

## 专利委（河源站）专利业务巡回讲座培训综述

2023年6月16日，深圳市律协专利法律专业委员会联合广东省律协专利法律专业委员会、河源市律协民商事法律专业委员会，以视频+线下方式举办专利业务巡回讲座培训。现将培训会内容综述如下：

会议一开始广东省律协专利法律专业委员会主任王永红做了热情洋溢的发言，祝愿河源站的活动成功举办。随后，会议围绕“专利侵权诉讼实务”、“如何在专利诉讼中获得高额赔偿”、“如何开拓知识产权法律业务”三个主题，结合相关典型案例展开交流讨论。依次由深圳市律协专利法律专业委员会委员兼广东省律协专利法律专业委员会委员左殿勇、广东省律协专利法律专业委员会委员郑昌斌、广东省律协专利法律专业委员会委员副主任陈建南作主题发言。河源市律协民商事法律专业委员会副主任邓小红作为主持人并做了总结致辞。

### 专题一：专利侵权诉讼实务

#### 一、“原告如何证明专利侵权，被告如何进行专利侵权抗辩”主题分享

##### （一）原告的举证策略：专利侵权的证明

1. 权利证据：专利证书、专利实施许可协议、专利年费缴费收据、专利登记簿副本、专利权评价报告（或者实用新型专利检索报告）、无效宣告请求审查决定书、专利审查档案等。

2. 证明被告实施侵权行为的证据：被告在互联网（官网、微博、微信、电商平台等）发布的证据、参加展会的证据、被告产品宣传册、产品说明书、产品实物（公证购买、市场监管局抽样、法院证据保全、海关查扣等）。

3. 确定赔偿金额的证据：产品的价格、销量、销售范围（地域、时间）、侵权方式（制造、销售、许诺销售）、专利许可费、维权开支等。证明被告过错的证据（重复侵权、律师函等）。

##### （二）被告的应诉思路及主要抗辩理由

##### 1. 应诉思路

- （1）产品或方法是否落入专利权的保护范围；
- （2）专利权稳定性，以决定是否启动专利无效宣告程序；
- （3）是否有规避设计；
- （4）专利许可。

##### 2. 专利侵权的主要抗辩理由

（1）不侵权抗辩，如缺少技术特征、不相同不等同、近似，可通过审查档案、无效决定、口审记录、相关专利、工具书、教科书等进行举证；

（2）现有技术（设计）抗辩，只能采用一项现有技术进行抗辩；

（3）专利无效抗辩，向国家知识产权局提出，目前只能通过行政程序解决，法院无权审理专利有效性问题；

（4）先用权抗辩；

（5）合法来源抗辩。

#### 二、“外观设计专利侵权纠纷案例”主题分享

##### 【案例1】遥控器案：被诉产品与原告专利相同的破解方案—釜底抽薪

被告通过对涉案专利提起申请无效宣告程序，使原告丧失专利权基础，从而

釜底抽薪地解决专利期侵权问题。案号：（2012）深中法知民初字第 692 号。

基本案情（代理被告）：H 公司于 2009 年申请了一项外观设计专利，名称为“遥控器”，该遥控器用于对 LED 灯的控制。H 公司将该专利以独占许可的方式许可给了 L 公司，L 公司诉称，Y 公司大量制造、销售、许诺销售侵权产品，诉至法院，要求 Y 公司停止侵权，赔偿经济损失。专利无效结果：“合议组认为，对于遥控器而言，其整体形状和按键排列方式是受功能的限制较小，自由设计空间较大，而按键数量的多少是根据功能以及内部电路的设计需要进行设置的。因此整体观察综合考虑，二者的相同点对整体视觉效果更具有显著影响，二者属于相近似的外观设计。”

### **【案例 2】LED 植物生长灯案：被诉产品与原告专利相同的破解方案—双管齐下**

被告同时提起涉案专利申请无效宣告程序，使原告丧失专利权基础。同时，在诉讼程序中，主张现有设计抗辩，并得到法庭的采信。案号：（2012）深中法知民初字第 432 号。

深圳法院的判决节选：争论焦点之三，关于被告“使用现有设计”的抗辩是否成立的问题。我国专利法规定，现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。本案专利申请日为“2009 年 3 月 18 日”，而被告提交的抗辩证据，能证明在本案专利申请日之前即 2008 年版公开刊物上，已刊登的“产品图片”（系产品正常使用时容易被直接观察到的部位）与本案被控侵权产品设计在视觉效果上无实质性的差异，故本院认为，在本案专利申请日前已公开了与侵权产品相近似设计，对被告关于被控侵权产品系使用“现有设计”的抗辩理由，本院予以采纳。

