

西游记

SheppardMullin

美国盛智律师事务所



2012年第一季度

最高法院判决引诱专利侵权的构成要件包括对专利存在的认识，但故意视而不见已经足以构成该认识

根据专利法第271 (b) 条，专利权诉讼中的被告若引诱他人侵犯专利权（也就是说造成他人直接侵犯专利权）也需承担侵权责任。但是，该法并没有就引诱专利侵权中侵权人的行为为其意图作出明确规定。第271 (b) 条仅仅规定：

“任何人若积极地引诱他人侵犯一专利应当被视为侵权人，承担侵权责任。”

美国最高法院最近在Global Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., U.S.一案中讨论了第271 (b) 条的含义，承认引诱专利侵权的相关立法语言模糊不清，并试图明确被告按照该法条承担侵权责任的要件。

在该案中，被告被指控侵犯由SEB S.A拥有的一项关于创新型油炸锅的专利。被告在香港购买了一SEB油炸锅（所以没有美国专利标记），抄袭了该锅除了外观以外所有的特性，在没有告诉律师其抄袭了SEB设计的情况下请该律师进行了使用权研究，并最终将油炸锅卖给其在美国市场的经销商。陪审团认定被告行为系引诱专利侵权，且联邦巡回法院维持了该判决，在判决中说明若一方“知道或应当知道其行为将诱使实际的侵权”时，该方应承担引诱专利侵权的责任。最高法院面对的问题是这一就“引诱专利侵权”的构成标准（即，知道或应当知道）是否合适。

在适用第271 (b) 条中，法院解释：“引诱侵权”一词可以仅仅要求“引诱方致使他人从事碰巧侵权的行为”（即，并不知道他人的行为将导致侵权），或要求“引诱方说服他方从事引诱方明知是侵权的行为”。也就是说，正如法院指出的，立法未能明确若要判定被告承担“引诱专利侵权”的责任，被告的主观方面（意图）是否是一个重要的要件。

在参考了在专利法第271 (b) 条生效之前有关帮助专利侵权（包括引诱专利侵权）的判例后，最高法院认为两者有冲突，法院随后参考了Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964)一案（“Aro II”）。在Aro II一案中，法院确定了在第271 (c) 条（帮助侵权）下的主观要件。根据第271 (c) 条，当一方“提供销售构成一项专利（发明）的实质组成部分，并明知其将被用来侵犯该专利”时，该方应承担专利侵权责任。在Aro II中，法院认定侵权方“知悉存在被侵权专利”这一主观方面是构成第271 (c) 条下帮助侵权责任的必要构成要件。

基于Aro II一案的判决，并且鉴于第271 (b) 条和第271 (c) 条就主观方面的要求同样模糊不清，在Global Tech一案中法院认定第271 (b) 条下的“引诱专利侵权”对主观方面的要求标



[接首页](#)

准和第271 (c) 条下的“帮助专利侵权”标准相同。所以，法院判决“第271 (b) 条‘引诱权利侵权’要求侵权人知道引诱他人进行的行为将侵犯专利权”。“故意漠视可能造成专利侵权的风险并不是第271 (b) 条的适当标准。”（译者注：“故意漠视”为不顾结果的鲁莽心态，类似于中国法中的“过分自信”。）

最高法院的分析并未就此结束。法院的下一步是认定构成引诱专利侵权责任中“知悉”的标准。尽管认定“故意的漠视”并不足以构成“知悉”，法院进一步维持了下级法院对被告不利的判决，认定本案中被告的“故意视而不见”可以构成“知悉”。法院审查了故意视而不见这一原则的历史，并得出该原则的适用要满足以下两个要求：“（1）被告必须主观上相信一特定事实的存在具有很高的可能性；并且（2）被告故意采取措施避免获悉该事实。”法院区别了故意视而不见与过分自信及疏忽大意的区别：“故意视而不见为一方故意采取措施避免知悉及其可能存在的错误行为，并基本上可以说是已经知道该事实了。”

在Global Tech一案中，足以证明被告对引诱专利侵权故意视而不见的实施包括：被告抄袭海外SEB油炸锅设计（缺少专利标记）的决定、请律师进行了使用权研究但没有告诉该律师其系抄袭了SEB设计。基于上述事实，法院认定被告“主观上相信SEB油炸锅非常有可能已经受专利保护，并且被告故意避免知悉上述事实，故其对其经销商销售行为的侵权性质故意视而不见。”

