

# 永安行无桩单车专利侵权案件处理方案

提交人：金志成/189-5282-2229

感谢本文所用商业数据库提供商——智慧芽专利数据库

时间：20170731

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 一、背景与目的 .....           | 3  |
| 二、决策准备 .....            | 4  |
| 2.1 原告方——顾泰来分析.....     | 4  |
| 2.1.1 原告方意图与底线分析.....   | 4  |
| 2.1.2 原告方涉案专利分析.....    | 5  |
| 2.2 己方——永安行产品分析 .....   | 9  |
| 2.3 侵权对比分析 .....        | 11 |
| 三、涉诉处理 .....            | 13 |
| 3.1 直接手段 .....          | 13 |
| 3.1.1 专利权效力对抗.....      | 14 |
| 3.1.2. 不侵权抗辩 .....      | 14 |
| 3.1.3 小结.....           | 14 |
| 3.2 类似案件的根本解决办法 .....   | 15 |
| 3.2.1 永安行外部专利信息监控 ..... | 15 |
| 3.2.2 永安行内部风险管控.....    | 16 |
| 3.2.3 专利风险应急机制.....     | 19 |
| 四、结论.....               | 23 |

# 一、背景与目的

4月18日，“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”（专利号201010602045.8）专利持有人顾泰来，以侵害其发明专利权为由将永安行诉至公堂，并获南京市中级人民法院受理立案（案号（2017）苏01民初937号）。

本方案旨在通过对于案件相关内容进行分析，以探究在本案件发生后可能采取的处理措施，以及如何规避类似风险的措施。主要内容纲要如下图所示：



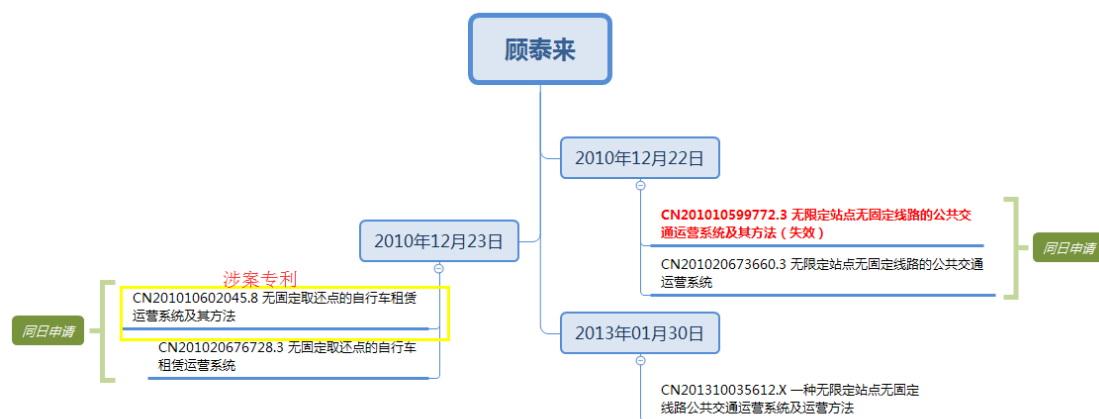
## 二、决策准备

### 2.1 原告方——顾泰来分析

#### 2.1.1 原告方意图与底线分析

顾泰来，江苏先联信息（SimLink）创始人、CEO。2010年入选第四批国家“千人计划”。毕业于美国亚利桑那大学，获计算机工程学博士学位。现为国家“千人计划”特聘专家、江苏省“高层次创新创业人才计划”引进人才、南京市中青年行业技术学科带头人、南京市领军人才。2006年回国，创办江苏先联，江苏先联业务范围涉及电子病历(EMR)、临床路径(CP)、区域医疗，目前与常州永安行公司业务范围暂无交集。

经专利商用数据库检索（以“顾泰来”和“江苏先联”为专利申请人/权利人，以“顾泰来”为专利发明人），得到专利申请7件（含失效1件），其中与常州永安行产品相关专利5件，具体参见下图：



