



中华人民共和国国家知识产权局

STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

专利文献在专利侵权风险规避中的作用

专利复审委员会



欢迎关注微信公众号“专利文献众享(patdoc-sipo)”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。



欢迎添加微信“331546945”，加入微信交流群，获取最多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

主 要 内 容



公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

1. 专利文献的介绍（范畴、特点）

2. 专利文献的分析（目的、方法、作用）

3. 专利文献在侵权规避中的作用

专利文献的介绍

I

1 专利文献的范畴

2 专利文献的特点

I 专利文献的范畴

狭义

专利说明书、专利公报等
与专利申请或批准有关的文件

广义

专利检索报告 与专利行政审批部分来往的文书等
反映专利其他信息的文件

文献量

如果将各国正式出版的专利说明书作为统计主体，
其占全球各种图书期刊文献的近四分之一。

I 专利文献的特点

数量庞大 智慧集汇 信息公开

据统计报导，85%以上的发明创造集中于专利文献

结构一致 分类规范 检索性高

专利文献，尤其是专利的说明书，通常由技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式这五部分组成，结构相对固定，便于阅读、分析和整理。

专利文献有IPC、EC/IC等完善的分类体系

专利文献基本处于公开状态，且有大量免费可检索的技术信息资源

技术信息 法律信息 经济信息

公示的权利要求书确定独占性权利和自由公知技术之间的边界
专利文献的数据统计分析可以给出经济信息、帮助市场分析
专利预警 排除风险



专利文献的分析

II

1 专利文献的信息分析目的

2 专利文献的信息分析方法

3 专利文献的信息分析作用

I 专利文献信息分析目的

技术分析 指引研发 避免重复

- 梳理技术发展脉络、分析技术研发热点、预测技术发展趋势

权利分析 规避侵权

- 专利是发明人与社会公众签定的合同（权利要求是合同条款）
- 确定边界 看清雷区 寻找“处女地”

经济分析

- 经济价值衡量、市场资本流向、辅助投资立项、

2 专利文献信息分析方法



2 专利文献信息分析方法

● 第一步 技术调研 技术分解

借助IPC分类
(基于技术分解)

缺陷检测手段涉及的IPC分类

G01 测量

G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料

G01N21/00 利用光学手段，即利用红外光、可见光或紫外光来测试或分析材料

[G01N 21/15](#) · 防止光学装置的部件的沾污或光路的障碍 [3] 术 [3]

[G01N 21/33](#) · · · · 利用紫外光) [3]

[G01N 21/49](#) · · · 固体或流体中的散射 [3]

[G01N 21/62](#) · 所测试的材料在其中被激发，因之引起材料发光或入射光的波长发生变化的系统 [3]

[G01N 21/63](#) · 光学激发的 [3]

.....
.....
G06K 数据识别；数据表示

2 专利文献信息分析方法

● 第一步 技术调研 技术分解

LED缺陷
检测

高效

准确

低污染

成本低

缺陷原因分类

缺陷检测手段

| | | |
|----|-------------------|--|
| 不亮 | 断路 | I-V curve (电压电流图) |
| | 短路 (漏电) | X-ray、SEM (电显) |
| 变色 | 封装胶材变色劣化 (光老化、高温) | 肉眼、UV激发荧光检测 |
| | 导线架氧化或硫化 | EDS (energy Dispersive X-ray spectroscope)、X-ray、AES |
| 光衰 | 芯片劣化 | SAT (超声波扫描)、 |
| | 胶材与芯片间脱开 | FTIR (傅立叶转换红外光谱仪)、 |
| | 胶材透明度下降 | TEM (穿透式电子显微镜)、 |
| | 热阻太高 (打线) | SEM、UV激发荧光检测 |

定性

定位

2 专利文献信息分析方法

第二步 专利检索 策略与资源

数据库选取 (免费和收费) 数据质量 检索效率

| 免费数据库 | 收费数据库 |
|---|---|
| 中国国家知识产权局网站 www.sipo.gov.cn | Derwent Innovation Index (DII) |
| 中国专利信息网 www.patent.com.cn | STN (http://stnweb.cas.org/) |
| PCT国际专利数据库网站 www.wipo.org | Dialog (www.dialogweb.com) |
| 欧洲专利数据库网站 ep.espacenet.com | Delphion (www.delphion.com) |
| 美国专利数据库网站 www.uspto.gov | Questel-Orbit |
| 日本工业产权数字图书馆 www.ipdl.jpomiti.go.jp | (www.questel.com) |
| 韩国专利数据库网站 www.kipris.or.kr/english/index.htm | Innovation (www.thomsoninnovation.com) |
| ↓ | |
| 欧共体外观设计检索数据库 http://oami.eu.int/ | |

2 专利文献信息分析方法

● 第二步 专利检索 策略与资源

数据库选取 (免费和收费) 数据质量 检索效率

| | | |
|---------------------|----|---|
| 其他 免费 数据 库 | CA | www.opic.gc.ca |
| | DE | www.deutsches-patentamt.de |
| | GB | www.intellectual-property.gov.uk |
| | FR | www.inpi.fr |
| | UR | www.osim.ro |
| | | 在知晓申请号或专利号的情况下 免费专利数据库 www.freepatentsonline.com (仅限于欧洲专利说明书 美国专利说明书和美国专利申请说明书) |

