

中国专利侵权 诉讼实务

徐申民◎著

知识产权



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

中国专利侵权 诉讼实务

徐申民◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国专利侵权诉讼实务/徐申民著. —北京: 知识产权出版社, 2017. 9
ISBN 978 - 7 - 5130 - 5074 - 6

I. ①中… II. ①徐… III. ①专利侵权—民事诉讼—研究—中国 IV. ①D923. 424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 196380 号

内容提要

本书较为完整和系统地介绍了专利司法保护和行政保护的相关程序, 主要从诉讼前的准备、专利侵权的民事诉讼、地方知识产权局的行政保护、专利权无效宣告和海关知识产权保护涉及的专利侵权处理等五个方面展开, 并按照诉讼的进展, 分别说明专利侵权民事诉讼程序中的第一审程序、第二审程序、再审程序以及强制执行程序等, 方便广大读者了解和掌握专利侵权诉讼的相关程序和技巧。

读者对象: 专利代理人、专利律师、专利权人、企业专利工作者以及其他感兴趣的读者。

责任编辑: 胡文彬
装帧设计: 久品轩

责任校对: 王 岩
责任出版: 刘译文

中国专利侵权诉讼实务

ZHONGGUO ZHUANLI QINQUAN SUSONG SHIWU

徐申民 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

责任编辑: 010 - 82000860 转 8031

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

版 次: 2017 年 9 月第 1 版

字 数: 550 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5074 - 6

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 30

印 次: 2017 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 88.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

作者简介



徐申民 律师、专利代理人，现为中华全国代理人协会常务理事，兼任上海市仲裁委员会仲裁员。1980年毕业于上海工业大学（现为上海大学机械系）；1980~1984年为中国专利局（现国家知识产权局）上海分局官员；1984~1994年在上海专利商标事务所工作，任实施部主任和法律

部主任等职务；1995年创建华诚律师事务所，任高级合伙人至今。1984年获得专利代理人资格；1986年通过中国第一次律师资格考试，获得律师资格；1986~1987年在日本进修专利法。

徐申民先生从业逾35年，已代理了大量的中外专利申请案件和数百件中外专利侵权案件。他曾成功地代理了中国第一起日本公司诉中国企业案件和第一起外国企业间的专利侵权诉讼案件。

徐申民先生还担任上海宝钢集团、中国科学院上海生命科学研究院、旭硝子玻璃股份有限公司、东陶（中国）有限公司等十余家国内外知名公司的知识产权法律顾问。

徐申民先生已在国内外公开发表数十篇学术论文，2004年在日本出版了《中国专利侵权诉讼实务》一书，并且每年在日本知识产权协会和日本知名企业进行有关中国专利法和专利侵权诉讼的演讲活动。

主要缩略语

简称	全称
《宪法》	《中华人民共和国宪法》
《民法总则》	《中华人民共和国民法总则》
《民法通则》	《中华人民共和国民法通则》
《民事诉讼法》	《中华人民共和国民事诉讼法》
《行政诉讼法》	《中华人民共和国行政诉讼法》
《专利法》	《中华人民共和国专利法》
《著作权法》	《中华人民共和国著作权法》
《商标法》	《中华人民共和国商标法》
《合同法》	《中华人民共和国合同法》
《反不正当竞争法》	《中华人民共和国反不正当竞争法》
《侵权责任法》	《中华人民共和国侵权责任法》
《立法法》	《中华人民共和国立法法》
《人民法院组织法》	《中华人民共和国人民法院组织法》
《法官法》	《中华人民共和国法官法》
《律师法》	《中华人民共和国律师法》
《公证法》	《中华人民共和国公证法》
《行政强制法》	《中华人民共和国行政强制法》
《海关法》	《中华人民共和国海关法》
《标准化法》	《中华人民共和国标准化法》

简 称

全 称

《继承法》

《中华人民共和国继承法》

《电子签名法》

《中华人民共和国电子签名法》

《专利法实施细则》

《中华人民共和国专利法实施细则》

《知识产权海关保护条例》

《中华人民共和国知识产权海关保护条例》

《知识产权海关保护条例
实施办法》

《中华人民共和国海关关于〈中华人民共和国知
识产权海关保护条例〉的实施办法》

前 言

专利侵权诉讼属民事诉讼范畴，但是由于宣告请求专利权无效的原因，一件普通的专利侵权诉讼往往会引起专利权无效宣告的行政审查和要求撤销该无效宣告审查决定的行政诉讼，因此，专利侵权诉讼的特点是民事诉讼通常会引发行政审查和行政诉讼，而行政审查和行政诉讼的结果对专利侵权民事诉讼有决定性的影响。

