

专利侵权诉讼策略及应对

付奕昌 律师

付奕昌

律师 专利代理师 助理研究员（专利）

业务领域

知识产权；诉讼与仲裁

专业资质

广东省十大新锐专利代理师

广州市知识产权维权援助专家

佛山市知识产权侵权纠纷检验鉴定专家

河源市知识产权专家库专家

韶关市知识产权专家库专家

欢迎交流

电话：15622707234（微信同号）

邮箱：15622707234@163.com

地址：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰A栋

906

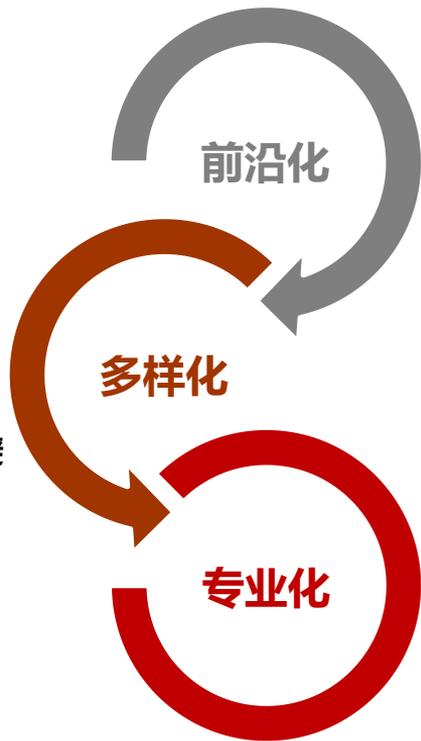
目录：

1. 专利诉讼概况
2. 专利侵权诉讼策略（原告篇）
3. 专利侵权抗辩（被告篇）
4. 新专利法对专利诉讼的影响

1. 专利诉讼概况

纠纷解决方式多样化

如大疆公司与飞米公司之间的专利侵权纠纷案中，法院采用“先行判决+临时禁令”处理方式，避免权利人“赢了官司输了市场”

