

# 美国知识产权法律制度研究

---

中国（深圳）知识产权保护中心  
何文钢律师团队

# 序言

本研究报告对美国知识产权的相关法律法规和制度体系进行了全面的研究和分析，所涉及的内容包括美国的法律环境及基本制度、美国所参加的国际知识产权条约、美国联邦知识产权相关法律法规、美国典型州的知识产权法律法规以及美国知识产权申请和保护指引。

本研究报告旨在使中国企业更加全面和清楚地了解美国的知识产权制度，为中国企业在美国进行知识产权的注册和申请提供指引，以及为中国企业应对美国知识产权纠纷提供帮助。

# 目录

<b>第一章 美国法律制度和环境</b> .....	<b>1</b>
一、概况.....	1
二、立法.....	3
（一）权力来源.....	3
（二）国会立法程序.....	3
（三）国会议案.....	4
（四）美国的判例法制度.....	5
三、司法.....	6
（一）州法院.....	6
（二）联邦法院.....	7
四、行政.....	9
（一）美国总统.....	9
（二）美国专利商标局.....	9
（三）美国版权局.....	13
（四）美国贸易代表办公室.....	14
（五）美国国际贸易委员会.....	17
（六）美国海关.....	19
五、律师在美国知识产权法律制度中的作用.....	20
<b>第二章 美国联邦知识产权法律法规</b> .....	<b>23</b>
一、专利法.....	26
（一）立法历史.....	27
（二）专利法简介.....	28
二、商标.....	37
（一）立法历史.....	37
（二）《兰哈姆法》重点法条.....	37
三、版权.....	48
（一）立法历史.....	48
（二）联邦版权法的重点法条.....	51
四、商业秘密.....	59
（一）简介.....	59

(二) 立法历史.....	60
(三) 商业秘密与版权和专利的关系.....	62
(四) 商业秘密地位的确定.....	63
(五) 雇主与雇员之间的关系.....	65
(六) 《捍卫商业秘密法》.....	67
(七) 商业秘密保护下相关涉华案例.....	68
(八) 《2020 年美国知识产权保护法》的重点法条.....	69
五、集成电路布图设计.....	73
(一) 立法历史.....	73
(二) 可保护客体.....	73
(三) 保护期限和专有权.....	74
(四) 注册和保护通知.....	74
(五) 掩膜作品所有人的权利限制.....	75
(六) 掩膜作品的侵权.....	75
<b>第三章 美国典型州知识产权法律法规.....</b>	<b>78</b>
一、德克萨斯州.....	78
(一) 商业秘密.....	78
(二) 商标.....	91
二、特拉华州.....	98
(一) 商业秘密.....	98
(二) 商标.....	101
三、加利福尼亚州.....	105
(一) 商业秘密.....	105
(二) 商标.....	109
四、伊利诺伊州.....	115
(一) 商业秘密.....	115
(二) 商标.....	119
五、纽约州.....	126
(一) 商业秘密.....	126
(二) 商标.....	126
<b>第四章 美国或中美两国知识产权相关的国际合作情况.....</b>	<b>134</b>
一、《中美经济贸易协议》（知识产权部分）.....	134

(一) 背景.....	134
(二) 主要内容.....	135
(三) 中美跨境电商纠纷.....	150
二、《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS).....	157
(一) 概况.....	157
(二) 基本内容.....	157
三、《保护工业产权巴黎公约》.....	165
(一) 概况.....	165
(二) 主要内容.....	167
四、《专利合作条约》.....	171
(一) 概况.....	171
(二) 主要内容.....	171
(三) 国际影响.....	174
<b>第五章 美国知识产权申请指引.....</b>	<b>178</b>
一、专利申请.....	178
(一) 临时专利申请.....	178
(二) 非临时专利申请.....	183
(三) 外观设计专利申请.....	196
二、商标注册.....	208
(一) 商标注册的优势.....	208
(二) 商标注册的种类.....	208
(三) 联邦注册的有效期.....	209
(四) 商标注册所需在线工具.....	209
(五) 律师代理注册.....	211
(六) 注册时间.....	212
(七) 查看申请状态.....	212
(八) 申请要求.....	212
(九) 商标注册具体流程.....	215
(十) 收到商标注册证书.....	219
(十一) 维持联邦注册.....	220
(十二) 费用.....	220
(十三) 常见问题.....	221

三、版权注册 .....	224
(一) 概况 .....	224
(二) 版权的注册 .....	224
四、企业海外知识产权布局 .....	231
(一) 知识产权布局实务 .....	231
(二) 海外专利布局 .....	232
(三) 专利海外布局难点及破局 .....	234
(四) 专利申请撰写——从律师的角度 .....	237
(五) 商标海外布局难点及破局 .....	238
<b>第六章 美国知识产权保护指引 .....</b>	<b>242</b>
一、知识产权司法保护 .....	242
(一) 专利的司法保护 .....	242
(二) 版权、商标及商业秘密的司法保护 .....	274
二、知识产权行政保护 .....	309
(一) ITC 337 调查 .....	309
(二) 专利的行政保护 .....	328
(三) 商标的行政保护 .....	343
(四) 版权的行政保护 .....	351
(五) 商业秘密的行政保护 .....	356
三、标准必要专利 (SEP) 反垄断问题分析 .....	359
(一) 标准必要专利概述 .....	359
(二) 标准必要专利所涉及的美国反垄断相关法律法规 .....	360
(三) 标准必要专利反垄断诉讼分析 .....	370
(四) 标准必要专利诉讼技巧 .....	375
四、美国技术进出口管制及其他制裁 .....	377
(一) 美国出口管制 (“ECRA” 和 “EAR”) 概述 .....	377
(二) EAR 的整体框架 .....	379
(三) “1237” 清单 .....	390
(四) “UVL” 清单 .....	402



# 第一章 美国法律制度和环境

## 一、概况

根据孟德斯鸠的三权分立理论，美国宪法将联邦政府的权力划分至三个部门，即立法权归属于国会，由国会负责制定法律；行政权归属于总统，由总统执行法律；司法权归属于法院，由法院解释法律。<sup>1</sup>在“分权”的思想之外，美国宪法还体现了“制衡”思想，即各个部门之间可以进行制衡和监督。在“制衡思想”的指导下，“分权”的原则即为：每个部门分配的权力相互之间都大致平等，并且每个部门都拥有一些相对独特的权力以起到制衡目的。

美国宪法的分权制衡原则主要体现为两个方面：

一方面，表现在削弱或分散政府权力。美国宪法规定联邦政府的立法权、行政权和司法权分属于国会、总统和法院，并且三个部门之间既相互独立又相互联系和制约，实际上实现了各部门对其他部门的制衡和监督。例如，参、众两院享有立法权和重大事项决定权，但总统可以对两院通过的法律行使否决权；总统享有发布行政命令、人事任免等国家最高行政权力，但重大人事任免需要经过参议院同意，国会可以推翻总统的否决权、弹劾总统；联邦法院独立行使司法权，最高法院有权对国会法案和总统命令进行司法审查，但法官由总统经参议院同意后任命，国会可弹劾法官。这些规定使得国会、总统和法院在各自的权利范围内履行职责。

另一方面，表现在联邦政府与州政府权力之间的分配与制衡。《美国宪法》规定了联邦政府的一系列权力，为其行使权力奠定宪法基础。同时，《美国宪法》

---

<sup>1</sup> 《美国宪法》第一条第一款：All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States.

第二条第一款：The executive Power shall be vested in a President of the United States of America.

第三条第一款：The judicial Power of the United States shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish.

第十条修正案中规定，“凡宪法未授予合众国也未禁止各州行使的权力，保留给各州，或保留给人民行使”。<sup>2</sup>根据该规定，联邦政府应当注意权力的限制，不能越权。

---

<sup>2</sup> 《美国宪法》第十条修正案： The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people.

## 二、立法

### （一）权力来源

《美国宪法》第一条第一款规定，

All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.（本宪法所授予的全部立法权均属于由参议院和众议院组成的合众国国会）。

同时，根据该宪法第一条第八款的规定，国会通过立法，批准政府年度财政预算并进行拨款，批准其赋税、贸易、征兵、财政等重要内外政策，批准政府及总统与外国政府和国际机构缔结的条约、协定，决定战争与和平。<sup>3</sup>国会为联邦最高立法机构，由参议院和众议院组成，每两年为一届。

### （二）国会立法程序

---

<sup>3</sup> 《美国宪法》第一条第八款： [1] The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States; [2] To borrow Money on the credit of the United States; [3] To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes; [4] To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the subject of Bankruptcies throughout the United States; [5] To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the Standard of Weights and Measures; [6] To provide for the Punishment of counterfeiting the Securities and current Coin of the United States; [7] To establish Post Offices and Post Roads; [8] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries; [9] To constitute Tribunals inferior to the supreme Court; [10] To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas, and Offenses against the Law of Nations; [11] To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water; [12] To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall be for a longer Term than two Years; [13] To provide and maintain a Navy; [14] To make Rules for the Government and Regulation of the land and naval Forces; [15] To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, suppress Insurrections and repel Invasions; [16] To provide for organizing, arming, and disciplining, the Militia, and for governing such Part of them as may be employed in the Service of the United States, reserving to the States respectively, the Appointment of the Officers, and the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by Congress; [17] To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not exceeding ten Miles square) as may, by Cession of particular States and the Acceptance of Congress, become the Seat of the Government of the United States, and to exercise like Authority over all Places purchased by the Consent of the Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection of Forts, Magazines, Arsenals, dock-Yards, and other needful Buildings;—And [18] To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof.

总体而言，美国国会立法程序主要包括以下过程。首先，代表提起一项法案后，该法案将被分配给委员会进行研究。经过委员会的决定后，该法案将被列入日程，等待投票、辩论或修改。如果法案以简单多数的方式（435 票中的 218 票）通过，其将被提交至参议院。参议院会将该法案分配给另一个委员会。如果该委员会发布法案，则其将进行辩论和投票。此时采用简单多数决的方式，即 100 票中有 51 票则通过该法案。之后，一个由众议院和参议院成员组成的会议委员会将解决众议院和参议院法案间的差异，而由此产生的法案会返回众议院和参议院进行最终批准。政府印刷办公室将打印修订后的已登记法案，而美国总统将最终有 10 天的时间来签署或否决已登记的法案。<sup>4</sup>因此，一项议案自提出到最终成为法律要经过议案提出，委员会审议、通过，全院大会审议、通过，两院统一文本，总统签署的步骤。

### （三）国会议案

美国国会的工作是通过提出下列四种提案之一来启动的：法案（**Bill**）、联合决议案（**Joint Resolution**）、共同决议案（**Concurrent Resolution**）、简单决议案（**Simple Resolution**）。<sup>5</sup>

法案是美国大多数立法采用的形式。源自众议院的法案由字母“**H.R.**”指定，表示“众议院”，后跟一个数字，该数字将在整个议会阶段被保留。法案在众议院和参议院以相同的形式批准后，将被提交给总统采取行动。

众议院或参议院都可能提出联合决议案。除提议修改宪法的联合决议案外，法案和联合决议案都遵循相同的程序。在众议院和参议院的三分之二批准联合决议案后，该决议将被直接发送给总务署署长，以提交各州批准，但并不会提交给总统批准。

---

<sup>4</sup> 参见 <https://www.house.gov/the-house-explained/the-legislative-process>。

<sup>5</sup> 参见 <https://www.house.gov/the-house-explained/the-legislative-process/bills-resolutions>。

共同决议案通常涉及影响众议院和参议院运作的事项。共同决议案经众议院和参议院批准后，由众议院书记和参议院秘书签署，但该决议案并不会被提交给总统采取行动。

涉及众议院或参议院单独运作的问题通常由简单决议案启动，但此类议案也不会被提交给总统采取行动。

#### （四）美国的判例法制度

世界两大主要法系为大陆法系和普通法系。大陆法系的法律通常以成文法，即制定法的方式存在；而普通法系的法律渊源既包括制定法，也包括判例。其中，美国属于普通法系（Common Law Legal System）国家，在法院审判及裁决中通常较为依靠法院判例。而普通法的遵循先例原则要求法院遵循同一管辖范围内的上级法院的裁决，而这也实际上为司法实践提供了一定的可预测性。在这一原则的指引下，判例法在美国具有重要地位。通常，判例法被认为包括依据先前判决的判例法、基于宪法规定的判例法，以及基于成文法的判例法。

### 三、司法

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。美国每个州和哥伦比亚特区都有独立的法院系统，另外还有独立的联邦法院系统，因此共有五十二个法院系统。联邦法院行使美国宪法授予联邦政府的司法管辖权，而州法院的司法管辖权则覆盖法律未明确授予联邦法院的部分。然而，破产、海事、专利、版权、垄断等案件应属于联邦法院的专属管辖权范围。

#### （一）州法院

美国的州法院系统包括（1）拥有有限管辖权的初审法院；（2）具有普遍管辖权的初审法院；（3）上诉法院。

##### 1.具有有限管辖权的初审法院（**Trial Courts of “Inferior” Jurisdiction**）

各州都有具有“有限管辖权”的法院，其管辖权仅限于涉及小额钱款及轻微违反刑法的民事诉讼初审案件。在许多农村地区，这些法院仍然被称为治安法院（**Justice of the Peace Courts**, 简称 **J.P.**），而在城市里，它们通常被称为市法院。

##### 2.具有普遍管辖权的初审法院（**Trial Courts of General Jurisdiction**）

具有普遍管辖权的初审法院审理超出有限管辖权初审法院管辖范围的案件。每个州都有这一级别的初审法院，但有些州将其称为高等法院，有的州将其称为地区法院或巡回法院，更有一些州将其称为普通诉讼法庭。值得注意的是，纽约州把具有普遍管辖权的初审法院称为最高法院。

##### 3.上诉法院（**Courts of Appeals**）

每个州都有自己的上诉法院。在大多数州，它被称为州最高法院，但也有一些州将其称为最高司法法院、最高上诉法院，以及纽约州所称的上诉法院。这一法院的主要职责是审查下级法院的行为，即行使上诉管辖权。法院对此类上诉案

件通常不审查事实问题，而是尊重初审法院对于事实的认定。只有当发现初审法院所查明的事实明显错误或缺乏证据支持时，上诉法院才会对事实问题提出质疑。

## （二）联邦法院<sup>6</sup>

联邦法院系统主要包括作为联邦地区法院（U.S. District Court）、联邦巡回上诉法院（U.S. Circuit Courts of Appeals），以及美国最高法院（The United States Supreme Court）。美国共有 94 个地区法院、13 个巡回法院和 1 个最高法院。

### 1. 联邦地区法院（U.S. District Court）

美国联邦地区法院是联邦法院系统的普通审判法院，每个州至少有一个，而每个地区法院至少有一名由总统任命并由参议院确认且任期终生的法官。地区法院作为充当初审法院职责的机构，主要负责处理一般民事和刑事案件。此外，目前全美 94 所联邦地区法院中包括一些专门审理某类案件的法院，如联邦索赔法院（the Court of Federal Claims）、税收法院（the Tax Court）、国际贸易法院（the Court of International Trade）等。

### 2. 联邦上诉法院（U.S. Courts of Appeals）

联邦上诉法院是联邦地区法院的上一级法院。上诉法院的管辖区被称为“巡回区”（circuit），该区域法院也被称为巡回上诉法院（the circuit courts of appeals），一个巡回区可能管辖多个州内的联邦地区法院的上诉案件。从全美范围看，上诉法院的名称根据其巡回区号码命名，分别是第一巡回上诉法院至第十一巡回上诉法院。另外，再加上哥伦比亚特区上诉法院和联邦巡回上诉法院（CAFC），全美共计 13 个联邦上诉法院。每个巡回法院都有多名法官，由总统终身任命，并由参议院确认。

其中，CAFC 是依据《联邦法院改革法》（Federal Courts Improvement Act）于 1982 年设立的，统一对专利上诉案件进行管辖，从而实现对专利裁判标准的统

---

<sup>6</sup> 参见 <https://www.justice.gov/usao/justice-101/federal-courts>。

一。虽然 CAFC 是管理包括全国范围的专利案件、国际贸易法庭所审理案件、美国索赔法院所审理案件等特殊案件的上诉法院，但其实际审理的案件中，约有 1/3 为专利案件。CAFC 法院法官由总统任命，并征得参议院的建议和同意，终身任期。<sup>7</sup>

### 3. 联邦最高法院（The United States Supreme Court）

美国联邦最高法院是美国司法系统中的最高法院，有权决定对联邦法院提起的所有案件或向州法院提起但处理联邦法律的案件的上诉。但最高法院并非必须审理上诉，而是通过当事人向法院提交“调卷令”（writ of certiorari），并对该令状进行审理来决定。如果最高法院批准该令状，则将就上诉听取简要陈述并进行口头辩论；如果令状未获批准，则表示最高法院不审理该上诉，下级法院的判决仍然有效。

美国联邦最高法院的成员被称为“大法官”，由总统任命并由参议院确认，任期终生。法院有九名大法官，包括一位首席大法官和八位助理大法官。其中，首席大法官是法院的行政长官，当这个职位空缺时，将由总统选出并经国会批准。

---

<sup>7</sup> 参见 <http://cafc.uscourts.gov/the-court/court-jurisdiction>。

## 四、行政

### （一）美国总统

《美国宪法》第二条概述了行政体系的组成、职责等规定。例如，美国总统由每个州和哥伦比亚特区的选民选出，任期四年。具体而言，美国总统的选举过程包括党内预选、各党召开会议确定总统候选人、总统候选人竞选、全国选民投票、选举人团投票和当选总统就职。

美国行政部门的权力属于总统，总统兼任国家元首和武装部队总司令。总统负责实施和执行国会制定的法律，并任命包括内阁在内的联邦机构的负责人，内阁和独立的联邦机构负责联邦法律的日常执行和管理。例如，15 个行政部门都由一名由总统任命的内阁成员领导，负责执行联邦政府的日常管理。而如中央情报局（Central Intelligence Agency, CIA）和环境保护局（Environmental Protection Agency）等行政机构的负责人虽然不是内阁成员，但也仍然受总统的管辖。此外，总统还负责任命美联储（the Federal Reserve Board）和证券交易委员会（the Securities and Exchange Commission）等 50 多个独立联邦委员会的负责人，以及联邦法官、大使和其他联邦办公室成员。在美国的知识产权法律体系中，美国总统通常在 337 调查中承担审查的职权。并且，在技术进出口管制及其他制裁中，“1237”清单授予了总统一系列权力。由于本书第六章已对 ITC 337 调查和技术进出口管制及其他制裁进行分析，故在此不再赘述以上具体权力。<sup>8</sup>

除美国总统外，多个机构各司其职，对知识产权工作进行管理。下文将对专利商标局、版权局、贸易代表办公室、贸易委员会和海关的职责与机构设置进行详细阐述，为读者提供美国关于知识产权执法的机构指引。

### （二）美国专利商标局

---

<sup>8</sup> 美国总统在 337 调查中的具体权力请参见本书第 296 页“ITC 337 调查”部分内容。美国总统在技术进出口管制及其他制裁中的具体权力请参见本书第 361 页“美国技术进出口管制及其他制裁”部分内容。

## 1.美国专利商标局简介

美国专利商标局（USPTO）成立于 1802 年，是负责授予美国专利和注册商标的联邦机构，主要办公机构现位于弗吉尼亚州亚历山大城的卡莱尔地区。其职责由《美国宪法》第一条第 8 款第 8 项赋予，该款规定“通过确保作者和发明者在有限时间内对其各自的著作和发现享有专有权，促进科学和实用艺术的进步”<sup>9</sup>。

## 2.美国专利商标局的职责

USPTO 的职责主要是接受专利和商标的申请。此外，针对国内外知识产权相关事务，USPTO 对总统、商务部部长及各办公室以及其它政府机关提供建议和协助。

USPTO 对专利申请进行审查，并在申请人有权获得专利时授予其专利。此外，USPTO 公布和传播专利信息、记录专利转让、收录美国 and 外国专利的检索文件，并确保上述记录可以供公众审查。同时，对执业专利律师、专利代理人或申请人，提供专利法规的基本知识训练，并出版专利审查程序手册以阐明专利法规内容。商标方面与专利业务类似。目前，USPTO 已进行机构改革，实行企业化管理，其目的是通过市场推动来提高专利和商标审查服务工作效率，为社会公众提供更优质的服务。<sup>10</sup>

根据 USPTO 2018-2022 年战略计划，USPTO 将继续扩大服务框架，使美国专利商标局能够应对国内和国际经济对知识产权产品和服务的需求，包括：

- 颁发可靠的知识产权；
- 保证专利和商标审查能力与当前和预计的工作量相一致；
- 信息技术（IT）现代化；

---

9 《美国宪法》第一条第八款第八项： The Congress shall have Power ... To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.

10 Functions of the United States Patent and Trademark Office: [uspto.gov/patents/basics](https://www.uspto.gov/patents/basics).

- 提升客户体验；
- 促进以任务为导向和以质量为重点的文化；
- 在国外保护知识产权；
- 监测并帮助解决国会和法院中的动态知识产权问题；
- 保持一个可持续的供资模式；
- 制定知识产权政策。<sup>11</sup>

### 3.美国专利商标局的机构设置

USPTO 的主要职能机构设置如下<sup>12</sup>：

#### **(1) 副部长兼主任办公室（OUS）**

OUS 主要负责监督美国专利商标局的所有办事处实现战略和管理目标。

#### **(2) 公共咨询委员会**

USPTO 设立专利和商标两个公共咨询委员会，由美国公民组成，为 USPTO 提供专利和商标的预算和管理方面的建议。

#### **(3) 专利审判和上诉委员会（PTAB）**

PTAB 由法定成员和专利行政法官组成，负责就不服审查员决定的上诉、专利发布后受到的挑战和侵权等问题作出裁决。

#### **(4) 商标审判和上诉委员会（TTAB）**

---

<sup>11</sup> United States Patent and Trademark Office: The 2018–2022 Strategic Plan.

<sup>12</sup> 参见 <https://www.uspto.gov/about-us/organizational-offices>。

商标审判和上诉委员会主要审理和裁决对商标注册的异议、撤销商标注册的申请和涉及商标同时使用注册申请的诉讼。

### **(5) 专利局**

负责专利审查及相关事务，所属部门包括：

- 发明人协助计划办公室
- 专利审查政策部：下设国际联络办公室、专利审查程序手册办公室、专利法律管理办公室、PCT 法律管理办公室和申诉办公室。
- 专利业务部：下设专利审查组（负责发明、外观设计和植物专利的审查工作）与专利出版物办公室。
- 专利资源与计划部：下设专利计划与能力分析办公室、专利资源管理办公室以及检索与信息资源管理办公室。

### **(6) 商标局**

负责商标注册及相关事务，所属部门包括：

- 商标审查政策部：下设注册后办公室、申诉办公室、商标协助中心和商标过程控制办公室。
- 商标业务部：下设使用意图（intent-to-use）办公室、审查前办公室、商标公告办公室、商标法办公室和商标服务办公室。

### **(7) 总法律顾问部**

总法律顾问部作为局长的法律顾问，主要负责处理针对招聘和培训决定方面的申诉，并对 USPTO 作出的各项决定实施法律审查，在行政特别法庭为 USPTO 提供辩护。下设普通法办公室、知识产权法和律师办公室、专利申诉和抵触委员会、商标审理和申诉委员会以及人员招聘和培训办公室。

### （三）美国版权局

美国版权局（the Copyright Office）作为国会图书馆的独立部门，致力于实现版权的宪法宗旨，并着力促进创造性和自由表达。版权局的主要职责为登记版权声明、记录版权所有权信息、向公众提供信息、协助国会和其他政府部门处理一系列版权问题。同时，版权局还管理与法定许可相关的法律规定，帮助管理和分配法律规定的版税。除上述职责外，国会还授权版权局还负责制定有关版权领域的法规。这些法规所涵盖的主题范围较广，包括私人当事人在音乐许可领域的行为、规避版权保护材料的技术措施，以及管理向版权局提交的规则。<sup>13</sup>

版权局内部主要有版权登记处、总法律顾问办公室、政策与国际事务办公室、登记政策与执行办公室、公共信息与教育办公室、业务办公室、版权记录办公室。其中，版权登记处全面负责版权局的工作，主要承担颁布版权法规、就国内和国际版权政策向国会和其他政府官员提供建议以及其他知识产权问题。<sup>14</sup>

版权局通常与多个部门或机构进行合作。例如，版权局与司法部、国务院、美国贸易代表办公室、商务部（包括美国专利商标局）等司法和行政部门合作处理各种版权事宜，提供重要的国内和国际政策分析和建议，包括在参加美国代表团参加国际会议时，以及在诉讼中出现重大版权问题时向法院提供法律顾问。此外，版权局还专注于与公众合作，回答相关问题、发展教育项目等。版权局时常通过制作问题指南、视频等解释版权及相关问题，并且，如果公众对于一般版权问题存在疑问，可直接联系其公共信息办公室（Public Information Office）。<sup>15</sup>

---

13 参见 <https://www.copyright.gov/about/>。

14 参见 <https://www.copyright.gov/about/leadership/>。

15 参见 <https://www.copyright.gov/about/>。

## （四）美国贸易代表办公室

### 1.美国贸易代表办公室简介

总部位于华盛顿特区的美国贸易代表办公室（The Office of the United States Trade Representative, USTR）成立于 1962 年，是总统行政办公室（the Executive Office of the President）的一部分，主要负责制定和协调美国的国际贸易、商品和直接投资政策、解决分歧、为总统的决策制定框架，并监督与其他国家的谈判。USTR 的负责人即为美国贸易代表，是内阁成员，担任总统的主要贸易顾问、谈判代表和贸易问题发言人。<sup>16</sup>

### 2.美国贸易代表办公室的机构设置<sup>17</sup>

美国贸易代表办公室下设多个办事机构，其中，创新与知识产权办公室主要负责与知识产权有关的事务。下文将介绍其主要办事机构。

#### （1）创新与知识产权办公室（OFFICE OF INNOVATION & INTELLECTUAL PROPERTY）

创新和知识产权办公室（IIP）负责美国与创新问题和知识产权保护和执法相关的贸易政策，包括双边、区域和多边协议的谈判、实施、监督和执行。除此之外，IIP 还制定和协调美国与知识产权和相关创新问题的贸易政策；通过年度“特别 301”审查等途径开展双边和区域合作；代表美国与贸易伙伴进行多次知识产权对话；并在世界贸易组织（WTO）中代表美国处理知识产权问题。

#### （2）农业事务与商品政策办公室（OFFICE OF AGRICULTURAL AFFAIRS & COMMODITY POLICY）

农业事务部全面负责有关粮食和农业的谈判和政策协调。具体职责包括：对自贸协定和世贸组织关于粮食和农业问题进行谈判；解决包括农业监管问题的出

---

<sup>16</sup> 参见 <https://ustr.gov/about-us>。

<sup>17</sup> 参见 <https://ustr.gov/about-us/organization>。

口市场障碍；监督和执行现有的 WTO 和 FTA 关于农业的承诺（包括卫生和植物检疫问题）；关于农业市场准入、国内支持和出口竞争以及卫生和植物检疫事宜的入世谈判；监督美国对美国卫生和植物检疫法规和农业法案计划的实施，以确保与 WTO 中的国际义务保持一致，并负责美国在经济合作与发展组织农业委员会中的活动的政策协调。

### **(3) 中国事务办公室 (OFFICE OF CHINA AFFAIRS)**

中国事务办公室负责管理美国对中国、香港、澳门、台湾和蒙古的贸易和投资政策的制定和实施，其主要目标是增加美国商品和服务进入这些贸易伙伴市场的机会，并确保这些贸易伙伴做出的 WTO 和其他承诺得到执行。

### **(4) 贸易政策与经济事务办公室 (OFFICE OF TRADE POLICY & ECONOMIC AFFAIRS)**

贸易政策和经济事务办公室主要履行美国贸易代表制定和协调贸易政策实施的职责。这一办公室通过经济统计和分析支持贸易谈判和相关活动；以支持美国的谈判为目标，对贸易伙伴和美国的经济利益进行评估；为 USTR 定期提交的国会报告和其他报告做出贡献；协助 USTR 向国际贸易委员会提出调查请求。

### **(5) 环境与自然资源办公室 (OFFICE OF ENVIRONMENT & NATURAL RESOURCES)**

环境和自然资源办公室（ENR）主要利用贸易谈判和关系来实现保护环境的目的。近年来，ENR 在各种多边、区域和双边倡议中履行这一使命，包括 WTO、APEC、自由贸易协定（FTA）、贸易和投资框架协议（TIFA）和商品贸易协定等。

### **(6) 日内瓦办公室 (GENEVA OFFICE)**

该办公室负责在世贸组织中代表美国。主要职责包括代表美国参与 WTO 谈判、负责管理和监督实施 WTO 协议的各个 WTO 委员会和其他机构、世贸组织的争端解决机制、新成员加入世贸组织的谈判。

**(7) 日本、韩国和亚太经合组织事务办公室 (OFFICE OF JAPAN,  
KOREA & APEC AFFAIRS)**

该办公室主要负责：与日本和韩国的贸易谈判；美韩 FTA 的管理和运作；协调 USTR 与日本和韩国在推进美国在世贸组织中的优先事项方面的工作。此外，该办公室还对美国贸易代表参加亚太经合组织贸易部长（MRT）会议提供支持。

**(8) 小型企业、市场准入和行业竞争办公室 (OFFICE OF SMALL  
BUSINESS, MARKET ACCESS & INDUSTRIAL COMPETITIVENESS)**

小企业、市场准入和工业竞争力办公室（SBMAIC）为美国制造商制定、谈判和实施与美国贸易政策相关的市场准入，并帮助落实 USTR 的贸易政策解决美国小型企业面临的挑战。该办公室与 USTR 的其他办公室密切合作，以解决影响美国工业产品的关键关税和非关税壁垒，包括通过贸易协定的谈判、实施、监督和执行。

**(9) 服务与投资办公室 (OFFICE OF SERVICES & INVESTMENT)**

服务与投资办公室主要负责美国与服务、投资和数字贸易相关的贸易政策，包括双边、区域和多边协议的谈判、实施、监督和执行，还在亚太经济合作组织（APEC）、G20、经济合作与发展组织（OECD）、联合国、世界贸易组织（WTO）和其他国际组织中代表美国处理服务、投资和数字贸易问题。

**(10) 总法律顾问办公室 (OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL)**

总法律顾问办公室主要就谈判、协议、贸易立法、某些贸易救济、行政管理向 USTR 提供法律建议。此外，该办公室还监督外国政府遵守与美国的贸易协定规定的义务，并在 WTO 和美国自由贸易协定争端解决程序中起诉和辩护案件。

**(11) 纺织品办公室 (OFFICE OF TEXTILES)**

纺织品办公室负责在多边、区域和双边层面上影响纺织品和服装产品的国际贸易中进行谈判，负责与国会和国内利益相关者（包括美国制造商、品牌商和零

售商）就政府影响部门产品的贸易政策决定和贸易谈判保持联络和联系。该办公室还与美国贸易伙伴进行密切合作，以实施贸易协定和优惠计划；监测贸易伙伴市场的发展，以确保其遵守在纺织品方面的贸易协定和优惠计划。此外，该办公室也就影响纺织和服装行业的贸易政策问题，向 USTR 其他机构和其他美国政府机构提供技术和政策建议。

## **（12）世贸组织和多边事务办公室（OFFICE OF WTO & MULTILATERAL AFFAIRS）**

世贸组织和多边事务办公室全面负责世贸组织事务的贸易谈判和政策协调，还负责经济合作与发展组织（经合组织）的贸易政策协调和谈判。

## **（五）美国国际贸易委员会**

### **1.美国国际贸易委员会简介**

美国国际贸易委员会（The U.S. International Trade Commission）通常为总统和国会提供高质量的前沿国际贸易问题分析。其主要在裁决、研究与分析、维护统一关税安排这三个涉及美国国际贸易的领域履行职责，包括在涉及损害国内产业或侵犯美国知识产权的产品进口诉讼中进行调查并做出决定；提供关于关税、贸易和竞争力的独立分析和调查信息；维护美国关税安排。<sup>18</sup>

### **2.美国国际贸易委员会的机构设置<sup>19</sup>**

以下将主要介绍美国国际贸易委员会中业务办公室下的主要机构：

#### **（1）分析和研究服务办公室**

为委员会提供分析、研究和调查支持，其中的支持服务包括主要图书馆、编辑服务和统计服务。

---

<sup>18</sup> 参见 <https://ustr.gov/about-us/organization>。

<sup>19</sup> 参见 <https://www.usitc.gov/offices>。

## **(2) 经济学办公室**

应用国际贸易和工业竞争力进行经济分析。在这些领域提供经济建议、技术援助和详细报告。

## **(3) 行业办公室**

主要根据 1930 年关税法（Tariff Act of 1930）第 332 条、1974 年贸易法（The Trade Act of 1974）第 131 条和 2002 年贸易法（The Trade Act of 2002）第 2104 条，对影响商品和服务贸易的各种问题进行调查。

## **(4) 调查办公室**

进行进口损害调查，涉及声称损害或威胁损害 1930 年关税法规定的国内产业的进口行为。

## **(5) 运营办公室**

运营办公室指导美国国际贸易委员会（USITC）的调查、研究和命名工作，并确保委员会产品在实质性、技术和业务流程方面的及时性、质量、客观性和效率。

## **(6) 关税事务和贸易协议办公室**

履行委员会维护和更新美国协调关税安排和国际关税分类协调制度的职责。

## **(7) 贸易救济援助办公室**

提供有关美国贸易法规定的利益和补救措施的信息，并帮助小企业根据这些法律寻求救济。

## **(8) 不公平进口调查办公室**

不公平进口调查办公室（The Office of Unfair Import Investigations, OUII）作为代表公共利益方参与根据 1930 年关税法第 337 条进行的裁决调查。这些调查最

常涉及专利或商标侵权指控，侵犯版权、盗用商业秘密、假冒、虚假广告和违反反垄断法的指控。通常也可以在这些调查中提起诉讼。

## （六）美国海关

美国海关分为两个部分，即海关边境保护局（U.S. Customs and Border Protection，简称 CBP）与移民海关执法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，简称 ICE），分别负责边境执法与案件调查。作为世界上最大的执法组织之一，CBP 主要进行反恐、打击跨国犯罪、保护边境、促进合法贸易和保护收入的工作



## 五、律师在美国知识产权法律制度中的作用

### （一）律师是美国知识产权法律制度的缔造者

律师在美国法律制度及体系的缔造中起着重要作用。有关资料显示，在签署《独立宣言》（The Declaration of Independence）的 56 人中，有 25 位律师；共同缔造《美国宪法》的 55 人中，有 35 位从事法律工作或曾受法律教育。正是这两份文件，奠定了美国政治制度和法律制度的基础。被誉为美国“国父”之一的托马斯·杰弗逊不仅运用其丰富的法律知识建立了各项制度，更留下了世人口口相传且不断追求的真理——人人生而平等，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利（包括生命权、自由权和追求幸福的权利）。在主要由律师们缔造的《美国宪法》中，第一条第八款第八项规定了关于专利权和版权的保护制度，作为美国国会制定专利法和版权法的宪法依据。在知识产权宪法条款的指导下，美国知识产权法律制度逐步发展并完善。因此，律师可以被称为美国知识产权制度的建立者和开启者，确立了对知识产权的保护体系。

### （二）律师是美国知识产权法律制度演化的主要推动者

在美国两百多年的历史长河中，律师通过成千上万的知识产权案件和判例，不断演化新兴法律领域，开辟新的法律前沿，推动知识产权制度发展至今。而在一系列知识产权诉讼中，不论律师为知识产权拥有者主张权利或为被诉侵权者辩护，其都为知识产权赋予了真正的时代精神，也使知识产权法律制度成为人类历史上全新的、由国家权力保障的虚物权制度。

### （三）律师对美国立法、司法、行政三权分立的格局具有重大、深远、不可替代的影响

托克维尔在其著作《论美国的民主》中，提到在美国反对极端民主最有力的保证是美国人授予律师专业的权威和律师在政治中的影响。“美国律师成了一个邦派，这个邦派有些可怕，几乎不被察觉，它没有自己的特殊标志，它以极大的善变适应着时代的要求以及自我调节，而对社会团体的所有运动不加抵抗。但是

这一邦派的扩展凌驾于整个社会之上，贯穿于所有构成它的各个阶级之中；它对国家不露声色地起着作用，然而终于改造着国家用以适应它自己的目的。”<sup>20</sup>

律师对美国的立法、司法和行政有着巨大和深远的影响。从立法的角度而言，美国参众两院中存在大量由律师担任的议员。例如，在第 113 届国会中，435 名众议员中有 156 名是律师，100 名参议员中有 55 名是律师，他们在起草立法、各类重大事件中起到关键性作用。

从司法角度看，在美国的联邦法院系统中，大量终身制的联邦法官都由较为成功的律师担任，意味着这些法官的素质及诉讼技能较高，能运用其在律师执业时期积累的丰富实操经验进行判决。具体而言，这些法官熟知律师们在法庭上常用的辩论技巧，这使得他们能洞察其中较为微妙的关键点，不至于轻易被律师的言论所蒙骗，从而作出较为公允和独立的判断。

在行政领域，律师也常常发挥着重要作用。在美国历史上，历届 44 位总统中，有 26 位是律师出身；美国司法部的多数检察官也是律师出身。此外，美国律师协会还是美国功能最强、规模最大的游说团体之一，在政治领域发挥着重要作用。

从某种意义上说，美国整个三权分立的体系实际是在被高素质的律师所运作和维护的。并且，律师在美国有着其他职业难以企及的社会影响力，是美国社会中的主要支柱之一。

---

20参见斯坦逊·雷德：《律师在美国社会中的作用》，柏达宪译，《国外法学》1979年第5期，第40页。



美国波士顿郊区

五月花号上幸存的清教徒们踏上北美洲的第一块石头

新的纪元、新的制度从此展开

## 第二章 美国联邦知识产权法律法规

知识产权旨在保护通过人类努力创造的知识，以激励和推动更深层次的创造力。保护知识产权不仅有益于知识产权的创造者，也会使公众受益。知识产权这一术语通常包括专利、商标权、版权和商业秘密等。

### • 专利

专利是允许其所有人排除他人未经许可而制造、使用、进口或销售该专利所保护的发明。专利有三种类型：实用专利，涵盖了有用的发明和发现（如打字机、汽车）；外观设计专利，涉及物品外观的新颖、原创和装饰性设计；植物专利，包括新的和独特的无性繁殖植物品种。

实用专利的保护只适用于有用的、新颖的和非显而易见的发明。此外，有些客体是不能被专利保护的，比如科学原理本身。

专利仅受联邦法律管辖。要获得专利，发明者必须向美国专利和商标局（USPTO）提交完整描述该发明的申请。美国专利和商标局是负责授予专利和注册商标的机构，是美国商务部下属的几个局或机构之一。美国专利和商标局由总统任命的负责知识产权的商务副部长和美国专利商标局局长（以下简称“局长”）领导。由商务部长任命一名专利专员和一名商标专员。

专利保护期限为自实用专利和植物专利申请之日起 20 年，自授予外观设计专利之日起 14 年。在这段时间之后，该智力成果就进入公共领域，任何人都可以未经许可使用。

专利促进了公共利益，因为专利保护激励了发明者。作为在专利申请中充分描述发明的回报，发明者被授予了一段有限的排他利用该发明的时间。同时，专利期满后，任何公众成员都可以免费利用这项发明。因此，专利法在保护发明者的利益和允许公众获得重要发现的需求之间取得了平衡。

- 商标

商标或服务标志是一个词、名称、符号或装置，用来指示产品或服务的来源、质量和所有权。商标用于产品的营销，而服务标志通常用于标识一项服务。商标或服务标志将一个人的产品或服务与另一个人的产品或服务识别并区分开来。商标为其所识别商品的质量和一致性提供保证。公司花费大量的时间、精力和金钱来建立消费者对其商标的认知和信任。然而，并非所有单词、短语或符号都有权作为商标受到保护。销售服装的连锁商店不能获得“服装商品”的注册商标，因为其名称是通用的，但 **GAP®**是全国公认的服装零售商标。如果商标在性质上是通用的，或者仅仅是对它们所识别的商品或服务的一种描述，那么该商标将可能不受保护。

商标的跨州使用受联邦法律管辖，即《美国商标法》（又名《兰哈姆法》，**The Lanham Act**）。此外，美国所有 50 个州都提供了对商标的保护，因此，那些由于未在州际贸易中使用而无法在美国专利和商标局进行联邦注册的商标，可以在使用它们的州注册。

在美国，商标通常是从首次公开使用之日起受到保护。联邦商标注册申请由美国专利和商标局作出。商标注册有效期为 10 年，此后只要该商标在州际贸易中使用，就可以再额外续展 10 年。此外，注册者需要在注册后的第 5 至第 6 年间以及每 10 年向美国专利和商标局提交一份宣誓书，以核实该商标是否仍在继续使用。未被使用的商标之后可供其他人使用。一个经过适当选择、注册和保护商标对于想要建立和扩大市场份额的公司或个人来说具有很大价值。要想在市场上保持强势地位，最好的办法就是在选定的产品和服务的标识中建立商誉和消费者认可，然后根据联邦商标法保护该标识。

## • 版权

版权仅受联邦法律的保护，它会被授予原创作品的作者，这些作品包括文学、戏剧、音乐、艺术和某些其他作品。因此，书籍、歌曲、戏剧、电影、雕塑、绘画都是受保护的。电脑软件也同样受到软件的保护。版权保护不仅仅适用于小说或艺术作品，营销材料、广告文案也是受到保护的。然而，人们的想法不受版权保护，尽管这些想法的表达可能受到版权的保护。

与商标法相似，作品的注册登记并非作品受保护的必要条件，尽管注册确实提供了显著的优势，例如，建立版权赔偿的公共记录，并为向联邦法院提起侵权诉讼、获得损害赔偿和律师费提供依据。一般来说，受版权保护的作品自创作之时起自动受到保护，保护期通常持续到作者终生及死后 70 年。在此之后，作品将进入公共领域，任何人都可以复制、传播或表演。

版权所有人有权复制作品，在原作品的基础上制作衍生作品，分发作品的副本，以及表演和展示作品。一般来说，侵犯这些权利可以通过侵权诉讼加以保护。然而，对受版权保护作品的某些使用行为被认为是“合理使用”，并不构成侵权，例如将作品的一小部分用于非商业目的。

## • 商业秘密

商业秘密包括任何有价值的商业信息，该信息如果被竞争对手知道，就会给竞争对手带来一定的优势。可以作为商业秘密加以保护的信息类型没有限制，例如菜谱、营销计划、经营业务的方法等都可以构成商业秘密，即使是像客户名单这样简单和非技术的东西也可以被视为商业秘密，只要它能为其所有人提供竞争优势并且不为公众所知。如果商业秘密得不到保护，企业就没有动力投入时间、金钱和精力进行最终有益于公众的研发。因此，商业秘密法促进了市场经商的新方法和新流程的发展。

尽管商标、版权和专利在保护、申请和注册方面都受到广泛的法定方案的约束，但在商业秘密方面却没有相应的联邦法律体系。商业秘密通常受到各州法规、判例以及当事人间合同协议的保护。例如，雇主通常要求雇员签署同意不泄露雇主拥有的专有信息的保密协议。如果保护得当，商业秘密可能会永远存在。相反，如果公司没有采取合理措施维护信息的保密，商业秘密的保护可能会不复存在。因此，信息的披露应限于“有必要了解”的人，以使他们履行职责；机密信息应保存在安全或限制区域内；能接触到专有资料的员工应该签署保密协议。如果较好地采取了这些措施，商业秘密就可能会得到永久的保护。

## • 其他知识产权

虽然最常见的知识产权类型是商标、版权、专利和商业秘密，但也存在其他类型的知识产权，这些权利包括集成电路布图设计保护、植物新品种保护以及与不正当竞争（包括假冒、滥用和虚假广告）有关的权利。

此外，知识产权经常交叉和重叠。因此，可口可乐的配方是一个商业秘密，而展示 COCA-COLA®字样的独特文本则是一个商标。一般来说，计算机程序可以受到版权法、专利法和商业秘密的保护，而计算机程序的名称，如 WINDOWS®，则满足商标保护的条件的。因此，知识产权所有人应当考虑商标法、著作权法、专利法和商业秘密法之间的关系，以使其资产获得尽可能广泛的保护。

## 一、专利法

美国宪法赋予了国会对版权和专利进行保护的权力。具体地，在美国宪法第一条第 8 款所列举的事项中，第 8 项规定：国会有权……通过向作者和发明

者授予针对其各自的作品和发现的有限时间的专有权，来促进知识和实用技术的进步。<sup>21</sup>依据此条款，国会制定了美国专利法。

## （一）立法历史

1790年4月10日，美国历史上第一部专利法正式生效，标志着美国现代专利法的诞生。此后，专利法历经多次修改，从1793年专利法到1836年专利法再到1870年专利法。美国法律发展的一个重要表现即美国法律的系统化和体系化。美国国会于1926年所编撰的《美国法典》（United States Code, USC）便将建国以来国会制定的除《独立宣言》（The Declaration of Independence）、《联邦条例》和《联邦宪法》外的所有立法加以整理编纂，根据法律规范所涉及的领域和调整对象，按主题分为50编。其中，第17编和第35编分别对版权和专利进行了规定。

《美国法典》第35编为1952年7月19日颁布的专利法，这既是美国法律法典化和发展的要求，也是美国专利法适应现实科技经济需要体系化的需要。作为1870年以来第一次完整而系统的修订版本，该部法律不仅调整了法律的编排与语言使其更加科学合理并便于理解，也吸收了此前专利法实践中成熟的法律成果，并将立法、司法和行政实践中诸多公认的制度纳入法律中。

1952年专利法实施后，虽然由其确定的主体结构和基本制度保持不变，但却不断在增加或调整相应的内容。如今现代科学技术日新月异，深刻影响人们的思想观念和生产生活方式，国际知识产权保护进入前所未有的趋同化、标准化阶段，美国国会为适应知识产权国际化保护要求和专利国际保护环境及现代科技发展需要也对专利法进行了诸多调整。于1999年11月29日颁布了“1999年美国发明人保护法(AIPA)”，对专利法做出了进一步修订。之后于2011年9月16日通过对美国专利法进行全面修订的《美国发明法案》（America

---

21 The Constitution of the United States of America, Article I Section 8: “The Congress shall have power . . . to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

Invents Act, 简称 AIA），是近 60 年来美国专利法最大、最全面的一次修订，给美国专利制度带来了深远影响。

## （二）专利法简介

根据美国专利法，发明人为取得发明专利，必须证明其发明具备专利性 (patentability)，可专利性需要满足四个要件：

- 该发明属于专利法保护的获专利的客体 (patentable subject matter) ；
- 该发明具有实用性 (usefulness) ；
- 该发明具有新颖性 (novelty) ；
- 该发明具有非显而易见性 (non-obviousness) 。

### 1. 专利保护客体

美国专利法第 101 条规定了该法所保护的客体：

任何发明或发现具有新颖性和实用性的方法、机器、制造物或物质合成，或者对上述所做的任何具有新颖性和实用性的改进，可按本法所规定的条件和要求获得专利。<sup>22</sup>

根据该规定，美国专利法所保护的专利客体可以分为方法和产品（机械、制造和物质合成）两大类。该分类细化了美国宪法中的专利版权条款对“实用技术”的描述。

专利法第 100 条阐明了方法的定义：

---

22 35 U.S.C §101, Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

方法是指方法、技艺或方式，包括对已知方法、机器、产品、合成物质和材料的新的使用。<sup>23</sup>

可以看出，美国专利法所保护的客体范围是很大的。虽然没有明确规定不授予专利权的客体，但通过美国法院的判例确立了一些限制专利客体的原则。一般而言，专利法注重保护实用技术中的方法或具体事项，物理现象、自然规律、抽象思想及一些特别规定如税收策略等不会被授予专利。商业方法开始被判定不属于专利法保护的客体，如信用保险方法曾被法院拒绝授予专利<sup>24</sup>，而在 20 世纪末美国联邦巡回上诉法院在判例中明确声明商业方法属于专利法保护的客体。<sup>25</sup>

## 2.实用性

发明人为取得专利须证明其发明具有实用性。与美国专利法第 102 条、103 条所规定的新颖性和非显而易见性不同，美国专利法中没有具体条文对实用性做出专门规定的，而是从第 101 条规定中引申而来。因此这一概念并不是很明确，但美国专利法对实用性的要求一般并不高，只要一项发明至少具有某些实用的目的即可。实用性是指产品专利或方法专利所产生的结果或效果，应当是对人或人类社会有用的。一项发明不能仅是一种好奇、一种可能产生奇迹然而在目前却不能产生任何具体结果的科学方法，或者是对人类进步没有帮助、没有意义或无足轻重的产品。<sup>26</sup>一项发明必须真正具备其所预期的实用性，否则就不能得到专利保护。如法院判定申请人发明了一种输出功率大于输入功率的系统是不具有实用性的。<sup>27</sup>

如果发明的作用是未知的，则不具有实用性。如化学家在发明新的化学物质时也许并不知道现在的具体作用，也因此最高法院在 1966 年的判例中认为在

---

23 35 U.S.C §100, The term "process" means process, art or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

24 United states credit system co. v. amercian credit indemnity co., 59 F.139(2d Cir. 1893).

25 State Street Bank & Trust Co. v. SignatureFinancial Group, 149 F.3d 1368(Fed Cir.1998).

26 L W. Robinson, Treatise on the Law of Patents for Useful Invenins 463(1890).

27 Newman v. Quigg,877 F.2d 1575(Fed. Cir: 1989).

化学领域里，如果某一方法在没有达到具体实用的程度时就获得专利将造成对于知识的垄断并阻碍科学的发展。<sup>28</sup>专利权不是对于研究的报答而是对于成功结果的补偿。只有当该方法能够生产出具体实用的产品，才可以明确地界定该方法的专有权利的界限。因此专利法的实用性仅指在市场或商业相关的用途而非在科学研究中。实用性此前一般要求应当对社会有益，符合道德与社会伦理。法官在 *Lowell* 案中认为法律要求有关的发明不应当是琐细的或危害健康、公共政策和社会公德的。<sup>29</sup>此后法院认为道德要求并不能从专利法的规定中推出，赌博器具、欺骗性发明虽然有损社会风尚，但并不能以此为由判定其不能获得专利。<sup>30</sup>

在实用性的要求中，经常会与专利法对说明书披露要求联系在一起，即充分披露与最佳实施例之要求，该要求由美国专利法第 112 条所规定：

说明书应包含对发明以及制造和使用该发明的方式和过程的书面描述，描述应充分、清晰、简明和准确，并应说明发明人或联合发明人对于该发明所设想的最佳实施例，以使任何熟悉该发明所涉及的技术或与之最接近的技术的人能够制造和使用该发明。<sup>31</sup>

这一规定体现的“公开换取保护”是专利制度的核心概念，发明人通过专利说明书向社会公众充分披露其发明创造，以享有一段时期排他性的独占权，期限届满后该发明创造进入公有领域，并可以被自由利用。因此美国专利法要求发明人必须在权利要求书中明确界定真正属于自己的发明创造，并在专利说明书中充分披露以便相关技术领域中的人员经过适当试验就可以利用有关的发明。最佳实施例也符合了实用性的基本要求，即有关发明已经具体化为产品并

---

28 *Brenner v. manson*, 383 u.s. 519(1996).

29 *Lowell v. Lewis*, 15 Fed. Cas. 1018 (C.C.D. Mass. 1817).

30 *Juicy Whip Inc. v. Orange Bang Inc.*, 185 F.3d (Fed. Cir. 1999).

31 35 U.S.C §112, The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

可以具体化为可以制造出产品或可以达到某种效果的方法，而非仍停留于抽象思想这一层次。

《美国发明法案》（AIA）保留了第 112 条的最佳实施例要求，专利不满足第 112 条规定可被无效。但修改了 1952 年专利法第 282 条规定的侵权抗辩事由，即不满足披露最佳实施例的要求不再是对专利宣告无效或不可实施的理由。因此最佳实施例原则在专利诉讼中的地位和运行方式发生变化，发明人在专利申请时仍须披露该发明的最佳实施例，但在专利诉讼中被告不能以权利人未披露最佳实施例进而专利无效作为侵权抗辩理由，发明人获得专利后公众不能就该条款进行专利无效抗辩。

### 3.新颖性

一项发明若能取得专利，该发明需具备新颖性，需要与现有技术进行比较。专利法第 102 条（a）款规定：

(a)新颖性；现有技术

申请人不能获得专利的情形：

- 所主张的发明在其有效申请日期之前已经获得专利，在印刷出版物中有相关描述，或公开使用、销售或以其他方式向公众披露；或
- 所主张的发明在根据第 151 条所授予的专利中有相关描述，或在根据第 122(b)条公开或视为公开的专利申请中有相关描述，而该专利或申请（视情况而定）来源于另一个发明人，并已经在所主张的发明的有效申请日期之前实际提交。<sup>32</sup>

---

32 35 U.S. Code § 102, (a)Novelty; Prior Art.—A person shall be entitled to a patent unless—  
(1)the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or  
(2)the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the

上述规定表明，如果在发明完成后发明人耽搁太长时间不去申请专利保护其发明，则该发明可能失去新颖性，发明人因此丧失申请专利的权利。

第 102 条 (b) 款对 (a) 款的“现有技术”进行了除外规定：

(b)例外情况

(1)在所主张的发明的有效申请日期前一年或更短的时间内作出的披露，根据(a)(1)款不属于所主张的发明的现有技术，如果

(A)该披露是由发明人或联合发明人作出的，或由直接或间接从发明人或联合发明人那里获得所披露内容的其他人作出的；

(B)所披露的内容在披露之前已由发明人、共同发明人、直接或间接从发明人或共同发明人那里获得所披露内容的其他人公开披露。

(2)出现在申请和专利中的披露—根据(a)(2)款的规定，在以下情况下，披露的内容不应成为主张的发明的现有技术

- (A)披露的内容是直接或间接从发明人或共同发明人那里获得的；
- 所披露的内容在根据(a)(2)款实际提交之前，已由发明人、共同发明人、直接或间接从发明人或共同发明人那里获得所披露内容的其他人公开披露；
- 所披露的内容和所主张的发明，在所主张的发明的有效申请日之前由同一个人拥有或受制于对同一个人的转让义务。<sup>33</sup>

---

case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

33 35 U.S. Code § 102 (b) Exceptions.—

简言之，上述规定表明专利申请具有一年宽限期，且如果在先申请或披露是直接或间接来源于发明人，则不属于现有技术。如果专利申请人在美国国内提起专利申请之日一年以前，在美国国内或国外已经有人为此项发明取得过专利或者在出版物中披露过该项发明，则申请人丧失专利申请资格。根据第 100 条规定，有效申请日是指在美国提出专利申请的日期，或依据巴黎公约规定的优先权提出专利申请的日期。

在颁布《美国发明法案》之前，1790 年美国专利法关于专利保护实行发明在先原则，即两个以上申请人就同一发明申请专利，如果在先发明人没有放弃、封锁或隐藏其发明，则其并不因另一主体的相同发明而丧失其发明的新颖性。采取先发明制在一定程度上可以保障发明人的权益。随着专利制度的发展，先发明制中发明日难以确定、申请人举证负担重、专利审查周期长、专利申请成本高以及权利状态不稳定专利诉讼多发等弊端也日益凸显。<sup>34</sup>目前世界各国专利制度大多采取先申请制，一些采用先发明制的国家也基于其弊端而改采先申请制，因为先发明制毫无疑问会阻碍国际经贸合作的开展。

---

(1)Disclosures made 1 year or less before the effective filing date of the claimed invention.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(A)the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B)the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

(2)Disclosures appearing in applications and patents.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—

(A)the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

(B)the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(C)the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

34 邵冲，冯晓青：《美国专利法最新修改述评》，载《中国审判》2013 年第 10 期。

《美国发明法案》将专利申请机制转为先申请制，而相应地上文所述的第102条将专利新颖性的判断标准由专利技术的发明日期改为专利的有效申请日期，取消了现有技术的地域限制，因此新颖性标准的判断将会是在全世界的范围内，并保留了一年的宽限期。

#### 4.非显而易见性

美国专利法中对发明的非显而易见性标准的要求，可以参见美国专利法第103条规定：

尽管发明没有按照第102条的规定完全公开，但在有效申请日之前，如果与现有技术之间的差异在整体上对该领域具有相关技术的普通人来说是显而易见的，则申请人不得获得专利。可专利性不能因发明的作出方式而被否定。<sup>35</sup>

根据该项规定，如果一项发明超出某领域的熟练技术人员的一般能力可以预见的范围则可以满足非显而易见性的要求。该标准比较类似于中国的创造性要求，是最重要也是最难判断之要件。法院在诸多案例中对此进行了解释，最为著名的是1966年的Graham案。<sup>36</sup>该案中联邦最高法院提出的检验标准是应当确定现有技术的范围和内容、与有争议的权利要求之间的区别以及有关技术领域中的一般技术水平，进而判断有关客体是否具有非显而易见性。现有技术与权利要求间的区别应该足够大才能具有非显而易见性，且需要考虑同多件现有技术或整体的现有技术。相关技术领域中的一般技术水平不同于实际的发明人或技术人员，由法律所设定的该人员熟悉所有相关的现有技术，法院往往会在审理案件时听取专家意见以确定现有技术的范围和一般技术水平人员的能力。

《美国发明法案》（AIA）颁布后，在认定时应以“有效申请日”以前的现有

---

35 35 U.S. Code § 103 - Conditions for patentability; non-obvious subject matter

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

36 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 148U.S.P.Q.459 (1966).

技术来判定，而非此前以发明完成为时间节点。除此以外，商业性成功、长期存在但未能解决的需求、他人在解决同一问题上的失败、他人对该发明的抄袭、结果的不可预期性等往往作为法院判定非显而易见性时的辅助性方法。

除 Graham 测试标准外，联邦巡回上诉法院在司法实践中使用过“TSM”法——教导、启示、动机（“Teaching, Suggestion, Motivation”），以判断一般技术水平。联邦最高法院在 2007 年的 KSR 案对这一方法提出了质疑。<sup>37</sup> KSR 公司主要生产并提供包括踏板系统在内的汽车部件，通用汽车公司委托其为卡车提供电控可调踏板系统。KSR 公司为此在其设计的可调油门踏板上增加了一个模块化的电传感器。Teleflex 公司主张 KSR 公司侵犯了其可调油门踏板的一项专利。一审法院因不具有显而易见性判定专利权无效。联邦巡回上诉法院认为依据“TSM”标准，因并未符合启示这一要件，专利权有效。最高法院认为技术特征简单组合后无论是否有明确的启示，如果未超出普通技术人员的能力范围就可能不具备非显而易见性。适用 TSM 判断准不能过于僵化，否则将会过度扩张权利要求的保护范围，以至于不具有非显而易见性的如部分组合性发明因此获得了专利。因此，应当以更加灵活的方式审查非显而易见性要求，从 Graham 测试标准的技术本身出发而非关注技术之外的市场推动力等要素，进而可以对真正在现有技术基础上取得进步的创新授予专利。

---

37 KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc. 550 U.S. 398(2007).

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property  
Protection Center



## 二、商标

### （一）立法历史

现行商标法载于美国法典第 15 编。早在 1870 年，美国就通过制定第一部联邦商标法确立了全国性的商标注册制度。但由于其制定所依据的宪法第 8 条仅涉及专利与版权而非商标，几年后该部法律即被联邦最高法院判定违宪。之后在 1905 年国会颁布了一部较为严格的《商标法》（Trade Marks Act 1905），并在 1946 年加以修改并通过了目前仍在沿用的《兰哈姆法》。《兰哈姆法》扩大了可以得到联邦保护的商标种类范围，并从程序性扩大到实体权利的授予。《兰哈姆法》自颁布后经常会被修正以适应社会的发展和科技的进步。

每个州也会有各自的商标法。因此企业既可以进行联邦商标注册，也可以仅在某个州注册，两者在获得的法律保护上因联邦法和州法的不同而有很大差异。联邦注册的商标有优先使用和优先被保护的權利，如果商标未在美国专利商标局注册，一般仅适用所在州的法律保护且难以获得侵权赔偿。美国联邦和州的商标法都给予驰名商标更严格的保护，限制商标淡化行为。1947 年马萨诸塞州通过第一部商标反淡化法，1996 年美国颁布了《美国联邦商标反淡化法》（Federal Trademark Dilution Act），规定了驰名商标的保护和使用原则以及混淆、诋毁行为的法律责任等内容。

### （二）《兰哈姆法》重点法条

#### 1. 商标的简介

##### （1）商标的分类

##### A. 商品商标与服务商标

《兰哈姆法》第2条和第3条分别规定了商品商标与服务商标的注册条件。<sup>38</sup>服务商标注册条件、方式、所获得的保护与商品商标相似。<sup>39</sup>商品商标和服务商标可以识别商品与服务的来源，将申请者的商品或服务与其他厂商制造或销售的同类商品、服务区别开来。相比于商品，服务比较难以界定，有着较为广泛的范围。

## B.集体商标与证明商标

《兰哈姆法》第4条对集体商标、证明商标，包括地理标志的注册做出了规定。同样，这些商标与商品商标的注册条件、方式、所获得的保护相似。个人、州市、国家根据规定均可以申请并获得注册。<sup>40</sup>

---

38 《兰哈姆法》第3条：Service Marks Registrable. Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable, service marks shall be registrable, in the same manner and with the same effect as are trademarks, and when registered they shall be entitled to the protection provided in this chapter in the case of trademarks. Applications and procedure under this section shall conform as nearly as practicable to those prescribed for the registration of trademarks.

39 《兰哈姆法》第45条：The term “service mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor.

40 《兰哈姆法》第4条：Collective Marks and Certification Marks Registrable. Subject to the provisions relating to the registration of trademarks, so far as they are applicable, collective and certification marks, including indications of regional origin, shall be registrable under this chapter, in the same manner and with the same effect as are trademarks, by persons, and nations, States, municipalities, and the like, exercising legitimate control over the use of the marks sought to be registered, even though not possessing an industrial or commercial establishment, and when registered they shall be entitled to the protection provided in this chapter in the case of trademarks, except in the case of certification marks when used so as to represent falsely that the owner or a user thereof makes or sells the goods or performs the services on or in connection with which such mark is used. Applications and procedure under this section shall conform as nearly as practicable to those prescribed for the registration of trademarks.

根据《兰哈姆法》第 45 条，集体商标是由公司、协会或其他团体和组织的成员所使用的商品商标或服务商标。<sup>41</sup>集体商标分为两种，一是集体的成员资格标识，表示其为该团体、协会的成员；二是集体性机构商标，由团体在代表成员销售商品或提供服务时使用以推销商品或服务。集体商标必须由团体注册，集体成员不能单独自行注册。

证明商标的拥有者是为他人的商品或服务提供证明。根据《兰哈姆法》第 45 条，所证明的内容包括商品或服务的地理来源或其他来源，商品所使用的材料，商品的制造方式，商品或服务的质量和精确度，或者该商品或服务是由某一协会或组织的成员所制造或提供等。<sup>42</sup>根据《兰哈姆法》第 14 条，证明商标的所有人不能用于证明他人商品服务之外的目的，且必须对商标的使用进行控制，不得由其作为一般商品、服务商标使用或用于自己经营的商品或服务上，否则会导致已获注册的证明商标被撤销。<sup>43</sup>

---

41 《兰哈姆法》第 45 条: The term “collective mark” means a trademark or service mark— (1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.

42 《兰哈姆法》第 45 条: The term “certification mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person’s goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.

43 《兰哈姆法》第 14 条: (5) At any time in the case of a certification mark on the ground that the registrant (A) does not control, or is not able legitimately to exercise control over, the use of such mark, or (B) engages in the production or marketing of any goods or services to which the certification mark is applied, or (C) permits the use of the certification mark for purposes other than to certify, or (D) discriminately refuses to certify or to continue to certify the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies: Provided, That the Federal Trade Commission may apply to cancel on the grounds specified in paragraphs (3) and (5) of this section any mark registered on the principal register established by this chapter, and the prescribed fee shall not be required. Nothing in paragraph (5) shall be deemed to prohibit the registrant from using its certification mark in advertising or promoting recognition of the certification program or of the goods or services meeting the certification standards of the registrant. Such uses of the certification mark shall not be

## C.商号

商号作为公司的名称，一般不适用于商标保护，除非其符合相应的商标注册的条件，具备了商标之功能如识别来源等。以他人商号进行商标注册可能导致来源混淆的，将会被拒绝注册会被判定侵权。

### （2）商标的构成

根据《兰哈姆法》第 45 条，商品商标、服务商标、集体商标和证明商标可以由“文字、姓氏、象征，设计或以上之组合”构成。<sup>44</sup>该定义具有非常广泛的含义，可以包括数字、颜色、气味、声音、产品的包装和外观设计等。所以商标可以是能识别商品或服务的单词、短语、符号、设计或以上之组合，也可以是声音、气味或颜色。具体可注册的符号可参见下文的申请部分。

商业外观（trade dress），一般指商品或服务外包装的整体布局与形象及产品本身形状或设计，如果符合规定，也可以获得注册及保护。前提是该商业外观为非功能性，且具有显著性（可以是本身就含有，也可以是通过第二含义获得）。在诉讼中第二含义认定的举证的责任在于寻求建立对商标的法律保护的一方，即侵权诉讼中的原告。确定描述性术语的第二含义所需的举证责任是很大的。在评估第二含义的主张时，主要的调查是消费者对该商标的态度。该商标必须向消费者表示“来自单一来源的单一事物”，以支持对第二含义的认定。比较著名的商业外观侵权案即沃尔玛案。<sup>45</sup>该案的争议点侵犯未注册商业外观的诉讼中，产品的设计在什么情况下具有显著性并因此可以得到保护。法院认为一个商标可以通过两种方式之一具有显著性。首先，如果其固有的性质有助于识别一个特定的来源，那么商标就具有内在的显著性。在文字商标方面，法院采用了 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*案中制定的现已成为经典

---

grounds for cancellation under paragraph (5), so long as the registrant does not itself produce, manufacture, or sell any of the certified goods or services to which its identical certification mark is applied.

<sup>44</sup> 《兰哈姆法》第 45 条：The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof.

<sup>45</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.* 529 U.S. 205 (2000).

的测试，其中“任意性”（“骆驼”香烟）、“幻想性”（“柯达”胶卷）或“暗示性”（“汰渍”洗衣粉）的文字商标被认为具有内在的显著性。其次，根据 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 案，即使商标没有固有的显著性，但如果它已经形成了第二含义，也就获得了显著性，因为在公众心目中商标的主要意义是识别产品的来源而不是产品本身。产品设计和产品包装均作为商业外观，产品设计只有在证明有第二含义的情况下才具有显著性，而产品包装有时则无需证明。

《兰哈姆法》第 2 条规定了一些不得作为或限制作为商标的标记：主要是姓氏的标记、与在先商标相近似的标记、带有贬损性质的标记、不道德的标记、欺骗性标记与描述性标记。<sup>46</sup>依据《兰哈姆法》第 2 条（d）款，专利商标局审查商标和法院审理案件时在近似或相同商标的共同使用方面应当考虑两个重要因素：一是专利商标局应当确定，允许共同使用的商标注册不会造成混淆和欺骗；二是专利商标局在允许共同使用的商标注册时，应当就商标或商品的使用方式、地点等提出条件和限定以避免混淆和欺骗。<sup>47</sup>除此以外，第 2 条还规定一

---

46 《兰哈姆法》第 2 条: Trademarks Registrable on the Principal Register; Concurrent Registration No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it— (a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter;..... (b) Consists of or comprises the flag or coat of arms or other insignia of the United States, or of any State or municipality, or of any foreign nation, or any simulation thereof. (c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow. (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned,..... (e) Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them, (2) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically descriptive of them, except as indications of regional origin may be registrable under section 1054 of this title, (3) when used on or in connection with the goods of the applicant is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, (4) is primarily merely a surname, or (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.

47 《兰哈姆法》第 2 条: (d) Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided, That if the Director determines that confusion, mistake, or deception is not likely to result from the continued use by more than one person

些标记不得作为商标：指示葡萄酒和白酒原产地的地理标记，但相关的葡萄酒和白酒并非原产于该地理标记所示的区域；含有美国或各州各市，或外国政府之旗帜、军服、徽章的标记；含有任何活着的个人的姓名、肖像或签名的标记，除非获得该个人的书面同意；在其遗孀活着的时期，含有任何已故美国总统的姓名、签名或肖像的标记，除非获得该遗孀的书面同意。

## 2.商标的功能

商标是消费者在市场上识别商品的来源并与其竞争对手的商品区分开来的方法。商标（trademark）这个词可以指商标（trade mark）和服务标志（service mark）。前者用于商品，后者则用于服务。服务标志与商标相同，只是它能识别和区分服务的来源，而不是产品。“trademark”和“mark”通常用来指代商标和服务商标。商标的主要功能有识别商品或服务的来源、为品牌提供法律保护、防范假冒伪劣产品和欺诈等。

拥有商标并不意味着合法地拥有一个特定的词或短语从而防止其他人使用该词语。实际上商标持有人对这个词或短语一般不享有权利，只对这个词或短语如何与特定商品或服务一起使用享有权利。商标权可用于防止他人使用混淆性的类似商标，但不能防止他人以明显不同的商标制造相同的商品或服务。例如假设用一个标志作为小型木工企业的商标，以识别和区分

---

of the same or similar marks under conditions and limitations as to the mode or place of use of the marks or the goods on or in connection with which such marks are used, concurrent registrations may be issued to such persons when they have become entitled to use such marks as a result of their concurrent lawful use in commerce prior to (1) the earliest of the filing dates of the applications pending or of any registration issued under this Act; (2) July 5, 1947, in the case of registrations previously issued under the Act of March 3, 1881, or February 20, 1905, and continuing in full force and effect on that date; or (3) July 5, 1947, in the case of applications filed under the Act of February 20, 1905, and registered after July 5, 1947. Use prior to the filing date of any pending application or a registration shall not be required when the owner of such application or registration consents to the grant of a concurrent registration to the applicant. Concurrent registrations may also be issued by the Director when a court of competent jurisdiction has finally determined that more than one person is entitled to use the same or similar marks in commerce. In issuing concurrent registrations, the Director shall prescribe conditions and limitations as to the mode or place of use of the mark or the goods on or in connection with which such mark is registered to the respective persons.

商品或服务与木工领域的其他人，这不意味着可以当然阻止别人在非木工相关的商品或服务上使用类似的标志。

拥有一个商标与拥有一个注册商标是不同的。当一个人开始在商品或服务上使用商标，就成了商标所有人。仅仅通过使用商标获得的权利是有限的，它们只适用于提供商品或服务的地理区域。如果想要更强的全国性权利，在州际或对外贸易中使用的商标可以在美国专利商标局注册。注册并非是使用商标的强制条件，但注册商标比未注册的商标享有更广泛的权利和保护。如某人用一个标志作为在当地农贸市场出售的手工饰品的商标，随着业务增长和线上业务的开拓，其可能想为商标提供更多的保护，并决定申请联邦注册，在美国专利商标局注册商标后意味着在全国范围内对该商标享有商标权。

使用商标时可以用一个符号让消费者和竞争者知道商家在宣称该商标属于自己。即使还没有提交商标注册申请，也可以对商品使用 **TM** 标注，对服务使用 **SM** 标注。如果在商标局注册了商标，则可在商标上使用®标注。大多数商标所有人以上标或下标的方式在商标的右侧使用该符号，实际上可以在商标周围的任何地方使用注册符号，但只能在商标注册中所列的商品或服务上使用带有注册符号的商标。大多数注册商标为标准的纯字符商标，这些商标由文字、字母、数字或它们的组合构成，没有特定的字体、大小、颜色或设计。不管它们是如何显示都可以获得保护，如 **Coca-Cola®**、**Under Armour®**、**Twitter®**。特殊形式商标包括风格化、有设计或有颜色的商标。对于使用特殊形式格式的商标，样式和设计是商标的重要组成部分，也即正在保护商标的外观，如麦当劳的金色拱门标志。还有一些商标带有其特定商品或服务，如没有设计或风格的标准字符 **Head & Shoulders®**是宝洁公司“洗发水”的注册商标，而如图所示的标志是宝洁公司的“药用护发制剂”的单独注册商标。申请注册的商标的格式会影响申请的提交要求。



### 3.商标的特殊性

#### (1) 商标与专利、版权的区别

商标、专利和版权是不同类型的知识产权。美国专利商标局授予专利并注册商标。美国国会图书馆的美国版权局（U.S. Copyright Office）负责登记版权。

	商标	专利	版权
保护范围	识别商品或服务、将其与他人的商品或服务区分开来、并表明商品或服务来源的一个词、短语、设计或组合。	技术发明，如药品等化学成分，复杂机械等机械工艺，或在某类行业中具有新颖、独特、可用的机器设计。 艺术、文学或智力创造的作品，如小说、音乐、电影、软件代码、照片和绘画，这些作品是原创的，存在于有形的媒介中，如纸张、帆布、电影或数字格式。	艺术、文学或智力创造的作品，如小说、音乐、电影、软件代码、照片和绘画，这些作品是原创的，存在于有形的媒介中，如纸张、帆布、电影或数字格式。
示例	Coca-Cola®	一种新型的混合引擎	《冰雪奇缘》中 Let It Go 的歌词
联邦保护的劣势	保护商标不被他人擅自注册，并防止他人在相关商品或服务上使用相似的商标。	保障发明和工艺不被其他方在未经发明人同意的情况下复制、制造、使用或销售。	保护复制、发行和表演或展览所创作的作品的所有权，并防止其他人在未经版权持有人许可的情况下复制或利用所创作的作品。

#### (2) 商标与品牌的区别

品牌是一种营销概念，包含了人们对产品或服务的感受。客户将某些元素与不同的品牌联系起来，如声誉、形象和情感。例如，某个品牌可能会使得消费者感到自信、平静或安全。另一方面，联邦商标注册可以在全国范围内为品牌提供与特定商品或服务有关的法律保护。是否根据商标法保护品牌是商家的选择。许多企业主选择保护他们的主要或主导商品或服务的品牌名称。如果有一个标语或标志，也可以选择保护这些商品或服务的标语或标志。

决定要保护什么以及保护到什么程度是由商家自己决定的。可以有一个品牌，但决定不通过将其注册为商标来保护该品牌。但是，如果选择不把品牌注册为商标，任何人都可以滥用该品牌，或创建一个与品牌非常相似的品牌，以至于人们无法分辨它们之间的区别。因此，即使消费者因为相信品牌的声誉想购买商家的产品或服务，该客户可能会错误地购买他人的产品或服务，因为消费者无法分辨品牌之间的区别。

#### 4.商标的保护范围

一个商标总是与使用该商标出售给客户的具体商品或服务有关。不能仅把一个词、短语、符号或设计注册为商标，而不具体确定所使用的商品或服务。商标并不限于一种商品或服务，可以与许多不同的商品或服务一起使用，也可以同时包括商品和服务。商品或服务应进行区分，客户购买的是印有商标的实际实物产品则为商品，而雇用商家为他们进行一项活动则属于服务。

通过在注册中具体说明商标所代表的商品或服务，可以清楚地确定使用范围。商标持有人可以在法律上阻止他人未经许可在相关商品或服务上使用相同或类似的商标。申请的商品或服务超其目前使用或打算使用的范围，很可能导致申请被驳回，专利商标局可能会询问申请人选择的标识是否准确地识别了商品或服务。

#### 5.商标的显著性

拥有一个强显著性商标是很重要的，它具有内在的独特性。这意味着商标能迅速和明确地识别商品或服务的来源。商标显著性越强，就越容易防止别人未经许可而使用它。

强显著性商标具有暗示性（*suggestive*），想象性（*fanciful*），或任意性（*arbitrary*）。弱显著性商标是描述性（*descriptive*）的或通用的（*generic*）。从商标的显著性角度将商标划分为上述类别非法律条文的规定，而是法院在实践中遵循的惯例。《兰哈姆法》并没有将商标分为“任意性和想象性”、“指

示性”“描述性”或“通用”标记。而且，相关法律条文中也仅仅出现过“描述性”和“通用名称”的说法，并没有出现过“任意性”、“想象性”和“指示性”等字词。关于“描述性”标记，《兰哈姆法》第 2 条规定某些描述或错误描述商品的标记在获得了市场上的显著性以后，可以注册为商标。关于“通用”标记，《兰哈姆法》第 14 条规定，当某一商标“成为商品或服务或其中一部分的通用名称”后，应当撤销注册；第 15 条规定，“作为商品或服务或其中一部分的通用名称”，不能因使用而获得商标权。

### （1）可注册的商标

强商标通常是创造性的或独特的，使商家与竞争对手区分开来，包括虚构性商标、任意性商标和暗示性商标。

虚构性商标是发明出来的词，只有在与其商品或服务有关的情况下才有意义。如，Exxon®代表石油，Pepsi®代表非酒精饮料。

任意性商标是与相关商品或服务没有关联的实际词语。apple 这个词，如果一个苹果园想把其注册为他们种植的苹果类型的商标，这个商标就不能注册。但是，Apple®已经被注册为计算机的商标。用于计算机的 Apple®是独一无二的。

暗示性商标是指暗示商品或服务的某种质量，但不直接说明商品或服务质量的词语。如 Coppertone®用于日光浴产品。该商标给人的印象是使用 Coppertone®防晒霜会使皮肤像铜一样闪闪发光。

### （2）不可注册的商标

弱显著性商标很难保护其免受竞争对手的侵害，而且往往不能在联邦注册。此类商标例如描述性商标和通用商标。

描述性商标只是描述商品或服务的某些方面，而没有识别或区分这些商品或服务的来源。它们只有在某些情况下才可以注册，比如商标通过多年来在商业上的广泛使用而获得了显著性（第二含义）。

描述性商标例如：“Creamy” for yogurt、“Apple pie” for potpourri、“Bed & breakfast registry” for lodging reservations services。

描述性商标和暗示性商标是不同的。描述性商标立即给人以商品或服务概念，而暗示性商标则暗指商品或服务。例如，防晒油的“bronzer”一词是对帮助皮肤古铜色的油的描述，不会被单独注册为这些商品的商标，而 Coppertone® 是一个暗示性的、针对防晒产品的注册商标。

通用商标甚至不是商标。它们只是商品或服务的普通的日常名称。因此，它们并不表示来源，也不能作为商标使用。因此，通用商标是不能在联邦注册的。比如：自行车商品上注册“Bicycle”商标。

## 6. 商标权

商标权的获得，可以根据普通法通过商业使用具有显著性的商标以获得商标权，而不需要注册。但注册才可以获得更广泛的保护。商标权的获得以使用为要件，意图使用虽然可以注册，但必须实际使用才能最终获得商标权。商标使用须是充分的使用而非象征的使用，发挥商标之功能，起到识别来源的作用，非商业使用、内部使用均属于象征性使用。关于商标权的注册具体内容可以参考下文申请指引部分。

商标权也可能会丧失。根据《兰哈姆法》第 45 条规定，商标权丧失的情形包括当商标连续三年不使用并且没有恢复此种使用的意图时则应视为商标的放弃、商标丧失了显著性、没有对商标的使用进行监管、商标的转让没有随企业商业信誉的转让、成为通用名称等自愿或非自愿终止之情形。

## 三、版权

### （一）立法历史

#### 1.1790 年版权法

1790 年美国颁布了统一的联邦版权法，该法借鉴英国的《安娜法案》（Statute of Anne）。英国以前的法律赋予印刷商协会有效的垄断地位，赋予其成员印刷和发行书籍的特权。这一制度不仅实现了垄断，还为政府提供了强有力的审查工具。因为作为权利交换，公会拒绝印刷被认为是煽动或异端的材料。《安娜法案》是一项鼓励学习的法案，改变了当时的法律，将印刷权赋予作者，而不是印刷者。保护期不再是永久的，新书的保护期为 14 年（如果作者在第一个保护期结束时在世，则延续 14 年）；已经出版的书只有 21 年的期限。美国该部版权法最初的保护期是 14 年（期满时提交人还在世，可以选择再延期 14 年）。版权的保护范围是有限的，它只涵盖地图、图表和书籍的印刷、重印、出版和销售。在接下来的几十年里，版权逐渐扩大到其他文学体裁，如音乐（1831 年）、照片（1865 年）、绘画和其他美术作品（1870 年）。虽然音乐作品在 1831 年获得了版权保护，但直到 1897 年，音乐版权持有者才获得了公开表演其作品以牟利的专有权。在此之前，他们可以阻止其他人印刷和出售他们的作品，但不能阻止他们表演。

#### 2.1909 年版权法

一百多年以后，美国国会颁布了 1909 年版权法（Copyright Act of 1909）。该部法律所创设的美国版权制度区分了美国联邦政府与各州的版权保护的不同，各州版权法对未出版的作品赋予永久保护，而联邦政府只对已出版的作品进行保护，保护期从出版之时开始计算，必须在出版的作品上加注版权提示并经版权局登记后才能获得版权保护。根据这部新法律，版权的有效期有所延长，从出版之日起 28 年，并可选择续展 28 年。权利人还获得了额外的专有权，尤其是创作一系列衍生作品的权利，包括翻译、戏剧化和改编（1870 年的一项法

律赋予了作者有限的控制翻译和戏剧化的权利，但这些权利只是选择性加入制度的一部分）。在衍生作品权利被保留给作者之前，只有印刷或发行作品需获得许可，但翻译、改编或以其他方式建立在这些作品之上是完全合法的，当时的法律政策支持这种后续创作。

1909 年版权法和现行版权法之间最显著的区别可能是版权保护以一定的形式要件为前提，即出版带有版权声明的作品。为了在第一个 28 年保护期后仍然保持版权，作者必须更新他们的权利。当时，未出版的作品一般受州普通法版权保护，而不是联邦版权保护计划。虽然 1909 年听起来有些遥远，但它的一些关键条款仍然适用于 1978 年以前创作的作品。例如，它的手续要求可能会影响某些 1978 年以前作品的版权状况。后期版权法规定版权期限可以连续延长，意味着只有 1923 年以前出版的作品才最终进入公共领域。然而，根据 1909 年法案的声明和更新的程序要求，1923 年至 1977 年未经声明出版的作品，以及 1923 年至 1963 年经声明出版但版权未更新的作品也属于公共领域。

### 3.1976 年版权法

随着社会经济的不断变化与发展，原有的版权范围因不断出现新形式的创作作品如照片、电影胶片、收音机和电视节目等而不再适用。美国国会为了适应新的发展需要，于 1976 年通过了新的版权法也即美国现行版权法，对美国经济与文化的发展具有重要意义。该法被收编在《美国联邦法》第 17 编，与 1909 年法案不同的是，1976 年法案的保护范围涵盖了已出版和未出版的作品，并优先于州普通法。现行的版权法已经扩展到包括电影、舞蹈作品、建筑作品、计算机程序等等。在这些类别都可抽象化为一个标准，法律赋予存在于“固定在任何有形表达媒介中”的原创作品以版权保护。该法中规定版权的专有权利是可以分割的，因此版权所有人可以将附属于版权的各种专有权利分别进行许可或强制实施。另外，该法规定了几种强制许可的情形，允许个人在满足支付对价和其他形式要件的情况下，可以使用受版权法保护的作品。设立了版税裁决庭(Copyright Royalty Tribunal)来审核或确定强制许可的税率以及版税的支付，后来该裁决庭被国会图书馆组成的临时仲裁小组所取代。除此之外，该法仍然

规定获得版权保护的形式要件，包括在出版物上进行标注、登记、存放样书和注册，同时还提供了比较宽松的对于没有进行标注的补救措施。然而，该法对作者的精神权利不予保护。另外，该法规定美国作者的作品必须在美国印刷，否则在遭遇侵权时不能在美国法院起诉。

根据《美国法典》第 17 编第 102 条（a）款，“原创”并不意味着创新，它只是意味着作品是独立创作的，而不是从其他作品中复制出来的。此外，版权只涵盖创造性的“表达”，而从不延伸到“任何想法、程序、过程、制度、操作方法、概念、原则或发现”。《美国法典》第 17 编第 102 条（b）款规定，一些体裁，如录音、集成电路布图设计和船体的版权有其特殊规定。

在权利方面，版权所有人享有复制、制作衍生作品、发行、公开表演、公开展示的专有权利。在这些权利的范围之外，版权所有人无权控制其作品的其他用途，如私人表演等。此外，专有权本身受到限制，如合理使用和首次出售（17 U.S.C. §§107, 109）。当专有权受到侵犯时，侵权人的没有主观故意不是一种抗辩，因为版权是一种严格责任制度（无辜侵权可以限制补救措施，例如减少损害赔偿）。虽然版权最初归“作者”所有，但这并不一定意味着版权归创作作品的个人所有。例如在“雇佣作品”的情况下，公司或雇主被认为是作者；当多方对一部作品作出贡献时，版权可以归“联合作者”所有。版权是可转让的，并且在其有效保护期内可以被多次转让。《美国法典》第 17 编第 201–05 条对版权所有权和转让进行了全面的规定。现行版权法对作品的保护期扩展到自然作者的生命期加上去世后的 50 年，以及法人署名作品出版后的 75 年。1998 年的修改在此基础上又增加了 20 年，该期限进一步扩大到作者去世后的 70 年，以及法人署名作品出版之日起 95 年。这 20 年的延长期不仅适用于 1998 年之后的新作品，也适用于已经存在的作品，这意味着在 2019 年之前，任何已发表的作品都不会进入公共领域。

现行版权法也取消了 1909 年法案要求的形式要件，无需附有版权声明的有效出版，也不需要向版权局注册作品。但是注册登记对于侵权诉讼来说具有一定的好处，在出版后 3 个月内（或在了解侵权情况后 1 个月内）登记是法定损

害赔偿金和律师费的先决条件，而在出版后五年内的注册则提供了版权有效性的初步证据。美国取消形式要件的一个原因是为了遵守一项重要的国际版权条约《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》（简称“《伯尔尼公约》”，Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works）。1989年3月1日美国正式加入《伯尔尼公约》，该公约要求权利“不受任何形式的约束”（与许多国际知识产权条约一样，《伯尔尼公约》规定了最低标准和“国民待遇”，也就是说，签署国必须给予其他参与国国民与本国国民同等的权利。）除了遵守《伯尔尼公约》外，美国取消形式要件的另一个原因涉及社会实情和政策关怀。不熟悉法律的作者可能无法获得其应当有的版权保护，现行法律的规定（一旦作品形成即获取自动版权）保证了这种不公平的情况不会发生。美国参加 TRIPS 后需要将计算机软件纳入版权保护的客体并对数据汇编和电影制片作品提供某些保护。此外，美国加入了世界知识产权组织（简称“WIPO”）所制定的《世界知识产权组织版权条约》（WIPO Copyright Treaty）和《世界知识产权组织表演和录音制品条约》（WIPO Performances and Phonograms Treaty），并据此于1998年颁布的《数字千年版权法》（Digital Millennium Copyright Act）。其主要特点之一是对控制版权作品访问的技术措施提供新的法律保护，以及为各种在线服务提供商提供安全港，包括互联网接入、托管和链接。

## （二）联邦版权法的重点法条

版权法基于美国宪法授权而产生，“国会有权通过保障作者……对其作品……的有期限的排他权利以促进科学和实用技术的进步”。专利法也是基于该条款，因此二者有着相同的目的，但由于所处具有不同性质的领域，因此也表现出不同的要素和权利。一般来说，版权更容易得到保护以及持续更长的时间。版权授予作者禁止他人未经许可复制其作品以及通过若干方式使用这些作品的权利，但不包括独立创作出与其相似的作品。版权法保护要件客体的范围是比较宽泛的，可以从宪法条款得出其基本定义，并在版权法修改中逐步完善了所保护的具体范围及相关要件。

### 1. 版权保护客体

版权法第 102 条规定了版权的客体：

(a) 根据本编，版权保护存在于作者的原创作品中，这些原创作品固定在任何有形表达媒介（现在已知或后来开发）中，并且可以直接或借助机器或装置从而感知、复制或以其他方式传播。署名作品包括以下几类：

- 1) 文学作品；
- 2) 音乐作品，包括所配任何歌词；
- 3) 戏剧作品，包括所配任何音乐；
- 4) 哑剧和舞蹈作品；
- 5) 绘画、刻印和雕塑作品；
- 6) 电影和其他视听作品；
- 7) 录音作品；
- 8) 建筑作品；

(b) 在任何情况下对原创作品的版权保护，不得延伸至任何思想、程序、方法、体系、操作方法、概念、原理或发现，而不论其以什么样的形式在作品中描述、解释、说明或体现。<sup>48</sup>

---

48 17 USC §102. Subject matter of copyright: In general

(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:

- (1) literary works;
- (2) musical works, including any accompanying words;
- (3) dramatic works, including any accompanying music;
- (4) pantomimes and choreographic works;

计算机软件也属于版权保护的客体，其中的源代码会归为文字作品一类。但在保护及侵权方面，计算机软件由于其特殊性，往往与一般文字作品有较大差异。同时，源代码也因其商业特征和功能性方法之特征，申请人也可以通过商业秘密或专利对其进行保护。

美国版权法保护的客体具有较为广泛的范围，但总体上是属于表达形式而非写作主题。编辑作品和演绎作品如果具有原创性，也可以被授予版权。思想不可以被授予版权，但关于某种思想的表述可以得到版权保护，因此对思想和表达的区分是非常重要的。

## 2.版权保护要件

美国版权法涉外保护要件可分为实质要件与形式要件，前者包括固定性等，后者包括原创性等。

### (1) 作品的固定性

根据版权法第 102 条，作品的固定性是指原创作品固定在任何有形表达媒介中。无论何种形式，只要可以直接或借助机器或装置从而感知、复制或以其他方式传播。固定一般要求具有非短暂性，没有被固定于有形介质上的作品不能得到联邦版权法的保护，但有些可以得到普通法或各州立法的保护。

### (2) 其他形式要件

1976 年版权法（Copyright Act of 1976）规定原创作品经作者或由其授权固定后即自动产生版权，取消了早期版权法所要求的形式要件，包括发表、标注、

---

(5) pictorial, graphic, and sculptural works;

(6) motion pictures and other audiovisual works;

(7) sound recordings; and

(8) architectural works.

(b) In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

登记、交存等，这些形式要件不再是获得版权的前提。对于新版权法生效前的作品以及在某些方面上，这些要件仍然有一定意义。

### **A.发表**

发表会影响版权的保护期限，一般而言版权保护期是作者的终身加 70 年，但对于那些匿名或笔名创作的作品、雇佣作品的保护期是该作品首次出版后的 95 年，或者自其完成之日起 120 年，以先届满者为准。

### **B.标注**

根据版权法规定，受保护的作品经版权人授权发表后，可以按照规定进行版权标注。版权标注包括 Copyright 或其缩写“Copr.”或符号“©”、作品的初次出版年份外、版权所有人的姓名/名称或其缩写。标注可以放在公开发行的副本上。作品标注了版权后，如果侵权者能够看到标注，法院就不会将无辜侵权作为抗辩理由。《伯尔尼公约实施法》（Berne Convention Implementation Act）使得 1989 年后作品未添加版权标注可能产生的后果减少。受本国保护的外国作品如果没有在在作品上标注版权并因此丧失版权，可以根据《乌拉圭回合协议法》（Uruguay Round Agreements Act）及《北美自由贸易协议实施法》（North American Free Trade Agreement）寻求版权恢复。

### **C.登记**

美国国会图书馆下的版权局负责登记版权。登记也并非版权保护的必要条件，版权局在审核时也只是简单审查程序事项以及作品的原创内容，然后会准许并颁发登记证书。版权登记还是针对“美国作品”提起侵权诉讼的前提条件，作者必须在提起侵权诉讼之前对其作品进行登记，否则就不能寻求司法救济，而在其他美国加入的版权公约的缔约国内由外国作者完成的作品则不受此约束。

### **D.交存**

登记版权时需要同时将作品样书的复制件交存于国会图书馆，此为登记的必要条件，没有交存或者交存不符合规定会导致登记无效。

### （3）作者

版权要受到保护，作品的作者和所有权必须符合规定。作者是作品的创造者，但也有例外如雇佣作品的作者和所有人是雇主而非创作者。

### （4）作品的原创性

作品的原创性是获得版权的必要条件，这要求作品是独立创作的且具有一定程度的创造性。在 *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co.*案中，美国联邦最高法院审查了电话黄页的原创性。<sup>49</sup>法院认为创造性的要求是比较低的，比较容易满足。因此虽然事实不是版权法保护的客体，但对于事实的整理和编纂则通常是版权保护的客体。原创性不同于新颖性，独立创作的作品即便相似也能独立获得版权。在判断时无需从内在价值、文化意义以及艺术审美等角度去审查，也不能因为不具备这些因素而否定版权保护。

## 3.版权保护内容

版权的所有人享有一些排他性的权利，包括：

- 将版权作品复制成复制品或录音制品。（复制权）
- 在版权作品的基础上制作衍生作品。（改编权）
- 通过出售或以其他方式转让所有权，或通过出租、租赁或其他方式向公众发现版权作品的复制品或录音制品。（发行权）

---

<sup>49</sup> *Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499U.S. 340(1991).

