

DB3205

苏州市地方标准

DB3205/T 1104—2023

专利侵权判定咨询服务规范

Specification for consultation on judgment of patent infringement

2023-12-21 发布

2023-12-28 实施

苏州市市场监督管理局 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 工作原则	2
4.1 有限原则	2
4.2 请求原则	2
4.3 独立原则	3
4.4 客观公正原则	3
4.5 保密原则	3
4.6 回避原则	3
4.7 协同共享原则	3
5 判定主体	3
5.1 主体要求	3
5.2 判定人员	3
6 委托与受理	4
6.1 委托	4
6.2 受理	4
7 组织实施	5
7.1 组建工作组	5
7.2 传递判定材料	5
7.3 判定方式	5
7.4 判定标准	5
7.5 出具咨询意见	7
7.6 归档备查	8
8 评价与改进	8
8.1 委托人评价	8
8.2 自我评价	8
8.3 持续改进	8
附录 A (规范性) 专利侵权判定咨询委托书	9
附录 B (规范性) 专利侵权判定咨询意见书	11
附录 C (规范性) 勘验笔录	14
附录 D (规范性) 满意度回访记录	15

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由苏州市市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：苏州市知识产权保护中心。

本文件主要起草人：高正宏、杭志伟、邓福平、倪佳逸、赵秀芝、许洪强、李莹、袁丹。

专利侵权判定咨询服务规范

1 范围

本文件规定了专利侵权判定咨询工作的工作原则、判定主体、委托及受理、组织实施、评价与改进的要求及证实方法。

本文件适用于专利侵权判定咨询服务工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21374-2008 知识产权文献与信息 基本词汇

GB/T 29490-2023 企业知识产权合规管理体系 要求

3 术语和定义

GB/T 21374-2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

专利权 patent right

经申请并在满足一定法律条件的前提下由国务院专利行政部门授予的一定期限内的排他性权利。

[来源：GB/T 21374-2008，3.2.2]

3.2

发明 invention

对产品、方法或者其改进提出的新的技术方案。

[来源：GB/T 21374-2008，3.2.4]

3.3

实用新型 utility model

对产品的形状、构造或者其结合提出的适于实用的新的技术方案。

[来源：GB/T 21374-2008，3.2.6]

3.4

外观设计 design

对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

[来源：GB/T 21374-2008，3.2.7]

3.5

现有技术 prior art

专利申请日(有优先权的,为优先权日)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形式为公众所知的技术。

[来源: GB/T 21374-2008, 3.2.12]

3.6

技术特征 technical feature

技术方案中能够相对独立地实现一定的技术功能,并产生相对独立的技术效果的最小技术单元。在产品技术方案中,该技术单元一般是产品的部件或部件之间的连接关系。在方法技术方案中,该技术单元一般是方法步骤或者步骤之间的关系。

3.7

功能性特征 functional technical feature

对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征,但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

3.8

专利侵权判定 patent infringement judgment

判定主体根据委托方提供的材料,以相关技术与法律知识为手段和依据,对专利案件中被控侵权产品或者方法是否落入涉案专利保护范围、被控侵权的技术方案(设计)是否属于现有技术(设计)提出专业意见,并最终形成书面报告的过程。

3.9

专利侵权判定咨询 consultation on judgment of patent infringement

面向专利侵权纠纷当事人、电商平台、展会主办方、专利行政管理部门及司法部门,由判定主体提供的,以专利侵权判定为核心的一系列活动及过程。

3.10

全面覆盖原则 complete coverage

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与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的,应当认定其没有落入专利权的保护范围。

3.11

等同特征 equivalent feature

发明或实用新型专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准,也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。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,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

4 工作原则

4.1 有限原则

有限原则是指判定主体应当在本文件限定的范围内接受委托,不得超出职能范围做出判定。

4.2 请求原则

请求原则是指专利侵权判定工作应当依侵权纠纷当事人、电商平台、展会主办方、专利行政管理部门或司法部门的委托而启动，且不得超出申请范围做出判定。

4.3 独立原则

独立原则是指判定主体在判定过程中应当不受外界干扰，独立自主地对待判定事项做出判定，并对判定意见负责。

4.4 客观公正原则

客观原则是指判定主体在判定过程中必须遵循客观规律，反映案件事实，以科学和法律作为手段和依据，摒弃主观臆断，公正原则是指判定主体在判定过程中应当持中立立场，不得专私、偏袒。

