

中国企业出海美国的知识产权纠纷及其应对策略简述

作者：杨迅 | 李依然 | 何乐仪

近年来，越来越多的中国企业“扬帆出海”，而出海过程中中国企业可能面临的一系列法律和政策问题，包括技术管制、数据跨境流通和知识产权；其中又以海外的专利纠纷最为凸显。本文将中国企业出海美国为例，简要介绍中国企业可能面临的专利等知识产权纠纷挑战及其解决策略。

一. 美国的知识产权法体系

美国是当今世界上科学技术最为发达的国家之一，也是知识产权强保护的 대표 国家之一、诉讼文化最为盛行的国家之一。中国企业出海美国，遭遇知识产权纠纷十分常见。

美国在法律体系上属于普通法系，以判例法为主。同时，美国是联邦制国家，立法分为联邦法和州法。就知识产权立法而言，主要以联邦层面上的成文法为主，大量案例作为支撑，但是州法对商业秘密和知识产权合同亦适用。美国的知识产权法体系在联邦层面首先是宪法依据。根据美国《宪法》第一条第八款第八项，国会有权“保障作者和发明人对各自著作和发明在限定期限内的专有权利，以促进科学和工艺的进步”¹。该法条是美国知识产权立法的基础，即对知识产权的垄断是对发明创造的鼓励，只授予作为个人的作者和发明人。进而，在联邦层面有专利法、版权法、商标法(Lanham Act)。

针对商业秘密，美国《宪法》并未将商业秘密保护规定为立法事项。1979 年《统一商业秘密法》(Uniform Trade Secret Act, “UTSA”)出台之前，各州在商业秘密保护方面的立法差异较大，导致企业面临不同州的立法不一致的风险。为了减少这种不一致导致的风险，美国统一州法委员会(The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws)

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

¹ Constitution of the United States, Article 1 Section 8 Clause 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.”

提出了 UTSA, 整合了各州判例法中保护商业秘密的原则, 并且鼓励各州通过立法将其纳入本州法律体系中。1996 年, 为进一步保护商业秘密, 克林顿总统签署《经济间谍法》(Economic Espionage Act), 首次将侵犯商业秘密列为联邦刑事犯罪进行规制。2016 年, 奥巴马总统签署《商业秘密保护法》(Defend Trade Secrets Act, “DTSA”), 为起诉侵犯商业秘密案件、获取民事救济提供了联邦法依据, 但是, DTSA 并非取代各州州法, 联邦也无权取代各州对商业秘密的管辖。因此, 商业秘密案件可能涉及上述联邦法以及州法。此外, 美国的刑事法律也涉及州法。通常对专利的侵权很难构成刑事犯罪, 但是对商业秘密的侵犯作为一种不正当的商业行为可能同时受到各州刑法的规制。

同时, 作为国际贸易和洲际贸易的管理者, 美国联邦政府拥有管制贸易的权力, 其中也包括了阻止侵权产品进入美国市场的权力。根据美国《1930 年关税法》(Tariff Act of 1930), 美国国际贸易委员会 (United States International Trade Commission, “ITC”) 可以对进口贸易中的不公平行为发起调查并采取制裁措施。由于其所依据的是《1930 年关税法》第 337 节的规定, 此类调查一般称为“337 调查”。337 调查的对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争, 包括侵犯专利和商业秘密。

与美国的知识产权立法相对应地, 由于大部分知识产权立法属于联邦法, 通常知识产权纠纷案件在美国的联邦法院系统处理。以专利纠纷案件为例, 专利案件的初审通常在美国联邦法院系统中的地区法院进行, 当事人对判决结果存有异议的可上诉至联邦巡回法院, 而最高法院是最终上诉法院。当然, 也不排除一些含有专利或者商业秘密相关问题的其他案件, 例如专利合同纠纷案件, 仍然是在州法院处理。

二. 美国专利法的重大区别及其对中国企业海外维权的影响

美国专利法是美国知识产权法律体系中的重要组成部分, 其历史可以追溯到 1790 年美国颁布的《促进实用技艺进步法案》(An Act to promote the progress of useful Arts)。现行的美国专利法于 1952 年颁布, 后经多次修订。2011 年 9 月 16 日, 《美国专利改革法案》(Leahy-Smith America Invents Act) 获得签署, 内容涉及美国专利制度在实体、程序、行政及司法等方面的重大变革, 包括将“先发明制”(first to invent) 改成“发明人先申请制”(first inventor to file), 下文将详细说明。

