

从平衡车专利案看在美国应诉之重要性

刘晖 & Jason Bartlett (刘晖与 Jason Bartlett 均为迈科维律师事务所的合伙人)
迈科维律师事务所 www.mkwllp.com

前言:

由美国 Razor 公司和现代平衡车的始创始人陈星于 2016 年 2 月在美国国际贸易委员会 (International Trade Commission or ITC) 针对几十家平衡车制造或销售商发起的专利侵权调查一案最近以被告人获胜而告一段落。¹这个结果当然是由几名包括杭州骑客与美国 Modell's 公司在内的被告在贸易法庭与原告进行长达一年的抗辩而争取到的胜利。但有意思的是, 近二十家没有出现并已被判缺席的被告却在其他被告胜诉后也得以逃脱败诉并被 ITC 制裁的命运, 经历了一次戏剧性的大反转。

那这个案子是不是告诉我们, 在美国诉讼中, 作为多名被告中的一员, 可以选择不应诉而寄希望于其他被告的胜利来解脱自己呢? 答案是否定的。这里举另一个 ITC 案子来说明缺席被告常面临的情况。在美国 ARM Enterprises Inc. (“ARM”) 于 2014 年针对若干个单杯饮料机及部件的制造商和销售商提起的 ITC 调查案中, 也是有几个被告缺席, 另有几个被告出庭与 ARM 抗辩。在庭审前, ARM 从针对出庭被告的起诉中撤除了两项权利要求, 权 8 和权 19, 但这两项权利要求并没有从针对缺席被告的诉讼中撤除。庭审后, ITC 判定原告针对出庭被告提起的所有权利要求均无效, 案件以出庭被告胜诉而告终。但权 8 和权 19 因为没有经过抗辩, ITC 采纳原告的主张而判定缺席被告侵犯此两项权利要求并签发了禁运令。Razor 平衡车案中缺席被告所经历的“反转”实属美国诉讼案中的特例。我们通过以下的讨论来进一步阐明。

提起 ITC 调查程序的标准:

我们首先简要介绍一下 ITC 的专利侵权调查案, 或俗称的 337 案。美国关税法 337 条规定向美国进口侵犯美国专利或其他经国家注册的知识产权(如商标或版权)的货品是违法行为可予制裁。知识产权的所有权人可以向 ITC 提起申请调查侵权行为。一般这种申请需附上详细的诉状及有关证明材料。在收到申请以后, ITC 一般会在 30 天之内决定是否启动调查程序。绝大多数情况下, ITC 会启动调查。一旦调查启动后, 案子会被分派给 ITC 的一名行政法官 (Administrative Law Judge or ALJ) 而在 ITC 的附属法庭进入诉讼程序。ITC 的专利诉讼相对联邦法院的专利诉讼节奏快很多。一般 ITC 的诉讼从启动到最终判决历时只有 15 到 16 个月。比如 Razor 一案, 从 2016 年 3 月份立案到 7 月份贸易委员会对 ALJ 调查决定的审阅结束历时 16 个月。但从诉讼程序上来说, 两者却没有显著区别。

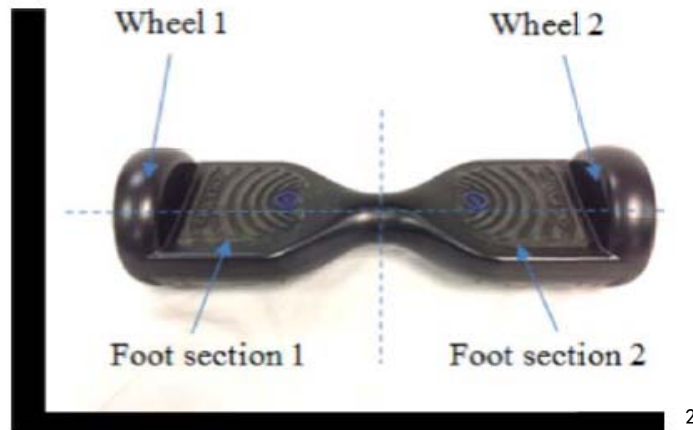
¹原告最近已向美国联邦巡回法院申请上诉国际贸易委员会对于此案的最终调查决定, 所以这个案子的最终胜负尚未决定。但这篇文章表达的信息不受这个未知数的影响。

