



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

第四百五十八期周报

2021.05.23-2021.05.29

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】中美商标在注册申请、维护和争议解决方面的差异和应对办法（发布时间:2021-05-25）
- 1.2 【专利】专利的修改方式会影响诉讼赔偿额吗
- 1.3【专利】美国 ITC 正式对具有心电图功能的可穿戴电子设备及其组件启动 337 调查；京东因不正当竞争被罚 30 万
- 1.4 【专利】“禧玛诺”专利侵权案，法院这样判决
- 1.5 【专利】互联网大厂纷纷加速布局 AI 芯片，专利护“芯芯”向荣！
- 1.6 【专利】中国封锁全球唯一专利，数国高额求购遭拒，这是为何？
- 1.7 【专利】浅析涉及数学算法的专利
- 1.8 【专利】如何认定属于功能性特征的除外情形？
- 1.9 【专利】专利无效程序中对比文件检索策略研究 ——从专利引文角度探析

● 热点专题

【知识产权】

每周资讯

1. 【商标】中美商标在注册申请、维护和争议解决方面的差异和应对办法（发布时间:2021-05-25）

中美商标在注册申请、维护和争议解决方面的八个差异和应对办法。
具体如下：

差异一：

注册基础是美国商标注册的必备条件

中国商标申请基于商业需求，一般企业提交营业执照副本，个人提交个体工商户营业执照副本即可，商标局审查通过之后，无第三人异议则可顺利注册，无使用证据相关要求。

而在美国联邦商标申请时，申请阶段需要选择合适的“申请基础”，注册阶段需要满足合适的“注册基础”，商标才可以最终获得注册，发出《商标注册证》。对于在美国直接提交的商标申请，在申请阶段可以选择如下四种“申请基础”：

1、商业使用（Use in commerce basis），美国商标法 Section 1 (a)，即，申请商标在提交申请日期前已经在美国实际投入商业使用。

2、意向使用（Intent-to-use basis），美国商标法 Section 1 (b)，即，申请商标在提交申请时尚未在美国实际投入商业使用，但是申请人在美国商标申请日之后具有将该商标在美国进行实际商业使用的真实意图。

3、外国申请（Foreign application basis），美国商标法 Section 44 (d)，即，申请人在相同或更大范围的商品/服务项目上已经提交了相同商标申请在申请人的原属国，且该原属国商标的申请日是在美国商标申请日之前的 6 个月以内。

4、外国注册（Foreign registration basis），美国商标法 Section 44 (e)，即，申请人在其原属国在相同或更大范围的商品/服务项目上已经取得在先相同注册商标权利。

在注册阶段，只有上述第 1 项“商业使用（Use in commerce basis）”或第 4 项“外国注册（Foreign registration basis）”可以满足美国商标注册要求。因此，对于首次申请美国商标的国内企业和个人，预先做好选择适当申请基础和注册基础方面的准备，是保证后期可以顺利取得商标注册的重要方面之一。

差异二：

使用是美国商标注册和维护的重要依据

中国商标局一般不主动要求商标权利人提供使用证据。

而美国商标，在商标注册阶段，除非申请商标基于外国注册（Foreign registration basis）方式取得注册，否则申请人必须在提供了合法使用声明并提交相应使用证据前提下才能获得美国商标注册。

随着《美国商标现代化法案》（Trademark Modernization Act）生效日期临近，核准注册后的美国商标将面临来自社会公众更加多样的在使用证据方面的挑战，例如：在实质审查期间针对使用证据合法性方面提出的反对函程序（Letter of Protest）、在商标注册后第 3-10 年之间的清除程序（Expungement）和在商标注册后 5 年内发起再审程序（Reexamination）等。

除此之外，在美国，商标所有人必须在商标注册后第 5-6 年之间、第 9-10 之间以及每次续展期间提交相关使用声明和使用证据，从而保持商标的有效性。因此，相比以往任何时候，申请人更应确保提供的使用证据是真实、直观、清晰、简洁和完整的。

差异三：

美国商标副簿注册制度

中国商标无主辅簿制度。对于缺乏显著性的商标，在获得商标显著性之前，无法获得商标注册保护。

而在美国，商标注册分为主簿注册和副簿注册。联邦商标主簿注册是最常见和经常使用的美国商标注册方式。而对于不符合主簿注册条件的商标，即，对申请人的商品或服务具有一定的识别功能但是本身不具有显著性的标志，则可以考虑通过副簿注册方式进行保护。

最常见的一类情况是，申请商标在指定商品/服务上本身缺乏固有显著性（inherent distinctiveness），且已经投入美国商业实际使用或者已经在申请人原属国取得注册，但是，尚未通过使用方式取得获得显著性（acquired distinctiveness），申请人有可能通过商标与商品/服务长期结合使用产生除原含义外的第二含义（secondary meaning），从而通过使用获得显著性的商标。

相对于未注册商标，在美国商标副簿注册商标的好处有：

- 1、 所有人有权在商标上标注注册商标标记®；
- 2、 所有人有权在联邦法院体系提出商标侵权诉讼；
- 3、 副簿注册商标可以作为在先商标，对之后申请的混淆性近似商标构成阻碍，也就是说，美国专利与商标局（USPTO）可以直接引证副簿注册商标驳回之后申请的近似商标；
- 4、 获得美国商标注册证，满足申请人的商业使用需求；
- 5、 在副簿注册时间超过 5 年，是支持取得获得显著性的强有力的证据，有利于未来在主簿提交注册申请时被接受；
- 6、 副簿注册商标没有设置异议公告程序，对副簿商标注册的正式争议解决程序需要等待商标注册后才能启动。

因此，对于那些描述性商标、地理名称、产品装潢、仅包含姓氏的标识等，在无法获得主簿注册情况下，提前做好副簿注册不失为一种行之有效的替代方案。

差异四：

美国商标审查程序中严格的形式规范要求

中国商标对于商标使用无特别要求，相应的审查意见形式较为固定，一般常见的有基于商品或服务描述不规范的补正或商标图样不清晰的补正，后期实质审查一般有基于相对理由或绝对理由驳回。

而美国商标注册中，注册基础要求多且要求高，审查员的自由裁量范围较大，这使得美国商标的审查意见类型多而复杂，常见的包括：指定商品/服务描述不符合可接受的条件、商标图样描述不准确、商标部分要素需要放弃专有使用权、使用证据不符合要求、原属国注册对应性不合规、未指定美国律师代理、未提供符合要求的联系方式等。上述这些审查意见内容在中国商标注册程序中并不常见，有的甚至根本不会发生，但是在美国却是大多数申请都会遇到的情况。

因此，申请人需要在商标申请之前与美国商标律师做好充分沟通，遇到审查意见后及时咨询美国商标律师的专业意见，这将会有效避免或者快速克服类似阻碍。需要特别留意的是，《美国商标现代化法案》（Trademark Modernization Act）生效后，答复审查意见的时间周期将从目前的6个月缩短至2个月。对于国内申请人，需要尽快适应

时间上的变化，确保与美国商标律师保持富有成效的沟通，及时处理官方审查意见。

差异五：

同意书在克服美国商标在先性阻碍方面具有重要作用

中国为成文法国家，商标法中未明确规定“同意书”的效用，这使得“同意书”在克服引证商标中，不确定较高，审查员或法官可能根据商标案件的具体情况，支持或不予采信同意书。

而美国作为判例法的国家，充分尊重商标的私权属性，实质审查程序中，当出现引证商标阻碍后，如果可以获得引证商标权利人的同意书，或者双方签署并存协议，则将具有相当高的几率成功克服引证商标阻碍。这种情况下，同意书或并存协议往往对注册结果起到决定性作用。

当美国商标申请遇到引证商标阻碍时，在深入研究案件并对引证商标及其所有人做出充分背景调查情况下，申请人可以根据实际情况，考虑积极主动与引证商标所有人进行沟通，说明商标之间可以并存的理由，争取并存的机会。在实务操作中，依靠同意书或并存协议直接克服官方阻碍的情况是比较常见的。

差异六：

美国独特的商品与服务描述

美国与中国同属《尼斯协定》成员国，但是对于可接受的商品与服务描述却具有比较明显差异。在中国，申请人可以参考基于《尼斯协定》制定的《类似商品和服务区分表》作为选择商品和服务描述的依据，而美国并没有国内这样的分类表，仅可以参考可以接受的商品与服务分类表述。另外，即使官方公布的那些可接受的商品和服务描述，也可能在审查中发出审查意见，认为描述不够清晰、准确等，要求申请人进一步说明或限定保护范围。

很多时候，对指定商品或服务做进一步说明或者限定保护范围，不但可以克服指定项目描述性阻碍，当存在引证商标导致驳回情况下，限定往往可以实质性区分商标之间的差异，成功克服在先性阻碍。

遇到指定项目描述方面的阻碍后，申请人无论选择保留或者修改，都需要与美国商标代理机构或者直接与本案审查员进行沟通，说明理由，阐述观点，尽可能获得最符合申请人意愿且被官方接受的商品和服务描述。

差异七：

美国特有的联邦商标注册制度和州商标注册制度

在中国大陆范围内，仅有“中国商标”。而美国基于其联邦制的特点，有两种并存的商标注册制度，即，联邦商标注册制度和州商标注册制度。联邦商标由美国专利与商标局（USPTO）核准并颁发注册证，其

商标效力覆盖美国全境，而州商标仅由各州政府承认并颁发注册证，其效力只在所注册的州范围有效。

相比联邦商标注册数百元的注册费用，州商标注册的费用在 15 美元到 70 美元之间不等。各州只审查该州数据库中存在冲突的在先商标注册申请。在时间上，州商标比联邦商标注册过程快得多，有的仅需要几天即可完成。

如前文所述，联邦商标主簿注册是最常见和经常使用的美国商标注册方式。但是，对于在联邦范围难以取得商标注册的申请人，可以考虑在那些对申请人重要的州进行商标保护，这也不失成为一种退而求其次的保护策略。

差异八：

美国复杂的商标争议解决机制

在中国，一般的商标异议和无效宣告，分为评审阶段和行政诉讼阶段，程序固定，由双方答辩和质证后，商标评审委员会做出裁定，历时 1 年左右。行政诉讼遵循二审终审制度，一审为北京知识产权法院，二审为北京市高级人民法院，一般一至三次开庭后即可做出判决，历时 1-2 年左右。

