

# 企业遇诉陷瓶颈，海外援助护远航

## 一、基本案情

被告Y公司是一家设立在华盛顿的有限责任公司，主营业务范围为户外桌椅、中板箱和其他草坪和花园产品等。在国内的经营实体为上海Z网络科技有限公司(下称“Z公司”)。Z公司，成立于2013年，其业务范围广泛，涵盖多个国家和地区，主要业务包括跨境电商，涉及的产品线包括汽车配件、汽车用品及改装配件等。公司自成立以来，发展迅速，销售额每年以爆炸式增长，目前合作工厂覆盖全国，每日处理订单近万件。此外，公司还以上海为总部，在广州、深圳、美国和香港设立了分子公司，致力于引领中国跨境电商的发展。

P公司是一家设立在密歇根州的有限责任公司，专注于生产各种塑料、金属和木质的消费品。其主营业务包括了折叠桌椅、百叶窗、甲板箱以及其他草坪和花园产品等，同Z公司是竞争对手关系。

P公司于2023年9月在美国华盛顿地区法院起诉Z公司的户外收纳柜产品侵犯其US11608209专利(以下简称“209号专利”)。P公司在提起诉讼时，也提供了涉案专利209号专利的权利要求1、8、11、17同Z公司的涉案产品YitaHomeDeckBox(户外收纳柜)间的权利要求比对Claimchart。此外，没有证

据表明原告利用涉案专利进行过其他专利诉讼，故该案应当为原告为了真实的市场竞争目的而发起的专利诉讼。涉案 209 号专利，名为甲板储存箱（DeckStorageBox），申请日为 2022-10-19，最早续案申请日为 2017-02-13。

P 公司诉称，Z 公司在未经 P 公司许可、授权、同意的情况下非法制造、使用、销售和推销侵权的甲板储物箱。上海 Z 公司制造的多种甲板储物箱，采用了易于安装的“滑动和插入”设计，并在美国销售不同颜色和尺寸的甲板储物箱。P 公司请求法院判决 Z 公司侵权，颁布初步和永久禁令，赔偿损失，并承担原告起诉的律师费和其他费用支出。Z 公司在 2022 年 8 月为规避 P 公司在 209 号专利之前已公开的四侧板滑槽结构，设计了涉案产品，设置成前板和侧板连体的结构（及共两片连体板），并在 2022 年 8 月向代理所委案做美国专利申请。

Z 公司初步的应诉策略是不侵权抗辩和提 IPR 无效程序，并已经进行了对比文件的检索，但最接近的对比文件 CN105795723A（申请日 2016-05-20，公开日 2016-07-27）的发明人为“蒋一翔”，为涉案专利的发明人之一，因此属于美国专利法中规定的现有技术的例外情况，即在要求保护的发明的有效申请日之前 1 年内作出的公开，且该公开的作者是要求保护的发明的发明人子集，则该披露属于现有技术的例外，不能作为 AIA35U.S.C.102(a)(1) 规定的现有技术来使用。对

此，Z公司质疑涉案“209号专利”权利要求1的限定特征之一是收纳柜底部不同形状的卡槽（some of the first plurality of tabs have a first shape, and some others of the first plurality of tabs have a second shape different than the first shape.），而该限定特征没有出现在最早的优先权申请中，故不能享有2016-05-20的优先权日。

## 二、焦点问题

1. 专利所要求的优先权是否成立？是否符合现有技术的例外情况？

2.35U.S.C.102(b)(1)中对于现有技术的例外提出了一个重要的宽限期，即是在要求保护的发明的有效申请日之前1年内作出的披露。根据102(b)(1)(A)的规定，该披露是由发明人或共同发明人作出的、或是由其他人直接或间接的从发明人或共同发明人处获得披露的标的物所作出的。即，在要求保护的发明的有效申请日之前1年内作出的公开，且该公开的作者是要求保护的发明的发明人子集，则该披露属于现有技术的例外。

