

2015

Newsletter

© Copyright by Unitalen

2015年第21期(总第518期)



集佳知识产权周讯

站在客户的角度考虑每一个问题 全身心地关注客户的每一个细节



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

出版日期：2015年06月05日

目 录

▶ IP 资讯 / IP NEWS	3
第八次中美欧日韩五局局长会在苏州召开并签署五局合作共识.....	3
新《专利行政执法办法》将于 7 月 1 日起施行.....	3
发改委：加强知识产权运用和保护成为新型城镇化工作重点.....	4
国知局：云专利审查系统 (GPES) 正式上线.....	4
海关总署发布《2014 年中国海关知识产权保护状况》报告	4
▶ 知识产权史上的今天 / TODAY ON IP HISTORY.....	6
▶ 集佳动态 / UNITALEN ACTIVITY.....	7
张亚洲律师应邀出席韩国“K-品牌保护说明会”并做主题演讲.....	7
西安分所参加陕西省知识产权局首届友谊杯羽毛球赛.....	7
▶ 法眼观察 / LAWYER'S ANALYSIS.....	8
第 25 类驳回复审案件中突破《区分表》判类似商品是否合适.....	8
▶ 论丛博览 / WEEKLY POINT.....	11
面对现实存在的专利侵权风险，企业如何破局？	11

© Copyright by Unitalen



► IP 资讯 / IP News

第八次中美欧日韩五局局长会在苏州召开并签署五局合作共识

5月22日,第八次中美欧日韩世界五大知识产权局局长会议在江苏苏州召开。中美欧日韩五局局长在会上签署《五局合作共识》。中国国家知识产权局局长申长雨主持会议。欧洲专利局局长伯努瓦·巴迪斯戴利、日本特许厅技监木原美武、韩国特许厅厅长崔东圭、美国专利商标局副局长罗素·斯里福出席会议。世界知识产权组织副总干事约翰·桑德奇以观察员身份列席会议。《五局合作共识》包括共同的理念、已提供的服务、当前的重点工作、未来五局合作活动等四个部分的内容。

为期3天的中美欧日韩五局局长系列会议,洋溢着浓厚的合作气氛,结出了丰硕的合作成果,受到国内外的广泛关注。“在共同愿景的指引下,通过坦诚交流、充分听取不同用户的需求,求同存异、务实合作,五局合作必将取得更多、更切实的合作成果,为用户提供更好的服务,为全球专利制度的发展做出贡献。”申长雨的话语中,指出了此次会议及五局合作的要旨所在。

《五局合作共识》提出:“五局将共同努力为用户及社会公众提供更好服务的合作,以进一步加强知识产权激励创新、促进经济社会发展的重要作用,让创新之树在知识产权灌溉下枝繁叶茂。”这既表达了五局合作共同的愿景和期盼,也为五局合作的未来燃起了新的梦想和希望。(来源:中国知识产权报)

新《专利行政执法办法》将于7月1日起施行

日前,《国家知识产权局关于修改〈专利行政执法办法〉的决定》经国家知识产权局局务会议审议通过,于5月29日公布,并将于7月1日起施行。

据介绍,此次修改主要从“贯彻法治

原则,强调依法行政宗旨”“完善执法程序,规范执法行为”和“发挥行政执法优势,适应展会和互联网发展需求”三个方面着手,对2011年2月1日起施行的《专利行政执法办法》进行完善,将为进一步规范专利行政执法行为、加强保护专利权人和社会公众的合法权益、充分维护社会主义市场经济秩序发挥积极作用。

国家知识产权局有关负责人表示,随着我国经济社会的快速发展,技术进步和市场竞争的加剧带来了专利保护领域的新情况、新问题。在开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动以及全国人大常委会专利法执法检查中发现,我国目前专利保护不力,需要进一步强化和完善专利行政执法。同时,伴随着展会经济、虚拟经济的发展和电子商务的兴起,如何有效解决展会期间和网络环境下的专利保护问题同样备受社会关注。

