



美国知识产权 实务指南

目 录

CONTENTS

- 1 美国知识产权体系概述
- 2 美国发明专利
- 8 美国外观设计专利
- 12 美国植物专利
- 13 美国商标
- 17 美国专利诉讼
- 24 应对“337 调查”
- 29 美国外所推荐

一、美国知识产权体系概述

美国是当今世界上创新能力最强且最注重知识产权保护的国家之一，其知识产权保护体系已经非常完善，包括发明专利、外观设计专利、植物专利、商标、版权、专利诉讼等方面。随着科技、经济的迅速发展，知识产权保护所面临的问题也越来越多，美国也在不断地完善知识产权保护的法律，加快立法，加重侵权处罚，为企业在美国市场保护其知识产权提供了重要的程序保障和充分的表达机会。如今，美国已成为我国企业“走出去”的重要目标国家，而在美国做好知识产权保护的布局，有助于企业更好地进入美国市场，树立国际品牌形象，提升国际竞争力。



二、美国发明专利

1. 申请途径

申请美国发明专利，可以通过两种途径：

PCT 国际申请途径、《巴黎公约》途径。

【PCT 国际申请途径】

The logo consists of the text "WIPO | PCT" in a bold, sans-serif font. "WIPO" is in blue and "PCT" is in red, separated by a vertical bar.

依据《专利合作条约》，申请人可以向国际专利申请受理局（WIPO）提交一份 PCT 国际专利申请（可以要求中国发明或实用新型的优先权）。之后自国际申请日起（有优先权的自最早优先权日起）30 个月内向美国专利商标局（USPTO）提出进入美国国家阶段申请。

【《巴黎公约》途径】

The logo features the text "PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY" in a blue, sans-serif font, arranged in four lines. It is set against a light blue rectangular background.

通过《巴黎公约》途径申请美国专利，即申请人首次在一《巴黎公约》成员国提出国家发明或实用新型申请后 12 个月/外观设计专利 6 个月内向 USPTO 就相同的主体提出专利申请，并享受优先权。

