



中华人民共和国
国家知识产权局

美国专利诉讼 实务指引

走出海外
系列宣传手册

美国是全球专利申请量和授权量最多的国家之一。据世界知识产权组织（WIPO）统计，2012年美国有效专利高达2,239,231件，位居世界第一。美国也是专利转移交易最为活跃的国家。灵活、自由的融资环境和巨额诉讼赔偿催生了大量非专利实施实体（NON-Practicing Entity, NPE）。随着专利数量和NPE的增多，专利诉讼也愈加高发。自1991年以来，美国专利诉讼每年以近乎7%的速度在增长。

美国专利诉讼数量与专利授权数量



另一方面，中国企业竞争力不断提高，走出国门的步伐日益加快。2013年1-10月，中国对美货物出口总值高达2996.3亿美元。伴随着对外贸易的增加，知识产权纠纷也日益增多，给企业带来了巨大的压力和威胁。

面对频繁的美国专利诉讼，中国企业在应战中由于缺乏应对经验和技巧，往往处于被动和弱势的地位，严重影响了企业的海外发展。

本指引旨在帮助我国企业了解美国专利诉讼的程序和实体，对专利风险进行预警和防范，提高应对争端的主动性，助推我国企业国际化发展。

目 录

CONTENT

- 1 美国专利诉讼的风险
- 3 美国专利诉讼的热门领域
- 4 美国专利诉讼的司法体系
- 5 美国专利诉讼的基本程序
- 6 降低被诉专利侵权的策略
- 7 因势利导确保应对策略最优化
- 8 诉前策略
- 21 提交诉状及应答诉状的策略
- 23 调查取证（证据开示）
- 25 马克曼听证会
- 27 审前动议程序
- 30 审理程序
- 34 专利侵权损害赔偿
- 37 和解策略
- 38 非专利实施主体（NPE）的应对策略
- 42 美国专利诉讼与“337调查”



美国专利诉讼的风险 |

美国专利侵权诉讼向来以费用昂贵，操作复杂著称。一旦在美国卷入专利侵权诉讼，就意味着加入了一场耗时耗资的“马拉松”，诉讼时间一般在2~6年间。如果被告的产品被判定专利侵权，还可能会出现一系列“蝴蝶效应”。被诉专利侵权，企业可能会面临以下风险：

（1）侵权赔偿

美国对专利侵权以强救济著称。2003年以来，陪审团裁定侵权企业赔偿几亿甚至十几亿美元的案件并不少见。例如，2014年5月，美国加利福尼亚州圣何塞联邦法院陪审团裁定三星公司侵犯苹果公司两项智能手机专利，应赔偿1.196亿美元。

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

如果法院还发出了永久禁令，则被告将被禁止在美国生产或销售被诉侵权产品。这将极大影响企业的市场与长期发展。

（3）诉讼成本

除了损害赔偿金外，潜在的诉讼成本也是十分昂贵的。其中包括律师费用（几十万到几百万美元），以及聘用专家、差旅等费用（一般为律师费用的25%）等，近年来更有逐年增高之势。

（4）企业形象与业务机会损失

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。



美国专利诉讼的热门领域

美国专利诉讼主要集中在以下领域：

整体排名	行业	1996 - 2000		2001 - 2006		2007 - 2012		排名案件总数
		案件数量	排名	案件数量	排名	案件数量	排名	
1	消费产品	81	1	96	1	148	1	327
2	生物技术 / 制药	39	4	80	2	127	2	246
3	实业 / 建筑	64	2	70	3	76	4	210
4	计算机硬件 / 电子	24	6	48	5	101	3	173
5	医疗装置	41	3	54	4	72	5	167
6	企业 / 消费者服务	17	8	47	6	48	8	112
7	软件	14	9	28	8	70	6	112
8	汽车 / 运输	24	7	30	7	37	9	91
9	通信	13	11	27	9	50	7	90
10	化学 / 合成材料	31	5	22	10	32	10	85
11	食品 / 饮料 / 烟草	14	10	10	13	13	13	37
12	金属 / 采矿	12	12	14	11	8	17	34
13	衣物 / 纺织	9	13	10	14	10	16	29
14	能源	6	14	11	12	12	14	29
15	农业	5	15	10	15	12	15	27
16	金融机构 / 投资管理 / 保险	1	18	3	17	22	12	26
17	互联网 / 在线服务	0	20	0	20	25	11	25
18	航天 / 国防	3	17	3	18	8	18	14
19	媒体	4	16	4	16	4	20	12
20	环境 / 废物管理	1	19	3	19	6	19	10
	总计	403		572		881		1,856

