



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

第三百二十三期周报

2018.05.07-2018.05.13

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】注册商标撤销制度（韩）
- 1.2 【专利】公检法合力严打涉知识产权犯罪
- 1.3 【专利】我国知识产权保护社会满意度进步明显
- 1.4 【专利】买到专利侵权空调能否退换货
- 1.5 【专利】专利技术：保护才能发展
- 1.6 【专利】格力起诉奥克斯专利侵权案：一审判赔 4600 万元
- 1.7 【专利】各地知识产权保护工作获得更多公众肯定
- 1.8 【专利】标准必要专利应建立 FRAND 谈判机制
- 1.9 【专利】提高知识产权意识，主动防范风险 做好功课 企业稳步走出去
- 1.10 【专利】专利挖掘五步法
- 1.11 【专利】有关欧洲统一专利法院的最新进展

● 热点专题

【知识产权】

想退换专利侵权空调可以吗

每周资讯

1.1 【商标】注册商标撤销制度（韩）（发布时间:2018-05-09）

商标维权中一个重要的问题就是注册商标的撤销制度。与中国商标法中注册商标撤销制度相对应，韩国商标法有“无效”和“取消”两种制度。注册商标的无效，类似于中国商标法中第四十一条，是由于注册时发生各种违法现象引起的撤销;注册商标的取消，类似于中国商标法中第四十四条和第四十五条，是由于注册商标在实际使用的过程中发生各种违反法律规定的情形而引起的撤销。

二者从宏观上看有很多相近或类似的相关法律规定，但在撤销事由、撤销程序和撤销之后的法律效果等方面存在着差异，比如韩国的一些具体条款规制的更为细致。其中撤销程序方面的差异最为显著。简要来看，笔者认为有以下几点值得中国注册商标撤销制度借鉴的地方:

1.根据中国商标法第四十一条第一款和第四十五条的规定，商标局有权依职权直接对符合撤销事由的注册商标进行处理，韩国商标法中虽没有这样的规定，但明确了知识产权局的审判工作人员个人可以以公益代表的身份对有异议的注册商标提出撤销申请。可以看出，中国商标法中，商标局在整个注册商标撤销制度中无条件位于当事人个人的上端，虽然对商标评审委员会、人民法院等相关机构对注册商标的处理要服从，但对当事人方是享有直接处理其注册商标的权力的。韩国商标法注册商标的撤销制度中，知识产权局没有直接依职权处理注册商标的权力，且一定情形下，知识产权局的审判工作人员与当事人处于平行地位，即都作为注册商标的撤销申请人。韩国商标法这样规定，无形中规范了解决异议申请的统一的、正式的模式，也给予了商标权利人更多一层的救济。同时，注册机构与撤销机构的分离也有助于提升审判的公正性，更好地保护商标权人的商标权利。

2.韩国商标法关于注册商标的撤销制度中，共有四处提及“非法定主体”，对其撤销事由、申请限制和法律效果等各方面作了详细规定。分别为:一是不具备法定主体资格的外国人是“非法定主体”，其申请注册的商标获准将视为注册商标的撤销事由，这里的“非法定性”是指外国人在韩国没有住所或营业场所，或其所属国或经常居住地国未与韩国签有协议或共同签有国际条约。此外，若韩国人在某国不享有任何商标保护权利的该国人在韩国商标法相关制度中亦视为非法定主体。二是非法继承人。三是在注册商标的续展注册申请中的非法定主体为非商标权利人。四是在商品分类转换注册中的申请人应为该注册商标的商标权人，如果是继承人，则应为已经完成转移注册的当事人，否则，就属于非法定主体。韩国商标法中规定，

一旦注册商标被撤销，自该注册商标被撤销之日起的一年内，不得核准与被撤注册商标相同或者近似的商标，但若之前的注册商标被撤销是因为非法定主体提交注册申请不合法而撤销了注册商标的，法定的权利主体提出新的商标注册申请将不受一年期限的限制。

韩国商标法关于注册商标的撤销制度中这样的规制，能更加合理细致地保护合法主体的注册商标权利，一方面只有合法主体提出的申请才有效，化简了异议程序，提高审判效率；另一方面非法主体提交申请使商标权利人丧失了商标权利，侵犯了合法主体的权益，法律规定的合法主体将得到法律的保护，可以享受提出新申请不受时限的法律条款的救济。

3.韩国商标法中关于提出商标注册申请的“优先权”。韩国商标法关于注册商标的撤销制度中这样规定，因连续3年未实际使用而遭撤销注册商标的，提出取消事由的撤销审判申请的申请人，可以在注册商标被撤销之日起不得核准与该商标相同或者近似的商标的1年期限届满之后的3个月内优先就与之前被撤销的注册商标相同或类似的商标提出新的注册申请。在中国香港、英国、德国、澳大利亚等国家的商标法相关制度中都有相同或类似的规定。因为如果为提出因取消事由的撤销审判的申请人提供优先申请机会，就会在注册商标权利人和其他人之间产生监督激励效应，注册商标权利人为保有自己原有的注册商标权利将不会搁置其注册商标的使用，而申请人为获得新的商标权利将会去积极监督原权利人对其注册商标的合法使用。

【李梦菲摘录】

1.2【专利】公检法合力严打涉知识产权犯罪（发布时间：2017-05-09）

当前，侵犯知识产权犯罪呈现出案件类型相对集中、利用互联网实施侵权等特点。公检法机关通过专项行动严厉打击的同时，也通过强化合作、大数据分析、队伍建设专业化、建章立制等，不断提高知识产权的保护力度。

宗冉、王旭，未经著作权人许可，复制上海玄霆娱乐信息科技有限公司（服务器在北京市海淀区）、上海阅文信息技术有限公司、北京幻想纵横网络技术有限公司享有著作权的文字作品存储在云服务器上，并将其推送到指定邮箱，实现传播文字作品功能。

陈令杰未经著作权人许可，于2015年8月向宗冉、王旭支付费用，获得传播上述文字作品的权限，并通过淘宝网店“墨墨的图书小馆”“优加云推送”等销售。

三人持续侵权，引发上海玄霆娱乐公司等强烈不满，遂于 2017 年 4 月向北京市公安局海淀分局报案。经立案侦查，宗冉等侵犯其享有独家信息网络传播权的文字作品 700 部。

2017 年 6 月 3 日，北京市海淀区人民检察院批准北京市公安局海淀分局逮捕宗冉、陈令杰、王旭，随后以侵犯著作权罪提起公诉。2018 年 1 月 12 日，北京市海淀区人民法院判处陈令杰有期徒刑 1 年，判处宗冉、王旭有期徒刑 9 个月，并处罚金。

这是一起作案手段隐蔽、涉及面广、社会影响大的知识产权犯罪案件，被最高人民检察院列为“2017 年检察机关保护知识产权十大典型案例”，是我国首例利用电商、社交、云存储多平台侵犯著作权的刑事案件，也是公检法机关积极配合严打知识产权犯罪的重要例证。

发案类型区域集中

据了解，当前，侵犯知识产权犯罪呈现出案件类型相对集中、沿海经济发达地区案件数量大、利用移动互联网实施侵权行为日益凸显、共同犯罪较多等特点。

来自最高检的数据显示，2017 年，检察机关办理的知识产权刑案中，假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪和非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪三个罪名，起诉案件数量和人数占比均超九成。广东、江苏、浙江、福建、上海 5 省市占全国起诉件数的 60.8%。

这与最高人民法院发布的数据颇为相似。据《中国法院知识产权司法保护状况（2017 年）》，2017 年，全国法院共新收一审、二审、申请再审等各类知识产权案件 23 万余件。其中，在知识产权民事一审案件中，著作权、商标和专利案件，分别同比上升 57.80%、39.58%、29.56%。

2017 年，法院共新收一审、二审、申请再审等各类知识产权案件中，审结 225678 件（含旧存），比 2016 年分别上升 33.50%和 31.43%。其中，著作权案件全国地方各级法院新收知识产权民事一审案件占总数的 68.28%。

最高人民法院民三庭庭长宋晓明说，迅猛增长的著作权案件说明，著作权越来越受到市场主体重视，并成为市场竞争中角逐的新增长点。从案件分布看，北京、上海、江苏、浙江、广东 5 省市新收各类知识产权案件数量占全国法院案件总数的 70.65%。

近年来，互联网技术、新商业模式迅猛发展，涉及尖端、前沿疑难复杂技术的专利案件、涉及市场占有率和知名品牌保护的商标纠纷案件、涉及信息网络传播的著作权纠纷、与娱乐产业有关的新类型知识产权纠纷不断增多，办案难度不断增大。

来自公安部的数据显示，2017年以来，全国公安机关共破获侵犯知识产权犯罪案件2.1万起，抓获犯罪嫌疑人2.8万名，涉案总价值逾83亿元。全国共破获涉及国外品牌的案件数量占全部破案总数的40%，涉及14个国家的179个品牌。

其中，2017年11月28日至2018年1月31日，自公安部组织全国公安机关开展集中打击侵犯知识产权犯罪“春雷”行动以来，已先后摧毁286个区域性犯罪源头及其供销网络，捣毁犯罪窝点5970个，破获假冒食品药品、妇幼日化等突出领域犯罪案件2061起。

