



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

第三百四十六期周报

2018.10.29-2018.11.04

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 【商标】从此，“MUJI”当真不能在中国继续使用“无印良品”了吗？
- 1.2 【专利】摩拜诉滴滴！共享单车再燃专利战火
- 1.3 【专利】专利授权模式溃败 5G 或许是高通最坏的时代
- 1.4 【专利】专利申请中可能会被你忽视的“技术问题”
- 1.5 【专利】专利申请为什么要趁早？
- 1.6 【专利】高效益专利运营推动产业高质量发展
- 1.7 【专利】「方法专利」所延及产品的保护范围如何确定？
- 1.8 【专利】专利无效宣告请求审查决定日期的确定
- 1.9 【专利】智能驾驶：专利让出行更便捷
- 1.10 【专利】云米登陆美股背后：与美的专利缠斗
- 1.11 【专利】建立国家层面知识产权案件上诉审理机制
- 1.12 【专利】专利海盗连续叫板小米
- 1.13 【专利】浅谈无限分案与主动分案
- 1.14 【专利】PCT 专利申请 PK 巴黎公约
- 1.15 【PCT】中国国家知识产权局作为受理局，国际检索初审单位的职能
- 1.16 【专利】专利被侵权获赔千万 第一发明人分文未得状告公司

● 热点专题

- 【知识产权】金庸小说 IP 开发是门大生意 但知识产权保护有点乱

每周资讯

1.1【商标】从此，“MUJI”当真不能在中国继续使用“无印良品”了吗？（发布时间：2018-11-01）

因为输掉一场商标权官司，来自日本的知名生活品牌“无印良品”，以后在中国只能叫MUJI了？有点危言耸听。

近日，有网络消息称，北京棉田纺织品有限公司日前起诉日本无印良品母公司株式会社良品计画，以及其中国分公司无印良品（上海）商业有限公司侵犯其商标权，并胜诉。这意味着，日本无印良品未来在中国销售的产品或只能标示“MUJI”。

对此，10月30日，日本无印良品株式会社表示，上述报道中提及的诉讼内容仅涉及极少部分的商品，目前日本无印良品方面已经提出上诉，现在一审判决尚未生效。

株式会社良品计画称，该公司在中国已经在大部分商品类别上注册了“無印良品”商标，且35类商标已经在中国被认定为驰名商标，即使上述判决生效，判决的对象也是仅针对北京棉田方所享有的24类商标，日本无印良品可以继续使用已经拥有的各别商品服务上的“無印良品”商标权。简单地说，消费者不必担心日本无印良品在中国完全失掉“无印良品”的称号。

《商标法》第五十六条规定：注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。所谓第24类商品，覆盖的商品种类包括织物、布、毛巾、床罩等。

针对商标第24类而言，北京棉田公司在24类拥有1561046号和7494239号注册商标，日本良品计画在24类拥有3144728、6364865及15098156等注册商标。双方对各自的注册商标享有专用权，即日本良品计画在24类和其他类别其拥有的注册商标的核定使用商品中仍然可以使用“無印良品”注册商标，而不是只能使用MUJI。

商标局网站上“无印良品”商标的申请注册情况，株式会社良品计划在大部分品类中申请了无印良品商标，而北京棉田纺织品公司则在第24类产品中申请了无印良品商标。

旧案牵出“无印良品”商标权争议

那么，日本无印良品为何在中国没能获得第 24 类商品完整“无印良品”的商标权呢？这还要追溯到十多年前——当时日本无印良品未正式进入中国市场。

2000 年 4 月 6 日，海南南华实业贸易公司在第 24 类商品上，向商标局提出注册申请“无印良品”文字商标。2001 年 4 月 28 日，经商标局初步审定并公告，核定使用商品为“棉织品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床单、枕套、被子、被罩、盖垫、坐垫罩”等商品。

随后，日本无印良品公司（即株式会社良品计画）提出异议，并经过多轮诉讼，但最终并未能动摇南华实业拿到部分“无印良品”商标权的局面。

2004 年 8 月 2 日，南华实业还将其持有的第 24 类商品上的无印良品商标权，转让给了北京棉田纺织品有限公司，这一转让也获得了商标经商标局核准。

而日本无印良品公司（即株式会社良品计画），直到 2005 年才正式进入中国大陆市场，全资投资成立了无印良品（上海）商业有限公司，在上海开设了中国大陆第一家“無印良品 MUJI”门店。

株式会社良品计画称，该公司曾于 2001 年对上述 24 类“无印良品”提出异议，之后为了取回原创的 24 类“无印良品”商标，与棉田公司进行了长期的法律诉讼，但此诉讼于 2012 年被最高人民法院驳回，现在正在进行其他行政诉讼（3 年不使用撤销诉讼）。？

株式会社良品计画方面称：“在中国，我方现在拥有国际分类的 1 类~45 类“無印良品”商标。但是，在 24 类大部分商品上的商标已经被北京棉田方注册，我司仅在 24 类的窗帘等部分商品上拥有商标。另外，18 类、29 类、30 类商标中，我方也有一部分未能完整注册。这些将通过 3 年不使用取消诉讼，申请无效等方式，努力取回我方权利。”

但在缺少第 24 类商品“无印良品”商标权的情况下，生产相关产品时，日本无印良品制作的商品吊牌等需要去掉“MUJI 無印良品”中的“無印良品”。

近日引发轩然大波的判决信息，实际上是 2017 年 12 月由北京知识产权法院作出的判决，起因正是日本无印良品在中国销售的第 24 类商品中，部分商品标识错误使用了“無印良品”。以此为由，北京棉田方面及其子公司北京无印向株式会社良品计画及 MUJI 上海提出的诉讼。

北京棉田列举的侵权产品包括无印良品 MUJI 官方旗舰店下被子寝具类产品中有商品名为“无印良品 MUJI 羊毛可洗床褥”，以及实体店中购买的毛毯等商品标签上也有“无印良品”字样。

对此，株式会社良品计画解释称，是因为去除作业未能全部彻底完成，并非故意在 24 类商品的标识上使用“無印良品”。

“对此，我方也将更加严格管控，以保证去除作业彻底完成。” 株式会社良品计画称，对于天猫旗舰店上销售的 24 类商品，通过技术调整，也不再显示“无印良品”。

最终，法院判决的结果是支持了北京棉田方面提出的部分诉讼请求，要求日本无印良品方面停止侵权行为并进行赔偿。并已经于 2018 年 1 月 26 日提出上诉，现在正在二审阶段。

如果知名商标被“抢注”，通常可以采取以下几项措施：如果被抢注商标处于初审公告期，可依据《商标法》第三十三条向商标局提出异议；如果被抢注商标已核准注册，可依据《商标法》四十五条在该商标注册后五年时间内向商标评审委员会提出无效申请；如果被抢注商标属于驰名商标，提出无效申请的时间没有限制；如果被抢注商标在注册后长期没有进行使用，可依据《商标法》四十九条以“连续三年停止使用”为由向商标局提出撤销申请；在采取上述几种措施的同时或者单独进行商标的购买或许可谈判，实际操作中可以通过第三方进行。

【李梦菲 摘录】

1.2 【专利】摩拜诉滴滴！共享单车再燃专利战火（发布时间：2018-11-1）

近日，共享单车行业再次燃起专利战火。北京摩拜科技有限公司（下称摩拜）向北京小桔科技有限公司（即滴滴）及其全资子公司杭州青奇科技有限公司提起 4 起专利侵权诉讼，索赔经济损失 800 万元。随后，滴滴回应摩拜起诉：将充分尊重知识产权。

事实上，虽然共享单车行业发展时间尚短，但历来多发专利侵权诉讼，此前，摩拜与 ofo 就曾多次陷入专利纠纷，永安行还曾因专利侵权诉讼暂时中止了上市进程。笔者认为，随着资本力量的褪去，共享单车市场的下半场将是创新能力和专利实力的比拼，专利将成为未来市场竞争中最重要的砝码。

专利分析对比技术实力

作为共享单车行业的领跑者，摩拜具有先入和技术优势，在行业内已经占据较大优势。滴滴是共享单车行业的后来者，其先在打车软件中接入了小蓝单车，随后于今年 1 月份上线青桔单车。滴滴试图利用资本的力量在共享单车的盛宴中分一杯羹，而摩拜自然不希望具有雄厚资本的后来者搅局。因此，此次摩拜诉滴滴背后暗藏的是二者的市场之争。

伴随行业发展，专利对共享单车企业的重要性不言而喻。本文中，笔者将从专利角度分析各企业的技术实力。共享单车专利技术可大体分为预约推送、智能锁、计费支付、停放管理和车结构 5 类技术领域。

预约推送技术即用户根据约车需要，通过手机 APP 完成出发点附近的车辆预约。本田汽车及其子公司、上海量明科技发展有限公司、ZIPCAR INC 的专利申请量位列前三，分别为 17 件、11 件、11 件。其中本田汽车和 ZIPCAR INC 所关注的技术多为共享汽车方面，但该技术同样适用于共享单车。

在智能锁领域，成都一步共享科技有限公司和杭州金通公共自行车科技股份有限公司的申请量最多，均为 24 件。其中，前者业务以共享汽车为主，后者主营公共自行车业务。此外，东峡大通(北京)管理咨询有限公司的专利申请量达到了 22 件，该公司的实际控制人为 ofo 的创始人戴威，可见 ofo 非常重视智能锁技术。摩拜在智能锁领域的专利申请量不多，但此次摩拜诉滴滴涉及智能锁技术，可见摩拜在智能锁技术方面有较强的实力。

在计费支付技术领域，目前共享单车计费的方式，主要是时间计费和里程计费两种，与其它互联网计费支付技术并无不同。计费支付技术专利申请量最多的是上海量明科技发展有限公司，达到了 19 件。本田汽车和摩拜的专利申请量排名靠前，但数量不多。

在停放管理技术领域，专利申请量最多的是谢瑞初和其名下公司江苏宏博科技有限公司，达 33 件，本田汽车及其子公司申请量为 15 件，广州神勇科技有限公司为 11 件。电子围栏技术是停放管理技术的热点，天津安中通讯电子有限公司（安达集团）在该技术上有一定储备，申请量为 8 件，涉及基于 RFID 的电子围栏技术、基于 RFID 带桩式停车技术以及基于 LPWAN 的电子围栏停车技术等。

在车结构技术领域，专利申请量最多的是东峡大通(北京)管理咨询有限公司，达 15 件，涉及车胎、车筐和车座，可见 ofo 对车结构设计的重视。成都一步共享科技有限公司排名第二，达 9 件。其它专利申请分散在不同的创新主体中，既有新兴的创新企业，也有传统的自行车企业。这表明一方面自行车在机械结构上已经趋于成熟，另一方面在车结构方面技术门槛不高，没有形成技术垄断的优势企业。

加强创新提升竞争优势

共享单车市场属于新兴市场，仍处于成长阶段，从专利分析可知，该行业还未完全形成专利垄断，一些企业虽然有一定的专利积累，但专利质量有待优化。随着共享单车行业的火爆，支撑共享单车应用的相关核心专利技术体现出了巨大的经济效益，随即引发了专利侵权问题。

基于共享单车所处的上述阶段性特点，共享单车企业要想在专利竞争中取得优势，笔者建议应从以下几点着手。首先加强技术创新基础工作。技术创新是赢得竞争的基础工作，企业不能单纯依靠提高市场份额来增加收入，必须提高单车的技术含量来提高竞争优势。例如加强预约推送、智能锁和停放管理的技术研发，尤其是停放管理技术。地方政府已将停放管理作为共享单车投放的门槛，电子围栏已成为企业的研发和管理重点，企业应当形成自身核心技术并推动建立技术标准和政府监管制度。其次，企业应积极完善自身专利布局，专利积累要和投放的单车紧密结合，避免被竞争者轻易模仿，对可能的替代性技术和产品进行储备性专利布局。此外，企业还需积极寻找可能的技术发展方向，尤其是本田汽车的技术研发实力较强，专利质量较高，企业应加强对其专利技术的研究，并进行外围专利布局。再者，企业还应加强专利风险预警工作。一方面，企业应通过定期收集和分析竞争对手的专利情报，形成专利预警分析报告以减少专利侵权风险，并加强与相关联企业的合作，降低自身侵权风险。另一方面，企业应密切关注市场上的共享单车产品，一旦发现被剽窃或抄袭的情况，积极提起诉讼进行维权。

