



<http://zjippc.zjamr.zj.gov.cn/>

美国专利诉讼应对 指引手册

国家海外知识产权应对指导中心浙江分中心

第一章 美国专利基本情况

一、专利类型.....	1
(一) 发明专利.....	1
(二) 外观设计专利.....	1
(三) 植物专利.....	1
二、专利特点.....	2
(一) 宽限期制度.....	2
(二) 早期公开制度.....	2
(三) 独特的分类系统.....	2
三、专利诉讼状况.....	3
(一) 全球专利诉讼形势.....	3
(二) 美国专利诉讼状况.....	4
四、专利诉讼影响.....	5
(一) 侵权赔偿.....	6
(二) 丧失市场.....	6
(三) 诉讼成本.....	6
(四) 企业形象与业务机会损失	6

第二章 美国专利侵权诉讼

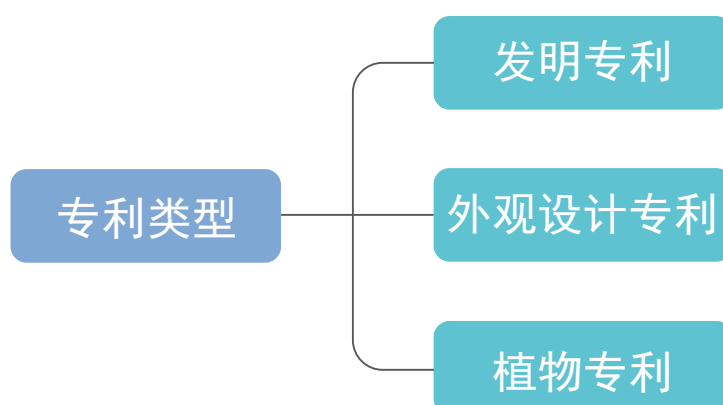
一、美国专利侵权诉讼程序.....	7
(一) 诉前阶段.....	7

(二) 起诉受理阶段.....	7
(三) 答辩阶段.....	8
(四) 证据开示阶段.....	9
(五) 马克曼听证阶段	9
(六) 审前动议程序.....	10
(七) 庭审阶段.....	10
(八) 审后程序阶段.....	11
(九) 最终判决/上诉.....	11
二、美国专利侵权诉讼管辖.....	12
(一) 专利诉讼司法体系.....	12
(二) 具体法院管辖.....	13
三、专利权人准备专利侵权诉讼.....	14
(一) 诉讼资格.....	14
(二) 诉前调查.....	14
(三) 起诉状的撰写.....	14
四、被控侵权人准备专利侵权诉讼.....	15
(一) 提交答辩状.....	15
(二) 确定诉讼策略.....	15
(三) 分析原告诉讼请求.....	16
五、证据开示程序.....	16
(一) 证据开示的范围.....	16
(二) 证据开示的文件.....	17

(三) 证据开示的方式.....	17
六、 专家证人.....	18
(一) 选择专家证人.....	18
(二) 出庭陈述.....	18
(三) 培训专家证人.....	19
七、 马克曼听证准备.....	19
第三章 美国双方复审程序	
一、 双方复审程序的性质定位.....	20
二、 双方复审程序的政策导向.....	22
第四章 美国专利诉讼应对方法	
一、 原告策略.....	23
(一) 诉求准备.....	23
(二) 起诉策略.....	23
(三) 临时禁令.....	24
二、 被告策略.....	25
(一) 被告常见抗辩理由.....	25
(二) 检查原告起诉状.....	29
(三) 承认或否认、积极抗辩.....	29
(四) 提起反诉.....	30
(五) 请求撤销案件或转移管辖.....	30
(六) 应对临时禁令.....	32
(七) 和解策略.....	33

【第一章 美国专利基本情况】

一、专利类型



（一）发明专利

发明专利 (Utility Patent) 是任何新且有用的方法、机器、制造、或物质的组成、或者是上述任何新且有用的改进。

（二）外观设计专利

外观设计专利 (Design Patent) 是针对具有新颖、原创及装饰性产品的外观设计进行保护。美国的外观设计专利需要经过实质审查方可授予专利权。

（三）植物专利

申请植物专利 (Plant Patent) 的发明创作必须是经过无性生殖或有性生殖培养，而具有创新性及特殊性的植物。单一植物只能有一项专利。

二、专利特点

（一）宽限期制度

美国专利法规定了1年的宽限期，即如果这项发明在其第一次使用或发表的1年之内，都可以申请专利。根据巴黎公约的规定，一个外国发明者，也可以在他的发明公开以后12个月内向美国提出专利申请。

（二）早期公开制度

美国实行早期公开制度，即从最早申请日起满18个月，专利商标局将会对美国专利申请进行公布。在申请公开后至专利授权期间，对于他人的制造、使用、销售或进口行为，申请人享有要求获得适当使用费的临时权利。

（三）独特的分类系统

美国一直沿用自己的专利分类，到目前为止，共有 390多个大类，10万多个小类。美国专利分类的原则是以功能分类为主；分类号采用二级结构。



1年的宽限期

早期公开制度

分类系统

三、专利诉讼状况

（一）全球专利诉讼形势

随着知识经济和经济全球化深入发展，专利已经成为企业创新发展的战略性资源和国际竞争的核心要素。跨国专利诉讼具有如下特点：

一是基于基本相同的技术方案获得的同族专利或者内在关联的技术方案获得的关联专利提起专利诉讼；

二是在不同国家或者地区提起专利诉讼；

三是针对相同或者相关联的民事主体提起专利诉讼。



在跨国诉讼过程中，企业首要需要考虑的问题是法域选择，即希望在哪些国家和地区展开专利诉讼。需注意三点：一是重点突出，未来可能做出第一个判决的法域具有至关重要的作用；二是考虑全面，没有一个完美的法域和管辖法院，需要全面考虑不同法域在跨国专利诉讼中的优势和劣势并进行分析评判；三是成本控制，通常而言，启动的诉讼越多，对各方的成本压力越大。

在选择法域时应主要从诉讼过程和诉讼结果考虑。从诉讼过程角度而言，跨国专利诉讼需要考虑诉讼周期、获取证据便利性、诉讼成本；从诉讼结果角度而言，跨国专利诉讼需要考虑法律规则、禁令救济、诉讼结果可预期性等。