第 19389 号专利无效决定书节选：请求人提交的附件 1 为环球资源杂志 2008 年 12 月刊的相关页面的复印件附件 2 为附件 1 的中文翻译件，附件 3 为环球资源中国大陆代理公司深圳亚资广告有限公司出具的证明以及营业执照的复印件，请求人当庭出示了附件 1、附件 3 的原件，经合议组核实，复印件与原件一致。环球资源是一个商对商多渠道的国际贸易平台，附件 1 中记载了中国内陆办事处及 43 个主要城市的办事机构的电话，证明该杂志为了达到其提供信息及市场推广服务的目的，向不特定人群提供该杂志，即中国公众可以通过公共渠道方便地获得，而附件 3 的证明文件中所述请求人作为该杂志的广告客户被免费赠予了 2008 年 12 月刊的《环球资源》可佐证这一点，合议组据此认为，无需对该环球资源杂志公证认证即可确认其真实性；附件 1 所示其公开日期为 2008 年 12 月，早于本专利的申请日（2009 年 03 月 18 日），属于专法第 23 条规定的本专利申请日之前公开的出版物，因此，附件 1 可以作为评价本专利是否符合专利法第 23 条规定的证据。宣告 200930070622.1 号外观设计专利权全部无效。

### **【案例 3】3D 眼镜案：被诉产品与原告专利高度近似的破解方案**

相对而言，外观设计专利权的边界较为模糊，侵权判定存在主观性强的特点，但按照相关司法解释，某些情况下，外观设计侵权判定的规则也存在清晰化的趋势，例如变化状态外观设计，此时可借助规则进行抗辩，案号：（2018）苏 01 民初 448 号

《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（二）》第十七条规定：对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变

化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

涉案专利保护的是一中眼镜腿和面框均可折叠的 3D 眼镜，而被诉产品的眼镜腿和面框均不可折叠，缺少涉案专利的两个变化状态，因此没有落入涉案专利的保护范围。

#### 【案例 4】电子烟案：专利权评价报告的特殊运用——草船借箭

如前所述，相对而言外观设计专利权的边界较为模糊，侵权判定存在主观性强的特点，但如果作为中立方的国家知识产权局在做出评价报告时，将涉案专利与被诉产品所对应的专利进行比较，并认为两者有明显区别，那么其结论可以作为侵权判定的参考。案号：（2019）粤 03 民初 501 号。

法院判决节选：被告繁星公司辩称被控侵权产品使用的是其法定代表人李杰的自有专利，其提交 ZL201730673015.9 号专利证书及评价报告予以证明根据该专利制造的被控侵权产品与原告涉案专利具有明显区别，不相同也不相近似，不构成侵权。经查，ZL201730673015.9 号外观设计专利申请日为 2017 年 12 月 27 日专利权人为李杰，授权公告日为 2018 年 9 月 2 日，前述时间均晚于原告涉案专利申请日。被控侵权产品的外观设计与 ZL201730673015.9 号专利图片基本相同。2019 年 4 月 25 日，国家知识产权局就 ZL201730673015.9 号外观设计专利做出《外观设计专利权评价报告》，该报告的比对设计 1 为原告申请的国际专利，该专利图片与原告涉案外观设计图片相同，评价报告认为：“本专利与对比设计 1 侧面的轮廓相同，但截面形状不同、两端的设计不同、中部功能区的设计不同。上述不同点比较明显，易引起一般消费者的关注，即本专利与对比设计 1 差异显著”，结论为“全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷”。

本案中，被控侵权产品与原告专利产品均系电子烟，属于同类经比对，两者截面形状不同、两端的设计不同、背部设计不即。中部功能区的设计不同，经过整体观察，综合判断，可以认定两者具有显著差异，两者属于既不相同也不近似的设计。因此，本院认定被控侵权产品不落入原告涉案外观设计专利权的保护范围。基于此，本院依法认定，三被告未侵害原告的涉案外观设计专利权。

#### 【案例 5】荷花酒包装盒案——狐假虎威

网络证据具有容易修改且不留痕迹，而不同网站有不同的规则，因此网络证据真实性认定需要综合考虑。而网络证据所包含的一个强烈的背景，对其真实性的认定具有帮助。而烟盒和酒盒属于同类产品，涉案专利不符合专利法第 23 条的规定。

一审案号：（2017）粤 73 民初 1255 号；

二审案号：（2018）粤民终 343 号。

（一）一审代理思路：“不侵权抗辩”，放弃“现有设计抗辩”

1、涉案专利的主要图案属于现有设计的简单转用，不具有显著影响（有案例）；

2、涉案专利“顶部开口”长方体形状的设计特征属于惯常设计；

3、在这种情况下，被诉产品侧面开口的形状特征，是对现有形状惯常设计的重大突破，这种区别对视觉效果影响显著。

一审主要证据：深证字第 121524 号公证书、（2014）粤高法民三终字第 37 号。

一审法院认定构成侵权，主要观点如下：

1、附件 1-5 认为长方体是此类设计的惯常设计，因此，其余设计特征对整体视觉效果更具有显著影响。

2、公证书是单方制作，网络页面具有不稳定性和易修改性的特点。

3、没有举证证明，涉案专利与香烟产品之间存在具体的转用手法的启示。

（二）二审代理思路：“不侵权抗辩”+“专利无效”

提供无效宣告受理通知书、口审通知书，并申请中止审理，主张现有设计中存在大量通用或者转用的启示，烟、酒包装盒属于同产品。省高级人民法院裁定中止审理，最终撤销一审判决。