最高检公诉厅二级高级检察官王文利说，侵犯知识产权犯罪，既涉及日常生活中的食品、酒水、药品、洗涤日化、文体用品、五金家电等，也涉及建材装饰、机械等生产领域。比如，在商标权案件中，侵犯中外驰名商标现象较突出，如假冒“茅台”“五粮液”等。在侵犯著作权案件中，既有传统的文艺作品、书籍，也有动漫游戏、计算机软件等作品。侵犯商业秘密案件则多是针对高科技、创新型企业。

宋晓明说，根据全国各地法院报送的案例进行分析可知，在新型产业发展中，因抄袭他人网络游戏、网络商业模式运用、体育赛事直播等行为引发的著作权纠纷或不正当竞争纠纷越来越多。同时，近年来法院受理的涉外知识产权案件逐年上升，呈现出案件类型新、审理难度大、社会关注度高等特点。从全国法院来看，目前涉外知识产权案件占比在20%左右。

执法合作力度加大

侵犯知识产权犯罪严重危害群众切身利益、威胁生产生活安全、妨碍社会创新发展。针对当前侵犯知识产权犯罪链条化、产业化、跨区域的特点，公安机关不断强化数据意识和信息应用能力，以云端打击为主战模式，开创了诸多打击规模性犯罪的新战法。

如2017年，公安机关利用“云端系统”顶层组织研判，集中下发线索，部署开展全国一体化集约打击假酒犯罪系列行动，共破案234起，抓获犯罪嫌疑人

598 名，捣毁犯罪窝点 457 个，缴获各种品牌假酒 81.8 万瓶，案值 9.56 亿元，形成“全国打、打全国”态势。

公安机关积极推进警企协作、“两法衔接”，努力夯实公安打假工作长远发展根基。比如与原国家工商总局合作对大型电子商务网站进行实时监控，与国家烟草专卖部门联合建设首个涉烟违法犯罪研判室，杭州市警方在阿里巴巴集团设立了驻阿里巴巴服务站等。

此外，公安机关高度重视国际执法合作，先后与国际刑警组织以及美国、欧盟等 35 个国际组织、国家和地区执法机构建立了合作渠道。如应国际刑警组织邀请，公安部组织参与其发起的打击互联网假药犯罪“盘古”行动、打击侵权假冒和非法物品贩运“链条”行动等。

据统计，党的十八大以来，全国公安机关先后发起“打假行动”“网上打假行动”“云端 2017”等专项行动，破获侵权假冒犯罪案件 13.57 万起，涉案总价值逾 930 亿元，抓获犯罪嫌疑人 14.9 万名，打掉 2200 多个跨区域、跨国境、产业化特大犯罪网络。

除此之外，公检法内部的合作也在不断加强。比如，最高检在介绍前文所述的“北京海淀区宗冉、陈令杰、王旭侵犯著作权案”时称，海淀区人民检察院应公安机关的请求，指派具有此类案件办理经验的检察官提前介入引导公安机关侦查，锁定了关键证据。

据了解，在上述案件受理之初，海淀区检察院组织骨干办案力量，向前延伸引导侦查，传导庭审证明标准，促使提高侦查质量；向后提高出庭指控犯罪的能力，就“作品数量的认定”“涉案淘宝店铺销售金额”等核心问题作出有针对性的答辩，确保了法庭的公正裁判。

据最高检侦查监督厅副厅长韩晓峰介绍，近年来，检察机关在努力构建行政执法与刑事司法衔接工作机制中，积极推进“两法衔接”工作机制建设，推动“两法衔接”信息共享平台建设，依托“两法衔接”信息共享平台，有效扩大案件线索来源，也便利了侦查机关破案。统计显示，截至目前，全国已有 30 个省（区、市）建成省级“两法衔接”信息共享平台。

法院系统围绕司法体制改革，积极探索完善专业化人民陪审员、技术调查官等工作机制，推进繁简分流，促进简案快审，建立多元纠纷化解机制等不断提升办案能力。比如：目前，北京法院已初步建立全市三级法院技术调查官资源“共享”机制，使其新角色作用更突出。

办案水平不断提升

“北京海淀区宗冉、陈令杰、王旭侵犯著作权案”中，犯罪嫌疑人借助互联网技术，通过云存储平台存储侵权资源，利用通讯协议端口搭建社交平台与侵权资源的联系，后在电子商务平台向互联网用户销售获得侵权作品的“通行证”激活码，实施的是一种利用多平台领域相互关联作用的侵权行为。这种侵权行为，作案手段隐蔽、专业性强，对办案人员的专业知识要求更高。这也是知识产权犯罪最典型的特征之一。

为了加强知识产权运用和保护，健全技术创新激励机制，法院系统按照《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，分别于2014年11月6日、2014年12月16日、2014年12月28日，在北京、广州、上海成立了知识产权法院，集中管辖涉知识产权案件。

据国家知识产权局统计，2017年我国知识产权多项指标居于世界前列。全年发明专利申请量达138.2万件，同比增长14.2%，连续7年居世界首位；PCT国际专利申请受理量5.1万件，同比增长12.5%，排名跃居全球第二；每万人口发明专利拥有量达9.8件。

但我国尚未形成涵盖授权确权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律等各个环节的知识产权保护体系。为此，最高人民法院副院长陶凯元接受媒体采访时表示，今年将加快研究建立国家层面知识产权案件上诉审理机制，从根本上解决制约科技创新的体制性难题。

陶凯元表示，2017年，全国法院系统结案数量、案件调撤率大幅上升、再审率大幅下降。这得益于知识产权审判体系不断完善，北上广三家知识产权法院成立以来的开拓创新，南京、武汉等15个城市先后设立的跨区域管辖的知识产权专门审判机构均正式运行。

检察系统同样如此。据最高检民事行政检察厅副厅长贾小刚介绍，目前，检察机关加强了刑事、民事、行政领域知识产权检察保护范围、程序、方式的衔接，通过成立知识产权检察专门机构或组建专业化办案团队，实现了集中办理、统一履行知识产权检察监督职责。

同时，检察机关还加快智慧检务建设，在全国检察机关统一业务应用系统和检察工作网中，实现了知识产权刑事、民事、行政检察监督案件线索自动推送和监督意见相互抄送。

近年来，最高法、最高检、公安部先后联合出台了《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等一批司法解释。最高检也陆续下发了《最高人民法院人民检察院关于充分履行检察职能加强产权司法保护的意見》等，不断强化知识产权司法保护的理念和要求。

法院系统也不例外。比如：2017年最高人民法院完成了《知识产权法院技术调查官选任工作指导意见(试行)》起草工作，北京高院发布了《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》等。

此外，公检法系统还通过大数据、深度专题调研等形式强化对知识产权的保护。比如：最高检多次组织力量开展专题调研，加强对知识产权专门检察机关开展民事、行政诉讼监督工作的指导。公安机关通过建立黑名单库实现监控预警、联合电商企业共同研发类罪监测模型、提升打假溯源等刑事科学技术水平、加强专业队伍建设和培训等不断夯实打假工作基础。

但统计显示，去年中国知识产权案件数量大幅增加，新类型、重大疑难案件日趋增多。各地试点的知识产权法院、法庭，虽取得了不少成绩，但也暴露出一些问题：比如，知识产权二审案件的审理法院不统一；一些跨国企业以知识产权保护之名，行知识产权滥用之实等。

因此，对外经济贸易大学法学院教授黄勇表示，知识经济时代，世界各国无不更加注重保护和促进创新。我国通过强化知识产权制度鼓励创新的同时，也要警惕部分跨国企业依靠其产业引领和技术优势，以实施知识产权为名，削弱竞争，攫取不正当利益。

【刘韵 摘录】

1.3 【专利】我国知识产权保护社会满意度进步明显（发布时间：2018-5-9）

近年来，在国家高度重视、社会各界积极参与下，我国知识产权保护工作取得了显著成效，知识产权保护社会满意度持续提升。4月26日，国家知识产权局在京发布2017年知识产权保护社会满意度调查报告。

结果显示,2017年我国知识产权保护社会满意度为76.69分,较2016年提升4.31分,进步明显。法律政策与保护、执法、管理与服务、宣传教育四项一级指标得分均有提升。

“知识产权保护社会满意度持续提升,是各地各部门在党中央、国务院的领导下,围绕倡导创新文化、加强知识产权保护等方面开展大量工作所取得的积极成效与营造良好氛围所形成的客观反应,十分值得肯定。”中南财经政法大学知识产权研究中心主任曹新明评价道。

知识产权执法工作是知识产权保护的重要组成部分。2017年,按照国务院统一部署,在全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组的组织领导及国务院知识产权战略实施工作部际联席会议的统筹协调下,各知识产权保护部门进一步加大执法工作力度,持续推进重点领域治理,大力加强日常监管。2017年,我国深入开展“护航”“雷霆”“清风”“龙腾”“剑网”“溯源”等行政执法专项行动;设立14家知识产权保护中心,知识产权维权援助与举报投诉网络覆盖全国大部分地区;探索建立了企业商标海外维权协调机制;推进软件正版化长效机制建设,对16个省(区、市)389家单位开展软件正版化督查。