引自PWC2013年专利诉讼研究，14

美国专利诉讼的司法体系

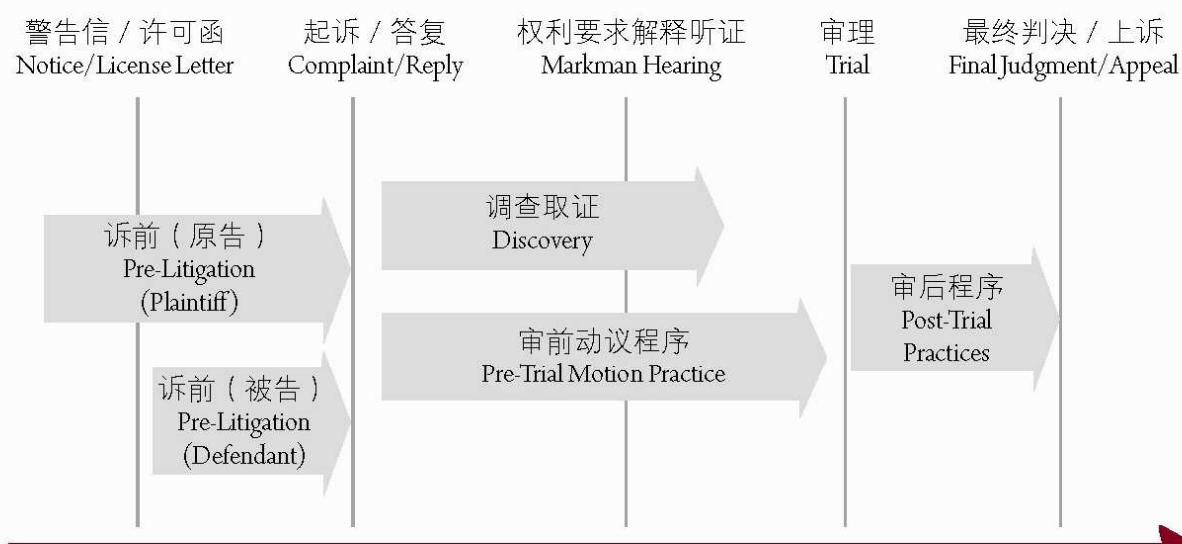
美国联邦地区法院是专利侵权纠纷的初审管辖法院，受理案件的第一审法院为被告居住地、被告公司主要营业机构所在地或侵权行为发生地的联邦地区法院（涉及到外贸的专利侵权纠纷，也可以向美国准司法机构国际贸易委员会提起“337调查”）。美国共有94个联邦地区法院。

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。当事人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请求。但是，美国最高法院很少批准这样的请求。



美国专利诉讼的基本程序

美国专利诉讼主要包括诉前警告、提起诉讼请求、调查取证、马克曼听证（权利要求解释听证）、审前动议、审理等主要程序。





降低被诉专利侵权的策略

鉴于美国专利诉讼对企业的潜在影响，产品出口至美国的企业应该在早期就从战略层面对专利诉讼风险进行管理。可以采取的措施包括：

（1）积极布局专利，构建合理的专利组合。通过申请、获得许可、购买专利等方式，构建自己的专利组合。这些专利可以用于专利侵权诉讼的反诉，并可以在和解谈判中用作谈判筹码。此外，凭借专利组合，企业还可以探寻交叉许可的机会或进行其他形式的业务合作。

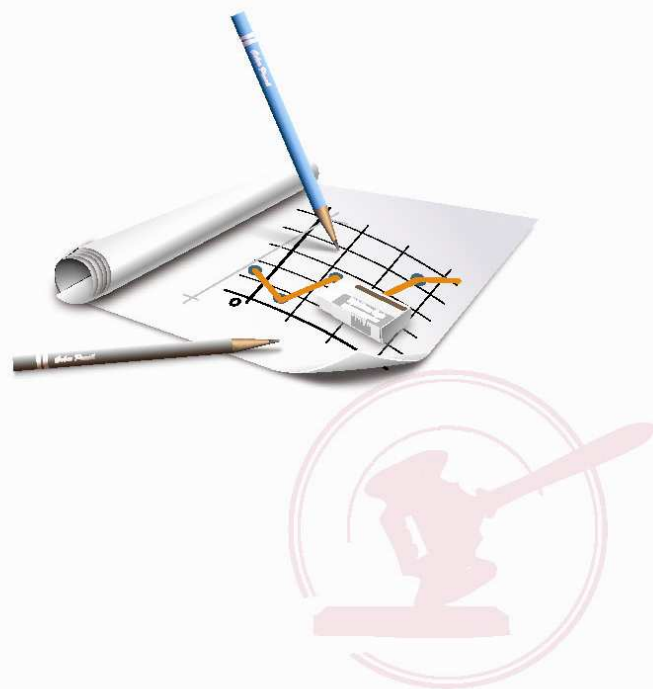
（2）广泛搜集行业专利诉讼信息情报，积极开展专利分析评议。找出相关技术领域存在威胁美国专利，判断专利的有效性及产品是否侵权。聘请专业律师出具法律意见书，进行不构成诱导侵权和故意侵权的保护。

