

337-1000 案中骑客的应诉策略简析

平衡车案例信息第十二期（总第十八期）

在平衡车 337-1000 案中，涉案企业共 27 家。其中，中国涉案企业一共有 10 家，然而积极应诉的中国涉案企业只有阿里巴巴（Alibaba）和骑客（Chic）。阿里巴巴在最后裁决中被判定 USITC（美国国际贸易委员会）对阿里巴巴没有管辖权；骑客被判定为不侵权。本期我们对阿里巴巴的应诉策略等进行简要分析，并进一步对我国企业应诉 337 调查案提出一些参考建议。

一、阿里巴巴的应诉策略

原告锐哲、英凡蒂和陈星在诉状中指控阿里巴巴直接地侵犯了其专利权，或者作为 Chic、Chenduoxing、Jomo、RMT 和 Supersun 等被告企业的代理机构而侵犯了其专利权。阿里巴巴在答辩时进行了反驳，认为阿里巴巴并没有销售或进口被控侵权产品，并针对“代理机构”这一点作出了抗辩，证明 USITC 对阿里巴巴没有管辖权。

在上一期案例信息推送中，我们介绍了阿里巴巴在 337-1000 案中的应诉情况。本期我们将简要分析中国应诉企业的另一支主力军——骑客在这起 337 调查中的应诉策略，并进一步对我国企业应对 337 调查提出一些参考建议。

一、骑客的应诉策略

原告锐哲、英凡蒂和陈星在诉状中声称，骑客为进口而销售和/或在进口到美国后销售的产品侵犯了原告的发明专利 US8738278B2。

1、骑客的抗辩要点

骑客在答辩时否认了原告的一切指控。

A 从专利权利要求的界定角度进行抗辩

原告陈星在 ITC（美国国际贸易委员会）启动这起 337 调查的同一天，以权利要求语言存在错误为由，向美国专利商标局提交了再颁程序(reissue)的请求，试图修改扩大权利要求保护范围。再颁程序是美国专利法中一项特殊的程序，允许专利权人纠正授权专利的错误和修改授权专利，但授权后两年不容许扩大权利要求范围。

骑客认为，原告的这一举动说明涉案专利存在的问题。据此，骑客迅速作出反应，向 ITC 提交动议，要求原告在进行 337 调查和再颁程序之中二选一。原告放弃了再颁程序，选择继续进行 337 调查。但这也把涉案专利的瑕疵公之于众。随后，骑客利用了这一点，从专利权利的界定角度入手进行抗辩。

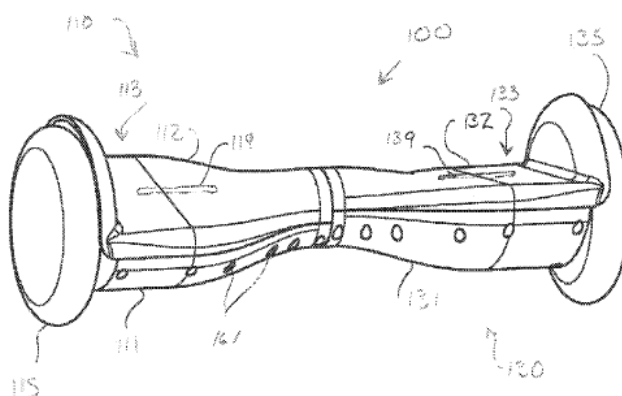


图 1 涉案专利的平衡车

骑客指出，涉案专利权利要求 1 中“足部放置部件”，“控制逻辑”，“基本上”等用语，以及权利要求 4 中“第一和第二足部放置部件安装于足够柔韧的框架上，使得第一和第二足部放置平台在用户的重量下相对于彼此可独立移动”的表述，都是不清楚的，因此权利要求的保护范围有争议。骑客紧抓这一点，认为原告对权利要求的解释过于扩大，按照常规理解，这些用语和表述应当具有较窄的含义，从而证明自己的产品不侵权。

B 从国内产业要求角度进行抗辩

337 调查的成立条件之一，是原告必须满足国内产业要求（domestic industry requirement）。国内产业要求包括经济方面和技术方面。其中，经济方面要求证明国内产业存在，具体规定了以下的经济标准：在工厂和设备上要有重大投资；在劳动力和资本上有重要的运用；在研发上有大量投资，包括建造、研发与许可。满足以上任一条件就达到了国内产业要求中的经济要求。原告证明了经济方面的要求已被满足。

