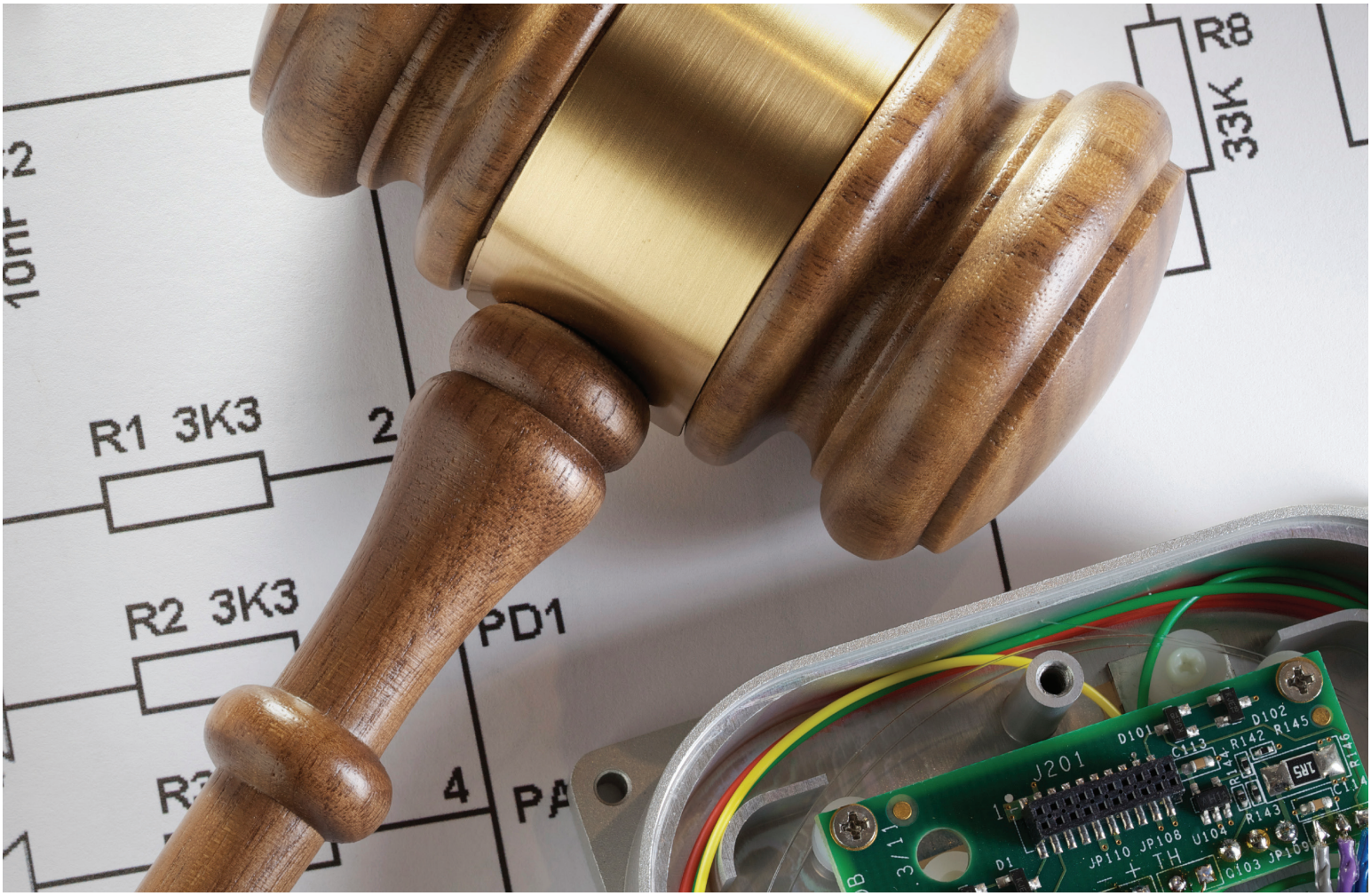
联邦法院

专利诉讼指引



FISH 斐锐
FISH & RICHARDSON
斐锐律师事务所

目录

联邦法院的专利诉讼	1
诉状	2
对诉状的回复	4
授权后的专利局程序	5
案件管理会议	6
事实证据开示	8
专家证据开示	10
权利要求解释	12
即决判决动议	13
审讯准备和审前动议	14
庭审	16
上诉	18
和解	19

编辑:Larry Kolodney

联邦法院的专利诉讼

与其他商业诉讼一样, 专利侵权诉讼是一项复杂的任务, 它涉及到众多可作灵活调整的部分, 往往会让非专业人士难以理解。由于专利案件常常涉及到难懂的技术和独特的诉讼程序, 并催生隐晦的法律问题, 此类案件特别棘手。本指南旨在向非专业人士概述专利诉讼的开展方式, 以及案件从递交诉状到审讯及上诉阶段会发生的情况。

专利是什么?

在美国, 专利是一份由联邦机构美国专利商标局(USPTO)发放的认证文件。该文件授予专利持有人一项权利: 禁止他人在美国制造、使用、销售、许诺销售或进口专利所涵盖之产品或方法, 并向侵害该权利的当事人要求损害赔偿金。需要留意的是, 美国专利一般不可约束美国境外发生的行为。

专利由哪些部分组成?

一般而言, 专利有三个主要部分: 封面、规格以及一组被称作 “权利要求” 的注明编号的句子。封面部分载有有关专利的基本信息, 如专利编号、一段被称作 “摘要” 的简短概要、发明人的姓名、申请专利的日期以及专利生效的日期。说明书部分载有如何制造与使用专利所涵盖之发明的详细描述 (通常还配有图示) , 包括对发明之一项或多项具体示例的描述 (称作 “实施例”) 。权利要求列于专利最后一部分, 是对专利所涵盖之发明的法律描述。其中每一项权利要求均列举了界定专利必要要素 (或 “界限与范围”) 的一系列特征或 “限制” 。

如何维护专利权?

虽然专利由政府机构授予, 但是只能通过专利持有人自己的努力来维权。如果专利持有人 (或 “专利权人”) 认为一方侵犯了其专利, 持有人可在美国地区法院提起专利侵权的民事诉讼。为了胜诉, 专利持有人必须证明被告侵权可能性大于其未侵权的可能性。被控侵权人也可通过证明专利持有人所主张的专利权利要求无效的方式来抗辩权利要求, 例如证明权利要求所涵盖之技术在专利发明之前就已存在 (该先前存在的技术被称作 “现有技术”) 。如果专利持有人证明侵权成立 (以及被告未能证明专利权利要求无效) , 则持有人可请求法院就侵权行为由被告向其支付金钱损害赔偿作为补偿。在某些案件中, 专利持有人还可获得旨在防止被告继续侵权的法庭命令, 被称作 “禁令” 。或者法庭可以命令被告就任何未来的侵权活动向专利权人支付指定的金额。

在美国, 专利有效期为多长?