摩拜与滴滴的专利纠纷不会是共享单车行业的最后一次专利诉讼，随着各大企业逐步加强技术研发和专利布局工作，专利将成为市场竞争中最重要的砝码。因此，企业应当做好技术创新工作，强化专利意识和布局能力，及时保护自身创新成果，提高专利风险意识，避免侵犯他人专利权，才有希望成为最终的胜利者。（中国知识产权报）

【李茂林 摘录】

1.3【专利】专利授权模式溃败 5G 或许是高通最坏的时代(发布时间:2018-11-1)

在 3G 时代，凭借专利授权的商业模式，高通向手机厂商和通信设备制造商收取巨额费用，高通市值也一度超过芯片巨头英特尔。然而，进入 4G 时代后，高通靠专利谋取暴利的商业模式有些失灵。



在过去的一年多时间里，高通先后被中国、台湾、韩国和欧洲等多个国家及地区的监管部门认定垄断，并开出了巨额罚单。尔后苹果因专利授权费用过高起诉高通，苹果今年推出的三款手机，均未使用高通的基带。至此，苹果与高通彻底翻脸。雪上加霜的是，美国联邦贸易委员会(FTC)以主导优势垄断市场为由控告高通。

垄断诉讼：高通难以摆脱的魔咒

如果说高通被台湾、韩国和欧洲等国家的监管部门认定垄断可以理解，那么美国联邦贸易委员会(以下简称 FTC)控告高通就有点难以理解了。更让人不解的是，高通要求联邦法官延期宣判。

来自路透社的消息称，FTC 和高通要求联邦法官延后 30 天宣判初步裁决，以利双方寻求和解。2017 年初，FTC 控告高通利用不利市场竞争的手段，维持该公司在手机基带芯片市场的垄断地位。显然，这桩案件的重点在于，高通的专利授权方式是否构成垄断行为。尽管美国联邦法院的裁决没有宣布，但从高通最近一年多的遭遇来看，高通是很难摘掉“垄断”这项罪名的。



2010年1月，韩国对高通处以**2.08亿美元**的罚款，理由是高通在专利授权领域的垄断。

2015年2月，发改委公布了对高通的行政处罚决定书，认为高通在专利授权方面存在垄断行为，并对高通处以**60.88亿元人民币**的高额罚款。

2015年底，欧洲监管部门也对高通的销售策略展开调查。欧盟称，从**2009年**至**2011年**，高通以低于成本价销售某些基带芯片，将竞争对手英国手机芯片厂商 **Icera** 给排挤出市场。

2016年12月，韩国公平贸易委员会宣布，高通在授权专利和销售智能手机芯片时妨碍市场竞争，决定对高通处以**1.03万亿韩元(约9.12亿美元)**的罚款，创下韩国反垄断史的最高罚金记录。

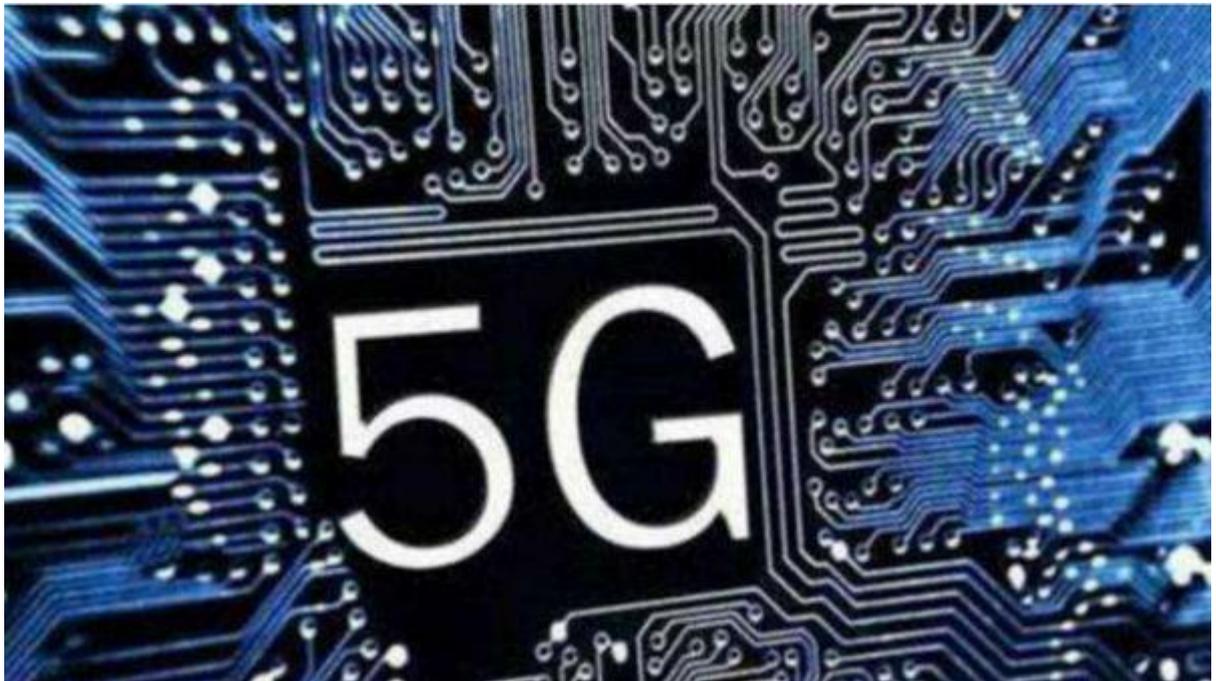
2017年，由于存在拒绝向不同意其专利授权条款的手机制造商销售芯片等涉嫌垄断市场问题，台湾公平贸易委员会对高通处以**234亿元新台币(约合7.78亿美元)**的罚款。

事实上，过去的几年时间里，高通不仅在全球范围内遭遇了很多国家监管部门的反垄断调查，还被苹果等多家合作伙伴告上法庭，高通专利授权模式饱受质疑。一时间，高通成为了全球手机行业的公敌，并被帖上了“垄断”的标签。如果 **FTC** 认定高通垄断，那专利授权商业模式将是高通必须正视的危机。

专利授权模式：5G 时代高通的最大危机

从一家名不见经传的小公司，到可以与英特尔比肩的巨头，高通短短几年迅速崛起，就是因为专利授权这一商业模式。财报中的一些数据，可以佐证这一观点。

以 2017 财年为例，高通的营收为 223 亿美元，其中来自高通技术授权的营收为 64.45 亿美元，税前净利率高达 80%。仅靠制定标准，收取专利费就能获得如此高的营收和利润，在全球来看都是绝无仅有。也就是说，高通的利润主要来源于技术授权。在苹果拒绝向高通支付专利授权费用后，高通今年前 3 季度的利润大幅下滑。在众多的客户中，苹果每年需要向高通缴纳 10 亿美元的专利授权费用。在 2017 年，高通全年利润不过 25 亿美元。



毋庸置疑，如果 FTC 认定高通垄断，专利授权这一商业模式也会受到波及。届时，高通将失去最大的利润来源，高通市值也会因此大跳水。多年来，高通过度的依赖专利授权这一营收模式，芯片业务的利润太低，这是高通在经营上的潜在风险。在 3G 和 4G 时代，高通是掌握专利数量的厂商，这也是高通垄断的资本。到了 5G 时代，高通在技术专利方面的优势正在被削弱。

据欧洲电信标准化协会官方网站的近期检索结果，截至 2018 年 6 月 14 日，华为、爱立信、三星、夏普、英特尔等 10 家企业声明的 5G 标准专利数达 5401 族。在 5G NR 领域，累计声明标准专利总数高达 5124 族(专利族是指一件专利在不同国家的申请集合或者该专利后续衍生的不同申请案)。其中华为公司以

1481 族占据榜首，占比 28.9%;瑞典爱立信公司 1134 族紧随其后，占比 22.1%;韩国三星集团 1038 族，占比 20.3%。

显然，在 5G 技术标准中，高通在专利数量已经不占优势。为了保证专利授权业务的营收，高通宣布继续沿用 3G、4G 时代的收费标准，即对每部 5G 手机按照批发价收取 2.275%收取许可费，对同时支持 345G 的多模 5G 手机，收取 3.25%收取许可费。相比之下，诺基亚和爱立信的专利授权标准要低一些。

在苹果以专利授权费用太高拒绝使用高通基带后，过高的专利授权标准，将会影响高通在 5G 时代的营收。从这一角度来看，过度依赖专利授权营收将成为高通必须正视的一大危机，因为高通已经无法垄断 5G 这一领域。

写在最后：早些年，凭借在 CDMA 领域的垄断地位，高通借助专利授权模式成功逆袭，超越了爱立信和诺基亚这些老牌的电信技术巨头。时过境迁，各国反垄断呼声高涨，苹果与高通的决裂，过度依赖专利授权业务的高通正迎来一个最坏的时代。

【周君 摘录】

1.4【专利】专利申请中可能会被你忽视的“技术问题”（发布时间:2018-11-1）

引言

《专利审查指南 2010》第二部分第二章第 4 节指出，发明或者实用新型所要解决的技术问题，是指发明或者实用新型要解决的现有技术中存在的技术问题。

根据《专利审查指南 2010》中的定义，我们可以很清楚的知道，专利中的技术问题其实就是现有技术的不足。许多人可能会说，这很简单啊，还有什么好说的。其实，技术问题一直贯串了专利申请的整个阶段，技术问题对于整个专利申请的撰写、以及授权都将起到重要作用。

专利申请主要包括以下三个阶段：专利材料的准备阶段、专利撰写阶段以及专利审查阶段。下面就从这三个阶段分别进行说明。

专利材料的准备阶段如何找到技术问题

在本文中，专利材料指技术交底材料。在该阶段中，技术交底材料通常是由发明人提供的，其中，技术交底材料的形式不限于文字、图片、音视频文件。

发明人在准备申请材料时，可首先找出自己的产品（可以为硬件产品，也可以为软件产品）与现有的相关产品的区别，然后根据找到的区别即可确定专利材料中的技术问题。

例如，客户 A 生产了一种智能行李箱，该智能行李箱可跟随主人自由走动，与现有的拉杆行李箱相比，智能行李箱可以释放用户的双手。由此，客户 A 可确定专利材料中的技术问题为传统行李箱无法自动行走的问题。

进一步地，在确定了技术问题之后，发明人确定解决技术问题的技术方案，仍以智能行李箱为例，客户 A 可将智能行李箱开始行走和停止行走的内容作为主要方案写入专利材料中。此外，客户 A 还可将智能行李箱如何识别对象、如何定位等内容也写入专利材料中。至此，一份专利材料就完成了。

专利撰写阶段代理人如何对技术问题进一步加工

代理人在拿到发明人的专利材料之后，对专利材料进行分析，找出现有技术与本申请的区别特征，然后根据区别特征所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题（很多情况下，发明人并没有在专利材料中写明技术问题）。

例如，客户 A 提供了如下专利材料：

出门在外，人人都希望能轻松出行。我们公司研制出一种智能行李箱，能够自动跟着主人走，算是彻底解放了主人的双手。秘密就在于箱子内置了摄像头探测器和驱动装置，探测器探查主人的脚步。箱子通过蓝牙与主人智能手机上的程序相连，只要是在平坦的路面，你就可以放心大胆地让箱子自己走。箱子还配备了防盗报警器，一旦被“外人”取走就会报警，因此也不必担心有人“半路打劫”。这种自动追踪系统将来可拓展到多个领域，比如超市里的购物车。

代理人在阅读上述专利材料之后，可以得到以下两点结论：

（1）现有的行李箱不能跟随主人自动行走，智能行李箱可以跟随主人自动行走；

（2）现有的行李箱不能防盗，智能行李箱可防盗。

其中，结论（1）可以实现的效果是解放用户双手，结论（2）实现的效果是报警提醒保护用户的财产安全。

针对上述两个效果，代理人可以确定客户 A 研制的智能行李箱所要解决的问题包括以下两个：传统行李箱无法自动行走的问题，以及传统行李箱安全性能差的问题。

现在问题又来了，智能行李箱可以解决两个问题，那么应该选择哪个问题作为本申请的技术问题呢？笔者认为可以根据解决每个问题的方案的新创性高低来确定技术问题，以上述智能行李箱为例，智能行李箱与传统行李箱的最大区别在于智能行李箱能够智能行走，而防盗功能是智能行李箱能够智能行走的基础上增加的附属功能，换句话说，如果智能行李箱不具有防盗功能，该行李箱也可认为是智能的，但如果智能行李箱无法智能行走，仅仅具有防盗功能，我们可能会认为该行李箱与传统的行李箱区别并不大。由此，代理人可确定解决传统行李箱无法自动行走的问题为本申请的技术问题。