做好跨国专利诉讼统筹管理的关键是有效管理并行推进多个法域诉讼。首先，就管理的内容而言，跨国专利诉讼的管理不仅仅是要管理诉讼策略和诉讼成本，还需要避免冲突的立场和协调实体的观点。其次，就管理的方式而言，需要选择主导律师事务所的律师担任诉讼总指挥，以便于确定总体诉讼策略并协调各个法域的律师推进相应的诉讼进程。最后，建好诉讼协调机制，定期同步诉讼进展，建立工作报告模板，实现诉讼信息共享和有效调配。

（二）美国专利诉讼状况

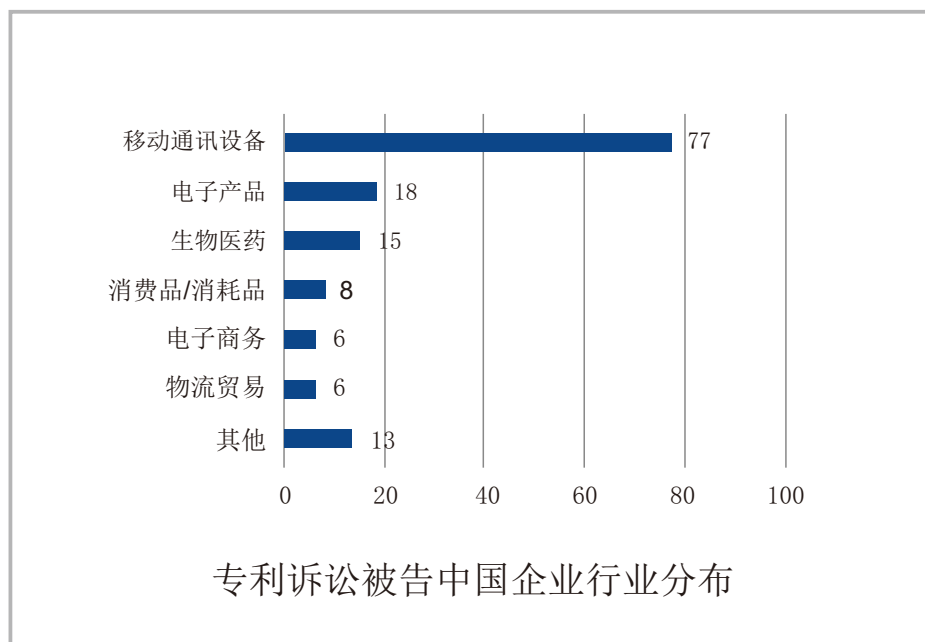
1. 美国专利诉讼特点

美国的侵权诉讼和专利无效程序合一，通常在专利侵权诉讼中审理专利权无效抗辩，专利诉讼平均周期是2.4年。美国具有证据开示程序，可以充分证据了解被控侵权技术的具体情况，这对专利权人而言是非常有效的举证措施。

在诉讼策略方面，可在美国提起专利侵权诉讼并通过证据开示程序获得证据，将这些证据用于在美国之外的其他法域的专利侵权诉讼。但美国诉讼保护令会限制在美国诉讼过程中获得的文件和信息用于其他国家的相关诉讼中。

2. 中国企业在美遭受专利诉讼现状

以2019年为例，涉及中国企业在美专利诉讼案件主要呈现以下现状：中国企业涉美诉讼案件量、涉案中国企业数量快速增加；NPE是在美对中国企业发起专利诉讼的主要原告，近四成专利诉讼由NPE发起；专利诉讼主要集中于移动通信设备行业，其他主要集中在消费类电子产品及电脑、生物医药行业、消费品/消耗品等行业；中国企业胜诉案件较少，约75%的案件以撤案结案；判赔额居高不下，专利案件平均判赔额1095.5万美元。



四、专利诉讼影响

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”。若企业被诉专利侵权，可能会面临以下风险：

（一）侵权赔偿

美国对专利侵权以强救济著称。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。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。

（二）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。

（三）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。

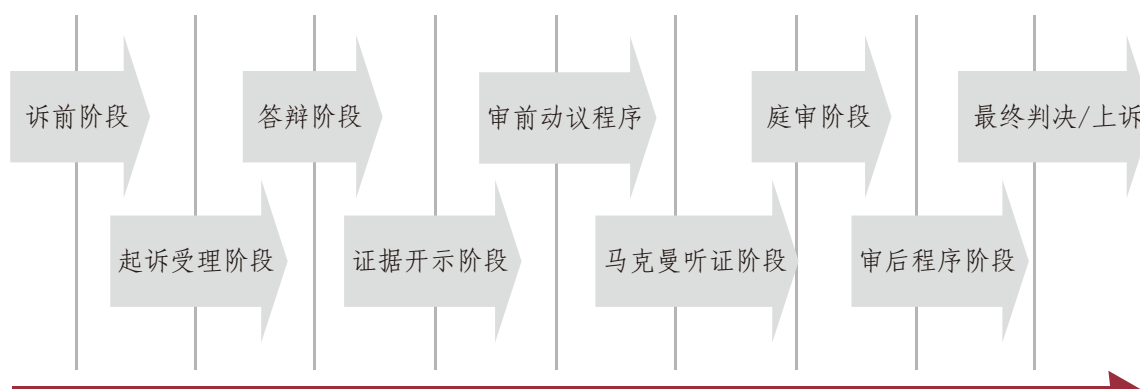
（四）企业形象与业务机会损失

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。

【第二章 美国专利侵权诉讼】

一、美国专利侵权诉讼程序

美国专利诉讼通常包括诉前阶段、起诉受理阶段、答辩阶段、证据开示阶段、审前动议程序、马克曼听证阶段、庭审阶段、审后程序阶段、最终判决/上诉等。



（一）诉前阶段

根据美国《联邦民事程序法》的规定，当事人在存在纠纷的情况下具有保全证据的义务。因此，专利权人通常在诉前阶段，向被控侵权人发出侵权警告函。被控侵权人收到侵权警告函后，就具有了保全相关证据材料的义务。

