

## 采用亚马逊的方式行使专利权

多年来，专利权人一直在为如何应对亚马逊和其他在线上市场的侵权者而感到为难。传统的做法是从已确定侵权的法院或其他仲裁机构获得判决，并将该判决的副本在线上市场展示。但是，对于许多人来说，出于多种理由，包括最常见的理由——预算，在地区法院或国际贸易委员会中进行昂贵的旷日持久的诉讼来获得一纸判决可能不是一种选择。

亚马逊现在有一个方案——发明专利中立评估计划（称为“UPNE”或“专利评估计划”）。

目前，亚马逊的专利评估计划仍处于试行阶段，但正在显示出其可以是一种有用的工具，用来快速而廉价地针对亚马逊市场上的侵权产品的第三方卖家行使发明专利的专利权。地方法院的诉讼可以花上数年时间和数百万美元，而国际贸易委员会的诉讼虽然要快得多，但代价却同样昂贵。对于主要在亚马逊市场上销售消费品的公司，亚马逊的专利评估计划可以提供一种廉价的方法来快速清除市场上的侵权竞争对手。

### 如何实现：

因为该计划尚未“正式”启动，所以对于希望参与的人来说，启动该程序可能有些神秘。尽管在网上存在一些笼统描述该程序的信息，但是尚无门户网站或链接可供专利权人或卖家参与该程序。

对于有兴趣加入和/或面临突然需求从而需要加入的人来说，有经验找到参与过专利评估计划的律师将特别有帮助。

第一步是让亚马逊中立专利评估小组确定该专利是否具备参与该计划的资格。尽管涉及消费品的许多发明专利应该具备资格，但涉及高度复杂技术和/或源代码分析的专利可能不适合该程序。外观设计专利和非美国专利均不具备资格。

假设该专利被认为具备资格，接下来的步骤包括实际进入和参与中立评估程序。

需要注意的是，该程序是完全自愿的，被控侵权者可以选择是否参与对其被控产品的评估。此外，每一方（专利权人和每个卖家）必须向中立评估人支付相等的费用才能参加评估计划，其中包括评估费用（亚马逊不收取任何费用）。除了下面更详细讨论的特点外，该计划的有趣之处在于，评估的获胜方可以收回其

参与费。仅这个因素就可能吸引许多专利权人和卖家。

该过程通常包括以下步骤：

1. 专利权人必须首先提交“中立专利评估协议”，其中包括管理该程序的条款。这些条款包括保密条款，以及限制将调查结果用于专利评估计划之外的任何目的。在该协议中，专利权人还要指出被控产品和主张的权利要求（限于一项）。

2. 亚马逊然后将该协议发送给挂售被控产品的每个卖家。在这一步，某些专利权人可能得到最快的救济——如果卖家选择不参加该计划，则评估不会继续进行，但是专利权人获得的好处是，可以立即将被控侵权者的产品从市场上撤下。同样，如果被控卖家在此阶段没有得到恰当的建议，可能对其在线销售造成最大的影响。卖家为什么可能选择不参加？可能仅仅是因为成本。并且，卖家仅有非常有限的时间对是否参加做出选择。

3. 然后，亚马逊选择一个独立的中立评估人，并指示专利权人和卖家向中立评估人支付所需的费用。目前的费用为每一方当事人 4000 美金。中立评估人不受雇于亚马逊，也不隶属于亚马逊。相反，评估人是具有相关经验的独立律师，由其来确定专利侵权问题。

4. 然后，中立评估人联系专利权人和卖家以启动评估过程。但是，如果被控侵权者选择不参加，那么亚马逊将从市场上撤下其产品。

5. 假设被控侵权者同意参加，那么各当事方都有机会向中立评估人提交意见陈述。需要注意的是，基于专利权无效或专利权不可行使的论点，除非被具有管辖权的法院、美国专利局或美国国际贸易委员会的调查结果所支持，否则不予接受。没有证据开示，也没有听证会。评估人员审阅各方意见陈述，并确定专利权人是比较可能或是比较不可能证明被控产品侵犯了所主张的专利权利要求。

6. 如果中立评估人确定专利权人比较可能证明存在侵权，那么亚马逊将从其市场上撤下该产品。如果独立评估人确定专利权人不太可能证明存在侵权，那么亚马逊将允许卖家继续在市场上销售产品。中立评估人保留从失败方收取的费用作为评估的收费，并退还获胜方支付的费用。

总体而言，该过程总共需要三到四个月，费用仅占诉讼成本的很小一部分。尽管没有针对中立评估人的决定提起上诉或复议的程序，但失败方可以提交从后续的诉讼或仲裁获得的做出相反认定的裁判或判决，将被控产品从市场上撤下或

者恢复被控产品（视情况而定）。

尽管该计划仍处于起步阶段，但对于希望在亚马逊市场上行使其专利权的客户来说，这是一项前景广阔且具有成本效益的选择。

想了解有关亚马逊 UPNE 程序和欧夏梁律师事务所的亚马逊 UPNE 程序服务的更多信息，请通过 [OLAmazonUPNE@oshaliang.com](mailto:OLAmazonUPNE@oshaliang.com) 与我们联系，或者联系本文的作者 Tammy Dunn（[dunn@oshaliang.com](mailto:dunn@oshaliang.com)）和 Lisa Margonis（[margonis@oshaliang.com](mailto:margonis@oshaliang.com)）。