



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”
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。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

“专利检索实务”专题第三讲

专利侵权检索

三聚阳光知识产权集团 朱正强

2021年08月20日

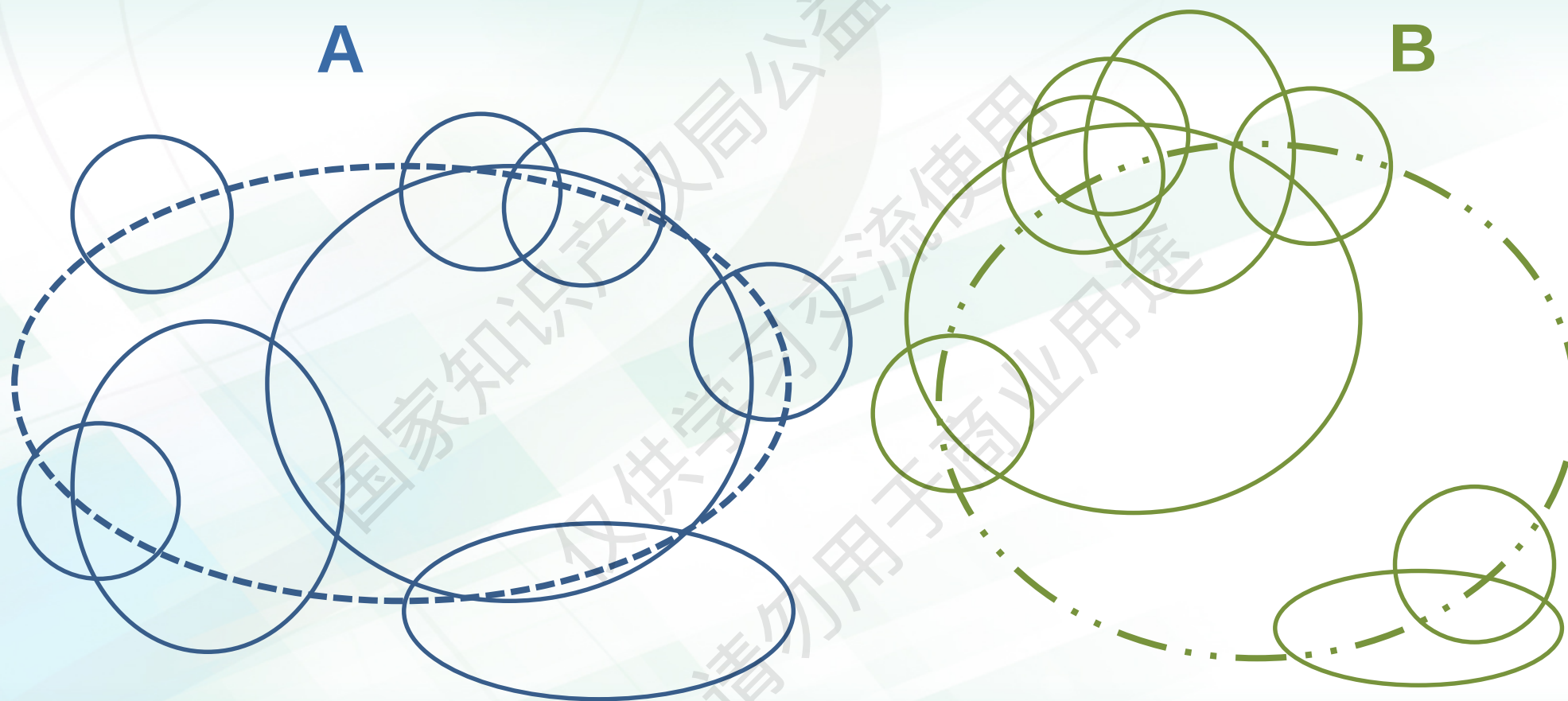


欢迎关注微信公众号“专利文献众享”
或扫描左侧二维码，获取最新公益讲
座信息及专利文献服务。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

今天，一起讨论什么？



Content

01 专利侵权检索相关基本概念

02 专利检索方法论

03 专利侵权检索方法





01

专利侵权检索相关概念

什么是专利侵权？

《专利法》第十一条：

发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。



专利侵权的处理途径

	司法	行政
处理机关	中级法院（知识产权法庭）、高院、最高院以及北、上、广知识产权法院	各地市场监督管理局下设知识产权局/科室
审限	6个月（经批准可延长6个月）	3个月（特殊情况经批准延长不超过1个月）
取证	中立	代为取证
后续程序	收到一审判决之日起15日内向上级法院上诉	自收到处理通知之日起15日内向法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。
法律效力	停止侵权；赔偿原告；强制执行。	停止侵权；对侵权损害赔偿调解。

专利侵权判定基础

- 专利权保护范围的确定：
- 《中华人民共和国专利法》第64条（A64）
发明或者实用新型专利权的保护范围**以其权利要求的内容为准**，说明书及附图**可以用于解释**权利要求。
- 专利权利要求书中应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。独立权利要求的保护范围大于其从属权利要求的保护范围。
- 只要被控侵权物落入权利要求保护的范围，就构成侵权。
- 如果被控侵权物不落入独立权利要求的保护范围，则也不会落入从属权利要求的保护范围。

侵权判定

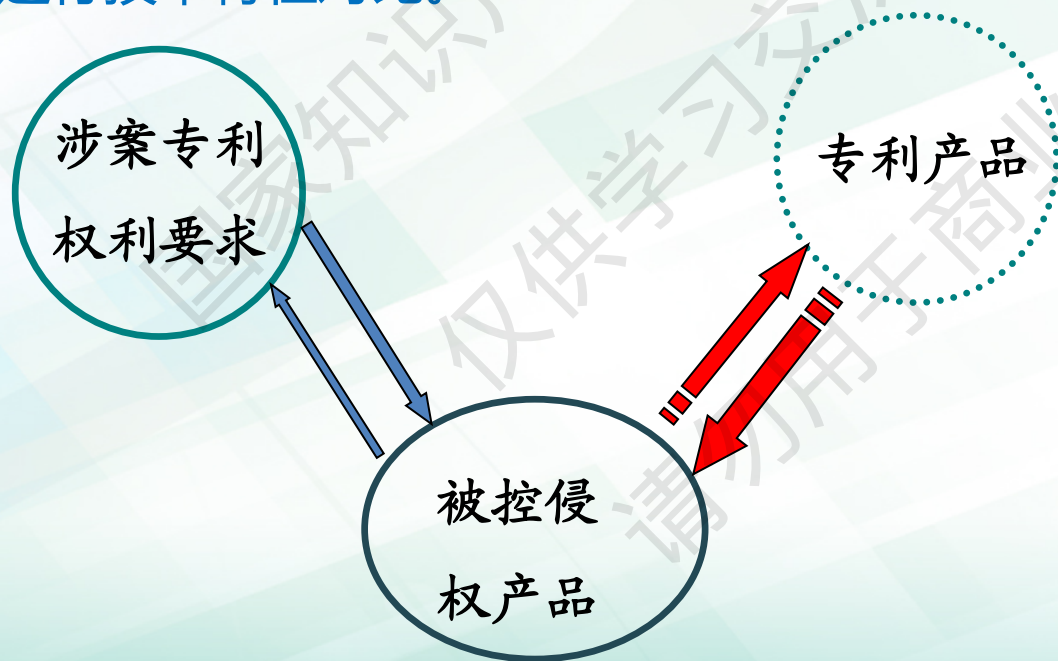




• 专利侵权判定的对比方式

应当以权利要求记载的全部技术特征与被控侵权物的相应技术特征进行对比

不得以权利人制造的专利产品或者使用的专利方法以及依照专利方法直接获得的产品与被控侵权物进行技术特征对比。



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)

第七条 人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查**权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征**。

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，人民法院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，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。



序号	专利权利要求中包含的技术特征	被控侵权物中的技术特征	是否侵权
1	a、b、c	a、b、c	√
2	a、b、c	a、b、c、d	√
3	a、b、c	a、b	×
4	a、b、c	a、b、c'	?

