



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

第五百三十四期周报

2023.04.09-2023.04.15

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】汉字商标在欧盟的显著性较弱
- 1.2 【专利】潜心研发 14 年，中国“争气机”背后有着怎样的故事
- 1.3 【专利】美国激光雷达公司 Ouster 起诉中国禾赛集团专利侵权，要求损害赔偿及禁令！
- 1.4 【专利】飞利浦专利侵权格力案，格力一审胜诉
- 1.5 【专利】专利预审常见问题解读
- 1.6 【专利】专利诉讼索赔近 10 亿，看企业如何应对市场竞争的攻防之战！
- 1.7 【专利】知识产权纠纷多元调解工作，北京这样干
- 1.8 【专利】专利代理中不建议加快审查的情形

● 热点专题

- 【知识产权】专利申请的十一项避坑重点

每周资讯

【商标】汉字商标在欧盟的显著性较弱

欧洲普通法院近日对 Castel Frères v. 上海班提酒业有限公司商标争议案（案号：T-323/21 号）作出了判决，该判决解决了欧盟商标的真正使用以及汉字商标在欧盟的显著性问题。欧盟普通法院裁定，撤销有争议的汉字商标的注册，因为其显著性较弱，且仅作为装饰性元素被使用，而无法标识商品或服务的来源。

背景

2018 年 5 月 29 日，上海班提酒业有限公司向欧洲知识产权局（EUIPO）提出申请，要求撤销 Castel Frères 于 2008 年 3 月 17 日提出申请后注册的欧盟商标。该商标由以下三个汉字组成：

卡斯特

该商标持有人对商标的使用如下图：



上海班提酒业有限公司的论证是基于《欧盟商标条例》（EUTMR : (EU) No 2017/1001）第 58 条。该条规定“欧盟商标所有人的权利应被宣布撤销……如果

在连续五年内，该商标没有在欧盟得到与商品或服务相关的真正使用。”班提酒业有限公司称，该商标在过去五年里并没有真正及持续被使用。因此，基于该商标持有人的被动行为，应予以取消。

EUIPO 撤销处于 2020 年 4 月 3 日驳回了该撤销申请。上海班提酒业有限公司随后提交了上诉通知。EUIPO 上诉委员会批准了上诉，并撤销了争议商标。其决定依据如下事实：“上诉委员会认为，在本质上，争议商标与所使用的商标区别明显，改变了争议商标的显著性。” Castel Frères 决定向普通法院提出上诉。

普通法院的决定

普通法院维持了 EUIPO 上诉委员会的决定，推理如下：

该商标 “……是由三个汉字组成的图形商标。”普通法院还指出“相关公众无法口头表达或记忆这些汉字，因此这些汉字是毫无意义的抽象符号，仅是与中国或亚洲相关的装饰性元素。因此，就该争议商品而言，可以认定这些汉字组成的争议商标的显著性较弱。”

该商标，被用在“……辅助位置，且尺寸远小于显著的主导元素“dragon de chine”以及龙的图案，将被相关公众视为装饰性元素，而无法标识商品来源。

结论

该裁决有两大要点。第一，汉字商标在欧盟的显著性较弱，因为汉字商标对欧洲消费者而言不具有任何意义。即使被用作商标，也只是抽象的标志。这也基本适用于由其它非欧洲文字组成的商标。第二，为满足欧盟商标“真正使用”的要求，商标不应仅作为装饰性元素与产品、包装或广告中的其它商标一起使用。而标语的实际使用情况往往是这样。

1.2 【专利】潜心研发 14 年，中国“争气机”背后有着怎样的故事

开栏的话：大国重器一定要掌握在自己手里。近年来，中国空间站全面建成、时速 600 公里的高速磁浮试验样车成功试跑、白鹤滩水电站全部投产、我国西部地区首台“华龙一号”投产发电……这些“国之重器”彰显着自主创新的“中国方案”“中国智慧”和“中国力量”。本报特推出“大国重器背后的知识产权故事”专栏，讲述“国之重器”的攻坚克难历程，关

键核心技术突破以及自主知识产权的“硬核”力量。

“成了成了！”今年3月8日，在广东华电清远华侨园燃气分布式能源站，随着屏幕上功率曲线不断攀升，国内首台F级50兆瓦重型燃气轮机（下称G50燃机）成功完成72+24小时试运行，由此拉开了商业化的序幕。这一刻，在场守候多时的G50燃机研发团队，迎来期待已久的掌声！

“自主知识产权G50燃机来之不易。”在接受中国知识产权报采访时，东方电气集团东方汽轮机有限公司（下称东方汽轮机）G50发展中心副主任田晓晶感慨地说，14年的潜心研发，终于啃下了重型燃气轮机国产化这块“硬骨头”，填补了自主燃气轮机应用领域的空白，增添了近50件核心专利。至此，G50燃机也被业界誉为中国的“争气机”。

越挫越勇终破技术封锁

2022年12月30日，田晓晶神采奕奕走进办公室，“同志们，告诉大家一个好消息，G50燃机再度被评为‘央企十大国之重器’啦！”话音刚落，大家发出了热烈的欢呼声，连续两年获此殊荣，印证了他们坚持自主创新、突破国外技术重重封锁的艰难历程……

重型燃气轮机是一国工业生产能力和制造业水平的重要体现。然而，就是这样一套装备，其核心专利在G50燃机研制出来之前一直被外企“卡脖子”。田晓晶说，我国启动重型燃气轮机项目研发时，国外几大巨头几乎垄断了全球市场。由于外企布局了大量的专利，构筑起严密的技术壁垒，因此国内外用户不得不付出高额的设备运维费用。

其中，最容易被“卡脖子”的核心技术，正是重型燃气轮机的“心脏”——燃烧室。而旋流器则是燃烧室的核心零部件之一，可产生旋涡流动形成回流以稳定火焰，同时促进燃料与空气的混合、保证能量排放要求。在研发之初，工程师就深谙，这些核心技术是要不来、买不来、讨不来的！核心技术受制于是最大的隐患，必须把知识产权掌握在自己手里。

首款G50燃机的燃烧室在顺利运行之前，一切都是未知数。“是骡子是马，拉出来遛遛。”田晓晶说，在燃烧室的单筒点火试验按钮按下的一瞬间，屏幕上的火焰强度信号“唰”

地冲了上去，点火成功啦！燃烧的火焰也点亮了田晓晶团队后续的研发之路。

单筒点火试验只是成功的第一步，燃烧室还需要经历从点火“走到”满负荷的重重考验。“在开展燃烧器部件试验时，我们遇到了约 3000 赫兹的高频振荡。当刺耳的声音穿透层层隔音防护传至集控室时，大家意识到这就是传说中的‘热声振荡尖叫’。”田晓晶回忆说，当时试验后，许多设备部件受损，出现了裂纹，试验一度陷入低谷。

面对前所未有的难题，团队没有气馁，而是越挫越勇，重拾信心查阅包括专利文献在内的资料，从原理入手，不断尝试匹配不同的燃料与空气比例。经过数天的调试，他们终于找到了最佳燃料与空气匹配比例，成功实现了预期试验目标。

“这一系列的技术突破来之不易，所以在 G50 燃机走上市场的前夕，拥有旋流器技术的专利权，对于我们而言，是避免涉及侵权纠纷的重要一环。”东方汽轮机副总经理、国家重点实验室主任方宇说，在 2018 年上半年，部门对燃烧室的核心专利技术展开布局，当时围绕燃烧室旋流器提交了 2 件发明专利申请，分别为“一种燃气轮机燃烧器双级径向旋流器”和“一种燃气轮机燃烧室旋流器及组件”，前者于 2021 年 1 月获得发明专利授权，而后者最终以“不具备创造性”被驳回。

“从这件事中，我们也得到启发：布局专利要趁早，同时也要练好专利‘真功夫’。”方宇深有感触地说，幸运的是，双级径向旋流器相关发明专利申请获得授权，没有影响到燃机的商业化。与此同时，部门对燃烧室的喷嘴结构、尾筒结构等提交了发明专利申请，较好地保护了自主知识产权。

久久为功产业加速发展

历经 4000 多个日日夜夜，研发团队不仅啃下了燃烧室这块“硬骨头”，同时也突破了另一个核心部件——压气机的技术瓶颈。压气机研发团队 member 王欢乐介绍，燃气轮机 98% 的工作介质都由压气机提供，因此压气机本身的“肺活量”必须得到保障。

