

美国专利诉讼

规则、判例与实务

陈维国◎著

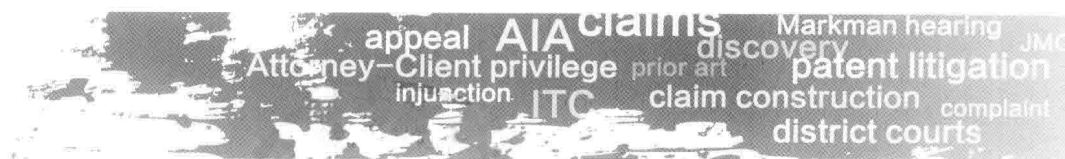


知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

美国专利诉讼 规则、判例与实务

陈维国◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

美国专利诉讼: 规则、判例与实务/陈维国著. —北京: 知识产权出版社, 2014. 9
ISBN 978-7-5130-2987-2

I. ①美… II. ①陈… III. ①专利权法-民事诉讼-案例-美国 IV. ①D971. 251

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 203959 号

内容提要

全书以专利侵权—侵权抗辩为主线, 以 100 余件专利诉讼典型案例的法典—判例法解析为路径, 结合《美国专利法》最新修订后新、旧法适用的规则变化, 全面剖析美国专利诉讼各阶段诉讼双方的规则运用和实务技巧。作者为美国飞翰律师事务所合伙人律师, 也是资深专利代理律师, 以其在美国加州十余年的美国专利申请/诉讼代理经验, 用简练和通俗的语言, 将艰涩难懂的技术、规则、判例、技巧等融为一体, 权威、专业而不失趣味与可读性。本书援引和解析的判例既有美国联邦法院的经典判例, 也包括高新技术领域截至 2014 年 6 月的最新判例, 对广大读者很有借鉴意义。

责任编辑: 李琳 倪江云
装帧设计: 张冀

责任校对: 韩秀天
责任出版: 刘译文

美国专利诉讼: 规则、判例与实务

MEIGUO ZHUANLI SUSONG GUIZE PANLI YU SHIWU

陈维国 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010-82000860 转 8335

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 北京科信印刷有限公司

开本: 720mm×960mm 1/16

版次: 2014 年 9 月第 1 版

字数: 316 千字

ISBN 978-7-5130-2987-2

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: nijiangyun@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 17.25

印 次: 2014 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序 言

2013年5月，我在斯坦福大学法学院参加知识产权研讨会时，陈维国律师告诉我他撰写了一部介绍美国专利诉讼的书稿，并送给我一份打印初稿。当时我浏览一下内容，感到这是一本很好的介绍美国专利诉讼制度的著作。后来我受维国之托，将这部书稿介绍给知识产权出版社的李琳女士，李琳女士也有同感，遂同意接纳出版并提出进一步充实和修改的意见。维国以高度敬业的精神，历时一年，对书稿进行了全面的充实和修改，使书稿焕然一新，内容更加充实，特色更加鲜明，可读性更强。拿到定稿的校排清样后，我很快通览一遍，觉得颇有收获。

本书至少有以下几点给我留下了深刻印象：

一是内容系统全面。本书大体上按照诉讼的顺序，对于美国专利诉讼各个环节涉及的相应制度进行了介绍和阐述，读起来有栩栩如生的立体感，能够一览美国专利诉讼制度和操作过程的全貌，甚至有身临其境的感觉。这无疑对我国理论研究者和实务工作者以及准备进入美国市场的企业，都有更加直接和直观的参考价值。而且，在介绍和阐述中维国将程序和实体制度的内容有机地糅合在一起，并根据当前美国新、旧专利法交替期间的实际，既同时介绍新、旧专利法，又介绍经典案例，使法律与判例相互印证，更便于对于美国专利诉讼制度的理解和把握。

二是内容准确。我阅读过不少美国专利法的译介文字，感到有些更多仅仅是语言转换，编译者对专利制度本身并没有深入、准确的理解，有很强的机械编译和囫圇吞枣色彩，甚至对于一些重要术语和制度译介把握不准，读后不知所云和无法理解。本书就全然不同了。作者长期在美从事专利申请和