大多数情况下, 美国专利的有效期为自有效申请日起的 20 年。一个专利的有效申请日是指申请递交之日, 或在某些情况下, 待申请专利已由 (一名或多名) 相同发明人在早前已提交之专利申请中引用并描述过, 则已提交的前专利日期为待申请专利有效申请日。

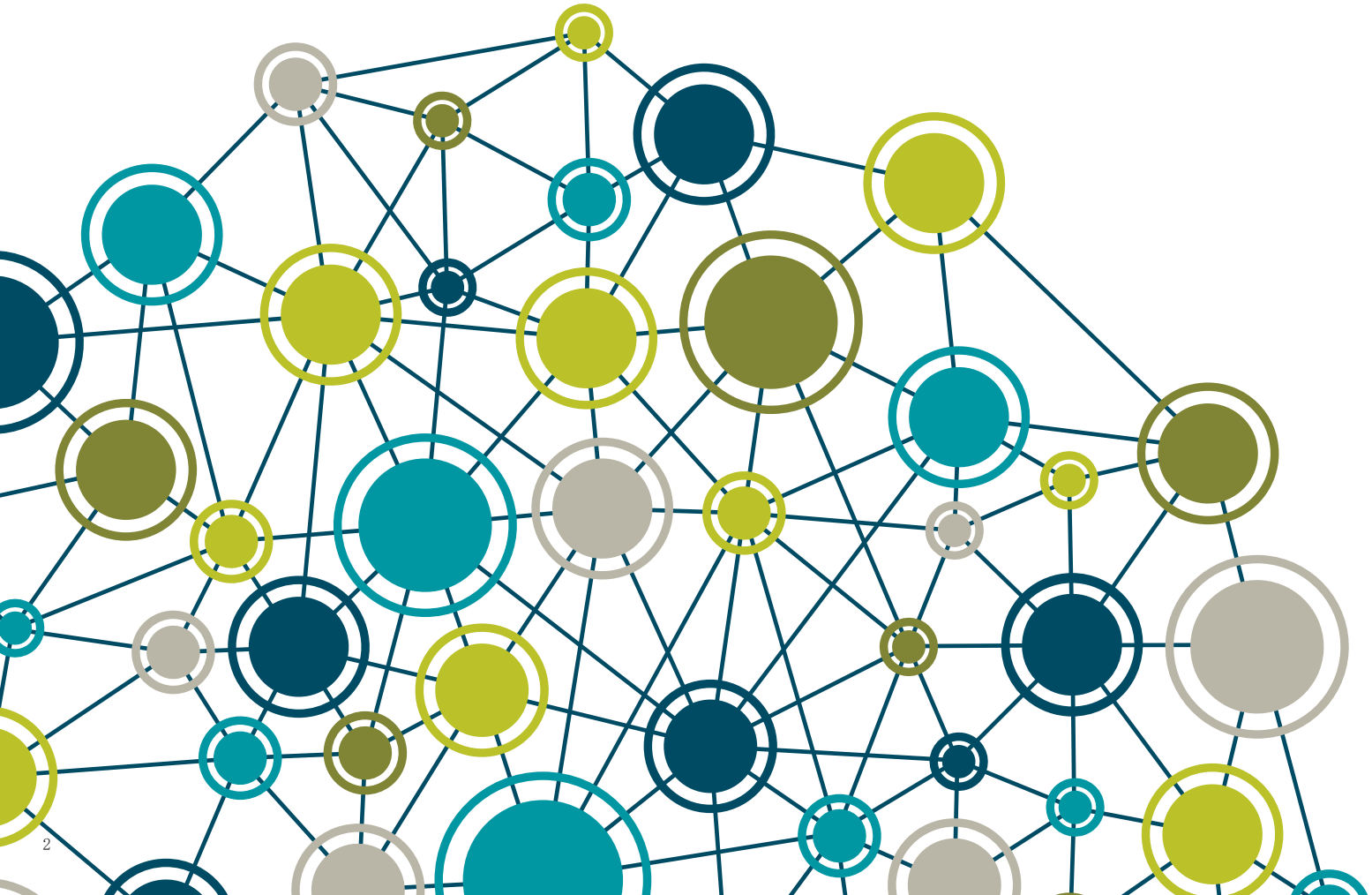
诉状

专利持有人（或“原告”）向联邦地区法院递交一份被称作“诉状”的文件后，专利诉讼案件程序即开始。诉状中指明了专利持有人和被控侵权人，以及所指控被侵犯的专利。一般而言，诉状中载有对被控侵权人的侵权活动的详尽描述（如制造或出售某一产品）。诉状还通过一般性条款的形式载明了就被指控的侵权行为而向法院寻求的救济类型。诉状无需载有任何证明或显示被告侵权行为的证据，只需要告知被告原告所主张的法律申诉的性质，以及相关事实。递交诉状后，原告必须向被告交付（或“送达”）诉状副本。

诉状可指称“直接”或“间接”侵权。

诉讼前调查

在递交诉状之前，原告律师需要调查就被告的行为侵犯了专利中的至少一项权利要求是否有真实无恶意的依据。要构成专利侵权，被告的活动必须涉及到某一产品或行为。该产品或行为符合至少一项权利要求中列举的所有要素或所有“限制”。因此，在提起诉讼前，原告律师必须就被控产品或技术中各项权利要求之限制的所在开展侵权分析。签署诉状，即表示律师证明已开展过该调查。



侵权申诉

诉状可指称“直接”或“间接”侵权。直接侵权发生于一方在美国制造、使用、销售或许诺销售任何专利发明，或将其进口到美国的情况。间接侵权发生于一方故意促致或协助另一方直接侵权的情况，并且包括两类行为。一类间接侵权被称作“诱导侵权”，即间接侵权人“主动诱导”他人间接侵权（一般通过提供必要材料和/或指示的方式）；另一类间接侵权被称作“辅助侵权”，即间接侵权人向他人提供并非“常用品”且不“适合实质性的非侵权用途”的专利发明之重要部件。当原告指称间接侵权时，必须明确导致直接侵权的具体活动，且需要表明被告知悉其活动会导致侵权，或故意对此事实视而不见。

救济类型

若原告在专利侵权之诉中胜诉，可取得一种或多种形式的救济：被告就过去的侵权行为赔偿原告的经济损失，禁止未来侵权的禁令，和/或要求就未来的侵权行为先行支付费用。由于原告可获得的救济在递交状书之时无法确定，专利侵权诉状通常以一般性条款的形式要求取得原告可以获得的所有救济类型，而不列明具体的金额或禁令的具体条款。

一般在诉状中原告可要求取得的救济类型包括：

利润损失：原告有权取得若非被告未经授权使用专利技术尔本可销售专利商品，进而产生的利润损失。一般而言，利润损失这一救济类型仅可在以下情况发生时获得：如果被告没有销售包含原告专利的产品，购买者会通过原告获得相关的产品或服务（即使需要花费更高的价钱）。换言之，原告必须能够证明被告的侵权导致原告销售量减少或不得不通过降价进行销售。

合理的专利权使用费：相关专利法规规定了专利案件原告可向侵权人要求的最低赔偿额为“合理的专利权使用费”。该金额是在假设的公平交易中，侵权人为获得专利本应支付的金额。

禁令救济：除了金钱救济外，原告还可寻求禁令救济。禁令救济指一项禁止被告继续侵权行为的法庭命令。一般而言，若原告与被告存在竞争关系，且因为被告的侵权导致原告在市场中的利益受到损害，原告即可申请此禁令救济。

加重损害赔偿：法院拥有自由裁量权，可通过判授最高三倍于实际损害赔偿金额的加重损害赔偿来惩罚被告的犯罪行为。加重损害赔偿一般发生在故意侵权的情况下（即侵权人在明知侵权的情况下仍采取行动），但也可能针对其他类型的“极端故意”行为判授此救济。在此情况下，诉状应载明具体故意行为，并随附请求法庭判授加重损害赔偿的明确要求。

合理的律师费用：“在例外情况下”，法院有自由裁量权，可要求专利侵权诉讼中败诉一方支付胜诉一方的法律费用。这种情况最常出现在被告经查实为故意侵权、原告所提起申诉极其缺乏事实支持或者败诉一方经查实在诉讼过程中或取得相关专利过程中存在不当行为时。