复审委合议组认为：不论是香烟类的包装盒产品还是酒类的包装盒产品，整体形状为长方体均是该领域的惯常设计，而整体形状的长宽高比例亦会根据实际容纳物品的大小做适应性修改，故而一般消费者会重点关注其表面图案和布局的变化，且表面图案和布局具有极大的设计自由度。涉案专利与对比设计的正面均采用了上中下三段式设计，中间部分均采用了相同的荷花荷叶图案，这种三段式且中间居中部分均采用荷花荷叶的图案设计在整个产品中所占比例较大，因此对整体视觉印象的影响力也较大。相对而言，区别一对整体视觉印象的影响力较细微；区别二即箱体长宽高比例属于惯常设计：尽管涉案专利无其他角度视图，但是依据常识可知箱体通常采用对称设计，对视觉占有主要影响力的为产品正面，因此，涉案专利与对比设计的上述区别均不能使得涉案专利与对比设计产生明显区别，涉案专利不符合专利法第 23 条第 2 款的规定。

### 【案例 6】谷歌同屏器案——吹毛求疵

以涉案专利的修改不符合专利法第 33 条的规定，四两拨千斤，将谷歌公司专利宣告部分无效，使其丧失权利基础，谷歌公司不得不撤回起诉。

案号：（2018）粤 03 民初 2366 号；（2018）粤 03 民初 2367 号

对于（2018）粤 03 民初 2367 号案件，通过专利检索，压缩了评价报告认定的谷歌专利设计创新点，将其设计要点由“规整的柱体”以及主视图上“嵌套的圆形”这两点，压缩为主视图上“嵌套的圆形”。而被诉产品，恰恰主视图上，恰恰没有“嵌套的圆形”，谷歌公司在压力下被迫撤诉。

对于（2018）粤 03 民初 2366 号案件，通过专利审查过程文件的检索，发现谷歌公司的授权文本和申请文本存在差异，授权文本中的设计 1 和设计 2 删除了 USB 接口、指示灯或者按键，而这些设计特征的有无，对应着不同的外观设计，因此，该修改实际上超出了申请文本的范围。不符合专利法第 33 条的规定。谷歌公司在诉讼程序中，主张保护设计 2，而设计 1 和设计 2 均被宣告无效，谷歌公司丧失了权利基础，不得不撤回起诉。

### 三、“发明、实用新型侵权纠纷案例”主题分享

在简要介绍发明、实用新型与外观设计专利的不同特点、发明和实用新型的侵权判定规则之后，以四个案例进行具体展开。

【案例 7】手卷钢琴案：利用专利审查档案解释——禁止反悔，案号：（2014）深中法知民初字第 934 号

基本案情（代理被告）：韩国人具 XX 于 2003 年 10 月 09 日以“键盘以及制

造该键盘的方法”向国家知识产权局提出发明专利申请，并要求了2003年02月10日韩国在先申请的优先权，后于2009年08月19日获得发明专利权。获得发明专利权后，具XX于2010年12月06日将该发明专利权转让给了中国人何XX。何XX于2014年08月31日起将该专利独占许可给深圳某公司。后何XX发现H公司销售相关产品，遂将H公司诉至法院，索赔人民币50余万元。

争议特征时独立权利要求1中：键盘插入并固定到外部的控制器(2000)中。

作为被告代理人，复制了审查过程文件，专利权人(原告)在授权程序中这样陈述：“这样，能够制造出具有与控制器相连的接口部及插入端的键盘，将来自键盘的挠性电路板的电信号传输给控制器”。也就是说，权利要求1的技术方案中，“键盘1000”具有插入端和接口部。“对比文件1未公开能够插入并固定到控制器中的、具有上述接口部和第一装配部分以及第二装配部分的电子琴用键盘，也没有给出关于制造本发明涉及的电子琴用键盘的方法的任何启示。因此，基于对比文件1公开的技术内容，本领域技术人员不能容易地获取权利要求1记载的制造方法。而且，在没有相关对比文件1的前提下，本发明的键盘与控制器接口部分的结构，也不能说是本领域普通技术人员公知的技术。至今为止，在现有的乐器或电脑中，还没有见过键盘可以在控制器或主体上插拔的结构”。

因此，权利要求1的技术方案中，“键盘1000”可以在控制器2000上任意插拔。

按照《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》第三条规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。”

因此，根据上述专利审查档案对权利要求1和6的解释，被控产品采用的在键盘和控制器之间的固定且不可拆卸的结构，与权利要求1和6中可任意拔插的结构不相同也不等同，被控产品未落入涉案专利的保护范围。

### **【案例8】水舞音箱：利用审查档案解释——利用原告的其他专利解释权利要求——(2015)深中法知民初字第1693号案**

争议特征1：涉案专利权利要求1中的一个技术特征：并且所述水舞喷嘴片(31)上所设的每一水舞喷嘴(311)均可通过盖片(32)上所开设的对应贯孔(321)显露于外。