而美国在商标异议、撤销和宣告无效程序上，其争议解决机制相对中国更加复杂、时间更加漫长、费用也更加高昂。美国商标争议解决程

序与民事诉讼程序基本一致，以商标异议程序为例，包括异议申请、异议答辩、证据开示前会议、初次披露、证据开示、专家证人披露、原告审前披露、被告审前披露、原告反驳理由披露、庭审证据展示、双方质证、原告简短陈述、被告简短陈述、原告对被告简短陈述的反驳、口头审理、开庭审理、异议裁定。除了上述程序外，双方均可以基于各种理由提出动议（motion），例如：请求暂停或者延缓案件进展等。

通常情况下，经历上述全部程序可能需要 3-5 年时间，费用可能在数万到数十万美元之间。但是，绝大多数美国商标争议案件并不会走完全部程序，一部分会通过和解方式解决争议，例如：以限缩保护范围换取对方撤回异议。另一种常见情况是，当一方当事人中途不再跟进相关程序后，另一方当事人向美国商标审判和诉讼委员会（TTAB）提出简易判决动议（motion for summary judgement），请求官方做出缺席审判裁定（default），直接裁定对方败诉。

相对于美国复杂的争议解决机制，中国的异议、撤销、宣告无效程序显然简单的多。因此，如果申请人希望避免陷入美国商标争议解决的泥潭，最应该做的就是申请前做好充分的查询检索工作，洞悉各种风险，事先避免争议发生。

事实上，中美商标保护也具有很多相似性，例如：都对申请商标的合法性、显著性、在先性等方面进行实质审查；均按照申请、审查、公告、核准的顺序审核注册商标。

对于希望在美国获得商标注册和实际经营的企业和个人，充分了解美国商标体系下的那些特殊规定至关重要，在美国商标授权、维护和维权路上少走弯路。

来源：IPRdaily 中文网

【刘婷婷 摘录】

1.2 **【专利】** 专利的修改方式会影响诉讼赔偿额吗 （发布时间:2021-5-25 ）

案例简介

今天要分享的案例是最高院在 2021 年 4 月 5 日发布的 案号为(2019) 最高法知民终 369 号，当然，在本案例中还有很多争议点，包括对技术特征解释、功能性特征等争议点，本文主要分享本案中关于修改方式对赔偿金额的影响，个人认为这个争议点还是比较有意思的，而且笔者认为有一定的指导意义。

本案中,专利权人——台州安卓缝纫机,将专利许可给了朗进公司(简称),也就是民事一审的原告。被告之一为南邦科技(简称)。

本案中的涉案专利原始文本为：

1. 一种自动橡筋机,包括送料装置、拉料装置、翻转机械手装置、进给导轨装置和缝纫装置,其特征在于:所述送料装置与拉料装置分别设置于翻转机械手装置两端,所述翻转机械手装置与进给导轨装置连接固定,所述送料装置包括第一机架与第二机架,所述的第一机架设有第一电机带动的第一送料主动轮,所述的第二机架设有第二电机带动的第二送料主动轮,所述的第一机架上端设有第三电机带动的理料滚轮;所述翻转机械手装置包括能绕第一轴心转动的第一夹具、能绕第二轴心转动的第二夹具、设置在第一夹具与第二夹具之间的托料架和固定机架,所述第一夹具、第二夹具及托料架均设置在固定机架上,所述的固定机架间隔设有用于驱动第一夹具绕第一轴心旋转运动的驱动电机和用于驱动第二夹具绕第二轴心旋转运动的反转气缸,所述托料架可沿固定机架方向向缝纫装置方向做水平位移;所述拉料装置包括可夹持橡筋带的夹持机构以及拖动该夹持机构移动的滑动机构;所述的第一送料主动轮转动并在第一送料主动轮与第二送料主动轮之间输入设定长度的橡筋带,所述拉料装置的夹持机构夹持第二送料主动轮出料口处的橡筋带端部,并在第二送料主动轮的辅助送料下,滑动机构带动橡筋带位移穿过第一夹具和第二夹具,然后通过设置于第二

送料主动轮出料口处的切料机构将橡筋带切断；所述第一夹具和第二夹具夹住切下的橡筋带两端后，分别绕第一轴心和第二轴心旋转橡筋带的两端固定在托料架上，进给导轨装置带动橡筋带位移至缝纫装置针头下端进行缝制。

7. 根据权利要求 1 所述的自动橡筋机，其特征在于：所述第一夹具与第二夹具均包括上夹体、下夹体，所述第一夹具与第二夹具对称设置，所述下夹体上设有夹紧气缸驱动上夹体上下位移，**所述的驱动电机为闭环步进电机**，所述驱动电机具有第一驱动轴，所述的第一驱动轴通过第一连接臂与所述的第一夹具相连接；所述的反转气缸具有第二驱动轴，所述的第二驱动轴通过第二连接臂与所述的第二夹具相连接。

9. 根据权利要求 8 所述的自动橡筋机，其特征在于：**所述托料架后端连接设有水平导轨，所述水平导轨上设置有推进气缸推动托料架前后位移；所述导轨上端固定连接设有顶出气缸，所述顶出气缸前端设有顶带挡片，所述托料架上端面设有顶带缺口，所述顶带挡片可沿顶带缺口的缺口方向位移进行调节距离。**

被告南邦科技在被起诉后，向国知局提起专利无效，在无效程序中，专利权人将从权 7 的部分特征和从权 9 的全部特征加入到权利要求 1（划线部分内容），最终维持有效，修改后的权利要求 1：

1、一种自动橡筋机，包括送料装置、拉料装置、翻转机械手装置、进给导轨装置和缝纫装置，其特征在于：所述送料装置与拉料装置分别设置于翻转机械手装置两端，所述翻转机械手装置与进给导轨装置连接固定，所述送料装置包括第一机架与第二机架，所述的第一机架设有第一电机带动的第一送料主动轮，所述的第二机架设有第二电机带动的第二送料主动轮，所述的第一机架上端设有第三电机带动的理料滚轮；所述翻转机械手装置包括能绕第一轴心转动的第一夹具、能绕第二轴心转动的第二夹具、设置在第一夹具与第二夹具之间的托料架和固定机架，所述第一夹具、第二夹具及托料架均设置在固定机架上，所述的固定机架间隔设有用于驱动第一夹具绕第一轴心旋转运动的驱动电机和用于驱动第二夹具绕第二轴心旋转运动的反转气缸，**所述的驱动电机为闭环步进电机**，所述托料架可沿固定机架方向向缝纫装置方向做水平位移；**所述托料架后端连接设有水平导轨，所述水平导轨上设置有推进气缸推动托料架前后位移；所述导轨上端固定连接设有顶出气缸，所述顶出气缸前端设有顶带挡片，所述托料架上端面设有顶带缺口，所述顶带挡片可沿顶带缺口的缺口方向位移进行调节距离；**所述拉料装置包括可夹持橡筋带的夹持机构以及拖动该夹持机构移动的滑动机构；所述的第一送料主动轮转动并在第一送料主动轮与第二送料主动轮之间输入设定长度的橡筋带，所述拉料装置的夹持机构夹持第二送料主动轮出料口处的橡筋带端部，并在第二送料主动轮的辅助送料下，滑动机构带动橡筋带位移穿过第一夹具和第二夹具，然后通过设置于第二送料主动轮出料口处的切料机构将橡筋带切断；所述

第一夹具和第二夹具夹住切下的橡筋带两端后，分别绕第一轴心和第二轴心旋转橡筋带的两端固定在托料架上，进给导轨装置带动橡筋带位移至缝纫装置针头下端进行缝制。

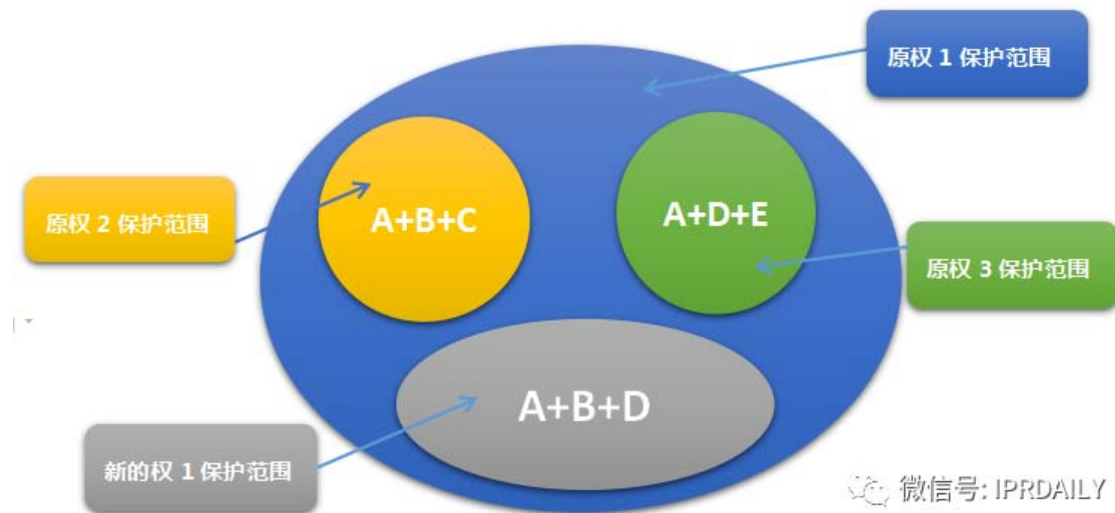
在早些年，专利在无效程序中的修改，仅限于权利要求的合并和删除。但是在 2017 年专利《审查指南》修改后，允许在无效程序中，将从属权利要求中部分技术特征加入独立权利要求。而在本案中，其修改方式正是将从权中的部分技术特征加入独立权利要求中。然而这种修改方案存在一个可能——修改的后的技术方案在原独立权利 1 的保护范围内，但是并没有出现在原从属权利要求中。笔者用简单的举例来说，比如：

权利要求 1：包括 A。

权利要求 2(引用权 1)，还包括 B、C——实际保护范围为：A+B+C；

权利要求 3(引用权 1)，还包括 D、E——实际保护范围为：A+D+E

如果无效程序中，专利权利人将权 2 中的 B 以及权 3 中的 D，分别加入权利要求 1，从而使得修改后的权利要求 1 的技术方案变为：A+B+D。显然，这个 A+B+D 的方案并不落入于原权利要求 2 的保护范围，也不落入原权利要求 3 的保护范围。可以参考下图所示：



对于上述举例，显然对于社会公众而言，对于一件已经授权专利而言，原权 1、权 2、权 3 的保护范围是明确的，有边界的。而对于新的权 1 要求，对于社会公众而言，是一种未知的边界，因为公众无法得知专利权人最终会修改成怎么样的保护范围。