正是源于各地各部门对于知识产权执法的共同努力,2017年各省区市(不含港澳台地区)满意度均高于70分。各省区市在政策与法律保护、管理与服务方面得分较高,在宣传教育和执法方面得分相对较低。北京在四个直辖市中最高。广东、江苏GDP总量接近,其中江苏的满意度高于广东2分。低人均GDP组20个省区市中,7个省区市

的满意度高于全国满意度，海南在低人均 GDP 省份中排名第三位。合资企业满意度较高，为 80.16 分，外资企业满意度得分为 76.94 分，民营企业的满意度得分为 76.03 分，外资合资企业满意度高于民营企业。从 2015-2017 三年调查情况看，国有、外资、合资、民营企业的满意度得分差距变小。





同时开展的专利法律制度完善专项调查表明，2017年，我国专利保护认可率为93.39%，行政执法认可率为91.98%，司法保护认可率为89.61%。95.87%的企业权利人认为，现阶段专利行政执法力度应当加强。80%的受访者认为专利群体侵权、重复侵权现象和执行难问题严重。40%的受访者表示遭遇过群体侵权、重复侵权。24.28%的受访者遭遇过执行难问题。

值得一提的是，调查报告显示，2017年社会公众满意度明显提升。尽管从不同的社会群体来看，专业人士对知识产权保护工作的满意度评价最高，权利人其次，社会公众满意度评价最低。但从改善情况来看，社会公众满意度较2016年提升了7.24分，涨幅显著，专业人士满意度较2016年提升了5.57分，而权利人满意度得分较2016年提高相对较少，上升了2.19分。对此，曹新明认为，社会公众对知识产权满意度的大幅提升，说明我国知识产权保护工作正在受到社会的了解与认同。而专业人士见证了多年来我国知识产权事业的成长，已经对国家的知识产权工作形成了普遍认可，因此提升空间范围较小。

“知识产权保护社会满意度是一个风向标，细化的指标让我们注意到开展知识产权保护工作的短板，从而督促我们在知识产权保护工作的多方面进一步加强，更好地维护知识产权权利人的权利，进一步提高公众满意度。” 张志成说

【李茂林 摘录】

1.4 【专利】买到专利侵权空调能否退换货（发布时间:2018-5-7）

4月24日，广州知识产权法院公开对格力电器诉奥克斯三件专利侵权纠纷进行一审判决。奥克斯需向格力电器赔偿4600万元经济损失，这一判决金额刷新了迄今家电行业专利侵权赔偿额的新纪录。一些消费者对买到侵权空调感到别扭，不知是不是该向厂家和商家要求退货，而更多的消费者则是对侵权空调未来可能遭遇的零配件和售后服务断档心存疑虑。北京青年报记者就此采访了法律方面专家。

4月24日，广州知识产权法院公开对格力电器诉奥克斯三件专利侵权纠纷进行一审判决，认定奥克斯黄金侠、极速侠、极客等10余款空调产品，侵犯了格力电器接水盘一体化、双风道空调器、空调室内机等三件专利权，判决奥克斯共赔偿格力电器4600万元经济损失。这一判决金额刷新了迄今家电行业专利侵权赔偿额的新纪录。

据广东当地媒体报道，由于案件涉及的专利问题相当专业，在去年的一次公开庭审中，广州知识产权法院不仅现场搬来了四台空调一一拆机查看，而且还专门聘请了从事化学工程工作17年的“技术外援”出任案件的“技术调查官”。双方律师也以现场的空调作为实例，一一比对涉专利的设计细节，向法庭展示证据、提出辩护观点。最终，经过严格审理，查明事实，充分听取双方当事人陈述后，广州知识产权法院作出了引发行业高度关注的一审判决。不过，奥克斯不服提出上诉。

奥克斯两年多来频繁被判专利侵权

据北青报记者了解，其实奥克斯已经不是第一次在空调专利侵权上“犯事儿”。有媒体统计，从2016年到2018年，格力起诉奥克斯空调“侵害实用新型专利权”，胜诉达12次之多，美的起诉奥克斯空调“侵害发明专利权”、“侵害实用新型专利权”，胜诉达14次之多。“在奥克斯和格力、美的专利侵权诉讼有关联的法律裁判文书中，近3年间，除了偶尔几次两家主动撤诉外，奥克斯空调几乎全部败诉，一次胜诉记录也没有。”

北青报记者昨天查阅最高人民法院“中国裁判文书网”发现，仅从2015年12月至今的两年多时间里，就有大量奥克斯被认定对格力和美的两大空调巨头专利侵权的终审判决书，这些诉讼绝大多数都是从一审打到二审，有的还向最高人民法院申请再审最终被驳回。

这些审过的案件中，最初原告方既有格力也有美的，都是因为最初发现专利被侵权提起诉讼，但最终就陷入了上诉、申请再审程序，甚至其中还夹杂着奥克斯对法院管辖权的异议、向专利复审委员会请求对涉案专利宣告无效等环节。在外人看来，这来回反复的官司并没有能挽回奥克斯的败局，但为什么还要屡屡上诉呢？

奥克斯空调专利官司为何上诉

对此，有行业人士分析称，不断上诉和申请重审可以拖延一审判决生效的时间，而在这期间涉嫌侵权的空调产品就可以继续正常销售。事实上，一款空调或者一项专利技术，其真正的黄金收益期正是在最初一段时间，而如果利用这段反复审理的“时间差”大卖，可以让被侵权人无计可施。

以美的起诉奥克斯侵害实用新型专利权的一桩案件来看，该案经历了一审、二审和最高院的民事裁定，前后历经两年多时间——最初是2014年5月16日由美的公司向广东省江门市中级人民法院对奥克斯空调及其一经销商提起专利诉讼。江门法院判决后，奥克斯不服，又向广东省高院提起上诉。广东省高院在2015年12月14日作出终审判决维持原判。随后，奥克斯又向最高人民法院提出再审申请。直至2016年6月24日，最高院驳回了奥克斯空调的再审申请。几次反复下来，共历时两年零一个多月。最终美的获得的经济损失及维权费用总共仅仅10万元。有涉事厂家人士对这种官司表示无奈，“赢了官司亏了钱，别说赔偿侵犯专利的损失，连两年多打官司的钱都不止10万元。”

与被侵权厂家赢了官司亏了钱相比，北青报记者注意到，作为涉嫌侵权一方提起上诉的代价却较低。奥克斯空调就管辖权问题提起一次上诉的代价仅为100元——今年2月7日广东省高级人民法院的一份民事裁定书显示，奥克斯空调曾对广州知识产权法院就格力起诉奥克斯侵害实用新型专利权纠纷就管辖权异议而提起上诉，后被驳回。对此，奥克斯承担了100元的案件受理费。

消费者买到涉嫌侵权空调担心售后

北青报记者注意到，此次被法院一审判决侵权的奥克斯空调包括黄金侠、极速侠、极客等10多款产品，其中很多是奥克斯近期的主推热销产品。北青报记者昨天在京东的奥克斯空调自营旗舰店中看到，多款黄金侠空调和两款极速侠空调正在销售，极客空调已经没有销售。据法律界人士介绍，由于奥克斯对此次判决不服，当庭提起上诉。按照法律规定，处于上诉期间的案件判决尚未生效，因此目前案件涉及的奥克斯黄金侠、极速侠、极客等空调产品继续销售并无问题。

不过北青报记者了解到，奥克斯此前因对格力、美的专利侵权败诉的案件中涉及了不少型号的空調产品，对此已经有消费者感到担忧。一些消费者对买到侵权空調感到“别扭”：“我在商家正常买到的空調，结果却发现是侵犯了别人的专利权，我可是按正常商品花的钱，那是不是该向厂家和商家要求退货呢？”

而更多的消费者则是对侵权空調未来可能遭遇的零配件和售后服务断档心存疑虑，“产品被法院认定侵权就不能再生产和销售了，那么涉及专利的零配件以后还有没有？如果空調今后出现的故障恰好是在专利环节，那厂家还能不能提供维修服务？”

对于消费者的这些疑虑，北青报记者采访了北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌，他向记者表示，从目前的法律法规来看，如果产品没有质量问题，厂家和商家在销售商品时也没有存在欺诈行为，那么消费者是无法因为产品侵权而要求退货主张自己权利的。他表示，专利侵权是专利权人与涉嫌侵犯专利权人之间的关系，消费者并不在其中。不过他也提到，作为销售商家，则可能需要承担连带责任，但具体的责任认定还要根据商家在销售过程中是否知情等因素进行责任认定。据北青报记者了解，在格力此次起诉奥克斯的案件中，销售商就被一同列为了被告，也需承担相应责任。

记者手记

中国家电鼓励创新 更要防止知识盗窃

从已经生效的判决可以看出，作为国内两大空調巨头的格力、美的，近年来的确被专利侵权不堪其扰。此次奥克斯一审被判赔格力4600万元，应该对行业具有一定的警示意义，那就是要让专利持有者得到有尊严的赔偿，而不仅仅是赢了官司输了钱。