4.5 保密原则

保密原则是指除法律规定应当披露或者在特殊情况下委托人要求/同意披露的内容外，判定主体对委托人的个人信息以及涉及委托人商业秘密的技术和经营信息承担保密义务。

4.6 回避原则

回避原则是指具体承担判定工作的人员与案件或当事人有利害关系，可能影响公正判定的，应当自行回避，委托人也有权申请其回避。

4.7 协同共享原则

协同共享原则是指各判定主体间应当在横向、纵向层面建立配合联动及咨询指导机制，共享专利信息、技术或法律专家、行政及司法判例等资源。专利侵权判定咨询工作由受理委托的判定主体完成，属于疑难、复杂案件，单一判定主体无法独立完成的，可由多个判定主体共同配合完成。

5 判定主体

5.1 主体要求

应具备以下条件：

- a) 具有独立法人资格；
- b) 具有独立的财务能力、办公场所与设施；
- c) 具备开展专利侵权判定咨询工作所需的信息获取和分析工具；
- d) 具有满足开展专利侵权判定的专职人员或外部聘用人员。

5.2 判定人员

5.2.1 人员构成

判定主体应根据委托案件的实际情况组建专利侵权判定工作组，其成员应由法律职业人员和本领域技术人员组成，成员一般应为3-7名，且为单数。

5.2.2 人员要求

5.2.2.1 通用能力

应具备以下能力：

- a) 熟悉专利侵权判定工作全流程；
- b) 准确把握、理解委托方需求；
- c) 具有较强的材料整理和分析能力；
- d) 具有较强的内外部沟通能力。

5.2.2.2 法律职业人员

法律职业人员主要负责对判定过程中涉及的法律问题进行分析和确认，宜具有技术背景，并应具备以下能力：

- a) 熟悉专利侵权判定有关的法律及司法解释条款；
- b) 有一定的专利侵权判定实务经验积累，并具备相关案例的检索和分析能力。

5.2.2.3 本领域技术人员

本领域技术人员主要负责对判定过程中涉及的技术问题进行分析和确认，宜具有法律背景，并应具备以下能力：

- a) 熟悉专利相关的法律法规；
- b) 熟悉专利文件及各部分的具体含义；
- c) 精通本领域技术领域的相关技术知识。

6 委托与受理

6.1 委托

6.1.1 咨询委托书

委托人提出专利侵权判定咨询委托的，应当出具专利侵权判定咨询委托书（按照附录A的规定），并提供判定所需的材料。判定主体应当对委托人提出的侵权判定咨询委托进行必要的审查，符合受理条件的方可受理。专利侵权判定咨询委托书应当以书面形式提交，并载明委托方名称、委托事项以及判定材料清单。

6.1.2 判定材料

委托人提出专利侵权判定咨询委托的，应当提供以下材料：

- a) 涉案专利授权公告文本；
- b) 表征被控侵权技术方案或设计的实物、图片、视频等资料；
- c) 现有技术（设计）有关资料；
- d) 完成判定所需的其他材料。

委托人应当提供真实、完整、充分的判定材料，并对判定材料的真实性、合法性及关联性负责。

6.2 受理

6.2.1 受理范围

专利侵权判定咨询服务的受理范围包括：

- a) 被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围；
- b) 被控侵权产品是否属于现有技术。

6.2.2 不予受理

侵权判定咨询委托具有下列情形之一的，不予受理：

- a) 委托事项超出本文件 6.2.1 所述受理范围的；
- b) 判定材料不符合真实、完整、充分要求，委托人在合理期限内未做必要补充；
- c) 委托人为专利行政管理部门或司法部门，但提出委托之日距办案期限届满不足 10 日的。

