

doi: 10.3969/j.issn.1000-7695.2014.20.031

# 美国云计算专利诉讼的调查与启示

王晓燕, 寿步

(上海交通大学法学院, 上海 200240)

**摘要:** 对美国云计算专利诉讼案件的调查发现如下特点: 首先, 非实施性专利实体 (NPE) 已进入美国云计算专利诉讼领域, 而诉讼被告几乎囊括了该产业链各个环节的各大型企业; 其次, 讼争技术领域较为集中, 尤其是国际专利分类号为 G06F 的云存储计算专利技术较多; 第三, 应诉法院主要集中于联邦德州东区法院与特拉华州法院, 被告通常运用的诉讼对策是反诉及管辖权异议; 最后, 案件一般以撤诉、双方和解结案, 判决极少。由于《美国专利改革法案》对单一程序中被告数量的限制, 新近云计算专利诉讼基本为单一被告。对美国云计算专利诉讼情况的调研将为我国企业参与云计算专利竞争, 合理进行专利布局提供帮助。

**关键词:** 云计算; 专利诉讼; NPE; 《美国专利改革法案》

中图分类号: D912.17

文献标志码: A

文章编号: 1000-7695 (2014) 20-0153-07

## Survey and Inspiration on U. S. Cloud Computing Patent Litigation

WANG Xiaoyan, SHOU Bu

(School of Law, Shanghai JiaoTong University, Shanghai 200240, China)

**Abstract:** Survey of cloud computing patent litigation in the United States shows that the following characteristics: First, NPEs have entered the field of cloud computing patent litigation, defendants involved almost all large enterprises of the industry chain; Second, technology field of relating patents is more concentrated, especially drawn on cloud storage in G06F of IPC; Thirdly, the courts are more concentrated in U. S. District Court for the Eastern District of Texas and for the District of Delaware, the defendants usually contradicted by counterclaiming or raising objection to jurisdiction; Finally, litigation was ended most based on withdrawal, reconciliation and little judgment. Because of the limit of the number and type of defendants in a single litigation from "Leahy-Smith America Invents Act", there has begun to have single-defendant in single newly cloud computing patent litigation. Research on cloud computing patent litigation in United States will do a favor to Chinese enterprises to participate in cloud computing patent competition and carry out reasonable patent portfolio.

**Key words:** cloud computing; patent litigation; NPE "Leahy-Smith America Invents Act"

作为知识经济的创新高地, 美国同样是云计算技术与商业运用的领先者。市场竞争领域, 到 2011 年, 美国投入云计算研发的知名企业就已从 2009 年的 130 家左右发展到近 200 家, 涉及几乎所有的云计算关键领域<sup>[1]</sup>。政府策略层面, 美国于 2011 年 2 月即颁布了《联邦政府云战略》(《Federal Cloud Computing Strategy》), 联邦政府 800 亿美元 IT 支出中的 200 亿美元用于现有信息技术环境向云计算的迁移, 为了发挥云计算的优势, 政府已经制定了“云优先”政策 (Cloud First Policy)<sup>[2]</sup>。随着技术关注度的上升及技术经济价值的凸显, 美国云计算专利诉讼也开始逐渐增多。

目前国内还没有云计算诉讼的报道, 但我国台湾宏基、华硕均已开始陷入美国云计算专利诉讼中。随着国内云计算技术研发实力的提升、产业规模的扩大, 中兴、华为或者其他的云计算服务供应商也将参与到全球的云计算专利竞争中, 对美国云计算专利诉讼的调研分析极为必要。一方面, 或许有朝一日国内云计算企业也将成为竞争对手甚至“专利海盗”的专利诉讼攻击目标, 有必要未雨绸缪, 对美国云计算专利诉讼的基本情况加以研究了解, 熟知专利诉讼策略; 另一方面, 可以从美国云计算专利争端诉及的技术分布情况了解云计算技术热点与发展趋势, 引导国内云计算企业制定专利申

收稿日期: 2014-02-19, 修回日期: 2014-05-28

基金项目: 教育部人文社会科学研究规划基金项目“云计算知识产权问题研究”(12YJAZH116); 上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目“云计算产业法律政策保障研究”(沪经信信(2012)698号)

项目来源: 上海交通大学文理交叉专项基金重点项目“云计算知识产权问题研究”(11JCZ04); 赢创德固赛(中国)投资有限公司赢创知识产权研究基金项目

请战略。

## 1 美国云计算专利诉讼现状

本文以我国台湾科技政策研究与资讯中心专利情报中的云计算诉讼信息为线索,从 google、商业法律资讯网站 <http://dockets.justia.com/>和 <http://news.priorsmart.com> 以及美国专利商标局授权专利全文检索网站等共收集到 19 起美国云计算专利诉讼案件。确立这些案件为云计算专利诉讼的标准是争

议所涉专利的技术特征,这类专利应在说明书技术背景或权利要求中指出该项发明用于云计算或属于云技术,或者讼争专利通常被归入云计算技术如虚拟化、多租户、海量存储等。表 1 列出了这些案件的基本情况。需要说明的是,为统计的清晰便利,本文将案件编号及被告不同、但由同一原告于同日就相同专利向同一法院提起的案件计为一件诉讼。表 1 中序号 10、11、13、14、17、19 的案件均属于此类情形。

