



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

第五百七十六期周报

2024. 04. 07-2024. 04. 13

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】 商标申请过程中撤三的时机及与驳回复审程序的配合
- 1.2 【专利】 考克斯通信公司计划将盗版责任纠纷诉诸美国联邦最高法院
- 1.3 【专利】 最高院改判：探究何为本国优先权的“首次申请”
- 1.4 【专利】 专利产业化促中小企业成长
- 1.5 【专利】 WIPO（产权组织）发布标准必要专利战略
- 1.6 【专利】 干货！专利布局的策略和技巧来了！
- 1.7 【专利】 实务探究 | 美敦力 VS 泰利福两大全球医疗器械巨头专利侵权纠纷激战正酣

● 热点专题

- 【知识产权】 “自拍杆专利”的奇迹

每周资讯

1.1 【商标】商标申请过程中撤三的时机及与驳回复审程序的配合

《商标法》第四十九条第二款规定：“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”，该规定在实务中被称为“撤销连续三年不使用注册商标申请”（以下简称“撤三”）。

撤三主要用于解决在先障碍问题：企业在商标注册过程中，若查询到已经存在在先相同或近似度较高的商标，直接申请会面临驳回风险，如在先商标注册已经满三年并且没有查询到使用痕迹，则可以尝试通过撤三来扫除障碍。通常而言，用撤三来解决在先障碍，相比于协商转让、共存等方式更易启动，且经济成本更低。

根据 WIPO（世界知识产权组织）公布的全球商标注册量，中国商标注册量排名世界第一，有效商标注册总量已经达到世界的三分之一[世界知识产权组织：《世界知识产权指标》，2021。]，并且仍在持续增长，可供选择的商标资源日益有限，企业想注册的商标，往往已经被他人“捷足先登”。在这种情况下，撤三程序因“易启动、成本低”的特点，成为商标申请注册过程中扫除在先障碍的常用手段。

一、撤三申请提出的时机

撤三申请的同时往往伴随着撤销申请人一方的新申请。“撤三”和“新申请”是一对组合，衔接好时间才能达到更加理想的效果。一方面，撤三与新申请之间存在审查周期的时间差（目前新申请审查周期约4个月，撤三审查周期约7个月），新申请时间过早或即便与撤三同时提交，往往因新申请审查时撤三结果还不能确定，导致新申请会被驳回，届时需要通过驳回复审来等撤三结果。另一方面，从“撤三+新申请”的配合来看，提交新申请的时间与提交撤三的时间不宜间隔太长，否则被撤销人知晓了被撤三的信息，然后立即补充申请，从而会给申请人商标带来新的障碍。

如果既要保证新申请审查时撤三结果已经确定，又要保证新申请时不产生新增障碍，这个完美的时间“卡位”几乎不可能完成。没有哪一种策略是绝对完美的，综合利弊，还是建议新申请与撤三同时提交，尽量避免产生新增障碍。

撤三申请与驳回复审相关程序的配合

实务中还可能面临这样的问题：撤三申请是在新申请同时提出更好，还是等商标被驳回后引证商标确定了再提出更好？

实际上二者各有利弊。同时提出显然更有利于尽早确定撤三结果，争取申请商标早日获得注册。但同时提出可能会面临所撤销的商标并非与国家知识产权局商标局（以下简称“商标局”）所引证的商标一致，即商标局可能不引证该商标，也可能同时还引证了其他商标，存在一定的不确定性。如果等驳回之后再提出，因引证商标已完全确定，此时撤三可以更精准，但是目前驳回复审审查周期约6个月，而撤三审查周期约7个月，驳回复审可能会等不到撤三的审查结果。再者，撤三申请后续还可能发生复审、诉讼程序，这些程序的时间周期远长于驳回复审，驳回复审不可能无限期的等下去。

结合大量的“撤三+新申请”实践经验以及当前国家知识产权局商评委（以下简称“商评委”）支持“暂缓审查”的现状来看，目前相对稳妥的做法是：提交撤三的同时提交新申请，如果被驳回，那么继续申请复审，在驳回复审中等待撤三结果。如果预判驳回复审中等不到撤三结果，可以尝试向商评委书面请求“暂缓审查”，要求等待撤三结果确定后再审理该件驳回复审案件。

此外，通常这种情况，会一并建议申请人驳回复审的同时进行“循环申请”，即重新提交注册申请，主要是为了节约整体费用考虑：如循环申请的引证商标与之前的一致，那么即便之前的驳回复审等不到撤三结果，也可以以该循环申请来等。如此即可避免之前的商标经过驳回复审还要再进入行政诉讼程序。行政诉讼的成本无疑会比新申请、驳回复审等非诉程序的成本高，以“循环申请”来等待撤三结果的做法整体上可以为申请人节约成本。

但循环申请的引证商标无法确保与之前的引证商标一致，可能会产生新增障碍，如果产生了新增障碍，那可能以“循环申请”来等待撤三结果的策略就行不通了。但无论如何，花一件新申请的费用来搏一个机会，还是非常值得的。

【周小丽 摘录】

1.2 【专利】考克斯通信公司计划将盗版责任纠纷诉诸美国联邦最高法院

考克斯通信公司（简称“考克斯”）认为，互联网服务提供商不应该对其盗版用户的活动承担责任。在弗吉尼亚州陪审团作出令其失望的

决定和上诉法院作出令其不满意的裁决之后，这家互联网提供商现在打算将此案诉至最高法院。考克斯指出，如果目前的裁决成立，无辜的人将面临失去互联网访问权限的风险。

近年来，考克斯一直在多起盗版诉讼案件的风口浪尖上。

最大的打击发生在 3 年前，当时这家互联网提供商在与一群主要唱片公司的法律诉讼中败诉。

弗吉尼亚州的陪审团认为考克斯应对盗版订阅用户负责，因为该公司在接收到多次指控后仍没有终止相关账户，该陪审团裁定该公司支付 10 亿美元的赔偿金。考克斯对这一具有里程碑意义的裁决提起了上诉，虽然考克斯仍然对共同侵犯版权负责，但损害赔偿金可能会发生变化。

新的损害赔偿审判被“推迟”

上诉法院不久前驳回了关于替代责任赔偿的裁决，并撤销了 10 亿美元的损害赔偿金。鉴于这些新情况，下级法院将在新的审判确定损害赔偿的规模。

当上诉法院颁发这一命令时，下级法院就可以启动新的损害赔偿程序。然而，考克斯认为，最好的做法是停止这样的程序，因为还有另一起上诉案件悬而未决，那可能会影响结果。另一起案件应该先得出结论。

唱片公司对这一理由并无异议，并已告知法院，其程序可以暂停，直到第二起上诉案件终结。上诉法院随后批准了这一请求。

考克斯向最高法院递交诉状

考克斯还透露，它计划提交一份诉状，要求最高法院处理这一盗版责任之争。这是值得注意的，因为这将是“反复侵权者”案件第一次在美国最高法院进行终审。

考克斯要求上诉法院在其向最高法院提出申请之前也暂停其工作，因为这可能会将这场法律之战引向另一个方向。

根据考克斯的说法，最高法院有充分的理由受理此案。首先，目前上诉法院在关于版权侵权的“实质性贡献”方面的裁决相互矛盾。

最高法院可以更明确地解释，拥有许多合法用途的服务何时可以对侵权者追究责任。

此外，考克斯还引用了最近“推特诉塔姆奈（Taamneh）”一案中最高法院的裁决，该裁决认为社交媒体平台不应对使用其网络的恐怖分子负责。考克斯认为，虽然该案件不是一起版权案件，但它与次要责任问题有关。

考克斯写道：“虽然推特案不是一个版权案件，但它面对着一个直接的、类似的次要责任理论：包括推特和 YouTube 在内的社交媒体平台在知道其服务被用于非法目的的情况下继续向他人提供服务，可能要承担责任。”

终止风险

最后，考克斯指出，最高法院应该审理此案，因为此案件涉及的是一个对互联网服务提供商和公众都“特别重要”的问题。如果目前的判决成立，即使用户是无辜的，互联网提供商可能更有可能终止其互联网访问权限。

“法院的‘实质性贡献’标准为各行各业的互联网服务提供商产生了强烈的影响，以促使它们迅速终止被用于侵权的互联网服务——无论这些服务的合法用途是什么，或者对使用这些服务的无辜的、非侵权者造成何种后果。”

考克斯补充道：“这就是为什么众多法庭之友敦促法院不要在陪审团和全体联席审理阶段采用这一标准，并且很可能敦促最高法院批准复审。”考克斯还提到了之前从第三方获得的支持。

最高法院的审理不会中止审判程序

考克斯尚未提交其诉状，并且仍有时间，因为申请截止日期是 2024 年 6 月 17 日。根据考克斯的说法，向最高法院提起上诉的意图将是停止新的损害赔偿审判的另一个原因，但上诉法院驳回了这一请求。