其中，准确测量超大流量一直是业内公认的难题，而进气流量“肺活量”则是分析一切

问题的基础。囿于当时科技水平，市面上又很难找到适用的流量计，导致压气机试验进程一度停滞数月。

关键时刻，压气机团队负责人胡胜波站了出来，“买不到，就自己设计！”通过认真学习各类流量计文献，工程师完成了进气流量计的设计与实流标定试验，并成功应用于压气机试验当中，解决了压气机试验的又一难题，并在相关领域提交了“一种气动试验用空气流量测量装置”等专利申请。

2009 年开始 50 兆瓦重型燃气轮机的自主研发、2013 年完成总体结构设计、2014 年建成国内首批压气机实验平台、2018 年建成国内最大功率燃气轮机整试验台……14 年来，东方汽轮机创造性地发展了具有自身技术特点的设计结构、工艺方法，共提交 100 余件专利申请，其中授权专利近 50 件，全面覆盖了燃气轮机三大部件——压气机、燃烧室、透平的结构及制造工艺。

“从专利检索数据看，东方电气在 G50 燃机的研制方面，每攻克一项技术难题便积极提交相关专利申请，可谓非常注重核心专利布局。”国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心机械部动力机械室审查员周红叶对记者表示，从核心专利布局看，其专利申请量最多的是涉及透平叶片制造，2013 年开始就提交多件涉及高温合金叶片制造的发明专利申请；2014 年至 2017 年，东方汽轮机提交多件涉及精密铸造方法的发明专利申请，这些专利创造有效解决了高温部件透平叶片制造过程中遇到的各种问题。

专利创造之路上从来没有坦途和捷径，只有不避艰险、不怕困难，敢于面对挫折和失败，才能勇攀技术高峰。在自身发展的同时，东方电气集团培养和带动燃气轮机相关产业链上下游创新型企业 300 多家，实现了 2 万多个零部件全部国产化，保障了产业链的自主可控。

“未来，我们将继续不遗余力地走自主创新之路，为常规发电、动力、热电联产和分布式能源等不同应用场景，提供性能优异的动力源泉，提高国产燃机技术先进性，助力国产燃机取得更大的辉煌。”田晓晶说。（本报记者 陈景秋 实习记者 刘弘一）

附：重型燃气轮机的专利布局

国内主要申请人专利申请情况

重型燃气轮机是发电和驱动领域的核心设备，其设计、制造难度极大，被誉为装备制造“皇冠上的明珠”。在新时期科技强国战略指引下，我国重型燃气轮机行业进入了自主研发、创新发展、战略转型的阶段，与此相关的知识产权保护也越来越受到重视。

燃气轮机包括压气机、燃烧器和透平三大部分，其设计研发、制造及试验等环节均存在诸多难点，自主研发重型燃气轮机必须掌握各环节的关键技术。通用电气公司、三菱重工业株式会社和西门子股份公司占有国际市场上大部分市场份额，均具有完备的自主研发重型燃气轮机的能力，在世界上很多国家进行了专利布局。笔者通过中国专利全文数据库检索燃气轮机相关专利发现，通用电气公司、三菱重工业株式会社和西门子股份公司的相关专利申请量较大，国外企业对热部件制造等核心技术严密封锁。可见，我国在研制重型燃气轮机的过程中必须自主攻克高温部件的制造技术难关。

如图所示，当前，我国的重型燃气轮机企业主要有东方电气集团（下称东方电气）、上海电气集团（包括上海电气燃气轮机、上海电气电站设备）、哈尔滨电气集团（下称哈尔滨电气）、中国联合重型燃气轮机技术有限公司（下称中国重燃）。东方电气的相关专利申请主要分布在 IPC 分类号 B22C、G01M 等，其在制造、试验和设计研发三方面均进行了专利布局；哈尔滨电气的相关专利申请主要分布在 F01D、G01M、F01K、F02C 等，其主要涉及试验和设计研发两个方面；上海电气集团的专利申请主要分布在 F02C、F01D 等，其主要涉及设计研发方面；中国重燃的专利申请主要分布在 F23R、F02C 等，其主要涉及设计研发和高温合金材料方面。

东方电气自 2009 年启动 G50 重型燃气轮机项目后，在整个研制过程中，提交了相关的专利申请，申请量最多的是涉及透平叶片制造，2013 年就提交了好几件涉及高温合金叶片制造的发明专利申请（公告号：CN103143678B），2014 年至 2017 年提交了好几件涉及精密铸造方法的发明专利申请（公告号：CN105945220B），其从叶片的加工制造工艺、模具的制作等多个方面进行了专利布局。上海电气电站设备涉及汽轮机相关技术的专利申请较多，如其 2013 年提交了“一种联合循环的热电联供系统”专利申请（公告号：CN103452611B），涉及燃气-蒸汽联合循环，上海电气燃气轮机涉及燃烧器相关的技术较多，其 2016 年至 2021 年先后提交了好几件专利申请，涉及燃烧器结构和燃烧的控制（公告号：CN105588144B）；

哈尔滨电气提交了涉及叶片设计和试验的专利申请，如 2018 年提交的“一种新型燃机透平第一级动叶”（公告号：CN208106503U）和“一种用于叶片热机械疲劳-蠕变的试验装置”（公告号：CN208254797U）专利申请；中国重燃自 2017 年起提交了很多涉及燃烧器技术的发明专利申请，如“燃烧器和无焰燃烧控制方法”（公告号：CN107575893B）和“喷嘴、燃烧室和燃气轮机”（公告号：CN113983496B）。

从国内专利布局来看，企业技术各有优势，但国内企业关于整机的布局设计方面的专利申请量较少。随着我国自主研发的首台重型燃气轮机机组的成功商用，我国重型燃气轮机技术将快速提升，为避免知识产权纠纷，建议我国的相关企业在自主研发的过程中根据目标市场提前进行相关专利布局。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】美国激光雷达公司 Ouster 起诉中国禾赛集团专利侵权，要求损害赔偿及禁令！

最新消息，美国激光雷达公司 Ouster 周二宣布，已向美国国际贸易委员会（ITC）对中国禾赛集团及其相关实体提起专利侵权诉讼，Ouster 要求 ITC 发起 337 调查。此外，Ouster 还在美国特拉华州联邦地区法院对禾赛提起了专利侵权诉讼，要求下达禁令并获得损害赔偿。

总部位于加利福尼亚州的 Ouster 是一家激光雷达技术公司，构建了用于自动驾驶汽车、机器人，无人机，测绘，防御和安全系统的高分辨率数字 3D 激光雷达传感器。Ouster 持有数百项已授予和正在申请的激光雷达专利，是业内最大的激光雷达专利家族持有人之一。

禾赛也是一家激光雷达制造商，总部位于中国上海，是全球自动驾驶及高级辅助驾驶激光雷达的领军企业之一。相关资料显示，全球排名前 15 的自动驾驶公司中，有 12 家采用了禾赛科技的激光雷达作为主雷达。

Ouster 在起诉书中称，Ouster 率先开发了将激光雷达从“拥有数千个组件的模拟设备”转变为简单的数字设备的技术，而禾赛将 Ouster 的数字激光雷达技术整合到了禾赛的传感器中。

根据起诉书，Ouster 要求 ITC 对非法进口禾赛雷达传感器的行为进行调查。Ouster 称这些传感器侵犯了其与雷达技术相关的 5 项有效专利，几项专利的美国专利号分别为：11175405、11178381、11190750、11287515、11422236。Ouster 要求 ITC 对禾赛及其相关实体发出有限排除令和制止令，禁止向美国进口侵犯禾赛专利的激光雷达设备、部件和产品。

据悉，这并不是禾赛第一次遭遇美国公司提起的专利侵权诉讼。2019 年，总部位于加利福尼亚州的 Velodyne 雷达公司对禾赛提起专利侵权诉讼，双方最终于 2020 年达成了和解，根据和解协议，禾赛支付了专利使用费。今年 2 月 Ouster 及 Velodyne 完成合并，而禾赛也在同月于美国上市。

