



深圳市前海桂湾四路深港基金小镇33栋一楼



<http://www.sziprs.org.cn/>



0755 - 86968272



官方网站



微信公众号

# 海外维权100问 (美国篇)

中国（深圳）知识产权保护中心

2022年

## 编委会成员名单

主 任：宋 洋

委 员：邓爱科 张 剑 李霄永

总 编 辑：刘凯怡 黄 丽

编 辑：冯思婷 卢仰红 林 敬 熊玮璠 史芸乔

蒋 迪 岑 茜 郑素素

支持专家：桂 佳 王 哲

## 中心简介

中国（深圳）知识产权保护中心是由国家知识产权局和深圳市人民政府批准设立的公益一类事业单位，在深圳国家知识产权局专利代办处基础上组建，隶属深圳市市场监督管理局（知识产权局），2018年12月26日正式揭牌运行。

中国（深圳）知识产权保护中心承担国家知识产权局委托的专利申请、专利快速审查和快速确权工作；宣传知识产权相关知识，促进企业知识产权自主创新；承担知识产权保护协作、业务咨询、维权指引、快速维权服务等公益性职责。构建集快速授权、快速确权、快速维权、导航运营等功能于一体的知识产权快速协同保护平台。

具体详细信息，请访问中国（深圳）知识产权保护中心官网：<http://www.sziprs.org.cn>。

## 业务概述

（一）快速预审。互联网和新能源领域的企事业单位或民非组织主体备案、专利申请快速预审、专利复审及无效请求快速预审、专利权评价报告快速预审服务等。

（二）维权保护。协助开展专利行政执法、知识产权维权援助、专利侵权判定咨询服务等。搭建“一站式”协同保护平台，会同法院、检察院、公安局、司法局、深圳海关、深圳国际仲裁院等单位共同建立知识产权协同保护，包括支持执法协作、联合惩戒知识产权失信行为、推进与司法衔接、仲裁、引导行业自律等。

（三）海外维权。依托国家海外知识产权纠纷应对指导中心深圳分中心，开展海外知识产权纠纷信息及政策和法律信息的收集、整理、分析等工作，推动信息共享，跟踪深圳企业涉外诉讼案件，协调专家援助。

（四）数据运用。依托深圳世界知识产权组织技术与创新支持中心（TISC），提供知识产权培训、专利检索服务、知识产权金融服务、信息资讯推广等公共服务。

（五）知识产权代办。承担专利申请受理、专利收费、优先审查推荐、专利登记簿副本制作、费用减缓备案、专利权质押登记、商标申请受理、集成电路布图设计登记、软件著作权登记、专项资金资助受理与审批等业务。

# 序言

近年来，世界经济和贸易格局发生深刻变化，以美国为首的西方国家以知识产权问题作为主要发力点，不断加强对中国企业的打压态势，深圳企业在外部制裁与贸易打压中首当其冲，在进入美国市场时面临着严峻的知识产权风险和应对考验。

中国（深圳）知识产权保护中心编制《海外维权100问（美国篇）》，通过梳理美国专利、商标、版权等知识产权注册申请和纠纷应对等5篇共100个问题，系统介绍了美国知识产权注册申请、美国联邦地区法院知识产权诉讼、美国337调查的制度和实践，力求以深入浅出的方式，为企业在美国进行知识产权布局、预防知识产权风险、应对知识产权纠纷提供指引。

# 目录

<b>第一篇 美国专利类</b> .....	<b>1</b>
1. 在美国，与知识产权相关的主要机构有哪些？ .....	1
2. 在中国已有授权的专利，该专利在美国是否有效？ .....	2
3. 中国申请人申请美国专利有哪些方式？ .....	2
4. 通过《巴黎公约》或 PCT 途径申请美国专利时，如果中国发明专利距离申请日（含最早优先权日）已经超过 12 个月，是否能再要求为优先权？ .....	3
5. 公司的技术成果在申请专利前意外公开，是否还能够申请美国专利？ .....	3
6. 谁具有申请美国专利的资格？ .....	4
7. 美国专利申请过程中，哪些信息的披露是必要的？ .....	4
8. 递交美国专利申请时，来不及签署发明人誓言 (DECLARATION)，可以补交吗？ .....	4
9. 美国专利申请中对权利要求的数量有什么限制？权利要求的数量是否会影响官费？ .....	5
10. 在美国专利申请加快程序的主要类型？ .....	5
11. 在什么情形下可以提出专利的临时申请？ .....	5
12. 什么是美国专利再颁程序？ .....	6
13. 在什么情形下构成美国专利申请中的不正当行为？ .....	6
14. 想要无效美国专利，有几种途径？ .....	6
15. 多方复审 (IPR) 专利无效程序通常持续多久？ .....	7
16. 对专利提起多方复审 (IPR) 以及授权后重审 (PGR) 的理由是否有区别？ .....	7
17. 何时提起多方复审专利无效 (IPR)？ .....	8
18. 美国专利案件的管辖法院是如何规定的？ .....	8
19. 构成专利侵权以及专利侵权的例外的行为分别是什么？ .....	9
20. 美国关于专利侵权的赔偿计算方法有哪些？ .....	9
21. 美国专利法对诉讼时效是如何规定的？ .....	10

22. 什么是证据开示 (DISCOVERY) 程序? .....	10
23. 在与第三方交流案件相关信息时, 是否会被当做案件证据而需在证据开示时提供此内容? .....	11
24. 在答复原告起诉状中所主张的事项应注意什么? .....	11
25. 什么是马克曼听证会? .....	12
26. 专家证人是谁? 由谁来聘请? .....	12

## **第二篇 美国商标类..... 13**

27. 外国商标在美国注册有哪些要求? .....	13
28. 在美国, 允许注册并提供保护的商标种类有哪些? .....	13
29. 美国对商标保护的期限有多久? .....	14
30. 根据美国法律, 认定商标侵权需要符合什么条件? .....	14
31. 在美国, 商标淡化行为可以构成对驰名商标的侵权吗? .....	15
32. 美国法院对于商标侵权案件的管辖权依据是什么? .....	15
33. 在美国, 商标侵权诉讼会导致我国银行账户冻结吗? .....	16
34. 美国法院的临时禁令 (TRO) 是什么, 被告可以对临时禁令 (TRO) 提出异议吗? .....	16
35. 美国法院的初步禁令 (PIO) 是什么, 被告如何应对法院颁发的初步禁令 (PIO)? .....	17
36. 是否可以通过提交保证金的方式请求法院不签发诉前临时禁令 (TRO) 或者初步禁令 (PIO)? .....	18
37. 针对中国跨境电商的商标侵权案件, 美国法院对于原告采取电子送达的方式是否认可, 被告能否以电子送达存在程序上的瑕疵为由提出异议? .....	19
38. 被诉卖家可以不做任何处理吗? .....	20
39. 被诉卖家应在自传票送达之日起的多长期限内做出回应? .....	21
40. 在美国被起诉商标侵权时, 被告可以自行与对方律师进行谈判吗? .....	21
41. 被告是否能以“不知道这是一个注册商标”为由进行抗辩? .....	22

42. 被告是否能以“没有实际发货”为由进行抗辩? .....	22
43. 面对他人指控商标侵权时, 被告可以如何进行正当使用抗辩? .....	22
44. 在美国, 一般商标侵权行为和假冒商标行为的赔偿责任有哪些? .....	23
45. 美国法院对于商标侵权行为的判赔额通常如何认定? .....	24
46. 如果侵权事实成立且认定合理, 被告卖家应该如何处理? .....	24
47. 和解过程中自认侵权是否会对判决产生不利影响? .....	25
48. 每个被告的和解金额都一样吗? 和解金额的考虑因素有哪些? .....	25
49. 原被告之间签署的和解协议有法律效力吗? .....	26
50. 什么是缺席判决? 如何避免出现被缺席判决的情况? .....	26
51. 法院作出缺席判决后, 被告还能与原告和解吗? .....	27
52. 法院作出的缺席判决可以申请撤销吗? .....	28
<b>第三篇 美国版权类</b> .....	<b>29</b>
53. 中国的作品在美国受版权保护吗? .....	29
54. 版权和外观设计专利有什么区别? .....	29
55. 美国版权保护期是多久? .....	30
56. 在美国, 版权登记是作品受到保护的前提条件吗? 在哪里可以登记? ....	30
57. 在美国进行版权登记有什么作用? .....	31
58. 在美国, 允许登记并提供保护的作品有哪些? .....	31
59. 在美国, 不受版权法保护的客体有哪些? .....	32
60. 在美国, 版权所有权发生变化可以登记备案吗? .....	32
61. 美国与中国版权登记的不同之处有哪些? .....	33
62. 完成版权登记是在美国提起版权诉讼的必要前提吗? .....	33
63. 在美国, 版权登记是版权侵权行为获得赔偿的前提条件吗? .....	34
64. 在美国的版权纠纷案件中, 被告能否通过涉案产品相关外观专利进行抗辩? .....	34
65. 在美国, 使用他人作品一定会构成侵权吗? .....	35



66. 跨境电商有哪些版权侵权风险? .....	35
67. 跨境电商收到版权侵权通知应该如何应对? .....	36
<b>第四篇 美国商业秘密类.....</b>	<b>37</b>
68. 在美国, 哪些属于商业秘密? .....	37
69. 在美国, 对于商业秘密的秘密性如何界定? .....	37
70. 在美国, 对于商业秘密的价值性如何界定? .....	38
71. 在美国, 对商业秘密合理的保密措施具体有哪些? .....	38
72. 在美国, 采取不正当手段获取商业秘密的行为有哪些? .....	39
73. 在美国境外使用商业秘密, 受美国管辖吗? .....	39
74. 如何在诉讼中保护商业秘密? .....	40
75. 如何通过签署书面协议保护商业秘密? .....	40
76. 企业在日常经营中, 有哪些防范措施有助于避免陷入美国商业秘密纠纷? .....	41
<b>第五篇 美国 337 调查.....</b>	<b>42</b>
77. 什么是 337 调查, 由哪个机构负责? .....	42
78. 337 调查包括哪几个阶段? .....	42
79. 337 调查持续多久? .....	42
80. 如何获取 337 调查信息以及立案信息? .....	43
81. ITC 如何决定立案? .....	43
82. 提起 337 调查的基本要求是什么? .....	44
83. 哪些主体会成为 337 调查的被申请人? .....	44
84. 337 调查是否仅与申请书中列明的被申请人相关? .....	45
85. 337 调查案件中申请人是否可以选择司法管辖机构? .....	45
86. 当 337 调查和联邦地区法院诉讼并行审理时, 是否可以请求终止任一程序的审理? .....	45
87. 被申请人如果不应诉, 会有什么后果? .....	45

