

**北京市知识产权局关于印发
《北京市知识产权局关于专利侵权纠纷
行政裁决工作若干问题的规定》的通知**

京知局〔2023〕126号

各有关单位：

为提高专利行政裁决工作的质量和效率，完善专利行政裁决工作运行机制，持续优化营商环境，依据相关法律法规，结合本市实际情况，北京市知识产权局制定《北京市知识产权局关于专利侵权纠纷行政裁决工作若干问题的规定》。现予以印发，请遵照执行。

北京市知识产权局

2023年8月31日

北京市知识产权局关于专利 侵权纠纷行政裁决工作若干问题的规定

第一章 立案审查

第一条【程序启动】专利权人或者利害关系人提出处理专利侵权纠纷的请求,符合受理条件的,应予立案。

第二条【立案审查】管理专利工作的部门受理专利侵权纠纷处理请求,应符合如下条件:

- (一)请求人是专利权人或者利害关系人;
- (二)有明确的被请求人;
- (三)属于本部门受理和管辖范围;
- (四)有明确的请求事项和具体事实、理由;
- (五)有初步证据证明被请求人实施了侵犯专利权行为;
- (六)当事人没有向人民法院起诉或者约定其他纠纷解决方式。

第三条【确认不侵权】专利权人或者利害关系人向他人发出侵犯专利权的警告,经被警告人书面催告其行使诉权或提出行政裁决处理请求,自专利权人或者利害关系人收到该书面催告之日起1个月内或者自书面催告发出之日起2个月内,专利权人或者利

害关系人无正当理由既不撤回警告,也不提起诉讼或提出行政裁决处理请求的,被警告人提出确认其行为不侵犯专利权的请求的,应当受理。

第四条【主体资格】请求人提交专利权证书、专利权继承的相关证明或者专利实施许可合同的,可以初步认定其为专利权人或利害关系人。

第五条【权属变更】请求人提供有关权属民事争议的生效裁判文书,该生效裁判文书认定的专利权属与专利权证书记载内容不一致的,应当向其释明,在完成权属变更登记后予以立案。

第六条【被许可人】专利实施许可合同的被许可人属于利害关系人。独占实施许可合同的被许可人可以单独提出处理请求;排他实施许可合同的被许可人可以与专利权人共同提出处理请求,也可以在专利权人不提出处理请求的情况下,自行提出处理请求;普通实施许可合同的被许可人经专利权人同意,可以单独提出处理请求。

第七条【被请求人】认定是否具有明确的被请求人,一般审查如下内容:

被请求人为自然人的,请求人是否提供被请求人姓名、联系电话、地址等信息;

被请求人是法人或非法人组织的,请求人是否提供被请求人的名称、住所、联系电话及其法定代表人或者主要负责人的姓名、职务等信息以及主体资格信息查询结果。

第八条【分公司的地位】被请求人为分公司,属于依法设立并领取营业执照的法人的分支机构,可以作为案件当事人;该分公司属于法人非依法设立的分支机构,或者虽依法设立,但没有领取营业执照的分支机构,则应当向请求人释明以设立该分支机构的法人为被请求人。

第九条【网购管辖】请求人通过网络购买被控侵权产品,仅以收货地作为侵权行为地管辖依据的,一般不予支持。

第十条【移送管辖】不属于本部门管辖的处理请求,不予立案。立案后发现案件不属于本部门管辖的,应当予以撤案,再将案件线索移送至有管辖权的部门处理。移送前,应告知请求人。

第十一条【分案】针对相同被请求人的不同产品,请求人主张落入同一专利权保护范围的,可以分别立案。

第十二条【先行调解】立案审查期间,请求人同意调解的,可以及时将案件材料转交北京市知识产权保护中心,由该中心或其指派的人民调解委员会先行调解,1个月内调解不成功的,由立案人员及时立案。

