



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

第三百七十四期周报

2019.06.10-2019.06.16

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】企业常见商标风险
- 1.2 【专利】印度：有关知识产权案件中隐瞒重要事实的法律
- 1.3 【专利】越南希望进一步改善知识产权保护工作
- 1.4 【专利】专利“导航”服务创造更大价值
- 1.5 【专利】高通跌倒华为吃好，让 Verizon 交 10 亿专利许可，只是小目标
- 1.6 【专利】浅谈实用新型专利申请的审查意见答复策略
- 1.7 【专利】专利乱战下的智能快递柜如何良性发展
- 1.8 【专利】格力举报奥克斯的背后：专利侵权引爆市场份额争夺战
- 1.9 【专利】2018 年国外来华授权发明专利分析，谁最重视中国市场？
- 1.10 【专利】如何处理涉及计算机程序的实用新型？
- 1.11 【专利】专利过期怎么办？
- 1.12 【专利】玩具引发诉讼，外企来华维权
- 1.13 【专利】北斗：创新耀苍穹 专利促“落地”
- 1.14 【专利】如何构建企业专利信息利用体系
- 1.15 【专利】“意见陈述”导致禁止反悔的限制条件
- 1.16 【专利】小米因商标问题“以大欺小”！事实证明：涉及商标绝无小事！

● 热点专题

- 【知识产权】管育鹰：专利无效制度比较与启示

每周资讯

1.1 【商标】企业常见商标风险（发布时间:2019-06-10）

商标作为企业商誉的载体，已经成为越来越多企业的核心资产，但需要注意的是，在申请、使用中存在的诸多商标风险，企业应加以重视，进行全面排查。就企业常见商标风险举例如下：

商标申请方面的风险

第一，申请类别。如申请类别不全、重点类别保护力度不够等。建议企业申请类别的选择原则为：选定核心类别、辐射关联类别、根据需求及时补充。

第二，申请标识。如果企业字号未及时进行商标注册、申请标识与实际使用的标识不一致、申请的标识不全面（如实际使用中文、英文商标，仅申请中文商标）等。

第三，申请地域。商标保护具地域性，产品出口国外，需及时在出口国进行商标布局。

商标使用方面的风险

第一，连续 3 年不使用。注册商标没有正当理由连续 3 年不使用的，任何单位或个人可以依据我国现行商标法第四十九条第二款规定向国家知识产权局商标局（下称商标局）申请撤销该注册商标。

第二，不规范使用。将注册商标随意进行拆分、组合、变形等使用、自行改变注册人的名义、地址等均属于不规范使用情形。如有上述情形，商标局可依据我国现行商标法第四十九条第一款撤销该注册商标。如有相关改变，企业应及时向商标局申请进行变更或补充注册。

第三，宣传驰名商标。根据我国现行商标法第十四条第五款规定，生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，企业如有上述情形，或将面临 10 万元的罚款。

第四，超出核定商品或服务范围使用注册商标。超出注册商标的核定使用范围不得标注“注册商标”或“？”标记，需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。

第五，超出核定商品或服务范围许可他人使用注册商标。被许可人使用许可商标的商品或服务应当与该商标被核准使用的商品或服务相一致，不得超出核定商品或服务的范围。一旦超过范围许可使用，被许可人超范围使用商标，可能侵犯他人的注册商标专用权，被他人

追究侵权责任；许可方同样面临合同无效、违约等法律风险。

第六，商标被淡化风险。如权利人将商标名称当商品名称使用、同业竞争者将权利人的商标作为商品名称使用而权利人未加干涉等，都可能导致商标淡化。企业在使用注册商标时，可标注“注册商标”或“？”标记，并定期查阅商标公告，查看是否有相同或近似商标通过初步审定或被核准注册，如有发现应及时提出异议申请或无效宣告请求。同时，发现市场上有侵犯自身注册商标专用权的行为，应积极维权，及时提起诉讼。

第七，使用注册商标的商品粗制滥造、以次充好。根据我国现行商标法规定，商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责，使用注册商标的商品粗制滥造、以次充好、欺骗消费者的，各级工商行政管理部门分别不同情况，责令限期改正，并可以予以通报或者处以罚款。因此，企业应注重加强对商品质量的管理。

第八，将禁止作为商标使用的标志作为商标使用。我国现行商标法第十条规定了禁止作为商标使用的 9 种情形，这些不仅不能申请注册，而且也是禁止使用的。

第九，商标侵权。在同一种商品或服务上使用与他人注册商标相同的商标、在同一种商品或服务上使用与他人注册商标近似的商标、在类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或者近似的商标，均存在侵犯他人注册商标专用权的风险。

第十，不留存商标使用证据。企业应规范留存商标使用证据，以期能够为后期商标维权提供有力证据，也可以有效应对他人提出连续三年不使用撤销申请。

企业的商标风险远不止上述内容，在日常商标管理中，企业应当采取预防性与救济性措施，避免商标风险的发生。

【李梦菲 摘录】

1.2 【专利】印度：有关知识产权案件中隐瞒重要事实的法律（发布时间：2019-6-10）

与其他领域的法律一样，有关隐瞒重要事实的法律对任何案件的临时决定和最终结果都起到举足轻重的作用。本文将审视若干印度知识产权案件中揭示的有关隐瞒重要事实的法律的一些重要方面。

专利

在专利侵权诉讼中有关隐瞒重要事实的最典型的案例之一为科聚亚（Chemtura）案。在该案件中，科聚亚公司（原告）在印度获得一项有关“侧面承压垫板”的专利（印度专利号为 213608），该公司还在美国获得相应专利（美国专利号为 7083165）。

原告向印度德里高等法院对 Unionof India 公司（被告）提起专利侵权诉讼，称被告侵犯其专利。被告向印度知识产权上诉委员会（IPAB）对该主体专利提出撤销申请。据称，原告隐瞒了重要信息，没有提交其在欧洲专利局（EPO）和美国专利商标局（USPTO）分别遭到的诉讼的细节和文件，因此误导了印度知识产权局（IPO）。

德里高等法院认为，由于表面证据表明原告未遵守相关规定，因而撤销该案件，并撤销对被告发布的临时禁令。

虽然在之后包括著名的 Koninklijke Phillips Electronics 诉 Maj. (Retd.) Sukesh Behl & Anr 案在内的若干案件的判决中，德里高等法院一直明确指出隐瞒必须是蓄意的，同时必须与重要证据有关（蓄意和重要信息测试），印度几家法院和法庭一再采用的立场聚焦在双方充分披露的重要性上。

商标

在商标法中有很多法院拒绝原告仅仅以隐瞒事实（例如被告商标注册、被告使用商标或者知晓被告使用或其他权利的细节信息）为由发布禁令救济请求的例子。

在哥伦比亚运动服饰公司（Columbia Sportswear Company）诉 Harish Footwear & Anr 一案中，德里高等法院虽然拒绝发布临时禁令，但其判定原告隐瞒有关商标注册免责声明以及主动隐瞒被告商标申请在诉讼当日尚未获得“授权”，而不是诉讼中所披露的“放弃”。

在 Micolube India 诉 Maggon Auto Centre And Anr 一案中，德里高等法院不仅同意了被告方的意见，即当一方在法院提起侵权诉讼时，该方有责任进行调查，以确定被告是否对该案所涉及的商标进行注册，该法院也指出原告有责任明确说明被告是否对有关商标以及相关产品和服务进行注册。该法院判定，如果原告对商标注册不知情，则其有义务对此进行搜索并随后将完整的事实陈述递交给法庭。

此类隐瞒或者不披露行为的一个更为重要的方面是它是否等同于诈骗行为。在一起民事案件中，印度最高法院对有关这个问题进行了立法。在 **S.P Chengalvaraya Naidu 诉 Jagannath** 一案中，最高法院判定在法庭上作假而获得的判决或法令是非法且无效的。印度的每一家法院均应将初级法院或最高法院发布的此类判决视为无效，无论该法院比作出判决的法院等级高或低。即使在附带诉讼中也可以向任何法庭对此判决提出质疑。德里高等法院认为“欺诈”是一种蓄意欺骗的行为，其目的是不公平地利用他人来获取某些东西。欺诈是以获得另一人的损失而进行的欺骗行为，是为了获取利益而进行的作弊手段。向法院提起诉讼的诉讼人必须出示与诉讼有关的所有文件。如果诉讼人保留了一份重要文件以便在另一方获得利益，那么其将因在法庭上实施欺诈行为而被认定有罪。

结论

虽然诉讼的临时阶段涉及高风险，特别是临时禁令，但是必须记住的是，在没有充分披露实施的情况下获得的任何命令和禁令都是无效的，一旦法院注意到该案件中存在隐瞒信息的情形，则此类情况对申诉人不利。因此，最好的做法是充分披露，同时记住在审判中取得长期有效的判决是最明智的做法。

【陈强 摘录】

1.3 【专利】越南希望进一步改善知识产权保护工作（发布时间:2019-6-14）

近期，国际商会打击假冒和盗版商业行动（BASCAP）工作组在越南发布了一份有关知识产权保护工作的报告。该报告重点关注了在越南市场上出现的大量假冒与盗版制品，并指出了造成这些商品在该国日益猖獗的原因，诸如大规模的地下经济、腐败、薄弱的执法体系以及消费者们淡薄的法律意识等。当然，这份报告也提到了一部分已经得到改善的地方，但是对于越南来讲，这个国家仍有许多的工作要完成。该报告的提到的建议如下：

建立起更好的执法体系；

对司法制度进行改革；

从国际社会上获得一些技术援助；

在各个知识产权机构中大力开展“能力建设”活动。

基本上，越南知识产权局还是认可了 BASCAP 报告中的观点，其表示虽然越南当前的知识产权保护工作已经有所改善，但确实还是有进一步提高的空间。

此外，越南工业与贸易部最近也提议要对该国的知识产权法律进行修订，从而与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》中的条款保持一致。这些修订内容的细节如下：

不再强制要求人们对商标许可工作进行备案；

如果法院在庭审过程中未发现任何侵权行为的话，那么胜诉方可要求败诉方为其支付相关的律师费用。

据悉，这部草案已经被提交给越南国会审阅。（编译自：www.mondaq.com）

【封喜彦 摘录】

1.4 【专利】专利“导航”服务创造更大价值（发布时间:2019-6-11）

日前发布的《2018年重庆知识产权发展与保护状况》显示，2018年重庆知识产权质量取得了较大提升：专利申请 72121 件，同比增长 11.56%；专利授权 45688 件，同比增长 31.36%。

重庆市知识产权质量大幅提升，与该市近年来运用大数据和人工智能技术，积极探索建立区域重点产业专利导航多元化服务体系密不可分。以国家专利导航项目(重庆)研究和推广中心为依托，重庆建立了覆盖全市重点产业的专利导航服务体系，这是国内第一个区域专利导航服务体系。

重庆唯哲科技有限公司是一家专注于智能车库研发的科技公司。去年该公司在研发基于射频识别的停车车位识别技术过程中，担心存在专利侵权风险，于是找到

重庆市知识产权局国家专利导航项目(重庆)研究和推广中心。中心工作人员通过专利检索,采集数据,分析数据,帮助企业梳理了射频识别技术发展历程、预判了未来技术研发的热点方向;帮助企业辨别各国市场地位及潜在市场、挖掘专利,为企业技术创新提供了重要的专利导航。

“如今大家越来越重视知识产权保护,很多企业在产品研发过程中都希望知晓相关产业专利技术创新现状,规避知识产权侵权风险,研判未来的技术发展趋势。”重庆市知识产权局信息中心导航分中心建设负责人吴永杰介绍。

2018年4月,重庆市启动建设国家专利导航项目研究和推广中心,在此基础上优选部分区县、行业协会(整合专业服务机构)建立区域重点产业专利导航分中心。据初步统计,截至2019年4月,重庆通过产业专利导航系统提供各类专利导航服务193项,帮助相关服务主体规避侵权风险点24个,突破技术瓶颈61项,新增专利申请1625件,新增专利产品销售收入5000万元。

目前,重庆市已建成7个区县专利导航分中心和8个重点产业专利导航分中心,涵盖智慧旅游、集成电路、物联网、医疗器械、通用航空等产业,建立产业大数据库、专利导航专题数据库等,为企业技术研发、市场布局和产品上市开展专利导航服务。

“专利导航服务体系除了能为企业提供风险防控咨询等服务,让企业较为全面地掌握行业信息外,同时也为重庆全市规划布局提供了导航服务。”吴永杰告诉经济日报记者。专利导航服务体系建立了各个产业的大数据,近一年来,通过专利检索分析系统,降低相关服务主体研发成本19200万元。

以物联网分中心为例,物联网分中心自主立项,开展重庆市集成电路产业专利态势分析,在了解全球和中国产业发展概况的基础上,深入分析重庆市集成电路产业及其设计、制造、封装、测试各环节的发展态势,着重分析专利运营情况,为相关企业开展科技创新提供了理论支撑,从而推动产业发展。同时,针对本领域的多家企业,开展了新一代专利检索系统的高级账号推广,目前建成了20余家企业高级账户,实时反馈企业需求,并进行集中性专题培训。

下一步,重庆将系统制定分中心建设标准与管理办法,不断探索分中心运行机制,计划到2020年建成重点产业专利导航分中心20个,更好地服务产业转型升级和企业创新发展。

1.5【专利】高通跌倒华为吃好，让 Verizon 交 10 亿专利许可，只是小目标（发布时间:2019-6-14）

外媒的消息，说华为准备向美国最大的运营商 Verizon 收 10 亿的专利许可费了，大概涉及 238 件专利。

背景交代一下，Verizon 是美国四大运营商的老大，市场份额是 40%+，对标一下中国电信三巨头，你大概知道他的江湖地位了。

其次，目前华为在美国的有效专利，大概是 1.2W+的水平，涉及的领域很多，本次事件涉及的专利只是这里面的 1.8%，所以要给您拉个详细专利清单有点难...

而且，目前应该看到这个专利清单的人并不多，所以外媒的话术都是“比较接近这个清单的人说”云云，所以现在看到的信息很有限，大概只知道是 Wifi、IOT 技术相关的专利。