要注意的是，在中国境内完成的发明或实用新型向海外申请专利时需要事先进行保密审查，否则此专利申请对应的中国专利申请将不能被授予专利权。

2. 法律依据

美国专利申请法律依据为美国法典第 35 编（即美国专利法 35 U.S.C.）及美国联邦法规第 37 编（即美国专利法实施细则 37 C.F.R.）。

3. 授权的实质性条件

（1）新颖性（novelty）

发明创造在有效申请日前未被现有技术或抵触申请公开。

（2）创造性/非显而易见性（non-obviousness）

对所属领域的技术人员来说，发明创造相对于现有技术是非显而易见的。

（3）单一性（restriction requirement）

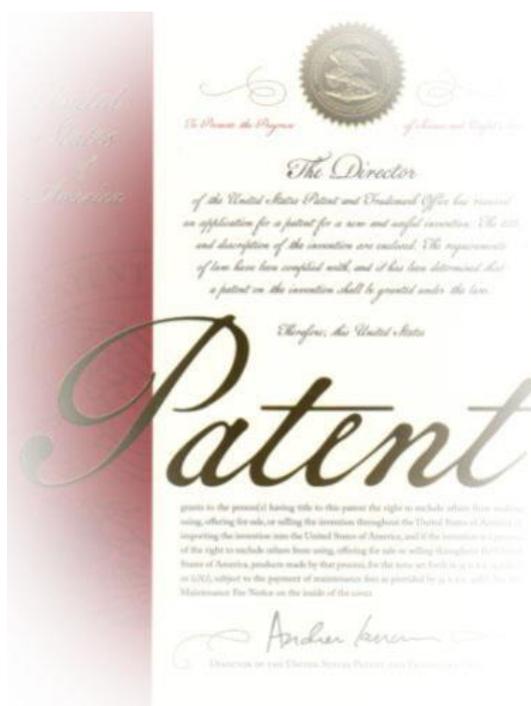
一项专利申请保护一项发明创造。

（4）不能重复授权

同样的发明创造只能授予一项专利权。

（5）说明书应满足的要求

专利申请的说明书应以完整、清楚、精简、精确的术语公开，并且应是所属领域的技术人员能够实现该发明的技术方案。



4. 申请文件及流程

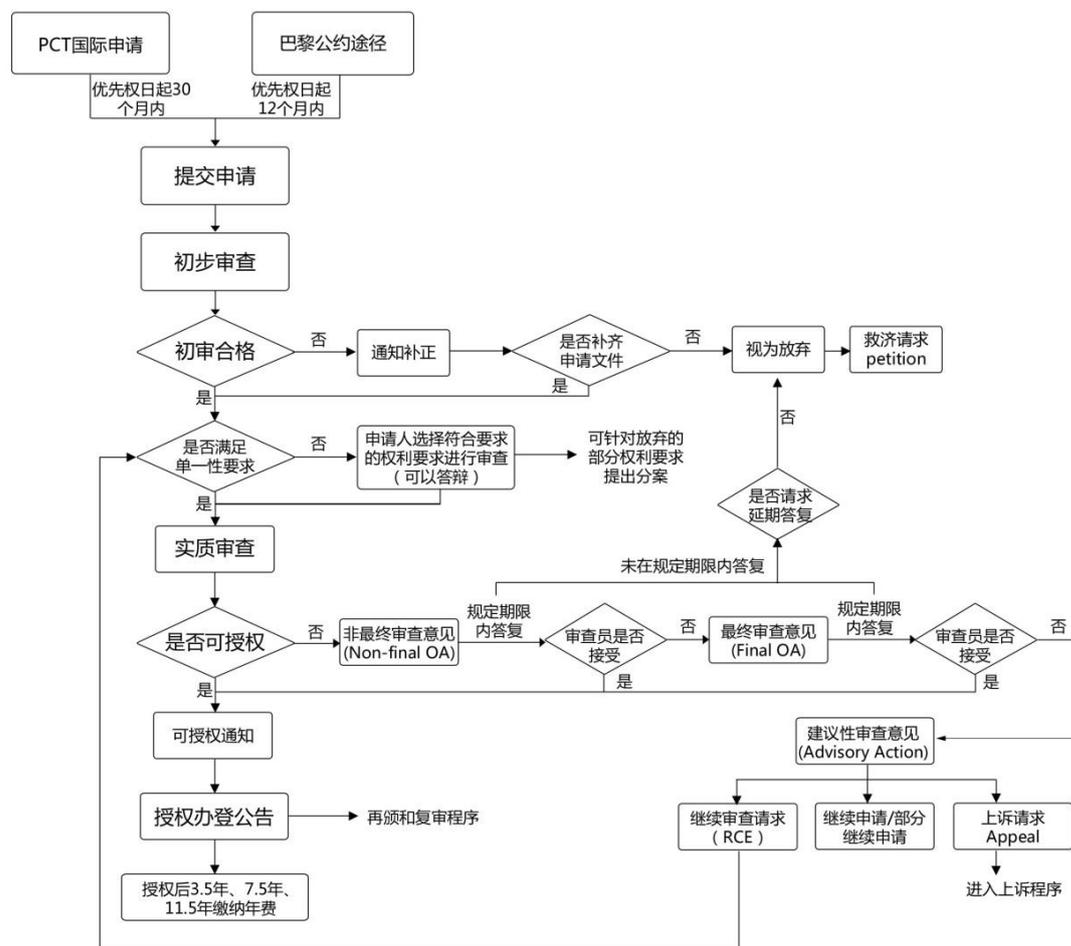
(1) 申请文件

PCT 途径进入美国所需申请文件		
1	请求书	
2	PCT 国际公开文本（英文）	包括说明书、权利要求书、说明书附图、说明书摘要、摘要附图
3	修改文本（英文）	如根据 PCT 条约第 34 条进行修改，则需提供国际初审报告及修改后的文本和修改对照页；如根据 PCT 条约第 19 条或第 28/41 条进行修改，则需提供修改后的文本和修改对照页
4	发明人资格声明	表明自己是本专利的发明人，并对提出的文件负责
5	转让证明	申请人非发明人的情况下，由发明人签署将专利申请的权利转让给申请人
6	信息披露声明	申请人所知晓的所有在先技术相关信息
7	代理委托书	

《巴黎公约》途径进入美国所需申请文件		
1	请求书	
2	申请文本（英文）	包括说明书、权利要求书、说明书附图、说明书摘要、摘要附图
3	优先权证明文件（如有）	由国知局出具的优先权证明文件
4	发明人资格声明	表明自己是本专利的发明人，并对提出的文件负责
5	转让证明	申请人非发明人的情况下，由发明人签署将专利申请的权利转让给申请人
6	信息披露声明	申请人所知晓的所有在先技术相关信息
7	代理委托书	

(2) 申请流程

一般从提交应用到审查需要 1 年半左右，如未收到审查意见直接授权，最快可 2 年领证。



5. 再颁和再审程序

美国的再颁和再审程序与中国专利程序有明显不同。中国发明专利授权后，如发现文件中存在缺陷，一般无法进行修改，而美国专利如果出现这种情况就可以利用再颁程序进行修改，这对于专利权人来说是一个能更好保护自己专利的机会。中国的复审是基于被驳回的专利申请提出的，而美国的再审指在专利权有效期内，任何人包括第三方、专利权人或美国专利商标局均可以根据在先公开的文献，向美国专利商标局提请单方再审的请求，是授权后无效的工具。

(1) 专利再颁程序 (Reissue application)

美国专利的再颁程序是指允许专利权人从专利正式授权日开始，重新申请启动该申请的审查。美国专利法规定，如果专利申请人提交的文件中有缺陷导致专利权全部或部分不能实施或无效的，可以通过专利再颁程序，经过修改再重新授予专利权。需要注意的是，美国专利再颁请求需要在自专利授权日起两年内提出。

(2) 专利再审程序

美国专利的再审程序包含单方再审 (Ex Parte Re-examination, EPR)、多方再审 (Inter Partes Review, IPR) 和授权后再审 (Post Grant Review, PGR)。

单方再审和多方再审的差别在于：单方再审中，请求人仅有一次答辩的机会，

之后无法介入再审程序，因此审查较快，而多方再审

中，请求人与专利权人全程参与再审程序。单方再审与多

方再审的相同点在于：再审理由仅限于新颖性与创造性理

由，证据仅限于在先专利和公开出版物。



而授权后再审与其他两种再审的差别在于：授权后再

审必须在自授权日起 9 个月内提出，且再审理由不仅限于新颖性与创造性。

6. 主要费用一览

美国发明专利需要根据企业人员规模来选择合适的实体进行申请。

大实体：企业人员规模大于 500 人，官费无减免；

小实体：企业人员规模小于 500 人，官费减免 50%；

微实体：满足小实体的要求，之前不得提交超过 4 个美国专利申请，在递交专利申请前一年的总收入不得超过 3 倍的中等家庭收入，不得将专利申请转让给在递交专利申请前一年的总收入超过 3 倍中等家庭收入的实体，官费减免 75%。