以最高院的这次案例为例，如果站在被告的立场上，对于涉案专利，其前期评估下来，虽然落入原权利要求 1 的保护范围，但是被告可能认为并不落入其他从权的保护范围（比如原权 7 和权 9），而且原权利要求 1 的保护范围可能不适当而被无效，在这种前提下被告有可能铤而走险规避设计一款技术方案 X，于是就出现了本案的这种情况，这样一想，似乎对社会公众也略不友好。

对于这种情形，最高院在本案中作出了比较有意思的判决，还是基于专利法的立法原则上考虑：

最高院认为——**专利法的终极目标是社会公共利益**，无论是从专利制度之中的“专利公开换保护原则”，还是从“权利人与社会公众之间的利益平衡原则”出发，专利权人充分公开专利信息，社会公众充分信任专利权人公开的该信息，通过对专利信息的公示公信实现专利权人与社会公众之间利益的衡平，从而达到从公开到公信的效果。……**按照“权利要求的进一步限定”的修改方式，在一定程度上是牺牲了专利信息公开的稳定性以图保障其有效性，对专利信息公开的既往公信力有一定程度的减损进而需要弥补。**

因此，专利权人在专利确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案**不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围**，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担赔偿责任，但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。

本案的最终结果，将一审判决中的**赔偿数额从 28 万，改判为 5 万。**

【金佳平 摘录】

1.3【专利】美国 ITC 正式对具有心电图功能的可穿戴电子设备及其组件启动 337

调查；京东因不正当竞争被罚 30 万（发布时间:2021-5-24）

美国 ITC 正式对具有心电图功能的可穿戴电子设备及其组件启动 337 调查

2021 年 5 月 20 日，美国国际贸易委员会（ITC）投票决定对特定具有心电图功能的可穿戴电子设备及其组件（Certain Wearable Electronic Devices with ECG Functionality and Components Thereof）启动 337 调查（调查编码：337-TA-1266）。

2021 年 4 月 20 日，美国 AliveCor, Inc., of Mountain View, CA 向美国 ITC 提出 337 立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号 10,595,731、10,638,941、9,572,499），请求美国 ITC 发布有限排除令、禁止令。

美国 Apple Inc. of Cupertino, CA 为列名被告。

美国国际贸易委员会将于立案后 45 天内确定调查结束期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外，美国国际贸易委员会在 337 案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第 60 日起具有终局效力。（来源：中国贸易救济信息网）

美国 ITC 发布对假睫毛产品及其组件的 337 部分终裁

2021 年 5 月 20 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布公告称，对特定假睫毛产品及其组件（Certain Artificial Eyelash Extension Systems, Products, and Components Thereof，调查编码：337-TA-1226）作出 337 部分终裁：对本案行政法官于 2021 年 5 月 6 日作出的初裁（No.28）不予复审，即根据同意令，终止对列名被告美国 Rachael Gleason d/b/a Avant Guard Beauty Co. of Dallas TX 的调查并发布同意令。

2021 年 5 月 12 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布终裁：对本案行政法官于 2021 年 4 月 23 日作出的初裁（No.24）不予复审，即根据申请方撤回，终止本案对美国注册专利号 10,660,388、10,721,984 的调查。

2021 年 2 月 10 日，美国国际贸易委员会（ITC）发布终裁：对本案行政法官于 2021 年 1 月 22 日作出的初裁(No.10)不予复审，即更改列名被告，将美国 Ulta Beauty, Inc., of Bolingbrook, IL 替换为 Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 美国 CVS Health Corporation of Woonsocket, RI 替换为 CVS Pharmacy, Inc.。

2020 年 10 月 23 日，美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定假睫毛产品及其组件(Certain Artificial Eyelash Extension Systems, Products, and Components Thereof) 启动 337 调查（调查编码：337-TA-1226）。

2020 年 9 月 10 日，美国 Lashify, Inc., of Glendale, CA 向美国 ITC 提出 337 立案调查申请，主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品侵犯了其专利权（美国注册专利号 10,660,388、10,721,984 和美国注册设计号 D877,416、D867,664），请求美国 ITC 发布普遍排除令、有

限排除令、禁止令。

美国 KISS Nail Products, Inc., of Port Washington, NY、美国 Ulta Beauty, Inc., of Bolingbrook, IL、美国 Walmart, Inc., of Bentonville, AR、美国 CVS Health Corporation of Woonsocket, RI、中国山东 Qingdao Hollyren Cosmetics Co., Ltd. d/b/a Hollyren of Shandong Province, China 青岛佳合永润化妆用品有限公司、中国山东 Qingdao Xizi International Trading Co., Ltd. d/b/a Xizi Lashes of Shandong Province, China 青岛溪梓国际贸易有限公司、中国山东 Qingdao LashBeauty Cosmetic Co., Ltd. d/b/a Worldbeauty of Qingdao, China 青岛睫立美化妆品有限公司、美国 Alicia Zeng d/b/a Lilac St Artemis Family Beginnings, Inc., of San Francisco, CA、美国 Rachael Gleason d/b/a Avant Guard Beauty Co. of Dallas TX 为列名被告。（来源：中国贸易救济信息网）

苹果联合创始人沃兹尼亚克因涉嫌侵犯 “Woz U ” 版权而被起诉

据外媒 AppleInsider 报道，苹果公司联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）被控侵犯版权，因为他涉嫌采取创办以他的名字命名的科技学院的想法，这个概念显然在 “沃兹大学 ”（ Woz U）创办之前已经谈论了多年。

2017 年，史蒂夫·沃兹尼亚克推出了 “Woz U”，这是一个编程训练营，提供学习编程的课程。虽然这项工作推出后不久就出现了质量问题的投诉，但沃兹尼亚克似乎因为早期的教育工作而陷入了一些法律纠纷。

康涅狄格州的一位商业教授拉尔夫·莱利（Ralph Reilly）正在起诉沃兹尼亚克，因为据称他早在 2011 年就试图建立一个类似的 “科技学院”，但没有成功。据 Gizmodo 和 insider 报道，法院提交的诉讼文件显示，Reilly 要求沃兹尼亚克至少赔偿 100 万美元的损失，因为沃兹尼亚克据称采纳了这个想法。

莱利称，沃兹尼亚克同意创建科技学院，该学院将依靠沃兹尼亚克的名字和声誉进行品牌宣传。据称，2011 年两人在镜头前的握手证明了这一说法，不过显然，从 2010 年 9 月开始，莱利通过电子邮件与沃兹尼亚克进行了数月的通信。

据称，莱利要求沃兹尼亚克为 “沃兹技术学院” 的启动提供支持，据称沃兹尼亚克通过电子邮件表示同意。据称，在拍照时，莱利向沃兹尼亚克提供了一份合同，授予康涅狄格州的一所网校使用沃兹尼亚克的名字和 “沃兹技术学院”。

在取证中，沃兹尼亚克说他不记得签署过这样一份文件，但显然对文件上的签名没有异议。

会议结束后不久，沃兹尼亚克的团队就远离了这项工作和莱利。2013 年，当莱利为 “沃兹技术学院” 推出一个模拟网站时，沃兹尼亚克的经理肯·哈迪提要求莱利关闭该网站并停止与沃兹尼亚克直接联系。

在沃兹尼亚克推出 “Woz U ”后，莱利显然被他告知 “你的想法是正确的。我怀疑如果没有

你最初的想法，它就会发生！”当莱利要求获得项目的部分所有权并面对沉默时，莱利提出了知识产权盗窃和版权侵权的诉讼。

莱利获得了网站的版权保护，这构成了对沃兹尼亚克的版权诉讼的一部分。

苹果公司的联合创始人团队声称，并没有达成交易，握手是沃兹尼亚克与粉丝的众多合影中的一个。他的部分辩护理由是，沃兹尼亚克显然对他的商业事务不闻不问，而是由他的团队进行谈判。诉讼将从6月7日起在亚利桑那州进行，为期三天。沃兹尼亚克已被要求出庭作证。（来源：cnBeta）

外媒：欧盟批美涉疫苗专利倡议“虚伪自私”

据路透社罗马5月21日报道，在世界健康峰会后发表的《罗马宣言》中，各国领导人呼吁自愿性专利授权和技术转让，以推动疫苗生产。但是，对于美国和其他国家推动的制药公司豁免重要专利保护的有争议提议没有达成共识。

美国总统拜登委托副总统卡玛拉·哈里斯代表他发言。美国政府支持许多发展中国家关于豁免专利保护的呼吁，希望这能促进生产，使疫苗分发更公平。

报道称，这一建议遭到一些欧洲国家的拒绝。它们呼吁美国取消贸易壁垒，因为它们认为美国的贸易壁垒是主要瓶颈所在。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，现有的全球协议已经允许各国在紧急情况下强制公司分享专利授权。她补充说，欧盟将提出一项建议，以方便运用那些条款。

此外，法国《世界报》网站5月20日也发表题为《取消新冠疫苗专利：欧盟的反击》的报道，当拜登在5月5日表示支持取消新冠病毒疫苗专利时，欧洲人对此并不赞赏。不仅是因为美国总统此前并未提前告知欧洲人这一倡议，而且他还由此变成了抗击疫情全球团结互助的“冠军”。

报道称，在多个欧盟成员国作出立即回应后，现在是到了更具建设性的反击时刻了。

5月19日，欧盟委员会公布了反建议的主要方针，并将同欧盟27国商讨后予以细化。然后欧委会打算将其提交给世贸组织。

欧盟委员会主席冯德莱恩在推特上表示：“我们将共同努力以找到实用且有效的解决办法。”

布鲁塞尔认为，优先工作在于消除疫苗贸易、疫苗生产众多环节以及帮助抗击疫情的药品在商用上的一些障碍。欧委会副主席东布罗夫斯基表示：“疫苗生产国需要承诺将产品的适当比例用于出口。”

报道指出，这一条首先瞄准的是美国和英国。这两国都为了本国消费而将在本国生产的近乎所有疫苗留在国内。法国总统府评论说，“我们在等待华盛顿在表态和行动上的一致”。

报道称，欧盟方面则是将境内生产疫苗的一半——也就是超过 2 亿支疫苗输送给 45 个国家。欧委会强调，在这样的背景下，需要竭尽所能提高全球疫苗产能。

欧委会的建议是，在世贸组织的层级动用涉及知识产权的规则。这会允许某些“灵活性”。东布罗夫斯基斯面对欧洲议会议员表示，欧盟“准备好以建设性方式”研究美国的建议。欧洲议员若弗鲁瓦·迪迪埃认为美国的主意是“虚伪、幻想、适得其反的……没有比自己吃第一口却表现出慷慨更加自私的了”。（来源：参考消息）

