中國專利懲罰性賠償與 FTO 分析（二）

在上一篇中，論述了不進行 FTO 分析的風險、FTO 分析的作用以及對出具人的資格要求，這一篇繼續論述對 FTO 分析報告的要求。

三、對 FTO 報告的合格性要求

FTO 報告不但對出具報告的人有要求，對於其分析內容的專業性也有要求。FTO 分析不能是草率的，其目的不能僅僅是為了避免懲罰性賠償。首先這個報告應該是書面的。口頭的、非正式的報告應該是不符合要求的。其次是不能只有結論，例如分析人員只簡單地在手寫紙上寫了簡單的結論。這樣的簡單報告是不能體現專業性的。

專業性的報告應該包括如下的內容:

1) 法律的調查。中國有關專利侵權的法律淵源包括專利法、相關司法解釋、指導案例等。針對具體的案件，有時候也應該引用相關案例作為法條的抽像描述的具體說明。

2）所分析的產品的調查。所分析的產品應該和最後真正生產的產品沒有實質性不同。應該對產品的構成以及方法的步驟等進行確切的分析和真實的描述，使其確確實實反映所涉產品的技術方案。

在美國的一個判例中,專利律師的報告在最後的產品圖紙確定之前三個月作出。在該案中，該最後的產品方案與專利律師所分析的方案沒有實質性的差別，從而並沒有影響該報告的效果。但容易理解的是，如果最終的產品和專利律師所分析的產品有很大的差別，那麼律師的分析將可能無法用以避免懲罰性賠償。這樣的原則，也適用於中國。

3）應該對專利權利要求的保護範圍進行確定。根據專利法，專利的保護範圍以權利要求的內容為准，說明書和附圖可以用來解釋權利要求。根據中國的法律實踐，審查檔案也可以用來解釋權利要求 [1]。正確理解權利要求的保護範圍是侵權分析的前提。

4）應該包括字面侵權分析和等同侵權分析。因為專利侵權包括字面侵權和等同侵權，因而如果不對兩者進行分析，則是不專業的。

5）應該至少對所有的獨立權利要求進行不侵權分析。一件專利通常有多個權利要求，由於侵犯一個權利要求就是侵權，因而不侵權的結論應該是針對所有權利要求的，理論上不能僅僅分析獨立權利要求。但是實際上，獨立權利要求的範圍最大，如果不侵犯獨立權利要求，也就不太可能侵犯從屬權利要求。所以只要識別出某特殊專利裡的以從屬權利要求面目出現的獨立權利要求，並針對所有的獨立要求進行分析應該就可以了。

四、FTO 分析結論為侵權時的其他抗辯分析

應該理解的是，通常呈現到法庭上的報告的結論都是不侵權的。因為漠視報告的侵權結論是不會使該報告起到免於懲罰性賠償責任的作用的。但是在 FTO 分析中，可能會遇到結論為侵犯專利權的情況。在這種情況下，當然首先想到的是要對產品進行迴避設計。迴避設計是技術進步的重要源泉。但是在某些情況下，可能無法做出迴避設計，更有可能存在其他的抗辯。這些其他的抗辯包括現有技術抗辯、在先使用權抗辯、臨時過境抗辯、非生產經營抗辯、專利權惡意取得抗辯、專利無效抗辯、權利用盡抗辯、行政審批抗辯等等。

這些抗辯成立的情況下，被告均會被認為不侵權或視為不侵權，如果有合格的分析認為存在這些抗辯的情況下，可以證明被告對於不侵權的確信，因而都能證明侵權的非故意性。

對於專利無效分析報告能夠作為證明被告的非故意性這一點，可能會有一些異議。在美國 *Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.*[2] 案中，美國最高法院認為，專利的有效性和專利侵權是兩個不同的問題，專利總是被假定為有效的，有行政途徑來確定一個專利的有效性。這些觀點在中國的知識產權界有廣泛的影響。中國的法院也可能基於類似的理由認為無效性分析不能作為侵權非故意性的理由[3]。

對此，我們認為至少對於檢索出的未經受過無效挑戰的實用新型和外觀設計，專利無效分析報告能夠作為證明被告的非故意性。首先，實用新型和外觀設計是沒有經過實審的，生產者不應被強加對其進行無效的義務。進一步，一個無效的專利是不可能被侵權的，而

且很多專利是可能會被無效的。因而對於確信該專利無效的被告而言，其不具有侵害該專利的故意。當然，在發現這樣的專利時，最好還是要進行專利的無效。

其次，在中國，無效的程序包括在國家知識產權局的無效行政程序、北京知識產權法院的一審和最高院的二審，會耗時耗力。因而不能要求被告在產品進入市場前都對這些專利進行無效。如果被告聘請了專利律師，並得到了所涉及的專利應該無效的判斷，不應該認定被告的主觀上存在侵權故意。

進一步，專利律師出具了所涉及的專利無效的分析結論，客戶基於該分析結論但最終侵權，該侵權的主觀狀態最多是出於完全仰賴非司法機關作成的無效判斷的過度自信，即行為人已經預見自己的行為可能已經侵害了某個專利，但是相信專利為無效因而能夠避免專利侵權責任的心理態度。在這種情況下，依據中國的法律，這只是一種過失，不應認定行為人為故意侵權。

五、FTO 分析是否會起反作用

故意的含義中包含明知。FTO分析可能涉及檢索，如果檢索出相關專利，而律師提出侵權警告，那毫無疑問是明知了。是否不進行這種分析，不進行這種檢索，反而可以減輕主觀的惡意呢？

對此，我們首先認為這種鴕鳥態度是不可取的。一方面如前所述，不進行 FTO 分析本身有可能會被認為是一種故意。

另外，如果發現了有侵害其權利的風險的專利，在早期有很多的應對辦法，例如採用規避設計、例如購買和獲得許可、例如保存現有技術抗辯或先用權抗辯的證據等等。如果不進行這些檢索和分析，那麼這樣的應對機會就沒有了。

另一方面，還要考慮兩種風險的權衡。儘管在中國並沒有美國的律師與客戶之間溝通保密特權制度，但在舉證責任上，原告仍要證明被告曾經獲得這樣的一份對被告不利的報告，這是非常困難的。而如果不進行這樣的 FTO 分析，則完全不知道面對的風險是什麼，有多大。有時候，未知的風險才是大風險。

總之，面對可高達五倍的懲罰性賠償，面對可能出現的專利碰瓷[4]行為，任何生產企業都應該非常重視，認真考慮進行 FTO 分析的必要性。

1. 這裡的審查檔案包括本案的審查答案，也包括具有分案關系的其他專利的審查檔案。

2. 135 S. Ct. 1920 (2015)

3. 在格力公司訴奧克斯公司、晶東公司案（2019 年度廣東省知識產權審判十大案件之五）中，法院認為任何主體都有義務避免實施侵害本案專利權的行為，不能以自身對專利權效力的質疑對抗國家法律對專利權人的保護，但是該案的情況，是所涉及的實用新型經過多次無效均被維持。

4. 最高人民法院知識產權審判庭庭長焦彥稱之為商業維權。參見 https://www.sohu.com/a/426175249_733564