



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

第五百一十四期周报

2022.9.25-2022.9.30

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906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】持续使用多年的英文商标“PARIS BAGUETTE”被法院一审认定不能维持注册
- 1.2 【专利】 美国专利申请中，基于续案的扩大保护范围
- 1.3 【专利】 如何真正享有多项优先权和部分优先权
- 1.4 【专利】宏石激光 IPO 首发获通过，但核心专利或被无效、研发费用远低于同行平均值

● 热点专题

【知识产权】

每周资讯

- 1.1 【商标】持续使用多年的英文商标“PARIS BAGUETTE”被法院一审认定不能维持注册（发布时间:2019-12-05）

作为一家以经营法式面包为主的企业，来自韩国的株式会社巴黎克鲁瓦桑旗下“巴黎贝甜(PARIS BAGUETTE)”品牌多年来在我国消费者中形成了一定知名度。然而，该株式会社不仅一直未能在我国注册“巴黎贝甜”中文商标，已注册并持续使用多年的英文商标“PARIS BAGUETTE”也面临被宣告无效的窘境。

近日，北京知识产权法院对“PARIS BAGUETTE”商标无效宣告行政案作出一审判决，认定该商标的注册行为适用我国商标法禁止使用的绝对条款，不能维持注册，撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称原商标评审委员会)作出的维持该商标注册的裁定，并重新作出裁定。

两次提起商标无效宣告请求

据了解，“PARIS BAGUETTE”品牌来源于韩国株式会社巴黎克鲁瓦桑，该品牌创立于上世纪80年代，“PARIS BAGUETTE”原意是指“巴黎法棍”(“法棍”是法国最传统和最有代表性的面包)。如今，“PARIS BAGUETTE”面包店在韩国已开设有数千家。

2004年，该株式会社进入我国市场，在上海开设了第一家“PARIS BAGUETTE”面包店，对应的中文名称为“巴黎贝甜”。其后，该株式会社在我国成立了艾丝碧西食品有限公司(下称艾丝碧西公司)，并授权艾丝碧西公司独占使用“巴黎贝甜”“PARIS BAGUETTE”商标，并对其统一管理和运营。目前，“巴黎贝甜(PARIS BAGUETTE)”面包店在我国已有200余家。

2007年9月，株式会社巴黎克鲁瓦桑申请注册“PARIS BAGUETTE”商标，后经驳回复审、异议程序于2015年3月获准注册，核定使用在第30类面包等商品上。

2009年，随着在电影《非诚勿扰》里的出镜，“巴黎贝甜”(PARIS BAGUETTE)品牌得到更多中国消费者的认可。

然而，株式会社巴黎克鲁瓦桑在我国只拥有“PARIS BAGUETTE”英文商标，对应的中文商标“巴黎贝甜”却一直未能获准注册，并且，“PARIS BAGUETTE”核准注册后还被包括北京巴黎贝甜企业管理有限公司(下称巴黎贝甜公司)等多家企业提出无效宣告，无效理由主要包括：该商标中“PARIS”含义为“巴黎”是法国的首都，为公众知晓的外国地名，被申请人并非法国企业，争议商标易使消费者对商品产地产生误认，具有不良影响；

“PARIS BAGUETTE”可译为“巴黎面包”“巴黎长棍面包”，用在指定商品上，直接表述了通用名称，缺乏显著特征。

株式会社巴黎克鲁瓦桑则认为，“PARIS BAGUETTE”非通用名称，经广泛长期使用已取得显著性，且经长期使用已具有极高的知名度。

原商标评审委员会经审理认为，该争议商标由文字“PARIS BAGUETTE”及图形组成，虽然整体可译为“法国面包”，但争议商标尚有其他要素组成，整体具有一定的显著性；且考虑到争议商标已注册和使用多年，通过宣传使用已形成相对稳定的市场格局，裁定该商标予以维持注册。

知名商标一审认定不能注册

巴黎贝甜公司不服该裁定，于2018年8月向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销原商标评审委员会所作裁定。

巴黎贝甜公司代理人、北京盈科律师事务所律师刘占林在庭审时表示，该诉争商标中含有含义为“巴黎”的英文单词“PARIS”，易使消费者将该产品的产地识别为来自于巴黎，从而对产地产生误认，或者前述商品的主要原料、制作工艺等与“法式长棍面包”有关，进

而对商品的主要原料、制作工艺等特点或者产地产生误认。此外，该诉争商标中还包含巴黎地标埃菲尔铁塔图形，更易使用相关公众对产地产生误认。

刘占林认为，株式会社巴黎克鲁瓦桑为韩国企业，注册地址为韩国京畿道城南市中院区上大院洞 149-3，既非法国企业，注册地亦不在法国巴黎，却注册了包含诸多法国巴黎信息的商标，明显具有不正当性与欺骗性，应当予以宣告无效。

株式会社巴黎克鲁瓦桑作为该案第三人参加诉讼，其代理人在庭审时表示，该诉争商标经长期宣传使用，形成了稳定的市场格局，具有广泛的知名度；该商标在全球 23 个国家和地区获得注册；该商标的注册不会令消费者产生误认；第三人公司是全球范围内有影响的跨国企业，仅总部在韩国；芭黎贝甜公司申请了近百件与第三人诉争商标近似的商标，不具备申请注册商标应有的合理性和正当性，其主观意图难谓正当；原告申请注册商标违反诚实信用原则，其倒卖商标扰乱商标注册秩序，同时恶意诉讼、滥用权利，构成不正当竞争。

