



*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

# 第三百四十期周报

## 2018.09.03-2018.09.09

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】商标权保护（非）
- 1.2 【专利】米国知识产权介绍
- 1.3 【专利】12330 中国知识产权维权援助与举报投诉网召开 2018 年上半年知识产权纠纷多元调解工作交流会
- 1.4 【专利】5G 手机专利使用费将在 2025 年带来 200 亿美元收益
- 1.5 【专利】核心专利的挖掘 提高集成电路产业的核心竞争水平
- 1.6 【专利】专利浮华也是一种形式主义
- 1.7 【专利】5G 手机专利授权到 2025 年每年将达 200 亿美元
- 1.8 【专利】国外申请人在华申请发明专利超 177 万件
- 1.9 【专利】电子商务法表决通过，知识产权保护成重点
- 1.10 【专利】专利优先权，带给申请人的是机遇还是困惑
- 1.11 【专利】“自定义术语”的创造性判断及应对方法
- 1.12 【专利】外观设计专利审查中涉及“纯美术作品”的界定
- 1.13 【专利】重视商标保护 做好专利布局 初创企业别在知识产权上栽跟头
- 1.14 【专利】捍卫自主创新 东旭光电成功反击国际巨头专利诉讼
- 1.15 【专利】知识产权保护 国内 IP 领域将迎来新一轮红利期
- 1.16 【专利】高价值专利的提出背景和培育途径

## ● 热点专题

- 【知识产权】专利无效案件创造性评价中「公知常识」的适用

# 每周资讯

## 1.1 【商标】非洲商标权保护（发布时间:2018-09-03）

近年来，越来越多的中国企业开始发力开拓非洲市场，也有通过非洲的跨境电商平台将中国产品卖到非洲的电商卖家。

“市场未动，知识产权先行”，相信很多人对于非洲的商标保护政策也很好奇，说起来，非洲的商标保护的确很特别，比如非洲最重要的知识产权组织之一：非洲知识产权组织（OAPI）。

非洲知识产权组织（OAPI），简称非知，是由前法国殖民地中的官方语言为法语的国家组成的保护知识产权的一个地区性联盟，总部设在喀麦隆首都雅温得，统一管理各个成员国的商标事务。

OAPI 的成员国一共包括 17 个国家：

喀麦隆、贝宁、布基纳法索、中非共和国、刚果、乍得、加蓬、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦（象牙海岸）、马里、毛里坦尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥、赤道几内亚、科摩罗。

OAPI 的组织成员国在商标领域内是完全受非知组织的约束的，各国没有自己独立的商标制度，所以并不存在逐一国家注册的可能性，只能通过 OAPI 组织注册。

1962 年 9 月，这些国家在加蓬首都利伯维尔签订了一个成立非洲及马尔加什工业产权局的协定，决定成立一个统一的机构来提供对商标、专利和外观设计的法律保护，该协定于 1964 年 1 月 1 日起生效。

1977 年 2 月，该协定在班吉进行过修改，通过《班吉协定》，将上述“工业产权局”改名为“非洲知识产权组织”。

根据《班吉协定》，除产品商标之外，服务商标、联合商标、集体商标、彩色商标都可以注册受到法律保护。

又因为组织的成员国均是原法国殖民地国家，因此注册指定使用的语言为法语。这一点，无疑为许多想要申请其成员国商标专利的国内的申请人来说，增加了申请注册的难度。

如果我们要向 OAPI 提交申请，那么我们要先了解该组织的申请流程与相关规定：

## 一、注册

一标三类：提出注册申请，每份申请可以申请三个类别。

申请文件：

1. 委托书(申请人签名盖章)；
2. 申请人身份证明复印件 1 份；
3. 申请人名义和地址中英文；
4. 需要保护的类别和商品/服务名称；
5. 商标图样。

## 二、审查

从申请到注册的周期大约是 9-12 个月，商标注册之后，商标才会出现在官方商标公告上，公告期为六个月。没有异议或者异议不成立，商标予以注册。

这与我们国内的做法略有不同，中国是先公告，3 个月的公告期无异议后才会核准注册。

因此在 OAPI，就算是商标被官方核准注册了也还要留意之后的 6 个月有无异议，只有过了之后的异议期这个注册证书才能说真正的稳券在握。

审查员在形式审查和实质审查期间，如果要驳回申请，必须在听取申请人或代理人的答辩之后决定。

所以申请人可以利用此答辩机会，如果有人提出异议期内对公告商标提出异议，申请人也可以作出答辩，供审查官听取。如果申请人对异议决定不服，还可以向法院起诉。

### 三、有效期和续展

商标专用权从申请日起算，有效期十年，每次续展注册的有效期为十年。

【李梦菲摘录】

## 1.2 【专利】美国知识产权介绍（发布时间:2018-9-3）

美国的知识产权保护类型包括以下几个方面：

### 专利

专利保护类型包括发明专利、外观专利及植物专利的，其中外观设计于 1842 年纳入了美国专利法的保护范围。

发明专利（utility patent）：美国专利法中规定，凡是发明或发现新颖且具有实用的方法、机器、产品、物质组合物，或者对已知物质的新用途，或者是对现有技术的进一步改进，都属于美国专利法所要保护的客体。

外观专利（design patent）：外观设计专利保护对产品本身或附加到产品上的视觉装饰性的新的和独创的改进。外观设计专利的保护客体通常涉及产品的整体或局部的形状或构型、附加到产品上的表面装饰、形状或构型与表面装饰的组合。

植物专利（plant patent）：植物专利保护利用无性繁殖方式培育出的任何独特且新颖的植物品种，包括变形芽、变体、杂交等新品种。申请人可对种子、植物本身以及植物组织培养物进行专利保护，要求保护的植物品种必须具有显著性、一致性和稳定性。

### 版权

美国对固定于任何有形表现媒介中的独创作品均予以版权保护，这种表现媒介包括目前已知的或以后发展的，通过这种媒介，作品可以被感知、复制或以其他方式传播。目前在美国作家死后 70 年内拥有版权，假如作品是集体创作或是 1978 年 1 月 1 日以前发表的，那么其版权保持 75 至 95 年。

### 商标

商标注册的标志可以是姓名、符号、文字、标识语、图案。商标注册有效期 10 年。允许续展，每次续展的期限是 10 年。

### 商业秘密

商业秘密可以是产品的公式、设计、编辑的数据、顾客名录等。美国许多州都采用了统一商业秘密法案保护商业秘密。

## 美国的知识产权申请和审查制度

### 专利

## 专利申请的类型

发明专利 ( utility patent ) : 美国专利法中规定, 凡是发明或发现新颖且具有实用的方法、机器、产品、物质组合物, 或者对已知物质的新用途, 或者是对现有技术的进一步改进, 都属于美国专利法所要保护的客体, 其保护年限为申请日起二十年。

外观设计专利 ( design patent ) : 外观设计专利保护针对产品的新的、原创的和装饰性的外观设计。其保护年限为注册日起十五年。

植物专利 ( plant patent ) : 植物专利保护为以无性或性繁殖方式复制出的新且独特的植物新品种。其保护年限为申请日起二十年。

## 流程简单介绍

### 1. 流程图 ( 见下页 )

### 2. 专利申请流程

#### (1) 提交途径

申请人可通过巴黎公约途径、专利合作条约 ( PCT ) 途径以及直接向美国专利商标局递交三个途径提交美国专利申请。

申请所需文件及具体要求请参见美国申请实务指引

#### (2) 专利申请流程简介

由发明人、企业或其授权的人提交申请 → USPTO 受理部门接收, 给出申请号 → 由申请部进行形式审查并确定申请日同时完成文件处理和数据采集 → 分类 → 按分类号将申请分配到审查部门进行审查: 形式审查和检索 → 实质审查 → 申请人答复 → 再次审查 → 做出最终决定等内容 → 对决定不服的可向专利申诉和权利冲突委员会提出上诉。