## 三、案件结果

上海分中心于2024年3月4日收到Z公司海外纠纷应对指导申请后，于当日受理申请并对案件法律问题以及技术分析进行初步整理，对接专家筹备指导会议。

2024年3月6日，上海分中心积极协调相关领域内专家和国家中心，通过海外知识产权纠纷应对指导系统，组织涉案企业线上线下参加了“Z公司在美专利侵权诉讼案件纠纷专研会”，上海分中心、Z公司负责人、专家学者共11人参会，并于会后形成指导意见书。

在专家意见会上，上海分中心的智库专家团队针对上海Z公司的案情和涉案专利进行了初步分析，分别从优先权日、现有技术抗辩、无效程序，在美诉讼程序与国内差别等展开详细指导。例如，专家认为涉案专利的权利要求中对于板之间的链接方式并没有特别限制，因此Z公司所作出的设置成前板和侧板连体的结构的“规避设计”实际上难以绕开其保护范围，仅从这一点来做应对，风险较大。209号专利实际侧重在甲板储存箱底部不同形状突出部和与之相配合的凹槽，其权利要求保护范围较宽，因此涉案产品甲板储存箱很大程度上会落入该专利的保护范围，从这一点来说比较被动。

Z公司已经掌握的关键对比文件由于符合 AIA35U.S.C.102(b)(1)

(a) 款的例外规定，确实不能作为可能的 IPR 程序中的现有技术使用，应当围绕 2017 年之前的现有技术再次进行检索。

同时，专家建议同时要推进 IPR 程序，以增加对方压力并促进和解，另外，专家团队一致认为机械技术专家的论述对本案的走向起到关键性作用，并建议在相对早期即可选择和确定合适的技术专家。

最终在上海分中心的指导下，Z公司补充检索了现有技术并与对方交换证据，对方在兼顾业务出售的多重因素下，已撤回在美国华盛顿地区对Y公司发起的专利诉讼。2024年7月，美国华盛顿地区发出最终判决，批准P公司自愿撤回本案的动议。本案以原告P公司无偏见撤回结案。

#### 四、简要评析

该案例及其应对指导过程在跨境电商领域有着非常典型的指导意义。本案凸显了企业在进入海外市场前进行全面的Freedom To Operate(FTO)风险排查的必要性。中国企业在拓展海外市场时，尤其是通过跨境电商平台销售时，应提前进行专利风险评估，避免潜在的法律纠纷。

第二，案件中涉及的 AIA35U.S.C.102(b)(1)(A)条款，展示了美国专利法中关于现有技术例外规定的复杂性。Z公司最初依赖的对比文件因符合该例外规定而无法使用，这表明企业在应对美国专利诉讼时，必须深刻理解当地法律，才能有效制定辩护策略。此外，该案件的指导过程中，上海分中心的专家团队提供了宝贵的法律和技术支持，帮助Z公司重新检索现有技术，并确定合适的应对策略，如在应诉早期即确定合适的技术专家等。这表明，在跨境电商企业面对较为复杂的专利诉讼时，寻求专家的指导是至关重要的，能够显著提高成功应对的概率。

最后，跨境电商企业在此类纠纷的实际应对过程中，需综合考虑应诉、反击和和解的策略。Z公司在该诉讼应对中的策略不仅限于技术辩护，还包括推动无效程序和与对方的和解谈判。最终，P公司在多重压力下选择撤诉，这说明企业在应诉过程中应具备灵活的战略思维，综合利用法律手段和商业策略来化解纠纷。

# 国内企业在美 SAD 诉讼中取得成功

## 一、案情简介

原告是一家总部位于丹麦的照明灯具及配件的制造商和销售商，在美国、欧洲等国家和地区销售产品。2024年5月23日，原告基于其注册商标、商业外观（trade dress）等权利，在伊利诺伊州北区法院批量地针对附表A中多达436个被告提起诉讼。原告向法院提交诉讼时单独密封提交了一份载明所有被告名称的不公开附表，即ScheduleA，其中包括第425号被告（以下简称“L公司”）及其网店实际经营者（以下简称“W公司”）和关联公司（以下简称“X公司”）

