



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

第四百六十二期周报

2021.06.27-2021.07.03

网址: <http://www.hangsomes.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】餐饮、食品行业知识产权争夺：老字号之争、近似商标之争（发布时间：2021-06-30）
- 1.2 【专利】中欧两局合作为申请人带来新便利
- 1.3 【专利】第二十二届中国专利奖评选：上海共有 46 项专利入围获奖项目
- 1.4 【专利】浅谈新专利法架构下的专利行政保护以及上海具体情况
- 1.5 【专利】通领科技专利“被无效”的背后，是知识产权保护的困局
- 1.6 【专利】浅谈专利质量，你理解专利的生产流程吗？
- 1.7 【专利】依据侵权获利确定损害赔偿数额中的证明责任问题
- 1.8 【专利】典型案例 | 依据侵权获利确定损害赔偿数额中的证明责任问题
- 1.9 【专利】一件发明专利两次独占许可，合同总额高达 11.28 亿元

● 热点专题

- 【知识产权】从两份审查意见通知书来看专利申请中的“大麻”

每周资讯

1. 【商标】餐饮、食品行业知识产权争夺：老字号之争、近似商标之争（发布时间：2021-06-30）

老字号如何守住经典守住名号？

近年来，老字号商标侵权案件频发。越知名的老字号遇到的此类问题越多，如何在借势资本市场实现新发展的同时加强自身知识产权保护便是许多老字号公司所关注的。

在文章《最高院“一锤定音”为老字号 IPO 之旅“扫雷”——“德州扒鸡”不是想用就能用》中介绍了山东德州市不少商家随意使用、高仿山东德州扒鸡股份有限公司的外包装，最后此事被最高院敲定为打着地域特产旗号对受保护商标“拿来主义”的做法认定为商标侵权违法行为。截至 2020 年 9 月，德州扒鸡公司共申请 162 个商标，9 项专利技术及 16 项资质证书。

不是在山东德州生产的扒鸡都可以叫做“德州扒鸡”，真正传承历史、有实力和技术认定的企业才有权利继承和使用品牌。最高院的判决，不仅是对德州扒鸡商标的保护，一定程度上也确实是对非物质文化遗产的保护。

“德州扒鸡”的商标只有山东德州扒鸡股份有限公司能有，但是像公众所熟知的“龙口粉丝”“郫县豆瓣”这样的也是地名加产品的商标确是作为地域产品统称由多家企业共享。公众号红星资本局在《中华老字号“德州扒鸡”开启 IPO，独揽地名商标，其他德州扒鸡怎么办》一文中，讲述了像郫县豆瓣、龙口粉丝这类集体商标由协会授权会员单位生产资质，获得商标授权后大家一起做大做强。而相比同样是卤味食品龙头的绝味食品在 2019 年 52 亿元的年营收，德州扒鸡年销售不过 5 亿元。

历时 21 年，“荣华”商标的初审公告跨越了 20 世纪到 21 世纪。作者辛德瑞拉在文章《历时 21 年！“荣华”商标初审公告竟跨越世纪》中讲述了香港荣华与佛山顺德的苏氏荣华的商标之争。香港荣华通过各种商业活动商业行为创造了知名字号“荣华”，打下了自己的市场江山；而顺德荣华通过商业行为并利用商标规则统领了知名字号“荣华”的专属地盘。

对老字号而言，商标的背后是历史与品质的传承，因此对商标等知识产权的保护便至关重要。香港荣华可以等待初审通告 21 年，也是标明企业应该秉持不抛弃不放弃的信念去面对商标之争，才能为企业的未来发展助力。

近似商标能否与原商标共存？

“稻香村”与“稻香金牌”商标案历时 3 年，在 2020 年 8 月尘埃落定。作者何方在《“稻香金牌”商标案历时 3 年尘埃落定！法院判决，“稻香金牌”商标可

以与“稻香村”商标共存》一文中对此事进行了介绍。2017年，北京稻香村公司申请宣告苏州稻香村公司的“稻香金牌”商标无效，认为“稻香村”商标已获多项荣誉，而“稻香金牌”商标在多方面与其相近，已构成近似商标。

最终经北京知识产权法院、北京市高院判决，认为消费者不易将两者混淆，故未构成近似商标。

类似的还有“今日头条”与“今日油条”之争。**作者柚子**在《今日头条起诉今日油条！这家公司还申请了今日面条、明日油条、饼多多、快手抓饼……》一文中介绍了一家位于河南郑州卖油条的网红店。该店从名字到图标。再到店内装修，都与今日头条有相似之处。此外，该店展板“撞脸”西贝莜面村，宣传语模仿格力，灯箱模仿卫龙。从2020年5月至10月，该店已申请包括“今日油条”“快手抓饼”“饼多多”等16件商标。

该案件于今年4月份在广州知识产权法院开庭审理，字节跳动公司认为被告构成侵害商标及不正当竞争，要求赔偿人民币200万元，但案件并未当庭宣判。

信息时报在《今日头条告了“今日油条”，索赔200万！网友评论亮了…》一文中提到，“今日油条”在开放加盟后，仅加盟费一项就至少收入1490万元。“今日头条”状告“今日油条”，确实会起到一定的警醒作用，为一些想借着知名企业打“擦边球”的企业敲响警钟。但是我们也需要思考，不同的商标类目下，到底能否允许相似商标的存在呢？到底是否侵权了？

新奇网红商标火了一时，能否长久？

你还记得去年秋天朋友圈满屏的“秋天的第一杯奶茶”吗？**作者辛德瑞拉**在文章《“冬天的第一顿火锅”来了！麻辣烫、羽绒服、西北风纷纷凑热闹》中介绍了2020年9月-10月期间234件“秋天的第一杯奶茶”商标注册。之后又陆续出现了“冬天第一杯奶茶”，以及火锅、咖啡、卫衣、麻辣烫、羽绒服、豆浆等一系列与冬天息息相关的美食或是物品。

湖人队在2019-2020NBA赛季拿下总冠军，球迷用了好几年的“胡仁总灌君”梗突然成真了。**作者柚子**在文章《湖人总冠军后，“胡仁总灌君”商标和餐馆火了！》中，介绍“胡仁总灌君”已于2019年12月10日被申请为商标，含有“胡仁”字样的商标共有19件，“灌君”商标有10件。而一家经营盖饭、小炒并以“胡仁总灌君”命名的店，也突然走红。

时下热点吸引公众眼球，也自然而然引来一批人抢注相关商标。此前媒体报道，有人在疫情期间以“李文亮”、中印冲突爆发后以“清澈的爱”来进行商标注册，博噱头。商标注册不能仅仅是对热点的争夺，也要将其放到人性的坐标上进行考量。

流媒体时代，抢注网红商标其实是一种把知识产权与流量结合起来的行爲，无可厚非。但这类火一阵的网红商标更容易成为一时的谈资，随着新闻变旧闻而不再为人关注。而成功的商标需要在有质量的产品和服务的基础上，辅以有规划的长时间推广。

市场未动，全方位商标布局先行

作者青稞在文章《三只松鼠预进军宠物行业，三只松鼠的 IP 真的是原创吗？》中介绍了三只松鼠 2020 年 4 月注册多个公司，表现出预进军宠物食品行业的决心。“商标大户”三只松鼠从 2012 年 2 月至 2020 年 8 月申请 2241 件商标，其中包括 380 件“松鼠”相关商标、123 件“三只松鼠”相关商标。

网红品牌三只松鼠的离不开它的成功营销，离不开精准定位与创新也离不开对知识产权的布局思维。在通过全方位布局保护自身商标的同时，三只松鼠也通过制作动画片的方式丰富自身 IP 形象。

广告语从 2009 年“一年卖出 3 亿多杯，杯子连起来可绕地球一圈”到现在“一年售出十亿杯，杯子可以绕地球三圈”的奶茶品牌香飘飘同样对欲进军行业进行全面的企业知识产权布局。作者青稞在文章《三次冲击 IPO 终上市的香飘飘知识产权布局一览》中对此进行了介绍。

截至 2020 年 8 月，香飘飘共申请 620 件商标，拥有 91 件专利及 61 件作品著作权。香飘飘在 2017 年上市成功后，仍然保持着以单杯奶茶为主的产品结构。而到了 2020 年 8 月，香飘飘申请了多个“香飘飘 一餐轻食”的商标。国内还未出现在轻食行业的知名品牌，香飘飘商标先行的尝试也可能是想要再次尝试创新企业的产品类别，突破产品结构。

