

2020

第六十二期

# 嘉权通讯



嘉权知识产权 搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录  
[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)  
4000-268-228  
[service@jiaquanip.cn](mailto:service@jiaquanip.cn)

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外

# 元旦

「 Hello, 2020 」

HAPPY NEW YEAR

祝您2020年幸福快乐，身体健康，事业蒸蒸日上！

**国知局解读《关于强化知识产权保护的意见》**

**嘉权员工团建活动大盘点**

**专利侵权诉讼抗辩程序与策略(上)**



## 国知局召开新闻发布会 解读《关于强化知识产权保护的意见》

信息来源:IPRdaily中文网

11月25日,国家知识产权局举行2019年第四季度例行新闻发布会,本次新闻发布会由国家知识产权局办公室副主任吴辉主持,会议由国家知识产权局副局长甘绍宁重点介绍了《关于强化知识产权保护的意见》有关情况。国知局条法司司长宋建华、知识产权保护司司长张志成出席发布会并就我国知识产权保护情况答记者问。

据介绍,《意见》明确了两个阶段的目标,第一阶段,力争到2022年,侵权易发多发现象得到有效遏制,权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的局面明显改观。第二阶段,到2025年,知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平,保护能力有效提升,保护体系更加完善,尊重知识价值的营商环境更加优化,知识产权制度激励创新的基本保障作用得到更加有效发挥。

为进一步强化知识产权保护,提高保护效果,提升社会满意度,《意见》提出了很多有针对性的改革创新举措。主要包括四方面内容:

一是强化制度约束,确立知识产权严保护政策导向。包括加大侵权假冒行为惩戒力度、严格规范证据标准、强化案件执行措施、完善新业态新领域保护制度等。

二是加强社会监督共治,构建知识产权大保护工作格局。包括加大执法监督力度、建立健全社会共治模式、加强专业技术支撑等。

三是优化协作衔接机制,突破知识产权快保护关键环节。包括优化授权确权维权衔接程序、加强跨部门跨区域办案协作、推动简易案件和纠纷快速处理,加强知识产权快保护机构建设等。

四是健全涉外沟通机制,塑造知识产权同保护优越环境。包括更大力度加强国际合作、健全与国内外权利人沟通渠道、加强海外维权援助服务,健全协调和信息获取机制等。

在答记者问环节,甘绍宁称,今年以来,国家知识产权局为贯彻落实党中央、国务院重要决策部署

和指示精神，致力于统筹推进知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”各项工作，加强知识产权保护体系建设，在有关部门共同参与下各项工作取得积极进展。

一是加大保护力度，知识产权保护更严格。立法方面，健全了侵权惩罚性赔偿制度，大幅提高侵权成本。目前专利法修正案草案已经通过全国人大常委会第一次审议，其中明确建立侵权惩罚性赔偿制度。今年11月1日起施行的修改后的商标法，也将恶意侵犯商标专用权的赔偿数额，由修改前的三倍以下提高到了五倍以下。在执法方面，深化知识产权行政执法体制改革，理顺知识产权行政执法关系，查处假冒专利、商标侵权等行政执法职责由市场监管综合执法队伍承担，充分发挥市场监管综合执法队伍优势，严厉打击侵权假冒行为。同时，完善商标、专利侵权判断标准，提高执法指导效果。

二是完善联动协同，大保护机制更健全。深化行政执法与刑事司法衔接。不断拓宽仲裁、调解等多种维权渠道，构建知识产权多元化纠纷解决机制。加强知识产权诚信体系建设，对重复专利侵权行为、专利代理严重违法行为等6类严重失信行为进行惩戒，让失信者“一处失信、处处受限”，建立健全社会共治机制，推动形成知识产权保护合力。

三是压缩审查授权周期，知识产权保护更快捷。持续提高知识产权审查质量和效率，压减商标、专利审查周期，更好地满足社会需求。有序布局知识产权保护中心，目前全国已建25家，完善快速预审、快速确权、快速维权协调联动机制，为市场主体提供便捷、高效、低成本的维权渠道。