总结一下，根据法院在Global Tech一案中的判决，若一方知道被引诱的行为构成侵权，该方也应承担引诱侵权的责任。虽然对已知风险的故意漠视，并不足以构成引诱侵权，故意视而不见则已经足以构成引诱侵权。◆

加州供应链透明度法

2012年1月1日，加州供应链透明度法开始生效。该法要求在加州经营的每个大型零销商和制造商向公众披露其是否已经采取特定行为消除其产品供应链中的奴役和人口贩卖的现象。该法并不要求公司做出任何实质性的行为来消除奴役或人口贩卖，只是要求公司披露其是否采取了该法中列举的特定行为。该法的影响最终取决于消费者、投资者等人用该法律要求给商家带来的压力。以该法为原型的联邦法案在2011年8月1日被提起。

该法的目的

加州为全球第10大的经济体，GDP为18000亿美元。该法意图鼓励在加州经营的公司自动采取消除其供应链中的奴役及人口贩卖现象。同时，该法案意图让有社会责任心的公司能和没有责任心（为降低成本而从采用强迫劳动的供应商处采购）的公司公平竞争。

披露要求

该法要求所有在加州经营，并每年全球总收入超过1亿美元的零售商和制造商至少披露其为消除其直接供应链中的奴役和人口贩卖现象而采取下面所列行为的程度。公司须在其网站的主页上设有直接可以连接到披露信息的明显、易懂的超链接。若公司没有网站，则若有顾客要求其进行披露，其在被书面要求30天内要书面进行披露。

公司应至少披露其进行下列行为的程度：

1. 审查产品供应链并评估其中奴役和人口贩卖的风险，若该审查并非由第三方进行，披露该审查结果；
2. 对供应商进行审计，以评估其是否符合公司就供应链中奴役和人口贩卖的标准，若该审计并非独立行进且未经公布的话，披露该审计结果；
3. 要求直接供应商证明产品中的材料不违反供应商经营国的有关奴役和人口贩卖的法律；
4. 对没有达到公司就奴役和人口贩卖标准的员工或合约商有内部责任标准和程序；
5. 对直接负责供应链管理的职工和管理层进行奴役和人口贩卖有关的培训，特别是如何降低产品

[转至第3页](#)

接第2页

供应链中奴役和人口贩卖的风险。

该法所适用的公司

该法对所有“在加州经营”，并每年全球“总收入”超过1亿美元的“零售商”和“制造商”适用，该法对上述概念都进行了定义。该法适用于大约3,200家公司，该数字为加州所有公司的3.2%，但它们销量占加州总销量的87%。

“零售商”或“制造商”是在其纳税申报单上相应的以零售交易或制造为其主要商业活动的商业实体。

若满足下列任何一个条件，该公司就被认定为“在加州经营”：

1. 其在加州成立或其商业住所在加州；
2. 一个税收年度内，其销量超过 (a) 500,000美元或 (b) 公司总销量的25%中较低的数字；
3. 其在加州的不动产和有形动产价值超过 (a) 50,000美元或 (b) 公司总不动产和有形动产价值的25%中较低的数字；
4. 公司在加州支付的报酬超过 (a) 50,000美元或 (b) 公司支付总报酬的25%中较低的数字。

即使公司的住所不在加州或其并非在加州成立，只要公司满足上述4个条件中的任何一个，且每年全球总收入超过1亿美元，该法就对其适用。即使大型零售商或制造商在加州的经营范围相对较小，也有可能是该法的适用对象。“每年全球总收入超过1亿美元”这一条件是为了去掉那些没有能力对其供应商进行经济影响的公司。

“总收入”指在交易中销售或交换财产或实现的商业收入的数额，且该收入（假设交易在美国发生）被国内税收法规承认。

即使一公司并非在加州经营或每年全球总收入为超过1亿美元而不适用该法也可能因为其客户而受到该法影响。该法很可能造成更多的大型零售商和制造商要求供应商证明其不存在违反人权的情况，启用人权政策，进行内部审计，设立职工申诉程序，并由顾客或独立审计员进行审计。