尽管顾泰来及其关联公司并未在实际业务中涉及到共享单车，但其较早的申请无固定取还点共享单车相关专利，应引起重点关注。

结合己方永安行正值 IPO 前的关键时刻，对于原告方在此时提起专利侵权诉讼的意图

和底线，有必要进行探究，以做到知彼。

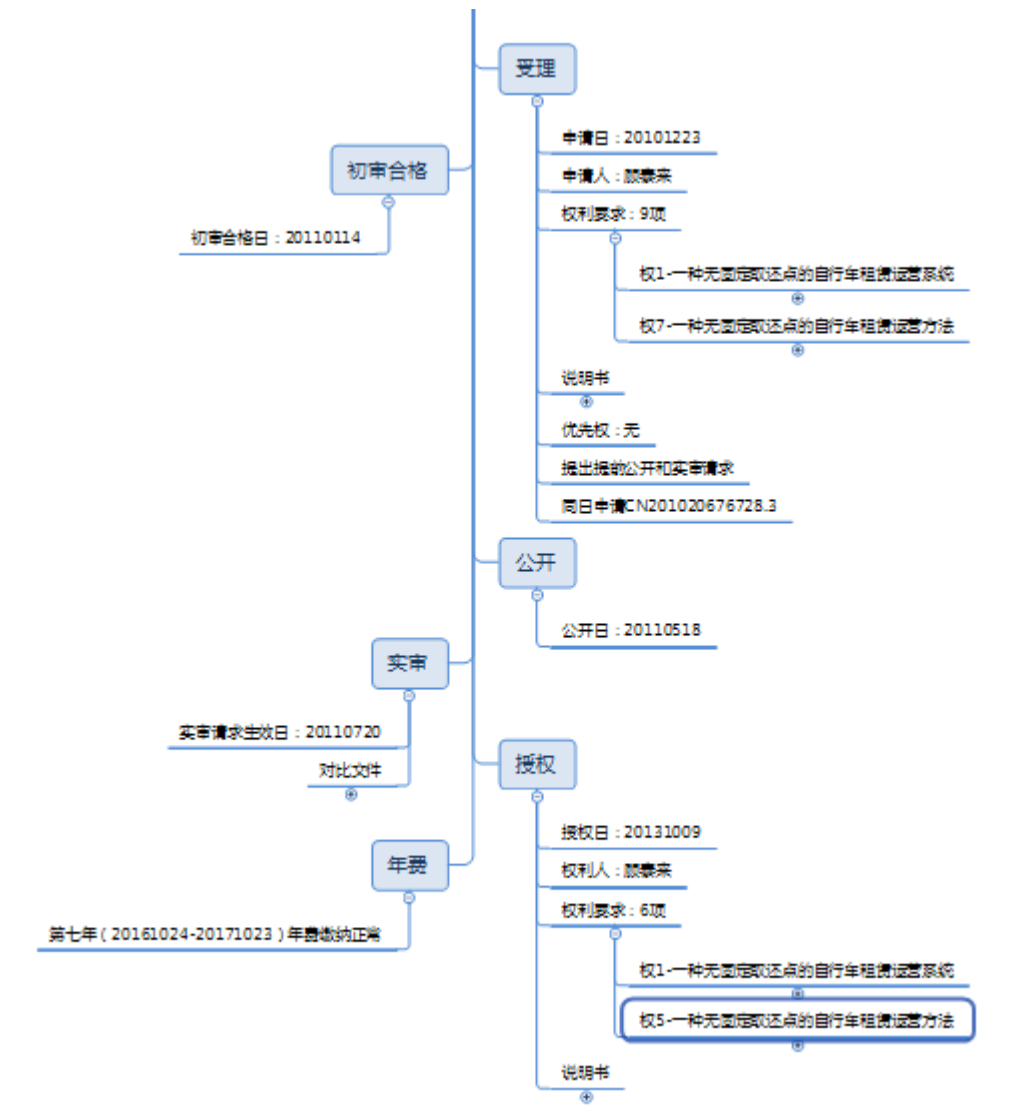
根据对于顾泰来及其相关业务范围的了解，可推测原告方本次专利侵权诉讼的主要目的在于：使用专利诉讼案件阻挠永安行正常 IPO，并以此谋取利益，或引起目前火热的“共享单车”市场注意。可能出现的状况如下：

- (1) 若原告方败诉，则永安行此次 IPO 也将受到极大影响，而原告方损失较小；
- (2) 若原告方胜诉，则永安行将面临无桩共享单车业务的赔偿，甚至于取消无桩共享单车业务，但将影响“共享单车”无桩业务的其他企业主体，如 Mobike 和 Ofo 等；
- (3) 若本案件诉讼时间被策略性拉长，永安行将错过最佳 IPO 窗口时间，损失极大。

## 2.1.2 原告方涉案专利分析

### 2.1.2.1 原告方涉案专利背景分析

原告方顾泰来在本案中所涉专利“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”（专利号 201010602045.8），基本背景情况如下：



根据对于原告方涉案专利背景的分析可知，目前该专利处于有效状态，并未超出专利权保护期，也未被专利权人所放弃，也未被生效法律文书宣告无效，因此本案所涉专利权利是有效存在的。

### 2.1.2.2 涉案专利技术方案分析

专利“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”（专利号 201010602045.8）中提到

- (1) 涉案专利技术问题：解决公共自行车需要设置固定取/还车点（租赁点）的问题。
- (2) 技术内容分析：专利权利要求中体现的技术方案主要实现模块包括用户终端、多