今年3月份在上海举办的AWE展会上，小米生态链公司、互联网家电云米科技旗下的云米洗碗机，就因涉嫌专利侵权，被上海浦东新区知识产权局的执法人员赶到展会现场从展台上将产品当场拆下。对于这个此前在中国家电展会上从未出现过的场景，很多行业人士在现场就称“是一种进步”。因为让涉嫌侵权者当众出丑、让专利权人扬眉吐气，才是对知识产权真正的尊重和保护。

中国是全球最大的家电制造国和消费国，在产业规模上稳居全球第一。但像很多制造型产业一样，中国家电大而不强的一个关键问题就在于很多核心技术还掌握在别人手中，靠买技术、买核心零部件进行加工的盈利模式终究会遇到瓶颈。在当下鼓励创新的大环境中，国家和社会对于技术创新给予了空前的鼓励，但是，创造良好的技术创新氛围和环境固然重要，但同时创新成果如何给予有效保护、让创新者如何获得真正的尊严同样重要。

无论是法律的裁决还是道德的评判，不仅仅要鼓励创新者，更要惩处知识偷盗者。如果不对知识偷盗者进行有效地打击、打到痛处，不仅让创新失去价值、

更会让创新者失去信心。知识偷盗者的猖狂最终将造成市场上的劣币驱逐良币，甚至阻碍中国制造业转型升级的大战略。

【辛增炜 摘录】

1.5 【专利】专利技术：保护才能发展（发布时间:2018-5-9）

“科学技术是第一生产力”，然而技术的开发和保护不仅需要市场的认可，更需要法律强制性的保护才能发展。

自 1984 年我国出台《专利法》至今，关于专利技术的法律保护制度一步一步实现了从无到有，从引进来到适应国情、转变、逐渐与国际接轨。而且专利法修订草案已被列入《国务院 2018 年立法工作计划》。

国家知识产权局局长申长雨早前介绍，2017 年中国发明专利申请量连续 7 年居世界首位。

然而，随之而来的是各种侵权行为频发。最高人民法院知识产权审判庭庭长宋晓明说，中国是处理知识产权涉外案件审判周期最短的国家之一。美国知识产权法协会前主席韦恩·索邦曾在自己文章中指出，外国公司正越来越多地在中国发起专利权诉讼……

“马库什权利要求”

专利无效行政纠纷案

去年的“马库什权利要求”专利无效行政纠纷案引起了专利保护界的极大关注。

涉案专利系国家知识产权局于 2003 年 9 月 24 日授权公告的第 ZL97126347.7 号名称为“用于治疗或预防高血压的药物组合物的制备方法”的发明专利，专利权人为日本的第一三共株式会社，专利权保护期至 2012 年 2 月 21 日。

2010 年 4 月 23 日，北京万生药业有限责任公司（简称万生药业公司）针对涉案专利向知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。2011 年 4 月 1 日，知识产权局专利复审委员会作出了第 16266 号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利全部有效。万生药业公司不服该决定并提起诉讼。

涉案专利权利要求以“马库什方式”撰写。2010 年 8 月 30 日，第一三共株式会社对权利要求进行了修改，其中包括：删除了权利要求 1 中“或其可作药用的盐或酯”中的“或酯”两字；删除权利要求 1 中 R4 定义下的“具有 1 至 6 个碳原子的烷基”；删除了权利要求 1 中 R5 定义下除羧基和式 C00R5a 外的其他技术方案。

专利复审委员会在口头审理过程中告知第一三共株式会社，对于删除权利要求 1 中“或酯”的修改予以认可，但其余修改不符合专利法实施细则第 68 条的相关规定，该修改文本不予接受。第一三共株式会社和万生公司对此无异议。2011 年 1 月 14 日，第一三共株式会社提交了修改后的权利要求书替换页，其中删除权利要求 1 中的“或酯”。专利复审委员会作出第 16266 号无效宣告请求审查决定（简称第 16266 号决定），认为涉案专利权利要求 1 相比于证据 1 是非显而易见的，具有创造性，符合专利法第 22 条第 3 款的规定。遂在第一三共株式会社于 2011 年 1 月 14 日提交的修改文本的基础上，维持涉案专利权有效。

万生公司不服，提起行政诉讼。一审法院认为，专利复审委员会以不符合专利法实施细则第 68 条的规定对第一三共株式会社于 2010 年 8 月 30 日提交的修改文本不予接受并无不

当。涉案专利权利要求 1 相对于证据 1 是非显而易见的，具备创造性。遂判决维持第 16266 号决定。

万生公司不服一审判决，提起上诉。二审法院认为，“马库什权利要求”属于并列技术方案的特殊类型，第一三共株式会社于 2010 年 8 月 30 日提交的修改文本缩小了涉案专利权的保护范围，符合专利法实施细则第 68 条第一款规定；涉案专利权利要求所涵盖的一个具体实施例的效果与现有技术的证据 1 中实施例 329 的技术效果相当，因此，涉案专利权利要求 1 未取得预料不到的技术效果，不具备创造性，遂判决撤销一审判决和第 16266 号决定，责令专利复审委员会重新作出决定。

专利复审委员会不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定提审本案后判决撤销二审判决，维持一审判决。

最高人民法院认为，以马库什方式撰写的化合物权利要求应当被理解作为一种概括性的技术方案，而不是众多化合物的集合；允许对“马库什权利要求”进行修改的原则应当是不能因为修改而产生具有新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素；以马库什方式撰写的化合物权利要求的创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”；意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，通常不宜跨过“三步法”而直接适用具有意料不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性。

据最高人民法院权威解释，本案涉及“马库什权利要求”的性质、无效程序中的修改原则及创造性的判断方法等问题。“马库什权利要求”是化学医药发明专利领域相对特殊的权利要求撰写方式，基于其特有的概括功能，其在该领域中的运用日益广泛。“马库什权利要求”的性质、修改原则及创造性判断标准等问题，将直接影响到数量众多的化学医药类专利技术方案的申请与授权，一直都受到业界与学术界的高度关注。最高人民法院在本案中明确，“马库什权利要求”的性质为概括性而非化合物集合性质的技术方案，“马库什权利要求”的修改应当以不产生具有新性能和作用的一类或单个化合物为基本条件，马库什方式撰写的化合物权利要求的创造性判断仍应遵循“三步法”。本案对上述重要法律规则的明确和厘清，对化学医药领域专利申请的撰写与审查具有指导意义。

网络软件发明专利案

随着网络技术的发展，对于各种软件的发明侵权案也逐渐增多。而网络又时刻运行，如何保全证据，如何判定侵权，数额如何确定逐渐成为这类案件的焦点。

北京速邦网络技术公司指控同方公司、零时空公司生产销售的零时空远程服务软件及其提供的服务侵害其“远程软件服务系统”的发明专利权，并索赔 600 万元。零时空网站对外宣称涉案软件线上销售记录为：分享版服务套装 99 元×31233 套；无忧版 149 元×54326 套。

一审法院认定同方公司、零时空公司构成侵权，但零时空网站显示的销售记录并非其真实的财务数据，判决同方公司、零时空公司停止侵权并赔偿 50 万元。速邦公司提起上诉。

二审审理过程中，同方公司、零时空公司称网站显示的销售记录仅为“静态数据”，并对零时空网站的服务器内容进行公证，以证明涉案软件的线上销售数量为零。经速邦公司申请，二审法院向苏宁云商集团股份有限公司调取证据。调取的证据显示，涉案软件通过苏宁线下渠道销售额为 310 万余元。

二审法院认为，公证书记载的数据产生于零时空公司的网站服务器，不能排除修改、删除的可能性，且线上销售为零的数据不合常理，故零时空网站显示的销售记录可以成为酌定赔偿数额的一项参考因素。此外，涉案软件除在线上销售外，还通过国美、苏宁进行线下销售，仅通过苏宁线下销售所得即达 310 余万元。因此，现有证据足以认定同方公司、零时空公司侵权获利明显超出 100 万元的法定赔偿上限。为有效保护专利权，实现公平正义，应当在法定赔偿限额之上确定赔偿数额。被控侵权产品是远程服务软件，同方公司、零时空公司

还需要雇佣工程师提供人工服务,故不宜将涉案软件的销售收入全部视为因侵权行为获得的利益。综合考虑涉案专利权的价值、涉案专利对被控侵权产品的贡献度、同方公司、零时空公司的侵权情节等因素,二审法院改判同方公司、零时空公司赔偿速邦公司 300 万元。

北京高院审判委员会专职委员、民三庭庭长杨柏勇认为,在专利侵权案件中,专利权人往往难以获得被告侵权获利的直接证据。专利侵权案件的赔额认定,一直是司法实践中的热点和难点。被告网站宣传的销售数据,如无相反证据且不存在明显不合理的情形,可以成为认定赔额的一项参考因素。被告以“静态数据”“合理吹嘘”“实际销售为零”等为由否认上述数据的,如无证据,一般不予采信。为查明案件事实,实现实质公正,法院可以根据专利权人提供的证据线索向案外人调查取证。如果现有证据足以证明被告获利明显超出法定赔偿的上限,法院可以根据案情,在法定赔偿标准之上确定赔偿数额。二审法院的调查取证和最终改判充分体现了加大知识产权司法保护力度的政策导向,二审判决详细分析了被告宣传证据的审查考虑因素,比较全面地阐述了专利侵权赔偿数额的认定规则,对于类似案件具有借鉴意义。