表 1 美国云计算专利诉讼案件概况 (2013 年 3 月止)

序号	起诉时间	案号	原告	被告	案涉专利	诉讼进程或结果
1	2009/04/02	2:09-cv-00092	Mitchell Prust	Apple, Inc.	US6 714 968 等 3 项	和解撤诉
2	2009/08/05	2:09-cv-236	Mitchell Prust	Softlayer Technologies /Netmass 等 2 家	US6 714 968 等 3 项	判侵权成立,并签署永久禁令;被告承认侵权并和解
3	2010/05/18	2:2010cv00825	Microsoft Corporation	Salesforce.com, Inc.	US7 251 653 等 9 项	双方达成交叉许可 撤销互控
4	2010/06/24	1:10-cv-00555-UNA	Salesforce.com Inc.	Microsoft Corporation	US6 813 633 等 5 项	同上
5	2010/09/01	1:2010cv00652	Crossroads Systems, Inc.	3PAR/ Rorke Data /D-Link Systems 等 7 家	US6 425 035 等 2 项	对 3PAR/ Rorke Data 尚在诉中,其余撤诉
6	2010/08/30	4:10-cv-00435-MHS-ALM	OASIS RESEARCH, LLC	ADRIVE LLC/AT&T INC./EMC CORP. 等 18 家	US5 771 354 等 4 项	原告与被告 Nirvanix 等达成和解并撤诉
7	2010/12/17	6:2010cv00671	Global Sessions LP	Travelocity.com /Amazon / Software 等 18 家	US6 480 894 等 4 项	原告部分撤诉
8	2011/01/19	6:2011cv00036	Parallel Iron, LLC	Accela Communications/ AOL/IBM 等 6 家	US7 415 565	和解撤诉
9	2011/08/02	1:2011cv00679	Oracle Corporation 等 2 家	Oasis Research LLC	US5 771 354 等 6 项	法院批准撤诉
10	2011/12/08	6:11-cv-00655/656/657/658/659/660	PersonalWeb Technologies, LLC.	NEC/ Google、YouTube/NetApp/ Amazon 等 3 家/Caringo/EMC、VMware 等 10 家	US5 978 791 等 8 项	诉讼中
11	2012/03/22	4:12-cv-161/163/	Titanide Ventures, LLC	Google / Yahoo 等 4 家	US 6 714 968 等 3 项	诉讼中
12	2012/04/04	4:12-CV-196	Titanide Ventures, LLC	IBM/ Microsoft 等 3 家	US 6 714 968	被告反诉诉讼中
13	2012/04/19	1:2012cv00500/503-UNA	Parallel Iron, LLC	Hitachi 等 2 家/ Oracle	US7 415 565	诉讼中
14	2012/05/22	1:2012cv00638/639/640/641/642	Clouding IP, LLC.	Apple / Google/ Microsoft/ Amazon 等 2 家/Oracle	US7 596 784 等 9 项	诉讼中
15	2012/05/29	1:12-cv-00675	Clouding IP, LLC.	Rackspace Hosting, Inc.	US7 596 784 等 9 项	诉讼中
16	2012/06/05	4:12-cv-01688	SuperSpeed, LLC.	Google, Inc.	US 5 918 244	诉讼中
17	2012/06/18	1:12-cv-00762/763/764/766/767/769/770	Parallel Iron, LLC	Adknowledge/ Amazon 等 2 家/ EMC/Hitachi 等 2 家/LSI/NetApp/ Oracle 等 9 家	US7 497 662 等 3 项	诉讼中
18	2012/08/27	1:12-cv-01078-UNA	Clouding IP, LLC.	Motorola Mobility Holdings, Inc. / Motorola Mobility, Inc. 2 家	US 6 925 481 等 2 项	诉讼中
19	2012/11/16	6:2012cv00881/882	Innovative Automation LLC	Amazon.com, Inc. 等 3 家/ Apple, Inc.	US 7 474 362 等 2 项	882 案撤诉; 881 案仍在诉中

## 2 美国云计算专利诉讼的特点及启示

### 2.1 诉讼主体方面

云计算专利诉讼的原被告均以企业为主。所收集案件中,仅早期的两起诉讼(序号 1、2)是由专利发明人 Mitchell Prust 个人作为原告,而该两案竞争的专利最终也被专利授权公司(Patent Holding Company, 即下文中的 NPE) Titanide Ventures 获得,后者于 2012 年就相同专利对 Google、Yahoo、IBM、

Microsoft 等提起了诉讼。这一公司诉讼主体现象与美国专利诉讼成本高昂、程序复杂、费时冗长有关。自然人权利人的诉讼动机较为单一,往往涉及经济赔偿,当通过专利许可、授权可得以弥补时,专利诉讼并非首选。而企业的诉讼动机较为复杂,可能涉及交叉许可谈判时的优势地位,可能意在阻滞竞争对手的技术研发或商业开发以期建立、维护自身技术或市场垄断地位,当然也可能是谋求高额的专利许可转让费。因此,美国云计算专利诉讼的主体

