

电子信息产业企业海外专利预警指引

第一章 总则

第一条 为推动知识产权与产业融合，发挥知识产权保护制度对电子信息产业保障作用，指导电子信息产业领域企业有效开展专利预警相关工作、科学构建与企业海外经营战略相对应的专利风险预警机制，帮助企业提升海外预警能力，支撑企业“走出去”，提升海外市场竞争力，制定本指引。

第二条 专利预警，指企业通过依靠自身或借助外部力量收集与企业自身产品或技术相关的专利动态信息，并进行有针对性的统计、分析，对专利风险进行警示和主动防范，更好地确定研究开发和产业发展方向。

第三条 专利预警工作的目的在于规避和应对可能出现的专利风险。可能出现专利风险的情况包括：

（一）企业产品在境外销售，包括直接销售和通过中间商销售；

（二）在境外对企业产品进行许诺销售，包括以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示；

（三）在境外参加商业性质的展会；

（四）在境外设立工厂生产企业产品；

（五）在境外设立研发中心开发企业产品；

（六）在境外进行的其他与企业产品相关的商业活动。

第四条 企业预警机构是有效完成预警工作，并使预警工作常态化、长期性开展下去的组织保障。企业应设立预警工作常设机构—预警工作组，预警工作组成员一般包括企业知识产权人员、研发技术人员、市场人员等人员。

第五条 企业预警机构的职能一般包括：

（一）定期与研发、市场等相关部门进行沟通和交流，了解并确定企业重大研发方向和目标市场；

（二）搜集和检索与公司经营生产相关的专利信息，掌握竞争对手的境外专利布局；

（三）对检索到的专利进行重点分析，自行或委托外部专利律师出具专业的分析报告，确定风险等级，拟定应对方案；

（四）遇到涉外专利风险时，迅速制订预警预案，将结果尽快反馈给决策层，并且制订和调整相关策略。

第六条 专利预警工作一般包括数据检索和筛选、数据对比分析、专利侵权分析以及风险规避和应对。

第二章 数据检索和筛选

第七条 数据检索和筛选，是指基于企业产品所含技术，对相关国家或地区存在的专利进行收集、整理和分类，以筛选出与企业产品的技术方案较高关联的专利。数据检索和筛选工作是预警工作的基础环节，也是最重要的步骤之一。

第八条 开始数据检索和筛选之前:

(一) 分解预警产品的技术方案, 找准、找全产品的各个技术特征, 为检索工作做好前期准备;

(二) 确定检索目的, 便于有针对性地开展检索工作, 通常, 按检索目的不同, 数据检索可分为专利技术信息检索、新颖性和创造性检索、专利族检索和法律状态检索等;

(三) 确定准确的检索时间范围, 通常根据预警产品技术方案确定的时间、检索目的、相关国家或地区专利的保护期限等因素进行确定。

第九条 进行数据检索和筛选时, 应先确定初步检索方案, 包括选择并确定检索入口、检索式以及数据库。

第十条 检索入口, 又称检索途径, 是用户作为检索依据文献的特征, 包括文献的内容特征和外部特征。常用的检索入口包括:

(一) 专利分类号检索入口, 包括国际专利分类号、各国专利分类号、特定出版物使用的特定分类号;

(二) 名称检索入口, 包括专利申请人、专利受让人、专利权人、专利出让人、发明人、设计人等;

(三) 专利文献号检索入口, 包括申请号、公开号、公告号、专利号;

(四) 关键词检索入口, 根据前期产品技术方案的分解结果列举的与技术特征相关的各个关键词。

第十一条 检索式的确定, 应根据检索目的, 通过逻辑

运算符连接不同的检索入口确定检索式，通常情况下：

（一）所输入的条件越少，检索式越简单，所查到的专利量越大，查全率越高，但非关联专利的数量也会增加；

（二）如果根据检索人员或技术人员的经验判断，通过检索查得的资料过多而导致非关联专利的增加，则视情况增加条件，如果查得的资料过少则视情况减少或放宽条件。

第十二条 数据库的选择应根据产品意欲出口的国家或地区、预警的预期效果、各数据库文献存储量、时间跨度、更新速度及使用费用等情况确定，常用的数据库如下：

（一）公用数据库——世界知识产权组织数据库、日本专利数据库、欧洲专利数据库、美国专利商标数据库、中国专利检索系统等；

（二）商用数据库——Delphion、Derwent Innovation Index (DII)、STN Express、Incopat、Pantentics、Himpats、智慧芽等。