北京知识产权法院经审理认为，根据我国商标法第十条第一款第七项规定，带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。此案中，诉争商标申请人所属国家为韩国，并非法国。而诉争商标由英文“PARIS”“BAGUETTE”及与法国巴黎标志性建筑物埃菲尔铁塔较为相似的图形组成，其中“PARIS”含义为巴黎，“BAGUETTE”含义为法国面包、法式长棍面包。该商标使用在核定商品上容易使相关公众误认为商品产地与法国巴黎有关，或者商品的主要原料、品质等与巴黎、或法国面包、法式长棍面包有关，进而对商品产地产生误认。

针对第三人提出其“PARIS BAGUETTE”及“巴黎贝甜”品牌经宣传使用具有很高的市场知名度，形成了稳定的市场格局，诉争商标因此应当予以维持注册的抗辩意见，法院认为，我国商标法第十条第一款第七项规定的情形属于禁止使用的绝对条款，不能因诉争商标的实际宣传使用情况而维持注册。

法院还认为，诉争商标属于我国商标法第十条第二款规定的不得作为商标的情形，即县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。

据此，北京知识产权法院于近日作出一审判决，撤销原商标评审委员会所作的维持“PARIS BAGUETTE”注册的裁定。

【 摘录】

1.2 【专利】 美国专利申请中，基于续案的扩大保护范围（发布时间：2022-9-22）

美国专利续案简介

“续案”是指延续前案的申请。在美国专利申请中，申请人可以基于最先递交的原始申请（即母案）提出续案申请，也可以针对已经递交的续案申请提出进一步的续案申请。在基于同一份母案派生出的所有申请中只要有一份尚处于未决期间，申请人都可以继续递交美国专利续案申请。

续案申请可以享有母案的申请日，但前提是续案申请的技术内容不超出母案的范围；如果超出母案的范围，此部分不享受母案的申请日。

续案申请通常延续使用母案的说明书和附图，并根据母案披露的发明内容提出不同的权利要求保护范围。

美国专利续案的作用

母案在申请、审查过程中，可能因为诸多原因，导致最终授权的权要范围较窄，母案授权的权要保护范围过小。在这种情况下，申请人可以基于母案申请美国专利续案，通过续案申请获得更大的保护范围，从而保持优势的市场竞争地位。

在实务中，母案保护范围过小，包括以下几种情况：

*** 撰写时认定的发明点和审查时审查意见认定的发明点不同，导致最终授权的权要范围受限**

审查员审查认定的发明点和撰写时申请人认为的发明点不同的情况较为常见。这与是多方面的因素导致的，包括，申请人对现有技术的了解程度、审查员的检索能力、审查员对领域技术的熟悉程度等。正是这些不确定因素，最终授权的结果与申请人预想的结果会存在差异。

撰写时申请人基于他认定的发明点构建的独权，但是在审查过程中很可能会被审查员认为不具备新颖性。这时为了授权，申请人在答复时需要加入审查员认可创造性的内容（即审查员认定的发明点），方能获得授权。原独权请求保护的方案和最终授权独权保护的方案不仅技术特征存在不同，甚至可能解决的技术问题也存在不同。审查员认定的发明点可能存在不需要依赖原独权中的某些特征，这些特征反而影响独权的保护范围，甚至这些特征很容易被竞争对手规避，影响权要的后继使用价值。

此时，可以通过申请续案来解决这一问题。续案中，仍然以审查员认定的发明点撰写独权，但是去掉那些对于该发明点而言不必要的内容。这样可以获得保护范围较大的独权。

特别的，如果某个从权在审查过程中被认为有创造性或者抗辩空间很大，而该从权进一步限定的内容（简称“附加内容”）不需要依赖于审查员认定的发明点。那最终该从权授权时，审查员认定的发明点反而成了该从权不必要的限制。这也可以通过续案来弥补。

举一个实务中经常出现的例子，某一个申请，从权 2 和 3 都是可授权的权要，而且两个从权之间并无依存关系，申请人将从权 3 提至独权 1，最终授权权 2 保护的技术中包含了权 3，并未对权 2 单独保护，授权权 2 的保护范围受到了限制。因此，可以以权 2 为独权，申请续案。

*** 撰写问题导致的范围受限**

撰写时，可能因为各自原因（撰写水平、其他原因考虑等），在权要中加入了一些不必要且具有限制的特征，可以通过申请续案来补救，将授权独权中这些不必要的特征删除。

美国专利续案的案例分析

/ 案例一

某一申请人申请的一种电力装置的发明专利，母案递交时的权利要求书中：

- 权 1：（1）装置上附着多层涂层，每个涂层上设置有通槽；（2）通槽的尺寸和材质。

从权 4：引权 1，限定了在涂层上通槽的第一种排布方式：通槽包括第一通槽和第二通槽，第一通槽和第二通槽交错排布；

从权 7：引权 1，限定了在涂层上通槽的第二种排布方式：通槽包括第三通槽，且第三通槽呈嵌套结构。

第一次审查意见认为：权 1 无创造性，权 4 和权 7 是可授权的权要。申请人在答复时将权 4 提至权 1，并获得了授权。

续案分析：权 4 和权 7 限定的技术内容之间并无依存关系，通槽的排布方式可以是第一种和第二种的任意一个，也可以两种都包含。但是当前授权权要中，第二排布方式需要与第一排布方式一起，未对第二种排布方式单独保护。因此，可以基于通槽的第二种排布方式构建独权申请续案，这样单独的第一排布方式、单独的第二排布方式和两种结合的排布方式，通过母案和续案都得到了保护。

此外，涂层上通槽的分布方式不需要依赖通槽的尺寸和材质（即，权 1 的（2）），在审查员认可了权 7 的创造性的情况下，可以去掉权 1 的（2），尝试争取更大的保护范围。

