技集团股份有限公司、广东裕利智能科技股份有限公司和小米科技有限责任公司。从企业所在省市分布来看，广东省涉案企业最多（32家），其他依次为浙江15家，江苏10家，山西6家，山东、上海各5家，湖北4家，安徽、北京、河南、天津各3家，福建2家，河北、江西、辽宁、青海、陕西各1家。

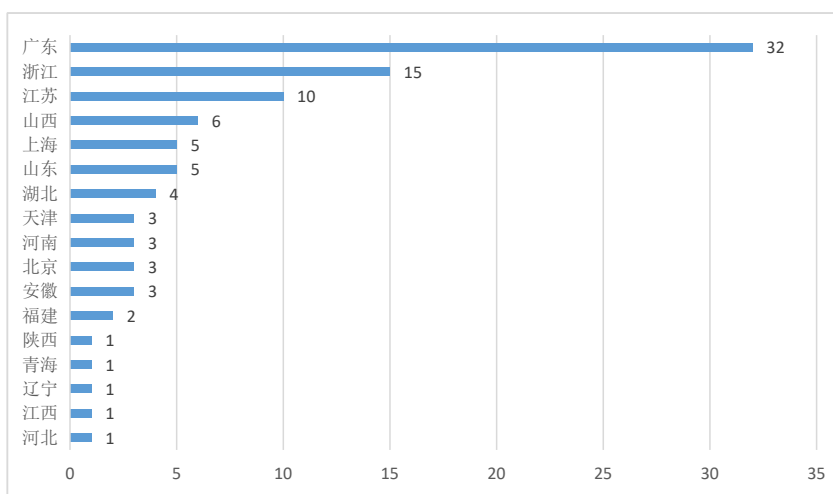


图 5-3 被调查中国企业的省市分布

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总体占比较大。2022年，ITC 行政法官共对 34 起涉及中国企业的“337 调查”案件作出 79 次终裁。其中，作出终止调查的案件 16 起；作出和解终止的案件 10 起；作出原告撤回终止的案件 8 起；作出终止部分调查的案件 3 起；作出同意令终止的案件 2 起；程序性终裁结果共发布有限排除令终裁的案件 7 起；发布普遍排除令终裁的案件 5 起。

表 5-2 2022 年和 2021 年终裁结果对比

终裁结果	2022 年		2021 年	
	案件	企业	案件	企业
缺席被告	3	7	10	61
追加被告	0	0	2	7
不同意追加被告	0	0	1	2
原告撤回终止	8	12	12	20
原告部分撤回	6	31	7	49
和解终止	10	18	10	28

终止调查	16	60	13	41
终止部分调查	3	20	6	57
同意令终止	2	2	5	6
同意令部分终止	0	0	1	1
和解和同意令终止	0	0	1	1
有限排除令	3	4	3	10
普遍排除令	3	19	4	34
禁止令	0	0	3	5
普遍排除令和禁止令	2	18	1	4
有限排除令和禁止令	4	4	0	0
征收保证金	0	0	2	8
征收税金	2	5	1	11
裁定侵权	6	26	0	0
裁定不侵权	9	27	2	8
同意复审	7	42	3	18
同意制裁	0	0	1	1
征求公众意见	2	12	2	8
驳回申请	0	0	0	0
更正信息	1	1	2	3
明确结案时间	1	2	0	0
增加诉由	0	0	0	0

(二) 缺席被告情况

缺席被告省份分布较广，企业所属行业以专用设备行业为主。3起终裁结果为缺席被告的案件共涉及6家中国企业。其中江苏2家，河南、陕西、上海、广东各1家。这些企业主要集中在专用设备、电气工业、文体、美工和娱乐用品行业。

表 6-3 终裁结果为缺席被告的中国企业名单

序号	企业
1	江苏昂跨环保科技有限公司
2	河南兰帆实业有限公司
3	西安特普讯仪器设备有限公司
4	上海远怀实业有限公司
5	张家港创特进出口贸易有限公司
6	拓高乐设备有限公司

(三) 发布排除令情况

仲裁结果为发布有限排除令的案件数量较 2021 年增加 4 起，涉及中国企业数量减少 2 起。7 起案件的终裁结果为发布有限排除令，涉及 8 家企业（表 5-6）。其中：广东 4 家，湖北、浙江、江苏、广西各 1 家。与 2021 年终裁结果相比，发布有限排除令的案件数量有所增加，但涉及中国企业数量基本持平。

