

网络维权打假

讲师 叶琦炜

专利代理师
律师资格

目录 CONTENTS

1. 维权打假
2. 被告应对



一、网络维权-电子商务法

第四十二条

知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。

通知应当包括构成侵权的初步证据。

电子商务平台经营者接到通知后，应当及时采取必要措施，并将该通知转送平台内经营者；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。因通知错误造成平台内经营者损害的，依法承担民事责任。恶意发出错误通知，造成平台内经营者损失的，加倍承担赔偿责任。

避风港原则

指在发生著作权侵权案件时，当网络服务提供商只提供空间服务，并不制作网页内容。

如果被告知侵权，则有删除的义务，否则就被视为侵权。如果侵权内容既不在服务器上存储，又没有被告知哪些内容应该删除，则不承担侵权责任。

避风港原则也被应用在搜索引擎、网络存储、在线图书馆等方面。

二、权利状态核实

- 初步确定涉案知识产权后，应对知识产权的权利状态予以核实—专利、商标是否具备国家知识产权局授权并持续有效，著作权是否在国家版权局进行有效登记。
- 在核实专利、商标状态时，着重注意以下问题：
 1. 涉案专利、商标**是否授权**。若尚未授权，应尽量**避免“打草惊蛇”**，以防侵权方警觉，增加日后调查取证的难度，也防止侵权方在授权前停止侵权行为，造成原告自身利益损失。
 2. 涉案专利、商标**是否缴纳年费**。若处于缴费宽限期或权利恢复期，应当立即补缴。



三、比对阶段

专利

明确涉案专利有权后，应分析**被控产品**是否落入**涉案专利**的保护范围。

常见的误区—侵权比对，应比较**侵权产品和涉案专利**，并非比较双方专利或双方产品。

- **发明、实用新型专利的技术比对**
 - 将被控产品与授权专利的权利要求之间进行比对。判定的基本原则为“**全面覆盖**”，即看被控产品是否覆盖了权利要求中的所有技术特征。
- **外观设计专利的技术比对**
 - 将被控产品与授权专利的图片或照片之间进行对比。判定的基本原则为“**全面观察、综合判断**”，即以一般消费者知识水平和认知能力来判断整体的视觉效果。

商标

判断商标是否相同或近似，应以权利人的注册商标与涉嫌侵权商标进行比对，尤其**应以权利人注册商标的主要识别部分与涉嫌侵权商标的主要识别部分进行比对**，不以权利人实际使用商标与涉嫌侵权商标进行比对。

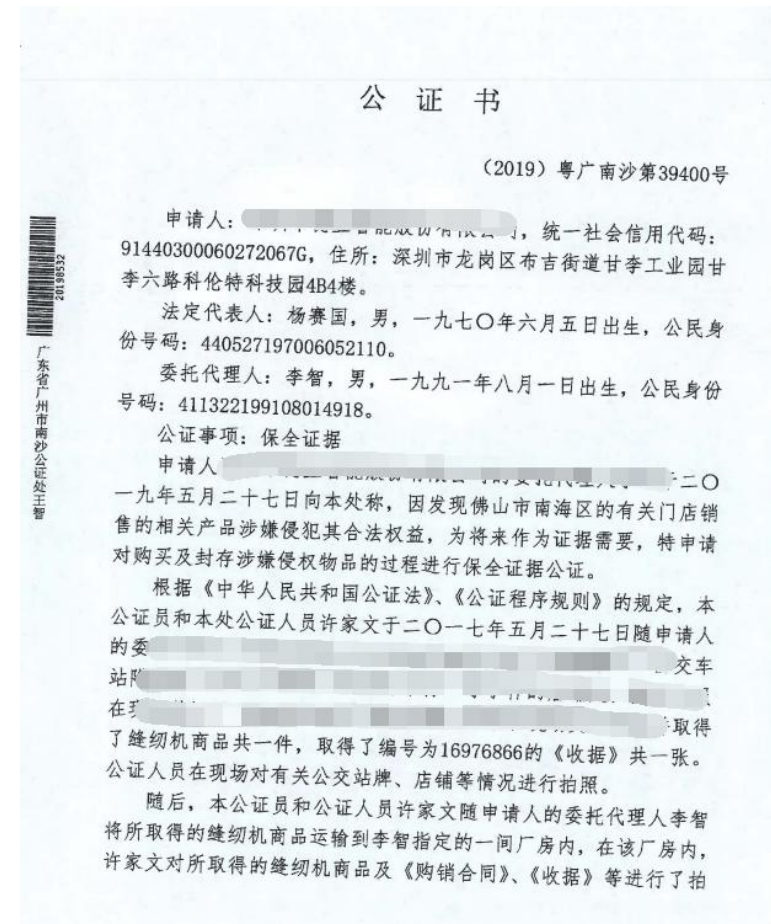
在判断“与其注册商标相同的商标”“与其注册商标近似的商标”时，应当以对相关商品（服务）具有一般性的知识、经验的相关公众在选购商品（服务）时所施加的普通注意程度为标准，采用**隔离观察、整体比对和要部比对**的方法，并综合考虑商标的读音、字形、含义、排列方式等构成要素进行认定。



