

# 中国企业 美国知识产权诉讼应诉 蓝皮书

本蓝皮书就中国企业在美国参与知识产权应诉之要点提供法律指引意见，并重点关注专利诉讼及商业秘密诉讼并具体举出相应案例。本蓝皮书基于本所现有资料、网络公开渠道及本所经验完成，并存在进一步调整的可能。

- 2020 -

# 主 笔

杨 璞  
Alexandra P. Yang

朱永进  
Yongjin Zhu

张栩婷  
Xuting Zhang

武丹蕾  
Danlei Wu



## 目 录

内容摘要	02
<b>一、中国企业在美知识产权诉讼应诉简要概况</b>	<b>03</b>
1. 中国企业在美被诉根本原因	03
2. 中国企业在美知识产权诉讼趋势	06
3. 中国企业赴美应诉特点	07
<b>二、中国企业在美知识产权诉讼应诉要点</b>	<b>08</b>
(一) 做好企业自身知识产权管理，降低在美被诉风险	08
1. 做好企业早期知识产权检索与分析	08
2. 手握更多自主知识产权	08
3. 时刻为可能发生的知识产权诉讼做足准备	08
4. 冷静应对“律师函”	09
5. 抢先出击、提起“不侵权确认之诉”	09
(二) 发生知识产权诉讼后中国企业应积极应诉	10
1. 基于早期的案件评估判断案情	10
2. 聘请合适的律师处理案件	10
3. 调整心态、积极应诉答辩	11
4. 中国企业对于美国知识产权诉讼司法程序的全程参与	12
5. 如何控制诉讼费用	13
<b>三、专利及商业秘密诉讼应诉要点</b>	<b>14</b>
1. 专利诉讼中合理使用双方复审程序无效原告专利	14
2. 商业秘密案件考虑具体抗辩方法	14
<b>四、总结</b>	<b>15</b>

## 内容摘要

随着中国企业逐步打入美国市场，以美国高新技术企业为一方当事人起诉中国企业的知识产权诉讼纠纷频繁发生。近年来，世界各国经济形势走低，全球商业竞争环境充满不确定性，中国企业也频繁遭受美国知识产权诉讼的围追堵截。由于缺乏经验等因素，中国企业在知识产权诉讼过程中难免无章法可寻。本蓝皮书旨在就中国企业在美国参与知识产权应诉之要点提供法律指引意见，并重点关注专利诉讼及商业秘密诉讼。

中国企业在美被诉原因复杂且多样，根本原因在于知识产权是美国经济发展的战略资源，中美企业在美竞争格局发生变化，与美国企业形成直接竞争并在众多领域取得竞争优势，从而导致美国企业通过主场优势打压中国企业，以试图通过知识产权诉讼保护美方市场、排除中国竞争对手。基于上述原因，中国企业在美国参与知识产权诉讼数量激增，不仅“专利蟑螂”对中国企业时常发起美国专利诉讼，干扰企业的正常经营，因商业秘密侵权而被诉至美国法院的案件数量也呈现增长趋势，且频频出现重大案件。这也同时导致中国企业赴美应诉难度大、应诉成本高、且可能影响中国企业美国市场等诸多问题。

中国企业在面临在美国知识产权诉讼应诉过程中可从两个角度着重进行准备。首先，中国企业应有前瞻性眼光，做好企业自身知识产权管理，降低在美被诉风险。这就需要企业做好早期知识产权检索与分析，在研发期间对本行业、领域、特定技术、特定产品的知识产权动态有所了解，避免出现可能在研发期间侵犯他人知识产权的情况。中国企业应力争拥有更多自主知识产权，通过专利PCT申请、专利回避设计等方式规避知识产权侵权风险。为了可能发生的知识产权诉讼工作，中国企业应提早做足准备工作，熟悉企业自身业务、留存产品开发等记录。而在诉讼前期，若接收到对方的律师函，应冷静应对，及时寻求知识产权律师的专业意见，对产品侵权与否或者知识产权有效与否作出分析，必要时或可主动提起“不侵权确认之诉”。

在发生知识产权诉讼后，中国企业应沉着冷静、积极应诉。企业需要及时对诉讼请求进行评估，从而确定其中的利害关系，寻找专利、合适的诉讼律师，并考虑可能的应对措施。中国企业积极应诉答辩的态度十分重要，案例显示置之不理或获故意侵权判决并被判处高额侵权赔偿，反之，积极答辩或可产生积极效果。在诉讼过程中，中国企业可视知识产权及案情寻找谈判机会或主动起诉采取反制措施，以期获得对于中国企业的最优解。在司法程序进行过程中，企业应积极参与、配合律师和法院的工作，制定证据开示计划并遵守时间表，尽早获取书面证词，做好证人和专家的准备，研究陪审团可能会对不利事实做出的反应，采用富有说服力的主题，以达到诉讼最佳效果。同时，中国企业还可从多角度考虑控制诉讼费用。

