

DB3310

浙江省台州市地方标准

DB 3310/T 54—2018（2020）

专利侵权诉讼代理服务规范

2018 - 12 - 27 发布

2019 - 01 - 28 实施

台州市质量技术监督局 发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 术语和定义.....	1
3 工作要求.....	1
4 服务内容与要求.....	2
5 服务监督与改进.....	4
附录 A（资料性附录） 专利侵权诉讼代理服务流程参考图.....	5
附录 B（资料性附录） 一审程序流程参考图.....	6

前 言

本标准按GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由台州市司法局提出并归口。

本标准起草单位：浙江常青藤律师事务所、浙江晓翔事务所、浙江英普律师事务所、浙江杭知桥律师事务所。

本标准主要起草人：郑才微、戴晓翔、吕甲木、罗云、刘润涛、毛爱东、王梨华、王登远、黄润生、项玲玲、陈明、项俊勇。

本标准为首次发布。

专利侵权诉讼代理服务规范

1 范围

本标准规定了专利侵权诉讼代理服务的术语和定义、工作要求、服务内容与要求、服务监督与改进。

本标准适用于台州市范围内提供专利侵权诉讼代理服务的律师事务所。法律服务所及其他相应机构可参照执行。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

专利侵权诉讼

当事人和其他诉讼参与人参与人民法院受理的侵害发明、实用新型、外观设计专利权民事纠纷案件的诉讼程序。

2.2

委托人

专利侵权诉讼中的原告/上诉人/申请人、被告/被上诉人/被申请人/第三人的其中一方当事人。

3 工作要求

3.1 基本要求

3.1.1 律师事务所应依法成立，并在显著位置公示律师事务所的执业许可证。

3.1.2 律师事务所应与律师依法签署相应的协议。

3.1.3 律师事务所应建立规范的服务流程（参见附录 A、附录 B），公示服务内容及工作人员等基本信息，并及时更新。

3.1.4 律师事务所与委托人签订的代理协议至少应当包括律师的姓名、委托权限、代理费及其支付时间等内容。

3.1.5 律师事务所宜建立执业风险基金。

3.2 制度建设

3.2.1 律师事务所应建立健全人事、财务、业务、收费等内部管理制度。

3.2.2 律师事务所应建立收费制度，按规定公示。宜根据委托人情况，建立委托人分级标准和对应的分级服务。

3.2.3 律师事务所应建立服务质量的监督机制，对提供的服务进行监督检查。

3.3 执业规范

3.3.1 律师应当恪守各自的职业道德与执业纪律。

3.3.2 倡导和支持正当、有序的竞争秩序。

3.4 人员管理

3.4.1 对律师建立诚信档案，定期参加继续教育培训。

3.4.2 律师在出庭时应规范着装。

4 服务内容与要求

4.1 业务受理

4.1.1 业务接待

4.1.1.1 与委托人洽谈时，应当重点了解涉案专利的基本情况，评估涉案各方当事人的基本情况以及委托人的诉讼目标。一般情况下，应由委托人对诉讼目标予以书面确认。

4.1.1.2 应当与委托人进行有效沟通，分析各个阶段的工作重点与计划安排，商谈签约条款。

4.1.2 重点审查内容

4.1.2.1 审查原告/上诉人/申请人、被告/被上诉人/被申请人或第三人诉讼主体是否适格。

4.1.2.2 审查涉案专利的权利人或利害关系人。

4.1.2.3 审查律师事务所及律师与委托人的案件是否存在利益冲突。

4.1.2.4 审查受托事项是否属于重大敏感案件。

4.1.3 受理登记

4.1.3.1 律师填写收案登记表。

4.1.3.2 律师事务所负责人或业务主管审批收案。

4.1.3.3 决定受理的，向委托人解释有关权利义务、告知诉讼风险，制作谈话笔录。由律师事务所与委托人签订委托合同、办理委托手续；不予受理的，向委托人解释不予受理的原因。

