



*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

# 第三百五十三期周报

## 2018.12.17-2018.12.23

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】美国商标使用证明的那些事
- 1.2 【专利】巴西知识产权介绍
- 1.3 【专利】发明与实用新型同时申请的好处
- 1.4 【专利】知识产权描绘广西壮美画卷
- 1.5 【专利】“小罐茶”实用新型专利无效案
- 1.6 【专利】专利分析与布局的“4+3 法则”
- 1.7 【专利】最高法知识产权法庭近期将挂牌
- 1.8 【专利】高通再赢一场专利官司 苹果将在德国下架部分 iPhone 机型
- 1.9 【专利】上海市知识产权局关于印发《上海市专利一般资助指南》的通知
- 1.10 【专利】从工业机器人申请专利数量看中国离制造强国还有多远
- 1.11 【专利】专利检索有哪些分类？
- 1.12 【专利】历时 20 月，首尔半导体赢下这一在德 LED 专利诉讼
- 1.13 【专利】促进高校专利技术转移转化迫在眉睫
- 1.14 【专利】方法专利案件中原告的举证责任

## ● 热点专题

【知识产权】索赔 2.4 亿元！思立微起诉汇顶科技、魅之族侵犯三项发明专利权

# 每周资讯

## 1.1 【商标】美国商标使用证明的那些事（发布时间:2018-12-17）

虽然最近中美贸易战打的不可开交，却不影响 8 月中国对美贸易顺差创出历史新高。美国作为中国第一大出口市场，也从来都是中国企业申请品牌保护的热门之地。

众所周知，美国与我国不同，采用商标使用在先原则，这是一种基于谁先使用谁先受到保护的商标权利确定原则，而其中一个重要环节就是需要向 USPTO（美国专利商标局）提交使用声明，用于宣誓在所有指定商品或服务上使用该商标并提供使用证据样本。近年来，随着美国当局针对提交的使用证据审查日趋严谨，甚至有矫枉过正的趋势，很多客户伤透脑筋。那么，如何提供使用证据应当注意些什么呢？

### 提供证据的时间

根据美国商标申请方式的不同，提供使用证据的时间也有所区别：

#### 1. 已使用申请

以这种方式申请的美国商标需要在申请时一并提交使用证据。商标授权之后 5-6 年以及 10 年续展之时，商标申请人也需要提交使用声明。

#### 2. 本国已注册

以这种方式申请的美国商标不需要在申请或者授权时提交使用证据，只需要在授权后 5-6 年以及 10 年续展之时，商标申请人提交使用证明即可。

#### 3. 意向使用

以这种方式申请的美国商标在通过审查以及公告会收到一份授权通知，收到该通知 6 个月内商标申请人须提交一次使用证据，否则视为放弃申请。此外商标授权之后 5-6 年以及 10 年续展之时商标申请人也需要提交使用声明。

### 使用证据的形式

1. 对于实体商品而言，一般提供印有 LOGO 的产品照片即可，LOGO 可以印制在包装，吊牌，标签或者直接印制在产品上。其余如销售产品的网站页面，广告海报，运单、发票等材料说服力较弱，但仍可以当做辅助证据。

2. 对于服务而言，可以提供店面照片，可以体现申请的服务项目的网站或刊登的相关

广告作为使用证据。

使用证据提交的注意事项

1、原则上，USPTO 要求商标使用在“所有”申请的产品或服务上，提供的使用证据也应当体现相关内容，而非其他未提交申请的产品服务。一般情况下，提供 2-3 项产品服务的证据即可。如果申请多个类别，则提供的证据需要体现每个类别的相关产品或服务。

2.证据上的 LOGO 应当清晰真实且与申请提交的商标一致，明显仓促制成或者明显数码制成的使用证据一般不会被接受，如将 LOGO 使用一般纸张打印出来张贴在产品或包装上制成的使用证据，或者一些产品效果图，明显的合成照片。纯字母商标如果选择无字款方式申请可以略作变形。（无字款申请的商标为 4-标准字符商标，是一种以美国默认字体申请，实际使用时可以简单变形仍受保护的一种申请方式。）

【李梦菲 摘录】

## 1.2 【专利】巴西知识产权介绍（发布时间:2018-12-17）

### 巴西的知识产权保护类型有哪些？

巴西的知识产权保护类型包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、版权、商标、商号、未公开信息、植物新品种、集成电路布图设计和地理标志等。以下简要说明巴西知识产权制度中对于各个保护类型的定义或要求。

**发明专利：**任何一种包含了创新性步骤和具有工业应用价值的创新（《工业产权法》，第 8 条）。有效期限为从巴西国家工业产权局颁发专利证书时开始计算 20 年。

**实用新型：**可以应用于工业的，具有新的形态或结构，包含了创造性活动。有效期限为从授权之日起 15 年。

**外观设计：**装饰性的艺术实体或者由线条、颜色组成的表示一个产品的装饰性设计；从外观上来看，该设计具有新的和原创性的视觉效果，能够用于某种工业制造（《工业产权法》，第 95 条）。有效期限为从申请日起 10 年。

版权：由人类创造性智力活动产生的具有创新性和原创性的智力成果，这些智力成果由有形或无形的任何方式表达出来。保护期限为作者有生之年加上其死亡后 70 年。

商标：视觉上可辨识（《工业产权法》，第 122 条），具备显著性、客观真实性、合法性、可申请性。保护期限为从注册授予之日起 10 年。

商号：要求商业公司进行公共登记注册，同时要求对以下商业活动也进行行政登记：（1）为商业公司进行公共登记的有法律约束力的行为提供担保或为其进行广告宣传、真实性、安全性和有效性保证的行为；（2）外国公司在巴西境内的经营行为。

未公开信息：包括：（1）针对用于动物疾病治疗、肥料、化学农药的商业化药品或其相关原料，为获取相关行政审批或登记注册，作为必要条件向相关部门提交的信息；（2）针对用于人类的商业化药品或其相关原料，为获取相关行政审批或登记注册，作为必要条件向相关部门提交的信息；（3）工业或商业性质的保密信息。

植物新品种：某种高一级植物的基因或种类的品种，通过最低限度（Minimum Margin）的基因特征性表达（Descriptors），使其明显区别于其他已知品种，且其在后续连续繁殖后基因特征保持了一致性（uniformity）和稳定性（stability），其在农林系统和有关杂交物种的基因遗传信息中具有价值，并在公众容易获得的公开出版物中得到描述（2366 号法令，第 5 条）。保护期限为从颁发《植物品种保护证书》之日起 15 年。

集成电路布图设计：要求设计是原创的、不寻常的、新颖的。保护期限为从申请日或首次利用两个日期中比较早的一个开始计算 10 年。

地理标志：包括：（1）原产地标识，是指作为获取、生产、制造特定产品或服务的地理中心点的国家、城市、地域或城镇的地理名称；（2）原产地名称，指代的国家、城市、地域或城镇的名称，必须满足产品或服务的质量或特性基于或实质依靠当地的地理环境，包括自然和人文因素的要求（《工业产权法》，第 177 条、第 178 条、第 182 条）。

## 巴西的知识产权保护力度是怎样的？

作为南美洲重要的发展中国家，巴西历届政府十分重视知识产权法律制度建设。巴西政府从制度上和法律上加强对知识产权的保护力度，逐步建立起比较完整的知识产权保护体系和管理工作体系。

近年来，巴西多次采取大规模联合行动，打击各种侵犯知识产权的违法行为，重点对走私、假冒和盗版制品的源头，如贸易港口、边境城市、批发市场等进行了缉查。

2004 年，巴西成立了一个由政府、企业和社会团体共同组成的机构--打击盗版和制止侵犯知识产权全国委员会，其成员来自 7 个政府部门以及联邦警察局、联邦公路局和联邦税务局，另外还有 4 名相关产业部门的代表和 2 名国会代表。

巴西政府多次重申，打击盗版侵权不单是为了应对来自其他国家的压力，更主要是为了维护本国经济利益。但在与盗版侵权作斗争的同时，巴西也强调保护知识产权的法律应当具有灵活性，应与本国的经济和社会发展水平相适应，让普通民众有机会分享到知识创新的成果。

巴西政府近年来提高了执法严格程度，对于侵权的惩罚力度也较强。其中，在依法对于专利权人的保护这方面做得较为完善。

在巴西，当专利权人拥有提起民事诉讼的必要证据时，为了立即停止侵权行为，专利权人可以要求采取临时措施。依照巴西《工业产权法》第 209 条规定，在专利侵权案件中，允许法官授予临时禁令，以阻止进一步侵权。原告可以在任何时候请求采取临时禁令（甚至在被告知悉诉讼之前）。法官甚至可在原告未作出明确请求的情况下授予临时禁令（若其认为向被告发送传票将对证据的完整性造成威胁的话）。而且，还允许取得临时禁令以在依据事实真相作出最终判决之前冻结侵权人的资产。此外，《巴西民事诉讼法典》允许在被告经营场地单方搜查和扣押侵权产品。除民事诉讼外，也可以针对侵权人的资产执行刑事调查。

认定被告有罪的判决生效后，法院可能会命令销毁扣押的侵权产品；可能根据当事人的实际情况，对被告采取逮捕措施。专利侵权的刑事处罚一般是 1 个月至 1 年的有期徒刑或者处罚金。

## **巴西的知识产权申请和审查制度是怎样的？**

### **专利**

发明专利申请的优先受理和审查

巴西国家工业产权局规定了三种情况的优先受理和审查：

- (1) 专利申请人的年龄在 60 岁以上；
- (2) 专利申请客体在未经申请人许可的情况下已经由第三方仿造；
- (3) 申请的专利需获得政府或相关机构的财政资助(国家工业产权局第 132/06 号决定，第 2 条 (a)、(b)、(c))。

除了上述三个条件以外，如果专利申请人指控第三方仿造了所申请专利的客体，而第三方认为专利申请人的申请不应受到法律保护，那么第三方也可以提出对该专利申请进行优先受理和审查的要求（国家工业产权局第 132/06 号决定，第 4 条、第 5 条）。

专利申请人从提交申请开始，有 36 个月的时间修改申请材料。如果技术审查已经开始，则巴西国家工业产权局只允许申请人对权利要求进行补充性说明，不允许增加新的权利要求。超过该期限后，申请人或利益相关第三方只能要求巴西国家工业产权局审查自己的请求，被拒绝后，还可以在 60 天内要求复议一次（《工业产权法》，第 32、33 条）。

专利申请一旦进入技术审查程序，巴西国家工业产权局就会公布一个报告，对于专利申请的专利性进行陈述。如果巴西国家工业产权局认为申请的专利不适合授权、或者认为申请的领域有问题、或者认为需要提供新的信息，专利申请人有 90 天的时间表明自己的观

点。如果不按照巴西国家工业产权局的要求操作，专利申请将被驳回（《工业产权法》，第 36 条）。

国家工业产权局要求的信息提交后，专利申请的技术评估阶段结束，国家工业产权局会作出授权或者不授权专利的决定（《工业产权法》，第 37 条）。国家工业产权局同意授予专利的，权利人应在授权后的 90 天内缴纳专利费，否则专利会失效。缴纳专利费后，将正式授予专利权（《工业产权法》，第 38 条）。

授权条件：包含专利三要素：新颖性、创造性、实用性。

#### 授权周期

由于巴西国家工业产权局的实质审查人员紧张，导致了大量的申请积压（根据 2012 年的统计数据积压已经超过 150,000 件），这使得巴西申请的授权周期十分漫长，往往可达到 8~10 年。但近期巴西官方表示会尽力缩短审查周期。

