

IP

专利运营实战解码丛书： 专利保护

陈际红 王桂香 主编

ZHUANLI YUNYING SHIZHAN JIEMA CONGSHU:
ZHUANLI BAOHU



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

专利运营实战解码丛书： 专利保护

陈际红 王桂香 主编

ZHUANLI YUNYING SHIZHAN JIEMA CONGSHU
ZHUANLI BAOHU



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

专利保护 / 陈际红, 王桂香主编. —北京: 知识产权出版社, 2018. 8

(专利运营实战解码丛书)

ISBN 978-7-5130-5645-8

I. ①专… II. ①陈…②王… III. ①专利权法—研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 136840 号

责任编辑: 刘 睿 刘 江

责任校对: 潘凤越

文字编辑: 刘 江

责任印制: 刘译文

专利运营实战解码丛书

专利保护

陈际红 王桂香 主编

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8344 责编邮箱: liujiang@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×960mm 1/16 印 张: 19.5

版 次: 2018 年 8 月第 1 版 印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

字 数: 285 千字 定 价: 70.00 元

ISBN 978-7-5130-5645-8

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

编委会

主 编 陈际红 王桂香

编 委 (按姓氏拼音排序)

蔡 鹏 程 芳 贾媛媛 马远超

孙志敞 王广巍 王桂香 王永红

闫春辉 余逸超 章舒熳

序 一

在近几年的律师执业中，我深切感受到知识产权尤其是专利领域的趋势性变化。

一是专利争议呈现爆发式增长。最高人民法院发布的《知识产权侵权司法大数据专题报告》显示，2016年全国知识产权侵权案件数量比2015年同比上升41.34%。与此相反，基于普华永道（PwC）发布的《2016专利诉讼研究：我们是否正处于拐点？》显示，美国专利诉讼案件总量连续第二年下降。作为后发国家，中国经济在转型中仍保持一个相对高速的增长率，因此，中国在专利领域的活跃度可能还要保持一个较长的周期。

在专利案件爆发增长的同时，我们还观察到一些有趣的现象：（1）国际公司开始考虑把中国作为它们全球专利争议的管辖地，比如高通和苹果间关于SEP的许可纠纷就在中国打响。究其原因，一是国际公司对中国的司法系统开始建立信心，二是中国是它们产品重要的供应链、生产和消费区域，中国的判决（例如禁令）是决定全球争议成败的关键。同时，一些国际NPE也在蠢蠢欲动，试探在中国进行专利行权的可能性。最近美国最高法院作出的TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC案的判决，也限制了NPE在美国进行诉讼的积极性。尽管中国目前NPE诉讼案件数量还比较少，但基于中国专利制度对专利权人的友好态度，以及高效的审判程序、相对低廉的诉讼成本，中国有可能成为世界上NPE诉讼的重要区域。（2）在涉外的专利争议中，近几年，国内权利人的专利组合数量和质量、驾驭复杂诉讼的能力都有质的提高，不再是单纯被动挨打的局面，开始变得势均力敌，甚至有些企业还具备主动进攻的能力，例如，华为公司

2016 年在美国和中国多地法院分别提起对三星的知识产权侵权诉讼。

二是高新技术领域是专利争议的热点。专利争议是产业竞争的延伸，没有无缘无故的“恨”，专利诉讼的背后大都是市场业者产品和市场的竞争。毫无疑问，信息技术领域的专利争议是国内的热点，这与信息产业的高速发展和激烈竞争的态势相关。比如在《中国知识产权报》评出的“2016 知识产权十大热点案件”中，信息领域技术相关的就有 6 件，既包括国内企业搜狗和百度的输入法专利争议、奇虎 360 和江民关于 GUI 的外观设计专利纠纷，也包括涉外的高通和魅族、华为和三星的专利争议等。信息技术和高新技术领域将是未来一段时间内专利争议的热点领域。

三是企业的知识产权保护意识已经向业务前端延伸。企业要得到有效的专利保护，必须以拥有丰富的专利组合为前提。例如，国际大企业间很少发生专利纠纷，即使有纠纷，也大多通过交叉许可等方式和解，因各家都有很强的专利组织，互相构成威胁，这是各方避免专利战或能够和解的基础。因此，企业重视专利保护，就必须重视技术研发、专利发掘和专利申请，打造一个强的专利组合。我们也观察到近些年中国企业的进步，例如，现在中国企业到国外并购，往往并购的主要标的是知识产权而非有形的资产；企业也乐意更多地请律师帮助企业做专利战略和管理制度的咨询；在企业推出新产品之前，也会请律师进行法律风险的评估，进入国外市场时，还会考虑请律师准备 FTO 意见。