专利侵权检索

- 产品研发、生产过程相关的检索工作

概念/设想

定型/成品

制造/销售...

专利侵权检索

- 专利侵权检索
 - 防止侵权检索
为避免发生专利纠纷而主动对某一新技术/产品进行的专利检索，目的是要找出保护范围覆盖技术/产品相应方案的专利。
 - 被动侵权检索
被别人指控侵权时进行的专利检索，首要基础确认被控侵权专利的实际法律状态和保护范围，以判断是否存在侵权嫌疑，更进一步的则要找出对受到侵害的专利提无效诉讼的依据。

防止侵权检索



专利侵权检索

- 专利侵权检索

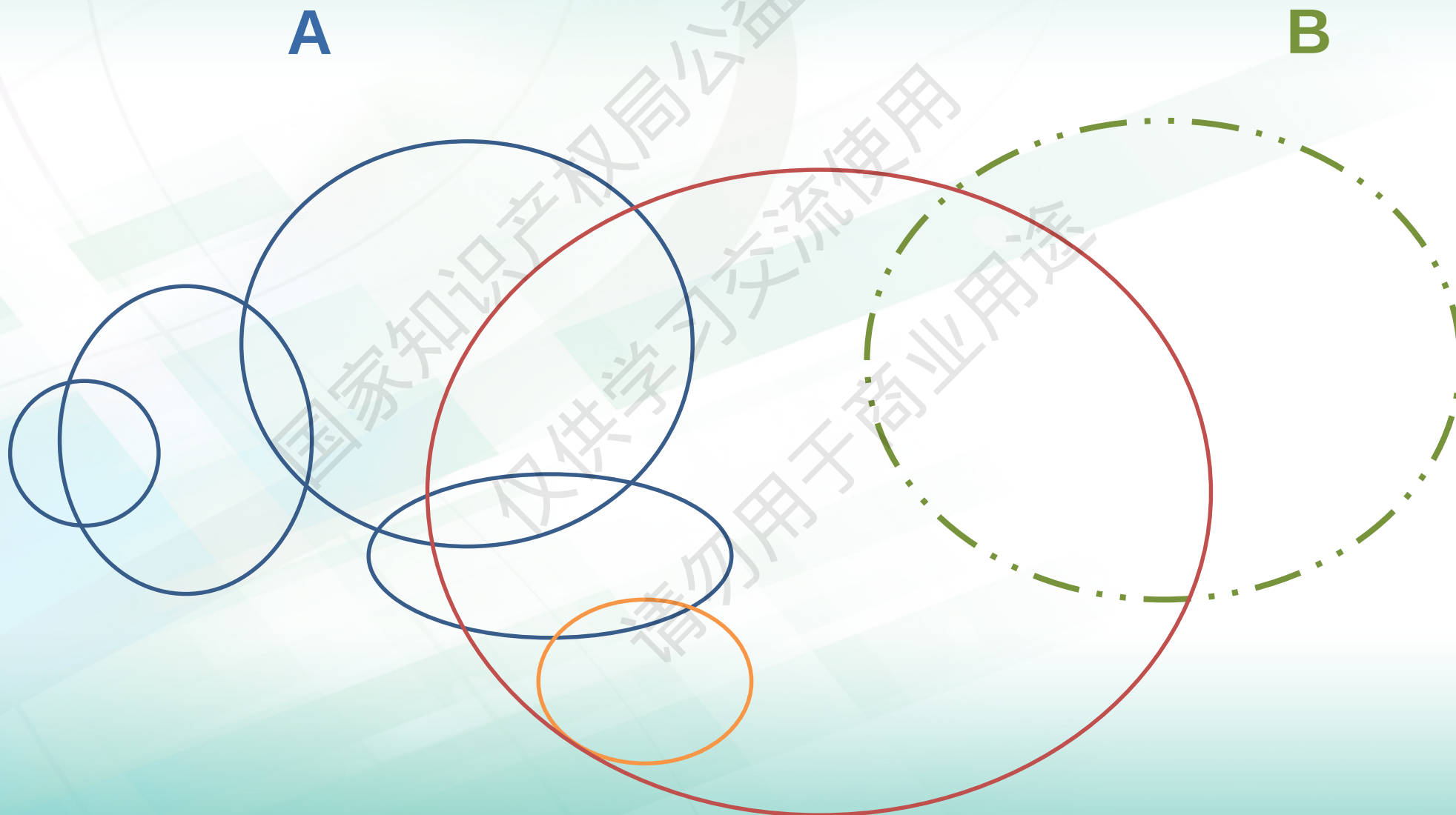
- 防止侵权检索

为避免发生专利纠纷而主动对某一新技术/产品进行的专利检索，目的是要找出保护范围覆盖技术/产品相应方案的专利。

- 被动侵权检索

被别人指控侵权时进行的专利检索，首要基础确认被控侵权专利的实际法律状态和保护范围，以判断是否存在侵权嫌疑，更进一步的则要找出对受到侵害的专利提无效诉讼的依据。

被动侵权检索

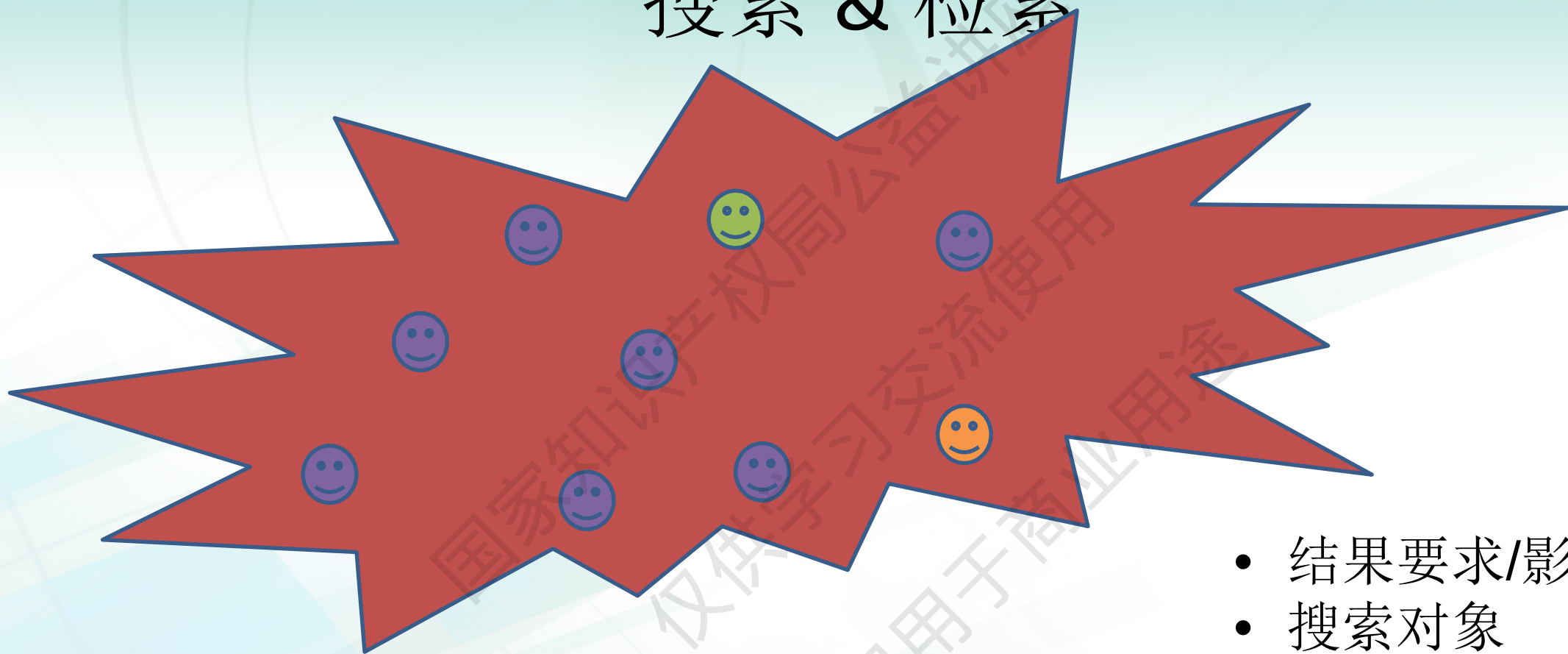




02

专利检索方法论

搜索 & 检索



- 结果要求/影响
- 搜索对象
- 准确度要求
- 时间要求
- 迭代/进化速度

专利文献（信息）检索



概念

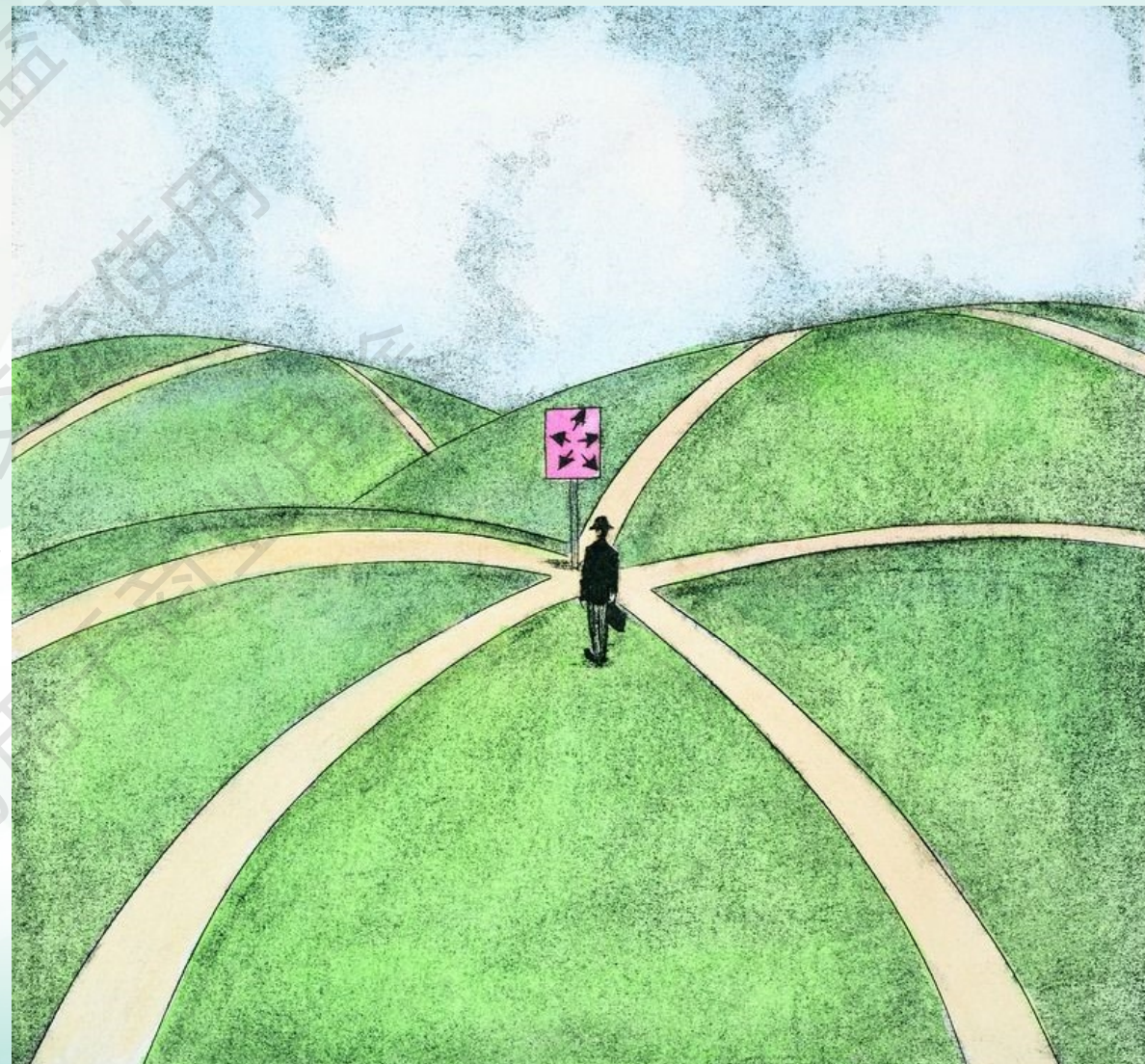