#知产大省那些事儿#

长沙海关专门制作知识产权海关保护备案指南

长沙海关近日发布数据称，湖南文化产品出口增长明显。1 至 4 月，湖南省文化产品出口 99.1 亿元，同比增长 42.9%。

“我们研发并生产出‘中草药’‘烟花爆竹’等中华传统文化系列 IP 手办，在港澳台、欧美、日韩等地都很畅销。”湖南江辉文化科技有限公司负责人说。18 日，长沙海关所属怀化海关关员在企业帮其现场办理知识产权海关保护备案。

据介绍，为促进湖南省文化产品出口，长沙海关精准制作知识产权海关保护备案指南，安排专人赴企业全程指导，办理原产地备案，鼓励湖南文化产品出口区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP) 伙伴国，用好用足海关优惠政策。（来源：华声在线）

《2021 年江苏省知识产权局社会信用体系建设工作要点》印发

日前，《2021 年江苏省知识产权局社会信用体系建设工作要点》（以下简称《工作要点》）印发。

《工作要点》提出，加强信用工作制度和标准体系建设，推进信用信息归集与应用工作，全面实施信用分级分类监管，夯实信用体系建设的支撑保障。

《工作要点》强调，制定知识产权领域严重失信主体联合惩戒实施办法，对严重失信主体采取跨部门、跨行业联合惩戒措施。完善对各类市场主体、知识产权权利人、知识产权服务机构等行政管理相对人的信用信息收集工作机制，扎实做好“双公示”工作，确保应公示尽公示，做到信息公示有效入库的录入率达到 100%。

《工作要点》明确，开展知识产权领域以信用为基础的分级分类监管试点工作，建立知识产权领域信用分级分类管理标准。开发和建设江苏知识产权大数据平台信用监管模块，加快实现全省知识产权领域的信用信息归集处理一体化和基础应用服务一体化。

《工作要点》的出台和实施，将推动解决社会信用体系建设不统一、不协调的问题，为全面提高江苏省知识产权领域社会信用体系建设水平提供有力支撑，努力营造江苏省良好的知识产权诚信环境。（来源：国家知识产权局网站）

#企业知产那些事儿#

京东因不正当竞争被罚 30 万

日前，北京京东世纪信息技术有限公司因虚假宣传被罚 30 万元。经查，当事人在京东平台销售食品时存在虚假宣传行为。据悉，该公司相关行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款。

近日，北京知识产权法院受理了原告上海米芝莲餐饮管理有限公司（下称上海米芝莲公司）诉被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）、第三人米其林集团总公司（下称米其林公司）商标权无效宣告请求行政纠纷一案。

上海米芝莲公司于 2015 年 11 月 13 日在国际分类第 43 类的餐厅等服务上申请注册了第 18330221 号“慧记米芝莲”商标（下称诉争商标）。

2018 年，米其林公司向国家知识产权局提出针对诉争商标的无效宣告请求，其认为：

1. 诉争商标与其在先注册的第 9155688 号“MICHELIN”商标、第 9149915 号“MICHELIN 及图”商标构成使用在相同或者类似服务上的近似商标；
2. 诉争商标是对其在先注册并达到驰名商标的复制与翻译，注册和使用会误导公众，损害申请人的合法权益；
3. 上海米芝莲公司作为餐饮行业的同业经营者和竞争者，其惯有复制和摹仿米其林公司高知名度“米芝莲”和“MICHELIN”商标的明显恶意。

因此，米其林公司认为诉争商标的注册违反《商标法》第七条、第十条第一款第（七）（八）项、第十三条第三款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条第一款的规定，请求国家知识产权局宣告诉争商标无效。

国家知识产权局认为米其林公司的无效宣告理由部分成立，诉争商标与米其林公司申请注册的第 9149915 号“MICHELIN 及图”商标已构成使用在同一种或类似服务上的近似商标，诉争商标的注册构成商标法第三十条规定的情形，因此，裁定诉争商标予以无效宣告。

上海米芝莲公司不服该裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。目前，该案正在进一步审理中。

【胡鑫磊 摘录】

1.4 【专利】“禧玛诺”专利侵权案，法院这样判决（发布时间:2021-5-27）

新加坡禧玛诺（新）私人有限公司（下称禧玛诺公司）是外观设计专利“自行车后变速器”的专利权人。2019年，其发现宁波赛冠车业有限公司（下称赛冠公司）与宁波优升车业有限公司（下称优升公司）生产、销售、许诺销售的HG-21A自行车部件，侵犯了上述外观设计专利权，于是将两家公司诉至法院。近日，上海市高级人民法院（下称上海高院）对该案作出终审判决，认定上述两家公司的涉案行为构成专利侵权，且两家公司系故意侵权、重复侵权，判决两公司连带赔偿其经济损失以及合理开支共计100万元，维持了上海知识产权法院的一审判决。

该案主审法官朱佳平在接受中国知识产权报记者采访时表示：“该案中，法院依据前案调解协议约定确定赔偿数额，体现了对故意重复侵权行为的严惩，同时也体现了法院在涉外案件中，依法平等保护中外知识产权权利人的合法利益。对于国内企业而言，应当认识到我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，企业只有自主创新，才能在发展道路上行稳致远。”

自行车专利引纠纷

禧玛诺公司代理人、北京市磐华律师事务所创始人董巍向本报记者介绍，早在2013年，该公司发现了赛冠公司的侵权行为，便将其诉至天津市第二中级人民法院。最终双方调解结案，赛冠公司承认侵权行为，并承诺停止制造、销售、许诺销售任何落入涉案专利权保护范围的产品，删除所有登载侵权产品的宣传资料，否则支付禧玛诺公司违约金100万元。

在此期间，赛冠公司将部分生产设备、商标转让给了优升公司，赛冠公司的高级管理人员徐某、凌某等人也前往优升公司就职。

2016年5月、2017年5月，禧玛诺公司在某展会中发现，优升公司与赛冠公司在展会会刊、宣传册中对外公示了优升公司与赛冠公司的名称，宣传册中包含了HG-21、HG-21A、HG-24等产品。

“为有效制止此类金蝉脱壳式侵权行为，我们决定再次起诉，以人格混同切入点，主张这两家公司共同侵权，恶意侵权，要求其依调解协议赔偿100万元，承担连带责任。”董巍表示。

2019年，禧玛诺公司将赛冠公司、优升公司诉至上海知识产权法院。

不过，对于禧玛诺公司的侵权指控，赛冠公司、优升公司并不认同，其认为被控侵权产品的外观设计与涉案专利既不相同也不近似，两家公司未实施任何侵权行为，也不构成混同经营，无需承担侵权责任。

上海知识产权法院经审理认为，HG-21、HG-21A、HG-24等落入涉案专利的保护范围，侵犯了原告的外观设计专利权，据此判决两家公司停止涉案外观设计专利侵权行为，依调解协议约定金额，连带赔偿经济损失以及合理开支共计100万元。

赛冠公司、优升公司不服一审判决，向上海高院提起了上诉。

法院判赔 100 万元

2020 年 12 月 3 日，上海高院开庭审理该案，双方当事人围绕“被控侵权产品的外观设计是否落入涉案专利权保护范围”“优升公司上诉主张的现有设计抗辩是否成立”“赛冠公司和优升公司是否共同实施了侵权行为”等展开了辩论。

上海高院审理后认为，经比对，HG-21、HG-21A 与涉案专利的部件外形相同，整体形状亦相同。HG-21 的支架轴组件形状与涉案专利不同，但该部件属于该产品惯常设计，对整体视觉效果不产生影响。两家公司提出的连杆组件和基座部件正面的两条弧线设计不同、基座部件中央安装的固定螺母设计不同等区别，属于局部细微差异，对整体视觉效果不产生实质性影响。故 HG-21、HG-21A、HG-24、HG-24A、HG-24B 等与涉案专利基本相同，落入涉案专利权保护范围。

关于赛冠公司和优升公司是否构成共同侵权，上海高院认为，根据展会、网站以及行政机关查处中的证据，足以证明两家公司在被控侵权产品的制造和许诺销售中存在业务混同。赛冠公司虽主张早已停止经营活动，但该辩称明显与其上述对外表示行为不符。优升公司否认制造被控侵权产品，却未就生产计划表中载有被控侵权产品的近似型号作出合理解释并提供反驳证据，故两家公司共同实施侵权行为，依法应承担连带责任。

综上，上海高院判决驳回上诉，维持原判。

对于该案判决，禧玛诺公司的母公司日本株式会社岛野知识产权一课经理西野高史在接受本报记者采访时表示：“上海高院的判决十分公平、合理，在本案一审和二审中，我们完全没有觉得因为国籍问题而在知识产权保护方面受到任何区别对待。我们希望，本案可以成为有示范意义的判例，并且对侵权产品的制造者形成威慑。如果通过‘公司改名’就可以逃避调解协议的约定，侵权产品的制造者就可以永远继续其侵权行为，那么对进行正常研发活动的市场主体将是巨大的损害。”

记者就该案联系优升公司和赛冠公司的代理人，截至发稿时，尚未收到对方的回复。

适用惩罚性赔偿

据了解，今年 1 月实施的民法典第一千一百八十五条规定：“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。”在上述外观设计专利侵权纠纷案中，法院适用惩罚性赔偿的主要理由是什么？

对此，朱佳平在接受本报记者采访时指出：“该案中，确定赔偿数额的法律依据是《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

（二）》第二十八条的规定，即权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。”

朱佳平表示，在该案裁判中，法院注意到前案调解协议约定的赔偿金额具有一定惩罚性。鉴于两侵权人系故意侵权、重复侵权，并在签订前案调解协议后以金蝉脱壳的方式故意逃避承担责任，该情节符合民法典关于恶意侵害知识产权的构成要件，故法院依据前案调解协议约定确定赔偿数额，体现了对故意重复侵权行为的严惩，符合侵权责任的比例原则。

记者在采访中了解到，自 2013 年修改的商标法首次增加惩罚性赔偿条款以来，2019 年修改的反不正当竞争法、2020 年修改的专利法、著作权法等知识产权部门法均增加了惩罚性赔偿条款，2020 年公布的民法典规定了知识产权惩罚性赔偿制度。与此同时，人民法院适用惩罚性赔偿的案件数量也逐渐增多，如 2019 年上海市浦东新区人民法院在“MOTR 案”中适用 3 倍惩罚性赔偿全额支持原告的诉讼请求；2020 年 2 月最高人民法院在“卡波案”中首次适用惩罚性赔偿，以顶格 5 倍计算确定惩罚性赔偿数额。

有业内人士指出，近年来，我国不断加大知识产权保护力度，在法律层面新增惩罚性赔偿制度，释放出我国严格保护知识产权、加大判赔力度的强烈信号，可以预见，未来在知识产权案件中，适用惩罚性赔偿，严惩恶意侵权的高额判赔会明显增多。