88. 被申请人如果决定应诉，首先该做什么？ .....	46
89. 遭遇 337 调查后，是否选择联合应诉应考虑的因素有哪些？ .....	46
90. 提交答辩状的期限是多久？ .....	47
91. 答辩状应包含什么内容？ .....	47
92. 可以通过和解或同意令终止调查吗？ .....	47
93. 法官对案件的初步裁定何时发布？ .....	48
94. 337 调查的裁决结果是否受制于总统审查？ .....	49
95. 当事人是否可以针对 ITC 作出的 337 调查裁决向法院提起上诉？ .....	49
96. 337 调查中败诉可能对企业造成什么后果？ .....	49
97. 除了缴纳保证金，禁令对象还能做什么？ .....	50
98. 337 裁决由谁执行？ .....	50
99. 违反 337 裁决会有什么后果？ .....	51
100. 337 调查的胜诉方是否可以获得经济赔偿？ .....	51

## 第一篇 美国专利类

### 1. 在美国，与知识产权相关的主要机构有哪些？

#### (1) 行政机构

美国专利商标局（USPTO）隶属于美国商务部，其主要职责为接受专利和商标的申请，提供专利保护、商品商标注册和知识产权证明，其下的专利庭审与上诉委员会（PTAB）负责审理专利审查的上诉及专利无效案件，商标庭审与上诉委员会（TTAB）负责审理商标的异议与撤销案件；

美国版权局（USCO）隶属于国会图书馆，其主要职责为登记版权声明、记录版权所有权信息、协助国会和其他政府部门处理一系列版权问题等；

美国国际贸易委员会（ITC）是独立的半司法性质的政府机构，其涉及知识产权的主要职责为根据《1930年关税法》第337条对进口到美国的产品的知识产权侵权行为进行调查、裁决和下达禁令，所述知识产权包括专利、商标、版权、商业秘密及集成电路布图设计权。

#### (2) 司法机构

美国法院系统由州法院和联邦法院这两个相互平行且独立的体系组成。美国每个州都有州法院系统和联邦法院系统。联邦法院行使美国宪法及联邦法（统称“联邦法律”）授予其的司法管辖权，而州法院的司法管辖权则覆盖联邦法律未明确授予联邦法院的部分。破产、海事、专利、版权、垄断等案件大多属于联邦法院的专属管辖权范围。

## 2. 在中国已有授权的专利，该专利在美国是否有效？

由于知识产权保护的地域性特点，在中国授权的专利在美国并无法律效力，也不受美国法律保护。当企业在美国有专利申请需求时，可通过巴黎公约途径在中国专利的申请日（含最早优先权日）起 12 个月（发明、实用新型）或 6 个月（外观设计）内以该中国专利作为优先权基础在美国提交专利申请；也可通过《专利合作条约》（PCT）的方式在 PCT 申请日（含最早优先权日）起 30 个月内以该 PCT 申请作为优先权基础在美国提交专利申请。此后，提交的申请由美国专利商标局进行独立审查并获得授权后方可在美国具备法律效力。

## 3. 中国申请人申请美国专利有哪些方式？

（1）直接向美国专利商标局递交申请，但申请美国发明专利前需要先在中国国家知识产权局进行保密审查；

（2）通过《巴黎公约》的途径，即在中国专利申请日起 12 个月（发明、实用新型）或 6 个月（外观设计）内将该中国专利申请作为优先权向美国专利商标局递交申请，同时也需要注意先向中国国家知识产权局请求进行保密审查；

（3）通过 PCT 途径，即根据《专利合作条约》规定提交 PCT 国际申请，并在自国际申请日或优先权日起 30 个月内进入美国国家阶段，专利权的授予由美国专利商标局负责。关于 PCT 程序的具体介绍可参考中国（深圳）知识产权保护中心发布的《一图看懂系列：PCT 申请程序》

**4. 通过《巴黎公约》或 PCT 途径申请美国专利时，如果中国发明专利距离申请日（含最早优先权日）已经超过 12 个月，是否能再要求为优先权？**

根据美国专利法的规定（37 C.F.R. §§ 1.452, 1.55(c)），通过巴黎公约或 PCT 途径进美国的申请，如要求恢复外国优先权的，需在自优先权过期日起 2 个月内提出该请求，且需同时满足如下前提条件：

- （1）错过优先权期限是无意造成的；
- （2）需缴纳因超期而产生的请求费用。

**5. 公司的技术成果在申请专利前意外公开，是否还能够申请美国专利？**

根据美国法律，在专利申请日（或优先权日）前给予申请人一年的有限宽限期（limited grace period），即申请日（或优先权日）之前一年内的公开不丧失新颖性。公开人可以是发明人自己，也可以是直接或者间接从发明人处获得发明内容的第三人，但是不包含其他第三人（例如：独立做出同样发明的人）。因此如果在专利申请日（或优先权日）前的宽限期内公开的技术成果仍然有可能申请并获得美国专利。但是专利申请过程中很可能会受到严格的审查并需要提交额外的证据，因此建议申请人或发明人尽量避免专利申请前的意外公开。

## 6. 谁具有申请美国专利的资格?

美国专利法是采用“发明人先申请制 (first inventor-to-file rule)”，即专利申请应由发明人提出，而雇主主要靠和发明人签订权利转让协议 (assignment) 来保证雇主合法的获得申请权及专利所有权。

## 7. 美国专利申请过程中，哪些信息的披露是必要的?

在美国专利申请过程中，申请人、发明人或其代理人已获知的对该专利授权前景有实质影响的信息都属于主动披露的内容。这类信息主要包括现有技术参考文献，在先公开使用和销售 (含许诺销售) 等。如果申请人故意不提交已知的重要信息可能会影响专利的授权。对于已授权的专利，也可能会因对方掌握权利人先前有故意不提交的不正当行为的证据而导致已授权专利不可执行 (Unenforceability, 即无法对他人主张专利侵权)。

## 8. 递交美国专利申请时，来不及签署发明人誓言 (Declaration)，可以补交吗?

在递交美国专利申请时，如果不能同时递交发明人誓言，该誓言是可以后补的，但需要缴纳额外官费。通常来说，如果发明人誓言没能在申请时递交，需要在缴纳授权费前补上。

## 9. 美国专利申请中对权利要求的数量有什么限制？权利要求的数量是否会影响官费？

申请美国专利时，需要缴纳申请基本官费，其中包括的权利要求总数不超过 20 项，独立权利要求不得超过 3 项，且不能有多重从权。如超出上述个数限制，需要缴纳相应的费用。

## 10. 在美国专利申请加快程序的主要类型？

美国专利申请主要的加快程序包括：

- (1) 专利申请高速公路 (PPH) ；
- (2) 加速审查 (Accelerated Examination) ；
- (3) 优先审查 (Track One) ；
- (4) 首次审查意见前与审查员沟通程序 (FAIP) ；
- (5) 年长或者健康有问题申请人的加快审查 (Make Special) 。

以上加快程序的具体适用范围及注意事项可参考中国（深圳）知识产权保护中心发布的《关于美国专利申请中加快程序》。

## 11. 在什么情形下可以提出专利的临时申请？

美国专利法通过临时专利申请为申请人确立了一个类似国内优先权的保护机制，其保护期限是 12 个月。在此期限内，该“临时专利”的持有人可以提出正式专利申请，并可享受临时专利的优先权（前提是正式专利所含内容在临时专利中也有披露）。但是，专利申请以临时申请的方式提出后，必须在 12 个月内正式向美国专利商标局提

交相应的“非临时专利申请”或提交转换请求书，将“临时专利申请”转为正式专利申请，否则临时专利申请将在12个月后自动失效。

## **12. 什么是美国专利再颁程序？**

专利再颁程序是指允许专利权人从专利正式授权日开始，重新申请启动该专利的审查程序，要求对该专利申请文件中的权利要求进行再次审查，从而获得再颁专利以克服原专利申请文件中存在的缺陷。专利再颁申请无须第三人参与，由专利权人自由提出。除非是在原专利授权日起两年内提出再颁专利审查请求，否则再颁专利不可以扩大权利要求的保护范围。再颁专利申请中任何对权利要求书的修改都必须得到原说明书公开内容的支持。

## **13. 在什么情形下构成美国专利申请中的不正当行为？**

在专利申请过程中，申请人有义务向美国专利商标局如实提供有关专利案可专利性的相关实质信息。故意向专利局误导性陈述或隐瞒某些重要信息并获得专利权的行为属于不正当行为，如日后发现申请人在专利申请过程中存在不正当行为，将导致该专利权不可执行（即，无法对他人主张专利侵权）。

## **14. 想要无效美国专利，有几种途径？**

美国专利无效途径通常有以下三种：

(1) 美国专利商标局途径，包括向专利审判与上诉委员会（PTAB）提起授权后重审（PGR）、多方复审（IPR），商业方法复审（CBM），



以及单方复审（EPR）；

（2）联邦法院途径，包括主动向联邦地区法院提起专利无效诉讼或在专利侵权诉讼中提起反诉；

（3）国际贸易委员会途径，包括在 337 调查中针对对象专利提起无效抗辩。

### **15. 多方复审（IPR）专利无效程序通常持续多久？**

通常在无效申请人提交 IPR 申请后 6 个月内确定是否立案。专利权人在无效申请人提交 IPR 申请被通知后的 3 个月内可提交初步答复意见，而 PTAB 应在专利权人提交初步答复或初步答复期满后（以先发生的为准）3 个月内决定是否立案。根据专利法规定，IPR 立案后需在 12 个月内作出裁决；若有其他程序参与者加入或有合理延长理由，该程序可延长不超过 6 个月。