- 根据特定专利信息利用的具体需求，针对某一（些）专利信息特征，从各种专利信息资源中挑选符合某一（些）特定要求的专利文献或信息。
- 简单地说，专利文献（信息）检索就是有目的性地进行专利文献和/或信息的查找

专利文献（信息）检索



检索世界观

- 正常视野1公里，往前走500米，就能看到1.5公里远的目标；
- 经常会有岔路口，不同选择的颠簸和顺利程度差别极大；
- 终点是目标，但也不要忽略沿途的风景



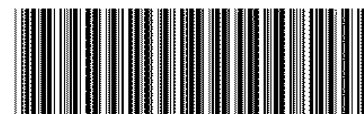
THIS IS **TRUE**

THIS IS **TRUE**

THIS IS **TRUTH**



国家知识产权局公益讲座
仅供学习参考使用
不得用于商业用途



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101418334 B

(45) 授权公告日 2011.09.07

(21) 申请号 200710195754.7

(22) 申请日 2007.12.14

(73) 专利权人 清华大学

地址 100084 北京市清华园1号

专利权人 南开大学

中国科学院生物物理研究所

(72) 发明人 饶子和 娄智勇 孙玉娜 马明

张妍 郭宇 张畅 薛飞

(74) 专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理有限公司 11250

代理人 李红团

(51) Int. Cl.