（3）结合实际制定应对策略和具体方案。例如，可采取专利规避设计避免侵权；或利用合同，要求产品供应方保证其产品不侵权，提供侵权损害赔偿，规避侵权风险；或通过行政或司法途径挑战专利有效性；或取得专利许可、或用自己的专利与对方达成交叉许可等。

因势利导确保策略最优化 |

企业可根据商业目的和具体案件的发展变化，随时调整应对策略，保证结果最优化。有时，有利的和解也可以理解为一种“胜利”。企业需要从案件第一天开始，在整个案件过程中，始终将商业利益最优化（包括最低的损失、最高的收益及最佳的长期发展战略等）作为调整策略的核心原则。在案件的发展中，密切关注对手策略的调整以及同盟者、利益相关者策略的调整等各类制约因素的变化，及时调整企业的应对策略，避免盲目的放弃和不必要的对抗。

在美国专利诉讼进行的每个阶段，应对策略有所不同。后文详细介绍每个阶段的有效应对策略。



诉前策略－原告策略

如企业发现他人侵犯了自身在美专利权，可考虑在美提起专利诉讼。在起诉前，原告应做充分的准备，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被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。



起诉策略

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。

起诉时机



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。如果涉案专利技术市场周期短或者侵权行为非常严重，首要诉讼目的是尽快制止侵权，可考虑尽快提起诉讼。如果专利技术的市场尚未饱和且专利权人实施专利的能力也不够，可考虑在诉讼前争取与侵权人深入沟通，以与侵权人达成许可协议为主要目的。

在哪里起诉



美国不同联邦地区法院的审理程序、审理速度和审理结果不尽相同，可分析不同法院的审理特点，选择某个特定的法院为其管辖法院。

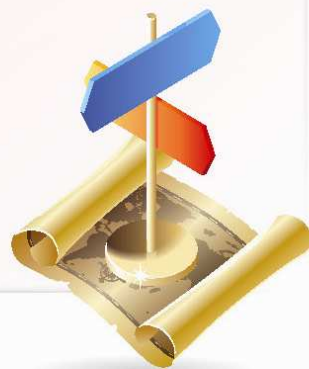
提示 > 起诉法院的选择

原告选择起诉法院时，除了管辖权之外，往往还可以考虑法院的审判经验、审判效率和审判风格等重要因素。

某些联邦地区法院，如特拉华州、加利福尼亚州以及德克萨斯州东区的联邦法院，往往会处理大量的专利案件，经验较为丰富。在这些法院提起诉讼，有经验的法官能往往能减少律师花在“教育法庭”上的时间和费用，而以往大量的审判先例也可使当事人更好预判法官的判断准则。

还有一些联邦地区法院因案件处理迅速，有“火箭日程”之名。当事人如果希望迅速得到判决，可以选择这些法院提起诉讼。

此外，可以通过法院以往专利案件的判决了解法院的审判风格。例如，德克萨斯州东部地区联邦法院已做出许多有利于专利权人的决定。在某些情况下，了解个别法官的判案记录，对评估特定结果的可能性也是有帮助的。



诉前策略 – 被告策略 |

美国专利权人发出的警告信/许可函是诉讼风险的强烈信号。当收到警告信/许可函后，接收方不必惊慌，但也不能不理不睬。急于答复对方往往会在谈判中处于不利地位，但迟迟不答复，可能会给自己造成重大风险。接收到警告信后，企业应分层次开展工作，制定应对策略，降低商业风险。