专利诉讼及商业秘密诉讼有其特殊之处，中国企业还应考虑在专利诉讼中合理使用双方复审程序无效原告专利权。而在商业秘密案件中，则应审慎考虑具体抗辩方法。

## 一、中国企业美国知识产权诉讼应诉简要概况

### 1. 中国企业在美被诉根本原因

#### 1) 知识产权是美国经济发展的战略资源

- 众所周知，美国非常注重对其本土知识产权的保护。美国认为，包括中国在内的世界诸多国家对美国知识产权进行盗取，并利用该国的原材料、劳动力、制造成本等优势，使得美国的产品逐步失去竞争力。因此，美国非常重视利用知识产权打击进口产品中的侵权行为；<sup>1</sup>
- 中美于2020年1月15日（美国华盛顿时间）签署的《中美第一阶段贸易协定》第一章“知识产权”、第二章“技术转让”从包括专利、商业秘密等各个角度对知识产权保护达成协议，体现了中美贸易谈判的重中之重为“知识产权”保护等问题。<sup>2</sup>

#### 2) 中美企业在美竞争格局发生变化，与美国企业形成直接竞争并在许多领域取得竞争优势

- 中国企业出口到美国的高附加值、有技术含量的产品日益增多，部分具有国际竞争力的中国企业已经拥有高价值的自主知识产权；
- 中国企业通过成本优势在美国市场打破美国企业的技术垄断后，引起竞争对手的强力反击，从而被竞争对手在其本国提起知识产权侵权诉讼；
- 在一起由美国加州中区法院审理的涉及传感器的商业秘密侵权案（案号：SACV 13-0239）中，对方美国企业利用主场优势，以非常初步的证据申请临时禁令，美国加州中区法院准予禁令，并对厦门乃尔电子有限公司的全球经营进行限制，从而阻碍了该中国企业在美国的正常商业经营。<sup>3</sup>

#### 3) 美国企业企图试图通过主场优势打压中国企业<sup>4</sup>

- 独特的陪审团制度更易造成案件审理时对中国企业的偏见并会产生高额赔偿
  - 美国政府、媒体、文化环境及固有观念造成绝大多数普通民众认为中国企业为“知识产权侵权”的代名词，使得由普通民众组成的陪审团在审理案件时带有偏见与歧视；
  - 根据普华永道发布的《2018专利诉讼研究》，陪审员与法官判赔数额差距较大，2008-2012年，法官在专利侵权诉讼中判赔中位数为40万美元，陪审团中位数为1450万美元，而在2013-2017的五年中，法官在专利侵权诉讼中判赔中位数为40万美元，陪审团中位数为1450万美元。<sup>5</sup>
- 以昂贵的诉讼支出拖垮对手
  - 无论是在美国还是中国，知识产权诉讼周期长、诉讼费用高昂都是难以避免的事实。对于中国企业赴美应诉来讲，诉讼成本成倍增加，若中国中小企业身陷囹圄，对其可谓是不小的负担，甚至有拖垮企业的可能；

1. 钟山（主编）、商务部进出口公平贸易局（组织编写）：《美国337调查：规则、实务与案例》[M]，北京：知识产权出版社，2012，第7页

2. 参见中华人民共和国商务部中国保护知识产权网于2020年1月16日发布的《中华人民共和国美利坚和中国政府经济贸易协议》，<http://ipr.mofcom.gov.cn/article/gnxw/zfbm/zy/bw/202001/1946811.html>，最后访问于2020年3月11日

3. 冉瑞雪、黄胜、江辉：《中国应对涉美商业秘密案件简析》，发布于2014年10月26日，<https://www.zhihedongfang.com/2537.html>，最后访问于2020年3月11日

4. 同3

5. PwC, 2018 Patent Litigation Study, <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>，最后访问于2020年3月11日

- 除诉讼费用外，美国知识产权侵权案件赔偿额也非常之高昂。根据普华永道《2018专利诉讼研究》：在1998至2017的20年中，美国专利侵权判赔数额中位数最低为2010年的190万美元、最高为1999年1740万美元，此间20年整体中位数为590万美元。除简易判决(Summary Judgment)和缺席判决(Default Judgment)外，2013-2017年间，在共173例判决中，判赔中位数为920万美元。60%左右的专利侵权案件使用合理许可费计算损害赔偿。生物技术/制药行业、医疗设备行业、电信行业所涉专利侵权案件的平均判赔数额最高，分别约为2000、1700和1600万美元。<sup>6</sup>
- 中国企业涉足美国市场使得美国裁决执行成为可能
  - 基于在美国开拓或者经营的需求，许多中国企业在美设立分支结构，同时拥有相应财产。若美国法院作出不利于中国企业的判决，中国企业在美财产被执行将成为可能。