主要费用项目	官费（单位：美元）			国外律师代理费（单位：美元）
	大实体	小实体	微实体	
申请费（包含申请费、检索费、实审费）	1820	910	455	750-1500
答复审查意见（每次）	-	-	-	250-450/小时
第一次继续审查请求费	1360	680	340	250/小时
第二次起的继续审查请求费（每次）	2000	1000	500	250/小时
授权费	1200	600	300	600-1000
授权后 3.5 年年费	2000	1000	500	300-500
授权后 7.5 年年费	3760	1880	940	300-500
授权后 11.5 年年费	7700	3850	1925	300-500

* 国外事务所采用不同律师的收费标准不同，表中价格仅供参考。



三、美国外观设计专利

1. 申请途径

申请美国外观设计专利，仅可通过《巴黎公约》途径向美国专利商标局申请途径，不可通过 PCT 国际申请的途径进行申请。

2. 中美外观设计专利的异同

	中国	美国
分类	洛迦诺分类	洛迦诺分类及美国外观设计分类
审查制度	初审	实审
不丧失新颖性的宽限期	6 个月	12 个月
图片要求	可以使用照片或彩色图片	除非提出请求，否则不可使用照片或彩色图片
其他不同制度	相似外观合案申请制度	加快审查制度
保护期限	2021.6.1 起提交的申请，自申请日起 15 年（新版专利法）	自授权日起 15 年
重要的相同点	2021 年 6 月 1 日起，中国外观设计给予局部外观设计专利保护，与美国外观设计相同。	



3. 授权的实质性条件

(1) 装饰性 (ornamentality)

外观设计专利应具有一定的美感，应注意的是，外观设计只保护装饰性特征而不保护技术性特征。

(2) 新颖性 (novelty)

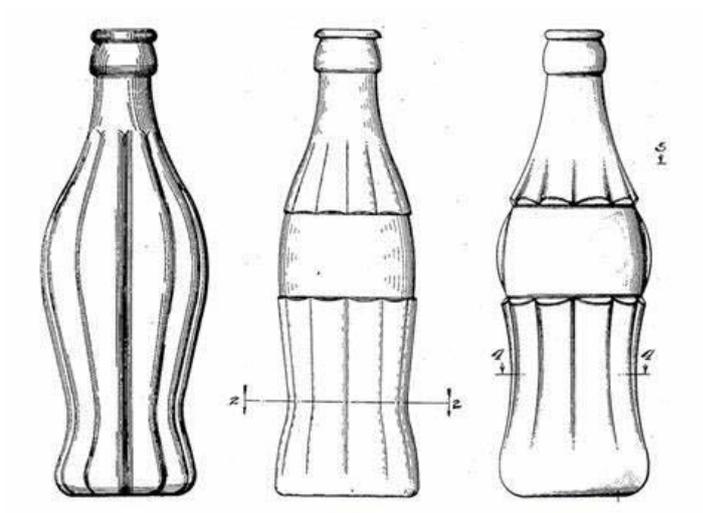
外观设计专利应当不属于现有技术。

(3) 非显而易见性 (non-obviousness)

对所属领域的技术人员来说，外观设计专利相对于现有外观设计是非显而易见的。

(4) 明确性 (definiteness)

