

广州律师业务研究丛书

岭南知识产权律师

知行集

知识产权·互联网·高新技术

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

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

岭南知识产权律师：知行集

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（CIP）数据

岭南知识产权律师：知行集/广州市律师协会编.—北京：中国法制出版社，2020.7

（广州律师业务研究丛书）

ISBN 978-7-5216-1040-6

I.①岭... II.①广... III.①知识产权-中国-文集 IV.①D923.404-53

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第075071号

责任编辑：戴蕊（dora6322@sina.com）朱自文 封面设计：杨泽江

岭南知识产权律师：知行集

LINGNAN ZHISHI CHANQUAN LÜSHI: ZHIXINGJI

编者/广州市律师协会

经销/新华书店

印刷/

开本/710毫米×1000毫米 16开 印张/29.5 字数/393千

版次/2020年7月第1版

2020年7月第1次印刷

中国法制出版社出版

书号ISBN 978-7-5216-1040-6 定价：108.00元

北京西单横二条2号

邮政编码 100031

传真：010-66031119

网址：**http: //www.zgfzs.com** 编辑部电话：**010-66010406**

市场营销部电话：**010-66033393** 邮购部电话：**010-66033288**

（如有印装质量问题，请与本社印务部联系调换。电话：010-66032926）

《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2020年5月，广州有近750家律师事务所，超过16000名执业律师，行业规模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。

党的十八大以来，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，内容丰富多彩。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

2020年6月15日

- [第一篇 专利](#)
 - [浅谈选择专利申请方案时的考量因素](#)
 - [浅谈专利侵权赔偿数额的确定](#)
 - [关于确认不侵犯专利权诉讼案件的几点思考](#)
 - [使用侵犯他人专利的侵权产品，一定要停止使用吗？](#)
 - [专利恶意诉讼不宜科以刑事责任规制的几点思考](#)
 - [关于功能性技术特征比对中几个问题的探讨](#)
 - [泓利商业秘密及专利权属纠纷案简析](#)
 - [外观设计专利侵权诉讼中现有设计的转用的“运用”](#)
 - [从司法案例浅论专利侵权的抗辩事由](#)
 - [专利侵权诉讼中现有技术抗辩及其司法适用](#)
 - [涉外职务发明创造报酬案件中相关法律问题探讨](#)
 - [糖果玩具PCT发明专利侵权纠纷案](#)
- [第二篇 版权](#)
 - [摄影作品迷思](#)
 - [独创性的幽灵](#)
 - [微信封禁第三方链接涉嫌滥用市场支配地位探析](#)
 - [网络游戏直播画面的著作权问题](#)
 - [从“独创性”角度再论游戏直播画面的权利属性](#)
 - [网络游戏和“山寨”游戏](#)
 - [试析“类电作品”的认定标准](#)
 - [从具体案例看网络版权侵权行为的认定及赔偿](#)
- [第三篇 商标](#)
 - [从立法目的出发，论《商标法》第十五条第二款适用难点的认定](#)
 - [地理标志证明商标](#)

- [新型外贸模式下商标间接侵权问题初探](#)
- [商标侵权及不正当竞争案分析](#)
- [浅谈《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”](#)
- [商标法衔接中商标评审案件“一事不再理原则”的法律适用](#)
- [“深辉伟业”商标无效行政诉讼案例评析](#)
- [从被诉假冒注册商标罪到判决销售假冒注册商标的商品罪（未遂）的转变](#)
- [黄某生犯销售假冒注册商标的商品罪案例分析](#)
- [温小侄与马峰凉粉店、温老叔等侵害商标权纠纷案例评析](#)
- [论驰名商标的反淡化法律保护](#)
- [关于电子商务平台在侵害商标权案件中承担连带责任的案例评析](#)
- [第四篇 公平贸易](#)
 - [我国反垄断法的新进展](#)
 - [北京安定保开锁服务中心等诉北京通信公司营业局等垄断纠纷案的分析意见](#)
 - [纵向价格垄断执法与司法标准的合理诠释](#)
 - [浅议滥用市场支配地位](#)
 - [药企馈赠行为的规制](#)
 - [竞业限制纠纷中新用人单位的责任承担问题](#)
 - [最薄避孕套之争](#)
 - [侵害知名商品特有包装装潢不正当竞争纠纷](#)
 - [知识产权与反垄断](#)
 - [互联网市场背景下对《反不正当竞争法》第二条规定的适用](#)
- [第五篇 互联网](#)
 - [“洗稿”类软件的相关法律问题探讨](#)

