

广州律师业务研究丛书

# 岭南知识产权律师

## 行思集

广州市律师协会 编

汇集知识产权前沿审判实战案例  
展现专业律师思辨精华  
为法律实务工作者提供业务策略  
和操作技巧上的参考

广州律师业务研究丛书

# 岭南知识产权律师 行思集

广州市律师协会 编

图书在版编目 (CIP) 数据

岭南知识产权律师行思集/广州市律师协会编. —北京:  
中国法制出版社, 2015. 6

(广州律师业务研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5093 - 6524 - 3

I. ①岭… II. ①广… III. ①知识产权法 - 案例 - 中国  
IV. ①D923. 405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 143811 号

策划编辑: 戴蕊 (dora6322@sina.com)

责任编辑: 李洪武

封面设计: 杨泽江

---

岭南知识产权律师行思集

LINGNAN ZHISHI CHANQUAN LÜSHI XINGSIJI

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730 毫米 × 1030 毫米 16

版次/2016 年 1 月第 1 版

印张/22.75 字数/342 千

2016 年 1 月第 1 次印刷

---

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 6524 - 3

定价: 60.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfs.com>

市场营销部电话: 010 - 66033393

值班电话: 010 - 66026508

传真: 010 - 66031119

编辑部电话: 010 - 66065921

邮购部电话: 010 - 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

## “广州律师业务研究丛书”总编辑委员会

主任：黄永东

副主任：庄伟燕 张平 黄建水 邢益强 文震殊

肖胜方 朱宝莲 王志军

委员：田子军 王建云 林秀芝 全朝晖 杨青燕

许奋飞 张白沙 唐健锋 陈向勇 陈敏

游植龙 陈镇慧 吕晖 江点序 黄山

谈凌 李素敏 朱光辉 张成勇 陈作科

程跃华 张钧 赵汉根

## 编委会名单

本册主编：田子军

副主编：刘孟斌 戴锦良 李治国 朱宝莲

编委：张春耀 吴秀荣 吴翔 胡少波

霍小媚 赵俊杰

## 《广州律师业务研究丛书》编印说明

广州市律师协会（以下简称广州律协）创立于1988年，是依照《中华人民共和国律师法》成立的社会团体。广州律协依法实施自律管理，作为行业的自律性组织，规划发展战略，提供会员服务，促进行业发展。在广州改革开放和现代化建设的大潮中，广州律协坚持不断完善广州律师行业各项自律机制，做好内部建设，目前已形成专门工作委员会和专业（事务）委员会并驾齐驱，服务行业的局面。

广州律协一直致力于提升广州律师行业的专业化、品牌化、规模化发展。自1979年恢复律师制度以来，广州律师行业从无到有，形成了一支专业领域多元化、业务能力过硬、后备力量充沛的律师队伍。截至2015年3月，广州市共有500多家律师事务所、近10000名执业律师，行业规模仅次于北京、上海，在全国省会城市中居首。律师业务领域越趋宽广，已逐步由刑事、民事领域的传统业务向知识产权、金融证券、电子商务、企业并购重组、高新科技、基础能源建设等新兴业务延伸。广州律师在维护社会公平正义、推进广州新型城市化发展等方面发挥着重要作用，业务能力和专业优势日益凸显。

党的十八届三中、四中全会以来，随着全面深化改革、推进依法治国各项重大举措的实施，广州律师迎来了全新的机遇与挑战。在全面推进依法治国的时代背景下，政治、经济、社会、文化等各领域的改革发展都为律师创造了转型的契机。这也对广大律师发挥职能、履行使命提出了更高更艰巨的要求。站立在改革潮头的广州律师，迅速抓住发展机遇，广泛探索，深入钻研，将律师业务整体水平提升到更高的位置，做时代的弄潮儿。

《广州律师业务研究丛书》正是广州律协为提升广州律师理论及实务研究水平、促进多元化的交流、鼓励律师业务向更高层次发展而组织编著的。该丛书自2014年起组织撰写，旨在充分发挥广州律协各专业（事务）委员会的科研水平，总结广州律师业近年来在各领域的实务经验，展示业务成果和理论水平。

《广州律师业务研究丛书》作为为广州律师业提供专业、深度的案例分析和理论参考的书籍，具有以下特点：

其一，编审专业权威。丛书由广州律协有关领导组成的总编辑委员会审定选题，

由资深律师、知名专家撰写研究性案例或论文，由相关专业（事务）委员会甄选及编辑，强调专业性，保持高水准。

其二，内容丰富多样。丛书内容覆盖面广，针对性强，有的是涉及新类型案件的，有的是分析疑难问题的，有的是源于现行法律尚未明确规定的或者在实践中存在分歧的。

其三，评析客观全面。丛书坚持以事实和法理为依据，对选取的案例进行客观全面的剖析和点评，务求使读者在全面了解案情、厘清法律应用逻辑之基础上，亦可作出自己的深入思考和客观判断。

其四，经验可供借鉴。基于广州律师业务拓展较快、专业化服务领域对实务水平要求较高的形势，丛书注重总结成功的业务经验，在实用性内容上加以延伸，为法律实务工作者提供业务策略和操作技巧上的参考。

《广州律师业务研究丛书》汇集了广州律师的业务成果，总结了广州律师的执业经验，反映了广州律师的理论水平、实务能力和职业风采。这是广州律协业务研究工作的最新尝试，必将推动律师业务总结和经验交流，推进法制进步和社会文明。

广州市律师协会  
2015年3月30日

## 写在专利法实施 30 周年之日

一周前，刚刚从专利法实施 30 周年纪念会的会场上回来，内心还在感叹 30 余年如白驹过隙瞬间即逝，恰好接到广州市律师协会方面的来电，希望能为广州律协编辑出版的知识产权论文和案例写篇东西。当时脑袋一热，立刻就答应了。人在兴头上往往会自不量力，待静坐案头才发现自己不知该如何落笔。但囿于承诺在先，只得硬着头皮搜肠刮肚。见笑于大方之家，只好请大家谅解了。

30 年前的今天，中国的专利法开始实施。据刚刚逝世的郭寿康教授生前介绍，当时的状况可称蔚为大观。有胡姓工程师为抢得第一号申请，便冒着京城的春寒提前数日在专利局门前排队；为确立当日申请，工作人员更是工作到深夜才受理完毕所有申请。如今，30 年过去了，当年那些为建立中国知识产权制度立下汗马功劳的诸多开拓者已经不在人世，比如谢怀栻、汤宗舜、柳谷书、郭寿康、夏淑华、郑成思等。但是，在他们的努力下建立起来的完整的中国知识产权制度体系却留在世间。今天依附于这个体制之上的各行各业、各色人等已不计其数。比如，从中央到地方的国家机关中，有设立知识产权审判庭甚至知识产权法院的，还有设立专门的知识产权行政管理机关的；高等院校中有了知识产权法专业；企业有了专门的知识产权管理人员；甚至在英、美等国家的驻华大使馆中，我们也看到专门的知识产权专员之类的职衔。但在这里，我要谈的，则是这个群体中不可或缺的一类人和他们所在的机构：律师及其所在的律师事务所。

中国的律师业发展不可谓不坎坷。早在民国时期，不少年轻律师就曾勇敢地站在了专制政府的对立面。在“十年动乱”中律师业更是从社会百业中彻底灭失。然而，在改革开放之后，情况发生了变化。当下中国，知识产权律师已经在律师界中独树一帜，这种变化要归功于市场经济和改革开放。30 多年来，知识产权律师伴随着中国知识产权制度成长壮大。从一开始业务稀少难以为继，到今天在北、上、广以及沿海经济发达地区知识产权律师业务成为律师业务中新的增长点，这种变化直接反映了中国经济的发展和进步。

今天，中国的最高决策层已经提出“创新驱动发展”战略。从这个名称中我们可以解读出，尽管过去也曾提出过“科学发展观”、“可持续发展战略”等，但国家经济发展的整体模式依旧是以消耗资源为主要手段、追求 GDP 为核心指标的片面扩大规模



的模式。尽管国家最高决策层已经意识到这种发展模式不够科学或者不可持续，但真正提出“创新驱动发展”模式，即直接将“创新”作为社会发展的基本动力还是近来的事情。由此可见，创新在今天比过去任何时期都显得重要。为了营造一个有利于创新的社会环境，我们不得不重视知识产权制度的建设。于是，知识产权律师作为律师服务业中的一个行当，在未来相当长的时间里无疑当属朝阳产业。