从保护对象来看, 美国专利法的保护对象包括发明专利 (Utility Patent)、外观设计专利 (Design Patent) 和植物专利 (Plant Patent), 均由美国专利商标局 (United States Patent and Trademark Office, “USPTO”) 来审批和授权。

美国专利法和中国专利法在许多方面存在重大区别, 实际上这些区别也是中国企业应对专利纠纷、进行海外维权时需要高度关注的, 我们选取三个常见的重大区别简要说明。

第一, 美国专利权授予的对象为“发明人”。同样是根据美国《宪法》第一条第八款第八项的规定, 美国的专利权授予给“发明人”(Inventors) 即进行发明创造的个人, 相应地美国专利法授予“发明人”独占性权利, 而不是给企业。但事实上, 美国作为资本主义最发达的国家, 大部分专利权的经济权利为企

业所有。采取的方式是：如果发明人为公司所雇佣，通常在申请专利的时候，发明人个人确实是作为专利权所有人 (patentee) 或者专利申请人 (patent applicant)，但同时个人通常会签署一份转让书 (assignment)，将个人所有的专利权的经济权利转让给其所在的公司。在未签署该文件之前，美国专利法并不会自动将个人职务创作产生的相关成果视为公司的专利。这与中国专利法项下的“职务发明”概念不同。

第二，美国的专利申请制度十分特别。在 2013 年 3 月 16 日之前，美国专利申请遵循“先发明制”(first to invent)，此后改成“发明人先申请制”(first inventor to file)。改革之前，根植于美国《宪法》的法律基础，“先发明制”长期以来遵循谁先发明谁拥有专利权，即授予第一个完成发明的人独占性的权利，无论申请顺序。这导致在美国专利权的确权中，存在非常复杂的抵触审查制度 (Interference Proceeding) 来确定“谁是第一个发明人”，而不是“谁是第一个申请人”。这种制度要求提供大量证据(例如实验室记录、证人证言等)来证明发明的优先性，程序复杂、耗时。

鉴于“先发明制”特别复杂，并且全世界基本只有美国存在这样的制度安排，因此 2011 年的专利法改革修改为“发明人先申请制”(first inventor to file)，即专利权授予第一个提交申请的发明人，而不是第一个完成发明的人。相应地，专利确权程序得到简化，也鼓励发明人尽快提交专利申请，提高了专利申请效率。

尽管如此，“发明人先申请制”(first inventor to file)和全世界大部分其他国家所实行的“先申请制”(first to file)仍然存在区别。“先申请制”即谁先申请谁拥有专利权，但是“发明人先申请制”还强调申请人必须是发明人。并且，美国专利法为发明人提供了一年的宽限期，即发明人在首次公开披露发明(如在学术会议上发表、公开使用或销售)后的一年内提交专利申请，仍可保留其专利权。宽限期是为了保护发明人免受自身公开行为的影响，同时也为发明人提供了一定时间来完善发明或评估市场前景。

因此，如果中国企业面临的专利纠纷中，涉及的是专利法改革之前的专利，那么在“先发明制”项下，中国企业可以通过提供相关证据、证明对方并非“先发明”，例如更早的发明记录、实验数据、公开披露等，挑战“先发明”的认定。中国企业也可以考察发明的实施情况是否符合“勤勉地”(diligently)实施：因为在“先发明制”项下，发明人需要证明其发明是“勤勉地”实施的；如果发明人未能在合理时间内将发明付诸实施，或者存在其他不符合“勤勉地”实施的情况，中国企业可以挑战专利的有效性。

第三，美国专利法中的“专利权共有”允许两个或多个主体共同拥有某项专利权，在没有相反约定的情况下，每个专利共有人都可以“在美国境内制造、使用、要约销售或销售已获得专利的发明产品”，并且无需获得其他共有人的同意²。也就是说，每个专利共有人可以未经其他共有人同意授予专利的普通许可。这意味着，当中国企业遇到美国专利侵权纠纷时，只要找到其中一个专利共有人、得到其授予的许可，那么中国企业就可以避免相关的侵权风险。

² 35 U.S.C. § 262. Joint owners

In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.