上述期限以案件材料转交至北京市知识产权保护中心的时间起算。

第十三条【审查期限】立案审查工作应当在收到请求书之日起5个工作日内完成。

第十四条【不予受理】对不符合受理条件的,应当制作不予受理通知书,说明不予受理的理由,并告知请求人如不服本通知书,

可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。

第十五条【立案受理】对于符合受理条件,应当在规定期限内向请求人送达案件受理通知书,向被请求人送达答辩通知书、请求书及证据材料副本。

第二章 处理程序

第十六条【管辖权异议】被请求人在答辩期内提出管辖权异议的,应当及时审查并作出决定。异议不成立的,驳回异议,并告知被请求人如不服决定可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。被请求人未在法定期限内申请行政复议或提起行政诉讼的,法定期限届满后可以继续审理。

第十七条【追加当事人】请求人仅针对销售商提出专利侵权处理请求,该销售商在口头审理前申请追加制造商参加处理程序,请求人同意的,可以追加该制造商作为共同被请求人;请求人不同意的,可以根据案件审理需要决定是否追加制造商为第三人参加处理程序。

第十八条【损害赔偿责任的处理】请求处理的事项涉及损害赔偿责任的,应当向请求人释明行政裁决的范围。请求人不同意放弃损害赔偿责任的相关事项的,可以仅对侵权是否成立作出认定,对损害赔偿部分不予处理,但可以向请求人释明通过调解或提起民事诉讼的方式解决损害赔偿责任问题。

第十九条【举证期限】处理案件过程中,可以向当事人指定不少于 15 日的举证期限。该举证期限原则上自答辩期满后起算。

第二十条【申请调查取证】当事人因客观原因不能自行收集的证据,可以在举证期限届满前书面提出调查取证申请。

第二十一条【调查取证申请的处理】当事人提出书面调查取证申请的,应当在全面评估调查取证的必要性和可行性的情况下决定是否进行调查取证,调查取证可以委托其他管理专利工作的部门协助完成。

第二十二条【不予调查取证】当事人申请调查收集的证据不属于以下情况的,依据有关规定一般不予准许:

(一)证据由国家有关部门保存,当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的;

(二)涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;

(三)其他因客观原因不能收集的证据。

第二十三条【技术鉴定申请】当事人在举证期限届满前书面申请就专门技术问题进行鉴定的,合议组可以根据案件实际情况决定是否进行鉴定。决定进行鉴定的,应当组织双方当事人协商确定具备相应资格的鉴定人,协商不成的,参照有关规定处理。鉴定费用由申请方预负担。

第二十四条【证据交换】当事人提交的各类证据材料,应当及时将副本送达至对方当事人,当事人明确提出仅供参考、不作为案件证据的除外。

第二十五条【新提交的证据】举证期限届满后,当事人新提交的证据,一般不予接受,但具有下列情形之一的除外:

(一)当事人确因客观原因无法在举证期限内提交并且新提交的证据对案件具有实质性影响;

(二)当事人对已经提供的证据瑕疵进行补正的。

辩论阶段开始后,当事人新提交的证据一般不予接受。

第二十六条【审前质证】对于案情比较复杂、证据材料较多的案件,可以在口头审理前组织当事人质证。

第二十七条【对新提交证据的质证】当事人在口头审理期间新提交的证据,可以当场进行交换并由对方当事人发表质证意见,对方当事人无法当场发表质证意见的,可以在指定期限内提交书面质证意见。对方当事人未提交质证意见的,不影响案件的审理。