这意味着，即使案件仍在最高法院审理中，新的损害赔偿审判可以开始。不过，很显然，这场法律战还远未结束。

【胡鑫磊 摘录】

1.3【专利】最高院改判：探究何为本国优先权的“首次申请”

专利优先权制度起源于 1883 年 3 月 20 日在法国巴黎签订的《保护工业产权巴黎公约》（简称《巴黎公约》）。制定专利优先权制度的目的是为了更方便专利申请人向不同的国家申请专利，对首次申请日进行固定，后续专利申请享有首次申请的申请日。优先权制度不仅避免他人在专利申请国之外的其他国家抢占专利申请人相同主题的专利申请，也会避免专利申请人的后续申请不会因自己的在先申请公开而丧失新颖性。

现行《专利法》第二十九条规定：

【外国优先权】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。

【本国优先权】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。

专利审查指南第二部分第八章第 4.6.2 节规定了实审程序中核实优先权的一般原则，审查员应当在初步审查部门审查的基础上核实：

- （1）作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题；
- （2）该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请；
- （3）在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内，根据专利法实施细则第三十六条恢复优先权的除外。

从上述涉及优先权的法条和指南章节内容，可获知在后申请享有优先权的四个关键词：申请人、相同主题、十二个月/六个月、首次申请。

本文将探讨“首次申请”相关概念在不同角度下可能产生的理解差异。

“首次申请”的“首次”是时间属性还是地域属性？

假设情形（1）：申请人张三 2023 年 10 月在美国首次提出发明申请 A，又于 2024 年 1 月“首次在中国”提出发明申请 B，后面又于 2024 年 6 月在中国提出后续发明申请 C（发明申请 A、B、C 均为相同主题的申请）。张三以中国发明申请 C 作为在后申请，要求享有中国发明申请 B 这一在先申请的本国优先权。那么实审程序的审查员在检索到 2023 年 10 月本人张三的美国发明申请 A 时，会不会因为张三提出的是本国优先权，就认为作为本国优先权基础的中国发明申请 B 的确是国内首次提出而得出该本国优先权成立的结论？

还可以继续展开讨论，“首次申请”是指张三本人作为申请人提出的“首次申请”，还是就相同主题早于张三提出的他人申请也能称为“首次申请”？这样一来，上述案例又简单变形成以下情形（2）：申请人张三于 2024 年 1 月首次在中国提出发明申请 B，后面又于 2024 年 6 月在中国提出后续发明申请 C（发明申请 B、C 均为相同主题的申请）。张三以中国发明申请 C 要求享有中国发明申请 B 的申请日为优先权日，提出本国优先权。但审查员在实审阶段检索到 2023 年 10 月李四在美国提出的发明申请 A，该申请 A 与中国发明申请 B 具有相同主题。此时，由于李四更早的美国发明申请 A 的存在，审查员会不会认为张三作为优先权基础的中国发明申请 B 不能作为“首次申请”，从而认定该本国优先权不成立呢？

下面我们通过一件经发明专利无效宣告到一审，然后二审又推翻无效宣告决定和一审裁判的“电动独轮自行车”案来深入理解优先权“首次申请”的概念，从而思考司法/行政程序中对“首次申请”的认定是否标准一致？

目前行业内一套行之有效的无效策略便是先打掉优先权日，再利用申请日前公开的现有技术或者“申请在前 公开在后”的抵触申请，通过新颖性或创造性成功无效目标专利。适用到本案，能否打掉优先权是利用现有证据通过创造性来无效目标专利的关键前置步骤。在优先权是否成立这一争议焦点上，从无效宣告双方当事人角度，再到一审、二审法院的裁判观点，又都是怎样的？

申请人陈 A 就相同主题于 2009 年 10 月 29 日向美国专利商标局递交了美国临时申请和 2011 年 9 月 15 日递交了美国专利申请。申请人陈 B 于 2011 年 4 月 1 日向国家知识产权局提出专利申请，该专利申请以申请人陈 B 在中国的另一件在先申请要求享有本国优先权，优先权日为 2010 年 9 月 6 日。作为在后申请的该专利申请于 2013 年 8 月 21 日公告授权。2017 年 5 月 18 日专利权人陈 B 向国家知识产权局提出著录项目变更，发明人由原来的“陈 B”变更为“陈 A”，后国家知识产权局审批同意该著录项目变更，将本专利的发明人由原来的“陈 B”变更为“陈 A”。

三方无效请求人向原国家知识产权局专利复审委员提出无效宣告请求，均认为该专利的本国优先权不成立，基于此，提交的证据可以作为现有技术评述本专利部分权利要求的创造性。而关于“本国优先权”是否成立，双方争议内容和最终合议组的决定都围绕着“首次申请”这一焦点开展。

根据专利复审委员会 2018 年 5 月 22 日作出的第 36591 号无效宣告请求审查决定，关于优先权“首次申请”双方当事人的观点展示和最后合议组意见如下：

无效请求人主张本专利不能享有本国优先权的理由：本国优先权规定中的“首次申请”应当是世界范围内的第一次申请。优先权规定下的申请人包括申请人与其权利继受人。本案中专利权人陈 B 明确承认与美国专利申请的陈 A 是属于权利人与继受人关系。美国专利申请公开文本包含的美国临时申请的申请日均早于被本专利要求本国优先权的中国在先申请的申请日，由此可知中国在先申请不是相同主题的首次申请，美国专利申请包含的临时申请才是本专利相关技术的首次申请。因此本专利不能享有本国优先权。

专利权人主张本专利所要求的本国优先权成立的理由：对于本国优先权，被要求优先权的申请，应该是在中国范围内的第一次申请，而非请求人提到的世界范围内的第一次申请。本专利的申请人和专利权人都是陈 B，而美国专利申请人是陈 A，两者的申请人不同。对于本专利的申请人陈 B 而言，作为本专利优先权基础的中国在先申请是相同主题在中国范围内的第一次申请，因此本专利可以享有本国优先权。

关于优先权是否成立的双方争辩焦点可以归纳为：本国优先权规定中的“首次申请”应当是世界范围内的第一次申请，还是在中国范围内的第一次申请？

合议组意见：本国优先权的成立条件应当与外国优先权的成立条件同样适用《巴黎公约》的规定。专利法第 29 条第 2 款所述的“在中国第一次提出专利申请”中的“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请。只不过对于本国优先权，该世界范围内的首次申请是在中国提出的。此外合议组结合比对中国专利的公开文本和美国专利申请的文字表述基本一致，附图及其上附图标记完全一致，结合专利权人自述将本专利的发明人修改为美国专利申请相同的发明人行为，可以推断中国专利的技术与美国申请技术具有相同来源。据此，合议组认为，对于具有相同来源的多份专利申请，即使申请人不同，也只有该多份专利申请中具有相同主题的首次申请，可以作为优先权基础。最后合议组认定中国专利的中国在先申请由于不是相同主题在世界范围内首次提出的，无法构成优先权基础，从而本案专利优先权不成立。

专利权人不服上述无效宣告请求审查决定，遂向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院（[2018]京 73 行初 11186 号）行政判决以本国优先权规定中的“首次申请”应当是世界范围内的第一次申请的相同理由对上述被诉决定予以了支持，驳回了原告即专利权人的诉讼请求。

专利权人不服一审裁判，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院认为根据在案证据，美国专利申请、美国专利临时申请和中国在先申请的申请人并非同一人。本专利申请人仍然是陈 B，与中国在先申请的申请人相同；而美国专利临时申请、美国专利申请的发明人均均为陈 A。本案并无证据证明陈 B、陈 A 存在专利申请、优先权转让的协议，无申请优先权的权利继受事实。权利继受关系的形成属于法律关系的变动，需要通过法律文件确认，不应当通过发明人变更的事实以及个人陈述，推定存在权利继受关系，继而将美国专利申请与本专利的申请人视同为相同主体。本专利享有本国优先权。

通过案情反转，笔者看到司法/行政程序中对本国优先权“首次申请”出现差异化认定，但差异化认定的本质原因并非最高法否定了被诉决定和一审判决中均认定的“在中国第一次提出专利申请”中的

“第一次申请”应当理解为就相同主题在世界范围内首次提出的申请，只不过对于本国优先权，该世界范围内的首次申请是在中国提出的”这一判断根据，而是基于最高法认定美国申请人和中国申请人二者之间不存在法律确认的权利继受关系。由于不存在法律确认下的权利继受关系，两位申请人实质意义上为互相独立的申请人。对于任何一方独立申请人而言，优先权制度保护的是针对该申请人的“首次申请”。最高法认为申请优先权的主体必须与在先申请一致，不应当仅以存在相同主题的申请为由，不审查申请人的主体是否为相同，就将首次申请作为享有优先权的基础。换言之，从最高法判决而言，“首次申请”的审查应当需要判断要求享有优先权的在后申请与在先申请是否为“相同申请人主体或法律确认权利继受关系的申请人主体”。虽然最高法从权利继受的法律层面解释了本案享有本国优先权的理由，但纵观整体案情，笔者认为美国申请人陈 A 和中国申请人陈 B 有着千丝万缕的关系，陈 B 享有本国优先权的情况下相当于其变相的延长了优先权期限，实际上有悖于优先权制度的设置初衷。