原告其他专利的内容也有基本一致的记载：外环壁232，进行抵压于内置水舞喷嘴片22，而使水舞喷嘴片22上所设的每一水舞喷嘴221，均可透过盖片21面所开设的对应贯孔211，令每一水舞喷嘴221显露于外。该专利所配的附图显示，水舞喷嘴221均穿过盖片21并且高于盖片21。

而被诉产品与之相反，喷嘴低于盖片。从功能和技术效果来看，涉案专利的技术方案之所以将水舞喷嘴显露于贯孔外，是为了保证流道畅通。这是因为，由涉案专利的贯孔既是出水孔，也是进水孔。为了避免两股水流的干涉，必须使得水舞喷嘴显露于贯孔外，这样就可以在喷嘴与贯孔之间界定出一条供喷出水回流的通道。而被控产品由于存在环绕盖片的环形流道，回收水的能力大大提高，此时，被控产品不完全依赖盖板上的贯孔实现水的回流。因此，被控产品的盖板呈中心高，四周低的结构，从而可以引导喷出的水从盖板中心位置向盖板周边的环形流道。而涉案专利由于流道位于盖板中心位置，为了引导水从中心位置回流，

其盖板须呈平板状，并且使喷嘴显露于外。

法庭采纳了被告认为该技术特征不相同不等的主张，驳回了原告的全部诉讼请求。

**【案例 9】钻铣机：主张现有技术抗辩，同时请求宣告专利无效——针对重点实体的专利检索——案号：（2011）深中法知民初字第 525 号**

基本案情：原告鲜 X 于 2009 年 05 月 19 日就“一种吸尘压脚结构及应用该吸尘压脚的钻铣机”向国家知识产权局提出实用新型专利申请，并于 2010 年 05 月 19 日获得实用新型专利权，国家知识产权局专利局出具的实用新型检索报告显示，该专利的权利要求 2、3、7、8 具有新颖性和创造性。原告发现被告制造、销售的钻铣机上使用的技术完全覆盖了原告专利权的保护范围，遂申请法院到被告处保全了相关证据，并诉至法院，要求被告停止侵权并赔偿损失。

最为被告代理人，采用重点检索的技巧，找到一件 1979 年公开的在先美国专利，宣告涉案专利权全部无效。

**【案例 10】变焦环发明专利侵权系列案：主张现有技术抗辩——针对专利权人的专利检索——案号：（2017）粤 03 民初 1434 号等 7 案**

原告专利权利要求书、说明书主要附图：6. 一种光学镜头附加齿环，其特征在于：光学镜头附加齿环由环状体和环状体外侧径向分布的齿牙组成，齿环的内径尺寸形状和光学镜头调节环的外径尺寸形状相适合，所述附加齿环活动连接于光学镜头调节环外侧，所述光学镜头附加齿环由柔性材料齿条和连接部件活动连接组成，连接部件连接齿条的不同部位，调节齿环的直径，适合不同的外径的光学镜头。

通过对专利权人全部专利的梳理，发现一件在先专利，包括了完整的齿环结构图，该专利明显破坏原告专利的新颖性，原告遂撤回该 7 案的起诉。

**专题二：如何在专利诉讼中获得高额赔偿？**

**一、“提高专利赔偿数额的诉讼建议”主题分享**

该主题针对提高专利赔偿数额，从四个阶段给出诉讼建议：

**（一）调查取证阶段**

• 起诉制造商优于起诉销售商。

销售商只对其销售范围内的侵权产品承担赔偿责任，显然不会对制造商的其他渠道的侵权产品销售承担责任，但制造商要对所有的侵权产品销售承担赔偿责任。

• 摸查侵权主体的经营规模。

除了注册资金状况、经营状况，也可以翻阅各种报道或公司年报以及公司对外宣传等信息，查找可以证明或间接证明被告实力或盈利能力的证据。

• 多渠道获取侵权证据。

在不同区域、不同销售渠道公证取证，证明被告的销售范围广和侵权规模大。

• 证明涉案产品的价值较大。

包括原告和被告的涉案产品的销售价格、销售状况、市场价值等，比如从淘宝上调取涉案产品的销量记录。

**（二）行政查处阶段**

• 双管齐下，通过行政查处的方式获取更多的侵权证据

可以通过合法手段固定生产证据以及获取与侵权行为相关的账簿资料，为后续诉讼主张高判赔提供事实证据。

•**相关法律规定：**

《中华人民共和国专利法》（2020 修正）第六十九条，负责专利执法的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，有权采取下列措施：

- （一）询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；
- （二）对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；
- （三）查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；
- （四）检查与涉嫌违法行为有关的产品；
- （五）对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。

管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时，可以采取前款第（一）项、第（二）项、第（四）项所列措施。