2 专利文献信息分析方法

● 第三步 专利分析策略与工具

专利分析工具选取

| 专利分析工具 | 重要特点 | 专利分析工具 | 重要特点 |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| TDA | 优秀分析软件，功能全面 | SciFinder | 针对化学专利 分类细致、分析深入 |
| Delphion | 支持多个专利数据库，提供 Thomson产品的统一入口 | STN AnaVist | 针对化学专利 分析深入、功能全面 |
| Aureka | 功能全面，文本聚类功能及 可视化技术 | STN Express with Discover | 针对STN中大量数据库、支持 R-Group分析、可对来自扩展 数据库的化学专利信息进行 分析 |
| Vantage Point | 优秀分析软件，功能全面、 支持VBScript扩展 | Vivisimo | 独特的聚类算法，开放API |
| Biz Int Smart | 多数据源、多结果输出格式 | M-CAM DOORS | 专利风险管理和商机分析软 件，独有的类似DNA基因序列 分析的语言分析系统 |

专利文献的分析

2 专利文献信息分析方法

第三步 专利分析策略与工具

专利分析工具功能比较

| 专利分析工具 | 分析前数据准备 | | | 引证分析 | 聚类分析 | 统计分析 | 特点 |
|--------------------------|-------------|--------|--------|------|------|------|-------------------|
| | 专利权人不同名称的合并 | 同族专利合并 | 自有数据导入 | | | | |
| Aureka | | 支持 | | 支持 | 支持 | 支持 | 功能与数据很全的优秀的专利分析工具 |
| Delphion Citation Link | | | | 支持 | | | 使用方便的引证分析工具 |
| Delphion Text Clustering | | | | | 支持 | | 有较大自主性的聚类分析工具 |
| Delphion PatentLab- II | 支持 | | 支持 | | | 支持 | 统计结果显示多样 |
| Matheo Patent | | 支持 | | | | 支持 | 统计分析全面且深入 |
| Thomson Data Analyzer | 支持 | | 支持 | 支持 | 支持 | | 支持多个数据库的数据整合 |
| East Linden Doors | | | | 支持 | | | 多角度全面的引证分析 |

| 专利分析工具 | 分析前数据准备 | | | 引证分析 | 聚类分析 | 统计分析 | 特点 |
|----------------------|-------------|--------|--------|------|------|------|---------------------------|
| | 专利权人不同名称的合并 | 同族专利合并 | 自有数据导入 | | | | |
| 保定大为 | | | | 支持 | | 支持 | 中文界面,统计功能灵活 |
| 知识产权出版社 | 支持 | | | 支持 | | 支持 | 功能比较全面,统计分析具有独特性 |
| 北京彼速 | 支持 | | 支持 | | | 支持 | 中文界面,统计功能全面 |
| Patentguider 2.0 试用版 | | | | 支持 | | 支持 | 包含中国台湾地区的专利数据库,雷达分析便于侵权分析 |
| HIT_恒库 | | | | 支持 | | 支持 | 专利数据动态更新,具有翻译功能 |

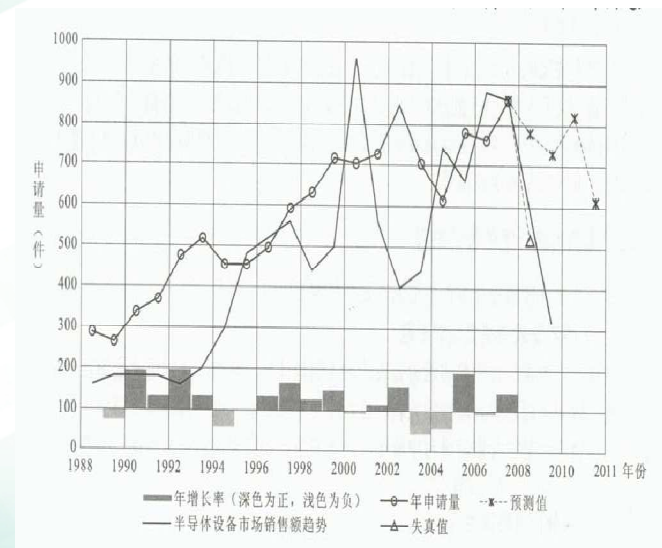
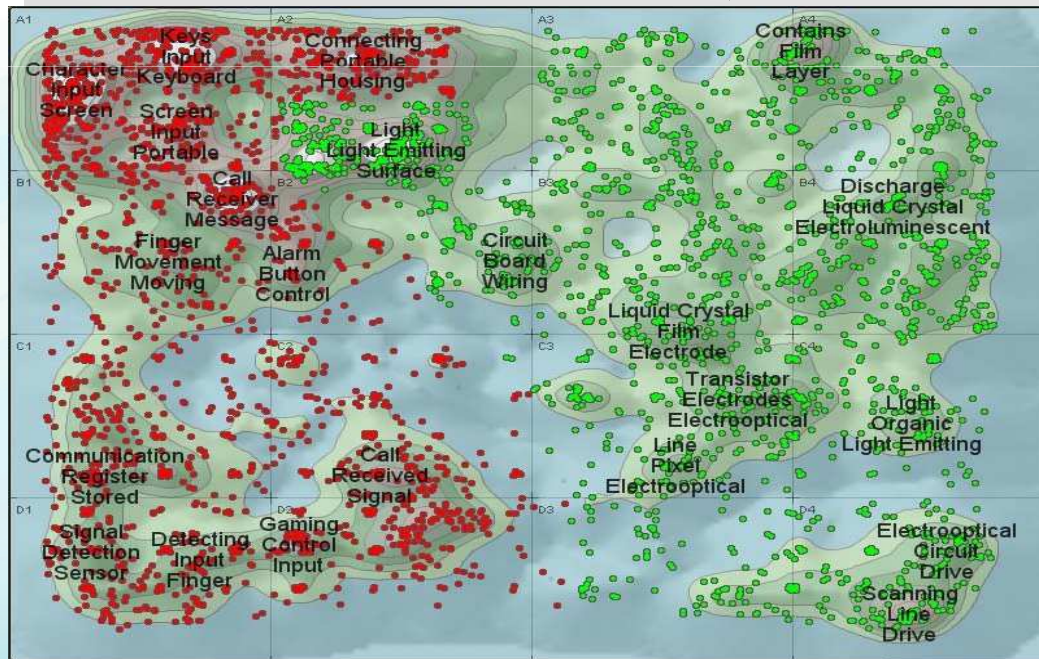
2 专利文献信息分析方法