但是目前媒体消息已经明确的是，华为提出 Verizon 缴专利费是今年 2 月份的事情，到了 5 月双方又探讨了专利侵权的可能性等等。

可以看出，华为其实想收专利费的时机，并不是在 515 上了黑名单之后，其实是很早就动了心思。

结果，最近爆出这件事情，以及 Verizon 打出了“民族情怀”，直接报告了美国政府，所以舆论方向就是现在大家看到的这个样子了。

但是，华为向 Verizon 收取巨额专利费，应该是另有原因。

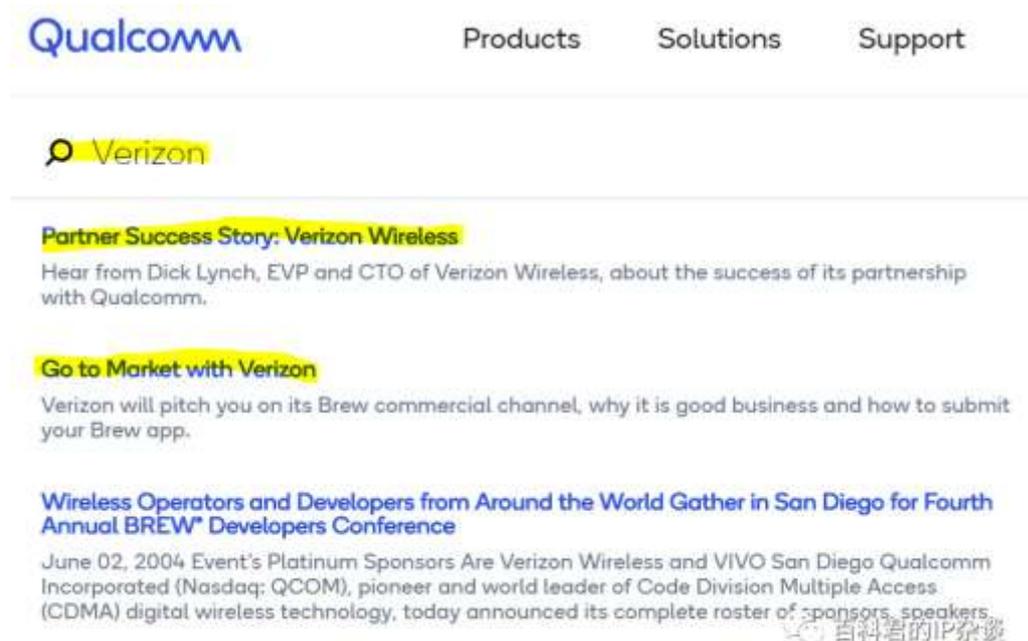
要看清问题，需要回过头来看两个细节：

- 专利领域——Wifi、IOT；

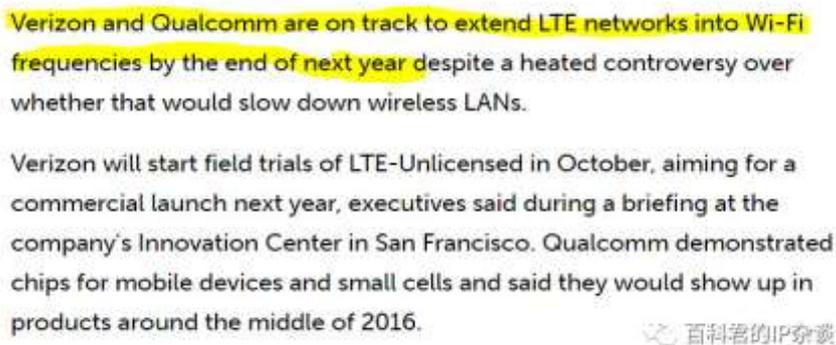
- 时间点——今年 2 月；

要知道，Verizon 在 Wifi 和 IOT 领域最大的合作对象其实是高通。

如果去高通的官网搜 Verizon，有三百多个结果，比较肉麻的标题看下图。



当然还有很多文章和数据，是关于 Verizon 和高通一起搞 wifi 的，就不在此列举了。



很明显，以前 Verizon 的场子是高通在罩着，那为什么现在华为出来收专利费了？

再看，华为给 Verizon 发信件的时间，今年 2 月。

今年 1 月发生的事件是，高通和美国 FTC 在怼反垄断，华为是站 FTC 那边的。

具体可以看早期文章：

《一文看懂高通和美国联邦贸易委员会（FTC）的反垄断案》

《苹果和高通的专利大战，请做好剧情反转的准备，1 月的瓜会很精彩》

《高通和 FTC 的反垄断案结束庭审，写 PPT 的干不过讲 PPT 的》

你要知道说高通垄断，其中有一条就是，高通不断收取华为的专利费，还要华为把相关的专利反向许可给他。

所以，在这样的条款下，之前华为是没有办法，去找高通罩着的 Verizon 收取专利费的。

但是，正是 FTC 的反垄断案，把苹果三星华为等大厂商拉到了一起，有了机会和高通重新谈专利许可的事情。

去翻一下旧闻，今年 1 月，反垄断案庭审结束，形势对高通不太有利。期间高通就曾和华为就专利许可达成一个临时协议。

这个时间点，早于华为去找 Verizon 要钱的 2 月份。

之后，今年 4 月，FTC 的案子结束，高通败诉；苹果、华为等公司与高通全面和解，交了专利费，并达成了新的专利许可协议。

这个时间点，早于华为去和 Verizon 再次商讨专利侵权事宜的 5 月。

很有可能，在华为与高通达成的两次专利许可中，个别 Wi-fi 和 IOT 的专利，不在华为向高通进行反向授权的清单里。

而如果新的授权协议中，不存在华为向高通进行反向授权，那华为的这些专利就更是自由的很了！

所以，如果以这条线来看，才是一个完整的事情发展脉络。

因为与高通的许可协议，华为的专利以前不能找美国运营商收专利费的专利；

但是因为反垄断案的契机，**华为的专利现在自由了，可以收专利费了！**

所以，可能这个事儿并不能与 515 上黑名单关联太多，很有可能是华为的专利终于摆脱了高通许可协议的限制，开始干专利该干的事儿了。

注意到，此次华为的专利并不涉及到 5G 相关专利，可能又跟高通交叉许可了，可能只是没反向许可，暂时先握在手里还没有。

所以，Verizon 这 10 亿只是小目标，**理论上，华为 98.8%的美国专利还没派上用场呢。**

当然如果你就是觉得找 Verizon 收取专利费是对上黑名单，对 Verizon 排除华为产品的反制，也没有问题，这也符合某些商业逻辑。但是这样的“反制行为”属于小利，华为也并不能从黑名单里下来，也不能赢得 Verizon 的订单。

仔细想想，这是一种华为黑啊，和任总在央视上的访谈思想反差太大。估计华为应该也不并希望被包装成，以这样的方式对抗美国政府，因为格局太小...

还是把专利的事，放回到专利的逻辑里比较好。

动态的，连续看待问题，抛开情怀因素，外界的环境与影响批判吸收。

【魏凤 摘录】

1.6【专利】浅谈实用新型专利申请的审查意见答复策略(发布时间:2019-06-14)

伴随着 2018 年 3 月底国家知识产权局微信公众号刊发的这篇看似吹风的文章,《实用新型审查部:细规划重落实多举措显成效》,国家知识产权局对实用新型的授权率逐渐收紧,审查力度突然加大,种种审查现象让人不禁觉得这阵风来得有点猛烈,甚至彻骨。

多数于 2017 年 9 月之后申请的实用新型陆续收到第一次审查意见通知书,其中审查意见的内容主要集中于涉及专利法第二十六条第三款的问题。对于专利代理人,这个问题仿佛如鲠在喉。如果答复不妥,部分申请甚至在一通答复提交一周后,便会收到驳回决定。

在专代圈内,不满情绪在不断蔓延,因为这直接影响到了代理人的工作量、收入以及代理公司的业务开展,网上对这种情况的吐槽俯拾皆是。但是,随后发生的中美贸易战中涉及知识产权的问题仿佛又让人们看到了提高专利质量的必要性。所以笔者还是非常认同上层希望提升中国专利整体质量这一大方向思路的。作为专利代理人,在吐槽之余,也需要认真思考审查意见中的相关问题以及解决这些问题的合理途径。

必须承认,多方面原因导致部分审查员撰写的审查意见是值得商榷的。虽然从严审查的初衷是为了打击低质量专利申请,尤其是编写的系列专利申请,但不能令人信服的审查将损害申请人的合法权益,并直接导致实用新型专利申请的复审率提高,这也从一定程度上造成了对行政司法资源的浪费。

但是面对已经发出的审查意见通知书,笔者认为消极对待,答非所指,甚至人身攻击都是不可取的,代理人应该充分发挥自己的专业知识,采用合适且合理的方法去逐一反驳审查意见,这样才能有效维护客户权益,保护公司声誉,甚至提升自身能力。

客观情况是,从专利代理人资格考试开始,多数代理人面对的主要是一套针对发明专利创造性的答复模板,在面对现阶段可谓“五花八门”的实用新型审查意见时,可能确实会显得有些手足无措。

笔者将结合一个实际案例谈一下实用新型专利申请的审查意见答复策略,以期为读者提供有益参考。

该实用新型专利申请在 4 月底收到了如下所示的第一次审查意见通知书。

该专利申请说明书附图中缺少必要的结构图,无法表明说明书所记载的形状、构造特征,造成该专利申请技术方案不清楚、不完整,明显不符合专利法第二十六条第三款的规定。

可以看到，审查意见比较简单，但是笔者之前撰写的任何类似申请文件均未收到过此类通知。由于已经意识到当时的审查力度在加大，所以笔者并未怠慢，结合申请文件的实际情况，从两个方面进行了答辩。

该申请的独权为“一种电力安全警示装置，包括支撑架和设置在所述支撑架上的警示牌，其特征在于，还包括控制器、光照传感器、LED 阵列、定位装置和信号收发器；所述控制器分别与所述光照传感器、所述 LED 阵列、所述定位装置和所述信号收发器电连接；所述光照传感器设置于所述警示牌上，所述 LED 阵列沿所述警示牌上的警示标志设置，所述 LED 阵列表面设置有防水透光层”。

可以看到，笔者在撰写时，便已经明确区分了前序部分和特征部分，而前序部分中的支撑架和警示牌的结构明显是笔者认定的现有技术。对于审查员指出的说明书缺少必要的结构图的意见，笔者认为是无法接受的。

所以笔者首先论述了为何进行上述前序部分和特征部分的布局，然后又给出了两篇可以清楚说明支撑架和警示牌结构的现有技术对比文件。另外，由于该申请属于机电结合的方案，所以笔者紧接着又基于独权的表述论述了该技术方案的电学连接关系也是清楚的，并且辅以说明书附图中的电学连接示意图进行证明。

基于本案以及笔者遇到的其他案例得出的经验,对于这种既有机
械结构,又有电学结构的实用新型专利申请,笔者建议各位专利代理
人以后在撰写时,在说明书附图部分既提供必要的机械结构示意图,
也提供相应的电学连接示意图,从而尽量避免收到类似上述审查意见
通知书。

专利法第二十六条第三款的内容为:“说明书应当对发明或者实
用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现
为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新
型的技术要点”。

虽然笔者已对形状、构造特征进行了相应的论述,但是为了避免
一通答复后直接被驳回的情况发生,笔者基于上述法条内容又从另一
方面进行了论述。这其中,笔者的撰写习惯在此起到了一定的帮助作
用。对于背景技术、独权内容和有益效果部分,笔者遵从的是“三位一
体”的撰写方式,也就是,背景技术中尽量仅出现独权技术方案所要解
决的技术问题,构成独权技术方案的每项技术特征都是围绕解决上述
技术问题而布局的,有益效果中对独权中每项技术特征均进行合理扩
展与说明,并最终推导出与上述技术问题相应的技术效果。正是基于
采用此种方式撰写的申请文件,笔者结合该申请说明书中有益效果和
实施方式中较为详细的公开内容,进一步论证了该申请中每一项技术

特征都是清楚的，为了解决所提出技术问题的技术方案整体上是完整的。最终得出该申请是符合专利法第二十六条第三款规定的结论。

在 5 月初递交了一通答复后，该申请又在 6 月初收到了如下所示的第二次审查意见通知书。

该专利申请涉及一种电力安全警示装置，其所要解决的技术问题是“目前的电力安全警示牌通常只贴设有警示标志，天色变暗时，致使较远处的行车可能不能及时发现安全警示牌，造成安全隐患”，说明书中记载了“一种电力安全警示装置包括支撑架和设置在所述支撑架上的警示牌，还包括控制器、光照传感器、LED 阵列、定位装置和信号收发器；所述控制器分别与所述光照传感器、所述 LED 阵列、所述定位装置和所述信号收发器电连接；所述光照传感器设置于所述警示牌上，所述 LED 阵列沿所述警示牌上的警示标志设置，所述 LED 阵列表面设置有防水透光层”，然而，说明书附图只示出了各元件的电连接示意图，说明书文字及附图均未记载各元件之间的电路图，仅根据附图所示的示意图无法实现所要达到的技术效果。因此，对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法实现，附图中也缺少实施该设想的具体产品结构，使得说明书及附图所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，因而不符合专利法第二十六条第三款的规定。

如果说一通中的审查意见还有些看似勉强的成分，那二通中的审查意见应该就属于各位最近经常看到的情况了，让人有种无可奈何的感觉。但是，和答复一通的基本思路一致，在面对二通时，笔者认为依然需要对审查员的观点各个击破，并且从法条的角度出发去进行论述。

通过分析上述二通，笔者按自己所理解的审查意见所表示的严重程度将其分为了三个部分，并在意见陈述书中依次从三个部分进行了相应论述。

首先，笔者引用了专利法第二条第三款：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”，论述本实用新型为对电力安全警示装置这一产品的构造提出的适于实用的

新的技术方案。紧接着，又引用了专利审查指南第一部分第二章第 6.2.2 节：“产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。产品的构造可以是机械构造，也可以是线路构造。机械构造是指构成产品的零部件的相对位置关系、连接关系和必要的机械配合关系等；线路构造是指构成产品的元器件之间的确定的连接关系”，并论述道：由于本申请权利要求 1 已明确记载了“电力警示装置包括控制器、光照传感器、LED 阵列、定位装置和信号收发器；所述控制器分别与所述光照传感器、所述 LED 阵列、所述定位装置和所述信号收发器电连接”的技术特征，故本实用新型已对电力安全警示装置这一产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系进行了明确的限定，说明书附图是对各个组成部分的安排、组织和相互关系的辅助示意。由于本实用新型的电力安全警示装置这一产品包括控制器、光照传感器、LED 阵列、定位装置和信号收发器这些元器件，通过权利要求 1 中的文字描述以及说明书附图 1 中的示意，已可以明确表示构成产品的元器件之间的确定的连接关系。

可以看到，笔者将该申请的技术特征有机地与相关法条的内容结合在了一起，进而证明该申请的内容是符合较专利法第二十六条第三款规定更为细致的相关法条规定的。

其次，和在一通答复中笔者补充的第二部分内容类似，对于审查员提到的涉及“技术问题”的审查意见，笔者再次引用了该申请说明书

中记载的较为详细的有益效果和实施方式的内容，并明确给出结论性论述：可以看到，通过权利要求 1 记载的技术特征，根据说明书记载的内容，可以实现在不同天色、天气条件下，都能突出显示电力安全警示牌，以降低安全隐患，同时确定警示牌所处位置，也就是电力设施检修位置，以保护独自施工的检修人员的技术效果。

最后，笔者基于自身对专利相关法律法规以及其他相关法律法规多年学习的积累，在进行了上述两部分相对重要的论述之后，基于二通的内容撰写了这样一段话：申请人认为审查员的这一观点“仅根据附图所示的示意图无法实现所要达到的技术效果”无法获得专利法、专利法实施细则及专利审查指南的支持，也就是说，上述相关专利法律法规并未规定“仅根据专利申请文件的说明书附图所示的示意图就必须实现专利申请所要达到的技术效果”。这段话正是笔者基于对“法无授权不可为”这一法律思想的认识而撰写的，考虑到可能有超出答复审查意见的应有范畴之嫌，故放在了最后一部分。

作为最终的总结，笔者采用了与审查员审查意见原文完全相反的表达，也就是：因此，对所属领域的技术人员来说，本实用新型的技术手段是清楚的，根据说明书记载的内容可以实现，附图中已给出可明确指示产品构造的示意图，说明书及附图所记载的内容构成一个清楚完整的技术方案，因而符合专利法第二十六条第三款的规定。

经过两次审查意见答复,该申请于8月初收到了办理登记手续通知书和授予实用新型专利权通知书。

通过上述案例,笔者认为现阶段答复实用新型的审查意见可以从“各个击破”和“有法可依”两方面进行展开。不能说完全将其作为一种模板,但是基于这一思路认真准备的答复文件应该还是具备一定说服力的。

需要注意的是,关于对相关法律法规的引用,如果说笔者对专利法及其实施细则还算如数家珍的话,那么对于数百页之厚的专利审查指南,则只能说具有大致印象。在处理本案及其他案件时,所引用的内容基本都是在重新认真阅读了专利审查指南有关部分之后才确定的。虽然撰写是多数专利代理人的主要工作,但是在撰写之余,笔者也建议大家多去充充电,学习一些典型案例以及法律应用等。

另外,不可否认的是,每一件申请的具体情况都不一样,笔者也有面对一通进行了自认为准备非常充分的答复后,依然未经二通而被直接驳回的情况,在和发明人沟通后,已提交或正在准备复审请求文件。

虽然目前的实用新型专利申请的审查也许还存在各种各样无法让各方都满意的问题,但是,笔者相信,审查员在看到代理人针对审查意见认真准备的意见陈述书后,还是愿意相信这是一位有足够责任

心的代理人的辛勤劳动成果，在符合相关法律规定的情况下，最终还是做出授权决定的。

在此，笔者也倡议各位专利代理同仁，在满足客户、公司要求的前提下，撰写出更多质量更高的专利申请文件，一同为知识产权事业做出积极贡献。

【李茂林 摘录】

1.7 【专利】专利乱战下的智能快递柜如何良性发展（发布时间：2019—6—12）

在快递行业中，各快递品牌均被“最后一公里”所困扰。而且这“一公里”已经成为快递场景中最为复杂、服务最难以标准化的“老大难”环节。智能快递柜的出现，或将有望解决这一“老大难”环节，而其市场规模在需求和资本的双重推动下节节攀升。

当然，随着市场规模的不断壮大，相关知识产权保护也日益受到智能快递柜品牌方的重视，而在智能快递柜还未找到合适的盈利模式前，一场专利大战的硝烟已经在智能快递柜业内弥漫开来。

互诉专利侵权 恩怨由来已久

今年4月刚在创业板上市交易的深圳市智莱科技股份有限公司（下称智莱科技），在5月13日发布一封《关于对成都我来啦网格信息技术有限公司实用新型专利提出无效宣告请求事项进展》的公告。公告中称：就智莱科技针对被诉侵权的涉案专利提起的无效宣告请求，国家知识产权局专利复审委员会宣告成都我来啦网格信息技术有限公司（下称成都我来啦）的“一种用于快递储物设备的CMOS管控制锁”（专利号201420628696.8）实用新型专利权全部无效。

智莱科技主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务，主要产品包括智能快递柜和自动寄存柜。主要客户为丰巢科技和亚马逊，目前公司是深圳市丰巢科技有限公司（下称丰巢科技）智能快递柜的主要供应商，是亚马逊的唯一供应商。2010年从自动寄存柜拓展到智能快递柜，目前智

能快件柜业务收入已成为智莱科技的绝对主力，根据其所披露的招股意向显示，其 2018 年的快递柜业务收入已占其总营收的约 95%。

而成都我来啦，之前是成都三泰控股集团的控股子公司，重组由中国邮政集团、三泰控股集团、复星资本、菜鸟网络合力打造，2019 年 2 月已更名为中邮智递科技有限（下称中邮智递）。在 2012 年率先推出速递易智能快递柜，速递易是其核心的 24 小时快递自助服务品牌，并提供快递代收货及临时寄存服务。

小编在天眼查中进一步检索里这两家公司的信息，发现智莱科技与中邮智递在专利问题上的纠纷最早可追溯到 2013 年 11 月 13 日，因涉嫌专利权权属纠纷，中邮智递被智莱科技起诉至深圳中院，称其使用涉嫌侵害其享有独占实施许可使用权的名为“锁”实用新型专利（专利号为 200520034859.0）的产品。