负责专利执法的部门、管理专利工作的部门依法行使前两款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。

**（三） 司法诉讼阶段**

•**审慎选择管辖法院。**

高判赔专利案件的当事往往可能是当地的知名企业或税收大户，建议尽量避免在被告住所地管辖法院起诉，在可选范围内选择高判赔频率较高的法院提起诉讼。

•**申请证据保全。**

对于方法发明专利或者需要借助法院现场勘查确定生产工艺或固定侵权产品的案件，在法定期限范围内申请证据保全，及时固定侵权证据。

•**证明侵权人存在明显的主观恶意。**

例如，证明被告在收到原告侵权警告后仍在持续侵权，或是法院生效判决后再次侵权，或是被告完全是以侵权为业。

•**运用书证提出命令的证据规则。**

在举证期限内请求法院责令被告提供财务方面的账簿、资料等，若被告积极举证的，可以依据其举证主张惩罚性赔偿，若被诉侵权人无正当理由拒绝提交其掌握的与专利侵权行为相关的账簿、资料，从而导致侵权获利无法直接查明的情况下，由其承担举证妨碍的法律后果。

•**主张惩罚性赔偿。**

在符合适用条件的情况下，在法定期限范围内主张惩罚性赔偿。

**（四） 事后持续监控**

•**密切关注同行业侵权主体后续是否继续实施侵权行为**

对于重复侵权、持续侵权主体，建议时候可以密切关注，若发现其继续实施侵权行为，后续就相同侵权行为提起诉讼可以提高赔偿数额。

•**在和解协议中对重复侵权行为约定高额的损害赔偿**

通过诉讼或其他方式达成和解协议的，为避免侵权主体重复侵权，也可以约定高额的损害赔偿，提高侵权成本，对于不知悔改的侵权主体，同样也可以提高后续双方诉讼的判赔额。

**二、“获得高判赔的实操技能”主题分享**

结合六个案例，分享了获得高判赔的六项实操技能：

### （一）案例1：以侵权人的侵权获利确定赔偿数额

西门子公司诉深圳绿米联创科技有限公司、上海吉研智能科技有限公司侵害外观设计专利权，案号：(2018)沪73民初916号，上海市高级人民法院，2020年上海法院加强知识产权保护力度十大典型案例之一。

#### 1. 原告的举证涉及如下几个方面：

(1) 证明多渠道销售：绿米公司除通过其官方网站展示上述被控侵权产品外，还通过京东商城、天猫商城、小米商城、小米有品、苏宁易购网上商城等线上渠道销售被控侵权产品；

(2) 向法院申请调查令：向京东公司天猫公司、小米公司、苏宁公司各网络销售平台调取Aqara系列无线开关，零火线开关和单火线开关(均包括单、双键版)的销售数据；

(3) 侵权产品售价：绿米公司给上述两家第三方店铺的供货价格分别有23%和40%的折扣率，法院在计算销售额时按照该供货价格计算；

(4) 侵权主体的经营规模：绿米公司在其官方网站的广告宣传数据：“……至2018年，绿米仅在双十一期间的产品销量就已达到50万余件……该网站上显示的授权4S旗舰店为133家，渠道合作中显示加盟服务商遍布全国”；

(5) 估算侵权产品的利润率：第三方公开数据证明行业利润率：公牛集团股份有限公司(以下简称公牛公司)首次公开发行股票招股说明书记载：该公司报告期内主营业务墙壁开关插座毛利率2018年为46.74%、2017年为49%、2016年为49.94%。浙江正泰电器股份有限公司(以下简称正泰公司)年度报告记载低压电器毛利率2018年为33.99%，2017年为32.48%，2016年为33.41%。

#### 2. 法院裁判：

关于赔偿数额，对于可计算的侵权获利部分，截至2019年1月原告调取的绿米公司线上店铺总计销售额为4249万余元。根据绿米公司给予第三方的价格折扣情况及原告提交的行业利润率情况，法院酌定被控侵权产品的利润率为40%；在确定涉案专利贡献率时，排除产品功能及其他相关因素的影响，参考原告专利产品与普通开关产品的价格差确定涉案专利设计的贡献率为20%。据此，绿米公司可计算的侵权获利为339万余元。关于原告主张的其他线上销售以及线下销售部分，本案在确定赔偿数额时综合考虑以下因素：第一，原告提供的证据表明，调查令调取的销售数据并未涵盖绿米公司所有的线上店铺销售范围；第二，原告依据调查令调取被控侵权产品的销售数据之后，绿米公司仍在生产、销售被控侵权产品，按照各平台月平均销售额进行推算，被告绿米公司在上述数据截止日之后的销售数额至少为1,200万元；第三，绿米公司还具有线下销售渠道，4S旗舰店数量133家，服务商数量300家，115家智能家居体验馆，可见其线下销售渠道范围广且销售规模大。现有证据表明绿米公司的侵权获利已经明显超过法定赔偿的最高限额，据此法院综合考虑上述因素以及涉案专利的类型、侵权行为的性质和情节等因素在法定最高限额以上酌情确定赔偿数额。综上，鉴于法院酌情确定的赔偿数额及合理费用与可计算的侵权获利部分数额相加已经超过了原告主张的600万元，故对原告的诉讼请求全额予以支持。一审法院判决：被告绿米公司、吉研公司停止侵权，并赔偿原告经济损失及合理费用共计600万元。