由律师作为作者主体来编写一本专利保护的书籍，当然有其独特的意义。法律的生命在于实践，专利法更是如此。律师的工作就是帮助客户代理案件，在对专利法的理解和适用上具有最鲜活的经验。一个好的律师，必然是能够深入到客户的业务，能够了解其存在的主要问题和核心需求。律师的经验加上其与企业的天然联系，他们的视角和见解具有独特的价值。律师不是轻松的职业，越是“大律师”可能越忙，沉下心写一本像样的书也不是容易的事。本书各章节的作者大多是合伙人或资深律师，能够接下任务，准备高质量的文稿，确实是下了功夫。我总是觉得，律师执业到一定阶段，回过头，把经验或教训写出来，无论是对自己还是对作为读者的

年轻律师而言，都大有裨益。

中伦知识产权部有一个蒸蒸日上的团队，以高效、专业和“一站式”的服务受到客户的广泛好评，并在各权威法律评级机构的排名中持续获得推荐。例如，在《钱伯斯亚太指南（2017）》榜单中，中伦的知识产权（诉讼和非诉讼）业务及5位合伙人获得重点推荐；在Legal 500公布的2017年度亚太地区律所排名榜单中，中伦在知识产权业务领域获选“顶级律所”（TOP-TIER FIRM）称号；在《亚洲法律杂志》（ALB）公布的“2016年中国知识产权排名”中，中伦入选为2016年中国知识产权律所。在诉讼领域，中伦代理了知产宝评选的“2016年十大热点IP案例”中的4件，北京知识产权法院列举的“引发广泛社会关注的十大案件”中的5件有中伦参与，该比例在国内律所中都名列前茅。

在中伦知识产权团队多位律师的共同努力下，本书终于得以付梓，以上文字试图帮助读者了解一些背景，是为序。

陈际红

2017年岁末

序 二

终于，这本书可以和读者见面了。仍清晰记得 2017 年年初时，知识产权出版社刘睿主任提出《专利运营实战解码丛书》的想法，并把丛书之一《专利保护》交由北京市中伦律师事务所知识产权团队撰写。紧接着，中伦陈际红律师指导我们完成本书的整体设计，中伦知识产权团队的部分律师积极参与，在繁忙的工作中挤出时间完成写作，从实务角度与读者分享专利保护的知识和经验。

该套丛书涉及专利运营的各个方面，本书的任务就是介绍实现专利运营过程中必然会涉及的专利保护，包括通过司法、行政、自力救济等各种途径的保护。我们理解，专利运营是结果，专利保护是过程；专利运营是目的，专利保护是手段。因此，专利保护是实现专利运营蓝图的必要技能。根据丛书的设计，本书轻理论，重实务，用案例来阐述和总结经验，因此，由在专利保护前线的主要工作群体之一——律师来完成撰写。

本书对于专利保护进行全面、分层次的阐述，包括专利保护的途径、专利保护的策略、专利司法保护的基本问题和热点问题。其中，专利保护的途径介绍司法、行政、自力救济各种途径的较为优化的推进方式和注意事项；专利保护的策略回答专利保护和其他知识产权类型保护的选择问题、专利不同保护途径的选择问题，同时介绍专利文本撰写，以及审查和无效中的修改对专利保护的影响；专利司法保护的基本问题则是将专利保护的常见、重点方式——司法保护的最基本问题逐一介绍。由于受篇幅限制，本书着重阐述当前的主流观点和典型案例，对于有分歧的问题不展开描述。通过上述的结构安排和内容设计，帮助读者在专利保护中形成清晰的思路，

对专利司法保护的基本问题形成整体了解和把握。因此，该书适合有志于或初事专利保护工作的律师、企业法务、学生、专利代理人等阅读。

本书写作安排如下：第一章、第二章、第四章第二节，王桂香；第三章第一节（一），余逸超、王永红；第三章第一节（二）、第三章第四节（一）、第四章第三节，闫春辉；第三章第二节、第三章第四节（二），马远超；第三章第三节，蔡鹏；第三章第四节（三），程芳、王广巍、章舒熡；第三章第五节（一）、第四章第一节，贾媛媛；第三章第五节（二），孙志敞；最后由陈际红律师审阅定稿。在本书架构设计过程中，还得到张雪松律师的指导和建议，在此一并致谢！