台装有车载终端的自行车、运营业务管理平台和车辆搬运系统。

其中各个元件模块的功能为：

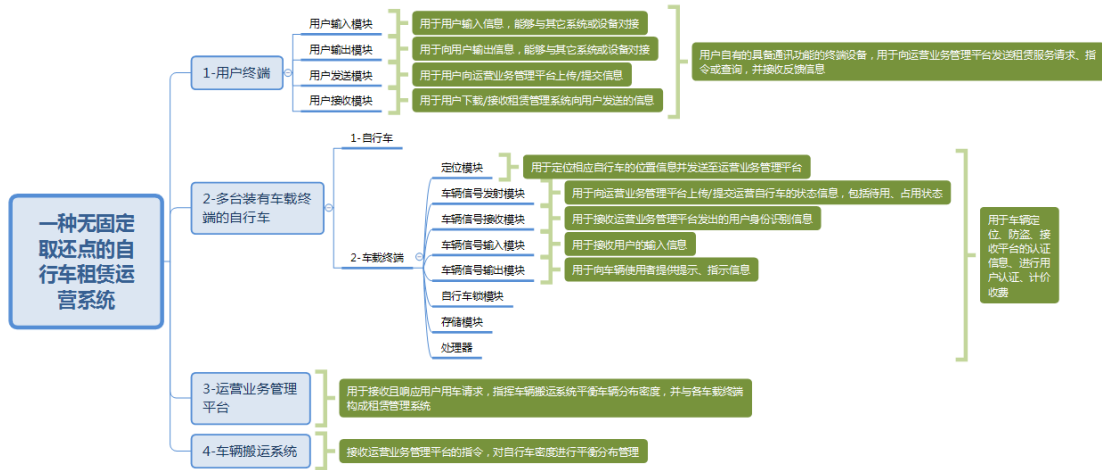
用户终端，是用户自有的具备通讯功能的终端设备，用于向运营业务管理平台发送租赁服务请求、指令或查询，并接收反馈信息；它包括：用户输入模块、用户输出模块、用户发送模块和用户接收模块；所述的用户终端各模块是分立对接的或一体化集成，用户输入模块/用户输出模块能够与其它系统或设备对接；所述的用户输入模块用于用户输入信息；所述的用户输出模块用于向用户输出信息；所述的用户发送模块用于用户向运营业务管理平台上上传/提交信息；所述的用户接收模块用于用户下载/接收租赁管理系统向用户发送的信息

车载终端，用于车辆定位、防盗、接收平台的认证信息、进行用户认证、计价收费；它包括定位模块、车辆信号发射模块、车辆信号接收模块、车辆信号输入模块、车辆信号输出模块、自行车锁模块、存储模块和处理器；所述定位模块用于定位相应自行车的位置信息并发送至运营业务管理平台；所述的车辆信号发射模块用于向运营业务管理平台上上传/提交运营自行车的状态信息，包括待用、占用状态；所述的车辆信号接收模块用于接收运营业务管理平台发出的用户身份识别信息；所述的车辆信号输入模块用于接收用户的输入信息；所述的车辆信号输出模块用于向车辆使用者提供提示、指示信息；所述的自行车锁模块用于用户进行身份认证及自行车防盗；

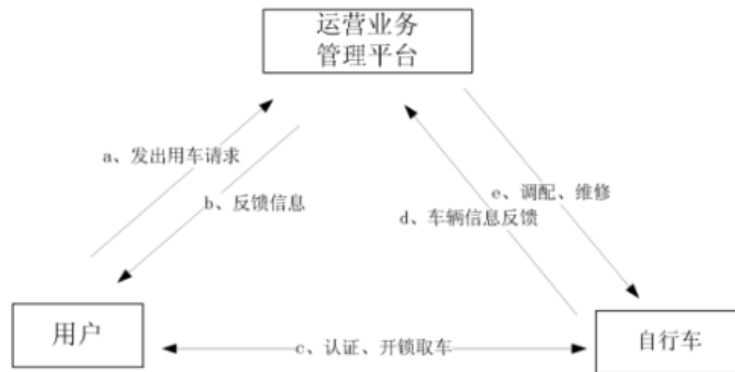
运营业务管理平台，用于接收且响应用户用车请求，指挥车辆搬运系统平衡车辆分布密度，并与各车载终端构成租赁管理系统；

车辆搬运系统，接收运营业务管理平台的指令，对自行车密度进行平衡分布管理；

现将其做结构化梳理，得到下图结果：



各个模块之间的信息通信关系如下图所示：



### 2.1.2.3 涉案专利效力分析

#### (1) 形式效力

经上述对于涉案专利背景分析可知, 涉案专利权是有效地, 具备形式效力。

#### (2) 实质效力

对于涉案专利进行无效检索, 以探究对涉案专利进行无效宣告的可能, 并适时向专利复审委员会提出无效宣告请求。

#### A-无效检索：

关键词 : ( 车 or bike or car or vehicle ), ( 租赁 or 租借 or rent or rental or lend or



lease or leased ), ( 终端 or terminal ), ( 无固定 or 无限定 or Unfixed or Unlimited );

分类号 : IPC ( G07F17/00 , G07F17/02 , G07F7/00 , G07F7/02 , G07F13/00 ,  
G07F13/02 )

申请日 : 2010 年 12 月 23 日

范围 : 全球范围内的专利文献、期刊和书籍文献

经过对于检索式的构建与调整优化 , 并对检索结果进行筛选与同族合并 , 得到如下可能影响涉案专利新颖性的检索结果 : WO02089077A1 ( “一种自动化车辆租赁系统及方法” , 公开日 20021107 )、CA2345857A1 ( “一种自动化车辆租赁系统及方法” , 公开日 20021101 )。