- 如果是文学、音乐、戏剧和舞蹈作品、哑剧以及电影和其他视听作品，公开表演受版权保护的作品。（表演权）
- 对于文学、音乐、戏剧和舞蹈作品，哑剧，以及图像、图形或雕塑作品，包括电影或其他视听作品的单个图像，公开展示版权作品。（展览权）
- 如果是录音制品，通过数字音频传输的方式公开表演版权作品。（录音作品表演权）<sup>50</sup>

不过，这些专有权也会受到限制，即版权法第 107 条规定的合理使用原则，允许对受版权法保护的作品进行有限制的使用，并提供了判断某一行为是否构成合理使用应当考虑的因素：

- 使用的目的和性质是商业目的还是为了非营利的教育目的；
- 版权作品的性质；
- 相比于整体作品，所使用部分占版权作品的比重和重要性；

---

50 17 USC §106. Exclusive rights in copyrighted works

Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

- (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;
- (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;
- (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;
- (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly;
- (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and
- (6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission.

- 这种使用对版权作品的潜在市场或需求价值所产生的影响。<sup>51</sup>

#### 4.版权保护期限

美国版权法对版权的保护时间是有限的而非永久性的。凡是在 1978 年 1 月 1 日之后创作的作品，其保护期自该作品固定于有形介质之时起至作者终生加 70 年；如果该作品系集体作品、匿名作品、假名作品或雇佣作品，则保护期为发表之日起 95 年或创作完成后 120 年，以二者先届满者为准。如果作品在 1978 年 1 月 1 日前完成但是没有出版，其版权从 1978 年 1 月 1 日起开始存在，且至作者终生加 70 年。如果作品始终没有出版则至少到 2002 年 12 月 31 日为止；如果在 2003 年前作品出版，则保护期至少到 2047 年 12 月 31 日为止。

如果作品在 1978 年 1 月 1 日前已经获得保护，则需要区分不同情形。如果到 1978 年仍处于初始版权保护期，则首期满 28 年后自动延展 67 年。如果作品已经处于续展期，则保护期应当从发表时起 95 年。

---

51 17 USC §107. Limitations on exclusive rights: Fair use Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) the nature of the copyrighted work;
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property  
Protection Center



## 四、商业秘密

### （一）简介

对一个公司来说是专有的并能使其在竞争中获得某些优势的信息必须得到保护，向他人发布或传播这些信息可能会给所有者带来经济上的影响，并将面临竞争对手的交易和使用这些信息与其竞争。为了保持竞争优势而必须保密的信息类型通常被称为“商业秘密”，如可口可乐、KFC 的配方等。并非所有的信息都有资格获得商业秘密保护。如法院在一个判例中认为餐馆的烤鸡和奶酪通心粉等美国主食的配方不属于商业秘密，因为它们是如此基本和明显，且可以轻易被他人复制或发现。<sup>52</sup>

因此商业秘密是指可用于企业经营或其他企业的任何信息，这些信息具有足够的价值和秘密性，可提供相对于其他人的实际或潜在的经济优势。根据《反不正当竞争法重述（第三版）》（Restatement of the Law (3d) of Unfair Competition）第 39 条（1995 年），一个配方、公式、经营方法、客户名单、价格表、营销计划、财务预测和潜在的收购目标名单都可以构成商业秘密。即使是负面信息也可以作为商业秘密加以保护。例如，关于某种操作过程或技术无效或某种产品无法盈利的信息可以得到保护。商业秘密并不要求必须是独特或复杂的。即使是一些简单的、非技术性的东西，如客户名单，只要能给其所有者带来商业优势且不为人所知，就可以作为商业秘密。一般来说，要获得商业秘密保护的资格，信息必须：

- 是有价值的
- 不为公众所知
- 经过合理的努力来保持其保密性

---

52 Buffets, Inc. v. Klinke, 73 F.3d 965 (9th Cir. 1996).

技术的飞速发展使得信息现在可以迅速传播，而员工的流动性要求企业投入大量精力来保护其商业秘密。如果商业秘密不受法律保护，公司就不会有动力在研究和开发方面投入时间、金钱和精力，最终使广大公众受益。商业秘密法不仅为公司开发新的商业方法和流程提供了动力，而且通过惩罚不法分子，阻止了商业中的不当行为。

## （二）立法历史

虽然商标、版权和专利都受到广泛的联邦法律制度的保护，但在商业秘密方面却没有相应的联邦制度，而且不需要注册就可以获得商业秘密保护。商业秘密保护未规定于美国宪法中，大多数商业秘密法产生于普通法原则，即法官制定的判例法，并主要以州法为基础，属于各州法律调整的范围。美国第一个报道的商业秘密案例是在 1837 年作出的，涉及制造巧克力的方法。<sup>53</sup>1939 年，《侵权法重述》（Restatement of the Law of Torts）对商业秘密进行了定义，许多州在制定其判例法时都以该定义为依据，从而使商业秘密法的发展更加一致。现在，商业秘密在《反不正当竞争法重述（第三版）》中得到了讨论，它以一种简单明了的方式重申了与商业秘密相关的法律。此外，1979 年全国统一州法律专员会议起草了《统一商业秘密法》（Uniform Trade Secret Act, UTSA），以促进各州在商业秘密法方面的统一性，并于 1985 年进行了修订。UTSA 已被超过 45 个州采用，尽管各州对 UTSA 进行了修改，但大多数州现在都有类似的商业秘密立法，主要以 UTSA 为模式。《反不正当竞争法重述（第三版）》和 UTSA 之间存在着一些差异。然而，在大多数情况下，两者在处理商业秘密法方面是一致的。UTSA 采用了以下商业秘密的定义：

商业秘密是指包括公式、图案、汇编、程序、设备、方法、技术或工艺在内的信息：

---

53 Vickery v. Welch, 36 Mass. 523 (1837).

- 由于不为一般人所知，也不容易通过适当的手段被其他可以从其披露或使用中获得生态价值的人所了解，从而获得独立的经济价值，实际的或潜在的，并且；
- 在这种情况下，为保持其机密性所做的努力是合理的。

总而言之，与商业秘密有关的法律来自于判例法、仿照 UTSA 制定的州法规、某些联邦法规（主要是《经济间谍法》）以及《反不正当竞争法重述（第三版）》对商业秘密法的各种声明。

州法难以对商业秘密提供统一、及时、全面、有效的保护。因此商业秘密法的另一个新发展是使用联邦刑事法规来惩罚不法分子。1996 年，国会颁布了《1996 年经济间谍法》(Economic Espionage Act, 18 U.S.C. § 1831, et seq.)，规定对故意盗窃或企图盗窃有利于外国政府的商业秘密信息（经济间谍罪）以及盗窃与生产或放置在州际商业中的产品有关的商业秘密的行为（盗窃商业秘密罪）进行刑事处罚。因此，该法将所有类型的商业秘密盗窃定为犯罪。《经济间谍法》规定了对商业秘密侵权的民事救济，但只有美国司法部长能提起民事诉讼。将盗窃商业秘密定为刑事犯罪，可能是由于经济间谍活动的发生率增加。知识产权的重要性日益增加，导致了从盗窃有形实物财产到盗窃智力资产的转变。联邦调查局估计，由于经济间谍活动，美国每年的损失高达 2000 亿美元。盗窃含有商业秘密的有形财产（如文件或光盘）并跨州运输可能违反了《国家被盗财产法》（National Stolen Property Act，18 U.S.C. § 2314）。联邦邮件和电信欺诈法规也被用来惩处盗窃商业秘密的行为。许多州都有类似的法规，用于阻止和惩罚盗用商业秘密的行为。

《经济间谍法》在全国范围内执法能力不足，为提供更完整的联邦法律保护，2016 年 5 月 11 日美国国会颁布《捍卫商业秘密法》（Defend Trade Secrets Act, DTSA），对《经济间谍法》进行修改与补充，统一了美国商业秘密保护的民事规则。DTSA 只适用于在联邦法院提起的商业秘密民事案件，并未废除各

州的商业秘密民事法律。因此 DTSA 生效之后，权利人可以在联邦法院的商业秘密侵权诉讼中有更丰富的救济渠道。

除了提供商业秘密法律体系的各种州级法规和案例之外，还经常通过合同以获得额外的保护。公司通常会要求能够接触到机密信息的雇员签署协议，承诺不向他人透露该信息，并且不使用该信息与雇主竞争，即使在雇佣关系终止后也是如此。同样，相互之间建立商业关系的公司一般都要求签订保密义务，以确保任何一方都不会将通过商业关系获得的保密信息用于不正当目的。这些协议的条款和违约行为（可称为“保密协议”或“不披露协议”）通常由标准的合同法原则约束。

### （三）商业秘密与版权和专利的关系

版权与商业秘密紧密相关。例如，一家公司可能正在开发一个新的软件程序。当该程序正在开发时，任何与之相关的文件或材料都可能是商业秘密。该公司的雇员可能被要求签署协议，承诺不向他人透露有关该软件的信息。如果开发的软件只供内部使用或打算有限地发行，它可能保留其商业秘密的性质。一旦程序完成或“固定”，它就自动受到版权法的保护。如果所有者希望申请版权登记，必须向版权局提供某些材料。版权局明确承认，计算机程序的源代码可能构成商业秘密，并允许版权所有者交存少于全部的源代码或交存源代码中被屏蔽的部分，从而保持程序的商业秘密地位。同样地，项目的营销材料在开发过程中可能构成商业秘密。一旦创建，它们就会受到版权保护，所有者可以为书面材料和广告申请版权登记。一旦营销材料被分发给消费者，它们将失去商业秘密的地位，但仍可作为版权作品受到保护。

在专利方面，专利申请仍然是保密的，直到专利在其申请日期 18 个月后公布（除非申请人证明该发明不会有相应的外国申请）。因此，在专利申请过程的第一部分，一项发明很可能受到商业秘密法的保护。然而，一旦专利被公布或颁发，发明就被完全公开，也就不能成为商业秘密。对发明的任何保护都是根据专利法产生的。作为商业秘密得到适当保护的信息可以无限期地保持这种

地位。相比之下，专利是有明确期限的（从提交实用新型申请之日起 20 年）。因此，COCA-COLA 的配方在商业秘密法下得到了很好的保护，而且保护可以无限期地持续下去，而在专利法下，该配方或工艺在专利颁发时就已经公开，并在 1897 年进入公共领域。事实上，可口可乐公司拥有大约 800 项美国专利（主要是包装和自动售货机设备等饮料行业的补充技术）；然而，COCA-COLA 饮料的产品配方仍然是商业秘密。一项发明不能同时受到商业秘密和专利法的保护。

因此，商业秘密可能是可版权化或可专利化的。作品出版后，版权保护将继续；专利发表及被授予，可以获得专利保护，但二者均会导致商业秘密保护丧失。公司应考虑各种策略，以获得对其专有材料的最大保护。由于商业秘密（如果得到适当的保护）是永恒的，企业很可能希望放弃寻求版权注册或专利保护，而依靠商业秘密法来无限期地保护这些信息。

与专利和版权一样，商业秘密可以直接转让给他人，也可以在特定条件下许可他人使用，一般是在地域和期限方面。然而，这种许可协议必须包含足够的条款来保护信息的机密性，否则其商业秘密的地位将被丧失。

#### （四）商业秘密地位的确定

根据《反不正当竞争法重述（第三版）》中有关商业秘密的规定，法院在判断信息是否符合商业秘密的条件时，通常会考虑以下这些因素。但需要注意这些因素中都不具有决定性，法院在审查时需要对这些因素进行权衡。

##### 1.该信息在公司外的知晓程度

尽管信息可能被公司外的其他人知道，但仍有资格成为商业秘密，但知道该信息的人越多就越不可能成为商业秘密。保密性不一定是绝对的。商业秘密的拥有者如果是在保密的情况向被许可人或陌生人透露该秘密可以不失去保护。然而，信息传播得越广泛，法院就越不可能保护它。总而言之，如果信息是众

所周知的或者是在一个特殊行业内已知的，就没有资格获得商业秘密保护。在互联网上公布信息将导致商业秘密地位的丧失。

## **2.该信息在公司内部的已知程度**

尽管允许雇主或公司向那些被证明需要知道该信息的人披露保密信息，但如果该信息在公司内部广为人知，特别是在那些没有业务需要知道该信息的人中，它可能不符合商业秘密的条件。公司应实施政策，防止商业秘密信息的无意披露，并将材料的传播限制在那些需要它来完成其工作的人。因此，虽然该信息在技术上可能不再是一个秘密，但只要那些拥有该信息的人需要知道它以履行其职责，这种有限的披露将不会排除信息的商业秘密保护。

## **3.公司为维护信息的保密性所采取的措施的程度**

商业秘密保护的人必须采取合理的预防措施来保护该信息。法院不太可能保护一个公司不屑于保护的信息。公司没有义务采取极端的努力来保护信息，但需要采取合理的预防措施。因此，那些要求员工签署保密协议、将机密信息保存在上锁的办公桌或房间里、限制对信息的访问、并在信息上标注有关其机密性的图例的公司，比那些没有采取这种普通和合理的预防措施以防止无意中披露的公司更有可能成功地证明信息是商业秘密。法院可能会要求采取先进的安全措施来保护以电子方式传输或保存的商业秘密，包括加密和协议，以确保信息的保密性，认证信息的来源，以及确保再接受者不能否认收到信息的装置。

## **4.信息对公司和其竞争对手的价值程度**

如果信息对其所有者或所有者的竞争者都没有什么价值，就不太可能被认定为商业秘密。相反，对公司有价值的信息，并且对公司的竞争对手有很大的价值，则更有可能成为可保护的商业秘密。非营利实体也可以为其具有经济价值的信息（例如捐赠者名单）要求商业秘密保护。

## **5.公司在开发信息方面所花费的时间、精力和金钱的程度**

公司在开发或获取信息时花费的时间、精力和金钱越多，就越有可能被认定为可保护的商业秘密。

## 6.该信息容易或难以被他人获得或复制的程度

如果信息很容易被获取或复制，那么它就不太可能被认定为商业秘密。同样地，如果信息很容易从观察中确定或者很容易被复制，就不太可能成为商业秘密。如果很容易对产品进行逆向工程，可能没有资格获得商业秘密保护。另一方面，如果只有在花费大量时间、精力和金钱的情况下才能进行逆向工程，那么该产品就可以保留其商业秘密的地位。

## （五）雇主与雇员之间的关系

### 1.没有书面协议的情况下商业秘密的所有权

雇员和前雇员对商业秘密的使用或披露是会经常发生诉讼的领域。虽然雇主应该要求有机会接触到商业秘密的雇员签署协议，承诺不披露这些信息，但即使是可能不受书面保密协议约束的雇员，也有不使用在雇佣范围内了解到的商业秘密的推定责任。这种责任在雇佣关系终止后仍然有效。一般来说，雇员拥有的专业知识水平越高，雇主和雇员之间就越有可能存在保密关系。因此，高级管理人员、工程师和科学家通常要比初级雇员如档案室职员承担更多的信任和信赖的义务。当然在任何情况下，雇员都不得窃取雇主的商业秘密。

如果保密信息是由雇员在工作过程中了解到的，或者是雇员在工作范围内被告知的，那么该雇员就要遵守一项默示协议，对该信息进行保密。雇员在非工作时间或在雇佣关系之前或之后发现的信息或发明，属于雇员所有。如果一个雇员被专门雇佣来开发某些内部形成或发明，雇主将拥有由此产生的信息或发明。在许多情况下，法院认为如果雇员在工作期间做出了与其工作有关的发现（即使该雇员不是为该特定任务而被雇用的），雇主将自动获得该发现或商业秘密的非排他性的雇员发明实施权（shop right），这样雇主就可以在雇员工

作期间和之后免费使用该信息。因为对雇主的许可是非排他性的，所以雇员可以自由地将该信息销售或许可给其他人。

## 2. 书面协议

雇主通常可以要求雇员、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。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。

### (1) 发明的所有权

大多数协议明确规定，雇员在工作过程中创造的任何信息、发明或材料都归雇主所有。更完善的协议则进一步指出，如果由于某种原因，这样的条款不足以将所有权归属于雇主，根据协议的条款雇员将不可撤销地将内部形成或发明转让给雇主。有些协议甚至包含一个附加条款（**trailer clause**），根据该条款，雇员不仅向雇主转让在就业期间的发明，而且还转让此后一段时间内的发明。通常情况下，合理的附加条款是可以执行的。一些州的法规限制了雇主要求转让发明的能力。根据《莱希-史密斯美国发明法》（**The Leahy-Smith America Invents Act**），从2012年9月16日起，受让人（或发明人有义务转让发明的人）可以直接提交专利申请。这项规定有助于雇主简化专利申请程序。

### (2) 禁止披露条款

协议应禁止雇员在工作期间或之后使用或披露雇主的商业秘密或机密信息。该协议应具体描述需要保护的信息。

### (3) 禁止要约条款

大多数协议禁止雇员招揽或鼓励其他雇员离开雇主的业务，以及招揽或试图挖走雇主的客户或顾客。禁止要约条款必须是合理的，并应在时间上加以限制。在没有其他协议的情况下，离职的雇员可以招揽他们的共同雇员加入他们的新工作场所。

#### （4）竞业禁止条款

大多数协议都包括禁止雇员在就业期间和之后与雇主竞争的条款。竞业限制条款也被称为限制性契约，如果是合理的则在大多数州是可以执行的。由于禁止雇员从事其唯一的行业和赚取生计的契约可能对雇员非常不利，法院对限制性契约进行严格的解释。在确定这种契约是否可以执行时，法院会考虑目的、合理性、对价各种因素。如该限制是否与雇主的合法商业目的有关；限制必须在范围、期限和地理区域方面是合理的。因此竞业禁止条款必须仔细起草，以确保其符合州法律和案例法，也需要确保雇员不会找到漏洞来规避该限制。如果雇员因雇主违反雇佣协议而离职，法院一般不会执行限制性协议。

#### （六）《捍卫商业秘密法》

《捍卫商业秘密法》在《经济间谍法》的基础上针对商业秘密做出了更为细致、明确的规定，使其与 UTSA 中的定义更加统一。

根据 18 U.S.C. § 1839（3），《捍卫商业秘密法》将商业秘密的定义为：

各种形式与形态的财务、商业、科学、技术、经济或工程信息，包括图案、计划、汇编、编程装置、公式、设计、原形、方法、技术、流程、程序、编程或编码，不论其为有形或无形，亦不论其系如何以物理的、电子的、图形的、照相的或是文字的方式储存、汇编或记忆，只要其符合：

- 该信息的所有人已采取合理措施，以保护该信息的秘密性；以及

- 该信息由于并非公知，或不会被因该秘密的披露或适用而获经济价值的他人以合理手段轻易探知，因而具有现实上或潜在的独立经济价值。

该定义基本上是与前文所述一致。《捍卫商业秘密法》新增加了侵占和不正当手段的定义。除了将反向工程、独立研发和其他合法手段获取商业秘密排除于不正当手段之外，整体上与《统一商业秘密法》一致。

在程序法上，《捍卫商业秘密法》赋予了商业秘密所有人适用联邦法律和程序规定在联邦法院起诉的权利。同时也规定了商业秘密侵权的民事救济措施，包括衡平性禁令和损害赔偿，内容与《统一商业秘密法》基本一致。

## （七）商业秘密保护下相关涉华案例

商业秘密域外侵权行为是否可以适用 DTSA 在法案中并未有明确规定。根据 18 U.S.C. § 1837 中规定，如果发生在美国境外的侵犯商业秘密行为是由美国公民、永久居民、美国法律下成立的组织或其分支组织实施，或行为人在美国境内实施了任何促进境外侵犯商业秘密行为的行为，则美国法院享有域外法权。而该条款作为侵犯商业秘密刑事责任条款，商业秘密民事侵权是否能够参考适用也是不明确的，并且如何才能构成促进行为也没有一个明确的标准。

2019 年一案中法院认为福建某公司和台湾某公司一部分行为发生在美国境内，为其在境外实施侵权行为提供了帮助，因而法院享有管辖权，并判定其构成侵权行为。<sup>54</sup> 摩托罗拉诉某通信公司一案是 DTSA 生效后的典型案例。<sup>55</sup> 某通信公司自 2000 年进入美国市场，2004 年成立美国子公司，2011 年上市，市场布局遍布全球。2017 年 3 月，竞争对手摩托罗拉在美国联邦法院对某通信公司提起盗窃商业秘密的指控，并向 ITC 申请对某通信公司展开 337 调查。此案源起于某通信公司雇佣了摩托罗拉的 3 名前工程师。法院认为某通信公司虽然在境外盗窃商业秘密，但宣传、推广、维修等营销活动发生在美国境内，促进了对

---

<sup>54</sup> Micron Tech, Inc. v United Microelectronics Corp., No. 17-cv-06932-MMC 2019.

<sup>55</sup> Motorola Solutions Inc. v. Hytera Communications Corp., 17-1973, U.S. District Court, Northern District of Illinois (Chicago).

在境外销售侵权产品的。最终，陪审团认定前员工们的侵权责任可以推定至他们的现任雇主某通信公司，因此某通信公司生产与摩托罗拉相似的对讲机设备等产品及使用相似代码构成对摩托罗拉商业秘密的侵权。该案是美国境外滥用商业秘密的延申，以此确定了美国法院的长臂管辖权。

## （八）《2020 年美国知识产权保护法》的重点法条

《2020 年美国知识产权保护法》（Protecting American Intellectual Property Act of 2020）在 2020 年 6 月 11 日首次提出，并最终于 2020 年 12 月 20 日获得参议院一致通过。《2020 年美国知识产权保护法》旨在保护美国商业秘密，对涉及窃取美国重大商业秘密的外国主体予以严厉的制裁。该法案重点阐述了其适用对象范围、制裁措施以及相关例外情形。

### 1.适用对象范围

适用对象主要为个人以及企业，包括：

窃取美国公民商业秘密或从中获益，有可能导致，或对美国的国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定造成重大威胁的外国知情人士；为盗窃行为提供了重要的财政、物质或技术支持的外国人士；上述外国人士拥有或控制的任何实体，或直接或间接为其或意图为其行事的任何实体，以及这些外国实体的首席执行官或董事会成员。

### 2.制裁措施

#### （1）对于企业实体

##### A.封锁财产

总统可以根据《国际紧急经济权力法》（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）（50 U.S.C. 1701 et seq.），封锁和禁止该实体的所有财产

和财产利益的所有交易，如果这些财产和财产利益在美国，在美国境内，或在美国人的占有或控制之下。

## **B.列入实体名单**

总统可将实体列入由商务部工业和安全局维护的实体名单，并在《出口管理条例》第 744 部分的第 4 号补充文件中列出，因为该实体的活动违反了美国的国家安全或外交政策利益。

### **(2) 对于个人**

#### **A.封锁财产**

总统应根据《国际紧急经济权力法》（50 U.S.C. 1701 et seq.），封锁和禁止该个人的所有财产和财产利益的所有交易，如果这些财产和财产利益在美国，在美国境内，或在美国人的占有或控制之下。

#### **B. 签证禁令；驱逐**

根据《移民和国籍法》（Immigration and Nationality Act）（8 U.S.C. 1201(i)）第 221(i)条，国务卿应拒绝向该个人发放签证，并撤销该个人的任何签证或其他文件，国土安全部部长应将该个人排除在美国之外

#### **C.国家利益豁免**

总统可以放弃根据(b)款对某人实施的制裁，如果总统确定这种豁免符合美国的国家利益；且在发布豁免后不超过 15 天，向适当的国会委员会提交一份豁免通知和豁免理由。也即对待不同主体的制裁态度亦有差别，即必须对企业的处罚进行制裁，但总统有权选择对个人采取豁免措施。

### **(3) 执行**

总统可以行使《国际紧急经济权力法》（50 U.S.C. 1702 和 1704）第 203 和 205 条规定的所有权力来执行本法案。

### 3.例外情况

#### （1）情报活动

不适用于根据 1947 年国家安全法（National Security Act of 1947）第五章(50 U.S.C. 3091 et seq.)规定的报告要求的活动或任何授权的美国情报活动。

#### （2）执法活动

本法案规定的制裁不应适用于任何经授权的美国执法活动。

#### （3）遵守国际协议的例外

如果接纳个人进入美国是为了遵守美国在联合国与美国于 1947 年 6 月 26 日签署并于 1947 年 11 月 21 日生效的《联合国总部协定》（Agreement regarding the Headquarters of the United Nations）、1963 年 4 月 24 日签署并于 1967 年 3 月 19 日生效的《领事关系公约》（Vienna Convention on Consular Relations）或其他国际协议下的义务，则对于个人不得适用拒签的制裁方式。

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property  
Protection Center



## 五、集成电路布图设计

### （一）立法历史

半导体芯片（或集成电路）几乎用于所有电子设备，包括电视、汽车、手机、手表、微波炉和计算机等。复杂芯片的开发可能会花费数百万美元，并需要多年的研究努力。而半导体芯片一旦被制造出来，其就可以被他人轻松地复制。

版权法并没有为芯片提供足够的保护，因为它们是实用产品而不能受版权保护（尽管芯片的设计图是受版权保护的）。专利法也没有提供足够的保护，因为芯片通常不符合可专利主题的严格标准。此外，一项专利的获得往往需要三年或更长的时间。鉴于集成电路领域技术进步的速度，当专利授权时，该集成电路芯片往往已经过时了。

有鉴于此，美国国会于 1984 年通过并颁布了《半导体芯片保护法》（Semiconductor Chip Protection Act of 1984），解决了半导体芯片缺乏保护的问题。该法案为半导体芯片创造了一种全新的、不同于版权法或专利法的知识产权规则。尽管如此，与半导体芯片的保护、注册和侵权相关的许多概念都借鉴了版权法中的相应概念。并且在编排上，《半导体芯片保护法》也位于美国法典第 17 编版权法的第九章。

### （二）可保护客体

《半导体芯片保护法》保护的是掩膜作品，该作品可以被看作是在半导体芯片上蚀刻、图案化的作品。其中，半导体芯片被定义为：“具有两层或多层金属、绝缘或半导体材料，在一块半导体材料上沉积或被放置，或被蚀刻掉或以其他方式被去除的任何产品……并为实施电子电路功能而设计。”（17 U.S.C. § 901(a)(1)）。保护延伸到金属或半导体材料层上形成的三维图像或图案，

也可以称之为集成电路布图。其中体现于其中的方法、创意以及思想观念不受保护。

要获得保护，作品必须是“固定的”，即将掩膜作品固定在半导体芯片产品上，必须能够在一段时间内被感知或复制。此外，掩膜作品必须是原创的或独立创作的，不能由一些普通的设计或现有设计的单纯变体而组成。

### （三）保护期限和专有权

掩膜作品的保护资格自掩膜作品在版权局注册之日或在世界任何地方被首次商业使用（通常指以商业性目的向公众发布）之日开始，以较早时间为准。保护期限自保护开始之日起持续 10 年。

掩膜作品的所有者享有以下的专有权：

- 以任何方式复制掩膜作品；
- 进口或分销包含掩膜作品的半导体芯片产品；
- 许可他人做出上述行为。

复制掩膜作品可能侵犯掩膜所有者的权利。即用于确定侵犯版权的概念（例如实质性相似和对表达而非思想的保护）也适用于掩膜作品。因此，即使某个掩膜作品不是一模一样的复制品，如果其与受保护的掩膜作品基本相似，也可能构成侵权。

### （四）注册和保护通知

掩膜作品的注册与版权的注册相似。作者可以向版权局提出申请，但是必须在作品被首次商业开发后两年内提出申请。如果在该两年期限内未向版权局提出申请，则对掩膜作品的保护将终止。因此，通过向已注册的掩膜作品提供比未注册作品（2 年）更长的保护期（10 年），以此来鼓励对掩膜作品的注册。

在掩膜作品的注册过程中，版权局并不进行详尽的审查。如果申请材料是完备的，所交存的材料充足并缴纳了费用，那么掩膜作品就可以得到注册。掩膜作品所有人可以在掩膜作品以及包含掩膜作品的掩膜和半导体芯片产品上贴上所有权通知。该通知不是保护的先决条件，尽管它构成了保护通知的初步证据。该通知可以由“掩膜作品”字样、符号“M”或圆圈中的字母“M”以及掩膜作品所有人的姓名组成。该通知通常位于贴在产品包装上的标签上。

## （五）掩膜作品所有人的权利限制

授予掩膜作品的所有人的专有权有以下几个显著的限制：

- 与版权法相同，如果另一个掩膜作品是独立创作的，则不会侵犯掩膜作品的所有人的专有权。这是因为法案禁止复制，但不禁止独立创作。
- 复制掩膜作品用于教学、分析或评估掩膜作品中包含的概念或技术不构成侵权。此外，将本次分析的结果与另一原创掩膜作品相结合也不构成侵权。因此，可以合法地对掩膜作品进行反向工程。
- 与版权法相同，对掩膜作品的保护不延及于想法、系统、过程或操作方法，而仅扩展到这些想法在掩膜作品中的表达。
- 适用首次销售原则，即合法获得半导体芯片产品的人可以在以后使用、销售、进口、分销或以其他方式处理该半导体芯片产品（只要掩膜作品不被复制）。

## （六）掩膜作品的侵权

侵犯掩膜作品所有人的任何专有权的人可能会被起诉。但是，如果要向联邦法院提起侵权诉讼，掩膜作品所有人必须已注册了该掩膜作品（或该注册申请被版权局拒绝）。掩膜作品所有人可能会获得实际损失或侵权人的利润的赔偿。或者，与版权诉讼类似，所有者可以选择法定损害赔偿金。法院可以责令

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property  
Protection Center

禁止进一步侵权，没收和销毁侵权作品和复制侵权芯片的图纸，并可能会判令  
给付律师费和诉讼费用。关于侵权的具体内容可见下一部分叙述。





## 第三章 美国典型州知识产权法律法规

### 一、德克萨斯州

#### （一）商业秘密

与可注册的专利、商标、版权不同，商业秘密是一种无形的、不被公开或注册的信息。商业秘密作为一种无形信息，拥有可复制、传输快的属性，可以被“偷窥者”记忆、记录，并通过电子邮件发送或复制到一些有形的介质上。仿佛一颗定时炸弹，非法获取的信息随时都有可能落入竞争对手手中，而竞争对手将非法使用该商业秘密侵害原公司的可得利益。

2013年9月，德克萨斯州议会颁布了《德克萨斯州统一商业秘密法》（简称“TUTSA”），德州是第48个通过统一商业秘密法的州。TUTSA于2017年修订以纳入2016年美国国会通过的《捍卫商业秘密法》（简称“DTSA”）里的重要内容。

#### 1. 定义与特征

在TUTSA颁布之前，德州一直遵循1939年的《侵权法重述》第757条（b）规定的关于商业秘密的定义。根据该条，商业秘密可能包括任何配方、模式、装置或信息汇编，只要上述信息都是在所有者的商业中使用并使该所有者有机会获得比不知道或不使用它的竞争对手更多的优势。这些信息需要具备以下特征：

- 不为一般人所知或无法通过适当方式查明，即便是让极少数的外人知晓，都可能破坏该信息秘密性的地位；

- 从披露或使用中获得独立的实际或潜在经济价值。具体而言，如果潜在的竞争对手不得不花费大量时间和金钱来寻找或开发信息，那么该信息就具有必要的独立经济价值；
- 信息所有者必须为了保持其机密性做出合理努力，仅仅主观上希望或打算对信息保密是不够的。法条说明的是“合理努力”，而非“最大努力”，也就意味着公司只要采取普遍意义上能够加强信息机密性的合理行为即可，比如签订保密协议、与离职人员面谈等，不要求公司必须采取极端或过于昂贵的程序。

TUTSA 关于商业秘密的界定范围比普通法更宽泛。根据 TUTSA 的定义，商业秘密是指所有形式和类型的信息，包括商业、科学、技术、经济或工程信息，以及任何公式、设计、原型、图案、计划、汇编、程序装置、程序、代码、装置、方法、技术、工艺、程序、财务数据、实际或潜在客户或供应商名单，无论它们是有形还是无形的，也无论是否以物理、电子、图形、照片或书面形式储存、汇编或记录，上述信息需要满足以下条件：(A) 商业秘密的所有者采取了合理的措施对该信息进行保密；并且(B) 该信息产生独立的经济价值，即实际或潜在的经济价值，因为对于可以通过披露或使用该信息获得经济价值的其他人，该信息未被其普遍知晓，也未被其通过适当的手段轻易查明。<sup>56</sup>

根据普通法，符合商业秘密的条件之一是该信息能给所有者带来市场竞争优势。但是根据 TUTSA，只要不被他人普遍知晓或发现而具有独立的经济价值

---

56 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. §134A.002. DEFINITIONS. (6) "Trade secret" means all forms and types of information, including business, scientific, technical, economic, or engineering information, and any formula, design, prototype, pattern, plan, compilation, program device, program, code, device, method, technique, process, procedure, financial data, or list of actual or potential customers or suppliers, whether tangible or intangible and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if:

(A) the owner of the trade secret has taken reasonable measures under the circumstances to keep the information secret; and

(B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information.

即可，法院甚至不需要分析商业秘密是否给予所有者任何特殊优势。如果商业秘密所有者规定了保密、限制使用等义务，即使向他人有限地披露商业秘密也不会影响其秘密性的地位。<sup>57</sup>TUTSA 并没有具体规定保密义务的履行要求，但是根据德州的普通法，在“一定情形”下——比如为促进商业秘密所有者的经济利益的有限披露——不会破坏该信息的秘密性。在 *Metallurgical Industries, Inc.v. Fourtek, Inc.*案中，第五巡回法院认为原告向与其谈判的两家公司披露机密信息是受保护的“有限披露”，如同根据许可协议向被许可方披露一样。法院进一步解释道，“（商业秘密）持有人可以在有限的范围内透露其信息而不破坏商业秘密的性质。否则，将极大限制商业秘密持有人从商业秘密中获利的能力。如果向他人披露信息是为了促进持有人的经济利益，那么在适当的情况下，应该被认为是有限的披露，不会破坏必要的保密性。”<sup>58</sup>在之后的 *Phillips v. Frey* 案中，第五巡回法院认为“如果自愿披露是在通常不会公开的情况下进行的，而且披露的方式不会不经意地超出受益交易的要求，那么披露就会受到适当的限制，并保留必要的机密性。”<sup>59</sup> 本案中，法院雇员错误地出示了保护令所涵盖的文件，这一公开并不构成商业秘密持有者对商业秘密的自愿放弃，因此无论最终有多少人看到这些材料，都不会破坏这些材料的机密性。<sup>60</sup>

---

57 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.002(2) defining “improper means” ; § 134A.002(3) (A) defining misappropriation; and §§ 134A.003 and 134A.004 making a person who misappropriates a trade secret subject to injunctive relief and damages.

58 790 F.2d 1195, 1200 (5th Cir. 1986) ( “[A] holder may divulge his information to a limited extent without destroying its status as a trade secret. To hold otherwise would greatly limit the holder’s ability to profit from his secret. If disclosure to others is made to further the holder’s economic interests, it should, in appropriate circumstances, be considered a limited disclosure that does not destroy the requisite secrecy.” ).

59 *Phillips v. Frey*, 20 F.3d 623, 632 (5th Cir. 1994) .....if a voluntary disclosure occurs in a context that would not ordinarily occasion public exposure and in a manner that does not carelessly exceed the imperatives of a beneficial transaction, then the disclosure is properly limited and the requisite secrecy retained.

60 *Phillips v. Frey*, 20 F.3d 623, 632 (5th Cir. 1994); see also *In re Ford Motor Co.*, 211 S.W.3d 295, 301–02 (Tex. 2006) (per curiam) (orig. proceeding) (mistaken production of documents covered by protective order by court employee does not constitute a voluntary waiver and does not waive trade-secret privilege no matter how many people eventually saw the materials).

TUTSA 下的商业秘密相比于普通法下的规定，具备以下特征：

### （1）商业秘密的秘密性

商业秘密的基本要素是它具备秘密性。此处的秘密性是指除非使用不正当手段，否则他人不能轻易获得或轻易发现。<sup>61</sup>此外，为了保护商业秘密的秘密性，所有者必须采取在当时情况下合理的步骤来保护该秘密。<sup>62</sup>商业秘密要受到 TUTSA 的保护，必须因为其不被普遍知晓而具有独立的实际或潜在的经济价值。因此，一个行业中的公认常识不能作为商业秘密受到保护。但是，即使信息的一般方面为人所知，不为人知的具体细节仍可获得商业秘密的保护。

### （2）不为人所知晓或无法通过正当方式轻易确定

在 TUTSA 下，信息只有不被人所知晓或者无法通过正当方式轻易确定的情形下才具备秘密性。<sup>63</sup>这与普通法的规定是一致的，但是需要注意的是，即便商业秘密可以被合法获取，但是如果行为人获取商业秘密违反了保密义务、合同约定或是采用了其他不正当手段，那么行为人仍然侵犯了商业秘密。<sup>64</sup>即便商业秘密可能容易被反向工程、实验或其他公平合法手段发现，但是商业秘密所有者仍然拥有保护其商业秘密不被不正当手段获取的权利。与普通法一

---

61 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.002. ....(6) "Trade secret" means all forms and types of information, including business, scientific, technical, economic, or engineering information, and any formula, design, prototype, pattern, plan, compilation, program device, program, code, device, method, technique, process, procedure, financial data, or list of actual or potential customers or suppliers, whether tangible or intangible and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if:

(A) the owner of the trade secret has taken reasonable measures under the circumstances to keep the information secret; and

(B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information.

62 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.002(6).

63 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.002(6)(B).

64 *Sharma v. Vinmar Int'l, Ltd.*, 231 S.W.3d 405, 426(appellants did not obtain information by independent discovery but only after litigation commenced and after being instructed to do so by counsel);

样，商业秘密即使可以通过正当方式获取，法院也会认为以不正当手段的获取是违法的。<sup>65</sup>

### （3）在特定情况下做出合理努力保护商业秘密

商业秘密的所有者必须在当时情况下做出合理的努力来保守商业秘密。<sup>66</sup>与普通法一样，如果商业秘密所有者未尽合理努力使得商业秘密处于保密状态，那么即便行为人不当获取了该信息也不构成侵权，因为该信息不符合商业秘密的条件。但是，TUTSA 没有说明在特定情况下合理努力的标准是什么。根据判例<sup>67</sup>及《统一商业秘密法》<sup>68</sup>，在物理上限制对秘密信息的访问、限制向需要知道的人披露以及使用保密和不披露协议的努力可能会被法院认为是“合理努力”。

### （4）为商业秘密所有者在贸易或商业中提供竞争优势

在 TUTSA 之前，《侵权法重述》要求商业秘密具备在贸易或业务中使用的性质。然而，德州的案例并不遵循这一规定，在 *Bertotti v. C.E. Shepherd Co.* 一案中，法院再次确认 Shepherd 公司目前不生产胶片包这一事实无关紧要，也不妨碍相关信息成为商业秘密。因此，在普通法下，商业秘密所有者需要在多大程度上证明其使用了秘密信息，以及是否可能仅仅因为所有者尚未使用而不能将本应属于商业秘密的东西视为商业秘密等问题都是不清晰的。而根据 TUTSA，商业秘密不一定是商业秘密所有者必须要使用的信息，其只是“产生

---

65 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.002(3)(B). (misappropriation means “(B) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who (i) uses improper means to acquire knowledge of the trade secret . . .”).

66 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.002(6)(B).

67 re Bass, 113 S.W.3d 735, 739-740 (Tex. 2003). (These were some of the inquiries considered at common law in determining whether information was a trade secret).

68 UNIFORM TRADE SECRETS ACT § 1 cmt (“reasonable efforts to maintain secrecy have been held to include advising employees of the existence of a trade secret, limiting access to a trade secret on ‘need to know basis’, and controlling plant access”).

独立经济价值、具备实际或潜在价值”的信息。因此，具有潜在价值的信息便有可能被视作为商业秘密，无论其是否已经得到了使用。

## 2.TUTSA 下的商业秘密保护

### (1) 禁令性救济

TUTSA 第 134A.003 节规定了禁令救济，以禁止实际和威胁性的商业秘密盗用。<sup>69</sup>虽然德克萨斯州法院从未明确适用“不可避免披露原则”<sup>70</sup>，但如果前雇员在新工作中可能使用前雇主的机密信息，德克萨斯州法院有时会禁止雇员在与其前雇主工作相同的职位或领域为竞争对手工作。<sup>71</sup>

一般而言，法院不能限制非商业秘密信息的披露或使用。根据 TUTSA，当一方被禁止使用他人的商业秘密且该商业秘密不再保密时，被禁止方可以向法院申请解除禁令，法院应予以解除。但这条规则不是绝对的，法院可以进行适当调整，以确保任何禁令的期限足以消除被告可能从不当盗用中获得的任何商业利益。此外，如果一方盗用他人的商业秘密，而该商业秘密在审判前不再保密，法院仍可在有限的时间内责令被告消除其可能因盗用该商业秘密而获得的

---

69 TCPRC 134A.003 (a-1) On application to the court, an injunction shall be terminated when the trade secret has ceased to exist, but the injunction may be continued for an additional reasonable period of time in order to eliminate commercial advantage that otherwise would be derived from the misappropriation. (b) In exceptional circumstances, an injunction may condition future use upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time for which use could have been prohibited. Exceptional circumstances include a material and prejudicial change of position before acquiring knowledge or reason to know of misappropriation that renders a prohibitive injunction inequitable.

70 不可避免披露原则：前雇主在知悉商业秘密的雇员离职后并在被竞争对手雇佣前，认为雇员在被竞争对手雇佣后会不可避免地使用其商业秘密并且造成难以弥补的损失，于是可以基于竞业禁止协议或在没有协议（或协议因某种原因无法执行）时，请求法院发布暂时禁令或永久禁令，禁止其在一定期限内为竞争对手工作或永久禁止其泄露商业秘密。它主要是针对潜在的侵占商业秘密行为所采取的保护方式。

71 Hill v. McLane Co., Inc., No. 03—10-00293-CV, 2011 WL 5606, at \*5, 2011 Tex. App. LEXIS 169, at \*15-16 (Tex. App.—Austin Jan. 5, 2011, no writ) (finding threatened misappropriation would result in a probable, imminent, irreparable injury to plaintiff if defendants, former auditors, would now be working as an auditor for a distributor in determining if plaintiff was charging distributor correctly.

任何商业利益。<sup>72</sup>在 *Hyde Corp.v.Huffines* 案中，德克萨斯州最高法院认为，当行为人无法定或约定的权利而获得商业秘密后，法院可以永久禁止该人使用该信息，即使该信息后来在专利中向公众披露。

此外，TUTSA 第 134A.003(b) 条允许法院在特殊情况下酌情决定，拒绝发布以支付合理使用费为条件的禁令，在禁令期间商业秘密可能被禁止使用。<sup>73</sup> 上述规定中的“特殊情况”包括，行为人在得知或被告知他人的商业秘密是不正当地获取之前无意中获取了他人的商业秘密。

TUTSA 第 134A.003(c) 条还授权发布强制禁令以保护商业秘密。<sup>74</sup>这种强制禁令救济可能适用于禁止公布商业秘密、要求归还商业秘密信息或要求删除或销毁以不当方式保留或获取的商业秘密信息。在特殊情况，强制禁令可以在支付合理的特许权使用费的基础上对未来的使用设定条件，但期限不得超过禁止使用的期限。如果一家公司在开发技术时无意中使用了另一家公司的商业秘密，但是该公司善意并且为该技术注入大量投资，那么禁止该公司使用商业秘密会导致资源浪费。同样，允许该公司使用商业秘密对商业秘密所有者也是不公平的。第 134A.003(b)条允许法院在这种不寻常的情况下调整双方的权利，平衡双方利益，如果善意侵权者愿意在有限时间内特定条件下为使用该技术，并支付合理的使用费，则法院可以拒绝授予禁令。

TUTSA 并没有另行设立申请禁令的程序规则，因此在德克萨斯州法院，授予禁令的命令必须符合民事诉讼规则第 683 条<sup>75</sup>，该规则要求禁令符合以下条件：

---

72 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.003. (a)Actual or threatened misappropriation may be enjoined if the order does not prohibit a person from using general knowledge, skill, and experience that person acquired during employment.

73 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.003. (b)In exceptional circumstances, an injunction may condition future use upon payment of a reasonable royalty for no longer than the period of time for which use could have been prohibited. Exceptional circumstances include a material and prejudicial change of position before acquiring knowledge or reason to know of misappropriation that renders a prohibitive injunction inequitable.

74TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.003. (c)In appropriate circumstances, affirmative acts to protect a trade secret may be compelled by court order.

75Rule 683 - Form and Scope of Injunction or Restraining Order

(1) 阐明其发布的原因，(2) 条款具体，以及 (3) 合理详细地描述要求加以限制的一个或多个行为，而不得参考投诉或其他文件。

## (2) 损害赔偿<sup>76</sup>

根据 TUTSA，损害赔偿被定义为“因盗用造成的实际损失和因盗用造成的在计算实际损失时未考虑在内的不当得利”。<sup>77</sup>与普通法一样，该法规还规定授予合理的特许权使用费以代替任何其他方法衡量的损害赔偿。在证明损害赔偿时，原告必须证明被告使用秘密信息给原告造成了实际损失或获得了有形利益。<sup>78</sup>

原告的实际损失一般由损失的利润来确定，但是这一方式并非是必须的。除了请求赔偿实际损失之外，原告还可以请求就被告因盗用商业秘密获得的不

---

Every order granting an injunction and every restraining order shall set forth the reasons for its issuance; shall be specific in terms; shall describe in reasonable detail and not by reference to the complaint or other document, the act or acts sought to be restrained; and is binding only upon the parties to the action, their officers, agents, servants, employees, and attorneys, and upon those persons in active concert or participation with them who receive actual notice of the order by personal service or otherwise.

Every order granting a temporary injunction shall include an order setting the cause for trial on the merits with respect to the ultimate relief sought. The appeal of a temporary injunction shall constitute no cause for delay of the trial.

76 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.004 (a) In addition to or in lieu of injunctive relief, a claimant is entitled to recover damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a reasonable royalty for a misappropriator's unauthorized disclosure or use of a trade secret.

(b) If willful and malicious misappropriation is proven by clear and convincing evidence, the fact finder may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under Subsection (a).

77 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.004. (a) In addition to or in lieu of injunctive relief, a claimant is entitled to recover damages for misappropriation. Damages can include both the actual loss caused by misappropriation and the unjust enrichment caused by misappropriation that is not taken into account in computing actual loss. In lieu of damages measured by any other methods, the damages caused by misappropriation may be measured by imposition of liability for a reasonable royalty for a misappropriator's unauthorized disclosure or use of a trade secret.

78 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.004 (a)

当得利进行赔偿，前提是这部分损害未考虑在实际损失中。<sup>79</sup>如果原告不能证明任何实际损失，则其可能有权就被告在使用盗用的商业秘密时获得的利益、利润等获得赔偿，即通常所述的就被告获得的利润进行赔偿。

与普通法一样，在 TUTSA 下，损害赔偿的标准还可以参照使用许可费。<sup>80</sup>尽管 TUTSA 没有给出如何参照使用许可费确定损害赔偿的指导，但是第五巡回法院在 2002 年的 *Rorie v. Edwards* 一案中给出了解释，法院根据原告有关研发支出金额、毛利润损失以及利润损失对竞争性研发的影响的证词，确定合理的许可使用费。<sup>81</sup>

在普通法中，与商业秘密盗用有关的故意和欺诈行为可获得惩罚性赔偿。<sup>82</sup>在 TUTSA 规定下，在有明确和令人信服的证据证明被告是故意和恶意盗用商业秘密的情况下，可以给予原告惩罚性损害赔偿。<sup>83</sup>该条款取代了之前适用的德克萨斯州《民事实践和救济法》第 41 章中的惩罚性损害赔偿条款，并将惩罚性损害赔偿限制为不超过任何实际损害赔偿的两倍。

### (3) 律师费补偿<sup>84</sup>

在普通法下，只有当商业秘密盗用索赔被作为违约索赔提出<sup>85</sup>或者违反了《德克萨斯州盗窃责任法案》时<sup>86</sup>，才能判给律师费。但在 TUTSA 中，在法定

---

79 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.004 (a)

80 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.004 (a)

81 See *Rorie v. Edwards*, No. 01-40907, 2002 WL 31016457, at \*3 (5th Cir. 2002)

82 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 41.001 et seq. Under this statute, exemplary damages were capped at (1) two times the amount of economic damages plus an amount equal to any noneconomic damages found by the jury, not to exceed \$750,000 or (2) \$200,000, whichever is greater.

83 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.004 (b)

84 TCPRC 134A.005 The court may award reasonable attorney's fees to the prevailing party if:

- a claim of misappropriation is made in bad faith;
- a motion to terminate an injunction is made or resisted in bad faith; or
- willful and malicious misappropriation exists.

85 *Zoecon Indus. v. Am. Stockman Tag Co.*, 713 F.2d 1174, 1177 (5th Cir. 1983); *The Murrco Agency, Inc. v. Ryan*, 800 S.W.2d 600, 606 (Tex. App.—Dallas 1990, no writ).

86 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134.005(b) (2005)

的商业秘密盗用索赔中胜诉的一方可以在有限的情况下收合理合理的律师费，包括：盗用索赔是恶意提出的；恶意提出或者抗拒终止禁令的动议；存在故意、恶意盗用的情况。<sup>87</sup>与 TUTSA 中的惩罚性损害赔偿条款要求“存在明确且令人信服的证据来证明故意或恶意盗用”不同的是，律师费条款并未增加举证责任——但是其举证责任仍然较重。

#### (4) 刑事责任

TUTSA 试图取代侵犯商业秘密的民事法律，但其并未规定刑事责任。<sup>88</sup>关于窃取商业秘密罪，德克萨斯州将其规定在了《刑法典》。<sup>89</sup>行为模式是未经权利人同意故意窃取商业秘密、复制载有商业秘密的文章、披露商业秘密。在德克萨斯州，刑事犯罪分为不同的类别，其中窃取商业秘密罪是第三级的重罪。

---

87 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN § 134A.005(2013) ATTORNEY'S FEES. The court may award reasonable attorney's fees to the prevailing party if:

- (1) a claim of misappropriation is made in bad faith;
- (2) a motion to terminate an injunction is made or resisted in bad faith; or
- (3) willful and malicious misappropriation exists.

88TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.007(a) ,(b) (2013). EFFECT ON OTHER LAW. (a) Except as provided by Subsection (b), this chapter displaces conflicting tort, restitutionary, and other law of this state providing civil remedies for misappropriation of a trade secret.

(b) This chapter does not affect:

- (1) contractual remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret;
- (2) other civil remedies that are not based upon misappropriation of a trade secret; or
- (3) criminal remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret.

89 Texas Penal Code Sec. §31.05. THEFT OF TRADE SECRETS. ....

(b) A person commits an offense if, without the owner's effective consent, he knowingly:

- steals a trade secret;
- makes a copy of an article representing a trade secret; or
- communicates or transmits a trade secret.

(c) An offense under this section is a felony of the third degree.

德克萨斯州的三级重罪判决将被判处二至十年有期徒刑，并处最高一万美元的罚款。<sup>90</sup>

### （5）诉讼中对商业秘密的保护

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。在联邦法院和许多州法院，为了避免上述证据开示泄露机密信息或者使商业秘密丧失秘密性，法院可以颁布保护令（protective order），该保护令允许双方在保密义务下向彼此和法院披露可能属于商业秘密的信息，从而防止信息泄露或者让被披露信息不失去其商业机密地位。《联邦民事诉讼规则》（Federal Rules of Civil Procedure）第 26(c)(7) 条规定，法院可以发布命令，禁止披露商业秘密或其他机密研究、开发或商业信息，或要求仅以指定方式披露上述信息。<sup>91</sup>

德州采取与上述方式不同的方法。在 TUTSA 颁布之前，审判法院可以根据《德州民事诉讼规则》第 166b(c)条批准密封法庭庭审文书的保护令以保护商业秘密。<sup>92</sup>根据该条，法院原则上都应对公众公开，除非可以证明：

---

90 Texas Penal Code Sec. § 12.34. THIRD DEGREE FELONY PUNISHMENT. (a) An individual adjudged guilty of a felony of the third degree shall be punished by imprisonment in the Texas Department of Criminal Justice for any term of not more than 10 years or less than 2 years.

(b) In addition to imprisonment, an individual adjudged guilty of a felony of the third degree may be punished by a fine not to exceed \$10,000.

91 FED. R. CIV. P. 26(c)(1). (G) requiring that a trade secret or other confidential research, development, or commercial information not be revealed or be revealed only in a specified way.

92 Texas Civil Procedure Rule 166b.5(c) Protective Orders. On motion specifying the grounds and made by any person against or from whom discovery is sought under these rules, the court may make any order in the interest of justice necessary to protect the movant from undue burden, unnecessary expense, harassment or annoyance, or invasion of personal, constitutional, or property rights. Motions or responses made under this rule may have exhibits attached including affidavits, discovery pleadings, or any other documents. Specifically, the court's authority as to such orders extends to, although it is not necessarily limited by, any of the following:

.....

c. ordering that for good cause shown results of discovery be sealed or otherwise adequately protected, that its distribution be limited, or that its disclosure be restricted. Any order under this subparagraph 5(c) shall be made in accordance with the provisions of Rule 76a with respect to all court records subject to that rule.

- 存在特定的、严重的和实质性的利益，其明显超过假设公开记录的影响，以及密封记录可能对公众健康或安全产生的不利影响；
- 不存在比密封记录限制性更低的手段能够充分有效地保护所主张的特定利益。<sup>93</sup>

这让商业秘密拥有者以诉讼方式进行权利救济时反而有相当大的顾虑。TUTSA 规定法院“应通过合理手段保护被指控的商业秘密”，比如限制仅有律师及其专家可以接触机密信息，举行秘密听证会，密封诉讼记录，命令任何参与诉讼的人未经法院批准不得披露商业秘密等。<sup>94</sup>

---

93 Texas Civil Procedure Rule 76(a) Sealing Court Records.

1. Standard for Sealing Court Records. Court records may not be removed from court files except as permitted by statute or rule. No court order or opinion issued in the adjudication of a case may be sealed. Other court records, as defined in this rule, are presumed to be open to the general public and may be sealed only upon a showing of all of the following:

(a) a specific, serious and substantial interest which clearly outweighs:

(1) this presumption of openness;

(2) any probable adverse effect that sealing will have upon the general public health or safety;

(b) no less restrictive means than sealing records will adequately and effectively protect the specific interest asserted.

94 TEX. CIV. PRAC. & REM. CODE ANN. § 134A.006. PRESERVATION OF SECRECY. (a) In an action under this chapter, a court shall preserve the secrecy of an alleged trade secret by reasonable means. There is a presumption in favor of granting protective orders to preserve the secrecy of trade secrets. Protective orders may include provisions limiting access to confidential information to only the attorneys and their experts, holding in camera hearings, sealing the records of the action, and ordering any person involved in the litigation not to disclose an alleged trade secret without prior court approval.

(b) In an action under this chapter, a presumption exists that a party is allowed to participate and assist counsel in the presentation of the party's case. At any stage of the action, the court may exclude a party and the party's representative or limit a party's access to the alleged trade secret of another party if other countervailing interests overcome the presumption. In making this determination, the court must conduct a balancing test that considers:

(1) the value of an owner's alleged trade secret;

(2) the degree of competitive harm an owner would suffer from the dissemination of the owner's alleged trade secret to the other party;

(3) whether the owner is alleging that the other party is already in possession of the alleged trade secret;

(4) whether a party's representative acts as a competitive decision maker;

(5) the degree to which a party's defense would be impaired by limiting that party's access to the alleged trade secret;

## （6）TUTSA 的优先效力

TCPRC 134A.007 规定 TUTSA 将取代侵权法以及其他法律与之相冲突的条款，在盗用商业秘密纠纷民事救济中居于优先地位。但是 TUTSA 不影响合同救济措施和刑事救济（无论是否基于盗用商业秘密），以及非基于盗用商业秘密的其他民事救济措施。

## （7）诉讼时效

德克萨斯州关于商业秘密侵权纠纷的诉讼时效遵循普通法的规定，自权利人知道或应当知道自己商标专用权受到侵害之日起算，三年内主张权利救济。

## 3. 雇用关系下的商业秘密纠纷

TUTSA 并没有对公司持有商业秘密时商业秘密所有权的归属作具体规定。因此，普通法中关于此事项的规定应当予以适用。在普通法下，雇员受雇从事某项发明创造或设计的工作，则雇员在工作职责范围内产生的任何成果都属于雇主，但是雇员在其工作范围外产生的成果则属于雇员自己，除非雇员同意转让给雇主。如果雇员受雇的职业或岗位不具备发明创造性质，则雇员有权拥有利用工作中所学知识进行的发明创造及相关专利的所有权，除非有特殊的协议约定。<sup>95</sup>但是如果雇员是利用属于雇主的工具、金钱、劳动时间进行的发明创造，则雇主拥有针对该专利的非排他性使用权，且无需支付专利使用费。在这种情况下，发明人保留对发明或专利的权利，而雇主则获得在其业务中使用该发明或发现的默示许可，此即为雇主的“工厂权（shop-right）”。工厂权原则也可用于专利侵权或商业秘密盗用诉讼的抗辩。

---

(6) whether a party or a party's representative possesses specialized expertise that would not be available to a party's outside expert; and

(7) the stage of the action.

95 McClain v. State, 269 S.W.3d 191, 198-99 (Tex. App.—Texarkana 2008, no pet.) (opinion designated for publication) (reversing conviction of trade-secret misappropriation because alleged improvements were made by defendant who was not hired to invent them).

当雇员在企业之间跳槽，难免会产生商业秘密纠纷。即使雇员为了新雇主的利益使用了其前雇主的商业秘密，新雇主也可能会承担共同侵权责任，至少新雇主有责任进行一些初步调查，以确保他的新雇员没有使用前雇主的商业秘密。虽然德克萨斯州法院从未明确提出“不可避免披露原则”<sup>96</sup>，但是 TUTSA 明确承认禁止潜在的盗用行为，该法规无疑使得在人们可以根据前雇员的新劳务关系的性质和情况证明商业秘密受到潜在威胁的情况下更容易获得诉前禁令救济。

## （二）商标

### 1.定义与特征

根据《德克萨斯州商事商业法典》（Tex. Bus. & Com. Code），商标是指一个主体使用的一个词、名称、符号、装置或这些术语的任何组合，用以识别和区分该主体的商品不同于其他主体的商品，以及注明商品来源，无论来源是否明确。<sup>97</sup>

### 2.商标注册程序

---

<sup>96</sup> 不可避免披露原则：前雇主在知悉商业秘密的雇员离职后并在被竞争对手雇佣前，认为雇员在被竞争对手雇佣后会不可避免地使用其商业秘密并且造成难以弥补的损失，于是可以基于竞业禁止协议或在没有协议（或协议因某种原因无法执行）时，请求法院发布暂时禁令或永久禁令，禁止其在一定期限内为竞争对手工作，或永久禁止其泄露商业秘密。它主要是针对商业秘密潜在的侵占行为采取的保护方式。

<sup>97</sup> BUSINESS AND COMMERCE CODE TITLE 2. COMPETITION AND TRADE PRACTICES

CHAPTER 16. TRADEMARKS SUBCHAPTER A. GENERAL PROVISIONS

(10) "Trademark" means a word, name, symbol, or device, or any combination of those terms, used by a person to:

(A) identify and distinguish the person's goods, including a unique product, from the goods manufactured or sold by another; and

(B) indicate the source of the goods, regardless of whether the source is unknown.

《德克萨斯州商事商业法典》Sec. 16.052.规定了商标注册的具体程序。在符合商标可注册性要求的条件下，商标使用人可以填写 901 号表格向相关部门提出商标注册申请，也可以自己草拟申请书，但须包含以下内容：

- 申请人的姓名和营业地址；
- 如果申请人是法人，申请人的注册州；
- 如果申请人为合伙企业，合伙企业的组建地及其普通合伙人的姓名；
- 使用商标或与商标关联的商品或服务的名称或描述；
- 商品或服务使用商标或与商标相关联的方式；
- 商品或者服务所属的类别（必须全部归入一个类别）；
- 申请人或利害相关人在任何地方首次使用该商标的日期；
- 在本州首次使用该商标的日期；
- 一份包含以下内容的声明：
  - ◆ 申请人是该商标的所有人；
  - ◆ 该商标正在使用中；
  - ◆ 申请人初步调查认为没有其他人已在联邦或本州注册该商标，也没有其他人有权在本州以申请人使用的相同形式使用该商标，或有权在本州使用可能引起混淆、错误或欺骗的类似商标。

与申请表一起提交的还有图纸和三份样品。样品是在德州商业中实际使用该商标的标记。商品标志的可接受样品类型有贴在货物上的实际标签、包装、体现商标直接附着在货物上的照片等等；服务标志的可接受样本类型包括传单、

报纸、网页截图和其他明确提及服务的实际广告。样品为不大于 8×11 英寸的适合扫描的平面形式，特殊情况下可以提交一张适合扫描的照片。<sup>98</sup>

商标的注册有效期是五年，在期限届满之前 180 天内，商标所有人需要申请续期并缴纳一定的费用，每次续期为五年。<sup>99</sup>

### 3.权益保护和救济

#### （1）两种侵权行为

《德克萨斯州商事商业法典》Sec. 16.102. (a)<sup>100</sup>规定了商标侵权的行为模式。主要分为两种：一是未经注册人同意，在本州内生产、销售、许诺销售与该注册商标关联的复制品、仿冒品等，并且容易引起公众对商品来源的混淆；二是复制、模仿、改造注册商标，并用于产品、包装、广告等，并在本州进行销售或展示。

#### （2）针对侵权行为的救济

《德克萨斯州商事商业法典》Sec. 16.102 (c)及(d)款规定了商标侵权的救济。可分为给付行为救济和损害赔偿救济。一旦法院确定被诉行为符合（a）款规定的侵权，则应当发出停止侵权的禁令，并且责令侵权人将侵权仿冒产品交付给法院或者商标注册人进行销毁。如果侵权人的侵权行为在客观上造成了消费者对产品的混淆，则应当给付金钱损害赔偿。损害赔偿的金额大小可以根据被侵权人的实际损失认定，但是商标侵权案件中往往涉及到企业信誉问题，很难评估量化被侵权人的实际损失。那么第二种方法是根据侵权人因侵权行为的利益所得，一般由被侵权人举证证明侵权人的销售额，由侵权人举证证明合理成本的扣除。在此基础上，如果侵权人主观是恶意侵权，则法院可能会判决侵权人承担不超过 3 倍损害赔偿的惩罚性赔偿并且向胜诉方支付合理的律师费。<sup>101</sup>

侵权行为发生后，商标注册人可以提起诉讼，要求禁止制造、使用、展示或销售任何与该商标有关的仿冒品。经有关部门依法签发的商标注册证书具有

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property  
Protection Center

---

98 Tex. Bus. & Com. Code Sec.16.052. APPLICATION FOR REGISTRATION. (a) Subject to the limitations prescribed by this chapter, a person who uses a mark may file an application to register the mark in the office of the secretary of state in the manner prescribed by the secretary of state.

(b) The application must include:

- (1) the name and business address of the applicant;
- (2) if the applicant is a corporation, the state under whose laws the applicant was incorporated or organized;
- (3) if the applicant is a partnership, the state under whose laws the partnership was organized and the names of the general partners;
- (4) the names or a description of the goods or services on or in connection with which the mark is being used;
- (5) the mode or manner in which the mark is being used on or in connection with the goods or services;
- (6) the class to which the goods or services belong;
- (7) the date the applicant or applicant's predecessor in interest first used the mark anywhere;
- (8) the date the applicant or the applicant's predecessor in interest first used the mark in this state; and
- (9) a statement that:

(A) the applicant is the owner of the mark;

(B) the mark is in use; and

(C) to the knowledge of the person verifying the application, no other person:

(i) has registered the mark, either federally or in this state; or

(ii) is entitled to use the mark in this state:

(a) in the identical form used by the applicant; or

(b) in a form that is likely, when used on or in connection with the goods or services of the other person, to cause confusion or mistake, or to deceive, because of its resemblance to the mark.

(c) The secretary of state may also require a statement as to whether the applicant or the applicant's predecessor in interest has filed an application to register the mark, or a portion or composite of the mark, with the United States Patent and Trademark Office, and, if so, the applicant shall fully disclose information with respect to that filing, including:

(1) the filing date and serial number of each application;

(2) the status of the filing; and

(3) if any application was finally refused registration or has not otherwise resulted in the issuance of a registration, the reasons for the refusal or nonissuance.

(d) The application must be accompanied by:

(1) three specimens of the mark as actually used; and

(2) an application fee payable to the secretary of state.

(e) The application must be signed and verified by the oath or affirmation of:

(1) the applicant; or

(2) a member of the firm or officer of the corporation or association that is applying for registration of the mark, as applicable.

(f) The secretary of state may also require that a drawing of the mark that complies with any requirement specified by the secretary of state accompany the application.

可推定的效力，可作为下列情况的初步证据：注册的有效性；注册人对商标的所有权；注册人在证书中规定的条件下，在本州商业活动中对相关商品或服务的商标专用权。

### （3）反淡化条款

《德克萨斯州商事商业法典》Sec. 16.103 是关于商誉受损的特殊规定，该款是对反淡化条款的回应。《德克萨斯州商标法》将享有淡化保护的商标类型限缩为驰名商标。<sup>102</sup>基于公平原则，如果商标或商号的使用有可能导致驰名商标

---

99 Tex. Bus. & Com. Code Sec. 16.059. TERM AND RENEWAL OF REGISTRATION. (a) The registration of a mark under this chapter expires on the fifth anniversary of the date of registration.

(b) The registration of a mark under this chapter may be renewed for an additional five-year term by filing a renewal application in the manner prescribed by the secretary of state and paying a renewal fee not earlier than the 180th day before the date the registration expires.

100 Tex. Bus. & Com. Code Sec. 16.102. INFRINGEMENT OF REGISTERED MARK. (a) Subject to Section 16.107, a person commits an infringement if the person:

(1) without the registrant's consent, uses anywhere in this state a reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a mark registered under this chapter in connection with selling, distributing, offering for sale, or advertising goods or services when the use is likely to deceive or cause confusion or mistake as to the source or origin of the goods or services; or

(2) reproduces, counterfeits, copies, or colorably imitates a mark registered under this chapter and applies the reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to a label, sign, print, package, wrapper, receptacle, or advertisement intended to be used in selling or distributing, or in connection with the sale or distribution of, goods or services in this state.

101 Tex. Bus. & Com. Code Sec. 16.102 (c) If the court determines that there has been an infringement, the court shall enjoin the act of infringement and may:

(1) subject to Subsection (d), require the violator to pay the registrant all profits derived from or damages resulting from the acts of infringement; and

(2) order that the infringing counterfeits or imitations in the possession or under the control of the violator be:

(A) delivered to an officer of the court to be destroyed; or

(B) delivered to the registrant to be destroyed.

(d) If the court finds that the violator acted with actual knowledge of the registrant's mark or in bad faith, the court, in the court's discretion, may:

(1) enter judgment in an amount not to exceed three times the amount of profits and damages; and

(2) award reasonable attorney's fees to the prevailing party.

102 Tex. Bus. & Com. Code Sec.16.103. INJURY TO BUSINESS REPUTATION; DILUTION. (a) Subject to the principles of equity, the owner of a mark that is famous and distinctive, inherently or

的淡化，那么著名商标的所有者有权禁止该商标或商号的商业使用。法院在判断一个商标是否著名时，可以综合以下因素考虑：

- 对该商标所作的广告和宣传在本州的持续时间、程序和地理范围；
- 在本州范围内该商标下的商品或服务的销售额和影响；
- 该商标的实际认可程度；
- 该商标是在本州注册还是在美国专利商标局注册的。<sup>103</sup>

著名商标的所有人有权在该州的整个地理区域范围内获得禁令救济。如果被告故意造成著名商标的淡化，法院可以行使自由裁量权并基于公平原则向商标所有人判给相应金钱赔偿救济。<sup>104</sup>

被告针对上述诉讼可主张的抗辩是：

- 合理使用，而不是作为自己的商品或服务的指定来源。具体包括：

---

through acquired distinctiveness, in this state is entitled to enjoin another person's commercial use of a mark or trade name that begins after the mark has become famous if use of the mark or trade name is likely to cause the dilution of the famous mark.

103 Tex. Bus. & Com. Code Sec.16.103(b) For purposes of this section, a mark is considered to be famous if the mark is widely recognized by the public throughout this state or in a geographic area in this state as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark is famous, a court may consider factors including:

- (1) the duration, extent, and geographic reach of the advertisement and publicity of the mark in this state, regardless of whether the mark is advertised or publicized by the owner or a third party;
- (2) the amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark in this state;
- (3) the extent of actual recognition of the mark in this state; and
- (4) whether the mark is registered in this state or in the United States Patent and Trademark Office.

104 Tex. Bus. & Com. Code Sec.16.103(c) In an action brought under this section, the owner of a famous mark is entitled to injunctive relief throughout the geographic area in this state in which the mark is found to have become famous before the use of the other mark. If the court finds that the person against whom the injunctive relief is sought willfully intended to cause the dilution of the famous mark, the owner shall also be entitled to remedies under this chapter, subject to the court's discretion and principles of equity.

- ◆ 允许消费者对商品或服务进行比较的广告或促销；
- ◆ 识别、批评、评论著名商标所有人或者其商品或服务；
- 非出于经营性目的使用；
- 任何形式的新闻报道或评论。<sup>105</sup>

《德克萨斯州商事商业法典》Sec. 16.107.规定了商标法跟普通法适用的关系。商标注册人根据该法申请注册商标不会对未申请之前获得的普通法权利产生不利影响。但是注册生效并且所有人未声明放弃商标，则不能主张与商标注册人相冲突的普通法权利。<sup>106</sup>

---

105 Tex. Bus. & Com. Code Sec.16.103(d) A person may not bring an action under this section for:

(1) a fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of the fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including a fair use in connection with:

(A) advertising or promoting that permits consumers to compare goods or services; or

(B) identifying and parodying, criticizing, or commenting on the famous mark owner or the famous mark owner's goods or services;

(2) a noncommercial use of the mark; or

(3) any form of news reporting or commentary.

106 Tex. Bus. & Com. Code Sec.16.107. COMMON LAW RIGHTS NOT AFFECTED. No registration under this chapter adversely affects common law rights acquired prior to registration under this chapter. However, during any period when the registration of a mark under this chapter is in force and the registrant has not abandoned the mark, no common law rights as against the registrant of the mark may be acquired.

## 二、特拉华州

### （一）商业秘密

#### 1.州商业秘密法

特拉华州长期以来一直是对公司利益最友好的司法管辖区之一，也是绝大多数公司的注册州。特拉华州与大多数州一样，颁布了《特拉华州统一商业秘密法》（简称“DUTSA”），即使没有签订保密协议，也能为商事主体提供商业秘密的法律保护和救济。在商业秘密保护范围上，该法规不仅保护科学数据，还保护包括汇编、程序、技术、流程在内的商业信息，这些信息的判定标准是“一般人不知道且不能通过适当的方式确定的，一旦披露或使用可以获得独立的经济价值”。<sup>107</sup>DUTSA 的相关条款与上述 TUTSA 基本一致，在此不作具体分析。

虽然 DUTSA 也规定了惩罚性赔偿，但是与 TUTSA 的规定的“3 倍惩罚性赔偿”不同，DUTSA 规定惩罚性赔偿最高仅达 2 倍。<sup>108</sup>特拉华州法院对惩罚性赔偿的适用是非常谨慎的。在 *PICA v. Hewlett-Packard Company* 案中，法院支持原告主张的实际损害赔偿以及 75% 的律师费，但未支持惩罚性赔偿。原告所获取的赔偿能够覆盖其因侵权所受损失，法院认为惩罚性赔偿是不必要的。

#### 2.其他救济方法

---

107 DE Code Chapter 20. Trade Secrets § 2001 Definitions. (4) “Trade secret” shall mean information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique or process, that:

a. Derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use; and

b. Is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

108 DE Code § 2003 If wilful and malicious misappropriation exists, the court may award exemplary damages in an amount not exceeding twice any award made under subsection (a) of this section.

如果员工不当使用或披露其专有商业机密信息，公司可能会提出许多其他法律救济来保护其业务资产。

### （1）可能追究刑事责任

《特拉华州刑法典》（Del . C）第 935 条将在未经授权的情况下故意访问或协助访问计算机系统并且非法使用或披露内部数据规定为犯罪行为。<sup>109</sup>

该法规的保护范围较广，不仅禁止未经授权复制和披露电子数据，还禁止从计算机系统中删除已知数据。<sup>110</sup>计算机滥用法规也涉及民事部分，根据第 941(a)条，受害方可以寻求永久禁令来维护其权利。<sup>111</sup>根据第 941(c)条，受害者应获得实际损害赔偿和未考虑进去的不当得利损害赔偿，如果有故意和恶意行为的表现，可获得损害赔偿 3 倍的惩罚性赔偿。<sup>112</sup>

---

109 Del. C§ 935. Misuse of computer system information.

A person is guilty of the computer crime of misuse of computer system information when:

(1) As a result of accessing or causing to be accessed a computer system, the person intentionally makes or causes to be made an unauthorized display, use, disclosure or copy, in any form, of data residing in, communicated by or produced by a computer system;

(2) That person intentionally or recklessly and without authorization:

a. Alters, deletes, tampers with, damages, destroys or takes data intended for use by a computer system, whether residing within or external to a computer system; or

b. Interrupts or adds data to data residing within a computer system;

(3) That person knowingly receives or retains data obtained in violation of paragraph (1) or (2) of this section; or

(4) That person uses or discloses any data which that person knows or believes was obtained in violation of paragraph (1) or (2) of this section.

110 Del. C § 935.

111 Del. C § 941. Remedies of aggrieved persons

(a) Any aggrieved person who has reason to believe that any other person has been engaged, is engaged or is about to engage in an alleged violation of any provision of §§ 932-938 or § 9616A of this title may bring an action against such person and may apply to the Court of Chancery for:

(1) An order temporarily or permanently restraining and enjoining the commencement or continuance of such act or acts;

(2) An order directing restitution; or

(3) An order directing the appointment of a receiver.

112 Del. C § 941. Remedies of aggrieved persons.

在 Wayman Fire Protection Inc. v. Premium Fire & Security LLC 案中，原告与被告是前雇佣关系，被告被原告解雇后开展了竞争业务，并从原告公司挖走了相关工作人员。虽然双方并未签订竞业禁止协议，行为也不构成盗用商业秘密，但是原告仍然获得了救济。特拉华州衡平法院认为被告确实违反了特拉华州滥用计算机系统信息法规，也违反了他对原告的忠诚义务。

## （2）竞业禁止协议

对于可能接触到公司商业秘密的员工，雇主可以考虑与雇员签订竞业禁止协议。如果一些可以接触到公司核心的员工离职后为竞争对手工作，他们可能会严重损害公司的业务，因此，针对此类员工，公司可以与之签订竞业禁止协议以禁止或限制员工离职后开展与原公司形成竞争关系的业务。但是需要注意，竞业禁止协议不得过于宽泛，并且应是保护公司合法经济利益所必需的，否则该协议在特拉华州可能会是无效的。特拉华州法院通常会执行在地理和时间范围内相对合理的竞业禁止协议。该竞业禁止协议必须包含与公司开展业务的地区和员工工作的地区相关的地理限制，以确定公司在这些地区限制竞争有合法的商业利益。同时，特拉华州法院和美国大多数法院一样，也要求对竞争的限制有一个合理的时间限制。通常，特拉华州法院会认为两年的限制是合理的。

由于强制执行竞业禁止协议会侵犯他人的贸易自由，因此法院会谨慎地平衡公平。法院将考虑雇主的合理商业需求与强制执行此类协议对个人谋生能力的影响。然而，一旦证明需要此类救济，法院将强制执行竞业禁止协议，甚至可能发布命令禁止前雇员为竞争对手工作。

竞业禁止协议的替代协议是禁止要约协议，其范围比竞业禁止协议窄，旨在限制前雇员招揽前公司的客户。与竞业禁止协议一样，禁止要约协议必须包

---

(c) Independent of or in conjunction with an action under subsection (a) of this section, any person who suffers any injury to person, business or property may bring an action for damages against a person who is alleged to have violated any provision of §§ 932-938 or § 9616A of this title. The aggrieved person shall recover actual damages and damages for unjust enrichment not taken into account in computing damages for actual loss and treble damages where there has been a showing of wilful and malicious conduct.

含合理的期限。然而，禁止要约协议可能会限制员工与某些客户的要约或业务往来，如员工直接接触的客户或员工知悉的潜在客户名单，而不做地域限制。

在适当的情况下，雇主可以在同一协议中包含保密、竞业禁止和禁止要约条款。根据经验，对这种保护的需求和成功实施的可能性依员工对有价值业务信息的访问量和其在组织中的级别而调整。

## （二）商标

### 1.定义与特征

与其他州的定义相同，《特拉华州法典》规定商标是指一个人使用的用以识别其制造或者销售的商品，并将其与他人制造或者销售的商品区分开来的任何文字、名称、符号、装置或者其任意组合。<sup>113</sup>

### 2.相关规定

#### （1）商标转让

根据《特拉华州法典》第 3307 条，商标可以由商标所有人通过书面形式转让，只需向州务卿备案并支付 25 美金手续费即可，无需批准。<sup>114</sup>

#### （2）商标无效

州务卿有权依据以下情况在登记册中取消注册商标：

---

113 DE. Code § 3302 Definitions. (6) “Trademark” shall mean any word, name, symbol or device or any combination thereof adopted and used by a person to identify goods made or sold by that person, and to distinguish them from goods made or sold by others.

114 DE. Code § 3307 Assignment. Assignment shall be by instruments in writing duly executed, and may be recorded with the Secretary of State upon the payment of a fee of \$25, payable to the Secretary of State who, upon recording of the assignment, shall issue in the name of the assignee a new certificate for the remainder of the term of the registration, or of the last renewal thereof.

- 十年保护期限届满，注册人未申请商标续展；
- 商标注册人或者受让人主动提出取消商标登记的申请；
- 具有管辖权的法院认定以下情况存在：
  - ◆ 注册商标已被放弃，实际中未使用（比如在注册后的五年内没有使用过商标且无正当理由的，可以视为“已放弃”）；
  - ◆ 注册人不是商标的所有者（比如恶意抢注现象）；
  - ◆ 授予商标不当；
  - ◆ 申请注册过程中存在欺诈现象（提供虚假声明的申请人应负担因错误备案或登记造成的所有损失，由受损害方向有管辖权的法院提起索赔诉讼）；
  - ◆ 在申请注册之前，美国专利局就已存在相似的、可能造成混淆或欺骗的商标，但是申请人可通过证明两者是同时注册的进行抗辩；
- 具有管辖权的法院认为有必要取消注册的。<sup>115</sup>

---

115 DE. Code § 3309 Cancellation.

Universal Citation: 6 DE Code § 3309 (2019) The Secretary of State shall cancel from the register:

- (1) After 1 year from the effective date of this chapter, all registrations under prior acts which are more than 10 years old, and not renewed in accordance with this chapter;
- (2) Any registration concerning which the Secretary of State shall receive a voluntary request for cancellation thereof from the registrant or the assignee of record;
- (3) All registrations granted under this chapter and not renewed in accordance with this chapter;
- (4) Any registration concerning which a court of competent jurisdiction shall find:
  - a. That the registered mark has been abandoned;
  - b. That the registrant is not the owner of the mark;
  - c. That the registration was granted improperly;
  - d. That the registration was obtained fraudulently; or
  - e. That the registered mark is so similar, as to be likely to cause confusion or to deceive, to a mark registered by another person in the United States Patent Office, prior to the date of the filing of the

### （3）伪造、假冒商标或服务标记的认定

根据《特拉华州法典》第 3314（b）款，“伪造或假冒商标、服务标志或受版权保护或注册的设计”是指没有得到有效授权，使用与在美国商标局或本州州务卿处注册的商标、服务标志相同或者高度相似以至于无法区分的标志，使一般消费者产生一种合理误解，误认为该标志或贴有该标志的商品或产品是由商标所有人授权或生产的。<sup>116</sup>

### （4）针对侵权行为的救济

商标所有人若认为自己的商标被假冒或者仿冒，严重影响到自己的商业名誉以及商业利益，可以向特拉华州衡平法院起诉，法院经审查可以采取合理必要的救济：

- 发布禁止或者限制制造、展示、销售或使用此类侵权所得仿制品或假冒品的命令。

---

application for registration by the registrant hereunder, and not abandoned; provided, however, that should the registrant prove ownership of a concurrent registration of the mark in the United States Patent Office covering an area including this State, the registration hereunder shall not be canceled; or

(5) When a court of competent jurisdiction shall order cancellation of a registration on any ground.

116 DE. Code § 3314. (b) As used in this chapter, the term “forged or counterfeited trademark, service mark, or copyrighted or registered design” means:

(1) any mark or design which is identical to, substantially indistinguishable from, or an imitation of a trademark, service mark, or copyrighted or registered design which is registered for those types of goods or services with the Secretary of State pursuant to this chapter or registered on the Principal Register of the United States Patent and Trademark Office or registered under the laws of any other state, whether or not the offender knew such mark or design was so registered or protected, if the use by such offender of such trademark, service mark, or copyrighted or registered design has not been expressly authorized by the owner thereof, and

(2) any mark or design which is designed to, is reasonably likely to, or does give the impression that the mark or design, or the good or product to which the mark or design is affixed, is authorized by or produced by an owner of a trademark or service mark or copyrighted or registered design registered under this chapter or on the Principal Register of the United States Patent and Trademark Office or registered under the laws of any other state.

- 要求被告向原告支付此类不当制造、使用、展示或销售的所有或部分利润和损害赔偿。
- 下令销毁所有此类伪造或假冒的商标，以及所有带有此商标的货物、物品等。如果销毁会导致资源的大量浪费，也可以在删除商标之后，将这些材料转让给国家、民事索赔人、慈善机构或任何其他适当的主体。<sup>117</sup>

---

117 DE. Code § 3314..... (e) Any owner of a trademark or service mark or copyrighted or registered design registered under this chapter or on the Principal Register of the United States Patent and Trademark Office or registered under the laws of any other state may proceed by action to enjoin the manufacture, use, display or sale of any counterfeits or imitations thereof; and the Court may grant such relief, including orders restraining or enjoining such manufacture, use, display or sale as the Court may deem just and reasonable, and the Court may further require the defendants to pay to such plaintiff all profits derived from such wrongful manufacture, use, display or sale, or both profits and damages.

(f) If, in any action brought under this section, the Court determines that a trademark or service mark or copyrighted or registered design is counterfeit, the Court may order the destruction of all such forged or counterfeited trademarks or service marks or copyrighted or registered designs and all goods, articles or other matter bearing the forged or counterfeited trademarks or service marks or copyrighted or registered designs which are in the possession or control of the Court or any party to the action; or, after obliteration of the forged or counterfeited trademark or service mark or copyrighted or registered design, the Court may order the transfer of any of those materials to the State, a civil claimant, a charitable institution or any other appropriate person.

(g) (1) The Court, upon application, including an ex parte application, in an action against persons known or unknown to enjoin either or both (i) the manufacture, use, display or sale of counterfeits, or (ii) the unauthorized sale of any goods or products upon the plaintiff's property, whether counterfeit or not, may, as a preliminary matter, order seizure of the counterfeit goods upon a showing of good cause and upon the posting of a bond in an amount deemed appropriate by the Court. If it appears from an ex parte application that there is good reason for proceeding without notification to the defendant (including, for example, that the defendant may flee with or without the allegedly counterfeit goods or that the identity of the defendant is unknown), the Court may proceed ex parte. In determining "good cause," the Court may grant an order of seizure in advance of such unlawful acts where they are reasonably anticipated to occur and the plaintiff demonstrates a particular need for such advance relief. A copy of the order of seizure shall be served at the time of seizure upon any person from whom seizure is effected. The order shall specifically set forth:

.....

### 三、加利福尼亚州

#### （一）商业秘密

加州通过了《统一商业秘密法》(简称“CUTSA”)。CUTSA 于 1984 年颁布，位于《加州民法典》第 3426.1 至 3426.11 节。

##### 1. 商业秘密认定的规则

认定雇员在公司任职期间获取的商业信息是否属于禁止使用的商业秘密，要兼顾个人自由职业权与保护企业免受不公平竞争之间的微妙平衡。是否允许离职人员对客户信息的特定披露或使用，取决于将这一行为认定为属于使用职业活动中自身获取的一般知识和经验的权利，还是认定为构成对前雇主商业秘密的侵犯。尽管加州法院不会一刀切地禁止离职人员与前雇主的客户之间开展具有竞争性的业务，但禁止离职人员非法利用商业秘密这种捷径来招揽本应属于前雇主的客户。在 *Klamath-Orleans Lumber, Inc. v. Miller* 案中，加州法院结合被告的行为——除了招揽原告的客户外，还有搭建与原告相似的媒体，使用雇佣于原告期间的设计，租赁制造设施等——认为这已构成对原告商业秘密的侵犯。当雇主为了开展业务不得已将具有经济价值的信息交给雇员，这些信息不构成雇员日后可以自由使用的经验与知识，而是专属于雇主的私人财产。<sup>118</sup>

关于客户信息是否属于值得保护的商业秘密，加州法院给出了一个较为统一的判断标准——若该用户信息在行业内具有普遍可得性，可以通过公共资源

---

118 Moreover, where, in order to do business the employer is forced to impart such select information to certain key employees, the information hardly becomes part of the employees' knowledge which they may freely use at some later time. Rather, it remains the exclusive property of the employer which must be appropriately protected. (See *Olschewski v. Hudson* (1927) 87 Cal. App. 282 [262 P. 43].) The case of *Empire Steam Laundry v. Lozier* (1913) 165 Cal. 95 [130 P. 1180], is persuasive: “The names of the customers of a business concern whose trade and patronage have been secured by years of business effort and advertising, and the expenditure of time and money, constituting a part of the goodwill of a business which enterprise and foresight have built up, should be deemed just as sacred and entitled to the same protection as a secret of compounding some article of manufacture and commerce.” (Id, at p. 102.)

轻易获取，那么法院就无需保护。例如在 *AMN Healthcare, Inc. v. Aya Healthcare Services, Inc.* 案中，加州法院认为身份和联系信息可以通过社交媒体和口头方式轻易查明，并非来自专有数据库，不具有秘密性特征，因此不属于商业秘密。<sup>119</sup>但是，如果雇主花费了大量时间和精力来收集和识别具有特殊需求或特征的客户信息，就可以被认定为商业秘密。例如在 *Morlife, Inc. v. Perry* 案中，加州法院认为原告的客户名单是“经过多年采集而形成的客户姓名、地址和联系方式的汇编，其中包含有关原告所从事服务的定价信息和知识以及客户的需求，同行业的竞争者通常不知道有此类服务需求的客户身份。”客户名单的保密性直接影响了公司的实质性竞争优势，如果竞争对手获取了该客户名单，能够更有选择性和针对性地服务特定客户，将节省大量花销和时间。因此，该客户名单是具有经济价值的商业秘密，前雇员不得利用已获取的客户名单而不正当抢占原雇员的市场份额。<sup>120</sup>

加州联邦法院将“合理努力”的措施认定为“在因工作需要不得以知悉信息的基础上限制对信息的使用”，譬如要求员工签署保密协议、将机密文件存

---

119 What's more, many travel nurses—including Hennis—belong to a public social media group called the "Gypsy Nurse Group, "as noted ante. This group is comprised of over 30,000 travel nurses/members."Because it is a public group, anyone with a[n] . . . account, is, at a minimum, [able to] access . . .the profile names of all 30,000 members as a means of trying to 'friend 'or message them."

we reject AMN's contention that its "customer list "was a protected trade secret pursuant to section 16607. 120 In concluding Morlife's customer list fell within the definition of a trade secret under the UTSA, the court found that "Morlife provides a relatively unusual roofing service, namely, commercial roof repair and maintenance, as distinguished from replacement roofing." Its customer list was "a compilation, developed over a period of years, of names, addresses, and contact persons, containing pricing information and knowledge about particular roofs and roofing needs of customers using its services: as such, it has independent economic value. The identity of those particular commercial buildings using such services is not generally known to the roofing industry."

On the other hand, where the employer has expended time and effort identifying customers with particular needs or characteristics, courts will prohibit former employees from using this information to capture a share of the market. Such lists are to be distinguished from mere identities and locations of customers where [56 Cal. App. 4th 1522] anyone could easily identify the entities as potential customers. (See *Klamath-Orleans Lumber, Inc. v. Miller*, supra, 87 Cal.App.3d at p. 461; *ABBA Rubber Co. v. Seaquist* (1991) 235 Cal. App. 3d 1, 19-20 [286 Cal. Rptr. 518].) As a general principle, the more difficult information is to obtain, and the more time and resources expended by an employer in gathering it, the more likely a court will find such information constitutes a trade secret. (Courtesy *Temporary Service, Inc. v. Camacho* (1990) 222 Cal. App. 3d 1278, 1287 [272 Cal. Rptr. 352].)

储在访问受限的计算机里等。保密协议是实务中最为常见的“已做出合理努力”的证据，与员工、承包商、访问者和其他可能接触商业秘密信息的人签署保密或不披露协议，要求其承担不披露信息的合同义务以及明确违约的法律责任，有助于确保信息保持其商业秘密状态。

## 2. 不正当侵权手段分析

盗用商业秘密的手段的本质特征是“不正当”，CUTSA 第 3426.1 节明确将“不正当手段”定义为“包括盗窃、贿赂、虚假陈述、违反或诱导违反保密义务，或通过电子或其他手段进行间谍活动”。不正当手段不仅包括故意的，也包括疏忽过失的；不仅包括非法手段，也可能包括在特定情景下不正当的合法行为，例如在竞争对手的工厂建设期间，用飞机飞越的不正当方式观察其物理布局。

- 不当获取。通过不正当手段向知道或者应当知道的人获取不属于自己的商业秘密。常见手段有从存储位置复制该商业秘密的文件、从商业秘密所有人的员工处获取秘密等。
- 不当使用。未经商业秘密所有人的明示或暗示或可推知的同意而使用他人的商业秘密，并符合下列情形之一：
  - ◆ 通过不正当手段获取的，比如非法侵入他人的计算机系统。
  - ◆ 来源于通过不正当手段获取该信息的人。
  - ◆ 来源于有义务不披露该信息的人。
  - ◆ 知道或应当知道自己是意外获取该信息的。比如知道或应当知道他人将该信息误发至自己的电子邮箱。<sup>121</sup>

---

121 CUTSA Section 3426.1:

(b) 'Misappropriation' means:

- 不当披露。实际上不当披露和不当使用的情形是相似的。

### 3.权利救济

#### (1) 民事责任

加州侵犯商业秘密的民事责任与德克萨斯州类似，详情请看前文：

- 责令停止侵权行为的禁令救济；
- 被侵权者利益损失或者侵权者不当得利的损害赔偿；
- 侵权人主观恶意足够大时的最高 2 倍的惩罚性赔偿；
- 恶意诉讼或者恶意侵权下给予胜诉方的律师费补偿。

#### (2) 刑事责任

根据《加州刑法典》第 499 条（c）款，任何人未经商业秘密所有人授权，以运送、交付或以其他方式提供或者许诺提供他人拥有的商业秘密的物品构成犯罪的，判处一年以下监禁，情节严重构成重罪的，单处或并处不超过五千美

---

(1) Acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or

(2) Disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who:

(A) Used improper means to acquire knowledge of the trade secret; or

(B) At the time of disclosure or use, knew or had reason to know that his or her knowledge of the trade secret was:

(i) Derived from or through a person who had utilized improper means to acquire it;

(ii) Acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain its secrecy or limit its use; or

(iii) Derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain its secrecy or limit its use; or

(C) Before a material change of his or her position, knew or had reason to know that it was a trade secret and that knowledge of it had been acquired by accident or mistake.

元的罚款。<sup>122</sup>相较于德克萨斯州最低两年的监禁，加州对于侵犯商业秘密刑事处罚的力度要小很多。

## （二）商标

### 1.定义与特征

与其他州一样，加州将商标定义为一个人用来识别和区分该人的货物（包括独特的产品）与他人制造或销售的货物的任何词、名称、符号、装置或其任意组合，但是略有不同的是标志必须指示货物的来源，即使该来源不明。<sup>123</sup>如果该标志仅仅是描述性的（商品的成分、质量、特征、功能、特点、目的或用途等），则这个标志不具有可注册性。

商标注册和存续的前提是“使用中”，指在正常贸易过程中善意地使用商标，而不是仅仅为了保留保留权利而使用。具体而言是货物以任何方式放置贴有该商标的显示器或容器中，在伊利诺伊州以商业目的出售或运输。

### 2.相关规定

---

122 California Penal Code § 499:

(c) Every person who promises, offers or gives, or conspires to promise or offer to give, to any present or former agent, employee or servant of another, a benefit as an inducement, bribe or reward for conveying, delivering or otherwise making available an article representing a trade secret owned by his or her present or former principal, employer or master, to any person not authorized by the owner to receive or acquire the trade secret and every present or former agent, employee, or servant, who solicits, accepts, receives or takes a benefit as an inducement, bribe or reward for conveying delivering or otherwise making available an article representing a trade secret owned by his or her present or former principal, employer or master, to any person not authorized by the owner to receive or acquire the trade secret, shall be punished by imprisonment in the state prison, or in a county jail not exceeding one year, or by a fine not exceeding five thousand dollars (\$5,000), or by both that fine and imprisonment.