#### 实用新型

以上涉及专利的内容大部分适用于实用新型。

#### 授权条件

《工业产权法》所保护的实用新型必须满足的条件有：可以应用于工业的，具有新的形态或结构，包含了创造性活动，并且不违反《工业产权法》第 10 条和第 18 条的禁止性规定。

巴西国家工业产权局认为，实用新型必须具有功能上的提升，具体意思是指：该实用新型能够提升产品的舒适度、实用性以及效率。

在巴西，实用新型也需要经过实质性的技术审查才能够获得授权，但是审查周期会比专利的审查周期短大约 2 年的时间。

## 外观设计

### 授权程序

向巴西国家工业产权局申请登记外观设计，需要用葡萄牙语（《工业产权法》，第 100 条）准备以下文件：（1）权利申请表；（2）说明报告；（3）权利要求书；（4）设计图或照片；（5）物品应用领域说明；（6）缴费证明。一个外观设计只能是一个客体。外观设计可以依据其目的和特点包含二十大类物品，申请表必须写明是代表哪一领域的物品，以便该领域的专家可以复制（《工业产权法》，第 101 条）。

### 授权条件

《工业产权法》列明了三个成为外观设计的条件：新颖性、原创性、不违背公序良俗。

如果一个外观设计从视觉上来讲与其他之前由已知元素构成的已知的物体有区别，那么该外观设计就是原创的。如果外观设计不是艺术作品的一部分，那么它就是“新”的。

即使外观设计满足新颖性和原创性的条件，但如果违背了公序良俗、第三方的良好形象、侵犯了良心、信仰、宗教等自由，该外观设计也不能获得授权。如果外形变动不定、司空见惯，或者其外形主要是出于技术或功能的考虑，外观设计也不能获得授权（《工业产权法》，第 100 条）。

然而，巴西国家工业产权局对于外观设计申请，不会对这三个条件进行实质性审查，仅仅是进行形式审查就授权。

### ☆ 无效宣告条件

在外观设计注册登记后，如果有在先的权利或者有证据证明该外观设计缺乏原创性，巴西国家工业产权局或者其他任何利益相关方均可提出行政或法律程序，宣告该外观设计无效。因此，巴西对外观设计的实质审查其实转移到了无效宣告程序中。

【陈强 摘录】

### 1.3 【专利】发明与实用新型同时申请的好处（发布时间:2018-12-17）

在专利创意确定好需要申请专利的时候，有必要选择专利申请类型。专利类型目前有外观专利、实用新型和发明专利这三种，产品具体能做什么类型的专利，需要专业人士进行评判后选择。

在《专利法》第九条中指出：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利。”也就是说，一个专利创意，如果具备相关条件，是可以同时申报实用新型专利和发明专利的，在获得实用新型专利授权后，如果放弃实用新型的权利，还可以获得发明专利证书。

在实践操作过程中，实用新型和发明专利同时申请，具有以下诸多好处：

#### **1、实用新型授权要求相对低，时间短，获得授权后可以提前受到保护**

由于专利申请后，本身并不能马上获得保护。专利授权后，才能作为专利侵权评判的依据，也就是说，专利授权后，才能进行侵权保护。发明专利在申请后，需要经过初审合格后，予以公开审查，这个公开阶段，就会将一些技术暴露，却不能获得保护。而此时，如果产品同时申请了实用新型专利，在实用新型专利获得授权后，此时，发明再公开，就会获得多一层的保护效果。

此外，由于实用新型不同于发明专利，只需要经过初审后，符合相关要求后，就会获得授权，然后公开专利文本。这个时间大多要早于发明 12-18 个月，可以弥补发明专利在公开阶段不能保护产品的不足。

## **2、延长保护期限，便于产品获得更全面的保护**

尽管发明专利从申请到授权时间较长，要求高，但其提供的保护期限和保护范围却是实用新型无法比拟的。由于发明专利需要实质审查，获得授权后，其含金量更高，保护具有更好的深度。

在实用新型授权后，由于只有初审，没有实质审查，在专利侵权处理时候，往往需要附带提供专利权评价报告，且在后续无效过程中，更容易被无效处理。而如果获得了发明专利的授权，则能避免这些问题，使得专利权更加稳定。

不仅如此，发明专利目前保护期限 20 年，实用新型仅仅 10 年。在发明专利和实用新型同时获得授权情况下，发明专利的保护期限大大长于实用新型，这也是发明专利体现出的保护价值。

## **3、发明专利保护层次更深，与实用新型相互结合，实现产品的多方面保护**

一些企业不屑于申请发明，其中重要原因在于担心技术秘密泄露。但是，又纠结于产品上市后会被竞争对手模仿。特别是，一些产品或者装置结构专利，一旦上市，就会面临模仿或

者山寨，此时，申请实用新型专利进行保护，是必要的措施。实际上，在产品上市前，就应该提出相应的实用新型专利或者外观专利申请保护，以便能够给产品提供一些基本层面的保护。

但是，由于产品或者装置背后往往会涉及到其他工艺或者配方，甚至材料等等，这些层面，并不能在实用新型中进行保护。此时，如果能够结合发明专利，采用更深层次的全方位申请，提高了授权率的同时，也会加强对产品系列保护。这也是实用新型和发明专利相互结合申请的另一个好处。

#### **4、实用新型结合发明申请，有助于实用新型早日授权，也有助于更好地保护产品获得发明授权**

这一点主要针对当前实用新型大批量申请造成的批量驳回而言。由于实用新型要求低，在一些场合存在大量非正常申请，特别是，一些产品结构被批量处理，就给审查造成了一些不必要的失误。在许多专利申请中，特别是当前实用新型的审查中，出现了一些不近人意的地方，如经常会因为常规技术，或者交代不清楚而驳回。这对于一些实用新型，一方面，因为撰写层次不清晰，没有更好地描述产品；另一方面，因为审查员是人为审查，难免做出这样或者那样的误判，造成实用新型错失授权机会。

此时，如果同时申请了发明专利，因为发明专利保护范围更加广泛，且审查员需要更加仔细地审查，并提供了多次答复

机会。这些都会增加发明授权概率。因为实用新型答复，一般不超过两次；但发明专利，四通五通也是常见。只要去争取，其授权率甚至会优于实用新型。这正是有些朋友所说的连发明都授权了、实用新型还不让授权的情况。

特别是，一些涉及到模块、电路结构之类的专利，在实用新型专利中，容易被驳回，因为描述的界限问题，很容易造成不是实用新型客体的情况，而在发明专利申请中，这些软件方法，恰好可以作为方法补充申请。如何把握这个尺度，更好地利用发明弥补实用新型专利申请的不足，则需要根据情况使用。

## **5、实用新型授权了，发明专利未必就需要放弃已经授权的实用新型才能获得授权**

也就是说，尽管专利法有规定，在发明获得授权时候，需要放弃已经授权的实用新型才能下发授权通知书，但在实践操作中，采用合适的方式进行避免，完全可以同时获得两本证书。这一点，在笔者多年的实践中，均为客户操作获得了两本证书。在获得实用新型证书后，同时获得发明专利证书。当然，有些客户考虑后期维持成本，一般在后续专利维持中，主动放弃了实用新型的维持，而只保留了发明专利。

因此，在实践操作中，同时申报了发明的时候，在获得实用新型授权后，可以继续操作发明专利。即使因为某些原因失去了实用新型授权，发明专利还是可以有希望授权的。这一点，也是一个好的专利创意同时进行实用新型和发明专利申请的好

处。在笔者的专利投资策略中，就包括了实用新型和发明专利同时申请的策略，在去年年底申请了多件双报的专利后，获得了实用新型的授权，然后进行发明实审，增强了更多的授权机会和投资获利的方式。

无论是投资，还是新申请，或者为客户进行产品研发或者布局申请，如果有必要，还是建议进行实用新型和发明专利同时申报。当然，前提是需要符合相关要求，毕竟发明专利本身费用也较高，审查时间较长，并非什么专利都可以这样操作。实用新型和发明专利双报申请，更多的需要把握其申请策略和申请方式，对于专利投资申请，更需要考虑授权和需求的平衡。

随着专利政策的不断变化，无论是针对研发产品的新申请，还是作为专利投资的策略，欢迎来探讨专利同时申请相关事宜，让专利申请方式为产品保护提供更好的防护罩，也为投资获取更大的收益，并在专利申请文本的撰写过程中，获取更大乐趣。

**【任宁 摘录】**

#### **1.4 【专利】知识产权描绘广西壮美画卷（发布时间:2018-12-14）**

12月10日，广西壮族自治区迎来了她的第60个生日。60年来，广西经济实力显著增强，基础设施日新月异，开放合作全面拓展。特别是知识产权战略实施以来，广西着力加强知识产权创造、运用与保护力度，为广西的经济和社会发展提供了有力支撑。2017年，广西全区生产总值突破2万亿元；截至2017年底，广西有效注册商标达12.7544万件；截至2018年10月，全区有效发明专利拥有量达到2.0876万件，比上一年增长14.21%，成为创新发展的力量源泉。

“一带一路”倡议与中国—东盟合作给予了广西经济飞跃式发展的契机，60年来广西人民积极创新，不断求索，使广西焕发出了勃勃生机。

中国—东盟博览会在广西成功举办了15届，已经深化拓展成为与包括东盟国家在内的“一带一路”沿线国家交流合作的重要纽带。该博览会为众多广西当地产品打开一扇窗口。

“广西已经有许多的品牌通过中国—东盟博览会扩大了影响力，帮助品牌出海，极大带动了企业的积极性，为全区经济发展，提升商标品牌意识，助力行业创新发展提供了有力支撑。”广西市场监督管理局有关负责人表示，近年来，广西作为中国—东盟博览会的唯一举办地，构建起了面向东盟的国际通道，为广西企业“走出去”提供了利好条件，如广西柳州的螺蛳粉产业，不仅成为了“网红”食品，更是销往海外。

2016年12月印发的《广西壮族自治区知识产权事业发展“十三五”规划》提出，要加大对国内外发明专利申请、知名品牌创建、专利技术与标准融合、植物新品种培育、地理标志证明商标和集体商标注册申请、地理标志产品申报的扶持力度，引导知识产权创造从注重数量向提高质量转变，建立和依靠技术创新市场导向机制，从源头抓好知识产权质量提升。并围绕广西重点发展的铝、汽车、机械、冶金、有色金属、造纸与木材加工、碳酸钙等产业产品，制定完善广西名牌产品培育方案，创建一批拥有自主知识产权和核心竞争力的名牌产品，逐步实现由“广西产品”到“广西品牌”的转变。

多年来，为进一步促进企业创新活力，广西多措并举加大力度推进知识产权工作。广西在知识产权强区建设、知识产权区域布局试点建设、培育专利密集型产业、知识产权金融服务、知识产权对外合作交流等方面积极探索，充分将知识产权工作融入经济发展。特别是通过知识产权区域布局工作，广西全面摸清地理标志资源状况，理清地理标志与资源开发、产业结构和精准扶贫的关联，已经建成地理标志资源检索分析系统、发布精准扶贫导向目录，完成了广西知识产权(地理标志)区域布局研究报告，让广西的地理标志资源更好地服务于经济建设。同时，广西不断深入推进商标注册便利化改革，今年广西新增百色、贵港、钦州、防城港等4个商标受理窗口，开展商标注册申请、注册商标专用权质权登记申请受理工作，至此广西商标注册申请受理业务窗口和注册商标质权登记申请受理点各达到8个。

如今，创新与知识产权的支撑，普遍体现在广西的产业发展上。广西是我国重要的汽车生产基地，涌现了“五菱”“东风”等拥有自主知识产权的汽车品牌。如今，五菱汽车已获授权专利1261件，其中发明专利132件。凭借自身创新实力，五菱汽车率先布局“一带一路”沿线以及海外汽车市场，继成功建立泰国生产基地之后，携手通用汽车进军东盟第一人口大国印尼，打造汽车生产基地，为五菱驰骋东盟市场奠定了基础。