对不予受理的，应当向委托人说明理由，并退还其提供的判定材料。

6.2.3 受理期限

判定主体收到侵权判定咨询委托，应当在三个工作日内做出是否受理的决定，并通知委托方。

委托方为电商平台的，应当依照该电商平台自身有关知识产权侵权投诉处理的期限进行适当调整。

委托方为展会主办方的，应当依照展会自身有关知识产权侵权投诉处理的期限进行适当调整。

7 组织实施

7.1 组建工作组

判定主体受理专利侵权判定咨询委托后，应当结合委托事项，组建工作组开展具体判定工作，并将工作组成员告知委托人。

工作组应当按照本文件 5.2 所述要求进行组建，并设置组长一名。

7.2 传递判定材料

判定主体应当归纳、整理委托人提交的判定材料并传递至工作组。工作组应当妥善保管和使用判定材料，不得损毁、遗失，并在判定工作完成后将判定材料归还判定主体。

7.3 判定方式

7.3.1 书面判定

判定人员应当以委托人提供的判定材料为分析对象，在此基础上做出相应的技术和法律评价。判定过程中对委托人提供的材料有疑问的，判定人员可就有关疑问向委托人提出询问，必要时通过会晤的形式进行沟通。

7.3.2 实地演示

仅凭委托人提供的材料无法进行判定的，如条件允许，判定人员可以与委托人沟通，进行实地演示，并制作现场勘验笔录（按照附录 C 的规定）。

7.4 判定标准

7.4.1 被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围

7.4.1.1 发明或实用新型专利

发明或实用新型专利依据全面覆盖原则判定被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围：

- a) 根据涉案专利权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，确定涉案专利权利要求所保护的内容，并对涉案专利权利要求技术方案进行分解，以技术特征为表征，确定涉案专利权保护范围。具体为：
 - 对于权利要求，可以运用说明书及附图进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定；

- 以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释；
 - 对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。
- b) 以涉案专利权利要求为参照，对被控侵权技术方案进行分解，同样以技术特征作为表征；
- c) 将涉案专利权利要求的技术特征与被控侵权技术方案中的相应技术特征依据全面覆盖原则进行逐一对比。具体为：
- 当权利要求中记载的技术特征采用上位概念，而被诉侵权技术方案中的相应技术特征采用的是相应的下位概念的，应认定构成相同技术特征；
 - 被诉侵权技术方案包含了与权利要求限定的一项完整技术方案记载的全部技术特征相同的对应技术特征，属于相同侵权；
 - 被诉侵权技术方案在包含了权利要求中的全部技术特征的基础上，又增加了新的技术特征的，仍然落入专利权的保护范围。
- d) 在适用判定是否构成等同侵权时，对手段、功能、效果以及是否需要创造性劳动应当依次进行判断，但手段、功能、效果的判断起主要作用。具体为：
- 等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换，而不是完整技术方案之间的替换。等同特征替换，既包括对权利要求中区别技术特征的替换，也包括对权利要求前序部分中的技术特征的替换；
 - 等同特征，可以是权利要求中的若干技术特征对应于被诉侵权技术方案中的一个技术特征，也可以是权利要求中的一个技术特征对应于被诉侵权技术方案中的若干技术特征的组合；
 - 权利要求与被诉侵权技术方案存在多个等同特征，如果该多个等同特征的叠加导致被诉侵权技术方案形成了与权利要求技术构思不同的技术方案，或者被诉侵权技术方案取得了预料不到的技术效果的，则一般不宜认定构成等同侵权；
 - 判定被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求的技术特征是否等同的时间点，应当以被诉侵权行为发生时为界限。

7.4.1.2 外观设计专利

外观设计专利依据以下规则判定被控侵权产品是否落入涉案专利权保护范围：

- a) 以申请外观设计专利时提交的图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，确定外观设计专利保护范围；
- b) 根据外观设计产品的用途，确定外观设计专利产品与侵权产品是否属于相同或者类似商品。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素；
- c) 以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断；对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑；
- d) 被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。具体为：
- 被诉侵权设计与授权外观设计的差异不足以使一般消费者将两者区分或者两者的差异属于惯常设计或由技术功能唯一决定的设计的，应当认定两者在整体视觉效果上无实质性差异；
 - 对于成套产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