- [《数据安全管理办法（征求意见稿）》对企业合规的启示](#)
- [P2P网贷平台的“爆雷”及涉罪分析](#)
- [P2P网贷平台监管法律问题初探](#)
- [关于社交电商经营模式是否涉嫌传销的探讨](#)
- [“大数据杀熟”的法律问题研究](#)
- [电商平台服务协议合规性研究](#)
- [论平台内经营者权益的保护](#)
- [浅谈社交电商法律服务要点](#)
- [浅议聚合支付公司的法律风险及合规控制](#)
- [区块链技术应用于版权保护的法律分析](#)
- [区块链之价值应用场景构想](#)
- [网贷平台存管银行的法定义务初探](#)
- [微信红包的诱惑](#)
- [NIOT的建立与相关法律问题](#)
- [深度链接的侵权责任构成及应对](#)
- [第六篇 其他](#)
 - [由合法来源抗辩引发的交易习惯适用问题的探讨](#)
 - [知识产权民事诉讼“逾期举证”辨析](#)
 - [如何提高知识产权案件侵权赔偿数额](#)
 - [电商平台恶意投诉的规制问题](#)
 - [网络购物收货地不宜作为知识产权和不正当竞争案件的侵权行为地](#)
 - [我国知识产权融资业务的现状与发展](#)
 - [知识产权制度供给，粤港澳大湾区创新保障设想](#)
 - [广州市某计算机网络服务有限公司与广州某计算机科技有限公司侵犯商业秘密纠纷案例评析](#)
 - [某石油天然气管道有限公司诉宋某侵害商业秘密纠纷案例分析](#)

- [浅析股权转让合同中转让方隐瞒债务的处理技巧及救济途径](#)
- [民事诉讼中电子数据审查规则探析](#)
- [粤港澳大湾区技术经纪法律服务现状分析及未来发展空间探索](#)
- [以快播案为例谈电子数据的审查](#)

第一篇 专利

浅谈选择专利申请方案时的考量因素

胡子骥^[1] 漆晓俊^[2]

摘要：专利申请人在选择专利申请方案时，通常会遇到是申请发明专利或者申请实用新型专利其中的一个，还是同时申请发明专利和实用新型专利的方案困惑。本文试图根据发明和实用新型专利各自的法律规定及实际运用，分析各种方案的潜在法律风险，抛砖引玉，为申请人确定何种形式的申请方案提供参考。

关键词：发明创造 发明 实用新型 专利 单申 双申

众所周知，我国的专利类型分为三种：发明、实用新型和外观设计。根据我国《专利法》第二条的规定，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案；实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据该规定，就发明和实用新型专利的保护客体而言，发明专利的保护范围比实用新型更广，其既保护产品又保护方法，而实用新型专利不保护方法，且只保护有形状构造改进的产品。鉴于此，当一项发明创造仅涉及产品的形状、构造或者其结合的改进时，申请人就可以自由选择申请发明专利或实用新型专利来获得保护。

对于这类发明创造，申请人出于各种考虑，时常会纠结于仅选择申请发明专利或实用新型，还是既申请发明专利又申请实用新型专利。两者择其一，即为“单申”，而两者同时选择，即为“双申”。之所以有如此的选择考虑，大概是因为这几种选择在对于该技术的授权可能、申请成本、保护力度、授权后维权方式等各方面都有较大的差异。也正因如此，笔者根据发明和实用新型专利各自的法律规定，结合自身实务经验，粗略总结了一下各种考量因素，抛砖引玉，为申请人选择何种形式的申请方案提供参考。