4.1.3.4 委托人交纳代理费用，律师事务所开具正式发票。

4.1.3.5 委托人提交案件材料的，向委托人出具收取材料清单。

4.1.3.6 律师进入办案程序。

4.2 代理一审

4.2.1 专利权稳定性审查

4.2.1.1 审查专利的法律状态；如有必要，了解或者调取涉案专利的审查档案。

4.2.1.2 向委托人了解涉案专利技术的发展历史以及在申请日之前的使用与公开情况。

4.2.1.3 建议或者根据委托人的要求，办理实用新型/外观设计专利权评价报告。

4.2.1.4 对专利权的稳定性作出初步的评价；根据委托人的要求，委托第三方进行专业评价或检索。

4.2.1.5 提醒委托人重视专利无效宣告程序、作用及其风险。

4.2.2 专利比对

4.2.2.1 分析涉案专利及被诉侵权技术方案/被诉侵权设计，比较两者技术特征/设计特征以及功能效果的异同。

4.2.2.2 通过比对，审查被诉侵权技术方案/被诉侵权设计是否落入涉案专利的保护范围，初步判断是否构成相同侵权、等同侵权或相近似侵权或者不构成侵权。

4.2.3 诉讼请求与诉讼策略

4.2.3.1 根据案件情况进行案例检索和法律适用条款整理。

4.2.3.2 根据已有证据以及可能搜集到的证据，综合各种因素，协助委托人确定合适的诉讼请求或者答辩的总体思路。

4.2.3.3 与委托人就争议焦点、诉讼请求等问题进行论证和沟通。

4.2.3.4 可以提供诉讼策略，由委托人确定。

4.2.4 证据收集与提交

4.2.4.1 引导委托人围绕诉讼请求或答辩理由收集证据。必要时，可以建议委托人申请证据保全。

4.2.4.2 委托人因客观原因不能自行收集的证据，律师可以申请法院调取相关证据。

4.2.4.3 向法院提交证据时，律师应当编制证据清单并作简要的说明。

4.2.4.4 应在规定的期限内向法院提交证据、证人出庭作证/鉴定的申请。

4.2.4.5 提醒委托人妥善保管证据原件，诉讼期间持有的原件原物，需妥善保管，能够归还的及时归还。

4.2.5 起诉与答辩

4.2.5.1 立案前，应当准备好相关材料，如授权委托书、公函、注册登记或人口信息等。

4.2.5.2 制作起诉状、证据清单，并由委托人予以确认，通知委托人及时缴纳案件的相关费用。

4.2.5.3 审查或确定受诉法院是否具备管辖权。必要时，可以建议委托人提起管辖权异议。

4.2.5.4 法院受理立案后，律师应及时将法院的相关文件/文件内容转交/告知委托人，并通知委托人及时缴纳诉讼费用；根据需要复印相关材料以便归档。

4.2.5.5 提醒委托人可以在答辩期内提起专利无效宣告以及向法院提出中止审理的申请。

4.2.5.6 协助委托人确定答辩的理由与重点，考虑采取未落入保护范围抗辩、现有技术/现有设计抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩、权利利用尽抗辩、权利滥用抗辩等。

4.2.6 保全申请与反担保申请

4.2.6.1 在立案前或立案时，可以建议委托人申请财产保全、证据保全或行为保全。

4.2.6.2 可以选择财产、保险公司或担保公司为相关保全提供担保/反担保。

4.2.7 参加庭审及结果告知

4.2.7.1 律师或者业务主管认为属于疑难复杂或有重大影响的案件，可以提交律师事务所集体讨论。

4.2.7.2 在开庭前分析争议焦点，准备庭审的发言提纲。提前准备好需要演示/比对的实物与证据。

4.2.7.3 围绕争议焦点充分举证，并发表质证意见。

4.2.7.4 根据诉讼请求进行专利比对并判断被控侵权产品是否落入专利保护范围。

4.2.7.5 可以提醒委托人对法庭发问环节做好必要的准备。

4.2.7.6 可以根据案件的实际情况，建议委托人以调解、和解或撤诉的方式结案；以上述方式结案的，一般应当由委托人签署或确认结案文件。

4.2.7.7 收到裁判文书后及时送交或将主要内容告知委托人，并告知后续的救济途径。

4.3 代理二审、再审与抗诉

- 4.3.1 听取委托人的陈述与观点，研究一审/二审/再审的裁判文书的争议焦点。
- 4.3.2 起草上诉状/再审申请书/抗诉申请书或答辩状并寄送办案机关。
- 4.3.3 根据案情需要，提醒或根据委托人的要求，调取或提交新的证据或新证据。

4.4 申请执行与执行回转

- 4.4.1 委托人需申请执行/执行回转的，律师事务所应当与委托人重新签订委托代理合同。原委托合同及授权委托书中已经明确由律师申请执行/执行回转的除外。
- 4.4.2 准备好申请执行/执行回转需要的各种手续，包括申请书、授权委托书、律师事务所公函等。
- 4.4.3 律师可以指导委托人收集被执行人的财产线索，并及时向法院提交。