基本上均为企业, 少见个人, 并在原被告方面也显现出一些特点。

### 2.1.1 原告中非实施性专利实体比重较大

非实施性专利实体 (Non-Practicing Entity, 简称 NPE, 也有译为“非专利实施主体”、“非专利实施实体”), 指拥有大量专利却不利用专利从事生产销售等经营活动的公司, 它的利润全部或主要来自其实施专利许可。美国云计算专利诉讼中由 NPE 提起的诉讼较多, 19 起案件中有 9 起诉讼的原告是 NPE, 占总数将近一半, 涉及 Parallel Iron、OASIS RESEARCH、Clouding IP、Titanide Ventures 等 4 家公司。这还是将同一原告于同日就相同专利向同一法院提起的案件计为一件诉讼后的统计, 这一统计方法涉及的诉讼中原告也主要是 NPE, 因此如果分别统计, 比例将更高。

对 NPE 角色与功能的争议颇多。有学者认为一些投机型 NPE 本身并不制造专利产品或者提供专利服务, 而是从其他公司、研究机构或个体发明人手上购买专利所有权或使用权, 然后专门通过专利诉讼赚取巨额利润, 等同于“专利流氓” (Patent Troll)、“专利海盗”。由于其背景复杂, 发展动机不纯, 依靠雄厚的资金和专利资源, 通过大量专利收购, 以近乎卑劣的手段向目标群体发起专利诉讼, 长此以往, 将扰乱现有的市场秩序, 为当下全球专利交易体系的安全和稳定运行带来一系列不可预知的隐患<sup>[3]</sup>。也有学者认为, 知识风险公司、高智公司等类型 NPE 的介入激活了专利技术交易市场的内在潜力, 促进了知识产权应用多元化的发展, 对于推动专利技术转化交易有巨大而深远的意义。知识风险公司的典型代表是由担任微软前首席技术官 (CTO) 的 Nathan Myhrvold 与前英特尔总法律顾问助理 Peter Detkin 等人于 2000 年成立的知识产权风险投资管理公司 (Intellectual Ventures Management, LLC, 简称 IV 公司)。尽管存在“专利诱饵”等潜在危险, 但在制度完善和法律规制的基础上, 知识风险公司的发展有利于解决专利市场的结构性问题, 能够引入新的商业模式, 形成风险分散、有升值潜力的发明组合池, 并最终促进发明资本市场的形成<sup>[4]</sup>。

不论是对知识风险公司专利运营管理职能的推崇肯定, 还是对专利投机、“专利海盗”的避之不及, NPE 总是逐利而来, 它们频频介入专利诉讼是该领域技术竞争加剧、利益冲突上升的一个风向标。从这一角度而言, 云计算专利诉讼的增多尤其是 NPE 的趋之若鹜, 是云计算市场商业价值从云遮雾绕的空中楼阁到不断清晰显现、落地生根的标志。

### 2.1.2 大公司被告、共同被告较多

在被告方面, 这些云计算诉讼的一个特点在于

通常涉及多个被告, 或者就相同专利对多个被告提起了多次诉讼。19 起案件中单个被告的案件仅 6 起, 不足三分之一; 而 10 起案件的被告大于等于 3 个的占 55.6%, 甚至多起诉讼惊人地有超过 10 个被告。美国云计算专利诉讼被告呈复数现象的原因主要在于: 第一, 选择多被告的共同诉讼有利于降低诉讼成本, 并尽可能多地获得损害赔偿利益, 对于专利授权公司而言尤其如此。第二, 一些从事云计算专利技术开发的 IT 公司为了获得本领域的技术与商业优势, 尽可能遏制所有潜在竞争对手, 可能提起多被告诉讼。第三, 云计算通常涉及多方参与多步骤方法专利或系统专利, 由不同参与方分别实施专利技术方案的一部分, 为增大专利侵权诉讼的胜诉几率, 原告会倾向于将所有参与方都列为被告。如在序号 8 的诉讼中, 讼争专利 US7, 415, 565 专利提供了一种可以用程序控制信息流向的存储系统和方法, 6 个被告的行业迥异, 企业规模也相差甚远, 涵盖了与美国在线 (AOL) 服务有关的上游供应商, 应是原告 Parallel Iron 锁定应用该专利的 AOL 服务进行了攻击。

除往往涉及多个被告外, 云计算专利诉讼被告还几乎囊括了该产业链各个环节的各大型企业, 既有 google 这样势头强劲的相对新兴的互联网企业, 又有微软、IBM 或 Intel 这样的传统老牌软件企业或硬件公司; 既有服务供应商如提供新型数据中心服务的 Amazon, 又有电信运营商 AT&T 等。这些大型企业之间甚至业已开始云计算专利诉讼, 如引起广泛关注的微软与 Salesforce 之间的云计算专利大战。这一大型企业纷纷陷入或参与云计算专利诉讼的现象显示出美国云计算产业正走向“巨头经济”形态。云计算产业具有技术密集、资金密集、信用密集的特点, 产业壁垒较高, 目前产业链主要是由行业领军企业 Google、Amazon、微软、IBM 等巨头在积极推动研究和部署。云计算领域的众多其它公司从招揽潜在客户到方便服务使用, 再到在平台上开发应用程序诸如此类, 也都在致力于成为“巨头”生态系统的一部分。

