

中国专利惩罚性赔偿与 FTO 分析（一）

根据《中国专利法》第四次修正案的规定，“对故意侵犯专利权，情节严重的”，赔偿数额可以被确定为正常赔偿数额的一倍以上五倍以下。这是对故意侵权的非常严厉的制裁，美国也才是损害赔偿的三倍¹。尽管修订后的专利法要从 2021 年 6 月才开始实施，但是由于原则上规定了惩罚性赔偿的《民法典》² 在 2021 年 1 月 1 日就要开始实施，所以专利故意侵权的五倍惩罚性赔偿在 2021 年年初就可实施。因而市场上的相关主体有必要尽快理解该条款，避免出现惩罚性赔偿的情况。

预计最高人民法院会针对新的专利法出台相应的司法解释。但是在司法解释出台之前，就有可能遇到相关的诉讼，而且避免惩罚性赔偿的措施可能需要在诉讼到来之前就着手准备。

在美国，FTO（Free To Operate）分析是避免专利侵权的惩罚性赔偿的重要手段。FTO 分析又称商业自由实施分析，是指通过对企业实施的技术是否落入他人专利权保护范围进行分析而作出的分析报告。可以分为针对特定专利的侵权风险分析和针对不特定专利的侵权风险分析。若针对不特定的专利，需要基于产品的结构进行检索，然后根据检索结果进行是否侵犯检索出的专利的分析。

本文旨在说明 FTO 分析对于避免惩罚性赔偿的作用以及应该注意的事项。

一、不进行 FTO 分析的侵权有可能被直接认为是故意侵权

对于给予惩罚性赔偿的主观要件，专利法设置了比较低的标准，仅需故意即可。在《民法典》中，故意与恶意是被区别使用的，在一些条款中使用了恶意，而在另一些条款中使用了故意，并且存在在同一条款中即使用恶意又使用故意的情况³。在知识产权立法中，针对需要惩罚性赔偿的主观状态，《商标法》和《反不正当竞争法》使用“恶意”，而《著作权法》使用“故意”。在《专利法》中，也是区别使用恶意和故意⁴。《民法典》和《专利法》针对惩罚性赔偿没有采用恶意而是采用了故意，实际上是表明不需要特别高的主观标准。《民法典》没有对“故意”进行定义。按照一般的理解，故意可分为直接故意和间接故意。其中，间

接故意是指明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理状态。

至少从数量上，中国目前已是专利的大国。根据中国国家知识产权局于 2020 年 7 月公开的统计数据，截至 2020 年 6 月底，国内（不含港澳台）发明专利有效量 199.6 万件⁵。如果加上实用新型和外观，有效专利的数量必定非常惊人。

在如此大的专利保有量的情况下，产品的生产商或销售商应该意识到，当产品进入中国市场时，其侵犯他人专利权的可能性增加。依据中国民法实践中有关“间接故意”的概念，如果生产商或销售商知道产品有侵权可能但不采取任何预防措施而任由侵权发生，这种行为就有可能被认为具有“间接故意”，并构成故意侵权。

在美国 *Underwater Devices Inc. V. Morrison-Knudsen Co.* 案⁶ 中，联邦巡回上诉法院认为，如果潜在的侵权人已经实际知悉他人的专利权，他就有主动义务（affirmative duty）谨慎行事，以确定自己是否侵权。这种主动义务包括在任何可能的侵权活动开始之前寻求和获得律师的合格法律意见的义务。

这个案子的判决是 1983 年作出的，距今已有很长时间，该案确定的标准在美国适用时也有了很大的变化。但是该案与中国目前惩罚性赔偿刚刚建立、急切寻求保护专利权人利益的情况非常吻合。

另外，在美国，需要在专利产品上进行标识，而在开始诉讼之前，一般会以发送律师函等方式向涉嫌侵权的人进行通知。在某些情况下，如果不进行这种通知，通知前所受的损害则无法获得赔偿⁷。在中国，因为没有美国专利法的通知义务，专利赔偿的计算也与是否通知无关。因此在中国，不能等到权利人通知才进行专利侵权分析。

综上所述，在中国，如果生产商和销售商已经知道产品可能侵犯他人专利权，而在涉嫌侵权的行为（例如产品投入市场进行销售）开始之前未进行 FTO 分析，那么一旦被发现侵权，不管是否曾经收到专利权人的通知，都有可能被认为是故意侵权。

对于销量很大的产品、对于专利密集的技术领域、对于竞争对手已经有专利产品在售的情况，在产品销售之前不进行 FTO 分析或未针对竞争对手进行 FTO 分析，被认定为间接故意的风险会更大些。

