

>>>

全球创新企业可信赖的IP解决方案服务商。  
TRUSTED IP SOLUTION PROVIDER FOR GLOBAL INNOVATORS.

# 中国企业海外知识产权维权手册

紫藤知识产权集团

2021年4月

## 目 录

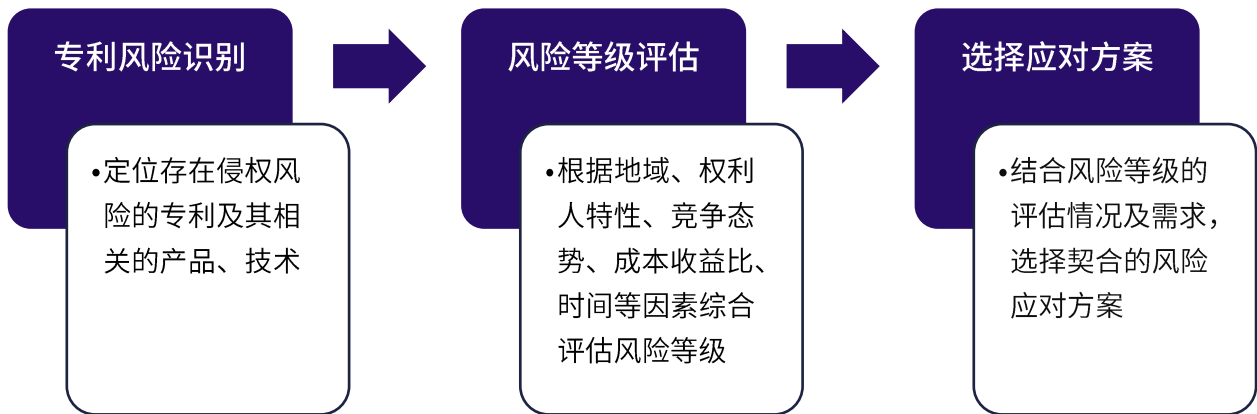
前 言 .....	2
一、企业专利风险预警及应对方案 .....	3
(一) 专利风险识别 .....	3
(二) 风险等级评估判断因素 .....	4
(三) 风险应对 .....	5
二、企业发展至出海美国所遇到的知识产权事件 .....	9
(一) 为出海做准备 .....	9
(二) 在出海过程中遇到诉讼纷扰 .....	15
三、紫藤知识产权服务简介 .....	34
(一) 关于紫藤知识产权 .....	34
(二) 紫藤全球许可/诉讼管理团队 .....	34
(三) 紫藤近期管理案件 .....	35
(四) 核心团队成员 .....	36

## 前言

在当下各国知识产权体系逐渐完备并高效运作的国际环境中，任何国际化的企业都会不可避免地面临难以预测的专利侵权风险。因此，企业应提前将知识产权海外纠纷应对和预警机制嵌入其研发、运营体系，以避免面临侵权诉讼时处于完全被动、被牵制的地位。为此，企业应预备具有可操作性的专利风险预警机制及应对方案。

本手册旨在提高已经或即将出海的企业对海外诉讼风险的认识，并为企业提供维权策略指引。欢迎广大企业、专业人士随时与紫藤知识产权团队就出海风险的预防及诉讼应对实务问题作进一步的讨论与交流。

## 一、企业专利风险预警及应对方案



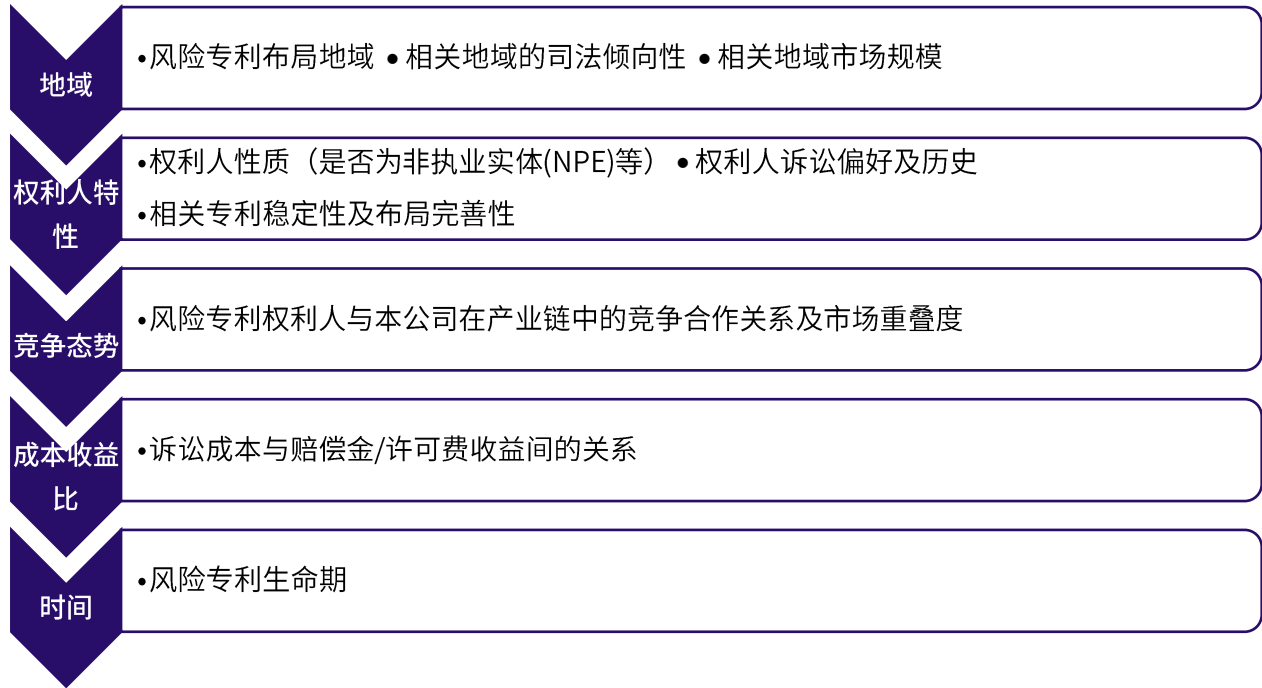
### (一) 专利风险识别

1. 根据所实施的技术方案，进行相似专利技术检索，判断是否存在相同或相似的、且仍处于有效期的专利技术。
2. 根据专利权人的警告函，对专利权人进行背景调查，并获取其所主张的专利，判断是否存在侵权风险。
3. 调查行业内专利诉讼趋势，根据同领域企业被诉案件，获取被诉专利，判断是否存在侵权风险。