总体而言, 云计算中专利密集, 行业参与者因此会尽量避免诉讼造成两败俱伤, 更倾向于达成交叉许可, 而 NPE 不存在实施专利生产产品的目标, 缺乏交叉许可的动因, 则更易提起诉讼。我国国内云计算企业目前尚处于技术、市场累积阶段, 主动发起专利诉讼的可能性较小, 更多的是被动卷入专利纠纷。一旦出现争议端倪如收到警告函时, 必须首先进行对手调查, 包括对方公司的股权分配情况, 专利获得、交易演变与专利技术分布情况, 以往的诉讼经历等, 以判断其是否属于 NPE, 从而尽可能准确地预判其诉讼可能性与诉讼意图, 以便有针对性地采取措施。

## 2.2 讼争专利方面

### 2.2.1 涉及多个专利

美国云计算专利诉讼通常涉及多个专利。19起案件中, 讼争专利为1项的仅4起, 而有12起案件涉及超过3项以上的专利, 这些同一案件中的多个专利通常是某一系云计算服务或产品涉及的系列专利。如在序号15的诉讼中, 被告提供的云端服务包括下一代云平台 (Next Generation Cloud Platform)、云服务器 (Cloud Servers)、托管 (Hosted) SharePoint、云移动 (Cloud Mobile)、云驱动 (Cloud Drive) 及云文件 (Cloud Files) 等产品, 原告要求法院判处被控产品侵害9项系争专利, 并要求被告对其侵权行为进行损害赔偿。而在微软与Salesforce之间的云计算专利大战中, 讼争的专利就是围绕Salesforce的SaaS (软件即服务) 产品CRM (客户关系管理) 进行, 涉及后端和使用者的功能选单、工具栏、制图界面功能以及从远端电脑获取软件的方法等技术。

诉讼中涉及的多个云计算专利还多有属于同族专利的情形。专利族是具有共同优先权、内容相同或基本相同的一组专利文献。美国专利法规定申请人在申请后授权前的期间内可以就该发明提出继续申请 (Continuation Application) 和部分继续申请 (Continuation-in-part Application)。继续申请中所揭示的内容与原始申请中相同; 而部分继续申请增加了原始申请中没有披露的内容, 使原始申请内容成为了部分继续申请的一部分。此外, 分案申请也会产生一批相互关联的专利文献。这些由于继续、部分继续、分案申请等原因产生的一组由同一个国家公布的专利文献构成国内同族专利。如序号17的诉讼中, 涉案专利US7197662、US7543177、US7958388均是一种可程序控制传递路径的存储系统与方法, 属于同一专利家族。

云计算专利诉讼中讼争专利较多反映出云计算产品与服务专利密集及“专利丛林”的现状。专利产权制度旨在解决不具有稀缺性的知识产品的外部性问题, 激励技术创新与推广, 但是, 云计算的技术生态呈集成性、大规模<sup>[5]</sup>, 在先发明、改进发明的参与主体过多, 分割授权制度同时鼓励最初发明者与后续发明者的目标将大大受限。提供一项云服务或云产品需要整合大量的专利, 完成更深入的研发必须获得许可, 这类许可环境可能迅速由“要挟者” (Holdout) 所控制, 以致项目各必需部分的价码都可能接近整个项目的价格。产品技术的复杂累积效应导致高昂的搜索和谈判成本, 由此, 大量分散的、片段性的财产权利形成了反公地悲剧。试想, 如果每块人行道都由不同主体所有, 每一步都需要经过权利人的授权, 穿越自己的社区将何等困难<sup>[6]</sup>。

此外, 云计算产品服务的提供通常涉及连续发明间的纵向覆盖或者不同补充发明间的整合, 专利

权利要求的范围经常相互重叠, 形成“专利丛林”<sup>[7]</sup>。原因可能是专利权过于宽泛, 超过了申请人实际发明的范围——与制药产业通过化学结构清晰界定专利权的范围不同, 云计算发明中广泛使用的功能性限定权利要求可能导致权利范围的扩大或边界不清; 也可能是专利审查时遗漏了现有技术——捉襟见肘的审查人员面对占当前专利申请半数以上的信息技术发明, 在每一项申请上所花时间极为有限, 授权专利的质量堪忧。尽管专利丛林问题与反公地问题不同——并不反对针对不同发明的分散授权而主张限缩专利的保护范围, 但两者事实上面临同样的困境, 即权利人的相互纠葛可能导致创新阻滞与低效。