#### 4) 知识产权诉讼已成为美国竞争企业保护己方市场、排除竞争对手、增加对手成本的惯用商业手段

- 通过申请法院禁令重创中国企业
  - 美国法院下达临时禁令考虑的因素<sup>7</sup>：
    - ◇ 实体上原告胜诉的可能性；
    - ◇ 不授予临时禁令原告是否会遭受不可弥补的损害；
    - ◇ 原告的损害与被告因发布该禁令而遭受到的损害大小的比较；
    - ◇ 禁令是否影响公共利益
  - 中兴通讯2011年前后于欧美市场收入同比增长50%，占其整体营业收入的比重21%，首次成为中兴海外收入比重最大区域。2011年，爱立信在欧洲三国起诉中兴通讯，称其侵犯爱立信GSM/WCDMA的部分专利，除要求赔偿外，还要求三地禁止销售中兴五款WCDMA/GSM手机。爱立信企图通过禁令达到将中兴逐出欧美市场的目的。<sup>8</sup>
- 迫使中国企业商谈知识产权许可及合作事宜
  - 知识产权权利人可通过许可的方式授权他人制造、销售专利产品。美国部分高科技企业专门以专利许可授权等形式维持自身生存发展而不生产产品，即非专利实体(NPE)。非专利实体提起知识产权诉讼、特别是专利侵权诉讼的目的，除了迫使被告企业与其签署专利许可协议、向其缴纳高额专利使用费之外，如果相对于被告企业、原告自身实力较弱，非专利实体则寄希望以此开启专利许可授权的谈判；
  - 实务中，大量被告与原告在专利侵权诉讼的同时进行和解谈判，并最终以庭外和解结案。
- 为了获得高额惩罚性赔偿
  - 若存在知识产权侵权行为，法院一般会给予权利人适当的损害赔偿金额。在某些特殊恶意侵权情况下，法官得以判处被告支付原告三倍的损害赔偿金额。这要求中国企业谨慎应对，从“恶意”认定标准做好风险准备；

6. 同5

7. 胡开忠、魏小毛：《知识产权诉讼的临时救济》，《中国知识产权报》，2006年11月9日

8. 黄清华：《国际专利侵权诉讼风险控制宏观方法》，《产权法治》，2019年第1期，第115页



- 《美国法典》第284条（35 U.S.C. § 284）规定，法院可以判给给予专利权人高至侵权损害赔偿三倍的惩罚性赔偿；
- Seagate案<sup>9</sup>中确立了两步法判断的“客观鲁莽”（objectively reckless）标准：（1）专利权人必须以清晰和有说服力的证据证明，侵权人无视其侵犯有效专利权的客观高度可能性，并且（2）这种客观界定的风险是侵权人已知的或者是如此显然以致其应当知道；美国最高院在Halo案<sup>10</sup>（Halo Electronics v. Pulse Electronics Inc., Supreme Court of the United States, No. 14-1513）中废除了“客观鲁莽”标准，要求法院应当根据行为人在被控行为时的认知状态来判断，并将清晰和有说服力的证据标准降低到优势证据。Halo案影响深远，尽管让专利权人获得惩罚性赔偿更为容易，但致使被告极高的惩罚性赔偿风险，加深专利保护和技术创新的冲突，同时，没有建立一个清晰、可预测的法律标准；
- 根据普华永道《2018专利诉讼研究》，Halo案对于惩罚性赔偿的判定有不同方面的影响，法院对于请求惩罚性赔偿的案件，在Halo案之前的42例请求惩罚性赔偿的案件中，有36%的案件被认定为恶意侵权，判赔倍数大约为2.5倍；而在Halo案之后的46例请求惩罚性赔偿的案件中，被认定为恶意侵权的比例提升至54%，但是判赔倍数却降低为2.1倍。<sup>11</sup>

9. In re Seagate Technology, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007), No. Misc. No. 830, Federal Circuit, United States Court of Appeals

10. Halo Electronics v. Pulse Electronics Inc., 136 S. Ct. 1923, 195 L. Ed. 278, 118 U.S.P.Q. 2D 1761, No. 14-1513, Supreme Court of the United States