● 第四步 形成专利图表 并解读

● 4.1 常见的图表形成方式

常用软件功能的应用

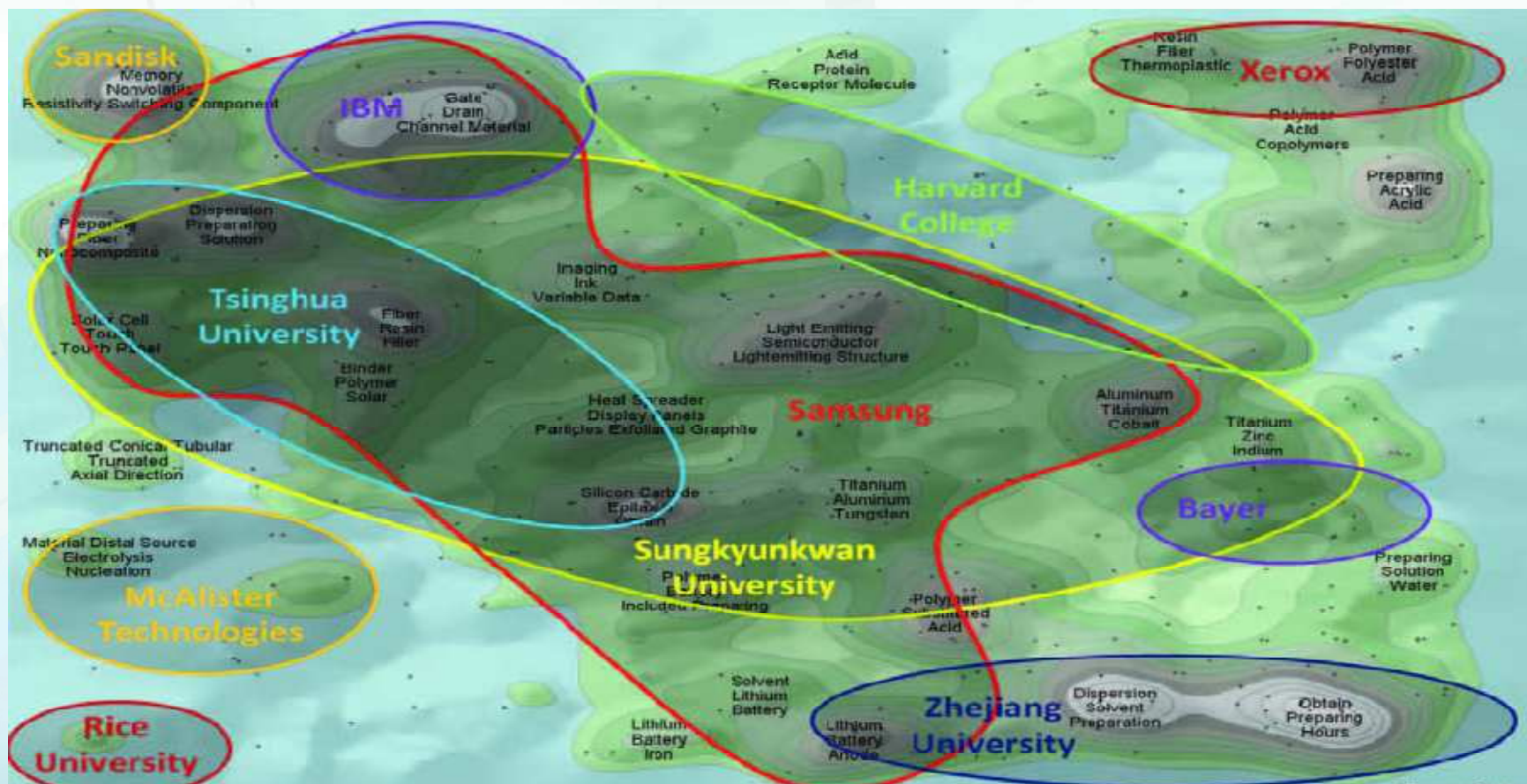
EXCEL数据透视表 (交叉矩阵法)



专利文献的分析

I 专利文献信息分析方法

第四步 形成专利图表 并解读



2 专利文献信息分析方法

第四步 形成专利图表并解读

- 专利文献密集程度（时间和空间维度）
- 分析同行甚至竞争对手的研发情况及布局
- 关注技术生命周期分析
- 解读图表的注意事项：

分布图

（关注专利密集程度、避免重复劳动、防止“踩雷”、寻找技术空白点）

趋势图

（关注整体趋势，分析热点、拐点以及特定时间段的技术发展特点）

关系图

（以基础专利或核心专利为中心，关注技术发展脉络）

排名图

（关注形成行业排名的要素合理性，对排名中不同因素进行分析）

3 专利文献信息分析作用

- 解读专利图表 探寻“处女地”
- 引导研发战略 避免侵权
- 提前战略布局 转被动为主动
- 关注专利有效期 利用失效专利 合法专利规避设计
- 关注同族专利 避免进出口“踩雷”（US337）

专利文献在侵权规避中的作用

III

1 专利规避是什么

2 侵权诉讼中的现有技术抗辩

3 无效宣告程序中的证据

I 专利规避是什么

专利规避 (design around) 是以专利侵权的判定原则为依据, 通过分析已有专利, 使产品的技术方案借鉴专利技术, 但不落入专利保护范围的研发活动。

(专利规避设计是一项源起美国的合法竞争行为, 它是一种为避免侵害某一专利的权利要求范围, 所进行的一种持续性创新与设计活动。)

性质:

专利规避设计是一种合法的竞争手段

专利规避设计是技术追赶者积极可行的专利策略

专利规避设计本质是一种研发活动

I 专利规避是什么

法律上不会被判定侵权
技术上切实可行
商业上不会丧失竞争优势
借鉴现有专利技术，实现低成本研发
形成自己的专利技术
更好地保护自己的知识产权

局限性：

规避设计结果往往不是最佳技术方案。
实施标准时对必要专利无法进行规避。
兼容他人产品时较难对相关专利进行规避。

I 专利规避是什么

- 学习规避方法之前必须先了解什么是“侵权”？为什么会侵权？
治病前必须先找出病因
- 了解为什么会侵权后，才能学习规避方法。
找出病因后，才能对症下药。
- 在获知某件专利或在收到专利侵权通知后，应立刻进行侵权风险评估
若评估为不侵权，就取得不侵权鉴定报告，以备后续应诉。

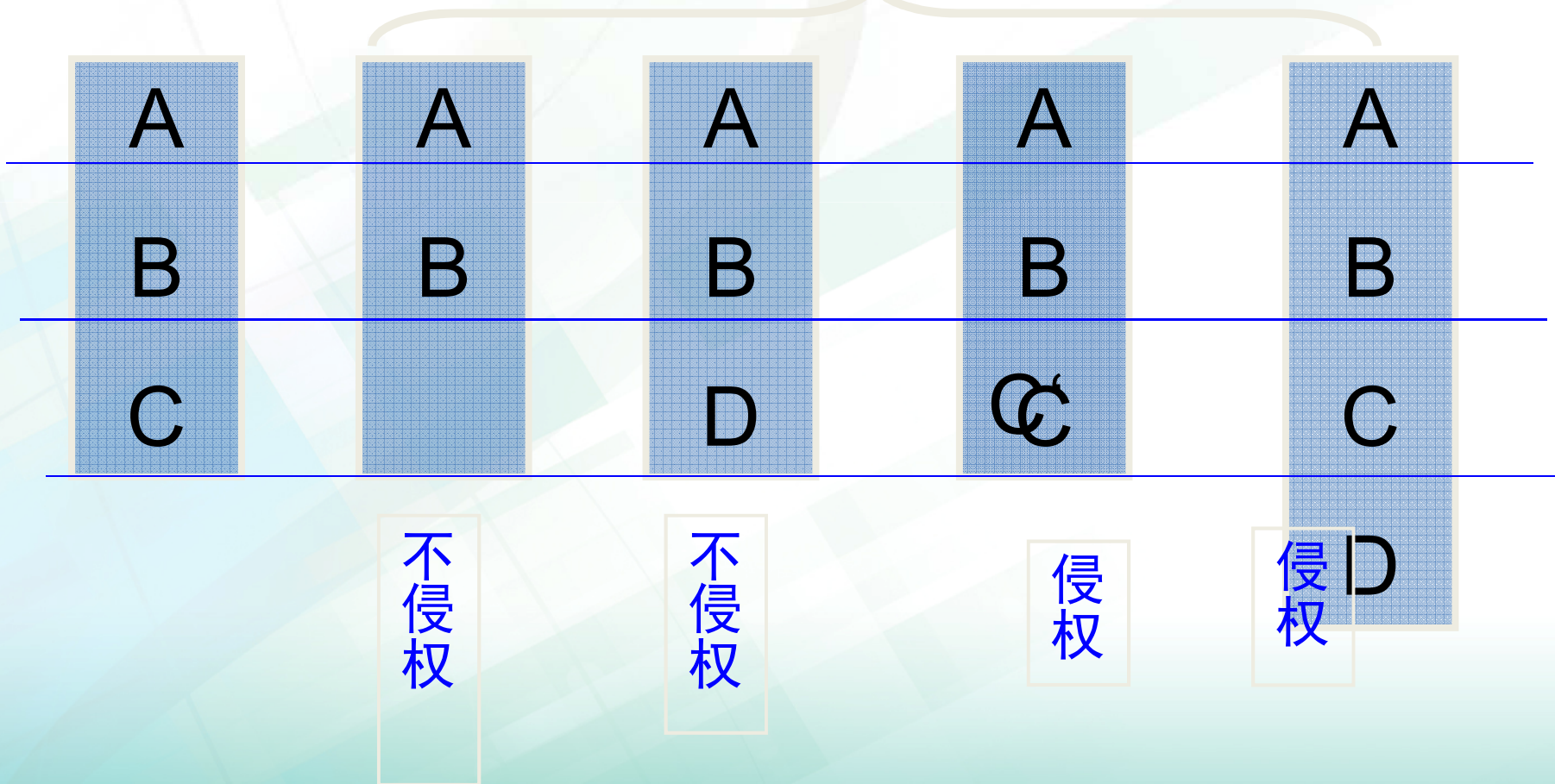
若评估为侵权风险极高，应立刻进行规避设计。

规避设计成果需进行专利组合的布局，才能发挥成果。

I 专利规避是什么 侵权判定原则

权利要求

被控侵权产品



I 专利规避是什么

基本原则

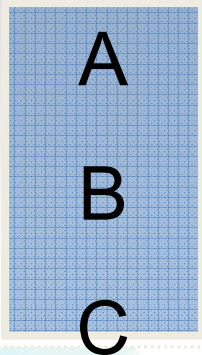
减少组件数量以使其不满足全面覆盖原则（缺少权利要求中的某结构特征）——釜底抽薪

使用替代的方法，使用不同于权利要求中指出的技术以防止字面侵权——偷梁换柱

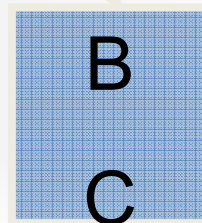
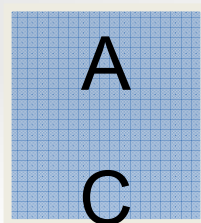
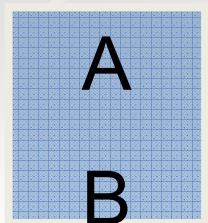
从方法/功能/结果上对构成要件进行实质性改变，以避免等同侵权——移花接木（替换为实质不同的特征）

