

DB3310

浙江 台州 地方标准

DB 3310/T 62—2019

专利侵权投诉与申辩工作规范

2019-12-20发布

2020-01-01实施

台州市市场监督管理局 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 术语和定义.....	1
3 工作流程及内容.....	1
附录 A（资料性附录） 专利侵权投诉与申辩工作流程参考图.....	4
参考文献.....	5

前　　言

本标准按 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由台州市市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：台州市知识产权保护协会、浙江英普律师事务所、浙江杭知桥律师事务所、浙江常青藤律师事务所。

本标准主要起草人：郑才微、毛爱东、刘润涛、王梨华、宋瑞娟、葛红斌、项玲玲、王延军、黄润生、胡允银。

本标准为首次发布。

专利侵权投诉与申辩工作规范

1 范围

本标准规定了专利侵权投诉与申辩工作的术语和定义、工作流程及内容。

本标准适用于台州市范围内专利侵权纠纷的投诉与申辩工作。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2. 1

专利侵权投诉

专利权人或其利害关系人根据相关法律法规及受理机构制定的保护专利的相关规则,请求受理机构对涉嫌专利侵权的行为作出责令停止侵权的决定或者直接采取商品下架、移除产品、断开/删除/屏蔽产品链接等处理的行为。

2. 2

专利侵权申辩

受到专利权人或其利害关系人专利侵权投诉的企业或个人,积极提供证据向受理机构主张其不侵害专利权的行为。

2. 3

受理机构

管理专利工作的部门、展会主办方、电子商务平台单独或者联合设立的处理涉嫌专利侵权的专门机构。

2. 4

涉诉专利

在专利侵权投诉、申辩过程中专利权人或其利害关系人请求保护的专利。

2. 5

涉诉产品

在专利侵权投诉、申辩过程中被专利权人或其利害关系人指控涉嫌侵犯专利权的产品。

3 工作流程及内容

3. 1 工作流程

建立规范的专利侵权投诉与申辩工作流程（详见附录 A）。

3.2 工作内容

3.2.1 前期准备

- 3.2.1.1 提前了解展会、电子商务平台所在地专利行政部门的联系方式与工作流程。
- 3.2.1.2 收集整理展会、电子商务平台及其所在专利行政部门处理专利侵权投诉与申辩的相关规章、流程及案例。
- 3.2.1.3 了解涉诉产品的发展历史、主要竞争对手的专利分布以及在申请日之前的使用与公开情况。
- 3.2.1.4 对重要的涉诉产品，聘请专业律师或公证人员等进行侵权调查、投诉处理及证据公证保全等。
- 3.2.1.5 有条件的专利权人，可以设立管理专利的专门机构或专职岗位，并配备专门的工作人员。
- 3.2.1.6 与专业的专利服务机构建立稳定的合作关系。
- 3.2.1.7 熟悉并了解专利行政机关、展会、电子商务平台制定的有关专利侵权投诉与申辩的相关规则。

3.2.2 资格证明与表格准备

- 3.2.2.1 提供投诉方/申辩方主体资格证明，以证明各方的主体身份。
- 3.2.2.2 如果需要委托，提供授权委托书，确定相关人员已获得充分的授权。
- 3.2.2.3 下载受理机构的相关表格和文件。

3.2.3 专利权效力审查

3.2.3.1 投诉方的资料准备

- 3.2.3.1.1 准备好涉诉专利的权属资料，即准备专利证书、专利公告文本或者专利许可合同的正本及复印件。
- 3.2.3.1.2 准备好涉诉专利的最近年费缴费票据或专利登记簿副本。
- 3.2.3.1.3 对实用新型或外观设计专利，提前准备专利权评价报告或检索报告；涉及无效宣告的，提前准备无效宣告审查决定书或无效宣告案件的生效判决书。

3.2.3.2 申辩方的审查重点

- 3.2.3.2.1 审查涉诉专利的法律效力；如有必要，了解或者调取涉案专利的审查档案；涉及无效宣告请求案件的，查询无效宣告决定书或无效宣告案件的生效判决书以便确定专利权保护范围。
- 3.2.3.2.2 审查涉诉专利是否存在权属纠纷，是否处于人民法院的审理程序或者管理专利工作的部门的处理程序之中的。
- 3.2.3.2.3 审查投诉方是否已经向人民法院提起侵害专利权诉讼的。
- 3.2.3.2.4 审查被投诉方是否已经向人民法院提起确认不侵害专利权诉讼的。

3.2.4 审查证据与证据收集

3.2.4.1 投诉方的证据收集

- 3.2.4.1.1 通过对展会或电子商务平台上的涉诉产品以截图、拍照、录像、购买、取货等方式固定证据，在取证过程中尽量避免与相关工作人员发生直接冲突。
- 3.2.4.1.2 索要名片、产品手册、样品等能够证明对方涉嫌侵犯专利权的证据。
- 3.2.4.1.3 可以通过律师等相关人员进行证据保全或申请公证证据保全，也可以申请行政机关调查取证。

