



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第三百四十四期周报

2018.10.15-2018.10.21

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【专利】戴森网红卷发棒的专利可以绕过去吗？
- 1.2 【专利】专利申请如何才能顺利？专利申请的十大误区！
- 1.3 【专利】发明专利申请中主动变更技术方案的时机和技巧
- 1.4 【专利】点赞！改革开放 40 年来我国专利审查破浪前行！
- 1.5 【专利】上海发布知识产权司法保护八项举措
- 1.6 【专利】杰夫·贝索斯：创新无止境
- 1.7 【专利】从一个案例看本国优先权的谨慎使用
- 1.8 【专利】知识产权法怎样跟上人工智能时代？
- 1.9 【专利】关于专利发明人及其变更的探讨
- 1.10 【专利】华为锂电池发明专利
- 1.11 【专利】用山寨网站起诉专利侵权
- 1.12 【专利】他发明了 5000 多项专利，被称为“中国专利第一人”

● 热点专题

- 【知识产权】“稻香村”之争：双输还是双赢？

每周资讯

1.1 【专利】戴森网红卷发棒的专利可以绕过去吗？（发布时间:2018-10 -16）

最近，戴森在美国发布一款名为 Airwrap 的卷发器。

这款卷发器一改传统卷发器的样式，采用回旋气流技术实现自动卷发。消费者只需要将一缕头发放到卷发器旁边，卷发器产生的气流能够自动将头发吸附到卷发器上旋转几圈后完成卷发。

Airwrap 发布后迅速火爆全球社交媒体，在微信朋友圈上也很快刷屏，还未进入中国市场，就已经吊足了消费者的胃口。

戴森的 Airwrap 除了用作卷发棒之外，还可以转换接头变成直发器、吹风机，全套的价格约 550 美元，约合人民币 3800 元。价格显然要比传统的卷发器和直发器贵上一大截，但消费者的热情如此之高，相信一定能够大卖。

戴森官方称这款卷发器已经研制了 6 年，有 103 位工程师参与设计，研发费用高达 2400 万英镑，约合 2.2 亿人民币。

为防止竞争对手模仿，戴森在专利布局上也下足了功夫，从卷发棒、直发器接头到内部电机一共申请了几十个专利家族，两百多件专利申请，目前已经有约 100 多件专利获得授权。光卷发棒的接头就有 18 个专利家族，100 多件专利申请。

专利号	申请日	主题
US10085537B2	2014-03-20	Attachment for a hand held appliance
US20170273431A1	2016-03-24	Attachment for a hand held appliance
US20170273430A1	2016-03-24	Attachment for a hand held appliance
US20170273429A1	2016-03-24	Attachment for a hand held appliance
US20170273428A1	2016-03-24	Attachment for a hand held appliance
US20180193786A1	2017-01-06	Hand held appliance
US20180076591A1	2016-09-15	Hand held appliance
US20180055187A1	2016-08-30	Hand held appliance
US20180055184A1	2016-08-30	Hand held appliance
US20180055177A1	2016-08-30	Hand held appliance
US20170273423A1	2016-03-24	Attachment for a hand held appliance
US20170273422A1	2016-03-24	Attachment for a hand held appliance
US20170273421A1	2016-03-24	Attachment for a hand held appliance
US20160000201A1	2014-07-03	Attachment for a hand held appliance
US20150265024A1	2014-03-20	Attachment for a hand held appliance
US20150265023A1	2014-03-20	Attachment for a hand held appliance
WO2018042156A1	2016-08-30	HAIR CARE HAND APPLIANCE
GB2548815A	2016-03-24	An attachment for a hand held

Airwrap 最核心的技术就是利用回旋气流的卷发棒，其实原理并不复杂。关键的部件是卷发棒的出气口形成一定的角度，这样多个出口喷出的空气刚好形成一个回旋，然后将一缕头发放到卷发棒旁，这些回旋的气流就会带动头发旋转。

这些专利中，最重要的发明是优先权为 2014 年 3 月 20 日的发明，美国专利公开号是 US20150265023A1。这个专利在中国申请了发明和实用新型，在英国、日本、新加坡已经获得了授权，授权的权利要求 1 如下：

一种用于手持式器具的附件，其特征在于，该附件包括体部，体部具有壁、在壁的一个端部处的流体入口和穿过壁的流体出口，其中流体出口包括沿壁延伸的至少一个槽，且其中至少一个槽由壁的第一端部和壁的第二端部的重叠而形成。

核心部件卷发棒是空心管体，表面上开有多个缝隙，热空气从开口进入，然后从这些缝隙出去，但是这样并不能形成旋转气流，最多算是开有多个缺口的吹风机，本质上与吹风机没有区别，如下图所示。

而该发明的巧妙在于出风口两边做成上下错落重叠的样式：

这样空气从缝隙中出来是就会有一个偏向角度，空气被导向到管壁上，在管壁上形成柯恩达效应，从缝隙中出来的气流像是吸附在管壁上，每条缝隙中出来的气流都像是被管壁吸附，整体上就形成了围绕管壁的旋转气流。

当用一缕头发靠近这个旋转气流时，旋转气流就像一个微型龙卷风一样将头发卷起来，因为旋转气流是持续的，头发就会缠绕成一圈又一圈，最后完成卷发。

目前与这件发明最接近的现有技术是 1991 年申请的公开号为 CN1061901A 的中国专利申请，以及 1998 年提交的公开号为 US5868148A 的美国专利申请。CN1061901A 这件专利在英国、美国都进行了申请，主要技术方案是带吹干功能的卷发器，这种卷发器也是空心管体，管体表面也有缝隙作为气流出口。但这个缝隙只是一般的出风口，对气流并没有导向作用，从缝隙出来的气流不能吹到管壁，径直吹向远方，形成不了有效的柯恩达效应，卷发棒周围不能形成旋转气流，也就没有自动卷发的效果，只是在实践中的效果如何还有待检验。

上图中的卷发器已经与本发明比较接近，关键发明点还是不同，但 CN1061901A 还有一处非常接近的地方是管体是组合式的，由几个重叠的管状体组成，可以改变粗细。

这个形状已经与戴森卷发棒的核心发明点的结构基本一致了，但是 CN1061901A 这种重叠的结构目的是改变粗细，而且在使用状态下并不是这种情况，也无法形成旋转气流。

US5868148A 的主要内容是一种具有导风叶片的吹风机，基本结构与本发明也类似，管状体表面形成缝隙吹出气流，而且在缝隙口设置了导向件，这样看似能够形成旋转气流，但未公开本发明中的重叠状出风口，目的也不同。

所以这两件最接近的对比文件都缺少让从缝隙吹出来的气流形成柯恩达效应，形成围绕管壁的旋转气流的特征。在吹风机领域也有利用柯恩达效应的在先技术，但是能否用来与这两篇对比文件结合挑战本发明的创造性，估计是这件专利在其他国家能否授权或无效的争辩点。

那这件专利的权利要求可以规避吗？

这件发明的核心在于通过旋转气流实现自动卷发，其实 US5868148A 已经暗示了可解决的方案，让缝隙气流形成柯恩达效应的关键在于吹出的风需要导向到管壁。本发明的技术方案是通过重叠的端面实现，但 US5868148A 的结构不重叠也能达到类似的效果。

当然如果对发明进行改劣就有更多的可行方案了，毕竟在先技术的结构已经非常接近，绕过“重叠”这个特征即可，不像功能性限定的权利要求那么难规避。此外，今天看到有公众号宣称这款卷发器实际效果不理想，笔者看了那个视频，可能使用方法也有问题。这种旋转气流卷发，最好结合发胶、摩丝等定形产品，至少要保证头发是潮湿的，因为形成柯恩达效应的是气流，并不是头发。不是网上解释的通过柯恩达效应将头发吸到卷发棒上的，柯恩达效应是指气流吸附在管壁形成旋转气流，自动卷发棒再利用这种旋转气流将头发吹到卷发棒的，一根根的散发肯定会被风吹乱的，自然效果不佳，或许将来有一款能够自动加蒸汽、发胶的自动卷发器就更方便了。

【胡凤娟 摘录】

1.2 【专利】专利申请如何才能顺利？专利申请的十大误区！（发布时间：2018-10-17）

专利申请前不做任何检索

有些发明人提交的专利申请文件没有做查新检索，对技术方案的新颖性如何不确定，根本不知道其技术方案有没有公开过或公开使用过，这也是我国技术人员的通病——信息检索和收集信息的能力极低。

不申请专利就有知识产权

一些技术人员认为只要是自主创新，就有了自主知识产权。其实不然，专利是一种垄断权，自主研发的技术成果如果不申请专利，就得不到法律确认和保护。当他人盗用其研究成果时，因研发者对成果不具有专利权，得不到法律保护，就无法追究盗用者的法律责任。

产品生产后才申请专利

在与发明人就申请专利的技术内容进行交流时，他们中有很多人都有这样的想法：这一技术方案还未投入生产，也没有产品问世，此时申请专利是为时过早，等产品大规模投入生产后再申请专利更合适。殊不知，这时已经晚了，即使你侥幸获得授权，专利也处在不稳定状态之中。

专利产品改进无需申请专利

有部分发明人认为申请了一项专利后，就可“高枕无忧”，从而忽视了后期的继续研发工作，即使开发出了新产品或有了新改进，也不再申请专利。这种错误认识的后果不异于未申请专利。因为当他人对该产品有了改进并申请了专利，反

过来就限制了原专利权人产品的更新换代，这就会导致原专利权人不经意间反而变成了侵权人。此时，原专利权人就丧失了自己的知识产权。

一项技术只能申请一类专利

有部分发明人认为一项技术成果一次只能申请一类专利，即只能申请发明专利或只能申请实用新型专利或者只能申请外观设计专利。一项产品发明可同时申请多种专利，技术方案也可以同时申请实用新型和发明专利。

有了专利证就有了专利权

这是多数专利权人的普遍认识误区。在我国，国家知识产权局对实用新型和外观设计专利不进行实质审查，即使在你申请之前已经有人就相同的技术方案申请过相同的专利，你的申请仍可能会被批准。如果没有人提出异议，你的专利权会维持下去。一旦有人对你的专利提出无效宣告，那么你的专利会百分之百地被无效掉。也就是说你并没有取得有效的专利权。

技术方案交待不清楚

很多单位的发明人提交的专利申请文件非常简单，有的甚至只有几句话，技术方案完全没有交待清楚，这给专利代理人制作正式专利申请文件带来很大困难。要求发明人提供更多的技术方案时，他们会以技术保密为由回避，表明这些发明人没有把握好保密与公开的度。他们只是一味要求保密，害怕多透露一点技术信息，而恰恰忽视了公开不充分的问题。大量的案例表明，如果一件专利申请被审查员以技术方案公开不充分为由而发出审查意见通知书，则这件专利申请有98%的可能被驳回。这一点希望引起发明人的高度重视。

发表论文或成果鉴定后再申请专利

有些发明人取得研究成果后急于发表文章或成果鉴定，而没有想到先申请专利保护。因为发表文章或成果鉴定不可避免地要公开技术内容，使专利申请失去新颖性而得不到保护。笔者在专利代理过程中就曾遇到过某单位的一件极具市场前景的专利申请因过早发表学术文章而不得不放弃。