### **16. 对专利提起多方复审（IPR）以及授权后重审（PGR）的理由是否有区别？**

授权后重审（PGR）请求理由可以包括：不具有可专利性、新颖性和非显而易见性，以及不符合《美国法典》第 35 编第 112 条规定的涉及说明书和权利要求书的问题。

申请人只能以不具有新颖性（novelty）或非显而易见性（obviousness）为由提出多方复审 IPR 的请求，且对现有技术的考量仅限于在先专利以及公开文献（printed publications）；但不排

除对所属技术领域普通技术人员的知识予以考量以评估显而易见性。

## 17. 何时提起多方复审专利无效（IPR）？

除以下几种情况不可提起：

(1) 专利授权日（或再发布日）后不到 9 个月；

(2) 若（针对同一专利的）PGR 已经被提起，则 PGR 结束前；

(3) IPR 申请人或实际利益关联方已向法院提起诉讼，请求确认被无效专利的至少一项权利要求无效的；

(4) IPR 申请人、实际利益关联方和 IPR 申请人依法享有继承关系的当事方被送达专利侵权诉讼起诉状后超过 1 年的；

(5) IPR 申请人、实际利益关联方和 IPR 申请人依法享有继承关系的当事方因禁反言原则而不能再就该专利针对其禁反言所涉及的权利要求提起专利无效的。

## 18. 美国专利案件的管辖法院是如何规定的？

以专利为主要诉由的诉讼案件只有联邦法院具有管辖权。其中，专利诉讼一审在美国联邦法院系统中的地区法院（U.S. District Courts）进行；美国联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）对专利上诉案件具有专属管辖权，负责二审审理；CAFC 作出二审判决后，可在满足 CAFC 全员再审（*En Banc*）要求后启动全员再审或向最高法院（U.S. Supreme Court）提起再审，最高法院（U.S. Supreme Court）是专利诉讼的最终上诉法院，可以

选择性地提审 CAFC 的上诉判决。

根据《美国法典》第 28 编第 1391 条 (c) (3) 的规定，在理论上讲，非居住在美国的被告可以在任何司法管辖地区被起诉；在地域管辖方面，美国的法官有相对较大的自由裁量权，具体案件是否受理主要考虑法院对长臂管辖之要求的满足、诉讼程序、取证和执行的方便性等因素。

### **19. 构成专利侵权以及专利侵权的例外的行为分别是什么？**

《美国法典》第 35 编第 271 条规定，除另有规定外，任何人在美国境内，在专利期限内，未经许可的前提下制造、使用、销售、许诺销售或进口受专利权保护的发明，或向美国进口受专利权保护的发明，均属侵权。侵权可分为两种形态：直接侵权和间接侵权。直接侵权可再分为字面侵权及等同原则下的非字面侵权。间接侵权可再分为帮助侵权和教唆侵权。提供发明的重要构成物或引导他人侵权的，构成间接侵权。

经过专利权人授权许可的制造、使用、销售、许诺销售或进口行为，并不构成侵权。此外，专利侵权的例外情况还包括专利权穷竭例外（权利首次销售用尽）、先用权例外、临时过境例外、实验性使用例外以及 Bolar 例外（制药产业）等。

### **20. 美国关于专利侵权的赔偿计算方法有哪些？**

赔偿计算方法有：

(1) 权利人的损失，根据销售的流失、价格侵蚀、专利权人增加的成本、侵权人销售低劣质量的侵权产品给专利权人带来的名誉损害等确定行为人侵权使权利人遭受的损失；

(2) 合理许可费，即由法官自由裁量合理的许可使用费；

(3) 侵权人故意侵权时的惩罚性赔偿。根据《美国法典》第 35 编第 284 条，在确认存在故意侵权后，法院可自行判断是否追加惩罚性赔偿（至多为补偿性赔偿的两倍）。

## **21. 美国专利法对诉讼时效是如何规定的？**

美国专利法没有对诉讼时效的规定，但是《美国法典》第 35 编第 286 条却限定了只能对自起诉日起至多 6 年前的侵权行为追偿。不过，并非 6 年内的所有侵权行为都可以作为赔偿对象，在部分案件中，还需要考量专利权人是否满足了专利标记（patent marking）的要求或告知了被诉侵权人有侵权行为（参见《美国法典》第 35 编第 286 条）。

## **22. 什么是证据开示（Discovery）程序？**

专利诉讼中的证据开示（Discovery）程序是美国联邦民事程序法所规定的诉前程序之一。当事人可依据证据开示要求对方提供证据的形式包括：要求对方提供文件（production of documents）、书面质询（interrogatories）、要求对方承认事实（request for admission）以及证人询问（depositions）等，这些形式一般会交错

进行。双方的事实证据开示结束后，由双方聘用的专家继续专家证据开示，并出具相关的专家报告以对诉讼中的各种法律问题阐述各自的结论。这类专家包括技术专家、赔偿专家等。

### **23. 在与第三方交流案件相关信息时，是否会被当做案件证据而需在证据开示时提供此内容？**

通常情况下，具有美国职业律师资格的律师因行使律师职责而提供法律咨询期间与客户就案件之间的交流内容（包含口头交流和书面交流）会受到“律师-客户特权”（Attorney-Client Privilege）的保护，而在证据开示时不得被作为相关证据开示，但沟通内容以外的基本信息（如：沟通方、时间、内容的简要概括等）仍需列在双方律师交换的特权列表（Privilege Log）中。除此之外的其它交流内容（包括与律师或非律师的第三方）都不会受到该特权保护，而会被作为证据开示的对象。

### **24. 在答复原告起诉状中所主张的事项应注意什么？**

需对原告起诉状中所主张的所有事项予以承认或否认。由于原告专利虽然推定有效，然而就被告侵权行为由原告负举证责任，因此被告无需自行承担相关事项的解释而将举证责任转移到自己身上。但是对于被告自己的抗辩（如：无效抗辩或非侵权抗辩），则需在答复的同时正面主张，以避免被认定放弃抗辩。

## 25. 什么是马克曼听证会？

马克曼听证会是审理专利侵权纠纷的重要程序之一，该程序的主要目的在于解释专利权利要求并确定其保护范围，因此对侵权和无效判决的结果有重要作用。在马克曼听证会中败诉的当事人不能独立于侵权裁决而对该程序单独提起上诉。

在马克曼听证会中，对专利权利要求的解释，包括对权利要求中词汇的解释是法律问题，应由法官来裁判。陪审团裁判仅针对事实问题而非法律问题。

## 26. 专家证人是谁？由谁来聘请？

专家证人（Expert Witness）是指具有专家资格（参见联邦证据法第 702 条），并向陪审团或法庭针对技术领域的复杂专业性问题做出结论性意见。专家不一定是该专业方面的权威，但在该专业方面必须具备一定的经验和资格。通常由原告、被告各方单独聘请己方的专家证人。

## 第二篇 美国商标类

### 27. 外国商标在美国注册有哪些要求？

拥有外国注册基础的商标在美注册需满足以下条件：（1）该注册商标须在申请人的原籍国有效且商标注册所有人为申请人（须提交原籍国商标注册证书副本）；（2）原籍国须与美国签订了允许此类商标注册的条约或协议，或向美国国民提供对等条约权利；（3）须提交一份声明，表明申请人在美国商业中使用该商标的真实意图。同时，该商标在美注册的范围一般不能超过其原籍国的商标注册范围。2019年2月15日，USPTO修改规则：外国申请者将不能自行在美国提出申请，要求所有的外国商标申请者必须委托美国律师来代理。即使是拥有美国子公司的外国公司，也必须有一名美国律师代表他们。

### 28. 在美国，允许注册并提供保护的商标种类有哪些？

在美国，注册商标有两个级别：州级和联邦级，联邦级别的注册商标需到美国专利商标局进行注册。允许注册并提供保护的商标种类包括商品商标、服务商标、集合商标和证明商标，其形式包括平面商标、立体商标和听觉商标。虽然美国商标注册申请也遵循“国际尼斯分类”，但其商品和服务类别往往比尼斯商品和服务分类的要求更详细。在申请时要慎重选择指定的商品和服务类别，勿贪多求全，因为美国有随机审查制度，如果在完全没有涉及的商品服务项目申请了商标，一旦被随机审查，提交不出使用证据将会承担不利后果。

## 29. 美国对商标保护的期限有多久？

美国对注册商标实行限期保护，保护时间为 10 年，允许续展，每次续展有效期为 10 年。根据《兰哈姆法》规定，在商标注册后第 5 年和第 6 年间，商标权人必须向美国专利商标局提交宣誓书，声明已将注册商标使用在注册所核定的所有商品或服务上，并支付相关费用，如没有使用注册商标的，须说明正当理由（如由于政府的规定暂时中断了产品的合法销售，或由于火灾或者其他灾难暂时中断了产品的生产而不是商标权人打算放弃该注册商标，才能维持注册有效或部分有效）。

## 30. 根据美国法律，认定商标侵权需要符合什么条件？

认定商标侵权需符合两个条件：

一是权利人商标具有可保护性，即该注册商标状态合法有效，并由权利人所拥有，同时权利人拥有该商标在商业使用中的专有权；未在美国专利商标局注册但具有显著性的商标，则只能在侵权行为发生在权利人的经营地域范围内时，通过主张对方实施了虚假指示原产地或虚假宣传行为，从而得到保护。

