

# 美国知识产权合规性管理实施指南

---

# 前 言

中国企业在海外发展之时经常会遇到有关知识产权合规性的困难，美国市场尤为典型。中国（深圳）知识产权保护中心承担着指引大湾区企业持续改进知识产权保护意识以及合规经营的意识和能力的责任，为提升大湾区企业（尤其是中小企业）在进入美国市场时如何有效维护自己的合法权益以及避免不必要的知识产权违规事件的发生，特制定该指南。

该指南的制定参照了已经颁布的国际标准 ISO56005-2020、ISO37301-2021。

本指南不是法律文件，也不是法律解释文件，本指南是为企业提提供在日常管理过程中有关合规性管理的实施指南以及在涉及美国知识产权类别诉讼时的特别指引，并且希望可以帮助企业选择适宜的方式进行维护自身权益以及降低相关的诉讼应对费用。

# 引言

## 0.1 总则

在目前的国际法律架构下，各国针对知识产权的法律制度越来越健全，尤其是发达国家长期在知识产权领域具有深厚的法律基础，一个企业的发展可能会因为一次或几次知识产权合规性事件导致该企业的衰败甚至倒闭，因此，任何一个企业绝不能无视知识产权合规性管理的重要性。

在美国的法律制度中，有关知识产权的法律保护非常严谨，中国企业在进入美国市场时尤其应该注意其知识产权合规性管理，因为这些年的经历告知我们，在美国发生的知识产权案件往往是最严重的经营事件，很可能导致企业的严重困难甚至倒闭。

有鉴于此，本指南主要是针对美国的法律制度和市场环境，并且以美国联邦地区法院的具体知识产权案件以及美国国际贸易委员会（USITC）负责进行的 337 调查案件为基础，溯源分析和提炼总结这些案件的共同管理因素和其他要素，从而为企业提供可借鉴的以及以预防为主的知识产权合规性管理实施指南。

## 0.2 原则

以下原则为知识产权合规性管理提供基础：

### A) 以结果为导向

合规性管理的主要目标是为企业降低被调查或起诉风

险的发生，并在可能的调查和诉讼中能通过合理的应对策略和方式取得优势或降低损失，所以，本指南是从美国联邦地区法院的诉讼案件以及美国国际贸易委员会（USITC）负责进行的 337 调查案件结果中寻求有关的管理启示。

**B) 预防为主**

本指南本着预防为主的原则，重点是在可能发生合规性风险的有关重要环节及其相关证据实施预先管理。

**C) 文化**

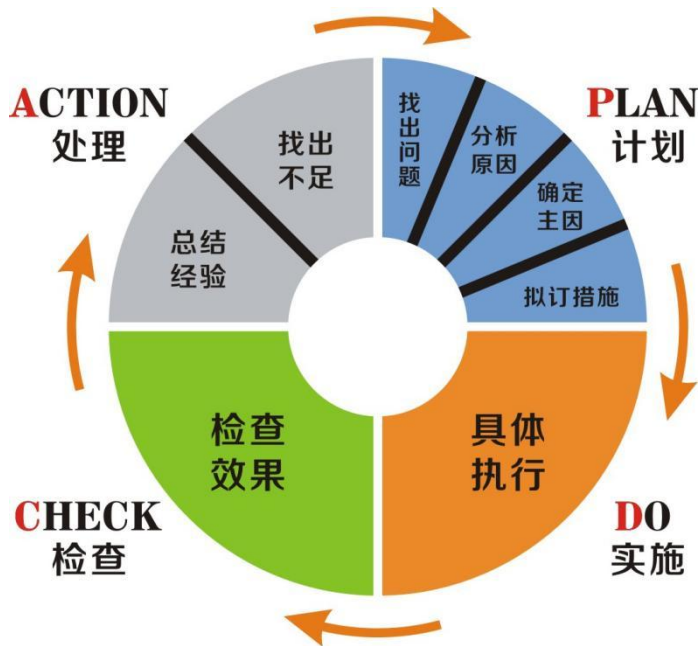
一个尊重法规的初心是企业所有制度和流程的基础。

**D) 不确定性管理**

组织应从知识产权合规性的角度评估和管理企业活动的不确定性与风险。

**0.3 逻辑结构示意图（PDCA 框架图）**

有效的可持续性改进的知识产权合规性管理应该是基于 PDCA 的系统管理模式（如图 1 中所示）：



## 0.4 标准架构

知识产权合规性管理是企业可持续性发展的基础之一。它为组织获取和维护适宜的竞争环境提供条件。

### 组织应考虑下列因素：

知识产权管理框架，旨在实施知识产权合规性管理活动（第四章）；

为企业日常业务过程量身定制的知识产权合规性管理活动，特别考虑不同业务阶段环境的变化（第五章）；

为企业在处理美国知识产权的有关调查或诉讼时提供实施指引（第六章）；

用于支持知识产权合规性管理活动的知识工具库（附录 A 至附录 I）。

# 美国知识产权合规性管理实施指南

## 一、范围

有效的知识产权合规性管理是支持企业可持续发展的关键，是企业成长必不可少的要素，也是企业竞争力的保障。

本指南提出了支撑知识产权合规性管理在企业日常管理中的作用，旨在实施层面处理以下知识产权合规性管理的相关问题：

——创建知识产权合规性管理架构；

——在企业价值链过程中建立系统化知识产权合规性管理；

——为企业应对可能涉及的调查和诉讼事务提供管理指引；

——应用相符的知识工具库以支持高效的知识产权合规性管理。

本指南可用于各种类型的企业在进入美国市场时的有关知识产权合规性经营和管理活动。

## 二、规范性引用文件

本指南无规范性引用文件。

## 三、术语和定义

为本指南的目的，ISO 56000: 2020 界定的术语和定义适用于本指南，参见附录 G。

## 四、知识产权合规性管理架构

### （一）理解企业自身及其环境，企业应：

1、审视和分析美国的市场和法律环境，考虑以下相关问题：

（1）美国知识产权法律及同行业诉讼情况和发展趋势，了解行业知识产权壁垒；

（2）美国市场竞争者的情况及其发展趋势，了解竞争对手在知识产权制造风险的能力和习惯；

（3）美国合作者的知识产权合规性管理能力；

2、从市场业务和企业的知识产权资产类型分析其内部环境，考虑以下相关问题：

（1）美国市场开拓的策略，包括合作者的情况；

（2）自主拥有或接受许可授权或从其他方获得的美国知识产权情况，评估是否能够支撑美国市场开拓策略及不足，以作为知识产权战略规划和获取计划的依据；

（3）影响企业合规性管理能力的优势和劣势；



(4) 企业对合规性的认知程度评估。

3、识别企业知识产权合规性管理的相关方，包括但不限于：美国的商业合作伙伴、竞争对手、经销活动可能涉及的美联邦地区法庭和法官，美国国际贸易委员会、具有美国执业资格的相关律所和律师，确定其相关特征及适用要求。

## **(二) 建立系统化知识产权合规性管理**

在知识产权合规性管理中，企业应根据市场的竞争情况以及法律情况确定其业务可以承担的风险水平；并考虑所需的活、过程和支持，它们之间的相互作用，以及如何根据本指南实现持续改进。

## **(三) 知识产权合规性管理职责**

### **1、领导作用和承诺**

最高管理者应确保相关岗位的职责和权力在企业内得到分配和沟通。

最高管理者应通过以下方式表明其在知识产权合规性管理方面的领导作用和承诺：

(1) 确保将知识产权合规性管理活动融入企业的日常管理过程；

(2) 确保知识产权合规性管理所需的资源和能力；

(3) 企业内沟通知识产权合规性管理的重要性；

(4) 推动知识产权合规性管理的持续改进。



## 2、组织岗位和职责

与知识产权合规性管理相关的管理职责应包括：

（1）建立知识产权合规性管理相适宜的活动和相关支持；

（2）根据法律考量（见（七）），定期监测与本组织相关技术领域的公开知识产权，作为研发创新活动的输入，以避免潜在侵权风险，并提供研发创新参考和启示；

（3）根据法律考量（见（七）），管理其他方对组织知识产权的潜在侵权；

（4）根据法律考量（见（七）），监测与当前及未来业务和市场相关的国家立法和其他国际适用的法律和监管要求的发展与区别；

（5）识别并向相关方（如：董事会、股东、组织的其他职能部门）报告知识产权风险和机会；

（6）在企业内建立合规性的意识，必要时提供培训；

知识产权合规性管理职责应明确，形成文件，并与企业其他部门共享，特别是与组织架构中存在交互关系的其他职能部门共享。

## （四）文化

企业应倡导一种尊重经营活动相关国家或地区法律法规的企业文化，要求管理层和组织的各个领域遵循共同的行为标准作出积极的、可见的、一致的和持久的承诺。

## 1、意识

为有效建立、实施、保持和持续改进知识产权合规性管理，企业应确保全员理解知识产权合规性管理的特定业务过程和方法，并理解不符合知识产权合规性管理要求产生的影响和后果，以及如何在日常工作运行中促进知识产权合规性管理的有效性。

## **2、工作环境**

为有效建立、实施、保持和持续改进知识产权合规性管理，企业应通过以下措施提供和保持有利的工作环境：

（1）鼓励各级管理人员表明其对知识产权合规性管理的承诺，并承担违反的后果；

（2）为知识产权合规性管理过程的高效运作提供必要支持（包括基础设施、资产、培训及工具等资源）；

（3）授权人员在日常工作中作出适当的知识产权合规性决策；

（4）鼓励人员适当参与知识产权合规性管理过程并给予反馈；

（5）考虑激励措施和计划以认可个人和/或工作组及团队在知识产权合规性管理方面的业绩；

（6）建立人力资源过程以解决新人员入职和人员离职的知识产权问题（例如，商业秘密的保密与信息披露等）。

## **（五）人力资源**

企业应确保配备称职人员以支持知识产权合规性管理的有效性。

## 1、人员

为有效建立、实施、保持和持续改进知识产权合规性管理，企业应：

（1）识别、提供和保障知识产权合规性管理每个活动或阶段所需人员；

（2）考虑企业内人员的知识（个人及集体）、能力和局限性；

（3）考虑除从外部供方获得的专家意见之外，所需的跨专业协助；

（4）考虑向最高管理者报告知识产权合规性管理的机制，包括定期报告当前资源的充分性，以满足企业的合规性经营。

## 2、知识与能力

为有效建立、实施、保持和持续改进知识产权合规性管理，企业应：

（1）识别必要的知识，确保知识的维护及获取（例如，利用各种组织和政府公布的指南，了解知识产权合规性管理要素）；

（2）通过对比评估人员当前知识及能力与未来知识产权合规性管理的需求，应对不断变化的知识产权合规性管理需求，并确立获取或提供获取额外知识的途径；

（3）确定与人员日常工作相关的必要的知识产权合规性管理能力。

### 3、教育与培训

为有效建立、实施、保持和持续改进知识产权合规性管理，组织应通过以下措施确保人员了解知识产权合规性管理过程和期望：

（1）制定培训计划，旨在提高对知识产权合规性管理活动的认知，面向全体人员推行，并确保定期向人员重申；

（2）提供针对特定岗位的培训，以确保具备必要的知识产权合规性管理能力以满足当前和预期的未来需要；

（3）定期评估现有知识产权培训的有效性，以确保知识产权合规性管理过程在企业各级得到理解和遵守。

#### （六）财务考量

为有效管理知识产权合规性事务，应认识到：识别和防范知识产权风险所需的各类成本（例如，与识别和评估、保护和执行知识产权合规性相关的成本，以及企业资源成本，如职员和培训等）。知识产权合规性管理应被视为一项能够支撑企业可持续发展的长期投资。