据中国新闻周刊的报道，香飘飘从 2019 年度净利 3.47 亿元到 2020 年第一季度亏损 8557 万元，香飘飘对产品多元化布局的探索也可以看出企业努力摆脱对单品的依赖。

企业发展到一定时期，会借助自身品牌效应走向多元化发展。而商标是企业品牌建设的基础，全类商标布局能够为企业未来的发展预留出商标空间，所以这种市场未动但商标先行的做法对其他企业而言也具有借鉴意义。

来源：IPRdaily 中文网 (iprdaily.cn)

【刘婷婷 摘录】

1.2 【专利】中欧两局合作为申请人带来新便利（发布时间:2021-7- 2）

摘要：经国家知识产权局与欧洲专利局协商一致，自 2021 年 7 月 1 日起，在欧洲专利局提

交的要求中国优先权的欧洲专利申请或要求中国优先权的 PCT 申请进入欧洲阶段时，将无需再提交由国家知识产权局做出的在先申请检索报告副本。

经国家知识产权局与欧洲专利局协商一致，自 2021 年 7 月 1 日起，在欧洲专利局提交的要求中国优先权的欧洲专利申请或要求中国优先权的 PCT 申请进入欧洲阶段时，将无需再提交由国家知识产权局做出的在先申请检索报告副本。具体操作方式可参考欧洲专利局网站（网址：www.epo.org）。

中欧两局多年来在数据交换领域的顺畅合作为该政策的实施提供了重要技术保障。这一举措将进一步简化相关申请流程，提高申请人在欧专利申请效率。这也是继中欧两局开展 PCT 国际检索单位试点项目后，两局全面战略合作的又一最新成果。

欧洲专利局是最早与国家知识产权局建立合作关系的专利局之一，36 年来两局始终保持友好合作关系，并于 2017 年建立了全面战略伙伴关系。两局共同致力于为知识产权用户提供更好服务，在多个领域开展了深入合作。（作者：李晴晴）

稿件来源：中国知识产权网

【封喜彦 摘录】

1.3【专利】第二十二届中国专利奖评选：上海共有 46 项专利入围获奖项目（发布时间：2021-6-30）

国家知识产权局最新公布了第二十二届中国专利奖结果，上海共有 46 项专利入围获奖项目。其中，2 项专利获中国专利金奖，分别为中微半导体设备（上海）股份有限公司的“等离子体处理装置及调节基片边缘区域制程速率的方法”、上海君实生物医药科技股份有限公司、上海君实生物工程有限公司的“抗 PD-1 抗体及其应用”专利项目。1 项专利获中国外观设计金奖，为上海蔚来汽车有限公司的“充电桩”专利项目。上海市知识产权局获得中国专利奖优秀组织奖。

此外，复旦大学的“一种 N-苄基色胺酮衍生物及其制备方法和应用”、上海航天控制技术研究所的“一种超大型柔性结构全信息测量系统及其方法”2 项专利获中国

专利银奖；上海大学的“磁致振荡细化金属凝固组织的方法及其装置”等 41 项专利获中国专利优秀奖。

中国专利奖由中国国家知识产权局和世界知识产权组织（WIPO）共同评选，是我国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的国家级政府部门奖，也是我国专利领域的最高奖项。近年来，本市在中国专利奖评选中屡获佳绩，在上届中国专利奖评选中，上海共有 44 个项目获奖，其中专利金奖 2 项。

【王胜楠 摘录】

1.4 【专利】浅谈新专利法架构下的专利行政保护以及上海具体情况（发布时间:2021-）

01

新专利法对专利行政保护的规定

自 2021 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国专利法》，其中对专利行政保护的规定主要包括以下条文：

第六十五条

未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。

管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。

进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

第六十八条

假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

02

专利行政保护的主体

从以上规定可见：

首先，对侵犯专利权纠纷，行政保护的主体是“管理专利工作的部门”，实践上一般是各省、直辖市的知识产权局，有些得到授权的市级知识产权局，也具有处理权限。具体到上海市，是上海市知识产权局、浦东新区知识产权局。

对于专利纠纷调解（不包括裁决），除了上海市知识产权局、浦东新区知识产权局之外，得到授权的十个区知识产权局，包括黄浦、静安、徐汇、长宁、普陀、杨浦、宝山、闵行、嘉定、奉贤，也具有调解权限。

其次，对假冒专利，行政执法的主体是“负责专利执法的部门” 实践上一般是各省、直辖市的市场监管执法总队。对于上海市，是上海市场监管执法总队，上海市知识产权局具有查处假冒专利业务指导的权限。

03

专利行政保护的内容

（一）专利侵权纠纷行政裁决

根据《中华人民共和国专利法》第六十五条的规定：“管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行”。

可见管理专利工作的部门可以裁决认定侵权行为以及责令停止侵权，该行为接受司法监督（行政诉讼）并且具有强制力，也就是若侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。

此处的强制执行，不是由行政机关作出，而是仍然由行政机关申请人民法院进行强制执行。通常在裁决过程中，管理专利工作的部门可以调查、检查，但不能查封、扣押，对于侵权赔偿数额，可以对进行调解，但一般不能做出有强制力的裁决。

（二）专利相关的行政调解

对于行政调解类，即专利纠纷的调解主要包括：

1、专利侵权纠纷的调解，即专利行政裁决过程中的调解。若当事人不同意调解，则行政调解不具有强制裁判赔偿金额，仅能对是否侵权作出裁决。即使鉴定费的负担，为了制止侵权所支付的合理费用等费用，目前仍未有明确规定行政机关具有裁决的权限，因此一般来说，行政机关仍然不能对这些费用进行裁决。

2、权属纠纷和发明人资格纠纷。

3、奖励纠纷、使用费纠纷等专利纠纷。

对于第 2、3 项的纠纷调解，同样也是不能裁决赔偿金额及费用。

对于上述调解，只在一方提出、另一方接受才启动调解程序，若一方不同意调解，则无法启动（专利是否侵权的裁决除外）。

（三）专利相关的行政处罚

对于行政处罚类，即假冒专利的查处通常首先由举报线索或主动检查发现进行立案，后续处罚，根据《中华人民共和国专利法》第六十八条的规定，包括：“没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款”。

在处罚过程中，负责专利执法的部门也可以询问当事人、检查违法场所、查阅复制有关资料、检查产品、查封扣押假冒专利产品等。

04

专利纠纷行政调解的司法确认

由上可知，一般来说，专利行政调解事项并无强制执行力，但目前已有专利纠纷行政调解的司法确认案例。

2020 年 10 月 20 日，上海知识产权法院作出民事裁定书，裁定确认双方达成的调解协议有效，同时明确了当事人应当按照调解协议的约定自觉履行义务，一方当事人拒绝履行或未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行。

该案件是由上海市知识产权局主持调解的外观专利侵权纠纷行政调解协议，双方当事人就该协议书向上海知识产权法院申请司法确认。

本案是国家《关于强化知识产权保护的意见》出台后，全国首例经司法确认的经司法确认的知识产权纠纷行政调解案件。未来至少在上海，专利行政调解，即增加了一条司法确认具有强制执行效力的路径，有利于更快，更有效率的解决专利侵权纠纷。

【简丹摘录】

1.5 【专利】通领科技专利“被无效”的背后，是知识产权保护的困局

（发布时间：2021-7-2）

继浙江省市场监督管理局 5 月 11 日启动对公牛集团的反垄断调查之后，公牛集团再陷专利侵权风波。5 月 15 日，通领科技在其官网公布了国家知识产权局信访室的信访受理函，显示，国知局已经正式受理通领科技诉公牛集团专利侵权案。

目前，事件尚未有最终定论。



公牛集团、通领科技均为国内开关插座领域的头部企业。公牛集团常年占据国内开关插座市场的“头把交椅”，被誉为“插座一哥”，市值超千亿元；而通领科技专注于海外市场，是国内漏电保护插座出口美国市场的龙头老大。

“插座一哥”涉嫌剽窃通领科技的专利技术已经引起业界的广泛关注，关注的背后是公众关心的知识产权保护如何通过实际案例得到有效的维护，如何让知识产权真正的能够发挥为技术创新提供保驾护航的水平，通领科技诉讼也被科技创新领域看做是知识产权保护的一块试金石，也可以认为国家知识产权局对此的定论具有行业风向标的意识。

笔者注意到；对于通领科技的专利侵权指控，公牛集团没有正面回应，而是另辟蹊径，不走寻常路，寻找到了—条规避侵权的“羊肠小道”，公牛集团将目光集中到涉案两件专利的有效性上。根据《专利法》及相关专利无效申请制度，公牛集团针对涉案专利向国家知识产权局专利局复审和无效审理部（以下简称审理部）提出了“专利权无效”申请。