最后是加强平台建设，知识产权海外保护更有力。积极加大涉外知识产权保护的协调力度，完善海外知识产权信息服务平台，设立国家海外知识产权纠纷应对指导中心，为企业“走出去”保驾护航。我们不仅尊重和保护国外知识产权，同时也希望，外国政府保护中国知识产权。不断健全与中小企业、民营企业、外资企业的沟通对话机制，对所有市场主体一视同仁、同等保护，营造更好的创新环境和营商环境。接下来，将按党中央、国务院统一部署和安排，进一步完善加强知识产权保护的法律法规和相关政策，建设完善知识产权保护体系，进一步营造尊重知识价值的营商环境，更好地满足高质量发展需求。

## 有一种丰富多彩,叫做嘉权 ——嘉权员工团建活动大盘点

嘉权是什么?

你可能首先想起,嘉权,是中国最早成立的专利事务所之一,也是华南地区首批获得国家知识产权局批准代理涉外专利业务的事务所;嘉权拥有逾700人的服务团队,获得国内外众多奖项……

这是嘉权,但这还不是嘉权的全貌。

今天,我们要秀出我们多姿多彩的另一面——



在广州,我们有运动会,羽毛球、篮球、乒乓球比赛高潮迭起,挑战极限,对自己坚持义无反顾



在佛山,我们沉醉于南海湿地公园独特的湿地、湖泊、沙滩、丛林中,惊喜和收获满满



在深圳,我们泛舟松山湖,鬼斧神工的大自然给我们送上了最舒心的礼物



在东莞,我们乐聚轰趴馆,征战高新杯篮球赛,用欢笑与汗水,来点燃激情,释放我们的能量



在中山,我们游历华侨城,在青山绿水之中,陶冶性情,共度美好时光



在江门,我们共聚一堂,美味佳肴,让吃货们乐而忘返

## 专利侵权诉讼抗辩程序与策略(上)

嘉权专利商标事务所 谭英强



**谭英强**  
副总经理  
专利代理师  
律师

从事专利代理工作10年,代理专利申请300多件,代理知识产权诉讼和无效案件逾200件,代理过美的集团、苏泊尔公司、海尔集团等多家公司的知识产权案件。

擅长知识产权诉讼、专利无效和行政程序、专利申请和OA答复,技术领域涵盖电子信息与电路、集成电路、计算机软件和硬件,计算机网络与通信技术等电学领域和机械领域、外观设计等,处理过40多件知识产权司法鉴定案件和10多件广交会维权案件,积累了丰富的知识产权实战经验。

### 一、专利侵权诉讼抗辩程序

在专利侵权诉讼中,一般作为专利权人的原告均是有备而来,其在起诉前已经做了大量的研究和准备工作,而作为被控侵权的被告则毫无准备。根据中国的民事诉讼法第一百二十五条的规定,被告应当在收到法院转送的起诉状等文件之日起十五日内提交答辩状。专利案件往往涉及到复杂的技术问题,包括技术对比、专利检索分析、专利无效、抗辩证据的收集和抗辩理由的选择等复杂工作,十五天的答辩期对于被告来说是非常不足的。因此,如何为被告方争取更多时间并做更充分的应诉准备非常重要。实践当中,被告方可以引用民事诉讼法第一百二十七条,在提交答辩状期间对管辖权提出异议。法院依法对管辖权异议作出一审裁定,被告方对不支持管辖权异议的一审裁定不服还可以提起上诉,由上一级法院依法对管辖权异议作出二审裁定。这样被告方一方面可以争取将本案移送到最有利的法院审理,另一方面可以获得更充足的时间去研究案情和准备相关抗辩证据和抗辩理由。

专利侵权诉讼中,被告方可以针对原告方的专利权提起无效宣告请求审查程序。专利权无效宣告审查程序主要有以下三大作用。第一,如果专利复审委员会做出决定宣告涉案专利全部无效或指控侵权的专利权利要求均被宣告无效。根据《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专利复审委员会宣告无效的,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”,法院裁定驳回起诉,被告自然胜诉。第二,专利权无效宣告审查程序中,专利权人为了维持专利有效,可能会对原专利权利要求中不清楚的