各流程具体情况请参见美国申请实务指引

### 3. 部分申请流程简介 ( 各申请流程具体情况请参见美国申请实务指引 )

#### ·临时申请 ( Provisional Application )

可称之为国内优先权, 临时申请不可直接获得授权, 但可自申请日之日起 12 个月之内变更为正式申请或者在 12 个月之内申请正式申请时主张该临时申请的优先权。

#### ·信息披露义务 ( Information Disclosure Statement , IDS)

据相关法律与实践, 美国专利商标局处理专利申请时, 要求专利申请人承担对该专利涉及的所有在先技术的告知义务。

#### ·继续申请 ( Continuation Application )

以原申请案为基础, 在不修改发明实质内容的原则下, 修改专利保护范围而提出的申请为继续申请。

#### ·部分继续申请 ( Continuation-in-part Application )

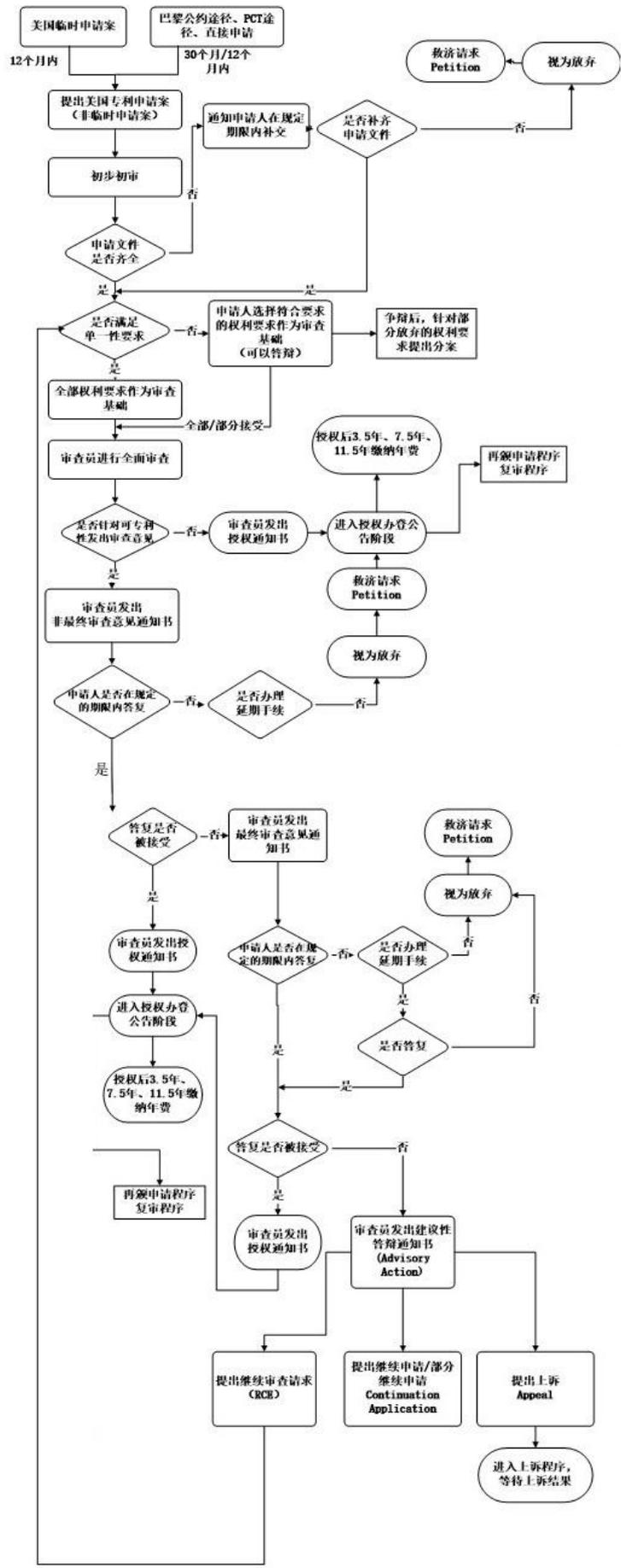
原申请案为基础, 部分修改发明实质内容而提出的申请称为部分继续申请。

#### ·美国专利再颁申请

再颁申请的核心是允许专利权人在从专利正式授权日开始的两年之内重新启动该申请的审查来获得保护范围相对于原授权保护范围加以调整的权利要求。

#### ·美国专利申请的加快审查途径

在美国申请专利是一个较长的过程。近些年来, 为了加快审查, 美国专利商标局推出了一系列的加快审查程序, 以缓解案件积压压力, 包括加速审查、优先审查、专利审查高速路等途径。



## 授权条件

按照美国专利法的相关规定，如果出现下列情况之一，则该专利申请不能被授予专利权：

### 1. 重复授权

根据美国专利法第 101 条以及美国专利审查程序手册第 804 节的相关规定，同样的发明创造只能被授予一项专利权。

### 2. 不属于专利法保护的客体

不能被授予专利权的客体包括但不限于，人体器官、自然规律、物理现象、抽象概念、数学方法以及自然界以自然状态存在的物质。在我国一些不能被授予专利权的客体，例如，计算机软件、商业方法、动物以及疾病的诊断与治疗方法等，在美国都是可被专利法保护的客体。

### 3. 不满足美国专利法第 112 条相关规定

(1) 说明书应该对发明创造作出清楚、完整的说明，以所述技术领域的技术人员能够实现为准，并且在说明书中需要公开实施该发明创造的最佳实施例；

(2) 说明书中应该包括一个或多个该专利申请所要求保护的主体及其范围；

(3) 对于用功能性技术特征限定的权利要求，在说明书中应详细披露实现该功能的具体结构，材料或与之等同的描述。

### 4. 不满足新颖性的相关要求

如果有下列情况之一，将无法获得专利权：

(1) 在申请日之前，该发明创造权利已经获得专利，或在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知；或者

(2) 该发明创造在根据第 151 条所授予的专利中，或者在根据第 122 (b) 条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请的署名为其他发明人，且在该发明创造的申请日之前已经有效提出申请。

### 5. 不满足创造性的相关要求

一项发明，虽然满足新颖性的相关要求，但申请专利的内容与其已有的技术之间的差别微小，以至在该项发明完成时对于本领域技术人员而言是显而易见的，则不能取得专利。

### 6. 信息披露义务

根据美国专利法实施细则 37CFR 1.56 款，每一个参与专利申请的人都有义务向美国专利商标局披露与专利性有关的信息，只要还有权利要求在审查中，该义务就存在，如果对专利局或企图对专利局有欺骗行为，或不怀好意或故意违反信息披露义务，则不授予专利。

## 【陈强摘录】

### 1.3 【专利】北京 12330 中国知识产权维权援助与举报投诉网召开 2018 年上半年知识产权纠纷多元调解工作交流会（发布时间：2018-8-15）

中国知识产权维权援助与举报投诉网([www.12330.gov.cn](http://www.12330.gov.cn))是全国知识产权系统推动维

权援助与举报投诉工作和相关信息发布的门户网站，设有维权援助、快速维权、举报投诉、侵权判定、通知公告、法律法规等栏目。网站直接对接知识产权维权援助与举报投诉管理系统，该系统具备举报投诉、维权援助案件在线受理、答复、移交、反馈和案件信息实时统计分析等多项功能，提供在线提交举报投诉、维权援助申请的全国统一入口，实现了全国知识产权维权援助与举报投诉工作的一体化、智能化、信息化管理，实现了知识产权维权援助与举报投诉在线申请、受理、处理和反馈等多项功能。

网站将充分发挥“互联网+知识产权保护”对创新创业的助力作用，在现有“12330”公益电话基础上，进一步拓宽公众维权援助与举报投诉渠道，更好地满足社会公众的服务需求。

8月13日，2018年上半年知识产权纠纷多元调解工作交流会在北京12330召开，会议由北京12330副主任主持。

交流会上，北京12330介绍了2018年上半年知识产权纠纷多元调解工作情况，部署了下半年的重点工作。与会调解员代表结合上半年调解工作，分享了典型调解案例，工作中的问题和困惑，并就进一步加强人民调解公信力，规范诉调对接流程，提升人民调解员能力等方面提出了意见和建议。

北京12330主任对调解员提出的问题和困惑进行了回应，并对下半年工作提出了三点意见：一是要进一步完善调解工作流程，探索线上调解方式，为当事人提供更加快速、便捷的纠纷解决途径；二是要善于借力，把调解工作与行业展会服务、市场监管等工作有机结合，拓展案件来源，充分发挥调解工作对行业自律机制建设的支撑作用；三是加大对调解组织的支持，坚持定期开展调解员能力提升培训，夯实工作保障。

下一步，北京12330将进一步深化诉调对接机制，规范知识产权纠纷人民调解工作，探索打造职业化、专业化的人民调解员队伍，不断扩大知识产权纠纷人民调解工作的影响力和社会认知度。（北京12330 高然）