C12Q 1/37(2006.01)

A61K 36/53(2006.01)

A61P 31/12(2006.01)

A61P 31/14(2006.01)

A61P 11/00(2006.01)

(56) 对比文件

CN 101063234 A, 2007.10.31, 摘要, 权利要求 1-5, 10.

CN 101063682 A, 2007.10.31, 摘要, 权利要求 1-7, 17.

丁兰等. 细胞毒活性二萜 Wangzaozin A 的晶体结构. 《高等学校化学学报》. 2005, 第 26 卷 (第 8 期), 1455-1458.

审查员 廖文勇

专利文献（信息）检索



- 专利信息数据库
 - 专利文献——专利文献信息——专利信息数据库
 - 不同的收录范围
 - 全球、地区、国家
 - 不同形式的专利文献数据库
 - 文摘、全文、图像
 - 不同加工程度
 - 原始、深加工
 - 不同集合规则
 - 一对一、一对多

专利文献（信息）检索



- 量化要求
 - 查全率

$$\text{查全率} = \frac{\text{检索出的相关文献量}}{\text{数据库中的全部相关文献量}} \times 100\%$$

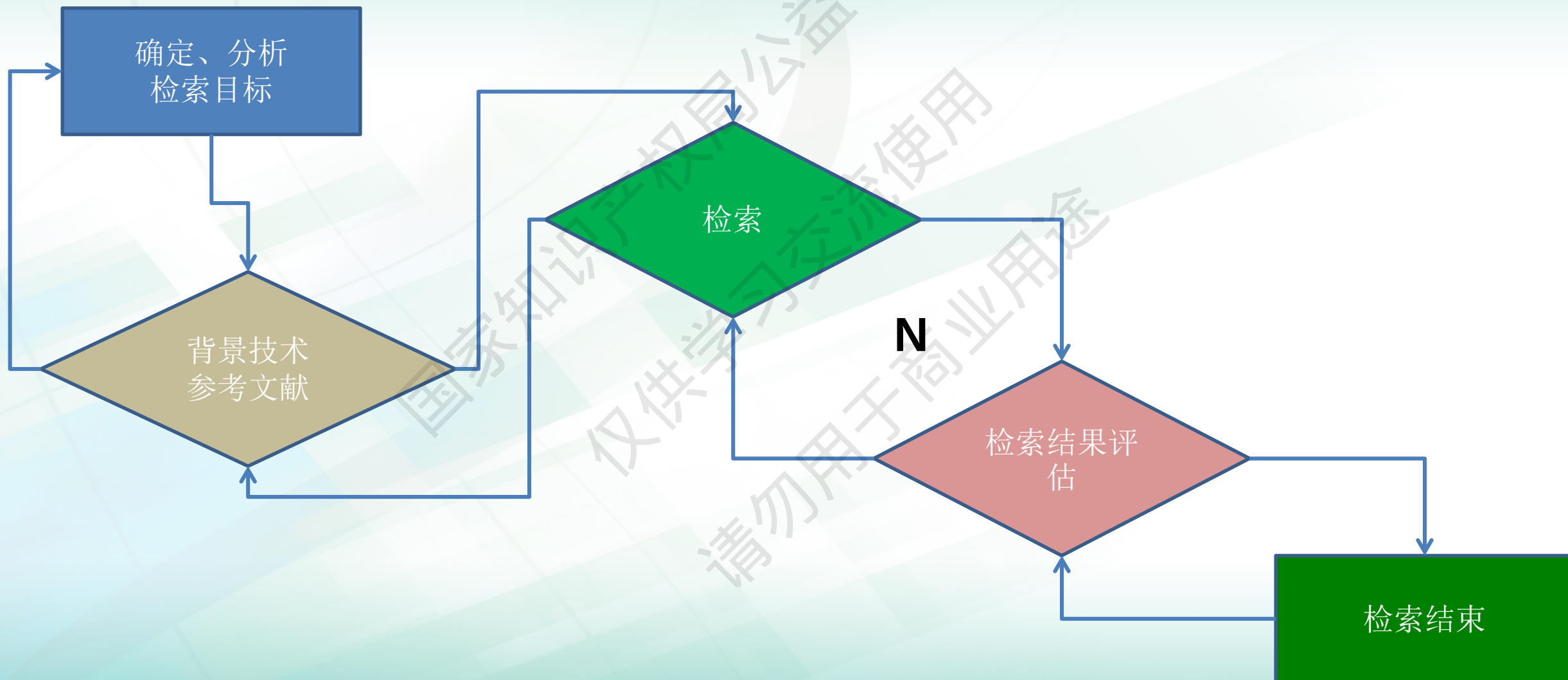
- 查准率

$$\text{查准率} = \frac{\text{检索出的相关文献量}}{\text{检出的文献总量}} \times 100\%$$

专利文献（信息）检索



公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw



专利文献（信息）检索



专利检索是一项极其复杂的工作

- 影响专利文献（信息）检索结果的因素

- 数据量、数据特点
- 检索系统、检索方式、检索入口
- 检索种类、检索目的、检索范围
- 检索技巧、检索经验、检索状态
- 等



专利文献（信息）检索



影响专利文献（信息）检索结果的因素

客观因素

- 检索数据库
 - 数据库类型，文摘、全文
 - 收录情况，全，准
 - 深加工
 - 其他信息，法律状态、引文等
- 检索系统
 - 检索入口
 - 算符，逻辑、位置
 - 运算功能，二次、不同检索式之间运算
 - 支持的其他功能，浏览、下载、分析等
 -

专利文献（信息）检索



影响专利文献（信息）检索结果的因素

主观因素

- 检索能力

- 检索方法、思路
- 技术方案分析
- 检索式的表达
- 检索结果的解读
- 检索式的调整

- 实际检索的状态

专利文献（信息）检索



- 常见问题
 - 怎么检 看心情
 - 用什么检 没想过
 - 想到哪 检到哪
 - 看到哪 忘到哪
 - 啥时候停 不知道
 - 检（捡）到啥 凭运气
- 期望的检索方式
 - 科学、规律、高效
 - 可再现、结果理想
 - 科学的检索方法论、检索策略