“新形势下的知识产权工作，必须适应创新发展的要求，将知识产权工作主动融入经济社会发展大局；同时要大力提升创新主体的知识产权能力，调动企业和全社会的创新积极性。”广西市场监督管理局有关负责人表示，发挥知识产权制度激励作用，营造良好创新创业环境，是推动广西高质量发展的重要途径。

从甲天下的桂林山水到汽车之都柳州，从“芒果之乡”百色到“长寿宝地”巴马，60年来，广西发生了巨大的变化，知识产权在其中扮演了助力经济高质量发展的重要角色。相信在未来，随着广西经济实力及创新实力的不断提升，知识产权将发挥更大的效能，为八桂大地区域经济的长足发展注入强劲动力。（知识产权报 实习记者 舒天楚）

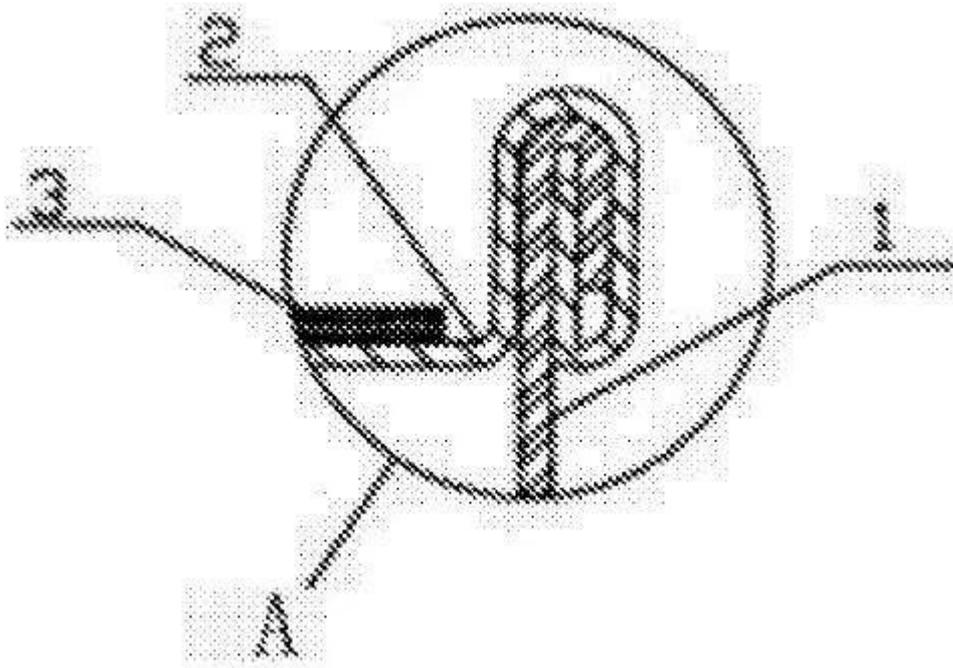
【沈建华 摘录】

## 1.5 【专利】“小罐茶”实用新型专利无效案

（发布时间：2018-12-17）

### 案情介绍：

北京知识产权法院近期审结了“小罐茶”实用新型专利权无效宣告请求行政纠纷一案。此次涉案的专利“一种茶叶包装容器”（专利号：ZL201620589762.4），是申请于2016年6月16日的一项实用新型专利。



2017年6月12日，东莞市星翰五金制品有限公司向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告申请，称“小罐”的金属材质不具有新颖性，其易撕盖通过卷边方式密封虽与其他罐体通过卷边方式有所不同，但是“卷封方式”跟卷边的实质形同，并且都是为了紧密卷合。

2017年11月8日，该专利被国家知识产权局专利复审委员会宣告无效。委员会经审理认为：涉案专利的是通过采用卷边的方式卷合罐盖与罐体，是市场上非常常见规的金属罐的卷和方式。并且小罐茶的包装不具有创造性、实质性的特点和进步。

小罐茶公司不服提起诉讼，向北京知识产权法院提起诉讼，请求依法撤销专利无效的判定。

**北京知识产权法院经审理后认为：**虽然小罐茶公司主张通过卷边方式密封在茶叶领域并非常识，但所谓茶叶领域是从商品角度进行的划分，从技术角度而言，本专利应属包装容器的范畴，卷边结构正是包装容器领域常见的密封结构。

密封圈并非实现密封所必不可少的部件，故本领域技术人员完全可以根据实际需要，将罐体与罐盖之间设置密封圈的密封方式调整为卷边方式，这并不需要付出创造性劳动。

故用卷边方式替代密封圈牢固密合罐体不具有实质性特点和进步，不具备专利法所规定的创造性，据此驳回了小罐茶公司的诉讼请求。

## **附：判决书**

### **北京知识产权法院**

#### **行政判决书**

**( 2018 ) 京 73 行初 1387 号**

**原告：北京小罐茶叶有限公司**，住所地北京市通州区。

法定代表人:杜国楹，董事长。(未到庭)

委托代理人：徐江华，北京高文律师事务所律师。（到庭）

**被告:国家知识产权局专利复审委员会**，住所地北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦 10-12 层。

法定代表人:葛树，副主任。(未到庭)

委托代理人:张倩，国家知识产权局专利复审委员会审查员。（到庭）

委托代理人:赵鑫，国家知识产权局专利复审委员会审查员。（到庭）

**第三人:东莞市星瀚五金制品有限公司**，住所地广东省东莞市。

案由：实用新型专利权无效行政纠纷。

被诉决定：第 33827 号无效宣告请求审查决定。

被诉决定做出时间：2017 年 11 月 8 日。

本院受理时间：2018 年 2 月 5 日。

开庭审理时间：2018 年 8 月 15 日。

被诉决定系被告针对第三人就原告拥有的专利号为 201620589762 . 4 的实用新型专利（简称本专利）所提无效宣告请求而做出。被告在该决定中认定：本专利权利要求 1-8 不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性。据此，宣告本专利全部无效。

### **原告诉称：**

一、证据 1 的密合结构与本专利存在明显区别，所采用的是罐体凸缘上表面设置波浪纹，再在上面设置密封圈，基于该结构不可能想到本专利的不带密封圈、卷边牢固密合的结构。靠卷边方式紧密密封在茶叶领域并非常识，原告没有见过直接用金属罐盛装茶叶，且能密封优良、高品质地保存茶叶。第三人所提供的以卷边方式密合的证据 2、证据 3 与本专利属于完全不同的技术领域，均用于盛装食品，且需进行后续杀菌消毒处理等，故本领域技术人员在解决本发明的技术问题时，不会想到证据 2、3 中的密封方式。

二、倾角范围、卷边高度、卷边厚度等卷边参数未被任何证据公开，并非本领域的公知常识。本专利通过这样的参数优化，使得包装容器外形美观，密封效果好，罐型结构紧凑，便于随身携带，倾角的设计也易于脱模，产生了非常有益的技术效果。

三、本专利是实用新型专利，而非发明专利，在创造性方面不应要求过高。本专利相比现有技术存在明显差别，且该差别不是公知常识，带来了优异的技术效果，具备专利法所规定的创造性。综上，请求法院判决撤销被诉决定。

**被告辩称：**

被诉决定认定事实清楚、适用法律正确、审理程序合法、审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回其诉讼请求。

**第三人述称：**

一、原告专利是传统的二重卷边封口，不需要使用密封圈或者波浪纹等结构，这种技术在本专利申请日前早已存在，而且在 2009 年就已形成标准。

二、在茶叶领域，使用包装袋、罐体、玻璃容器、陶瓷容器都是常规选择。2009 年的一项专利也表明，使用金属罐盛装茶叶是一种非常普遍的方式。

三、证据 2、3 均为食品行业，存储都需要密封，至于后续是否还需要消毒，则视具体情况而定。四、倾角范围、卷边高度、卷边厚度等卷边参数都是公知常识。

**本院经审理查明：**

### **一、本专利**

(一) 专利权人：原告。

(二) 发明创造名称：一种茶叶包装容器。

(三) 专利号：201620589762 . 4。

(四) 申请日：2016 年 6 月 16 日。

(五) 授权公告日：2016 年 12 月 21 日。

(六) 被诉决定针对的是原告于 2017 年 8 月 22 日修改的权利要求，其中权利要求 1 为：

“1. 一种茶叶包装容器，其特征在于：包括罐体、罐盖、封口膜，所述罐体为圆柱形罐，开口处外沿为外翻结构，所述罐盖为环形，其内侧开孔，外沿内收，罐盖的外沿与罐体的外沿通过采用卷边的方式牢固紧密的卷合，所述罐盖和封口膜封合在一起，所述封口膜封住罐盖内侧的开孔；并且所述卷边的倾角范围为  $3^{\circ}$ - $8^{\circ}$ ，所述卷边高度范围为 1-4mm，所述卷边厚度范围为 1-2mm。”

### （七）关于本专利的其他事实

根据本专利说明书的记载，所述茶叶包装容器外形美观，对于罐身结构及封口效果都进行了尺寸优化，能够更好地保护茶叶品质。茶叶包装容器密封效果好，延长茶叶保质期，并且罐型紧凑，便于随身携带。

## 二、对比文件

证据 1：中国实用新型专利 CN204197582U，授权公告日为 2015 年 3 月 11 日，公开了一种易撕盖茶叶包装罐，包括圆桶形罐体 7 和易撕盖，所述圆桶形罐体 7 上部向外延伸有罐体凸缘 8，所述罐体凸缘 8 上表面设有波浪纹 3，所述易撕盖包括相互叠合的两层圆环铝盖 1，所述圆环铝盖 1 横截面为“n”字形，所述圆环铝盖 1 中央设置有一方形孔 8，两层圆环铝盖 1 通过方形孔 8 边缘夹设有一固定铝箔圈 4，所述固定铝箔圈 4 上粘封有一铝箔盖 5，所述铝箔盖 5 上粘附有一用于撕开铝箔盖的拉条 6，所述圆桶形罐体 7 的罐体凸缘 8 与易撕盖之间垫有一密封圈 2，所述易撕盖通过卷封方式固定在圆桶形罐体 7 上。

## 三、其他事实

在本案庭审过程中，原告明确表示对被诉决定中有关区别特征的认定不持异议，并认可以卷边方式进行罐盖和罐体密封属于常规工艺，且在权利要求 1 不具备创造性的基础上，不再坚持主张权利要求 2-8 具备创造性。

上述事实，有本专利授权公告文本、证据 1、当事人陈述等证据在案佐证。

**本院认为：**

根据各方当事人诉辩主张，本案的争议焦点为本专利权利要求 1 是否具备创造性。

专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”

本专利权利要求 1 请求保护一种茶叶包装容器，证据 1 公开了一种易撕盖茶叶包装罐，二者均为茶叶包装容器，区别仅在于：

(1) 权利要求 1 限定了罐盖的外沿与罐体的外沿通过采用卷边的方式牢固紧密卷合，而证据 1 中的罐体与罐盖之间为密封圈；

(2) 权利要求 1 具体限定了卷边的倾角范围、卷边高度和卷边厚度的数值范围。基于上述区别特征，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种密封好、罐型紧凑、外形美观的茶叶包装容器。

**对于区别特征(1)**，即以卷边的方式实现罐盖和罐体的紧密卷合，原告亦认可此种密封方式属于常规工艺。虽然原告主张通过卷边方式进行密封在茶叶领域并非常识，但所谓茶叶领域是从商品角度进行的划分，从技术角

度而言，本专利应属包装容器的范畴，如前所述，卷边结构正是包装容器领域常见的密封结构。基于此，同时考虑到密封圈并非证据 1 实现密封所必不可少的部件，故本领域技术人员完全可以根据实际需要，将证据 1 中在罐体与罐盖之间设置密封圈的密封方式调整为权利要求 1 中的卷边方式，这并不需要付出创造性劳动。