/ 案例二

某一申请人申请的探测器诊断的专利，母案授权的权 1 包括：

- （1）探测装置接收辐射，并基于该辐射发生多个事件，其中，探测装置包括生产辐射的闪烁体；
- （2）探测器产生与多个事件相关的电信号；
- （3）基于事件的 A 谱线确定电信号参数，并基于电信号参数判断探测器的状态。

根据审查意见，审查员认定的发明点在于：基于事件的 A 谱线确定电信号参数以确定探测器的状态（即，权 1 的（3）），并且通过检索发现，探测装置接收辐射发生事件已在对比文件中公开，即权 1 的（1）为现有技术。

续案分析：本案发明点在于基于事件的 A 谱线确定电信号参数，而对于发生多个事件的辐射并未做限制，即，并不限制于接收闪烁体的辐射，还可以由其他辐射

源产生。因此，闪烁体属于不必要的技术特征，限制了独权的保护范围。可以通过续案，将闪烁体从权 1 中删除，以扩大保护范围。

／ 案例三

某一申请人申请的一种图像重建方法，母案授权权 1 包括：

- (1) 获取图像数据和加权窗口，加权窗口对应扩展窗口；
- (2) 基于图像数据和加权窗口确定分析数据；
- (3) 基于分析数据确定重建函数，重建函数包括 B 模型和正则项，其中，正则项中的 C 模型基于扩展窗口确定；
- (4) 基于重建函数重建目标图像

在撰写时，母案以发明点 1：基于扩展窗口确定用于重建图像的正则项；发明点 2：基于加权窗口确定重建函数从而进行重建图像，构建独权。

根据审查意见，审查员认可了发明点 2，而发明点 1 的相关内容已在对比文件中公开。

续案分析：由于发明点 1 为现有技术，放到独权反而限制了对发明点 2 以及基于发明点 2 构建的从权的保护范围，因此，可以将发明点 1 从独权中删除，以扩大对发明点 2 的保护范围。更具体的，正则项基于扩展窗口确定的相关特征可以删除。

总结

通过上述介绍与案例分析，可以看出，续案申请在实务中具有重要作用，通过续案申请可以积极扩大对专利的保护范围，为申请人争取更多的专利权利。因此，专利申请人与代理人需要充分理解并利用美国的续案制度，于在先申请获得专利授权之前，及时提交续案，以确保对专利的充分保护。

【王胜楠 摘录】

1.3 【专利】如何真正享有多项优先权和部分优先权（发布时间:2022.09.29）

引言

中国专利法第 29 条中对于优先权进行了如下规定：“

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。”

从中国专利法的规定来看，想要享有优先权，在满足时间等基础条件的前提下，还必须满足相同主题的发明或者实用新型的条件。所述相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。

如上面所引法条中规定的，优先权一般分为：外国优先权和本国优先权。另外，还有两种特殊形式的优先权—多项优先权和部分优先权，想要真正享有这种优先权，并不简单，需提前做好“排雷”工作。这里的“真正”是相对于仅要求享有优先权而言的，实际上，初审审查中，对于在先申请是否是巴黎公约定义的第一次申请以及在先申请和在后申请的主题的实质内容是否相同通常不予审查，而在

实质审查中，也只有在特定情况下才会核查优先权，这就难免出现权利人以为自己的申请已经享有了优先权，实则并没有“真正”享有优先权的情况。下面，先看一下具体案例。

具体案例

法律文书编号：（2016）京行终 5664 号，专利号：201310131560.6，发明名称：
一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置

本案中，优先权的确定直接关系到对本专利是否具备新颖性和创造性中关于现有技术认定的时间起点与范围，因此首先需要确认本专利是否真正享有优先权。

在后申请的权利要求 1 在内的多项权利要求中，将在先申请文件中的“鸡蛋粉”修改为“蛋粉或蛋液”。而在先申请文件中无论是在权利要求书或是说明书中均仅记载了以鸡蛋粉作为原料的技术方案，并未涉及除“鸡蛋粉”以外的原料的情形，相关内容均无法从在先申请文件所记载的技术方案中直接和毫无疑义地得出，由此本专利相关权利要求所限定的原料范围无论在蛋的种类还是物理形态方面均比在先申请文件所记载的范围更广，获得了更大的保护范围，即该在后申请的方案并未清楚地记载在在先申请文件中（也可以从专利法第三十三条“修改超范围”的角度出发）。从而本专利相关权利要求所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，本专利相关权利要求不享有优先权。

另外，本专利权利要求 5 中限定的加工时间为 130-300 秒，但在先申请文件中记载的加工时间则为 130-150 秒，本专利所限定的 130-300 秒的技术方案无法在在先申请文件所记载的技术方案中直接和毫无疑义地得出，并且该加工时间的变化直接导致其保护范围的增加，同时对于加工方法而言，时间的变化可能直接影响到技术效果的改变，故在本专利权利要求 5 所限定的技术方案并未清楚地记载在先申请文件的情况下，本专利权利要求 5 所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，依法不能享有优先权。

将上述判决书和审查指南中的内容结合来看，要想真正享有优先权，在后申请的各项权利要求所述的技术方案必须清楚地记载在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。所谓清楚地记载，并不要求在叙述方式上完全一致，只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案，以使得所属技术领域的技术人员能够从在先申请中直接和毫无疑义地得出该技术方案即可。