随后几年，双方纠纷中的涉案专利均与智能快递柜服务相关，包括“利用储物柜邮寄、投递邮件及取得储物柜寄存邮件的方法”（专利号为 201110024350.8）、“速运自助服务系统”（专利号为 201210444374.3）等，但最终都因涉案专利被判无效或原告撤诉收尾。

根据最新消息，智莱科技与中邮智递在专利问题上的最近的这一起纠纷也以中邮智递提出撤诉告终。2019 年 6 月 3 日，智莱科技在《关于公司诉讼进展公告》中披露，根据成都中院的《民事裁定书》，原告中邮智递于 2019 年 5 月 27 日向成都中院提出撤诉申请，申请撤回对公司的起诉。经成都中院裁定，准许中邮智递撤诉。

盈利模式不清 专利乱战四起

智能快递柜行业市场需求的上涨，伴随而来的是该领域爆发式的专利申请。小编在中国专利文摘数据库中检索发现，目前智能快递柜相关的中国专利申请已超 2000 件，在 2012 年该领域的专利申请量开始出现爆发式增长。在 2014 年首次突破 100 件，2015 年进入鼎盛期，专利量均在 300 件以上。智能快递柜爆发式增长的专利申请量，也带来了近两年爆发式的专利的大战。

除上文提到的智莱科技与中邮智递之间的专利纠纷外，一家名为无锡阿法迪科技有限公司（下称阿法迪）及其法人章玺，针对智能快递柜多个品牌提起了专利侵权之诉。这就包括智莱科技与丰巢科技。

早在 2017 年，因涉嫌专利侵权，丰巢科技被章玺自然人起诉至法院。随后，丰巢科技针对章玺涉案专利提出无效宣告。在国家知识产权局专利复审委员会相继作出了审查决定书，结果均为“宣告专利权全部无效”。

而至此，丰巢科技与章玺之间的专利侵权纠纷暂告一段落。

但是，以章玺及其名下的阿法迪针对智能快递柜发起了多起诉讼。其中包括常州中科若比邻电子科技有限公司、郑州天迈科技股份有限公司等智能快递柜品牌，同时也有摩拜及 OFO 等共享单车品牌。而从这些专利涉及的内容或场景来看，主要涉及智能快递柜的条码、显示屏等相关技术。

虽然，在中商产业研究院发布的《2018-2023 年中国智能快递柜市场前景及投资机会研究报告》中，也指出到 2020 年，中国智能快递柜市场规模预计有望达到 297 亿元，快递入柜率有望达到 9%，这也意味着智能快递柜在物流末端所发挥的作用将越来越大。

但是，早在 2012 年速递易率先推出智能快递柜后，到如今，在一场场并购、转让、淘汰的资本战后，智能快递柜行业现已基本形成了“快递系丰巢”和“菜鸟+中邮速递易”两大巨头格局。丰巢与易速递之争，甚至可以说是“民间系”与“国家队”的派系之争，丰巢和速递易也拿下近 90% 市场份额，但同时，这些国内智能快递箱运营公司还未实现盈利。

在盈利模式尚未被证明的智能快递柜行业，伴随着企业的专利意识的提升和市场竞争的日益激烈，专利纠纷如今早已日常化。例如前文中所提到的智莱科技与中邮智递，作为丰巢与速递易两大派系背后的生产商，频繁的专利纠纷或已成为这些企业之间极为常见的竞争模式。

这些企业一边在加速自己的产品或技术研发，进行专利布局抢先占领市场，降低竞争对手的市场份额。同时，对竞争对手已经授权的专利提起专利无效，降低竞争对手的专利的对自身的威胁。

未来，随着 AI、大数据等技术的发展，智能快递柜行业的技术研发日益重要。对于核心技术就是命脉的智能快递柜行业而言，知识产权之争或许才刚刚开始。

【李明珠 摘录】

1.8 【专利】格力举报奥克斯的背后：专利侵权引爆市场份额争夺战（发布时间：2019-6-14）

6月13日，进入格力电器举报奥克斯空调销售不合格产品的第三天，“战火”持续升级，官方尚未公布调查结果。

因涉及专利等问题，格力电器与奥克斯空调缠斗已久。业内人士分析，此次举报事件或与空调市场份额占比有关。

互怼结果表现在市场反应上：6月13日收盘，格力电器收盘价 51.27 元/股，较前一日跌幅 2.86%；奥克斯收盘价 0.68 港币/股，较开盘涨幅 3.03%，但是相较于 6月10日开盘价格，仍处于跌幅。

6月13日，殷清利律师、张新年律师从法律层面分析后，对上游新闻（报料微信号：shangyounews）记者表示，若奥克斯

空调确实存在销售不合格产品或将涉嫌销售伪劣产品罪；格力电器举报不实则涉嫌损害商业信誉、商品声誉罪。

格力电器：现场拆奥克斯空调不合格

6月10日，格力电器官方微博向国家市场监督管理总局发举报信，举报奥克斯空调股份有限公司生产销售不合格空调，严重侵犯消费者权益。

举报信称，众多消费者此前向格力电器反馈奥克斯空调价格便宜但耗电量很大，经格力公司实验室实测，奥克斯生产的部分型号空调产品与其宣传、标称的能效值差距较大。“经我司委托有专业资质的第三方机构检测验证，检测结果与我司结论一致，能效比和制冷消耗功率检测结论均为不合格。”

随后，格力电器还附上了第三方检测机构四川省电子产品检验所的检验报告。

6月11日下午，格力电器在珠海总部接待了部分媒体。工作人员还在现场开箱检测奥克斯空调能效。现场检测中，多款被检空调能效均低于国家规定数值。

格力电器法务部副部长李明晶告诉上游新闻记者，对奥克斯空调产品不合格的情况，格力电器半年前就已向各地监管部门进行实名投诉和举报。奥克斯空调破坏行业竞争秩序、违反国家节能减排规定，格力电器认为自身有义务向有关部门进行反映。

据媒体消息，格力电器举报的背后涉及因素众多。早在 2015 年，董明珠就在格力电器股东大会上“吐槽”格力电器被竞争对手恶意挖走 600 多人，已经严重影响到公司创新积极性。2019 年格力电器第一次临时股东大会问答环节中，董明珠直言奥克斯空调不仅在格力电器挖人，还专门窃取其技术。

董明珠称，“千万不要给我讲奥克斯空调。我们的销售，每天安装，都是在七八万台以上。从安装数量来看，我们认为格力电器的经营情况非常乐观。第二，为什么不让提奥克斯空调，它比美的更糟糕。美的原来在我这里挖人，现在已经不挖了。现在奥克斯空调天天在我这里挖人，连工人都挖，甚至我的人去了他那里还要更名换姓。这是我现在的心情，偷了我们的技术，而且弄虚作假。”

6 月 12 日，格力电器再发微博，继续扩大战火。格力电器表示，将继续通过各类渠道不限量购买奥克斯生产相关空调产品，并通过自有实验室、委托第三方权威检测机构和免费提供给任何有资质的机构进行检测。

四川省电子产品检验所向媒体表示，该所出示的检测报告只对格力电器送来的样品负责，不对整个批次的产品负责。这不是抽样检测，而是送样检测。

奥克斯空调：打“民族大义”牌受质疑

上世纪八十年代，郑坚江毛遂自荐承包了濒临破产的龙观钟表零件厂，奥克斯空调就此起步。目前，奥克斯集团产业涵盖家电、电力设备、医疗、地产、金融投资等领域，连续多年位列中国企业 500 强。

2015 年奥克斯空调“野蛮”式扩张，引起格力电器的注意。格力电器董事长董明珠在不同场合进行了指责。

6 月 10 日，奥克斯空调回应格力电器举报，称格力电器的举报是对该公司的诋毁，已向公安机关报案。格力电器既非消费者又非国家监管部门，声称消费者向其举报奥克斯空调产品问题，明显不合情，不合理，漏洞百出。

不少网友也认为，格力电器在“618”来临前举报奥克斯空调，有特定打击、刀刀致命之嫌。奥克斯空调回应称，“正当 618 空调消费旺季来临之际，格力电器采用诋毁手段，属于明显不正当

竞争行为。据奥维云网公布数据显示，一季度奥克斯空调线上销量增长 56%，格力电器下滑 11.6%。”

上游新闻记者梳理发现，被举报的奥克斯空调共有 8 个型号，其中 KFR-25GW/NFW 3、KFR-35GW/NFW 3 两款机型均属热销产品，在 2018 年线上零售额高达 16.71 亿元，销售量近百万台套。

针对格力电器面向媒体的开箱检查，6 月 12 日，奥克斯空调在微博晒出中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书，涉及格力电器“举报”的 8 个产品的能效标识备案证明，以示清白。

奥克斯空调称，所有出厂产品均经过检测，并提交检测报告等材料到能效标识管理中心备案。奥克斯空调还表示，为消除广大消费者疑虑，奥克斯空调已提请国家市场监管总局委派权威检测机构对奥克斯产品进行监督检测，检测报告出具后将及时向社会公布。

奥克斯空调在接受浙江当地媒体采访时，质疑格力电器直接向本土企业开战：“民族品牌应携手一致对外，格力电器直接向本土企业开战，于民族大义不顾，于国之大局不顾。”

但此番说辞起了反作用，大量网友并不买账而提出质疑，“人家提的是产品质量，你却用民族大义搪塞，有点心虚。”

专利侵权缠斗战或成导火索

尽管格力电器否认其举报与即将到来的“618”家电年中大促有关。但有关近年来格力电器与奥克斯空调层出不穷的缠斗信息，依然让不少网友引发猜测。

上游新闻记者通过梳理中国裁判文书网、企查查等平台信息发现，自 2016 年至 2019 年，格力电器与奥克斯空调的侵权官司达十几起，主要涉及侵害实用新型专用权纠纷、侵害发明专利权纠纷两项内容。从中级法院到最高人民法院，双方对簿公堂超过 30 次，涉及湖南、浙江、广东、北京等多地的多个法院。

上游新闻记者还注意到，除奥克斯空调外，其线上、线下的销售商也被格力电器列入被告范围。

据 6 月 12 日最新发布的北京市高级人民法院（2018）京民辖终 135 号民事裁定书显示，2018 年，格力电器以奥克斯空调侵犯其实用新型专用权为由，将奥克斯空调及其销售商告上法庭。格力电器称其拥有名称为“蒸发器”的发明专利权，而奥克斯空调记载的相应技术与格力电器的基本相同。一审法院裁定奥克

斯空调有侵权行为。因对管辖权有疑义，奥克斯空调向北京市高级人民法院提起上诉，最终上诉申请被驳回。

奥克斯空调起诉格力电器的过程并不顺利。据 2018 年 7 月 12 日宁波市中级人民法院判决显示，格力电器公司制造、销售的型号为 KFR-35GW/（35573）FNAa-A1 的“格力电器·画时代”空调，侵犯了奥克斯空调名称为“电机转向安装座”，专利号为 ZL201520143902.0 的实用新型专利权，判决格力电器公司立即停止制造、销售、许诺销售侵权产品，并销毁库存侵权产品；并赔偿奥克斯空调经济损失 1000 万元。但随后，格力电器向国家知识产权局专利复审委员会提出部分专利无效申请。今年 1 月 4 日，专利复审委员会发文同意了格力电器的无效申请。

上游新闻记者注意到，近年来，格力电器与奥克斯空调的矛盾点多以专利有关。

企查查数据显示，格力电器空调的专利数量已超 5 万件，仅专利授权数就高达 29366 条。尽管奥克斯空调的专利数量近两年增长幅度较快，但与格力电器相比仍有不小差距。业内人士认为，专利申请量年平均超 5000 条的格力电器，在与专利有关的诉讼中占绝对优势。

奥克斯崛起已威胁到双寡头格局

奥维云网数据显示，2018年前31周，奥克斯空调在线上渠道的均价为2702元/台，低于格力电器(3820元/台)、海尔(3161元/台)、美的(3104元/台)的均价，也低于海信2801元/台的均价及行业线上渠道的整体均价2960元/台。线下渠道，奥克斯空调3168元/台的均价，也低于同期线下渠道的整体市场均价3785元/台。

进入2019年一季度，奥克斯空调与行业龙头格力电器的价位仍存在较大差距。数据显示，格力电器空调线上均价为4365元/台，奥克斯空调均价仅为3005元/台。

中国产业研究院发布数据分析，近年来，格力电器线下市场零售额占比为37.86%，零售量占比为33.12%，与线上零售量占比17%相比，线下零售量是线上的两倍。而奥克斯空调在线下市场的占比中仅排名第五位。

但在线上市场占比中，奥克斯空调稳居榜首。奥维云数据显示，尽管奥克斯空调、格力电器零售额占比均超20%，但从零售量上来看，格力电器难以与奥克斯空调匹敌。

业内人士分析，随着线上市场的受众越来越多，奥克斯空调在整体空调市场中已对格力电器造成威胁。

在地产周期及空调前期高销量基数的影响下，从 2018 年起，空调行业同比增速逐季度下滑。根据国家信息中心的数据，2018 年国内市场空调零售规模为 6553 万台，同比增长 16.56%，但是增速却有所放缓。奥维云网统计，2019 年，空调行业市场销售量或将持续下滑。业内人士称，在空调全行业库存“产能过剩”的情况下，2019 年或将迎来空调行业的重新洗牌。

6 月 11 日，中金公司发布格力电器研究报告《从举报奥克斯空调看当前空调市场格局》显示，奥克斯空调线上销售风头正盛，已威胁到空调行业中格力电器、美的的双寡头格局。加之市场需求疲弱，导致格力电器更为关注奥克斯空调。但这也恰恰反映出空调行业销售情况不佳的现状。

律师分析：举报背后的法律关系

奥克斯空调如果确实存在销售不合格产品行为将承担何种责任？

知名律师殷清利表示，如果奥克斯空调确实存在实际检测与所标注的能效比和制冷消耗功率不一致的情况，即产品质量不符合包装标识的产品标准，也就是产品不合格；应当依据《产品质量法》第 50 条进行处罚——责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品货值金额百分之五十

以上三倍以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

具体到本案，是给予行政处罚还是刑事立案追究，所涉嫌生产涉事空调的销售金额是否超过 5 万元，超过的可能构成《刑法》第 140 条生产、销售伪劣产品罪。根据销售金额不同，最高将被判处有期徒刑。

北京市京师律师事务所张新年律师也表示，保护消费者的合法权益是全社会的共同责任，国家鼓励、支持一切组织和个人对损害消费者合法权益的行为进行社会监督。任何法律都没有禁止或限制有竞争关系的企业来监督和举报对方生产销售伪劣产品。当然，如果格力电器的举报内容失实，或者恶意诋毁竞争对手，则另当别论。

张新年律师指出，如果格力电器举报奥克斯空调的内容属实，首先，从民事责任上看，表明奥克斯空调涉嫌“以不合格商品冒充合格商品”的欺诈行为，或将面临消费者的民事索赔，甚至引发集体诉讼。依据《消费者权益保护法》的规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，消费者可以主张 3 倍赔偿。中消协以及各地省级消协，也可以向法院提起公益诉讼。其次，从行政责任上看，或将面临多项行政处罚。如果奥克斯空调应承担相应的

民事责任、行政责任和刑事责任，当其财产不足以支付的，应优先用于向消费者承担民事责任。

张新年律师表示，如果格力电器举报奥克斯空调的内容失实，问题也很严重，将面临三个层面上的法律责任：首先，格力电器故意捏造并散布虚假事实的行为，严重损害了奥克斯空调的名誉权，后者可要求格力电器赔礼道歉、赔偿损失；其次，格力电器编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉的行为，涉嫌不正当竞争，市场监督管理部门应介入查处。奥克斯空调也可提起不正当竞争之诉；再次，如果格力电器公司此举对他人造成重大损失或者有其他严重情节，则涉嫌构成损害商业信誉、商品声誉罪，应依法追究其刑事责任。

【周君 摘录】

1.9【专利】2018年国外来华授权发明专利分析，谁最重视中国市场？（发布时间：2019-6-14）

国外来华专利申请，是指中国以外的申请人向中国国家知识产权局提交的专利申请。一个企业向国外申请专利的花费往往比较大，因此企业向国外申请的专利所要求保护的技术通常来说是较为重要的技术。国外来华的专利申请所要求保护的技术往往也是国外的企业认为比较重要的，并且想要占领中国市场的技术，本文分析了2018年，国外企业在中国获得授权的发明专利的状况？谁最重视中国市场？他们来自哪些国家？专注于哪些技术领域？