提示 > 警告信

警告信是一封律师信，通知对方哪些产品侵犯了何种知识产权，要求对方立即停止制造、使用、销售、许诺销售和进口，并就侵权进行赔偿。

警告信在诉讼中有非常重要的作用，不应忽视。如未能正确应对，可能使企业面临因故意侵权处以2~3倍的惩罚性赔偿。



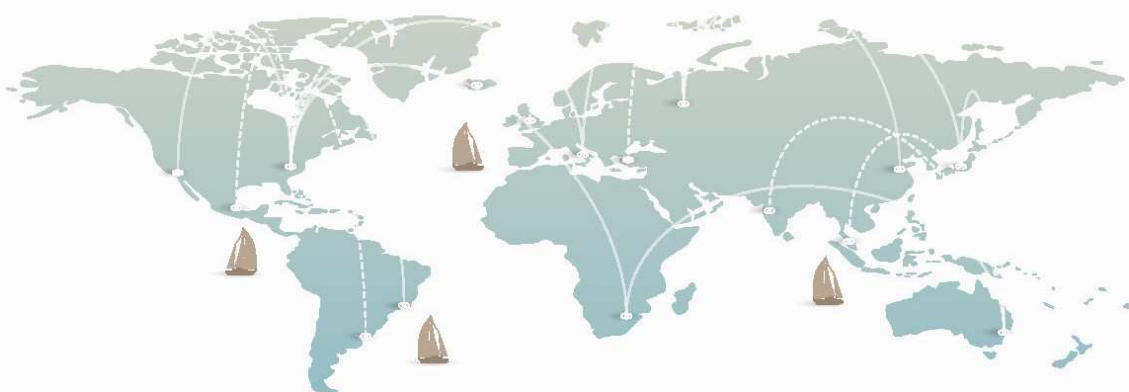


应对策略

收到警告信后，企业可考虑采取如下应对措施：

（1）对产品是否侵权及专利权是否有效做出分析评议；如需要，聘请具有技术背景和执业经验的美国专利律师出具法律意见书。

（2）如有侵权可能，确定警告信列出的所有产品的商业价值，估算诉讼可能给企业带来的各种风险与损失。探究是否对采购方、客户负有侵权补偿责任，或者供应方对企业负有侵权补偿责任。



(3) 分析企业自身是否有专利可以在美国、中国或其他地区反诉对方、或与对方达成交叉许可，以一定程度上缓解或化解威胁。

(4) 了解双方在市场的相对地位、各自的产业结构等，考虑是否需要诉前和解或者是否与对方展开合作谋求共同利益。也可以通过律师发出回函，以探明对方的谈判立场，评估对方是否愿意达成和解。

(5) 另外，企业还可以考虑有没有其他被告，能否联合对抗，以及挑战专利的有效性等应对措施。



提示

管辖权的转移

如果原告已经选择了对其更有利的审判地，被告可以采取如下方法将审判地进行转移：

• 申请撤销诉讼（管辖权缺失）

如果被告认为原告选择的法院不具有对被告的管辖权，可以考虑提交撤销诉讼的动议。撤销诉讼动议须在诉讼程序的早期提交。法官会考量被告是否在该州具有“最低限度联系”来决定批准或拒绝被告的动议。如果被告在该州只有非常小的业务，并且被指控的侵权行为发生在该州以外的地区，法庭可能会批准被告的撤销诉讼动议。

• 申请转移审判地点

被告可以申请将案件移交至可能对己方有利的其他审判地，但需要证明案件的移交是“为了当事人和证人的方便或司法公正”。在决定是否批准案件移交时，法官会尊重原告的选择权，但是同时也将考虑对当事人和证人的便易程度。



- **申请分开审理**

如果在同一诉讼中有多个被告，对其中一些被告适合的联邦地区法院可能对其他被告而言并不合适。例如，专利权人在侵权诉讼中同时对外国制造商和在美国的分销商发起诉讼。如果该联邦地区法院对分销商是一个适当的审判地，但分销商只销售了少部分的侵权产品而诉讼的主要对象是外国制造商，则制造商可以申请分开审理并将案件转移到对自己更有利的联邦地区法院。

- **申请中止审理**

被告还可以申请中止审理以推迟或结束案件的审理。法官有权酌情批准中止审理，停止诉讼并最大限度地减少当前的费用。如果当事双方均认为需要更多时间讨论和谈判，双方可以共同提出动议要求中止审理。如果当前还有相关的专利诉讼或相关专利无效复审程序正在审理，则当事人一方或多方均可以提出中止审理的请求，还可以申请将相关案件的判决结果直接应用于本案审理中。

挑战专利权有效性

在美国，挑战专利权的有效性(challenging the validity of patents)有两个途径：可以向美国专利商标局提起专利无效请求，也可以向法院提起诉讼。企业可深入了解两种方式的流程和特点，并结合现实情况、证据类型以及需求，选择合适的方式。



行政途径-美国专利商标局

企业可通过行政手段向美国专利商标局提起专利无效请求。具体包括单方复审程序 (Ex Parte Reexamination, EPR, 35 U.S.C. 302-307)、双方复议程序 (Inter Partes Review, IPR, 35 U.S.C. 311-319) 和授权后复议程序 (Post-grant Review, PGR, 35 U.S.C. 321-329) 三种方式。



	单方复审 (EPR)	双方复议 (IPR)	授权后复议 (PGR)
请求人	专利权人、第三方、专利局	第三方，需要明示所有利害关系	
请求人是否可以匿名	是 单方复审可以选择保密请求人身份，而复议程序必须明示所有利益关系人。当存在侵权风险的企业不想专利权人发现自己的存在，可选择单方复审	否	否
提出时机	授权后	优先权在2013年3月16日之后的专利，授权9个月后，或在PRG终止后，且诉讼提出一年内	优先权在2013年3月16日之后的专利，授权后9个月内提出
接受审查的门槛	请求中是否涉及新的实质性可专利性问题	需证明至少一个权利要求项有被无效的合理可能	争议专利至少有一个权利要求项有过半的可能被无效；或第三方提出全新或未解决的法律问题，该法律问题对其它案件具有重要性
证据类型	在先专利和书面出版物		出版物公开和使用公开
无效理由	实用性和法定的主题、新颖性、非显而易见性	新颖性、非显而易见性	任何专利法上可以提出的无效理由
修改范围	缩小权利要求保护范围、考虑新权利要求、删除权利要求、改正发明人	可删除权利要求，增加合理数目的权利要求作为替代。修改时不得扩大保护范围，也不得引入新主题。特殊情况下可作其他修改	
禁止反悔	无	在复议程序期间提出的或者应提出但未提出的理由，不得在美国专利商标局、地区法院或“337调查”中再用于挑战权利要求的有效性	
完成时间	可能几年，平均审查周期25.1个月	自启动程序1年内，作出最终审查决定。如理由充分，期限最多延长6个月	