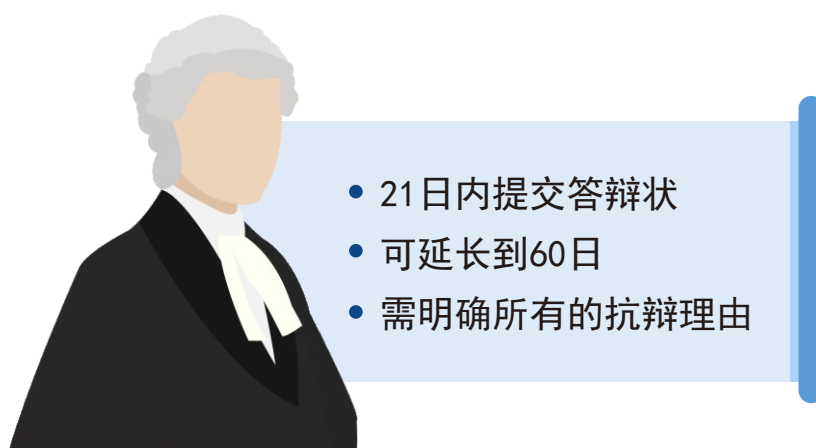
（二）起诉受理阶段

原告在发出侵权警告函后可以向法院提起诉讼。起诉状需要列明原告和被告、说明管辖权基础、陈述诉讼基础和权利义

务内容、明确诉讼请求。如希望由陪审团裁决，需提出陪审团裁决的请求。通常而言，陪审判裁决是对原告有利的一种选择。

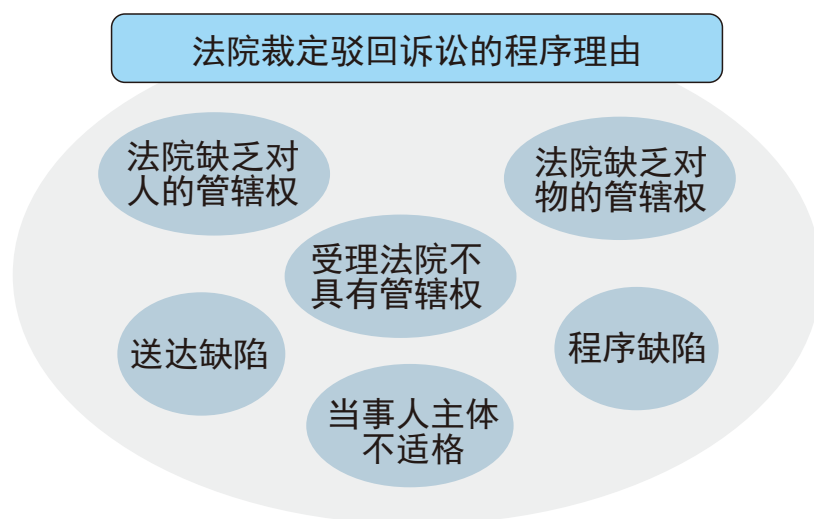
（三）答辩阶段

被告在接到起诉状之后，需在21日之内提交答辩状，如通过填写送达豁免表格的方式放弃正式送达，接受由对方当事人的律师直接送达而非法院转送，可以将答辩期延长到60日。被告需要在答辩状中明确所有的抗辩理由，否则意味着被告明确放弃该抗辩理由，在后续专利侵权的民事诉讼程序中，不得加入该抗辩理由。



此外，被告应当分析原告诉讼请求，判断是否可以向法院提出裁定驳回诉讼的动议。如被告认为原告的诉讼请求无事实根据或者法律依据，可向法院提交动议，要求法院裁定驳回诉讼。除了上述实体理由之外，可以要求法院裁定驳回诉讼的程序理由包括：法院缺乏对物的管辖权、法院缺乏对人的管辖

权、受理法院不具有管辖权、程序缺陷、送达缺陷、当事人主体不适格等。



（四）证据开示阶段

庭审前，根据当事人要求开展证据开示，主要是要求提供专利技术文件、被控侵权技术方案相关的文件，对对方提出书面询问，要求专家证人宣誓作证等。

（五）马克曼听证阶段

该阶段的主要内容是根据联邦地区法院的专利诉讼程序规则进行权利要求保护范围的解释。以加州北区法院为例，通常需要进行如下程序：双方互换需要进行解释的权利要求用语，双方互换自己建议的解释，双方协商确定10个最重要的需要解释的用语，在法院主持下进行技术介绍听证会，双方当事人提交各自的权利要求解释意见书，法院主持权利要求解释听证会，法院作出权利要求解释的认定。

（六）审前动议程序

审查双方的专家报告之后，原告或者被告可以提出即决判决动议和/或临时禁令请求。其中，即决判决动议是用于在陪审团庭审前结束诉讼或者解决诉讼中的特定问题。例如，原告认为案件事实清楚，通过即决判决动议请求法官不经过陪审团裁决而径行确认被告侵权；或者，被告认为案件事实清楚，通过简易判决动议确认被控侵权技术方案不侵权或者确认专利权无效。法官会主持听证会审理上述审前动议，针对上述动议作出判断。通常而言，除非案情非常明确，法官更倾向于不接受上述即决判决动议，由陪审团作出相应裁决。此外，临时禁令请求是在专利权人能够证明胜诉可能性、不可弥补损失、双方困难的平衡情况、公众利益等因素的情况下，法官颁发的要求被控侵权人停止实施侵权行为的临时禁令。

（七）庭审阶段

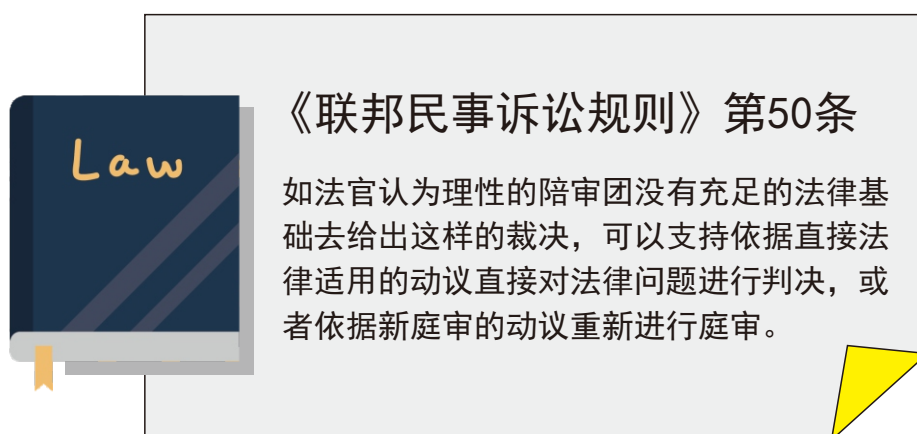
审前会议是为确定庭审的细节，决定双方当事人具有多少



次机会可以无理由回避陪审员，要求双方当事人交换证据清单和证人名单。此后是选出陪审员组成陪审团。在庭审中，原告向陪审团证明自己的诉讼主张，并让自己的证人出庭作证，被告举证反驳原告的诉讼请求，证明自己的抗辩理由。此后，法官会向陪审团解释法律规则，由陪审团作出认定是否构成侵权、侵权应当承担的损害赔偿数额等法律责任。