表 5-4 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	武汉禾元生物科技股份有限公司
2	立讯精密工业股份有限公司
3	东莞立讯精密工业股份有限公司
4	浙江清友电子商务有限公司
5	深圳市璵薇莱贸易有限公司
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



终裁结果为发布普遍排除令案件数量不变，涉及中国企业数量基本持平。5起案件终裁结果为发布普遍排除令，涉及37家企业（图5-7），其中，广东13家，占比35%；其他省市企业数量依次为浙江8家、四川6家、安徽4家、江苏2家、天津、陕西、内蒙古、北京各1家。与2021年的终裁结果相比，发布普遍排除令的案件数量不变，涉及中国企业数量也基本持平，仅减少1家。这些案件涉及的产品主要为：雾化烟弹、真空保温瓶、电池、罐装容器开启装置、墨盒等。

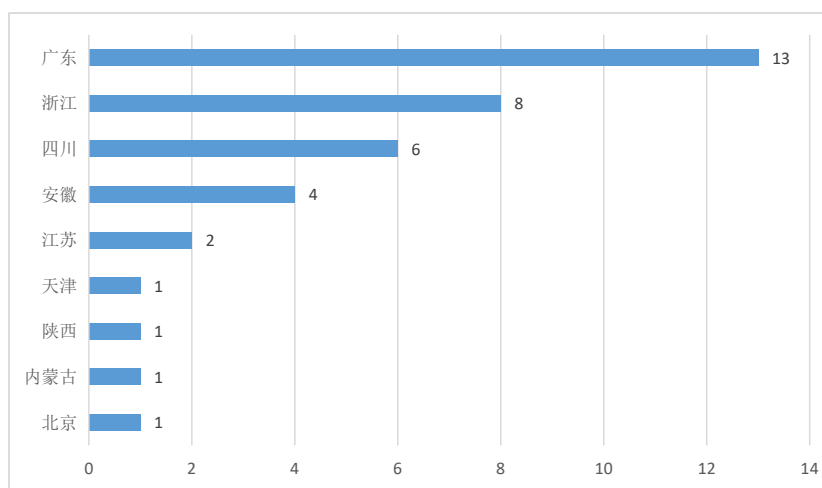


图 5-4 终裁结果为普遍排除令的企业所属省市分布



美国知识产权诉讼 规则变化

2022年,美国知识产权诉讼相关规则呈现变化,主要涉及《2022保护美国知识产权法案》的出台、美国第一个版权小额索赔法庭审判工作的正式启动、美国德州西区联邦地区法院(W.D. Tex.)在专利案件中采取了最新案件分配方式以及对专利审判和上诉委员会适用 Fintiv 案要素驳回立案的限制等,具体如下。

一、《2022 保护美国知识产权法案》出台

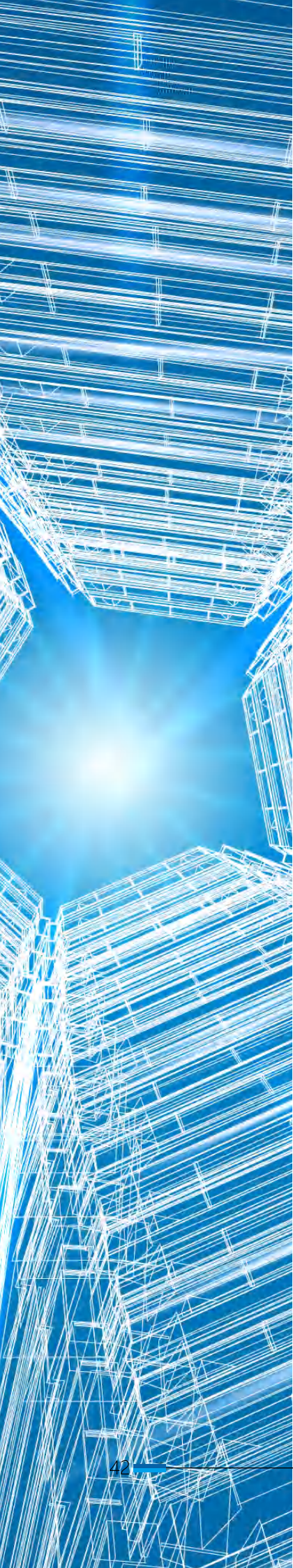
(一) 被列入总统报告的外国主体将面临制裁

美国时间 2023 年 1 月 5 日,美国总统拜登签署了 Protecting American Intellectual Property Act of 2022 (2022 保护美国知识产权法案,以下简称“PAIP Act”),该法案历经两年曲折的国会审议,终于正式成为法律。PAIP Act 也是近几年来美国国会首批成功通过的知识产权保护相关法案之一。¹¹PAIP Act 的主要内容包括对窃取美国商业秘密的外国实体施加强有力的单方经济制裁,并为与政府相关的企业以及重大基础设施企业提供了更完善的商业秘密保护体系。

