

专利侵权检索与分析报告的规范研究*

路 炜 肖沪卫

上海图书馆上海科学技术情报研究所 上海 200031

〔摘要〕针对当前全球经济环境下专利侵权风险的加大和侵权检索需求的增长,介绍专利侵权检索的含义、类型和必要性。以专利侵权判定、专利权无效、专利申请的授权条件等法规为基础,对专利侵权检索与分析报告的目的、检索要点和要求、检索范围与策略、检索结果、分析结论等项进行研究概括,从而建立专利侵权检索与分析报告的内容规范,有利于未来专利检索工作的规范和统一。

〔关键词〕专利侵权 检索报告 规范研究

〔分类号〕G252.7

Study on Report Criterion for Patent Infringement Search

Lu Wei Xiao Huwei

Shanghai Library and the Institute of Scientific and Technical Information of Shanghai, Shanghai 200031

〔Abstract〕In the globalized economic environment, the risks of infringing patents in effect become even non-neglectable, which boosts the requests of companies for Patent Infringement Search (PIS) services. The definition, classification and necessity of PIS are introduced hereby. Based on principals of determination on patent infringement, patent invalidity, and the essential conditions for granting a patent, the authors make a research on report criterion for PIS, including those items like search purposes, search claims, search scope and strategies, results and conclusions of the report. The establishment of report criterion for PIS will be beneficial for standardizing patent retrieval practices and services in future.

〔Keywords〕patent infringement search report criterion research

专利权人对其专利享有独占权。在专利权有效期内,行为人未经权利人许可实施其专利,即构成专利侵权行为。面对专利侵权纠纷日益频繁之势,侵权双方除了事发后各自合理应对之外,还应积极防患于未然。知识产权制度的建立,在西方已有数百年历史。在众多知识产权问题解决方案中,专利侵权检索已成为非常重要的环节。

1 专利侵权检索的含义

日本Nippon Technical Service Co., Ltd.(NTS)将侵权检索(Infringement Search)描述为:“意在为阐明发明保护范围提供必要的信息,以规避侵犯专利权风险(检索那些目前仍然有效、并且打算实施的产品、工艺或详细表述的发明有可能对其构成侵权的专利,从而及早规避专利侵权风险),或者防范第三方侵权(检索正在使用委托人专利或发明的第三方专利、专利申请或产品)”。NTS还提出一种无效检索(Invalidation Search),意指“搜索可将已获专利授权的发明予以无效的文 献依据”。

瑞士知识产权联邦机构的IP-Search服务中包括侵权检索(Infringement Search)和有效性检索(Validity Search)其 对侵权检索服务的描述为:“如果您想在产品生产和销售之前确定专利侵权风险从而避免昂贵的诉讼费用,我们可以告诉您它是否落入现有专利保护范围之内。”而对有效性检索服务的描述为:“如果您对一项妨碍您商业战略的专利提出怀疑,我们可以检索挑战该专利新颖性或创造性的文献,从而为在争端中评估该专利的法律有效性提供依据。”

中国国家知识产权局专利局的研究人员指出:侵权检索是防止侵权检索和被动侵权检索的总称。防止侵权检索是指为避免发生专利纠纷而主动对某一新技术、新产品进行专利检索,其目的是要找出可能受到其侵害的专利;被动侵权检索则是指被别人指控侵权时进行的专利检索,其目的是要找出对受到侵害的专利提无效诉讼的依据。

由此可见,目前国内外对专利侵权检索(Infringement Search)的意识和目的是相当明确和一致的,尽管表述略有不同,但无外乎“防止侵权检索”和“被动侵权检索”两种情况(见图1)。