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确指出要“深入推进依法行政,加快建设法治政府”,提出了“严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度”和“全面落实行政执法责任制”等具体要求。为落实党中央、国务院有关文件精神,解决我国专利保护实践中的突出问题,更好地指导地方加强、规范专利行政执法行为,国家知识产权局启动了对《专利行政执法办法》的修改工作,对有关条款进行了有针对性的修改。为了充分了解和体现地方执法实践需求和社会公众对加强专利行政执法的诉求,国家知识产权局于今年年初通过官方网站等途径公开征求意见。在吸纳各方合理建议的基础上,《专利行政执法办法(修改草案)》得到进一步完善,经局务会审议通过。

据介绍,对于全国人大常委会专利法执法检查中发现的专利群体侵权、重复侵权严重等突出问题,需要通过修改专利法及其实施细则予以解决。因此,此次修改只对执法办法作局部修改,以及时解决实际问题、及早落实中央最新指示要求。目前,第四次专利法全面修改的准备工作正在积极推进。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn



(来源: 知识产权报)

发改委: 加强知识产权运用和保护成为新型城镇化工作重点

近日, 从国家发展和改革委员会获悉, 该委近日已就《国家新型城镇化规划》2015年度推进工作作出部署, 其中强调, 加强知识产权运用和保护是国家新型城镇化工作的重点。

据介绍, 按照有关部署, 国家新型城镇化工作的重点包括, 要加强知识产权运用和保护, 增强城市创新能力。要顺应科技进步和产业变革新趋势, 发挥城市创新载体作用, 依托科技、教育和人才资源优势, 推动城市走创新驱动发展道路。营造创新的制度环境、政策环境、金融环境和文化氛围, 激发全社会创新活力, 推动技术创新、商业模式创新和管理创新。建立产学研协同创新机制, 强化企业在技术创新中的主体地位, 发挥大型企业创新骨干作用, 激发中小企业创新活力。建设创新基地, 集聚创新人才, 培育创新集群, 完善创新服务体系, 发展创新公共平台和风险投资机构, 推进创新成果和知识产权的资本化、产业化。(来源: 中国知识产权报)

国知局: 云专利审查系统(CPES)正式上线

为了促进各专利审查机构间审查能力的共享, 提升专利审查质量及效率, 中国国家知识产权局建设并推出了云专利审查系统(以下简称“CPES”), 于2015年5月22日正式上线运行。系统在2013年6月推出的云专利审查试验系统(以下简称“试验系统”)基础上进行了功能改进和提升, 汇聚了世界多个审查机构的审查案卷信息、著录项目信息及公开公告文本信息, 同时也为系统用户提供主题讨论、即时沟通等多种形式的社区交流功能。

CPES 目前已覆盖中国国家知识产权局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、

美国专利商标局、英国、澳大利亚、德国等16个机构的专利审查信息。系统采用全新的界面设计 and 时间轴展现形式, 设立了多种形式的反馈信息收集渠道, 为用户提供中文、英文、西班牙文、葡萄牙文、阿拉伯文等9种语言版本, 系统内的多语言翻译工具可实现中、英、韩、日等12种语言的互译。

系统地址 (<https://www.cpes-sipo.net>), 中国审查员还可以通过中国专利电子审批系统直接登陆。

此前, 试验系统已经提供给包括欧洲专利局、新加坡知识产权局、沙特阿拉伯专利局等多个审查机构的用户进行试用, 各方反映良好。(来源: 中国知识产权局网站)

海关总署发布《2014年中国海关知识产权保护状况》报告

近日, 海关总署发布《2014年中国海关知识产权保护状况》报告, 报告显示: 2014年中国海关共采取知识产权保护措施2.7万余次, 查扣进出口侵权嫌疑货物近2.4万批, 涉及商品近9200万件, 较2013年同比分别增长14.03%、16.59%和21.09%。

2014年中国海关查扣的侵权嫌疑货物呈现以下特点: 一是以海关依职权主动查扣为主。海关主动扣留的侵权嫌疑货物2.3万批, 涉及商品9千余万件, 分别占全年扣留批次和商品数量的99.9%和98%。二是以侵犯商标专用权为主。海关扣留的侵权嫌疑货物涉及商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权等多种类型, 其中涉及商标权的货物达8900余万件, 占扣留商品总数的96.9%。三是集中在出口环节, 以消费类商品为主。海关在出口环节扣留侵权嫌疑货物逾2.3万批, 占全年扣留批次的96.5%, 同比增长16.33%; 涉及商品9100余万件, 占全年扣留商品数量的99.6%, 同比增长21.24%。