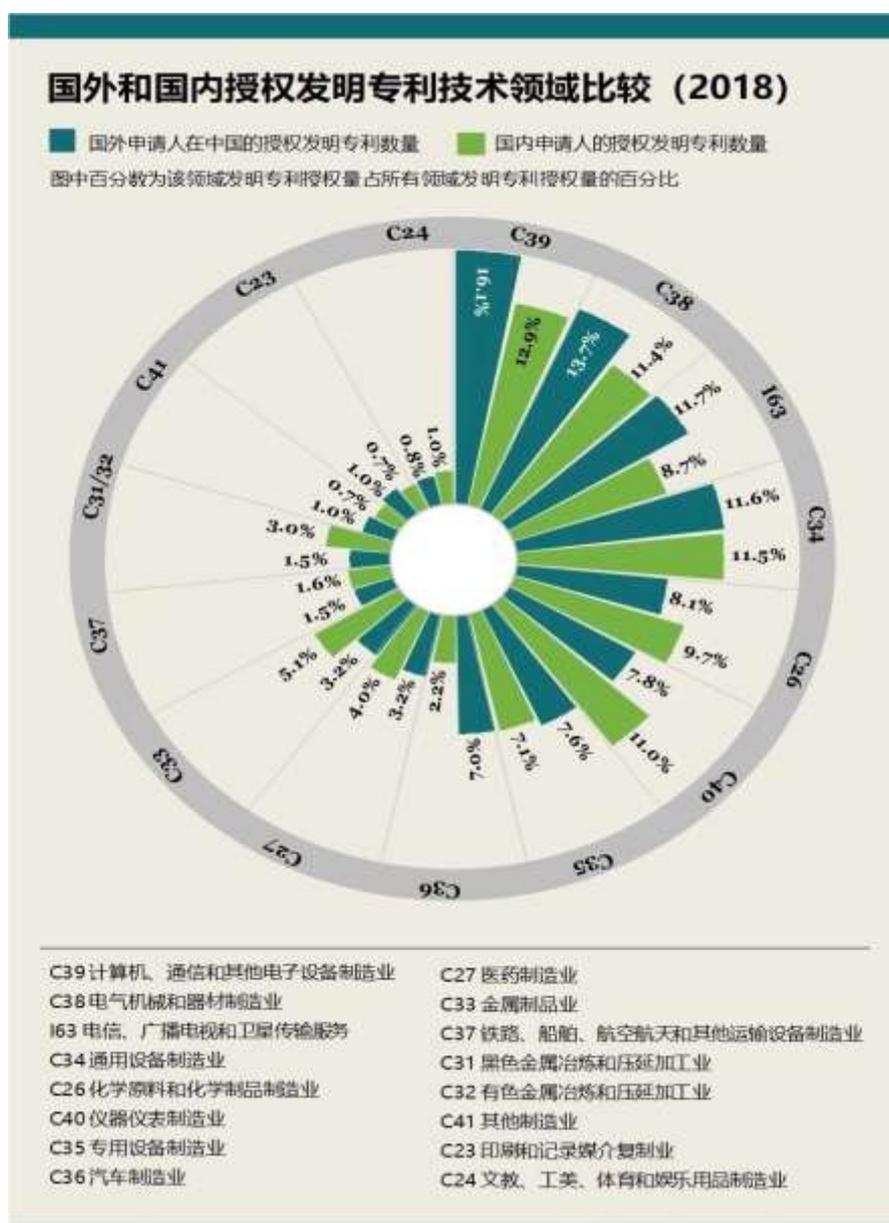
1. 国外来华授权专利总量

2018年，中国授权发明专利共432304件，其中国外申请人的授权发明专利总量为86262件，占中国授权发明专利总数的20%（19.95%）。可见，国外申请人还是很看好我国市场的。

2. 国外来华授权专利技术构成

将专利按照国民经济分类，国外申请人在华的授权专利数量中，授权专利数量较大的领域主要有 C39（计算机、通信和其他电子设备制造业）、C38（电器机械和器材制造业）、I63（电信、广播电视和卫星传输服务）、C34（通讯设备制造业）和 C40（仪器仪表制造业）。而对比国内申请人，其授权专利数量较多的是 C39（计算机、通信和其他电子设备制造业）、C34（通讯设备制造业）、C38（电器机械和器材制造业）、C40（仪器仪表制造业）领域。这反映出国内外申请人所重视的技术领域基本一致。

就特定领域来说，国外申请人在 C36（汽车制造业）、C39（计算机、通信和其他电子设备制造业）、I63（电信、广播电视和卫星传输服务）、C38（电器机械和器材制造业）领域的关注程度明显高于国内申请人，而国内申请人则更加注重 C40（仪器仪表制造业）、C33（金属制品业）、C31/32（黑色/有色金属冶炼和压延加工业）、C26（化学原料和化工制品制造业）、C27（医药制造业）领域的技术研发。其他领域两者较为均等。



3. 国外来华授权专利主要来源国

下图展示了我国 2018 年授权的国外专利的来源国，并且比较了我国去往这些国家的专利授权情况。从下图可以看出，各国在中国的授权发明数量明显多于中国在各国家获得授权的发明专利数量，可见我国申请人目前还是以国内市场为主，海外专利布局还有很大提升空间。

2018 年，在各国外专利申请的来源国中，在中国的获得授权专利数量较多的是日本（28108 件）和美国（22941 件），均突破两万件，其次是德国和韩国，专利数量也近万件，这四国总量（69351 件）就占据了国外申请人在中国授权专利总量的 80%。说明这些国家对我国市场较为重视，这将会给同领域的国内企业带来了不小的竞争压力，也创造了合作的机会。

2018 年，我国申请人在各国家获得授权的发明专利中，在美申请量突破了万件（13203 件），在 EPO 的数量居第二，其次是日本和韩国。



4. 国外来华授权专利申请人类型

2018 年获得中国专利授权的国外申请人的类型主要以企业为主，其授权专利数量比例所有国外来华授权专利数量的 97%。其余还有少量专利属于个

人、大专院校、科研单位、机关团体等。可见专利已经成为国外企业开拓海外市场的重要武器，知识产权转化为经济利益已经是必然趋势。

5. 国外来华授权专利申请人排名

2018年，在中国获得授权发明专利数量最多的五个的国外申请人分别是：高通股份有限公司（美国）、三星电子株式会社（韩国）、丰田自动车株式会社（日本）、英特尔公司（美国）和罗伯特博世有限公司（德国），2018年的授权专利量均达到千件以上。排名前二十的国外申请人主要涉及通信、计算机、电子、汽车、电器等领域，这表明在上述领域国外企业的势头很劲，掌握了这些领域先进的科技。

在中国授权发明专利的国外申请人排名（2018）



6. 国外来华授权专利代理机构排名

这些获得授权的国外来华申请由谁代理呢？港专和贸促会依然是涉外代理行业的佼佼者，其次是柳沈、永新等公司，其他专利代理机构数量相差也并不太大。

本文首发于“专利分析可视化”微信公众号，转载请注明出处“专利分析可视化”、作者名以及“发自澎湃新闻湃客频道”。

【严晓义 摘录】

1.10 【专利】如何处理涉及计算机程序的实用新型？（发布时间:2019-06-14）

《专利法》第二条第三款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。

作为专利代理师，在处理仅涉及结构的实用新型时，通常并不会出现不符合上述法条规定的情况，但是，在处理涉及计算机程序，或者说，偏控制或偏处理类的实用新型时，可能就比较容易出现不符合上述法条规定的问题。从某个角度而言，专利代理师是位于发明人与审查员之间的一个中间角色，在撰写专利申请文件时，既要使其符合发明人的发明意图，又要使其满足审查员的审查要求。

对于上述涉及计算机程序的实用新型，由于各种因素的存在，目前可能较难处理。下面从“如何写”、“如何答”以及“如何改”三个方面分享一下个人的经验。

如何写？

对于涉及控制/处理装置的实用新型，据了解，包括笔者在内的部分专利代理师过往均会倾向于采用如下撰写方式，将包括控制/处理装置在内的各种装置的电连接关系限定于权利要求中，如果涉及到运行于控制/处理装置上的程序，会根据实际情况将其以功

能限定的形式表述于权利要求中，或者以解释说明的形式将其表述于与上述权利要求对应的说明书部分。

相信部分专利代理师会和笔者一样，在以上述方式完成了实用新型专利申请的撰写后，收到了主题为不符合《专利法》第二条第三款规定的审查意见，甚至最终收到了驳回决定。

在目前的审查标准比较明确的情况，**专利代理师在不违背我们“中间角色”原则的前提下，不妨改变一下过往的撰写方式。**

《专利法实施细则》第二十条第二款规定：“**独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征**”。可以看到，独立权利要求首先得是一个完整的技术方案，而技术方案是由若干技术特征组成的，此时的技术特征应为解决技术问题的必要技术特征。因此，不妨进行反向思维，也就是，**从技术问题入手，基于该技术问题和发明人提供的原始技术方案再去构思解决该技术问题最必需的技术特征。**

无论是成文的，还是口述的技术交底书，作为非常了解技术而可能不太了解专利法的发明人，其给出的技术方案通常是比较完整的，或者经沟通补充可以是比较完整的，专利代理师在专利申请文件中应当尽量完整地呈现上述技术方案。但是，对于技术交底书中的背景技术或者技术问题部分，由于发明人往往是从其整体技术方案出发而进行撰写的，这点可能和专利申请文件对背景技术或者技术问题的要求并不完全一样。专利代理师可以在这一点上进行合理发挥。

如果发明人提供的技术交底书表明其原始技术方案是为了解决现有技术中某个领域手动操作效率太低的问题，从而提出一种包括控制器、传感器和执行器等的自动化方案。

但是经专利代理师分析，客观讲，运行于控制器上的非现有程序也是解决手动操作效率太低这一技术问题的必要技术特征。此时，如果将该程序部分以功能限定或其他形式写入权利要求，或者仅写在说明书中，都将是有可能出现不符合《专利法》第二条第三款规定的问题的，而如果完全忽略该程序部分，则又有可能出现不符合《专利法》第二十六条第三款规定的问题的。

为了尽量避免上述问题的出现，可以从两方面入手。

一是，在完全删除控制器和相应程序后，思考一下剩余的技术特征是否还能构成一个完整的技术方案，如果可以的话，再针对该技术方案调整说明书中背景技术和有益效果部分的相关内容。

二是，直接调整背景技术中独权所要解决的技术问题，再从发明人原始技术方案中提炼不包括控制器和相应程序的各围绕解决上述经调整的技术问题的各必要技术特征，将其组合后重新作为独立权利要求。

但是，无论如何，对技术问题与独权技术方案的构思与调整始终都是相辅相成的，而不是仅仅基于其中一者进行考虑，或者仅调整其中一者的内容。

与此同时，为了尊重发明人的完整的原始技术方案，不妨将有可能导致保护客体问题的内容在从属权利要求中进行限定，并在说明书中以优选实施例的方式引出，避免后续审查过程中迫不得已删除相应技术特征时，是以删除并列技术方案的形式完成的，从而不会有修改超范围的问题出现。

下面以一个实例进行说明。发明人在技术交底书中表示，现有技术中，该特定领域从参数测量到数据处理，再到机构控制均是手动的，效率较低，发明人提出将手动工具测量方式改为传感器测量，并由控制器接收测量数据进行自动计算，并生成相应控制信号，

使执行机构实现自动动作。经检索发现，在该特定领域中，现有技术确实都是采用手动工具进行测量的，效率较低，且由于需要测量的点过多，所以测量通常并未覆盖所有的点，导致最终的计算准确性也将受影响。故笔者调整了发明人提供的背景技术，在专利申请文件中说明书背景技术部分着重提出现有测量方式的问题，在独立权利要求中的限定主要为以各种传感器作为数据采集装置以及不同传感器的布置方式及位置关系等，并没有提及控制器及其对各传感器数据的处理方法，相应地，独权有益效果部分也是对应撰写。与此同时，笔者还在说明书中增加了如下表述，各传感器可以是带数显的传感器，可由工作人员直接记录各传感器的数值，用于后续计算等操作，各传感器也可以与控制器连接，进而引出带控制器部分的从属权利要求及相应优选实施例。

当然，必须承认，不是所有技术方案都能采用类似上述撰写方式。对于确实无法满足实用新型客体要求的方案，可能就不适合继续进行实用新型专利申请了。

如何答？

对于新的技术方案，专利代理师可以参考类似上述方式或其他合适方式调整自己过往的撰写方式，但由于专利申请提交与审查是具有一定时间差的，对于已经收到的审查意见通知书，专利代理师又该如何答复呢？

对于涉及计算机程序的实用新型，无论是基于 A26.3 的审查意见，还是基于 A2.3 的审查意见，比较合理的答复方式都不应脱离“举证”原则。

也就是，例如出现审查员对特定程序不是现有技术提出了质疑的情况，专利代理师应当列举检索到的现有技术证明该特定程序确是现有技术，且在本申请中不存在对该程序的改进，而仅是应用。也许，审查员给出的理由会有很多种，让专利代理师们在第一时间

很难接受。但无论如何，答复审查意见毕竟是一次合理的听证机会，专利代理师们不妨就充分采用“举证”的方式来争取权益最大化。

需要注意的是，答复审查意见的过程其实是对后续提高撰写水平的最佳训练方式之一。

例如，既然大部分专利代理师都遇到过审查员对申请文件中没有说清楚的某一程序提出质疑的情况，那就不妨在后续新申请的撰写中，在不影响专利申请新颖性等基本要求的前提下，将合适的公开文件以合适的方式写入说明书的合适部分，避免之前已经出现过的同样问题再次出现。

如何改？

经合理评估后，如果发明人提供的技术方案无论采用何种撰写方式，均有极大可能出现不符合实用新型保护客体要求的问题时，专利代理师可能就需要以发明人能接受的方式对其进行解释。这里所提的能接受的方式，不仅包括**将专利法语言尽量通俗化**，也包括**合理阐述审查标准和授权风险等问题，避免无意中激发客户与代理公司之间的矛盾**。

如果发明人依然希望进行专利申请，也确实存在一定的创新点，此时可能就需要建议发明人将实用新型专利申请更改为发明专利申请了。但如果仅是这样建议，相信大多数发明人是很难满意的，特别是其明确地知晓现有创新点可能并不能满足发明专利的要求。

既然因为出现保护客体的问题，或者更具体而言，是因为方案中的控制方法问题而建议将实用新型更换为发明，那不妨按如下方式向发明人提供进一步的建议，**如果技术方案并未实施且可以改进，那就在控制方法部分进行进一步的挖掘**，例如其中是否涉及到较为独特的算法或规则等，或者在其他方面给予合理的补充建议，使技术方案的创造性尽可能有所提升，从而使其在保护客体和创造性上均更适合申请发明专利。

经过合适的沟通，对于确实希望保护其技术方案的发明人，笔者认为其还是能接受上述建议的。

对于涉及计算机程序的实用新型，专利代理师目前处理起来可能确实略为棘手，但从另一个角度来看，这也是对专利代理师提出的更高要求。也许，经过认真沟通、撰写与答复，最终依然会有相关的实用新型专利申请被驳回。但是，只要心中花千树，人生何处不逢春。

【陈寒 摘录】

1.11 【专利】专利过期怎么办？（发布时间:2019-6-13）

专利时间期限：

发明专利权的保护期限为 20 年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为 10 年，期间还要交年费来维持专利，专利年费没有按期缴纳，将视为放弃而终止该专利权。

因此我们可以把专利过期划分为这两种可能：

- （1） 专利期限届满终止依法被终止保护；
- （2） 未缴费终止，申请人未缴纳或缴足年费及滞纳金的，专利权自上一年度期满之日起终止。

专利过期补救方案：

1. 过期 1 个月内

专利权人在未按期限缴纳年费或缴纳不足，是有 1 个月的延缓缴纳期，在延缓期内及时补缴年费，不需要额外缴纳滞纳金。

2. 过期 2~6 个月

超过 1 个月未缴纳专利年费的，将会收到专利行政部分发出的《缴费通知书》，通知书中会仔细列出专利权人理应缴纳的所有费用，包括年费、滞纳金等。

对于滞纳金，专利过期未缴纳年费 2~6 个月，分别需要缴纳当年全年年费的 5%、10%、15%、20%、25%作为滞纳金。

3. 超过 6 个月

超过 6 个月未缴纳专利年费的，将会收到一份《专利权终止通知书》，但专利权人依然可以

保住自己的专利权。

此时专利权人可以在自收到通知书 2 个月内，按时缴纳专利年费、25%的滞纳金、1000 元专利权恢复费，即可递交恢复权利申请。

4. 逾期不理睬，彻底丧失专利权

特指的是在收到《专利权终止通知书》2 个月内未办理专利权恢复手续并缴清相关费用，一般情况下专利权彻底终止，无法恢复，可供全民使用。

5. 彻底丧失专利权，怎么办

一般来说，无论是发明专利还是实用新型专利、外观设计专利在保护期限过期之后，其实很多都已经不具备专利所需的新颖性，加上专利权的丧失，眼前只有重新申请专利方可拯救局面。

专利权在丧失之后，只要在原来的技术方案基础上，加上新的或改进的技术方案都能成功取得专利保护。

【金佳平 摘录】

1.12 【专利】玩具引发诉讼，外企来华维权（发布时间:2019-6-14）

一粒小小的珠子玩具，引发了日本和澳大利亚的两家企业来中国打专利官司。

近日，上海知识产权法院针对日本永福有限公司（下称永福公司）起诉驼鹿玩具有限公司（下称驼鹿公司）、上海慕莎电子商务有限公司（下称慕莎公司）、杨某君、皮某伟侵犯发明专利权纠纷案作出一审判决，判令驼鹿公司和慕莎公司立即停止专利侵权行为，驼鹿公司赔偿永福公司经济损失和合理开支 80 万元。目前，该判决已生效。