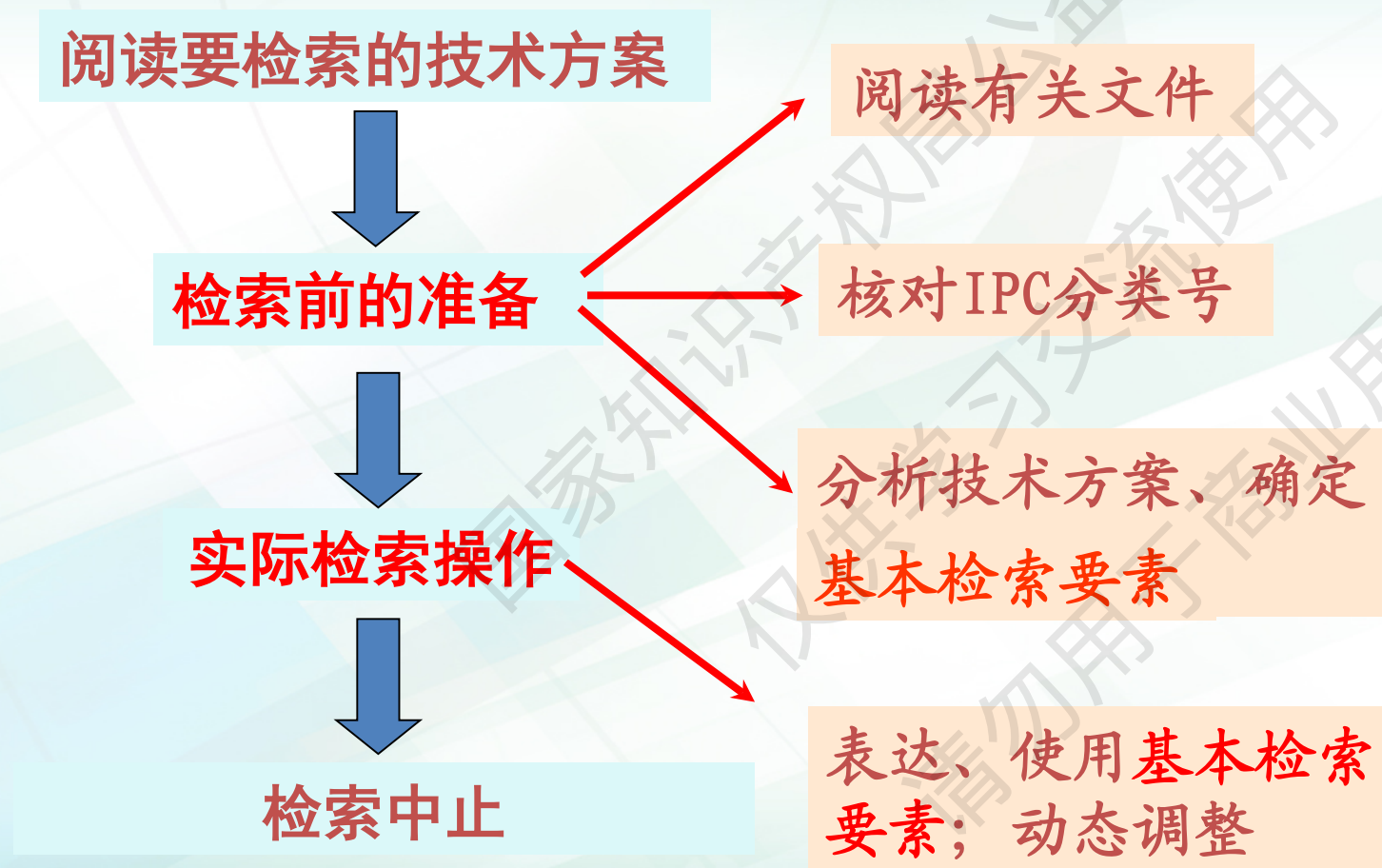


专利检索方法论

科学的检索方法论

- 检索对象范围的分析
- 基本检索方法（基本检索要素法）
 - 确定检索的技术领域
 - 确定基本检索要素
 - 表达基本检索要素
 - 选择数据库构造检索式
适宜的检索策略
- 文献筛选
动态调整
- 获得检索结果