救济

若违反该法，加州州检察官将对公司起诉，要求禁令。州税务局将依据去年的纳税申报单确定应受到该法管辖的公司名单，并提交给州检察官。

该法下的救济并不限制其他州或联邦法中的救济。加州反不正当竞争法和消费者法律救济法允许消费者、竞争者等就一公司未能遵守供应链透明度法或在按照该法披露中虚假陈述寻求损害赔偿、惩罚性赔偿、禁令、恢复原状、附属救济和律师费。此外，若公司想要影响其供应商的商业行为，也应该考虑到该行为将导致公司和供应商一起成为“共同雇主”，对供应商对其员工的行为一同承担责任。

回应该法

该法并不要求任何对供应链进行管理的实质行为，公司可以仅仅披露其没有关于产品或产品组成部分生产的工作条件的政策，也不对其进行监管，这并不违反该法。但是，这样的披露可能引起严重不利的公共关系后果。人权组织可能会按照企业对该法回应的情况对各企业评分，并可能影响到富有社会责任心的消费者和投资者的选择。此外，这方面的立法可能越来越严格（以后可能不仅仅是要求披露，而是要有实质行动），早点行动起来的企业可能更有优势。

公司为解决其供应链中的人权问题的方法可能取决于许多因素，其中包括：供应链的地理位置和复杂程度、公司对其供应商的重要性、供应商的可替代性、公司管理资源的深度、公司是否为集团公司、人权问题不利影响的严重性等。公司对此类问题的对策也应该不断就具体情况进行调整，对于该法的要求不存在一个对所有公司都能完全适用的统一方法。下列因素都应该被列入考虑范围：

1. 根据公司经营的具体情况评估供应链中有奴役和人口贩卖的情况的可能性，及其对公司可能造成的商业、法律及名誉上的风险。
2. 设立一套关于反对奴役和人口贩卖的公司政策。仅仅对强迫劳动进行谴责的政策是必须的，同时也是远远不够的，应当在政策中加入对强迫劳动的识别和预防，同时控制其影响的方法。
3. 经常和公司的供应商、经理、职工、投资者、顾客和其他利益相关者沟通公司有关反对奴役和人口贩卖的政策。
4. 评估每个直接供应商可能有强迫劳动情况的风险。初步风险评估可以基于供应商的所在、产品类型、有关供应商人权状况的公共信息、人权组织的报告等。可以要求在初步评估结果中风险较高的供应商完成一份自我评估的问卷，发掘自身存在的问题，提出改进方法。

转至第4页

接第3页

5. 实施审查供应商法规合规情况的机制。可以考虑使用供应商内部审计和在适当的时候独立审计员审计相结合、关机绩效指标和匿名职工申诉程序；也可以考虑让直接供应商监控其供应商的法规合规情况。

6. 将政策融入到供应链的管理中。让公司的一个部门负责实施政策，并确保执行机制。可以考虑将“遵守公司政策”作为供货合同和订单中的明示要求，并要求供应商以供其产品的生产程序符合有关反对奴役和人口贩卖的公司政策和相关法律。经常为职工或供应商提供有关公司政策的培训。

7. 确定若供应商未能遵守公司政策的后果，这其中要考虑人们对强迫劳动的厌恶感、该产品或服务队公司经营的重要性、可替代性和终止供货关系本身是否会造成不利后果。

8. 考虑如何加强供应商遵守公司政策的能力，比如帮助供应商开发其内部审计能力和员工申诉程序。

9. 审查公司网站中的披露内容和其他记录公司从供应链消除强迫劳动所作出的努力的公共记录。

结论

各个在加州经营的公司应对该法的披露要求做好准备，进行回应。不论是履行企业的社会责任或保持良好的企业形象，公司都应该考虑是否应该超过该法的最低要求，更积极的解决供应链中的奴役和人口贩卖问题。◆

债权人的新武器：即使法院没有对债务人的属人管辖权，在国际仲裁之前也可以向法院申请保全其财产

在In re Sojitz Corporation v. Prithvi Information Solutions, Ltd一案中（该案没有先例），上诉法院维持了James A. Yates法官的判决，确定债权人在对债务人提起国际仲裁之前，出于保险，可以对债务人在纽约的财产申请保全，即使债务人就属人管辖权而言与纽约没有任何联系。