I 专利规避是什么

权利要求



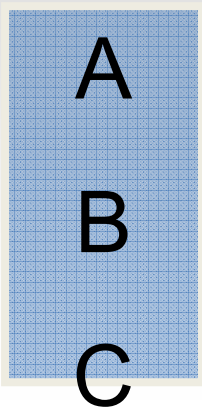
有效的规避



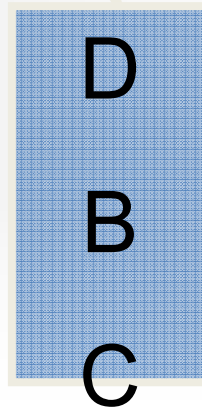
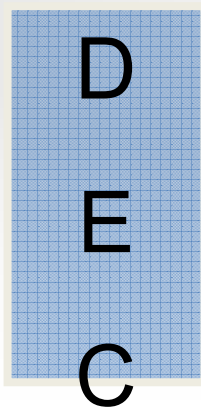
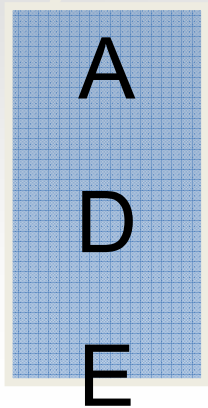
釜底抽薪

(但往往效果变劣, 丧失商业优势)

权利要求



有效的规避



移花接木

(是一种积极的持续性的创新活动)

专利文献在专利规避中的作用

I 专利规避是什么

United States Patent [19]
McCartney, Jr. et al.

US005280371A

[11] **Patent Number:** **5,280,371**

[45] **Date of Patent:** **Jan. 18, 1994**

[54] **DIRECTIONAL DIFFUSER FOR A LIQUID CRYSTAL DISPLAY**

[75] **Inventors:** **Richard I. McCartney, Jr.,**
Scottsdale; Daniel D. Syroid,
Glendale; Karen E. Jachimowicz,
Goodyear, all of Ariz.

[73] **Assignee:** **Honeywell Inc., Minneapolis, Minn.**

[21] **Appl. No.:** **911,547**

[22] **Filed:** **Jul. 9, 1992**

[51] **Int. Cl.⁵** **G02F 1/133**

[52] **U.S. CL** **359/40; 359/69**

[58] **Field of Search** **359/69, 40, 41**

[56] **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

4,416,515 11/1983 Fumada et al. 359/69
5,052,783 10/1991 Hamada 359/41
5,101,279 3/1992 Kurematsu et al. 359/40
5,128,783 7/1992 Abileah et al. 359/40
5,161,041 11/1992 Abileah et al. 359/40

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

0068400 10/1977 Japan 359/69
2-14822 8/1990 Japan 359/69

OTHER PUBLICATIONS

IBM Corp., "Polarized backlight for liquid crystal display", IBM Technical Disclosure Bulletin, vol. 33, No. 1B, Jun. 1990, pp. 143-144.

Primary Examiner—William L. Sikes

Assistant Examiner—Huy Mai

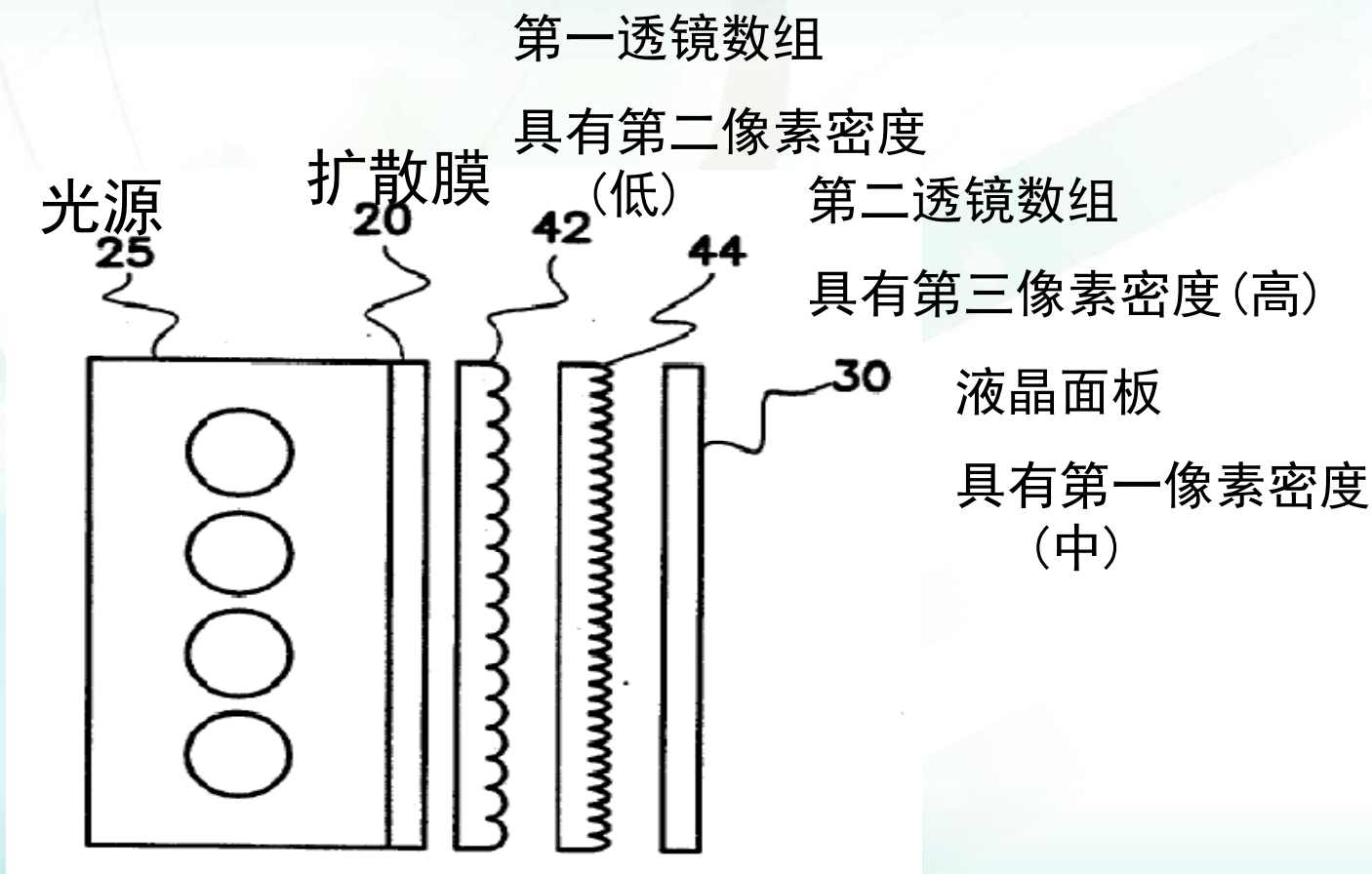
Attorney, Agent, or Firm—Dale E. Jepsen; A. Medved