针对上述诉讼实例反映出的以云计算为代表的信息产业专利制度困境, 我国政府可以采取的措施包括: 第一, 完善审查制度, 充实现有技术数据库, 如建立类似美国“公众专利评审”的网上平台, 吸引专家和技术人员参与到专利审查中来, 帮助专利审查员获得更多、更准确的技术信息, 特别是非专利文献, 促使发明人提交质量更高的专利申请<sup>[8]</sup>。第二, 从严把握权利要求书中功能性特征的使用, 以防止专利权范围的宽泛与不确定——美国白宫高新技术专利问题工作组甚至建议创建软件领域专利说明书词汇表以帮助审查功能性特征<sup>[9]</sup>。对于企业而言, 较为成熟的应对措施在于努力与关联专利权人形成专利池, 积极参与云计算标准的制定。作为由多个专利权人联盟组成的专利许可交易平台, 专利池以一揽子协议形式进行联盟内部或对外的专利授权, 有利于消除专利间互相许可的障碍, 降低交易成本, 避免靡费的侵权诉讼。同时, 国内云计算企业如果能将其专利技术上升为事实标准或法定标准, 将无疑获得巨大的市场优势地位, 促进网络效应的形成。

### 2.2.2 专利技术领域较为集中

需要指出, 前文诉讼涉及的技术有的在上世纪末或本世纪初即获得了专利授权, 早于“云计算” (Cloud Computing) 概念的提出及云服务、云产品的运用推广。虽然从商业创新角度而言, 云计算是一种新兴的资源交付和使用模式, 本世纪初才逐渐为学界和产业界所认知, 但从技术本质上, 云计算是分布式计算 (Distributed Computing)、并行计算 (Parallel Computing)、效用计算 (Utility Computing)、网络存储、虚拟化、负载均衡等传统计算机和网络技术发展融合的产物, 有大量传统技术经发展融合后成为云计算的核心技术, 也成为了云计算专利诉讼的对象。这一现象也澄清了一个认识误区, 即信息产业更新迭代迅速, 因此专利保护很快就失去价值。事实上, 信息产业产品更新迅速, 一些基础专利甚至会影响几代产品。

从搜集的资料看, 现有云计算专利诉讼涉及的专利技术包括云端存储运算、网络检索、软件产品

的有效开发、分布式计算等, 如表 2 所示。

表 2 云计算诉讼专利技术领域

序号	讼争专利技术	主诉专利的国际专利分类号 (IPC <sup>8</sup> )
1、2、11、12、18	网络远端存储、移动端启动 云端资料存取处理	H04L29/06
3、4	CRM 软件产品开发、分布式 计算系统纠错、网站分享、 资料库存储	G06F17/30、G06F12/08
5	云端存储与加密	G06F13/40
6、9	云端存储与备份	G06F9/445
8、13、17	可程序控制传递路径的存储	G06F13/16、G06F11/00
10	云端存储与网络检索	G06F17/30
14、15	动态分布式计算与云端存储 运算	G06F9/44
16、19	云端存储	G06F12/08、G06F 13/00

可以看出, 诉讼涉及专利均属于国际专利分类 G06F 电数字数据处理或 H04L 数据信息的传输领域, 并以 G06F 为主, 最集中的技术领域是云存储。这与云计算领域专利的分布发展相吻合。云存储技术相对起步较早, 企业在这个领域积累了丰富的研发经验, 存储技术方面的专利是目前云计算专利最为集中的领域<sup>[10]</sup>, 涉及虚拟存储的架构、控制和输入输出等。从对上海知识产权 (专利信息) 公共服务平台检索系统云计算技术实时数据库的搜索分析可得, 在华云计算专利申请排名前三的外国企业——IBM、微软、Intel 的申请偏重于 G 部 (物理) 并主要集中在 G06F 电数字数据处理方面; 相比而言, 国内云计算领军企业也是最大的专利申请人——华为、中兴的云计算专利主要集中在 H 部 (电学) 中的 H04 (电通讯技术) 中, 尤其是 H04L 数据信息的传输。参见表 3 所示。

表 3 中外企业云计算专利申请技术领域分布比较 (2013 年 4 月止)

申请人 (简称)	总申请量 (件)	技术领域分布 (件)	
		国际专利分类 H 部	国际专利分类 G 部
华为	324	251, 其中 H04L 为 195	73
中兴	299	231, 其中 H04L 为 152	68
IBM	247	60	187, 其中 G06F 为 173
微软	215	59	156, 其中 G06F 为 143
Intel	78	11	67, 全部属于 G06F

国内外企业不同的云计算专利分布结构引导中国企业可以实施两步走的专利战略。一方面, 中国云计算企业技术研发可以避开国外企业专利部署较早、较为集中的电数字数据处理领域, 从电通讯技术方面另辟蹊径, 获得优势; 另一方面, 虚拟化技术、海量存储等毕竟是云计算的核心技术, 虽然国外的大型软硬件企业在此领域专利布局较早, 具有相当的优势, 我国企业也可以通过申请改进专利等外围专利战略来寻找突破口, 以期能在专利竞争中获得一定的话语权。

## 2.3 诉讼程序方面

### 2.3.1 审理法院较为集中

美国云计算专利诉讼的审理法院主要集中在德州东区联邦地区法院与特拉华州联邦地区法院, 具体如表 4 所示。

表 4 美国云计算专利诉讼法院分布

受诉法院	案件数量
德州东区联邦地区法院 (含谢尔曼分部、泰勒分部)	8 起
特拉华州联邦地区法院	7 起
德州西区/德州南区/加州北区/西雅图华盛顿西区联邦地区法院	各 1 起共 4 起
合计	19 起