（八）审后程序阶段

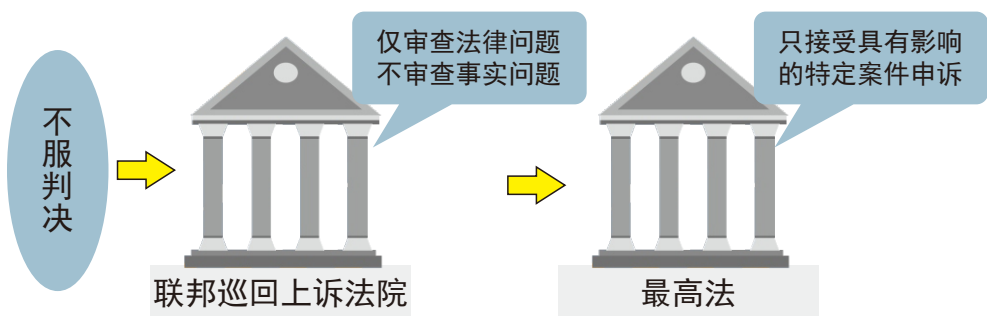
如原告或者被告对陪审团的裁决不服，可以提出依据直接法律适用的动议，或者新庭审的动议。根据《联邦民事诉讼规则》第50条的规定，如法官认为理性的陪审团没有充足的法律基础去给出这样的裁决，可以支持依据直接法律适用的动议直接对法律问题进行判决，或者依据新庭审的动议重新进行庭审。



（九）最终判决/上诉

如原告或被告对陪审团或法官的最终判决不服，可以上诉

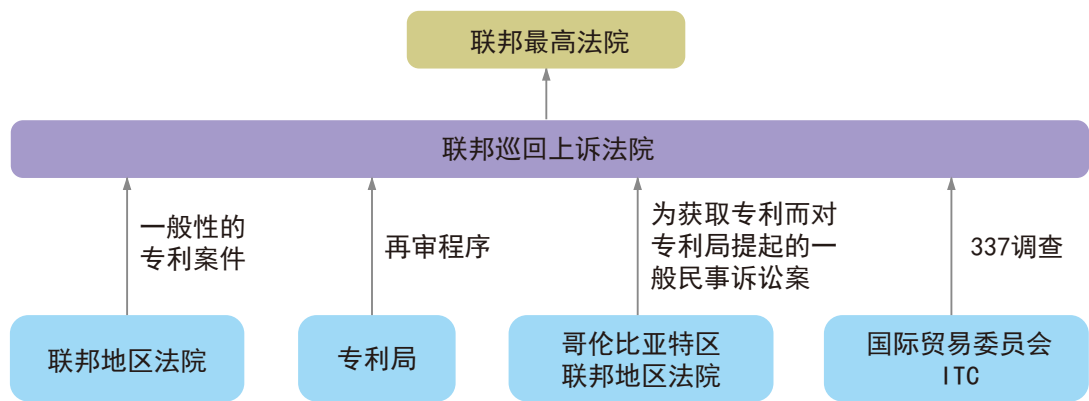
到联邦巡回上诉法院。所有专利侵权案件只能上诉到一个统一的联邦巡回上诉法院。通常而言，联邦巡回上诉法院在上诉审中仅审查法律问题，并不审查事实问题。此外，如果对联邦巡回上诉法院的判决不服，可以申诉到联邦最高法院。联邦最高法院只接受具有影响的特定案件申诉。



二、美国专利侵权诉讼管辖

（一）专利诉讼司法体系

专利案件的初审在美国联邦法院系统中的地区法院进行；当事人对判决结果存有异议的可上诉至上诉法院；最高法院是最终上诉法院。此外，作为专利诉讼上诉法院的联邦巡回上诉法院还会受理其他上诉。



（二）具体法院管辖

1. 专利侵权诉讼的级别管辖。美国具有联邦法院系统和州法院系统。由于专利法属于联邦法律，因此联邦法院对专利侵权诉讼具有专属管辖权。

2. 专利侵权诉讼的地域管辖。通常而言，对人的管辖权基于当事人住所确定。如果当事人被送达时出现在某个州，或者被送达的当事人同意的情况下，均可以在该州建立管辖权。此外，每个州有自己的长臂管辖法案，通常在本州有商业交易、或者在本州的行为造成损害等情形下可以依据长臂管辖法案进行管辖。

3. 专利侵权诉讼的具体法院管辖。专利侵权诉讼可以在被告住所地提起；也可在被告已经建立了经常性商业活动的侵权行为发生地提起，此时要求兼具侵权行为发生地、被告经常性活动地双重条件。如果被告是非美国企业，那么任何具备上述对物的管辖权和对人的管辖权的法院都是可以的，原告可以选择有管辖权的州的任何一个地区法院提起诉讼。



级别管辖



地域管辖



具体法院管辖

三、专利权人准备专利侵权诉讼

专利权人通常是专利侵权诉讼的程序启动方。专利权人在准备专利侵权诉讼中重点需要考虑三个方面：诉讼资格、起诉状的撰写、诉前调查。

（一）诉讼资格

专利侵权诉讼的原告应当是专利权人或者独占实施许可的被许可人。如果专利权属于多个民事主体共有，那么共同权利人都需要加入到诉讼中。

（二）诉前调查

提交诉讼请求的一方主体需要宣誓，且其诉讼请求有事实和法律根据的，无不正当目的。原告在提起专利侵权诉讼之前，通常需要对被控侵权技术方案进行诉前调查，包括分析被控侵权产品的说明书、被控侵权产品的技术构成、被控侵权产品的使用手册等，以判断被控侵权技术方案是否落入专利权的保护范围。如原告在起诉之前没有进行合理的调查，被告可以请求法院对原告予以制裁。

