

NEWSLETTER

2018.06

特刊

泛华伟业知识产权代理有限公司



封面 | 泛华伟业办公大楼内景

目录



北京泛华伟业知识产权代理有限公司成立于2003年，是中华人民共和国国家知识产权局批准的涉外专利代理机构和工商行政管理总局核准注册的商标代理机构，其业务范围包括专利申请、商标申请、作品著作权登记、计算机软件登记、反不正当竞争、商业秘密保护、知识产权海关保护、专利技术许可和转让、集成电路布图设计注册、知识产权行政查处和侵权诉讼、知识产权法律咨询和管理以及专利/商标检索、监视和翻译。

03 专利检索咨询及预警部提供的服务

03 专利检索在企业专利风险管控中的作用

05 专利检索咨询及预警部成员简介

专利检索咨询及预警部提供的服务

为满足国内外客户各种专利检索、分析以及专利布局和专利预警的需求，以及为客户在专利授权后的专利稳定提供法律保障，和帮助用户做出侵权分析和判断，公司在原有业务，包括专利申请的挖掘、撰写、专利申请的提交和获权以及专利申请的复审和专利无效及法院的诉讼等服务基础上，于2018年年初成立专利检索咨询及预警部，为客户提供更加全方位的知识产权服务。专利检索咨询及预警部提供的服务包括：

- 查新检索
- 技术跟踪检索
- 专利法律状态检索
- 技术专题检索与分析
- 现有技术检索与可专利性分析
- 专利侵权检索与分析
- 专利无效检索与分析
- 专利稳定性分析
- 专利布局检索与分析
- 专利相关人检索与分析
- 自由实施（FTO）专利检索与分析
- 竞争对手检索与专利分析
- 专利挖掘分析
- 专利预警
- 企业并购中的知识产权尽职调查
- 企业知识产权战略咨询

专利检索在企业专利风险控制中的作用

根据2017年的统计数据，专利复审委员会共受理无效宣告请求4,565件，同比增长15%；全国法院专利侵权纠纷办案2.7万件，同比增长35.0%；专利权人在遭到侵权后采取措施的比例达到73.3%，较2016年大幅提升10.5%，专利诉讼案件中侵权赔偿数额明显提升，超过100万元的占比达到10.7%，远高于2016年的1.7%^[1]。

以上统计数据显示，我国知识产权保护环境不断改善，专利权人维权意识明显提升。随着我国进入大力加强知识产权保护的新发展时期，在硝烟弥漫的专利战场，企业既要构筑坚实的专利城墙，又要利用锋利的专利武器，打破严密的专利壁垒，有效管控企业的专利风险具有极其重要的现实意义。

企业的专利风险贯穿于企业产品从立项、研发、生产、交易的各个环节^[2]，有效管控专利风险已经成为现代企业管理中的一大难题，而在企业研发、生产和市场的全流程中开展专利风险管控，实施专利风险预警，运用专利检索之利器是破解该难题的有效手段。究其根本，企业可以基于专利检索获得的信息从以下几个方面对专利风险进行管控。

一、产品立项、研发中专利风险管控

制定行之有效的专利战略是确实有效保障企业竞争优势的必要措施。而专利检索作为专利战略中的重要环节不仅可以减少重复立项和重复研发、有效利用研发成本，而且可以用于开发技术创新，寻求新的合作伙伴，挖掘研发技术人才，提升产品的创新水平，从而确保企业专利申请的数量和质量并重，

在保护企业创新成果的同时也阻击竞争对手，使企业在竞争中立于不败之地。而根据目的的不同，专利检索可以细化为：

- 竞争对手检索
- 专利布局检索
- 专利预警检索
- 专题技术检索
- 现有技术检索
- 技术跟踪检索
- 新颖性检索
- 可专利性检索
- 专利相关人检索（专利权人、申请人或发明人）

二、产品生产过程中专利风险管控

在企业产品生产制造过程中，使用他人专利产品或方法属于侵权行为。为了防止侵犯他人专利权，需要针对企业通过采购获得的产品原料或零部件以及使用的工艺技术等，进行侵权检索分析，确保产品顺利上市销售或许诺销售。