德州东区联邦法院以亲专利权人著称, 该法院审理的案件中, 专利权人胜诉的比例明显高于其他法院 (2010 年为 55.1%, 而专利权人胜诉率最低的佐治亚州北区法院仅 11.5%); 从赔偿额看, 25 个赔偿额最高的判决, 48% 来自德州东区法院<sup>[11]</sup>。因此, 德州东区法院是专利诉讼中原告极为青睐的选择。

特拉华州 (Delaware) 号称“世界公司之都”, 由于税收优惠政策以及优越的司法体系而成为美国最受欢迎的公司注册地之一。世界 500 强中的大部分公司以及在纽约证券交易所 (NYSE)、纳斯达克 (NASDAQ) 和其他交易所进行证券交易的大部分公司都在这个州成立。由于涉案的许多公司注册地在特拉华州, 因此, 这个“美国卓越的专利法庭”<sup>[12]</sup>也受理了较多云计算专利诉讼。

### 2.3.2 被告的常见诉讼对策: 反诉及管辖权异议

云计算专利诉讼成为 NPE 获取高额专利权利金的常见手段, 当然也是云计算厂商牵制对手的积极防御措施。云计算专利诉讼中, 被告最常见的诉讼策略是提起反诉。在收集的资料中, 近一半案件的被告提起了反诉。与此类似的专利诉讼战略是在对手提起专利诉讼后, 对竞争对手的云服务产品提起诉讼, 如微软与 Salesforce 的交叉诉讼就是一个显著例证。云计算专利诉讼主要是云计算专利产品侵权诉讼, 但也有专利的无效之诉。如序号 9 的诉讼中, 甲骨文 (Oracle) 于 2011 年 5 月 26 日收到来自专利授权公司 Oasis Research 的 6 项专利侵权警告函, 警告甲骨文的 SaaS 产品 Oracle CRM on Demand 涉嫌侵权, 为确保公司和产品权益, 甲骨文先下手为强向法院提出该 6 项专利的无效之诉。

除提起反诉外, 云计算诉讼中被告还常常依据美国法典第 28 卷 1404 (a), 以对诉讼当事人和证人便利及对司法利益的考虑为由, 向法院申请移送 (Transfer) 案件管辖权 (序号 2、9、10、11), 或者以该法院对其不具有属人管辖权 (Personal Jurisdiction) 及不适当的诉讼地 (Improper Venue) 或不符合级别管辖 (Lack of Subject Matter Jurisdiction) 为由请求法院驳回 (Dismiss) 起诉 (序号 6、8、10)。28 U. S. C. § 1404 (a) 条规定, 基于公平正义, 有管辖权的联邦地区法院得因当事人或证人之

便利性, 将案件移转管辖至其他适当之联邦地区法院, 联邦地区法院根据个案事实行使裁量权。

#### 2.4 诉讼结果方面

云计算专利诉讼请求一般是判决被告的产品装置或服务侵权, 要求核发永久禁令、赔偿侵权损失及诉讼律师费等相关费用。而就诉讼结果来看, 在已经有或部分有诉讼结果的 10 起诉讼中, 仅在序号 1 的诉讼中法院判决被告 Netmass 侵权成立, 并签署永久禁令 (Permanent Injunction), 稍后被告承认侵权并与原告和解, 其余案件均以原告主动撤诉或与被告达成合意后撤诉、法院批准撤诉结案, 部分案件当事人之间还达成了交叉许可。

在原告撤诉的案件中, 绝大多数案件(序号 2、5、6、9、19) 是以有偏见地驳回起诉(With Prejudice), 即不可以再诉的形式出现的。美国联邦民事诉讼规则 (Federal Rules of Civil Procedure) 第 41 条分别就当事人自愿撤回诉讼 (Voluntary Dismissal) 和非自愿撤回诉讼 (Involuntary Dismissal 类似于大陆法中的拟制撤诉) 作出了规定。根据该规则 41(a) 的规定, 原告在被告答复 (Answer) 后自愿撤回诉讼, 应取得对方当事人的同意或者法院的批准。该规则为原告提供了一次“无偏见驳回起诉”(Without Prejudice, 可以再诉) 的自动撤诉的权利, 如原告撤诉后再次提起同一诉讼并再次撤诉, 法院即使同意, 这种同意对于原告而言也是“有偏见”(With Prejudice) 的, 原告不得第三次提起该诉讼。可见, 云计算诉讼中, 这些撤诉的案件也经历了反复的

起诉、撤诉、再起诉、再撤诉(不能第三次起诉)的过程, 诉讼程序繁冗。一些专利投机公司常常正是假借程序拖垮对方, 从而获得了高昂的专利权利金; 而一些大企业也将专利诉讼作为技术研发、专利申请之外的竞争策略, 令对手疲以应付, 屈从就范。

