

美国337调查制度概述 和企业应对策略研究报告

中国（深圳）知识产权保护中心

深圳市知识产权联合会

- 2021 • 12 -

目 录

第一章 实务指引的应用.....	8
一、制定目的	
二、适用范围	
三、337 调查简介	
第二章 企业出海前的布局策略.....	11
第一节 专利布局考量要素	
一、关于确定专利发明排名的标准	
二、关于判断专利或是商业秘密	
三、关于判定新颖性或是非显而易见性	
四、关于专利国际布局	
五、关于外购专利	
六、多种要素的综合布局	
第二节 建立市场风险动态评估机制	
第三节 专利侵权排查 FREE TO OPERATE	
一、FTO 的范围	
二、FTO 检索结果	
三、通过 FTO 布局专利	
四、FTO 时间节点	
第四节 商标预警分析	
第五节 商业秘密预警分析	
第六节 请求损害赔偿	
第七节 国内产业要求	

第八节 寻求合作

第九节 组建知识产权合作联盟

一、同行企业联结

二、科研机构协同

第三章 启动 337 调查的程序指引 30

第一节 起诉前准备和诉状递交

一、ITC 调查和地区法院诉讼并行

二、ITC 调查与提起专利无效诉讼

三、如何选择被告

四、扩大“友军”范围：不公平进口调查办公室

五、准备起诉状

六、起诉前审查和提交诉状

第二节 证据开示

一、证据开示基本情况

二、被告应该准备的证据

三、证据开示的范围

四、诉讼文件保留

五、专家证人

第三节 听证前、听证会和听证后程序

一、听证前意见书

二、证据附录清单

三、证据排除动议

四、听证前会议

五、听证会

六、举证

七、听证后提交的材料

第四节 裁定

一、行政法官初步裁定

二、委员会审查初步裁定

第四章 调查中的实体应对策略..... 48

第一节 应诉考量的关键问题

一、决定是否应诉的主要因素

二、决定是否应诉的时间把握

三、决定是否作为第三方应诉

四、不应诉需承担的后果

五、控制应诉费用

第二节 诉讼开启后的应对策略

一、百日速裁

二、申请人撤诉

三、同意令 CONSENT ORDER

四、反诉

五、规避设计

六、打打和和

七、寻找外援

第五章 调查后的救济程序和应对策略..... 64

第一节 救济、保证金和海关执行

一、补救措施

二、总统审查

三、保证金

四、海关

第二节 采取的应对措施

- 一、177 请求书
- 二、请求 ITC 出具咨询意见书
- 三、向联邦巡回法院上诉

第六章 与诉讼有关机构组成..... 69

第一节 行政法官介绍

- 一、CHARLES E. BULLOCK 首席行政法官
- 二、DAVID P. SHAW 行政法官
- 三、SANDRA (DEE) LORD 行政法官
- 四、MARYJOAN MCNAMARA 行政法官
- 五、CLARK S. CHENEY 行政法官

第二节 美国国际贸易委员会成员

- 一、DAVID S. JOHANSON 主席
- 二、IRVING A. WILLIAMSON 委员
- 三、MEREDITH M. BROADBENT 委员
- 四、RHONDA K. SCHMIDTLEIN 委员
- 五、JASON E. KEARNS 委员

第三节 行政法官的证据规则

第七章 专利侵权风险分析报告的运用..... 86

第一节 专利侵权风险分析报告基础信息

- 一、FTO 的概念
- 二、FTO 的作用
- 三、FTO 的时间节点

第二节 专利侵权风险分析报告的工作步骤

- 一、明确待调查的技术方案和特征

- 二、数据检索和筛选
- 三、数据对比分析
- 四、侵权比对
- 五、作出侵权比对结论
- 六、提出规避建议

第三节 专利侵权风险分析报告对科创板上市的作用和影响

- 一、对科创板上市的作用
- 二、对科创板上市的影响
- 三、重要启示

第四节 专利侵权风险分析报告样例

- 内容一 报告涉及的产品和技术
- 内容二 重点排查技术风险点
- 内容三 技术点的资料调研
- 内容四 数据池构建及分析
- 内容五 检索结果筛选
- 内容六 风险专利的权利要求的保护范围解释
- 内容七 侵权分析
- 内容八 规避及无效对策
- 内容九 总结

第八章 深圳企业应对 337 调查经典案例分析.....134

一、胜诉案例

- 案例一 华为通信设备 337 调查案
- 案例二 LED 显示屏 337 调查案
- 案例三 液晶手写板 337 调查案
- 案例四 银星智能诉 IROBOT 公司侵犯专利权案

二、和解案例

案例五 中兴通讯无线设备 337 调查案

案例六 汇顶科技触控技术 337 调查案

三、败诉案例

案例七 唯冠科技数字电视 337 案

案例八 鞋类产品 337 调查案

第九章 常用法律依据汇总..... 151

第一节 中国法

一、法律

二、司法解释

三、北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》

第二节 美国法

一、权利要求解释规则

二、侵权种类

三、基本原则

第三节 欧洲法

一、欧洲专利公约适用条款

二、条款释义

第一章 实务指引的应用

一、制定目的

为配合企业海外发展战略，有效帮助企业了解美国 337 调查制度的程序和实体规则，建立完善知识产权涉外预警机制，进行知识产权布局与规划，提高企业应对争端的维权能力和主动性，制定本指引。

二、适用范围

本指引规定了企业出海前的策略、启动 337 调查后的程序指引、调查中的实体应对策略、调查结束后的救济程序。适用于意欲规避 337 调查风险、开拓美国市场、走向国际化的各类企业。

三、337 调查简介

337 调查是指美国国际贸易委员会（简称ITC）应申请或自行对进口贸易中的知识产权侵权以及其他不公平竞争行为启动调查并采取制裁措施的制度，是美国特有的一种贸易救济手段，在保护美国知识产权方面作用显著。由于该制度的特殊性，337 调查越来越受到国际企业的青睐，被用来阻止竞争对手的产品进入美国市场。该制度主要具备以下特点：

（一）审结期限短

不同于美国联邦法院动辄几年的诉讼程序，337 调查案件的审理一般不超过15个月，复杂案件不会超过18个月。

（二）立案标准低

申请人只需证明存在国内产业，且进口产品侵犯其在美注册的知识产权即可发起调查，无须证明该侵权行为导致国内相关产业遭受损害或者损害威胁。

（三）处罚措施严

一旦被认定侵权，不仅是涉案产品，同类产品也可能被排除在美国市场之外，这对整个行业来说无疑是个沉重打击。根据案件实际状况，ITC 可能颁布以下处罚措施：

主要措施	法律后果
普遍排除令	不问来源地禁止所有同类侵权产品进入美国市场
有限排除令	禁止被告的侵权产品进入美国市场，可能波及上下游企业
停止令	禁止继续销售、宣传已经进口到美国的侵权产品等
同意令	终止调查，达成和解的一种方式，保留 ITC 管辖权
罚 款	对违反排除令和停止令的金钱惩罚

扣押没收令	海关可扣押并没收所有试图出口到美国市场的侵权产品
临时救济措施	包括临时排除令和停止令，期间进口侵权产品需缴纳保证金

（四）法律风险高

被申请人即使胜诉，也无法要求申请人赔偿损失以弥补应诉成本。但一旦败诉，被申请人的产品将无缘于美国市场，遭受巨大损失，这导致当事双方所面临的法律风险十分不对等。

第二章 企业出海前的布局策略

在当前形势下，企业应当在 337 调查开始前就开始制定策略，做到未雨绸缪，方能用最小的代价对抗未来潜在的 337 调查，做到“独善其身”。通过对 337 调查程序和实体法律的理解，只能做到“见招拆招”，要真正做到从根本上避免 337 调查，或者赢取 337 调查的胜诉，则需要将工作提前一步做好。

第一节 专利布局考量要素

企业自己积累高价值的专利组合，是有效防御 337 调查或是任何专利诉讼的前提。尤其是针对潜在竞争对手做好全球布局，从而做到有备无患。专利布局是有目的性的专利挖掘、组合的过程，能有效牵制竞争对手，扭转企业技术和知识产权的弱势地位，构建起知识产权风险防御体系。好的专利组合就是强有力的对抗武器，不但可以威慑竞争对手提起 337 调查，也可以在遭遇 337 调查之后迅速反击。

对于专利布局，可以选择自产和外购两个途径。自产就是日常的专利申请工作，而外购主要是寻找优质的专利组合，在合适的机会通过收购的形式获得。

一、关于确定专利发明排名的标准

对于自产专利来说，建立专利布局的第一步是确定和排列可获得的专利发明。然后，企业可以为排名最高的发明提出专利申请。企业可使用以下标准对发明进行打分和排名：

1、实用性

可以考虑如果其他企业对相同或类似的技术申请专利，企业是否会因此受到伤害；

2、商业价值

即考虑该发明对其他企业的价值如何；

3、侵权的可能性

即评估他人使用该发明的可能性；

4、侵权的可监测性

即考虑如果他人使用该发明，监测起来的困难程度以及获取侵权证据的容易程度等；

5、价值可持续性

即该发明在未来三至七年内是否可以持续为企业竞争优势。

二、关于判断专利或是商业秘密

在对一项发明进行排名时，一个最基本的问题是公司是否考虑公开披露该发明。专利一经授权就会公布，相当于为全世界提供了关于该发明的详细描述。此外，待批的专利申请可能会在申请后 6 至 18 个月公布。因此，一旦企业打算通过申请专利的方式保护其技术，就要做好被竞争对手获取该技术的准备。

当然，对于某些特定的技术，企业可以考虑通过商业秘密的手段进行保护。对于是通过专利还是通过商业秘密的形式来保护某一技术的问题，要根据具体的预保护的技术进行判断。例如，如果某项技术可以被竞争对手通过反向工程获得，或者竞争对手可以通过研发活动自己获得，那么建议通过申请专利的手段获得。反之，如果某项技术很难被外界获知，例如生产工艺或者某特定的算法，且企业采取严谨的保密措施确保其不被泄露，那么可以考虑商业秘密的手段。

三、关于判定新颖性或是非显而易见性

为了获得专利，一项发明在申请时必须是新颖的和非显而易见的。新颖性要求该发明未被公众所知。相比之下，非显而易见性则要求该发明对“本领域的普通技术人员”来说是不容易想到的。通常情况下，对于某项发明是否显而易见并没有直接明确的答案，这需要全面的检索以及由懂得专利法的专业人士进行判断。

需要注意的是，企业没有义务去检索现有技术来满足新颖性和非显而易见性的要求。事实上，一般不鼓励企业进行全面的专利检索，因为如果一个企业在知情的情况下侵犯了他人专利，企业可能会面临更严厉的处罚。

如果企业一定需要进行专利检索，建议企业在美国律师指导下进行，检索结果受到美国律师机密保护。对于该问题，建议企业对其研发人员作出明确的指导，不要随意

的去检索他人的专利。尤其不要在检索到某个专利的时候，“借鉴”专利中的技术点并在研发内部进行讨论。这些情形都可能构成恶意侵权。一旦被判定恶意侵权，企业可能遭受一到三倍的赔偿额处罚。

四、关于专利国际布局

（一）国际公约

为了获得世界范围的专利保护，公司有必要在希望得到保护的每个国家获得专利，但这一过程既困难又昂贵。

1、《专利合作条约》（PCT）

为其 150 多个成员国获得专利提供了统一的程序。提交一份 PCT 申请以及现有技术检索和意见，然后专利权人可以从150 多个成员国中选择其想要的国家申请专利。

2、《欧洲专利公约》

同样对欧洲专利进行了规定，欧洲专利在 38 个欧洲国家都有效。这些程序都有助于最大限度地降低专利准备的成本。

（二）专利申请成本评估

专利申请成本仍然是很高的。在美国，一项专利申请的总成本通常在 20 万至 40 万人民币之间。这包括专利申请的起草、提交和授权，以及专利的维护。对于仅在美国、中国、印度、欧洲和日本这五个司法管辖区签发的 PCT 申请，其费用通常为 140-200 万元人民币。因此，在五个司法管辖区拥有相对较小规模的专利布局也至少需要花费数百万元。考虑到专利成本的不断提升，即使是资金充裕的大公司也需要对

申请哪些专利，在哪里申请，以及如果获得专利授权要维持多长时间等问题作出决定。

建议企业成立专利预算委员会，可以为作出这种决策提供可靠的机制，也是控制成本的有效手段。有提前规划好的战略决策将使专利组合的价值最大化。

（三）国际专业布局考量因素

具体在哪些区域布局专利的问题，一般考虑如下因素：

- 1、公司的产品销售或者计划销售到哪些国家；
- 2、竞争对手的产品销售或者计划销售到哪些国家；
- 3、当地的司法保护环境如何，对专利的保护制度是否健全
- 4、在某地获取专利的时间和成本；
- 5、所要保护的技术在当地是否为受重视的技术；
- 6、专利本身的质量，即新颖性和创造性如何等。

五、关于外购专利

除了自产专利以外，如果遇到合适的专利包出售，公司也可以考虑在各个司法辖区内直接购买以加速专利布局速度。暂无研发能力的企业，也可以购买相关专利或者研发基于基本专利衍生的外围专利，构建外围专利组合，拓展自身专利池。

1、技术分析

购买专利是一项非常困难的工作，其难度不亚于一个诉讼。这是因为，从技术角度来讲，购买专利之前首先要对所购买的专利做侵权分析和稳定性分析。一般来说，企业购买专利的目的是防止将来自己被控侵权，或者希望通过购买专利的方式指控他人侵权。不管哪种目的，企业都需要针对自己的产品或者竞争对手的产品做侵权比对，从而判断所要购买的专利的价值。

2、稳定性分析

在确定了一个专利的价值之后，企业还要通过大量的检索来确定专利的稳定性，从而避免专利将来被无效掉。对于专利的稳定性，企业还需要分析专利的审查历史和文本，来判断专利申请过程中或者其本身是否存在瑕疵，使其稳定性降低。

3、商业分析

在对专利进行技术分析以及稳定性分析之后还需要做商业分析，即如何给专利定价。对此，重点建议企业通过专利购买中介来询价，避免在卖方面前暴露自己之后被对方抬高价格。

六、多种要素的综合布局

总的来说，好的专利布局可以帮助企业预防 337 调查或其他专利诉讼，也可以帮助企业主动出击。但是企业也需要从自身出发选取合适的布局策略。

企业不同经营阶段对于专利的价值需求可以分为五个阶段：安全经营、成本控制、获得利润、战略整合和远见。

在不同的阶段，专利价值目标不同，专利布局的策略也因此不同。例如，在安全经营阶段，企业需要积累一定数量的专利作为保护手段和准入筹码；成本控制阶段，在控制专利数量的前提下提高高价值专利的比例尤为重要；而到了远见阶段，企业主动预见未来，专利布局重在占领未来技术变革中的制高点，甚至可以跨领域，为实现企业战略转型提早做好准备。

第二节 建立市场风险动态评估机制

产品自研发到出口销售的整个过程中，外部的市场环境始终是动态变化的，这意味着潜在的知识产权侵权风险也是一个不断变化的过程。这就要求企业应根据商业目的和具体环境的发展，及时整合信息，接收预警信号，对市场风险尤其是知识产权侵权风险进行动态评估，保证策略的最优化。企业需要从进入美国市场开始，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。在产品研发以及销售中，密切关注竞争对手技术的发展以及同盟者、利益相关者市场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。

第三节 专利侵权排查 FREE TO OPERATE

一旦企业遭受美国或者欧洲诉讼，诉讼成本高昂，而一旦败诉可能又会面临着高额的赔偿处罚和禁令的风险。专利侵权排查（以下简称“FTO”）就是为了帮助企业作出风险判定。企业应当对出口产品涉及的专利进行分析，了解所用专利技术是否侵犯美国已注册专利，结合美国的相关法律进行分析并作出风险判定。因此，FTO 在企业出海过程是非常重要的一个环节，重点建议企业在出海之前，通过排查的方式

来避免日后的侵权风险。FTO 一般包括数据检索和筛选、数据对比分析、专利侵权分析，此工作应通过专业机构完成。

一、FTO 的范围

FTO 工作的范围与预算强相关。一般来讲，建议企业根据实际情况界定合理的 FTO 范围。总体来说，有以下几个方面需要考虑：

第一，目标国家。并不是所有的国家都需要做 FTO，一般只针对销售量比较大，司法环境比较成熟，诉讼成本较高且律师费用高昂的国家，例如美国和欧洲，做 FTO。

第二，专利权人。虽然最安全的方式是针对所有专利权人做专利排查，但是即使界定这么大的范围也可能无法穷尽所有的风险，因此建议重点关注风险性高的专利权人，例如企业的竞争对手，去做专利排查。另外，还要关注在目标国家已经有过诉讼的专利，据此分析自己的产品是否有风险；第三，专利的属性。一般企业只需要针对已经授权的专利做风险排查，而不需要关注专利申请。这是因为：

1、申请中的专利的权利要求是不确定的，因为无法界定排查的具体内容；

2、如果排查申请中的专利，那么排除范围会过大，成本也会相应提高。但是如果企业知道某个特定的专利申请有风险，且权利人很可能在授权之后起诉，那么就需要关注该专利申请。此时，所关注的内容不仅仅是权利要求，而且要关

注专利的说明书中的技术点。

二、FTO 检索结果

如果专利检索发现一项或多项专利确实限制了公司的经营自由，公司必须决定如何进行下一步的计划。假设检索出的被侵权专利是有效的，公司可以做出以下选择选择：

1、购买该专利或寻求获得专利许可

许可涉及从专利持有人那里获得书面授权，在特定的市场和特定的时间内为特定的行为使用专利技术。这种协议的便利性在很大程度上取决于许可授权合同的具体条款。虽然企业有可能丧失自主权并且专利持有人会要求一次性支付和或定期支付专利使用费，但这可能是为新技术或产品的商业化扫清障碍的最简单方法。

2、交叉许可

这涉及两个或更多公司之间专利授权许可的交换，以便能够使用其他方拥有的某些专利。为了能够进行交叉许可，一个公司需要有一个受到良好保护的专利组合，对潜在的许可伙伴具有较为可观的价值。

3、规避设计

选择规避原专利发明进行发明。这意味着公司要自行引导研究，或对产品或工艺进行修改，以避免侵犯他人拥有的专利。例如，如果企业经营自由受到工艺专利的限制，那么企业可能会开发出一种替代工艺，以达到类似的最终结果，从而能够将发明商业化，而无需向他人支付许可费。

4、专利池

这是一种机制，让两个或更多从事相关技术的公司将其拥有的相关专利放在一个池子里，以建立一个专利权的交流中心，使参与的各方公司都可以使用池中的专利权。

著名的专利池例子是Sony、Philips 和 Pioneer 公司为符合某些DVD-Video 和DVD-ROM 标准规格所必需的发明而组成的专利池。

三、通过 FTO 布局专利

如果专利检索表明没有专利阻碍市场准入，而且一项新技术可能符合专利性标准，公司可以为该新技术寻求专利保护，以确保更大程度的经营自由。因此，FTO 不仅仅是为了排除专利侵权风险，也是为一个专利申请探路。在分析了与产品的技术点相关的现有专利的情况下，企业可以获知哪些技术是没有被专利保护的，那么企业可以根据情况布局自己的专利。

四、FTO 时间节点

FTO 是甄别自己产品是否侵权的最佳途径。通过 FTO 可以筛选出有风险的专利，之后无论选择哪种策略，都建议企业在早期阶段就作出选择。在某些情况下，对产品稍作调整，或向专利权人支付少量许可费，可能就足以避免未来潜在的纠纷。

因此，在推出新产品之前，系统地对公司技术和产品进

行 FTO 评估，是将侵犯他人专利的风险降到最低的、防止在以后的阶段出现问题的方式，这也将提高公司寻找商业伙伴和吸引投资者支持其商业发展计划的机会。

FTO 的时间节点一定要尽量在产品成型之前，启动时间越晚，规避设计所带来的成本越高。

第四节 商标预警分析

企业应对出口产品及包装涉及到的商标和标识进行商标检索，结合美国的相关法律进行分析，作出风险判定。同时确保商标（或商标的译文）不与美国的道德、宗教信仰或公共秩序相违背，不与已注册地理标识、集体商标及商号相冲突。由于在美国，颜色、颜色的组合、声音、甚至气味都可以作为商标保护的对象，因此应多加注意，否则稍有不慎，就可能侵犯美国企业的商标权。

第五节 商业秘密预警分析

企业应结合美国法律分析出口产品是否涉嫌侵犯他人商业秘密、集成电路布图设计权等知识产权，作出风险判定，尤其要注意 337 调查涉及的商业秘密纠纷类型。另外，企业应建立信息安全管理制度，防止信息资产和商业秘密泄露。主要可以采取下列措施：