另外，中国专利制度对专利侵权行为提供司法保护和行政保护双轨制的救济措施，即专利权人除可对专利侵权行为提起侵权诉讼外，也可以向地方知识产权局寻求行政保护；对地方知识产权局作出的调处决定不服的，当事人可以提起要求撤销该决定的行政诉讼。

显然，专利侵权诉讼可能涉及的程序不仅仅是《民事诉讼法》，还将涉及行政审理程序和《行政诉讼法》，一件普通的专利侵权案件走完所有程序历时3~4年或者更长也不足为奇。因此，专利侵权诉讼可以说是所有诉讼中程序最为复杂的诉讼。

为了能较为完整和系统地向读者介绍专利司法和行政保护的程序，本书从诉讼前的准备、专利侵权的民事诉讼、地方知识产权局的行政保护、专利权无效宣告和海关知识产权保护涉及的专利侵权处理等五个方面展开；并且按诉讼的进展，分别说明专利侵权民事诉讼程序中的第一审程序、第二审程序以及再审程序和强制执行程序。

本书在第二章“诉前准备”，从证据的准备、专利权有效性分析、专利侵权分析、诉讼时效、警告信、诉讼管辖、专利侵权诉讼代理、诉前禁令、损害赔偿、财产保全、证据保全以及标准专利等多方面对提起专利侵权诉讼前的准备工作作了详细的介绍。

针对专利侵权中最为重要的民事诉讼程序，本书第三章至第六章从民事诉讼的起诉开始，贯穿了第一审审理和判决，第二审的上诉、审理和判决，申请再审，再审审理和判决，以及强制执行的申请和执行，包括其中的预备庭、司法鉴定、调解和和解等程序，向读者完整地展现了详细的专利侵权诉讼流程。

并且，为便于读者了解被诉侵权后被告可以采取的应对之道，本书在第三章“第一审程序”中也介绍了被告被诉侵权后可采取的多种抗辩方法和策略。

地方知识产权局的专利行政保护，是最具中国特色的专利保护制度的一部分。本书第七章“专利权行政保护和行政诉讼”，介绍了地方知识产权局开展行政调处的程序和具体操作方法，包括专利侵权行政处理、专利侵权纠纷调解、专利侵权行政诉讼等程序，为专利权的保护提供了另一种选择。

专利无效宣告是被控专利侵权时被告的重要抗辩手段。本书第八章“专利无效宣告请求审理”，介绍了包括无效宣告请求、审理、无效决定以及对无效决定提起的行政诉讼等在内的专利无效宣告的具体程序，并介绍了发明专利、实用新型专利和外观设计专利常见的无效理由，为专利权人应对专利无效宣告请求以及被告应对专利侵权诉讼的策略提供了参考。

知识产权海关保护是世界贸易组织法律制度中关于知识产权保护的一项极为重要的法律措施。本书第九章“知识产权海关保护”，介绍了中国知识产权海关保护的制度沿革，以及知识产权海关保护的申请和保护措施，并以流程图的方式辅以说明，为中国进出口国际贸易中涉及的知识产权保驾护航。

为便于读者了解与专利侵权诉讼有关的法律法规的规定及其适用，作者写作时注意结合一些较有典型代表意义的案例和以往的经验进行论述。

本书写作过程中，证据的准备、外观设计的有效性分析和侵权分析，以及标准专利等内容分别由徐颖聪、张黎明和黄剑国协助撰写，对他们的帮助深表感谢。另外，还要向在本书稿的准备和修改中做了大量工作的潘琦和黄玉洁同学致以诚挚的谢意。

本书的目标读者主要是专利纠纷当事人以及初次参加专利权侵权诉讼的律师和专利代理人，希望本书能具有专利侵权诉讼手册那样的效果，为当事人以及代理律师和专利代理人提供应对思路和方法，妥当解决专利纠纷困扰。

作者
2017年4月

目 录

第一章 中国专利保护制度概论	1
第一节 中国专利侵权诉讼现状	1
第二节 中国的专利保护体制	3
一、人民法院	3
二、知识产权局	4
三、知识产权海关保护	5
第三节 专利侵权诉讼的审判制度	5
一、两审终审制	5
二、民事再审	6
三、行政诉讼	6
四、强制执行	6
第四节 专利行政保护	7
一、地方知识产权局的行政调处	7
二、知识产权海关保护措施	7
第五节 与专利侵权诉讼有关的主要法律	8
一、《民事诉讼法》	8
二、《专利法》	9
三、《行政诉讼法》	11
四、《民法通则》与《民法总则》	11
第六节 与专利侵权诉讼有关的主要法规及规章	12
一、国务院制定的行政法规	13
二、地方性法规	14
三、部门规章	14
第七节 与专利侵权诉讼有关的司法解释	15
一、司法解释产生的历史背景	15
二、司法解释的主体、目的和形式	17