123 BPC § 14202. (a) “Trademark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof, used by a person to identify and distinguish the goods of that person, including a unique product, from those manufactured or sold by others, and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

### **(1) 有效期及续展<sup>124</sup>**

与其他州不同的是，加州注册商标的有效期只有五年。商标所有人需要在期限届满前六个月内向州务卿提交续展的申请，自期满之日起再延续五年。无论是根据现行法律进行的注册还是根据任何先前法律进行的注册，所有续展申请都应包括一份表明该商标仍在使用的声明，并附有一份表明该商标在相关商品或服务上或其他实际使用情况的样本。

### **(2) 申请费用**

商品或服务的分类应当符合美国专利商标局的规定，当一个商标对应多个类别的商品时，需要对每个类别分别支付 70 美元的申请费。

### **(3) 侵权行为<sup>125</sup>**

---

124 BPC § 14217. (a) A registration of mark pursuant to this chapter shall be effective for a term of five years from the date of registration and, upon application filed within six months prior to the expiration of the term, in a manner complying with the requirements of the secretary, the registration may be renewed for a like term from the end of the expiring term. A renewal fee, payable to the secretary, shall accompany the application for renewal of the registration as set forth in subdivision (c) of Section 12193 of the Government Code.

(b) A registration may be renewed for successive periods of five years in like manner.

(c) Any registration in force on January 1, 2008, shall continue in full force and effect for the unexpired term thereof, and may be renewed by filing an application for renewal with the secretary that complies with the requirements of the secretary and payment of the renewal fee within the six months prior to the expiration of the registration.

(d) All applications for renewal under this chapter, whether of registrations made under this chapter or of registrations effected under any prior act, shall include a verified statement that the mark has been and is still in use and shall include a specimen showing actual use of the mark on, or in connection with, the goods or services with which the mark is associated.

125 BPC § 14245. (a) A person who does any of the following shall be subject to a civil action by the owner of the registered mark, and the remedies provided in Section 14250:

(1) Uses, without the consent of the registrant, any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a mark registered under this chapter in connection with the sale, distribution, offering for sale, or advertising of goods or services on or in connection with which the use is likely to cause confusion or mistake, or to deceive as to the source of origin of the goods or services.

(2) Reproduces, counterfeits, copies, or colorably imitates the mark and applies the reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles, or advertisements intended to be used upon or in connection with the sale or other distribution in this state of goods or services. The registrant shall not be entitled under this paragraph to recover profits or

加州法典对于商标的侵权行为类型做了更为宽泛的规定。不仅包含复制、仿冒、生产、销售、许诺销售他人注册的商标或者与之关联的商品，还包括以上侵权行为的帮助和促进行为。

#### (4) 救济

任何商标专用权被侵犯的所有人都可以向有管辖权的法院提起诉讼，法院经审查有权发布禁止制造、销售、使用或展示的命令，并且可以责令恶意侵权人支付因侵权行为获取利润或被侵权人因侵权行为所受损害的 3 倍赔偿。法院同时可以扣押、销毁假冒商标或者是带有假冒商标的商品、包装、部件或者制造假冒商标的工具，或者消除假冒商标后将材料交给国家、民事索赔人、行政机关以及其他私人处理。<sup>126</sup>

---

damages unless the acts have been committed with knowledge that the mark is intended to be used to cause confusion or mistake, or to deceive.

(3) Knowingly facilitate, enable, or otherwise assist a person to manufacture, use, distribute, display, or sell goods or services bearing a reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a mark registered under this chapter, without the consent of the registrant. An action by a person is presumed to have been taken knowingly following delivery to that person by personal delivery, courier, or certified mail return receipt requested, of a written demand to cease and desist that is accompanied by all of the following:

(A) A copy of the certificate of registration and of a claimed reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of the registered mark.

(B) A statement, made under penalty of perjury, by the owner of the registered mark, by an officer of the corporation that owns the registered mark, or by legal counsel for the owner of the registered mark, that includes all of the following:

(i) The name or description of the infringer.

(ii) The product or service and mark being or to be infringed.

(iii) The dates of the infringement.

(iv) Other reasonable information to assist the recipient to identify the infringer.

126 BPC § 14250. (a) Any owner of a mark registered under this chapter may proceed by suit to enjoin the manufacture, use, display, or sale of any counterfeits thereof and any court of competent jurisdiction may grant injunctions to restrain the manufacture, use, display, or sale as may be deemed just and reasonable, and shall require the defendants to pay to the owner up to three times their profits from, and up to three times all damages suffered by reason of, the wrongful manufacture, use, display, or sale. If, in any action brought under this section, the court determines that any goods in the possession of or services offered by a defendant bear or consist of a counterfeit mark, the court shall order the destruction of any goods, labels, packaging or any components bearing the counterfeit mark and all instrumentalities

商标所有人申请扣押假冒商标或者带有假冒商标的商品、包装、部件或者制造假冒商标的工具时，应当提供具有较大侵权可能性的承诺书（该承诺书除了申请人，也可加入担保人），如果因为申请人的原因导致错误扣押的应承担相应赔偿责任。法院确定的赔偿金额对申请人和担保人均有拘束力，但担保人的担保金额仅限于承诺书中承诺的金额：

- 赔偿对扣押的非侵权产品拥有经济利益的权利人的直接损失；
- 为防止非侵权产品扣押的合理措施的费用；
- 申请人处于主观恶意导致扣押的，还应赔偿被告为证明自己并非侵权花费的合理律师费；
- 法院认为有必要时，可酌情判定惩罚性赔偿。<sup>127</sup>

---

used in the production of the counterfeit goods, including, but not limited to, any items, objects, tools, machines or equipment or, after obliteration of the counterfeit mark, the court may dispose of those materials by ordering their transfer to the state, a civil claimant, an eleemosynary institution, or any appropriate private person other than the person from whom the materials were obtained.

(b) The court, upon motion or ex parte application by a plaintiff in a suit to enjoin the manufacture, use, display, or sale of counterfeits, may order seizure of any goods, labels, packaging or any components bearing the counterfeit mark and all instrumentalities used in the production of the counterfeit goods, including, but not limited to, any items, objects, tools, machines or equipment from persons manufacturing, displaying for sale, or selling the goods, upon a showing of good cause and a probability of success on the merits and upon the posting of an undertaking pursuant to subdivision (e). If it appears from the ex parte application that there is good reason for proceeding without notification to the defendant, the court may, for good cause shown, waive the requirement of notice for the ex parte proceeding. The order of seizure shall specifically set forth all of the following:

- (1) The date or dates on which the seizure is ordered to take place.
- (2) A description of the counterfeit goods to be seized.
- (3) The identity of the persons or class of persons to effect seizure.
- (4) A description of the location or locations at which seizure is to occur.
- (5) A hearing date not more than 10 court days after the last date on which seizure is ordered at which any person from whom goods are seized may appear and seek release of the seized goods. Any person from whom seizure is effected shall be served with the order at the time of seizure.

127 BPC § 14250. (c) Any person who causes seizure of goods that are not counterfeit shall be liable in an amount equal to the following:

根据《加州法典》，注册商标所有人针对无辜侵权人的救济受到如下限制（无辜侵权人是指其行为是在不知道会引起混淆、错误或欺骗的后果下实施的人）：<sup>128</sup>

- 如果侵权人或违反者仅仅从事为他人印刷商标或违反事项的业务，并证明其是无辜的侵权人，商标所有人仅有权获得禁止无辜侵权人今后印刷该商标的禁令。

---

(1) Any damages proximately caused to any person having a financial interest in the seized goods by the seizure of goods that are not counterfeit.

(2) Costs incurred in defending against seizure of noncounterfeit goods.

(3) Upon a showing that the person causing the seizure to occur acted in bad faith, expenses, including reasonable attorneys' fees expended in defending against the seizure of any noncounterfeit or noninfringing goods.

(4) Punitive damages, if warranted.

128 BPC § 14245. (b) Notwithstanding any other provision of this chapter, the remedies given to the owner of the right infringed pursuant to this section are limited as follows:

(1) If an infringer or violator is engaged solely in the business of printing the mark or violating matter for others and establishes that he or she was an innocent infringer or innocent violator, the owner of the right infringed is entitled only to an injunction against future printing of the mark by the innocent infringer or innocent violator.

(2) If the infringement complained of is contained in, or is part of, paid advertising matter in a newspaper, magazine, or other similar periodical, or in an electronic communication as defined in subsection (12) of Section 2510 of Title 18 of the United States Code, the remedies of the owner of the right infringed against the publisher or distributor of the newspaper, magazine, or other similar periodical or electronic communication shall be confined to an injunction against the presentation of the advertising matter in future issues of the newspapers, magazines, or other similar periodicals or in further transmissions of the electronic communication. The limitation of this subdivision shall apply only to innocent infringers and innocent violators.

(3) Injunctive relief is not available to the owner of the right infringed with respect to an issue of a newspaper, magazine, or other similar periodical or electronic communication containing infringing matter if restraining the dissemination of the infringing matter in a particular issue of the periodical or in an electronic communication would delay the delivery of the issue or transmission of the electronic communication after the regular time for delivery and the delay would be due to the method by which publication and distribution of the periodical or transmission of the electronic communication is customarily conducted in accordance with sound business practice, and not to a method or device adopted for the evasion of this section or to prevent or delay the issuance of an injunction or restraining order with respect to the infringing matter.

(c) An innocent infringer or innocent violator is a person whose acts were committed without knowledge that the mark was intended to be used to cause confusion, mistake, or to deceive.

- 如果被控侵权行为包含在报纸、杂志或其他类似期刊的付费广告内容中，或者是《美国法典》18 U.S.C. 第 2510（12）条中定义的电子通信，<sup>129</sup>则商标所有人的救济应仅限于要求无辜侵权人停止在未来的报纸、杂志或其他类似期刊上或在电子通信中的进一步侵权的禁令性救济。

---

129 U.S. Code (12) .....“electronic communication” means any transfer of signs, signals, writing, images, sounds, data, or intelligence of any nature transmitted in whole or in part by a wire, radio, electromagnetic, photoelectronic or photooptical system that affects interstate or foreign commerce, but does not include:

- (A) any wire or oral communication;
- (B) any communication made through a tone-only paging device;
- (C) any communication from a tracking device (as defined in section 3117 of this title); or
- (D) electronic funds transfer information stored by a financial institution in a communications system used for the electronic storage and transfer of funds;

.....

## 四、伊利诺伊州

### （一）商业秘密

众所周知，商业秘密法具有双重公共属性：一是维护商业道德，二是鼓励发明创造。伊利诺伊州判例法中还常体现第三重属性，即商业秘密若得到有效保护就是权利人的无形财产。《伊利诺伊州商业秘密法》（简称“ITSA”）是《统一商业秘密法》（简称“UTSA”）的一种变体。

#### 1.客户名单的属性

根据实践中商业秘密纠纷情形，ITSA 对商业秘密的定义进行了扩充，增加图纸、财务数据、技术或非技术数据、实际或潜在客户或供应商列表。<sup>130</sup>

伊利诺伊州法院承认客户名单和定价信息在一定情况下是商业秘密，在认定过程中还是回归原始的商业秘密标准：（1）不为人知；（2）经济价值；（3）合理努力。参考以往的判例，以下情况可能不被认为是商业秘密：

- 雇主没有把该信息视为商业秘密，那么法院也没有保护的必要；
- 其他员工也知晓该信息，且企业没有采取合理措施保护该信息；
- 竞争对手知晓这些信息或者客户身份；
- 这些信息可以通过出版物或电话簿等轻易复制。

---

130 765 ILCS 1065/2. (d) "Trade secret" means information, including but not limited to, technical or non-technical data, a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, drawing, process, financial data, or list of actual or potential customers or suppliers, that:

(1) is sufficiently secret to derive economic value, actual or potential, from not being generally known to other persons who can obtain economic value from its disclosure or use; and

(2) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy or confidentiality.

关于认定商业秘密标准中“合理努力”，伊利诺伊州法院列举了几个雇主可以用来保护其客户名单的合理努力行为：

- 严格限制员工访问到期列表；
- 仅向每位销售人员披露与其业务相关而非全部的客户信息；
- 为信息加密，访问者使用密码获取信息；
- 限制用计算机打印信息和传送信息；
- 所有以纸质材料为载体的信息使用完后粉碎；
- 员工手册或劳务合同中有保密政策；
- 通知所有员工该信息是机密，不得对外披露。

保护措施“合理努力”的程度可能视公司规模大小而异，仅数人组成的合伙企业仅仅只是口头说明就可以算作“合理努力”，而规模较大的公司可能需要保密协议或者加密措施等硬性方式才能算作“合理努力”。

## 2.侵权行为和救济方法

ITSA 中“不正当行为”的列举与其他州大致一样，765 ILCS 1065/2(a)条明确排除反向工程和独立研发。<sup>131</sup>

原本伊利诺伊州在商业秘密保护上的侵权认定、损害赔偿、不正当竞争有许多相互冲突的规定，ITSA 的出台为商业秘密侵权提供了民事救济。原告可以通过刑事救济、合同救济或其他民事救济。ITSA 不影响合同救济，合同或其他

---

131 765 ILCS 1065/2. (a) Improper means "Improper means" includes theft, bribery, misrepresentation, breach or inducement of a breach of a confidential relationship or other duty to maintain secrecy or limit use, or espionage through electronic or other means. Reverse engineering or independent development shall not be considered improper means.

保密义务不能仅仅因为缺乏期限或者地域限制而无效或不可执行。<sup>132</sup>民事救济包括：

- 金钱损害赔偿。包括权利人因商业秘密被盗用遭受的损失和侵权者因他人的商业秘密获得的不当得利；
- 禁令；
- 律师费。

关于雇员“使用记忆信息”的行为是否构成对商业秘密的侵占，在 *Stampede Tool Warehouse, Inc. v. May*, 272 Ill. App. 3d 580 案中，伊利诺伊上诉法院认为记忆也属于构成侵占商业秘密的形式——“无论是有形记录还是记忆形式，只要客户名单属于商业秘密且被告客观上为侵占商业秘密之行为，就可构成商业秘密侵权。”<sup>133</sup>

针对客户名单的保护，伊利诺伊州法院发出过禁止使用前雇主客户名单的禁令，且该禁令时限可以根据实际情况进行修改。在 *Stampede Tool Warehouse, Inc. v. May*, 272 Ill. App. 3d 580 案中，伊利诺伊州上诉法院将原先的永久性禁令时限修改为从最初的禁令生效之日起的四年，并且在范围上也进行宽恕，只禁

---

132 765 ILCS 1065/8. (b) This Act does not affect:

- (1) contractual remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret, provided however, that a contractual or other duty to maintain secrecy or limit use of a trade secret shall not be deemed to be void or unenforceable solely for lack of durational or geographical limitation on the duty;
- (2) other civil remedies that are not based upon misappropriation of a trade secret;
- (3) criminal remedies, whether or not based upon misappropriation of a trade secret; or
- (4) the definition of a trade secret contained in any other Act of this State.

133 See *Stampede Tool Warehouse, Inc. v. May*, 272 Ill. App. 3d 580, 591 (1995):

“There was substantial evidence that defendants misappropriated the customer list either through copying down names or through memorization. In fact, defendants admitted that they redeveloped their customer lists by remembering the names and locations of at least some of their Stampede customers. Using memorization to rebuild a trade secret does not transform that trade secret from confidential information into non-confidential information. The memorization is one method of misappropriation. Since the trial court's findings were not against the manifest weight of the evidence, we affirm the injunctions.”

止前雇员与其曾经接触过的客户联系，而不禁止其与客户名单中的其他未接触过的客户联系。<sup>134</sup>

根据 ITSA，可能对盗用商业秘密负责的主体包括：自然人、法人、合伙企业、合资企业、政府部门及其机构，以及其他营利性或非营利性法律实体等。

135

在伊利诺伊州，如果被指控为盗用商业秘密，被告可以从以下几方面进行辩护：

- 该信息不是商业秘密；
- 没有使用“不正当”盗用行为；
- 商业秘密所有者没有尽合理努力保护该信息；
- 超过诉讼时效（伊利诺伊州诉讼时效五年，区别于大部分州三年的诉讼时效）；<sup>136</sup>

---

134 See Stampede Tool Warehouse, Inc. v. May, 272 Ill. App. 3d 580, 591 (1995) :

“After considering the public policy and the evidence, we hold that the permanent injunctions are overbroad in their duration, but not in their scope. The injunctions are not overbroad in that they expressly limit [\*\*\*24] their scope to a list of tool jobbers that defendants were assigned while employed at Stampede. However, the list of 1,500 names should be divided into two separate lists that include only the customers to which each defendant had access. The injunctions are overbroad in their duration since the average jobber remains in the industry from three to five years and purchases tools from more than one warehouse, and defendants could develop their own customer list from scratch by using the methods they learned at Stampede.

[\*\*218] [\*\*\*\*290] As a result, we reverse the permanent injunctions and modify them to last four years from July 21, 1991, when the original temporary restraining order was entered. We remand the cause with directions to the circuit court to compile separate customer lists for each defendant.”

135765 ILCS 1065/2. (c) "Person" means a natural person, corporation, business trust, estate, trust, partnership, association, joint venture, government, governmental subdivision or agency, or any other for-profit or not-for-profit legal entity.

136765 ILCS 1065/7. An action for misappropriation must be brought within 5 years after the misappropriation is discovered or by the exercise of reasonable diligence should have been discovered. For the purposes of this Act, a continuing misappropriation constitutes a single claim.

- 诉状中没有对商业秘密进行必要具体的描述；
- 原告没有起诉资格；

### 3.ITSA 的适用

在实际适用中，ITSA 优先于 UTSA 等普通法，但是普通法中的许多标准和原则仍然可以适用。比如伊利诺伊州法院在认定信息是否为商业秘密时，就可以参考普通法的标准，包括：信息被员工或者参与项目人员以及外界知悉的程度、企业为保持信息机密性而采取的措施、该信息对企业及其竞争对手的价值、企业在开发该信息时花费的时间和精力、他人获取该信息的难易程度等。

2020 年摩托罗拉诉某通信公司商业秘密侵权案中，某通信公司以 ITSA 不能适用于美国境外作为抗辩理由，请求法庭“禁止摩托罗拉依据域外损害”提起巨额赔偿要求。某通信公司认为其大部分利润来自美国域外，在计算损害赔偿时，不能将域外收入部分计算在内。伊利诺伊州法院虽然赞同 ITSA 不可以适用于境外，但法庭以《美国法典》18 U.S.C. 第 1837 条来支持摩托罗拉的诉讼请求。<sup>137</sup>如果实施主要侵权行为的促进行为，则 UTSA 也可以适用于境外，因此对于被告通过境内的商业秘密侵权而在境外获利的行为，摩托罗拉有权主张损害赔偿。

## （二）商标

### 1.定义与特征<sup>138</sup>

---

13718 U.S.C. § 1837 This chapter also applies to conduct occurring outside the United States if--

- (1) the offender is a natural person who is a citizen or permanent resident alien of the United States, or an organization organized under the laws of the United States or a State or political subdivision thereof; or
- (2) an act in furtherance of the offense was committed in the United States.

138 Illinois Statutes Chapter 765. Property § 1036/5. (i) "Trademark" means any word, name, symbol, or device or any combination thereof used by a person to identify and distinguish the goods of the person, including a unique product, from those manufactured and sold by others, and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

与加州相同，伊利诺伊州将商标定义为一个人用来识别和区分该人制造和销售的商品(包括独特产品)与其他人的并表明商品来源（即使来源不明）的任何文字、名称、符号或装置或其任意组合。

## 2.相关规定

### （1）申请注册的费用<sup>139</sup>

伊利诺伊州商标注册的申请费用低于其他州，只需要 10 美元。但是价格低廉背后也反映伊利诺伊州赋予商标注册人的权利的有限性，伊利诺伊州对商标的保护范围不是整个州的地理空间，而是该商标在伊利诺伊州内的使用范围。在 *Steak & Brew Inc. v. Beef & Brew Restaurant, Inc.*案中，被告在距离原告餐厅的 100 英里外的伊利诺伊州洛克岛经营其餐厅。一般人会认为伊利诺伊州的商标注册将保护所有人在整个州的商标专用权，但法院声明伊利诺伊州商标注册不授予商标所有人在未使用该商标的地理区域的权利。

### （2）商标的续展<sup>140</sup>

伊利诺伊州与加州一样，规定商标自注册之日起五年内有效。商标所有人需在期限届满前 60 天内提出申请并支付 5 美元的续展费用，可自期满之日起延续同样的期限（五年）。所有的续展申请，都应包括一份已核实的声明，表明

---

139 Illinois Statutes Chapter 765. Property § 1036/15. ....The application shall be accompanied by the application fee of \$10 payable to the Secretary of State.

140 Illinois Statutes Chapter 765. Property § 1036/30. Duration and renewal.

A registration of a mark under this Act shall be effective for a term of 5 years from the date of registration and, upon application filed within 60 days before the expiration of the term, on a form furnished by the Secretary, the registration may be renewed for a like term from the end of the expiring term. A renewal fee of \$5, payable to the Secretary, shall accompany the application for renewal of the registration.

A registration may be renewed for successive periods of 5 years in like manner.

Any registration in force on the effective date of this Act shall continue in full force and effect for the unexpired term of the registration and may be renewed by filing an application for renewal with the Secretary complying with the requirements of the Secretary and paying the renewal fee within 60 days before the expiration of the registration.

All applications for renewal under this Act, whether of registrations made under this Act or of registrations effected under any prior Act, shall include a verified statement that the mark has been and is still in use and include 3 specimens showing actual use of the mark on or in connection with the goods or services.

该商标已经并仍在使用，并提交三份样本，证明该商标在商品上或与商品相关联的实际使用情况。

### （3）属性

《伊利诺伊州商标法》特别说明了该法具有可分割性。<sup>141</sup>该法的目的是提供一个与 1946 年修订的《商标法》规定的联邦商标注册和保护制度基本一致的州商标注册和保护制度，不影响基于普通法获取的商标专用权及其相关权利。

### （4）侵权责任

伊利诺伊州对假冒商标的犯罪设计了较为完善的处罚标准。大部分商标侵权为 A 级轻罪，并且涵盖的行为模式较为宽泛，包含以下未经授权实施的行为：

- 以任何方式模仿、流转、使用此类假冒商标；
- 在任何包装中保存货物、商品或其他劳动产品，并在其上附着、印刷、喷涂、压印假冒商标；
- 明知假冒商标而出售、保管该商标或者与商标关联的商品。<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Illinois Statutes Chapter 765. Property § 1036/85. Severability. The provisions of the Act are severable under Section 1.31 of the Statute on Statutes.

<sup>142</sup> Illinois Statutes Chapter 765. Property § 1040/3.

Every person who shall knowingly use a counterfeit mark or display a trade-mark, trade name, or service mark of which he or she is not the lawful owner in any manner not authorized by such owner, whether or not the unauthorized use creates a likelihood of confusion or misunderstanding, (a) in the sale of goods or services produced by the owner, but with alterations in packaging or labeling, or (b) in the sale of goods or services produced by the owner but in a packaging form not intended by him for such sale, or (c) in the packaging or labeling of goods or services not produced by the owner, if the trade-mark, trade name, or service mark of the owner is used for the purpose or with the effect of exploiting or impairing the owner's good will or as a means of representing a quality, property or characteristic of the goods or services being sold, other than the utility of the goods or services in the repair of or as a replacement of a component of the product of the owner and the trade-mark, trade name, or service mark is used in a non-misleading manner solely to indicate such utility, shall be deemed guilty of a Class A misdemeanor, or in the case of a counterfeit item shall be punished as provided in Section 8. In all cases where such owner is an

无论未经授权的行为是否引起公众误解和混淆，都应被视为 A 类轻罪，处以至少假冒商品零售价值 25%但不超过 1000 美元的罚款。行为情节或后果更严重的，依照以下规定特殊处罚：

- 明知假冒商标而销售、许诺销售、为销售而持有或使用 100 件以下的假冒产品或零售价值合计 300 美元以下的假冒产品，为 A 类轻罪，处以至少假冒产品零售价值 25%但不超过 1000 美元的罚款；
  - ◆ 五年内犯同样罪行的，为四级重罪，处以假冒产品零售价值至少 50%但不超过 100%的罚款；
  - ◆ 造成人身伤害的，为三级重罪，处以假冒产品零售价值至少 50%但不超过 100%的罚款；
  - ◆ 造成他人重伤或死亡的，为二级重罪；
- 明知假冒商标而销售、许诺销售、为销售而持有或使用 100 件以上但不足 500 件的假冒商品或零售价值合计超过 300 美元不足 10000 美元的假冒产品，为三级重罪，处以假冒商品零售价值至少 25%但不超过 100%的罚款；
  - ◆ 五年内犯同样罪行的，为二级重罪，处以假冒产品零售价值至少 50%但不超过 100%的罚款；
  - ◆ 造成他人重伤或死亡的，为二级重罪；

---

incorporated association or union, suits under this Act may be commenced and prosecuted by any officer or member of such association or union on behalf of and for the use of such association or union.

Illinois Statutes Chapter 765. Property § 1040/4.

Any person or persons who shall in any way knowingly use the name or seal of any trade-mark or service mark owner in and about the sale of goods or services or otherwise, not being authorized to so use the same shall be deemed guilty of a Class A misdemeanor, or in the case of a counterfeit item shall be punished as provided in Section 8.

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property Protection Center

- 明知假冒商标而销售、许诺销售、为销售而持有或使用 500 件以上但不足 2000 件的假冒产品或零售价值合计超过 10000 美元不足 100000 美元的假冒产品，为二级重罪，处以假冒产品零售价值至少 50%但不超过 100%的罚款；
  - ◆ 五年内犯同样罪行的，为二级重罪，处以假冒产品零售价值至少 100%但不超过 300%的罚款；
  
- 明知假冒商标而销售、许诺销售、为销售而持有或使用 2000 件以上的假冒产品或零售价值合计超过 100000 美元不足 500000 美元的假冒产品，为一级重罪，处以假冒产品零售价值至少 50%但不超过 100%的罚款；
  - ◆ 五年内犯同样罪行的，为一级重罪，处以假冒产品零售价值至少 100%但不超过 300%的罚款。<sup>143</sup>

---

143Illinois Statutes Chapter 765. Property § 1040/8. Sentence.

(a) A person who knowingly sells, offers for sale, holds for sale, or uses fewer than 100 counterfeit items or counterfeit items having a retail value in the aggregate of \$300 or less is guilty of a Class A misdemeanor and shall be fined at least 25% of the retail value of all counterfeit items but no more than \$1,000, except as follows:

(1) A person who has a prior conviction for a violation of this Act within the preceding 5 years is guilty of a Class 4 felony and shall be fined at least 50% but no more than 100% of the retail value of all counterfeit items.

(2) A person who, as a result of the offense, causes bodily harm to another is guilty of a Class 3 felony and shall be fined at least 50% but no more than 100% of the retail value of all counterfeit items.

(3) A person who, as a result of the offense, causes serious bodily harm to, or the death of, another is guilty of a Class 2 felony.

(b) A person who knowingly sells, offers for sale, holds for sale, or uses 100 or more but fewer than 500 counterfeit items or counterfeit items having a retail value in the aggregate of more than \$300 but less than \$10,000 is guilty of a Class 3 felony and shall be fined at least 25% but no more than 100% of the retail value of all counterfeit items, except as follows:

(1) A person who has a prior conviction for a violation of this Act within the preceding 5 years is guilty of a Class 2 felony and shall be fined at least 50% but no more than 100% of the retail value of all counterfeit items.

(2) A person who, as a result of the offense, causes serious bodily harm to, or the death of, another is guilty of a Class 2 felony.

(c) A person who knowingly sells, offers for sale, holds for sale, or uses 500 or more but fewer than 2,000 counterfeit items or counterfeit items having a retail value in the aggregate of \$10,000 or more but less than \$100,000 is guilty of a Class 2 felony and shall be fined at least 50% but no more than 100% of the retail value of all counterfeit items,

为加大打击力度，伊利诺伊州规定以上处罚标准中的销售数量和零售价值总和不必为同一假冒商标的商品，而可以是所有包括假冒商标、制造、销售、持有等侵权行为所对应商品的总和。<sup>144</sup>

---

except that a person who has a prior conviction of this Act within the preceding 5 years is guilty of a Class 2 felony and shall be fined at least 100% but no more than 300% of the retail value of all counterfeit items.

(d) A person who knowingly sells, offers for sale, holds for sale, or uses 2,000 or more counterfeit items or counterfeit items having a retail value in the aggregate of \$100,000 but less than \$500,000 is guilty of a Class 1 felony and shall be fined at least 50% but no more than 100% of the retail value of all counterfeit items, except that a person who has a prior conviction of this Act within the preceding 5 years is guilty of a Class 1 felony and shall be fined at least 100% but no more than 300% of the retail value of all counterfeit items.

.....

144 Illinois Statutes Chapter 765. Property § 1040/8. ....(e-5) For the purposes of determining the number of counterfeit items under subsection (a), (b), (c), (d), or (e), the service marks or trade marks need not be an aggregate of identical marks but may be the aggregate of all counterfeit items offered for sale, held for sale, or used by the defendant.



## 五、纽约州

### （一）商业秘密

纽约州目前没有发布统一商业秘密法，商业秘密纠纷的判决基于联邦法律以及纽约州普通法（即纽约州法院的先前判例），因此本章不作具体分析。

### （二）商标

#### 1.定义与特征

纽约州对于商标的定义与伊利诺伊州相同，见 N.Y. Gen. Bus. Law § 360 (a)。<sup>145</sup>根据纽约州法的规定，商标必须在纽约州有效使用，才有资格注册，排除仅仅为了保留商标权利的使用。具体而言是货物以任何方式放置贴有该商标的显示器或容器或相关销售文件中，以商业目的出售或运输。<sup>146</sup>当出现以下任一情况时，商标应被视为“已放弃”：

- ⑩ 停止使用并且可以推知所有权人无恢复使用的意图。连续两年未使用构成放弃的初步证据。

---

145 N.Y. Gen. Bus. Law § 360. Definitions. (a) The term "trademark" as used herein means any word, name, symbol, or device or any combination thereof used by a person to identify and distinguish the goods of such person, including a unique product, from those manufactured and sold by others, and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

146 N.Y. Gen. Bus. Law § 360. Definitions. (h) The term "use" means the bona fide use of a mark in the ordinary

course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For the purposes of this article, a mark shall be deemed to be in use:

(1) on goods when it is placed in any manner on the goods or other 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 the goods are sold or transported in commerce in this state, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in this state.

- ⑩ 所有权人以自己的行为导致商标失去作为标志的意义，包括遗弃和委托。

147

## 2.相关规定

### （1）有效期及续展<sup>148</sup>

自注册之日起，有效期为十年。如果符合法律的程序和法定续展要求，则可延长十年。具体而言：应在注册期满前六个月内提出续展申请并支付续展费。续展申请必须包括：

- ⑩ 一份经核实的声明，证明该商标已经并仍在使用中；
- ⑩ 一份显示该商标在相关商品或服务上或与商品或服务相关的实际使用情况的样本。

---

147 N.Y. Gen. Bus. Law § 360. Definitions. (i) A mark shall be deemed to be "abandoned" when either of the following occurs:

- (1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for two consecutive years shall constitute prima facie evidence of abandonment.
- (2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to lose its significance as a mark.

148 N.Y. Gen. Bus. Law § 360-e. Duration and renewal. A registration of mark hereunder shall be effective for a term of ten years from the date of registration and, upon application filed within six months prior to the expiration of such term, in a manner complying with the requirements of the secretary, the registration may be renewed for a like term from the end of the expiring term. A renewal fee, payable to the secretary, shall accompany the application for renewal of the registration. A registration may be renewed for successive periods of ten years in like manner. Any registration in force on the date on which this article shall become effective shall continue in full force and effect for the unexpired term thereof and may be renewed by filing an application for renewal with the secretary complying with the requirements of the secretary and paying the aforementioned renewal fee therefor within six months prior to the expiration of the registration. All applications for renewal under this article, whether of registrations made under this article or of registrations effected under any prior law, shall include a verified statement that the mark has been and is still in use and include a specimen showing actual use of the mark on or in connection with the goods or services.

## （2）侵权行为<sup>149</sup>

纽约州法对侵权行为作出以下概括性描述，给商标注册人以法定的诉因：

- ⑩ 未经注册人同意，在分销、销售、许诺销售或广告宣传商品或服务时，使用注册商标的任何复制品、赝品、或可着色仿制品，可能导致混淆商品或服务的来源；
- ⑩ 复制或彩色临摹注册商标，并应用于标签、标志、印刷品、包装等，附着于在纽约销售或分销商品或服务或与之相关的容器或广告上。

## （3）救济<sup>150</sup>

---

149 N.Y. Gen. Bus. Law§360-k. Infringement. Subject to the provisions of this section, any person who shall:

(a) use, without the consent of the registrant, any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a mark registered under this article in connection with the sale, distribution, offering for sale, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion or mistake or to deceive as to the source of origin of such goods or services; or

(b) reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate any such mark and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles, or advertisements intended to be used upon or in connection with the sale or other distribution in this state of such goods or services; shall be liable in a civil action by the registrant for any and all of the remedies provided in section three hundred sixty-1 of this article, except that under this subdivision the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with the intent to cause confusion or mistake or to deceive.

150 N.Y. Gen. Bus. Law§360-m. Remedies.

1. Any owner of a mark registered under this article may proceed by suit to enjoin the manufacture, use, display or sale of any counterfeits or imitations thereof and any court of competent jurisdiction may grant injunctions to restrain such manufacture, use, display or sale as may be by the said court deemed just and reasonable, and may require the defendants to pay to such owner all profits derived from and/or all damages suffered by reason of such wrongful manufacture, use, display or sale; and such court may also order that any such counterfeits or imitations in the possession or under the control of any defendant in such case be delivered to an officer of the court, or to the complainant, to be destroyed or donated. The court, in its discretion, may enter judgment for an amount not to exceed three times such profits and damages and/or reasonable attorneys' fees of the prevailing party in such cases where the court finds the other party committed such wrongful acts with knowledge or in bad faith or otherwise as according to the circumstances of this case. The enumeration of any right or remedy herein shall not affect a registrant's right to prosecute under the penal law.

以下救济适用于侵犯根据《注册法》注册的商标：

- ⑩ 禁令救济。任何有管辖权的法院可以发出禁令来限制法院认为的侵害商标专用权的制造、使用、展示或销售行为。
- ⑩ 如果侵权行为是为了造成混乱、错误或欺骗而实施的，并且构成假冒或仿制品，则可能获得损害赔偿和利润分配。
- ⑩ 如果侵权行为是在知情或恶意的情况下实施的，则法院可酌情裁决两种救济：最高 3 倍惩罚性赔偿以及合理的律师费。
- ⑩ 可以责令侵权人将侵权产品交付给法院工作人员或起诉人销毁或捐赠。如果法院决定将扣押的侵权产品捐赠给贫困人士，则书面通知商标合法所有人，若其未在 30 日内提出反对意见，则视为同意捐赠。

---

2. If a court makes a determination that the counterfeit or imitation products should be donated, then notice of that determination shall be given to the lawful mark owner of the products. The notice shall state that the court intends to donate the seized products to help indigent individuals and that the donation will proceed unless the lawful mark owner objects to the donation, in writing. The lawful mark owner will have thirty days to object to the court to the donation. If the lawful mark owner does not object, or gives no response within that period despite having received the notice, then the court shall take that as a granting of consent by the lawful mark owner that the donation should proceed.

3. The counterfeit or imitation products may only be given to a not-for-profit corporation that has an established history of providing goods and services to indigent individuals. Organizations may petition the court to be considered a recipient of the counterfeit or imitation products. The judge, in his or her sole discretion, shall determine whether an organization qualifies pursuant to this subdivision and which organization shall receive the counterfeit or imitation products.

4. Any counterfeit or imitation products received by an organization through this section may not be sold by the organization, nor may any person or entity in possession of any of these products sell such products.

5. Any not-for-profit corporation that has received counterfeit or imitation products through this section must have the products' identifying lawful mark tags removed or have the products marked, altered, imprinted or indelibly stamped so as to prevent their resale or any confusion with the actual products of the lawful mark owner. Such products must also be inspected by the not-for-profit corporation to ensure that they are in a condition consistent with the federal consumer safety standards that would ordinarily apply to the sale of comparable legitimate products.

6. Provided, however, that the only counterfeit or imitation products that may be donated pursuant to this section shall be clothing, including shoes, and all other counterfeit or imitation products must be destroyed in accordance with this section or any other provision of applicable law.

#### （4）反淡化条款<sup>151</sup>

纽约州也有关于损害/稀释商誉的反淡化条款。纽约州的反淡化条款没有注册要求，体现在 N.Y. Gen. Bus. Law §360-1 条规定，在注册商标或未注册商标侵权的情况下，或在不正当竞争的情况下，淡化商标或商品的独特质量应作为强制救济的理由，即使没有竞争或者混淆商品或服务的来源。

根据纽约州法律，混淆和直接竞争不是反淡化救济的必要要素。N.Y. Gen. Bus. Law §360-1 条为商标侵权和不正当竞争提供不同于其他州法律诉讼的诉由。立法机构试图保护对象不是竞争对手出售的类似产品或服务造成的公众混淆，而是类似产品或服务利用他人商誉搭便车式的销售增长速度，这取决于既定的独特商标或名称的商誉。被侵权人获得反淡化救济需要满足以下条件：

- ⑩ 拥有“真正具有独特质量”或“在公众心目中具有独特意义”的商标或名称；
- ⑩ 存在商誉淡化的可能性。纽约州法律没有对“淡化”一词进行具体的解释。在 *Mortellito v. Nina of California, Inc.*, 335 F. Supp. 1288 案中，纽约南区地方法院认为淡化的本质是降低商品名称或商标的身份或声誉。<sup>152</sup>

#### （5）程序性要求<sup>153</sup>

---

151 N.Y. Gen. Bus. Law §360-1. Injury to business reputation; dilution. Likelihood of injury to business reputation or of dilution of the distinctive quality of a mark or trade name shall be a ground for injunctive relief in cases of infringement of a mark registered or not registered or in cases of unfair competition, notwithstanding the absence of competition between the parties or the absence of confusion as to the source of goods or services.

152 Dilution is an injury that differs materially from that arising out of the orthodox confusion. Even in the absence of confusion, the potency of a mark may be debilitated by another's use. This is the essence of dilution. Confusion leads to immediate injury, while dilution is an infection which, if allowed to spread, will inevitably destroy the advertising value of the mark. 3 R. Callmann, *supra*, at 955-57.

153 See *Horn's, Inc. v. Sanofi Beaute, Inc.*, 963 F. Supp. 318, 328 (S.D.N.Y. 1997).

《纽约州商标注册法》没有赋予注册人在诉讼中的有关证据推定以及其他程序性权益。为了在侵权诉讼中胜诉，原告必须举证：

- ⑩ 原告拥有有效且受法律保护的商标；
- ⑩ 被告使用类似商标并有引起混淆的可能性。

## （6）刑事责任

在纽约州以下商标侵权行为可能构成不同等级的刑事犯罪：

- ⑩ 三级假冒商标罪。三级假冒商标属于 A 类轻罪。它适用于法规定义的所有假冒行为，制造、分销、销售或者许诺销售带有假冒商标的商品或明知是假冒商标而将其使用于商品。无论假冒商品的价值如何。<sup>154</sup>
- ⑩ 二级假冒商标罪。二级假冒商标罪属于 E 级重罪。它适用于所有假冒商品价值超过 1000 美元的假冒行为。<sup>155</sup>
- ⑩ 一级假冒商标罪。三级假冒商标罪属于 C 级重罪。它适用于所有假冒商品价值超过 10 万美元的假冒行为。<sup>156</sup>

---

154 N. Y. Pen. Law § 165.71 Trademark counterfeiting in the third degree.

A person is guilty of trademark counterfeiting in the third degree when, with the intent to deceive or defraud some other person or with the intent to evade a lawful restriction on the sale, resale, offering for sale, or distribution of goods, he or she manufactures, distributes, sells, or offers for sale goods which bear a counterfeit trademark, or possesses a trademark knowing it to be counterfeit for the purpose of affixing it to any goods.

Trademark counterfeiting in the third degree is a class A misdemeanor.

155 N. Y. Pen. Law § 165.72 Trademark counterfeiting in the second degree.

A person is guilty of trademark counterfeiting in the third degree when, .....and the retail value of all such goods bearing counterfeit trademarks exceeds one thousand dollars.

Trademark counterfeiting in the second degree is a class E felony.

156 N. Y. Pen. Law § 165.73 Trademark counterfeiting in the second degree.

A person is guilty of trademark counterfeiting in the third degree when, .....and the retail value of all such goods bearing counterfeit trademarks exceeds one hundred thousand dollars.

Trademark counterfeiting in the first degree is a class C felony.

任何违反法令制造、销售、分销或生产的商品可能会被警察扣押。在有足够的证据证明其有违反法令的高度可能性下，作为证据保留至审判期间。如果被告被定罪，则销毁或捐赠，不能以原物拍卖、出售或分发。<sup>157</sup>

---

157 N. Y. Pen. Law§165.74 Seizure and distribution or destruction of goods bearing counterfeit trademarks.

The magistrate must, within forty-eight hours after arraignment of the defendant, determine whether probable cause exists to believe that the goods had been manufactured, sold, offered for sale, distributed or produced in violation of this article, .....Upon conviction of the defendant, the articles in respect whereof the defendant stands convicted shall be destroyed or donated. Destruction shall not include auction, sale or distribution of the items in their original form. Donation of the items shall be made at the court's discretion upon the request of any law enforcement agency and pursuant to the restrictions and procedures of section three hundred sixty-m of the general business law, for the benefit of indigent individuals.



## 第四章 美国或中美两国知识产权相关的国际合作情况

为保护智力成果、促进发明创新，国际上早在一个多世纪以前就开始建立知识产权保护制度。1883年，《保护工业产权巴黎公约》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property）在巴黎签署；1886年，《保护文学艺术作品伯尔尼公约》（Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works）在伯尔尼签署；1891年，《商标国际注册马德里协定》（Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks）在马德里签署；1925年，《工业品外观设计国际保存海牙协定》（The Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Designs）在海牙签署；1970年，《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）在华盛顿签署。以下就国际知识产权制度中几项较为重要的国际条约进行介绍说明。

### 一、《中美经济贸易协议》（知识产权部分）

#### （一）背景

近年来，全球经济增长速度总体放缓，中美贸易战的激烈博弈，致使世界经济发展和国际合作陷入紧张的氛围之中。美国国内的主流观点均认为中国的崛起将对美国的地位造成威胁，美国需要抑制和打压中国的经济贸易发展。与此同时，我国在过去几年已经从技术模仿阶段成功过渡到了技术创新阶段，其中 PCT 专利申请量稳步增长，目前位居全球第二。在这一背景下，我国坚持以规则为基础的多边贸易机制，并且加强知识产权保护和执法力度，帮助发展创新型企业，努力建设创新型国家。中美关系是全球最为重要的双边关系，中国一直以积极的态度大力推动经济全球化朝着更开放、包容、平衡、共

赢的方向发展，此次协议的签署是有利于中国，有利于美国，有利于世界的。

《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》（Economic and Trade Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the United States of America，以下简称“《中美经贸协议》”）于美国东部时间2020年1月15日在华盛顿正式签署。中美两国贸易摩擦僵持一年半之后，在过程中不断出现关税加码、出口管制等不友好措施，两国经过十轮的反复谈判与磋商，最终达成了《中美经贸协议》。该协议对于中美两国乃至世界的经济秩序都具有重大意义，其所涉及的双方利益分配模式、解决问题的思路、方法以及立法技术，对当前诸多国际法律制度形成冲击与挑战，也将推动相关领域国际法律制度的发展。

加强知识产权保护，是中国经济发展的迫切任务，符合全面深化改革开放的趋势。中美双方就知识产权保护进行了深入的探讨，并达成了一定的共识，《中美经贸协议》对双方利益都有所兼顾。协议内容包含商业秘密保护、与药品有关的知识产权问题、专利有效期延长、打击电子商务平台的假冒、地理标志保护、打击商标恶意注册、加强知识产权司法执行和程序以及双边合作和协议的履行。本次协议，中美两国的权利义务基本对等，双方秉持着互惠互利、合作共赢的原则，共同致力于建设创新型国家，发展创新型企业。正如商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文所言，“协议相关内容的落实，将有助于强化知识产权保护，改善营商环境，扩大市场准入，更好维护包括外国企业在内的各类企业在华合法权益，也有利于保护中方企业在对美经贸活动中的合法权益。”

## （二）主要内容

### 1. 商业秘密保护

《中美经贸协议》第二节规定了对商业秘密的保护。序言如下：

“美国重视商业秘密保护。中国认为保护商业秘密是优化营商环境的核心

要素之一。双方同意，确保对商业秘密和保密商务信息的有效保护，以及对侵犯上述信息行为的有效执法。”<sup>158</sup>

中美双方均表达了对商业秘密保护的重视，认为企业商业秘密的有效保护和有效执法是优化营商环境的核心要素之一。

关于商业秘密责任人。协议第 1.3 条将侵犯商业秘密的经营者定义为“包括所有自然人、组织和法人”，而限于从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和非法人组织。<sup>159</sup>

关于侵权行为。协议第 1.4 条明文列举了三项侵犯商业秘密的典型行为，比如电子入侵、违反或诱导违反保密义务、未经授权予以披露或使用等。<sup>160</sup>保密义务不仅包含合同约定义务，也包含法定义务或默示义务等其他义务。协议第 1.5 条规定了民事程序中举证责任转移的情形。权利人只需要提供包括间接证据在内的初步证据证明其主张保护商业秘密受到侵权，则举证责任转移至被告方，已证明权利人请求保护的信息为通常处理所涉信息范围内所普遍知道或轻易获取的，不算是商业秘密。商业秘密权利人提供的初步证据包括：

- 被告方曾有渠道或机会获取商业秘密的证据，且被告方使用的信息在实

---

158 《中美经贸协议》第 1.4 条……双方同意，保密商务信息是涉及或与如下情况相关的信息：任何自然人或法人的商业秘密、流程、经营、作品风格或设备，或生产、商业交易，或物流、客户信息、库存，或收入、利润、损失或费用的金额或来源，或其他具备商业价值的信息，且披露上述信息可能对持有该信息的自然人或法人的竞争地位造成极大损害。……

159 《中美经贸协议》第 1.3 条 侵犯商业秘密责任人的范围

- 一、双方应确保所有自然人和法人均可承担侵犯商业秘密的法律责任。
- 二、中国应将侵犯商业秘密的“经营者”定义为包括所有自然人、组织和法人。
- 三、美国确认，美国现行措施给予与本条款规定内容同等的待遇。

160 《中美经贸协议》第 1.4 条 构成侵犯商业秘密的禁止行为范围

- 一、双方应确保，侵犯商业秘密被追究责任的禁止行为，其范围完全涵盖盗窃商业秘密的方式。
- 二、中国应列出构成侵犯商业秘密的其他行为，尤其是：（一）电子入侵；（二）违反或诱导违反不披露秘密信息或意图保密的信息的义务；（三）对于在有义务保护商业秘密不被披露或有义务限制使用商业秘密的情形下获得的商业秘密，未经授权予以披露或使用。
- 三、中国与美国同意加强商业秘密保护方面的合作。
- 四、美国确认，美国现行措施给予与本条款规定内容同等的待遇。

质上与该商业秘密相同；

- 商业秘密已被或存在遭被告方披露或使用的风险的证据；
- 商业秘密遭到被告方侵犯的其他证据。<sup>161</sup>

关于商业秘密的程序。协议第 1.6 条规定将“使用或试图使用商业秘密的行为”认定为“紧急情况”，并明确司法机关有权基于案件的特定事实和情形采取行为保全措施。<sup>162</sup>同时，侵犯商业秘密的刑事门槛有所降低，根据协议第 1.7 条，中美双方均取消了“确定发生实际损失”作为启动刑事调查的前提。根据我国最新司法解释，侵犯商业秘密罪的立案标准是“给权利人造成三十万元以上的损失”<sup>163</sup>，这与协议的规定有所出入，不排除未来我国有可能修改国内法，向协议的规定逐渐靠拢，降低侵犯商业秘密罪的立案标准，不再将实际损失作为启动刑事调查的前提。<sup>164</sup>

---

161 《中美经贸协议》第 1.5 条 民事程序中的举证责任转移

一、双方应规定，在侵犯商业秘密的民事司法程序中，如商业秘密权利人已提供包括间接证据在内的初步证据，合理指向被告方侵犯商业秘密，则举证责任或提供证据的责任（在各自法律体系下使用适当的用词）转移至被告方。

二、中国应规定：（一）当商业秘密权利人提供以下证据，未侵犯商业秘密的举证责任或提供证据的责任（在各自法律体系下使用适当的用词）转移至被告方：1.被告方曾有渠道或机会获取商业秘密的证据，且被告方使用的信息在实质上与该商业秘密相同；2.商业秘密已被或存在遭被告方披露或使用的风险的证据；或 3.商业秘密遭到被告方侵犯的其他证据；以及（二）在权利人提供初步证据，证明其已对其主张的商业秘密采取保密措施的情形下，举证责任或提供证据的责任（在各自法律体系下使用适当的用词）转移至被告方，以证明权利人确认的商业秘密为通常处理所涉信息范围内的人所普遍知道或容易获得，因而不是商业秘密。

三、美国确认，美国现行措施给予与本条款规定内容同等的待遇。

162 《中美经贸协议》第 1.6 条 阻止使用商业秘密的临时措施

一、双方应规定及时、有效的临时措施，以阻止使用被侵犯的商业秘密。

二、中国应将使用或试图使用所主张的商业秘密信息认定为“紧急情况”，使得司法机关有权基于案件的特定事实和情形采取行为保全措施。

三、美国确认，美国现行措施给予与本条款规定内容同等的待遇。

163 《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第四条第 1 款第 1 项：实施刑法第二百一十九条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为“给商业秘密的权利人造成重大损失”：

（一）给商业秘密的权利人造成损失数额或者因侵犯商业秘密违法所得数额在三十万元以上的；

164 《中美经贸协议》第 1.7 条 启动刑事执法的门槛

关于保护对象。根据协议要求，对企业信息的保护不局限于“商业秘密”，还包括了“保密商务信息”，这意味着其他具有商业价值但尚未达到商业秘密认定标准的信息，也可能是该协议的保护对象。根据协议第 1.9 条关于保护商业秘密和保密商务信息免于政府机构未经授权的披露的相关规定，相较于一般经营者，政府官员和专家顾问的不披露义务的信息范围应当更加广泛，甚至可能无需信息持有人证明自己已经采取严格的保密措施，政府官员和专家顾问就应履行不披露义务。<sup>165</sup>

## 2.药品领域知识产权保护

《中美经贸协议》第三节规定了对药品知识产权的保护，序言如下：

“药品事关人民生命健康，寻找治疗和治愈疾病的新方法的需求持续存在，例如针对癌症、糖尿病、高血压和中风等。为促进中美双方在医药领域的创新与合作，更好满足患者需要，双方应为药品相关知识产权，包括专利以及为满足上市审批条件而提交的未经披露的试验数据或其他数据，提供有效保护和执法。”

---

一、双方应取消任何将商业秘密权利人确定发生实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查前提的要求。

二、中国：（一）作为过渡措施，应澄清在相关法律的商业秘密条款中，作为刑事执法门槛的“重大损失”可以由补救成本充分证明，例如为减轻对商业运营或计划的损害或重新保障计算机或其他系统安全所产生的成本，并显著降低启动刑事执法的所有门槛；以及（二）作为后续措施，应在可适用的所有措施中取消将商业秘密权利人确定发生实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查前提的要求。

165 《中美经贸协议》第 1.9 条 保护商业秘密和保密商务信息免于政府机构未经授权的披露

一、为进一步加强商业秘密的保护，更好地鼓励各类企业创新，中国应禁止政府工作人员或第三方专家或顾问，未经授权披露在中央或地方政府层面刑事、民事、行政或监管程序中提交的未披露信息、商业秘密或保密商务信息。

二、中国应要求各级行政机构和其他机构：（一）将提交信息的要求控制在合法实施调查或监管所需范围内；（二）将有权接触所提交信息的人员仅限于实施合法调查或监管的政府工作人员；（三）确保已提交信息的安全和保护；（四）确保与信息提交方有竞争关系，或与调查或监管结果有实际或可能经济利益关系的第三方专家或顾问，不得接触到此类信息；（五）建立申请豁免信息披露的程序，以及对向第三方披露信息提出异议的机制；（六）对未经授权披露商业秘密或保密商务信息的行为实施应阻遏此类未经授权披露的刑事、民事和行政处罚，包括罚金和停止或终止聘用，以及作为修订相关法律的最终措施一部分的监禁。

三、美国确认，美国现行措施给予与本条款规定内容同等的待遇。

为促进中美双方在医药领域的创新与合作，本次协议增加了药品相关知识产权的保护条款。一方面，协议要求中美两国就合法药品的各种信息，以及假药的成分、认定标准等内容进行共享，具体落实协定精神，形成可执行的认定标准；另一方面，协议要求基于前述标准，通过在进出口过程中的严格执法，控制相关违法药品在两国间的流通。

协议第 1.10 条规定，双方应为药品相关专利以及未经披露的数据提供有效保护和执法，在专利审查程序、专利复审程序和司法程序中，专利申请人可以依靠补充数据来满足可专利性的相关要求，包括对公开充分和创造性的要求。<sup>166</sup>在协议之前，虽然我国也允许提交补充的实验数据，但是具有一定的限制。根据我国《专利审查指南》规定，接受补交的实验数据的前提是其用以证明的技术效果在原申请文件中有明确记载。协议允许依靠补交数据以满足可专利性的相关要求，使得制药公司可以更早地申请专利保护而后继续投入使用。此条规定使我国的药品专利制度逐渐与美国类似，有助于制药公司获得更早、更稳定的专利保护，从而鼓励制药公司对原研药的投入，增强国家药品产业的创新和科技软实力。

协议第 1.11 条要求建立专利纠纷早期解决的有关机制。<sup>167</sup>本条规定的内容

---

166 《中美经贸协议》第 1.10 条 考虑补充数据

一、中国应允许药品专利申请人、专利复审程序和司法程序中，依靠补充数据来满足可专利性的相关要求，包括对公开充分和创造性的要求。

二、美国确认，美国现行措施给予与本条款规定内容同等的待遇。

167 《中美经贸协议》第 1.11 条 专利纠纷早期解决的有效机制

一、作为批准包括生物药在内的药品上市的条件，如果中国允许原始提交安全性与有效性信息的人以外的其他人，依靠之前已经获批产品的安全性和有效性的证据或信息，例如在中国或其他国家、地区已获上市批准的证据，中国应：（一）规定制度，以通知专利权人、被许可人或上市许可持有人，上述其他人正在已获批产品或其获批使用方法所适用的专利有效期内寻求上市该产品；（二）规定足够的时间和机会，让该专利权人在被指控侵权的产品上市之前寻求（三）段中提供的救济；以及（三）规定司法或行政程序和快速救济，例如行为保全措施或与之相当的有效的临时措施，以便及时解决关于获批药品或其获批使用方法所适用的专利的有效性或侵权的纠纷。

二、中国应在全国范围内建立与上述第一段相符的药品相关制度，包括规定专利权人、被许可人或上市许可持有人有权在被指控侵权的产品获得上市许可前提提起诉讼，就可适用专利的有效性或侵权的纠纷解决寻求民事司法程序和快速救济。中国还可提供行政程序解决此类纠纷。

三、美国确认，美国现行措施给予与本条款规定内容同等的待遇。

实质上是要求中国建立起类似于美国的药品专利链接制度。尽管这一制度在中国的讨论已久，但是尚未有明确的立法依据。直到 2020 年 10 月 17 日，专利法通过第四次修改，第七十六条<sup>168</sup>实际上在法律层面建立了我国的专利链接制度。

为更好地适用上述规定，2021 年 7 月 4 日，国家药监局、国家知识产权局联合制定的《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》（以下简称“《实施办法》”）发布；同日，《最高人民法院关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称“《若干规定》”）发布。《实施办法》与《若干规定》的发布进一步反映了《中美经贸协议》第 1.11 条的精神。<sup>169</sup>

### 3. 专利期延长制度

《中美经贸协议》第 4 节规定了专利有效期补偿制度。<sup>170</sup>

---

168 《中华人民共和国专利法》第七十六条 药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内，可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷，向国务院专利行政部门请求行政裁决。国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。

169 例如，《实施办法》第六条第 6 款规定，“仿制药申请人对相关声明的真实性、准确性负责。仿制药申请被受理后 10 个工作日内，国家药品审评机构应当在信息平台向社会公开申请信息和相应声明；仿制药申请人应当将相应声明及声明依据通知上市许可持有人，上市许可持有人非专利权人的，由上市许可持有人通知专利权人。”该规定回应了《中美经贸协议》第 1.11 条第（一）款。《实施办法》第 7 条规定，“专利权人或者利害关系人对四类专利声明有异议的，可以自国家药品审评机构公开药品上市许可申请之日起 45 日内，就申请上市药品的相关技术方案是否落入相关专利权保护范围向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门请求行政裁决。当事人对国务院专利行政部门作出的行政裁决不服的，可以在收到行政裁决书后依法向人民法院起诉。专利权人或者利害关系人如在规定期限内提起诉讼或者请求行政裁决的，应当自人民法院立案或者国务院专利行政部门受理之日起 15 个工作日内将立案或受理通知书副本提交国家药品审评机构，并通知仿制药申请人。”该款规定回应第 1.11 条之一（二）、（三）。

170 《中美经贸协议》第 1.12 条 专利有效期的延长

一、双方应规定延长专利有效期以补偿专利授权或药品上市审批过程中的不合理延迟。

协议第 1.12 条要求延长专利有效期以补偿专利授权或药品上市审批过程中的不合理延迟。在专利法第四次修改前，我国发明专利保护期为 20 年，实用新型及外观设计保护期限均为 10 年。专利法修改后，发明专利的保护期是 20 年，外观设计专利保护期增加至 15 年。同时，针对发明专利，现行专利法第四十二条第 2 款规定，“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。”这一规定完全回应了第 1.12 条规定之二（一）。

此外，现行专利法第四十二条第 3 款规定，“为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。”这一条款即是完全对应第 1.12 条之二（二），同时也是对长久以来上市药品的专利期问题的回应。考虑到制药公司在上市审批前必须进行严格且周期较长的临床试验，当药品获得上市时，通常四分之一的保护期已经过去，制药公司对药品专利享有的权利实际上少于 20 年，因此，现行专利法规定了对上市药品的专利期补偿制度。

#### 4.严厉打击网络侵权

《中美经贸协议》第五节规定了对网络侵权的打击。序言如下：

“为促进电子商务的发展，中国与美国应加强合作，共同并各自打击电子商务市场的侵权假冒行为。双方应减少可能存在的壁垒，使消费者及时获取合

---

二、（一）中国在专利权人的请求下，应延长专利的有效期，以补偿在专利授权过程中并非由申请人引起的不合理延迟。就本条规定而言，不合理延迟应至少包含，自在中国提交申请之日起 4 年内或要求审查申请后 3 年内未被授予专利权，以较晚日期为准。（二）对于在中国获批上市的新药产品及其制造和使用方法的专利，应专利权人的请求，中国应对新药产品专利、其获批使用方法或制造方法的专利有效期或专利权有效期提供调整，以补偿由该产品首次在中国商用的上市审批程序给专利权人造成的专利有效期的不合理缩减。任何此种调整都应在同等的限制和例外条件下，授予原专利中适用于获批产品及使用方法的对产品、其使用方法或制造方法的专利主张的全部专有权。中国可限制这种调整至最多不超过 5 年，且自在中国上市批准日起专利总有效期不超过 14 年。

三、美国确认，美国现行措施给予与本条款规定内容同等的待遇。

法内容，并使合法内容得到著作权保护，同时，对电商平台提供有效执法，从而减少盗版和假冒。”

其中针对网络侵权产品的规定与 2018 年 8 月 31 日我国通过的《电子商务法》（以下简称“《电商法》”）的规定并无太大区别，也有观点认为《电商法》是受《中美经贸协议》磋商的影响而起草、通过的。与《电商法》相比，《中美经贸协议》第 1.13 条规定的内容主要有以下几点值得注意：<sup>171</sup>

首先，关于对侵权产品的迅速下架。本条与目前我国《电商法》规定并无太大区别，但是“迅速”一词的使用表示了打击假冒盗版的决心，即要求电商平台经营者在收到通知后立刻删除、屏蔽相关链接，下架相关产品。

其次，免除善意提交错误下架通知的责任。这一条与当前《电商法》规定稍有不同，《电商法》第四十二条第三款规定只要是错误通知造成了损害就要承担责任，若为恶意则责任更重。<sup>172</sup>而《中美经贸协议》这一规定实际上免除了“善意错误通知人”的责任，将“错误通知责任”归为过错责任，即只有通知人存在故意或过失才需承担责任。这实际上是对权利人的保护，鼓励权利人在发现侵权可能后及时、大胆地发出下架通知，减少损害发生。但是通知的准确性也是不能忽略的，恶意提交通知或反通知也要受到相应的处罚。

最后，《中美经贸协议》延长了权利人收到反通知后，向司法机关起诉或向有关部门投诉的时间。具体而言，平台在收到商家“不侵权”的反通知后，如果权利人没有在相应期限内向法院起诉或向有关部门投诉，那么商家就可以重新恢复链接、上架产品。事实上，《中美经贸协议》规定的 20 个工作日比中

---

171 《中美经贸协议》第 1.13 条 打击网络侵权：

一、中国应提供执法程序，使得权利人能够针对网络环境下的侵权行为采取有效、迅速的行动，包括有效的通知及下架制度，以应对侵权。

二、中国应：（一）要求迅速下架；（二）免除善意提交错误下架通知的责任；（三）将权利人收到反通知后提出司法或行政投诉的期限延长至 20 个工作日；（四）通过要求通知和反通知提交相关信息，以及对恶意提交通知和反通知进行处罚，以确保下架通知和反通知的有效性。

三、美国确认，美国现行执法程序允许权利人采取行动，应对网络环境下的侵权。

172 《电商法》第四十二条第三款 因通知错误造成平台内经营者损害的，依法承担民事责任。恶意发出错误通知，造成平台内经营者损失的，加倍承担赔偿责任。

美双方各自规定的时间都要长，美国《数字版权千年法案》规定权利人应当在收到平台的反通知后 10-14 个工作日内起诉或投诉，中国《电商法》则规定为 15 个自然日。《中美经贸协议》规定为 20 个工作日，相当于 28 个自然日，几乎是目前《电商法》规定时长的两倍，对权利人更为有利。

此外，《中美经贸协议》第 1.14 条规定了主要电子商务平台的侵权。<sup>173</sup>维护电子商务的有序性是平台的法定义务，电子商务平台若屡次未能遏制假冒或盗版商品销售，将有可能受到吊销经营许可的处罚。目前，我国法律规定的可能被吊销经营许可证的情形，主要是涉及制作、复制、发布和传播含有法律、行政法规禁止的内容的行为，并不包含未能遏制假冒或盗版行为，但是不排除我国后续可能会根据协议修改国内法或出台相关司法解释。这一趋势意味着售假、盗版的风险大大增加，这就要求电商平台在收到权利人下架通知后，彻查相关商品，并且严格筛选后续商品的上架，避免出现多次侵权、反复侵权的现象。

## 5.加大假冒盗版产品打击力度

《中美经贸协议》第七节旨在打击假冒盗版产品，序言如下：

“盗版和假冒产品严重危害公众的利益，并且伤害中美两国权利人。双方应采取持续、有效的行动，阻止假冒和盗版产品的生产和分销，包括对公共卫生或个人安全产生重大影响的产品。”

本节第 1.18 条和第 1.19 条体现的是对假冒药及与人体健康有重大影响的产品（比如食物、保健品等）的打击和执法力度。<sup>174</sup>

---

173 《中美经贸协议》第 1.14 条 主要电子商务平台上的侵权

一、针对未能采取必要措施整治知识产权侵权的主要电子商务平台，双方应采取有效行动，打击平台上泛滥的假冒或盗版商品。

二、中国应规定屡次未能遏制假冒或盗版商品销售的电子商务平台可能被吊销网络经营许可。

三、美国确认，美国正在研究采取更多举措，打击假冒或盗版商品的销售。

174 《中美经贸协议》第 1.18 条 假冒药

我国对假药的定义见于《药品管理法》第 98 条，<sup>175</sup>对假药的打击见于《刑法》第 141 条。<sup>176</sup>可以看出，我国原有的打击假药的法律体系已经较为完备。结合《中美经贸协议》的规定，中国接下来将在执法数据公开、执法力度和药品数据完善等方面更进一步提升打击假药力度。

值得注意的是，我国 2019 年修订的《药品管理法》第 124 条规定，“未经批准进口少量境外已合法上市的药品，情节较轻的，可以依法减轻或者免于处罚”，而根据《中美经贸协议》，这一途径将可能再次非法。一方面，《中美经贸协议》要求中美两国共享合法药品的各种信息、以及假药的成分、认定标准等内容，具体落实协议精神，形成可执行的认定标准；另一方面，《中美经贸协议》要求，基于前述标准，通过在进出口过程中的严格执法，控制相关违法药品在两国间的流通。可见，基于《中美经贸协议》的精神，即便是“少量”进口境外合法注册的药品，也会因为不符合中国的注册标准而被认定为“假冒药”。

本节第 1.20 条规定对假冒商品的销毁，包括对边境措施、民事司法程序和

---

一、双方应采取有效和迅速的执法行动，打击假冒药品和包含 活性药物成分、散装化学品或生物制品的相关产品。

二、中国应采取的措施包括：（一）采取有效和迅速的执法行动，打击假冒药品和生物药的相关产品，包括活性药物成分、散装 化学品和生物制品；（二）与美国分享经中国监管部门检查，并符合中国法律法规要求的药品原料场地注册信息，以及相关执法检查的必要信息；（三）在本协议生效后 6 个月内，每年在网上发布执 法措施的相关数据，包括国家药品监督管理局、工业和信息化部或 继任机构查缴、吊销营业执照、罚款和其他行动的情况。

三、美国确认，美国现行措施可以快速、有效地打击假冒药品及相关产品。

《中美经贸协议》第 1.19 条 存在健康和安全隐患的假冒商品

一、双方应确保持续和有效的行动，阻止对公共卫生或个人安全产生重大影响的假冒产品的生产和分销。

二、中国应采取的措施包括，在本协议生效后 3 个月内，显著增加执法行动数量；在本协议生效后 4 个月内，每季度在网上发布相关执法行动产生的可衡量影响的数据。

三、双方应致力于考虑在合适的情况下加强合作，打击存在健康和安全隐患的假冒商品。

175 《药品管理法》第 98 条 有下列情形之一的，为假药：（一）药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符；（二）以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品；（三）变质的药品；（四）药品所标明的适应症或者功能主治超出规定范围。

176 《刑法》第 141 条 生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。

刑事司法程序的规定。<sup>177</sup>该条严格了边境执法、民事司法和刑事司法，规定海关或者司法部门查获假冒或盗版产品后，不允许去除假冒商标后重新进入商业渠道，除非有特殊情况，否则将由当地海关查封、没收。除特殊情况外，海关无权自由裁量允许假冒盗版商品出关，并且应当予以销毁。同时，假冒者对权利人应当给予赔偿，且假冒者不得因其货物被销毁而受到任何形式的补偿，这强化了对权利人的保护和假冒者的惩处。

我国对于假冒及盗版产品的处理规定在《知识产权海关保护条例》第 27 条。<sup>178</sup>据此，对于海关查获的侵犯嫌疑货物，并非只有销毁这一种处理方式，这些货物在满足一定条件时仍然可能流入市场。而《中美经贸协议》规定，只有在特殊情况才不予以销毁，可见其对于假冒盗版的打击更为严厉。

本节第 1.21 条对边境执法行为作出规定，强调边境执法力度和两国的合作。

---

177 《中美经贸协议》第 1.20 条 销毁假冒商品

一、在边境措施上，双方应规定：（一）除特殊情况外，销毁被当地海关以假冒或盗版为由中止放行并作为盗版或假冒商品查封和没收的商品；（二）仅去除非法附着的假冒商标不足以允许该商品进入商业渠道；（三）除特殊情况外，主管部门在任何情况下均无裁量权允许假冒或盗版商品出口或进入其他海关程序。

二、关于民事司法程序，双方应规定：（一）根据权利人的请求，除特殊情况外，应销毁认定为假冒或盗版的商品；（二）根据权利人的请求，司法部门应责令立即销毁主要用于生产或制造假冒或盗版商品的材料和工具，且不予任何补偿；或在特殊情况下，将这些商品在商业渠道之外进行处置，且不予任何补偿，以最小化进一步侵权的风险；（三）仅去除非法附着的假冒商标不足以允许该商品进入商业渠道；（四）司法部门应根据权利人的请求，责令假冒者向权利人支付因侵权获得的利益，或支付足以弥补侵权损失的赔偿金。

三、关于刑事执法程序，双方应规定：（一）除特殊情况外，司法部门应责令没收和销毁所有假冒或盗版商品，以及包含可用于附着在商品上的假冒标识的物品；（二）除特殊情况外，司法部门应责令没收和销毁主要用于制造假冒或盗版商品的材料和工具；（三）对于没收和销毁，不应向被告提供任何形式的补偿；（四）司法部门或其他主管部门应保存拟销毁商品及其他材料的清单，并有裁量权在收到权利人通知其希望对被告或第三方侵权人提起民事或行政诉讼时，暂时将这些物品免于销毁以便保全证据。

四、美国确认，美国现行措施给予与本条款规定内容同等的待遇。

178 《知识产权海关保护条例》第 27 条 被扣留的侵权嫌疑货物，经海关调查后认定侵犯知识产权的，由海关予以没收。……被没收的侵犯知识产权货物可以用于社会公益事业的，海关应当转交给有关公益机构用于公益事业；知识产权权利人有收购意愿的，海关可以有偿转让给知识产权权利人。被没收的侵犯知识产权货物无法用于公益事业且知识产权权利人无收购意愿的，海关可以在消除侵权特征后依法拍卖，但对进口假冒商标货物，除特殊情况外，不能仅清除货物上的商标标识即允许其进入商业渠道；侵权特征无法消除的，海关应当予以销毁。

<sup>179</sup>本条旨在敦促中国加强边境执法。本条规定了两个重点行为：出口与转运。

第一，关于出口行为。根据 TRIPS 第五十一条规定，其设定的最低保护标准是海关应当中止假冒或盗版商品的进口，但并未强制各成员在出口环节实施海关保护。但是，我国《海关法》第四十四条规定，“海关依照法律、行政法规的规定，对与进出境货物有关的知识产权实施保护。”因此，我国法律赋予了海关保护知识产权的职能。《中美经贸协议》中所述的“出口”，即是重申中国海关打击进口贸易中出现的盗版假冒行为的职责。

第二，关于转运行为。国家知识产权局官网发布的《中美海关联合开展知识产权保护执法》指出，中国海关加强对输美商品的风险分析和实际监管，针对输美假冒商品中多经由第三方中转运往美国的特点，加强对相关输往转运地的商品的监管。可见《中美经贸协议》这一表述即是为了规制“经由中国输送至美国的假冒盗版商品”这一行为。

第 1.21 条第二款要求中国从三个方面加大执法力度：第一，增强执法力量。表现在要求海关“持续增加受训执法人员数量”，执法人员这一定义较为广泛，应当认为海关查验、监管、风险等部门相关人员均具备一定的执法职能，因此应该都算做执法人员。第二，提高执法能力。表现在要求中方“在本协议生效后 9 个月内，显著增加对海关执法相关人员的培训”，执法能力的体现即是发现、查处假冒侵权货物的能力与处理该类案件的能力。第三，增加执法行动。表现在要求中方“在本协议生效后 3 个月内，显著增加执法行动数量，并每季度在网上更新执法行动信息”。

---

<sup>179</sup> 《中美经贸协议》第 1.21 条 边境执法行动

一、双方应致力于加强执法合作，以减少包括出口或转运在内的假冒和盗版商品数量。

二、中国应重点围绕出口或转运的假冒和盗版商品，针对假冒和盗版商品的检查、扣押、查封、行政没收和行使其他海关执法权力，持续增加受训执法人员的数量。中国应采取的措施包括，在本协议生效后 9 个月内，显著增加对海关执法相关人员的培训；在本协议生效后 3 个月内，显著增加执法行动数量，并每季度在网上更新执法行动信息。

三、双方同意考虑在合适的情况下开展边境执法合作。

本节第 1.22 条对实体市场著作权和商标侵权作出规定。<sup>180</sup>签署《中美经贸协议》后，中国方面不断加大打击假冒、盗版产品的力度，开展一系列行动，加强知识产权海关保护执法、打击进出口侵权货物、打击通过第三方转运侵权货物违法行为等。<sup>181</sup>

本节第 1.23 条对盗版软件进行规制。<sup>182</sup>该条规定中国应在 7 个月内聘请独立第三方，对政府机构以及国有实体的正版软件使用情况进行审计并公开结果。事实上，国务院在 2001 年便开始部署中国软件正版化工作。目前，软件正版化工作也一直处于有序推进状态，2020 年 9 月，全国首家软件正版化服务中心——重庆市软件正版化服务中心正式成立。

电商平台的假冒与盗版问题多次被提及，美国在 2020 年的《特别 301 报告》中直接提到了中国是网络盗版问题严重的国家之一，更称中国为“盗版设备的制造中心”。<sup>183</sup>中国目前跨境电商业务规模巨大，需要对该问题引起重视，避免

---

180 《中美经贸协议》第 1.22 条 实体市场执法

一、双方应持续、有效地打击实体市场的著作权和商标侵权行为。

二、中国应采取的措施包括，在本协议生效后 4 个月内，显著增加执法行动数量；每季度在网上更新针对实体市场执法行动的信息。

三、美国确认，现有美国措施对实体市场著作权和商标侵权采取了有效执法。

181 2020 年 2 月 15 日至 12 月 31 日，海关总署开展“龙腾行动 2020”，以进一步加强知识产权海关保护执法；2020 年 3 月 6 日，海关总署发布通知部署开展寄递渠道知识产权保护“蓝网行动”，旨在加强对进出口侵权行为的打击，以及突出对侵权假冒药品和生物制品等重点商品的监控；2020 年 3 月 13 日，针对出口转运货物知识产权保护海关总署展开“净网行动”，重点加强对通过第三方转运侵权货物违法行为的打击力度；2020 年 4 月 20 日，国家知识产权局发布“2020—2021 年贯彻落实《关于强化知识产权保护的意见》推进计划”，其中针对《中美经贸协议》要求的内容进行了多方面多维度的回应；2020 年 6 月 17 日“剑网 2020”专项行动开展，持续至 2020 年 10 月，针对网络版权保护面临的新情况新问题，聚焦 5 个重点领域。五个重点领域包括：一是开展视听作品版权专项整治；二是开展电商平台版权专项整治；三是开展社交平台版权专项整治；四是开展在线教育版权专项整治；五是巩固重点领域版权治理成果。

182 《中美经贸协议》第 1.23 条 未经许可的软件

一、双方应确保，所有政府机构以及所有政府拥有或控制的实体，均安装和只能使用经许可的软件。

二、中国应采取的措施包括，在本协议生效后 7 个月内，在国内聘用合格的非政府所有或附属的第三方进行年度审计，并在网上公布审计结果。

三、美国确认，美国现行措施要求政府部门及其承包商仅安装和使用经许可的软件。

183 2020 Special 301 Report. technological developments have also made the Internet an extremely efficient vehicle for disseminating pirated content, thus competing unfairly with legitimate e-commerce and distribution services that copyright holders and online platforms use to deliver licensed content. While optical disc piracy continues in many countries, including in China, India, Indonesia, Mexico,

产生此类纠纷，企业在面对上述问题时应当准备好应对之策。

首先，中国企业应当提高知识产权保护意识，在进入跨境电商贸易前就自身所有知识产权依照法定程序进行申请认证，如专利申请、商标注册等。其次，企业在进行跨国电商贸易前还应做好相关知识产权检索，不仅要确认自主知识产权合法性，对合作方的相关知识产权也务必做好确认工作。再次，企业应当充分了解他国法律以及入驻平台的相关规定，了解如发生侵权纠纷后的处理程序及流程，做好充分准备。最后，最全面的应对方法即是寻求专业人士的帮助，经验丰富的律师会就各项事项就行全面充分的考量与应对。

对假冒和盗版行为的救济主要可依据《1930年关税法》（Tariff Act of 1930）第337条<sup>184</sup>向美国国际贸易委员会（ITC）申请进行337调查，或向法院提起专利侵权诉讼，或向美国专利局请求进行专利复审，以上救济方式在本书中均有阐述，故在此不再过多赘述。

## 6.加大对恶意商标的打击

《中美经贸协议》第八节规定了对商标的保护，特别是对恶意商标的规制与打击。<sup>185</sup>

商标恶意注册是一个国际性问题，这在《中美经贸协议》中再次得到体现。

---

Peru, Ukraine, and Vietnam, online piracy is the most challenging copyright enforcement issue in many foreign markets.

illicit streaming devices (ISDs), also referred to as piracy devices, continue to pose a direct threat to content creators, sports leagues, and live performances, as well as legitimate streaming, on-demand, and over-the-top media service providers.....China, in particular, is a manufacturing hub for these devices.

184 19 U.S.C. § 1337(b) Investigation of violations by Commission (1) The Commission shall investigate any alleged violation of this section on complaint under oath or upon its initiative. Upon commencing any such investigation, the Commission shall publish notice thereof in the Federal Register. The Commission shall conclude any such investigation and make its determination under this section at the earliest practicable time after the date of publication of notice of such investigation. To promote expeditious adjudication, the Commission shall, within 45 days after an investigation is initiated, establish a target date for its final determination.

185 《中美经贸协议》第 1.24 条 为加强商标保护，双方应确保商标权充分和有效的保护和执法，特别是打击恶意商标注册行为。

目前，中国和美国都是《保护工业产权巴黎公约》（以下简称“《巴黎公约》”）及《商标国际注册马德里协定》（以下简称“《马德里协定》”）的缔约国。《巴黎公约》第六条之二对于驰名商标的保护制定了具体的规定；<sup>186</sup>《马德里协定》具体规定了商标国际注册的内容、程序及效力等。

在《中美经贸协议》签订后，中国对商标恶意抢注的打击力度进一步提升。国务院新闻办公室于2020年4月21日下午举行新闻发布会。针对恶意抢注和疫情有关的商标情况，最高人民法院知识产权审判庭副庭长林广海表示，“最高法将进一步畅通与国家知识产权局等有关部门的信息交流共享机制，加强对恶意抢注商标申请人、代理人及有关企业的监控，研究将不诚信诉讼行为人纳入全国征信系统，形成共建共治的威慑力。”人民法院将采取案件裁判、司法政策、价值引领、案例指导、共建共治五方面措施，严格规制恶意抢注商标。<sup>187</sup>

在中美协商过程中，中国新修订生效的法律实际上也反映了协议中的精神。例如2019年11月1日生效的新《中华人民共和国商标法》第四条规定，“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”；第三十二条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。

2019年12月1日生效的《规范商标申请注册行为若干规定》第三条规定也

---

186 《巴黎公约》第六条之二 商标（驰名商标）：(1) 本联盟各国承诺，如本国法律允许，应依职权，或依利害关系人的请求，对商标注册国或使用国主管机关认为在该国已经驰名，属于有权享受本公约利益的人所有、并且用于相同或类似商品的商标构成复制、仿制或翻译，易于产生混淆的商标，拒绝或撤销注册，并禁止使用。这些规定，在商标的主要部分构成对上述驰名商标的复制或仿制，易于产生混淆时，也应适用。(2) 自注册之日起至少五年的期间内，应允许提出撤销这种商标的请求。本联盟各国可以规定一个期间，在这期间内必须提出禁止使用的请求。(3) 对于依恶意取得注册或使用的商标提出撤销注册或禁止使用的请求，不应规定时间限制。

187 国新办就知识产权司法保护有关情况举行发布会。林广海指出，“恶意抢注商标，严重违背诚实信用，扰乱商标注册秩序和市场秩序，近年来，人民法院采取五个方面的措施，形成了一套组合拳，严格规制恶意抢注商标。一是通过案件裁判进行规制。二是通过司法政策进行规制。三是通过价值引领进行规制。四是通过案例指导进行规制。五是通过共建共治进行规制。”

反映了对商标恶意注册的坚决打击态度。<sup>188</sup>

### （三）中美跨境电商纠纷

#### 1.跨境电商发展趋势

近年来，我国跨境电商处在飞跃发展的状态，与世界上众多国家都建立了良好的商贸来往，其中与美国跨境电商业务来往极多，但其间纠纷频发。

亚马逊是美国最大的电子商务公司，贸易往来遍布全球，其在中国也设立了总部。但在 2019 年，亚马逊中国宣布停止为亚马逊平台上的第三方卖家提供服务，亚马逊退出了中国市场。2021 年 5 月以来，亚马逊针对平台商家进行整顿，持续到 8 月份，已经封禁了超过 5 万个中国商家账号，其中涉及的经济损失已达 1000 亿。据亚马逊称，此次大规模“封号”是中国商家不遵循平台规则导致的。亚马逊作为美国电商平台，其运营和管理模式与中国电商平台大相径庭。中国电商平台会采取各种行动促进贸易增长，如每年举办双 11、618 购物节等大型购物活动，中国电商平台还会为商家提供收费式的提高竞争力的服务。而亚马逊的运营和管理模式则与此不同，它对不遵守市场规则的行为是不允许的，当中国商家在亚马逊平台上继续沿用在中国电商平台上的经营方式，如随单寄卡、发短信催促好评，甚至恶意“刷单”等行为时，亚马逊陆续封禁了这些商家的账号。此次事件对在跨境电商贸易已经取得良好发展的中国商家来说是值得反思的，市场规则需要严格遵守，要想获得健康发展必须对这些问题进行整顿，这样中国商家才能在跨境电商的大舞台上继续强大，为中国产品赢得

---

188 《规范商标申请注册行为若干规定》第 3 条 申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有下列行为：（一）属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的；（二）属于商标法第十三条规定，复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的；（三）属于商标法第十五条规定，代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的；基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标的；（四）属于商标法第三十二条规定，损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的；（五）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的；（六）其他违反诚实信用原则，违背公序良俗，或者有其他不良影响的。

口碑。

## 2.商标：Gucci America, Inc. et al 诉国内某知名电商平台及电商

本案原告为多家奢侈品商家，被告为中国国内某知名电商平台及平台上数名商家。原告指控商家被告在平台被告上生产、销售、许诺销售、进出口假冒商品，侵犯其商标权，且假冒商品被运往美国销售，平台被告明知侵权行为的存在却未采取措施阻止侵权行为，使原告遭受巨大损失。原告向法院提出的诉由为被告实施了假冒和侵权行为且存在违反《反诈骗腐败组织集团犯罪法》（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO）的情形，并要求对商家被告适用单方面救济令。<sup>189</sup>

本案争议点主要为被告是否违反了 RICO，本案原告认为两被告共同违反了 RICO，商家被告明知其生产、销售、许诺销售、进出口的商品为假冒商品，却仍在平台上售卖，平台被告明知或应当知道商家售卖商品为假冒商品却继续为其提供服务，未采取组织措施，两被告均从中获利。

法院认为，原告并未证明两被告之间存在“协同努力”的情形，商家被告只会为了自己的利益努力，其与平台的关系与其他商家与平台的关系并无不同。基于此，法院不认可原告这一诉求，本案最终以撤案终结。

## 3.商标及版权：Spin Master Ltd. v. Alan Yuan's Store, et al

本案原告为美国一家玩具公司，其旗下某品牌玩具在世界畅销，被告是数十个在中国电商平台上销售该品牌玩具仿品的中国企业/个人，原告在美国起诉被告侵犯其商标权、版权在内的多项权利，最终被告未应诉，法院判决每名被告赔偿 5 万美元并向其发出永久禁令。

---

189 18 U.S.C. § 1962(c) It shall be unlawful for any person employed by or associated with any enterprise engaged in, or the activities of which affect, interstate or foreign commerce, to conduct or participate, directly or indirectly, in the conduct of such enterprise's affairs through a pattern of racketeering activity or collection of unlawful debt.

本案争议焦点即被告行为是否涉及商标侵权和版权侵权。

法院认为，对第一个问题须确定原告商标是否应得到保护以及被告行为是否导致公众混淆商品来源。关于权利人商标是否应得到保护，如该商标已经合法注册，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，则权利人的商标应得到保护。关于被告行为是否导致公众混淆商品来源，TY, Inc. v. Jones Group, Inc. 案中给出了参考因素：（1）商标的外观或者含义上相似程度；（2）产品的接近度；（3）商标使用方式的领域；（4）消费者可能行使的谨慎程度；（5）原告商标的强度；（6）任何实际发生的混淆；（7）被告以原告的身份“售卖”其产品的意图。对第二个问题即被告行为是否侵犯原告版权，法院认为不需要确定主观意图是否知晓自己侵犯，只要被告非法复制了他人享有有效版权的作品，则该行为构成版权侵权。

综上，因原告对该玩具享有合法有效的商标权和版权，被告非法复制该商品版权，且其行为致使公众混淆商品来源，被告构成商标侵权和版权侵权。

#### **4. 专利：Robert Carp and Douglas Carp 诉中国某知名电子商务平台案**

本案原告为拥有多项专利的公司，被告为中国某知名电子商务平台，原告发现被告在其平台上销售侵犯其专利权的商品后两次以邮件通知被告下架，被告均回复已下架，但原告其后仍发现商品在平台上继续售卖，原告在马萨诸塞州向被告提起专利侵权之诉。

本案争议焦点为马萨诸塞州法院是否具有对本案的管辖权，原告认为根据马萨诸塞州普通法第 223 节第 6-7 条<sup>190</sup>的规定，法院对被告享有管辖权；被告认

---

190 General Laws of Massachusetts - Part III, Title II, Chapter 223, Section 6. A local or transitory action by a county shall be brought in the county where the defendant lives or in a county adjoining the plaintiff county. If the defendant lives in the plaintiff county, it shall be brought in an adjoining county. Such action against a county shall, at the election of the plaintiff, be brought in the county where he lives, in the defendant county or in an adjoining county. Section 7. An action against a town or person to recover for injury or damage received by reason of a defect, want of repair or of an insufficient railing in or upon a public way shall be brought in the county where said town is situated or in the county where the plaintiff lives, except that such action against the city of Boston may be brought in Middlesex county, in Norfolk

为其并不是马萨诸塞州公司，也未在该地区开展业务活动，还未在该地区制造、使用、销售涉案产品，且被告也不直接管理网站，因此主张法院并无本案管辖权，请求法院不予立案。

最终，法院不予立案。

## 5.平行进口问题

平行进口，即未经知识产权人授权，将从合法渠道获得并从正当渠道进口的商品又销往进口国的情形。平行进口亦是如今跨境电商业务中容易发生的纠纷类型，下文将对涉及专利和商标的平行进口案例进行分析总结。

在 2017 年的 *Impression Prods., Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.* 案中，就平行进口是否侵犯专利权的问题，联邦最高法院对该案涉及的情形予以否定答案。本案原告（被上诉人）是一家激光打印机生产商，由于打印机内的碳粉盒可重复使用，就有一些再生产商在美国国内外回收碳粉盒，填充墨粉后再将碳粉盒以高价卖回美国国内。

分析本案须首先明晰“权利用尽原则”可否在本案中适用，即 *Impression* 将碳粉盒回收后再卖给美国国内的消费者是否属于适用“权利用尽原则”的情形，对此联邦最高法院给予肯定答案。联邦最高法院认为，即使存在违反与客户签订的合同或从美国境外进口的情形，在专利项目出售后，专利持有人也不能就与该项目的进一步使用有关的专利侵权提起诉讼。

从本案可知，美国支持专利上的权利用尽原则，且不存在地域限制，不论发生在美国国内或是国外，因此当中国企业遇到类似情况时，应当善用此规则

---

county or in the county where the plaintiff lives, and such action against the town of Nantucket or against any town in Dukes county may be brought in Bristol county. An action against a town or person to recover for injury or damage received in the commonwealth by reason of negligence other than that relating to such defect, want of repair or insufficient railing shall be brought in the county where the plaintiff lives or has his usual place of business, or in the county where the alleged injury or damage was received. This section shall not apply to actions that may be brought in a district court.

来及时维护自身合法权益。当中国企业作为专利权人时，要谨慎约定限制条款，避免在遭遇他人侵权时因不存在请求权基础而无法起诉；当中国企业作为消费者，从专利被许可人处购买产品时，也应注意相关限制条款，谨慎注意被许可人是否违反限制条款，避免卷入侵权纠纷。

在 2019 年的 *Abbott Laboratories et al v. Adelpia Supply USA et al* 案中，就平行进口是否侵犯商标权的问题，联邦最高法院对该案涉及的情形予以肯定答案。Abbott 为本案原告，生产一种用于检测血糖含量的血糖条，商品销往美国国内外，虽然商品品质相同，但在不同国家地区定价却存在差异，因此存在下游企业在国外购买价低的血糖条后又作为灰色商品高价销往美国国内的行为。Abbott 对在美国国内销售的血糖条有严格的质量控制检测措施，但销往其他国家的血糖条并不具备此措施，因此原告基于此向法院起诉，被告销售的血糖条因缺乏质量控制措施而与原商品存在实质差异，被告侵犯了原告对该血糖条的商标权。而被告援引联邦最高法院对 *Impression* 案的判决，主张其并未侵权。

分析本案首先明晰商标侵权的要件，即原告所主张的商标权须是合法有效、受美国法律保护，且原告必须证明被告的行为会造成消费者对商品的来源产生混淆。就第二个要件，如涉及假冒产品，则依据《兰哈姆法》的规定。<sup>191</sup>

---

191 15 U.S.C. § 1125(a) Civil action. (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which-- (A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or (B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act. (2) As used in this subsection, the term "any person" includes any State, instrumentality of a State or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such 94 instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this Act in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity. (3) In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

最高法认为，首先本案不能参考 **Impression** 案，因本案涉及商标侵权，而不是专利侵权，专利法与商标法即使联系紧密，但终究二者保护对象不同，因此不能参考该案；其次，被告从其他国家购买血糖条后又销往美国国内，而该商品仅在美国国内流通的才具备质量控制措施，即使国内外商品品质一样，但本案商品与原告的商品存在实质差异，被告侵犯了原告的商标权。

我国认可平行进口的合法性，但在处理平行进口时，为避免产生侵权纠纷，还应注意以下问题：首先，应当具备收据、供货合同等信息来证明商品合法来源，以免陷入不能证明合法来源而被认定为侵权的纠纷；其次，应当保持对平行商品的原样，不做变动，避免因改变平行商品而使得消费者对商品来源产生混淆，从而陷入侵权纠纷；最后，注意在合理范围内使用商标，尽量在经营场所必要使用，避免消费者对经营者与商标权人产生混淆，从而陷入商标侵权纠纷。

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property Protection Center



## 二、《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）

### （一）概况

《与贸易有关的知识产权协定》（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）特别规定了版权、商标、地理标志、工业品外观设计、专利、集成电路的布图设计和未披露信息等 7 种权利。TRIPS 开创性地将知识产权与贸易相关联，规定了各成员国知识产权保护的最低标准和知识产权执法措施，在国际知识产权制度发展历史上具有非凡的里程碑意义。

TRIPS 的初衷旨在使发达国家在发展中国家得到较高标准的知识产权保护。同时承诺减免发展中国家纺织品和农产品的关税，发达国家在单边制裁发展中国家之前必须先提交 WTO 争议解决机制；发展中国家则必须改革国内知识产权立法，承担较高标准的知识产权保护义务。虽然该协议下的纺织品和农产品的国际贸易优惠能为发展中国家经济发展减轻负担，但是却以更高标准的知识产权保护力度作为交换对价。

我国在 2001 年加入 WTO，签订了一系列“一揽子协议”，其中包括 TRIPS。

### （二）基本内容

#### 1. 目标与原则

TRIPS 的基本原则包括国民待遇原则、最惠国待遇原则、权利用尽原则等。

TRIPS 的第 3 条规定了国民待遇原则，第 4 条规定了最惠国待遇原则，均旨在促进各成员国之间贸易的平等性。

TRIPS 第 7 条体现了协议的目标：促进技术创新、技术转移和技术扩散，不但考虑到知识产权生产者，而且也兼顾知识产权使用者，在各方的权利和义务之间寻求平衡。发达国家力图在全球范围内保护自己的知识产权利益，认为

高标准的知识产权保护力度才能有效促进技术的创新，即认可技术垄断性；但是，发展中国家则认为知识的传播和技术的扩散才是促进技术创新和经济发展的有效途径，即主张技术共享性。<sup>192</sup>TRIPS 结合各方的需求，提出国际知识产权的执行应当以互惠互利的方式进行，兼顾知识产权生产者和知识产权使用者的利益，推动社会科技和经济发展。

TRIPS 第 8 条第 1 款规定，各成员方在制定和修改国内知识产权立法时，可以采取必要的措施维护公共健康和营养，为了本国经济、技术、文化发展的需要，在一些重要的产业或者部门采取必要的措施维护公共利益，只要这些措施符合 TRIPS。TRIPS 第 8 条第 2 款规定，这些符合 TRIPS 的措施包括防止知识产权权利人对知识产权的滥用，或者对贸易进行不合理的限制，以及对技术转让产生不利的影 响。为实现经济、技术和文化发展的目标，各成员方在符合 TRIPS 规定的最低知识产权保护标准前提下，有权根据本国利益需要和具体国情，对知识产权的限制和例外条款作出具体规定。

## 2.最低保护标准

TRIPS 规定了各成员方在国内知识产权立法中必须实现知识产权保护的最低标准，包括知识产权保护的客体、保护期、权利人享有的权利、第三方利用知识产权的合法边界以及对知识产权的限制。具体而言，TRIPS 要求成员方无论是发达国家还是发展中国家，都必须为食品、药品、化学物和微生物提供专利保护，为计算机软件提供版权保护。TRIPS 还将未公开的信息、集成电路布图设计列为知识产权保护范围，为计算机程序和录音作品设立了出租权，为葡萄酒和白酒提供地理标志保护，为方法专利的专利权人创设了举证责任倒置原则。

## 3.知识产权执法

TRIPS 规定了知识产权的执法程序和赔偿，包括民事程序、行政程序、损

---

<sup>192</sup> Carlos Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement, Oxford University Press, 2007, p.92.