对专利缺乏有效的管理

有些企业申请了很多专利，但无专人管理。专利文件之间有的互相冲突，有的已无市场价值还在交纳年费。有的专利权已经遭受侵犯但企业管理者对专利特征不了解，不能及时提起诉讼，还有的则是专利文书撰写的申请质量差，不能起到应有的保护作用。

缺乏长远的专利战略规划

首先，可以避免时间和精力的浪费。一些企业毫无目的的申请大量专利，结果导致授权率低，并产生大量的垃圾专利，浪费时间和精力。其次，可以突破国

外企业的专利包围。一个企业应该对自己行业内的基本专利状况及外围专利状况有十分明确的认识，只有这样才能找到技术突破口，排除他人专利障碍，确立自己的专利优势，从而赢得属于自己市场。

【刘韵 摘录】

1.3 【专利】发明专利申请中主动变更技术方案的时机和技巧（发布时间：2018-10-17）

专利法第三十三条规定，对发明或实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。那么，如何应用专利法及其相关规定，在发明专利申请过程中主动变更技术方案呢？

充分进行主动修改

如果原申请文件中记载的内容已很充分，只是权利要求设计的保护范围不太恰当，申请人可以利用主动修改的时机进行修改，即：在提出实质审查请求时，或在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知之日起三个月内，申请人可以基于原申请文件进行主动修改。此时的修改，相对较为灵活，只要修改符合专利法第三十三条的规定，如必要，可以在较大范围内重新规划整个权利要求，比如增加新的独立权利要求、新从属权利要求、重新撰写独立权利要求等。相反，如果错失了上述主动修改的时机，待收到审查意见通知书后，相应修改需针对通知书中指出的缺陷做出，会受到很多制约，如不能扩大权利要求的保护范围、不能增加新的独立和从属权利要求等。

适时提出分案申请

在整个发明专利申请过程中，直至申请授权之日起两个月或者驳回决定日起三个月内（具体规定请参见《专利审查指南》中的相关规定），申请人均可以在原申请文件的基础上，提出分案申请。虽然分案申请的权利要求也不能超出原申请文件中所记载的内容，但申请人可以在较长时间内，根据市场的情况变化，提出适当的分案申请，如要求新的保护范围，或者将说明书中记载过的而在原权利要求中没有保护的内容，在分案申请中进行保护。根据目前的司法实践，如果专利在授权后，发现涉嫌侵权者使用了专利说明书中记载而在权利要求中未能保护的方案，专利权人此时是无法将其再次纳入专利的保护范围的。

合理利用优先权

如果在申请日起12个月内，发现原申请文件中记载的内容不够充分，希望在原申请文件的基础上，或者进行较大范围的概括，或者需要补充新的实施例等，此时，可以要求原申请的优先权，提出新的专利申请。此时，需要注意的是：其一，如果申请人要求的是中国专利申请的优先权，那么原申请自在后申请提出之日起即视为撤回；其二，根据巴黎公约有关优先权的规定，“优先权是指

申请人在一个成员国首次提出申请后，在一定期限内就同一主题在其他成员国提出申请，其在后申请在某些方面被视为是在首次申请的申请日提出”。

至于前后申请是否属于“同一主题”，需要根据申请文件的具体内容来具体分析。但在要求本国优先权时，在后申请中，最好先完整地保留在先申请的所有权利要求，以确保在先申请中的所有权利要求可以享受到优先权。而对于新增或修改的权利要求，即使可能由于是新增主题，无法享受到优先权，在后申请的申请日也可以作为这些权利要求的申请日。在要求本国优先权时，切忌在在后申请中只保护新增或修改的权利要求，如此可能导致在先申请被视为撤回，而在后申请又享受不到在先申请的优先权，从而损失应有的权利。

以上简要总结了在发明专利申请中主动变更技术方案的时机和技巧，希望申请人能够充分利用各个时机，使发明创造能够得到适当的、有效的保护。

【李茂林 摘录】

1.4 【专利】点赞！改革开放 40 年来我国专利审查破浪前行（发布时间:2018-10-16）

40 年弹指一挥间，改革开放的浩荡浪潮，让中华大地发生了翻天覆地的变化，我国社会的方方面面发生了史诗般的变迁。国民经济奋起直追，经济总量一路超过意大利、法国、英国、德国、日本，稳居世界第二。从“自行车王国”到高铁总里程世界第一，从凭票购物到网上“买遍全球”，从仰望星空到完成载人航天飞行，我国实现了从引进技术到自主创新的跨越，一些前沿领域开始进入并跑领跑全球的新时代，神州奔月，天宫遨游，蛟龙入海，天眼探穹，北斗导航……大国重器竞相问世，科技实力和创新能力比肩世界水平。

创新是引领发展的第一动力，知识产权是激励创新的基本保障。在各种探索中国崛起的努力中，专利制度作为知识产权制度的重要组成部分，被赋予了通过产权制度释放创新活力、推动经济跨越发展的历史使命，为激励创新人才投入技术研发活动、促进自主创新提供了有力的制度保障。其中，专利审查发挥着向前促进科技创新水平提升、向后促进专利市场价值实现的双向传导作用，日益成为促进我国专利事业发展、推动经济转型升级的重要力量。

审查事业快速发展

伴随着改革开放的伟大实践，我国专利审查事业蓬勃发展，取得了巨大成就，同时，我国专利审查事业的突飞猛进，也进一步激励自主创新、推进改革开放持续深入。

40 年来，我国的专利制度从无到有，年专利申请数量从 1 万余件增长到超过 300 万件。伴随着社会创新能力的增强，改革开放的中国迅速缩小与世界发达国家的差距，创造了举世瞩目的发展奇迹。

40 年来，伴随着我国专利法的实施，一件件发明创造通过专利审批程序获得专利授权，发明人的创新成果获得专利保护，全社会发明创造的热情逐渐高涨，一系列科技创新成果如雨后春笋般涌现，在产业结构调整和经济转型升级中发挥着越来越重要的支撑作用。专利制度的施行，为我国创新能力迅速提升带来了巨大的推动力。

1985 年 4 月 1 日，专利法实施的第一天，中国就创造了一项新的世界纪录。在原中国专利局门前，排队等候了 3 天 3 夜的航空航天工业部 207 所工程师胡国华，第一个提交了专利申请。当天，中国专利局共受理了来自国内外的专利申请 3455 件。对此，时任世界知识产权组织总干事的鲍格胥博士说：“这创造了世界专利历史上的绝对纪录。”

在专利法实施的这一天，我国再次向世界宣示了实行改革开放的决心，揭开了我国专利事业发展史上的新篇章。此后，我国专利申请数量和专利质量不断提升，国家知识产权局通过不断完善法律法规、建立科学的审查质量管理体系、加强审查员队伍建设、加强专利文献及信息化建设、深化审查业务国际交流与合作等多种方式，实现了专利审查综合能力的持续提升，助力我国自主创新、打破国外高新技术垄断、发展科技和经济等各项事业的发展。

为顺应创新发展的需求，我国专利法自实施以来，分别在 1992 年、2000 年和 2008 年进行了 3 次修改，并于 2014 年启动了专利法第四次全面修改工作。与此同时，我国《专利审查指南》也相应地进行了调整。特别是 2017 年 4 月 1 日起施行的修订后的《专利审查指南》，对商业模式创新中的技术方案给予了积极鼓励和恰当保护，明确了对涉及计算机程序发明允许的多种撰写方式，明确了申请日之后补交的实验数据的审查规则，适度放开无效宣告程序中专利文件的修改方式，扩大了公众可以查阅和复制专利文件的范围等。这些修改内容解决了近年来创新主体非常关心的问题，为创新成果及时获得专利保护提供了法律保障。

在借鉴、传承并不断开拓创新的发展历程中，国家知识产权局还创立了一套将现代管理理念和专利审查工作特点有机融合、科学的审查质量管理体系。建局之初，国家知识产权局就以开放的姿态，虚心向国外专利审查水平较高的审查机构学习。如今，国家知识产权局专利局已建立起了局、部、处三级质量保障体系和审查业务指导体系，设立了局级质量评价机构和局级业务指导专家，同时在各审查部门增设质量保障处。通过不断完善和有效发挥审查质量管理体系和业务指导体系的作用，我国专利审查质量持续提高，专利审查工作连续多年在社会满意度调查中获得满意的评价。

为全面提升专利质量，2016 年底，国家知识产权局出台了专利质量提升工程实施方案，明确提出以“高水平创造、高质量申请、高效率审查、高效益运用”为目标，全力做好核心专利培育。此外，该方案还提出了“四大重点工程、八大基础支撑”，为全面提升专利质量指出了基本路径和举措。

审查质量不断提高，审查周期亦在优化，我国的专利审查速度紧追国家改革开放的步伐，紧跟国家的创新速度。为尽快使发明创造获得专利保护，满足创新主体对审查时限的多元化需求，国家知识产权局在实行全流程分段目标管理等精细化管理方式、不断压缩专利审查周期的同时，多措并举，积极探索创新审查模式。相关数据显示，我国发明专利的审查周期从 2001 年的 53 个月降至 2017 年的 22 个月左右，我国专利审批周期比肩世界强局，为创新型国家建设提供了有力支撑。

实现优质高效的专利审查，离不开软硬件实力的培养。从建局之初，国家知识产权局就高度重视对审查员的培训，建立起了一套科学的人才培养机制和系统的教学体系，使审查员的综合素质和整体水平不断提升。1985 年，审查员可使用的专利文献资源仍不丰富，自动化建设还是一片空白。经过几十年的发展，目前，国家知识产权局已成为世界上专利文献资源收藏最为丰富的知识产权机构之一，专利信息资源在数量、覆盖范围和类型上，都与世界主要专利局不相上下。建局之初，审查员经常面对堆积如山的专利文献、迷宫一样的文档库，运用翻“鞋盒子”似的方式进行专利检索。2010 年 2 月，中国专利电子审批系统（E 系统）的正式上线运行，实现了我国专利审查从纸件审查到电子审查的历史性转变。如今，依托审查信息化建设，审查员提取专利文献已如“探囊取物”般轻松。

改革开放 40 年来，我国专利审查业务国际合作也不断取得新进展，专利审查高速路（PPH）项目就是其中一项重要内容。为便利创新主体海外发明专利申请的快速获权，2011 年 11 月 1 日，中日 PPH 项目正式启动试点，这是中国国家知识产权局首次与其他国家专利审查机构之间开展的 PPH 试点。之后，我国 PPH 合作加快推进。截至目前，中国国家知识产权局已与美国、欧洲、日本等 28 个国家或地区的专利行政机构签署了 PPH 试点合作协议，PPH 对外合作网络已具规模，为我国一大批外向型优势企业向海外发展提供了助力。2018 年 3 月 27 日，柬埔寨王国国务大臣兼工业及手工业部部长占蒲拉西签署并发布了柬埔寨王国关于中国专利在柬埔寨登记生效的公告。审查业务国际合作不仅有力支撑了我国专利审查业务体系的建设，而且使中国国家知识产权局在全球主要专利审查机构中的影响力逐步凸显，我国在知识产权国际舞台上尽显大国风采。

“实践表明，一个国家只有拥有强大的自主创新能力，才能在激烈的国际竞争中把握主动、赢得先机。专利制度，正是激励自主创新能力的重要制度和基础保障。”正如中南财经政法大学知识产权研究中心主