【吴青青 摘录】

1.4【专利】

近日，陕西省西安市中级人民法院就格力电器与南京智浦供应链管理有限公司、西安华讯得贸易有限公司侵害发明专利纠纷的两起案件进行裁决，格力一审胜诉。

记者从“知产宝”网上的格力电器与华讯得、南京智浦侵害发明专利权纠纷一审民事判决书【(2022)陕01知民初1401号】获悉，此案中格力电器诉讼请求为：请求判令南京智浦立即停止制造、销售、许诺销售侵害其发明专利的空调，销毁库存侵权产品及生产侵权产品的专用模具；请求判令华讯得立即停止销售、许诺销售侵权空调，销毁库存侵权产品；请求判令南京智浦赔偿300万元，两被告承担诉讼费用。

南京智浦称：一是被诉产品未落入涉案专利的保护范围；二是被告产品实际利润低，涉案专利所占技术贡献率较小，且被告很快就将相关产品下架，原告主张的赔偿金额过高且没有事实依据；三是被诉产品均系对外采购，南京智浦未实施制造行为，不存在故意侵权。

华讯得称：一是南京智浦供货，华讯得作为销售方不应承担赔偿责任；二是华讯得收到传票后立即下架相关产品，也没有库存产品。

西安市中级人民法院对如下事实给予确认：一是格力电器“电机固定结构及具有该电机固定结构空调器”的发明专利，目前仍有效；二是华讯得在京东销售涉案9款被控侵权产品，所售产品由南京智浦供货；南京智浦在国内拥有“philips”商标合法授权，涉案产品由创维公司制造，南京智浦采购后重新进行包装，标注自己的厂名及授权商标后对外销售；南京智浦与格力电器对涉案9款产品的一些技术特征存在争议；三是格力主张，假定飞利浦空调一个型号产品可以销售1.5亿元，请求赔偿300万元；另外，南京智浦的股东兼高管黄辉曾是格力电器的总工程师，还有其他高管和员工也曾在格力电器任职，格力认为侵权情节严重。

西安市中级人民法院认为，飞利浦空调有五个型号的产品落入涉案专利权保护范围，但格力称其“侵权情节严重”的主张依据不足，因此裁判结果是：南京智浦立即停止制造、销售、许诺销售侵害格力“电机固定结构及具有该电机固定结构空调器”发明专利权的产品，并销毁库存侵权产品；南京智浦十日内赔偿格力电器200万元；驳回格力电器其他诉讼请求；案件受理费30800元，由格力电器负担10267元，南京智浦负担20533元。

另一项诉讼据格力电器与华讯得、南京智浦侵害发明专利权纠纷一审民事判决书【(2022)陕01知民初1402号】，西安市中级人民法院的裁判结果是：南京智浦立即停止制造、销售、许诺销售侵害格力“蒸发器”发明专利权的产品，并销毁库存侵权产品；南京智浦十日内赔偿格力电器50万元；驳回格力电器其他诉讼请求；案件受理费30800元，由格力电器负担25667元，南京智浦负担5133元。

两项赔偿共计250万元。

在高质量创新发展的过程中，中国企业对于知识产权的保护愈加重视，“专利战”时有发生。据悉，这并非格力电器首次进行专利维权，此前已与其他家电企业就技术专利纠纷相互提起过多次诉讼。

企业知识产权保护一直是格力电器董事长兼总裁董明珠关注的问题。今年两会期间，作

为全国人大代表，董明珠也就保护企业自主创新积极性提出了相关建议，表示现在恶意侵权行为较多，期待和支持更多企业在面对知识产权问题时，以法律手段更好地维护企业合法权益。

【杨其其 摘录】

1.5 【专利】专利预审常见问题解读

1、什么是专利申请的快速预审？

专利申请的预先审查服务，是在专利申请正式向国家知识产权局提交之前，由保护中心预先对申请文件进行的前置审查，使符合条件的专利申请进入快速审查通道。

2、预审流程是怎样的？

- 1) 已经在保护中心备案过的申请主体通过预审案件提交体系向保护中心提交专利申请快速预审申请材料；
- 2) 保护中心对预审申请材料进行预审审查，并形成预审结论；
- 3) 未通过保护中心预审的专利申请，申请人可按照普通程序向国家知识产权局提交专利申请；
- 4) 通过保护中心预审合格的专利申请，申请人及时向国家知识产权局提交专利申请，通过中国专利电子申请网(<http://cponline.cnipa.gov.cn/>)或 CPC 客户端以 XML 格式提交，获得专利申请号后，应在当日内通过中国专利电子申请网完成网上缴费，并于当日内将专利申请号提交保护中心；

5) 保护中心对正式提交的专利申请进行审核，审核合格后，对专利申请号进行加快标注并提交至国家知识产权局。

3、通过预审的专利申请，申请人何时向国家知识产权局缴纳哪些费用？

根据国家知识产权局要求，在专利预审合格并向国家知识产权局递交专利申请的，申请人应在获得申请号当日，通过“中国专利电子申请网网上缴费系统”一次性足额缴纳下列费用：申请费（含附加费）、优先权要求费（如实际发生）、公布印刷费（仅限发明专利申请）、实质审查费（仅限发明专利申请）。

4、是否可以委托他人代缴费用？

申请主体可以委托代理机构进行网上缴费，也可以以公司机构注册用户账号进行缴费，或者委托第三方的个人注册用户账号进行缴费。不管是自行缴费或者委托第三方缴费，均必须通过中国专利电子申请网进行缴费。

5、预审服务流程需要多长时间？

预审周期与案件质量、案件积压情况、以及申请人答复周期和修改次数有关，且发明、实用新型和外观设计三种专利申请的预审时间也不同，因此，具体案件的预审周期应视具体情况而定，保护中心也会尽量缩短预审周期。

6、如何能缩短预审周期？

建议申请人提交撰写质量较高的专利申请，发明专利申请的技术方案具有一定创造性高度，实用新型和外观设计专利申请具有新颖性，申请人或代理机构应积极配合预审工作，及时答复预审审查意见，可缩短预审周期。

7、快速预审是否有期限要求？

试行阶段：

1) **受理期限**：保护中心收到预审案件 1-2 个工作日内 做出是否受理的决定；2) **首次响应时间**(从决定受理到保护中心第一次发出预审相关意见的时间)：外观设计专利申请一般在 2-3 个工作日内，最长不超过 5 个工作日；实用新型专利申请一般在 3-5 个工作日内，最长不超过 7 个工作日；发明专利申请一般在 5-7 个工作日内，最长不超过 10 个工作日。如遇到预审案件积压情况，预审周期可能会出现延迟。

3) **答复期限**：申请人应在 2-3 个工作日内 内完成修改和答复，长时间无故不修改也不答复的，视为撤回预审申请；申请人在第二次收到预审意见通知书并且经修改仍不合格的，将视为预审不合格，发出预审不合格通知书。

4) **申请正式提交期限**：预审合格的专利申请，应 尽快向国家知识产权局提交正式申请，无故不提交的，将面临暂停受理预审案件甚至取消备案资格的处罚

5) 如遇特殊情况，保护中心具体问题具体处理。

8、已向国家知识产权局提交过的专利申请可否再向保护中心提交快速预审申请？

已向国知局提交过的案子不能再走快速预审通道，向保护中心提交的快速预审申请必须是新案。

9、提交给保护中心的专利预审申请可否是同日申请？

不能。同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，这样的专利申请是 不能走快速预审通道的；并且申请人也不可以选择上述专利申请中的一件向保护中心提交预审申请，另一件向国知局提交普通专利申请。上述“相同的发明创造”包括实质相同的情况在内。

10、什么样的专利申请，中国（西安）知识产权保护中心不受理？

1) 按照专利合作条约（PCT）提出的专利国际申请；

2) 进入中国国家阶段的 PCT 国际申请；

- 3) 根据《专利法》第九条第一款同一申请人同日对同样的发明创造所申请的实用新型专利和发明专利；
- 4) 分案申请；
- 5) 根据《专利法实施细则》第七条所规定的需要进行保密审查的申请；
- 6) 存在低质量、非正常申请的问题；
- 7) 涉及国家安全或者重大利益；
- 8) 已经通过普通渠道向国家知识产权局提交过的专利申请；
- 9) 其他法律法规规定的情形。

11、申请主体向保护中心提交的专利预审申请有没有数量限制？

目前，专利预审申请无数量限制，但对专利预审申请的质量要求较高。

根据《西安市知识产权保护中心专利快速预审备案管理办法》：若提交专利预审材料质量不高，经过反复多次修改仍达不到要求，并且在半年内，此类预审申请占该申请主体提交的专利预审申请的 50%以上的，将取消其备案资格。