综上，笔者认为，可以从“**直接和毫无疑义地得出→清楚地记载→构成相同的主题→真正享有优先权**”的思路链条，分析专利是否能够真正享有优先权。

思路链条应用示例

结合上述思路链条，笔者将分析如何才能真正享有两种特殊形式的优先权—多项优先权和部分优先权。

多项优先权：

中国在后申请中记载了两个方案 A 和 B，其中，方案 A 是在韩国首次申请中记载的，方案 B 是在日本首次申请中记载的，两者都是在中国在后申请的申请日前 12 个月内分别在韩国和日本提出的，在这种情况下，中国在后申请就可以享有多项优先权，即方案 A 享有韩国优先权，方案 B 享有日本优先权。想要真正享有多项优先权，中国在后申请的方案可以以两个独立权利要求的形式，分别记载方案 A 和方案 B，或者在一个独立权利要求中，记载方案 A 或方案 B。但是，不能撰写成方案 A+方案 B 的形式。从思路链条“直接和毫无疑义地得出→清楚地记载→构成相同的主题→真正享有优先权”来看，第一步就需要满足从在先申请直接和毫无疑义地得出在后申请，实际上，能毫无疑义地得出的是方案 A、方案 B，而不是方案 A+方案 B，由此，多项优先权中应避免方案 A+方案 B 的撰写形式。

部分优先权：

中国在先申请中记载了方案 A，几个月后，申请人对该技术方案进一步改进，得到了新的方案 B，在这种情况下，中国在后申请中可以享有在先申请中方案 A 的优先权，而方案 B 则以中国在后申请之日为申请日，即在后申请中有部分方案享有优先权。想要真正享有部分优先权，可以在中国在后申请的方案中的从属权利要求中记载方案 B，这样，在后申请可以真正享有部分优先权。但是

不能将某一权利要求撰写成方案 A+方案 B 的形式。与上述理由一样，能先在先申请中直接和毫无疑义地得出的是方案 A，而不是方案 A+方案 B。由此，想要真正享有部分优先权，应将新增方案记载在从属权利要求中。

小结

综上所述，能够借助本文中的思路链条“直接和毫无疑义地得出→清楚地记载→构成相同的主题→真正享有优先权”来分析多项优先权和部分优先权，从而能够找到真正享有多项优先权和部分优先权的撰写方式，当然，思路链条同样适用于判断是否真正享有一般优先权。

【陈静 摘录】

1.4 【专利】宏石激光 IPO 首发获通过，但核心专利或被无效、研发费用远低于同行平均值（发布时间:2022.09.30）

随着激光切割设备行业的蓬勃发展，激光切割设备领域迎来了资本投资的热潮。据悉，广东宏石激光技术股份有限公司（下称“宏石激光”）于 2021 年 7 月 1 日提交招股说明书，2022 年 7 月 21 日，证监会发审委发布公告称，广东宏石激光技术股份有限公司（首发）获通过。



机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 发行监管 > 发审委公告 > 发审委审核结果公告

索引号	bm56000001/2022-00011106	分类	发审委审核结果公告;发审委公告
发布机构		发文日期	2022年07月21日
名称	第十八届发审委2022年第81次会议审核结果公告		
文号		主题词	

第十八届发审委2022年第81次会议审核结果公告

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第81次发审委会议于2022年7月21日召开,现将会议审核情况公告如下:

一、审核结果

- (一)广东宏石激光技术股份有限公司(首发)获通过。
- (二)青岛三柏硕健康科技股份有限公司(首发)获通过。
- (三)江苏江顺精密科技集团股份有限公司(首发)获通过。



不过,事情到此还没有结束。发审委会议针对宏石激光提出了3个问题,其中就包括“(1)核心专利技术的来源,是否存在主要核心技术依赖他人授权或许可使用的情形,是否存在被近年国际、国内市场上其他技术替代、淘汰的风险;(2)不同光纤激光切割头采购价格差异较大的原因,发行人是否对进口核心部件存在严重依赖;(3)研发费用率大幅低于同行业上市公司的原因及合理性,是否符合同行业研发投入产出比例,发行人研发投入效率较高的具体体现及判断依据;(4)设立日本研发部的必要性及对核心竞争力的影响。”

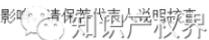
二、发审委会议提出询问的主要问题

(一)广东宏石激光技术股份有限公司

1、请发行人代表说明:(1)报告期内营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性,是否存在上市后业绩下滑的风险;(2)前五大客户主要为融资租赁公司的原因及合理性,将融资租赁公司作为直接客户的依据是否充分;(3)融资租赁终端客户销售大于200万元客户数量和销售金额大幅下降且与主营收入波动趋势不一致的原因及合理性;(4)融资租赁销售模式下2020年以后发行人不存在提供回购担保义务的原因及真实性,是否存在为承租人垫付租金的情形;(5)融资租赁销售模式下收入确认时点是否审慎、合理,是否符合企业会计准则的相关规定,是否存在通过融资租赁公司调节收入的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、请发行人代表说明:(1)报告期各期发行人主营业务毛利率高于同行业可比公司均值、各类产品毛利率波动较大的原因及合理性;(2)外销毛利率高于内销毛利率的原因及合理性,是否与同行业可比公司一致,外销高毛利率是否可持续;(3)2019年和2020年融资租赁模式毛利率低于非融资租赁毛利率,2021年融资租赁毛利率高于非融资租赁的原因及合理性,是否与同行业一致。请保荐代表人说明核查依据、方法和过程,并发表明确核查意见。

3、请发行人代表说明:(1)核心专利技术的来源,是否存在主要核心技术依赖他人授权或许可使用的情形,是否存在被近年国际、国内市场上其他技术替代、淘汰的风险;(2)不同光纤激光切割头采购价格差异较大的原因,发行人是否对进口核心部件存在严重依赖;(3)研发费用率大幅低于同行业上市公司的原因及合理性,是否符合同行业研发投入产出比例,发行人研发投入效率较高的具体体现及判断依据;(4)设立日本研发部的必要性及对核心竞争力的影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。



核心专利主要依赖他人授权?