[57] **ABSTRACT**

A display apparatus including a light source, a liquid crystal panel, and one or more directional diffuser lens arrays disposed therebetween provides a tailored variation of luminance with viewing angle, a uniform variation of luminance with viewing angle within a first predetermined range of viewing angles and a concentration of light energy within a second predetermined range of viewing angles.

3 Claims, 11 Drawing Sheets

I 专利规避是什么



I 专利规避是什么

独立权利要求1

1. 一显示装置, 包括:

光源

液晶面板, 设置于该光源的邻近部位, 用以接受来自该光源发出的光;

第一透镜数组与第二透镜数组, 设置于该光源与该液晶面板之间, 藉以提供视角的变化, 其中各个透镜数组具有多个小透镜;

其中, 该液晶面板包含有多个以行、列所排列的像素, 具有第一像素密度; 第一透镜数组具有第二像素密度, 且第二像素密度小于第一像素密度; 第二透镜数组具有第三像素密度, 且第三像素密度大于第一像素密度。

I 专利规避是什么

利用有效规避方法设计 显示装置

改变像素密度的相对关系

- 权利要求：第三像素密度 > 第一像素密度 > 第二像素密度
- 规避设计：
使其中某两个像素密度相同 + 透镜数组偏位设置

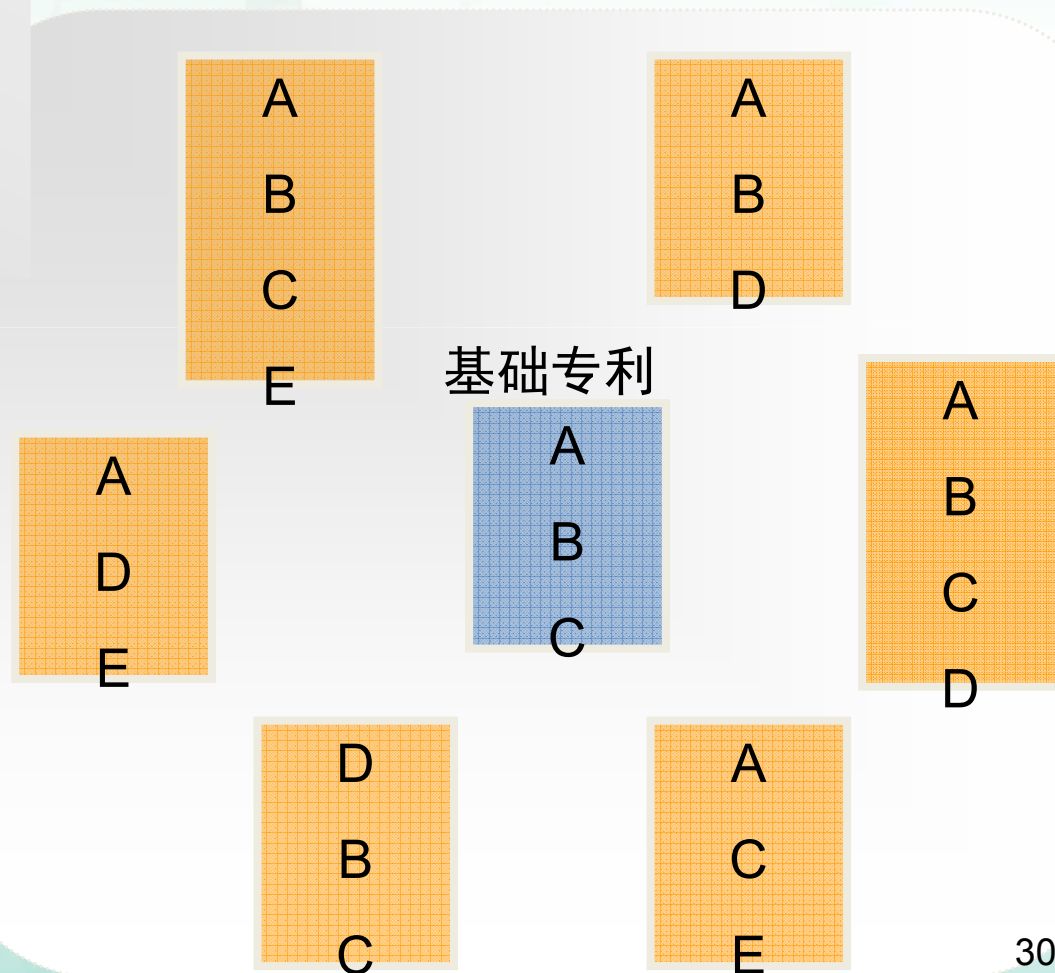