在确定了技术问题之后，代理人可以进一步确定解决该技术问题的技术方案，然后完成权利要求书以及说明书的撰写。

另外，专利申请的说明书可列出发明或实用新型所要解决的一个或多个技术问题，同时应在说明书中描述解决这些技术方案的技术方案。例如，可以在说明书中写出智能行李箱还具有防盗报警器，防止其他人偷盗行李箱的技术方案。

需要注意的是，技术问题出现在专利申请文件的各个部分，例如，说明书摘要部分、说明书部分。虽然权利要求书部分未明确说明本申请的技术问题，但独立权利要求书记载了解决技术问题的必要技术特征，其从侧面也体现出了技术问题。

专利审查阶段审查员如何看待技术问题

在代理人或者申请人撰写专利申请文件之后，将专利申请文件提到至国家知识产权局，国家知识产权局的审查员开始对专利申请文件进行审查。其中，审查的重点是专利申请文件的新颖性和创造性。

新颖性审查如下：

审查员在对专利申请文件进行审查时，主要采用单独对比原则进行审查，即将发明或者实用新型专利申请的每一项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较。其中，在进行单独对比时，主要对技术领域、所解决的技术问题、技

术方案以及预期效果四个方面进行对比，即在上述四个方面全部相同的情况下，则认为本专利申请文件已被现有技术所公开。

例如，官方下发的审查意见通知书记载有如下内容“对比文件 1 已经公开了该权利要求的全部技术特征，且对比文件 1 所公开的技术方案与该权利要求所要求保护的技术方案均属于文件处理领域，都解决了对合并文件并发操作的技术问题，起到了提高存储效率的技术效果，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性”。

代理人在答复新颖性的审查意见时，可以采用修改的方式，例如，将具有新颖性的权利要求加入到独立权利要求中，或者，将说明书中的附加技术特征加入到独立权利要求中。当然，代理人也可采用争辩的答复方式，对上述四个方面进行争辩。

创造性审查如下：

审查员根据“三步法”对专利申请文件的创造性进行审查，其中，“三步法”中的第二步是“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”。由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，审查员在对专利申请文件进行创造性审查时，需要基于最接近的现有技术重新确定该发明实际解决的技术问题。

例如，在一篇发明名称为《一种局域网终端在线状态的检测方法和装置》的专利申请文件中，记载有如下内容：“本发明的主要目的在于提供一种局域网终端在线状态的检测方法和装置，以解决现有技术中检测服务器是否在线耗时长的方法的问题”。而在官方下发的审查意见通知书中，记载有如下内容“权利要求 1 与对比文件 1 相比，区别特征在于：获取第一终端发送的用于传输数据包的传输请求。基于上述特征，权利要求 1 实际所解决的技术问题为：如何开启终端的在线监测过程”。即审查员对技术问题进行了重新认定。

对于代理人，在答复审查意见通知书时，可对审查员重新认定的技术问题判断，如果确定审查员重新认定的技术问题合理，则可以考虑将其他权利要求或说明书中的附加技术特征加入到权利要求 1 中，以提高专利申请文件的授权率；如果确定审查员重新认定的技术问题不合理，可在意见陈述书中进行争辩。

小结

通过上述三个阶段，我们看到了技术问题在专利申请的整个阶段中所起到的作用，由此可见，不经意的事物可能会起到关键性的作用。

【陈寒 摘录】

1.5【专利】专利申请为什么要趁早？（发布时间:2018-10-31）

专利申请，大家都不陌生，就是需要做好符合专利申请的材料，提交到专利局，获得相应的专利受理通知书和专利申请号。在缴纳申请费后，专利进入后续的审查流程。专利申请，为什么要趁早？

1、防止创意或者产品推出前被模仿

专利获得授权能得到相应的法律保护，这一点无需置疑。特别是有一个好的创意设计或者工艺方法，又或者需要推出某款产品前，如果缺乏相应的保护，一旦被人模仿，就会很被动。因此，在工艺方法或者产品投入市场前，就有必要尽早申请专利，这个尽早就是在做好保密工作的前提下，越少被人知道越早申请好。

某化工行业的 A 发明人，因为产品需要委托外面的厂加工，其某款添加剂化工产品，在其不知情的情况下，被委托厂商申请了专利。在他意识到自己的产品需要申请专利时候，他也针对相关产品进行了专利申请。两年后，专利下来了审查意见，却发现，原来他产品的核心成分，已经被委托厂家申请了专利，导致自己的专利十分被动，特别是他需要进一步推广产品时候，就因为产品推出或者委托生产前，没有实现申请专利，较为被动。

2、在相关技术被公开前需要尽早申请专利

目前，随着互联网的发展，各种表现技术的平台也越来越多，特别是，随着微信、淘宝、技术交易平台等等推广平台的发展，很多人在这些平台上会进行推广或者展示自己的技术或者产品。殊不知，随着展示方式的进行，这些技术或者产品也暴露在更多人的面前，一旦这些产品或者技术具有足够的创新性，如果没有及时申请专利，除了会引起他人优先申请之外，也会因为过早公开自己的技术或者产品，而成为现有技术，失去专利授权的可能性。

某 B 发明人经常利用微信或者淘宝进行产品推广，获得了不少收益。当一些平台需要提出原创证据时候，他才意识到有些产品因为没有申请专利缺乏相应的保护效果，就拿出了一部分公开在淘宝网站上的产品图片进行外观专利申请。没想到，几个月后他收到了该产品在淘宝网站上予以公开构成现有技术的审查意见。同时，因为在微信朋友圈进行发一些产品设计图片，也被一些合作商进行了专利申请，而自己不得不在淘宝平台上撤下相关产品或者更改设计重新上架。

3、在研发项目发表论文或者公开前需要尽早申请专利

因为专利审查过程中，需要考虑公开技术的问题，一旦相关技术在专利申请日前被公开，意味着构成了本专利申请的现有技术，就有可能失去授权机会。这一点，在高校专利申请中特别明显，因为一些高校或者相关研究者重视论文，却没有意识到专利的价值，往往重心放在的论文上，却忽略了专利申请。也有些学生或者老师急于需要论文，往往先申请了专利，或者有些学生因为毕业需要，先进行了毕业论文发表，随后才意识到需要专利，并采用相关材料去申请专利。在一两年后，发明专利进行实质审查时候，往往一个很有希望授权的专利，就会被那些公开的论文否定掉了。某 C 老师就是这种情况，他考虑到论文需要早点发表，没有想到要先申请专利然后发表论文，就将具有独创性的工作研究成果在国内某期刊进行了发表。在几个月后，将相关论文进行了简单修改，交给事务所进行了发明专利申请。本以为自己的技术十分独特，专利授权不是难事。事务所代理人也进行了相关技术检索，认为他的专利授权率很高。但没想到，收到的审查意见就是关于他论文中提到的相关方法，因为论文

公开在前，当时没有尽早申请专利，而失去了专利授权的机会。这种例子很多，也是很多老师或者学生申请专利容易忽视的最大一个问题。

4、因为企业项目、职称评定、自主招生等其他需要没有尽早申请专利错过相关期限

除了上述三点需要保护专利技术或者相关专利之外，也有很多人弄专利是作为企业项目加分或者个人评比加分用，一方面需要满足其项目或者工作领域的关联性，另一方面，希望获得相关的授权证书。但因为专利申请到专利授权，本身存在不确定性，特别是，国内专利申请量较大，难免因为晚一些时候申请，造成专利抵触申请的情况。除此之外，因为专利申请到授权时间无法确定，有些实用新型专利申请到审查授权时间，需要 7-14 个月，有快有慢，就会错失一些评定机会。因此，在专利申请时候，也是宜早不宜迟的。特别是那些评定需要发明人的专利，在申请时候，就有必要考虑提前进行了，一旦有这方面的打算，就尽早办理。综合考虑授权率和授权时间，早点拿到证书早点安心。

对于企业做项目也是如此，尽可能在多个年度分散申请专利，而不要为了项目集中申请，这样一方面不利于专利授权，另一方面，也不利于项目评定，特别是需要将专利分布在不同年限时候，尽早地布局申请专利，就显得十分重要了。如果结合企业专利保护的需要，提前申请专利，意义更大。

专利申请是一项技术活，更是一项需要综合考虑多方面问题的活动，特别是，专利申请不是目的，获得授权才是重要的一步。不仅仅如此，获得了授权的专利，还需要经得起市场考验。因此，专利申请不仅仅是数量问题，更重要的还是能发挥作用的问题。无论是希望保护产品打击竞争对手，还是希望获得专利证书尽早进入相关项目或者职称评定、加分等，还是需要尽早进行专利申请布局和准备的哦。

【金佳平 摘录】

1.6 【专利】高效益专利运营推动产业高质量发展（发布时间:2018-11-1）

国家知识产权局于 2016 年部署并实施的专利质量提升工程，提出“高水平创造、高质量申请、高效率审查、高效益运用”的目标。这 4 个“高”，覆盖了专利质量提升涉及的各个关键环节，前 3 个“高”是高质量专利的基础和保障，“高效益运用”则是高质量专利的目标。专利能否被高效益运用，是检验专利价值的试金石。

2017 年，山东理工大学一件专利以 5 亿元的独占许可费创下了国内单件专利许可费用纪录。知识产权界为之欢呼，广大创新主体为之振奋！这是在我国长期以来专利多而不优、高校专利产业化一直效益低下的背景下，一个成功的高质量专利运用案例，为产业界和知识产权界注入了一支强心针。

回顾这件专利成功运用的背后，可以看到一套完整的专利运营流程。该专利的发明人毕玉遂早在 2003 年就取得了聚氨酯无氯氟发泡剂技术的关键突破。该技术在运营历程中走了不少弯路——以技术秘密保护险遭失窃，以国防专利保护不利于市场化。最终，“微观专利导航项目工作组”为项目提供了专利导航，全程指导相关专利申请文件的撰写和申请工作，并协助完成了覆盖产业上下游的专

利布局，合理的布局使得相关专利处于有利的竞争格局之中，最终的高价许可则是该专利的良好结局。

要将山东理工大学的经验复制推广开来，需要推广专利运营服务。专利运营的本质是制度的运用和权利的经营，需要综合运用各种手段实现专利的经济价值，包括商品化、转让、许可、质押以及为实施特定专利运营为目的进行的各种中间服务。专利质量提升工程中包括“严格保护和高效运用促进专利质量提升工程”，实施好该工程的必要条件之一便是实现高效益的专利运营。

当前，国内专利运营事业尚处于起步阶段，要实现高效益专利运营，离不开政府的引导。在国家知识产权局的支持和指导下，我国加快建设国家知识产权运营公共服务平台（下称国家平台）。国家平台立足于服务创新主体，将知识产权运营涉及的资本、产业、创新和服务等要素进行有机协调和对接，为政府、产业园区、企业、服务机构等参与主体提供综合服务，打通知识产权运营的业务流、信息流和资金流，实现知识产权运营的综合效益，为高质量专利的培育和运用提供良好平台。

高效益知识产权运营，离不开线下运营实体的支撑。一方面，我国建立了“1+N”的知识产权运营服务体系，打造全国“一张网”的知识产权运营格局。另一方面，知识产权运营涉及各产业园区、产业协会、科研院所、投资机构、运营机构等单位，主体较为复杂，各类主体之间离不开线下对接的桥梁。在相关部门的指导下，105家产业知识产权联盟以及中国知识产权发展联盟相继成立，共同创造知识产权保护与运用良好环境。

高效益知识产权运营，离不开金融资本的助力。我国正在尝试建立健全高价值专利培育运营基金的相关制度，目前多支知识产权基金的成功运营，为重点产业知识产权基金运营积累了宝贵经验。