其实，这本书也凝聚着我个人特别的情感。我于2017年4月不舍地告别中伦和团队的伙伴们，因此，我将创作这本书视为自己中伦职业生涯的一个注脚和纪念。在该书和读者见面的时候，我非常想再次向中伦知识产权团队的各位作者，以及对本书创作给予帮助和支持的各位律师道谢，谢谢大家的努力和支持，帮助我在中伦的最后一项工作画上圆满的句号，也让我有幸在职业生涯中有与中伦这个优秀的知识产权团队共同创作的美好经历。

王桂香

2017年12月

目 录

第一章 专利保护概述	(1)
第一节 专利保护的具体途径	(2)
一、自力救济	(2)
二、司法保护	(13)
三、行政保护	(15)
四、海关保护	(19)
第二节 专利保护的现状和趋势	(23)
一、专利司法保护的现状和趋势	(24)
二、专利行政保护的现状和趋势	(26)
三、专利海关保护的现状和趋势	(27)
第二章 专利保护策略	(31)
第一节 专利保护与其他类型知识产权保护的选择	(31)
一、不同类型知识产权保护的选择和利弊	(31)
二、不同类型知识产权保护的组合运用	(32)
第二节 专利保护具体途径选择策略	(34)
第三节 专利司法保护的策略	(36)
一、诉前策略	(37)
二、诉中策略	(40)
第四节 专利布局与专利保护	(42)

第三章 专利司法保护的基本问题	(53)
第一节 专利保护范围的确定	(53)
一、发明和实用新型专利权利要求解释	(53)
二、外观设计专利保护范围的确定	(74)
第二节 专利侵权判定原则	(100)
一、全面覆盖原则	(100)
二、等同原则	(110)
三、其他原则	(117)
第三节 举证责任	(122)
一、概述	(122)
二、举证责任倒置	(136)
第四节 侵权救济	(146)
一、保全	(146)
二、停止侵权	(169)
三、损害赔偿证据收集困境之破解	(176)
第五节 侵权抗辩及无效	(197)
一、专利侵权抗辩	(197)
二、专利无效在侵权诉讼中的运用	(215)
第四章 专利司法保护的热点问题	(239)
第一节 共同侵权的认定、主张及抗辩	(239)
一、概述	(239)
二、直接侵权构成的共同侵权	(241)
三、间接侵权	(248)
第二节 标准必要专利相关诉讼	(258)
一、概述	(258)
二、标准必要专利侵权诉讼	(264)
三、FRAND 许可费率诉讼	(270)

第三节 GUI 外观设计专利保护难题与解决路径探索	(274)
一、GUI 外观设计专利概述	(274)
二、GUI 外观设计专利的保护范围	(276)
三、GUI 外观设计专利侵权判定	(279)
四、现阶段有效保护 GUI 外观设计专利的可能路径	(284)

第一章 专利保护概述

国家知识产权局在部署专利运营试点企业工作时，给出的专利运营的定义是：“专利运营指以实现专利经济价值为直接目的的、促成专利流通和利用的商业活动行为。具体模式包括专利的许可、转让、融资、产业化、作价入股、专利池集成运作、专利标准化等，涵盖专利价值评估和交易经纪，以及基于特定专利运用目标的专利分析服务”。

本书提及的“专利保护”是指专利权人或利害关系人为保护其对授权专利享有的合法权益，针对潜在侵权人合法采取的法律行动。其中，利害关系人包括专利被许可人以及专利权人的合法继承人；合法手段主要包括发送律师函、提起民事诉讼、请求启动行政执法等。由于利害关系人专利保护与专利权人专利保护在保护方式与途径方面相同，因此，为描述简洁，本书统一简称专利权人的专利保护。

从上述介绍不难看出，为了实现专利运营，有时需要通过专利保护的方式来促成和实现，因此，专利保护的知识和技能对于专利运营是不可或缺的。这也是我们将专利保护作为本丛书之一与读者进行分享的原因所在。理论状态下，专利保护都应围绕专利运营的目的，有规划、系统性地进行。实践中，有些专利保护行动貌似与专利运营无关，可能的原因是采取保护行动时专利权人尚未对专利运营整体有非常清晰、完整、长远的认识。