二是被告行为具有混淆可能性，美国判例法提供了细化的判定标准，认定侵权时应根据具体情形进行考量，包括：

- （1）原告商标的显著性程度；
- （2）争议商标与原告商标的相似度；
- （3）争议产品或服务与原告产品或服务的相似度；



- (4) 原告与被告形成竞争关系的可能性;
- (5) 是否存在证据证明实际造成混淆;
- (6) 被告的主观意图;
- (7) 相关消费者的识别能力等。

### **31. 在美国，商标淡化行为可以构成对驰名商标的侵权吗？**

可以。美国《兰哈姆法》中除去规定了对于注册商标的侵权，还规定了对于驰名商标（famous trademark）的侵权。《兰哈姆法》第43条(c)款对驰名商标提供了一类特别的保护，驰名商标所有人可以规制降低其商标显著性的行为，即在符合公平原则的前提下，具有显著性的驰名商标所有人，有权对在所有人的商标知名后的任何时间开始使用该商标的其他人发出禁令，当该种使用可能导致驰名商标模糊淡化或污损淡化，而不需要存在实际或可能的混淆、竞争或实际经济损害。其中，“模糊淡化”是指无权使用人将驰名商标使用在不相同或不相类似的商品上，破坏驰名商标的识别力和显著性，冲淡商标与商品之间的独特联系，最终损害驰名商标的商业价值的行为；“污损淡化”是指无权使用人将与驰名商标相同或近似的商标用于对驰名商标的信誉产生玷污、丑化、负效应的不相同或不相类似的商品上的行为，破坏驰名商标与其特定商品或服务相联系所唤起的人们的满意感。

### **32. 美国法院对于商标侵权案件的管辖权依据是什么？**

美国法院对商标侵权案件的管辖权依据主要是基于美国司法制

度中的属人管辖权（Personal Jurisdiction）。其中，一是对原告的管辖权，即原告自愿到该法院起诉，则意味着原告自愿接受该法院的管辖；二是对被告的管辖权，根据《美国法典》第 28 编第 1391 条的规定，若被告本人与诉讼地之间存在某种最低限度联系（minimum contacts），即被告存在有目的地指向法院所在地州的行为，诉讼地法院就具有了对被告的管辖权。在跨境电商商标侵权案件中，电商将侵犯他人商标权的产品销往商标保护地的行为触发了美国法院的属人管辖权。近年来美国法院在跨境电商知识产权诉讼中对长臂管辖的扩张适用，也使长臂管辖成为其维护本国当事人权益的重要工具。

### **33. 在美国，商标侵权诉讼会导致我国银行账户冻结吗？**

有可能。虽然各国的司法主权独立，但诸多中国的银行在美国各州均设有分支机构，美国法院对其辖区内的银行具有属人管辖权。若银行不执行法院颁布的法令，则可能因藐视法庭被判处高额罚款。例如，2010 年 GUCCI 公司曾通过美国纽约州南区法院要求中国银行纽约分行提供被告在中国国内的账户信息，并申请予以司法冻结，中国国内银行曾因此为被告提供金融服务。若遭遇以上情况，被告也可以尝试通过向国内银行发律师函或提起诉讼的方式解决问题。

### **34. 美国法院的临时禁令（TRO）是什么，被告可以对临时禁令（TRO）提出异议吗？**

临时禁令是在紧急情况下，为防止原告的权利受到即时的、不可

弥补的损害而发布的要求当事人（被告）维持现状或者禁止一定行为的法院令状。在美国法院受理案件的同时，原告有时会申请法院签发诉前临时禁令，原告无需通知被告，可以直接向法院申请，但需要向法院缴纳一定的保证金。如果原告败诉，被告可以从中获得赔偿。

美国《联邦民事诉讼规则》第 65 条 (b) (2) 款规定临时禁令的有效期一般为 14 天。但如果原告提请法院延长其有效期，且法院认定原告有充足的理由（good cause），法院会将有效期再延长 14 天。对于延长临时禁令有效期的法律限制主要在于原告申请且需要证明其有充足的理由。

根据美国《联邦民事诉讼程序规则》第 65 条 (b) (4) 款的规定，被告可以在临时禁令生效后的任何时候对其提出异议，要求法院撤销该临时禁令。但在提出异议以前，被告需要至少提前 2 天（或法院决定的更短时间）通知禁令的申请方。

### **35. 美国法院的初步禁令 (PIO) 是什么，被告如何应对法院颁发的初步禁令 (PIO)？**

为了获得效力更长的禁令，原告有时也会向法院申请签发初步禁令，初步禁令的有效期可以持续到诉讼终结。原告可以同时申请临时禁令和初步禁令，并不需要等到法院签发临时禁令或该禁令失效后再行申请初步禁令。但法院签发初步禁令之前，需要原告提前通知被告，以便举行听证会，供法院听取双方意见。在听取了双方的意见以后，法院才会决定是否签发初步禁令。如果被告被通知后仍不出庭答辩，

法院也可以在被告缺席的情况下签发初步禁令。

在应对法院颁发的初步禁令时，如果原告起诉的侵权事实不成立或认定有误，被告在收到初步禁令通知后，可以提出撤销动议，提交相应证据资料，并在听证会上进行抗辩，以驳回初步禁令颁发，包括：

- (1) 提出驳回初步禁令的抗辩或反诉，缩小听证的法律范围；
- (2) 提交事实陈述或请求，缩小听证的事实范围；
- (3) 要求律师预先确定证人身份、证言内容以及当庭出示的证据；
- (4) 提前进行证据交换，对可疑证据提出质疑或新的动议；
- (5) 要求律师出示规定的证词总结或摘录；
- (6) 要求律师在听证前提交案情简介，同时提交拟提议的调查事实和法律裁定。

如果法院认为不存在实质性事实争议，可以仅对宣誓证词进行听证。但如果侵权事实成立且认定合理，建议被告律师与原告律师协商解决，请求原告撤销禁令或撤销起诉。

### **36. 是否可以通过提交保证金的方式请求法院不签发诉前临时禁令（TRO）或者初步禁令（PIO）？**

不可以。根据美国《联邦民事诉讼规则》第 65 条 (c) 款的规定，法院所要求的保证金旨在保护被告的利益。如果法院最终裁定此前所签发的临时禁令或是初步禁令有误，并对被告造成了损失，被告可以从原告所提交的保证金中获得赔偿。如果被告希望法院不要签发临时

禁令或初步禁令，那么被告应该做的是出庭应诉，对其提出异议，而不能通过向法院提交反担保金以要求法院不签发禁令。

### 37. 针对中国跨境电商的商标侵权案件，美国法院对于原告采取电子送达的方式是否认可，被告能否以电子送达存在程序上的瑕疵为由提出异议？

根据美国《联邦民事诉讼规则》第4条第(f)款，针对境外当事人，应按照国际协议（如《海牙送达公约》）认可的方式送达，当事人也可以按照法庭的命令通过国际协定不禁止的方式送达。同时《海牙送达公约》第1条规定，国际间的民商事争议的送达适用本公约，但找不到确切地址的不适用本公约。因此，根据美国《联邦民事诉讼规则》和《海牙送达公约》相关规定，不同法院法官对境外当事人正当的送达方式有不同的看法，需要个案分析。

美国作为判例法国家，从以往判例中可以看出，电子送达的方式已经被众多法院所接受，再加上近年来新冠疫情的影响，美国法院对电子送达采取了更为宽松的态度，多家美国法院在案件中曾允许原告采取电子送达的方式向被告送达文书，包括伊利诺伊州北区联邦地方法院、德克萨斯州东区联邦地方法院、纽约西区联邦地方法院、纽约南区联邦地方法院、加州北区联邦地方法院、田纳西州东区联邦地方法院、威斯康星州东区联邦地方法院、佛罗里达南区联邦地方法院等。

被告是否能以送达程序存在瑕疵为由要求法院驳回原告诉讼请求，须结合具体案件具体分析。如果原告没有尽合理努力确定被告地

址或者尝试送达，且有意规避《海牙送达公约》，所属联邦巡回上诉法院也没有电子送达的先例判决，则被告可以尝试通过该理由要求法院驳回原告诉讼请求，要求原告遵循《海牙送达公约》的相关规定通过中国中央机关进行送达。

### **38. 被诉卖家可以不做任何处理吗？**

在美国，若被告自传票送达之日起 21 天内未对原告的起诉作出回应，则可能面临法院的缺席判决，并产生以下后果：

(1) 法院判处赔偿金额后，原告有权将被告涉案账户内的冻结资金扣划以抵该赔偿金额。若无法冲抵，则 PayPal 等资金账户将不能继续使用。

(2) 原告可能在被告涉案冻结的账户资金清零后，继续查询被告的其他财产。即使被告更换收款账户，并在涉案网店下架侵权产品，若原告查询到该新收款账户，有权继续申请冻结账户，以满足判决中的相应赔偿款项。

(3) 基于先例，美国法院可能对其辖区内的银行行使属人管辖权，要求其提供被告在中国分行的账户信息，予以司法冻结并要求其中止为被告提供中国国内的金融服务。

(4) 法院作出缺席判决后，原告可能不再以冻结金额作为和解金额的参考，而是以判决金额作为参考，即被告和解的难度及代价或将大幅增加。

### 39. 被诉卖家应在自传票送达之日起的多长期限内做出回应？

根据美国《联邦民事诉讼规则》，自传票送达之日起，被告如对原告的起诉有任何答辩意见或回复，则应在 21 日的期限内进行回应。被告可以请求原告同意，并向法院申请延长该答辩期限。如果不及时回应，原告可以申请启动缺席判决程序（具体包括两个步骤：首先，原告向法院申请将被告列为缺席状态；然后，原告再向法院申请做出针对已缺席被告的缺席判决）。由于被告缺席，法院认为其放弃了抗辩，判决一般倾向于支持原告的诉求。

### 40. 在美国被起诉商标侵权时，被告可以自行与对方律师进行谈判吗？

不建议被告直接与原告律师谈判，原因如下：

（1）在大部分案件中，原告律师一般不会跟当事人直接谈判，而是建议当事人委托美国律师与其谈判。因此当事人若直接与原告律师联系，可能不会得到有意义的回复，甚至反而耽误和解谈判或者诉讼（如 21 日的应诉期间）的最佳时机。

（2）当事人若不具备相关的专业法律素养，则容易在与原告律师的沟通中给对方留下对自己不利的证据，甚至构成侵权行为的自认，使原告有更充足的理由在后续的和解或应诉过程中提出高额赔偿金，增加和解或诉讼难度。