## 2.2 己方——永安行产品分析

本案件中涉及永安行的无桩共享单车产品 , 该产品于 2016 年年底在四川成都市开始投放市场 , 而目前永安行主营产品为有桩共享单车 , 无桩共享单车产品占比较少。永安行无桩共享单车共有两种型号 , 分别通过手机密码开锁和手机蓝牙开锁。

产品截图如下 :



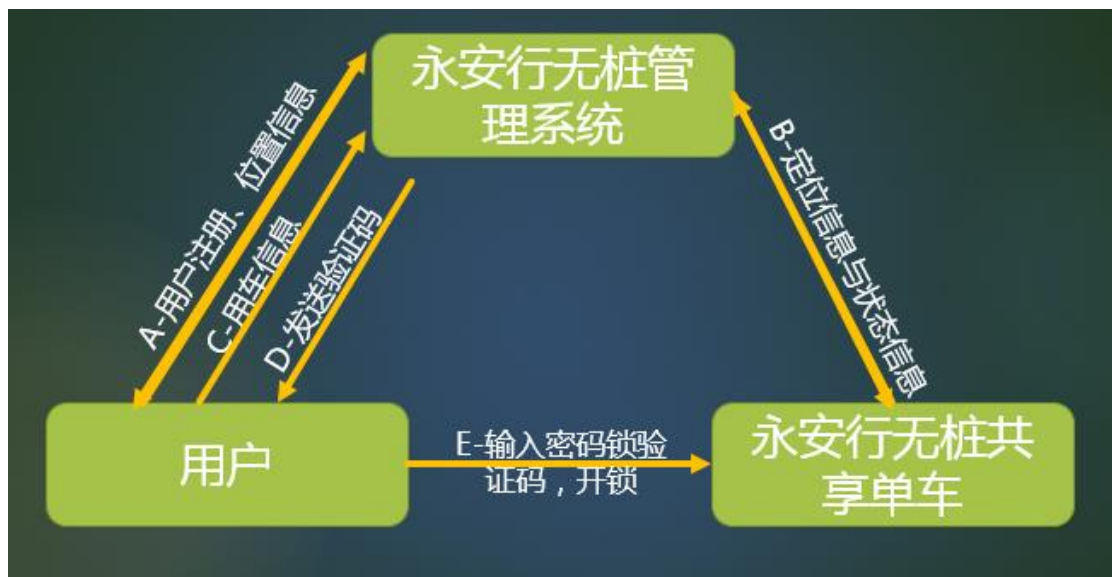
永安行无桩共享单车使用方法如下：

- (1) 用户注册：下载“永安行”APP，绑定手机号、输入真实姓名、身份证号码，并提交押金；
- (2) 查找周边可用车辆分布：在APP中查阅到周边可用的永安行无桩共享单车；
- (3) 开锁：扫描无桩共享单车车身的二维码，系统提示发送验证码短信至使用人手机号码，在无桩共享单车的密码锁中输入相应验证码实现开锁；
- (4) 还车（锁车）：将无桩共享单车锁车并复位密码锁，在APP中选择结束行程，即可实现锁车还车。

分析永安行无桩共享单车各个模块及其对应功能，得到下图分析结果：



通过如上对于永安行产品功能及实现方式的阐述，将其体现的技术方案梳理如下：



## 2.3 侵权对比分析

对于涉案专利的权利要求和永安行无桩共享单车所体现的技术方案进行侵权对比分析，得到如下表内容：

| 顾泰来专利权利要求 |  | 永安行无桩共享单车所体现技术方案 |   |
|-----------|--|------------------|---|
| 元件模块      | 功能   | 元件模块             | 功能  |
| 用户终端      | 用于向运营业务管理平台发送租赁服务请求、指令或查询，并接收反馈信息              | 用户终端             | 用于与永安行管理系统进行用户注册信息、用车位置、用车需求定信息的交互，进行计价收费 |
| 车载终端      | 用于车辆定位、防盗、 <b>接收平台的认证信息、进行用户认证、计价收费</b>        | 车载终端             | 用于车辆定位、防盗。                                |
| 运营管理平台    | 用于接收且响应用户用车请求，指挥车辆搬运系统平衡车辆分布密度，并与各车载终端构成租赁管理系统 | 永安行管理系统          | 用于进行用户注册，接收并反馈用户用车请求，反馈用户车辆状态信息和开锁密码信息    |
| 车辆搬运系统    | 接收运营业务管理平台的指令，对自行车密度进行平衡分布管理                   |                  |   |

