

代理一起美国 337 条款专利侵权调查案的几点体会

李忻

2012 年初美国 NEPTUN 公司指控美国、中国的十几家公司侵犯其调光灯专利，向美国国际贸易委员会提起美国海关法 337 条款调查，请求确认被诉十几家公司的调光灯产品专利侵权，请求在美国市场封杀这些公司的调光灯。在该专利侵权调查案中，本人及吕金朝等律师代理了国内的一家公司。

美国 NEPTUN 公司可谓是来势汹汹、杀气腾腾。他们请求美国国际贸易委员会签发永久的市场禁入令 (EXCLUSION ORDER)，禁止涉案调光灯以任何形式进入美国。同时还请求美国国际贸易委员会签发终结令 (CEASE AND DESIST ORDER)，终结国内生产的涉案调光灯在美国销售。美国 NEPTUN 公司以终结者 (TERMINATOR) 的身份出现，寻求将国内调光灯照明企业赶出美国市场。

回顾本案，从法律层面看有以下几点经验值得和大家分享：

1、**不畏惧**：面对欧美国家的各种民事诉讼、行政查处、司法程序，应该大义凛然，勇敢面对，不能畏惧，更不能畏缩、撤退。其实欧美公司同行“内斗”乃家常便饭，比如电脑行业微软告戴尔，戴尔告英特尔；手机芯片巨头高通告博通，博通告摩托罗拉。商海如江湖，江湖随时有风浪。我们的产品与品牌要走向世界，首先就要炼胆，要闻告不惊，泰然处之，把纠纷看成是正常的商业风浪，不能闻告色变，闻告就躲，闻告就逃。躲与逃正好让对手不费吹灰之力就把我们赶跑、击败。以前国内有些企业便是因为不应诉，而退出了美国的市场。

2、**早准备**：诉讼是欧美市场竞争的主要手段之一。把竞争对手拖入诉讼，尤其是把成长、发展中的公司拖入诉讼、卷入诉讼，直至把竞争对手置于死地，是商业竞争中惯用的手法。当然也有不乏江湖中浑水摸鱼之辈，精心设计、准备、制造诉讼，从中获得不菲的金钱回报，他们并非真的要打击对手。当我们的产品进入欧美市场前就要做好随时被人告的准备。我们要审查：

- 公司产品贴的商标是否有问题？
- 有没有完整的商标许可使用协议或完整的商标许可使用条款？
- 公司产品使用的技术是否有问题？
- 是否签署了完整的、有效的技术许可使用协议？
- 当我们贴别人的商标、品牌，当我们使用别人的技术、部件的时候，我们是否

得到免责的承诺与保证？

- 公司产品的定价是否有低价倾销问题？
- 是否为公司的产品购买了产品责任险？

一旦有人起诉，我们要经得起被人告，我们要有充分的证据进行抗辩而使自己清白，或者我们有免责条款可以从纠纷中解脱出来，让别人去应诉、去抗辩、去付律师费。

3、**及时应诉：**我们要消除对签收法律文书的错误理解。

很多人套用中国诉讼的习惯思维，认为法律文书需要通过法庭送达，如果不是法庭送来的文书，可以不予理睬。此乃谬也。在美国法律文书的送达基本上通过律师来进行的，法院工作人员只负责签发。

也有人认为，如果不是通过外交途径送达的法律文书，送达无效，可以不予理睬。这要区分什么性质的案件和诉讼。反倾销、反垄断、337 条款，等等行政查处的案件不需要借助外交途径送达。

也有人认为不签收送达文书，或拖延签收送达文书，就可以拖延时间，或让对方找不到被告，从而可以躲避诉讼。此乃大错特错！一旦立案通知、诉状、应诉通知寄来，应该签收，而不是退回。我们不能用国内的法律概念来理解国外寄来的应诉通知、传票。即使不签收这些文件，也不影响案件的审理。不签收、拖延签收只会延误战机，使公司陷入被动，甚至完全失去抗辩的机会。

签收完送达的法律文书后，应该注意通知中规定的期限，立即准备应诉，千万不能错过了期限。

4、**请专业、有经验的律师应诉：**在美国打官司，我们还要消除一些错误的理念。

第一：不能把诉讼文书翻译成中文后，再来讨论如何应对。英文的诉讼文件，再好的翻译也只能表达七八成的意思，尤其是那些专业术语，很难找到相对应的能全面准确表达其意思的中文。如果看不懂英文，许多翻译出来的内容只能靠猜来理解其含义。

第二：不能用国内诉讼的一些概念来理解国外的诉讼，诸如：拿国内诉讼中的立案、起诉状、答辩状、举证、举证责任、开庭，等等概论来理解国外诉讼中相对应的概念，两者之间的内涵相距甚远。

第三：不要考虑争议标的或争议金额。在美国打官司，法院只收挂号费，金额几十元到百来块不等。原告起诉时可以提无比大的天文数字，也可以暂时不提具体金额。无论争议金额多大，对公司都是大案，不能掉以轻心。

第四：要放弃“谁主张，谁举证”的思维。美国的诉讼程序为的是揭露案件的全部真相，以寻求公正的裁判。原告只要在起诉状里陈述了基本的案情和支持其请求的基本证据就可以立案。接下来原告、被告便有义务全面、充分地披露证据。原告、被告都有权利叫对方提供证据，如果对方不提供，可以请求法官签发命令，责令对方提供。原告、被告也可以申请对方的涉案人员作证，如果他们拒绝出庭，法庭可以发出传票（SUBPEONA），传唤其作证。诉讼当事人不能隐瞒任何证据，不能隐瞒任何事实，不能说慌，不能欺骗，不能拒不提供自己掌握的证据。

第五：改变对证据原件与复印件、打印件的思维。在美国区分证据原件与复印件意义不大。美国的证据规制将证据分为图、文、音、像的记录（RECORDING）、证人（WITNESS）的陈述。文字记录除传统的纸质文件外，现在最多的是电子邮件及其附件。因此不能把电子信当成不是原件，也不能认为电子信的证明力较低。

第六：不要把美国的诉讼看得太神秘，不要怕在美国打官司。在美国打官司当然要花美元、花大钱，在美国人生地不熟，美国的司法程序复杂，这些让我们感到既惧怕，又神秘。但是，美国处理纠纷的法庭是一种服务机构。老百姓有纠纷来喊冤，是寻求法庭的帮助来解决争端。在美国原告叫投诉人（COMPLAINANT，一般不叫 PLAINTIFF），被告叫应诉人或答辩人（RESPONDENT，不叫 DEFENDANT）。因此双方的地位起码在心里上是平等的。双方可以充分利用这个平台打官司、寻公正。法庭一般还没有审理期限，有冤尽管喊，不平尽管鸣。关键是看你如何应用这个平台争取自己的权利、维护自己的利益。

美国的诉讼完全不同于中国的诉讼。美国的诉讼对美国的律师而言都要求专业分工，尤其是在美国国际贸易委员会的诉讼、美国司法部提起的诉讼，绝非一般的律师、律所能胜任。

我们在这次诉讼中，凭我们的知识与经验，制定了严密的应诉及反攻策略，迅速瓦解了美国 NEPTUN 公司的攻势，使案件短时间内急转直下，把不想谈判的原告拉回谈判桌，最后达成和解，使我方摆脱纠缠、节省开支，并永远扫清了调光灯在美国市场的专利障碍物。

2012年5月15日