

# 专利诉讼

**斐锐律师事务所是美国排名第一的知识产权 (IP) 诉讼律师事务所, 因为创新者愿意把最重要的事务托付给我们。我们处理的地方法院、国际贸易委员会和联邦巡回上诉法院案件数量超过任何其他律所。**

我们在最重要的、技术复杂的和关系公司命运的专利案件中不断胜诉, 成就了我们的精英地位。在知识产权庭审胜诉记录方面, 世界上没有任何一家律所能与斐锐匹敌。

## 知识产权诉讼领导者:2018年案件汇总

- 在地方法院打赢 14 起专利案件, 在联邦巡回法院打赢 23 起专利案件;成功解决 300 多起其他专利案件。
- 地方法院新专利案件197次出庭, 比第二位的律所多66次。
- 新专利案件109次出庭, 比第二位的律所多47次, 这也使得我们成为联邦巡回法院最活跃的律所。
- 在专利审理与上诉委员会 (PTAB) 出庭处理202件事务, 其中为原告代理140件, 为专利所有人代理62件, 比第二位的律所多36件。

# 客户为什么 选择斐锐

当一个企业依赖其知识产权存续时, 实施有效诉讼的能力变得至关重要。我们的客户表示, 他们之所以首选斐锐代理专利诉讼, 正是看中了我们技术专长的深度和广度, 以及我们公认的辩护技能与丰富的行业知识。而且, 我们的客户不止向我们寻求诉讼建议, 还寻求长期计划和解决方案方面的建议。而这些预先制定战略决策的服务可以节约客户资金, 并有助于确保获得成功的结果。

## 深厚的知识, 巨大的成就

斐锐在过去十年中打赢了大量极具影响力的专利案件。我们的出庭律师几乎每天都会出现在法庭进行辩护。我们知道如何以明确、令人信服的方式向法官和陪审团陈述事实和法律, 这是我们在高风险专利侵权诉讼中的表现优于其他律所的原因。

我们大量的案件与对各技术领域的熟谙意味着我们对专利诉讼已有全面的认识和实践。可以说, 我们遇到过几乎所有类型的诉讼策略。我们几乎对所有司法管辖区都了如指掌并且在法官和对方律师中有口皆碑。

斐锐为客户组建理解客户行业与技术的定制团队, 并收获极高的口碑, 同时全员也秉持着相互协作的理念, 这就使我们在处理多重复杂问题时拥有得天独厚的优势。

我们的诉讼团队同时汇集众多一流专利申请专家, 他们深谙客户的技术、潜在现有技术、专利法律和法规以及各种索赔之间的细微差别。这些使我们更好的制定符合客户目标的创造性胜诉策略。

专利与诉讼实践的紧密结合也让斐锐特别适合处理双方复审以及授予专利后的诉讼程序。成功挑战美国专利商标局 (USPTO) 的专利有效性需要有坚实的申请领域的知识和诉讼技巧, 而我们内部分享知识的方式让大家得以学习我们在法庭上的收获并将它们纳入我们的授权后攻略。

## 精准视角

丰富的专业知识让我们能够镭射般地专注于其他律师可能不会注意到的微小但关键的案情问题, 这是斐锐常常走在形成新判例法前列的原因。

我们处理的美国专利诉讼案件的数量超过任何其他律所。这意味着我们可以看到专利执行和诉讼中不断变化的趋势。因此, 我们能够深思熟虑并采取可以为客户案件减少风险、提高可预测性的措施。

我们的法律团队

371

名律师

26

名联邦巡回法院  
前任书记员

64

名技术专家

94

名博士

## 全球声誉

斐锐有幸在知识产权界占据登峰造极的地位。我们代表的是全球最睿智、最具创新性以及最为成功的公司和组织。他们的卓越每天激励着我们去达到与他们同样严格的标准。

凭借在美国、中国和德国的 13 个办事处，斐锐保护客户遍及全球的最宝贵的知识产权商业资产。慕尼黑是欧洲和德国专利局以及德国联邦专利法庭的所在地—我们在这里的办事处为客户提供涉及整个欧洲的法律服务。试图进行专利全球执行的美国公司通常会选择德国作为他们欧洲执行的首站，因为这里的诉讼费用低、效果立竿见影，而且授权后的撤销和禁令救济既可以单独提供强大的补救措施又可以成为美国专利诉讼的一个战略武器。