#### **41. 被告是否能以“不知道这是一个注册商标”为由进行抗辩？**

“不知道这是一个注册商标”不能作为有效答辩的理由。故意与非故意的区分是对侵权赔偿数额产生影响，即使被告不知情，也不能因此免去侵权责任。伊利诺伊州北区联邦法院、佛罗里达州南区联邦地区法院和美国纽约州南区联邦地区法院等法院均采用该观点来审理案件。

#### **42. 被告是否能以“没有实际发货”为由进行抗辩？**

从商标侵权的认定条件中可以得出，被告是否实际发货并不是认定商标侵权的必要条件。只要权利人能够证明其商标具有可保护性，且被告使用争议商标的行为可能引起消费者混淆商品或服务的来源，就可以认定被告商标侵权。因此，没有实际发货并不能作为有效抗辩的理由。

#### **43. 面对他人指控商标侵权时，被告可以如何进行正当使用抗辩？**

(1) 商标的描述性正当使用。商标的描述性正当使用抗辩 (“descriptive” or “classic” fair use) 规定在美国《兰哈姆法》第 33 条 (b) 款，构成商标的描述性使用抗辩需要满足 3 个条件：a. 商标并没有用于指示商品或者服务的来源；b. 描述性使用，即使用商标的原意；c. 使用是善意的。

(2) 商标的指示性合理使用。商标的指示性合理使用 (nominative fair use) 则是指商标使用人虽然使用了商标，也使



用商标指示了商品，但这种使用仅仅只是为了指示特定商标商品的某些性质，譬如在广告中将自己的商品与某一特定品牌商品进行比较，即构成商标的指示性合理使用。美国联邦第九巡回法院 2002 年在 *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles* 中认为被告在其自己的网站上标注曾经获得花花公子的奖项，奖项中出现了花花公子的注册商标，被告的行为是典型的商标的指示性合理使用，不构成商标法上的侵权。

#### **44. 在美国，一般商标侵权行为和假冒商标行为的赔偿责任有哪些？**

如果一项在美国专利商标局注册的商标受到侵犯，原告有权按照衡平原则（principles of equity）对以下项目求偿：（1）被告的侵权利润（profit）；（2）原告遭受的任何损失；（3）诉讼费用。法院应当自行确定或指令其他主体确定上述侵权利润和损害。在确定侵权利润时，原告只须证明被告的销售额（sales），被告对其中包含的成本或其主张的其他扣减项目负举证责任。在确定赔偿时，法院可以根据具体情况认定高于实际损害（actual damages）但不超出实际损害三倍的金额。法院在特定案件中可以判予胜诉方合理的律师费用。

假冒商标是一种伪造的并与注册商标标记相同或实质上不可区分的标记，在涉及使用假冒标记或标识的案件中，除非存在法院认定的减轻情节，否则法院应当判予相当于侵权利润的三倍、损害赔偿的三倍，或者上述两者中较高者的金额，以及合理的律师费。根据《美国法典》第 1117 条 (b) (2) 款，如果违法行为包含以下因素：（1）明

知某种标记、标识属于假冒标记而故意在销售、许诺销售、分销产品或提供服务中使用该标记、标识；或者（2）为第（1）种情形中违法行为的实施提供必要商品或服务，且意图使该商品或服务的接收者将其运用于违法行为的实施中，法院可以针对赔偿金额判予判决前的利息（prejudgment interest），计算利息的起始日期为含有原告该项诉讼请求的诉状送达之日，结束日期为作出该判决之日，法院也可以采用其认为合适的较短期间来计算利息。

#### **45. 美国法院对于商标侵权行为的判赔额通常如何认定？**

从赔偿金额来看，原告一般在起诉时请求最大限度的赔偿，如损害或利润的三倍，或者法定赔偿的上限 200 万美元，但原告在起诉状中普遍怠于对损害赔偿额度进行举证，在此情形下，法院不会全额支持。而对于驰名商标，如果原告清晰列出商标为驰名商标的证据、被告侵权的事实以及通过各种平台销售的侵权产品数量，法院往往判决支持原告诉求，按照法定赔偿的上限（200 万美元）判决。

#### **46. 如果侵权事实成立且认定合理，被诉卖家应该如何处理？**

如果侵权事实成立且认定合理，建议被诉卖家尽早聘请律师与原告律师协商和解，请求原告撤销禁令或撤销起诉。若被诉卖家不做任何处理，可能导致受理法院会根据原告所提起的申请对被告进行缺席判决。原告在收到判决书后会要求将涉案冻结的账户清零，并继续查询被告的其他关联财产，如查询到新的财产线索（如新收款的账户

等)，会继续申请冻结。

#### **47. 和解过程中自认侵权是否会对判决产生不利影响？**

根据《联邦证据规则》（Federal Rules of Evidence）第 408 条第 (a) (2) 项规定，在和解谈判期间作出的与诉讼主张相关的行为或陈述既不能用于对有争议的诉讼主张或赔偿金额作出证明或反驳，也不能用于以先前与之存在冲突的陈述或事实对其进行弹劾。因此，双方在和解谈判中所交换的信息（包括谈判中作出的与诉讼主张有关的陈述）均不得在法律程序中采纳为案件的证据，但这一规定本身并不必然导致和解谈判中的有关证据在一切情形下均不能适用，而只有当相应的信息用于证明或反驳诉讼主张或索赔数额这两个证明目的时才会被排除。

另外，和解协议中一般会有条款明确“本协议不得被认为是任何一方当事人对于责任或错误行为的自认”（This Agreement shall not be used as an admission of liability or wrongdoing by any Party）。

#### **48. 每个被告的和解金额都一样吗？和解金额的考虑因素有哪些？**

不同被告最后的和解金额不尽相同，原告一般会结合被告的销售数额、冻结金额和侵权严重程度等因素进行综合考量，通过双方谈判后得出具体的和解金额。被要求过高和解金的案件中被告的侵权情形一般都较为严重，例如明显是故意侵权等。

同时，不同品牌的原告的和解金适用标准也不同，须结合具体案

件具体分析。

#### **49. 原告之间签署的和解协议有法律效力吗？**

若被告与原告谈判达成和解，将签署一份和解协议，作为原告扣划被告被冻结金额及原告为被告办理解冻、撤诉事宜的依据。和解协议的性质是民事合同，签署协议后双方均受到该合同的法律约束，即双方均须按照协议的约定行使权力和履行义务。例如，被告的义务包括停止侵权、支付和解金以及保密义务等；原告的义务包括办理撤诉、不得就同一事实再行起诉等。

#### **50. 什么是缺席判决？如何避免出现被缺席判决的情况？**

美国《联邦民事诉讼规则》明确区分了登记为缺席被告和作出缺席判决。被登记为缺席被告是法院书记官所作的一种不应诉登记，是缺席判决作出的先决条件（对于未被登记为缺席被告的被告，针对该被告提出的缺席判决之申请一般会被美国法院拒绝批准）。被告应在传票和起诉状送达后的 21 天内进行答辩（可基于合理事由申请延长该期限）；若被告未按期提交答辩或以其他方式进行抗辩，在原告的应用之下，法院书记官有可能会将被告登记为缺席被告（法院一般要求原告尽全力联系被告，向被告告知诉讼情况并发送诉讼文件；各种联系被告的合理尝试和努力都不能换来被告积极应诉的，法院才会将被告登记为缺席被告）。原告随即可以向法院申请作出缺席判决。

出现缺席判决，是因为被告在诉讼程序中没有及时进行答辩，且

其被登记为缺席被告。一方面，被告不答辩可能是由于其并不知晓该诉讼案件的存在（未曾留意案件的起诉状和其他诉讼材料），目前美国地方法院的商标诉讼案件往往是通过电子邮箱发送诉讼材料完成送达，因此，相关企业应注意定期查阅邮箱信息，以免遗漏诉讼材料而错过应对时机。另一方面，企业不答辩也可能是企业已获悉涉诉信息但有意选择不应诉。被登记为缺席被告的，被告将丧失答辩、提供反驳证据等方面的权利；缺席判决作出后，被告再进行应对将更为被动。若被告对判决结果置之不理也可能产生资金账户被持续冻结或划扣、店铺经营受限制等不利影响。因此，企业未来如果遭遇纠纷并获悉涉诉信息后，应及时积极应对，把握诉讼先机。

#### **51. 法院作出缺席判决后，被告还能与原告和解吗？**

即便法院已作出缺席判决，有时因为执行上的繁琐程序、重新审理或者上诉审理带来的诉讼成本增加等，原告也仍有意愿在法院作出最终判决后与被告协商和解。因此，如果被告企业认为自身侵权的可能性较大，在原案中胜诉可能性较低，则可以主动联系原告进行案后和解，以避免账户受限制、店铺无法正常经营等不利影响。值得注意的是，由于原告已拿到有利于自身的缺席判决，和解金额可能不再参照被告账户被冻结的资金数额，而是会以判决金额作为参考，此阶段的和解难度或将增加，和解金额也会有所提高。

## 52. 法院作出的缺席判决可以申请撤销吗？

如果被告企业认为在案件中存在一定胜诉的可能性，可以在缺席判决生效之日起一年内，通过申请撤销缺席判决予以救济。司法实践中，以下两种情形较常被作为撤销判决的理由：一是主张送达无效，比如主张原告没有通过《海牙送达公约》或其他美国法院认可的有效送达方式进行送达、多个被告未收到送达等。二是主张法院不具备管辖权，即由于中国企业与该法院所在的州缺乏必要联系，导致作出判决的法院对中国企业就涉诉案件本身缺乏属人管辖权。值得注意的是，缺席判决被法院撤销后，该案件诉讼流程将继续进行，被告企业仍需针对起诉状进行答辩并完成后续诉讼程序，法院将重新审理后作出判决。

## 第三篇 美国版权类

### 53. 中国的作品在美国受版权保护吗？

受保护。中国和美国均是《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》的成员国。根据该公约的自动保护原则，作品一经创作即自动受到保护，并且可以在该公约的任何签署国享有版权保护。因此，在中国享有版权的作品在美国应当得到同样的保护。