事实上，我们撇开当下中国的国家政策，仅从全球经济、社会发展的趋势，也可以预测出同样的结论。信息社会、知识经济时代的到来，无疑加速了经济全球化的进程。经济全球化必然会在相当程度上造成财产的流通规则的一体化。而财产流通规则中最为重要的就是作为私法的财产法。知识产权法就是财产法中的一个组成部分。如今，在一些发达经济体，知识产权作为财产已经超过了其总财富的50%。不少跨国公司的资产评估数据显示，其知识产权已经达到公司总资产的80%。由此可以推测，未来社会中作为财产的主要形态知识产权在社会总财富中所占份额将越来越大。当知识产权在社会总财富中的比例过半，是否意味着财产法的主体将成为知识产权法呢？再进一步，知识产权律师服务业自然也当属生意兴隆之业。

我国的知识产权制度是在市场经济的环境下生长起来的。可以毫不含糊地讲，没有市场经济就不需要知识产权制度。广州，无疑是我国市场经济最为发达的地区。因此，广州律协以知识产权为主题编写出这本知识产权论文和案例集，直接反映出广州地区知识产权律师业务的水准和知识产权律师的见识。这里，我可以这样断言，在房地产、金融等诸多的收入丰厚的业务范围中选择了知识产权业务的律师是有远见的律师。在这本集子里撰写论文、评述案例的律师更是有远见的律师，因为他们希冀以论文写作和案例研究的方式整理自己的办案思路，以便未来能更好地处理案件。没有远见的律师是做不到的。

每个法律条款的制定都应当符合法理，每个案件的审理就是对法律的解释。广州律协组织旗下律师如此精致地将自己代理的案件整理成篇，并结合案件的处理对现行法律制定和实施中存在的问题进行分析，无疑是棋高一着。往大处看，这一活动有利于国家知识产权制度大环境的改善，进而为实现“创新驱动发展”战略作出贡献。往小处说，每个律师在整理成章的过程中定当对案件代理过程中的每个问题重新反刍，这对律师总结经验、提高水平有重要作用；同时，也为他人学习、了解这一行当提供了渠道。

浏览律师们的大作，内容涵盖了知识产权的方方面面，专利、商标、著作权以及反不正当竞争，可谓无所不包。这一方面反映出国家经济发展状况已经得到全面提升，另一方面也反映了广州律师的整体素质和水平。在知识产权领域，各国的积淀都不甚深厚。一些在世界范围内尚属难题或新型案件的，在中国大地也已经出现。这表明，

广州的律师正与世界同步前行。事实上，仔细研究收录的知识产权论文和案例，我们所解读到的绝不仅仅是广州的知识产权保护状况，而是中国的整体情况。从这种意义上讲，这本由广州律师协会编辑的知识产权论文和案例直接反映了中国当下知识产权制度的实施状况。研读本书对于了解中国知识产权制度以及广州律师的业务水准无疑具有重要意义。

郭禾

中国人民大学教授

中国知识产权法学研究会秘书长

2015年4月1日

### （三）著作权

1. 《追气球的熊孩子》及著作权法律问题 ..... 吴翔 / 91
2. 刍议专有出版权的非合理性 ..... 车晋军 薛露 / 96  
——从一件“专有出版权”引发的纠纷谈起
3. 韩寒怎么动了百度公司的奶酪? ..... 李治国 莫美江 / 102
4. 论字库软件中的单个字体是否应受著作权保护 ..... 吴坤 / 106
5. 从百度文库侵权案看我国网络著作权保护 ..... 吴翔 / 114

### （四）不正当竞争

1. 电子数据证据在商业秘密侵权案件中的运用 ..... 王燕 / 118  
——以香港某公司诉前员工商业秘密侵权案为例说明
2. 侵犯经营信息商业秘密犯罪构成的若干问题探讨 ..... 彭胜锋 / 124

### （五）其他

1. 证明责任在知识产权侵权诉讼中的适用 ..... 管志远 / 129
2. 知识产权侵权诉讼中分配证明责任的一般规则 ..... 管志远 / 156
3. 知识产权侵权赔偿原则比较研究 ..... 傅显扬 / 165
4. 论3D打印技术对知识产权合理使用制度的挑战及对策 ..... 傅显扬 姜孟强 / 181
5. 论侵犯知识产权的赔偿数额中的律师费用 ..... 李文立 / 192
6. 知识产权确认不侵权之诉若干问题实证研究 ..... 吴让军 / 197
7. 将热播韩剧《来自星星的你》的演员剧照进行动漫化处理后用于商业广告是否侵犯演员的肖像权? ..... 饶卫华 / 213

## 下篇 案例篇

### （一）专利

1. 专利的权利边界 ..... 刘孟斌 宁崇怡 / 219  
——“无水银碱性钮形电池”专利纠纷系列案
2. 侵犯专利权诉讼中先用权抗辩之疑难法律问题解析 ..... 戴锦良 / 231  
——以“强力定眩胶囊”药品侵犯专利权纠纷案为视角
3. 浅析华为公司诉IDC公司标准必要专利使用费纠纷案 ..... 李治国 莫美江 / 244

4. 域外证据公证认证程序中在内容上的效力认定问题 ..... 吴山林 / 252  
——广东某中院发明专利侵权案件评析
5. 专利确权程序中的有关问题探讨 ..... 曾琦 张鹏 李锦勇 / 258  
——ZL 200520060063. 2 无效案案例分析
6. 涉外证据效力判定 ..... 胡少波 / 270  
——“弓箭国际诉三元陶瓷”案件评析
7. 权利要求的主题名称对权利要求保护范围具有限定作用 ..... 孙明飞 郑泓 / 277  
——评析珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司  
侵害实用新型专利权纠纷案

## (二) 商标

1. 以“广州蕉叶诉杭州蕉叶案”浅谈确认不侵犯注册商标专用权的几点  
法律意见 ..... 董咏宜 温旭 / 284
2. 商标侵权构成再认识 ..... 任琳 / 293  
——从“咬咬乐”商标侵权纠纷一案说起
3. 从“黑天鹅商标案”看商标权非法转让救济方式的缺失 ..... 曾旻辉 郑友德 / 298
4. 涉外定牌加工中的商标侵权判定标准问题研究 ..... 孙明飞 刘军 / 305  
——以“鳄鱼”商标贴牌纠纷案为视角
5. 市场管理者的知识产权侵权责任认定 ..... 肖挺俊 韩宏伟 / 314  
——兼评广东欧珀移动通信有限公司诉北京东方盛泽东郊农副产品  
批发市场有限公司等侵犯商标权纠纷案
6. 本案使用“中凯文化”标识是作为字号使用，还是作为商标使用 ..... 王志平 / 322

## (三) 著作权

1. 按照产品设计图施工或制造产品不构成著作权法意义上的复制 ..... 饶卫华 / 335  
——上海某商贸有限公司与广州某贸易有限公司侵犯产品设计图、  
实用艺术作品著作权纠纷案

## (四) 不正当竞争

1. 以案说法 ..... 田子军 / 340  
——从“王老吉更名加多宝”虚假宣传不正当竞争侵权纠纷案谈  
《反不正当竞争法》的运用
2. 服装标记可否被认定为《反不正当竞争法》意义上的“装潢”？  
..... 赵俊杰 王能萍 / 349  
——从一单仿冒服装标牌、条码标记不正当竞争纠纷案谈起

上篇

论文篇



## (一) 专利

# 企业专利战略规划

张春耀 章上晓\*

现今，知识产权已逐渐成为一个企业发展壮大，甚至国家经济快速发展的重要支柱，通过技术创新，借助国家知识产权保护制度，从而获取市场竞争优势，甚至形成市场垄断，已经成为越来越多企业的战略性规划。专利作为企业一种重要的知识产权，承载着企业的核心技术，是提高企业经济效益的源泉。当今社会，企业间的技术竞争更多地已经体现为专利竞争，专利管理规划是企业知识产权规划的重中之重。因此，从战略的高度去研究如何将企业自身技术研发特点与国家专利制度相结合，形成科学的专利战略，指导企业专利及技术布局，对企业实现发展具有重要的现实意义。

## 一、企业专利战略概述

### (一) 企业专利战略的概念

企业专利战略是一个企业在面对激烈竞争的市场环境时，充分利用专利制度提供的法律保护及便利条件对自己进行有效的保护，并充分利用专利情报信息，从战略的角度进行专利与技术的进攻和防卫，通过研究分析竞争对手专利布局状况，有针对性地推进本企业专利技术开发，取得专利竞争优势，为求得长期生存和不断发展并进一步实现控制、独占市场而进行的总体性谋划。

专利战略的制定必须以本国专利法律制度为依据（至少以本国专利制度为主），结合本企业的技术发展实际，在充分分析竞争对手乃至本领域技术发展现状的基础上，进行专利、技术的规划布局。由于市场总处于不断变化之中，因此专利战略也不可能