外观设计提交的图片必须明确表达相对应的外观设计。



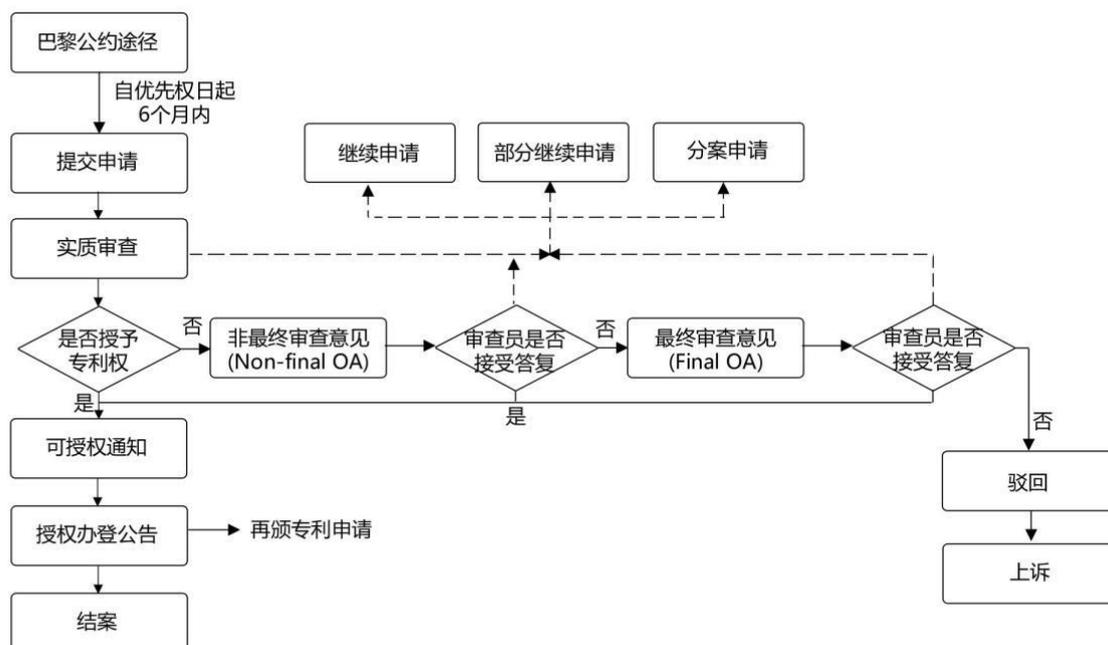
4. 申请文件及流程

(1) 申请文件

《巴黎公约》途径进入美国所需申请文件		
1	请求书	
2	申请文件（英文）	包括说明书、权利要求书、外观设计六视图（黑白线条图）
3	优先权证明文件（如有）	由国知局出具的优先权证明文件
4	发明人资格声明	表明自己是本专利的发明人，并对提出的文件负责
5	转让证明	申请人非发明人的情况下，由发明人签署将专利申请的权利转让给申请人
6	信息披露声明	申请人所知晓的所有在先技术相关信息
7	代理委托书	

(2) 申请流程

从提交申请到进入审查一般需要 1 年左右，如未收到审查意见直接授权，最快可 2 年领证。



5. 主要费用一览

美国外观设计专利需要根据企业人员规模来选择不同的实体进行申请。

大实体：企业人员规模大于 500 人，官费无减免；

小实体：企业人员规模小于 500 人，官费减免 50%；

微实体：满足小实体的要求，之前不得提交超过 4 个美国专利申请，在递交专利申请前一年的总收入不得超过 3 倍的中等家庭收入，不得将专利申请转让给在递交专利申请前一年的总收入超过 3 倍中等家庭收入的实体，官费减免 75%。

主要费用项目	官费（单位：美元）			国外律师代理费（单位：美元）
	大实体	小实体	微实体	
申请费（包含申请费、检索费、实审费）	1020	510	255	750-1500
答复审查意见（每次）	-	-	-	250-450/小时
授权费（含 1-15 年年费）	740	370	185	750-1500

* 国外事务所采用不同律师的收费标准不同，表中价格仅供参考。



四、美国植物专利

1. 申请途径

申请美国植物专利, 仅可通过《巴黎公约》途径向美国专利商标局申请途径, 不可通过 PCT 国际申请的途径进行申请。



2. 主要费用一览

主要费用项目	官费 (单位: 美元)			国外律师代理费 (单位: 美元)
	大实体	小实体	微实体	
申请费 (包含申请费、检索费、实审费)	1320	660	330	2000-3000
答复审查意见 (每次)	-	-	-	250-450/小时
授权费 (含 1-15 年年费)	840	420	210	750-1500

* 国外事务所采用不同律师的收费标准不同, 表中价格仅供参考。

五、美国商标

1. 申请途径

申请美国商标，有两种途径：马德里商标指定美国途径、直接向美国专利商标局申请途径。

【马德里商标指定美国途径】



马德里体系是商标国际注册体系，申请人在国内提交商标注册申请后，基于相同的商标向世界知识产权组织（WIPO）提交申请，并在申请时指定美国。

【直接申请途径】



直接向美国专利商标局提交申请，在申请时确定申请基础，由美国专利商标局进行审查。

2. 中美商标申请比较

	中国	美国
申请原则	在先申请原则	在先使用原则
申请基础	无	5 种基础（详见下文）
续展方式	每 10 年续展，不需要提供使用证据	第 5-6 年提交使用声明及使用证据，同时每 10 年续展，需要提交使用声明及使用证据