（三）起诉状的撰写

起诉状需要列明原告和被告，说明管辖权基础，陈述诉讼基础和权利义务内容，明确诉讼请求等。其中，诉讼请求包括禁令和损害赔偿，如果被告构成故意侵权，诉讼请求中需要明确主张惩罚性赔偿。原告在起诉状中不需要明确损害赔偿的具体数额，通常需要指明被告知道或者应当知道涉案专利的时

间。特别需注意的是，原告需在起诉状中明确陪审团裁决的请求。



四、被控侵权人准备专利侵权诉讼

（一）提交答辩状

被控侵权人接到起诉状后，需在21日之内提交答辩状，如果通过填写送达豁免表格的方式放弃正式送达，接受由对方当事人的律师直接送达而非法院转送，可以将答辩期延长到60日。在通常的情况下，选择填写送达豁免表格放弃正式送达的方式，获得答辩期的延长，对被控侵权人而言非常重要。

（二）确定诉讼策略

专利权人通常会在起诉之前向被控侵权人发送律师函或者警告函。被控侵权人在收到律师函或者警告函之后应积极寻求律师给出律师意见，确定侵权可能性、专利权无效的可能性。在收到专利侵权诉讼的起诉状后，研究形成诉讼策略，包括是否以及何时提起双方复审程序IPR，是否以及何时提起专利无效抗辩，不侵权抗辩等。

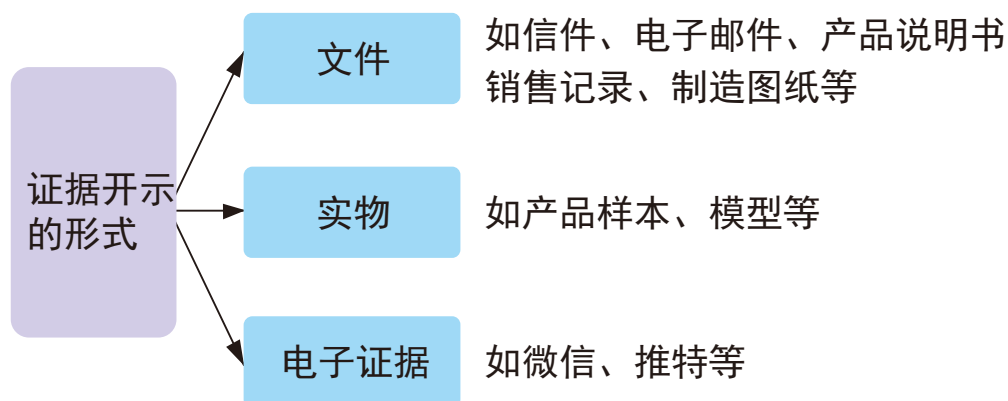
（三）分析原告诉讼请求

被控侵权人应及时判断是否可以向法院提出裁定驳回诉讼的动议。如果原告诉讼请求无事实或者法律依据，或缺乏程序上的要件、存在程序上的错误，需及时向法院提交动议，要求法院裁定驳回诉讼。此外，被控侵权人在答辩状中可以反诉原告，确认不侵权、专利无效、专利不可执行的确认之诉。

五、证据开示程序

（一）证据开示的范围

根据《联邦民事程序规则》第61条的规定，所有根据合理推导能够引向可以采纳的材料，都在证据开示的范围之内。除非法庭另有指令，双方可以就与双方指控或抗辩有关的任何不受特权保护的信息要求对方提供，但应与案件本身需要相适应，主要考虑涉案事由的重要性、涉案金额、当事人接触到该信息的难度、双方的资源、该项开示对解决争议的重要性、证据开示的作用与投入成本的权重对比。证据开示的形式包括：



在专利侵权诉讼中，原告一般会要求开示被告产品销售情况、产品利润、产品研究开发情况等相关信息，在可能适用惩罚性赔偿的情况下，还会要求开示被告是否知道专利的存在、有没有咨询律师是否会构成侵权等内容；被告一般会要求开示涉案专利的发明点、涉案专利的现有技术、专利技术的实施情况等。

（二）证据开示的文件

有保密特权的信息可以不予在证据开示程序中免于证据开示。保密特权包括，律师-客户特权，工作产品豁免，联合应诉特权。其中，客户和律师之间的与咨询法律意见有关的信件受到律师-客户特权保护，不需要在证据开示阶段披露给对方。律师形成的法律分析意见等工作产品，亦可以通过工作产品豁免的方式要求不得披露给对方。如果当事人间无意造成披露，可以通知对方，对方必须立即退回、隔离、销毁所述信息，并且不得使用或披露（如已披露）并采取合理手段收回，或者立即将信息提交法庭保存。

（三）证据开示的方式

证据开示的方式包括要求对方提供文件、正式询问、要求承认、证言等形式。要求对方提供文件是美国专利侵权诉讼中最基本的证据开示手段。原告和被告都会向对方提出一个要求提供的文件清单，描述需要对方提供的文件。专利权人通常会要求被控侵权人提供与被控侵权技术方案相关的文件，例如被

控侵权技术方案研发过程中产生的研发记录文件、被控侵权技术方案相关产品的销售文件等，甚至包括源代码、原始设计图纸、实验数据等。被控侵权人通常要求专利权人提供与专利形成有关的文件，包括专利技术开发文件、专利审查档案等。