* 本文系2006年度上海市知识产权软科学研究项目“专利检索与分析报告规范研究”(项目编号:062102)课题研究成果之一。

收稿日期:2007-07-30 修回日期:2007-08-30 本文起止页码:73-76 本文责任编辑:林佳莉

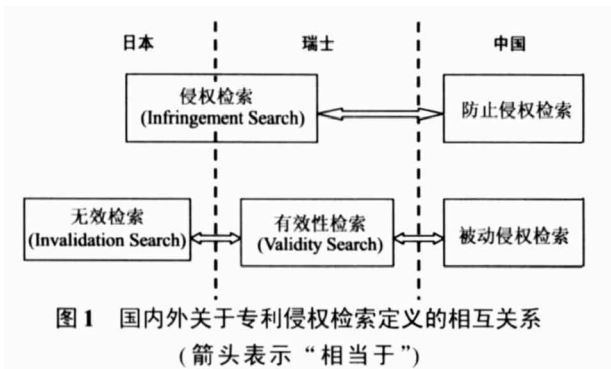


图1 国内外关于专利侵权检索定义的相互关系 (箭头表示“相当于”)

2 专利侵权检索与分析的必要性

随着我国专利保护法制环境的进一步优化,大量高含金量的专利技术进入市场。伴随着专利申请量、授权量的快速增长,我国已成为专利侵权案件的多发地区且呈高发态势。近年来,国家知识产权局专利行政执法部门每年受理专利侵权纠纷均在1 300件以上(见图2)。知识产权纠纷的规模越来越大,索要的专利费和赔偿额越来越多;范围越来越广,从传统产业到生物制药、芯片等高科技产业,纠纷涉及的产业和部门越来越多;发生越来越频繁,手段越来越隐蔽,专利往往隐藏在标准和技术壁垒之后发挥作用;外国企业往往结成产业同盟对我国整个行业或主导企业提起诉讼。在这些侵权案件中,除故意侵权外,有许多案件属非故意侵权,即因为企业专利意识不高,实施生产或销售前未进行专利检索而致。

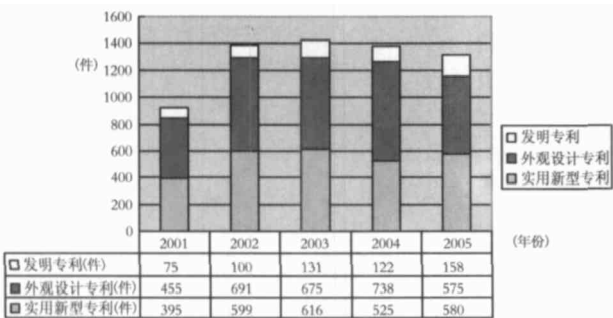


图2 我国有关执法部门每年受理各种专利侵权纠纷的数量^[1] (2001~2005) (数据来源:国家知识产权局)

另一方面,一些专利权人尤其是国外专利权人靠专利获得的市场垄断地位,无视专利地域性原则和权利穷竭规则,无端拒绝许可,设定畸高许可费,攫取超额垄断利润。在这种情况下,企业一旦遭遇专利侵权之诉,应当积极应诉,把那些非必要专利、重复专利、失效专利等挖掘区分出来,或者反诉专利无效。一旦获得法院的支持,专利侵权之诉将被全盘推翻。美国的司法实践经验显示,除了和解、驳回、撤诉的情况以外,美国专利侵权案件约有46%以专利无效结案;剩余的案件中,约有一半会被裁定不侵权^[2]。

专利侵权纠纷的高发,已经引起了国家产业、科研管理部门的高度重视。例如,自2005年5月1日起施行的新《药品注册管理办法》第十一条规定:申请人应当对其申请注册

的药物或者使用的处方、工艺、用途等,提供申请人或者他人在中国的专利及其权属状态的说明;他人在中国存在专利的,申请人应当提交对他人的专利不构成侵权的声明。这些法律法规的出台表明:专利侵权检索与分析不仅是企业的自觉需求,同时也正在逐渐被纳入政府管理的重要内容。