3. 申请基础

与国内商标不同的是，美国商标在提交申请时，必须指定商标申请的“基础”：

(1) 以实际使用为基础提交申请：

提交时需要同时提交使用证据

(2) 以意图使用为基础提交申请：

收到可授权通知后需要提交使用证据

(3) 以外国已注册商标为基础提交申请：

提交时需要同时提交外国商标注册证书及翻译

(4) 以外国优先权为基础提交申请：

需要在优先权期限内提交，同时提交外国优先权证明文件

(5) 以延伸国际注册保护至美国为基础提交申请：

提交马德里国际申请，指定美国



4. 申请文件及流程

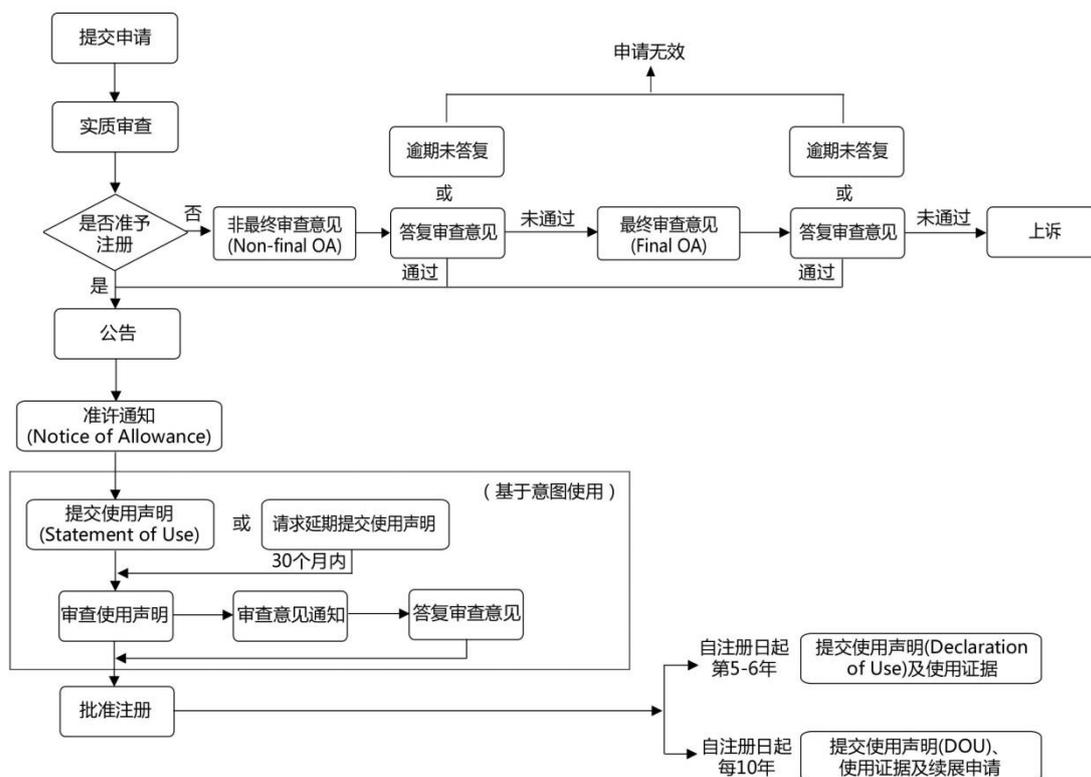
(1) 申请文件

马德里商标指定美国途径所需申请文件		
1	国内基础申请	需要在国内已有提交的商标申请
2	申请书	包括申请人名称（英文）、申请人地址（英文）
3	商标标样	
4	商品项目	根据《美国商品项目表》，填入需要注册的商品项目
5	MM18 表格	意图使用声明，需申请人签署
6	代理委托书	

直接申请美国商标所需申请文件		
1	申请书	包括申请人名称（英文）、申请人地址（英文）
2	商标标样	
3	商品项目	根据《美国商品项目表》，填入需要注册的商品项目
4	商标申请基础	指定商标申请的基础
5	使用证据（如有）	如果选定以实际使用为基础
6	优先权证明文件（如有）	如果选定以外国优先权为基础
7	中国商标注册证（如有）	如果选定以外国已注册商标为基础
8	代理委托书	

(2) 申请流程

从提交申请到进入审查一般需要 0.5 年左右，如未收到审查意见直接授权，最快 1 年可领证。



5. 主要费用一览

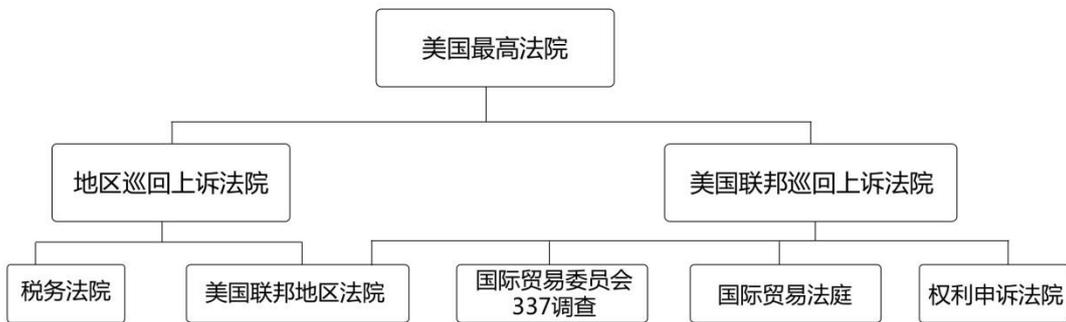
主要费用项目	官费（单位：美元）	国外律师代理费（单位：美元）
申请费（每类）	350	500-1000
答复审查意见（每次）	-	300-500/小时
提交使用声明及证据（每类）	100	500-1000
授权费	100	750-1500
提交第 5-6 年使用声明及证据	425	500-750
续展费	525	500-750