一、发明创造自身授权前景

当申请人面临选择哪种专利种类对发明创造进行保护时，其首要目的应当是尽可能地获得专利授权。因此，申请人应当首先考量发明创造自身的授权前景。

根据专利法和审查指南的规定，审查员对实用新型专利申请仅做初步审查和明显不符合新颖性的审查（在不进行前案检索的情况下即可判断该发明创造不具备新颖性），而对发明专利申请，则要进行包括审查专利三性在内的实质审查，一旦发明专利申请的全部权利要求不具备新颖性或者创造性，则将驳回该发明专利申请。

因此，申请人应当充分考量该发明创造获得发明专利授权的前景。例如，应当核实拟申请专利的发明创造是否为发明人自主研发获得还是借鉴吸收了相关技术领域内的类似技术后加以改进所得。若是自主研发所得，则可考虑申请发明专利；若是借鉴相关技术所得，则可考虑申请实用新型专利。

此外，若条件允许，申请人应进行适当的前案检索和新颖性、创造

性的比对分析，以此进一步判断该发明创造是否存在新颖性或创造性的问题。对于初步判断新颖性或创造性较佳的发明创造，可考虑申请发明专利，反之则考虑申请实用新型专利。

二、产品是否容易被抄袭和市场效益

对于发明和实用新型这两种发明创造，其保护期限和审查授权的耗时是不同的。根据专利法的规定，在保护期限上，发明专利权的保护期限为自申请日起20年，实用新型专利权为自申请日起10年。在审查授权的耗时上，由于发明专利申请在经过初步审查后还要进行实质审查，因此通常要一年甚至更长的时间才能获得授权，而实用新型专利申请仅进行初步审查和明显不符新颖性的审查，因此能较早得到专利授权（如现阶段从申请到授权公告时间一般为4-6个月）。

因此，对于一些近期就能上市且产品容易被仿制的发明创造，如果其更新换代较快（即其市场寿命较短），则可以仅提出实用新型专利申请；相反，如果一些产品短期内不会上市或者上市后不易被仿制，而其有较长时间（如10年以上）的市场效益（即其市场寿命较长），则可以仅提出发明专利申请。但是，对于一些既有短期市场效益而又有长期市场效益的发明创造，就可以考虑采取双申的策略：利用实用新型专利申请能较早获得授权进行早期保护，待获得发明专利授权后延续实用新型的保护，从而获得较长的保护时间。

三、发明创造的重要性

根据专利法的规定，发明专利的创造性的标准为“具有突出的实质性特点和显著的进步”，而实用新型专利的标准为“具有实质性特点和进步”。因此，发明专利的创造性的高度明显高于实用新型专利。根据审

查指南的规定，在评价发明创造的创造性时，该发明创造是否是该技术领域内的开拓性发明，是衡量该发明创造的创造性高度的重要标准之一。因此，若拟申请的发明创造是相关技术领域内的开拓性发明，或虽然不是开拓性发明但是申请人自身产品中重大、核心的技术，可考虑申请发明专利或双申，反之可申请实用新型专利。

四、专利授权后维权便捷性

根据专利法和有关司法解释，发明专利和实用新型专利在进行专利维权时，某些具体操作不尽相同。例如，由于发明专利在授权过程中已经历过较为严格的审查，因此，在专利侵权诉讼或专利行政调处程序中，司法机关或行政机关通常都认为发明专利具有较高的专利稳定性；而实用新型则通常被认为专利稳定性较差。因此，实用新型专利在专利侵权诉讼或专利行政调处程序中，通常会被要求提供《实用新型专利权评价报告》以进一步证明该专利的稳定性。而在此过程中，涉案专利一旦被认定为无效，发明专利所涉侵权案件通常不会被中止审理，而实用新型专利所涉侵权案件多数会被中止审理，待专利无效决定作出后才继续进行后续程序。因此，从维权的便捷性考虑，发明专利明显优于实用新型专利。因此，申请人如果想在发明创造被授权后用于专利维权，则可考虑申请发明专利或双申。

五、申请成本和维护成本

根据国家知识产权局有关专利收费的规定，发明专利的申请至授权时的费用较实用新型专利要高，若不涉及费用减缓，二者的总体费用差距约为3000多元。而申请人选择委托专利代理机构代为申请的，发明专利申请的代理费也明显高于实用新型专利。授权后每年的年费，发明专