（一）在企业内部设立门禁、权限管理制度；

（二）制定员工使用软件、发送邮件、拷贝数据材料、打印文档等方面的规章制度；

（三）与员工签订保密协议以及竞业限制协议；

（四）与交易向对方签署保密协议。

第六节 请求损害赔偿

企业可以考虑让供应商为企业在 337 调查中的知识产权侵权指控提供损害赔偿。

常见方式就是在采购合同中签署赔偿条款，即约定一旦公司因为该零部件出现专利侵权纠纷，零部件供应商需要赔偿公司因此所遭受的所有损失、律师费以及其它费用，这对从别人那里购买大部分零件的企业来说尤为重要。

如果是有限排除令，ITC 和美国海关与边境保护局（CBP）将只对 337 调查中被点名的各方执行排除令。其中，在进口前将侵权部件纳入其产品的企业也可能被纳入 ITC 的调查。例如，计算机制造商通常在出口到美国之前购买芯片并将其安装到最终的笔记本电脑产品中并出口进入美国。如果 337 调查是针对芯片及其功能的，那么这些电脑制造商往往也会被纳入 ITC 调查。这样一来，任何由此产生的有限排除令都会包括这些笔记本电脑产品。在这种情况下，终端制造商从零部件供应商那里获得损害赔偿是至关重要的。这种赔偿应包括对 337 调查和任何平行的地区法院诉讼进行辩护。

但是，该条款一定不要被万能化。因为一般来讲，如果零部件供应商较为强势，他们可能不会轻易同意该条款；而

如果零部件供应商规模较小，即使同意该条款，但如果真的发生诉讼，该供应商可能也没有能力承担赔偿责任。不管供应商是否同意该条款，如果产品被判侵权，该条款都无法改变产品被禁止进入美国的后果。总而言之，该条款只是保险条款，但是该条款并不可以保证企业高枕无忧。被诉企业还是需要做到自我保护。

此外，企业还应该努力获得对任何最终解决方案的一些控制权，这可能包括预计一个缓冲淘汰期，以允许企业确定和聘用其他组件供应商，从而最大限度地减少对客户的影响。这种控制可能有助于避免企业在没有时间寻找替代部件或供应商的情况下陷入困境。

第七节 国内产业要求

企业如果想获取在美国针对他人提起 337 调查的资格，就要在美国建立“国内产业”。原告需要证明涉案技术在美国存在“产业”或“产业正在形成中”。如果所涉及的国内产业“正在建立”，必须特意地、清晰地向 ITC 提出，并提供充分详细的信息。对于证明相关产业“正在建立”的标准，ITC 曾经阐明如果专利权人“能够证明他正在采取必要的实际步骤在美国建立这样一个产业”，那么这个产业就是处于“正在建立的过程中”，并且有“很大的可能在将来满足产业要求”。

国内产业分为经济和技术两个方面：

（一）经济方面

经济方面，当原告能够证明在美国的实质性或重要的经济活动与所主张的知识产权有关联时，就满足了国内产业要求的经济要件。证明国内产业的经济要件的标准取决于所指控的不公平行为的类型，例如专利或商标侵权或不公平竞争。

根据《美国法典》第 19 卷第 1337(a)(3) 条，原告可以通过证明与受保护物品有关的下列情况之一来满足经济方面的要求：

- 1、对工厂和设备的重大投资。
- 2、大量雇佣劳动力或资本；
- 3、对其开发进行的大量投资，包括工程、研发、或授权许可。

在以上的三个情况当中，1 和 2 适用于所有类型的不公平行为，3 适用于专利，商标，版权或掩膜作品侵权的不公平行为。

后面两种情况都规定了原告需要作出“大量”的经济投资，但该法规中未明确说明判定“大量”的标准。ITC 不会根据“任何死板的数学公式”确定相关投资或雇佣的劳动力是否为“重大”或“大量”。相反，ITC 会根据受知识产权保护的产品，就具体情况个案分析评估符合资格的投资和或雇佣活动是否为“重大”或“大量”。原告在美国境内活动为产品带来的增值与其在美国境外活动带来的增值的比较，也可能被用于确定原告在美国的活动是否为“重大”活动。在某些案件中，ITC 认定，如果在美国的增值占产品价值的三分之一左右则表示原告存在“重大投资”。

除了依靠原告企业自己在美国的活动，也可以依靠第三方（比如其被许可人或承包商）的活动来建立“国内产业”。然而，当原告依靠第三方时，证明建立了国内产业的标准将更加复杂。例如，如果一家许可公司要许可一项专利，作为许可人的原告可以依靠其被许可人在美国境内的“工厂和设备的大量投资”或“雇佣大量劳动力或筹集大量资金”来证明其“国内产业”。依据许可活动证明国内产业时，原告不需要自己生产实施所主张专利的物品，但是需要证明他人（例如被许可人）正在生产或者开发受所主张专利保护的产品。原告不需要被许可人的同意来使用后者信息证明“国内产业”。

基于在美国的“工程、研究和开发”而确立“国内产业”的标准也有一些独特的方面。试图以研发活动为基础建立“国内产业”的原告必须证明研发与专利特征之间存在联系，仅仅证明与包含专利特征的产品有关的一般研发是不够的。在 2014 年之前，如果研发活动与实施专利的产品的某些方面有关，ITC 就会推定研发活动与所主张的专利之间存在联系。但是，在某些集成电路芯片和含有这些芯片的产品案中，原告与芯片设计有关的美国研发活动不足以构成国内产业，因为其所主张的专利与另一特征，即粘合垫有关。委员会认为，第 3 项下的“开发”需要证明研发活动与所主张的专利的权利要求之间存在联系，而不仅仅是与该专利所保护的产品之间存在联系。

ITC 近年认为，也可以通过第 1 和第 2 项分析研发活动。

（二）技术方面

技术方面，如果某个专利是在提起 337 调查中使用的专利，那么该公司要证明其在美国也实施了该技术。

根据《美国法典》第 19 卷第 1337(a)(2)条规定的国内产业要求的“技术要点”，原告必须实施有争议的知识产权的“产品”。对于专利案件来说，要求原告证明其本身或其授予许可的一个被许可人至少实施了每个被主张专利的其中一个有效权利要求，但不要求该实施权利要求必须是原告主张侵权的权利要求。同样，对于非专利案件，原告必须证明有实际利用该知识产权的产品。

例如：在涉及某些用于制作相连物品的织布工具案件中（337-TA-923），原告 Choon’ s Design, LLC 是一家主要销售儿童织布工具的公司，其拥有一件关于儿童织布工具的专利、“RAINBOW LOOM”商标和相关版权。该案中，ITC 认为以下方面符合属于第 3 条款下规定的重大投资，因此符合国内产业的要求：国内制作的说明手册；组装/质量控制时间；存储产品的货物升降机的原材料；制作货物升降机的时间；租金；网站费用和开发时间；YouTube 说明视频；工艺和爱好协会会员费；工艺展的摊位；支持工艺展摊位的宣传；发明人的研发工作时间的价值；用于制作原型的模塑土；在国内生产的原型。这些活动足以满足国内产业要求。ITC 未承认以下费用可以证明国内产业：美国和国际专利申请费；向中国的制造商支付的费用；拜访中国制造商的差旅费。该案的裁定体现了 ITC 在决定是否在第 3 项下的国内产业时所考虑的活动类型。

总而言之，如果企业想未雨绸缪，提前策划 337 调查的话，需要提前建设美国国内产业。尤其是对于本就计划在美国设立研发基地的企业来讲，如果其产品在美国有多个竞争对手，就需要提前考虑搭建国内产业，从而符合提起 337 调查的资格。

第八节 寻求合作

在可能的情况下，提前与可能提起 337 调查的竞争对手建立联系，例如直接采购该竞争对手的一些产品，并作出一定期限内不互相起诉的规定，或者与该竞争对手的投资人或者股东公司在某些方面达成合作。一旦出现诉讼，投资人或者股东公司可以起到协调作用。

第九节 组建知识产权合作联盟

一、同行企业联结

和同行企业组建互利共赢的知识产权联盟，一方面可以通过协作整合企业优势资源，降低取得科研成果的成本，有助于提高知识产权研发效率，推动核心技术创新，且联盟成员往往可以就联盟中的专利相互进行交叉许可，共建专利池，优惠使用彼此的专利技术；另一方面联盟的形成能提高企业的话语权，有助于在国际交流合作以及制定国际行业标准中掌握主动。

二、科研机构协同

名牌院校和科研机构都具备坚实的科学研究基础，企业通过和他们合作可以充分获取科研资源和技术保障，能有效缩短研发周期，建立产学研相结合的技术创新运行机制。

第三章

启动 337 调查的程序指引

一项完整的 337 调查程序可大致分为以下阶段：提起诉讼、启动调查（1 个月）、证据开示程序结束（8 个月）、专家证据开示结束（3 个月）、开庭（1 个月）、行政法官初裁（2 个月）、ITC 终裁（4 个月）。从启动调查至获得 ITC 终裁历时大约 16-18 个月。

我们结合 337 调查关键节点的特征，给出具体的诉讼程序指引。

第一节 起诉前准备和诉状递交

一、ITC 调查和地区法院诉讼并行

如果企业计划在美国提起专利诉讼，那么首先要考虑是在美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）提起还是在地区法院提起。如前所述，ITC 不对损害赔偿金的问题进行裁决。因此，如果一个企业既想获取赔偿金，又希望针对竞争对手产品颁发禁令，则可以考虑在向 ITC 提起 337 调查的同时，

向联邦地区法院提起平行诉讼，指控内容至少涵盖 ITC 诉讼中的指控。在 ITC 启动调查后，被告有权要求暂停审理同时提起的地方法院的诉讼。

一般认为，ITC 对于专利案件的裁定没有排除效力，

但是在实践中对地区法院诉讼具有说服效力。因此，一旦 337 调查作出了侵权的决定，地区法院很可能会认可该决定而仅针对赔偿额作出审理。

二、ITC 调查与提起专利无效诉讼

ITC 调查开始之后，有些被告可能选择针对指控的专利提起无效程序，而美国专利无效程序一般耗时大概 18 个月。如前所述，337 调查一般是 18 个月左右结案。虽然在地区法院诉讼中，法官可能在专利无效阶段中止案件的审理，以节约司法资源和防止出现相互冲突的权利要求解释，但是 ITC 基本不会因为无效程序而中止案件的审理。因此，如果企业是被告，可能需要考虑的是：在 337 调查过程中提起无效程序，或者额外提起无效程序。

一般来讲，如果有平行的地区法院诉讼，且企业认为和对方和解的可能性不大，侵权风险较高，我们则建议企业在专利复审委（PTAB）提起无效程序。另外，虽然 337 调查不会因为无效程序而中止是一个不利于被告的程序因素，但是 ITC 实际上并没有禁止反言规定，这意味着被告可以在 ITC 和 PTAB 基于同样论据主张专利无效，从而获得两次无效专利的机会。

三、如何选择被告

选择调查被告也是起诉前需要考虑的因素，尤其是涉及的被告选择范围比较大或被告分布地域比较广泛的时候。一

方面由于 ITC 没有必要对被告适用属人管辖权，另一方面与地区法院诉讼相比，在 ITC 一般更容易对外国公司进行证据开示，所以这一因素也会影响对被告的选择。

基于上述两点，这也意味着企业可以将被控产品所有已知的外国生产商、进口商以及零售商列为被告，特别是当零售商的在线销售促进了被控产品的进口时。如果企业想要申请下游救济，即对包含侵权部件的产品申请有限排除令，其必须列名其救济所针对的产品的任何来源方。因此，在调查启动前制定潜在被告的完整清单是获得完全和有效救济的重要一步。启动调查后再增加额外被告必须提交动议，并证明有充分理由。

四、扩大“友军”范围：不公平进口调查办公室

ITC 的行政机构性质也使其具有某些独特特点。因为 ITC 的排除令是在国境线执行的严厉救济，法律规定在其出具任何救济之前，必须评估公共利益因素。虽然 337 调查的对立双方是原告和被告，但也存在另一实体代表公共利益，即不公平进口调查办公室（“OUII”或“公职方”）。公职方是调查的独立方，独立于行政法官办公室。公职方在表明对任何问题的立场（通常在提交听证前意见书时）之前，都会一直保持中立。由于这一点因素以及他们本身的专业知识，公职方的立场对于行政法官或委员会有说服力。

ITC 过去要求所有 337 调查都配备公职方检察官，但现在只有一部分调查会被指派公职方检察官。从最近的 337

调查案件来看，在涉及到公共利益问题或者请求普遍排除令的案件中，ITC 会更加倾向于配备公职方检察官，但对于公职方检察官是否应参与 337 调查其实并没有官方标准。

企业在 337 调查的过程中，不论是充当原告的角色还是被告的角色，都应当与公职方保持顺畅的沟通，建立良好的关系。

五、准备起诉状

ITC 规定了诉状提交的具体规则。337 调查的起诉状内容应包括的要素汇总如下：

- 1、明指控的不公平竞争和不公平行为的事实。
- 2、列明指控的非法进口和销售的具体实例。
- 3、列明就相同标的提起的任何诉讼或行政程序及相应摘要
- 4、列明国内产业要求。
- 5、列明原告的业务及其在国内产业中的利益，证明原告是涉案专利的所有人或者独占被许可人。
- 6、列明每项被主张的专利以及每项专利的每位被许可人。
- 7、证明每位潜在被告进口或者出售了疑似侵犯涉案专利的产品。对于这点，通常需要使用侵权对比表，将每项权利要求与被控产品进行对比。
- 8、列明所要寻求的救济。即说明原告请求的是普遍排除令、有限排除令或禁售令。
- 9、以英文清楚、直接地说明被指控的产品型号。例如，如

果请求通过调查禁止进口平板电脑，应说明相应平板电脑的型号。

10、在提交诉状时，原告还必须提交公共利益声明。该声明应当限制在五页内，其中应当说明所请求的救济对于以下四项法定公共利益的影响：公共健康和福祉；竞争状况；美国国内类似或直接竞争的产品的生产；其寻求的救济对美国消费者的影响。被告和其他第三人有机会对此作出回应。

337 诉讼的这些要求比地区法院诉讼案件的要求更多。例如，最新修订的《联邦民事诉讼规则》中没有要求在地区法院主张专利侵权时使用侵权对比表，但在 337 调查中，侵权对比表是必须的。此外，原告必须举证证明其符合国内产业要求，而这往往需要大量的信息来证明。此外，原告还必须收集进口证据（直接证据或间接证据）。

因此，企业如果提起 337 调查，要保证其起诉状具备上诉内容。虽然企业会雇佣美国律师事务所处理该等事宜，但是起诉状的基本要求可以作为企业前期评估是否需要提起337 调查的考量因素。

六、起诉前审查和提交诉状

在诉状提交后，ITC 有三十天的时间审查诉状，并确定是否启动调查。在此期间，公职方检察官可能会询问原告，有时也会询问被告，以获取更多信息决定是否启动调查。在启动调查之前，原告有权随时修改诉状。在有些情况下，公

职方检察官可能也会提议修改诉状，以提高启动调查的可能性。

在诉状提交后几天内，ITC 会在联邦公报上发布一则征求意见通知。征求这些意见的目的是使 ITC 了解可能存在的公共利益问题。如果 ITC 认定存在潜在公共利益问题，则会要求行政法官收集公共利益证据以便形成完整记录。被告（和公众）可以在联邦公报发布相应通知后八天内提出意见。之后，原告有机会回应关于公共利益的任何意见。

建议企业在形成起诉书初稿后，咨询公职方并提供起诉书初稿，请其审查并提出意见，这是一种常见也很重要的做法。公职方会对起诉书初稿的内容和形式进行审查并提供有用建议。因为公职方检察官最终会向委员会建议是否应当发起调查，所以在提交诉状之前与他们进行沟通会提高发起调查的可能性，这对于调查的启动非常重要。

第二节 证据开示

一、 证据开示基本情况

与国内知识产权司法诉讼不同，337 调查并不适用“谁主张谁举证”的基本原则。如果申请人认为被申请人侵犯了其知识产权，则可以要求被申请人提供一切可能与侵权行为有关的证据。如果被申请人拒绝提供证据材料，必须说明理由。申请人还可以要求行政法官就提供证据这一程序进行裁决，如法官认定应当提供，则被申请人必须按照裁决结果执

行，这也大大增加了我国企业的应诉难度。

由于证据开示程序较为复杂且会影响案件的走向、争议焦点，甚至最终决定谁是胜诉方，因此，证据的收集、准备以及提交工作就显得至关重要。

和地区法院一样，各方在 ITC 可以通过以下多种方式进行证据开示：要求自认、质询、传讯、要求文件、书面证词。但是，337 调查中的涉及到的时限会短于地区法院的时限，大部分 337 调查中的证据开示回应都要求在相应文书送达后十天内做出。因此，律师应当查询调查规则，了解每位行政法官的具体时限倾向。证据开示将于联邦公报发布相应调查启动通知后第一天开始。

建议企业：

不论是作为原告还是被告，都应当在提交诉状到启动调查之间的一个月就开始准备证据开示请求，并准备编制核心文件。先于对方送达证据开示文件以及在对方送达后尽快回应是常用策略。因此，速度是制胜的关键。

和地区法院不同，337 调查的原告在诉讼中很早就会了解到被控产品的详细技术信息，并能够相应调整自己的理论。被告也可以很早就了解到原告的指控依据（例如通过请求证明文件）。国内产业要求是双方早期证据开示的一个领域。证据开示的关键，在于努力迫使对方缩小论点的范围并确定最终论点。

二、被告应该准备的证据

由于原告在提交诉状之前已经为案件做了大量准备，所以被告在时间上落后，因此被告应当立刻制定证据开示策略，并开始收集文件和信息。为确保满足证据开示义务并充分提出抗辩，被告在收到诉状后应立刻收集几类信息，包括：

- （1）关于进口至美国的被控产品的数量和价格的信息
- （2）关于被告的生产能力的信息
- （3）与被控产品进口相关的海关文件
- （4）被控产品的美国海关关税编码
- （5）被控产品的部件/材料的任何相关供应商的名称和地址
- （6）任何相关许可协议
- （7）被控产品的规格和其它相关技术详细信息
- （8）与专利权利要求中的功能相关的主要部件的供应商的信息
- （9）相关在先技术
- （10）与原告的沟通
- （11）最了解相关信息的员工
- （12）尽早面试和雇用技术专家（这些专家经常能够协助确定相关在先技术）。

三、证据开示的范围

ITC 通常会允许进行大范围的证据开示，即一切与案件相关的文件都包括在证据开示的范围内。其中，相关性将根据调查通知（Notice of Investigation）判断，而调查通

知通常不会仅限于诉状中提到的具体产品。

但是，证据开示也存在默认的界限。各方的质询问题限制在 175 个，但请求文件次数不限。对于庭外质询，除非双方另有约定或者行政法官另有命令，否则原告最多可以为针对每位被告进行五次庭外质询，或者一共二十次庭外质询（二者一般取较多者）。而所有被告总共对原告可以进行不超过二十次庭外质询。由于庭外质询通常包括十多个主题，因此每家公司可能会有多次庭外质询，每家公司的庭外质询算作一次庭外质询。如果公职方检察官参与调查，其最多可以进行十次庭外质询，并且可以参与任何一方的所有庭外质询过程。公职方通常不会自己发起庭外质询，而是分别参与各方的庭外质询。

对于企业来说，因为证据开示的范围非常大，所以企业最好在过滤掉一些文件之前咨询律师该类文件是否需要提交。一般来讲，不管某个文件对企业有多不利，提交这个文件可能不会导致企业败诉，但如果隐瞒一个文件，后果可能会很严重。

四、诉讼文件保留

美国诉讼与其他国家诉讼最大的区别就在于美国的证据开示程序。证据开示程序可谓是繁琐且昂贵。对于中国公司来讲，证据开示是新的概念，一不小心可能会因为对程序的不了解而导致吃亏，因此建议企业要认真对待。一般来讲，企业日常工作建立在一定的文件保留制度，例如多久删除一次邮件或者技术文档，只要按照文件保留制度的规定操作，就不会被指控有意删除某些敏感文件。

一旦企业获知在美国被起诉，要在第一时间通知公司相关员工，不要删除与诉讼相关的文件（例如被指控产品的技术文档，往来邮件等），该临时文件保留制度的优先级要高于日常的文件保留制度。其原因是：一旦企业删除了不该删除的文件，即使文件本身不是致命的关键性文件，对方不但会要求 ITC 对删除文件的行为进行惩罚，还会要求 ITC 推定如果其不能证明某主张是因为对方删除了某些文件。特别提醒：企业不能在此因小失大。

五、专家证人

应诉方在 337 调查中被点名后，应立即开始准备取证并选择专家证人。337 调查必须要有专家证人，而专家证人或许是 337 调查中最重要的人。由于各领域专家证人名气为数不多，因此一旦得知直接被调查，企业应当尽早物色好专家证人，而且一定要有备选的专家证人，预防首选的专家证人发生突发情况导致无法参加庭审的情况。