* 国外事务所采用不同律师的收费标准不同，表中价格仅供参考。

六、美国专利诉讼

1. 司法体系

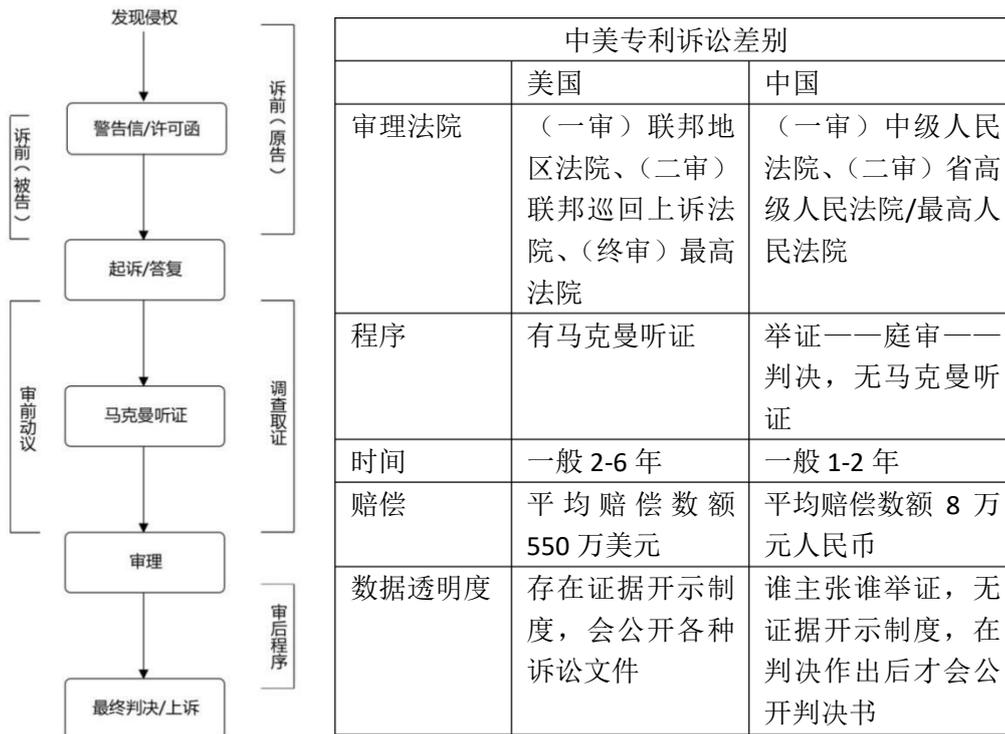
美国联邦地区法院是专利侵权纠纷的初审管辖法院，对联邦地区法院裁决不服的任何一方当事人可以上诉至美国联邦巡回上诉法院，对联邦巡回上诉法院裁决不服的，可以向美国最高法院提出复审理求。



2. 基本程序

美国专利诉讼一般需要 2-6 年，主要包括诉前警告、提出诉讼、调查取证、马克曼听证、审前动议、审理、审后程序等主要程序。





3. 面临风险

被诉专利侵权，企业可能会面临以下风险：

(1) 侵权赔偿

美国专利诉讼素以高额赔偿闻名。2020 年，联邦地区法院的专利案件中出现了若干巨额赔偿，其中在 VLSI Technology LLC v. Inter Corporation 案中，被诉企业被陪审团认定赔偿 21.8 亿美元。



另外，如果被裁定故意侵权，企业可能面临高达三倍的侵权赔偿，以及在特定情节下负担对方律师费用的代价。

(2) 丧失市场

美国专利诉讼中，联邦法院有权颁布三种形式的禁令：永久禁令、临时禁令、暂时禁令。涉及中国被诉企业方面，在 *Illumina Inc. et al. v. BGI Genomics* 案中，法官针对 BGI Genomics 的涉案产品颁布了临时禁令。

如果法院发出永久禁令，则被告将被禁止在美国生产或销售被诉侵权产品，这将极大地影响企业的市场与长远发展。



(3) 诉讼成本

除损害赔偿金外，潜在的诉讼成本也是十分昂贵的，包括律师费用（几十万至几百万美元）、差旅费用（一般为律师费用的 25%）、调查取证费用等，近年来更有逐年增高的趋势。



(4) 企业形象

专利诉讼还会耗费企业主要管理、技术、财务人员的大量时间，影响企业的正常经营，伤害企业商誉而流失客户，造成业务机会损失等。



4. 应对策略

(1) 诉前策略



【原告策略】

在起诉前，原告应做好充分的准备，包括：1、查明侵权事实，初步搜集相关证据，确定侵权行为人；2、确认自身专利权的有效性、可实施性，分析专利权可能被无效或认定不侵权的可能性；3、确定案件的价值和商业目标，估算侵权利益损失，计算潜在的损害赔偿金或许可使用费；4、判断诉讼前景，分析获得法院禁令的可能性；5、了解诉讼可能带来的商业风险等。

原告还应考虑以下几个问题：1、起诉谁？选择被告时应考虑诉讼风险、侵权证据是否充分、侵权获利数额是否明晰、双方专利实力对比等重要因素。2、何时起诉？选择恰当的起诉时机也是作为原告的企业应当考虑的重要问题。如果涉案专利技术的市场周期短或侵权行为已十分严重，则应尽快提起诉讼，减少损失；如果涉案专利技术的市场周期长或者专利权人实施专利技术的能力不充分时，可以考虑在提起诉讼前与侵权人进行深入沟通，以达成许可协议为主要目的。3、在哪里起诉？美国不同联邦地区法院的审理效率、审理结果会有差异，可根据自己想要的结果，分析不同地区法院的特点后，选择相应的联邦地区法院提出起诉。



【被告策略】

企业收到警告信时，不必惊慌，可以先从以下几个角度考虑如何应对：1、是否侵权？对产品是否侵权及专利权是否有效进行评估；2、价值评估。对警告信中所列商品的商业价值进行评估，同时对诉讼可能需要的费用、可能带来的损失进行评估。3、可否反诉？分析企业是否有专利可以进行反诉或与对方达成交叉许可。4、可否和解？了解双方在市场的相对定位，看是否能与对方在诉前达成和解。5、联合他人。了解是否还有其他被告，看是否能联合对抗。6、转移管辖权。如果原告已经选择对其更有利的审判地，可以考虑利用一定方法对审判地进行转移。