二、合格的专利侵权分析报告能够避免惩罚性赔偿

如果专利律师出具了产品不侵犯某一专利权的 FTO 分析报告，那么就能够排除专利法针对惩罚性赔偿所要求的“故意”。

在前述的 *Underwater* 案中，可以看出，如果被诉侵权人获得了结论为不侵犯专利权的合格法律意见，就完成了其主动义务（affirmative duty），从而不会被判处惩罚性赔偿。在美国的 *Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am.* 案⁸中，联邦巡回上诉法院就认为与专利律师的持续磋商是善意的高盖然性证明。

因而，如果被告能够出具认定产品不侵权的合格 FTO 分析意见，无疑会有力地帮助被告证明自己的侵权不构成故意侵权。

三、对 FTO 报告的合格性要求

然而，也不是所有的 FTO 分析报告都能够起到避免惩罚性赔偿额的作用。一方面，漠视该报告肯定无法证明被告人的非故意。另一方面，FTO 报告还应该满足以下要求：

1、出具人应具有一定的资质

在美国 *Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Prods., Inc.* 案⁹中，被告 BRP 所依赖的不侵权分析报告是由内部 IP 部门的工程师出具的，法庭认为，很重要的一点是，他不是一名律师。因此，无论他的工作质量如何，被告都无法因为他而实现律师意见抗辩¹⁰。相对应的，在美国 *Read Corp. v. Portec, Inc.* 案¹¹中，不侵权分析报告来自于位资深的专利律师，尽管其没有针对该案进行专门的法律检索，法院仍然认为该报告适格，而确认侵权人不必承担惩罚性赔偿。

在中国，和专利有关的执业资格包括律师和专利代理人。专利代理人分为一般专利代理人和具有诉讼代理人资格的专利代理人。律师分为具有专利代理师资

格的律师、专利律师、其他律师。一般专利代理人因为没有诉讼经验，其出具 FTO 分析报告的资格很有可能会受到质疑。

具有以下四种条件之一的专利代理人可以被认定为具有诉讼代理人资格的专利代理人：（一）取得律师资格证书或者法律职业资格证书一年以上；（二）曾经代理专利诉讼案件；（三）曾经代理宣告专利权无效案件；或（四）其他经中华全国专利代理人协会认定的特别情形。取得律师资格证书或者法律职业资格证书的专利代理人仍然可能从未处理过专利诉讼业务。由于专利无效与专利诉讼有很大的差别，如果具有诉讼代理人资格的专利代理人有专利无效的经验却从未处理过任何专利诉讼业务，那么该专利代理人出具不侵权分析报告的资格有可能会受到质疑。因此，由从未在专利诉讼中代表过任何一方当事人的专利代理人制作的 FTO 分析可能不会被认为是合格的报告。

由于专利具有技术属性，而大多数的律师都是法学院校出身，从未代理过专利案件、也不具有专利代理师资格的律师如果出具这种报告也可能被质疑。专利代理师律师、具有专利代理师资格的律师在中国统称为双证律师，区别是前者在具有专利代理资质的律师事务所工作，后者则在不具有专利代理资质的律师事务所工作。因而选择的顺序应该是专利代理师律师、具有专利代理师资格的律师、具有专利诉讼经历的具有诉讼代理人资格的专利代理人。上面几个应该构成基本入门的要求，就诉讼经验而言，当然是越丰富越好。

在本文的第二部分，我们将讲述对 FTO 分析报告的其他要求以及 FTO 分析结论为侵权时可能的抗辩分析。

1. 参见美国专利法第 284 条
2. 参见民法典第 1185 条，其与专利法的表述一致，仅仅没有规定倍数
3. 可以参见民法典第 500 条，在该条中，同时使用了恶意和故意。另外，第 164 条、第 459 条单独使用了恶意
4. 参见专利法第 47 条
5. 来自人民网，<http://ip.people.com.cn/n1/2020/0709/c136655-31777407.html>

6. 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

7. 参见美国专利法第 287 条

8. 975 F.2d 815, 822 (Fed. Cir. 1992).

9. 198 F.Supp.3d 1343 (S.D. Fla. 2016), *aff'd*, 876 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2017).

10. 这比 Underwater 案要严厉, 在比 Underwater 案中, 法院指出 Mr. Schlanger was not a patent attorney. Again, this fact alone is not controlling, but does bear on the question whether M-K, when it sought advice, did so in good faith

11. 970 F.2d 816 (1992).