实操建议：企业应就专利风险进行量化分级，才能妥善运用资源预防与应对相关风险。

——紫藤知识产权

## （二）风险等级评估判断因素



说明：

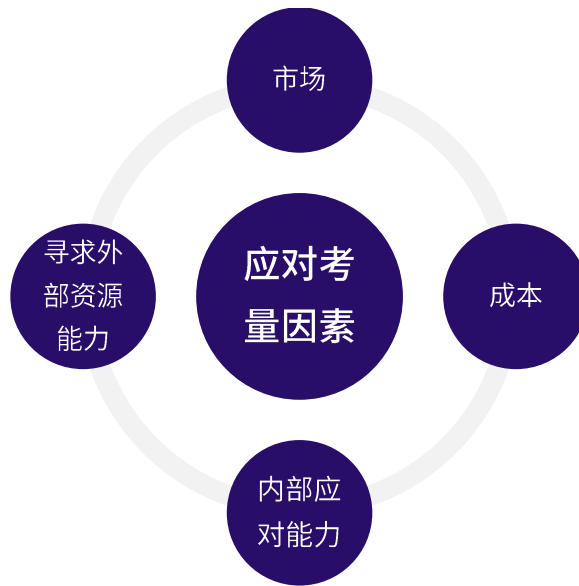
1. 各因素对整体风险等级的影响度自上而下逐级降低；
2. 根据影响度逐级判断风险高低；
3. 当地域因素判断为低风险时，可不继续判断其它因素，直接将整体风险等级评估为低；
4. 对低风险等级可无需主动进行应对。

实操建议：基于各国法例不同，对于专利权人的保护手段有差别。对于出海企业而言，有些国家须注意高额诉讼赔偿，有些国家须特别注意禁令的风险，对企业带来的商业风险也有所不同。

——紫藤知识产权

### （三）风险应对

#### 1. 设定应对方案可考虑的因素



##### 1.1 风险性

###### （1）市场

- i. 侵权风险地相关产品的销售（当前销量及未来销售规划）对盈利的贡献度
- ii. 风险专利所涉技术/产品对本公司的重要性及利润贡献
- iii. 相关产品/技术市场生命周期
- iv. 若发生相关诉讼对本公司商业活动的影响，如企业上市(IPO)计划、市场/客户反应、企业形象

###### （2）成本

- i. 获得风险专利的许可成本
- ii. 规避设计的成本

- iii. 寻求其他外部供应商的成本
- iv. 诉讼成本
- v. 获取反诉专利的许可/购买成本（如反诉）

## 1.2 可控性

### (1) 内部应对能力

- i. 进行规避设计的可行性
- ii. 无效相关专利的可行性
- iii. 利用自有专利反诉/寻求交叉许可的可能性

### (2) 寻求外部资源能力

- i. 与专利权利人的竞争对手合作的可能性
- ii. 与已取得相关专利许可的第三方厂商合作的可能性
- iii. 与防御型 NPE 合作的可能性
- iv. 组建/加入专利联盟的可能性

## 2. 专利风险应对方案

方式 类型	风险规避	风险控制	风险转移	风险承受
商务 手段	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆退出相关市场/推迟产品上市时间</li> <li>◆选择权利人作为部件供应商</li> <li>◆收购风险专利</li> <li>◆投资/并购权利人</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆提前准备应对“胜诉”及“败诉”的新闻稿</li> <li>◆制定面向客户及市场的沟通策略</li> <li>◆制定应对“败诉”的后备策略                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▲更换供应商/通过已获得专利授权的供应商进行采购</li> <li>▲变更采购地点/运输路径, 以减小与侵权地联结的行为</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆若侵权产品/技术来源于第三方供应商, 通过知识产权担保条款由第三方供应商承担/分担</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆财务拨备许可费用</li> </ul>

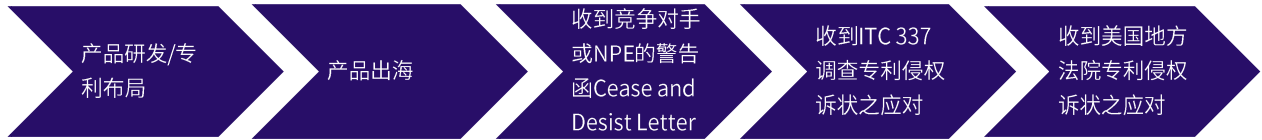
实操建议：各类风险的认识和规避需要企业各部门的通力合作。除了企业知识产权部门须处理日常的IP业务外，研发部门须掌握公司技术的侵权风险，财务部门须复盘诉讼的拨备，业务部门对禁制令风险高的地区也要及早做准备。

——紫藤知识产权



<p>法律/ 专利 手段</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆无效相关专利</li> <li>◆进行规避设计</li> <li>◆不侵权意见书</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆反向专利布局</li> <li>◆外购第三方专利以进行 反击</li> <li>◆其他有利地域进行专利 反诉</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆组建/加入专利联盟</li> <li>◆加入防御性 NPE</li> <li>◆购买专利保险</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆许可谈判</li> <li>◆交叉许可谈判</li> <li>◆联合许可谈判</li> </ul>
--------------------------	---	---	---	---