\* 张春耀，北京大成（广州）律师事务所律师。

章上晓，北京大成（广州）律师事务所律师助理。

一成不变，而是要针对市场及本领域技术发展的实际情况，对制定的专利战略进行及时的调整和修改。

## （二）企业专利战略在企业经营发展战略中的地位

独占性是专利与生俱来的特性，从作用角度讲，专利的作用在于独占市场。因此，专利战略的目标是在优胜劣汰的市场竞争中占据技术高地，通过提高自己产品的技术含量来使企业更具有竞争性，更好地占领和开拓市场。作为企业整体规划的重要组成部分，专利战略对企业发展起着至关重要的作用。

1. 能够有效保护企业的无形资产。在市场经济中，知识产权等无形财产已成为企业的重要资产，是企业市场竞争中的重要筹码。很多企业都投入大量的人力财力进行技术研发，但在研发成功后，往往因保护意识不够，保护手段落后，使得独立研发的技术得不到应有的保护，无法为企业带来应有的利益回报。实施企业专利战略，将企业研发的成功技术申请专利，而对于部分不需要以专利保护的技术及时以特定方式公开，以免竞争对手申请专利而导致后期产品推广中可能出现被动局面。同时，根据技术特征有选择地进行专利和商业秘密相结合的形式对企业核心技术进行保护。正所谓产品未动，专利先行，在反向工程和山寨盛行的今天，如果企业在产品上市之前不对相关技术申请专利保护，其重金投入研发的技术产品必然会在跟风和模仿中失去竞争优势。因此，实施专利战略能有效地保护企业的专利技术，保障企业无形资产不会流失。

2. 能够帮助企业掌握本行业的技术发展状况和竞争态势。专利文献公布了大部分本领域最先进的技术，对本领域专利文件的分析，不仅能了解本领域的技术状况，还能了解本领域技术竞争态势。实施专利战略还可以对专利技术的开发、引进及专利的申请、实施、许可等起指导作用，有利于专利工作与整体战略整合协调、避免专利工作的盲目性。

目前，全世界所研发出来的最新技术，90%都记载公布在专利文件之中。企业通过对本领域专利文件的分析，能有效地提高技术研发起点，并帮助企业寻找技术突破点。根据相关数据统计，企业在对专利文献充分利用后，能有效提高大约60%的技术研发效率和降低40%的研发成本。

3. 激励企业技术创新。我国《专利法》第一条就明确表明，设立专利制度的目的在于保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力。《专利法》及其实施细则、司法解释和国家政策，都体现了国家对企业发明创造的鼓励态度。专利战略作为企业整体战略的一个组成部分，可以利用专利独特的法律武器和有利条件为竞争提供特有的手段，从而使企业整体战略得以有效实施。



## 二、企业专利认识误区

### （一）否认专利价值

一种观点认为专利对于企业而言完全没有作用。长期以来，为鼓励专利申请，过多地强调了专利的作用。例如，过分强调专利申请的支出以及会给企业带来市场独占权，即专利会由于技术垄断带来巨大的利益，而较少强调申请策略的制定方法。有限的专利、专利的滞后作用，以及专利质量等原因，使有限的专利并不能如期实现赋予它的重大使命，导致认为专利投入只是花钱，很难获得回报。

另一种观点认为我国对专利保护力度太弱，专利作用不大。目前我国对专利权的保护采取司法和行政“两条途径、协调运作”的模式，不利于专利权的保护。这两种途径在处理专利侵权案件的程序和结果上会造成执法不统一。此外，由于专利行政管理部门不能依据司法解释来审理案件，而国家知识产权局又无法规定专利侵权的判定规则，因此往往出现专利行政管理部门对于侵权判定的掌握与法院有所不同，这样就形成了同一专利案件，得到的处理结果却可能截然不同的局面，既不利于执法统一，又损害了法律的威严。

### （二）认为专利只是技术研发人员的事情

对于技术型企业而言，技术研发部门是核心部门，企业专利的创造主要集中在技术研发部门，但是专利不仅仅是技术研发部门一个部门的事，更不只是几个研发人员的事。企业其他部门也与专利的产生保持着不可或缺的关系，特别是作为企业中负责专利事务的人员或部门，都与专利的创造息息相关。

值得注意的是，在企业实践中，企业专利部门和技术研发部门往往有可能处于不同的管理层次。不同的管理位阶有可能会造成两个部门在有关业务开展上的冲突和矛盾。企业在制订专利工作政策规划时，既要注意协调好两个部门之间领导与被领导的关系，更要注意建立和维护彼此间良好的协调和协助关系。

专利部门无论位于何种管理位阶，都必须给予研发部门战略上的指导，并在必要时集中其可以调动的一切资源，对技术研发部门的重点技术研发项目予以全力支持和协助。同时，研发部门由于专注于技术，对技术上的发展趋势有较高的敏感度，应当将其发现和觉察的可能具有战略意义的技术发展方向和动向提供给专利部门以提高专利工作的针对性和及时性。

### （三）注重专利数量而忽略专利质量

中国的专利制度有幸与中国经济改革开放同步，专利制度的完善、技术进步和经济发展相互依赖，共同快速成长。到目前，我国的专利年申请量已达到了相当的规模，

并保持快速增长的势头，已经成为名副其实的专利大国。

但是，判断专利竞争力的强弱，不能简单地将其所持有的专利数量作为标准，对于一个企业来说专利不是越多越好。应该从市场意识和专利预期价值两个方面考虑企业的专利申请，即认为利润是决定发明专利申请策略的关键因素。

企业在申请专利时，应该注重的是质量而不是数量，在面对是否将发明申请专利时应该考虑三个方面的因素：是否能阻止其他竞争者进入市场、能否作为商业谈判的筹码和能否进行专利许可获利。此外，还必须对新发明进行评估，评估因素主要包括：市场需求、竞争者的技术发展程度、可替代性、市场容量和技术专有性。认为可以在专利申请时撰写具体的专利说明书，权利要求越宽越好，可以保证自己的优先权，权利要求说明书是可以打印的，这样可以缩短专利公开时间。

当然，一件或几件专利很难为企业带来完全的技术优势，专利应该形成一定数量，形成专利组合，因为专利组合整体上的保护、防御和威胁力度远大于单件专利，而且整体的专利价值也将远远大于各单个专利的价值之和。构建专利组合，以组合的理念和方式进行专利管理和运用，是企业持续扩张的专利申请活动的必然结果。

### 三、企业专利战略的主要内容

根据企业专利战略内容的不同，可以将企业专利战略分为进攻型专利战略和防守型专利战略。由于我国专利制度实行较晚，企业的专利意识以及专利制度建设还远远落后于发达国家企业，在专利侵权纠纷中经常处于较为被动的被告地位，因此我们大部分企业的当务之急是要建立起完善的防守型专利战略，而对于掌握本领域核心技术或者拥有本领域基础性专利的企业，则应当从远处着手进行专利布局，适时建立起进攻型专利战略。

#### （一）进攻型专利战略

它是指企业积极主动地将开发出来的技术及时申请专利并取得专利权，利用专利权保护手段抢占和垄断市场。它是企业利用专利制度建立并扩大自己的专利阵地，取得市场竞争主动权，避免受制于人的前提和条件。

##### 1. 实施专利布局

既然专利是市场竞争中的利器，那么极有必要以专利为基础，结合自身的经营实际及经营目标，充分了解竞争对手，建立起攻守兼备的专利版图，即进行专利布局。通过专利布局，建立起进攻的专利火力点，组织起有效的专利防御网，甚至实现在专利上的设卡圈地。

专利的布局应源于研发，以市场为核心，兼顾生产、采购、主要竞争对手等，在

空间布局、地域布局、时间布局、技术布局等多个维度进行。比如，不仅仅在核心技术领域，甚至围绕核心技术在周边领域进行专利布局，进而通过“专利挖掘”形成专利家族，以防止竞争对手的规避设计，直接牵制竞争对手，甚至可以对竞争对手的供应商、代加工厂商、客户等产生间接的专利压力。

## 2. 对专利进行持续挖掘

在技术研发或产品开发中，对所取得的技术成果从技术和法律层面进行剖析、整理、拆分和筛选，从而提炼出具有专利申请和保护价值的技术创新点和方案，这就是企业需要进行的专利挖掘。专利挖掘是为了使技术创新成为企业的无形资产的一项极富技巧的创造性活动。专利挖掘工作，要建立在对技术创新的把握基础之上，是对技术创新的后续工作，能够充分体现企业的创新能力。

## 3. 加强专利需要

专利申请后就锁在档案柜里了吗？不，专利需要管理！通过建立合理的专利管理体系，能促使专利从数量走向质量。一个企业的专利工作是否能够有效开展，企业能否建立架构科学、分工合理、职责明确的专利管理机构是关键因素。

为此，企业首先需要根据自身管理架构及工作需要做好专利管理架构的顶层设计，并据此选择确定与企业组织机构体系相匹配的企业专利工作的组织结构模式及内部管理架构、企业专利部门的内设机构设置、企业专利工作岗位的设置等。