尤其是，结合美国专利权授予的对象为“发明人”这一特点，如果某个专利的发明人没有写全，可能会导致某个参与专利实质性开发的人，即某个发明人尚存在未转让的专利的经济权利，那么其很有可能成为该专利的共有人。当中国企业面临一家美国公司专利侵权纠纷时，如果能找到这么一个“被遗漏的发明人”，就可能以较低的价格取得一个专利许可，从而避免侵权。实际上，美国确实存在相当多的对于“发明人”的争议，背后原因实际上是潜在侵权者以较低价格取得专利共有人授予的专利许可导致的。

三. 美国专利侵权纠纷的司法程序简介

一个典型的美国专利诉讼案件通常包括以下阶段：诉前阶段、起诉受理、答辩、证据开示、审前动议程序、马克曼听证会、庭审、审后程序、最终判决/上诉等。本文将简要介绍美国专利诉讼中比较特别的、中国企业尤其需要注意的一些程序。

1. 临时禁令(Injunction)³

在美国专利侵权诉讼中，临时禁令是一种重要的救济措施，用于在诉讼判决之前禁止被告继续实施侵权行为。简而言之，临时禁令是一种“未审先判”：尤其是专利纠纷中被告明显涉嫌侵权的，法院可以在正式裁决之前要求被告停止涉嫌侵权的行为，包括对于涉嫌侵权产品的查封、禁止销售、产品下架以及禁止在美国的展会参展，因此对被告来说相当不利。

临时禁令制度历史悠久，起源于英国衡平法，核心目的是在普通法救济不足的情况下，通过法院的衡平权力来防止不可弥补的损害。与临时禁令类似的是国内的行为保全，但是由于中国的行为保全制度是在加入 WTO 后、为满足《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS 协议)的要求而引入的，因此总体而言法院对行为保全的审查较为严格、审慎，实操中国内在专利纠纷中采取行为保全的比例较低。

在美国，临时禁令相当普遍，尤其是在知识产权、商业秘密侵权纠纷的案件中：知识产权、商业秘密由于其无形性和易复制性，一旦侵权行为发生，权利人可能面临难以通过金钱赔偿弥补的损害，如商誉损失、市场份额下降等，而临时禁令作为一种有效的救济手段，能够迅速制止侵权行为。

临时禁令一般需要满足以下四个条件才能申请成功：

- 1) 合理的胜诉可能性(likelihood of success): 申请人需要证明有合理的可能性胜诉，包括证明拥有有效的专利权、被告的侵权行为等。
- 2) 不可弥补的损害(irreparable harm): 申请人需证明如果法院不颁发临时禁令，其将遭受不可弥补的损害，这种损害无法通过金钱赔偿来弥补。

³ 35 U.S. Code § 283. Injunction

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

- 3) 利益平衡(balance of hardships): 法院会权衡颁发临时禁令对原告和被告双方的影响。
- 4) 公众利益(public interest): 法院会考虑临时禁令是否符合公共利益。例如, 如果临时禁令会严重影响公共健康或社会利益, 法院可能会拒绝颁发禁令。

此外, 如果作为被告面临原告申请临时禁令的情况, 被告也可以提出反动议(cross-motion), 并且基于相关证据, 论述上述四个要件无法满足来挑战原告的临时禁令申请, 具体理由可能包括: 原告在实体法上胜诉的可能性较低、原告声称的“不可弥补的损害”并不存在或者可以通过金钱赔偿来弥补、临时禁令对被告造成的影响或者损害明显大于原告的合法利益、临时禁令不符合公共利益等。

2. 证据开示(Discovery)

在国内, 专利纠纷和商业秘密案件往往面临举证困难的情况: 例如涉及到一家企业的工艺方法、财务信息等核心信息, 由于并不能从公开渠道取得上述信息, 因此取证往往非常困难。

在美国的审前程序中, 有一套相对完整的证据开示程序(Discovery), 即如果有证据证明或者按常理推断当事人中一方拥有某些证据、文件材料、证人的, 当事人的另一方可以要求对方提供; 对方如果拒绝提供的, 可能面临不利的诉讼后果、同时可能构成藐视法庭这一刑事犯罪。在证据开示中, 证人出庭作证需在宣誓后接受盘问, 因此如果当事人一方存在不利证据, 一般很难不被发现。

对于不利证据的存在, 我们建议企业自身进行一个系统性的梳理。举例而言, 在商业秘密案件中, 如果中国企业被告侵权商业秘密, 例如接触商业秘密后没有及时销毁相关文件、导致相关信息在企业内部流通, 并且中国企业缺乏文件管理流程和销毁的政策, 那么就很有可能导致相关文件、证据在证据开示中被发现, 然后成为不利的证据。再例如, 中国企业面临商业秘密侵权的指控时, 为了证明技术为独立研发而非侵权取得, 也需要提供一些初步的证据, 说明双方确实对于技术本身存在争议。