任吴汉东向本报记者所表示的，专利制度作为国家知识产权战略实施的重要组成部分，对于激励和保护创新、推动科技成果的推广应用、加强国际间的交流合作、促进经济社会发展的作用日益彰显。

服务社会助力创新

伴随改革开放的步伐，社会各行各业都结出了众多创新发展的硕果，技术研发突飞猛进，科技创新遍地开花。为顺应改革开放带来的巨大变化，为社会经济发展提供动力支持，多年来，国家知识产权局在优质、高效完成专利审查工作的同时，充分利用自身在人才、资源等方面的综合优势，不断创新工作方式，加强与创新主体的互动，深入开展社会服务。

上线电子申请系统、开展巡回审查、促进专利代理机构业务能力提升、开展专利分析普及推广项目等一系列活动，不仅有效提高了专利申请质量，激发了全社会的创新活力，同时也使专利更加深入地渗透到国民经济和社会发展中，为全面深化改革提供了不竭动力。

从点滴处做起，在细节中服务社会。上世纪80年代，当时的中国专利局开始受理专利申请时，同时设立了一批专利代办处，全国各地的发明人能够就近提交专利申请，不仅方便了广大申请人，也促进了专利工作的宣传和推广，扩大了专利审查工作的影响力。

自2010年便开展的专利巡回审查工作，通过专利审查员赴申请人所在地区与申请人、代理人进行沟通，就发明专利申请开展实质审查，在提高审查质量和效率的同时，也大大提升了创新主体的知识产权创造能力，专利审查对基层和产业一线知识产权创造、保护、运用能力的服务和指导作用进一步凸显。

为满足产业结构转型升级的发展要求，国家知识产权局建立健全专利优先审查方式，设立了面向绿色技术、战略性新兴产业核心技术等领域的专利审查绿色通道，使我国在改革开放进程中形成的一系列重大科技创新及时获得了专利保护。

自2010年启动的专利分析普及推广项目，通过组织开展一些重点行业和领域的专利分析普及推广课题，形成专利分析报告，完善专利分析方法，通过普及培训，有效提升了我国创新主体的专利信息利用能力和专利分析市场化服务水平。

为向社会公众提供全面、权威、便捷、有效的公益性服务，提高公众的专利信息利用水平，国家知识产权局加快了专利信息公共服务建设，先后搭建了“中国及多国专利审查信息查询系统”“专利检索与服务系统”等面向公众的查询系统，满足了公众获得国内外专利基础数据的需求，提升了审查服务社会的能力。为了加快建设互联互通的知识产权信息公共服务平台，推进公共服务的供给侧改革，2015年，国家知识产权局“专利管家”APP和WAP网站，以及“国家知识产权局综合服务平台”正式上线运行，彰显了我国专利信息服务水平不断提高。2016年上线的“中国专利受理及初步审查系统”，对电子申请客户端进行了升级，优化了申请人提交专利申请的方式，简化了办理手续，为提升专利申请质量提供了技术支撑。

“随着我国专利审查综合能力的节节提升，我国广大企事业单位及专利代理机构已经由此多多获益。一方面，在国家知识产权局系统内相继孕育出了一批优秀的资深专利审查员；另一方面，在知识产权中介机构和企事业单位内，乃至在全社会都带动和培养出了一大批专利方面的明白人和热心人。”上海大学知识产权学院名誉院长陶鑫良坦言，他们的成长有效促进了我国发明创造与科技创新的持续进步，激发了我国技术市场拓展和知识产权运用，推动了产业转型升级，这对于深化改革开放、推动我国知识产权事业发展来说更具现实意义。

【周君 摘录】

1.5【专利】上海发布知识产权司法保护八项举措（发布时间:2018-10-17）

加强商业秘密保护，三分院公布了《上海市人民检察院第三分院（铁检分院）关于加强知识产权司法保护的八项措施》，其中有五点亮点值得关注。

一是完善知识产权刑事、民事和行政案件“三合一”办案机制。据悉，“三合一”检察办案机制构建和完善，可以将民事办案理念借鉴至刑事案件的办理中，对重大疑难复杂案件具有很好的指导作用。同时可以统一司法理念，统一法律适用标准，打造精品案件，发挥知识产权刑事司法保护的整体效能。

二是健全技术事实调查机制。知识产权案件涉及日新月异的科学技术，且专业性非常强。而对技术事实的认定又关系到定罪量刑。因此，必须通过健全技术事实调查机制，正确判断案件技术事实，做到“四见面”，即讯问被告人，听取权利人、鉴定专家以及律师的意见，确定技术对案件的影响程度等，以此查明案件事实。

三是探索建立特邀检察官助理机制。此次会议，三分院还聘请了具有商标、著作权、专利、商业秘密等领域专门知识的7名专家作为知识产权特邀检察官助理，让特邀检察官助理参与到案件办理中，运用其专门知识，协助解决专门性问题，提出专业性的意见建议。通过汇聚专家智识，提升队伍整体检察理论层级，提高办案质量。

四是确立办案防泄密机制。鉴于商业秘密的巨大经济价值，防止商业秘密案件在审查过程中二次泄密，三分院制定了《侵害商业秘密案件保密工作指引》和律师保密承诺书，规范阅卷人员和阅卷程序，加强商业秘密案件的阅卷和复制材料的规范管理。承办人员和案管人员共同接待律师，告知其保密义务，对律师可带走的卷宗光盘中涉密部分进行覆盖。并要求律师签署保密承诺书，防止办理案件过程中二次泄密。

五是构建知识产权检察一体化机制。此外，《八项措施》还对知识产权权利人合法权益的保护、加强刑行衔接联动机制形成保护合力，完善社会管理综合治理服务保障机制，确保知识产权检察工作的社会效果和法律效果统一等进行了规定。

同时，《八项措施》还对知识产权权利人合法权益的保护、加强刑行衔接联动机制形成保护合力，完善社会管理综合治理服务保障机制，确保知识产权检察工作的社会效果和法律效果统一等进行了规定。

【金佳平 摘录】

1.6 杰夫·贝索斯：创新无止境【专利】（发布时间：2018-10-19）

近日，美国太空发射业务商联合发射联盟宣布，将选取杰夫·贝索斯旗下蓝色起源公司研发的BE-4发动机作为下一代火神（Vulcan）火箭的发动机。

成立十余年后，贝索斯和他的蓝色起源公司终于用实力证明了他们在探索太空这一伟大梦想上的不断创新和持续努力，也再一次印证了索贝斯所说：“如果你在做创新和开拓的工作，你就要乐于长时间地被人误解。”贝索斯的这句话，不仅是蓝色起源公司的写照，也是贝索斯一生创新的真实写照。

1994年7月5日，贝索斯创立了如今大名鼎鼎的电商平台亚马逊。从创业伊始，索贝斯就将创新和知识产权视为生命，无惧他人议论。迄今为止，亚马逊已经在美国、欧洲、中国、日本等国家和地区拥有超过7000件专利，而其中最

著名的一件莫过于集专利和商标于一身的“一键下单”。这件名为“通过通讯网络下单的方法和系统”的专利，能根据以往订单保存下来的数据一键完成下单流程。亚马逊依靠此件专利限制了竞争对手的模仿，同时也向其他平台许可使用，获利颇丰。

虽然亚马逊拥有的大量专利可能无法悉数落地，但有关专家认为，亚马逊以专利为武器，在提前开发和保护核心技术方面取得了非常显著的成就。为云计算服务提前进行专利布局，让亚马逊占尽互联网发展的先机。在谷歌和微软等主流企业进入云计算领域之前，亚马逊就获得了有关专利。

“这个策略属于授权式经营策略，让亚马逊在云计算领域获得巨大的领先优势。反过来，这也使其竞争对手提高云计算能力时变得更加复杂和昂贵。”有关专家曾表示，目前，云计算业务是该公司最赚钱的业务。

亚马逊同样在软件和商业实践领域掀起了一股专利热潮，这对亚马逊的成长起到十分重要的推动作用。在互联网繁荣时期，尽可能多地“攫取”专利的策略，让贝索斯不断拔得头筹。

在前不久胡润研究院发布的《2018 胡润全球富豪榜》上，54 岁的杰夫·贝索斯以 1080 亿美元财富首次问鼎世界首富。这主要得益于电子商务平台亚马逊的股价增长 70%。去年亚马逊营收 1770 亿美元，净利润 30 亿美元。从西雅图一家互联网书店起步，如今的亚马逊在零售、物流、消费科技、云计算、媒体 5 个行业里都大有作为。而云计算服务、人工智能以及物流是亚马逊未来发展的重要领域。

尽管如此，这些似乎还是无法满足贝索斯的创新之心。2000 年，他成立了蓝色起源公司，开始了探索太空的商业化运作之路，并根据第一个进入太空的美国人艾伦·谢泼德的名字将其即将发射的飞船命名为新谢泼德（New Shepard）。开设一家商业航天企业在当时是非常难以被市场理解的：技术门槛极高且前景渺茫。但贝索斯仍然义无反顾。直到 2015 年，蓝色起源公司打破沉默，成功实现了新谢泼德 2 号亚轨道火箭的发射并回收。2017 年 3 月，贝索斯宣布蓝色起源公司获得首个发射订单。2018 年 6 月，蓝色起源公司表示，将在 2019 年出售新谢泼德宇宙飞船的“船票”，开启普通人的太空遨游之旅。

在发动机的研发上，蓝色起源也是投入颇多，从 BE-1 到 BE-4，其不仅尝试遍了煤油、液氢和液态甲烷等燃料，更是使 BE-4 在推进能力上技高竞争对手 SpaceX 公司的猛禽发动机（Raptor）一筹。而在创新的同时，贝索斯仍然没有忘记进行专利布局。蓝色起源公司在美国、欧洲、中国、日本、印度等国家提交专利申请，领先于同类型企业。

对于贝索斯而言，知识产权是创新的守护神，而非市场竞争的手段。面对苹果公司和三星公司旷日持久的专利战，他曾在接受媒体采访时表示：“专利诉讼文化已经对业内创新和社会构成了威胁。”他呼吁，美国政府应出台新法规来限制这一情况，“我热爱科技，热爱发明，并热衷于快速变化的事物。专利本身就是用来鼓励创新的，但现在我们所处的环境似乎已开始阻碍创新的发展。政府或许需要重新审视现有的专利系统，看看有哪些法规需要继续完善。因为，我认为部分专利诉讼不利于社会的健康发展。”

【孙琛杰 摘录】

1.7 【专利】从一个案例看本国优先权的谨慎使用（发布时间:2018-10 -15 ）

（一）引言

长期以来，审查员和申请人及专利代理人将注意力贯注于专利权的实质性缺陷，特别是有无新颖性和创造性方面，忽略了优先权的主张能不能得到在先申请的支持。如果将新颖性和创造性的论证看做是维护专利权的“下游水质”是否清澈，那么优先权能不能成立则关系到该专利权是不是具有稳定的“水源”。只有优先权主张能够得到坚实的基础，后续的专利权才有可能维持稳定，本文拟从一个案例探讨当前优先权特别是本国优先权中存在的问题及应对之策。

（二）案情回顾

专利权人厚德食品股份有限公司（以下简称厚德公司）提出了申请号为 201210535868.2，发明名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”，申请日为 2012 年 12 月 12 日，公开日为 2013 年 3 月 3 日的发明专利申请，而后又提出了主张该在先申请的优先权，申请日为 2013 年 06 月 19 日，申请号为 201310131560.6，发明名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”的在后专利申请。该在后申请于 2013 年 8 月 14 日公开，并于 2014 年 7 月 24 日通过实质审查获得专利授权。