2024年6月4日，原告向法院申请临时禁令（Temporary Restraining Order, TRO），当天法院即批准了该TRO申请。2024年6月26日前后，原告又向法院进一步申请初步禁令（Preliminary Injunction, PI）并获得法院批准。2024年7月，X公司发现公司的海外平台账号及资金被冻结后得知自身被诉。其在香港注册的关联公司W公司是L公司网站的经营者，L公司是一家主要面向英国市场销售照明产品的电子商务企业。除了该网站可以从美国（包括伊利诺伊州）访问之外，该公司在美国没有任何分支机构，在美国也没有销售和经营。

## 二、焦点问题

原告在起诉书中仅笼统地指控所有被告通过网店假冒和侵犯其知识产权。但起诉书的正文中并未具体针对 L 公司的指控，不包括 L 公司销售的任何具体侵权产品，也没有载明对 X 公司及其关联公司的管辖权依据。因此原告方是否存在错诉以及伊利诺伊州法院有无管辖权是本案的焦点问题。

### 三、案件结果

基于对美国伊利诺伊州法院管辖规则和在先判例的深入了解，指导专家对原告提供的证据进行了深入分析。原告取证采购并邮寄至美国伊利诺伊州的商品不是被诉侵权商品，其仅仅取证了被诉侵权商品的网络展示而并没有证据证明被诉商品实际销往美国。因此，原告提供的证据不足以支持对被告的属人管辖权，临时禁令 (TRO) 没有事实基础和法律依据。基于这一分析，企业向原告提出了纠正其起诉和临时禁令申请错误的建议。

此后企业又多次致函原告，确认被告没有向美国销售侵权产品，并提供了美国伊利诺伊州北区法院应遵循的判例法依据，主张法院对被告没有管辖权。同时，企业表达了愿意友好解决此案的立场。企业积极应诉的同时与原告律师反复交涉，最终原告承认其针对 L 公司指控的错误。原告 9 月 2 日向法院主动撤回对 L 公司的诉讼，解封其账户及全部资金，并提出向企业进行赔偿。

## 四、简要评析

L公司通过向法院申请出庭、与原告律师交涉等手段，迫使原告主动撤诉（dismisswithprejudice）并承诺今后不就该事宜再起诉，是436个被告中唯一在不与原告和解并取得良好成效的当事人。本案是中国企业在SAD诉讼中罕见应诉成功且“零资损”的案例，是中国跨境电商企业在海外如何保护自己的合法权益的成功示范。

一是及时联系有美国诉讼经验的律师，一旦发现被起诉，企业应及时与具有美国诉讼经验的律师进行联系，有助于企业打开与美国法院、律师的沟通口，更好地了解案件情况，把握应诉的关键点，全面评估案件并制定应对策略。

二是积极自查和初步评估，企业需要自查产品销售情况，评估是否在诉讼法院的管辖区域内有销售行为、销售规模。这一步骤对于确定案件的管辖权和评估应诉策略至关重要。

三是评估诉讼成本与策略，企业可以根据自身情况，选择对临时禁令提出异议、知识产权无效抗辩、程序性抗辩、不侵权抗辩等策略。例如，在程序性抗辩方面，企业可以主张其产品未在该司法管辖区内实际销售，从而法院对其没有司法管辖权；在不侵权抗辩方面，以商标侵权诉讼为例，企业可以主张自己的使用行为是描述性的合理使用而非对原告商标的仿冒，以期免于承担侵权责任等。

四是采取合理手段反制原告，如果原告的起诉缺乏法律依据或证据支持，被告可以依据美国法律和程序，要求法院对原告及其律师进行反制，要求原告承担被告的律师费，从而倒逼原告谨慎诉讼。

通过总结此次案件的处理经验、应对策略，将能够助力更多中国跨境电商企业更加有效地处理类似案件，为众多在美遭遇 SAD 诉讼的中国跨境电商企业提供了借鉴参考，助力相关企业更加高效地处理类似案件，保护自身权益。