不得不说公牛的成功有独到之处，明明是别人的专利技术，在它这里它竟然可以找到法律的漏洞，钻空子“倒打一耙”把别人的技术通过“巧取豪夺”的手段占为己有。

众所周知，保护知识产权就是保护创新。从跨海大桥、智能码头到高铁、大飞机等大国重器，从 5G 通信、云计算到人工智能、虚拟现实等前沿领域，因为给知识“标价”、为创新“赋权”，今天的中国激发出劳动者的积极性和创造力。是国家科学合理的知识产权制度，不仅是促进技术迭代、推动产业转型升级的“基础设施”，也是培育创新思维、养成创新习惯的文化土壤。

通领科技通过技术改关，技术创新投入人力财力就是为用户提供更加安全完善的产品，但是，始料不及的是公牛集团还可以用“专利权无效”申请，来光明正大理直气壮的侵权，这种咄咄怪事竟然出现这样一家上市公司的行为中，这置知识产权于何地？我们要实现科技自立自强，转向高质量发展，比以往任何时候都更需要运用知识产权保护来激励创新，知识产权制度不仅是促进技术迭代、推动产业转型也是相关企业的生命线，是赖以赢得市场的根本，如果这个都无法保障可以被资本力量通过错综复杂的手段肆意推翻，那么何来知识产权，何来保护一说，如果企业都相仿公牛集团的做法，我们还需要专利认证吗？保护知识产权法律的意义又体现在那里？

专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，对授权后的实用新型或者外观设计进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告，是一种官方出具的较权威专利质量评价。如果专利技术被别有用心的人或企业提出了“专利权无效”申请，互相之间的“无效”诉讼，不但是消耗企业的精力也消耗了法律的严肃性，更是对知识产权的破坏。

如果对专利技术进行无理取闹，不择手段的进行破坏，不能有效保护自主研发的关键技术，法律存在的意义在那里？通领科技两项专利权，“支撑滑动式安全门”的发明专利（专利号：ZL201010297882.4）和“电源插座安全保护装置”的实用新型专利（专利号：ZL201020681902.3）是凝聚了通领科技的心血，岂容公牛集团通过“巧取豪夺”的手段据为己有，罔顾事实推翻其专利技术？

在这知识时代，科学技术发展飞速，新的发现与发明层出不穷，对知识产权的保护就是对人才和知识等智力资源的保护，某种意义上就是对人的财产权的保护。所以，任何侵犯他人知识产权的问题，就和侵犯他人财产权，和剽窃、盗窃、抢劫他人财物没有本质的区别！对他人商业利益的侵害和技术的剽窃，虽然手段多样，但本质没有改变，说白了就是变着法的偷。主要是“偷”得有水平有技术含量，但是在事实面前，剽窃科技创新的手段一切丑陋都将遁形！

为此，笔者认为对知识产权的重视与保护也不能只是停留在口头上，而要真正正地行动起来，扎扎实实地拿出具体措施。知识产权保护是创新的生命线，国家知识产权局要通过实际案例，实际情况为知识产权保护提供保障，同时也需要随着经济转型升级在动态调整中不断演化、完善，用更高的知识产权保护水平维护相关企业的专利技术不受侵犯。从通领科技专利被公牛申请“被无效”的背后，是知识产权保护的困局，法律存在的漏洞，如何弥补专利技术独有的知识产权属性，这确实需要知识产权局敢于对剽窃手段说不，敢于对法律漏洞补缺。

【周君 摘录】

1.6 【专利】浅谈专利质量，你理解专利的生产流程吗？

（发布时间：2021—7.2）

近段时间，按说是好不容易熬过疫情迎来了春天，然而，随着“十四五规划”的启动实施，国家知识产权局加大查处专利非正常申请的“力度”，引发专利从业者的激烈讨论，代理机构与申请人一时不知所措，部分申请人也似有进退维谷的尴尬景象。春天已至，乍暖还寒。

远景而言，大家对国家落实科技创新驱动是有信心的，因此对于知识产权行业的前途相对还是看好，但对于国家所追求的“高质量专利”到底如何理解，依然不得而知。

适逢春江水暖，还是该探究一下高质量专利到底该是怎么样的，评判理据是什么。

关于这一问题，早有业内人士推行以专利生命周期三阶段为依据的检验标准，即：**能通过审查、能抵挡无效、能有效维权**。貌似堂皇，但以通过审查为维度容易造成对专利质量的妥协式封顶，而真的专利权，恰恰天生就注定了其挑战审查权威的命运；至于无效和维权的两个维度，往往无现实可操作性。因此，这个标准恐怕流于理想化。

对此，笔者试以多年服务经验的认知为据，分享对于专利质量的一些个人理解：

01

我们去市场买个手机，看好后想买，一手交钱一手交货，干净利落。手机好不好，一用便知，甚至电商平台看一下配置，也就对它的质量有个概念了。手机质量是否靠谱，基本上信任厂商与价格即可，原因就在于厂商一手包办了手机生产的全过程。

专利的生产和交付与买手机不同：发明人负责产出专利创新点和专利交底书，企业代理人负责专利挖掘、专利创新点的优胜劣汰以及专利申请文件的把关，机构代理人负责形成专利申请文件，审查员负责审查专利申请在何种保护范围之内授权。

发明人、企业代理人、机构代理人、审查员四方之间，构建了一条专利权生产链条，链条中的各方互相协作和博弈，最终才能孕育出一件授权的专利。因此，**专利是一种需要多方参与生产的服务商品**，其交付过程包括多个阶段的多种产出，时间漫长，而考验多多。



服务商品与有形商品之间的这种差别，决定了专利质量的管控工作确属不易，特别是对机构和企业的内外部管理能力都提出了严肃的挑战。提升专利质量管理水平，迷信链条中的任何一个环节都是不够的，迷信单独任何一个岗位的人才也是偏颇的，必须有这个基本认知。专利质量管理需要建立起链条意识，避免让链条中的任何一个环节独占封顶专利质量的天花板的垄断权。

02

不妨思考一个问题：找个零经验的机构代理人，再找个五年经验的企业代理人，配合撰写出一件专利，所产出的专利就必定等于五年经验代理人产出的质量吗？这个问题大家已经深有体会，相信都能得出否定的答案。

再换个问题：找个五年经验的机构代理人，再找个五年经验的企业代理人，配合撰写出一件专利，所产出的专利就必定等于十年经验代理人产出的质量吗？当然也不是。因为专利质量不是简单的数学叠加。

再换个问题：相互配合的两名代理人，一名十年经验，一名五年经验，所得专利就必定是十年经验代理人产出的质量吗？答案也是否定的。因为两名代理人对同一问题的理解可能不同，可能同心合力，也可能互相掣肘，最终强势一方胜出，且往往被折衷。

再换个问题：找个十年经验的机构背景的作为负责审核的企业代理人，找个三年经验的审查背景的作为负责审核的企业代理人，再找个五年经验的机构代理人，配合撰写出一件专利，所产出的专利就能至少相当于五年经验代理人产出的质量吗？答案还是不一定。取决于人怎么用，取决于谁与谁的合力实际负责专利质量的封顶。

可见，**专利质量不是简单的数学换算，而是各取所长有机配合的结果**，简单以某一环节对个案专利质量盖天花板，并非最好的办法。

03

经济学家薛兆丰曾经提出过一个观点，说申请专利就像在捡打架用的石头，深得大家认同。稍微展开一下，石头有大有小，有粗有细，不能要求每颗石头都是大石头，也不能把石头都捡成了沙子。

一些申请人有个误区，都希望自己的每件专利都是一颗颗粗大的石头，部分代理机构也希望投其所好，正好通过标准化撰写专利实现规模化量产以提高边际效益，于是有人从《审查指南》中抓来一些具体规定，制定条条框框，奉为圣经，力求每件专利都满足其中条款。且不说其审核条款是否充分考虑了各种应变因素、技巧埋伏、欲扬先抑等，姑且先理解其本身出发点是好的，但是，实施时触发的各种成本是各方未必允许的，各种变化情形也未必能标准化适用。

捡石头的过程中，即使真能捡到个别大石头，有些石头太粗壮了，国之利器不轻易示人，要用的时候未必能抱得起来。打仗的时候还要讲究用法，大石头放在高山上，滚下来才好砸死人。要是放在平地，没了势能，你抱得费劲，也抛不远。反而不大不小的石头无论居高临下还是临渊结网时，丢起来快准狠，因此对于专利质量管理，难以厚此薄彼，更不宜一概而论。