对于区别特征（2），卷边厚度取决于罐盖与罐体材质本身的厚度以及加工成型时卷边滚轮的压力等因素，卷边高度取决于卷边滚轮的沟槽形状、身钩尺寸等因素，且无论是卷边厚度还是卷边高度，都与包装容器的美观度、强度和密封性相关。本领域技术人员可以根据该美观度、强度和密封性等方面的实际需要，通过修改和控制加工参数，获得合适的卷边厚度和卷边高度。而卷边倾角则是在卷边厚度和高度确定之后，由该卷边结构客观呈现出的技术效果，且正如原告所述，倾角的设计也与脱模相关，故本领域技术人员同样可以根据实际需要，通过修改和控制加工参数，获得合适的卷边倾角。因此，尽管权利要求 1 具体限定了卷边倾角、卷边高度和卷边厚度，但其均为本领域技术人员根据实际需要，可以通过有限的试验得出的数值范围，无法给本专利带来创造性。

此外，对于原告有关实用新型专利在创造性要求方面不应过高的主张，本院认为，我国专利法对发明专利和实用新型专利的区分，的确在创造性标准方面有所体现。从字面上理解，实用新型专利应当低于发明专利。但两者在创造性标准上的差异主要在于所应考虑的现有技术的范围不同，具体

又体现在“现有技术的领域”和“现有技术的数量”两个方面，即对于实用新型专利而言，一般应着重考虑其所属的技术领域，且一般仅可用一项或两项现有技术来评价其创造性，以此足以保证实用新型专利的创造性标准低于发明专利。本案中，证据 1 与本专利属于相同的技术领域，用以评价本专利权利要求 1 创造性的现有技术也仅为证据 1，在此情况下，对于本专利的创造性审查不应再作特殊区分或对待。况且，正如前所述，权利要求 1 相对于现有技术的改进非常有限，其对现有技术的贡献尚不足以匹配专利权为之带来的排他性的合法垄断。

**综上，本专利权利要求 1 的技术方案相对于证据 1 和本领域公知常识的结合，不具有实质性特点和进步，不具备专利法第二十二条第三款所规定的创造性。原告有关本专利权利要求 1 具备创造性的主张不能成立，本院不予支持。**

综上所述，被告作出被诉决定证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序。原告的诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本判决如下：

**驳回原告北京小罐茶叶有限公司的诉讼请求。**

案件受理费一百元，由原告北京小罐茶叶有限公司负担（已交纳）。

如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。

【任家会 摘录】

## 1.6 【专利】专利分析与布局的“4+3 法则”（发布时间:2018-12-17）

### 1 专利分析必须能解决实际问题

---

我把不能解决问题的专利分析叫做“自 high 型专利分析”，这样的分析报告往往堆砌图表、堆砌文字。要么沦为作图大赛，要么讲的都是正确的废话，对企业真正想解决的问题却置之不理。

真正的分析，必须要找准定位，解决企业实际经营中出现的现实问题。比如：

- 对手究竟做到哪里了？
  - 对手比我先进的地方在哪里？
  - 项目到底能不能上马？
  - 到底哪些产品会侵权？
  - 侵了哪些专利的权？  
侵权了该怎么办？
- 我手上有几张牌？

哪些牌可以打出去？

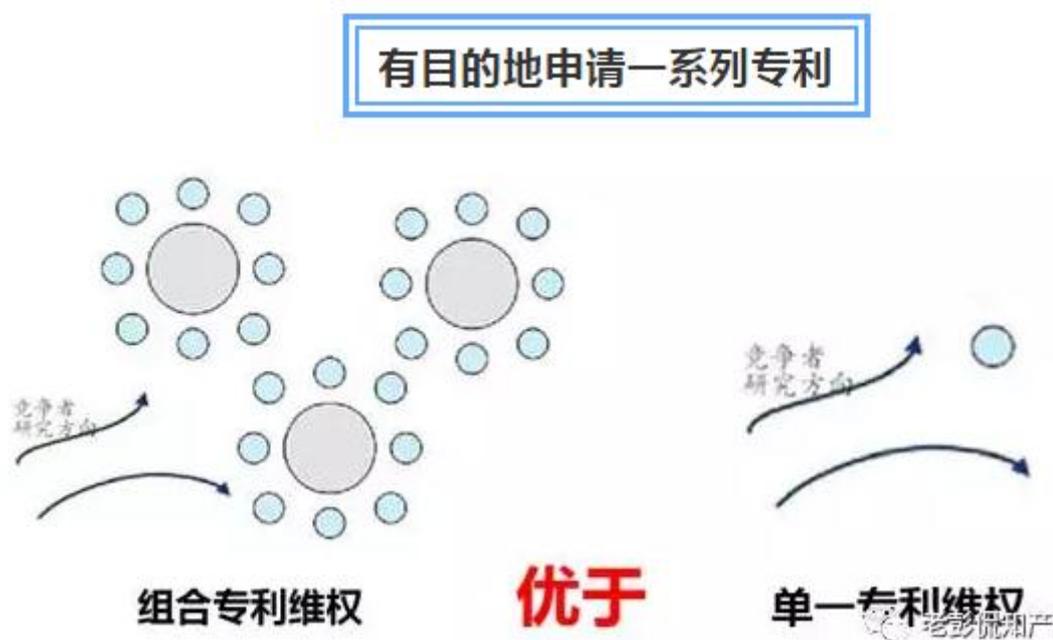
.....

专利分析的成果要能够做到帮助企业从茫然到淡定。

## 2 专利布局有章可循

专利权是一种专有权，它具有独占的排他性、地域性、时间性。

专利布局，是一种构建专利组合的顶层规划和指导思想，是对技术成果专利化的全局性考虑。通俗地讲，专利布局就是



## 3 专利分析与布局的“4+3 法则”

### 四个目的

专利布局必须紧紧围绕专利布局的目的来进行。专利布局有以下四个主要目的：

### 1 保护市场——市场在哪里？

此时应该注意产品会覆盖哪些国家和地区。哪些国家和地区可以布局哪些专利？哪些国家和地区已经被对手占领，我能做到什么样子？

## 2 保护核心技术或核心产品——核心技术是什么？

---

此时应该对该技术或产品的所在领域专利进行充分研究，然后针对该技术或产品进行充分的专利挖掘，围绕核心技术或核心产品提炼所有可能的方案，变劣技术、替代技术、前沿技术一个都别放过。

## 3 破除市场壁垒——市场壁垒在哪里？

---

此时要从专利分析入手，找到这些市场壁垒是什么，结合自身水平寻找对手布局的空白点，把替代技术、变劣技术、前沿技术都找出来，破除市场壁垒。

## 4 打击竞争对手——如何打击竞争对手？

---

此时需要专利分析和产品分析两手抓。识别竞争对手和竞争对手的产品，发现竞争对手专利布局中的漏洞，然后制定应对策略。抓住机会，适时出击，比如在 IPO 阶段设置专利障碍。还应当预设埋伏，针对竞争对手的布局漏洞，提前进行专利布局，然后在适当的时候启用它们，打击竞争对手。

### 三个视角

#### 1 向外看——看行业与对手

---

•

看别人在干什么

- 
- 

看别人已经走到了哪一步

- 
- 

看别人有哪些专利

- 
- 

看有没有潜在风险

- 

## 2 向内看——看自己

---

- 

看自己做干什么

- 
- 

看自己已经走到哪一步

- 
- 

看自己有哪些专利

- 
- 

看自己的专利站不站得住

- 
- 

看自己的专利能不能咬人

- 

## 3 向前看——专利挖掘与申请策略

---

- 

看自己还有哪些研发方向

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

看自己还应该申请哪方面的专利

看如何把这些技术方案挖掘出来

看如何把挖出来的专利以恰当的时间、地域、类型进行申请

## 4 总结

---

高质量的专利资产应当是经过布局的专利组合资产。应当是围绕某一特定技术，按照一定的目的，形成彼此联系、相互配套的经过申请获得授权的专利集合。是为了保护市场，还是保护核心技术或者产品，是破除市场壁垒还是打击竞争对手。不同的目标决定了专利布局不同的工作思路和工作方式。

总的来说，一切谋篇布局都应当**以终为始**。在专利布局之初就要规划好专利布局的目的。高质量的专利组合资产应当在**技术布局、时间布局、地域布局、类型布局**等多个维度有所体现，以求最大化地发挥每项专利的作用，打破单个专利的地域性和时间性，产生“**1+1>2**”的效果。

**【李晴 摘录】**

### 1.7 最高法知识产权法庭近期将挂牌【专利】（发布时间:2018-12-20）

记者日前获悉，最高法知识产权法庭将于近期挂牌办公。

2018年10月，中央批准《最高人民法院关于设立知识产权法庭的试点方案》，同意最高人民法院设立知识产权法庭，统一审理全国范围内专业技术性较强的专利等上诉案件。

10月26日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定》，从立法上明确了有关案件的诉讼程序问题。

据悉，知识产权法庭是最高人民法院派出的常设审判机构。知识产权法庭工作人员坚持高标准、国际化、专业性、广泛性的标准选派，主要方式包括本院选派，地方法院、国家知识产权局借调，面向社会公开选拔、公开招聘以及劳务派遣等。

为拓宽法官来源渠道，根据《从律师和法学专家中公开选拔立法工作者、法官、检察官办法》等有关规定，最高法近日发布公告，决定面向法学专家、律师、专利代理人等公开选拔2名知识产权法庭高级法官。

知识产权法庭高级法官按照以下资格条件选拔：具有法学专业硕士研究生以上学历（包含法律硕士），取得法律职业资格证书（A证）或律师资格证书，一般不超过45周岁（1974年1月1日后出生）。专家学者应任正高级专业技术职务或副高级以上专业技术职务满3年，并从事专利等知识产权领域相关教学或者科研工作满8年。律师和专利代理人应具有专利等知识产权诉讼、代理等相关从业经历满10年。

## 【封喜彦 摘录】

### 1.8 【专利】高通再赢一场专利官司 苹果将在德国下架部分 iPhone 机型（发布时间：2018-12-21）

12月21日消息，据报道，一家德国法院周四裁定，苹果公司侵犯高通公司的一项专利，必须停止销售部分旧款 iPhone。这是近期第二次有法院对苹果作出不利裁决。

慕尼黑地方法院颁布了命令，禁止苹果销售 iPhone 7 和 iPhone 8 机型。不过，德国法院的裁决可能只会影响到几百万部的 iPhone 销量。

苹果周四表示，将在德国店铺中下架 iPhone 7 和 iPhone 8 机型，因法庭裁决该公司侵犯高通一项硬件专利，并禁止在德国销售采用苹果供应商 Qorvo 芯片的 iPhone 机型。

高通总法律顾问 Don Rosenberg 在声明中表示，“过去两周的时间里，两个不同司法辖区中两家受人尊重的法庭已证明高通专利的价值，并且宣判苹果侵权，禁止在德国及中国这两个重要市场销售 iPhone。”

高通需要提交约 6.684 亿欧元或 7.659 亿美元保证金，上述针对苹果实体的裁决才会开始执行。高通称将在“几天内”提交保证金。

苹果表示正在针对德国法院的裁决提起上诉。但高通提交保证金后，上述裁决就开始生效。苹果称，在上诉期间，旗下零售店将下架部分 iPhone 机型。

苹果在声明中表示，“我们当然对这项裁决感到失望，我们计划上诉，在德国各地的 4,300 个地点，用户仍可通过运营商和经销商获得所有 iPhone 机型。在上诉期间，苹果在德国的 15 家零售店将下架 iPhone 7 和 iPhone 8 机型。iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 仍将在我们所有的零售店有售。”