专利质量提升需要进行正向激励，需要全社会共同营造良好氛围。国家知识产权局已开展多年的中国专利奖评选活动，持续对高质量专利进行鼓励，是正向激励专利质量提升的典型。今年，国家平台联合中国知识产权发展联盟开展“中国好专利”评选活动，是专利界的民间奖。这些专利评选活动，不仅着眼于技术本身，还关注专利的转移转化，不断强化运用环节对专利质量的评价反馈。金杯银杯不如老百姓的口碑，无论是中国专利奖，还是“中国好专利”的评选，都会进行广泛宣传推广，营造专利运营促进专利质量提升的良好氛围。

发现高价值专利是正向激励促进专利质量提升的基础，需要制定专利价值评估的标尺。目前国内从事专利价值评估的机构多而杂，评估标准和方法有待统一。国家平台积极探索专利价值评估方法和标准，并开展专利价值评估工具大PK活动，通过评比交流，促进评价体系和评估工具的完善，推动专利价值评估行业良性发展。

专利质量提升的终极目的，是专利技术能实现价值最大化，专利运营则是实现该目的的必经之路。这条道路上会有荆棘和坎坷，需要一代人秉持筚路蓝缕、开疆拓土的精神，通过摸索探究、总结提升，走出一条具有中国特色的专利运营助推产业发展的康庄大道。

【孙琛杰 摘录】

1.7【专利】「方法专利」所延及产品的保护范围如何确定？（发布时间:2018-11-1）

案情简介

案涉专利：专利号为 00102701 . 8、名称为“氨氯地平对映体的拆分”的发明专利。

原告（专利权人）：张喜田

被告：石家庄制药集团欧意药业有限公司（简称欧意公司）、石家庄制药集团华盛制药有限公司（简称华盛公司）、石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司（简称中奇公司）、吉林省玉顺堂药业有限公司（简称玉顺堂公司）

原告主张：涉案专利公开了制造左旋氨氯地平（专利直接产品）的方法，由左旋氨氯地平可进一步制得马来酸左旋氨氯地平（原料药），而由马来酸左旋氨氯地平又可进一步制得马来酸左旋氨氯地平片（成药）。

马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发，华盛公司生产了马来酸左旋氨氯地平，欧意公司生产了马来酸左旋氨氯地平片，玉顺堂公司销售了马来酸左旋氨氯地平片。中奇公司、华盛公司、欧意公司和玉顺堂公司的行为均侵犯原告的上述专利权。

被告主张： 原料药和成药均不能由涉案专利方法直接获得，因而不受该方法专利的保护。

争议焦点： 方法专利所延及产品的保护范围如何确定。

裁判结果

法院判决驳回张喜田的诉讼请求。

法律分析

本案需要明确两点事实： 1、实施涉案专利权利要求 1 限定的方法后，直接获得的是“结合一个 DMSO-d6 的(S)-(-)-氨氯地平 D-酒石酸盐”，或“结合一个 DMSO-d6 的(R)-(+)-氨氯地平的 L-酒石酸盐”，而非原告所称的左旋氨氯地平。 2、华盛公司和欧意公司生产的产品不仅包括马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片，还包括左旋氨氯地平。

根据再审法院的观点，方法专利权的保护范围只能延及依照该专利方法直接获得的产品，即，使用专利方法获得的原始产品，而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸

左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平,均属于对上述产品作进一步处理后获得的后续产品,不属于依照涉案专利方法直接获得的产品。

涉案专利权的保护范围不能延及左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平及其片剂,因此,华盛公司和欧意公司生产左旋氨氯地平的行为不侵犯涉案专利的专利权。

律师点睛

《中华人民共和国专利法》第十一条规定:发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

其中,“依照该专利方法直接获得的产品”中的产品的延及范围应当作何理解呢?例如,依照某项专利方法可以直接获得甲产品,对甲产品进行加工、处理后可以获得乙产品,对乙产品进行加工、处理后又可以获得丙产品,……。那么,使用或销售甲产品是否涉及侵权?使用或销售乙产品、丙产品、……呢?按照本案中法院的观点,上述举例中的方法专利的保护范围应当包括该专利方法本身以及依照该方法直接获得的甲产品。具体到本案,涉案专利的保护范围包括专利方法本身以及制造左旋氨氯地平的中间产品(专利直接产品)。而由于华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平均不属于专利直接产品,因而不涉及侵权。

该案于 2010 年审结，然而 2016 年的最高法专利侵权司法解释对上述问题作出了不同于该案判决观点的解释，即，对使用专利方法获得的原始产品进一步加工、处理而获得的后续产品的行为，属于“使用该专利方法直接获得的产品”；对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品，进行再加工、处理的，人民法院应当认定不属于专利法第十一条规定的“使用该专利方法直接获得的产品”。按照该司法解释，上述案例中的左旋氨氯地平作为依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品，属于“使用该专利方法直接获得的产品”，那么，上述案件在该问题上将得出截然相反的结论。

综上所述，方法专利的保护范围既不是仅仅局限于专利方法本身，也并非延及至所有的后续产品，方法专利的保护范围包括专利方法本身、依照专利方法直接获得的原始产品、以及对该原始产品进一步加工后所直接获得的后续产品。企业除了应当避免使用专利方法直接获得的相关原始产品，还应特别注意避免使用基于该原始产品直接获得的后续产品。

另值得注意的是，本案中，欧意公司为了证明其生产左旋氨氯地平的方法不同于涉案专利的方法，先后提交了一份专利申请公开说明书以及授权公告的发明专利说明书、在国家食品药品监督管理局备案的工艺流程记录、生产记录、《马来酸左旋氨氯地平工艺规程 SOP-MPP-W017(00)》等证据，用于证明其系使用自有方法制造左旋氨氯地平，并未使用涉案专利方法。法院通过现场试验（按照欧意公司的专利方法）证实了欧意公司是依照自有方法制得左旋氨氯地平。这就提醒

企业，需要在日常研发和生产过程中增强自主知识产权意识，对于自主研发过程中所涉及的技术方案要及时采用专利的形式进行保护，当涉及侵权纠纷时，企业方能及时有效地提供相关证据以自证清白。

【张天豪 摘录】

1.8 【专利】专利无效宣告请求审查决定日期的确定（发布时间：2018-10-26）

案情简介

A 建材公司与国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）、刘某某因实用新型专利权无效行政纠纷一案，诉至北京知识产权法院。A 建材公司认为，专利复审委员会在其意见陈述期限 2015 年 6 月 13 日届满前即作出了第 26380 号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），且在被诉决定中未考虑 A 建材公司于 2015 年 6 月 12 日提交的意见陈述，违反了听证原则，构成程序违法。

调查与处理

北京知识产权法院经审理查明，在涉案专利无效宣告审查程序中，专利复审委员会为 A 建材公司设置的陈述意见截止日为 2015 年 6 月 13 日，A 建材公司曾于 2015 年 6 月 12 日向专利复审委员会提交意见陈述，被诉决定载明的“决定日”为 2015 年 6 月 10 日、“发文日”为 2015 年 7 月 3 日。北京知识产权法院于 2016 年 8 月 29 日作出判决，判决撤销被诉决定并判令专利复审委员会重新作出审查决定。

法律分析

本案的焦点问题有二：其一，专利无效宣告审查程序中的听证原则应如何理解；其二，无效决定的作出日应如何确定。

鉴于已授予的专利权难免会存在不符合专利法有关规定而本不应当被授予专利权的情形，专利法设计了无效宣告请求审查程序，使得一旦认定被授予的专利权不符合专利法有关规定，即可请求宣告该专利权无效，以清理不必要专利，维护社会公众的合法权益。

专利无效宣告请求审查程序，是指当事人以某一专利权授予不当为由，向专利复审委员会提出宣告该专利权无效的程序。专利无效宣告请求审查程序是双方当事人程序。

在案件审查过程中，专利复审委员会必须充分听取双方当事人提供的证据、陈述的事实及争辩的意见。无效程序中的听证原则，即指在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会。此处所谓“给予陈述意见的机会”同时蕴含着“听取”该意见的责任。而此处所谓“听取该意见的责任”至少蕴含以下两层含义：其一，在当事人意见陈述期限届满之后方作出决定；其二，当事人陈述之意见应体现在审查决定书中。

现有专利无效宣告请求审查决定在首页设置“发文日”，同时亦在第二页设置“决定日”。而本案中A建材公司提交意见陈述的时间处于被诉决定载明的“发文日”与“决定日”之间。北京知识产权法院认为，当无效宣告请求审查决定载明的“决定日”与“发文日”出现冲突时，无论出于对“决定日”与“发文日”的通常理解，抑或基于基本的信赖利益原则，均应作出对行政相对人更为有利的解释，即以“决定日”作为该审查决定的作出之日。

基于上述理解，本案中，被诉决定的作出日应为 2015 年 6 月 10 日。因此，专利复审委员会在 A 建材公司意见陈述期限届满前即作出被诉决定，且在被诉决定中未考虑 A 建材公司于 2015 年 6 月 12 日提交的意见陈述，已违反听证原则，构成程序违法。

典型意义

尽管专利无效宣告请求审查决定书在首页设置“发文日”，同时亦在第二页设置“决定日”之现象在司法及行政实践中长期存在，但在一份官方文书上同时设置两个关乎决定作出之日期，确易使行政相对人及其他社会公众对专利复审委员会无效决定的作出日期产生歧义；而此种歧义的存在，亦会使行政执法机关产生在专利复审委员会无效决定中显示的“决定日”至“发文日”期间是否应作出相应行政处罚的疑惑。法院在本案中运用法律解释的方法，主动履行专利授权确权司法审查职能，澄清了歧义，更好地维护了专利无效宣告请求审查决定严肃性及权威性，亦有力保障了行政相对人的合法权利。

【侯燕霞 摘录】

1.9 【专利】智能驾驶：专利让出行更便捷（发布时间:2018-11-01）

智能驾驶汽车凭借其能够实现信息共享、环境感知、智能决策、自主控制功能，具有安全、舒适、节能、高效行驶等特点，决定了其将成为未来重要发展趋势。

感知、决策是人工智能在智能驾驶中运用的核心。笔者将就智能驾驶中人工智能感知与决策方面的专利情况进行分析，以对我国在智能驾驶领域的未来技术发展提供相关建议。

人工智能对智能驾驶的影响主要体现在环境感知与决策中。智能驾驶中常用的环境感知技术主要基于视觉和雷达，而决策主要涉及车辆的路径规划、轨迹跟踪、碰撞避免以及泊车辅助等方面。

在环境感知方面，传统的视觉算法天花板明显，很难达到深度学习的高精确度，尤其在面对非道路环境时，传统算法无法和数据库中的道路信息匹配，可能会做出错误的判断。

人工智能在智能驾驶感知方向的应用则可以实现更高精度计算，并能应用于更复杂的外

界环境。在决策方面，运用人工智能，可应对驾驶过程中出现的突发场景，如“中国式过马路”、突然加塞、重大事故等。

在感知技术方面，摄像头是研究的重点，相关技术在 2014 年之后得以快速发展，其专利申请量增长迅速，年申请量超百件；决策方面的相关技术主要集中在路径规划、碰撞避免以及轨迹追踪等，尤其路径规划相关的专利申请在 2011 年后增长迅速，年申请量已超 50 件，泊车辅助领域的专利申请相对较少。

比较中美智能驾驶领域人工智能相关专利申请量可以发现，我国人工智能与智能驾驶中感知技术的融合发展较为迅速，专利申请量逐渐超过米国；米国在人工智能与智能驾驶决策融合方面的专利申请量最大，我国与其差距明显，相关专利申请量约为米国的 1/5。

在全球重要申请人方面，提交感知技术专利申请较多的除传统厂商福特、通用外，以计算机视觉科技公司居多，包括苹果、ZOOX、Mobileye、微软等；决策方面的相关技术主要由科技公司把控，包括 Magic Leap、ATI、ZOOX、Mobileye 等。

福特作为传统厂商，表现也较为抢眼。在智能驾驶产业中，传统车企与科技公司是主要竞争者和参与者，传统车企的主要优势在于拥有成熟的生产线和供应商体系以及强大的汽车技术储备和资金体量，但创新驱动动力不足，而科技公司则与之相反，需要大量融资（科技巨头除外）自建工厂并构建供应链，需要建立品牌和营销体系，尝试新的可能盈利方式，短期难以收支平衡，但优势在于有更强的创新驱动动力，有机会取得较大突破。