石头太多，总有些次品，也占用仓储成本，也是常理，时常勤拂拭就好，无论做什么事，合理的容错成本是要的。

可见，由于专利作为一种工具，其有机集合本身也有一加一大于二的作用，因此，专利质量管理过程中，**适宜有意识地部署一个弹性空间**，一个个的石头，环肥燕瘦全都可以有，一三五用一批，二四六用一批，周日好休息。

04

专利不是一纸证书，证书不过是专利权的载体。专利不是一个又一个孤立的技术点，专利应该是配合企业在市场中攻城略地所需的一系列组合工具，在这个层面上看专利质量问题，或许更会豁然开朗。

在这个层面上看问题，就要求不能孤立地看待每一件专利，而要以整体的专利质量来作为申请人的追求。因为每一件专利中的技术方案都是其所属产品系列专利布局中的一个关联点，这个关联点与背景技术和前景技术之间有时间上的纵向关系，与产品的其他部件之间又有空间上的连接关系，这个关联点的部署，必定服务于企业的经营战略中的某一具体方面，例如作为标准必要专利、作为宣传广告之用、作为维权积累之用等。不同的作用将影响出不同的专利申请策略，影响到专利质量标准的综合权衡。关联点这一特质，自然也要求参与专利生产的各方必须长期、深入、系统地了解与技术方案所属产品相关的系列知识，而非局限于技术方案本身，而应考虑专利质量的方方面面。

在这个层面上看问题，就要求要管理好专利生产链条中各个环节的沟通配合，使各个环节的负责人之间信息对称透明，彼此互相尊重对方对问题的理解，**既充分利用弹性空间，又能避免劣币驱逐良币**，共同产出最佳的服务商品。沟通配合，彼此间要有一种谦逊谅解的态度。可以理解，如果你能够向正在为你拉伸的教练善意坦诚地反馈自身的感受，请其调节力度，自然更有希望体会到更加微妙的舒适感，痛，并快乐着。

在这个层面上看问题，**还要求申请企业、代理机构在选贤任能方面改变传统批量生产专利的工厂化思维，转而突出专利代理师在“师”方面的作用，追求专利代理人的个性化长期深入服务。**“专利代理人”刚升级为“专利代理师”不久，“师者，传道、授业、解惑”，格物致知，知无不言，言之有理，理出有据，自可信任。专利代理师，无论是企业的，还是机构的，都应建立起服务链条意识与

系统布局思维，争取丰富自身关于答审、无效、诉讼、商业的经验，服务于企业的专利申请。

春天既然来了，寒气自然慢慢消散。“十四五规划”已经启动，知识产权重回专业化路线，业者任重道远，然则上下求索，假以时日，道不远人。

【摘录】刘明勇

1.7 【专利】 依据侵权获利确定损害赔偿数额中的证明责任问题（发布时间：2021--07.02）

【裁判要旨】

在侵害专利权纠纷案件中，权利人已尽其所能就侵权损害赔偿积极举证，且基于其所提交的证据可以合理推算出侵权获利，能够支持其所主张的赔偿数额的，人民法院应当予以支持；被诉侵权人主张该数额不应得到支持的，应当提交足以推翻前述侵权获利事实认定的反证，并证明其实际侵权获利情况。

【关键词】

发明专利 侵权 裁量性赔偿 侵权获利 证明责任

【基本案情】

上诉人深圳维盟科技股份有限公司（以下简称维盟公司）与被上诉人深圳敦骏科技有限公司（以下简称敦骏公司）、原审被告泉州市冠峰网络科技有限公司（以下简称冠峰公司）侵害发明专利权纠纷案中，涉及专利号为 ZL02123502.3、名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”的发明专利（以下简称涉案专利）。

敦骏公司认为，维盟公司、冠峰公司未经许可使用敦骏公司涉案专利的技术方案生产、销售的相关型号的无线路由器产品（以下简称被诉侵权产品），侵害了敦骏公司的发明专利权并给敦骏公司造成了重大损失，故向福建省泉州市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令维盟公司、冠峰公司停止侵害并赔偿经济损失及维权合理开支合计 1000 万元。

一审法院认为，被诉侵权的 59 款无线路由器产品均落入涉案专利权保护范围。销售商冠峰公司合法来源抗辩成立，不承担赔偿责任。综合考虑制造商维盟公司的净利润情况、落入专利权保护范围的产品型号数量、被诉侵权产品的网络销售情况以及侵权持续时间等因素，对敦骏公司要求维盟公司赔偿经济损失及维权合理开支的主张予以支持。一审法院判决维盟公司、冠峰公司应立即停止侵害敦骏公司涉案专利权的行为，维盟公司赔偿敦骏公司经济损失及维权合理开支 1000 万元。

维盟公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张被诉侵权产品的使用过程不落入涉案专利权保护范围，一审判决确定的赔偿额不当。

最高人民法院于 2020 年 12 月 30 日判决驳回上诉，维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，在专利侵权诉讼中，权利人已尽积极举证义务，依据其提交的与侵权获利有关的证据并在此基础上进行的合理推算能够支持其所主张的赔偿数额的，人民法院应予以支持。

被诉侵权人对此持有异议的，应提交足以推翻前述事实的反证，即其提交的相关反证，不仅要能否定前述依据专利权人提交相关证据所认定的事实，还要能够证明其实际侵权获利的事实。人民法院也可以责令被诉侵权人提交能够真实、完整反映被诉侵权规模基础事实的相应证据材料。被诉侵权人怠于举证或举证不充分的，应当承担相应的不利后果。

具体到本案中：

（一）敦骏公司就其侵权赔偿主张已履行积极举证的义务。为支持其侵权赔偿的主张，敦骏公司在原审中提交了来源于中国证监会官方网站证明维盟公司整体盈利状况的《辅导报告》、显示 10 款被诉侵权产品在网络电商平台销售和库存数量的 11 份公证书、显示在发生本案诉讼后，维盟公司官方网站、淘宝、京东等电商平台上还存在着介绍和销售被诉侵权产品的公证书、涉案专利的《专利许可合同》、维盟公司具有参与网络终端设备线下招投标的经营行为的相关信息汇总。从上述证据的来源、可信度、时间跨度、数量等情况看，可以认定敦骏公司在本案中就其所主张的侵权赔偿已经履行了其积极举证的义务。

（二）敦骏公司所主张的赔偿数额具有事实基础。首先按照敦骏公司所主张的计算方法计算。根据来源于中国证监会官方网站的《辅导报告》，可合理推定在敦骏公司所主张侵权赔偿的区间内，维盟公司总的营业收入为 538751619.3 元。在相关证据为维盟公司掌控，且敦骏公司所主张被诉侵权产品占维盟公司业务量的 80%、被诉侵权产品的利润率为 30%以及涉案专利技术在被诉侵权产品中的技术贡献率为 20%不明显有违行业惯例的情况下，予以支持，由此得出的维盟公司因销售被诉侵权产品所获利益约为 2586 万元，明显超过敦骏公司所主张的 1000 万元赔偿额。

其次，其他计算方式也能够支持敦骏公司所主张的侵权赔偿数额。根据来源于中国证监会官方网站的《辅导报告》、敦骏公司提交的相关公证书所显示的冠峰公司等多家经销商所经营的部分被诉侵权产品在淘宝和天猫平台的销量和库存情况、涉案专利的《专利许可合同》所约定的敦骏公司许可给第三人的许可费 25 元/台等事实，可以合理认定敦骏公司本案中主张的 1000 万元赔偿数额具有事实基础。

（三）维盟公司应就其怠于举证承担不利后果。首先，维盟公司相关抗辩理由及相应证据不足以否定敦骏公司提交证据所证明的事实，也不能证明其实际侵权获利的事实。

其次，维盟公司在本案中存在怠于提交其所掌握的能够反映其真实侵权规模的相关证据的情形。一审法院于 2018 年 10 月 17 日的庭审中，责令维盟公司在此次庭审后 20 个工作日内提交与被诉侵权产品有关的财务报表、销售台账、利润报表等相关材料，但维盟公司并未提交。在一审法院据此适用相关司法解释对敦骏公司的 1000 万元赔偿予以全额支持，且其并不存在无法提交其掌握的与侵权规模有关证据的客观障碍的情况下，二审中维盟公司仍然未积极提交相关的财务账簿等资料。