11. 同5



## 2. 中国企业在美国知识产权诉讼趋势

### 1) 知识产权诉讼数量激增

- 据统计，在2010-2017年的7年间，约有5000起美国知识产权诉讼案件出现中国公司的身影。<sup>12</sup>由于知识产权诉讼会给企业带来经济、市场以及商业机会方面的巨大损失，需要中国企业战略性地、有效地应对。

### 2) “专利蟑螂”（Patent Troll）发起美国专利诉讼，干扰企业正常经营

- 基于美国对提起专利诉讼的证据要求，“专利蟑螂”可以很轻松地通过网络获取到中国企业产品及销售信息，从而选择在对其有利的联邦地区法院提起诉讼；
- 根据普华永道《2018专利诉讼研究》，专利侵权案件在不同地区联邦法院的胜诉率不相一致，在2008-2017年的10年期间，德克萨斯州北区、德克萨斯州东区、佛罗里达州中区、新泽西州、特拉华州联邦地区法院原告胜诉率分列前五，为55%、54%、49%、48%、41%，而判赔额最高的则为德克萨斯州南区、弗吉尼亚州东区、特拉华州、德克萨斯州东区、新泽西州联邦地区法院，判赔中位数则约为10812万、2636万、1533万、1193万、1105万美元。<sup>13</sup>因此，投机取巧的“专利蟑螂”会利用包括德克萨斯州东区联邦法院在内高胜诉率和高判赔额的特点，频繁对中国企业发起专利诉讼，以达到其通过诉讼获取巨额和解金或赔偿款的目的；
- 据报道，专利蟑螂于2012年约向华为与联想提起13例知识产权诉讼、并于2015年向华为发起15起诉讼。据估算，深圳战略性新兴产业向专利蟑螂支付的许可费用每年高达15亿美元。<sup>14</sup>

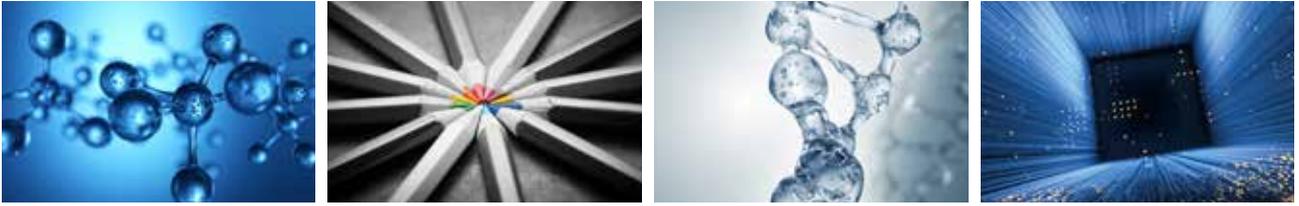
### 3) 商业秘密案件数量呈现增长趋势，且不断出现重大案件

- 中国企业因商业秘密侵权而在美被诉的案件不在少数，与专利侵权案件类似，原告试图通过侵权诉讼获得禁令救济及相应损害赔偿，包括华为、三一重工、环球数码创意科技有限公司在内的诸多中国企业都因侵犯商业秘密在美被诉。

12. 朱韶斌，知产林，《中国企业应对美国专利诉讼的策略》，<https://mp.weixin.qq.com/s/reldl434jv7EhDR2R4k7IA>，最后访问于2020年3月11日

13. 同5

14. <http://ip.people.com.cn/n/2014/0630/c136655-25217648.html>，最后访问于2020年3月11日



### 3. 中国企业赴美应诉特点

1) 维权难度大：诉讼、调查时间长，举证难，程序复杂；

2) 应诉成本高：

a) 诉讼费用高昂，且耗费当事企业大量人力、物力和精力；

b) 据统计，对于损害赔偿数额在一百万美元到一千万美元的专利侵权案件，诉讼成本约为170万美元，而在2008年至2017年间，美国的专利诉讼周期平均约为2.4年；<sup>16</sup>

3) 影响和后果：

a) 知识产权侵权的认定会严重影响中国企业在美国市场；

b) 法院禁令的签发会引发美国海关对相关产品的审查。

15. [http://www.360doc.com/content/19/1011/19/39608699\\_866193434.shtml](http://www.360doc.com/content/19/1011/19/39608699_866193434.shtml), 最后访问于2020年3月11日

16. 同5

## 二、 中国企业美国知识产权诉讼应诉要点

### (一) 做好企业自身知识产权管理，降低在美被诉风险

#### 1. 做好企业早期知识产权检索与分析

- 1) 企业通过早期知识产权检索与分析，把握行业、领域、特定技术与特定产品的知识产权动态，避免出现可能在研发期间即出现侵犯他人知识产权的情况；
- 2) 知识产权检索应贯穿研发始终：<sup>17</sup>
  - 研发前期：应对相关技术进行全面调查，包括前沿技术趋势与技术热点等；
  - 研发阶段：在研发过程中，企业需要着重考虑自身专利申请以及专利布局问题；
  - 面向市场阶段：中国企业应当实时对市场侵权情况进行监控，在产品上市前进行专利壁垒及风险筛查。这不仅需要研发人员的对技术进行把控，更需要调查人员和法律专业人士对相关知识产权侵权进行判断、分析并提出改进意见。