如前所述, 我国企业参与美国云计算专利诉讼一般从充当被告开始。在此过程中, 首先当然必须了解专利诉讼的一般程序规定, 积极应诉。其次, 也应认识到云计算专利诉讼结案的规律性因素, 进行诉讼成本与效益的核算, 帮助制定合理的诉讼谈判底线与策略。因为多数案件以和解撤诉方式结案, 意味着和解方案尤其是权利金的确定至关重要(交叉许可方案实质也是对各自专利价值、市场发展、诉讼费用的评估确认), 需要考虑的因素有涉案专利权利稳定性预期、专利剩余年限、在云计算产品服务中的作用比例及可替代性情况, 专利诉讼各步骤的费用预算情况, 专利产品服务现有及预计诉讼期间的市场开发、占有及影响情况等方面。第三, 必须积极运用反诉、交叉起诉、确认专利无效之诉、管辖权异议等诉讼策略, 并尽量避开亲专利权人法院, 从而在诉讼谈判过程中争取获得更多的主动权。

### 3 美国云计算专利诉讼的新动向

在本文写作过程中, 又有多起云计算专利诉讼见诸报道, 如表 5 所示。

表 5 美国云计算专利诉讼最新情况 (2013.4 - 2013.11)

序号	起诉时间	案号/受诉法院	原告	被告	案涉专利
1	2013/04/12	1: 13 - cv - 00615/616/617/ 618/619/620/621/622/623/624/ 625/特拉华州联邦地区法院	Data Speed Technology LLC	Cisco/ EMC/HP/IBM/ LexisNex- is/ Microsoft/ Novell/ Oracle/ World Software / Xerox/ Zoho	US5, 867, 686 高速实时信息 存储系统 G06F 9/46
2	2013/04/16	1: 13 - cv - 00689/690 - UNA/ 特拉华州联邦地区法院	Data Speed Technology LLC	OPEN TEXT INC. / SAP America Inc.	US5, 867, 686
3	2013/04/17	6: 13 - cv - 00335/337/338/339 德州东区联邦地区法院 (泰勒)	CDD Technolog - ies, LLC	Acer America / Asus/ Dell / Hewlett - Packard	US 6, 049, 874 等三项远程备 份存储 G06F 11/14
4	2013/04/30	3: 13 - cv - 01980/加州北区联 邦地区法院 (确认不侵权、专 利无效之诉)	Active video Networks, Inc	Trans Video Electronics, Ltd	US 5, 594, 936 等两项 (分 案) H04N 7/15 数码影像新闻 发布系统
5	2013/08/13	1: 13 - cv - 01413/1414/特拉 华州联邦地区法院	Parallel Networks, LLC	Brocade Communications Systems Inc. /Citrix Systems Inc.	US 8, 352, 570 等两项 (分 案) 云存储 G06F 15/16
6	2013/09/06	3: 13 - cv - 01317/康涅狄格州 联邦地区法院	Protegrity Corporation	Ciphercloud, Inc.	US 8, 402, 281 等两项 (继 续) 云安全系统 G06F 12/14
7	2013/09/12	6: 13 - CV - 670/德州东区联邦 地区法院 (泰勒)	Macro Solve, Inc	Dropbox, Inc.	US7, 822, 816 数据管理系统 Mobile App G06F 15/173
8	2013/09/18	1: 13 - cv - 01572 - UNA /特拉 华州联邦地区法院	Coho Licensing LLC	eBay INC.	US 8, 024, 395 等两项 (继续) MapReduce 技术 G06F 15/16
9	2013/09/23	1: 13 - cv - 01608/特拉华州联 邦地区法院	Personalized Media Communica- tions, LLC	Amazon. Com, Inc. / Amazon Web Services, LLC. 2 家	US5, 887, 243H04N 7/173 US 7, 801, 304H04N 7/16 等 9 项 (两 个由继续申请形成的同族专利)
10	2013/10/04	3: 13 - cv - 04613 - NC/加州北 区联邦地区法院(旧金山)	Delphix Corp	Actifio, Inc	US 8, 150, 808 等三项, 云存储虚 拟化 G06F 17/00
11	2013/10/15	4: 13 - cv - 03025/德州南区联 邦地区法院(休斯顿)	PrinterOn Inc	Breezy Print Corporation/Uniguest Inc. 2 家	US 6, 990, 527 等四项, 云端列印 技术 G06F 15/16
12	2013/10/17	1: 2013 cv 02306/俄亥俄州北区 联邦地区法院	CSG Systems, Inc.	TOA Technologies, Inc.	US7, 725, 344 等两项 (继续) G06Q 10/00

可以发现,这些诉讼的情况多方面印证了前文统计分析的结果。首先,从诉讼主体看,均是公司企业参与,近一半诉讼(序号1、2、3、5、7、8)的原告为专利授权公司,即非专利实施实体NPE,被告涉及了EMC、思科、惠普、IBM、微软、宏基美国、华硕、戴尔、eBay、Amazon等一系列大型互联网企业与硬件厂商。其次,从讼争专利看,大多属于G06F技术领域,涉及到高速实时信息存储系统及通过广域计算机网络远程备份、存储系统及装置,其中有的于上世纪末即获授权,现运用于云端存储服务;有的案件还涉及多项专利,多为继续申请形成的同族专利;还有少数发明(序号4、9)属于H04N图像通讯领域,并且较为罕见地出现了一项云端人力资源管理系统商业方法专利诉讼(序号12),技术领域属于G06Q 10/00(行政与营运管理)。第三,诉讼程序方面,因案件刚刚起诉,相关程序尚未展开,但受诉法院仍较集中在云计算专利诉讼的常见地特拉华州联邦地区法院与德州东区联邦地区法院等法院。