这是近期第二次有法院对苹果作出不利裁决。上周，高通称已赢得初步禁令，禁止几款 iPhone 旧机型在中国销售。相关产品包括 iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。

该案所涉专利使消费者能够调整和重设照片的大小和外观、以及在手机上浏览、寻找和退出应用时通过触摸屏对应用进行管理。

高通还表示，正寻求中国法院颁布禁令，禁止苹果最新款机型 iPhone XS 和 iPhone XR 在中国销售。

苹果与高通之间的诉讼纠纷已持续很长时间，涉及美国、中国和欧洲。苹果指控高通的专利授权做法有失公平，而高通则反过来指责苹果侵权。

周四收盘，苹果股价下跌 2.52% 至 156.83 美元，总市值约 7442.21 亿美元；高通股价下跌 0.56% 至 56.73 美元，总市值约 683.30 亿美元。

## 【刘韵 摘录】

### 1.9【专利】上海市知识产权局关于印发《上海市专利一般资助指南》的通知（发布时间：2018-12-21）

为贯彻执行《上海市专利资助办法》（2018 年修订）（以下简称《资助办法》），做好上海市专利一般资助的申请工作，特制定本指南。

#### 一、资助申请人条件

资助申请人需满足下列条件：

(一) 注册或登记在本市的企业、事业单位和社会团体，以及具有本市户籍或长期居住证的个人。

(二) 符合下列条件之一：

1. 国内发明专利权人；

2. 香港注册标准专利、澳门授权发明专利或台湾授权发明专利(以下简称港澳台发明专利)专利权人；

3. 依据同中国签订的协议或者共同参加的国际条约向国外申请并获得授权的发明专利(以下简称国外发明专利)专利权人。

(三) 一项专利有多个专利权人的，资助申请人应为专利申请时第一申请人且符合上述规定。

## 二、资助项目和费用

(一) 国内发明专利资助的项目和金额如下：

1. 授权资助。授权后一次性资助不超过 2500 元。

2. 年费资助。缴纳授权后第三年年费之后一次性资助不超过 1500 元。

授权资助和年费资助要求专利申请人和权利人均注册或登记在本市的企业、事业单位和社会团体，以及具有本市户籍或长期居住证的个人。

经国家知识产权局批准减缴有关专利费用的国内发明专利，不再予以授权和年费资助。

3. 对小微企业获得的首件授权国内发明专利，一次性资助不超过 3000 元。

小微企业划型标准依据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》规定。

4. 对获得中国专利奖的国内发明专利，一次性资助 10000 元。

5. 对权利稳定性好或投入实际运营的国内发明专利一次性资助 3000 元。需符合下列条件之一，包括：

(1) 授权后维持八年以上的国内发明专利；

(2) 经专利无效程序审查后维持专利权有效的国内发明专利；

(3) 专利权转让或许可实际金额在 10 万元以上的合同内相关国内发明专利；

(4) 专利权质押合同金额在 100 万以上的合同内相关国内发明专利；

(5) 专利保险的保费金额在 8000 元以上的合同内相关国内发明专利。

每一份专利权转让、许可合同，以及专利权质押、专利保险合同，仅一项相关国内发明专利可享受资助。

(二) 对港澳台发明专利，每项资助金额不超过 3000 元。

资助项目为资助申请人向有关专利审查机构缴纳的官方规定费用和向国内代理机构支付的服务费用。

(三) 国外发明专利资助的项目和金额如下：

1. 每项发明专利资助不超过 5 个国家或地区，通过 PCT 途径申请并获得国外授权的发明专利在每个国家或地区资助不超过 5 万元，通过巴黎公约途径获得授权的资助不超过 4 万元。

“每项发明专利”是指在多个国家获得发明专利授权的同一件发明创造。“不超过 5 个国家”是指最多资助 5 个国家或地区的授权，对于由一个国际专利组织或国家进行实审而在其他相关国家生效的，也视同 1 个国家的授权。

国外发明专利资助要求专利申请人和权利人均均为注册或登记在本市的企业、事业单位和社会团体，以及具有本市户籍或长期居住证的个人。

2. 同一个资助申请人每年度获得的国外发明专利资助总额不超过 1000 万元。

3. 资助项目为资助申请人向有关专利审查机构缴纳的官方规定费用和向国内代理机构支付的服务费用。对于通过一个国际专利组织或国家进行实审而进入其他国家生效的专利，资助项目仅为资助申请人向进入国家专利机构缴纳的官方规定费用。

### 三、申请资助期限

(一) 国内发明专利资助申请期限为 1 年，其中：

1. 授权资助，从授权公告日开始计算。

2. 年费资助，从授权后第三个专利年度起算日（专利申请日在该年的相应日）开始计算。

3. 小微企业获得的首件授权资助，从授权公告日开始计算。

4. 获得中国专利奖的资助，从国家知识产权局发文日开始计算。

5. 授权后维持八年以上的资助，从授权后第九个专利年度起算日（专利申请日在该年的相应日）开始计算。授权后第九个专利年度起算日在 2019 年 1 月 1 日前的，在专利有效期内可以申请此项资助。

6. 经专利无效程序审查后维持专利权有效的资助，从无效宣告请求审查决定书发文日开始计算。

7. 实施专利权转让或许可的资助，从专利著录项目变更日期或备案证明日期开始计算。

8. 用于专利权质押和专利保险的资助，从贷款或保险合同生效日开始计算。

(二) 港澳台发明专利和国外发明专利资助的申请期限为 1 年，从专利证书颁发日开始计算。

(三) 审核未通过被退回的资助申请，应当在收到通知后 30 天内完成材料补正并提交。逾期视为自动放弃此次申请，需在申请资助有效期限内重新提出申请。

#### 四、申请资助提交材料

##### (一) 国内发明专利授权和年费资助

1. 《上海市国内发明专利资助申请表》；
2. 单位申请的提交企业营业执照、事业单位法人登记证书或社会团体法人登记证书，个人申请的提交身份证或长期居住证。

##### (二) 小微企业获得的首件授权国内发明专利资助

1. 《上海市国内发明专利资助申请表》；
2. 企业营业执照；
3. 小微企业划型声明承诺书。

##### (三) 获得中国专利奖的国内发明专利资助

1. 《上海市国内发明专利资助申请表》；
2. 单位申请的提交企业营业执照、事业单位法人登记证书或社会团体法人登记证书，个人申请的提交身份证或长期居住证。

##### (四) 对权利稳定性好或投入实际运营的国内发明专利资助

1. 《上海市国内发明专利资助申请表》；
2. 单位申请的提交企业营业执照、事业单位法人登记证书或社会团体法人登记证书，个人申请的提交身份证或长期居住证；
3. 办理经专利无效程序审查后维持专利权有效的提供《无效宣告请求审查决定书》；
4. 办理实施专利权转让或许可的提供专利权转让或实施许可合同（至少有封面、合同金额、专利清单和签章页）及发票，专利著录项目变更《手续合格通知书》或专利许可备案证明；
5. 办理专利权质押和专利保险的提供专利质押贷款或保险合同（至少有封面、合同金额、专利清单和签章页）及发票。

##### (五) 港澳台发明专利资助提交材料

1. 《上海市港澳台发明专利资助申请表》；
2. 单位申请的提交企业营业执照、事业单位法人登记证书或社会团体法人登记证书，个人申请的提交身份证或长期居住证；

3. 港澳台地区专利审查机构和国内代理机构开具的相关费用的收据或发票以及费用清单；

(六) 国外发明专利资助提交材料

1. 《上海市国外发明专利资助申请表》；

2. 单位申请的提交企业营业执照、事业单位法人登记证书或社会团体法人登记证书，个人申请的提交身份证或长期居住证；

3. 向外国申请专利保密审查通过的相关证明；

保密审查相关证明是指，以国家知识产权局为受理局的 PCT 申请，提交 PCT 申请国际公布文本扉页；其他申请，提交国家知识产权局《向外国申请专利保密审查意见通知书》或《向外国申请专利保密审查决定》。

4. 国外发明专利审查机构和国内代理机构开具的相关费用的收据或发票以及费用清单（美国、日本及欧洲专利局授权发明专利可不提供）；

5. 国外发明专利证书的证书页原件。

(七) 专利权人变更

专利权人发生变更的，《资助办法》规定的各项资助相应由变更后登记的专利权人办理，同时提交“著录项目变更《手续合格通知书》”。

资助申请受理后的办理期内，不再受理因权利人发生变动要求更改资助申请人的请求。

(八) 材料和费用说明

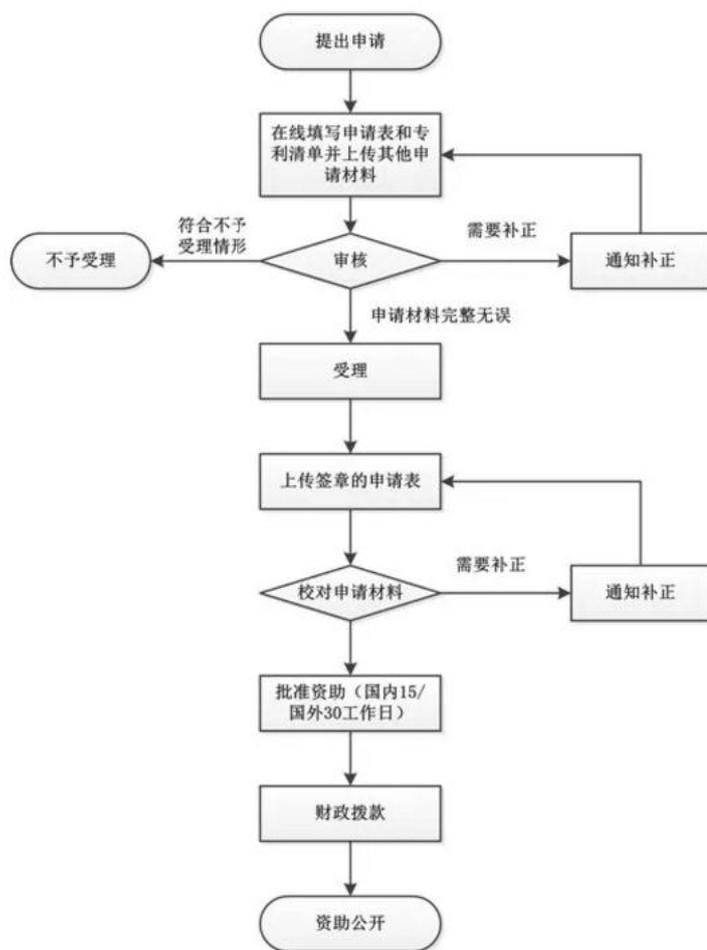
1. 资助申请网上办理，拍照或扫描后的申请材料原件由资助申请人保管备查（保存期 10 年）。

2. 本指南规定提交的申请表应当加盖单位公章或者个人签名，各类电子文档使用原件拍照或扫描，要求字迹清楚不模糊。

3. 材料是外文的，需提交简要中文译文。

4. 费用以外币支付的，按照汇出该费用之日国家规定的汇兑率折合成人民币后结算。

五、资助流程



## 六、其他事项

### (一) 诚信管理

市知识产权局将专利资助工作纳入上海市公共信用信息服务体系。资助申请人应当诚实守信，申请资助时需签署承诺声明。受委托代理专利申请的专利代理机构和专利代理人，应当诚实守信，严格遵守《专利代理条例》等法律法规和专利代理行业规范。