**【封喜彦 摘录】**

#### 1.4【专利】5G 手机专利使用费将在 2025 年带来 200 亿美元收益（发布时间:2018-9-4）

Strategy Analytics 新兴设备技术研究服务最新发布的研究报告指出，5G 手机将在 2025 年每年为专利(IP)持有者带来近 200 亿美元的全球专利使用收益。报告得出的结论是，爱立信，诺基亚和高通三家公司将占据这些专利使用收益的绝大部分。

Strategy Analytics 高级分析师 Ville-Petteri Ukonaho 表示，“虽然第一批 5G 智能手机的发布还有几个月的时间，但关键的专利持有者已开始披露其驱动 5G 设备关键技术的使用费率。爱立信和诺基亚合计将在 2025 年占全球 5G 手机专利收益总额的 35%。而高通将占一半以上。” Strategy Analytics 研究显示，虽然爱立信和诺基亚希望每台设备分别收取 5 美元和 3.50 美元的费用，但高通也将占该设备价格的一定比例。

“5G 智能手机的平均销售价格(ASP)将随着时间的推移稳步下降，但即使在 2025 年，5G 设备仍将比非 5G 手机贵 3 倍，” Strategy Analytics 新兴设备研究服务总监 Ken Hyers 表示。这项研究的结果与早期智能手机的专利费数据一致。Ville-Petteri Ukonaho 表示，“基于这一分析，5G 总专利使用费用将占 5G 智能手机总批发价格的约 7%，这与之前的 4G 专利使用费一致。” 三个关键的 5G 专利公司将占有大部分专利使用费份额表明了其不同的许可方式及其 5G 专利的相对份额。

【胡凤娟 摘录】

#### 1.5【专利】核心专利的挖掘 提高集成电路产业的核心竞争水平（发布时间:2018-9-5）

“我国集成电路产业对外依存度高，高端核心芯片依赖进口,包括高端的 CPU，还有存储器芯片，高端通信、视频芯片等。”刚结束的中国国际智能产业博览会“半导体产业高端论坛”上，基金国家集成电路投资基金的总裁丁文武坦言，在大数据、物联网、云计算、工业互联网、5G、AI 等巨大机会面前，我国集成电路产业一方面要弥补自身的不足，另一方面要增强产业竞争力。大基金今后的投资发展思路将是“补短板”、“增长板”。

面对国际企业利用知识产权制造竞争壁垒，以紫光集团为代表的中国企业在自我创新和国际并购方面试图弥补“短板”，行业联盟也在高价值专利培育和核心专利挖掘上助力，并通过知识产权的运营转让以缓解高端芯片困境，提高产业竞争水平。

专利不足

北京网正知识产权中心有限公司发布的《集成电路专利态势报告(2018版)》(下称专利报告)显示,截至去年底,集成电路领域全球公开专利申请 209.7 万件,授权 144.5 万件。中国大陆申请 46.4 万件,授权 27.8 万件,排位已紧随美国、日本之后。

专利报告对国内集成电路相关专利总体分析后发现,专利偏重于应用端技术、通信或信息计算方法等,高端、通用芯片设计、制造等相关专利申请较少,说明我国芯片设计和制造的创新研发能力较弱。

专利报告显示,在 DRAM(动态随机存取存储器)领域,全球公开的专利申请达 14 万余件,日本、美国、韩国申请量位居全球前列,占比达 76%。中国的 DRAM 相关专利申请量很少,占比仅为 4%。该领域排在前十的专利申请人均为外企,中国企业未进入排名。

中国集成电路知识产权联盟秘书长、北京网正知识产权中心有限公司执行总经理杨晓丽曾表示,国内 DRAM 的专利布局掌握在韩国海力士、三星、NEC、IBM 等外资厂商手中。我国 DRAM 领域的专利基础及布局相对薄弱,相关企业面临着较高的知识产权风险。

正是由于高端芯片专利受制于人,我国集成电路产业对外依存度巨大。据海关统计,去年,中国进口集成电路 3770 亿块,进口金额 2601 亿美元。同期,我国出口集成电路 2043.5 亿块,出口金额仅 668.8 亿美元。其中,我国需要的存储器芯片有九成以上需要进口。

丁文武表示,国内外集成电路产业规模的差距非常大。我国在集成电路制造领域第一名的企业和国际上的第一名相比,规模相差 10 倍,集成电路设计企业规模相差 3.3 倍,封装企业规模相差 1.6 倍。8 月 31 日,紫光集团联席总裁、紫光国微董事长刁石京出席在厦门举行的第二届集微半导体峰会时表示,不管是从未来大数据与应用市场领域,还是技术角度来看,“存储是半导体产业必须发展的领域。”

## 创新和并购

和华为更多强调自主创新不同,紫光集团选择了两条腿走路。

“知识产权这条道路是马拉松。别人已经跑了 20 公里了,我找辆汽车开 20 公里路,再下来和他一起跑。”紫光集团董事长赵伟国在紫光西部数据正式成立之时表示,虽在战术层面不能取巧,紫光集团可以在战略层面寻找“出奇”机会,包括通过大手笔并购,在相关领域建立知识产权积累、通过资本获得入场券等。

智博会上,紫光集团的全资子公司紫光存储科技有限公司的产品工程师鲍帅对 21 世纪经济报道记者表示,“紫光集团多以并购企业的优势来弥补短板。”

在集成电路封装测试领域,紫光集团刚收一员大将。8 月,全球最大的半导体封装测试巨头日月光投控发布声明,子公司 J&R Holding Limited 将苏州日月新半导体 30%的股权出售给紫光集团,交易金额约 9533.47 万美元。公告称,此次交易是“以策略结盟方式拓展市场”。刁石京在集微半导体峰会上说,中国半导体产业作为后发者,想要完全自主是不可能的,需要借鉴行业先进,再探讨下一步的创新之路。

## 联盟自救

在专利壁垒下，以知识产权联盟协同发展，成为行业自救的另外一条路。

8月下旬，重庆市知识产权局官网公布了《2018年度大数据智能化产业知识产权联盟建设项目立项名单的公示》。其中，由网正(重庆)知识产权服务有限公司申报的“中国集成电路知识产权联盟西部分联盟建设”立项。

重庆是国内发展集成电路产业最早的城市之一，我国第一块大规模集成电路芯片，就出自这里的中国电子科技集团公司第24研究所。2010年，重庆成立了国际半导体学院和重庆集成电路产业联盟，并于今年8月发布的大数据智能化战略中，将集成电路作为智能化发展的12个重点产业之一。

据重庆市经信委副主任李斌介绍，重庆在集成电路领域已基本构建了从芯片设计到制造、封闭测试及原材料配套等全产业链条。

8月31日，重庆市知识产权专利管理处雷飞宇接受21世纪经济报道记者采访时表示，重庆市政府要求在大数据智能框架下，对知识产权有所推动，如建立专利池供成员之间许可使用或联合对外使用，这需要通过联盟的方式才能体现。

9月4日，网正知识产权中心有关负责人表示，集成电路知识产权联盟将对会员企业的知识产权进行运营和收储，形成专利许可交易平台，即专利池。联盟内部可以通过许可、运营、买卖等手段实现专利从“知产”到“资产”的转变，加快专利许可，促进技术应用。各联盟成员优先享有交换和买卖内部专利的优势。

“在一个联盟里，从原来的单个主体零散作战，到抱团取暖，这对于集成电路产业创新型的研发有很强的助推作用。”该联盟秘书处有关负责人对21世纪经济报道记者说。

她表示，集成电路知识产权联盟一方面要解决核心专利缺失，如许可谈判、高价值核心专利的培育等，另一方面对核心专利的挖掘形成内部可交叉许可利用的专利生态链，从而提高集成电路产业的核心竞争水平。

刘韵【摘录】

## 1.6【专利】专利浮华也是一种形式主义（发布时间:2018-9-5）

面对专利数量与质量的严重不匹配，应该想想专利申请的初心。应淡化数字指标，改变财政奖励补助资金的使用方式，提高专利侵权赔偿力度。一个致力于民族复兴的国家，不需要一些虚假的繁荣来支撑信心，专利浮华也是一种形式主义。

中国发明专利申请受理量自 2011 年起连续 6 年居世界第一位，2016 年中国的受理量更是超过了美国、日本、韩国和欧洲专利局四方受理量的总和。然而媒体调查发现，地方政府在推动专利工作中“数字冲动”明显，企业为申报高新技术企业和科技项目而编造和购买专利的乱象不止，部分单位重数量轻质量、专利成果转化难。（9 月 4 日《科技日报》）