司法途径-法院

通过诉讼手段无效专利权（35 U.S.C. 282），通常有三种方式：提起专利权确认诉讼、专利权无效的反诉和专利权无效抗辩。后两者均是专利侵权诉讼发生后才能选择的无效方式，其中反诉为单独的诉讼，不服判决者可上诉，而专利权无效抗辩仅为侵权诉讼的一个环节，一般要等全案判决后，才能提起上诉。

专利权确认诉讼

企业可以提起专利权确认诉讼的一个主要时机是在收到专利权人的警告函后。在确认满足法律规定的“确实的争议”要求下发起诉讼，请求：

- 确认专利权无效
- 确认产品没有侵权

专利权确认诉讼会将专利权人置于被告席，在侵权诉讼中是对被告有利的策略。

司法诉讼中的无效理由及证据类型

无效理由

- 不是法定保护主题
- 不具备新颖性
- 不具备非显而易见性
- 不具备实用性
- 发明人隐瞒或未充分揭露发明内容

证据类型

- 在先销售
- 在先公开
- 专利不可实施
- 专利无新颖性
- 专利显而易见

提示 > 司法途径 VS 行政途径

• 证据比较

行政程序使用的证据和理由的范围均小于诉讼中挑战专利权有效性时证据和理由的范围。

• 诉讼手段比行政手段要求更高

通过诉讼手段无效专利权，在证据的证明力度、程序复杂度、时间成本以及花费上都要远高于通过行政手段挑战专利权有效性。





提示 > 不同情境下的选择

- **企业即将进入美国市场时**

当发现与自己产品相关的美国专利，如果能获得无效理由，可以尝试提起单方复审程序，此时无法用诉讼手段无效专利权。

- **产品已经进入美国市场时**

当企业收到专利权人的涉嫌侵权警告函，可根据自身掌握的证据情况、证据的证明力度、无效理由等因素选择提起专利权确认诉讼或复议程序。



提交诉状及应答诉状的策略 |

在美国打专利侵权官司耗时耗钱，被告的企业可从成本利益和自身发展战略的角度综合考虑是否应诉。

如果被告的企业决定应诉，可以选择和委托美国专业律师事务所，分析诉状，研究抗辩理由，考虑可以采取的应对措施，积极应诉。被告在应答诉状中可以考虑的抗辩理由主要包括：

（1）主张没有侵犯专利权。主要包括与专利客体不相同和提出专利权无效两个方面。

（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，如专利权用尽、明示或默示许可等情况；在先使用（先用权）；科学试验目的的使用；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情况。



采用富有说服力的诉讼主题

原告和被告都需要在了解整个案件的基础上，确定与案情事实相符、明确、连贯且全面的主题。

陪审团希望做出公正的判决，而人们往往喜欢听故事。确定庭辩主题的目的是讲述一个和证据吻合的故事，从而让没有技术背景的法官和陪审团给出一个足以让你胜诉的理由。



调查取证（证据开示） |

不同于中国诉讼中谁主张谁收集证据以及由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。

调查取证包括

- 初步披露
- 质询
- 索要文件和物件
- 要求承认
- 庭外事实证人的证词
- 专家报告及其庭外证词

重要性

- 调查取证是诉讼中费用最高且最具破坏性的环节
- 调查取证将会影响案件的走向、争议焦点，甚至最终决定谁是胜诉方
- 当事人通过调查取证发现对方的弱点，为制定诉讼主题提供支持





应对策略

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。

• 专家证人

取证通常涉及专家证词，会极大地增加案件成本。企业可选择专业知识渊博、思维清晰、能和陪审团顺畅互通并拥有实际经验的专家。

• 保密特权

（1）律师-客户关系保密权

诉讼当事人与其委托律师之间就案件的交谈记录、交换文件、资料等有权拒绝向对方提供。

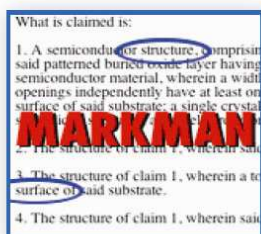
（2）商业秘密

针对商业秘密信息，可以请求法院签发“保护令”，以拒绝提供相关材料。

• 证据保全

开示证据是当事人的法定义务，如果未能保存、出示相关文件或拒绝开示的，可能导致严厉的制裁。例如，在Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.案件中，由于原告公司未能提供相关电子邮件，法院判令其支付8,500,000美元以上的罚金。