## 二、企业发展至出海美国所遇到的知识产权事件



### (一) 为出海做准备

#### 1. 产品研发/专利布局

##### 1.1 企业内部教育，进行发明收割的布局(Invention Harvest)

(1) 普及产品研发部门的专利基础知识及意识，团队成员需对实施的技术具有基本的专利侵权风险识别意识，以及时规避、制定应对方案，从而降低侵权风险。

(2) 为有效管控，可将专利侵权风险的排查及规避、专利布局嵌入研发项目立项标准流程，包括：

- 1) 立项前，进行项目产品或技术方案的专利自由度专利调查（Freedom-to-Operate Search, FTO），确认是否已存在与项目预实施的技术方案相类似的有效专利技术？
  - 若不存在，可推进项目立项，并同步进行专利布局，根据现有技术检索完成初期项目技术概念的专利申请。如在产品上市前，预将项目作为商业秘密或技术秘密进行保护，则需考虑专利申请的时间点，例如，由于专利申请会于

申请后 18 个月公开，因此可以根据预期上市或预期公开相关信息的时间倒推 18 个月，启动对应的专利申请。

- 若存在，需根据现有技术的专利文献进行技术规避分析。若可规避，及时制定区别于专利技术的替代技术；若不可规避，可进行相应专利许可的成本调查，纳入项目成本，以作为参考因素之一供企业决策是否进行立项。
- 2) 立项后，在技术细化分解后的研发进程中，需持续进行相似专利技术筛查、专利布局、专利许可分析项目。由于专利申请延迟公开，对于所要实施的技术方案需持续进行现有专利技术的检索跟踪，以及时发现潜在专利侵权风险。
  - 3) 产品上市前，需确认：可通过产品直接获得的技术方案均已完成专利申请，以避免自我公开技术方案导致的不可申请专利的问题。

## 1.2 申请中国专利

(1) 中国专利包括发明、实用新型及外观设计三种类型，其专利保护期限分别为自专利申请日起 20 年、10 年、10 年。

(2) 专利布局可以通过以下维度考虑：

- 1) 保护研发进程中实质产生的技术成果：包括实际采用的技术方案，还可以根据研发过程中产生的备选技术方案进行专利化价值评估，以判断是否需要专利申请。
- 2) 依据现有技术的专利检索结果进行策略性布局：对于专利密度大的核心技术领域进行技术方案延伸；对于专利密度小的非核心技术领域，可以制定充分的专

利布局；通过对核心技术领域的外围申请，构建用于获取核心专利合理许可的有利制衡基础。

### 1.3 申请国外专利

(1) 由于专利的地域性特点，如需在海外市场构建专利壁垒，则需在各个目标国家/地区进行专利申请布局，并通过各国/地区专利授权机构的审查，满足各国/地区法律规定的专利许可条件，方可获得授权。因此，企业可通过市场规划，确认产品销往或潜在市场扩展的目标国家/地区，提前进行专利申请。

(2) 一方面，可以通过专利保护企业的技术研发成果。利用专利权的排他性，如果他人使用自我研发保护的专利技术，则可以通过专利授权许可提供他人合法使用。如果他人未获取专利授权许可而直接使用专利技术，可以通过行使专利权进行有效维权。

(3) 另一方面，在与其他专利许可方进行专利许可谈判时，可以通过企业所拥有的专利包进行交叉许可，从而降低企业获取专利许可的成本。

企业可选择以下方式通过国家知识产权局申请国外专利：

申请途径	PCT 国际申请	巴黎公约
专利类型	发明、实用新型	发明、实用新型、外观设计
申请进入国家阶段的期限	PCT 国际申请案须于最早优先权日 12 个月内提交，并于最早优先权日 30 个月内进入个别国家阶段（个别国家/地区可以缴费延期至 33 个月）	最先优先权日后，发明、实用新型为 12 个月内，外观设计为 6 个月内
申请方式	首次中国申请 要求中国申请优先权，提起 PCT 申请，进入国际阶段； 进入国家阶段； 或者 直接提出 PCT 申请； 进入国家阶段（包括中国）	首次申请； 要求首次申请的优先权，分别向各国家/地区（缔约国）申请
申请材料要求	可用母语	需用各国/地区指定的语言
优势	仅需提交一份 PCT 申请，所有缔约国均生效，极大简化了申请手续； 有充分时间决策进入哪些国家	程序相较更快

实操建议：由于各国专利法均有不同，实务操作及规则也存在差异，进入各国家的申请文本需要相应的调整，因此，建议选择域外申请经验丰富的知识产权服务机构，可以在首次申请文本的撰写中，充分考虑各国审查规则，以避免后续进入国家阶段时发生不可挽回的损失。

——紫藤知识产权

## 2. 产品出海

### 2.1 产品专利自由度调查 Freedom-to-Operate search

FTO 检索与现有技术检索的区别：

	现有技术检索	FTO 检索
目的	用于确认预申请的技术方案是否具有可专利性（一般采用新颖性判断标准）	用于规避采用有效专利的技术方案导致的侵权风险，以确定可自由研发的技术空间（因为只有有效专利才赋予专利权人提起诉讼的权利）
检索范围	专利及非专利文献	有效专利，但也需要关注审查中的专利申请
对比范围	前案之说明书与所期望之专利申请案之权利要求	前案之权利要求与所期望之产品技术方案
成本	复杂度较低，所需的时间较少，委托外部机构的检索服务费用较低	复杂度较高，所需的时间较多，委托外部机构的检索服务费用较高