为贯彻落实国家关于鼓励创新和扩大出口的方针, 各地海关加大查缉侵犯国内自主知识产权进出口货物的工作力度。2014年我国海关共查获涉嫌侵犯自主知识产权



的进出口货物 514 批，扣留侵权嫌疑商品近 1200 万件，价值 7400 余万元。我国企业在 2014 年受海关保护的知识产权权利人来源中居于前列。（来源：国家知识产权战略网）

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

5

返回目录



► 知识产权史上的今天 / Today on IP History

1997年5月30日《中国互联网络域名注册暂行管理办法》

1997年5月30日,国务院信息化工作领导小组(国务院信息办)印发了与国际知识产权界密切合作,探寻符合国际标准和适合中国国情的域名制度《中国互联网络域名注册暂行管理办法》(域名管理办法)。

1991年6月1日《中华人民共和国著作权法》

1991年6月1日,《中华人民共和国著作权法》及其实施条例颁布实行,它是新中国第一部著作权法,《著作权法》的颁行将使我国的知识产权法体系趋于完备,对知识产权的保护更趋完善,标志着我国对知识产权的保护进入了一个新的阶段。

1991年6月4日《计算机软件保护条例》

国务院于1991年6月4日颁布了《计算机软件保护条例》,就计算机软件开发、传播和使用中的软件著作权和各项权利提出依法保护的措施、程序、期限及法律责任。



► 集佳动态 / UNITALEN Activity

张亚洲律师应邀出席韩国“K-品牌保护说明会”并做主题演讲

5月27日，由韩国贸易协会、韩国知识产权保护协会、韩国专利局共同主办的“K-品牌保护说明会”在首尔顺利举行，集佳张亚洲律师应邀出席并做主题演讲。

本次会议受到了韩国知识产权界的广泛关注，韩国贸易协会副会长、韩国知识产权保护协会会长出席并发言，来自韩国企业、知识产权事务所的200余位主管及专家参会。

本次会议，集佳作为唯一被邀请的中国事务所参会，合伙人张亚洲律师基于计算机互联网形态下注册商标专用权保护做主题演讲。张亚洲律师根据中国《专利法》、《著作权法》和《反不正当竞争法》，从外观设计专利，美术作品，以及从知名商品特有名称、包装和装潢这三个维度对于商品外观提供的保护，为韩国业界同仁清晰地呈现了当前中国互联网知识产权保护的最新动态和发展趋势，张亚洲律师的演讲得到了在场IP人士的欢迎。

此外，韩国贸易协会有关负责人、韩国正官庄知识产权主管、知识产权保护协会的律师专家分别针对热点问题做主题发言。

西安分所参加陕西省知识产权局首届联谊杯羽毛球赛

5月29日，由陕西省知识产权局主办的首届知识产权联谊杯羽毛球赛顺利举行。省知识产权局副局长杨行云、机关党委专职副书记上官敬东出席并参赛。来自省知识产权局、省内多家知识产权事务所的羽毛球爱好者们齐聚一堂，切磋技艺。集佳西安分所共16名队员参赛，并获得了第二名的好成绩。

本次比赛涉及男单、女单、男双、女双、混双赛程，虽是联谊比赛，但大家都拿出了自己的看家本领，角逐激烈，扣人心弦。同时，借着本次比赛，队员们相互交流，又收获了友谊，展现了知识产权工作者们劳逸结合、积极向上的精神风貌。

比赛愉悦了身心，加强了沟通，局领导表示，本次联谊赛是省局开展的首届知识产权联谊杯羽毛球赛，今后还会扩大规模，把联谊赛进行下去。



第 25 类驳回复审案件中突破《区分表》判类似商品是否合适

集佳知识产权代理有限公司 李春亚

《商标法》第三十条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。商标驳回复审，是指申请注册的商标根据上述条款审查驳回后，申请人对商标局的驳回理由和法律依据不服，而向商标评审委员会申请对原案的复查审议。故根据申请在先的原则，在相同或类似商品上只要在先存在相同或近似商标，在后商标就会被驳回；同样，如果在非类似商品上即使在先存在相同或近似商标，那么也可以初步审定公告。而在商标注册阶段判断商品相同或类似目前是严格按照《类似商品和服务区分表》的划分，虽然第十版《区分表》中对第 25 类商品的类似群组划分进行了调整，对 2501-2505 服装类商品全部交叉检索，归为类似商品，但是服装类商品（2501-2505）和鞋、帽、袜、手套、领带、围巾、腰带等商品（2507-2513）还是被划分为不类似群组。