在该案中，申请人为一家日本公司，其主要营业地在东京，被申请人一家印度公司，其主要营业地在印度。申请人准备对被申请人提起国际仲裁，以索回4,800万美元的未付款项。根据双方的协议，申请人应在印度向被申请人提供在中国生产的电信设备，被申请人应向印度一家银行中的账户付款。该协议中包含仲裁条款，约定英国法为准据法，仲裁地点为新加坡。

在在新加坡申请开始仲裁程序之前，申请人在纽约郡的商业法院要求保全被申请人4,000万美元的财产。申请人称其将马上开始仲裁程序，鉴于被申请人可能在仲裁开始之前转移其财产，因此要求财产保全。Yates法官支持该请求，并要求申请人支付200万美金的保证金。被申请人请求撤销该保全，称法院对其没有属人管辖权。根据被申请人提供的证据，Yates法官将原来4,000万美元的财产保全撤销，重新对1,848万美元的财产进行保全，并将保证金从200万美元降低为900美元，并允许申请人继续对被申请人在纽约的其他财产申请保全。

上诉法院维持了商业法院的判决，上诉法院的判决中详细说明：纽约州的立法已经数次为扩大法院配合仲裁进行保全的权力而修改民事诉讼法第7502条。除了审查了民法7502(c)条的出处和立法者扩张纽约法院配合仲裁进行保全的权力的意图，上诉法院还参考了Shaffer v. Heitner一案。在此案中，最高法院“提出了对物管辖权要求最低联系存在一个‘保险’例外的可能性，在一个附带意见中表示原告可能无需任何形式的最低联系就可以对一国内的财产申请保全‘作为其他法域内诉讼的判决能够执行的保险’”（Sojitz Corp判决第11页）。

根据Shaffer一案，上诉法院判决“当被用做‘保险’作用，而非授予对人管辖权时，纽约有关保全的法律并不违背Shaffer案的判决，因为为保险起见而在外国法域诉讼之前采取保全并不像为管辖权目

转至第5页

接第4页



的保全那样将引发正当程序方面的问题”。这是因为根据民事诉讼法第7502(c)条申请保全“与强迫被申请人在不适合的法域为保护其财产进行诉讼不通，申请人只是为了在国外法域判决追索财产时该判决能够得到执行”（Sojitz Corp判决第12页）。此外，上诉法院认为在仲裁之前申请保全并非“根本不公平”，特别是考虑到民事诉讼法第7502(c)条还要求申请人证明（1）不采取财产保全则该仲裁裁决将无法执行，且（2）仲裁程序将在保全获准后30日内开始，否则该保全则无效（Sojitz Corp判决第12-13页）。考虑到民事诉讼法第7502(c)条的程序保障和最高法院在Shaffer v. Heitner一案中的判决，上诉法院维持了商业法院的判决，并得出结论“若申请保全的一方有权申请该临时救济，没有原因一方的财产不应该在判决前被保全以确保最终对该方不利的判决能够得以执行”（Sojitz Corp判决第13页）。

根据Sojitz Corp.一案的判决，债权人不会应为法院没有对人管辖权而不能对债务人在纽约的财产申请保全，以确保国际仲裁中可能的裁决能够被执行。◆

美国司法部联合打击《海外反腐败法》和《反托拉斯法》违规行为

2011年10月5日，美国司法部与普利斯通公司（Bridgestone Corporation，以下简称为“普利斯通”）在普利斯通被受理指控违反《谢尔曼反托拉斯法》（《美国法典》第十五章第1条）与《海外反腐败法》（《美国法典》第十八章第371条）的美国地区法院签署了一份辩诉协议。在上述辩诉协议的条款中，普利斯通同意

（1）承认犯有违反《谢尔曼反托拉斯法》和《海外反腐败法》的罪行，（2）实施综合性的使公司符合《海外反腐败法》的项目计划，与（3）与美国司法部进行通力合作，以开展对普利斯通海用通道制造及销售行为中违反《谢尔曼反托拉斯法》和《海外反腐败法》的正在进行的调查。根据此份辩诉协议，普利斯通将支付2,800万美元的罚金。作为交换，美国司法部同意不再针对普利斯通及其附属公司，就辩诉协议签署日期之前的受指控犯罪行为进行进一步指控。