PAIP Act 规定总统应当将其有理由认为可能或已经对美国的安全、外交政策或经济稳定构成重大威胁的外国个人和实体 (Foreign Persons) 列入报告,并在法案颁布后最长 180 天内,

编者注: _____

11. Chris Brook, New Law Will Punish US Trade Secret Theft, Digital Guardian(January 10, 2023), <https://digitalguardian.com/blog/new-law-will-punish-us-trade-secret-theft>.



提交至有关国会委员会。此后总统每年需要至少向有关国会委员会提交一份最新报告。另外，依据 PAIP Act 的规定，外国个人和实体（Foreign Persons）包含除如下几类个人或实体以外的任何主体：

- 美国公民；
- 非美籍的美国永久居民；
- 根据美国法设立的任何组织形式的实体；
- 美国实体在美国以外的分支机构；
- 身处美国的任何个人、分支机构、代表处或办事处。

根据 PAIP Act 的规定，外国个人和实体可能被列入报告的标准较为广泛，主要包括以下四种情形：

- (1) 在本法案颁布之日或之后，明知故犯地从事对美国主体商业秘密的重大窃取行为，或从此类行为中获益，且有合理理由认为此类行为可能导致或已实质性促成对美国国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定的显著威胁；
- (2) 为此类窃取商业秘密的行为提供了重要的经济、物质或技术支持，或提供货物或服务用以支持此类行为或从中显著获益；
- (3) 是由前述（1）或（2）所述外国实体所持有或控制，或者直接或间接代表或意图代表相关实体行事的实体；
- (4) 是前述（1）或（2）所述外国实体的首席执行官或董事会成员。

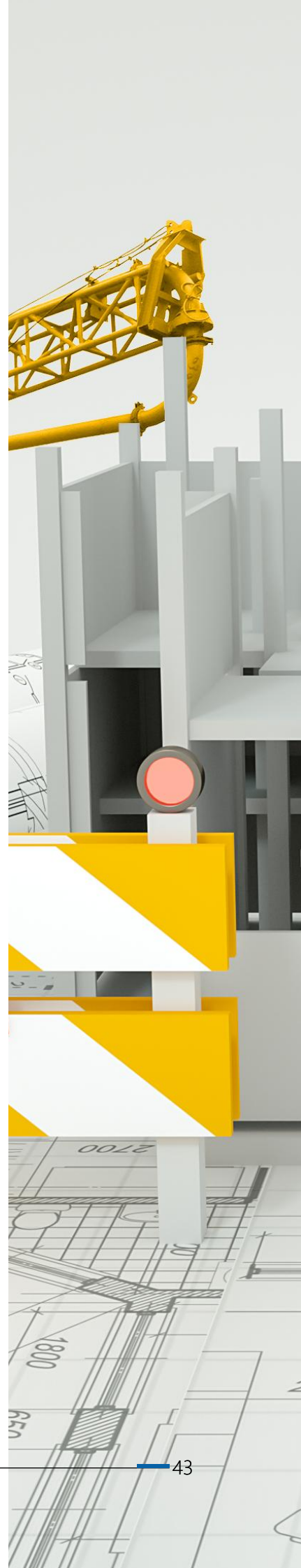
PAIP Act 还规定了针对上述外国个人和实体的制裁措施，总统必须选择以下制裁中的至少 5 项对报告中确定的任何外国个人和实体实施制裁，具体而言，针对外国实体，总统可以实施如下制裁：

- (1) 根据《国际紧急经济权利法》（International Emergency Economic Powers Act），冻结该实体在美国的财产；
- (2) 对于从事违反美国国家安全和外交政策利益活动的实体，可以将有关实体列入由美国商务部工业和安全局维护的实体名单，并在《出口管理条例》第 744 部分的第 4 号补编中列出；
- (3) 指示美国进出口银行不得批准为该实体出口任何货物或服务而发放的任何担保、保险、信贷延期或参与信贷延期；