法条11

提交诉状，即表示律师证明该诉状并非出于任何不当目的而提交，亦不存在无意义的法律论据，且很可能最终搜集到证据支持。

— *《联邦民事诉讼程序法》法条11*

对诉状的回复

被告对诉状的回复可采取以下两种形式之一:

1. “答辩”(包括反诉)
2. 根据《联邦民事诉讼程序法》法条12(b)提交撤诉动议

一般而言, 被告在原告诉状送达后有21天的时间做出回复, 不过该截止期限常由双方议定而延长。回复一般采取两种形式中的一种: 递交“答辩书”或提交撤诉动议。

答辩状

被告在答辩状中回应原告在诉状中提出的事实指控。该答辩状一般逐条承认或否认每项指控。在诉讼中, 未有否认的任何指控即被认为属实。对于诉状中原告提出的救济请求, 被告还必须提出其所有积极抗辩(如专利无效), 同时需就此积极抗辩承担举证责任。与诉状一样, 答辩状的目的是为了告知抗辩的性质, 而非提供支持抗辩的详细证据。

反诉

被告可在答辩状中请求法庭判授针对原告之救济的反诉。反诉实际上构成被告对原告的起诉。因此, 诉讼中的被告也被视作“反诉原告”。正如被告有21天的时间答复原告诉状一样, 原告也有21天的时间回复被告的反诉。此外, 和原告一样, 被告的反诉必须有真实无恶意的依据。在专利案件中, 被告常通过反诉的方式主张其并未侵犯原告专利权或提出专利无效请求。少数情况下, 被告也会主张原告侵犯了自身专利的反诉, 或者主张其他针对原告的申诉。

撤诉动议

在某些情况下, 被告可请求法庭在诉讼开始时驳回原告的诉讼请求, 而不考虑支持原告申诉的证据。在专利案件中, 该类动议常包括(1)由于被告与法院所在管辖地接触不充分或原告未能向被告妥善送达诉状, 而提出的法院对被告并无管辖权的主张; (2)原告并非专利之真正持有人, 因此没有资格提出诉讼的主张; (3)诉状缺乏可信侵权申诉基础的主张; 或(4)所涉专利表面上无效的主张(如本身是无法取得专利的标的事项, 如抽象的概念等)。

若被告在回复诉状的21天期限内(含任何延期)内递交撤诉动议, 则在法庭裁决动议之前其无需递交答辩状。若法庭驳回此动议, 被告仍有14天的时间递交答辩状。

授权后的专利局复审程序

虽然专利诉讼案件在联邦地区法院进行，但专利诉讼的被告常常也会在USPTO提起平行程序，以质疑所涉专利的有效性。此类程序一般被称作“授权后”程序，因为它们是在专利被授予后才在USPTO提起的。

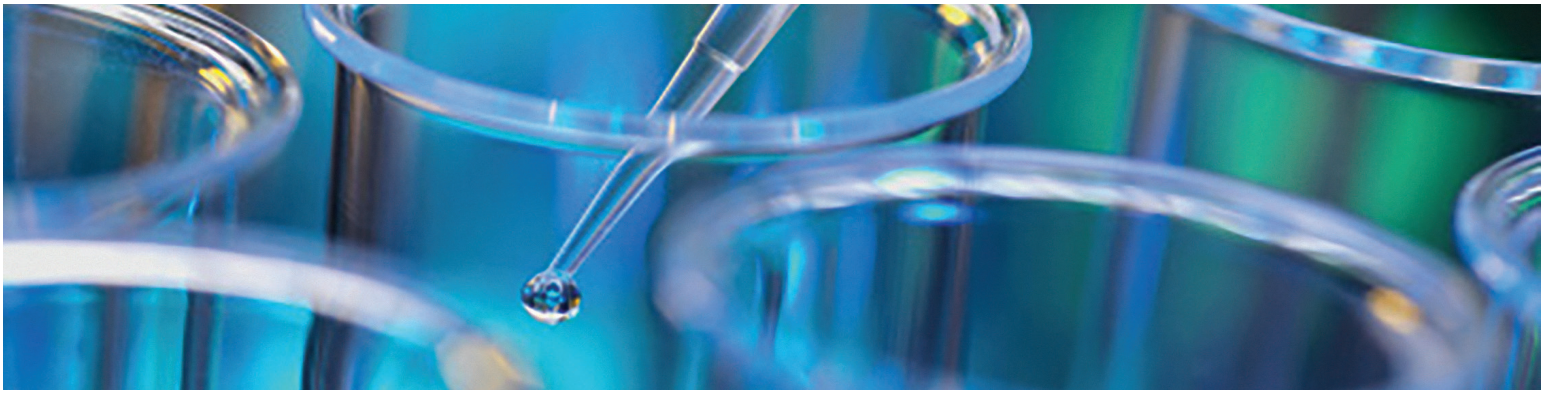
最常见的授权后程序被称作*当事方之间*审查(IPR)，其中涉及到根据专利递交日期之前的其他专利或印刷出版物而对专利有效性提出的质疑。被告可在被送达专利侵权诉状后的一年内递交启动IPR的申请（即“请愿书”）。也可以在启动任何法律诉讼之前，先发制人地提交此类请愿书。成功的IPR可令一项或多项专利权利要求无效。完成IPR后，被告无法继续在诉讼中主张已在IPR或本可纳入到IPR中的有关无效性的任何抗辩。这一规则被称作“禁止反言”。

另一类常见的诉讼相关程序被称作“涉及商业方法(CBM)的专利复审”。CBM程序只适用于涉及“商业方法”的专利，且一般允许对此类专利的有效性提出更广泛的质疑。与IPR不同的是，此类程序无需遵守一年期的递交限制，且不会阻止被告在后续审讯中使用本可以在CBM中主张却未能主张的抗辩。

递交IPR或CBM后，被告常会要求地区法院暂缓（即临时暂停）相关专利诉讼，直至在USPTO提起的平行程序有结果为止。根据法规，除极个别例外情况，IPR和CBM必须在首先提出异议的一方递交异议后的18个月内做出结论，而且由于IPR或CBM的结果可能大幅简化案件，许多法官都会同意发出暂缓令。如果IPR或CBM令主张的所有专利权利要求无效，实际上即终止了联邦法院的诉讼。

可在USPTO提起的其他授权后程序的类型包括授权后审核、单方复审、补充审查以及衍生程序。不过诉讼中很少使用到这些程序。下表概述了几类授权后程序类型之间的差异。

法律程序	可申请人	适用时效	被告举证责任	可用质疑理由	禁止反言?
*当事人之间*审查	除专利持有人外的任何人	· 自 2012 年 9 月 16 日起适用 · 适用于所有专利 - 公布后九个月（即在授权后审核窗口期之后）	呈请人就至少一项受质疑的权利要求诉讼的合理可能	· 专利 · 已公开的专利申请 · 印刷出版物	提出或本可合理提出
涉及商业方法	除专利持有人外的任何人	· 自 2012 年 9 月 16 日起适用 · 适用于所有与“金融服务”有关的但不包括“技术创新”的专利	· 至少有一项权利要求不可获得专利的可能性较高 · 呈请人被起诉或“被控侵权”	任何无效性理由	限制性：提出（美国专利商标局及民事）
授权后审核	除专利持有人外的任何人	· 自 2012 年 9 月 16 日起适用 · 适用于所有权利要求优先权日期为 2013 年 3 月 16 日或之后，且须在公布后九个月内的专利	· 至少有一项权利要求不可获得专利的可能性较高	任何无效性理由	提出或本可合理提出
*单方*复审	任何人	现在适用	有关专利性的重大新问题	· 专利 · 已公开的专利申请 · 印刷出版物	无法律上的禁止反言
补充审查	仅专利持有人	· 自 2012 年 9 月 16 日起适用 · 适用于所有专利	会导致由专利局进行单方复审的有关专利性的重大新问题	任何信息	不适用
衍生程序	仅发明人	适用于优先权日期为 2013 年 3 月 16 日或之后的所有权利要求（其他人仍可请求专利诉争听证会）	所申请的发明源自另一项发明	不适用	不适用