利也均高于实用新型专利。

此外，为了鼓励科技创新，目前许多地方政府部门对于专利申请和维权均有一定的资助政策，不同专利类型的资助金额各有不同。

因此，对于资金较为紧张的单位或经济能力有限的个人，在选择申请方案时也应将上述因素考虑在内。

六、其他特殊因素

某些时候，申请人将发明创造进行专利申请并非（或不仅是）为了将发明创造市场化，而是为了其他一些项目需要，如有些企业为了申报高新技术企业而申请专利，有人为了积分入户而申请专利，还有人为了评定职称而申请专利等。在这种情况下，申请人应着重考量有关政策或规定关于不同专利类型在加分项上的要求。

综上所述，对于某项发明创造应选择何种类型的专利申请方案，是一个较为复杂的问题。每种方案各有利弊，该选择哪种方案并不能一概而论，申请人不宜生搬硬套、照本宣科，建议申请人结合自身实际情况、综合各种因素斟酌选择。

[1] 胡子骐，广东三环汇华律师事务所律师。

[2] 漆晓俊，广东三环汇华律师事务所律师。

浅谈专利侵权赔偿数额的确定

贺文华^[1]

摘要：《专利法》第六十五条规定了实际损失确定方式、侵权获利确定方式、许可使用费确定方式、酌情确定方式四种赔偿数额确定的方法，但在司法实践中，每种赔偿数额的确定方法均或多或少存在一些问题。本文结合司法实践提出了适当地降低权利人在实际损失确定方式和侵权获利确定方式中的证明责任、细化专利许可使用费确定方式、酌情确定方式存在的问题等建议，使专利侵权赔偿数额确定得更加公平合理。

关键词：专利侵权赔偿 实际损失 侵权获利 许可使用费 酌定赔偿

专利侵权诉讼中，被认定侵权的被告需要承担相应的民事责任，其中损害赔偿是该民事责任形式中的重要内容之一，专利侵权赔偿数额也就成了双方的争议焦点之一。尽管我国《专利法》第六十五条规定了四种赔偿数额确定的方法，由于当事人的举证存在难度以及法条没有细化等原因，在司法实践中，专利侵权赔偿数额的确定还存在许多问题。

一、确定专利侵权赔偿数额的四种方法

专利侵权诉讼中，赔偿数额不能过低，否则就会背离设立专利法制的初衷——促进科技创新；赔偿数额也不能过高，否则会引发诉权的滥用，最终损害正常运行的市场经济。对此，《专利法》第六十五条规定：“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。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。”

该条确定了赔偿数额的确定方式及计算方法，结合《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》（以下简称《专利纠纷规定》）第二十条、第二十一条的规定，可以概括为以下四种：

第一种，实际损失确定方式：根据因侵权人的侵权产品所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积进行计算，得出的是销售利润，能反映权利人最直接、最准确的损失，因此，利用这种方法确定的赔偿数额能达到民法上填平的目的。

第二种，侵权获利确定方式：根据侵权产品在市场上的销售总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积进行计算，得出的是侵权的销售利润，相当于计算实际损失的一种变通，也能达到填平的目的。

第三种，许可使用费确定方式：按照专利的许可使用费的倍数合理确定。

第四种，酌情确定方式：若实际损失、侵权获利、许可使用费均难以确定，则根据专利类型、侵权行为性质和情节确定赔偿数额，上限为100万元，下限为1万元。

以上四种确定方法的适用顺序是法定的，只有在无法适用前一种方法的情况下才会适用后一种方法。

二、司法实践中存在的问题

（一）实际损失确定方式存在的问题

在适用实际损失确定的方式计算赔偿数额时，原告需要证明其专利产品销量的下降是因为侵权行为所致，但是在实践中，专利产品销量下降的原因是多方面的。例如，产品的质量、季节性因素等，如果市场上还存在非侵权的其他可替代产品，情况则会更加复杂。基于填平原则，实际损失确定方式作为最能实现实质正义的方式，却由于上述原因，在司法实践中难以操作，因此，在专利侵权诉讼中权利人选择使用该方法来证明自身损失的很少，最终能够得到法院支持的更少，只有在极少数的特定案情中，才会获得支持。例如，在（2012）辽民三终字第688号案中，原、被告正好为同一公司提供相同的产品，由此，被告提供的产品数量被认定为专利产品销售下降的数量，再结合会计师事务所出具的能证明产品利润的审计报告，成功证明了原告的实际损失。综上，由于司法解释缺乏明确的操作指引以及对原告的举证能力要求过高，在司法实践中难以采用确定实际损失的方式计算赔偿数额。