(2) 应答诉状

在美国打专利官司耗时耗钱，被告的企业可以从成本利益、市场、自身发展等角度出发综合考虑，是否应答诉状。

如果被告企业决定应诉，可以选择和委托美国专业的律师事务所，分析诉状，研究抗辩理由。被告在应答诉状中可以考虑采取的抗辩理由主要有：1、主张没有侵犯专利权。主要包括专利客体不同和提出专利权无效两方面。2、不视为侵犯专利权的行为，以不承担侵权责任进行抗辩。包括：已得到专利权人授权、在先使用、科学实验目的的使用、超过损害赔偿主张时效、懈怠和禁止反悔的情形等。3、主张专利权不可实施。包括专利权的获取不公正以及专利权滥用和垄断等。

(3) 调查取证

不同于中国诉讼中谁主张谁举证以及当事人申请法院调查取证的制度，美国诉讼中的每个当事人都有义务向对方提供相关的资料和信息。调查取证是诉讼中费用最高且最具破坏性的环节，并且将影响案件的走向、争议焦点，甚至最终决定谁是胜诉方。



当事人可以采取策略性的调查取证方法，将注意力集中在案件的重要问题上，从而降低费用，避免与对方取证过程中矛盾升级而被法官责备甚至惩罚。

(4) 马克曼听证会

马克曼听证会是由法官在陪审团开始审理专利诉讼案件前，通过听证程序先行界定权利要求用语的范围和含义。马克曼听证会之后，法官会作出专利权利要求解释的判决。权利要求解释是专利诉讼中首个重要里程碑，通常对不侵权和无效问题起关键作用，极大影响案件结果。



当事人应挑选权利要求中可能影响专利侵权和无效的关键词语，向法官建议符合已确立主题且有利于自己胜诉的权利要求解释。

(4) 审前动议程序

【临时禁令】

为避免发生无法弥补的损害，原告可以在诉讼开始时向法院申请临时禁令，阻止销售侵权产品。临时禁令的效力从发出禁令时开始至诉讼结束时截止。

在请求颁发临时禁令时，原告必须证明：1、在实体法上，原告有胜诉的可能；2、如不签发禁令，将对原告产生无法弥补的损失；3、如不签发禁令给被告造成的困难大于签发禁令给被告造成的困难；4、禁令不会对公共利益产生影响。

【简易判决】

在马克曼听证会后、庭审前，如果当事人认为没有重要事实上的争议存在时，可以请求法官未经陪审团庭审而依法以简易判决宣判其胜诉。简易判决可以避免



案件进入复杂且昂贵的庭审过程，即使法官仅就部分案件事实作出简易判决，也可以精简庭审流程，从而达到节省时间、金钱、精力的目的。

(5) 审理程序

在马克曼听证会结束后，且诉讼当事人均已履行披露义务，诉讼即可进入审理程序。审理过程主要包括当事人对案件进行陈述、证人询问和法庭辩论等环节。

(6) 和解策略

在美国，超过 90% 的专利案件以和解告终，企业在选择和解前，需要明确自己的商业目标，当和解条件能够实现商业目标时，可以考虑达成和解。

七、应对“337”调查

1. “337”调查概述

337 调查，是指美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，简称 USITC）根据美国《1930 年关税法》（Tariff Act of 1930）第 337 节（简称“337 条款”）及相关修正案进行的调查。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，目的为禁止一切不公平竞争行为或向美国出口产品中的任何不公平贸易行为。

2. 调查程序

337 调查的主要程序包括：申请、立案、应诉、听证前会议、取证、听证会、行政法官初裁、委员会复议并终裁、总统审查。

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



3. 处罚结果

如果 USITC 认定进口产品在美国市场上侵犯了知识产权,可能面临的处罚有:

(1) 普遍排除令

禁止被申请人的产品, 以及所有同类侵权产品进入美国市场。

(2) 有限排除令

禁止被申请人的侵权产品进入美国市场。

(3) 禁止令

禁止继续销售、库存、宣传、广告等已经进口到美国的侵权产品。

(4) 同意令

申请人和被申请人联合提交和解动议, 同时保留 USITC 的管辖权。

(5) 扣押和没收令

如果 USITC 曾签发过排除令的产品, 有关企业试图再次进口至美国市场, 则 USITC 会签发扣押和没收令, 海关将依据该文件对侵权产品进行扣押和没收。

(6) 罚款

在签发排除令和禁止令后, 有关企业如果违反 USITC 的命令, 将面临 10 万美元/日的罚款或相当于其每日违令输入产品的美国国内价值 2 倍的民事处罚, 两者中取其高者。

(7) 临时救济措施

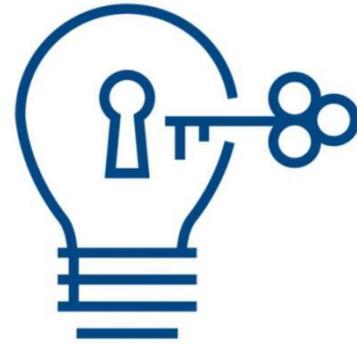
申请人可以在提交调查申请的同时, 请求 USITC 采取临时救济措施, 如临时禁止令和排除令。



4. 应对策略

(1) 做好知识产权布局

国内企业在进入美国市场前，应做好知识产权布局，积极开发自主知识产权，提早规划如何规避知识产权风险，尽量在研发初期就将新产品的侵权风险降到最低。



(2) 积极应诉

在成为 337 调查的被申请人时，过去许多国内企业因为害怕在海外打官司或担心巨额诉讼费用而畏诉、弃诉或急于达成和解，后果可能是直接放弃巨大的美国市场。我们建议，面对 337 调查，企业应在权衡利弊后，聘用专业的律师团积极应诉。