本书将介绍专利保护的几种途径、专利保护现状和趋势、专利保护的策略选择，希望帮助读者对专利保护有整体、全面的认识，能够更全面、更科学、更有效地策划专利保护行动。同时本书对专利司法保护的基本问题和热点问题进行详细介绍，希望帮助读者对专利司法保护的要点有全面

认识，对典型司法案例有所了解，建立基本的专利司法保护的知识体系，同时对热点问题有所了解和认识。限于篇幅以及服务于为专利权人专利保护行动提供指导的目的，本书主要从专利权人角度撰写，对于专利保护行动中的涉嫌侵权方如何应对很少展开描述。

第一节 专利保护的具体途径

在我国现行法律框架内，专利权人可以通过多种途径保护其享有的专利权。本节将对所有合法的专利保护途径逐一介绍，为读者全面、完整地展示各种可选择的途径。不同专利保护途径的对比以及如何选择，笔者将会在第二章“专利保护策略”中详细介绍。

一、自力救济

多数专利权人在专利权受到侵害时，往往首先想到是否提出侵权诉讼。其实，在考虑专利侵权诉讼这一专利司法保护途径之前，专利权人可以考虑在该特定情形下自力救济是否能更有利地实现专利保护，因为自力救济途径可以避免漫长的专利诉讼司法程序和大量人力、财力的投入。

本书专利保护中的自力救济采用广义解释，不仅包括通过发函或其他方式与潜在侵权方接洽、谈判，实现专利保护，以及通过第三方平台实现专利保护，还延及更前端的专利权人日常专利管理中的侵权监控工作，以及经营中的专利相关合同管理工作。

（一）侵权监控

专利权人保护专利的前提是获知专利权被侵犯的信息，因此，如何更早地、准确地发现该类信息是实现专利保护必须思考的问题。为了尽早发现侵权，专利权人需要在日常的专利管理、市场情报收集中开展侵权监控的工作。

目前，国内企业开展较多的专利工作是专利挖掘、专利申请、专利维持等，这些工作主要由专利主管部门和研发部门共同参与完成，相比之下，

国内企业很少开展专利侵权监控工作。究其原因，一方面是有些专利权人对专利保护的需求不大，或者专利权人没有意识到潜在的较大需求，相比之下，U盘专利持有者朗科因为有明确强烈的维权需求，必然对专利侵权监控工作非常关注，毕竟其专利维权收入已经成为企业的主要收入之一；另一方面，与专利侵权的发现难度较高、维权成本较高、赔偿额较低有关，这些因素导致专利权人主动监控侵权的积极性不高。从长远来看，企业还是有必要在合理、全面分析自身需求的基础上，不同程度地完善侵权监控工作，避免忽略市场侵权，导致市场被蚕食，或者有维权需要时临阵磨枪，准备不充分。由于专利侵权的信息和线索来源于市场，因此，专利侵权工作更大程度需要企业的市场部门、销售部门，甚至供应链部门，与专利主管部门共同完成。

具体来说，企业如何开展侵权监控工作呢？

首先，需要企业专利主管部门完成基础准备工作，将专利资产进行梳理，从技术、市场、法律三个维度分析专利的重要性和维权的可行性，具体包括技术的领先性、技术的可替代性、在市场上的应用状况或前景、市场影响力、该专利技术潜在使用者、专利侵权可视度、专利稳定性、维权难易程度等，筛选整理出适于维权的重点专利。当然，企业可以视自身资源和需要情况确定各个维度的分析深度，并不是都要做到理想状态。例如专利稳定性，若希望得出非常可靠的分析结论，则不亚于做一项专利无效的工作量，在筛选维权专利阶段建议仅作初步判断，待后续确定采取维权行动时再酌情深入完成稳定性分析。

其次，初步梳理和筛选适合维权的专利之后，专利主管部门需要对市场部门、销售部门等开展相应的培训，介绍筛选的专利，包括专利技术方案的简单描述、应用产品、潜在使用者，并与市场部门、销售部门，乃至研发部门讨论确定后续重点关注的、可能性高的侵权目标、侵权产品、侵权地域、侵权发现机会等。