【周君 摘录】

1.6【专利】格力起诉奥克斯专利侵权案：一审判赔 4600 万元（发布时间:2018-05-09）

驱动中国 2018 年 5 月 9 日消息,4 月 24 日,广州知识产权法院公开对格力电器诉奥克斯专利侵权纠纷进行一审判决,认定其中 3 个案件构成专利侵权,判定奥克斯共计赔偿格力 4600 万元;另外 3 个案件不构成专利侵权,格力的诉讼请求被驳回。

在该案中,广州知识产权法院查明,包括奥克斯黄金侠、极速侠、极客等在内的 10 余款空调产品,侵犯了格力电器接水盘一体化、双风道空调器、空调室内机等三件专利权,判决奥克斯共赔偿格力电器 4600 万元经济损失。

值得注意的是,这一判决金额刷新了至今为止空调行业专利诉讼案赔偿金额的最高记录,也再次引发了业内人士对专利诉讼的讨论。

时间回溯至 2017 年 11 月份,当时格力电器发表公告称,奥克斯和广州晶东贸易有限公司在未经许可的情况下肆意生产、销售、使用格力电器专利技术的八个型号空调产品,侵犯了格力电器的专利权。

这也就是说,不过半年的时间,这项专利案件就迎来了一审判决结果。对此,中国政法大学知识产权法研究中心特约研究员李俊慧表示:“这说明专利诉讼周期正在缩短,救济及

时。”

我们都知道，奥克斯也算是“专利官司老油条”。相关数据统计，从 2016 年到 2018 年，格力和美的两家起诉奥克斯空调“侵害实用新型专利权”或“侵害发明专利权”，合计胜诉达 26 次之多。而在奥克斯和格力、美的专利侵权诉讼有关联的法律裁判文件中，近 3 年间，除了偶尔几家主动撤诉之外，奥克斯几乎全部败诉，一次胜诉记录也没有。

需要指出的是，在以往空调企业间的专利诉讼案中，原告提出的赔偿金额都非常高，但判赔金额一般都很低。比如，2015 年 8 月，格力起诉奥克斯生产的某系列空调产品侵犯其 3 件专利权，法院认定侵权行为成立，并判奥克斯赔偿格力经济损失 230 万元。

有观点认为，此次高额赔偿判决，显然有对奥克斯进行惩罚的意味。不过，对于广州知识产权法院做出的一审裁判决定，奥克斯当庭提出上诉，目前正在收集证据。格力电器市场部部长陈自立也对外表示，格力与奥克斯的专利诉讼案并未结束，目前暂无信息可对外透露。

事实上，纵观近几年奥克斯在空调专利的侵权案上，这些诉讼绝大多数都是从一审打到二审，有的还向最高人民法院申请再审最终被驳回。尽管这拉锯战的官司最终并未能挽回奥克斯的颜面，以败局收场，但其为何还要屡屡上诉而折腾呢？

分析认为，不断地上诉和申请重审可以拖延一审判决生效的时间，上诉期+重审期+判决生效期，可为一审败诉者提供至少三个月的市场周旋期，有的甚至反反复复耗费数年时间，而在周旋期内，涉嫌侵权的空调产品就可以继续堂而皇之的正常销售，被侵权人干着急也无计可施。

其实说的明白点，专利技术想要转换成真正的利润，黄金期就莫过于投放市场的最初阶段，倘若操作得当，侵权人精准利用这段反复审理的周旋期大搞营销，待到终审结果揭露之际，侵权者早已赚的盆满钵满。

实际上，格力、奥克斯、美的等空调企业之间，还存在着大量尚未结案的专利诉讼。越烧越旺的专利战火，不仅让人看得眼花缭乱，而且也有人质疑专利诉讼是否已经成了空调企业之间的营销利器，毕竟借着专利官司搏点关注度，怎么看都顺理成章。

对此大多数业内人士都认为，专利诉讼的确对企业有一种广告效应，甚至也能引起舆论的广泛关注，但把专利诉讼看成是单纯的营销手段，这还是略有些不恰当。近年来随着空调行业的增速到达天花板，各厂商之间的竞争也已经进入到白热化阶段，这时候谁的研发和技术能力强悍，谁就有了先发制人的优势。

似乎从这点上来说，围绕着空调专利的纠纷远还没有结束，格力与奥克斯之间的较量似乎也只是提前预热了市场而已，格力通过发起专利诉讼可以达到提升技术形象的目的，但反

观奥克斯在消费者心目中的形象亦是可想而知。

经过多年的发展，空调企业已经从营销驱动型转变为技术驱动型，专利诉讼也成了空调企业之间竞争的新手段。或许对于空调厂商来说，也可以通过专利诉讼的手段，限制竞争对手在某些领域、某些产品线上的发展，在市场份额上打压对方。

【沈建华 摘录】

1.7 【专利】各地知识产权保护工作获得更多公众肯定

（发布时间：2018-5-8）

2017年我国31个省区市（不含港澳台地区）知识产权保护社会满意度均高于70分；在东、中、西和东北四地区知识产权保护满意度中，西部和东部地区的得分较高，东北和中部相对较低，但均高于76分，区域最高分与最低分之间相差0.69分……近日由国家知识产权局发布的《2017年知识产权保护社会满意度调查报告》（下称《调查报告》）显示，全国四地区知识产权保护满意度差别不大，同比去年均有提升。

“知识产权保护社会满意度的高低能很好地动态反映该地区知识产权保护与经济社会发展的融合程度。”上海大学知识产权学院院长许春明在接受中国知识产权报记者采访时表示，四地区的知识产权保护满意度的提升，充分反映了我国知识产权保护在整体上满足了社会公众的期望，反映了我国知识产权保护的可及性和持续性。

结合实际开展工作

“眼镜产品的外观设计在两个月内就面临更新换代，如果遭遇侵权，企业往往来不及维权就被新的设计取代，制约了丹阳眼镜行业的发展。知识产权快速维权工作正好可以解决这一问题。”在1年前中国镇江丹阳（眼镜）知识产权快速维权中心成立之时，万新光学集团知识产权部有关负责人如是说。

去年，上海浦东新区知识产权局接到佳沛泽普水果（上海）有限公司（下称佳沛上海公司）的商标侵权举报，立即会同浦东公安部门前往缜密侦（调）查、并邀请检察院提前介入

行刑衔接，联合开展协同专项执法行动，连续扫除上海市 9 处销售假冒新西兰“ZESPRI”等进口品牌水果、假冒注册商标标识窝点。“我们希望长期植根于中国市场，浦东新区知识产权局的快速响应增强了我们在上海投资的信心。”事务总监荷莉·布朗感慨道。

由于知识产权行政执法的快速、高效等优势，更多的创新主体对于我国各地方政府开展的这一保护方式寄予厚望。2017 年，我国专利行政执法办案量 6.7 万件，同比增近四成；共办理商标监管执法案件 3.0130 万件，案值 3.65 亿元，罚没金额 4.7 亿元；版权部门查处侵权盗版案件 3100 余件，收缴盗版制品 605 万件；海关查获进出口侵权货物 1.92 万批次，涉及侵权货物 4095 万件，案值 1.82 亿元。

在这一层面，我国各地纷纷进行了一系列探索，已经取得了一定成效。2017 年，北京市知识产权局审理了共享单车、无人机等一批社会影响力较大的专利权纠纷案件，有效维护权利人合法权益；全年进驻京交会、文博会、科博会等大型展会 32 个，出动专利执法人员约 600 人次，处理专利案件 144 件，有效维护了展会知识产权秩序。上海市建立了中国（浦东）知识产权保护中心，持续加大专利行政保护力度，深化知识产权纠纷人民调解试点，推动建立展会、电子商务、专业市场等重点领域知识产权长效保护机制。湖南省知识产权局与长沙海关建立了进出口环节专利保护协作机制，与长江经济带 11 省市建立了跨区域专利协作执法和联合执法机制，进一步加强了电商领域专利执法维权协作。

“我国各地各级政府应该清醒地认识并理解社会公众对知识产权保护日益增长的期望，应不断地落实政府的主体责任，优化知识产权保护体制机制，加强知识产权保护力度，不断满足社会公众对知识产权保护的期望，提高社会满意度和可及性，营造良好的营商环境。”许春明表示。

强化保护助力经济

知识产权保护在区域经济发展中扮演着什么样的角色？《调查报告》显示，按照 2016 年度国家统计局公布的全国和各省区市人均 GDP 数据，高于全国人均 GDP 组的 11 个省区市中，北京、内蒙古、重庆、江苏的知识产权保护满意度高于全国平均水平。

“在创新驱动发展战略和知识产权强国建设的大背景下，加强知识产权保护是提高中国经济竞争力的最大激励。”许春明告诉记者，有研究表明，知识产权保护与经济发展水平之间呈 U 型关系，当经济发展水平超过某一临界点，知识产权保护能促进经济发展，显然，我国已经大大超过了该临界点。因此，在理论上，越是经济发达地区，对知识产权保护的期望