马克曼听证会 |



马克曼听证会（Markman Hearings）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。权利要求保护范围的问题对最终判决影响重大，诉讼双方都需要为马克曼听证会进行周密准备。

影响力

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。一旦在听证程序中胜出，可以申请法庭不审即判，马克曼听证会为当事人提供了一个避免复杂且昂贵庭审程序的机会。这一程序常常会导致更早、更有意义的和解。





应对策略

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。

证据类型

内在证据

- 专利权利要求用语
- 专利说明书
- 专利申请的过程

外在证据

- 专家证言
- 字典
- 权威著作

值得注意

一些地区法院根据自己的需要规定了适合自己使用的申请权利要求解释程序的规则。当事人应当根据相应的地区规则要求来进行该程序。

审前动议程序－临时禁令

为了避免发生无法弥补的损害，原告可以在诉讼开始时向法院请求签发临时禁令，阻止销售侵权产品。在正式审理程序初期，经过法官初步审理后即予以签发。临时禁令的效力期为发出禁令时开始至诉讼结束时截止。

四因素检验法

在请求颁发临时禁令时，原告必须证明：

- 在实体法上，原告有胜诉的可能；
- 如不签发禁令，将对原告产生无法弥补的损失；
- 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；
- 禁令不会对公共利益产生影响。

提示

原告保证金

原告在要求临时禁令时必须提供保证金，其数额由法院根据对方可能因错误禁止而产生的费用或损失来决定。





审前动议程序 – 简易判决

通常在马克曼听证会之后，庭审之前，如果原告或被告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。

重要性

简易判决可以避免案件进入复杂且昂贵的庭审程序，节省更多的时间、精力及金钱。

即使法官仅就部分案件事实作出简易判决，排除了此部分事实庭审的必要性，也能够起到“精简庭审过程”的作用。

简易判决动议类型

原告动议

侵权简易判决

被告动议

不侵权简易判决

无效简易判决

专利权不可实施简易判决

发起策略

简易判决是非常有利的工具，尤其是对被控侵权人。当事人可以寻找对方法律问题上的弱点，利用简易判决取得胜诉或达到精简庭审过程的效果。通常，即使是部分胜诉也能促成对动议提起方有利的和解。

提示 > 简易判决的发起时间

在诉讼开始20天后可以提出简易判决动议。

过早的提出，由于事实不清，证据不完整，主审法官不会轻易给予请求方胜诉的判决。有经验的律师会在进入证据调查程序后，或在马克曼听证会后，在掌握了足够多的证据，并能够证明没有忽略影响案件事实的重要证据时，才会提交简易判决动议。



| 审理程序

在证据调查程序、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。

审理程序一般持续几周或更长。过程中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。审理程序的前阶段，集中在侵权责任是否成立。一旦法院认定专利侵权成立后，再继续审理损害赔偿范围以及专利权人所能获得的救济方式。

在庭审中，当事人各方提供自己的事实证人和专家证人出庭作证。证人可以用中文作证，由翻译人员翻译。



双方律师可向对方的证人提问。在庭审前，当事人的律师会对自己一方的证人进行充分准备，对另一方针对该证人的交叉质询进行预测。

证 人



事实证人

当事人通过自己的事实证人，来讲述一个真实、受人欢迎的故事，支持庭审主题



专家证人

当事人通过专家证人，针对复杂的技术问题，向法官和陪审团做出具有说服力的、真实解释

提示

专注特定问题

当事人可以对所有问题或特定问题提交审理。如果能够专注于特定的问题，从而将注意力集中在最重要的问题上，便于设计庭审主题，降低费用。





证据交换

审理程序开始的90日前，双方应当向对方提供会在审理程序中提供证词的专家证人信息，以及专家证人准备的书面报告。

审理程序开始的30日前，诉讼当事人还需要向法院及对方当事人披露：（1）会在审理程序中提供证词的所有证人的姓名、住址、电话；（2）哪些证人的宣誓证言将在审理程序中以宣读的方式提出；（3）在审理程序中将提出作为证据的资料。



陪审团

美国诉讼审理程序中，当事人可以选择陪审团审理、也可以选择不由陪审团审理或双方同意部分事项由陪审团审理。知识产权案件通常由陪审团参加审理。

参加诉讼的任何一方必须及时地要求陪审团审理；否则就放弃了要求陪审团审理的权利。

陪审团由至少六位但不超过12位普通人组成。一般是从社区当中选定，通常没有经过法律专业训练。在案件审理中，由法官向陪审团解释法律问题，法官有权发布禁令禁止今后的侵权行为，而陪审团的主要责任是对事实做出认定（如是否侵权），并有权做出赔偿金的裁定。不论法官还是陪审团成员，通常都不具有技术背景，有关复杂的技术问题，往往是通过技术专家、图解、模型、以及计算机动画等方式来陈述。