（二）侵权获利确定方式存在的问题

适用侵权获利确定方式时，根据“谁主张，谁举证”的原则，原告需要举证证明被控侵权产品的销售数量以及合理的利润，而这些证据均处于被告的实际掌控之下，尽管原告可以向法院申请证据保全，但是当被告通过做假账向法院提供不真实的营销资料和财务账册时，或者法院保全的财务账目不完整时，很难取得预想的效果。此外，申请法院证据保全需要提供担保以及聘请专业机构进行审计，会产生额外的成本。由于上述原因，在司法实践中采用侵权获利确定方式来主张权利的人并不

多，在笔者了解过的案件中，大约有10%的权利人选择侵权获利确定方式，然而最终几乎都没有得到法院的认可。

（三）许可使用费确定方式存在的问题

适用许可使用费确定方式对于原告来说，举证负担是最轻的，相关的资料也基本上处于原告的支配之下，只要存在真实的许可合同且实际履行，再结合许可费的支付凭证，法院一般会支持原告的许可费倍数确定赔偿数额的请求。根据最高人民法院的司法解释，法院可根据许可使用费的一倍至三倍确定赔偿数额，但是在实践中，专利许可存在独占许可、排他许可和普通许可之分，不同的许可方式的许可使用费是不同的，且差异很大。此外，专利的类型、许可使用时间的长短、许可使用的范围均是决定许可使用费多少的重要因素。因此，笼统地仅以许可使用费的一倍至三倍确定赔偿数额，会导致有些判决赔偿数额过低，不能起到填平的目的，对权利人不公平；有些判决赔偿数额过高，突破了填平原则，带有惩罚性质，对侵权者不公平。

（四）酌情确定方式存在的问题

酌情确定方式是一种兜底的方法，当实际损失确定方式、侵权获利确定方式以及许可使用费确定方式均无法确定赔偿数额时，则适用酌情确定方式。在司法实践中，绝大多数案件都采用酌情确定方式来计算赔偿数额。但是《专利法》第六十五条第二款仅仅是简略地规定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。首先，这一范围太宽且没有根据专利权类型进行细化，从某种程度上就给了法官较大的自由裁量权，容易出现专利侵权损害赔偿不是取决于案件的客观事实和依据，而是取决于法官对于案件的总体印象的现象，这就导致不同法院之间以及同一法院不同法

官之间针对同样的侵权事实作出的判决却千差万别，司法实践在横向上难以统一，笔者办理过的有关电动伸缩门的实用新型专利系列侵权案，在广东地区赔偿数额达到十几万元，而在广西地区赔偿数额在五万元以下，相差很大；其次，专利技术开发成本、专利获得的难易程度、专利本身的价值以及专利技术对产品产生的价值提升等方面都是法官在酌情确定赔偿数额时应当考虑的因素，而在专利法及司法解释中均未提及，如果法官在酌情时不考虑这些因素，势必导致酌情赔偿数额过低，不能真正有效地保护权利人的正当利益，从而对专利的发明创造者造成某种程度的打击，影响其发明创造的积极性，这与专利法促进科技创新的立法宗旨相违背。

三、对司法实践的一些建议

（一）适当地降低权利人的证明责任

由于《专利法》第六十五条以及司法解释对于实际损失确定方式和侵权获利确定方式所设立的适用条件过于苛刻，导致权利人即使竭尽全力仍无法得到法院的支持。而通过这两种方式确定的赔偿数额最能实现实质正义，因此，有必要通过司法解释来作出一些指引，以适当降低权利人的证明责任。具体而言，在实际损失确定方式中，权利人只要能够证明专利产品销售量的减少从时间和数量上与侵权产品的出现时间和销售数量大致吻合，就应当认定专利销售数量的减少是由侵权行为导致的，若侵权人对此有异议，就应当提供证据予以证明，这样相对降低了权利人的举证难度。因为有关专利产品的销售报表和财务账册均在权利人的支配之下，在侵权获利确定方式中，只要权利人证明了侵权产品的数量，侵权时间、侵权范围以及利润情况等，其他事实的举证责任就应当转移，如果侵权人不提交相关的证据，则可适用《最高人民法院关于