本案中，原告已在能力所及范围内对被告侵权获利进行了充分举证，同时向



法院申请调查令等方式获取被告销售数据，最终通过相对具体的计算方式论证被告侵权获利超过其诉讼请求，最终获得法院全额支持。

## **（二）案例 2：适用旧法，按照法定赔偿顶格支持原告诉请**

猫王诉中电微等主体侵害外观设计专利权纠纷，案号：(2021)粤 03 民初 2673 号深圳市中级人民法院。

### **1. 原告的举证涉及如下几个方面：**

(1) 证明原告涉案产品具有较高知名度：提供原告涉案产品获奖的知名度证据，

(2) 证明多渠道销售：通过线上、线下多个渠道销售被诉侵权产品，取证其销售范围涵盖国内、国外，且对其生产工厂取证证明其生产规模和生产能力。

(3) 提起行政查处固定侵权证据：采取先行政后司法的维权方案，通过向市场监督管理局行政投诉，让侵权人在相对短时间内停止持续侵权行为，同时可以掌握到侵权人的侵权规模和侵权事实。

(4) 提供销售人员口述销售数据：提供与其销售人员的聊天记录证明被诉侵权产品的销售数量和销售单价；

(5) 证明多个关联主体存在共同侵权的情形：多个侵权主体共同实施侵权行为，在人员、场所、财务等多方面高度相似，构成经营混同；

(6) 证明被告存在侵权故意：被告在收到权利人通过阿里巴巴知识产权保护平台投诉以及行政查处后仍未停止侵权行为。

(7) 提供行业利润率作为参考：提供多家上市公司的平均行业利润率作为参考，证明被告的侵权获利巨大。

### **2. 法院裁判：**

本案中，三被告通过线上、线下等多渠道进行销售，被诉侵权产品的销量无法准确查清，故无法确定三被告因侵权所获得的利益。而原告也未能举证证明因被侵权所受到的实际损失，亦没有专利许可使用费予以参考，故本院适用法定赔偿酌定赔偿数额。本院综合考虑以下因素：

1. 涉案专利为外观设计专利；
  2. 涉案专利产品的知名度及市场占有率；
  3. 三被告实施了制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，且销售范围较广，分别通过线上、线下多渠道进行销售；
  4. 被诉侵权产品的销售价格；
  5. 中电微公司、惠莓公司的生产经营规模；
  6. 三被告的主观故意程度；
- 酌情确定三被告共同赔偿原告经济损失 100 万元。

## **（三）案例 3：侵权人存在举证妨碍情节**

深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司侵害发明专利权纠纷，案号：(2019)最高法知民终 147 号，最高人民法院指导性案例。

### **1. 原告的举证涉及如下几个方面：**

(1) 提供天猫、京东的销售证据：被诉侵权产品在京东商城官方旗舰店、“天猫”网站腾达旗舰店均有销售，且销量巨大；

(2) 向法院申请责令被告提供账簿资料：敦骏公司在一审中，依据其已提交的侵权规模的初步证据，申请腾达公司提交与被诉侵权产品相关的财务账簿、资料等，一审法院也根据本案实际情况，依法责令腾达公司提交能够反映被诉侵权

产品生产、销售情况的完整的财务账簿资料等证据，但腾达公司并未提交。

## 2. 法院裁判：

在一审法院因此适用相关司法解释对敦骏公司的 500 万元高额赔偿予以全额支持、且二审中腾达公司就此提出异议的情况下，其仍然未提交相关的财务账簿等资料。由于本案腾达公司并不存在无法提交其所掌握的与侵权规模有关证据的客观障碍，故应认定腾达公司并未就侵权规模的基础事实完成最终举证责任。根据现有证据，有合理理由相信，被诉侵权产品的实际销售数量远超敦骏公司所主张的数量。综上，在侵权事实较为清楚、且已有证据显示腾达公司实际侵权规模已远大于敦骏公司所主张赔偿的范围时，腾达公司如对一审法院确定的全额赔偿持有异议，应先就敦骏公司计算赔偿所依据的基础事实是否客观准确进行实质性抗辩，而不能避开侵权规模的基础事实不谈，另行主张专利技术贡献度等其他抗辩事由，据此对腾达公司二审中关于一审确定赔偿额过高的各项抗辩主张均不予理涉。

### （四）案例 4：适用惩罚性赔偿

雷盟光电股份有限公司与中山市美高照明有限公司侵害实用新型专利纠纷系列案件，案号：（2020）粤 73 知民初 57 号，广州知识产权法院典型案例。

#### 1. 原告的举证涉及如下几个方面：

雷盟公司称其于 2017 年 12 月对美高公司的侵权行为提起诉讼后获胜诉，但美高公司无视判决，继续实施侵权行为，美高公司的行为属于恶意侵权。为此，提交以下证据证明其主张：

（1）广州知识产权法院于 2018 年 6 月 20 日作出的（2018）粤 73 民初 200 号民事判决。

（2）广东省中山市中级人民法院 2019 年 3 月 26 日作出的（2019）粤 20 执 3 号执行裁定。广州知识产权法院 2018 年 6 月 20 日作出的（2018）粤 73 民初 200 号民事判决已经发生法律效力，依据判决确定的义务，被执行人应履行以下义务…未发现有可供执行的财产信息，本院已对被执行人作出限制高消费处理。

