

2020

第六十三期

嘉权通讯



嘉权知识产权

搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录

www.jiaquanip.cn

4000-268-228

service@jiaquanip.cn

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



嘉权连续四年入选中国杰出知识产权服务团队！

专利侵权诉讼抗辩程序与策略(下)

嘉权连续四年入选 中国杰出知识产权服务团队！

图片来源：中国知识产权杂志公众号

1月11日，由《中国知识产权》杂志主办的“第十届中国知识产权新年论坛暨2020中国知识产权经理人年会”在京盛大召开！

中国知识产权新年论坛迄今为止已成功举办十届。本次论坛暨年会以“突破与升级：国际化发展的中国路径”为主题，重点探讨在国际化的视野下，中国企业创新与知识产权发展的新路径。论坛立足于知识产权行业前沿，充分把握知识产权行业发展动向与趋势，吸引了来自中国、美国、德国、韩国、日本等国家和地区的政府知识产权机构代表、专家学者、知识产权服务机构代表，以及来自数百家企业的知识产权经理人前来参会，总参会人数超过700人。

在年会期间的颁奖典礼上，嘉权专利商标事务所荣获“2019年度中国杰出知识产权服务团队”称号。这是嘉权连续第四年获得这项殊荣。嘉权北京公司景鹏博士出席活动，代表公司领取组委会颁发的奖杯。

嘉权凭借丰富的实务经验、高效的服务团队和优质的专业服务，连续斩获殊荣。站在新一年起点上，嘉权将继续坚持“专业铸就品质·细节决定成功”的理念，运营知识产权，为客户提供最优质的服务。期待在未来，与您携手合作，共创辉煌！



4000-268-228

专利侵权诉讼抗辩程序与策略(下)

嘉权专利商标事务所 谭英强



谭英强
副总经理
专利代理师
律师

从事专利代理工作10年,代理专利申请300多件,代理知识产权诉讼和无效案件逾200件,代理过美的集团、苏泊尔公司、海尔集团等多家公司的知识产权案件。

擅长知识产权诉讼、专利无效和行政程序、专利申请和OA答复,技术领域涵盖电子信息与电路、集成电路、计算机软件和硬件,计算机网络与通信技术等电学领域和机械领域、外观设计等,处理过40多件知识产权司法鉴定案件和10多件广交会维权案件,积累了丰富的知识产权实战经验。

(续上期)

现有技术抗辩,举证在先技术证明被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,被控侵权人实施现有技术,不构成侵犯专利权。

现有设计抗辩,举证在先设计证明被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,被控侵权人实施现有设计,不构成侵犯专利权。

侵权行为抗辩,对于发明和实用新型专利被告可以根据证据或举证抗辩不存在为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品;对于外观设计专利被告可以根据证据或举证抗辩不存在为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

权利用尽抗辩,举证证明专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权。

先用权抗辩,举证证明在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。

合法来源抗辩,举证证明为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品,能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。对于被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价可以不停止使用侵权产品。

诉讼时效抗辩,根据证据或举证证明专利权人或者利害

关系人得知或者应当得知侵权行为之日三年后才起诉,超过了专利法的诉讼时效。

临时过境外国运输工具抗辩,临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的,不视为侵犯专利权。

科研实验使用抗辩,专为科学研究和实验而使用有关专利的,不视为侵犯专利权。

三、抗辩策略

上述专利侵权诉讼的任一种抗辩方式成功,法院均会驳回原告的全部诉讼请求。因此,在专利侵权诉讼中,被告方可通过提起管辖权异议,争取移交本案到最有利的法院审理,同时争取更充足的时间去研究案情,检索和收集证据,然后尽可能穷举所有有利的证据并使用多种抗辩方式进行组合抗辩,同时结合提起专利无效,这样被告方相当于在侵权诉讼中为自身设立了多道防御防线,任何一套抗辩理由或专利无效能发挥作用,被告方就能打赢专利侵权诉讼。

专利诉讼一般都是侵权程序和确权程序双线作战。专利侵权诉讼包括一审程序、二审程序、再审程序和执行程序,同时被告方提起专利无效宣告程序、无效行政诉讼一审程序、无效行政诉讼二审程序。被告方可以全面检索国内外在先公开文献和使用公开证据,基于检索到的证据组织好无效理由,再提起专利无效宣告审查程序,尽力通过一次专利无效程序解决问题。只要在专利侵权诉讼二审判决之前能把涉案专利无效成功,则被告方仍能胜诉。如果在专利侵权诉讼二审判决之后能把涉案专利无效成功,则被告方还可以通过专利侵权诉讼再审程序,请求法院把一审、二审的生效判决予以撤销,成功的专利无效往往可以帮助被告方通过再审程序反败为胜。以上抗辩策略能有效提高被告方胜诉的概率,更好地维护各方的合法权益,在专利权人和社会公众中取得利益平衡。