该案判决后，上海知识产权法院相关负责人表示，该案原告和被告分别为注册在日本、澳大利亚的外国企业，他们选择到上海知识产权法院进行诉讼，这从侧面显示出上海知识产权法院正成为解决国际知识产权争端的优选地。

日本企业来华维权

该案原告永福公司是日本的一家玩具生产制造商，2012 年 5 月 2 日，其在中国提交了一件名为“可溶珠子玩具”的专利申请，并于 2015 年 9 月 16 日获得授权（专利号：ZL201210134638.5）。

2016 年 2 月，永福公司的代理律师从一家名为“上海锦晰电子商务有限公司（下称锦晰公司）”的淘宝店购买了驼鹿公司生产的 3 种涉案珠子玩具，经比对认为，该产品具有涉案专利权利要求 1 至 5 的全部技术特征，涉嫌落入了涉案专利权利要求 1 至 5 的保护范围。鉴于锦晰公司已办理注销登记，杨某君和皮某

伟作为该公司的股东，依法应当对该公司的上述涉嫌侵权行为承担相应的民事责任。

据此，永福公司将生产商驼鹿公司、销售商慕莎公司、杨某君、皮某伟起诉至上海知识产权法院，请求法院判令被告停止侵权；驼鹿公司赔偿经济损失及合理开支 132.3 万余元。

针对永福公司的起诉，驼鹿公司辩称，永福公司未能证明驼鹿公司在中国市场制造和销售过被控侵权产品，其在中国境内没有被控侵权产品的生产模具；驼鹿公司按照自己的专利技术生产类似产品，被控侵权产品实物不具备涉案专利的技术特征，没有落入涉案专利的权利要求保护范围；永福公司主张的经济损失缺乏计算依据等。

慕莎公司、杨某君、皮某伟共同辩称，其没有制造被控侵权产品，仅提供代购下单服务，被控侵权产品是从美国邮寄过来的，其属于消费者。永福公司在锦晰公司的淘宝店购买了被控侵权产品后，该淘宝店已删除被控侵权产品的代购信息，故不同意永福公司的诉讼请求。

法院判决侵权成立

两家国外企业之所以选择来中国诉讼，原因之一是被控侵权产品的原产地显示为“Made In China”，因此，被控侵权产品的制造地是否在中国成为该案审理的主要焦点问题。

永福公司代理律师向上海市徐汇公证处申请保全了一份关于驼鹿公司官方网站的证据，其显示，在“*Our Team*”中展示有“AUSTRALIA、USA、CHINA 等”；同时，3 种被控侵权产品包装盒以及产品说明书上记载的产地信息均显示为“Made In China”。

上海知识产权法院经审理认为，在驼鹿公司未能提交相反证据的情况下，法院认定被控侵权产品原产地在中国。此外，虽然被控侵权产品上的“Made In China”标识系根据进出口货物的原产地规定而标记，但是被控侵权产品上记载的有关制造者、制造地的信息，就商品溯源和品质保证向购买者进行了明确提示，表达了其将自己对外公示为被控侵权产品制造者、制造地的意思表示。据此，法院认为驼鹿公司在中国制造了被控侵权产品。

该案的另一大焦点问题是被控侵权产品是否落入了涉案专利的权利要求保护范围。上海知识产权法院经审理后认为，涉案专利权利要求 1 可以分解为如下技术特征：一种可溶珠子玩具；由透明的水溶性树脂制成的多面体粒状珠子；粒状珠子的粒径是 3 毫米至 6 毫米等。经比对发现，被控侵权产品均具有上述技术特征。

此外，法院将被控侵权产品的技术特征与驼鹿公司主张现有技术抗辩的“珠子分配系统”（专利申请号：CN200710145245.3）的在先技术相比较后认为两者不同，驼鹿公司的现有技术抗辩不成立。

提前预警侵权风险

从乐高公司来华维权，到小猪佩奇遭遇侵权烦恼，近年来，玩具领域的知识产权纠纷逐渐增多。

北京大学国际知识产权中心客座研究员杨安进在接受中国知识产权报记者采访时表示：“我国玩具领域知识产权纠纷逐渐增多的原因主要有以下几个：一是我国玩具市场规模大，竞争日趋激烈，知识产权诉讼逐渐成为玩具企业的主要竞争手段；二是玩具从业者的知识产权保护意识逐渐增强；三是我国知识产权保护体系不断完善给专利权人维权带来了信心。”

此前，我国玩具领域的知识产权诉讼大多是国外企业起诉国内企业，但现在原被告都是国外企业的现象逐渐增多，比如在该案中，原告是日本企业，被告是澳大利亚企业。对此，杨安进表示，国外企业来中国诉讼的主要原因是争夺中国市场，目前，中国玩具市场规模不断扩大，已成为玩具企业的主要目标市场，知识产权诉讼已经成为企业进行市场竞争的主要手段之一。

今后，玩具生产商和销售商应如何避免知识产权风险？杨安进建议，玩具生产商在生产之前，应对相关产品的技术方案进行专利侵权风险排查，尤其对主营业务产品，提前开展知识产权侵权风险评估，在此基础上决定是否生产制造。对于玩具销售商而言，如果所售产品被诉侵权，有可能因为许诺销售或销售侵权产品而承担侵权责任。由于玩具销售商往往没有足够的判断专利侵权风险，因此，应在销售合同中约定知识产权风险承担问题，避免陷入侵权纠纷。

【孙琛杰 摘录】

1.13【专利】（发布时间：2019—6—13）

从气象信息传输到海上保卫航船，从共享单车到智能手表，从提高水、电、气、热等城市生命线的运行效率，到方便大众的智慧交通、养老关爱、应急救援……中国北斗卫星导航系统（下称北斗系统）这一关系国家安全的“国之利器”，如今随着产业应用相继“落地”已飞到你我身边。

近日，中国卫星导航定位协会发布《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2019）》（下称白皮书）显示：2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元，较2017年增长18.3%。其中，包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1069亿元，北斗对产业的核心产值贡献率达80%，为我国经济高质量发展注入创新动能。

“天上好用，地上用好。”这曾是中科院院士、“北斗之父”孙家栋对北斗系统的期待，如今，这一期望是如何逐步变为现实的？

自主建设 比肩一流

北斗系统是我国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统，集成了传感、自动化、定位追踪和数据处理等智能化技术。自 20 世纪 90 年代开始，北斗系统启动研制，从区域到全球，从有源到无源，先后建成北斗一号、北斗二号、北斗三号系统，走出了一条中国特色的卫星导航系统建设道路。

中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其在第十届中国卫星导航年会上介绍，目前，北斗系统在轨卫星共 38 颗，其中北斗二号卫星 18 颗、北斗三号卫星 20 颗，共同为全球用户提供服务。从 2017 年 11 月 5 日至 2018 年 11 月 19 日，我国用一年时间完成了北斗三号系统“10 箭 19 星”的超高密度发射，至 2020 年底将全面完成北斗三号系统建设。北斗三号对标国际一流，基本系统定位精度达 3.6 米，未来还将提供星基增强、短报文通信、国际搜索救援、精密定位等新服务，并向全球播发性能更优的导航信号。

北斗三号基本系统建设完成，北斗正式开启了全球化服务进程。目前，北斗系统已广泛应用于交通、海事、电力、民政、气象、渔业等多个行业，在智能网联汽车、民航、海洋观测等新兴市场也得到应用。白皮书显示，截至 2019 年 4 月，国内超过 620 万辆营运车辆、3 万辆邮政和快递车辆，36 个城市的约 8 万辆公交车、3200 余座内河导航设施、2900 余座海上导航设施已应用北斗系统。此外，北斗系统走出国门广泛应用到印尼土地确权、科威特建筑施工、乌干达国土测试、缅甸精准农业、马尔代夫海上打桩、泰国仓储物流、巴基斯坦机场授时以及俄罗斯电力巡检等多国不同领域。

“北斗系统建设稳步推进，北斗产业从芯片、模块、天线、算法软件等基础产品，到整机终端、系统集成，直至运营服务，已形成了完整的产业链体系，北斗系统成为全球包括美国的 GPS、俄罗斯的格洛纳斯、欧盟的伽利略在内的四大卫星导航之一。”中国卫星导航定位协会副秘书长李冬航在接受中国知识产权报记者采访时这样评价。

创新技术 专利护航

北斗系统的自主建设历程，也是一部技术创新引领、知识产权护航的发展史。白皮书显示，近年来，我国卫星导航与位置服务产业的自主创新能力显著增强，包括国产北斗芯片、模块等关键技术进一步取得全面突破，性能指标与国际同类产品相当，并形成一定价格优势。业内人士认为，随着我国北斗系统陆续建成和推广应用，国内在卫星导航领域的技术创新和专利申请预计仍将保持较快增长。

国家知识产权局知识产权发展研究中心的研究显示，从全球范围来看，当前在我国申请并公开的涉及卫星导航技术领域的专利申请量已经超过在美、日、欧等发达国家和地区申请并公开的专利申请量，其中国内申请人在我国提交的专利申请相比国外申请人的来华申请而言占有较大数量优势，以中科院等为代表的国内机构技术创新和专利布局活跃。

在这些技术创新中，芯片技术的突破尤为关键，我国自主北斗芯片实现了从无到有，从有到优的跨越。

作为卫星导航产业首家上市公司，北斗星通导航技术股份有限公司（下称北斗星通）十年来共计开发了十余颗芯片，从 90nm 到 28nm，尺寸不断缩小，从早期的大体积到只有铅笔尖大小，性能不断提升，功耗不断降低，从传统的测量测绘到无人机、机器人、自动驾驶汽车等新兴应用，自主芯片已赢得广大用户的认可。

为全面支持北斗三号系统信号，同为龙头企业的合众思壮科技股份有限公司（下称合众思壮）也于近日发布了“天琴二代”。该芯片采用宽带接收机处理技术，支持 31 个频点，实现了对北斗三号信号体制的全面支持。采用这一芯片技术的接收机将更加简洁，元器件数量少，但功能更强，功耗更低。

这些创新成果无一不是产业界多年坚持投入研发，运用知识产权鼓励和保护创新的结果。北斗星通相关负责人向记者介绍，截至 2019 年 5 月，北斗星通的专利申请量超过 400 件，其中已获得授权 300 余件，近 3 成为发明专利，主要集中在卫星导航基础产品，国防装备，卫星导航应用，基于位置的系统应用及运营服务等领域。合众思壮相关负责人介绍，股份公司及直属子公司已提交专利申请 228 件，其中专利授权量 135 件，专利申请中 4 成以上为发明专利申请，主要集中在卫星信号的接收和处理、精准农业领域。其中惯性导航领域一件专利号为 ZL201510280742.9 的发明专利，突破国际技术封锁，获得 2018 中国海淀高价值专利培育大赛三等奖。

随着核心技术的突破，北斗系统的产业应用显现新一轮快速增长态势。卫星导航系统的服务应用成为全球各国关注的技术创新重点和专利布局热点，这方面的专利申请占整个卫星导航领域专利申请的比例近半，其中交通运输、国土测绘、精准农业、大气探测等行业是北斗系统服务应用的主要领域。

融合发展 未来可期

2018 年底，北斗系统已经面向“一带一路”国家和地区开通服务，2020 年服务范围将覆盖全球，到 2035 年前还将建设完善更加泛在、融合、智能的综合时空体系。

“以北斗系统建设发展为核心，全面建设中国综合时空体系，需要继续推动北斗卫星导航与其他领域的融合创新，推动产业融合发展。”李冬航认为，在这一过程中，北斗系统输出的位置和时间，不再是简单的时空信息获取，而是驱动技术进步、融合、发展的黏合剂和催化剂。

不过，就目前水平而言，虽然北斗系统建设、关键技术和行业应用取得了巨大成就，但李冬航认为，北斗系统在接收端的信息处理分析，北斗芯片的低功耗、小型化及制造工艺，以及专业级高端终端应用上，与国际一流水平还存在一定的差距，尤其是在综合时空体系的架构方案和理论建设上还比较欠缺。

眼下，北斗企业+传统企业的融合创新正在铺开，北斗系统影响并改造了交通、农业、

物流、驾考、城市燃气等多个传统行业，形成了智能交通、精准农业、移动物流监控、智慧驾考、智慧管网等新兴业态。去年，北斗星通投资国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司，合众思壮与中联重科股份有限公司形成战略合作，两家北斗龙头企业分别与汽车企业与农机企业合作，共同掘金传统行业的智能化、网联化。“技术深度融合、商业模式重构、国际化应用、产业集聚、共生生态。”北斗星通上述负责人用这些关键词描述未来北斗产业的发展机遇。

以专利为代表的知识产权相关工作，有力支撑了我国北斗系统和产业应用的快速发展，但也面临不少阶段性的问题。对此，国家知识产权局知识产权发展研究中心相关研究人员建议，在当前复杂多变和日益激烈的国际竞争环境下，国内创新主体应努力提升高价值专利培育和组合能力，通过开展专利分析、评议导航、专利运营等相关工作，准确把握全球技术创新动向和专利竞争格局，努力构建具有较强竞争实力和较高产业价值的核心专利优势，为我国北斗产业健康安全发展提供坚实的知识产权基础。（本报记者 刘仁）

【杨其其 摘录】

1.14 【专利】如何构建企业专利信息利用体系（发布时间：2019-6-12）

一、企业专利信息利用工作的实际意义

企业要想在激烈的竞争环境中立于不败之地，至少需要解决三大战略性问题：

在自身层面要思考：如何更加高效地开展自主创新？

在环境层面要思考：如何及时准确地辨识和化解外在风险？

在发展层面要思考：如何紧盯技术前沿、发掘产业迭代的下一个风口？

有一项工作可以同时、低成本、高效率地支撑上述三大战略性问题的解决，那就是**企业专利信息利用工作**。

众所周知，专利信息记载了人类发明创造的主要成就和轨迹，其具有数据资源丰富、信息完整、时效性强，更新速度快，检索方便等独特优点。利用专利信息不仅能网罗古今技术、通晓全球创新成果，更能连接国民经济脉搏、指引未来发展方向。企业将专利信息利用与企业运营关键节点相融合，不仅可以导航技术创新、预警市场风险，还能及时发现投资标的，预研未来产业风口。可以说，专利信息利用工作是大幅增强企业战略决策“智商”的不二法宝。

二、企业专利信息利用工作的定位和目的

（一）定位



作为决定地位。专利工作要想获得企业领导的重视，具备在关键时刻围绕核心业务解决关键问题的能力尤为重要。那专利工作如何才能高频次地与企业核心业务发生关联，切实解决业务部门的痛点问题，并以此形成持续性且刚需性的协同机制呢？笔者的答案是充分用好专利信息这个抓手。

基于上述认识，笔者对专利信息利用工作的定位是：企业专利工作与企业核心业务深度融合的“粘结剂”。这种“粘性”体现在多个方面，比如：专利信息查新分析可以辅助新技术的高效研发；FTO 防侵权风险分析可以在新产品上市前有效消除侵权风险；专利分析评议可以为投资并购活动提供更多决策依据及谈判筹码；专利导航分析则可为企业的产业扩张提供强有力的决策支撑；专利预警分析则是保证企业安全稳定运营的压舱石。只有秉持专利信息利用工作的高定位，才能全面挖掘其在企业运营全链条中的高价值。

（二）目的

毋庸置疑，“为公司利益服务”是任何一家企业各项知识产权业务的终极目的，专利信息利用工作自然也不例外。然而，与专利挖局、布局、维权、纠纷应对、运营等业务不同的是，专利信息利用工作更多的是以支撑企业重大决策为表现形式来为公司利益服务的。

三、企业专利信息利用工作的阶段性目标

随着专利分析利用工作的不断细化，处于不同阶段的关注点会有所变化，笔者尝

试用以八个“化”来总结不同阶段企业专利信息利用工作所追求的不同“小目标”，旨在将远期目标具体化，将复杂流程模块化，最终实现工作成效的高标准落地。



（一）专利检索阶段

让分散的信息集中化。针对某一检索目的，在海量的全球专利数据中以具体检索式和检索策略实现专利数据的集中化，最终获得有价值的专利信息。

让无序的信息类型化。对检索到的专利信息按某几种维度进行横向分类，以实现数据的科学标引。

让混沌的信息层次化。对检索到的专利信息按某几种维度进行纵向分级，以区分数据的层次化。

（二）信息分析阶段

让孤立的信息联通化。专利信息分析要立足于专利数据，但一定要高于专利数据。只有将技术、产业、市场、政策诸多情报关联成有机网络，才能对科学的决策提供足够强的支撑力。

让隐形的信息显性化。专利数据背后往往蕴含着某个发明人、某家公司、甚至某

个行业或国家的选择，这种选择与申请主体的商业目的有着显著而具体的联系。我们通过专利数据分析，可以由表及里地挖掘出现象背后的商业情报，而这也正是专利信息分析工作的精华所在。

让眼前的信息趋势化。对已有结论的重复性表述于企业而言并无实际意义，因此充分利用当前分析结果预测未来趋势，并以此为基础支撑战略决策，这才是专利信息利用价值的最大化体现。当然，专利数据的趋势化分析也是对企业 IPR 能力的最大挑战。