此后，本案的专利权人厚德食品股份有限公司与被疑专利侵权人大连绿雪蛋品发展有限公司（以下简称绿雪公司）陷入专利侵权诉讼，厚德公司的诉讼请求先后

被北京知识产权法院（2015）京知行初字第2004号一审判决和北京市高院（2016）京行终5664号判决驳回，申请号为201310131560.6涉案专利在绿雪公司向专利复审委员会提出的专利无效程序中因相对于已经公开的在先申请201210535868.2不具有新颖性和创造性被全部无效。

其中，厚德公司和绿雪公司的争议的焦点就是上述在先申请的发明主题与涉案专利的发明主题是否一致，如果两者不发明主题一致则涉案专利的优先权不能成立，在涉案专利的申请日前已经公开的在先申请将构成涉案专利的现有技术，能够用于评价其新颖性和创造性。北京知识产权法院和北京市高院及专利复审委员会最终的态度都是，该优先权不成立。

（三）申请人主张本国优先权的原因简析

本案所涉及的在先申请与主张该在先申请的优先权的涉案专利的区别主要在于涉案专利将独立权利要求1中的原料“鸡蛋粉”扩展为“蛋粉或蛋液干物质”，将从属权利要求5中的微波处理时间由“130-150秒”扩展为“130-300秒”（申请文件及审查意见通知书和无效宣告请求审查决定书等读者可通过中国专利电子申请网等自行查阅，此处不再赘述）。

根据专利法第34条的规定，除非申请人主动请求早日公布其发明专利申请的内容，否则原则上发明专利采取满十八个月公开的原则，同时，根据中国专利电子申请网的公开记录，申请人的确在提出发明专利申请的同时提出了提前公开和同

时进行实质审查的要求，可见申请人对于专利尽早授权的期望。据此分析，申请人主张本国优先权的行为实际上导致了其授权时间的延迟，这应该并非其本意。涉案发明专利于 2014 年 7 月 24 日获得专利授权，8 月 27 日才办理授权登记，而陷入与该权利人的侵权诉讼之争的大连绿雪蛋品发展有限公司于同年 8 月 11 日就已经向专利复审委员会发起了对该专利申请的无效诉讼。

因此，笔者冒昧地揣测，专利权人的申请是有的放矢，期望其专利权的授权越快越好，并尽快依据获得授权的专利申请发起专利侵权诉讼，但随后意识到由于在先申请的撰写失误导致保护范围过小，难以将被疑侵权技术方案涵盖进去，而在先申请已经公开，无法撤回，直接提交新的申请则意味着该在先申请构成现有技术将严重影响在后申请的授权前景，故而采取了主张本国优先权的办法以实现合理规避该已经公开的在先申请造成的负面影响。

(四) 申请人在主张本国优先权时的失误分析

申请文件的撰写的好坏直接关系到后续维权能否顺利，虽然申请人及其代理人通过主张本国优先权来规避已经公开的在先申请的思路是正确的，但其在后申请的修改过于简单粗暴，没有充分依托于现有框架，而是强行直接通过修改技术特征扩大范围，因此给后续维权带来了很大麻烦。实际上，为了避免优先权的滥用，《专利审查指南（2010）》对此已经做出了比较细致的规定，申请人依据这些规定完全可以避免优先权不成立的后果。

① 申请人未通过“多项优先权”实现“步步为营”

专利审查指南第二部分第三章第 4.2.4 节“本国多项优先权和本国部分优先权”列举出了享有多项本国优先权和本国部分优先权的情形，例如该节记载了如下情形“一件中国在后申请中记载了多个技术方案。例如，记载了 A、B 和 C 三个方案，它们分别在三件中国首次申请中记载过，则该中国在后申请可以要求多项优先权，即 A、B、C 分别以其中中国首次申请的申请日为优先权日”。根据该指南上述规定，为了稳妥起见，作为申请人的厚德公司可以在涉及“鸡蛋粉”的在先申请技术方案之后，再次提出包括以“鸭蛋粉”、“鹅蛋粉”和“蛋液干物质”为原料的技术方案的第二件（或多件）发明专利申请，然后提出主张该两件（或多件）在先申请的本国多项优先权的在后专利申请。由于常见蛋类也无外乎这几种，在后申请基本上可以涵盖其可能的被侵权的范围且不会引发整个在后申请完全因此无效，区别仅在于由于多个技术方案的优先权日不同在涉及侵权诉讼赔偿问题时计算的时间点不同，经济赔偿受到一定程度的影响。

② 申请人未通过在后申请的权利要求书的层次化撰写为优先权问题做好预警

《专利审查指南（2010）》第二部分第八章第 4.6.2.1 节“部分优先权的核实”中指出“由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善，申请人在其在后申请中，可能会增加在先申请中没有的技术方案。在这种情况下，审查员在核实优先权时，不能以在后申请增加内容为理由断定优先权要求不成立，而应当对在后申

请中被在先申请清楚记载过的相同主题给予优先权，即给予部分优先权。具体地说，在在后申请中，其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权；而其技术方案未在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权，应当视为是在在后申请的申请日提出的。就整个申请而言，这种情况称为部分优先权，即该申请的部分主题享有优先权，也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优先权”。

根据以上规定，如果厚德公司在其在后申请的说明书中存在一项从属权利要求“所述蛋粉或蛋液干物质可以为鸡蛋粉、鸭蛋粉或鹅蛋粉中的任意一种”，即使厚德公司没有提出多项优先权的主张导致“鸭蛋粉”和“鹅蛋粉”的技术方案不能享有优先权，但并不妨碍“鸡蛋粉”技术方案享有优先权。而且，由于 2017 年 2 月 28 日国家知识产权局第 74 号局令进一步放宽了对专利无效程序中对权利要求的修改限定，在后续诉讼过程中允许权利人“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”，在无效程序中厚德公司可以依据该从属权利要求将独立权利要求 1 进一步限定为鸡蛋粉。然而，厚德公司的在后申请直接将原料从“鸡蛋粉”扩张为“蛋粉或蛋液干物质”，却没有对权利要求设置这样的层次结构，导致无法通过进一步修改以享有部分优先权而出现“满盘皆输”的局面。

(五) 现有审查实践可能导致了该类情况出现

① 优先权能否成立需借助于实质审查才能完成

《专利审查指南(2017)》第二部分第三章第4.2.1节“享有本国优先权的条件”中指出“享有本国优先权的专利申请应当满足以下条件：……(2)申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请(以下简称中国首次申请)后又向专利局提出专利申请(以下简称中国在后申请)”,并且该章第4.1.2节“相同主题的发明创造的定义”中指出“利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型,是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同,并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致”。

而根据该指南第二部分第四章第3.2.1.1节“判断方法”中指出的,审查员在确定发明所要解决的技术问题时,“首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。由此可见,由于审查员原则上并不能直接将申请人在申请文件中自述所解决的技术问题当做该发明所要解决的技术问题,而是需要经过检索分析,因此在先申请与在后申请的发明主题是否一致只有经过实质审查才能确定。

②实质审查程序中对优先权的成立与否所引起的重视不够

《专利审查指南(2010)》第二部分第八章第4.6.1节“需要核实优先权的情况”指出,“当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时,

不必核实优先权”，这实际上在允许审查员从确保审查效率的前提下赋予了审查员核实优先权的责任，而且审查员仅仅在不出现“对比文件构成 PX 或 PY 类文件”、“任何单位或者个人在专利局的申请构成 PE 类文件”以及“任何单位或者个人在专利局的申请构成 PE 类文件”情况下时才可以免除核实优先权的义务。显而易见，目前实质审查中很少有审查员真正关注到了优先权能否成立这一问题。

另外，《专利审查指南（2010）》第二部分第八章第 5.2.1.1 节“修改的内容和范围”指出“申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据”，这进一步使得审查员对审核在后申请技术方案是否与优先权文本所记载的技术方案之间是否一致这一问题上松懈。

即，整体上来说，《专利审查指南》虽然规定了审查员对优先权能否进行核实的义务，但审查员在具体审查实践中未对该问题给予充分关注，而核实优先权能否成立是一个复杂的问题，因此，本案所涉及的问题的出现成为必然。

（六）为何直到本案优先权争议才成为焦点

虽然在先申请与在后申请之间在发明主题方面可能存在一定偏差导致优先权有可能不成立，但长期以来并没有引发问题，笔者认为主要是以下原因：

①主张外国优先权的中国在后申请的权利人通常以在先申请文本的中文译本作为中国在后申请的文本并尽可能争取两者的一致性,以避免因翻译导致的技术理解偏差,因此外国优先权与中国在后申请之间因发明主题发生冲突的可能性很小;

②国内申请人通常出于申请资金和程序简化上的考虑,往往争取一遍提出合适的申请文本,大多数对提出本国优先权兴趣不大,难以触发此类冲突;

③相当一部分申请人为了避免发明专利提前公开导致的技术研发路径暴露,采取尽可能晚公开的政策,由于发明专利满十八个月的公开政策与通过巴黎公约途径进入我国的12个月期限限制以及提起本国优先权的12个月期限限制,在先申请不会成为在后申请的现有技术,难以成为无效诉讼中的有效依据;

④规定享有优先权条件的专利法第29条并不在专利法第65条第2款规定的可以用于无效诉讼的法条依据范围之内,因此通常不会构成引发侵权诉讼对方当事人的兴趣。

因此,只有当满足如下条件时,能否享有优先权才会成为争议焦点:在先申请因申请提前公开而公开于后申请的申请日之前;在先申请与在后申请之间因技术方案方面并不完全一致,有可能导致优先权不成立;在先申请与在后申请技术方案存在重合性,能够影响在后申请的新颖性和创造性评价。

因此，综上所述，大连绿雪公司于 2014 年 8 月 11 日（涉案专利公开日之前）针对涉案专利向专利复审委员会提出第一次专利无效时采用的申请号为 201310084442.4，申请人为开封太阳金明食品有限公司的发明专利作为主要的证据，而在同年 10 月 14 日，即涉案专利公开后获知其具体内容就立即改变方向，以涉案专利的在先申请为主要证据了。

（七）北京高院判决和专利复审委员会的无效决定合法合理

①北京高院的判决避免了本国优先权的滥用

专利审查指南第二部分第三章第 4.1.3 节“外国优先权的效力”中指出“此外，在优先权期间内，任何单位和个人可能会就相同主题的发明创造提出专利申请。由于优先权的效力，任何单位和个人提出的相同主题发明创造的专利申请不能被授予专利权。就是说，由于有作为优先权基础的外国首次申请的存在，使得从外国首次申请的申请日起至中国在后申请的申请日中间由任何单位和个人提出的相同主题的发明创造专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权”，该章第 4.2.3 节“本国优先权的效力”规定“参照本章第 4.1.3 节的相应规定”。

我们已知厚德公司主张的以蛋粉或蛋液干物质为原料的“蛋制品加工方法”是具有创造性的，如果肯定北京高院认定厚德公司在先申请与在后申请保护主题不同，假设这样的场景：申请人 A 申请了与厚德公司实质上相同的加工步骤但原