3 专利侵权检索与分析报告的规范设计

目前人们对专利侵权检索与分析的认知度还比较低,往往是专利权人找上门来才知道有这回事,或者是为了应付上级管理层的的要求而敷衍了事。从情报检索机构的角度,国内大部分信息机构尚缺乏这方面的理论指导和实际操作;而在国外,这类报告作为为客户单独定制的IP服务,其受众也仅限于当事人及其律师,出于为客户保密的考虑,那些知识产权服务机构一般不可能将报告公之于众。有鉴于此,笔者在以往相关工作经验(见[3-4])的基础上,认真梳理了专利侵权判定、专利权无效判定的法律原则,根据不同检索目的给出了相应的检索分析思路,初步建立了专利侵权检索与分析报告的规范。

3.1 报告应遵循的原则

对防止侵权检索与分析报告而言,其检索目的是要寻找与本发明或产品相关联的侵害专利,检索报告应重点把握好发明和实用新型专利侵权判定的原则,包括全面覆盖原则、等同原则、禁止反悔原则、多余指定原则、自由公知技术抗辩原则等;对产品的外观设计进行防止侵权检索时,则适用外观设计专利侵权判定的标准、方法、相同或相近似的认定原则。

对被动侵权检索与分析报告而言,其检索目的是要寻找专利权无效的依据,检索报告应重点把握好专利权的期限、专利权的终止(原因)、专利权的无效宣告(理由)。专利权的期限是专利权的起止时间,是专利权可以得到法律保护的前提和条件。专利权终止后,受该项专利权保护的发明创造便成为全社会的共同财富,任何人都可以自由而无偿地使用。根据我国《专利法》的规定,任何单位和个人,只要认为该专利权的授予不符合专利法的规定,就可以申请宣告该专利权无效。

3.2 报告的格式内容

一份完整的“专利侵权检索与分析报告”的外部结构由封面、主体内容与报告说明三部分组成。封面应写明报告编号、项目名称、检索性质、委托人、委托日期、检索机构、完成日期等。主体分为5部分:检索目的、检索要点、检索数据库与检索策略、检索结果与检索结论。主体部分的具体规范与相关说明如下。

3.2.1 检索目的 防止侵权检索的目的是寻找侵害专利,从而避免发生专利纠纷;被动侵权检索的目的是寻找专利权无效的依据。

3.2.2 检索要点 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。因此,防止侵权检索与分析报告的检索要点中应当记叙完整的技术方案、产品或产品的外观形状,必要时附图加以说明。

被动侵权检索与分析报告的检索要点中应当列出侵权专利的基本著录项目和权利要求,具体包括:申请(专利)号、申请日、专利名称、公告日、分类号、优先权、申请(专利权)人、设计人等等。

3.2.3 检索要求 专利权具有如下特征:无形性、公开性、法定性、时间性和地域性。检索委托人应在检索机构的指导下,写明需要检索的时间段和地域范围。有效专利的保护期限,依各国或地区的法律规定而不同。中国发明专利,1993年1月1日之前为自申请日起15年,之后为20年;中国实用新型专利,1993年1月1日之前为5年,可续展3年,之后为10年。美国专利,1995年6月8日之前申请并授权,保护自批准之日起17年,1995年6月8日之后申请并授权,保护自申请之日起20年;英国、德国、法国、欧洲专利,自申请之日起20年;日本专利,自公告之日起15年(但自申请之日起不超过20年),1995年7月1日起改为自申请之日起20年。

因此,防止侵权检索的时间范围应当自检索日向前追溯20年,对于可续展的专利时间则还应向前推。这是因为一般情况下,专利的最长保护周期为20年,而20年前的专利技术,已经进入公知技术领域,一般可以无限制地实施。检索的国家和地区范围视生产、销售产品的国家或地区而定。

被动侵权检索的时间界限应参照专利新颖性判断中“现有技术”的时间界限,即专利申请日,享有优先权的,则指优先权日。广义上说,申请日以前公开的技术内容都属于现有技术,但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。检索的地域界限应当参照专利新颖性判断中“现有技术”的地域界限,视具体的公开方式而确定:属于出版物公开的,该地域指全世界范围;属于使用公开和以其他方式公开的,则仅限于国内。