保护范围进一步陈述,明确其保护范围;对于权利要求的技术特征可能进一步限定;专利复审委员会的无效决定、后续的专利无效一审、二审法院的行政判决书也可能对专利权利要求的保护范围进一步明确,对技术特征作进一步限定。专利审查档案、无效决定书、行政判决书以及原告在无效口审中的意见陈述均可能对原专利的权利要求的保护范围作进一步的限缩,或许被控侵权产品已经不落入限缩后的专利权利要求的保护范围,最终不侵权。第三,对于侵犯实用新型或外观设计专利纠纷案,被告可以根据《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”的规定,在答辩期内以提起请求涉案专利权无效为由,请求中止诉讼。

被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效,请求中止诉讼,可以破坏原告专利权基础,限缩专利的保护范围,中止诉讼能争取更多的应诉时间,争取使专利侵权诉讼在专利无效审查程序审理或作出无效决定之后再行审理和判决,为被告方的抗辩多设立一道防御防线。

## 二、抗辩方式

专利侵权诉讼主要的抗辩方式,包括不侵权抗辩、现有技术抗辩或现有设计抗辩、侵权行为抗辩、权利利用尽抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩、诉讼时效抗辩、临时过境外运工具抗辩、科研实验使用抗辩等。

不侵权抗辩,对于发明或实用新型专利,主要抗辩被控侵权产品与专利的权利要求不相同且不同等。根据专利侵权对比全面覆盖原则,即《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第七条“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同等的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围”,被告方应当研究被控技术方案是否缺少权利要求记载的技术特征,或者先找出不相同的技术特征,再对不相同的技术特征应用等同原则进一步研究分析。

司法实践中,法院支持原告方主张被诉侵权技术方案的区别技术特征与专利的权利要求的技术特征构成等同技术特征的案例不多。原因是要构成二者等同必须满足基本相同的手段、实现相同的功能、达到相同的效果和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的四个构成要件,缺一不可。专利侵权诉讼中被告方可以在诉讼过程中围绕等同原则的四个构成要件进行深入的分析 and 论述,必要时可以举证引用教科书、技术词典、技术手册、国家标准、

在先专利或技术期刊、专利审查档案、无效决定、行政判决等文件，证明二者不符合等同原则的一个或多个构成要件。

对于外观设计专利，首先应分析二者是否属于相同或者相近种类产品，以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，应用整体观察、综合判断和要部观察的原则，判断外观设计是否相同或者近似。被告方不侵权抗辩要点主要在二者不是相同或相近产品种类、二者不相同且不相近似。

根据最高人民法院司法解释，认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：（一）产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；（二）授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，才应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，才应当认定两者近似。

关于授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征对外观设计的整体视觉效果更具有影响力。法院在审判时基于中立的地位不会去主动检索分析涉案专利的设计要点，而主要采信原告方在外观专利的简要说明中主动声明的设计要点，而专利权人一般在外观设计专利的简要说明中声称本外观设计产品的设计要点是产品的整体形状或整体图案，最能体现本外观设计要点的图片或照片为立体图。这样笼统的简要说明导致外观设计专利的保护范围被扩大。外观设计专利侵权诉讼中作为被告方，应当进行在先设计的检索分析，把涉案专利申请日之前的所有在先设计全部检索出来，选取与涉案外观设计专利具有相同设计特征或设计元素的在先设计作为证据提交给法院，帮助法院重新归纳涉案外观设计专利区别于现有设计的区别设计特征，这些区别设计特征就是涉案外观设计专利的设计要点。如果被控侵权产品在这些设计要点中与专利不相同，根据要部观察的原则，这些设计要点在整体视觉效果应当更具有影响力，而二者在设计要点上恰好不同，二者应当被认定为不相同且不相近似。

（未完待续）