基于前述考虑，企业应获取能有效执行其知识产权合规性管理活动所需的财务资源。具体地，企业应：

1、为知识产权合规性管理活动分配专用财务资金，例如，年营业额或总预算的百分比，或由最高管理者为知识产权合规性管理行动指派资金。

2、考虑通过自行研发或投资手段优化企业知识产权的资产组合，提升企业应对竞争对手的能力，建立知识产权风

险准备金制度。

3、考虑外部知识产权财务激励措施及相关公共条件和/或规章（例如，政府政策、与知识产权有关的公共部门举措、税收激励和补贴等）。

### **（七）法律考量**

企业应对与美国知识产权合规性管理相关的法律事项有整体理解，例如，对美国的法律制度认识，以及对美国知识产权有关诉讼的主要法律依据以及相应的法律途径和特征的认知。

#### **基于这些考虑，企业应：**

1、为企业知识产权合规性管理过程中涉及的法律活动提供支持，并确保在需要时获得合格和称职的法律资源。

2、解决法律问题（例如，337 调查以及有关诉讼活动等）。

3、建立相关知识产权和业务管理信息的保存和维护过程。

4、根据企业建立的基于风险的方法处理第三方知识产权（例如，许可、对第三方知识产权的规避设计、选择忽视等）以对潜在机会、风险及采取的行动后果进行平衡。

5、了解美国不同法律框架的知识产权类别的案件实践。例如，在不同的司法管辖区，对监控和评估第三方知识产权存在不同的法律影响。

6、针对美国有关本行业的法律事件进行跟踪和记录以及必要的分析。

## 五、企业知识产权合规性管理

### （一）研发过程中的知识产权合规性管理

企业研发过程中的知识产权合规性管理是企业知识产权合规性管理的重要环节，是企业起诉和应诉过程中非常重要的证据链环节，因此，企业在研发阶段应该达成以下管理要求：

#### 1、研发阶段知识产权合规性管理通用要求：

（1）研发过程的相关记录应该存档（尤其是体现技术路线的逐步完善和清晰的节点或里程碑事件的记录，如初步方案、总体方案、阶段性试验方案以及试验记录、不断完善总体方案或局部方案等），存档的方式可以是纸质的文档也可以是电子文档，或者两者都存档。如果是电子文档，建议最好能存在第三方的云平台，这样可以为电子文档留下时间戳证据。这些研发记录应该包括产品的硬件和软件部分，并且最好能在存档记录中明确其相应的在先技术证据以及这些证据的清晰来源。

（2）研发过程中的保存记录应该能完整体现研发思路的清晰进展和实现的逻辑以及相应的证据链。

（3）企业在研发过程中，如果需要接触某个领域的专家或专业机构和团体，则应清晰地保留他们的权威专业领域内容以及相应的联系方式和邮寄地址等信息，从而形成定期更新的全球专业机构和专家的信息库。这个信息库的建立对后续可能遇到的任何法律争议都可能提供高效的支撑作用。



（4）研发过程中的各类文档和信息收集归档工作实施到位，不仅可以大幅度提升应对有关诉讼和调查案件的效率，降低应对的时间，还可以大幅度降低可能涉及的高昂律师费用，尤其是在取证和质证环节的费用。

## 2、研发阶段有关专利合规性管理的特别要求：

（1）在研究和开发新产品和新技术时，应对拟采用的任何新技术方案与相关的在先专利技术进行比对分析，不管这个在先技术是技术标准和产品标准中的标准必要专利还是其他专利权利人其专利覆盖的技术方案路径。如果必须使用这些技术路径和方案则应该告知企业法律和知识产权部门，争取在研发过程中就能与权利人达成相关的许可协议，以降低新产品上市时可能遇到的侵权风险。所有的过程文件应该保留，以便在日后可能遇到的诉讼中立于有利的位置。

（2）对于研发实力强且有一定标准制定能力的企业，在制定标准过程中，一定要思考标准与自身专利的关系，如何把专利权利要求保护的技术方案与标准的技术参数、技术手段强关联，使之成为标准必要专利，一旦认定为标准必要专利，在证据收集、判断方面大有意义，能够切实有效的最大程度的保护自身利益。

（3）企业一定要注重自身研发技术的专利申请和市场地的布局（如在美国的专利布局），如能在美国注册一定数量的并且具有稳定法律基础的高价值专利，则在面对 337 调查以及专利诉讼时可以通过以争议解决争议的手段寻求更



有利的和解。

（4）建立和不断更新完善企业主要关注的技术领域的知识库以及有关行业专业资源的联系信息库，包括但不限于该领域的技术结构树及其全球专利情况的现状以及有关专家和专业机构的联系方式和电话等。

（5）不管是美国联邦地区法院的知识产权案件还是美国国际贸易委员会（USITC）负责进行的 337 调查案件，特别是涉及有关专利、技术秘密以及软件著作权方面的案件，有关涉事企业的研发方面的真实证据链都是非常重要的环节和支撑。

### 3、研发阶段有关商业秘密合规性管理的特别要求：

（1）所有参与研发项目的核心研发人员都应该是没有不可接受的法律风险的人员，即没有与任何其他机构签订竞业限制或涉及同样技术内容的保密协议的人员。

（2）建立和不断更新完善企业主要关注的技术领域的知识库以及有关行业专业资源的联系信息库，包括但不限于该领域的技术结构树及其全球专利情况的现状以及有关专家和专业机构的联系方式和电话等。

（3）不管是美国联邦地区法院的知识产权案件还是美国国际贸易委员会（USITC）负责进行的 337 调查案件，特别是涉及有关专利、技术秘密以及软件著作权方面的案件，有关涉事企业的研发方面的真实证据链都是非常重要的环节和支撑。

#### 4、研发阶段有关版权合规性管理的特别要求：

（1）在研究和开发新产品和新技术时，应对拟采用的任何新技术方案与相关的在先技术进行比对分析，如果必须使用这些技术路径和方案的相关版权（含软件著作权）则应该告知企业法律和知识产权部门，争取在研发过程中就能与权利人达成相关的许可协议，以降低新产品上市时可能遇到的侵权风险。所有的过程文件应该保留，以便在日后可能遇到的诉讼中立足于有利的位置。

（2）不管是美国联邦地区法院的知识产权案件还是美国国际贸易委员会（USITC）负责进行的 337 调查案件，特别是涉及有关专利、技术秘密以及软件著作权方面的案件，有关涉事企业的研发方面的真实证据链都是非常重要的环节和支撑。

（3）建立和不断更新完善企业主要关注的技术领域的知识库以及有关行业专业资源的联系信息库，包括但不限于该领域的技术结构树及其全球专利情况的现状以及有关专家和专业机构的联系方式和电话等。

#### 5、研发阶段有关商标合规性管理的特别要求：

（1）有关商标的设计过程的相关记录应该存档（尤其是体现商标典型特征的逐步完善和清晰的节点或里程碑事件的记录，如初步方案、阶段性评价记录、不断完善的总体方案或局部方案等），存档的方式可以是纸质的文档也可以是电子文档，或者两者都存档。如果是电子文档，建议最好

能存在第三方的云平台，这样可以为电子文档留下时间戳证据。另外，尤其要注意收集和保存商标在先使用的证据以及这些证据的有效保存和公证。

（2）商标的设计过程中应当注意检索和对比分析有关相似的并且已经在美国使用或注册的设计商标，并尽量在设计过程中体现有关商标设计的独特性和显著差异性，从而保障设计商标在美国的顺利注册和使用。

## 6、研发阶段有关典型案例的分享：

### （1）案例简介：

专利侵权案件 E. D. Tex. 2: 18-cv-00196-JRG，该案件是美国德州东区联邦法院审理，原告是 Semcon IP Inc.，被告是 Shenzhen OnePlus Science & Technology Co., Ltd.。

案件的基本情况是：原告起诉被告在美国所销售的产品侵犯原告四件专利的专利权，审理结果：该案件审理时长为 2 年又 88 天，案件审理结果为庭外和解。

本案件的争议焦点在于对专利权的范围的理解和界定，被告通过包括利用各类专家的意见在内的手段，成功地把原告的四件专利权的范围进行了有效地限定，从而为庭外和解提供了充分的基础。

### 案件启示：

在该案件中的深圳公司（被告）非常精通本领域的技术方案和路线以及美国专利保护的法律，所以，他们通过法庭的 Markman 程序，使整个案件成为侵权范围的技术讨论，最

后迫使原告撤回起诉（而且是不可逆的撤销），从而达成有利于自身的和解。

## （2）案例简介：

版权和商业秘密侵权案件 N. D. Ill. 1: 17-cv-01973（合并审理案件），该案件的原告是 Motorola Solutions, Inc，被告是 Hytera Communications，该案件是由美国 Northern District of Illinois 审理。

该案件中原告起诉被告非法窃取其有关 Motorola 双工数字通信的技术以及抄袭其中的 DMR 软件程序。

审理结果：该案件审理时长超过 3 年，案件最终审理判决方式为陪审团判决，陪审团判决支持了原告所请求的数额巨大的惩罚性赔偿要求以及损失性赔偿要求，但法官否决了原告的永久性禁令的请求。

**本案件的争议焦点**是海能达的双工数字通信技术到底是窃取 Motorola 的还是自己研发的。通过案件分析，估计相当程度上是由于海能达提供的原始研发证据链不够坚实以及不能有效地区别与 Motorola 的技术路线和方案，所以导致陪审团没有支持海能达的诉求而支持了 Motorola 的诉求。

## 案件启示：

被告不仅在开发其有关双工数字通信的技术时使用了原 Motorola 的雇员（他们与 Motorola 都签定了有关严格保密协议），而且在被告申请相关的专利时，专利的发明人就

有原 Motorola 的雇员。这个案件说明企业在研发过程各类项目开发中，应慎重使用以及有效甄别相关的参与人员是否可能带来巨大的合规性风险。

### **(3) 案例简介:**

**商 标 和 商 业 秘 密 侵 权 案 件 E. D. Tex. 2: 19-cv-00088-JRG-RSP**，该案件是由美国德州东区联邦法院负责审理，该案件的原告是 Pietro Pasquale Antoni Sgromo，被告是 Polygroup Limited; Polygroup Services N. A. Inc.; Wal-Mart Stores Texas, LLC; Wal-Mart Stores, Inc. 和 Walmart Canada Corp.。

在该案件中，原告起诉被告侵权其商业秘密和商标的构思，具体情况是原告 Sgromo 先生与被告 Polygroup Services N. A. Inc. 于 2014 年 12 月 7 日，签订了 NDA（保密协议）。后续在商务洽谈中，Sgromo 先生向被告透露了脑海中的 Summer Waves 系列产品构思和商标方案（brand concept）。后来，原告发现被告先行注册了 Summer Waves 商标并将相关产品推出市场，原告由此向法院提起诉讼。

审理结果：该案件审理时长为 328 天，案件审理结果为庭外和解。

**本案件的争议焦点**是关于商业秘密和商标设计的界定，即 Sgromo 先生向被告透露了脑海中的 Summer Waves 系列产品构思和商标方案（brand concept）是否应该受到保护，以及应该在哪些条件下应该得到保护以及保护的范围是哪

些。

### 案件启示:

通过该案件可以清晰地看到，任何创意和创新成果都需要仔细运用不同的措施和方法加以妥善保护才能真正有效地保护创新者的应得利益，如果缺乏有效地保护措施和证据则可能丧失应有的利益。

### 4) 案例简介:

美国 337 调查案件 337-TA-1190，该案件的原告为 Philips North America, LLC 和 Koninklijke Philips N.V.，调查对象为 Garmin International, Inc.，Garmin Ltd.，Garmin USA, Inc.，Fitbit, Inc.，Ingram Micro Inc.，Maintek Computer (Suzhou) Co., Ltd. 和 Inventec Appliances (Pudong)。

案件的基本情况为：原告指控调查对象侵犯其 4 项专利权，并损害了美国相应产业的利益。

调查结果：该案件的调查处理结果为 No Violation Found，案件调查处理时长约为十个月左右。

本调查案件的争议焦点在于如果禁售是否符合美国的公共利益，以及被调查的产品是否侵犯原告的专利，以及专利权的范围到底如何界定。

### 案件启示:

在该调查案件中最终判定为不侵权而结束。这对被告方是一个胜利。本案件有意义的启示有两点：第一如何利用对



美国国内产业的影响，即公共利益的评价；第二如何澄清专利是否侵权的问题。所以说，如果对 337 调查不清楚和不了解，可能觉得 337 调查很可怕，但实际上只要企业合规经营以及技术准备充分，以及后续的法律应对及时可信，企业完全可以利用 337 调查为自己服务。

## （二）销售过程中的知识产权合规性管理

企业销售过程中的知识产权合规性管理也是企业知识产权合规性管理的重要环节之一，是企业起诉和应诉过程中重要的证据链环节，因此，企业在销售阶段应该达成以下管理要求：

### 1、销售阶段知识产权合规性管理通用要求：

（1）企业在产品宣传、推广、产品标识、产品说明书等活动中，一定要注意知识产权风险排查，尤其是核对标准必要专利涉及的产品标准，企业的宣传资料不能成为别人判断侵权的证据。