诉讼实务工作，既有良好的专利法理论素养，又有丰富的实战经验；既谙熟美国专利制度，又熟悉并身处于美国专利制度运行的社会经济环境，对于美国专利制度的实际运行情况有准确的把握和真切的感受。本书经常是三言两语就把相关制度和制度背景介绍得非常清晰，对于条文、判例和相关术语的译介也非常精准，背景介绍与制度阐述融为一体，既见树木又见森林，因而其内容更为可靠可信，更具有可读性，更加富有价值。

三是详略有致、繁简得当和要言不烦。本书篇幅适中，不是长篇大论和鸿篇巨制，但对于美国专利诉讼制度的介绍详略兼顾、简明扼要和重点明确，把关键环节和重要内容都一一呈献给读者，语言流畅、通俗易懂。

法律制度的影响力通常与国家的国际地位相匹配。由于美国在当今世界所具有的重要国际地位和国际影响力，美国专利法和专利诉讼在全世界无疑最为引人注目，对于许多国家和一些条约都曾产生过重要影响。美国专利制度的任何变化，也都会引起国际社会的广泛关注。当然，在美国影响世界的同时，世界也在影响美国。美国 2011 年专利法改革放弃“先发明制”而引入“发明人先申请制”，就是美国专利法适应全球普遍做法的典型例证。

我国专利制度是在借鉴国外经验并结合国情的基础上建立起来的，吸收了国际上一些通行的做法。随着我国综合国力和国际影响力的增强，近年来我国专利事业有了长足发展，专利制度也不断完善，也越来越具有国际影响力。我国专利诉讼发展迅速，已成为全球诉讼数量最多的国家之一。我国专利诉讼既借鉴了国外经验，又更加注重符合国情实际，总体上是运行有效的。但是，随着我国创新发展的加快，专利诉讼制度必须及时跟上发展的需要，需要不断完善。例如，如何使侵权判断标准更加符合我国创新发展的阶段性需求，如何加大专利权保护力度，如何使我国侵权诉讼既高效率又高质量，这些都迫切需要在侵权判断标准、证据规则和程序制度上进一步改进完善。

美国专利诉讼实践对于我国司法产生过影响，例如，在侵权判断等方面，我们借鉴过等同侵权、禁止反悔、捐献规则等；美国重要专利判例在我国一直很受关注，无论是理论工作者还是实务工作者，不少人对于美国经典专利判例耳熟能详，对于美国专利制度经常津津乐道，甚至有人动辄参考援引美国的判例和做法。我们处于一个全球化和开放的时代，需要借鉴国外的文明成果。但是，对于任何国家的专利制度的学习借鉴都必须符合我国国情实际，符合我国创新发展的需求。学习借鉴的前提无疑是把国外的制度吃透，当然也更需要那些能够吃透国外制度的人撰写著作，充当桥梁和媒介。本书无疑为我们准确了解美国专利制度提供了一个新桥梁和新途径。因此，本书的出

版是可喜可贺的。

维国在繁忙的工作之余，还花费大量精力进行著述，身处大洋彼岸而心系祖国，以己之长为专利制度的交流添砖加瓦，是令人感佩的。值本书付梓之际，维国嘱我作序，我确实很乐意向读者们推荐这本佳作。愿维国发挥所长，再接再厉，不断取得新佳绩！

孔祥俊

2014年7月13日

前 言

中国公司在国际化过程中，越来越多地遭遇美国的专利诉讼，越来越多的中国公司法律顾问和从事专利业务的律师也希望了解美国专利诉讼。本书以专利诉讼过程为主线，从起诉、答辩到庭审，再到上诉，全面介绍美国专利诉讼实体法律和诉讼程序。读者通过本书基本上可以了解美国专利诉讼的各个方面。

美国专利诉讼和中国专利诉讼有很大的不同。例如，在美国提起专利诉讼要比中国容易很多。在美国，只要求有合理的理由认为对方侵权，就可以提起专利诉讼。又如，美国的证据调查制度是最让中国律师同行费解的。在美国诉讼中，主要的证据调查是在提起诉讼之后，在法律的保护下进行的，被告要配合这种证据调查，提供证据材料和证人。美国专利诉讼还有其独特的权利要求解释程序——马克曼听证。另外，美国几乎是世界上唯一采用陪审团来审判专利诉讼的国家。除了这些诉讼程序上的独特内容外，美国专利实体法的发展也一直处在世界专利法的发展前沿。最近几年，美国出现很多实体法的热点问题。例如，对基因和软件的专利保护，一直是美国乃至世界争议的焦点。书中介绍了最近几年联邦最高法院在这些方面发布的最新判例。为了和世界各国统一，简化其专利法，美国把原来特有的“先发明制”改为“发明人先申请制”。在成书的过程中，适逢这次美国专利法改革。如书中所述，新专利法和旧专利法在未来的 20 年内，都会适用。书中对新、旧法的规定都有介绍。