- (4) 禁止任何美国金融机构在任一 12 个月的期间内向该实体提供超过 1000 万美元的贷款或信贷，除非该主体从事的是救济人类苦难的活动，且贷款或信贷是为此类活动提供的；
- (5) 指示美国驻各国际金融机构的执行董事，利用美国的发言和投票权，反对国际金融机构提供任何有利于该实体的贷款；
- (6) 如果被制裁实体为金融机构，则可以采取两项各自独立的措施：美联储委员会或纽约美联储银行均不得指定或允许继续指定该金融机构为美国政府债务工具的一级交易商；该实体不得充当美国政府的代理机构或资金存储机构；
- (7) 美国政府不得向制裁实体采购任何商品或服务，或签订向该实体采购任何商品或服务的合同；
- (8) 总统可根据其规定的条例，禁止任何受美国管辖且与该实体存在利益关联的外汇交易；
- (9) 总统可根据其规定的条例，禁止金融机构之间或通过任何金融机构进行的任何信贷转移或付款，只要这种转移或付款受美国的管辖并涉及该实体的任何利益；
- (10) 总统可根据其规定的条例或准则，禁止任何美国主体投资或购买该实体的大额股权或债务工具；
- (11) 对于任一外国人，若总统确定其是该实体的公司高管、主要负责人或拥有控股权的股东，总统可指示国务卿拒绝向其发放签证，并指示国土安全部长将其排除在美国境外；
- (12) 总统可对该实体的首席执行官或高级职员，或对履行类似职能并拥有与该职员类似权力的个人，实施本段规定的任何制裁。

针对报告中的外国个人，总统可以实施如下制裁：

- (1) 根据《国际紧急经济权利法》，冻结该外国人在美国的财产；
- (2) 该外国人将不被允许进入美国、无资格获得进入美国的签证或其他证件、且无法获准入境、假释或获得《移民和国籍法》（Immigration and Nationality Act）中规定的任何其他利益；该外国人的任何签证或其他入境文件都可能被撤销，无论该签证或其他入境文件何时签发，且该撤销即时生效。





可以看出，PAIP Act 的通过，意味着美国商业秘密保护体系进一步被加强。在 PAIP Act 中，总统实施制裁不以企业向法院对外国个人和实体提出民事或刑事指控为前提，这意味着即使法院裁决窃取商业秘密的行为并未实际发生，外国个人和实体仍然有可能被实施制裁，已经实施的制裁也可能不会被取消。

(二) 法案用词的模糊性或导致适用的不确定性

需要注意的是，PAIP Act 并未对上述条款中的一些重要术语进行定义，如“显著威胁”、“实质性”等。因此在识别需要被制裁的主体方面，总统被赋予了很大的自由裁量权。

PAIP Act 的用词也较为模糊，诸如“明知”、“秘密地”、“盗窃”等词语均没有严格的法律上的定义。美国知识产权界和律师界也认为，这可能会导致法律适用上的不确定性，也给编写清单的行政部门很大的自由裁量权，使得这一制裁手段更多沦为政治工具。但无论如何，强化商业秘密的保护对企业来说是非常有益的，美国企业很可能积极报告窃取商业秘密的行为。¹²

此外，根据 PAIP Act 第 (g) (9) 条的规定，“商业秘密”一词的含义以《美国法典》(United States Code) 第 18 编第 1839 条确定的含义为准。如此一来，PAIP Act 所要保护的商业秘密的客体形式便十分广泛，涉及金融、商业、科学、技术、工程等多个领域的信息，这使得外国个人和实体受到美国制裁的可能性进一步增大。

近几十年来，美国商业秘密保护体系日趋严密，并逐渐倾向于运用更加迅速、灵活的行政手段，多角度制裁商业秘密侵权行为，以维护美国本土企业的竞争优势。商业秘密通常被视为关乎经济安全和国家安全的重要信息，甚至构成一个国家的核心竞争力。提出 PAIP Act 的参议员直接表示，尖端技术的失窃会导致大量美国本土工作机会的外流¹³，商业秘密保护与经济、社会以及国家安全问题

编者注：_____

12. Matthew Liptak, A New Law Aims To Protect US IP From International Theft, Here's What That Means For Founders, Technically(January 12, 2023), <https://technical.ly/civic-news/protecting-american-intellectual-property-act-analysis/>.