害赔偿、临时措施、边境措施、刑事处罚等，增强了国际知识产权条约的可执行性，也间接提升 TRIPS 在成员方之间的威慑力和有效性。

TRIPS 第 40 条规定，允许各成员方采取适当的措施遏制对市场竞争产生不利影响的知识产权滥用行为。发展中国家可以完善国内的《反垄断法》、《反不正当竞争法》等相关法律法规，遏制知识产权滥用行为，比如搭售、差别待遇、限制出口、限制后续创新等。

TRIPS 第 41 条第 5 款规定，不要求各成员方在知识产权执法方面投入比其他执法领域更多的人力和物力资源。

TRIPS 第 61 条规定，只有故意假冒商标和盗版达到商业规模的情况下，成员方才可以适用刑事程序和刑罚。

#### 4.版权、商标、工业品外观设计和专利保护的例外

TRIPS 第 13 条规定，各成员对专有权作出的任何限制或例外规定仅限于某些特殊情况，且与作品的正常利用不相冲突，也不得无理损害权利持有人的合法权益。

根据我国相关知识产权制度，版权的限制和例外的主要受益者是学生、研究者、公益性机构等，他们使用知识产权的活动不属于市场经营，不会影响作者发行作品的预期可得利益。另外，这些主体使用知识产权的目的是教育和科学研究，代表的是公共利益，理应得到维护。

TRIPS 第 17 条规定，各成员可对商标所授予的权利规定有限的例外，如合理使用描述性词语，只要此类例外考虑到商标所有权人和第三方的合法权益。TRIPS 第 17 条的规定有利于维护公共利益，比如表达自由、商业自由等，但是这种自由不能损害商标权利人的合法权益。

TRIPS 第 26 条第 2 款规定，各成员方可以为工业品外观设计权提供有限例外。既保护了工业品外观设计人的个人权利，又维护了公共利益，为各成员方

自主规定工业品外观设计保护的例外提供了弹性空间。

TRIPS 第 27 条第 1 款规定，各成员方对所有技术领域的产品和方法都要给予专利保护。由于 TRIPS 对各成员方如何具体制定本国专利制度没有作出规定，各成员方有权自主制定本国专利制度。只有具有新颖性、创造性和实用性的发明才能被授予专利，各成员方享有自由裁量空间来落实这一要求。对于非技术的发明，比如商业方法、计算机程序，各成员方可以不授予专利；对于仅仅是发现了一种已知物质的新形式或者新用途，各成员方也可以不授予专利。

TRIPS 第 27 条第 2 款规定，不是所有的发明都可以得到专利授权，允许各成员方为了维护公共秩序和道德，为了保护人类、动物和植物的生命健康，为了避免对环境造成严重损害，可以拒绝对某些发明授予专利，这属于专利权的限制和例外规定。

TRIPS 第 27 条第 3 款规定，各成员方可以排除以下发明的可专利性：人类和动物诊断、治疗和手术的方法；微生物以外的动植物及动植物的生产方法。但是各成员方应对植物新品种以专利的形式，或者以其他专门制度的形式予以保护。

TRIPS 第 29 条规定，只有已经被充分、完全公开，并能够被该领域一般技术人员可以仅仅根据专利申请文件就可以实现的发明，才能被授予专利。专利的充分、完全公开要求有利于技术的传播和扩散，有利于其他人在已经公开的专利申请的基础上进行后续创新。

TRIPS 第 30 条规定，各成员方可以对专利权作出例外规定。专利权的例外规定，体现了各国专利制度对公共利益维护的力度大小。但是这种例外规定应当考虑以下三个前提：

- 不能和专利的正常使用相冲突；
- 不能不合理地损害专利权人的合法权益；

- 要兼顾第三方的合法权益。

以上三个前提应当综合、整体地加以理解和评估，不对每条标准孤立评估。

根据第 27 条第 2 款和第 30 条的规定，各成员方可以将以下例外排除在专利保护之外：

- 非商业性的个人使用行为；
- 研发和基因诊断试验活动；
- 为了在专利到期后获得市场准入，在专利到期前进行试验准备活动；
- 为了教育目的的使用行为；
- 第三方在专利申请日前或者优先权日前已经使用发明。

其中第三项也称为“Bolar 例外”。据此，允许仿制药生产企业在专利有效期内开展研究药物的活性成分、准备药物的配方、测试药品的安全性能、申请行政许可等准备工作。因为仿制药品进入市场完成以上流程需要花费两年时间，而 Bolar 原则允许在专利有效期到期前做准备，有效期一旦到期，仿制药品就可以迅速投入市场。这一规定有利于发展中国家仿制药产业的发展，有利于降低药品价格。

## 5.强制许可条款

TRIPS 第 31 条规定了未经专利权人同意的强制许可制度，其需遵守以下规定：

- 授权使用必须基于个人申请；
- 在请求强制许可之前，拟议的使用者应当做出获得权利人授权的努力并

且尚未成功，但是以下情况可以排除上述要求：i)全国性紧急状况或者其他极端紧急状况，但也应当合理地尽早通知专利权人；ii)为公共非商业目的而使用，若政府或签约方在没有进行专利检索的情况下知道或应当知道一项有效专利正在或即将被政府所使用，也要及时通知专利权人；

- 使用的范围不是无边界的，必须符合授权的目的，或基于非商业性公共目的而使用，或用于补偿经合法程序确认的垄断行为；
- 授权使用是非独占性的；
- 该授权一般不可转让；
- 主要用于国内市场；
- 当授权使用的情形不再存在或者不再发生时，经当事人申请，行政机关有权对授权使用继续存在的必要性进行审查，有权终止授权使用；
- 权利人有权获得补偿，补偿的金额根据被授权专利的经济价值判断；
- 任何授权使用的合法性都必须服从成员方的司法审查或高级别的行政机关审查；
- 对于半导体技术，只应用于公共的非商业性目的的行为，或者经司法程序或行政程序被确定为垄断的行为。

TRIPS 第 31 条规定，尽管各成员方享有颁发专利强制许可的自主决定权，但是在实践中各成员方颁发强制许可会受到一定的限制。强制许可的条件和程序上的诸多义务要由申请许可的人来承担，这导致强制许可的授予变得较为困难。对于发展中国家而言，为了更好地维护公共利益，可以在国内立法时合理分配强制许可的举证责任，以减轻申请人的负担。

## 6.过渡期

TRIPS 赋予了发展中国家和部分最不发达国家特别享有的履行知识产权保护的过渡期，要求发达国家在过渡期间内应当向发展中国家和最不发达国家转移相应的技术。基于发展中国家和最不发达国家知识产权制度的匮乏，TRIPS 赋予其达到知识产权保护标准的过渡期。例如，TRIPS 第 65 条规定，所有成员方有 1 年的过渡期，发展中国家另外再加 4 年的过渡期，在某些技术领域还可以再额外加 5 年的过渡期。

TRIPS 规定了审查机制。TRIPS 理事会在过渡期结束以后，以两年作为一个审查周期对 TRIPS 的执行情况进行调查，并且根据调查结果和现实因素进一步修正协议的具体规定，以便更好地实现平衡多方利益的目标。



### 三、《保护工业产权巴黎公约》

#### （一）概况

伴随着国际市场流动性增强、新技术的不断创新，专利领域的国际一体化趋势逐渐明朗，《巴黎公约》开启国际专利协调先河。

《巴黎公约》于 1883 年在巴黎签订，目前由世界知识产权组织管理。《巴黎公约》的保护范围是工业产权，包括发明专利权、实用新型、工业品外观设计、商标权、服务标记等。该公约与《伯尔尼公约》一起构成了全世界范围内保护经济硬实力和文化软实力的两个基本法。

1985 年 3 月 19 日，我国加入《巴黎条约》，成为其第 96 个成员国，但是对第 28 条第 1 款给予了保留，即如果我国与其他国家在《巴黎公约》的解释或适用问题上发生争议，我国将不会按照国际法院规约将争议提交至国际法院解决。<sup>193</sup>

1991 年 6 月，WIPO 组织召开了《巴黎公约有关专利部分补充协定》第一阶段外交会议，该草案既包括实体法内容，也包括程序法内容。会议期间，发达国家与发展中国家对实体法内容分歧较大，特别是针对美国等发达国家提出的加强专利保护标准的主张难以达成一致意见，最终该谈判不了了之。

发达国家与发展中国家关于知识产权保护标准的分歧，体现了两大阵营的不同诉求与立场。发展中国家更侧重经济发展，需要从发达国家学习和引进技术，所以倾向于更低的知识产权保护标准。比如发展中国家试图提出，发达国家国民与本国国民有差别待遇才能实现实质平等，或者发达国家应给予发展中国家国民一定的优惠政策的建议。相反，发达国家的经济和技术已经具备一定

---

<sup>193</sup> 《巴黎公约》第 28 条（1）本联盟两个或两个以上国家之间对本公约的解释或适用有争议不能依谈判解决时，有关国家之一可以按照国际法院规约将争议提交该法院，除非有关国家就某一其他解决办法达成协议。将争议提交该法院的国家应通知国际局；国际局应将此事提请本联盟其他国家注意。

优势，其更侧重于维护既得利益和保持技术垄断，所以倾向于更高的知识产权保护标准。比如针对发展中国家的过于宽泛的排除专利保护范围，发达国家持强烈反对态度。<sup>194</sup>

《巴黎公约》第 19 条是国际法领域首次出现的关于在基础条约之上订立辅助性条约的规定。<sup>195</sup>由此，各成员国在不与《巴黎公约》规定和原则相抵触的前提下，可以互相分别签订保护工业产权的双边或多边的专门协定，这些协定在当事国之间视为对《巴黎公约》的补充。

“《巴黎公约》体系”，也称“工业产权国际保护条约体系”，是由《巴黎公约》作为基础公约，其他工业产权专门协定作为辅助性条约的条约群。除《巴黎公约》外，还包括以下专门协定：

- 《制裁商品来源的虚假或欺骗性标志协定》（Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods）（1891 年，马德里）；
- 《商标国际注册马德里协定》（Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks）（1891 年，马德里）；
- 《工业品外观设计国际备案协定》（Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs）（1925 年，海牙）；
- 《为商标注册目的而使用的商品与服务的国际分类尼斯协定》（Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks）（1967 年，尼斯）；

---

194 一部分发展中国家提出以下发明不能授予专利：动植物新品种、生物学生产方法、人或动物的医疗方法。同时，还认为缔约国有权根据国内法将某些技术领域的产品或技术排除在专利保护范围之外。

195 《巴黎公约》第 19 条不言而喻，本联盟国家在与本公约的规定不相抵触的范围内，保留有相互间分别签订关于保护工业产权的专门协定的权利。

- 《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》（Lisbon Agreement for the Protection of Application and Their International Registration）（1958年，里斯本）；
- 《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》（Locarno Agreement on Establishing an International Classification for Industrial Design）（1968年，洛迦诺）；
- 《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）（1970年，华盛顿）；
- 《专利国际分类斯特拉斯堡协定》（International Patent classification Agreement）（1971年，斯特拉斯堡）；
- 《建立商标图形国际分类维也纳协定》（Vienna Agreement for Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks）（1973年，维也纳）；
- 《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》（Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure）（1977年，布达佩斯）；
- 《商标注册条约》（Trademark Registration Treaty）（1980年，维也纳）；
- 《商标法条约》（Trademark Law Treaty）（1994年，日内瓦）；
- 《保护植物新品种国际公约》（International Union For The Protection Of New Varieties Of Plants）（1961年，巴黎）；
- 《专利法条约》（Patent Law Treaty）（2000年，日内瓦）。

《巴黎公约》的订立不仅约束了联盟成员，成为了各成员国工业产权制度设立的参考和依据，更对非联盟成员国的立法产生了重要影响。

## （二）主要内容

《巴黎公约》并未制定统一的工业产权法，而是以各成员的国内法为基础进行保护。这意味着它没有排除专利权效力的地域性，确立了专利独立原则。

《巴黎公约》在尊重各成员的国内立法的同时，规定了各成员国必须共同遵守的几个基本原则，以协调各成员国的立法。

《巴黎公约》第 3 条规定了国民待遇原则。一方面，在保护工业产权方面，各成员国必须在法律上给予其他成员国的国民以本国国民能够享受到的同等的待遇；另一方面，即使对于非公约成员国的国民，只要其在某一成员国内有住所或者有合法登记的经营场所，也应当享有同该成员国的国民同等的待遇。

《巴黎公约》第 4 条规定了优先权原则。权利人只要在公约任一成员国提出工业产权申请，其就在一段期限内其他成员国内享有优先权。优先权的权利主体包括工业产权的申请人以及权利继承者，前提条件是已在一个成员国内正式提出申请。不同保护客体的优先权的期限不同，发明专利和实用新型专利的期限为 12 个月，外观设计和商标的期限为 6 个月。

《巴黎公约》第 4 条还规定了专利独立原则。成员国的国民就同一发明在数个国家申请专利，各个权利相互独立，应按照当地的法律法规进行保护和规制。各国的技术发展水平的不平衡，导致知识产权保护力度的差异将长期存在，短期的求同存异和有差异的保护标准是符合历史和实情的。专利独立原则有两方面的含义：（1）一国对某一专利申请的授权或驳回，不影响其他国家对该一专利申请的审查；（2）某一专利在一国被撤销或宣告无效，不影响这一发明在其他国家受到的专利权保护。

《巴黎公约》第 5 条规定了强制许可原则。专利在一定期限内无正当理由未实施或者未充分实施的，可以经第三方请求给予其强制实施该专利的权利，但是第三方应当给予专利权人合理的报酬。“未充分实施”是指专利权人或其许可人实施专利的方式或规模不能满足国内对专利产品或专利方法的需求。条款中的期限是自申请之日起四年或者授权之日起三年。倘若权利人滥用专利权而未将专利技术转化为现实价值，则容易构成技术垄断，甚至阻碍当地的经济

发展。因此，政府介入加以调节是有必要的。但是，强制许可毕竟侵犯了专利权人的合法权益，因此其必须是出于公共利益的需要。

《巴黎公约》设立的制度是一种包容的、柔性的原则性规定，是促使缔约国依据公约合理建立国内知识产权制度的指引，而不是一套完整的、可直接适用的法律。《巴黎公约》对缔约国的国内法提出的是最基本的要求，只限于权利人拥有的实体权利，至于权利如何行使、权利如何救济等问题，大多取决于各个国家的国内法。其有效弥补了专利地域性的缺陷，又明确了专利授权和专利保护的独立性，同时兼顾了发展中国家和发达国家的利益。《巴黎公约》在国际知识产权保护历史进程中具有举足轻重的地位。

但是《巴黎公约》仍然存在一定局限性。公约实质上只在专利申请方面一定程度上突破了地域性，但是在专利授权、权利保护、权利救济等方面仍然存在地域性差异。《巴黎公约》对知识产权实施程序的规定涉及较少。在知识产权执法方面，并没有统一的国际规则可供遵循，各缔约国有较大的立法空间。每个缔约国由于经济与科技发展水平不同，对知识产权的保护力度不尽相同，这导致知识产权不能得到有效且统一的保护。各国知识产权执法不一，会间接引发管辖权的纠纷，反而会使当事人之间的纠纷变得更复杂。

从国际视野看，专利国际协调目前的成就主要是申请一体化，目标是授权一体化，美好蓝图是执法一体化、争议解决机制一体化等，最根本的任务是消除地域性差异。专利国际协调舞台的三大巨头——《专利合作条约》、《专利法条约》、专利审查高速路制度（PPH）均延续了《巴黎公约》的部分精神和基因，三者的齐头并进可能是未来专利国际协调的大趋势之一。

《巴黎公约》在未来专利国际协调中的地位如何，不同成员国之间的态度也无法统一：有的坚持《巴黎公约》；有的试图变通《巴黎公约》；有的甚至主张废弃《巴黎公约》。相较而言，发达国家更希望摒弃《巴黎公约》。例如，在发达国家的推动下，WTO 框架下 TRIPS 的生效就是对《巴黎公约》的突破。TRIPS 加强了各国专利制度的统一化，削弱了地域性原则，设定发展中国家的

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property  
Protection Center

最低知识产权保护标准。再者，美国主导的 TPP 协议更是在 TRIPS 基础上更进一步摒弃《巴黎公约》已有的基本原则。在 TPP 协议下，知识产权争议解决机制以商业性机构取代传统的司法体系，试图打破专利地域性规则。由此可见，未来专利国际协调方向可能会存在更多变数。



## 四、《专利合作条约》

### （一）概况

20 世纪 60 年代以来，《巴黎公约》的国际申请系统已无法满足现实需要，许多国家、组织提出新的国际合作方式。1966 年 4 月，美国建议就国际专利申请事宜缔结新的条约。1967 年，WIPO 国际局要求 23 个国家组成专家委员会起草条约草案，经历几番激烈讨论、修改，在 1970 年 6 月华盛顿会议中通过了《专利合作条约》（以下简称“PCT”）。PCT 旨在简化专利获取流程，申请人只要提交一件国际专利申请，选定拟申请专利保护的指定国，即可在不同国家接受实质审查。PCT 专利申请的优点是，采用统一语言、格式，给申请人最便捷的申请方式。

PCT 对专利地域性造成了极大的冲击和挑战，为国际专利的进一步统一化奠定了基础。PCT 是《巴黎公约》范围内的一项专门协定，一国想要加入 PCT 必须先成为《巴黎公约》的缔约国。PCT 自通过以来，表现出相对稳定的特性。经过五十年的发展壮大，PCT 缔约国数量已经占据全世界国家总量的 80%。PCT 分别于 1978 年、1984 年、2001 年进行了修改，而实施细则的修改更为频繁，2016 年到 2020 年每年都进行了一定的修订。以美国为首的发达国家对其他国家的经济制裁以及特别调查程序（比如 301 调查），多国对 TRIPS、《多哈宣言》的激烈谈判等事件对国际专利体系、各国专利保护标准都会产生一定影响，但是各国仍然友好协商 PCT 及其实施细则的修订，推动专利国际申请一体化的完善。

### （二）主要内容

PCT 体系是专利申请体系，而非专利授权体系，因此不存在所谓“PCT 专利”。PCT 主要分为八章，分别是国际申请和国际检索、国际初步审查、共同规定、技术服务、行政规定、争议、修订与修改、最后条款。

国际专利申请和检索部分，包括申请人、请求书、说明书、权利要求书及其修改、附图、申请语言、受理局、国际检索单位及检索程序等内容。

国际初步审查部分，包括国际初步审查单位、审查程序、国际初步审查报告的送交、翻译和送达等内容。

综合来看，PCT 主要侧重于国际专利申请的程序问题，对于技术的可专利性、专利认定标准、专利保护等实体内容鲜少涉及，这恰好是对《巴黎公约》程序性规定缺失的补充。

与传统专利申请不同的是，申请人只需选择任一缔约国提交一份申请文件，完成向指定国的申请程序。申请人递交 PCT 申请的日期就称为“国际申请日”。根据 PCT 条约第 11 条第 1 款，PCT 国际申请的内容至少包含：

- 申请人需指明是作为国际申请提出的；
- 在所有可能的指定国产生效力的请求；<sup>196</sup>
- 申请人的姓名或者名称；
- 说明书；
- 权利要求书。

申请人可以是自然人或者法人，并且对于不同的指定国可以指定不同的申请人，但是至少有一名申请人是 PCT 缔约国的公民或法人。申请人可以在 WIPO 国际局、国家局、地区局中选择递交国际申请，申请人在做出选择之前可以综合各局接受的语言、优先权恢复的标准和费用、国际检索单位、援引加入的可能性等因素进行考量，选择一个最便利自己的指定局。

在递交国际申请之后，下一个环节是国际检索。例如，在中国受理局提交 PCT 申请的，主管检索单位通常是中国局；对于符合中欧 PCT 国际检索单位试点

---

196 《专利合作条约》第 4 条（1）申请书还包括：……（ii）指定一个或几个缔约国，希望它们按国际申请给发明以保护（“指定国家”）；如果一项地区专利能适用于某一指定国家，并且申请者希望获得一项地区专利而非国家专利，则应在申请书中言明。如果按照有关地区专利的条约规定，申请人不得将其申请限制在该条约的某些缔约国，则指定这些国家中的一国和说明希望获得地区专利应被当作指定该条约的所有缔约国；如果按照被规定的国家的国内法，对该国的指定具有地区专利申请的效力，则对上述该国的指定应被当作说明希望获得地区专利；……

项目要求的申请，可以选择欧洲专利局作为主管检索单位。当主管国际检索单位有多个时，申请人有权选择其一，但是需要考虑检索单位所接受的语言。申请人需要向该局提交一份为国际检索目的的译文。

申请人应充分重视在国际检索中形成的国际检索报告，根据检索报告可以决定撤回或者维持国际申请，或者依报告对申请中的权利要求书进行修改完善。

通常情况下，国际申请的国际公布应当在该申请的优先权日起 18 个月后迅速予以办理。在国际公布的语言方面，目前确定了英文、中文、法文、德文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文、阿拉伯文和西班牙文等全球主要语言。国际申请的国际公布在指定国的效力，应当与指定国国内法对未经审查的本国申请所规定的强制国家公布的效力相同，但是以下特殊规定除外：

- 国际公布使用的语言与指定国国内法公布所使用的语言不同，自后一种语言的译本予以公布或向公众展示以及向申请人送达才生效；
- 如果在优先权日起未满 18 个月即予以国际公开，任何指定国的国内法均可以规定效力需等到优先权日起 18 个月期限届满后才产生；
- 任何指定国的国内法也可以规定，只有国际申请的副本已为该国或者该国的国家局收到之日起才能产生效力。

而国际初步审查，根据 PCT 条约第 31 条第 1 款，需要经申请人主动要求才会启动。也就是说，这并不是一个必经程序，申请人可自由选择是否进行初步审查，因为该报告对国家没有约束力，只是给予申请人一个参考，决定是否进入国家审查阶段以及选定哪些缔约国审查。<sup>197</sup>如果进入初步审查，审查单位应在国际申请日（或优先权日）起 28 个月内作出国际审查初步报告。<sup>198</sup>如果要进入国家审查阶

---

197 PCT 条约第 33 条 国际初步审查

（1）国际初步审查的目的是对下列问题提出初步的无约束力的意见，即请求保护的发明看来是否有新颖性，是否有创造性（非显而易见性）和是否有工业实用性。

……

（5）上述标准只供国际初步审查之用。任何缔约国为了决定请求保护的发明在该国是否可以获得专利，可以采用附加的或不同的标准。

198 《专利合作条约实施细则》第 69.2 条 国际初步审查的期限  
制定国际初步审查报告的期限应为以下最后到期期限届满之前：

段，申请人需要在优先权日起 30 个月前向选定局提供副本、译本和缴纳费用。<sup>199</sup>

PCT 及其实施细则的修订加强了申请人与经办机构之间的沟通渠道，保障了有利害关系的第三方对所申请专利发表意见的权利。例如申请人可以针对国际初步审查单位对申请发明的可专利性做出的初步意见向 WIPO 国际局提出陈述。<sup>200</sup> 申请人可以在自优先权日起 16 个月内向国际局提交对申请书进行改正或者增加的请求。<sup>201</sup> 这些新增设的对话机制保障各方出具意见的权利，体现了各缔约国对正当程序和制度合作的美好愿景。

### （三）国际影响

#### 1. 专利审查高速路（PPH）的诞生

随着 PCT 国际专利申请系统的普及，美国、欧洲、日本国家局或地方局成为专利申请的主要受理地。个别国家的受理压力巨大，反而会降低国际专利审查的质量和效率。在此背景下，各国专利局试图在 PCT 国际专利申请系统之外寻求新型合作模式以缓解案件积压。

2006 年，由美国、欧洲、日本三方局合作，率先开启了 PPH 模式：申请人在“首次申请受理局”（Office of First Filing, OFF）提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权后，可以向“后续申请受理局”（Office

---

(i) 自优先权日起 28 个月；或

(ii) 自本细则 69.1 规定的启动国际初步审查之时起 6 个月；或

(iii) 自国际初步审查单位收到根据本细则 55.2 递交的译文之日起 6 个月。

199 PCT 条约第 39 条 向选定局提供副本，译本和缴纳费用

(1) (a) 如果在自优先权日起第 19 个月届满前已经选定缔约国，第 22 条的规定不适用于该国，申请人应在不迟于自优先权日起 30 个月届满之日向每个选定局提供国际申请副本（除非已按第 20 条的规定送达）和译本（按照规定）各一份，并缴纳国家费用（如果需要缴纳）。

.....

200 《专利合作条约实施细则》第 66.3 条 对国际初步审查单位的正式答复

(a) 申请人答复本细则 66.2(c) 所述的国际初步审查单位的通知时可以提出修改，或者，根据情况，如果申请人不同意该单位的意见，可以提出答辩，或者两者均采用。

(b) 任何答复应直接提交国际初步审查单位。

201 《专利合作条约实施细则》第 26 之二.1 条 优先权要求的改正或增加

(a) 申请人可以通过向受理局或国际局递交一份通知而在请求书中改正或增加一项优先权要求，期限是自优先权日起 16 个月内，或者如果所作的改正或增加将导致优先权日改变，期限是自改变了的优先权日起 16 个月内，以先届满的任一个 16 个月期限为准，但是，此项通知可以在自国际申请日起 4 个月届满之前提交为限。对一项优先权要求的改正可以包括增加本细则 4.10 所述的说明。.....

of Second Filing, OSF) 提出对后续申请加快审查的请求。2014年1月, 随着中国、韩国的加入, 形成了五方专利局 (IP5) PPH 试点项目。

需要强调的是, PPH 制度的诞生并不意味着各国在实体问题上相互承认审查结果, 而仅仅是创设了一种在程序上便利申请人的加快审查机制。各国对具体的专利申请的实质审查仍然按照本国专利法的规则进行。

## 2. 专利法条约 (PLT) 的底稿

《巴黎公约》签订以后, 各国对其内容进行改革的呼声不断, 因实体性规则的分歧严重, WIPO 先对程序性规则进行协调。2000年5月, 在日内瓦召开外交会议, 130多个国家、4个政府组织、20多个非政府组织参加此次会议的协商与谈判, 最终通过了 PLT 及其实施细则。PLT 的诞生是对《巴黎公约》国际专利申请的程序性规定进行的整合和统一。PCT 与 PLT 都是《巴黎公约》的补充协议, 原则上应该遵守《巴黎公约》的相应规定。<sup>202</sup>

从 PLT 的内容上看, PCT 可以说是 PLT 的底稿。PLT 的很多规定实际上是对 PCT 进行了直接援用, 比如 PLT 第 6 条第 1 款关于申请形式或内容的规定和第 6 条第 2 款关于请求书表格的规定。<sup>203</sup>但是两者也存在一些差异。比如 PLT 不允许缔约方对条约内容进行保留, 但是 PCT 允许一定的保留; PLT 允许《巴黎公约》以外的主体加入, 并且不限于国家主体, 还包括政府间组织及地区专利组织, 但

---

202 PLT 第 15 条第 (2) 款规定: “本条约的任何内容均不得减损缔约方相互之间依照《巴黎公约》承担的义务, 均不得减损申请人和所有人依照《巴黎公约》享有的权利。”; PCT 第 1 条第 (2) 款规定: “本条约的任何规定不应解释为有损《巴黎公约》缔约国的任何国民或居民按照该公约应该享有的权利。”

203 PLT 第 6 条 [申请的形式或内容] 除本条约另有规定外, 任何缔约方不得要求遵守任何不同于或超出以下各项的关于申请的形式或内容的要求:

(i) 《专利合作条约》对国际申请所规定的形式或内容的要求;  
(ii) 一旦按《专利合作条约》第 23 条或第 40 条所述开始对国际申请进行处理或审查, 该条约的任何缔约国的主管局或代表该条约的任何缔约国的主管局可依该条约要求遵守的形式或内容的要求;  
.....

(2) [请求书表格] (a) 缔约方可要求, 符合《专利合作条约》所规定的国际申请请求书内容的申请内容, 须用该缔约方规定的请求书表格提出。缔约方还可要求, 该请求书表格中须载有本条第(1)款第(ii)项所允许的或实施细则根据本条第(1)款第(iii)项所规定的任何进一步内容。  
.....

是 PCT 只允许《巴黎公约》的缔约国加入。

由于 PLT 不允许缔约国进行保留，因此缔约国需要调整自身的国内立法使之符合 PLT 的相关规定，这增加了缔约国国内立法、司法、执法的压力。尽管 PLT 对加入方的要求极为宽泛，但是缔约方数量仍然有限，远不如《巴黎公约》、PCT 的数量大。可以看出，各国对 PCT 国际专利申请系统已经产生一定的依赖效应，即使不加入 PLT，PCT 系统已是国家及国民申请国际专利的一般性选择。

### 3.实体专利法条约（SPLT）的雏形

在改革程序性规则的 PLT 签订以后，发达国家再次将目光聚焦在了《巴黎公约》实体性规则的改革工作中。WIPO 组织分别在 2001 年 5 月、2001 年 11 月、2002 年 5 月和 2002 年 11 月召开会议，讨论《实体专利法条约》（Substantial Patent Law Treaty，SPLT）的形成和修订。SPLT 的协商与谈判内容主要是围绕六项基本议题展开，分别是现有技术定义、新颖性、创造性、实用性、充分公开和权利要求的解释。随着发展中国家加入谈判，为保护发展中国家遗传资源和传统知识，议题又增设了遗传资源、传统知识“4+2”模式等内容。由于发达国家与发展中国家关于专利保护标准与公共利益之间的矛盾无法统一，谈判屡次陷入僵局。

PCT 系统经过半个世纪的稳定运行，已经具有一定的优势和国际地位，对国际及国内关于专利法的实体与程序内容都有着潜移默化的影响。PCT 虽然规制的是国际专利申请路径，但是基本趋同的国际检索文献收集标准将为各国专利文献及专利知识的标准化、一体化提供依据，从而为实体规则的协调统一提供一定的参考。



## 第五章 美国知识产权申请指引

本章内容根据美国专利商标局官网（[www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)）和版权局官网（[www.copyright.gov](http://www.copyright.gov)）中当下所最新发布的相关申请信息和指南整理所得，部分内容具有一定的时效性，因此在申请前可再登陆相关网站进行查询与确认。

### 一、专利申请

#### （一）临时专利申请

##### 1.简介

自1995年6月8日以来，美国专利商标局（USPTO）为发明人提供了提交临时专利申请（以下简称“临时申请”）的选项，其目的是在美国提供成本较低的首次专利申请，并确保美国申请人在关贸总协定乌拉圭回合协议下与外国申请人享有同等地位。具体而言，临时申请是根据35 U.S.C. §111(b)向美国专利商标局提交的国家申请。临时申请不需要有正式的专利权利要求、宣誓或声明，也不会包括任何信息披露（现有技术）声明，因为临时申请不会被审查。临时申请为后来根据35 U.S.C. §111(a)条提交的非临时专利申请提供了确定早期有效申请日期的手段。<sup>204</sup>

---

204 35 U.S.C. §111 (a) In General. —

(1) Written application.—

An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director.

(2) Contents. —Such application shall include—

(A) a specification as prescribed by section 112;

(B) a drawing as prescribed by section 113; and

(C) an oath or declaration as prescribed by section 115.

(3) Fee, oath or declaration, and claims. —

The application shall be accompanied by the fee required by law. The fee, oath or declaration, and 1 or more claims may be submitted after the filing date of the application, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director. Upon failure to submit the fee, oath or declaration, and 1 or more claims within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned.

临时申请的审理期为 12 个月，从临时申请提交之日起算，审理期不能延长。因此，提交临时申请的申请人必须在 12 个月期限内提交相应的非临时专利申请（以下简称为“非临时申请”），以便从临时申请中受益。超过临时申请提交日期 12 个月但在 14 个月内提交的非临时申请，可以通过提交相应的文件（包括延迟提交非临时申请是无意的声明和应缴的申请费），根据 37 CFR 1.78 来请求恢复临时申请的权利。<sup>205</sup>

---

(4) Filing date.—

The filing date of an application shall be the date on which a specification, with or without claims, is received in the United States Patent and Trademark Office.

(b) Provisional Application. —

(1) Authorization. — A provisional application for patent shall be made or authorized to be made by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director. Such application shall include—

(A) a specification as prescribed by section 112(a); and

(B) a drawing as prescribed by section 113.

(2) Claim. —

A claim, as required by subsections (b) through (e) of section 112, shall not be required in a provisional application.

(3) Fee. —

The application shall be accompanied by the fee required by law. The fee may be submitted after the filing date of the application, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director. Upon failure to submit the fee within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned.

(4) Filing date. —

The filing date of a provisional application shall be the date on which a specification, with or without claims, is received in the United States Patent and Trademark Office.

(5) Abandonment. —

Notwithstanding the absence of a claim, upon timely request and as prescribed by the Director, a provisional application may be treated as an application filed under subsection (a). Subject to section 119(e)(3), if no such request is made, the provisional application shall be regarded as abandoned 12 months after the filing date of such application and shall not be subject to revival after such 12-month period.

(6) Other basis for provisional application. —

Subject to all the conditions in this subsection and section 119(e), and as prescribed by the Director, an application for patent filed under subsection (a) may be treated as a provisional application for patent.

(7) No right of priority or benefit of earliest filing date. —

A provisional application shall not be entitled to the right of priority of any other application under section 119, 365(a), or 386(a) or to the benefit of an earlier filing date in the United States under section 120, 121, 365(c), or 386(c).

(8) Applicable provisions. —

The provisions of this title relating to applications for patent shall apply to provisional applications for patent, except as otherwise provided, and except those provisional applications for patent shall not be subject to sections 131 and 135.

205 (b) Delayed filing of the subsequent nonprovisional application or international application designating the United States. If the subsequent nonprovisional application or international application designating the United States has a filing date which is after the expiration of the twelve-month period set forth in paragraph (a)(1)(i) of this section but within two months from the expiration of the period set forth in paragraph (a)(1)(i) of this section, the benefit of the provisional application may be restored under PCT Rule 26bis.3 for an international application, or upon petition pursuant to this paragraph, if the delay in filing the

临时申请提交后，除了提交相应的非临时申请外，还可以根据 37 C.F.R. 1.53(c)(3)提出申请书，要求在临时申请提交日后的 12 个月内将临时申请转换为非临时申请，这将对专利期限产生负面影响。由临时申请转化而来的非临时申请的专利期限将从临时申请的申请日开始计算。而通过先提交临时申请，然后在 12 个月的临时申请等待期内提交引用该临时申请的相应非临时申请，专利期限将从非临时申请的递交日开始计算，因而可以将专利保护期延长多达 12 个月。

## 2.临时申请的专利申请日要求

确定临时申请的专利申请日需满足以下条件：首先，临时申请前的公开须满足一定条件。临时申请必须列出所有的发明人。鉴于 35 U.S.C. 102(b)(1)与 35 U.S.C. 102(a)(1)均规定了一年的宽限期，临时申请可以在发明人公开披露发明后 12 个月内提出。这种申请前的公开，虽然在美国受到保护，但可能会妨碍在外国的专利申请。在临时申请提交日期前超过一年的公开披露（如出版、公开使用、销售）将不能在美国申请专利。

其次，只有当临时申请包含对发明的书面描述并符合 35 U.S.C.§112(a)的要求时，才会确定该日期为申请日。<sup>206</sup>虽然不要求提交附图，但建议申请人按照 35 U.S.C. 113 的规定，在申请中提交理解发明所需的所有附图。<sup>207</sup>另外，由于禁止在专利申请递交后增加新的内容，理解发明所必需的附图不能在申请日之后添加进去。临时申请还必须包括 37 CFR 1.16(d)中规定的申请费和一份封面。

（PTO/SB/16 号表格第 1、2 页，可在 [www.uspto.gov/forms/index.jsp](http://www.uspto.gov/forms/index.jsp) 获得）

---

subsequent nonprovisional application or international application designating the United States within the period set forth in paragraph (a)(1)(i) of this section was unintentional.

206 35 U.S.C.§112(a)In General. —

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

207 35 U.S.C.§113 The applicant shall furnish a drawing where necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented. When the nature of such subject matter admits of illustration by a drawing and the applicant has not furnished such a drawing, the Director may require its submission within a time period of not less than two months from the sending of a notice thereof. Drawings submitted after the filing date of the application may not be used (i) to overcome any insufficiency of the specification due to lack of an enabling disclosure or otherwise inadequate disclosure therein, or (ii) to supplement the original disclosure thereof for the purpose of interpretation of the scope of any claim.

该封面可以表明：

- 该申请为临时专利申请。
- 所有发明人的姓名。
- 发明人的住所。
- 发明名称。
- 律师或代理人的姓名和注册号以及案号（如适用）。
- 通信地址。
- 任何在该申请中拥有财产权益的美国政府机构。

### **3.优势**

- 提供简化的申请，初始成本较低，在投入较高的非临时专利申请费用之前，有 12 个月的时间评估发明的商业潜力。
- 确定了该发明的正式美国专利申请日期。
- 允许在 12 个月内授权使用与发明描述有关的“专利申请中”标识。
- 享有巴黎公约的优先权。
- 可以立即对发明进行商业推广，防止发明被盗的安全性更高。
- 允许申请人获得美国专利商标局认证的副本。

### **4.费用与提交方式**

费用每年会有变化。可以在美国专利商标局的官网（网址是 [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)）获取当前的费用（37 CFR 1.16(d)）。

临时申请文件（说明书和附图）可以通过 EFS-Web 以电子方式提交或通过邮寄方式提交。临时申请只有在使用 EFS-Web 的情况下才能以电子方式提交。EFS-Web 允许通过互联网安全地提交包括临时申请在内的专利申请。申请时要准备 PDF 格式的文件，验证该文件与美国专利商标局内部自动化信息系统是否兼容，然后提交文件，并通过实时付款支付费用。在使用可填写的 EFS-Web 表格时，输入表格的数据会自动加载到美国专利商标局的信息系统中。关于 EFS-Web 的更多信息，可以访问：

<http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/guidance>。

## 5.注意事项

- 如果提交非临时申请的 12 个月期限已过，则不能享有临时申请的权利（除非根据 37 CFR 1.78 恢复临时申请的权利）。
- 临时申请不能产生美国专利，除非在临时申请提交日期的 12 个月内有以下两种情形之一：
  - ◆ 提交了相应的非临时专利申请，主张获得先前提交的临时申请的权益（除非根据 37 CFR 1.78 恢复了临时申请的利益，在这种情况下，非临时申请可以在临时申请提交日期后 14 个月内提交）；
  - ◆ 根据 37 CFR 1.53(c)(3)的规定，提出了将临时申请转为非临时申请的申请书。
- 临时专利申请不得用于外观设计专利。
- 临时专利申请不会进行实质审查。
- 临时专利申请不能主张已经提交的申请的权利，无论是国外的还是国内的。
- 建议临时申请中对发明的公开应尽可能完整。

- 为了享有临时申请的申请日权利，之后提交的非临时申请中的权利要求必须在临时申请中得到支持。
- 如果有多个发明人，每个发明人都必须在申请中列出。
- 临时申请中提到的所有发明人必须对申请中公开的发明共同或单独作出贡献。
- 非临时申请必须至少有一个发明人与临时申请中指定的发明人相同，才能请求享有临时申请的申请日权利。
- 临时申请必须可以确定申请日并缴纳基本申请费，以便非临时申请可以要求获得该临时申请的权利。
- 临时申请在提交后不允许修改，除非是为了使临时申请符合相关的规定。

根据法律规定，临时申请在临时申请提交日 12 个月后，临时申请的审理期届满时，将自动失效。申请人必须在临时申请审理期结束前向美国专利商标局提交非临时申请，主张较早的临时申请的申请日权利，以保留临时申请的任何权利（除非临时申请的利益根据 37 CFR 1.78 得到恢复）。

## （二）非临时专利申请

### 1. 申请方式

非临时发明专利申请可以通过 USPTO 的电子申请系统 EFS-Web 提出，也可以通过邮寄或亲自送达到弗吉尼亚州亚历山山市的办公室进行申请。目前，向 USPTO 提交的专利申请中大多数是发明专利。

自 2011 年 11 月 15 日起，以邮寄或亲自递交方式提出的任何非临时发明专利申请案，需额外支付 400 美元的“非电子申请费”，而符合美国联邦法规 37 CFR 1.27 (a) 规定的小实体或符合 37 CFR 1.29 (a) 或 (d) 规定的微实体的申请人，

申请费用将会减免 50%（200 美元）。避免支付此笔额外的非电子申请费用的唯一方法是使用 EFS-Web 提交非临时专利申请。（非电子申请费并不适用再颁、外观设计、植物或临时申请）。EFS-Web 是基于网络的专利申请及文件传送系统，任何人都可以使用联网的电脑设备来提交专利申请，不需下载特定软件或更改文档准备工具。更多信息可以访问：

<http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp>。

## 2. 申请要求

非临时发明专利申请必须以英文书写，或附有英文翻译和译文准确的声明，并支付 37 CFR §1.17 (i) 项规定的费用。若申请人提交非临时发明专利申请时，以其他语言书写、没有译文、未附声明或未缴纳费用，则会被通知在一定期限内提交未完成的项目。

非临时发明专利申请必须具备包含权利要求的说明书、附图（必要时）、宣誓书或声明书，以及规定的申请、检索与审查费。

EFS-Web 接受 PDF 格式的文件。说明书（含发明说明和权利要求）可使用文字处理软件，例如：Microsoft® Word 或 Corel® WordPerfect 来创建。通常，这些文字处理软件可以自行将说明书的文本转换为 PDF 格式，以作为附件在 EFS-Web 上提交申请。其他申请文件如附图与签名的声明书，则需要扫描为 PDF 格式的文件后才能通过 EFS-Web 提交。

通过 EFS-Web 系统以 PDF 格式提交的每一份文件页边距设置至少为：上-2.0 厘米（3/4 英寸），左-2.5 厘米（1 英寸），右-2.0 厘米（3/4 英寸），下-2 厘米（3/4 英寸），申请文件须从第一页开始依序编号（页码位于页眉或页脚并居中）。PDF 文件尺寸必须为 8.5 英寸×11 英寸（21 厘米×29.7 厘米）。说明书的文本内容应当是 1.5 倍或 2 倍行间距且是单栏。文本应为非手写字体（例如：Arial、Times Roman 或 Courier），以 12 号字型为佳，手写文本扫描成 PDF 格式文件将不被接受。

完整的非临时发明专利申请应包含下列文件，并按所示顺序排列，后续内容将会介绍各项文件的具体要求。

- 发明专利申请表或申请函
- 应缴费用
- 申请数据表（参阅 37 CFR §1.76 规定）
- 专利说明书（至少有一个权利要求）
- 附图（必要时）
- 宣誓书或声明书
- 核苷酸和氨基酸序列表（必要时）
- 大表格或计算机列表（必要时）

### 3.发明专利申请表或申请函

每份专利申请都应附上发明专利申请表（PTO/AIA/15 表格）或申请函，以确认提交的项目（例如：专利说明书、权利要求要求、附图、声明书及数据披露声明）。该表需确认申请人、申请类型、发明名称、申请内容及所有申请附件。（首次申请提交后，所有信函应当使用 PTO/SB/21 表格）。

### 4.应缴费用

可使用信用卡或电子转账方式支付申请、检索及审查费用，如通过 EFS-Web 在线提交专利申请，最好在申请时在线支付这些费用，因为晚于申请日支付则须收取 160 美元滞纳金（小实体为 80 美元、微实体为 40 美元）。宣誓书或声明书晚于申请日提交也将收取滞纳金，因此最好确认在经由 EFS-Web 提交专利说明书（包含权利要求）及附图等，已包含相关费用、宣誓书或声明书。申请人也可以邮寄或亲自送达纸质版的非临时发明专利申请，但除了一般申请、检索及审查费

用之外，需额外缴交非电子申请费 400 美元（小实体及微实体为 200 美元）。如果以纸本申请，可用费用递交表（PTO/SB/17 表格）来计算依规定应缴纳的申请、检索及审查费，超额权利要求费或申请文本超页费，并指定付款方式（以支票、汇票、USPTO 存款帐户或信用卡）。若未缴纳相关费用，申请人将被通知在一定期限内缴纳申请费及滞纳金。

如果通过 EFS-Web 提交非临时发明专利申请，专利说明书及附图总页数超过 133 页则须支付超页费（以纸本申请的案件，如果总页数超过 100 页也须支付超页费）。此外，如果申请超过 3 个独立权利要求或总计 20 个权利要求，另须支付超额权利要求费。申请费可能会发生变化，申请人在申请专利前应参考现行收费标准，通常每年 10 月份可能会有所调整。

大多数专利申请案皆需付全额专利费用。只有依据 37 CFR1.27 (a) 之规定，符合小实体 (small entity) 身份者，专利申请的申请、检索、审查、发证、上诉及维持费将减免 50%。依据 37 CFR1.29 (a) 或 (d) 之规定，符合微实体身份 (micro entity) 者提出证明，将减免 75% 的费用。

- 小实体身份：申请人必须确定其符合 37 CFR1.27 (a) 规定的小实体身份，然后才能主张并缴纳减免 50% 后的费用。如发明人未让与所申请发明的任何权利，且无义务进行让与，则符合小实体身份。如果符合小实体身份的申请者通过 EFS-Web 提交申请，申请费能够再获减免。如申请人已符合小实体专利费减免资格，无需特殊表格来申请 (可以在申请函中勾选特殊框)，但仍需先确认符合小实体身份。
- 微实体身份：申请人必须确定其符合 37 CFR1.29 (a) 或 (d) 规定的微实体身份，然后提交微实体证明文件并缴纳减免 75% 后的费用。相关专利表格网页在 USPTO 网站上的 Patent-Form 索引下。微实体证明表格分为两种，一种是根据 37 CFR1.29 (a) 规定，以总收入为基础证明微实体身份的 PTO/SB/15A 表格；另一种是根据 37 CFR1.29 (d) 规定，以高等教育机构为基础证明微实体身份的 PTO/SB/15B 表格。由于微实体的认证

过程比较复杂，因此建议使用适当的 USPTO 微实体证明表来证明符合微实体身份。

自 2011 年 11 月 15 日起，任何以邮寄或亲自递交方式送达的非临时发明专利申请，需另支付 400 美元的非电子申请费，符合小实体或微实体身份则仅需缴纳 50% 的费用（200 美元）。通过 EFS-Web 系统提交一般的非临时专利申请是避免支付 400 美元非电子申请费的唯一方法。

## 5. 申请数据表

非临时申请应附交申请数据表，并且在某些情况下是必需的。PTO/AIA/14 表是向美国专利商标局（USPTO）提交发明专利申请时的申请数据表，更多信息可以参阅 37 CFR §1.76 和专利审查程序手册§601.05。

可以通过提交更正的申请数据表以更正或更新先前所提交的信息。即便先前尚未提交申请数据表，如需变更已记录的信息，仍必须提交更正的申请数据表。更正的申请数据表需使用下划线、删除线来标示数据变更。用下划线标示新增文字部分，用删除线或括号标示移除文字部分。某些信息的变更不能只通过使用申请数据表来完成，如变更发明人名称必须依据 37 CFR §1.48 的规定，变更通讯地址需依据 37 CFR §1.33(a) 的规定，而优先权的变更需依据 37 CFR §1.78 及 37 CFR §1.55 的规定。

## 6. 专利说明书

专利说明书是对发明内容、制造和使用该发明的方式的书面说明。说明书必须以完整、清晰的用语来叙述发明，使与该发明相关的技术领域的任何人员能够根据说明书的教导而制造和使用该发明。对于涉及计算机编程的发明，计算机程序列表可以参考 37 CFR §1.96 (b) 和 (c) 的规定，将其作为说明书内容的一部分而提交。

通常，可以使用以下章节标题来表示说明书中的相应内容。

### (1) 发明名称 (Title of Invention)

发明名称应作为标题出现在专利说明书的首页。虽然标题至多可以使用 500 个字符表示，但仍须尽可能简短和明确。

## **(2) 与专利申请相关的交叉参考**

2012 年 9 月 16 日以后提交的非临时发明专利申请，根据 35 USC §§120、121、365 (c) 或 35USC §119 (e) 规定，在非临时发明专利申请前若有一件及以上同时待审的非临时专利申请（或指定美国的国际申请）主张权益，须依据 37 CFR§1.76 规定，在申请数据表中提及先前的申请参考。更多信息可以参阅 37 CFR §1.78。

- 提及序列表、表、计算机程序列表 CD 附录（如适用）

任何以 CD 形式单独提交的材料必须在说明书中提及。唯一被接受的 CD 材料是计算机程序列表、基因序列列表和信息表。所有通过 CD 提交的此类信息必须符合 37 CFR § 1.52(e)的规定，并且说明书必须包含对 CD 及其内容的参考。CD 文件的内容必须是标准的 ASCII 字符和文件格式。包括复制件在内的 CD 总数以及每张 CD 上的文件必须在说明书中注明。

如果提交的计算机程序清单超过 300 行（每行最多 72 个字符），则必须按照 37 CFR § 1.96 的规定将计算机程序清单刻录在 CD 上提交，并且说明书必须包含对计算机程序清单附录的参考。300 行或更少的计算机程序清单可以用但不强制要求用 CD 提交。CD 上的计算机程序清单将不与任何专利或专利申请出版物一起印刷。如果要提交基因序列清单，可以按照 37 CFR §1.821-1.825 在 CD 上提供该序列，以代替提交纸质文件，并且说明书必须包含对 CD 上的基因序列清单的参考。如果提交的是数据表格，而该表格如果以纸质文件提交会超过 50 页，那么该表格可以按照 37 CFR§1.58 的规定刻录在 CD 上提交，并且说明书中必须包含对 CD 上的表格的参考。

## **(3) 发明背景**

本节应包含对该发明所涉及的工作领域的陈述。这一部分也可以包含美国专利分类定义的用语或所主张发明的主题。

此外，本节还应包含对申请人已知信息的描述，包括与发明有关的特定参考文献。通常，它可以包含该发明所针对的现有技术（或技术状态）中存在的特定问题。更多信息可以参阅 MPEP § 608.01(c)。

#### **(4) 发明概要**

本部分应以概述的形式介绍所申请的发明的主旨或整体概念。本部分可指出该发明的优点及其如何解决先前存在的问题（例如在发明背景部分中提到的问题），也可包括对发明目的的陈述。更多信息可以参阅 MPEP § 608.01(d)。

#### **(5) 附图说明**

如果有附图时，应按编号列出所有附图的清单(例如：图 1 A)，并且附上对应的说明以解释每个图所描述的内容。

#### **(6) 发明的详细说明**

在这一节中，必须完整、清晰、简明地以准确的术语解释本发明以及制造和使用本发明的方法。本节应将本发明与其他发明或既有发明区分开来。另外，本节还应完整地描述该发明的过程、机器、制造、组成或改进。如果本发明属于改进发明，则描述重点应在于具体的改进和与其关联的部分，或者为完全理解该发明所必需的部分。

说明书的内容应当是充分的，使任何在相关技术领域的普通技术人员无需大量实验就能制造和使用该发明。发明人设想的实施本发明的最佳实施方式必须在说明中列出。此外，附图中的每个元素都应在说明书中提及。更多信息可参见 MPEP § 608.01(g)。

#### **(7) 权利要求**

权利要求书必须特别指出并明确主张发明人认为属于其发明的内容。权利要求界定了专利的保护范围。一项专利是否会被授予，在很大程度上是由权利要求的范围决定的。

非临时发明专利申请必须至少包含一项权利要求，权利要求必须在一个单独的页面上开始。如果有多个权利要求则必须以阿拉伯数字连续编号。

一项或多项权利要求可以以从属形式提出，依附于并进一步限制同一申请中的另一项或多项权利要求。每项权利要求应是一句话的形式。如果一项权利要求规定了若干要素或步骤，则该权利要求的每项要素或步骤应以缩进的方式分隔开。

### **(8) 摘要**

摘要的目的是使美国专利商标局和公众能够迅速确定申请人的发明的性质。摘要指出了发明所涉及的技术中的新内容。摘要应采用叙述形式，一般限于一个段落，而且必须在单独一页上开始，不应超过 150 字。更多信息可参见 MPEP § 608.01(b)。

### **(9) 附图**

如果附图对理解要申请专利的内容是必要的，则专利申请必须包含附图。大多数专利申请包含附图，图纸必须显示权利要求中的发明的每一个特征。需要注意的是，由于禁止增加新的内容，理解发明所必需的附图不能在申请日后被引入。

### **(10) 宣誓书或声明书**

宣誓或声明是发明人在非临时申请中必须作出的正式声明。PTO/AIA/01 表或 PTO/AIA/08 表均可用于在发明专利申请中作出必要的声明。申请人最好使用 PTO/AIA/01 表，该表必须与申请资料表一起提交。每位发明人必须签署一份宣誓或声明，其中包括法律和美国专利商标局规则要求的某些声明，包括申请人认为自己是申请中主张的发明的原始发明人或原始共同发明人的声明，以及该申请是由申请人提出或授权提出的声明。参见 35 U.S.C 115 和 37 CFR § 1.63。必须由发明人在公证员面前宣誓。可以提交一份声明来代替宣誓，声明不需要经过公证。

除了必要的声明外，宣誓或声明必须列出发明人的法律名称，如果申请数据表中没有提供，则必须列出发明人的通讯地址和住所。如果发明人已经死亡、无法律行为能力、经过努力仍无法找到或联系上、或拒绝执行宣誓或声明，则可由申请人签署替代声明，以代替宣誓或声明。作为申请人的共同发明人可以为无法找到或经努力后无法联系到的发明人或拒绝执行宣誓或声明的发明人签署一份替代声明。但是共同发明人不能为已故或无法律行为能力的发明人签署替代声明。已故或无法律行为能力的发明人的法定代表人或作为申请人的受让人可以为已故或无法律行为能力的发明人签署替代声明。作为申请人的受让人（或发明人有义务转让发明的一方）可以为已死亡、无法律行为能力、经过努力仍无法找到或联系到的、或拒绝执行宣誓或声明的发明人签署替代声明。PTO/AIA/02 表是美国专利商标局在这些情况下提交发明专利申请的替代声明表。在提交继续申请时，可以使用在早期申请中提交的宣誓或声明的副本，但必须符合继续申请的有效规则（即适用于 2012 年 9 月 16 日或之后提交的申请的规则）。誓言或声明必须由发明人亲自签署，可以是手写签名（即用笔在纸上签名），也可以是“S 签名”（在签名行的正斜线之间插入手写签名的打印版或图像），并且需要每个发明人的合法姓名。

任何宣誓或声明必须使用发明人理解的语言。如果所使用的宣誓或声明的语言不是英语，而且不是美国专利商标局提供的表格或根据《专利合作条约》(PCT)4.17(iv)提供的表格，则需要提供英文译本，并说明该译本是准确的。美国专利商标局目前提供 PTO/AIA/01 和 PTO/AIA/02 表格的 10 种语言的译文，包括中文（简体）、荷兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、俄语、瑞典语和西班牙语。

#### **(11) 序列列表（如果有）**

本节应披露核苷酸或氨基酸序列，需包含符合 37 CFR §1.821 至 37 CFR §1.825 的序列清单，可采用纸质或电子形式。

### **7.附图的要求**

附图的要求主要基于 37 CFR §1.84 的规定。一般要求为黑白色附图，并应使用墨水或能保证黑色实线的同等材料。

对于非临时发明专利申请，附图应包含在 PDF 格式的电子文件中，与其他 PDF 格式的申请文件一起通过 EFS-Web 提交。手工绘制的图纸应扫描成 PDF 格式，通过 EFS-Web 提交。

### **(1) 附图与视图页的编号**

附图页应在视线范围内以阿拉伯数字从 1 开始连续编号，编号必须清晰，字体大于作为参考符号的数字，以避免混淆。每张图纸的编号应以两个阿拉伯数字显示，放在斜线的两侧，第一个是图纸编号，第二个是图纸的总张数，不能含有其他标记。不同的视图也应以阿拉伯数字从 1 开始连续编号，与附图页的编号无关，尽可能按照它们在附图页上出现的顺序编号。用剖面图在一张或几张图纸上形成一个完整视图，则必须用相同的数字编号并加上大写字母来标识。视图编号必须在前面加上缩写“FIG.”。如果申请中只用一个视图来说明所要求的发明，则不得编号，也不得出现缩写“FIG.”。标识视图的编号及字母应简单清晰，不得加括号、圆圈或引号。视图编号字体必须大于用于参考符号的数字。

### **(2) 参考字符**

说明书中未提及的参考字符不应出现在附图中，而提到的参考字符必须列于附图中。参考字符（最好是数字）、附图编号和视图编号必须清晰可辨，不得加方括号或单引号一起使用，也不得加圆圈。它们的方向必须与视图的方向一致。参考字符应该按照所描述的物体的轮廓来排列。参考字符的高度须至少为 0.32 厘米（1/8 英寸），它们在图纸中的位置不能妨碍理解，不应与线条交叉或相混，也不应置于阴影部分。当需要标示表面或横截面时，可在参考字符下划线并在该字符出现的阴影部分留出空白使其更加明显。出现在多个视图中的发明的同一部分必须始终由同一参考字符标示，并且同一参考字符不能用于标示不同的部分。

### **(3) 引线和箭头**

引线是指参考字符和它们所指向的细节之间的线，直线或弯曲线均可，应尽可能短。从参考字符的附近开始，并连到所标示的特征。引线不能相互交叉。

箭头以如下方式用在线条尾端来表示明确的含义：

- 引线上独立的箭头用来表示它所指向的整个部分
- 引线上接触线的箭头用于表示线沿箭头方向所显示的表面
- 表示移动的方向

#### **(4) 附图的图形形式**

化学或数学公式、表格、计算机程序列表和波形图可作为附图提交，并须满足与附图相同的要求。每个化学或数学公式必须作为一个单独的图来标注。电信号的每组波形必须作为一个单独的图，使用共同的纵轴和横轴表示。每一个单独的波形必须在纵轴旁边用单独的字母指定来标识。如果纵向放置导致呈现不清晰，则可以横向放置。在这种公式和表格中使用的字符必须符合 37 CFR §1.58(c)中规定的要求。

#### **(5) 视图**

附图必须包含表示发明所需的尽可能多的视图。这些视图可以是平面图、立面图、剖面图或透视图。如有必要，也可使用较大比例的元件部分的详细视图。所有视图必须组合在一起紧密排列，最好处于直立位置，彼此明确分开，并且不得置于包含说明书、权利要求书或摘要的页面中。

#### **(6) 分解图**

可以使用分解图，即用括号将不同的部件包围，以显示各部件的关系或组装顺序。

#### **(7) 部分图**

必要时，大型机器或设备的整体视图可以在一张纸上分为部分视图，或者在不影响理解视图的情况下将其置于几张纸上。绘制在不同纸张上的局部视图必须始终边缘相连，以便彼此互不包含。应绘制一个较小比例的视图，显示由局部视图组成的整体，并说明每个部分的位置。当视图的一部分被放大后，该视图和放大的视图必须分别标为独立的视图。

### **(8) 剖面图**

截取剖面图的平面应在剖面图上用一条断线表示。断线的两端应以与剖面图的视图编号相对应的阿拉伯或罗马数字标示，并应以箭头指示视线方向。剖面线必须用来表示物体的剖面部分，用等距的斜向平行线进行绘制，间距应足够大，以便区分。剖面线不应妨碍对参考字符和引线的阅读。如果不能将参考字符放置在剖面线之外，可以在插入参考字符的地方将剖面线断开，且必须与周围的轴线或主线有较大角度，最好是 45 度。

### **(9) 视图的编排**

一个视图不得迭置在另一个视图之上，或另一个线条轮廓之内。同一纸张上的所有视图应以相同的方向设置，如果可能的话，以直立方式设置，使纸张能以垂直的方向来阅读。文字须由左而右横向书写，但利用标准的科学惯例来表示横轴（X）与纵轴（Y）的图表除外。

### **(10) 首页视图**

其中一个视图应适合列入专利申请出版物和专利的首页，作为发明的说明。

### **(11) 比例**

附图绘制的尺寸比例应大到足以显示其构造而不拥挤，且将其缩小至三分之二重制时仍能清晰显示。附图不允许添加诸如「实际尺寸」或「1/2 比例」等标示，因为当附图以不同规格加以复制时，这种标示就失去原先的意义。

### **(12) 线条、数字及文字的特性**

所有附图都必须采用能使其具有较好复制特性的工艺。每条线、数字和字母都必须干净、为黑色（彩色图画除外）、粗细均匀且轮廓分明。所有线条和字母必须足够大，以允许充分复制。这一要求适用于所有的线条，以及代表剖面图中切割面的线条。不同粗细的线条和笔画可以在同一张图中使用，粗和细可以表示不同含义。

### **(13) 阴影**

若有助于理解本发明并且不降低可读性，可以在视图中使用阴影。阴影是用来表示物体的球形、圆柱形和圆锥形部分的表面或形状。阴影用分隔线表示最佳。这些线条必须细，数量尽可能少，而且必须与图纸的其他部分形成对比。可以在物体的阴影面使用粗线替代阴影，但粗线重叠或遮挡参考字符的情形除外。

### **(14) 符号**

在说明书中应当充分标识使用符号和标记表示的组件。已知的装置应使用具有公认的常规含义且在本领域普遍接受的符号来说明。如果不可能与现有的常规符号相混淆，并且容易识别，则可以使用未被普遍认可的符号，但须经美国专利商标局批准。

### **(15) 通常需要黑白附图**

在极少数情况下，可能需要彩色附图。美国专利商标局只有在批准了解释需要彩色图画理由的请求后，才会接受发明专利申请和法定发明注册中的彩色附图。此类请求必须包括：

- 37 CFR §1.17 (h) 规定应缴的费用。
- 3 组彩色附图。

以下语句作为说明书中与图纸中几个视图的简要描述有关部分的第一段。如果该段话不在说明书中，则必须在申请书中加入其修正版。

“The patent or application file contains at least one drawing executed in color. Copies of this patent or patent application publication with color drawing(s) will be provided by the Office upon request and payment of the necessary fee.”

（“该专利或申请文件中至少有一张彩色附图。带有彩色附图的专利或专利申请出版物的副本将由 USPTO 在申请并支付必要费用后提供。”）

照片在发明专利申请中一般不被允许。但若该发明专利申请无法以墨线图说明，或发明在照片中显示得更清楚时，USPTO 可以接受黑白照片。例如：电泳凝胶（electrophoresis gels）、晶体结构（crystalline structures）及装饰性效果（ornamental effects）等的照片或显微照片均可接受。只需要一套黑白照片。此外，不需要申请书或额外的处理费。

照片与其他附图一样，有相同的格式要求，照片的质量必须足以使附图中所有细节能复制于专利公告或专利申请出版物上。在发明专利申请中，彩色照片若符合彩色附图的要件，也可被接受。

### （三）外观设计专利申请

#### 1.外观设计的定义

外观设计包括体现在某一制造品中或应用于该制造品的视觉装饰特征。由于体现在外观上，因此外观设计专利申请的客体可能涉及物品的结构或形状、应用于物品的表面装饰，或涉及结构和表面装饰的组合。表面装饰的外观设计与所应用的物品不可分割，不能单独存在。它必须是应用于一个制造品的明确的表面装饰图案。

美国专利法规定，凡是为制造品作出任何新的、原创的和装饰性的设计的人，都可以获得外观设计专利。外观设计专利只保护物品的外观，而不保护结构性或实用性特征。有关外观设计专利的主要法规包括：35 U.S.C. 171、172、173、102、103、112、132。与外观设计专利申请的附图披露有关的规则包括：37 CFR § 1.84、

§ 1.152、§ 1.121。与外观设计申请有关的实践和程序主要记载于《专利审查程序手册》（MPEP）第 1500 章。

## 2.外观设计的类型和修改形式

装饰性外观设计可以体现在整个物品中，也可以只体现在物品的一部分。如果外观设计只是针对表面装饰，则必须在附图中显示其应用于某一物品，并且该物品必须以虚线方式显示，因为它不构成所申请的外观设计的一部分。

一项外观设计专利申请只能有一项权利要求（37 CFR § 1.153）。独立且不同的外观设计必须在不同的申请中提出，因为它们不能由单一的权利要求来保护。如果两件或多件物品之间没有明显的关系，那么设计就是独立的。例如，一副眼镜和一个门把手是独立的物品，必须分别提出申请。如果外观设计具有不同的形状和外观，即使它们是相关的物品，也被认为是不同的。例如，两个具有不同表面装饰的花瓶创造了不同的外观，因此须分别提出申请。

## 3.外观设计专利和发明专利的区别

一般来说，发明专利保护物品的使用和工作的方式（35 U.S.C. 101），而外观设计专利保护物品的外观（35 U.S.C. 171）。如果一件物品的发明既存在于其实用性，又存在于其装饰性，则可以同时获得外观设计专利和发明专利。虽然发明专利和外观设计专利在法律上的保护是独立的，但一件物品的实用性和装饰性并不容易区分。制造品可能同时具有功能性和装饰性特征。

## 4.外观设计专利的客体

根据 35 U.S.C. 171，主要由功能决定的物品的外观设计缺乏装饰性，不属于适当的法定客体。具体而言，如果在作出该设计时，该物品没有不受其功能所决定的独特的或与众不同的形状或外观，则该设计缺乏装饰性，不是适当的客体。此外，35 U.S.C. 171 规定，可申请专利的外观设计必须是原创的。显然，模拟众所周知的或自然发生的物体的设计不是原创的。此外，被认为是冒犯任何种族、

宗教、性别、民族或国籍的客体，也不是外观设计专利的适当客体（35 U.S.C. 171 和 37 CFR § 1.3）。

## 5.外观设计专利申请的要素

外观设计专利申请应包括以下内容：

- 序言，说明申请人的姓名、外观设计的名称，以及对体现该外观设计的物品的性质和预期用途的简要描述。
- 相关申请的交叉参考。
- 关于联邦赞助的研究或开发的声明（如果适用）。
- 附图说明。
- 功能描述。
- 单项权利要求。
- 附图或照片。
- 宣誓或声明。

此外，还需要缴纳申请费、检索费和审查费。如果申请人是一个小实体（独立发明人、小企业或非营利组织），这些费用将减半。

### （1）序言

如果包括序言，则应说明申请人的名称、外观设计的名称，以及对体现该外观设计的物品的性质和预期用途的简要描述。

### （2）名称

外观设计的名称必须以公众普遍知道和使用的名称来标识体现该外观设计的物品，营销名称是不恰当的。对实际物品进行描述的标题有助于审查员对现有技

术进行完整的检索、将新的申请分配给适当的审查员以及在授权时对专利进行适当分类，并且它还有助于公众在专利公布后了解体现该设计的物品的性质和用途，因此申请人最好提供一个具体的名称。

### （3）图片说明

图片说明指出了附图的视角，即附图是正视图、俯视图还是透视图等。在说明书中，对外观设计的描述除了对附图的简要描述外，一般没有必要进行其他描述，因为一般来说附图是对外观设计的最好描述。

除图片说明外，说明书中还允许有以下类型的说明。

1. 对未在附图中示出的部分的外观描述。
2. 说明书中未显示的物品的部分，这些部分不构成外观设计的一部分。
3. 声明附图中的任何虚线图都不是申请专利的外观设计的一部分。

### （4）单一权利要求

一份外观设计专利申请只能包括一项权利要求。该权利要求从体现或应用该外观设计的物品的角度界定了申请人希望获得专利的外观设计。权利要求必须采用正式的措辞，即 “The ornamental design for (体现该设计的物品或应用该设计的物品) as shown.”。权利要求中对物品的描述应在术语上与外观设计的名称一致。

如果在说明书中对外观设计进行了特别说明，或展示了外观设计的修改形式，或在说明书中包含了其他描述性内容，则应在权利要求中的 “shown” 一词之后加上 “and described”。此时，权利要求应该变为 “The ornamental design for (体现该设计的物品或应用该设计的物品) as shown and described.”

### （5）附图或黑白照片

附图公开是申请中最重要的内容。每份外观设计专利申请都必须包括外观设计的附图或黑白照片。由于附图或照片构成了权利要求的全部视觉公开内容，因

此必须清晰完整。设计图或照片必须符合 35 U.S.C.112 第一段的公开要求，且必须包括足够数量的视图以完整公开外观设计。

附图通常需要在白纸上用黑色墨水绘制。在符合 37 CFR §1.84(b)(1)和§1.152 要求的情况下，允许用黑白照片代替图纸。申请人应参考这些与外观设计专利申请中的附图有关的规则。

#### **(6) 彩色附图或彩色照片**

专利局仅在批准根据 37 CFR §1.84(a)(2)提出的解释需要彩色图画或照片理由的请求后，才会接受外观设计专利申请中的彩色图画或照片。任何此类请求必须包括 37 CFR §1.17(h)规定的费用、三套彩色附图或照片，并且说明书在附图描述之前必须包含以下语言：

“The patent or application file contains a least one drawing executed in color. Copies of this patent or patent application publication with color drawing(s) will be provided by the Office upon request and payment of the necessary fee.”

（“该专利或申请文件至少包含一张彩色附图。本专利或专利申请出版物的副本与彩色附图将由该局依需求并支付必要费用后提供。”）

如果申请人将彩色照片作为非正式附图提交，并且不认为色彩是所申请的外观设计专利的一部分，则应在说明书中加入如下弃权声明：“The color shown on the claimed design forms no part thereof.”若没有与初始申请一起提交弃权声明，色彩将被视为外观设计的组成部分。

#### **(7) 视图**

附图或照片应包含足够数量的视图，以完全披露所要求的外观设计的外观，即正面、背面、左侧、右侧、顶部和底部。虽然不是必须的，但建议提交透视图以清楚地显示三维设计的外观和形状。如果提交透视图后这些表面在透视图被清楚地理解和充分披露，通常不要求在其他视图中说明这些表面。

如果设计的底部是平坦的，可以在图的说明中包括“底部是平的和未装饰的”这样的声明，并省略底部的视图。申请人不应使用“未装饰的（unornamented）”一词来描述有明显不平整的结构的可見表面。在某些情况下，权利要求可能是针对整个物品的，但由于物品的所有侧面在正常使用时可能不可見，因此没有必要公开。可以使用能更清楚地显示外观设计要素的剖面图，但既不要求也不允许为显示功能特征或不构成权利要求设计一部分的内部结构提供剖面图。

### **（8）虚线**

虚线仅用于说明目的，不构成所申请的外观设计的一部分。可以在图中用虚线表示不属于要申请的外观设计的结构、但被认为是显示该外观设计的使用环境所必需的部分。当外观设计只针对物品的表面装饰时，必须用虚线表示体现该装饰的物品。

一般来说，当使用虚线时，不应与请求保护的外观设计有交错或重叠，也不应比用于描述请求保护的外观设计的线条更粗。

### **（9）宣誓或声明**

要求申请人作出的宣誓或声明必须符合 37 CFR §1.63 中规定的要求。

### **（10）申请示例**

为了让申请人更好地理解外观专利申请的要求，以下提供若干示例及其说明。

#### **例 1. 完整物品**

I, John, have invented a new design for a jewelry cabinet, as set forth in the following specification. The jewelry cabinet is used to store jewelry and could sit on a bureau.

我，约翰，发明了一种新的珠宝柜的外观设计，如以下说明书中所述。珠宝柜是用来存放珠宝的，并且可以放在书桌上。

图 1 是显示我的新设计的珠宝柜的正视图；

图 2 是其后视图；

图 3 是其左视图；

图 4 是其右视图；

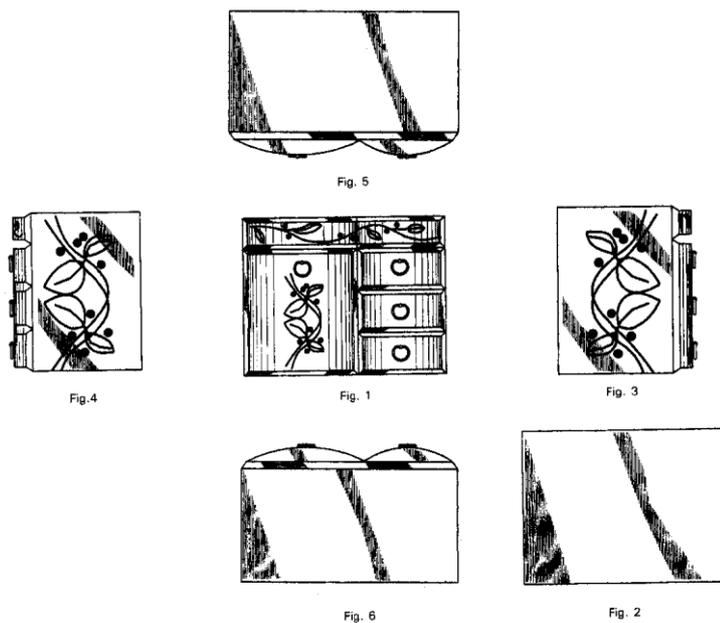
图 5 是其俯视图；

图 6 是其底视图。

I claim: the ornamental design for a jewelry cabinet as shown

权利要求：如图所示的珠宝柜的装饰设计。

附图公开：



例 2. 只公开使用中可见的物品表面（不需要底视图或说明）。

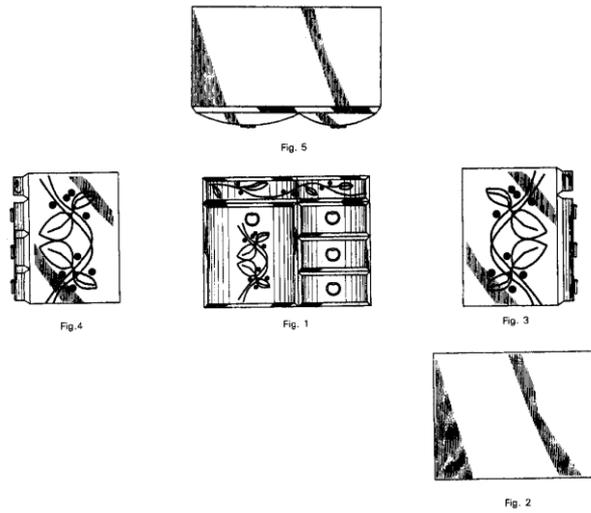
图 1 是显示我的新设计的珠宝柜的正视图；

图 2 是其后视图；

图 3 是其左视图；

图 4 是其右视图；

图 5 是其俯视图。



例 3. 只公开物品在使用过程中可见的表面（通过描述来披露的后视图）

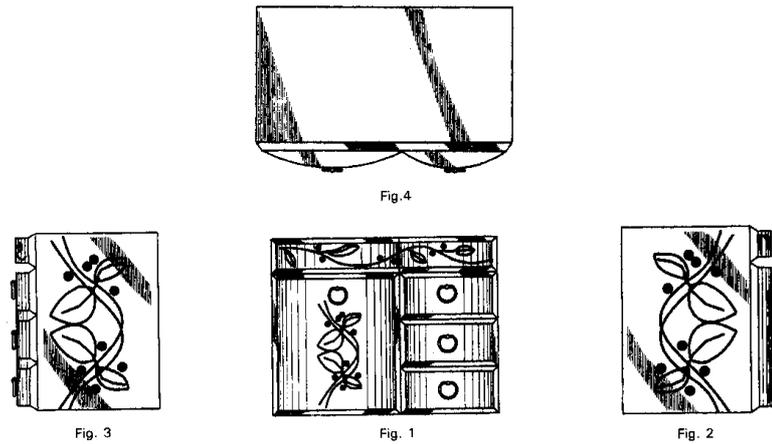
图 1 是显示我的新设计的珠宝柜的正视图；

图 2 是其左视图；

图 3 是其右视图；

图 4 是其俯视图。

珠宝柜的后部是平的，没有装饰。



例 4. 公开了应用于物品上的设计的表面图案

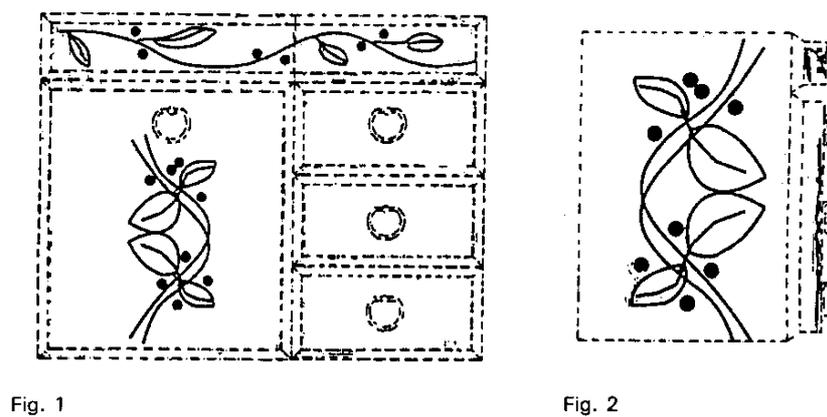
图 1 是显示我的新设计的应用在珠宝柜上的表面图案的正视图。

图 2 是其左视图，右侧为镜像图。

珠宝柜用虚线表示，仅作说明之用，不构成请求保护的外观设计的一部分。

I claim: the ornamental design for a surface pattern applied to a jewelry cabinet as shown and described.

权利要求：如图和所述的应用于珠宝柜的表面图案的装饰性设计。



(11) 外观设计专利的申请过程

外观设计专利申请的准备和在美国专利商标局进行的获得专利的程序是一项需要了解专利法规以及专利商标局实务和程序的工作。在这一领域受过专门训练的专利律师或代理人最能确保申请人有权获得最大的专利保护。为谨慎起见，应寻求注册的专利律师或代理人的服务。代理并不是必须的，一个博学申请人可以亲自提出申请。虽然在许多情况下非本领域技术人员可以获得专利，但不能保证获得的专利能够充分保护特定的外观设计。

在外观设计专利申请中，最重要的是附图公开，它说明了所申请的外观设计。与发明专利申请不同，在发明专利申请中权利要求以冗长的书面说明来描述发明，而外观设计专利申请中的权利要求则保护的是附图中描述的设计的整体视觉外观。申请人必须提交一套符合本文所列举的法规和标准的最高质量的附图（或照片）。在提交申请后对这些附图进行修改可能会引入新的内容，这是法律所不允许的（35 U.S.C. 132）。为了申请人的最大利益，在提交申请之前要确保附图披露是清晰和完整的，因为不完整或准备不充分的附图可能导致严重的缺陷进而不能成为专利。建议申请人聘请专门负责外观设计专利附图的专业绘图员提供服务。本文列举的可被接受的附图和附图公开的示例，以便申请人对所需的内容有一定的了解，并可据此准备附图。

## **（12）提交申请**

除了附图外，也需要某些其他信息。虽然没有具体的格式要求，但建议申请人遵循所提供的格式以确保申请的完整性。当专利局收到一份完整的外观设计专利申请以及应缴的申请费后，会分配一个申请号和一个申请日期。载有这些信息的申请收据将寄给申请人，然后该申请被分配给审查员，按其申请日的顺序进行审查。

## **（13）审查**

实质审查需要检查形式是否符合要求，确保附图的完整性，并将所申请的客体与现有技术进行比较。如果所申请的客体被认为是可专利的，该申请将被允许。如果申请内容无法理解或不完整，或者如果在现有技术中发现的参考资料或参考

资料的组合表明所申请的外观设计是不可专利的，审查员将会提供一份审查意见，详细说明驳回的理由。该审查意见还可能包含审查员对申请文件的修改建议。

#### **(14) 答复**

如果在收到审查意见后，申请人选择继续进行申请，必须及时提交对该意见的答复。答复必须明确和具体地指出该审查意见指出的错误，并且必须解决审查意见中的所有驳回理由。如果审查员以现有技术为由驳回了权利要求，那么申请人笼统地说该权利要求可以获得专利，而不具体指出该设计如何能够克服现有技术，是不符合规定的。

在与专利局的任何联络中，申请人应提供以下内容：

- 申请号（检查是否准确）。
- 技术组编号（从申请收据或最近的审查意见中复制）。
- 申请日。
- 提供最近一次审查意见的审查员的姓名。
- 申请的名称。

申请人有责任确保在指定的答复期限届满之前美国专利商标局已经收到该答复。该期限从审查意见第一页上标明的邮寄日期开始计算。如果在指定的时间内没有收到答复，申请将被视为放弃。如果申请人无法在审查意见规定的时间内作出答复，只要在邮寄日期起的六个月内提交答复，就可以避免放弃，但必须提交延时申请费用（37 CFR1.17(a)条）。该费用随着延期时间的延长而增加。注意：答复“授权缴费通知书”（“Notice of Allowance and Fee(s) Due”）的时限不能延长。

#### **(15) 复审**

在接到申请人对审查意见的答复后，审查员将重新审查该申请，并对申请人的意见和答复中包含的修正做进一步审查。然后，如果提交的意见或修正不具说服力，审查员会做出再次驳回的最终决定。申请人可以在收到驳回的最终决定后或在权利要求被驳回两次后向专利审判和上诉委员会（PTAB）提出上诉。申请人也可以在放弃原申请之前提交一份新的申请，请求享有较早申请日的权益。

## 二、商标注册

### （一）商标注册的优势

申请联邦商标注册的优势包括：

第一，商标被纳入商标局的注册商标和待审查商标数据库中。这意味着当有人搜索与该注册商标的类似商标时，将会获得该注册商标的公示信息，包括其指定使用的商品和服务类别、申请商标注册的日期以及商标注册日期。

第二，在联邦法院就有关商标提起诉讼的权利。这可以让商标权人在全国任何地方起诉使用过该商标或过于相似的商标的其他人，而不需要到被告所在的州去起诉。法律推定原告拥有该商标并有权使用它。因此在联邦法院，商标权人的注册证书便足以证明其对商标的所有权而无需其他的证据。

第三，可以使用该注册作为在外国申请商标保护的依据。

第四，可以在商标上使用联邦商标注册符号®，以表明已在专利商标局注册。这有利于避免他人使用该商标或与之过于相似的商标。

### （二）商标注册的种类

如何选择保护商标是由当事人自己决定的，而在哪里或是否注册商标可以决定权利范围。具体来说，商标持有人可以依靠普通法权利申请州、联邦或国际商标注册。

#### 1.普通法权利

如果没有申请州或联邦注册，则商标保护只基于在特定地理区域内的商业活动中使用该商标。这限制了持有人的权利，因为其只能在商标被使用的特定区域享有商标权。

#### 2.州级商标注册

在美国各州注册商标只在该州享有商标权。如果跨越州界将业务扩展到商标没有注册的另一个州，则商标就得不到保护。如果决定跨州扩展业务，持有人需要决定是在该州注册商标还是申请联邦注册。此外，并非所有州都有商标注册数据库，这意味着第三方可能不会知道持有人对该商标的权利。

### 3.联邦商标注册

在美国专利商标局注册商标，可在全国享有权利，并将该注册列入专利商标局可公开访问的注册商标数据库。商标权人可以使用®符号，在跨州拓展业务时，一般可以依靠这些权利来保护商标。但是美国专利商标局不是一个执法机构，应由商标权人自己负责追究侵权人。

### 4.国际商标注册

虽然没有所谓的全球商标或全球商标注册，但申请人可以通过《马德里议定书》在多个国家注册商标。这一国际条约允许申请人提交一份申请，然后可以在100多个成员国中的任何一个国家申请，只要符合在这些国家注册的法律要求。虽然《马德里议定书》创造了国际注册这种概念，但该注册并不创造世界性的权利。该条约简化了在不同国家申请商标注册的程序，但它并不当然保证商标将在每个国家注册。每个国家的商标局将审查申请并决定商标是否会在该国注册。

#### （三）联邦注册的有效期

要继续在商业中使用商标，需要向专利商标局提供仍在使用商标的证据，此时商标注册可以一直持续下去。申请人需要在规定的时间内提交维护商标注册的文件并支付费用，如果没有在规定时间内维护商标注册，则将会失去该联邦注册，并需要重新开始申请程序。

#### （四）商标注册所需在线工具

##### 1.MyUSPTO

<https://my.uspto.gov/?wfdsz3qBQliKPHdvpiCIYzmSfs25TH7=>

该网站可以用来对知识产权进行管理，包括访问搜索、文件和状态功能等，并可以在申请状态发生变化时通过电子邮件获取更新信息，但必须先注册 uspto.gov 帐户才能访问 MyUSPTO。

## **2.search database in TESS**

[https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p\\_lang=english&p\\_d=trmk](https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk)

商标电子检索系统 (TESS) 包含所有有效和无效商标注册和申请的记录。可以在此数据库中搜索查看是否有与将要申请的商标有混淆的可能性。

## **3.file forms in TEAS**

<https://www.uspto.gov/trademarks/apply>

在线商标电子申请系统 (TEAS) 是填写和提交所有商标相关的表格并付款的地方。可以提交申请、回复审查意见、更新通信信息、提交商标注册维护和更新的文件等。填写表格时须登录 uspto.gov 帐户。

## **4.check status and view documents in TSDR**

<https://tsdr.uspto.gov/>

商标状态和文件检索 (TSDR) 系统允许使用序列号或注册号访问商标申请或注册文件，可以使用 TSDR 随时检查申请或注册状态，以及查看、打印和下载相应文件。

## **5.ID manual**

<https://idm-tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html>

可接受的商品和服务标识手册 (ID Manual) 提供了可被接受的商品或服务标识的列表。这些预先批准的描述可用于初始申请，以对商品或服务进行描述和分类。描述不准确时请勿使用。若错误识别商品或服务，可能会导致申请过程推迟或不予注册。可以在 TEAS 填写初始申请表之前或过程中查阅手册。

## **6. trademark manual of examining Procedure**

<https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current#/current/d1e2.html>

商标审查程序手册 (TMEP) 提供了审查员在审查商标申请时须遵循的指南和程序。

## **7. trademark official gazette**

[https://eog-tmng.uspto.gov/#issues=2021-02-16&pubReason=OPPOSITION&limit=20&orderBy=SERIAL\\_NR&view=review&subview=tile](https://eog-tmng.uspto.gov/#issues=2021-02-16&pubReason=OPPOSITION&limit=20&orderBy=SERIAL_NR&view=review&subview=tile)

商标官方公报 (TMOG) 是 USPTO 周刊，主要包括已获得 USPTO 审查员初步批准的注册商标。在 TMOG 中公布这些商标的异议期为 30 天。

## **8. design search code manual**

<https://tess2.uspto.gov/tmdb/dscm/index.htm>

设计搜索代码手册提供了一种在 TESS 中搜索商标中外观设计的方法。USPTO 为所有带有设计图形元素的商标分配一个或多个六位数字代码以用于搜索。该手册的索引中包含了这些代码的设计类别等。

### **（五） 律师代理注册**

如果是在国外注册的商标的申请人或注册人，必须有美国执照的律师来代理，但如果住所在美国，则不强制聘请律师。应当考虑是否需要聘请美国执照的律师，如果不聘请律师，则要准备好担任自己的律师。聘请律师的好处包括提供有关商标的重要法律意见、在提交申请之前进行商标审查搜索、准备申请、回复 USPTO 的信函、执行和维护商标权、在 USPTO 的商标审判和上诉委员会代表申请人、保护申请人免受欺诈性招揽。

聘请律师后申请费不变，但需要支付律师的服务费用。从长远看，聘请律师可能会为更有利，因为律师知道如何就商标的可注册性提供最佳建议并准备申请，并就整个过程中可能出现的各种问题对美国专利商标局作出回应。

注意商标申请公司不等同于律师事务所，USPTO 不建议聘请申请公司。

## （六）注册时间

注册商标是一个复杂的程序，要经历不同的阶段，通常情况下这一过程需要 12 至 18 个月。商标可能会因为各种法律原因而被不予注册，进而影响到注册商标所需时间，可以实时查看当前的状态和等待时间，准确地提交您的初始申请、回复表和注册后的程序可以加快进度。

## （七）查看申请状态

通过使用 TSDR 系统随时在线查看申请状态。申请提交后会收到一个序列号，进入 TSDR 输入序列号就可以看到申请情况，查看、打印和下载相应文件，以及是否有截止日期前未完成的事项。新的文件可能不会立即显示在 TSDR 中，通常在四到五天内出现。商标注册后仍可以继续 TSDR 中通过输入申请序列号或注册号来检查其状态和查看文件。

## （八）申请要求

### 1. 申请成为公共记录

商标申请一旦提交就成为公共记录。除付款信息外，提交的所有个人信息，包括地址和邮箱都将成为公共记录的一部分，可在 USPTO 的网站上查看。这由法律所规定。可以通过使用有限的选项防止某些个人信息在网站上被公开。

### 2. 确定注册商标的类型

可以申请将商标注册为标准字符商标或特殊形式商标，选择的类型会影响保护范围和提交要求。标准字符商标只需要很少的信息，而彩色特殊形式商标需要

提交商标的 JPG 版本、颜色声明以及包含颜色位置的商标描述。提交申请后不能对提交的商标做实质性的改变。申请所要提交的图样和样本是不一样的。图样显示商标是什么，样本显示如何在商品或服务上实际使用商标。需要确保图样类型、商标在样本上出现的方式是适当的。

### 3.图样

对要注册的商标的描述，称为图样（Drawings）。图样可以以标准字符或特殊形式显示商标。标准字符图画只有文字，没有风格化、颜色或设计。特殊形式的图画是风格化的，包括颜色，或有设计。图样类型会影响所得到的保护类型。如果文字是商标最重要的部分，一般使用标准字符图。如果设计元素或风格化更重要，一般使用特殊形式的图样。用标准字符注册商标会提供最广泛的保护。

每份申请只限于一个商标。如果一个商标有多个变体，每次申请只能提交该商标的一个变体，如果想注册所有变体，须为每个变体提交一份单独的申请。可以选择是否为商标申请一个或多个变体。这取决于具体情况以及商标或商标的变体的重要性。小企业往往选择只申请其商标的标准字符图样因为它为任何描述或颜色的文字提供广泛的保护。大型企业可能会申请各种可能的变体，选择适合需求和资源的绘图类型。

### 4.作为使用商标的证据的样本

在商业使用的基础上申请必须提供一个样本来注册商标，样本显示申请人如何在商业中实际使用商标与在申请中确定的商品或服务，是消费者在市场上看到的证据。例如，样本可以是一张照片，显示商标贴在商品的标签或吊牌上；也可以是商品包装上或商品本身上的商标照片。但必须将商标与商品直接联系起来。注册服务商标，样本可以是一张广告或小册子的照片，显示商标与这些服务一起使用。如果商标在网站上进行宣传或提供服务，也可以提供网站的截图，但必须包括 URL 和访问该网站的日期，能够将商标与服务直接联系起来。

### 5.搜索相似的商标

使用 TESS 进行搜索以确保没有已经注册或申请了的与商标相同或太过相似的商标。进行搜索后再决定是否提交申请。

## 6.对商品或服务进行识别和分类

申请必须包括一份已经使用或真正打算使用商标的商品和服务的清单，可以使用 ID Manual 来识别和分类所提供的商品或服务。描述商品和服务时应使用一般公众容易理解的清晰、简明的术语，准确、完整地描述商品或服务，如果使用不能识别商品或服务的模糊术语可能导致申请被驳回。商标类别是一种管理商品或服务申请、评估费用的方式。所有商品和服务的类别由国际协议确定，有 45 种国际类别，每个类别中都有许多项目，商品和服务不会在同一个类别中。

申请中商品或服务类别的数量会影响申请费用。提交初始申请后只能缩小或删除而不能扩大商品或服务的范围。

## 7.申请依据

申请依据是指在美国联邦注册商标申请的法律或法定基础，须在申请中说明所使用的申请依据，并应满足该依据的要求。了解不同类型的申请依据选项。

申请人必须说明允许其在联邦注册商标的法律原因。这就是所谓的申请依据。有多种申请依据，申请人必须满足其选择的申请依据的所有法律要求。最常见的是在商业中使用和意图使用。了解不同类型的申请依据和每种基础的要求。“在商业中使用”和“意图使用”是两种类型的申请依据，有不同的含义和要求。

“在商业中使用”是指将商标用于在州外销售或运输商品，或向居住在州外的客户提供服务。需要提供证据证明在商业中使用它，包含一份显示如何使用商标的样本、第一次在商业中使用商标的日期和第一次在任何地方使用它的日期。