### 54. 版权和外观设计专利有什么区别？

(1) 保护对象不同。版权保护对象为文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果，必须具有独创性；而外观设计的保护对象主要为物品的构造或形状、应用于物品的表面装饰或者构造、表面装饰的组合并适于工业上应用的新设计，必须满足外观设计专利获得授权的基本要件。

(2) 受保护的法律依据不同。例如在美国遭遇版权纠纷时，法律依据为美国《版权法》；而遭遇外观设计专利纠纷时，法律依据主要为美国《专利法》。

(3) 产生的时间不同。例如在美国，版权自作品以某种实质性形式固定时自动产生；外观设计专利在申请成功后被授权，且必须在外观设计产品首次提供销售、公开披露或公开使用后的一年内提出申请。

(4) 保护期限不同。例如在美国，版权保护从作者完成创作开

始，直到作者死后 70 年；而外观设计专利的保护期限是自授予之日起 14 年（2015 年 5 月 12 日之前提出的申请）或 15 年（2015 年 5 月 13 日之后提出的申请）。

#### **55. 美国版权保护期是多久？**

美国版权保护期取决于作品创作的时间。根据美国《版权法》第三章第 302 条规定，在 1978 年 1 月 1 日及以后创作的作品版权保护期为作者终生及逝世后 70 年。其中，对于共同创作的作品，版权保护期为共同作者终生，并自最后一位合作作者逝世后保留 70 年；对于职务作品、化名或匿名作品，版权保护自作品发表起保留 95 年或自作品完成创作起保留 120 年，以版权保护期届满较早的日期为准。然而，在 1978 年以前创作的作品有着不同的保护时长标准，具体请参考美国《版权法》第三章。

#### **56. 在美国，版权登记是作品受到保护的前提条件吗？在哪里可以登记？**

根据《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》和美国《版权法》，当作品以某种实质性形式固定后版权自动产生，无需事先被登记注册。而版权登记制度是美国《版权法》的一项重要制度，基于自愿登记原则，版权权利人可以在美国版权局对作品进行版权登记。美国版权有两种登记方式：纸质登记（邮寄方式）和网上登记，其中，通过网上登记的申请占绝大多数。网上受理的版权登记申请通常需要 1-6 个月，



平均约 3 个月完成，相比纸质登记所耗费的时间要少得多。

### **57. 在美国进行版权登记有什么作用？**

(1) 根据美国《版权法》第 410 (c) 条，在作品首次出版前或其后五年内取得的版权登记证书应当构成版权权属、效力及证书所述事实的初步证据（即除非有相反证据加以反驳，否则足以推定以上事实成立）；

(2) 根据美国《版权法》第 411 (a) 条，对于美国作品，版权登记或预登记是当事人在美国提起版权侵权诉讼的前提条件；

(3) 根据美国《版权法》第 412 条，在版权侵权行为发生前或作品首次出版后 3 个月内进行版权登记是诉讼中主张法定赔偿和律师费的前提条件；

(4) 根据《美国法典》第 19 编关于版权备案的规定，版权注册登记后，版权所有者可通过向海关登记备案，从而获得进口保护，美国海关及边境保卫服务局将能够根据备案信息扣押侵犯知识产权的相关货物；

(5) 版权登记是进入美国作品数据库的唯一途径，进行版权登记的作品信息将被录入美国作品数据库，以便公众检索及版权交易。

### **58. 在美国，允许登记并提供保护的作品有哪些？**

根据美国《版权法》第 102 条，可获得美国版权保护的作品包括文学作品、音乐作品（包括任何伴随的词句）、戏剧作品（包括任何

伴随的音乐)、哑剧及舞蹈作品、图画和图形及雕塑作品、电影及其他视听作品、录音作品以及建筑作品。

### **59. 在美国，不受版权法保护的客体有哪些？**

美国版权局官网列明了不允许进行版权登记且不受美国《版权法》保护的客体，主要包括：

(1) 理念、步骤、过程、系统、指令、思想、原理、科学或数学理论的发现；

(2) 未以有形形式固定的作品（即未书写、记录或电子形式录制等），例如未被录制的舞蹈作品或是未被记录的即兴演讲；

(3) 名字、标题、短语及口号；

(4) 公众熟识的符号、图案；

(5) 字体纹饰、字母或颜色的变化；

(6) 含量及成分的组列等。

### **60. 在美国，版权所有权发生变化可以登记备案吗？**

美国版权局的登记系统不仅能够登记版权，还可以对其他与版权相关的文件进行备案，包括版权转让。虽然版权转让的登记备案基于自愿原则，但建议权利人在版权所有权发生变化时，积极在美国版权局进行登记备案。根据美国《版权法》第 205 条，在转让出现冲突并引发纠纷时，在出于善意、已经或承诺支付对价并对此前存在冲突转让不知情的情况下，已经备案转让的受让人将优先于未经备案转让的

所有受让人享有权利。

## **61. 美国与中国版权登记的不同之处有哪些？**

目前，中国版权登记一般只做形式审查（即审查申请人提交的申请材料是否齐全，在形式上是否符合要求），并不对作品进行实质性审查。对于作品属性、创作时间等事项，仅采取备案制度，均系自愿登记，且对于作品的认定也采取了较为宽泛的标准。而美国版权登记采用实质审查制度，要求作品需具备一定的独创性。若审查员在审查过程中，认为申请登记版权的作品不符合版权保护的要求，可能会拒绝该作品的版权登记申请。

## **62. 完成版权登记是在美国提起版权诉讼的必要前提吗？**

根据美国《版权法》第 411(a) 条，在作品完成版权登记或预登记之前，权利人不得提起版权侵权诉讼（一般要求完成版权登记，但在有些情况下，著作权人仅需办理版权预登记后就可以提起诉讼）。值得注意的是，美国《版权法》第 411(a) 条的上述规定仅适用于美国作品，即已发表作品中首次发表地为美国（或其他非美国加入的版权国际条约缔约国）的作品，未发表作品中所有作者均为美国国民、居民或常住居民的作品，作者系总部在美国之法律实体的视听作品以及包含于在美建筑中的图画、图形或雕塑作品，非美国作品的版权所有人在美国提起版权侵权诉讼前不要求已经进行版权登记或预登记。

**63. 在美国，版权登记是版权侵权行为获得赔偿的前提条件吗？**

版权登记是版权诉讼中主张法定赔偿和律师费的前提条件。鉴于登记有利于认定侵权活动的起始时间和赔偿责任，因此法律对于未进行登记的作品在侵权救济方面实施了一定程度的限制。根据美国《版权法》第 412 条规定，法定赔偿的主张和律师费的主张必须以版权登记为前提，并且需要在版权侵权行为发生前或作品首次出版后 3 个月内提出登记申请。

**64. 在美国的版权纠纷案件中，被告能否通过涉案产品相关外观专利进行抗辩？**

可以。一是可证明原告对涉案产品不享有美国《版权法》的权利。根据美国《版权法》第 101 条的“分离特性和独立存在”原则，只有实用性和艺术性能够分离的实用艺术品才能获得《版权法》保护；若两者不能分离，则只能申请外观设计专利进行保护。若原告主张享有版权的作品与被告的外观设计专利权利要求范围相重合，从而证明原告作品的外形是由其结构或功能决定的，则可认为涉案产品的实用性与艺术性不能分离，故不应受到《版权法》保护。二是可以证明在先权利，即在同一智力成果或者工商业标记上存在多个相互冲突的知识产权时，按照权利获取的先后保护在先取得的知识产权。美国《版权法》的侵权判断标准是“接触与实质性相似”，若外观设计专利形成在先，其申请时间可以用于证明不满足“接触”要件，从而不构成版权侵权。

## 65. 在美国，使用他人作品一定会构成侵权吗？

不一定。根据美国《版权法》第 107 条至第 122 条中对专有权利的限制，在例外情况下，使用他人作品可能不构成侵权。例外情况主要包括合理使用、首次销售例外、图书馆和档案馆的复制行为、特定情形的表演和展示、有线节目的二次传输等情况。另外，公众可以自由使用公有领域内的作品（例如不受版权法保护的客体、版权保护期届满的作品等）。目前，美国所有 1926 年及以前出版的作品版权均已过期失效，作品已进入公有领域。除以上情况外，也可以通过购买版权或以其他方式获得版权方的使用许可，以合法使用他人作品。

## 66. 跨境电商有哪些版权侵权风险？

在跨境电商运营中，版权侵权通常表现为以下三种方式：

（1）未经权利人许可擅自使用权利人的图片、宣传语、音乐等进行宣传，其中较为典型的行为就是“盗图”；

（2）未经权利人同意擅自出售、传播作品。例如销售盗版书籍、盗版影片，以及擅自将权利人的版权作品印在商品上等行为；

（3）未经权利人同意，擅自修改他人作品。例如，侵权人故意对权利人享有版权的美术作品、卡通形象等进行一定幅度的修改，形成与原作品有区别却高度相似的新“作品”，以搭上原作品的“便车”来扩展销售市场。

## 67. 跨境电商收到版权侵权通知应该如何应对？

(1) 自查是否侵权。产品是否是自己设计的？产品图是否是自己拍摄的？使用他人提供的作品是否事先获得了该作品权利人的同意？若答案均是肯定的，则构成侵权的概率较低。

(2) 联系投诉人或根据版权号查询投诉人信息，确认投诉人的作品版权和作品创作时间，以及是否为竞争对手的恶意投诉。

(3) 如商家收到来自美国的权利人根据美国《数字千年版权法》(DCMA)发来的版权侵权下架通知，且经过自查与查询认为自己并不存在侵权行为，可发送 DCMA 反通知。根据规定，侵权人接到电商平台的侵权通知后，有权向电商平台请求转达或直接向权利人发出反通知，主张相关材料内容或链接被错误移除，以争取将产品恢复上架。若权利人在收到反通知后未在规定期限内向法院起诉，电商平台将解封相关链接。

## 第四篇 美国商业秘密类

### 68. 在美国，哪些属于商业秘密？

根据美国《统一商业秘密法》（Uniform Trade Secrets Act）第一节规定，满足以下情形的信息（包括配方、模式、集合、程序、设备、方法、技术或过程）属于商业秘密：