四、取证及证据类型

✓ 公证取证-购买商品

- 在公证处与公证员一同以消费者的身份下单商品，并可**公证封存证据**。
- 最为普遍的固定证据方式。如，诉讼中，胜诉后**取证支出**可通过判决的形式**收回**。
- 在经销商处购买到侵权产品，并进行公证，经销商所在地即为侵权行为所在地，该处所属法院对于本案即有管辖权。例如：在广州的经销商能够买到侵权产品并进行公证则广州知识产权法院可以管辖本案。



四、取证及证据类型

✓ 可信时间戳

- 可信时间戳是由权威可信时间戳服务中心签发的一个能证明数据电子文件在一个时间点已经存在的、完整的、可验证的，具备法律效力的电子凭证。
- 可信时间戳主要用于电子文件防篡改和事后抵赖，确定电子文件产生的准确时间。
- 北京市海淀区人民法院民五庭尹雯法官：“法官持着既开放又谨慎的态度看待电子存证，主要还是取决于标的额。”



五、维权手段（1）

5.1 警告函

取证后，可通过发送警告函等方式，与对方协商和解，处理纠纷。

协商和解基于双方自愿的原则，能快速结案、化解纠纷、减轻诉讼负担，甚至能带来技术许可等商业合作。



5.2 网站投诉

侵权产品在淘宝、京东等网络平台上销售，也可直接向通过平台的投诉通道进行维权投诉。

如：授权发明专利、授权且专利权评价具有新创性的实用新型和外观设计专利，都能在淘宝平台获得投诉受理。



五、维权手段（2）-专利行政投诉

- 确定销售地点，申请行政查处；

以珠海为例

- 负责部门：珠海市知识产权局执法科；
- 受理范围：发明、实用新型和外观设计（其中，**实用新型和外观设计需评价报告**）
- 资料准备：初步证据和专利侵权请求书，直接向市局执法科投诉处理
- 行政查处官方费用：免费

五、维权手段（3）-法院起诉

一．诉讼准备

- 起诉材料一般包括：原告主体资格证明（营业执照等），专利权权利证明（专利证书、专利年费收据、专利登记簿副本等），及侵权证据（公证书等）。
- 立案至一审判决，周期一般5至10个月（不包括无效宣告请求后中止的期间）。

二．胜诉赔偿

- 根据《专利法》第65条：
 - （1）**实际损失**：权利人因被侵权所受到的实际损失确定；
 - （2）**获得利益**：侵权人因侵权所获得的利益确定；
 - （3）**许可倍数**：权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定；
 - （4）**酌定赔偿**：根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予1万元以上100万元以下的赔偿。
- 司法实践中，原告的实际损坏、被告的实际获益都相对难以确定，法院一般依据案件事实和证据，按照上述（4）确定给予一万元以上一百万元以下的法定赔偿。
- 赔偿数额包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

五、诉讼相关事项（1）

专利无效宣告程序

- 具有专利诉讼经验的被告或被告代理律师，一般都会**在立案后、答辩期内**，对我方涉案专利向国家知识产权局提出无效宣告请求。专利权是专利诉讼的核心，若涉案专利被无效，则诉讼将撤诉处理。
- 原告应针对无效宣告应诉答辩，可适当地修改权利要求，以保证权利稳定、有效。但应格外注意，**避免过多地缩小、限定权利范围，最终导致不能实现“全面覆盖”**。
- 无效宣告请求程序的时长大约6至10个月。
 - 若涉案专利为实用新型、外观设计，一般会等待无效宣告结果；
 - 若涉案专利为发明专利，由于权利相对稳定，诉讼一般不中止。
- 任何一方对专利维持有效或宣告无效的决定不服，都可以对国家知识产权局提起行政诉讼。