“意图使用”是指还没有开始在商业上使用商标，但已经有善意的意图在未来三到四年内这样做。虽然可以以使用意向为基础申请注册商标，但在表明已经开始在商业中使用商标并提交适当的 TEAS 表格之前尚不能实际注册商标。

国际申请者也是一种申请依据。虽然大多数商标所有人在商业中使用或意图使用的基础上申请注册，但美国为拥有外国商标的人提供额外的申请依据。外国注册或申请依据“允许使用外国商标注册或申请”作为在美国注册商标的基础，通常被称为第 44 条申请依据。《马德里议定书》允许将外国商标注册所给予的保护延伸到美国。这被称为第 66(a)条申请依据。

## 8.选择申请表格

须以电子方式申报，使用 TEAS 完成初始申请。初次申请表格有两个申请选项：TEAS Plus 和 TEAS Standard。因为不同的申请方案有不同的前期要求，申请方案费用也不同。TEAS Plus 要求预先支付所有的申请费，且会自动选择你确定的商品或服务的正确分类。申请费是根据申请中国际类别总数来计算，如果找不到适合商品或服务的 ID 手册条目，则应使用 TEAS Standard 不要使用 TEAS Plus。

### （九） 商标注册具体流程

#### 1.以基于在商业中的商标使用提出的申请为例：

第 1 步：提交申请。提交申请后会得到一个美国专利商标局的序列号。可以在 TSDR 数据库中输入序列号来查阅申请状态。约三个月后进入第 2 步。

第 2 步：美国专利商标局审查申请。如果申请符合提交要求，将会被分配给一名审查员来审查，以确定根据联邦法律是否允许商标注册。申请被拒绝注册后申请费一般不会被退还。约一个月后进入步骤 3a 或步骤 3b。

第 3a 步：美国专利商标局批准商标并将其公布以备异议。如果审查员没有发现拒绝注册商标的理由，而且申请满足所有法律要求，商标将被批准在美国专利商标局的在线出版的周刊《商标官方公报》（TMOG）上公布，向公众提前通知美国专利商标局计划注册的商标。批准后约一个月，商标将在 TMOG 上公布。

在公布日期的 30 天内，任何认为如果注册商标，业务将受到损害的人都可以提出反对或异议。异议类似于联邦法院的诉讼程序，但由商标审判和上诉委员会

（TTAB）审理。该委员会由负责审查和决定这些事项行政法官组成。异议将会延长商标在 TMOG 上的公布到商标注册所需要的时间。如果有人对商标提出异议，USPTO 会通知申请人。在 30 天的异议期结束和任何异议得到解决之前不会有进一步的行动。约三个月后进入第 8 步。

**第 3b 步：**美国专利商标局发布审查意见。如果审查员发现有理由拒绝注册商标，或者申请没有满足所有的法律要求，审查员会将审查意见寄给申请人，解释这些拒绝及要求。申请人必须在寄出后的六个月内作出回应。在六个月内，进入步骤 4a 或步骤 4b。

**第 4a 步：**及时提交一份完整的对审查意见的答复，以避免申请被放弃。审查员将审查答复。约一到两个月后，进入第 5a 步或第 5b 步。

**第 4b 步：**如果在审查意见发出之日起六个月内没有回复，则申请被放弃。USPTO 会向申请人寄出“放弃通知”，不再处理申请，商标将不能注册。在这种情况下，申请费不会被退还。若要重新开始处理申请，必须在“放弃通知”寄出之日起两个月内提出恢复申请的请求，并须提交申请费。如果申请是在放弃日期后两个月内提交的，申请将因不及时而被拒绝，此时只能提交新的申请并缴纳新的费用。

**第 5a 步。**同第 3a 步。约三个月后，进入第 8 步。

**第 5b 步。**美国专利商标局发出最终信函（审查意见）。如果答复没有解决所有的驳回理由或满足所有的要求，审查员将发出最终审查意见，此为最终结果。可以对审查员的决定向 TTAB 提出上诉，也可以提交一份对最后信函的答复。少数情况下也可以向局长提交一份请求书。关于上诉的更多信息。在六个月内进入步骤 6a 或步骤 6b。

**第 6a 步。**提出上诉或及时提交完整的对终审信的答复。约一到两个月后，进入步骤 7a 或步骤 7b。

第 6b 步。如果在审查意见发出之日起六个月内没有提出上诉或以其他方式解决所有剩余问题，申请将被放弃。USPTO 会向申请人寄出“放弃通知”，不再处理申请，商标将不能注册。在这种情况下，申请费不会被退还。若要重新开始处理申请，必须在“放弃通知”寄出之日起两个月内提出恢复申请的请求，并须提交申请费。如果申请是在放弃日期后两个月内提交的，申请将因不及时而被拒绝，此时只能提交新的申请并缴纳新的费用。

第 7a 步。同第 3a 步。约三个月后，进入第 8 步。

第 7b 步。TTAB 处理上诉。如果答复没有解决所有的最终驳回理由或满足所有的最终要求，并且已经向 TTAB 提交了上诉通知，上诉将由 TTAB 处理和提起。

第 8 步。美国专利商标局注册商标。在商标在《商标官方公报》上发表后约三个月内，如果没有人提出异议则会注册商标。如果提出了异议但没有成功，在商标审判和上诉委员会驳回异议后注册商标。商标注册后必须在特定的时间范围内定期提交维护文件和费用以保持注册的有效性。在五到六年之间，进入第 9 步，每 10 年进入第 10 步。

第 9 步。提交一份第 8 条声明（Section 8 declaration）。在注册日期后的第一个六年期结束前，或在第六年到期后的六个月内，必须根据第 8 条提交一份使用或可原谅的不使用声明，并支付费用。该声明必须包括一份经核实的说明商标正在商业中使用并提供证明该使用的证据的声明。如果不提交这份声明，注册将被取消。

第 10 步。提交第 8 条声明和第 9 条续展（Section 9 renewal）。在注册日期后每 10 年结束前的一年内，或在 10 年结束后的 6 个月内，须根据第 8 条和第 9 条提交一份使用或可原谅的不使用/续展申请的综合声明，并支付相应的费用。这份声明通常必须包括一份经核实的说明商标在商业中的使用情况以及显示该使用情况的证据的声明，而续展是一份请求美国专利商标局为注册续展的声明。如果你不提交这份合并声明，注册将被取消并过期。

## 2.基于在商业中使用该商标的意图提出的申请

该类申请流程与（1）所述在异议期结束后到注册成功前这段过程中有一定区别，即 1-7 步和最后两步相同。

第 8 步。美国专利商标局在商标在《商标官方公报》上公布后的两个月内发出许可通知（Notice of Allowance, NOA）。NOA 不是注册，但意味着商标通过了 30 天的异议期，在及时提交可接受的使用声明（Statement of Use, SOU）后商标将被允许注册。提交 SOU 或申请延期提交 SOU 的截止日期从 NOA 签发之日起计算。如果不在六个月内提交 SOU 或延期请求，申请将被放弃。在六个月内转到步骤 9a 或步骤 9b 或步骤 9c。

第 9a 步。提出延期请求。如果还没有在商业上使用商标在 NOA 所列的所有商品和/或服务上必须及时提出延期请求并支付所需费用，以避免申请被放弃。必须在 NOA 日期的 6 个月内提出第一个请求，然后每六个月提交一次延期请求，总共可以提出五次延期请求。必须在第五次延期请求前提出所有后续请求。在第一次延期请求的 30 个月内必须进入第 9b 步。

第 9b 步。及时提交使用声明（SOU）。如果在商业上将商标用于 NOA 所列的所有商品或服务上，则须在 NOA 日期的 6 个月内提交 SOU 和所需费用。不能撤回 SOU，但可以在提交 SOU 的同时或之后提出一个延期请求，以获得更多的时间来解决 SOU 中的不足。大约一到两个月后，进入第 10 步。

第 9c 步。如果你没有在 NOA 日期的六个月内提交 SOU 或延期请求，申请会被放弃。USPTO 会向申请人寄出“放弃通知”，不再处理申请，商标将不能注册。在这种情况下，申请费不会被退还。若要重新开始处理申请，必须在“放弃通知”寄出之日起两个月内提出恢复申请的请求，并须提交申请费。如果申请是在放弃日期后两个月内提交的，申请将因不及时而被拒绝，此时只能提交新的申请并缴纳新的费用。

第 10 步。美国专利商标局审查 SOU。如果符合最低申请要求，SOU 将被转交给审查律师，由其决定根据联邦法律是否允许注册。不能撤回 SOU 且申请费也

不会退还，即使该申请后来因法律原因被拒绝注册。大约一个月后，进入步骤 11a 或步骤 11b。

步骤 11a。美国专利商标局批准 SOU 并注册你的商标。如果审查律师没有发现拒绝的理由，而且申请符合所有法律要求，SOU 将被批准。被批准后大约两个月内商标会被注册。商标注册后必须在特定的时间范围内定期提交维护文件和费用以保持注册的有效性。在五到六年之间，进入第 12 步，每 10 年进入第 113 步。

第 11b 步。美国专利商标局发布审查意见。如果审查律师发现有理由拒绝注册商标，或者申请没有满足所有的法律要求，审查律师会发布审查意见解释拒绝的理由或要求。申请人必须在收到后的六个月内回复。如果审查律师确定满足法律要求则与商标公布前的程序相同。SOU 中的问题被解决后并得到了批准，USPTO 会在大约两个月内颁发注册证书，否则申请将被放弃。

第 12 步与第 13 步，同（1）中第 9 和第 10 步。

### **3.基于在原籍国的相同商品或服务上已注册的相同商标提出的申请。**

该类申请流程与（1）所述仅在第一步提交申请时有区别。基于对相同商标和相同商品和/或服务的外国注册的所有权在美国提出申请，国外注册证书包括在申请中，但必须在注册前提交。国外注册证书是由与美国签订条约或国际协定的国家颁发，且必须是申请人的原籍国。申请人须是国外注册商标的所有权人，与所申请的商标应当相同，即所涉及的商品或服务与国外注册的商品或服务相同或被包含在内。

其他类型申请依据的流程可以参阅：

<https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-timelines/trademark-application-and-post-registration-process-timelines>

## **（十）收到商标注册证书**

商标注册后 TSDR 系统中信息会更新，可以看到注册通知以及证书图标。USPTO 会邮寄一份纸质的注册证书。申请人一般在注册程序完成后三个月内收到该证书。证书可以证明商标是在美国专利商标局注册的。

收到证书后应仔细阅读以确保信息的准确性。若不准确，应使用第 7 部分的“注册证书修正或更正申请书”（TEAS）表格，提出更正信息的申请。注册证书遗失或需要副本可以联系认证副本中心。

## （十一）维持联邦注册

维持注册的事项包括：

（1）继续在州际贸易中使用商标。如果不继续在州际商业中使用商标，除极少数情况外，将无法提交所需的文件以保持注册。

（2）在规定的时间内提交注册维护文件，并支付规定的费用。否则注册将过期或被取消，并需要重新开始申请程序以使商标在全国范围内保护。

（3）保持通信信息的更新。否则将无法收到重要的通知。

## （十二）费用

申请和维持商标注册的费用取决于多种因素。初始申请费用取决于申请表格种类以及申请中的商品或服务类别的数量，例如初始申请表格 TEAS Plus 和 TEAS Standard 两个选项的每类商品或服务的费用分别为 250 美元、350 美元。不同申请依据所需费用不同，以意图使用为申请依据在不同阶段需要支付额外费用。商标注册后也需要定期支付费用以维持注册。更详细的信息见商标费用信息和费用表。

初始申请表格有两个选项。TEAS Plus 和 TEAS Standard。两者的具体区别如下：

（1）TEAS Plus 申请选项在提交初始申请时有更多的要求，需要支付的每一类商品/服务的费用较低，在初次申请时支付所有申请费。TEAS Standard 的前期

要求较少，在初次申请时支付一笔申请费，其余的在后期进行支付，但最终必须满足所有的申请要求，且每一类商品/服务的费用支付费用更高。

（2）TEAS Plus 必须从 ID 手册中选择商品或服务，否则须使用 TEAS Standard，TEAS Standard 可以自主准确地描述商品和服务。

（3）对于外籍申请人而言，TEAS Plus 需要聘请一名具有美国执照的律师完成并提交初始申请，TEAS Standard 则可以自己完成，但之后仍需要聘请律师。

（4）对于补充说明而言，TEAS Plus 要求初始申请时提供所有规定的补充声明，TEAS Standard 可以在提交初始申请后再提供。必须提供补充声明的情形包括：

- 同一商标已由申请人在美国专利商标局注册，但先前注册的所有人姓名与新申请的不一致。
- 该商标包括颜色。
- 该商标包括设计或风格化的字体。
- 该商标包括非英语单词。
- 该商标包括非拉丁文字。
- 商标包括一个在世个人的名字或肖像。
- 该商标目前正在使用，申请人需要将使用范围限制在特定的地理区域，并确定其他同时使用的用户。

### （十三）常见问题

申请人要注意以下常见的错误。其中有些错误可以解决，但有些却无法纠正，需要重新开始申请程序。

#### 1.无法纠正的错误

### **(1) 在申请中商标所有人错误**

在申请中必须指明商标所有人的法律名称和实体类型。实体类型可以是个人、独资企业、公司、伙伴关系、有限责任公司或其他实体类型。虽然所有者不必亲自填写申请，但在最初提交申请时，必须在申请中正确指明所有者。

例如，两人共同拥有一家商店并想为商店注册一个商标，在申请中错误地表示其中一人是该商标的唯一所有人，则申请将被驳回，两人应被确定为共同所有人，不能通过添加另一人的名字作为共同所有人或将商标的所有权分配给两人来弥补这个错误，只能选择是重新开始申请。

### **(2) 商品或服务错误**

### **(3) 商标与一个已经注册或申请的商标冲突**

### **(4) 商标是通用的**

如果整个商标是通用的，这意味着它是商品或服务的普通、日常的名称。例如，Mobile App Store, Computer, 100% Cotton Tee 不能注册为相应商品或服务的商标，因为每个企业都有权使用这些日常用语来指代这些日常用品。

### **(5) 商标是一个常用的短语**

如果商标是日常用语中用来表达普通概念或情感的短语或口号，则很可能被拒绝注册。因为商标具有识别商品或服务来源的功能，一个常用的短语只能表明同意广泛使用的信息或情绪。例如 Proudly made in the USA 、 Think green 、 Drive safely 、 Once a Marine, always a Marine 、 Team Jesus 、 Texas Love 、 I ♥ DC。

## **2.可纠正或可能纠正的错误**

### **(1) 描述性商标**

如果商标只是描述了商品或服务的某些方面，将会被拒绝注册，例如“Cold” for ice cream、“Creamy” for yogurt、“Apple pie” for potpourri。如果没有显著

性的证据，这些类型的商标如果没有获得显著性的证据就不能在主注册簿(Principal Register)上注册，但可以在补充注册簿(Supplemental Register)上注册。

### **(2) 商标包括他人的名字且未取得他人同意**

如果商标包括一个在世个人的名字、肖像或签名，而没有得到他们的书面同意使用和注册，商标将被拒绝注册。即必须在申请中提供该人的书面同意。

### **(3) 商标只由一个姓氏组成**

在没有其他证据的情况下不能单独注册一个姓氏（或一个姓氏与通用或信息措辞相结合）。有相同的姓氏人很多，除非公众将姓氏与特定商品或服务联系起来，否则你不能对其拥有商标专用权。以姓氏作为注册商标的例子有福特汽车公司拥有的用于汽车的 Ford®，麦当劳公司拥有的用于餐饮服务的 McDonald's®。仅由姓氏组成的商标，如果没有证据证明其已获得显著性，就不能在主注册簿上注册，但可以在补充注册簿上注册。

### **(4) 样本类型错误或没有显示作为商标的用途**

样本必须显示在商业中如何在商品上或与商品有关的方面、或在服务的销售或广告中实际使用商标。如果样本不符合接受的规定将会被拒绝注册。常见的原因包括：样本没有显示申请的商标在任何相关商品或服务上的使用；样本是服务广告的印刷样张；样本是以数字方式创建或改变的商品图像；样本只是商品的广告材料；样本只是商标的图片或图画；样本是图样的复印件；样本是一个网页，不包括 URL 或访问日期。

如果样本没有显示该商标作为商标的功能，也会被拒绝注册。常见的原因包括：申请的商标仅仅是装饰品；申请的商标是表演艺术家或作者的名字或笔名；被申请的商标识别了一个单一的创造性作品的标题；被申请的商标识别了一个作品中的角色。

## 三、版权注册

### （一）概况

美国的版权注册申请包含三个基本要素：一份完整的申请表、一笔不可退还的申请费，以及不可归还的送存副本（即一份或多份被注册并“存放”在版权局的作品副本）。当版权局颁发注册证书时，它会以收到所有必需要素的日期作为版权注册的生效日期，而不管处理版权注册申请和邮寄注册证书所花费的时间。

### （二）版权的注册

#### 1. 申请注册版权的方式

##### （1）在线申请

通过电子版权局（eCO）进行在线注册是注册文学作品、视觉艺术作品、表演艺术作品（包括电影、录音等）的基本权利的首选方式。网上申请的优点包括：

- 申请费较低；
- 最快的处理时间；
- 在线状态跟踪；
- 通过信用卡或借记卡，电子支票，或版权局的存款账户安全支付；
- 可以将某些类别的送存副本直接以电子文件形式上传到 eCO 中；

即使打算提交纸质文件进行送存，仍然可以在线注册。

##### （2）纸质申请

也可以使用填写表格 TX（文学作品）；VA（视觉艺术作品）；PA（表演艺术作品，包括电影）；SR（录音）；和 SE（单行本）来注册版权。要获得这些表格，可以访问版权局的网站 [www.copyright.gov](http://www.copyright.gov)。在电脑上填写要注册的作品类

型的表格，打印出来并签名，连同支票或汇票和送存副本一起邮寄。使用其中一种表格的基本注册费为 85 美元，以支票或汇票支付。与在线注册相比，费用较高，这反映了处理纸质申请的人工成本较高。某些申请必须用纸质材料填写，并将费用和送存副本邮寄给版权局。

## 2.计算机程序的注册流程

计算机程序是在计算机中直接或间接使用以产生特定结果的一组语句或指令。计算机程序的版权保护扩展到程序中包含的所有受版权保护的表达。版权法不保护计算机程序的功能方面，例如程序的算法，格式，功能，逻辑或系统设计。需要注意包含新的受版权保护的计算机程序的每个版本均被视为独立的作品。必须为要注册的每个版本提交单独的申请、申请费和送存副本。但是，如果程序尚未发布，则可以通过对未发布作品进行集体注册将它们一起提交来注册同一程序的多个版本。计算机程序的每个新版本的注册都涵盖了作者为该版本贡献的新材料，包括任何更改，修订，添加或其他修改。

除以下所述的有限情况外，注册不包括同一程序的早期版本或可能包含在源代码中的已有材料。特别是，程序的特定版本的注册不包括：

- 先前发布的源代码；
- 先前注册的源代码；
- 公共领域的源代码；
- 第三方拥有的受版权保护的源代码。

此规则有一个例外。如果从未发布或注册过的原始代码，以及申请人对于新的和以前存在的源代码都拥有版权，则注册可以涵盖新的和先前的源代码。

### (1) 送存要求

提交要注册的计算机程序的特定版本的源代码。源代码是使用编程语言（例如 C ++, PERL, Java）编写的语句和指令集。熟悉编程语言的人可以理解源代码，但是在计算机或其他电子设备可以理解源代码之前，需要将其转换为目标代码。最好将源代码以 PDF 文件或版权局接受的其他文件类型上传到电子注册系统。可接受的文件类型列表可在线获得。或者可以在纸上打印源代码，将其邮寄到版权局。在所有情况下，要将程序的标题和版本号添加到代码的第一页。

对于用 JavaScript 或其他脚本语言编写的程序，该脚本被视为等同于源代码。因此，应该提交与提交源代码相同页数的脚本。屏幕上的文本，按钮或命令的副本不能替代此要求。

可以提交程序的完整源代码，也可以提交有代表性的部分。所需的具体材料可能取决于以下因素而有所不同：

- 源代码是否包含商业机密材料；
- 作品是否是衍生计算机程序；
- 程序是否固定在 CD-ROM 上；
- 是否有不同的人拥有源代码；
- 是否要为计算机程序注册用户手册或其他文档；
- 是否要注册运行电子游戏的计算机程序。

## **(2) 不含商业秘密材料的代码**

如果源代码不包含商业机密，可提交要注册的特定版本的源代码的前 25 页和后 25 页的一份副本。如果源代码没有准确的开始，中间或结尾，则申请人应提交五十页来代表申请人打算注册的特定版本。如果整个程序不超过 50 页，则提交整个源代码，并通知版权局所提交的是整个代码。无论选择哪种方式，都要提交包含要注册版本的版权声明（如果有）页面的副本。

### （3）含有商业秘密材料的代码

如果源代码确实包含商业机密，可以选择以下选项之一提交要注册的特定版本的部分源代码：

- 前十页和后十页的一份副本，不遮挡任何代码；
- 前二十五页和后二十五页的一份副本，如果被屏蔽的部分少于送存的百分之五十，则将包含商业机密的代码部分屏蔽掉；
- 程序的目标代码的前 25 页和后 25 页的一个副本，以及源代码的十页或更多连续页，不屏蔽任何源代码（请参阅下面有关目标代码的小标题）；
- 如果整个程序的源代码少于五十页，则提供整个代码的一个副本，屏蔽包含商业机密的代码部分，前提是被屏蔽的部分占总体的百分之五十以下；
- 如果源代码没有精确的开始、中间或结尾，则申请人可以提交适当数量的页面（使用上述选项之一）。

无论选择哪种方式，都应提交源代码中包含要注册版本的版权声明（如果有）的部分。

版权局对提交的包含商业机密的源代码将严格遵守规则，拒绝接受不符合标准的送存。具体来说，源代码中被屏蔽的部分必须小于未屏蔽的部分，并且未屏蔽的部分必须包含相当数量的可受到版权保护的表达。

### （4）衍生计算机程序

如果计算机程序包含的原始材料既新颖又与现有作品相异，则足以将该程序视为原创作品，并可以申请注册衍生计算机程序。仅对现有工作进行几处较小的更改或修订，或者进行由硬件功能决定的更改或修订，不能满足此要求。

衍生计算机程序的注册包括作者为该工作贡献的新材料或经修订的材料。它不包括程序中可能出现的任何以前出版的、事先注册的或公共领域的材料。要注册衍生计算机程序，需要提交特定版本的部分源代码，如下所示：

- 如果新材料或修订材料出现在整个程序中，则要提交源代码的前 25 页和后 25 页；
- 如果新的或修订的材料没有出现在源代码的前 25 页和后 25 页中，则要提交包含新的或修订的材料的所有源代码；
- 如果源代码包含商业秘密，可以使用上文讨论的关于包含商业秘密的源代码的选项之一来提交一部分程序代码。

无论选择哪种方式，都应提交源代码中包含要注册版本的版权声明（如果有）的部分。

#### **(5) CD-ROM 上的计算机程序**

如果计算机程序固定在 CD-ROM 中，则需要提交整个 CD-ROM 软件包的一份完整副本，包括该程序的所有说明材料。此外，可以使用上文讨论的选项之一来提交要注册的程序版本的部分源代码。

#### **(6) 计算机屏幕显示**

计算机程序及其生成的屏幕显示通常被认为是相同的工作，因为大多数屏幕显示是由程序代码创建的。如果程序代码和屏幕显示的版权归同一方所有，程序 and 任何相关的屏幕显示都可以用同一申请来注册。但是，如果程序代码和屏幕显示的版权归不同的人所有，就需要分别进行申请。

#### **(7) 用户手册**

申请人可以注册解释计算机程序开发或操作的用户手册、说明手册、流程图和其他文档。如果程序和文档的版权由同一方拥有，则可以在一份申请中注册该程序和文件。

要注册计算机程序及其文档，可以使用上述选项之一来提交一份完整的文档副本和一部分源代码。

要在不注册计算机程序的情况下注册用户手册或其他文档，需要提交文档的两份完整副本（如果已发布），或提交一份完整的副本（如果未发布）。可以将文档上传到电子注册系统（最好以 PDF 文件格式上传），也可以以实物形式将其邮寄到版权局。

#### **(8) HTML**

出于注册目的，超文本标记语言（HTML）不是计算机程序。HTML 是网站设计中使用的标准标记语言。版权局不会将 HTML 注册为计算机程序，因为 HTML 不构成源代码。源代码通常是由人们使用诸如 Java, C 或 C++ 之类的计算机编程语言编写的。相比之下，HTML 通常是由自动网站设计软件生成的。如果 HTML 是由人而不是网站设计程序创建的，并且包含足够的创意表达，则可以将 HTML 注册为文学作品。要注册 HTML，必须提交整个代码的完整副本。

#### **(9) 电子游戏**

电子游戏通常包含两个主要组成部分：出现在屏幕上的视听材料和运行游戏的计算机程序。如果程序和视听材料的版权归同一方所有，则可以用一份申请注册电子游戏的视听材料和运行该游戏的计算机程序。如果该程序和视听材料的版权由不同方拥有，则该程序和视听材料被视为单独的作品，并且必须为该程序和视听材料提交单独的申请。

如果电子游戏已固定在 CD-ROM 中，则需要邮寄完整 CD-ROM 软件包的一份完整副本，包括任何附带的说明手册的完整副本。如果未将电子游戏固定在 CD-ROM 中，则需要提交识别材料（例如照片），其中包含电子游戏的视听元素

的代表部分以及游戏的简短书面说明。可以将标识材料上传到电子注册系统，也可以将其以实物形式邮寄到版权局。

### **（10）送存要求豁免**

版权局有权在适当情况下免除送存的要求。所有的豁免请求都必须以书面形式提出。必须说明无法提交要注册的特定版本的源代码的具体原因，并且必须说明该代码在同一程序的较早版本或更高版本中出现的百分比。此外，必须提交其他版本的一部分代码，并且送存副本中必须至少包含要注册的部分内容。版权局将在收到请求后对其进行评估。



## 四、企业海外知识产权布局

### （一）知识产权布局实务

知识产权布局实务要点包括获得、运用、保护三个环节。知识产权获得是企业知识产权工作的基础一环，是知识产权运用、保护、管理等工作的前提。获得方式主要有创新、购买、收购与兼并、风险投资等等。知识产权运用需要有较为全面的运用思路与合理的运用计划，并需要进行必要的尽职调查。在市场交易前，企业往往会调查目标知识产权的基本信息、数量、法律状态等，一般需要开展的进阶调查有知识产权授权前景或稳定性调查与技术保护程度调查两种。

知识产权运用主要包括许可、转让、转化、投资、作价入股、证券化等，以及知识产权维权与知识产权标准化。知识产权运用应根据实际需要和商业目标有计划的开展，从战略高度加以把握，不能盲目化，也不应将企业知识产权运用视为纯粹的获得经济利益的行为，否则会失去自身的市场优势地位。

企业知识产权保护是知识产权布局的重中之重，如果企业在获得知识产权后不懂得保护，则无法利用知识产权为自身带来经济价值，并将有利于竞争对手的发展。知识产权保护主要包括防止权力流失、贬值，防范侵权及被控侵权风险。知识产权保护应当重点关注以下一些方面。

#### 1.完善商业秘密保护

首先，企业应当制定完善的商业秘密管理制度，确立包含商业秘密的确定、内容、密级、期限、使用、传输、泄露或被侵犯时的处理等内容的相关文件，并对保密责任人、权限、外来人员的管理做出规定。其次，根据商业秘密的确定方法，应及时对技术信息和经营信息进行筛选，确定应当保密的具体信息单元及其非公知性情况。在有条件的情况下制定保密信息分级办法，根据重要程度对保密信息确定不同的保密级别以进行管理。最后，应针对不同的保密信息设立商业秘密管理人，采取的保密措施应当体现企业的保密意图，如对涉密信息采取技术措

施和设定访问权限，与关键技术人员及第三方签订的保密协议或条款中应包括保密内容、范围、措施等。

## 2.必要的 FTO 尽职调查

企业应当关注如何控制侵犯他人知识产权的风险这一问题，通常会在产品上市之前委托外部律师进行可自由实施（Freedom to Operate，简称 FTO）尽职调查，可用于评估产品上市后的风险，并能在被诉侵权时主张不具有主观恶意。

## 3.有效的维权或应对机制

为构建有效的维权机制，企业应当重视知识产权的有效管理，注意保留知识产权形成过程，如计算机软件、美术作品的开发过程、创作过程中的一些必要文件和信息。建立有效的监控和举报制度有助于及时发现侵权线索或侵权行为，需要注意保留和固定侵权证据以避免证据灭失，为后续维权奠定基础。与此同时也应当建立配套的应对机制，构建合理高效的内部知识产权管理制度，充分关注海外知识产权法律制度及竞争对手的情况。

# （二）海外专利布局

## 1.背景介绍

国际经济贸易的新形势会给中国企业的专利海外布局带来诸多影响。不断升级的贸易摩擦成为影响全球经济健康发展的重要风险，作为贸易壁垒的重要表现形式，知识产权的作用开始逐渐凸显。美国以技术封锁为名，限制中国企业出口和转型升级，该形势下中国企业应更加重视专利海外布局。

中国企业在海外专利领域遇到很多陷阱，很容易产生侵犯海外专利权的问题。知识产权具有地域性，某些产品虽然在国内并不会侵权，但在海外可能会面临专利侵权这些问题。在海外参展也会经常遇到知识产权纠纷问题，中国企业在欧盟国家的展会上频繁遭遇侵权调查，接到申请后欧盟国家执法部门往往会在国际展会上对中国企业的参展产品进行大面积搜查，如果构成侵权将会立即下达临时禁

令并强制执行，没收参展展品并撤销展台。因无法正常进行产品展示、推广、商务洽谈等活动，企业的国际形象将会受损并产生经济损失。如果企业在进行海外产品并购时并未对其所涉及的专利进行评估、购买，导致在完成时需要缴纳高额的专利许可费用，将会大幅削减企业的自身利润，并因此陷入被动局面。

近年来中国企业在专利海外布局也取得了一些进展。在经济快速发展时期，以防御为主，并由于专利处于弱势地位而被动挨打。随后企业开始进入布局阶段，积极研发和进行海外专利布局。经过一段时间布局后，中国企业获得一定数量和质量的专利从而能够在国际舞台上展示实力，与竞争对手互有攻防。除了华为、大疆等极少数公司步入了专利的攻防阶段，海外舞台上中国绝大部分企业仍然处于防御阶段或者正在从防御阶段逐步走向布局阶段。中国企业在知识产权领域的防范和保护意识的不断增强，使得中国企业近几年在海外的专利和商标申请量整体呈现逐年上升的趋势。

## 2.专利海外布局注意点概述

在进行海外知识产权布局时，应当立足于企业的实际情况。具有不同产业、不同生命周期的企业，应当制定不同的知识产权布局策略。如企业处于产业引进期时，应密切关注同类产业领域的专利信息，利用收集的专利情报尽早进行专利布局，并通过限制竞争对手以占据主要市场。对于产业成长期的企业，在对基础专利进行规避设计的同时，还需要对专利技术进行阶梯式布局，错开不同市场的专利申请时间，尽可能延长技术的保护周期。这两种时效周期比较长，对于具有一定经济实力的企业还可以通过知识产权并购的方式，购买海外专利及商标，实现海外市场的竞争优势地位与优质资产的转移。

企业应当重视专利检索和评估。在产品研发、进入海外市场或在海外参展之前，通过专利检索和评估对产品是否可能侵犯他人专利权和违反相关法律法规进行调查和研究，对可能面临的风险建立预案。以贴牌方式出口的外贸企业应审查下单的外商是否拥有该产品的商标、专利、著作权等权利的证明文件，并应在合同上约定知识产权免责条款。

企业也应当积极进行知识产权维权。首先应建立积极的维权态度，通过诉讼等方式对专利、商标等知识产权进行维权，并可以进一步地实现同类企业的合作。其次是从政府等官方组织中获取有价值的信息、必要的法律援助等。最后，企业应与资深的知识产权服务机构进行深度合作，遇到相关问题应及时咨询专业人士以获取专业意见。

### （三）专利海外布局难点及破局

#### 1. 专利保护的内容要素

专利布局的核心是通过选择发明点以获得高价值的专利，进而构筑专利网来保护企业自身的研发创新，或突破竞争对手核心专利的限制，提升企业在产业链中的话语权。专利布局的内容应从产品和项目的整体架构出发，通过多技术角度进行保护。同时在内容选择上也要考虑上下游产业及其相关产业延伸的可能性。专利保护的内容要素可总结分为如下几个方面：

##### （1）多角度、全方位的专利保护体系

对于一套新的工艺或新产品，企业通常需要针对各个工艺环节以及产品的不同部件及其各种改进进行专利保护，构筑成相互关联的专利网。在重视核心技术研发的同时不能忽略微小的创意发明和改进的外围专利。此类创意性的专利在研发投入上通常会低于技术性更强的基础专利，但如果其应用性和创意比较出色，则能为产品带来巨大的市场价值。

##### （2）基于产业链的纵向延伸

不仅是企业和同行业竞争对手会在专利领域产生竞争，如能将专利的优势渗透到上下游行业及相关行业中，将增强企业在产业链中的话语权，为技术拓展提供保障。例如在化工行业中，某化工企业生产的产品包括一系列具有防弹、切割防护、阻燃等特性的高分子纤维类产品。则比较适宜的专利保护策略应当是除了对纤维结构、组合物、制备方法申请专利外，该企业的专利布局还应该延伸到下游织物、服装、以及和纤维有关的软管、过滤器等大量下游产品相关的专利。通

过这种对下游需求和潜在产品的研究，上游企业对下游企业能形成一种专利上的优势，从而影响下游企业在采购中对供应商的选择，以巩固自己的优势地位。

## 2.重视时机选择

企业确定好商业目标与专利布局的工作后，应当尽早将专利布局落实为专利申请。但在一些情形下相反，如医药研发的周期比较长，产品上市时专利保护期一般已经过去了六七年。因此对于这些产品，医药企业往往会拖延专利申请的时机，直到进入临床研究前才递交专利申请，进而获得在产品上市后更长的专利保护期。此外，企业针对外观设计专利也可能拖延专利申请的时机。比如手机以及其它的电子产品、玩具的外观，企业可能会在产品上市前夕才递交外观设计专利。由于外观设计专利的审查周期非常短，企业不希望竞争对手过早了解到自己产品的情况，因而会配合产品上市的时间点来合理安排外观设计专利申请的时机。

“先申请原则”是目前全球绝大多数国家所采用的专利申请制度。拖延专利申请机会使得企业面临巨大的风险，竞争对手有可能较早申请专利而获得专利权。因此一般只有在竞争不激烈的领域才可能采取这种策略。企业需要综合行业的特点、产品的特点、市场竞争的激烈程度等因素来考虑专利申请的时机。在一般情况下，当技术方案符合专利申请的条件时，尤其是针对发明专利申请，建议尽早申请以获得主动权。

## 3.选择合适的目标国

申请专利的目标国在选择上应当主要考虑企业以及竞争对手主要的产品市场和生产地，并综合考虑展会所在国家、当地专利制度的健全程度、未来的市场变化、区域组织、货物的运输途径等因素。对于开发周期长的产品，早期专利申请阶段未来市场变动的因素非常大，通常需要由企业中的市场部和战略发展部共同参与专利布局的地域选择，尽可能减少对未来市场环境的误判。

## 4.专利布局的途径

企业可以通过申请专利来进行专利布局。对于重要的产品要考虑多主题、多角度的保护。例如从产品的独立部件、功能模块、产品的整体和系统等不同层级来对技术要点进行专利保护，并对产品的改良、升级进行持续保护，形成动态的保护网络。对于技术追随型企业，可以在拥有核心专利的企业尚未进行专利布局之前，提前研究核心技术的外围专利，在技术改进、技术应用等方面申请专利，获得未来进入某一技术领域的专利储备。

此外企业也可以通过专利收购来快速获得专利积累，为技术开发和市场开拓提前做准备。例如小米公司于2010年成立，自成立之初起，小米公司就一直积极进行专利收购，先后从大唐电信、博通、Intel、微软等公司购买了涉及移动芯片、基带、通信、电子器件和软件技术领域的诸多专利。作为移动通信领域的后起之秀，在2015年小米公司手机销售总数量就进入了全球前5名。积极的专利收购策略降低了单纯依靠自身研发带来的时间周期长的问题，使得小米公司能迅速获得充足的专利储备，在未来的竞争中拥有反制竞争对手的专利武器，进入国际市场也变得更加顺利。谷歌于2011年8月宣布收购摩托罗拉，交易总价值达到约125亿美元，该收购行为使得共获得近25000项专利，其中包括17000项摩托罗拉已经获得授权的专利。获取大量专利强化了谷歌对Android平台的保护，在与苹果和微软等竞争对手的博弈中拥有了更多能与对手抗衡的专利，也能处于更加有利的市场位置。

## 5.避免申请过程中的价格陷阱

海外专利申请的费用包括申请费、审查费等官方费用和海外律师费用。海外专利申请的费用相比国内专利申请更加昂贵，尤其是海外律师费用往往是国内代理费用的十倍之多。费用问题给国内企业带来了很大的负担，是阻碍国内的一些创业型的小企业在海外申请专利的一个主要因素。

低价格和获得授权不是专利申请的最终目标，而是在这一过程中获得保护范围合适且稳定的权利进而能够行使权利以获得最大的经济利益。尽管通过在某些情况下非正常途径在申请阶段能够获得授权，但是不合理的低价往往是通过省略不影响授权但影响行权的必要程序、提供不真实信息以降低成本等手段来实现的，

这必然会存在隐患。例如在美国专利申请中这将在申请过程中留有不当行为（**Inequitable Conduct**），导致专利的有效性（一般只有在侵权诉讼程序中才会显现）将会被质疑、不能行使专利权等严重后果。国内企业可以通过合理利用申请国的专利申请程序来降低申请费用。例如在美国、欧洲等一些国家通过电子方式提交申请可以节省部分申请费用，利用快速审查程序以加快审查进度也能降低审查过程中的费用。同时，根据不同国家如美国专利商标局的规定调整权利要求的数量以及说明书的长度，以减少因为超出规定数目而需要缴纳的额外费用。

## 6. 专利申请前国内保密审查

在《中华人民共和国专利法》第 19 条中明确规定，任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。对违反此项规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。此项条款既是驳回条款也是无效条款，因此企业应当关注保密审查之事项。

### （四）专利申请撰写——从律师的角度

在前文申请部分已经区分了律师与代理人在撰写专利申请时的不同。代理人一般仅考虑如何使专利尽量快地获得授权，但律师则应考虑更多因素，除使专利获得授权外，还应有清晰的权利边界以尽可能避免侵犯他人专利，同时也应避免专利在短时间被无效或者在专利诉讼中处于不利地位，并有利于企业未来的专利布局。律师撰写专利申请时的考虑因素具体可分为如下方面。

#### 1. 合理、清晰的权利要求范围

权利范围太宽不容易获得授权，而为了授权放弃一些保护范围会影响到企业后续的专利布局，使得企业在可能遭遇的专利诉讼中处于不利地位。权利要求范围也应当清楚与确定。如一件专利的权利要求特征规定某一参数的数值范围，但说明书中没有记载测定该参数的方法，而在现有技术中存在不同的测定方法，而且不同的测定方法会产生不同的结果，这会导致权利要求范围不清楚。在诉讼中，

如果专利权人按照日本的标准测定方法主张专利侵权，而使用中国的标准测定方法的结果，参数的值不在权利要求的范围内，则法院会判定不构成专利侵权。

## 2.权利要求的技术特征容易确定

在有些情况下代理人为了使专利申请更容易获得授权，会使得本发明与现有技术的技术特征区别非常明显，但是可能会造成在行使权利时不容易确定权利边界的缺点，导致专利保护失去意义。如一项专利的权利要求规定的技术特征只有日本某机构的特定仪器能够测定参数，该专利在中国的侵权诉讼中将会遇到很大的举证困难。

## 3.禁止反悔原则

该原则在美国也被称为 *estoppel*，即在专利申请过程中专利权人对权利要求的修改以及对于专利性的意见陈述在诉讼阶段是有约束力的，专利权人不能在诉讼中通过等同原则主张将在申请过程中已经放弃的内容纳入专利保护的范畴。例如专利权人在申请过程中虽然没有修改权利要求，但陈述中将某结构“设置为两层对本发明很重要”。因此在诉讼中如果被告使用“单层结构”达到了相似的功能，专利权人不能主张“单层的结构”与权利要求中的“两层的结构”等同。因此，律师需要审慎考虑所放弃的权利对企业可能造成的影响。

## （五）商标海外布局难点及破局

### 1.海外商标管理

商标注册后需要对商标进行有效和系统的管理。商标注册后一般是 10 年后才需要进行续展缴费。由于时间跨度长，如果缺少有效且准确的管理制度，则可能会贻误续展时间进而导致丧失相应权利。如果企业自身尚未引入有效的管理系统，可以寻求外部事务所的帮助并交由外部事务所进行续展管理，可以要求其定期提供报表以便于核对。

几乎所有国家都有关于不使用的商标可撤销的制度。通过建立商标使用证据库可以避免需要时找不到证据或来不及找证据的处境，企业在平时应当定期收集，按商标、国家、时间进行分类保存，收集的证据同时也可以用于商标维权中。该数据库和信息收集工作可以清晰了解企业在各个海外国家的商标使用状况，有助于决定是否需要继续维持或者另行重复注册某个商标。

同时，企业应当也密切关注商标侵权状况，定期向企业员工尤其是市场第一线的员工普及商标知识，指导其如何发现商标侵权行为以及如何应对这类情况，以便及时发现和制止他人对企业商标的侵犯和损害。

## 2.有效应对海外商标抢注

### （1）预防海外抢注商标

目前进行海外商标申请的方式有通过国家知识产权局向世界知识产权组织 WIPO 递交马德里国际商标申请和直接向目标国家申请注册（包括区域注册，如欧盟，非洲知识产权组织）两种。马德里国际商标申请是根据《商标国际注册马德里协定》或《商标国际注册马德里协定有关议定书》的规定，在“马德里联盟”成员国进行的商标注册。截止 2021 年 7 月，“马德里联盟”共有 108 个成员国，涵盖 124 个国家，包括中国、美国、德国、法国、英国、意大利、日本等世界主要经济体。只要申请人在国内有商标注册或申请，就可以提交马德里国际商标申请。申请人仅需向国家知识产权局递交申请文件，在申请文件中可以随意选择“马德里联盟”中的成员国。国家知识产权局收到申请后，会将申请递交至世界知识产权组织 WIPO 国际局，然后 WIPO 会通知各个国家的商标审查机构进行审查。

### （2）应对海外抢注商标

为了及时发现商标是否被抢注，企业可以委托海外代理机构进行定期监测，一旦发现商标被抢注之情形，应对不同状态的抢注商标尽快采取相应的不同措施。针对已经被公告但未获得注册的商标，可以提出异议。一般来说，如果商标权利人理由充分，异议的成功率是较大的，所需时间也比较短。如果抢注者为具有明

显恶意的职业抢注人，则异议成功率会更高。异议所需的时间根据各国的情况不同，一般需要约几个月的时间。如泉州服装企业在澳门进行异议的时间约为 5 个月，五粮液商标在韩国被抢注后提出异议的历时约 14 个月。

已经注册的抢注商标需要更为复杂的应对措施。撤销被抢注的商标需要权利人提供充足的理由和证据，如果已注册商标在当地已投入使用会增加撤销的难度。如果商标注册已满 5 年，则撤销的可能性就更小。在撤销的同时，抢注人为了实施报复可能会对权利人在当地开展的业务提起商标侵权诉讼，以逼迫权利人和解谈判并支付高昂的对价。一般来说，在海外撤销商标会经历法院诉讼，所需的时间更长。如被抢注的“恰恰”商标历经 7 年才被撤销，“王致和”商标在德国被抢注后历经 27 个月才被撤销。

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property Protection Center



## 第六章 美国知识产权保护指引

### 一、知识产权司法保护

#### （一）专利的司法保护

##### 1. 专利侵权概述

###### （1）专利侵权的定义

在专利权的有效期内，任何人未经权利人的许可而利用专利权所覆盖的发明都是侵权。其中的利用，可以是制造、使用、销售、许诺销售和进口等等行为。而且每一个行为，如制造、使用、销售、许诺销售或进口，都可能构成单独的侵权。例如，仅仅制造但没有使用或者销售是侵权，仅仅使用但没有制造或者销售，销售而没有制造或使用，以及进口而没有制造、使用等等，都构成单独的侵权行为，此外，帮助或主动诱导上述直接侵权行为的行为也构成专利侵权。权利人可以在哪个环节上主张权利，或者愿意在哪个环节上主张权利，包括侵权人在内的他人无权干预。

###### （2）专利侵权的维权方式

在美国，专利侵权的救济措施通常包括民事诉讼、边境措施、仲裁、调解、和解等。

###### a. 诉讼

需要注意的是，与中国不同，<sup>208</sup>美国专利侵权不涉及刑事责任。故而在美专利诉讼以民事诉讼为主，其常见选项包括宣告性判决、金钱判决、禁令等。对于专利诉讼将在后续部分重点讲解，此处暂不赘述。

---

<sup>208</sup> 如《中华人民共和国刑法》第 216 条对假冒专利罪、第 220 条对单位犯侵犯知识产权罪的处罚规定。

## **b. 仲裁**

美国法院承认对侵权和有效性问题进行的仲裁，并将在专利许可中执行仲裁条款。美国专利局也承认关于已发布专利有效性的仲裁裁决。此外，虽然提交仲裁的专利纠纷相对较少，但仲裁在跨国公司之间的大量专利纠纷中发挥了关键作用。相较于诉讼而言，仲裁在审理速度、诉讼成本和诉讼可确定性上独具优势。

在美国，上诉法院对仲裁裁决的审查非常有限，而独立的仲裁机构则可以提供某种形式的上诉审查。例如，美国仲裁协会有可选上诉仲裁规则，允许当事人选择同意向上诉法庭提交仲裁裁决。

## **c. 替代争议解决方法（ADR）**

在专利纠纷的解决中，获取胜诉裁判固然重要，却也并非评判事件本身成败的唯一指标。尤其是对于意图出海、在美国布局自身市场的中国企业而言，有时选择诉讼外的争议解决方法也不失为一条良策。介于专利诉讼所需的巨大时间与金钱成本，替代争议解决方法（Alternative Dispute Resolution，即 ADR）成为许多当事人的选择。事实上，如今许多联邦地区法院会要求当事人在审判前参与某种形式的 ADR。其中，调解是最为常见的形式。调解员既可以由当事人聘请，也可以由法院提供。

## **2. 专利诉讼的法律渊源**

在美国，有两种类型的成文法：美国国会制定的联邦法律以及各州制定的州法律。而调整专利诉讼的法律规范则来源更广，主要包括：州与联邦的立法、各级法院判例、行政机构规则。

### **（1）立法**

美国专利法源于美国宪法中的专利条款，该条款规定国会有权“通过在有限时间内确保发明人对其发明的专有权，来促进实用艺术的进步”。<sup>209</sup>因此，专利

---

209 U.S.C.A. Const. Art. I § 8, cl. 8

仅受联邦法律管辖，而州法律在专利诉讼中则几乎没有作用，除非涉诉案件的争议焦点在合同本身。规范专利的联邦法律的主要来源是美国法典第 35 篇。

## （2）法院判例

美国是一个依赖司法先例的普通法系国家。因此，联邦法院的裁决在美国专利法和诉讼中发挥着至关重要的作用，在某些情况下，通过解释宪法和联邦法规，法院还可以自行制定规则。例如，美国最高法院最先采用的“等同原则”，就没有独立的法律依据。联邦法院对专利侵权案件拥有专属管辖权，《联邦民事诉讼规则》和《联邦证据规则》（Federal Rules of Evidence）适用于这些诉讼。此外，许多地区法院制定了专门针对专利诉讼的地方性规则。

## （3）行政机构规则

以下两类联邦行政机构也受托处理专利事务：

- 美国专利局 (USPTO) 是受托审查和颁发专利的行政机构。通过其专利审判和上诉委员会 (PTAB)，它还主持各方之间的授权后程序，其中一方可以质疑另一方的专利。
- 美国国际贸易委员会 (USITC) 负责在边境执行专利。这些行政机构都受某一联邦法规及其自身规则的约束，这些规则必须与宪法和联邦专利法规相一致。例如，美国专利商标局发布的专利审查程序手册和联邦法规第 37 篇为专利审查员和从业人员提供了规则和程序。

此外，上述主要法律渊源的优先顺序如下：

- 美国宪法；
- 联邦法规和条例；

---

The Congress shall have Power . . . To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries;

- 判例法。

在专利判例法中，优先顺序大致如下：

- 美国最高法院判例；
- 联邦巡回上诉法院（自 1982 年以来对专利上诉具有专属管辖权）判例；
- 提起案件的地区巡回法院内的联邦地区法院判例；
- 提起案件的地区巡回法院以外的联邦地区法院判例；
- 行政机关的决定和规则。

### 3.专利侵权诉讼的基本程序

美国知识产权类诉讼主要分为三个阶段，即诉答阶段（Pleadings）、证据开示阶段（Discovery）与庭审阶段（Trial）。

#### （1）警告函

诉前原告可以选择向对方发出警告函（case-and-desist letter）来对不当行为人进行警告。其通常包括两部分：其一，描述相应的不当行为并要求对方停止；其二，倘若行为继续，发信人方将采取法律措施。此类函件通常由律师撰写，用以制止对各类知识产权的侵犯，包括但不限于版权、专利、商标等。应当注意的是，警告函在知识产权诉讼中并非必要的。在对专利权人不利的情况下，警告函可能被被告作为宣告性判决的依据。

同样，对于作为被告的企业而言，警告函也可以被视为专利诉讼的前兆。当收到警告函或许可请求时，一方面，应当立即通知己方诉讼律师告知该情况；另一方面，应当快速回应对方以示重视程度（包括但不限于表示已经收到该函；表示己方一向尊重他人知识产权；表示己方无侵权行为和必要等）。此外，许多非专利实施者（NPE）会同时向多家企业发函，但对此类信函的回复形式需要视具体情况而定。警告函时而会被作为一种商业手段使用，在收悉时，企业应当综合

自身战略布局，对诉讼的时间与金钱成本作出考量，进而选择诉讼或和解等不同策略。

## （2）诉讼管辖

美国联邦法规定，联邦地方法院对于涉及专利事务的诉讼有管辖权。美国专利侵权诉讼的一审管辖法院，为被告居住地、公司主要营业处所所在地、事故发生地或是侵权行为所在地的联邦地方法院。其中，经营场所必须满足在该区域内有实体场所、该场所系常规依法设立且属于被告三个要件，单纯的员工私宅所在地并不能纳入其中。综上，侵权人可能在任何其产品流通的联邦地方法院辖区内被起诉。对一审判决不服者，可以上诉到美国联邦巡回上诉法院；对二审判决不服者，可以上诉到美国联邦最高法院。美国联邦最高法院为专利侵权诉讼的最终上诉法院。当事人对联邦巡回上诉法院的判决仍有不服的时候，可以向美国联邦最高法院提出上诉，对于上诉到最高法院的案件，最高法院只选择它认为有必要的案件加以复审。如果最高法院没有受理，则联邦巡回上诉法院的判决为有效判决。

此外，如果侵权商品正在进口到美国，并且专利所有人可以证明在美国存在与专利保护的物品相关的国内产业，专利所有人可以向美国国际贸易委员会 (USITC) 提出投诉。美国国际贸易委员会在 30 天内来决定是否进行调查。尽管 USITC 程序比法庭程序更快，但其唯一的补救措施是禁令救济。如果需要金钱赔偿，专利权人必须向联邦地区法院提起相关诉讼。

## （3）起诉

专利诉讼程序通过起诉而开启。原告针对被告的不当行为向法院提出诉讼请求，以维护自身合法权益。对于每一场特定的诉讼而言，至少应当具备原被告双方当事人以及待解决的实质争议。

### a.当事人：原告资格

在美国，只有适格当事人才能成为专利诉讼的原告，主要包括：

- 专利持有人。一般来说，只有专利持有人才有资格单独起诉专利侵权。
- 独家被许可人。独家被许可人可以与专利所有人共同起诉专利侵权。独家被许可人只有在被授予专利的“所有实质性权利”的情况下才能单独提起诉讼。独家被许可人无需在诉讼前注册。
- 非独家被许可人。非独家被许可人不能起诉专利侵权。
- 经销商。分销商不能起诉专利侵权。
- 其他。共同所有人必须共同起诉专利侵权。除非共有人放弃了参加诉讼的权利，否则拒绝参加的共有人可以有效地阻止其他共有人的侵权行为。

以往美国的专利侵权案件，原告在起诉状中只需要提供简短明了的索赔陈述，表明其有权获得救济即可。即原告拥有专利，被告已通过制造、销售和使用等行为侵犯了专利权，原告已向被告发出侵权通知并要求强制执行或金钱赔偿。<sup>210</sup>然而，从 2015 年 12 月 1 日起，上述规则被修改，原告需要向法院提供更为详细的起诉状。尽管新规则在不断发展，但对新规则的共同解释要求起诉状中必须包含对涉诉专利的代表性权利的识别性描述以及对专利功能的描述。<sup>211</sup>当法院审查发现起诉状缺乏细节性描述时，通常会退回原告并告知其进行修改后再次提交。

但是在特定情况下，被告同样可以提起诉讼以获得宣告不侵权的判决。具体而言，如果被控侵权人已经或准备采取可能构成侵权的行为，并且专利权人的行为已经使被控侵权人有理由担心自己会被起诉侵权，那么为了消除此种不安定的状态，被指控的侵权人可以提起宣告性救济诉讼。此处的宣告性判决可以包括对不侵权（Non-Infringement）、专利无效（Invalidity）和/或专利不可执行（Unenforceability）的主张。

---

210 *McZeal v. Sprint Nextel Corp.* 501 F.3d 1354, 1357 (Fed. Cir. 2007); see also Fed. R. Civ. P. 8(a)(2) and 84, and Form 18.

211 例如，参见 *Uniloc USA Inc. v. Avaya Inc.*, No. 6:15-cv-1168, slip op. at 7 2016 WL 7042236 at \*5 (ED Tex. 13 May 2016).

### **b.当事人：被告资格**

美国专利诉讼中的被告可能涉及如下主体：

- 直接侵权人，即制造、使用、销售、提供销售或进口专利发明或用专利方法制造的产品的人。
- 间接侵权人，即帮助或积极诱发上述直接侵权行为的人。此类情形需要有直接侵权的存在。

### **c.当事人：诉中变更**

专利诉讼中，法院可以在诉讼的任何阶段变更当事人，包括主体的增加或减少。在《美国发明法案》（AIA）施行前，某些地区法院允许所有被指控的侵权者在一个案件中合并。然而，2011年9月16日生效的AIA明确禁止合并，除非存在以下两种情况：

- 被控侵权人应负连带责任。
- 所有被告的共同事实都存在争议。

该限制旨在遏制专利流氓（Patent Trolls）<sup>212</sup>的出现，但并不适用于简化新药申请（Abbreviated New Drug Application）诉讼。<sup>213</sup>

### **d.诉讼标的：现存实质争议**

根据美国宪法第三条的规定，法院在审理案件之前必须考虑某一案件是否已发展为值得审判的争议，即该争议必须现实存在。如果呈交联邦法院的案件仅为假设性或推测性的问题，则法院将以违反成熟原则（Ripeness）予以驳回。此外，美国法院同样不审理无实际争议的案件。如果法院认为法律程序的进一步推进对

---

212 又称为专利蟑螂或专利钓鱼，即大量收购、囤积专利并以他人侵犯自身专利为由频繁起诉，迫使对方与自己达成和解并从中撷取收益，以此作为商业模式的公司或个人。

213 即针对已获批准的药物或治疗在美申请仿制药审批所引发的诉讼。

某一案件并无实际影响或仅具有学术意味的讨论价值，则该案会因诉因消失之事项（Mootness）<sup>214</sup>被驳回。

#### **e. 诉讼请求：多项主张**

在专利侵权诉讼中，原告可同时为多项主张。此类主张以专利侵权和不正当竞争、商业秘密并行居多。尽管如上诉讼请求彼此独立，但在同一诉讼程序中针对同一事实一并主张并不违反一事不再理等原则；相反，它一定程度上能够规避禁反言原则（Collateral Estoppel）的潜在风险。

#### **（4）传票送达**

法院在通过审查认定原告的起诉状符合规范后，原则上应在 120 天内将起诉状副本和传票送达对方当事人，在特殊情形下该期限可以申请延长，例如：被告为外国公司、被告地址变更导致的无法完成送达、原告有特殊情况等等，但最长不得超过 180 天。通常情况下传票交由法院的法警或是专门提供送达程序服务的公司进行送达。被告收到诉状和传票后，负责送达的人应当出具并填写送达证明书，并在其内签名，用于证明完成送达程序。有了送达证明书后就意味着已经遵循法律规定完成送达程序，即代表诉讼程序的正式开始。

此外，中国与美国均为《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》（Convention on The Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters，简称《海牙送达公约》）的成员国，专利诉讼属于本条约适用的民商事案件范畴。因此，倘若美国主体对中国主体提起专利侵权诉讼，则可依照该公约送达。即先由美国法院或其他机关转送至美国驻华使领馆，旋即由该使领馆直接送交中国司法部，再由中国司法部转递给中国最高人民法院，最后再由最高人民法院交有关人民法院送达给当事人。<sup>215</sup>此外，有关时限已经届满、

---

214 De Funis v. Odegaard, 416 U.S. 312 (U.S. 1974).

215 参见《最高人民法院、外交部、司法部关于执行〈关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约〉有关程序的通知》。

被请求方法院专属管辖、未附有被请求方文字译本而附有英文或法文文本的，法院不能拒绝送达。但最后一种情况下，受送达人有权拒绝接收。

### （5）被告答辩

被告应在收到传票后的 21 天内作出回应。<sup>216</sup>如果原告的起诉因缺乏管辖权、未能表明诉讼请求、未能列明所有必要的当事人或其他原因而存在缺陷，被告可以提出驳回原告诉讼请求的诉请。<sup>217</sup>如果被告没有提出驳回的诉请，则必须对原告起诉状中的每一项请求逐条答辩。如果被告不对起诉状中的指控进行否认（损害赔偿金额除外），则可构成对该指控的承认。<sup>218</sup>被告也可不答辩，但可能面临法院的缺席判决和赔偿原告的损失。被告对于原告也可以提出反诉（Counterclaim）或向其他被告提出交叉诉讼（Crossclaim），此时应当将这些反诉一并放在答辩状中。

### （6）审前会议

在被告答辩后（针对原起诉状中的起诉）及原告也答辩（如果被告答辩时提出了反诉）后，法院会召集双方律师进行审前会议。审前会议的主要目的在于对正式诉讼程序的进度进行安排以及探询本案当事人是否有和解的可能性。在该会议中法官会以裁定的方式，下达诉讼程序进程表，主要涉及确定当事人请求、取证程序的截止日以及审讯程序的日期。另外可能涉及到其他事项，如诉讼争议重点简单化、取证程序的管控、简易判决的适当性以及将某些事项如在取证程序中当事人间的争议委托行政法官处理的可能性等。

### （7）马克曼听证（Markman Hearing）

马克曼听证是专利诉讼中一项独特的程序，主要是对专利权利要求的解释。尽管它不是必需的，但大多数专利侵权诉讼还是会涉及。马克曼命令起源于

---

216 See Fed. R. Civ. P. 12(a)(1)(A). The defendant's waiver of service can extend the time to 60 days and a foreign defendant may be entitled to 90 days to respond.

217 See Fed. R. Civ. P. 12. Certain defences are waived if a motion to dismiss is not filed in advance of filing an answer.

218 See Fed. R. Civ. P. 8(b)(6).

Markman v. Westview 一案。1996年4月23日，美国联邦最高法院就该案做出终审判决，判决中明确规定专利权利要求的解释，其中重要一项即为：对权利要求中词汇的解释是法律问题，由法院管辖，而不是事实问题，不归陪审团管辖。此后，专门用于解释专利权利要求的司法程序——马克曼听证逐渐在美国各联邦法院盛行。

虽然马克曼听证没有明确的时间规定，但通常是在证据开示之前举行。只要双方当事人或法院对专利的权利要求保护范围的解读不一致时，均可以申请或由法院依职权举行马克曼听证，法院对于是否举行、以及何时举行马克曼听证程序有裁量权。

马克曼听证程序可以采用口头审理或者书面审理的方式进行。初审法院按照以下重要性顺序考虑正当索赔解释的证据：

- 内在证据。包括权利要求、说明和申请历史；
- 外部证据。如专利文献和专家证词。

在审理的基础上，法官可以发布解释争议专利权利要求的命令。在诉讼程序较早阶段解决专利权利要求解释纠纷，往往为涉及侵权或有效性问题的和解或简易动议提供基础。目前马克曼听证程序通常采用口头审理的形式进行，在该程序中可以进行证人证言或是进行审理辩论，但该方面的内容不是必须的。举行马克曼听证会的时间可以在取证程序之前进行、在取证程序快结束时进行、在简易判决时一起进行、在审理程序开始前进行或在审理程序中进行。不过一般举行的时间多选在取证程序快结束时进行，如此选择的好处是一方面避免了过早举行时对发明技术的背景知识了解太少导致失误率增加，另外一方面也避免了过晚举行时双方丧失了庭前和解的时机，以及发生陪审团和法院的裁决可能没用的情形。专利范围的字面含义许可的范围和哪些证据可以在正式审判过程中被使用，由法官根据诉讼双方的答辩情况决定。

确定权利要求书中某一术语含义的步骤大致如下：

其一，查看该术语的共同含义。如果该术语有一个共同的、普通的含义，那么通常应该给出该定义。然而，如果一本字典中有多个定义，或者不同的字典中有不同的定义，那么一般意义可能就不能很容易地确定。

其二，查看此专利的说明书对该术语的定义。如果没有共同的、普通的含义，或者如果规范中所示的术语定义与共同的、普通的含义不同，那么规范中所示的定义将受到限制。

其三，查看该专利的申请历史。申请历史记录了在试图获得专利的过程中向专利局所做的陈述。这也包括为获准申请而对其专利做出的修改。如果在申请过程中做出陈述或者对主张进行了修改，进而影响了权利要求的定义，那么法院在确定权利要求时也会考虑到这一点。

其四，在有限的情况下采信专家证词。在 *Vitronics v. Conceptronics*<sup>219</sup>一案中，专利权人试图利用专家的证词从本质上改变权利要求术语的含义，使其有别于说明书中所示的明确定义。法院撤销了与 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*<sup>220</sup>一案的判决，即权利要求中术语含义的确定是法院的责任，并且，经以上因素分析，权利要求项的含义明确的，法院不得利用鉴定证据确定权利要求项的含义。质言之，只有当权利要求项具有本领域技术人员已知的特定含义时，才能使用专家。在这种类型的案件中，如果术语对一般外行人而言没有正常的含义，并且它的含义在专利说明书中也没有明确定义，那么申请历史的作用也不大，法院可以依靠专家来定义权利要求术语。但是在任何情况下，专利权人都不能利用专家为自己的利益改变术语的明确含义。

## （8）证据

证据是构筑案件事实的核心。其必须与待证事实具有相关性，除非法律法规<sup>221</sup>另有规定。

---

219 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996).

220 517 U.S. 370(1996).

221 See Federal Rules of Evidence Rule 402, 28 U.S.C.A.

Relevant evidence is admissible unless any of the following provides otherwise:

法官在采信证据时会对各方面因素进行考量，如果相关证据的证明价值远远小于其可能带来的危险，法院可以排除相关证据。这些危险包括：不公平的偏见、混淆争点、误导陪审团、不当拖延、浪费时间或不必要地重复举证。

此外，关涉他人品格的证据通常被认为关联性较弱，根据类别不同具有各自的采信标准：

（1）品格证据。即有关一个人的品格或品格特质的证据，通常不能用作该人在某一特定场合将为某事的证明。但是，某人的习惯或某一组织的常规做法则可以被作为证据承认。

（2）其他不当行为。即任何其他（与本案无关的）罪行、错误或行为的证据，通常同样不得用来证明某人的品格以表明该人在本案中是按照该品格行事。但是，此类证据可能被用于其他目的，如证明动机、机会、意图、准备、计划、知识、身份、没有错误或意外。

#### **a.实物证据**

整体而言，实物类证据包括书面文件、录音、照片和其他具有有形载体的证据。与中国法相同，美国同样要求证据原则上应当提供原件。但根据《联邦证据规则》，在下列情况下的文书、录音或照片的其他证据可予接纳：

- 所有正本均已遗失或销毁，而该等遗失或销毁并非由倡议者恶意行事所致；
- 无法通过任何现有司法程序取得原件；

---

• the United States Constitution;  
• a federal statute;  
• these rules; or  
• other rules prescribed by the Supreme Court.  
Irrelevant evidence is not admissible.

- 不持有原件的一方曾以起诉状或其他方式告知原件持有者，该原件将在审判中成为证明的对象，但其后该持有者在审理中未提出该原件；
- 文字、记录或照片与控制问题不密切相关。

通常情况下，证据的采信由法院决定。但在陪审团审判中，陪审团将根据《联邦证据规则》第 104 条 b 款<sup>222</sup>决定如下事项：

- 声称存在过的文字、记录或照片；
- 审判或听证时产生的其他文件为原件；
- 其他准确反映内容的证据。

此外，倘若证据过多以致不便在法庭上详尽展示，举证者可以采用摘要、图表或估算等方式对这些证据进行证明，但需要在合理的时间和地点提供，并允许各方检查或复制。法院也可以命令举证者在法庭上出示这些材料。

## **b. 言词证据**

与中国不同，美国对言词证据格外看重，《联邦证据规则》中即以大量篇幅详述了与证人证言有关的规则。在专利侵权审判中，双方当事人主要通过现场证词和书面证据向法官或陪审团提出证据。通常情况下，双方当事人必须在审判前和审判后提交书面意见书；在陪审团审判中，审前意见书还包括陪审团指示。现场证词通常是从证人处获得的，每一方都可以提供文件或实物作为证据，而证人的证词是最常见的形式（此处的证人包括事实证人和专家证人）。证人作证时必须宣誓或肯定其将如实作证，有些法庭要求直接证词以宣誓书的形式提交。不会说英语的证人可以通过认证口译员作证，外语文件或证人陈述必须附有经认证的翻译件。

---

<sup>222</sup> See Federal Rules of Evidence Rule 104, 28 U.S.C.A.

(b) Relevance That Depends on a Fact. When the relevance of evidence depends on whether a fact exists, proof must be introduced sufficient to support a finding that the fact does exist. The court may admit the proposed evidence on the condition that the proof be introduced later.

现场证人证词对专利审判至关重要。通常的流程是，证人将首先被提供证人的一方询问，称之为“直接询问”；随后，证人将被另一方当事人就该证人所提供的证词进行询问，称之为“交叉询问”。提供证人的一方可以用附加的问题“重新引导”证人的证词。在对品格证人进行交叉询问时，法庭可允许对该人行为的有关具体事例进行调查。在整个审查过程中，当事人可以对根据《联邦证据规则》征求的问题和证据提出异议。经由该程序获得的证词将成为本案的证据，除非该证词被法官予以排除。任何一方（包括提供证人的一方）都可以攻击证人证言的可信度。

专利诉讼具有很强的技术性。因此，在预审阶段，各方往往会聘请专家对涉案技术、专利有效性或损害赔偿的计算问题作证并提供意见。专家必须具有相应领域的专业性以保证其证言的专业度与可信度，这份专业性需要向法官证明。法官或陪审团可以接受或拒绝专家的证词和意见，或给予其适当权重作为最终判决案件结果的考量因素。在某些场合，初审法官可以指定一位专家为法庭提供建议。

### c. 另案证据的采纳

在刑民交叉的案件中，如果刑事诉讼程序已经结束，且证据已经公开，则该证据可用于民事案件的审判。此外，在刑事诉讼中获得的证据在民事诉讼中的可采性会受到刑事诉讼的证据开示规则和证据规则的制约。

在民事诉讼中，前案获得的证据能够在其他案件中使用。当然，此时同样受证据规则的制约，如传闻证据（Hearsay）<sup>223</sup>即不被采信。

### （9）证据开示（Discovery）

在专利诉讼中，当事人利用审前证据开示（Pre-Trial Discovery）程序收集信息，为审判做准备。美国法允许非常广泛的证据开示，且双方在诉讼中应当提供

---

223 Federal Rules of Evidence Rule 801, 28 U.S.C.A.

(c) Hearsay. “Hearsay” means a statement that:

(1) the declarant does not make while testifying at the current trial or hearing; and  
(2) a party offers in evidence to prove the truth of the matter asserted in the statement.

与案件有关的任何证据<sup>224</sup>。例如，专利权人在商业上成功的证据与显而易见性有关，因而可以开示。在满足相应条件的场合，此类“商业上的成功”可以通过向许诺销售者、被控侵权的销售者或第三方销售者获取证据来证明。一些法院甚至认为国外销售的证据也包括在内。被告侵权人在诉讼中用以使专利无效的现有技术毫无疑问是相关的且可开示的。虽然 35 U.S.C.A. §282<sup>225</sup>要求信息必须在审判前至少 30 天披露，但该法规并不排除先前开示现有技术的可能性。虽然《联邦民事诉讼规则》实施前，原告通常需要在起诉前一定程度上证明他们的案件；但在该法案实施后直至今天，具有强烈怀疑的原告可以提起诉讼，即使此时他们并没有确凿的证据。《联邦民事诉讼规则》并未将证据开示局限于可采证据本身，而是将之扩展到“经合理计算可得的可采证据”的事项。此外，该规则明确地将那些不能因合理计算而可采的证据排除在证据开示范围之外。此类证据的判断往往取决于具体的争议事项。例如，对于专利申请的证据开示在涉及特定技术的问题时可能是适当的，但在涉及诉讼中的专利无效或发明优先权时可能是不适当的。

在证据开示阶段，原告可以要求被告提供用以立案的证据。联邦法规还提供了一些可用于从其他方面获取信息的手段，包括质询（Interrogatory）、证人证言

---

224 See Federal Rules of Civil Procedure Rule 26

(b) Discovery Scope and Limits.

(1) Scope in General. Unless otherwise limited by court order, the scope of discovery is as follows: Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is relevant to any party's claim or defense and proportional to the needs of the case, considering the importance of the issues at stake in the action, the amount in controversy, the parties' relative access to relevant information, the parties' resources, the importance of the discovery in resolving the issues, and whether the burden or expense of the proposed discovery outweighs its likely benefit. Information within this scope of discovery need not be admissible in evidence to be discoverable.

225 (c) Notice of Actions; Actions During Extension of Patent Term.--In an action involving the validity or infringement of a patent the party asserting invalidity or noninfringement shall give notice in the pleadings or otherwise in writing to the adverse party at least thirty days before the trial, of the country, number, date, and name of the patentee of any patent, the title, date, and page numbers of any publication to be relied upon as anticipation of the patent in suit or, except in actions in the United States Court of Federal Claims, as showing the state of the art, and the name and address of any person who may be relied upon as the prior inventor or as having prior knowledge of or as having previously used or offered for sale the invention of the patent in suit. In the absence of such notice proof of the said matters may not be made at the trial except on such terms as the court requires. Invalidity of the extension of a patent term or any portion thereof under section 154(b) or 156 because of the material failure--

(1) by the applicant for the extension, or

(2) by the Director,

to comply with the requirements of such section shall be a defense in any action involving the infringement of a patent during the period of the extension of its term and shall be pleaded. A due diligence determination under section 156(d)(2) is not subject to review in such an action.

（Deposition）和自认请求书（Requests for Admissions）等。一方还可以要求其他方给予他们查阅文件、不动产或其他东西的权利，以供审查或测试。

一般而言，当事人有权获得与诉讼中的主张或抗辩有关的任何信息，或有理由相信可导致发现可采证据的任何信息。但应当注意的是，属于某些特权范围的文件或信息不受开示的影响，如律师-当事人特权或律师工作成果的豁免权。联邦最高法院在 *Sperry* 案<sup>226</sup>中将之扩大到了专利申请过程中发明人与其专利律师之间的信息交流。但是，“为诉讼准备的材料”并不完全受到保护，这通常意味着由非律师为诉讼准备的工作将被披露。<sup>227</sup>

此外，在某些情况下，法院必须限制联邦诉讼规则或地方规则允许的证据开示频率或范围：

- 申请方不合理地累积或重复的，或者可以从更方便、负担更少或成本更低的其他来源获得；
- 申请方在诉讼中有充分机会通过发现获得资料；
- 申请超出《联邦民事诉讼规则》26(b)(1)<sup>228</sup>所允许的范围。

如果当事人选择聘请专家在审判时提供证词，该专家必须在审判前提交一份书面报告，其中应完整陈述在审判时提出的各种意见及其理由。此后，专家还必须接受对方当事人的审查。

美国法允许向第三方进行证据开示，但同样规定了相应的保障措施，以保护第三方免受不当干扰或支付额外费用。当事人可以将要求提供文件和/或取证的请求与传票一起送达第三方，传票必须亲自送达被要求提供证据的人或实体。第三方必须对适当送达的传票作出回应，但如果请求过于繁重，则可以向法院申请救济。

---

226 *Sperry v. Florida ex rel. Florida Bar*, 373 U.S. 379. (1963).

227 See *People v. Kozlowski*, 11 N.Y.3d 223 (2008).

228 See Federal Rules of Civil Procedure Rule 26(b)(1).

根据 1970 年《关于从国外调取民事或商事证据的公约》（Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters），证据开示也可以从美国以外的个人或实体处取得。请求书应当载明请求执行的机关和被请求执行的机关、诉讼当事人及其代理人的姓名地址、请求诉讼的性质及有关资料、需要的证据或需履行的其他司法行为四项。<sup>229</sup>一般来说，要求签字国居民提供证据的当事人必须要求案件所在的法院向有关当局发出一份请求函，说明所要求的证据。这一途径既复杂又耗时，而且美国宽松的证据开示规则可能并不适用，如在中国法项下，证人口证即存在许多限制。

应当注意的是，证据开示制度在美国法中格外重要，其中许多环节耗时长、开销大、事关诉讼成败，专利诉讼中应当非常重视。如下将就其中部分制度进行进一步阐释。

#### **a.首次披露（Initial Disclosures）**

双方当事人必须在案件开始时的首次披露环节中披露某些类型的信息，例如：

- 识别披露方可能用于支持其主张或辩护的可发现信息的相关文件和个人；
- 计算任何类别的损害赔偿要求。

在时间上，一般而言，一方必须在当事人会议<sup>230</sup>后 14 天内进行首次披露，除非规定或法院命令规定了不同的时间，或者一方在会议期间反对首次披露在本诉

---

229 参见《关于从国外调取民事或商事证据的公约》第 3 条。此外，必要时，请求书还应特别载明：（五）需询问的人的姓名和地址；（六）需向被询问人提出的问题或对需询问的事项的说明；（七）需检查的文书或其他财产，包括不动产或动产；（八）证据需经宣誓或确认的任何要求，以及应使用的任何特殊格式；（九）依公约第九条需采用的任何特殊方式或程序。

230 See Federal Rules of Civil Procedure Rule 16.

(f) Conference of the Parties; Planning for Discovery.

(1) Conference Timing. Except in a proceeding exempted from initial disclosure under Rule 26(a)(1)(B) or when the court orders otherwise, the parties must confer as soon as practicable—and in any event at least 21 days before a scheduling conference is to be held or a scheduling order is due under Rule 16(b).

.....

(3) Discovery Plan. A discovery plan must state the parties' views and proposals on:

(A) what changes should be made in the timing, form, or requirement for disclosures under Rule 26(a), including a statement of when initial disclosures were made or will be made;

讼中不合适，并在拟议的发现计划中陈述了反对意见。在对该异议作出裁决时，法院必须决定披露的内容和时间。对于后来加入诉讼的各方当事人而言，在会议后首次送达或以其他方式加入的一方必须在送达或加入后 30 天内进行首次披露，除非规定或法院命令另行规定时间。一方必须根据其当时合理获得的信息进行初始披露。一方未对案件进行充分调查，或对另一方披露的充分性提出质疑，或因另一方未披露，不得免除其披露义务。

### **b. 书面质询（Interrogatory）**

质询是指一方当事人向另一方提出的一系列问题以获取证据的方式。被质询人必须在宣誓后按照拟定的案件时间表答复，在未提出异议的场合，每个问题均需以书面形式单独回答，并最后签字。异议必须及时并说明具体的理由，否则将视为放弃异议。通常情况下，被质询人必须在收到材料后 30 天内回复并送达自己的异议。由于律师可能会帮助他们的客户回答质询，质询的回答往往比回答取证的问题更加精细。质询中问题的数量通常在 25 个以内，除非法院另有规定或命令。被质询人不能仅因询问与事实或对事实适用法律有关的意见或争论而提出异议，但法院可以命令在指定的证据发现完成之前，或在审前会议或其他时间之前对该问题不予回复。

### **c. 证人证言（Deposition）**

证人口证是指证人在法庭外宣誓的证词，《联邦证据规则》，其分为口头证词（Depositions by Oral Examination）和书面证词（Depositions by Written Questions）两种。该程序由各当事方发起和监督，作证人、所有相关方的律师以及有资格主持宣誓的人参与具体活动。虽然电子录音越来越普遍，但有时证词是由法院速记员记录的，并可申请全程录像以作为后续证据。在作证时，各方都可以询问证人。律师可能不会指导他们的客户的证词，而且律师反对取证问题的能力通常是有限的。

---

.....

与前文“言词证据”中提及的一致，传闻证据（Hearsay）通常是不被接受的。但传闻规则也存在如下例外：

- 当事人在证词中承认违背其利益的事情；
- 证人在法庭上的证词与其口证相矛盾；
- 证人在审判时因故无法出庭。

#### **d. 自认请求书（Requests for Admissions）**

自认请求书是指民事诉讼中的一方当事人在宣誓后要求另一方承认陈述（或文件）<sup>231</sup>真实性的一种手段。如果对方承认，则该陈述即被确认为真并用于当前的审判。当事人也可以使用这种发现装置要求其他当事人核实文件的真实性。该程序通常位于证据开示的最后阶段，以解决未决争点并简化审判，但具体规则因管辖区而异。

在效力上，自认请求书确定的内容原则上不允许撤回或修改。但在法院认为此类变动有利于查明案件的是非曲直，且不会对请求方有所偏袒而对另一方有所不利时，法院将发出动议准许请求书的撤回或修改。此外，根据此规则做出的承认不得用于其他任何目的，亦不能用于在其他任何诉讼中对抗该承认者。

#### **e. 要求提供文件（Requests for Production of Documents）**

指一方以书面形式要求另一方提供与诉讼事项有关的信息、提供相应物品或进入制定区域用以查明案件事实的一种证据开示方式。收到请求的一方必须在送达后或当事人会议召开后 30 天内作出书面答复。答复对于每一个项目或类别进行

---

231 See Federal Rules of Civil Procedure Rule 36.

(a) Scope and Procedure.

(1) Scope. A party may serve on any other party a written request to admit, for purposes of the pending action only, the truth of any matters within the scope of Rule 26(b)(1) relating to:

(A) facts, the application of law to fact, or opinions about either; and

(B) the genuineness of any described documents.

(2) Form; Copy of a Document. Each matter must be separately stated. A request to admit the genuineness of a document must be accompanied by a copy of the document unless it is, or has been, otherwise furnished or made available for inspection and copying.

说明，如欲反对，则应给出具体的事项和理由。对要求的一部分提出异议时，必须明确说明要求的部分，并允许对其余部分进行检查。该规则对与案件有关的案外人同样适用。

### **(10) 临时禁令 (Preliminary Injunction)**

又称初步禁令，是一方当事人在起诉后向法院申请的，旨在临时禁止另一方当事人从事某种活动的法院令。申请初步禁令的专利权人必须确定其有可能成功，即：

- 专利有效且被侵犯；
- 在缺乏初步救济的情况下，专利权人可能遭受不可弥补的损害；
- 维护专利权人的利益有益衡平；
- 这项禁令符合公共利益。

此类动议要求以书面方式进行，被告可以提出反对的动议。此时可能会允许进行有限的证据开示，并在之后一段时间内举行有关该问题的听证会。该听证会的形式和时长属于法官自由裁量权的范畴，在个案之间具有很大差异。最后，法院在决定是否批准初步禁制令的请求时必须考虑以下事项：

- 是否存在成功的合理可能性；
- 是否因拒绝救济而造成的无法弥补的损害。
- 是否对申请人有所偏颇；
- 禁令对公共利益的影响程度。

初步禁令的效力将持续至最终判决。如果禁令被撤销，申请人必须为侵权人的损失提供担保，这也是基于防止申请人滥用权利的考量。对初步禁令的批准或否决可立即向联邦巡回上诉法院提出上诉。单方救济可以通过临时限制令的形式

获得，该限制令以 10 天为限，如果有正当理由可延长至 20 天。专利权人必须在此期间内提出初步禁令的动议。与初步禁令一样，专利权人必须证明造成了不可弥补的损害，并必须缴纳保证金。

### **(11) 永久禁令 (Permanent Injunction)**

专利权人可以通过证明如下要件，向法院申请对被告的永久禁令：

- 发生了无法弥补的损害；
- 法律上可用的救济不足以补偿损害；
- 在困难的平衡中寻求衡平法救济是必要的；
- 授予永久禁令不会损害公共利益。

通常而言，法院不太可能给予非执业实体永久禁令。但是，倘若申请人与被申请人之间存在直接的市场竞争关系，且涉案专利技术是其核心业务，则法院倾向于批准此类禁令。

在效力方面，永久禁令的效力不仅止于双方当事人，可能对第三方也具有约束力。潜在受禁令拘束的主体包括：

- 诉讼当事人；
- 当事人的相关人如雇员、代理人、律师；
- 积极协调或参与侵权行为的人。

美国法院通常不愿认为供应商和客户与侵权人“积极协调或参与”。一般来说，超出侵权范围将不适用永久禁令。

## （12）简易判决（Summary Judgment）

诉讼开始后，如果原告或被告认为依照所适用的法律并没有会影响到诉讼结果的事实上的争议存在，即对重要事实不存在实际争点时，可以提出简易判决（又称即决判决）的动议。如果该案没有遗留问题，则法院可以同意简易判决。简易判决能够把形式问题和实质问题区分开来，加速对诉讼实质问题的确定。在该程序中，法庭只有权确定是否有争议需要审理，而不是解决这一争议。只要有争议存在，法官就会拒绝原告或被告提出的简易判决的请求。

由于简易判决后即等同于联邦地方法院终局判决的效力，而且简易判决以没有真正可提交陪审团解决的事实问题为前提，因而错误的许可动议很可能剥夺当事人就真正的事实问题获得全面/完全审判的权利，特别是享有陪审团审批权利，所以对这种许可审查的标准很严。（注：联邦地方法院的判决称为终局判决-final judgement）

## （13）陪审团选定（Jury Selection）

陪审团制度是美国独特的一项制度，而陪审团成员的选择则为影响判决结果提供了机会。在选择陪审团时，双方当事人通常通过听取陪审团成员的意见来识别和排除危险的陪审员，而陪审团的成员们此时也会对原被告双方形成第一印象，这份印象将持续到后续的审判环节中。大体上讲，选择陪审团有四个主要目标：

- 识别和排除有不适当偏见、意见、知识或经验的陪审员；
- 了解陪审员的信仰、经历和对重大案件的看法；
- 提供有关案件的初步信息；
- 向陪审团介绍与展示己方。

这四个目标都很重要，一个有效的评审工作必须完成这四个目标中的每一个。陪审团的选择必须提供足够的未来陪审员的信息，以允许明智地使用强制性挑战。它还必须将案件和当事人介绍给未来的陪审员。当律师在了解陪审员时，陪审员

也在了解律师和案件。陪审员们开始对每一方的案情以及律师的信誉和能力形成印象。

挑选陪审员的规则和做法因地区不同而大相径庭；即使在同一司法管辖区或法院内，不同法官的做法也有很大差异。在一些法院，陪审团的选择需要数周时间，由律师进行，每次一名陪审员，法官不在场；而在另一些法院，陪审团的选择是由法官在一个小时内完成的，且没有律师的预审（*voir dire*）。

虽然听上去代表了“民意”，但在专业性极强的专利诉讼中，陪审团的参与未必是好事。陪审团成员最初由随机抽签产生，来历千差万别，许多人或许根本不能看出专利缘何侵权。此时“朴素的正义感”或将起到反作用，将法律确定性下的审判推向不确定直觉下的演说。更具煽动性、讲出更动人故事的一方可能更有几率打动并说服陪审团。因此，倘若案件已经进入了陪审团选择阶段，更应当谨慎挑选陪审团，排除其中可能带有偏见的成员。

#### **（14）审判程序**

当事人可以选择陪审团审理、也可以选择不要陪审团审理、或相互同意仅就某些争议由陪审团审理，其他的争议由法官审理。一般情况下，陪审团负责决定案件的事实问题，包括专利书面描述的充分性、新颖性、显而易见性、是否侵权以及损害赔偿。法院则负责审判法律问题，包括权利要求解释（*Claim Construction*）和不公平行为（*Inequitable Conduct*）。

陪审团审理，是指案件的侵权产品或方法与界定了保护范围的权利要求相比是否有侵权部分的事实问题，由陪审团而非法官来判决。当选择陪审团审理时，原告必须在诉状中或被告需在收到诉状十日内，以书面方式向法院申请由陪审团审理，否则即认为当事人放弃了申请权。法官审理，是指没有陪审团参与而仅由法官审理或当事人已放弃由陪审团审理的情况，这时法官既要裁决案件事实又要适用法律。审判程序的时间一般在三到五天。审理过程中环节上主要包括当事人的案件陈述、证人询问和法庭辩论。在审判程序的前阶段会集中在侵权责任是否成立，主要包括：（1）双方当事人应提供获取的证据资料，（2）各自聘请专家

提出专家意见，以及接受双方律师的询问。然后一旦法院认定专利侵权判断成立后，再继续审理损害范围以及专利权人所能获得的救济方式，这时主要包括：

（1）侵权产品的生产和销售等财会资料，（2）各自聘请的损害赔偿估算专家提出的意见。

### （15）审理期限

与中国法不同，美国专利诉讼并无严格的审限制度，地方法院专利诉讼的持续时间将因地而异。地方法院必须在诉讼的早期提交一份日程安排命令以确定诉讼进程，通常要求双方提供意见。只要法院批准，双方可以就双方都同意的时间达成协议。通常情况下诉讼会持续两年以上，但某些地区也试图通过建立一些“快速程序”来将之缩短到一年以内，如弗吉尼亚州东区法院。如果向美国国际贸易委员会（US International Trade Commission）起诉，审理周期一般在 12 至 15 个月左右。此外，如果多国诉讼并行，美国法院通常不会在等待外国诉讼结果之前搁置诉讼。

一方不得单方面推迟专利侵权诉讼，诉讼中止只能在有限的情况下进行，例如一些法院认为的会使继续案件变得毫无意义、浪费或不合逻辑的情形。如果一方单方面且不恰当地试图拖延诉讼的进展，另一方可以向法院提出强制披露或证据开示的动议。法院可批准并对被申请人实施制裁及/或要求其向申请人提出动议所引致的合理开支，其中包括律师费（在美国，律师费通常由原被告自行承担）。制裁的适用、形式和严厉程度由法院酌情决定，范围包括金钱制裁、被视为承认或驳回诉讼请求或抗辩等。

### （16）审后程序

对判决有异议的一方可向在法院作出判决后向法院提出审后动议（Post-Trial Motion）或提起上诉（Appeal）。陪审团的裁决可以被作为法律问题的判决动议（JMOL）所挑战，这些动议要求法官考虑证据记录是否足以支持陪审团的裁决。如果被告在判决前就损害赔偿提出了 JMOL 动议，那么该动议可以在判决后重新提出。JMOL 的动议通常与新的审判动议结合在一起，可显著降低损害赔偿责任。

由于技术和法律问题的复杂性，许多法官和司法管辖区采取了专利诉讼的特别程序规则，而这些规则往往是进一步为个别案件的特殊情况量身定制的。

### **(17) 上诉程序**

联邦巡回上诉法院（CAFC）对专利上诉拥有专属管辖权，包括来自地区法院、美国专利局和美国国际贸易委员会裁决的上诉。一般来说，上诉只能从“最终”判决中进行，而“最终”判决往往只有在所有问题，包括侵权、有效性、可执行性和损害赔偿都已由地区法院确定的情况下才会发生。但是，在某些情况下，可以根据非终局判决提出“中间”上诉，例如，在批准或拒绝初步禁令时。下级法院在某些情况下也可以“证明”一个问题可以立即上诉，CAFC 有权拒绝或接受这样的上诉。CAFC 的决定通常是最后的决定，但近年来美国最高法院受理专利案件的比例也有所上升，部分专利案件最终能够上诉至最高法院。

对专利侵权的救济通常不会在上诉前搁置，但如果请求救济的一方提供担保，救济通常会被批准。上诉到 CAFC 通常在一年内作出决定。

### **(18) 诉讼费用**

专利诉讼的费用由诸多因素决定，包括涉案专利的数量、技术的复杂程度、受诉法院等。在涉及金额超过 2500 万美元的大型专利诉讼中，地区法院判决的费用平均可达 600 万美元或更多，而上诉程序的费用则可达 10 万至 30 万美元。初步禁止令诉讼程序可达 30 万至 100 万美元。

在专利侵权诉讼中，胜诉方可以获得某些费用的赔偿。然而，正如前文所提及的那样，律师费通常不被视为“费用”。除非存在特殊情况，否则将由各方当事人自己承担。例如，倘若法院认为被告的侵权行为是故意的，则可判决其支付原告方的律师费。

#### 4. 专利侵权与抗辩

专利侵权规定在美国专利法第 271 条，其中包含两类侵权，专利的直接侵权与间接侵权，直接侵权规定于第 271 条的 a 款与 g 款，间接侵权规定于第 271 条的 b、c、d、f 款，主要包括两种类别，帮助侵权与共同侵权。

##### (1) 专利直接侵权

第 271 条—专利直接侵权<sup>232</sup>

(a) 除本篇另有规定外，任何人未经授权在美国境内制造、使用、许诺销售或销售任何专利发明，或在其专利期限内将任何专利发明进口到美国，均构成专利侵权。

.....

(g) 任何人未经授权向美国进口或在美国境内销售、许诺销售或使用美国有效专利的专利方法生产的产品，均应作为侵权人承担责任。.....以专利方法生产的产品在以下情况不会被视为本条下的生产——

- (1) 在后续工序中发生实质变化；或
- (2) 它成为另一个产品微不足道和非必要的组成部分。

---

232 35 U.S. Code § 271 Infringement of patent

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

.....

(g) Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after—

- (1) it is materially changed by subsequent processes; or
- (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

美国专利的直接侵权中，生产、使用、销售、许诺销售、进口都是侵犯商标权的行为，只要这些行为发生在美国境内。方法专利的直接侵权中含有两个例外情况，第一种即是产品已经发生了实质变化，第二种是该方法专利生产的组成部分是不重要的，这样两种排他性的规定是考虑到在全球化的大背景下，很多生产制造商可能仅仅只负责非常小的一个步骤，此时一些方法专利便会极大地阻碍大工业环境下的生产活动，故例外地列举了这两类情形。在专利的直接侵权中，侵权是一种事实，不需要行为人主观明知或者存在故意，即使行为人完全没有意识到侵权行为的发生，也是侵犯专利权的行为。

一般来说，直接侵权的构成有两个步骤，第一步是确定专利保护的范围，需要通过“claim construction”来确定专利中词语的含义，第二步是对专利的每一个技术特征进行比对，涉案侵权设备必须具有专利的全部技术特征或者等同技术特征。实质上与中国专利侵权诉讼具有极高的相似性。

#### **a.等同原则（Doctrine of Equivalentents）**

等同原则是全世界专利系统都具有的法律原则，即使一方的涉案产品没有使用专利权利要求的全部技术特征，但如果这些技术特征等同于专利的技术特征时，法院仍可以依照等同原则确定专利侵权的存在。一般来说，对于权利要求中的每个技术特征，替代技术特征是否在侵权时以基本相同的方式执行基本相同的功能以获得基本相同的结果，为了实质上等同，替代特征不能实质上改变要求保护的发明的功能实现方式。对于两种特征是否等同，还需要结合专利的上下文、现有技术以及案件的具体情况来确定，本领域的技术人员是否会知道这两种技术特征具有可替代性等因素。

原告 Linde 公司起诉被告侵犯其拥有的一项电焊工艺专利，<sup>233</sup>专利的焊接工艺使用了一种由碱土金属硅酸盐（通常为钙和镁的硅酸盐）和氟化钙制成的焊接混合物，而被控侵权产品使用了元素猛替代了镁。最高法院在判决中提出了等同原则，如果另一方可以通过对材料进行一些明显的替换使用与获得专利的方法完

---

233 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950).