（2）在接受进口商委托生产对美出口产品的订单时，在委托加工合同中加入关于知识产权侵权纠纷的免责条款。

（3）委托律师出具出口产品不构成知识产权侵权的法律意见书。

（4）作为企业的管理层，在做出涉外销售/经营决定前，要重视知识产权风险评估，尤其是采购方/定制方的背景，相关知识产权权属证明，当地市场的知识产权状况（如行业



内的诉讼情况和相关知识产权法律法规)，当地市场有无相关竞品或类似产品——只有将风险评估做到位，并采取必要的防范措施（如在合同条款中约定免责条款等）。

（5）由于国内电子商务转向跨境电商的电子商务运营者在选品和运营的时候因忽略知识产权的问题，从而遭受巨大的损失，不利于企业的可持续发展，因此跨境电子商务企业必须切实关注知识产权合规性管理。

（6）对于处在知识产权纠纷中的电子商务运营者，救济方式无非是平台申诉或者法律诉讼两种。我国跨境 B2C 企业一旦遭遇权利人维权，往往表现为不知所措而遭受惨重损失的命运，所以必须勇于面对并寻求专业支撑从而维护自己的合法权益。

（7）对于中国代工企业来说，应评估涉外销售合同货款的回收风险，并且要首先审视自身是否遵守合同条款，尤其是知识产权条款的约定。不然，极有可能被对方（美国合作方）以侵犯知识产权为由提起反诉。

（8）目前中国出口不仅限于传统的贸易形式，越来越多的跨境电商开始替代原来的传统贸易形式，而且涉及跨境电商的知识产权诉讼案件也越来越多，因此，有必要针对跨境电商企业强化他们的申诉或应诉的意识、相关知识和能力。目前大量的电商企业由于缺乏必要的专业人才或精力财力有限，面对起诉或调查的应对结果一般都不甚理想，因此跨境电商的电子商务运营者应加大知识产权的重视程度。

(9) 不管是什么类型的企业，都应跟踪并记录美国市场中的竞争对手情况，包括但不限于其产品信息以及相关的销售信息等，必要时与研发部门以及知识产权人员进行定期的分析和会议记录。

## 2、销售阶段有关专利合规性管理的特别要求：

(1) 在生产对美出口产品时，先初步调查美国同类产品中是否适用相同或类似技术（专利）、外观设计（版权）及商标。

(2) 生产或出口前自行或委托有关中介组织进行检索分析，开展销售目的地的 FTO 活动，以降低侵权的风险。

## 3、销售阶段有关商业秘密合规性管理的特别要求：

(1) 销售人员以及售后服务人员不得使用不正当手段收集竞争对手的有关商业秘密信息。

(2) 销售人员以及售后服务人员应该具备适当的保密意识，不得向无关人员泄露企业的任何商业秘密。

## 4、销售阶段有关版权合规性管理的特别要求：

(1) 在生产对美出口产品时，先初步调查美国同类产品中是否适用相同或类似技术（专利）、外观设计（版权）及商标。

(2) 企业应关注自己的官网主页、电商平台产品 listing、社交媒体等销售或宣传途径中的内容是否含有可能被用于搜集版权侵权信息的内容，防止不必要的损失。

## 5、销售阶段有关商标合规性管理的特别要求：

(1) 在生产对美出口产品时，先初步调查美国同类产品是否适用相同或类似技术（专利）、外观设计（版权）及商标。

(2) 企业应关注自己的官网主页、电商平台产品 listing、社交媒体等销售或宣传途径中的内容是否有可能被用于搜集商标侵权信息的内容，防止不必要的损失。

## 6、销售阶段有关典型案例的分享：

### (1) 案例简介：

专利侵权案件 N. D. I11. 2: 18-cv- 00461 为合并审理案件，审理法院为 Texas Eastern District Court，本案件的原告为 Dynamic Data Technologies, LLC，被告为：Amazon Digital Services, LLC 和 Amazon Web Services, Inc.。

案件基本情况为：原告起诉被告平台所售产品侵犯其十几项专利权，涉案专利包括 US6774918B1、US8184689B2、US7894529B2、US7010039B2、US7571450B2、US7519230B2、US7058227B2、US8311112B2、US8135073B2、US6996177B1、US8073054B2、US6639944B1、US6782054B2、US8189105B2。

审理结果：案件审理时长为 241 天，案件审理结果为庭外和解。

**案件的争议焦点：**通过专利权的权力范围的清晰界定来判定所售产品是否侵权以及侵权的范围有多大或多少。

### 案例启示：

该案件中的原告 Dynamic Data 就是采用从被诉方的产

品宣传等资料中提取侵权证据的。

## **(2) 案例简介:**

商标和版权侵权案件 N. D. Ill. 1:20-cv-07307, 审理法院为 Northern District of Illinois, 该案件的原告为: Epic Games, Inc., 被告为: ELSANIKO, INSIRE, ISKM-US 及一众电商平台销售者或店铺。

**案件基本情况为:** 原告起诉一批被告侵权其商标和版权。

**审理结果:** 案件审理时长共计 5 个月时间。审理结果为原告胜诉, 具体情况为: 应诉的被告与原告达成庭外和解, 没有应诉的被告被判永久禁令, 赔偿总金额达 USD300,000。

**本案件的争议焦点:** 基本上就是赔偿数额的讨论, 而有关商标和版权侵权的证据则相对比较坚实。

## **案例启示:**

本案中的一众跨境平台卖家, 在跟卖他人产品时, 知识产权意识淡漠, 照搬照抄他人产品清单和图片, 恶意攀附使用他人商标, 这些被告的侵权行为很容易被对方监控、取证。由于只有少数被告采取应诉答辩, 大多数的被告(跨境电商店铺)未进行任何答辩或采取任何和解措施, 导致最后得到了对整个行业极为不利的缺席审判结果——永久禁令。

## **(3) 案例简介:**

337 调查案件 337-TA-1028, 该调查案件是由 Nite Ize, Inc. 提出, 调查对象涉及 Shenzhen Youtai Trade Company

Limited, d/b/a NoChoice , Guangzhou Kuaguoyi E-commerce co., ltd., d/b/a Kagu Culture, Shenzhen New Dream Technology Co., Ltd., d/b/a Newdreams, Shenzhen Gold South technology Co., Ltd. d/b/a Baidatong Zhao Chunhui d/b/a Skyocean 等共 40 家企业和个人。

该案件调查用时约十五个月时间。

**基本情况为：**原告指控 40 个调查对象的在美国销售产品侵权其拥有的四个专利权。

调查结果：该案件的调查结果主要可以分为两大类：一类是针对配合调查以及积极应诉的被告，多为和解；另一类是针对没有应诉的众多被告，被判为侵权，且签发普遍排除令。

**本调查案件的争议焦点：**专利权的范围界定以及侵权的范围和数量的界定讨论。

### **案例启示：**

在 337 调查案件 337-TA-1028 中，因为大部分被告的缺席导致最后结果就是颁发了普遍排除令，因为无法识别侵权产品的来源是否合法，所以导致普遍排除令（只允许有权利人许可的公司以及 ITC 认可的公司可以进入美国）。337 调查的威力是明显的，从这个调查案件可以看到不管你采用无法送达还是缺席，最终的结果就是所有的这类产品今后都无法进入美国，只有专利许可以及 ITC 认可的公司才可以进口和销售。目前由于网络销售方式的快速提升，导致知识产权

合规性经营的必要性和重要性不断提升。通过这个案件，可以看到知识产权权利人可以通过普遍排除令极大地打击那些不尊重知识产权的商人。

#### （4）案例简介：

**商标和版权侵权案件 1: 20-cv-01731-GHW**, 审理法院为: Southern District of New York, 该案件的原告为: Off-White LLC, 被告为: AAPE18 、AAPEE01 等多名被告。

**该案件的基本情况为：**原告起诉众多被告恶意侵犯其商标和版权。

**审理结果：**该案件审理时长只有 7 个月的时间，案件审理结果为原告胜诉，案件判决方式为缺席判决，判决结果为永久禁令。

**本案件的争议焦点：**有关商标设计的侵权范围界定，比如不直接使用别人的商标但在其他地方进行混淆和暗示，则也有可能被判为侵权。

#### 案件启示：

本案中的一个商标注册为：，被告在其产品上并没有显示品牌名称或商标，但使用如下所示的类似红色吊牌也构成了侵权。





### （三）其他日常管理过程中的知识产权合规性管理

企业其他日常管理过程中的知识产权合规性管理也是企业知识产权合规性管理不可或缺的环节之一，有时也会成为是企业起诉和应诉过程中的不可或缺的证据链环节，因此，企业在其他日常管理过程中应该达成以下管理要求：

#### 1、其他日常管理过程中知识产权合规性管理通用要求

（1）对供应商有关知识产权合规性信誉的适当审查和评估，包括但不限于针对供应商自身知识产权状况证明资料的收集和评估、供应商相关知识产权诉讼案件的信息收集和评估、供应商获取其他方有关知识产权的授权使用等资料和证明的收集和评估等，并留下相应的记录和证据。

（2）与供应商签订有关合同中明确相应的知识产权责任，有关知识产权责任至少应该在合同中明确这些内容：首先应该明确由于供应商提供的产品和服务所导致的任何知识产权纠纷和侵权案件，供应商应当负全责；其次是应该明确由于供应商提供产品和服务所导致的纠纷和诉讼案件所导致的企业生产以及交付还有诉讼案件本身所遭受的损失以及费用应该由供应商承担。同时，还应该对供应商提供的产品和服务的知识产权合规性情况进行适当的评估，这些评估可以是企业自身根据供应商提供有关资料的评估，也可以是委托第三方专业机构基于检索和分析的专业评估，不管是那种评估方式都应该留下相应的评估记录。

(3) 企业在生产制造过程中，应尊重有关知识产权的法律要求，在寻求和使用有关新型工艺和设备时，应评估提供方的知识产权能力和信誉，提供方有关知识产权能力和信誉包括但不限于：提供方的知识产权现状情况（如申请专利数量和授权专利情况、商标注册的地域和注册类别、版权登记情况、商业秘密的管控情况等）、提供方知识产权管理的系统和规范化情况（如有无知识产权管理体系的认证证书）、提供方所有有关知识产权方面的诉讼情况的收集和评估等。

(4) 企业在生产制造过程中，应尽量避免使用不明确或不清晰知识产权归属的工艺方法以及包装方法等。

(5) 对人员的招聘和尽职调查是一项很重要的管理措施和防范风险的防火墙。对新招聘的人员（尤其是研发人员和生产工艺技术开发人员）进行必要的尽职调查是非常重要的，新入职前的尽职调查至少应该包括这些内容：新员工的以前雇主是谁，该员工在前雇主的岗位是什么，主要工作内容是什么，工作时间有多长，如果时间很短（比如短于一年），则应追溯到更加以前的雇主是谁以及相应的工作情况，还需要调查和评估的内容包括有无与前雇主签订保密协议以及竞业限制协议，在有关协议中主要限定的范围和要求等。

## 2、其他日常管理过程中有关专利合规性管理的特别要求：

(1) 在加强一级、二级供应商管理中，有关专利检索和分析工具的应用可以提供强有力的风险管控能力

的工具。

（2）在引进新设备和新工艺时，必须要求供应商提供相应的新设备和新工艺相关的新技术的专利申请情况以及授权情况。

### 3、其他日常管理过程中有关商业秘密合规性管理的特别要求：

（1）在加强一级、二级供应商管理中，与供应商签订有关合同时还需要注意在合同中确保有关保密条款的落地，从而在供应商环节有效保护企业的商业秘密。

（2）与企业员工签署的保密协议内容不能只是泛泛的要求，最好能针对不同的关键岗位及其相应的敏感技术领域和信息资料，在保密协议中应强调和明确这些岗位及其岗位涉及的敏感资料和信息内容，这样就可以在今后的法律纠纷以及相应的诉讼中取得更好的法庭支持。

（3）如果招聘竞争对手的人员必须事先充分评估有关合规性的风险，并且建立有效的防火墙措施。同时，在实际研发中所发挥的作用应该不能落入他在竞争对手所签署的承诺保密范围内。