#### 2. 手握更多自主知识产权

- 1) 拥有自主知识产权是避免专利侵权、商业秘密侵权最直接的方法；
- 2) 企业应鼓励技术团队在技术/产品上进行创新，并积极与专业知识产权代理机构合作，进行PCT申请；
- 3) 若相关技术/产品不适于通过专利进行保护，则应启动保密措施，以商业秘密的方式进行保护；
- 4) 若相关技术/产品可能侵害到企业检索到的他方专利，则需考虑进行经专利回避设计。

#### 3. 时刻为可能发生的知识产权诉讼做足准备

- 1) 中国企业应完善内部档案存储及记录流程，对相关技术文档、数据、产品设计图纸等妥善保管，以便在可能发生的知识产权诉讼中得以用之；
- 2) 中国企业可寻求专业的知识产权律师对敏感的产品出具不侵权或知识产权无效的法律意见。

---

17. 同8

#### 4. 冷静应对“律师函”

- 1) 实践中，许多企业发现他方有可能侵害自身专利权时，并不立即提起诉讼，而是先通过律师发出“律师函”（Cease & Desist Letter）进行“侵权警告”；
- 2) 中国企业在收到“律师函”后应当先咨询专业的知识产权律师，对自身是否侵权或者对方知识产权是否有效作出分析；
- 3) 中国企业应考虑就被指控产品请知识产权律师作不侵权或者专利权无效的法律意见；
- 4) 法院在判定是否适用惩罚性赔偿时，律师在先出具的不侵权或者知识产权无效的法律意见可能对赔偿产生积极影响。

#### 5. 抢先出击、提起“不侵权确认之诉”

- 1) 收到美国企业“律师函”的中国公司在专业律师的建议下，若不侵权风险很低且“律师函”根据不足，也可考虑主动提起“不侵权确认之诉”（Declaratory Judgment of Non-infringement），请求法院确认不存在任何侵权行为；
- 2) 企业如果“内功”不足，没有做好专利储备，则不宜轻易提起“不侵权确认之诉”，否则有反被无效专利的可能；
- 3) 因光电鼠标感测器件在美国市场的竞争关系，安捷伦技术公司（Agilent Technologies, Inc.）曾公开声明其有意对原相科技公司（Pixart Imaging Inc.）产品涉嫌侵犯其专利号为US 6433780的美国专利的行为提起诉讼。此牵一发而动全身的公开信号释放造成了原相科技公司在美市场份额受阻，客户纷纷流失。原相科技公司在寻求专业律师的专利侵权鉴定后，认为其产品并不构成专利侵权，并于2003年10月31在美国加利福尼亚州北区法院提起“不侵权确认之诉”，主张其产品并未侵犯安捷伦技术公司的专利权。双方最终于2006年7月13日达成和解并签订光学滑鼠及轨迹球专利授权合约。<sup>18</sup>

---

18. 《CMOS厂商原相科技向安华高提起（不侵权）确认之诉》，《电子报》，2011年1月1日；  
<https://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=4871>

## (二) 发生知识产权诉讼后中国企业应积极应诉

### 1. 基于早期的案件评估判断案情

1) 收到美国法院递送的起诉状后，企业需要及时对诉讼请求进行评估。以下问题是在进行案件评估的过程中必须要考虑的：<sup>19</sup>

- 对企业最为关键的诉讼请求是什么；最为有利的辩护与论点有哪些；
- 企业本身可以收集怎样的证据；
- 法官支持原告诉请的可能性有多大；
- 可能的损失赔偿金是多少；
- 损失赔偿金对企业会造成何种程度的负担；
- 是否可能被准许禁令；
- 企业可以为该诉讼付出的人力、物力和精力是多少等。

2) 中国企业可以考虑的应对措施：<sup>20</sup>

- 如果存在等同替代品，在评估风险后，可以暂时选择停止在美销售被控侵权产品，以降低可能的赔偿数额；
- 在没有事先律所出具的不侵权法律意见的情况下，如果没有等同替代品，则应尽量停止销售被控侵权产品；
- 如果中国企业有十足把握被控侵权产品不侵犯对方知识产权，则在积极应对诉讼的同时维持市场份额。