在国内重要申请人方面，

感知技术专利申请量领先的是：中国科学院、百度、福特、天津大学和清华大学；

决策技术专利申请量领先的是：福特、松下电工株式会社、中国科学院、华南理工大学、肇庆市小凡人科技有限公司。

可以看出，无论是感知还是决策技术，除国外车企外，国内科技公司和科研院所提交的专利申请量较多，国内传统车企的创新力稍显薄弱。

总体来看，我国在智能驾驶专利布局上的优劣势明显：智能驾驶感知技术进步明显，但更多的专利申请来自科技公司 and 高校、科研院所，传统车企既应加强与高校、科研院所的技术合作，也应自身加大研发力度，加强技术累积，积极进行专利布局；智能驾驶决策技术方面，相关企业和高校、科研院所还需在专利质量和技术的全面性上下功夫，加强在路径规划、轨迹跟踪和碰撞避免等领域的研发力度与重视程度，积极进行专利布局。

只有在发挥优势的同时弥补短板，我国智能驾驶行业将来才不会受制于人。

【任宁 摘录】

1.10【专利】云米登陆美股背后:与美的专利缠斗（发布时间:2018-10-30）

上月底，小米生态链旗下云米科技成功登陆纳斯达克，宣告中国“家庭物联网第一股”的诞生。云米也成为继华米后，小米生态链的第二家上市公司，同时这也是小米生态链中首家上市的家电企业。

然而，在这上市背后，是云米与美的之间愈演愈烈的专利暗战。成立于2014年的云米科技，作为小米生态圈中的一个，仅用4年便登陆资本市场。而云米的创始人陈小平曾在美的就职十余年，而与美的专利纠纷让局面颇为尴尬。

同时，尽管成功上市，但云米股价跌破发行价，多日来一直未能高过发行价。对于目前的云米而言，又如何能在竞争激烈的家电行业找到突围之路？

专利缠斗

在纳斯达克敲钟当天，云米创始人、CEO陈小平特意感谢了两个人，一个是小米雷军，一个是美的方洪波。

陈小平称，雷军让其系统地学会了互联网方法，而方洪波培养了他产业经验，两者的结合开创了今天的云米全屋互联网家电。

据了解，陈小平曾在美的集团供职十余年，曾任美的生活电器事业部技术副总兼电饭煲公司总经理。而在当年小米团队的一次拜访行程中，陈小平遇到了小米主管生态链业务的联合创始人、高级副总裁刘德，双方一拍即合促成了云米诞生。

毫无疑问，云米与小米之间依旧情投意合，从股东结构来看，截至9月26日，小米旗下Fast Pace Limited及顺为资本分别持股16.4%以及17.3%，即雷军系一共持有云米33.7%的股权，为第二大股东，陈小平则持股42.5%。

陈小平还称，小米是云米股东，也是很重要的合作伙伴，彼此间有非常牢固和长远的战略合作，云米和小米更紧密的关系会使云米受益。

耐人寻味的是，不同于小米战友式的亲密关系，被小米“截胡”的陈小平与旧主美的之间的关系则显得有些剑拔弩张。

10月10日，国家知识产权局专利复审委员会就他人针对美的公司持有的多件与洗碗机相关的专利提起的无效宣告请求，相继作出审查决定书，其中，两件被判维持有效，两件被判全部无效。

判决书显示，前两项被判有效的专利分别为“一种洗碗机的排水系统”以及“洗碗机防溢流结构”，后两项被判无效的专利名称为“一种用于洗碗机的门下挡水密封条”以及“一种洗碗机排水泵的止回装置”。

有意思的是，上述四项无效宣告请求的申请人均为自然人刘晓峰，请求日均为2018年的3月18日。

刘晓峰这个名字和3月18日这个时间点显得颇为蹊跷。憋着一口气对美的连发“挑衅”

的这个神秘人是谁？7个月前又发生了什么？

专利风险或加剧

实际上，早在今年3月8日举办的中国家电及消费电子博览会(AWE)上，就有一桩关于云米的侵权纠纷备受关注。

当时云米科技展出的互联网洗碗机，因涉嫌专利侵权被美的公司举报和投诉，现场接受了上海浦东新区知识产权局的检查和取证，其涉嫌侵权产品被临时拆机下架。

据当时媒体报道，经与美的专利技术资料和产品对比核实后，发现云米洗碗机至少5处涉嫌侵犯美的专利权。其中，云米洗碗机涉嫌侵犯美的洗碗机外观专利(专利号：2015300552750)、碗篮专利(专利号：2015203299797)，此外，其他有关“门锁结构”“门体结构”“洗碗机底座结构”“洗碗机溢流孔结构”等美的洗碗机所持有的几项专利，云米洗碗机也被指涉嫌侵权。

不过，对于侵权质疑，当时云米科技官方则声明称消息不实，云米洗碗机展会期间正常展出，云米科技充分尊重并重视知识产权的保护，以及经上海市浦东新区知识产权局工作人员现场确认，并无侵权行为。

彼时，美的内部人士亦曾向时代周报记者透露称，过去美的对于专利侵权事件通常都是低调处理，而今年将改变策略，加大力度进行专利维权，大力清算专利问题。

值得一提的是，由于上述专利权无效申请时间正值“awe侵权门”双方争执之际，同时又刚好涉及洗碗机方面的专利，不免令人对刘晓峰的身份产生联想，刘晓峰又是否为云米方面人士？美的方面向时代周报记者表示，并不了解内情，而云米方面亦未回应此问题。

说回3月份的侵权案，随后陷入罗生门不了了之，但美的与云米之间的专利大战却自此愈演愈烈。

3个月后的6月14日，因涉嫌专利侵权，美的旗下多家公司继续向云米开炮，陆续将云米科技诉至杭州中院。此时亦正值云米谋求上市关口。

据了解，美的据以起诉的专利共计9件，其中4件为外观设计专利，5件为实用新型专利，而参与起诉的主体包括美的集团股份有限公司和佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司。

从索赔金额来看，外观设计专利索赔标准为30万元/件，实用新型专利索赔标准为50万元/件，合计索赔金额近400万元。

显然，背靠小米这棵大树的云米，也集结了一些尚未了结的专利侵权纠纷，这亦给赴美上市的云米未来发展蒙上一层阴影。

实际上，云米在招股书中对其专利问题和潜在风险提示亦有相关披露：截至2018年6月30日，已在中国国家知识产权局注册了680多项专利，在中国有500多项待决专利申请。截至2018年6月30日，全球共有30多项专利注册，70多项有待专利申请。

云米在其官网上，特意披露了一项专利公式列表，其中共有485项专利。时代周报记者

对此 485 项专利进行了一番梳理，其中实用新型专利数量为 361 件，占比为 74.4%；外观专利为 108 件，占比为 22.3%；发明专利则为 16 项，占比为 3.3%。

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧向时代周报记者表示，发明含金量最高，但申请难度也大，但也不能说实用新型不好，其与行业或领域有一定相关性。另外，云米很多产品都是传统家电领域的，想要实现发明突破确有很大难度。未来云米的挑战可能是会更多地遭遇知识产权诉讼，其需要自主研究和收购并举提高专利保有情况。

快速扩张背后

招股书显示，2017 年云米全年净销售额达 8.73 亿元，相较 2016 年的 3.13 亿元增长了 179.4%，而今年上半年，云米的净销售额已经超过去年全年的水平，达 10.4 亿元人民币，同比大幅增长 284%。

云米不仅在规模上快速增长，利润增长也较快。2016 年云米科技毛利 8003 万元，净利润为 1626 万元；2017 年毛利增长至 2.7 亿元，净利润增长到 9324 万元，增幅达到 473.5%。而 2018 年仅上半年便实现毛利 2.9 亿元，净利润则为 7029 万元，毛利超过了去年全年，净利润则为去年的将近 3 倍。

值得注意的是，在营收与利润节节攀升的情况下，云米上半年的经营现金流却为-1788 万元，而公司营销费用则从上年同期的 3242.2 万元大幅增至 1.47 亿元。此前的 2016 年及 2017 年，云米的经营现金流分别为 1549 万元及 1.24 亿元，处于较为充裕的形势。

而从营收构成上，净水系统和厨房产品两大巨头分别占据收入构成的 41.54%和 27.5%。

IPO 招股书则显示，成功上市后，云米计划将发行所得款项主要用于研发、销售和营销计划，以及潜在的战略投资和收购等。

实际上，云米第一次亮相在公众视野是在 2015 年，这一年小米发布了小米净水器。而从 2016 年开始，云米不动声响地从小家电逐步扩展到全屋家电以及白电领域。据云米招股书显示，其在 2016 年推出了 17 条产品线，在 2017 年推出了 18 条产品线，目前，已将超过 40 条互联网家电产品线成功推向市场。

目前，云米围绕净水系统、厨房、客厅/卧室、卫生间等各个场景提供整套智能家电设备，包括互联网净水器、互联网冰箱、扫地机器人、洗衣机、热水器等等，涉及家电产品不下 40 款，并且都为云米自有品牌产品。

“为了迅速扩张，并从小米生态链中独立出来，扩大消费者对云米本身的认知度，云米请明星为其代言，今年广告费就过亿元，明年还会加大投入，导致现金流紧张。”一位业内人士告诉时代周报记者。

而一位传统家电企业人士则向时代周报记者透露，云米打造的是互联网全屋家电概念，因此产品线需要快速丰富起来，这对云米有着很大考验。

该人士认为，云米并没有自己的工厂，都是贴牌生产，自建生产线也并非朝夕，纯代工质量能否保证？

奥维云网(AVC)冰洗大数据事业部分析师杨赫向时代周报记者谈到,目前云米线下渠道布局也比较迅速,全国的线下门店已超过1000家,这些门店主要分布在二、三、四线城市,而云米计划线下门店的布局重点从以二三四线城市为主转向一、二、三线城市并重。

在杨赫看来,云米在零售渠道上,有别于传统零售模式,创新性地采取F2C的直销模式,即产品直接从工厂到消费者手中,减少了中间环节,意味着云米在零售渠道付出的成本更低,产品的价格将更有竞争力。

(来源:中国网财经 责任编辑:李伟)

【沈建华 摘录】

1.11 【专利】建立国家层面知识产权案件上诉审理机制

(发布时间:2018-11-1)

十三届全国人大常委会第六次会议日前审议通过《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》

记者就《决定》有关问题采访了最高人民法院相关负责人。据悉,最高人民法院正在积极协调有关部门,全力推进最高法院知识产权法庭组建工作,制定了细化方案,明确了时间表和任务书,建立了工作台账,力争在2018年年底挂牌办公。

问:请介绍一下《决定》出台的背景情况。

答:2017年11月份,十九届中央全面深化改革领导小组第一次会议审议通过《关于加强知识产权审判领域改革创新若干问题的意见》,要求“研究建立国家层面知识产权案件上诉审理机制”。

2018年2月份,中央全面深化改革委员会将此确定为2018年改革要点工作,由最高人民法院牵头落实。在总结知识产权司法实践经验的基础上,最高人民法院会同有关方面,就建立国家层面知识产权案件上诉审理机制进行了充分论证和反复研究,选择了在北京市设立最高人民法院知识产权法庭、统一审理全国范围内专利等上诉案件的改革思路,并形成有关方案稿,上报中央全面深化改革委员会,并获得批准。

根据改革要求，需要对民事诉讼法、行政诉讼法和关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定等法律规定的上诉、再审等诉讼程序作出适当调整。



为确保改革依法有序推进，最高人民法院起草了《关于专利等案件诉讼程序若干问题的决定（草案）》，并提请第十三届全国人大常委会第六次会议审议。

问：由最高法院统一审理专利等专业技术性较强的民事、行政上诉案件有何意义？

答：《决定》草案说明指出，由最高人民法院统一审理专利等专业技术性较强的民事、行政上诉案件，促进有关知识产权案件审理专门化、管辖集中化、程序集约化和人员专业化，为建设知识产权强国和世界科技强国提供有力司法服务和保障。

——**有利于激励和保护科技创新。**中国特色社会主义已进入新时代，我国正在加快建设创新型国家，迫切需要建立国家层面知识产权案件上诉审理机制，**充分发挥知识产权审判激励和保护创新、促进科技进步和社会发展的职能作用。**由最高人民法院知识产权法庭统一审