最后，维盟公司应承担怠于举证的不利后果。在根据敦骏公司提交的现有证据可以合理认定敦骏公司所主张的 1000 万元赔偿数额具有事实基础情况下，维盟公司如对一审法院确定的全额赔偿持有异议，应先就敦骏公司计算赔偿所依据的基础事实是否客观准确进行实质性抗辩，否则应当承担相应不利的后果。

关于维盟公司二审就赔偿额提出的抗辩理由：（1）维盟公司主张一审判决对于被诉侵权产品型号和数量统计事实认定错误，有多处涉及重复计算以及数量累加错误的情形。经核实，一审判决在相关事实记载部分确存在多处笔误，最高人民法院已在相应部分指出并予以修正，但关于被诉侵权产品在电商平台上的销量金额和库存金额方面，原审认定并无错误，故对于维盟公司此项抗辩主张不予支持；（2）维盟公司主张本案中电商平台上显示的库存产品仍是属于许诺销售状态，维盟公司和各经销商只需承担停止侵权的责任，不应对此承担赔偿责任。对此，最高人民法院认为，本案所涉各经销商系被诉侵权产品在电商平台上的独立的销售主体，其库存数量相对于维盟公司而言即为维盟公司的销售数量，故维盟公司关于其对于电商平台上显示的库存产品不应承担赔偿责任的主张不能成立。至于维盟公司还主张电商平台上的库存数量存在虚标的可能性，前已述及，因维盟公司对此未提交足以推翻公证书所记载事实的反证，亦不予支持；（3）维盟公司关于原审确定赔偿额过高的其他抗辩主张，如应当考虑涉案专利技术方案在被诉侵权产品中的技术贡献率、应当按照维盟公司实际经营及利润额合理计算赔偿数额；《辅导报告》所记载的基础上按照 30% 的年增长推算维盟公司 2017 年、2018 年的利润方法不可取等，最高人民法院认为，在维盟公司怠于提供其所掌握有关侵权规模的基础事实的情况下，对于上述需建立在已查明相关基础事实的前提下才具备实质性抗辩意义的主张均不予支持。

基于以上因素，根据敦骏公司提交的现有证据，合理推定敦骏公司所主张的 1000 万元具有事实基础并予以支持

【任艳强 摘录】

1.8 【专利】典型案例 | 依据侵权获利确定损害赔偿数额中的证明责任问题（发布时间：2021—06—30）

【裁判要旨】

在侵害专利权纠纷案件中，权利人已尽其所能就侵权损害赔偿积极举证，且基于其所提交的证据可以合理推算出侵权获利，能够支持其所主张的赔偿数额的，人民法院应当予以支持；被诉侵权人主张该数额不应得到支持的，应当提交足以推翻前述侵权获利事实认定的反证，并证明其实际侵权获利情况。

【关键词】

发明专利 侵权 裁量性赔偿 侵权获利 证明责任

【基本案情】

上诉人深圳维盟科技股份有限公司（以下简称维盟公司）与被上诉人深圳敦骏科技有限公司（以下简称敦骏公司）、原审被告泉州市冠峰网络科技有限公司（以下简称冠峰公司）侵害发明专利权纠纷案中，涉及专利号为 ZL02123502.3、名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”的发明专利（以下简称涉案专利）。

敦骏公司认为，维盟公司、冠峰公司未经许可使用敦骏公司涉案专利的技术方案生产、销售的相关型号的无线路由器产品（以下简称被诉侵权产品），侵害了敦骏公司的发明专利权并给敦骏公司造成了重大损失，故向福建省泉州市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令维盟公司、冠峰公司停止侵害并赔偿经济损失及维权合理开支合计 1000 万元。

一审法院认为，被诉侵权的 59 款无线路由器产品均落入涉案专利权保护范围。销售商冠峰公司合法来源抗辩成立，不承担赔偿责任。综合考虑制造商维盟公司的净利润情况、落入专利权保护范围的产品型号数量、被诉侵权产品的网络销售情况以及侵权持续时间等因素，对敦骏公司要求维盟公司赔偿经济损失及维权合理开支的主张予以支持。一审法院判决维盟公司、冠峰公司应立即停止侵害敦骏公司涉案专利权的行为，维盟公司赔偿敦骏公司经济损失及维权合理开支 1000 万元。

维盟公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张被诉侵权产品的使用过程不落入涉案专利权保护范围，一审判决确定的赔偿额不当。

最高人民法院于 2020 年 12 月 30 日判决驳回上诉，维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，在专利侵权诉讼中，权利人已尽积极举证义务，依据其提交的与侵权获利有关的证据并在此基础上进行的合理推算能够支持其所主张的赔偿数额的，人民法院应予以支持。

被诉侵权人对此持有异议的，应提交足以推翻前述事实的反证，即其提交的相关反证，不仅要能否定前述依据专利权人提交相关证据所认定的事实，还要能够证明其实际侵权获利的事实。人民法院也可以责令被诉侵权人提交能够真实、完整反映被诉侵权规模基础事实的相应证据材料。被诉侵权人怠于举证或举证不充分的，应当承担相应的不利后果。

具体到本案中：

（一）敦骏公司就其侵权赔偿主张已履行积极举证的义务。为支持其侵权赔偿的主张，敦骏公司在原审中提交了来源于中国证监会官方网站证明维盟公司整体盈利状况的《辅导报告》、显示 10 款被诉侵权产品在网络电商平台销售和库存数量的 11 份公证书、显示在发生本案诉讼后，维盟公司官方网站、淘宝、京东等电商平台上还存在着介绍和销售被诉侵权产品的公证书、涉案专利的《专利许可合同》、维盟公司具有参与网络终端设备线下招投标的经营行为的相关信息汇总。从上述证据的来源、可信度、时间跨度、数量等情况看，可以认定敦骏公司在本案中就其所主张的侵权赔偿已经履行了其积极举证的义务。

（二）敦骏公司所主张的赔偿数额具有事实基础。首先按照敦骏公司所主张的计算方法计算。根据来源于中国证监会官方网站的《辅导报告》，可合理推定在敦骏公司所主张侵权赔偿的区间内，维盟公司总的营业收入为 538751619.3 元。在相关证据为维盟公司掌控，且敦骏公司所主张被诉侵权产品占维盟公司业务量的 80%、被诉侵权产品的利润率为 30%以及涉案专利技术在被诉侵权产品中的技术贡献率为 20%不明显有违行业惯例的情况下，予以支持，由此得出的维盟公司因销售被诉侵权产品所获利益约为 2586 万元，明显超过敦骏公司所主张的 1000 万元赔偿额。

其次，其他计算方式也能够支持敦骏公司所主张的侵权赔偿数额。根据来源于中国证监会官方网站的《辅导报告》、敦骏公司提交的相关公证书所显示的冠峰公司等多家经销商所经营的部分被诉侵权产品在淘宝和天猫平台的销量和库存情况、涉案专利的《专利许可合同》所约定的敦骏公司许可给第三人的许可费 25 元/台等事实，可以合理认定敦骏公司本案中主张的 1000 万元赔偿数额具有事实基础。

（三）维盟公司应就其怠于举证承担不利后果。首先，维盟公司相关抗辩理由及相应证据不足以否定敦骏公司提交证据所证明的事实，也不能证明其实际侵权获利的事实。

其次，维盟公司在本案中存在怠于提交其所掌握的能够反映其真实侵权规模的相关证据的情形。一审法院于 2018 年 10 月 17 日的庭审中，责令维盟公司在此次庭审后 20 个工作日内提交与被诉侵权产品有关的财务报表、销售台账、利润报表等相关材料，但维盟公司并未提交。在一审法院据此适用相关司法解释对敦骏公司的 1000 万元赔偿予以全额支持，且其并不存在无法提交其掌握的与侵权规模有关证据的客观障碍的情况下，二审中维盟公司仍然未积极提交相关的财务账簿等资料。

最后，维盟公司应承担怠于举证的不利后果。在根据敦骏公司提交的现有证据可以合理认定敦骏公司所主张的 1000 万元赔偿数额具有事实基础情况下，维盟公司如对一审法院确定的全额赔偿持有异议，应先就敦骏公司计算赔偿所依据的基础事实是否客观准确进行实质性抗辩，否则应当承担相应不利的后果。