专利数量增长并没有带来质量的同步提高。出现这种问题，很大程度上是由于专利申请的初心发生了偏差。

专利不是摆设，可有些专利只是为了“看起来很美”。现在，很多地方对于专利申请有着程度不同的激励，有些政府部门对于发明专利的补贴力度甚至达到了 2 万元至 4 万元不等。奖励和补贴本来是好事，是为了促进科技实力的提升，可是，当形式主义碰到了官僚主义，也就出现了种种“幺蛾子”。一些地方要的是政绩，一些企业要的是奖励，他们需要的只是专利数量的增长，至于是否能授权或转化，并没有人

在意。这也造成了大量的专利根本并没有质量，根本不具有转化的可能性。

不必讳言，现在已经出现了“利，害了我的专利”。据媒体报道，一些企业为了获得发明专利政府奖励、为完成专利申请指标不惜批量“造假”；也有专利事务所代理大量“垃圾专利”，进而被列入“黑名单”……由此可以看到，乱象频出导致创新价值观被扭曲、创新秩序被扰乱，许多企业申报专利的目的背离设立知识产权制度的本意。这种专利数量暴增，只是一种虚假繁荣，让人高兴不起来。

当专利申请成为一种排名，甚至成为一种政绩，而且只看数量不看质量时，必然产生乱象。重奖之下不仅有勇夫，还有滥竽充数的南郭先生。这些怪象扰乱了创新生态，浪费了社会资源，也影响了决策部门对科技进步的客观认知。

面对专利数量与质量的严重不匹配，应该想想专利申请的初心。应淡化数字指标，改变财政奖励补助资金的使用方式，提高专利侵权赔偿力度。一个致力于民族复兴的国家，不需要一些虚假的繁荣来支撑信心，专利浮华也是一种形式主义。

**【李茂林 摘录】**

## 1.7【专利】5G手机专利授权到2025年每年将达200亿美元(发布时间:2018-9-5)

Strategy Analytics 预测，到 2025 年，高通、爱立信和诺基亚将共同占据超过 90% 的 5G 智能手机专利授权费。

在一份最新报告中，该研究公司预测，爱立信和诺基亚合计将在 2025 年收取 35% 的手机专利授权费，而高通将占据过半。

爱立信和诺基亚计划分别向每台终端收取 5 美元和 3.5 美元的费用，而高通则根据终端价格的一定百分比来收费，最高可达 16.25 美元（今年 4 月高通已经将最高专利授权费下调至 13 美元）。

基于其分析，Strategy Analytics 预测 5G 智能手机专利授权费总额将占到批发价格的 7% 左右，这与 4G 智能手机的比例一致。

报告预计，到 2025 年，5G 手机每年将产生近 200 亿美元的全球专利授权费，累计将超过 550 亿美元。

“5G 智能手机的平均销售价格（ASP）将随着时间的推移稳步下降，但即使在 2025 年，5G 终端的价格仍将是非 5G 手机的三倍。” Strategy Analytics 新兴设备技术总监肯·海尔斯（Ken Hyers）评论说。

## 5G主要专利持有者的专利许可费用

诺基亚	每台设备3欧元
高通	单模手机：2.275% 多模手机：3.25% (整机售价上限400美元)
爱立信	多模手机：5美元 售价较低手机：2.5美元
三星	未公布
华为	未公布

整理制表: C114通信网 2018.8.22

### 【周君 摘录】

#### 1.8 【专利】国外申请人在华申请发明专利超 177 万件（发布时间:2018-09-03）

专利法实施以来，国外申请人在华申请发明专利累计超过 177 万件，年均增长 11.24%。这是《法制日报》记者从今日在京召开的第九届中国专利年会上获悉的。该年会以“专利，助推对外开放”为主题。

“专利制度建立之初，寄希望于通过专利法的实施，更好地促进国内外技术交流的目的，得到了很好的实现。”国家知识产权局局长申长雨说。

一年一度专利年会，在 2018 年很是特别。今年，是改革开放 40 周年，也是国家知识产权战略纲要实施十周年。

在今年的博鳌亚洲论坛开幕式上，习近平主席发表了重要的主旨演讲，宣布了新时代中国扩大开放的一系列重大举措，其中专门将加强知识产权保护作为四大举措之一，强调这是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励，中国鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。同时，也希望外国政府加强对中国知识产权的保护。

在刚刚落下帷幕的“一带一路”知识产权高级别会议上，习近平主席又专门发来贺信，进一步强调，中国坚定不移实行严格的知识产权保护，依法保护所有企业知识产权，营造良好营商环境和创新环境。

李克强总理在中南海会见了出席会议的高锐总干事和与会代表，表示中国将采取更为严格的知识产权保护制度，完善相关法律法规，对内外资企业一视同仁、同等保护。

国务委员王勇出席会议开幕式并围绕贯彻落实习近平主席贺信精神，推进“一带一路”知识产权合作发表了重要讲话。

中国在知识产权事业上取得的成绩令世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐印象深刻：“近年来，中国在知识产权领域取得了骄人的成绩，特别是中国的 PCT 国际专利申请量持续保持高速增长，2017 年跃居全球第二位。”

改革开放 40 周年之际，回头再看，中国的专利制度恰恰是伴随着改革开放建立和发展起来的。

1978 年，党的十一届三中全会作出了将工作重点转移到社会主义现代化建设上来的重大决定。当时，为了更好地利用外资，引进国外先进的技术、设备和管理，加快经济发展，建立国际通行的专利制度已经迫在眉睫。

“但即便如此，专利制度的建立仍是一个艰难曲折的过程。因为在当时，对这一制度的建立，不少人仍持反对意见。”申长雨回顾说，有的认为我们国家当时技术水平较低，实行专利制度弊多利少；有的认为实行专利制度会使成果推广更为困难，互相封锁更加严重；还有的认为专利制度与社会主义制度不相容，与国家体制无法适应，等等，不一而足。

在持续争论中，改革开放的总设计师邓小平同志高瞻远瞩，一锤定音，作出了“专利法以早通过为好”的果断决策，为我国专利制度的建立和发展铺平了道路。

1984年，全国人大常委会通过了专利法。次年4月1日，专利法正式实施，当天就收到来自海内外的专利申请3455件，显示出人们对中国建立专利制度的巨大热情。这也被时任世界知识产权组织总干事鲍格胥誉为“世界专利史上的新纪录”。

申长雨介绍说，专利法实施以来，国外申请人在华申请发明专利累计超过177万件，年均增长11.24%，专利制度建立之初，寄希望于通过专利法的实施，更好地促进国内外技术交流的目的得到了很好的实现。

“专利法从起草到正式付诸实施的艰难历程充分说明，没有改革开放，就不可能有我国知识产权制度的建立，更不可能有我国知识产权事业的今天。”申长雨说。

伴随着改革开放的伟大实践，我国专利事业蓬勃发展，取得了举世瞩目的巨大成就。

据申长雨介绍，在专利创造方面，近年来中国相继实现了年发明专利申请量和国内有效发明专利拥有量“两个一百万件”的重大突破，PCT国际专利申请量跃升至世界第二位，成为名副其实的专利大国。

在专利保护方面，先后3次修改专利法，出台了关于严格专利保护的若干意见，建立了集快速授权、快速确权、快速维权于一体的知识产权保护中心，加大行政执法力度，有效保护了权利人的合法权益。

在专利运用方面，积极深化知识产权权益分配改革，完善知识产权运营体系，形成了展会与平台、线上与线下、固定时间段和全天候互为补充的知识产权交易转化新格局。据统计，去年全国仅涉及专利的技术合同就达到1.5万项，成交额超过1400亿元。中国知识产权使用费进出口总额达到333亿美元，同比增长32.6%。今年上半年，中国知识产权使用费贸易总额达到了220亿美元，同比增长53.6%。

在知识产权管理方面，不仅加强了政府宏观层面的统筹协调，还扎实推进企业、高校、科研院所知识产权管理规范贯标工作，促进知识产权服务业加快发展，有效提升了知识产权的管理效能。“所有这些，都为国内外企业营造了良好的营商环境，有力地支撑了国家对外开放。”申长雨说。

回顾改革开放40年的光辉历程，“我们深切感受到，专利制度不仅因改革开放而生，因改革开放而兴，而且有力地支撑了国家的对外开放。”申长雨说。

申长雨表示，站在改革开放40年新的历史起点上，“我们将倍加珍惜中国知识产权事业取得的巨大成就和宝贵经验，坚定不移走中国特色知识产权发展道路，坚定不移做知识产权国际规则的坚定维护者、重要参与者