### 2. 聘请合适的律师处理案件：<sup>21</sup>

1) 术业有专攻，参与诉讼的律师事务所与做知识产权代理或出具不侵权意见的律所应当有所区分。同时，考虑到后者在诉讼过程中成为证人的可能性，因谨慎选择提供诉讼服务的律师事务所；

2) 选择参与诉讼的律师事务所可以遵循以下原则：

- 诉讼案件管辖法院地最好有办公室，如果没有，同时需要参考与备选律所合作的管辖法院地律所；
- 由于美国取证程序比较复杂，需要考虑备选律师事务所在中国对相关证人、材料进行取证的便捷性与经济性；
- 备选律所最好具有精通知识产权诉讼业务并具备相应技术背景的律师；
- 备选律所所有可以通过中文无障碍沟通的律师，也可考虑通过寻求英文极佳的华裔或中国律师的协助；
- 备选律所所有代表中国公司在美诉讼的经验为佳；
- 可以参考备选律所是否与本站法官或对方律师打过交道；
- 律师费的收取可以满足中国企业的要求。

---

19. <http://hmip.baiten.cn/content?id=5e3a4167-1681-42aa-94d4-d27ddbca665f>，最后访问于2020年3月11日

20. <https://www.cnblogs.com/kaixin110/p/4034807.html>，最后访问于2020年3月11日

21. 同20

### 3. 调整心态、积极应诉答辩

#### 1) 置之不理不可取

- 意大利陆逊梯卡集团（Luxottica Group）是全球最大的眼镜制造商，旗下拥有包括“Ray-Ban”、“Clubmaster”等在内的知名太阳镜商标，其自2014年至今不断针对中国中小企业及个人在美国多个联邦地区法院发起商标权侵权诉讼，涉及上万家中国中小电商，并请求法院冻结其Paypal账户。为避免赴美打官司而支付高昂的诉讼费，很多被告放弃应诉，最终被缺席判决认定商标故意侵权，每个被告被判罚200万美元的侵权赔偿。<sup>22</sup>

#### 2) 中国企业积极应诉答辩可产生积极效果

- 中国通领科技集团与美国莱伏顿公司长达3年的专利侵权诉讼最终以通领科技集团胜诉告终。作为一家主要生产漏电安全保护装置并出口北美的一家中国中小型民营公司，能在海外诉讼中战胜接地故障断路器领域的行业领军企业，立起了中国企业赴美参与知识产权诉讼的第一座里程碑；
- 2004年1月，通领科技公司在取得知识产权不侵权意见书后，进入美国市场，并迅速因质优价廉的产品分割了原本莱伏顿公司的市场份额。自2004年4月至7月，莱伏顿公司分别在美国加利福尼亚州、新墨西哥州、佛罗里达州联邦区法院提起诉讼，以通领科技在美国的4家经销商作为被告，主张状告通领科技公司生产的产品侵犯了其第专利权；
- 通领科技公司积极参与赴美应诉，并于2004年10月6日作为被告应诉前述案件。通领科技认为莱伏顿公司以同样案由向其美国客户起诉的同类诉讼案件应集中到一地审理，法院最终批准，并将案件集中在新墨西哥州联邦法院统一审理的请求；
- 2006年6月，新墨西哥州联邦法院下达“马克曼”命令（Markman Order，为美国审理专利侵权案件的法官解释专利权利要求、确定其保护范围的司法裁决），明确认定通领科技公司产品不侵犯莱伏顿公司的专利权，并于2008年7月10日认定通领科技公司制造并销往美国的产品不侵犯莱伏顿公司涉案专利，至此胜诉。<sup>23</sup>

#### 3) 启动专利授权的谈判

- 诉讼初期，应诉企业在对涉案知识产权有效性等进行综合判断后，若内部评估对方知识产权稳定性强或价值较高，并且对方处于商业利益的角度愿意与中国企业合作，则考虑与对方探讨知识产权授权事宜；
- 在前述中兴通讯与爱立信之间的专利诉讼中，经过一年多的较量与权衡，双方最终和解并签署全球范围内的专利交叉许可协议。

22. 朱韶斌、王宁玲：《化解跨境电商知识产权风险》，2016年第10期

23. 田力普，《中国企业海外知识产权纠纷典型案例启示录》[M]，北京：知识产权出版社，2010，1-2

#### 4) 考虑提起诉讼等反制措施

- 在对对方已提起的诉讼积极归纳抗辩意见、收集证据材料之外，若中国企业有疑虑且认为有必要，可以考虑采取应诉之外的包括主动提起诉讼、请求行政调查等的反制措施；
- 2011年，美国无线技术开发和专利授权厂商交互数字公司(InterDigital)对华为、中兴提起诉讼，诉称二公司侵犯其专利。2011年12月6日，华为公司以交互数字公司滥用市场支配地位为由提起反垄断诉讼。2012年，华为公司针对交互数字公司向中国发展与改革委员会进行反垄断投诉，指控其对中国通信设备制造商收取高出其他国外公司数倍的专利许可费率，此外，交互数字公司还通过美国“337调查”、专利诉讼等方式强迫中国企业接收其不符合FRAND原则的专利许可费率，涉嫌构成垄断高价和歧视性定价。广东高院和深圳法院在反垄断诉讼中认定交互数字公司实施了垄断行为。