#### 2. 法院裁判：

依据《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条规定，故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。设立惩罚性赔偿制度的初衷在于强化法律威慑力，打击恶意严重侵权行为，威慑、阻吓未来或潜在侵权人，有效保护创新活动，对长期恶意从事侵权活动之人应从重处理。本案中，鉴于美高公司主观上具有侵害涉案专利权的故意，其不仅拒不履行前案生效判决确定的专利侵权责任，还重复实施侵害涉案专利权的行为，而且，侵权时间长，至今未能举证证实已停止被诉侵权行为，属于侵权情节严重的情形。现雷盟公司主张美高公司的涉案被诉行为属于恶意侵权、应受法律严惩的意见合理，涉案侵权行为应适用惩罚性赔偿。关于惩罚性赔偿的计算基数，鉴于《中华人民共和国民法典》于 2021 年 1 月 1 日施行，本案被诉侵权行为发生于 2021 年 1 月 1 日之前且持续至 2021 年 1 月 1 日之后，根据法不溯及既往的一般原则，对于发生在《中华人民共和国民法典》施行之前的行为不适用惩罚性赔偿，赔偿数额应以 2021 年 1 月 1 日为界进行分段计算。综合考虑前述在案证据，本院对美高公司于 2021 年 1 月 1 日之前因侵权所获得的利益酌情确定为 15 万元，对其于 2021 年 1 月 1 日后因侵权所获得的利益酌情确定为 5 万元，并对其于 2021 年 1 月 1

日《中华人民共和国民法典》施行后的侵权行为按侵权获利的三倍适用惩罚性赔偿。因所确定的上述赔偿责任总金额已超出雷盟公司主张的经济损失及维权合理开支 25 万元。故此，对于雷盟公司要求美高公司赔偿其经济损失和维权合理开支 25 万元的主张，本院予以全额支持。

#### **(五) 案例 5：以侵权人宣称的经营业绩作为损害赔偿的依据**

福州百益百利自动化科技有限公司与上海点挂建筑技术有限公司、张守彬侵害实用新型专利权纠纷案，案号：(2021)最高法知民终 1066 号，最高人民法院典型案例。

##### **1. 原告的举证涉及如下几个方面：**

(1) 提供原告涉案专利的售价：百益百利公司提供的三份专利产品销售发票显示专利产品售价分别为 3.57 元、3.27 元、3.27 元；

(2) 提供侵权人网站关于服务案例的介绍：部分服务案例包括中国西部不锈钢金属综合交易市场(2014 年 12 月)、河南省驻马店御金香温泉小区沿街商业裙楼(2015 年 9 月)、浙江省诸暨市洁丽雅苑商务楼及联排别墅(2016 年 2 月)、浙江省杭州市萧山“开元名郡”高层住宅小区裙楼及沿街商铺(2016 年 4 月)、四川省广安市珀尔曼国际大酒店外墙石材装饰工程(2016 年 12 月)、浙江省义乌市佛堂“朝阳湖畔”楼盘外墙装饰工程(2015 年 4 月)、四川省成都市新津太子家具三期员工宿舍装饰工程(2019 年 9 月)等；

(3) 提供侵权人网站关于服务范围的介绍：微主页上介绍公司累计施工面积已达 200 万平方米以上。进入草料二维码相关页面，显示点挂公司草料二维码宣传页面介绍有公司相关信息，在全国完工 200 万平米以上的项目应用案例。(4) 提供侵权人公司副经理聊天记录证明专利费和安装费：陈某金介绍点挂公司在四川有很多点挂案例，锚栓和挂件产品都有专利，如果仅购买产品挂件则要收取专利费，专利费为每平方米 10 元，但产品都是出厂价，可以给予介绍人一定比例的费用；如果由点挂公司安装则仅收取安装费每平方米 210 元，南京复地国际公馆项目系点挂公司 2014 年施工的项目。

##### **2. 法院裁判：**

根据已查明的事实，本案可以确认的是：被诉侵权产品是点挂公司和张守彬积极推广的所谓第三代点挂安装技术产品配件，点挂公司和张守彬在 2017 年宣称其累计施工面积已达 200 万平方米以上，且其通过宣传册和官方网站对相关工程案例进行了宣传展示，点挂公司副总经理在 2019 年 2 月 24 日仍通过微信朋友圈对第三代点挂施工工程进行宣传展示。点挂公司和张守彬对上述事实虽持有异议，认为 200 万平方米为夸大宣传，相关工程案例为借鉴合作方的案例，且相关工程并未使用被诉侵权产品。但是，点挂公司和张守彬并未提交有效反证证明其实际施工量，其主张夸大宣传依据不足；点挂公司和张守彬亦不提交其实际使用的锚栓配件，其主张未使用被诉侵权产品与事实不符，不能成立。本院对点挂公司和张守彬上述异议不予采纳。在以上事实基础上，参考百益百利公司主张的每平方米所需被诉侵权产品平均用量约为 5 根、专利产品销售单价为 3.57 元、3.27 元不等以及合理利润率认定赔偿数额，点挂公司和张守彬侵权获利应不低于 250 万元。综合考虑点挂公司和张守彬经营规模，因其侵权时间长、侵权范围广、侵权恶意明显，以及百益百利公司为本案支出的律师费、公证费等合理维权费用等因素，本院依法对百益百利公司主张的 250 万元赔偿数额予以全额支持(含合理