值越高，政府和市场主体对知识产权保护越重视。高人均 GDP 组的最高满意度和最低满意度之间的分差较小，具有收敛性，反映了我国经济发达地区普遍对知识产权保护的重视。而低人均 GDP 组的最高满意度和最低满意度之间的分差较大，具有离散性，反映了我国经济欠发达地区对知识产权保护的重视程度仍有差异性。

在适应区域经济的协同发展方面，我国一些区域的知识产权协同保护工作也各具特色。2016 年，国家知识产权局与北京、天津、河北三地共同签署了《关于知识产权促进京津冀协同发展合作会商议定书》，“一局三地”将在构建知识产权一体化保护体系方面展开合作，国家知识产权局在河北设立中国知识产权执法（华北）调度中心，统筹调度华北地区知识产权跨区域侵权案件的执法协作，快速调处京津冀重点行业知识产权重大案件。2017 年 11 月，泛珠三角区域各方代表签署了《“一带一路”背景下泛珠三角区域知识产权合作协议》，各方将在引导企业建立知识产权预警机制、降低知识产权侵权风险层面展开合作。在刚刚过去的全国知识产权宣传周期间，沪苏浙皖四地联合签署了《长三角地区知识产权一体化发展合作框架协议》。根据该协议，四地将通过加强知识产权行政执法协作、健全区域内行政执法与刑事司法衔接机制、建立形成知识产权纠纷多元化解决协作机制，构建长三角地区知识产权大保护格局。

“我们也应注意到，知识产权保护满意度具有知识产权保护实际水平与公众对此期望值的两个变量，评价结果具有一定主观性。”许春明同时表示，经济发达地区的知识产权保护期望值普遍较高，经济欠发达地区的知识产权保护期望值相对较低，相同的知识产权保护水平，经济欠发达地区的满意度反而更高，而时间序列的纵向比较更能看出我国各地知识产权保护工作获得的认可以及在激励创新创业、提高经济竞争力中所发挥的重要支撑作用。

【曾辉 摘录】

1.8 【专利】标准必要专利应建立 FRAND 谈判机制 （发布时间：2018-5-9）

标准必要专利对一个无线通信企业和该企业所在的国家来说至关重要，标准必要专利技术被认为是专利技术中最有价值的技术，一个无线通信企业所拥有的标准必要专利的数量越多、质量越高，其就有可能在国际、国内的无线通信市场中获得更多的竞争优势，相应地，该企业所在国家的无线通信技术和产业就有可能获得持续发展与进步。由于研发标准必要专利技术须付出较大成本，同时，标准必要专利实施人亦因使用标准必要专利技术获得了经济

利益，故为了保证标准必要专利权人因研发新技术获得合理回报，这就要求标准必要专利实施人向其支付相应的标准必要专利许可使用费。

标准必要专利与普通专利不同，其在无线通信市场中具有不可替代性、强制性和必然实施性的特点，为了防止标准必要专利权人利用标准必要专利的上述优势实施“专利劫持”行为，同时，也为了避免专利许可使用费不合理的“叠加”问题，各国际标准组织均要求其成员按照 FRAND（公平、合理、无歧视）原则将其标准必要专利授权给他人使用。基于民事权利与义务相一致原则，为了防止标准必要专利实施人从事与标准必要专利劫持相反的“反向劫持”行为，各国司法实践确立了“标准必要专利实施人在进行标准必要专利许可谈判时亦应遵守 FRAND 原则”的规则。

各国际标准组织的运行相对比较松散，他们对于加入成员所声明的大量标准必要专利是否是真正的标准必要专利，并未建立相应的审查制度；同时，各成员与标准必要专利实施人之间如何进行 FRAND 谈判亦未做出相应的规制。由于制度与规则的缺失，导致标准必要专利纠纷频发。比如，在国际上，美国苹果公司与韩国三星公司在美国和日本展开互诉标准必要专利侵权大战；在国内，中兴与华为在深圳中院互诉标准必要专利侵权。

由于标准必要专利纠纷证据材料多且涉及的法律问题非常复杂，审理一起标准必要专利案件将消耗一个国家巨大的司法资源。以深圳中院审理的华为诉三星案为例，法院开庭花了 18 天，裁判文书用了 17 万字，才最终审结案件。国外法院裁判类似案件亦会如此。从案件当事人的角度来看，为了获得胜诉目的，其为处理争议需花费巨大的人力、物力和财力，这对其正常的生产经营活动将产生很大不利影响。所以，为了保障标准必要专利制度健康运行，除了采用司法机关通过审判这种事后救济的方法来解决标准必要专利纠纷之外，更为重要的是应建立防止标准必要专利纠纷发生的事前预防机制。而做好事前预防机制的核心在于建立标准必要专利 FRAND 谈判机制，以使双方在有明确规则和制度约束的情况下诚信开展谈判，从而及时达成标准必要专利许可协议。

标准必要专利许可谈判涉及标准必要专利权人和标准必要专利实施人利益完全相反的双方，从标准必要专利权人的角度来说，其希望从标准必要专利实施人那获得的标准必要专利许可使用费越多越好，而从标准必要专利实施人的角度来说，其希望支付给标准必要专利权人的许可使用费越少越好。由于标准必要专利 FRAND 谈判机制缺位，基于追求利益的动机，有些标准必要专利权人往往漫天要价，而有些标准必要专利实施人则拼命压价或随意拖延谈判，从而导致双方迟迟未能达成标准必要专利许可协议。

诚信高效的标准必要专利 FRAND 谈判机制对双方协议的达成起到重要作用。因为该机制的建立关涉业界各方利益，故需要业界各方去摸索总结经验，具体包括哪些做法是促成双方达成协议比较好的成功经验，哪些做法是导致双方无法达成协议的失败经验。业界总结的正反经验能够为谈判双方提供具体行为指引，从而有利于促成双方尽快达成协议，避免陷入旷日持久的谈判泥潭。同时，当谈判双方发生纠纷时，也为司法机关裁判该类案件时具体认定

哪一方有过错，哪一方没有过错，提供重要参考依据，从而及时矫正有过错一方的行为。

标准必要专利 FRAND 谈判机制主要包括如何设计双方的谈判程序，当然这种设计的依据来自业界谈判经验。比如，当标准必要专利权人向标准必要专利实施人发出谈判磋商的意向后，双方通常会及时签订 NDI 保密协议，从而使双方随后的谈判进入保密状态。标准必要专利权人接着会以清单列举的方式向标准必要专利实施人展示其所拥有的标准必要专利。如果标准必要专利实施人对标准必要专利权人所拥有的标准必要专利的实力提出质疑，双方会进入技术谈判阶段。为了证明标准必要专利的实力，标准必要专利权人通常会向标准必要专利实施人展示其质量较好的专利，并就专利的技术特征与相对应无线通信技术标准特征是否对应进行分析说明，以帮助对方了解其专利的实力。标准必要专利权人展示其标准必要专利的实力以后，会向标准必要专利实施人发出具体报价（要约），并说明理由。标准必要专利实施人接到该报价后，需在合理时间内表示接受，也可以拒绝；如拒绝应在合理时间内提出反报价，并说明理由。当双方经过几轮谈判仍无法达成协议时，可以协商将双方之间的纠纷提交中立的仲裁机构或司法机关进行裁决。

标准必要专利 FRAND 谈判程序的设计，应注意不同谈判主体之间的差异，比如，NPE 与标准必要专利实施主体之间、标准必要专利实力不相当主体之间、标准必要专利实力相当主体之间是有差异的，应根据其不同特点，设计与之相适应的谈判程序。

业界应充分认识到，只有真正建立起诚信高效的标准必要专利 FRAND 谈判机制，标准必要专利制度才能有效、健康运行，标准必要专利纠纷也才有可能减少发生。

【任家会 摘录】

1.9 【专利】提高知识产权意识，主动防范风险 做好功课 企业稳步走出去（发布时间：2018-5-8）

近年来，我国企业和产品“走出去”的步伐持续加快，所遇到的知识产权摩擦纠纷也逐渐增多。为了更好地防范海外知识产权风险，企业在“走出去”过程中，要提前进行布局，努力提高专利质量，增强抵抗市场风险的能力，避免陷入纠纷

当前，中国企业在海外遇到的知识产权问题呈现出更加复杂的态势。海外知识产权风险如何防范？海外知识产权纠纷怎样应对？在前不久召开的 2018 中国知识产权保护高层论坛上，各位专家为中国企业如何更好地“走出去”出谋划策。

全方位布局

避免知识产权侵权

企业在开拓国际市场之前，要对目标市场的知识产权状况进行充分研究，提前做好功课，避免专利侵权行为的发生

中国作为世界第二大经济体、第一大货物贸易国和第二大对外投资国，近年来企业和产品“走出去”的步伐持续加快，其所遇到的知识产权摩擦纠纷也逐渐增多。除了因涉嫌侵犯知识产权，在海外参展过程中产品被下架、在海关相关产品被扣留外，知识产权侵权诉讼以及海外贸易救济调查也成为国外竞争对手常用的市场竞争手段。