据宏石激光招股书显示,宏石激光主要从事激光切割设备的研发、生产及销售,

激光器、切割头等系激光切割设备的核心原材料。经过多年的持续发展和技术积累，宏石激光已成为国内领先的激光切割设备供应商，致力于为全球用户提供全方位、一体化的激光加工智能解决方案。

宏石激光曾表示公司是少数自主掌握激光切割加工工艺等核心技术的国内企业之一，具备较强的技术研发能力。但据招股书显示，宏石激光的激光器、切割头等激光光学类原材料采购占比分别为 48.77%、42.82%及 39.15%。宏石激光生产的激光切割设备的激光光学类原材料主要来自外购，且未来仍将主要依赖外部采购。

招股书显示，宏石激光知识产权管理主要内容包括（6）订立技术合同（技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询）、专利实施许可合同，必须经过知识产权项目组审查，由法定代表人或其委托的代理人签署，其他部门或个人无权签署；（7）同国内外单位或个人进行专利权、商标权和著作权、商业秘密等知识产权方面的许可证贸易时，需签订实施许可合同，并根据许可的权限范围、时间、地域等因素综合确定许可使用费；等。

序号	内容	主要内容
1	知识产权管理	<p>（1）积极进行知识产权登记、备案、申请确权工作。对于不宜采取上述措施但有商业价值的智力劳动成果，应先作为商业秘密予以保护，在确定知识产权保护方式前，不发表成果论文，也不得以委托鉴定、展览等任何方式向社会公开；</p> <p>（2）严防商标、专利、域名、商号被他人抢注；</p> <p>（3）各部门积极配合知识产权管理部的日常工作，跟踪商标、专利、商号及其他知识产权的登记注册、授权情况，一旦发现可能对公司知识产权有冲突的情形，应立即通知知识产权管理部采取积极措施，根据法律法规和相关制度提出异议或启动相应的程序解决；</p> <p>（4）任何部门和个人，发现侵权或者可能侵权，应采取积极措施配合知识产权管理部在行政执法机关和司法机关的指导下解决问题；</p> <p>（5）与国内外单位或个人进行合作研究或合作开发时，依据《合同法》等法律法规签订书面合同，合同中必须订有保护知识产权的条款；</p> <p>（6）订立技术合同（技术转让、技术服务、技术开发、技术咨询）、专利实施许可合同，必须经过知识产权项目组审查，由法定代表人或其委托的代理人签署，其他部门或个人无权签署；</p> <p>（7）同国内外单位或个人进行专利权、商标权和著作权、商业秘密等知识产权方面的许可证贸易时，需签订实施许可合同，并根据许可的权限范围、时间、地域等因素综合确定许可使用费；</p> <p>（8）应聘请知识产权法律专业的法律顾问，对公司的知识产权保护提供帮助。</p>

据悉，宏石激光拥有专利 351 项（其中发明专利 42 项），软件著作权 68 项。

起诉竞争对手专利侵权反被宣告专利无效？

据招股说明书显示，宏石激光目前与竞争对手有关实用新型专利侵权纠纷的诉讼正在进行中。

序号	原告/申请人	被告/被申请人	起诉时间	案件性质	标的金额(万元)	诉讼阶段
1	发行人	大族激光智造装备集团有限公司、中山市宜睿五金制品有限公司	2020年4月	实用新型专利侵权纠纷	105.53	一审
2	发行人	佛山市隆信激光科技有限公司、佛山福锦金属工程有限公司	2020年10月	实用新型专利侵权纠纷	210.00	一审
3	苏州宏石	李军侠	2020年12月	劳动合同纠纷	10.00	二审
4	发行人	张伟	2021年4月	劳动合同纠纷	6.16	一审
5	发行人	夏凡	2021年5月	房屋租赁合同纠纷	0.21	一审
6	发行人	李军	2021年6月	劳动合同纠纷	61.02	一审

据悉，2020年4月26日，宏石激光就实用新型专利“一种双滚筒卡爪装置”（专利号：ZL201720366138.2）的专利权侵权纠纷向广州知识产权法院诉讼大族激光智造装备集团有限公司（下称“大族装备”）、中山市宜睿五金制品有限公司。宏石激光要求大族装备停止侵犯发行人专利权的行为，停止制造、销售及许诺销售侵犯发行人专利权的产品，销毁未售出的侵权产品，立即删除所有销售侵权产品的链接，销毁用于制造侵权产品的专用设备、模具，赔偿经济损失及合理费用合计105.53万元；要求中山市宜睿五金制品有限公司停止使用侵犯发行人专利权的产品。目前，广州知识产权法院尚未对本案作出判决。不过，宏石激光与大族装备专利侵权纠纷中的涉案专利已经于2022年5月6日被无效宣告。据《金证研》报道，在宏石激光起诉大族装备后，大族装备就对涉案专利请求无效宣告。

公开号	申请号	申请日	发明名称	申请人
CN206717286U	CN201720366138	2017.04.07	一种双滚筒卡爪装置	佛山市宏石激光技术有限公司

申请号	法律状态公告日	中文含义	英文含义
CN201720366138	20220506	专利权的无效、部分无效宣告	Invalidation or part invalidation of patent right (all invalidation of patent right)
CN201720366138	20210309	专利权人的姓名或者名称、地址的变更	change in the name or address of the patent
CN201720366138	20171208	实用新型专利权授予	Granted