### 4. 中国企业对于美国知识产权诉讼司法程序的全程参与

#### 1) 制定证据开示计划并遵守时间表

- 证据开示是知识产权诉讼中最重要、最漫长、也是最昂贵的程序，其目的是根据程序法由双方提交证据，以帮助法官查明案件事实真相，并为最终审理做准备。法院会组织原、被告双方开会，讨论证据开示如何进行；
- 中国企业应当做好记录：中国企业应该养成做好记录并且妥善保存的习惯。美国诉讼程序中，法官和陪审团预期所有公司都会保存好与其产品相关的基本记录，若记录缺失会引起法官和陪审团的高度怀疑；
- 中国企业应及时、积极地收集文件：中国企业应尽早收集证据文件，相关文件不仅能为诉讼争取更多的准备时间，对于和解谈判等其他策略也能起到积极的促进作用，而不至于在诉讼尾期仓促行事；
- 聘请在中国有分支机构或中国律师是事务所能大大降低证据开示的费用：因为中国企业的大部分证据文件都是中文，向美国法院提交时需要进行翻译，并且包括中国公司总裁、技术与市场部门经理、发明人等作为证人也需要进行口供录取。若全部在美国律所或者国外完成，不仅律师费高昂、国际差旅费等也大幅增加。因此，中国企业可以考虑聘在中国有分支机构的律师事务所或者聘请中国律师事务所，这将大大降低证据开示的费用。中国企业也可以在相同时区内以中文与美国律师进行交流。

#### 2) 尽早获取书面证词，做好证人和专家的准备

- 中国企业应尽早获取书面证词：书面证词在美国诉讼程序中非常重要，有时难免发生在证据开示程序的末期才能获取书面证词的情况，因此要求中国企业提早准备相关材料，以尽可能降低证据开示程序的费用和时间；
- 做好证人的准备工作：由于需要承受很大的心理压力，并且普通人对出庭作证完全没有经验，因此中国企业及律师事务所应尽早做好证人的准备工作，增强事实可信度与说服力；
- 做好专家的准备：知识产权诉讼中的专家一般包括技术专家、赔偿专家、财务专家和专利法专家。中国企业和律师事务所在选择专家时应尽量综合考虑专家的专业知识领域、沟通交流能力和实践经验。

### 3) 研究讨论富有说服力的故事

- 确定明确、连贯且全面的主题对庭审至关重要：由于陪审团组成人员一般缺乏专业知识，更易对原、被告双方陈述的故事感兴趣。因此，如何通过所有证据想陪审团阐述一个逻辑清晰的故事非常重要；
- 中国企业提供证词时应热情、坚定：尽管技术人员对涉案专利或发明了熟于心，但是陪审员却知之甚少。中国企业的证人、律师在阐述证词或观点时尽量坚定并富有感染力，从而增加可信度与说服力。

## 5. 如何控制诉讼费用

- 1) 明确公司内部知识产权诉讼团队分工和职责；
- 2) 构建有机协同的知识产权诉讼合作团队；
- 3) 管理外聘律师工作进度；
- 4) 审核其工作成果；
- 5) 协同专利诉讼与许可谈判；
- 6) 考虑商业合作解决方案。

### 三、 专利及商业秘密诉讼应诉要点

#### 1. 专利诉讼中合理使用双方复审程序无效原告专利

- 1) 与在中国向国家知识产权局专利复审委提起专利无效程序类似，双方复审程序（Inter Partes Review）是向美国专利商标局提起专利权无效请求程序。双方复审程序相比于法院诉讼程序审理时限短，一般在启动双方复审程序的1年之内作出最终决定。
- 2) 在启动双方复审程序后，当事人可以要求美国法院中止民事诉讼案件的审理。由于双方复审程序的审理速度快，美国法官大部分愿意中止法院民事诉讼的审理。