13. 同前引 1, Chris Brook 网络文章。

息息相关。这也意味着，PAIP Act 法条表述上的模糊性给这一法案作为打击外国个人和实体的政治工具的用途留下了适用空间。

二、版权小额索赔新规则

（一）概要

2022年6月16日，美国版权局（United States Copyright Office）宣布，版权索赔委员会（Copyright Claims Board，以下简称“CCB”）正式开始审理索赔金额在三万（30,000）美元以下（含本数）的特定类型的版权纠纷案件。CCB 设在美国华盛顿特区的美国版权局内，是美国第一个版权小额索赔法庭（Copyright small claims tribunal）。CCB 在其管辖权范围内可通过特定程序（该程序以下简称“CCB 程序”）解决特定版权纠纷，成为联邦法院的替代性纠纷解决机构。

根据《小额诉讼执行中的版权替代方案（Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2019）》第 1504(d)(4) 条规定¹⁴，除反诉外，CCB 程序只适用于被诉主体为美国境内主体（包括自然人及实体）的情形，如中国企业在美国境内的分支机构等。

（二）CCB 程序的主要特征

CCB 程序相比联邦法院的诉讼程序更加简化。首先，所有程序均以远程方式进行，并且主要通过对书面材料的审理完成。庭审并

编者注：_____

14. Copyright Alternative in Small-Claims Enforcement Act of 2020 (CASE Act) Rule 1504 (d): EXCLUDED CLAIMS.—The following claims and counterclaims are not subject to determination by the Copyright Claims Board. (4) A claim or counterclaim asserted against a person or entity residing outside of the United States, except in a case in which the person or entity initiated the proceeding before the Copyright Claims Board and is subject to counterclaims under this chapter.





非必要环节，如 CCB 认为确有需要安排庭审，庭审将通过线上视频会议的方式开展。其次，在 CCB 程序中，当事人（包括个人及小型企业）并非必须聘请律师代理，当事人可以选聘 / 咨询律师、通过公益组织获得免费代理、委托符合条件的法律专业学生¹⁵ 进行免费代理、也可以自行参加诉讼。对此，CCB 发布了《公益援助名录（pro bono assistance directory）》，其中包括已经同意在 CCB 程序中代理当事人的学校法律诊所及公益法律服务组织，当事人也可自行联系其他相关组织。此外，由于当事人在 CCB 程序中只需要提供较为有限的文件与信息，因此，当事人在 CCB 程序上耗费的时间与费用将远低于联邦法院的诉讼程序。

（三）CCB 最终裁定的效力和约束力具有限制性

CCB 的决定由三位版权诉求审查官（Copyright Claims Officers）作出。现阶段 CCB 的三位审查官¹⁶ 为 David Carson、Monica McCabe 与 Brad Newberg，同时，将有三名全职律师、一名律师助理及一名项目专家协助他们进行工作。确定赔偿金额时 CCB 不会考虑侵权行为是否构成故意侵权这一因素。对于被申请人拒不依照裁定支付赔偿的，当事人可请求联邦法院采取措施以获得赔偿。对于 CCB 已经作出最终裁定的诉求，申请人将不能再向联邦法院提起诉讼。CCB 最终裁定均不具有先例判决效力，效力仅及于

编者注：_____

15. 符合条件的法律专业学生指根据关于法律专业学生在法律程序中代表当事人的法律规定，有资格在无偿基础上代表当事人的法律专业学生。参见 Code of Federal Regulations (CFR) Rule 234.1: Any law student who is affiliated with a law school clinic or a pro bono legal services organization with a connection to the student's law school is qualified under applicable laws governing representation by law students of parties in legal proceedings, and meets the other requirements of this section may appear before the Copyright Claims Board (Board).

16. 目前 CCB 的三位审查官资料请见：<https://ccb.gov/about/index.html#bios>.