通过制度建设的形式将企业内部的专利管理工作制度化、机制化、规范化，是企业专利工作日臻成熟和完善的重要表现，也是企业改进完善内部专利事务的有效工具和途径。

除了建立有效的专利管理机构和制度外，还需要引进和培养专利人员。作为企业，应该注重专利人才的引进和培养，为企业相关专利工作的开展提供“可用”的专业人员，其更高要求是能够及时提供“管用”的高端人才。企业在规划专利人才资源工作时，需要建立一套专利人才的引进和培养机制：一是通过外部招聘的方式，从企业外部聘请符合本企业业务发展需要的专利工作人才；二是通过内部培养的方式，在企业内部现有的职工中，按照本企业专利工作的需要，培训合乎企业要求的专利工作人才。唯有如此，企业才能对本企业的产品研发提供完善的法律保护和技术支持。

## 4. 专利购买与转让

专利购买战略，是指企业不是通过自己研发申请专利，而是通过花费巨额资金从其他企业直接购买获得专利，以达到取得竞争优势甚至垄断市场目的的战略。能够实施专利购买战略的往往是实力雄厚的大企业，有时候购买专利也不一定是供企业自己使用，而是可以将专利许可其他企业使用，以收取许可费，或者以购买的专利权作为武器，以诉讼的手段对其他企业进行打击，以达到排挤竞争对手的目的。

同样，专利转让是企业将研发或者通过其他方式取得的专利技术、产品除了自己实施、生产外，再通过有偿转让专利的所有权或使用权的方式，获取更大的利益。专利转让策略也往往是一些实力雄厚的技术型企业实施的一种战略。

## （二）防守型专利战略

企业防守型专利战略是与进攻型专利战略相对而言的，企业防守型专利战略是指企业在市场竞争中受到其他企业或单位的专利战略进攻或者竞争对手的专利对企业经营活动构成妨碍时，采取的打破市场垄断格局、改善竞争被动地位的策略。

### 1. 无效对方专利战略

专利无效请求往往是一个企业在受到专利侵权指控或者受到专利管理部门专利侵权查处时向专利复审委员会申请提起无效宣告请求的一种救济手段。也有部分企业为了实施某一专利技术，而主动对该专利提起无效宣告申请，以避免后期在专利侵权诉讼中的被动局面。这是排除竞争者对本企业构成威胁的一种最有效的方式。这种战略既可以作为企业主动进攻的手段，也可以在企业遇到专利纠纷、受到专利侵权指控时，作为防御策略运用，实现以攻为守的目的。

根据我国《专利法》第四十五条的规定，一专利授权后，在专利权存续期间任何人均可对该专利提起无效宣告申请，无效宣告的理由主要包括发明和实用新型专利不符合《专利法》第二十二条的规定，不具备新颖性、创造性或实用性，以及说明书公开不充分，权利要求缺乏必要技术特征等。

### 2. 技术公开战略

一技术方案想申请专利获得独占使用权，必须具备新颖性。根据我国《专利法》和《审查指南》的规定，新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中，即该发明创造既不属于现有技术也不存在抵触申请。企业在技术研发过程中，由于研发目标和方向原因，认为很多成功研发的技术不是以后会使用到的，就可以以文献公开的方式，防止竞争对手将其申请为专利，从而有效避免日后竞争对手可能带来的威胁。

### 3. 利用失效文献战略

专利均具有一个有限的保护期，过了保护期限后该技术方案便进入公共领域，成为社会大众可自由使用的公共财产，根据我国《专利法》第四十二条的规定，发明专利权的保护期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的保护期限为10年，均从申请日起算。

失效专利包括过了保护期的专利、专利权人主动放弃的专利、因不符合法定授权条件被宣告无效的专利等。失效专利只是其不再受专利法保护，是法律状态上的失效，

其依然具有技术、经济价值。这是因为，有些专利的保护期虽然届满或者因故提前终止，但在技术性能上并没有过时，其技术生命力也就没有过时，甚至在相当长的一段时间内也不会过时，且失效专利具有免费使用的优点。因而，企业在技术研发、技术改进中要充分利用失效专利的潜在价值。

#### 四、结 语

近些年来，高科技新兴产业逐渐成为国家经济发展的重要支柱，传统企业逐渐向科技型企业转型，技术已经成为企业发展的重要推动力。要想将企业技术转化为市场竞争优势，并为企业带来经济利润，就必须充分利用我国专利制度，改变以往对专利的认识误区，积极进行专利防守及进攻布局，将专利战略作为企业发展整体战略的首要战略去贯彻实施。

**【点评】**企业专利战略不是一个新话题，但在现阶段的中国仍然是一个热门话题。本文结合我国企业在专利管理方面存在的常见问题，从“进攻”与“防守”两个方面对专利战略进行了归纳，有一定的参考意义。

(点评人：广东三环汇华律师事务所主任、合伙人 刘孟斌)

## FRAND，你降服了标准必要专利吗？

李治国 莫美江\*

标准必要专利，是多少家企业、多少位企业家梦寐以求的核心竞争力，只要拥有了标准必要专利，就意味着成千上万家企业将拜倒在该专利的石榴裙下。因此，一流企业做标准，二流企业做品牌，三流企业做产品就成为必然。但拥有了标准必要专利就可以傲视众多追求者而凭自己主观喜好挑挑拣拣、随意接受或拒绝吗？答案是“非也，FRAND 在呢，它专门看着标准必要专利”。为了便于理解，我们先看一件案例吧。

美国 IDC 公司拥有无线通信技术领域中 2G、3G、4G 标准下的大量必要专利和专利申请，正是一个凭借自身技术优势傲视群雄而对追求者挑挑拣拣的傲慢公主。而华为公司想要实施 IDC 公司的标准必要专利，毅然加入了 IDC 公司热切的追求者大军。为了得到 IDC 公司这位骄傲的公主的青睐，华为公司可谓费尽了口舌。结果 IDC 公司认为华为公司给的许可使用费太低，礼金太穷酸，不仅不同意把标准必要专利许可给华为公司，还将华为公司告上美国特拉华州法院，要求华为公司赔偿 IDC 公司的损失，IDC 公司还向美国国际贸易委员会（ITC）请求对华为公司启动 337 调查，禁止华为公司制造、销售、进口 3G 产品。华为公司无奈之下，随后就在深圳中院起诉 IDC 公司，认为 IDC 公司违背了其承诺的 FRAND 义务，请求法院判令 IDC 公司按照公平、合理、无歧视（FRAND）条件确定被告 IDC 公司就其中国标准必要专利许可华为公司的许可费率或费率范围。一审和二审法院都认为 IDC 公司的确太过霸道，滥用市场支配地位，违反了 FRAND 义务，判决 IDC 公司应该许可华为公司使用其标准必要专利及标准必要专利申请，许可费率不得超过相关产品实际销售价格的 0.019%。华为公司在这个案件中可谓大获全胜。

在这个案件中，有几点值得我们讨论和思考。首先，我们看到案例中多次出现“标准必要专利”，到底“标准必要专利”是什么奇珍异宝，使得大家都趋之若鹜呢？其实，所谓标准，是指为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机

\* 李治国，广东君厚律师事务所律师。

莫美江，广东君厚律师事务所律师。

构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件，标准具有可复制性、通用性、互换性，其基本目的是降低交易成本，统一市场秩序。而标准必要专利，是指在实施标准时必然要被实施的专利技术。说到标准，还跟标准组织分不开。世界上主要的标准组织有国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、欧洲电信标准化协会（ETSI）、美国电信工业协会等，这些组织在使特定专利技术成为标准组成部分的时候，当然也考虑到拥有这种专利的企业可能有狼子野心，利用专利去垄断市场，所以标准组织都一致决定使用看门人看着这些野狼，这个看门人就是所谓的 FRAND 义务。

下面我们就来了解一下 FRAND 义务的威力，看看这个看门人是怎样尽忠职守地看管拥有标准必要专利的企业的。FRAND 义务，简单说来，就是公平（FAIR）、合理（REASONABLE）与无歧视（NON-DISCRIMINATORY）义务。这短短 7 个字，毕竟是原则性的规定，弹性大，操作起来十分困难。到底什么是公平、合理与无歧视，可谓众说纷纭。美国斯坦福大学教授 Mark Lemley 对上述几个义务有着独特的见解。他认为，第一，公平是指许可人对被许可人在许可条件是公平的，许可条件不得排除或限制竞争。举例来说，我打算买你的牙膏，你却要我把你的牙刷顺便买了才肯把牙膏卖给我，这就是不公平；我希望你授权我使用你的 A 产品，你却要求我免费授权你使用我的 B 产品才肯把 A 产品授权给我使用，这就是不公平；我想跟你做生意，你说要跟你做生意就不能跟别人做生意，这也是不公平。第二，合理主要是指许可费率的合理，即如果每个被许可人都按一样的费率给许可使用费，最后的累计费率不能不合理。而且，无论被许可人跟许可人的这笔生意是大是小，许可人对每一个被许可人的许可费率都应该是合理的，厚此薄彼的做法就不合理。第三，无歧视原则要求许可人以基本相同的方式对待每一个独立的被许可人。王子地痞，一视同仁。当然，许可人也有权根据被许可人的交易数量与可信度适当调整许可费率和支付方式。