民事诉讼证据的若干规定》的第九十五条“一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院可以认定该主张成立”的规定认定权利人主张侵权产品的数量成立，再根据专利产品的合理利润来计算权利人的损失，这样操作也符合《专利纠纷规定》第二十条第二款的规定。可喜的是，在《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）》的第二十七条对此也有所体现，减轻了权利人的举证责任。

（二）细化专利许可使用费确定方式

首先，根据专利的类型，通过司法解释细化合理倍数的范围，以体现不同类型的专利适用的赔偿数额倍数的范围不同；其次，将专利许可使用费转化为以年计的许可使用费，以年化的专利许可使用费为基准，再结合侵权时间的长短和合理的倍数来确定赔偿数额。

（三）细化酌情确定方式

不同类型的专利含金量存在区别，一般地，发明专利的含金量要比实用新型专利和外观设计专利的含金量高。因此，首先可以根据专利的类型通过司法解释细化各种类型专利的酌情赔偿数额的范围，以防止法官对自由裁量权的滥用；其次通过司法解释将法定赔偿应当参考因素的各种具体情形通过列举或者划分范围的方式进行明确，如参考专利自身价值的因素时，可将酌情赔偿数额的范围确定为不得低于专利价值的百分之几，这样能有效防止法官对自由裁量权的滥用。

四、结语

本文分析了《专利法》第六十五条所规定的四种赔偿数额确定方式在司法实践中的应用及存在的问题，并提出了一些建议。因作者水平有限，文中难免存在错误，恳请大家批评指正。

[1] 贺文华，广东金桥百信律师事务所律师、专利代理人。

关于确认不侵犯专利权诉讼案件的几点思考

杨家睦^[1]

摘要：确认不侵权之诉是一种新出现的知识产权诉讼类型，本文首先探讨了确认不侵权之诉的由来和立案条件。在此基础上探讨了确认不侵犯专利权案件实践中经常遇到的几个问题。例如，在确认不侵犯专利权之诉中，如果涉案专利被专利复审委员会宣告全部无效，案件应当如何处理？在专利侵权程序中所经常使用的抗辩手段（先用权抗辩、现有技术或者现有设计抗辩等）是否可以采用？原告被警告人或者利害关系人认为被告专利权人发出警告函的这种行为侵害了自身权利，并提出了相关的索赔，应该如何处理？笔者给出了自己的解答。

关键词：确认不侵权 诉讼 立案条件

笔者近期代理了两起确认不侵犯专利权诉讼案件，在案件代理过程中对于确认不侵权之诉这种案件类型进行了初步研究，现浅要谈谈自己对于确认不侵权之诉的认识。

一、确认不侵权之诉的由来

最早出现的确认不侵权之诉案件是苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案^[2]，对此案件是否受理，江苏省高院专门向最高人民法院进行了请示。

在2012年7月12日批复当中，最高人民法院认为，“依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。本案中，由于被告朗力福公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，经销商因此停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理。本案中，原告向人民法院提起诉讼的目的，只是针对被告发函指控其侵权的行为而请求法院确认自己不侵权，并不主张被告的行为侵权并追究其侵权责任。以‘请求确认不侵犯专利权纠纷’作为案由，更能直接地反映当事人争议的本质，体现当事人的请求与法院裁判事项的核心内容”。^[3]

2004年11月11日，最高人民法院召开了全国法院知识产权审判工作座谈会。最高人民法院副院长曹建明在会上作了题为《加大知识产权司法保护力度，依法规范市场竞争秩序》的讲话，在讲话中两个地方提到确认不侵权之诉。其一是关于确认不侵权之诉的管辖：“对于法院间因管辖发生的争议，包括因同一法律事实或者同一法律关系产生的确认不侵权诉讼、侵权诉讼和诉前临时措施案件，有关法院要及时依法协商或者报请共同上级法院指定，按照受理在先的原则确定管辖，并将在后受理案件依法移送合并审理。”其二是关于确认不侵权之诉的受理：“对当事人提出的确认不侵权诉讼请求，要以利害关系人受到侵权警告而权利人又未在合理期限内依法启动纠纷解决程序为基本条件；确认不侵权诉讼在性质上属于侵权类纠纷，但系独立的诉讼，不因对方当事人另行提起侵权诉讼而被吸收。”