【吴青青 摘录】

1.4【专利】专利产业化促中小企业成长

中小企业联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。国家知识产权局与工业和信息化部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会近日联合印发了《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》（以下简称《实施方案》），以专利产业化为主线，采取“普惠服务+重点培育”相结合的方式，助力科技型中小企业增强创新能力、赢得竞争优势，提升经济效益。

为何在此时发布《实施方案》？《实施方案》有哪些亮点？记者就此采访了相关专家。

图为江苏瀚皋机械有限公司的一名工人正在赶制产品。该公司是一家科技型中小企业。

部分中小企业专利产业化能力较弱

统计显示，我国中小微企业数量超 5200 万家。其中，科技型中小企业 50 万家，高新技术企业 46.5 万家，创新型中小企业 21.5 万家，专精特新中小企业 10.3 万家。它们是创造新技术新产业新业态的重要源泉。

国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树近日在国家知识产权局发布会上介绍，目前我国国内有效发明专利中，企业有效发明专利所占比重已超七成，数量超过 300 万件。为了更好掌握专利产业化状况，国家知识产权局连续 16 年开展中国专利调查工作。最新的《2023 年中国专利调查报告》显示，我国企业有效发明专利产业化率稳步提升，专利转化运用效益持续提高。

国家知识产权局有关负责人表示，随着市场竞争日益激烈，越来越多的科技型创新型中小企业意识到知识产权的重要作用，更加注重以科技创新塑造发展新优势。但是也有相当一部分企业存在资源要素缺乏、专利产业化能力较弱等问题。这在一定程度上制约了企业持续创新、发展壮大。

2023 年 10 月，国务院办公厅印发的《专利转化运用专项行动方案（2023—2025 年）》，将“以专利产业化促进中小企业成长”列为重点任务，对促进中小企业的专利转化运用提出了明确要求。

国家知识产权局上述负责人表示，为落实《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》部署，切实破解高校和科研院所专利转化难、广大中小企业技术获取难问题，培育更多依靠专利技术成长起来的科技型创新型中小企业，国家知识产权局等部门在充分调研、广泛征求意见的基础上，研究制定了《实施方案》。

助更多中小企业享受便捷普惠服务

《实施方案》面向具备创新能力的科技型创新型中小企业，采取“普惠服务+重点培育”相结合方式，以专利产业化促进中小企业成长。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员肖尤丹分析，一方面，相较于大型企业或者行业头部企业，多数中小企业都在一定程度上面临着技术创新能力偏弱、通过市场获取外部新技术的信息渠道受限、市场议价能力不强等现实挑战。中小企业利用先进专利技术转型升级、开拓新赛道仍存困难。

另一方面，由于市场需求不明确，高校院所大量专利成果又往往被束之高阁。“这一状况不但影响了我国相关产业高质量发展，阻碍了以专利制度为基础的高质量技术供给机制，也进一步弱化了知识产权制度促进新技术转化运用的基础功能。”肖尤丹说。

正因如此，中小企业迫切需要更便捷、更普惠的知识产权服务。

具体来说，《实施方案》提出，以科技型中小企业普遍性、基础性知识产权服务需求为导向，汇聚服务资源，增强服务能力，加强服务协同，提升面向中小企业的知识产权公共服务便利化、可及性。聚焦提高知识产权公共服务产品知晓率，扩大公共服务惠及面，引导企业用好信息公共服务产品。

北京瀛和律师事务所知识产权中心主任赵礼杰认为，《实施方案》就知识产权普惠服务作出部署，围绕专利产业化，要求强化知识产权公共服务普惠供给，不断提升服务的均等化、可及性水平，为中小企业专利产业化提供政策咨询、信息服务、业务指导、能力培训等综合服务。这有利于中小企业通过公开便捷的路径找到公共服务，有公平均等的机会享受公共服务政策红利，进而通过专利产业化促进中小企业成长。

专利产业化与企业创新发展融合共促

《实施方案》提出，筛选一批高成长性的中小企业，开展重点培育，打造以专利产业化为成长路径的样板企业培育库。《实施方案》还建立了入库企业动态调整机制。肖尤丹认为，这些举措旨在打通专利产业化与企业创新发展融合共促的路径，不仅有利于入库企业的专利产业化成长，也有利于为其他中小企业的专利产业化成长提供示范。

对于入库企业，《实施方案》提出了系列支持举措。以加大投融资精准服务力度为例，《实施方案》提出开展“一月一链”投融资路演活动、鼓励支持以“科技成果+认股权”方式入股企业等系列举措。肖尤丹分析，认股权或者认购期权是国际上常见的科技型新创企业支持机制，而我国在认股权或认购期权的性质界定及其法律保障机制上仍处于探索阶段。他认为，针对这一类新兴方式，相关部门可以提供更为详细、系统的实施指引，明确实施方式和法律依据，提示可能风险。

“更好落实支持举措，关键要在促进融合、打通堵点上下功夫，真正让企业的创新发展受益于专利产业化，同时又促进专利产业化，实现以企业发展为目标的专利质量高、专利布局巧、专利运用活、专利管理强。”肖尤丹说。

赵礼杰也表示，在政策实施过程中，需要不断完善政策细节。“要加强政策监管和评估，及时发现问题并进行改进，确保政策的有效性和可持续性。”

【杨其其 摘录】

1.5 【专利】WIPO（产权组织）发布标准必要专利战略

世界知识产权组织（产权组织）2022-2026 年中期战略计划（MTSP）提出的愿景，旨在确保世界任何地方的创新创造都得到知识产权的支持，造福每个人。产权组织关于这一目标的使命宣言设想，本组织将引领发展一个兼顾各方利益的有效全球知识产权生态系统，以促进创新创造，使未来更加美好，更可持续。

这一高层次的愿望要求利用产权组织的全球影响力和中立性。本组织正在努力建设一个以包容、兼顾各方利益的方式为创新提供便利的知识产权制度。在这方面，标准必要专利（SEP）是一个值得特别关注的领域，因为“兼顾各方利益”在其许可和实施中具有非常特殊的含义。

MTSP 的每一个战略支柱——从(1)提高认识到(2)塑造知识产权生态系统的未来和(3)提供全球服务到(4)支持利益攸关方利用知识产权作为增长和发展的手段——都与如何运用专利制度这一问题有着积极的联系，即在对专利

制度的运用中，如何既保障对创新者的必要激励，又确保以最符合公众利益的方式获取技术创新的成果。围绕 SEP 的讨论切中了关于占有、奖励和公平获取条款的问题的核心。因此，正如产权组织成员国大会第六十四届系列会议通过的产权组织 2024/25 两年期计划和预算所规定的那样，“[专利和技术]部门还将继续与成员国和外部利益攸关方接触，探讨、查明和解决当前由专利和技术标准之间的相互作用等领域产生的问题”。

本产权组织 SEP 战略文件简要介绍了知识产权与竞争法之间相互作用的具体领域（二.A），然后评估了制定这一战略的必要性（二.B），确定了指导原则（三.A），介绍了产权组织目前在这一领域开展的活动（三.B），并根据 MTSP 确定了各项倡议的主要方向（三.C），最后在第四节中进行了归纳总结。

【侯燕霞 摘录】

1.6 【专利】

什么是专利布局？

专利布局指企业结合自身的企业愿景、战略规划及短期的经营目标，在考虑了相应的产业发展状况、市场整体竞争环境、技术发展轨迹、法律制度等众多的因素后，灵活运用各种专利手段，在技术领域、专利申请地域、申请时间、申请类型和申请数量等方面进行有针对性、策略性和前瞻性的规划和动态部署过程。

专利布局的五种模式

1

路障式布局

定义

路障式布局是将实现某种技术的一种或几种必需的解决方案申请专利，使对手难以使用该技术，形成路障式专利的布局模式。

- 优点：维持成本较低，可在一定时期内防止竞争对手使用该技术。
- 缺点：若竞争对手研发实力较强，竞争对手仍有机会绕过该障碍。

适用情况

采用该种布局模式时，企业应当对竞争对手的研发能力有所了解，若竞争对手实力较自身强，路障式布局就不能很好地发挥其应有的作用，则不该使用该模式，该模式适合技术领先型企业采用。