资助申请人如有非正常申请行为，或在申请资助过程中弄虚作假，限期收回已拨付的资金，取消五年内申请专利资助的资格，同时将其不良记录记入上海市公共信用信息服务平台，并依法追究资助申请人的法律责任。

受委托的单位在代理专利申请或承担相关项目过程中，弄虚作假或与资助申请人串通作弊的，停止办理资助，同时将其不良记录记入上海市公共信用信息服务平台，并依法追究该单位的法律责任。

### (二) 信息管理

为加强资助的统计分析工作，进一步提高科学决策水平，资助申请人应当配合提供有关信息。

市知识产权局根据财政公开要求和诚信体系建设需要，将按照法律法规的规定，公开有关资助的信息。

(三) 受理地点：上海市知识产权局(世博村路 340 号办事大厅)

受理时间：周一至周五 上午 9：00-11：30 下午 13：30-17：00

联系电话：23110887、23110864、23110868

**【李茂林摘录】**

### 1.10 【专利】从工业机器人申请专利数量看中国离制造强国还有多远（发布时间:2018-12-21）

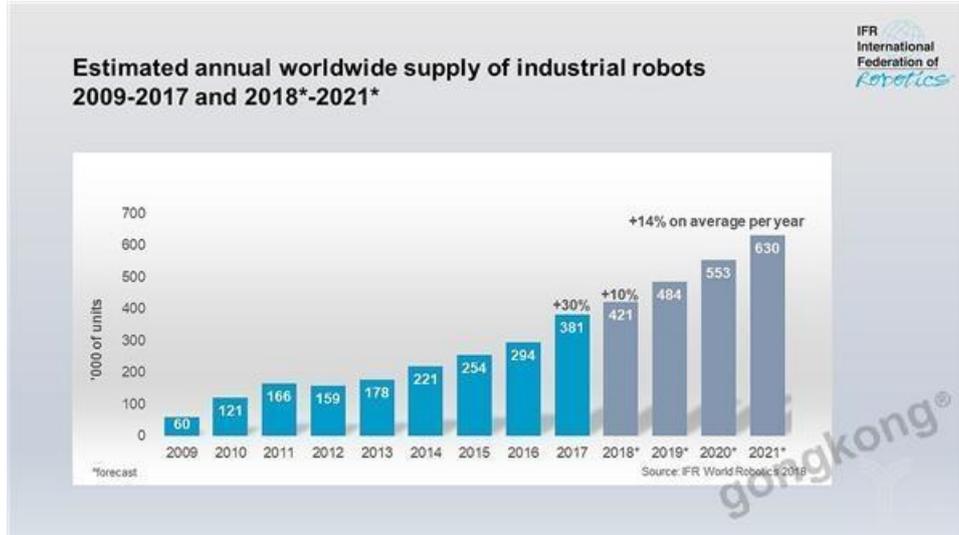
国产工业机器人发展时间较短，尚处于起步阶段，量产时间不过八年。据了解，国产工业机器人技术比国外领先的工业机器人四大家族落后 15 年内左右，即使和国外的二流企业相比，也要落后 5-10 年左右。



“工业机器人是制造业进步的关键部分。”——国际机器人联合会主席 Junji Tsuda。

随着尖端科技的发展与成熟，工业机器人得以成为制造业的主角。工业机器人技术涵盖了视觉识别、技能学习、利用人工智能进行故障预测、人机协作及简单编程等领域，可提高制造业的生产率，扩大机器人的应用领域。

根据 IFR 数据，2018 年全球范围内工业机器人出货量将达到 42.1 万台，2021 年预计可达 63 万台，年增长率为 14%。



来源：IFR

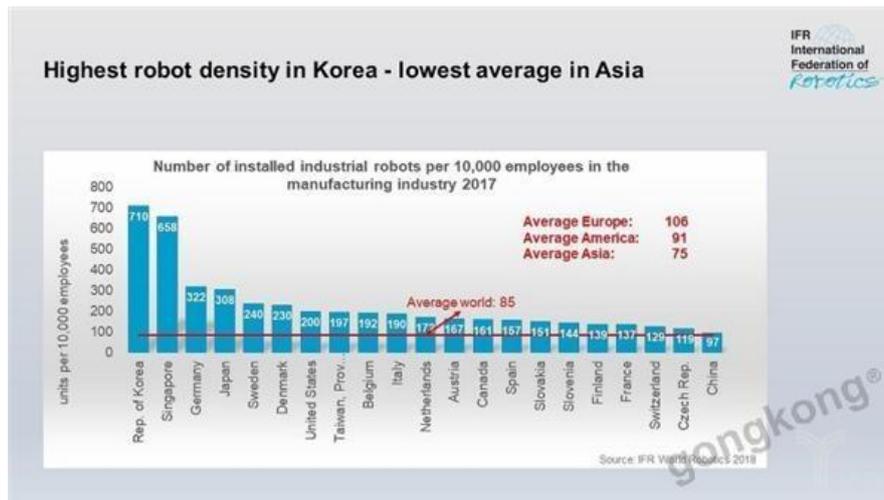
五大工业机器人市场全球占比：73%

根据 IFR 的统计，2017 年全球工业机器人销量为 38.1 万台，而中国、日本、韩国、美国和德国等五大市场占据总市场的 73%。

**中国：**2017 年，中国的工业机器人市场占据全球市场的 37%，完成了 13.8 万台的销量，超过欧洲和美洲市场总和（11.24 万台）。而从中国市场工业机器人供应方划分来看，超过 10 万台工业机器人为国外品牌，中国本土工业机器人品牌所占市场份额从 2016 年的 31% 下降到 2017 年的 25%。

**日本：**作为拥有安川电机、川崎、欧地希、不二越精工爱普生等工业机器人产业领导厂商的日本，在 2017 年供应了全球 57% 的工业机器人产品，这一数据与 2016 年相比增长了 45%。在这些机器人产品中，大多销往北美洲、中国、韩国和欧洲。此外，日本工业机器人在本土的销量与上一年度相比增长 18%，为 45566 台。

**韩国：**韩国是全球工业机器人占有率最高的国家，超过全球平均数（85 台/万名员工）的 8 倍。但是由于 2017 年，韩国工业机器人出货量下降 4%，为 39732 台。



来源：IFR

**美国：**美国作为机械化程度较高的国家，2017 年保持了七年的工业机器人连续增长，达到 33192 台，增长 6%。

**德国：**德国作为全球第五大工业机器人市场，2017 年的工业机器人销量达到 21404 台，较上一年增加 7%，稳居欧洲第一。

工业机器人最大应用领域：汽车

2017 年，应用在汽车领域的工业机器人占总出货量的 33%，销售额增加 22%。随着机器人尺寸减小、适应能力提升、更易编程和成本降低，中小汽车企业的自动化现状也将会被优化。

电力电子产业在 2017 年的市场达到 12100 台，与上年相比增长 33%，占据 2017 年工业机器人总供应的近三成。

金属工业（包括工业机械、金属加工等）对工业机器人的应用逐渐增加，在 2017 年的需求占据市场总供应量的 10%，销售额增长 55%。针对这一快速增长。此外大型金属和金属产品企业正在实施包括机器人技术在内的工业 4.0 自动化战略，快速响应市场需求变化，以获得规模经济带来的好处。

此外，工业机器人应用场景还包括化工、橡胶、塑料和食品等领域。

中国工业机器人专利布局量位居全球首位

根据国家知识产权局今日发布的一份《机器人产业知识产权分析评议报告》，截至 2017 年 12 月，中国与日本是工业机器人领域的重点专利布局国，其中中国的专利布局量最大，占全球总量的 36.5%，其次是日本，其专利布局量占全球总量的 24.4%，这两国专利布局量占比高达 61%，占据绝对重要的技术地位。

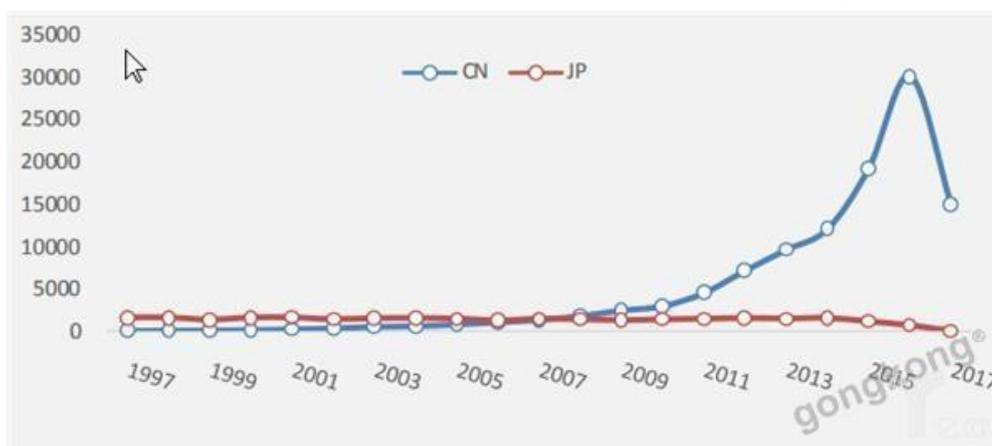
### 全球工业机器人领域保护地域分布



来源：国家知识产权局

从时间跨度上来看，中国在 2006 年前后的专利申请量超过日本，居世界首位。

### 全球工业机器人领域主要保护区域近二十年申请趋势



来源：国家知识产权局

截至 2017 年 12 月，中国涉及工业机器人领域的专利/申请共计 111306 件，其中本土品牌占总量的 93.4%，而中国企业是申请主力军。

在中国工业机器人专利技术的构成方面，机械本体、控制系统申请量最多，相差不大，驱动机构排第三，感知系统的专利布局量最少。

### 中国工业机器人领域技术分布分析



来源：国家知识产权局

目前，欧洲和日本是工业机器人本体主要供应商，ABB、库卡、发那科、安川电机四大机器人巨头占据全球工业机器人本体约 50% 的市场份额，中国市场也以四大巨头为代表的外资企业占据。

全球工业机器人部分厂商地域分布



来源：国家知识产权局

国产工业机器人发展时间较短，尚处于起步阶段，量产时间不过八年。据了解，国产工业机器人技术比国外领先的工业机器人四大家族落后 15 年内左右，即使和国外的二流企业相比，也要落后 5-10 年左右。正所谓“知耻而后勇”，历经了改革开放 40 年的蜕变，中国的制造业起步晚，但是发展却十分迅速。在小编看来，“谋定

而后动，知止而有得”，未来，国产工业机器人势必将占据更多市场份额，打造更加响亮的中国品牌！

【周君 摘录】

### 1.11 【专利】专利检索有哪些分类？（发布时间:2018-12-21）

随着全球市场竞争越演越烈，专利信息的利用已经成为企业发展的金钥匙，想要全面掌握专利信息，必须熟练运用专利检索的各种手段。常见的专利检索类型主要包括：可专利性检索、侵权检索、技术主题检索、专利法律状态检索、专利同族检索。

#### 可专利性检索

可专利性检索是为了判断一项发明创造是否具备新颖性和创造性而进行的检索。通过从现有技术文献中查找出与发明创造最相关的对比文献，并按照新颖性和创造性的判断标准对发明创造进行评价，进而得出是否具备可专利性的结论。可专利性检索常用于专利申请前或者技术贸易中的技术评价以及立项前研发是否具有获得知识产权保护的前景预测。

新颖性检索是指为确定发明创造是否具有新颖性，从发明创造的主题对包括专利文献在内的全球范围内的各种公开出版物进行检索，其目的是找出可进行新颖性对比的文献。

创造性检索指的是为确定发明创造是否具有创造性，从发明创造的主题对包括专利文献在内的全球范围内的各种公开出版物进行检索，其目的是找出可进行创造性对比的文献。创造性检索是在新颖性检索的基础上进行的，只有当新颖性检索中未发现破坏新颖性的文献时，才继续进行创造性检索，通过几篇最接近的对比文件结合起来进行创造性对比。