#### 2. 商业秘密案件考虑具体抗辩方法

##### 1) 涉案信息不构成商业秘密：

- 涉案信息为公众所知悉的信息；
- 涉案信息不具有实用性、不能为权利人带来经济利益；或
- 原告没有对涉案信息采取适当的保密措施。

##### 2) 被告不存在侵权行为：

- 被告被控使用的信息与原告信息不相同也不相似；
- 被告没有接触原告信息的可能性；或
- 被告通过合法途径取得相关信息，常见的途径包括通过反向工程取得，或自行开发研制等。

##### 3) 典型案例：海达能与摩托罗拉诉讼商业秘密及版权诉讼案件<sup>24</sup>

- 2017年3月15日，海达能通信股份有限公司及全资子公司HYTERA AMERICA, INC.（以下简称“美国公司”）、HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.（以下简称“美西公司”，合称“海达能公司”）收到美国伊利诺伊州北区联邦法院送达的诉状，MOTOROLA SOLUTIONS INC.（摩托罗拉解决方案有限公司，以下简称“摩托罗拉”）、摩托罗拉马来西亚公司（合称“摩托罗拉公司”）认为海达能公司窃取摩托罗拉公司双向无线电技术方面商业秘密；
- 2018年8月2日，摩托罗拉公司向美国伊利诺伊州北区联邦法院提出增加版权侵权的诉讼请求，认为海达能公司部分产品侵犯了摩托罗拉公司美国版权。其后案件进入证据开示阶段，至2019年9月，案件证据开示全部结束；

24. 《海达能通信股份有限公司关于重大诉讼的进展报告》，<http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-02-17/1207308850.PDF>，最后访问于2020年3月11日

25. <https://mp.weixin.qq.com/s/KucojjZW0p6qVCuRr9g-Ig>，最后访问于2020年3月11日

- 2019年11月6日（北京时间2019年11月7日）该商业秘密及版权侵权诉讼案件进入庭审阶段。摩托罗拉公司指控其前雇员为海达能公司在2008年聘请的摩托罗拉工程师，其“在摩托罗拉公司工作期间下载了数千份机密文件并携带出公司。在此期间，海能达公司还在摩托罗拉公司不知情的情况下向这名员工支付薪酬。指控称，被窃取的机密包括免提通信，定位功能，工人遇险报警及电话用户与无线电用户群组之间的通信技术等。”<sup>25</sup>
- 美国当地时间2020年2月12日，摩托罗拉公司在庭审中最终明确其主张海达能公司部分DMR产品侵犯摩托罗拉公司21项商业秘密及4项美国版权，要求海达能公司就侵犯其商业秘密行为支付相应赔偿；
- 2020年2月14日，该案陪审团作出裁决，认为海达能公司侵犯摩托罗拉公司一项或多项商业秘密及美国版权，应向摩托罗拉公司支付损害赔偿34,576.12万美元及惩罚性赔偿41,880万美元，合计76,456,12万美元（约合人民币52.71亿元）。

## 四、 总结

在美应诉知识产权案件是一件非常专业的事情，需要时间、金钱和耐心。中国公司若想进入美国市场，在美知识产权诉讼应诉则无法避免。要避免不必要的诉讼，中国公司应当在进入美国前仔细审查知识产权资产，对即将进入美国的产品进行产品筛选采取一系列防范措施。做好企业早期知识产权检索与分析，注重专利的申请、对自身知识产权的保护以及避免侵犯他人知识产权。同时在进入美国市场前寻求不侵权分析意见。

对于可能遇到的知识产权诉讼，应冷静并积极主动地应对知识产权纠纷，展现负责任企业形象。对于具体的知识产权诉讼案件，企业应及时对案件进行评估、聘请专业律师处理案件，在积极应诉、答辩的同时考虑谈判、采取反制措施等，以将损失达到最低，从商业角度达到双赢目的。对于知识产权诉讼程序，应充分信任律师，做好企业方的记录、收集文件、证人、专家准备等支持性工作。

**北京办公室**

朝阳区光华路1号  
北京嘉里中心北楼27层  
中国北京市 100020

电话: (8610) 5769 5600  
传真: (8610) 5769 5788

**广州办公室**

珠江新城华夏路8号  
合景国际金融广场17层  
中国广州市 510623

电话: (8620) 3225 3888  
传真: (8620) 3225 3899

**香港办公室**

香港岛中环康乐广场8号  
交易广场1期26楼  
中国香港

电话: (852) 3976 8888  
传真: (852) 2110 4285

**上海办公室**

兴业太古汇  
香港兴业中心二座24楼  
石门一路288号  
中国上海市 200041

电话: (8621) 2208 1166  
传真: (8621) 5298 5599

**深圳办公室**

深圳市福田区中心四路1号  
嘉里建设广场T1座17楼  
中国深圳市 518048

电话: (86755) 8159 3999  
传真: (86755) 8159 3900