在陪审团做出裁决后，法官可以作出最终判决，或根据当事人的动议，命令新的庭审或依法律做出判决。对最终判决不服者，可以上诉至美国联邦巡回上诉法院。





| 专利侵权损害赔偿

美国专利侵权的损害赔偿包括补偿性赔偿和惩罚性赔偿两种，对于补偿性损害赔偿，有所失利润和合理许可费两种计算方法；惩罚性赔偿适用于故意侵权，是在补偿性赔偿确定的数额基础上提高到最多三倍，由法官确定。

利润损失

为了证明和计算专利权人的利润损失，专利权人需要提供下列证据：①市场上对该专利产品的需求；②市场上是否存在可接受的不侵权替代品；③专利权人及其被许可人生产和上市销售专利产品的能力；④专利权人及其被许可人在专利产品上可以赚取的利润。此外，法院在计算损害赔偿时，还会考虑权利人应当获得的利息。

合理许可费

合理许可费方法是专利侵权诉讼中计算损害赔偿的最主要方式，约有80%的专利侵权损害赔偿案件使用了合理许可费方法。合理许可费方法是一种假想专利权人和侵权人经过协商之后得出的专利许可费。

惩罚性损害赔偿

法院在审查是否判决惩罚性赔偿时会考虑的因素包括：（1）侵权人是否故意复制他人的技术路线；（2）当侵权人知道他人的专利存在时，是否采取了相应的措施，并且是否存在证据表明侵权人相信自己不侵权；（3）侵权人在诉讼过程中，是否真诚地配合了法庭的证据调查等。

提示 > 损害赔偿的限制条件 – 专利标记

根据美国专利法规定，专利权人或被许可人负有向公众表明其专利权的义务。一般是要求专利权人或被许可人在其产品上标记“patent”字样。如果专利权人或被许可人未采取专利权标记行为，在发生侵权行为时，有权获得禁令，但很难获得损害赔偿。

根据美国新专利法的规定，专利权人可以只在产品上标注其网站，而在网站上公示其专利号。这是虚拟专利标记。



专利侵权永久禁令

永久禁令是指有关专利侵权的判决或决定中做出的停止侵权的禁令，目的是保障被告在未来不再危害原告的利益。

提示 原告在要求永久禁令时，需要满足以下四个要素：

- (1) 原告有合法的权利要求；
- (2) 损害赔偿是不充分的；
- (3) 禁令对被告的损失没有不成比例大于原告收益；
- (4) 符合公共利益。



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。

权利人需考虑的因素包括：分析产品是否侵权、专利权的稳定性，法院发出禁令的可能性，侵权赔偿额度，双方市场份额，是否拥有与对方相同产品线或互补性产品的技术，诉讼成本，技术更新的可能性等。

被许可人需考虑的因素包括：分析产品是否侵权、专利权是否可能被无效，法院发出禁令的可能性，侵权赔偿额度，权利人的诉讼能力，诉讼成本，双方市场份额，可以制约对方的知识产权，是否拥有与对方相同产品线或互补性产品的技术，产品赢利性，有无第三方的侵权补偿义务，有无商业替代方案及技术替代方案，技术更新的可能性，权利人的商业目的或需求等。

企业需要构建和解战略，确定可接受的许可使用费，制定谈判计划，选择谈判团队和地点。





非专利实施主体（NPE）的 应对策略

众所周知，非专利实施主体（NPE）在美国非常活跃。据统计，仅2012年在美国由NPE发起的专利侵权诉讼超过2500起，占同年美国专利诉讼的60%以上，2013年更是增加19%，达3000起以上。

在与NPE的对抗中，企业如果能积极运用一些策略手段，有助于在纠纷中占据主动。可采用的策略包括：

（1）选择合适的审判地点

在美国，NPE普遍选择一些倾向于保护专利权人、审理速度较快的法院发起专利侵权诉讼，目的是尽快获得侵权赔偿。如果想避开不利于被告的法院，企业可以选择提交转移法院的动议。由于很多NPE都在有利于原告的法院所在州注册，因此从管辖区法院将案件转出需要提供充分的依据，较为常见的理由包括多数人证、物证在其他地区等。

企业还有一种避开对原告有利法院的方式是利用“首次提告原则”。该原则规定两个联邦地区法院审理本质相似案件时，后提告法院可以拒绝受理案件或转移法院。当企业收到律师函后，可以先在有利于自己的法院提起专利无效诉讼，NPE再次起诉侵权时，企业可根据“首次提告原则”要求侵权诉讼转到前法院或更适合双方的法院。