2008年4月1日，最高人民法院制定的《民事案件案由规定》生效，

其中第一百五十二项为确认不侵权纠纷：（1）确认不侵犯专利权纠纷、（2）确认不侵犯注册商标专用权纠纷、（3）确认不侵犯著作权纠纷。这个规定出台以后，确认不侵权诉讼的受理即开始有了明确的立法上的依据。

最高人民法院于2009年12月21日出台了《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》，其中第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起两个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

上述司法解释明确了确认不侵犯专利权案件的受理立案条件。

二、确认不侵犯专利权诉讼的立案条件

（一）权利人向他人发出侵犯专利权的警告

实践中，权利人向他人发出侵犯专利权的警告最常见的就是警告函或者律师函；但是发出警告的方式有很多。

1.权利人向有关国家管理部门投诉被警告人。典型案例之一为湖南省长沙市中级人民法院审理的山东某健康制药有限公司诉怀化某制药有限公司确认不侵犯专利权一案^[4]，该案中权利人怀化某制药有限公司的警告行为是向国家食品药品监督管理局药品评审中心发函反映原告申报的药品品种侵犯其“一种药物金刚藤微丸及其制备方法”的专利权（专利号为200510080293.X）。由于被告的行为，原告的药品申报工作被中

止。

典型案例之二是四川省成都市中级人民法院审理的成都某网格信息技术有限公司诉深圳市某科技有限公司确认不侵犯专利权一案^[5]。案件中被告深圳市某科技公司向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所进行投诉举报原告成都某网格信息技术有限公司侵犯其专利权。

2.权利人向有关第三方投诉被警告人，第三方经常是电商网络平台。典型案例为浙江省宁波市中级人民法院审理的宁海某塑业有限公司诉王某某确认不侵犯专利权一案^[6]。该案中原告诉称：2015年4月被告向阿里巴巴网站投诉，称原告在阿里巴巴网站上展示的搅拌杯产品侵害了被告享有的专利号为ZL201120163629.X、名称为“一种电动搅拌杯的密封装置”的实用新型专利权。原告向阿里巴巴网站申辩未果，相应产品的链接被阿里巴巴网站删除。

3.权利人通过公开的媒介（报纸、电视等）发布不特指对象的声明或者警告。典型案例是浙江省金华市中级人民法院审理的王某某诉广州市某五金有限公司确认不侵犯专利权纠纷一案^[7]。该案中权利人广州某五金有限公司于2007年4月连续在《义乌商报》上发表《严正声明》，声称将追究相关侵权人的法律责任。虽然从形式上看，该《严正声明》指向的对象和范围是不特定的，但该《严正声明》是针对义乌市范围内生产、销售水烟筒产品的企业。权利人发表的《严正声明》并没有指出谁是侵权者，“有关方”是不是可以提起确认不侵权的诉讼？这主要是关于民事诉讼法上“存在直接利害关系”的理解。对此，《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》的看法是：“除知识产权权利人针对特定主体发出侵权警告且未在合理期限内依法提起诉讼，被警告人可以提起确认不侵权诉讼以外，正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人以其他方

式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁，主动请求该权利人确认其行为不构成侵权，且以合理的方式提供了确认所需的资料和信息，该权利人在合理期限内未作答复或者拒绝确认的，也可以提起确认不侵权诉讼。”因此，本案原告王某某提起确认不侵权之诉。

从最高人民法院的以上表述可以看出，法院对“权利人向他人发出侵犯专利权的警告”的条件要求较为宽松，尤其对于利害关系人，只要符合“正在实施或者准备实施投资建厂等经营活动的当事人，受到知识产权权利人以其他方式实施的有关侵犯专利权等的警告或威胁”的条件，即予以立案受理。