和积极建设者，依法保护国内外企业的合法知识产权，让中国开放的大门越开越大”。

申长雨表示，中国将坚定不移实行严格的知识产权保护，营造更好的营商环境。加快推动专利法修改，建立侵权惩罚性赔偿制度，大幅提高侵权成本，让侵权者付出沉重代价。进一步加强源头保护，多措并举提高专利的审查质量和效率，未来 5 年内将发明专利审查周期压减三分之一，满足社会需要。进一步强化知识产权行政保护，加快知识产权保护中心建设布局，指导推动专利商标综合执法，完善相应的确权和侵权判定标准，为权利人提供便捷高效低成本的维权渠道。大力倡导创新文化，持续开展知识产权教育普及工作，提升全社会的知识产权意识。

大力促进知识产权交易转化，推动中外企业开展正常的技术交流合作。专利制度建立的初衷，即是通过有效的制度设计，既保障创新者获得合理回报，又有效促进技术的传播利用，让公众享有创新带来的红利。在做好知识产权保护的同时，将积极促进知识产权交易转化，支持办好中国大连国际专利技术与产品交易会、中国专利年会等大型展会，为国内外企业专利技术交易转化提供平台支撑。

“当然，我们也深刻认识到，所有的专利技术交易转化都是建立在专利质量的基础之上的。我们将深入实施专利质量提升工程，大力培育高价值核心专利，让我们的专利质量越来越好。”申长雨说。

### 【陈寒 摘录】

#### 1.9 【专利】电子商务法表决通过，知识产权保护成重点（发布时间:2018-9-6）

第十三届全国人大常委会第五次会议表决通过了电子商务法，其中着重强调知识产权保护，细化了知识产权权利人“通知-删除”的权利和平台“删除-公示”的义务。

电子商务法第四十二条规定，知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、

终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据。电子商务平台经营者接到通知后，应当及时采取必要措施，并将该通知转送平台内经营者；未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。因通知错误造成平台内经营者损害的，依法承担民事责任。恶意发出错误通知，造成平台内经营者损失的，加倍承担赔偿责任。

法律人士表示，假货一直是电商平台的“原罪”，在以往电商平台会以“避风港”原则回避自己应尽的审查责任，直接或间接助长假货销售者气焰。电子商务法以鼓励创新和竞争为主，同时兼顾规范和管理需要，对打击假货和防止恶意投诉方面将发挥积极作用，这为电子商务未来的发展奠定了基础。

#### 【金佳平 摘录】

#### 1.10【专利】专利优先权，带给申请人的是机遇还是困惑（发布时间：2018-9-6）

专利优先权制度允许申请人在一定期限内，对于已经提出的专利申请，完善后提出后续申请，并要求第一次申请的申请日作为本次递交的优先权日。这种设置，使得专利申请人有较为充足的时间完善申请方案，更有利于保护申请人的合法权益，但由于对优先权制度的不同理解，乃至实践中认定时的不同规定，对申请人的合法利益构成了一定的冲击和影响，亟待司法实践中予以关注，本文以一件案例为例进行说明。

#### 一、案情回顾

2012年12月，申请人厚德食品股份有限公司（下称“厚德公司”）首次提出名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”（下称“在先申请”）专利申请；2013年6月19日，厚德公司再次提出名称相同、优化后的新申请（下称“本专利”），并要求了在先申请的优先权。专利局经实质审查后，在认定优先权成立的情况下，于2014年8月27日授于本专利发明专利权，在先申请被视为撤回。

专利授权后，因厚德公司发现大连绿雪蛋品发展有限公司（下称“绿雪公司”）涉嫌侵权，厚德公司提起专利侵权诉讼，长春中院和吉林高院分别认定专利侵权成立。在侵权诉讼处理过程中，绿雪公司向国家知识产权局专利复审委提出无效宣告请求，复审委员维持专利有效。绿雪公司进而向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院做出（2015）京知行初字第2004号一审判决，认为“本专利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，不能享有优先权”，判决撤销复审委员会第24841号无效审查决定书。厚德公司上诉后，北京市高院以（2016）京行终5664号判决维持原一审行政判决。

至此，专利权的诉讼峰回路转，更为曲折。其后专利复审委员会针对绿雪公司的第二、三次无效请求，依据北京市高院的二审判决，做出三件案件的合并审查决定，宣告本专利权全部无效。而针对吉林高院判决的侵权诉讼与北京市高院的行政判决，二方当事人均分别向最高院申请了再审。

## 二、案情分析

三次无效宣告请求、两次行政诉讼前后关联，则能够左右专利权能否存续。因此，统观整个无效程序、行政诉讼程序乃至侵权诉讼程序，核心问题集中在一点：本案专利能否享有优先权，如成立则专利权稳固，专利侵权诉讼也有了基础。

因此，本文讨论集中在专利优先权问题。

### （一）两件申请的主要异同

比较前后两件专利申请的权利要求书和说明书，两件申请的加工方法几乎完全一致，区别在于在先申请中的加工原料之一“鸡蛋粉”调整为本专利的“蛋粉或蛋液干物质”，除上述的个别字眼调整外，两件申请的权利要求书和说明书文字相似度接近完全一致。

### （二）各方观点

绿雪公司认为：不能享有优先权，因为在权利要求 1 中，在先提出的方案中原料之一使用的鸡蛋粉，在后申请中使用的是蛋粉，仅比较鸡蛋粉和蛋粉，蛋粉包含的范围更大。对于此，复审委认为本专利技术方法与在先申请基本相同，认定了优先权成立；但北京市高院认为“上述修改不能从原申请中直接地或毫无疑问的得出，本专利相关申请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，因此不能享受优先权。”由此，北京高院所持的观点：这种修改是否从原申请中得出，二者是否构成了相同主题的发明，成为争议焦点和关键。

对此，厚德公司认为：1、从前后发明名称、技术领域、背景技术、分类号、技术方案和效果等内容看，在先申请均已经公开了任一种蛋制品的加工方法，并未限定为鸡蛋粉；2、申请人提出的是一种蛋制品加工方法的专利申请，发明重点在于加工方法，申请人是整个技术方案的首次贡献者，至于其中加工鸡蛋或鸭蛋，对于整个加工方法都是适用的，待加工的原料之一并不是发明点；3、在背景技术部分已经公开了，现有技术中对任何一种蛋品的加工均是常规技术，而本专利改进是对于加工方法的改进，普通技术人员均能了解。由此，在先申请已经公开了整个技术方案，二者是相同的技术主题，在后申请是基于对优先权制度的

信任而提出的申请，应当依法享有优先权。

### 三、相同主题的理解与优先权能否成立

《专利法》第二十九条第二款赋予申请人优先权的权利后，国知局《审查指南》规定：“对于相同主题的发明是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明。但应注意这里所谓的相同，并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致。”

由此，从《审查指南》角度出发，本案中两件申请的同技术领域、所解决的技术问题和预期的技术效果，完全相同是明确的，争论点在于包含“鸡蛋粉”的技术方案，和包含“蛋粉”的技术方案是否一致，而回答该问题有必要回到权利要求书和说明书全文上来。

首先，对比在先申请的说明书全文，仅仅从发明名称上看（发明名称也是说明书全文的一部分），即公开了一种蛋制品的加工方法，结合技术领域和背景技术部分，本领域的普通技术人员能够了解本发明的加工方法可以加工鸡蛋或鸭蛋任何一种蛋，也了解加工鸡蛋粉的方案，能够加工鸭蛋或别的蛋粉，也即，本领域普通技术人员无需实质性劳动即可了解本专利的技术方案。

其次，结合说明书的背景技术来看，本专利解决的是蛋制品的加热不均匀的问题的加工方法，而站在背景技术的时间点上，此前的专利加工鸡蛋或鸭蛋或任何一种蛋，是无区别，也没有异议的。

因此，对于可加工任何一种蛋的加工方法做出改进时，自然改进后的方法仍可加工任一种蛋，前后申请构成了相同的主题，如果仅仅盯住部分字词本身，而不考虑说明书全文，极易得出错误的结论。

针对优先权能否成立的问题，笔者同时向北京大学知识产权学院张平、刘银良等几位法律专家咨询意见。张平等教授认为，“就本案而言，综合在先申请的发明名称、技术领域等说明书公开的内容、公知技术等常识常理，以及背景技术部分介绍的现有技术，本领域普通技术人员均能得在先申请的基础上，能够从在先申请的文本中直接和毫无疑义地得出本专利申请的技术方案，在先申请已经公开了本专利的技术方案。因此，本专利与在先申请构成了相同主题的申请，应当享有优先权”。这与笔者的判断不谋而合。