三、产品交易中专利风险管控

在产品上市前，为了避免产品被诉侵权，可对上市产品的配方、结构、方法和用途等进行FTO检索，制定相应的预警或应对策略，以及时规避涉及已授权专利的侵权风险以及避免不必要的侵权诉讼。

在产品被诉侵权时，可以进行专利无效检索或者在先技术抗辩检索，制定反击侵权诉讼的有效方案。

四、专利运营中专利风险管控

在专利技术转让或收购中，针对待购买

的专利技术，进行专利权有效性、稳定性、可规避性和可替代性等检索，帮助企业从受让方以合理的价格得到所需的专利技术，避免支付不必要的费用。

在企业并购中，专利收购可能是并购交易的一部分，需要对专利进行全方位的检索，了解专利所有权的归属、专利的保护范围以及其法律状态等，评估其价值，避免支付高额的并购金。

通过对企业产品整个过程的专利检索，形成各种企业专利检索相关分析报告，例如，专利申请前的现有技术检索分析报告、专利申请可专利性检索和分析报告、专利无效检索与分析报告、专利侵权分析报告、专利预警分析报告、专利布局检索与分析报告、专利挖掘分析报告、技术路线图分析报告、专题专利检索分析报告、产业专利分析报告、竞争对手专利分析报告、知识产权尽职调查报告、自由实施（FTO）专利检索与分析报告，建立有效的专利预警机制，帮助企业管控专利风险，及时制订应对策略，降低或消除产品从立项研发到销售中的专利风险危害，为企业的创新发展和在激烈的市场竞争中长久不衰保驾护航。

参考文献：

1. <http://www.sipo.gov.cn/twzb/gjzscqj2017nzygztsjyjgqkxwfbk/index.htm>
2. 海外专利预警与风险管控.
http://www.sohu.com/a/190923582_465554

专利检索咨询及预警部成员简介



徐莉

首席专利检索分析预警专家

徐莉女士1996年毕业于同济医科大学医学信息学专业，获得理学学士学位，毕业后，留校任教3年。2002年毕业于中国协和医科大学情报学专业，获得理学硕士学位。徐莉女士于2002年至2017年在国家知识产权局专利审查协作北京中心工作，任医药生物发明审查部审查员。于2010-2017年任专利复审委员会兼职复审员。2017年5月加入泛华伟业知识产权代理有限公司。

徐莉女士在担任审查员期间，主要从事医药和生物领域发明专利申请的实质审查工作以及复审请求案件的审查工作；并作为PCT/GCC审查员，承担PCT专利的国际检索与国际初步审查工作，以及海湾阿拉伯国家相关专利的检索和初步审查工作；自2004年起，承担企业服务工作，为多家企事业单位提供可专利性分析报告、专利稳定性分析报告、侵权咨询报告等报告。加入泛华伟业知识产权代理有限公司之后，主要从事医药、生物、化学、化工及材料领域的专利申请文件撰写、审查意见答复、复审、无效、侵权分析、专利检索、专利策略制定和咨询及专利预警等业务，具有丰富的理论和实践经验。



李科

专利检索分析预警专家
合伙人、律师、专利代理人

李科先生于2002年毕业于西安邮电学院计算机通信专业，获工学学士；2005年毕业于北京邮电大学计算机应用专业，获工学硕士；随后于2005-2009年在国家知识产权局专利审查协作中心电学处任职审查员并在国家知识产权局专利审查协作中心审查业务管理协调处任职质检员；李科先生于2009年至2012年，在永新专利商标代理有限公司电学部任专利代理人；2012年6月加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司并于2015年通过国家司法考试获得律师资格，现为公司合伙人。

李科先生在担任审查员期间，主要工作涉及计算机和通信领域发明专利申请的实质审查、PCT申请国际检索、专利检索、企业服务、专利审查业务的质量控制与审核等。自2009年开始，李科先生作为专利代理人，主要从事计算机、通信等领域的专利申请撰写、答复审查意见通知书以及处理驳回复审和专利无效，尤其在专利有效性和侵权分析、专利无效、专利检索和专利预警及咨询等方面具有丰富的经验。