然而,与之前的云计算专利诉讼调研情况相比,这些新近的案例开始呈现一个显著趋势,即:虽然仍有同一原告就同样的专利甚至在一天向同一个法院提起了专利诉讼,但同一案号的同一个案件中共同被告的数量开始减少,大都是一个(序号9诉被告虽为两个,但AWS就是Amazon成立的远端运算平台;序号11诉讼原告是一家加拿大公司)。这一新动向与美国专利改革的进程相关。

2011年9月16日,奥巴马总统签署了《美国专利改革法案》(《Leahy-Smith America Invents Act》, H. R. 124 “AIA”),该法案是美国自1952年专利法案建立现代专利体制以来对专利法律最为重大的改革。“AIA”对由NPE提起的案件做出了明显回应,增添了“多方合并诉讼”(35 U. S. C. § 299 Joinder of Parties)一节,规定除非是同一交易流程,或是被告间存在共同的事实,否则不能在单一程序中对多个被告提起专利诉讼。这一法律条文即时生效,只允许在满足以下情况的单个诉讼中包含多个被告:(1)被告可能有共同责任或者“出自与生产、使用、进口至美国、提供销售或者销售相同的被控产品或者供应流程的相同交易、事件或者一系列交易或事件”;(2)所有被告具有共同的事实问题,而不仅是他们各自被控对诉讼中的一项或者多项专利构成侵权。被控侵权人可放弃这项规定中的权利。

这一变革严厉限制了专利权人在单个诉讼中能加入的被告数量和类型,增加了NPE的诉讼成本,对于中国飞速发展壮大的众多云计算专利实施企业而言,降低了被NPE提起诉讼的概率,无疑应属有益之举。然而从统计可见,仍有颇多NPE提起诉讼,因此其对NPE投机滥诉的抑制效果尚有待观察。

#### 4 结语

云计算专利诉讼已成为一种综合性的竞争策略,

它是企业保护知识产权的司法救济途径,更是遏制对手进入相应市场的商业手段,同时也越来越多地被用作提高专利谈判筹码以及NPE获得高额权利金的措施。对在技术发展与政府产业政策推动方面均处于先导地位的美国云计算专利诉讼的现状进行深入调研,为我国的云计算企业及政策主管部门积极参与云计算技术商业开发,构建云计算专利诉讼战略提供了诸多借鉴。从促进云计算专利技术及产业发展整合角度,政府应提高云计算专利授权质量,云计算企业宜采取“稳固现有优势、适时切入关键领域”的技术发展战略,并积极参建专利池与专利技术标准,以获得更大的技术及市场发展空间。从应对可能的专利诉讼的角度,云计算企业最根本步骤是全面调查,包括对讼争对方当事人性质的确认、对涉案专利技术与市场的评估、对诉讼成本的预算等,这是制定诉讼策略及和解谈判的基础,同时,云计算企业也可以采取反诉、管辖权异议等积极的应对措施以获得诉讼主动权。

#### 参考文献:

- [1] 许肇元. 中国云计算未占先机却有后发优势 [J]. IT时代周刊, 2011(21): 12
- [2] 周平, 王志鹏, 刘娜, 等. 美国政府云计算相关工作综述 [J]. 信息技术与标准化, 2011(11): 20
- [3] 王康. 警惕! 专利战场里的多面NPE专利流氓来势汹汹 [N]. 中国知识产权报, 2013-02-20(5)
- [4] 徐棣枫. 促进知识风险公司发展的必要性研究 [J]. 经济纵横, 2011(12): 70
- [5] 王晓燕. 云计算的专利适格性分析 [J]. 暨南学报, 2013(4): 4
- [6] 伯克丹L, 马克莱姆利. 专利危机与应对之道 [M]. 马宁, 余俊, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 2013: 41, 116
- [7] CARL SHAPIRO. Navigating the patent thicket: Cross licenses, patent pools and standard setting [J]. Innovation Policy and the Economy, 2001(1): 129
- [8] 陈琼娣, 余翔. 美国“公众专利评审”及其对我国的启示 [J]. 电子知识产权, 2010(2): 66
- [9] WHITE HOUSE. Task force on high-tech patent issues [EB/OL]. (2013-06-04) [2013-12-30]. <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>
- [10] 梁建军. “云”中漫步走近专利——国内云计算相关专利现状及分析 [J]. 上海信息化, 2011(7): 7
- [11] 杜微科. 美国专利审判相关情况介绍及若干思考 [J]. 电子知识产权, 2011(9): 78
- [12] 赵健. 特拉华州为何成为“世界公司之都” [EB/OL]. (2007-10-26) [2013-04-30]. <http://news.sohu.com/20071026/n252879800.shtml>

作者简介: 王晓燕(1973—),女,江苏南通人,上海交通大学法学院博士生,南通大学管理学院副教授,主要研究方向为科技法、知识产权法。寿步(1962—),男,安徽芜湖人,上海交通大学法学院教授,博士生导师,上海交通大学知识产权研究中心主任,主要研究方向为科技法、知识产权法。