12、申请主体在预审平台向保护中心提交专利预审申请是否等同于已经向国家知识产权局正式提交了申请？

不是，专利申请是预先审查服务。在专利申请正式向国家知识产权局提交之前，由保护中心预先对申请文件进行的前置审查。

保护中心预审合格后，申请人（或代理机构）通过电子申请系统向国家知识产权局正式提交申请文件，才能获得申请日和申请号，完成专利申请的正式提交。

预审不合格的案件，申请人仍可通过[普通程序](#)向国家知识产权局提交专利申请。

【侯燕霞 摘录】

1.6 【专利】

导言

专利诉讼是指有关专利纠纷的诉讼。关于专利诉讼的理解有狭义和广义的区分，狭义的专利诉讼仅指对专利机关有关专利权的决定不服，而向法院提起的行政诉讼，不包括专利侵权纠纷和专利权的合同纠纷所引起的诉讼；广义的专利诉讼指所有关于专利权争议的诉讼。

我们所探讨的专利诉讼主要为专利侵权诉讼以及专利权有关合同纠纷引起的民事诉讼，因为此类专利相关的民事诉讼正是企业主体常常采取的专利经营策略之一。

01

市场竞争攻防之战

2019年3月，江苏通领科技有限公司（以下简称“通领科技”）一纸诉状将国内插座行业知名企业公牛集团股份有限公司（以下简称“公牛集团”）告上法庭，称公牛集团侵犯其两项专利权，索赔近10亿元。而就在2018年10月证监会刚刚披露了公牛集团提交的IPO招股书申报稿。

通领科技一成功“走出去”的民营企业，专利诉讼经验丰富

本案被告公牛集团是插头行业巨头，为公众所熟知。但原告通领科技实力也不容小觑。通领科技早期业务面向海外市场。目前公司拥有已授权的美国发明专利21项，加拿大发明专利4项，国内专利86项。其核心技术专利荣获“中国专利优秀奖”。0在2004年，通领科技刚刚走出国门进军美国市场时，就遭遇了美国莱伏顿等多家竞争对手的伏击。三个月的时间内，莱伏顿等公司在美国各州联邦法院对通领科技发起了多场专利诉讼。直到2006年，通领科技在新墨西哥州联邦法院获得胜诉。随后，莱伏顿的同行美国帕西&西姆公司随后以侵犯专利权为由，向美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission,ITC)提交337调查请求。不久后，TC做出调查终裁决定，下达了海关有限排除令。但通领科技并未被此举吓退，而是在联邦巡回上诉法院(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit,CAFC)对TC提起上诉，要求撤销TC判决，

历时一年后，CAFC 做出判决，撤销 TC337 调查指控通领科技侵权的裁决，解除其海关有限排除令。至此，一家中国民营企业不仅战胜了海外竞争对手的阻击，还经受住了美国政府机构的“刁难”。

专利标准化红利

本案例中，两项诉争专利涉及通领科技安全门的相关技术。根据国家标准化管理委员会发布的 2015 年修订的标准，安全门作为强制标准于 2017 年正式实施。插线板和转换器插孔必须设置安全门，否则不能获得 3C 认证，不准上市销售。而通领科技早在 2010 年就申请了安全门相关专利。正因相关标准将通领科技专利纳入范畴，通领科技认为如果没有使用其相关专利，公牛集团产品根本无法上市销售，所以据此向公牛集团提出近 10 亿元的巨额索赔。

公牛集团积极应对，取得阶段性胜利

在通领科技起诉之后，公牛集团聘请专业法律团队积极应对。2019 年 1 月，公牛集团就涉及的两项专利向国家知识产权局提出了专利无效宣告申请，国家知识产权局分别在 2019 年 4 月 23 日和 5 月 24 日对上述两项专利的无效宣告申请案进行了审理。根据南京市中级人民法院 2019 年 7 月做出的裁定来看，本案以国家知识产权局已宣告两项诉争专利无效，通领科技撤诉暂告一段落。0 虽然目前公牛集团取得了阶段性的胜利，但这并不意味着案件终结，通领科技仍然有可能对国家知识产权局做出的无效宣告提起行政诉讼。这一家掌握行业技术、专利诉讼经验丰富的企业选择在公牛集团 PO 上市之际将其告上法庭。

这一诉讼时机的选择很难说不是通领科技有意阻碍竞争对手上市进程的专利诉讼策略。通过发起专利诉讼对竞争对手造成阻碍，为自身发展赢得布局时间。虽然目前通领科技撤销了起诉，但如果其继续坚持走完行政诉讼程序，以寻求专利有效，再继续展开专利侵权诉讼，根据过去同类的诉讼经验，走完相关程序做出明确的判决，恐怕要等待 2 年以上的时间。

通过本案例我们可以发现，专利诉讼是市场竞争的一把利剑，企业在适当的时机运用得当，能够达到出其不意的效果，为自己争取竞争优势。同时，专利经营战略并不是只有某种单一策略，而应当是根据企业实际情况，全面布局企业发展战略。在本案中，如果通领科技没有前期的专利标准化基础和海外诉讼背景，可能无法在关键时刻做出发起专利诉讼的竞争决策。从防御角度而言，企业应当注重专利侵权风险防范，提前做好专利侵权风险预警，可以避免陷入许多不必要的困境。如果公牛集团在上市前夕，进行全面专利检索，注重专利侵权风险预警工作，或许有希望在 PO 的重要时机避免这一争诉。但企业应明白专利风险预警并不能帮助企业规避一切风险，专利诉讼随时有可能发生。本案例中丧失先机的公牛集团通过积极应对，及时采取专利无效宣告请求策略，成功为自己扳回一城。当专利诉讼实际发生时，企业应当及时、认真应对，尽可能减少诉讼的不利影响，实现企业利益最大化。

专利诉讼促进商业谈判

2015年国际手机品牌爱立信与苹果爆发专利大战。当时苹果向加州北部地方法院提交诉状，指控爱立信在4G技术专利上收取了过高的专利费，成为首家就LTE专利问题向爱立信发起诉讼的手机公司。随后，爱立信反诉苹果侵权，申请禁售令。最终在2015年年底，爱立信对外称已与苹果达成和解，双方签订了全球范围内的专利授权协议，协议包含了涵盖两家公司标准必要专利和其他专利的交叉授权，同时双方终止针对对方的全部专利侵权诉讼。

在此次历经专利起诉、反诉又和解的专利大战中，两家公司争议的焦点在于LTE这一标准必要专利(Standard Essential Patent,SEP)许可费的收取标准。苹果认为爱立信以整机价格来收取专利使用费的模式不正确，并认为应该以基于整合LTE技术的零部件的价值为基准来计算。爱立信则坚持其遵守“公平、合理、无歧视”(Fair Reasonable and Non-Discriminatory,FRAND)原则向苹果报价，苹果在双方合同到期后迟迟不愿签订新合同，在无专利授权的情况下继续使用爱立信专利技术，构成专利侵权。实际上，爱立信与苹果在专利大战前，双方进行了长达两年的谈判，但并未能就相关SEP专利许可费问题达成一致。苹果此番发起诉讼实际目的在于逼迫爱立信再次走向谈判桌，与其就专利许可费问题进行新一轮谈判。

最终，爱立信与苹果双方达成和解，并就两家公司SEP和其他专利的交叉许可等内容签订了长达7年的合作协议。爱立信方面还表示，双方未来会在多个技术领域开展合作，包括统筹研发5G技术、优化现有无线网络技术等。就此苹果与爱立信长达一年的专利大战落下帷幕。在本案中，苹果使用的专利诉讼策略正是发起促进沟通型专利诉讼。此种专利策略常常发生在行业市场地位相当的企业间未来合作不可避免的情况下。在正常的商业谈判破裂后，苹果不愿退步支付高额的许可费，因此一纸诉状将爱立信以收费标准不合理为由告上法庭，促使双方就许可费收取标准继续谈判，并以专利诉讼为威胁增加其谈判筹码。最终两家当时无线通信领域的巨头达成庭外和解，

并且表示未来将在多领域、长时间开展合作。这一结果让我们明白商场没有永远的敌人，专利诉讼虽然使得涉诉双方站在尖锐的对立面，但其也可以作为促进谈判的手段。一方面可以开启新一轮谈判；另一方面也为谈判增加新的筹码。