理发明和实用新型专利等上诉案件，有利于优化科技创新法治环境，加快实施创新驱动发展战略。

——**有利于营造良好营商环境。**产权保护特别是知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面，突出强调加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。

由最高人民法院知识产权法庭统一审理发明和实用新型专利等上诉案件，有利于加强对中外企业知识产权的依法平等保护，促进形成**法治化、国际化、便利化**的创新环境和营商环境。

——**有利于统一和规范裁判尺度。**专利等案件具有特殊的专业性、高度的复杂性，新型疑难复杂案件众多。在现行审理体制下，知识产权有效性问题由行政无效程序解决，知识产权侵权纠纷由民事诉讼程序解决。而且，专利侵权二审案件分由各高级人民法院审理，存在裁判尺度不够统一的问题。



将该类民事和行政案件的二审审理权限集中到最高人民法院知识产权法庭，实现知识产权效力判断与侵权判断两大诉讼程序和裁判标准的对接，有利于从机制上解决制约科技创新的裁

判尺度不统一等问题，提高知识产权审判质量效率，加大知识产权司法保护力度，切实提升司法公信力。

问：《决定》所称行政案件，具体包括哪些类型？为什么《决定》第一条没有规定外观设计专利？

答：《决定》第二条所称行政案件，包括不服北京知识产权法院关于专利、植物新品种、集成电路布图设计等三类授权确权行政案件而提起的上诉案件，以及不服高级人民法院、有关中级人民法院、知识产权法院关于专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断等其他行政案件而提起的上诉案件。

最高人民法院统一审理上述行政案件，将进一步发挥知识产权司法保护的主导作用。

外观设计专利的技术性不如发明专利、实用新型专利那么强。综合考虑案件数量、审判队伍、工作延续性等因素，《决定》第一条未涉及外观设计专利。

《决定》施行以后，对有关中级人民法院、知识产权法院所作外观设计专利民事一审裁判提起上诉的案件，仍由一审法院所在地的高级人民法院审理。但是，《决定》第二条所称专利，包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利 3 种类型。

问：《决定》施行以后，最高人民法院对专利等上诉案件的裁判就是生效裁判，如何对其进行审判监督？最高审判机关的职能定位会产生什么影响？

答：如果当事人认为最高人民法院（知识产权法庭）作出的二审裁判有错误，可以依照现行法向最高人民法院申请再审，此类案件将由最高人民法院知识产权审判庭审理。

这与目前最高人民法院的民事和行政上诉案件由各民事、行政审判庭审理，再审和抗诉案件由审判监督庭审理的机制，是一致的。最高人民法院正在起草有关最高人民法院知识产权法庭的司法解释，进一步细化和明确案件受理、审判监督程序、审判权运行等问题。



审理上诉案件是宪法和人民法院组织法赋予最高人民法院的重要职责之一。专利等专业技术性较强的知识产权案件，事关国内国际两个大局，对于知识产权强国和世界科技强国建设具有重要意义，由最高人民法院统一审理，有利于进一步统一案件裁判标准，加大知识产权司法保护力度。

而且，将原由高级人民法院审理的发明专利、实用新型专利等上诉案件集中到最高人民法院知识产权法庭审理，只是对部分专利等少量上诉案件的二审法院层级作些微调。最高人民法院的职能定位、两审终审制度、法院组织体系均未因此而改变。

（文字来源：经济日报 文字及图片版权归原作者享有）

【曾辉 摘录】

1.12 **【专利】** 专利海盗连续叫板小米（发布时间：2018-11-1）
碰瓷成瘾？还是确有依据？

日前，小米正式对外发布了 MIX 系列新品 MIX3。几乎同时，一家名叫深圳米界智能电子有限公司（以下简称“米界智能公司”）的网站，刊登了一封公开信，声称国内企业使用的滑盖全面屏设计专利，是米国 OONO 公司先提出的。

如果该公司所称属实，那么，不仅小米 MIX3，包括 OPPO Find X 以及即将发布的荣耀 Magic2 都可能涉嫌构成对其专利的侵犯。

又或者说，凭借相应专利，该公司可以实现对国内采用“滑盖+全面屏”设计的智能手机，实现全面“收割”。

那么，它说的靠谱吗？到底是专利斗士还想“讹诈”专利使用费？

涉案专利：米国专利检索暂无可结果，料尚处审查期

工商登记信息显示，米界智能公司成立于 2016 年 3 月 11 日，是由刘贤琦、杨梓、汪涛和陈荣等四位自然人股东出资成立的公司，其中，王林任公司法定代表人，卫红娟任公司总经理，陈荣任公司监事。

米界智能公司在发给小米的公开信中表示，2017 年 10 月 10 日，OONO 全面屏 IP 战略发布会在上海召开，OONO 机构总裁 Ramzi 正式向全球公开了“在手持终端上实现真正全面屏显示的系统和方法”（Systems and Methods for Achieving True Full Screen Display in Handheld Terminals），并且宣布此方案已经申请了米国专利和 PCT 国际专利。

不过，以该专利英文名称在米国专利局网站进行检索，暂未查询到相应的专利授权信息。

事实上，按照通行的专利审查授权流程，发明专利申请提交之后，经初步审查符合专利法要求，会在申请日起届满一定时间予以公布。

我国《专利法》第三十四条规定，国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满十八个月，即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

简单说，由于该专利申请尚未公开，也就意味着依旧处于早期审查期间，距离被授权还有很长路的，比如，也可能经审查不符合专利法要求被驳回。

因此，现阶段也就只好仅以提交了专利申请，就评价是否侵权。

两度交手：小米此前在美被诉专利侵权也与 OONO 有关

事实上，这并非第一次 OONO 公司首次与小米在专利上发生“摩擦”。

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。

当时 Deraltech 据以起诉的专利中，部分是从杨金荣和 Ramzi Khalil Maalouf 等人处收购的专利或获得的授权。

其中，OONO 公司则是由杨金荣和 Ramzi 二人共同设立。

因此，虽然此前在美国起诉小米的是 Deraltech 公司，但涉案专利与 OONO 公司相关。

如今，虽然国内发声质疑小米的是米界智能，但是背后的操控者依旧是 OONO 公司。

相关媒体报道显示，OONO 确实有一个在中国的专利申请（发明名称为“一种配备可装卸式功能模块的智能终端”、发明人和申请人为 OONO 机构的合伙人之一杨金荣），并已公开。

根据该专利申请，智能终端在显示屏后方具有一个收纳装置，收纳装置中收纳有可拆卸式的功能模块，功能模块上设置有小屏、摄像头以及各种功能键等，“可装卸式功能模块可以作为主屏设备的功能扩展模块通过主屏设备工作，亦可以脱离主屏设备或离线独立工作。”

不过，该专利申请中描述的智能终端与小米的滑盖式全面屏手机终端，完全不同。

此外，值得注意的是，该专利目前最新的状态为“发明专利申请公布后的视为撤回”，也就是权利人放弃专利申请，该专利未获得授权，相当于无效。

碰瓷小米：OONO 背后的目的可能是想出售专利？

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，仅 2016 年一年，小米就在专利收购上支出了 2 亿人民币。

显然，伴随小米手机销量不断提高，营收规模不断增大，再加上上市成为公众公司，包括 NPE 在内的各类机构都盯上了小米。

一方面，上市之后，在港上市的小米需对各类可能对经营产生影响的诉讼进行披露，也就是说，此阶段起诉小米专利侵权，能变相达到影响资本市场的可能。

另一方面，小米上市之后，各种财务数据都需要公开，也就让各种潜在的机构看到了索赔的空间。

简单说，从小米决定筹划上市再到上市，在很长一段时间内，小米都可能会被各类机构提起专利侵权诉讼。

这些发起诉讼的机构大致可分为两种，一种是确实是专利被使用未付费，另外一种可能更多是一种专利“讹诈”，也就是小米可能并未使用其专利，但希望将其专利出售给小米。

由于相关专利诉讼尚未审理过程中，尚无法对 OONO 公司的专利质量做出客观评估。

但是，从 OONO 公司此前出售专利给 Deraltech，后者起诉小米侵权的发展走势来看，OONO 公司通过专利实现商业变现的意愿非常强烈。

对它来说，不论是将专利直接销售给小米，还是出售给相关 NPE 机构，只要实现商业变现都是可以接受的。

而这恐怕也是 OONO 公司通过米界智能公司发布公开信的关键所在，只有引起潜在专利收购者的关注，手中持有的专利才好出售。

而小米可能只是运气不好，恰好因为刚上市而被人盯上了。

【任家会 摘录】

1.13 【专利】浅谈无限分案与主动分案（发布时间:2018-11-1）

一、分案申请制度

分案申请是从母案申请中分割而来，其不得超出母案权利要求书和说明书的记载范围却能够享受母案的申请日和优先权日。专利法第 31 条规定了专利申请必须具备单一性。申请人在申请专利时，难免将一些与本申请所要解决的技术问题不具有关联性的技术方案记载在申请文件中。当申请文件存在单一性问题时，审查员通常会在审查意见中指出单一性缺陷并要求申请人修改。

《专利法实施细则》第 42 条第 1 款规定：

一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

《审查指南》规定：

申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。[①]

这就是我们通常认为的分案申请的递交时间规定，也就是母案处于 pending 状态都可以分案。当然，分案申请的再分案也要根据母案的记载范围进行审查，分案的再分案不得超出原申请的记载范围。

R42 规定的分案时机	原申请状态	具体期限
授权办登期限届满前	未授权	办理登记手续通知书中规定的办登期限届满之前
原申请被驳回之前	驳回	自申请人收到驳回决定之日起 3 个月内
		自申请人提出复审请求后至收到复审决定之前
	复审维持 驳回决定	自申请人收到复审决定之日起三个月内

		申请人提起行政诉讼期间内
	行政诉讼	自申请人收到一审行政判决书之日起 15 日内
		自申请人收到二审行政判决书之前
原申请撤回或者视为撤回之前	主动撤回	手续合格通知书发文日之前
	视为撤回	恢复期限届满之前

二、分案的再分案——无限分案可行吗？

要想突破上述的时间规定（也就是母案已经结案的情况下，还想再分案）该怎么办呢？

指南给了一种例外情形：

但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。【②】

也就是说，指南允许申请人根据审查员指出的单一性缺陷，对已有的分案申请（**一次分案**）进行再次分案（**二次分案**）。而且这种“被动分案”不受到前述时限（母案处于 pending 状态）的限制，只要是**审查员指出的单一性缺陷**，都可以在**第一次分案处于 pending 状态**（**此处有疑问，见下文**）进行分案。

当然，上述理解是根据指南的字面意思做出的理解，实务中，笔者暂时还没有遇到对二次分案再进行三代分案甚至四代分案的情形。

此处君合律师事务所上海分所的赵昊律师遇到过一个第五分案的案例。笔者认为有必要分享出来供大家讨论。

案情概述[⑤]

在提交第五分案（最新分案）时的情况（按提交时间排列）：

母案申请：已经授权多年，处于不能再 pending 的状态；

第一分案：基于母案在其 pending 时提出，最终视撤，处于不能再 pending 的状态；

第二分案：基于第一分案在其 pending 时提出，授权几年之后未缴年费，处于不能再 pending 的状态；

第三分案：基于母案在其 pending 时提出，实审阶段有指出单一性缺陷的通知书，最终实审驳回，复审维持驳回，一审维持驳回，未上诉，驳回生效，处于不能再 pending 的状态；

第四分案：基于第三分案在其一审上诉期间提出的，实审阶段没有指出过单一性缺陷的通知书，已发了授权通知，尚未交费。

第五分案（最新的分案）：基于第三代分案提出。

在上述案例中，第五分案实际上是在除第四分案之外都处于不能再 pending 的状态，但是第三分案拿到了指出单一性缺陷的通知书的情况下提出的，并且赵昊律师称，最近收到了初审合格通知书，第五分案成功了。

从该案来看，目前 SIPO 是能够接受同时符合如下两个条件的分案申请：**1. 同一专利群中至少有一个分案申请收到过单一性相关通知书；2. 最新分案提出时，至少有一个申请还处于 pending 的状态，无论这个申请是否收到过单一性相关通知书。**