近年来，双方当事人案件中对于第 25 类非类似商品是否应该突破《区分表》判为类似商品的认定从最初的争议逐渐趋于统一的定论，例如最早在啄木鸟公司啄木鸟图形商标争议行政案【(2011)知行字第 37 号】中，最高人民法院认为：避免来源混淆是商品类似关系判断时需坚持的基本原则，如果近似商标在具有一定关联性的商品上共存，容易使相关公众认为两商品是由同一主体提供或者其提供者之间存在特定联系，应认定“服装”和“鞋”商品构成类似商品。因此，《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考，但不能机械、简单地以《类似商品和服务区分表》为依据或标准，而应当更多地考虑实际因素，结合个案的情况进行认定。同样，在《区分表》的编者说明中也提及：认定商品或服务是否类似，应以相关公众对商品或服务的一般认识综合判断。

基于上述第 25 类商标授权确权行政诉讼案件审理标准的逐渐统一，从 2014 年底商评委内部为了保持第 25 类商品审查一致性原则，开始把第 25 类非类似商品突破判为类似的情况扩大适用于单方当事人的驳回复审案件中，例如：第 12128115 号 NILE 尼羅河 申请商标（申请商品：服装、皮衣、婴儿全套衣、鞋、靴、帽子、手套（服装）、鞋垫、披肩、袜），初步审定“手套（服装）、披肩、袜”商品，驳回“服装、皮衣、婴儿全套衣、鞋、靴、帽子、鞋垫”商品，引证商标是第 941191 号  商标（申请商品：服装、鞋帽）。由于申请人的核心产品是“鞋”，经代理律师初步调查发现该引证商标并未在“鞋”商品上使用，故对该商标核准使用的“鞋”商品提出了撤销三年不使用，并成功撤销。秉承在先引证商标已经失效不存在阻挡在后申请商标的原则，申请人对该复审商标在“鞋”商品上的初步审定抱有极大希望，但是在等待 9 个月后，由于商评委实践中机械理解了第 25 类全类突破的审理标准，最终导致该复审商标在“鞋”类商品上的驳回。类似案件从 2014 年底至今陆续下发多起，对商标注册申请人造成了较大影响。虽然法律给予了后续救济程序可以继续提出行政诉讼予以解决，但是笔者认为第 25 类全类突破的审理标准扩大适用于单方当事人的案件确实有欠妥当，原因如下：

一是单方当事人案件和双方当事人案件的目的和审理标准存在差异，前者主要指驳回复审案件，后者主要指撤三、异议、不予注册复审、无效等案件。驳回复审案件是基于商标注

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

8

返回目录



册审查而设置的后续救济程序，目的是为了确保护审查质量，保障商标注册申请人的利益，使申请商标得以初步审定公告。驳回复审程序处于商标注册申请程序之后、商标异议程序之前的非必经阶段，这个阶段的审查机构虽然已经不是商标局而是商评委，但是不能因为机构的不同而改变了案件本身的性质和目的。新《商标法》的修改尚且使商标异议程序从商标审查过程中的一个独立程序变成了商标局审查申请的内部程序，那么作为异议程序之前非必然发生的驳回复审程序，更应该尊重其本身的目的和性质，尊重商标注册阶段审查的标准，强调商标注册的客观性、一致性和易于操作性。即此阶段判断商品类似的审理标准应该主要以注册阶段的《区分表》为原则，更多的是依据商品物理属性进行比较。而双方当事人的异议、无效案件是有别于商标注册申请审查的制度设置，其目的是为了被异议/系争商标不予注册或撤销，以避免混淆社会公众，更多涉及特定民事权益的保护，强调个案性和实际情况。因此在异议、无效案件中判断类似商品的审理标准更应该从商品的功能用途、消费群体、消费对象等方面重点判断相关公众是否会混淆误认。例如上述啄木鸟争议案件中，最高院对“服装”和“鞋”进行了商标法意义上相关商品是否类似的判断，并非作相关商品物理属性的比较。故基于双方当事人和双方当事人案件的目的存在较大差异，从而导致判断标准也存在一定差异。