据悉，大族激光创立于1999年3月4日，主要从事激光加工设备的研发、生产和销售业务。事实上，宏石激光与大族装备的专利纠纷由来已久。

序号	原告/申请人	被告/被申请人	起诉时间	案件性质	标的金额 (万元)	诉讼阶段
1	大族激光智能制造集团有限公司	发行人、佛山市泰众不锈钢有限公司、佛山市泰亿达不锈钢有限公司	2019年8月	实用新型专利权纠纷	100.00	二审
2	张伟	发行人	2020年8月	劳动合同纠纷	6.40	二审
3	江西易通智能装备制造有限公司、深圳市易通自动化设备有限公司	发行人	2020年7月	买卖合同纠纷	5.00	二审
4	新乡市天润印务有限公司	发行人、谢桂生	2021年3月	买卖合同纠纷	10.00	一审
5	夏凡	发行人	2021年4月	房屋租赁合同纠纷	6.47	一审
6	黄文明	苏州宏石	2021年5月	劳动合同纠纷		

2019年8月29日，大族装备就实用新型专利“光纤激光切割机”（专利号：ZL201420041546.7）的专利权侵权纠纷向广州知识产权法院起诉宏石激光、佛山市泰众不锈钢有限公司（下称“泰众公司”）以及佛山市泰亿达不锈钢有限公司（下称“泰亿达公司”）。大族装备诉称泰众公司使用了宏石激光制造和销售的全包围交换台激光切割机（下称“被诉侵权产品”）。认为宏石激光制造和销售被诉侵权产品，泰亿达公司未经许可使用被诉侵权产品，侵犯了涉案专利权，请求法院判令：宏石激光、泰众公司、泰亿达公司停止侵犯原告专利的行为，宏石激光停止制造、销售及许诺销售涉嫌侵犯原告专利权的产品，泰众公司、泰亿达公司停止使用涉嫌侵犯涉案专利权的产品，宏石激光赔偿大族装备损失及维权支出100万元。

2020年12月30日，广州知识产权法院作出一审判决，驳回大族装备全部诉讼请求。大族装备不服判决，上诉至最高人民法院。

2021年9月14日，最高人民法院作出二审判决，驳回大族装备上诉，维持原判。除了与大族激光的专利纠纷，2020年10月16日，宏石激光就实用新型专利“一种双滚筒卡爪装置”（专利号：ZL201720366138.2）的专利权侵权纠纷向广州知识产权法院起诉佛山市隆信激光科技有限公司、佛山福锦金属工程有限公司。宏石激光要求佛山市隆信激光科技有限公司停止侵犯发行人专利权的行为，停止制造、销售、许诺销售、使用侵犯原告专利权的产品，销毁未售出的侵权产品，立即删除所有销售侵权产品的链接，销毁用于制造侵权产品的专用设备、模具，赔偿经济损失210万元；要求佛山福锦金属工程有限公司停止使用侵犯原告专利权的产品。

截至招股说明书签署日，广州知识产权法院尚未对本案作出判决。

研发费用率远低于同行？

据招股书显示，宏石激光在行业内的主要竞争对手包括境内的大族激光、华工科技、亚威股份、海目星等，境外的德国通快、日本 Amada 等。宏石激光研发费用率与同行业公司比较情况如下：

公司名称	研发费用率			
	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
大族激光	8.18%	10.20%	10.60%	9.00%
华工科技	3.41%	5.39%	5.29%	4.37%
海目星	9.72%	8.11%	8.56%	10.30%
亚威股份	5.29%	7.38%	7.44%	6.66%
金运激光	0.39%	5.98%	6.72%	5.81%
同行业平均	5.40%	7.41%	7.72%	7.23%
宏石激光	4.20%	4.08%	4.57%	3.79%

据上图显示，2018年至今同行业平均研发费用率分别为7.23%、7.72%、7.41%、5.40%。而宏石激光的研发费用率远低于同行业的平均水平。对此，宏石激光表示这主要是由于公司十余年专注于激光切割领域的技术积累，公司研发投入能够高效地支持产品研发和业务发展，研发投入效率较高。

宏石激光曾因虚假宣传被罚

据天眼查显示，2022年6月17日，宏石激光曾因虚假宣传被罚5万元。

行政处罚详情	
决定书文号	粤佛顺北市监行罚字〔2022〕6号
违法行为类型	经查明，当事人于2009年12月25日成立经营，原住所位于佛山市顺德区北滘镇碧江社区居民委员会工业区珠江大道8号之二，当事人于2022年1月21日将原住所变更至广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区工业园安业路4号，主要从事制造、销售激光切割机经营活动。当事人注册了名称为“广东宏石激光技术股份有限公司”的五个企业网站（网址为：www.fsbeyondlaser.com, www.gdhongshan.com, www.hsglaser.cn, www.hsglaser.net, www.hsglaser.com），以及在百度、搜狐、抖音等网络第三方平台分别注册了“HSG宏山激光”、“宏山激光”等账号，当事人通过上述网站和平台发布广告宣传推广其产品和技术。经查及据当事人的受托人陈述，当事人对公司产品效能的相关描述，无法提供相关证明材料证实宣传内容的真实性，消费者购买激光切割机考虑的重要因素是切割的速度、效率、及加工范围等，当事人发布的上述宣传内容欺骗、误导消费者，影响消费者的购买倾向。当事人发布广告对其产品宣传称“行业最短”、“效率之王”、“最优之选”、“密封防尘效果极佳”、“目前行业最高标准”、“激光管材切割机行业内产品系列最完备、适用场地最广的品牌”等内容，在广告中使用绝对化用语。当事人在广告中宣传其产品拥有多项专利，当事人能够提供相应发明专利证书及实用新型专利证书，但在具体产品广告中未标明专利号及专利种类。当事人在广告中使用的中国版图不完整，未显示钓鱼岛、赤尾屿等。另据当事人受托人陈述，以上广告内容为当事人市场部自行设计、制作，并于2021年度发布的，广告费用无法计算。当事人于2022年5月22日已将上述违法广告删除或修改。
行政处罚内容	罚款50000元。
处罚决定日期	2022-06-17
决定机关	佛山市顺德区北滘镇人民政府