【孙琛杰 摘录】

1.5 【专利】互联网大厂纷纷加速布局 AI 芯片，专利护“芯芯”向荣！（发布时间:2021-5-27）

近期，小米发布澎湃 C1 芯片，首发搭载在小米最新的折叠屏旗舰 Mix Fold 上。字节跳动被曝正在自主研发云端 AI 芯片和 Arm 服务器芯片。以往提起“造芯”，多是硬件公司之间的比拼。近年来，从国外的微软、谷歌，到国内的 BAT，互联网公司纷纷开始布局 AI 芯片，展开新一轮较量。

“十年树木，百年树人。”芯片产业发展不是一朝一夕之事。国内企业面对强手如林、已然稳固的芯片市场，不仅要有“十年磨一剑”的科研耐力，还要有“朝朝试锋芒”的专利实力。

“吃瓜”“剁手”离不开 AI 芯片

AI 芯片看似遥不可及，其实触手可及。当你在微博冲浪放肆“吃瓜”、在淘宝边看直播边“剁手”的时候，都离不开 AI 芯片的深度参与。

早前，百度、阿里、腾讯均试水研发 AI 芯片。百度在无人驾驶、图像、语音等应用层面的研发较早，先后通过合作和自研推出昆仑芯片、鸿鹄芯片等多款 AI 芯片。阿里成立达摩院，相继推出含光、玄铁等系列芯片。腾讯投资 AI 芯片企业燧原科技，成立芯片相关子公司。目前我国已经形成阿里、百度、小米、地平线、寒武纪、云天励飞、比特大陆、依图、中科曙光等为代表的 AI 芯片阵营。

那么，什么是 AI 芯片？与传统芯片又有何区别？从广义上讲，AI 芯片是人工智能产业的核心硬件，只要能够运行人工智能算法的芯片都叫作 AI 芯片，但是通常意义上的 AI 芯片指的是针对人工智能算法做了特殊加速设计的芯片。中国电子信息产业发展研究院集成电路所分析师席子祺表示，AI 芯片在当前的人工智能技术体系中扮演“加速器”角色，主要用于算法训练、加速产品迭代。因此，AI 芯片的核心技术包括同算法的契合度、并行计算能力、功耗等。

为什么互联网大厂纷纷涉足 AI 芯片研发？席子祺表示，这主要基于人工智能应用的快速增长和算法迭代的需求。近年来，我国大力推进 5G、人工智能、数据中心等新型基础设施建设，而人工智能技术被视为新一轮产业变革的核心驱动力。同时，随着互联网大厂人工智能算法的不断迭代和细化，过去单纯依赖 GPU（图形处理器）、通用芯片的硬件基础已经不能满足算法进一步迭代的需求，促使互联网大厂纷纷开始自行设计 AI 芯片。AI 芯片相较于其他芯片产品，同应用、算法的联系更为紧密，互联网企业相比传统集成电路企业更具研发优势。

近几年，我国高度关注人工智能芯片产业的发展，相继发布一系列产业支持政策。例如《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018—2020 年）》提出，将重点扶持神经网络芯片，希望人工智能芯片在国内实现量产且规模化应用；《新一代人工智能发展规划》提出，研发神经网络处理器以及高效能、可重构类脑计算芯片等，新型感知芯片与系统、智能计算体系结构与系统，人工智能操作系统。

赛迪顾问相关数据显示，中国 AI 芯片市场规模将在 2021 年达到 305.7 亿元，增长率达 57.8%。前瞻产业研究院的数据显示，我国 AI 芯片市场规模将在 2024 年达到 785 亿元。

长久发展还要靠 IP 保护

北京集佳知识产权代理有限公司专利代理人柳虹告诉记者，AI 芯片作为一种能够实现复杂运算的芯片，目前可以应用在图像识别、语音识别、文字识别等多种场景。专利主要集中在图像识别和语音识别这两方面，另外，关于 AI 芯片的测评专利也有不少。

柳虹经专利文献检索发现，目前有数百件关于 AI 芯片的专利申请，分布在各个领域，比如图像识别、医疗诊断、语音识别、人脸识别、辅助驾驶等。AI 芯片的核心技术实际上是内部设置的运算逻辑，运算逻辑越精细严密，其能够实现的运算功能就越强大。AI 芯片内部的模型运算逻辑、AI 芯片的测试和使用为 AI 芯片相关专利的保护重点。

此外，有超过 50%的专利申请处于实质审查阶段，基本都是 2017 年之后提交，这表明创新主体近几年才开始提交相关专利申请，且大多数为实用新型专利申请。AI 芯片相关专利申请的创新主体主要包括 AI 芯片的数据处理系统（例如包括 AI 芯片的图像处理系统或者语音识别系统等）、AI 芯片的测试方法和设备等。就目前检索的专利文件来看，百度的相关专利稍多，大部分集中在图像识别，其他还包括深度学习优化、AI 芯片测试等。腾讯的相关专利集中于 AI 芯片的内部功能实现上，阿里的相关专利涉及模型训练，小米的相关专利涉及 AI 降噪芯片。

席子祺表示，一般来说，AI 芯片的研发难度主要在于同算法的结合上。而从目前来看，互联网大厂研发 AI 芯片的主要难度则在于芯片产品从开始设计到流片成功之间动辄一到两年的周期。如何平衡快速迭代的算法、应用需求与流片时间的关系？如何在设计芯片的时候为后续迭代留出空间？如何确保流片完成后市场不出现大的变化？这些都将成为 AI 芯片研发成功与否的关键问题。

柳虹表示，AI 芯片用于处理复杂运算，后期的研发难度主要集中在如何优化 AI 芯片内部的算法，提高 AI 芯片的运算效率、准确性等问题上，以满足未来不同的需求，比如更快更准确地识别出图像中的人脸，快速准确地进行人脸比对等。此外，未来还会有诸多类似的场景和需求出现，AI 芯片内部算法的更新也将愈发重要。

AI 技术涉及生活中的方方面面，具有广阔的应用前景和未来市场。利用 AI 技术进行信息处理是互联网发展的大趋势，如何在研发及专利布局过程中抢占先机，对企业来说尤为重要。柳虹建议，在 AI 芯片的专利申请中，主要是从功能的角度去申请。不论是从系统的角度将 AI 芯片与其他部件相适应配合，还是从芯片内部逻辑架构的精进改良，都最终体现在该芯片的功能上，而强大的功能可以满足更多的应用场景。

【吴青青 摘录】

1.6【专利】中国封锁全球唯一专利，数国高额求购遭拒，这是为何？（发布时间：2021-5-28）

“创新是一个民族进步的灵魂。”创新对于一个民族、一个国家的重要性。曾经我们国家一度落后过，挨打过，这都是因为我们缺乏创新的精神，不思进取，故步自封，落后世界发展一大截。

意识到这个问题的国人开始寻求了突破发展之路，创新就是其中的关键词，现在我们的政府和社会都在鼓励创新，政策上对开展研发工作的科学家进行补贴，社会上营造“万众创新”的氛围。

发展到如今，我国手中也掌握着许多的核心技术，而且还有很多是中国独有的。在众多技术中，曾有这么一项技术，中国坚决封锁一切授权，许多国家想要重金求购都被拒绝了。这到底是怎么一项技术，值得我国这么宝贝呢？

01

核废料处理成世界难题

从第二次世界大战之后，核能开始成为了整个世界的热点，因为核能的危害巨大，对世界的有着不可能估量的影响，所以在核武器这个方面，世界上还是保持这比较一致的观点，那就是不实用。

核能不仅仅是能够成为武器，对于改善民生方面还是有一定好处的，就比如核能发电站，在各个国家都已经不是应该新鲜事物了。因为核能的可再生，工作效率高等等的优点，一直备受各个国家的青睐。

但核能也是有一定的危险性的，那就是它的辐射性，举两个比较出名的历史，一个就是切尔诺贝利事件。当时切尔诺贝利发生了核泄漏事件，对当地造成了不可估量的影响，对往后的好几代都是毁灭性的打击。时至今日，切尔诺贝利一直都是禁区，方圆好几十里都禁止人员靠近。

还有一个几年前因为日本地震导致核电站的核原料泄露，当时中国民众对这件事情的恐慌相信很多人都有印象。而且最近日本政府决定要将核废水倒入太平洋一事也在世界上引起广泛的讨论，世界各国人民都纷纷地表示不赞成日本政府的这个做法，因为核废水倒进海洋将会对整个地球的生态环境造成不可估量的影响。

核原料虽然给我们带来了许多的好处，为我们各个行业的发展提供了不可估计的能量，但同时他也是一把双刃剑。因为利用核能发电，会产生很多的核废料以及核废水，这都是不可避免了。以现在人类的技术，是难以彻底的处理这些核废料，所以这个问题的如果解决也成为了世界级的一个难题。

02

启明星 2 号

现在各个国家主要是采用一个“填埋”或者是堆积的处理方法，不仅处理的费用十分的昂贵，而且也并不是百分百的安全，各个国家也在一直研究新的处理方法。

中国的科学家也在一直的研究这个问题，希望能够找到一个能够充分利用这些核废料的方法，减少它们对环境的危害。经过多年的研究和努力，我国成功的研发出了“启明星 2 号”。这个“启明星 2 号”是我国科学家潜心研究 4 年出来的成果，最大的作用就是可以提高核原

料的利用率，能够达到 95%以上，这样一来产生的核废料就会大大的减少，还能够提高核电站的运转效率。

除了能够提高核原料的利用率之外，“启明星 2 号”还有一个非常强大的功能，那就是处理之前剩下的核废料。“启明星 2 号”可以通过一系列的反应，将这些原本被定为“废物”的核废料重新转化为能源，再次利用。而且经过这一项处理之后的核废料就没有辐射性的污染，可以按照正常的化学垃圾进行处理，不会对环境和人类造成伤害。中国有了这个“启明星 2 号”就再也不需要担心核电站发展的后续问题，甚至可以继续研究核能源新的发展，这对于我国的发展是绝对具有重要意义的。更加关键的是，核废料的处理一直是世界所关注的问题，中国能够在这方面的技术有所突破并成为唯一，也是我们科学技术进步的体现。

03

国外的多次求购

自从中国成功的研发这一项技术之后，很多国家就想要打探“启明星 2 号”的技术，希望能够将这一项技术成功的引进到自己的国家，毕竟对国家的发展是非常有利的。

本就希望以 3000 亿美元的价格共享这个技术，美国更是声称可以付出双倍的价格来购买这一项技术。其他国家大多都有这样类似的想法，只是他们的方法会有所不同，有的国家是像美国和日本这样直接用高额资金来购来，有的国家则是表示可以通过合作的方式来分享这个技术，其目的都是想要获得这一项技术。