（4）对关键岗位和人员的管理需要到位，从入职到离职都应有相应的完善保密要求与协议管理。其中离职 NDA 的具体条款的内容也非常重要，有关具体内容可以至少包括诸如：离职人员同意与其具体岗位涉及的某些具体信息和资料都是公司的商业秘密，他或她应该尽到保密义务，并且清晰

地告知其新的雇主或其他人等。

#### 4、其他日常管理过程中有关版权合规性管理的特别要求：

（1）由于版权涉及的事务非常广泛，所以企业在包括网站建设以及维护和运作过程中、企业微信和微博的建设和运维中以及企业在宣传策划以及市场推广活动等各类公开活动中所使用的图片、文字和其他涉及版权的如音乐、视频等等，都应该在使用前经过必要的合规性审查合格后才能使用。

（2）企业在购买有关软件时，应了解和查看其软件著作权的情况，如果是代理销售，则应查看其代理销售的资格和许可证明资料。

#### 5、其他日常管理过程中有关商标合规性管理的特别要求：

（1）在购买某个具体商标的产品和服务时，必须确认供应商是该商标的注册者或者是该商标权利人许可的使用者；

（2）在使用某个标识或商标时，必须进行检索和比对分析，如果有任何相似的标识或商标，则应慎重使用或者暂停使用。

#### 6、其他日常管理过程中有关典型案例的分享：

##### 1) 案件简介：

商业秘密和版权侵权案件 N. D. I11. 1: 17-cv-01973, 该

案件为合并审理案件，案件审理法院为：Northern District of Illinois，该案件的原告为：Motorola Solutions, Inc，被告为：Hytera Communications。

**案件的基本情况是：**原告起诉被告非法窃取原告有关双工数字通信技术以及该技术使用的 DMR 软件程序。

审理结果：案件审理时长达到 3 年时间。审理结果为原告胜诉，判决方式为陪审团判决，判决结果是陪审团支持了原告所提出的巨额惩罚性赔偿和损失性赔偿。

**本案件争议的焦点之一为：**雇佣 Motorola 原雇员是否在相同的技术领域进行研发工作以及是否在研发过程起到关键的作用。

### **案件启示：**

在本案例中，Motorola 在保密协议中明确规定了这样的内容：每位离职的员工被告知(informed)：that Motorola felt that any assignment relating to Portable and Paging Radio products and the information listed above might by nature of the assignment require the disclosure of Motorola proprietary and confidential information, and that [he] should also advise [his] new employer or others。

所以，保密协议的签署内容不能只是泛泛的内容，最好能针对不同的关键技术领域和岗位，强调这些领域或岗位的具体技术内容。这样可以在今后的诉讼中取得更好的法庭支



持。

在本案例中，很多侵权证据的获取是由于 Motorola 比较完善的管理过程和措施，比如：三位 Motorola 的原雇员在职期间非法下载的记录锁定，还有这些前雇员所签署的 NDA（包括离职时签署的 NDA）。

另外，通过本案例我们还可以看到：侵犯商业秘密的诉讼危害性可能远大于有关专利侵权的风险，而且侵权范围以及权益计算有很大区别。

## 2、案件简介：

**商标和版权侵权案件 19-cv-01226**，该案件的审理法院为：Court Status Timeline，案件的原告为：MERCIS B.V，被告为：THE PARTNERSHIPS AND UNINCORPORATED ASSOCIATIONS IDENTIFIED ON SCHEDULE “A”。

**案件的基本情况为：**原告起诉被告所销售的产品侵犯原告已经进行版权登记（版权注册号 VA 1-054-563）的版权，以及侵犯原告已经使用和注册号为 2,210,029、2,393,442、2,482,597、4,248,049、5,516,174、5,652,014 以及涵盖 MIFFY 产品的 5663554 和 5663610 的商标权（统称为“MIFFY 商标”）。

**审理结果：**案件审理时长为 86 天，案件审理结果为原告胜诉，判决方式为简易判决 summary judgment，判决结果为：赔偿原告的损失，下架产品，并且被法院颁布永久禁令。

**本案件的争议焦点：**主要是有关赔偿数额的问题，因为



被告本身就缺乏知识产权合规性管理的风险意识。

### 案件启示：

在本案中，被告提出了“首先销售”的抗辩理由，就是说对于合法购买或取得作品所有权的一方，可以未经版权人许可“卖出或以其他方式处置”该作品。

但在本案件中，被告所销售和/或提供与原告的联邦注册 MIFFY 商标相关的产品，明显持续侵犯了原告已经拥有声誉和商誉的商标和版权，包括被告销售那些未经原告授权但是基于 MERCIS 创作的受版权保护的主题产品。

专业知识和技巧是帮助澄清和认识清楚事实，而不是帮助混淆事实真相。所以，尊重他人知识产权是合规性管理的基本要求。

### 3、案件简介：

**337 调查案件 337-TA-1035**，本案件的发起人（即原告）为：Kent Displays, Inc.，被调查对象为：Shenzhen Howshow Technology Co., Ltd. 和 Shenzhen SUNstone Technology Co., Ltd. 两家公司。

**案件的基本情况为：**原告起诉两个被告在美国的销售产品侵犯其拥有的两个专利权

**调查结果：**案件调查持续时间约为 8 个月时间。调查结果为：Shenzhen Howshow Technology Co., Ltd 终止调查，可以继续在美国销售其产品；而 Shenzhen SUNstone Technology Co., Ltd 则被禁止进入美国市场以及已经进入

美国市场的产品也不能销售。

**本调查案件的争议焦点：** 原告的专利权的范围的界定。

**案件启示：**

本 337 调查案件中的特征之一是没有 OUII (美国不公平进口调查办公室) 的参与调查。通过这个案件我们可以看到，并不是每一个 337 调查案件必须有 OUII 的参与，是否参与是由 ITC (美国国际贸易委员会) 在立案时考虑决定并通过通知的形式进行告知的。

本案由于邮寄投递的缘故，导致深圳企业 Howshow 收到调查函件时离最后日期已经很近，由于及时提出动议延长答辩回复时限，最终比较理想地解决了本调查案件。在此过程中，Howshow 公司的内部文件管理工作比较好，所以为律师团队提供了很好的素材支撑。

在本 337 调查案件进程中，两个深圳企业由于采取了不同的应对策略和态度，所得到的结果也完全不同：积极应诉的企业被终止调查；没有应诉的企业被缺席判定为有限排除令和禁止在美国的所有产品销售令。

**4、案件简介：**

**专 利 和 商 业 秘 密 侵 权 案 件 E. D. Tex. 4: 19-cv-00229-ALM-KPJ**，该案件的审理法院为：Eastern District of Texas，案件的原告为：Huawei Device USA, Inc. 和 Huawei Technologies USA Inc.，案件的被告为：Rui Pedro Oliveira 和 Smatcam, S. A. (曾用名 FavoritGadget, S. A. )。

**案件的基本情况为：**2014年5月28日，在葡萄牙公民 Rui Pedro Oliveira 主动要求下，华为美国子公司人员与其进行了一次短暂会晤，会上 Oliveira 先生主动推销其伸缩摄像头设计方案。2017年，华为开始销售自主研发的 EnVizion360 全景摄像头，该产品于2017年9月首发并于2018年3月上市该产品。从2018年4月到2019年3月，Oliveira 先生通过邮件声称华为公司的 EnVizion360 摄像头侵犯其所持有的美国专利，并多次威胁如果华为不支付其高额费用，将通过媒体和政治途径给华为施加压力。为维护华为的声誉及合法权益，2019年3月26日，华为先行向美国法院提出起诉，起诉使用的专利为 US Patent No. D792, 497，商业秘密为与摄像头有关的商业秘密，市场调查信息。。

**审理结果：**案件审理时长为 328 天，审理结果为庭外和解，双方撤诉，华为发表不侵权声明。

**本案争议的焦点是：**是否构成相互侵权，因为被告进行了反诉。

### **案件启示：**

通过本案件，我们可以发现：在知识产权司法实践中，除了常见的侵权之诉，也在请求不侵权之诉。侵权之诉主要目的是要求对方停止侵害，并赔偿损失；而确认不侵权之诉，更多地是为了自身声誉的考虑。企业的声誉，尤其是国际化大型企业，也是企业的一项重要重要的无形资产，所以这种策略应用的作用不可小视。

#### （四）合规性疑虑的汇报以及处理要求

企业任何部门和任何个人如果对某个流程或某件事情或某个文件存在任何的有关知识产权的法律合规性疑虑，请及时通过邮件或其他方式与企业负责知识产权事务的负责人进行联系和汇报，并在汇报内容中明确注明是否需要紧急处理。

企业知识产权事务负责人针对紧急处理请求，需要及时进行评估是否需要召开专题评估会议以决定及时的处置方法和措施。非紧急请求疑虑报告由企业知识产权事务负责人进行评估后决定相应的处置方法和措施。

任何有关知识产权合规性疑虑在处置后应有专人进行后续跟踪，并定期对所有整改或补救措施进行合理性评估和完善，进而把那些确定性管理措施纳入企业的新管理流程和制度中。

## 六、诉讼管理

### （一）诉讼过程管理

在美国涉及知识产权类别的争议处置主要有两个法律途径：337 调查以及联邦地区法院起诉。

#### 1、应诉阶段的管理

在面临诉讼或调查的时，第一时间应该及时应诉，必须及时应诉，否则可能遭受巨大损失。

企业应尽快成立内部的联合精干小组（项目团队），拥有企业及时的决策权和各种资源的调动权力；该项目团队应由跨部门的涉及管理层、法律、技术、市场以及工程等其他必要人员组成。项目团队成立后的第一件事就是分析起诉书的内容（初步应是重点关注有关法定时间节点的要求），选择合适的美国律所及其代理律师，双方应紧密合作，制定初步的应对策略以及相应的时间规划表。及时向法院或调查委员会提交有关反馈信息，如延迟动议或应诉文件等。

针对 337 调查案件，必须牢记其最主要的两个独特的特征：1）、公众利益；2）、时间紧迫；因而在面对 337 调查案件时应该有很强的时间管理意识和能力。

而对于联邦地区法院的案件则可以相对比较从容地详细和深入地进行研讨以确定最佳的应对策略。

企业项目团队和代理律师应仔细研究原告提出的诉讼基础——专利权的形成过程的任何信息和细节，看看对方有无任何的关键信息缺失，如果发现存在这样的缺失信息，则可以成为有效地反击证据之一。

337 调查中，如果有关被告和利害方不参与调查，将丧失利用调查程序收集信息、表达主张的机会，最终可能会导致整个行业受到 USITC 做出普遍排除令的严重影响。

此外，在部分案件中，原告可能利用广泛的渠道公开被告正在面临诉讼或 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，停止使用或购买被告的产

品。因此，决定应诉后，被告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。

在 337 调查中，被告可以提出的抗辩理由一般包括：

- (1) 被告未对美出口涉案产品；
- (2) 被告对美出口的产品未侵犯涉案专利；
- (3) 由于存在在先技术或专利不可实施等原因导致涉案专利无效；
- (4) 原告未能证明其在美国存在国内产业；
- (5) 原告主张的救济措施不合理或范围过于广泛；
- (6) 其它。

而在联邦地区法院可能采用的策略有以下供参考：

- (1) the doctrine of unclean hands 污手原则

污手原则是指有不公正或欺诈行为的一方当事人无权获得法律救济。作为申诉辩护的法律原则，其中规定，要求判决的一方如果在诉讼主题方面做了不道德的事情，就不能得到法院的帮助。因此，如果被告能够证明原告有"不干净的手"，原告的申诉将被驳回，或者原告将被驳回判决。

不干净的手是被告共同的"积极辩护"，必须由被告证明。例如：汉克·哈德诺斯起诉格蕾丝·古德诺违反合同，因为她没有支付建造她房子的全部费用。古德诺证明，哈德诺斯已经向她展示了伪造的分包商估算，以证明他最初出价的合理性。

- (2) the doctrine of acquiescence 默许原则



虽然在成文法中通常没有这一点，但默许原则得到了分案法的大力支持。默许的一个常见背景是，在财产线的位置上存在争议或分歧，随后是双方在较长时间内尊重财产线。即使后来发现实际属性线位于不同位置，对放置错误的行的长期默许也可能导致其成为可强制执行的合法属性行。