（二）被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权

法院对于书面催告权利人行使诉权的条件，在目前已有案例中均要求较为严格，无论是被警告人还是利害关系人提起确认不侵权之诉，均要求向权利人发出书面催告函，而且利害关系人还应当在书面催告函中以合理的方式提供确认所需的资料和信息，才符合书面催告函的要求。

（三）自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起两个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼

1.如果权利人收到书面催告后，在一个月内或者自书面催告发出之日起两个月内向有管辖权的法院针对被警告人或者利害关系人提起了侵权诉讼。

如果有管辖权的法院已经受理侵权诉讼，则不符合确认不侵权之诉的立案条件，权利人与被警告人或者利害关系人的专利权纠纷可以在侵权诉讼程序中解决。如果权利人收到书面催告后，在一个月后或者自书

面催告发出之日起两个月后向有管辖权的法院针对被警告人或者利害关系人提起了侵权诉讼，而被警告人或者利害关系人也针对权利人提起了确认不侵权之诉，则按照最高人民法院规定的“对于法院间因管辖发生的争议，包括因同一法律事实或者同一法律关系产生的确认不侵权诉讼、侵权诉讼和诉前临时措施案件，有关法院要及时依法协商或者报请共同上级法院指定，按照受理在先的原则确定管辖，并将在后受理案件依法移送合并审理”原则进行处理。

2.如果权利人收到书面催告后，在一个月内或者自书面催告发出之日起两个月内向主管专利的行政机关针对被警告人或者利害关系人提起了行政处理请求。

根据《专利法》第六十条的规定，未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。

从上述法律规定可以看出，管理专利工作的部门有权处理专利纠纷案件，权利人与被警告人或者利害关系人的专利权纠纷可以在管理专利工作部门的行政程序中解决，如果对于行政处理决定不服的，权利人与被警告人或者利害关系人均可以提起行政诉讼。但是如果权利人向主管专利的行政机关针对被警告人或者利害关系人提起了行政处理请求，而被警告人或者利害关系人也针对权利人提起了确认不侵权之诉，处理侵权的行政程序和确认不侵权之诉同时存在如何处理？

笔者个人意见是，两个程序审理的内容虽然有重叠，但是仍然不同，各自独立进行。例如，专利权权利人A向被警告人（涉嫌侵权产品生产商）B和利害关系人C（涉嫌侵权产品销售商）发出警告函，被警

告人B和利害关系人C回函催告权利人A行使诉权，权利人A收到催告函件后，由于无法掌握被警告人B和利害关系人C的生产数量和销售数量，而难以知晓两者的获利情况，权利人A向管理专利的行政机关申请行政调处并且同时要求行政机关对于被警告人B和利害关系人C现场进行勘验。权利人A的目的是希望通过行政调处程序可以获得被警告人B和利害关系人C涉嫌侵权及获利的证据。管理专利的行政机关受理案件后，主要审查的内容是涉嫌侵权的产品是否落入权利人的专利保护范围，如果落入则构成侵权，如果不落入则不构成侵权。

被警告人B和利害关系人C由于收到权利人A的警告函后，正常经营受到严重影响，生产销售数量日益减少，为此两者认为权利人滥发警告函的行为侵害自身合法权益，向法院提出确认不侵权之诉并且要求权利人A进行赔礼道歉和赔偿。法院在审理确认不侵权之诉案件中，首先审理涉嫌侵权产品是否落入权利人的专利保护范围，如果落入则构成侵权，如果不落入则确认不构成侵权；其次审理权利人A的发函行为是否侵害被警告人B和利害关系人C的权利，是否需要赔偿。

由此可见，虽然两个程序审理的内容有部分重叠，但是仍然有不同，各自独立进行。

3.如果权利人A向被警告人B发函警告，而利害关系人C发函催告权利人A，权利人A逾期不撤回警告也不行使诉权，被警告人B和利害关系人C可以分别提起确认不侵权之诉，还是必须一起提起？

实践中，权利人发送侵权警告的对象除涉嫌侵权产品生产商外还可能包括产品的销售商、进口商，或者发明或实用新型产品的使用者等，这些人作为制造者的交易相对方，往往也是权利人争夺的目标客户群。如果被警告人B是产品的销售商、进口商，发出催告的利害关系人C是