案件管理会议

向被告送达诉状后，主审法官会与当事方律师安排一场被称作“案件管理会议”（有时也称作首次审前会议或时间安排会议）的会议。该会议的目的是为了制定管限案件处理方式的框架。为此，原告与被告的律师需要在会议前“见面并磋商”，以缩小有关该框架且可能需要法官决定的争议范围。案件管理会议讨论并决定的问题众多，不过最常见的包括下列各项：

在案件管理会议上，法官将设定有关以下方面的基本原则：

1. 案件时间安排
2. 证据开示范围
3. 如何处理当事方的电子存储信息
4. 如何处理保密信息

时间安排

案件管理会议的主要目的是设定案件的时间安排。案件的时间安排将决定双方参与证据开示的时长，以及必须提供某类披露（如对侵权或无效主张的详细解释）的时限。根据法官和法院的决定，案件时间安排还可包括举行审讯的具体日期或日期范围。一些法官会等到证据开示完成后才会安排审讯日期。案件进入审讯所耗费的时间长短差异较大，一般需要一到三年，具体取决于案件的复杂程度以及法院本身的安排。

证据开示限制

证据开示是诉讼当事方调查案件事实的流程，主要通过要求对方提供文件副本（含电子存储信息）；回复被称作“书面质询”的书面问题，以及提供经宣誓后的证言的方式进行。虽然法庭规则规定了一方可接纳的证据开示的数量限制，不过一方或双方常常要求法庭修改或补充该等限制。各方可要求向对方证人提供之证词的数量（或时间长度），通常是双方在确定证据开示限制时最大的争议点。

电子存储信息

案件管理会议有时要解决的另一个问题是如何开展电子存储信息(ESI)（包括电邮、电子文件和数据库等）的证据开示。各方可要求对方提供与案件中问题相关的ESI。鉴于多数公司备存有大量的 ESI，当事方往往无法审核所有潜在相关的ESI。不过当事方一般会商定搜索并出示的 ESI 的类型，以及开展搜索的方式。例如当事方可议定或者法庭可命令搜索规定数量的员工提供的文件或固有时间框架内的文件，或可以使用双方协商的关键字搜索。从实际操作的层面来说，争议最多的问题在于如何处理电子邮件的搜索与出示。

保护令

除了案件时间安排令外，受理专利案件的法庭常会发出“保护令”，限制可获取特定信息的人员及禁止之后该类人员纰漏该信息，以保护在证据开示阶段必须披露给对方律师的当事方的保密信息。与证据开示限制一样，该命令的期限常常由当事方在案件管理会议之前商议，如有异议，交由法官解决。在商议保护令时最常产生争议的三个问题是：

权限：一些当事方希望其内部律师与员工接触对方的信息，以便评估案情，而其他诉讼当事方则希望确保其自身的保密信息不落到对方员工的手中。解决该问题的一种方法是设立保密级别，以便最敏感的文件只能由外部律师查阅，而其他敏感性较低的文件也由特定内部人员查阅。

源代码：由于电脑程序源代码具有高度的敏感性，有时会专门规定检查与输出源代码的程序。例如保护令中可以包括对检查地点、检查地点带入物品，以及对代码打印的限制。

专利审查回避：“专利审查回避”是一种阻止知悉保密信息的人士就相同的标的事项在USPTO申请专利权利要求的规定。被告常寻求专利审查回避，以防止原告使用被告的保密信息获得专门针对被告产品的专利权利要求。专利审查回避所涵盖的标的事项的准确范围，以及其是否适用于授权后程序这些问题常有争议。

简化案件的规定

除了证据开示的限制外，诉讼当事方可协商案件中涉及的争议范围。例如诉讼当事方可限制专利权利要求的数量、为证明有效性质疑而提出的现有技术的比重、或要求解释的权利要求条款的数量。

调解

许多法官都会在案件管理会议上探索调停双方争议的可能性。法庭常会询问双方是否愿意进行案件调解，并提供一位与法庭有关系的调停人（如地方法官）。在一些法庭中，各方在审讯前需要参与某种形式的调解（不论是通过法官、地方法官或第三方调停人主持的调解），且法庭将为该调停设置一个时限。

案件管理会议还让当事方有机会讨论解决争议的替代方法（通常采用调解），从而以不诉诸审讯的方式了结案件。在调解中，当事方将会见中立的第三方，其将从中协调，帮助解决案件。

一方可使用传票要求第三方出示文件或配合录取证词，以从该第三方取得证据。

事实证据开示

在案件管理会议后，将进入事实证据开示阶段。事实证据开示是各方向对方或第三方获得与案件相关之证据与信息的流程。各方可借此机会获得支持其案件的证据，同时也可知悉对方的立场与支持性证据。在专利案件中，事实证据开示阶段可持续六个月到数年，具体取决于案件的复杂程度以及法院的安排。一般而言，当事方可就与案件中的任何申诉或抗辩相关的且不受律师与当事人保密特权保护的事宜寻求证据开示。

当事方向各方和第三方取得证据的方式有以下几种：

出示请求

出示请求是对索要文件、ESI、电子存储信息、有形物体或检查实体地点的书面请求。被请求方必须在 30天内做出书面回应，说明其是否提供请求信息或因请求过于宽泛而予以拒绝。请求内容一般在书面回应后的某个时间提供，有时还会因被请求方在已提供信息后发现新的相关证据而补充提供文件给请求放。

质询

质询是向对方送达案件相关问题，要求其做出书面答复的程序。收到质询的一方必须在收到质询后的 30天内书面答复质询内容，提供包含质询内容的相关文件，或拒绝质询。一方常会拒绝“过早”的质询，并在较接近于证据开示阶段结束的时候提供实质性回应。若当事方无法解决有关质询之适当范围和/或质询答复之充分性的争议，可向法庭请求就此问题做出裁决。

承认请求

承认请求是一方向另一方发出的，要求其承认各项声明属实的书面陈述。回应方必须承认或否认各项陈述的真实性，或说明其缺乏充分的证据或知识来承认或否认该陈述。承认请求可用于确定无需在审讯上辩论的无争议事实，以便帮助解决审讯时出现的问题。例如其可用于证明某些文件乃属真实，或确定一方同意的权利要求限制存在于指称的侵权产品或现有技术文献中。

录取证词

录取证词是证人在就证言真实性宣誓后就律师提出的问题做出回复的庭外程序。庭外采证证词由法院书记员和/或由录像记录，以便后续在法庭上使用。一方可请求取得对方特定员工的证词，或可要求对方提供一位就特定领域知识可以作证的证人。

传票

虽然多数事实证据开示涉及到原告或被告，不过有时也许要从案件的非当事方获得信息。当事方可通过向非当事方送达“传票”（要求非当事方提供信息的法庭命令）的方式从非当事方获得证据相关信息。一般而言，传票用于要求非当事方出示文件或提供证词证人。与向当事方取得证据相比，向非当事方取得证据的范围一般更加受限，而且若会对非当事方造成不必要的负担，还可能被法庭限制请求范围。