三、司法解释发布的时间、效力	17
四、司法解释的公开方法	18
五、与专利侵权诉讼有关的司法解释	18
第八节 指导案例	19
第九节 法律、行政法规、地方性法规、司法解释与指导案例的关系	21
第二章 诉前准备	22
第一节 证据的准备	22
一、证据的种类	22
二、专利侵权诉讼证据的分类	24
三、证据的收集	28
四、专利权评价报告	35
第二节 专利权有效性分析	38
一、检索	39
二、发明专利和实用新型专利的有效性分析	40
三、其他影响发明和实用新型专利权有效性的理由	47
四、外观设计专利权有效性分析	57
第三节 专利侵权分析	63
一、确定发明或者实用新型专利的权利要求保护范围	64
二、发明专利权和实用新型专利权的侵权分析	71
三、外观设计专利侵权分析	73
四、间接侵权分析	76
第四节 诉讼时效	84
一、一般诉讼时效	85
二、诉讼时效的中断	85
三、当事人主张权利及其证据	86
四、最长诉讼时效	88
五、超过诉讼时效的特别规定	88
第五节 警告信	89
一、警告信的作用	89
二、警告信的内容	90
三、发送警告信的审慎注意义务	90
四、警告信的送达	91

五、警告信与确认不侵犯专利权诉讼	92
六、警告信与不正当竞争诉讼	93
第六节 诉讼管辖	93
一、级别管辖	94
二、地域管辖	95
三、知识产权法院	98
第七节 专利侵权诉讼代理	104
一、代理权限	104
二、律师代理	104
三、公民代理	105
四、专利代理人代理	105
五、专利侵权诉讼的共同代理	106
六、转代理	106
七、专家辅助人	107
第八节 诉前禁令	109
一、申请人	109
二、申请理由	109
三、管辖的人民法院	110
四、申请书	110
五、担保	111
六、诉前禁令的裁定	112
七、提起专利侵权诉讼的法定时限	114
八、不起诉和申请错误的法律责任	114
九、被请求人的对策	114
第九节 损害赔偿	115
一、权利人实际损失的计算方法	116
二、侵权人获得的利益的计算方法	116
三、参照专利许可使用费的计算方法	117
四、法定赔偿	117
五、推定赔偿	118
六、合理费用	119
第十节 财产保全	120
一、财产保全的申请人和保全对象	121

二、财产保全的期限	122
三、财产保全申请书	123
四、财产保全担保	124
五、财产保全的解除	124
第十一节 证据保全	125
一、诉前证据保全	126
二、诉中证据保全	127
三、证据保全申请书	128
四、证据保全担保	129
五、证据保全的裁定和执行	129
六、保全证据的效力和使用	129
第十二节 标准专利	130
一、标准专利概述	130
二、标准必要专利现状	131
三、标准必要专利的披露义务	136
四、默示许可	139
五、FRAND 原则	141
六、标准必要专利的诉讼	142
七、标准使用者的应对策略	150
第三章 第一审程序	152
第一节 一审审判组织	152
一、合议庭	153
二、法官	154
三、陪审员	155
四、审判委员会	157
第二节 起诉状	159
一、当事人信息	159
二、诉讼请求	169
三、事实和理由	172
四、结尾	174
五、证据和证据目录	174
第三节 起诉和诉讼受理	174

一、起 诉	174
二、诉讼受理	175
三、案件受理费用	178
四、财产保全及证据保全申请的审查	179
第四节 起诉状的送达	181
一、送达方式	182
二、在中国没有经常居住地的外国法人、自然人的送达	184
第五节 被告的答辩	185
一、答辩期间	185
二、管辖权异议	186
三、诉讼中止	189
四、被告抗辩	190
第六节 预备庭	202
一、当事人适格	202
二、诉讼请求的确定和变更	202
三、证据交换和证据质证	203
四、司法鉴定的申请和确认	204
第七节 司法鉴定	204
一、司法鉴定机构和司法鉴定人的资质	204
二、司法鉴定的对象	206
三、司法鉴定机构的选定	206
四、司法鉴定的过程	207
五、司法鉴定文书	210
六、司法鉴定的费用	211
第八节 延期举证请求与确认	212
第九节 开庭审理	213
一、宣布开庭	213
二、回 避	214
三、法庭调查	215
四、法庭辩论	219
五、最终陈述	220
六、调 解	220
七、合议庭评议	223