7.4.2 被控侵权技术方案是否属于现有技术或现有设计

7.4.2.1 发明或实用新型专利

发明或实用新型专利依据以下规则判定被控侵权技术方案是否属于现有技术：

- a) 确定被诉侵权技术方案中落入专利权保护范围的技术特征；
- b) 将用以比对的一项现有技术进行分解，同样以技术特征作为表征；
- c) 以涉案专利权利要求为参照，将分解后的相应技术特征进行逐一对比，判断现有技术是否完全公开了被控侵权技术方案落入专利权保护范围的技术特征。

7.4.2.2 外观设计专利

外观设计专利依据以下规则判定被控侵权设计是否属于现有设计：

- a) 现有设计产品种类与被控侵权产品种类相同或相近是判断被控侵权产品外观设计是否属于现有设计的前提；
- b) 应当从一般消费者的角度，对被控侵权产品的外观设计与一项现有设计进行整体观察，综合判断，当二者相同或者无实质性差异，即二者属于相同或实质相同的外观设计，则认定被控侵权产品的外观设计属于现有设计。

7.5 出具咨询意见

7.5.1 撰写意见

在判定工作完成后，判定人员应当就委托事项及判定工作的开展、实施、分析情况，分别、独立撰写专利侵权判定咨询意见（按照附录 B 的规定）。

7.5.1.1 咨询意见内容

咨询意见应当用语专业精炼、逻辑清晰、条理分明、重点突出，内容包括：

- a) 声明部分，包括：
 - 判定主体的客观性声明；
 - 判定咨询意见用途及责任限制声明。
- b) 正文部分，包括：
 - 委托事项；
 - 判定对象；
 - 判定原则、方法及法律依据；
 - 分析过程；
 - 判定结论。
- c) 附件部分，包括对比分析所列图表，佐证分析结论的相关材料等。

7.5.1.2 咨询意见归纳

工作组组长应当对判定人员独立撰写的专利侵权判定咨询意见进行归纳，并由参与判定工作的判定人员在归纳后的意见书上签名。

多人参加判定，对判定结论有不同意见的，工作组组长应当按照少数服从多数的原则进行咨询意见归纳，并将不同意见记入归纳后的意见书中。

7.5.2 判定周期

专利侵权判定咨询工作应当自判定主体受理委托之日起30日内完成，涉及重大、复杂案件的，经与委托人沟通，可以延长15日，判定主体与委托人就判定周期有约定的，从其约定。

7.5.3 完善定稿

判定主体应当对修改完善后的咨询意见进行审慎核查和交叉校对，注明完成日期，加盖判定主体公章后正式提交委托人。

7.5.4 反馈与答疑

判定主体将归纳后的专利侵权判定咨询意见提供至委托人，由委托人自行决定是否采纳。

委托人对咨询意见有疑问的，可向判定主体提出质询，判定主体应当就该质询进行解释说明，必要时可组织委托人与判定人员以会晤的方式进行答疑。

经判定主体对质询解释说明后仍有疑问的，委托人可以申请判定主体重新组成工作组进行二次判定，二次判定即为最终判定。

委托人申请二次判定的，判定周期自受理委托之日起重新计算，委托人申请二次判定时提交新的判定材料的，判定周期自收到判定材料之日起重新计算。

7.6 归档备查

判定主体应当对专利侵权判定咨询工作所涉及的所有文件资料归档备查，文件资料包括但不限于：

- a) 专利侵权判定咨询委托书；
- b) 专利侵权判定咨询所需的材料；
- c) 专利侵权判定咨询意见；
- d) 其他过程文件；

归档备查资料应注明文件名称、文件内容、文件来源、交接人员及交接日期、经办人签名等信息，保管期限10年。

8 评价与改进

8.1 委托人评价

判定主体应建立委托人服务评价制度，通过与委托人采用电话、邮件、问卷调查、拜访等方式听取委托人对专利侵权判定咨询工作的评价，做好满意度回访记录（按照附录D的规定）。