“企业在开拓国际市场之前，如果没有知识产权意识，提前进行布局，就很难在海外走得稳、行得远。”中国商务部条法司司长陈福利提醒说，企业要对目标市场的知识产权状况进行充分研究，提前做好功课，避免专利侵权行为的发生。

前不久，世界知识产权组织（WIPO）公布的消息显示，2017年，中国提交PCT国际专利申请量达4.888万件，跃居全球第二。“这些数据可以说明，越来越多的中国企业在参与全球竞争的过程中，正在不断提高专利意识。但也要看到，知识产权并不仅限于专利，按照TRIPS《与贸易有关的知识产权协议》的规定，知识产权共涉及专利、商标、版权地理标志、工业品外观设计等8个方面。”陈福利认为，对知识产权要进行全方位认识，从技术研发到产品生产再到售后服务，每个环节都存在对知识产权问题的处理，全面布局才能在国际竞争中立于不败之地。

数据显示，截至2017年12月31日，TCL集团累计申请中国专利31012件、美国专利7337件、PCT专利8627件，累计专利授权量达到15772项，核心技术覆盖印刷OLED显示技术、HDR技术、量子点技术等多个领域。得益于知识产权的全面布局，2017年，TCL集团彩电业务实现快速增长，出货量全球市占率达10.9%，仅次于三星和LG集团。

世界知识产权组织中国区顾问吕国良建议，国内企业应高度关注世界知识产权组织所提供的跨境知识产权保护以及知识产权争议解决机制。比如工业品外观设计国际注册海牙体系能为专利申请人提供一种更为经济的、程序更为简化的国际注册体系。

马德里商标国际注册体系（下称马德里体系）则提供了全球商标注册和管理的解决方案，企业只需提交一份申请，便可在多达117个国家申请保护，具有费用低、手续简单、方便快捷、覆盖面广等优势。此外，世界知识产权组织还设有专门的仲裁调解和服务机制，可以为企业在海外发展过程中处理争议、规避风险提供帮助。

抗市场风险

更重视专利质量

在“走出去”过程中，专利质量决定了企业的技术成果能不能得到有效保护，以及未来其在市场竞争中所处的地位

“有一定数量知识产权储备只是中国企业迈出国门的第一步，要想走得好还需要保证知识产权的质量。”在上海嘉之会律师事务所首席合伙人刘华俊律师看来，专利数量反映了企业在“走出去”过程中对海外市场的重视程度，而专利质量决定了企业的技术成果能不能得到有效保护，以及未来其在市场竞争中所处的地位。

京东集团副总裁、专利部负责人苏旺认为，比专利数量更为重要的是专利质量。企业抵

抗市场风险的能力很大程度上取决于专利质量的好坏。

“作为国内通信行业的领头羊，华为技术有限公司以 4024 件专利位列 2017 年 PCT 国际专利申请者第一名。”刘华俊表示，在知识产权质和量的平衡上，华为公司做得非常出色。

正是源于对知识产权质量的高度重视，华为公司始终坚持每年投入不低于销售收入 10% 的经费，用于产品研发和技术创新，除主营的信息通信技术外，还面向云计算、NFV/SDN、5G 等新兴热点领域开展探索。与此同时，华为公司也实施了标准专利战略，组成一个管理团队全权负责科研、专利和标准等相关工作，并积极推动标准专利的全球布局，形成国际标准必要专利，使企业在国际竞争中处于主动地位。

“专利权利的要求范围决定了专利质量的高低，范围越广，专利质量越高，但要注意一个细节——翻译。”苏旺举例说，国内大部分企业走向海外市场之前往往会先在国内申请一个专利，然后用目标国家的语言把中文版的专利翻译完成。因为专利词汇具有很强的专业性，翻译过程中任何一个词汇出现语义偏差，都会对最后专利的权利要求范围造成一定的影响，甚至让整个专利变得一文不值。因此，企业在专利“出海”的时候一定要格外重视翻译，以免让整个专利工作功亏一篑。

共享各方资源

海外维权底气足

企业要充分利用政府相关部门、行业协会等机构的力量，一旦遭遇海外知识产权侵权争议，要共同应对，适时主动出击

由于人才、资金、信息各方面基础比较薄弱，近年来，中国企业在境外遭遇商标被抢注、落入竞争对手专利陷阱的情况屡有发生，特别是中小企业，问题尤为突出。加之海外维权成本高，许多中国企业都无力应对海外知识产权纠纷，常常吃“哑巴亏”。对此，苏旺深有体会：“很多企业都承担不起海外维权的费用。”

中国国际贸易促进委员会副会长卢鹏起也感到，要充分发挥政府部门和驻外机构在海外知识产权侵权调查、重大问题调查研究、对外交流交涉、开展海外知识产权预警等方面的引导作用。通过加强国内立法，就对外经贸合作中侵犯中国企业知识产权的行为进行规制，促使相关国家尊重、保护中国企业的知识产权。

“中国企业在海外遭遇的知识产权纠纷案件，特别是在美国遭遇的‘337 调查’，一定程度上反映出行业面临的知识产权竞争态势。”卢鹏起说，商协会等工商组织应积极发挥行业自律功能，督促指导行业企业自觉抵制侵权行为，努力避免陷入纠纷。

针对中小企业在海外维权上存在的问题，北京立方律师事务所合伙人谢冠斌建议应采取“抱团取暖”的方式，充分利用政府相关部门、行业协会等机构的力量，加强沟通、共享资源，一旦遭遇海外知识产权侵权争议，要共同应对，适时主动出击。

1.10 【专利】专利挖掘五步法（发布时间:2017-05-09）

专利挖掘是知识产权的一项核心内容，掌握一套优良的专利挖掘的方法，不仅可以防止无形资产的流失，还可以提升对研发成果的保护力度，有利于形成完善的专利保护网络。本文从专利挖掘实务出发，试图形成一套实用高效的专利挖掘方法，为提升我国的专利保护水平，实现知识产权强国的目标，贡献一份力量。

专利挖掘，是指研发过程中，对所取得的技术成果从技术和法律层面进行剖析、整理、拆分和筛选，从而确定用以申请专利的技术创新点和技术方案。简言之，专利挖掘就是从创新成果中提炼出具有专利申请和保护价值的技术创新点和技术方案。

要想把专利挖掘做得既全面又深入，必须拥有好的专利挖掘团队和完善的专利挖掘方法。好的专利挖掘团队，通常包括技术人员、企业专利工程师和代理机构的专利代理人，条件允许的情况下，还可以邀请专利审查员到企业协助专利挖掘，以下将企业专利工程师、专利代理人和专利审查员统称为专利人员。

对专利挖掘方法的研究，目前还仅限于对专利挖掘思路的研究，例如可以从研发项目任务出发，逐级拆分，也可以从技术创新点出发，寻找关联因素。但是在拥有了清晰的思路后，还应当继续研究如何在每一个节点开展专利挖掘工作，否则仍难达到良好的专利挖掘效果。

笔者从专利挖掘实务出发，总结自身的工作经验，为达到专利挖掘全面和深入的要求，提出一套实用高效的专利挖掘方法，供读者参考。

专利挖掘方法

1. 专利挖掘五步法

专利挖掘有没有一套通用的流程，既可以不漏掉任何技术创新点，又可以每个技术创新点进行深入的拓展呢？笔者提出的专利挖掘五步法，或许可以解决此问题。专利挖掘五步法，是指专利挖掘团队按照“技术人员讲解、从核心部件到次要部件专利挖掘、沿单一方向专利挖掘、回忆未被采用的方案、拓展”这五步，最终挖掘出技术创新点的方法。下面对每一步骤进行介绍：



步骤一 技术人员主讲

对于技术成果，技术人员通常是最熟悉的。在进行专利挖掘时，应当首先由技术人员讲解他的技术成果，专利人员应当引导技术人员阐述他们认为的创新点，而不要急于投入到具体技术成果的问询当中。由于技术人员长期在某一领域研发，会不自觉的拔高现有技术的水平，忽略一些细节的创新点，而只阐述了主要的创新点，所以技术人员阐述的创新点通常是整个技术成果中最为核心的创新点，极有可能成为专利人员所要捕捉的核心专利。

步骤二 从核心部件到次要部件

一项技术成果，以产品为例，通常可以分为核心部件和次要部件，或者首先分为几大模块，各模块中又可以进一步分为核心部件和次要部件，其中次要部件通常是参照符合核心部件的要求进行设计的。所以技术创新点，通常会集中在核心部件上，并以核心部件辐射至次要部件。

专利人员应当以核心部件为切入点，结合步骤一收集到技术创新点，进一步开展全面有序的专利挖掘，这一过程中专利人员就要区分所有创新点的层次，布局哪些作为核心专利，哪些是外围专利进行申请。

以空调为例，压缩机是核心部件，而技术人员也首先提到压缩机由单转子结构改为双转子结构，专利人员就可以围绕这一创新点，进一步追踪压缩机曲轴的平衡方式，压缩机的吸排气口等有没有创新。