对于 FRAND 义务，我国深圳中院也有着自己的解读。它指出，首先公平、合理、无歧视许可的前提条件是“许可”的存在，即作为追求者，只要我是善意的，有心跟你共结连理，且愿意支付合理礼金，即使用费，标准必要专利权人就是再不愿意，都得坐下来跟我好好谈，不能直接拒绝我的追求。因为我非你不娶，不能选择，为了追求你前期还做了很多准备，也花了不少钱，如果你一句话就可以拒绝，那我就血本无归了，这辈子也注定打光棍了。其次，落实公平、合理、无歧视原则应平衡标准必要专利相关当事人之间的利益，既保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报，同时也避免标准必要专利权人借助标准所形成的强势地位挑挑拣拣，对追求者予取予求。最后，公平、合理、无歧视原则的核心在于合理、无歧视，关键在于许可费率的合理，包括许可费本身的合理以及许可费相比较的合理。而从许可费本身的合理来说，深圳

中院给出了四个考量因素：一是许可使用费数额的高低应当考虑实施该专利或类似专利的所获利润，以及该利润在被许可人相关产品销售利润或销售收入中所占比例；二是专利权人所作出的贡献是其创新的技术，专利权人仅能够就其专利权而不能因标准而获得额外利益；三是许可使用费的数额高低应当考虑专利权人在技术标准中有效专利的多少，要求标准实施者就非标准必要专利支付许可使用费是不合理的；四是专利许可使用费不应超过产品利润一定比例范围，应考虑专利许可使用费在专利权人之间的合理分配。就我看来，第四点与第一点存在交叉，均提到限定许可使用费应在产品利润一定比例范围内。华盛顿州西区联邦法院 Robart 法官也提出了确定 FRAND 许可费率应考虑 6 个因素，包括被授权人已支付的相似专利的专利许可费和他可替换的、当时可能写进该标准的技术等。

那么在这个案件中，我国法院是怎么运用 FRAND 义务判定 IDC 公司应许可华为公司使用其标准必要专利，同时确定许可使用费率的呢？首先，深圳中院认为，华为公司和 IDC 公司都是欧洲电信标准化协会（ETSI）的成员，IDC 公司作为无线通信技术领域中 2G、3G、4G 标准的必要专利权人，不能横行霸道，而要履行 FRAND 义务。IDC 公司在无线通信技术领域中 2G、3G、4G 的标准必要专利同样是中国无线通信技术领域的标准，华为公司想不实施都不行。在这种情况下，IDC 公司就应该公平、合理、无歧视地许可华为公司实施其标准必要专利。其次，深圳中院对合理的许可费率，给出了两个考虑因素，包括专利许可使用费不应超过产品价格和标准必要专利权人不能因专利被纳入标准而获得额外的利益，但最终主要是通过比较的方式确定的。法院通过比较 IDC 公司对美国苹果公司和韩国三星公司的必要专利许可使用费，来确定 IDC 公司对华为公司的合理许可使用费率。根据 IDC 公司的相关财务报告和 STRATEGY ANALYTICS 研究机构的数据分析，IDC 公司许可给苹果公司的专利许可费率仅为 0.0187% 左右，而 IDC 公司许可给三星公司的专利许可费率在 0.19% 左右，相当于苹果公司的 10 倍。法院最终确定 IDC 公司对华为公司许可费率以相关产品实际销售价格计算，不超过 0.019%。实际上，苹果公司相关产品的销售利润比三星公司要多得多，但是许可费却只有三星公司的十分之一，法院在判决中采取就低不就高的原则，确定了 IDC 公司对华为公司 0.019% 的费率范围。广东高院对一审的判决也深表认同，判决驳回上诉、维持原判。

案件到这里算是落下了帷幕，华为公司可谓捷报频传，而 IDC 公司在 FRAND 义务的看管下，也不得不低下她高贵的头颅。我们可以看到，FRAND，最终还是降服了标准必要专利。企业尽管拥有了标准必要专利这个法宝，但并不意味着它就可以横行无忌，而是要受到 FRAND 火眼金睛般的监视。FRAND 始终是个尽职尽责的看门人，企业唯有乖乖遵守门规，才能获得放行，企业也才能利用标准必要专利更好地实现自身的利益。



**【点评】** 华为公司的专利诉讼近几年在国内国外都打得沸沸扬扬，与之交锋的不但有国内竞争对手，也包括跨国公司巨头。华为公司在深圳中院提起的该起诉讼，是我国首例确定标准必要专利许可费率的案件。虽然该案终审判决华为公司大获全胜，但是案件引发出来的有关 FRAND 承诺是否构成合同关系、标准必要专利使用费率确定原则、标准必要专利保护与反技术垄断等问题，引发了学术界的热议。

本文以华为诉 IDC 公司的案件为例，以深入浅出、生动活泼的语言，理论和实践相结合，向读者介绍标准必要专利和 FRAND 义务的内涵，以及学术和司法实践中对于确定专利使用费率的不同理解，对于读者学习标准必要专利起到了很好的指引作用。

(点评人：广东省律师协会知识产权专业委员会委员、广州市律师协会知识产权专业委员会委员、广东启源律师事务所律师 霍小媚)

## 专利法修改的思考和建议

霍小媚\*

《专利法》经2008年第三次修改后，于2012年开始进行第四次修改。2012年8月9日，国家知识产权局公布了《中华人民共和国专利法修改草案（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）及修改说明，公开征求意见。本次修法的指导思想是“加强专利保护、加大执法力度”。因此，《征求意见稿》在专利权保护方面新增或修改了多个条款。对于《专利法》的修改，笔者从专利诉讼的角度提出以下拙见。

### 一、对《征求意见稿》新增或修改内容的思考

#### （一）无效宣告请求审查决定的生效及公告时间问题

《征求意见稿》第四十六条规定：“宣告专利权无效或者维持专利权的决定作出后，国务院专利行政部门应当及时予以登记和公告。该决定自公告之日起生效。”第六十条第五款规定：“宣告专利权无效或者维持专利权的决定生效后，管理专利工作的部门和人民法院应当根据该决定及时审理、处理专利侵权纠纷。”

上述规定将无效宣告请求审查决定的生效时间设定为决定作出并公告之日。由于目前专利法中并未明确决定的生效时间，在司法实践过程中，被控侵权人往往会在复审委作出审查决定后，又提起行政诉讼，由此影响民事诉讼进度。《征求意见稿》新增加的该项规定无疑会加快专利诉讼的进程，避免因审查决定进入行政诉讼程序而使民事诉讼久拖不决。但该规定存在以下问题：

1. 由于专利复审委的审查决定并非最终确定专利效力的依据，该决定在行政诉讼过程中能否得到法院的支持存在不确定性。假设法院在审查决定公告后，即根据此审查决定对专利权人及被控侵权人的民事纠纷作出判决，但审查决定随后在行政诉讼过程中被撤销，则在该情况下，如何对待已作出的民事判决的效力？是通过再审予以撤

---

\* 霍小媚，广东启源律师事务所合伙人、广东省律师协会知识产权专业委员会委员、广州市律师协会知识产权专业委员会委员。

销还是维持有效？特别是，专利复审委作出审查决定宣告专利无效，审理民事诉讼的法院以该审查决定为依据驳回专利权人的诉讼请求，而该审查决定在行政诉讼过程中被撤销，专利复审委后又重新作出审查决定维持专利有效的，则此时专利权人对于生效的民事判决缺乏一个有效、及时的途径救济。这显然不利于专利权人的保护，也与修法指导思想相违背。

2. 无效审查决定作出后立即公告，可能会出现同一专利反复公告多次的情况，使公告的公信力、稳定性大大减弱。

针对上述问题，笔者认为对该条款可作以下修改：

(1) 进一步明确在行政诉讼过程中，专利复审委审查决定被撤销时，据此作出的民事判决效力及专利权人的救济方式等问题。建议可考虑根据无效审查决定的不同结果作不同处理：若专利无效审查决定维持专利有效，法院可据此立即就民事诉讼部分作出判决；若经行政诉讼最终确定专利无效的，则被控侵权人可通过审判监督程序处理。若专利无效审查决定认定专利无效，则法院中止审理民事诉讼，待确定专利效力后再进行民事判决。

(2) 建议修改专利复审决定的公告时间，并根据不同情况，区分公告的时间。在专利复审决定作出后，若专利权人和无效宣告请求人没有在诉讼时效内提起行政诉讼，则在诉讼时效届满后立即公告；若提起行政诉讼的，则行政诉讼终审判决作出后再进行公告。