新增深圳办事处后，斐锐可进一步帮助中国的领军公司在美国和欧洲取得、执行和保护其知识产权。斐锐律师已经协助电信、电子、金融技术、生命科学、医疗器械行业的中国公司取得美国和欧洲的专利及商标保护，并在联邦地区和上诉法院、国际贸易委员会 (ITC) 和 PTAB 代理中国公司，获得了宝贵的经验。

我们在世界各地也有广泛的法律顾问人脉，能为世界各地任何司法管辖下的知识产权诉讼提供支持。

## 执业经验丰富

我们的成绩有目共睹。我们提供出色的诉讼服务，打赢多起至关重要、影响重大的知识产权案件，这些案件涉及数十亿美元标的。而这也是为什么全球最具创新能力的企业将最为关键的知识产权案件委托给斐锐的原因。

我们拥有与所有审理知识产权问题法庭打交道的丰富经验，所以在以跨司法管辖区策略整合地方法院诉讼、上诉工作以及 ITC 案件实现客户目标方面，我们具有得天独厚的资质。

在上诉领域，越来越多涉及首开先例和行业性变革的法律以及复杂技术问题的知识产权诉讼让斐锐成为这方面的专家。我们的客户通常会委托我们代理包括上诉在内的全部诉讼，也常常有客户会在其他律所败诉后将案件转委托我们进行上诉。

2017 年以来，斐锐在超过百分之二十的全新 ITC 专利调查中担任了首席律师；自 2000 年以来，斐锐参与的 ITC 调查已超过 130 起。斐锐的 ITC 团队中包括了一名有逾 25 年 ITC 经验的前监督律师，还有一名律师与一名 ITC 行政法官共同为全美第一个专注于 ITC “337 条款”案例的法律班授课。

斐锐还为知名制药公司担任《哈奇维克斯曼法案》诉讼的首席律师。过去十年间，我们参与的《哈奇维克斯曼法案》案件超过 110 起。这些执业经历需要各个团队之间的深度合作，他们在知识产权法律与 FDA 监管格局之间的关系方面具有丰富的知识。

## 为客户实现价值最大化

我们的目标是以出色的性价比及卓越的斐锐品质实现客户目标。我们派遣最好的团队处理案件(不论团队成员来自于哪个办事处),并且不因此对客户收取额外费用。同时,我们在主要司法管辖区都设有办事处,可为客户节约当地律师费。我们在人员配备上坚持精益原则,这样既节省诉讼费用也让整个团队更好地了解案情全貌。

## 价格和费用安排

我们与全球成千上万个最具创新性的大型公司合作,他们依赖斐锐提供战略咨询和诉讼服务,保护并最大化他们的知识产权价值。

斐锐是替代性收费方案(Alternative Fee Arrangements, AFAs)领域的先驱。在 AFA 和固定费用成为行业标准之前,斐锐就已于 2009 年初启动其 AFA 计划,与客户合作建立适合其业务需求和目标的收费方案。我们的专业定价团队协助律师和客户制定思虑缜密、以价值为基础的预算方案,包括 AFA。针对每起案件,我们量身订造能满足客户期望的定价方案,采取相应的案件策略,以期实现并超越客户的目标。

我们处理知识产权事务的经验比其他任何律所都丰富,因此我们的资深定价专家在处理日益复杂的预算问题方面具有独特的洞察力和精湛技能。

## 影响深远的创新

斐锐在技术和资源方面投入了大量资金,包括开发自有工具。通过这些努力,我们开发出 eFISHency™ 套件,专门用于提高我们向客户交付成本效益高的优质法律服务的效率和能力。我们的投资成果包括:

- 项目管理
- 预算控制
- 电子证据开示服务
- 简报库及最佳执业资源
- 客户外联网/门户
- 诉讼、授予专利后及双方复审监督
- 动画和平面设计师
- 其他 eFISHent™ 诉讼和创造性解决方案