可专利性检索的检索范围为国内外各种公开的出版物，检索结果要求精准。在检索系统的选择上，一般各个国家的国家知识产权局以及一些国际专利组织都提供免费的检索系统，例如中国国家知识产权局、美国专利与商标局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国专利局、英国专利局、加拿大知识产权局、德国专利商标局、澳大利亚知识产权局以及专利合作条约（PCT）等网站都提供有检索系统。除了这些国家和地区的专利部门提供的检索系统外，还有一些数据库服务商等也提供各自的检索系统。为了保证专利文献的查全率和查准率，查新人员应该优先选择专业、集成度高的专利检索系统进行专利检索。目前，集成度高的专利检索系统主要有：德温特创新索引数据库(DII)，它集成了德温特世界专利索引(DWPI)和专利引文索引(PCI)中的记录，覆盖全球90%国家的专利。TotalPatent专利数据库，包括全球99个国家原始专利文献，标题和摘要进行机器翻译，方便检

索。IncoPat 科技创新情报平台，包括全球 102 个国家超过 1 亿条专利数据等。这些集成度高的商业性专利数据库为查找全球范围内专利信息的有力工具。

可专利性检索一般步骤为：

(1) 在全球范围内检索所有公开出版物，通过阅读专利标题、摘要，确定与检索主题的相关程度，找到相近的发明创造技术文献。对于密切相关的专利文献，要阅读专利全文。

(2) 经过筛选后的对比专利，与查新的技术点进行对比分析。确定对比文献是否可以影响到查新技术的新颖性，若不影响新颖性，则要对查新技术的创造性进行检索。

对于专利查新的检索结果分析部分，对比文献的相关度，可以参考世界专利合作条约组织（PCT）和欧洲专利局（EPO）的检索报告以及国家知识产权局的专业人员出具的检索报告，文献对比分析部分可以借鉴专利对比文献相关度的表示符号，X：单独影响权利要求新颖性的文件，Y：与检索报告中其他 Y 类文件组合影响权利要求创造性的文件；A：背景技术文件，即反应权利要求的部分技术特征或者现有技术一部分的文件；E：单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件。

## 侵权检索

### 一、 侵权检索概述

侵权检索包括防止侵权检索和被动侵权检索。防止侵权检索是指为了避免发生专利纠纷而主动对某一新技术、新产品进行专利检索，其目的是要找出可能受到其侵害的专利；被动侵权检索则是指被别人指控侵权时进行的专利检索，其目的是要找出对受到侵害的专利提无效诉讼的依据。

### 二、 侵权检索

#### 1、 检索文献类型

从检索文献类型上看。防止侵权检索的文献类型包括世界各国和知识产权组织的发明、实用新型或外观设计专利。就检索工具的出版形式而言，包括：各专利组织和各国专利局定期出版的专利公报和索引、各专利组织和各国专利局顶起出版的专利公报和索引、各专利组织和各国专利局网站上的数据库、商业化综合性专利数据库（包括光盘版、网络版和联机版）。外观设计专利没有专利的综合性专利索引工具，主要依靠世界各国专利局建立的本国互联网数据库和出版的外观公报。

被动侵权检索的文献类型包括各种出版物。专利意义上的出版物是指记载有技术或者设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。

#### 2、 检索结果表达

在检索结果表达方面防止侵权检索和被动侵权检索也有所差异。防止侵权检索在检索文献中找出与检索技术主题密切相关的专利文献，列出其专利文献基本信息主要包括：标题、摘要、申请号、专利号、公开日、专利权人、以及保护期

限。而被动侵权检索，检索结果要列出对比文件，来判断专利或者专利申请是否具有新颖性或者创造性。

### 3、侵权判定

从侵权判定方面来说。防止侵权检索是将侵权产品或者技术要点（方案）与检索到的风险专利进行分析对比，根据发明专利、实用新型专利以及外观专利侵权判定原则，对可能存在的专利侵权风险进行提示。对于产品确定可能侵权的专利文献，需要进一步对专利文献法律状态进行检索。而被动侵权检索主要是看专利文献是否有效，专利权是否终止，专利权是否在有效的保护地范围。对于法律状态有效的专利，应该判断是否存在无效宣告的理由。如果不符合《专利法》规定的无效理由，应当看下有没有影响侵权专利新颖性和创造性的文献而给出其是否具有专利性的判断意见。

防止侵权检索是指在一项新的工业生产活动（新产品的生产、销售、新技术的应用等）开始之前，为防止该项新的生产活动侵犯别人的专利权，以免发生专利纠纷，而进行的专利信息检索。在产品上市或出口前，企业需要查找目标市场存在的潜在侵权风险，并分析这些专利的侵权状况，对高风险专利提出规避策略。

被动侵权检索是企业被控侵权或指控他人侵权时，确定侵权是否成立以及侵权范围，根据分析结果建议客户采取相应措施。

### 4、侵权检索步骤

（1）防侵权检索 最大范围内的技术主题检索，检索出该技术主题所有相关的专利（以查全为准）。

主要的检索方法有：主题词 / 分类号、专利相关人（申请人 / 发明人）、日期、特定专利号码检索等。

对比权利要求的人工筛查。按照新颖性和创造性判断标准，找出相似或者相近的专利。

高关联专利进行侵权分析，对于有侵权风险的专利要进行同族专利检索，以便找出相似或者相近专利的同族专利。在此基础上进行法律状态检索，确定相似或者相近专利及其同族专利的法律状态。通过引证检索，扩展检索范围，明确专利的法律状态。

侵权分析：对于法律状态目前处于有效状态的高风险专利进行侵权分析。给出专利申请方案

#### （2）被动侵权检索

确定是否为授权专利或有效专利，如果未授权或已经失效，则终止检索，否则进入下一步工作

分析是否属于侵权，阅读检索到的专利说明书的权利要求，与被控侵权的产品或方法的技术特征进行比较、分析，判断是否属于侵权。如果不侵权，终止检索，否则进入下一步工作为无效诉讼的提出而进行检索，具体检索方法与新颖性、专利性检索相同。

## 专利法律状态检索

### 一、什么是专利法律状态

法律状态是指在某一特定时间点，某项专利申请或者授权专利在某一国家的权利类型、权利维持、权利范围、权利归属等状态，这些状态将直接影响专利权的存在与否，以及专利权范围的大小。专利法律状态从时间和空间上考虑一般包括地域、时间、权属和保护范围四个方面。

其中地域性主要指：某项专利技术主要在哪些国家申请了专利，在哪些国家，没有申请专利，以后还可能在哪些国家进行专利保护。从时间上面考虑是指：某项技术在该国家保护期限如何，是否已经进入保护期，剩余保护时间还有多久。而专利权利的权属问题主要指：某项技术的专利权利是否发生过转移，现在的专利权人到底都有谁，到底谁是该项专利的实际拥有者。专利的保护范围主要指：专利授权后是否有后续的程序，专利保护范围是否有所变化。

专利法律状态检索是指对某一项专利或者专利申请当前所处的法律状态进行的检索，其目的是了解专利申请授权与否，授权后的专利是否有效，专利权人是否变更，以及与专利法律状态相关的其他信息如何。

常见的法律状态检索类型主要包括：专利权利有效性，专利权有效期届满，专利申请尚未授权，专利申请撤回或者视为撤回，专利申请被驳回，专利权终止，专利权无效或者部分无效，以及专利权转移等。

其中，专利有效性是指专利在检索日及检索日以前，获得专利权，并且仍处于有效的专利。要使专利维持有效专利，该专利不仅要处于法定保护期限内，专利权人还需要按照规定按时缴纳年费。

专利有效期期届满指的是专利在检索日或者检索日以前，被检索的专利已经获得专利权，但是在检索日或者检索日以前专利权的有效期已经超过专利法所规定的期限。

专利申请尚未授权是指在检索当日或者检索当前，被检索的专利申请尚未公布或者已经公布但尚未授予专利权，该法律状态称为专利申请尚未授权。

专利申请撤回或被视为撤回是指：在检索当日或者检索日前，被检索的专利被申请人主动撤回或者被专利机构判定为视为撤回。

专利申请被驳回是指在检索当日或者检索日前，被检索的专利申请被专利判定机构驳回。

专利权终止是指：在检索当日或者检索日前，被检索专利已经获得专利权，但是由于其未缴纳专利年费而在专利权有效期尚未届满提前无效。

专利权无效或者部分无效是指：在检索当日或者日前，被检索的专利曾获得专利权，但是由于无效宣告理由成立，专利权被专利机构判定为无效。

专利权利转移是指：在检索当日或者检索日前，被检索专利或者专利申请发生专利权人或者专利申请人变更。

专利法律状态检索应用范围主要包括：技术引进、产品出口、专利预警、侵权诉讼、市场监管以及审查意见参照等。

## 同族专利检索

### 一、什么是同族专利

人们把至少一个优先权相同的、在不同国家或国际专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献，称为专利族（Patent Family）。同一专利族中的每件专利文献被称为专利族成员（Patent Family Members），同一专利族中的专利文献之间互为同族专利。

### 二、同族专利的类型

同族专利的类型主要包括：简单专利族、复杂专利族、扩展专利族、本国专利族、内部专利族、人工专利族。

简单专利族：同一专利族中的所有专利族成员共同拥有一个或共同拥有几个优先权，这样的专利族为简单专利族。

复杂专利族：同一专利族中的所有专利族成员至少以一个共同的专利申请为优先权，这样的专利族为复杂专利族。

扩展专利族：在同一个专利族中，每个专利族成员与该组中的至少一个其他专利族成员至少共同以一个专利申请为优先权，他们所构成的专利族为扩展专利族。

本国专利族：同一专利族中，每个专利族成员均为同一工业产权的专利文献，这些专利文献属于同一原始申请的增补专利，继续申请、部分继续申请、分案申请等，但不包括同一专利申请在不同审批阶段出版的专利文献。

内部同族专利：由一个工业产权局在不同审批程序中对同一原始申请出版的一组专利文献所构成的专利族。

人工专利族：也称智能专利族、非常规专利族，即内容相同或基本相同，通过人为归类组成的由不同工业产权局出版的专利文献构成的专利族，但实际上在这些专利文献之间没有任何优先权联系。这样的专利族称为人工专利族。

### 三、什么是同族专利检索

同族专利检索是指对与被检索的专利或专利申请具有共同优先权的其它专利或专利申请及其公布情况进行的检索，该检索的目的是找出专利或专利申请的同族专利文献。一般同族专利检索是指简单同族专利检索。

一般有专利检索网站都有“优先权”检索入口，通过“优先权”检索可以找到同族专利。目前支持同族专利检索的网站有：欧洲专利局网站、印度专利局网站、德国专利商标局网站和德温特公司 DWPI 数据库。

## 【陈寒 摘录】

### 1.12 【专利】历时 20 月，首尔半导体赢下这一在德 LED 专利诉讼（发布时间：2018-12-21）

首尔半导体 18 日称，其在德国杜塞尔多夫法院对亿光（Everlight）LED 产品提起的专利诉讼中取得胜诉，德国法院发布了针对亿光产品销售的永久禁令，并下令其召回自 2012 年 7 月 13 日以后销售的相关产品。

本次诉讼涉及到的专利，是在美国、欧洲、亚洲等 12 个国家完成注册的专利，是一项通过对 LED 芯片表面进行处理，有效提取 LED 芯片内部结构发出的光，从而显著提高光强和亮度的技术。它是首尔伟傲世（首尔半导体的子公司）的一项 LED 芯片制造源泉技术，目前被广泛应用于汽车前照灯、高亮度照明、UV、植物栽培、手机闪光灯等领域。