二是单方当事人和双方当事人案件的救济途径不同：单方当事人的驳回复审案件中，引证商标注册人并不参与到驳回复审案件中，申请人通过驳回复审初步审定公告后，如果引证商标权利人认为申请商标的注册会导致相关公众的混淆误认，那么通过后续的异议或者无效程序是完全可以救济的。而商评委近期在第 25 类驳回复审案件中全类突破类似群组的作法完全扩大解释了法院对于第 25 类商品判断的审理标准，扩大了对引证商标权利人的保护，把商标法意义中混淆的理论适用于商标注册审查阶段，这一点明显和商标注册阶段的审查标准相冲突。如果按照此种审理标准，那么商标局在注册审查阶段是否也应该对第 25 类全类突破而非机械地遵照《区分表》的认定？

三是退一步分析，对于第 25 类是否全类突破的审理标准，商评委如果认为单方当事人案件应该和双方当事人案件保持一致，那么针对复审申请人提交了大量证据予以证明申请商标经过长期大量使用而形成稳定市场秩序的事实，是否就应该予以采纳并初步审定，而非机械地适用第 25 类的全类突破条款。因为根据最高院的解释，题述啄木鸟案件中的突破是基于服装和鞋商品属于关联商品，而关联商品实际上并非独立于类似商品和非类似商品之外的另一种界定，而应该划分为非类似商品，只不过由于两者实际上具有较强的关联性，相关商标共存容易导致混淆误认。因此，最高院在啄木鸟案件中认定“服装”和“鞋”为类似商品，但并不意味着商标注册管理上的商品类似关系发生变化，也不必然影响《区分表》中对于商品类似关系的基本确定和划分。如果商评委在驳回复审案件中机械地突破第 25 类将《区分表》中的所有非类似商品均划分为类似商品，而非根据商品的客观属性和个案具体情况对商品类似与否进行综合判定，那么这明显违反了驳回复审案件中的审理标准，主动对引证商标进行了扩大保护，从而导致商品类似的判定标准弹性过大，造成实践中认识上的混乱。

因此，虽然在 2013 年商评委统计的数据显示：商评委因商品类似判定败诉的案件中有超过一半的案件是有关第 25 类商品类似判定的，但是商评委是否就这些判决区分单方当事人案件和双方当事人案件？其中是否存在法院针对第 25 类驳回复审案件中类似商品的认定？建议商评委在驳回复审案件中恢复原有的审理标准，区分单方当事人和双方当事人案件的差异，根据驳回复审案件的性质和目的严格按照《区分表》中对于类似商品的认定进行判断，把是否构成商标法意义上混淆的问题留给后续的救济程序---商标异议案件或者商标无效宣告案件中。

© Copyright by Unitalen



作者简介：

李春亚，律师。2005年加入北京集佳知识产权代理有限公司，至今处理了大量涉及商标、著作权、不正当竞争等知识产权法律事务，并成功代理了商标异议、争议、复审、商标诉讼等各类商标法律案件2000余件。担任多家大型公司的常年知识产权顾问，为中国移动、香港NIKKO、广汽本田、徐福记集团、泰康人寿、云南绿A、小松中国、俏江南集团、中农集团、四通集团、南京途牛等一批国内知名企业提供知识产权服务。并多次参与编著《知识产权战略与实务》、《战略管理诉讼》等专业书籍，积累了深厚的理论知识和丰富的实践经验，擅长通过行政程序及司法程序解决商标授权确权纠纷和商标侵权问题。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