（三）结果呈现阶段

让复杂的信息简单化。利用数据可视化等手段实现对分析结论的清晰、形象、动态呈现，让外行也能看懂，更加有利于决策的作出。

让静止的信息动态化。在整个专利分析的过程中，要始终秉持“专利数据是动态变化”的理念，而这种变化往往会带给我们分析背后原因的切入点；与此同时，对不同的分析结论要保持包容的心态，勿忘以此时数据作出的结论只代表此时信息的状态，等到彼时结论可能会大相径庭。

四、国内典型企业的专利信息利用体系建设进阶之路

笔者自 2016 年加入东旭集团知产团队以来，一直负责集团专利风险预警体系、专利信息利用体系的构建及具体落地工作。就专利信息利用体系的建设而言，在这三年多的时间里东旭大致经过了三次较大规模的业务调整，其背后折射的是企业 IPR 专利管理工作价值观的不断变化以及对专利信息利用工作深层认知的迭代升级。

（一）一维专利信息利用体系（1.0 版）

2016 年初，东旭构建了 1.0 版的专利信息利用体系，该体系核心理念是“**聚焦风险**”，这与当时企业发展的具体阶段及面临的首要问题相匹配，在这一核心理念的引导下，专利信息分析利用的工作内容自然落到了对主要竞争对手专利侵权风险的预警排查上。

（二）三维专利信息利用体系（2.0 版）

随着专利工作与企业核心业务的不断适配交融，知产团队在 2017 年初进一步梳

理了专利信息分析利用工作对企业核心业务的支撑点，总结并提炼了新的核心理念“知己、知彼、知未来”。

在此理念的支撑下，东旭进一步开拓了专利信息利用工作的内涵，构建起了三维专利信息利用体系。

- 1、以向内的维度盘点自有专利资产数据（定期资产盘点分析）；
- 2、以向外的维度监控竞争对手专利侵权风险（定期动态预警分析）；
- 3、以向前的维度发现具有潜力的技术或产业（专项微导航分析）。

最终实现以专利数据知己、知彼、知未来的目的。

（三）多维专利信息利用体系（3.0 版）

2018 年底，为进一步适应东旭跨越式发展的战略步伐，团队在 2.0 版体系基础上，深度提炼近三年开展的 80 余项专利分析利用项目的实战经验，在原有体系中嵌入了产业链及价值链维度，同时增加了对宏观政策及司法动向的跟踪分析，最终形成了以“**全链条价值赋能**”为核心理念的多维专利信息利用体系(3.0 版)。下面从顶层设计及运行机制两方面作进一步介绍。

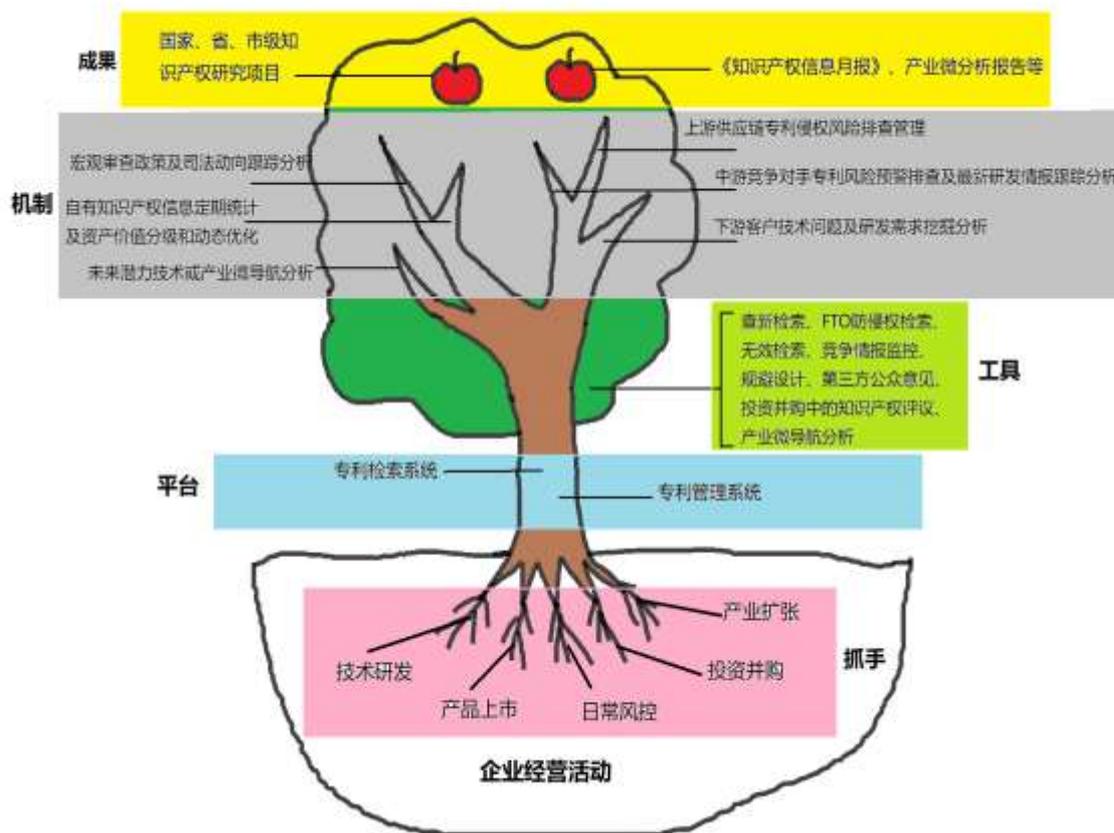
1、顶层设计架构

该体系包括以下架构内容：

- （1）**一条主线**：将专利信息利用工作深入融入企业日常业务经营全流程。
- （2）**五个抓手**：技术研发、产品上市、日常风控、投资并购、产业扩张。
- （3）**二大平台**：专利数据检索平台、专利流程管理平台。
- （4）**六项机制**：审查政策及司法动向跟踪、上游供应链风险预警、中游竞争对手风险预警及研发情报跟踪、下游客户需求挖掘、自有知识产权动态自检及价值管理、潜在技术或产业微导航。
- （5）**八套工具**：查新检索、FTO 防侵权检索、无效检索、竞争情报监控、规避设计、第三方公众意见、知识产权评议、产业导航分析。
- （6）**三类成果**：知识产权信息月报、各类专项专利微分析报告、各级政府知识产权项目。

2、运行机制

如果将 3.0 版专利信息利用体系比作一棵“大树”，那么企业的日常经营活动无疑是这棵树赖以生长的“土壤”，只有深植土壤之中，专利信息利才能切实为企业各项业务服务，其价值也才能最大化地显示出来。



“大树”通过五个“主根”深深抓牢“土壤”，这五个“主根”分别是技术研发、新产品上市、日常风控、投资并购、产业扩张。毫无疑问，上述五个业务场景是企业高质量发展的关键环节，也是专利信息利用工作能深度嵌入企业核心业务的五大抓手。

“树干”是支撑所有枝叶、果实的基础。这里的“树干”包括了专利数据检索平台和专利流程管理平台这两大自动化数据平台，毫不夸张的说，几乎所有的日常专利分析利用工作均离不开上述大平台的支撑。

在“树干”之上进一步分生出六个“树枝”，这六个“树枝”也代表了专利信息利用工作的核心工作内容，包括：宏观审查政策及司法动向跟踪分析（政策跟踪）、

上游供应链专利侵权风险排查管理（风险预警）、中游竞争对手专利风险预警排查及研发情报跟踪（风险预警、研发跟踪）、下游客户技术问题及研发需求挖掘分析（需求发现）、自有知识产权信息定期统计及资产价值分级和动态优化（动态自检、价值管理）、未来潜力技术或产业微导航分析（赛道导航）。

“大树”生长所需要的能量来自于“树叶”，这里的“树叶”代表了执行层面可使上述工作取得结果的具体工具，包括了：查新检索、FTO 防侵权检索、无效检索、竞争情报监控、规避设计、第三方公众意见、投资并购中的知识产权评议、产业微导航分析。

最后，所有的专利信息分析结论都会以三类“果实”为载体呈现出来，三类成果物分别是：每月一期的知识产权信息月报、专项专利微分析报告、各级政府主管部门的知识产权研究项目。

（四）未来展望

从聚焦风险到价值赋能，专利信息利用工作正在随着国内企业跨越式发展的崭新要求而更加丰富和多元，不仅保障企业各项业务的安全运营，同时也为研发、市场、投资等核心业务的发展赋能增值。对企业 IPR 而言，应持续秉承创新为本的理念，不忘主线，紧盯抓手，借力平台，熟稔工具，深耕机制，广结成果，用好专利信息这把剑，为所服务企业破土开疆保驾护航。

【侯燕霞 摘录】

1.15 【专利】“意见陈述”导致禁止反悔的限制条件（发布时间:2019-06-13） 01

案件事实

蒋小平是“一种鲨鱼鳍式天线”专利的专利权人，其权利要求中包括以下两个技术特征：“天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连，或者直接与同轴电缆匹配相连”（区别特征）和“所述无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部”（区别特征 b）。蒋小平指控重庆力帆汽车销售有限公司（以下简称力帆公司）侵犯其专利权。诉讼过程中，蒋小平去世，当事人变更为其继承人曹桂兰等。

相对于技术特征 a，被控侵权产品采用了“天线 引线与电子线路板相连”；相对于技术特征 b，被诉产品采用“胶粘贴”的固定方式。原告认为上述两技术特征均属于等同

的特征。而被告认为，专利权人在意见陈述已经放弃了被控侵权产品中的相应技术特征，应适用禁止反悔原则。

在涉案专利的实质审查程序中，国家知识产权局基于检索到的现有技术向蒋小平发出第一次审查意见通知书指出，涉案专利公开文本权利要求 1 相对于现有技术不具备新颖性、创造性的缺陷。审查意见认为，对于“天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器输入端相连接”这种情况下的技术方案，现有技术已公开“所述 AM 天线连接到 AM 放大电路 231（相当于天线放大器），连接处必然为 AM 天线的信号输出端及放大电路 231 的信号输入端……故不具备新颖性；与之并列的另一种情况是“天线信号输出端直接与同轴电缆匹配相连”，当天线接收到的无线电信号足以实现较佳接收效果时则不需要连接至放大电路进行信号放大，此时直接连接至同轴电缆，这是本领域技术人员根据实际情况的需要而设定的，属于本领域的公知常识。同时还指出，权利要求 2 的附加技术特征是对无线电接收天线固定到天线外壳上的方式进行了限定，“注塑嵌装”及“固定卡装”都是本领域常用的锁固方式，属于本领域的公知常识。蒋小平提交的意见陈述书称，涉案专利与现有技术相比，在无线电接收天线以及天线信号输出连接方式等方面存在不同；同时，申请人将权利要求 2、4 并入权利要求 1，并提交了经过修改的申请文件。

国家知识产权局第二次审查意见通知书指出，涉案专利权利要求 1 以及权利要求 2 ~ 5 不具备创造性。审查意见认为，权利要求 1 包含两个并列的技术方案，天线信号输出端通过天线连接元件与天线放大器信号输入端相连接；天线信号输出端直接与同轴电缆匹配连接。对于技术方案一与对比文件（CN1841843A）相比，区别在于天线信号输出端与天线放大器信号输入端之间通过天线连接元件相连，所述天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部。然而，通过连接元件来进行阻抗匹配是本领域的惯用技术手段，属于本领域的公知常识。在该对比文件的基础上结合上述公知常识以获得该权利要求所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，该权利要求所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备创造性。对于技术方案二，当天线接收到的无线电信号足以实现较佳接收效果时，不需要连接至放大电路进行信号放大，此时直接连接至同轴电缆，这是本领域技术人员根据实际情况的需要而设定的，属于本领域的公知常识，这种情况下，该权利要求也不具备创造性。针对“无线电接收天线通过注塑嵌装或固定卡装在天线外壳内侧上部”的技术方案，审查意见认为，对比文件公开了 AM 天线配设于鱼鳍状外盖 21 内侧的顶部，相当于涉案专利天线外壳内侧上部设置有无线电接收天线，而且“注塑嵌装”及“固定卡装”也都是本领域常用的锁固方式，属于本领域的公知常识。对蒋小平主张涉案专利的信号输出连接方式与对比文件不同，以及在天线外壳内侧上部的安装方式为非公知的陈述意见，审查意见予以了否定。蒋小平在针对第二次审查意见通知书的答复意见中，申请将“所述无线电接收天线为 AM/FM 共用天线”补充入权利要求 1，主张该内容在原说明书和附图中均有记载并能毫无疑问地导出。2012 年 5 月 23 日，涉案专

利被授权公告。

江苏省高级人民法院判决认为，蒋小平在无效程序中就 a、b 区别特征所作的限缩性意见陈述，涉及到与专利创造性的实质性判断相关的内容，而专利复审委员会并没有对 a、b 区别特征是否使得涉案专利具有创造性作出明确评价，相当于“未予评述”，因而其无论是意思表示的形式还是法律效果均不符合司法解释关于“明确否定”的要求。2

02

法院判旨

曹桂兰等不服二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定指令江苏省高级人民法院再审。

最高人民法院认为，在授权程序中，国家知识产权局专利审查部门对蒋小平关于技术特征 a、b 的陈述意见不予认可，持明确否定意见，而且，涉案专利获得授权并非基于对特征 a、b 作出的限缩性陈述。在后续的无效审查程序，专利复审委员会并未推翻实质审查阶段所持的否定意见，不能得出专利复审委员会认为通过连接元件来进行阻抗匹配不是本领域的惯用技术手段，不属于本领域的公知常识的结论，也不能得出“注塑嵌装”及“固定卡装”不是本领域常用的锁固方式，不属于本领域的公知常识的结论。在评价涉案专利具有创造性时，尽管无效决定将技术特征 a、b 作为区别特征予以了罗列，但技术特征 a、b 的存在并未影响专利复审委员会以现有技术存在相反的技术教导，本领域技术人员不存在结合特征 c “所述无线电接收天线为 AM/FM 共用天线”的动机，而使得涉案专利具有创造性的审查评判。由于专利权人作出的限缩性陈述在实质审查中已被明确否定，而无效审查程序并未推翻该认定得出相反的结论，在这种情况下，应当认定存在专利权人的限缩性陈述已被明确否定的事实。这与所作的限缩性陈述并未带来专利权的获得和专利权的维持的事实相符，与“禁止反悔”原则防止权利人“两头得利”的目的不相悖。因此，蒋小平关于特征 a、b 的意见陈述，不发生技术方案被放弃的法律效果。

03

案件评释

本案涉及到专利权人在审查过程中的意见陈述是否导致禁止反悔的问题。对此，二审法院和最高人民法院作出了不同的认定。最高人民法院在裁定中明确了意见陈述导致禁止反悔的限制条件。

为了给专利权人提供充分的保护，等同原则将专利权的保护范围扩大到权利要求的字面含义之外。禁止反悔原则是限制等同原则适用的一种情形。禁止反悔原则的目的在于禁止专利权人利用等同原则，将在专利授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述所表明不属于其专利权保护范围的内容，通过主张等同侵权重新纳入专利权的保护范围“两头得利”，损害公众利益。禁止反悔的原因之一是申请人或专利权人的意见陈述。

2009 年，最高人民法院颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题

的解释》（以下简称专利法司法解释（一））规定了禁止反悔原则：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”³ 然而，如何理解上述司法解释规定的“技术方案的放弃”，实践中分歧较大。为此，2016年最高人民法院公布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称专利法司法解释（二））第十三条规定：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”这一司法解释，增加“明确否定”要件作为禁止反悔原则适用的例外情形，即专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对专利权利要求书、说明书及附图作出限缩性修改或者陈述，只有被“明确否定”的，才不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔。

对于如何理解和适用“明确否定”，本案二审法院和最高人民法院给出了不同的解释。二审法院认为，从文义解释看，专利法司法解释（一）第六条对禁止反悔原则规定了较宽的适用范围，即只要专利申请人、专利权人在专利授权或者无效程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，专利权人在侵犯专利权纠纷案件中又以等同方式纳入专利权保护范围的，都应当禁止反悔。专利法司法解释（二）第十三条对禁止反悔原则的适用范围虽有所限缩，但限缩的程度仅限于“明确否定”，因而适用该条时不能任意扩张，这就要求专利权人在专利授权或者无效程序中发表限制或者部分放弃专利权利要求保护范围的意见，必须持极其审慎的态度。而最高人民法院认为，由于专利授权确权程序对于技术特征的认定存在连续性，权利人作出的陈述是否被“明确否定”，应当对专利授权和确权阶段技术特征的审查进行客观全面的判断，着重考察权利人对技术方案作出的限缩性陈述是否最终被裁判者认可，是否由此导致专利申请得以授权或者专利权得以维持。可见，二审法院是从字面上解释“明确否定”的含义，使其适用的范围比较窄；而最高人民法院将“未被裁判者认可”视为“明确否定”，使“明确否定”的范围变大，禁止反悔的范围变小，等同原则的适用范围更宽。