料为鸭蛋粉的蛋制品加工方法的发明专利申请,其申请日在厚德公司的涉案专利在先申请的申请日和公开日之间,由于鸡蛋粉与鸭蛋粉通常被理解为不同的技术特征,则 A 公司的技术方案并不存在新颖性问题,甚至有可能通过创造性审查(考虑到厚德公司的在先申请仅为抵触申请且其以蛋粉为原料的在后申请技术方案获得授权的情况而类推)。即,如果北京知识产权法院和北京高院的做法体现了对其他申请人的利益的尊重,平衡了双方利益。反之,如果北京知识产权法院和北京高院认定厚德公司的在先申请与在后申请的发明主题相同则意味着,由于 A 公司以鸭蛋粉为原料的技术方案将因厚德公司优先权的限制“失去新颖性而不能被授予专利权”。

因此,从笔者认为从情理上来说,北京知识产权法院和北京高院的判决合情合理。

【侯燕霞 摘录】

1.8 【专利】知识产权法怎样跟上人工智能时代? (发布时间:2018-10-17)

人工智能已经悄然走近我们的生活,一时间,关于创作、艺术、发明、算法、大数据等与人工智能有关的概念全面冲击着知识产权制度。

人工智能对文学艺术创造领域产生了深远影响。Google 人工智能的画作甚至卖到了 8000 美元一幅。在日本,机器人创作的小说甚至进入了“星期一奖”的初审。传统人工撰写的新闻稿件也渐进被机器人稿件取代。机器人创作,其知识产权又应当如何理解,在既有的知识产权体系中尚难以找到准确答案。

2016 年,欧盟委员会法律事务委员会向欧盟提交动议,要求将最先进的自动化机器人定义为“电子人”(electronic persons),除赋予其“特定的权利义务”外,还建议为智能机器人进行登记,以便为其纳税,使其获得缴纳、领取养老金的账号。与人工智能有关的专利诉讼也接踵而至。小 i 机器人就曾起诉苹果 Siri 专利侵权,该案历经数年最终以苹果 Siri 胜诉而告终。

一方面,机器人参与创作的知识产权法律保护难题该如何破解,另一方面,机器人自身也需要知识产权保护,既有的制度又该如何完善?我们到底需要怎样的知识产权法?

人工智能挑战知识产权法哲学

关于知识产权的哲学理论是知识产权合理性存在的终极解释,那么,人工智能又会对既有的哲学产生怎样的影响?

大陆法系知识产权法深受黑格尔“人格理论”的影响,在创作的过程中,作者的意志和灵魂已经渗透于作品,作品也由此成为作者人格的组成部分,于是作者可以主张作品是我的,

法律上也就有了相应保护作者的“版权”概念。然而，机器人通过对海量数据的运算以及自我学习所产生的创作能力，甚至已超越了机器人设计者本身的预想，这种情况下，作品还是否体现人格，又在体现谁的人格。

洛克的“劳动财产理论”强调，劳动在物成为私有财产权过程中的关键作用。人工智能创造要经历复杂运算、大数据统计、自我学习等系列过程，最终才能完成创作、决策等类似于人的“思维”活动，更多学者愿意从工具论的视角将“劳动”归功于人工智能的设计者。但是，人工智能下的“劳动”概念已经远远超越了洛克的范畴。

在卢梭的哲学中，一切法律的合理性都可以用“社会契约”来解释，谁拥有知识产权，权利期限为多久，谁可以对它合理使用，一切都是“社会契约”的结果。在人工智能背后也有多元化的利益格局，包括投资人、人工智能开发者、同行业竞争者、普通用户等利益群体。人工智能时代知识产权法的新格局，正在各方博弈中形成。

人工智能挑战主客体制度

机器人能否成为作者？

在既有的法律体系中，机器人还不能视为法律意义上的“人”，而只能作为“工具”。根据人格权的定义，人格是人作为人不可或缺的内容，因此，传统人格局限于自然人领域。而公司作为法人系虚拟人格。根据《著作权法》规定，创作作品的公民是作者，排除了其他非自然人作为创作主体。猴子的“自拍照”是否具有版权，美国法院最终是因其不符合创作主体为由，否认了该“作品”的版权。再聪明的猴子也无法像人一样享有知识产权，这与猴子的智力无关，与主体的属性有关。

机器人完成信息识别、深度学习、模拟思考等类人化行为，甚至表现出了比人脑更为强大的“创造力”。2015年，欧盟议会专门针对机器人相关的民法规范展开讨论，其报告草案指出应当为机器人创设特定的法律地位，至少那些负责任的、具有自主性的机器人应当具有电子人格，并具有特定的权利和义务。事实上，这里的“电子人格”与法人的虚拟人格的意义仅在于规范主体的权利、义务，基于“社会契约论”的逻辑来平衡各方的利益关系。机器人创作作品有没有“精神权利”？

文学艺术所彰显的是人的精神追求，作者“精神权利”亦可以理解为对人精神追求的法律保护。然而，机器人的“精神”在哪？这会涉及机器人精神追求、内心感受等话题的讨论，这一切又将回归到人工智能对知识产权法哲学的挑战，问题由此变得更加基础和复杂。

进一步而言，精神权利是否会延及机器人的设计者呢？这里要区分两个概念，一个是机器人，一个是机器人创作的作品，这在知识产权领域完全属于两个不同的范畴。设计者无法控制机器创作的作品，传统“工具论”中将精神权利简单归于设计者的思路亦存在法律障碍。怎么看待机器人创作作品的“独创性”？

“独创性”概念是知识产权法中的核心概念，在涉及作品是否享有版权的问题上，主要取决于独创性。如果简单地从“机器人不是人”的逻辑出发，可以直接否定机器人作品的独创性。

机器人是不是“人”，它所解决的是权利主体问题；至于机器创作的作品有没有“独创性”，它要衡量的是作品的创作水准问题，理应属于权利客体的研究范畴。人工智能可以通过自我学习、深度思考完成像人一样的创作，甚至在某些领域其创作水平已超越人类，此类作品理应纳入“独创性”的研究范畴，至于其创作主体是否适格则属于另外需要研究的问题。

算法与数据需要得到保护

机器人不仅仅可以参与文学艺术创作，它还将被广泛应用到生产生活的各个领域。任何人工智能产品都离不开算法和数据这两个核心概念，人工智能的知识产权保护也将考虑对算法和数据的保护。

“算法”的知识产权保护

版权关注“算法”的表现形式，而并非是“算法”的核心思想。这样，当侵权者绕开“算法”的代码表现形式，而采用其他代码编译相同“算法”时候便可以绕过侵权，因此，算法商们主张专利保护呼声越来越高。我国自 2006 年以后开始允许计算机程序申请专利，但需要其与硬件结合在一起申请；近些年，国家专利局进一步放开计算机程序申请专利的要求。

然而，根据《专利法》第 25 条的规定，智力活动的规则和方法不被授予专利权。长期以来，计算机“算法”往往被归于“一种智力活动的规则和方法”，面临着《专利法》第 25 条规则的困境。因此，作为人工智能核心的“算法”，是“智力规则”还是“技术方案”，成为其能否获得专利保护的关键所在。随着人工智能产业的发展升级，对“算法”保护还将提出更多要求。既能发挥知识产权法对科技创新之激励作用，又能促进科学研究的传播和普及，要在二者之间完成人工智能“算法”保护的制度建构。

“数据”的知识产权保护

人工智能是以大数据的运算作为基础的，缺乏了大数据，人工智能的自我学习和深度思考都将无法完成，大数据成为人工智能不可或缺的要素。

纵观世界各国对数据（数据库）的保护，主要有以下三种途径：版权法保护数据库，要求数据库内容的选择或者编排体现“独创性”；如果数据库未经许可被复制或采集，严重损害了权利人的经济利益、违反市场竞争秩序，可以通过反不正当竞争法进行保护；欧盟于 1996 年推出《关于数据库的法律保护指令》，率先建立了关于数据库的“特殊权利”。

人工智能的发展方向实现了从传统数据库的“独创性”转向了智能“算法”的科学性，而将数据库编排要求降至最低，从这一意义上讲，人工智能背景下的数据库最终将无法通过版权法上“独创性”获得保护。反不正当竞争法的适用需要以扰乱市场秩序作为前提条件，然而在人工智能时代极为突显的问题在于大数据的采集、复制、利用等是否属于不正当竞争则是一个十分模糊的问题，这也为人工智能的数据保护带来了极大的不确定性。相比较而言，欧盟《关于数据库的法律保护指令》的“特殊权利”则给予了数据更为周延的保护。

我们需要怎样的知识产权法

人工智能时代，我们到底需要一个怎样的知识产权法？这是当下亟须回答的问题。

冲破传统哲学思维禁锢，拥抱人工智能时代的法律价值

当传统的哲学体系难以有效解释相关知识产权法律问题，有必要洞察人工智能的技术特质，进一步创新和发展人工智能时代知识产权法的哲学体系，从而为人工智能时代知识产权的立法和司法提供更加扎实的理论根基。

设置机器人虚拟人格，完善知识产权主体制度

在人工智能时代，机器人将与“人”一样成为创作主体。传统条件只有“自然人”才能创作的格局或将被全面打破，原有“工具论”已经无法解释当下的机器人创作。虚拟人格的意义在于厘清人类社会的权利义务关系，公司作为虚拟人格孕育了有限责任制度，从而厘清了个人与单位的责任划分。机器人虚拟人格的目的也在于解释机器创作的法律现象，从而防止对机器物毫无边界的滥用，既有虚拟人格便有版权主体，从而终结机器创作物为无主物的时代。

机器人虚拟人格的设立还有助于厘清机器复杂创作过程中各方的利益关系。按照机器人人格学说，作品的知识产权归机器人所有。至于各方对机器人享有的权益或通过合同解决，或在机器人备案登记时注明。机器人作为主体所享有的权利一旦确定，相关利益方的权益问题自然迎刃而解。借助机器人人格拟制学说，用极简的思维模式化解背后复杂的利益纠葛。

在机器人虚拟人格的理论下，还有必要对机器人“精神权利”予以限制。需要正视机器创作与人工创作的区别，机器人虚拟人格将不再享有像自然人作者那样的“精神权利”，而版权对它保护的重点也将从人格转为财产。

完善算法与数据的知识产权保护制度

我国《专利法》正在逐步放开对计算机“算法”的专利保护，针对人工智能产品的专利申请，《专利审查指南》还有必要进一步完善和补充，以便给予申请者更好指导。有必要进一步完善版权法、反不正当竞争、“特殊权利”三位一体的数据保护模式。

针对机器人作品完善授权使用制度

传统的版权授权制度存在效率低下的问题，为此，可以参考孤儿作品管理制度来完善人工智能背景作品的利用。《著作权法》第三次修改草案（送审稿）第 51 条规定了“孤儿作品”，即在权利查找无果的情况下，可直接向版权管理机构交存费用，进而直接使用相关作品。人工智能创作物，它从一开始就不存在所谓“精神权利”的概念，它的产生便是为了使用，否则机器创作便失去了意义，为此可以建立类似于“孤儿作品制度”，提升人工智能背景下作品的利用率，也符合人工智能高效创作的产业需求。