面对这样的情况，中国也在犹豫，究竟应该怎么处理这个技术，应不应该卖给国外，一方面这项技术是中国辛苦研究出来的，不管是合作还是卖对于中国来说都不占便宜；另一方面，核废料的处理确实是一个全球性的问题，人类社会息息相关，封锁技术似乎又有些不妥。经过多方面的讨论，中国最终决定再多也不卖，不对外分享这一项技术，相应的中国也不会大范围地使用这一项技术，只是会用于核危机的处理上。这个做法算是一个折中的办法，不管是对国内还是国外都算是一个比较完满的处理方法。

中国做出这个决定的原因有两个，一个是“启明星 2 号”是我国的核心技术，必须要牢牢地把握在我们的手中，算是一个秘密武器，这样才能在国际的学术界有一定的地位，不会处处被别人牵着鼻子走；另一方面，这项技术还有很多其他的问题需要攻克，中国的科学家还需要进行更多的研究和实验才能攻克这些难题，所以决定先封锁这项技术，继续开展研究，在之后呈现更好的效果。

【杨其其 摘录】

1.7 【专利】浅析涉及数学算法的专利（发布时间:2021-5-28）

数学算法包括数学理论和计算规则，能够通过已知量的可能的组合，利用数学理论和一定的计算规则获得新的量。从数学算法的发展历史角度而言，数学算法是指解决问题的方案的准确而完整的描述，代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。

经典的数学算法非常非常多，如大家耳熟能详的欧几里德算法，割圆术，秦九韶算法，辗转相除法等等；这些数学算法，很多已经成为数学教材中收录的基本方法或经典解题方法，因此在当今的年代已不再有申请专利的可能。现如今，也有大量的新的数学算法出现，那么涉及新的数学算法的方案在申请专利时应当注意哪些问题，就是本文将要讨论的主题。

在《专利审查指南》有这样的记载：“智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。它既不符合专利法第二条第二款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的情形。因此，指导人们进行这类活动的规则和方法不能被授予专利权。”

数学算法中经常包含有人为确定的公式、函数以及规则等，因此涉及数学算法的专利申请受到专利法第二十五条有关科学发现和智力活动规则的规定、第二条有关技术方案的规定双重约束。进而，对于“涉及数学算法的发明专利申请”，在申请时最常遇到的问题和如何权利要求请求保护的方案是否构成技术方案以及请求保护的方案是否落入智力活动规则和方法的不授权专利范围。

3.1 判断是否落入智力活动规则和方法的不授权专利范围

根据专利法第二十五条第二款，该涉及“数学算法”的专利申请不能够是一种纯算法，单纯的数学算法是落入智力活动规则和方法的不授权专利范围。如果是纯算法则不能够进行专利申请；如果不是纯算法，则需要判断是否符合《专利法》第二条第二款有关保护客体的规定。在实践中，单纯的数学算法的判断一般不会引起争议，因此本文不再赘述。

3.2 判断是否构成技术方案

《专利法》第二条第二款规定，“专利法所称的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”，而技术方案是对要解决的技术问题所采用的利用了自然规律的技术手段的集合，技术手段通常是由技术特征来体现的。

专利中所体现的自然规律，要求“遵循自然规律的技术手段”，要求“获得符合自然规律的技术效果”，例如，在数学模型和算法中，为了解决繁杂的实际问题，通过的合理的简化假设来解决问题，是应该被允许的，并不能认为其是一种设定的模型或通过设定解决问题的算法。

当涉及数学算法的方案应用在特定技术领域从而形成一项解决方案时，判断算法的各个步骤与要解决的技术问题之间是否具有明确的技术关联以及数学算法的计算因子是否具有相应的物理含义，应用该数学算法是否能够解决该技术领域的技术问题形成了相应的技术解决方案并获得技术方案。

当该设计数学算法的方案能够解决该领域的技术问题并获得技术效果，此时应当认为该解决方案中具体限定的数学算法相关内容属于技术手段，该解决方案构成技术方案。则按照确定的技术方案来完成申请。

当只给出数学算法的应用的技术领域，但是对方案的限定仍然是对某种通用算发的处理过程，在该数学算法的处理过程中没有体现其余相应的技术领域相关联，不能解决技术问题并获得技术效果，认为其为智力活动的规则和方法，不属于专利保护客体。则不能够进行专利申请。

3.3 示例性案例

权利要求：1、一种基于随机函数的密码学意义上的单向哈希函数构造方法，其特征在于，包括：

采用随机函数来构造哈希函数，所述随机函数具有多个不同的由明文表示的第一具体函数形式；

所述明文与所述哈希函数的第二具体函数形式具有映射关系。

具体方案为：采用不确定的、随机的随机函数来构造哈希函数，所述随机函数 $F(m)$ 具有多个不同的第一具体函数形式 $\{f_1(m)、f_2(m)、f_3(m)、\dots、f_k(m)\}$ 。随机函数 F 是不确定的，当明文 m 确定时，哈希函数具有具体的第二具体函数形式 f_i ，即为明文 m 与哈希函数的具体函数形式 f 存在映射关系，存在一个函数 $S(m)$ ，使得确定函数形式的编码 $A=S(m)$ ，由 A 确定 i ，即 m 确定哈希函数的具体函数形式 f_i 。

上述方案即为仅仅构造了哈希函数，并未涉及到具体的物理含义的加密解密过程，不能够解读到具体的技术领域，只是单纯的函数构建，仅仅在发明的主题上加入算法的用途，并不能够起到限定作用，只有将其应用

到具体对象的具体加解密过程中，才能有效的提高安全性，单纯的构建函数是单纯的人为规定。因此，上述方法不属于专利法第二条第二款规定的客体，仅以上述方案不能够申请发明专利。

综上所述，涉及数学算法的方案若想进行专利申请，则该数学算法必须应用于具体的技术领域，以及基于该算法的方案必须采用技术手段解决了技术问题，并获得相应的技术效果。

【侯燕霞 摘录】

1.8 【专利】如何认定属于功能性特征的除外情形？（发布时间:2021-5-25）

本案来源于最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）摘要之 3，涉及功能性特征除外情形的认定。在本案中，专利权人向最高法院再声称，权利要求 1 前序部分“该螺线管在接近或远离上述阀座的方向驱动上述阀芯”技术特征(以下简称争议技术特征)系本领域普通技术人员的公知常识，不属于功能性特征，一、二审判决对争议技术特征作出了错误的法律定性，并主张权利要求 1 争议技术特征与被诉侵权产品相应技术特征构成相同特征。根据《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(二)》(以下简称专利司法解释二)第八条第一款规定，功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。因此，本案的争议焦点在于，涉案专利权利要求 1 的上述特征是否属于专利司法解释二第八条第一款所规定的功能性特征除外的情形。上述除外的情形，是指虽然该特征形式上表现为功能性特性，但是，由于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式，所以司法解释允许这类特征直接按照其功能或效果来确定其保护范围，而不必将其保护范围限缩至说明书及附图记载的实现所述功能或者效果“不可缺少的技术特征”。可见，是否可以认定为属于功能性特征的除外情形，对权利要求保护范围的影响极大。本案示出了证明权利要求技术特征属于功能性特征的除外情形的方法，并进一步揭示了对于功能性特征的除外情形的侵权比对方式。文末有大岭 IP 的案例简评和实务建议。

案例：SMC 株式会社与上海宇耀五金模具有限公司、乐清市博日气动器材有限公司再审查

案号：(2019)最高法民申 5477 号 **来源：**最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)

裁判要旨：功能性特征除外情形的认定基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力，如果实现争议技术特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识，应认定该争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，不属于功能性特征。

裁判文书摘录：

本院认为，本案在再审审查阶段的争议焦点问题是：权利要求1争议技术特征是否系功能性特征；权利要求1争议技术特征是否与被诉侵权产品相应技术特征构成相同或等同特征。

（一）权利要求1争议技术特征是否系功能性特征

根据专利司法解释二第八条第一款的规定，并非所有包含特定功能、效果的技术特征均为功能性特征，对于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的，该技术特征不属于功能性特征。对于争议技术特征是否属于上述功能性特征的除外情形，应由当事人进行举证，基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力，如果实现争议技术特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识，应认定该争议技术特征不属于功能性特征。

本案中，首先，根据涉案专利权利要求书和说明书记载，涉案专利要解决的技术问题是简化螺线管通电系结构和组装并保证其绝缘性，而争议技术特征“螺线管在接近或远离阀座的方向驱动阀芯”位于涉案专利权利要求1前序部分，并非涉案专利发明点。可见，从涉案专利整体看，对于如何实现争议技术特征所述功能或效果属于涉案专利申请日前的现有技术。其次，判定争议技术特征是否属于功能性特征，主要看现有证据是否足以证明本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式，至于被诉侵权产品实现该功能或者效果的具体实施方式有无创新性，对上述争议技术特征是否属于功能性特征的判定并无影响。为证明争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，SMC株式会社提交了相关证据。其中《中国电力百科全书》属于涉案专利申请日前的公知常识性证据，在该证据的“电磁阀”词条中，明确载明了电磁阀的基本部件和工作原理，即：“电磁阀是利用电磁力驱动的阀门。它是自动控制系统中的一个执行部件，用它来控制流体介质的通断或改变其流动方向……电磁阀由电磁部分、中间部件、阀座及手动操作器四部分组成。电磁部分由电磁线圈与磁芯构成……磁芯受电磁线圈驱动；中间部件由磁芯带动……阀座用来连接被控介质管道或输出管道。”可见，该证据中记载的电磁阀的电磁部分可以用电磁力驱动磁芯和中间部位以接近或远离阀座达到连接管道的目的。SMC株式会社在申请再审时进一步补充提交了三份证据：《液压阀》（中国铁道出版社1982年出版）、《油压技术》（产业图书株式会社1988年1月28日出版）和《液压阀快速流体控制阀的相关研究》（1994年3月25日出版）。证据1来源于上海图书馆，证据2、3来源于日本国立国会图书馆，并经过公证认证，上述证据的真实性可以确认。三份证据中《液压阀》（中国铁道出版社1982年出版）和《油压技术》（产业图书株式会社1988年1月28日出版）为涉案专利申请日前的教科书，属于公知常识性证据，上述证据用以补充证明本领域普通技术人员对于电磁阀的知识水平和认知能力，本院予以采纳。上述证据进一步具体公开了电磁阀的部件和工作原理，虽然具体实施方式不完全相同，但都是利用电磁力推动相应部件接近或远离阀座以控制流体介质管道的通断。SMC株式会社提交的上述证据足以证明实现争议技术特征“螺线管在接近或远离阀座的方向驱动阀芯”的功能或效果的具体实施方式对于本领域普通技术人员属于公知常识，争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形，不属于功能性特征。