其实当时，爱立信与我国小米公司也发生了专利纠纷。爱立信一直希望通过专利诉讼与小米展开对话，但小米始终拒绝。在双方达成协议前爱立信都没有放弃诉讼。如今，在世界各行各业不断释放威力的背景下，我国企业在海外市场时常受到竞争者的重点关注。我国企业对此种国际竞争中时常采取的专利诉讼策略，应当详细了解并熟练掌握，争取掌握竞争主动地位。

小结

随着专利与市场竞争的关联度日益提升，专利诉讼从企业保障权利的最后一道防线逐渐发展成企业常态专利经营策略。一方面，企业可以通过积极地向他人发起专利侵权诉讼维护自身权益，阻止潜在竞争者进入市场，保持市场竞争力。同时，随着我国专利侵权赔偿额度逐步提升，高额的侵权赔偿额还可以给竞争对手以打击，获取经济利益。另一方面，企业在面对竞争对手发起的专利诉讼时，也可以灵活准备应诉策略，以化解危机，走出困境。比如提起主张专利无效抗辩，打破对手先发优势，突破市场壁垒，进军新领域。

目前，我国不断加大知识产权保护力度，提高专利侵权案件的判赔额度，建立知识产权惩罚性赔偿制度，均对企业拿起法律武器维护自身合法权益起到鼓舞作用。随着知识产权保护意识的不断增强，中国企业传统“厌诉”观念已经被摒弃，逐步发展成为能够正视诉讼、勇于利用专利诉讼打击侵权的现代观念。但达到将专利诉讼融合进企业专利经营战略的目的，还需要企业借鉴前人案例，结合实际情况，灵活运用专利诉讼进攻和防御策略，在实践中不断学习，积累经验。

【边羽雪 摘录】

1.7【专利】知识产权纠纷多元调解工作，北京这样干

2022年上半年，北京某大型知名连锁A超市发现，多家超市在门头招牌、收银结算小票、手机支付凭证、手机定位中使用含有“A超市”字样的标识，涉嫌商标侵权和不正当竞争，随后分批向北京市丰台区人民法院提起多件诉讼。然而不久后，该公司却将大部分案件撤诉。原来，北京软件和信息服务业协会知识产权纠纷人民调解委员会介入，促成双方达成和解，将13件商标侵权纠纷化解在开庭前，为双方当事人节约了资金和时间成本。

这是北京市知识产权纠纷多元调解工作的一个缩影。2022年，北京市知识产权局指导管理的调解组织共受理纠纷1.2565万件，调解结案4719件，调解成功2828件，调解成功率达60%。“着力推进知识产权纠纷多元调解工作，我们严格对标《关于加强知识产权纠纷调解工作的意见》，完善顶层设计，加强统筹协调，深化诉源治理，强化队伍建设，扩大宣传覆盖面，知识产权纠纷多元调解各项工作取得突出成效。”北京市知识产权保护中心负责人介绍，特别是在2022年，北京市知识产权局会同市司法局等11部门联合印发《北京市关于加强知识产权纠纷多元调解工作的实施意见》，进一步完善首都知识产权纠纷多元化解机制，充分发挥调解在强化知识产权全链条保护、助力“两区”建设和优化营商环境中的重要作用。

健全调解体系

依法、及时、有效化解知识产权领域矛盾纠纷是纠纷调解工作的应有之义。在此方面，北京市早有探索。2015年，北京市知识产权局联合市司法局等部门初

步构建了知识产权部门负责、社会组织为主体、司法行政部门指导、司法部门确认保障的多部门联动发力的知识产权纠纷多元调解工作机制，取得积极成效。

2022年8月，《北京市关于加强知识产权纠纷多元调解工作的实施意见》印发，要求到2025年，基本实现调解在北京市知识产权纠纷易发多发的重点区域和行业领域全覆盖，打造形成组织健全、制度完善、规范高效的新时代知识产权纠纷调解工作体系，努力建成人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解有机衔接、优势互补、协调联动的多元调解工作格局，切实提升首都知识产权保护水平。

在此基础上，依托北京市知识产权保护中心成立市级知识产权纠纷调解中心，并逐步构建调解中心统筹推进，人民调解委员会、调解工作室广泛参与，优势互补的立体化调解工作网络。调解中心推动在北京蓝景丽家大钟寺家居广场、北京红桥市场、当代商城3家国家级知识产权保护规范化市场设立调解工作室，开展市场内矛盾纠纷排查、普法宣传等服务；积极指导中小企业协会、北京知识产权保护协会及中国医学装备协会筹备设立人民调解委员会，让多元调解惠及更多重点行业领域。

目前，立体化调解工作网络在电子信息、软件、医疗等十大高精尖产业领域建立16家行业性专业性知识产权纠纷人民调解委员会，在“两区”重点园区（组团）、高新技术产业园、国家级知识产权保护规范化市场建立12家人民调解工作室，形成“排查+预防+调解+宣传”的知识产权纠纷治理模式，推动矛盾纠纷源头预防、末端化解。

赋能诉源治理

建立便捷、高效、低成本的解纷渠道，赋能诉源治理，2022年，北京市知识产权保护中心继续加强与北京市各级人民法院的协调联动，积极探索诉源治理新模式。

北京市知识产权保护中心指导中国专利保护协会知识产权纠纷人民调解委员会等13家调解组织进驻“人民法院调解平台”，发挥“总对总”在线调解平台集约化、高效化、规范化优势，开展全流程在线调解、在线司法确认等诉调对接工作，全面提升知识产权纠纷调解工作的质量和效率。

北京市知识产权保护中心指导首都知识产权服务业协会知识产权纠纷人民调解委员会等4家调解组织，对接北京互联网法院“非诉调解平台”，将未在法院立案的纠纷导入调解程序。2022年3月以来，共调解500余件非诉案件，努力实现“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”，将矛盾纠纷合理分流，进一步推进知识产权纠纷多元化解工作。同时，还积极参与北京知识产权法院商标行政案件繁简分流试点工作，指导中华商标协会知识产权纠纷人民调解委员会成功调解45件商标行政纠纷案件。

一支专业化知识产权纠纷调解队伍的建成，为调解工作提供了有力支撑。2022年，北京市知识产权保护中心组织了四期专题培训，累计350余名调解员参加，从理论与实务角度提升调解能力和水平。中心协助北京市司法局开展北京市首批人民调解员等级评定工作，在知识产权纠纷调解员中评定出四级调解员8名、三级调解员19名、二级调解员3名、一级调解员4名。此外，中心还开展2022年度北京市知识产权纠纷十大“调解之星”评选工作，通过发掘日常调解工作中的“闪光点”，增强调解员荣誉感、使命感。

“下一步，我们将继续积极调动各方力量，不断完善首都知识产权纠纷多元调解工作体系和工作机制，依法、及时、有效化解知识产权领域矛盾纠纷，助力首都治理体系和治理能力现代化。”北京市知识产权保护中心负责人表示。

【孙琛杰 摘录】

1.8【专利】专利代理中不建议加快审查的情形

专利代理服务业务同质化明显，在实际专利代理过程中，专利能否加快审查俨然成为申请人选择专利代理机构的重要考量，也成为各专利代理机构宣传其专利代理服务质量的的重要手段。如果大量专利都尝试走加快审查渠道，这势必导致审查资源配置无法达到最优。作为专业的专利代理机构，应该全面为申请人考虑，不能一味迎合主流观点任其进行专利加快审查。本文尝试分析在专利代理中不建议加快审查的情形，为提高代理质量带来一些新思路。

引言

随着国家知识产权局在专利审查中提质增效的推进，专利审查周期大幅缩短，这不仅得益于审查机构具有专业、高效、有活力的审查队伍，更得益于其多项举措来促进专利加快审查工作。目前，专利加快审查的举措主要有四种，专利优先审查、专利快速预审、专利申请集中审查和专利审查高速路。多项加快审查举措满足了各类申请人对快速保护专利技术的需要，同时也对专利代理服务质量提出了更高的要求。马翔等人基于专利代理服务业特征及内涵，从服务业务质量、消费者感知服务质量、专利代理机构质量三个维度构建专利代理服务质量综合评价指标体系。然而在消费者感知服务质量中，却忽视了申请人对快速获取专利审批结果的迫切性。专利代理服务业务同质化明显，在实际专利代理过程中，专利能否加快审查俨然成为申请人选择专利代理机构的重要考量，也成为各专利代理机构宣传其专利代理服务质量的的重要手段。专利加快审查可以大幅度缩短审查周期，使申请人受益，减少审查机构案件积压，并帮助申请人尽快获得专利权。申请人知晓有加快审查渠道的，基本都希望搭上快审便车。由此而引发的问题是，如果大量专利都尝试走加快审查渠道，这势必导致审查资源配置无法达到最优。专利加快审查虽然能够快速获取专利审批结果，但这意味着可能快速授权，也可能被快速驳回。专利代理机构在专利代理过程中，应该合理建议申请人是否要走专利加快审查渠道，使其利益最大化或损失最小化。基于此，本文尝试分析在专利代理中不建议加快审查的情形，合法维护委托人的利益，提高本行业的专利代理服务质量。