该案件的各方当事人，CCB 及联邦法院在后续纠纷中的判决均不会受 CCB 在先裁定的约束。

当事人不服 CCB 裁定而希望寻求救济的途径也比联邦法院诉讼程序更有限。存在这种限制的原因在于，使纠纷能够得到更快捷的终局性解决是 CCB 程序设置的目的与优势之一，如果当事人在结束 CCB 程序后仍然可以在联邦法院进行更进一步的诉讼，那么 CCB 程序的这一优势将被严重削弱。如果对 CCB 作出的最终裁定不服，当事人可视情况采取以下措施进行救济：

- (1) 向 CCB 申请复议 (Reconsideration)。如果在裁定中出现了技术错误 (technical mistake) 或明显的法律 / 事实错误 (clear legal or factual error)，同时该错误对裁定起到重要作用，当事人可自裁定发布之日起 30 日内提交书面申请，向 CCB 申请复议。
- (2) 复议申请被 CCB 拒绝后，当事人可自申请 CCB 被拒绝之日起 30 日内向美国版权局提起审查申请 (Review by the Register)，请求美国版权局审查 CCB 在拒绝复议请求时是否滥用其自由裁量权 (abused its discretion)。需要注



意的是，美国版权局无法基于其他理由审查该裁定。

- (3) 申请联邦法院审查 (Federal court review)。当存在以下情形时，当事人可在 CCB 最终裁定 (修正裁定) 发布或美国版权局完成审查之日 (二者中的较晚日期) 起 90 日内向联邦法院申请撤销、修改或纠正 CCB 裁定：
- a. 该裁定是由于欺诈 (fraud)、腐败 (corruption)、虚假陈述或其他不正当行为 (other misconduct) 而作出的；
 - b. CCB 存在越权行为 (exceeded its authority) 或未能发布最终裁定；
 - c. 在被申请人缺席程序 (default) 或申请人未能继续程序但未撤回申请 (failure to prosecute) 时需存在可原谅的疏忽事由 (excusable neglect)。

三、韦科分部提交的专利案件将在德州西区随机分配

2017 年，美国联邦最高法院 (U.S. Supreme Court) 在 TC Heartland 案¹⁷ 中判令废除了相对宽容地允许美国专利权人在任何一家联邦地方法院提起专利侵权诉讼的管辖规定，而将专利侵权诉讼的起诉地限制在：(1) 被告法人的商业注册地 (如：特拉华州)；或 (2) 被告有长期固定的 (regular and established) 营业场所的侵权行为发生地。此后，专利诉讼的趋势发生变化：德州东区联邦地区法院 (E.D. Tex.) 专利侵权诉讼的案件量有所下降，而特拉华州联邦地区地方法院 (D. Del.) 专利侵权诉讼的案件量大增。再之后，在 2018 年，一位前专利律师 Alan Albright 加入了德州西区联邦地区法院 (W.D. Tex.) 的韦科分部 (Waco Division) (以下简称“韦科分部”)，成为韦科分部的唯一一位联邦法官 (以下简称“Albright 法官”)。其审理专利

编者注：_____

17. TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 U.S. 1514 (2017).

侵权案件的风格与特点对专利权人极为有利，进而导致德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.）专利侵权诉讼的案件量暴增。故，专利权人倾向于选择在 Albright 法官所在的德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.）提起诉讼，请求由 Albright 法官独任审理专利侵权案件。

2021 年 11 月，民主党和共和党的专利领域的资深参议员联名写信给美国最高法院首席大法官 John Roberts，请求其关注专利诉讼过度集中（extreme concentration of patent litigation）的现象。他们认为，“我们相信这已经损害了联邦法院在公平司法上的威信，甚至让法官会因此采取更多不恰当的手段吸引部分当事人……我们请求最高法院提出实质的立法建议，以杜绝类似的现象再次发生。”

2022 年 7 月，美国德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.）首席法官 Garcia 发布一项命令¹⁸，规定 2022 年 7 月 25 日或之后在韦科分部提交的所有涉及专利的民事案件，应随机分配给奥斯汀分部（Austin Division）、德里奥分部（Del Rio Division）、埃尔帕索分部（El Paso Division）、米德兰 - 敖德萨 / 佩科斯分部（Midland/Odessa and Pecos Division）、圣安东尼奥分部（San Antonio Division）和韦科分部（Waco Division）的 12 名地区法官之一。该命令指出，新做法考虑到分配给韦科分部的专利案件数量，并努力公平分配这些案件。但是目前分配给 Albright 法官的任何案件不受影响，不改变非专利案件在韦科分部提交后的分配程序（仍会分配给 Albright 法官），也不改变与该地区任何其他法官或分部有关的专利案件的程序。¹⁹ 这一命令改变了以前在韦科分部提交的专利案件理所当然分配给 Albright 法官的做法。