（二）权利要求1争议技术特征是否与被诉侵权产品相应技术特征构成相同或等同特征

如上所述，争议技术特征并非功能性特征，无需适用《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》第四条的规定，以说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式确定争议技术特征的内容。只要被诉侵权产品相应特征可以实现争议技术特征的功能或效果，应认定与争议技术特征构成相同特征。

二审法院应进一步对涉案专利权利要求1和被诉侵权产品其他特征进行比对，并审查博日公司合法来源抗辩是否成立后，对本案作出裁判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第一款规定，裁定如下：指令上海市高级人民法院再审本案。

（审理法官：佟姝 毛立华 戴怡婷）

案例简评：功能性特征的认定历来属于专利侵权案件的争议焦点和判断难点。本案给出了以下实务启示：1. 举证责任：如果被诉侵权人主张权利要求的特征属于功能性特征，即“通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征”，往往由权利要求记载本身即可以确定，一般无需过多举证；此时，如果专利权人主张该特征不属于功能性特征，或者属于功能性特征的例外情形，则需要提供证据予以证明。2. 证明方式：可以通过证明争议特征所述功能或者效果的具体实施方式属于本领域普通技术人员的公知常识，应认定该争议技术特征属于本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式的情形。本案中专利权人通过三份工具书或教科书证明，实现该功能的具体实施方式属于公知常识，虽然实现该功能的具体实施方式不完全相同，但是，这足以表明基于专利申请日前本领域普通技术人员的知识水平和认知能力，本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式。3. 侵权比对方法：对于功能性特征的例外情形，虽然其形式上表现为对功能或效果的描述，但是不属于司法解释所规定的“功能性特征”。对此类特征进行侵权比对时，只要被诉侵权产品相应特征可以实现争议技术特征的功能或效果，应认定与争议技术特征构成相同特征。对于此类特征不需要按照专利司法解释二第八条第二款规定的功能性特征的侵权比对方式进行侵权比对，即“与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同”。总之，这一案例非常重要，其揭示了如何争辩权利要求的特征属于功能性特征的例外情形，并且明确了该类特征的侵权比对的方式。结合最高法院知识产权法庭“刮水器连接器”专利侵权纠纷案

【（2019）最高法知民终 2 号】所确立的功能性特征的认定规则，目前对于“功能性特征”的认定规则已较为明确，需要引起企业的重视。该案的裁判要旨为：如果专利权利要求的某个技术特征已经限定或者隐含了特定结构、组分、步骤、条件或其相互之间的关系等，即使该技术特征同时还限定了其所实现的功能或者效果，亦不属于《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（二）》第八条所称的功能性特征。

【贺姿 摘录】

1.9 【专利】专利无效程序中对比文件检索策略研究 ——从专利引文角度探析 (发布时间:2021-5-25)

来源：《中国发明与专利》杂志 2021 年第 5 期

摘要：本文梳理了实践中专利无效检索一般采用的流程，提出了仅依赖一般的构建检索式在海量信息中进行检索的时间和成本的局限性。在对专利无效程序中的对比文件进行说明和界定的基础上，进一步探讨了通过引文分析进行专利无效检索的理论基础和实务操作中的合理性，同时指出专利无效检索过程中需要注意的问题。最后以具体案例说明引文分析对专利无效检索所产生的直接效果。

关键词：专利 无效检索 对比文件 专利引文 无效请求

专利无效程序中对比文件检索策略研究

——从专利引文角度探析

卢宝锋¹ 王君²

(1.LexisNexis IP公司, 北京 100738; 2.北京龙双利达知识产权代理有限公司, 北京 100094)

摘要: 本文梳理了实践中专利无效检索一般采用的流程, 提出了仅依赖一般的构建检索式在海量信息中进行检索的时间和成本的局限性。在对专利无效程序中的对比文件进行说明和界定的基础上, 进一步探讨了通过引文分析进行专利无效检索的理论基础和实务操作中的合理性, 同时指出专利无效检索过程中需要注意的问题。最后以具体案例说明引文分析对专利无效检索所产生的直接效果。

关键词: 专利 无效检索 对比文件 专利引文 无效请求

中图分类号: G306

文献标识码: A

0 引言

专利无效宣告请求程序是专利制度中为专利权的相对人设置的一种救济程序。世界各国的专利法律制度中或者规定了专门的“无效宣告程序”, 或者没有规定专门的程序, 但基本都允许专利侵权诉讼中的被告提出专利权无效宣告请求以作为抗辩手段。

专利无效案件中, 对比文件检索难度较大、花费时间较长。目前全世界公开可获得的专利文件或专利申请文件约有1.3亿件左右。在如此浩瀚的专利海洋中, 寻找一件或几件可用于否定被请求宣告无效的目标专利的对比文件, 无异于大海捞针的难度。如果再将对对比文件的范围扩大到非专利文件, 检索范围将急剧扩大。

1 构建检索式查找对比文件的局限性

专利无效检索就是查找可用于否定被请求宣告无效专利的新颖性和创造性的对比文件的过程。通过关键词、分类号以及其他条件来构建检索式, 从数以亿计的专利和非专利文件中找出对比文件, 去除检索噪

音, 并研读辨识。整个过程耗时较长, 工作量巨大。专利无效检索(分析)与防侵权检索和专利全景分析不同, 只要检索到足以否定被请求宣告无效的目标专利的对比文件, 检索过程即可停止。

请求人通常会采用如下流程检索专利对比文件: 1) 分析目标专利的技术方案和技术领域; 2) 进行技术点拆解; 3) 根据拆解的技术点反复试验、确定检索关键词; 4) 选择合适的检索工具; 5) 构建检索式; 6) 对检索结果进行粗筛和精读; 7) 找到对比文件或无法找到, 从上述某个环节往复循环, 直到找到对比文件或放弃。整个过程耗费大量的时间和人工成本, 而且对于检索人员的经验要求较高, 任何主观偏差, 都可能与合适的对比文件失之交臂。

2 专利无效宣告程序中的对比文件

《中华人民共和国专利法》(2020年修正)(以下简称“《专利法》”)第四十五条规定“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起, 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

作者简介: 卢宝锋(1976—), 男, 黑龙江密山人, 工商管理硕士, 知识产权产品专员, 研究方向: 专利情报分析, 专利检索和可视化分析; 王君(1981—), 男, 江苏建湖人, 理学硕士, 副总经理, 专利代理师, 诉讼代理人, 主要从事专利代理工作。

国务院专利行政部门宣告该专利权无效。”

在实践中,对于发明专利,虽然专利经过了专利局审查员的实质审查,但仍然会出现不具有新颖性或创造性的专利申请被授予专利权;对于实用新型和外观设计,无需经过实质审查,更可能出现不具有新颖性或创造性的专利申请被授予专利权的情况。由于现有技术检索的无限性、审查时间和成本的有限性、审查员的技术理解能力及主观局限性、甚至工具的限制等等因素都使得这种情况不可避免。因此就需要一种机制,对授权后发现存在不该授权的专利的情况予以纠正。

专利权利要求中的技术方案与现有技术相比不具有新颖性和创造性是无效宣告请求人(以下简称“请求人”)较为常见的实质性请求理由。根据中国《专利法》第二十二条第五款的规定,现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

《专利审查指南》中进一步明确:现有技术包括在申请日(有优先权的,指优先权日)以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件,包括专利文件和非专利文件,统称为对比文件^[1]。其中非专利文件涵盖广泛,仅纸质公开出版物就包括科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、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^[1]。

各国专利审查制度和程序中,对于新颖性和创造性的判断较为相似,只是略有差别。如美国专利法对创造性的规定为“非显而易见性(non-obviousness)”。此处仅讨论无效检索中的对比文件检索,对这种制度和程序差异不做进一步展开。

3 通过引文分析进行专利无效检索

除去构建检索式的无效检索途径外,对专利引证进行分析,也是实践中殊途同归的方法之一,有时甚至更加节省时间和人力。在实务操作中,有经验的专利检索人员会先从被请求宣告无效的目标专利或者其

同族专利(申请)的引证信息出发,在排除了后向引证专利作为对比文件的前提下,再进行关键词的检索式检索;或者在引证信息中找到了部分对比文件后,再进行关键词检索。

依据情报学中的引文分析的基本假设之一是被引文献在内容上与引用文献相关^[2]。有效的对比文件必然需要与被请求宣告无效的目标专利具有相关性,从而否定该目标专利技术方案的新颖性和创造性。Kimberly A. Moore 认为更多的引文有助于提高专利的稳定性。^[3]这种理论在逻辑上合理,但并不符合实际的情况。一方面,专利引文的数量在不同国家的专利申请和审查制度下有不同的表现。^[4]中国的《专利法实施细则》第十七条对背景技术的撰写规定“……有可能的,并引证反映这些背景技术的文件”。《专利审查指南》进一步的详细说明也仅要求“……检索、审查有用的背景技术,并且尽可能引证反映这些背景技术的文件”^[1]。出于自身利益考量,申请人也有动力不将其申请专利中的技术方案最接近的现有技术放在申请文件中。欧洲专利局(European Patent Office, EPO)也未对专利申请人的引证做出强制要求。而美国的制度则要求申请人履行“诚实义务”,向美国专利及商标局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)提交一个完整的“已知的或被认为相关的”现有技术清单。不履行这项义务,有可能面临专利诉讼和罚款^[5]。另一方面,在美国的信息披露制度下,实践中美国审查员很少使用或参考申请人披露的“现有技术”^[6]。审查员往往在每件专利申请上所花费的时间和精力都差不多。而所花费的总时间一定的情况下,权利要求及专利引文越多,平均在每项权利要求或每篇引文上的时间反而更少^[4]。因此很难得出这样的结论,即“授权专利的申请人引证经过审查,不可能成为专利无效中的对比文件”。即便是审查员在审查时给出的对比文件,由于受到审查时间以及主观认知的局限,也有可能成为专利无效宣告请求程序中的对比文件。

因此从专利引文中获取对比文件是无效专利检索实践中的一个有效途径。

如前所述,对比文件包括专利文件和非专利文件,

所以专利引文的类型可以分为专利文件引用(专利参考文献)和非专利文件引用(非专利参考文献)。

通过专利引文检索对比文件需要注意以下几个方面:

一是引文分析的层级。专利后向引证可以扩展到多个层级。但无效检索毕竟有时间和人员成本限制,不可能无限制地向后扩展引证文献。而且层级越深,相关度也会越低。实践中,可以根据项目的时间和成本要求以及被请求宣告无效的目标专利的创新程度设置适当的后向引证扩展层级。一般而言,引证扩展层级不宜超过三层。