是否能启动 337 专利调查程序并由 ITC 给予制裁的一个重要条件是提起申请的专利所有人必须是一个“美国国内企业”（Domestic Industry）。符合国内企业的条件有两个。一是原告必须有一个实践涉案专利的美国国内产品，通常也就是说原告自己的产品或经由原告许可的产品应体现提起诉讼的专利。这是所谓的“技术条件”。二是这个国内企业必须在美国国内有足够的与上述国内产品相关的经济活动或投资。这是所谓的“经济条件”。两个条件缺一不可，也就是专利所有人如果达不到两个条件中的任何一个，将被判定不符合国内企业的条件，也就不能享受 337 条款的保护。原告是否符合美国国内企业的要求常常是 ITC 程序中一个激烈争辩点。如果原告不能证明自己符合这个条件，整个调查也就不成立了。

平衡车一案：

Razor 一案中，原告提起的调查申请本包括了数十位平衡车制造或销售商。调查开始后，很多厂家选择不应诉而被判缺席。另有几位厂家在应诉后很快与原告达成和解而退出此案。最终应诉并与原告抗辩到最后的被告只剩下包括杭州骑客，美国 Modell's 公司等在内的少数几家公司。2017 年 3 月，经过近一年的调查取证，美国国际贸易法庭的 ALJ 对此案进行了听证并于 5 月签发了初步调查意见（Initial Determinations or “IDs”）。IDs 包括了如下的几个有关重大意见。

第一，原告因达不到“技术条件”而被判定不是美国国内企业。也就是原告没有证明其自身产品实践涉案的专利——由陈星发明的美国专利 8,738,278（'278 专利）。在美国专利法中，只有当一个产品体现或包含一个权利要求中的所有元素时才会被判定为实践其权利要求（从原告专利拥有人的角度来说）或侵权（从被告侵权人的角度来说）。'278 专利的权利要求中有如下一个元素：“control logic ...that drives the second wheel toward self-balancing the *second foot placement section* in response to position data *from the second foot placement section*.” 这个元素要求平衡车的控制电路通过从第二个“置脚区域”收到的位置指示做出相应反应来驱使第二个车轮自我平衡第二个置脚区域。这个元素最终成为在此案中决定胜负的关键点。



2

在美国专利诉讼中，侵权判定的第一步是由法官对权利要求中的某些关键词做出诠释。案件双方一般会各自提出对自己的论点有利的解释，而法官（或 ITC 案中的 ALJ）则会根据双方提交的论点论据来决定最终诠释。这个最终诠释很多情况下会对案件的胜负有直接影响。这个 ITC 平衡车案很好地体现了美国专利诉讼中的这种情况。

在此案中，被告提出的不侵权主张主要依据上面提到的权利要求元素。如上所述，此权利要求第二个“置脚区域”（“the second foot placement section”）向控制电路发放位置指示，也就是说此置脚区域相应地应包含一个感应器，否则不可能发放这样的指示。在庭审中，怎样诠释“置脚区域”成为双方的辩论焦点。被告主张这个词在此权利要求中指的仅是脚踏板的上面与脚接触的区域（比如橡胶垫），而不包括脚踏板外壳中包裹的任何其他部分。而原告则主张置脚区域等同于脚踏板，包括脚踏板的所有组成部分。

试想如果置脚区域仅指与脚接触的区域，那脚踏板中所包括的感应器就会被排除在外。被告主张在其对权利要求的诠释下其产品中的置脚区域没有任何感应器，**不可能向控制电路发出任何位置指示而不符合’ 278 专利的要求而不侵权。**从另一方面来说，如果置脚区域等同于脚踏板，包含脚踏板中的其他部件，比如感应器，被告产品则符合上述元素要求。这是原告的侵权主张。