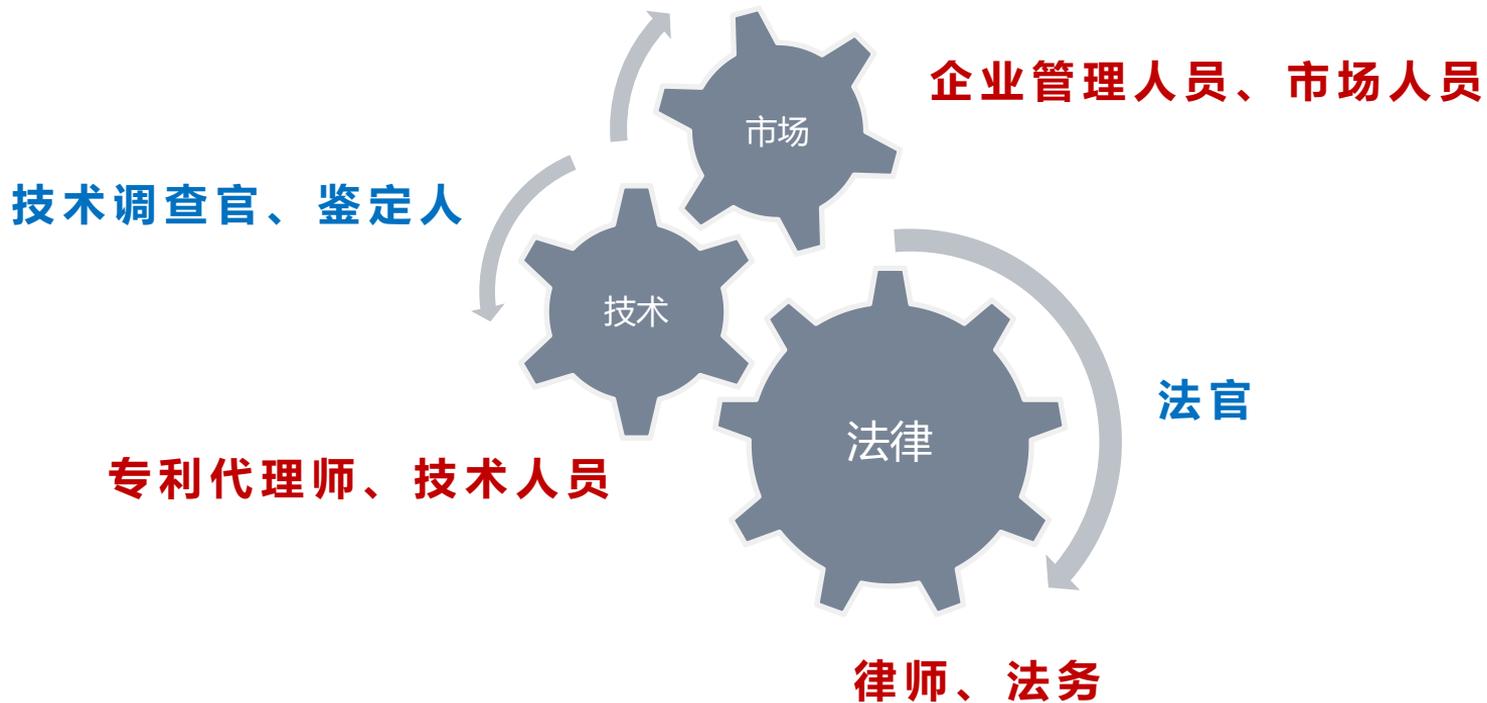


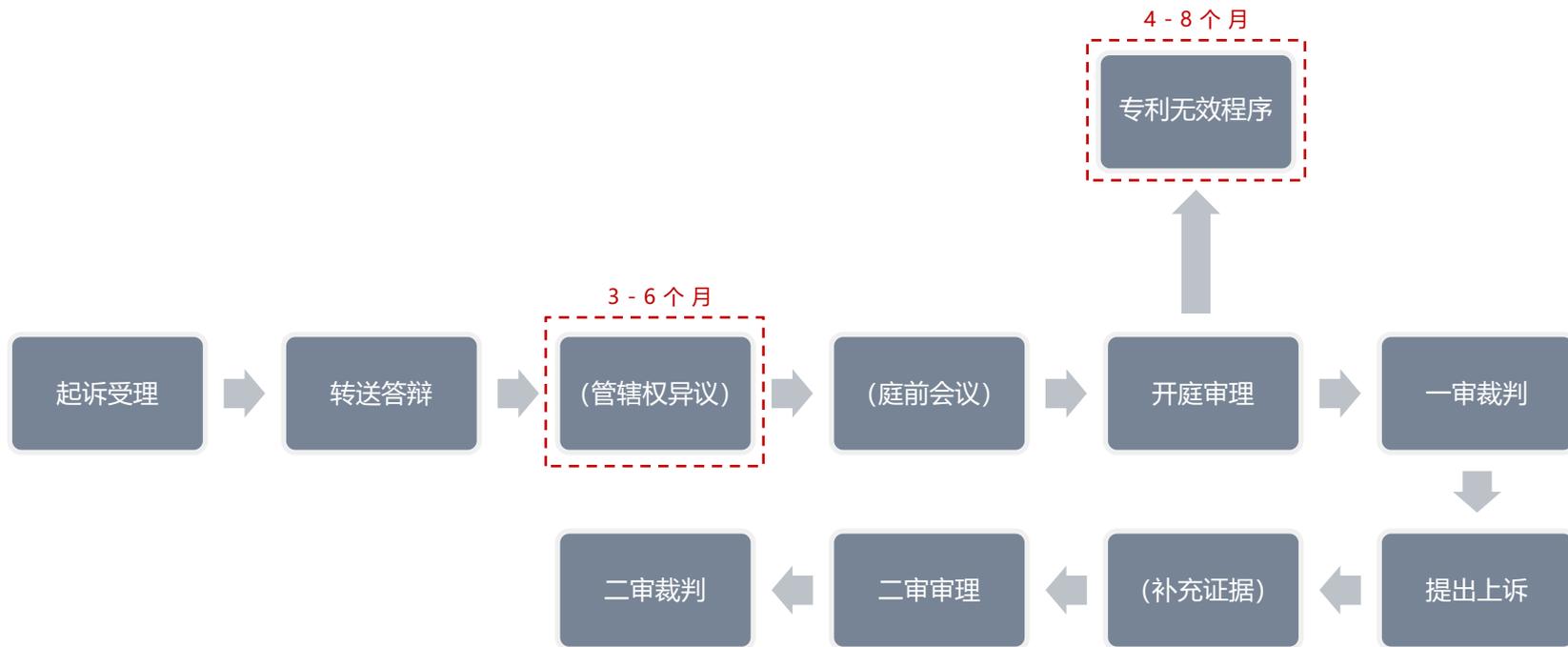
技术领域前沿化，如人工智能、网络通信等如腾达公司与敦和公司之间的专利侵权纠纷案中，确立了网络通信领域中的多主体实施的方法专利的侵权判定标准，即“不可替代的实质性作用”标准。