在审专利无授权前景的情形

审查机构通过各种形式要件和实质要件的审查，确保授权专利的质量，将不

符合规定的专利申请予以驳回，实现专利权人和社会公众利益的平衡。专利代理中，在充分得知在审专利无授权前景且无法挽回的情况下，利用加快审查通道，不仅占用审查资源，也意味着专利会快速驳回。在该情形下，专利代理机构作为被委托人，为了维护委托人的合法权益，应当不建议加快审查，主要出于以下几点考虑：

01 企业为了维护即得专利《专利法》第九条对“一案两报”进行了规定，申请人可以就同样的发明创造同时申请发明专利和实用新型专利，由于实用新型审查期限较短，可以给发明创造尽早提供专利权保护，待将来发明专利授权时，再通过声明放弃实用新型专利权而取得发明专利权。然而，《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》公布一则案例，【（2020）最高法知民终 699 号上诉人安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司与被上诉人孙希贤侵害实用新型专利权纠纷案】，该案例提炼成裁判规则，既当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院不予支持。也就是说，在一案两报的情况下，发明专利驳回可能会对授权的实用新型专利的权利行使造成影响。为此，专利代理机构为了维护委托人既得实用新型专利权的利益，得知在审发明专利可能要驳回时，不仅不要进行加快审查，而且应该想办法延长获取发明专利审批结果，以维护既得专利权的持久性，甚至可以在产生不利的审查意见或结论前尽快撤回其专利申请，从而增加既得专利权的稳定性。

02 为了增加收益

《专利法》第十三条规定“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”只要发明专利申请公布后且没有获得审批结果前，就会一直处于受临时保护的状态，虽然这种临时保护在专利授权前不具有强制力。如果一旦有合作方愿意支付这笔费用，意味着在审专利无授权前景时，临时保护的期限越长越有利于我们的委托人。此时专利代理机构应该在合法合规的前提下尽量延长专利审查，而非加快专利审查，从而为委托人争取更多的收入，充分利用在审专利的剩余价值。

03 为了减少损失

专利代理中，如果进入实质审查程序前得知在审专利无授权前景，专利代理机构应当建议委托人不要为快速获得审批结果而进行加快审查，匆忙进入实质审查程序。特别是资金紧张的个人申请，可以考虑不进入实质审查程序而节约实质审查费，等待专利视为撤回，为委托人减少官费损失。如果在实质审查程序中，从审查员下发的第一次审查意见通知书中得知在审专利无授权前景，在第一次审查意见通知书答复期限届满前主动申请撤回发明专利申请的，可以请求退还 50% 的专利实质审查费，同样可以为委托人减少官费损失。有时在审专利的缺陷是需要等待一定时间才能够发现，例如委托人不确定合作方有无在敏感期抢先对该专利进行申请，我们通过不加快审查，耐心等待申请日起满十八个月，此时合作方如果有影响在审专利新颖性的发明专利，必然已经公布，那委托人同样的专利申请，就无需再损失实质审查费而加快专利审查。如果在审专利还没公布就发现无授权前景，及时撤回专利申请，还可以避免技术泄露，减少委托人的损失。加快审查反而导致专利技术公布太早，同行基于公布的技术快速研发新的方案，与之形成强劲竞争。

04 为了谈判争取有利条件

基础专利和核心专利因为其技术原创性和关键性，在市场竞争中为企业谋取巨大的商业价值。为了牵制同行技术的垄断，竞争对手一般会围绕这些专利布局大量的外围专利。如果在具体实施的时候碰到外围专利，双方互相授权使用对方的专利，实现共赢，就可以避免专利的侵权。外围专利的技术原创性往往不足，其改进的技术点如果不具创造性而被驳回就无法对同行形成牵制。所以在得知与外围布局相关的在审专利无授权前景时，专利代理机构应当提醒委托人在获得专利审批结果前尽早和目标同行达成协议，专利审批结果不确定的情况下，可以为谈判争取有利条件。专利一旦加快审查，导致在审专利被快速驳回，委托人就失去了谈判的有利条件。

在审专利前后授权前景有变化的情形

在审专利要满足或经修改后满足规定的形式要件和实质要件，才能够具有授权前景。事实上形式要件和实质要件的具体标准并非一成不变的，尤其是在漫长的审查过程中更是如此。如果在审专利无授权前景是由于不满足某些形式要件或实质要件，专利代理机构通过预先掌握的信息得知该形式要件或实质要件可能要发生变化，在审专利后面又会满足新的形式要件或实质要件，那自然不必加快审查，而是耐心等待专利审查跨过该形式要件或实质要件变化节点，使在审专利的授权前景发生改变，为委托人争取到授权专利。在上述情形中，如果贸然采用加快审查，那在审专利很可能还没跨过该形式要件或实质要件变化节点，就被驳回了。一般形式要件或实质要件发生变化会提前公开，征求公众意见，并确定具体的实施时间，专利代理机构利用对信息的预见能力，尽早为委托人占据申请日，采用延长审查的技巧，使委托人利益最大化。

《专利法》第五条规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。发明创造不能与法律相违背，但法律具有典型的变动性，法的变动性使得法律保持活力，法律必然随着社会的变迁而改变，在一定情况下甚至推动或决定社会的前进。理论上是存在这种情况，即在审专利要保护的发明创造与现行某个法律相违背，不具备授权前景，而该法律即将作废或修订，使得在审专利又不与法律相违背，那加快审查而导致在审专利无法跨过法律变化节点，明显损害了委托人的利益。社会公德基于一定的文化背景，随着时间的推移和社会的进步也会不断地发生变化，存在某种可能，社会公德的变化导致在审专利前后授权前景的不同，那延长专利审查使在审专利跨过可能变化的节点，或许也能够为委托人减少损失。妨害公共利益也是同样的道理，基于对法律法规及政策的准确把握，专利代理中有时不建议加快审查，反而能够真正体现专利代理机构的高质量代理服务水平。我们从药品专利保护的改法历程可以一探究竟。1992年9月4日，第七届全国人大常委会第27次会议通过了修改《专利法》的决定，取消了“对食品、饮料和调味品，药品和用化学方法获得的物质不授予专利权”的限制，扩大了专利保护范围。如果在改法前我们申请药品专利，加快审查只会加快驳回，通过延长专利审查，使药品专利跨过改法节点，又满足了授权要求，在审专利早早的占据申请日，可以为委托人谋取巨大的利益。

技术方案和保护地域不确定的情形

（一）技术方案不确定的情形

专利先申请原则是世界通行的做法，申请人要想自己的发明创造优先得到保护，就必须尽快提出专利申请。当发明人要解决某个技术问题时，往往会提出多个不同的技术方案，这些技术方案有时又不属于一个总的发明构思，只能分别单独去申请专利，唯恐被竞争对手抢先申请。这就需要申请人对所有的技术方案进行保

护。对于中小企业来说，这样批量申请专利所付出的官费和代理费将是一笔不小的开销。而这些不同的技术方案，很多未经过验证，也没有经过市场考验，能否给申请人带来足够的利益仍属于未知的情况。对于发明专利来说，原本申请日起满十八个月即行公布，然后进入实质审查程序，如果采用加快审查，所有的专利很快进入实质审查程序并且都要缴纳实质审查费，委托人没有时间去考虑哪些是需要放弃的技术方案，盲目加快审查并支付大量实质审查费明显增加了委托人的支出，而且早日公开申请也让竞争对手更容易把握技术动态，不利于委托人。专业的专利代理机构会巧用优先权制度或分案申请制度来解决技术方案不确定的困扰。专利代理师会将所有可能的技术方案写进说明书中，作为在先申请或母案。《专利法》第二十九条对优先权的申请期限进行了规定，在优先权的申请期限内把在先申请撤回，然后以在先申请作为优先权基础，再将其中想要的技术方案单独去申请专利，不仅早早占据申请日，还可以节约大量的成本。时间是检验技术方案是否能带来利益的重要方式，越逼近优先权的申请绝限，申请人越能够清楚明白要选定的技术方案。如果在先申请进行了加快审查，没有足够时间考虑选定的技术方案。一旦被授予了专利权，在先申请将无法再作为优先权基础，在先申请中未被保护的方案都将白白贡献给社会，造成申请人的重大损失。《专利法实施细则》第四十二条规定，申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限届满之前提出分案申请。在这个期限内，从包含多个不同技术方案的母案中选出想要的技术方案单独去分案，可以精准申请专利，并节约大量的成本。如果母案进行了加快审查，申请人没有足够时间去筛选和验证想要的技术方案，就达到了分案绝限，将因无法分案来节约成本。或者加快审查后母案所保护的技术方案不符合授权条件被快速驳回，也将无法分案来选出我们明确要保护的技术方案，从而给委托人造成重大损失。