## 2.2 针对可能侵权的专利，取得美国执业专利律师的不侵权意见 Non-Infringement Opinion

如有美国执业专利律师出具的不侵权意见书，在日后的诉讼中，可以根据该侵权意见书主张“非故意侵权”，从而作为故意侵权三倍罚款的抗辩。

实操建议：技术领域的专利分析及风险专利调查，需有充足的专利人员以及完整的时间段集中处理，且对于专利任务拆解及分工有较高要求。企业应与外部顾问进行分工合作，一方面外部顾问可提供专业的支持并取得高价值信息，另一方面，企业内部专利团队可以并行推进企业内的信息获取、资源调配等事务。

——紫藤知识产权

## （二）在出海过程中遇到诉讼纷扰

专利权人的手段可能先从警告函开始，后续发展成为诉讼。在诉讼战场的选择上可以分为美国国际贸易委员会（ITC）、美国地方法院和美国专利审判上诉委员会（PTAB）。

### 1. 收到竞争对手或 NPE 的警告函（Cease and Desist Letter）的应对措施

1.1 需避免置之不理，否则可能因未进行有效回应导致之后被法院认定为故意侵权，则会造成损害赔偿之外的三倍赔偿。

1.2 按照自身的策略有计划的逐步与专利权人就技术和商业方面进行讨论，以时间换取空间。

1.3 首先必须分析该警告函的内容是否充分指出主张的专利、明确侵权产品和相关的赔偿主张。

1.4 要求对方明确提出专利侵权对照表（claim chart）。

1.5 根据对方的 claim 寻找相关的前案，建构专利无效论述。

1.6 根据对方提出的专利侵权对照表，确认自身产品侵权风险：

（1）若侵权风险高，考虑与对方尽早达成专利许可协议

- 1) 通过早期许可，避免启动诉讼带来的高额成本；
- 2) 根据对方所主张的专利及未主张的专利，筛查企业会涉及的技术所对应的有效专利包，以及企业的销售体量，并评估其合理许可费率，制定合理且有利的许可方案；



3) 针对标准必要专利(Standard-Essential Patent, SEP)费率的谈判, 虽然具有公平、合理、无歧视 (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory, FRAND) 原则的约束, 具体实践中仍存在着不确定性。目前而言, 基于 FRAND 原则计算合理的标准必要专利费率, 主要依据美国的司法实践采用较为主流的计算方式, 包括:

方式	自上而下法 (Top-to-Down)	可比协议法 (Comparable licensing)
计算依据	许可方所持有特定标准相关的标准必要专利数/特定标准相关标准必要专利总数。	根据该特定标准相关的已生效标准必要专利许可协议, 获取各协议中标准必要专利包的数量、许可期限、范围、条件等, 综合比对许可方提供的标准必要专利包的价值, 推论出合理的许可费率。

(2) 若侵权风险不高, 提供美国执业专利律师之不侵权意见 (Non-Infringement Opinion), 以作为诉讼中主张“非故意侵权”的支持证据以避免三倍恶意侵权罚款。

1.7 如果面对欧洲的专利权人，基于欧洲法院对谈判过程特殊的要求，须审慎面对，在律师的指导下回复对方的警告函，以确保自身满足善意被许可人(willing licensee)的条件。

(1) 德国的司法体系下，对于标准必要专利侵权诉讼，法院颁布禁制令的概率相对其他国家来说较高。因此，企业需依据德国对于善意被许可人的判例要求，谨慎处理警告函，以符合德国司法判例下善意被许可人的条件。

(2) 根据欧盟法院(CJEU, Court of Justice of the European Union)在华为/中兴案规定的准则，满足 FRAND 原则需要做到：

- 1) 专利权人必须在开始诉讼之前通知侵权方；
- 2) 侵权方必须表明愿意按照 FRAND 条款获得许可；
- 3) 专利权人必须提出书面和具体的 FRAND 许可要约；
- 4) 如果侵权方不同意，根据 FRAND 条款，必须提出书面和明确的反要约；
- 5) 侵权方必须说明过去的使用情况，并提供过去因使用标准必要专利所欠许可费的保证金。

实操建议：企业需制定一套标准流程，在接到警告函后立即拟定应战时间表，由企业内部知识产权部门与对方开启技术讨论和进一步的许可谈判。

——紫藤知识产权

## 1.8 替未来的诉讼做准备

(1) 加强不侵权(Non-Infringement) 的法律论述，通过多种途径获取充分的论述基础，包括：

- 1) 企业内部的产品部门，根据对方主张的专利技术，确定使用该技术的产品清单，包括在该被诉国家的销售数量；
- 2) 企业内部的技术团队，根据对方提供的专利侵权对照表，确认产品所采用的技术方案是否与主张的专利方案存在区别；
- 3) 如果主张的专利技术来源于供应商，则需要联络相关供应商，签订共同利益协议（CIA），以承担侵权责任，并提供技术不侵权分析等一系列应诉支持；
- 4) 必要时，可以聘用外部技术专家，提供有力的技术分析；
- 5) 对方提供侵权比对的瑕疵识别，如检视对方在侵权比对时是否超出专利授权以及授权后的确权程序所确定的保护范围，如果是美国诉讼，还可以用来判断是否存违反禁反言的问题，包括：

专利审查历史	获取专利申请人、审查员对于权利要求的解释
专利无效历史	获取专利在无效程序中，对于权利要求的解释以及最终的认定
专利涉诉历史	获取涉诉过程中，对于权利要求的解释以及法院的认定

## (2) 加强针对对方之专利无效(Patent Invalidity)法律论述

- 1) 进行专利前案检索，如果存在有力的前案或前案组合，可以作为提起专利无效程序的前提；
- 2) 进行专利适格主题的分析，如果所主张的专利属于软件方法类，则可以判断是否属于不可授予专利的范围。

## (3) 考虑产品规避设计(Design Around)

- 1) 如果主张的专利技术源自供应商，则需要与供应商探讨专利规避设计的可行性，并商定设计方案。
- 2) 如果主张的专利技术属于内部研发，则需要技术团队构建规避专利技术的替代技术。
- 3) 在论证规避设计的过程中，考虑改变设计的商业成本和公司整体的商业战略。