审理裁判专业化

如鑫华隆公司与邓育智之间的专利侵权纠纷案中，最高院确立特意排除规则对等同原则适用的限制。

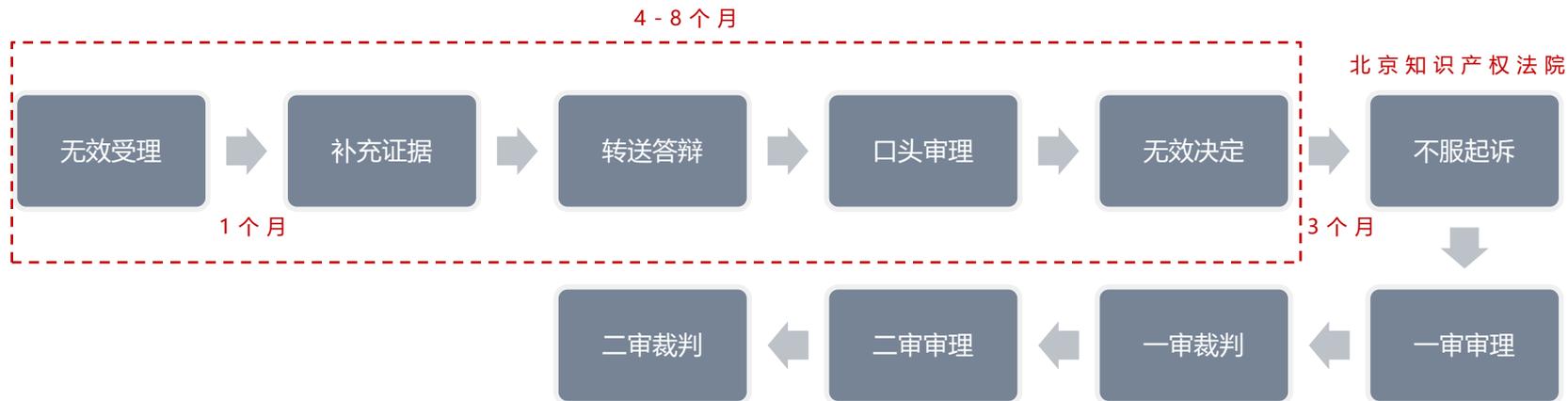
专利侵权诉讼特点-参与人员众多





飞跃上诉 - 最高人民法院

专利无效程序-专利局复审和无效审理部



虽然无效决定严格意义上未真正发生法律效力，但是专利权一旦被宣告无效的，法院会先行裁定驳回起诉。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》

第二条：权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。

专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。

2. 专利侵权诉讼策略（原告篇）

诉讼策略是根据案件事实、法律关系、当事人手中的证据、法律规定以及当地司法实践等具体个案情况制定的，具有高度“**定制化**”的特点。因专利侵权案件特点和其规律，提起诉讼必须考虑以下因素或进行准备工作，这些因素和准备工作也直接决定专利侵权诉讼策略如何制定。

1.专利权稳定性评估

2.专利侵权诉前评估

3.证据收集与固定

4.原告的选择

5.被告的选择

6.管辖法院

委托第三方机构进行专利权稳定性分析，且不局限于创造性分析



实用新型、外观设计专利的专利权评价报告的要求

《中华人民共和国专利法》

第六十六条：专利侵权纠纷涉及**实用新型专利**或者**外观设计专利**的，人民法院或者管理专利工作的部门**可以**要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的**专利权评价报告**，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。

(2020) 最高法民再383号案中，最高人民法院指出，原告未能根据人民法院的要求提交专利权评价报告，但能够证明涉案专利权仍然合法有效的，不应以原告拒不提交专利权评价报告为由裁定驳回起诉。

司法实践中，部分法院立案环节明确要求提交专利权评价报告

何为专利侵权？



要素1：是否具备专利法规定的专利侵权行为？

《中华人民共和国专利法》

第十一条：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经过专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经过专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品

要素2：被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围？

全面覆盖原则

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

第七条：人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案**包含**与权利要求记载的**全部技术特征相同或者等同的技术特征**的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，**缺少**权利要求记载的**一个以上的技术特征**，或者**有一个以上技术特征不相同也不等同的**，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