早几个月，关于英特尔超 20 年专利授权案，业内讨论的非常激烈，有的观点认为只要有一个分案拿到过单一性相关通知书，无论是否有

pending 的申请，都能够无限分案；另一些观点则认为，英特尔案是初审部门的失误，只有当收到过该等通知书的分案申请还 pending 的时候才能分案。

赵昊律师早前的文章和笔者的观点一样，认同后一种说法，但是赵昊律师根据上述的实际案例，对自己的观点进行了修正，认为：**现在初审部门的尺度实际是只要有分案拿到过单一性相关通知书，无论拿到过通知书的分案是否 pending，都有可能无限分案。**

上述的案例确实提出了一个问题——**单一性相关通知书是不是只能用一次？用过了单一性相关通知书的分案，还能不能继续分案？**

从上述案例来看，SIPO 允许手持一份单一性相关通知书就为所欲为继续无限分案。这到底是国知局、审查指南的立法本意，还是立法漏洞，有待大家继续探讨。

三、关于主动分案

通常情况下，分案申请与专利申请的单一性密切相关，或者可以认为它们是单一性这一问题的两个方面。即，满足单一性要求的内容可以合于一件专利申请中提出，不能满足单一性要求的内容则往往要在原申请的基础上提出分案申请。

从逻辑关系上来讲，分案申请应当是为克服母案申请存在的单一性问题而提出的，分案申请的权利要求相对于母案申请的权利要求应当是不具备单一性的。

但是《专利法》及其实施细则中并未对分案申请的相关内容进行明确限定，而仅在《审查指南》的第二部分第六章第 3.2 节中规定了“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明”。

笔者认为，首先，在分案申请的初步审查中，主要关注的是分案申请形式上的问题，分案申请的相关核实并不涉及对分案申请是否与母案申请属

于一个总的发明构思的核实。[③]而且在专利申请实务中，我们也发现，与单一性问题无关的主动分案，在初步审查中也并不禁止。

基于现行的专利审查制度，申请人可以利用主动分案申请，取得一些意想不到的效果。当然，这样的“另类分案申请”是否符合专利立法的原意有其值得商榷的地方。我们此处主要出于保护申请人利益的角度来审视分案申请制度。

四、主动分案用的好，能够为申请人争取更多的利益

1、拖延时间

如果因为撰写和审通答复失误导致申请文件即将被驳回，或者母案不幸收到了驳文，母案已经到了“危亡之际”，可以自收到驳回决定之日起三个月内提出分案申请。即便是提出复审请求之后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，都可以提出分案申请，复审和分案两手准备，还可以起到拖延时间的效果。

2、抢占时间

一件专利申请，必须全部权利要求具备授权条件才能获得授权。申请人与审查员之间往往会就部分权利要求存在争议，专利审查工作进入胶着状态。专利局等得起，为了抢占市场申请人可等不起，当申请人发现本申请短时间内授权前景不明朗时，可以先行一步，先暂时不管那些有争议的权利要求，将其删除，以使得其他权利要求快速获得授权。然后，在授权办登期间再启动主动分案，将那些曾经放弃的权利要求写入分案申请中。

3、借尸还魂

专利法第 31 条和细则 51 条禁止超范围修改，也禁止不根据审查员指出的缺陷进行修改，主动增加权利要求的机会也仅限于主动修改时机。如果说明书中确实有很值得保护的技术方案不慎被权利要求遗漏，可以采用分案申请的手段，让这些潜藏在说明书中的技术方案变成权利要求，重获新生。避免这些值得保护的技术方案被说明书“捐献”给公众。

4、返老还童

在发明专利的实质审查过程中，申请人为了获得授权，使权利要求克服审查员指出的创造性缺陷，往往会对权利要求进行合并式修改。如果修改之后审查员仍然认为修改后的权利要求都不具备创造性，将其被驳回。进入复审程序之后复审成功，如果复审决定中表明即便权利要求不进行合并，权利要求仍然具有创造性，申请人自然希望将权利要求恢复为拆开的状态，但是按照《审查指南》的规定，复审请求决定是基于修改文本的基础上撤销驳回决定的，因此原审查部门应该以修改文本为基础继续进行审查。此时，可以利用主动提交分案申请获得“返老还童”的效果。让复审成功的案件继续审查，然后基于原申请提出一个带有原始权利要求的分案申请，删除重复授权的权利要求，使得母案和分案的技术特征不完全相同，就有可能使两件专利都获得授权。

4、“潜水艇”专利

“潜水艇专利”，这个术语主要源自美国专利制度的特殊性：早期美国专利是授权后才开始计算保护期的（17年），而授权之前发明人又可以通过多种途径对说明书以及权利要求书进行修改并让这个申请一直处于效力待定的 pending 状态；且当时的规定是专利只有在授权时才会被公开。由于这个在授权前一直处于不公开状态，就如同潜水艇一般难以察觉，等它浮出水面时已经处于攻击状态，所以当时人们把这样的专利称为“潜水艇专利”。[④]

目前，我国专利法不支持前面所述的“经典”的“潜水艇专利”的运作，目前所谓的“潜水艇专利”与经典的“潜水艇专利”已经有了极大的区别，但思路还是类似的，就是尽可能将自己的专利隐藏在暗处，然后再适时给对手致命一击。目前如果中国的专利申请人期望竞争对手早期不能察觉到我方的专利并在授权之后攻其不备，只能通过撰写时的策略尽可能地把专利变得不容易被检索到。

其实，上面所说的分案申请的四种用法都可以利用专利审查过程中，权利的不稳定性和专利授权的滞后性给对手造成迷惑，从而给竞争对手的专利分析工作和专利预警工作增加难度。这种做法在一定程度上具有“潜水艇”专利的性质。

五、总结

1、分案申请策略有很多“妙用”，用的好可以带来意想不到的效果；

2、专利分析和专利预警工作，应该特别注意“潜水艇专利”，加强在审未授权申请文件的监控力度；

3、SIPO 关于无限分案的规定还不太明确，分案有时候确实可以在危亡关头挽救一件申请，但是建议代理人还是就上面的几种“非典型”分案向客户讲清楚。

4、目前的分案申请制度，特别是主动分案制度允许申请人可以在不确定的时候扩大或者修正申请的保护范围。这确实对社会公众有不公平之处，有可能使《审查指南》关于修改的时机和范围的规定形同虚设。因此，后续的《专利法》及其细则，以及《审查指南》应该对主动分案的条件做出更详细的规定。

【李晴 摘录】

1.14 **【专利】PCT 专利申请 PK 巴黎公约（发布时间:2018-11-1）**

中国企业的国际竞争意识日益增强，这是企业、中国要在世界生存的必须。不少企业想在海外申请专利保护，但许多企业不太清楚用 PCT，还是**巴黎公约**进行国际专利申请好。我们比较下二者的优劣它们就可知道如何抉择了。

中国是 **PCT** 成员国，也是受理局、国际检索与初步审查单位。**PCT** 分两个阶段：国际阶段；国家阶段，必须由申请人启动。企业可直接向中国专利局提交国际专利申请，中国专利局可完成几乎全部的国际阶段程序，如申请受理、形式审查、国际检索、国际公布等必须程序，只国际公布是中国专利局将国际检索报告、申请书等递给世界知识产权由其组织国际局统一实施。**PCT** 是申请人一次提交申请，代表向所有 **PCT** 成员国提出申请。经 **PCT 专利申请**，申请人能在首次申请日后的 30 个月内进入国家阶段。

巴黎公约是根据其优先权的规定，申请人在巴黎公约任何成员国提出专利申请后，再向其它成员国提出专利申请时能享受 12 个月的优先权，在外观设计专利申请上，只享受 6 个月的优先权。在优先权期限内，有关该申请专利的任何公开或运用等，丝毫不影响该申请专利的新颖性。全球大多数国家都是巴黎公约成员国，中国即是。

从上述 **PCT** 专利申请与巴黎公约的相关介绍可看出，**PCT** 专利申请进入国家阶段的时间远长于巴黎公约，这给申请人充分的决策时间，如进行相关国家的政策、市场、专利的商业前景等调研，如若不合投入产出规定可不进行国家阶段，若有必要继续可进行更科学的人

力、物力、财力等的世界布局。而巴黎公约不能达到这一要求。PCT 专利申请一经申请人首次提出，即对在其它成员国的该专利的其它相关申请者制造了抵触情绪，巴黎公约则没这效果。不过 PCT 没针对外观设计的专利，且中间付出的时间精力、金钱的成本高于巴黎公约。这里最后说一句，PCT 是巴黎公约下的一个专门性针对国际专利申请的公约，在国际专利申请上比巴黎公约更专业。

【陈强 摘录】

1.15 【专利】中国国家知识产权局作为受理局，国际检索初审单位的职能（发布时间：2018-11-01）

专利合作条约规定国际申请应向规定的受理局提出。该受理局应按条约和细则的规定对国际申请进行检查和处理。（条约 A 10）

申请人将其据称的国际申请递交到中国国家知识产权局，中国国家知识产权局将对国际申请进行如下检查和处理，概括为 8 个部分。

检查是否符合确定国际申请日的条件（条约 A11）；

是否缺漏附图；

后交文件的处理；

形式审查；

优先权要求的审查；

检查费用，向 I B 传送费用；

复制检索本、受理本，原件作为登记本传送到国际局；

其它。

国际检索

每一个国际申请都要进行国际检索，除非启动检索程序之前该申请撤回。中国国家知识

产权局是国际检索单位,凡是中国国家知识产权局受理的国际申请或者由国籍和居所是中国的申请人向国际局提出的国际申请,其检索都在中国国家知识产权局进行。

国际检索是一个封闭的过程,除单一性或明显错误的问题外,申请人与检索单位没有什么交流。自优先权日起 9 个月,或自检索单位收到检索本起 3 个月,以后到期的期限为准,检索单位会制定检索报告或在某些情况下宣布不制定检索报告。检索报告或宣布将传送给国际局和申请人。

中国国家知识产权局作为国际检索单位的职能

检查单一性;

检查标题和摘要;

对声称的发明进行检索;

检查除请求书之外的申请文件是否存在明显错误;

制定检索报告或宣布不制定检索报告。

国际检索单位

1. 中国国家知识产权局
2. 澳大利亚专利局
3. 奥地利专利局
4. 欧洲专利局
5. 日本专利局
6. 韩国工业产权局
7. 俄罗斯专利局

8. 西班牙专利商标局
9. 瑞典专利局
10. 美国专利商标局
11. 巴西知识产权局
12. 加拿大知识产权局
13. 芬兰专利商标局
14. 北欧专利协作组织

国际公布

自优先权日起 18 个月满时，国际局将对国际申请进行国际公布，出版物有两种：

小册子和公报。公布形式为纸件和电子形式。

国际初步审查

国际初步审查程序不是自动进行的必须程序，而是当申请人提交了国际初步审查要求书并缴纳了相应的费用时才启动的程序。

在该阶段，申请人可对其申请文件进行主动修改，也可能会收到国际初步审查单位发出的书面意见，申请人可以陈述自己的观点或进行修改。

在优先权日起 28 个月时，国际初步审查单位会制定国际初步审查报告，并传送给申请人和国际局。

中国国家知识产权局作为国际初步审查单位的职能：

单一性的审查

优先权审查

审查国际检索单位做出检索的发明部分；

提供关于新颖性、创造性、工业实用性的非约束性的意见。

国际初步审查单位

1. 中国国家知识产权局
2. 澳大利亚专利局
3. 奥地利专利局
4. 欧洲专利局
5. 日本专利局
6. 韩国工业产权局
7. 俄罗斯专利局
8. 西班牙专利商标局
9. 瑞典专利局
10. 美国专利商标局
11. 巴西知识产权局
12. 加拿大知识产权局
13. 芬兰专利商标局
14. 北欧专利协作组织

【封喜彦 摘录】

1.16 【专利】专利被侵权获赔千万 第一发明人分文未得状告公司（发布时间:2018-10-26）

10月24日，林祖毅与福建伊时代信息科技股份有限公司的专利权权属纠纷一案在福州市中级人民法院开庭，虽未当庭宣判，但林祖毅觉得，“事情总算跨出了一步。”

2008年2月，集美大学诚毅学院2004级软件工程专业林祖毅在福建伊时代信息科技股份有限公司（以下简称“伊时代公司”）实习期间，以第一发明人的身份进行了“基于触点的路径密码输入方法”的发明专利申请。