第二十八条【指派技术调查官】根据案件实际情况指派技术调查官参与技术事实查明的,应当及时告知当事人。当事人对技术调查官提出回避申请的,由合议组组长决定是否回避。

第二十九条【技术调查官的地位】技术调查官属于行政裁决辅助人员,为查明案件技术事实提供咨询、提出技术调查意见和其他必要技术协助。

第三十条【技术调查官职责】根据合议组的安排,技术调查官可以参与调查取证、参加口头审理程序并针对技术事实发问、提出技术调查意见等。

第三十一条【技术调查意见的作用】合议组负责查明技术事

实,技术调查意见仅作为认定技术事实的参考。

第三十二条【技术调查官的保密义务】对于在参与查明技术事实的过程中获悉的案件信息,包括但不限于当事人的商业秘密、案件合议内容,技术调查官负有保密义务。

第三十三条【案件处理方式】合议组原则上应当对案件进行口头审理。对于事实基本清楚、权利义务关系明确的简单案件,可以进行书面审理。

第三十四条【在线非同步审理】双方当事人同意在线口头审理,但因客观原因无法同时在线的,可以按照程序非同步完成口头审理,并及时将审理记录送达其他当事人。

第三十五条【口头审理通知】合议组决定口头审理的,原则上应当至少在口头审理3个工作日前以口头或书面方式通知当事人口头审理的形式、时间、地点等事项。

第三十六条【联合口审】涉案专利权处于无效宣告审查程序的,经与国家知识产权局有关部门确认,具备条件的,可以组织联合口审。

第三十七条【缺席的处理】请求人无正当理由不参加口头审理的,可以视为撤回请求;被请求人无正当理由不参加口头审理的,可以缺席审理。

第三十八条【中止申请】被请求人以申请宣告涉案专利权无效为由提出中止处理请求,并提交了国家知识产权局出具的无效宣告请求受理通知书的,可以予以中止。被请求人仅提交复审、无效

宣告过程中电子文件提交回执和无效宣告请求缴费凭证,不能证明无效宣告请求已被受理。

第三十九条【当庭裁决】对于事实清楚的案件,具备条件的可以在口审结束后当庭作出裁决,并于10日内发送裁决书。

第四十条【先行裁驳】涉案权利要求经国家知识产权局审查决定无效的,可以裁决驳回基于该无效权利要求的请求事项。有证据证明上述无效决定被生效的行政判决撤销并维持权利要求有效的,请求人另行提出处理请求的,应予受理。

第四十一条【行政调解】案件办理期间,当事人在合议组主持下达成行政调解协议的,合议组可以在作出调解协议书后引导当事人向管辖法院申请对调解协议予以司法确认。

第三章 其他程序问题

第四十二条【延期提交公证、认证手续】根据法律规定,应当提交经公证、认证或者履行有关证明手续的身份证明或委托代理手续,却因不可抗力或其他非基于当事人自身的原因无法在立案时提交,其委托代理人提出书面延期申请的,可以先予立案。提出申请之日起3个月内仍未能提交的,可以以“立案后发现不符合受理条件”为由撤销案件。

通过邮寄提出申请的,3个月期限以邮件寄出之日起算。

第四十三条【电子送达】经当事人同意,可以向受送达人的电

子邮箱、即时通讯账号等电子地址送达法律文书和证据材料，邮件送达成功的网页截图等电子方式送达凭证应一并入卷备查。

第四十四条【邮寄送达】采用邮寄送达方式的，应当将邮寄单及送达信息入卷备查。

第四十五条【公告送达】受送达人下落不明，或者用其他送达方式无法送达的，可以按照有关规定通过官方网站公告送达。

第四十六条【审理期限】中小微企业作为请求人的外观设计专利侵权案件，自立案之日起45日内结案，案件特别复杂需要延长审限的，经批准延长的期限，最多不超过15日。

第四十七条【扣除审限】案件办理过程中的管辖权异议、公告、鉴定、中止、调解等时间不计入案件办理期限。

第四十八条【重复侵权】作出认定侵权行为成立并责令被请求人立即停止侵权行为的行政裁决后，被请求人针对同一专利权再次作出相同类型的侵权行为的，请求人再次提出处理请求，可以予以释明，并依法针对被请求人予以处罚。

第四十九条【拒绝执行裁决】经行政裁决认定侵权行为成立并依据《北京市专利保护和促进条例》第十一条规定采取措施制止侵权行为，被请求人拒不履行的，请求人再次提出处理请求，可以予以释明，并依法对涉及的产品以及设备、模具等生产工具予以没收。

第五十条【裁决公开】认定侵权行为成立行政裁决作出后，按照有关规定通过官方网站或其他便于公众知晓的方式对相关信息

予以公开。

第四章 附则

第五十一条 本规定自公布之日起施行。

第五十二条 本规定中未尽事宜,依据有关法律法规予以处理。