第八条：在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

全面覆盖原则

权利要求	被诉方案1	被诉方案2	被诉方案3	被诉方案4	被诉方案5
A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C
D		E	D	D	d
				E	
	不侵权	不侵权	侵权	侵权	等同侵权

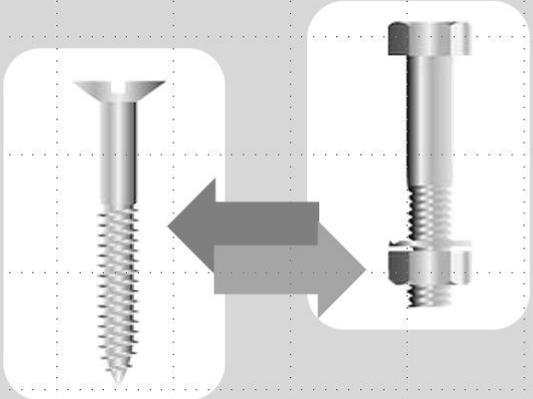
注：D与d为等同特征

等同特征：以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到。

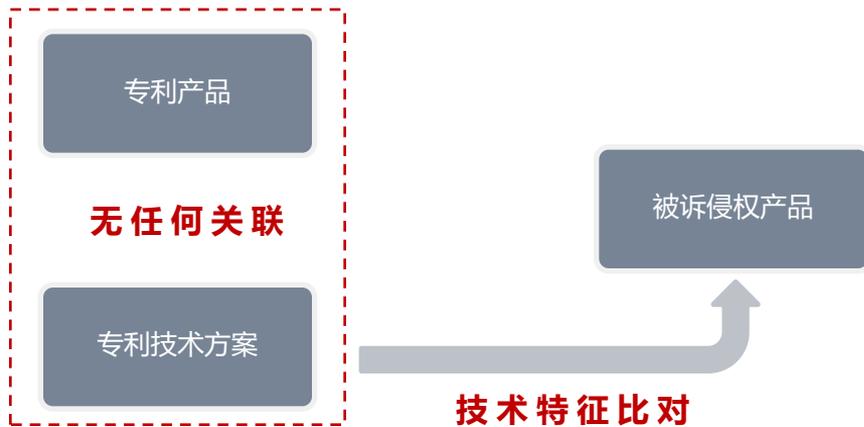
举例：

专利	连接固定方式采用螺钉连接 (D)
涉嫌侵权产品	连接固定方式采用螺栓连接 (d)

$A+B+C+D=A+B+C+d$ (等同侵权)



典型误区：将**专利产品**与**被诉侵权产品**进行对比



证据收集：被诉侵权产品 **实物** 原则上必须提供

公证购买方式（公开渠道获得）



法院证据保全方式（大型机械设备产品）



伪命题？

专利许可制度的存在使得诉权可以转让，针对**涉外专利权人**的专利诉讼案件，原告的选择是一个**实际**必须考虑的因素

- 涉外委托手续材料等严格审查，使得立案较为繁琐且时间更长
- 涉外案件审理期限更为宽松，可能导致侵权行为不能够得到及时制止。

实践中，涉外专利权人通过国内的关联公司以被许可人的身份提起诉讼

伪命题？

根据诉求目的，合理选择被诉主体，也是一个**实际**必须考虑的因素

- 起诉**制造商**或**销售商（经销商）**必须权衡利弊考量，先堵住源头还是先堵住销售渠道？有的权利人喜欢打击制造商，从源头上控制侵权行为。有的权利人喜欢打击销售商，控制传播渠道，遏制制造商。

实践中，针对销售商或者使用者提起诉讼更为常见。

伪命题？

根据诉求目的，合理选择被诉主体，也是一个**实际**必须考虑的因素

- 先挑软柿子捏还是迎难而上？选择合适被告先行取得胜诉案例。
- 基于诉讼管辖需要，将销售商列为共同被告。
- 揭开公司面纱，将自然人股东列为共同被告。

专利侵权案件管辖原则 - 地域管辖

《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

第五条：因侵犯专利权行为提起的诉讼，由**侵权行为地**或者**被告住所地**人民法院管辖。

侵权行为地包括：被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的**制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地**；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。上述侵权行为的侵权结果发生地。

第六条：原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以**制造者与销售者**为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。