专利申请人或专利权人的意见陈述并不一定都导致禁止反悔，美国和日本的做法都是将被审查员信赖作为专利权人陈述构成禁止反悔的条件。⁴ 专利法司法解释（二）将“明确否定”作为不导致禁止反悔的条件。如果严格按照“明确否定”的字面含义去适用，符合这一条件的情形并不多。在专利审查和无效过程中，专利申请人或专利权人为了应对审查意见或无效理由，可能提出多个理由，列举多个区别技术特征。但是，审查员并不需要对这些理由一一进行评述，只要一个理由成立就会授予专利权或维持专利有效。没有被评述的理由从字面上说没有被“明确否定”，但其实也没有被审查员信赖。最高人民法院在曹桂兰等与力帆公司等侵害发明专利权纠纷案中并没有按照字面含义理解“明确否定”，而是将“未被裁判者认可”视为“明确否定”，其实是将被审查员信赖作为意见陈述导致禁止反悔的条

件。

最高人民法院在该案中有意见，明确了“明确否定”的含义。这样，在意见陈述导致禁止反悔的条件方面，我国与美国、日本的做法其实并无区别。在专利侵权诉讼中，如果出现意见陈述是否导致禁止反悔的争议，被控侵权人只需要证明专利申请人或专利权人作出了限制性的意见陈述，就可以推定该陈述已经被审查员信赖。而专利权人也可以证明其陈述并未被裁判者认可，属于被明确否定的情形，不产生禁止反悔的效果。

注释

- 1 最高人民法院民事裁定书（2017）最高法民申 1826 号。
- 2 江苏省高级人民法院民事判决书（2016）苏民终 161 号。
- 3 《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 6 条的规定。
- 4 闫文军：《专利权的保护范围：权利要求解释和等同原则的适用》，法律出版社 2007 年版，第 487 页。

【任宁 摘录】

今天已经 6 月 14 日了，距离 618 只剩下 4 天了，一年一度的“618 年中购物狂欢节”也已经高调开启。就在这个狂欢节，小米推出了旗下红米系列的旗舰款“Redmi K20”系列，其以超高的性价比，精致的外观成功的惊艳了一大批“米粉”。



也正是在这个节骨眼上，小米还展开了商标维权模式。

前不久，小米将西安碑林的一个数码产品经营部告上了法庭。原因就是其销售的电源适配器、同步数据线等商品，突出得使用了“小米”商标，构成了商标侵权。

近日，碑林区人民法院开庭审理了此案，此案的庭审非常的顺利，因为这家数码店清晰的认识到了自己的错误，小米也没有过度的追责，所以双方达成了和解。



这个案件不由得让人想到了前段时间被广大网友认为有“以大欺小”之嫌的苹果公司起诉德国一自行车比赛主办方的新闻。这两个事件其实是很相似，都是大公司起诉一个“小单位”，不过小编并不认为他们是“以大欺小”而是觉得他们的商标保护意识很强烈。

品牌的做大做强必然是伴随着诸多的坎坷的，正是因为他们经历过商标侵权的痛苦，才会如此全面的去保护自己的商标。不会因为自己与对方的实力差距过大，而不好意思去维权。

那么商标侵权究竟有哪些危害呢？居然能让苹果、小米这样的公司如此小心翼翼，下面就来给您揭开“谜底”！

1、扰乱市场秩序

正常的商品市场主要是通过个体的买卖来运行的，而每一个个体都会有这自己的运行程序。当市场上出现价格低廉的仿冒产品，就会导致正版产品销量下降，商家利益受损。而这些情况的广泛发生，就会使得商品市场紊乱了。

2、误导消费者

商标是商品的标识，是消费者识别企业产品的主要方式。当商标被冒用时，消费者可能会被误导不慎购买假冒商品。

3、造成经济损失

消费者因为识别错误，而购买了假冒的产品，企业就损失了应获得的经济利润。同时企业在进行商标推广宣传的时候，会投入大量的资金。当商标被别人冒用时，就相当于推广白费了，推广费用白花了。



相信大家现在已经知道商标侵权的危害了，应该不会觉得苹果和小米“以大欺小”了吧？商标无小事，如果您发现自己的商标被侵权了，一定要及时维权，千万不能“怂”！

涉及商标之事，绝对不可能是小事！大家一定要坚决维护自身的合法权益。

【贺姿 摘录】

热点专题

【知识产权】管育鹰：专利无效制度比较与启示

专利（为便于比较，本文仅指发明和实用新型专利）制度的有效运行依赖于专利权的有效性和稳定性。但是，即使经过实质审查的发明专利，由于各种原因也难以保证审查员能够穷尽对所有现有技术的检索、审查不可能做到百分之百正确。为提高专利质量、尽量保证专利制度被用于保护真正的创新，世界各国都十分注重通过立法设立各类授权后无效程序以过滤和淘汰授权不当的问题专利。本文将专利无效制度为例，考察世界有代表性的主要国家和地区的相关经验，总结其共性与趋势，并审视我国目前体制机制中可能影响制度运行的尚待完善的地方。

一、域外专利权效力判定的方式：专门上诉法院统领下的民事/行政程序并行不悖

美国长期以来在各联邦地方法院管辖的专利侵权诉讼中允许被告提出专利无效的抗辩或反诉、或直接提起确认专利权无效的不侵权诉讼，这些无效诉讼与在美国商标专利局（USPTO）提出的多方复审程序并行。为了统一关于专利权效力判定的最终标准，1982年联邦巡回上诉法院（CAFC）成立，统一受理从各地方法院上诉的专利侵权、无效诉讼以及对USPTO复审上诉的二审案件；CAFC改变了以往美国专利诉讼的“择地诉讼”现象，同时研究发现该院成立后的判决显示了一定“亲专利”特点，即维持有效的专利比例比之前各地法院综合的还要高一些。^[1]但是，在各联邦地方法院进行的通常与侵权诉讼纠缠在一起的专利无效诉讼仍存在费用高昂的问题，在提高专利质量方面的效能也显得低下，因此美国也一直继续寻找更高效的专利权效力判定方式。2011年

美国发明法案（AIA）为此精心设计了不同类型的在 USPTO 进行的授权后复审程序，在原有的单方再审程序外，将授权后的无效程序划分为审查和双方复审两类，每一种程序适用的条件不同，力求尽量拓宽授权后专利效力复审的渠道和范围、减少判定专利权无效的成本、提高美国专利的整体质量，近些年的实践也表明这些程序正在发挥应有的作用。

大陆法系的专利权效力判定程序相对来说远没有美国的复杂，特别是严守行政、民事公私法划分的德国，除了授权后一段时间内的异议外，专利无效程序只有一种，即任何人对授权后的专利权存有疑义的，直接向联邦专利法院（BpatG，1962 年成立）提起诉讼，不服判决的上诉到德国最高联邦法院（普通）。德国专利侵权诉讼在地方法院进行，但仅审理侵权事由，凡涉及无效的必须向专利法院提起无效诉讼；此时，侵权诉讼往往要中止等待无效诉讼结果，反之在 BpatG 提起无效诉讼不以侵权纠纷为前提任何时候均可提出。德国的专利无效渠道看起来很单一，但因其高效省钱，颇受国内外当事人的青睐。不过，侵权与无效诉讼绝对分离的审理模式可能带来矛盾的判决和一定的拖延；根据相关数据，德国不同法院的判决不尽统一的情况达到了 12%、造成了法律效果的不稳定性和对被告缺乏足够救济，为此有研究者建议应当考虑某些情况下将侵权与无效程序的合并和加快无效诉讼进程^[2]。

日本的司法体系长期受德国影响，但二战后在一定程度上受到美国影响。日本专利法中关于无效请求的审理程序之规定，多处都直接援引日

本民事诉讼法，具体由日本特许厅（JPO）的审判部负责专利无效申请的复审工作。事实上，JPO 审判部的审决也相当于日本地方法院一审判决，当事人对其所做出的关于专利权无效的审决不服的，直接向东京知识产权高等法院提起上诉；日本最高法院是无效诉讼的终审法院，但像美国最高法院一样仅为法律审、极少有案件。在东京知识产权高等法院进行的专利无效诉讼虽然是因不服 JPO 审判部的审决提起，但是以专利权人或无效申请人为原告、以对方当事人而非 JPO 为被告（法院会将诉讼内容通知 JPO 长官、并询问其意见）。^[3]另一方面，自上世纪 90 年代以来，在“知识产权立国”方针的引导下，日本的知识产权司法改革成为知识产权战略实施的重要内容；日本学界也逐渐认可了专利侵权诉讼中被告应该可以提出无效抗辩的学说^[4]：一则专利权无效的请求要另行提起无效诉讼，实际上是要求当事人的同一诉求要经过两个诉讼程序才能够确定、增加了当事人的负担；二则若机械性地执行 JPO 与法院的权限分工将一个程序能解决的问题要求完成两个程序，可能造成案件审理的拖沓延迟，因此在不违背设置 JPO 目的之范围内，应当承认受理侵权诉讼的法院^[5]可以对专利权的效力做出判断^[6]。2000 年，日本最高法院在富士通与美国德州公司关于半导体集成电路基本专利一案（简称 Kilby 案）中肯定了东京高等法院承认和接受无效抗辩的开创性判决；随后在 2004 年 6 月修改专利法增加了第 104 条之 3 第 1 项，明确了无效抗辩并规范其适用（随后修改的实用新型、外观设计和商标法中相关条款也明确适用无效抗辩条款）：“在有关侵害专利权或独占实施权的诉讼中，如果认为该专利权应当依专利无效审判程序判定

为无效时，专利权人或独占实施权人不得对被告方行使其权利”。为避免被告滥用无效抗辩、有意拖延专利侵权诉讼，日本专利法第 104 条之 3 第 2 项规定：“依前项提出无效抗辩主张的，如果法院认为其以不当延滞诉讼为目的，则可依申请或依职权裁定予以驳回”。日本在专利法中明文规定民事案件审理法院可以接受专利权无效抗辩，突破了采取民事/行政二元制的大陆法系传统，开创了法院在民事案件中可以对知识产权效力进行司法认定的先河；但是，日本的这一做法并不是从法院可以直接宣告专利权无效、而是从因专利权人滥用权利法院不支持其诉讼请求的角度来规制的，从而巧妙地回避了大陆法系传统的二元制中司法与行政机关的职能分工问题。这一折中的方案提出之后，日本于 2005 年 4 月 1 日成立了东京知识产权高等法院，统一审理技术性知识产权民事案件的二审和无效审判案件二审，以进一步减少可能产生的裁判冲突。之后，为消除民事判决与行政判决可能存在的冲突，日本专利法于 2011 年再次修订，以第 104 条之 3 规定在与专利侵权相关的法院判决生效后，JPO 所做出的无效审决及订正审决均不得作为专利侵权相关诉讼的再审理由、包括不得就与诉讼相关的各种保全错误寻求损害赔偿。

与我国大陆文化和法律传统同根同源的我国台湾地区，虽然也像日本一样深受大陆法系、尤其是德国的行政/民事二元论的影响，将专利无效宣告认为是“智慧财产局”的行政行为、向法院提起的无效诉讼是行政救济；但是，受日本影响，我国台湾地区在不改变行政机构对专利效力

判定的职能的同时,增加了法院在侵权案件中对专利权有效性直接进行判定的渠道,不同的是我国台湾地区是通过专门另行立法来实施该方案的^[7],且与日本一样在法律通过后即于2008年成立了专门的知识产权法院(我国台湾地区的“智慧财产法院”管辖范围比日本的更宽)。

从上述总结的具有代表性的相关国家和地区关于专利权效力认定的制度变迁过程可见,各法域都结合自己的宪法架构下的法院体系和知识产权案件的专业性特点,探索出了相应的专利无效程序及诉讼模式。共通的特点是:

01 民事/行政两种途径并行不悖

在美国,长期以来倾向于在各联邦地方法院的民事诉讼中直接提出无效诉讼请求的被告,在AIA通过后注意到了USPTO行政程序的高效和低成本,开始主动寻求以双方复审程序提前解决专利权效力判定问题。值得注意的是,与AIA通过的同时,美国国会2011年通过了“专利导航法案”,^[8]选定15个受理专利和植物新品种案件最多的地方法院进行为期10年的专业知识培训和审判效能检测,通过其判决被CAFC推翻比例等指标考核等相应措施增强法官的专利等案件的审判能力。在大陆法系代表方面,德国的单一专业法院审理无效诉讼模式看似坚持了专利权效力判定的行政诉讼一元制模式,但事实上这种典型的大陆法系思维正好反映了其对“知识产权是私权”的共识,因为在德国BpatG进行的诉讼中,当事人并没有行政机关,而是专利权人和提起无效宣告请求人,且该院的判决直接由专利行政机关执行产生对世效力。当然,因宪法体制和法院组织等基本构架不同,德国模式在我国缺乏可复制性,况

且该模式近些年来也开始反思民事与行政案件截然划分带来的问题。日本和我国台湾地区的实践对我们最具有参考价值,这种既坚持了民事与行政二种体系的划分传统、又能实质性提高专利权判定程序效力的方式实施起来体制机制方面的阻碍更少。唯一的问题是,这种模式需要法律的制定或修改先行,如日本直接修改专利法和我国台湾地区直接另行颁布“智慧财产法院审理法”,以立法形式直接明确法院在审理专利等民事案件时可接受权利无效抗辩并根据“权利不得滥用”的在侵权案件中做出判决。关于在侵权案件中接受无效抗辩所产生的法律效果,虽然在日本和我国台湾地区都只针对个案有效,但两地的做法稍有不同:日本专利法中没有规定,而我国台湾地区的“智慧财产法院审理法”第17条则明确规定,“法院为判断当事人依前条第一项所为之主张或抗辩,于必要时,得以裁定命令智慧财产专责机关参加诉讼”,直到关于效力的主张或抗辩已无争执,这无疑能够更加强化法院与行政机关关于权利效力的信息交流沟通。另外,由于我国台湾地区这一立法来源于日本引进的“争点效”理论⁹¹(指生效判决理由中的判断所具有的拘束力,类似于禁止反悔或诉讼中的诚信原则),即诉讼经法院实体审理后所为之确定判决,当事人对于判决内容所确定之判断,其后不得再就同一法律关系另行起诉或其他诉讼上为与确定判决内容相反之主张,可知在日本的诉讼法理论中,无论是民事还是行政诉讼,在先判决中同一事实同一理由做出的权利效力判定,其既判力也是得到承认的。

02 建立专门的上诉法院统一裁判尺度标准、精简程序以减少当事人诉累

考察以上各法域的经验还可发现,专利侵权案件和专利无效程序紧密相关、且经常会同时纠缠在一起,专利权效力判定是此类案件的关键点。

对此，建立专业化审判机制、提高法官专业审判技能、以技术调查官等技术事实查明机制相辅助，成为各地区加强知识经济时代科技创新司法保护不约而同的政策发展趋势。这些知识产权专业化审判机制的共同选择是将专利民事案件的审判权集中、并将其上诉法院与对专利行政机构复审部门裁决进行司法审查的法院合并，以统一民事/行政案件中关于专利权效力判定的裁判标准。美国 1982 年设立的 CAFC、日本 2005 年设立的东京知识产权高等法院、我国台湾地区 2008 年设立的“智慧财产法院”、我国 2019 年开始运行的最高人民法院知识产权法庭，均出于相同政策的目标。不同的是，美国、日本和我国台湾地区，关于专利行政机关作出的权利是否有效的复审裁决之无效诉讼，均由当事人直接向国家层面的专门的高级法院提出。虽然理论上这类案件的判决仍可向最高法院上诉，但实践中极少有当事人提出这种单纯的法律审，也即该专门审理不服专利行政机关复审裁决的高级法院一般就是关于专利权效力判定的最终机构。这样，一项专利是否有效，若在地方法院审理的侵权诉讼中以无效请求或无效抗辩提出，则可能通过上诉后最终由专门审理知识产权侵权上诉案件的国家层面的专门的高级法院判定，即经过两级审理程序。若通过行政机关的复审机构提起，则连复审程序在内总共也是经过两级审理判定。

二、我国现行专利权效力判定方式存在的问题即解决方案

01 低效的行政诉讼模式和多重繁杂的程序

虽然我国《行政诉讼法》未明确规定就专利复审无效决定提起的诉讼是行政诉讼^[10]，但受大陆法系影响，实践中将由国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）^[11]进行的专利复审和无效视为行政

行为。《专利法》虽然也没有明确规定此类案件是行政诉讼^[12]，但指出须通知“对方当事人作为第三人参加诉讼”^[13]，这就意味着专利无效诉讼被视为行政诉讼，不服专利复审委员会决定的专利权人或无效宣告请求人是原告、专利复审委员会是被告、对方当事人是第三人。事实上，由于专利、商标、集成电路布图设计、植物新品种等创新或经营成果须经行政机关审查或核准程序才能获得相应的知识产权权利证书，对行政机关的复审和无效审查决定提起的诉讼，在我国司法实践中一并被称为“授权确权类知识产权行政案件”^[14]。理论上说，行政行为涵盖了行政处罚、行政强制、行政许可、行政确认、行政监督检查等多种具体种类，但遗憾的是，专利复审委员会在专利复审和无效程序中所作出的复审和无效决定属于什么具体行政行为，在我国行政法学界的讨论并不多。

笔者认为，专利权是基于发明创造才可能获得的专有性民事权利。专利行政机关（包括专利局和专利复审委员会）的审查、复审和签发证书的行为起到的是对发明创造的内容进行界定、审核确认和公示的作用，专利“授权”并不是行政许可，而类似行政确认。抛开专利复审程序，专利复审委员会在无效宣告程序中的行为之性质则较为复杂。绝大多数情况下专利复审委员会是对请求人和专利权人之间关于权利有效性的主张和理由进行判断并作出决定，这属于典型的行政裁决行为^[15]，与我国《专利法》第 60 条规定的管理专利工作的部门应当事人的请求对侵权纠纷和损害赔偿进行处理和调解的性质一致。但在特定情形下，如请求人提出的主张和理由不足以支持判定专利权无效、但专利复审委员会在