应诉方如果在起诉后的前 30 天内选择并聘请专家证人，其将在整个调查过程中处于更有利的地位。参与诉讼的公司往往希望推迟聘请专家证人来尽量减少专家工作的费用。例如，在许多地区法院的诉讼中，专家证人可能在案件开始后几个月甚至几年后才选定。相比之下，在 337 调查提交后的一个月选择专家证人，极有可能会影响 337 调查的结果。当然，在 ITC 诉讼中，准备充分的原告很可能已经选定了其认为的最佳专家证人。在这种情况下，在被告开始寻

找专家证人时，专业领域内可用的专家证人范围可能已经缩小了。此外，与地区法院的诉讼不同，ITC 法官将在 337 调查启动后不久就制定程序时间表。许多 ITC 的时间表都要求在调查开始后的两个月内披露专家证人。另外，ITC 的时间表会要求在调查的相对早期阶段就披露现有技术对比文件，因此留给专家证人确定现有技术的时间其实并不多。尽早选择专家证人可以在对比文件被披露之前，给专家证人争取更多时间对对比文件进行审查，这对赢得 337 调查来说是非常有帮助的。

在 337 调查中应尽早聘请专家证人的另一个原因是 ITC 行政法官曾公开表示，专家证人的证词往往比任何其他证人的证词更重要。在 337 调查程序中，一方会通过专家证词提出其关于专利有效性、侵权与否以及国内产业要求的大部分甚至是全部证据。因此，专家证人的可信度和证词有效性可以极大程度地影响诉讼的整体结果。如果专家证人可以有足够多的时间来了解涉案技术并准备其专家证人报告，这可以成为被告是否赢得 337 调查的决定性因素。综上，建议企业应当迅速采取行动，尽早确定和选择专家证人。

在选择专家证人的过程中，除了密切关注候选人的技术水平和诉讼经验之外，还应该重点考虑其表达能力以及写作和说话方式。比如：

- 1、其是否可以将复杂的技术通过易于理解的语言解释出来，使得法官可以掌握案件中的要点？

- 2、其除了可以编辑和签署律师准备的文件之外，是否

具有独立思考的能力以及准备其专家证人报告的能力？

3、其能否在压力下应对对方的问题，并为有效地为自己的立场辩护，而不是在法庭上显得过于僵硬或木讷？

此外，还需注意专家证人的可信度非常重要。如前所述，ITC 行政法官在决定关键问题时非常依赖专家的证言。专家证人一般是按小时收费，费用区间大概在 500 美金到 1200 美金每小时。另外，企业还需要支付专家证人工作期间产生的其他费用（例如餐旅费等）。因此，如果企业是被告，那么对于被告之间共同事项（例如专利无效），可以和其他被告一起分摊专家费用。

第三节 听证前、听证会和听证后程序

一、听证前意见书

所有各方当事人，包括公职方，都要提交听证前意见书。听证前意见书将告知行政法官、诉讼双方和公职方其将在听证会上陈述的论辩和证据。该意见书也是提出调查中应考虑的问题的最后机会。各方应确保听证前意见书中包括了我方可能提出的所有论点，因为对于没有提出的论辩，将被视为放弃提出。

听证前意见书通常至少包括以下内容：

1、应审议的问题，包括但不限于：权利要求解释、侵权论辩、无效论辩、不可执行性、关于国内产业的论点、救济和保证金以及管辖权论点；

- 2、证人身份；
- 3、听证前会议议程；
- 4、证据附录清单；
- 5、诉讼协议。

一些行政法官对听证前意见书有额外要求，包括：

- 1、侵权对比表：对应列出所有主张的专利权利要求与各项被控产品的表格；
- 2、权利要求详细解释；
- 3、使用的书面证词；
- 4、对开庭陈词/结案陈词的选择。

二、证据附录清单

证据附录的目的在于使证据记录在案。根据案件涉及的问题，包括产品数量、涉案专利数量和涉及的当事方人数，案件中的证据附录总数可以从数百到数千不等。未在证据附录清单中列出的证据通常不允许在听证会上提出，除非出于质疑目的。因此，建议企业确保听证会期间可能使用的所有证据都包括在证据附录清单中。同样重要的是，每个证据附录都包括一名“支持证人”，以便为证据附录提供依据，并防止没有任何解释的证据附录被记录在案。

各方可以对证据附录提出异议，但行政法官会力劝各方在法院不协助的情况下解决大多数异议。在最近的 337 调查案件中，许多当事方选择不对证据附录提出异议，而

是通过证据排除动议或高优先级异议来解决主要问题。高优先级异议是一方认为应在听证前会议上优先讨论和/或裁决的异议。一般而言，行政法官会将高优先级异议的次数限制在十次，而有些行政法官则不允许提出高优先级异议。

大部分行政法官要求听证会上的证据附录包括证人陈述书。证人陈述书是各方以书面问答形式呈现的直接证词，其应当在提交听证意见书之前提交。提交证人陈述书意味着一旦相关方证人出庭作证，即开始接受交叉询问。这与地区法院明显不同。在地区法院，证人可以在现场直接提供证词，并与对方互动。

三、证据排除动议

各方可以在听证前阶段提交证据排除动议。一般而言，行政法官会将各方提出证据排除动议的次数限制在十次或更少。证据排除动议的常见类型包括排除专家证据动议以及排除未及时披露证据的动议。

四、听证前会议

听证前会议为各方提供了向行政法官提出听证前问题并请求其作出决定的机会。这是各方在不受听证时间约束、高效解决遗留问题的最后机会。行政法官通常会在听证前会议上就异议和证据排除动议作出裁决。在听证会中将做记录，清晰、易懂的证据记录对于行政法官和委员会都很重要。

五、听证会

在一般案件中，审理的顺序如下所示：

简短开庭陈词（如允许）；

原告举证；

被告举证；

公职方检察官举证；

原告反驳；

被告反驳。

行政法官会限制听证会的时长。听证会可能持续几天到几周的时间。听证时间将首先分配给公职方检察官，剩余的时间通常在原告和被告之间平均分配。因为无论是有一名还是多名被告，被告的时间通常和原告相同，所以被告们必须在证人和论据方面彼此协调。如有需要，可以申请额外时间。

六、举证

证人是否可以在听证会上提供现场直接证词取决于具体行政法官。目前只有两位主审行政法官允许在听证会中提供直接证词。由于使用直接证人陈述书作为直接证词，所以第一份现场证词是对原告第一位证人的交叉询问。

专家证人是 337 案件中的重要证人。专家证人必须在听证会之前向其它方出示一份书面报告，并且在听证会中提供的证词应限于该书面报告、质询证词或者行政法官的决定的范围内。专家证人通常会就案件的技术方面作证，包括专利侵权和有效性、国内产业、救济和保证金。法律专家偶尔会用到，一

般在涉及美国专利商标局的法律和程序问题时用到。

通过一方请求或行政法官决定，行政法官可以不让事实证人进入听证室，避免其听到其他证人的证词。同样，虽然 ITC 的听证会通常向公众开放，但各方可以请求部分听证会在保密情况下进行。

七、听证后提交的材料

举证结束后行政法官不会立刻做出决定。听证会结束后，包括公职方在内的各方会提交听证后意见书，有时也会提交事实认定书，但是该文件很少提交，因为行政法官通常不鼓励该行为。

行政法官在作出初步裁定以及委员会在审核初步裁定时会依据听证后意见书。由于行政法官必须最晚在最终裁定预定日期之前四个月出具初步裁定，所以其会适当安排提交听证后意见书的时间，以便在听证会后、初步裁定截止日期之间留出足够时间起草初步裁定。提交听证后材料的日期通常由行政法官在听证会结束后给出。一般而言，初次听证后意见书的截止时间为听证会结束后十至十四天，反驳意见书的截止时间为初次听证后意见书截止时间后七至十天。行政法官还会针对这些材料的页数进行限制。

建议企业应当遵守页数限制，不要附上太多附录或引用其它文件。各方也不应附上没有记录在案、也没有在听证会上提出的证据。

大多数行政法官允许各方提交一份初始意见书和回复意

意见书。回复意见书只能回应对方和不公平进口调查办公室的初始听证后意见书中提出的问题。因此，各方必须在初始意见书中提出所有观点，包括对方负有举证义务的问题的观点（例如原告必须提出关于有效性的论据，被告必须提出关于无效性的论据）。最初没有提出的问题将被视为放弃提出。

第四节 裁定

一、行政法官初步裁定

在提交听证后意见书后，行政法官将就是否违反 337 条款作出初步裁定。初步裁定将和证据记录一起提交至委员会批准。通常，在出具初步裁定后十四天内，行政法官会出具一份建议裁定书（“RD”）。

建议裁定书将建议委员会如果认定存在违反 337 条款的行为应提供的适当救济以及被告在 60 天的总统审查期内应支付的保证金。如果初步裁定中包含了公共利益，建议裁定书还会对公共利益问题进行回应。涉及临时救济的初步裁定有不同时间规定。

二、委员会审查初步裁定

在初步裁定出具后，案件将由委员会继续审理。在请求永久救济的诉讼中，除非委员会对初步裁定进行审查或者延长最终期限，初步裁定在送达四十五天后将成为委员会的最终裁定。通常情况下，当事方可以通过提交审查申请请求委

员会审查初步裁定。

1、进行审查的标准理由

存在明显的重大事实认定错误、法律适用错误、或者委员会应当考虑某些政策原因但没有考虑。

2、委员会审查初步裁定结果

委员会也可能会自行决定审查初步裁定。如果委员会审查初步裁定，那么可以重新审查初步裁定的所有论点和论据。在初步裁定经委员会审查（委员会也可能决定不审查）和六十天的总统审查期结束后，初步裁定将成为最终裁定，不服的一方当事人可以就最终裁定向联邦巡回法院上诉。

第四章

调查中的实体应对策略

第一节 应诉考量的关键问题

在收到美国 337 调查的通知后，企业首先需权衡是否应诉。实践中，不应诉就意味着败诉，企业将长期失去在美国的出口市场。因此在决定是否应诉时，企业要综合考虑美国市场的重要性、侵权可能性以及诉讼费用承受能力等因素，慎重作出决定。

一、决定是否应诉的主要因素

是否应诉是每个企业基于成本利益的评估作出的选择，需综合考虑企业类型、市场份额、应诉能力等多种因素，通常可以从以下几个维度进行具体分析：

- 1、分析美国市场对企业的重要程度
- 2、分析是否存在不侵权的可能性和侵权的程度
- 3、分析败诉、胜诉的可能性
- 4、分析申请人的真实意图
- 5、衡量不应诉对企业的影响和风险
- 6、企业应诉的准备能力
- 7、诉讼费用的承受能力

二、决定是否应诉的时间把握

由于申请人可以决定发动 337 调查的时机，因此在理

论上有充足的时间提前准备。与之相反，337 调查进程快速推进的特点决定了被申请人需要在很短的时间内作出是否应诉的决定，并整理大量证据资料准备应诉。通常情况下，ITC 会在收到申请书后 1 个月左右正式立案，此后便是密集的证据开示程序和听证程序。因此越早决定是否应诉，就越能为自身争取到宝贵的时间。实践中，企业最好在被诉后 20 天内决定是否应诉。

三、决定是否作为第三方应诉

部分企业虽然未被列为被申请人，但调查结果极有可能对其利益造成重大影响（一旦 ITC 颁布普遍排除令，整个行业的产品都将无法进入美国市场）。此时，这些企业可以根据实际情况主动向 ITC 提交参与调查的动议，在调查中表达诉求，争取所售产品不会受到相关案件裁决的影响。虽然积极应诉并不意味着一定能胜诉，但毕竟可以把主动权掌握在自己手中，寻求和解甚至胜诉的机会。一旦成功，企业不仅能够保住美国市场，还能提高知名度和国际影响力。

四、不应诉需承担的后果

许多中国公司拒绝接收 ITC 的诉状，或者不在 ITC 所限定的时间段内对诉状做出答复。这些行为都可能导致 ITC 对相关的中国公司做出“缺席判决”。这意味着，该公司“将被视为已经放弃出席庭审、获得文件、以及对调查中的指控提出质疑的权利”。在这种情况下，ITC 可假定诉状中的所有指控都是真实的，并裁定该公司已经丧失对诉

状提出质疑的权力。ITC 很可能会迅速发布排除令，在涉案专利的整个有效期限内禁止该公司的所有被指控产品进口到美国。此外，ITC 排除令不但覆盖所有现存的侵权产品，而且还包括未在诉状中列出的产品。排除令的广泛覆盖范围给受排除令限制的公司 的业务带来极大的不确定性和不利影响。

五、控制应诉费用

美国 337 调查时间非常快，耗费人力物力财力巨大，每个应诉企业的花费的诉讼费用多在 1000 万-3000 万元人民币之间。337 调查的费用问题一直是困扰企业的难题。正是因为难以承担高昂的应诉成本，很多中小企业才选择不应诉，从而被缺席判决，被迫放弃美国市场。因此，企业应通过有效的策略降低应诉成本。一般来说，应诉费用中绝大部分都是律师费，若要节省费用，首先可以考虑合理控制律师费。

1、聘请优质律师

337 调查的专业性要求团队内应当有精通调查规则的律师，而语言地域的不同，又要求企业最好能分别聘用中美两地的律师，优化团队成员组合，兼顾价格和服务质量。在聘请律师时，企业应重点考虑以下几点：

是否具有丰富的 337 调查案件代理经验；

是否曾代理过与涉案产品同类或类似产品的 337 调查；

是否熟悉美国知识产权法律和相关技术；

以往代理案件胜诉的比例；

是否理解中国企业文化；

代理费用定价是否合理

2、开展联合应诉

受制于有限的人力和财力，单个企业在应对 337 调查时往往捉襟见肘，承受着巨大的压力和风险。因此企业可在行业协会的统筹指导下，与其他具有相同目标的涉案（或第三方）企业达成合作，分享相关信息、整合优势资源、共同分摊律师费等费用。

3、合理控制其他费用

除了律师费之外，应诉费用还包括差旅费、翻译费、取证费、专家费、会议接待费等，对于这些费用的合理把控也能为企业节省开支。如果企业缺乏经验，可以委托前期聘请的律师负责，也可以向政府部门、行业协会寻求帮助，通过各方的资源和人脉协助企业挑选性价比高的人才（机构），从而降低费用。

总的来说，对一些中小企业来讲，在特定的时间节点逃离 337 调查或许是正确的选择，因为对于企业来说，盈利才是最终目的，企业的一切决策都是应该是在计算了利弊之后做出的选择。但是，随着国际环境不断变迁，在内循环和外循环双轨道并行的国际贸易大环境下，企业应该将视野放得更远，着眼未来 3 年至 5 年，甚至更长的时间维度来衡量利弊。

第二节 诉讼开启后的应对策略

一、百日速裁

由于公众关于诉讼费用昂贵且调查很少提前结案向ITC提出了很多意见，ITC 在 2013 年推出了被称为“百日速裁”的程序，并于 2018 年正式确立了“百日速裁”程序，为当事人提供快速的证据开示、事实查明和裁决机制。这是一种加速审理程序，通过该程序，行政法官会在调查启动后 100 天内可就案件的决定性问题作出裁决。实践中，对整个案件具有决定性影响的问题主要包括：是否存在国内产业、是否满足进口要件和原告是否适格等。它与简易判决程序有些类似，但是在此期间会举行听证会，可以解决证据问题。

如果委员会在百日程序中最终支持被申请人，那么 337 调查将被提前终结，这将大大节省进行全面应诉的成本，包括进行全面证据开示的成本和工作量。因此建议企业应诉时积极与ITC 进行沟通，请求行政法官提前审理与案件相关的决定性问题，避免进入成本高昂且工作量繁重的证据开示程序。此外，也可以充分利用百日程序作为谈判筹码，达成有利的和解方案。比如在有关牛磺酸案件（337-TA-1146）中，百日速裁帮助被告快速结案。

案例：

2019 年 1 月 30 日，美国 Vitaworks IP 公司等申请人依据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定，向ITC 提出申请，指控对美出口、在美进口或是在美销售的牛磺酸（2-氨基乙烷磺酸）产品及其生产工艺侵犯其专利权，请求ITC 发起 337 调查并发布有限排除令和禁止令。湖北潜江永安药

业股份有限公司（永安药业公司）、湖北远大生命科学与技术有限责任公司、江苏江阴华昌食品添加剂有限公司以及超过 20 家下游经销商被列为被申请人。三家被诉中国企业高度重视此次诉讼，团结一致，积极应诉。

2019 年 2 月 9 日，中国企业确定联合应诉。

2 月 14 日，中国企业提交启动百日速裁程序的申请。在 2019 年 2 月 28 日 ITC 颁布的立案通知中，ITC 支持了被告的百日速裁程序请求，指定行政法官在立案后 100 天内，先确定原告是否满足国内产业经济要件。因为百日速裁程序的调查中心落在原告一侧的国内产业问题上，这不仅减轻了被诉企业在时间、精力和成本上的负担（包括进行全面证据开示的成本和工作量），还使得原告的前期负担大大增加，为被诉中国企业赢得了宝贵的应诉主动权。

4 月 1 日，也就是距离此案立案后仅仅一个月的时间点，原告无条件撤诉。

4 月 10 日，该案行政法官颁布该案初步裁决，同意申请人撤诉。

4 月 26 日，ITC 作出终裁，决定不复审行政法官同意申请人撤诉的初步裁决。这意味着，中国企业仅耗时仅 1 个月，就取得了这场 337 调查的最终胜利。

此案例可以启发企业，在得知涉诉 337 调查之后，被诉企业应尽早聘请专业律师评估启动百日速裁程序的可能性；如存在一定的可能性，建议尽早着手准备请求 ITC 启动百日速裁程序的申请文件。

337 调查申请方提交起诉状后两周内这段时间十分宝贵，

为确保律师有充分的时间了解情况和准备申请，选聘律师的时间最好在申请方提交诉状的一周之内。本案中，中国企业申请百日速裁程序启动的行动迅速。在获知原告起诉后十天内（当时 ITC 尚未立案），中国企业便已经请求 ITC 启动百日速裁程序，抓住了申请百日速裁程序启动的最佳时机。

二、申请人撤诉

调查立案前申请人可以自主决定撤回起诉，正式立案到初裁作出之前申请人可提出撤诉动议，除非严重影响公共利益，法官一般都会同意撤诉以节省执法资源。因此企业可以利用申请人在调查中的漏洞和不诚信行为，通过给申请人制造压力等方式迫使其主动撤回起诉。

三、同意令 CONSENT ORDER

同意令可以使被申请人尽早从 337 调查中脱身。根据《程序规则》，对一个或多个被申请人的调查可以基于一个同意令而终止。在同意令下，如果被告同意不在向美国进口、销售同意令规定的某些涉案侵权产品，ITC 将终止调查。同意令本质上与和解协议相同，只不过是由 ITC 监督同意令的执行情况。实践中有不少中国企业以签署同意令方式结案。例如，在集装箱货保系统案（337-TA-696）中，被申请人青岛奥昂特工贸有限公司签署了同意令并因此结案。

每一个同意令都需要至少包含以下内容：

- 1、原告、被告关于侵权产品的声明，以及在原告在起诉状中关于被告因专利权、版权、商标等违反第 337 节的

规定为进口而出售、进口或在进口后出售侵权产品的任何指控的陈述；

2、被告已执行同意令规定的声明（但同意令不得载有该规定的条款）；

3、说明除非得到原告的同意、许可，或在原告和被告之间的和解协议允许的范围内，被告不得直接或间接为进口而售卖、进口或在进口后出售侵权产品，亦不得协助、教唆、鼓励、参与或诱使出售以供进口、进口或进口后出售；

4、关于处置侵权产品的现有美国存货的声明（如适用）；

5、一份说明被告是否会被禁止销售和分销被控产品的声明（如适用）；

6、被告不得寻求司法复审或以其他方式质疑同意令的有效性的声明；

7、一份关于被告应与委员会合作，不得试图通过诉讼或其他方式阻碍委员会根据《美国联邦法规汇编》第 19 卷第 210 部分第I 子部分收集信息的声明（如适用）；

8、一份被告及其高级职员、董事、雇员、代理人以及代表其行事并经其授权的任何实体或个人不得在任何行政诉讼中试图质疑调查中涉及的知识产权的有效性或可执行性的声明；

9、一份当涉案知识产权失效时，同意令就该等事项即无效的声明；

10、如果任何涉案知识产权被具有管辖权的法院或机构认定为无效或不可执行，或者如果在最终裁决中发现或裁定

任何产品不侵犯知识产权，则不可以上诉，而同意令中关于此类无效或不可执行的索赔或裁决条款应当无效；

11、承认所有管辖权事实；

12、一份说明针对被告的调查就此终止的声明；但是，同意令的执行、修改或撤销应根据《美国联邦法规汇编》第 19 卷第 210 部分第 I 子部分进行。

基于同意令终止 337 调查是一个有吸引力的选择，因为它可以在调查的早期实现，而无需原告的同意。如果被告愿意停止某些产品在美国的进口和销售，基于同意令终止 337 调查是一个挺好的选择，特别是考虑到在 ITC 337 诉讼的费用。