一起涨知识

正式询问 是原告或者被告向另一方提出一系列书面问题并要求对方书面回答。

要求承认 是原告或者被告发给另一方的一系列陈述，要求对方承认陈述的真实性。对于对方提出的这些问题，接到一方应当在30日内答复。

证言 是指证人在法庭外经过宣誓并做口头证词的程序。



六、专家证人

（一）选择专家证人

专家证人是否有资格需从专家教育背景和工作经验两个方面考虑。此外，由于专家需要面对缺乏该领域专业知识的陪审团和法官，其表达能力非常重要。

（二）出庭陈述

专家在庭审中的陈述不得超出自己提供的专家报告的内容，不得改变自己专家报告的意见和支持该意见的证据，也不

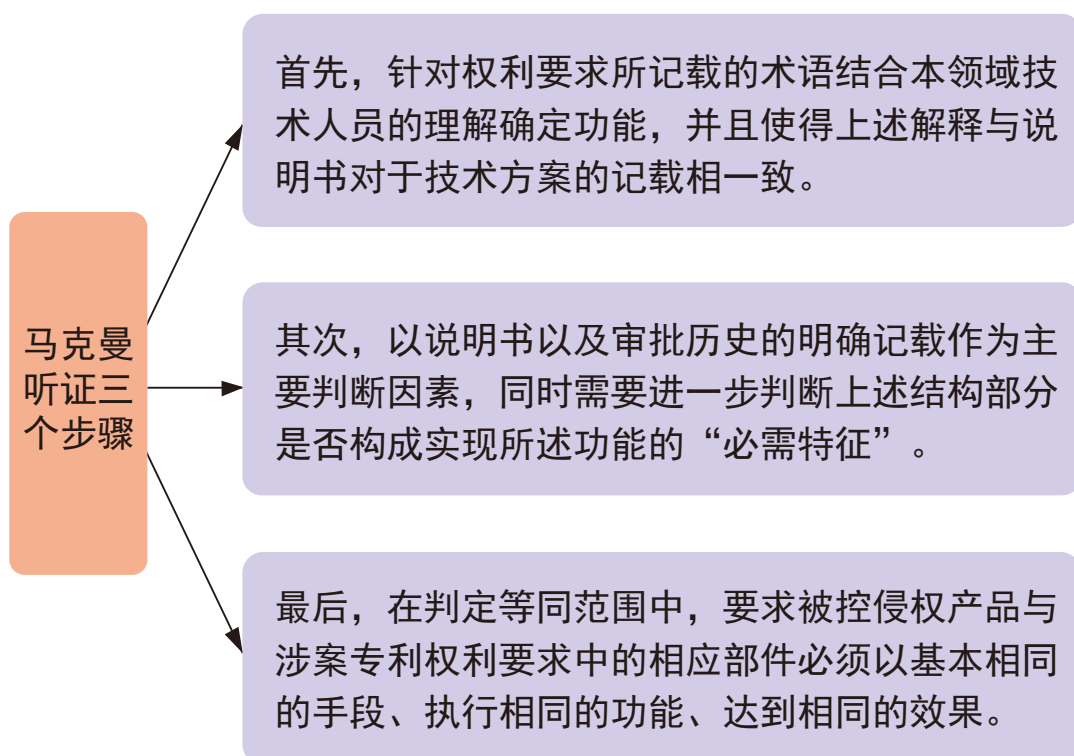
得提出新的意见和证据。

（三）培训专家证人

请专家证人了解其作证的要求，并根据专家报告内容模拟演练专家证人的庭审表述，以提升表达准确性。

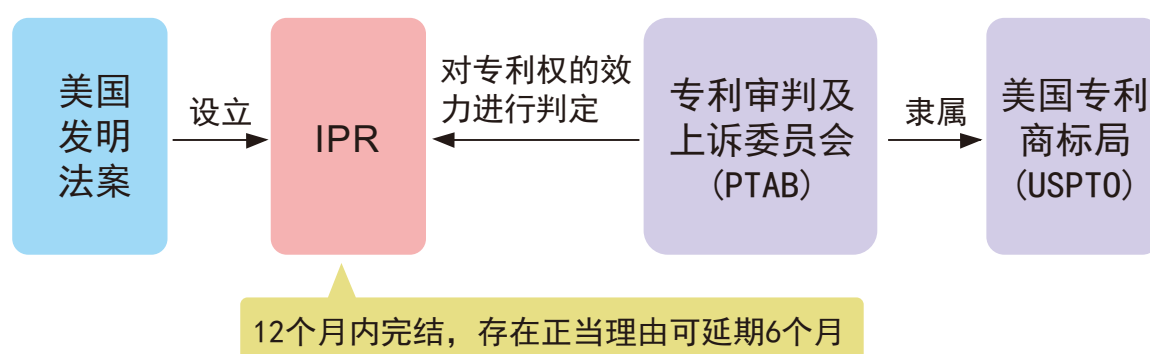
七、马克曼听证准备

马克曼听证是对权利要求保护范围进行解释确定的法定程序。美国功能性限定的解释可以概括为三个步骤：结合功能性描述术语、专利审批历史以及说明书实施例的描述确定功能，根据说明书以及审批历史的明确记载判断构成实现所述功能“必需特征”的结构，判断被控侵权产品的结构与涉案专利实施例的结构“必需特征”的等同范围。



【第三章 美国双方复审程序】

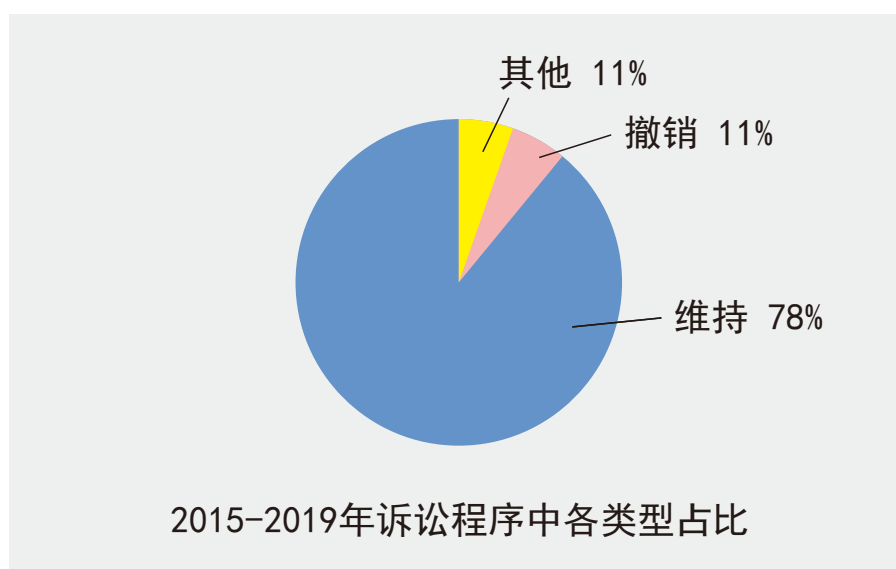
美国专利侵权诉讼和专利无效纠纷由同一个法院处理，通常在专利侵权诉讼中审理专利权无效抗辩。美国在发明法案后设立双方复审程序（inter partes review，简称IPR），由美国专利商标局USPTO的专利审判及上诉委员会PTAB对专利权的效力进行判定。