事实上，任何一次技术变革都将对知识产权制度产生深远影响，印刷术取代了传统手工制书，从而催生了复制权；广播电视技术的发展催生了传播权；互联网技术又将知识产权从传统的纸质时代带入了全面的数字化时代，由此还诞生了像互联网络传播权等一批新兴的知识产权权利样态。与前面的技术革命相比，人工智能不再仅是工具的升级，它所要颠覆的是我们对传统知识产权哲学的认知，人工智能创作能力的发展还将超越我们可以想象的空间。它对知识产权的挑战还将继续，而对这一话题的研究也才刚刚开始。

【任宁 摘录】

1.9【专利】关于专利发明人及其变更的探讨（发布时间:2018-10 -19）

专利制度对建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系有着突出作用，其对人才创新的激励作用已经形成社会共识。关于如何激发各类人才的创新活力和潜力，党的十九大报告已经为我们指明方向：既要形成清晰界定所有、占有、支配、使用、收益、处置等产权权能的完整制度安排，也要完善有利于激励创新的知识产权归属制度，明确规定并有效保护职务发明人的产权权益，还要在执法、司法和行政实践中加强对平等市场主体之间知识产权纠纷的公平裁决。

笔者基于对近年来审查实践的观察发现，发明人变更请求的数量在不断增长，且存在一定数量的发明人变更集中在专利授权的办理登记程序阶段，一定数量的发明人变更是伴随着专利申请权或者专利权的转让而提出的，一定数量的发明人变更是将新增的发明人置于第一发明人至第四发明人的位置区间。为什么要变更发明人，这 3 个“一定数量”的集中现象是巧合吗？

笔者发现，有的当事人陈述因对专利法理解不全面而错填、漏填了发明人，有的当事人陈述因单位员工离职或者学生毕业而漏填、错填发明人，有的当事人陈述发明人变更应当尊重当事人之间的意思自治，有的当事人陈述因经办人对业务不熟悉而错填、漏填了发明人。这些变更发明人的理由说法不一，所以本文探讨的第一个问题是，如何从法律法规的角度界定“发明人是谁”。

法律意义上的发明人及其确认

我国专利法第一条开宗明义，为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明

创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。“鼓励发明创造”作为立法宗旨之一，既是制度设计的出发点，也是核心要义的落脚点。任何发明创造都是人作出的，发明人的重要性不言而喻，我们该如何认识发明人？

我国的专利制度采用先申请制，首先从发明人与申请人的权利关系上，详细规定了职务发明与非职务发明、合作发明与委托发明在申请专利上的权利归属关系以及基于此的专利申请权和专利权权属关系，然后从专利的申请、授权到实施、许可各个阶段规范调整了发明人与申请人之间的利益关系，同时明确了发明人在专利申请文件中署名的权利。笔者认为，理解专利法意义上的发明人，至少包括两个方面，一是收益权，即基于权属及其利益分配而获得经济利益的权利；二是署名权，即基于作出发明创造这一客观事实而产生的有别于经济利益的精神权利，该精神权利是发明人获得经济利益的事实基础和法律前提。那么，如何来界定发明人是谁？

正如专利法实施细则第十三条所规定的，专利法所称发明人或设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。专利法实施细则对发明人的界定，有一个重要的逻辑前提，那就是专利申请被授予专利权，处于申请和审查阶段的由当事人填写的发明人只是当事人主张的发明人。那么，如何从当事人主张的发明人，成为专利法意义上的发明人？在法定授权条件之中，一个关键问题在于专利审查程序对专利申请是否具备“实质性特点”的审查。这里所说的“实质性特点”主要是指一项发明创造区别于现有技术或者现有设计的特征，发明专利具备“实质性特点”的要求要明显高于实用新型和外观设计专利。因此，当事人在提交专利申请时所主张的发明人，应当是为使创新成果具备“实质性特点”真实的贡献了技术创新或设计创意的人，这样的一个或者多个自然人属于专利法意义上作出创造性贡献的人，在团队完成创新的过程中，只负责组织工作、辅助工作、保障工作的人虽有贡献，但该贡献的着力点并不是直接作用于“实质性特点”本身。

提到发明人，很多人会想到美国专利制度曾经奉行的“先发明原则”和其现行的“发明人先申请原则”。美国专利制度强调对真正发明人的保护和发明内容的尽早公开，其2011年修订的专利法虽然放弃了先发明制以使美国的专利申请人享有先申请制所具有的在“申请日”效力上的益处，但其新的“发明人先申请制”并非多数工业国家所采取的“先申请原则”，原因在于其要求最先提交专利申请的人必须是真正的发明人。

比较来看，美国的专利制度虽然与我国有很大不同，但就保护创新者的精神权利而言是一致的，我国专利法第十七条同样赋予了发明人或者设计人在专利文件中署名的精神权利，这种确定的、属于人的精神权利，是相对于专利申请权或者专利权的所有权、可交易性、可处分的特点而言的，与著作权法对作者署名权的定位是一致的。美国现行专利制度要求发明人或者合法的权利受让人在提交专利申请时，应当由发明人签署誓言或者声明，这一点与我国专利法第二十六条第二款对申请人及其所委托的专利代理机构应当履行正确填写发明人义

务的要求是相似的。在发明人不能或不愿提供誓言但又依据义务转让了发明的情况下，美国专利制度允许申请人进行替代性声明并对该声明的填写失误进行纠正，有点类似于我国专利制度相关程序中涉及发明人更正的程序。

接下来是本文探讨的第二个问题，发明人填错了怎么办，虽然这种概率本应该是非常低的。

变更的程序要求与现实问题

对于确实因填写失误需要变更发明人的情况，我国专利法实施细则第一百一十九条第二款对发明人变更的手续予以明确，即通过著录项目变更的方式来完成手续办理。同时，专利法实施细则第八十九条所规定的公告内容在条款和实践层面均包括了发明人及其变更的公告，具体体现在发明专利公布内容、三种专利授权公告内容及专利事务公告中。此外，专利法实施细则第八十五条在法规层面给予了真实发明人自行启动变更的行政救济途径。将法规层面的前述条款统一来看，真实发明人被错填或漏填而寻求变更的路径明确，办理手续的规定清晰，且不论首次填写还是变更后的真实发明人，都会以公告的方式产生对世公示的效力。

具体到著录项目变更手续，《专利审查指南》第一部分第一章第 6.7.2.3 节规定了四种变更的情形。其中第（1）、第（3）和第（4）种情况在实践中非常少见，大部分的发明人变更集中在第（2）种情形，即因漏填或错填发明人提出变更请求。在 2010 版《专利审查指南》施行过程中，错填或漏填发明人的证明文件要求一般仅限于当事人的主张声明，但是随着近年来发明人变更的数量的快速增长，在发明人变更请求的数据中，掺杂了因职称评定需要、员工离职原因等为了其他目的而变更的情形。为遏制这种“为了变更而变更”的诉求，维护专利法的立法宗旨与制度权威，国家专利行政管理部门对当事人以错填、漏填为理由提出发明人变更的请求，依据审慎审查义务进行合理质疑，对于其中不属于错填、漏填的情形，不予变更。目前这一举措的作用已经显现。

论述至此，让我们再来审视本文引言中所指出的 3 个“一定数量”的现象，问题已经很清楚了，申请人及其委托的专利代理机构应当依法尊重发明人的精神权利，依法履行正确填写发明人的义务，实务中大量出现的发明人变更请求是不正常的，其出发点并非纠错一种解释，更多的是为了其他目的，这种做法明显偏离了专利法对发明人的立法宗旨。但是，要解决这一问题，还需要创新主体、专利代理机构与国家专利行政管理部门共同努力。这是本文需要探讨的第三个问题，如何保护真实发明人的权益。

维护真实发明人的精神权利

基于前述分析与探讨，对于经济社会中的相关各方，尤其对于以企业、高校和科研院所为主的创新主体和将专利发明人纳入相关评审及评价体系的有关部门而言，专利工作应当始于共同的起点——正确理解专利法意义上的发明人。在维护真实发明人的实务中，笔者建议：

对创新主体而言，在企业知识产权工作重要性日渐提高的今天，不仅要把好技术创新和专利申请文件的撰写关，更要重视对申报材料所填发明人的确认，据实建立发明创造过程材

料的留存及管理制度，不仅要区分哪些人参与了技术创新或者设计创意本身的工作，还要区分在参与技术创新或者设计创意工作中，是否对“实质性特点”作出了真实的贡献，更要区分这种贡献是自主创新还是“攒的主意”，以切实保障创新者的精神权利。这一点不仅可以让真实的发明人放心，也会对企业在海外的专利获权和维权有所裨益。

对于专利代理机构而言，在提供专利相关服务的过程中，正确宣传发明人制度和规定，认真研究发明人变更相关规定，积极引导当事人据实进行发明人的确认，依法在专利文件中正确填写发明人及办理发明人变更手续。在审查员产生合理质疑的情况下，正向发挥专利代理机构在审查员与申请人之间的桥梁作用，按照通知书要求补充相关证明材料以满足审查员依据证明文件得出变更后发明人为客观事实的需要。

对于国家专利行政管理部门而言，有必要加强对发明人变更的审查和监管，从部门规章的角度确立对提交专利申请时进行发明人声明的手续要求，规范错填、漏填发明人提出变更请求的时机；在发明人重新确认的具体审查程序中，严格审查证明材料，履行审慎审查义务，维护立法宗旨；在社会服务方面，积极履行对当事人的告知、提醒义务，建立发明人变更声明、承诺的公开查阅制度和申请人、发明人的诚信档案，并在必要的情况下将弄虚作假的情况反馈给有关单位和部门。

党的十九大报告明确提出：“创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用。”知识产权创造、保护和运用制度对创新的激励，根本在于对人的激励。专利制度的激励作用需要有效着力到发明人，以夯实专利制度之根基。

（来源：中国知识产权报）

【沈建华 摘录】

1.10 【专利】华为锂电池发明专利

众所周知，电池寿命是挂在智能手机上的达摩克利斯之剑。在智能手机提供高质量用户体验的众多特性中，电池寿命长短是其中最薄弱的一环。手机厂商们一直以来主要通过两种方式来解决这个问题：**要么增加快速充电功能，要么增加电池充电密度。**

中国国家知识产权局最近公示了**华为公司的一项锂电池发明专利**，专利中描述了一种全新的锂离子二次电池负极活性材料，刚好是上面两种方案的结合。华为在电池材料中引入高能量密度的硅基材料体系，并通过杂原子掺杂硅基材料的创新技术，为充电过程中锂离子的迁移提供快捷通道，大幅电池快充能力。

据业内专家分析，华为在锂离子电池中选用硅材料的意义在于其嵌锂容量远高于传统石墨负极。这意味着它能够锁住更多能量，从而提高锂离子电池的能量密度。

而氮掺杂碳材料则可用于束缚嵌锂膨胀的硅材料，氮原子与碳原子以吡啶型氮、石墨型氮和吡咯型氮的形式结合，形成稳定的三维碳骨架网，抑制高容量硅材料；另外，氮掺杂碳网能够提高含硅材料/氮掺杂的碳材料的复合材料的整体导电率，新增物理快速储锂的空间和通道，突破化学储锂极限，大幅提升电池充电电流的极限值。

如果这个假设是真的，那么这项专利技术很可能是荣耀 Magic 电池的全新迭代。这也是华为在日本名古屋举行的**第 56 届电池研讨会**上展示的超高速充电技术的改进版。就像多点触控技术改变手机形态一样，华为的超高速充电技术将重新定义人们使用智能手机的方式，并让用户免受“手机用电焦虑症”的困扰。