同意令的注意点，公司应该意识到：

第一，ITC 要求同意令的书写要宽泛。在许多情况下，同意令需要包括先前未考虑的“当前”和“未来”产品。例如，在某些化油器和含有这种化油器的产品案件（337-TA-1123）中，ALJ 法官驳回了被告根据同意令提出的终止动议，因为该同意令的范围限制在尚未进口到美国的产品。同样，在某些滤水器及其部件案件（337-TA-1126）中，ALJ 法官驳回了被告根据同意令提出的终止诉讼的动议，理由是同意令仅限于被告的产品特定名称。在这个两个案件中，被告都试图提供范围较窄的同意令。但是最终都没有获得 ALJ 法官的同意。

第二，对于每一个案件，同意令不仅适用于被控产品，

也适用于协议条款范围内的当前和未来产品。因此，提交单方面同意令的被告应该尽可能了解自己公司对于在美国

市场中将来可能的产品，并考虑到同意令对这些产品的潜在影响。有些时候公司法务为了快速结案，和对方签署了过大的同意令。但是却因为同意令的过大范围影响到了公司未来在美国业务和市场的发展。

第三，违反同意令会受到严厉处罚。337 条约规定，如果违反了同意令条款，被告应每天支付罚款：不高于十万 (100,000) 美元或者违约销售产品销售金额的两倍中高的数目。

在可调光紧凑型荧光灯案例（337-TA-830）中，ITC 对被告其处以 2 万美元的罚款，仅仅因为被告在无意中于某一天销售了 20 个灯泡。

第四，基于同意令的 337 调查终止有可能使地方法院对被告过去的损害的认定，进而增加被告承担赔偿责任的风险。

通常原告在 ITC 337 同时也会提出平行的地区法院诉讼。即使被告提出了同意令，原告还可以自由地向地区法院追讨过去的损害赔偿金。就专利案件而言，原告可在就侵权行为追究起诉前 6 年的损害赔偿金。如果过去的损害数额巨大，原告可在 337 节调查结束后继续地区法院的诉讼。

第五，同意令需要在 337 庭审前提出。如果提的太晚的话，ALJ 法官有权不接受。ALJ 法官对于是否根据同意令撤案有相当大的自主权。

例如，在有关平衡车的案件（337-TA-1007，337-TA-1021）中，原告赛格威于 2016 年 5 月向 ITC 提出申诉，指控被告对于六项专利和两项商标侵权。2017 年 3 月 21 日，被告之一 Swagway 根据同意令提出部分终止关于商标

侵权指控的调查。Swagway 同意令规定不会出售或进口 SWAGWAY 品牌个人运输产品以及所有组件、包装和手册。然而赛格威反对Swagway 提出的同意令，认为这样的同意令将使 Swagway 可以重新解决商标问题涉及产品的侵权。在 2017 年 4 月 18 日举行听证会之前，ALJ 法官召开了一个预先听证会上，Swagway 询问了有待批准的同意令动议尚未收到裁决的情况。ALJ 法官表示，由于双方对于同意令的范围有相当大的不同意见，法院肯定不能在在听证会结束之前裁定。听证会结束后，ALJ 法官发布了最终初步裁定（“ID”），认定被告产品商标侵权，但是没有明确提到 Swagway 的同意令结案动议，只是在一个脚注中指出，“除非另有说明，否则任何尚未裁决的待决动议都将被驳回。”

Swagway 不服上诉。上诉巡回法院（Federal Circuit）支持了ITC 的判决，ALJ 法官有权不批同意令动议。上诉巡回法院指出 ITC 赋予 ALJ 法官自由裁量权通过同意令终止 337 调查。在此案中，Swagway 一直到 2017 年 4 月 5 日才提出同意令，那时候案件已经非常接近听证会了。而且由于赛格威的反对，双方对于同意令交换了三个版本，最终还是Swagway 单方面提出的同意令希望终止程序。到那时为止，双方已为听证会花费大量资源完成事实和专家调查以及确定证物和证人证词。而且 Swagway 从来没有要求为等待其同意令暂缓诉讼。因此在调查的那么晚的阶段，为了避免不必要诉讼的公众利益，不再赞成批准这项动议。这样的决定在法律法官的自由裁量权范围内。

四、反诉

类似于美国联邦地区法院的民事诉讼，作为 337 调查应诉人的企业可以在调查启动后至开庭之前的任何时候，向 ITC 提起反诉。为了不拖延案件的审理进程，ITC 并不会审理反诉，而是自动交由有管辖权的联邦地区法院审理。应诉人提出反诉时，应根据《1930 年关税法》第 337 节第（c）条的规定，向 ITC 提交单独的文件，并向具有管辖权的联邦地区法院提交移案通知。

尽管提起反诉可以在一定程度作为迫使申请人接受和解的筹码，但实践中提起反诉的案例较少，原因是反诉程序复杂以及不太容易确定管辖法院。

五、规避设计

若被认定违反 337 条款（例如侵犯了所主张的专利的权利），其产品被禁止进口的一方可以重新设计其产品以规避该专利权利。

在确定规避方案后，可以根据《美国联邦法规》第 37 章第 210.79 条请求 ITC 出具咨询意见书（后面详细介绍）。这一程序是被告确认其规避设计是否成功的一种有效方法。不管案件是否能够胜诉，一个稳妥的做法是提前寻找规避设计的方案。这是因为即使最终被判侵权，如果规避设计方案已经应用到新的产品上，就不会影响公司继续向美国出口产品。在设计规避方案时，可以参考美国的专利制度原则——受保护的发明就是权利要求中所描述的，因此可以通过回避权利要求的语言来避免侵权。因此，如果一个特定的元素或

步骤可以被消除而不影响被控产品或服务的可销售性，就有可能避免侵权。绕过涉案专利需要消除原专利权利要求中的规定要素或步骤。法律鼓励为避免侵权而有意绕过原专利设计的方法，因为这有利于进一步的创新。

规避设计的基本的概念是必须去掉原专利权利要求中的一个限制，或者是对该限制作出了实质性的改变从而使相应的结构以不同的方式工作。然而，简单地添加新元素或附加步骤是不够的。如果在不损害被指控产品或服务的价值或功能的情况下无法消除某个要素或步骤，那么也可以考虑是否可以用某物替代该要素或以完全不同的方式执行某个步骤。

即便如此，重新设计的被指控产品或服务也不一定能保证成功绕过了原专利设计。

专利持有人对于规避设计可以选择以下两种处理方式：

（一）主张等效原则——根据等效理论，检验标准规避方案的产品或服务是否以基本相同的方式完成了与专利发明相同的功能，以获得相同的结果。这一原则的适用性将部分地取决于专利的申请历史。如果专利持有人为了区别于现有技术，限制了专利的范围或缩小了特定权利要求术语的含义，那么等效理论可能不适用。

（二）直接向专利局提交延续案或部分延续案（CIP）申请，旨在使原专利涵盖规避设计的产品或服务，同时仍使用原专利的专利申请日期。此外，规避设计的难易程度也取决于原专利权利要求的范围是宽泛还是狭窄。

对于企业来说，规避设计方案的确定需要技术人员和律师一同确定，而且要保证产品的性能或者成本不受很大的影

响。如果规避设计的方案损失的性能带来的损失或者增加的成本高于企业可能支付的许可费，那么可能采取支付许可费的方式更划算。

六、打打和和

和解能避免全面调查给双方带来的经济损失，节省涉案各方的资源，337 调查程序中有 3 次法定的和解会议，促使双方当事人达成和解。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。实践中，ITC 也鼓励各方达成和解，除非该和解影响公共利益（如涉及垄断）。

企业如想通过和解尽早结案，要注意选择恰当的和解方式。如果对方的目的是为获得许可费，而企业侵权可能性较大时，就可以缴纳一定的费用从而达成和解；如果对方是想将企业产品完全排除在美国市场之外，则企业应当综合利用各方资源积极应诉，通过发起反诉和平行诉讼的方式给申请人制造压力，有效地推进和解工作。

和解主要有以下几种形式：

- 1、同意不再销售或进口侵权产品
- 2、同意签署和解协议以及专利相互许可协议
- 3、非排他性的、不可撤销的和有追溯力的许可
- 4、达成独家销售协议，并获得法官的同意令
- 5、双方同意签署授权销售协议

诉讼过程中与对方可以采取打打和和的态度。但是要注意，实际处理诉讼的团队一定要抱着打到底的态度，否则一

旦和解谈不成，会耽误诉讼的进度。打打和和一则可以寻找和解的方案，一方面也可以让对方放松警惕，瓦解士气。

一般来讲，企业应该让商务的同事去谈和解，法务同事配合提供文件和信息。而法务同事要认真做好诉讼的各个环节，切忌以为可能要和解而在诉讼中松懈。在正式签订和解协议之前，和解都可能达不成。

七、寻找外援

这也是应对 337 调查的重要策略。

外援分三个方面：美国律所、专家证人与共同被告。前面文中已经提到对于专家证人的重要性，此处不再赘

述。一般 337 调查都会列出多个被调查人，因为 337 调查原告一般会设想一网打尽，将产品供应链上的所有公司都列为被告（生产商、销售商、经销商）。

对于国内数家企业被共同调查的案件，被诉企业若能通力合作，通过签订应诉合作协议，共享信息，甚至共用专家证人，联合起来应对调查，这样可以节约大量的诉讼费用，还可以加强被诉企业的实力、增强被诉企业的信心，从而在与起诉方进行谈判时增加筹码。

尤其是针对涉案专利的无效程序，多家被告的利益是一致的，因此被告可以联合起来一起做无效工作。具体来说，可以将涉案专利在多个被告之间分摊，每个被告负责一部分；共同分享对比文件；共同分摊专家费用其其他支出等。

但是一定要切记，一旦 337 调查开启，每个公司都尽力自保，所以不要把赌注下在别人身上，尽量依靠自己，别

人只是参考。有些企业可能抱着跟着其他被告走完程序的想法，即自己不做太多工作而完全依赖其他被告，这种情况的问题是一旦其他被告和解，那么企业可能就无人能跟随。因此，一般建议企业一开始就制定好自己的策略，是否要应诉，如果决定应诉就应当认真应诉；否则就通过其他方式退出该诉讼。

第五章

调查后的救济程序和应对策略

如果 ITC 认定存在违反 337 条款的情况，调查则进入救济和总统审查阶段。本章分别概要介绍调查后的程序，救济阶段和该阶段采取的措施，阐述如何应对不利裁决。

第一节 救济、保证金和海关执行

一、补救措施

ITC 有裁定适当的补救措施，例如普遍排除令、有限排除令和/或禁售令。

二、总统审查

ITC 的裁定随后会被提交至总统审查，总统审查之后才能生效。这一时期被称为 60 天总统审查期。

三、保证金

在总统审查期的 60 天内，如果被告缴纳保证金，其仍可以将标的物品进口至美国，也可以在美国销售其库存产品。

四、海关

海关是执行机构。在为期 60 天的总统审查期结束后，补救措施将生效。如上所述，海关负责执行 ITC 的排除令，ITC 负责执行其禁售令。在收到 ITC 的排除令后，海关将向各口岸发出备忘录，详细说明排除令的执行情况。在此

期间，原告和被颁发排除令的被告应当积极与海关联系。

第二节 采取的应对措施

一、177 请求书

受排除令约束的进口商可以根据《美国联邦法规》第19章第 177 条请求海关对禁止相关产品进口作出决定，该请求通常被称为 177 请求书。

177 请求书应发送到海关的知识产权处，被单方审议。例如：在某些移动设备、相关软件及其组件一案中（337-TA-744），ITC 发布了针对某些手机的有限排除令。被告 Motorola Mobility, Inc.（“摩托罗拉”）针对其侵权产品的操作系统进行了规避设计，然后发出 177 请求书，请求海关认定其规避设计不在有限排除令的范围内。知识产权处最终认定，摩托罗拉“成功证明其改动后设备不在涉案专利的相关权利要求范围内，因此可以进入美国。”

177 请求书对于企业来说成本比较低，时间较快，是个性价比高的方案。尤其是海关直接处理好问题，效率也会因此比较高。如果企业采取的规避设计方案很容易与权利要求区别开，那么可以考虑提起该请求书。

企业应在能实施规避设计的时间节点迅速响应，增加胜诉的可能。在进行规避设计时，主要应把握以下几个时间节点。

（一）产品研发时

在产品设计初期，企业就应时刻关注专利预警，及时进行规避设计，防止后续卷入纷争，这也是进行规避设计的最佳时间点。

（二）开庭抗辩中

在被发起调查后，完成规避设计的黄金时间是在证据开示进行期间。这样专家证人有充分的时间和机会对规避设计发表意见，庭审过程中各方也可以针对规避设计的产品展开讨论。如果企业未能尽早提供规避设计的信息，申请人可能以“信息提交得太迟，以至于专家无法进行全面的评估或考量”为由，要求法官不考虑规避设计，这就会导致企业丧失不侵权裁定的机会。

（三）ITC 作出终裁后

如果企业未能在调查期间将新产品提交 ITC 审阅，也可以在调查结束后启动咨询意见程序或将产品提交美国海关，让其对新产品是否落入排除令范围发表意见。

二、请求 ITC 出具咨询意见书

如果企业被认定违反 337 条款，其产品将被禁止进口。企业可以通过规避设计来规避涉案专利的权利要求，并根据《美国联邦法规》第 37 章第 210.79 条请求 ITC 出具咨询意见书，明确“该规避设计是否会违反委员会的排除令”。

这一程序是企业确认其规避设计是否成功的另一种有效方法。决定是否请求咨询意见书时，企业需注意咨询意见书是 ITC 在咨询程序中作出的决定，不可向联邦法院上

诉。

在决定是否启动咨询程序时，ITC 考虑的重点：

1、启动这一程序是否有利于 337 条款的执行、公共利益或者消费者的利益。

2、ITC 有时也会考虑市场竞争状况。

在咨询程序中，请求方承担其规避设计不侵权的举证责任。

因此，对于企业来说，如果有了好的设计方案，可以考虑申请 ITC 出具咨询意见书，这样可以避免新的产品被海关认定为侵权产品，而不允许进入美国。但是，请求 ITC 出具该咨询意见书，相当于一个小型诉讼，比较耗时耗钱，因此企业可以根据自己情况来判断。一般来讲，如果美国市场比较大，新的产品采取了很好的容易识别出来的规避设计方案，例如产品结构上的重新设计，可以让 ITC 法官很容易判断出与权利要求的范围不一致，那么企业可以考虑让 ITC 出具咨询意见书。

三、向联邦巡回法院上诉

与联邦地区法院的专利侵权诉讼一样，当事人可以就 ITC 在 337 调查中的最终裁定向联邦巡回法院上诉。这种上诉的形式与对地区法院判决的上诉基本相同，只是管辖权不再是属物管辖权，而且被上诉人是 ITC。上诉必须在 ITC 作出最终裁决之日起 60 天内提出。

根据《美国法典》第 28 卷第 1295(a)(6) 条，联邦巡回上诉法院对 ITC 的最终裁决拥有管辖权，但其审查范

围仅限于委员会最终裁定中涉及的问题。换言之，如果行政法官在初步裁定中同时审议了专利有效性和侵权问题，但最终裁定仅对于专利侵权进行了认定，则联邦巡回上诉法院将仅有权审查侵权问题，无权审查行政法官在其初步裁定中关于专利有效性的认定。

因此，对于企业来说，如果对ITC 的裁决不满意，那么可以选择继续上诉到联邦巡回法院。当然，上诉至联邦巡回法院的成本比较高昂，企业要根据实际情况作出判断。举例说明，如果企业只有一个类型的产品，而且美国市场比较重要，一旦被禁，可能要永久失去美国市场，在这种情况下，企业可能需要选择继续上诉，尤其是 ITC 可能作出错误裁决的情况下。

第六章 与诉讼有关机构组成

第一节 行政法官介绍

一、CHARLES E. BULLOCK 首席行政法官

Charles E. Bullock 在担任代理首席行政法官两个月后，于2011年10月被任命为ITC首席行政法官。2002年5月，他被任命为ITC行政法官。在这一任命之前，他在美国环境保护署（EPA）担任行政法官。在加入环境保护署之前，Bullock法官在联邦能源监管委员会（FERC）工作了24年。

在联邦能源监管委员会工作的最后12年里，他担任行政法官，而在此之前，他曾担任该机构的出庭律师，然后担任法律总顾问助理。他拥有巴克内尔大学政治学学士学位，在乔治·华盛顿大学法学院获得法学博士学位。他是哥伦比亚特区律师协会会员。

二、DAVID P. SHAW 行政法官

David P. Shaw 于2011年10月被任命为ITC行政法官。在这一任命之前，Shaw法官在马里兰州巴尔的摩市社会保障管理局残疾裁决和审查办公室（国家听证中心）担任行政法官。此前，他在北卡罗来纳州费耶特维尔市社会保障管理局残疾裁决和审查办公室担任行政法官。从1987年到2010年，他在ITC行政法官办公室担任律师顾

问。他拥有乔治·梅森大学学士学位，在美利坚大学华盛顿法学院获得法学博士学位。他是哥伦比亚特区律师协会会员。

三、SANDRA (DEE) LORD 行政法官

Sandra (Dee) Lord 于 2013 年 9 月被任命为 ITC 行政法官。在这一任命之前，她在弗吉尼亚州福尔斯彻奇市社会保障管理局残疾裁决和审查办公室（国家听证中心）担任行政法官。此前，她曾担任北卡罗来纳州罗利市社会保障管理局罗利听证办公室行政法官；美国联邦索赔法院特别主事官办公室的特别主事官；司法部民事局商业诉讼处/欺诈科出庭律师；华盛顿特区律师事务所 Dixon & Masback（当前名称为 Troutman Sanders, LLC）律师；马里兰州贝塞斯达霍华德·休斯医学研究所法律总顾问助理；美国劳工部律师办公室上诉诉讼助理律师。她以优异成绩获得耶鲁大学文学学士学位，并在乔治城大学法律中心获得法学博士学位。她是哥伦比亚特区和马里兰州律师协会会员。

四、MARYJOAN MCNAMARA 行政法官

MaryJoan McNamara 于 2015 年 8 月被任命为 ITC 行政法官。在这一任命之前，McNamara 法官从 2009-2015 年担任社会保障管理局残疾裁决和审查办公室行政法官（新墨西哥州阿尔伯克基和马里兰州巴尔的摩国家听证中

心)。在担任行政法官之前，McNamara 法官是私人律所的出庭和上诉律师并担任特别职位。McNamara 女士曾担任美国国务院领事事务局顾问（海牙公约）以及马萨诸塞州总检察官特别助理和法院调解人。她在奥地利维也纳攻读，获得了康奈尔大学学士学位，在芝加哥大学获得公共政策硕士学位，在东北大学获得法学博士学位。她现在是马里兰州和哥伦比亚特区律师协会会员。

五、CLARK S. CHENEY 行政法官

Clark S. Cheney 于 2018 年 3 月被任命为 ITC 行政法官。在这一任命之前，Cheney 法官在联邦能源监管委员会和社会保障管理局担任行政法官。而担任行政法官之前，他曾在 ITC 法律总顾问办公室工作多年。在此期间，他经常代表 ITC 为联邦巡回法院在美国上诉法院审理的上诉中辩论。他还曾担任 ITC 行政法官办公室律师顾问，并被派往美国贸易代表办公室。在职业生涯之初，他担任专利审查人，然后在联邦巡回法院担任 William Bryson 法官的法律助理。在私人律所工作的几年中，他在知识产权诉讼中代表国内和国际客户。他以优异成绩获得乔治城大学法律中心法学博士学位，并拥有犹他州大学电气工程理学学士学位。

第二节 美国国际贸易委员会成员

一、DAVID S. JOHANSON 主席

David S. Johanson 是德克萨斯州共和党人，目前担任 ITC 主席。

Johanson 主席于 2011 年 4 月 8 日被奥巴马总统提名担任 ITC (USITC) 委员，并于 2011 年 10 月 31 日获得美国参议院确认。他于 2011 年 12 月 8 日宣誓就任 ITC 委员，任期至 2018 年 12 月 16 日。2018 年 6 月 17 日，他依据法律规定成为 ITC 主席。此前，他从 2016 年 8 月 11 日起担任 ITC 副主席。