一、双方复审程序的性质定位

就专利审判及上诉委员会双方复审程序的性质而言，美国最高法院在Oil State Energy Services LLC v. Greene's Energy Group, LLC一案中认定，双方复审程序的理论基础在于公共利益保留原则，对一项技术方案授予专利权是涉及公共利益的事务，双方复审程序是对于这一专利授权行为的重新审核。就双方复审程序的审理范围而言，美国最高法院在SAS Institute, Inc. v. Iancu案中提出，专利审判及上诉委员会

需要对主张的所有权利要求进行审查。就专利审判及上诉委员会双方复审程序的后续程序而言，联邦巡回上诉法院越来越频繁审理不服专利审判及上诉委员会作出的双方复审程序行政决定提起的诉讼。2009年，仅有4%的联邦巡回上诉法院案件来自于对专利审判及上诉委员会决定不服提起的诉讼；2018年，来自于对专利审判及上诉委员会决定不服提起的诉讼达到38%。在2015-2019年的诉讼程序中，78%的专利审判及上诉委员会决定得到维持，11%的专利审判及上诉委员会决定被撤销，其他类型占到11%。



就双方复审程序的新进展而言，按照新修订的程序规则，专利权人提出专利修改请求时可以要求专利审判及上诉委员会给予事先指导，在该事先指导之后专利权人可以进一步修改权利要求。就双方复审程序与专利侵权诉讼程序的衔接而言，目

前大多数法院会选择等待双方复审程序的进展以便于在专利侵权诉讼中充分考虑双方复审程序对专利权效力的认定以及双方复审程序中对权利要求作出的解释。

二、双方复审程序的政策导向

美国专利商标局审查政策的主要目标是提高专利稳定性，这个目标的实现包括三个方面：



美国专利商标局

- 方面一 加强培训和标准引导以实现高质量审查
- 方面二 提高审查员检索现有技术的便利性
- 方面二 充分发挥专利审判及上诉委员会的作用

专利审判及上诉委员会有双方复审程序IPR、授权后复议程序PGR（post-granted review）、商业方法审查程序CBM（covered Business Method proceedings）等多种程序，但是授权后复议程序和商业方法审查程序数量非常少。

【第四章 美国专利诉讼应对方法】



一、原告策略

（一）诉前准备

若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。

（二）起诉策略

企业在决定起诉他人侵犯在美专利权后，应注意起诉对

象、起诉时机和起诉地点。

起诉对象

选择被告时应考虑、诉讼风险、侵权证据是否充分、侵权获利数额是否再明晰、双方专利实力对比等重要因素。

起诉时机

如果涉案专利技术市场周期短或侵权行为非常严重，首要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。

诉讼地点

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，可根据不同法院的审理特点，选择某个特定的法院为其管辖法院。

（三）临时禁令

1. 目的

专利诉讼的目的是通过法律制裁而得以禁止对专利的侵害并获得因侵权而遭受损害的赔偿。排除对专利侵害最有效率的方式莫过于及时阻止侵权产品的销售。因此，在许多专利诉讼中专利所有人在衡量其发明产品的特殊情况后，会采纳律师的建议于诉讼开始时便向法院提出临时禁令的请求，以阻止被告的涉嫌侵权产品销售至市场。

2. 要件

专利权人在专利诉讼中请求法院判决前的强制令，必须证明四个构成要件：

- （1）就其诉讼主体本身有合理胜诉的可能；
- （2）若没有法院判发的临时禁令，专利权人将遭到不可弥补的损害；
- （3）所有可能的弊端皆倾向于对请求人有利；
- （4）禁令是否以及如何对公众利益产生影响。

3. 担保金

根据《联邦民事诉讼程序法》相关规定向法院要求临时禁令时，申请人必须提供担保金。担保金的数额，则由法院依被禁制一方可能因错误禁制而发生的费用或损失而适当决定。实践中，法院对于担保金的数额有相当大的裁量权。



二、被告策略

（一）被告常见抗辩理由

1. 法定抗辩理由

序号	抗辩理由	备注
1	对方诉讼主体资格抗辩	企业应据案件审理国程序法规定行使此两项抗辩权
2	对方的请求超过诉讼时效期限抗辩	
3	对方权利用尽抗辩	企业应据案件审理国知识产权法规定行使此四项依法使用抗辩权
4	企业先用权抗辩	
5	企业临时过境抗辩	
6	科研目的抗辩	
7	企业不侵权抗辩	企业应据案件审理国侵权行为
8	对方专利等知识产权无效抗辩	企业应据案件审理国知识产权法律原理原则等行使此五项抗辩权
9	对方所涉知识产权系公知技术抗辩	
10	双方存在知识产权协议或其他协议抗辩	
11	禁止反悔原则抗辩	
12	对方默示许可企业使用有关知识产权	

2. 表面上构成侵权但可摆脱对方指控的抗辩理由

序号	抗辩理由	备注
1	对方专利等知识产权保护范围不清楚抗辩	企业行使此六项抗辩权的前提是对方的侵权指控满足通常所言的知识产权全面覆盖原则
2	对方证据不可信抗辩	
3	对方发明实际范围差异抗辩	
4	对方违反充分公开原则抗辩	
5	对方违反专利申请中的其他法律或事实问题抗辩	
6	对方专利等知识产权撰写失误责任抗辩	
7	对方的专利已公开但没要求保护的技术方案已经进入公有领域，不能再要求保护	企业应据案件审理国知识产权法规定行使此四项依法使用抗辩权
8	等同原则的主张不能适用到完全删除权利要求中的相关特征的程度	企业行使此两项抗辩权的前提是对方的侵权指控满足通常所言的知识产权等同原则
9	等同原则的主张不能适用到与权利要求中的相关结构明显不同或功能特征恰好相反的程度	