骑客就国内产业要求的技术方面进行了抗辩。在技术方面，原告需证明其国内产品利用了专利权利要求中的一项或多项。骑客指出，原告的“Hovertrax”产品没有利用权利要求 1，国内产业要求的技术方面不能得到满足，因此这起 337 调查缺乏基础，请求 ITC 终止调查。



图 2 锐哲 Hovertrax

2、充分利用其它程序进行反击

骑客在积极应诉此次 337 调查的同时，也在国内国外开展了专利反击战。

在美国，2016 年 5 月 19 日，骑客委托美国奥睿律师事务所在加州中区联邦法院对 Razor 提起专利侵权诉讼，声称其侵犯了骑客 USD737,723 号外观设计专利。2016 年 8 月 24 日，骑客将 Razor 诉至加利福尼亚中区地方法院，声称其侵犯骑客 US9,376,155 号发明专利。

在国内，2016 年 1 月 4 日，骑客向专利复审委请求宣告 337-1000 涉案专利对应的中国实用新型专利（专利号 201320128469.4）无效。这个专利被业内视作“不可绕开的行业最早基础专利”。2016 年 7

月 1 日，专利复审委最终做出复审决定，宣告陈和的该项专利权全部无效。

 中华人民共和国国家知识产权局	
400700 重庆市北碚区朝阳路 58 号 4-3-4 室 陈和	发文日： 2016 年 07 月 01 日
 	
申请号或专利号： 201320128469.4	发文序号： 2016062800462090
案件编号： 5W109586	
发明创造名称： 两轮电动车	
专利权人： 陈和	
无效宣告请求人： 杨玉妹	

无效宣告请求审查决定书

(第 29425 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，专利复审委员会对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

宣告专利权全部无效。

宣告专利权部分无效。

维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 2 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：魏屹 主审员：谢杨 参审员：李华

专利复审委员会

201019 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利复审委员会收
2014.11 电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

图 3 无效宣告决定书

3 骑客的代理律所及律师

此次骑客并未同时委托一家中国所和美国所，而是直接跳过中国所，由骑客法务部承担主要的取证工作，独立与美国所进行沟通。骑客选择了美国著名的飞翰律师事务所。骑客的首席律师是飞翰的合伙人之一，印庆余先生，据报道印先生在 337 调查方面有丰富的经验，多次担任此类纠纷的首席律师。

二 骑客的应诉策略对企业的启示

对于其他平衡车制造企业，骑客的胜诉可以带来以下一些启示：

1、企业应积极应诉，积极对涉案专利进行深入分析解读，从专利权利保护范围限缩性解释、国内产业要求不满足等方面进行抗辩。

2、企业可以通过反告原告侵权，或请求原告专利无效等行为，如果能找到有利的专利，采取反诉侵权的方式，这样具有很强的杀伤力，起到强有力的打乱原告阵脚的作用，如果能使其专利无效，则是根本的釜底抽薪。

3、面对国际纠纷，企业要有专利综合应战的策略，骑客在美国法院起诉原告专利侵权，在中国对原告对应的中国专利成功无效，反映了骑客专利综合战的策略，表明了骑客坚决维护自身权益的决心，同时对于原告显然也是不小的打击。

4、最重要的是企业应加强自身实力。杭州骑客是一家高新技术企业，有较强的研发专家团队，拥有二百多件专利及专利申请，有一定的专利方面的积累，特别是在美国也申请有相应的外观设计专利，为其反诉，提供了很好的“武器”支持。企业需要未雨绸缪，尽早进全球行专利布局，特别是重要目标市场国的专利布局。

参考文献

[1] 蒋朔. “337 调查”：杭州骑客何以一胜再胜？.

http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?NewsId=101954. 2017-8-21

[2] 鲁周煌. 中国平衡车连遭 337 调查 骑客主动应诉亮剑海外.

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NTUxNjk2MA==&mid=2650663264&idx=1&sn=91e3d802e152aafb222865fbc53d9bd4. 2016-11-08

[3] 遭遇美国 337 调查，杭州骑客赢了，你还怕什么！.

http://www.sohu.com/a/190328518_99944746. 2017-09-08

[4] 鲁周煌. 骑客无效对手核心专利步步惊心后华丽逆袭[J]. 中国知识产权, 2016(10)

未完待续，请持续关注！

了解最新资讯，请关注公众微信号：智专知识产权