Johanson 主席从 2003 年起担任美国参议院财务委员会共和党国际贸易顾问，直到被任命担任 ITC 委员。在财务委员会工作期间，他负责与世界贸易组织、美洲自由贸易区、跨太平洋伙伴关系和许多自由贸易协定谈判相关的法律和政策事务。他协助通过了美国与澳大利亚、巴林、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、多米尼加共和国、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、摩洛哥、尼加拉瓜、阿曼、巴拿马、秘鲁、新加坡和韩国之间自由贸易协定的实施法律。他还参与处理了与贸易优惠计划（普遍优惠制、非洲增长和机会法、加勒比盆地倡议和安第斯贸易优惠法）、杂项关税法案、贸易调整援助以及 2008 年农业法案贸易相关的条款相关的法律事务。

在财务委员会工作之前，他在华盛顿特区的 Stewart and Stewart 律师事务所执业于国际贸易法领域六年。在这之前，他曾为 Phil Gramm 参议员 (R TX)、Wally Herger 众议员 (RCA) 和 George Radanovich 众议员 (RCA) 工作。

Johanson 主席拥有斯坦福大学文学学士学位、剑桥大

学哲学硕士学位和德克萨斯大学法学院法学博士学位。

Johanson 主席是鹰级童子军，来自德克萨斯州奥斯汀市。

二、IRVING A. WILLIAMSON 委员

Irving A. Williamson 是纽约民主党人，于2006 年 9 月 7 日被乔治·布什总统提名为ITC 委员，2007 年 1 月 9 日获得再次提名，并于 2007 年 2 月 1 日获得美国参议院确认。他于 2007 年 2 月 7 日宣誓就任 ITC 委员，任期至 2014 年 6 月 16 日。他在 2012 年 6 月 17 日至 2014 年 6 月 16 日期间担任 ITC 主席，并在 2016 年 6 月 17日至 2017 年 1 月 13 日期间依据法律规定担任主席。他从 2010 年 6 月 17 日至 2012 年 6 月 16 日担任 ITC 副主席。

Williamson 委员在国际事务和贸易政策领域有 50 年经验。在被任命担任 ITC 委员之前，他曾担任 Williamson International Trade Strategies, Inc. 总裁七年。这是一家总部位于纽约的咨询公司，就影响国际贸易和商业的法律、政策和监管问题向客户提供咨询。作为顾问，他曾参与美国国际开发署（USAID）和其他其它机构资助的 20 多个项目，就世界贸易组织（WTO）的加入、合规和参与事宜向各国提供咨询；他还曾在世界各地开展世贸组织培训项目和其他其它与贸易相关的培训项目。他的大部分工作集中在与非洲和中东的贸易。

从 1993 年到 1998 年，Williamson 委员担任美国贸

易代表办公室（USTR）的副总法律顾问，帮助管理了一个由14 名律师组成的办公室，该办公室参与了 30 多个争端解决程序。该办公室于 1997 年 5 月被评为最佳政府国际法律办公室。作为副总法律顾问，他参与制定了世贸组织和北美自由贸易协定的实施法律，并担任负责调查外贸壁垒的跨机构301 委员会的主席。他担任代理总法律顾问七个月。Williamson 委员参与制定了比尔·克林顿总统的非洲经济增长和机会合作计划，并代表美国贸易代表办公室与国会就非洲增长和机会法案进行协商。

在离开美国贸易代表办公室后，Williamson 委员担任位于纽约的非洲-美国研究所的贸易、投资和经济发展计划副总裁。从 1985 年到 1993 年，他担任纽约和新泽西港务局的贸易政策经理。在进入港务局之前，Williamson 曾在美国国务院担任外交官员 18 年。

Williamson 委员拥有布朗大学历史文学学士学位、约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院国际关系文学硕士学位

（专攻非洲研究和国际经济）以及乔治·华盛顿大学法学院法学博士学位。他的妻子是 Cheryl A. Parham，有两个孩子Patrick 和 Elizabeth，居住在纽约市。

三、MEREDITH M. BROADBENT 委员

Meredith M. Broadbent 是弗吉尼亚州共和党人，于 2011 年 11 月 8 日被美国总统巴拉克·奥巴马提名为 ITC 委员，并于 2012 年 8 月 2 日获得美国参议院确认。她

于 2012 年 9 月 10 日宣誓就任 ITC 委员，任期至 2017 年 6 月 16 日。她从 2014 年 6 月 17 日至 2016 年 6 月 16 日担任 ITC 主席。

Broadbent 委员从 2010 年 10 月起在战略与国际研究中心担任 William M. Scholl 国际商务主席，直到被任命为 ITC 委员。

从 2003 年到 2008 年，她担任美国工业、市场准入和电信贸易代表助理。在这一职位工作期间，她负责制定影响工业产品、电信和电子商务贸易的美国政策。她领导美国谈判小组进行多哈回合谈判，以降低工业品关税和非关税壁垒，并成功地与欧盟、日本、韩国和中国台湾达成一项新型多边贸易协定。她还领导实施了一项行政计划，改革针对发展中国家的普遍优惠制计划。

她从 2009 年到 2010 年担任 Global Business Dialogue 的贸易顾问，这是一个专注于国际贸易和投资问题的跨国商业协会。

在此之前，Broadbent 委员担任美国众议院筹款委员会共和党高级专家。在这一职位工作期间，她起草并管理了大部分《2000 年贸易和发展法》、授权与中国建立正常贸易关系的法律以及《2002 年贸易法》，其中包括《贸易促进权限法》和《安第斯贸易促进和根除毒品法》。

在此之前，她担任众议院筹款委员会贸易分会专家，在制定和促使众议院通过《北美自由贸易协定》和《乌拉圭回合协定》的实施法律方面发挥了重要作用。

Broadbent 委员拥有米德尔伯里学院历史学士学位和

乔治·华盛顿大学商业和公共管理学院工商管理硕士学位。

Broadbent 委员来自俄亥俄州克利夫兰市。她有两个儿子 Charles 和 William Riedel，居住于弗吉尼亚州麦克林市。

四、RHONDA K. SCHMIDTLEIN 委员

Rhonda K. (Schnare) Schmidtlein 是密苏里州民主党人，于 2013 年 7 月 15 日被美国总统巴拉克·奥巴马提名为 ITC (USITC) 委员，于 2014 年 1 月 6 日获得再次提名，并于 2014 年 3 月 6 日获得美国参议院确认。她于 2014 年 4 月 28 日宣誓就任 ITC 委员，任期至 2021 年 12 月 16 日。她从 2017 年 1 月 13 日至 2018 年 6 月 16 日担任 ITC 主席。

在被任命为 ITC 委员之前的两年，Schmidtlein 委员担任世界银行专家顾问。在这一职位工作期间，她为加强新兴市场国家的审计和会计监管与监督的项目提供了专业意见。

从 2005 年至 2011 年，Schmidtlein 委员担任一个为履行上市公司会计监督委员会 (PCAOB) 的国际义务而设立的办公室的首任主任。PCAOB 是国会于 2002 年创建的监管机构，旨在保护美国资本市场投资者以及公众对于美国上市公司独立审计报告的利益。在担任 PCAOB 国际事务办公室主任之前，她是 PCAOB 主席的特别顾问。

1998 年至 2003 年，Schmidtlein 委员在美国贸易代表办公室总法律顾问办公室任职。在此期间，她以代表团团长和首席律师的身份代表美国处理在世界贸易组织提起

的争议，并就许多国际贸易协定的谈判提供法律意见。

在此之前，Schmidtlein 委员是美国司法部民事局荣誉项目（Honors Program）出庭律师。她还曾担任乔治·华盛顿大学国家法学中心法律研究和写作兼职教授。在职业生涯之初，她担任密苏里州西区美国地区法院首席法官 Howard F. Sachs 的司法法律助理。

Schmidtlein 委员拥有密苏里哥伦比亚大学会计学学士学位和北卡罗来纳大学法学院法学博士学位。她来自密苏里州卡罗尔顿市，与丈夫 John 和两个孩子住在华盛顿区。

五、JASON E. KEARNS 委员

Jason E. Kearns 是科罗拉多州民主党人，于 2017 年 1 月 17 日被巴拉克·奥巴马总统提名为 ITC 委员，于 2017 年 6 月 29 日被唐纳德·特朗普总统提名，并于 2018 年 3 月 1 日获得美国参议院确认。他于 2018 年 4 月 2 日宣誓就任 ITC 委员，任期至 2024 年 12 月 16 日。

Kearns 委员在美国众议院筹款委员会担任民主党贸易顾问 11 年，最后 5 年担任首席国际贸易顾问。在筹款委员会工作之前，他于 2003-2006 年担任美国贸易代表办公室法律总顾问助理。2004 年，他还担任位于华盛顿特区的美利坚大学华盛顿法学院国际贸易法兼职教授。

在此之前，Kearns 委员在 2000-2003 年工作于 Wilmer, Culter & Pickering（现在名称为 WilmerHale）

律师事务所，执业领域为国际贸易法；在 1995-1998 年工作于 Mayer, Brown & Piatt 律师事务所。

Kearns 委员拥有丹佛大学文学学士学位、宾夕法尼亚大学法学院法学博士学位和哈佛大学公共政策硕士学位。他来自科罗拉多州基内斯堡市，和妻子 Lindy 以及三个孩子居住在华盛顿特区。

第三节 行政法官的证据规则

关于行政法官当前偏好，应咨询公职方；关于程序问题，应咨询行政法官律师顾问。律师不得询问行政法官的律师顾问实质性问题。行政法官通常也会在调查刚开始时举行的准备会议上，介绍他们认为重要的规则的最新情况。

		CHARLES E. BULLOCK, 首席行政法官	DAVID P. SHAW	SANDRA (DEE) LORD	MARYJOAN MCNAMARA	CHARLES S. CHENEY
证据开示	披露论点	及时告知主张某一专利权利要求无效所需的在先技术或不侵权论辩	被告提交在先技术通知；各方提交关于确定被控产品、国内产业依据的产品、代表性被控产品的联合声明以及关于被控产品的双方诉讼协议	被告必须及时提交在先技术通知	需要披露专利优先权日期，被告必须提交在先技术披露书	被告提交在先技术通知

	修改论点	除非提出动议并证明有充分理由，否则不得补充在先技术通知	除非提出动议并证明有充分理由，否则不得补充在先技术通知	除非提出书面动议并证明有充分理由，否则不得补充在先技术通知	除非提出书面动议并证明有充分理由，否则不得补充在先技术通知；在先技术披露过多的通知可能不被接受	除非提出书面动议并证明有充分理由，否则不得补充在先技术通知
--	------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------

证据开示动议	动议提出方必须证明其至少在提交申请之前两天为解决相应问题采取了合理和善意措施。	动议提出方必须证明其至少在提交申请之前两天为解决相应问题采取了合理和善意措施。	动议提出方必须证明其至少在提交动议之前两天为解决相应问题采取了合理和善意措施；提出方必须在动议无意义后立刻通知行政法官。	动议提出方必须证明其至少在提交申请之前两天为解决相应问题采取了合理和善意措施。	动议提出方必须证明其在提交动议之前为解决相应问题采取了合理和善意措施。如果在尝试解决后纠纷依然存在，提出方应通过电子邮件向 Cheney 法官提交一封不超过 2 页的信函。另一方可以在 2 天内提交回应函；回应函也不得超过 2 页。之后，相应纠纷将列入
---------------	--	--	---	--	---

						与法官的每月计划电话会议的日程。
--	--	--	--	--	--	------------------

	配合证据开示	证据开示委员会尽合理努力解决纠纷	在行政法官不干预的情况下，尽充分善意努力解决证据开示问题	证据开示委员会尽合理努力解决纠纷	证据开示委员会尽合理努力解决纠纷	法官每月与当事各方举行电话会议。在每次预定电话会议前一个工作日，当事各方共同向法官提交一份拟议议程以及证据开示纠纷。
	证交流对权利要求的解释	诉讼各方和公职方会面并交换关于有争议术语的意见，联合或单独提交关于权利要求术语解释的声明以及支持材料	诉讼各方联合提交清单，列明有争议的权利要求术语及其解释	诉讼各方和公职方会面并商讨确定有争议术语	诉讼各方就有争议术语及其解释交换意见，会面并商讨减小争议范围；诉讼各方联合提交有争议术语及其解释	诉讼各方就有争议术语交换意见，会面并商讨减小争议范围；诉讼各方提交一份表格，列明已达成一致意见和有争议的术语，并说明最重要的术语

马	马克曼听证	如果有助于调查，行政法官可命令举行权利要求解释听证会；双方在听证会后联合提交一份表格，列明相应解释	除非行政法官命令如此，否则不举行权利要求解释听证会	如果有助于调查，行政法官可命令举行权利要求解释听证会；证据附录限于诉讼各方的意见书和演示材料所附的证据附录	行政法官可命令举行单独的权利要求解释听证会；诉讼各方必须提交听证前陈述，可以将证据附录加入到证据中	如果有助于调查，行政法官可命令举行权利要求解释听证会
	技术说明书	在必要和行政法官命令时举行	调查规则中未规定	调查规则中未规定	推荐但不要求	调查规则中未规定

	减少被控产品和主张的权利要求	调查规则中未规定	对于涉及超过4项专利或者32项权利要求的调查，原告必须每两周提交一份声明，介绍为减少权利要求和专利数量而采取的措施	调查规则中未规定	调查规则中未规定	调查规则中未规定
--	----------------	----------	---	----------	----------	----------

第七章

专利侵权风险分析报告的运用

第一节 专利侵权风险分析报告基础信息

一、FTO 的概念

对一项技术的自由实施 (Freedom to Operate 或 FTO) 指的是实施人对某技术可以自由地使用和开发, 并将通过该技术生产的产品投入市场, 而不会导致侵犯他人的专利权。

简单而言, 专利侵权风险分析报告就是针对被实施的技术做专利检索, 依据相关专利法排查侵权的风险, 从而给出具体建议的报告。

FTO 报告与一般的尽职调查不同, 其自身至少具有以下特点: 第一, FTO 报告涉及法律判断, 例如依据各国专利侵权判定原则对需要排查的技术进行侵权与否的判定; 第二, FTO 报告涉及不同领域的专业知识, 因此需要有技术背景的专利律师按照专利法的相关规定进行权利要求保护范围的解释; 第三, 在专利侵权赔偿额的计算方式上需要具备会计、审计等财务基础知识, 在侵权获利或者因侵权造成的损失等方面进行严谨的计算; 第四, 在判定有极大可能侵权的情况下, 由以上团队人员密切配合, 辅助客户对产品进行规避设计或作出无效程序的准备工作, 降低产品上市导致的专利侵权风险。

FTO 的主要流程包括确定待分析产品风险点、对相关专利进行检索、明确专利权的保护范围、确定产品技术方案、进行技术特征比对以及提出规避设计或提起专利权无效宣告请求，上述各步骤均在下文予以充分展开，此处不做赘述。

二、FTO 的作用

1、规避侵权风险

FTO 最基本的作用即在早期排查出所要实施的技术的专利侵权风险，在研发阶段即做规避设计，从而降低日后产品进入市场而被起诉的风险。因为一旦产品上市之后才发现具有侵权风险，往往会面临高额赔偿。此外，企业还有可能面临禁令，例如禁止将已生产出的产品继续销售、禁止继续生产制造被判定侵权的产品等，这会使公司前期的研发和产生的成本投入无法收回。若产品上市地区为海外市场（如美国），一旦因涉嫌专利侵权而被起诉，即使最终法院判决不侵权，高额的诉讼费用也需要由企业自身承担。

2、排除故意侵权，降低赔偿费用

若法院判决认定企业产品侵犯专利权，则面临赔偿问题。各个国家对恶意侵权的规定有所不同，但是对于很多国家来说，一旦被认定恶意侵权，赔偿额可能达到正常赔偿额的一至三倍，但是如果企业曾经做过专利排查，即有可能降低被判恶意侵权的风险。

体现 FTO 报告对于降低赔偿额作用的典型国家是美国。在美国，企业要求知识产权律师出具专利侵权风险分析报告（FTO）的一个主要目的是避免被法院认定为故意侵权（Willful Infringement）。若企业可以提供律师出具的企业所使用的技术不会侵犯他人专利权的 FTO 报告，则该报告可以被用来证明企业没有构成故意侵权。

随着我国对知识产权的日益重视，配套的法律法规也日趋完善，尤其是在《民法典》第 1185 条、《专利法》2020 年修正、《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》等法律法规、司法解释陆续明确知识产权惩罚性赔偿后，企业对 FTO 的重视程度与日俱增。这是因为在中国知识产权司法审判中，法院会根据侵权人侵权的性质和情节等因素对赔偿额度作出判定，而侵权人是否构成故意侵权则是法院考量适用惩罚性赔偿的关键因素。若 FTO 报告的结果显示被调查的技术不构成对其他专利权的侵犯，则即使该技术最终被认定侵权，法院适用惩罚性赔偿的概率也在一定程度上降低。

3、了解竞争对手的专利布局，在未来竞争中取得优势
在进行 FTO 的过程中，企业主要竞争对手的专利是检索

和分析的重点。通过 FTO 报告的详实分析，可以了解竞争对手的专利布局，提前做好应对，以期在未来的竞争中占据优势。企业的应对策略包括与竞争对手进行错位布局，绕过其专利技术；或者提前在其布局领域进行专利堵截，迫使对方给予专利许可。

4、为企业上市扫清障碍

除了以上作用，FTO 还可以为企业上市扫清障碍，如在证券交易所对该企业核心技术是否有竞争力持有疑问时，一份详尽的 FTO 报告可以有助于企业尽快通过审核；或者在竞争对手恶意提起诉讼阻挠上市时，一份详尽的 FTO 报告可以保证上市的顺利进行，下文将进行详细说明。

三、FTO 的时间节点

FTO 通常在以下时间节点进行，在不同时间节点，FTO 的目的也不尽相同，主要的三个节点如下所示：

1、产品开发立项之前或开发过程中

该阶段进行自由实施尽职调查能够帮助客户了解相关领域的专利情况，给立项或者研发提供指导性的方向。越早进行自由实施尽职调查就能够给客户更多的选择余地以及主动性。当然，由于产品尚未成型，在这个阶段进行的 FTO 往往更倾向于绘制产品的基本模型，可能不会特别有针对性。这个阶段的 FTO 主要针对产品本身或者主要部件进行分析，目的在于提供给客户更多灵感以及规避侵权风险的设计思路。

2、产品开发后期或临近产业化

该阶段进行 FTO 主要用于帮助客户了解产品的产业化时间以及区域。由于产品已经成型，因此在这个阶段进行的 FTO 往往非常有针对性，即针对拟商业化的产品在

拟商业化的区域内进行。值得强调的是，此处提及的产业化的时间以及区域恰恰与专利权的时间性和地域性密切相关。

时间性：专利权是有期限的（主要国家的发明专利权的有效期是从申请日起的 20 年，但是美国专利的有效期非常复杂），在专利有效期之后，该专利就无法排除他人使用被专利权覆盖的技术方案，FTO 能够帮助客户判断在哪个时间节点之后就可以自由实施技术方案。

地域性：一般而言，在一个区域申请获得的专利权仅在该区域有效，在其它区域并没有排除他人实施的权利，因此有可能能够通过 FTO 找到专利权人没有布局的区域。值得注意的是，没有国际专利这个概念，通常提到的 PCT 仅仅是一个国际申请途径，PCT 申请仍然需要进入指定国并得到指定国的专利主管部门的授权才能获得该国的专利权。

与前一阶段不同，该阶段的 FTO 对产品具体零部件与相关专利的技术特征进行详细比对，目的是如果较大概率侵权，则对产品进行规避设计，从而保证在保留产品主要功能的前提下，降低专利侵权风险。

3、融资并购或上市

该阶段进行 FTO 主要用于帮助客户评估估值以及交易风险，以进行相应谈判和文件修改。通常是由投资方或者并购方主导。自由实施尽职调查对于对单一产品或技术依赖度非常高的企业（例如创新药企业）进行的融资或者并

购尤为重要。

此外，在上市过程中，FTO 主要用于加快审核流程，有效应对竞争对手提起的恶意诉讼以及为即将到来的专利侵权诉讼做好准备。

4、专利侵权诉讼

近年来，随着发明专利授权数量的不断增长，随着国家知识产权局不断加大专利授权质量等措施的实施，因此专利侵权诉讼已经告别单兵作战、散兵游勇式的代理时代，逐渐进入依靠专利代理师、律师、财务等不同领域人员介入的团队合作时代。特别是在专利侵权判定过程中依靠专利法律知识结合不同技术领域的背景知识进行权利要求保护范围的解释工作，进而依据专利侵权判定原则进行专利侵权与否的判定成为至关重要的环节。因此在专利权人提起侵权诉讼的前期进行严格的专利侵权分析并出具专利侵权分析报告是保障专利侵权诉讼胜诉的重要条件之一。