佐治亚州和南卡罗来纳州之间的争端中出现了默许法的一个例子，美国最高法院认为，尽管 1787 年《博福特条约》的指派与此相反，格鲁吉亚不能再对萨凡纳河上的一个岛屿提出任何要求。 [3] 法院说，佐治亚州明知故犯地允许南卡罗来纳州通过倾倒挖泥产生的沙子，将该岛作为半岛加入到自己的海岸，然后对该岛征收数十年的财产税。格鲁吉亚因此失去了岛屿变成半岛的默许，即使条约给了它所有的岛屿在河里。

沉默就是默许（又名。沉默的默许和默许）。根据这一相关理论，当遇到错误或可被视为侵权行为的行为时，一个人面对违法行为保持沉默，可能会根据同意原则，在不提出抗议或索赔的情况下，丧失提出损失或损害索赔的权利。

（ 3 ） the doctrine of laches, estoppel, and/or waiver 懈怠、禁止反言、弃权原则

懈怠是一种公平的辩护，或者说原则。援引该原则的被告声称，索赔人迟迟没有主张其权利，而且由于这种拖延，不再有权提出公平的索赔。如果不能及时维护自己的权利，则可能导致索赔被懈怠所禁止：公平格言是，“公平有助于

警惕，而不是疏忽。”然而，仅靠拖延不足以阻止索赔人获得救济。拖延的后果必须是法院给予救济是不公平的，通常是因为被告因为拖延而改变了立场。

声称懈怠的一方有责任证明它适用。懈怠与时效法规有区别，后者阻止一方在指定时效期届满后提出索赔。

Estoppel 是一项法律原则，它阻止某人争论某事或主张与他们以前说过或法律同意的内容相矛盾的权利。它旨在防止人们因他人言行不一致而受到不公正的委屈。

《黑人法律词典》所界定的豁免原则是有意或自愿放弃已知权利。...放弃权利意味着一个人不能再主张这项权利，并被禁止为了该法律的利益而质疑该法律的合宪性，而这项权利是放弃的。

(4) the doctrine of de minimis use 法不干涉琐事原则

在诉讼中，法院适用最小原则，以避免决定不值得司法审查的琐碎事项。如法院驳回了侵犯版权案件，理由是被指控的侵权者使用受版权保护的作品如此微不足道。

(5) Failure to State a Claim 未提出有效索赔

未能陈述可以给予救济的索赔是对法律索赔的辩护。这意味着索赔人没有提出充分的事实证明发生了违法行为或者索赔人有权获得法律补救。

(6) Failure to Mitigate Damages 没有采取减轻损害

减轻损害赔偿原则，也称为可避免后果的原则，主要是防止受害方通过不合理努力追讨本来可以避免的损害赔偿。

减轻损害赔偿传统上大多发生在侵权和合同法领域。在违约案件中，在收到合同一方无意履行的通知后，要求另一方减轻损害，这意味着另一方必须作出合理努力，避免违约造成的进一步损失。Luten 公司与罗金汉姆县的合同中，罗金汉姆县聘请 Luten 公司建造桥梁，以减轻损害的义务就说明了这一点。此后，该县投票决定不继续修建该桥，并通知 Luten 停止建造该桥。然而，Luten 继续施工，随后提起诉讼，要求赔偿罗金汉姆县违约。法院认为，Luten 有义务停止施工，承包商不能继续从事项目工作，并增加因违反合同造成的损害。

#### （7）法院管辖权的问题

管辖权：法律的最基本问题之一，某一法院是否有权主持某一案件。司法管辖权问题可分为三个部分：

——是否有个人管辖权

——是否对标的物有管辖权

——是否有管辖权作出所要求的特定判决。

将管辖权一词与"权力"进行比较，可以最好地理解。任何法院仅在《宪法》赋予其管辖范围内对事项拥有管辖权，并且/或代表其行使主权的立法（前：密西西比州法院可能

需要密西西比州立法机构的法定许可才能审理某些类型的案件)。某一法院是否有权确定管辖权问题本身就是一个管辖权问题。这种法律问题被称为"决定管辖权的管辖权"。

在美国 337 调查案件 337-TA-1028 中,就是因为多家中国被告没有应诉导致法官采用了原告的诉讼请求发出了普遍排除令导致从事所有出口到美国的 mobile device holders 都只有在获得专利许可的情况下才能到美国市场销售,而不管你的产品是否侵权。

在美国联邦地区法院案件 N.D. Ill. 18-cv-543 (PGG) 中,被告就是利用法院管辖权的理由迫使原告撤诉。

在美国 337 调查案件 337-TA-1035 中,由于两个深圳企业由于采取了不同的应对策略和态度,所得到的结果也完全不同:积极应诉的企业被终止调查,没有应诉的企业被缺席判定为有限排除令和禁止在美国的所有产品销售令。

## 2、取证和质证阶段的管理

在案件进入取证和质证阶段,这是一个非常重要的环节,可能会直接影响判决的过程,因此,项目团队和代理律师需要进行通力配合,运用各种合法的手段和方法,如:质询、调取文档、证人证言以及请求认可,还有第三方意见或专家作证等,全力维护企业的合法权益。

如果案件涉及专利侵权问题,应诉工作的专业性和技术性因素会很强,需要充分发掘和利用国内外的行业专家以及专业机构的资源。在联邦地区法院的专利侵权案件法官一般

会采用一个马克曼（Markman）程序来澄清专利权的范围以及是否侵权的技术细节，而在 337 调查案件中，行政法官则会采用一个类似的程序（Claim Construction）来澄清专利权力的范围和侵权技术细节。

在这个阶段，企业平时在技术方面的积累（如技术知识库）以及市场信息方面的积累（如市场潜在竞争对手的信息库）还有法律知识方面的积累（如行业诉讼情况的信息库）就可以发挥巨大的价值和作用。

在美国联邦地区法院案件 N.D. Ill. 1:20-cv-00247 中，被告发起反诉的关键证据之一的是一原告美国专利（基于中国专利作为优先权）在申请过程中，优先权基础的中国专利在中国被提起无效请求，而美国专利制度中 37 CFR § 1.56 的规定，对于因恶意或故意不当行为而实施或企图实施不公平行为或违反披露义务的申请，不应授予专利。这点作为争议存在影响涉案专利有效性的理由。

### **3、庭审和庭审后的管理**

当案件进入庭审阶段时，企业能做的事情相对比较少，主要是配合律师团队的工作和要求。

对于庭审结论不满意的情况下，企业应积极配合律师团队评估后续的应对策略，一般有两类可以选择：一是提出上诉，一是提出新的动议（包括新的证据等）以降低企业的损失或严重程度。

在 337 调查程序中，如果对行政法官做出的初步判定结

果不满意，可以向委员会提出复审申请。

企业应该知道：在美国的法律制度下，庭审结论并不一定是最终的结论，只要你有足够的理由和证据，可以持续地向法官提出相关的动议以维护企业的利益。

## **（二）诉讼案件结案后的评价和改进措施**

任何诉讼或调查案件结束后，不管结束方式是什么（和解、法官判决、陪审团判决以及撤诉等）都应该对整个案件的全过程进行仔细评估，重点审查在案件的过程中有无关键环节的失误或策略选择的失误或某些规则和程序的理解和运用不适当以及针对诉讼结果是否满足预期进行评价，从而找出企业在日常管理方面、法律知识的储备方面以及其他应该改善的地方加以整改，并需要在今后的案件过程加以验证其改善的有效性。



## 附录 A

### 《在诉讼中经常使用的美国知识产权法律及其条文清单》

| 知识产权类别 | 法规名称                                            | 案件中经常引用的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专利     | the patent laws of the United States, 35 U.S.C. | <p>35 U.S.C. § 271,<br/> 35 U.S.C. § 284;<br/> 35 U.S.C. § 285<br/> 35 U.S.C. § 286.<br/> 35U.S.C. § § 287<br/> and 288.<br/> 35 U.S.C. § § 101,<br/> 102, 103, 112,<br/> 35 U.S.C. § 292.;<br/> 35 U.S.C. § 271(a).<br/> “without authority<br/> makes, uses, offers<br/> to sell, or sells any<br/> patented invention<br/> during the term of the<br/> patent therefor.”</p> | <p>271 有关侵权认定;<br/> 284, 285 有关赔偿认定;<br/> 286, 287 和 288 有关赔偿受限认定;<br/> 101, 102, 103 和 112 是关于是否<br/> 可专利;<br/> 判例 (Dynacore Holdings Corp. v.<br/> U.S. Philips Corp., 363 F.3d<br/> 1263, 1273 (Fed. Cir. 2004),<br/> 在判定专利侵权时, 专利权人要证<br/> 明被控侵权物全面覆盖了专利的<br/> 所有权利要求, 即 “全面覆盖原<br/> 则”。( “To prove infringement,<br/> the patentee must show that the<br/> accused device meets each claim<br/> limitation. . .” . )<br/> 判例 (eBay Inc. v. MercExchange,<br/> L.L.C., 547 U.S. 388, 388, 126<br/> S. Ct. 1837, 1838, 164 L. Ed. 2d<br/> 641 (2006), 地区法院颁发或否决<br/> 永久禁令时, 要根据衡平法原则,<br/> 考虑以下四要素: 一、原先已经<br/> 遭受了无法挽回的损害; 二、根据<br/> 现有法律救济 (主要是普通法的金<br/> 钱损害赔偿), 该损害无法弥补;<br/> 三、在原告因侵权遭受的损失与被<br/> 告因禁令遭受的损失之间进行权<br/> 衡取舍, 决定是否采取衡平法的救<br/> 济措施; 四、禁令的颁发不会对公<br/> 共利益造成危害。</p> |