8.2 自我评价

判定主体应设立工作质量指标并开展统计，且工作质量应达到以下要求：

- a) 有效投诉少于2次/年；
- b) 委托人满意度达到95%以上；
- c) 判定超时率低于5%。

判定主体应建立自我评价制度，对自身服务质量进行定期自我评价，形成自我评价报告。

8.3 持续改进

判定主体应依据委托人评价及自我评价制定改进措施，不断提高服务水平。

附 录 A
(规范性)
专利侵权判定咨询委托书

表A.1给出了专利侵权判定咨询委托书示例。

表 A.1 专利侵权判定咨询委托书示例

委托方	联系人		
	联系电话		
	委托人： (单位公章) 年 月 日		
案件号		立案日期	
委托判定 事项			
判定材 料清单			
受理意见	接收人		
	联系电话		
	审核意见： <div style="text-align: right;"> 签字： 年 月 日 </div>		

表 A.1 专利侵权判定咨询委托书示例（续）

委托方	联系人		
	联系电话		
	委托人： （单位公章） 年 月 日		
案件号		立案日期	
委托判定 事项			
判定材 料清单			
受理意见	接收人		
	联系电话		
	审核意见： 签字： 年 月 日		

附 录 B
(规范性)
专利侵权判定咨询意见书

表 B.1 给出了专利侵权判定咨询意见书示例。

表 B.1 专利侵权判定咨询意见书示例

<p style="text-align: center;">专利侵权判定咨询意见书</p> <p style="text-align: center;">(XXXX 字[] X 号)</p> <p style="text-align: center;">XXXXXXXXX 年 月 日</p>

表 B.1 专利侵权判定咨询意见书示例（续）

声 明

1. 委托方应当提供完整、充分的判定材料，并对判定材料的真实性、合法性负责。
2. 专利侵权判定咨询意见属于专家专业性意见，判定活动遵循实事求是、科学民主、客观公正的原则。
3. 专家进行判定遵循专利侵权判定的基本原则和步骤，保证咨询意见的合法性和科学性，但由于判定材料或者客观条件限制，并非所有判定都能得出确定的咨询意见。
4. 专利侵权判定咨询意见仅供委托方参考，是否采纳由委托方自行判断，咨询意见书并不能作为处理案件的依据，也不具有司法鉴定意见的效力，判定专家不承担出庭接受质询的义务。

地 址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话：

表 B.1 专利侵权判定咨询意见书示例（续）

专利侵权判定咨询意见书

XXXX 字[] X 号

- 一、委托事项
- 二、侵权判定对象
 - （一）涉案专利
 - （二）涉嫌侵权产品
- 三、侵权判定原则、方法和法律依据
- 四、涉案专利权的保护范围
- 五、涉嫌侵权产品的技术特征
- 六、比较分析
- 七、判定结论
- 八、特别说明

XXXXXX

年 月 日

附录 C
(规范性)
勘验笔录

表 C.1 给出了勘验笔录示例。

表 A.1 勘验笔录示例

<h2>勘验笔录</h2>	
勘验开始时间：	勘验结束时间：
勘验地点：	
勘验事由：	
勘验情况：（详细写明勘验情况，包括但不限于被控侵权产品的技术特征、技术特征间的连接关系，如为方法，应写明被控侵权方法的工艺步骤/工艺流程，工艺步骤/工艺流程的先后顺序关系等，详细写明产品技术方案）	
勘验制图	张；照相 张；录像 分钟；录音 分钟。
记录人：	
制图人：	
照相人：	
录像人：	
录音人：	
勘验人员签名：	
勘验见证人：	
	年 月 日

附录 D
(规范性)
满意度回访记录

表 D.1 给出了满意度回访记录示例。

表D.1 满意度回访记录示例

满意度回访记录

回访对象：侵权纠纷当事人 电商平台 展会主办方 专利行政管理
部门司法部门

回访时间：

回访地点：

回访要点：（详细记录回访情况，包括但不限于对判定主体、工作人员的满意度、委托及受理程序评价、咨询意见出具周期评价、咨询意见准确度评价等）