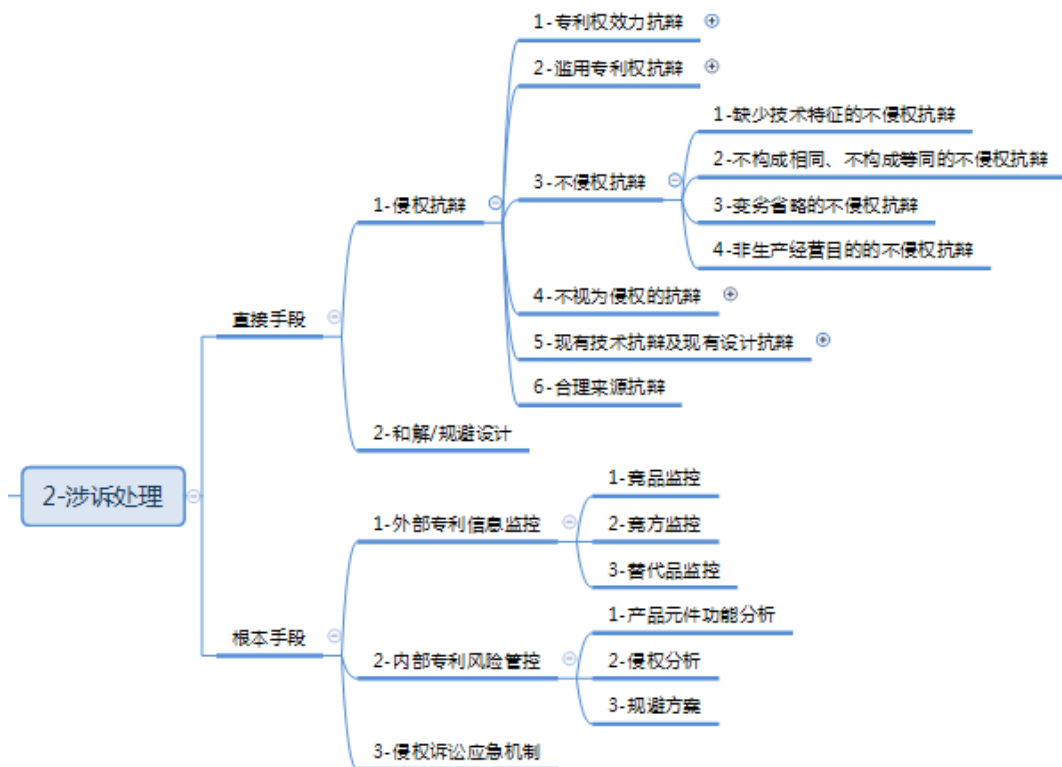
从上图分析中可知：对于顾泰来专利权利要求技术方案，车载终端用于“接收运营管理平台的认证信息、进行用户认证、计价收费”；而对于永安行无桩共享单车而言，其车载终端仅仅具备车辆定位和防盗功能，而不接收永安行管理系统的认证信息、也不进行用户信息的认证和计价收费等，故根据全面覆盖原则，永安行无桩共享单车所体现的技术方案不同于顾泰来专利权利要求，即永安行无桩共享单车所体现的技术方案并未落入顾泰来专利权保护范围内。

# 三、涉诉处理

本案件处理包括两种：直接手段和类似案件的根本解决手段。

直接手段的目的在于以较少的成本或代价来消除或降低本次专利案件对于永安行公司正常经营活动，特别是永安行 IPO 活动的影响；

根本解决手段目的在于建立有效的工作机制，实现对外部竞品/竞方技术情报的有效监控和分析，对于内部技术成果保护的有效监控和预警，以极大的降低未来可能存在的类似风险，防患于未然。



## 3.1 直接手段

被诉专利侵权案件的直接解决手段可分为两大类：侵权抗辩和和解/规避。鉴于 2.3 中侵权对比分析中显示，永安行无桩共享单车并未落入原告方专利权保护范围，即不侵权抗辩

的成功几率较高，故而永安行重点考虑侵权抗辩手段中的“不侵权抗辩”和“专利权效力抗辩”。

### 3.1.1 专利权效力对抗

通过第二章对于原告方涉案专利的分析，特别是对于其专利效力的分析，可知该涉案专利“无固定取还点的自行车租赁运营系统及其方法”（专利号 201010602045.8）存在较大的被无效的可能，且其无效宣告证据来源为：WO02089077A1（“一种自动化车辆租赁系统及其方法”，公开日 20021107）、CA2345857A1（“一种自动化车辆租赁系统及其方法”，公开日 20021101）。

### 3.1.2. 不侵权抗辩

通过 2.3 中对于永安行无桩共享单车所体现技术方案与原告方顾泰来所要求权利保护范围的侵权对比分析，可知永安行无桩共享单车所体现的技术方案不同于顾泰来专利权利要求，即永安行无桩共享单车所体现的技术方案并未落入顾泰来专利权保护范围内。因此，可采用不侵权抗辩手段，及时委托外部专利诉讼律师积极应诉，主张不侵权。

### 3.1.3 小结

尽管永安行在本案件中可重点考虑侵权抗辩手段中的“不侵权抗辩”和“专利权效力抗辩”，但依然需要考虑应诉手段的成本或代价。结合正值永安行 IPO 的最佳窗口期，时间成本对于永安行而言更为重要。若采用“专利无效宣告”手段，需要经历较长的法定程序，对于永安行方极为不利；同时结合 2.3 侵权对比分析的结果，主张不侵权的胜诉可能性较高，成本较小，因此建议优选主张不侵权应诉。