宏石激光在其注册的企业网站以及账号上发布对其产品宣传称“行业最短”、“效率之王”、“最优之选”、“密封防尘效果极佳”、“目前行业最高标准”、“激光管材切割机行业内产品系列最完备、适用场地最广的品牌”等内容，在广告中使用绝对化用语。宏石激光在广告中宣传其产品拥有多项专利，其能够提供相应发明专利证书及实用新型专利证书，但在具体产品广告宣传中未标明专利号及专利种类。

【任艳强 摘录】

1.5 【专利】关于侵害外观设计专利权纠纷案件的审判指南

关于侵害外观设计专利权纠纷案件的审判指南

一、侵害外观设计专利权纠纷案件审理思路

（一）审查原告的主体资格及权利状态。即：原告是否为专利权人或专利实施许可合同中的被许可人，原告主张的外观设计专利权是否处于有效状态。

（二）确定外观设计专利权的保护范围。外观设计专利权保护范围以表示在图片或者照片中的产品的外观设计为准。外观设计的简要说明及其设计要点、专利权人在无效程序及其行政诉讼程序中的意见陈述、应国务院专利行政部门的要求在专利申请程序中提交的样品或者模型等，可以用于解释外观设计专利权的保护范围。

（三）审查被诉侵权设计是否落入外观设计专利权的保护范围。其判断方法为：整体观察、综合判断。即被诉侵权设计采用了与专利外观设计相同或者近似的外观设计时，应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权保护范围。

（四）审查被告是否实施了原告主张的侵权行为。即：被告是否为生产经营目的制造、许诺销售、销售和进口外观设计专利产品。

（五）审查被告抗辩理由是否成立。被告在抗辩时，提出的不侵权抗辩、不视为侵权抗辩、现有设计抗辩、合法来源抗辩如果成立，则其抗辩理由成立。

（六）确定被告应承担的民事责任。侵害外观设计专利权的民事责任承担方式主要是停止侵权和赔偿损失。

（七）被告向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告外观设计专利权无效

的，人民法院应当依照法律及司法解释的规定，根据具体案情决定是否中止案件的审理。

二、原告诉讼主体资格和外观设计专利权状态的审查

（一）原告的诉讼主体资格

1、除专利权的共有人之间明确约定由部分专利权共有人提起诉讼外，专利权的全部共有人应当共同向人民法院提起侵害外观设计专利权诉讼。

2、专利实施许可合同中的被许可人作为利害关系人，可以向人民法院提起外观设计专利权侵权诉讼。其中，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提起诉讼；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不起诉的情况下，可以向人民法院提起诉讼；普通实施许可合同的被许可人在取得专利权人明确授权的情况下，可以向人民法院提起诉讼。

上述利害关系人提起诉讼时，应当提供专利实施许可合同。

3、专利权人的继承人或受让人、受赠人在提起诉讼时，应当提交记载上述权利转移事项的专利登记簿副本。

4、专利权人为公司的，在公司分立、合并、更名后提起诉讼时，应当提交记载上述权利转移事项的专利登记簿副本。

（二）外观设计专利权基本信息和权利状态

1、专利权的基本信息和权利状态一般记载在专利证书中，如果专利证书与专利登记簿不一致的，以专利登记簿为准。

2、在案件审理中，如果外观设计专利权发生了权利主体变更或者被告、第三人对专利权主体、权利有效状态提出异议，人民法院应当要求原告提交专利登记簿副本。

3、外观设计专利权的期限为十年，自申请日起计算。外观设计专利权因期限届满而终止。

三、外观设计专利权侵权判定

（一）外观设计专利权保护范围的确定

1、外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计，简要说明应当包括外观设计的设计要点。外观设计专利公告授权文本中没有设计要点

的，专利权人可以提交书面材料，说明外观设计的独创部位及其设计内容。

2、（1）对于同一产品多项相似外观设计的合案申请被授权后，简要说明中应指定基本外观设计，该产品基本外观设计与其他相似外观设计均可以作为确定该产品外观设计专利权保护范围的依据。例如画有脸谱的扇面、带录音功能的签字笔。

（2）成套产品是指由两件以上（含两件）属于同一大类、各自独立的产品组成，各产品的构思相同，其中一件产品具有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合的使用价值的产品。成套产品外观设计的合案申请被授权后，该产品外观设计专利权保护范围可以由组成该成套产品的每一件产品的外观设计确定，也可以由该成套产品的整体外观设计确定。例如由咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶和糖罐组成的咖啡器具。

（3）组件产品是指由多个构件相结合构成的一件产品。对于组装关系唯一的组件产品，应当以该组件产品组合状态下的整体外观设计确定保护范围。例如由熨斗与底座组成的电熨斗。

对于组装关系不唯一的组件产品，应当以插接与拼接组件的所有单个构件的外观设计确定保护范围。例如积木、七巧板。

对于各构件之间无组装关系的组件产品，应当以所有单个构件的外观设计确定保护范围。例如扑克牌、国际象棋。

（4）变化状态产品是指在销售和使用时呈现不同状态的产品。变化状态产品以该专利产品变化状态图中的各种使用状态所示的外观设计作为确定该产品外观设计保护范围的依据。例翻盖手机。