#### 四、本案引发的中外申请者的不公平待遇

在本案中，另有一种观点认为：对于方法中加工原料之一，鸡蛋粉为下位概念，而蛋粉是上位概念，因此，不能扩大要求。但是，仅从该角度出发，《PCT国际检索与初步审查指南》第六章第 6.09 节规定，就以规定加举例的方式，已经明确规定了公开下位概念，对于上位概念的优先权要求应当成立，因此，国外申请人提出 PCT 申请时，既然可以享受这一待遇，国内的申请人应当也享有这一待遇，否则就会出现国外申请人待遇优于本国申请人的情况，与公平相悖。

#### 五、结语

优先权制度设置的目的在于，让申请人有机会对原来的方案进行完善，并提出新的申请取代旧的专利申请，因此，这本应属于专利申请人的福利。但本案的申请人，基于对专利优先权制度的信任，提出实质一致的优先权申请，不料，却前后经历了共计 10 余次司法程序，从中院到最高院，几乎走完了专利法的所有司法程序。而司法机关对尚不够明确的法律的理解，具体如何适用，尤其面对可能影响广大国内申请人的合法权益的问题，需要慎之又慎。

笔者认为，如果司法机关仅仅拘泥于一个字眼，而忽略在先申请的标题、技术领域、背景技术及说明书全文，以及本领域普通技术人员的基本知识，认为本

领域普通技术人员不能得到其他蛋的蛋粉或蛋液,从而使本应至少获得在先申请保护的专利权丧失,这既与事实不符,也是对专利申请人申请积极性的打击,使申请人对知识产权权利信心丧失殆尽。尤其是,类似的情况,碰到外国人在中国的 PCT 申请就可明文享受,而国内申请人则无法享有,这更让申请人感到失望和丧气。为了更好体现知识产权优先权的设置价值,更好的保护知识产权合法权利人的利益,更好的体现中外申请人权利平等。笔者建议相关机关可以重视下立法和司法实践中关于优先权制度的不合理之处,从而在当前鼓励创新的背景下,不至于使申请人进退维谷,丧失信心。

**【孙琛杰 摘录】**

1.11 **【专利】“自定义术语”的创造性判断及应对方法**（发布时间:2018-9-6）  
在专利申请文件中,规范的术语表达对于说明书技术内容的充分公开以及权利要求保护范围的准确确定具有重要的影响。尤其是当该术语是用于表达发明的必要技术特征时,不规范的术语表达将会导致发明的技术手段含糊不清、进而导致所属领域技术人员无法实施其技术方案。

因此,专利申请文件中术语的严谨表达对于专利的授权与确权具有重要的意义。然而,在专利申请实务中,仍然存在各种造成术语表达不清楚的现象,包括使用不规范的书写、多义词、功能性术语、自定义术语等情形。

本文将着眼于“自定义术语”的使用问题,从其产生的动因、创造性判断、对其应对方法三个方面进行阐述:

### **专利申请中“自定义术语”产生的动因**

自定义术语是指由申请人自己创造产生的用语,其在现有技术中没有记载,并且

在所属领域中没有通用的含义。当使用自定义术语时，必须在申请文件中对该术语进行明确的定义，否则，在专利审查过程中，申请人不得将其对该术语的解释补充进申请文件中。

因此，在专利申请文件中使用自定义术语必须采取审慎的态度，如非必要，应尽可能地避免使用自定义术语。但是，现实却正好相反，在专利申请实务中存在大量使用自定义术语的现象。

其实，自定义术语的使用，有其存在的合法性基础。

在审查指南（2010）第二部分第二章第2.2.7节有如下规定：“说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语。对于自然科学名词，国家有规定的，应当采用统一的术语，国家没有规定的，可以采用所属技术领域约定俗成的术语，也可以采用鲜为人知或者最新出现的科技术语，或者直接使用外来语（中文音译或意译词），但是其含义对所属技术领域的技术人员来说必须是清楚的，不会造成理解错误；必要时可以采用自定义词，在这种情况下，应当给出明确的定义或者说明。”

由此可见，上述规定为自定义术语的使用提供了合法化的途径。当申请文件中确实提供了一种现有技术中尚未出现的新的技术手段或新的材料，或现有词汇无法准确表达技术特征等情形，使用自定义术语自然无可厚非。

然而，在我国现有的专利实务中，申请人使用自定义术语却并非出于上述原因，很多是为了一些“不可告人”的目的，即通过在专利文件中撰写一些自定义术语作为区别技术特征，并杜撰出貌似合理的该区别技术特征所产生的技术效果，从而骗取专利的授权。

之所以产生这种现象，是由我国的国情所决定的。对个人来讲，有专利在手，方

使其评职称、拿项目，或者在一线城市落户等；对代理机构而言，能够对委托人的付费给予一个应有的交代；对企业来讲，很多企业在乎的并不是技术的创新，而是通过专利获得高新企业认证，拿到政府补贴；更有甚者，一些个人或企业故意创造出一些垃圾专利，给竞争对手制造障碍，以牟取不正当的利益。

### **“自定义术语”类专利的创造性判断**

判断创造性通常按照“三步法”来进行，首先，确定最接近的现有技术，然后，确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题，最后，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，如果区别技术特征为现有技术所公开，或为公知常识，则被认为是显而易见的。

涉及“自定义术语”的专利更容易获得授权，其原因在于，通过在专利申请文件中撰写一些自定义术语作为区别技术特征，并杜撰出貌似合理的该区别技术特征所产生的技术效果，在一定程度上，能够应对“创造性”审查的要求。

这是因为，在最接近现有技术和区别技术特征已确定的前提下，技术问题、区别技术特征公开与否，是创造性判断的关键点。对自定义术语类专利来讲，其增加了专利检索的难度，在未穷尽检索的前提下，很难确定所谓的“区别技术特征”和“技术问题”已被公开，从而产生具有创造性的判断结论。

这种判断方法，实则容易忽视专利技术方案背后的技术原理。

在“一种冷再生催化剂的循环方法”的发明专利中，“催化剂冷却器下游设有催化剂混合缓冲空间”是区别最接近现有技术的技术特征，在专利无效程序中，专利复审委员会认为，本专利混合缓冲的处理能力应当更有利于对再生催化剂温度的稳定性调节，而请求人提供的证据，未能证明催化剂冷却器中设置混合缓冲空

间是本领域的公知常识，也不存在于现有技术中。因此，不具备创造性的无效理由不能成立。在本案中，申请人正是通过使用自定义术语的方法获得了专利的授权与确权。

然而，专利复审委看似正确的理由却经不起推敲，实际上，其忽视了该技术方案背后的技术原理。本案中，专利复审委认定“混合缓冲空间”所解决的技术问题是“更有利于对再生催化剂温度的稳定性调节”，而事实上，气固流态化过程中，催化剂在流化风作用下剧烈混合，冷却器内部基本是等温的，因此，不存在复审委所确定的技术问题。在无效宣告行政诉讼阶段，请求人的上述观点得到了知识产权法院的认可。虽然北京高院撤销了一审判决，但是本案已向最高院申请了再审。

因此，在“自定义术语”技术特征的创造性判断中，除了遵循“三步法”原则外，还需要关注技术方案背后的技术原理、实现方法、步骤等。

## **对涉及“自定义术语”专利的应对方法**

对通过“自定义术语”创造区别技术特征获取专利授权的案件，无效请求人并非毫无办法。

### **一方面，无效请求人可以主张说明书公开不充分。**

根据专利法第二十六条第三款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

关于说明书是否公开充分，其判断主体是“所属技术领域的技术人员”，判断标准是“清楚、完整”到所属技术领域技术人员“能够实现”。这就要求对说明书技术方案的理解应当从所属领域技术人员的角度出发并进行分析。

对自定义术语类技术特征来讲，其含义在说明书中必须是明确的，对于所属技术领域技术人员来说，不会因为该自定义特征的使用而对包含该自定义特征的权利要求的保护范围造成理解困难和理解错误。

对于申请人杜撰出来的技术特征，由于其本身如同于“无源之水”，即便在说明书中描述了其所解决的技术问题，但是事实上，申请人无法详细说明其工作原理及具体步骤等，导致本领域技术人员无法实现。

### **另一方面，无效请求人可以主张缺乏创造性。**

对于“自定义术语”的创造性问题，应采取全面检索、查找工具书等手段结合说明书实际公开的内容进行综合判断。如果“自定义术语”与对比文件公开的技术内容仅仅在表述上存在差异，但是技术实质相同或等同，那么该技术特征就属于缺乏创造性的情形。