可以通过合理手段确定管辖联接点选择对原告有利的管辖法院

综合考虑以下因素，选择管辖法院：

- 法院的审判水平、审理速度，选择北上广的专门知识产权法院？
- 避免案外因素影响，地方保护主义？
- 立案、证据保全申请是否便利？
- 针对没有明确法律规定的问题，法院既往判决的裁判观点是否有利？
- 交通、差旅成本等因素？

3. 专利侵权抗辩（被告篇）

常见专利侵权抗辩方式

- 1 不侵权抗辩
- 2 专利权效力抗辩
- 3 现有技术抗辩
- 4 合法来源抗辩
- 5 诉讼时效抗辩
- 6 不视为专利侵权抗辩

被诉技术方案不落入专利权的保护范围？



专利权效力抗辩：相对独立的、非法院审理的程序



时机

➢ 越早越好



加快

启动优先审查
程序



核心

充分阐明专利
权被无效的可
能性

专利无效程序与专利诉讼中止的关系 - 实用新型、外观设计

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

第九条：人民法院受理的侵犯**实用新型、外观设计专利权**纠纷案件，被告在**答辩期间**内请求宣告该项专利权无效的，人民法院**应当**中止诉讼，但具备下列情形之一的，**可以**不中止诉讼：

- （一）原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的；
- （二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；
- （三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；
- （四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形

第十条：人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在**答辩期间届满后**请求宣告该项专利权无效的，人民法院**不应当**中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。

专利无效程序与专利诉讼中止的关系 - 发明专利

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十一条：

人民法院受理的侵犯**发明专利权**纠纷案件或者经国务院专利行政部门审查**维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权**纠纷案件，被告在**答辩期间内**请求宣告该项专利权无效的，人民法院**可以**不中止诉讼。

证明被诉侵权技术方案是“现有技术”

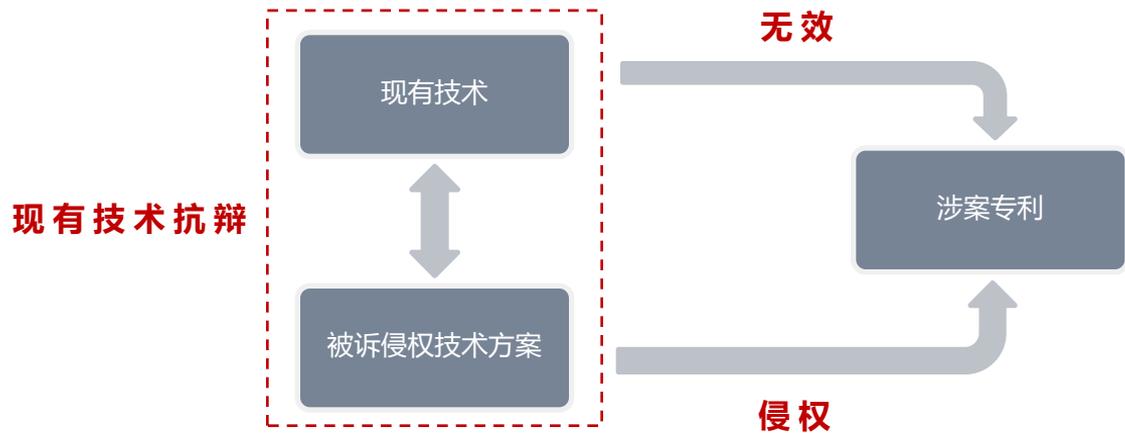
《中华人民共和国专利法（2020修正）》第六十七条：

在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

现有技术的定义：在申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术

- 1、公开出版物构成现有技术。（典型如专利文献）
- 2、使用公开构成现有技术。

现有技术抗辩的对比方式：现有技术与被诉侵权技术方案



合法来源抗辩的适用前提：仅限于销售者、许诺销售者、使用者

《中华人民共和国专利法（2020修正）》第七十七条：

为生产经营目的**使用**、**许诺销售**或者**销售**不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

合法来源抗辩的构成要件

在上诉人宝蔻（厦门）卫浴有限公司与被上诉人馆陶县佩龙水暖安装维修门市侵害实用新型专利权纠纷案

【（2019）最高法知民终118号】中，最高人民法院指出，销售者合法来源抗辩的成立，需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件和销售者无主观过错这一主观要件，两个要件相互联系。如果销售者能够证明其遵从合法、正常的市场交易规则，取得所售产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其销售行为符合诚信原则、合乎交易惯例，则可推定其无主观过错。此时，应由权利人提供相反证据。在权利人未进一步提供足以推翻上述推定的相反证据的情况下，应当认定销售者合法来源抗辩成立。