## 3.2 类似案件的根本解决办法

在处理此类案件时，不仅要考虑解决眼前具体案件的方案，更要看到类似案件的潜在风险，因此对于己方——永安行而言，如何有效地做好永安行专利风险管控工作将成为解决此类问题的根本解决办法。

对于永安行专利风险管控工作可以从外部和内部两个角度展开，具体包括永安行外部专利信息监控和永安行内部风险管控两部分。

### 3.2.1 永安行外部专利信息监控

外部专利信息监控目的在于有效监控与永安行存在直接/间接/潜在竞争关系的相关或关联的产品、企业等专利信息进行定期监控和分析，以及时发现外部潜在的风险及评估风险程度。

对于直接/间接/潜在竞争关系的相关或关联的产品、企业的范围可借管理学中迈克尔波特所提出的关于竞争力分析的“五力模型”展开，即同行业内现有竞争者、潜在竞争者、替代品、供应商和主要客户。就永安行而言，五力模型的具体内容如下：

- (1) 同行业内现有竞争者（现有共享单车市场的主要参与主体）：摩拜单车、OFO、Hellobike、Bluegogo、酷骑、骑即；
- (2) 潜在竞争者（未来可能进入共享单车业务领域的主体，主要为共享单车专利申请人、传统自行车企业、自行车零部件企业、共享单车概念股企业等）：顾泰来、江苏先联、上海永久、上海凤凰、天津飞鸽、喜德盛、捷安特、中路股份、深圳信隆健康；

- (3) 替代品(未来在功能方面替代共享单车功能的交通工具):共享电动车、共享汽车;
- (4) 供应商(共享单车零部件供应商):中路股份、博力车业、深圳信隆健康;
- (5) 主要客户:各地市政府。

如上五力模型中主要客户暂不适合做专利信息监控,其他四个方面的专利信息监控均可以在商用数据库中检索得到,需要注意对涉诉专利、发生许可或转让的专利等重要信息要重点关注,具体内容暂不展开描述。

## 3.2.2 永安行内部风险管控

一般而言,内部风险管控可以包括专利风险点的排查与归纳、专利风险评估和风险应对几个环节。本小节仅针对专利风险点的排查与归纳、专利风险评估两个环节进行阐述,风险应对将在 3.2.3 节中展开。

### 3.2.2.1 专利风险点的排查与归纳

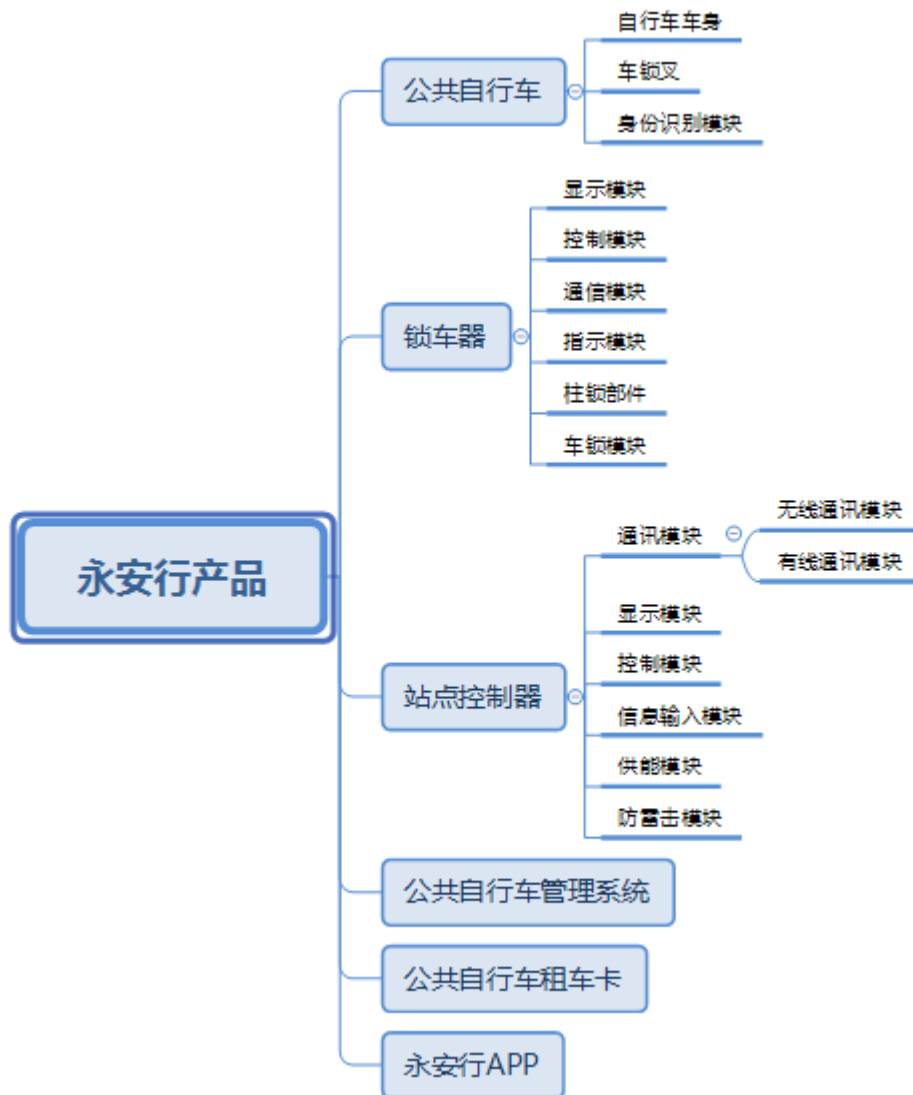
专利风险点的排查与归纳是专利风险管理的基础工作,只有及时排查出潜在的专利风险,企业才能提前采取应对策略进行有效的规避和防范。专利风险点的排查和归纳需要基于企业产品相关技术创新点的归纳和分类,逐模块或逐技术点进行风险排查和风险评估;同时专利风险点的排查和归纳要覆盖企业的研发全流程(包括研发准备、研发中和项目结束)、生产、售前和售中各个流程环节。