二是以专利族而非仅被请求宣告无效的目标专利文件进行引文分析。如前所述,各个国家或专利局的专利申请和审查制度不同,同一族中的不同国家专利申请的引证文献也会存在差异。无论是申请人还是审查员,受语言限制,会更多引证本国语言文献。专利无效宣告请求程序虽然有司法管辖地域的限制,但对比文件则是绝对性标准,不受地域限制。因此,对比文件不仅仅是被请求宣告无效的目标专利文件本身的引文,还包括同族专利文件的引文。

三是引文的施引主体。被请求宣告无效的目标专利的后向引证中分为申请人引证和审查员引证。申请人出于获取授权的目的以及对自身技术的过度自信,在没有强制披露的规定下,有可能不引证高度相关专利或者过度夸大自身技术的优势和区别性。而在有强制披露的规定下,申请人则反而会出现披露过度的情况,将一些相关度较低的专利文件也列为“现有技术”。相对而言,审查员的引证则更加客观。一些专利检索和分析系统,对后向引证进行了索引,可以区分申请人和审查员引证。

四是引文的前向引证。面对数以亿计的专利和非专利文献,无效检索如同大海捞针。请求人一方面要控制检索数量,减少噪音;另一方面又要扩大检索范围,避免遗漏合适的对比文件。请求人不仅要检索被请求宣告无效的目标专利的后向引证,而且可以扩大到后向引证文献的前向引证文献(日期截止于被请求宣告无效的目标专利申请日或优先权日之前)。例如被请求宣告无效的目标专利A的申请日为2018年2月

1日。它的一篇后向引证专利文件B的公开日为2013年9月1日。2014年公开的专利文件C引证了专利文件B,即C是B的前向引证。那么C在某种程度上也与专利A相关,且公开日在专利A的申请日之前,所以也可以纳入检索对比文件的范围内。

此外,除了直接利用上述前向或后向引文本身之外,引文的其他著录信息也有助于完善检索式。例如,引文的申请人或发明人往往长期聚焦于目标专利的同一技术领域,可能还有其他专利申请或论文中记载相关性较强的技术内容,从而能够作为合适的对比文件。发明人信息同样可以参照上述引文的方式,用来扩展检索范围,例如该发明人的论文合作者可以用作下一次检索式的发明人或作者等。

4 Adobe对RAH Color Technologies LLC专利无效请求案中的引文分析

Adobe公司对RAH Color Technologies LLC专利无效请求的案例中充分说明了引文信息在无效专利案件检索对比文件的作用。

2019年2月1日,Adobe公司对RAH Color Technologies LLC(以下简称“RAH”)的US7312897B2专利(以下简称“897专利”)提出基于多方复审程序(Inter Partes Review,简称“IPR”)的无效宣告请求。

2011年9月,美国颁布了*America Invents Act*(《美国发明法》),规定了新的多方复审程序(Inter Partes Review)取代了原来的多方复审程序(Inter Partes Reexamination)。多方复审程序是由美国专利审判和上诉委员会(PTAB)的行政法官组进行裁决,类似于审判的程序,被视为压缩版的专利有效性诉讼。与法院审理程序相比,其优点是审查时间较短,成本较低,IPR程序也是《美国发明法》规定的三种无效(复议)程序中最受欢迎的方式。

Adobe公司对RAH Color Technologies LLC的“897专利”无效宣告请求于2020年10月8日审理终结。由于距本文成文时间较短,还没有公开资料可以探究请求人Adobe公司无效检索的策略,本文仅从结果反推是否可以从被请求宣告无效的目标专利的引文中找出对比文件或对比文件的线索。

“897 专利”是用于控制表示具有节点(或站点)的网络中的一个或多个页面或页面成分的输入彩色图像数据的颜色再现。自 2010 年起 RAH 公司已经以“897 专利”发起了 23 件专利诉讼,最终该专利在 2020 年 10 月被宣告无效。

“897 专利”有 61 项权利要求,Adobe 公司请求无效“897 专利”第 32、33 和 37 项权利要求。

Adobe 公司提出的对比文件主要为 5 篇美国专利、一篇论文以及 Adobe 的用户手册^[7]。IPR 程序的现有技术仅限于在先的专利和印刷出版物,产品或系统不能作为现有技术证据。

在“897 专利”授权公开文件的引证信息中,可以看到申请人后向引证的 57 件专利。其中 US5416890A(以下简称“890 专利”)“Graphical user interface for controlling color gamut clipping”(用于控制色域裁剪的图形用户界面)被 Adobe 公司列为对比文件。“890 专利”于 1991 年 12 月 11 日申请,并于 1995 年 5 月 16 日公开。Adobe 公司依据该对比文件(“890 专利”),对“897 专利”提出新颖性挑战(35 U.S.C. § 102(a))。

为了得出更多的对比文件线索,可以将后向引证扩展到第二层级,即“897 专利”后向引证的专利的后向引证。通过使用 LexisNexis TotalPatent One 专利检索工具,截至 2020 年 10 月 12 日,“897 专利”后向引证的 57 件专利又后向引证了 3393 件专利。如前述提及的施引主体在不同的专利审查制度中,有可能

不引用与其申请专利中的技术方案最接近的现有技术或者过度披露导致适合的对比文件淹没在大量的申请人引用文件中,所以可以先将检索范围限定在审查员的引用。3393 件专利中有 700 件来自于审查员的引用(包括检索报告)。其中 US5208911A(以下简称“911 专利”)“Method and apparatus for storing and communicating a transform definition which includes sample values representing an input/output relation of an image transformation”(用于存储和传送变换定义的方法和装置,包括表示图像变换的输入/输出关系的样本值)也被 Adobe 公司列为对比文件。“911 专利”于 1992 年 2 月 7 日申请,并于 1993 年 5 月 4 日公开。Adobe 公司依据该对比文件(“911 专利”),对“897 专利”提出新颖性和创造性挑战(35 U.S.C. § 102(a) AND (b))。

“911 专利”是“897 专利”57 件后向引证的专利中 US5806081A 的后向引证。US5806081A(以下简称“081 专利”)“Method and system for embedding a device profile into a document and extracting a device profile from a document in a color management system”(用于将设备简档嵌入文档中并从颜色管理系统中的文档提取设备简档的方法和系统)于 1996 年 2 月 16 日申请,并于 1998 年 9 月 8 日公开。

虽然 Adobe 公司的具体专利无效检索策略不得而知,但在实践中,“911 专利”是不难检索出来的。可以对上述 700 件专利的快速人工阅读初筛和简单关键

表 1 Adobe 公司提出的对比文件

专利	US5353399A	Method and system for selecting devices in information networks, including inputting/outputting data to a specified device selected by pointing to a corresponding indicator on a screen
	US5416890A	Graphical user interface for controlling color gamut clipping
	US5208911A	Method and apparatus for storing and communicating a transform definition which includes sample values representing an input/output relation of an image transformation
	US5581682A	Method for storing and retrieving annotations and redactions in final form documents
	US6177934B1	Server device and image processing device
文章	MAUREEN C. STONE and JOHN C. BEATTY, Color Gamut Mapping and the Printing of Digital Color Images, ACM Transactions on Graphics, Vol. 7, No. 4, October 1988, Pages 249-292.	
用户手册	Version 3.0 of Adobe's Photoshop software product ("Photoshop 3.0"), first sold September 1994.	

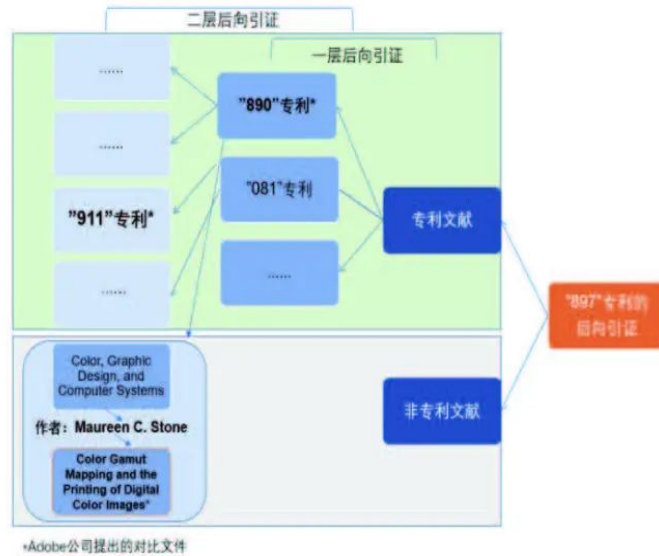


图1 “897”专利的后向引证分析

词检索, 排除掉明显不相关的专利后, 再对最后筛选出来的少量专利进行人工精读即可。

对引证文献的进一步引证分析会发现, “890 专利”的非专利引证中第二项为“Stone, M. C. Color, Graphic Design, and Computer Systems, COLOR research and application, vol. 11, Supplement 1986, pp. S75 S82.”。该论文作者 Maureen C. Stone 即为 Adobe 公司无效专利对比文件中的文章作者。

本文通过后验证的方式论述了引文分析可以对该案的无效检索起到极大的帮助作用。通过图 1, 可以看出引文分析不仅可以用来直接发现对比文件, 如“890 专利”和“911 专利”, 也可以为发现对比文件提供有力的线索, 如“890 专利”的引用的非专利文献的作者信息。

篇幅所限, 此处没有继续进行两层以上的引证分析和后向引证的前向引证分析。

5 结论

本文以具体案例说明引文在专利无效检索查找对比文件中的作用。被引文献与引用文献在内容上的相

关性是专利无效检索中采用引文分析的前提和基础。即便如前所述, 有些国家的信息披露制度导致了有效的对比文件被淹没在大量的申请人的后向引证专利文件中。尤其是后向引证扩展到多个层级时, 需要检索的文件量将成几何级数增长。本文作者依据可得商业专利检索数据库, 再经过人工辨识, 反推出案例中的对比文件可在引文信息中查找得出。限于工具设计的局限性, 考虑到检索的时间成本, 实践中专利无效检索人员不得限制扩展层级和检索逻辑的复杂程度。随着专利检索和分析工具进一步将理论探讨与专利律师的实践相结合, 开发出更加节省人力和时间成本的专利无效检索工具, 其意义不仅是降低了专利无效检索工作成本, 更重要的是提升了专利的整体质量。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国国家知识产权局. 专利审查指南(2019) [M]. 北京: 知识产权出版社, 2019: 116, 128-130.
- [2] 刘君玉. 引文分析的评价[J]. 情报理论与实践, 1998, 21(2): 87.

热点专题

【知识产权】

【摘录】