许峰

律师、专利代理人
专利检索分析预警专家

许峰先生于2006年毕业于华中科技大学热能与动力工程专业，获工学学士学位；2008年毕业于华中科技大学动力机械及工程专业，获工学硕士学位；于2008-2015年期间，在国家知识产权局专利审查协作中心担任专利审查员；2015-2017年，在北京市磐华律师事务所担任专利代理人、律师；2017年加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司。

许峰先生具有丰富的专利检索和审查经验及扎实的理论基础，曾完成大量发明专利申请的检索和审查；作为专利代理人他主要负责机械领域的专利申请前检索、申请文件撰写、答复审查意见通知书、处理了大量复审、专利无效案件。许峰先生在专利侵权分析、专利有效性分析、检索和专利预警及咨询等方面具有丰富的经验。



徐舒

合伙人、专利代理人
专利检索分析预警专家

徐舒先生于1981年毕业于清华大学工程物理系及2001年毕业于清华大学法学院；其于1986年加入中国国际贸易促进委员会专利商标事务所任专利代理人并主管中国申请人向外专利申请和专利检索业务；随后于1993年加入中国专利代理（香港）有限公司，并主管专利申请及专利检索业务。在此之前，曾就职于中国科学院高能物理研究所任助理研究员，从事加速器的设计和运行工作。徐舒先生于2000年和2005年曾在德国和美国律师事务所接受培训；于2007年1月加入泛华伟业知识产权代理有限公司，现为公司高级合伙人。

徐舒先生在知识产权代理行业具有30年的实务经验，在贸促会专利商标事务所和中国专利代理（香港）有限公司工作期间，曾代理世界多家著名的跨国公司进行专利检索、专利监视和侵权分析，并为国内外企业提供知识产权保护方面的法律咨询。在专利申请的检索、咨询、法律状态监视、侵权分析、法律意见提供等方面具有深厚的造诣和丰富的经验。



刘思达
专利代理人

刘思达女士于2004年毕业于北京服装学院工业设计系，获工学学士学位；2009年，毕业于南京师范大学法学院获法学硕士学位；曾任职于两家专利事务所，于2014年加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司。

刘思达女士主要从事于机械领域的专利咨询、专利检索和专利撰写、审查意见的答复，驳回复审和无效等，其具有良好的专业素质和业务能力，在工作期间曾为跨国公司完成多项专利检索和专利有效性分析工作，获得客户的良好评价。



王煦莹
专利代理人

王煦莹女士于2007年毕业于中国农业大学电子信息工程专业，获工学学士；其后在中国专利技术开发公司任分类审查员；2016年加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司。

王煦莹女士主要负责微电子及通信领域内的专利检索、申请文件撰写、答复审查意见、驳回复审、无效和咨询等。其熟悉专利检索业务，具备很强的、专业的专利检索和分析能力，为国内外大型企业和科研院所完成多项专利检索和分析工作。



赵晓辉
高级法务助理

赵晓辉女士于2008年毕业于天津师范大学英语翻译系获学士学位；2011年加入北京金杜律师事务所；于2012年加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司，现任公司高级法务助理。

赵晓辉女士主要负责专利申请咨询、检索、许可、转让及专利申请流程管理等工作，其具有良好的专业能力，尤其在专利检索及管理方面，具备丰富的相关实践经验，在公司期间为国内外客户完成大量专利检索和专利跟踪等工作。



樊豆豆
法务助理

樊豆豆女士于2014年毕业于山西医科大学医学英语系获学士学位；2014年加入北京集佳知识产权代理有限公司；并于2016年加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司。

樊豆豆女士主要负责内外专利申请咨询及提交、专利检索、专利申请流程管理等工作，其具有良好的专业素质，在专利检索方面，具备较丰富的实践经验。樊豆豆女士除具有良好的英语水平和能力外，还具备一定的医学、药学和生物学知识背景。