关于维盟公司二审就赔偿额提出的抗辩理由：

- 维盟公司主张一审判决对于被诉侵权产品型号和数量统计事实认定错误，有多处涉及重复计算以及数量累加错误的情形。经核实，一审判决在相关事实记载部分确存在多处笔误，最高人民法院已在相应部分指出并予以修正，但关于被诉侵权产品在电商平台上的销量金额和库存金额方面，原审认定并无错误，故对于维盟公司此项抗辩主张不予支持。
- 维盟公司主张本案中电商平台上显示的库存产品仍是属于许诺销售状态，维盟公司和各经销商只需承担停止侵权的责任，不应对此承担赔偿责任。对此，最高人民法院认为，本案所涉各经销商系被诉侵权产品在电商平台上的独立的销售主体，其库存数量相对于维盟公司而言即为维盟公司的销售数量，故维盟公司关于其对于电商平台上显示的库存产品不应承担赔偿责任的主张不能成立。至于维盟公司还主张电商平台上的库存数量存在虚标的可能性，前已述及，因维盟公司对此未提交足以推翻公证书所记载事实的反证，亦不予支持。
- 维盟公司关于原审确定赔偿额过高的其他抗辩主张，如应当考虑涉案专利技术方案在被诉侵权产品中的技术贡献率、应当按照维盟公司实际经营及利润额合理计算赔偿数额；《辅导报告》所记载的基础上按照 30% 的年增长推算维盟公司 2017 年、2018 年的利润方法不可取等，最高人民法院认为，在维盟公司怠于提供其所掌握有关侵权规模的基础事实的情况下，对于上述需建立在已查明相关基础事实的前提下才具备实质性抗辩意义的主张均不予支持。

基于以上因素，根据敦骏公司提交的现有证据，合理推定敦骏公司所主张的 1000 万元具有事实基础并予以支持。

来源：IPRlearn

【摘录 项英杰】

1.9 【专利】一件发明专利两次独占许可，合同总额高达 11.28 亿元（发布时间：2021-6-28）

科技成果转化是创新驱动发展的重要环节，而专利拆分许可对减轻实施专利的成本和更好实现专利价值具有重要作用。“专利拆分许可”模式在国际上较为常见。“专利拆分”有多种拆分方法：一是按照区域、领域、部门等进行拆分，这种做法在国内比较普遍；二是按照权利要求进行拆分，如一件专利允许两家公司独占实施，这就好比将一套住房分别租给两个（及以上）的人。

本案例的一个亮点是合同总额高，两次许可的合同总额高达 11.28 亿元，引人注目。

01

2021 年 1 月 18 日上海解放日报头版报道，上海交通大学医学院将中国发明专利“增强激动型抗体活性的抗体重链恒定区序列”及其国际同族专利一个靶点以独占许可方式，授权上海某医药科技公司（以下简称上海公司）实施，合同总金额约 3 亿元，包含研发、销售里程碑付款。

2019 年，该专利的其他靶点以 8.28 亿元合同总金额，独占许可苏州某医疗科技公司（以下简称苏州公司）实施。上海盛知华知识产权服务有限公司（以下简称盛知华）促成了上述这两项交易，并在其中发挥了重要作用。

据上观新闻 2019 年 9 月 4 日报道，2015 年盛知华承担了张江国家自主创新示范区“知识产权价值提升与实现公共服务平台”建设项目。在该项目的实施中，盛知华促成了 6 项成果的交易，成交总金额近 10 亿元，其中包括上海交大医学院与苏州公司的 8.28 亿元交易。

上观新闻的该报道对盛知华的“八步法”及对该项目的技术转移服务情况做了介绍。盛知华促成科技成果的交易，一般要经过发明评估、专利价值培育、专利质量管理、技术熟化增值、全球范围精准化推介、协调受让方内部评估、交易估值定价、合同谈判与合同履行监督等 8 个阶段，盛知华称之为“八步法”。

上海交大医学院李教授于 2016 年参加盛知华举办的知识产权讲座后，主动联系，请盛知华为转化其完成的激动型抗体研究成果提供专业服务。2011 年，李教授在小鼠实验中发现，激动型抗体的可结晶段功能与常规的细胞毒类抗体完全不同，在特定条件下能增强抗体活性、消灭肿瘤细胞，并将这一重要发现发表在国际顶级学术期刊《科学》上。此后又经过多年的研究，李教授发现了普遍适用于针对“肿瘤坏死因子受体”靶点的激动型抗体，并经改造获得了能显著增强人体靶点活性的激动型抗体。

为推进该成果的转化，在上海交通大学医学院科研管理部门的大力支持下，盛知华团队在全球专利、科研和市场等文献检索基础上，进行了商业价值和专利性评估，认为该成果有广阔的商业应用前景，但其技术成熟度仍处于早期阶段。在李教授公开发表相关论文前，盛知华团队基于当时的实验数据撰写了一份高质量的专利申请和权利要求书，申请了中国发明专利。但该专利的保护范围很有限，专利价值不太高。为此，盛知华团队帮助李教授设计了多项实验，取得了新的数据，并利用新的数据又申请了一件发明专利。经过审查答复，两件专利合并后的权利要求范围得到拓宽，其权利要求覆盖多种肿瘤和多个药物靶点，成为一件平台型发明专利。此后，通过 PCT 国际专利流程申请了美国、欧盟和日本专利。

因苏州公司的开发能力有限，只能实施该专利的部分靶点，进而无法完全实现该专利技术的重大商业和社会价值。经与苏州公司反复沟通，得到其认可后，盛知华将一个靶点授予上海公司。据报道，上海公司“将利用专利技术，开发以多种实体瘤和血液肿瘤为适应症的创新药”。

本案例的一个突出亮点是一件发明专利先后进行了两次独占许可。该专利的“权利要求覆盖多种肿瘤和多个药物靶点”，每开发一个肿瘤药物或药物靶点，投入都很大，周期也很长，不确定性及其潜在风险都很高。据上观新闻 2019 年 9 月 4 日的报道，本案例的苏州公司是国内一家投资机构与发明单位、发明人和盛知华四方于 2018 年底在苏州注册成立的，并取得了该专利在部分靶点上的独占使用权，将对至少 4 种抗肿瘤候选药物进行开发，总合同金额达到 8.28 亿元，包含百万元级入门费和年度专利授权维持费，以及每种候选药物约 2 亿元的里程碑付款，外加销售额提成。据 2021 年 1 月 18 日解放日报报道，上海公司获得了该专利一个靶点的独占使用权，“开发以多种实体瘤和血液肿瘤为适应症的创新药”，并计划于 2021 年底向国家药监局申请临床试验批件。

本案例的另一个亮点是合同总额高，两次许可的合同总额高达 11.28 亿元，引人注目。

一件专利允许两家公司独占实施的“专利拆分许可”，初看似乎不可思议，其实道理很简单。本案例中的苏州公司和上海公司分别获得上海交通大学医学院同一件专利的不同靶点的独占许可使用权，彼此间不存在冲突和竞争。这就好比将一套住房不是租给一户人家或一个人，而是进行适当拆分，分别租给两个（及以上）的人。这种做法，分别减轻了苏州公司和上海公司实施该专利的投入与负担，可更好地实现该专利的价值。

据盛知华 CEO 纵刚介绍，“专利拆分许可”模式在国际上较为常见。“专利拆分”有多种拆分方法：一是按照区域、领域、部门等进行拆分，这种做法在国内比较普遍。二是按照权利要求进行拆分，如本案例的做法。本案例的“专利拆分许可”模式在国内并不多见，仍是创新之举。从上述情况看，本案例有以下六个关键词：
1、平台型专利。本专利属于平台型专利，也被称为基础专利，是基础研究取得的成果，其原创性比较强，发展前景也比较好，具有拆分的价值或拆分的必要。在基础专利的基础上进行应用开发所取得的发明创造，其专用性比较强，一般不具备拆分许可的价值。

2、创新药。该专利属于生物医药领域，根据《药品管理法》规定，药品应针对疾病有明确或特殊的疗效，如果一项技术对多种疾病有疗效，应按疾病开发药品。本案例的专利“覆盖多种肿瘤和多个药物靶点”，可按照肿瘤类型或药物靶点进行拆分许可。这就要求技术转移人员具有较深厚的生物医药专业背景。

3、专利质量。高质量专利=高水平的研发+高质量专利申请。李教授的研发是高水平的研发，再加上由盛知华负责撰写专利申请书及权利要求书，并对专利进行了增值培育，才取得较大保护范围的权利要求。专利申请的专业性很强，既要有较强的专业知识背景，也要精通《专利法》及相关规定和专利审查规定与流程。这两者盛知华都具备。如果以提交专利申请件数为收费模式的专利代理机构负责撰写专利申请，是很难保证其申请质量的。