（1）具有独立的实际的或者潜在的经济价值，不为公众所知、无法由他人通过适当方法轻易获知、其泄漏或者使用能够使他人获取经济利益；

（2）根据具体情况采取了合理的保密措施，以维持其秘密性。

### 69. 在美国，对于商业秘密的秘密性如何界定？

“秘密性”是指涉案信息不为公众知悉且不易获得。在“不为公众知悉”的认定上，首先需要划定“公众”的范围，此处的“公众”并不是指“一般社会公众”，而是指可通过公开或使用该信息获得经济价值的人。对于“秘密性”界定的另一个重要因素是信息“不易获得”，此处的“不易获得”特指通过正当手段不易获得。如果信息是“为一般公众所知悉”（generally known）或“易于获得”（readily ascertainable），便不符合秘密性的要求。但对于反向工程问题则较复杂，美国法院认为，如果一个商业秘密可以通过反向工程的方式很容易地被发现，那就不能认定为商业秘密。但是如果该秘密只有通过长时间的分析才能发现，美国大多数法院则认为是商业秘密，因为

该秘密使那些知道它的人取得了时间优势。如果某产品通过内在检查可以很容易地发现秘密，而产品是根据合同租借或特许的，合同中规定了禁止租借人和被特许人对产品进行内在检查，那么就可以对该产品予以商业秘密保护。

#### **70. 在美国，对于商业秘密的价值性如何界定？**

价值性，美国并不要求商业秘密是否已经在实际中被成功地付诸实施，而主要看是否存在该商业秘密成功付诸实施的可能性，以及实施该商业秘密是否会产生直接不利影响。

价值性通常被通过以下方式呈现：（1）证明该商业秘密的经济价值的直接证据，例如，商业秘密持有人通过该商业秘密所直接取得的竞争优势；（2）间接证据：得到秘密信息所花费的资源、保护秘密信息所付出的合理努力和第三方为获取该信息所愿意付出的代价。

#### **71. 在美国，对商业秘密合理的保密措施具体有哪些？**

（1）把接近商业秘密的人员限制到极少数；

（2）利用物质障碍使非经授权人许可的人不能获取任何关于商业秘密的信息，设置接触信息的物理障碍，包括使用徽章、签出程序、视频监控和保安人员；

（3）在可行的情况下，限定雇员只接触商业秘密的一部分；

（4）对所有涉及商业秘密的文件，都用划分秘密等级的符号将其一一标出，通过对专有信息进行密码保护，限制对商业秘密的访问；

（5）要求保管商业秘密文件的人员采取妥善的保护措施，利用



专门的软件来存储商业秘密信息；

(6) 要求有必要得知商业秘密的第三人签订适当的保密合同；

(7) 对接触过商业秘密又即将离职的雇员进行退出检查。

## **72. 在美国，采取不正当手段获取商业秘密的行为有哪些？**

美国《统一商业秘密法》规定，不正当手段包括商业贿赂、盗窃、虚假陈述、违反或诱使违反保密义务，或通过电子或其他手段进行的商业间谍活动。此后《反不正当竞争法重述》（Restatement of the Law of Unfair Competition）在《统一商业秘密法》的基础上，对不正当手段的范围进行了补充，将故意引诱他人以不正当手段获取商业秘密，或者接受以此种手段披露的商业秘密，或故意接受他人违反保密义务而披露的商业秘密界定为不正当手段。《反不正当竞争法重述》也明确全面列出获取商业秘密不正当手段的清单是不可能的，判断获取手段是否正当，应该考虑案件的全部情况，包括获得手段是否符合公共政策的公认原则，以及商业秘密所有人是否采取了合理保密措施。

## **73. 在美国境外使用商业秘密，受美国管辖吗？**

依据美国法律，如果中国公司在业务上以任何方式与美国有连接点（Nexus），就会受制于美国法律的长臂管辖（Long-Arm Jurisdiction），可能触发的监管法律主要包括美国证券法、反腐败法、出口管制和制裁法律、知识产权法等。此外，当中国公司拟收购

位于美国的公司或不动产时，甚至使用美国的邮政系统、银行系统时，也可能触发美国法院的管辖权。在商业秘密纠纷案中，即便中国企业盗取商业秘密的行为全部发生在美国境外，但是只要该商业秘密受美国实体控制或者利用了该商业秘密的产品进入了美国，那么美国就可以获得对该中国企业的管辖权。

#### **74. 如何在诉讼中保护商业秘密？**

美国商业诉讼中的证据开示通常涉及开示和披露商业秘密或机密信息的要求，在诉讼中保护商业秘密有以下方法：

##### **(1) 保护令 (protective order)**

保护商业秘密和其他机密信息不被公开披露

限制可以查阅含有商业秘密材料的人员，并限于在该诉讼中使用信息

##### **(2) 封存令 (sealing order)**

听证会/审判后要求将听证会/审判记录封存起来

##### **(3) 限制公众进入法庭的裁定**

#### **75. 如何通过签署书面协议保护商业秘密？**

企业通常可以要求雇员、独立承包商和顾问签署有关信息保密的明确协议。只要这些协议是合理的，法院通常会强制执行。一般而言，协议中至少需要包含保密内容、责任主体、保密期限、保密义务、违约责任、争议解决等条款。这些协议通常包括四个具体内容：发明的

所有权、禁止披露条款、禁止要约条款和竞业禁止条款。这些条款可以在单独的保密协议中规定，也可以作为更全面的就业协议的一部分列入。与公司信息保密有关的条款也应放在公司的员工手册中，并要求员工以书面形式确认他们已经收到该手册。企业应提醒即将离职的员工其有责任保护公司的专有信息。

## **76. 企业在日常经营中，有哪些防范措施有助于避免陷入美国商业秘密纠纷？**

### **(1) 提升商业秘密保护的能力**

在员工聘用方面，特别是对曾经任职于竞争对手公司的员工应多加注意，常用的方法是在劳动合同、员工行为手册中同时加入相关条款，禁止新员工使用其前雇主或者任何第三方的机密信息或者专有信息；在公司内部建立项目信息共享的防火墙，避免不当泄露保密信息。

### **(2) 增强风险防控意识**

提高对现有员工商业秘密保护的重视度，定期展开员工培训，着重强调员工对前雇主和现雇主都承担保密义务，以保护自身的商业秘密，并降低或者减少潜在的受到第三方指控的风险。如果发现员工盗用或滥用任何第三方的商业秘密或专有信息，应立即找相关的专业人士，做好救济方案。

### **(3) 关注、运用商业秘密保护规则**

关注美国关于商业秘密保护的最新政策、法律法规等。

## 第五篇 美国 337 调查

### 77. 什么是 337 调查，由哪个机构负责？

337 调查是美国国际贸易委员会（International Trade Commission, ITC）依据美国《1930 年关税法》第 337 节的有关规定，针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展调查，裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。

### 78. 337 调查包括哪几个阶段？

337 调查的程序与民事诉讼有许多相似之处。一项完整调查的程序可大致分为以下阶段：申请、立案、证据开示程序、庭审、行政法官初裁、ITC 委员会复审/终裁和总统审查。根据调查结果，若 ITC 认定被申请人向美国进口的物品或服务（统称“产品”）违反 337 条款，可应申请人的请求，针对这些产品下达有限排除令（Limited Exclusion Order），或在满足特定条件的前提下发布普遍排除令（General Exclusion Order），从而禁止这些侵权产品进入美国市场。此外，ITC 还可发布禁止令（Cease and Desist Order），要求美国境内的批发商或零售商等停止销售相关侵权产品。

### 79. 337 调查持续多久？

根据法律规定，337 调查应该在“尽可能早的可行时间”完成。因此，ITC 非常关注 337 调查的快速处理。实践中，绝大部分 337 调

查在 14-17 个月的期限完成（即，下达终裁，但不包含总统审查的期限）。然而，由于诸如调查对象的复杂性和纠纷中不公平行为的数量以及特殊时期法官的工作量等因素导致近些年来一部分调查的时间有所延长。

## **80. 如何获取 337 调查信息以及立案信息？**

关于调查信息，可以登录 ITC 网站的 Petitions & Complaints 页面查看最近提起的控诉的特定信息。该网站包含了控诉一方的姓名或名称以及控诉事由等信息。该网页通常在提出新控诉后 30 秒内会进行更新。此外，还可以通过 ITC 的电子文档信息系统 Electronic Document Information System (EDIS) 免费获取非保密版的申请书、所附证据及其他相关调查文件。

关于立案信息，ITC 有关调查的开始和终止等通知均会公布在《联邦纪事》（Federal Register）上。这些通知以及新闻稿都会公布在 ITC 网站上。

## **81. ITC 如何决定立案？**

申请人提交起诉状之后，便进入预立案程序（Pre-Institution Proceeding），但尚未正式立案。预立案程序中，由六位国际贸易委员会专员来投票决定是否正式立案。提交起诉状之后的 30 日内，ITC 将决定是否对 337 调查进行正式立案（Institution），或仅对部分 337 调查中的诉讼请求进行正式立案，ITC 只有在极为罕见的情况下

才会决定不予正式立案。

## **82. 提起 337 调查的基本要求是什么？**

在涉及知识产权的 337 调查中，无论美国企业（自然人）还是非美国企业（自然人），只要其认为进口产品侵犯了其在美国登记或注册的专利权、商标权、版权或集成电路布图设计权，并能够证明美国国内已经存在或正在形成相应的国内产业，都可以依法向 ITC 提起 337 调查申请。提起 337 程序的基本要求：

- (1) ITC 委员会对投诉案件具有管辖权；
- (2) 申请人是适格的申请人，不存在必要共同权利人未参与此 337 调查程序的情形；
- (3) 满足“国内产业”要件；
- (4) 满足“进口”要件；
- (5) 申请人与被申请人之间未达成妨碍提起 337 调查的仲裁协议。

## **83. 哪些主体会成为 337 调查的被申请人？**

337 调查的被申请人常见为以下主体：涉案产品的制造商（无论其是否直接对美出口产品）、将涉案产品进口至美国的进口商、或在美国销售已进口涉案产品的销售商或零售商。

337 程序的申请人有时会谨慎选择被诉的销售者，特别是被诉的销售者有可能同时为申请人的销售方（含潜在销售方）之时。在正式立案后，申请人还可能会提交申请，请求追加被申请人，但具体由行