第十三条 初步检索后，对初步检索的结果进行分析研究，判断初步检索结果的准确性和全面性，对于误检、漏检数据进行分析，找出原因，调整检索式，进行再次检索。也可重复进行检索。

第十四条 在确定检索结果的全面性基础上，根据检索结果展开数据筛选工作，通过初步筛选剔除不相关专利、失效专利以及重复专利：

（一）根据关键词、标题、摘要的内容提示进行数据初

步筛选，排除与产品技术特征明显不相关的专利；

（二）查询专利的法律状态，去除无效专利；

（三）可将同族专利合并处理。

同族专利，是指基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利。

第十五条 将通过初步筛选获得的专利整理形成数据库，为开展数据对比分析工作奠定基础。

第十六条 逐篇阅读和理解初步筛选出的专利，与本企业产品所含技术方案进行比对并结合技术相关性、保护范围等多角度对专利检索结果进行人工筛选，筛选出高关联专利，为开展专利侵权分析工作奠定基础。

高关联专利，是指与预警企业产品的技术方案直接相关或者相同的专利。

第三章 数据对比分析

第十七条 数据对比分析，是指以数据检索和筛选的结果为基础，从技术发展趋势、专利技术分类、专利权利人、技术生命周期、主要竞争对手、专利区域分布等多角度开展分析工作。

第十八条 数据对比分析的首要工作是对样本数据库中的数据加工和整理，更改由于录入等人为因素导致的错误记录，统一数据标引。

第十九条 根据产品预警所要实现的目标、各分析软件的特点及使用费用等情况合理选择分析工具，常用的分析工具如下：

（一）中国分析工具，国家知识产权出版社专利信息分析系统、合享汇智（Incopat）、索意互动（Pantentics）、天启黑马（Himmpats）、智慧芽专利分析软件等；

（二）外国分析工具，Derwent analyst、Aureka IPAM、VantagePoint、Citation Link、Snapshot、Patentlab-II、Current Patent、M. CAM DOORS、Starlight、MAPIT、Invention Machine、BizInt Smart Charts、entrieva。

第二十条 企业可以从以下几个参考维度开展数据对比分析工作：

（一）技术发展趋势分析，研究专利申请量或授权量等随时间逐年变化的情况，从而分析相关领域专利技术的发展趋势以及技术领域中的重点技术的发展趋势；

（二）技术生命周期分析，通过分析专利技术所处的发展阶段，了解相关技术领域的现状，推测未来技术发展方向：

——技术萌芽阶段，厂商的投入意愿低，专利的申请数量较少

——技术成长期，技术可能有所突破或者厂商对于这个市场的价值有了新的认识，出现竞相投入的现象，专利申请数量会急剧上升

——技术成熟期，此阶段厂商投资于研发的资源不再大

幅扩张，只有少数企业会继续发展此类技术，且其他企业进入这一领域的意愿也相应降低，因此专利申请的数量会趋于平稳

——技术的衰退、淘汰期，盲目进行研发、市场开拓等投入会造成不必要的浪费；

（三）重点专利技术分析，在专利分析中，利用分析样本数据中的分类号或主题词对应的技术内容的专利数量的多少或占总量的比例，进行排序，研究发明创造活动最为活跃的技术领域；

（四）主要竞争对手分析，按专利申请人或权利人的专利总量、研发团队、重点技术、专利年龄等进行统计分析，以便全面地了解竞争对手的技术状况；

（五）专利区域分布分析，按照专利申请人或授权人的专利优先权国家或地区对专利量进行统计分析，了解不同国家或地区的专利技术拥有量，从而研判国家间或地区间的技术实力；

（六）研发团队分析，按照专利发明人拥有的专利数量进行统计和排序，研究相关技术领域中最具研发能力的发明团队或个人；

（七）专利引证分析，被其他公司引证次数越多证明该专利的价值越大，可能是该技术领域的基础或核心专利，而自我引证次数越多，说明注重自我研发，与外界的技术互动有限；

（八）同族专利分析，某件专利的同族专利越多，说明专利申请人对该专利技术越重视，所以会在不同的国家或地区申请得到专利保护，通常同族专利的区域分布反映了专利权所属机构的市场发展计划、区域分布的变化以及专利权属机构市场战略的改变。

第四章 专利侵权分析

第二十一条 专利侵权分析，是指基于检索所得的高关联专利，根据相关国家或地区的法律以及国际条约对企业产品进行侵权分析。

第二十二条 专利权具有地域性，每个国家和地区都有自身的专利法以及审判体系，企业应全面了解并合理运用产品出口相关国家或地区的专利侵权判断原则，才能获得准确的专利侵权分析结果。