专利检索方法论



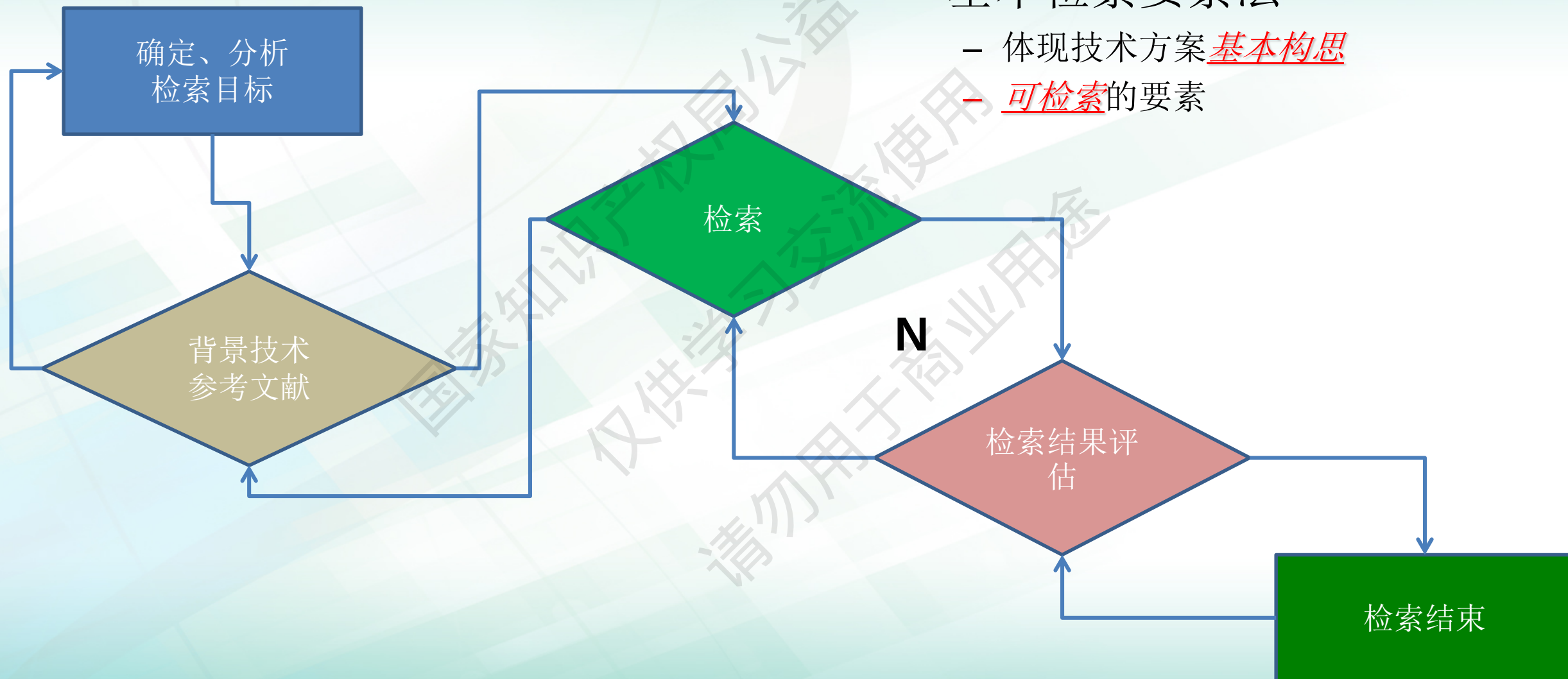
体现技术方案基本构思的
可检索的要素



专利检索方法论

- 基本检索要素法

- 体现技术方案 基本构思
- 可检索的要素



专利检索策略

- 简单检索
- 块检索
- 渐进式检索
- 追踪检索
-



简单检索

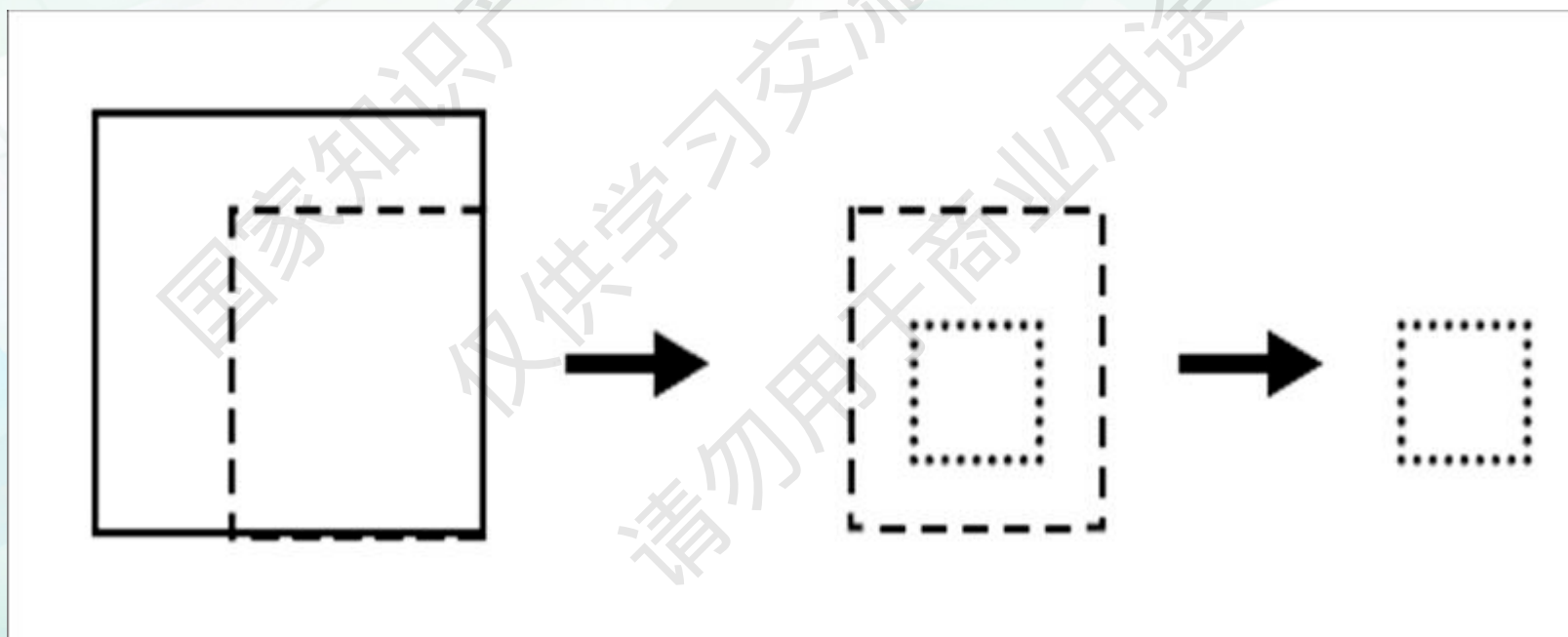
- 利用“AND”、“nW”、“nD”等快速检索少数相关术语，不必大量使用同义词等进行扩展
- 例：A AND (B OR C)
A 4D (B and C)

块检索

- 将检索主题分为几个技术上有意义的检索组，针对每一个组创建一个独立的块，根据技术情况和检索结果进行不同的组合
- 逻辑性强
- 例：
Aa OR Ab OR Ac = Set 1
Ba OR Bb OR Bc = Set 2
Ca OR Cb OR Cc = Set 3

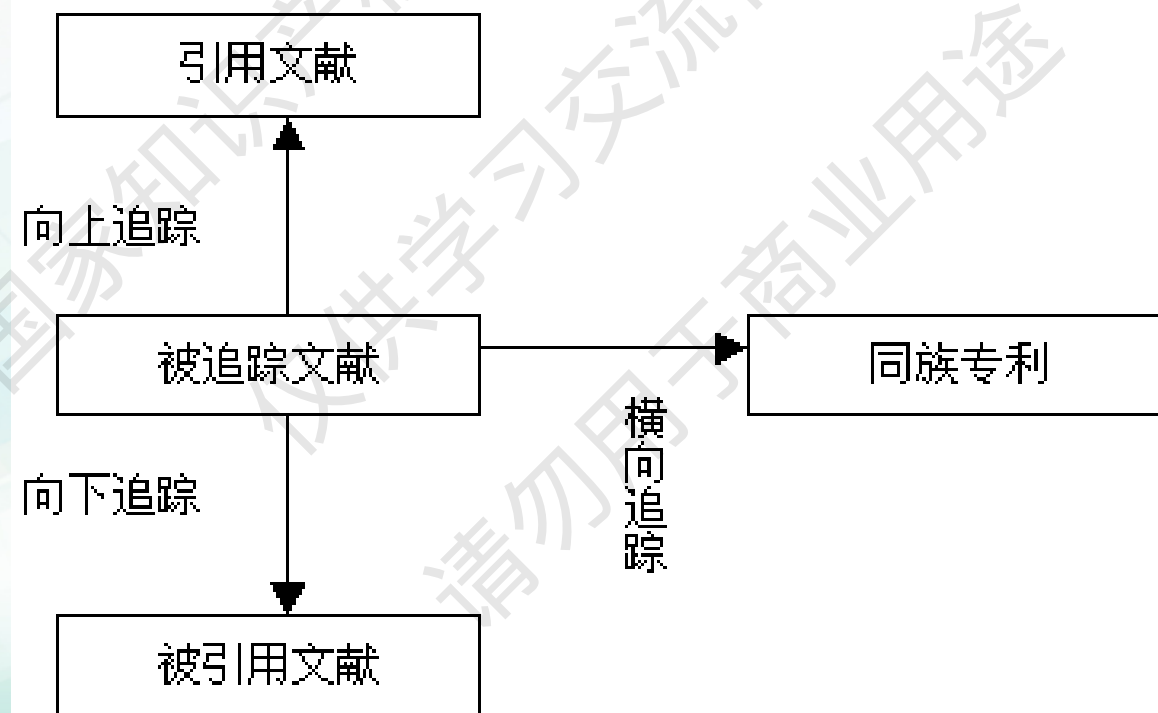
渐进式检索

- 将产生的检索结果逐步缩小为更窄的检索结果



追踪检索

- 引用文献和被引用文献
 - 背景技术、检索报告、审查过程、复审无效
- 引用和被引用文献的同族



追踪检索

- 必要性
 - 分类偏差
 - 通过直接限定关键词的方式拼写方式不可能穷尽，尤其是涉及部件之间的位置关系
- 时机
 - 相关文献

专利检索策略

小结

- 根据技术方案特点选择最优检索策略
- 各检索策略的互相补充

国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用
请勿用于商业用途



03

专利侵权检索方法

专利侵权检索

- 准确/充分/有效检索的目的
 - The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks.
 - 最大的风险就是不冒任何风险。在一个快速变化的世界，唯一确保失败的战略就是“规避风险”。



**THE BIGGEST RISK
IS NOT TAKING ANY
RISK!**

SMARTBIN ZUCKERBERG

SMARTBIN | ©AAMON DAS

THIS IMAGE MAYNOT BE DAMAGED, ALTERED OR CHANGED
FOR ANY PERSONAL OR PUBLIC PURPOSES WITHOUT THE
WRITTEN EXPRESSION OF THE COPYRIGHT OWNER.