拿掉其中一个透镜数组

- 权利要求：两个透镜数组
- 规避设计：
一个透镜数组 + 增亮膜 + 扩散膜

I 专利规避是什么

要转被动为主动

以“专利组合”保护成功的规避，转弱势为强势力



I 专利规避是什么

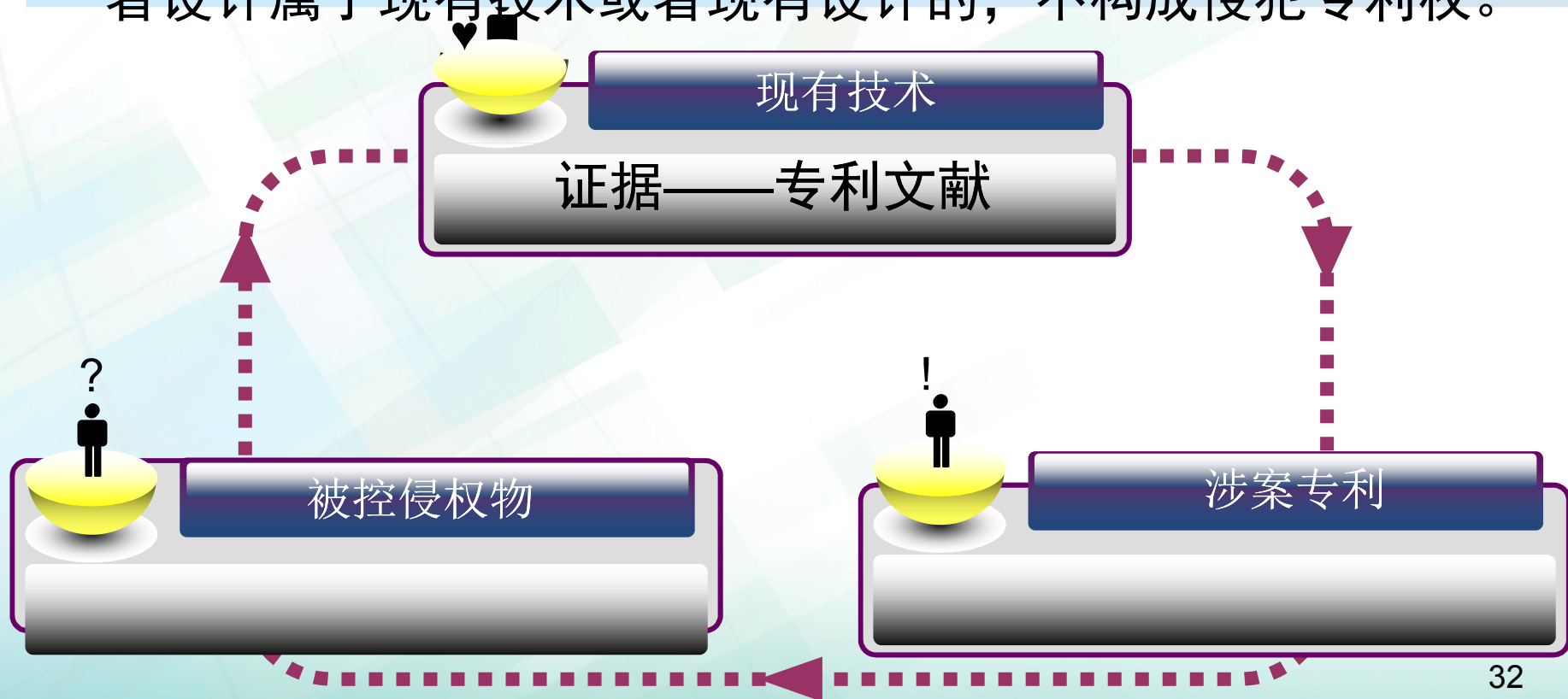
借鉴与欲规避专利相近的技术

- 专利文献的背景技术常会记载一种或多种相关现有技术，并指出其不足；
- 针对各国专利文件，例如检索报告中引用的专利文献的技术方案作为参考；
- 专利说明书中记载的技术方案，但其权利要求未要求保护的技术方案；
- 综上所述，借助于该专利相近的技术文献，有可能对现有技术及其他相近技术进行改进或组合，形成新的技术方案，以规避该专利

虽然如此可规避，但注意对其他涉及专利可能构成的侵权问题

2 专利侵权诉讼中作为现有技术抗辩的证据

《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：
”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。”



2 专利侵权诉讼中作为现有技术抗辩的证据

最高院（2014）民提字第88号民事判决

一审被告：

天津保兴建材工贸有限公司

一审原告：

银川东方京宁建材科技有限公司

涉案专利：

专利号为ZL200520112551.3的实用新型专利（以下简称涉案专利）

名称为“一种固定填充管的格栅及其空心楼盖”

涉案专利申请日为2005年7月5日

授权公告日为2006年8月30日

2 专利侵权诉讼中作为现有技术抗辩的证据

最高院（2014）民提字第88号民事判决

涉案专利授权的独立权利要求1、4如下：

1.一种固定填充管的格栅（1），由横框（11）和隔条（12）构成，其特征在于格栅的横框与隔条互相垂直。

.....