背景

普利斯通的业务包括并不限于多元化产品的制造和销售，其中包括海用管道（用于游轮与存储设备、浮筒之间石油的传输）的制造和销售。根据该辩诉协议，普利斯通多元化产品部人员，与其国际工程产品部（International Engineered Products Department）人员一道，涉嫌在美国及其他地区进行投标操纵、统一定价、海用管道销售市场份额分配，进而违反了《谢尔曼反托拉斯法》。

根据该辩诉协议，国际工程产品部与普利斯通地方子公司美国普利斯通工业品股份有限公司（Bridgestone Industrial Products of America, Inc.，以下简称“美国普利斯通工业品公司”）相串联，也犯有违反《反海外反腐败法》的罪行。具体而言，在1999年1月到2007年5月间，普利斯通授权美国普利斯通工业品公司的地方

转至第6页

接第5页

销售代理向拉丁美洲的外国政府官员进行了超过200万美元的支付。美国普利斯通工业品公司支付这些贿赂用以获得包括海用管道在内的工业产品的销售合同。这些美国普利斯通工业品公司和国际工程产品部雇员试图隐瞒的支付为普利斯通和美国普利斯通工业品公司带来了大约1,700万美元的利润。

分析

这并不是第一例美国司法部就违反《海外反腐败法》和其他美国法律事项而对公司提出指控。举例而言，在2010年，因诺斯派克股份有限公司（Innospec Inc.）就其向伊拉克石油部支付贿赂与在联合国“石油换食品”项目中与伊拉克前任政府通过支付回扣进行电信欺诈的行为与美国司法部签署辩诉协议。因诺斯派克同时承认其对古巴发电厂的化学品销售违反了美国对古巴的禁运令。

同样在2010年，美国司法部对英国航空航天系统公司（BAE Systems plc，下文中简称“BAE”），就其对《海外反腐败法》的合规政策与程序实施过程中的虚假陈述等其他犯罪展开调查。BAE同时没有按照《武器出口控制法案》与《国际武器贸易条例》的要求，就武器出口许可证相关应用事项做出相关的披露。

此外，普利斯通的辩诉交易符合美国司法部就违反《海外反腐败法》与其他美国法的调查与指控的案例模式。正如美国司法部继续对违反《海外反腐败法》事项进行强势指控，我们认为像这样的多层次执行行动将可能变得更加普遍。

与此同时，普利斯通案又与其他案件有所不同，因为本案涉及的公司行为同时包含腐败和反竞争。虽然违反《海外反腐败法》的公司同时又实行其他违反法律的行为并不令人惊讶，但是，所伴随的其他违规行为中牵涉竞争者合作或许更值得惊讶。

虽然普利斯通的辩诉交易值得关注，我们认为未来的多层次调查将倾向于与普利斯通案之前的案例相似，即将违反《海外反腐败法》和违反制裁、出口和其他国际贸易条例的行为共同进行指控。举例而言，我们经常发现一家公司在《海外反腐败法》合规方面的不良表现通常表示该公司有对于符合相关出口或制裁法规方面的不良表现。此外，在BAE案、因诺斯派克案与其他案件中美国司法部表现的辩诉恩惠，体现了司法部就贸易违法事项与其对应的商务部和财政部开展了更紧密的合作。

我们认为这一趋势很可能将继续存在。随着政府对《海外反腐败法》的强势执行，以及随着与其他贸易法规相结合增加了合规执行上的复杂程度，公司应就《海外反腐败法》与其他贸易事项上的合规“危险信号”对员工开展培训。使有关人员认识到相关问题，并且提供有效的针对问题的解决方案，具有成本效益，且能够避免昂贵的违规损失。

到目前为止，美国证券交易委员会（负责推行《海外反腐败法》有关的书籍、档案以及内控条款），仍旧针对普利斯通提起诉讼。考虑到美国司法部和美国证券交易委员会经常就《海外反腐败法》展开协同调查与和解，因此针对普利斯通的本项行为，美国证券交易委员会很可能也并不打算进行执行行动。◆