泛华伟业知识产权代理有限公司

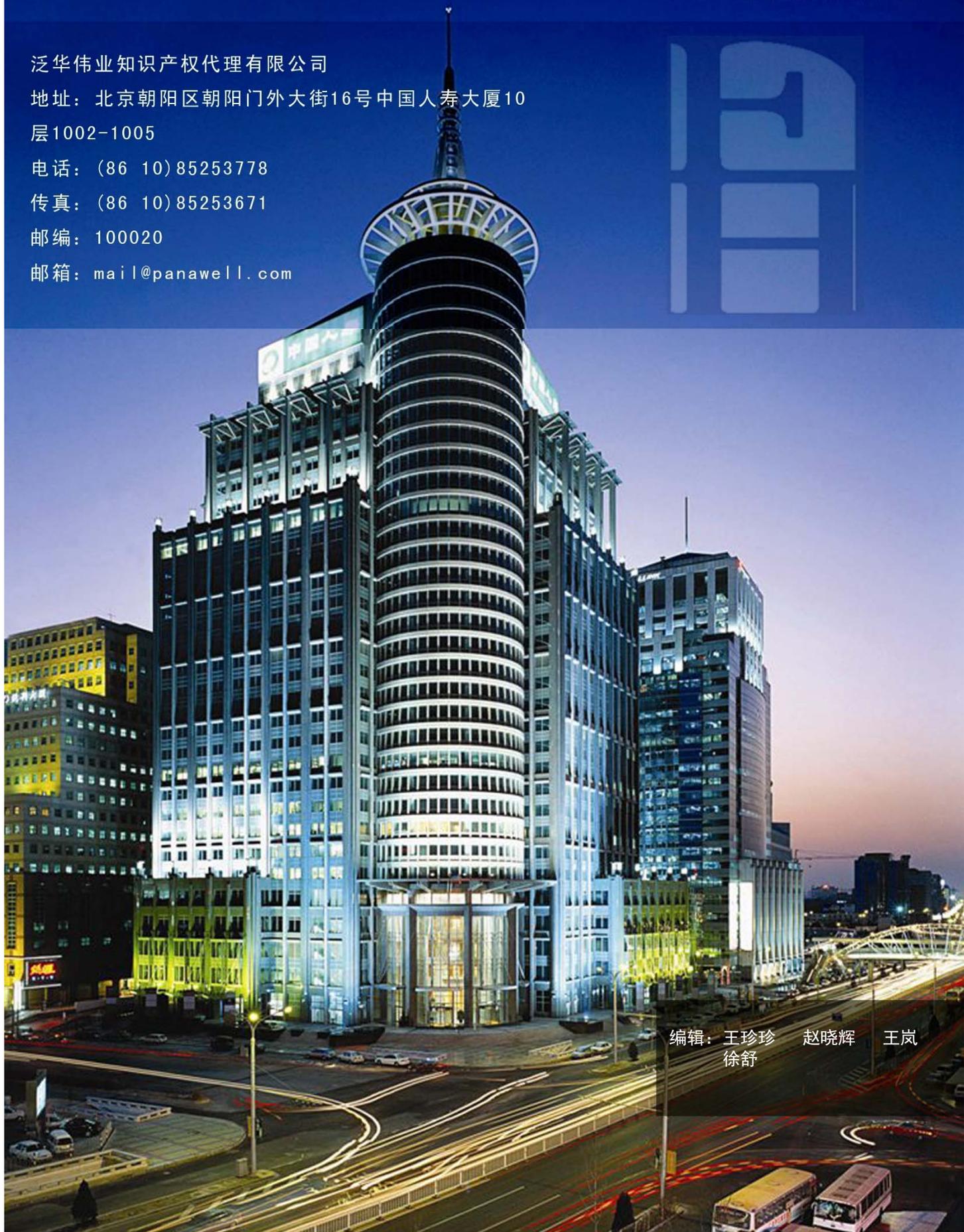
地址：北京朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦10
层1002-1005

电话：(86 10) 85253778

传真：(86 10) 85253671

邮编：100020

邮箱：mail@panawell.com



编辑：王珍珍 赵晓辉 王岚
徐舒