编者注：_____

18. “ORDER ASSIGNING THE BUSINESS OF THE COURT AS IT RELATES TO PATENT CASES”，2022 年 7 月 25 日由德州西区地方法院首席法官 Garcia 签署。

19. “New Policy Impacts Patent Case Assignments Filed in Waco”，参见 <https://www.winston.com/en/wacowatch/new-policy-impacts-patent-case-assignments-filed-in-waco.html>。



2023年3月，Albright法官接受LAW360的采访，他认为该随机分配的命令对其近期的工作没有影响（zero impact），但是无法确定对于自己未来审查专利案件的影响。根据LexisNexis Lex Machina的2023年专利诉讼报告²⁰，2022年在德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.）提交了867起专利案件，低于前一年的981起。该报告称2022年德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.）专利案件提交量降低，可能与Garcia法官发布的命令有关。然而德州西区联邦地区法院（W.D. Tex.）的新专利案件比例相比特拉华州地区地方法院（D. Del.）和德州东区联邦地区法院（E.D. Tex.）仍然是最大的，占比近23%。

四、USPTO明确对Fintiv案要素的适用以限制驳回立案

2022年6月22日美国专利商标局（USPTO）局长卡特琳·维达尔（Katherine K. Vidal）发布了指导备忘录²¹，对存在平行国际贸易委员会（ITC）程序或地区法院诉讼时，美国专利商标局下属的专利审判和上诉委员会（以下简称“PTAB”）在《美国发明法案》（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）授权后程序中利用自由裁量权拒绝立案审理（rely on the Fintiv factors to discretionarily deny institution）的情况进行限制。即PTAB不会在下列情况中依据Fintiv案要素拒绝启动对多方复审（Inter Partes Review）（以下简称“IPR”）或授权后重审（Post-Grant

编者注：_____

20. “Lex Machina Releases its 2023 Patent Litigation Report”，参见 <https://lexmachina.com/blog/lex-machina-releases-its-2023-patent-litigation-report/>.

21. “Interim procedure for discretionary denials in AIA post-grant proceeding with parallel district court litigation memorandum”，参见 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf

Review) (以下简称“PGR”) 的立案 (institution) :

- (1) 当申请 (petition) 提出不可专利性的有力证据时;
- (2) 当存在平行 ITC 程序时;
- (3) 当申请人承诺不在侵权诉讼审理法院程序中以相同的理由或任何可以合理提交给 PTAB 的理由提起无效。

另外, PTAB 将不再依赖于庭审时间表, 而是考虑其他因素, 例如相关地区法院的中位庭审时间。具体内容如下:

(一) 若申请提出了令人信服的不可专利性证据, PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回

根据《美国法典》第 35 章第 314 条第 (a) 款的规定, IPR 或 PGR 可被立案受理的标准为: 只要合理地认为, 被无效专利的至少一项权利要求有可能被申请人无效 (reasonable likelihood that one or more claims invalid), 则 PTAB 就应立案。

在 Apple Inc. v. Fintiv, Inc., case no. IPR2020-00019 (PTAB designated precedential May 5, 2020) (以下简称“Fintiv 案”) 中, PTAB 认定, 评估是否立案审理被控侵权人提起的申请时, 应当考虑



以下六个要素：

- (1) 是否侵权诉讼审理法院已裁定中止审理,或是否有证据显示,倘若 PTAB 立案审理,法院将会作出中止审理的裁定;
- (2) 侵权诉讼审理法院设立的庭审日期与 PTAB 预计的书面裁决作出日期的临近情况;
- (3) 侵权诉讼审理法院和诉讼各方在该诉讼中投入的时间和精力;
- (4) 侵权诉讼和此 IPR 或 PGR 之间的重叠事项;
- (5) 是否侵权诉讼的被告与此 IPR 或 PGR 的申请人系同一方;
- (6) PTAB 作出自由裁量权决定的其他影响因素。

如果在立案阶段提交的信息“仅足以达到法定立案门槛”,PTAB 有权根据 Fintiv 案要素行使自由裁量权驳回立案。但是,如果在立案阶段提交的信息提出了“令人信服的不可专利性异议”时,PTAB 将不会根据 Fintiv 要素驳回立案。

(二) 若存在平行美国国际贸易委员会 (ITC) 程序, PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回

备忘录中提到,“ITC 无权宣布专利无效,且 ITC 的无效裁决对专利商标局或地区法院都没有约束力。”Fintiv 案要素是明确针对侵权案件审理法院诉讼的,不适用于 ITC 的平行诉讼程序,所以 PTAB 不能依据 Fintiv 案要素行使自由裁量权拒绝基于平行 ITC 程序的立案。