10
www.unitalen.com.cn



► 论丛博览 / Weekly Point

面对现实存在的专利侵权风险，企业如何破局？

北京市集佳律师事务所 李兆岭

一企业因主打产品故障非常高而严重制约其发展，为此企业投入大量资金和资源进行技术开发，经过努力终于实现技术突破，获得新的技术成果。新技术实验阶段运行良好，产品故障率大大降低。在将新技术用于新的生产线时，该企业发现其研发的新技术早已被某同行业的外国公司在中国申请了专利且获得了专利权。新技术正好落入该专利权的保护范围之内。基于该行业竞争白热化程度，如果在生产经营中实施新技术，几乎可能肯定：对手会采取措施，要么向法院起诉，要么向行政机构请求处理，还会以此向下游企业通报涉嫌侵权的情报。这必然会影响企业的正常经营。但如果不采用该技术，将严重影响产品销售，对企业的发展影响更大。因此，实施新技术势在必行，但基于市场竞争的情形，也很难以合理的价格获得专利许可。

笔者认为：在当前中国经济转向以创新驱动方式为主的过程中，创新能力不强的企业很可能会遇到相似的问题。在这种情形下，这样的企业要么继续做低附加值的产品，要么主动增强创新力，突破困局，大步向前。

对于面临上述困局，笔者建议进行如下尝试。

一、专利规避

一般来讲，对于现实存在的风险，避开或让开风险是很多人都会想到的途径。因此，本文不再对专利规避本身进行过多说明；以下重点是针对专利权的特点，如何进行规避才能避免或降低侵权风险进行说明。

专利权有明确的保护范围，即权利要求限定的范围；通常所说的侵权一般是指落入权利要求限定的范围。因此，如果产品（当然包括方法，为了简便，以下统称产品）未落入权利要求限定的范围就实现了规避专利的目的；因此，要规避的对象是权利要求限定的范围，而不是说明书的具体描述。

关于规避的方式，一般可能通过以下两种具体途径。

第一、基于专利本身寻求规避途径。

专利规避首先研究目标专利本身，研究申请日时目标专利公开的技术内容。研究目前所属技术领域的相关联技术发展状况。进而确定：申请时和当前说明书公开的技术内容，申请时和当前权利要求限定的具体范围（内容）等等；进而可以确定：1）申请时说明书公开的技术内容；2）当前说明书公开的技术内容；3）申请时权利要求限定的具体范围；4）当前权利要求限定的具体范围，等等。

在很多情况下，由于技术本身、技术环境等因素是变化的，撰写的申请文件时很难预测授权之后若干年时的具体实际实施情况。如在10年前，由于很难预想到模拟键盘的广泛使用，在撰写时可能就会有意或无意地对计算机设备的键盘设备进行了限定，权利要求的解释可能仅限于实体键盘，并不包括模拟键盘。

有些情况下，说明书公开的技术内容（灰色部分）可能未包括在权利要求限定的范围（白色）中，那么说明书中公开而未包括在权利要求中的内容就可以无偿使用（捐献原则），如下图：

© Copyright by Unitalen





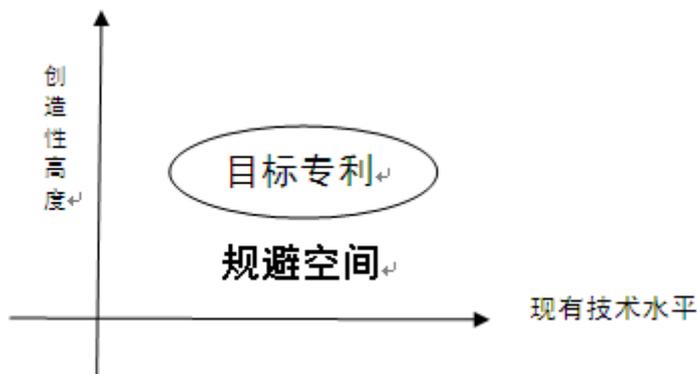
如果能够发现撰写时的明显文字性或逻辑性的瑕疵，可能会更有利于规避目标专利。
当然，还可以根据专利布局的缺陷、权利要求布局不足、撰写时其他缺陷实现规避目标专利的目的。