再次，请市场部门、销售部门在日常工作中留意观察侵权线索，在展会、投标竞标、常规市场宣传等活动中关注疑似侵权行为，并将线索提供

给专利主管部门。

复次，专利主管部门得到专利侵权线索时，需要进一步做法律分析和核实，包括完成初步的侵权对照分析和专利有效性分析，然后综合法律分析结果以及侵权行为严重程度等，给出是否有必要进行进一步维权行动的分析报告。这个阶段的侵权报告，分析的深入程度是需要考量和关注的问题。当前阶段，分析的重点在于依据有限信息判断侵犯专利的可能性大小，以及侵权证据获取的可能性。

最后，初步分析报告完成后，负责专利工作的部门应向公司管理层进行汇报，介绍背景信息、前期工作、初步分析报告结论、可选择的行动方案，然后请公司管理层做出决策，包括是否开展后续工作，如持续监控，视未来侵权行为发展再决定深入调查和取证、完善初步分析；或立即采取维权行动，启动证据收集工作。当然，维权行动的途径也需要进行讨论，如发函、向第三方投诉、请求专利执法部门行政执法或向法院起诉。若企业管理层决定采取维权行动，专利主管部门则需要启动专项保护行动，对已有的各项初步分析进行完善，并制订周详可行的行动方案。

关于上述步骤是否可以省略，笔者认为，为了实现有效的侵权监控，筛选专利、培训最可能发现侵权线索的部门人员等准备是必不可少的，否则侵权监控无法落地；对于侵权线索的分析也是后续维权的必选动作。相信有些专利从业者会有这样的经历：一份维权计划提交公司管理层后，被问及很多问题时无法给出满意解答，主要原因就是没有做好前期的准备。因此，上述步骤本身是基本的要求，而专利侵权分析、专利稳定性分析的深度方面，可以根据资源配置、投入产出比的预期以及诉讼策略目的来斟酌选择。从上述介绍可以发现，一项专利业务最终发挥作用是需要有合理、科学、有效的流程支撑的，专利权人需要通过合理健全的机制和流程保障业务的可操作性。

（二）侵权警告

专利权人决定采取维权行动时，可以考虑是否适合通过主动洽谈、双方协商的方式解决潜在的纠纷。启动接洽的方式通常是发送函件，可以由

专利权人发出，也可以聘请律师发出律师函。

发出函件的工作包括前期的初步分析、函件起草和发出。前期的初步分析基本上与侵权监控工作最后阶段的详细分析一致。若企业内部有专业人员可以做出较可靠的分析结论，并起草内容合理、措辞恰当的函件，企业就可以自行完成相关工作，否则建议聘请专业律师主导或参与分析工作，起草和/或审核函件。函件是由专利权人直接发出，还是聘请律师发出，需要综合考虑侵权行为严重程度、维权的紧迫程度、预期效果、专利权人的维权习惯、后续跟进方便以及对对方情况的了解等。例如，若专利权人希望传递较为温和、友好的信号，或者主要是为了启动许可谈判，可优选由专利权人发出；若专利权人希望表明重视的态度或严重程度，或者希望达到立即停止侵权的目标，则通过律师发出函件更为合适。当然，函件本身措辞的严厉程度也要与之相匹配。

一般来说，如果企业内部没有专业人员或者涉及重大的专利保护行动，建议企业引入外部专业律师参与，共同完成分析和函件起草工作，否则极可能会因缺乏专业性或考虑欠周详而无法实现发函目的，甚至带来后续风险或陷入被动的局面。

律师函的实体内容通常包括专利权利基础、专利侵权行为介绍以及专利权人的主张，并附加必要的附件。在专利权利基础中至少给出专利号、专利权人、法律状态信息，向收函方明确展示发函方的权利基础；在专利侵权行为介绍中，需要介绍侵权具体行为、侵权产品等；在专利权人的主张中则建议明确是要求停止侵权，还是可以授予许可，要求的反馈方式和时间等。如果函件涉及重大专利侵权行为，则需要更审慎的措辞，对于是否提供专利侵权对照表，是否提供相应的证据，这一点需要视发函的具体背景而定。比如，个案中收函方对专利侵权的重视程度以及判断专利侵权风险的能力是不同的，重视程度高或判断分析能力强的收函方，即使函件中提供信息有限，收函方也会比较重视，通过初步信息会自行安排分析并做出回应；反之，重视程度低或判断分析能力弱的收函方，通常会忽视函件，若函件信息翔实利于增加其重视程度。当然，通常来说专利权人在函件中提供的信息充分、准确，