所以，在技术方案不确定时，巧妙利用优先权制度或分案申请制度规定的期限，可以对专利进行充分有效的修改，保护经过时间验证并且委托人想要的技术方案。此时，尽量延长专利审查，是有价值的。如果任由其进行加快审查，错过专利的筛选时间，委托人必然偿付大量的专利申请成本并且很难对在审专利进行优化和挑选。

（二）保护地域不确定的情形

地域性是专利权重要的特质之一。专利权的取得只能按照本国专利法进行授予，并且只在本国内有效，其他国家没有保护的义务。各国所授予的专利权彼此独立，互不相关，这一原则也被写进了《巴黎公约》。所以当申请人希望在多个地域获得专利权时，需要单独向每个国家进行申请，这往往需要承担巨额的专利申请费用。如果申请人一味的想快速获得每个国家的专利审批结果，那就需要尽快向每个国家进行申请，而事实上专利技术最终会在哪些国家落地，申请人在申请专利时往往是不确定的。这时，尽早占据申请日，延长专利审查的价值就显得格外重要，因为能够给申请人足够的时间去考虑要进入哪些国家，从而放弃不必要的国家达到节约申请费用的目的。《巴黎公约》通过优先权原则突破了现有技术认定日期的地域性，使各国专利申请对新颖性和创造性的判断日期由本国申请日提前到了优先权日。《专利合作条约》也是一份拥有超过 150 个缔约国的国际条约。通过提交一份“国际”专利申请获得为数众多的国家认可的申请日。这些国际条约协助申请人尽早占据申请日，也给予申请人足够的时间考虑要进入的地域而不必担心在这段时间内其他人抢先在他国申请，从而减轻申请人的负担。这时，延长专利审查的价值是要远高于加快审查的，因为快速获得每个国家的专利审批结果

成本太高了。

在审专利没必要快速授权的情形

在发明人和专利代理师通力配合下，也不乏专利申请能够直接满足规定的形式要件和实质要件，从而具有授权前景，但这样就一定要加快审查吗？作为专业的专利代理机构，在专利代理过程中，仍应为委托人合理地建议，通盘为委托人考虑快速获得专利审批结果的利弊，使其利益最大化或损失最小化。尽管在审专利具有授权前景，但有些情形却不建议加快审查，主要是出于以下几点考虑：

01 为了更好的授权

在实质审查阶段，审查机构会对发明专利的创造性进行审查。创造性要求发明专利与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步。尽管《审查指南》对创造性的评判进行了规定，但审查员仍然有可能会基于一定主观认识否定一些具有创造性的发明专利或要求申请人缩小保护范围以满足创造性的要求。因为部分发明专利的创造性需要通过商业上获得成功来进行评定。如果这类发明专利直接进行加快审查，可能商业上获得成功还未体现出来，就被审查员驳回了。如果我们想方设法延长审查，通过专利产品投入市场在商业上获得成功后，采用商业数据支撑的方式来向审查员说明创造性，本专利没准就可以获得更好的授权前景。

02 为了节约成本

申请人在申请专利的过程中，发现本专利已经具有很好的授权前景，但事实上专利技术却被市场淘汰或者因为某种原因不会实施，即便专利授权也只是一纸精神证书，对申请人没有太大的意义。此时加快专利审查，只会让申请人快速缴纳实质审查费、年费等各种官费，而且专利授权后还要给相应发明人支付奖金。所以，申请人此时应该考虑更多的是撤回其专利申请，达到节约成本的目的，而不是加快审查。另外，在上一节中我们将所有可能的技术方案写进说明书中，作为在先申请或母案，来实现技术方案不确定时，节约选定成本的方法。对于在先申请或母案，即便有授权前景也不应该加快审查，因为我们需要足够的时间来选定技术方案，然后提优先权或分案进行选定技术方案的保护。如果盲目加快审查，将损失选定的时机。

03 为了保密

为了维护专利权人的合法权益，专利权的期限不宜过短；同时，为了维护广大公众的利益，专利权的期限又不宜过长。不管怎样，专利权都会有一定的期限，而且从申请日起算。所以，申请人从申请专利开始，就进入了生命的倒计时，尽管该专利具有授权前景。只要技术足够隐蔽，即使在实施时，竞争对手也很难通过逆向工程破解或者破解的成本非常高，那这类技术完全可以利用商业秘密进行保护。如果采用加快审查，导致这类技术很快的公之于众，使得申请人在公布前没有及时撤回，加快审查虽然能够使专利快速授权，但仍旧不符合委托人的利益。

04 为了期限利益

专利技术从研发到量产实施往往需要很长的周期，其中不乏技术资料的出具、小量产品的试制、原料设备的采购、工艺标准的制定、检测试验的保证等因素的拖延，这一阶段专利技术给申请人带来的利益非常有限，因为申请人无法充分实施。但专利期限越往后，专利技术经过充分实施，其在市场上体现出竞争力时，模仿者就会纷纷涌来，此时专利的排他性才具有经济利益。如果此时专利期限能够往后延长，其带来的经济利益总和越大。《专利法》第四十二条，规定了发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿以及补偿新药上市审

评审批占用的时间。如果我们不采用专利加快审查,有可能会符合该条款补偿专利期限的规定,从而延长专利在后期的期限。由于后期专利技术已经充分实施,其一年带来的利益或许数倍于前期的利益,能够为已经占据市场的专利技术带来非常可观的收益。在专利期限不能延长的情况下,如果能够使专利整体期限后移,也可以给申请人带来巨大的经济利益。这里可以巧用优先权制度,例如在后申请提出以在先申请为基础的优先权,这样不仅能将在先申请的申请日作为优先权日,而且实际上在后申请的专利期限却以实际申请日开始计算,导致专利整体期限后移,申请人在后期充分实施专利技术,能够带来非常可观的利益。所以,为了期限利益提出的在先申请,即使能够授权,也没必要加快审查,因为快速授权后将无法作为在后申请的优先权基础。自2021年6月1日起施行的专利法将外观设计专利权的保护期限从十年改为十五年。国家知识产权局第423号公告规定,申请日为2021年5月31日(含该日)之前的外观设计专利权的保护期限为十年,自申请日起算。所以,如果在先申请在2021年5月31日之前,然后以其为优先权基础,在2021年5月31日之后提出外观设计的专利申请,那么不仅可以尽早占据优先权日,还能够使专利期限延长。此时,在先申请就不该加快审查,确保优先权的有效,实现期限利益的扩大。

结语

对于申请人,之所以委托专利代理机构进行专利申请,无外乎专利申请有很多法律法规的具体规定,非专业人员很难自行处理。专利加快审查固然缩短审查周期,帮助申请人尽快获得专利权。但作为专业的专利代理机构,应该全面为申请人考虑,不能一味进行加快审查,理应站在委托人的立场上,以其专业的知识来完成专利代理服务,利用专利制度使委托人利益最大化。从前文所述各类情形,足以看出加快审查在一些特殊场合的弊端。另外,2019年11月1日起施行的《专利审查指南》增加了“延迟审查”情形,延迟审查对审查资源的瓶颈具有一定的疏导作用,而且使申请人有足够的时间考虑专利保护策略以及最大程度减少成本支出,同时也使公众无法确定专利最终要保护的范 围,对公众利益产生一定影响。不管怎样,这是我国专利制度的重大创新,至少业内已经注意到“加快审查”并非符合所有人的利益。“加快审查”和“延迟审查”各有利弊。本文分析了在专利代理中不建议加快审查的各类情形,事实上,专利代理服务错综复杂,远不止本文提出的这些。本文旨在提高本行业的专利代理服务质量,利用专利代理机构的专业知识,让委托人感受到委托专利代理机构是有价值的,让委托人最大程度对专利代理服务满意、肯定和信赖,从而对本行的发展和壮大具有促进作用。