八、判 决	223
九、公共利益与侵权判决	224
十、判决书的送达	230
第十节 和 解	230
一、和解内容	230
二、和解方式	231
三、和解协议的效力	231
四、和解和诉讼案件的撤回	232
第四章 第二审程序	233
第一节 提出上诉	233
一、上诉期限	233
二、上诉人	234
三、被上诉人	234
四、其他二审诉讼当事人	234
五、上诉状	235
六、上诉法院	237
第二节 原审法院的受理	237
一、确认当事人	238
二、上诉期限的确认	239
三、上诉费用的缴纳	239
四、上诉状的送达	240
五、被上诉人的答辩	240
六、诉讼案卷移送二审法院	241
第三节 二审法院的受理	241
一、受理通知书的送达	241
二、二审中的财产保全	242
三、二审中的证据保全	243
四、二审中的司法鉴定	244
五、二审中止的情况	244
第四节 二审证据及举证期限	245
一、二审证据	245
二、第二审举证期限	246

第五节 二审庭审	247
一、审理范围	247
二、审理方式	248
三、二审庭审	248
四、审理期限	249
第六节 二审判决	249
第七节 二审中的调解	250
第八节 二审和解	251
第五章 民事再审程序	253
第一节 再审程序概述	253
一、设置再审程序的目的	253
二、再审程序的立法现状	254
第二节 再审程序的启动	254
一、当事人申请启动再审程序	254
二、人民法院启动再审程序	256
三、人民检察院启动再审程序	256
第三节 当事人申请再审	257
一、申请再审主体	257
二、申请再审的对象	258
三、再审的理由和证据	258
四、申请再审的期限	259
五、申请再审应提交的材料	260
六、再审申请书	260
第四节 再审申请受理的审查	261
一、再审合议庭	261
二、再审案件是否受理的审查	262
三、再审申请书的送达和答辩	263
第五节 再审审理和判决及裁定	263
一、原判决、裁定的执行停止	264
二、再审庭审	265
三、再审的判决和裁定	265
四、再审程序中的调解和和解	267

第六章 强制执行	268
第一节 申请强制执行的时限及管辖	268
一、申请强制执行的时限	268
二、强制执行的管辖	268
第二节 强制执行的申请	269
一、申请执行的条件	269
二、强制执行申请书	270
三、执行代理	271
第三节 强制执行的受理	271
第四节 对被执行人财产的执行	272
一、被执行人财产状况的查明	272
二、执行措施	274
三、执行担保	275
四、委托执行	275
五、执行期限	276
第五节 执行中止与终结	276
一、执行中止	276
二、执行终结	277
三、执行结案	277
第六节 执行和解	277
一、执行和解的内容	278
二、执行和解的条件	278
三、和解协议的履行	279
第七节 执行回转的例外	280
第八节 停止侵权的执行	281
一、判决前已有侵权行为的执行	282
二、新侵权行为的处理	283
三、对人民法院不予执行的处理	283
第七章 专利行政保护和行政诉讼	285
第一节 专利侵权行政调处	285
一、适用法律	286
二、专利侵权行政调处主体	287

三、地方知识产权局的职能	287
四、地方知识产权局的管辖	288
五、侵权证据	290
第二节 专利侵权行政处理	290
一、请求人和被请求人	291
二、专利侵权行政处理请求书	291
三、立案、送达和答辩	292
四、执法人员和回避制度	293
五、调查取证	294
六、被请求人的答辩	294
七、无效宣告请求和中止审理	295
八、技术鉴定	295
九、口头审理	296
十、专利侵权行政处理中的调解及审理期间	296
十一、决定书	297
十二、决定书的效力	298
十三、处理决定的强制执行	298
第三节 专利侵权纠纷调解	299
一、调解请求	300
二、调解请求书	301
三、调解请求的受理和调解	301
四、调解书的效力	302
第四节 专利侵权行政诉讼	302
一、适用法律	303
二、起诉期限	303
三、当事人	304
四、管 辖	305
五、专利侵权行政起诉状	306
六、专利侵权行政诉讼一审	307
七、专利侵权行政诉讼二审	314
第五节 专利侵权行政处理决定的执行	317
第六节 专利侵权行政处理与专利侵权诉讼的比较	318
一、相同点	318