(3) 选择专业的律师团队

应对 337 调查，美国的律师更熟悉美国的法律，专业水平高，可以保证诉讼的质量和效果，但随之而来的是每小时高达 500-800 美元的收费，并且与企业的沟通也会因语言、时差等原因存在一定的困难；中国律师的诉讼费较之美国律师而言较低，虽然对 337 调查的处理上没有当地律师那么熟悉，但在证据收集、企业沟通方面有较强的能力，同时也可从国内知识产权诉讼的角度提出建议。我们建议，面对 337 调查，企业应选择中西合璧的专业律师团队，应对诉讼。

(4) 寻找知识产权的漏洞

337 调查中，专利和商标的案子占了大多数，如企业被诉侵犯的是专利权，

则可以与律师团队沟通，寻找相关专利稳定性和可执行性方面的存疑之处，分析涉案产品是否侵权，是否可对该专利进行无效，该专利是否不可实施，同时分析己方是否有专利可进行反诉。如企业被诉侵犯的是商标权，则可以与律师团队沟通，搜集商标在先使用证据，分析是否能利用自身的证据无效对方商标。

（5）联合应诉

多家涉案企业可以选择联合应诉，整合资源共享证据，分摊昂贵的诉讼费用，降低企业应诉成本。重视行业协会的做作业行业协会可以最大限度地聚集全行业的力量，集体应诉，分摊诉讼费用。

（6）及时改变产品工艺或制造方法

USITC 不限制经过合理规避设计后的产品进入美国市场。如果产品的侵权可能性较大，可以通过研究设计不同于涉案产品的新产品来规避专利权。

（7）和解

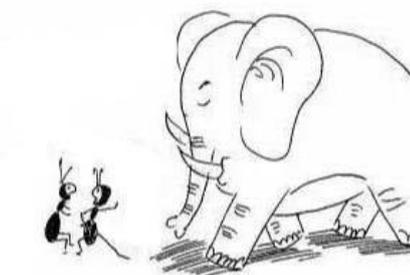
双方当事人可以通过签订和解协议解决争议，终止 337 调查。



5. 相关案例

(1) “蚂蚁”对“大象”的胜利

轰动一时并受到广泛关注的美国橡胶防老剂 337 调查案在圣奥的据理力争下取得了决定性胜利。作为全球行业巨头美国富莱克斯公司



好比“大象”，而当时的圣奥就好比“蚂蚁”，只有几千万销售额。但圣奥与富莱克斯 3 年的官司，最终的结果是“蚂蚁”战胜了“大象”。美国联邦巡回上诉法院 2007 年 12 月 21 日作出裁定，撤销并驳回下级 ITC 的裁决。此前，ITC 判定圣奥侵犯了美国富来克斯公司的专利，美方颁发了有限排除令。对此圣奥公司向美国联邦巡回法庭提出上诉。2007 年 12 月 21 日美国联邦巡回上诉法院就该上诉作出判决：称 ITC 认定圣奥侵权的判决，是基于其对富来克斯公司有关权利要求中“控制量”一词的错误解释而作出的，圣奥并无字面侵权，ITC 的判决被驳回。

(2) 行业协会协助下的完胜



2016 年，我国平衡车企业先后遭遇了 3 次“337 调查”，其中原告都请求 ITC 颁发普遍排除令，一旦成功，原告以外的所有平衡车企业都将无法进入美国市场。在此情况下，中国机电产品进出口商会迅速成立了平衡车分会。平衡车分会在商务部和中国机电产品进出口商会的指导下，联合地方政府，分别在深圳和杭州召开了共同应诉“337 调查”协调会，并以杭州骑客公司为主导，聘请律师积极应诉。2017 年 7 月 28 日，USITC 决定不对行政法官的裁定进行复审，调查以被告胜诉告终。

八、美国外所推荐



WilmerHale 律所已有百年的历史，其律师曾担任过美国总统尼克松的辩护律师。2020 年，WilmerHale 被“全美律师产业大奖”评为年度律所，被《美国新闻与世界报道》评为专利法领域年度律所。其总部位于华盛顿，在全美、欧洲、亚洲设立了 13 家分所，拥有专业律师 1000 余人。



Alston & Bird 律所是一家百年大所，被《美国新闻与世界报道》评为 2021 年最佳律所的第一梯队成员，同时被评为建筑法领域年度律所，2021 年全美领军律所，2019 年业务量排名全美前 20 律所。其在全美、欧洲、亚洲设立了 13 家分所，拥有专业律师 1000 余人。



Oblon 律所被《美国新闻与世界报道》评为 2020 年最佳律所，被《企业法律顾问协会杂志》评为全美 500 强律所，被《今日知识产权》评为最佳专利事务所第一名。Oblon 的总部位于亚历山大市美国专利商标局附近，并在日本东京开设分所，是全美专职于知识产权法领域最大的律师事务所之一。



Cantor Colburn 律所被《美国新闻与世界报道》评为知识产权诉讼领域第一梯队律所、商标法领域第一梯队律所、版权法领域第一梯队律所。其已拥有超 50 年历史，拥有百余名专业代理人，在美国哈特福德、华盛顿、亚特兰大、休斯顿、底特律均设有办公室。

数据来源：

美国律师协会 <https://www.americanbar.org>

美国专利商标局 <https://www.uspto.gov>

美国新闻与世界报道 <https://bestlawfirms.usnews.com>