同时，在无效请求人主张说明书公开不充分的情况下，专利申请人容易答辩未公开的内容属于本领域技术人员所知晓的内容，这样就更进一步印证了其缺乏创造性的问题。

我们在解读涉及“自定义术语”的区别技术特征时，除了从文字本身的含义进行解读以外，更加需要关注的是其是否能够适应发明的整体技术构思，从而了解该

技术方案背后的技术原理，以及其是否能够真正的解决相应的技术问题，切忌片面、机械的看待某一技术特征，导致评判上的偏差。

【张天豪 摘录】

### 1.12 【专利】外观设计专利审查中涉及“纯美术作品”的界定（发布时间:2018-9-5）

外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。外观设计专利主要保护的是产品的外观设计，而不是作品。我国《专利审查指南》第一部分第三章 7.2 规定，不授予外观设计专利权的情形有：纯属美术、书法、摄影范畴的作品。而按文理解释“纯属美术、书法、摄影范畴的作品”的情形在外观设计专利审查的理解和运用上，存在多种看法。本文就相关问题提出笔者的认识与意见，仅供业内参考。

随着国内经济的迅猛发展，外观设计专利在经济社会中发挥着越来越重要的作用，然而也出现了一些不符合客体保护条件的外观设计专利申请。涉及美术作品或者以美术作品为主体的设计是其中一种情况，若给予这些美术作品以专利权，将与我国专利法立法宗旨不符。

我国专利法和著作权法在“纯美术作品”的界定上存在一定的差异，将美术作品简单而机械地照搬到司空见惯的几何形状上，就提交外观设计专利申请，很大程度上降低了外观设计专利对创新成果的保护。

美术，泛指创作占有一定平面或空间，且具有可视性的艺术，是借助于一定的物质材料，如颜色、纸张、画布、泥土、石头、木料、金属、木头等，在二维或者三维空间内，塑造可视的平面或立体的视觉形象，以反映自然和社会生活，表达艺术家思想观念和感情的一种艺术活动，其活动的结果具有一定的装饰或者实用的功能，服务于生产生活。因此，美术作品既具有艺术性，也具有实用性，可以分为实用美术作品和纯美术作品。目前业界普遍认可的美术范畴内的分类主要包括绘画、雕塑、工艺、建筑、书法、篆刻、设计、新媒体和摄影等。设计就是美术中的一类，属于实用美术作品。

设计是把一种设想通过合理的规划、周密的计划，利用各种感觉形式传达出来的过程。通过劳动将智慧成果转化为产品成果，以其实用功能服务于人类社会，强调设计是更高层次的实用美术。

外观设计又称工业品外观设计，其在知识产权领域的概念是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。我国《专利审查指南》中规定不授予外观设计专利权情形中第八项即“纯属美术、书法、摄影范畴的作品”中提及了美术作品。那么，这里的美术作品和前面所述的美术作品是同样的概念吗？一般而言，外观设计专利审查标准认为：纯属美术、书法、摄影范畴的作品不是产品，不能获得外观设计专利保护，强调客体的产品属性，适于工业应用和可重复生产。

我国著作权法实施条例第四条第八款对美术作品的定义是，绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。著作权法保护的是思想观念，包括美学观念的表达形式，相对于外观设计专利更具创作者的主观性以及审美的艺术性和欣赏性。

通过对美术、设计、专利法定义中的美术作品以及著作权法定义中的美术作品含义的分析，可用图 1 表示其关系。

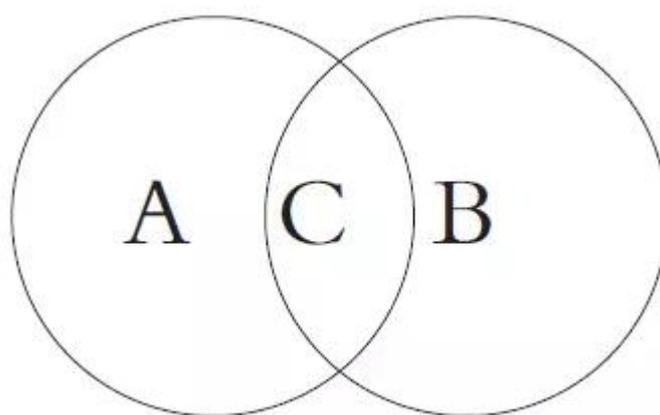


图 1

图 1 中，A 区域为纯美术作品，B 区域是实用美术作品，C 区域为纯美术作品在常规几何形状或者所属领域司空见惯的形状上的简单应用。

笔者认为，外观设计专利审查中，判断一件外观设计专利申请是否属于“纯属美术、书法、摄影范畴的作品”，可从以下几个方面来考量。

1.从作品创作的源头分析，判断其专利申请的内容是否反映创作者的思想观念和情感世界，该类专利申请是否具有一定的主观性，作品形式是否可复制，在工业生产中是否可重复生产；

2.从分类的角度看其属于纯美术作品还是实用美术作品，实用美术作品强调产品的实用性和美观，具有产品属性；纯美术作品更强调装饰性和审美，偏重作品属性；

3.从作品的实现方式考量，判断其是否适用于工业应用；是否是绘画、装饰画、书法、摄影范畴内的作品在常规几何形状或者所属领域司空见惯的形状上的简单应用。



图 2

如图 2 所示，其是一幅装饰画，反应了作者的情感，表现创作者的内心世界，不可重复生产，仅具装饰功能。



图3

如图3所示，该窗帘是摄影作品和产品所属领域常规形状的简单结合，不具备创新高度，没有形成新的视觉效果。涉及图2和图3内容的外观设计专利申请均不能获得授权。

### 【侯燕霞 摘录】

#### 1.13 【专利】重视商标保护 做好专利布局 初创企业别在知识产权上栽跟头

（发布时间：2018-09-05）

随着互联网的高速发展，大数据、人工智能、区块链等先进技术的不断涌现，越来越多的初创企业选择扬帆出海，寻找新的机遇和方向。在此过程中，如何做好品牌建设、合理认识知识产权竞争壁垒、避免侵犯他人知识产权尤为重要。

由于对知识产权保护重视程度不足，在这上面栽跟头的企业不在少数，尤其是初创企业。

北京陌陌科技有限公司就曾遇到过此类困境，在其赴美上市之际，接到法院的传票，涉嫌侵犯杭州某公司注册的陌陌商标。据了解，北京陌陌科技有限公司注册商标超过60个，涵盖科技应用、地理等多个范围，但没有涉及婚介、交友类别。陌陌科技没有做好商标保护的行为，对其赴美发展产生了直接负面影响。

“初创企业要想做好知识产权工作，商标保护和专利保护是重点。”师陈天翼表示。

商标保护不可缺

“对企业来说，品牌具有溢价功能，优秀的品牌将是企业长远发展的重要动力。”陈天翼指出，初创公司的品牌溢价能力相对薄弱，在出海时应注重商标注册、设计著作权登记，提前做好布局，防止公司发展壮大后被竞争对手抢注。

保护商标，打响品牌，塑造良好形象是企业出海宣传工作中不可忽视的。日前，美国一家企业调查专业机构根据产品、服务、创新、领导力等五大标准发布了世界最有信誉公司榜单，没有一家中国企业入选。“我国企业在品牌声誉打造上与国际知名企业相比还有很大差距。许多中国企业没有意识到，在美国、欧洲等发达国家和地区，企业声誉只要稍有受损，就难获公众信任，甚至导致退出该市场的恶果出现。”陈天翼表示，初创企业从进入海外市场起，就应主动管理自身形象，雇用合适的团队和外部顾问，保护自身声誉，并第一时间对企业发生的危机做出反应。

### 专利布局很关键

专利质量不高，也是制约初创企业海外发展的重要因素。在苏州市专利信息服务中心副主任沈东平看来，许多企业申请专利是由专利代理机构帮助完成的。部分处于起步阶段的企业在选择代理机构时只看重申请成本和专利是否能尽快授权，而忽视了专利申请质量。有些机构会为了尽快取得授权而缩小专利权利要求保护的范围，往往只针对单一产品的具体方案进行撰写，缺少覆盖这一领域类似产品的可扩展性，这将导致企业在发现侵权行为时，由于专利撰写质量不高，而无法追偿侵权损失，甚至失去这一行业的话语权。