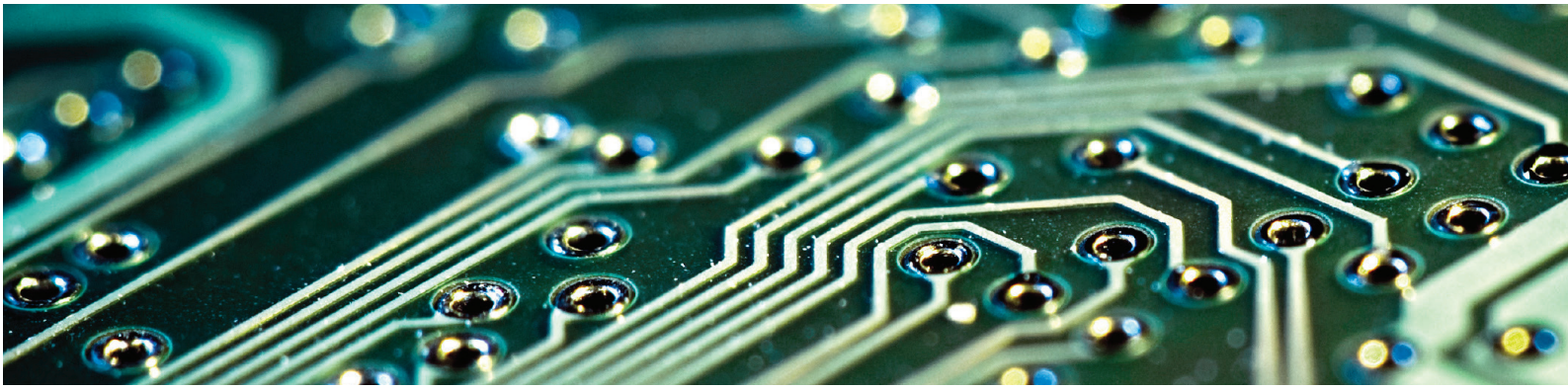
侵权与无效主张

在某些法庭中，事实证据开示强制要求当事方交换详细的“主张”文件，即原告向被告提供其如何认定被告侵犯了诉讼专利的详细解释，以及被告提供其为何认定专利无效的详细解释。这些主张的交换一般发生于证据开示阶段早期，从而进一步限制与主张相关的证据开示的范围。

一般而言，侵权主张会指明原告主张受到侵权的具体权利要求，并且包括一张“诉讼表”，此表用于载明被侵权的每项权利要求的每项要素，此要素在被控侵权的产品或方法中可以找到。类似地，无效主张指明被告提出的有效质疑的根据，并纳入指明各项权利要求要素存在于先有技术中的权利要求表格。由于当事方一般受到其在侵权与无效主张中所持有的立场的约束，此类文件需要尽量详细，根据所主张之权利要求的复杂程度和数量，往往会较为冗长。

证据开示类型	相关法条*	常见限制（如有）
出示请求	FRCP 34	无
质询	FRCP 33	总共 25 个
承认请求	FRCP 36	无
录取证词	FRCP 30	10 个，每个 7 小时
传票	FRCP 45	无（但各方录取证词的总数可能会受到限制）
侵权与无效主张	当地法规、法官的特定规则、长期有效的指令。某些地区制定有专门针对专利的详细当地法规，其他地区的指引则较少。	不适用

*联邦法院的证据开示程序，通常受全美通行的一套规则，即《联邦民事诉讼程序法》(FRCP) 的规限。但是，这些法规可能且通常会按当地规则或者特定法院或法官发出的长期有效指令予以修订或增补。



专家证据开示

由于专利审讯的争议事项较为复杂，专利审讯中常有由受薪专家提供的证供。此类证人是由双方各自聘请的证人，负责就陪审团必须裁决的侵权、有效性和损害赔偿的问题向陪审团解释案件事实并根据其专业知识出具专家意见。由于专家证词常常是各方论据的核心部分，一方有必要聘请能够理解案件的争议事项，并向陪审团有效地解释其立场的符合资格、有能力的专家证人。

在专利审讯中作证的专家证人通常有两种：

1. 专利的技术标的事项方面的专家
2. 经济专家，分析专利的价值，以及指称的侵犯造成的任何经济损害

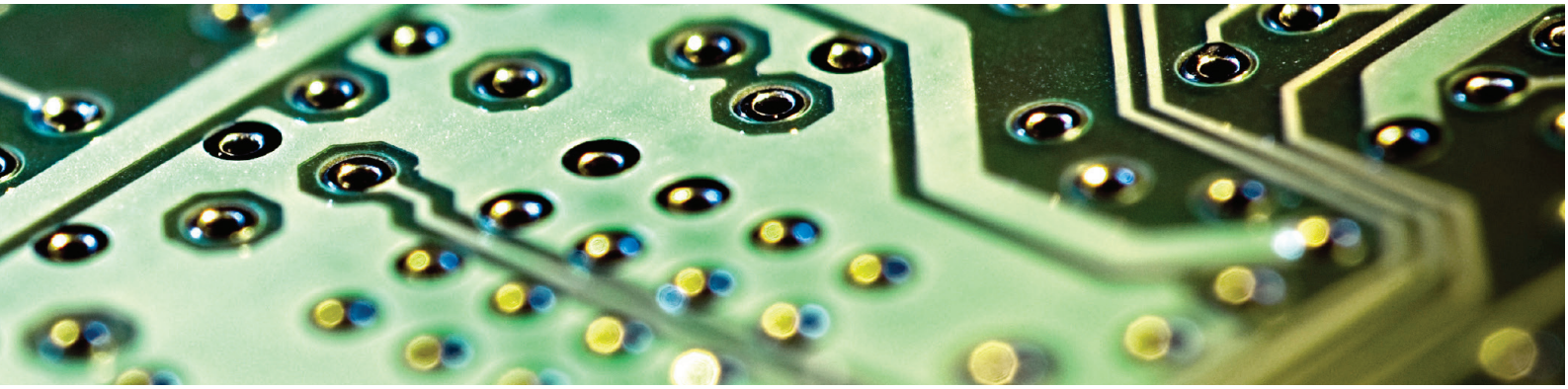
专家于审讯作证前，必须向对方的律师提供载一份或多份书面报告，此类报告应当包括专家证人在审讯中将作证的实质内容。此外，每位专家通常还要参与审前证词提取环节。在此过程中，对方律师可能会询问有关报告的问题（如某些观点的依据），并从专家那里获得在他们于审讯中作证时针对他们的承认。“专家证据开示”是指各方被给予机会以了解另一方聘请的专家预期提供之证供和意见的流程。

专家类型

一方一般有两类专家：(1) 技术专家，即就专利侵权或有效性提供分析与意见，且其专业知识与专利发明所处同一技术领域的专家，和 (2) 损害赔偿问题的专家，即能够就专利发明价值或指称侵权对专利持有人造成的经济损害之价值作证的专家，他们一般是经济学家或拥有专利许可背景。案件中的某些问题还可能要求其他类型的专家提供证供（较少见），如检测被控产品之相关品质的专家，专利局程序问题的专家或解释被控产品市场的市场研究专家。

专家证据开示的时间安排

证据开示的截止时间取决于各法庭，不过专家证据开示一般在完成事实证据开示之后进行。许多法庭规定，启动专家证据开示的时间紧随事实证据开示的截至时间之后。在其他法庭中，事实与专家证据开示共有一个截止时间。不过即便在此类案件中，专家证据开示一般发生于多数事实证据开示已经完成之后，即整个证据开示阶段末期。



物色专家的来源有三大类:

1. 具有业内专业知识的公司雇员和工程师
2. 代理此案的律师, 而其之前曾与同一领域的专家共事
3. 专家搜寻事务所

聘请专家的时间与方式

选择与聘请专家的流程应在专家证据开示流程之前的数月开始, 有时需要提前一年之久。专家可能在立案之前就已经聘请, 其目的是为了评估专利权人的侵权理论。

专家证人选择是一种交互式流程, 涉及到确定候选人、确认其能否接受委任、面谈以及最终权衡每位候选人的优势和劣势, 以确定最适合案件的候选人。虽然没有明确的规则规定专家证人的担任资格 (假设该人士经过相关培训) , 但技术专家一般是在向非专家受众解释技术观点方面有经验且不隶属于任何一方, 以及其安排允许他们留出必要时间处理案件的学术界人士。相比之下, 定损专家一般是其主要工作涉及到提供专家证词的专业诉讼顾问, 并拥有团队协助其提供报告。

一般而言, 当事方有三种渠道寻找适当的专家。首先, 委托人 (可能对技术领域有一般性了解) 可能认识学术界或行业内能够胜任案件的专家; 其次是案件律师根据个人经验做出专家证人推荐; 最后是律师聘请备有可承接诉讼工作之专家名册的事务所以定位适合的专家证人。

在专利审讯中, 一方通常会聘请技术专家提供有关专利发明领域的意见, 及聘请定损专家提供有关专利价值或指称侵犯造成的经济损害的意见。一些专家将在证词提取环节和/或审讯期间作证, 另一些专家则只给出顾问意见。

权利要求解释

列于专利末尾被称作“权利要求”并带有编号的句子界定了专利获得的法律保护的范围。因此，专利权利要求的语言中所赋予的准确含义常常对专利是否被判无效或侵权产生重大影响。专利案件的当事方常常对权利要求中关键术语的含义有争议，该争议必须由法官在审讯前解决。法官解决有关权利要求语言之争议的流程被称作“权利要求解释。”该流程的结果不仅常对案件结果产生重大影响，在某些情况下，还可能直接解决案件中的所有法律责任问题。

权利要求条款的诠释，对几乎每件专利案都至关重要。

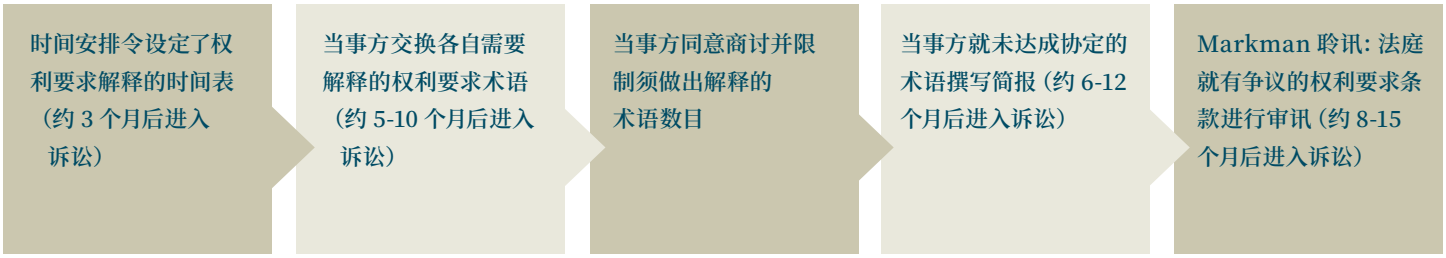
权利要求解释的相关法律

在1996年，最高法院于Markman 诉 Westview Instruments, Inc.的案件中判决，确定专利权利要求中所用词语之准确法律含义是审讯法官而非陪审团的责任。该判决导致专利案件几乎不可避免地包括审前聆讯，因而，此类聆讯有时被称作“Markman 聆讯”。在该聆讯中，当事方请求法官界定或“解释”专利权利要求中的特定词语或短语。一般而言，法官会在事实证据开示程序结束之前发出解释权利要求的权利要求解释（或Markman）令，不过一些法官也会等到事实证据开示结束甚至是审讯开始后才做出裁决。

权利要求解释的基本规则是，建立在专利文件整体语境的基础上，对权利要求术语赋予相关技术领域内具有一般技能的人士能够理解的一般含义。因此，权利要求解释流程中一般涉及到对专利说明书的详细分析，以理解权利要求条款的原本含义。权利要求解释还包括对专利申请历史记录（即在专利审查流程中发明人与USPTO之间往来通讯的记录）中含有的声明进行分析。法官还可考虑“外来证据”（如技术词典、条约或技术专家发出的声明）来解释术语在特定技术领域的一般使用方式，不过此类信息的权重一般较低。

时间安排与程序

权利要求解释流程的时长与程序要求取决于不同地区法院和法官。下图为常见的时间安排。一般而言，权利要求解释流程自当事方确定他们认为需要由法庭解释的权利要求条款，以及试图对各条款的适当解释达成某种一致时开始。当事方无法达成一致的条款将被提交给法庭解决。该流程中，上述Markman聆讯开始前的两到三个月，为案件摘要整理期（下图第一步）。



即决判决动议

与任何民事诉讼一样，陪审团在专利案件中的职责是解决有争议的事实，以便确定哪一方在争议中胜诉。不过有时在证据开示阶段结束时，一方可提出因为不存在实质重大事实争议，其可根据没有争议的事实直接获得判决。在该情况下，一方可递交动议，要求法院就案件的全部或部分内容发出“即决判决”。例如，被告可辩称产品的工作方式不存在实质争议，且其明显不属于所主张的任何一条权利要求的范围。即决判决动议还可以只解决案件中的附属问题，如特定文件是否为诉讼专利的现有技术，或特定的无效性抗辩是否应提交给陪审团。

动议递交时间

多数即决判决动议都是在事实与专家证据开示和权利要求解释结束之后，以及在审讯日期之前递交。在此期间，当事方和法庭会寻求简化问题并促进案件审讯的可能途径。法官一般会规定递交即决判决动议的截止时间，有时还会安排聆讯让各方做出口头争辩，以作为书面陈词的补充。一些法官可能允许提早递交动议，如在处分性动议之前。这类提早提交的策略选择有时具有战略优势。

简易判决可解决案件的各别争议或整个案件的根本争议。

即决判决动议的常见类型：

侵权/未侵权：最常见的简易判决动议类型是被告寻求的非侵权判决。被告一般辩称，基于没有争议的事实，原告无法表明被告侵权。虽然原告有时会寻求被告侵权的即决判决，但由于陪审团仍需要决定有效性和损害赔偿金额等案件中的其他问题，原告一般希望有机会将侵权情况详细告知陪审团，因此此类情况较少见。

有效/无效：在专利案件中，当事方还常递交有关有效性的即决判决动议。由于被告负有证明无效性的责任，若缺乏相应的支持性证据，原告可就被告的全部或部分无效性抗辩提出即决判决动议。被告也可反过来提交有关无效性的即决判决动议。这种情况最常见于相关问题纯属法律问题，或法庭的权利要求解释毫无争议地认定，争议的权利要求因为包含现有技术而无效的情况。获得有关无效性的即决判决一般比获得非侵权即决判决更难，因为对有效性的主张通常会包含必须由陪审团决定的“专家对峙”。

损害赔偿问题：即决判决动议还可用于解决损害赔偿相关问题，如缺乏相应的支持性证据时对利润损失的申诉，或没有证据支持故意侵权主张时对基于故意侵权之加重损害赔偿的申诉。

审前动议可解决若干问题，例如排除专家证词、将案件分成两个独立审讯，及裁定有关证据可采性的动议。

审讯准备和审前动议

一般在开庭日的前一两个月，当事方将进入密集的审讯准备和审前动议递交期。审讯准备包括准备证人、审讯证物和安排审讯地后勤等众多事宜。在该程序中，当事方一般会递交多份审前动议，要求法官解决与审讯开展有关的问题。