## 多元化

### 黄金标准认证

Women in Law Empowerment Forum, 2018 年

### Mansfield 1.0 Certified Plus

Diversity Lab, 2018 年

### LGBT最佳工作地

Human Rights Campaign Corporate Equality Index, 2018 年

### Named to “Top 10 Family Friendly Firms” List

Yale Law Women, 2018 年

### 最受少数族裔欢迎律所之一

Law360, 2018 年

## 关键数字

# 100<sup>+</sup>

超过 100 名律师拥有  
庭审经验

# #1

全美第一的专利诉讼  
法律事务所\*

# 20%<sup>+</sup>

担任20%新ITC专利调  
查的首席律师\*\*

# 197

地方法院新专利案件  
197次出庭

\*据《知识产权管理》的数据 \*\*自2017年以来

# 获胜记录

我们为**我们的客户**打赢官司, 我们为**行业**打赢官司, 我们通过建立强化法律体系的**判例法**致胜。

## ViaTech Technologies Inc. 诉微软

斐锐说服联邦巡回法院维持地方法院的即决判决, 即 Windows 和 Office 未侵犯 ViaTech 的专利, 为微软赢得重大胜利。上诉法院修改了初审法官对专利中两个术语的解释, 但裁定这些修改不会改变结果。

## Power Integrations Inc. 案

在这起行政法律上诉中, 斐锐获得了极其罕见的先例判决救济, 推翻了 USPTO 的裁决, 并裁定就所有现有技术而言, 被质疑的权利要求有效。通常情况下, 即使联邦巡回法院撤销裁决, PTAB 通常仍有权进行复查, 但斐锐说服了法院作出完全的撤销判决, 即裁定 Power Integrations 的专利权利要求应被确认为可取得专利。

## Asghari-Kamrani 诉联合服务汽车协会

斐锐律师事务所为联合服务汽车协会 (USAA) 打赢了联邦巡回法院案件, 认定对该公司的专利指控无效。该案件源于 2015 年 10 月, 当时 Nader 和 Kamran Asghari-Kamrani 兄弟, 弗吉尼亚森特维尔的 Delphinus Technology 公司负责人, 因 USAA 成员登录 USAA 网站的方式而指控 USAA 侵犯其 432 号专利, 要求巨额的损害赔偿。在该案中, 弗吉尼亚东区法院裁定美国第 8,266,432 号专利无效, 因为该专利仅仅指向一个抽象概念, 无资格获得《美国法典》第 35 编第 101 条项下的专利保护, 因而于 2016 年 7 月驳回该案件, 联邦巡回法院在其 2018 年 9 月 11 日的判令中维持了该裁决。

## Initiative for Medicines, Access & Knowledge Inc. (I-MAK) 等诉 Gilead Sciences Inc.

Gilead 聘请了斐锐挫败 Initiative for Medicines, Access & Knowledge Inc. (I-MAK) 提起的诉讼。I-MAK 是一个由亿万富翁资助的非营利组织, 向 PTAB 寻求判定 Gilead 的丙肝药物 Sovaldi、Harvoni 和相关索菲布韦药物专利无效。I-MAK 针对七项 Gilead 橘皮书专利向 PTAB 提交了十次双方复审申请, 在斐锐团队(与另一家律所的联合律师)的努力下, 十次申请均被驳回。对比于自 IPR 程序启用以来, 在橘皮书专利质疑相关的所有 IPR 中, PTAB 对 66% 进行了立案的数据, 这一结果可谓相当令人满意。I-MAK 自 2017 年 10 月开始针对 Gilead 专利提交 IPR 申请。在十次申请答复中, 斐锐牵头处理了七件, 另一律所处理了三件(两家律所在全部十次 IPR 中均被列为联合律师)。Gilead 委托斐锐监督整个 IPR 答复(在 Gilead 五年来的针对部分此等专利的诉讼中, 斐锐也扮演了同样重要的角色)并主导辩词的策略和制定。

## Gilead Sciences Inc. 诉 Merck & Co. Inc. 等

斐锐在 Gilead Sciences Inc. 诉 Merck & Co. Inc. (联邦巡回法院, 2018 年 4 月 25 日)案中, 为客户 Gilead Sciences 赢得了重大胜利。斐锐由全女性团队主导口头辩论, 为 Gilead Sciences 赢得了重大胜利, 联邦巡回法院一致裁定维持地方法院作出的撤销 2 亿美元的陪审团裁决的判决。联邦巡回法院维持判决并认定, 由于 Merck 在诉讼和商业中有不当行为, 基于“the unclean hand”原则, Merck 无权向 Gilead 主张其丙肝药物专利。该案涉及到 Gilead 治愈丙肝的畅销药 Sovaldi 和 Harvoni。2018 年 7 月, 联邦巡回法院还通过即决判决, 判定维持地方法院的判决, 即要求 Merck 向 Gilead 支付 1400 万美元的律师费。