政法官决定是否批准。

#### **84. 337 调查是否仅与申请书中列明的被申请人相关？**

首先需要理解的是，337 调查的对象是侵权产品，因此即使该侵权品的其它生产、销售、进口方不在被列明的被申请人中，其也不能再向美国进口该产品了。此外，如果 ITC 批准申请人请求并发布普遍排除令，那向美国出口同类涉案产品的企业也会受到牵连。

#### **85. 337 调查案件中申请人是否可以选择不司法管辖机构？**

不可以。这一点与美国联邦地区法院知识产权诉讼不同。在联邦诉讼中，申请人可以在多个具有管辖权的法院中的任意一个提起知识产权诉讼，但对于 337 调查程序，申请人只能向 ITC 提起。

#### **86. 当 337 调查和联邦地区法院诉讼并行审理时，是否可以请求终止任一程序的审理？**

两者的处理方式不对等。诉讼双方可以 337 调查为由请求中止联邦法院诉讼的审理，但不可以联邦法院诉讼为由请求中止 337 调查。

#### **87. 被申请人如果不应诉，会有什么后果？**

337 调查程序中，被申请人如果不应诉，可能会被认定为是缺席被申请人。一旦被申请人被认定为缺席被申请人，申请人在申请书中对缺席被申请人的指控将被认定是真实的，申请人可以向 ITC 寻求立即获得针对缺席被申请人的救济措施。ITC 可以在认为不影响公共利

益的情况下，对缺席被申请人采取排除令、禁止令或两者并取。

#### **88. 被申请人如果决定应诉，首先该做什么？**

如果被申请人决定应诉，首先应迅速在企业内部选择了解涉案产品技术、销售情况并具有一定决策能力的人员组成内部管理团队，同时聘请美国诉讼律师，并结合企业自身情况，确定应诉策略，开展应诉工作。此外，在部分案件中，申请人可能利用广泛的渠道公开被申请人正在面临 337 调查这一情况，从而影响涉案产品的现有或潜在的使用者或购买方，停止使用或购买被申请人的产品。因此，决定应诉后，被申请人还应迅速向外界或有关购买方发表声明，表明自己的立场和相应行动。

#### **89. 遭遇 337 调查后，是否选择联合应诉应考虑的因素有哪些？**

337 调查中，如果多家被申请企业实施联合应诉，可以整合资源、共享信息、分担部分应诉工作（如：专利无效等），一定程度上能够分摊应诉费用，使单个企业的应诉负担降低。此外，通过联合应诉企业间的协作，可以形成合力，共同与申请人抗衡。

实践中，一些涉案企业不愿选择联合应诉策略的原因包括：（1）需与其他企业协商，无法快速做出决策；（2）可能泄漏本企业的商业秘密；（3）其他企业搭便车；（4）企业自身情况不同导致无法形成统一的应诉策略等。



## 90. 提交答辩状的期限是多久？

被申请人应在收到申请书之日起 20 日（除非行政法官另行指定答辩期）内针对立案通知提交书面答辩状，决定是否应诉。被申请人在美国境外的，上述期限可以延长 10 日。如诉状文件以快递形式送达，则答辩期间美国境内加 1 日，美国境外加 5 日。如果申请人同时申请了临时救济措施，被申请人还必须在收到申请书之日起 10 日内（较为复杂的案件为 20 日）提交对临时救济措施的答辩状。被申请人没有做出反应的，可能将被视为缺席。

## 91. 答辩状应包含什么内容？

根据 337 调查程序的有关规定，答辩状必须包括以下内容：

- （1）对申请书中所指控的每项事实予以承认、否认或声明对某项事实并不知情；
- （2）对申请书中每项指控进行抗辩所依据的有关事实；
- （3）关于涉案产品对美出口量、出口金额及被申请人生产能力的的数据，以及关于美国市场对该被申请人的重要性的陈述；
- （4）其它任何积极抗辩。

## 92. 可以通过和解或同意令终止调查吗？

均可以。

针对和解方式，委员会规则规定，双方可以通过达成和解协议以终止对一个或多个被申请人的调查。一项和解协议的内容通常包括：

被告停止进口或销售侵权产品；原告放弃对被告的指控；允许被告在一定时间内处理库存的侵权产品；原告授权被告使用专利或进口涉案产品等。签订和解协议的当事人应向行政法官提交一份协议文本供审查。行政法官从公共利益角度出发，审查和解协议是否存在反竞争因素以及是否违背公共利益。如未发现上述情况，行政法官可以裁定依据该和解协议而终止调查。该裁决将被提交 ITC 进行复议。ITC 有权最终决定是否终止调查。

除和解方式外，双方当事人还可以通过同意令（consent order）的方式终止调查，参见 19 C.F.R. § 210.21(b)。同意令与和解协议类似，但保留了 ITC 的管辖权。一项同意令的内容可能包括：对所指控事实管辖权的承认；放弃以司法和其他方式对同意令有效性的质疑，也承诺不再挑战涉案知识产权的有效性等；声明愿意配合或不妨碍 ITC 就同意令的实施收集有关信息；声明愿意根据 ITC 的有关规则进行实施、修改或撤回等。因此在签署同意令时需要慎重考量是否放弃这些权利。

### **93. 法官对案件的初步裁定何时发布？**

初步裁决（initial determination）的颁布日期早在被立案后的 45 日内就由行政法官予以确定。如果一项 337 调查的目标日期（target date）少于 15 个月，行政法官应至少在目标日期前的 3 个月发布初裁（initial determination）。如果调查的目标日期长于 15 个月，行政法官应于目标日期前的 4 个月发布初裁。初裁的内容

应包括说明是否存在违反 337 条款的行为，并对救济措施提出建议等。

#### **94. 337 调查的裁决结果是否受制于总统审查？**

是的，在 ITC 裁定存在违反 337 条款的情况下，案件会进入为期 60 天的总统审查程序（Presidential Review）。在审查期间，败诉的被申请人如果想继续向美国进口涉案产品，通常需要按照裁决中规定的金额向 ITC 缴纳保证金。如果总统没有推翻 ITC 的裁决结果，则该 ITC 的裁决为最终裁定，且保证金的全部或部分将会归于申请人。历史上总统推翻 ITC 裁决结果的例子非常罕见，过去 30 年仅有一次。

#### **95. 当事人是否可以针对 ITC 作出的 337 调查裁决向法院提起上诉？**

可以。337 调查的任何一方当事人如不服 ITC 的裁决，均可提起上诉，将 ITC 诉诸美国联邦巡回上诉法院（CAFC）。另一方当事人可以介入上诉程序，支持被上诉方的答辩。任何上诉应在 ITC 的裁决成为最终裁决后 60 日内提出。上诉期间不影响救济措施的执行。

#### **96. 337 调查中败诉可能对企业造成什么后果？**

如果企业在 337 调查中败诉，其相关产品将被排除在美国市场之外，而下达普遍排除令（General Exclusion Order）的案件中，连同同行企业的类似侵权产品都将被排除出美国市场。

被判处排除令后，在总统复审程序期间（60 天），只要被申请人向 ITC 缴纳保证金，则可以不执行禁令，继续在美国销售侵权产品，保证金的金额由 ITC 确定。但是，如果总统没有否决 ITC 的裁决，在

60 天的审查期届满后，申请人可以提交申请，启动没收保证金的程序，以确定是否应将被申请人的保证金全部或部分没收给申请人。相反地，被申请人也可以提交申请，请求返还其保证金。

### **97. 除了缴纳保证金，禁令对象还能做什么？**

被申请人还可以采用规避设计的方式，旨在避开权利人所持专利技术的保护范围而设计新的不侵权产品，ITC 并不限制经过合理规避设计后的产品进入美国市场。

为了保证新产品能够持续顺利进入美国海关，可能受排除令影响的中国企业必须以美国海关法规第 177 节裁决（CBP Part 177 Ruling）、ITC 咨询意见程序（Advisory Opinion）或修改排除令程序（Modification Proceedings）等方式认定新产品不侵权。

因此，在关键的时间节点实施规避设计是有效缓冲排除令所造成的负面影响的方式之一。在 ITC 作出终裁后，如果企业未能在调查期间将新产品提交 ITC 审阅，也可以在调查结束后启动 ITC 咨询意见程序或将产品提交美国海关，让其对新产品是否落入排除令范围发表意见。

### **98. 337 裁决由谁执行？**

排除令由美国海关执行。实践中，一旦 ITC 发布一项排除令，其将立即通知美国财政部和海关。海关将立即通知其下属地区及口岸，停止进口排除令所包含的侵权产品，除非该侵权产品已获得专利权人

授权，或已缴纳保证金（仅适用于总统审议期内进口的侵权产品）。在执行排除令的过程中，海关将与 ITC 以及 337 调查的申请人保持联系，以明确排除令的范围。ITC 将向海关提供侵权产品的描述、海关编码、专利的有效期限以及 337 调查申请人的代理律师的联系方式等。如果 ITC 发布的是普遍排除令（General Exclusion Order），海关的执行主要针对的是涉案产品本身，而不管相关的进口商是否为 337 调查的当事人。除此之外，海关还设有自动的联网检索系统，以便对已经备案的知识产权进行保护。

禁止令由美国联邦地区法院执行。部分案件中，ITC 可以要求被申请人向其定期报告侵权产品的销售记录或其他信息等。

#### **99. 违反 337 裁决会有什么后果？**

任何违反已生效的裁决禁令的企业将会受到每天 10 万美元，或相当于所涉商品价值两倍的罚金，两者中取高者。

#### **100. 337 调查的胜诉方是否可以获得经济赔偿？**

不可以。337 调查属于行政救济，除了能迅捷裁决后下达禁止令和排除令之外，并不给申请人以经济上的赔偿。所以申请人往往会双管齐下，一边在 ITC 进行行政救济，同时又在联邦地区法院提起民事侵权诉讼，以获得经济赔偿。