审前动议一般包括剔除不可信专家证词的动议、将案件细分为多次审讯的动议，以及关于在审讯前就证据或律师行为的可接纳性寻求提前裁定的动议（被称作“*防止偏见*动议”）。

剔除专家证词的动议

专家证据开示程序结束后，当事方通常会请求法庭排除另一方的专家有关某些争议或意见的证词。例如，一方可能提交动议，请求法庭禁止专家提供并非基于可靠方法而提出的意见。这种做法由美国最高法院在Daubert一案中确立，因此这类动议被称为“Daubert动议”。排除专家证词的其他理由包括以下内容：

- 该证词与专家证词提供方的侵权或无效主张不一致
- 该证词并未在专家的最初报告中及时指明
- 该证词关乎的争论点与当前案件无关，或该专家证词的内容与当前案件无关

分割动议

在适当情况下，当事方可请求法官将审讯分割成若干部分，以简化向陪审团做出的陈述或避免对一方极端不利的情况。例如，如果案件中的损害赔偿证据尤为复杂，那么当事方可请求法庭先就法律责任争议进行审讯，由此，若裁定法律责任不成立，则无需再确定损害。此外，一方可能会辩称，诉讼案中的某些答辩可在没有陪审团的情况由法官妥当解决，让陪审团听取与这些答辩有关的证据反而有害无利。在这种情况下，法官会在陪审团审讯之外，就衡平法上的答辩进行单独的审讯。

防止偏见动议

*防止偏见*动议(MIL)是请求法庭在审讯前就证据争议或与律师行为有关的争议做出裁定。通常情况下，此类动议涉及请求排除某些证词或论据，它们可能会被法院裁定为不相关和/或具损害性。举例而言，当事方有时申请法庭就*防止偏见*动议做出裁定的方面包括但不限于：

- 有关同一项专利出现在其他诉讼中的证词
- 同时发生的USPTO程序及复审程序或国外专利或法律程序
- 使用特定字眼，如“专利投机者”或“垄断”
- 描述诉讼一方所指称的恶意行为的证词，而该证词与陪审团须裁定的争议无关

审讯准备

专利诉讼审讯的程序复杂，组成部分众多，必须事先开展大量的准备工作。通常在审讯日期前一到两个月，诉讼团队就要开始积极为审讯做准备了。审讯准备工作通常包括：

- 概述证人证词和盘问
- 确定审讯中将展示的庭外采证证词
- 编制审讯中将使用的图表或示意图
- 让证人为审讯做好准备，包括练习作证
- 开展焦点团体讨论或模拟审讯，以评估陪审团对审讯主题、律师陈词及有疑问事实的可能反应
- 拟备开审陈词和结案辩词
- 就审讯录取证词，以保存无法亲自出庭作证的证人的证词

专利诉讼需要进行大量的准备工作，通常在开庭日的数月前就要着手准备。

审前命令/审前会议

临近审讯日期前，法庭会发出审前命令，订明审讯的基本规则。例如，审前命令可能订明诉讼各方出示其证据的次序、证人的出庭安排，以及分配给各方的进行证人盘问、开审陈词或结案辩词的时间。法庭还可能指明初步的陪审团指示，该指示会在出示证据前向陪审团宣读，以告知陪审员案件的某些基本事实，以及专利侵权审讯的总运作程序。在审前会议和听证中，当事方会协商及争辩他们提出的审讯基本规则和初步的陪审团指示。

庭审

大多数情况下，专利审讯均为陪审团审讯。审讯如涉及针对被告人的金钱损害赔偿申诉，那么诉讼双方均享有受陪审团审判的宪法权利。专利审讯如设有陪审团，则通常会持续一到两周，陪审团由来自审判所在地的6到8名公民组成。由于陪审员通常没有专利技术方面的专业知识，专利审讯中的很大一部分时间都涉及向陪审团介绍及讲解相关的技术、专利发明、被控侵权的产品或方法，以及任何宣称令专利无效的先有技术。专利诉讼案中的最大挑战之一，就是以让陪审团感兴趣且易理解的方式陈述技术争议。

专利审讯如设有陪审团，则通常会持续一到两周，陪审团由来自审判所在地的 6 到 8 名公民组成。

要想在专利诉讼中胜诉，原告必须让陪审团信服，被告侵犯所涉专利的可能性比没有侵犯的可能性要高得多，而侵犯行为则通常是制造、使用或销售某种产品或服务。相反，如果陪审团不能肯定存在侵权行为，或被告令陪审团确信该专利无效，那么胜诉的就是被告方。被告对该无效性的举证责任（明确且有信服力的证据），要高于原告通过拿出优势证据来证实侵权的举证责任。在所有案件中，陪审团必须达成一致裁决。如果陪审团无法达成一致裁决，则会宣布审判无效，然后在新的陪审团前重新进行审讯。

选出陪审团

在陪审团审讯中，当事方会通过*预备讯问*程序来协助选出陪审团。在此程序中，候选陪审员要回答法官或各方律师提供的问题。在听取完各候选陪审员对*预备讯问*问题的回答后，各方可寻求从陪审团中剔除某位候选陪审员。当事方有权通过这种所谓的预先剔除来无理由地剔除审员，但剔除次数有限。当事方还可“有理由地”剔除陪审员（例如，陪审员似乎存在偏见或其本身知晓案件事实）。

开审陈词

选出陪审团及做出初步的陪审团指示后，审讯会以当事方的开审陈词开始。在开审陈词时，当事方有机会向陪审团首次讲述其各自的案情。由于此阶段尚未提出任何证据，因此不允许双方展开辩论，但各方可以通过向陪审团说明审讯的标的争议及其将听取的证词来让陪审团做好审判准备。在此期间，原告通常要说明所涉发明、发明人，以及发明的开发过程；而被告通常要阐明其产品是基于其自主独立研发，或者其关键特征在先有技术中已为人所知。通常而言，负有证明侵权之举证责任的原告会首先做开审陈词，然后再是被告。

出示证据

开审陈词后，各方通常会按相同的次序（即原告在先）出示他们各自的证据。各方出示的证据包括证人的法庭证词以及采纳为证据的证物，例如文件或产品样本。有时候，如果证人无法出庭，还会向陪审团播放经录影的庭外录取证词。法官通常会对各方询问证人的总时间施加严格的时限，由此来限定审讯的总时长。

原告通常会从事实证人的证词开始，比如发明人或专利持有人或者可能有助于为原告的损害申诉奠定基础的其他证人（如商业人士或客户）。这之后一般是专家就侵权及损害赔偿金额所作的证词。原告一方就其侵权案情提供的证据已出示完毕（或称“举证完毕”）后，被告可传唤其自己的证人，以反驳原告的侵权案情并佐证其被告可能具有的任何无效性案情。被告方的证人通常也包括事实证人和专家证人。最后，如果被告出示有关无效性的证据，那么原告将获得一次最后机会来反驳该证据，通常原告会出示其他专家证词。

当一方在询问证人（敌意证人除外）时，该方的律师会通过所谓的“直接询问”引出该证人的证词。直接询问中不得提出诱导性问题（例如，句式不得为“……是不是真的？”），通常情况下，律师和证人事先已经演练过问答过程，因此双方都知道该怎么做。

一方完成对一名证人的直接询问后，诉讼对方的律师有机会对该证人进行盘问。盘问可包括诱导性问题，且通常目的是让该证人认同有利于该对方当事人案情的陈述。

结案辩词、裁决和判决

双方的所有证据均已出示完毕后，律师有最后的机会直接向陪审团陈词。针对证据以及陪审团应得出的结论，各方都会力陈其辩据。与开审陈词不同，各方都会对审讯中出示的证据（包括证词和证物）做出评论，力求使其结案辩词具有说服力。