2

城墙式布局

定义

城墙式布局是指将实现某一技术目标之所有规避设计方案全部申请专利，形成城墙式系列专利的布局模式。

- 优点：城墙式布局可以抵御竞争者侵入自己的技术领地，不给竞争者进行规避设计和寻找替代方案的任何空间。

适用情况

当围绕某一个技术主题有多种不同的技术解决方案，每种方案都能够达到类似的功能和效果时，就可以使用这种布局模式形成一道围墙，以防止竞争者有任何的缝隙可以用来回避。

3

地毯式布局

定义

地毯式布局指系统地在一项技术的逐个研发步骤都申请专利技术保护，形成类似于地毯的技术领域全覆盖，从而最大限度地保护企业的技术研发成果，阻止竞争者入侵。

- 优点：形成覆盖面广阔的竞争禁区 and 严密的技术保护范围，有利于保护企业各个研发步骤的成果。
- 缺点：专利申请和维护的成本较高；具体专利的布局十分讲究系统性，否则极易出现专利泛滥而无法发挥预期效果的情形。

适用情况

该种布局中专利申请量多，整体投入大，因此需要大量资金以及研发人员的配合，适用于“不计成本”的“大企业”。此外，企业还应有很强的专利管理能力，不断地淘汰大量的冗余专利，以节省对于专利的维护成本。

4

围栏式布局

定义

围栏式布局是指某技术的核心专利被竞争者掌握，可考虑申请围绕该核心专利的小专利，将核心专利包围起来，形成一个系统化的包围圈。

- 优点：该布局模式可对竞争者在使用核心专利时造成一定障碍，使其基础专利或核心专利无法将价值发挥最大化，使竞争者必须通过交叉许可使用这些小专利，才能使其核心专利较好地发挥作用。

适用情况

自身实力不足或没有足够的资金研发核心技术，但可以围绕核心专利布局多个小专利。另外，需要企业具有一定的洞察能力，能精确地识别核心专利，并能快速布局相应的小专利。

5

糖衣式布局

定义

糖衣式布局是指核心专利由自己掌握后，自己就该种技术相关联的全部解决方案申请专利。

- 优点：该种布局为“**核心专利+核心专利外围的小专利**”模式，形成一个由核心专利和外围专利构成的专利网，从而提高竞争对手规避设计的难度，形成自己的技术壁垒，使竞争者无法绕过去。这样基本上能够阻止竞争对手利用相关技术抢夺市场，企业能够完全享有该技术所带来的利益，也能够避免竞争对手采用围栏式布局模式。

适用情况

该模式适用于那些研发实力较强和拥有充足资金的企业。

专利布局技巧

01 专利申请时间

专利申请时间会影响到拥有专利权的时间起点和专利内容的公开时间。

拥有专利权的时间起点

一般来说，**专利申请日**即为拥有专利权的时间起点。遇到以下情况，建议早日申请专利：

- 急需获得专利权；
- 行业竞争激烈；

专利内容的公开时间

一般来说专利申请日越早，则专利内容公开时间越早。通常不建议暂缓申请专利，除非专利内容与企业核心技术秘密密切相关，且企业有明确的专利布局时间表。专利公开时间可提前，但需要提交“提前公开请求书”。

02 专利国别

专利权具有“**地域性**”特点，任何一国只保护获得本国专利权的专利。因此，建议企业根据产品出口情况来考量是否进行外国专利申请

比如：某司针对其产品 A，在国内申请了发明专利并获得授权，但在法定期限内，并未提交任何国外专利申请。那么，产品 A 在任何国外市场都不享有专利权，这意味着“在其他任何国家，任何企业和个人都可以合法地生产、销售（山寨）产品 A”。

03 专利维护时间

关键点在于“何时放弃对专利权的维护？”。有选择的适时放弃一些专利权，是所有企业都应该考虑的问题，无论企业是否财大气粗。比如以下情况可以考虑放弃专利权：

- 维持专利权无益于任何市场竞争；
- 迷惑竞争对手——在竞争对手眼里，放弃专利权一般意味着“对方不再在这个领域玩了”。
- 即将放弃的专利权，可考虑通过专利权转让而获取最后一笔收益。

小贴士

专利申请以及即授权后三年内的官方费用，可申请“**专利费用减缓**”。一般对企业的减缓额度为**85%**。而且，虽说是“费用减缓”，目前实际操作却是“费用减免”。

04 获得专利权的方式

自行申请

费用低，但官方程序较长，尤其发明专利，很难在一年内获得专利权。

收购专利权

费用高，签署转让合同并备案（备案时间一般为 5 个工作日）后即生效。

获得专利权实施许可

不享有专利权，仅享有“专利使用权”，备案后生效。

小贴士：专利是很多“企业资质”的入门门槛，比如高新技术企业认定。急需专利时，可以考虑第 2、3 条。

05 专利申请人

企业可以通过一些鲜为人知的子公司名义申请专利，这样做最显著的效果就是竞争对手很难搞清你的专利布局，而且成本很低。

比如：苹果公司在华专利申请所使用的专利权人至少包括：苹果公司、苹果电脑公司、苹果电脑有限公司、苹果计算机公司，很难知道苹果公司到底在中国申请了多少项专利。

06 专利发明人

企业申请专利时可考虑“不公开发明人姓名”。当企业不想让竞争对手知晓哪个技术人才在做这方面的研究（防止对方挖人）时，可考虑此项操作。

07 专利类别

国内专利类型分三类：发明、实用新型、外观设计，保护客体各不相同。

发明和实用新型保护“技术方案”，外观设计保护“新设计”。凡是属于实用新型保护客体的，均同时属于发明专利的保护客体。中国新专利法充分照顾了国内申请人，以至于设立了如下法条：

第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，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，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

因此，依据该法条，当技术方案同时属于发明和实用新型保护客体时，建议企业**同时提交**发明与实用新型申请，这样操作的好处是：

- 如果企业原本打算申请发明专利：面对未知的发明专利授权前景，企业至少可以先获得实用新型的十年保护期。
- 如果企业原本打算申请实用新型：如果发明专利能够授权，企业可以将保护期限从十年（实用新型）延长到二十年（发明）。而且，这种操作（尤其是在费用减缓的情况下）成本很低。实用新型审查过程中不包括实质审查，相对容易授权。

08 专利权利要求的布局

专利的保护范围以权利要求为准。设计权利要求的宏观布局方案主要有两种。

写一篇或几篇专利(包含所有权利要求)

- 优点：管理方便、官方程序少、总体费用较低
- 缺点：容易让竞争对手快速获得大量专利信息

案例：

专利号：200780021109.1

专利名称：固体碳质材料合成气生产方法及装置

专利权人：特尔莫科技有限公司

这篇专利有 801 条权利要求，堪称 2014 年度之最。

将总体技术方案拆分成尽可能多的片段，布局到尽可能多的专利中

- 优点：形成庞大的专利池，使竞争对手即便花费大量人力和财力，也未必能明确“对方在做什么？哪里是雷区？哪里是空白？”以此掌握知识产权竞争中的主动权。
- 缺点：管理复杂，反复遭遇官方程序，总体费用较高。

案例：

号称“中国专利第一人”“空心楼盖产业之父”的邱则有先生申请发明专利 7000 多项，授权专利 2000 多项，且单是专利名称为“一种砼空心板”的检索结果就有一千多项！直接逼疯竞争对手。

09 针对竞争对手的专利布局

- “检索”：尽可能多的掌握竞争对手“在做什么”“研发重点是什么”“未来布局是什么”。
- “填空”：避开竞争对手的专利池，在同领域但不同方式/方向上布局专利。

【边羽雪 摘录】

1.7 【专利】实务探究 | 美敦力 VS 泰利福两大全球医疗器械巨头专利侵权纠纷激战正酣

背景：医疗器械巨头公司泰利福公司 2022 年起诉另一全球医疗器械巨头美敦力，声称美敦力的 Telescope 导管产品侵犯了其七项专利。

近日，联邦巡回上诉法院做出了一对非先例性裁决，维持了专利审判和上诉委员会（PTAB）在多方复审（IPR）程序中的决定。本文讨论的是 **Medtronic, Inc.诉 Teleflex Life Sciences Ltd.**一案的裁决。

该案源于两次涉及美国专利 No.8,142,413 的 IPR 程序，该专利由 Teleflex 持有，涉及在介入心脏病手术中使用同轴导管的方法。Medtronic 质疑权利要求 1、2、4、5 和

7-14 因预见性或显而易见性而不具备专利性；在此次上诉中，法院认为权利要求 1 具有代表性：

一种为介入心脏病学装置（ICD）提供支撑备份的方法，该 ICD 适用于冠状血管系统，适于通过标准导管插入，所述标准导管具有从近端止血阀延伸出预设长度的连续腔道直至远端，远端适合置于分支动脉内，所述标准导管连续腔道具有圆形横截面内径，尺寸设定使得 ICD 可插入并通过腔道，该方法包括：

[1.a] 将标准导管通过导丝插入第一条动脉；

[1.b] 将标准导管的远端定位在从第一条动脉分支出来的第二条动脉内；

[1.c] 将定义有圆形横截面和长度短于标准导管连续腔道预设长度的管状结构的同轴导管柔性尖端部分插入标准导管的连续腔道内；

[1.d] 进一步将同轴导管的刚性部分插入标准导管的连续腔道内，该刚性部分位于柔性尖端部分的近端，与其操作相连，并沿纵向轴线更硬，该刚性部分定义了无腔道的轨道结构，其近端部分的最大横截面尺寸小于柔性尖端部分的外径，并且其长度与柔性尖端部分的长度相结合，决定了沿纵向轴线的总长度长于标准导管连续腔道的长度；