第九巡回法院因外国公司子公司的办公室在美国对外国公司行使管辖权

在最近的Bauman v. DaimlerChrysler Corp. (编号07-15386 (第九巡回法院, 2011年5月18日)), 第九巡回法院扩张了“代理理论”的适用, 以对一个完全通过其美国子公司在美国进行商业活动的外国公司行使属人管辖权。虽然本案原告并非定居在美国, 且案件也发生在外国, 法院仍因为被告的子公司一办公室在加州而对其行使管辖权。

若该判决生效, 它对所有通过美国子公司进行商业活动的外国公司都有潜在的影响, 即使该子公司和案件本身没有任何关系。

在该案中, 第九巡回法院认定其对德国公司DCAG享有管辖权, 因为DCAG对其全资子公司MBUSA有控制权, 且MBUSA在加州有办公室。

背景

原告为22名阿根廷人, 与DCAG在阿根廷的子公司MBA产生纠纷。他们在加州北区法院提起诉讼。DCAG在美国的子控股公司DaimlerChrysler North America Holding Corp对MBUSA控股。MBUSA为特拉华州公司, 其主要办公地在新泽西, 但其在加州有地区性办公室, 也有几个其他的经营点。

DCAG和MBUSA之间有一个总经销商协议, 约定MBUSA为美国的总经销商, 销售奔驰车。MBUSA是加州市场上最大的豪华车供应商, MBUSA在加州的销量构成DCAG在全球销量的2.4%。DCAG对MBUSA应受到法院管辖没有异议。

但是, DCAG认为自己不应受到管辖。在地区法院, 案件应没有管辖权而被驳回, 但原告上诉至第九巡回法院, 该法院改判了地区法院的判决。

第九巡回法院的判决

第九法院认为地区法院对DCAG没有具体属人管辖权, 其要解决的问题是地区法院是否根据MBUSA的办公室在加州对DCAG有一般属人管辖权(也就是说不论案件事实在何处发生, 法院都对DCAG有管辖权)。

法院在认定本案不能适用法人人格否认理论后, 开始适用代理理论。代理理论基于“子公司所提供服务的特殊重要性”。具体而言, 代理理论的适用要满足3个条件: (1) 子公司作为母公司的代表, 行使对与母公司而言的重要职能; (2) 若没有该子公司, 母公司自己的高管将承担类似的职能; 且 (3) 母公司对子公司有一定程度的控制权。

“考虑到其在美国和加州汽车的销量, DCAG没有美国经销商。”法院认为MBUSA在美国的职能对于DCAG而言足够重要, 能够满足代理理论。

其次, 法院还考虑了就本案而言, 在美国行使管辖权是否公平合理。经对几个因素的考虑后, 法院认为在美国行使管辖权是合理的。其中一个很重要的因素是DCAG在加州市场上的活动。法院考虑了加州市场对DCAG的重要性和DCAG曾主动在加州法院就《清洁空气法案》起诉和提起专利权诉讼的事实。法院认定DCAG是一个大型公司, 在加州应诉并不会给其造成很大的负担。

法院还认为加州在对如本案中人权等重要问题进行裁判的利益要高于本案中德国的主权因素。最后, 法院认为就本案的问题而言, 阿根廷法院也不太可能是一个合格的替代选择。

结论

本案的重要性就在于法院扩张了代理理论的适用, 外国公司更有可能应不涉案的美国子公司而被美国法院行使管辖。对美国子公司有控制权或与美国子公司有经销商协议或其他协议的外国公司应重视本案中法院的分析。

但是, 本案的重要性可能应最高法院将要做出的Goodyear Dunlop Tires, S.A. v. Brown (编号 10-76)一案的判决而受限。该案的问题与本案类似, 也是就案件不是在美国发生的情况下, 美国法院对外国公司的管辖权问题。可能第九巡回法院认为他们的代理理论是避开最高法院判决的方法, 但是直到Goodyear案宣判之前, 本案的影响有多大也不确定。

采访一位著名专利律师， Stephen S. Korniczky

1. 您是否注意到在美国法院中有越来越多的针对亚洲/中国公司的专利诉讼？

当然，针对中国公司的专利侵权诉讼的数量稳步上升。以前，针对中国公司的专利侵权诉讼主要集中在“高科技”领域，但是现在也有很多针对中国的制药、医用设备、化学产品公司的专利诉讼。这并没有什么奇怪的，这一趋势也很可能会持续。中国公司在全球市场上正越来越有竞争力，他们也必将在美国法院面对更多的专利诉讼，对方不一定是美国公司，也可能是想在美国市场上竞争的他国公司。例如，在美国法院经常可以见到日本、韩国和欧洲公司之间的专利权诉讼。