## (二) 专利管理部门对侵权行为的认定和执行问题

《征求意见稿》第六十条规定：“管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为、赔偿损失；当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。”

该规定赋予了专利管理部门责令侵权人赔偿损失的权力，一方面，这强化了行政管理职能，提高了处理专利侵权案件的效率。但另一方面，由专利管理部门申请法院强制执行，而法院执行过程可能旷日持久，大大加重行政部门的工作负担；且专利管理部门也并非赔偿对象的专利权人，若由其申请执行、代收执行款以及收到执行款后退还给专利权人，无疑会使执行过程复杂化。

笔者认为，对于专利管理部门作出的处理通知，可以由专利权人直接向法院申请执行，由法院将赔偿款直接支付给专利权人。这样既可简化执行过程、提高维权效率，也可减轻行政部门的负担。

## (三) 法院的调查取证义务及被控侵权人举证责任问题

《征求意见稿》第六十一条规定：“专利侵权诉讼中，对于由被控侵权人掌握的涉

嫌侵权的产品以及账簿、资料等证据，人民法院应当根据原告或者其诉讼代理人的申请依法调查搜集。被控侵权人不提供或者转移、伪造、毁灭证据的，人民法院依法采取制止妨害民事诉讼的强制措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

对侵权造成的损失或被控侵权人获得的利益如何举证，是专利权人提起知识产权诉讼的难题。在司法实践中，多数法院均要求专利权人对该内容进行举证。而该项证据一般难以取得，专利权人往往会申请法院调查取证，但由于现行诉讼制度下，调查取证是法院的“权力”，法院有权决定是否进行。因此，出于各种目的，法院极少介入调查，造成专利权人无法举证的困局。

而《征求意见稿》中，首次使用了“应当”调查搜集的字眼，这对于专利权人来说是一个福音。调查取证成为诉讼中法院的“职责”，大大减小了专利权人的举证难度。但该条款只提及了当被控侵权人不提供证据时法院可采取的强制措施以及规定了刑事责任条款，对于这种情况下被控侵权人须承担何种民事责任，并没有明确。因此，建议可进一步明确：当专利权人提供了初步证据证明其因侵权造成的损失或侵权人获得的利益时，举证责任应倒置，若被控侵权人不提供相反证据，法院应采信专利权人的证据，作出对被控侵权人不利的判决。

#### （四）行政部门的查处权及处罚数额问题

《征求意见稿》第六十条第三款规定：“对涉嫌扰乱市场秩序的专利侵权行为，管理专利工作的部门有权依法查处；在全国有重大影响的，由国务院专利行政部门组织查处。管理专利工作的部门认定侵权行为成立且扰乱市场秩序的，责令停止侵权行为，没收违法所得，并可没收、销毁侵权产品或者用于实施侵权行为的专用设备，并处违法所得四倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得难以计算的，可以处二十万元以下的罚款。”第六十三条规定：“假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得难以计算的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”第六十四条第二款规定：“被调查的当事人拒绝、阻挠管理专利工作的部门行使职权的，由管理专利工作的部门予以警告；情节严重的，依法给予治安管理处罚。”

笔者认为，上述规定存在以下问题：

1. 第六十条第三款中规定专利管理部门“有权”查处涉嫌扰乱市场秩序的专利侵权行为。“有权”的表述并不妥当，容易成为行政部门选择性执法或怠于执法的借口。建议将“有权”修改为“应当”，进一步明确及加强专利管理部门的管理职责。

2. 上述规定中，专利管理部门的罚款标准仍停留在二十万元以下。在经济高速发展的今天，该罚款数额根本不能起到震慑作用。

3. 第六十四条第二款规定，专利管理部门有权给予治安管理处罚。该表述也欠妥当。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二条规定，“扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》的规定构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚”，只有公安机关才具有治安处罚权，专利管理部门并无此权力。因此，专利管理部门只能移送公安机关进行处罚。

### （五）关于惩罚性赔偿问题

《征求意见稿》第六十五条规定：“对于故意侵犯专利权的行为，管理专利工作的部门或者人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害结果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额最高提高至三倍。”

现行专利法规定的侵权赔偿数额适用的是“填平原则”，即赔偿数额以专利权人的损失或被控侵权人的获利为最高标准。但由于知识产权的特殊性，其研发过程须投入大量的时间成本、人力成本，该部分成本的价值无法估量。而现行赔偿制度中，并未将研发成本纳入赔偿范围，所以，专利法规定的侵权赔偿数额根本不足以弥补专利权人的损失。

《征求意见稿》第一次提出了“惩罚性赔偿”制度，这是专利侵权赔偿制度的一次飞跃性进步。该规定大大增加了侵权人的成本，从根源上切断侵权人的利益驱动。但该规定中对于何为“故意侵权”并没有作出具体阐述，应予以进一步明晰。

## 二、建议增加的内容

笔者曾代理多起专利权人打假维权的系列案件，深刻体会到专利权人维权之难。第一，诉讼周期长，程序复杂；第二，举证难，赔偿数额低；第三，销售者“合法来源”的认定过于宽松。因此，笔者认为专利法本次修改时，可考虑相应增加以下内容：

1. 明确在民事诉讼过程中，被控侵权人未按照规定时间提出专利无效申请的，法院在判决时应当不予考虑。最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条至第十条中对于被告提出宣告无效的时间作出如下规定：被告在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求的，法院应当中止诉讼，在答辩期满后提出的，法院不中止诉讼。该三条规定只是明确了被告提出专利无效申请时，法院是否中止诉讼的问题，并未明确被告逾期提出专利无效申请时，法院是否将专利无效决定作为判决依据的问题。在司法实践过程中，被告逾期提出专利无效申请的，法院虽然不中止审理案件，但仍会等待专利复审委审查决定和行政诉讼的结果，并将其作为民

事判决的依据。由于专利无效审查和行政诉讼时间较长，而被告也会利用各种诉讼技巧拖延诉讼进程，民事判决变成一个漫长的等待过程。

以笔者代理的一个专利权人维权案件为例：该案于2011年11月向法院提起诉讼；被告于2012年2月向法院提出管辖权异议，法院于2012年5月作出一审裁定，驳回管辖权异议；随后，被告提起上诉，2012年10月，法院作出二审裁定，驳回上诉；2012年3月，被告提出宣告专利无效申请；2012年12月底，民事诉讼案件才开庭审理；2013年1月，专利复审委作出维持专利有效的决定，被告不服提起行政诉讼，现仍在行政诉讼过程中，估计行政诉讼一、二审最快也需要半年时间。从该案立案至今，已长达一年半时间，但法院认为民事诉讼需要等待行政诉讼的结果，至今仍未作出一审判决。若民事诉讼继续进入二审阶段，保守估计也要两年半才能终审判决。在该案中，被告并未在答辩期内提出专利无效请求，法院也没有裁定中止审理，但法院的处理方式仍是以专利复审委审查决定和行政诉讼作为判决依据。这使民事诉讼的周期大大拉长，显然对专利权人极为不利。因此，笔者认为，在专利诉讼中严格限制提出专利无效申请的时间，对于逾期提出的申请，即使最终专利被认定为无效，法院也不予采纳。该处理方式可以有效缩短诉讼周期，提高审判效率。

2. 对于重复侵权者建立“一审终审”的审判制度：已经专利管理部门处理或法院终审判决侵权成立的，若侵权人又重复侵权，则法院可直接按照原处理决定或终审判决的赔偿数额的三倍作出新的判决，且该判决为一审终审，不得提起上诉。

该“一审终审”的制度可与《征求意见稿》的“惩罚性赔偿”制度相互配合，既加快了审判效率，也可加大侵权人的侵权成本，起到震慑作用。

3. 明确被控侵权人“合法来源”的含义和评判标准。在专利诉讼中，被控侵权人往往以“合法来源”作为抗辩理由，主张不承担赔偿责任。现行专利法对于被控侵权人的“合法来源”只作了笼统的规定，但对何为“合法来源”并没有进一步解释。在司法实践中，各地法院没有统一的执行标准，导致部分法院认定标准过于宽松，有将“合法来源”作扩充解释的趋势。部分法院甚至将“合法来源”等同为“真实来源”，这显然是违背该规定的立法原意。笔者认为，“合法来源”应包括合法的进货渠道、合法的交易方式和合理的价格三部分，销售者在产品进货过程中有义务对上述三方面进行谨慎的审查。合法的进货渠道应包括买卖双方应为具有合法资质的经营者、买卖双方的交易应在合法的场所进行、交易产品应为合法的产品。合法的交易方式是指买卖双方应依法纳税，合理的价格是指产品价格与市场价格基本相符。因此，主张“合法来源”的销售者应提供卖方营业执照、买卖合同、销售者进货单、运输单据、发票等证据来证明产品具有合法来源。而“真实来源”只侧重于来源的真实性，并不要求有“合法”的基础。显然，“真实来源”的范围比“合法来源”更加广泛，对“合法

