

採用亞馬遜的方式行使專利權

多年來，專利權人一直在為如何應對亞馬遜和其他在線上市場的侵權者而感到為難。傳統的做法是從已確定侵權的法院或其他仲裁機構獲得判決，並將該判決的副本在線上市場展示。但是，對於許多人來說，出於多種理由，包括最常見的理由——預算，在地區法院或國際貿易委員會中進行昂貴的曠日持久的訴訟來獲得一紙判決可能不是一種選擇。

亞馬遜現在有一個方案——發明專利中立評估計劃（稱為“UPNE”或“專利評估計劃”）。

目前，亞馬遜的專利評估計劃仍處於試行階段，但正在顯示出其可以是一種有用的工具，用來快速而廉價地針對亞馬遜市場上的侵權產品的第三方賣家行使發明專利的專利權。地方法院的訴訟可以花上數年時間和數百萬美元，而國際貿易委員會的訴訟雖然要快得多，但代價卻同樣昂貴。對於主要在亞馬遜市場上銷售消費品的公司，亞馬遜的專利評估計劃可以提供一種廉價的方法來快速清除市場上的侵權競爭對手。

如何實現：

因為該計劃尚未“正式”啟動，所以對於希望參與的人來說，啟動該程序可能有些神秘。儘管在網上存在一些籠統描述該程序的信息，但是尚無入口網站或鏈接可供專利權人或賣家參與該程序。

對於有興趣加入和/或面臨突然需求從而需要加入的人來說，有經驗找到參與過專利評估計劃的律師將特別有幫助。

第一步是讓亞馬遜中立專利評估小組確定該專利是否具備參與該計劃的資格。儘管涉及消費品的許多發明專利應該具備資格，但涉及高度複雜技術和/或源代碼分析的專利可能不適合該程序。外觀設計專利和非美國專利均不具備資格。

假設該專利被認為具備資格，接下來的步驟包括實際進入和參與中立評估程序。

需要注意的是，該程序是完全自願的，被控侵權者可以選擇是否參與對其被控產品的評估。此外，每一方（專利權人和每個賣家）必須向中立評估人支付相等的費用才能參加評估計劃，其中包括評估費用（亞馬遜不收取任何費用）。除

了下面更詳細討論的特點外，該計劃的有趣之處在於，評估的獲勝方可以收回其參與費。僅這個因素就可能吸引許多專利權人和賣家。

該過程通常包括以下步驟：

1. 專利權人必須首先提交“中立專利評估協議”，其中包括管理該程序的條款。這些條款包括保密條款，以及限制將調查結果用於專利評估計劃之外的任何目的。在該協議中，專利權人還要指出被控產品和主張的權利要求（限於一項）。

2. 亞馬遜然後將該協議發送給掛售被控產品的每個賣家。在這一步，某些專利權人可能得到最快的救濟——如果賣家選擇不參加該計劃，則評估不會繼續進行，但是專利權人獲得的好處是，可以立即將被控侵權者的產品從市場上撤下。同樣，如果被控賣家在此階段沒有得到恰當的建議，可能對其在線銷售造成最大的影響。賣家為什麼可能選擇不參加？可能僅僅是因為成本。並且，賣家僅有非常有限的時間對是否參加做出選擇。

3. 然後，亞馬遜選擇一個獨立的中立評估人，並指示專利權人和賣家向中立評估人支付所需的費用。目前的費用為每一方當事人 4000 美金。中立評估人不受雇於亞馬遜，也不隸屬於亞馬遜。相反，評估人是具有相關經驗的獨立律師，由其來確定專利侵權問題。

4. 然後，中立評估人聯繫專利權人和賣家以啟動評估過程。但是，如果被控侵權者選擇不參加，那麼亞馬遜將從市場上撤下其產品。

5. 假設被控侵權者同意參加，那麼各當事方都有機會向中立評估人提交意見陳述。需要注意的是，基於專利權無效或專利權不可行使的論點，除非被具有管轄權的法院、美國專利局或美國國際貿易委員會的調查結果所支持，否則不予接受。沒有證據開示，也沒有聽證會。評估人員審閱各方意見陳述，並確定專利權人是比較可能或是比較不可能證明被控產品侵犯了所主張的專利權利要求。

6. 如果中立評估人確定專利權人比較可能證明存在侵權，那麼亞馬遜將從其市場上撤下該產品。如果獨立評估人確定專利權人不太可能證明存在侵權，那麼亞馬遜將允許賣家繼續在市場上銷售產品。中立評估人保留從失敗方收取的費用作為評估的收費，並退還獲勝方支付的費用。

總體而言，該過程總共需要三到四個月，費用僅占訴訟成本的很小一部分。

儘管沒有針對中立評估人的決定提起上訴或復議的程序，但失敗方可以提交從後續的訴訟或仲裁獲得的做出相反認定的裁判或判決，將被控產品從市場上撤下或者恢復被控產品（視情況而定）。

儘管該計劃仍處於起步階段，但對於希望在亞馬遜市場上行使其專利權的客戶來說，這是一項前景廣闊且具有成本效益的選擇。

想了解有關亞馬遜 UPNE 程序和歐夏梁律師事務所的亞馬遜 UPNE 程序服務的更多信息，請通過 OLAmazonUPNE@oshaliang.com 與我們聯繫，或者聯繫本文的作者 Tammy Dunn（dunn@oshaliang.com）和 Lisa Margonis（margonis@oshaliang.com）。