不幸的是，美国市场较其他国家很倾向于诉讼——美国每年大约有3,000多个专利侵权案件。这些诉讼的原告中即有正当的竞争者，也有自身不经营的“专利怪客”（专利权人自身并不使用该专利，只是想要授权他人使用以牟利）。这些诉讼不但在（1）在美国各个地区法院（只要专利权人可以在该法院就金钱损失得到救济和/或取得停止侵权行为的禁令）被提起，也在（2）美国国际贸易委员会（“ITC”，专利权人可以在此获得禁制进口令，组织侵权产品的进口）被提起。

2. 中国公司在美国法院面临的挑战有哪些？

在美国法院被诉专利侵权的中国公司面对许多的挑战和风险。这些挑战就个案而不同。有几个肯定是值得讨论的。但是，讨论之前要明确：一个充分准备好的公司可以克服所有的这些挑战。

在专利诉讼中，最常见的挑战是成本问题，不单单是金钱成本，也包括人力资源成本。一个典型的专利侵权诉讼仅到开庭审理的程度就可能要花费超过500万美元和超过3年的时间。同样，它将占据公司管理团队几千小时的时间，因为需要从技术、研究开发、销售、营销、财务管理等团队处收集信息并分析。现实中，大多数专利诉讼都在开庭前就和解了。尽管如此，时间和金钱成本仍然不可忽视。

中国公司对美国的专利诉讼中最基础的知识理解还面临着一条很陡的“学习曲线”，更不用说其精深之处了。这个过程一般是比较对抗性的。不幸的是，在美国，诉讼是做生意常见的一部分。美国公司时刻准备利用美国的司法系统主动地维护自己的知识产权和市场份额。不论是中国还是其他国家的公司，只要想进入美国的市场，需要同样的做好保护自己知识产权的准备，同时也要准备好迎接竞争者的知识产权诉讼。为了防止市场上的其他竞争者趁其不备，美国公司往往在诉讼提起之前就做好了

准备。

美国诉讼系统中最大的区别之一就是取证程序，或诉讼双方交换信息的方式。取证程序的范围十分宽泛，并且是美国诉讼中最昂贵的环节之一。诉讼双方有权要求并往往能接收基本上所有能指向案件证据的信息。其中也包括公司最机密的商业秘密，当然，这样的信息在交换时一般有“保护令”对谁能接触该信息作出了限制。例如，最机密的信息只能由公司外代表双方的律师接触。类似的，就公司最机密的动作作证或接受讯问时，证人必须宣誓。不论如何交换信息，这都是一个侵入性非常强的过程。在一些辖区，该程序因为节奏很快而更加繁重。这使得在开庭之前将信息收集齐并审查都十分困难，更不用说调查并形成不侵权、无效和其他类型的抗辩。未能遵守取证程序将导致法院对其进行金钱上或证明责任上的处罚，甚至有可能导致法院对该公司作出缺席判决。

一旦取证完成，结案的方式有很多种，包括：双方和解、申请简易判决或开庭审判。如果案件开庭审判，案件可能由法官决定，但更可能是由门外汉组成的陪审团决定。尽管专利案件的技术性和复杂性，陪审团也有可能由一群没有很高教育并且/或者没

接第8页

有任何技术背景的门外汉们组成。在许多偏僻的辖区，中国公司可能还要面对陪审员对中国人负面的偏见。例如，非但不承认一家拥有许多专利的中国公司是世界上最有创造力的公司之一，一般的陪审员会有先入为主的偏见，认为又是一起关于“中国

假冒便宜货”的案件。不用说，对方的律师更会对这样的偏见大加宣传。在这方面，中国公司应当想方设法将案子弄到大城市和美国公认的技术中心的辖区审理，那里的陪审员更可能会开明一些。