3.2.4.2 申辩方证据审查与收集

- 3.2.4.2.1 对投诉方提供证据的真实性、合法性、关联性以及证明目的进行全面审查。
- 3.2.4.2.2 收集不落入专利保护范围的证据：比如提供涉诉产品不落入涉诉专利保护范围的人民法院或专利行政机关的生效文书。
- 3.2.4.2.3 收集涉诉产品使用现有技术/现有设计的证据：比如提供在涉案专利申请之前已经存在的与涉诉专利相同或实质相同的专利文献、非专利文献、线上线下销售等使用公开的证据。
- 3.2.4.2.4 收集涉诉产品在先使用的证据：准备涉诉产品的历史沿革、技术发展、开发文件、销售记录等相关资料。
- 3.2.4.2.5 收集涉诉专利权用尽的证据：提供涉诉产品来源于投诉人或投诉人授权人的相关证据。
- 3.2.4.2.6 收集投诉人权利滥用的证据：提供专利权人恶意将现有技术申请专利以及涉诉专利已经无效或已经终止的等能够证明权利人滥用诉权的证据。
- 3.2.4.2.7 收集涉诉专利效力不稳定的证据：提供专利权正处于无效宣告请求程序之中的，专利权评价报告表明该涉诉专利不具备新颖性或创造性的，或者涉诉专利的权利人仍在或尚未办理权利恢复的证据。
- 3.2.4.2.8 收集涉诉产品具有合法来源的证据：提供涉诉产品来源于第三方的相关证据，如销售合同、图片、聊天记录、订单记录、汇款凭证等相关资料。

3.2.5 专利比对

- 3.2.5.1 以全面覆盖原则为主，分析涉诉产品是否落入涉诉专利的保护范围；如有需要，提供图片或实物比对。
- 3.2.5.2 根据涉诉专利的外观设计、涉诉产品的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。
- 3.2.5.3 对涉诉产品与涉诉专利在技术方案或设计上存在差别的，慎重考虑等同侵权或相近似侵权。

3.2.6 意见陈述与材料提交

- 3.2.6.1 在对证据进行整理综合后，结合法律法规与在先案例，形成涉诉产品侵犯或不侵犯涉诉专利的综合性意见。
- 3.2.6.2 将上述综合性意见连同委托手续、专利资料、侵权/不侵权证据一并提交给受理机构。

3.2.7 结果跟踪与后续措施

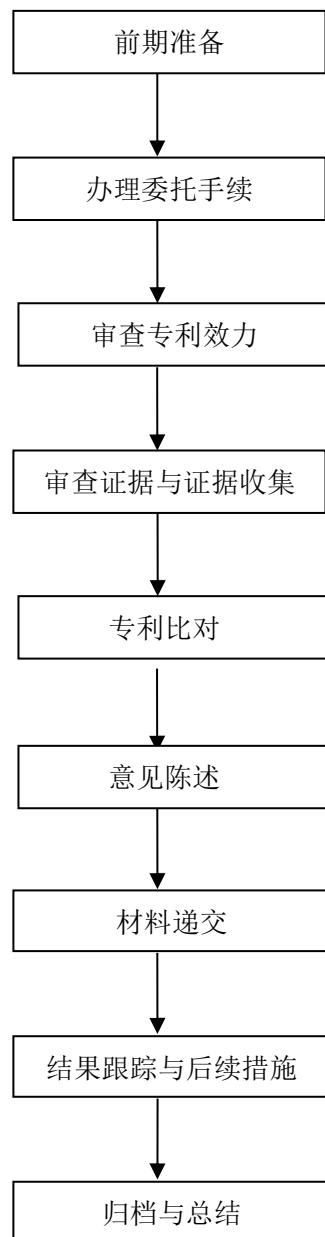
- 3.2.7.1 关注受理机构的处理进展及处理结果，及时联系。
- 3.2.7.2 根据受理机构的意见，继续补充提供相应的资料或证据。
- 3.2.7.3 对受理机构处理结果无法满意的，考虑申请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。

3.2.8 归档与总结

- 3.2.8.1 专利侵权投诉或申辩处理完毕后1个月内，应将相关材料装订成册并妥善保管。
- 3.2.8.2 对所办理的具有典型性或重大疑难的投诉或申辩案件，不涉及到商业秘密的可
- 3.2.8.3 进行总结宣传。

附录 A
(资料性附录)
专利侵权投诉与申辩工作流程参考图

图 A.1 专利侵权投诉与申辩工作流程参考图



参 考 文 献

- [1] 国家知识产权局政务服务 <http://www.sipo.gov.cn/zwfwpt/>
 - [2] Soopat 专利搜索 <http://www.soopat.com/>
-