|           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>商标</p> | <p>US Trademark (Lanhan Act of 1956)</p> | <p>15 U.S.C. § § 1051 sections 32, 37 and 43(a) § § 1114, 1119, and 1125(a)), 15 U.S.C. § 1115(b) (4) 1、the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a), the Lanham Act, U.S.C. § 1127( “ use in commerce” definition (1) (A) – (B)) ( “use in commerce” definition (2)). “ use in commerce requires that the mark be “placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and (B) the goods are sold or transported in commerce.”</p> | <p>fair use of a registered mark under 15 U.S.C. § 1115(b) (4) 法官援引的判例 判例 Freecycle Network, Inc. v. Oey, 505 F.3d 898, 902 (9th Cir. 2007), 援引了 the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1125(a) 的法条原文, “a person must “(1) use in commerce (2) any word, false designation of origin, false or misleading description, or representation of fact, which (3) is likely to cause confusion or misrepresents the characteristics of his or another person’s goods or services.” 判例 (Abercrombie &amp; Fitch Co. v. Moose Creek, Inc., 486 F.3d 629, 633 (9th Cir.2007)), 商标侵权最主要的判定因素是混淆可能性, 如标识的相似性是否有可能引起消费者对商品来源的误解。( “The core element of trademark infringement is the likelihood of confusion, i.e., whether the similarity of the marks is likely to confuse customers about the source of the products.” ) 判例 AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348 – 49 (9th Cir.1979), 第九巡回庭对商品的 “混淆可能性 “认定, 要考虑的八项因素: 一、商标的长度; 二、产品的相似性; 三、标识本身相似度; 四、有实际造成混淆的证据; 五、常用的市场营销渠道; 六、产品的类型以及购买者辨识商标所需要付出的关注度; 七、被告选择使用此商标/标识的主观恶意; 八、拓展此产品线的可能性。( The Ninth Circuit has developed eight nonexclusive factors relevant to evaluating the likelihood of confusion: “(1) the strength of the mark; (2) the proximity of the goods; (3) the similarity of the marks; (4) evidence of actual confusion; (5) the marketing channels used; (6) the type of goods and the degree of care likely to be exercised by the purchaser; (7) the defendant’s intent in selecting the mark; and (8) the likelihood of expansion of the product lines.” )</p> |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版权             | Copyright Act of 1976                                                                                                                                         | 17 U.S.C.<br>§ § 106, 501, 101<br>17 U.S.C. § 107.<br>17 U.S.C. § 301,<br>17 U.S.C. § 412,<br>17 U.S.C. § 102 (b)<br>does not “extend to<br>any idea, procedure<br>etc,<br>therefore not<br>entitled to copyright<br>protection pursuant<br>to 17 U.S.C. §<br>102 (a).<br>17 U.S.C. § § 106,<br>501 et seq.; | work as defined under 17 U.S.C.<br>§ 107.<br>the Copyright Preemption<br>doctrine of 17 U.S.C. § 301,<br>the requirement of 17 U.S.C. §<br>412 that a work be registered<br>prior to filing an infringement<br>action.<br>判例 (Funky Films, Inc. v. Time<br>Warner Entm’t Co., L.P., 462<br>F.3d 1072, 1076 (9th Cir.<br>2006) ), 判断版权侵权要满足两<br>个条件: 1、现有的版权为有效版<br>权; 2、对原创作品组成元素的复<br>制行为; ( “(1) ownership of a<br>valid copyright, and (2)<br>copying of constituent elements<br>of the work that are original.” ) |
| 商业秘密           | DTSA                                                                                                                                                          | 18U.S.C 1836, 1839,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 联邦地区<br>管辖权    | 28 U.S.C.                                                                                                                                                     | 28 U.S.C. § § 1331 and<br>1338 (a). 28 U.S.C. §<br>391 (c) (3), 28 U.S.C.<br>§ 1400 (b),<br>28 U.S.C § 1498,                                                                                                                                                                                                 | § 1331 and 1338 (a) 有关管辖权;<br>. § 1391 (c) (3), 28 U.S.C. §<br>1400 (b), 有关管辖地;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 337 调查有关法<br>规 | Tariff Act<br>of 1930) 第<br>337 节 (简称<br>“337 条款” )<br>及相关修正<br>案;<br>section 337<br>of the<br>Tariff Act<br>of 1930, as<br>amended, 19<br>U.S.C. §<br>1337,; | Commission Rule<br>210.21;<br>19 C.F.R.<br>210.21I (3) (i) (F).<br>19 C.F.R.<br>210.21 (c) (3) (ii) (A).<br>19 C.F.R.<br>210.21 (c) (3) (ii) (B).<br>19 C.F.R.<br>210.21 (c) (4) (i)<br>19 C.F.R.<br>210.21 (c) (4) (ii).<br>19 C.F.R.                                                                       | 1、Commission Rule<br>210.21 (c) (3)’ s required<br>statements on how a consent<br>order will apply to patent<br>claims that have expired or that<br>have been found or adjudicated<br>invalid or unenforceable.<br>2、Commission Rule<br>210.21 (c) (4). The proposed<br>order does not clearly identify<br>the “the subject articles” 。<br>3、Commission Rule<br>210.21 (c) (3) (ii) (A): A                                                                                                                            |

|  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Commission Rule; | 210.21(c)(4)(iii).<br>19 C.F.R.<br>210.21(c)(4)(iv)<br>19 C.F.R.<br>210.21(c)(4)(v)<br>19 C.F.R.<br>210.21(c)(4)(vi)<br>19 C.F.R.<br>210.21(c)(4)(vii).<br>19 C.F.R.<br>210.21(c)(4)(viii).<br>19 C.F.R.<br>210.21(c)(4)(ix) –<br>(x).<br>19 C.F.R.<br>210.21(c)(4)(xi) | statement that the consent order shall not apply with respect to any claim of any intellectual property right that has expired or been found or adjudicated invalid or unenforceable by the Commission or a court or agency of competent jurisdiction, provided that such finding or judgment has become final and nonreviewable. |
|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 附录 B

### 《美国知识产权诉讼案件受理量前五名的 联邦地区法院名单》

美国联邦地区法院

Showing 168,819 Copyright, Patent, Trade Secret,  
or Trademark cases; pending between 2009-01-01 and  
2021-08-06.;

具体如下:

| 法院名称                   | 受理量    | 占比  |
|------------------------|--------|-----|
| C. D. Cal.<br>加州中区法院   | 18,701 | 11% |
| E. D. Tex.<br>德州东区法院   | 12,867 | 8%  |
| S. D. N. Y.<br>纽约南区法院  | 11,844 | 7%  |
| D. Del.<br>特拉华地区法院     | 9,970  | 6%  |
| N. D. Ill.<br>伊利诺伊北区法院 | 9,848  | 6%  |

## 附录 C

### 《美国 337 调查的法律程序简单说明》

#### 一、337 调查的法律程序主要包括以下步骤：

1、申请：不管是不是美国企业，只要在美国拥有知识产权而且有产业应用都可以提出申请。

2、立案：由 OUII 评估给出建议，委员会六位法官投票决定。

3、应诉：不应诉的危害不仅害己，而且可能危害整个行业。

4、听证前会议：确定各种事件的时间限定和其他要求。

5、取证（开示）：双方通过各种方法进行事实真相的挖掘，期间 OUII 的独立律师会发表自己的意见供法官在颁发各种令时的参考。

6、听证会：由行政法官主持。

7、行政法官初裁——ID。

8、委员会复议并终裁——FD。

9、总统审议：很少实际进行。

如果任何一方当事人对 USITC 的裁决结果不服，可以向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。

#### 二、关于 337 调查的背景知识

根据美国《1930 年关税法》第 337 节的规定，USITC 应在“尽早的、可行的时间内”完成一项 337 调查并作出裁决。



实践中，USITC 一般在 12 - 15 个月内结束调查，复杂案件可能会延长至 18 个月。

申请人（原告）和被申请人（被告）是一项 337 调查的当事人。认为调查结果会对其利益产生影响的其他企业可以以第三方的名义或者要求增加为被告的方式申请参与到 337 调查程序中。USITC 指定一名行政法官负责案件的审理和发布初裁，并指定一名律师作为代表公共利益的独立的第三方参与每一项 337 调查。委员会委员负责对行政法官的初裁进行复议并作出终裁。根据美国《1930 年关税法》第 337 节的规定，USITC 作出的任何违反 337 条款的终裁均应提交总统进行审议。实践中，该总统审议实际由美国贸易代表（USTR）办公室进行。

一般来说，所有向 USITC 提交的文件均应送达给调查的其他当事人。

就申请书而言，如果 USITC 决定发起调查，委员会可以自行将申请书送达所有被列名被告，以及外国被告所属国驻美国大使馆。如果申请人在提交申请书的同时提交了临时救济的动议，委员会不仅在发起调查时将申请书和临时救济动议送达被告，同时要求原告通过邮寄、快递等方式将上述文件送达至被告以及外国被告所属国驻美国大使馆。

就申请书以外的调查文件而言，行政法官会在其负责的调查案件中公布特定的调查规则（Ground Rules），对该类

调查文件的送达方式等作出具体规定。

如果 USITC 经调查认定进口产品在美国市场上侵犯了知识产权，其有权采取以下救济措施：

（1）有限排除令，即禁止列名被告企业的侵权产品进入美国市场；

（2）普遍排除令，即不分来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场；

（3）禁止令，即禁止侵权企业从事与侵权行为有关的行为，包括停止侵权产品在美国市场上的销售、库存、宣传、广告等。

（4）扣押和没收令，如果 USITC 曾就某一产品发布过排除令，而有关企业试图再次将其出口到美国市场，则美国海关可以根据 USITC 发布的扣押和没收令，扣押并没收所有试图出口到美国市场的侵权产品。

### **三、在 337 调查中，被告可以提出的抗辩理由一般包括：**

（1）被告未对美出口涉案产品；

（2）被告对美出口的产品未侵犯涉案专利；

（3）由于存在在先技术或专利不可实施等原因导致涉案专利无效；

（4）原告未能证明其在美国存在国内产业；

（5）原告主张的救济措施不合理或范围过于广泛；

（6）其它。

#### 四、一份典型的 337 调查案件的时间表 (SCHEDULE) :

| 事项 (Event)                                                                              | 截止日 (Deadline)             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| First Settlement Conference                                                             | March 30, 2020             |
| Submission of first settlement conference joint report                                  | April 2, 2020              |
| Exchange Proposed Claim Constructions —Private Parties                                  | April 15, 2020             |
| File identification of expert witnesses, including their expertise and curriculum vitae | April 17, 2020             |
| File tentative list of witnesses a party will call to testify                           | April 17, 2020             |
| Exchange Proposed Claim Constructions —Staff                                            | April 20, 2020             |
| Initial Markman Briefs —private parties                                                 | April 29, 2020             |
| Staff' s Markman Brief                                                                  | May 8, 2020                |
| Rebuttal Markman Briefs                                                                 | May 13, 2020               |
| Markman Hearing and Tutorial                                                            | May 27, 2020               |
| File notice of prior art                                                                | June 5, 2020               |
| Second Settlement Conference                                                            | On or before June 26, 2020 |
| Fact discovery cutoff and completion                                                    | June 26, 2020              |
| Deadline for motions to compel discovery                                                | June 30, 2020              |
| Submission of second settlement conference joint report                                 | On or before July 3, 2020  |
| Exchange of initial expert reports (identify tests/sun/eys/data)                        | July s, 2020               |
| Exchange of rebuttal expert reports                                                     | July 22, 2020              |
| Expert discovery cutoff and completion                                                  | July 31, 2020              |
| Deadline for filing summary determination motions                                       | August 6, 2020             |

|                                                                                                                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Attendance at one-day mediation session                                                                                                                                  | On or before August 20, 2020 |
| Exchange of exhibit lists among the parties                                                                                                                              | August 21, 2020              |
| Submission of joint report on mediation                                                                                                                                  | August 28, 2020              |
| Exchange proposed direct exhibits (including witness statements and witness outlines), with physical and demonstrative exhibits available – Complainants and Respondents | September 2, 2020            |
| File pre-hearing statements and briefs — Complainants and Respondents                                                                                                    | September 9, 2020            |
| Exchange proposed direct exhibits (including witness statements and witness outlines), with physical and demonstrative exhibits available — Staff                        | September 9, 2020            |
| Exchange proposed rebuttal exhibits (including witness statements and witness outlines), with physical and demonstrative exhibits available — all parties                | September 14, 2020           |
| Deadline for motions in limine                                                                                                                                           | September 16, 2020           |
| File high priority objections statement                                                                                                                                  | September 16, 2020           |
| Submit proposed exhibits to Administrative Law Judge                                                                                                                     | September 21, 2020           |
| File responses to motions in limine                                                                                                                                      | September 21, 2020           |
| File responses to high priority objections statement                                                                                                                     | September 22, 2020           |
| File pre-hearing statement and brief — Staff                                                                                                                             | September 22, 2020           |
| Pre-hearing conference                                                                                                                                                   | October 5, 2020              |
| Hearing                                                                                                                                                                  | October 5–9, 2020            |
| File initial post-hearing briefs and final exhibit lists                                                                                                                 | October 30, 2020             |
| File reply post-hearing briefs                                                                                                                                           | November 13, 2020            |
| Initial Determination due                                                                                                                                                | January 14, 2021             |
| Target date for completion of investigation                                                                                                                              | May 14, 2021                 |



## 附录 D

### 《美国联邦地区法院受理知识产权案件的基本流程说明》

#### (一) 原告起诉(Complaint)

首先应该由原告向法院提交起诉状(Complaint)，包含原告的法律请求并陈述接受起诉状的法院享有对本案的管辖权及相关依据。根据《联邦民事诉讼规则》第 11 条规定，接待书记员就起诉状的格式进行审查，包括原告或其律师的签名，确保该律师是该地区法院律师协会成员。

如果所提交的文件包括传票(summons)，则书记员应该在传票(summons)上署名。传票(summons)应告知被告，如果不及时应诉和答辩，将导致法院作出不利于被告的判决。传票(summons)是单页格式文件，内容包括法院的名称和当事人的姓名、指向被告、律师的姓名地址、确定被告对于起诉状(complaint)提交答辩状(answer)作出回应的期限。