3.2.4 文献检索范围及检索策略 全面、准确的文献检索是专利侵权检索与分析报告的基本要求和前提。检索时应从关键词、分类法、专利号、专利权人、发明人等途径进行多方检索,注意同义词、缩写和术语。

防止侵权检索的文献类型应包括世界各国和知识产权组织的发明、实用新型或外观设计专利。就检索工具的出版形态而言,包括:各专利组织和各国专利局定期出版的专利公报和索引、各专利组织和各国专利局网站上的数据库、商业化综合性专利数据库(包括光盘版、网络版和联机版)。外观设计专利没有专门的综合性索引工具,主要依靠世界各国专利局建立的本国互联网数据库和出版的外观公报。

被动侵权检索的文献类型应包括各种出版物。专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播

载体,并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件,例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等,也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料,例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等,还可以是例如以互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物,确系在特定范围内发行并要求保密的,不属于公开出版物。出版物的印刷日视为公开日,有其他证据证明其公开日的除外。

3.2.5 检索结果 防止侵权检索:在检出文献中挑选出相关性较密切者,列出其专利文献基本信息,包括标题、专利号、申请日、公开日、专利权人、保护的有效期限和基本内容摘要。

被动侵权检索:列出对比文件。为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件,包括专利文件和非专利文件,统称为对比文件。引用的对比文件可以是一份,也可以是数份;所引用的内容可以是每份对比文件的全部内容,也可以是其中的部分内容。另外,对比文件中包括附图的,也可以引用附图。

3.2.6 检索结论 防止侵权检索:将委托项目的技术要点与检出的密切相关文献进行分析比较,根据发明和实用新型专利侵权判定的原则、外观设计的侵权判定原则,对可能存在的专利侵权风险进行提示。针对那些确实对产品实施构成侵权障碍的专利文献,建议进一步对其法律状态进行检索。

被动侵权检索:判断专利权的期限,专利权是否终止,专利权是否在有效的保护地域范围。对于法律状态有效的专利,应当判断是否存在请求宣告专利权无效的理由。如果以不符合《专利法》第22条的理由请求宣告专利权无效的,应视有否影响侵权专利新颖性和创造性的文献而给出具有或不具有专利性的判断结论意见。

4 企业在经营活动中及时应用专利侵权检索与分析报告

4.1 产品制造

根据专利法规定,企业实施产品制造环节中,下列行为将被视为侵犯专利权行为,故有必要事先向有资质的检索机构出具防止侵权检索与分析报告。

4.1.1 直接侵犯专利权行为 在未经专利权人许可的前提下,生产、加工受专利法保护的发明或者实用新型专利产品(制造专利产品),或者为生产经营目的使用他人专利方法的行为(使用专利方法);任何单位或者个人未经专利权人许可,在为生产经营目的制造这一产品时,都不得使用该外观设计,否则就构成侵犯他人外观设计专利权行为。

4.1.2 间接侵犯专利权行为 未经专利权人许可,制造专利产品的零部件,或者专门用于实施专利产品的模具,或者用于实施专利方法的机器、设备等。

4.2 产品销售

企业实施产品销售环节中,下列行为将被视为侵犯专利权行为,故有必要事先向有资质的检索机构出具防止侵权检索与分析报告。

2000年修改后的专利法赋予专利和实用新型专利的专利权人“许诺销售”的禁止权。企业通过柜台展示或者演示、广告、传真、网上发布信息等途径推销特定的专利产品,构成侵权行为。此外,未经专利权人许可,任何单位或者个人不允许擅自为生产经营目的销售专利产品和外观设计专利产品;不得以经营为目的许诺销售、销售依照专利方法直接获得的新产品;在为生产经营目的制造这一产品时,都不得销售该外观设计,否则就构成侵犯他人外观设计专利权行为;销售专利产品的零部件(包括销售未组装的配套专利产品),或者专门用于实施专利产品的模具,或者用于实施专利方法的机器、设备等,属于间接侵权行为。