4.一种空心楼盖，它具有权利要求1所述的格栅，其特征在于通过格栅将填充管并联在一起，形成空心楼盖中的填充材料。

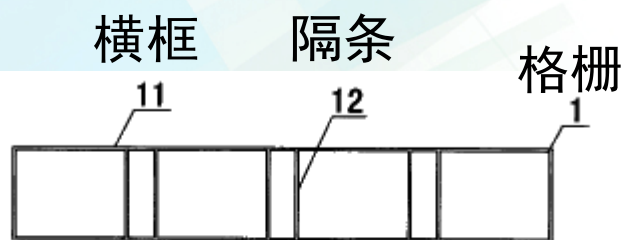
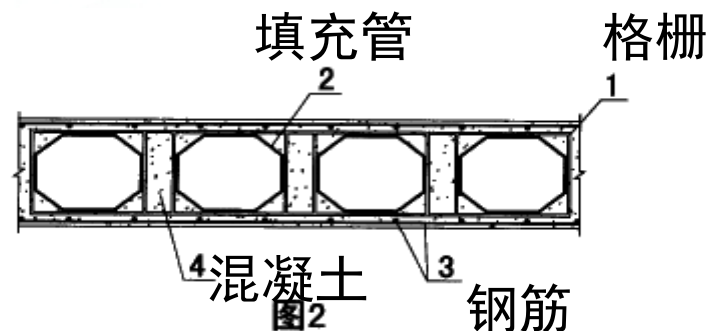


图1



2 专利侵权诉讼中作为现有技术抗辩的证据

最高院（2014）民提字第88号民事判决

一审原告认为一审被告制造的格栅具备涉案专利的全部必要技术特征，故侵犯其专利权，请求立即停止侵权，赔偿经济损失，承担诉讼费用。

一审被告认为自己制造的格栅属于公有技术，并举证其使用的技术为专利号ZL03146341.X的名称为“由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板”发明专利，不构成侵权。

一审法院认定，该现有技术中没有公开“填充体是通过格栅并联在一起的埋在空心楼板中”这一技术特征，因此现有技术抗辩不成立，被告侵权。

2 专利侵权诉讼中作为现有技术抗辩的证据

最高院（2014）民提字第88号民事判决

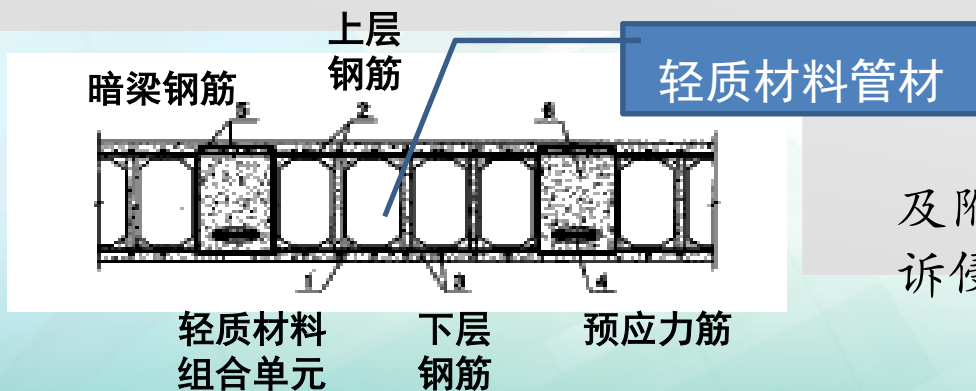
现有技术抗辩证据：

专利号为ZL03146341.X发明专利

发明名称为“由轻质材料组合单元填充的预应力混凝土现浇空心板”

申请日为2003年7月9日 公开日为2005年1月19日

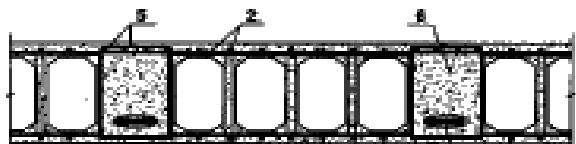
授权公告日为2006年7月19日



该现有技术的说明书实施例及附图2所公开的技术方案与被诉侵权技术方案相同

2 专利侵权诉讼中作为现有技术抗辩的有力证据

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释（2009）21号）第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”



高院（2014）民提字第88号民事判决

最高院（2014）民提字第88号民事判决

该判决中认定“根据查明的事实，结合在先专利的说明书和附图，可以认定在先专利公开了由相互垂直的横向和竖向钢筋组成的连接钢筋将轻质材料管材料并联在一起的技术方案，同时结合在先专利的说明书，本领域技术人员显然知晓这些组合而成的填充材料是用于空心楼盖中的。因此施工现场所实施的技术方案与现有技术公开的技术方案相应技术特征相同，现有技术抗辩成立。”

3 专利无效案件中的常见证据形式

《中华人民共和国专利法》第四十五条规定：
“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”

三星苹果专利案



3 专利无效案件中的常见证据形式

《中华人民共和国专利法》第四十五条规定：
“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”



VS

HXNH 华勤

3 专利无效案件中的常见证据形式

诺基亚公司与上海华勤通技术有限公司之间多起专利诉讼，诺基亚公司向上海市第一中级人民法院提起8项专利侵权诉讼，这8起诉讼均指向上海华勤公司。

诺基亚公司认为，上海华勤公司未经许可在其制造和销售的手机产品中使用其8件专利，侵犯其专利并造成巨大经济损失，请求法院判令其立即停止侵权，赔偿经济损失和合理费用共计9000万元。

面对NOKIA提起的侵权诉讼，上海华勤首次针对“选择数据传送方法”等8项NOKIA的专利向专利复审委员会提出八个无效宣告请求。

其中使用多篇专利文献作为证据，将“选择数据传送方法”在内的4项专利均无效，使诺基亚公司丧失了提起专利侵权诉讼的权利基础。

至此结束了长达五年之久的专利战，该案是2014年

谢谢聆听！



公益讲座
www.sipo.gov.cn/wxfw