(三) 若请求人承诺遵守 Sotera 协定, PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回

Fintiv 案要素指明,PTAB 应考虑侵权诉讼和此 IPR 或 PGR 之间的重叠事项,如果提起的 IPR 或 PGR 包含与侵权诉讼法院程序基本相同的权利要求、依据、论点和证据,则易于被驳回立案。如果申请人承诺不会在联邦地区法院的平行侵权诉讼中依据任何其已向

PTAB 提出的理由或本可以合理地向 PTAB 提出的理由主张涉案专利无效，则 PTAB 不得依据 Fintiv 案要素驳回立案。此类申请人承诺也被称为“Sotera 承诺”²²。这就避免了侵权诉讼审理法院与 PTAB 之间作出可能相冲突的判决，也避免了重复工作。²³

(四) 对审判日期的考虑

PTAB 在考虑 Fintiv 案要素（侵权诉讼审理法院设立的庭审日期与 PTAB 预计的书面裁决作出日期的临近情况）时，将不再只依赖于法院的案件审判时间表。由于预定的审判日期经常发生变化，备忘录指出，PTAB 在衡量审判日期时，需考虑侵权诉讼审理法院的民事诉讼庭审时间中位数。当事各方可提供相关地区法院审判时间中位数的最新统计数据作为证据，并可提供其他相关证据，例如在侵权诉讼中法官审理的案件数量以及其他案件处理的速度等。²⁴

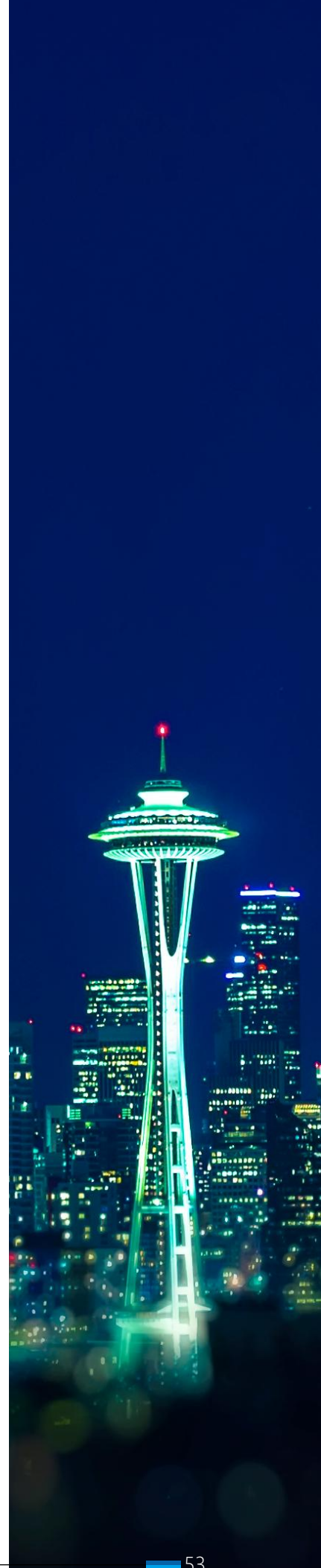
备忘录指出，即使 PTAB 没有根据 Fintiv 案要素驳回立案，也仍然有权根据《美国法典》第 35 章第 314 条第 (a) 款、第 324 条 (a) 款和第 325 条第 (d) 款以其他理由驳回立案。例如，当申请人滥用程序时，PTAB 可能会拒绝立案。

编者注：_____

22.Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp., IPR2020-01019, Paper 12 (PTAB Dec.1, 2020) (precedential as to § II.A).

23.Nicholas W. Stephens, Director Vidal Issues Interim Guidance on Discretionary Denials Under Fintiv (Jun 22, 2022), <https://www.fr.com/news/director-vidal-issues-interim-guidance-on-discretionary-denials-under-fintiv-06-22-2022/>

24.BRIAN E. FERGUSON, PTO Director Vidal Issues Interim Procedure Regarding Discretionary Denials Under Fintiv (Jun 22, 2022), <https://www.winston.com/en/ptab-perspectives/pto-director-vidal-issues-interim-procedure-regarding-discretionary-denials-under-fintiv.html>



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：jiufenzhidao@163.com