作为普通法系国家，美国法院的判例构成法律渊源的主体部分。书中引用和介绍了大量专利法的经典判例以及截至 2014 年 6 月的最新判例。另外，

笔者结合自己的专利诉讼经验，在部分章节，对诉讼策略、法院的判例等阐述了自己的观点和意见。

美国专利诉讼涉及的法律丰富、庞杂，由于笔者能力和时间局限，可能在某些方面介绍不够深入，或有错误和疏漏之处，希望读者能够谅解和指正。笔者真诚地希望本书能为在这个领域工作和学习的读者带来帮助，能为中国公司在美国成功地进行专利诉讼有所助益。

陈维国

2014年7月

目 录

序 言	1
前 言	1
第 1 章 美国民事诉讼和专利诉讼制度简介	1
1.1 美国法院系统	1
1.2 美国民事诉讼和专利诉讼程序	5
1.3 美国专利法简介	7
1.4 美国专利法的构成	9
第 2 章 起 诉	13
2.1 诉讼资格	13
2.2 起 诉 状	18
2.3 诉 前 调 查	19
2.4 管 辖 权	22
2.5 送 达	26
第 3 章 答 辩	29
3.1 答 辩 状	30
3.2 撤销诉讼动议	31
第 4 章 证 据 调 查	33
4.1 证据调查范围	34
4.2 初始证据开示	34

4.3	证据调查手段	35
4.4	保护令	41
4.5	律师—客户保密特权和律师工作产品特权	42
4.6	第三方证据调查	44
4.7	拒绝配合证据调查及其制裁	45
第5章	联邦地区法院的专利诉讼守则	46
5.1	简介	46
5.2	《加州北区专利诉讼守则》	47
5.3	专利诉讼守则的法律效力	53
第6章	权利要求解释	56
6.1	权利要求解释介绍和 Markman 案简介	56
6.2	权利要求解释的方法与根据	57
6.3	马克曼听证会	61
6.4	权利要求解释策略	63
6.5	对一些特殊词汇的解释：功能性限定	64
第7章	专家证人和专家证据调查	68
7.1	简介	68
7.2	选择专家证人	69
7.3	围绕专家的证据调查	70
第8章	专利侵权和侵权抗辩	72
8.1	直接侵权	74
8.2	诱导侵权	76
8.3	帮助侵权	83
8.4	新药申请的专利侵权	86
8.5	提供侵权产品部件到境外	92
8.6	境外实施方法专利侵权	96
8.7	等同侵权	99
8.8	故意侵权	104
8.9	临时过境抗辩	105

8.10 在先使用抗辩	107
第9章 可专利性条件与专利无效抗辩	109
9.1 专利保护的客体	110
9.2 新颖性	129
9.3 显而易见性	144
9.4 专利法对专利说明书的要求及其无效抗辩	155
9.5 专利法对权利要求确定性的要求及其无效抗辩	164
9.6 新专利法对无效的影响	166
第10章 衡平法诉讼抗辩	169
10.1 不诚信行为	169
10.2 懈怠	178
10.3 专利权滥用	182
10.4 禁反言	185
10.5 专利权用尽原则	186
第11章 美国专利商标局的无效程序	189
11.1 单方重新审查	189
11.2 授权后复审	191
11.3 双方复审	194
第12章 动 议	196
12.1 概 述	196
12.2 撤销诉讼动议	197
12.3 临时禁令动议	197
12.4 中止诉讼动议	198
12.5 简易判决动议	200
12.6 证据调查动议	201
12.7 依据法律判决动议	201
第13章 庭审前的问题和动议	202
13.1 证据排除动议	202
13.2 达伯特动议	203