全相同的方法来逃避侵权，这将剥夺专利权人对专利的专有控制权，违背鼓励发明者公开专利来获取排他性使用权利的专利法目的。最高法院还提出了两种可能的判断标准来确定等同性。在第一个判断标准下，如果满足以下条件，则视为等同：（1）两个特征能实现基本相同的功能；（2）通过大致相同的方式；并（3）可以获得基本相同的结果。在第二个判断标准下，如果涉案产品或方法的特征与专利的权利要求之间只有“非实质性变化”，则特征被认为是等效的。在上面两种判断标准中，判断的视角都是本领域的技术人员是否会认为专利中未包含的特征与专利特征的可替代性。最高法院认定镁替代锰对任何在该领域工作的人来说都是显而易见的，而且是一个非实质性的变化，最高法院据此维持了专利侵权的判决。但本案中的反对意见认为专利权人应当对专利申请的范围负责，法院不应扩大专利申请保护的范同，同时这样一种扩大也牺牲了专利公开的确定性。

## **b. 其他原则**

基于等同原则发展出了很多其他的专利法原则：

**公开奉献原则（Public Dedication Rule）**：如果在专利说明书中提及了替代方案，但没有将替代的技术特征申请为专利的权利要求，那么这个部分将不能使用等同原则进行保护。

**申请历史禁止反言（Prosecution History Estoppel）**：当专利申请的过程中，如果缩小了权利要求书的范围，那么缩小的范围就不在等同原则保护的范围内，除非专利申请人可以证明这种等同的技术是之后出现的，修改的内容与该技术特征无关，或者其他证据表明缩小权利要求书的范围与该技术特征无关。

**在先技术规则（Prior Art Rule）**：不允许使用等同原则涵盖在先技术，在这种情况下，专利也有可能因为在先技术的存在被无效。

**方法加功能权利要求（Means Plus Function Claim）**：一般而言，权利要求中必须写明实现功能的结构，但在有些情况下只需要写明实现功能的方法即可，譬如一个电路可以实现特定的功能，权利人无需将电路板本身申请为专利保护，而仅需将电路逻辑申请为专利进行保护。

反向等同原则（Reverse DOE）：当新的技术在原理上实质地与原来申请保护的内容不同，即使新的技术完全落入原先的权利要求中，也不会构成侵权。譬如专利保护的是纯化的天然蛋白质，但新的产品是合成蛋白质。

## （2）专利间接侵权

与中国法不同，美国专利法专门规定了专利的间接侵权，并且和专利的直接侵权规定在同一个条文中，即专利法第 271 条（b）（c）款。<sup>234</sup>

（b）任何积极促进专利侵权行为的行为人都构成专利侵权；

（c）任何人在美国境内销售、许诺销售或进口专利保护的机械、产品、组合、组合物的部分，或用于实施专利方法的材料或设备，如果上述部分构成本发明的重要部分，当事人明知这些部分用于制造或可用于侵犯专利权，而不是主要用于实质性非侵权用途的，应作为共同侵权人承担责任。

第 271 条第（b）项也被称为积极促进侵权（active inducement），第 271 条第（c）项被称为共同侵权（contributory infringement）。构成专利的间接侵权需要满足两个条件：（1）有直接侵权的第三人；（2）行为人具有侵权的故意。

对于第 271 条第（b）项积极促进侵权，最重要的问题就是如何定义积极（actively），美国联邦最高法院 2011 年确定了这个问题<sup>235</sup>。在 1980 年代后期，法国家用电器制造商 SEB 发明了一种新型炸锅，并于 1991 年获得第 4995312 号美国专利，由于美国市场上没有类似的商品，这款炸锅在商业上获得了极大的成功。1997 年，Sunbeam 制造公司要求一家香港电器制造商设计一款符合某些标准的炸锅，并以 Sunbeam 的商标来销售。为了达到约定的标准，香港公司在香港购买了

---

234 35 U.S. Code § 271 Infringement of patent

(b)Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c)Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

235 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 563 U.S. 754 (2011).

一台 SEB 炸锅，该炸锅没有美国专利声明，香港公司还聘请了一位律师研究是否可以在美国使用该炸锅设计，但没有告知炸锅的设计是从 SEB 复制的。律师未能发现 SEB 的专利，并于 1997 年 8 月出具意见书，称香港公司的产品没有侵犯任何美国专利权。同年，香港公司将该产品出售给 Sunbeam 在美国进行销售。由于 Sunbeam 的炸锅制造成本低于 SEB 的炸锅，Sunbeam 炸锅的销售价格更低并占有了 SEB 的市场份额，SEB 在注意到该产品存在后于第二年起诉了 Sunbeam 专利侵权，Sunbeam 将收到传票的情况通知给了香港公司。香港公司在了解到情况后，继续将炸锅销售给另外两家美国公司并在美国进行销售，随后，SEB 基于两个法律依据起诉了香港公司，首先，香港公司直接侵犯了其专利权，其次，香港公司诱使三家美国公司侵犯专利权。联邦最高法院认为，专利法第 271(b)条下的诱导侵权要求行为人知道其行为构成专利的侵权，单纯的对专利存在的已知风险漠视不构成第 271(b)条要求的知道，但在本案中，香港公司在知道侵权发生后仍然生产的行为足以证明其应当知道侵权行为的存在，香港公司的行为构成故意视而不见（willful blindness）。

并且，联邦最高法院在 2015 年的另一判决中确认了被告真诚相信专利权无效不能作为抗辩<sup>236</sup>，仍然可能构成专利间接侵权，如果当事人相信专利是无效的，应当积极的使用无效的手段，或者向法院提起确认之诉。法院在审判中始终应当推定专利权是有效的，不能因为当事人相信专利权无效就推翻这种推定。

### （3）共同侵权

被告生产了一种可以用于冠状动脉血管成形术的导管<sup>237</sup>，原告对被告提起侵权诉讼称该导管可以特别的用于外科手术，该种用途属于原告拥有的专利范围，因此被告是专利的共同侵权人并诱导了专利侵权，被告辩称该种导管可以用于非侵权方法，并没有故意帮助他人实施直接侵犯专利权的行为。法院认为，被告出售的导管是原告发明的重要组成部分，被告也知道导管可以用于实施专利方法，并且本案也没有证据证明产品主要用于非侵权用途，据此，法院认为导管的生产

---

236 Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc., 135 S.Ct. 1920 (2015).

237 Get C.R. Bard, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc., 911 F.2d 670 (Fed Cir. 1990).

商构成了共同侵权。由于本案中还涉及了两个使用侵权产品的医生，国会于 1996 年修改了专利法，免除了医生在执行医疗过程中专利侵权的责任。

#### （4）专利侵权的抗辩

专利侵权诉讼的抗辩大体上可以分为四类：（1）专利无效抗辩，常见的情况有专利已经过期，专利权本身不应当授予；（2）不侵权抗辩；（3）授权抗辩，除去正常得到权利人的授权以外，权利耗尽（首次销售原则）、默示授权、雇员发明实施权（shop right）、修理都属于授权抗辩；（4）实验用途抗辩，该抗辩来源于普通法，被规定在专利法第 271(e)条。

权利耗尽（首次销售原则）没有成文法依据，是来源于案例法的原则，专利权在首次销售后，由于专利权人已经得到了完全的补偿，理应不能控制其后的行为，如果这个销售行为没有附加其他限制。美国联邦最高法院在 2013 年的一项判决中涉及了这个问题<sup>238</sup>。本案中，孟山都将大豆种子出售给农民，但禁止农民使用这些种子超过一个季度或者保存任何从这些作物中产生的种子用于重新种植。农民们将他们的大豆作物卖给了当地的粮仓，本案被告从那里购买了这些种子并进行了二次种植，孟山都据此提起了诉讼认为被告未经许可重新种植大豆侵犯了他们的专利权，被告则辩称孟山都的专利权已经在第一次销售时耗尽。最高法院认为，被告的行为侵犯了原告孟山都的专利权，专利权耗尽原则不允许使用人在未经专利权利人许可的情况下通过种植和收获保存作物种子来复制获得专利的种子，被告使用专利种子产出的新的种子构成未经授权的对专利权保护的产品的制造。该案的重要意义在于其对于转基因作物的自我复制技术政策具有极大的影响，但影响的范围也有限，并没有对复制技术的适用性建立广泛的法律先例。

2017 年，联邦最高法院又对权利耗尽原则做出了另一项判决<sup>239</sup>。本案涉及一家打印机企业，该企业购买使用过的墨盒，重新填充墨盒并更换墨盒上的微芯片以规避打印次数管理，随后将这些墨盒进行转售。墨盒的专利权人认为这种行为侵犯了其多项专利权。法院认为在这种情况下，专利权人的权利已经耗尽，其可

---

238 *Bowman v. Monsanto Co.*, 569 U.S. 278 (2013).

239 *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. \_\_\_\_ (2017).

以通过合同对使用进行限制但不能通过专利法进行限制。该案的判决将影响高科技消费品和处方药市场，在中国当下的司法环境下，该类问题往往会认为是反不正当竞争行为。

实验用途抗辩是一个来源于普通法的原则，该原则允许未经许可地使用专利权用于进行研究，但这种研究不能用于行为人追求个人的商业利益，即不能用于任何商业用途。美国专利法第 271 条 e(1)款明确为美国食品药品监督管理局相关的实验提供了避风港制度。

在先使用权抗辩指，行为人有明确且令人信服的证据（clear and convincing evidence）证明，在专利有效申请日或首次公开日前一年曾使用该专利技术。但不能用于对于该专利转让机构，或者同一机构的抗辩。

专利滥用抗辩（patent misuse）指，专利权人超出专利法赋予的权限限制贸易，该抗辩是基于反不正当竞争行为的抗辩，如果专利权人行使专利权不合理地限制了市场竞争，在限制市场竞争的这段时间中，专利权人将不能从侵权行为中获得赔偿。

禁止反言原则也是一项衡平法上的原则，多见于合同法领域。在专利申请的过程中，当申请历史没有显示出一个修改的理由，那么就应当认为该修改影响了可专利性，修改前的内容不应作为可保护的范畴。联邦最高法院在这个问题上也做出了自己的判决，<sup>240</sup>原告是一家染料制造商，其申请染料净化工艺的过程中将溶液的 pH 值得范围限定为了 6.0-9.0，该修改是因为公司拥有一项在前的 pH 值高于 9.0 的专利工艺技术，但其无法解释为什么修正中添加了 pH 小于 6.0 的限制。本案中被告开发了一项 pH 为 5.0 的类似技术，原告基于等同原则起诉被告侵犯其专利权。联邦最高法院认为，如果专利权人能够证明修改的原因不是为了限制专利的范围，那么原告就能够利用等同原则保护其修改的部分，本案中，原告未能提交修改的原因，据此最高法院发回重审查明该事实。

---

240 Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).

## （二）版权、商标及商业秘密的司法保护

### 1. 知识产权类诉讼的基本程序

与中国诉讼不同，美国民事诉讼采取绝对的集中审理主义，强调审前与审判的先后次序。其将诉讼程序明确区分为审前准备（起诉与证据开示）与开庭审理两部分，每一阶段都有着详细的规则。从宏观上讲，知识产权类诉讼的整体流程具有诸多共性。此前提到的专利诉讼中具有马克曼听证这一解释权利要求的特别程序，但其他诉讼则与普通民事诉讼流程类似，只是在涉及商业秘密的诉讼中会考虑到不公开审理的问题。因此，为避免论述的繁杂与赘余，如下部分将就知识产权类诉讼中共同的程序性事项作以统一讲解。

#### （1）管辖

在美国，与知识产权相关的诉讼属于联邦法院的管辖范畴。通常意义上，联邦法院仅具有有限的管辖权，其被假定为对某一特定案件缺乏管辖权，除非存在特殊规定——知识产权相关诉讼即属于此范畴。根据美国法律规定<sup>241</sup>，首先，地区法院对依国会法案引起的与专利、植物品种保护、版权和商标有关的任何民事诉讼具有原始管辖权（Original Jurisdiction）。任何州法院均不得对根据上述国会法案提出的救济请求享有管辖权；其次，地方法院对不正当竞争的任何民事诉讼享有原始管辖权，如依据版权、专利、植物品种保护或商标法提出的实质性和相关主张相结合；最后，对于集成电路布图设计（Mask Works）与外观设计（Designs）的专有权可参照适用版权的有关条款。美国联邦地区法院受联邦巡回

---

241 See 28 U.S.C.A. § 1338

(a) The district courts shall have original jurisdiction of any civil action arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, copyrights and trademarks. No State court shall have jurisdiction over any claim for relief arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, or copyrights. For purposes of this subsection, the term “State” includes any State of the United States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, the United States Virgin Islands, American Samoa, Guam, and the Northern Mariana Islands.

(b) The district courts shall have original jurisdiction of any civil action asserting a claim of unfair competition when joined with a substantial and related claim under the copyright, patent, plant variety protection or trademark laws.

(c) Subsections (a) and (b) apply to exclusive rights in mask works under chapter 9 of title 17, and to exclusive rights in designs under chapter 13 of title 17, to the same extent as such subsections apply to copyrights.

上诉法院（Court of Appeals for the federal Circuit）和美国最高法院（US Supreme Court）裁决的约束，但不受其他联邦地区法院裁决或外国法院判决的约束，尽管它们可以考虑这些法院对类似问题的推理或裁决。此外，在管辖条款的适用范围上，美国法律同样规定，此处的“州”一词不仅包括美国各州，同样包括哥伦比亚特区、波多黎各联邦、美属维尔京群岛、美属萨摩亚、关岛和北马里亚纳群岛。综上所述，本节所述的知识产权诉讼将在地区法院而非州法院提起。此外，联邦司法管辖权同样将适用于要求解释或涉及相关知识产权法的诉讼中。

## （2）起诉与送达

起诉时，需要向被告送达传票和起诉状。起诉状需要写明自己所拥有的版权、商标权、商业秘密等遭受侵害的事实，以便构成相应诉因。在起诉状中通常包含金钱赔偿、禁令救济、被告故意侵权时的律师费等，亦可向法院申请密封文件（Filings Made Under Seal）和保护令（Protective Orders）。法院可命令在密封状态下归档，不得编校。法院随后可以开封该文件或命令提交文件的人提交一份编辑过的文件供公众备案。出于正当理由，法院可在案件中命令要求对附加信息进行编辑或限制或禁止非当事人对提交给法院的文件进行远程电子访问。

起诉状与传票随后将送达至被告，以便其能够准备辩护。传票必须列明受诉法院、原告及其律师（如果有的话）及被告姓名，载明被告方出庭应诉和辩护的时间以及不出庭可能导致的后果（缺席判决），由法院书记员签字并加盖法院印章。传票按照被告人数制作副本，必须连同起诉状一并送达给每位被告。

此外，《联邦民事诉讼规则》对于向外国主体送达亦有规定。通常情况下，除未成年人、无行为能力者或已提交弃权书者外，个人可采取如下方式在美国任何司法管辖区以外的地方送达：

- 采用经合理计算可发出通知的任何国际商定的送达方式，例如《海牙送达公约》授权的送达方式；

- 如果没有国际商定的方式，或者国际协定允许但无具体规定，则可以采用如下方法送达：<sup>242</sup>
  - ◆ 根据外国法律规定，在该国一般管辖的法院中送达该国。
  - ◆ 外国当局在答复请求函或请求函时的指示。
- 国际协议不禁止的其他方式，如法院命令。

### （3）被告答辩

在起诉状与传票送达被告后，被告将有一定时间准备是否及如何回应。被告通常会提出一些异议，包括法院缺乏管辖权（包括对人管辖权和对事管辖权）、法院地不适当、程序不当、送达不当、原告起诉理由不足、必须参诉的当事人未参加诉讼等。通常情况下，被告可能做出的行动如下：

**a. 予以答辩。**按照诉讼流程，被告将进行答辩并提交答辩状。答辩状的指向是当事人之间的事实而非法律问题，通常否认了原告起诉状中所指控的全部或部分事实。应当注意的是，依据诉讼理论，通常所有在诉状中所陈述且未被被告否认的事实都被视为真实。

**b. 不予答辩。**根据《联邦民事诉讼规则》，未按要求出庭的人可被认定为缺席。因此，倘若被告在一定时间内未到庭，法院将对被告作出缺席判决（Default Judgment）。<sup>243</sup>此时的裁判通常对原告有利，但被告也可以通过证明其有正当理由来撤销缺席判决。美国各州对缺席判决的处理方式有所不同，具体流程将取决于民事诉讼在哪里提起。个别法院和各级机构也可能有自己处理可能缺席判决的细则和程序。原告必须在宣读了誓言并表示说谎将受到伪证罪处罚之后签署一份宣誓书，证明被告在已经适当送达的场合仍未出庭，以此让法院对此事实予以确认。

---

<sup>242</sup> 值得注意的是，除非该外国法律禁止，否则必须将传票及投诉书的副本亲自送交该人，或使用由办事员注明地址并送交该名个人的任何形式的邮件，并须有签署收据。

<sup>243</sup> 缺席判决是指在法律案件中，被告对法庭传唤不作回应或不出庭。

**c. 提出妨诉抗辩**（motion to dismiss for failure to state a claim）。即一种未陈述主张而不予受理的动议。在此种场合，被告认为，即使所指控的事实是真实的，也没有法律规则支持原告的诉讼请求。由于驳回或提出异议的动议暂时承认了原告所指控的事实的真实性，因此它提出了一个纯粹的实体法问题。该动议将在法庭上进行辩论，如果原告无法证明使其获得救济的一系列事实，则起诉将被驳回。此时，原告可以使用其他足以支持其主张的新事实提起“再申诉”（Replead）；但如果原告没有这么做，则其可以提起上诉（Appeal）。如果动议被驳回，而被告除了该动议外还反驳了原告对事实的指控，案件将进入审判阶段。如果被告没有对事实作出质疑，则法院不会对事实进行审理，案件将直接进入对法律的判决。事实部分可在上诉时进行复审。

**d. 提出积极抗辩**（affirmative defense）。即被告承认所指控的事实是真实的，但存在合理的抗辩事由，如诉讼时效抗辩。诉讼时效可能因诉因不同而有所差异。如违反保密义务或授权许可合同即属于违约行为，而侵犯版权、商标权或商业秘密等则属于侵权行为。许多诉讼时效法规都包括这样一项条款，即在知道或者应当知道诉讼事由或其背后事实之前不起算诉讼时效，而具体何种程度是“应当知道”（合理地应该知道）则需要个案判断。但是，在侵权行为持续的场合，则诉讼事由将发生延续。有些法规专门针对这个问题，如《统一商业秘密法》（UTSA）即规定，窃取商业秘密的诉讼时效为知道或应当知道该行为之日起的三年内；对商业秘密的持续窃取构成一项独立的主张。

#### （4）证据开示（discovery）

《联邦民事诉讼规则》规定的证据开示制度具有极大的自由度，以促进全面公正地解决争端。为此目的，除了法律规定的许多例外情况外，允许对与诉讼相关的任何事项进行证据开示。在这一背景下，相关性被广泛地解释为实现发现的目的，但术语本身不能给出一个严格的定义。在一些场合，当事人已经知道的、需要证明的事情显然是“相关的”，因此可以进行证据开示；而在另一些场合，仅仅基于一方的怀疑或猜测而要求提供的信息则被认为是“不相关的”，因此无法进行证据开示。质言之，如果所要求的资料有可能与诉讼标的有关，则证据开

示是适当的。证据开示的方式包括证人证言、质询、请求提供文书和实物、请求自认等。

#### a. 证据开示的范围

根据《联邦民事诉讼规则》，证据开示不仅可以对当事人进行，也可以在非当事人处进行，但对于后者有着相应的限制与保护。适用于“当事人”的证据开示规则一般也适用于与当事人有关的各种人员，包括员工、经理和经理人（managing agent）等。前两者的定义较为明晰，而对于经理人则缺乏明确的定义。就规则的目的而言，确定一个人是否为经理人较少地取决于该人的头衔，而更多地取决于其在所涉诉讼标的方面的职能、责任和权力。

在知识产权诉讼的背景下，各种类型的信息被认为是“相关的”，因此可以进行证据开示。一般规则是，当事人可以就任何与诉讼标的相关的非特权事项进行证据开示。“与行动的主题相关的”并无严格定义，而通常被广泛地解释为以达到证据开示目的之行为。例如，提起诉讼后发生的交易可能与证据开示目的有关。明确要求充实一方证据的事项即是“相关的”，因而可以进行证据开示；但仅仅出于怀疑或猜测而要求提供的信息则是“不相关的”，其开示请求将不被允许。在描述属于适当开示范围之外的请求时，双方援引理由时经常会使用“非法调查”（Fishing Expedition）一词，该词形象地表示法律禁止基于毫无根据的怀疑和猜测提出证据开示的请求。此外，如果开示要求的范围过于宽泛以至于波及到既不属于诉讼中的问题也无法通过合理计算获取可接受的证据材料，同样被认为超出了适当的开示范围。

在知识产权类诉讼中持有的相关和可发现的其他信息包括与被告对专利产品的独特性、优越性和市场性的信念有关的信息，反映发明制造时该技术水平的文件，明显性的直接证据，反映被指控侵权人利润的文件，以及长期认为需要这项发明的证据。

证据开示虽然不限于可接受的证据，但仅限于“经合理计算后可接受的证据”。对于此概念范畴的界定则取决于诉讼中存在争议的事项。可以开示的事项

包括任何书籍、文件或其他有形物品的存在、描述、性质、保管、条件和位置，以及了解任何可开示事项人员的身份和位置。美国法律规定，一方可以获得与任何一方（包括自己）的主张或抗辩有关的证据开示，且当事人均有权要求对其主张和主张进行开示。在与反诉中提出的问题相关的情况下，即使可以证明与起诉时的争议焦点无关，证据开示也是适当的。而在当事人关于某一事项的资料不完整的或者可能通过专家或其他方面的参与的场合，则该事实不能作为未能在证据开示时提供现有资料的借口。

### **b.证据开示的例外**

虽然美国证据开示的范围十分广泛，但也存在如下两类例外：

其一，特权信息（**Privileged Information**）。即允许特定双方之间的信息不被披露，主要目的即是维护双方之间的信任，促进其交流沟通。其通常存在于彼此具有信任关系的各方之间，如律师-当事人特权、医生-病人特权、牧师-忏悔者特权、丈夫-妻子特权等。但是，法律对此类信息何以保护也有着较为严格的界定。以律师-当事人特权为例，其需要满足的基本条件是：

- 以律师身份与当事人沟通；
- 律师具有律师执业资格或是其助手；
- 交流自当事人通知时起，且交流时现场没有旁人；
- 交流目的是为获取法律意见、服务或程序的协助。

其二，工作成果（**Work Product**）。即为准备诉讼所形成的诉讼资料和法律意见在一定条件下可免于披露，主要目的是防止对方当事人或其律师对律师在诉讼中履行其职责的不必要干涉。工作成果保护只延伸到为诉讼或审判准备的材料，仅仅是未来可能发生的诉讼不足以援引该条款。在适当的情况下，工作成果保护既包括由律师准备的材料，也包括由律师指导准备的材料。其包括两类：

- 事实性工作成果，如文书副本、证言录音等。其豁免需要满足“获取具有实质需要”（Substantial Need）和“自行收集过度困难”（Undue Hardship）两个要件。
- 意见性工作成果，如主观感受、意见、心理印象等。对其保护可延伸到律师编写的文件汇编，即使汇编中的个别文件不受保护。此外，多数法院认为对意见性工作成果的保护是绝对的，但这种保护可能被当事人放弃或因欺诈而失效；其他法院虽然允许在放弃或欺诈以外的场合开示意见性工作成果，但也认为只有在信息直接引起了争议，且对该信息的需求是令人信服的情况下才适用。

前者在满足才可豁免，而后者则大部分皆可免于开示。虽然工作成果通常被视为传统的法律文件，但这种保护也延伸到其他可能揭示律师想法的材料，例如应律师要求进行的计算机数据库搜索。此外，工作成果不仅限于律师，还可能包括专家证人为庭审准备的专家报告。

此外，《美国联邦证据规则》第 403 条还在证据排除方面赋予了法官一定自由裁量权。<sup>244</sup>也即，当法官认为采信某一具有关联性的证据的负外部性大于其本身的证据价值时，如不公平的偏见、混淆争点、误导陪审团、不当拖延、浪费时间或不必要地重复举证等情形时，法官可以排除该证据。这一点同样可以作为被请求开示的一方拒绝提出证据的理由。

### c.证据开示的时间

证据开示环节通常耗时长、开销大，在美国民事诉讼中占据的地位格外重要。当事人可以通过书面约定延长规则所规定的任何时间，但如果延长申请时间会影响到取证截止时间、听证时间或审判时间，则该请求将被驳回。

---

<sup>244</sup> 《美国联邦证据规则》第 403 条 因偏见、混淆或浪费时间而排除相关证据  
证据虽然具有相关性，但可能导致不公正的偏见、混淆争议或误导陪审团的危险大于该证据可能具有的价值时，或者考虑到过分拖延、浪费时间或无需出示重复证据时，也可以不采纳。

与修改前的选择性证据开示会议不同，现行《联邦民事诉讼规则》要求双方当事人根据当地规则或法院的其他命令召开强制性会议。会议应当在切实可行的情况下尽快举行，至迟不得晚于举行排期会议或发出排期命令之前 14 天；而时间表应当在被告出庭后 90 天内或在向被告送达诉状后 120 天内发出。因此，双方当事人之间的会议将在诉讼的较早阶段举行，即不迟于被告出庭后的 76 天或被告送达后的 106 天。双方在该会议上的议程应包括：

- 讨论双方主张和抗辩的性质和基础；
- 讨论迅速解决或解决该案件的可能性；
- 准备或作出首次披露；
- 制订建议的证据开示计划。

根据《联邦民事诉讼规则》第 26 条（f）款的规定，证据开示计划应包括各方关于以下方面的意见和建议：

- 在首次披露的时间、形式或要求方面应作出的任何更改，其中必须包括一份关于何时进行或将进行首次披露的声明；
- 可能需要证据开示的内容，证据开示的截止日期，以及分阶段或针对特定问题进行开示的建议；
- 对《联邦民事诉讼规则》或地方规则规定的证据开示限制所作的任何更改，以及如有额外的开示限制应作的相应更改；
- 法院应根据第 26(c)条或第 16(b)和(c)条的授权发出的任何保护令、排期令或其他命令。

此外，记录在案的律师以及任何未出庭的当事人应为如下事项：

- 安排会议；

- 出席会议或者派代理人出席会议；
- 善意地同意提出的证据开示计划；
- 在会议后 10 天内向法院提交计划大纲的书面报告。

#### **d.保护令**

如果请求的证据开示是相关的或可被开示的，且请求方已表明其需要所请求的信息，则法院能够根据保护令命令证据开示。寻求保护令的人有责任证明保护令签发的正当理由，而不能仅仅依靠推测性的陈述；其需要证明已善意地与其他受影响的各方进行协商，或已试图这样做以努力在不诉诸法庭的情况下解决争端。当事人可以代表自己或代表其员工和经理人申请保护令，是否需要发出保护令以及该保护令的具体条款则由地区法院酌情决定。如果申请时间过晚，则可能被认为有意拖延证据开示而被驳回。<sup>245</sup>

保护令能够保护当事人或其他个人免受：

- 烦恼；
- 尴尬；
- 压迫；
- 不适当的负担或费用。

例如，在上述几个类别中，禁止非当事人向当事人进行证据开示可能是适当的。但是，完全禁止从当事人处获取证词的保护令也很少见。

申请保护令的一方必须证明存在该规则所列的如上要素之一。保护令应在未决诉讼的地区适当地提出，尽管就与取保令有关的事项可在取保令的地区向法院提出申请。

---

<sup>245</sup> Nestle Foods Corp. v. Aetna Casualty& Surety Co., 129 F.R.D. (D.N.J 1990) .

法院可作出司法需要的任何指示，包括但不限于以下命令：

- 没有披露或者证据开示；
- 只有在特定的条款和条件下，包括指定的时间或地点，才能进行披露或证据开示；
- 只能采用申请证据开示的一方所选方法以外的开示方法；
- 存在未查问的事项，或者披露、开示的范围仅限于某些事项；
- 除法院指定的人员外，不得在任何人在场的情况下进行开示；
- 作证书在密封后，只有经法庭命令才能打开；
- 商业秘密或者其他保密的研究、开发或者商业信息不被披露或者仅以指定的方式披露；
- 当事人同时将指定的文件或者资料装入密封的信封，由法院指示拆开。

大量保护令与商业秘密有关。保护令的申请者必须证明该信息实际上是保密的。要做到这一点，可以表明采取了各种保护措施以表明信息的保密性，可以表明任何现有的证据表明该保密信息在业内并不为人所知，属于可作为商业秘密加以保护的信息范畴。此外，由于美国法文本中的表述为商业秘密和“其他保密的研究、开发或商业信息”，因此，无需表明该材料符合“商业秘密”的条件，只需证明其是“保密的研究、开发或商业信息”即可。值得注意的是，对商业秘密的保护不是自动进行的，而是涉及到保密要求与披露需要之间的平衡；一些法院将技术信息视为比普通商业信息更值得保护的信息。

在法院驳回保护令动议的情况下，法院可以发布强制开示的命令，而无需申请方当事人提出进一步动议。可就该命令给予制裁。

#### **e.证据开示的救济**

与证据开示有关的命令通常不能立即上诉，因为它们并不是最终判决。但是，当此类命令导致诉讼被驳回时，则因出现终局裁判而可以上诉。此外，在附属程序（Ancillary Proceedings）中，对于撤销传票（Quashing Subpoena）或拒绝强制证据开示（Refusing to Compel Discovery）的命令存在例外。另一种例外是附带命令例外（Collateral Order Exception），也可能导致可上诉。应当注意的是，附带命令例外只有如下情形才适用：

- 该命令最终确定了有争议的问题；
- 该命令完全解决了与诉讼案情无关的重要问题；
- 该命令在终审判决提出上诉后实际上是不可复审的。

此外，在适当的情况下，训令状（Writ of Mandamus）也是适用的。<sup>246</sup>

对证据开示令的审查可能属于滥用自由裁量权的范畴。滥用自由裁量权的情形包括：

- 裁决明显不合理、武断或者臆想的；
- 裁决基于错误的法律结论；
- 裁决明显错误；
- 笔录中没有可以合理据以作出裁决的证据。

地区法院法官对于是否同意或拒绝证据开示有相当大的自由裁量权。上诉法院对这种自由裁量权给予了极大的尊重，但在极少数情况下才会确认下级法院滥用了这种自由裁量权。

---

<sup>246</sup> *In re Remington Arms Co., Inc.*, 952 F.2d 1029, 1031, 22 U.S.P.Q.2d (BNA) 1063, 21 Fed. R. Serv. 3d 1253 (8th Cir. 1991).

对于纯粹的程序性问题引发的证据开示纠纷，应当适用本案所依据的区域巡回法庭的法律。而在属于联邦巡回上诉法院管辖权范围内的案件中，涉及实质性法律问题的事项将根据联邦巡回上诉法院的法律作出裁决。

#### **f.违反证据开示程序的惩罚**

证据开示程序中的惩罚根据法院是否已发出强制开示令而不同。在法院未下达强制开示令的场合，对违规方的惩罚主要以财产罚为主，即责令违规者支付申请强制开示的费用并补偿对方相应的损失；在法院已经下达强制开示令的场合，因为此时违约方不仅违反了一般规定，同时带有违背法庭命令的意味，故而惩罚通常更重。其可能面临己方证据失效、对方主张的有关事实成立等不利后果，对方或可以此为由申请简易判决，情节严重的，违规方甚至可能构成蔑视法庭罪。

### **(5) 审判阶段**

当案件经由起诉进入审理之后，首先是原告的局面（Plaintiff's Case），此时可能出现的程序如下。

#### **a.开庭陈述（opening statement）**

首先进行的是原告方的开庭陈述。该部分应当围绕案件争议焦点构筑一个简明扼要的故事，侧重于对重点事实一针见血的描述，而非过多地解释法条。在有些州，被告会在原告陈述完毕后即刻陈述，而有些州则在原告的局面结束后开始。

#### **b.询问证人（direct and cross-examination）**

询问证人包括直接询问和交叉询问两种。以原告的局面为例，先由原告提出证人，紧接着原告律师对己方证人直接询问，即通过引导证人使之作出于己有利的事实；再由被告律师对原告证人进行交叉询问，从而质疑该证人证言的真实性和可靠性。此时，被告可能对原告提出异议（Objection）。常见的反对情形如下：

- 传闻证据；

- 答非所问；
- 重复提问；
- 诱导性提问；
- 推测性提问；
- 不明确的提问；
- 复合性提问。<sup>247</sup>

如果法院在被告提出异议后仍接纳该证据，被告将“拒绝”（**Except**）该裁决。倘若最终裁决对其不利，则被告有权上诉。

#### **c. 指令判决（directed verdict）**

被告可以提出一项动议，表示原告没有提供足够的证据以支持其诉讼请求。此时被告认为任何存在相反结论的证据在法律上都是不充分的，故而任何合理的陪审团都不能得出不同的结论，法院可以直接作出判决。

#### **d. 结案陈词（closing argument）**

原告如上程序进行完毕后便进入被告的场合（**Defendant's Case**），同样需要经历开庭陈述、询问证人（包括直接和交叉询问）、是否提出指令判决的动议等环节。随后还可能会有新一轮的辩论（**Rebuttal & Rejoinder**）。如果所有这些动议都被驳回，原告和被告将先后在陪审团面前进行总结发言。通常情况下，原告有权首先进行结案陈词。

#### **e. 对陪审团之指示（charge to the jury）**

在这一阶段，法官将针对案件适用的法律向陪审团作出指示。法官通常并不亲自草拟指示，而是会审阅由双方当事人各自草拟的指示文本，并决定对其中一

---

<sup>247</sup> 即一次发问中实际包含两个以上的问题。

份提交给陪审团。法官此时或许会对措辞进行部分修改，但并不会扭曲其本意。由于该指示实质上是向陪审团陈述适用于案件事实的实体法，因此在指示阶段可能会在双方之间产生尖锐的法律问题，并最终成为败诉方上诉的依据。

#### **f. 裁决 (verdict)**

在对陪审团的指示下达后，陪审团将退席商议，并最终做出裁决。普通裁决是最常见的，即笼统地对案件的裁判结果进行声明；而特别裁决 (special verdict) 近年来也变得常见，即陪审团对法官提出具体事实问题的回答。对前者而言，法院会向陪审团提交一份一般性裁决的表格，其上载明陪审团必须作出决定的一个或多个有关事实争议的问题。法院必须提供必要的指示和解释，使陪审团能够书面形式回答问题并作出裁决。对后者而言，法院可以要求陪审团仅就每一事实问题以特别书面裁决的形式作出特别裁决。法院可通过以下方式进行：

- 提交可作出明确或简短的回答的书面问题；
- 提交根据诉状和证据可适当作出的特别裁定的书面问题；
- 法院认为适当的任何其他方法。

此外，除非在陪审团退席前，当事人要求将答辩书或证据提出但未提交陪审团的任何事实问题提交陪审团，否则当事人放弃由陪审团审理的权利。当事人不要求提交的，法院可以作出裁定。未作出判决的部分与特别判决的部分裁定结果一致。

#### **(6) 简易判决**

正如其名，简易判决是一种快捷的程序，其目的在于避免不必要的审判，以确保对每一行为作出公正、迅速和廉价的裁决。应当注意的是，侵权是一个事实问题，因而在处理侵权或非侵权的简易判决时，应该“小心地考虑其可能的不适当性”。然而，如果争议只涉及损害赔偿而非被控产品，那么对侵权问题的简易判决或许较为合适。

当事人可以就每一项请求或抗辩，或者每一项请求或抗辩的某部分，提出简易判决的动议。如果法院认为本案就任何重大事实问题而言没有真正的争议，并且该动议本身作为法律事项有权获得判决，则法院将批准简易判决。法院应将批准或否决动议的理由记录在案。原则上，原被告在申请简易判决上是平等的，但存在一个例外。即存在如下两种情形之一时，原告不得申请简易判决：

- 自诉讼开始之日起满 20 日；
- 对方当事人的简易判决动议已经送达。

除非当地法规另有规定或法院另有命令，一方当事人可在所有证据开示结束后 30 天内随时提出简易判决的动议。如果确认根据本规则提交的宣誓书或声明是出于恶意或单纯的延迟，法院可在收到通知并有合理时间作出回应后，命令提交方支付另一方因此而产生的合理费用（包括律师费）。违规的一方或律师也可能被判藐视法庭或受到其他适当的制裁。

是否对实质性事实存在真正问题是多数简易判决的核心，但存在事实争议的案件仍可采用简易判决。一方面，从字面来看，争议的事实必须是“实质性的”，争议本身必须是“真实的”。这里的实质性事实是指可能影响判决、与诉讼相关且必要的事实。如果所提供的证据足以使合理的事实发现者决定该问题有利于不动摇的一方，则与该事实有关的真正问题就存在。因此，仅仅是似是而非的或者非证明性的证据并不会引起实质性事实的真正问题。荒谬的陈述、难以肯定的断言、一般性的否认和不一致的陈述也不足以提出真正的事实问题。另一方面，即使批准简易判决动议并不会解决整个案件，也可以采取简易判决动议。如果仅仅在赔偿金额方面存在实质争议，就责任问题仍然可以作出简易判决。对于未导致对该事项的完全判决的简易判决动议，法院可以确定哪些重要事实是真正无可争议的，并裁定确定这些事实进行审判。

上诉时，给予简易判决的许可要经过全体审查，以确定：

- 是否存在实质性事实的真正争议；

- 是否存在法律错误。

如果存在实质性事实的真正问题，或者下级法院对法律的理解与分析有误，则上级法院将加以纠正，由此导致不同的裁判结果。但是，上级法院在审查简易判决时，可能采用下述法院考虑过并驳回的支持判决的理由；如果下级法院仅是在解释法律或说理上存在瑕疵，则上级法院不会推翻原判决。

### （7） 审后动议

初审法院有权在案件提交陪审团之前和作出裁决之后，作为法律事项批准判决动议。在 1991 年之前，基本上相同的动议在陪审团退休前被称为直接裁决（依法律直接判决）的动议（Judgment as a matter of law），而在裁决后被称为判决动议（Judgment Notwithstanding the Verdict, JNOV），即请求法院作出与陪审团裁决相反的判决。根据 1991 年以来的惯例，没有在证据结束时提出的动议将不能在作出裁决后再提出；审判前简易判决动议不能代替举证结束时作为法律问题的判决动议。此外，在判决后作为法律问题而提出的判决动议，其依据必须是在举证终结时在动议中提出的。在司法上有一种倾向，即赞成将判决动议作为法律问题推迟到判决作出之后再作出决定。如果初审法院在审判后批准该动议，而上诉法院又决定推翻原判时，上诉法院可以选择恢复陪审团的裁决；否则，上诉法院只能将案件发回重审。

### （8） 上诉程序

上诉程序可以视作对己方权利的二次救济，且通常涉及到各方当事人之间的多个问题。败诉方可以请求上诉法院对案件进行重申，但上诉并非绝对会被允许；上诉后，败诉方可继续向美国最高法院提起上诉，但此类请求得到批准的数量更为零星。美国联邦法院系统和州法院系统均分为三级：

- 初审法院，对应联邦法院系统中的联邦地区法院；
- 中级上诉法院，对应联邦法院系统中的巡回上诉法院；
- 联邦最高法院。

在美国，上诉需具备一定条件，如美国联邦地区法院对于所谓的“中间上诉”即要求满足如下三个要件：

- 上诉问题将影响案件的裁判结果；
- 上诉问题与案件的重大实体问题相关；
- 如不允许上诉，该事项将实质上不可能再度进入法院审理。

与初审相比，上诉案件的审查具有某些特征。首先，上诉法院不会根据案情进行重审，也不会采信额外证据。其审查的重点是初审法院裁决的正确性，对事实的认定更倾向于尊重原判。上诉法院在审查时会查看的本案的各类文件，包括起诉状、庭审记录、人证物证、初审法院的裁决以及律师撰写的案情摘要，即在诉讼中支持双方立场的论点陈述。其次，上诉程序中没有新的取证环节，法院在讲案情摘要和记录存档后便开始组织双方在上诉法院进行辩论。再次，并非下级法院的一切错误都会被上级法院推翻，只有涉及到重要问题时，上级法院才可能会逆转下级法院的判决。上级法院会尊重下级法院的自由裁量权，除非下级法院的判决荒谬、随意、反复无常或明显不合理。从流程上看，辩论终结后，上诉法院的法官将开会讨论案件，并将法院的意见书分配给法院的一名成员。意见稿由指定的法官撰写后，将分发草签，经全体陪审员或多数人同意后，作为本院的意见存档。

## 2.商标侵权与抗辩

### (1) 商标侵权的正当使用抗辩

#### a. 商标的描述性正当使用

商标的正当使用与指示性使用是商标侵权的抗辩之一。商标的正当使用抗辩（“descriptive” or “classic” fair use）规定在美国《兰哈姆法》第 1115 条(b)款，构

成商标的描述性使用抗辩需要满足 3 个条件：（1）商标并没有用于指示商品或者服务的来源；（2）描述性使用，即使用商标的原意；（3）使用是善意的。<sup>248</sup>

美国联邦第九巡回法院 1994 年判决的 *New Kids on the Block v. New America Publishing, Inc.* 案被认为是确定商标的描述性合理使用标准第一案，判断是否属于商标的描述性合理使用需要满足 3 个条件：（1）涉案商品是否有使用涉案商标的必要性；（2）涉案商品是否合理的使用了涉案商标；（3）涉案商品并不会使一般消费者认为和商标权利人产生关联。

美国联邦最高法院在 2004 年判决的 *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., et al.* 一案解决了商标的正当使用是否应当考虑商标的混淆可能性问题。在对《兰哈姆法》第 1115 条 (b)(4) 款进行文义解释和目的解释后认为混淆可能性并非构成商标正当使用的要件，修正了上述 *New Kids* 案中第三个要件对于商标关联性的要求。

#### **b. 商标的指示性合理使用**

商标的指示性合理使用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 2003 年在 *Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions* 一案中认为将人偶玩具拍摄为图片不构成商标侵权。在本案中，巡回法院借助了版权法中对于合理使用的规定，被告对于原告人偶的使用是具有讽刺、批评意义的，其商业属性并不显著，并且该作品不太可能替代原告的玩偶市场。综上所述，法院认为这个诉讼是没有根据的，并要求原告赔偿被告支出的律师费用 180 万美元。同样，美国联邦第九巡回法院 2002 年在 *Playboy Enterprises, Inc. v. Welles* 中认为

---

248 《兰哈姆法》第 1115 条(b) To the extent that the right to use the registered mark has become incontestable . . . the registration shall be conclusive evidence of . . . the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce . . . subject to the following defenses. . . 4.) That the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, of the party's individual name in his own business, or of the individual name of anyone in privity with such party, or of a term or device which is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin . . .

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。

## （2）美国未注册商标的侵权

美国兰哈姆法中除去规定了对于注册商标的侵权，还规定了驰名商标（famous trademark）的侵权。《兰哈姆法》第 1125 条(a)款禁止虚假广告或广告中的不实陈述，(c)款提供对于驰名商标的特别保护，(d)款禁止恶意注册域名侵犯商标权。

### a. 虚假广告

第 1125 条(a)款不仅仅规制对于商品来源的虚假陈述与误导性陈述，也规制对于事实的虚假陈述与误导性陈述：<sup>249</sup>

（1）任何自然人、法人或其他组织在任何商品、服务、或商品容器上，商业性的使用任何词语、术语、名称、符号、装置、或它们的任何组合，进行任何对原产地名称、事实的虚假、误导性描述或陈述——

（A）可能会使第三人认为自然人、法人或其他组织与其他自然人、法人或其他组织的商业活动产生从属关系、联系或关联，或对其商品、服务的来源、赞助方面造成混淆、错误或欺骗，或

（B）在商业广告或促销中，歪曲他人的商品、服务或商业活动的性质、特征、品质或地理来源……

---

249 《兰哈姆法》第 1125 条(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act. . . .

Pizza Hut, Inc. v. Papa John's Intern., Inc.案中涉及了虚假广告问题。1995年被告 Papa John's International Inc.使用了“更好的成分。更好的比萨”口号。1996年，Papa John's 将这个口号向美国专利商标局（“PTO”）申请了联邦商标注册，该申请最终获得了专利商标局的批准。1997年5月1日，原告必胜客发起了“全新的披萨”活动，必胜客通过该活动向劣质披萨宣战。自1997年5月上旬起，被告针对必胜客“全新的披萨”活动进行了一系列全国性的广告宣传。被告的联合创始人弗兰克·卡尼在两则电视广告中吹捧被告的比萨饼优于必胜客的比萨饼。被告的广告宣传非常成功，1997年5月，被告的销售额比1996年5月增长了11.7%，而必胜客的销售额下降了8%。被告接下来推出了一系列广告，包括发布原告与被告比萨饼的味觉测试结果，比较双方比萨中使用的成分配料，通过这些广告，被告宣传其产品相比于必胜客产品具有优越性。基于这些事实，必胜客提起诉讼，声称被告进行虚假广告的行为违反了《兰哈姆法》第43(a)(1)(B)条。

美国联邦第五巡回法院认为被告广告中的口号是“更好的成分，更好的比萨”。该广告宣传仅进行了抽象的宣传，并不是消费者有理由依赖的客观的事实陈述，因此它不构成根据《兰哈姆法》第43(a)条可起诉的虚假或误导性事实陈述。但是法院认为，该宣传口号在1997年5月之后的一些比较广告（特别是对成分配料以及味觉比较的广告）的背景下被赋予了客观的意义，因此变得具有误导性和可操作性，但原告必胜客未能提供足够的证据证明该标语所传达的误导性事实对其产品所面向的消费者是重要的，没有证据表明该标语具有欺骗消费者以影响其购买决定的倾向，法院将该案发回地区法院查明事实。

## b. 商标淡化

《兰哈姆法》第1125条(c)款对著名商标（famous mark）提供了一类特别的保护，著名商标的权利人可以规制降低其商标显著性的行为。<sup>250</sup>

---

250 1125(c)Dilution by blurring; dilution by tarnishment

(1) Injunctive relief

Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to

## 1125(c)商标淡化

- 禁令救济

在符合公平原则的前提下，具有显著性的知名商标所有人，有权对在权利人的商标知名后的任何时间开始使用该商标的他人发出禁令，当该种使用可能导致知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。

- 定义

---

cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

(2)Definitions

(A)For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i)The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.
- (ii)The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.
- (iii)The extent of actual recognition of the mark.
- (iv)Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(B)For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

- (i)The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.
- (ii)The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.
- (iii)The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.
- (iv)The degree of recognition of the famous mark.
- (v)Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.
- (vi)Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C)For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(3)Exclusions

The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A)Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with—

- (i)advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or
- (ii)identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

(B)All forms of news reporting and news commentary.

(C)Any noncommercial use of a mark.

（A）就第（1）款而言，如果一个商标被美国的一般消费者广泛认可为商标所有者商品或服务来源的指示，则该商标是知名的。在确定商标是否具有必要的知名度时，法院可以考虑所有相关因素，包括以下内容：

- （i）由商标所有者或第三方对商标广告宣传的持续时间、范围和地理区域；
- （ii）以该商标提供的商品或服务的销售金额、数量以及地理范围；
- （iii）商标的实际认可程度；
- （iv）商标是否根据规定进行登记。

（B）就第（1）款而言，“模糊淡化”是指由于商标或商号与驰名商标之间的相似性而产生的关联，从而损害了驰名商标的显著性。在确定商标或商号是否可能因模糊而导致稀释时，法院可以考虑所有相关因素，包括：

- （i）商标或商号与驰名商标的相似程度；
- （ii）驰名商标固有或获得的显著性程度；
- （iii）驰名商标的所有人对该商标进行实质性排他性使用的程度；
- （iv）驰名商标的认可度
- （v）商标或商号的使用者是否有意与著名商标建立关联；
- （vi）商标或商号与著名商标之间的任何实际关联。

（C）就第（1）款而言，“模糊淡化”是指由于商标或标识与驰名商标之间的相似性导致两者产生的关联，从而损害了驰名商标的声誉。

- 除外规定

以下行为不属于本条规定的模糊淡化或污损淡化：

(A) 他人对知名商标的任何合理使用，包括指示性或描述性合理使用，或对此类合理使用的帮助，但该使用不能用于指示自己商品或服务的来源，合理使用包括以下形式：

(i) 允许消费者比较商品或服务的广告或促销；或

(ii) 对驰名商标所有人或驰名商标所有人的商品或服务进行识别和戏仿、批评或评论；

(B) 各种形式的新闻报道和新闻评论；

(C) 商标的任何非商业用途。

### 3. 版权侵权与抗辩

美国版权法第 106 条规定，版权权利人享有的基本排他性经济权利包括 6 类：复制权、改编权、发行权、公开表演权、公开展览权。<sup>251</sup>

根据第 107 条至第 122 条的规定，本章下的版权所有者有权使用和许可以下任何一项专有权利：

- 以复制品或录音制品的形式复制受版权保护的作品；
- 以受版权保护的作品为基础制作衍生作品；

---

251 Subject to sections 107 through 122, the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize any of the following:

- (1) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords;
- (2) to prepare derivative works based upon the copyrighted work;
- (3) to distribute copies or phonorecords of the copyrighted work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;
- (4) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works, to perform the copyrighted work publicly;
- (5) in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work, to display the copyrighted work publicly; and
- (6) in the case of sound recordings, to perform the copyrighted work publicly by means of a digital audio transmission.

- 以出售或其他所有权让与的方式，或者出租、出租、出借的方式向公众发行受版权保护的作品的复制品或者录音制品；
- 公开表演受版权保护的文学、音乐、戏剧、舞蹈作品、哑剧、电影及其他视听作品；
- 对于包括电影或其他视听作品的单个图像，公开展览受版权保护的文学、音乐、戏剧和舞蹈作品、哑剧、绘画、图形、雕塑作品、电影的单张图片以及其他视听作品；和
- 以数字音频传输的方式公开表演受版权保护的录音作品。

根据定义，版权只能保护属于版权保护的客体，但即使作品属于受版权保护的客体，版权的权利范围也仅限于版权第第 106 条规定的复制、发行、公开表演等行为。黄页案确定了版权侵权的标准，<sup>252</sup>构成版权侵权必须满足两个要件：

（1）权利人拥有有效的版权，（2）侵权行为人复制作品的构成要素，即复制其思想不受版权的保护，仅有对作品表达的侵犯构成版权的侵权。

## （1）版权中的积极权力

### a. 复制权

美国联邦第二巡回法院的 *Arnstein v. Porter* 一案中确定了判断作品侵权的因素与判断标准，类似的标准也出现在第二巡回法院的另一案件中，*Nichols v. Universal Pictures Corp.*。在 *Arnstein* 案中，原告起诉著名作曲家科尔·波特侵犯其版权中的复制权。原告是一位专业的词曲作者，出版过几首流行歌曲。他声称著名作曲家波特抄袭了他的一些歌曲，被告波特反驳说，他从未听过原告的歌曲，而是独立创作的歌曲。法院认为，认定版权复制权侵权需要考虑两个要素：（1）必须有证据表明被告获得了受版权保护的作品；（2）必须有证据证明作品实质上相似。侵权认定的关键是第二个因素，即实质相似性，认定实质相似性的标准

---

<sup>252</sup> *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991).

是从“普通听众”的角度来判断的，但也不排除“专家证词”对实质相似性的帮助。如果两个作品没有相似性，即使有足够的证据证明被告获得了原告的作品也不构成侵权；当第一个因素满足时，作品之间必须有足够的相似性证明抄袭行为的发生，但当第一个因素的证据缺失时，作品之间的相似性必须足够高以至于排除独立创作的可能性。在本案中，上诉法院在比较了作品后，无法直接得出相似性极低的结论，故法院将该案发回原审法院，由陪审团查明案件事实。

### b. 改编权

*Arnstein v. Porter* 案中确立了改编权的权能，在未获得在先作品版权人授权的情形下，任何衍生作品不能获得获得版权的保护。本案中，原告安德森在听到被告史泰龙公开描述他对《洛奇四》电影的想法后，原告安德森为《洛奇四》写了一个剧本。该剧本在未经史泰龙许可的情况下使用了洛奇系列中的角色。原告安德森会见了米高梅公司并将他的剧本交给了公司，公司并未正式同意在电影中使用安德森的剧本。史泰龙随后为《洛奇四》完成了自己的剧本并制作了相应的电影，安德森认为电影与其作品非常相似，据此对被告提起版权侵权诉讼。法院借用了著名的汉德大法官在 *Nichols v. Universal Pictures Corp.* 案中对改编权确定的标准。标准的关键在于，作品的表达仅在具有足够的特异性（*specificity*）时才能获得保护。在本案中，被告拥有洛奇系列电影作品，该系列作品具有极高的的特异性，毫无疑问可以获得版权的保护。原告安德森的作品属于被告洛奇系列作品的改编作品，根据版权法第 106(2)条，改编权时版权所有者的绝对权力，由于本案中原告没有获得被告的授权基于被告的作品创作其自己的作品，原告的作品不能获得版权法的保护。

### c. 发行权

发行权中最为突出的问题是平行进口。2008 年，John Wiley 出版社对泰国人 Supap Kirtsaeng 提起诉讼，<sup>253</sup>指控其在美国销售标记为专门在国外销售的外国版教科书，Kirtsaeng 将这些图书进口到美国。当 Kirtsaeng 来到美国康奈尔大学学习

---

253 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.*, 568 U.S. 519 (2013).

时，他发现在美国购买 Wiley 教科书比在他的祖国要贵得多，Kirtsaeng 便要求他在泰国的亲戚在泰国购买这些教科书，然后将它们运送至美国出售获取利差。Wiley 公司起诉 Kirtsaeng 认为其进口教科书的行为侵犯版权，并在一审二审中获胜，Kirtsaeng 随后向联邦最高法院提出复审。2013 年，美国最高法院推翻了第二巡回法院的判决，认为 Kirtsaeng 销售在海外购买的合法复制品受到首次销售原则（first sale doctrine）的保护。法院认为，首次销售原则适用于在美国境外制造的商品，美国版权法的条文对作品提供的保护和例外不受地域限制，它适用于根据美国版权法在任何地方合法制作的所有副本，而不仅仅是在美国。因此，无论在何处首次制作和销售一本书的副本，都可以在未经出版商许可的情况下在美国转售。该案确立了美国版权法的国际耗尽原则，并深远的影响了其他知识产权领域。

#### d. 公开表演权

公开表演权规定在美国版权法的第 101 条第 4 项、第 5 项、第 6 项。大部分作品都具有完整的公开表演权，除了建筑作品与录音作品。其中，建筑作品不具有公开表演权，而录音作品仅具有数字传输表演权。“表演”的定义规定于美国版权法第 101 条，表演指直接，或通过任何设备、方式，或通过电影或其他视听作品的情况下，以任何顺序显示其图像或发出声音的背诵、渲染、播放、舞蹈或表演。与中国版权法下展览权类似，美国版权法第 109 条规定，具有版权的原物或是复制品的物权所有权人有权展示原物，或者在同一时间内展示不超过一张图片。

美国联邦最高法院针对一起因云计算技术引发的版权纠纷做出了判决。原告声称，被告通过提供一种服务侵犯了他们享有的版权法上的权利，<sup>254</sup>该服务允许用户在即时广播节目的同时通过互联网观看电视节目。被告声称，因为其使用单独分配的频道向用户传输数据，并且因为每次传输只面向一个用户，所以它不会向“公众”传输表演。上诉法院认为被告的行为并非版权法传输条款下规定的“公开”表演，因为被告使用的技术允许其通过私人传输向每个用户传输节目，且该传输数据仅适用于那个特定的用户。联邦最高法院法院以 6 比 3 的结果支持

---

254 American Broadcasting Cos., Inc. v. Aereo, Inc., 573 U.S. 431 (2014).

了广播公司，并将此案发回重审。最高法院认为被告不仅仅是一家设备供应商，其运营的模式与有线电视公司非常相似，因而被告侵犯了原告的公开表演权。但法院在做出该项判决时强调该判决仅对本案中涉及的设备有效，并不阻止其他形式的新技术的使用。少数派观点认为该案与索尼 VCR 案类似，是一种出现的新技术，这种技术不被传统版权法囊括，法院不应该对新技术做出判断，而应当由国会决定是否应当修改版权法以应对技术的变化。本案确立了技术手段不能用于有效规避版权法下的公开表演权的规则。

## （2）版权的合理使用

版权的合理使用规定于美国版权法第 107 条，合理使用最初是对版权侵权的抗辩，旨在平衡版权法保护的两种利益——通过传播思想促进艺术和科学进步的公共利益，以及作者的利益。<sup>255</sup>

### 107. 专有限制：合理使用

版权作品的合理使用包括通过复制品或录音制品或通过本条规定的任何其他方式，出于批评、评论、新闻报道、教学（包括供课堂使用）、科研，不侵犯版权。在确定在任何特定情况下对作品的使用是否属于合理使用时，需考虑的因素应包括——

- 使用的目的和特征，包括此类使用是否具有商业性质或用于非营利教育目的；

---

255 107. Limitations on exclusive rights: Fair use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) the nature of the copyrighted work;
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.

- 受版权保护作品的性质；
- 与版权作品整体相关的使用部分的数量和质量；和
- 使用对版权作品的潜在市场或价值的影响。

作品未发表的事实不妨碍合理使用的认定，仍需要考虑上述因素。

批评文章、分析文章是典型的合理使用，按照上面的四个因素进行分析，对于批评、分析文章，其使用的目的并非是利用文章本身，而是评价文章；受版权保护的作品是公开的，可以轻易获得的；对作品的使用虽然在数量上和质量上都是实质的，但这是评论文章的目的所决定的，并且；评论和批评很有可能影响原作品的市场价值。根据上面的分析可以看出，第一个因素在四个因素中往往最为重要，即新的作品是否转换了原作品的目的（transformative use）。

美国联邦最高法院在 1984 年基于合理使用对索尼案作出了重要的判决。<sup>256</sup>索尼开发了一种新的机器，被命名为 VCR，VCR 的主要功能是播放录像带，除此之外，该机器还能对电视节目进行录制，用户可以将电视目录制后在任何时间进行观看。最高法院认为用户录制电视节目的行为虽然是对于作品的一种复制行为，但这种行为是合理的，因为用户观看电视节目是其本来就具有的权利，这种技术仅仅使得用户可以更方便的行使自己原本具有的权利，因而构成对于版权的合理使用。该案被视作最高法院鼓励新技术的发展，当技术发展超过版权利益时，法院则更有可能支持该种技术属于合理使用。

除去上述典型的合理使用情形，下述情形也被认为是合理使用：（1）引用，当文章中不可避免地需要使用具有版权的作品时，只要对该文件进行引用就构成合理使用；（2）非表达使用，在数字时代下，许多使用并非使用的作品本身，譬如数据挖掘，搜索引擎，人工智能，文本分析，这些新技术都使用了作品，但并没有直接使用其表达，故构成作品的合理使用；（3）转变目的的使用，譬如将作品作为证据，或者用于专利申请；（4）教育用途，但需要注意使用的数量，

---

<sup>256</sup> Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).

及是否会产生市场替代；（5）为残障人士提供，一般指将文章翻译为盲文，但这类使用也需要注意是否会产生市场替代。

最高法院也在一系列案件中确立了版权合理使用的规则。美国前总统福特写了一本回忆录，《治愈的时刻》，其中描述了他赦免尼克松的决定<sup>257</sup>。福特已将他的出版权授权给 Harper & Row，后者与《时代》杂志签订协议约定《时代》杂志可以摘录该回忆录并首次发表。《国家》杂志在未经权利人许可的情况下，从这本 500 页的书中逐字引用了三百余字的内容。由于这种情况的出现，《时代》杂志基于合同条款解除了合同。Harper & Row 以侵犯版权为由对《国家》杂志提起诉讼。被告将福特是公众人物作为抗辩的理由，福特赦免尼克松具有巨大的历史意义，在这种情况下的即使是逐字使用作品也应符合合理使用的条件。联邦最高法院在主要意见中指出，发表权是一项特别强的权利，并认为版权保护不存在“公众人物”例外，法院在本案中应用的四个因素的标准来确定使用是否合理，并得出以下结论：（1）使用的目的或特征与合理使用相悖，《国家》杂志侵犯了版权人的首次出版权而从中获益，首次出版权是一种极强的权利，这种使用不符合版权保护目的；（2）虽然回忆录的性质主要是信息性或事实性的，这些部分不应该受到版权保护，但这些事实性的内容在文章中以独特的表达进行描述，如果《国家》仅限于报道作品中的事实描述，那么第二个因素将有利于构成合理使用，然而《国家》杂志的使用是完整摘录了公众人物的主观描述和个性化表达；（3）虽然摘抄的部分量很小，但它构成了作品的实质性部分，因为摘录的部分是作品的核心；同时（4）该种出版行对作品的潜在市场也产生了极大的影响影响。故基于上述四个因素，法院认为被告《国家》杂志不构成对于在先作品的合理使用，构成版权侵权。

歌曲合理使用案。被告说唱音乐组合创作了一首名为“Pretty Woman”的歌曲，<sup>258</sup>该歌曲模仿原告的摇滚民谣“*Oh, Pretty Lady*”，原告曾向被告请求要求获得这首歌曲的许可，以便于对这首民谣进行改编，但被告拒绝向乐队授予许可。被告便在没有获得授权的情况下对原告的歌曲进行了改编并公开发表。在该唱片

---

257 Harper & Row v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985).

258 Campbell v. Acuff-Rose Music, 510 U.S. 569 (1994).

售出近 25 万份后，原告 Acuff-Rose 起诉 2 Live Crew 乐队及其唱片公司。联邦最高法院在本案中也逐一分析了第 107 条的四个因素。最高法院认为，在四个因素中，第一个因素中新作品如果对旧作品的转化越显著，后三个因素的重要性就越小，在本案中，虽然新作品也是用于商业用途，但新的作品的目的是对于旧作品的一种讽刺，目的上具有很强的转化性。第二个因素在这个案件中并不重要。第三个因素下，新歌曲在数量上和质量上都实质性的使用了旧作品，完全使用了原作品的核心内容。考虑到最后一个因素，最高法院认定上诉法院错误地认定了市场损害，一般而言，讽刺作品很少会替代原作，因为这两种作品具有不同的市场功能，没有证据表明新作品以任何方式损害了原作民谣的潜在说唱市场。据此，最高法院将本案发回重审。

研究机构图书馆案。<sup>259</sup>被告是一家营利性公司，拥有一个内部图书馆并雇佣了许多科学家。原告美国地球物理联盟是一个出版多种期刊的学术团体，被告订阅了原告出版的期刊，被告与许多拥有机构图书馆的实体一样，会将期刊文章进行复印并发送给员工。被告通过引用合理使用原则为其行为抗辩，其认为自己的使用是用于教学研究不侵犯版权。第二巡回法院在合理使用的分析中，着重考虑了第四个因素市场替代的影响，因为被告将期刊进行影印，这样一种行为剥夺了原告这部分可以获得的许可费用，但这部分意见因其推理的循环性而受到批评，这是由于理论上任何使用都可以被许可，任何未经许可的使用都会在市场损害因素上与合理使用相抵消。但毋庸置疑的是，如果某种使用的方式是典型的许可范畴，那么就更容易被法院认为不属于合理使用。

谷歌诉甲骨文案是美国境内的一起与计算机代码和版权法性质相关的法律案件<sup>260</sup>。争议集中在 Java 编程语言的部分应用程序编程接口 API 以及 11,000 行源代码的使用上，这些源代码归甲骨文公司所有，使用在早期谷歌的安卓操作系统中。谷歌承认使用了甲骨文的源代码，但声称这种使用是合理使用。甲骨文提起诉讼，声称这些 API 是受版权保护的，要求谷歌对早期侵权版本的安卓的销售和许可中获得 88 亿美元对甲骨文进行损害赔偿。虽然两次地区法院级别的陪审团审判都支

---

<sup>259</sup> American Geophysical Union v. Texaco, 60 F.3d 913 (2d Cir. 1995)

<sup>260</sup> Google LLC v. Oracle America, Inc., 593 U.S. \_\_\_\_ (2021).

持谷歌，但联邦巡回法院推翻了这两项判决，认为 API 受版权保护，并且谷歌的使用不属于合理使用。谷歌在 2019 年成功向最高法院申请审理此案，请求最高法院审理 API 的版权和后续合理使用问题；2021 年 4 月，最高法院以 6 比 2 的判决谷歌对 Java API 的使用属于合理使用。法院基于合理使用的四个因素进行了分析，法院认为 API 仅仅是一种对于版权的声明，对程序的使用提供组织功能，更接近于合理使用，谷歌使用 Java API 是为了扩展安卓手机的实用性，为程序员提供一个更易于开发的环境，且谷歌仅仅使用了 Java 代码总量的 0.4%，数量上较少，也没有复制核心代码，法院认为这些代码的使用仅仅是为了使用其功能性的部分，而非其独特的表达，如果谷歌不使用这些部分将导致程序员很难学习这种操作系统，而对于市场效应，法院认为在谷歌复制 Java API 的时候，安卓是否会成功尚不清楚，不应将其视为 Java 的替代品，而应视为在不同平台上运行的产品。法院认为谷歌对 API 的使用满足了所有四个因素，完全构成合理使用，不构成版权的侵权。由于这样一种认定，使得 API 无论是不是可版权的内容，都很难因为简单复制而导致侵权。

#### 4.商业秘密侵权与抗辩

与其他知识产权不同，商业秘密无需登记，对其保护也并非来源于立法，而是衡平法上的传统，商业秘密自古以来便已经存在，是最为古老的知识产权类别。保护商业秘密主要是有两个方面的考量，第一是实用性的考量，商业秘密是一种财产，保护商业秘密能够鼓励对于信息的投资；第二来源于侵权法下的考量，侵犯商业秘密是一种在道德上值得谴责的行为，而且往往伴随着忠诚义务的违反。

商业秘密的条款可以在很多法律、条约中找到踪迹。在 TRIPS 第 39 条商业秘密对商业秘密作出了规定，美国法中则分散规定在《侵权法重述》、《统一商业秘密法》（UTSA）、《反不正当竞争法重述》、《捍卫商业秘密法》（DTSA）中。其中《侵权法重述》与《反不正当竞争法重述》在制定时并不具有强制性，仅仅是对于法律的一种二次编辑，但是当一些法院援引重述后，重述便成为了先例的一部分，以先例的形式具有了既判力。《统一商业秘密法》的制定机关也并非立法机关，但该法案已经被美国四十余个州吸收进了州法中，并进行了适当调

整，因而在这些州具有了强制力。《联邦保护商业秘密法案》则是在联邦层面立法，仅能处理联邦事务，对州法院没有约束力。

《统一商业秘密法》作为影响力最大的商业秘密法案将商业秘密定义为一种信息<sup>261</sup>，只要这种信息可以独立的产生实际或潜在的经济价值，不被大众所知，也不能通过合适的手段获知，一旦公开披露他人就可以获得经济价值，并且这种信息已经通过合理的手段维护其保密性。

基于这样一种定义，提起商业秘密诉讼一般需要满足三个条件：（1）首先，需要存在一个受商业秘密保护的信息，这种信息需要对于原告具有经济价值，并且不被其他竞争对手广泛知道；（2）信息的所有者采取了适当的措施来防止泄密，包括物理措施与合同保密手段；（3）发生了挪用、侵占等不法行为。

《统一商业秘密法》第一条也对“挪用、侵占等不法行为”进行了定义<sup>262</sup>，侵占指他人以自己明知或者应知不合适的手段获得信息，或者在没有获得同意的情况下泄露或使用信息。“不正当手段”则包括偷窃、贿赂、虚假陈述、违反合同义务、违反保密义务，或通过间谍活动。而新规定的《联邦保护商业秘密法案》则将逆向工程、独立开发两种方式明示排除出了不合理手段的范畴。

Metallurgical 公司从一家熔炉制造商购买了金属锌冶炼熔炉，Metallurgical 公司结合实践，对熔炉进行了改进，为其增加了一个锌金属还原过程，该还原过程被熔炉制造商所知晓。<sup>263</sup>制造商的前员工成立了被告 Fourtek 公司，被告使用了熔炉制造商的技术，并在其基础上对锌还原过程进行改进。原告据此对被告公司提起了侵犯商业秘密的诉讼。一审法院认为该案不涉及商业秘密侵权，因为该特别的冶炼过程已经在行业中公开，因此没有发生盗用。二审法院认为，虽然原告公司在商业交往中将商业秘密透露给了其他公司，但这种透露本身就是为了获得商

---

261 “Trade secret” means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:

(i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and

(ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy

262 UTSA Section 1(2)

263 Metallurgical Indus. v. Fourtek, Inc., 790 F.2d 1195 (5th Cir. 1986).

业利益，而不是为了让公众知晓，在这种情况下不能认定商业秘密已经丧失。并且，本案的证据表明，被告获取商业秘密的过程可能并不是合法适当的，被告的创始人是原告熔炉制造商的前员工，其在工作过程中很有可能知晓了这种改进的方式，而其独立成立公司使用这种处理方式具有侵犯商业秘密的嫌疑。二审法院将本案发回重审，并指示下级法院应当着重查明被告是否使用不恰当的手段获得了商业秘密。本案的突出性意义在于，在当下的商业交往中，尤其是天使投资这种模式中，被投资方为了获得投资都不得不或多或少的透露其商业秘密，而这些商业秘密很有可能被投资方直接用于接下来的投资，但从另一个角度来看，投资方接触的项目数以千计，如果所有的项目都具有商业秘密，那么投资方可资助的项目将越来越窄，基于这样一种现实，他们往往在洽谈前会约定，提供的材料均不是商业秘密，或者排除基于商业秘密的诉权，但这种做法也颇具争议。

### （1）合理保密手段

如前所述，《统一商业秘密法》要求商业秘密必须投入合理的保密手段来进行维护，商业秘密不仅仅需要客观上具有秘密性，如果一个信息的所有人自己不认为是商业秘密，或者不采取保密措施，那么这种信息就不具有被保护的法益。但是《反不正当竞争法重述》中认为，如果信息的价值和秘密性是显然的，那么采取预防措施就是不必要的。在美国当下在一些案件中对于是否需要采取合理保密手段存在争议，但在大部分案件中，合理保密手段仍然是必要的因素之一。

联邦第七巡回法院的 *Rockwell* 案中处理的关键问题便是合理保密手段的认定问题<sup>264</sup>。本案中的原告与被告是具有竞争关系的零部件制造商，当原告需要零件的时候，有时会向第三方供应商提供设计图纸以便供应商能准确的制造零件。原告没有将这些图纸申请专利，而是在一个仓库中进行保存。1975年，原告的一位员工被发现窃取公司的零件图纸，该员工被开除后进入被告的公司工作。基于上述事实，原告起诉了被告并指控被告侵犯其行业秘密。在证据调查的过程中，原告发现被告拥有一百多张原告的零件图，被告辩称这些图纸并非是通过窃取得到，而是原告的第三方零件供应商向其提供的，他们只是根据三方供应商的要求进行

---

264 *Rockwell Graphic Sys., Inc. v. DEV Indus., Inc.* 925 F.2d 174 (7th Cir. 1991).

生产，并且被告认为原告并没有严格控制图纸的复制，原告主动向众多供应商提供了这些图纸。基于上述事实，一审法院认为原告没有采取合理保密措施，图纸并不属于商业秘密的范畴。上诉法院推翻了一审法院的判决，法院认为虽然原告向制造商提供了图纸，但图纸仅仅是基于特定的目的提供给了有限范围的第三方，第三方在这种情形下具有保密义务。一审法院认为原告本可以采取更多的措施来避免泄密，譬如在提供图纸的时候声明为商业秘密，当制造结束后将图纸回收，二审法院认为合理预防措施是一个对于成本与利益的衡量，商业秘密并不需要完美的预防措施，预防的措施越严厉，原告运营的成本越高。所以，合理保密措施的关键是成本效益分析，如何使得利益最大化是判断保密措施是否合理的关键问题。

## （2）不法行为

不法行为主要包括两个类别，第一种是不合理的获取方式，包括使用盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段，第二种是违反保密关系。不合理的获取方式一般而言指违反商业道德的行为，一些法律对其进行了具体规定，譬如《统一商业秘密法》与《联邦保护商业秘密法案》。

杜邦化工厂案是一件非常有意思的案件<sup>265</sup>。被告受第三方雇佣使用无人机对杜邦公司化工厂进行拍照，由于本案是1970年的案件，无人机的使用并不普遍。被告主张，化工厂本身就是暴露在空气中，这种性质导致工厂不可能成为商业秘密保护的主体。法院支持了杜邦公司，法院认为将所有的生产设备覆盖起来的成本是非常高的，不应当要求当事人对这种意想不到的情况进行预防。不法行为应当适应时间，地点以及当时的环境，如果这个案件放在当下无人机应用十分普遍的时代，杜邦公司就应当对这种情况进行预防，则判决结果完全可能反转。

---

265 E.I. DuPont deNemours & Co. v. Christopher, 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970).

### （3）违反保密关系

与不法行为类型的商业秘密侵权相区分，违反保密关系型的商业秘密侵权构成的条件只需要相对方与权利人之间存在保密关系，关键的问题就在于双方是否具有保密关系，保密关系可以来源于雇佣或者是其他商业关系。

原告从事钢制货运集装箱的设计、建造和销售业务<sup>266</sup>。被告对该集装箱有购买的意向，被告找到了原告，并表示对新式集装箱的开发改进感兴趣，因此，双方对于购买集装箱的磋商演化为了对于集装箱生产业务的讨论。基于这种收购意向，原告向被告发送了有关其业务的详细信息，但最终收购并没有成功。后来，被告宣布其准备设计生产一款新的集装箱，在看到这款集装箱后，第三人向其订购了这款集装箱。被告为避免侵权向原告订购了其集装箱并准备向第三人供货，但第三人认为该产品不符合被告的宣传，坚持要求提供新集装箱产品，被告在最后的供货中使用了原告的设计。因此，原告基于侵犯商业秘密对被告提起诉讼。法院认为，即使在没有明确表明存在保密关系的情况下，当事人间也可能实质的存在保密义务。在收购的磋商过程中，原告透露的关于如何设计其集装箱的信息毫无疑问属于商业秘密，被告应当知道并理解该信息披露的目的是为了便于其评估可能购买的业务，并且这种披露的范围是有限的，故被告侵犯了原告的商业秘密。第七巡回法院并未将商业秘密的存在作为诉讼的出发点，而是考察了有无保密关系，有一些法院认为，问题不在于是否存在保密关系，而在于是否存在被盗用的商业秘密。按照第七巡回法院的思路，这一类违反保密义务的商业秘密侵权案件的关键在于当事人是否有理由知道信息披露时存在保密关系，而对于信息是否属于商业秘密的考察有限。

---

266 American Geophysical Union v. Texaco, 60 F.3d 913 (2d Cir. 1995).

## 二、知识产权行政保护

### （一）ITC 337 调查

ITC，即美国国际贸易委员会。“337 调查”，指依据美国 1930 年关税法第 337 条规定由 ITC 针对“不公平进口”行为的调查。337 调查涉及的往往是有关知识产权的索赔，包括对进口货物的专利侵权和商标侵权的指控。涉及进口产品的其他形式的不公平竞争，如侵犯注册版权、掩膜作品<sup>267</sup>或船体设计、盗用商业秘密或商业外观、假冒和虚假广告等行为，也可能被调查。此外，337 调查还针对与进口商品有关的反托拉斯行为。

与联邦法院诉讼程序相比，337 调查主要有以下三点优势：一是对与进口产品相关的不公平行为具有广泛且更早的管辖权。二是调查程序较快，审理效率高。从 ITC 官网公布的数据来看，2006-2020 年期间，案件的年平均调查时长最短的为 2006 年的 9.9 个月，最长为 2020 年的 15.3 个月，而联邦法院审理专利案件的审理期限一般而言要远远超过 15 个月。三是其救济措施，如排除令等形式比联邦法院更多，且威慑力大。但 337 调查在对被告抗辩方面进行了限制。例如，在专利侵权案件中，根据 35 U.S.C. §271 (g) 的规定<sup>268</sup>，当进口产品属于以下任何一种情况时，使用方法专利生产的进口产品可视为不侵权：（1）后续方法已经发生实质性改变；或（2）已经成为其他产品非本质、微不足道的组成部分。这一法条可以作为被告主张自己不侵权的抗辩事由，但是不适用于 ITC 的 337 调查。

---

267 指集成电路布图设计图。在《美国半导体保护法》中定义为：a series of related images, however fixed or encoded (1) having or representing the predetermined three-dimensional pattern of metallic, insulating, or semiconductor material present or removed from the layers of a semiconductor chip product; and (2) in which series the relation of the images to one another is that each image has the pattern of the surface of one form of the semiconductor chip product.

268 35 U.S.C. §271 (g):Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after—

(1) it is materially changed by subsequent processes; or

(2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.

## 1.调查程序

### (1) 申请

“337 调查”一般而言由申请人向 ITC 提起。在申请人提交的起诉状中必须包含以下要素：

- 对构成被指控的不公平竞争方法和不公平行为的事实陈述；
- 对被指控的非法进口或销售的具体物项的描述；
- 被申请人的名字、住址及业务性质；
- 一份声明，用以说明所指控的不公平竞争方法和不公平行为或其涉及的物项是否是或曾经是任何法院或机构诉讼的主题，如果是，请对此类诉讼做一个简要说明；
- 包括关于被指控的国内产业是否存在或正在建立中的声明；
- 对于侵犯专利、注册版权、注册商标等类型知识产权的“337 调查”案件以及进口或销售物品的不公平竞争方法和不公平行为，申请人必须在起诉状中证明申请人在美国具有或者正在建立与涉案知识产权有关的国内产业，同时说明被申请人的行为对申请人的国内产业产生了影响或者威胁；
- 包括对申请人的业务及其在相关国内产业或相关贸易和商业中的利益的描述；
- 特别地，当起诉状指控侵犯了一项美国专利时，起诉状应当包括：专利文本、专利的所有权人、转让人、受让人等信息、许可合同（如有）、涉案美国专利的外国同族专利及审查历史、对于涉案美国专利的非技术性说明、对于说明侵犯美国专利权权利要求的产品或者方法的参考文献、说明被指控人进口或者销售了被美国专利权权利要求覆盖的产品或者

方法（必要时可以提供 claim chart）、申请人已经存在或者正在建立与涉案专利相关的国内产业、申请人国内专利产品或者方法的图片资料以及与被控侵权产品或者方法的图片资料等。

- 当起诉状指控侵犯联邦注册商标、版权、掩膜作品或者船体设计，起诉状应当包含上述权利类型的具体信息、许可合同（如有）；
- 救济请求，包括有限排除令、普遍排除令、以及限制令或者没收令。<sup>269</sup>

---

269 CFR § 210.12 The complaint.

(a) Contents of the complaint. In addition to conforming with the requirements of §§210.4 and 210.5 of this part, the complaint shall—

(1) Be under oath and signed by the complainant or his duly authorized officer, attorney, or agent, with the name, address, and telephone number of the complainant and any such officer, attorney, or agent given on the first page of the complaint, and include a statement attesting to the representations in §210.4(c)(1) through (3);

(2) Include a statement of the facts constituting the alleged unfair methods of competition and unfair acts;

(3) Describe specific instances of alleged unlawful importations or sales, and shall provide the Tariff Schedules of the United States item number(s) for importations occurring prior to January 1, 1989, and the Harmonized Tariff Schedule of the United States item number(s) for importations occurring on or after January 1, 1989;

(4) State the name, address, and nature of the business (when such nature is known) of each person alleged to be violating section 337 of the Tariff Act of 1930;

(5) Include a statement as to whether the alleged unfair methods of competition and unfair acts, or the subject matter thereof, are or have been the subject of any court or agency litigation, and, if so, include a brief summary of such litigation;

(6)(i) If the complaint alleges a violation of section 337 based on infringement of a U.S. patent, or a federally registered copyright, trademark, mask work, or vessel hull design, under section 337(a)(1) (B), (C), (D), or (E) of the Tariff Act of 1930, include a statement as to whether an alleged domestic industry exists or is in the process of being established as defined in section 337(a)(2), and include a detailed description of the relevant domestic industry as defined in section 337(a)(3) that allegedly exists or is in the process of being established (i.e., for the former, facts showing significant/substantial investment and employment, and for the latter, facts showing complainant is actively engaged in the steps leading to the exploitation of its intellectual property rights, and that there is a significant likelihood that an industry will be established in the future), and including the relevant operations of any licensees. Relevant information includes but is not limited to:

(A) Significant investment in plant and equipment.

(B) Significant employment of labor or capital; or

(C) Substantial investment in the exploitation of the subject patent, copyright, trademark, mask work, or vessel hull design, including engineering, research and development, or licensing; or

(ii) If the complaint alleges a violation of section 337 of the Tariff Act of 1930 based on unfair methods of competition and unfair acts in the importation or sale of articles in the United States that have the threat or effect of destroying or substantially injuring an industry in the United States or preventing the establishment of such an industry under section 337(a)(1)(A)(i) or (ii), include a detailed statement as to whether an alleged domestic industry exists or is in the process of being established (i.e., for the latter, facts showing that there is a significant likelihood that an industry will be established in the future), and include a detailed description of the domestic industry affected, including the relevant operations of any licensees; or

(iii) If the complaint alleges a violation of section 337 of the Tariff Act of 1930 based on unfair methods of competition or unfair acts that have the threat or effect of restraining or monopolizing trade and commerce in the United States under section 337(a)(1)(A)(iii), include a description of the trade and commerce affected.

(7) Include a description of the complainant's business and its interests in the relevant domestic industry or the relevant trade and commerce. For every intellectual property based complaint (regardless of the type of intellectual property right involved), include a showing that at least one complainant is the owner or exclusive licensee of the subject intellectual property; and

(8) If the alleged violation involves an unfair method of competition or an unfair act other than those listed in paragraph (a)(6)(i) of this section, state a specific theory and provide corroborating data to support the allegation(s) in the complaint concerning the existence of a threat or effect to destroy or substantially injure a domestic industry, to prevent the establishment of a domestic industry, or to restrain or monopolize trade and commerce in the United States. The

其中，在进行侵犯知识产权类的 337 调查时，行政法官（Administrative Law Judges, ALJs）通常会从经济性（economic prong）和技术性（technical prong）两个方面来判断申请人是否已经具有与涉案知识产权有关的“国内产业”，或者此类“国内产业”正在建设的过程中。在经济方面，申请人需要证明其在美国境内至少满足以下三个要求之一：（1）对工厂和设备有相当的投资；（2）有相当数量的劳工和资金的使用；（3）对知识产权利用（包括研究、工程、开发或许可）有相当数量的投资。<sup>270</sup>在技术方面，申请人必须证明其国内产业利用了涉案的知

---

information that should ordinarily be provided includes the volume and trend of production, sales, and inventories of the involved domestic article; a description of the facilities and number and type of workers employed in the production of the involved domestic article; profit-and-loss information covering overall operations and operations concerning the involved domestic article; pricing information with respect to the involved domestic article; when available, volume and sales of imports; and other pertinent data.

(9) Include, when a complaint is based upon the infringement of a valid and enforceable U.S. patent—

(i) The identification of each U.S. patent and a certified copy thereof (a legible copy of each such patent will suffice for each required copy of the complaint);

(ii) The identification of the ownership of each involved U.S. patent and a certified copy of each assignment of each such patent (a legible copy thereof will suffice for each required copy of the complaint);

(iii) The identification of each licensee under each involved U.S. patent;

(iv) A copy of each license agreement (if any) for each involved U.S. patent that complainant relies upon to establish its standing to bring the complaint or to support its contention that a domestic industry as defined in section 337(a)(3) exists or is in the process of being established as a result of the domestic activities of one or more licensees;

(v) When known, a list of each foreign patent, each foreign patent application (not already issued as a patent) and each foreign patent application that has been denied, abandoned or withdrawn corresponding to each involved U.S. patent, with an indication of the prosecution status of each such patent application;

(vi) A nontechnical description of the invention of each involved U.S. patent;

(vii) A reference to the specific claims in each involved U.S. patent that allegedly cover the article imported or sold by each person named as violating section 337 of the Tariff Act of 1930, or the process under which such article was produced;

(viii) A showing that each person named as violating section 337 of the Tariff Act of 1930 is importing or selling the article covered by, or produced under the involved process covered by, the above specific claims of each involved U.S. patent. The complainant shall make such showing by appropriate allegations, and when practicable, by a chart that applies each asserted independent claim of each involved U.S. patent to a representative involved article of each person named as violating section 337 of the Tariff Act or to the process under which such article was produced;

(ix) A showing that an industry in the United States, relating to the articles protected by the patent exists or is in the process of being established. The complainant shall make such showing by appropriate allegations, and when practicable, by a chart that applies an exemplary claim of each involved U.S. patent to a representative involved domestic article or to the process under which such article was produced; and

(x) Drawings, photographs, or other visual representations of both the involved domestic article or process and the involved article of each person named as violating section 337 of the Tariff Act of 1930, or of the process utilized in producing the imported article, and, when a chart is furnished under paragraphs (a)(9)(viii) and (a)(9)(ix) of this section, the parts of such drawings, photographs, or other visual representations should be labeled so that they can be read in conjunction with such chart; and

(xi) The expiration date of each patent asserted.

(10) Include, when a complaint is based upon the infringement of a federally registered copyright, trademark, mask work, or vessel hull design—

(i) The identification of each licensee under each involved copyright, trademark, mask work, and vessel hull design;

(ii) A copy of each license agreement (if any) that complainant relies upon to establish its standing to bring the complaint or to support its contention that a domestic industry as defined in section 337(a)(3) exists or is in the process of being established as a result of the domestic activities of one or more licensees.

<sup>270</sup> 19 U.S. Code § 1337

(a) (3) For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned—

(A) significant investment in plant and equipment;

识产权。

## （2）立案

在收到申请后，委员会通常会对该投诉进行审查，并进行非正式的调查活动以确定信息的真实性。<sup>271</sup>如果无特殊情况，委员会应在申请提交后 30 日内决定是否立案。<sup>272</sup>如果确定对投诉立案并开始调查，则委员会应在联邦公报上发布通知。并且，为提升裁决的效率，委员会应在调查开始后 45 天内确定最终裁决的目标日期。<sup>273</sup>如果 ITC 决定不根据申请开展调查，则应驳回起诉，并向申请人和所有被申请人送达该驳回决定和相关理由。<sup>274</sup>

## （3）答复

---

(B)significant employment of labor or capital; or

(C)substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.

271 § 210.9 Action of Commission upon receipt of complaint.

Upon receipt of a complaint alleging violation of section 337 of the Tariff Act of 1930, the Commission shall take the following actions:

(a) Examination of complaint. The Commission shall examine the complaint for sufficiency and compliance with the applicable sections of this chapter.

(b) Informal investigatory activity. The Commission shall identify sources of relevant information, assure itself of the availability thereof, and, if deemed necessary, prepare subpoenas therefore, and give attention to other preliminary matters.

272 19 CFR PART 210—

§ 210.10 Institution of investigation.

(a) (1) The Commission shall determine whether the complaint is properly filed and whether an investigation should be instituted on the basis of the complaint. That determination shall be made within 30 days after the complaint is filed.....

273 19 U.S. Code § 1337 (b) (1): The Commission shall investigate any alleged violation of this section on complaint under oath or upon its initiative. Upon commencing any such investigation, the Commission shall publish notice thereof in the Federal Register. The Commission shall conclude any such investigation and make its determination under this section at the earliest practicable time after the date of publication of notice of such investigation. To promote expeditious adjudication, the Commission shall, within 45 days after an investigation is initiated, establish a target date for its final determination.

19 CFR PART 210ADJUDICATION AND ENFORCEMENT

§ 210.10 Institution of investigation.

(a) If the Commission determines not to institute an investigation on the basis of the complaint, the complaint shall be dismissed, and the complainant and all proposed respondents will receive written notice of the Commission's action and the reason(s) therefor.

通常情况下，被申请人应根据第 210.11(a)条<sup>275</sup>或由一方根据第 210.11(b)<sup>276</sup>来提交对投诉和调查通知的书面答复。但如果调查涉及未被认为是“更复杂”的临时救济（temporary relief）时，被告应当在被送达起诉状后的 10 天提交对起诉状的答复以及对请求临时救济的答复。<sup>277</sup>

#### （4）证据开示

在调查中，当事人可以通过口头或书面质询、文件或物品检查等方式获得证据。通常，对于调查的永久救济阶段，除非行政法官另有指令，否则一方可以请求对方开示（discovery）所有相关且不受特权保护的书籍、文件、相关人员的身份和位置信息、违反 337 的补救措施等信息。<sup>278</sup>如果被要求开示证据的一方不服

---

275 § 210.11 Service of complaint and notice of investigation.

(a)(1) Unless the Commission institutes temporary relief proceedings, upon institution of an investigation, the Commission shall serve:

(i) Copies of the nonconfidential version of the complaint, the nonconfidential exhibits, and the notice of investigation upon each respondent; and

(ii) Copies of the nonconfidential version of the complaint and the notice of investigation upon the embassy in Washington, DC of the country in which each proposed respondent is located as indicated in the Complaint.

(2) If the Commission institutes temporary relief proceedings, upon institution of an investigation, the Commission shall serve:

(i) Copies of the nonconfidential version of the motion for temporary relief, the nonconfidential version of the complaint, and the notice of investigation upon each respondent; and

(ii) A copy of the notice of investigation upon the embassy in Washington, DC of the country in which each proposed respondent is located as indicated in the Complaint.

(3) All respondents named after an investigation has been instituted and the governments of the foreign countries in which they are located as indicated in the complaint shall be served as soon as possible after the respondents are named.

(4) The Commission shall serve copies of the notice of investigation upon the U.S. Department of Health and Human Services, the U.S. Department of Justice, the Federal Trade Commission, the U.S. Customs Service, and such other agencies and departments as the Commission considers appropriate.

276 § 210.11 Service of complaint and notice of investigation.

(b) With leave from the presiding administrative law judge, a complainant may attempt to effect personal service of the complaint and notice of investigation upon a respondent, if the Secretary's efforts to serve the respondent have been unsuccessful. If the complainant succeeds in serving the respondent by personal service, the complainant must notify the administrative law judge and file proof of such service with the Secretary.

277 19 CFR PART 210—ADJUDICATION AND ENFORCEMENT

§§ 210.59(a) and unless otherwise ordered in the notice of investigation or by the administrative law judge, respondents shall have 20 days from the date of service of the complaint and notice of investigation, by the Commission under § 210.11(a) or by a party under § 210.11(b), within which to file a written response to the complaint and the notice of investigation. When the investigation involves a motion for temporary relief and has not been declared “more complicated,” the response to the complaint and notice of investigation must be filed along with the response to the motion for temporary relief—i.e., within 10 days after service of the complaint, notice of investigation, and the motion for temporary relief by the Commission under § 210.11(a) or by a party under § 210.11(b). (See § 210.59.)

278 Subpart E—Discovery and Compulsory Process

§ 210.27 General provisions governing discovery.

从证据开示的命令，则行政法官或委员会可以要求其承担因未遵守命令而引起的、包括律师费在内的合理费用。<sup>279</sup>

### （5）听证会

召开听证会是 ITC 进行 337 调查中必须履行的义务。在听证会上，首席行政法官将收集证据并听取论点，以确定是否存在违反 337 相关规定的行为，并根据事实确定调查结果、提出建议。<sup>280</sup>根据规定，除特殊情况外，听证会均应公开进行，<sup>281</sup>且行政法官应主持每次听证会。<sup>282</sup>在听证会上，各方当事人都有权进行询问、出示证据、表示反对、提出动议、进行辩论等。<sup>283</sup>

---

(a) Discovery methods. The parties to an investigation may obtain discovery by one or more of the following methods: depositions upon oral examination or written questions; written interrogatories; production of documents or things or permission to enter upon land or other property for inspection or other purposes; and requests for admissions.

(b) Scope of discovery. Regarding the scope of discovery for the temporary relief phase of an investigation, see § 210.61. For the permanent relief phase of an investigation, unless otherwise ordered by the administrative law judge, a party may obtain discovery regarding any matter, not privileged.....

279 § 210.33 Failure to make or cooperate in discovery; sanctions.

(c) Monetary sanctions for failure to make or cooperate in discovery. (1) If a party or an officer, director, or managing agent of the party or person designated to testify on behalf of a party fails to obey an order to provide or permit discovery, the administrative law judge or the Commission may make such orders in regard to the failure as are just. In lieu of or in addition to taking action listed in paragraph (b) of this section and to the extent provided in Rule 37(b)(2) of the Federal Rules of Civil Procedure, the administrative law judge or the Commission, upon motion or sua sponte under § 210.25, may require the party failing to obey the order or the attorney advising that party or both to pay reasonable expenses, including attorney's fees, caused by the failure, unless the administrative law judge or the Commission finds that the failure was substantially justified or that other circumstances make an award of expenses unjust. Monetary sanctions shall not be imposed under this section against the United States, the Commission, or a Commission investigative attorney.

280 Subpart F—Prehearing Conferences and Hearings

§ 210.36 General provisions for Hearings.

Purpose of hearings. (1) An opportunity for a hearing shall be provided in each investigation under this part, in accordance with the Administrative Procedure Act. At the hearing, the presiding administrative law judge will take evidence and hear argument for the purpose of determining whether there is a violation of section 337 of the Tariff Act of 1930, and for the purpose of making findings and recommendations, as described in § 210.42(a)(1)(ii), concerning the appropriate remedy and the amount of the bond to be posted by respondents during Presidential review of the Commission's action, under section 337(j) of the Tariff Act.

281 § 210.36 General provisions for Hearings.