3. 简易判决(Summary Judgment)⁴

简易判决作为一种英美法系国家具有特色的民事诉讼制度, 允许法院在不进行完整审判的情况下对案件进行裁决: 当案件中不存在实质性的事实争议或案件仅涉及法律问题时, 法院可以不经开庭审理而直接根据法律规定作出裁决, 以避免不必要的审判程序、节省时间和资源。

⁴ Federal Rules of Civil Procedure, Rule 56. Summary Judgment

(a) Motion for Summary Judgment or Partial Summary Judgment. A party may move for summary judgment, identifying each claim or defense — or the part of each claim or defense — on which summary judgment is sought. The court shall grant summary judgment if the movant shows that there is no genuine dispute as to any material fact and the movant is entitled to judgment as a matter of law. The court should state on the record the reasons for granting or denying the motion.

专利纠纷案件往往耗时漫长，通常可能会需要 3-4 年的时间，但是简易判决的时间较短。在没有临时禁令的情况下，案件时间拖得越长，对原告越不利。因此，在策略上如果原告提出简易判决的动议，被告可以提出反对，主张存在实质性的事实争议，而不能适用简易判决。

四. 337 调查简介

除了在司法程序中解决专利侵权纠纷，美国还独有针对专利的贸易保护制度，也就是 337 调查。337 调查依据的是《1930 年关税法》第 337 节的规定，最初旨在保护美国国内产业免受不公平竞争的影响。该条款赋予了 ITC 调查进口商品是否侵犯知识产权或涉及其他不公平贸易行为的权力，实操中以专利侵权案件为主。337 调查旨在将涉嫌侵权的产品排除在美国市场之外，因此 337 调查的结果可能涉及三种命令(order)的颁布：

第一种，普遍排除令(general exclusion orders)，即将案涉知识产权涵盖的所有侵权产品，无论产品由谁生产或销售，均排除在美国市场之外；

第二种，有限排除令(limited exclusion orders)，即将特定的生产商或经销商生产或者销售的侵权产品，排除在美国市场之外；

第三种，禁止令(cease and desist orders)，即禁止被告从事与侵权产品有关的行为，包括禁止侵权产品在美国市场上的销售、库存、宣传、广告等。

一般来说，337 调查的程序包括立案、证据开示、听证会、庭审、行政法官初裁、ITC 复审、ITC 终裁、总统审查。需要注意的是，337 调查作为一种行政程序而非司法程序，和专利纠纷诉讼案件存在一些相同和不同之处。337 调查和专利纠纷诉讼案件的相同之处在于，两者都紧紧围绕产品是否构成专利侵权(337 调查案件中很大部分涉及专利)。两者的不同之处主要在于管辖权、审理时限和救济方式等：

1. 管辖权

337 调查的管辖权较为广泛，包括属人管辖权和对物管辖权，只要涉嫌侵权的产品进入美国市场，美国以外的法律主体也可能成为调查对象。

2. 审理时限

一个专利纠纷诉讼案件的整体诉讼时间可能达到 3-4 年，并且实行三审终审制，即可能诉至最高法院，而 337 调查通常耗时 12~18 个月，案件推进比较快。

3. 救济方式(remedy)

专利纠纷案件中，常见的救济措施是原告要求被告停止侵权行为、支付因侵权造成的损害赔偿和律师费，而 337 调查的救济措施一般是发布排除令、禁止令，不包括赔偿损失或者律师费。

在 337 调查中, 被投诉人可以主张多种抗辩来维护自身合法权益, 常见的抗辩理由包括: 产品不侵权(non-infringement)、权利无效(invalidity)、无国内产业(lack of domestic industry)、在先使用(prior use)、权利用竭(exhaustion doctrine)、公共利益(public interest)等。其中, 在专利纠纷案件中不适用、但是在 337 调查中很重要的抗辩包括无国内产业和公共利益抗辩:

1. 无国内产业抗辩

根据《1930 年关税法》的相关规定⁵, 337 调查的投诉人需证明其在美国存在“国内产业”, 包括对工厂和设备的重大投资、雇佣大量劳动力或投入大量资本、对于知识产权的实施有实质性的投资(包括工业化、研究和开发、授权许可)。由于 337 调查的目的是保护美国的“国内产业”, 如果在美国没有相应的“国内产业”存在, 就不存在保护的问题, 被投诉人可以基于未满足这些经济要素而主张无国内产业抗辩。

需要注意的是, 这里的“国内产业”是一个广义的理解, 例如在 337-TA-1206 案件⁶中, 相关产品没有在美国生产, 但是美国公司作为投诉人、在美国有大量投资用于产品设计、开发、营销活动, 仍然被认为存在国内产业。在其他案例中, 也存在投诉人只是一个持有知识产权的美国公司, 在美国没有任何生产、设计活动, 那么较有可能被认定为不存在国内产业而抗辩成功。