专利风险点的排查过程主要有技术创新点的整理、专利检索、专利数据筛选和技术比对分析四部分内容。



(1) 技术创新点的整理：现对永安行产品进行大致功能模块的梳理，得到下图所示内容：

容：



在如上基础上对某个具体产品做进一步的技术特征解析，尤其突出自身产品中关键技术点的相关技术特征。

### (2) 专利检索

分析关键技术点中可能存在风险的所有细节要件，针对这类细节要件中待解决的技术难点展开技术主题检索，针对细节要件中已获得的技术成果展开专利性检索。经过初步检索和对关键技术点中技术细节的进一步理解，修正、完善并确定检索式。

### (3) 专利数据筛选

对专利检索得到的专利数据进行筛选，剔除不相关的专利数据，补充缺失的专利数据。

在数据量不大的情况下，一般采用人工筛选的形式开展专利筛选：其一，将目标集合中不相关的专利剔除；其二，当发现其他重要技术特征或检索要素被遗漏时，需要修正检索式以补充。

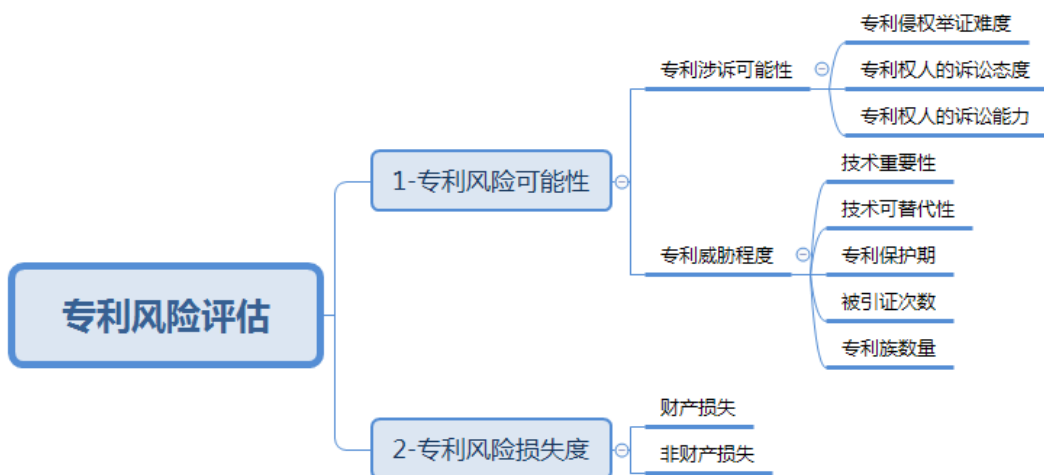
#### （4）技术比对分析

将筛选后的相关专利进行细致的技术解析，并与本企业所对应产品中的技术方案进行比对。其中对于专利的技术解析可分为说明书解析和权利要求的解析，说明书的解析主要体现为结构化的呈现为技术领域、解决的技术问题、技术方案描述、技术效果和区别技术特征；而权利要求的解析主要体现为树状结构的独权与从权关系，各项权利要求所对应的技术问题等内容。

通过将解析后的相关专利与己方产品所体现的技术方案的比对分析，可以较为明确的确定风险专利的范围。

### 3.2.2.2 专利风险评估

确定风险专利后的主要工作是对于风险专利的风险评估。对专利风险的评估可以从专利发生风险的可能性和发生风险后的损失程度两个维度展开评估，最后综合两个维度的评估结果和权重得到风险评估值。