(b) Public hearings. All hearings in investigations under this part shall be public unless otherwise ordered by the administrative law judge.

282 § 210.36 General provisions for Hearings.

(e) Presiding official. An administrative law judge shall preside over each hearing unless the Commission shall otherwise order.

283 § 210.36 General provisions for Hearings.

(d) Rights of the parties. Every hearing under this section shall be conducted in accordance with the Administrative Procedure Act (i.e., 5 U.S.C. §§ 554 through 556). Hence, every party shall have the right of adequate notice, cross-examination, presentation of evidence, objection, motion, argument, and all other rights essential to a fair hearing.

## （6）初裁、终裁

除非委员会另有命令，否则行政法官应在根据第 210.51（a）（1）条确定的目标日期前 4 个月，作出关于是否违反 1930 年关税法第 337 条的初裁（Initial Determination）。<sup>284</sup>如果当事人对初裁决定不服，可以向 ITC 提交复审申请，要求对初裁内容进行复审。<sup>285</sup>复审申请应对于初裁中认为存在重大事实的认定错误、法律认定错误、或对 ITC 政策有影响的几种情况进行说明。<sup>286</sup>如果 ITC 决定复审，则可以对初裁内容进行全部或部分确认、撤销、修改、搁置或退回进一步诉讼程序；<sup>287</sup>如果 ITC 决定不复审，则意味着其终止了调查，初裁将在报送 ITC 的 45 日后自动成为 ITC 的终裁。<sup>288</sup>

---

284 § 210.42 Initial determinations.

(a)(1)(i) On issues concerning violation of section 337. Unless otherwise ordered by the Commission, the administrative law judge shall certify the record to the Commission and shall file an initial determination on whether there is a violation of section 337 of the Tariff Act of 1930 in an original investigation no later than 4 months before the target date set pursuant to § 210.51(a)(1).

285 Subpart G—

§ 210.43 Petitions for review of initial determinations on matters other than temporary relief.

(a) Filing of the petition. (1) Except as provided in paragraph (a)(2) of this section, any party to an investigation may request Commission review of an initial determination issued under § 210.42(a)(1) or (c), § 210.50(d)(3), § 210.70(c), or § 210.75(b)(3) by filing a petition with the Secretary. A petition for review of an initial determination issued under § 210.42(a)(1) must be filed within 12 days after service of the initial determination. A petition for review of an initial determination issued under §§ 210.42(c) that terminates the investigation in its entirety on summary determination, or an initial determination issued under § 210.50(d)(3), § 210.70(c), or § 210.75(b)(3), must be filed within 10 days after service of the initial determination. Petitions for review of all other initial determinations under § 210.42(c) must be filed within five (5) business days after service of the initial determination. A petition for review of an initial determination issued under § 210.50(d)(3) or § 210.70(c) must be filed within 10 days after service of the initial determination.

286 § 210.43 Petitions for review of initial determinations on matters other than temporary relief.

(b) Content of the petition. (1) A petition for review filed under this section shall identify the party seeking review and shall specify the issues upon which review of the initial determination is sought, and shall, with respect to each such issue, specify one or more of the following grounds upon which review is sought:

(i) That a finding or conclusion of material fact is clearly erroneous;

(ii) That a legal conclusion is erroneous, without governing precedent, rule or law, or constitutes an abuse of discretion; or

(iii) That the determination is one affecting Commission policy.

287 Subpart G—Determinations and Actions Taken

§ 210.45 Review of initial determinations on matters other than temporary relief.

(c) Determination on review. On review, the Commission may affirm, reverse, modify, set aside or remand for further proceedings, in whole or in part, the initial determination of the administrative law judge. In addition, the Commission may take no position on specific issues or portions of the initial determination of the administrative law judge. The Commission also may make any findings or conclusions that in its judgment are proper based on the record in the proceeding. If the Commission's determination on review terminates the investigation in its entirety, a notice will be published in the FEDERAL REGISTER.

288 Subpart G—Determinations and Actions Taken

§ 210.43 Petitions for review of initial determinations on matters other than temporary relief.

## （7）总统审查

如果 ITC 认为存在违反 337 条款的行为，应将所作的终裁在联邦公报上公布，并且也应将终裁及相关文件传送给总统，总统将在 60 日内确定是否批准。<sup>289</sup>如果 ITC 认为被申请人不存在违反 337 条款的行为，则无需进行这一程序。终裁最终确定后，ITC、联邦法院以及美国海关将负责执行 337 调查的裁决。

## （8）其他程序

### a. 百日程序

“百日程序”是一种快速的证据开示、事实查明和裁决机制。根据百日程序相关的规定，ITC 可以命令行政法官在调查开始后 100 天内就调查通知中规定的潜在决定性问题的作出裁决，<sup>290</sup>极大地提升了对于决定性问题的处理效率，

---

(d) Grant or denial of review. (1) The Commission shall decide whether to grant, in whole or in part, a petition for review of an initial determination filed pursuant to § 210.42(a)(2) or § 210.42(c), which grants a motion for summary determination that would terminate the investigation in its entirety if it becomes the final determination of the Commission, § 210.50(d)(3), or § 210.70(c) within 45 days after the service of the initial determination on the parties, or by such other time as the Commission may order. The Commission shall decide whether to grant, in whole or in part, a petition for review of an initial determination filed pursuant to § 210.42(a)(3) within 30 days after the service of the initial determination on the parties, or by such other time as the Commission may order. The Commission shall decide whether to grant, in whole or in part, a petition for review of an initial determination filed pursuant to § 210.42(c), except as noted above, within 30 days after the service of the initial determination on the parties, or by such other time as the Commission may order.

(2) The Commission shall decide whether to grant a petition for review, based upon the petition and response thereto, without oral argument or further written submissions unless the Commission shall order otherwise. A petition will be granted and review will be ordered if it appears that an error or abuse of the type described in paragraph (b)(1) of this section is present or if the petition raises a policy matter connected with the initial determination, which the Commission thinks it necessary or appropriate to address.

(3) The Commission shall grant a petition for review and order review of an initial determination or certain issues therein when at least one of the participating Commissioners votes for ordering review. In its notice, the Commission shall establish the scope of the review and the issues that will be considered and make provisions for filing of briefs and oral argument if deemed appropriate by the Commission.

289 Subpart G—Determinations and Actions Taken  
§ 210.49 Implementation of Commission action.

(b) Publication and transmittal to the President. A Commission determination that there is a violation of section 337 of the Tariff Act of 1930 or that there is reason to believe that there is a violation, together with the action taken relative to such determination under § 210.50(a) or § 210.50(d) of this part, or the modification or rescission in whole or in part of an action taken under § 210.50(a), shall promptly be published in the FEDERAL REGISTER. It shall also be promptly transmitted to the President or an officer assigned the functions of the President under 19 U.S.C. 1337(j)(1)(B), 1337(j)(2), and 1337(j)(4), together with the record upon which the determination and the action are based.

290 Subpart B—Commencement of Preinstitution Proceedings and Investigations  
§ 210.10 Institution of investigation.

属于 337 制度的一大优势。<sup>291</sup>

### b. 马克曼听证

马克曼听证（Markman hearing）通常是指美国专利诉讼中专门解释专利权利要求的程序。在 337 调查程序中，行政法官有权决定是否进行马克曼听证，即要求双方就争议问题进行陈述，以此促进双方就专利权利要求达成一致。

### c. 行政保护令

在 337 调查程序中，通常需要当事人提供各种商业信息、个人信息等，如果不对这些信息加以保护，将严重损害当事人的合法权益，从而影响 337 调查的推进。因此，ITC 通过行政保护令制度（Administrative Protective Order, APO）对调查中涉及的商业秘密及信息进行保护，以保障当事人的信息安全。

## 2. 救济措施

337 调查所能提供的救济措施一般包括排除令、禁止令、临时救济措施。

### （1）排除令

排除令（exclusion order）包括有限排除令和普遍排除令，旨在限制相关产品进入美国市场。其中，有限排除令只禁止被申请人的涉案产品进入美国，并要求被申请人定期向 ITC 报告涉案产品相关的活动。<sup>292</sup>普遍排除令的影响范围较广，

---

(b) (3) The Commission may order the administrative law judge to issue an initial determination within 100 days of institution of an investigation as provided in § 210.42(a)(3) ruling on a potentially dispositive issue as set forth in the notice of investigation. The presiding administrative law judge is authorized, in accordance with § 210.36, to hold expedited hearings on any such designated issue and also has discretion to stay discovery of any remaining issues during the pendency of the 100-day proceeding.

<sup>291</sup> 参见 <https://mp.weixin.qq.com/s/ZOO7JFkLv9Iu0Q7PmWWgeQ>。

<sup>292</sup> Subpart I—Enforcement Procedures and Advisory Opinions  
§ 210.71 Information gathering.

(a) Power to require information. (1) Whenever the Commission issues an exclusion order, the Commission may require any person to report facts available to that person that will help the Commission assist the U.S. Customs Service in determining whether and to what extent there is compliance with the order. Similarly, whenever the Commission issues a cease and desist order or a consent order, it may require any person to report facts available to that person that will aid the Commission in determining whether and to what extent there is compliance with the order or whether and to what extent the conditions that led to the order are changed.

不论产品是否来自被申请人，只要该产品具有侵权特征，就被禁止进入美国。<sup>293</sup>此外，如果 ITC 曾就某一产品发布过排除令，但有关企业试图再次将其出口到美国市场，则 ITC 可以发布扣押和没收令，由美国海关扣押并没收这些产品。<sup>294</sup>

## （2）禁止令

禁止令通常是指为了防止侵权产品进入美国市场，而主要针对美国企业（尤其是被调查企业在美国的分支机构）的禁令，包括停止侵权产品在美国市场上的销售、宣传等。违反禁止令的行为将受到罚款或其他制裁措施。<sup>295</sup>

---

(2) The Commission may also include provisions that exercise any other information-gathering power available to the Commission by law, regardless of whether the order at issue is an exclusion order, a cease and desist order, or a consent order. The Commission may at any time request the cooperation of any person or agency in supplying it with information that will aid the Commission or the U.S. Customs Service in making the determinations described in paragraph (a)(1) of this section.

(b) Form and detail of reports. Reports under paragraph (a) of this section are to be in writing, under oath, and in such detail and in such form as the Commission prescribes.

(c) Power to enforce informational requirements. Terms and conditions of exclusion orders, cease and desist orders, and consent orders for reporting and information gathering shall be enforceable by the Commission by a civil action under 19 U.S.C. 1333, or, at the Commission's discretion, in the same manner as any other provision of the exclusion order, cease and desist order, or consent order is enforced.

(d) Term of reporting requirement. An exclusion order, cease and desist order, or consent order may provide for the frequency of reporting or information gathering and the date on which these activities are to terminate. If no date for termination is provided, reporting and information gathering shall terminate when the exclusion order, cease and desist order, or consent order or any amendment to it expires by its own terms or is terminated.

293 19 U.S.C. § 1337 (d) Exclusion of articles from entry

(2) The authority of the Commission to order an exclusion from entry of articles shall be limited to persons determined by the Commission to be violating this section unless the Commission determines that—

(A) a general exclusion from entry of articles is necessary to prevent circumvention of an exclusion order limited to products of named persons; or

(B) there is a pattern of violation of this section and it is difficult to identify the source of infringing products.

294 19 U.S.C. § 1337 (i) Forfeiture

(1) In addition to taking action under subsection (d), the Commission may issue an order providing that any article imported in violation of the provisions of this section be seized and forfeited to the United States if—

(A) the owner, importer, or consignee of the article previously attempted to import the article into the United States; (B) the article was previously denied entry into the United States by reason of an order issued under subsection (d); and (C) upon such previous denial of entry, the Secretary of the Treasury provided the owner, importer, or consignee of the article written notice of— (i) such order, and (ii) the seizure and forfeiture that would result from any further attempt to import the article into the United States.

295 19 U.S.C. § 1337 (f) Cease and desist orders, civil penalty for violation of orders

(1) In addition to, or in lieu of, taking action under subsection (d) or (e), the Commission may issue and cause to be served on any person violating this section, or believed to be violating this section, as the case may be, an order directing such person to cease and desist from engaging in the unfair methods or acts involved, unless after considering the effect of such order upon the public health and welfare, competitive conditions in the United States economy, the production of like or directly competitive articles in the United States, and United States consumers, it finds that such order should not be issued. The Commission may at any time, upon such notice and in such manner as it deems proper, modify or revoke any such order, and,

### （3）临时救济措施

申请人可以在针对 337 调查提交申请书时同时提交要求 ITC 采取临时救济措施的动议，<sup>296</sup>而不能在立案后再提起临时救济动议，<sup>297</sup>也不能增加动议的范围。

<sup>298</sup>临时救济措施通常包括临时禁止令和排除令。对于提交的动议，ITC 通常在决

---

in the case of a revocation, may take action under subsection (d) or (e), as the case may be. If a temporary cease and desist order is issued in addition to, or in lieu of, an exclusion order under subsection (e), the Commission may require the complainant to post a bond, in an amount determined by the Commission to be sufficient to protect the respondent from any injury, as a prerequisite to the issuance of an order under this subsection. If the Commission later determines that the respondent has not violated the provisions of this section, the bond may be forfeited to the respondent. The Commission shall prescribe the terms and conditions under which the bonds may be forfeited under this paragraph.

(2) Any person who violates an order issued by the Commission under paragraph (1) after it has become final shall forfeit and pay to the United States a civil penalty for each day on which an importation of articles, or their sale, occurs in violation of the order of not more than the greater of \$100,000 or twice the domestic value of the articles entered or sold on such day in violation of the order. Such penalty shall accrue to the United States and may be recovered for the United States in a civil action brought by the Commission in the Federal District Court for the District of Columbia or for the district in which the violation occurs. In such actions, the United States district courts may issue mandatory injunctions incorporating the relief sought by the Commission as they deem appropriate in the enforcement of such final orders of the Commission.

296 Subpart H—Temporary Relief

§ 210.52 Motions for temporary relief.

Requests for temporary relief under section 337 (e) or (f) of the Tariff Act of 1930 shall be made through a motion filed in accordance with the following provisions:

(a) A complaint requesting temporary relief shall be accompanied by a motion setting forth the complainant's request for such relief. In determining whether to grant temporary relief, the Commission will apply the standards the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit uses in determining whether to affirm lower court decisions granting preliminary injunctions. The motion for temporary relief accordingly must contain a detailed statement of specific facts bearing on the factors the Federal Circuit has stated that a U.S. District Court must consider in granting a preliminary injunction.

297 Subpart H—Temporary Relief

§ 210.53 Motion filed after complaint.

(a) A motion for temporary relief may be filed after the complaint, but must be filed prior to the Commission determination under § 210.10 on whether to institute an investigation. A motion filed after the complaint shall contain the information, documents, and evidence described in § 210.52 and must also make a showing that extraordinary circumstances exist that warrant temporary relief and that the moving party was not aware, and with due diligence could not have been aware, of those circumstances at the time the complaint was filed. When a motion for temporary relief is filed after the complaint but before the Commission has determined whether to institute an investigation based on the complaint, the 35-day period allotted under § 210.58 for review of the complaint and informal investigatory activity will begin to run anew from the date on which the motion was filed.

(b) A motion for temporary relief may not be filed after an investigation has been instituted.

298 Subpart H—Temporary Relief

§ 210.57 Amendment of the motion.

A motion for temporary relief may be amended at any time prior to the institution of an investigation. All material filed to amend the motion (or the complaint) must be served on all proposed respondents and on the embassies in Washington, DC, of the foreign governments that they represent, in accordance with § 210.54. If the amendment expands the scope of the motion or changes the complainant's assertions on the issue of whether a bond is to be required as a prerequisite to the issuance of temporary relief or the appropriate amount of the bond, the 35-day period under § 210.58 for determining whether to institute an investigation and provisionally accept the motion for temporary relief shall begin to run anew from the date

定是否立案的同时决定是否受理该动议。<sup>299</sup> 最终，对于是否采取临时救济措施，行政法官通常在不迟于立案后 70 日内（疑难案件 120 日内）裁定。<sup>300</sup>

### 3.应对 337 调查的建议

#### （1）侵犯专利权案件

根据美国专利法第 271 条的规定，专利侵权主要有直接侵权、诱导侵权和间接侵权的类型。因此，在应对专利案件的 337 调查时，可以从以下三个方面进行考虑：一是进行不侵权抗辩。根据审查历史禁止反言原则（prosecution history

---

the amendment is filed with the Commission. A motion for temporary relief may not be amended to expand the scope of the temporary relief inquiry after an investigation is instituted.

299 Subpart H—Temporary Relief

§ 210.58 Provisional acceptance of the motion.

The Commission shall determine whether to accept a motion for temporary relief at the same time it determines whether to institute an investigation on the basis of the complaint. That determination shall be made within 35 days after the complaint and motion for temporary relief are filed, unless the 35-day period is restarted pursuant to § 210.53(a), § 210.54, § 210.55, or § 210.57, or exceptional circumstances exist which preclude adherence to the prescribed deadline. (See § 210.10(a)(1).) Before the Commission determines whether to provisionally accept a motion for temporary relief, the motion will be examined for sufficiency and compliance with §§ 210.52, 210.53(a) (if applicable), 210.54 through 210.56, as well as §§ 210.4 and 210.5. The motion will be subject to the same type of preliminary investigatory activity as the complaint. (See § 210.9(b).) Acceptance of a motion pursuant to this paragraph constitutes provisional acceptance for referral of the motion to the chief administrative law judge, who will assign the motion to a presiding administrative law judge for issuance of an initial determination under § 210.66(a). Commission rejection of an insufficient or improperly filed complaint will preclude acceptance of a motion for temporary relief. Commission rejection of a motion for temporary relief will not preclude institution of an investigation of the complaint.

300 Subpart H—Temporary Relief

§ 210.66 Initial determination concerning temporary relief; Commission action thereon.

(a) On or before the 70th day after publication of the notice of investigation in an ordinary investigation, or on or before the 120th day after such publication in a “more complicated” investigation, the administrative law judge will issue an initial determination concerning the issues listed in §§ 210.52 and 210.59. If the 70th day or the 120th day is a Saturday, Sunday, or Federal holiday, the initial determination must be received in the Office of the Secretary no later than 12:00 noon on the first business day after the 70-day or 120-day deadline. The initial determination may, but is not required to, address the issues of remedy, the public interest, and bonding by the respondents pursuant under sections 337 (e)(1), (f)(1), and (j)(3) of the Tariff Act of 1930.

(b) If the initial determination on temporary relief is issued on the 70-day or 120-day deadline imposed in paragraph (a) of this section, the initial determination will become the Commission’s determination 20 calendar days after issuance thereof in an ordinary case, and 30 calendar days after issuance in a “more complicated” investigation, unless the Commission modifies, reverses, or sets aside the initial determination in whole or part within that period. If the initial determination on temporary relief is issued before the 70-day or 120-day deadline imposed in paragraph (a) of this section, the Commission will add the extra time to the 20-day or 30-day deadline to which it would otherwise have been held. In computing the deadlines imposed by this paragraph, intermediary Saturdays, Sundays, and Federal holidays shall be included. If the last day of the period is a Saturday, Sunday, or Federal holiday as defined in § 201.14(a) of this chapter, the effective date of the initial determination shall be extended to the next business day.

estoppel），专利权人在审查历史中放弃的权利不可以在后续的专利侵权诉讼中再次主张。因此，可以查看涉案专利的审查历史，并且找出专利权人在这一过程放弃的权利，针对这些放弃的权利作出不侵权抗辩。二是规避涉案专利。这将可能有效防止 ITC 做出禁止相关产品进入美国的裁决，但必须满足涉案专利不是标准必要专利的条件。具体而言，可以通过改动产品的方式，取得与涉案专利有本质区别的效果。三是可以对对方的专利提出无效申请。

对于这三种方法，可以从以下顺序进行考虑：当认为产品未落入专利保护范围时，应作出不侵权抗辩；当认为产品落入保护范围时，如果无法绕开该保护范围，则应尝试无效对方专利；而如果能绕开该保护范围，则可选择规避设计。

## （2）侵犯商标权案件

通常情况下，专利侵权的 337 调查案件较多，而商标案件的调查则较少。根据《兰哈姆法》的规定，商标侵权需考虑在商业中使用、可能使消费者产生混淆等条件。因此可以从不会导致消费者产生混淆的角度进行不侵权抗辩。同时，合理使用、附带使用等也可作为不侵权抗辩的考虑路径。

## （3）侵犯版权案件

根据前文的概述，能够得到美国版权法保护的作品须满足五个条件：(1)属于版权法保护的客体(copyrightable subject matter)；(2)具有原创性；(3)具有固定性；(4)符合形式要件；(5)作者和所有权符合要求。而根据 *Arnstein v. Porter* (154 F.2d 464, 1946) 案确定的被告复制并不当使用了原告享有版权作品的判断标准，可以考虑从未实施复制行为、未不当使用两方面来进行抗辩。同时，也可考虑同侵犯商标权案件的“合理使用”等路径来进行抗辩。

## （4）侵犯商业秘密案件

根据前文对于侵犯商业秘密的规定，可以考虑从以下几个方面进行抗辩：  
(1) 主张被认为侵犯商业秘密所涉信息未得到保护，不具有秘密性；  
(2) 主张被认为侵犯商业秘密的信息并非通过不正当行为和不正当途径所获取。

此外，对于中国企业来说，可以从以下几方面加强日常对预防侵犯商业秘密风险的管理：（1）公司法务部门或高管应时刻关注相关法律及新闻，必要时聘请外部律师就相关问题予以专业支持；（2）公司内部制定强有力的合规控制。对于中国公司而言，制定并有效实施强有力的内部合规计划和控制措施可以降低违规风险或减少出现对美国监管机构的违规行为；（3）谨慎应对招聘员工环节，尤其是雇用来自美国竞争对手的员工时，要充分全面了解其合同内容，并明确表示公司没有非法获取受美国法律保护不得披露的商业秘密信息的意图，做好证据留存归档；（4）在有需要的时候向知识产权保护中心寻求帮助和指导。

#### 4.典型案例及启示

通过对 2020 年以来 ITC 所作出的涉及中国企业的“337 调查”裁决的跟踪和分析，报告发现相关规则、情况值得国内企业关注。

##### （1）企业应当注重企业专利积累并在企业间形成合力以对抗 337 调查

由于 337 调查耗时较长、费用较贵且一旦败诉对于企业的打击非常大，导致很多企业，尤其是财力相对较弱、专利积累薄弱的中小企业不敢或者不愿直接应对 337 调查。例如，在对电子蜡烛产品及其构件的 337 调查案（Certain Electronic Candle Products and Components Thereof，调查编码：337-TA-1212）中，L&L 及协助其进行产品设计的 Sotera Tschetter Inc.向 ITC 提出申请，主张对美出口、在美进口及销售的特定电子蜡烛产品及其组件侵犯了其专利权，被申请人包括 10 家中国内地企业，而且这些企业大多数都为中小企业，涉诉产品在美国的出口金额有限，部分企业甚至还没有提交专利申请，为此大多没有强烈的应诉意愿。一开始，仅 A 公司与美国律师进行了积极沟通，希望与申请人达成和解，因为其涉诉产品的 80%-90% 的市场都在美国。本案中 A 公司将涉案产品样品寄往美国，通过美国律师比对双方专利来做出不侵权分析，从而希望促成对方达成和解协议。后续，有越来越多的涉诉企业开始加入到该诉讼当中。2020 年 11 月 12 日，两家未应诉公司被缺席判决。而应诉两企业与申请人达成和解，申请人同意撤诉。2021 年 1 月 5 日，申请人也因为与 A 公司达成和解撤诉。

因此，尽管 337 调查程序复杂、费用昂贵，但是一味避让并非长久之计。对于中小企业而言，可以采取联合应诉的方式，共同分担应诉成本。

### **(2) 放弃应诉可能导致更严厉的救济措施**

根据“337 调查”的程序规则和判例，如被调查方被裁定为缺席被告，则将被视为放弃所有出席、送达文件和抗辩的权利。一旦丧失这些权利，那么原告将免除其原本应当承担的较重的举证责任，ITC 会认定原告主张的事实不存在实质性争议。如果原告同时主张有限排除令和普遍排除令，ITC 可以根据实际情况颁布更为严厉的普遍排除令以防范缺席被告继续侵犯原告的专利权。在对儿童安全型可开闭密实封条的 337 调查案（CERTAIN CHILD RESISTANT CLOSURES WITH SLIDER DEVICES HAVING A USER ACTUATED INSERTABLE TORPEDO FOR SELECTIVELY OPENING THE CLOSURE AND SLIDER DEVICES THEREFOR，调查编码：337-TA-1171）中，原告申请 ITC 颁布普遍排除令，如果不能满足普遍排除令的颁发条件，那么就颁布有限排除令。由于中国企业未应诉，导致 ITC 认为“无争议的记录表明缺席被告在侵权产品上使用了其他虚假的法人实体，证明了缺席被告有意规避对原告专利权的合法执行。”同时，ITC 也认同原告所主张的“缺席被告将有可能继续使用不同的法人实体名称以规避有限禁止令”的可能性。另外，ITC 认为由于侵权产品很难确定来源，因此颁布普遍排除令将比颁布有限排除令更合适。

可以说，尽管 337 调查程序尽管昂贵，但是如果不应诉换来的往往是严厉的普遍排除令。因此企业需要评估市场情形，从而做出合适的决定。

### **(3) 善于从原告提出的侵权产品和涉案专利中发现漏洞从而增强不侵权抗辩理由**

专利的可实施性也可以作为被告提起不侵权抗辩的理由。根据 35 U.S.C. 112(a) 的规定，专利说明书必须描述清楚怎么制造或者怎么使用一项发明。在 337 调查中，针对原告的专利提出基于“不可实施”的不侵权抗辩理由也是被调查人可以考虑的抗辩理由之一。

例如，在对集成电路及其产品的 337 调查案中，申请人 Tela Innovations 认为被调查人出口至美国的电脑侵犯了其专利权，请求对包括中国企业联想在内的被调查人颁布有限排除令和禁止令。被告认为涉案专利不具备可实施性而做出了不侵权抗辩。ITC 支持了被告的抗辩，认为在不确定权利要求所保护的“全部范围”的情况下，无法正确分析专利的可实施情况。然而结合说明书的现有说明的情况下，如果不经过度的实验（undue experimentation），那么在当前的技术水平下便无法确定权利要求所保护的全部范围。

此外，由于原告指控了多个产品侵权但是仅仅分析了一个产品，被告指出原告分析的产品并不具备代表性。ITC 认为如果原告认为分析的产品足够代表所有的指控产品，那么原告应当给出充足的理由，但是本案中原告并未提出足够的理由和证据，因此不能支持原告针对所有产品的指控。

#### **（4）注意对标准必要专利的“必要性”进行抗辩**

2020 年 6 月 1 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定 LTE 和 3G 蜂窝通信设备（Certain LTE- and 3G-Compliant Cellular Communications Devices, 调查编码：337-TA-1138）作出 337 部分终裁：经过对本案行政法官于 2020 年 2 月 18 日作出的初裁予以部分复审，再次裁定本案不存在侵权，并终止本案调查。

在本案中，申请人声称其三项专利是 3G 和 LTE 移动通信标准的标准必要专利（SEP），而被申请人的产品（包括 Apple、HTC 和 ZTE 的手机和平板电脑）侵犯了所主张的权利要求，因为被指控的产品符合 3G 和 LTE 无线通信标准并且所主张的权利要求对于 3G 和 LTE 无线通信标准是“必要的”。经过审理，行政法官发现 3G 和 LTE 无线通信标准中的“编码”与所主张的权利要求所记载的“编码”以不同的方式进行操作，从而认定所主张的专利权利要求对于 3G 和 LTE 无线通信标准并非是“必要的”。因此，法官认为被指控的产品符合 3G 和 LTE 无线通信标准不足以证明被指控的产品侵犯了涉案专利权，而且申请人未能以其他方式证明被指控的产品侵犯了涉案专利权。

本案的意义在于，虽然申请人声称其所拥有的专利是 3G 和 LTE 移动通信标

准的标准必要专利，因而实施了该标准的手机和平板电脑必然侵犯了其专利权，但是被申请人成功地提出了标准必要专利的“必要性”抗辩，使得行政法官认定申请人所主张的专利并非是 3G 和 LTE 移动通信标准的标准必要专利。因此，对于国内的广大企业来说，当面临涉及标准必要专利的侵权主张时，一方面要主张被指控的产品不侵犯专利的权利要求，另一方面也应当积极主张涉案专利并非是标准必要专利，从而为不侵权抗辩提供更加坚实的基础。

#### **（5）专利申请过程中的不公正行为会导致专利不可实施**

在对儿童背袋及其组件的 337 部分终裁件(Child Carriers, Components Thereof, and Product Containing The Same, 调查编码: 337-TA-1154)中，行政法官认为专利申请过程中的不公正行为会导致专利不可实施。具体地，行政法官在审理时发现，在涉案专利的申请过程中，实际的发明人和她的丈夫同时签署声明，声称两人都是涉案专利的发明人，这是对美国专利局的故意误导。虽然在提起调查前他们对涉案专利的发明人进行了更正，但是行政法官认为这种行为已经符合了“严重不当行为”的标准，因此该专利是无法实施的。进一步地，行政法官指出，尽管对发明人的更正使该专利免于被无效，但是该专利仍然是不可实施的。

本案的意义在于，当作为被申请人参加 337 调查时，应当仔细检查涉案专利的审查历史，从多个方面寻找涉案专利的漏洞。例如，本案表明了当在专利申请过程中把没有为作出发明提供贡献的人列为发明人时，这种行为属于对专利局的故意误导。即使之后对发明人进行了纠正，如果这种行为被认定为“严重不当行为”，那么该专利也是无法实施的。这可以作为被申请人一种有力的抗辩方式。

#### **（6）重新设计被控侵权产品可能有利于保留美国市场**

在对特定涉华插座盖板（Certain Powered Cover Plates, 案件号 337-TA-1124)调查案中，ITC 针对被控侵权产品发布了普遍排除令。在委员会复审程序中，中国涉案企业 Vistek 和 Enstant 两家企业没有进一步争辩其被控侵权产品是否真正侵权的问题，而是提出其重新设计（redesign）的产品不存在侵权，因此不应当包含在上述普遍排除令的范围内。委员会认为，由于原告仅基于某一个专利指控了被

告的产品侵权，在上述两家被告进行了重新设计后，没有落入到该专利的保护范围，因此支持了上述两个被告的请求。

本案件的意义在于，企业在做出传统的不侵权抗辩理由之外，也应当做好第二手准备，即针对涉案专利的权利要求保护范围对被控侵权产品进行重新设计。一旦重新设计后的产品被 ITC 认为不落入涉案专利的保护范围，那么即便针对原先的产品已经颁发了普遍排除令，重新设计后的产品仍然可以进入美国并销售。

### （7）使用外部证据解释权利要求的时机/说明书是解释争议术语的最佳指引

在特定可旋转 3D 激光雷达（Rotating 3-D LiDAR Devices and Products Containing the Same (Including Autonomous Vehicles, Unmanned Aerial Vehicles, Industrial Machines, and Robotics), and Components Thereof）（调查编码：337-TA-1173）一案中，行政法官指出，如果当事人对权利要求中的某个术语仅采用外部证据来加以解释，那么最好在举行证据听证（evidentiary hearings）后再对该术语进行解释。具体地，对于涉案权利要求中的术语“雪崩光电二极管检测器（avalanche photodiode detectors）”，行政法官认为仅仅基于当事人提交的权利要求解释意见书（claim construction briefing）来解释是不够的。相反，对于主要基于外部证据（例如证人证言）来进行解释的权利要求的术语，应当在证据听证后进行解释。这是因为在举行证据听证时，行政法官能够直接对出庭作证的证人的证言进行分析和评估，从而更好地确定其可靠性和可信度。

进一步地，行政法官提到，从近年来联邦巡回上诉法院的判例来看，说明书可以通过暗示（implication）的方式来定义权利要求中的特定术语的含义，只要本领域技术人员在阅读了说明书后能够得知该含义即可。说明书应当被看作是对权利要求中的争议术语的最佳指引。因此，行政法官认为，对于涉案专利的权利要求中的“激光雷达（lidar）”一词，由于说明书中已经通过暗示的方式给出了其含义，而被申请人对该词语的解释偏离了说明书的内容，因此是不能接受的。

本案的意义在于，在当事人参与 337 调查时，对于权利要求中的术语的解释，应当优先采用内部证据。如果要采用外部证据，那么就要注意基于外部证据所提

出的解释不能与说明书和审查历史中的内容相违背，否则很难被行政法官所接受。

### **（8）警惕在证据开示阶段的虚假陈述带来的不利后果**

在对特定平衡电枢设备、产品及其组件（Certain Balanced Armature Devices, Products Containing Same, and Components Thereof，调查编码：337-TA-1186）一案中，原告 Knowles 认为中国被告企业之一的产品侵犯了其商业秘密，被告在证据开示程序中做出了否认回复。ITC 认为被告在其回复中做出了重大失实陈述，并扣留了本案原告的关键证据。例如，该被告企业在证据开示中否认其使用了 Knowles 的软件，但是经过 Knowles 调查，发现被告企业的员工曾经使用过 Knowles 尚未公开的软件。另外，Knowles 还要求被告公开其从产品供应商处获取的源代码，被告否认其获取了源代码，但是 Knowles 发现被告有上千份的源代码文件。被告还试图隐瞒其生产设备的来源。ITC 认为被告的行为是恶意的（bad faith），这些不当行为使调查中获取的记录完整性受到质疑，应当给予被告更重的制裁，鉴于上述原因，尽管被告应诉了，ITC 仍然将该被告列为缺席被告。

本案的意义在于，337 调查中的证据开示阶段相对于很多中国企业而言是陌生的。中国企业容易心存侥幸心理或者担心机密外泄而选择隐瞒或者虚假陈述相关事实。但是这样的行为将可能带来严重的后果，即被列为缺席被告甚至被额外处以罚金。因此企业一旦应诉则不可抱有侥幸心理。

## **（二）专利的行政保护**

### **1.PTAB 的组成和职能**

自《美国发明法案》（AIA）出台以来，USPTO 对专利复审程序进行了调整，而调整后的程序成为美国专利行政救济中的关键组成部分，主要包括由专利审判和上诉委员会（The Patent Trial and Appeal Board, PTAB）开展的单方再审（Ex Parte Reexamination, EPR）程序、多方复审（Inter Partes Review, IPR）程序和授权后复审（Post-Grant Review, PGR）程序。

专利审判和上诉委员会(PTAB)是美国专利商标局的一个裁决机构，决定对专利审查员决定的上诉，并裁决在授权后程序中被第三方质疑的已发布专利的可专利性。<sup>301</sup>PTAB 由法定成员和行政专利法官组成。法定成员包括 USPTO 主任、USPTO 副主任、专利专员和商标专员。除了法定成员，PTAB 还包括一些行政专利法官（Administrative Patent Judges, APJs），他们是由商务部长与 USPTO 主任协商任命的。法律规定行政专利法官必须是“具有法律知识和科学能力的人”。因此，每个 APJ 除了法律学位和法律领域的经验外，还必须要有技术背景。

## 2.IPR 程序

### （1）IPR 概要

专利的多方复审（IPR）是一种于 2012 年推出的行政审判程序，其取代了多方再审（Inter Partes Reexamination），作为在专利局挑战可专利性的一种方式。根据该程序的规定，即便不是专利所有人的人也可以提交专利复审请求，PTAB 将对该申请进行判断，确定是否开始审判程序。如果 PTAB 对此进行审判，除一些例外情况，诉讼将在一年内得到解决。

除特殊情况外，非专利所有人的人可以在 CFR §42.102 规定的时间内向专利局提交对专利进行多方复审的请愿书。<sup>302</sup>在该请愿书中，请愿人应写明申请的理

---

301 See 35 U.S. Code § 6.

(a)In General. —

There shall be in the Office a Patent Trial and Appeal Board. The Director, the Deputy Director, the Commissioner for Patents, the Commissioner for Trademarks, and the administrative patent judges shall constitute the Patent Trial and Appeal Board. The administrative patent judges shall be persons of competent legal knowledge and scientific ability who are appointed by the Secretary, in consultation with the Director. Any reference in any Federal law, Executive order, rule, regulation, or delegation of authority, or any document of or pertaining to the Board of Patent Appeals and Interferences is deemed to refer to the Patent Trial and Appeal Board.

(b)Duties. —The Patent Trial and Appeal Board shall—

- (1) on written appeal of an applicant, review adverse decisions of examiners upon applications for patents pursuant to section 134(a);
- (2) review appeals of reexaminations pursuant to section 134(b);
- (3) conduct derivation proceedings pursuant to section 135; and
- (4) conduct inter partes reviews and post-grant reviews pursuant to chapters 31 and 32.

302 CFR §42.101 Who may petition for inter partes review.

A person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent unless:

- (a) Before the date on which the petition for review is filed, the petitioner or real party-in-interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent;

由、对权利要求提出质疑的依据和具体救济。<sup>303</sup>实际上，双方复审的请求人可以请求因不具备可专利性而撤销专利的一项或者多项权利要求，其只能基于包括专

---

(b) The petition requesting the proceeding is filed more than one year after the date on which the petitioner, the petitioner's real party-in-interest, or a privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent; or

(c) The petitioner, the petitioner's real party-in-interest, or a privy of the petitioner is estopped from challenging the claims on the grounds identified in the petition.

303 §42.104 Content of petition.

In addition to the requirements of §§42.6, 42.8, 42.22, and 42.24, the petition must set forth:

(a) Grounds for standing. The petitioner must certify that the patent for which review is sought is available for inter partes review and that the petitioner is not barred or estopped from requesting an inter partes review challenging the patent claims on the grounds identified in the petition.

(b) Identification of challenge. Provide a statement of the precise relief requested for each claim challenged. The statement must identify the following:

(1) The claim;

(2) The specific statutory grounds under 35 U.S.C. 102 or 103 on which the challenge to the claim is based and the patents or printed publications relied upon for each ground;

(3) How the challenged claim is to be construed. Where the claim to be construed contains a means-plus-function or step-plus-function limitation as permitted under 35 U.S.C. 112(f), the construction of the claim must identify the specific portions of the specification that describe the structure, material, or acts corresponding to each claimed function;

(4) How the construed claim is unpatentable under the statutory grounds identified in paragraph (b)(2) of this section. The petition must specify where each element of the claim is found in the prior art patents or printed publications relied upon; and

(5) The exhibit number of the supporting evidence relied upon to support the challenge and the relevance of the evidence to the challenge raised, including identifying specific portions of the evidence that support the challenge. The Board may exclude or give no weight to the evidence where a party has failed to state its relevance or to identify specific portions of the evidence that support the challenge.

利或者公开出版物的现有技术，以第 102 条<sup>304</sup>或者第 103 条<sup>305</sup>为理由提起。<sup>306</sup> 因此，IPR 的申请条件较为严格。同时，请愿人也应将该请愿书及相关证据送达专

---

304 35 U.S.C. 102 CONDITIONS FOR PATENTABILITY; NOVELTY.

[Editor Note: Applicable to any patent application subject to the first inventor to file provisions of the AIA (see 35 U.S.C. 100 (note) ). See 35 U.S.C. 102 (pre-AIA) for the law otherwise applicable.]

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

(b) EXCEPTIONS. —

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION. —A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS. —A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(c) COMMON OWNERSHIP UNDER JOINT RESEARCH AGREEMENTS. —Subject matter disclosed and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person in applying the provisions of subsection (b)(2)(C) if—

(1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention;

(2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and

(3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.

(d) PATENTS AND PUBLISHED APPLICATIONS EFFECTIVE AS PRIOR ART.—For purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application—

(1) if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or

(2) if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section 119, 365(a), 365(b), 386(a), or 386(b), or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, 365(c), or 386(c) based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that describes the subject matter.

305 35 U.S.C. 103 CONDITIONS FOR PATENTABILITY; NON-OBVIOUS SUBJECT MATTER.

[Editor Note: Applicable to any patent application subject to the first inventor to file provisions of the AIA (see 35 U.S.C. 100 (note)). See 35 U.S.C. 103 (pre-AIA) for the law otherwise applicable.]

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing

利所有人，以便其了解内容。对此，专利权人可以提交初步答复。<sup>307</sup>根据规定，如果局长认为确实存在依据 35 U.S.C. 311 所提交请求中的信息以及根据该条的答复中显示请愿人对于该请求中质疑的至少一项权利要求存在获胜的合理可能性时，将启动审查程序，即作出立案决定（**Institution Decision**）。<sup>308</sup>

作出立案决定后，专利权人首先将进入证据开示期，其可以要求请愿人提供一定的证据资料作为参考。此后，请愿人的证据开示期开始，请愿人也同样拥有专利权人的前述权利。此外，专利权人可以再次展开搜证程序，并针对请求人的回复提出第二次答复。

上述证据开示结束后，PTAB 会安排进行口头审理，各方均有权对自己的观点进行陈述，并根据对方的讯问进行反驳，以便 PTAB 当面听取当事人的意见。最终，PTAB 将根据收集的资料和证据，就有争议的权利要求做出最终的书面决定。

---

date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

306 35 U.S.C. 311 INTER PARTES REVIEW.

(b) SCOPE. —A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.

307 §42.107 Preliminary response to petition.

(a) The patent owner may file a preliminary response to the petition. The response is limited to setting forth the reasons why no inter partes review should be instituted under 35 U.S.C. 314 and can include supporting evidence. The preliminary response is subject to the word count under §42.24.

308 See 35 U.S. Code § 314.

(a)Threshold. —

The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.

(b)Timing. —The Director shall determine whether to institute an inter partes review under this chapter pursuant to a petition filed under section 311 within 3 months after—

(1) receiving a preliminary response to the petition under section 313; or

(2) if no such preliminary response is filed, the last date on which such response may be filed.

(c)Notice. —

The Director shall notify the petitioner and patent owner, in writing, of the Director's determination under subsection (a), and shall make such notice available to the public as soon as is practicable. Such notice shall include the date on which the review shall commence.

(d)No Appeal. —

The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

## (2) 具体流程

### A 审前阶段

#### a. 申请人提交请求书

请求书文本应当载明：案情简介、各方当事人、申诉事项及理由、专利摘要、专利的起诉历史、索赔金额及结论。该请求书有 60 页的限制，不包括目录、权限表、送达证书或附录。

#### b. 专利所有人(PO)的初步回应

期限为申请人提交申请或专利所有人弃权后的 3 个月内。

专利所有人应提交证据和论据以证明不应进行 IPR，包括为什么根据法律禁止请愿书，为什么主张的引用不是现有技术；以及现有技术的缺陷。在此阶段，专利所有人不得修改专利权利要求书，但可以放弃权利要求书。

#### c. PTAB 决定是否进行 IPR

期限为提交请求书后的 6 个月内。

该决定由 USPTO 主任或上诉委员会作出，通常是终局的，不可上诉。但如委员会决定是否根据§ 42.71(d)<sup>309</sup>进行审判，则任何一方可要求重新聆讯。当重审对申诉的决定时，将组成审查组对是否滥用自由裁量权进行裁定。也即此种情形，任何一方如对某项决定不满，可在未经委员会事先授权的情况下提出一次重新聆讯要求。请求必须具体指明当事各方认为委员会误解或忽略的所有事项，以及每

---

309 § 42.71 (d)

(d) Rehearing. A party dissatisfied with a decision may file a single request for rehearing without prior authorization from the Board. The burden of showing a decision should be modified lies with the party challenging the decision. The request must specifically identify all matters the party believes the Board misapprehended or overlooked, and the place where each matter was previously addressed in a motion, an opposition, a reply, or a sur-reply. A request for rehearing does not toll times for taking action. Any request must be filed:

(1) Within 14 days of the entry of a non-final decision or a decision to institute a trial as to at least one ground of unpatentability asserted in the petition; or

(2) Within 30 days of the entry of a final decision or a decision not to institute a trial.

一事项以前在动议、反对意见或答复中处理的地点。任何申请必须在如下时间内提交：（1）对申请中所主张的至少一项不可专利理由作出非终局性决定或者作出开庭审理决定之日起 14 日内；或（2）自终审决定或者不开庭裁定作出之日起 30 日内。

## **B. 审判阶段**

### **a. 时间表**

IPR 立案之日起一个月内，PTAB 法官将会与当事人进行首次电话会议，以讨论日程安排的顺序和当事人预计在庭审期间提交的各类动议。PTAB 通常会要求当事人在电话会议前至少两个工作日提供一份各方提出的动议的清单，以便各方准备电话会议。如果一方试图提交任何未列入会议前动议清单的后续动议，PTAB 通常需要事先授权。USPTO 的立案决定通常附有一张时间表，包括如下事项：

- 专利所有人自立案之日起三个月内回复申请人并对其修改的动议进行回应。
- 申请人自专利所有人回应之日起三个月内对其回应进行回复并提出对专利所有人修改的反对。
- 专利所有人在一个月内回复申请人、提出对专利所有人修改动议的反对。
- 申请人在三周内对专利所有人进行回复并对反对修改的动议进行回复。
- 任何一方均可在一周内提出排除证据的动议。
- 在一周内对排除证据的动议提出答辩；任何一方均可请求 PTAB 召开审前会议。

- 若双方要求进行口头辩论，则 PTAB 将在辩论前约一个月发出相应命令，规定聆讯的开始时间并规管双方辩论的程序。

其中，前五项的时间可由双方另行约定，但后两项则不能延期。

### **b.证据开示**

首次证据开示需在立案之日起三个月内完成。其内容包括：双方通过约定的首次披露和强制通知交换的信息；出示的任何在文件或在证词中引用的证物；对为诉讼准备的宣誓书进行交叉盘问；与程序中提出的立场不一致的相关信息。非强制的直接证词必须以宣誓书的形式提交，所有其他证词必须以取证笔录的形式出现；交叉盘问必须通过证人口证（deposition）完成。

申请人对专利所有人的答复和对修改动议的反对的答复必须在立案之日起六个月内或在专利所有人的答复和修改动议后三个月内提出。答复必须只针对专利所有人答复中提出的问题，新提出的问题不会被 PTAB 考虑。申请人可以补充证据以应对提议的中替代权利要求所引起的新问题，也可以在未经 PTAB 授权的情况下对修改动议提出反对意见。反对意见中同样可对专利所有人提出的替代权利要求引起的新的专利性问题作出回应。

当申请人提出对专利所有人的答复和对修改动议的反对后，第二次证据开示起算，期限为一个月。专利所有人的答辩和复函必须仅对申请人提出的反对意见作出回应。通常，回应将涉及一般技术水平、未经记载的现有技术、提出修改动议的依据、在请愿人反对修改动议中提出的该现有技术的组合等。

### **c.口头辩论**

在双方按照时间表顺序完成了审判阶段的议程，并在双方提交了所有动议和摘要后，任何一方都可以要求就摘要中提出的问题进行口头辩论。口头辩论必须在单独的文件中提出，概述要辩论的问题。申请在口头辩论中使用示范证物的一方必须在听证会前至少五个工作日将该证物送达对方，并在听证会前将这些证物提交给 USPTO。双方还必须在切实可行的情况下尽快将任何设备需要通知委员会。

口头辩论时，PTAB 通常首先听取申请人的陈述，然后是专利所有人，然后是任何申请人反驳。委员会可根据案件所提出的问题修改本命令。当事人只能依靠以前提交的证据，不得在口头辩论中提出新的证据。

### C. 审后程序

PTAB 将在 IPR 立案之日起一年内作出的最终书面决定。有正当理由的，经专利行政审判长决定可将审判期限延长。根据申请人的动议或通过诉讼程序发现涉案专利属于现有技术的，PTAB 将取消索赔。

双方当事人可在 IPR 程序中达成和解，以解决与争议有关的各种问题。在此情况下，双方必须在审判终止前向 PTAB 提交一份双方协议的真实副本。如果双方在诉讼过程中较早地达成和解，或在和解时案件尚未得到充分审查，则 PTAB 可以终止诉讼。应当注意的是，由于 PTAB 不是和解协议的一方，它也可以选择继续 IPR 程序，并独立决定任何包括涉案专利的可专利性在内的问题。

此外，倘若 IPR 最终决定作出，不服该决定的一方可向联邦巡回上诉。当事人应当在最后书面决定作出后 30 天内提出重审请求，或在 63 天内向联邦巡回上诉法院提出上诉。若选择后者，上诉人还必须向 PTAB 提交上诉通知的副本，并遵守联邦上诉程序规则。

### （3）权利要求解释

PTAB 曾使用 BRI 标准在 AIA 审判程序中解释未过期的专利权利要求，即该权利要求在最终书面裁决发布之前不会过期，而是根据其递交的专利说明书给出最广泛的合理解释。BRI 标准不同于联邦地区法院和国际贸易委员会(ITC)使用的标准，后者根据美国联邦巡回上诉法院在菲利普斯案中阐述的原则来解释专利权利要求，即“普通和习惯的含义”。

确立 IPR 程序地位的案件是美国联邦最高法院在 2016 年做出的首例双方复审程序（IPR）判决。<sup>310</sup>在该判决中，最高法院确认双方复审的决定不允许上诉，并认为美国专利商标局（USPTO）使用最广泛合理解释的标准（BRI）来解释 IPR 是符合程序法定的。

本案中的被申请人 Cuozzo 具有一项车速速度计专利，当车辆的速度超过限速时速度计便会对驾驶员进行提示。申请人 Garmin 公司对该专利提交了专利复审申请，其认为该专利的权利要求 17 根据现有技术是显而易见的。PTAB 受理了该项申请，由于权利要求 17 是权利要求 10 和权利要求 14 的从属权利要求，便决定对三项权利要求同时进行复审。PTAB 根据最广泛合理解释的标准（BRI）认为权利要求 14 不符合可专利性的要求，即不具有非显而易见性。被申请人 Cuozzo 公司主张 PTAB 不应当使用最广泛合理解释标准（BRI），而应当采取普通字面解释标准（POM），并向联邦巡回法院（CAFC）提起上诉。

Cuozzo 公司认为，美国专利商标局（USPTO）在申请人 Garmin 公司没有提出对权利要求 10 和权利要求 10 进行无效的请求下主动审查超出了其所有的权限，不符合程序法定（Due Process），并且专利商标局不应当使用最广泛合理解释的标准（BRI），而应当使用法院系统所采取的本领域技术人员通常理解作为解释标准。如果按照法院的标准，现有技术并不会使得专利显而易见，而在专利商标局的解释下，同样的专利就变得显而易见了。

联邦巡回法院拒绝了 Cuozzo 公司的全部诉讼请求，联邦最高法院的判决支持了联邦巡回法院。根据美国专利法，美国专利商标局在双方复审程序中做出的决定是不可上诉的（No Appeal），对于 IPR 程序进行复审违背了法律明确规定的意旨，当法律明确规定排除司法审查时，仅有其他解释明确表示可以进行审查时，司法才能有限的介入。此外，由于国会在立法时没有规定专利局在双方审查程序中适用的标准，因此只要专利商标局制定的审查标准是合理的就符合法律的规定，专利商标局使用的最广泛的合理解释标准（BRI）是合理的，因为这种解释的标准要求权利人在申请专利的时候对于用词更加精准，这避免了专利保护的范围超

---

310 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 579 U.S. \_\_ (2016).

出本应保护的范围的问题。法院系统虽然已经有一套现行标准，但也不排除将来会采取专利商标局标准的可能性。现在，美国专利商标局(USPTO)已宣布拟议规则制定，以改变在《美国发明法案》下的专利审判和上诉委员会(PTAB)授权后程序中使用最广泛合理解释(BRI)标准来解释专利权利要求的先前政策。这一变化将影响包括 IPR 在内的所有权利要求解释。新标准与联邦地区法院和 ITC 诉讼程序中赋予诉讼请求“普通和惯例意义”<sup>311</sup>的标准相同。

修改后的 § 42.100 (b) 条如下：

(b) 在当事人审查程序中，专利权利要求书或根据 § 42.121<sup>312</sup>提出的修改动议中提出的权利要求书，应使用与 35 U.S.C. 282(b)<sup>313</sup> 中权利要求书解释相同的权利要求解释标准，包括根据专利技术和专利起诉历史上的普通技术人员所理解的该权利要求的普通和习惯意义来解释该权利要求。在民事诉讼或国际贸易委员会的诉讼程序中，任何有关索赔条款的事先索赔解释裁定，如果在当事人之间的审查程序中及时记录在案，将予以考虑。<sup>314</sup>

---

311 Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 75 U.S.P.Q.2d 1321 (Fed. Cir. 2005).

312 见脚注 301。

313 35 U.S.C.A. § 282

.....

(b) Defenses. --The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded:

(1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability.

(2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II as a condition for patentability.

(3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with--

(A) any requirement of section 112, except that the failure to disclose the best mode shall not be a basis on which any claim of a patent may be canceled or held invalid or otherwise unenforceable; or

(B) any requirement of section 251.

(4) Any other fact or act made a defense by this title.

.....

314 37 C.F.R. § 42.100

(a) An inter partes review is a trial subject to the procedures set forth in subpart A of this part.

(b) In an inter partes review proceeding, a claim of a patent, or a claim proposed in a motion to amend under § 42.121, shall be construed using the same claim construction standard that would be used to construe the claim in a civil action under 35 U.S.C. 282(b), including construing the claim in accordance with the ordinary and customary meaning of such claim as understood by one of ordinary skill in the art and the prosecution history pertaining to the patent. Any prior claim construction determination concerning a term of the claim in a civil action, or a proceeding before the International Trade Commission, that is timely made of record in the inter partes review proceeding will be considered.

#### （4）注意事项

IPR 程序对 337 调查程序的影响权重正不断增大。在对无人机及其组件的 337 调查（Certain Unmanned Aerial Vehicles and Components Thereof, 337-TA-1133）中，美国 Autel Robotics 公司向 ITC 提出申请，指控中国某公司及其关联公司对美出口、在美进口或是在美销售的无人机及其组件（Unmanned Aerial Vehicles and Components Thereof）侵犯其专利权，请求 ITC 发起 337 调查并发布有限排除令和禁止令。2020 年 3 月 2 日，ITC 行政法官做出初审，裁决该公司违反了 337 条款。然而在 2020 年 5 月 29 日，在初审上诉期内，PTAB 做出了针对 337 调查涉案专利提起的 IPR 的最后书面决定，认定所有的权利要求都是无效的。337 调查程序的被申请人请求 ITC 审查 PTAB 的书面决定的影响并出具意见书。在决定是否要停止救济禁令时，ITC 重点考量了被诉产品“是否侵犯了有效的和可执行的美国专利”。鉴于 PTAB 已经裁决涉案专利的所有权利要求都是无效的，且 ITC 针对 337 调查申请人给出的救济禁令目前尚未执行，决定：在联邦巡回上诉法庭针对 PTAB 的书面决定作出最终裁决前，暂停执行救济禁令，该公司的产品可以在美国进行销售。联邦巡回法庭上诉案于 2020 年 12 月 3 日立案，目前仍在审理中。因此，对于遭遇 ITC 337 调查的中国企业，应当尽早地向 PTAB 提起 IPR 程序，以使得 PTAB 可以在救济禁令颁布前做出最终书面决定。此外，IPR 请求人应当针对 337 调查的申请人主张的所有权利要求提出无效。

此外，IPR 程序作为一项较为重要且便利的程序，与其他程序和诉讼既有联系又有区别。首先，如果请愿人或利害关系人在提出复审申请之前已经就专利的有效性提起了民事诉讼，则不会再启动双方复审程序；如果请愿人或利害关系人先提出双方复审申请，其后再提起民事诉讼，则该民事诉讼程序将自动中止，直到专利权人请求法院解除中止、专利权人提起民事诉讼或提出反诉主张该请求人或者利害关系人侵犯专利权、请求人或利害关系人请求法院驳回该民事诉讼时结束中止。其次，如果双方复审申请是在请愿人、利害关系人、或与该请愿人有密

---

(c) An inter partes review proceeding shall be administered such that pendency before the Board after institution is normally no more than one year. The time can be extended by up to six months for good cause by the Chief Administrative Patent Judge, or adjusted by the Board in the case of joinder.

切联系的人被送达专利侵权的诉状之日起 1 年后提出的，双方复审程序仍不再启动。<sup>315</sup>最后，IPR 程序中应遵守禁止反言原则。<sup>316</sup>

---

315 35 U.S.C. 315 RELATION TO OTHER PROCEEDINGS OR ACTIONS.

(a) INFRINGER'S CIVIL ACTION. —

(1) INTER PARTES REVIEW BARRED BY CIVIL ACTION. —An inter partes review may not be instituted if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent.

(2) STAY OF CIVIL ACTION. —If the petitioner or real party in interest files a civil action challenging the validity of a claim of the patent on or after the date on which the petitioner files a petition for inter partes review of the patent, that civil action shall be automatically stayed until either—

(A) the patent owner moves the court to lift the stay;

(B) the patent owner files a civil action or counterclaim alleging that the petitioner or real party in interest has infringed the patent; or

(C) the petitioner or real party in interest moves the court to dismiss the civil action.

(3) TREATMENT OF COUNTERCLAIM. —A counterclaim challenging the validity of a claim of a patent does not constitute a civil action challenging the validity of a claim of a patent for purposes of this subsection.

(b) PATENT OWNER'S ACTION. —An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).

316 See 35 U.S. Code § 315.

(a) Infringer's Civil Action. —

(1) Inter partes review barred by civil action. —

An inter partes review may not be instituted if, before the date on which the petition for such a review is filed, the petitioner or real party in interest filed a civil action challenging the validity of a claim of the patent.

(2) Stay of civil action. —If the petitioner or real party in interest files a civil action challenging the validity of a claim of the patent on or after the date on which the petitioner files a petition for inter partes review of the patent, that civil action shall be automatically stayed until either—

(A) the patent owner moves the court to lift the stay;

(B) the patent owner files a civil action or counterclaim alleging that the petitioner or real party in interest has infringed the patent; or

(C) the petitioner or real party in interest moves the court to dismiss the civil action.

(3) Treatment of counterclaim. —

A counterclaim challenging the validity of a claim of a patent does not constitute a civil action challenging the validity of a claim of a patent for purposes of this subsection.

(b) Patent Owner's Action. —

An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. The time limitation set forth in the preceding sentence shall not apply to a request for joinder under subsection (c).

(c) Joinder. —

If the Director institutes an inter partes review, the Director, in his or her discretion, may join as a party to that inter partes review any person who properly files a petition under section 311 that the Director, after receiving a preliminary response under section 313 or the expiration of the time for filing such a response, determines warrants the institution of an inter partes review under section 314.

(d) Multiple Proceedings. —

Notwithstanding sections 135(a), 251, and 252, and chapter 30, during the pendency of an inter partes review, if another proceeding or matter involving the patent is before the Office, the Director may determine the manner in which the inter partes review or other proceeding or matter may proceed, including providing for stay, transfer, consolidation, or termination of any such matter or proceeding.

(e) Estoppel. —

### 3.PGR

PGR 程序是在 PTAB 进行的审判程序，于 2012 年 9 月 16 日生效。其流程始于第三方在专利授权或再颁专利公告 9 个月之内提交的申请。在立案受理后，PTAB 将在 1 年内作出最终决定（因正当理由可延长 6 个月）。

根据规定，非专利所有人可以向专利商标局提出请求，以启动专利授权后的复审程序。该请愿人可基于第 282 条(b)款（2）项和（3）项（有关专利权或者专利权利要求无效的）规定的理由，请求撤销专利中的一项或者多项不具有可专利性的权利要求。而该请求应在专利授权或者重新核发专利证书之日起 9 个月内提出。<sup>317</sup>在有人提出授权后复审请求后，专利所有人对请求作出初步答复。<sup>318</sup>

对于上述申请，局长通常在确定这些信息表明请愿所质疑的权利要求很可能至少有一项不具备可专利性时会启动 PGR 程序。在作出是否启动 PGR 程序的决

---

(1) Proceedings before the office. —

The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

(2) Civil actions and other proceedings. —

The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

<sup>317</sup> See 35 U.S. Code § 321 post-grant review (a) In General.

Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute a post-grant review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the post-grant review.

(b) Scope. —

A petitioner in a post-grant review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent on any ground that could be raised under paragraph (2) or (3) of section 282(b) (relating to invalidity of the patent or any claim).

(c) Filing Deadline. —

A petition for a post-grant review may only be filed not later than the date that is 9 months after the date of the grant of the patent or of the issuance of a reissue patent (as the case may be).

<sup>318</sup> See 35 U.S. Code § 323 Preliminary response to petition.

If a post-grant review petition is filed under section 321, the patent owner shall have the right to file a preliminary response to the petition, within a time period set by the Director, that sets forth reasons why no post-grant review should be instituted based upon the failure of the petition to meet any requirement of this chapter.

定后，局长应当以书面形式请愿人和专利所有人，并尽早向社会公示。局长对于是否启动 PGR 程序的决定通常有终局效力，因此不能被申诉或起诉。<sup>319</sup>

在局长确定启动 PGR 程序后，将经历证据开示、证据提交、修改专利等程序，最终由 PTAB 作出最终书面决定。对于 PTAB 所作决定不服的当事人都有权提起上诉。<sup>320</sup>但如果请愿人和专利所有人共同以书面协议形式请求和解，则授权后复审程序将终止。<sup>321</sup>

---

319 See 35 U.S. Code § 324 Institution of post-grant review.

(a)Threshold. —

The Director may not authorize a post-grant review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 321, if such information is not rebutted, would demonstrate that it is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable.

(b)Additional Grounds. —

The determination required under subsection (a) may also be satisfied by a showing that the petition raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.

(c)Timing. —The Director shall determine whether to institute a post-grant review under this chapter pursuant to a petition filed under section 321 within 3 months after—

(1) receiving a preliminary response to the petition under section 323; or

(2) if no such preliminary response is filed, the last date on which such response may be filed.

(d)Notice. —

The Director shall notify the petitioner and patent owner, in writing, of the Director's determination under subsection (a) or (b) and shall make such notice available to the public as soon as is practicable. Such notice shall include the date on which the review shall commence.

(e)No Appeal. —

The determination by the Director whether to institute a post-grant review under this section shall be final and nonappealable.

320 See 35 U.S. Code § 329 Appeal.

A party dissatisfied with the final written decision of the Patent Trial and Appeal Board under section 328(a) may appeal the decision pursuant to sections 141 through 144. Any party to the post-grant review shall have the right to be a party to the appeal.

321 See 35 U.S. Code § 327 Settlement (a)In General.

A post-grant review instituted under this chapter shall be terminated with respect to any petitioner upon the joint request of the petitioner and the patent owner, unless the Office has decided the merits of the proceeding before the request for termination is filed. If the post-grant review is terminated with respect to a petitioner under this section, no estoppel under section 325(e) shall attach to the petitioner, or to the real party in interest or privy of the petitioner, on the basis of that petitioner's institution of that post-grant review. If no petitioner remains in the post-grant review, the Office may terminate the post-grant review or proceed to a final written decision under section 328(a).

(b)Agreements in Writing. —

Any agreement or understanding between the patent owner and a petitioner, including any collateral agreements referred to in such agreement or understanding, made in connection with, or in contemplation of, the termination of a post-grant review under this section shall be in writing, and a true copy of such agreement or understanding shall be filed in the Office before the termination of the post-grant review as between the parties. At the request of a party to the proceeding, the agreement or understanding shall be treated as business confidential information, shall be kept separate from the file of the involved patents, and shall be made available only to Federal Government agencies on written request, or to any person on a showing of good cause.

## 4.EPR 程序

单方复审允许专利所有人或第三方向美国专利商标局 (USPTO) 提出请求, 请美国专利商标局重新审查已授予的专利。该程序自 1981 年使用, 《美国发明法案》(AIA) 仍保留了该程序。

专利所有人、美国专利商标局局长或其他 (第三方) 都可以根据 35 U.S.C. 301 条规定引用的任何现有技术, 就专利的任何权利要求向专利局提出单方再请求。该请求必须以书面形式说明将引用的现有技术使用于要求复审的每项索赔的相关性和方式, 并且必须附有复审费用。<sup>322</sup>对于单方复审要求, 专利局规定, 单方复审程序中的权利要求不得扩大专利的权利要求范围。<sup>323</sup>

与诉讼程序相比, 单方复审程序效率更高、成本更低, 且允许法院将专利有效性问题提交给专利商标局专家进行研究。但对第三方申请者来说, 其在提出初始请求后不能参与后续程序, 不能参与审查员和专利权人的面谈, 且不能阻止专利权人修改现有权利要求或添加相同范围的权利要求。

### (三) 商标的行政保护

#### 1. 商标保护的要求: 在商业中作为标志使用

知识产权的首要关键因素即所包含的客体。商标的客体部分是根据生产者使用它的方式和由消费者视为的一种符号所定义。版权的客体部分是根据所产生的内容的质量来定义的, 即固定在有形媒介上的原创表达。专利的客体部分是根据创新与当时从业者所理解的技术领域的关系来定义的。

---

322 35 U.S.C. 302 Request for reexamination.

Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301. The request must be in writing and must be accompanied by payment of a reexamination fee established by the Director pursuant to the provisions of section 41. The request must set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. Unless the requesting person is the owner of the patent, the Director promptly will send a copy of the request to the owner of record of the patent.

323 37 CFR 1.552 Scope of reexamination in ex parte reexamination proceedings.

(b) Claims in an ex parte reexamination proceeding will not be permitted to enlarge the scope of the claims of the patent.

注册商标和非注册商标获得保护的基本要求是在商业中作为商标使用。作为商标使用包含两个要求。第一个要求集中在生产者的行为上，必须实际将该商标作为一个标志使用，即与某一特定商品或服务有联系的东西（一般在物理范围，也可能在认知角度）。关键是公司必须将该商标作为商标使用，作为来源标识，而不是仅仅作为一个口号、任务声明或短语。第二个要求是消费者与商标之间的互动，也即对显著性的要求。

### （1）在商业中的使用

法律规定：§ 第 1127 条-结构和定义

在解释本章时，除非从上下文中可以明显看出相反的情况：……。

…… “商业” 一词是指可由国会合法监管的所有商业。……

…… “在商业中使用” 一词是指在正常贸易过程中对商标的善意使用，而不仅仅是为了保留商标的权利。就本章而言，一个商标应被视为在商业中使用，即

(1) 在商品上，如果

(A) 以任何方式放在商品或其容器或与之相关的陈列品上，或放在贴在其上的标签上，或者如果商品的性质使这种放置不可行，则放在与商品或其销售相关的文件上，并且

(B) 商品在商业中销售或运输，以及

(2) 在服务上，当它被用于或显示在服务的销售或广告中，并且服务是在商业中提供的，或者服务是在一个以上的州或在美国和另一个国家提供的，并且提供服务的人从事与服务有关的商业活动。<sup>324</sup>

---

324 §1127—Construction and definitions

In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly apparent from the context: . . .

. . . The word “commerce” means all commerce which may lawfully be regulated by Congress. . . .

上述“商业”的第一个定义是非常广泛的。如果商业是国会根据商业条款可以监管的任何东西，那么几乎任何东西都可以是商业，联邦政府监管实际经济活动的的能力也是非常广泛的。但第二个定义在商业中的使用条款范围是比较狭窄的。

“在商业中使用”作为商标保护的一项要求，也是作为侵权行为的要求之一。获得商标所需的“在商业中使用”的定义与侵犯商标所需的定义是否相同将在后面讨论，下面的案例材料将探讨联邦制度对“商业中的使用”的定义具体范围。

*Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc* 案讨论了在互联网上免费发布一个开放源代码的电邮程序是否构成商业使用。<sup>325</sup>

根据《兰哈姆法》，“在商业中使用”一词在相关部分定义为：在正常的贸易过程中对商标的善意使用，而不仅仅是为了保留商标权，商标应被视为在商业中使用的情形参照 15 U.S.C. § 1127。法院认为由于该法规是以非连接词的形式写的（即“销售或运输”），当事人 Darrah 在互联网上广泛传播 Coolmail 软件，即使没有任何销售，也足以确立对“CoolMail”商标的所有权。

《兰哈姆法》中使用的“在商业中使用”一词表示国会在商业条款下的权力，而不是限制适用于盈利活动的意图。由于国会在商业条款下的权力实质上可以影响州际商业的活动，《兰哈姆法》对商业的定义在范围上也宽泛为“所有可由国会合法监管的商业”。法院提出了一个两部分的测试以确定一方是否确立了足以确立所有权的商标的“事先使用”：

---

... The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce—

(1) on goods when—

(A) it is 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, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.

325 *Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc.* 261 F.3d 1188 (11th Cir. 2001).

- 即使没有实际销售的证据，但有证据表明是以足够公开的方式使用，用于使公众识别或区分商品来源的行为，就有资格确立所有权。
- 根据“整体情况”的分析，即使没有销售也可以确定“在商业中使用”。商标的使用不需要获得广泛的公众认可，但“秘密的、未披露的内部运输一般是不够的”，一般来说微不足道的使用可能无法确立商标所有权。

根据这些原则，Darrah 构成了“商业使用”，其公开程度足以确立对该商标的所有权。软件传播范围很广，Darrah 不仅将软件提供给一个独立的或选定的群体（如朋友和熟人，或在一个参加人数有限的贸易展览会上），而且通过互联网提供给众多的最终用户。该商标有助于识别该软件的来源。使用的充分性应根据特定行业的习惯做法来确定，Darrah 的商标使用构成了商标的重大和实质性的公开曝光，足以在公众心目中产生联想。

在商业中使用只是商标保护的第一个要求（包括注册和普通法的保护）。第二个是作为商标使用，这个概念要求既要分析该商标是否真的被生产者用来识别产品的来源，又要分析该商标是否有足够的显著性。

## （2）作为标志使用：来源识别功能

一个未注册的商标可以获得联邦商标保护，但《兰哈姆法》与一些州的普通法一样，要求为了获得商标保护必须证明商标可以识别一个来源并将其与其他来源区分开来。并非每一个出现在标签或广告中的单词或短语，都有资格成为可保护的商标。如果一个所谓的商标不能被识别来源，那么根据州或联邦法律其是不可保护的。名称或短语作为商标使用必须体现可以使得客户识别商品来源的商标功能。MicroStrategy Inc. v. Motorola, Inc 是较为经典的一个案例。<sup>326</sup>

2000年6月，摩托罗拉公司决定开发一个新的品牌以建立一个更有凝聚力的企业形象。摩托罗拉公司联系了三家广告公司进行会谈，奥美广告公司建议将

---

326 MicroStrategy Inc. v. Motorola, Inc. 245 F.3d 335 (4th Cir. 2001).

“Intelligence Everywhere”作为摩托罗拉产品的商标和全球品牌，并表示其律师已经对“Intelligence Everywhere”进行了商标检索，结果显示该短语作为商标的使用没有冲突。摩托罗拉公司选择了奥美公司作为其代理机构，并开始了将“Intelligence Everywhere”作为商标的正常审批程序。摩托罗拉公司内部商标顾问对“Intelligence Everywhere”进行了各种商标检索，没有发现对该词的冲突性商标使用，认为该短语在美国和全世界都可以作为商标使用。2000年10月摩托罗拉公司向美国专利和商标局提出了注册“Intelligence Everywhere”商标的意向性使用申请，表明其有意在其大量的产品和服务上使用这一商标。2000年12月1日摩托罗拉公司向位于弗吉尼亚州赫恩登的网络解决方案公司注册了域名“intelligenceeverywhere.com”。

2001年1月通讯软件生产商MicroStrategy公司通知摩托罗拉公司其在1998年开始就将“Intelligence Everywhere”作为商标使用，指出该商标已经获得了普通法的保护，摩托罗拉打算使用该商标将构成非法侵权。2001年2月MicroStrategy公司向美国弗吉尼亚东区地方法院提起诉讼，提出了商标侵权、商标淡化和抢注等指控。MicroStrategy公司要想在商标侵权诉讼中获胜，首先必须从根本上证明其拥有一个有效的、可保护的商标。法院认为，MicroStrategy公司没有将“Intelligence Everywhere”注册为商标，因此没有资格获得《美国法典》15 U.S.C. § 1114(1)的保护。而根据弗吉尼亚州普通法提出的要求，法院认为MicroStrategy公司未能证明其可能利用“Intelligence Everywhere”来确定其是其商品或服务的来源。MicroStrategy公司没有使用任何恒定模式或设计来突出该短语。商标的使用方式必须使其性质和功能很明显，而且不需要扩展分析或研究也不需要法律意见就能识别。MicroStrategy公司将“Intelligence Everywhere”描述为公司的“使命”“愿景”等，尽管在适当的情况下使命宣言和口号一样可以作为商标，但MicroStrategy公司并没有证明它使用了使命宣言来识别和区分其产品或服务的来源，因此既不能作为商标来保护，也不能注册。

## 2.商标的性质：显著性和功能性

一个商标如果可以注册，它必须具有显著性，从最强到最弱共分为四类商标，只有前两类具有内在的显著性：

第一，Fanciful or arbitrary，虚构的或任意的商标是可以保护的。虚构的商标是发明的词语，如 Kodak 或 Pantene。这一类也可以包括普通消费者不熟悉的过时的或科学的术语。任意商标是指与产品没有关系的现有词语或名称，例如 Apple 电脑或 Starbucks 咖啡。

第二，Suggestive，暗示性商标也是可以保护的。它们暗示但不直接描述相关产品的质量或特征。将商标与产品联系起来需要一些认知或想象的努力。专利商标局提供的暗示性商标的例子有：“Quick N' Neat”用于面包皮和“Glance-A-Day”用于日历。

第三，Descriptive，描述性商标是不可保护的，除非它们获得了显著性，因为对单纯的描述授予专有权会妨碍其他人描述类似物品的能力。“Flaky Round Piecrust”（片状圆面包）代表面包皮，“365 天日历”代表日历，都只是描述性的。然而暗示性和描述性之间的界限可能很难划分。如果一个描述性的商标通过“第二含义”获得了显著性，它就有资格获得保护。当消费大众将该商标与产品的来源联系起来，而不是简单地与产品本身联系起来时，就会出现这种情况。一个已经获得第二含义的描述性商标的例子是“假日酒店”。

虽然单纯的描述性商标没有资格在主要的商标注册簿上注册，也就是所谓的“主注册簿”，但如果它们在商业中使用并能够获得显著性，则可以在“补充注册簿”上注册。与主注册簿不同的是，补充注册簿并不传达有效性的推定、所有权的推定通知或禁止他人使用该商标的权利。然而，它确实提供了实际通知和使用“®”符号的权利，并防止以后注册混淆性的类似商标。美国专利商标局的通常做法是假定商标在补充注册簿上五年后获得第二含义，这时它们就有资格进入主注册簿。

第四，Generic，根据《兰哈姆法》，产品的通用术语永远无法注册。公众保留了对商品和服务使用这些基本术语的权利。将“Apple”用在苹果商品上、将“Hammer”用在锤子商品上，都是通用术语。随着时间的推移，一些任意性商标被广泛用于描述特定的产品，以至于它们成为通用词，如“Escalator”、“Thermos”。

描述性的概念必须作相当广泛的解释。每当一个词或短语传达了一个关于产品或服务的质量、特点、效果、目的或成分的直接概念时，它就被归类为描述性的，不能被要求作为一个专属商标。Zatarain's 案总结了一些描述性商标的测试方法。<sup>327</sup>

首先应从字典出发，因为字典中对该词的定义是对公众来说词语的普通意义和含义的一个适当和相关的指示。

“想象力测试”是法院用来识别描述性词汇的第二个标准。这一测试旨在衡量商标的实际文字与它们所适用的产品之间的关系。如果一个术语“需要通过想象、思考和感知来得出关于商品性质的结论”，它就被认为是一个暗示性的术语。另外，如果一个术语单独传达了关于产品特性的信息，那么它就是描述性的。

用来对描述性商标进行分类的第三个测试是“竞争者是否有可能在描述其产品时需要商标中使用的术语”。一个描述性的术语通常与产品或服务有密切和直接的关系，以至于其他销售类似商品的商人会发现该术语对识别他们自己的商品很有用。

衡量一个特定术语的描述性的最后一个标准是考察一个术语在多大程度上被其他销售类似服务或产品的人使用过。最后一个标准与竞争者是否有可能发现一个商标对描述他们的产品有用的问题密切相关。描述性术语在没有显示出在消费大众心目中的第二含义的情况下，是不能受到商标保护的。调查证据是确立第二含义的最直接和最有说服力的方式。主要调查消费者对该商标的态度，该商标必须对于消费者意味着“来自单一来源的单一事物”。直接证据和间接证据都可能

---

<sup>327</sup> Zatarain's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983).

具有相关性和说服力。诸如广告的数量和方式、销售量、使用的时间和方式等因素可以作为与第二含义问题相关的间接证据。虽然这些因素中没有一个因素能单独证明第二含义的存在，但综合起来，它们可以在消费者心中建立起产品与其来源之间的必要联系。关键在于它们在改变术语对消费大众的意义方面的有效性。

商业外观可以受到联邦法律的保护。一个产品的设计或包装也可以获得显著性，用于识别该产品的制造商或来源。对商业外观的保护是为了促进竞争。15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)确认了对商业外观的这种法定保护，该条款规定当某人使用“任何单词、术语名称、符号或装置，或其任何组合……可能导致对其商品的来源、关联或许可产生混淆”时，就有理由提起诉讼。<sup>328</sup>

根据第1125(a)(3)条规定，在根据本章对未在主注册簿上注册的商业外观侵权的民事诉讼中，主张商业外观保护的人有责任证明所要保护的事项不具有功能性，即不得对具有功能性的产品特征要求商业外观保护。《兰哈姆法》的法律目的不是为了奖励在创造特定设备方面的创新，也不保护功能设计中的商业外观。前文提到的WalMart案指出不要滥用或过度扩大商业外观，产品设计几乎无一例外地是为了达到识别来源以外的目的。商业外观的保护必须在认识到除非有专利或版权等知识产权来保护，否则在许多情况下法律并不禁止复制商品和产品。某些情况下允许竞争者进行复制会产生有益的影响，例如对公共领域的化学和机械物品进行逆向工程往往会导致技术上的重大进步。

TrafFix案中主要问题是过期专利对商业外观侵权的影响。<sup>329</sup>实用专利是其中所要求的特征具有功能性的有力证据，如果为这些特征寻求商业外观保护，基于在先专利的强大功能证据，这些特征被视为具有功能性。寻求商业外观保护的一方必须证明该特征不具有功能性，如证明它只是设备的一个装饰性或任意性的方面。这一规则即实用新型专利权利要求中对某一特征的披露构成功能性的有力证据

---

328 15 U.S.C. § 1125. (a)(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

329 TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 532 U.S. 23 (2001).

的原理。上诉法院没有充分认识到过期的实用专利的重要性，以及它们在确定设备功能方面的证据意义。一般来说，如果产品特征对物品的使用或目的至关重要，或者如果它影响到物品的成本或质量，则是功能性的，不能作为商标。功能性特征的排他性使用将使竞争对手处于与声誉无关的重大劣势。

商业外观的特征是否因其包含在已过期的实用新型专利的权利要求中而具有功能性，可以通过查阅权利要求书和专利审查及其申请历史来进行审查。当然无论实用专利是否已经过期或根本没有实用专利，具有特定外观的产品设计如果对物品的使用或目的至关重要或影响到物品的成本或质量，即是功能性的。

## （四）版权的行政保护

### 1.美国版权局

美国版权局（The Copyright Office）无执法职责，但会以各种方式支持美国政府的版权执法活动。其主要职能包括：

- 进行版权登记管理和版权权利转让登记，负责版权自愿登记和版权交易等文件的备案；
- 服务于国会，在国会立法过程中提供版权方面专业咨询，受国会授权制定有关版权领域的法规；
- 协助司法部进行版权保护，与商务部、美国贸易代表办公室等政府部门合作处理版权事宜，提供重要的国内和国际政策分析和建议；
- 开展版权宣传教育，向公众提供与版权有关的各种信息、出版物、通告和表格，回答相关问题。

在版权的行政保护中，美国版权局主要通过协助商务部、美国贸易代表办公室而发挥作用，与其共同致力于解决美国贸易伙伴国法律制度上存在的版权执法缺陷问题。

## 2.美国国际贸易委员会

美国国际贸易委员会（The U.S. International Trade Commission, ITC）对于打击进口贸易中侵犯美国国内版权现象发挥着至关重要的作用。

ITC 根据第 337 条进行的不公平进口调查，通常涉及知识产权方面的指控，包括对进口商品侵犯专利、商标、注册版权的指控。调查的范围主要是进口产品是否侵犯了合法有效的美国权利人的知识产权。其适用的救济措施主要是指示海关停止侵权进口产品进入美国的禁止进口令（exclusion order）。此外，ITC 还可对从事违反第 337 条的不公平行为的特定进口商和其他人员发布暂停及停止销售令（cease and desist orders）。在某些特殊情况下，也可以通过临时禁止令和临时停止令的形式获得加速救济。<sup>330</sup>

根据第 337 条<sup>331</sup>，所有者、进口商或收货人向美国进口、为进口而销售或进口后在美国销售侵犯根据第 17 编注册的有效和可执行的美国版权作品，就构成进口贸易中的不正当行为。如果进口产品被权利人投诉侵犯其版权并违反第 337 条，ITC 将决定该投诉是否满足 ITC 规则的要求，并进行调查，以确定是否违反了第 337 条。如果被指控的进口产品被认定侵犯了有效的和可执行的美国版权，ITC 可发布命令禁止该产品进入美国，指示违反方暂停和停止某些行动。如果被证明为侵权行为，则无需证明损害就可以认定违反第 337 条。<sup>332</sup>

## 3.美国贸易代表办公室

---

330 参见 [https://www.usitc.gov/intellectual\\_property/about\\_section\\_337.htm](https://www.usitc.gov/intellectual_property/about_section_337.htm)。

331 19 U.S.C. 1337 Unfair practices in import trade

(a) Unlawful activities; covered industries; definitions

(1) Subject to paragraph (2), the following are unlawful, and when found by the Commission to exist shall be dealt with, in addition to any other provision of law, as provided in this section:

(B) The importation into the United States, the sale for importation, or the sale within the United States after importation by the owner, importer, or consignee, of articles that—

(i) infringe a valid and enforceable United States patent or a valid and enforceable United States copyright registered under title 17;

332 参见 [https://www.usitc.gov/press\\_room/us337.htm](https://www.usitc.gov/press_room/us337.htm)。

美国贸易代表办公室（The Office of the United States Trade Representative, USTR）主要通过运用“特别 301”条款，对美国海外的版权进行行政保护，有效打击海外的版权侵权行为。

### （1）特别 301 条款

1974 年贸易法（The Trade Act of 1974）第 301 条，是美国认定因知识产权保护不足而产生的对外贸易壁垒的主要法规。《1988 年综合贸易和竞争力法案》（The 1988 Omnibus Trade and Competitiveness Act）通过制定“特别 301”条款，增强了 301 条款的效力，该条款要求 USTR 对外国知识产权政策和实践进行年度审查。在每年 4 月 30 日之前，USTR 必须确定哪些国家没有对知识产权提供“充分和有效”的保护，或没有“向依赖知识产权的美国人提供公平和公正的市场准入制度”。

根据《乌拉圭回合协议法》（Uruguay Round Agreements Act）对“特别 301 条款”的一项修正案，USTR 可以认定一个国家拒绝给予充分的知识产权保护，即使这个国家履行了与贸易有关的知识产权方面的承诺。这些调查结果在 USTR 的年度特别 301 报告中提交。

在提交年度《国家对外贸易壁垒评估报告》（the Annual National Trade Estimates of Foreign Trade Barriers Report）后 30 天内，USTR 必须确定哪些国家是“重点国家”（Priority Foreign Countries）。“有最严重或最恶劣的行为、政策或做法，拒绝知识产权保护，并限制依赖知识产权保护的美国个人或公司的市场准入”的国家，以及“对相关美国产品产生实际或潜在最大不利影响”的国家可能被认定为重点国家。已进入善意谈判或在改善知识产权保护记录方面取得重大进展的国家，不能被认定为重点国家。

如果一个国家被认定为重点国家，USTR 必须在 30 天内对该国的知识产权实践发起调查并进行磋商。之后，USTR 必须在 6 个月内（如果情况复杂，则需 9 个月）确定行动方针，做出是否制裁及采取何种制裁措施的决定。USTR 可暂停贸易优惠，并施加进口限制或关税，或与重点国家签订具有约束力的协议以取消相

关法案、政策或做法。自从世贸组织成立并建立争端解决机制以来，暂停贸易优惠、施加进口限制或提高关税可能导致被制裁成员国在世贸组织启动争端解决程序。对于世贸组织以外的国家来说，贸易制裁的可能性仍然存在。

特别 301 条款程序有着严格的时间限制，且以年度为单位循环，被调查国家的压力由此可见。换言之，将某一国家确定为“重点国家”只是手段，本质是以贸易报复措施为威胁，迫使相关国家积极回应，改变不利于美国的知识产权法律、政策和做法，最终达到对美国知识产权的保护，促进美国贸易发展。

## （2）特别 301 报告

“特别 301”报告（The Special 301 Report）是美国对全球知识产权保护和执法状况的年度审查，内容涉及“美国贸易伙伴在保护和实施知识产权方面的充分性和有效性”<sup>333</sup>。报告列举了一系列限制创新和投资的问题，包括：

- 在贸易伙伴市场中，知识产权保护和执法的效力以及依赖知识产权人士的整体市场准入情况的恶化；
- 世界各国在保护商业秘密方面存在的不足，以及商业秘密盗用事件的增加；
- 对“自主创新”政策提出质疑，这些政策可能以不正当手段使美国版权所有者在外国市场处于不利地位；
- 版权盗版和在互联网上销售假冒商标产品的持续性挑战；
- 市场准入障碍的增加，包括：不透明、歧视性或以其他方式限制贸易的措施，妨碍获得医疗保健和受版权保护内容的措施；
- 在世界各地和众多贸易伙伴市场中存在的持续性、系统性的知识产权执

---

<sup>333</sup> 参见 <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/april/ustr-releases-annual-special-301-report-intellectual-property-protection>。

法问题。<sup>334</sup>

USTR 在特别 301 报告中为国家识别设立了几个行政类别。

“重点观察名单”（Priority Watch List）国家是指其行为、政策和做法值得关注，但不符合确定为“重点国家”的所有标准的国家。当一个国家缺乏适当的知识产权保护，并拥有美国重要的市场时，USTR 可能会把这个国家列入重点观察名单。“一般观察名单”（Watch List）上的国家存在知识产权保护不足的问题，虽然没有重点观察名单上的国家严重，但仍会引起美国的注意。

《2021 年特别 301 报告》（2021 Special 301 Report）<sup>335</sup>依然将中国列入重点观察名单（Priority Watch List）。USTR 提到，“2020 年，中国公布了多份知识产权法律和监管措施草案，确定了十几项措施。值得一提的是，中国在过去一年中修订了专利法、著作权法和刑法。然而，这些改革的步骤需要有效的实施，还没有实现改善中国知识产权状况所需的全面根本性变革。……权利持有人报告了知识产权执法方面的一些改进，但对某些法律变化的效力存在不确定性。此外，恶意商标和假冒等长期问题依然存在，中国法院发布的反禁诉令等令人担忧的事态发展也出现了。”同时强调，“在过去的一年中，各国报告了大量来自中国的 COVID-19 检测包、N-95 和等效口罩等个人防护装备以及消毒剂、洗涤剂 and 消毒剂被确定为假冒产品。中国电子商务市场是世界上最大的电子商务市场，侵权销售从实体市场转移到网络市场，这也加剧了中国电子商务市场的假冒行为。新冠肺炎疫情期间，这一趋势加速。”

而关于版权方面，报告指出，“修订后的《著作权法》将于 2021 年 6 月 1 日生效，其中包括：对受保护作品的更广泛定义；增加录音制作者的公共表演和广播权利；防止规避技术保护措施；增加法定赔偿；销毁主要用于制作侵权复制品的盗版货物、材料或工具；所有权的法律推定。版权所有者对这些发展表示欢迎，但指出需要有效实施并采取新的措施来解决网上盗版问题。此外，尽管中国一些

---

334 参见 <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/Special-301>。

335 参见 USTR: 2021 Special 301 Report,

[https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Special%20301%20Report%20\(final\).pdf](https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2021/2021%20Special%20301%20Report%20(final).pdf)

法院已经做出裁决，承认对未经授权的体育和其他直播节目的版权保护，而且最近修订的《著作权法》可能会保护体育和其他直播节目，但这些变化仍需要进一步实施和确认。”

## （五）商业秘密的行政保护

2016年美国出台了《捍卫商业秘密法》（Defend Trade Secrets Act，以下简称“DTSA”），在此之前，美国对于商业秘密的保护主要以《统一商业秘密法》（UTSA）和《经济间谍法》（Economic Espionage Act，以下简称“EAA”）为法律依据进行，但这两部法律均有其局限之处。UTSA在联邦47个州适用，部分州并未适用该法案，而适用该法案的各州就法案的适用仍存在一定差异。EAA首次将侵犯商业秘密纳入刑法管辖的范畴，但也仅限于此，未对民事领域救济进行规定，该法案对商业秘密的救济途径较为有限。DTSA的出台，为商业秘密的保护提供了统一的获取民事救济的法律依据，使商业秘密的保护趋向稳定性，为商业秘密的救济途径提供了多种可能性。<sup>336</sup>

DTSA未对商业秘密的定义进行更改，仍保留UTSA中的定义，即商业秘密的构成包含保密性、价值性、秘密性三个条件。<sup>337</sup>DTSA对商业秘密的不正当使用进行了定义<sup>338</sup>，商业秘密权利人对于不正当使用其商业秘密的行为可以通过依据DTSA的规定向联邦地区法院提起诉讼，也可以依据1930年关税法（Tariff Act

---

336参见 <http://www.nipso.cn/oneews.asp?id=37393>。

337 Uniform Trade Secrets Act§1.4, (4)"Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

338 Defend Trade Secrets Act Of 2016,(A) acquisition of a trade secret of another by a person who knows or has reason to know that the trade secret was acquired by improper means; or (B) disclosure or use of a trade secret of another without express or implied consent by a person who— (i) used improper means to acquire knowledge of the trade secret; (ii) at the time of disclosure or use, knew or had reason to know that the knowledge of the trade secret was— (I) derived from or through a person who had used improper means to acquire the trade secret; (II) acquired under circumstances giving rise to a duty to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or (III) derived from or through a person who owed a duty to the person seeking relief to maintain the secrecy of the trade secret or limit the use of the trade secret; or (iii) before a material change of the position of the person, knew or had reason to know that— (I) the trade secret was a trade secret; and (II) knowledge of the trade secret had been acquired by accident or mistake;

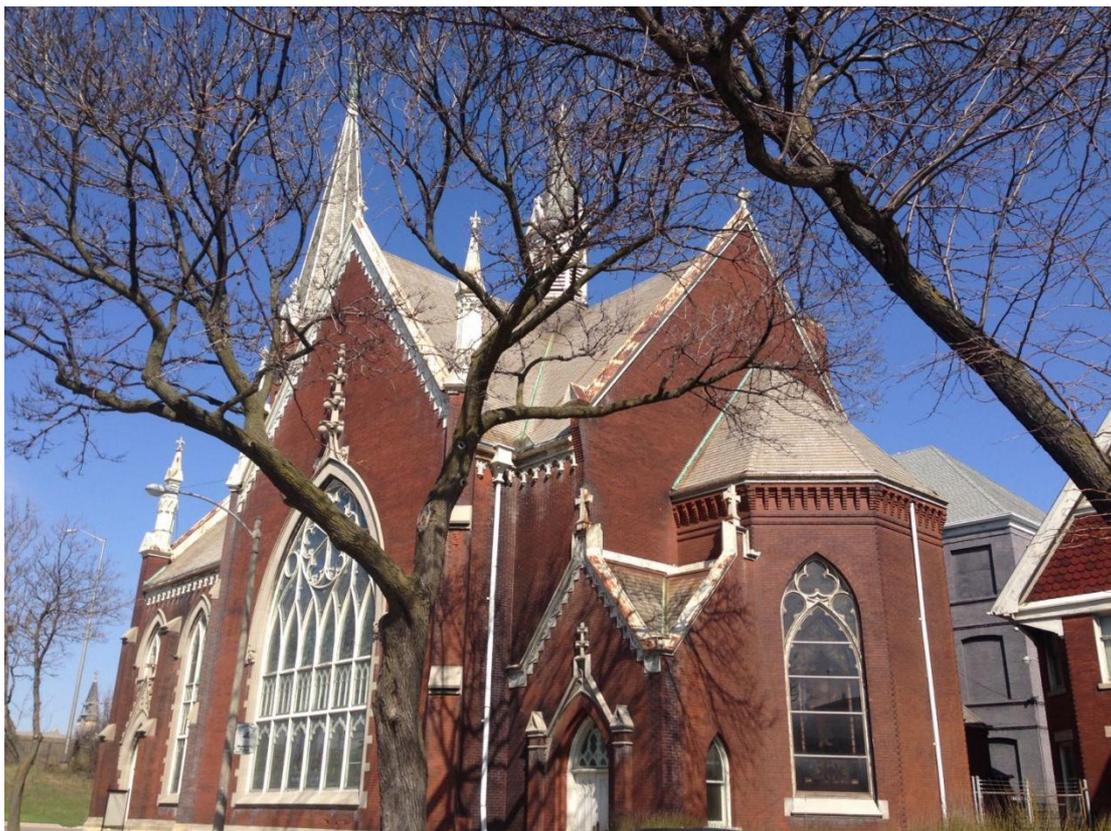
of 1930) 第 337 条<sup>339</sup>的规定向美国国际贸易委员会 (International Trade Commission, ITC) 申请进行调查, 申请进行 337 调查需满足一定条件<sup>340</sup>。377 调查的程序为立案、答复、证据开示、听证会、初裁、复审、终裁以及总统审查等程序, 通常在九个月内进行审讯阶段, 在 15-18 个月内便会审理完毕, 377 调查作为商业秘密的行政保护方式, 与其他救济途径相比更加迅速。377 调查中可提供一定的救济措施, 一般包括禁止令、排除令、临时救济措施, 以避免商业秘密再遭损害。

---

339 19 U.S.C. § 1337(b) Investigation of violations by Commission(1) The Commission shall investigate any alleged violation of this section on complaint under oath or upon its initiative. Upon commencing any such investigation, the Commission shall publish notice thereof in the Federal Register. The Commission shall conclude any such investigation and make its determination under this section at the earliest practicable time after the date of publication of notice of such investigation. To promote expeditious adjudication, the Commission shall, within 45 days after an investigation is initiated, establish a target date for its final determination.