3. 表面上构成侵权且无法摆脱指控，但可不交纳或部分缴纳专利费的抗辩理由

序号	抗辩理由	备注
1	对方用明知已经丧失新颖性的技术申请专利，后通过诉讼打击商业竞争对手	企业可结合案件审理国反不正当竞争法、反垄断法的规定行使此六项抗辩权；同时，企业还可从对方的主张损害公共利益、严重违反诚实信用原则等角度出发进行抗辩
2	对方通过故意隐瞒事实等欺诈手段来取得专利	
3	对方通过省略关键技术等内容取得专利	
4	对方通过错误解释权利要求等不正当方式取得专利	
5	专利申请人故意不公开最接近的现有技术，以提高取得专利权的可能性	
6	专利申请人故意不公开最佳的实施例，以向竞争者隐瞒发明的精华内容	
7	案件当地不存在使用该知识产权的产业	企业可举证对方无实施有关知识产权的显著投资等行为
8	企业所涉产品与对方专利比对是否正确	企业可利用法院比对时间收集证据等
9	企业所涉产品与对方要求保护的专利并不等同	企业应使法院注意到企业产品并未使用专利的全部技术要素
10	对方违背反垄断法，滥用知识产权	尤其适用于对方为企业的同行业竞争对手
11	对方试图在专利授权范围以外实施专利等	企业应重点收集对方专利实施的时间和具体实施对象
12	有关知识产权费用缴纳比例与许可条款是否合理	企业可将许可条件与费用支付等重要条款交由法院裁判

13	对方行为已构成知识产权懈怠	企业可重点收集对方明知或应知其涉案知识产权早已被人使用、对方待该行业市场占有率提高后再通过诉讼获利的证据
----	---------------	--

（二）检查原告诉状

若中国企业在接收到起诉状后，应立即开展如下工作：

1. 请求法院命令原告将诉状叙述不明的内容说明清楚。
2. 要求法院删除诉状中不明、不必要或多余内容。
3. 找寻原告起诉内容漏洞，预先准备。

（三）承认或否认、积极抗辩

依据相关规定，被告需对原告起诉状中所主张所有事项予以承认或否认。由于原告专利虽然推定有效，然而就被告侵权则由原告负举证责任，因此被告无必要自行承担相关事项，而转移举证责任到自己身上。此外，诉讼过程中争议可能随着诉讼程序进行而有所转移或改变，因此若太过草率的承认，如果转变为重要争议时，便难以解释。

对于原告所主张事项以外作回应，成为积极抗辩，此为最常见防御，建议被告应尽可能地提起所有能想到的积极抗辩，因为往往只要其中一项成功，便能影响之后的判决结果。最常见的有专利无效、专利权不可执行、专利申请过程禁反言、专利申请延滞、时效消灭、双方间有授权契约、未侵权等。



（四）提起反诉

被告可于答辩状中提起反诉，反诉分为强制反诉与任意反诉，前者指专利侵权诉讼被告就原告请求诉讼标的而引起争议有所主张，而且不涉及无管辖权第三人，后者则在相同条件下有涉及无管辖权第三人。前者若应提起反诉而未提起则可另外以补正方式提出。

提起反诉相较于积极抗辩的优点在于反诉为诉讼，而积极抗辩仅为抗辩，前者在判决后若有不服判决者尚可上诉，后者则不允许。因此应优先考虑提起反诉，以增强防御力量。当提起反诉时，应基于事实而提出，否则增加法院对当事人坏印象，不利于判决结果与请求其他方式解决纠纷。

（五）请求撤销案件或转移管辖

对于具体案件，有对物管辖权与对人管辖权问题：

1. 欠缺对物管辖权原告是否为具有提起诉讼资格，即专

利权人、专属被授权人等。

2. 欠缺对人管辖权对人管辖权分为一般管辖权与特别管辖权。一般管辖权，指被告在法院管辖区域内，从事规律性且持续性活动时，法院将具有管辖权。特别管辖权，指被告有意使自己落入法院管辖且原告起诉诉求，是因被告对法院管辖权区域接触。

3. 不适法院被告在符合下列任一条件可申请法院转移管辖权：

被告住居所

- 若被告为非美国公司，且在美国没有任何办事机构，便可造成此部分不符，而被告可以运用的空间比较高。

侵权地

- 意思指被告使用、制造、销售侵权产品地。

被告所在地

- 并且若被告为非自然人，“通常性商业行为地”联邦法院才为最适法院，因此若原告在非上述管辖法院提起诉讼，被告应准备相应证据以申请转移管辖。

4. 程序或送达瑕疵指原告在送达程序上有瑕疵，如逾越送达期间、传票不符合法定格式等，便可请求撤销案件。

5. 原告诉声明有瑕疵此部分原告须符合要件为：1）原告为专利权人；2）被告有侵权行为。

6. 必要诉讼当事人瑕疵查明提起诉讼专利权人，是否还有其他必要诉讼当事人应参加诉讼而未参加。

7. 申请转移管辖对被告而言是否适宜而决定是否申请转移管辖，符合下列条件，法院转移管辖至其他管辖权法院：1) 转移法院有适当法院资格；2) 被转移法院有适当法院资格；3) 转移管辖是为了当事人及证人便利。

(六) 应对临时禁令

临时禁令特点在于快速、突袭，因此等到原告申请临时禁令时再来准备已来不及。被告方必须平时便有相当准备，这便涉及公司内部诉讼管理能力。临时禁令应对更能显现其诉讼管理能力高低。

由于临时禁令快速的特质，造成原告应尽快提出申请、尽快达成四要件条件，被告便应尽量的拖延，尽可能地利用所有合法程序上的可能性拖延原告申请程序的结束。一方面可以削弱其中无可弥补损害要件；一方面也增加己方准备证据与规划的时间。



临时禁令特点在于快速、突袭

若法院仍允许临时禁令，则被告应合法地遵守该命令，因为被告不遵守、延迟遵守等阻碍司法或违抗命令行为，如表面上不销售该产品，但以别的包装实质上再销售相同产品，若遭法院查知，可能会构成藐视法庭罪；民事上可能被强迫服从，或被命令赔偿原告所有损失。

（七）和解策略

在美国**90%**以上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 ?

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 ?

企业需要提前谋划和解策略，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。

促创新 强保护



关注官方公众号

中国（浙江）知识产权保护中心
地址：杭州市西湖区文二路218号
网址：<http://zjippc.zjamr.zj.gov.cn>