值得注意的是，与中国法院不同的是，根据《联邦民事诉讼规则》，传票是由原告律师负责与起诉状副本一起送达给被告。（中国是由法院发送传票）

#### (二) 文书送达(Service)

1. 向美国境内的个人/企业送达
  - 1) 在美国任何司法辖区内的送达
  - 2) 可以按照法院所在的州或送达所在州的法律进行

3) 可以通过以下方式送达：

a) 亲自递交； b) 在该人住所地或通常居住地； c) 经委托授权的代理人； d) 企业的经理，负责人，委托的代理人

2. 向处在美国境外的个人/企业送达

2.1 可以采用国际上认同的方式，比如《海牙公约》授权的方式。

2.2 如果被送达的人所在国没有参加有关国际公约，则送达必须根据以下几个方式进行：

1) 该外国法律规定的送达方式

2) 外国权威机构回应请求书时所指示的方式

3) 亲自交付（前提是该方式不被该外国法律所禁止，外国企业不适用）

4) 采用有签名回执的邮寄方式，并由法院书记员寄送（前提是该方式不被该外国法律所禁止）

3. 《联邦民事诉讼规则》赋予了被告可以自行选择放弃传票送达的权利。被告之所以会选择放弃，主要有两个动机：

3.1 可以节约成本

根据《联邦民事诉讼规则》，如果原告不得不向被告送达传票，则法院可以强制被告支付因送达所产生的费用，除非被告有充分理由。

3.2 可以给被告预留更多的时间

1) 不放弃送达的被告，在送达起诉状后的 20 天内提交答辩状



2) 放弃送达的被告，可以从送达放弃书发出之日起 60 天内提交答辩状（如果被告在国外，则享有 90 天）

### (三) 提出动议 (Motion)

通常情况下，被告答辩状可以随着原告的起诉状而提出，同时，被告也可以选择通过提出动议 (motion) 来回应起诉状的选择权。

在以下的一些条件情况下，被告能够通过提出动议来进行抗辩，包括：

1. 对诉讼标的缺乏管辖权
2. 缺乏对人的管辖权；
3. 审判地不适当；
4. 诉讼开始文书的非充分性；
5. 诉讼开始文书的送达的非充分性；
6. 没有陈述救济可以获得同意的请求；
7. 遗漏了必须参加诉讼的当事人

### (四) 答辩状 (Answer)

1. 被告可以对原告的起诉进行答辩，根据《联邦民事诉讼规则》的规定，答辩状的格式要求对每一项编号的陈述，以自认、否认或者被告缺乏足够的自认或否认的信息的陈述而一一作出回应。

2. 被告也可以在案件中提出反诉，起诉原告，作为对原来诉讼的回应。

3. 期间的延展

3.1 被告可以请求延展提出答辩状或对于诉讼答辩文书作出回应的期间。但是，这类延展请求可能会被对方反对，法院有义务保持案件迅速解决来判断是否同意被告延期。

3.2 如果被告没有在规定的时间包括在法院同意的延展期间进行抗辩，原告可以提出要求满足其所寻求的救济的不应诉判决的动议。

## **(五) 审前程序 (Pretrial Proceedings)**

### **1. 调查取证 (Discovery)**

1.1 双方律师会对构成案件的人证、物证等信息进行审查。

1.2 调查取证可以分为两个阶段。在第一个阶段，法院可以指示律师对证人进行庭外录证，交换与案件争议有关的文件，力图达成和解。如果和解未能成功，律师可以在第二阶段收集关于损害赔偿的信息。

### **2. 日程安排 (Scheduling)**

2.1 通常情况下，一旦切实可行，在被告应诉后的 60 天内和起诉状送达被告后的 90 天内，法院必须作出该民事诉讼日常安排的命令。

2.2 通常情况下，法院会要求律师或未委托律师的当事人本人至少参加一次审前的日程安排会议。

### **3. 动议 (Motion)**

3.1 除了第 (三) 部分选择通过提出动议 (motion) 来回应起诉状的选择权外，被告也可以提出与诉讼文书或当事

人有关的程序性动议。

3.2 随着调查取证程序的推进，当事人可以提出调查取证程序的动议。

3.3 在案件审前阶段，经常会有当事人提出简易判决的动议。

3.4 动议一旦被提出，法院的书记员将会记载在备审案件目录表中，并确定相应的回应日期。美国有些州的民事诉讼规则要求对方当事人在动议提交后的特定时间内提交回应书，否则视为自动放弃。

#### **4. 最终的审前会议 (The Final Pretrial Conference)**

4.1 根据《美国民事诉讼规则》，最终的审前会议将根据具体情形，在接近庭审的合理时间内进行，并要求各方当事人至少一名律师或未委托律师的当事人本人参加。

4.2 最终的审前会议 (the final pretrial conference) 上，当事人会准备一份庭审计划。法官会在一些没有争议的分歧点上，要求双方律师达成有拘束力的协定。

4.3 法院还可以在会议上要求律师交换证人和证物的名册。为了使得庭审更加有效率，法官还可以限定各方当事人陈述案件和询问当事人证人的时间数量，解决对证物可采性的异议。

4.4 在最终的审前会议结束之时，法院发出的会议期间形成的全部决定，包括庭审期和对争议事项的裁断的有拘束力的审前命令。

## **5. 开庭审理和判决 (Trial and Judgment)**

### **5.1 陪审团的遴选 (Jury Selection)**

5.1.1 根据《联邦民事诉讼规则》规定，法院有选择权可以向准陪审员提出预先审核的问题。同时，法官和律师根据准陪审员的回答来判断他们是否公正、中立。

5.1.2 如果任何一方的律师认为某一位准陪审员不能胜任，则该律师可以阻止该准陪审员加入陪审团（“要求陪审员有因回避”）。除了以性别或种族理由外，任何一方的律师也可以不说明理由要求取消一定数量的陪审员资格（“强制回避”）。

5.1.3 该准陪审员是否回避的决定权仍然在法官手中。

### **5.2 开场陈述 (Opening Statements)**

5.2.1 庭审开始时，原告律师会先做开场陈述。被告方律师可以选择在其之后或者在原告律师提出证据后做开场陈述。

### **5.3 证据提出 (Presentation of the Evidence)**

5.3.1 通常情况下，原告在诉讼中负有“证明责任”，即原告律师应提出证据，向陪审团证明被告有不法行为，而不是由被告证明自己未犯不法行为。

5.3.2 双方当事人通过传召证人出庭并向他们提问的方式提出证据。

5.3.3 传召证人出庭的律师对任何证人的首次提问被称为“直接询问”，发问的律师不得诱导证人。当一方律师对

于一个问题，或者对方律师表述问题的方式或回答证词的证人提出异议时，法官应决定该异议是否具有法律依据。如果法官认为异议有效，将维持异议并要求该律师撤回或重述问题/指示陪审团不考虑此证言。

5.3.4 在对证人直接询问后，对方当事人律师可以向证人就其在直接询问中所证明的事项进行提问（“交叉询问”）。

5.3.5 被告提出证据来作为抗辩。双方就是否对法律请求已经提出足够证据来让陪审团加以考虑的问题已展开补充辩论。

#### **5.4 最终辩论 (Closing Arguments)**

5.4.1 如果原告和被告都已经停止提供证据，而法院也决定诉讼请求值得陪审团考虑，双方的律师就获得了在最终辩论中直接向陪审团发表讲话的机会。

5.4.2 双方律师在这个过程中概括证据，力图说服陪审团从各方提供的证据中得出对其委托人有利的结论。

#### **5.5 对陪审团的指示和陪审团评议 (Jury Charge and Deliberations)**

5.5.1 在最终辩论结束后，法官向陪审团就其必须适用于案件的法律原则作出指示（对陪审团的指示）。

5.5.2 审理法官最终决定作出何种指示，并以何种措辞。

5.5.3 陪审团在得到指示后进入陪审团室评议。

5.5.4 除非双方另行约定，陪审团的裁决必须一致并且至少有 6 位陪审员。

5.5.5 如果陪审团的裁决并没有达成一致，则陷入僵局。法官确认在陪审团进一步评议后，不存在达成一致的可能性，则法官会宣布审判无效。该案件另定日期，由另一陪审团审理。

## **5.6 裁决和判决(Verdict and Judgment)**

5.6.1 陪审团将裁决案件的最终胜诉方，并对损害赔偿的数额一并裁决。

5.6.2 陪审团无需对裁决理由进行任何解释。

5.6.3 在陪审团作出裁决后，法院对案件进行最终判决，并将陪审团的裁决引入判决书。

## **5.7 判决的执行(Execution of the Judgment)**

5.7.1 如果原告胜诉，原告将得到一份获得金钱给付的判决书。

5.7.2 如果被告认为审判结果是错误的，被告可以：1) 提出重新开庭审理的动议；2) 提出修正或修改判决的动议；3) 向更高级别的法院对判决提出上诉。

5.7.3 《联邦民事诉讼规则》规定了 30 天的暂停执行判决的期限，以便败诉方安排付款或另做打算。

5.7.4 如果败诉方根据 5.7.2 条做了选择，并不想支付判决书上确定的金钱给付，则败诉方可以请求法院暂停对判决的执行，直到上述动议或上诉作出了决定。

5.7.5 通常情况下，向上一级法院提出上诉的当事人可以提供中止执行保证金，从而获得判决的暂停执行。在暂停

执行期限届满后，败诉方必须支付判决书上的金额。

5.7.6 如果败诉方拒不付款，原告可凭执行令状强制执行判决。

**美国诉讼中经常可能运用的司法原则和策略思路：**

1、the doctrine of unclean hands, 污手原则，指有不公正或欺诈行为的一方当事人无权获得法律救济。

2、the doctrine of acquiescence 默许原则；

3、the doctrine of laches, estoppel, and/or waiver 懈怠、反言、弃权；

4、the doctrine of de minimis use 法不干涉琐事原则；

5、Failure to State a Claim 未提出索赔；

6、Failure to Mitigate Damages 减轻损害。





## 附录 E

### 《美国 337 调查和美国联邦地区法院审理的对比说明》

| 诉讼要素          | 337 调查                                                             | 联邦地区法院                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 参与方           | 原告，被告，OUII 的律师（独立的第三方）                                             | 原告，被告                                                                                                                                  |
| 法官            | ITC 六位行政法官之一                                                       | 法官，治安法官                                                                                                                                |
| 管辖权           | 针对任何指控侵权进口到美国的产品，包括产品的经销商、制造商以及品牌商等。                               | 法庭对被告的人事管辖权以及对其行为的事务管辖权                                                                                                                |
| 美国产业          | 原告必须证明其知识产权在美国产业界有应用                                               | 不需要                                                                                                                                    |
| 适用程序规则        | Commission Rules of Practice and Procedure and ALJ's Ground Rules. | Federal Rules of Civil Procedure, Local Rules (for example, NDCA Local Rules and NDCA Patent Local Rules) and judge's Standing Orders. |
| 反诉            | 可以，但必须立即转到联邦法院                                                     | 可以                                                                                                                                     |
| 典型的开示相应时间     | 十天                                                                 | 30 天                                                                                                                                   |
| 典型的动议相应时间     | 十天                                                                 | 典型为 2-4 周时间                                                                                                                            |
| 权力范围听证（马克曼程序） | 一般不举行，但会在证据听证后的首次判决中包括，                                            | 一般由指定法官进行，多数在专家开示，综合判决以及庭审前进行。                                                                                                         |
| 证据庭审或听证会      | 在行政法官前举行                                                           | 在法官或陪审团前举行                                                                                                                             |
| 典型的案件解决时间周期   | 15-18 个月                                                           | 2-3 年                                                                                                                                  |
| 可能的补偿措施       | 排除令<br>制止令                                                         | 赔偿<br>禁令                                                                                                                               |
| 审判决定          | 行政法官的初步判决，委员会作出最终判决。                                               | 陪审团判决或法官判决。                                                                                                                            |
| 上诉机制          | 联邦巡回法院                                                             | 联邦巡回法院                                                                                                                                 |