（二）外观设计专利权侵权判断的规则

1、判断主体。判定被诉侵权设计与专利外观设计是否相同或近似，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力进行评价，一般消费者是指外观设计产品的直接购买者。

作为外观设计产品的一般消费者应当具备：（1）对外观设计专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性了解；

（2）对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。

2、判断客体。与专利外观设计进行比较的对象称为被诉侵权设计。在案件审理中，应当用被诉侵权设计与图片或者照片所示的专利外观设计进行比较，不能用外观设计专利产品与被诉侵权设计进行比较。

3、判断规则

(1) 确定类别。确定被诉侵权产品与外观设计专利产品是否属于相同或者相近的种类，是判断被诉侵权产品是否落入外观设计专利权保护范围的前提。确定产品种类时，应当遵循用途原则。确定产品用途时，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

(2) 对比方法。在判定外观设计是否相同或者近似时，应当以整体观察、综合判断为原则，从一般消费者的角度观察专利外观设计和被诉侵权设计的全部可视设计特征，对影响整体视觉效果的设计特征进行综合判断。

①被诉侵权设计与专利外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同。

②在整体视觉效果上虽有差异，但并无实质性差异的，应当认定两者构成近似。

被诉侵权设计与专利外观设计的差异属于惯常设计 或主要由技术功能决定的设计特征，应当认定两者构成近似。

下列情形，属于无实质性差异：

A、以一般注意力不易察觉的细微差异；

B、使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；

C、互为镜像对称的外观设计。

③下列情形，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响：

A、产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位；

B、专利外观设计区别于现有设计的设计特征相对于专利外观设计的其他设计特征，但是当事人提出反证的除外。

专利外观设计产品的设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。如果专利外观设计的设计空间较大，其与被诉侵权设计之间的较小区别通常不容易引起一般消费者注意；如果专利外观设计的设计空间较小，其与被诉侵

权设计之间的较小区别通常容易引起一般消费者注意。

④对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不作对视觉效果有影响的考虑。

⑤对于成套产品的外观设计，被诉侵权设计与专利外观设计中一项外观设计相同或者近似，即应当认定被诉侵权设计落入成套产品的外观设计专利权保护范围。

⑥对于组装关系唯一的组件产品的外观设计，被诉侵权设计与组件产品在组合状态下的整体外观设计相同或者近似，应当认定被诉侵权设计落入组件产品的外观设计专利权保护范围。

对于组装关系不唯一或者各构件之间无组装关系的组件产品的专利外观设计，如果被诉侵权设计与全部单个构件的外观设计相同或者近似，应当认定被诉侵权设计落入组件产品的外观设计专利权保护范围；被诉侵权设计缺少部分单个构件外观设计或者与部分单个构件外观设计不相同也不近似，应当认定被诉侵权设计未落入组件产品的外观设计专利权保护范围，但是缺少的该部分单个构件的外观设计相对于全部单个构件的外观设计整体视觉效果未产生显著影响的，可以在与被诉侵权设计对比时不予考虑。

（三）侵权行为的认定

1、根据专利法第十一条第二款规定，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

2、制造是指制作出与图片或者照片中所示的外观设计相同或相似的产品。

3、许诺销售是指被诉侵权人以广告宣传等方式作出销售侵害外观设计专利权产品的意思表示，包括制作发布广告、在商店橱窗中陈列、在展销会上展出、或者参与竞标等。

4、销售是指以买卖、搭售或以其他方式转让侵害外观设计专利权产品所有权获取商业利益的行为。包括侵害外观设计专利权产品的所有权虽未转移，但有关销售合同已经依法成立。

将侵害外观设计专利权产品作为零部件，制造另一产品并销售的，属于销售行为；如果该零部件在该另一产品的正常使用中仅具有技术功能，应不认定为销

售行为。

5、进口是指将侵害外观设计专利权产品从境外转移至境内的行为。

（四）抗辩事由

1、不侵权抗辩

（1）如果被诉侵权设计与专利外观设计相同或者近似，但产品类别不相同也不相近；或者产品的类别虽然相同或者相近，但被诉侵权设计与专利外观设计不相同也不近似，则不构成侵犯外观设计专利权。

（2）任何单位或者个人非为生产经营目的制造、进口外观设计专利产品，不构成侵犯外观设计专利权。

2、不视为侵权抗辩

（1）外观设计专利产品由权利人或者经其许可的单位、个人售出后，许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯外观设计专利权。

（2）在外观设计专利申请日前已经制造相同产品，并且仅在原有范围内继续制造的，不视为侵害外观设计专利权。许诺销售、销售上述情形下制造的外观设计专利产品的，也不视为侵犯外观设计专利权。先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，不应予以支持，但该设计与原有企业一并转让或者继承的除外。

原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

3、现有设计抗辩

被诉侵权设计与被诉侵权人援引的一项现有设计相同或者无实质性差异的，应当认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计。被诉侵权人一般只能援引一项现有设计主张现有设计抗辩。

4、合法来源抗辩

（1）为生产经营目的，许诺销售或者销售是不知道未经权利人许可而制造并销售的被诉侵权产品，且能证明该产品合法来源的，被诉侵权人不承担赔偿责任。

（2）合法来源是指通过合法的交易行为购买被诉侵权产品。对于合法来源，

被诉侵权产品的许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据,包括合法的进货渠道、合法的买卖合同、合理的对价、交易单证等。仅以合同中的权利瑕疵担保条款证明合法来源的,不应予以支持。

【宋佳玲 摘录】

热点专题

【知识产权】

【摘录】