（2）及早提起专利无效请求

2011年美国发明法案修改，设立了专利授权后复议和双方复议程序，为第三方挑战已授权专利提供了更为方便的机制。复议程序的费用总体低于法院诉讼程序，程序也较简单。通过专利无效程序有可能促使NPE将专利权利要求范围缩小，迫使其降低和解条件。





（3）以衡平法提起抗辩

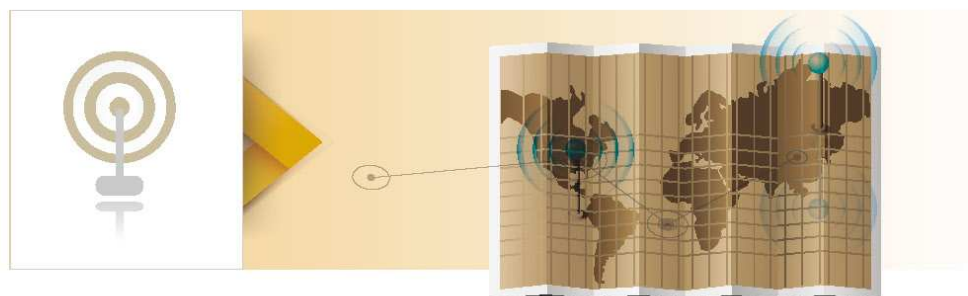
如果NPE有延迟提起诉讼的行为，企业还可以考虑利用懈怠制度进行抗辩。懈怠抗辩需要满足两个条件：首先，专利权人从知道或者应当知道可以提出诉讼请求之日起到提出诉讼请求，经过了一段无正当理由且不合理的时间，即专利权人提出的诉讼时间存在不合理的延迟。其次，专利权人延迟诉讼的行为导致了侵权人实质上的损害，即经济上的损害和证据上的损害。

（4）合理利用中止动议

由于NPE往往希望迅速裁决以降低诉讼成本，所以可以考虑以等待专利复审或复议结果等理由请求提交动议中止审判，以延迟审判进程。但复审或复议中止审判的情况十分有限，不是所有法庭都同意在等待复审或复议结果期间中止诉讼程序的。

（5）同行之间信息共享

被诉的同行企业可以相互交换信息，如是否接到NPE的通知、维权主张的根据是什么、提出的和解条件是什么等等。同行之间信息共享、协商对策是对付NPE非常重要的防御策略，不仅可以通过掌握NPE对哪家企业提出了怎样的条件来掌握其“作战”策略，还可以共享现有技术信息，增大专利权无效机会。



美国专利诉讼与“337调查”

	专利诉讼	“337调查”
案件启动程序	原告提交申诉即可以看作是案件审理的开始。立案宽松，且诉讼费便宜（几百美元），按案件的件数而不是原告的请求金额来收诉讼费	申请人向美国国际贸易委员会（ITC）提出“337调查”的申请，先由不公平进口调查办公室审查，再报委员会投票，表决经多数委员同意此案正式启动
当事人	原告和被告	申请人、被申请人、代表公共利益的专职律师、第三方等
审判人员	独任法官审理（Bench Judge）和陪审团审理（Jury Trial）	行政法官和委员会共同裁定是否侵权
司法权	对人的司法管辖权	对物的司法管辖权
对相关产业的要求	对原告的要求是只需拥有一项专利权，不要求其在美国有相关经营活动或者工厂、财产	申请人必须证明其拥有与此项知识产权相关联的美国国内产业
审理的时间	一般在2~6年间，但不同地区法院时间也不尽相同	一般在调查启动后的12-16个月内完成
审理程序	如前面各章节所述。 此外，在审判之后，当事人可以提起一定数目的动议，然后法官做出裁决	立案——证据开示——听证会——初裁——复审及仲裁——总统审查 一旦目标截止日期设定，即进入证据开示阶段。之后举行听证会。听证会后，行政法官做出是否违反337条款的初裁决定
处罚结果	可以就过去的侵权行为判定经济赔偿，同时颁发禁令禁止侵权产品的制造、使用、出售或加工	排除侵权产品进口到美国，但不会判给胜诉的专利权人经济赔偿

“走出海外”系列实务指引之 《美国专利诉讼实务指引》



撰 写：朱韶斌 王宁玲 张 妍
核 稿：张 妍 宋蓓蓓 陈冠钦
审 校：孟海燕 朱韶斌 王宁玲
终 审：张志成
版式设计：知识产权出版社·索晓青

合作单位：美国飞翰律师事务所 (Finnegan) 驻上海代表处
中国上海浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦28楼
A-B单元 邮编：200120
电话：021.6194.2000
传真：021.6194.2018
<http://www.finnegan.com>

内部资料 请勿转载



行业知识产权战略
Industry Intellectual Property Strategy

国家知识产权局保护协调司

美国飞翰律师事务所 (Finnegan) 驻上海代表处

编制

•2014•