2. 公共利益抗辩

根据《1930 年关税法》的相关规定⁷, ITC 基于公共健康和福利的考虑, 即使产品被认定违反 337 调查的相关规定, 仍然可以拒绝发布排除令。在这种情况下, 尽管产品本身构成了侵权, 但是美国市场上可能没有可替代的产品供应, 或者排除产品将对公众的健康、安全造成影响。例如在 337-TA-1068 案件⁸中, 相关的微流体装置产品被允许继续出口美国, 以满足相关科研需求, 而该产品用于医疗器械、可能影响公共卫生和健康。

⁵ 19 U.S.C. § 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;

(B) significant employment of labor or capital; or

(C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.

⁶ https://www.usitc.gov/system/files/secretary/fed_reg_notices/337/337_1206_notice12162021sgl.pdf

⁷ 19 U.S.C. § 1337 (d) (1), If the Commission determines, as a result of an investigation under this section, that there is a violation of this section, it shall direct that the articles concerned, imported by any person violating the provision of this section, be excluded from entry into the United States, unless, after considering the effect of such exclusion **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 articles should not be excluded from entry. The Commission shall notify the Secretary of the Treasury of its action under this subsection directing such exclusion from entry, and upon receipt of such notice, the Secretary shall, through the proper officers, refuse such entry.

⁸ https://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337_1068_notice_12182019sgl.pdf

五. 中国企业出海的知识产权布局与应诉策略

中国企业出海美国如果遇到知识产权纠纷，无论是涉及司法程序还是行政程序，都非常耗费时间、人力和资源，因此我们建议企业尽量做好出海的知识产权布局、避免争议，并且出现争议时尽快直面挑战、解决纠纷。

首先，根据企业的战略、产品和目标市场，做好知识产权布局，包括专利申请的防御性策略和进攻性策略。防御性策略主要是为了保护企业的核心技术和市场地位，防止竞争对手的侵权行为；进攻性策略主要是通过专利布局抢占市场先机，获取竞争优势。通过专利申请的防御性和进攻性策略结合，企业面临竞争对手提起专利侵权纠纷案件时，有能力提出对方也侵权的反诉，降低竞争对手提起诉讼的可能性、即使面临诉讼也有双方和解的底气和基础。需要注意的是，中国企业在美国申请专利时，通常通过 PCT 途径申请，而权利要求的撰写需要符合美国专利审查的要求，而非仅仅翻译国内的专利材料。

其次，企业可以考虑针对目标市场进行 FTO 分析(freedom to operate analysis)。FTO 分析的主要内容是分析企业在目标市场中是否可以在不侵犯他人知识产权的情况下销售、制造或以其他方式使用某种产品、工艺或服务。FTO 分析可能需耗费较多的时间和资源，因此我们建议企业进行 FTO 分析时明确重点，例如针对特定的高度敏感的技术，重点对竞争对手进行分析，以减少不必要的时间和经济成本，保证 FTO 分析的细致程度和产品、目标市场的规模相适应。

如果经过 FTO 分析，企业的产品可能涉及他人的专利或者涉嫌侵权的，也存在一些解决方案：第一，企业可以评估相关专利能否规避；第二，企业可以评估相关专利是否有可能被无效(例如因为没有穷尽最新文献、基于固有显而易见性“inherent obviousness”而无效)；第三，企业可以考虑购买专利，尤其是产品进入市场的早期，比较容易获得较低的许可价格。此外，FTO 分析作为产品进入目标市场的准备，在面临潜在的专利纠纷时，可以很快对外提供，以应对竞争对手可能提出的禁令，并且帮助公司在专利侵权诉讼中防御故意侵权的指控、减少因故意侵权而面临巨额赔偿的风险。

最后，如果企业出海出现了知识产权争议，企业仍然应当积极应对、保护自身合法权益，包括建立专业的法律和技术团队、收集相关证据、制定应诉策略，以争取抗辩或者更好的和解条件。事实上，随着越来越多中国企业出海经验的建立和知识产权布局的完善，以 337 调查为例，近年来中国企业的 337 调查案件胜诉率有显著提升，包括 ITC 裁决胜诉、投诉人撤诉、普遍排除令改为特殊排除令等有利结果。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



杨 迅
+86 21 3135 8799
xun.yang@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: LlinksLaw

本土化资源 国际化视野

免责声明：

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2025