五、诉讼相关事项（2）

原告败诉后，可能产生的风险负担：

1. 前期必然支出：律师、专利代理师代理费，取证费，诉讼费（立案）等费用；
2. 前期可能支出：无效宣告答辩代理费，保全费等费用；
3. 资产损失：涉案知识产权可能被宣告部分或全部无效；
4. 反诉风险：对方可能使用自己的知识产权提起反诉。

但与被告一方败诉后的停止制造、销售，销毁模具设备，赔偿损失等巨大风险相比，原告的负担相对较小。

目录 CONTENTS

1. 维权打假
2. 被告应对



一、网络维权-电子商务法

第四十三条

平台内经营者接到转送的通知后，可以向电子商务平台经营者提交不存在侵权行为的声明。声明应当包括不存在侵权行为的初步证据。

电子商务平台经营者接到声明后，应当将该声明转送发出通知的知识产权权利人，并告知其可以向有关主管部门投诉或者向人民法院起诉。

电子商务平台经营者在转送声明到达知识产权权利人后十五日内，未收到权利人已经投诉或者起诉通知的，应当及时终止所采取的措施。



二、抗辩手段（1）

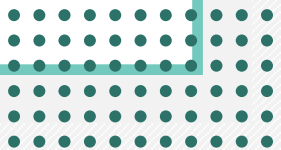
常见的抗辩手段包括：

2.1 不侵权抗辩

不侵权抗辩主张，被控产品未落入原告专利的保护范围。常见的误区—侵权比对，应当比较对方产品和我方专利，并非比较双方专利或双方产品。

- 发明、实用新型专利的技术比对是指，将被控产品与授权专利的权利要求之间进行比对。判定的基本原则为“全面覆盖”原则，即看被控产品是否覆盖了权利要求中的所有技术特征。
- 外观设计专利的技术比对是指，将被控产品与授权专利的图片或照片之间进行对比。判定的基本原则为“全面观察、综合判断”，即以一般消费者知识水平和认知能力来判断整体的视觉效果。

注意：涉案专利在审查阶段、无效宣告程序中若修改过权利要求、技术内容，或作过缩小权利范围的陈述，都应以最终维持有效的版本进行侵权分析。



二、抗辩手段（2）

2.2 现有技术抗辩

根据《专利法》第62条规定：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

为进行有效的现有技术抗辩，需要针对我方被控产品进行**文献检索**。检索是否有在先且相同或近似的专利、论文等现有技术文献，从而证明我方被控产品属于现有技术。

2.3 原告赔偿请求过高的抗辩（诉讼时）

被告可主张原告赔偿请求过高的抗辩，常见有：

1. 被告生产该产品的时间不长；
2. 被告所获得的利润不多；
3. 原告损失不大等。



二、防御手段（3）-提起专利无效宣告

- **专利无效宣告请求是最常见的防御手段。**若涉案专利被无效，则诉讼将无法继续进行，是一种治本方法。被告可以对原告涉案专利向国家知识产权局提出无效宣告请求。
- 在诉讼中涉及的无效程序，**其主要目的在于，权利人缩小专利保护范围，使得产品不落入专利保护范围。**即使专利在无效过程中未被全部无效，但无效答辩过程中，专利权人对自身权利的缩小、限定有时也能对诉讼起到关键作用。
- 无效宣告请求程序的时长大约6至10个月。
 - 若涉案专利为实用新型、外观设计，一般会等待无效宣告结果；
 - 若涉案专利为发明专利，由于权利相对稳定，诉讼一般不中止。
- 任何一方对专利维持有效或无效宣告的决定不服，都可以对国家知识产权局提起行政诉讼。

三、诉讼策略

● 反诉

- 原被告双方通常业务相同或存在上下游关系，对方在应诉的同时，应审查自己的专利库中，是否有合适的专利可能提起反诉。

● 应诉策略

- 对于胜诉几率大的案件，被告应积极主动提起无效宣告、应诉抗辩，以求尽快结案。
- 对于胜诉几率小的案件，被告将可能面临停止制造、销售，销毁模具设备，赔偿损失等巨大风险。被告既可以采用协商和解方式，快速解决纠纷，减少双方负担，也可以适当地采取管辖权异议、无效宣告请求、上诉等诉讼技巧，延长诉讼周期，消磨对方耐心。



THANKS

提问 ? 回答