13.3 庭审前会议	204
13.4 陪审团	204
第14章 庭 审	207
14.1 开庭陈述	207
14.2 举证阶段	208
14.3 总结陈述	211
14.4 陪审团指令	211
14.5 陪审团判决表格	212
14.6 陪审团判决	214
14.7 依据法律判决	215
第15章 诉讼救济	217
15.1 损害赔偿	217
15.2 禁 令	230
第16章 设计专利诉讼	235
16.1 设计专利的保护对象	235
16.2 设计专利诉讼	238
第17章 上 诉	242
17.1 联邦巡回上诉法院的管辖权	243
17.2 上诉的时间	243
17.3 上诉法院的审核标准	245
17.4 对可上诉的问题的限制	248
17.5 上诉法院法律适用	250
术语对照	251
判例索引	256
后 记	261

第 1 章

美国民事诉讼和专利诉讼制度简介

- 美国法院系统
- 美国民事诉讼和专利诉讼程序
- 美国专利法简介
- 美国专利法的构成

1.1 美国法院系统

美国有两套几乎完全独立的法院系统：州法院系统和联邦法院系统。每个法院系统各自管辖不同的法律事务。下面分别介绍这两个法院系统。

1.1.1 州法院系统

美国每个州都有自己的法院系统。州法院一般都包括审判法院(Trial Courts)、上诉法院(Courts of Appeals)和最高法院(Supreme Court)。和中国类似,美国也是两审终审制。当事人如果对低级法院的判决不服,可以上诉至上诉法院,上诉法院必须受理。如果对上诉法院的判决还不服,可以上诉至州最高法院。州最高法院可以决定是否接受上诉。

以加州为例（见图 1-1），加州有 58 个低级法院，分布在 58 个县。这些法院称为审判法院（Trial Courts）或上级法院（Superior Courts）。^❶ 加州有六个上诉法院，分布在不同的地区，处理由审判法院上诉的案件。州最高法院审理由上诉法院上诉的案件。州最高法院有权决定是否受理上诉案件。对于刑事案件，如果审判法院判处死刑，这类案件直接上诉至州最高法院，州最高法院必须受理。

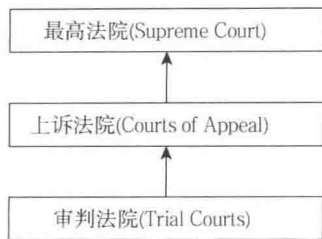


图 1-1 州法院系统

州法院受理涉及州法的案件，例如一般的民事纠纷和刑事案件。除了法律规定的、由联邦法院受理的案件，其他案件都由州法院受理。

1.1.2 联邦法院系统

除了各州的法院系统外，美国还有一套完全独立的联邦法院系统。联邦法院系统有三级法院：地区法院(District Courts)、巡回上诉法院(Courts of Appeals)及最高法院(Supreme Court)。

每个州有一个或多个联邦地区法院。例如，加州有四个联邦地区法院：加州北区法院、加州中区法院、加州南区法院和加州东区法院。其中，加州北区覆盖硅谷和旧金山地区，那里有很多高科技公司，因此专利诉讼比较多。除了按地理分布的地区法院外，美国还有专门处理特定事务的联邦地区法院。例如，专门处理税务案件的税务法院，专门处理国际贸易纠纷的国际贸易法院，以及专门处理起诉政府合同、政府赔偿、政府侵犯知识产权等案件的联邦诉讼法院。

除此之外，美国国际贸易委员会(International Trade Commission, ITC)也管理涉及进口产品的知识产权侵权案件。美国《1930 年关税法案》(Tariff Act of 1930)第 1337 条规定：进口，或为了进口美国而销售，或在进口之后销售侵犯他人知识产权的产品，为非法行为。《1930 年关税法案》赋予国际贸易委员会调查涉及进口的可能侵犯知识产权的行为。国际贸易委员会对进口产品的有关是否侵犯知识产权的调查称为“根据 337 条款的调查”，也称为“337 调查”(337 Investigation)。知识产权权利人可以向国际贸易委员会提交要求发起“337 调查”的起诉状。国际贸易委员会会决定是否发起调查。如果决定启动调查，国际贸易委员会会指派 1 名行政法官负责审理调查。整