[1.e] 将柔性尖端部分的远端部分朝向远端推进，使其超出标准导管的远端并进入第二条动脉，使得柔性尖端部分的远端部伸入第二条动脉，同时至少部分刚性部分的近端部分通过止血阀朝向近端延伸；

[1.f] 将 ICD 插入并沿着标准导管的连续腔道与刚性部分并行插入，并将 ICD 穿过并超过柔性尖端部分的腔道，使之接触或越过第二条动脉内的病变。

其中，步骤 1.f 中斜体部分的语言与法院面临的问题相关。（法院的意见简化了索赔语言的复杂性，将其归纳为以下顺序排列的简化步骤：1.a：插入标准导管； 1.b：定位标准导管； 1.c：插入同轴导管； 1.d：插入刚性部分； 1.e：推进柔性尖端部分； 1.f：插入并推进 ICD。）

意见解释说，所声称的方法涉及通过主动脉将导管引入冠状动脉，而在冠状动脉中时常遇到的“顽固病变”（包括狭窄和慢性动脉闭塞）使得这样的插入变得困难和问题重重。该专利主张通过结合使用导管和同轴导管解决了这些问题。同轴导管包括“尖端部分、加固部分和实质性刚性部分”，其中尖端部分相对于刚性部分处于远端位置。这一结构通过图 8 和 9 进行了说明：

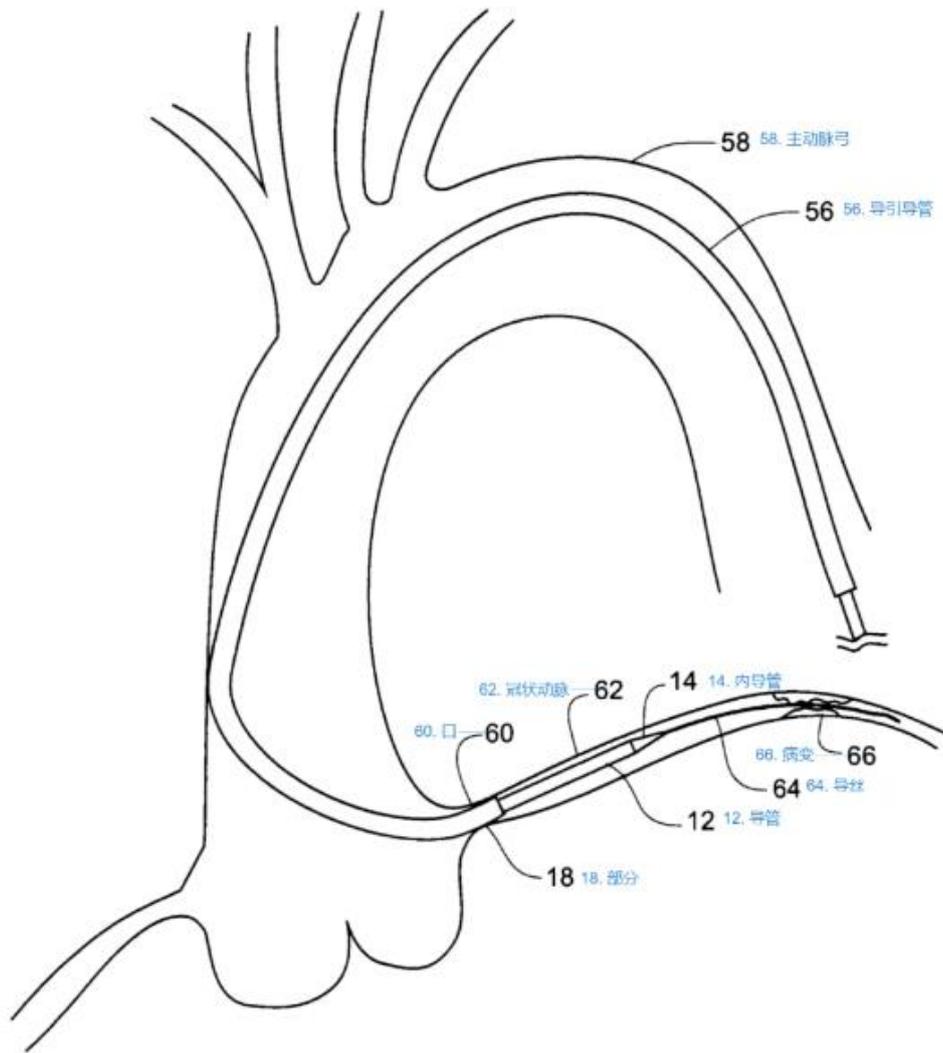


图 8 & 9 以及'413 号专利中的以下解释：

在操作过程中，将导管 56 插入人体内的主要血管，如主动脉弓 58，通过导丝 64 并将导管 56 的远端 68 置于接近小分支血管，例如冠状动脉 62 开口 60 的位置。带有锥形内导管 14 的同轴导管 12 通过导管 56 并沿导丝 64 插入。通过对导管 56、导丝 64、同轴导管 12 和锥形内导管 14 的操作，将锥形内导管尖端 42 插入从主血管分支出来的血管开口 60 内。同轴导管 12 的凸头尖端 22 与锥形内导管尖端 42 一起深入冠状动脉 62 或其他血管开口 60，直到同轴导管 12 的凸头尖端 22 达到深置状态。然后从同

轴导管 12 的腔道中撤回锥形内导管 14。接下来，通过仍保留在导管 56 内的同轴导管 12 的腔道插入诸如携带支架或球囊（未示出）的介入心脏病学治疗装置（如 ICD）。

Medtronic 针对美国专利 No.7,736,355（因预见性）和 7,604,612（因显而易见性，结合'355 专利）在第一次 IPR 中挑战'413 专利的权利要求，并在第二次 IPR 中因其显而易见性而挑战美国专利 No.5,439,445 单独或结合美国专利申请公开号 US 2004/0010280。PTAB 在最终书面决定中裁定，所挑战的权利要求对于任何一组所主张的现有技术组合均不显而易见，并解释权利要求 1 要求步骤按照所记载的顺序执行。在两次 IPR 中，委员会进一步在非显而易见性决定中认定，所属领域技术人员没有动机结合任一组参考文献。

联邦巡回上诉法院确认了这一裁决，由 Prost 法官撰写意见书，Lourie 和 Chen 法官加入。关于委员会对权利要求的解释，小组确认了“插入 ICD 只能在推进柔性尖端部分之后进行”的解释（意见中的强调部分）；Medtronic 提出了更为宽泛的解释，即 ICD 和同轴导管可以同时插入。法院审查了委员会对权利要求语言及其在说明书中的支持的理解，得出了这一结论。根据意见，权利要求中相关的部分在步骤 1.e（推进柔性尖端部分）和 1.f（插入并推进 ICD）中，如果法院确认了正确的“按顺序”记载方法步骤的话，这表明尖端部分应在 ICD 之前推进。正如意见中所说，“当当前步骤在方法权利要求中引用前面的步骤时使用定冠词‘the’，则权利要求语言表明前面的步骤在顺序上发生在当前步骤之前”，援引 *Wi-Lan, Inc. 诉 Apple Inc.*, 811 F.3d 455, 462 (Fed. Cir. 2016)（虽然限定这一原则并非“绝对规则”）。这一解释还得到了小组对“实质性刚性部分的物理要求”的考虑的支持，考虑到各元素的排列（尖端部分位于“远端”，刚性部分位于“近端”，且二者“操作相连”）。此外，据意见所述，插入时机的进一步叙述也支持这一解释（“权利要求 1 的逻辑表明，插入并推进 ICD 步骤必须在推进柔性尖端部分之后进行”）。法院还认为，说明书的披露也与这一构造一致，因为它也揭示了“权利要求 1 中记载步骤的有序执行方式”以及这样执行的优点。

虽然小组认为 Medtronic 的相反解释在“真空”状态下是“合理的”，但由于采纳了 Teleflex 的构造，该构造与权利要求语言和说明书的上下文是一致的，因此小组予以拒绝，援引了 *Trs. of Columbia Univ. 诉 Symantec Corp.*, 811 F.3d 1359, 1363 (Fed. Cir.