值得一提的是，华为的超高速充电技术在消费电子产品之外也有应用。比如，它能以电池组的形式驱动电动车。那么未来华为会进一步扩大业务吗？华为对此尚无回应，但从技术上我们可以看出，虽然电池的研发成本很高，但它在未来也将会带来较高的回报。

(发布时间:2018-10-19)

【曾辉 摘录】

1.11 【专利】 用山寨网站起诉专利侵权 (发布时间:2018-10 -19)

国庆长假期间，一则小米自拍杆在美国被诉专利侵权的信息不胫而走，不仅引发媒体关注，还有人将其与小米近期股价走势挂钩。

就小米股价而言，导致其价格震荡的因素，实则是由于国庆长假期间，股市几乎全线下跌，港股领跌。从10月2日起，短短四天时间恒生指数下跌超过1200点。

因此，把专利纠纷与小米股价联系，真是有些冤枉专利了。

回到专利纠纷本身，据媒体报道，这家名为“Dareltech, LLC”（简称Dareltech）的公司，疑似一家“专利海盗”抑或NPE公司，其来势汹汹，将小米诉至美国纽约南区联邦法院起诉的专利共计四件，均与自拍杆技术相关。

不过，值得注意的是，这家公司在这场诉讼中似乎踢了乌龙球，指控小米线上销售自拍杆的网站，其实是山寨的，而小米自拍杆还未正式进入美国市场开始销售。

其实，海外“专利海盗”抑或NPE公司向来凶猛，对中国企业少有客气，不少公司都曾被起诉，Deraltech所犯的低级错误，或许是因为太过自信了。

小米在港上市后，一举一动都备受关注，涉及诉讼案件后，其后续影响更成为投资者关心的问题。

那么，该专利纠纷到底会给小米带来哪些影响呢？美国各类 NPE 机构，还能继续保持自信的，对中国企业下重拳吗？

诉讼缘起：欲寻求专利许可给小米未果，转而提起诉讼

相关案件信息显示，2018 年 8 月 27 日，小米公司收到来自美国 Pierce Bainbridge Beck Price & Hecht, LLP 律师事务所寄来的警告通知函（dated 27 August 2018）。

在该通知函中，该律所声称小米在美国制造、使用、销售、许诺销售的蓝牙自拍杆产品侵犯其客户 Deraltech 的四件美国专利（US9,055,144 B2、US9,037,128 B2、US9,503,627 B2 和 US9,571,716 B2），并要求小米从 Deraltech 取得专利许可。

2018 年 9 月 12 日，小米公司回函该律所，已收到通知函并回复称，不认为构成侵权，无须获得 Deraltech 的专利许可。

由于寻求专利许可合作遇挫，2018 年 9 月 25 日，Deraltech 正式将小米诉至美国纽约南区联邦法院，诉称小米涉嫌侵犯了其四件与自拍杆相关的专利。

据了解，Deraltech 公司于 2018 年 7 月 26 日，从发明人 Jinrong Yang 和 Ramzi Khalil Maalouf 等处受让获得了 4 件涉案专利。

不过，该公司在起诉状中列举的在线零售商是 xiaomi-mi.com（NIS 网站），该网站并非小米的官方销售网站或者授权经销商网站，是一个山寨小米的网站，该网站也在页面做了说明。

而小米官网上，并没有销售自拍杆，且主流小米产品，都未进入美国市场。这意味着，小米并没有在美国销售自拍杆的商业行为，Deraltech 公司大张旗鼓的起诉小米，却忽视了这一重要前提。

因此，这要不就是闹了一场大乌龙，要不就是故意制造诉讼连接点，以期案件由美国法院受理。

前车之鉴：这家美国公司起诉小米侵权被法院驳回请求

事实上，这并不是小米第一次在美国遭遇专利诉讼，但是，由于小米现在已经正式上市，这次在美国遭遇专利诉讼所引发的媒体关注比以往要更为突出。

2015年12月，一家名为BlueSpike的NPE诉至美国东德州联邦地区法院马歇尔分院，指责小米通过Tomtop销售的智能通信设备涉嫌侵犯其在美国拥有的专利权。

当时，BlueSpike在起诉书表示，小米的手机产品Mi4以及红米系列产品涉嫌侵犯了其持有的“数据保护方法与装置”（data protection method and device，专利公告号：8930719）。

在此之前，BlueSpike还曾起诉华为等众多手机厂商。

在2012年至2013年间，不到两年时间，BlueSpike曾以其持有的四项与信号提取(signal abstracting)相关的专利，前后德州联邦地院提起超过70起的专利侵权诉讼，被告中不乏大众所熟知的Google、Yahoo、Adobe等公司。

其中，2013年9月13日，BlueSpike就曾在美国东德州地方法院泰勒分院起诉华为专利侵权。

2017年1月4日，就BlueSpike起诉小米专利侵权一案，美国东德州联邦地区法院马歇尔分院作出判决驳回了BlueSpike的诉讼请求。

Deraltech 这次的起诉套路，与两年前专业 NPE 机构 BlueSpike 如出一辙，有了与美国 NPE 机构的专利诉讼贴身对弈，小米在美国市场应对和处置各类专利诉讼的能力应该有了一定的积累。

更重要的是，Deraltech 或许有些“轻敌”，在起诉之前，竟没有分辨清楚在线销售渠道的真伪，如果这不是故意制造诉讼连接点，那么，这则失误可能会变相为小米实现胜诉提供“助攻”。

因此，在 Deraltech 诉小米专利侵权案件中，小米是否一定会败诉还存在很大不确定性，再加上小米自拍杆并未进入美国市场，即使败诉对小米的实质影响也可以忽略不计。

专利布局：小米专利模快速提升，申请和收购策略并行

来自国家知识产权局网站的相关信息显示，截止 2018 年 9 月 30 日，小米发明公布数为 11594 件，发明专利授权数为 2044 件，实用新型专利数为 887 件，外观设计数为 726 件。

与 2015 年 6 月底相比，小米发明公布数扩大了 3.9 倍，发明专利授权数扩大了 36.8 倍，实用新型专利数扩大了 5.6 倍，外观设计专利数扩大了 4.9 倍。

简单说，与三年前相比，小米的专利规模有了大幅且成倍数的增加。

一方面，这表明小米在过去的 3-5 年间不断加大知识产权保护和申请力度，另一方面，这也与小米智能硬件生态链模式密切相关，因为小米申请或持有的专利并非仅限于手机或电视，而是包含了包括净化器、净水机等在内的各类智能家电业务生态。

小米此前发布的招股说明书显示，2015 年，小米的专利申请开支为 7790 万人民币，而 2016 年高达 1.7 亿人民币，2017 年高达 1.39 亿，其中，2017 年小米的专利申请开支占到研发费用的 8.11%。

此外，在专利申请“练内功”的同时，小米海外收购优质专利的步伐也不断提速。

2015 年 10 月 23 日，小米收购了博通公司 31 件无线通信专利。2016 年 2 月 4 日，小米从美国芯片巨头英特尔公司（Intel）购买了 332 件美国专利。2016 年 6 月 1 日，小米再度从微软手中购得 1500 件专利。2017 年 7 月，根据诺基亚和小米达成的合作，小米从诺基亚处购买了部分专利。

而小米上市招股说明书显示，仅 2016 年一年，小米就在专利收购上支出了 2 亿人民币。

应对策略：征战海外市场遭遇各类专利诉讼不可避免

简单说，不论是加大自主研发力度，提高专利自主申请规模，还是通过出资收购等方式，小米已拥有一定规模的专利武器库，在一定程度上可以做到“攻防自如”。

如今出海征战的中国企业，已经不需要谈专利海盗或 NPE 公司发起的专利诉讼就色变了，因为这将是一种常态现象。

以美国市场为例，在美国市场遭遇专利诉讼很常见，究其原因在于：一方面，美国对包括 NPE 在内的专利运营公司的专利诉讼持宽松态度，催生了为数众多的以提起诉讼实现专利许可的 NPE 机构，另一方面，美国法院对专利侵权的司法判赔力度相对较高，激发了权利人通过诉讼实现许可合作的做法。

事实上，包括微软、苹果、三星以及华为、中兴、联想等在内的诸多巨头，常年会遭致来自各类 NPE 机构发起专利侵权起诉，这可以说明当地专利许可市场的活

跃程度，但不能直接与应诉对象败诉直接划等号，只有经法院审理确认侵权的案件，才可能需要负担相应的赔偿义务。

不过，小米出海征战全球市场，不论是美国市场，抑或是欧洲市场，在这些专利保护较为严格的区域市场，小米依旧难以避免遭遇各类专利诉讼，毕竟，小米从事的业务范畴较为宽泛，生产、制造或销售的产品比较多元。

但是，遭遇专利诉讼，与当地法律背景、所在行业竞争环境都有关系，诉讼本身，是商业竞争中的常见行为，这并不等同于侵权。

因此，有一定的专利积累，再结合小米具体业务所在行业必要的专利许可谈判，小米拓展海外市场的专利风险应该也可以做到沉着应对和基本可控。

【任家会摘录】

1.12 **【专利】**他发明了 5000 多项专利，被称为“中国专利第一人”（发布时间:2018- 10- 19）

在中国，提起“专利”，有一个绕也绕不过去的名字。

他申请了中国发明专利 5000 多项，中国外观专利 1600 多项，被称为“中国专利第一人”。

他发明的核心技术专利，解决了困扰建筑业的世界性难题；

他打了最多的维权官司，胜诉的比例高达 90%以上；

他成功提出了创建知识产权联盟的方案，为中国企业知识产权发展工作作出巨大贡献。

他就是邱则有。

邱则有，湖南省娄底人，长沙巨星轻质建材有限公司创始人之一。国家星火科技奖获得者，享受国务院特殊津贴专家。在新材料、新结构、新能源、空调等多个领域申请发明专利 5000 多项，被称为“中国发明专利第一人”。同时，发明空心楼盖技术并使新技术空心楼盖成为了一个新兴的产业，主编并制定了国家行业标准，被誉为“中国空心楼盖之父”。

一、中国专利第一人

过去，所有钢筋混凝土建筑的每一个楼层都有明梁。后来，邱泽有从自然界中蜜蜂蜂巢的构造中得到启发，研制成功 GBF 蜂巢芯，将受力性能最好的工字梁与用料最省、最经济的蜂巢结构原理运用到建筑结构体系中，打破了国内外传统的结构模式，创造了一种力学性能更加合理、技术效果更好的空心楼盖技术。

这种“盖房不用梁”的新技术，可以大幅降低建筑综合造价、缩短工期、提高建筑净空高度、降低建筑自重。建设领域权威专家推算，如果全国 10% 的建筑采用这项成果，每年可为国家节省投资 100 多亿元。

从 2001 年开始，邱则有大量申请专利。他拥有的授权专利，几乎覆盖了现浇空心楼盖领域的全部基础和实用的技术。近年来，他在空心楼盖领域申请专利几千项，每年专利申请量占湖南省的 1/6，成为名副其实的“中国专利第一人”。

二、专利维权之路

1996 年，邱则有和妻子在长沙创办了第一家以无梁楼盖技术为支撑的高科技企业——长沙巨星轻质建材有限公司（长沙轻质建材股份有限公司的前身）。无梁楼盖技术给巨星公司带来巨大的利润和声誉，也引起了不少人的垂涎。为了不使技术成果被他人窃取，邱则有对空心楼盖相关建材生产过程的保密工作十分重视。