2012年12月，伊时代公司状告天津三星通信技术有限公司，认为其使用的手机解锁方式构成了专利侵权。2016年11月，福州市中级人民法院判决伊时代公司胜诉，天津三星通信技术有限公司需赔偿1000万元。但林祖毅却分文未得。不仅如此，他还惊讶地发现，《发明专利说明书》上注明的专利权人不是自己，而是伊时代公司。

发明专利获赔千万元

1984年出生的林祖毅从小就对计算机软件感兴趣，高中时代就曾参加市里举办的网页设计比赛，并获得了一等奖。2004年，林祖毅进入集美大学诚毅学院软件工程专业学习。2008年2月18日，大四的林祖毅来到伊时代公司实习。

林祖毅说，公司负责人当时向他和其他实习生征集技术方案，公司可以帮忙申请专利。林祖毅称，这位工作人员的说法是，个人申请专利需要耗费大量的时间和金钱，如果由公司代为申请，这其中的费用就可

以由公司承担，申请成功的话还有一笔奖金。“但他们同时保证，如果发明专利申请获准，发明专利的权益仍归属于方案提供者”。

林祖毅告诉记者，听到公司的承诺后，他便将“基于触点的路径密码输入方法”的技术交给了公司，并在3月14日配合公司完成了发明专利申请。但直至8年后的一起案件判决，他才得知申请进展及其他事宜。

2012年12月，伊时代公司向福州市中院状告手机制造商天津三星通信技术有限公司和惠州三星电子有限公司，认为其根据用户设置的手机“路径”代替密码解锁涉嫌侵权。

之后，三星（中国）投资有限公司、天津三星和惠州三星等3家公司，针对伊时代公司的专利，向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。2014年6月，该专利被宣告无效。伊时代不服，提起专利行政诉讼。2016年6月，北京市高院作出终审判决，撤销了专利无效决定。

2016年11月，福州市中院判决伊时代状告三星专利侵权一审胜诉，天津三星通信技术有限公司被判决停止生产、销售四款侵权手机，并赔偿伊时代1000万元。

“要不是朋友把这条新闻转给我，我压根儿不知道此事，更别说从中分到赔偿款了。”除了在新闻中获悉这项专利的进展，林祖毅还意外发现，《发明专利说明书》上的内容与他最初的设想并不一致。

中国青年报·中青在线记者从这份公开的说明书上看到，伊时代公司是该专利的专利权人，专利第一发明人为林祖毅，发明人中排名第二的“许元进”经证实，系伊时代公司总裁。

“这项专利明明是我发明的，怎么专利权人却变成了公司？”林祖毅经过了解才知道，[专利发明人](#)不一定是专利权人，但只有专利权人才是享有专利权的主体。他找到公司希望对方给个说法，却被告知这项专利与他无关。无奈之下，他将伊时代公司告上法庭，要求认定发明专利权归自己所有。

谁才是真正的发明人？

林祖毅告诉记者，其实在到公司实习之前，他就对触屏手机的解锁方式有自己的思考。在2008年那会儿，市面上的触屏手机并不多见，触屏密码的设计也有签字、画三角形、几何图形等操作，但都比较繁琐。

“能不能只用一根手指操作一下，就把密码设置好？”

经过思考和设计，林祖毅提出了“手势解锁”方案，在这个方案中，除了现在使用最为广泛的3×3“九宫格”的解锁方案，还包括5×5、7×7、N×N方案。

林祖毅说，在把方案提交给公司后，公司负责人告诉他，由于同事有评职称的需要，希望能在专利申请书中的申请人一栏把几位同事附在他后面。

“我看申请表的第一发明人填写的是我的名字，同时还详细填写了国籍、身份证号码等信息。而其他发明人除了姓名，并不需要填写任何

信息。”林祖毅说，他当时以为第一发明人就是未来的专利权所有人，想着后面加上几个名字无关大局，就同意了。

根据公开信息，2010年1月，“基于触点的路径密码输入方法”发明专利（ZL200810070756.8）获得授权，并于2011年1月15日获得福建省专利奖三等奖。

伊时代公司代理律师、上海大邦律师事务所律师袁洋对此提出异议，他认为该发明与林祖毅并没有实质性关系，“实际上在林祖毅来到公司之前，公司就已经通过基础研究完成了涉案专利的技术储备，最终的专利就是由这些内容通过进一步的研究和市场考察等环节得到的。林祖毅对这项专利的贡献，仅是按照公司安排负责收集、输入材料以及与[专利代理机构](#)进行对接。”

但在林祖毅看来，这种说法站不住脚。他告诉记者，自己是在2月18日到公司的，3月14日就已经完成了专利申请。如果不是自己在进入公司前就已经有了这方面的思考探索，为什么能这么快就能形成思路完成所需环节？既然伊时代公司宣称已经在此前完成了技术储备，又缘何要等他进入公司再迅速进行申请呢？

此外，他认为，公司是否有技术储备与该专利的发明申请并无直接关系。“该专利的特点在于一种设置密码的方法，这种方法其实只是一种思路和想法，难点在于个人的思维突破，根本无需用到特定的物质技术条件”。

至于为何将林祖毅列为发明人，袁洋说，这是因为当时林祖毅有亲戚在银行担任领导职务，公司出于后续融资发展的需要进行的“特殊照

顾”，希望能让处于实习的他“光荣毕业”。而林祖毅在与专利代理机构进行联系时，又擅自将自己的名字放在了最前面，因而成了第一发明人。

林祖毅对此同样不予认同，他说，自己当时并非公司正式工作人员，如果他自作主张修改内容，公司又怎么会允许把他的名字放在公司老板之前？此外，自己因为英语成绩不合格至今仍未拿到学位证，又何来的需求去争取优秀毕业生呢？

发明是否属于职务行为？

在当天的公开审理中，袁洋认为，退一步说，不管林祖毅对这项发明专利有无贡献，该成果都是林祖毅在公司实习期间获得的，根据《专利法》第六条的规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。”

袁洋提出，林祖毅在 2008 年 2 月到公司后曾提交了一份由该公司制作的《员工信息登记表》，属于以就业为目的实习。就算没有签订正式的劳动合同，公司也有给林祖毅安排相应的工作任务，可以认定为临时工作单位。此外，在林祖毅毕业论文的致谢部分，也明确向“实习公司伊时代公司以及同事表示感谢”，这说明他与公司是存在诸多交集的。

但林祖毅对该说法提出了异议，他认为，认定职务的前提是发明人与单位形成了用工关系，自己在当时还是学生，不可能与伊时代公司发生用工关系。提交的《员工信息登记表》仅仅是作为求职者所填写的用于求职使用的表格，该表格中明确标注了“本表所填信息仅作招聘参考

用”，这说明该表格仅是求职时填写的简历，并非员工信息登记内容。最重要的是，在毕业前，公司并未为其发放工资和缴交医社保，因此自己并非伊时代员工。

林祖毅说，在公司实习期间，虽然会有与公司工作人员进行交流，但所谈内容并未涉及专利的相关内容，自己只是借助公司的实验室完成自己的毕业论文，并没有用到公司的物质技术条件。

过去这一年，林祖毅一直在研究“路径密码”的 2.0 版本，在他的设计中，矩形改成圆与弧线，优化了触摸距离，同时利用指纹和路径双重加密，安全性能也大大增强，适合在金融机构、海关、司法部门等重要场所使用。

据悉，此案将择期进行宣判，中国青年报·中青在线记者将持续关注案件进展。

【胡凤娟 摘录】

热点专题

【知识产权】金庸小说 IP 开发是门大生意 但知识产权保护有点乱

缅怀的方式就是不谈与金庸武侠小说 IP 价值相关的话题，同时，已上线的金庸漫画专区也没有进行商业宣传。

第一财经记者注意到，金庸先生去世后，与金庸武侠小说相关的 IP 价值商业运作方，几乎都是深沉缅怀，没有借机进行推广与宣传。

这是他们对一位大师的尊崇与敬畏。

金庸迷的缅怀方式大不相同。在金庸吧，50 多万金庸迷用自己的方式表达哀悼，有的画金庸漫画和作品插画表达哀思，有的写诗词悼念，有的下单购买金庸全套小说，也有的准备收藏金庸经典武侠剧。

金庸品牌产业化

金庸小说 IP 价值的开发与运用情况如何？

“实际上，金庸先生工作室对于其小说衍生品的开发是很谨慎的，我们也是经过很充分的准备才开始联系金庸先生工作室谈漫画改编权的。”上述改编权方透露。

关于金庸品牌产业化的想法，金庸曾在接受《南方周末》采访时已表示，与“金庸”有关的企业运作，他都是被动的，但是别人喜欢用“金庸”的名字搞商业，或者开发产业，他不反对。拍电影电视、改编京剧、拍动画片、做电脑游戏、翻译成外文、把人物画成卡通放进移动电话、设立金庸游乐场等等，都是经营者向其提议要求商标授权的，金庸不参与经营。

金庸作品的动漫改编是品牌产业化的重要部分

“这些对我没有任何损害，你请求我授权给你使用，那我们就来谈好合同。像今天晚上，请我吃饭的老板想出品一种金庸酒，问我可不可以，我也同意了，但是你必须把酒让我看看好不好，我请专家鉴定，好就合作，如果不好，那就对不起了。如果品牌好，酒好，那我们再谈合作的事情。”金庸先生曾表示。

于是，一个“好”字就成为诸多改编权方要仔细琢磨的事。

谈及拿下漫画独家改编权，改编权方表示并没有太多神秘，“核心就是你的诚意，你对武侠动漫人物的理解，你的武侠漫画能够得到金庸先生的认可。”

毕竟，随着时代的发展，新生代受众对于文字读物的需求日趋下降，金庸武侠文化精神要在新时代里有更好的传播，漫画是最好的内容形式。

在与金庸工作室沟通前期，改编权方邀请国内外的顶尖漫画人才，踏实打造好金庸武侠漫画 IP。比如先后与国内一流的漫画作者张晶做过多次交流，此后创作的一些武侠漫画人物也让金庸先生爱不释手。

核心就是漫画人物的表情、神态都透露着本身的灵魂，比如张晶笔下的康熙就透露着一种阴沉的强势。

关于金庸武侠漫画 IP 的打造工作，改编方秉承了“不改变原作世界观”和“不改变侠义文化精神”的两个基本前提，由国内顶级漫画作者和日本动漫界大神天野喜孝协同进行。

版权环境需改善

“更为重要的是，我们希望能够让版权保护的环境能有所变化。”上述改编权方认为。

众所周知，好莱坞的电影工业就是版权产业，以迪士尼的“米老鼠”为例，就有米老鼠原创形象的版权、米老鼠演绎作品（包括漫画、音乐剧等）的版权、米老鼠的商标等各种形式，有效的米老鼠商标有约 1700 个。这些不同形式的知识产权，有效期长短不一、保护范围和方式也不尽相同，合作方必须支付相应的知识产权费用。

但单就金庸小说的影视改编权，问题就不少。

金庸武侠小说是华人世界的文学瑰宝，其世界观饱满，故事线深长，其中“从无到有”的角色成长过程更是符合多数人群的价值取向。

这也是金庸小说多次翻拍成影视剧的重要原因。

但这些改编的影视剧版权中，有按照市场价销售的，也有象征性给了点版权费，但金庸先生曾表示，对改编影视剧绝大多数是不满意的，“我的小说并不很好，打个七十分吧，但是经过电影、电视编导先生们的改动以后，多数只能打三十分，他们删减我的小说可以，但是不要自作聪明，增加一些故事情节进去，结果不和谐，露马脚，‘献丑’。”

于是，在 2005 年前后，国内还曾召开金庸小说影视作品版权保护的研讨会，但限于当时版权保护的法律法规政策不完善，研讨会上的许多想法仅仅停留在书面上，比如，金庸小说版权的多次销售，使得金庸小说衍生产品质量层次不齐。有的甚至被分销给几家，为此引发的官司不少。

上述改编方则先与一些平台合作，试图把金庸先生的武侠小说做一个系统性的知识产权保护。

“金庸武侠小说中的很多东西都具有知识产权，比如人名、地名、事件等等，要全部保护起来任重而道远，需要时间。相信，随着国内版权环境的改变，一切都会改变，这也是对金庸先生最好的缅怀。”改编权方认为。

【刘韵 摘录】