专利侵权检索

- 专利侵权检索
 - 防止侵权检索
为避免发生专利纠纷而主动对某一新技术/产品进行的专利检索，目的是要找出保护范围覆盖技术/产品相应方案的专利。
 - 被动侵权检索
被别人指控侵权时进行的专利检索，首要基础确认被控侵权专利的实际法律状态和保护范围，以判断是否存在侵权嫌疑，更进一步的则要找出对受到侵害的专利提无效诉讼的依据。

防止侵权检索



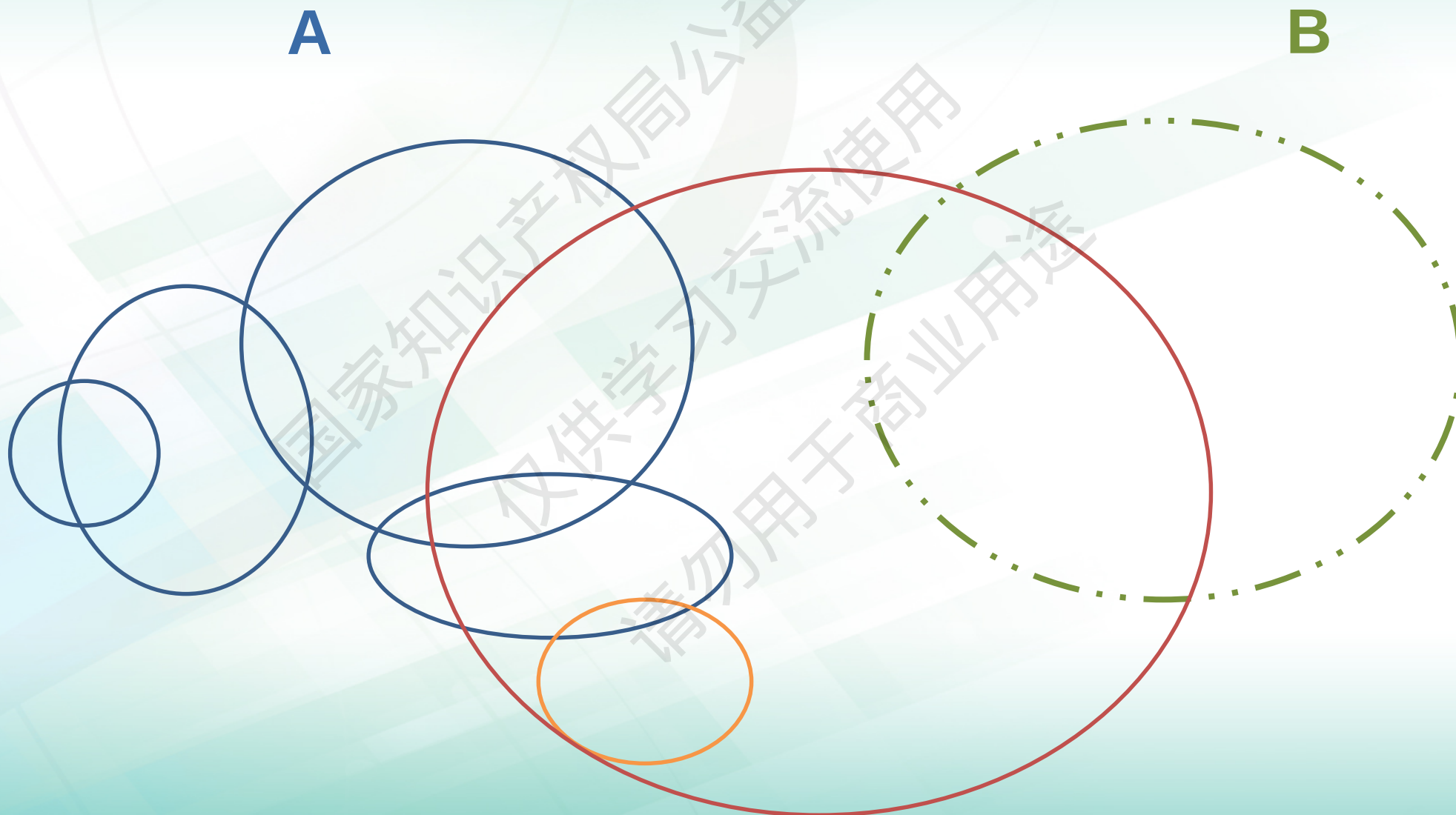
防止侵权检索

- 要求：更高的查全率，避免风险文献的遗漏
- 检索思路（常规）
 - 主题检索（例如电动车）
更大范围获得相关的专利文献；动态调整；
 - 结果文献分级分类
同族；相同/关联申请人；（向上/向下）追踪检索
 - 高关联性/相关性专利的侵权分析
专利法律状态的核实；保护范围的实际核查（说明书、附图）
全面覆盖原则（客观全面的风险预估）
 - 侵权检索的结论/意见/建议

防止侵权检索

- 检索思路（变形）
 - 潜在/可能风险点预判
管理者/技术人员/IPR/专业服务人员团队配合
不同优先等级的待检索评估小主题（例如电动车交互控制的手势识别方法）
 - 针对小主题分别进行检索
 - 结果文献分级分类
 - 高关联性/相关性专利的侵权分析
 - 复盘潜在/可能风险点预判
 - 防侵权检索的结论/意见/建议