人民法院进行专利侵权诉讼的实体审理阶段，需要对专利侵权与否进行判定，而前提条件是需要根据本领域技术人员的知识水平对涉案专利的保护范围进行解释。在人民法院进行实体审查前，代理案件的律师团队按照法院的审理思路撰写专利侵权分析报告，进行前期预审并做到未雨绸缪，对充分保障当事人的合法权益至关重要。

此外，在诉讼过程中，一份内容详实且切合庭审思路的专利侵权分析报告可以在很大程度上影响法官的“心证”

过程，从而对判决结果的倾向性产生有利影响。即使最终的判决对被控侵权方不利，专利侵权分析报告也可以作为免除惩罚性赔偿的抗辩基础。

因此，企业应如何选择开展 FTO 的时间点，就显得尤为重要：

一方面，尽早开展 FTO 可以使企业尽早查明其欲实施的技术是否有侵犯他人知识产权的可能性。但是，由于FTO 的范围仅限于授权专利和已经公开的专利申请（有时还包括现有技术，用于在诉讼中主张现有技术抗辩），通常企业从技术研发到投入产品生产需要一个漫长的过程，这就可能会导致企业在研发某技术时完成的 FTO 无法涵盖之后公开并且获得专利保护的新专利，使得产品在日后推向市场时侵犯他人最新的专利权，企业由此承担不必要的风险。

另一方面，开发产品需要投入大量人力、财力，尤其在产品投入生产后，生产设备的成本可能会严重影响企业的现金流。若在邻近产业化之后才进行 FTO，一旦报告的结论不理想，轻则需要对某些部件进行重新设计，重则需要重新配置整个生产线，由此造成的人力和财力损耗可能会拖垮整个企业。

基于此，我们建议既不宜太早（如在产品立项之前），也不宜太晚（如在产品投产之后），我们建议客户在产品临近产业化时进行一次FTO，同时在准备上市前至少再进行一次补充FTO，以便将在此期间授权的专利以及公开的专利

申请涵盖到我们的报告范围，同时这样也将用户的成本控制的最小。

第二节 专利侵权风险分析报告的工作步骤

一、明确待调查的技术方案和特征

界定 FTO 的范围非常重要，范围过大会导致成本巨大，范围太小可能无法排查风险。因此，在做 FTO 前期，专业团队需要和企业深入沟通风险点，引导企业明确需求，从而正确筛选出需要调查的技术方案和特征。

以下分情形进行详细讨论：

1、产品/技术有大致技术方案，但未最终投产，还有改动的空间，怎么确定技术方案和特征？

这种情况下，企业不仅想了解目前已有的初步技术方案能不能做，有没有侵权风险，更想通过专利信息的检索和分析，了解到有哪些规避方案。因此，团队可以从技术的必要性、功能性、可替代性出发，将技术特征划分为必要的，可替代的，附加的等不同类别，以此扩大技术特征的广度。

2、预算有限，无法针对整个产品做 FTO，如何做 FTO 性价比更高？

一般来说，对一项产品做全面 FTO 是不切实际的，比如对机械领域产品的组件、连接方式、外观等，化学领域

的原料、合成工艺、用途、复配产品、制剂等方方面面都做 FT0，不仅耗时太长影响商业进展，而且大多数企业都难以支付高昂费用。

这就需要专业团队进行前期调研，与企业研发人员进行深度沟通，挖掘出有用信息，最终给出专业建议。比如了解目标产品的核心零部件，和市面上产品相比目标产品的技术功效和如何实现这种技术功效，主要的竞争对手，外观的特殊设计，哪些零部件是通过采购获得等。通过技术调研对目标产品有更深入的了解，从而在企业预算范围内给出合理建议。

这一步非常有赖于团队与企业技术人员的沟通，因为只有产品的设计人员才知晓产品哪些特征与市面主流产品相似性较高，哪些特征侵权的可能性较大，这一步骤中的充分沟通也有利于后续在确认侵权可能性较大时，有针对性地提出规避建议。

确定待调查的技术特征是FT0 的基础，技术特征的选择会极大地影响FT0 报告的价值，只有将这一步尽可能完善，才能使FT0 真正有的放矢。

二、数据检索和筛选

为了确定产品可能侵权的专利，需要根据上一步骤中待调查的技术特征形成相应的检索式，从而查找出相关度较高的专利。需要注意的是 FT0 检索区别于无效检索，其首次检索应尽可能囊括更大的范围，以防止疏漏。后续通

过两次以上筛查筛选出用于侵权比对分析的专利。

专利权的效力具有地域性，因此 FTO 的首要目的是针对上市目标地域出具FTO 报告，并提出规避设计建议，以防范被控侵权的法律风险。

然而，FTO 的检索却不能仅局限于产品上市地区。检索其他地区的相关专利，有利于把握哪些技术属于现有技术（比如过期专利中包含的技术），从而为接下来在可能的侵权诉讼中主张现有技术抗辩提供支持。另一方面，在获得其它地区相关专利后，可以制作专利同族族谱图，分析该专利后续进入产品上市地区的可能性，或者依据各地区的审查意见答复和无效决定等确定该专利稳定性以及分析技术缺陷，为最终的规避建议和无效宣告请求打好基础。

具体而言，有以下几个步骤：

检索的第一步需要先确定相关的检索要素，可参照表2所列。

国家/地区	按照委托方提供的各产品的预计销售地， 确定检索范围
专利法律状态	筛选有效的授权专利
竞争对手	委托方确认的各主要竞争对手

发明人/设计人	委托方行业内领域内权威性的专家或研究人员
分类号	根据委托方提供的产品类型，确定相关的技术/设计分类号，并将分类号限定至大类
产品名称	根据委托方提供的各产品的中英文名称进行筛选

表 2. FTO 的检索要素

在确定好检索要素（如产品名称和IPC 分类号）以后，第二步通常根据所确定的检索要素进行初步检索，对检索到的专利文献的关键词和分类号进行统计分析，并随机抽样对相关专利文献进行人工阅读，提炼关键词、详细分类号。利用上述提取信息调整、完善检索策略。

第三步根据完善后的检索策略进行全面检索，这一阶段中需要准确利用截词符和算符，依据调整过后的检索要素在国内外数据库中进行全面检索，并将检索结果导出。同时也要注意，在全面检索阶段同样需要不断调整和完善检索策略。

第四步对检索结果进行粗筛。粗筛通过浏览标题、摘要以及部分浏览全文的形式进行。粗筛的作用在于大致获取各专利文献的技术方案的关注点，也便于在细筛阶段时，

确定对专利文献技术方案的精读方向。

第五步对粗筛结果进行进一步细筛。这一步骤中需要对专利文献的说明、权利要求书进行精读，清楚明确地核实粗筛的筛选条件是否正确，并对不正确的条件进行修改和增删，最终确定风险专利。

三、数据对比分析

数据对比分析，是指以数据检索和筛选的结果为基础，从技术发展趋势、专利技术分类、专利权利人、技术生命周期、主要竞争对手、专利区域分布等多角度开展分析工作。数据对比分析的首要工作是对样本数据库中的数据进行加工和整理，更改由于录入等人为因素导致的错误记录，统一数据标引。

1、分析工具的选择

根据产品预警所要实现的目标、各分析软件的特点及使用费用等情况合理选择分析工具，常用的分析工具如下：

（1）中国分析工具

国家知识产权出版社专利信息分析系统、东方灵盾中外专利检索及战略分析平台、大为 PatentEX 专利信息创新平台、恒和顿HIT—恒库专利分析软件等；

（2）外国分析工具

Derwent analyst、Aureka IPAM、VantagePoint、Citation Link、Snapshot、Patentlab-II、Current Patent、M. CAM DOORS、Starlight、MAPIT、Invention Machine、

BizInt Smart Charts、entrieva。

2、数据对比分析工作

（1）技术发展趋势分析

研究专利申请量或授权量等随时间逐年变化的情况，从而分析相关领域专利技术的发展趋势以及技术领域中的重点技术的发展趋势。

（2）技术生命周期分析

分析专利技术所处的发展阶段，了解相关技术领域的现状，推测未来技术发展方向。

- 技术萌芽阶段，厂商的投入意愿低，专利的申请数量较少；
- 技术成长期，技术可能有所突破或者厂商对于这个市场的价值有了新的认识，出现竞相投入的现象，专利申请数量会急剧上升；
- 技术成熟期，此阶段厂商投资于研发的资源不再大幅扩张，只有少数企业会继续发展此类技术，且其他企业进入这一领域的意愿也相应降低，因此专利申请的数量会趋于平稳；
- 技术的衰退、淘汰期，盲目进行研发、市场开拓等投入会造成不必要的浪费。

（3）重点专利技术分析

在专利分析中，利用分析样本数据中的分类号或主题词对应的技术内容的专利数量的多少或占总量的比例，进行排序，研究发明创造活动最为活跃的技术领域；

（4）主要竞争对手分析

按专利申请人或权利人的专利总量、研发团队、重点技术、专利年龄等进行统计分析，以便全面地了解竞争对手的技术状况。

（5）专利区域分布分析

按照专利申请人或授权人的专利优先权国家或地区对专利量进行统计分析，了解不同国家或地区的专利技术拥有量，从而研判国家间或地区间的技术实力。

（6）研发团队分析

按照专利发明人拥有的专利数量进行统计和排序，研究相关技术领域中最具研发能力的发明团队或个人。

（7）专利引证分析

被其他公司引证次数越多证明该专利的价值越大，可能是该技术领域的基础或核心专利，而自我引证次数越多，说明注重自我研发，与外界的技术互动有限。

（8）同族专利分析

某件专利的同族专利越多，说明专利申请人对该专利技术越重视，所以会在不同的国家或地区申请得到专利保护，通常同族专利的区域分布反映了专利权所属机构的市场发展计划、区域分布的变化以及专利权属机构市场战略的改变。

四、侵权比对

1、确定专利权的保护范围

在进行侵权比对之前，应当首先确定专利权的保护范围。发明或者实用新型专利权的保护范围应当以权利要求记载的技术特征所确定的内容为准，也包括与所记载的技术特征相等同

的技术特征所确定的内容。确定专利权保护范围时，应当对权利人作为权利依据所主张的相关权利要求进行解释。在解释的过程中，至少需要包括如下内容：

（1）调取发明专利的历史审查文档，进行禁止反悔原则的判断；

（2）根据发明或者实用新型专利的说明书及其附图对涉案专利的权利要求进行内部解释；

（3）根据发明或者实用新型专利所涉领域的公知常识性证据进行外部解释；

（4）根据发明或者实用新型专利的说明书及其附图对涉案专利的权利要求进行捐献原则的解释；

（5）根据外观设计专利的简要说明对涉案专利的用途进行解释，用以判断涉案外观设计专利与待分析产品的种类是否相同或者相近。

确定专利权的保护范围时，为了防止专利权人根据等同原则无限扩张其权利，司法解释中规定了若干原则对其进行限制，如可预见原则、禁止反悔原则以及捐献原则等。实践中我们经常用到的就是禁止反悔原则和捐献原则，下面对其进行详细说明。

禁止反悔原则规定在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 6 条，即专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。该原则主要为了防止专利权人两头得利，在专利侵权

案件中，被控侵权人根据此原则对抗专利权人的等同侵权主张。

捐献原则规定在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 7 条，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

此外，功能性特征的认定和解释对专利权保护范围的确定有较大影响，其在不同国家/地区的实践中也有区别，我们应着重注意。在中国法实践的授权、确权程序中，功能性特征的保护范围为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式，而在侵权诉讼中功能性特征的保护范围限定为与说明书及附图记载的实现功能不可缺少的技术特征及其等同。在美国法实践中，功能性特征的保护范围限定为 the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof。

需要注意的是，某些专利中权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存在歧义，根据《侵犯专利权解释（二）》第四条的规定，若本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解予以认定。

2、将风险专利与待分析产品进行比对

在依据专利法对涉案专利权利要求的保护范围进行解释和确定后，需要进一步判断待分析产品（或方法）是否落入了涉案专利的保护范围。其基本方法就是将待分析产品与涉案专利权利要求的所有技术特征进行一一比对，如果

构成相同或者等同则构成专利侵权的可能性较大；反之亦然。

在判断是否侵权时，应该依据“全面覆盖原则”进行判定，判定方法为将涉案专利的权利要求所涉及的技术特征与待分析技术方案所涉及的相应技术特征进行对比。若待分析产品的技术特征完全覆盖涉案专利的技术特征，则判定待分析产品侵权。

具体而言，被诉侵权技术方案包含了与权利要求限定的一项完整技术方案记载的全部技术特征相同的对应技术特征，属于相同侵权，即字面含义上的侵权。

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定：专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

因此，按照侵权判定原则，如果不能认定相同侵权的话，应当考虑“等同侵权”是否成立。判定等同侵权要严格把握四要素论，即基本相同的手段，基本相同的功能，达到基本相同的效果，且本领域技术人员显而易见。

五、作出侵权比对结论

基于所确定的专利权保护范围，将待分析产品技术方案与涉案专利权利要求的相应技术特征进行比对之后，根据“全面覆盖原则”，可以得出是否侵权的专业意见。要注意的是，FTO 报告书中尽量避免给出绝对性结论，毕竟律师团队与审理法院合议庭的判断不尽相同，又由于专利侵权诉讼受到投入时间、财力、物力等多重因素的影响和制约，因此通常 FTO 报告书以专利侵权的可能性大小作为结论。

当待分析产品的侵权可能性较小（低于 30%），此时产品可以放心上市，即使在上市后涉诉，法院最终判决不侵权的可能性较大；待分析产品的侵权可能性适中（31-60%），此时有较大可能面临诉讼，建议公司提前做好应诉准备；当待分析产品侵权可能性较大（61-100%），此时建议公司立即对产品做出规避设计或对涉嫌侵权专利提起无效宣告请求。

六、提出规避建议

如果在上一个步骤中，将待分析产品与涉案专利权利要求进行比对后发现，涉案专利可能完全覆盖待分析产品的技术特征，构成专利侵权的可能性较大时，专利律师团队需要根据涉案专利权利要求保护范围的边界，参照捐献原则、禁止反悔原则等进行规避设计，以避免被控侵权人承担较高的赔偿额，帮助企业更好地节约成本以及降低侵权风险。

第 三 节 专利侵权风险分析报告对科创板上市的作用和影响

一、对科创板上市的作用

对科创板上市具有重要支撑作用。

企业在科创板上市期间，经常被问询到是否涉及专利侵权问题，有些企业甚至会遭到对手的专利狙击，例如发送律师函或直接提起侵权之诉。为了扫清上市过程中的这些障碍，一份 FTO 报告是不可或缺的。

一方面一份由第三方机构出具的详尽 FTO 报告可以作为无侵权风险的参考依据，在科创板招股说明书可以对核心技术不存在侵权风险作出说明；另一方面在科创板上市的过程中，面对竞争对手提起诉讼或被竞争对手提起诉讼的风险，提前完成的并且有效性覆盖科创板上市报告期的 FTO 报告也可以在答复证交所对侵权风险的问询起到积极的作用。

二、对科创板上市的影响

专利侵权诉讼对科创板上市的不利影响。2020 年科创板终止上市的企业共有 41 家，这些终止上市的企业中有 20 家涉及到知识产权问题，占比高达 50%。20 家终止上市企业中，涉及到的知识产权问题有知识产权权属问题、与知识产权紧密结合的技术先进性信息披露、知识产权纠纷风险等，这些是被问询的核心点之一。

因涉及专利侵权问题未能上市的公司比例为 20%。其中，江苏微导纳米科技股份有限公司、桂林智深信息技术股份有限公司、贵州白山云科技股份有限公司、傲基科技股份有限公司

均由于专利侵权问题在上市过程中折戟。如果上述四家企业在登陆科创板之前做好FTO尽调，就可以提前规避诉讼风险，或为后续的专利诉讼提前做好准备，如分析主要竞争对手的专利布局，根据其专利稳定性提前准备无效宣告材料等。

三、重要启示

通常认为，专利侵权风险的主要应对手段包括专利无效、产品规避设计和收购专利/专利许可等。对于这些常规方式，本文不再赘述，在此只想讨论一种我方团队认为更具有战略意义也很有实际意义的应对策略——申请专利，形成可与对方相抗衡的专利组合，是最好的防御手段。特别是通过专利侵权分析，应当对竞争对手的技术路线和专利布局情况有了较为明确的了解，此时可以预测对方产品会采用的技术方案，并申请相关专利，这样提前埋伏的专利申请，可以有效阻击竞争对手的专利进攻。此外，当明确专利侵权风险之后，在做好专利无效、产品规避设计等其他应对工作的同时，也要同时开展专利侵权诉讼应对的准备工作。例如，形成完善的不侵权抗辩、现有技术抗辩意见、应对对方可能的侵权举证和损害赔偿的举证、准备反诉等。这再次表明专利侵权风险分析必须尽早实施，而且要持续地、周期性地、定期进行，才可以有充裕的时间完成上述工作。

综上所述，专业完备的FTO分析，既可以夯实公司的知识产权保护和管理的工作，也可以在科创板上市过程中从容应对知识产权侵权诉讼。

第四节 专利侵权风险分析报告样例

FTO 报告的准备工作应该尽量涵盖本附录前述步骤，并且在报告中尽可能还原各个步骤的具体流程，因此给出以下样例作为参考。

报告样板

关于 XXXX
FTO 分析报告

XX 公司

XX 年 XX 月 XX 日

报告背景.....	
内容一 本报告涉及的产品/技术.....	
内容二 重点排查技术风险点.....	
内容三 技术点的资料调研.....	
3.1 XX 功 能	
3.1.1 背景技术.....	
3.1.2 技术部提供的技术信息.....	
3.1.3 相关自有专利信息.....	
3.2 XX 功 能	
3.2.1 背景技术.....	
3.2.2 技术部提供的技术信息.....	
3.2.3 相关自有专利信息.....	
内容四 数据池构建及分析.....	
4.1 基础专利数据池.....	
4.1.1 外观设计专利数据池.....	
4.1.2 发明及实用新型专利数据池.....	
4.2 各个风险点的筛选和分析.....	
4.2.1 外 观	
4.2.1.1 检索式.....	
内容五 检索结果筛选.....	

5.1	XX 国家专利侵权法律依据.....
5.2	XX 功 能
5.2.1	初步筛选的主要依据.....
5.2.2	二次筛选的依据.....
5.3	XX 功 能
5.3.1	初步筛选的主要依据.....
5.3.2	二次筛选的依据.....
内容六	风险专利的权利要求的保护范围解释.....
6.1	专 利 XXXX.....
6.1.1	法律状态.....
6.1.2	权利要求书.....
6.1.3	保护范围解释与分析.....
6.2	专 利 XXXX.....
6.2.1	法律状态.....
6.2.2	权利要求书.....
6.2.3	保护范围解释与分析.....
内容七	侵权分析.....
7.1	产品与专利 XXXX.....
7.1.1	技术特征比对表.....
7.1.2	权 利 要 求 1.....
7.1.3	权 利 要 求 2-X.....