【刘念 摘录】

热点专题

【知识产权】专利申请的十一项避坑重点

随着知识产权的发展，个人申请专利的数量越来越多，但是很多人在申请专利时仍然存在很多的误区，导致专利无法保护技术等情况。今天就给大家讲讲专利的十一项避坑重点。

一、自主研发的成果不需要申请专利

一些人认为，只要是自己研发的产品/技术，不需要经过专利申请就能获得保护，甚至认为只要在公开场合发表了，就表示拥有了该产品/技术。**可是专利权与著作权不同，著作权因作者创作作品而自动产生，不必履行登记、注册手续；而专利权是一种垄断权，是以先申请为原则的，谁先申请，专利权就授予谁。也就是说自主研发时技术成果如果不申请专利，就无法获得法律的认可和保护。**

如果发明人不及时申请专利，被他人抢先申请并授权，不仅无法追究他人的法律责任，反而还会成为被告。这类案例不在少数，例如韩国拿到牛黄清心丸配方，稍加改变就申请了 19 个国家的专利，这一配方年销售额高达 7000 万美元，再如我国科学家屠呦呦发明的青蒿素，却被德国人抢先申请了专利，让我国每年损失 19 亿。另外我国许多专利都已经被它国恶意抢注，其中包括：被美国抢注专利的人参蜂王浆，被日本抢注专利的六神丸浙西，以及又是被德国抢住的银杏叶制剂，这些无疑都成为了这个时代的阵痛，由此可见，保护专利有多么重要。

二、投产后才申请专利，没成型/投产的产品无需申请专利

许多企业抱着探路的心态，未申请专利就将产品投入市场，曝光了专利成果后再进行专利权的申请。这种做法就算将来要对侵权者进行诉讼，也极其容易被侵权者以专利申请之日技术已公开为由反驳，最终败了官司。也有企业认为专利一定要有实际的产品，或者投入生产的工艺流程，才能申请专利。这容易使专利处于不稳定状态，丧失专利技术的新颖性，沦为大众可使用的专利技术，耗费大量的人力物力。总而言之，专利申请的基础并非市场上已经存在的产品，在产生切实可行的想法之

前，就可以着手准备专利的申请事项。

三、专利成果改进更新不用申请专利

有些专利权人认为申请了一项或者几项专利后就能获得永久的保护，就忽视了后续的研发和申请工作。这种一劳永逸的想法限制了专利技术的延伸与发展，更是专利保护的一个巨大的漏洞。**一成不变的专利技术是不足以应付社会的需求的。尤其是一些更新换代比较快的行业，如果没有及时跟上专利迭代的步伐，让他人对专利进行了改进，并获得了专利权，专利权人就只能拥有前一项专利的保护。**这样不仅会影响原专利价值的发挥，还会反过来限制原专利的更新换代，甚至使原专利权人沦为侵权的一方。

四、一个产品只能申请一个专利

许多人都觉得一个产品/技术只需要申请一项专利，就可以获得全方位的保护，这是对专利的误解。**专利分为发明专利、实用新型专利和外观专利三种，保护的侧重点各有不同。只要符合专利申请的要求，同一个产品完全可以同时申请多个专利，从不同角度保护自身的专利发明。**例如，一些初创企业会认为，开发一个软件只要做好软件著作权登记保护就可以了，但软件著作权登记保护只能保护代码，而只要软件足够优秀，前沿，还可以申请专利，从而保护整个软件的设计。

五、获得专利证书就拥有专利权

这其实也是绝大多数人的误区，获得了专利证书也不代表真正拥有专利权。得到专利证书，并非代表你获得有效的专利权，仅代表国家知识产权行政机关对该专利申请的批准。由于实用新型和外观设计专利不进行实质审查，所以即使在申请之前已经有人就相同的技术方案申请过相同的专利，该申请仍可能会被批准，也就是说能获得证书。在专利权的有效期内，如果没有人提出异议，你的专利权会维持下去。**一旦有人对你的专利提出无效宣告，那么你的专利就可能会被无效，失去专利权。对于发明专利而言，虽然有实质审查，但也无法确保对世界范围内所有的文献资料都进行过检索，所以发明专利也存在一定的被无效的风险。**

六、专利申请前不做任何检索，盲目提交

检索工作在专利申请中是非常重要的环节。很多创意或者思路，一旦被申请或被公开了，就无法再申请了。在实际中，许多申请人都会先入为主地认为自己的发明技术没有在市面上公开，从而在提交专利申请文件前忽视了查新检索这一项，技术方案的新颖性无法保证，无从知晓技术方案是否被公开或公开使用过。**据国外统计数据**显示，**在一项新的技术或新的发明中，约 90% 的知识是通过各种文献信息而获得的，真正创造性的工作仅占 10% 左右。**这时，专利检索就能避免很多不必要的工作。

如果别人已经就某项技术方案申请过专利或者在相关文献中已经公开过，你通过检索查出来了，那也就省下了一定的时间、精力和金钱。

七、申请专利前先发表了相关论文或在公开了创意设计

有些发明人取得研究成果后就急于发表论文或进行成果鉴定，把专利申请排在了后面。然而发表文章或进行相关的成果鉴定就不可避免的要公开技术内容，这将会使专利申请失去新颖性。**这类误区通常发生在高校，老师或同学没有意识到要先申请专利，再进行论文的发表，很多时候，专利检索到的就是他们自己公开的论文。也有一些人急于展示自己的创意，在网上随意公开自己的研究材料，结果在审查的过程中就会出现对比文件。**还有一些即使没有被查到，但因为提前在网上公开了，以后也会被用作无效的证据。

八、担心技术泄密而忽视专利的保护

有发明人认为，把自己的东西交给代理人办理，就存在泄密的风险。这就存在代理人的信用问题，实际上，代理人需要经常接触新的技术，一旦泄露客户的资料，不仅违背基本的职业道德，也无法在这一行内长久地从业。当然也不能以个别代理人的不当行为以偏概全，忽略自己对专利进行申请保护。也有发明人担心专利公开会导致技术被盗用的问题。**专利本身就是以公开换取保护，如果技术不公开也就无法获得法律的保护，一些没有具体实施方式的专利也无法获得授权。**但只有一些特殊情况下，例如某些配方，是允许给范围的。不仅如此，对于一些必要的关键技术，还可以通过商业秘密予以保护。所以，发明人应该权衡好专利保护和技术秘密两方面，根据自身需求选择合适的方式。对那些难以保密，行业内容易知晓的技术成果采用专利保护；而对那些容易保密，他人难以知晓的技术成果则采用技术秘密保护，例如可口可乐的配方至今都是绝密的。

九、过分保密专利技术导致技术交底书材料不足

发明人在自行或委托专利代理机构申请专利时，有时候出于对专利技术的过度保密，在技术方案上一笔带过。技术方案完全没有交代清楚，导致代理人无法撰写出合适的专利申请文本。**有些发明人会以技术保密为由回避，害怕更多的材料泄密，没有把握好保密与公开的度。**一味要求保密，忽视了公开不充分的问题，专利申请文件就会显得特别单薄，专利公开的信息分量过少，也是导致专利被审查员驳回的原因之一。数据表明，一件专利申请若被审查员以技术方案公开不充分为由而发出审查意见通知书，则该专利申请 98%会被驳回。

十、认为申请专利无需提前布局，申请后也无需管理

专利申请过程繁复，其中专利的保护范围不可以过宽，过于宽泛容易被驳回，也不可以过窄，过窄会使专利得到的保护变弱。这时就需要提前规划专利的布局，这样才能使专利得到最大程度上的保护。建议选择专业的代理机构全程负责。

十一、认为不需做长远的专利战略规划

首先，专利战略规划，可以避免时间和精力浪费。一些企业毫无目的的申请大量专利，结果导致授权率低，并产生大量的垃圾专利，浪费时间和精力。其次，可以突破国外企业的专利包围。一个企业应该对自己行业内的基本专利状况及外围专利状况有十分明确的认识，只有这样才能找到技术突破口，排除他人专利障碍，确立自己的专利优势，从而赢得市场竞争。

【施娜 摘录】