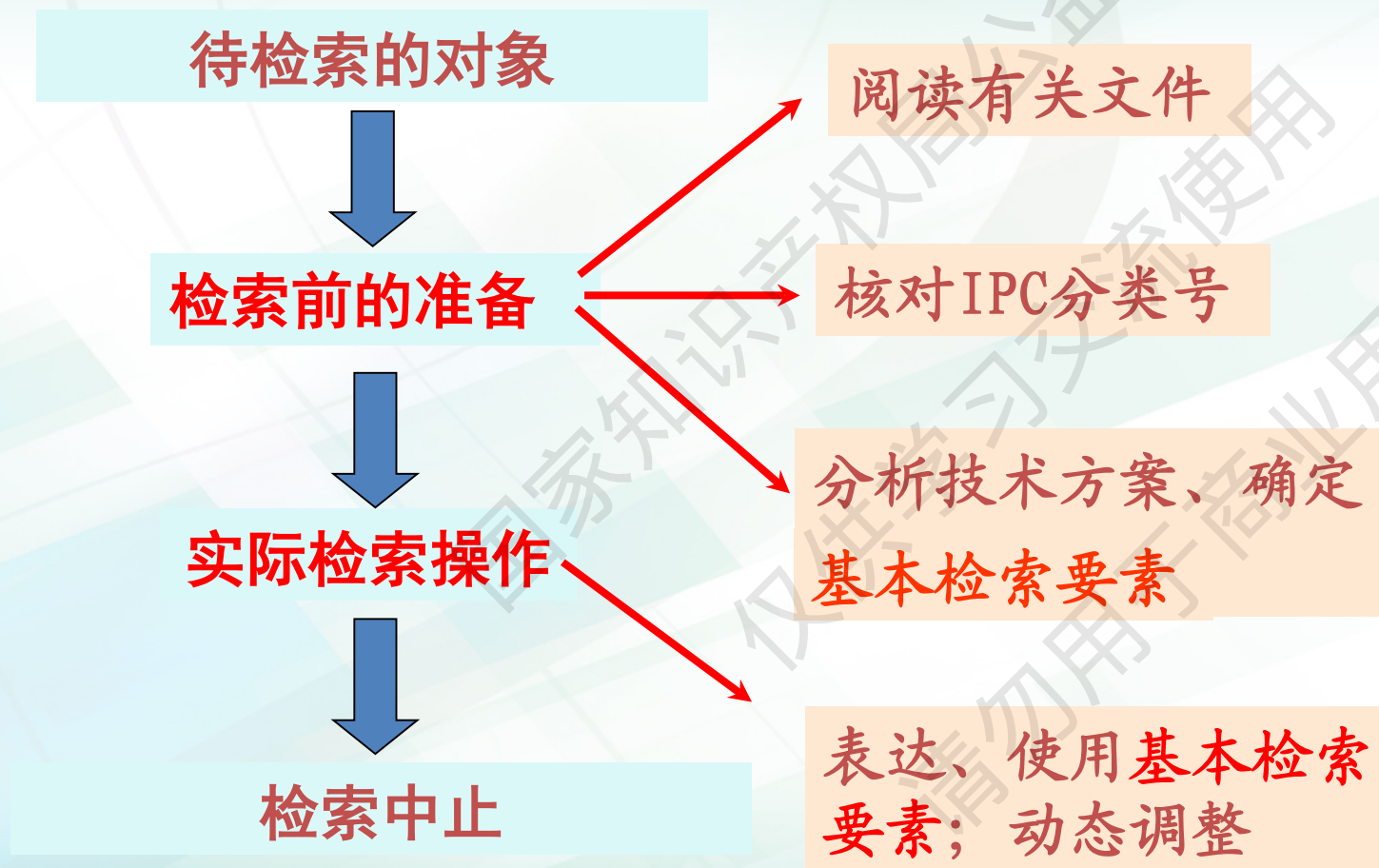
被动侵权检索



被动侵权检索

- 要求：更高的查准率，明确侵权风险，寻找解决方案
- 检索思路
 - 风险专利的法律状态核实
线上/线下；最终授权文本；
 - 专利保护范围确认，侵权风险评估
权利要求树；说明书、附图；审查过程；全面覆盖原则（客观全面的风险评估）
 - 专利无效/新颖性/创造性检索
专利/非专利文献检索；专利检索方法论、检索策略
 - 被动侵权检索的结论/意见/建议

专利侵权检索方法论



体现技术方案基本构思的
可检索的要素

专利文献（信息）检索



- 检索入口选择（优先级）
关键词 分类号
中、英文关键词
不同分类体系，IPC、CPC
- 检索要素表达
 - 扩展
关键词扩展
分类号扩展



专利文献（信息）检索

- 分类号的确定
 - 查分类表
 - 不明显排除的同级小组；更高级小组直至大组
 - 引用、指引信息
 - 分类号检索工具
 - 预检索获得相关文献后统计分析
 - 功能类似的技术领域
 - 应用分类 vs 功能分类

检索式的构建

- 分类号
 - 根据领域特点优选不同的分类体系
 - IPC
 - CPC
 - ECLA
 - UC
 - FI、F-Term
 - 从检索结果中不断补充
 - 动态反馈调整

检索式的构建

- 关键词

- 扩展

- 同义词、近义词或反义词
 - 类似结构
 - 上下位概念
 - 用途、功能、效果、解决的问题、原理等

- 筛选

- 初始判断各自的效率
 - 根据结果判断实际效果
 - 动态反馈调整

专利文献（信息）检索



- 检索结果分类（初筛、精读）
 - 障碍专利
 - 疑似障碍专利
 - 障碍申请
 - 疑似障碍申请
 -
 - 检索过程
 - 动态反馈
 - 新增、调整、减少表达；追踪
 - 结果验证
 - 终止检索
- | | |
|---------|-------|
| 有效专利 | 竞争对手 |
| 失效专利 | 合作伙伴 |
| 诉讼进行中专利 | 上下游 |
| 许可专利 | 国外大公司 |
| | 小企业 |
| | |



专利侵权检索方法回顾

- 待检索技术方案的分析
- 基本检索方法（基本检索要素法）
 - 确定检索的技术领域
 - 确定基本检索要素
 - 表达基本检索要素
 - 选择数据库构造检索式
采用适当的检索策略
- 文献筛选
动态调整
- 获得检索结果

小结

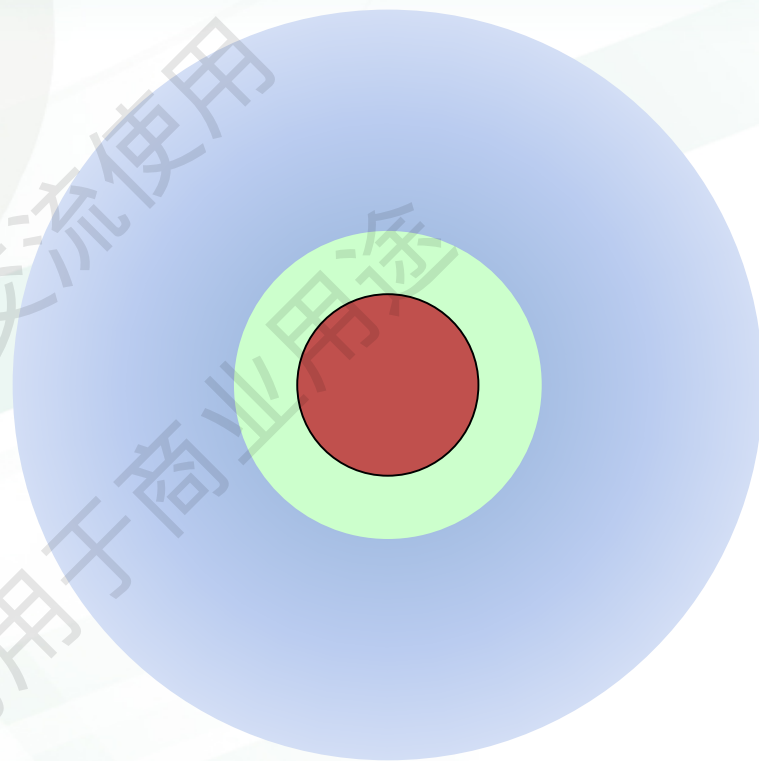
- 专利侵权检索相关概念
 - 专利侵权：比对的对象；全面覆盖；
 - 专利侵权检索：防止侵权检索；被动侵权检索；
- 专利检索方法论
 - 专利检索的特殊性；基本检索要素法；检索策略；
- 专利侵权检索方法
 - 防止侵权检索方法
 - 被动侵权检索方法

如何真正提高检索能力



公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw

- Always be young!
- 三“好”
 - 好奇
 - 好动
 - 好说
- 四“有”
 - 有理论
 - 有方法
 - 有工具
 - 有结果



谢谢！

国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用
请勿用于商业用途



公益讲座
www.cnipa.gov.cn/wxfw