报告背景

XX 有限公司（以下简称“XX 公司”）在 XX 国家的生产/销售/计划推出产品 XXX，因此针对该产品做目标市场的专利检索，力求排除专利侵权风险。

XX 公司组成 FTO 分析小组，对以上产品所涉及的技术方案是否可以自由实施进行调查研究，分析小组组成如下：

XXX 职位 国家职业资质

内容一 报告涉及的产品和技术

XX 公司生产/销售/计划推出的产品/技术 XXX 的信息见下表:

序号	型号/名称	外观	产品分类	生产/销售国家
----	-------	----	------	---------

1				
---	--	--	--	--

2				
---	--	--	--	--

内容二 重点排查技术风险点

XX 公司经过法务部、业务部、技术部等各部门多轮研讨，综合考虑竞争对手、行业技术发展期数、行业专利布局状况、涉诉涉无效专利分布等方面，确定了技术风险点如下表：

序号	产品分类	技术风险点	技术风险点概述
----	------	-------	---------

1			
---	--	--	--

2			
---	--	--	--

内容三 技术点的资料调研

XX 公司通过法务部、业务部、技术部等各部门，综合收集了各个关于技术点相关技术方案的资料。

- 1、XX 功能
- 2、背景技术
- 3、技术部提供的技术信息
- 4、相关自有专利信息
- 5、XX 功能
- 6、背景技术
- 7、技术部提供的技术信息
- 8、相关自有专利信息

内容四 数据池构建及分析

一、基础专利数据池

（一）外观设计专利数据池

1、构建策略

筛选条件：

- （1） 进入国：各产品的预计销售地，确定国别；
- （2） 专利法律状态：筛选有效的授权专利；
- （3） 竞争对手：确认的各产品主要和潜在竞争对手；
- （4） 分类号：根据委托方提供的产品类型，确定相关的分类号，并将分类号限定至大类；
- （5） 产品名称：根据委托方提供的各产品的中英文名称，进行筛选。

数据库：XX、XX

2、检索式及结果

初步确定检索式为：XXXX。

结果为：XX。

（二）发明及实用新型专利数据池

1、构建策略

筛选条件：

（1） 进入国：提供的各产品的预计销售地，确定国别；

（2） 专利法律状态：筛选有效和/或审查中的专利；

（3） 竞争对手：确认的各产品主要和潜在竞争对手；

（4） 分类号：根据委托方提供的产品类型，确定相关的分类号，并将分类号限定至大类；

（5） 产品名称：根据委托方提供的各产品的中英文名称，进行筛选。

数据库：XX、XX

2、检索式及结果

初步确定检索式为：XXXX。

结果为：XX。

二、各个风险点的筛选和分析

（一）外观

1、检索式

技术关键词：XX、XX、XX。检

索式：XXXXX。

数据量： XX

2、检索结果分析

(1) 主要专利权人

上述检索结果中，拥有有效专利数量最多的专利权人为XX、XX、XX，可见，XX、XX、XX 在此领域专利布局数量较多

(2) 专利申请时间趋势

上述检索结果中，专利申请趋势可见，本领域在 XX 年前已经布局了大量专利，近 X 年专利申请量有放缓的趋势。

或

本领域在 XX-XX 年迎来了专利申请数量的大幅增长，推测为与XX 设计或XX 技术的普及有关。

(3) 专利寿命

上述检索结果中，有XX%的专利寿命不足X 年。或XX%的专利寿命还有 X 年以上，设计生命周期正值壮年。

(二) XX 功能

1、检索式

技术关键词：XX、XX、XX。检

索式：XXXXXXX。

数据量：

2、检索结果分析

(1) 主要专利权人

上述检索结果中，拥有有效专利数量最多的专利权人为XX、XX、XX，可见，XX、XX、XX 在此领域专利布局数量较多。

（2）专利申请时间趋势

上述检索结果中，专利申请趋势可见，本领域在 XX 年前已经布局了大量专利，近 X 年专利申请量有放缓的趋势。

或

本领域在 XX-XX 年迎来了专利申请数量的大幅增长，推测为与XX 标准或XX 技术的普及有关。

（3）专利寿命

上述检索结果中，有XX%的专利寿命不足X 年。或XX%的专利寿命还有 X 年以上，技术生命周期正值壮年。

内容五 检索结果筛选

5.1 XX 国家专利侵权法律依据

5.2 XX 功能

5.2.1 初步筛选的主要依据

在初步筛选中，通过阅读专利池中专利的权利要求书、说明书，排除掉明显不相关的专利，对 XX 专利进行筛查，获得初筛结果。排除的主要依据如下：

(1) XXXX

(2) XXXX;

筛选后剩余 XX 相关专利，待后续与技术部门人员核对后进行进一步筛查。

5.2.2 二次筛选的依据

在二次筛选中，通过阅读相关专利的权利要求书、说明书，并与技术部门人员沟通，排除掉初筛结果中明显不相关的专利，排除的主要依据如下：

(1) XXXX

(2) XXXX

经过筛选后，确定了XX 篇风险专利。

5.3 XX 功能

5.3.1 初步筛选的主要依据

在初步筛选中，通过阅读专利池中专利的权利要求书、说明书，排除明显不相关的专利，对 XX 专利进行筛查，获得初筛结果。排除的主要依据如下：

(1) XXXX

(2) XXXX;

筛选后剩余 XX 相关专利，待后续与技术部门人员核对后进行进一步筛查。

5.3.2 二次筛选的依据

在二次筛选中，通过阅读相关专利的权利要求书、说明书，并与技术部门人员沟通，排除掉初筛结果中明显不相关的专利，排除的主要依据如下：

(1) XXXX

(2) XXXX

经过筛选后，确定了XX 篇风险专利。

内容六 风险专利的权利要求的保护范围解释

6.1 专利 XXXX

6.1.1 法律状态

6.1.2 权利要求书

1. 一种 XX

2. 根据权利要求 1

6.1.3 保护范围解释与分析

为了更清楚地解释该权利要求的保护范围，我们调取了该专利的审查档案。以下结合风险专利 XXXX 的附图和审查档案对保护范围进行解释。

6.2 专利 XXXX

6.2.1 法律状态

6.2.2 权利要求书

1. 一种 XX

2. 根据权利要求 1

6.2.3 保护范围解释与分析

为了更清楚地解释该权利要求的保护范围，我们调取了该专利的审查档案。以下结合风险专利 XXXX 的附图和审查档案对保护范围进行解释。

内容七 侵权分析

7.1 产品与专利 XXXX

7.1.1 技术特征比对表

为说明排查产品的侵权理由，按照全面覆盖原则，将排查产品的所有技术特征与风险专利的保护范围进行比对，判定其是否完全覆盖了风险专利的技术特征。结合历次讨论和现场调研，作出以下侵权比对表：

序号	权利要求	权利要求所涉及的技术特征	排查产品的相应技术特征	判断结果
1				
2				
3				
4				
5				
。。				
X				

下面，对上述侵权比对表所列出的技术特征 1-X 进行详细的对比分析：

7.1.2 权利要求 1

(1) 关于权利要求 1 的技术特征 1

技术特征 1 限定了。根据现场调研和讨论，排查产品的相应技术特征与技术特征 1 相同/不同，原因如下。

(2) 关于权利要求 1 的技术特征 2

技术特征 2 限定了。根据现场调研和讨论，排查产品的相应技术特征与技术特征 2 相同/不同，原因如下。

综上，排查产品的技术方案包含/为能包含了与权利要求 1 记载的全部技术 1-6 相同的对应技术特征，则排查产品落入专利权利要求 1 的保护范围，构成侵权/不构成侵权。

7.1.3 权利要求 2-X

(1) 关于权利要求 2

权利要求 2 限定了。根据现场调研和讨论，排查产品的相应技术特征为，与权利要求 2 的技术特征相同，原因如下。

(2) 关于权利要求 3

权利要求 3 限定了。根据现场调研和讨论，排查产品的相应技术特征为，与权利要求 3 的技术特征不相同，原因如下。

7.2 产品与专利 XXXX

7.2.1 技术特征比对表

为说明排查产品的侵权理由，按照全面覆盖原则，将排查产品的所有技术特征与风险专利的保护范围进行比对，判定其是否完全覆盖了风险专利的技术特征。结合历次讨论和现场调研，作出以下侵权比对表：

序号	权利要求	权利要求所涉及的技术特征	排查产品的相应技术特征	判断结果
1				
2				
3				
4				
5				
。。				
X				

下面，对上述侵权比对表所列出的技术特征 1-X 进行详细的对比分析：

7.2.2 权利要求 1

(1) 关于权利要求 1 的技术特征 1

技术特征 1 限定了。根据现场调研和讨论，排查产品的相应技术特征与技术特征 1 相同/不同，原因如下。

(2) 关于权利要求 1 的技术特征 2

技术特征 2 限定了。根据现场调研和讨论，排查产品的相应技术特征与技术特征 2 相同/不同，原因如下。

综上，排查产品的技术方案包含/为能包含了与权利要求 1 记载的全部技术 1-6 相同的对应技术特征，则排查产品落入专利权利要求 1 的保护范围，构成侵权/不构成侵权。

7.2.3 权利要求 2-X

(1) 关于权利要求 2

权利要求 2 限定了。根据现场调研和讨论，排查产品的相应技术特征为，与权利要求 2 的技术特征相同，原因如下。

(2) 关于权利要求 3

权利要求 3 限定了。根据现场调研和讨论，排查产品的相应技术特征为，与权利要求 3 的技术特征不相同，原因如下。

内容八 规避及无效对策

从上面的侵权分析来看，排查产品确实侵犯了 XXXX、XXXX 的专利权。

专利侵权诉讼或是专利权人维权的方式一般有三种：律师函、司法诉讼、行政投诉。为此，XX 公司一方面需要暂停产品推出/停止任何侵犯上述专利权的行为，对产品进行改进，做出规避设计，努力避免侵犯所述专利权；另一方面也需要积极应对，包括向国家知识产权局提起无效宣告请求或者向法院提起确认不侵权之诉。

8.1 规避设计对策

8.1.1 专利 XXXX 的规避

(1) 规避特征分析

专利 XXXX 中，

XX 特征为达到了 XX 目的，实现了 XX 效果，可以采用 XX 方案进行代替。

(2) 规避方案分析

经过与法务部、技术部工作人员的研讨，上述规避方案中

XX 方案可不包含 XX 特征，无法全面覆盖专利 XXXX 的全部技术特征，因此侵权风险较低。

同时该方案的可行性较高，可以采用。

8.1.2 专利 XXXX 的规避

(1) 规避特征分析

专利 XXXX 中，

XX 特征为达到了 XX 目的，实现了 XX 效果，可以采用 XX 方案进行代替。

(2) 规避方案分析

经过与法务部、技术部工作人员的研讨，上述规避方案中 XX 方案可不包含XX 特征，无法全面覆盖专利 XXXX 的全部技术特征，因此侵权风险较低。

同时该方案的可行性较高，可以采用。

8.2 无效对策

针对风险专利 XXXX，XXXX，XX 公司做好了以下无效的准备，虽未提起无效请求，不主动出击，但已经通过无效检索，掌握了初步证据，随时准备出击。

8.2.1 XX 国家无效法律依据

8.2.2 专利 XXXX 的无效

(1) 审查文档

(2) 补充检索

(3) 特诊比对

如上文所述，为降低侵权风险，对现有技术进行了无效检索，并获得了上述检索结果。在此基础上，可以形成多组证据组合评价风险专利的可专利性。

本报告中，仅展示最接近的对比文件XXXX，与风险专利的权利要求 1 的特征比对结果，根据当前的比对结果，我方认为对比文件 XXXX 披露了风险专利的实质内容，该专利被无效的可能性很高，具体的比对结果如下表所示。

序号	权利要求	权利要求所涉及的技术特征	对比文件的相应技术特征	判断结果
1				
2				
3				
4				
5				
。。				
X				

下面，对上述侵权比对表所列出的技术特征 1-X 进行详细的对比分析：

8.2.3 专利 XXXX 的无效

(1) 审查文档

(2) 补充检索

(3) 特征比对

如上文所述，为降低侵权风险，对现有技术进行了无效检索，并获得了上述检索结果。在此基础上，可以形成多组证据组合评价风险专利的可专利性。

本报告中，仅展示最接近的对比文件XXXX，与风险专利 的权利要求 1 的特征比对结果，根据当前的比对结果，我方认为对比文件 XXXX 披露了风险专利的实质内容，该专利被无效的可能性很高，具体的比对结果如下表所示。

序号	权利要求	权利要求所涉及的技术特征	对比文件的相应技术特征	判断结果
1				
2				
3				
4				
5				

o o				
X				

下面，对上述侵权比对表所列出的技术特征 1-X 进行详细的对比分析。

内容九 总结

综合考量风险专利的保护范围、历史审查文档对其权利要求的限定、排查产品具有的技术特征，按照 XX 国专利侵权判定的基本原则，FTO 分析小组于XX 年XX 月XX 日召开FTO分析报告结题讨论后，最终得出一致意见认为：

1. 公司的XX 产品/方法可以总结为如下技术方案：

2. 公司的XX 产品构成对专利XXXX 专利的侵权的可能性为 80%；构成对专利 XXXX 专利的侵权的可能性为 70%；构成对^{0%}专利XXXX 专利的侵权的可能性为 70%；

3. 为了避免 YY 公司未来可能的专利^{0%}侵权诉讼，可供采取规避设计方案，如下：

（1）规避建议一

（2）规避建议二

4. 针对专利 XXXX、专利 XXXX 进行了专利无效检索，初步掌握了专利 XXXX、专利 XXXX 不符合专利授权规定的证据，在后续可能存在的风险中可以进行现有技术抗辩或者无效反诉抗辩。

第八章

深圳企业应对 337 调查经典案例分析

一、胜诉案例

案例一 华为通信设备 337 调查案

1、案情简介

华为技术有限公司是中国通信行业的龙头企业，拥有大量的专利储备和核心技术。2011 - 2013 年，仅三年时间，华为便遭受5 次 337 调查。

案件号	立案时间	申请人	涉案产品	涉案类型	调查结果
337- TA-800	2011/8/31	Inter Digital 通信公司 Inter Digital 科技公司 IPR Licensing 公司	具有 3G 功能的无 线设备及 相关产品	专利侵权	华为胜诉

337-TA-843	2012/5/24	Anu IP 公司	带有可伸缩 USB 连接器的电子设备	专利侵权	撤诉
337-TA-850	2012/6/9	Flash Point 科技公司	电子成像设备	专利侵权	华为胜诉
337-TA-853	2012/8/24	Technology Properties 公司、Phoenix Digital Solutions 公司、Patriot Scientific 公司	具有无线功能的消费电子设备及组件	专利侵权	华为胜诉
337-TA-868	2013/2/13	Inter Digital 通信公司 Inter Digital 科技公司	LTE 无线设备	专利侵权	和解

2011 年 7 月，美国 Inter Digital 通信公司、Inter

Digital 科技公司以及IPR Licensing 公司向ITC 指控华为、中兴通讯和诺基亚等公司侵犯其 3G 无线设备领域的七项美国专利，请求发起 337 调查，并颁发排除令和停止令。涉案产品包括包含 3G 功能的手机、无线网络设备和手提电脑等产品，涉及产品范围广，产业经济价值巨大。2011 年 8 月，ITC 决定立案，此案是华为和中兴首次在美遭遇的 337 调查。

Inter Digital 是通信领域的一家专利投资公司，掌握了大量的2G、3G、4G 的标准必要专利，其主要收入源于专利许可费，而不是生产专利产品获取收益。华为是全球领先的电信设备制造商，其生产、销售通信产品必须保证其符合相关通信标准，因而无法避开Inter Digital 在通信标准池布局的专利。早在 2018 年 11 月，华为就针对相关标准必要专利的许可问题与申请人进行多轮谈判，均未达成许可协议。申请人针对华为提出了高额的专利许可费，并由此引发一系列的纠纷。

华为也不甘示弱，一方面积极应对美国 337 调查程序，另一方面充分利用法律武器，在中国境内发起针对 Inter Digital 的反制措施。反制措施包括：华为向深圳市中级人民法院提起针对 Inter Digital 等公司滥用市场支配地位纠纷一案、针对 Inter Digital 的标准必要专利使用费纠纷一案，并向国家发改委举报Inter Digital对华为等通信设备制造企业收取歧视性高额的专利许可费，涉嫌滥用市场支配地位。

华为公司与美国 Inter Digital 公司纷争进程

2011 年 7 月	Inter Digital 向 ITC 请求启动 337 调查，诉称华为公司的智能手机侵犯其专利权。
2011 年 8 月	ITC 正式立案，案件编号为 337-TA-800。
2011 年 12 月	华为向深圳中院提起Inter Digital 公司滥用市场支配地位一案，同时提起Inter Digital 公司标准必要专利使用费一案。
2013 年 1 月	Inter Digital 公司又向 ITC 提起华为等公司关于智能手机的337 调查。
2013 年 2 月	ITC 正式立案，案件编号为 337-TA-868。
2013 年 5 月	深圳中院作出判决：针对 Inter Digital 公司滥用市场支配地位一案，要求 Inter Digital 停止垄断民事侵权行为，并且赔偿华为公司的经济损失 2000 万元人民币；针对Inter Digital 公司标准必要专利使用费一案，认定 Inter Digital 向华为提出的专利许可费率报价不符合公平、合理和不带歧视性的条款原则。
2013 年 6 月	中国发展和改革委员会对Inter Digital 发起反垄断调查。

2013 年 6 月	ITC 行政法官初裁认定337-TA-800 案不存在侵犯专利权的行为。
2013 年12 月	ITC 针对Inter Digital 的复审请求，对337-TA-800 案作出终裁，维持初裁。
2014 年 1 月	历经 3 年的纷争，双方多项争议达成了和解协。
2014 年 2 月	ITC 同意编号为 337-TA-868 的案件因达成和解而终止。

由于华为在美国和中国战场连连获胜，Inter Digital 迫于各方压力，在2014 年1 月与华为就双方之间的多项争议达成和解协议。

Inter Digital 在和解协议中作出承诺，取消原来向华为收取的数十倍于苹果、三星、诺基亚公司等手机企业的专利使用费。

应对 337 调查对华为而言本是开拓美国市场时遭遇的挫折，但华为巧妙地利用这一困境，使之成为向世界宣传华为品牌与企业形象的绝佳机会。

2、胜诉原因

（1）大规模、高质量的知识产权储备。截至 2018 年底，华为累计获得授权专利 8.78 万项，其中美国专利 1.12 万项。华为在中美欧等主要国家和地区的专利申请量和授权量长期名列前茅，在中国通信电子行业专利申请排行榜中稳居第一。华为还拥有 10 %以上的 4G 标准必要专利，5G 标准必要专利占比达 20 %，这

是其在 337 调查中占据优势的重要保证。

(2) 健全的知识产权防御体系。华为在集成创新的同时，积极做好专利布局和产品布局，建立健全知识产权防御体系，在产品研发、产品上市甚至采购阶段都做好专利预警，避免落入对方的专利权保护范围，同时将企业的突破性技术申请美国专利。正因为加强了海外市场专利布局，华为迅速提升了其在全球市场知识产权竞争的能力。

(3) 精准的应诉策略。美国市场对于华为至关重要，针对国际对手的指控，华为积极应诉，聘请强大的律师团队，制定精准的应诉策略，利用对手的弱点，实施有效的反制措施。

案例二 LED 显示屏 337 调查案

1、案情简介

近年来，我国 LED 显示屏行业发展迅猛，涌现出一批自主研发能力较强的企业，不仅在国内市场占得一席之地，更在国际市场上崭露头角，成为国际巨头强有力的竞争对手。

2018 年 3 月 27 日，美国 LED 显示屏公司 Ultravision 分别在 ITC 和美国联邦地区法院对 44 家公司提起了 337 调查和专利侵权诉讼，并要求相关企业对其进行赔偿。涉诉的 44 家企业分别来自中国、日本、韩国、英国、法国、美国、比利时等多个国家，几乎覆盖了整个 LED 显示屏行业，其中涉中国企业 11 家，包括深圳雷曼光电、洲明科技、艾比森光电等多家上市企业。2018 年 5 月，ITC 决定对特定模块化 LED 显示面板及其组件启动 337 调查。在了解此次 337 调查的相关情况后，深圳涉案企业紧密抱团，未

掉以轻心，在第一时间内向政府相关部门、行业协会等机构汇报情况，并聘请在应对 337 调查方面有丰富经验的律师团队进行应诉，正面迎战美国Ultravision 公司。由于我国涉案企业应对策略得当，该案申请人于 2018 年 11 月 27 日向ITC 提出了撤诉动议，最终 ITC 发布终裁公告，宣布不对行政法官的初裁进行复审，终止该案调查。

2、胜诉经验

中国LED 企业的胜利，离不开政府主管部门、行业协会、企业以及专业律师团队的共同努力和紧密配合。337 案件发生之后，国家商务部、广东省知识产权局、深圳市知识产权局等政府部门主动调研，指导企业应诉；LED 行业协会积极组织、协调涉诉企业商议应对方案，团结一致，共同进退；企业与律师团队密切合作，及时有效地完成了美国诉讼中特有的证据开示工作，并且派出公司高层参加在香港举行的庭外质证程序，出色地抵挡了对方律师刁钻的交叉质询。

案例三 液晶手写板 337 调查案

1、案情简介

2016 年 12 月 8 日，美国Kent Displays, Inc. 向美国ITC 提出337 立案调查申请，主张深圳市好写科技有限公司和深圳SUNstone 公司（经营名称为iQbe）生产的特定液晶电子写字屏侵犯了其专利权，请求美国 ITC 发布普遍排除令和停止令。2017 年 1 月 9 日，美国 ITC 决定启动对该案的 337 调查，调查编号为

337-TA-1035。

好写科技主动应诉，聘请深圳知名知识产权服务机构专家团队，全程主导应对策略、资源管理、程序管理、和解谈判、反制措施执行及费用管控等系列工作。2017 年 5 月 31 日，美国 ITC 行政法官作出初裁，申请人撤诉，好写科技大获全胜。该案历时五个多月，创下中国企业应对美国 337 调查最短时间无条件结案的记录。

而本案的另一家被诉方——深圳SUNstone 公司，由于未出席应诉，最终被美国 ITC 裁定违反了 337 条款的相关规定，并发出普遍排除令。

2、案例启示

积极应诉是维权取胜的前提，对于时间紧迫、程序繁琐的 337 调查而言，经验丰富的律师团队是强有力的外部支撑，可以有效提高胜诉的概率。

案例四 银星智能诉 IROBOT 公司侵犯专利权案

1、案情简介

深圳市银星智能科技股份有限公司（以下简称“银星智能”）是国内扫地机器人行业的龙头企业。近年来公司成功开拓了美国市场，市场份额的不断增长威胁到全球最大服务机器人公司 IROBOT 在美国本土市场的垄断地位，其于 2017 年 4 月向美国国家贸易委员会（ITC）申请对包括银星智能在内的国内三家公司及