❶ 虽然称为上级法院，但实际上是最底层的法院。

个调查会由起诉方、被告方和国际贸易委员会的律师参与。国际贸易委员会的律师是代表美国国家利益参与调查。337 调查程序和联邦地区法院的诉讼程序基本相同，但是要比联邦地区法院的诉讼程序快，从启动调查到颁布判决大概只要 1 年的时间。

美国有 12 个联邦地区巡回上诉法院，它们分别管辖不同地区的上诉案件。如图 1-2 所示，第二联邦地区巡回上诉法院管辖纽约州（NY）、佛蒙特州（VT）和康涅狄格州（CT）；第九联邦地区巡回上诉法院管辖加利福尼亚州（CA）、亚利桑那州（AZ）、内华达州（NV）等。除图 1-2 标明的 11 个联邦地区巡回上诉法院外，美国还有哥伦比亚特区上诉法院，管理哥伦比亚特区地区法院的上诉案件。

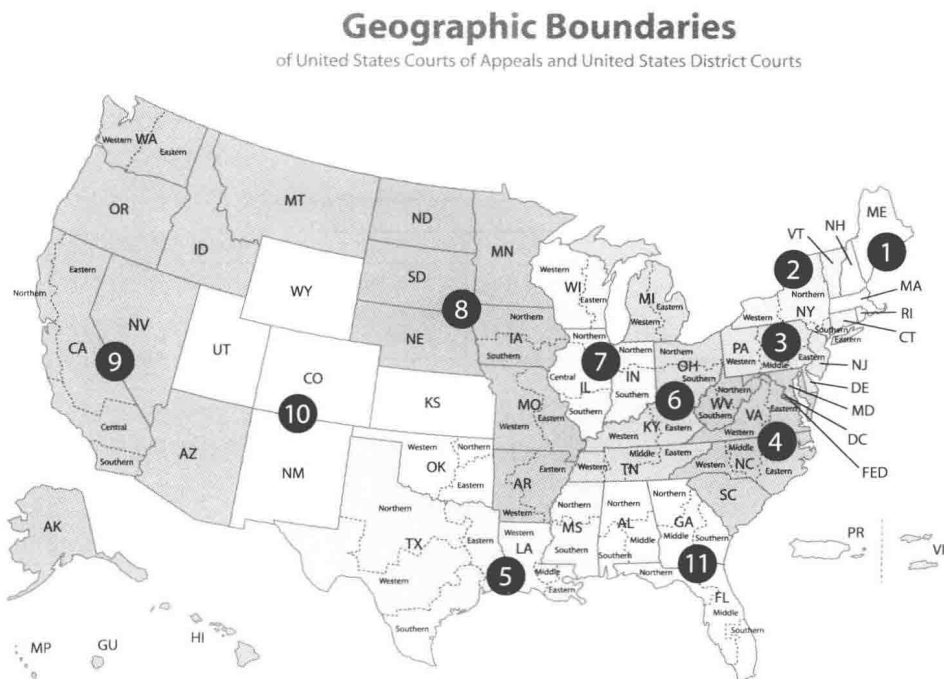


图 1-2 美国联邦地区巡回上诉法院地理分布

资料来源：<http://www.uscourts.gov/uscourts/images/CircuitMap.pdf>.

除了上述按地理位置分布的地区巡回上诉法院外，美国还有管理专门法律事务的上诉法院。例如，专门受理专利案件的上诉法院——联邦巡回上诉法院（U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）。联邦巡回上诉法院也受理从国际贸易委员会、国际贸易法院和联邦诉讼法院上诉的案件。

联邦巡回上诉法院一般由 3 名法官审理案件；对于重要的案件，可能会由全体法官出席审理，这种情况被称为“en banc”。“en banc”来自法语，意思是全体法官出席审理 [只包括全职法官（active judges）]，不包括资深年长法官（senior judges），联邦巡回上诉法院一般有 12 位全职法官。当事人也可以要求全体法官出席审理，法院会根据案件的重要性，决定是否由全体法官出席审理。无论是 3 名法官组成的审判团还是全体法官出席，最终的判决采纳占多数的法官的意见。

如果当事人对联邦巡回上诉法院的判决不服，他可以上诉至美国联邦最高法院。美国是两审终审制，联邦最高法院没有义务必须审理上诉案件。联邦最高法院可以决定是否受理，如果联邦最高法院批准受理案件，这被称为“批准调审命令”（grant certiorari）。