其中发生专利风险的可能性含有两个子维度：专利涉诉可能性和专利威胁程度；专利风险损失度也含有两个子维度：财产损失和非财产损失。

专利涉诉可能性要根据目标专利的侵权举证难度、专利权人以往的诉讼态度、专利权人的诉讼能力三个方面进行评估；专利威胁程度需要根据技术重要性程度（核心技术专利 VS 外围技术专利等）、技术方案的可替代性程度（极难规避、变劣规避、容易规避等）、专利保护期长短、被引证次数、同族专利数量等进行评估。

专利风险损失的财产损失主要是指专利风险发生后可能给公司带来的经济损失大小；非财产损失是指专利风险发生后对企业带来的形象受损、合作商流失、客户黏性降低等等损失。

### 3.2.3 专利风险应急机制

专利风险应急机制中包括公司发现外部主体的专利侵权和公司遇到专利侵权指两类。

#### 3.2.3.1 公司发现专利侵权时

##### (1) 准备工作

综合管理办公室及时聘请对本行业比较熟悉、经验丰富的专利律师。

综合管理办公室组织专利律师、专利发明人组成应急小组。

## (2) 确认公司专利权是否有效、专利侵权是否成立

专利律师对公司拥有的专利进行分析：对于发明专利确认专利是否有效，并分析其新颖性、创造性、实用性。

应急小组认真比对分析侵权方专利技术与公司的专利技术，看侵权方的技术特征是否确实落入公司专利的保护范围内，确定专利侵权是否成立。

## (3) 收集证据

综合管理办公室提交公司享有专利权的证据，包括但不限于专利证书、专利申请文件等。

综合管理办公室组织市场部等相关部门收集侵权事实的证据，包括：侵权实物、照片、产品目录、销售发票、销售合同等。

## (4) 要求对方停止侵权行为

综合管理办公室向侵权方发送警告函，要求对方停止侵权行为。

警告函应包含以下内容：

A-明确专利权人的身份，包括权利来源：申请获得授权、还是转让获得授权、或者是经专利权人许可等情况。

B-专利的具体情况，包括：专利的名称、类型、获得权利的时间、专利的效力、专利权利的内容、公告授权的专利文件（包括专利证书、权利要求书、说明书、附图等）。

C-侵权方侵权行为的具体情况，包括产品的名称、型号、价格等。

D-将侵权产品的技术特征予以简要归纳，与公司拥有的专利权利要求进行比对，以明确被控产品落入了专利保护范围。

E-告知侵权方必须立即停止侵犯专利权的行为，并阐明侵权方所要承担的法律責任，以

及所依据的专利法及其实施细则的具体条款、相关司法解释的条款等。

#### (5) 选择解决方式

综合管理办公室在处理知识产权纠纷时，评估通过和解、仲裁、诉讼等不同处理方式对公司的影响，选取适宜的争议解决方式。

综合管理办公室填写专利纠纷处理审批表报领导审批。

综合管理办公室依据审批意见进行处理。

### 3.2.3.2 公司遇到专利侵权指控时

#### (1) 准备工作

综合管理办公室核实警告函或起诉状的内容，确认所谓的侵权行为是否发生、是否为公司所为。

综合管理办公室及时组织专利律师、专利发明人组成应急小组。

#### (2) 分析该专利侵权是否成立

综合管理办公室调查对方证据能否证明公司确已生产该专利产品或使用该专利方法。

技术部调阅侵权涉及的专利文件，确定专利的保护范围。

技术部核实公司的产品或方法，是否具备专利权利要求的全部技术特征，或在某些特征不同的情况下，是否构成等同；若产品或方法缺少一个或一个以上的独立权利要求中的技术特征，是否构成等同；若产品或方法缺少一个或一个以上的权利要求中的技术特征，或其中一个或一个以上特征不构成等同，则侵权不成立。

若公司的行为是为生产经营目的使用或销售不知道是未经专利权利人许可而制造的专利产品或依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任，停止侵权行为即可。若公司的产品或方法确已构成侵权，则还应进一步对该专利的有效性进行分

析。

### (3) 分析该专利是否有效

综合管理办公室调查该专利权是否仍在保护期内,专利权人是否缴纳年费进行维持等情况。

专利律师调查专利是否缺乏新颖性、创造性。

若根据上述调查结果分析,认为有可能宣告该专利无效的,则公司应在答辩期内,向国家知识产权局复审委员会提出宣告该专利无效的请求。

### (4) 积极采取和解措施

若该专利权无法宣告无效,公司应及时停止侵权,由应急小组积极争取与专利权利人达成和解,减少损失。

### (5) 据理力争,应对诉讼

若公司未能与专利权利人达成和解,则应做好应诉准备,尽量收集对公司有利的证据和法律依据支持公司的主张。

## 四、结论

通过对于本案件的分析准备和涉诉处理手段的梳理，能够较为清晰的得到如下结论：

- (1) 直接手段：主张不侵权的胜诉可能性较高，成本较小，因此建议优选主张不侵权应诉；
- (2) 根本解决办法：在采用直接处理手段应对本案件的同时，永安行需要通过外部专利信息监控、内部风险管控和建立专利风险应急处理机制三个方面，开展永安行专利风险管控工作，以从根本是降低再次发生此类诉讼的可能性。