第二、基于针对专利公开技术核心进行扩展实现规避。

首先，理论上专利或专利的权利要求均不保护思想本身（技术核心思路），仅保护体现思路的技术方案。虽然，专业的专利代理人会根据技术核心思路对公开的技术方案以合理的方式进行概括或/和上位，尽可能地追求对技术核心思路保护。但专利的权利要求需要用文字进行描述，文字表达的限制及技术方案体现的需要，权利要求限定的技术内容与专利公开的技术核心思路之间总会有些差距；因此，基于专利申请文件公开的内容，研究其技术核心思路，会有可能在权利要求范围之外获得一些技术改进思路，进而提出能够解决相似技术问题，产生相似技术效果的具体技术方案；这些具体技术方案往往可以实现规避目标专利的目的。如：在先没有板凳时，专利基于三点确定一个平面的原理公开了由一个板凳面和位于板凳面以下至少三个脚的技术方案，且权利要求限定包括一个板凳面和至少三个板凳脚的结构技术方案时，专利文献公开的技术核心思路可以归纳为支撑身体的水平支撑部件和将压力传递给地面的竖向支撑部件。基于该技术核心思路，可以演绎出多个具体方案：如独脚的板凳（板凳脚可以分别固定地面和板凳面上）、吊式板凳（将板凳面悬吊在房顶或其他部件）、二脚凳（二个脚在前后方向上较宽，足以固定板凳面），等等。

其次，专利的创造性授权条件，要求授权的权利要求与现有技术之间总存在一定的区别，基于该区别可能获得一些规避途径。

© Copyright by Unitalen



如上图：一般来讲，授权专利权的目标专利的创造性高度会高于现有技术水平，且与现有技术之间具有相应的差别，这样的差别就可能形成一个设置规避方案的规避空间。



当然，在专利代理人水平或责任心不强，未能根据技术核心思路进行合理扩展、概括和上位，且具有明显瑕疵时，也可以获得规避途径。特别是中国，在计件提成模式大行其道的情况下，基于专利中的明显瑕疵就有可能更容易地获得规避方案。

应当说明的是：最优的方案可能就在目标专利的保护范围中，通过上述途径获得的规避目标专利的具体方案往往不是最优的方案，而是一个变劣的方案（变劣发明），但有可能能够实现避开目标专利，同时产生相对现有技术较好（相对于目标专利保护的方案可能会差一些）的技术效果。

二、在先技术抗辩

根据专利法相关规定，专利权保护范围不能包括在先技术（即该专利申请之前的技术）；也就是说，即使相应的产品落在目标专利权的保护范围之内，但如果产品相应的技术内容是根据在先技术实施的，也不构成侵权。因此，寻找目标专利申请日之前的技术是应对专利侵权风险的另一种重要途径。记载在先技术的文献可以是专利文献，也可以是非专利文献（期刊、报纸、图书等等）。

一般的操作方式包括：

第一、查找本国的专利文献。具体是：1) 查找在目标专利申请日之前公开的专利文献，以进行现有技术抗辩；2) 查找在目标专利申请日之前申请，但在目标专利申请日后公开的专利文献，以进行抵触申请抗辩。

第二、查找外国专利文献。有时候，在国内作为新技术申请并获得专利权的技术可能早就以其他语言的形式存在于其他国家的专利文献中；特殊情况下，专利权人也可能明知相应技术已经在外国申请专利的情况下，故意将基本相同的技术在中国申请专利。此时，如果能够获得记载目标专利技术的外国专利文献，也可以进行现有技术抗辩。

第三、查找发明人之前发表过文章，看是否在该专利申请日前的期刊、杂志上披露过该技术。中国，特别是早些时候，很多重要技术可能首先发表在期刊、杂志上；如果目标专利保护的技术通过期刊、杂志首先公开，也可以主张现有技术抗辩。

作者简介：

李兆岭，律师，专利代理人，贵州大学法律硕士。执业于专利诉讼、专利无效、专利检索与分析、商业秘密及反不正当竞争、企业知识产权顾问等领域。

李兆岭于 2007 年加入北京集佳，开始从事专利等知识产权业务。先后处理过专利申请、专利复审、专利无效、专利诉讼、专利检索、专利侵权分析等各类专利业务。在专利无效、专利民事诉讼及专利行政诉讼领域积累了丰富的实践经验。技术领域涉及机械、电学、通讯。在加入北京集佳之前，李兆岭先后在企业从事过多年的技术研发工作和较长时间的知识产权工作，培养了良好的技术素养和知识产权素养，进而能够为企业 provide 可行、有效的专业服务，解决企业真实的、有价值的问题。