2016)。Medtronic 对权利要求 1 中其他步骤按照记载顺序执行的要求表示同意，小组据此认为对于步骤 1.e 和 1.f 不应有不同的解释，类似于 Mformation Techs., Inc. 诉 Rsch. in Motion Ltd., 764 F.3d 1392, 1398 (Fed. Cir. 2014) 的情况。而那些发现步骤顺序不同解释是恰当的案例，要么是由说明书明确支持的，比如 Niazi Licensing Corp. 诉 St. Jude Med. S.C., Inc., 30 F.4th 1339, 1351–53 (Fed. Cir. 2022)，要么是基于权利要求差异化的理论，参见 Baldwin Graphic Sys., Inc. 诉 Siebert, Inc., 512 F.3d 1338, 1345 (Fed. Cir. 2008)。另外，小组也不认为 Medtronic 基于从属权利要求 6、10 和 11 的额外叙述所作的区别具有说服力，小组表示，这一论点“在我们此处的推理或权利要求的逻辑和语法中并无依据”。

关于委员会认定所属领域技术人员没有理由结合 '355 和 '612 专利的发现，小组应用了实质证据标准来审查支持委员会非显而易见性法律判断的事实问题。根据意见，'355 专利公开了一种用于从血管中移除异物的“血管内异物吸引组件”，而 '612 专利则公开了防止栓塞的装置。法院驳回了 Medtronic 的错误主张，首先是因为委员会明确考虑了 Medtronic 提出的结合动机，并且其结论得到实质证据的支持；其次，委员会比较了 Medtronic 支持结合参考文献的理由与 Teleflex 提出的相反证据，并发现后者证据更具说服力，这一结论部分基于法院意见中大量引用的专家证词；最后，法院认为委员会并未违反美国最高法院在 KSR International Co. 诉 Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418–19 (2007) 一案中的判决，小组发现委员会在作出非显而易见性判断时并未不当适用“教导、暗示或动机测试”。

转向委员会认定仅考虑 '445 专利不足以支持 Medtronic 提出的显而易见性挑战的决定，意见阐述了该专利所教导的内容，即一个保护导管（对应于权利要求 1 中的同轴导管），在球囊导管（对应于 ICD）通过导管时保护其脆弱的球囊。委员会确定 '445 专利没有公开权利要求 1 中关于在推进柔性尖端部分后推进 ICD 的要求。小组反驳 Medtronic 的错误主张时指出，支持 Medtronic 此观点的证据呈现得很窄，仅包含 '445 专利中的一个段落加上某些支持 Medtronic 立场的专家证词。法院还发现，Medtronic 在委员会面前支持其立场的证据不足，援引 Netflix, Inc. 诉 DivX, LLC, 84 F.4th 1371, 1377 (Fed. Cir. 2023) 的原则，即“委员会也不必解码请愿书来寻找除明显提出之外的额外论点”。在法院看来，同样支持委员会结论的是，Medtronic 的这一论点仅仅依赖于 '445 专利的公开内容加上所属领域技术人员的理解和“常规创造性”，而委员会发现这些不足以支持显而易见性的判断。

最后，法院转向了委员会认定'445 专利与'280 申请的组合并未使挑战的权利要求变得显而易见的决定。在这方面，小组理解'280 申请公开了一种通过部署过滤器捕捉脱落栓子从而阻断血流的栓塞防护系统。委员会因为多种原因拒绝了这个组合支持显而易见性，其中包括：“[在'280 申请中披露的]密封装置……在插入类似支架或球囊的治疗器械前被撤回，因为阻断血流……是不可取的”，这种特征化得到了 Teleflex 专家证词的支持，即“阻断血流是不可取的，因此教导了导管密封件仅在部署过滤器期间部署，而不是在随后递送如球囊和支架等[ICDs]期间”。对组合后果的这一理解“削弱了 Medtronic 提出的——在插入类似[445 专利]球囊导管这样的治疗器械时保持……导管内部的密封装置……”。小组驳回了 Medtronic 关于委员会未考虑所提议组合的论点，认为委员会已经对此进行了审议并得出了相反的结论，该结论同样得到实质证据的支持。小组认为，委员会正确地考虑了参考文献组合的后果，并得出结论：“鉴于 Medtronic 所提议组合的缺点”，所属领域技术人员不会像 Medtronic 所主张的那样结合这些参考文献。

【刘念 摘录】

热点专题

【知识产权】“自拍杆专利”的奇迹
——谁说中国专利没有用

目 次

引言

- 一、成功一定有方法，“专利金奖”是怎样炼成的
- 二、宝剑锋从磨砺出，“攻坚专利”是如何诞生的

三、不是“中国专利”没有用，是你的“中国专利”没有用

四、人们对“中国专利”的大体印象和可能误解

五、总结与希望

引 言

话说一件小小的“自拍杆专利”，并非基础或原创技术，却创造了中国专利界的一个奇迹。说它是奇迹，并不是说它的技术有多好，技术贡献有多大。恰恰相反，就技术贡献而言，如果用发明而非实用新型的创造性高度来要求，它的创造性高度甚至可能都不够格。但神奇就神奇在，这件专利前后被相关企业提出了 20 多次无效后却依然坚挺，除了给专利权人源德盛塑胶电子（深圳）有限公司（以下简称源德盛公司）开拓了可观的自拍杆市场份额，创造了 5 亿元以上的年销售额，还通过专利许可和侵权诉讼赔偿为专利权人赚得了几千万元的知识产权直接收益。

PART/ 01

成功一定有方法，“专利金奖”是怎样炼成的

人们可能会说，“自拍杆专利”的成功主要还在于专利权人源德盛公司的运气好，正好申请了这样一件卡位精准，能被行业争相效仿，而且专利申请文件撰写质量过的去，专利权相对比较稳定，所以才有了最终的这份传奇。而现实中大多数专利要么是技术创新上不受市场青睐，要么是专利申请文件在撰写时被直接写废，只能被迫作为技术捐献，无偿送给公众或竞争对手。既能在技术创新上受人青睐，又能在专利保护上披坚执锐，实属少之又少，在国内的授权专利中，万分之一的机率可能都没有。对如此低的成功概率，说这件专利的专利权人运气好也非妄言。但要说对于这件专利的成功，专利权人没有十分的努力，没有必要的方法，那也是罔顾事实、主观臆断。

首先，专利权人在申请这件“一种一体式自拍装置”的实用新型专利之前就已经申请过五六件其他技术路线的自拍杆相关专利，而在这件专利申请后的几年中又陆陆续续申请了上百件的自拍杆相关专利。以“自拍杆”为关键字检索，专利库中的数据显示，从 2008 年到现在有 3718 件现有专利，其中，外观设计 1417 件，实用新型 1697 件，发明专利 561 件，申请专利最多的两

个厂商，一个是大名鼎鼎的 OPPO 公司，另一个就是本专利的专利权人源德盛公司。可见，源德盛公司能最终握有这件高价值专利，并在市场竞争中所向披靡也绝非偶然为之。

其次，几十年来、几十家厂商、几千件自拍杆相关专利，只有这一件自拍杆专利能被专利权人有效利用，成为垄断市场和排他性竞争的利器，说明一件专利能真正成为有效的市场竞争工具是多么不易。虽然专利权的本质和实质就是为了使专利权人获得市场竞争的优势，但能最终达成这一目的的却常常是万里挑一。所以说，这件实用新型的自拍杆专利，在经历了 24 次专利无效程序后，依然屹立不倒，并在 2018 年获得了第二十届中国专利金奖，也确实实至名归。

序号	专利号	专利名称	专利权人	发明人
28	ZL201420522729.0	一种一体式自拍装置	源德盛塑胶电子(深圳)有限公司	李正良
29	ZL201520499692.9	煮饭器和用于煮饭器的盖体组件	浙江苏泊尔家电制造有限公司	邱清山, 刘一琼, 刘进
30	ZL201620237103.4	玩具搭建元件	深圳市优必选科技有限公司	刘乐锋, 吴毓森, 辛定凯, 房远雄, 陈新普

最后，说到专利权人源德盛公司，从手机模型起家，在 2004 年经营高峰期时，公司有近 3000 人，外包代工厂十几家，位居同行业全球第一，客户覆盖当时全球各大一线手机品牌，包括飞利浦、爱立信、摩托罗拉等。但 2008 年，国际金融危机引发市场萧条，随后智能手机问世，线上手机销售逐渐成气候，模型机销量快速下降。在主业务难以为继的情况下，公司也曾投资数亿元尝试汽车电子和手机真机业务，后来不了了之。最终公司将目光锁定在自拍杆这个细分领域，才使得企业起死回生，进入到了企业发展的第二曲线，创造了自拍杆产品全球市场占有率第一的成绩，其中高端自拍杆产品市场占有率更是接近 80%，不仅为三星、小米、OPPO、vivo 等各大品牌代工生产自拍杆，还推出了远点拍、Dispho、WINNERS' SUN 等自有品牌。2019 年销售额达到 3.5 亿元，2020 年维持了 3 亿元销售水平，到目前年可实现销售