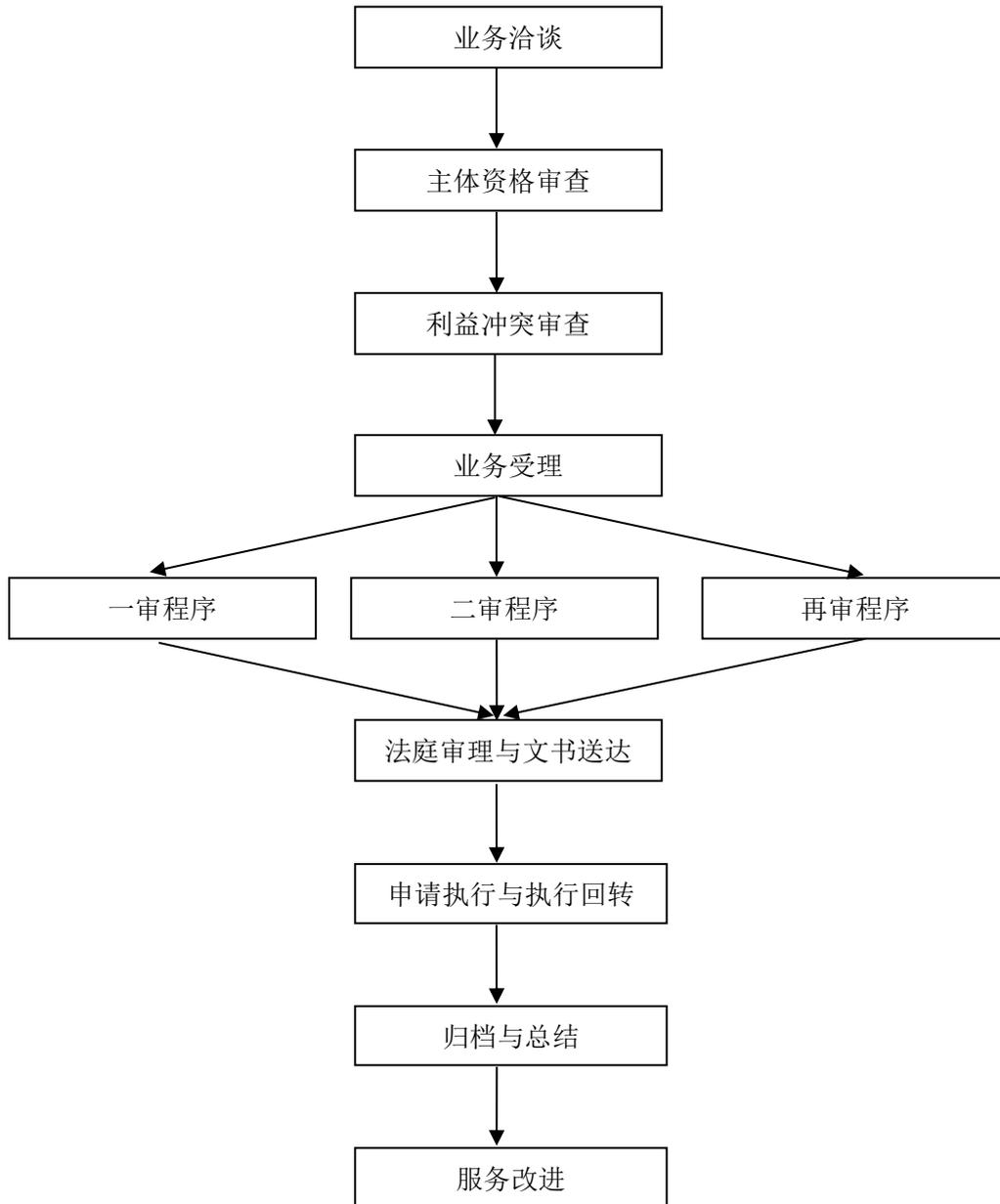
4.5 归档与总结

- 4.5.1 案件办结3个月内，应将案卷根据规定装订成册，交内勤审核后分类编号存档；档案保管期限不小于5年。
- 4.5.2 一般应就所办案件撰写结案小结。
- 4.5.3 在疑难复杂重大案件办理终结后，提倡撰写办案纪实或理论文章，与案卷一并存档。
- 4.5.4 查阅、复制档案的，需办理相关审批手续。复制时应登记复制的单位、日期、份数和用途。

5 服务监督与改进

- 5.1 律师事务所及律师应开展自我评价，对发现的问题，及时改进，不断提高服务质量。
- 5.2 应公布服务监督电话，及时处理相关问题。
- 5.3 建立服务质量跟踪与投诉渠道，广泛收集反馈信息。
- 5.4 每年至少开展1次服务质量满意度调查。认真听取委托人的意见和建议，及时反馈结果，并存入档案。

附录 A
（资料性附录）
专利侵权诉讼代理服务流程参考图



附录 B
（资料性附录）
一审程序流程参考图