审查中发现了专利权存在应当被宣告无效的明显瑕疵时,专利复审委员会若主动依职权引入新的主张和理由并作出宣告专利权无效的决定,则实际上是对实质审查结果的主动纠正,是对行政确认行为的复议。我国目前对专利无效宣告程序的功能界定和作用定位不清,《专利法》第45条简单的一句“任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”,可能包含了上述行政裁决和行政复议两种情形,因为任何单位或个人也包括了专利行政机关本身;因行政复议的确属于行政机关职能范围,《专利法》第45条的这一规定可能带来对整个无效程序性质的误解。

当然,从实证的角度,我国目前的专利无效宣告程序基本上都是由第三人、尤其是侵权诉讼中的被告等利害关系人提起的^[16];而在此情形下,专利复审委员会都会作为被告(以及后续程序中的相应当事人)走完两个审级的北京中高级法院(2019年之后二审由北京高院变更为最高人民法院知识产权法庭)、甚至最高人民法院再审的几轮诉讼。在此过程中,一项专利权长期处于不稳定状态,不仅给相关程序中的当事人带来诉累,也给国家行政和司法公共资源造成了极大浪费。^[17]

02 充分利用《专利法》第四次修改的契机进一步完善我国专利确权机制

在我国《专利法》面临第四次修改之际,关于专利无效制度的争议又一次引起各界关注。专利无效相关程序如何优化简化以减轻当事人诉累、提高纠纷解决效率、统一裁判标准等问题在我国学界已不是新问题。早在国家知识产权战略纲要制定之初,这些议题就已经得到充分讨论,长期以来相关论述层出不穷,但因涉及国家机构职能的调整和国家层面的

上诉法院在现行法院组织法上找不到相应地位,各种论证方案一直无从落地。直到根据 2018 年 10 月 26 日全国人大常委会通过的《关于专利等案件诉讼程序若干问题的决定》,最高人民法院成立了最高人民法院知识产权法庭,国家知识产权战略纲要提出的“探索建立知识产权上诉法院”方案才有了雏形。根据《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》,自 2019 年 1 月 1 日起,全国范围内当事人对发明专利等专业技术性较强的知识产权民事和行政案件的上诉,以及北京知识产权法院做出的专利等确权诉讼判决的上诉,均由最高人民法院知识产权法庭统一审理。应该说,最高院知识产权法庭的设立,无疑是我国激励和保护创新、加强知识产权保护的另一里程碑。这一上诉机制回应的正是长期以来困扰我国科技创新领域各方当事人的需求:一是将技术类确权案件与全国范围内侵权民事案件的上诉管辖集中在一起,能实现权利效力和侵权判断两大诉讼程序的对接和裁判标准的统一;二是有利于解决制约科技创新的各地裁判尺度不统一及其可能带来的择地诉讼问题。在实际操作方面,置于最高人民法院的架构下、并从全国范围内遴选优秀法官和技术调查官组成,新设立的知识产权法庭对提高我国疑难知识产权案件的审判质效,加大知识产权司法保护力度,切实提升司法公信力大有裨益。正如我国台湾地区“智慧财产法院”设立之时讨论的,该院设立的原因之一,是因该地区“实行民事、刑事及行政诉讼分轨并行,因而就同一专利权等客体发生争讼时,常可能涉及权利有效性之行政争讼亦可能同时涉及侵权行为损害赔偿之民事诉讼。诉讼程序分轨并行之结果,固有利于维持各诉讼程序之专业性,但也容易因同一事实之重复

认定，而延宕司法救济时效，不仅耗费当事人的时间精力及相关的司法资源，更使权利人无法获得实时的保护，往往也引起各界质疑裁判的妥当性与安定性，且极易挫败我国（指中国台湾地区，笔者注）产业的国际竞争力”。^[18]

然而，与域外先立法或修法后随即成立相应专业化审判机构的经验不同，由于《专利法》的修改因各种因素一再拖延，我国最高人民法院知识产权法庭已先行设立，但这并非意味着我国对本文前述的专利权效力判定相关的程序和实体法律之认识和研究还未形成共识；相反，自国家知识产权战略纲要制定之初开始持续到战略通过实施以来的十年，通过修法简化无效程序减少诉累和建立国家层面的专业审判机构都已经是论证相对成熟的议题。^[19]简言之，我国学界的主流观点是，由于专利无效审查程序中专利复审委员会的主要角色是居间对双方当事人（无效宣告请求人和专利权人）关于专利权效力之对抗性争议进行裁决，这一职能与司法机关的审判类似，将其视为“准司法”行为更符合其法律属性^[20]。经过多年讨论，目前国内总的共识是，国家层面的专业化知识产权审判机构要高效运行发挥作用，有赖于相关立法和配套措施的制定和完善，但目前我国的《专利法》或民事/行政相关程序法尚未修改，也没有通过类似于我国台湾地区的特别法。特别明显的是，与这些国家和地区相比，我国对专利权效力的判定机制，缺少民事诉讼中的无效抗辩和行政诉讼程序的精简。因此，尽快修改相关立法是真正发挥这一国家层面知识产权专门法院应有作用的关键。正值《专利法》修改提上日程之

时,修改和增加相关条款对上述各法域通行的经验作出明确的规定是恰当的。

03 完善立法确立专利权效力判定路径和简化程序的具体建议

笔者认为,在目前我国专利数量飞升的情况下,加强行政部门的审查力度和加强法院的司法审查并不矛盾,二者是相辅相成、齐头并进的。从各国经验看,由第三人启动并参与的专利无效宣告程序是相对独立的程序而不是审查程序的继续,因此在后续的无效诉讼中,复审机构或专利局并非一方当事人,而是相对超脱的诉讼参与者。比如,依据美国《专利法》第 319 和 329 条,在 PTAB 对有双方当事人参与的关于专利权效力争议的授权后再审查和复审程序做出裁决后,任何一方不服的均可依据第 141-144 条的规定向 CAFC 起诉;USPTO 局长收到通知后须向法院提供所需的材料,必要时参与诉讼,但并非作为被告。依据德国《专利法》第 81 条,对专利权有效性持争议的人,应直接以专利权人为被告向联邦专利法院提起专利无效诉讼;专利局并不参与诉讼,但曾在专利局或者专利法院参加过与该专利的授权或者异议有关的程序的法官应当回避(第 86 条第 2 款之 2)。即使在与我国专利申请驳回复审诉讼最相似的日本,其《特许法》第 179 条亦明确:对该法第一百二十三条第一款(专利无效)或者第一百二十九条第一款(专利订正无效)的审判,以及该法第一百七十一条第一款的复审进行诉讼审理时,必须以该审判或复审的请求人或被请求人为被告。

相比之下,我国目前将所有授权确权行为一律套用一般行政行为的规则适用《行政诉讼法》的做法必然带来一些问题。具体说,在我国,由于

传统上将专利复审委员会视为一般行政机关,将专利授权确权行为等同于普通的具体行政行为,因此专利授权确权行政诉讼中专利复审委员会都是固定的被告,不服其决定的申请人或当事人要以其为被告起诉到北京知识产权法院、二审才能到最高人民法院知识产权法庭。同时,由于《专利法》没有明确人民法院在行政诉讼中如何作出判决、是否能直接判决专利权的效力,在司法实践中,法院只能驳回原告请求、或者撤销专利复审委员会决定责成其另行裁决。另外,因法律中没有明确专利权无效抗辩,法院在侵权案件与无效诉讼纠缠时无法基于那些明显应当无效的情形作出不侵权判决、不利于规制专利权行使不当的行为。

由于我国像日本、我国台湾地区一样,传统上注重行政、司法职能的划分,因此可以借鉴两地的经验,既允许在专利侵权诉讼个案中提出并审理无效抗辩、又不必明确法院有直接宣告权利无效的职权。但是,审视我国目前的专利无效制度,与世界通行的实践相比明显缺失的是民事诉讼中没有给予被控侵权人足够的救济。事实上,无论在那个法域,专利民事诉讼的和解率都在 50%以上;换言之,对理性的当事人而言,耗时耗力的专利诉讼持续完成所有程序并非理想选择,被控侵权人即使有足够证据提起专利无效宣告、但若民事诉讼中能够和解,也不会执着于一定要走完行政诉讼程序最终无效或撤销专利。考虑到这一制度后的现实背景,我国在民事诉讼中给予被告提出无效抗辩的权利是有利于专利的整体稳定性的。

由于体制机制需要考虑各自法域的具体情况,我国相关法律的完善需要综合参考域外诸多有益经验,其中继承了大陆法系传统、但又吸收了英美法系灵活性的日本和我国台湾地区相关法律条款的设置对我国尽快完善专利无效制度的借鉴意义更为明显。简要地说,在我国《专利法》的修改与相关立法的制定完善中,需要明确以下内容:

1) 第四十六条:

专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定,并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定,由国务院专利行政部门登记和公告。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内以对方当事人为被告向人民法院起诉。人民法院应当通知国务院专利行政部门作为第三人参加诉讼。(参考美、德、日的专利法)

2) 在第四十六条之后增设一条:

撤销或变更专利复审委员会行政决定之生效判决,就该案件相同事实的判定具有拘束力。原行政决定被撤销后,专利复审委员会应依照生效判决重新审查并作出决定。(参考日本《专利法》第一百八十一条第2款、《行政事件诉讼法》第33条和台湾地区“《行政诉讼法》”第216条)

3) 在第六十二条之后增设一条:

当事人主张或抗辩专利权应当被宣告无效的,人民法院对该主张或抗辩进行审理。人民法院认为该主张或抗辩成立的,应当驳回专利权人的诉讼请求。人民法院在审理前款的主张或抗辩过程中,必要时可以裁定要求国务院专利行政部门参加诉讼。(参考我国台湾地区的“《智慧财产法院审理法》”第16、17条)

其他关于专利制度优化的建议还包括,建立法院与专利行政机关的信息和人员交流机制、建立符合知识产权复审和无效案件特点的程序官费和诉讼费标准等。

总之,我国已顺应科技发展需要和各法域经验建立了国家层面的知识产权上诉机制,设立了最高人民法院知识产权法庭,集中受理各地知识产权专门法院或法庭审理的技术性民事案件之上诉,以及不服专利无效复审决定的专利确权案件的上诉,这无疑将利于在全国范围内统一专利案件的裁判尺度,简化优化程序。但是,要真正发挥这一创新机制的作用,相关法律的制定或修改迫在眉睫。

附: 各国专利无效程序对照 (作者根据截至 2019 年 6 月的材料编制) ▼

法域	效力判定程序	受理机构	请求人	请求时间	起/上诉	被告	效力判定
美国	单方再审	PTAB (USPTO)	任何人	任何时间	CAFC	USPTO	对世性/证书
	授权后复审	PTAB (USPTO)	利害	9 个月内		当事人	判决命令由
	双方复审	PTAB (USPTO)	关系人	9 个月后		当事人	USPTO 归档
	侵权民事诉讼	联邦地方法院	被告	答辩书前		当事人	最高法院判
	确认无效诉讼	联邦地方法院	准被告	现实争执		当事人	例/禁反言
德国	授权后异议	专利商标局	任何人	9 个月内	BpatG	DPMA	对世性/公报
	无效审判	联邦专利法院	任何人	任何时间	最高院	当事人	对世性/公报
日本	授权后异议	特许厅	任何人	6 个月内	东京高 裁 (IP 法院)	JPO	对世性
	无效审判	特许厅审判部	利害关系人	任何时间		当事人	拘束力/重审
	侵权民事诉讼	东京/大阪地裁	被告	诉讼中		当事人	个案/滥用
中国 台湾	无效举发	TIPO	任何人	任何时间	台湾 IP 法院	TIPO	按判决重做
	侵权民事诉讼	各地/IP 法院	被告	诉讼中		当事人	个案/滥用
中国 大陆	专利无效宣告	专利复审委 CNIPA	任何人	任何时间	北京 IP 最高 IP	CNIPA	维持/撤销 复审委决定

注释

[1] See John R. Allison & Mark A. Lemley: How Federal Circuit Judges Vote in Patent Validity Cases, 27 FLA.ST. L. REV., at 754 (2000).

[2] 相关案件和分析详细内容参见 Katrin Cremers, Fabian Gaessler, Dietmar Harhoff, Christian Helmers: Invalid but Infringed? An Analysis of Germany's Bifurcated Patent Litigation System, 网址 (2019 年 6 月访问): https://www.law.berkeley.edu/files/Helmerts_Christian_IPSC_paper_2014.pdf。

[3]参见日本《专利法》第 123 条至第 180-2 条。

[4]无效抗辩学说在日本也叫当然无效说，即发明专利如果存在欠缺新颖性等重大明显瑕疵的，应当认为其当然无效，代表性观点参见中山信弘：《工業所有権法》（上・特許法 [第二版] ，第 418 页）；田村善之：《特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁》，载《特許研究》第 21 号第 4 页；中島和雄：《侵害訴訟における特許無効の抗弁・再考》，载《知財管理》第 50 卷第 4 号，第 489 页。

[5]在 2005 年东京知识产权高等法院成立之前，依据日本的民事诉讼法第 6 条，包括专利侵权案件在内的技术性知识产权民事案件的管辖实际上已经相对集中，即一审由东京、大阪地方法院跨区审理，二审由东京高等法院审理，而后者正是直接受理专利无效诉讼一审案件的专属管辖权法院。

[6]本段关于日本无效抗辩讨论的介绍参见飯村敏明：グローバル・ネットワーク時代における特許侵害訴訟—我が国における侵害訴訟における特許無効の抗弁を中心として，资料来源于日本软件信息中心 SOFTIC 网站（2016 年 1 月访问）：http://www.softic.or.jp/symposium/open_materials/10th/jp/iimura-jp.pdf。

[7]我国台湾地区 “《智慧财产案件审理法》”（2007 制定、2014 年修正）第十六条（撤销、废止原因之判断）规定：“当事人主张或抗辩知识产权有应撤销、废止之原因者，法院应就其主张或抗辩有无理由自为判断，不适用民事诉讼法、行政诉讼法、商标法、专利法、植物品种及种苗法或其他法律有关停止诉讼程序之规定。前项情形，法院认有撤销、废止之原因时，知识产权人于该民事诉讼中不得对于他造主张权利”；该法第三十条（准用规定）规定：“第十六条第一项规定，于审理第二十三条案件或其附带民事诉讼时，准用之”。

[8] PUBLIC LAW111-349—JAN. 4, 2011.

[9]参见蔡忠峻：《專利有效性判斷歧異之研究—以民事再審程序為中心》，106.10 智慧財產權月刊 VOL.226，第 6-13 页。

[10] 2015 年《行政诉讼法》第二章第十二条“受案范围”中列举了十二类可诉的具体行政行为，如关于行政处罚、行政性强制措施、行政许可、行政确权、征收征用、不作为、滥用以及侵害行政相对人合法权益等，显然，专利授权确权诉讼难以直接套用这些类别；因此，将专利授权确权诉讼归为行政诉讼只能依据第二款，即“除前款规定外，人民法院受理法律、法规规定可以提起诉讼的其他行政案件。”

[11]根据 2019 年 2 月 18 日发布的《国家知识产权局公告(第二九五号)》，自 2019 年 4 月 1 日起，专利复审委员会并入国家知识产权局专利局，机构调整后原专利复审委员会承担的审查工作将以国家知识产权局的名义开展。

[12]《专利法》第四十一、四十六条。

[13]《专利法》四十六条第 2 款“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”

[14]《最高人民法院关于专利、商标等授权确权类知识产权行政案件审理分工的规定》，（法发[2009]39号），2009 年 6 月 22 日第 1469 次审判委员会讨论通过。

[15]关于行政调解和行政裁决的性质，在传统行政法理论中关于其应归属于社会救济还是公力救济尚有争议，但在当代理论中无疑应归入诉外解纷机制；行政机关即使对民事争议行使裁决权，在性质上也只能是准司法权，并且经行政裁决的民事争议仍隶属于司法最终救济的范畴。参见江伟主编：《民事诉讼法学》（第 3 版），北京大学出版社 2015 年版，第 2 页。

[16]实践中大多数无效宣告请求都是所谓“稻草人”提出的。

[17]美国双方复审程序的官费至少是 1.5 万美元，而我国的才 3000 元人民币；参见深圳华夏泰和知识产权有限公司：《深度分析：美国专利无效程序研究》，网址（2019 年 6 月 6 日访问）：
http://push.guangdongip.gov.cn/member_subscribe_detail.html?id=2570。

[18]参见台湾地区立法院第 6 届第 3 会期第 12 次会议议案关系文书（2006 年 5 月 3 日印发）中的“智慧財產法院組織法草案總說明”一段。

[19]在我国的学术期刊网站上和国家图书馆均可以查询这方面的大量论著。

[20]相关论述参见中国社会科学院知识产权中心著：《中国知识产权保护体系改革研究》，知识产权出版社 2008 年 8 月出版。

【李晴 摘录】