各方的结案辩词完毕后，法官会向陪审团做出指示，阐明陪审团审议时须遵守的法律原则，而后陪审团会进行审议。审议不设定时限，但陪审团通常会在惯常业务时间进行审议，得出裁决需要一天或更久时间。

通常而言，陪审团会收到一份裁决表，让陪审团全体一致决定每项声称的权利要求是否遭到侵权以及它们是否有效。如果陪审团裁定侵权成立，会要求其指明就过往侵权行为判授予专利权人的损害赔偿金额。有时候，陪审团会被要求回答一些更具体的问题，例如特定产品是否构成侵权，侵权是否为故意的，或者某些信息是否为所声称专利的先有技术。当陪审团得出裁决时，法官会登录有利于胜诉方的判决。

审后动议

审讯后，败诉方可提交审后动议，要求以诉讼对方案情的证据不足或审讯进行中存在错误为由，请求法官撤销陪审团的裁决。如果陪审团得出有利于原告的裁决，原告也可提交审后动议，请求法庭下令禁止被告继续其侵权活动或就日后侵权提供强制的专利使用权费（如果无法执行禁制令的话），或请求提高故意侵权应承担的损害赔偿金额或判给律师费。

模拟审讯可检验不同论据、策略以及案件主题的有效性。完整的审讯模拟可能涉及模拟陪审团，以及扮演案中扮演对方的模拟当事人。

上诉

一旦地区法院已确定判决并就所有对裁决提出异议的审后动议作出裁定，败诉方可向地区法院提交短期通知，就判决提出上诉。在大多数情况下，此通知必须于确定判决后30日内或地区法院就任何一方提出的修改判决的请求做出裁决（以较晚者为准）后30日内提交。

联邦巡回法院的专属司法管辖权

就联邦法院的大多数民事诉讼而言，上诉是在 12 个地区性美国巡回上诉法院中的其中一个进行的，而与之不同的是，凡在专利法下产生的上诉案件，都必须由一家位于华盛顿特区的特别上诉法院 — 美国联邦巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)来审理。“在……下产生”一词作广义解释，包括根据美国专利法提出实质问题的任何诉讼。举例而言，受联邦巡回法院专属司法管辖权管辖的专利争议包括侵权、有效性、发明人资格、可强制执行性、律师费，以及USPTO规则及规例的适用性。联邦巡回法院的司法管辖权不涵盖专利仅为一项相关证据的诉讼，也并不延伸而适用于如围绕专利许可证期限或专利所有权的争议，这类争议通常根据州法律裁定。

在联邦巡回法院提出上诉的时间安排

上诉申请提交后，将在7到10日内存入联邦巡回法院的待审案件目录。上诉存入待审案件目录后，各方会按法院设定的时间表提交诉讼摘要，述明他们的争论点。首先由提出上诉的一方（上诉方）提交上诉摘要，接着由诉讼对方（被上诉方）提交应答摘要，再由上诉方提交回复摘要。有时，双方会就地区法院判决的不同方面提出上诉，这种情况下双方均须提交两份摘要。

在专利案中，诉讼双方往往会在一般由三名法官组成的合议庭上进行口头辩论，各方都有15分钟的辩论时间。口头辩论后，合议庭上的法官会就上诉结果进行表决。在大多数情况下，法官会得出一致表决，但三票中只要有两票意见一致，一方即可上诉。一旦合议庭确定上诉结果，通常会发出书面意见，阐明其判决理由。不过在某些案件中，合议庭也可能仅维持地区法院的原判，而不给出书面解释。

合议庭在口头辩论后颁发其决定并无规定的时间限制。但从上诉存入待审案件目录到法院颁发决定的中位时间为11个月多一点。近年来的裁决时间则一直相当稳定，如下表所示：

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	平均
裁决的平均所需时间（按月计）	11.6	11.0	11.0	11.2	11.8	11.8	11.8	12.0	12.0	13.0	13.0	11.8

合议庭发布意见并确定判决后，任何一方均可提交复审呈请，请求由合议庭或由全法庭重审案件，后一种情况称作“*全院*庭审”。呈请必须于合议庭确定判决后14日内提交。法院如果批准*全院*庭审，则可酌情下令当事方提供额外诉讼摘要或安排进一步的口头辩论。准予合议庭复审通常只是为了纠正合议庭原判中的明显重大错误。*全院*庭审非常罕见，通常涉及全法院希望解决的重要法律问题。

最高法院复核

在联邦上诉巡回法院败诉的一方可于联邦巡回法院作出判决后 90 日内，向美国最高法院提交“复审令呈请”，请求最高法院进一步复核该判决。与联邦巡回法院的*全院*庭审一样，最高法院复核呈请很少会获批，通常仅在有关案件引发最高法院希望解决的重要法律争议时才会授出。

从历史上看，最高法院复核的专利案寥寥，这很大程度上使得推进专利案法律现代发展的重任落在了联邦巡回法院身上。不过，近 40 年来，最高法院复核的专利案件数目已稳步增加。最高法院在 1980 年代复核的专利案仅有 7 宗，1990 年代为 8 宗，2000 年代为 11 宗，但自 2010 年起的七年期间里，最高法院复核的专利案达 22 宗。

和解

前面的章节描述了专利侵权诉讼中的当事方就其争议取得联邦法院最终判决的例行程序。然而在实际中，通过诉讼获得最终判决的专利侵权案不到10%。在大部分案件中，当事方都同意通过达成和解协议来解决其争议。和解协议是双方共同议定将采取或开展特定行动来了结诉讼的一种书名合同。和解并不能就被告的行为是否侵犯了有效专利为当事方提供令人满意的终局性裁决，且通常情况下，各方通过和解所得比他们认为自己应得的要少。尽管如此，对双方而言，和解往往是一种合理的选择，因为它可免去将案件诉诸审判和上诉所招致的开支和避免不确定因素。和解可藉由法庭通过解决争议的替代方法 (ADR)达成，例如调解、早期中立评估或仲裁。

更多有关联邦法院专利诉讼的详情，请访问 www.fr.com。

诉讼服务

上诉

衡平法院和企业治理

版权诉讼

药品价格竞争与专利期补偿

ITC 诉讼

专利诉讼

产品责任与大规模侵权

商业秘密诉讼

商标诉讼

如需进一步了解 Fish & Richardson 所有广受好评的知识产权、诉讼、事务性和监管性服务, 请访问 www.fr.com/services。

FISH 斐锐

FISH & RICHARDSON

斐锐律师事务所

fr.com @FishRichardson | @FishLitigation

亚特兰大 奥斯汀 波士顿 达拉斯 特拉华州 休斯顿 慕尼黑 纽约 深圳 硅谷 南加州 双子城 华盛顿特区

斐锐律师事务所是世界一流的知识产权律师事务所，深受全球创新前沿品牌和颇具影响力的技术领导者依赖和信赖。斐锐提供针对专利、商标和版权的诉讼、申请和咨询服务，以及商业秘密咨询和诉讼服务。我们拥有众多亲身参与各技术领域案例审判的律师，是处理技术性复杂案例的不二之选。在专利组合规划、战略和申请，以及 PTAB 授权后法律程序方面，我们一直享有顶尖事务所的盛誉。创新包容的律所文化是我们成功的奠基石。同时，1878年成立以来积累的丰富经验，当前分布于美国、欧洲和中国的 400 多名专业律师和技术专家团队，以及重视人员、经验和视角的多元化等优势也是我们出色服务的重要保障。如需了解更多信息，请访问 fr.com 或关注 @FishRichardson。

文件编号 18356