实操建议：对于涉诉专利技术较为复杂的案件，一般来说，会需要考虑多家专业的知识产权服务机构提供充分的前案基础，以便整合最佳的无效组合。

——紫藤知识产权

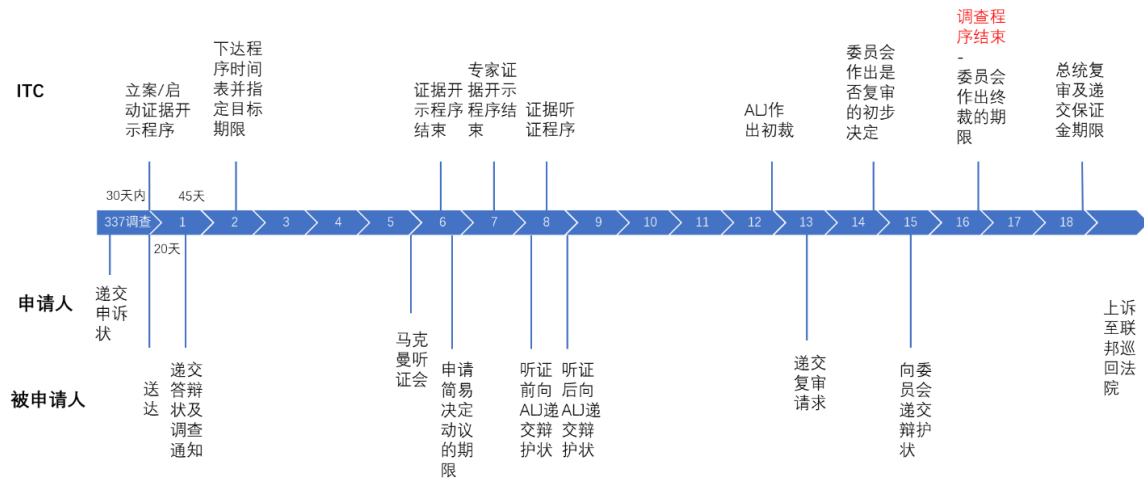
## 2. 收到 ITC 337 调查专利侵权诉状的应对措施

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，针对进口货物的不正当竞争方法和不正当行为，以及针对侵犯有效美国知识产权的产品进行的禁止调查。该条款属于美国当地对于专利权人的行政救济，对于被申请人，则会面临禁令的风险，禁止涉案产品进入美国市场。

禁制令类型主要包括：

停止令	禁止出售美国现有库存侵权产品
一般禁制令	禁止进口所有侵权产品，且不限于被申请人
有限禁制令	禁止进口被申请人的指定侵权产品
临时禁制令	<p>(1) 提出时间及要求：申请人可以在向 ITC 提交立案申请书至 ITC 做出最终裁判前的任何时间以动议的方式申请临时禁制令，并应提交相应的书面证词及证据。</p> <p>(2) 裁决期限：ITC 接受临时禁制令申请后，行政法官应在 337 调查立案后的 70 日内做出初步裁判（复杂案件可延长至 120 日），ITC 应在 90 日内做出最终裁判（复杂案件可延长至 150 日）。</p> <p>(3) 认定标准：存在违反“337 条款”的行为，且若不采取临时救济措施会对美国国内产业造成立即的、严重的损害，则可签发临时禁制令。</p> <p>(4) 申请人应提供担保，若 ITC 最终裁判认定被申请人未侵权，申请人缴纳的保证金将被没收补偿给被申请人。</p> <p>(5) 在实施临时救济措施期间，若进口商想继续进口涉案产品，须向美国海关缴纳保证金，数额应足以保护申请人的利益，保证金数额由 ITC 决定。</p>

## 2.1 ITC 337 诉讼程序简介



(1) ITC 337 诉讼程序的特点为诉讼进程非常快。一般而言，调查程序立案后 12-16 个月结案。比起地方法院的程序动辄 3-4 年才完结，实属相当迅速的程

### (2) 起诉

1) 申请人提起调查申请：申请人需证明，进口产品侵犯其美国有效专利权，并证明美国已存在或正在建立受该专利保护的物品的本地产业，即要求在美国有必要的经济要件和技术要件。

2) ITC 依职权提起。

### (3) 立案

1) 立案决定：ITC 自收到申请书后 30 日做出；若申请同时提出临时禁令申请，则 ITC 自收到申请后 35 日做出立案决定。

- 2) ITC 指定一名行政法官 (Administrative Law Judge, ALJ) 负责该案件调查，还会指定一名政府律师代表人对于涉及公共利益的事项参与调查。
  - 3) 行政法官签发保护令，即对标记为包括商业秘密的文件，仅当事人的聘用律师可以获取。
- (4) 被申请人答辩
- 1) 答辩期限：送达后 20 日内，对于美国境外的被申请人，行政法官一般会延期 10 日。
  - 2) 临时禁令：若申请人申请时同时提出临时禁令申请，需送达后 10 日内提交对临时禁令的答辩，对于复杂案件可延期为 20 日。
  - 3) 不答辩的后果：视为放弃出庭权和对请求中指控的抗辩权。
- (5) 听证会
- 1) 由行政法官主持召开，一般会于立案后 6 个月，为期 1-2 周。
- (6) 行政法官 (ALJ) 初裁
- 1) 行政法官做出是否存在违反 337 条款的行为，并提出救济措施的建议；
  - 2) 一般于目标结案时间前 3-4 个月内发布。

## 2.2 律师的选聘

(1) 由于 ITC 程序的节奏快且紧凑，一般情况下，被申请人需要在送达后 20 日内递交答辩状，因此需快速委任专业的 ITC 律师及时应对，并制定策略，以避免因未答复而导致行政法官进行缺席审判。

