中国专利惩罚性赔偿与 FTO 分析（二）

在上一篇中，论述了不进行 FTO 分析的风险、FTO 分析的作用以及对出具人的资质要求，这一篇继续论述对 FTO 分析报告的要求。

三、对 FTO 报告的合格性要求

FTO 报告不但对出具报告的人有要求，对于其分析内容的专业性也有要求。FTO 分析不能是草率的，其目的不能仅仅是为了避免惩罚性赔偿。首先这个报告应该是书面的。口头的、非正式的报告应该是不符合要求的。其次是不能只有结论，例如分析人员只简单地在手写纸上写了简单的结论。这样的简单的报告是不能体现专业性的。

专业性的报告应该包括如下的内容:

1) 法律的调查。中国有关专利侵权的法律渊源包括专利法、相关司法解释、指导案例等。针对具体的案件，有时候也应该引用相关案例作为法条的抽象描述的具体说明。

2）所分析的产品的调查。所分析的产品应该和最后真正生产的产品没有实质性不同。应该对产品的构成以及方法的步骤等进行确切的分析和真实的描述，使其确确实实反映所涉产品的技术方案。

在美国的的一个判例中,专利律师的报告在最后的产品图纸确定之前三个月作出。在该案中，该最后的产品方案与专利律师所分析的方案没有实质性的差别，从而并没有影响该报告的效果。但容易理解的是，如果最终的产品和专利律师所分析的产品有很大的差别，那么律师的分析将可能无法用以避免惩罚性赔偿。这样的原则，也适用于中国。

3）应该对专利权利要求的保护范围进行确定。根据专利法，专利的保护范围以权利要求的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求。根据中国的法律实践，审查档案也可以用来解释权利要求 [1]。正确理解权利要求的保护范围是侵权分析的前提。

4）应该包括字面侵权分析和等同侵权分析。因为专利侵权包括字面侵权和等同侵权，因而如果不对两者进行分析，则是不专业的。

5）应该至少对所有的独立权利要求进行不侵权分析。一件专利通常有多个权利要求，由于侵犯一个权利要求就是侵权，因而不侵权的结论应该是针对所有权利要求的，理论上不能仅仅分析独立权利要求。但是实际上，独立权利要求的范围最大，如果不侵犯独立权利要求，也就不太可能侵犯从属权利要求。所以只要识别出某特殊专利里的以从属权利要求面目出现的独立权利要求，并针对所有的独立要求进行分析应该就可以了。

四、FTO 分析结论为侵权时的其他抗辩分析

应该理解的是，通常呈现到法庭上的报告的结论都是不侵权的。因为漠视报告的侵权结论是不会使该报告起到免于惩罚性赔偿责任的作用的。但是在 FTO 分析中，可能会遇到结论为侵犯专利权的情况。在这种情况下，当然首先想到的是要对产品进行回避设计。回避设计是技术进步的重要源泉。但是在某些情况下，可能无法做出回避设计，更有可能存在其他的抗辩。这些其他的抗辩包括现有技术抗辩、在先使用权抗辩、临时过境抗辩、非生产经营抗辩、专利权恶意取得抗辩、专利无效抗辩、权利用尽抗辩、行政审批抗辩等等。

这些抗辩成立的情况下，被告均会被认为不侵权或视为不侵权，如果有合格的分析认为存在这些抗辩的情况下，可以证明被告对于不侵权的确信，因而都能证明侵权的非故意性。

对于专利无效分析报告能够作为证明被告的非故意性这一点，可能会有一些异议。在美国 *Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc*[2] 案中，美国最高法院认为，专利的有效性和专利侵权是两个不同的问题，专利总是被假定为有效的，有行政途径来确定一个专利的有效性。这些观点在中国的知识产权界有广泛的影响。中国的法院也可能基于类似的理由认为无效性分析不能作为侵权非故意性的理由[3]。

对此，我们认为至少对于检索出的未经受过无效挑战的实用新型和外观设计，专利无效分析报告能够作为证明被告的非故意性。首先，实用新型和外观设计是

没有经过实审的，生产者不应被强加对其进行无效的义务。进一步，一个无效的专利是不可能被侵权的，而且很多专利是可能会被无效的。因而对于确信该专利无效的被告而言，其不具有侵害该专利的故意。当然，在发现这样的专利时，最好还是要进行专利的无效。

其次，在中国，无效的程序包括在国家知识产权局的无效行政程序、北京知识产权法院的一审和最高院的二审，会耗时耗力。因而不能要求被告在产品进入市场前都对这些专利进行无效。如果被告聘请了专利律师，并得到了所涉及的专利应该无效的判断，不应该认定被告的主观上存在侵权故意。

进一步，专利律师出具了所涉及的专利无效的分析结论，客户基于该分析结论但最终侵权，该侵权的主观状态最多是出于完全仰赖非司法机关作成的无效判断的过度自信，即行为人已经预见自己的行为可能已经侵害了某个专利，但是相信专利为无效因而能够避免专利侵权责任的心理态度。在这种情况下，依据中国的法律，这只是一种过失，不应认定行为人为故意侵权。

五、FTO 分析是否会起反作用

故意的含义中包含明知。FTO 分析可能涉及检索，如果检索出相关专利，而律师提出侵权警告，那毫无疑问是明知了。是否不进行这种分析，不进行这种检索，反而可以减轻主观的恶意呢？

对此，我们首先认为这种鸵鸟态度是不可取的。一方面如前所述，不进行 FTO 分析本身有可能会被认为是一种故意。

另外，如果发现了有侵害其权利的风险的专利，在早期有很多的应对办法，例如采用规避设计、例如购买和获得许可、例如保存现有技术抗辩或先用权抗辩的证据等等。如果不进行这些检索和分析，那么这样的应对机会就没有了。

另一方面，还要考虑两种风险的权衡。尽管在中国并没有美国的律师与客户之间沟通保密特权制度，但在举证责任上，原告仍要证明被告曾经获得这样的一份对被告不利的报告，这是非常困难的。而如果不进行这样的 FTO 分析，则完全不知道面对的风险是什么，有多大。有时候，未知的风险才是大风险。

总之，面对可高达五倍的惩罚性赔偿，面对可能出现的专利碰瓷[4]行为，任何生产企业都应该非常重视，认真考虑进行 FTO 分析的必要性。

1. 这里的审查档案包括本案的审查答案，也包括具有分案关系的其他专利的审查档案。

2. 135 S. Ct. 1920 (2015)

3. 在格力公司诉奥克斯公司、晶东公司案（2019 年度广东省知识产权审判十大案件之五）中，法院认为任何主体都有义务避免实施侵害本案专利权的行为，不能以自身对专利权效力的质疑对抗国家法律对专利权人的保护，但是该案的情况，是所涉及的实用新型经过多次无效均被维持。

4. 最高人民法院知识产权审判庭庭长焦彦称之为商业维权。参见 https://www.sohu.com/a/426175249_733564