4.3 产品进口

企业实施产品进口环节中,下列行为将被视为侵犯专利权行为,故有必要事先向有资质的检索机构出具防止侵权检索与分析报告。

我国专利法规定,专利权人享有对专利产品的进口权,有权禁止第三人将专利产品从其他国家进口到我国。因此,未经专利权人许可,擅自进口专利产品的行为将构成侵犯专利权行为。

任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得为生产经营目的进口该外观设计,否则就构成侵犯他人外观设计专利权行为。

4.4 侵权诉讼

企业被诉侵犯专利权后,应当向有资质的检索机构要求出具被动侵权检索与分析报告。在检索人员的帮助下,判定侵权专利是否处于有效期内、并且在有效的保护地域范围;同时判断所采用的技术方案或产品外观设计是否落入侵权专

〔作者简介〕 路 炜,女,1979年生,工程师,已发表论文7篇,参编著作5部。

肖沪卫,男,1957年生,研究员,教授,已发表论文20余篇,主编著作2部。

利的权利要求保护范围。即使前述条件均符合,那么还可以提起反诉专利权无效的程序,进而根据案件的具体情况,要求正在审理侵权案件的法院中止侵权诉讼,等待专利无效案件的结果。

专利权是由国家专利局依据法定的程序审查后批准产生的,而专利审批过程不可能做到绝对全面严格的审查。例如在审查一项发明的新颖性时,就不可能做到对国内外的有关出版物进行无一遗漏的检索;而实用新型与外观设计专利的授权均不作实质审查,因而造成其专利法律状态相当不稳定。因此,专利无效实际上已经成为专利侵权诉讼中最常用的抗辩事由。被动侵权检索与分析报告,正是在文献支撑的基础上最大限度地界定现有技术,对有可能产生纠纷的专利保护内容从新颖性和创造性方面加以评价。

5 结 语

专利侵权检索与分析是一项对抗性极强的工作,涉及各种专业技术领域、知识产权保护以及信息情报学等交叉学科,迄今为止国内外均未出现过工作规范和报告范本。这次受上海市知识产权局的委托,我们消化了大量文献资料、进行深入的调研,将以往工作经验上升到理论总结与合理论证。经过专家组的评审,认为本项研究具有前瞻性和较强的可操作性,对于未来专利检索工作的规范和统一有积极的指导意义。我们盼望着在今后的推广应用过程中使之进一步完善。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国国家知识产权局. 近年来专利行政执法案件呈现的主要特点. [2007-03-19]. http://www.sipo.gov.cn/sipo/zlgl/xzzf/200607/t20060725_104739.htm.
- [2] 赤 天. 涉外专利侵权困扰中国企业. [2007-03-20]. <http://www.cinic.org.cn/HTML/2005/1661/20062233838.html>.
- [3] 吴 敏. 论面向专利侵权纠纷过程的信息服. 图书馆学研究, 2003(6): 82-85.
- [4] 路 炜. 馆所开展知识产权情报服务的探索与实践 // 图书馆情报学青年文丛(第二辑). 上海: 上海科学技术文献出版社, 2006: 214-222.

(上接第137页)

- [8] 陈 燕, 黄迎燕, 方建国, 等. 专利信息采集与分析. 北京: 清华大学出版社, 2006: 6-64.
- [9] Campbell R S. Patent trends as a technological forecasting tool. World Patent Inf, 1983(53): 137-143.
- [10] Craig S F, Babette E B. Strategic and competitive analysis. New

Jersey: Prentice Hall, 2003: 347-363.

- [11] Holger E. Patent portfolios for strategic R&D planning. Journal of Engineering Technol. Manage, 1998 (15): 279-308.
- [12] Porter A L, Roessner JD, Xiao Y J, et al. Measuring national 'emerging technology' capabilities. Science and Public Policy, 2002, 29(3): 1-12.

〔作者简介〕 张冬梅,女,1971年生,讲师,博士研究生,发表论文20余篇。