2017 年 3 月，首尔半导体在德国杜塞尔多夫法院对正在销售亿光生产的 LED 的贸泽电子提起专利侵权诉讼，历经 1 年 8 个月，法院发布禁止销售亿光此类产品的禁令，并下令召回自 2012 年 7 月 13 日起从该经销商商业客户那里销售的所有相关产品的判决。

首尔半导体 IT 事业部柳承民副社长说：“我们努力捍卫公平竞争、尊重专利的环境，以向那些欲通过自己的创意挑战梦想的年轻人和中小企业传递希望。”

通过此次判决，首尔半导体预计可以在规模约为 5 兆韩元（汽车前照灯 1 兆 5 千亿韩元、手机闪光灯 0.5 兆韩元、UV 及照明 3 兆韩元）的全球 LED 市场行使专利权、并扩大销售。

### 【金佳平 摘录】

#### 1.13 【专利】促进高校专利技术转移转化迫在眉睫（发布时间：2018-12-21）

高校是产出专利科技成果的重要阵地，积极促进高校专利技术转移转化，有利于建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。但是目前高校的专利技术转移转化情况并不乐观。基于国家知识产权局网站的公开数据，截止到 2017 年底，全国大学类高校（不包括“学院”类院校）的专利总申请量为 125.4557 万件，目前涉及许可和转让的一共 2.7938 万件，占总申请量的 2.23%。笔者就北京市海淀区高校专利技术许可和转让情况进行统计，发现该辖区高校涉及许可和转让的专利在申请总量中的占比同样普遍较低。

笔者认为，高校专利技术转移转化难有以下 4 方面原因：

其一，高校具备工业化能力的转移转化团队稀缺。科技成果从实验室成果变成市场中的产品，需要经历一系列工业化过程，其中如何从实验室数据到工艺包，并最终应用于实际生产，需要由专业的转移转化团队实现。但目前很多的专利技术转移转化服务机构，从事的多是简单的专利买卖，并不涉及专利技术转移转化。

其二，高校科研人员对工业化过程存在一定的认知隔阂。很多高校科研人员并不清楚技术进入工厂前，需要先经过可行性研究分析和制作工艺包的过程，也不知道具有“实用潜力”的实验室科研成果，需要经过工业化论证，判断其具有“实用价值”后，才能够进入大规模商业化生产阶段。

其三，高校专利技术与企业需求不匹配。专利技术与企业需求对接不上，主要有两种表现形式：一种是高校专利技术仅仅是“具有实用潜力”的实验室成果，而非企业拿来可用的、具有“实用价值”的工艺方案；另一种是高校的专利技术具有“实用价值”，企业拿来可用，但是相互之间缺少信息交流渠道。

其四，缺乏标准化和专业化的专利价值评估与质押融资服务人才和平台。

基于以上分析，笔者认为，为促进高校专利技术转移转化，须从政策、机制、服务体系以及人才培养等方面下功夫。

在政策鼓励方面，可通过完善税收减免、办公场所租金补助、设立专利科技

成果转化奖等优惠政策，吸引转移转化团队在全国的主要创新区域扎根，同时，对于在转移转化领域具有突出贡献的团队和个人进行奖励，以此来调动高校和相关服务机构的积极性。

在校企沟通机制方面，可由政府部门牵头，建立专利科技成果转移转化机构与企业、高校间的首次联系，并鼓励支持以专利科技成果转移转化服务机构主导，建立其与企业、高校科研人员之间的长效沟通机制。

在服务体系方面，应建立标准化和专业化的专利价值评估与质押融资服务体系。一项技术是否真正能够实现“让纸变钱”，其中专利价值评估和金融质押融资环节至关重要，准确的专利价值评估既能够保证技术输出方的技术研发成本与后期金融投资方利益的平衡，也能最大化地挖掘和发挥专利技术成果的价值。

在人才培养方面，应加大培养和引进力度，培养一批集专利技术、金融运营与市场运作的高端复合型人才。专利科技成果的转移转化实质上是从技术层面过渡到金融运营和市场运作层面的巨大跨越，其中技术、金融和市场三个环节缺一不可。加大人才培养，可从高校科研领域选拔具有成功经验的教授、研究员，或从国外引进高端人才，并建立人才库，将其聘任和配置在科技转移转化团队中作为专家、顾问或项目负责人。

#### 【孙琛杰 摘录】

#### 1.14 【专利】方法专利案件中原告的举证责任（发布时间：2018-12-20）

**所谓“方法专利”**，是指涉及产品特定生产方法的专利，该方法可以是化学方法、机械方法、生物方法等。对于方法专利的维权而言，权利人在举证上往往面临窘境，原因在于其权利保护范围由方法步骤构成，而方法步骤的实施一般在被告管理、控制的场所内完成，而原告在诉讼前往往难以进入被告经营场所对整个过程完成取证。那么，对于方法专利，应当遵循何种举证规则？

根据方法专利对应的产品是否构成“新产品”，可以将方法专利区分为“非新产品方法专利”和“新产品方法专利”。“新产品”的判断标准规定于《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条，即“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应

当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品”。换言之，产品本身或者制造产品的技术方案中有一项在方法专利的申请日之前已经为国内外公众所知的，该产品就不属于新产品。以下区分两类情形分别讨论。

### **“新产品方法专利”**

《专利法》第六十一条规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”这一条是典型的举证责任倒置，其原理是，如果产品是新的，被控侵权人不大可能较短时间开发出获得相同产品的另一方法。此外，这种举证责任还体现了一种推定：如果专利权人的专利方法所制造的产品是新产品，而被控侵权人的产品与专利权人的专利方法所制造的产品相同，法律就推定被控侵权人使用了专利权人的专利方法，除非被控侵权人提出相反证据予以推翻。

必须指出，专利权人对“新产品”的证明责任并不要求达到较高的标准，因为这属于消极事实，原告无法进行穷尽式证明。相比而言，被告只需举出一个相反实例，就足以推翻原告的所有证明。因此，多数情况下，证明“新产品”这一事实是非常艰难的，能够完成证明责任的往往是特殊情况：例如，国内外市场上相关领域只存在专利权人和被控侵权人两种产品，而专利权人能证明自己产品上市时间早于被控侵权人且在己方产品上市前即申请专利，即可以圆满完成对“新产品”的证明责任。可以看出，类似情形毕竟少见，因此，对于多数案件而言，只要求专利权人能够提供初步的证据证明“新产品”的事实即可，并不要求达到绝对的

排除相反可能性的程度,只要法官基于专利权人举出的初步证据结合案件其他事实和经验规则形成确定心证,就应当认为专利权人在这一环节完成举证义务,可以将举证责任转移给诉讼相对方,由被控侵权人就相反的主张提出证据。

### **“非新产品方法专利”**

此类方法专利相对于第一类而言不需要证明方法专利用于“新产品”,但是在举证责任上同样难言轻松,原因各种各样:如前所述,有的是因为被告事前采取了防范措施,原告难以进入被告实际经营场所调查取证;有的是因为原告虽然寻机进入被告生产场地,但无法将整个工艺流程全部取证;有的是因为原告知悉被告侵权时,被告已经完成了整个生产过程,无法取证。因此,对于“非新产品方法专利”而言,如果简单适用“谁主张,谁举证”的举证分配规则,强行要求专利权人举证证明被诉侵权人生产同样产品的方法步骤,显然不利于案件事实的查明。

对于这一证明难题的解决,北京市高级人民法院在“古建彩绘”方法专利案【(2017)京民终402号】中通过判决归纳出了相关规则,即:

凡是掌握证据的当事人均有责任提供证据以还原客观事实,举证责任的分配原则应当是在公平和诚实信用的基础上,确保最大限度地查明客观事实。通常情况下,如果当事人所举证据达到了优势证据原则的要求,就可以认定其完成了举证责任,对待证事实予以确认。.....对于非新产品的的方法专利而言,专利权人如果能够证明被

诉侵权人制造了同样产品，经尽力举证仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，则不应要求专利权人承担进一步的举证责任，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据，被诉侵权人拒不举证或举证不能的，可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。

不难看出，在原告的举证责任上，“非新产品方法专利”和“新产品方法专利”在某种程度上有相似之处。

【张天豪 摘录】

## 热点专题

**【知识产权】索赔 2.4 亿元！思立微起诉汇顶科技、魅之族侵犯三项发明专利**

12月17日晚间，兆易创新发布了“关于拟收购标的涉及诉讼事项的公告”。根据公告显示，兆易创新收购的上海思立微电子科技有限公司（以下简称“思立微”）在上海知识产权法院起诉深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶”）及上海魅之族数码科技有限公司（以下简称“魅之族”）专利侵权。这是继此前汇顶两次起诉思立微专利侵权之后，思立微的首次反击。

根据公告显示，思立微认为汇顶生产的 GF3258 芯片以及魅之族销售的装配有该款芯片的手机，侵犯了思立微的三项发明专利：

1、思立微于 2017 年 2 月 15 日获得专利号为 ZL201410263938. 2，名称为“一种基于 ESD 保护的生物识别感应装置”的发明专利授权，其要求保护一种基于 ESD 保护的生物识别感应装置。

2、思立微于 2017 年 11 月 24 日获得的专利号为 ZL201410353937. 7，名称为“具有模压保护层的指纹识别器件及指纹识别组件”的发明专利授权，其要求保护一种具有模压保护层的指纹识别器件及指纹识别组件。

3、思立微于 2016 年 4 月 6 日获得专利号为 ZL201520753207. 6，名称为“指纹传感电路”的实用新型专利授权，其要求保护一种指纹传感电路。

思立微称经调查发现，两被告未经思立微许可，实施上述专利，被告一制造、许诺销售、销售了 GF3258 芯片产品，被告二许诺销售、销售了装配有该款芯片的手机。

#### **思立微提出以下诉讼请求：**

1、判令汇顶和魅之族停止专利侵权行为，即立即停止制造、许诺销售、销售型号为 GF3258 芯片产品的行为；

2、判令汇顶销毁所有库存侵权产品；

3、判令被汇顶赔偿原告经济损失（含发明专利临时保护期间的合理使用费）人民币 2. 4 亿（每一项专利侵权赔偿 8000 万元），以及原告为制止侵权行为的合理开支人民币 150 万元（制止每一项专利侵权行为开支 50 万元），合计人民币 2. 415 亿元；

4、判令汇顶和魅之族负担本案的诉讼费用。

而思立微此次起诉汇顶专利侵权也被外界认为是继此前汇顶两次起诉思立微专利侵权之后，思立微的首次正面反击。

早在今年 9 月底，汇顶率先起诉了思立微及鼎芯侵犯了其三项专利，要求思立微、

鼎芯停止侵权，立即销毁侵权产品，并要求后两者每一项专利侵权赔偿人民币 7000 万元，并承担汇顶为制止侵权行为而花费的合理费用 50 万元，以及承担诉讼费。也就是说思立微、鼎芯将面临汇顶高达 2.1 亿元的索赔。

此外，在今年 11 月中旬，汇顶科技再度起诉思立微侵犯其 3 项新专利，分别为 1 项屏下生物特征识别装置、生物特征识别组件和终端设备专利，以及 2 项屏下生物特征识别装置和电子设备专利，具体专利应用在屏下光学指纹产品。

汇顶科技方面将请求法院判令思立微等 3 家企业立即停止光学产品的生产和销售，并提出 1.5 亿元的赔偿和销毁库存等。

目前，双方的专利侵权官司均在进行中，最终审判结果有待观察。

**【侯燕霞 摘录】**