其中，有三个细节要注意：

一是在论文发表前提出专利申请。公开发表论文，往往要公开研究成果与数据，导致研究成果丧失新颖性，进而失去商业价值。

在李教授公开发表相关论文前，盛知华团队基于当时的实验数据撰写了一份高质量的专利申请和权利要求书，申请了中国发明专利。

二是盛知华帮助李教授设计多项实验，补充新的数据，并在此基础上又申请了一件专利，其目的是要获得更大的保护范围。这被盛知华称为专利价值培育。

三是两件专利合并审查，获得了比较宽的权利要求范围。这说明两件专利是密切相关的，合并审查，可更好地确定其权利要求范围。也许，一般的专利代理机构可以做到在论文发表前撰写专利申请书，但很难做到帮助李教授设计新的实验进行专利价值培育，也较难做到将两件专利合并审查。

高质量专利与高价值专利不同，后者是指具有高的商业价值，不仅要求专利质量高，还与该专利所处领域及其市场前景有关。

4、专利拆分。从权利要求的角度进行专利拆分是高度专业的操作。将该专利的一些靶点授权苏州公司独占使用，一个靶点授权上海公司独占使用，这种专利拆分要求该专利的权利人或者中介机构有较高的操作技巧，使之拆分合理，同时能说服被许可方接受。在本案例中，苏州公司是由国内投资机构、上海交通大学医学院、发明人和盛知华四方投资设立的，只有国内投资机构接受，苏州公司就接受了，因而不是太难。因盛知华 CEO 纵刚曾在美国高校从事技术转移工作多年，有比较丰富的实践经验，将专利拆分许可的做法移植到国内，对他来说是得心应

手。对于一般的专利权人或技术转移机构来说，这种专利拆分许可却是新鲜事了。

5、交易时间。从 2016 年李教授与盛知华结识，到 2018 年成立苏州公司，2019 年 9 月进行第一笔交易，经历了 3 年时间；到 2021 年初完成的第二笔交易，经历了 4 年多的时间。一项服务要经过三四年时间才能完成并收取一笔佣金，而且随着两笔交易合同的履行，才能陆续收取一些佣金。在赚快钱的时代，哪个机构有如此大的经济能力承受得起如此漫长的收费模式？

6、张江专项的资助。本案例纳入张江国家自主创新示范区“知识产权价值提升与实现公共服务平台”建设项目的资助范围。在整个项目的实施过程中，完成了 6 笔技术交易。盛知华为上海交通大学医学院提供的服务是被其称为“八步法”的全过程服务。退一步讲，如果没有张江专项资金的资助，按照“八步法”实施的技术转移服务，该怎么收费？上海交通大学医学院能接受这样的收费方式吗？或者按照技术合同收入的一定比例提成，能支撑盛知华的可持续健康发展吗？总之，以独占许可方式把各个靶点的专利权拆分授予多家企业实施，是专业性很强的技术转移服务。因专利拆分且合同金额高，就可以认为是一个经典的案例，在国内具有显著的示范效应，势必会有人积极效仿。其经典性，不必以收费高低衡量，也不以项目是否成功来衡量，而是以专业的操作。唯有专业，才能做到极致。

03

解放日报记者采访笔者时，就本案例进行了深入的探讨，也引发笔者以下几个方面的深入思考：

1、盛知华的“八步法”是高水平、高质量、高度专业的科技服务。“八步法”从“发明评估”到“合同履行监督”的整个过程，一环扣一环，前一步是后一步的基础和前提，前一步的工作质量要在后一步得到检验，后一步的工作成果是在前一步的基础上实现的。盛知华将“八步法”比作农民种地，要使科研取得“丰收”，就必须在科研中完成“耕地、播种、施肥”等一系列工作。从项目数量来看，是逐步收缩的。达不到高质量专利要求的科研活动会被淘汰，或者服务要中断。因此，“八步法”的每一步的工作都要求团队成员具备相关的专业知识和专业技能，不同的步骤所要求的专业知识和技能又有所不同。其间需经历的过程有长有短，其工作成果往往不会立竿见影。只有高水平的研

发，有很好的发展前景和诱人的预期，才能激发起强大的动力。因此，只有高水平的研发，才能配得上高质量的知识产权服务和技术转移服务。

2、“八步法”的服务远远超出了技术转移服务的范畴。发明评估就是评估发明创造的质量及其完整性，以判断能否申请知识产权，属于技术咨询服务；专利价值培育是充分利用发明评估结果，指导科研人员做进一步的研发，以提高专利价值，也属于技术咨询服务；专利质量管理是指在专利申请、授权等过程中确保获得高质量专利的管理活动，包括在专利审查中争取更大的权利要求，所提供的服务属于知识产权服务；技术熟化增值是指提高专利技术成熟度而提供的增值服务。上述四项服务都是为了取得高质量、可交易的专利，应属于研发服务或知识产权服务，不宜列入技术转移服务。全球范围精准化推介、协调受让方内部评估、交易估值定价、合同谈判与合同履行监督才是技术转移服务。“八步法”是从研发到转移转化的全链条服务。仅收取技术转移服务佣金，是难以支撑全链条服务的，唯有分阶段计费才行。

3、“八步法”服务市场还没有真正形成。盛知华自 2015 年至 2018 年间实施张江专项，只做成了 6 笔技术交易，交易总额近 10 亿元，也就是其他 5 笔技术交易总额不到 2 亿元。一方面，这与使用“八步法”提供服务的周期比较长有关，另一方面也说明，“八步法”的可用武之地目前还不多。这可能有两方面的原因：一是高水平的研发活动不

多；二是“八步法”服务太奢侈，一般“用”不起。可能缺乏“用”的意识，也可能缺乏“用”的政策，还可能缺乏“用”的渠道，即不知道市场上有“八步法”的服务。无论哪种原因，都说明“八步法”服务的市场还没有真正形成，还需要大力培育，包括给予政策扶持、完善科研经费管理等。市场上有足够多的高水平研发活动，才能支撑高水平的服务机构为其提供高质量的知识产权服务和技术转移服务。

4、专业化的技术转移服务与高水平的研发、完善的科研管理同等重要。

专业化的技术转移服务可帮助科研人员明确研发方向，加快研发进程，获得高质量的研发成果，获得高质量的知识产权，因而可使研发增值。同时，专业化的技术转移服务，需要完善的科研管理作保证，因完善的科研管理可使研发与转移转化高度耦合，相互促进。

5、专业化的技术转移服务更乐于使用科技成果许可方式。

科技成果转化一般不需要太多的技巧，无非是成交金额大小、支付方式等，而作价投资的复杂性在于涉及法律法规和政策多、环节多，而且两者都可能涉及资产评估，前者主要适用于比较成熟的成果，后者主要适用于需要科研人员深度参与的成果转化项目。而许可则不同，可以独占许可、排他许可、普通许可、交叉许可、分许可；可以分国别、地域、行业部门、专业领域进行独占许可；可以按照权利要求拆分许可；可

以按年限进行许可；可以将许可与新公司设立结合起来；等等。通过各种方式的使用，可将一项成果的各方面价值“吃尽榨干”，真正实现其价值最大化。与此同时，许可方还可对该成果进行后续研发，不断创新，进而实现可持续创新，实现自身利益最大化。变化多才需要技巧，而技巧运用得好不好，就体现出其专业水准来。因此，高水平的技术转移机构或技术转移人员，比较喜欢使用许可方式进行交易。

04

1、技术转移服务仍处于培育阶段，还需要政府大力支持与培育。张江专项对盛知华的资助，使盛知华做成了6笔交易，用4年多的时间做出了“专利拆分许可”案例，探索出了“专利拆分许可”模式。一个案例可以成就一个模式，但难以成就一个商业模式。本案例具有很好的示范带动效应，但并不能使盛知华走出经营窘境。《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》（国发〔2018〕32号）提出：“鼓励有条件的地方按技术合同实际成交额的一定比例对技术转移服务机构、技术合同登记机构和技术经纪人（技术经理人）给予奖补。”但仅仅对技术交易进行奖补还是远远不够的，对盛知华提供的“八步法”服务是高水平研发所必需的，但要解决经费来源问题，应允许在科研项目经费中支出。

2、技术转移服务机构须根据国内技术市场发育情况，适应国情，找到适合自身发展的路径和模式。盛知华花三四年的时间做成一项成果的

交易，收取的佣金难以支撑其持续、健康的发展。对于一个营利性机构，仅靠政府的资助是远远不够的，自身必须有较强的造血功能，必须先活下来，即基于自身提供的专业化服务，必须准确定位，找到适合自身发展的营利模式。例如，有的技术转移机构对服务对象进行准确定位；有的拓展服务内容，开展技术转移培训、组织技术对接活动等。