3. 你对深陷美国专利诉讼中的中国公司有什么实用性的建议吗？

理解诉讼背后的商业目的。原告到底是一个想要法院发“禁止令”的竞争者，还是仅仅是想要你付专利权益金的“商标怪客”？观察其提出的诉求类型，你可以对解决纠纷制定不同的方案。一个“禁止令”将令你的产品不能进入美国市场，这显然是一个比付一点小钱，打发了一个专利诉讼要严重的多的问题。由于专利诉讼的成本非常高昂（例如就人力和财力的资源而言），许多公司在“商业上”更愿意支付专利权益金，而不愿意在法院上为专利的有效性和是否被侵犯争个你死我活。这样的诉讼经常被认定是“敲诈”；但是，这也是在美国法院挣扎着处理的现状。

尽早设计抗辩策略。专利权人也有风险。在诉讼中，经常出现专利被宣告无效或者判决涉案产品并不侵犯专利权的情况。为尽量达到较好的结果，在诉讼初期就仔细审视这些抗辩理由十分重要。这往往能让你知道你为做出最好的“商业”决定需要什么样的信息，并且/或者根据案情是否应当用法律解决问题。例如，有许多案件中，在专利被最终确认无效之前，原告已经收了好几十万美元的权益金了。在几乎所有这样的案件中，这笔权益金对原告而言都是意外之财，也不用被退还。所以，有时候被告也应当“抵抗到底”，直到专利被宣告无效、侵权的诉讼请求被驳回和/或原告提出更合理的处理方案。

同样，因为有些被告在取证阶段的后期才开始分析其抗辩的强弱，他们在支付对方权益金之前还承担了一笔昂贵的诉讼费用。许多情况下，上述分析在诉讼开始的几个月内就可以完成了。尽早分析你可

能用的抗辩让你能够知道是否或何时为避免不必要的诉讼费用而和解，也许还能作为早期的被许可人获得更优的许可条件。特别值得注意的是，如果你在一个“办案神速”的辖区（取证和开庭的程序十分快的辖区）被诉，这条建议尤其重要。

刻画你的“创新”过程。美国原告很可能想方设法造成对你方公司的偏见，所以将你的公司刻画成一个独立设计涉案产品的创新型公司就尤其重要。展示你们如何开发出你的产品，并/或展示你为该产品获得了专利权保护将有助你克服门外汉陪审员对你可能不利的偏见。

不要惧怕美国的取证规则。认真对待取证过程。向你的律师披露“有利的”和“不利的”证据，使他/她能在案件初期设计策略、决定如何处理。在许多时候，“有利的”证据可以有战略性的用途：证明原告在隐藏对其不利的证据，怎样可以破坏原告的诉请。同样，对被告“不利的证据”也许并不如它看上去那么糟糕。但是，不披露它将对你的案件造成更严重的伤害，因为原告可能陪审员面前把它突出——“看，被告在隐藏证据，他们不可信。”

形成你自己的专利组合。经统计，97%的专利诉讼在开庭之前就解决了。解决的方法有很多：不予受理、申请简易判决结案或者和解。绝大多数都是和解结案的。就此而言，中国公司如果能在案件初期就形成一个很强的抗辩并/或向对方主张自己的专利权的话，他们在美国专利诉讼中的筹码就增加了。如果你能向对方主张你的专利权，一般能导致双方达成交叉许可协议，或者合作经营。◆

Sheppard Mullin Beijing office
(美国盛智律师事务所北京代表处):

中国北京市朝阳区
建外大街1号
中国国际国贸中心写字楼1座15层
邮政编码: 100004
Telephone (电话): +86 10 5706 7500
Fax (传真): +86 10 5706 7555

Sheppard Mullin Shanghai office
(美国盛智律师事务所上海代表处):

中国上海市静安区
南京西路1717号
会德丰国际广场26楼
邮政编码: 200040
Telephone (电话): +86 21 2321 6000
Fax (传真): +86 21 2321 6001

Partners (合伙人):

Jenny Liu (廖钰燕) - jliu@sheppardmullin.com
Don Williams (魏廉) - dwilliams@sheppardmullin.com
James Zimmerman (吉莫曼) - jzimmerman@sheppardmullin.com

China Outbound Newsletter Coordinator (西游记协调者):

Cheng Xu (徐琤) - cxu@sheppardmullin.com

西游记
SheppardMullin