收入在 5 亿元以上。但如果没有这件为企业后续生存发展赢得一席之地的“攻坚专利”，源德盛公司的二次崛起可能根本也无从谈起。

所以说，**失败必有原因，成功定有方法**。源德盛公司及其这件“自拍杆专利”的成功，离不开公司对市场发展的敏锐把握和对技术研发的坚持与投入，更离不开公司顶住各种压力敢打也拼，敢于向各种侵权主体主张权利，最终成就了这件专利的“金刚不坏”之身和“专利金奖”的巨大荣誉，也由此为公司打下了自拍杆市场领域的一片天地。

PART/ 02

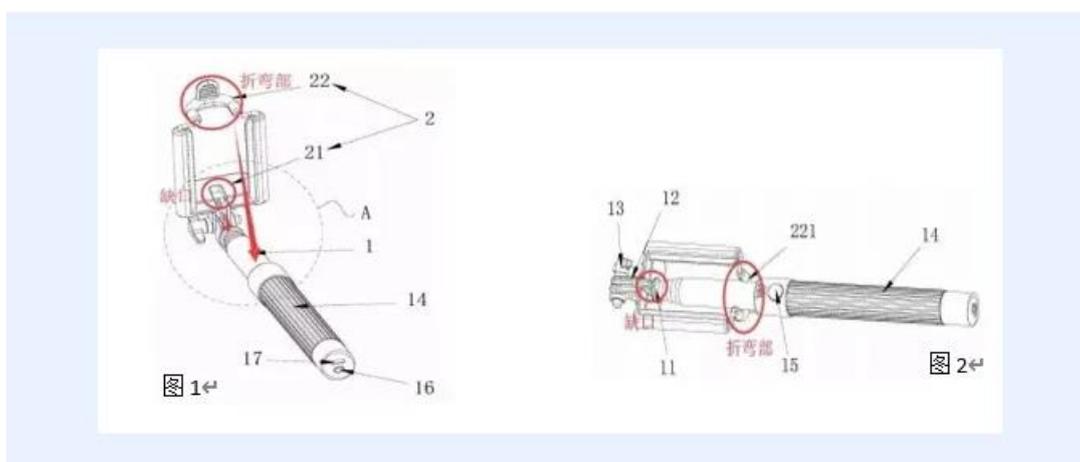
宝剑锋从磨砺出，

“攻坚专利”是如何诞生的

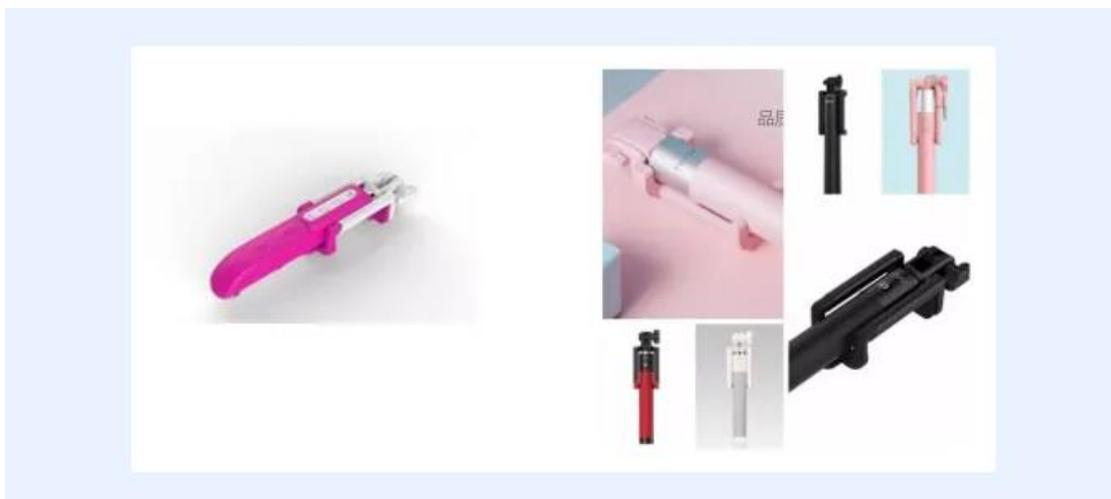
“攻坚专利”是由美国专利律师拉里·M·戈德斯坦在其著作《攻坚专利》一书中提出的一个专利概念。简单说，就是指那些“披坚执锐”，在专利侵权诉讼以及市场竞争中能为专利权人打胜仗的专利。

为了说明本文这件“攻坚专利”具体是怎样的一件专利，我们不妨看图说话，按图索“骥”。

示意图：



实物图：



其主要的权利要求是这样的：

- 1、一种一体式自拍装置，包括伸缩杆及用于夹持拍摄设备的夹持装置，所述夹持装置包括载物台及设于载物台上方的可拉伸夹紧机构，其特征在于：所述夹持装置一体式转动连接于所述伸缩杆的顶端。
- 2、根据权利要求1所述的自拍装置，其特征在于：所述载物台上设有一缺口，所述夹紧机构设有一与所述缺口位置相对应的折弯部，所述伸缩杆折叠后可容置于所述缺口及折弯部。

后面还有多条引用权1或权2的从属权利要求，因为前面的权要已经立住了，所以后面的从权可以忽略不计。

因为权1最终被无效掉了，所以实际的独权就变成了权2，最终的独权内容应该就是这样的：

一种一体式自拍装置，包括伸缩杆及用于夹持拍摄设备的夹持装置，所述夹持装置包括载物台及设于载物台上方的可拉伸夹紧机构，其特征在于：所述夹持装置一体式转动连接于所述伸缩杆的顶端，所述载物台上设有一缺口，所述夹紧机构设有一与所述缺口位置相对应的折弯部，所述伸缩杆折叠后可容置于所述缺口及折弯部。

结合上图1、2可以看出：

权要技术特征“所述夹持装置一体式转动连接于所述伸缩杆的顶端”，说的就是图 1 中虚线圆圈里可转动连接结构；

权要技术特征“所述载物台上设有一缺口（21），所述夹紧机构设有一与所述缺口位置相对应的折弯部（22）”，说的就是标号 21、22 指向的地方。

权要技术特征“所述伸缩杆折叠后可容置于所述缺口及折弯部”，说的就是图 2 所表示的折叠之后的使用状态。

为了说明这件专利是从何，以及怎么改进而来的，下面不妨让我们看看一些更早、更基础的在先申请或现有技术。

一是早在 1925 年就出现的也许是世界上第一张使用自拍杆拍摄的照片，从中可以看出拍摄者已经使用了长杆式的装置来辅助拍摄了。



二是早在 1983 年 1 月 18 日由日本人上田宏向日本专利厅提交的一个专利申请（如下图），当时他是美能达（Minolta）公司的工程师，为解决旅游在外无人帮忙拍照的问题，他设计出一个可以安装在小型相机上的装置。杆

体最长可拉伸至 50 厘米，将轻型相机固定后，便可通过倒计时进行“自拍”。

示意图：



实景图：



美能达当时认为这个想法很棒，在 1983 年将美能达 DISC-7 照相机与自拍杆一起以套装方式进行了销售和推广。不过当时大多数人觉得这是一个无聊的发明，因此美能达 DISC-7 照相机的销量并不好，始终没能在市场上获得成功。在 1995 年日本科技杂志《101 项无用的日本发明》（《101 Useless Japanese Inventions》）中也将自拍杆评为最无用的发明。

不过世事无常，随着智能手机的兴起和普及，2014 年后，“自拍”突然成为一种文化现象，人人都喜欢自拍并将照片上传到社交网站上。《时代》周刊也将自拍杆评选为 2014 年年度 25 大最佳发明之一。源德盛公司此时也是看到了这个巨大商机，凭借敏锐的市场判断，自 2013 年下半年开始研发自

拍杆产品，并于 2014 年 1 月起提交一系列自拍杆相关专利申请。上述获奖专利“一种一体式自拍装置”正是源德盛公司 2014 年提交的十多项自拍杆相关专利申请之一。

PART/ 03

不是“中国专利”没有用，是你的“中国专利”没有用

行文至此，我们不妨再回到本文副标题的问题，“中国专利”没有用？说有用吧，中国大多数专利最终真的没啥用；说没用吧，却总有那么万分之一的专利，在关键时候能起大用。但这种情况其实还真不是中国专利之特有，而是专利的本来面目，也是世界各主要国家专利的常态。因为，专利有用至少要同时满足两个条件，一是专利要保护的技术贡献要能受当前市场的青睐；二是保护技术贡献的专利申请文件，尤其是权利要求书，要撰写质量在线。如果专利申请文件在撰写时就直接写废了，那么再好、再受市场青睐的技术贡献，就专利价值而言也可能会变得一文不值，专利权人也很难凭此获得垄断和排他的市场地位。另一方面，如果要保护的技术贡献至少在当下不受市场青睐，看不出什么市场价值，比如日本人早在 1983 申请的那个自拍杆基础专利，那么即使专利申请文件的撰写质量很高，技术贡献获得了有效保护。但由于专利权的“时间性”问题，要保护的技术贡献，申请日之后最多二十年也就会自动进入公共技术领域。而现实情况是，很多看不到市场价值的专利，在授权后不用几年，专利权人就会放弃专利权的维持，不再缴纳专利年费，从而使专利技术提早进入公共技术领域。