图 1-3 简单表明了美国联邦法院系统：

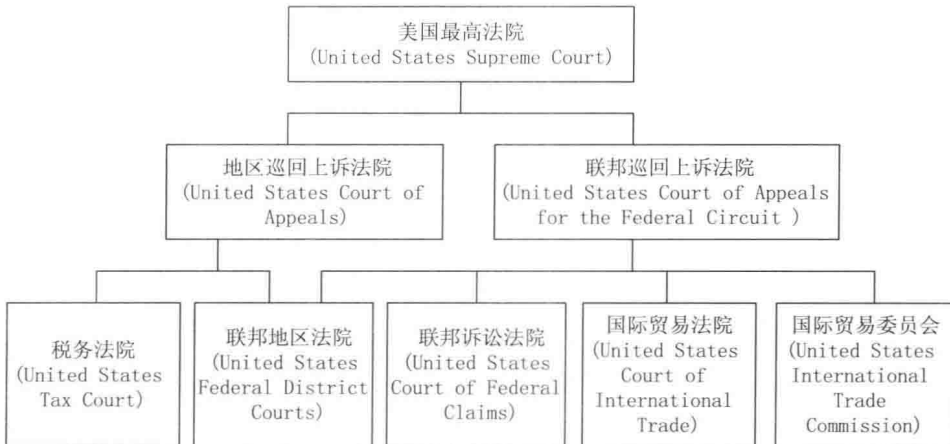


图 1-3 联邦法院系统

1. 1. 3 联邦法院系统的管辖权

《美国宪法》规定了联邦法院系统的管辖权。宪法只列出了几类案件可以由联邦法院管辖，其他案件都由州法院管辖。由联邦法院管辖的案件可以归纳为两大类：多样化案件和联邦法问题案件。

1. 1. 3. 1 多样化案件

多样化案件（diversity cases）中的“多样化”是指当事人的多样化。具

体是指诉讼双方当事人是不同州的公民或美国公民和外国公民或其他主体(如公司)。《美国法典》(U.S.Code)第28编《司法制度和司法程序法》(*Judiciary and Judicial Procedure*)第1332条规定:如果诉讼双方当事人是不同州的公民,或美国公民和外国公民或其他主体,案件标的额超过75 000美元,案件由联邦法院管辖。

1.1.3.2 联邦法问题案件

联邦法院审理任何根据联邦法律问题(federal question)产生的纠纷。联邦法是由联邦机构,包括国会、联邦政府、联邦法院创建的法律。国会的立法都统一编制在《美国法典》中。专利法属于联邦法,被编制在《美国法典》第35编。专利纠纷由联邦法院管辖。

1.2 美国民事诉讼和专利诉讼程序

专利诉讼属于民事诉讼的一种,专利诉讼程序和其他民事诉讼程序基本相同,由《联邦民事程序法》(*Federal Rules of Civil Procedure*)规范。本节简要介绍美国民事诉讼程序。专利诉讼有特殊的程序,例如权利要求解释程序等,下面章节会具体介绍这些特殊的程序。

有些民事诉讼实际上在原告起诉之前就已经开始。美国《联邦民事程序法》规定,在存在纠纷的情况下,当事人有义务保全证据。也就是说,当一方向另一方提出异议,例如发侵权警告函的时候,双方就都有义务保全和异议相关的证据材料。公司一般都有正常的文件保全或处理政策,例如电子邮件只保存三个月,一般文件保存1年等。当异议产生的时候,公司要对和异议相关的文件,停止这种自动的文件处理程序,以保存和异议相关的文件资料。

原告经过调查,有正当理由认为被告损害了自己的权利,可以向法院提起诉讼。起诉状要简短、清楚,说明法院有管辖权,明确提出原告的诉讼请求和原告要求的法律救济(remedy)。

被告在接到起诉状之后,要在21日之内答辩,或者申请延期答辩。答辩状必须对原告起诉状中的每一个诉讼请求,承认或者否定,部分承认或者部分否定。没有否定的诉讼请求,视为被告承认。被告必须在答辩状中列举所有肯定的抗辩(affirmative defense)^①,否则就认为被告放弃该抗辩。被告不

① 例如原告没有起诉资格、在专利诉讼中主张专利无效等。