第二十三条 国际通用的侵权判断原则有以下三个：

（一）全面覆盖原则，是指被诉侵权技术方案包含与专利权利要求记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的，认定其落入专利权的保护范围，而被诉侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同，认定其没有落入专利权的保护范围；

（二）等同原则，是认定全面覆盖原则中等同特征的原则，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，

实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征；

（三）禁止反悔原则，是指专利权人如果在专利申请的审查过程或者专利授权后的无效、复审程序中，为了满足法定授权要求而对权利要求的范围进行了限缩，则之后在主张专利权时，不得将通过该限缩而放弃的权利内容重新纳入专利权保护范围的原则。

第二十四条 进行专利侵权分析时，要将高关联专利的权利要求分解为若干技术特征，并与本公司产品的技术特征进行逐一比较，按照上述侵权判断原则判断产品是否存在侵权风险，并将产品有侵权风险的专利标记为风险专利：

（一）由于专利的从属权利要求是对独立权利要求的限定，其保护范围小于独立权利要求，在做侵权风险分析时首要考虑独立权利要求；

（二）可以查阅高关联专利的历史记录，以确定该专利的法律状态，为后续策略提供参考；

（三）可以查阅竞争对手的诉讼记录，以确定涉诉风险，并为涉诉策略提供参考；

（四）注意境外相关国家和地区的法律环境变化。

第五章 风险规避与应对

第二十五条 风险规避与应对，是指发现风险专利后，采取合法合理的措施，规避或者降低侵权风险。

第二十六条 发现存在侵权风险时，可主动请求宣告风险专利的专利权无效。

无效的理由主要有对方技术方案缺乏新颖性或创造性、对方专利权状态违法(重复授权)等。

通过专利权无效可以使竞争对手失去起诉自身侵权的权利基础，也可以为与竞争对手达成和解提供筹码和基础。

第二十七条 还可以主动与风险专利的专利权人沟通，取得风险专利的专利权或者实施许可，以此避免侵权发生。

第二十八条 开发针对风险专利的相关技术并申请专利。一旦相关技术是实施风险专利所需采用的，就可以与风险专利的专利权人进行交叉许可谈判，从而达到合法实施风险专利的目的。

第二十九条 修改产品技术方案，避开风险专利的权利要求保护范围，从而避免专利侵权风险。

第三十条 如果侵权风险成为现实，宜提前做好专利侵权应诉准备，尽早收集、组织有利的证据及抗辩理由，以避免在可能发生的侵权诉讼中处于被动。

第三十一条 如果遭遇专利侵权诉讼，可以采取以下措施：

(一) 诉讼程序上的抗辩，包括否定原告主体资格、否定受诉法院管辖权以及诉讼时效抗辩等；

(二) 不侵权之抗辩，根据前述专利侵权判定的基本原则，搜集证据证明被诉侵权产品不侵犯风险专利的专利权；

（三）证明享有先用权，先用权是指企业在对方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、使用的必要准备的，能够在原有范围内继续制造、使用的权利；

（四）公知技术抗辩，证明被诉侵权产品使用的是现有公知技术方案，公知技术是指发明、实用新型或者外观设计专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术（设计）；

（五）提起反诉，分析对方产品是否落入己方专利权保护范围，一旦落入己方专利权保护范围，可提起反诉。

第三十二条 发现存在侵权风险或遭遇侵权诉讼，企业可以积极寻求外部力量的支持，例如行业协会，产业联盟等。

第六章 预警工作的延展

第三十三条 专利预警实质上是对专利风险的规避，企业应当将预警工作延展到企业活动的各个阶段，在日常工作中做好各阶段的预警任务：

（一）在进行研发之前，企业应对开发的企业产品进行知识产权规划，了解可能存在的风险并进行专利布局；

（二）在进行研发工作时，企业应关注竞争对手的专利布局变化，注意保留实验记录等原始证据；

（三）在进入境外市场前，企业应按本规程细致开展专利预警工作；

（四）在进入境外市场后，企业可基于预警工作的成果制定后续研发方向。

第三十四条 将专利预警与市场计划相结合，专利预警工作应早于市场推广。

第三十五条 企业通过预警工作制定专利布局时，应考虑结合商标、地理标志、集成电路布图设计、植物新品种等进行知识产权综合布局。