合法来源抗辩即便成立，仍应承担维权合理开支

在上诉人广州市速锐机械设备有限公司与被上诉人深圳市和力泰科技有限公司、原审被告广东快女生物技术有限公司侵害实用新型专利权纠纷案【(2019)最高法知民终25号】中，最高人民法院指出，**合法来源抗辩仅是免除赔偿责任的抗辩，而非不侵权抗辩**；销售者的合法来源抗辩成立，既不改变销售侵权产品这一行为的侵权性质，也不免除停止销售侵权产品的责任，仍应承担权利人为获得停止侵害救济所支付的合理开支。

诉讼时效抗辩

《中华人民共和国专利法（2020修正）》

第七十四条：侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。

“法律不保护躺在权利上睡觉的人”

不视为侵犯专利权抗辩

《中华人民共和国专利法（2020修正）》

第七十四条：有下列情形之一的，**不视为**侵犯专利权：

- （一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由**专利权人**或者经其许可的单位、个人**售出**后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；
- （二）在**专利申请日前**已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；
- （三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；
- （四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；
- （五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

权利用尽

先用权

临时过境

科学研究

行政审批

4.新专利法修改对专利诉讼的影响

新专利法修改的内容主要涉及几方面：

- **加强对专利权人合法权益的保护**，如增加专利侵权惩罚性赔偿。
- **促进专利实施和运用**，如新增专利开放许可制度。
- **加大外观设计专利保护**，如明确给予局部外观设计专利保护。
- **建立药品专利链接制度**。
- **完善专利申请、授权制度**。

1. **增加**惩罚性赔偿

3. **强调**举证妨碍制度

2. **提高**法定赔偿数额

加强保护

1. 增加惩罚性赔偿

中华人民共和国专利法（2008年修正）

第六十五条：

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

中华人民共和国专利法（2020年修正）

第七十一条：

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。**对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。**

适用惩罚性赔偿需要满足“故意侵权”和“情节严重”两个要件



《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》

第三条：对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的**故意**：

- (一)被告经原告或者利害关系人**通知、警告**后，仍继续实施侵权行为的；
- (二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；
- (三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且**接触过被侵害的知识产权**的；
- (四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且**接触过被侵害的知识产权**的；
- (五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的；
- (六)其他可以认定为故意的情形。

《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》

第四条：对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形的，人民法院可以认定为**情节严重**：

- (一)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，**再次实施相同或者类似侵权行为**；
- (二)**以侵害知识产权为业**；
- (三)**伪造、毁坏或者隐匿侵权证据**；
- (四)拒不履行保全裁定；
- (五)**侵权获利或者权利人受损巨大**；
- (六)侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；
- (七)其他可以认定为情节严重的情形。

小结：

专利权人积极收集侵权人及其行为满足这两个要件的相关证据，比如侵权人知道权利存在、知道具体侵权事实、侵权人重复侵权、侵权规模大、侵权持续时间长等证据。

2. 提高法定赔偿数额

中华人民共和国专利法（2008年修正）	中华人民共和国专利法（2020年修正）
<p>第六十五条： 权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。</p>	<p>第七十一条： 权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。</p>

小结：

- 法定赔偿数额的提高可能会导致未来大部分专利侵权案件的赔偿数额大幅提高及专利侵权案件显著增加。
- 3万元下限的设定，对于销售商而言，要完善进货渠道管理，保留相关凭证，避免合法来源抗辩举证不能。

3. 强调举证妨碍制度

中华人民共和国专利法（2008年修正）	中华人民共和国专利法（2020年修正）
	<p>第七十一条： 人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。</p>

注意：只是**减轻**举证责任，并非**转移**举证责任

小结：

- 专利权人应积极完成初步举证责任，尽力提出不同的赔偿计算方式，例如参考电商平台的销售数据、侵权人宣传的销售数据、招股说明书中披露的销售数据、第三方机构的调研数据等来计算侵权人的侵权获利。
- 对于被诉侵权人而言，在法院已经正式责令提供相关材料，应对审慎应对，避免不利推定。

谢谢聆听！

付奕昌 律师 / 专利代理师

电话：156-2270-7234（微信同号）

邮箱：fuyichang@easwayerlaw.com

地址：广州市天河区黄埔大道西100号A906