维权费用 24000 元)。

#### (六) 案例 6: 以前案调解协议关于赔偿数额的约束作为确定赔偿的依据

禧玛诺”变速器专利侵权纠纷案, 案号: (2020)沪民终 555 号, 上海市高级人民法院典型案例。

##### 1. 原告的举证涉及如下几个方面:

前案调解协议: 两公司达成调解协议, 赛冠公司承认侵权行为, 并承诺停止制造、销售、许诺销售任何落入涉案专利权保护范围的产品, 删除所有登载侵权产品的宣传资料, 否则, 支付禧玛诺公司违约金 100 万元。

##### 2. 法院裁判:

二审法院认为, 根据展会、网站以及行政机关查处中的证据, 足以证明赛冠公司、优升公司在被控侵权产品的制造和许诺销售中存在业务混同, 赛冠公司、优升公司共同实施侵权行为, 依法应承担连带责任。禧玛诺公司和赛冠公司在前案调解协议中约定的 100 万元违约金, 是对后续发生的侵权行为如何承担侵权赔偿责任的约定, 可以作为确定本案赔偿金额的依据; 优升公司虽不是调解协议签订主体, 但与赛冠公司有共同侵权的意思联络, 以及逃避调解协议约定责任的共同目的, 应连带承担赔偿责任并受前案调解协议关于赔偿金额的约束; 本案中, 赛冠公司和优升公司系故意侵权、多次侵权, 并存在故意逃避侵权责任的情节, 可以适用《中华人民共和国民法典》第一千一百八十五条关于惩罚性赔偿的规定。一审法院依据前案调解协议之约定判决本案的损害赔偿金额为 100 万元, 有利于保护民事主体合法权益、维护社会和经济秩序, 亦有利于弘扬社会主义核心价值观, 且未超出本案各方当事人的合理预期。优升公司关于一审判赔金额违反侵权责任的比例原则、造成严重不公平和利益失衡的上诉理由不能成立。二审法院判决: 驳回上诉, 维持原判。

本案判决对故意侵权、重复侵权和以金蝉脱壳方式故意逃避侵权责任的行为予以严惩, 切实贯彻了对恶意侵害知识产权予以严惩的法律精神, 获得了业界广泛好评。

#### 专题三: 如何开拓知识产权法律业务?

##### 一、知识产权诉讼现状

截止 2022 年底, 全国有 65 万名律师, 全国法院知识产权案件数量 526165 件, 人均案件数量<1 件

截止 2023 年 2 月, 广东有 4.2 万名律师, 广东法院知识产权案件数量 117095 件, 人均案件数量<3 件。

案件趋势: 案件越来越集中化

被大型律所的知识产权部门、专业从事知识产权的律所、批量维权律所/商业服务机构占据大部分市场份额。

##### 二、在激烈的市场竞争中, 如何开拓知识产权业务? 业务开拓的先决条件

###### 1、定位

法律市场业务, 根据法律市场业务, 结合自身优势, 确定做什么业务。专利、商标、著作权、反垄断或者商业秘密。

定位的考量因素包括市场容量、行业竞争、专业能力、差异化

非常重要: 基于专业的业务开拓, 没有专业积累的业务开拓: 案件代理风险高, 代理费用相对低, 业务难以可持续。

## 2、产品

找出最具有竞争力的核心产品，产品不是一成不变的，产品需要迭代。

## 3、团队

业务开拓的先决条件三：

知识产权业务链包含多个节点，不能单打独斗，必须团队作战甲方越来越重视对团队的考察。

### 三、业务开拓的方法论

方法一：讲课/培训

政府/项目申报；协会/商会/园区；企业内训；线上公开课等

方法二：线下活动/小型座谈会

定期举办、定向邀请、新产品推介。

方法三：微信公众号/杂志及书籍

如：道方图说公众号；《道方图说》年度杂志；出版论文/办案手记 书籍；可视化、有形化的专业能力输出。

方法四：转介绍。

同行(律所/代理机构的转介；客户转介等

方法五：加入协会/商会

应当在协会/商会有所作为，发挥作用，而不是边缘化，“打酱油”。

## 与谈情况

“专利委(河源站)专利业务巡回讲座培训”主题的三位主讲人发言完毕后，河源市律协民商事法律专业委员会副主任邓小红作为主持人并做了总结致辞。现场律师同行与主讲人就相关诉讼实务以及律师业务开展等情况进行了互动，普遍反映此次活动的内容丰富饱满，参与者受益良多，期待更多类似活动的举行。

(声明:与会者观点仅代表自己的观点，并不代表律协观点)