来源”的随意解释不利于专利权的保护。因此，对“合法来源”的含义和评判标准作具体的、明确的规定十分必要。

总体而言，《征求意见稿》为解决专利权人维权难的问题提出了很多积极的保护措施，表达了国家对知识产权保护的决心。除专利法修改外，希望有关部门能尽快制定相关配套实施细则，进一步提高专利保护水平。

**【点评】** 文章对专利法修改草案的征求意见稿进行了全面评价和深入剖析，并结合实践逐条提出了进一步的修改意见，显示了作者对于相关法律问题的深刻理解和精准把握。同时，文章对于征求意见稿没有提出的内容也提出了补充建议。当然，有些分析或建议，略有局限，还要进一步从整体法律制度和法理精神角度进行思考，这是需要继续深入研究的地方。

（点评人：北京大成（广州）律师事务所高级合伙人、广州市律师协会知识产权专业委员会和全国律师协会知识产权专业委员会委员 张春耀）

# 论“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件

李文立\*

## 前 言

“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件，有关司法部门或行政执法部门对此的理解和做法往往各不相同。如某案例，外观设计专利权人因发现一公司正在大量生产和销售侵犯该外观设计专利权的产品，情况紧急——侵权证据随时会灭失，因此权利人按照《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）第八十一条向某法院申请保全上述侵权证据并同时提起诉讼，该院接受申请并对起诉已立案；但经办法官认为，依照《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第六十一条规定，保全证据申请人（权利人）应先向法院提交“专利权评价报告”，否则不采取保全措施，而当地知识产权局却认为该案情况紧急，应及时对涉嫌生产和销售侵犯该外观设计专利权产品的场地进行调查取证。该局在调查取证前后，均未要求权利人必须提交“专利权评价报告”。因此，有必要通过论文的形式对“专利权评价报告”是否作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件等问题进行探讨。

## 一、《民事诉讼法》第八十一条第二款规定的因专利侵权纠纷案而采取诉前证据保全的法定要件

### （一）在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下

所谓证据可能灭失，是指证据可能从客观上消灭，此后不复存在的情况。比如，专利侵权人出于已知或判断权利人可能通过提起诉讼等法律手段维权等主观原因，随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销毁，致使侵犯专利权的证据随时会灭失。所

---

\* 李文立，广东迅法律师事务所主任（律师）。



谓难以取得，则是指证据可能超出当事人取得或者使用的的能力范围，对今后的证据调查形成障碍的情况。比如，专利侵权人随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销往异地，获取这些侵权证据可能超出当事人取得或者使用的的能力范围。在此情形下，若不能立即对证据预先调查并固定，将因其灭失或者使用障碍的来临而丧失或者减损取证的可能性，导致当事人于将来的诉讼中无从举证或难以举证。这一诉前证据保全的传统实质性要件在《民事诉讼法》中已明确规定。

## （二）情况紧急

专利侵权人出于已知或判断权利人可能通过提起诉讼等法律手段维权等主观原因，随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销毁，致使侵犯专利权的证据随时会灭失；专利侵权人随时会将已生产出的侵犯专利权人的产品销往异地，获取这些侵权证据可能超出当事人取得或者使用的的能力范围。不难看出，以上所谈到的“随时销毁”和“随时销往”等情形，实质上就是“情况紧急”。

“产品销毁”致使“证据灭失”，“销往异地”致使证据“难以取得”，而“随时”形成“时间紧迫”。因此，上述两个法定要件，属因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的实质性要件。

## （三）利害关系人

在专利侵权纠纷案中，利害关系人是权益受到侵害的直接当事人。在专利方面包括专利权受到侵害的专利权人、专利权的继承人、专利权实施许可的被许可人，但主要是指专利权人。

## （四）法院管辖

诉前证据保全的法院管辖等问题，属诉前证据保全的具体程序问题，在司法实践中，对这一问题争议不大。

## （五）提供担保

人民法院采取诉前证据保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。这一要件，也属诉前证据保全的具体程序问题，在司法实践中争议不大。

## 二、依据《专利法》第六十七条规定，因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的法定要件与上述基本相同

《专利法》第六十七条规定，为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。

人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。

### 三、“专利权评价报告”不作为诉前证据保全的传统实质性要件

#### （一）“专利权评价报告”不具备诉前证据保全的传统实质性要件

《专利法》第六十一条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或外观设计专利的，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家知识产权局作出的专利权评价报告。

所谓“专利权评价报告”，是指国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，对相关实用新型专利或者外观设计专利进行专利检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告。首先，专利权评价报告是针对实用新型和外观设计的，不是针对发明专利，发明专利申请在专利局实质审查的时候会进行检索，所以发明不需要专利权评价报告。而实用新型在审查的时候未进行检索，所以专利权不稳定。有的专利权人为确定专利在后续实施过程中不会造成侵权或者被无效，会请求作出评价报告，以从一定程度上确定本专利的稳定性。其次，专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。

#### （二）“权利证书”已表明“利害关系人”具有胜诉可能性

司法实践中有观点认为，应该把胜诉可能性也作为诉前证据保全的实质性要件之一。但是，即便如此，因“权利证书”中已明确表明专利权中的专利权人，且该权利人已属《民事诉讼法》第八十一条第二款规定中所指的“利害关系人”，故“利害关系人”具有胜诉可能性。因此，“专利权评价报告”不是诉前证据保全的传统实质性要件。

### 四、“专利权评价报告”不应作为诉前证据保全的具体程序要件

#### （一）“专利证书”是对专利权人的专利权的记载

《专利法》第六十一条第二款规定，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家知识产权局作出的专利权评价报告。该条款中之所以使用“可以”，是因为出具“专利权评价报告”不是强制性的。之所以这样规定，也是出于“专利权评价报告”与“专利证书”之间关系的考虑。“专利证书”是对专利权人的专利权

的记载；“专利权评价报告”是对相关实用新型专利或者外观设计专利进行专利检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价。前者是专利权的前提条件；后者是前者的补充，从一定程度上确定本专利的稳定性。况且，“专利权评价报告”主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。

**（二）按照《民事诉讼法》第一百零五条的规定，申请保全证据有错误的，申请人应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失**

从法院的角度看，根据民事诉讼法的相关规定，法院一般是应当依申请人的申请来裁定证据保全的，只有当证明诉讼争议财产的证据有毁损、灭失的风险或有证据表明被告可能采取隐匿、转移、出卖其财产的，人民法院方可依职权裁定采取证据保全措施。那么，法院在裁定证据保全后是否会出现错误呢？首先，在当事人申请的情况下，法院裁定的证据保全只要是从形式上进行了严格的审查，按照相关法律规定履行了程序上的义务，就不会出现程序上的裁定错误。如果有，也应是申请人的错误申请，因为证据保全的申请一般是在诉讼之初或是诉讼之前提出的，法院此时只能审查申请是否符合程序法规定的条件，而不可能也无须对申请做更多的审查，尤其不可能审查申请人是否能胜诉并以之确定应否准许证据保全的申请。因此，如果在这种情况下裁定保全后出现错误，则从程序上讲只能是申请人的申请错误。其次，如果法院裁定了证据保全之后，在执行的过程中，所采取的方式或保全的对象等方面超出了法律规定的范围，则构成保全不当而不是保全错误。

## 五、我国管理专利工作部门在处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为中对证据保全的相关规定

**（一）根据《专利行政执法办法》第八条的规定，请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的法定条件**

1. 请求人是专利权人或者利害关系人。利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利权人的合法继承人。专利实施许可合同的被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独提出请求；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不请求的情况下，可以单独提出请求；除合同另有约定外，普通实施许可合同的被许可人不能单独提出请求；2. 有明确的被请求人；3. 有明确的请求事项和具体事实、理由；4. 属于受案管理专利工作的部门的受案和管辖范围；5. 当事人没有就该专利侵权纠纷向人民法院起诉。

## （二）当事人因客观原因不能自行收集部分证据的，可以书面请求管理专利工作的部门调查取证

根据《专利行政执法办法》第三十五条的规定，在专利侵权纠纷处理过程中，当事人因客观原因不能自行收集部分证据的，可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。管理专利工作的部门根据情况决定是否调查收集有关证据，但也未明确规定将提供“专利权评价报告”作为申请调查取证的必备条件之一。正如在笔者所列举的上述案例中，当地知识产权局在对涉嫌生产和销售侵犯该外观设计专利权产品的场地进行调查取证的前后，均未要求权利人必须提交“专利权评价报告”。