340 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(A) Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles (other than articles provided for in subparagraphs (B), (C), (D), and (E)) into the United States, or in the sale of such articles by the owner, importer, or consignee, the threat or effect of which is—(i) to destroy or substantially injure an industry in the United States;(ii) to prevent the establishment of such an industry; or(iii) to restrain or monopolize trade and commerce in the United States.

中国（深圳）知识产权保护中心•China (shenzhen) Intellectual Property Protection Center



### 三、标准必要专利（SEP）反垄断问题分析

#### （一）标准必要专利概述

##### 1.标准必要专利的含义

标准必要专利（Standards-Essential Patents, SEP）是指为实施技术标准而不得不使用的专利，包含“必要专利”和“标准”两方面的内容。<sup>341</sup>其中，如果技术标准的实施必须以侵害专利权为前提，则不论是否有其他能够被归为标准的技术，该专利对相关技术标准而言，就是“必要专利”。而“标准”是指由公认的组织批准确认，在一定范围内共同且重复使用的规范性文件。<sup>342</sup>

具体来看，制定标准的组织通常有国际标准化组织（International Organization for Standardization, ISO）、国际电工委员会（International Electrotechnical Commission, IEC）、国际电信联盟（International Telecommunication Union, ITU）、欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）、美国国家标准协会（American National Standard Institute, ANSI）、美国电气及电子工程师学会（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）等。我国有国家标准化管理委员会、质检总局、全国粮油标准化技术委员会、全国剧场标准化技术委员会、全国消防标准化技术委员会、国家质量监督检验检疫总局、全国内河船标准化技术委员会、全国医用输液器具标准化技术委员会等。

##### 2.标准必要专利的特点及其与反垄断的关系

从本质上来看，标准必要专利仍属于专利，其与普通专利既存在相同之处，又有区别。相同点在于，由于标准必要专利本质上仍然为专利，因此其授权需要满足授权条件。然而，标准必要专利不同于专利的点在于，标准必要专利必

---

341 王晓晔：《标准必要专利反垄断诉讼问题研究》，载《中国法学》2015年第6期。

342 参见 <http://nipso.cn/oneNews.asp?id=37257>。

须实施普通许可，专利权人促使其专利成为行业标准时，有义务承诺将其专利许可给公众使用。

而从反垄断角度来看，由于标准实施的过程中存在一定的垄断性，因而标准化组织通常会要求持有标准专利的成员以 FRAND（Fair, Reasonable and Non-Discrimination，即公平、合理、无歧视）原则进行专利许可，以避免就许可费问题出现不合理的垄断高价等情况。

## （二）标准必要专利所涉及的美国反垄断相关法律法规

### 1. 《谢尔曼法》

《谢尔曼法》（Sherman Antitrust Act）第一条规定：“任何限制各州之间或与外国之间的贸易或商业的合同、以信托或其他形式的组合或共谋，都被宣布为非法。凡订立任何合同或参与任何宣布为非法的合并或共谋的人，均属犯重罪。一经定罪，如属法人则可处不超过\$10000000的罚款；如属任何其他人，则可处不超过\$350000的罚款，或处不超过3年的监禁或二者并罚，由法院酌情决定。”<sup>343</sup>

《谢尔曼法》第二条规定：“任何人垄断或企图垄断，或与任何其他人联合或共谋，垄断几个州之间或与外国的贸易或商业的任何部分，应被视为犯有重罪。一经定罪，如属法人，则可处不超过\$10000000的罚款；如属任何其他人，则可处不超过\$350000的罚款或可处不超过3年的监禁或二者并罚，由法院酌情决定。”<sup>344</sup>

---

343 The Sherman Antitrust Act (1890)

Section 1. Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.

344 The Sherman Antitrust Act (1890)

Section 2. Monopolizing trade a felony; penalty

## 2. 《克莱顿法》

《克莱顿法》（Clayton Antitrust Act）规定：“任何从事商业活动的人，在商业活动过程中，直接或间接地在相同等级和质量的商品的不同购买者之间进行价格歧视，如果在商业中涉及这种歧视的购买行为中的任何一个，如果此类商品在美国或其任何领土或哥伦比亚特区或任何岛屿属地或美国管辖下的其他地方出售以供使用、消费或转售，并且此类歧视的影响可能会大大减少竞争或倾向于在任何商业领域形成垄断，或损害、破坏或阻止与任何给予或故意获得此类歧视利益的人的竞争，或与其中任何一方的客户的竞争：前提是，此处包含的任何内容均不得阻止差异，这些差异仅对制造、销售或采购成本的差异进行了适当的考虑。因向此类购买者出售或交付此类商品的方法或数量不同而产生的不同：但是，联邦贸易委员会可以在适当调查并听取所有相关方的意见后，确定和制定数量限制，并修改与它认为必要的特定商品或商品类别，如果它发现可用的购买者数量很少，以至于因此而使差异成为不公正的歧视或促进任何商业领域的垄断；并且上述内容不应被解释为允许基于数量的差异大于固定和确定的数量：并且进一步规定，此处包含的任何内容均不得阻止从事商业销售的商品、商品或商品的人选择他们自己的客户进行善意交易而不是贸易限制：同时，本条中的任何内容均不得阻止价格因影响相关商品的市场或适销性的变化条件而发生的不时变化，例如易腐烂货物的实际或即将发生的变质、季节性货物的过时、法庭程序下的低价销售或因有关货物的停止经营而善意销售。”<sup>345</sup>

---

Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.

345 15 U.S. Code § 13 - Discrimination in price, services, or facilities

(a) Price; selection of customers

It shall be unlawful for any person engaged in commerce, in the course of such commerce, either directly or indirectly, to discriminate in price between different purchasers of commodities of like grade and quality, where either or any of the purchases involved in such discrimination are in commerce, where such commodities are sold for use, consumption, or resale within the United States or any Territory thereof or the District of Columbia or any insular possession or other place under the jurisdiction of the United States, and where the effect of such discrimination may be substantially to lessen competition or tend to create a monopoly in any line of commerce, or to injure, destroy, or prevent competition with any person who either grants or knowingly

### 3. 《知识产权许可的反托拉斯指南》

#### （1）简介

2017年1月12日，美国司法部和联邦贸易委员会联合发布了新版的《知识产权许可的反托拉斯指南》。该指南将取代两机构于1995年发布的版本，成为指导美国知识产权领域反垄断执法实践的最新政策体现。其中提到：“本指南体现了三大基本原则：（1）为进行反垄断分析，各机构对涉及知识产权的行为和涉及其他形式的财产的行为采用相同的分析方法，同时考虑到特定产权的具体特点；（2）机构不假定知识产权在反垄断背景下产生市场力量；（3）各机构认识到，知识产权许可使企业能够结合互补的生产要素，一般来说具有竞争力。”<sup>346</sup>

#### （2）内容

##### a. 相关市场

“根据反托拉斯法，如果许可协议可能对当前或潜在的商品和服务的价格、数量、质量或种类产生不利影响，就会引起关注。如果一项安排似乎有可能产

---

receives the benefit of such discrimination, or with customers of either of them: Provided, That nothing herein contained shall prevent differentials which make only due allowance for differences in the cost of manufacture, sale, or delivery resulting from the differing methods or quantities in which such commodities are to such purchasers sold or delivered: Provided, however, That the Federal Trade Commission may, after due investigation and hearing to all interested parties, fix and establish quantity limits, and revise the same as it finds necessary, as to particular commodities or classes of commodities, where it finds that available purchasers in greater quantities are so few as to render differentials on account thereof unjustly discriminatory or promotive of monopoly in any line of commerce; and the foregoing shall then not be construed to permit differentials based on differences in quantities greater than those so fixed and established: And provided further, That nothing herein contained shall prevent persons engaged in selling goods, wares, or merchandise in commerce from selecting their own customers in bona fide transactions and not in restraint of trade: And provided further, That nothing herein contained shall prevent price changes from time to time where in response to changing conditions affecting the market for or the marketability of the goods concerned, such as but not limited to actual or imminent deterioration of perishable goods, obsolescence of seasonal goods, distress sales under court process, or sales in good faith in discontinuance of business in the goods concerned.

346 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property

#### 2 General Principles

2.0 These Guidelines embody three general principles: (a) for the purpose of antitrust analysis, the Agencies apply the same analysis to conduct involving intellectual property as to conduct involving other forms of property, taking into account the specific characteristics of a particular property right; (b) the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and (c) the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive.

生反竞争效应，机构通常会确定一个或多个可能产生这种效应的相关市场。这些机构通常会分析许可协议对受这些协议影响的商品在相关市场上的竞争效应。然而，在其他情况下，机构可以分析技术市场或研发市场的影响。”<sup>347</sup>

商品市场：“许多不同的商品市场可能与评估许可协议的效果有关。评估许可协议中的限制可能会在使用知识产权生产的最终或中间产品市场上产生竞争效应，或可能会在与知识产权一起作为投入品用于其他产品生产的产品市场上产生上游效应。一般来看，对于受许可协议影响的商品市场，机构将按照美国司法部和联邦贸易委员会横向合并指南第4节和第5节的规定，对相关市场进行划定，并对市场份额进行衡量。”<sup>348</sup>

技术市场：“技术市场包括被许可的知识产权（‘许可技术’）及其接近替代品，即技术或商品是足够相近的替代品，以显著限制与知识产权相关的市场力量的行使。当知识产权与使用知识产权的产品分开销售时，各机构可以分析技术市场中许可协议安排的竞争效应。”<sup>349</sup>

研究和开发市场：“如果许可协议可能对开发新的或改进的产品或工艺的竞争产生不利影响，机构可将这种影响分析为单独研究和开发市场的竞争效应。

---

347 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property:

Licensing arrangements raise concerns under the antitrust laws if they are likely to affect adversely the prices, quantities, qualities, or varieties of goods and services either currently or potentially available. If an arrangement appears likely to have anticompetitive effects, the Agencies normally will identify one or more relevant markets in which the effects are likely to occur. The Agencies will typically analyze the competitive effects of licensing arrangements within the relevant markets for the goods affected by the arrangements. In other cases, however, the Agencies may analyze the effects within a market for technology or a market for research and development.

348 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property:

A number of different goods markets may be relevant to evaluating the effects of a licensing arrangement. A restraint in a licensing arrangement may have competitive effects in markets for final or intermediate goods made using the intellectual property, or it may have effects upstream, in markets for goods that are used as inputs, along with the intellectual property, to the production of other goods. In general, for goods markets affected by a licensing arrangement, the Agencies will approach the delineation of relevant market and the measurement of market share as in sections 4 and 5 of the U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission Horizontal Merger Guidelines.

349 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property:

Technology markets consist of the intellectual property that is licensed (the “licensed technology”) and its close substitutes—that is, the technologies or goods that are close enough substitutes to constrain significantly the exercise of market power with respect to the intellectual property that is licensed.<sup>32</sup> When rights to intellectual property are marketed separately from the products in which they are used,<sup>33</sup> the Agencies may analyze the competitive effects of a licensing arrangement in a technology market.

许可协议可能会对研究和开发产生竞争性影响，而这种影响无法通过对商品或技术市场的分析得到充分解决。例如，该许可协议可能影响与识别可商业化产品的研究或特定商品或服务的开发相关的创新。或者，这种许可协议可能会影响在相关商品没有实际或潜在竞争的地理市场中开发新的或改良的商品或过程。”<sup>350</sup>

## b.反竞争效果分析

- ⑩ 市场结构、协同和圈定：“当许可协议影响横向关系的各方时，对许可协议设置的限制可能会增加协调定价、产量限制或获得或维持市场支配力的风险。如果这种安排造成阻碍或限制新的或改进的商品或工艺的开发的重大风险，也可能对竞争造成损害。竞争损害的可能性部分取决于市场的集中程度、进入的难度以及供求对相关市场价格变化的反应。当许可人和被许可人处于纵向关系时，机构将分析许可安排是否可能损害处于横向关系的许可方或被许可方层面上的竞争，或者可能损害其他相关市场上的竞争。如果许可安排以反竞争的方式剥夺了竞争对手获得重要投入的机会，或增加了竞争对手获得重要投入的成本，或促进协同以提高价格或限制产量，则可能会损害竞争。”<sup>351</sup>

---

350 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property:

If a licensing arrangement may adversely affect competition to develop new or improved goods or processes, the Agencies may analyze such an impact as a competitive effect in a separate research and development market. A licensing arrangement may have competitive effects on research and development that cannot be adequately addressed through the analysis of goods or technology markets. For example, the arrangement may affect innovation that is related to research to identify a commercializable product or to the development of particular goods or services. Alternatively, the arrangement may affect the development of new or improved goods or processes in geographic markets where there is no actual or potential competition in the relevant goods.

351 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property:

When a licensing arrangement affects parties in a horizontal relationship, a restraint in that arrangement may increase the risk of coordinated pricing, output restrictions, or the acquisition or maintenance of market power. Harm to competition also may occur if the arrangement poses a significant risk of retarding or restricting the development of new or improved goods or processes. The potential for competitive harm depends in part on the degree of concentration in, the difficulty of entry into, and the responsiveness of supply and demand to changes in price in the relevant markets. When the licensor and licensees are in a vertical relationship, the Agencies will analyze whether the licensing arrangement may harm competition among entities in a horizontal relationship at either the level of the licensor or the licensees, or possibly in another relevant market. Harm to competition from a restraint may occur if it anticompetitively forecloses access to, or increases competitors' costs of obtaining, important inputs, or facilitates coordination to raise price or restrict output.

⑩ 涉及排他性的许可安排

- ◆ 排他性许可：“许可人可能会授予排他性许可，或一个或多个部分排他性许可（例如地理范围或使用范围许可）。这限制了许可者许可他人的能力，也可能限制使用技术本身的能力。通常，仅当许可方之间、被许可方之间或许可方与其被许可方之间存在横向关系时，此类排他性许可才可能引起反垄断问题。涉及可能引起反垄断关注的专有许可的安排包括共同拥有市场支配力、回授和获得知识产权竞争者交叉许可。<sup>352</sup>
- ◆ 排他性交易：“当许可协议阻止或限制被许可人许可、销售、分销或使用竞争性技术时，出现第二种形式的排他性效果，即排他性交易。排他性可以通过中明确的排他性交易条款或其他条款（如补偿条款或其他经济激励）来实现。这种限制可能会以反竞争的方式阻止获取重要投入品的机会，或增加竞争对手获得重要投入品的成本，或促进提高价格或减少产量的协调。但它们也可能具有促进竞争的作用。例如，防止被许可人从事其他技术交易的许可安排可鼓励被许可人开发和销售许可技术或该技术的专门应用。”<sup>353</sup>

---

352 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property:

A licensing arrangement may involve exclusivity in two distinct respects. First, the licensor may grant an exclusive license, or one or more partially exclusive licenses (such as territorial or field-of-use licenses), which limit the ability of the licensor to license others and possibly also to use the technology itself. Generally, such exclusive licenses may raise antitrust concerns only if there is a horizontal relationship among licensors, or among licensees, or between the licensor and its licensee(s). Examples of arrangements involving exclusive licensing that may give rise to antitrust concerns include cross-licensing by competitors that collectively possess market power, grantbacks, and acquisitions of intellectual property rights.

A non-exclusive license of intellectual property that does not contain any restraints on the competitive conduct of the licensor or the licensee generally does not present antitrust concerns. That principle holds true even if the parties to the license are in a horizontal relationship, because the non-exclusive license normally does not diminish competition that would occur in its absence.

353 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property:

A second form of exclusivity, exclusive dealing, arises when a license prevents or restrains the licensee from licensing, selling, distributing, or using competing technologies.<sup>54</sup> Exclusivity may be achieved by an explicit exclusive dealing term in the license or by other provisions such as compensation terms or other economic incentives. Such restraints may anticompetitively foreclose access to, or increase competitors' costs of obtaining, important inputs, or facilitate coordination to raise price or reduce output. But they also may have procompetitive effects. For example, a licensing arrangement that prevents the licensee from dealing in other technologies may encourage the licensee to develop and market the licensed technology or specialized applications of that technology.

- ⑩ 效率和正当理由：“如果机构在评估市场因素后得出结论，许可安排中的限制不太可能产生反竞争效果，则他们不会处理该限制。如果机构得出结论认为，限制措施具有反竞争作用或可能具有反竞争作用，则将考虑限制措施对于实现竞争效率是否是合理必要的。如果限制是合理必要的，则机构将权衡竞争效率和反竞争效果，以确定对每个相关市场的竞争可能产生的净影响。对反竞争效果和促进竞争效率的比较必然是定性的。在特定情况下，反竞争效果的风险与预期效率相比可能是微不足道的，反之亦然。随着特定许可安排中预期的反竞争效果的增加，需要证据来证明存在更高水平的预期竞争效率。如果各方显然可以通过限制性大大降低的手段实现类似的效率，那么各机构就不会重视各方的效率主张。”<sup>354</sup>

#### 4. 《标准必要专利禁令的联合政策声明》

##### （1）声明简介及背景

2019年12月19日，美国司法部反垄断局（Department of Justice, Antitrust Division, DOJ）、美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）和美国国家标准技术研究院（National Institute of Standards and Technology, NIST）发布了《关于标准必要专利禁令的联合政策声明》（Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments）。该声明取代了DOJ与USPTO于2013年联

---

354 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property:

If the Agencies conclude, upon an evaluation of the market factors described in section 4.1, that a restraint in a licensing arrangement is unlikely to have an anticompetitive effect, they will not challenge the restraint. If the Agencies conclude that the restraint has, or is likely to have, an anticompetitive effect, they will consider whether the restraint is reasonably necessary to achieve procompetitive efficiencies. If the restraint is reasonably necessary, the Agencies will balance the procompetitive efficiencies and the anticompetitive effects to determine the probable net effect on competition in each relevant market. The Agencies' comparison of anticompetitive harms and procompetitive efficiencies is necessarily a qualitative one. The risk of anticompetitive effects in a particular case may be insignificant compared to the expected efficiencies, or vice versa. As the expected anticompetitive effects in a particular licensing arrangement increase, the Agencies will require evidence establishing a greater level of expected efficiencies. The existence of practical and significantly less restrictive alternatives is relevant to a determination of whether a restraint is reasonably necessary. If it is clear that the parties could have achieved similar efficiencies by means that are significantly less restrictive, then the Agencies will not give weight to the parties' efficiency claim.

合发布的有关 SEP 救济的政策声明。不过，该声明仅提供各机构的意见，并不具有法律效力。

2013 年，美国专利商标局和美国司法部联合发布了一份政策声明，为违反自愿 FRAND 承诺的标准必要专利的补救措施进行了考虑。但这一具备好的出发点的声明却难以受到外界的一致认可，并在一定程度上受到曲解，也反映出这一声明中存在的问题。因此，该政策声明在当年被撤销，并最终由前述三主体发布新声明，解决上述问题。

## （2）声明内容

### a.标准必要专利侵权案可以提供的救济手段

“一般来看，为了帮助降低诉讼成本和其他相关负担，我们鼓励标准必要专利权利人和标准必要专利的潜在许可人进行诚信谈判，以达成 FRAND 许可条款。如果某一案件的事实证明存在侵权，则应为侵犯标准必要专利提供根据 FRAND 承诺提供的所有补救措施，包括禁令救济和适当损害赔偿。根据现行法律和案件事实，在特定专利案件中可能适用的补救措施包括禁令救济、合理专利授权使用费、利润损失、故意侵权损害赔偿金以及美国国际贸易委员会发布的排除令。这些补救措施同样适用于涉及标准必要专利的专利诉讼。”<sup>355</sup>

### b.标准必要专利侵权案救济措施分析框架与一般专利相同

“虽然 F/RAND 或类似承诺的存在以及当事方的行为是相关的，并可能会影响确定适当的补救措施，但决定这些问题的一般框架与其他专利案件中的框

---

#### 355 POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS:

As a general matter, to help reduce the costs and other burdens associated with litigation, we encourage both standards-essential patent owners and potential licensees of standards essential patents to engage in good-faith negotiations to reach F/RAND license terms. All remedies available under national law, including injunctive relief and adequate damages, should be available for infringement of standards-essential patents subject to a F/RAND commitment, if the facts of a given case warrant them. Consistent with the prevailing law and depending on the facts and forum, the remedies that may apply in a given patent case include injunctive relief, reasonable royalties, lost profits, enhanced damages for willful infringement, and exclusion orders issued by the U.S. International Trade Commission. These remedies are equally available in patent litigation involving standards-essential patents.

架相同。”<sup>356</sup> “例如，在 eBay 案，美国最高法院明确表示，在决定是否应在联邦法院的任何专利案件中发布禁令时，适用传统的公平原则。因此，美国联邦巡回上诉法院认为，对于违反 F/RAND 许可承诺的标准必要专利，禁令救济的可用性应与所有其他专利一样，应在 eBays 的框架下进行分析。没有理由像一些 amici 所称的那样，建立一个单独的规则或分析框架来解决 FRAND 承诺专利的禁令。”<sup>357</sup>

### **c.标准必要专利侵权案损害赔偿分析框架与一般专利相同**

同样，关于损害赔偿，联邦巡回委员会解释说，“我们认为，为所有涉及标准必要专利的案件建立一套新的 Georgia-Pacific-like 因素是不明智的。”法院进一步指出，“尽管我们认识到地区法院有必要从某个地方开始分析，希望有明确的规则。但法院在指示陪审团时必须考虑记录的事实，并应避免死记硬背地提及任何特定的损害赔偿公式。”<sup>358</sup>

### **d.标准必要专利侵权案应当结合个案事实**

“当然，专利所有人做出的特定 F/RAND 承诺、SDO 的知识产权政策以及专利所有人和实施者之间许可谈判的具体情况，都可能与确定侵犯标准必要专

---

#### **356 POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS:**

While the existence of F/RAND or similar commitments, and conduct of the parties, are relevant and may inform the determination of appropriate remedies, the general framework for deciding these issues remains the same as in other patent cases.

#### **357 POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS:**

For example, in eBay, the U.S. Supreme Court made clear that traditional principles of equity apply in determining whether an injunction should issue in any patent case in federal court. Accordingly, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit has found that the availability of injunctive relief for infringement of standards-essential patents subject to F/RAND licensing commitments should be analyzed under eBay's framework like all other patents: "To the extent that [a] . . . district court applied a per se rule that injunctions are unavailable for SEPs, it erred."<sup>16</sup> It stated that "we see no reason to create, as some amici urge, a separate rule or analytical framework for addressing injunctions for FRAND-committed patents."

#### **358 POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS:**

Similarly, with respect to damages, the Federal Circuit has explained, "We believe it unwise to create a new set of Georgia-Pacific-like factors for all cases involving RAND encumbered patents." The court further stated that "[a]lthough we recognize the desire for bright line rules and the need for district courts to start somewhere, courts must consider the facts of record when instructing the jury and should avoid rote reference to any particular damages formula."

利的补救措施有关，而这取决于每个案例的具体情况。此外，个别当事方可自愿订立合同或同意具体的争端解决机制。”<sup>359</sup>

“机构认为，在评估适用于其涉及标准和基本专利的补救决定的一般法律原则时，法院、美国国际贸易委员会和其他决策者应继续酌情考虑所有相关事实，包括各方的行为：如 eBay 案或《美国法典》第 19 卷第 1337 条（视情况而定）中列举的因素（such as the factors enumerated in eBay or 19 U.S.C. § 1337, as appropriate）。法院在决定是否裁决侵权补救措施时“完全有能力考虑这些事实问题’。”<sup>360</sup>同时，各机构认为，“法院和其他相关中立决策者应继续根据一般法律确定对 FRAND 许可承诺的标准必要专利侵权的补救办法。一个平衡的、基于事实的分析，考虑到所有可用的补救办法，将有助于保持竞争和鼓励创新以及继续参与自愿的、基于共识的标准制定活动。”<sup>361</sup>

---

359 POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS:

Of course, the particular F/RAND commitment made by a patent owner, the SDO's intellectual property policies, and the individual circumstances of licensing negotiations between patent owners and implementers all may be relevant in determining remedies for infringing a standards-essential patent, depending on the circumstances of each case. Further, individual parties may voluntarily contract for or agree to specific dispute resolution mechanisms.

360 POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS:

In the Agencies' view, courts, the U.S. International Trade Commission, and other decision makers in their discretion should continue to consider all relevant facts, including the conduct of the parties, when evaluating the general principles of law applicable to their remedy determinations involving standards-essential patents, such as the factors enumerated in eBay or 19 U.S.C. § 1337, as appropriate. The courts are “more than capable of considering these factual issues” when deciding whether to award remedies for infringement.<sup>20</sup> In the Agencies' view, courts—and other relevant neutral decision makers—should continue to determine remedies for infringement of standards-essential patents subject to F/RAND licensing commitments pursuant to the general laws. A balanced, fact-based analysis, taking into account all available remedies, will facilitate, and help to preserve competition and incentives for innovation and for continued participation in voluntary, consensus-based, standards-setting activity.

361 POLICY STATEMENT ON REMEDIES FOR STANDARDS-ESSENTIAL PATENTS SUBJECT TO VOLUNTARY F/RAND COMMITMENTS:

In the Agencies' view, courts, the U.S. International Trade Commission, and other decision makers in their discretion should continue to consider all relevant facts, including the conduct of the parties, when evaluating the general principles of law applicable to their remedy determinations involving standards-essential patents, such as the factors enumerated in eBay or 19 U.S.C. § 1337, as appropriate. The courts are “more than capable of considering these factual issues” when deciding whether to award remedies for infringement.<sup>20</sup> In the Agencies' view, courts—and other relevant neutral decision makers—should continue to determine remedies for infringement of standards-essential patents subject to F/RAND licensing commitments pursuant to the general laws. A balanced, fact-based analysis, taking into account all available remedies, will facilitate, and help to preserve competition and incentives for innovation and for continued participation in voluntary, consensus-based, standards-setting activity.

### （三）标准必要专利反垄断诉讼分析

#### 1.违反 FRAND 原则

##### （1）简介

FRAND 声明或原则由英文 Fair, Reasonable and Non-discrimination 组成，中文翻译为“公平、合理和非歧视性许可条款”，是由前述国际标准组织制定的公共政策的重要组成部分。该条款要求持有标准专利的成员做出承诺，将按照 FRAND 的收费条件，将该专利许可给标准的实施者。具体而言，FRAND 原则要求持有标准专利的成员无正当理由不得拒绝许可、制定许可费用时应合理、为同等条件的被许可人提供同等待遇。

从 FRAND 原则的出现来看，其初衷较好，即旨在解决专利许可时的不合理问题，但它实际上存在固有问题。例如，虽然 FRAND 原则被普遍承认，但由于其仍为原则性内容，并没有关于“合理”、“公平”、“非歧视”的具体衡量标准，因此适用中较为模糊和困难。同时，由于接受专利许可的标准实施者必须遵守保密条款的约定，因此其必须对许可条件进行严格保密。而这将导致各被许可人之间的信息无法交流，也就无法确定许可人是否遵守了 FRAND 原则。

Google 并购 Motorola Mobility（MMI）案体现了对于 FRAND 原则的判断。

Google 于 2012 年并购了 Motorola Mobility(MMI)。此后，FTC 在调查中发现购买中存在标准必要专利，认为存在专利挟持，并以禁令手段排除、限制竞争的行为可能会导致高额的、不合理的许可费，进而影响整个标准体系。最终，Google 迫于压力与 FTC 达成行政和解，解决了这一问题。

TCL 与爱立信的标准必要专利案也同样体现了对 FRAND 原则的判断问题。

2007 年，TCL 和爱立信达成关于 2G 许可证的交易。随着时间的推移，双方关于许可费率出现分歧，TCL 最终于 2014 年 3 月向加州中区法院提起诉讼，请

求法院确定 FRAND 费率。而爱立信则于 2014 年 6 月向德州东区法院提起诉讼，请求判定 TCL 专利侵权，TCL 对此提出不侵权之反诉。

2018 年 3 月，加州中区法院作出了一审判决，最终以“自上而下”法和可比协议法相结合的方式确定了 FRAND 原则的费率，并驳回了双方各自提起的侵权之诉和不侵权之反诉。此后，爱立信针对该判决结果向 CAFC 提出上诉，并请求法院认为前述审理中采用法官审理而非陪审团的方式违反了美国宪法第七修正案的规定，并认为所采用的 FRAND 费率计算方式有错误。

2019 年 12 月，CAFC 对此作出裁决，判定该案可以由陪审团进行审理，一审法院的做法违反法律规定。而在此基础上作出的关于 FRAND 费率的判决也无需再进行判断。最终，CAFC 撤销了一审判决并发回重审。

## （2）滥用市场支配地位问题

在违反 FRAND 原则而构成滥用市场支配地位时，搭售和不合理高价常在该情况下出现。搭售是指附条件交易，即在购买专利的同时也被要求购买其他非核心专利、同族专利、无效专利等。各国对这一行为均表示禁止，以防止专利权人在非标准必要专利领域也具有优势地位。

在标准必要专利许可的谈判过程中，如果专利权人提出了过高的不合理的许可费率，可能会被认为构成滥用市场支配地位。然而，判断标准必要专利的合理许可费区间非常难，通常采用比较法进行判断，即将谈判过程中的许可费率同其他公开的许可费进行比较，并结合其他特别因素进行考虑。In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig. 可以看作对不合理高价的参考。

在 Innovatio 案中，原告和专利所有人 Innovatio IP Ventures, LLC（“Innovatio”）已起诉遍布美国的众多咖啡店、酒店、餐馆、超市、大型零售商、运输公司和其他无线互联网技术商业用户（统称为“无线网络用户”）。Innovatio 声称无线网络用户为其客户提供无线互联网访问或使用它来管理内部流程，并因此侵犯了 Innovatio 拥有的 23 项专利的各种索赔。

而 Cisco Systems, Inc.、Motorola Solutions, Inc.、SonicWALL, Inc.、Netgear, Inc. 和 Hewlett-Packard Co.（统称为“制造商”）均制造无线网络用户使用的电子设备。制造商对 Innovatio 提起宣告性判决诉讼，要求声明制造商的产品以及这些产品所属的网络或系统不侵犯 Innovatio 的专利，并且 Innovatio 的专利无效。然而，Innovatio 声称制造商都侵犯了 Innovatio 对无线网络用户提出的 23 项专利的相同要求。

本案的法官在前述微软诉摩托罗拉案的基础上对 Robart 法官的方法进行调整，以确定 RAND 费率。法院认为：

首先，微软对 RAND 进行评估的目的是定义 RAND 费率，以便陪审团确定许可是否符合其 RAND 义务。因此，为了计算损害赔偿，法院必须确定一个单一的 RAND 费率，而不是一个范围。<sup>362</sup>其次，法院应当考虑是否应调整在法院判决前缺乏必要性的专利的许可费率。<sup>363</sup>再次，由于根据对给定专利的必要性的诉讼前不确定性来调整 RAND 费率不合理，因此，与 Robart 法官不同，法院不会根据这一不确定性来调整 RAND 费率。<sup>364</sup>最后，法院指出，法院的分析不

---

362 In re Innovation IP Ventures, LLC Patent Litig.:

The court notes, however, some of the distinct circumstances of this patent infringement case that will require some modifications to Judge Robart's approach. First, the purpose of the RAND evaluation in Microsoft was to define a RAND rate so that a jury could determine whether Motorola's licensing offers to Microsoft complied with its RAND obligations. Because under the RAND obligation, "initial offers do not have to be on RAND terms so long as a RAND license eventually issues" and "because more than one rate could conceivably be RAND" the court determined a reasonable RAND range to give to the jury for its comparison. By contrast, the purpose of the RAND determination here is to set damages for infringement of the standard-essential patents. The court must therefore determine a single RAND rate for the purpose of calculating damages, rather than a range.

363 In re Innovation IP Ventures, LLC Patent Litig.:

Second, the parties in Microsoft did not focus on the question of whether the allegedly standard-essential patents were in fact essential to the standard. Instead, whenever the essentiality of a patent was doubtful, the court concluded that "the implementer in a hypothetical negotiation would view [the allegedly standard-essential] patents with skepticism." The court then concluded that the "parties to a hypothetical negotiation would sit down at the bargaining table and examine the[ ] patents for their importance" to the standard, and would conclude that "their value would be diminished by the lack of better evidence regarding their true relevance.". By contrast, this court has already held a separate proceeding to determine the essentiality of Innovatio's patents, and has determined that they are all standard-essential. The question therefore arises of whether the court should adjust the license rate for patents whose essentiality was questionable prior to the court's adjudication.

364 In re Innovation IP Ventures, LLC Patent Litig.:

Analogously, it would be inappropriate to adjust the RAND rate based upon pre-litigation uncertainty about the essentiality of a given patent. Now that the court has adjudicated essentiality, the patent owner cannot leave the hypothetical negotiation on the ground that it will contest essentiality in court. The RAND obligation

包括评估 Innovatio 的专利对被诉产品的重要性的单独部分，而是将该分析合并到关于 Innovatio 的专利对 802.11 标准的重要性的调查中。<sup>365</sup>

## 2.违反禁令

禁令救济是指专利权人在损害赔偿救济不足以弥补侵权所受损害时，可以请求司法机关发布的、要求侵权人为或者不为某一特定行为的命令，分为临时禁令和永久禁令。具体来看，参考北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》，如果存在禁令滥用行为，则表示为专利权人过错为：（1）未以书面形式通知被诉侵权人侵犯专利权，且未列明侵犯专利权的范围和具体侵权方式；（2）在被诉侵权人明确表达接受专利许可协商的意愿后，未按商业惯例和交易习惯以书面形式向被诉侵权人提供侵权信息或提供具体许可条件的；（3）未向被诉侵权人提出符合商业惯例和交易习惯的答复期限；（4）在协商实施许可条件过程中，无合理理由而阻碍或中断许可协商；（5）在协商实施许可过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；（6）专利权人在许可协商中有其他明显过错行为的。

而标准实施者的过错则表现为：（1）收到专利权人的书面侵权通知后，未在合理时间内积极答复的（2）收到专利权人的书面许可条件后，未在合理时间内积极回复是否接受专利权人提出的许可条件，或在拒绝接受专利权人提出的许可条件时未提出新的许可条件的建议的；（3）无合理理由而障碍、拖延或拒绝参与许可协商的；（4）在协商实施许可条件过程中主张明显不合理的条件，导致无法达成专利实施许可合同；（5）被诉侵权人在许可协商中其他明显过错行为的。

## 3.专利许可

---

requires that it grant a license. Thus, unlike Judge Robart, the court will not adjust the RAND rate in light of pre-litigation uncertainty about the essentiality of a given patent.

365 In re Innovation IP Ventures, LLC Patent Litig.:

Accordingly, the court's analysis does not include a separate section evaluating the importance of Innovatio's patents to the accused products, but instead merges that analysis into the inquiry about the importance of Innovatio's patents to the 802.11 standard.

通常情况下，专利权人有权拒绝许可，然而，标准必要专利的拒绝许可将可能造成排除、限制竞争的情况，因而受到反垄断法的规制。FTC 诉高通案是这一领域的典型案例。

2017 年 1 月，美国联邦贸易委员会（FTC）向高通公司（Qualcomm）提起诉讼，指控其涉嫌垄断芯片市场，且就其技术收取过高使用费。2019 年 5 月 21 日，美国加州北区地方法院就该案做出一审判决，判决高通败诉，其行为被认为违反反托拉斯法，并对其下达了改变专利授权做法的禁令。在败诉后，高通公司采取措施争取暂缓禁令执行，并积极上诉。2019 年 8 月 23 日，美国联邦第九巡回上诉法院批准了高通暂缓执行一审法院所颁发的反垄断禁令的动议，上诉案在 2020 年 2 月开庭。2020 年 8 月 11 日，上诉法院做出判决，高通公司在二审中取得胜利。上诉法院撤销了一审法院对高通公司发出的禁令，认定高通公司不应承担向芯片竞争对手许可专利的反垄断责任。2020 年 10 月 28 日，上诉法院驳回了 FTC 提出的重新考虑本案的请求，FTC 的唯一救济方法即向联邦最高法院上诉，但最终 FTC 在上诉期内并未提起上诉，本案以高通公司胜利终结。

本案涉及全球最大芯片商，引起关于以下情况的众多关注：

首先，拒绝与竞争对手交易是否违反竞争法。任何企业都有权选择交易的对象，但 *Aspen skiing* 案<sup>366</sup>中认为，在满足一定条件的情况下，拒绝与竞争对手交易可能违反反垄断法。尽管如此，本案中高通公司并未满足上述条件，不属于适用的情形，一审法院使用该例外存在错误。

其次，高通公司是全球最大且受众多知名品牌需要的芯片供应商。但其实行“没有许可证，就没有芯片”的模式，拒绝向未购买其 SEP 的企业供应芯片，进而巩固其在芯片市场的地位。FTC 认为高通这一行为对竞争违反了反垄断法，对竞争造成不良影响。对此，一审法院支持了 FTC 的观点，要求高通与其客户

---

366 *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585 (1985).

重新签订许可条款。但上诉法院对此持反对意见，认为该行为并未破坏市场秩序。

## （四）标准必要专利诉讼技巧

### 1.管辖权异议

#### （1）SEP 管辖权特点

标准必要专利纠纷的双方当事人大部分为跨国公司，特别是大型通信公司。标准必要专利诉讼在管辖权方面呈现以下几个特点：

**平行诉讼：**不同国家法院对 FRAND 原则的理解会导致不一样的许可条件判决，直接影响许可使用费的标的。争议双方可能会权衡利弊，可能就同一争议在不同国家同时提起诉讼，即标准必要专利纠纷平行诉讼。

**管辖权竞争：**不同国家为了吸引诉讼当事人到本国法院起诉而调整其法律实体和程序规则，即在不同司法管辖范围内的法院之间出现了管辖权竞争现象。

#### （2）管辖权异议

正是由于标准必要专利纠纷管辖权不唯一的特点，当事人（特别是被诉方）可以利用管辖权的弹性空间争取对己方有利的管辖法院，同时也可以提出管辖权异议来排除对己方不利的管辖法院。

以我国管辖权异议裁定为例，当受案法院经过一系列审查程序之后，若有一方当事人不服管辖权异议裁定会向上一级法院提出上诉，受案法院需等上一级法院处理好管辖权异议上诉程序之后，才能决定案件是否进入实体审理。如此一来，受案法院处理标准必要专利垄断纠纷之诉的审理周期会被拉长。一方面，这可以为进行和解谈判争取时间；另一方面，也可以争取有利于己方的法院获得管辖权。

### 2.禁诉令和反禁诉令

在标准必要专利平行诉讼纠纷中，当事人通常会向英美法院申请禁诉令以阻碍另一方当事人在其他司法辖区继续推进关联诉讼，而为了降低英美法院可能颁布的禁诉令对本国在审案件的影响，德国和法国法院又先后颁布反禁诉令作为对抗手段。

禁诉令与反禁诉令之间的主要区别在于禁诉令禁止当事人向指定法院进行起诉活动，而反禁令针对的对象是外国法院颁发的禁诉令，命令当事人禁止执行外国法院裁判结果。国外法院对我国通讯企业实施禁诉措施严重威胁到我国企业的合法权益。禁诉令和反禁诉令对我国当事人面对标准必要专利纠纷的启示为，即使平行诉讼性质不同，国内法院仍可以颁布禁诉令。无论中国还是美国的相关司法判例均认为，如不同法域进行的诉讼不同，法院也可以颁布禁诉令。

## 四、美国技术进出口管制及其他制裁

### （一）美国出口管制（“ECRA”和“EAR”）概述

#### 1. 《出口管制改革法案》（“ECRA”）

《出口管制改革法案》（Export Control Reform Act，ECRA）由美国国会制定并于2018年8月由美国总统签署生效，其取代了1979年的《出口管理法》（Export Administration Act，EAA）。ECRA为美国政府实施军民两用物项出口管制提供了广泛、详细的依据，是美国出口管制主要的上位法之一。

ECRA 主要将出口管制扩展到新兴和基础技术的出口、再出口或转让层面。ECRA 要求美国商务部在识别受管制的新兴和基础技术时，需从以下角度进行考虑：

- 相关技术在外国的发展程度；
- 出口管制措施对相关技术在美国发展的影响；
- 实施出口管制措施对相关技术向外国扩散的影响。

美国商务部工业与安全局（BIS）依据 ECRA，在其 2018 年 11 月发布的《拟定法规的预先通告》（Advance Notice of Proposed Rulemaking）中拟定了 14 个新兴和基础技术的代表类别，并对外征求意见。这 14 个类别包括：

- 生物技术
- 人工智能（AI）和机器学习技术
- 定位、导航和定时（PNT）技术
- 微处理器技术
- 先进计算技术
- 数据分析技术

- 量子信息和传感技术
- 物流技术
- 增材制造（3D 打印）
- 机器人
- 脑-机接口
- 高超音速空气动力学
- 先进材料
- 先进的监控技术。

## 2. 《出口管制条例》（“EAR”）

《出口管制条例》（Export Administration Regulations，EAR）由美国商务部工业与安全局（“BIS”）制定并负责实施，是ECRA的具体实施细则，主要对原产于美国的商品、软件和技术出口、转出口等进行限制，除了受到其他联邦机构专属管辖的物品外，EAR包含的范围非常广泛，包含了军用、军民两用、民用物项。

EAR对其所管制的商品、技术和软件进行了详细的归类。EAR将受管制的物品中的一部分列在《商业管制清单》（Commerce Control List，CCL）中，并且还制定了规定不同国家的出口管制规则的《商业国家图表》（Commerce Country Chart，CCC）。此外，EAR还对特定的商业实体设置了实体清单（Entity List），以控制向清单中的实体出口、转出口管制的物品。

被列入“实体清单”的实体并不意味着该实体今后不能与美国进行任何交易，也不意味着中国或第三国的企业与这些实体进行任何交易都将面临美国的处罚或其他不利后果。例如，列入“实体清单”的实体或个人的以下活动一般不受限制：

- 从美国进口服务，例如获得贷款、结算、保险等金融服务；

- 向美国出口自身的产品；
- 向第三国企业或中国境内企业销售自身的产品；
- 从第三国企业或者中国境内企业购买前述受管制物项以外的商品、技术或软件。

## (二) EAR 的整体框架

### 1.EAR 决策流程概述

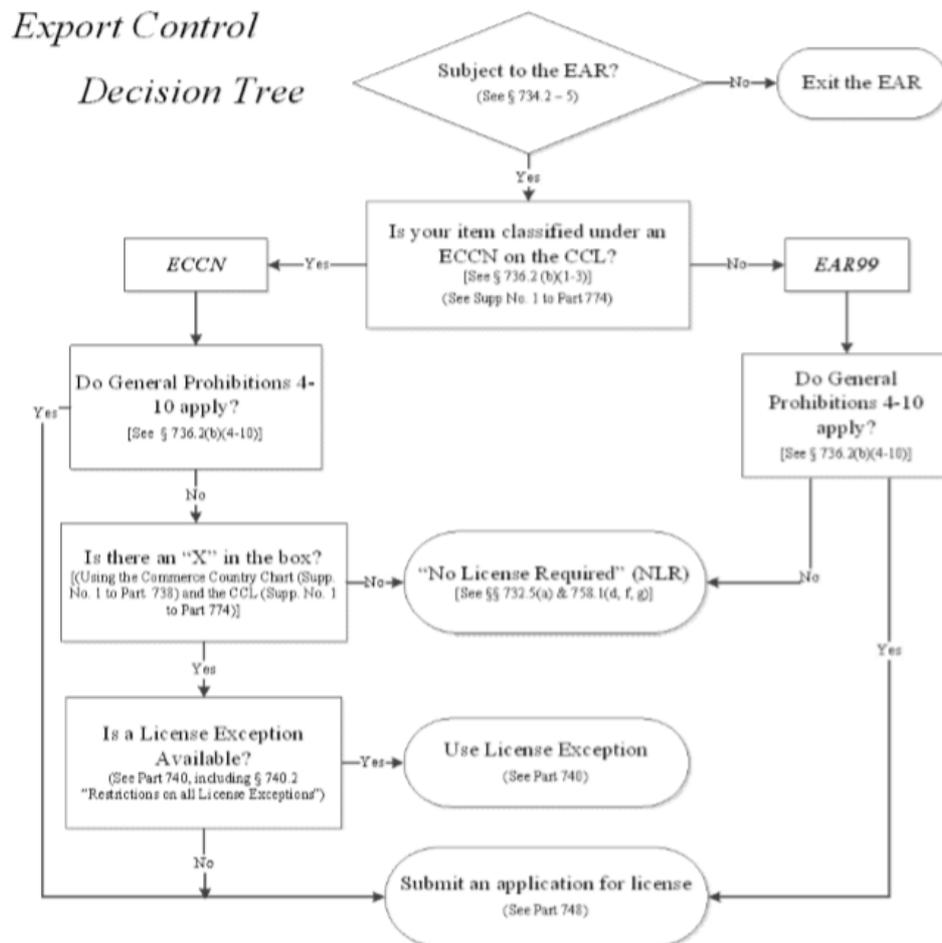


图 1 EAR 决策流程<sup>367</sup>

367 摘自自 SUPPLEMENT NO. 1 TO PART 732。

可以根据图 1 来判断在交易过程中是否需要依据 EAR 向相关部门申请许可。主要可以分为以下几个步骤：

第一步：判断是否属于 EAR 管制的物项或者行为（受管制的物项和行为将在下文进行详细阐述）；

第二步：判断是否属于 CCL 中有 ECCN 编码的物项，如果属于，则根据流程图左侧流程进行下一步判断；如果不属于，则属于 EAR 99 物项，根据流程图右侧进行下一步判断。

第三步：无论第二步的判断结果如何，都需要在这第三步中判断是不是存在一般禁止 4-10（如是否存在禁令或者最终用户列入了实体清单等）的情形。

流程图右侧第四步：如果涉及 EAR 99 物项的交易不属于上述一般禁止 4-10 的情形，则不需要申请许可，如果属于上述情形，则需要提交许可申请。

流程图左侧第四步：如果涉及 CCL 列明物项的交易不属于上述一般禁止 4-10 的情形，则需要进行流程图左侧第五步判断；如果属于上述情形，则直接判断为需要提交许可申请。

流程图左侧第五步：结合 ECCN 编码与 CCC 判断出口、再出口目的地的许可政策，如果所涉及物项在目的地存在管制，则需要进行流程图左侧第六步判断。否则不需要申请许可。

流程图左侧第六步：判断是否存在许可例外。如果存在，则直接使用许可例外。否则，需要申请许可。

具体而言：

#### **(1) 判断是否属于 EAR 管制的物项或者行为**

受 EAR 管制的物项总结而言一般包括如下物项：

- 所有在美国境内的物项，包括美国的海外贸易区之中，以及经过美国转运的物项；
- 所有美国原产物项（无论位于何地，已出口到外国的也不例外）；
- 外国商品（例如原产于中国或第三国的商品，下同）集成了受管制的美国原产商品，外国商品“捆绑”了受管制的美国原产软件，外国软件“掺杂”了受管制的美国原产软件，或外国技术“掺杂”了受管制的美国原产技术，且受管制的美国原产物项的价值占比超过规定比例（对于第 734.4(a) 节（不受最低限度标准制约的物项）所述的受管制美国原产物项而言为任何比例，对于第 734.4(c)和 734.4(d)节所述的受管制美国原产物项而言比例超过 25%（对于伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚以及古巴为 10%））
- 利用美国原产技术或软件直接生产的某些外国商品（具体范围依照第 736.2(b)(3)节而定）（直接产品规则）。
- 由利用美国原产技术或软件建设的、美国境外的工厂或其设备生产的某些外国商品（具体范围依照第 736.2(b)(3)节而定）（直接产品规则）。

但是，EAR 也对上述物项中的某些物项做出了例外规定，从而将以下物项排除在 EAR 管制的物项之外：

- 出于国家安全以及外交政策的原因，其出口与再出口是专属于以下美国政府机关或机构管辖：
  - ◆ 美国国务院
  - ◆ 财政部海外资产管理办公室（OFAC）
  - ◆ 美国核管理委员会（NRC）
  - ◆ 美国能源部（DOE）
  - ◆ 美国专利商标局（USPTO）

- ◆ 美国国防部（DoD）以及对外军售部（FMS）
- 出版物、书籍或者其他公开材料等，如留声机记录、印刷书籍、地图等。
- 下列信息以及软件：
  - ◆ 如 734.7 中描述的已公开的信息及软件；
  - ◆ 如 734.8 中描述的从基础研究中产生的信息及软件；
  - ◆ 在学术机构的目录课程或相关教学实验室中通过指令发布；
  - ◆ 出现在可从任何专利局获得或在任何专利局获得的专利或公开（已公开）专利申请中，除非发明保密命令所涵盖，或者是如第 734.10 节所述的专利信息；
  - ◆ 是非专有的系统描述；
  - ◆ 属于 CCL 中第 9 类的注释 2 中定义的 E 组产品的遥测数据。

除此之外，除 760 部分（关于禁止美国公民参与未经美国批准且与美国政策相悖的商业抵制活动，其主要用于对抗阿拉伯国家对以色列的抵制活动）另有规定外，不满足 772.1 对于“技术”的定义的“信息”（772.1：技术是指：对于某项产品的“开发”，“生产”，“使用”，操作，安装，维护，修理，大修或翻新所必需的信息，或 CCL 的 ECCN 中指定的其他控制“技术”的术语<sup>368</sup>），也不属于 EAR 的管控范围。

另外，EAR 还规定美国人违反核武器控制、化学武器控制以及其他美国人或外国人违反 EAR 禁令控制的行为是受 EAR 管控的行为。

---

368 15 CCR § 772.1 Technology. (General Technology Note)—Specific information necessary for the “development”, “production”, or “use” of a product. The information takes the form of “technical data” or “technical assistance”. Controlled “technology” is defined in the General Technology Note and in the Commerce Control List.

关于本步骤的详细判断流程图，可以参考附件 1（“判断是否属于 EAR 管制的详细流程图”）。

若在进行上述判断后认为所涉物项或者行为落入了 EAR 的管制范围，则进入到下一个判断步骤。

## （2）判断物项是否属于 CCL 中列明的物项

在这一步中，需要判断物项是否被列在商业控制清单（CCL）中的出口控制分类号（ECCN）下。下面，简要介绍一个 CCL 和 ECCN 的内容。

CCL 分为 10 个类别，编号如下：

0-核材料、设施和设备及其他

1-材料、化学物质、“微生物”和毒素

2-材料加工

3-电子器件

4-计算机

5-电信与信息安全

6-激光和传感器

7-导航和航空电子技术

8-海运

9-航空航天与推进

在每个类别中，物项都是按组排列的。每个类别包含五个组。每个组由字母 A 到 E 标识，如下所示：

A-设备、组件和零件

B-测试、检验和生产设备

C-材料

D-软件

E-技术

在每个组中，物项由 ECCN 编号来标识。每个 ECCN 编号都由一组数字和一个字母组成。第一位数字表示该条目所属的一般类别。紧接在第一位数字后的字母标识该物项在五个组中的哪个组下列出。第二个数字标识与该条目中包含的物项相关联的控制类型。第二个或第三个数字中的数字用于区分多边条目和单边条目。最后一个数字用于 ECCN 的顺序编号。

每个 ECCN 条目由四个部分组成：“标题”、“许可要求”、“许可例外”和“受控物项清单”。每个部分及其用法的简要说明如下：

- “标题”描述了受控的物项；
- “许可要求”标明了所有可能的控制原因（例如 NS 表示国家安全）；
- “许可例外”针对每种许可例外提供了简要的声明；
- “受控物项清单”标明了适用于该条目所控制的所有物项的定义或参数。

另外，在判断时可以参考§ 736.2 (b) (1) - (3) 中规定的“一般禁止 1-3”：

一般禁止 1（出口和再出口）：将管控物项向 CCC 所列国家出口或再出口；

一般禁止 2（美国内容的再出口）：从国外再出口和出口含有超过最低限度的美国受控含量的外国产品；

一般禁止 3（外国直接产品规则）：利用特定技术或软件直接生产而来的某些外国商品。

如果按照上述方式判断物项不在 CCL 中，那么该物项属于 EAR 99 物项。但是，这并不意味着 EAR 99 物项便不会受管制或者不需要申请许可。事实上，无论是属于 ECCN 编码的物项还是属于 EAR 99 的物项，都需要进行下一步的判断，即是否符合一般禁止 4-10。

### （3）判断是否属于一般禁止 4-10 的规定

可参考§ 736.2（b）（4）-736.2（b）（10），具体内容如下：

一般禁止 4（拒绝令）：任何根据 EAR 第 766 条做出的拒绝令所禁止的行为。一般禁止 4 不适用许可例外。

一般禁止 5（涉及实体清单）：出口或再出口到禁止的最终用途或最终用户（最终用途、最终用户）。

一般禁止 6（禁运）：出口或再出口至禁运目的地。

一般禁止 7（美国人的扩散行为）：支持扩散行为（如支持核武器扩散、化学武器扩散等行为）。

一般禁止 8（在途）：通过特定国家出口或再出口物品，或过境。

一般禁止 9（命令、条款及条件）：违反任何命令、条款及条件。

一般禁止 10（故意违规）：在知道已发生或即将发生违规的情况下继续进行交易。

而如果物项落入到了通常 4-10 的范围，则需要申请许可。特别地，由于一般禁止 5 直接涉及实体清单，因此如果交易对象为实体清单上所列的实体，那么向其出口或再出口任何受 EAR 管制的物品（无论是属于 CCL 所列明的物项还是未列明的 EAR 99 物项），都需要申请许可，除非实体清单中有例外规定。

#### **(4) 判断是否需要根据 CCL 来申请许可**

如果物项被列入了 CCL 但是没有落入上述一般禁止 4-10 的范围内，则需要根据已经确定的 ECCN 码并结合商业国家列表（CCC）来确定是否需要许可。具体地，BIS 针对每个国家的禁止出口物项和许可证政策均不相同。因此，在确认了 ECCN 编码后，需要结合 CCC 列表来确定相应的许可政策。

下面，以第 3 类（电子器件）下的某些子类别为例进行说明。

##### 子类别示例 1

#### **3A001（电子器件）**

根据 EAR 774 的附件 1，其对于 3A001 的管控理由为：NS（国家安全）、RS（地区稳定）、MT（导弹技术）、NP（核不扩散）、AT（反恐）。

本类物项所涉及的许可例外如下：

LVS——Shipments of limited value<sup>369</sup>

GBS——Shipments to Country Group B countries<sup>370</sup>

STA——Strategic Trade Authorization<sup>371</sup>

**3A001.a:** 通用集成电路，包括以下类型：

— “单片集成电路”；

— “混合集成电路”；

---

369 货运金额限制。指一名出口者或者再出口者在一次出口或者再出口交易中的同一产品运输物中的所有产品的价值。CCL 中对存在该许可例外的物项列出了一个最小价值，如果出口或者再出口的产品低于这个价值，则不用申请许可。

370 即允许向 B 组国家和地区出口。

371 授权向外国国民出口、再出口和转让（国内），包括在同一国家向外国国民发布软件源代码和技术。

- “多芯片集成电路”；
- “薄膜型集成电路”，包括蓝宝石上的硅集成电路；
- “光学集成电路”；
- “三维集成电路”；
- “单片微波集成电路”。

**3A001.a.3:** “微处理器微电路”，“微计算机微电路”和“微控制器微电路”，由化合物半导体制造而成并且以超过 40 MHz 的时钟频率而工作；（注：包括数字信号处理器、数字阵列处理器和数字协处理器）。

**3A001.b.** 微波或毫米波物项

**3A001.b.1.** “真空电子器件”和阴极，包括：

b.1.a. 行波“真空电子装置”，脉冲或连续波；

b.1.b. 增益大于 17dB 的交叉场放大器“真空电子器件”；

b.1.c. 为“真空电子器件”设计的热离子阴极，在额定工作条件下产生超过 5 A/cm<sup>2</sup> 的发射电流密度，或在额定工作条件下产生超过 10 A/cm<sup>2</sup> 的脉冲（非连续）电流密度；

b.1.d. “真空电子设备”能够在“双模式”下工作。（注：双模式是指，“真空电子装置”的束流可以通过栅极在连续波和脉冲模式操作之间进行变换，并产生大于连续波输出功率的峰值脉冲输出功率。）

**3A001.b.3.** 离散微波晶体管

3A001.b.3.c. 能够在超过 31.8 GHz 直到 37 GHz 内的任何频率上以峰值饱和功率输出大于 0.5 W（27dBm）而操作。

### 子类别示例 2

**3D001** 专门设计用于开发或生产由 3A001.b 至 3A002.h 或 3B 控制的设备的软件。

### 子类别示例 3

**3D003** 专门设计用于开发光刻、蚀刻或沉积工艺的基于物理的仿真软件。

### 判断示例

以 3D003 物项来说明如何判断是否需要申请许可（针对出口或再出口至非实体清单企业）。

首先，EAR 针对 3D003 下的物项的管控理由均涉及 NS 和 AT。其所涉及的许可例外仅为 TSR（Technology and software under restriction）<sup>372</sup>。

本物项相关定义：

（1）用于半导体器件或集成电路设计的库、设计属性或相关数据被视为“技术”。

（2）3D003 中的“基于物理”是指根据物理特性（例如温度、压力、扩散常数和半导体材料特性）使用计算来确定一系列物理因果事件。

现假定经过技术确认，确定出口或再出口物项属于 3D003 所列举的物项，则该物项将出于国家安全和反恐而被全面管控。然后在 CCC 中查询对中国的许可政策，发现在 NS 和 AT 中均出现了“X”。因此可以判断，将相应物项出口或者再出口至中国需要申请许可，除非存在许可例外。本物项的许可例外为 TSR，那么就需要从 EAR 的相关部分找出关于 TSR 的规定，并确定是否符合该情形。从上述分析已知，

---

<sup>372</sup> 限制级技术和软件。如果该 CCL 中物项被列明为“TSR: Yes”，则出口者或者再出口者可将该物项出口至 B 组的国家

适用 TSR 许可例外的前提是目的地必须为 B 组国家或地区，而中国不属于 B 组。因此向中国出口或者再出口该物项不符合 TSR 许可例外，需要申请许可。

## 2. 申请许可

为避免风险，可以根据 EAR 的相关规定向 BIS 申请许可。一般而言，所有许可证的申请必须通过美国商务部产业安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）的简化网络申请处理系统（Simplified Network Application Processing system, SNAP-R）提交，除非 BIS 同意通过多用途申请表等纸质表格提交，且只能使用原始纸质表格，不接受传真或复印件。

用户方的常见角色：采购方、中间收货方、最终收货方、最终用户；

许可证申请方的常见角色：供应商，被委托代办许可证申请方；

许可证授权方：主要为 BIS。

在普通出口交易中，只有在美国境内的出口商才能申请从美国出口物项的许可证。该出口商是美国的主要利益主体，有权确定和控制将物项运出美国，但有加密许可协议（Encryption License Arrangements，该许可使得美国出口商可授权出口、再出口或转让（国内）无限数量的加密商品和软件）的除外。

在指定路线出口交易（Routed export transactions，外国买方负责货运）中，美国利益主体或外国利益主体正式授权的美国代理人可申请从美国出口物品的许可证。代理人代表外国利害主体申请许可证时，在提交申请前，必须取得外国利害主体的授权委托书或者其他书面授权。

在再出口交易中，申请人为美国或外国利益主体，以及外国利益主体正式授权的美国代理人，在提交申请之前，代表外国利益主体的代理人必须获得外国利益主体的授权书或其他书面授权，除非双方存在所有、控制或从属关系。

根据 EAR§748 的附件 1 的指引，申请人需要填写一个申请表，表格中包含的内容主要包括：

- 申请人基本信息（电话、姓名等）；申请出口或再出口许可证的人，并有主要利益方的权力来决定和控制物品的出口或再出口。
- 购买者：在国外进行交易以购买物品并交付给最终收货人的人。在大多数情况下，买方不是银行、货运代理或中间人。买方和最终收货人可以是同一实体。
- 中间收货方：作为主要利益方的代理人，并为将物品交付给最终收货人而占有物品的人。
- 最终收货方：接收出口或再出口货物的位于国外的主要利益方。
- 最终用户：接收并最终使用出口或再出口物品的人。
- 申请日期；
- 申请类型：只有“出口”和“再出口”两种类型可供选择。根据 EAR§748 附件 2 的指引，转移（国内）这一类行为也应当选择“再出口”类型；
- 提交申请时随附的文件；
- 最终用途；
- 等等。

许可申请可能会全部或部分批准或拒绝，同时申请人可以合并申请项目，但 BIS 建议合并项目不宜差别过大。一般情况下，许可证具有四年的有效期限，而出于供应短缺（SS）原因受管控的物项的许可证，仅有 12 个月的有效期。申请人在有效期内可要求延期。

### （三）“1237” 清单

#### 1.基本介绍

“1237”清单是指美国国防部根据国防委员会于2001财年修订的《1999财年国防授权法》第1237条制定的中国企业清单。该条款的主要内容为：

- 授予总统权力。根据条款中提及的 IEEPA 的 1701 及 1702 条，总统有以下权力：
  - ◆ 调查、规范或禁止由受美国管辖的主体实施的或者涉及受美国管辖的财产的外汇交易、信贷和款项转移以及货币或证券的进出口；
  - ◆ 针对任何国家或其国民通过受美国管辖的主体或与受美国管辖的财产关联而享有权益的财产，予以调查、阻碍、监管；强制、废止、阻止或禁止收购、持有、扣留、使用、转让、支取、运输、进出口该等财产；以及对该等财产行使权利、权力或特权，或开展涉及该等财产的任何交易；以及
  - ◆ 当美国遭遇武装敌对行动或者外国（或外国国民）的袭击时，没收被认定策划、批准、协助或参与该等事件的任何外国人或组织或者任何国家的所有受美国管辖的财产，并设定条件、指定机构或人员将上述被没收财产的所有权益为美国的利益而持有、使用、管理、清算、出售或者以其他符合美国利益的方式处理。
- 罚金。违反上述规定可能会带来民事罚金（最高 25 万美金或者受处罚交易的金额的两倍）和刑事罚金（最高 100 万美金或者最多 20 年监禁）。
- 公布涉军清单与移除。国防部长与司法部长、中央情报局局长和联邦调查局局长进行磋商，以确定相关涉军企业并公布。并且，也是由上述人员一起决定是否将相关实体从该清单上予以移除。
- 定义“中共涉军企业”。该法案对“中共涉军企业”的解释十分宽泛，包括任何由中国人民解放军所有或控制并参与商业服务、制造、生产或出口活动的实体。其中，“人民解放军”是指中国的海陆空部队、警察、中国政府的情报部门，以及上述机构的任何成员。

## 2.相关影响

现在被列入该清单的共有包括华为、海康威视、中船重工、航天科工、中化集团、中国广核、中科曙光、中国电信等在内的 31 家中国企业，从企业从事的领域来看包括航空航天、核能、信息通讯（包括计算机技术与通讯技术）、铁路船舶建设、军工、化工等。从股权结构来看，大部分被列入的公司包括中国电子信息产业集团在内均为具有国资背景的公司，包括国有独资、国有控股、国资间接控股等。

首先，要明确的是，美国国防部公布的“1237 清单”与美国商务部公布的“实体清单”是两个不同的概念，公司被列入两个清单的理由不同，前者是因为被认定被“中国共产党军方”所有或控制，后者出于包括违背美国国家安全与外交政策等多种原因，列入其中一个清单并不一定会被列入另一个。根据我们现阶段对本 1237 清单定制所依据的法条以及实践的研究，被列入清单本身只对独立法人本身造成直接影响，但本清单只是阶段性的，不排除将在将来一段时间内将清单所列公司的关联公司加入清单的可能。并且基于我们的经验，对于企业来说，与来自美国商务部的制裁相比，美国国防部的制裁手段往往更具危险性与随意性，被列入 1237 清单意味着被认定为与我国共产党及军方有密切关联，其涉及到对美国国家安全的更大威胁。并且，美国国防部也在其公报中明确表示，1237 清单仍将不断扩大，因此我们不排除与被列入清单的实体有紧密关联的包括子公司在内的企业均有高度的风险。

第二，虽然美国国防部的“1237”清单的直接影响是限制企业与美国政府承包商以及国防部之间的军用物项的交易行为，对于两个中国企业之间的相互交易，无论是作为买方还是作为卖方均不会受到直接影响。但必须注意的是，来自 1237 清单的间接影响对于企业来说将更为致命，其主要包括：

### （1）企业及其财产将可能面临美国的调查和处置

基于 1237 条赋予的权力，针对“1237”清单中的企业，美国总统有权授权采取多种行动，例如：

- 调查、规范或禁止由受美国管辖的主体实施的或者涉及受美国管辖的财产的外汇交易、信贷和款项转移以及货币或证券的进出口；

- 针对任何国家或其国民通过受美国管辖的主体或与受美国管辖的财产关联而享有权益的财产，予以调查、阻碍、监管；强制、废止、阻止或禁止收购、持有、扣留、使用、转让、支取、运输、进出口该等财产；以及对该等财产行使权利、权力或特权，或开展涉及该等财产的任何交易；以及
- 当美国遭遇武装敌对行动或者外国（或外国国民）的袭击时，没收被认定策划、批准、协助或参与该等事件的任何外国人或组织或者任何国家的所有受美国管辖的财产，并设定条件、指定机构或人员将上述被没收财产的所有权益为美国的利益而持有、使用、管理、清算、出售或者以其他符合美国利益的方式处理。

总之，美国总统有权对列入 1237 清单的中国企业开展进一步调查，限制/禁止包括外汇、证券交易等在内的金融往来，且在调查期间对上述主体有任何美国连接点的财产及财产性权益施加各种限制。

## （2）名单中的企业无法直接或间接向美国出售美国军品清单中的国防物品、国防服务以及 EAR 中的 600 系列物项

《2006 财年国防授权法》中第 1211 节直接援引了《1999 财年国防授权法》有关所谓“中共涉军企业”的定义，并规定了美国国防部“禁止采购中共涉军企业产品及服务”，即除了（a）与访问中国有关的美军的船只或飞机，（b）出于测试目的，或者（c）出于收集情报的目的，国防部长不得通过合同或分包合同从“中共涉军企业”采购《国际武器销售条例》（International Traffic in Arms Regulations，ITAR）中列于军品清单的商品和服务。

2018 年 12 月修订的美国联邦法 48 CFR § 252.225-7007 进一步规定禁止采购“中共涉军企业”的部分物项。该条款禁止直接或间接从“中共涉军企业”采购美国《军品清单》中的国防物项或服务以及《商业管制清单》（CCL）中的“600 系列”物项。<sup>373</sup>

---

373 48 CFR § 252.225-7007 Prohibition on Acquisition of Certain Items from Communist Chinese Military Companies.

总结来说，被列入 1237 清单的企业将有很大风险直接丧失与美国政府的承包商进行军用相关物品交易的可能。

### (3) 美国各部门可能采取更严格的出口管制措施

美国近期不断加强对中国的军事最终用途/用户的管制。因此，被列入“1237”名单的该 31 家中国企业很可能遭受进一步的出口管制，可能出现没有被列入实体清单（Entity list）以及特别指定国民清单（SDN 清单）的企业被进一步列入该清单的情况。

- 如若被列入 SDN 清单，则 1) 除非美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）授权，否则任何美国人不得与 SDN 清单实体进行任何交易；2) SDN 清单实体的任何资产若在美国境内或被美国人所有或控制，都将被自动冻结；3) 该冻结的主体范围还扩展到由一个或多个 SDN 清单实体单独或合计、直接或间接拥有 50% 以上控制权的实体。
- 企业被列入实体清单的影响如上文所述。

---

As prescribed in 225.1103(4), use the following clause:

Prohibition on Acquisition of Certain Items From Communist Chinese Military Companies (DEC 2018)

(a) Definitions. As used in this clause -

600 series of the Commerce Control List means the series of 5-character export control classification numbers (ECCNs) of the Commerce Control List of the Export Administration Regulations in 15 CFR part 774, supplement no. 1, that have a “6” as the third character. The 600 series constitutes the munitions and munitions-related ECCNs within the larger Commerce Control List. (See definition of “600 series” in 15 CFR 772.)

Communist Chinese military company means any entity, regardless of geographic location, that is -

(1) A part of the commercial or defense industrial base of the People's Republic of China (including a subsidiary or affiliate of such entity); or

(2) Owned or controlled by, or affiliated with, an element of the Government or armed forces of the People's Republic of China.

Item means -

(1) A USML defense article, as defined at 22 CFR 120.6;

(2) A USML defense service, as defined at 22 CFR 120.9; or

(3) A 600 series item, as defined at 15 CFR 772.1.

United States Munitions List means the munitions list of the International Traffic in Arms Regulation in 22 CFR part 121.

(b) Any items covered by the United States Munitions List or the 600 series of the Commerce Control List that are delivered under this contract may not be acquired, directly or indirectly, from a Communist Chinese military company.

(c) The Contractor shall insert the substance of this clause, including this paragraph (c), in all subcontracts for items covered by the United States Munitions List or the 600 series of the Commerce Control List.

#### （4）其他辐射影响

由于美国对于信息、科技领域的安全十分重视，被列入 1237 清单的企业即便其经营内容与美国所明确禁止的行为并不完全重合，相关交易方也有可能顾及到潜在风险而改变自己的经营策略。如会使得交易对象迫于压力与可能存在的风险而终止与清单中的公司合作或附加更多的合规条件。

同时，被列入 1237 清单，就证明企业在美国政府看来具有中国军方背景，将来在一系列的交易或者活动中都将受到密切的监控。

### 3.针对 1237 清单的特朗普行政令

#### （1）背景介绍

美国东部时间 11 月 12 日美国前总统特朗普签署了一项行政令（以下简称“1112 行政令”），宣布美国进入国家紧急状态，并宣布将禁止美国投资者向“中共涉军企业”进行投资。

本次行政令将禁止的范围在之前“1237”清单的基础上进行了进一步扩大，明确了其禁止投资的目标企业包括：

- 已被国防部列入“1237”清单的中国企业，包括：中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国电子科技集团、中国南方工业集团、中船重工、中船工业、中国北方工业集团、华为、海康威视、浪潮集团、中国航空发动机集团、中国铁建、中国中车、熊猫电子、曙光信息产业公司、中国移动、中国电信、中广核、中国核工业集团、中国交通建设公司、中国运载火箭技术研究院、中国东方红卫星股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电子信息产业集团公司、中国化学工程集团公司、中国化工集团有限公司、中化集团有限公司、中国建筑集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、核工业建设股份有限公司。
- 将来被列入“1237”清单的中国企业（截止本报告做出之日，即 12 月 1 日）；以及

- 还可能包括被列入“1237”清单的中国企业的子公司。

1112 行政令中，对于“美国人”的定义也十分广泛，具体是指：任何美国公民、外国永久居民、根据美国法律或在美国境内任何司法管辖区成立的实体(包括外国分支机构)，或在美国的任何人。

对于“证券”，1112 行政令包括 1934 年证券交易法（Securities Exchange Act of 1934，公法 73-291, 15 U.S.C. 78c(a)(10)<sup>374</sup>汇编修订）中第 3(a)(10)375 节所定义的证券，不包括货币或任何票据、汇票、或一种发行时到期日不超过 9 个月的银行承兑汇票（不包括宽限期或对到期日同样有限制的任何续期）。

## （2）关于 1112 行政令的一般应对措施

### a. 诉讼方式

- 起诉的主体资格

如果以行政令违反宪法为由提起诉讼，则起诉的主体首先必须要受到美国宪法的保护。根据美国判例法，至少有以下主体具备以政府违宪为由提起诉讼的主体资格：

---

374 15 U.S.C. 78c(a) (10): The term “security” means any note, stock, treasury stock, security future, security-based swap, bond, debenture, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement or in any oil, gas, or other mineral royalty or lease, any collateral-trust certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust certificate, certificate of deposit for a security, any put, call, straddle, option, or privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of securities (including any interest therein or based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national securities exchange relating to foreign currency, or in general, any instrument commonly known as a “security”; or any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, or warrant or right to subscribe to or purchase, any of the foregoing; but shall not include currency or any note, draft, bill of exchange, or banker’s acceptance which has a maturity at the time of issuance of not exceeding nine months, exclusive of days of grace, or any renewal thereof the maturity of which is likewise limited.

375 3(a)(10) of the Securities Exchange Act of 1934 : The term “ security” means any note, stock, treasury stock, bond, debenture, certificate of interest or participation in any profit-sharing agreement or in any oil, gas, or other mineral royalty or lease, any collateral-trust certificate, preorganization certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust certificate, certificate of deposit, for a security, or in general, any instrument commonly known as a “security” ; or any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for. receipt for, or warrant or right to subscribe to or purchase, any of the foregoing; but shall not include currency or any note, draft, bill of exchange, or banker’s acceptance which has a maturity at the time of issuance of not exceeding nine months, exclusive of days of grace, or any renewal thereof the maturity of which is likewise limited.

- ◆ 美国的主体，包括美国公民以及在美国注册成立的法人。
- ◆ 进入美国领土且与美国建立了实质联系的外国组织，在实践中可能包括美国公司的外国母公司、在美国上市的外国公司等。
- ◆ 在美国取得或持有资产且该资产因政府的干预正处于危险之中的外国组织。

要注意，美国法院也明确表示，与美国没有实质联系而仅在海外运营的外国组织，不具备提起此类诉讼的资格。综合考虑以上因素，能够提出针对 1112 行政令的诉讼的主体包括：

- ◆ 1237 清单上的与美国存在实质联系的公司，例如包括在美国上市的公司或者在美国有分公司或资产的公司。
- ◆ 如果 1237 清单上的公司如果在美国存在雇员，则在美国的雇员（无论是美国籍或者外籍）也可以向法院提起诉讼，请求法院确认行政令因为未经正当法律程序就剥夺了这些员工的合法财产因此是违宪的。例如，在 TikTok 事件中，便有美籍员工起诉了美国政府，理由便是因为特朗普的行政令违反了宪法第五修正案，剥夺了自己的合法财产。
- ◆ 1237 清单上的公司的投资者如果满足上述条件，则也可以受到美国宪法的保护，从而能够以 1112 行政令违反宪法为由提起诉讼。

- 起诉理由

可以基于以下几个方面来主张该行政令违法或者违宪：

- ◆ 正当程序（美国宪法第五修正案）理由，即：无论何人，除非根据大陪审团的报告或起诉书，不受死罪或其他重罪的审判，但发生在陆、海军中或发生在战时或出现公共危险时服役的民兵中的案件除外。任何人不得因同一犯罪行为而两次遭受生命或身体的危害；不得在任何

刑事案件中被迫自证其罪；不经正当法律程序，不得被剥夺生命、自由或财产。不给予公平赔偿，私有财产不得充作公用。

- ◆ 私人财产保障（美国宪法第五修正案）理由，具体参见理由 1。
  - ◆ 如涉及软件著作权等类似情形的公司，可以主张言论或出版自由理由，根据美国宪法第一修正案，国会不得制定关于下列事项的法律：确立国教或禁止信教自由；剥夺言论自由或出版自由；或剥夺人民和平集会和向政府请愿伸冤的权利。
  - ◆ 美国总统及相关机构严重越权的理由，依据是 IEEPA, 50 U.S.C. §§ 1701–1706, NEA, 50 U.S.C. §§ 1601 et seq. 及 U.S.C. § 301。
- 可能的诉讼请求

在起诉状中，我们可以针对 1112 行政令，向法院请求如下救济：

- ◆ 作出 1112 行政令是违法且违宪的确认判决；
  - ◆ 发出 1112 行政令无效的命令，永久禁止被告实施或执行 1112 行政令。
- 法院管辖的确定

根据 28 U.S.C. § 1331，地区法院有权受理任何民事案件，以及 Tik Tok 诉美国政府一案中援引的 28 U.S.C. § 1391(e)(1)，由于被告是政府，则由政府所在地的地区法院管辖（即哥伦比亚特区联邦地区法院（一审）和哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院（二审））。

- 临时禁令的法律根据：

根据 Declaratory Judgment Act, 28 U.S.C. §§ 2201 et seq.; U.S.C. § 702，可以请求法院裁定临时禁令，禁止执行 1112 行政令。

在 TikTok 一案中，法院具体阐述了颁布临时禁令的法律标准，法院指出：

“临时禁令是一种非常特殊的补救办法，只有当寻求救济的一方明显表现出说服责任时，才应给予这种救济。”寻求此类救济的原告必须证明：（1）其有可能胜诉；（2）如果不发布禁令，将面临无法弥补的伤害；（3）平衡各方关系；（4）给予禁令符合公共利益。当“政府是反对方”时，对“损害反对方”和“公共利益”合并评估。

◆ TikTok 诉美国政府案（2020）376

美国时间 2020 年 8 月 6 日，美国前总统特朗普援引美国《国际紧急经济权力法》（IEEPA）宣布签署两项行政令：将于 45 天后封杀微信和 TikTok 两个公司开发的 APP。8 月 14 日，美国前总统特朗普再次签署行政令：要求字节跳动公司在 90 天之内出售或剥离该公司在美国的 TikTok 业务。特朗普同时还要求字节跳动出售在美国任何支援 TikTok 运作的资产，并销毁所有 TikTok 的美国用户数据，完成后向美国外商投资审查委员会（CFIUS）通报。另外，特朗普还建议美国政府应该从任何涉及出售 TikTok 美国业务的交易中获得部分收益。8 月 24 日，TikTok 及其母公司字节跳动正式在美国法院对美国前总统特朗普、美国商务部长罗斯和美国商务部提起诉讼。目前案件还处于审理中。

该案件目前已经获得了一审法院的禁令，一审法院支持了 TikTok 认为其将因为禁令而遭受“无法弥补的损害”的理由，认为 TikTok 证明了其具有胜诉可能性，因此给予了 TikTok 临时禁令，禁止商务部及相关部门就特朗普的行政令做出任何措施。

由于上述行政令，TikTok 的美国用户在美国宾夕法尼亚州联邦地区法院起诉了特朗普、商务部及商务部主管。这一案件中原告也获得了临时禁令。目前该案件仍然在审理中。

---

376 TikTok Inc. v. Trump, 490 F. Supp. 3d 73 (D.D.C. 2020).

法院基于临时禁令的理由与 TikTok 诉美国政府案相似。本案与 TikTok 诉美国政府案不同的地方在于，本案的原告是 TikTok 的美国用户，其提出审查的依据是行政程序法案（Administrative Procedure Act, APA），并且起诉法院选择在了宾夕法尼亚州联邦地区法院。在法院的裁决中，法院指出依据 APA，总统的行政令是不受 APA 约束的，因此法院不能依据 APA 对行政令进行审查。但是，法院可以依据 APA 对商务部的行为进行审查。并且，本案例原告主张自己受到了“不可弥补的损害”主要是“经济损害”。法院指出，尽管一般而言“经济损害”不被认为是“不可弥补的损害”。但是本案不一样，因为原告是基于 APA 起诉的，而 APA 并不提供“经济救济”，因此原告因为 TikTok 基于行政令而被关闭所遭受的经济损失在此处就是“无法弥补的损害”。因此，法院同意颁布临时禁令。

◆ 微信用户诉美国政府案（2020）377

2020年8月6日，特朗普根据 IEEPA 第 1701 条，以危害国家安全为由颁布了第 13943 号全面禁止微信的行政令。根据这项命令，美国的消费者将无法下载或更新微信，也无法通过该应用进行汇款或收款等交易。随后，美国微信用户联合会（由美国用户自发组织而成立）在加州北区联邦地区法院起诉美国政府，主张微信对于华裔、中文社群的商务和沟通具有重要的作用。微信对于美国用户，尤其是华裔和中文社群是其他平台无法取代的，Facebook 等社交平台缺乏和中国文化的关联性和相应界面也不能和微信一样达到连接华人社群的功能。原告认为特朗普的行政令侵犯了其宪法第一修正案的言论自由权、第五修正案规定的财产保障权等宪法权利。针对侵犯言论自由权的诉求，政府反驳称：原告已经试图转向新的社交平台，全面禁止微信并不会侵犯原告的言论自由。但法院认为，原告的证据表明微信是华人社群许多人唯一的交流方式，一些英语水平有限的中国人除了使用微信别无选择。原告还主张全面禁止微信的手段不合理，既不能达到实现国家安全利益的目的也给言论自由带来了过重的负担。法院认可了原告的观点，认为根据目前的证据，全面禁止微信对言论自由造成的负担要比满足政府在国家安全中的重大利益所需的负担大得多，尤其是在缺乏替代性沟通渠道的情况下。全面禁止微信还将导致原告

---

377 U.S. WeChat Users All. v. Trump, 488 F. Supp. 3d 912 (N.D. Cal. 2020).

社群中有意义的交流减少，不符合公共利益。综上，2020年9月20日，法院作出临时禁令，认为原告证实了其“言论自由”的权利会受到“不可弥补的损害”，具备胜诉可能性，因此禁止执行该行政令。

◆ 三一重工起诉美国政府案（2012）378

三一重工的子公司 Ralls 公司是 2010 年在特拉华州注册的美国境内企业。2012 年 3 月，Ralls 公司购买了四个美国的有限责任公司，及其相关的一个位于俄勒冈州中部的五涡轮风力发电场的开发项目（以下简称“项目公司”）。2012 年 8 月，CFIUS 在对上述项目审查后发布了“规则修订后建立的临时缓解措施”（即“CFIUS 命令”），要求 Ralls 公司停止施工并将施工现场恢复原貌。2012 年 9 月，奥巴马总统发布了一项与 CFIUS 命令协同的行政令，就涉案交易做出了指令。该行政令认为 Ralls 公司拟进行的交易增加了美国的国家安全风险。2012 年 9 月，Ralls 公司对 CFIUS 在哥伦比亚特区地区法院提起诉讼。在行政令发布后，Ralls 随即修改了起诉，在诉讼中增加了被告总统。

本案中 Ralls 的诉由最主要的一点即是行政令违反了“程序正当”的要求，侵犯了其基于宪法第五修正案所拥有的权利。哥伦比亚特区联邦巡回法庭在裁决中也确认了总统令在没有正当法律程序的情况下剥夺了 Ralls 其受宪法保护的财产利益。正当程序至少要求将受影响的当事方通知官方采取的行动，并让其获得官方行为者所依赖的分类证据，并有机会反驳该证据。基于上述理由，哥伦比亚特区联邦巡回法庭将案件发回地区法院，要求向 Ralls 提供必要的程序，包括访问总统命令依据的非机密证据、给 Ralls 回应的机会。该案件最后以和解结案。

◆ 哈拉曼伊斯兰基金会诉财政部案（2011）379

哈拉曼伊斯兰基金会（AHIF-Oregon）因为被美国政府怀疑其支持恐怖主义于 2004 年 2 月 19 日被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）冻结了基金会的资产，并指定基金会为“特别指定的全球恐怖组织”。该冻结行为依据的是总统布什

---

378 Ralls Corp. v. Comm. on Foreign Inv. in the U.S., 926 F. Supp. 2d 71.

379 Al Haramain Islamic Found., Inc. v. U.S. Dep't of Treasury, 686 F.3d 965 (9th Cir. 2012).

根据 IEEPA 发布的第 13224 号行政令。AHIF-Oregon 遂在 2007 年 8 月向俄勒冈州地区法院提起了诉讼，称 OFAC 的指定没有充分依据且其活动侵犯了其享有的正当程序权利，并且 OFAC 冻结财产前没有授权令侵犯了其享有的《美国宪法》第四修正案<sup>380</sup>的权利。美国第九巡回上诉法院经审理认为，OFAC 侵犯了基金会由宪法第五修正案所享有的正当程序权利，因为 OFAC 未及时通知原告也未给原告机会进行回应，OFAC 也没有准备和披露适当的非保密信息。另外，法院认为 OFAC 在没有获得授权令的情况下冻结原告的资产时，就侵犯了基金会由宪法第四修正案的不受无理扣押的权利。但是另一方面，即使在尊重正当程序权利的情况下，指定程序的结果也不会发生变化，所以这些错误无害，因而不能向基金会提供司法救济。

### **b.撤销 1112 行政令的其他可能措施**

美国总统可撤销或修改任何行政令。在实践中，已经有过多次总统推翻前任总统的行政令的情况。在本文第三章中将进行更详细的描述。

根据 IEEPA 第 1706 条，国会有权终止紧急状态，并终止总统依据国家紧急状态做出的行政令。IEEPA 第 1706 条规定，国会有权根据 IEEPA 来终止国家紧急状态，一旦国会决议终止国家紧急状态，且国会在同时通过的决议中明确表明不能根据本条继续行使该等权力，则总统依据相关规定做出的行政令也不得依据本条继续行使。

## **（四）“UVL” 清单**

### **1.基本介绍**

未经证实清单（Unverified List, “UVL”）属于出口管制清单的另一种类型。UVL 主要是针对 BIS 无法在其先前交易中确认物品最终用途或最终用户的当事方，包括在美国出口、再出口或在美国境外转让美国货物或技术交易的参与方。也即如

---

380 美国宪法第四修正案：The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

果 BIS 无法通过许可前检查（pre-license check，“PLC”）、装运后核查（post-shipment verification，“PSV”）或是其他替代性措施来证实某一实体最终用户和最终用途的合法性和可靠性，但此时又没有足够的信息来将这些实体列入实体名单，则将会把该实体纳入 UVL 名单中。

前述最终用途是指货物和技术的实际应用目的，最终用户是指接受并最终使用出口或再出口物项的外国人，不包括运输代理人或中介，而是指买方或最终收货人。BIS 有三种方式对出口许可申请进行审查：（一）对出口许可申请进行许可前检查；（二）对出口物项进行交货前检查和交货后检查；（三）自行派人或者委托驻外使馆的人员到目的地国进行最终用途的现场核查。

实体被列入 UVL 的原因第一种情况是，BIS 无法完成最终用途核查以证实实体的“善意”。导致其 BIS 无法完成最终用途核查的原因有很多，有时取决于受到最终用途核查的外国当事方是否配合调查。例如，BIS 无法在出口单据上注明的地址找到该实体，也无法通过电话或电子邮件与实体沟通。又如，当该实体的东道国政府机构不响应美国方面的最终用途核查的请求、阻止此类核查或拒绝及时核查时，也会导致 BIS 无法完成此行动。

另一种情况是，BIS 进行了最终用途核查，但是无法核实当事方的“善意”。“善意”系指与受 EAR 管制物项的最终用途和最终用户相关的合法性和可靠性。例如在核查期间，BIS 不能对接收方的受 EAR 管制物项进行目视检查，接收方无法提供足够文件或者其他证据来证明管制物项处理情况的，BIS 都会将其视作缺乏“善意”。由于被核查的实体无法在最终用途核查中证明其善意，BIS 将会对此类实体作为未来出口、再出口或国内转让受 EAR 管制物项的参与者的合适性（Suitability）产生担忧，美方会认为此类物项有被转用于被禁止的最终用途和最终用户的可能性。

## 2.UVL 清单上的中国大陆实体

2020 年 10 月 9 日，BIS 发布了对 UVL 未经核实清单的修订。本次修订新增 26 个实体，移除 40 个实体。其中，有 16 个中国大陆的实体被移除，被移除的原因

为：美方能够对被列入 UVL 的实体开展最终用途核查并验证其“善意”（Bona Fide），或者公司在中国不再参与从美国进口物项的经营活动。

### 3.相关影响

被列入未经证实清单主要会给实体带来以下影响：

第一，美国出口商在与未经证实清单上的外国实体进行交易时，若交易物项之前适用于 EAR 规定的许可证例外，则该许可证例外暂时取消，出口商需要申请出口许可证才能继续进行该物项的交易。

第二，美国出口商与被列入 UVL 中的外国实体进行不受 EAR 许可证要求的物项交易（包括出口、再出口及国内转让）前，都必须向外国实体索取 UVL 声明（UVL statement，详述在下文）；

第三，美国出口商如向 UVL 中的实体出口 EAR 管制下的有形商品（tangible thing），无论商品的最终目的地或者金额，都需要在自动出口系统（Automated Export System, AES）中事先进行电子出口信息（Electronic Export Information, EEI）的申报；

第四，实践中，被列入 UVL 中国企业的供应链稳定性会受到冲击。对于被列入 UVL 的企业，交易各方都会对其展开尽职调查。而美国的出口商和公司将以更为谨慎的态度对待这些实体，为了降低风险甚至会选择拒绝与被列入 UVL 的中国企业合作；

第五，尽管 UVL 上的实体的子公司、母公司和姊妹公司在法律上与该实体不同，其不会自动受到相关限制的约束，但在实践中，与 UVL 实体有关联的实体一般仍需证明其购买的物项并非最终面向 UVL 实体。因此，从某种程度而言，UVL 关联公司也应该重视来自于 UVL 的风险。

### 4.UVL 声明

被列入 UVL 的企业可以采取有关措施以争取从清单中被移除。但因 UVL 的移除程序需要持续数月或更长的时间。被列入 UVL 的中国企业应正确利用这段时间，积极与出口商沟通并寻求其支持，并准备 UVL statement（声明）来维持供应链的运转。

根据 EAR§744 第 15 节的规定，UVL statement（声明）必须是书面形式的，由有权代表该 UVL 实体向外签署文件的人签名和署上日期。UVL statement（声明）应包括如下内容：

- UVL 实体的名称、地址（包括注册地址、实际营业地址、收货地址、最终收货人/用户地址）、电话、传真、电邮、网址等，以充分证明实体真实存在而且可以通过该等方式联系到该实体；
- 同意最终用途控制（不用于任何受控目的，例如大规模杀伤武器、恐怖活动等），同意不会违反 EAR 关于最终目的地、用途和用户的禁止性规定进行再出口或者国内转让；
- 明确声明交易物项的最终用途、最终用户、最终地址；
- 同意及时配合 BIS 对过往五年内涉及受控美国物项的所有交易进行最终用途核查（包含发货后跟进核查），提供充分和准确的信息；
- 同意提供相关的交易和证明文件；
- 关于签署人有权签署 UVL statement（声明）并对 UVL 实体产生约束力的声明。

EAR§744 第 15 节（b）款规定，在同一当事人之间，同一物项的多次出口、再出口和(国内)转移，只要当事人的名称、物项的描述和 ECCN 码正确，可以使用一

个 UVL 声明。如果一个 UVL 声明用于多个出口、再出口和转移（非国家），则出口方、再出口方和转移方必须保存一份日志或其他记录。381

## 5.移除程序

EAR 第 744 部分第 15 条（d）款规定了从 UVL 移除的程序：实体需要将移除的请求（包括证明实体“善意”的理由和信息）以书面形式发送给 BIS 下属的执法分析办公室（Office of Enforcement Analysis, Bureau of Industry and Security），以寻求移除程序的启动。同时，实体需提交能够证明产品最终用户、收货人或其他角色的合法性和可靠性的资料。

美国商务部出口执法助理副部长（Deputy Assistant Secretary for Export Enforcement）负责审查相关申请。BIS 会基于申请者递交的以证实其最终用途的“善意”的材料，做出是否将其从未经证实清单中移除或者更改未经证实清单的决定。为了核实提出申请实体的“善意”，BIS 会根据申请进行实地核查或者采用其他替代程序以核实，从而确保被列入 UVL 的实体对受 EAR 管控物项最终用户和最终用途相关的合法性和可靠性。当 BIS 或代表 BIS 的美国联邦政府官员顺利地完成核查并确认实体的“善意”后，该等实体将会从清单中被移除，相关移除结果也会在官方网站上予以公告。

---

381 15 CFR §744.15(b), UVL statement. Before proceeding with any export, reexport, or transfer (in-country) subject to the EAR that is not subject to a license requirement, involving a person listed on the Unverified List as a party described in § 748.5 of the EAR, an exporter, reexporter, or transferor (in-country) must obtain a UVL statement from such person, according to the provisions set forth in this section. The statement must be retained in accordance with part 762 of the EAR.

(1) One UVL statement may be used for multiple exports, reexports, and transfers (in-country) of the same items between the same parties, so long as the party names, the description(s) of the items and the ECCNs are correct. If one UVL statement is used for multiple exports, reexports, and transfers (in-country), the exporter, reexporter, and transferor must maintain a log or other record that identifies each export, reexport, and transfer (in-country) made pursuant to this section and the specific UVL statement that is associated with each. The log or record must be retained in accordance with Part 762 of the EAR.