步骤三 沿单一方向

如果无法将技术成果驱分出核心和次要的部分，可以沿单一方向进行专利挖掘。所谓单一方向，可以是空间上的，如从上到下，从左到右，从内到外，从进气口到出气口，从输入端到输出端，也可以是时间上的，如从第一步到最后一步，都是可以遵循的方式。选择最合适的方向，然后认真的核查完每一个部件或步骤，可以保证不会漏过对眼前的技术成果的任何一

点创新。该步骤虽然欠缺对创新点层次的划分，但仍不能省略，因为它可以极大地提高专利挖掘的全面性，有效防止遗漏技术创新点。

步骤四 回忆未被采用的方案

通过前三步，一项技术成果能够直接承现出来的技术创新点基本能够全部被发现，但那些曾经在研发过程中提出过，但最终没有纳入到技术成果中的方案，仍然未被发现。此时，专利人员应当引导技术人员回忆，在研发过程中，遇到过哪些问题，有过哪些解决方案，其中有很多最终未被采用的创新的解决方案，我们可以视其为沧海遗珠，它们同样是技术人员的智慧结晶，却没有得到足够的重视。专利人员应当注意，对于这些创新点，即使没有最终在技术成果中采用，仍然应当考虑是否要申请专利，因为竞争对手在研发相同技术成果时，极有可能遭遇相同的技术问题，这些本次未被技术人员采用的方案，完全有可能出现在竞争对手的技术成果中。所以务必将这些创新方案也申请专利，它们可以极大的丰富专利组合，其价值并不亚于那些为了保护已经被采用的方案而申请的专利。

步骤五 拓展

专利人员将前四步找到的技术创新点进行整理，再次与技术人员一起，针对每一项技术创新点进行讨论，寻找拓展方案，例如替代方案，改劣方案等。拓展的方案通常会因为与已整理的创新点属于相同的发明构思下，而不会作为一件独立的专利申请，但对丰富具体实施例，增加权利要求的层次，支撑独立权利要求获得更大的保护范围，仍然具有重要意义；当然也不排除个别情况下，拓展方案具有极强的前瞻性，仅仅是因为造价太高而不适宜在当下实施，此拓展方案或许可以作为一个独立的申请。

2. 专利人员的必要准备

- 1) 在专利挖掘前，对技术成果的现有技术有基本的了解。
- 2) 技术创新点通常会出现在部件的添加、减少、替换，部件与部件之间关系的变换，材料变换，物质组分，特定数值，方法步骤的增加或减少等方面。因此在专利挖掘时，专利人员应当时刻留意在这些方面的技术方案，捕捉其中的创新点。

3) 建立专利挖掘对照表，将产品的结构、电路、控制方法作全面的细化，并及时更新专利挖掘对照表。每次进行专利挖掘时，专利人员对照此表一条一条检查，能降低专利挖掘遗漏的风险，如此，即使是经验尚不足的专利人员进行专利挖掘，也能取得较好的工作成效。

【李晴 摘录】

1.10 【专利】有关欧洲统一专利法院的最新进展（发布时间:2018-02-05）

英国已任命了一位新的知识产权部长，尽管英国议会为完成脱欧程序作出了巨大努力，但其仍打算批准《统一专利法院（UPC）协定》。英国还差最后一个环节就可以完成《UPC 协定》的批准工作，即枢密院批准《UPC 特权与豁免令》。英国知识产权局必须要求外交和联邦事务部采取批准《UPC 协定》生效的最后一步，这意味着外交大臣必须向欧盟理事会总秘书处交存一封正式的信函，其中表明英国同意接受《UPC 协定》以及《UPC 特权与豁免令》的约束。

由于上述程序可以很快完成，这使得德国成为最后一个批准《UPC 协定》以使 UPC 运行的国家。违宪审查申请使德国批准《UPC 协定》的进程停滞不前。

德国的违宪审查申请的实际内容还没有被完全披露。近日，根据德国相关方的报道，德国联邦宪法法院要求一些组织提出它们的意见，并通过这些意见披露进一步的细节。大多数组织建议该法院以违宪审查申请不可受理为由驳回该申请，如果该法院承认这一观点，则法院将宣告此申请毫无根据。知情人士透露，该法院将于 2018 年 4 月举行有关此申请是否可以受理的听证会，但是德国联邦宪法法院下一步将要采取的措施尚未得到证实。

不过，如果这些传言是真的，法院以不可受理为由驳回违宪审查申请，UPC 则有可能在 2018 年开始运行。

此外，2018 年 1 月 11 日，拉脱维亚向理事会总秘书处交存了《UPC 协定》的批准文件，这意味着拉脱维亚成为第 15 个批准该协定的国家，其他 14 个国家分别为奥地利、比利时、保加利亚、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、意大利、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、葡萄牙和瑞典。（编译自 lexology.com）

【封喜彦 摘录】

热点专题

想退换专利侵权空调可以吗

4月24日，广州知识产权法院公开对格力电器诉奥克斯三件专利侵权纠纷进行一审判决。奥克斯需向格力电器赔偿4600万元经济损失，这一判决金额刷新了迄今家电行业专利侵权赔偿额的新纪录。一些消费者对买到侵权空调感到别扭，不知是不是该向厂家和商家要求退货，而更多的消费者则是对侵权空调未来可能遭遇的零配件和售后服务断档心存疑虑。

据当地媒体报道，由于案件涉及的专利问题相当专业，在去年的一次公开庭审中，广州知识产权法院不仅现场搬来了四台空调一一拆机查看，而且还专门聘请了从事化学工程工作17年的“技术外援”出任案件的“技术调查官”。双方律师也以现场的空调作为实例，一一比对涉专利的设计细节，向法庭展示证据、提出辩护观点。最终，经过严格审理，查明事实，充分听取双方当事人陈述后，广州知识产权法院作出了引发行业高度关注的一审判决。不过，奥克斯不服提出上诉。

据了解，此次被法院一审判决侵权的奥克斯空调包括黄金侠、极速侠、极客等10多款产品，其中很多是奥克斯近期的主推热销产品。不过在京东的奥克斯空调自营旗舰店中看到，多款黄金侠空调和两款极速侠空调正在销售，极客空调已经没有销售。据法律界人士介绍，由于奥克斯对此次判决不服，当庭提起上诉。按照法律规定，处于上诉期间的案件判决尚未生效，因此目前案件涉及的奥克斯黄金侠、极速侠、极客等空调产品继续销售并无问题。

但是奥克斯此前因对格力、美的专利侵权败诉的案件中涉及了不少型号的空调产品，对此已经有消费者感到担忧。一些消费者对买到侵权空调感到“别扭”：“我在商家正常买到的空调，结果却发现是侵犯了别人的专利权，我可是按正常商品花的

钱，那是不是该向厂家和商家要求退货呢？”

而更多的消费者则是对侵权空调未来可能遭遇的零配件和售后服务断档心存疑虑，“产品被法院认定侵权就不能再生产和销售了，那么涉及专利的零配件以后还有没有？如果空调今后出现的故障恰好是在专利环节，那厂家还能不能提供维修服务？”

对于消费者的这些疑虑，北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌表示，从目前的法律法规来看，如果产品没有质量问题，厂家和商家在销售商品时也没有存在欺诈行为，那么消费者是无法因为产品侵权而要求退货主张自己权利的。他表示，专利侵权是专利权人与涉嫌侵犯专利权人之间的关系，消费者并不在其中。不过他也提到，作为销售商家，则可能需要承担连带责任，但具体的责任认定还要根据商家在销售过程中是否知情等因素进行责任认定。据该报记者了解，在格力此次起诉奥克斯的案件中，销售商就被一同列为了被告，也需承担相应责任。

从已经生效的判决可以看出，作为国内两大空调巨头的格力、美的，近年来的确被专利侵权不堪其扰。此次奥克斯一审被判赔格力 4600 万元，应该对行业具有一定的警示意义，那就是要让专利持有者得到有尊严的赔偿，而不仅仅是赢了官司输了钱。

今年 3 月份在上海举办的 AWE 展会上，小米生态链公司、互联网家电云米科技旗下的云米洗碗机，就因涉嫌专利侵权，被上海浦东新区知识产权局的执法人员赶到展会现场从展台上将产品当场拆下。对于这个此前在中国家电展会上从未出现过的场景，很多行业人士在现场就称“是一种进步”。因为让涉嫌侵权者当众出丑、让专利权人扬眉吐气，才是对知识产权真正的尊重和保护。

中国是全球最大的家电制造国和消费国，在产业规模上稳居全球第一。但像很多制造型产业一样，中国家电大而不强的一个关键问题就在于很多核心技术还掌握在别人手中，靠买技术、买核心零部件进行加工的盈利模式终究会遇到瓶颈。在当下鼓励创新的大环境中，国家和社会对于技术创新给予了空前的鼓励，但是，创造良好的技术创新氛围和环境固然重要，但同时创新成果如何给予有效保护、让创新者如何获得真正的尊严同样重要。

无论是法律的裁决还是道德的评判，不仅仅要鼓励创新者，更要惩处知识偷盗者。如果不对知识偷盗者进行有效地打击、打到痛处，不仅让创新失去价值、更会让创新者失去信心。知识偷盗者的猖狂最终将造成市场上的劣币驱逐良币，甚至阻碍中国制造业转型升级的大战略。

【胡凤娟 摘录】