## 结 语

通过我国《民事诉讼法》所确定的对因专利侵权纠纷案而诉前证据保全的法定要件与我国管理专利工作的部门开展专利行政执法中对证据保全的相关规定的比较，可以得出以下结论：“在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下”是证据保全的传统实质性要件；而“专利权评价报告”，既不是诉前证据保全的传统实质性要件，也不是诉前证据保全的具体程序要件。因此，在司法实践中，“专利权评价报告”不应作为专利侵权纠纷案诉前证据保全的法定要件。为此，笔者建议尽快制定正确适用《民事诉讼法》第八十一条第二款有关诉前证据保全和《专利法》第六十一条第二款“专利权评价报告”等规定的司法解释，通过证据保全等法定程序及时保护专利权人的合法权益，促进我国科学技术进步和经济社会发展。

**【点评】**对于实用新型、外观设计专利侵权诉讼，要求原告“应当”在起诉时提供“专利权评价报告”，其法律依据是最高人民法院的相关司法解释。虽然立法者的本意旨在评估涉案专利权的稳定性，而无意将其作为立案的前提条件之一，但实践中，这一规定往往成为部分法院对不提供“专利权评价报告”者不予立案的一个理由。所幸，这一问题最近得到了解决，最高人民法院于2015年1月29日对相关司法解释进行了修改，明确将起诉时原告“应当”出具“专利权评价报告”的规定改为“可以”出具，从而澄清了程序问题与实体审理的差别。本文涉及的诉前证据保全也存在着类似问题，不过，却连起码的法律依据（司法解释）都没有，实践之乱，可见一斑。本文所及，并非无的放矢。

（点评人：广东三环汇华律师事务所主任、合伙人 刘孟斌）

# 专利代理人的大学

刘兴彬\*

## 一、时代背景

十五、十六世纪的大航海和十八世纪的工业革命是对人类文明进步作出过巨大贡献的大时代，而我泱泱中华未参与其中，也因此由盛转衰，百年积弱，任人欺凌。

二十一世纪，知识经济大潮迅猛来袭，中国正站在时代变革的风口浪尖，把握时代赋予的使命，我们不能再做看客。这是让中华儿女忘掉“四大发明”的最好机遇，这是没有选择的选择，中国人的聪明才智将成为这个时代人类文明进步的主要推动力，创新和运用创新、保护创新将成为国家发展和民族复兴的主旋律。

在这个宏大的历史时代背景下，处在我国迎接知识经济浪潮的前沿阵地，我想聊聊专利代理人，不仅因为我们身在其中。

## 二、专利代理人行业

专利代理人在美国被称为专利律师（Patent Attorney），从事与专利有关的法律业务。在我国，专利代理人在狭义上是指通过全国专利代理人资格考试，获得了专利代理人资格证书，持有专利代理人执业证并在专利代理机构专职从事专利代理工作的人员。根据中华全国专利代理人协会 2013 年年底年检结果显示，全国共有 8843 名专利代理人通过了年检注册，时至今日（2014 年 10 月），上述狭义的专利代理人也可能不足万人，如果在中国作为专利律师还需通过国家司法考试，获取法律职业资格的话，那拥有双证的专利律师就更是凤毛麟角了，这相对于我国的人口数量、经济规模以及国家总体上对专利法律服务的需求，应该说是一个极不相匹配的很低很低的数量。

广义的专利代理人是指主要从事与专利相关业务的专业人员（不限于专利代理机

---

\* 刘兴彬，广东法丞律师事务所知识产权律师。

构和专业的律师事务所)，除了上述狭义的专利代理人外，还包括从事专利申请业务、专利复审、无效业务的专利工程师，以及主要从事专利咨询、诉讼业务的律师和从事专利管理与运营业务的专业人员，据粗略估计，这些人加在一起的总量也不过七八万人，相对数量规模依然很小。

因此，目前专利代理行业不仅影响有限，普通民众更是对其知之甚少，再加上专利是对新技术和新设计的保护，对从业人员又有理工科教育背景及从事科技工作背景的要求，这就更使得该行业显得有些阳春白雪了。

很多发明人或申请人不了解专利代理人在专利代理过程中所起的作用，觉得专利代理人只不过将他的发明创造重新做了一下整理或归纳，然后就按工作程序提交给国家知识产权局进行审批，至于能否获得专利授权主要还是取决于审查员的审查，专利代理人的代理工作就是简单的整理、递交申请材料的过程，类似于传达室，价值不大，所以就总觉得代理费收得太高，物非所值，转而委托出价较低的代理机构，反而忽视了专利申请中最重要、最值得考虑的专利代理质量因素，造成本行业某种程度上不健康的发展。

当然，这个责任不能一股脑儿地都推到发明人或申请人身上，这种现象存在的直接原因还是我们行业内的人发声太少、音量不够，使类似误解没有得到及时的消除，没有让申请人认识到专利代理服务的真正价值所在。所以，专利知识的推广和普及工作直接关系到本行业的发展，我等同人需共同努力，任重而道远。

实际上，在专利申请实务中，专利代理人的工作是将发明人拿来的一粒种子，选择在合适的时机，以合适的方式将其种到国家专利行政管理部门指定的土壤里，并负责为其浇水、施肥，同时还需在与审查员的讨价还价中为这粒种子未来的生长争取到足够大的生存空间。如果这是一粒苹果的种子，专利代理人的工作就是让它生根、发芽，并健康成长为一棵果树，为申请人以后等待苹果树的开花、结果打好基础；如果这是一粒杂草的种子，代理人无论多神奇也给你培育不出苹果树；如果这是一粒被灭活的种子，无论交到谁的手里培育，它也发不了芽。对于一粒能发芽的、优良种子，如果将其交到一个不识农务的人手中，试想一下可能发生的各种结果，你的答案就是申请人将发明创造交到不专业代理人手中的各种可能性。

当然，专利申请仅是专利相关代理工作中最基础的一项工作，属于专利权的创造部分。除此之外，还有专利权的保护、专利权的管理和专利权的运营等工作。

### 三、专利代理人的阶梯

不仅社会普通公众对专利代理人所知不多，而且就连有些专利代理机构在自身管

理中对代理人的认识和评价也多有不足，可能这是由专利代理工作本身的特殊性决定的。常言道：“文无第一，武无第二”，在学术界，文史类学科应属于“文”，各种学说，各种理论，不一而足，或有主流与非主流之别，但难有高下之分；理工类学科应属于“武”，因为衡量水平高低的标准不是看说的或写的如何，而是可以用试验验证的，是可以数据证明的，以成果论英雄，谁厉害谁熊包基本无大争议。而专利代理人的工作恰是上述“文”、“武”结合的怪胎，用现在时髦的叫法就是法律与技术跨界的产物，专利代理人不仅要懂技术，还需熟稔相关法律，要能用法律化的文字表述用图形和数据界定的技术，非文非武，亦文亦武，如何评高低、定好坏，这确是个难题。

鸡蛋好不好，取决于生蛋的母鸡，牛奶好不好，取决于产奶的奶牛；专利代理质量好不好，取决于提供代理服务的专利代理人。对于专利代理人的水平虽不能用准确的量化标准进行评价，但也不是无章可循。

种过果树的人都知道，即使都是苹果树，不同树株上所结果实的口味也是不同的，而对于同一棵树株，不同生长年限阶段所结出的果实也是不同的。同此理，专利代理人的代理质量与其所处的成长阶段是密切相关的。因为专利代理工作属于实操性很强的工作，现在还没有哪一所大学能用传统教学的方式培养出合格的专利代理人，专利代理人的水平不是“学”出来的，而是“干”出来的。以下就以我们都熟悉的学制名称为轴，粗略界定一下专利代理人在专利实务工作中的各个成长阶段。

### （一）小学

如果你具有理工科教育背景，最低为大专学历，有两年科技相关工作经验，那恭喜你，你具备了进入专利代理人小学的入学资格。

刚入本行，对行业认识有限，一切都需学习、摸索。

这个阶段主要还是以学习为主，一般公司或代理机构会安排带你的师傅，开始研读专利审查指南，精读个两三遍还只算是刚起步的水平，主要从事一些与专利有关的文档整理工作、外观设计图片处理工作或依据模版答复离职员工遗留下来的审查意见等，学习专利撰写，但学习的数量比实际真刀真枪撰写的要多，这个阶段是师傅最费心费力的阶段，因为审核、批改学徒撰写文件的时间要比师傅自己完成同样的撰写工作的时间还要多，运气不好的话，这个阶段应该也是挨骂最多的。

当专利撰写逐渐上手，不再常犯如下低级错误时，你应该可以小学毕业了：

1. 所撰写文件中多处出现错别字，甚至写错专业术语；
2. 标点符号运用混乱，一个权利要求中多于两个句号，逗号与顿号混用；
3. 撰写文档的字体、字号不统一，行间距不一致，甚至没有页码；
4. 权利要求书、说明书、附图中对零部件的描述、标号不一致；
5. 同一权利要求或不同权利要求中出现无引用基础的现象；