3、高校院所的科研人员在研发过程中，主动寻求专业的技术转移机构担任自己的研发顾问。研发顾问提供的是增值服务，有助于提高研发质量，强化知识产权保护，培育其商业价值，进而增强研发的目的性、商业性，有助于科技成果的转移转化。以商业价值大小对研发项目及其预期成果进行判断，可强化研发与转化之间的有机衔接。

4、高校院所对于高水平的研发活动，要注重引入专业能力强的技术转移机构提供服务。高校院所应完善科研管理，统筹好科研、科研管理和技术转移三者之间的关系。据有关数据显示，目前有 700 多所高校院所引入了市场化技术转移机构。单看数字，已经不少了。但市场化技术转移机构的服务水平、服务能力参差不齐，服务内容也不尽相同。不同水平的研发项目，需要的技术转移服务也不一样。对于高水平的研发活动，需要专注于该行业的技术转移机构提供专业化的服务。

【魏凤 摘录】

热点专题

【知识产权】从两份审查意见通知书来看专利申请中的“大麻”

一提到“大麻”，我们首先会想到它是一类非常可怕的毒品。由于大麻毒品对人体及社会的危害性，我国刑法将大麻明确划定为毒品之列，并做出了严厉的禁毒规定。

根据中华人民共和国刑法第三百四十七条的规定，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。

根据中华人民共和国刑法第三百五十七条的规定，本法所称的毒品，是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成毒瘾的麻醉药品和精神药品。

但是，“大麻”并不是大麻毒品的专有名词，大麻还可以指代大麻植物（Cannabis）。大麻植物的用途有很多，除了可以从大麻植物中提取大麻二酚等活性成分用于药用之外，还可以利用其叶纤维等制成麻绳，或是利用大麻种子生产火麻仁油（营养丰富、有利健康）等等。在专利审查过程中，审查员会依照专利法第五条第1款的规定，审查专利申请所涉及的发明创造是否违反了法律、社会公德或者妨害了公共利益。发明创造与法律相违背的，不能被授予专利权。

专利审查指南中特别提到：“例如，用于赌博的设备、机器或工具；吸毒的器具；伪造国家货币、票据、公文、证件、印章、文物的设备等都属于违反法律的发明创造，不能被授予专利权。发明创造没有违反法律，但是由于其被滥用而违反法律的，则不属此列，例如，用于医疗的各种毒药、麻醉品、镇静剂、兴奋剂和用于娱乐的棋牌等”。

从专利审查指南的举例我们可以了解一点，将大麻类麻醉品用于医疗目的，不属于违反法律的范畴。有些专利申请出于各种目的可能会涉及“大麻”。专利申请是否因为涉及“大麻”而违反专利法第五条的规定，需要根据具体情形做出具体判断。

以下列举笔者在实践中遇到的两个实例。

实施例 1

专利申请涉及电子烟领域，权利要求 1 请求保护一种含有活性成分的生成气溶胶的无定形固体。

该专利申请在说明书中提到：

“活性成分可以包括大麻的一种或多种成分、衍生物或提取物，如一种或多种大麻素或萜烯。大麻素是一类天然或合成化合物，其作用于细胞中抑制脑中神经递质释放的大麻素受体。大麻素可以是在植物，如大麻中天然存在的。大麻表达至少 85 种不同的植物大麻素，并且其被分成 4 个亚类，包括大麻萜酚、大麻环萜酚、大麻二醇、四氢大麻酚、大麻酚和大麻二酚及其它大麻素。大麻中存在的大麻素无限制地包括：大麻萜酚、大麻环萜酚、大麻二醇、四氢大麻酚、大麻酚、大麻二酚、大麻环醇、次大麻酚、四氢次大麻酚、次大麻二酚、次大麻色酚、次大麻萜酚、大麻萜酚一甲基醚、大麻酚酸、大麻二醇酸、大麻酚丙基变体、大麻三酚、四氢大麻酚酸和四氢次大麻酚酸”。

在初步审查阶段，审查员发出了审查意见通知书，指出申请文件中涉及大麻的非医疗目的的使用，违反我国法律，不符合专利法第五条的规定。

笔者认为，从说明书的描述可以看出，该专利申请的发明创造涵盖了采用大麻提取物（如大麻酚、大麻二酚、四氢大麻酚等精神作用成分）作为活性成分用于电子烟的内容。电子烟是可供人体吸用的产品，其不属于医疗目的范畴。说明书中对大麻的描述无法明确排除大麻作为毒品的应用。

针对这样的审查意见，申请人几乎没有争辩的余地。

实施例 2

专利申请涉及纤维增强的复合材料，属于化学材料领域。权利要求 1 请求保护一种纤维增强的复合材料，包括织物层和交联的聚合物网络。说明书提到了织物层可包括多种玻璃纤维、多种有机纤维、多种陶瓷纤维或多种金属纤维中的至少之一。

说明书第 0064 段记载道：

“所述有机纤维能够包括聚(醚酮)纤维、聚酰亚胺苯并噁唑纤维、聚(苯硫醚)纤维、聚酯纤维、芳族聚酰胺纤维、芳族聚酰亚胺纤维、聚醚酰亚胺纤维、丙烯酸树脂纤维、氟代聚合物

纤维或聚(乙烯醇)纤维。所述有机纤维能够包括天然有机纤维,例如,棉、大麻、毡、碳纤维。”

在初步审查阶段,审查员发出了审查意见通知书,指出申请文件中涉及“大麻”,违反我国法律,不符合专利法第五条的规定。

笔者认为,对于该专利申请,虽然说明书中提到了“大麻”,但从上下文可以确定,发明创造是利用大麻植物的纤维部分(即大麻纤维)来形成织物层、并进而用于制造纤维增强的复合材料。

这里的大麻纤维显然不是用于制造供人吸食、并使人形成毒瘾的大麻毒品,其不能落入刑法规定的毒品大麻的范畴。

对于该审查意见,申请人可以在申请文件中保留大麻纤维,并在答复审查意见时对此做出解释说明,争辩发明创造涉及大麻纤维在化学材料领域中的应用,不涉及大麻作为毒品的应用,没有违反我国法律,符合专利法第五条的规定。

从以上两个实例可以看出,当专利申请中涉及“大麻”这类敏感性词汇时,审查员一般会希望申请人做出澄清式解释、或者修改或删除相关内容,以避免专利申请的内容违反我国法律。

作为专利代理师,我们应当结合申请文件的记载内容,清楚判断大麻在该专利申请中的具体指代对象和具体应用情形。例如,大麻的医药用途以及利用大麻纤维制成化学材料制品等,这些不属于刑法所禁止的范畴,故不会违反专利法第五条的规定。

另外,笔者注意到,大麻植物根据其用途可以分为医用大麻和工业大麻。

用于商业但不用作麻醉品的大麻品种被称为工业大麻(industry hemp)。工业大麻的种植主要是为了获得大麻纤维、大麻籽粒、大麻油和大麻叶片类产品。工业大麻植物中的致幻成分(四氢大麻酚,THC)含量很低,不能用于生产麻醉药品,可以合法种植。

笔者认为,如果专利申请中大麻植物的应用涉及非医疗目的,那么作为一种撰写方式,我们可以尝试在说明书中写明“所述大麻植物为不可作为麻醉药物使用的工业大麻植物,其不涉及大麻毒品的滥用”,从而排除违反法律的情形。

在审查员指出大麻滥用导致违反法律的问题时，可以基于说明书的记载并结合相关证据论述工业大麻不具有毒品利用价值，其用于人类消费的使用是安全的、有益的，也是中国相关法规（如“云南省工业大麻种植加工许可规定”）所允许的。

例如，申请号 2012800057507 的中国专利申请涉及利用大麻植物汁液生产供人类消费的具有营养价值的饮料，其中特别指明了“大麻植物为经欧盟认证的不可作为麻醉药物使用的工业大麻植物”，并提到“防止致毒的滥用”。审查员在第一次审查意见通知书中指出，大麻属于毒品，用于饮料危害公共健康，属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的发明创造。申请人在答复第一次审查意见时，基于说明书的记载、围绕工业大麻的安全应用进行了争辩，该申请最终获得了专利权。

“大麻”是一个敏感的词汇。

涉及大麻的专利申请，有可能的确存在严重的违法问题，但也可能是有利于人类健康、社会发展的符合法律规定的发明创造。

我们在专利实践中要擦亮眼睛，对具体案件做出具体、清楚的分析，根据不同情况调整撰写方式。

来源：知产力

【陈蕾 摘录】