但要具体说，“中国专利”有没有用？不由让笔者想起马云的那句名言“不是实体企业不行了，是你的实体企业不行了”，用在这里也可以说“不是‘中国专利’没有用，是你的‘中国专利’没有用”。而真正有用的专利，首先是要保护的技术贡献（创新）能受当下市场的青睐；其次是专利申请文件的撰写质量要有保证；最后是专利保护的“点”卡位要准，要能在这个“点”上起到引领作用，并且要能将当前市场引领起来，使后来者、使

市场参与者愿意或不得不广泛效仿和追随。若能如此，则专利当然有用，不管在哪，也不管哪的专利，都必然是有用的；若非如此，则专利当然没用，不仅在中国没有，在世界各国也同样没用。

PART/ 04

人们对“中国专利”的大体印象和可能误解

最后，借由这件自拍杆专利的传奇故事，笔者想再说说人们对于“中国专利”一些大体印象及可能误解。

大体印象可能包括：

第一，中国专利申请量、授权量全球第一，但胡编乱造、滥竽充数的居多。

第二，中国的专利没什么用，或者说，在很大程度上都没有用。

第三，中国人没有什么创新，所以也没什么真正有价值并值得保护的专利。

作为专利行业多年的从业者，我想说，人们对中国专利的这些印象大体上是正确的，但其中一些不正确的，却恰恰可能是最重要的。

先说**正确**的方面：

由于中国存在着一个正常市场经济国家难以理解也不太可能有的“专利证书市场”，导致了市面上出现了大量胡编乱造、滥竽充数的专利。而这些专利的存在主要就是为了满足“专利证书市场”，目前来说，主要就是为了申请“高新技术企业”或“专精特新”企业，以享受国家财政和税收方面的各种补贴及优惠政策的需要。而在高校或一些科研院所，甚至是中小学，过去可能还有评职称或中、高考凭此加分的需要。在这样一个政策导向的“专利证书市场”中，只要政策不停止市场需求必然不会熄灭。纵使这几年打击非

正常专利申请的呼声和举措一浪高过一浪，但在有着旺盛需求的“专利证书市场”面前都不过是扬汤止沸。在有如此之多的非正常专利申请及市场需要之下，“中国专利没有用”至少就大多数人的感观而言绝非妄称。

再说不正确的方面：

说“中国人没有什么创新，所以也没什么真正有价值并值得保护的专利”，实属人们对创新和专利的双重误解。

首先，目前中国社会的创新在各行各业正在大量“涌现”，而非没有或缺少创新。而这种创新就如生物界的“涌现式智能”一样，恰恰可以定义为一种“涌现式创新”。比如，一个蚂蚁的智慧是不足为道的，但一群蚂蚁就会涌现出某种程度的智能。人体的一个或数个大脑神经元不会展现出什么智慧，但当上百亿个大脑神经元连接在一起，在适当的条件下，它可能就会生出无与伦比，惊天地、泣鬼神的人类智慧。而中国社会当前的创新，恰恰就是十几亿头脑通过有效市场的有效连接，不断迸发和涌现的创新。

其次，专利的价值高低并不主要取决于技术创新的高度，而主要取决于专利所保护的技术贡献(创新)在行业或市场中的卡位。如果说发明是要在“不可能河”上架一座桥，那专利其实就是要在这座桥上设置一个收费站。所以这个收费站的位置选择及如何建设就至关重要，所以就专利而言，并不主要是技术问题，而主要还是法律分析和市场卡位问题。

就好比上述的自拍杆专利，其技术创新或者说技术贡献，不过就是为了避免现有自拍杆在使用时需要临时组装，而将自拍杆的手机夹紧机构转动连接在了自拍杆的顶端，并且为了方便折叠，又在手机载物台上设一缺口，并使夹紧机构设有一与该缺口位置相对应的折弯部。显然就创造性高度而言，且不用拿那些高技术创新与该专利技术比，仅就与自拍杆的其他专利技术比较，这个专利的技术创新也不算是高的。但它为什么就能成为数千个自拍杆相关专利中最最牛逼的一个？这应该主要还是这件专利所保护的技术创新的市场卡位比较好，就是在一个能起到当前市场引领作用，使市场参与者不得不广泛效仿的技术创新点上获得了有效的专利保护，从而卡到了一个行业与市场发展的关键位置。

总结与希望

本文通常对“自拍杆专利”传奇故事的分析，笔者想提醒中国社会的创新主体，尤其是中小企业中的创新主体，以下三个基本事实：

（一）可能不是“中国专利”没有用，而很可能是你的“中国专利”没有用，因为你根本就没有朝有用的方向上去努力。很多创新主体对专利的态度恰如“买椟还珠”，明明面前有一个价值不菲“夜明珠”，即能获得有效保护的专利权，但他却为了确保或尽快获得一个专利授权证书，相当于那个装“夜明珠”的盒子，而不惜损害专利权本身，向专利审查员做出无底线、无原则的妥协甚至迎合。而这也正是笔者另一篇文章《专利授权的“诅咒”——兼谈“专利证书市场”是如何拉低专利质量的》中指出的情形。

（二）中国人不是没有创新，也不是没有真正有价值并值得专利保护的技术贡献。恰恰相反，目前中国社会的创新在各行各业都在大量“涌现”，这种“涌现式创新”甚至让大大小小的创新主体们“日用而不自知”。但实际上只要真正理解专利制度的意义和内涵，知道专利要保护什么，能保护什么，就会发现正像教育家陶行知先生说的那样“人人都是发明之人，时时都是发明之时，处处都是发明之地”，企业内、员工中随时随地都在涌现着各种各种样可专利的技术贡献和发明构思。

（三）好专利都是打出来的，都是在多次诉讼或无效中幸存下来的，而很少是申请人特别规划、专门设计或刻意安排出来的。因为但凡能最后幸存下来，可以攻城略地的专利，几乎没有一个是申请人开始就能预见的，或是在申请时就着重用力刻意为之的。而专利侵权诉讼就好比“淘金”或培养“千里马”，“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”。如果没有一个“披沙沥金”的过程，即使有金子一样的专利，也会为泥沙所掩、难见其光。所以对手上持有大量专利的创新型企业来说，只有多发起专利侵权诉讼、多发挥专利权的**市场排他性作用**，才可能筛选出一些真正有价值的专利，否则，即使有一些好专利，也会像被埋没的“千里马”一样，祇辱于奴隶人之手，骈死于槽枥之间，不以千里称也。。

最后，笔者想试着分析一下，国内目前还未能形成大批真正有用、有价值的专利的原因，并就此提出一些自己的意见建议。

原因大概在于，一方面，因为除了一些互联网大厂或大型国有企业，国内的很多中小企业普遍并没有太重视专利保护，或者即使重视也仅仅停留在证书层面，而远没到保护层面。所以，即使企业在生产运营中出现过很多好的、值得保护的创新，但很多时候并没有为经营者意识到或及时抓住。这就好比社会上的新闻随时都有，但记者们能不能经常性地抓到“大鱼”，却实在是考验记者们思想意识和实际功力的一件事。另一方面，因为国内企业、高校和科研院所申请人与职务发明人之间还缺乏一些有效的能够“激励相容”的制度设计。职务发明人给出好发明、好想法的意愿在很多单位，往往不是被鼓励，而是被压抑。并不是说，管理者在表面上反对大家提出好的发明构思或技术方案，恰恰相反，管理者表面上通常都是在鼓励，甚至要求大家多提发明想法、多申请专利，更有甚者还会给研发人员下达专利申请任务。但研发人员能从中获得什么实际好处，管理者或企业主通常并不愿言明。因为研发人员通常并不能从专利申请中获得与其发明才智相匹配的好处，所以很多情况下，研发人员甚至都不愿就其已经提出的技术方案，积极配合专利代理师打磨出一件更可靠的专利申请文件，更妄论研发人员有热情、有激情、有意愿贡献出自己真正好的发明构思。

所以说，“激励相容”才是激活专利制度、盘活创新资源的牛鼻子。什么是激励相容？简单说，一个机制或者政策，要达到设计目标，就必须要让个人理性和集体理性相容，必须要达到“主观为自己，客观为他人”的效果，否则，不论政策设计的初衷是什么，结果都会落空。对一个具体的创新主体而言，只有其研发人员、职务发明人从“要我申请”转变为“我要申请”，“为天才之火浇上利益之油”的专利制度才算在该创新主体中真正落地，才能对该创新主体发挥出专利制度在市场竞争中的应有作用。而现实情况中很多创新主体的专利申请质量普遍不高的一个主要原因就是研发人员或职务发明人参与专利申请的主动性、积极性不高。而如何提升职务发明人专利申请的主动性、积极性，变“要我申请”为“我要申请”。说到底其实还是如何分利，如何激励的问题。

【施娜 摘录】