在庭审中，ITC 行政法官最终接纳了被告的主张，将“置脚区域”诠释为脚踏板的上面部分，或与脚接触的区域。被告的产品也就相应的被判定为不侵权。但这个诠释的另一个重大影响是，在这种诠释下，原告自身的产品也同样因为达不到“**平衡车的控制电路通过从第二个置脚区域收到的位置指示做出相应反应**”的要求而被判定为不体现原告的自身专利。如上提到的，337 调查及制裁的前提条件是原告需符合美国国内企业的条件，包括原告使用或实施其自身专利的要求。鉴于以上对原告产品的判定，原告也就被判定不符合

² 来源：Petition of the Office of Unfair Import Investigations for Review In-Part of the Initial Determination on Violation, 日期：2017 年 7 月 12 日。

国内企业的要求。值得一提的是，在 337 调查案中原告被判不符合技术条件的情况并不多见。

思考：

在上面提到，在此案中十数名被告选择不应诉，在案件中行政法官已签发缺席判决。在通常情况下，缺席判决将导致案件终结时的侵权判决及禁运令。这是因为在行政法官面前呈现的将只有原告针对缺席被告的产品的侵权主张和证明，而没有被告的相应抗辩。但在这个案子中，因为原告被判不符合国内企业条件，ITC 依法不能对原告的诉求进行裁决。原告针对所有被告的诉求也就不成立。缺席的十数名被告也幸运地躲过了被判侵权并遭受禁运的结局。

但试想如果此案以原告被判为国内企业，而应诉被告的产品被判不侵权而结案，那不应诉被告的结局就会完全不同了。在这种假设情况下，原告的 ITC 调查请求是成立的，ITC 有权审理原告针对所有被告的侵权诉求。在专利侵权案中，对于每个产品是否侵权的分析是独立进行的，法庭在针对缺席被告产品的侵权分析中不会考虑应诉被告的非侵权主张或论据。行政法官一般会全盘接受原告针对缺席被告的产品的侵权主张而判定缺席被告侵权并下达海关禁运令。而如果缺席被告的产品与应诉被告产品的设计相似，也就是说实际并不侵权，就会因为缺席而失去了使用与出庭被告同样的非侵权主张保护自身权益的机会。

另外一种情况是，就算原告也许并不符合国内企业的条件，但在诉讼过程中双方经常会在庭审前达成和解。假设在此案中，应诉被告与原告中途和解而致使 ITC 没有做出原告非国内企业的判决。对于缺席被告来说，ITC 仍只会考虑诉状中原告提起的侵权主张和证据，而判定缺席被告侵权。缺席被告也就会因为缺席而失去了使用原告非国内企业的强有力的抗辩而保护自身权益的机会。

在这个平衡车专利案中，虽然若干缺席被告幸运地躲过了被判侵权的结局，这个案子实际更多地折射出在诉讼中缺席的风险性。在这个案子中，应诉被告的不侵权抗辩主张应同样适用于缺席被告的产品。但如果应诉被告选择与原告中途和解，或法庭没有做出原告非国内企业的判决，缺席被告原本不侵权的产品将会被判定为侵权而被禁运。相反，如果一名被告应诉，即便出现后选择完全依赖于其他被告在诉讼中提出的抗辩主张，也可以最低限度地保护自身权益。比如，在上述情况中，如果法庭没有做出原告非国内企业的判决，此被告至少可以向法院提出与其他应诉被告相同的不侵权主张而避免被判侵权的命运。同样，如果其他出庭被告选择中途和解，此被告也可以依据其他被告提出的抗辩向法庭争取对自身有利的判决。

有些国外企业在美国遭遇诉讼时，会根据对诉讼费用及结果的不预见性而选择不应诉。但 Razor 平衡车案告诉我们，至少在案件涉及有其他被告时，不应诉的选择可能导致失去能经济有效的保护自身权益的良机。