其美国客户以涉嫌侵犯其相关 6 项专利发起 337 调查，立案号为 NO. 337-TA-1057（该案由详见：银星智能应对美国 337-TA-1057 调查案维权项目报告）。

此外，IROBOT 公司近几年也开始进入中国市场，并在不断加大国内市场的投入力度，其以Roomba 系列为代表的扫地机器人产品在国内中高端市场已占有一定份额，已成为银星智能在国内市场的一个强有力的竞争对手。

银星智能通过分析IROBOT 公司Roomba 系列产品技术特征，发现其涉嫌侵犯了公司“方便拆除垃圾盒的清洁机器人”专利权（专利号：201120010095.7，以下简称“垃圾盒”专利）和“一种清洁机器人的驱动轮模块和清洁机器人”专利权（专利号：201420621549.8，以下简称“驱动轮组件”专利）。其中“垃圾盒”专利通过卡扣组件的人体工程学设计，使用人在将垃圾盒从清洁机器人主体上移除时，只需将手指按住扣手位并往后拉即可实现；“驱动轮组件”专利实现当清洁机器人遇到工作突发事件时，控制系统可控制驱动轮模块停止工作。这两项专利技术极大提高了扫地机使用的便利性和工作的可靠性，得到了消费者的高度评价。截至目前，公司应用该 2 项专利技术的扫地机产品累计已销售超过 400 万台，为公司创造良好效益。在目前扫地机市场竞争日趋激烈的背景下，IROBOT 公司Roomba 系列部分产品侵犯该两项专利，对我司产品宣传、客户拓展和市场开发产生非常不利的影响。

基于此，作为对 IROBOT 在美国发起针对银星智能的 337 调查案的反制措施，同时也为进一步维护公司在国内扫地机器人行业的技术和市场领先优势，银星智能于 2017 年 11 月向深圳中院

诉IROBOT 公司产品侵犯公司“垃圾盒”和“驱动轮组件”2 项专利权。

案件从 2017 年 11 月银星智能发起侵权诉讼起，至 2019 年 7 月广东省高院下达专利侵权撤诉裁定书止，历时 21 个月最后成功遏制了IROBOT 此前在专利诉讼上咄咄逼人的强势风头，为公司应对美国 337 调查案并取得最后的胜利提供了重要支撑。通过该案实施，IROBOT 被迫修改其大受欢迎的Roomba 部分产品的结构设计，保护了公司的技术创新。

2、案例启示

该案诉讼成功，IROBOT 侵犯公司专利权事实成立，将为银星智能及国内服务机器人行业带来深远影响：

（1）为银星智能应对IROBOT 在美国发起的 337 调查案加了重要筹码，在深圳中院一审判决后不久，已持续近 1 年半的 337 调查案出现转机，2019 年 4 月银星智能与IROBOT 达成和解。

（2）专利压制是国外行业巨头打压国内企业的惯用手法，此前IROBOT 在专利诉讼上处处咄咄逼人。银星智能作为国内扫地机器人行业的龙头企业，担负起挑战国外行业巨头知识产权壁垒的责任，该案胜诉，IROBOT 公司从此再也没有针对国内行业其它公司发起类似的诉讼，有效的保护了国内扫地机器人行业的发展。

（3）通过该案的实施，银星智能进一步强化了内部的技术创新及知识产权建设，成为公司研发体系蜕变的一个契机。

(4) 为其他公司如何应对国外公司专利压制提供很好的借鉴。

二、和解案例

案例五 中兴通讯无线设备 337 调查案

1、案情简介

2013 年 12 月 18 日，美国Pragmatus 公司向ITC 提出申请，指控中兴通讯、诺基亚、三星、索尼等在内的九家公司，侵犯其 US8149124B2、US8466795B2 等两项美国专利，并要求对被申请人发布有限排除令和停止令。2014 年 1 月 17 日，ITC 决定立案进行调查，案号 337-TA-905。

申请人美国Pragmatus 公司成立于 2012 年，是国际知名的高智公司（Intellectual Ventures）的子公司。高智公司成立于 2000 年，是美国一家知识产权风险投资公司，拥有 3 万至 6 万个专利，这些专利主要靠购买获得，并通过上千家空壳公司来分配和转移所拥有的专利。高智公司是典型的“专利蟑螂”/“专利流氓”公司（NPE），不制造专利产品或者提供专利服务，专门通过专利诉讼赚取高额利润。Pragmatus 公司在提出该 337 调查案之前，已向全球近三十家国际知名大公司发起专利诉讼。

被申请人中兴通讯成立于 1985 年，是中国通信设备制造业的开拓者、中国最大的通信设备上市公司、全球领先的综合通信解决方案提供商。拥有无限产品、网络产品、终端产品三大产品系列，为全球 180 多个国家和地区的顶级运营商提供创新技术与

产品解决方案。对于已走向国际市场的中兴通讯而言，应对包括 337 调查在内的各种诉讼已是家常便饭，在知识产权布局和预警、构建应诉团队、媒体支持等方面有一定经验。

2014 年 3 月，被申请人之一诺基亚公司以缺乏国内产业为由向 ITC 提出动议，被行政法官拒绝。5 月，行政法官召开权利要求解释的马克曼听证。7 月，申请人和被申请人达成和解协议，并向 ITC 提出终止调查的联合动议。该案最终以和解结案。

2、案例启示

本案是比较典型的专利蟑螂（NPE）公司发起的 337 调查案。NPE 发起诉讼的目的并不是为了胜诉，而是希望获得赔偿金或收取专利许可费。NPE 抓住大公司希望以较小的成本（如积极和解等方式）早日结束诉讼程序，以免影响公司主营业务和市场推广顺利进行的痛点，专门选择一些大公司作为出击对象，不遗余力广撒网，索取赔偿金，达成获利目的。

面对 NPE 的纠缠，中兴通讯积极应诉，最终与申请人和解。虽然和解内容不详，但从中可以看出中兴通讯从一系列的海外应诉中组建了优秀的应诉团队，积累了丰富的应诉经验。自 2011 年以来，中兴通讯已应诉 8 起 337 调查，其中 5 起取得胜利，2 起以和解结案，1 起尚在调查。中兴通讯坚持将知识产权作为企业发展的核心战略，不仅在专利储备方面享誉全球，在应对外界风险方面同样取得了卓越的成绩。对于中小企业而言，在不断发展壮大和走向国际化的过程中，一定要提升知识产权保护的水平 and 能力，为企业发展保驾护航。

案例六 汇顶科技触控技术 337 调查案

1、案情简介

2015 年 4 月，美国新思公司向 ITC 提出申请，请求对深圳汇顶科技和美国BLU 公司进行 337 调查，指控汇顶科技的GT915触控芯片和BLU 公司采用的GT915 芯片产品侵犯其四项美国专利。同时，新思公司还向美国联邦地区法院提起专利侵权的平行 诉讼。同年 5 月，ITC 决定立案进行调查（案号 337-TA-957）。申请人新思科技公司（Synaptics Incorporated）成立于 1986年，一直专注于电容式触摸驱动技术，通过自身的研发、收购和合作方式，在此领域具备了雄厚的技术实力，同时也积累和布局了大量专利。

被申请人汇顶科技成立于 2002 年，是全球人机交互及生物识别技术领导者，目前已在手机、平板电脑和可穿戴产品等智能移动终端领域构筑了领先的技术优势，其开发的电容控触芯片已达到世界领先水平，产品和解决方案主要应用于华为、OPPO、vivo、小米、中兴、魅族、乐视、联想、锤子、TCL、诺基亚、戴尔、惠普、LC、松下等世界知名品牌。2014 年，汇顶科技与新思公司已经成为触控芯片的主要厂商，并且汇顶科技的出货量有超越新思公司的势头。2015 年 4 月，新思公司于汇顶科技首次公开募股排队时提出 337 调查申请和法院诉讼，意在限制打压竞争对手，并迫使汇顶科技多战线应诉，提升应诉难度。

在 337 调查过程中，汇顶科技积极采取法律武器捍卫自己的权利。针对四项涉案专利，汇顶科技与BLU 公司提供了长达 12 页

的专利和 4 页的非专利公开出版物的现有技术清单，认为申请人的四项专利是无效的，使得新思公司连续三次动议主动撤回部分权利要求项的侵权指控。同时，汇顶科技对涉案专利提出 IPR 程序，还对申请人的中国专利同族提出无效，实施多点回击。

2016 年 4 月，该案最终以和解的方式尘埃落地。

2、案例启示

选择精准有效的应诉策略，对达成和解，尽早结案具有重要的推进作用。汇顶科技在面对诉讼时不畏惧不退缩，以进攻代替防守，不仅对申请人的涉案专利在美国和中国提出无效请求程序，还对申请人的其他非涉案专利有效性发起挑战。实现正面多点阻击，变被动为主动，掌握更多谈判筹码，最终在和解谈判中获得胜利，转危为安。

三、败诉案例

案例七 唯冠科技数字电视 337 案

1、案情简介

中国作为全球最大的数字电视制造中心和销售中心，数字电视乃至整个消费电子领域已成为专利诉讼的重灾区。2007 年 10 月 15 日，日本船井电机株式会社（简称“船井”）及其设在美国新泽西的销售子公司向 ITC 提出启动 337 调查的申请，指控包

括唯冠科技（深圳）有限公司在内的 14 家企业生产和销售的数字电视及相关产品，侵犯了其所拥有的两项美国专利。船井请求 ITC 发布有限排除令和停止令，禁止被申请人及其关联方的侵权产品进入美国市场，禁止被申请人在美对涉案产品存货实施销售、广告、展示出样等活动。

申请人船井是日本最大的家电委托生产企业，主要以开发、生产和销售智能家电为主。在新加坡、美国、马来西亚、泰国以及中国等均设有子公司，产品主要销往以美国为主的海外市场，在美国的电视销售量位列前三。船井拥有 500 多项数字电视的核心专利技术，在微流体技术领域储备了大量的知识产权。

被申请人唯冠科技（深圳）有限公司是唯冠集团最大最核心的研发生产基地，是深圳高新技术领域及中国外贸出口百强企业之一。深圳唯冠是一家以专业电脑显示器研发、生产、销售为主的综合性IT 集团企业，旗下有两家位于中国台湾、中国香港的上市公司和分布在中国、美国、欧洲、南美洲等地的 16 家分支机构。

（1）侵权认定

2008 年 12 月 16 日，行政法官作出初裁，裁定包括深圳唯冠在内的被申请人对于US6115074 专利的权利要求 1、5、23 存在侵权行为，对于US5329369 专利不存在侵权行为。2009 年 4 月10 日，ITC 发布终裁，对包括深圳唯冠的几个被申请人颁布有限排除令，对美国当地的被申请人颁布停止令。

（2）执行程序

2009 年 8 月 14 日，申请人以深圳唯冠及苏州乐轩两家企业违反停止令 / 排除令为由，请求 ITC 启动执行程序。2010 年 5 月 26 日美国联邦巡回法院撤销了 ITC 的侵权判决，认为规避设计后的产品不存在侵权行为，ITC 于 2010 年 12 月 21 日针对规避设计的产品修改了有限排除令和停止令。

（3）赎回保证金

2010 年 6 月 29 日，包括深圳唯冠、苏州乐轩在内的被申请人联合申请赎回保证金；ITC 于 2011 年 1 月 10 日对上述申请立案并初裁同意。

2、案件启示

该案经历了侵权认定、执行程序和赎回保证金三个阶段，最终因中国企业缺乏自主知识产权被认定侵权，只能通过规避设计重新开拓美国市场，既被动又无奈，在严酷的数字电视国际市场竞争环境中，中国电视制造业面临严峻的“专利困境”。国内企业只有联合起来，掌握和学习先进的知识产权运营经验，加强联合创新和国际合作，推动建立知识产权合作共赢的新模式，才能使国内的彩电产业走向成熟。

案例八 鞋类产品 337 调查案

1、案情简介

2014 年 10 月，美国匡威公司向 ITC 提出申请，请求对深圳恒阳鞋业公司、福建新亚贸易公司、浙江瓯海外贸公司、温州粮油食品外贸公司等四家中国公司以及沃尔玛有限公司等 27 家国

外公司进行 337 调查，指控被申请人侵犯其美国商标，涉嫌不正当竞争，要求 ITC 发布普遍排除令、有限排除令和停止令。2014 年 11 月，ITC 决定立案调查（案号 337-TA-936）。

深圳恒阳鞋业公司和福建新亚贸易公司缺席，未答复起诉书和调查通知，浙江瓯海外贸公司和温州粮油食品外贸公司虽有意参与应诉，但因聘请的中国律师不具备在美执业资格，遭到行政法官的拒绝，也被裁定为缺席。

2016 年 6 月，ITC 作出终裁决定，裁定深圳恒阳鞋业等公司的涉案产品构成商标侵权，对全部被申请人的侵权涉案产品发布普遍排除令和停止令。

2、案例启示

因缺席而被判败诉，是深圳企业面临的重大问题。而缺席的主要原因是无力承受应诉成本，337 调查程序专业复杂、手续繁琐、需要极其专业的能力、丰富的经验以及雄厚的资金支撑，这导致企业在权衡是否应诉时面临着两难抉择。因此如何组建协作同盟，合理控制费用，利用多种社会资源应诉，是企业应对 337 调查时需要重视的问题。

第九章

常用法律依据汇总

第一节 中国法

一、法律

（一）《中华人民共和国专利法》第 59 条第 1 款

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

（二）《中华人民共和国专利法》第 42 条

发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为 15 年，均自申请日起算。自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，专利权人可以就发明专利在授权过程中的不合理延迟请求补偿专利有效期，但由申请人引起的不合理延迟除外。

为补偿新药上市审评审批占用时间，对在中国获得上市许可的新药发明专利，国务院专利行政部门可以应专利权人的请求给予期限补偿。补偿期限不超过五年，新药上市后总有效专利权期限不超过十四年。（专利的保护期限计算）

（三）《中华人民共和国专利法》第 68 条第 1 款

侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为以及侵权人之日起计算。

（诉讼时效）

二、司法解释

（一）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 2 条

人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定专利法第五十九条第一款规定的权利要求的内容。

（二）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 5 条

对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。（捐献原则）

（三）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 6 条

专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。（禁止反悔原则）

（四）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 7 条

人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记

载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。（全面覆盖原则）

（五）《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第 17 条

专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。（等同侵权）

（六）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第 8 条

功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性

劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。

（七）《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第 9 条

被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

三、北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》

（一）北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第 18 条

对于权利要求中以功能或者效果表述的功能性特征，应当结合说明书及附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。

功能性特征，是指对于结构、组分、材料、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。下列情形一般不宜认定为功能性特征：

以功能或效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普遍知晓的技术术语，或以功能或效果性语言表述且仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征；

使用功能性或效果性语言表述，但同时也用相应的结构、组分、材料、步骤、条件等特征进行描述的技术特征。

（二）北京市高级人民法院《专利侵权判定指南

（2017）》第 19 条

在确定功能性特征的内容时，应当将功能性特征限定为说明书及附图中所对应的为实现所述功能、效果不可缺少的结构、步骤特征。

（三）北京市高级人民法院《专利侵权判定指南

（2017）》第 32 条

专利权利要求一般是在说明书或者附图公开的实施例的基础上进行的合理概括，实施例仅仅是权利要求范围内技术方案的示例，是专利申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式。专利权的保护范围不应受说明书中公开的具体实施方式的限制，但下列情况除外：

权利要求实质上是实施方式所记载的技术方案的；

权利要求包括功能性特征的。

（四）北京市高级人民法院《专利侵权判定指南

（2017）》第 42 条

对于包含功能性特征的权利要求，与本指南第 19 条所述的结构、步骤特征相比，被诉侵权技术方案的相应结构、步骤特征是以相同的手段，实现了相同的功能，产生了相同的效果，或者虽有区别，但是以基本相同的手段，实现了相同的功能，达到相同的效果，而且本领域普通技术人员在专利申请日时无需经过创造性劳动就能够联想到的，应当认定该相应结构、步骤特征与上述功能性特征相同。

在判断上述结构、步骤特征是否构成相同特征时，应当将其作为一个技术特征，而不应将其区分为两个以上的技术特征。

（五）北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第 56 条

对于包含功能性特征的权利要求，与本指南第 19 条所述的结构、步骤特征相比，被诉侵权技术方案的相应结构、步骤特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在涉案专利申请日后至被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，应当认定该相应结构、步骤特征与功能性特征等同。

在判断上述结构、步骤特征是否构成等同特征时，应当将其作为一个技术特征，而不应将其区分为两个以上的技术特征。

第二节 美国法

美国专利法第 271 条仅规定了侵权行为的范围，但却没有指出如何判断是否侵权。在 Markman 听证中（专利侵权典型判决，后续美国法院多在开庭前进行 Markman 听证会，用于确定权利要求范围），使用两种证据解释权利要求。第一是内在证据，即由专利的权利要求书、说明书和审查意见答复书等组成；第二是外在证据，即专家建议、公知常识等，但如果内在证据足以解释权利要求，则无需考虑外在证据。

一、权利要求解释规则

1、权利要求用语是从本领域普通技术人员（PHOSITA）的角度诠释的，而非法官、陪审团或技术专家的角度。

2、基本原则是，权利要求用语被赋予了对 PHOSITA 来说的普通和惯常的含义。

3、基本原则的一个重要例外是，专利权人“可以是其自己的词典编纂者”。也就是说，专利权人可以对权利要求术语重新定义，从而脱离其普通和惯常的含义。最典型的情况是通过明确的重新定义来实现上述效果；较不常见的情况是，专利权人可以通过在通篇以一种特定的方式重复使用一项用于，隐含地对该用于进行重新定义，并成为其自己的词典编纂者，即便专利权人并没有明确的给出该用于的含义。

4、通常需要将根据说明书合理解释权利要求，与将说明书中的限制读入权利要求以致不当的限缩权利要求区分开来。

5、法院一般不应该采取将发明创造的优选实施例排除在外的权利要求解释方式，尽管曾有过极少被认可的例外情况，即：专利权人在专利申请过程中对权利要求的修改方式使得优选实施例被排除。

6、权利要求区别解释原则规定，范围较窄的从属权利要求的存在证明了该从属权利要求所从属的，范围较宽的权利要求并非受到相同限制。

二、侵权种类

1、字面侵权

待分析产品或方法与某一专利的权利要求相比，待分析产品或方法具备了权利要求中的每一个技术特征；或者说权利要求里的每一个限定或要素都可以在待分析产品或

方法中找到，则待分析产品或方法构成对该专利的字面侵权。

2、等同侵权

待分析产品或方法与某一专利的权利要求相比，待分析产品或方法中的一个或几个要素虽然与权利要求中的限定或要素不一样，但两者只有非实质性的区别；或者说，待分析产品或方法中的一个或几个要素等同于权利要求中的某一个或某几个要素，则待分析产品或方法构成对该专利的等同侵权。

三、基本原则

1、禁止反悔原则

如果专利申请人从 USPTO 获得专利权而放弃了某些主题，那么专利申请人就不能够随后依据等同原则来获得对相同客体的排他权。

2、全特征原则

专利权利要求中的每一项特征在定义专利发明创造范围方面都起着重要的作用，因此等同原则应当适用于权利要求的每一项特征，而不是适用于整个发明创造。即便是针对权利要求的一项特征，等同原则的适用范围也不能过宽从而导致将该特征从权利要求整体中去除的效果。

3、对权利要求特征的损害（vitiation of a claim limitation）

不当应当过度宽泛地适用等同原则，从而导致特定权利要求特征完全被损害或实际上被去除。

4、现有技术原则

专利权人不应将授权得到的权利要求解释成延伸到已经进入公共领域的技术。简单来说，仅实施现有技术不构成等同原则下的侵权。

5、公共贡献准则

专利权人不可以试图通过等同原则获得被其公开、但未在其专利申请中要求保护的客体，从而避免 USPTO 对该部分客体进行的审查。

第三节 欧洲法

一、欧洲专利公约适用条款

公约第 69 条第 1 项

欧洲专利或欧洲专利申请所赋予的保护范围应根据权利要求的内容确定。尽管如此，说明书与附图应当用于解释权利要求。

二、条款释义

1、欧洲专利公约第 69 条不能解释为：欧洲专利的保护范围按照解释权利要求中所使用的措辞的严格字面意义来理解，说明书和附图仅为解释权利要求中的不明确之处而使用。

2、第 69 条也不能解释为：权利要求仅作为准则，而实际保护范围可以依照有技术经验的人员对于描述和附图的

意见而扩展到专利权人所预期的保护范围。

第 69 条应解释为处于上述两个极端的中间，在对专利权人的公平保护和对第三方的合理确定性之间确定适当平衡的立场。