# 获胜记录

## **Scripps Research Institute 诉 Illumina Inc.**

在本案中, Scripps Research Institute 指控生物技术巨头 Illumina 生产并销售其微珠芯片以及用于遗传分析、癌症定性和众多疾病诊断的其他微阵列产品, 侵犯了 Scripps Research Institute 的专利, 斐锐成功为 Illumina 进行了辩护。Scripps 声称其专利保护范围广泛覆盖使用“双功能分子”, 其中一部分具有生物活性, 与利用“连接分子”识别其结构的第二部分相连接这一概念。

斐锐成功说服法院这项专利没有声称的广泛保护范围, 权利要求书内容限定的具体结构并不在 Illumina 被指控的微阵列产品之列。双方争议的焦点在于专利领域内的四个术语, 2018 年 4 月, Illumina 的所有这些问题均胜诉, 并提供了四条其未侵犯权利要求的独立原因。收到法院的权利要求解释令后, 考虑到法院的解释, Scripps 同意 Illumina 未侵犯, 之前也从未侵犯该专利。法院之后判定由 Scripps 承担诉讼费用。

## **Inventor Holdings LLC 诉 Bed Bath & Beyond Inc.**

该先例裁决使斐锐的客户 Bed Bath & Beyond 赢得了一起专利诉讼案件。斐锐之前以法律理据取胜(包括上诉), 为将近 100 万美元的律师费裁决进行了辩护。该裁决确定了一项重要原则, 即: 高等法院对 Alice 案作出裁决后, 专利所有人必须重新评估其案件的力度, 因为主张的权利要求太弱会导致案件成为例外。

## **BSG Tech LLC 诉 BuySeasons Inc. 等**

2017 年 3 月, 斐锐促使德克萨斯州东区法院依据《美国法典》第 35 编第 101 条判定对提供客户评论支持网站的众多公司主张的三项 BSG Tech 专利无效。根据先例观点, 联邦法院维持斐锐代理的 BuySeasons 的胜诉判决, 因为 BSG Tech 的专利涉及的仅仅是抽象概念, 而不是真实的发明。该案例的重要之处在于, 它表明即便联邦巡回法院作出了 Berkheimer 裁决(认为争议的事实问题会阻碍第 101 条项下的判决), 如果原告的专利论证无据可依而被告的论证理由充分, 仍会阻止案件进入昂贵的庭审阶段。

## **Arctic Cat Inc. 诉 Bombardier Recreational Products Inc. 等**

在 Arctic Cat Inc. 诉 Bombardier, 876 F.3d 1350 (2017 年联邦巡回法院) 案中, 斐锐为 Arctic Cat Inc. 获得陪审团裁决辩护, 即 Arctic Cat 的个人船舶专利被蓄意侵犯, 判赔金额总计为 4900 万美元。该裁决被列为全国各类判决中的第 32 大判决, 以及第 7 大专利侵权判决。斐锐说服联邦巡回法院驳回了 Bombardier 关于其侵权责任、陪审团作出的侵权为蓄意行为的判决以及法院因该故意侵权判定的三倍赔偿的全部论证。法院将部分基本损害问题发回重审, 此案件仍在审理中。同时, 我所团队之后挫败了 Bombardier 向联邦巡回法院提出的全席审理申请, 然后最高法院驳回了复审令申请。因此, Arctic Cat 最终有权获得数百万美元的知识产权赔偿, 随着诉讼中的损害赔偿金调整问题不断推进, 还会获得更多赔偿。

# 赞誉

年度 IP 执业团体

Law360, 2018 年

上诉热榜

2018 年《全国法律周刊》

年度普通专利诉讼律所和年度知识产权律所

LMG Life Sciences, 2018 年

美国首屈一指的专利诉讼辩护法律事务所

Lex Machina, 2015 年—2018 年

位居专利诉讼排名前列

IAM 全球专利 1000 强, 2014 年—2018 年

## 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

如需进一步了解斐锐律师事务所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 [fr.com/services](http://fr.com/services).

[fr.com](http://fr.com)

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](http://fr.com) 或关注 @FishRichardson。

这些资料可能视为本所按照执业所在司法管辖区的适用执业法律和规定, 宣传本所的法律服务。本手册中的资料由斐锐律师事务所的律师收集, 仅供参考且不代表法律建议。不得用于传播, 并且收到本资料不代表建立律师-委托人关系。任何性质的法律建议均应向法律顾问咨询。

**FISH** 斐锐  
FISH & RICHARDSON  
斐锐律师事务所