(2) 基于 ITC 程序及规则的特殊性，在选用合适的律师时，可以通过以下方面评估：

- 1) 具有 ITC 诉讼经验，并且具备 ITC 程序进行到最终裁定的经验；
- 2) 律师提供的预算，涵盖了各阶段必要的程序，通过预算及对应的策略可以作为评估角度，判断其专业度以及是否与企业的诉求、目标相契合。

## 2.3 ITC 337 调查程序的救济

(1) ITC 复审，做出终局裁定：

1) 当事人认为初裁存在错误认定，可以提起复审，依据以下理由：

- 事实认定错误
- 法律认定错误
- 影响 ITC 的政策

2) ITC 可以自行决定是否对初裁进行复议。

3) 终裁生效：经美国总统于收到终裁决定后 60 日内做出批准方生效。

(2) 司法救济：任何一方当事人对 ITC 裁决结果不服，可向美国联邦巡回上诉法院提出上诉，并可进一步上诉至联邦最高法院。



## 2.4 考虑产品规避设计 (Design Around)

由于禁制令是限制未来侵权产品进入市场，因此，有效的规避设计可以避免禁制令带来的不利后果。

### 3. 收到美国地方法院专利侵权诉状

#### 3.1 诉讼速度相对 ITC 337 调查较慢

美国地方法院案件平均持续 2.5 年才到达审判阶段，由于诉讼时间及费用成本均较高，约 90% 的案件于诉讼初期即达成和解，仅 2% 至 5% 的案件会进入到最终审判阶段。

#### 3.2 律师的选聘

选择律师的关键因素：

- 1) 这个案子是否有战略意义？
- 2) 是否有明显的禁令风险或巨大损失？
- 3) 是否有明显的诉讼风险？
- 4) 律师的声誉是否是对方谈判的一个重要因素？
- 5) 潜在的诉讼律师是否赞同你对案件策略、案件管理和预算的看法？

### 3.3 地方法院诉讼程序简介

#### (1) 送达:

- 1) 美国境内主体的送达期限为 90 日。
- 2) 美国境外主体无送达期限，对于中国公司须通过海牙公约的方式，一般需要 6-12 个月。

#### (2) 答辩:

- 1) 期限：原则为送达起 21 日内，但是被告公司可以通过与原告协商和管辖权异议等方式进行延期。
- 2) 答复诉状：根据《联邦民事诉讼规则》第 8 条 4 项的规定，答辩状应当“简短明确地对对方当事人提出的每一个请求进行抗辩，并承认或否认对方当事人的事实主张。”
- 3) 提起驳回动议 (Motion to Dismiss):

主要的理由如下:

- i. 送达程序有瑕疵
  - ii. 起诉书侵权理由不备
  - iii. 争议专利因抽象概念(abstract idea)无效
- 4) 期限内未答辩的后果：放弃答辩权，法院将依据原告起诉书直接进行侵权以及赔偿金判定。
  - 5) 反诉：被告通常会提出反诉。例如，对所主张的专利提起无效专利，确认不侵权之诉。

### (3) 案件管理会议 (Rule 26(f)):

- 1) 当事双方各自就相关有利文件，损害赔偿的计算和时间表在“初始披露”的过程中披露。
- 2) 在第 26 (f) 条规定的会议结束后，当事双方必须向法院提交一份联合报告，阐明各方对所需讨论主题（包括案件时间表）的立场。
- 3) 法院将举行案件管理会议，并根据当事双方的意见设定案件时间表。
- 4) 当事人可以在双方都同意的时间表基础上修改时间表，但前提是必须经法院批准。

### (4) 事实证据开示:

证据开示的方式和目的如下表所示:

主要证据开示手段	适用于
初始披露 (Initial Disclosure)	自愿性的披露；目的在于明确证人及其知识领域 在Rule 26(f)会议后14天完成；
质询 (Interrogatories)	对于书面问题的反馈
出示请求 (Document Request)	广泛证据开示，收集潜在的相关文件
承认请求 (Request for Admission)	用于庭审无可争议的事实证据，建立文件的承认 陈述
录取证词 (Deposition)	对于证人取证和用于庭审

**实操建议：**证据开示需要公司内部各部门的配合，建议及早做准备；此时律师费会开始大幅上升，需要与律师沟通预算与时间表，避免不需要的支出。

——紫藤知识产权

## (5) 专家证据开示 (Rule 26)

### 1) 公开专家报告(有举证责任的各方)

- i. 专利权人一方通常出具侵权和损害赔偿的证供。
- ii. 被控侵权人一方通常出具专利无效的证供，一般不涉及不正当行为。

### 2) 多伯特动议(Daubert motions)

- i. 专家意见的采纳依据 Federal Rule of Evidence(联邦证据规则)第 702 条规则规定。
- ii. 需满足“足够的事实或数据”和“可靠的原则和方法”。

## (6) 马克曼听证会 (Markman Hearings)

### 1) 任何专利诉讼案件，权利要求解释 (“马克曼”) 听证会是最重要的事件之一。

### 2) 最高法院马克曼判决的要求：

- i. 权利要求解释是法律问题；
- ii. 界定权利要求用语的范围和含义；
- iii. 听证后，法官会作出专利权利要求解释的判决。

### 3) 进行到马克曼听证会的案件，通常包括当事各方对于案件核心问题存在的实质性争议：

- i. 法院对于涉诉专利权利要求“关键技术特征”的解释，将会成为专利侵权和/或无效认定的决定性因素。

4) 权利要求解释的基本规则: 权利要求术语应被赋予由相关技术领域内具有一般技能的人士, 在专利文件整体语境下理解的一般含义。

i. 权利要求解释方法和证据:

	证据能力	主要内容
内部证据 (Intrinsic Evidence)	证据能力高	主要为专利规格的详细分析; 专利申请历史记录 (即在专利审查流程中发明人与 USPTO 之间往来通讯的记录); 申请历史中所提及的既往判例。
外部证据 (Extrinsic Evidence)	证据能力低	主要为技术词典、相关的技术文章; 技术专家/发明人的证词以展示术语在特定技术领域的一般使用方式。

(7) 和解会议

- 1) 大多数美国法院要求涉诉各方在专利诉讼期间, 至少进行一次和解会议或调解。
- 2) 和解会议在很大程度上受案情及权利要求解释判决的影响。

(8) 简易判决 (Summary Judgement)

简易判决动议要求法院作出对提起动议方有利的裁决, 法官可以就专利有效性之法律问题直接进行判决, 而无需陪审团就侵权事实问题进行审理。

(9) 审前程序:

防止偏见的动议(Motions in Limine): 这些动议试图排除审判中的部分证据, 例如, 不相关的证据, 有偏见或会令陪审团混淆的证据。

(10) 审判：

绝大部分的专利侵权诉讼，原告方都会请求陪审团对于事实问题进行审理，美国陪审团由法院所在地之普通民众组成，其对技术的认知和对法律的认识均有限，双方当事人对于陪审团的判决结果难以预测和控制。

(11) 上诉：

1) 所有专利案件均上诉至联邦巡回法院

- i. 根据美国专利法提出实质问题的任何诉讼。
- ii. 三名法官组成的合议庭审理此案，各方进行口头辩论，合议庭投票表决，2-1 投票是决定性的。

2) 如果做出不利判决，一方可以：

- i. 请求复审 (panel rehearing)
- ii. 请求全院庭审 (rehearing en banc)

3) 向美国最高法院提交“复审申请书”：

- i. 以往获批专利案极少，近来相对有所增加。
- ii. 仅有最高法院希望解决的重要专利法争议时才会准予复审。

实操建议：专利诉讼是一场结合技术和法律的战役，公司内部知识产权及法务团队与外部律师的沟通协作相当重要；在企业应对经验或人力不足的情况下，可选择有经验的知识产权服务机构协助聘请律师，管理诉讼进程和策略，有效管理诉讼成本。

——紫藤知识产权

## 4. 美国无效程序

通过行政程序攻击涉诉专利的有效性，相较司法途径具有以下优势：

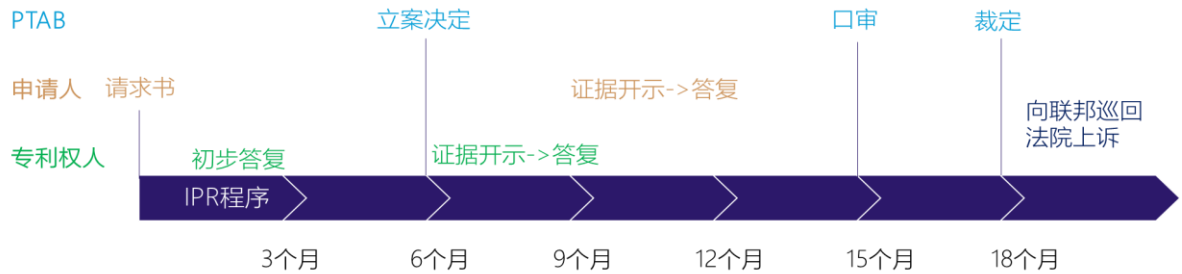
- (1) 使用的证据及理由的范围均小于诉讼程序。
- (2) 证据的证明力度、程序复杂度、时间成本以及花费均低于诉讼途径。

### 4.1 公司的反击战场，可以通过下述不同程序启动对涉诉专利的无效

	复审程序	复议程序	
程序名称	EPR(Ex Parte Reexamination)	IPR (Inter Partes Review)	PGR (Post Grant Review)
程序类别	单方复审程序	多方复审程序	授权后复议程序
启动时间	专利授权后	授权 9 个月后/授权后复议程序 (PGR) 终止后/专利诉讼，被告需在送达起 1 年内提起	授权后 9 个月内
无效理由	不具备新颖性、非显而易见性、不符合 101 专利适格主题、得不到说明书支持等所有不可授予专利的理由	不具备新颖性、非显而易见性	不具备实用性、新颖性、非显而易见性，不符合 101 专利适格主题、得不到说明书支持
限制/要求	无禁反言限制	具有禁反言限制	适用专利：优先权在 2013 年 3 月 16 日之后的专利



## 4.2 无效程序(IPR)时间表



## 4.3 提交的好处

- (1) 地方法院程序：可以依据于 PTAB 已启动的无效程序，向法院提出中止动议。
- (2) ITC: 无法中止程序，但是如果成功无效，可以撤销禁制令。
- (3) 许可谈判: 只要无效程序立案就可以给对方很大的压力，增加我方的筹码。

## 5. 寻找其他有用的专利在中国国内的法院提出反诉或无效程序

### 5.1 准备制衡方案

(1) 调查对方是否有销售产品。如果对方有销售产品，可定位对方产品/技术所实施的相关可行权专利，以筹备侵权比对等证据。其中，可行权专利的来源包括：

- 1) 自有专利
- 2) 获得第三方许可/转让的专利

(2) 根据上述可行权专利提起反诉。

(3) 根据上述可行权专利，作为与对方谈判合理许可费的制衡因素，或制定交叉许可方案以降低纠纷解决成本。

5.2 充分利用中国公司对于中国法律、司法程序、行政程序的熟悉度，于相对具有优势的司法体系提起反诉。

### 5.3 提供和解的筹码

中国反诉会造成对方额外的应诉成本及消耗，且在不熟悉的司法体制下，会导致额外的应对成本。同样地，中国无效程序将导致对方筹备额外的团队及资源来应对，并面临丧失行使专利权的损失。因此，原告一般会更积极的寻求和解，以降低成本输出。