但是百密一疏，有人通过他公司的一个员工窃取其高强薄壁管中的一种生产技术，并马上申请了专利。

邱则有梦初醒：“他们可以挖你的核心技术人员，可以偷你的商业秘密，技术是无密可保的，唯一的办法就是以技术公开为代价，申请国家专利，得到法律的保护。”

1999 年，邱则有将自己的空心楼盖技术成果，包括新材料制造技术、新结构体系技术、施工技术三个科学范围 21 项自主发明，全部申请了专利。

当时，空心楼盖的市场十分危急。

先是有大量厂商纷纷仿制邱则有的空心楼盖的系列建材，并为了抢占市场，大肆压价。而在价格压低的同时，那些不法厂商自然降低产品质量档次，粗制滥造，以至于采用了这些不法厂商的空心楼盖建材的几幢建筑发生了倒塌事故。

一时整个建材市场一片哗然，人们开始质疑这种空心楼盖技术的可靠性。邱则有和他的合作伙伴自然也牵连到其中，整个空心楼盖市场面临崩溃的危险。

在这样的情况下，针对全国市场，邱则有开始了一系列专利维权诉讼。从 2003 年 8 月开始，邱则有先后在湖南、重庆、广西、厦门、安徽等九个省市，针对 30 多个侵权者启动了 38 件专利侵权诉讼和 6 件诉前禁令，所有案件或胜诉或赔偿或和解。

其中，湘潭某企业生产的一种建材产品的技术特征全部落入了邱则有专利的保护范畴，邱则有采用了“围剿战术”，对这家企业同时启动了 5 个专利诉讼。对方来长沙探听虚实，邱则有拿出一专利证书，然后挑出一项项侵权事实说给他们听，总共有 11 项，换句话说，总共可以打 11 个官司。两次开庭后，这家企业要求和解，甘愿让出绝对控股权。

仅在 2004 年，邱则有的专利维权诉讼即获赔偿 1000 多万。现在湖南市场已无侵权厂家，市场情况也得到改善。一些大的施工单位均表明，若在今后的施工过程中需要使用现浇砼空心楼盖技术，均使用巨星产品，不侵犯巨星公司和邱则有的专利权。

【李晴 摘录】

热点专题

【知识产权】“稻香村”之争：双输还是双赢？

一南一北的两份判决，让稻香村的“南北之争”引起了外界注意。

10月12日，江苏省苏州市工业园区人民法院一审判决，北京稻香村食品公司侵害了苏州稻香村食品公司的商标专用权，要求北京稻香村立即停止在其生产销售的糕点上使用“稻香村”文字标识，同时赔偿苏州稻香村115万元。

仅仅一个月前，北京稻香村在北京起诉苏州稻香村侵犯商标专用权及不正当竞争，北京知识产权法院的一审判决结果是，要求苏州稻香村停止在其生产销售的糕点、粽子、月饼等商品上使用“稻香村”文字标识，并赔偿北京稻香村经济损失3000万元。

北京稻香村在北京法院赢了，苏州稻香村在苏州法院赢了。怎么回事？

针对在苏州的败诉，北京稻香村公司方面对中国青年报·中青在线记者表示会继续上诉，“这只是一审结果，还没有到尘埃落定的时刻。”

对于在北京的败诉，苏州稻香村集团总裁办公室主任刘志勇则表示：“已依法提起上诉，以捍卫自身权利。”

“稻香村”，驰名已久的老字号。

苏州稻香村创立于清代乾隆皇帝主政时的1773年，当时叫“苏州稻香村茶食店”。据《清末商务史料（上）》《苏州工商各业公所的兴废》等资料记载，稻香村茶食糖果公司、稻香村茶食店在清光绪年间、民国期间也均开设过，中间虽经历几次更名，但刘志勇强调，苏州稻香村的传承人、技艺等一脉相承，未曾中断。

北京稻香村的历史有两种说法。按照其官网所述，北京稻香村诞生于光绪年间，公元1895年。当时，南京人郭玉生在北京前门观音寺创建“稻香村南货店”，是京城生产经营南味食品的第一家店，后来因多种原因在1926年关张，但稻香村在北京开创的南味食品派系传承下来，1984年，这个派系的第五代传人刘振英筹建了北京稻香村。

苏州稻香村公司向法院提交的另一种说法是，1984年刘振英创立的北京稻

香村和清末民初的北京“稻香村南货店”没有任何传承关系。因为，“稻香村南货店”开张时，刘振英才5岁，不可能在那里工作，其传承人、技艺等都不存在传承关系，完全是一家“新店”。这一点，苏州稻香村经常用在法庭上反驳北京稻香村。

可以确定的事实是，南北两家稻香村并无特殊渊源。

改革开放之后，两家稻香村均进入公司制经营时期。1980年，苏州稻香村食品厂成立，北京稻香村公司成立于1984年。也是在20世纪80年代，国内出台了《商标法》。

此次引起注意的两个案件，就主要围绕注册于20世纪八九十年代的3个商标展开。其中，第184905号、第352997号商标为苏稻公司拥有，第1011610号商标归属于北稻公司。

三个商标的主体均为“稻香村”文字标识，虽然字体不同。

也就是说，两家稻香村都拥有“稻香村”相关商标，区别在于核定使用的商品或服务类别。

苏州稻香村所持有的两个注册商标分别于1983年和1989年获准注册，图案相同，区别就在于核准使用的范围。一个注册在饼干上，一个注册在果子面包、糕点上，都属于中国商标第3006群组。

属于北京稻香村的第1011610号商标于1997年获准注册，注册在馅饼、烘焙饼（意大利式）、饺子、年糕等商品上，分属中国商标第3007群组，核定使用范围不包括“糕点”商品。

此次，两份判决的分歧就在“糕点”这一类别上。

苏稻指出，北稻在糕点类商品包装上使用“稻香村”标识以及在上述包装所标注的企业名称中突出使用“稻香村”文字，侵犯了自身的商标专用权。

北稻公司则强调，苏稻持有的第352997号商标是1989年注册的，但北稻公司在糕点类商品上使用“稻香村”字样在苏稻之前。“北稻公司是北京稻香村老字号的传承者，其使用‘稻香村’的商标标识是对老字号的使用，使用‘稻香村’

有合法的使用来源。”

此外，北稻公司认为，被控侵权的商标标识与苏稻公司的商标存在较大差异，长期各自使用已经形成地域差异，不构成近似商标。

苏州市工业园区人民法院认为，注册商标专用权分为排他权和自用权两部分，通常情况下前者范围大于后者，前者可以排除他人同一种或类似商品或服务上使用相同或近似商标，但后者仅限于核定使用的商品或服务类别。北稻第 1011610 号注册商标的核定使用范围不包括糕点商品。这成为北稻败诉的主要原因。

而在北稻诉苏稻案中，北京知识产权法院援引了最高人民法院 2014 年的一份行政裁定书（被称为“85 号文”），以证实商标第 3006 群组的“饼干、面包、糕点”等商品与第 3007 群组的“煎饼、八宝饭、豆沙”等商品在生产部门、销售渠道、消费对象等方面密切关联，构成类似商品。因此，苏稻公司被判侵权。

在苏州的法庭上，北京稻香村公司同样将“85 号文”作为证据提交。但苏州市工业园区人民法院认为，该案的审理重点是苏稻公司主张权利的两个注册商标的排他权问题。“85 号文”当时是对另一商标注册问题的裁定。

最高人民法院的行政裁定书，也是针对稻香村“南北之争”作出的。

2006 年，苏州稻香村在“糕点、面包、饼干”等第 3006 群组商品上申请注册扇形稻香村商标，于 2009 年核准通过。后来，北京稻香村方面向商标评审委员会申请了复议，商标评审委员会经过复议，认为扇形商标与北稻的 1011610 号商标“近似”，不予核准注册。因此，苏州稻香村将商标评审委员会及北稻诉至法院。最高人民法院最终给出行政裁定，苏州稻香村的扇形商标不予通过。

此后，苏稻与北稻的商标纠纷不断。

虽然苏州稻香村持有的“稻香村”商标在前，但北稻 1997 年注册“稻香村”商标时，并未接到异议。苏稻方面解释，当时双方市场不重叠，商标意识也不够，甚至有“一块把稻香村做出来”的想法。

两个“稻香村”确实都“做出来”了。北京稻香村和苏州稻香村分别于 1993 年和 2006 年被认定为“中华老字号”。2013 年，苏稻的“稻香村”商标被认定

为“中国驰名商标”，次年，北稻也获得了这项认定。

为了能在“糕点”类别上使用“稻香村”标识，北稻公司还从苏稻公司获得过授权——苏稻分别于 2003 年及 2008 年两次授权北稻使用第 352997 号商标。

“作为被授权人反诉授权人侵权，我们认为不可思议。希望大家能够尊重历史、尊重商标法律的规定。”苏州稻香村集团总裁办公室主任刘志勇对记者说。

为了打破“稻香村”商标在“糕点”类产品上的使用限制，北稻公司还分别于 2013 年和 2015 年在糕点类别成功注册了第 10521539 号“三禾”商标和第 13907103 号“北京稻香村”商标。

《商标法》第三十条规定，商标注册遵循在先申请原则，在后申请的商标若与他人已注册的商标相同或者近似并使用在相同或相似的商品服务上，在后申请的商标不予注册。此前，糕点类目已有苏稻公司“稻香村”商标。

目前，苏稻针对糕点类“北京稻香村”商标也已向法院提起无效申请，案件正在审理中。

对于两份判决，武汉大学知识产权与竞争法研究所所长宁立志也很困惑，“北京法院和苏州法院在处理这个案子的时候，应该是基于同一段事实，但是为什么两地法官在同一段事实中间取了不同的情节？”

宁立志认为，稻香村之争，法院应该更加全面、更加完整地来面对，理清它们的历史渊源、发展脉络，“以事实为依据”。

华东政法大学知识产权学院院长黄武双认为，由于历史原因造成苏稻和北稻商标存在多重纠葛，法律又必须给双方划边界时，最好的办法就是——“国家商标局核准在哪个上面就在哪个上面使用。”

他说，为了避免侵权，双方可以在各自核定使用的商品上使用注册商标，行使注册商标专用权。如果苏稻、北稻仍继续主张“老字号”、未注册商标等其他标识的权益，应提交充分的证据，交由法院清楚界定、划分边界。

黄武双对记者指出，目前超出核定使用的商品范围或改变标识使用注册商标的案例较多，在涉嫌侵权人没有在先使用、先用权等其他正当、合法理由的情况

下，法院通常会判定构成侵权，并要求各自规范使用。

但对于“稻香村”“解百纳”“王老吉”这类老字号近年来出现的纠纷，鉴于其复杂的历史脉络，往往判决情况也较为复杂，黄武双认为，判决的关键就是清晰界定双方的权利、权益边界。他认为，既有法律规则足以解决双方的纠纷。

但迄今为止，法律还没能在“稻香村之争”上做到这一点——此次，假如北京、苏州的两份法院判决书均生效，尽管市场上存在两大“稻香村”，顾客可能再也买不到“稻香村”糕点。按照判决，双方的糕点都分别被判令停止使用“稻香村”商标。

【李梦菲 摘录】