## 附件：英文说明

| LITIGATION<br>LEMENT                          | SECTION 337<br>ITC INVESTIGATION                                                                             | DISTRICT COURT PATENT<br>LITIGATION (USING NDCA AS AN<br>EXAMPLE)                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parties                                       | Complainant(s), Respondents(s)<br>and the OUII.                                                              | Plaintiff(s) and Defendant(s).                                                                                                                     |
| Judge                                         | One of six ALJs who are assigned<br>to the ITC and have familiarity<br>with Section 337 investigations.      | Article III judge or, with<br>consent of parties, magistrate<br>judge. The judge's familiarity<br>with patent cases varies by<br>district.         |
| Jurisdiction<br>and<br>Importation            | In rem jurisdiction over products<br>imported into the US that are<br>accused of infringing US IP<br>rights. | Court must have personal<br>jurisdiction over the<br>defendant(s) and subject<br>matter jurisdiction over the<br>action.                           |
| Domestic<br>Industry                          | All complainants must demonstrate<br>domestic exploitation of the<br>asserted patent or patents.             | Not required.                                                                                                                                      |
| Applicable<br>Procedural<br>Rules             | Commission Rules of Practice and<br>Procedure and ALJ's Ground Rules.                                        | Federal Rules of Civil<br>Procedure, Local Rules (for<br>example, NDCA Local Rules and<br>NDCA Patent Local Rules) and<br>judge's Standing Orders. |
| Counterclaims                                 | Available, but must immediately<br>transfer to district court.                                               | Available.                                                                                                                                         |
| Typical Time to<br>Respond to<br>Discovery    | Ten days.                                                                                                    | 30 days.                                                                                                                                           |
| Typical Time to<br>Respond to<br>Motions      | Ten days.                                                                                                    | Varies by assigned hearing date<br>but is typically two to four<br>weeks.                                                                          |
| Claim<br>Construction<br>(Markman)<br>Hearing | Varies but often is not held.<br>Claim construction occurs in ID<br>after evidentiary hearing.               | Varies but often is held by<br>presiding judge, typically<br>before expert discovery,<br>summary judgment and trial.                               |
| Evidentiary<br>Trial or<br>Hearing            | Held before an ALJ.                                                                                          | Held before a judge and a jury<br>(if requested by any party).                                                                                     |
| Typical Time<br>Frame to<br>Resolution        | 15 to 18 months.                                                                                             | Two to three years.                                                                                                                                |
| Possible<br>Remedies                          | Exclusion order and cease and<br>desist order.                                                               | Damages and, if eBay Inc.<br>factors are met, injunction.                                                                                          |
| Trial Decision                                | ID by ALJ, which can be accepted<br>or modified by the Commission's<br>FD.                                   | Jury verdict or written<br>decision and findings of fact<br>by judge.                                                                              |
| Appellate<br>Review                           | Federal Circuit.                                                                                             | Federal Circuit.                                                                                                                                   |

Parties and the Office of Unfair Import  
Investigations (OUII) Parties to a Section 337  
investigation include:

The complainant (patent holder).

The respondents (accused infringers).

The OUII.

The OUII represents the ITC and the public interest. Although this process is currently changing, the OUII typically assigns a staff attorney, formally called the commission investigative attorney (the Staff), to each case. The Staff is an actual party to the investigation with full party rights in all aspects of the investigation.

## 附录 F

### 《美国专利诉讼案件受理量前五名的律所》

代理原告的律所前五名为 ( Top Law Firms Representing Plaintiffs ) :

#### 1、Fox Rothschild;

联系方式:

地址: 2000 Market Street, 20th Floor, Philadelphia,  
PA 19103-3222

电话为: ( 215 ) 299-2000

网站: <https://www.foxrothschild.com/>

#### 2、Liebowitz Law Firm;

联系方式:

地址: 11 Sunrise Plaza Suite 305, Valley Stream,  
NY 11580

电话为: (516) 233-1660

电子邮箱: [info@liebowitzlawfirm.com](mailto:info@liebowitzlawfirm.com)

网站: <https://liebowitzlawfirm.com/>

#### 3、Doniger Burroughs;

联系方式:

地址: Doniger / Burroughs Building 603 Rose Avenue,  
Venice, California 90291

电话: (310) 590-1820

电子邮箱: [info@donigerlawfirm.com](mailto:info@donigerlawfirm.com)

网站: <https://donigerlawfirm.com/>

#### **4、Stamoulis & Weinblatt;**

联系方式:

地址: 800 N. West Street, Third Floor, Wilmington,  
DE 19801

联系电话: (302) 999-1540

电子邮箱: [info@swdelaw.com](mailto:info@swdelaw.com)

网站: <https://swdelaw.com/>

#### **5、Morris, Nichols, Arsht & Tunnell**

联系方式:

地址: 1201 North Market Street, 16th Floor, PO Box  
1347, Wilmington, DE 19899-1347

联系电话: (877) 772-6628;

电子邮箱: [contact@morrisnichols.com](mailto:contact@morrisnichols.com)

网站: <https://www.morrisnichols.com/>

**代理被告的律所前五名为 ( Top Law Firms Representing Defendants ) :**

**1、Fish & Richardson;**

联系方式:

地址: 1 Marina Park Drive, Boston, MA 02210

联系电话: (617) 542-5070;

网站: <https://www.fr.com/>

**2、Morris, Nichols, Arsht & Tunnell;**

联系方式:

地址: 1201 North Market Street, 16th Floor, PO Box  
1347, Wilmington, DE 19899-1347

联系电话: (877) 772-6628;

电子邮箱: [contact@morrisnichols.com](mailto:contact@morrisnichols.com)

网站: <https://www.morrisnichols.com/>

**3、Gillam & Smith;**

联系方式:

地址: 303 South Washington Avenue, Marshall,  
Texas 75670

联系电话: (903) 934-8450

网站: <http://gillamsmithlaw.com/>

**4、DLA Piper;**

联系方式:

只有网站: <https://www.dlapiper.com/en/us/>

**5、Greenberg Traurig**

联系方式:

只有网站: <https://www.gtlaw.com/en/>

## 附录 G

### 《术语和定义》

**1、不确定性：**一种缺少信息、理解或知识的状态。

注 1：缺少的状态可以是部分缺少或全部缺少。

注 2：不确定性一般与一件事的结果或一个实体的特性相关。

注 3：不确定性可以通过系统的处理有关结果的关键假设以获取相关的更多信息、理解和知识。

**2、风险：**不确定性的效应（结果）。

注 1：效应（结果）就是与预期的偏差——正向或反向的偏差。

注 2：风险常常与潜在的事件或后果相关。

注 3：风险常常表达为可能的后果或可能发生的以及它们的结合。

注 4：它是 ISO 管理体系标准中的常见以及核心定义之一。

**3、文化：**一个组织共享的价值观、信念以及行为规范。

（1）、工作环境：工作时的条件组合。

（2）、知识产权：适合用法律保护智力活动成果。

注 1：知识产权包括发明、科学发现、文学作品、科学或艺术作品、标识、设计、名称以及用于商业的图像、工业



设计、表演、记录、广播以及其他创造性和工业作品。

注 2：被法律保护意味着法律赋予的知识产权权益。

注 3：附件 B3 对 ISO 与 TRIPS/WIPO 的定义进行了比较。

**4、知识产权权益：**与知识产权相关的法律权益。

注 1：知识产权权益包括版权及其相关的权益，商标，地理标识，工业设计，专利，集成电路设计以及商业秘密保护。

注 2：附件 B3 对 ISO 与 TRIPS/WIPO 的定义进行了比较。

**5、知识产权管理：**与知识产权相关的管理。

## 附录 H

### 《本指南建议的程序文件清单》

根据《美国知识产权合规性管理实施指南》的要求，本实施指南建议设立的管理程序文件为：

- 1、 研发过程中的知识产权合规性管理程序
- 2、 销售过程中的知识产权合规性管理程序
- 3、 其他日常管理过程中的知识产权合规性管理程序
- 4、 合规性疑虑的汇报以及处理程序
- 5、 诉讼管理程序
- 6、 诉讼案件结案后的评价和改进措施管理程序

以上程序文件的名称可以不采用指南建议的名称，也可以把这些管理程序的内容纳入企业其他管理程序文件中。

## 附录 I

### 《美国诉讼案件的诉讼成本指南清单》

#### 一、美国诉讼案件的诉讼成本一览表

备注：在美国的法院收费（俗称官费）与律师费用相比

| 法院收费<br>(俗称官费)                                                                                                    | 律师费用                             |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 美国法院按固定收费，以联邦地区法院（初审法院）为例，一般每件收费400美元，上诉审收费为每件515美元。至于财产保全（如扣押（attachment）和临时禁令）的申请，以及判决书的执行，就更加低价，基本是几十美元或者就不收费。 | 小时收费制<br>(美国主流的收费模式) Hourly rate | 根据 The National Law Journal 2014 年数据显示，美国律师平均收费为349美元每小时，律所合伙人律师收费为604美元每小时（现在律师费用有所增长）。而律师助理所花的时间也要计算在内的，每小时从50美元到100美元之间，有些甚至150美元。 |
|                                                                                                                   | 风险代理收费制<br>"Contingency Fees"    | 在美国，律师的风险代理收费的比例各有不同，一般的比例是三分之一。有些律师根据案件的具体进展程度，按比例增减其所分享的报酬，多数在20%—60%。                                                              |
|                                                                                                                   | 固定的收费<br>Flat Fees               | 这种收费方式通常仅在较为简单或者例行公事的案件中收取，例如遗嘱或者没有争议的离婚案件。                                                                                           |

基本上可以忽略不计，因此诉讼成本主要是考虑律师费用。

#### 二、典型诉讼案例的成本估计：

按小时计费，美国一个案件通常平均每周花在同一个案件上的小时数不会高于5个小时（阅卷阶段/证据开示阶段

和开庭阶段这三个阶段在不同的案件差异较大），大多数案件在一年半（78 周）以内就结案或调解了，因此一个联邦地区法院的案件所需的小时数一般不会超越 400 个小时，疑难复杂案件除外。按照律师的费率为每小时 450 美元，则一个联邦地区的诉讼案件所需的律师费在 18 万美元左右（当然，这只是非常粗略的统计，如果是案情简单明了的案件，可能并不需要那么多小时数）。

337 调查案件的周期比较短些，一般为 15 个月，所以，一个 337 调查案件的律师费用在 15 万美元以上。

阅卷阶段/证据开示阶段和开庭阶段这三个阶段的所花费时间一般是导致律师费用高企的主要原因。

### 三、如何有效控制诉讼成本？

为了有效控制在美国的诉讼成本，主要需要从以下两个方面进行：

1、按照本实施指南完善企业内部的有关知识产权管理工作，从而在阅卷阶段/证据开示阶段和开庭阶段三个阶段大幅度降低律师的工作强度和工作小时数量，从而大幅降低律师费用。

2、选择律师以及与律师的沟通技巧分享：

在与律师见面前，你应该按照逻辑顺序收集整理好所有以下信息：

1）、确保所有相关方以及证人的联系电话和详细联系地址是最新的和正确的。

2)、把你想要达成的目标以及面临的主要困难形成书面的资料准备好。

3)、所有东西准备原件和复印件供律师选择要哪一样。

**在与律师的第一次咨询会谈时，需要注意的事项有：**

1)、把企业面临的情况全景呈现在律师。

2)、把所有相关的材料（分门别类）呈现在律师，让律师决定其取舍，这样做比后续提供律师好得多。

3)、讨论收费模式以及费率，包括详细的收费项目等。

#### **四、其他降低诉讼成本的法律机会**

关于律师费用的承担，中美两国都采取原被告各自承担本方律师费用的基本原则。除非双方在合同中有明确约定，中美两国法院都不会轻易判决败诉方承担胜诉方的律师费用。

**但是，在美国有两个例外：**

**第一，“轻佻方”承担对方律师费。**当一方在起诉或抗辩过程中提供的支持文件缺乏应有的事实与法律依据时（比如一方明知存在双方自愿签署的合同，却以对方暂时无法提供合同原件而否认该合同的真实存在），美国法院会认定“无理取闹”这一方涉嫌“轻佻之诉”或“轻佻之辩”，可依据联邦民事诉讼规则第11条（Rule 11）对涉事方进行惩戒，并判令“轻佻方”承担对方的律师费与其他实际开支。

**第二，不愿接受庭前和解但最终却败诉方承担对方律师费。**在开庭事实审（Trial，一般由陪审员参与）前，美国

法院一般会要求原被告双方参加法院指定中立房主持的调解（mediation）、案件评估会（case evaluation program）甚至仲裁（arbitration）。如中立方提出的和解方案双方都接受，则案结事了，无须进入美国民诉程序中最昂贵最耗律师费的开庭事实审（trial）。如该和解方案被一方接受，但遭另一方拒绝，案件被迫进入开庭事实审（trial），并且拒绝和解方最终获得的判决结果反而不如事先中立方给出的和解方案，则拒绝和解方须承担接受和解方在和解方案被拒绝后进入开庭事实审而引发的所有律师费用与实际开支（包括昂贵的专家证人费用）。