实操建议：企业可以通过专业的知识产权服务机构从国际网络搜寻并取得有利的反击专利，在合适的法院提起反制诉讼，这是一般律所无法提供的协助。

——紫藤知识产权

### 三、紫藤知识产权服务简介

#### （一）关于紫藤知识产权

紫藤知识产权集团是一家立足中国、面向国际的知识产权服务商，致力于搭建国际创新合作与知识产权价值实现的桥梁。紫藤提供全链条、一站式的知识产权解决方案，包括布局申请、竞争分析、管理与战略咨询、项目尽调、资产管理、交易运营、金融创新、许可谈判支持以及诉讼争议解决。集团业务机构遍及北京、上海、苏州、武汉、成都、深圳、香港、台北等大中华区主要知识产权中心，并积极向全球拓展。

#### （二）紫藤全球许可/诉讼管理团队

紫藤拥有由国际顶级律所合伙人、企业法务总监组成的全球许可/诉讼管理团队：核心团队成员来自世界顶级律所和一流企业法务团队，曾任职国际顶尖律所合伙人或律师（Kirkland & Ellis; Morgan Lewis; Cozen O'Connor 等）、TCL、中兴、联发科等企业法务总监或知识产权总监，平均拥有超过 15 年以上的知识产权法务经验。此外，紫藤与世界超过 30 个顶尖律所合作，建构全球诉讼防御网络，在协助中国企业出海进行知识产权风险管理与诉讼应对方面拥有丰富而广泛的实战经验，擅长为企业提供综合创新的知识产权解决方案。

### (三) 紫藤近期管理案件

**50+**

境内外知识产权诉讼案件

**US\$3M+**

为客户节省律师费用

**US\$10M+**

许可交易谈判

紫藤所处理案件范围覆盖全球超过 50 个以上的法院，包括美国、加拿大、巴西、阿根廷、德国、英国、法国、意大利、日本、中国等，案件类型包括不侵权诉讼、专利无效、海关调查、行政查处等相关司法及行政程序。

**业务咨询联系方式：** [ip\\_dispute@purplevineip.com](mailto:ip_dispute@purplevineip.com)

#### (四) 核心团队成员



杨进

首席执行官

[victor.yang@purplevineip.com](mailto:victor.yang@purplevineip.com)

先后担任法国阿尔斯通东北亚区首席法律顾问和 TCL 科技集团副总裁／全球法务总监。拥有北京外交学院文学士／法学硕士学位，剑桥大学法学硕士学位以及长江商学院高级工商管理硕士学位，具有中国律师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及上市公司独立董事资格。



王长和

首席运营官

[steven.wang@purplevineip.com](mailto:steven.wang@purplevineip.com)

超过 30 年知识产权相关从业经验，拥有国立台湾科技大学学士学位、东吴大学法研所硕士学位。擅长协助企业应对国际知识产权纠纷，提供全方位知识产权创造、管理、运营和保护咨询，帮助企业强化核心资产和竞争力。先后担任翼胜专利商标事务所创始者兼所长、鸿海科技法务室专案经理。



**郑浩钦**

副总裁&许可/诉讼业务负责人

[frank.jeng@purplevineip.com](mailto:frank.jeng@purplevineip.com)

曾担任美国凯易律师事务所（Kirkland & Ellis）香港办公室合伙人，服务于凯易芝加哥总部及上海和香港办公室。郑浩钦律师拥有超过 10 年跨境诉讼从业经验，具备美国纽约律师、香港律师职业资格，拥有美国常春藤宾夕法尼亚大学法律博士、法学硕士，以及沃顿商学院商业管理证书。郑浩钦律师擅长于国际纷争解决和跨境商业交易，包括美国知识产权和反垄断诉讼、白领犯罪调查以及美国及香港上市和并购；曾在多起诉讼和政府调查中代表客户，平均涉案金额在亿元美金以上。



**文明**

副总裁

[wen.ming@purplevineip.com](mailto:wen.ming@purplevineip.com)

超过 10 年企业知识产权综合管理经验，拥有中南大学工学学士、华中科技大学知识产权法律硕士学位，以及中国专利代理师/律师、国家知产局专利信息师资人才、深圳市知产局专家委员会专家等资质。擅长企业知识产权战略规划、专利诉讼、专利无效、高价值专利全球布局等；曾作为牵头人帮助中兴通讯建立了全业务模块嵌入式知识产权管理体系，并牵头负责了近百起海内外知识产权诉讼及无效案件。曾担任中兴通讯股份有限公司知识产权部副部长及首席知识产权战略官。



**林郁超**

副总裁

[richard.lin@purplevineip.com](mailto:richard.lin@purplevineip.com)

超过 15 年知识产权相关从业经验以及 6 年通讯系统研发经验，拥有台湾大学电机工程硕士、交通大学科技法律硕士学位、台湾专利师资格。在大型研发项目的技术挖掘、产业竞争分析、专利全球部署、专利侵权判定及诉讼等方面积累了丰富的实践经验；具备多起美国专利侵权诉讼、无效经验。曾担任台湾专利审查委员、鸿海富士康专利人员、晨星半导体知识产权部门负责人。



**卢武德**

资深律师

[ude.lu@purplevineip.com](mailto:ude.lu@purplevineip.com)

超过 10 年美国知识产权相关从业经验，8 年电子电机及脑神经工程研发经验，具备美国纽约、华盛顿、明尼苏达州律师及美国专利律师职业资格，拥有美国南加州大学医学工程博士、明尼苏达大学法学博士学位。熟悉美国地院专利诉讼、专利局多方复审（IPR）诉讼、国际贸易委员会 ITC 337 调查；曾在多起诉讼案件代表电子电机、软件编程、医疗器械、生物制药等产业的上市公司进行答辩。先后任职美国律所 Norton Rose Fulbright 及 Cozen O'Connor。