此外，初创企业在知识产权保护领域缺乏经验，其专利布局及专利预警工作做得并不到位。“很多企业仍停留在就产品而专利的低级阶段，对行业巨头缺少专利申请布局的警觉。市场上一旦有新专利出现，企业要第一时间在该领域申请外围专利与改进专利，形成专利包围，而不是等待对方形成完整的专利池后望专利兴叹，被迫缴纳高昂的使用费。”沈东平表示。

对刚刚进军海外的企业来说，遭遇知识产权诉讼并不少见。很多企业在国内缺乏尊重他人知识产权意识，并将这一习惯带出国门。“我国企业在进入国际市场前应对目标领域的知识产权情况做好调查，争取规避他人权利范围，避免被动应诉。”陈天翼指出，目前，国际市场上的知识产权诉讼已不仅是法律问题，有时也是企业市场竞争的工具。企业要想在知识产权方面赢得主动，根本出路在于努力提高科研能力，提高自有知识产权能力。

“我国初创企业走出去时，往往是几家公司在同一领域同时向海外进军。当一家企业遭遇知识产权诉讼时，其他企业也可能面临同样遭遇。”中国土木工程集团有限公司科技分部部长秦榕表示，如果这些企业在进入同一个市场时，能够建立行业知识产权联盟、打造共同的专利池形成资源共享，那么在面对海外知识产权诉讼时，就会化被动为主动，高效维护企业的切身利益。

**【任宁摘录】**

## 1.14 【专利】捍卫自主创新 东旭光电成功反击国际巨头专利诉讼（发布时间:2018-09-05）

在高精尖的电子产业，围绕高端电子显示玻璃的“战争”则从未停止过，曾凭借“一片玻璃打出国威”在业界声名鹊起的东旭光电近期又再次震撼产业——成功反击了来自国际巨头的专利打压。

2017年11月，国际巨头日本旭硝子株式会社（AGC）向广州知识产权法院提起诉讼，主张东旭光电子公司四川旭虹光电涉嫌专利侵权，但涉案专利经国家知识产权局专利复审委员会无效宣告程序审理后，被宣告全部无效。日前，广州知识产权法院据此作出裁定，驳回了旭硝子株式会社（AGC）的该起诉讼。

业内人士认为，此次专利诉讼的胜利意义远超事件本身。一方面东旭光电通过不断技术创新努力将核心技术掌握手中，从而确保国产电子玻璃可以在国际上占有一席之地；另一方面该事件也预示着国内企业的专利保护意识也在不断加强，在面对国际巨头的专利“敲竹竿”时不再是毫无还手之力，而是通过专业路径积极进行反击，这为更多本土企业的专利侵权应诉提供了范例。

### “莫名”的专利诉讼

2017年11月，旭硝子株式会社（AGC）向广州知识产权法院提出专利侵权诉讼，主张四川旭虹光电科技有限公司涉嫌侵犯其一项发明专利权。

东旭光电董事长王立鹏回忆，当时接到这个通知很诧异，盖板玻璃是公司在2014年克服重重技术难关后研发出来的，至今已有4年，相关技术都拥有自主知识产权。

即便如此，公司也很快就意识到问题的严重性。如果涉案专利最终被判定侵权成立，不仅要给予对方4200余万元的高额赔偿，更会导致旭虹光电被迫停止生产相关产品，同时也会使客户对旭虹光电的相关产品失去信任，将对公司未来发展产生巨大的阻碍。

经过分析发现，涉案专利为旭硝子株式会社（AGC）于2012年申请的涉及一种浮法玻璃的发明专利，该专利的权利要求采用参数限定的撰写方式，实际保护范围非常宽泛，已经涉嫌将现有技术都涵盖在其专利保护范围内，而且其权利要求书和说明书也存在诸多其他方面的问题。

“必须积极应诉，本土企业研发创新本就不易，还要面对这种明显不合理的专利侵权诉讼，更重要的是，若不进行反击，本土企业就要在盖板玻璃核心技术方面缴枪。”王立鹏说到。

2018年7月，国家知识产权局专利复审委员会在充分听取双方当事人意见后，作出无效宣告请求审查决定，依法宣告旭硝子株式会社（AGC）主张的涉案专利权全部无效。据此，广州知识产权法院于2018年8月底作出裁定，驳回了旭硝子株式会社（AGC）的该起诉讼。

知识产权抢“先手”

能在此类专利诉讼中胜出绝非偶然，东旭光电作为高新技术产业细分龙头，一直高度重视知识产权工作。目前，公司已构建起一套完整的知识产权保护体系，同时还建立了专业高效的知识产权保护体系、知识产权预警体制。最大限度地发挥知识产权对企业安全运营的保障作用。

事实上，专利壁垒一直是国际巨头向本土高新技术企业挥舞的大棒，通过在全球范围内构筑专利壁垒的策略，以对于产业后进者通过专利侵权诉讼进行打压。

通过对专利数据分析，电子玻璃生产相关技术在 2006~2012 年高速发展，并在 2012 年达到顶峰，而国际巨头则在 2012~2013 年间就迅速完成了对盖板玻璃技术的专利布局，任何后进者都将面临技术封锁与专利诉讼双重风险。

业内人士指出，在诉讼过程中，从应诉团队的组建到涉案专利的研读、从广泛收集相关证据到制定应对策略，东旭光电的表现都颇有章法，表明其知识产权体系成熟完善。

#### 核心技术“筑”底气

近些年来，国内法院受理涉外知识产权的案件逐年上升。市场分析人士指出，当前国内知识产权保护正发生两点新变化，一是知识产权保护越来越受到重视；二是本土企业技术创新越来越具备冲击国际巨头的实力，也因而受到更多海外公司专利诉讼的打压，东旭光电的盖板玻璃专利诉讼就是其中的典型例子。

东旭光电从光电显示产业起步，通过自主创新成功突破国外技术封锁，曾建成了国内第一条国产 TFT-LCD 液晶玻璃基板生产线。随着产业链的持续延展，东旭光电玻璃基板量产产能稳居国内第一、全球第四，并逐渐成为全球领先的光电显示材料生产商。

截至 2017 年底，东旭光电已经获得和正在申请的专利共有 2000 余项，年均增长率大于 30%。不仅是目前国内唯一一家拥有自主知识产权的液晶玻璃基板成套装备技术及生产工艺的企业，更值得一提的是，东旭光电在推出 360 度可弯曲高铝浮法盖板玻璃、填补国内空白后，盖板玻璃新型产品和技术升级从未停止。

对于此次专利诉讼的纷争，王立鹏表示，正是得益于公司掌握了核心技术，并拥有强大的知识产权管理团队，才有了反击的底气。但相比国际巨头，本土企业依然相对较弱，国家应在政策、资金等方面对具有技术创新实力和掌握自主知识产权的企业给予更多的支持。

当前，中美贸易纷争不断，其实质是关于“智能时代”产业发展优势的争夺，是关于未来高新技术领域的主导权、话语权和控制权的争夺。由此，在科技时代，相伴而生的知识产权特别是核心、关键技术的知识产权，也将成为国家及高新技术企业实力比拼的主战场。

来源：每日经济新闻

【沈建华 摘录】

## 1.15 【专利】总理再提知识产权保护 国内 IP 领域将迎来新一轮红利期

（发布时间：2018-9-6）

近年来，伴随着国内市场火热下文娱 IP（知识产权）同质化、抄袭、炒作严重等一系列问题的逐渐显现，IP 热潮在经历巨头们扎堆入局的风口期以后，行业进入理性重估期。

市场降温的同时，8 月 28 日，李克强总理在中南海紫光阁会见世界知识产权组织总干事高锐重提知识产权保护，他表示，产权保护是市场经济的基石。在新一轮科技革命的大背景下，在发展中国家转型升级过程中，保护知识产权可以说是更加重要的产权保护，是实现创新发展的必然要求。

重提知识产权保护

事实上，这已经不是其第一次公开提及知识产权。早在 2014 年，李克强总理在人民大会堂与出席中国发展高层论坛 2014 年会的 54 名境外代表座谈，其中他强调：“从根本上讲，中国必须走科技创新的道路，而创新的必要条件就是保护知识产权。”

可以见得，国家对于知识产权的保护是一以贯之的。同时，对于相关法律法规的研究也已在路上。李克强总理指出，保护知识产权就是保护创新、保护创新人才的热情，这对国家发展乃至世界文明的进步都具有重要意义。中国将采取更严格的知识产权保护制度，进一步完善相关法律法规。对强制转让知识产权的行为，发现一起惩处一起，对侵犯知识产权的行为一经查实将加倍严厉处罚。

与此同时，我国知识产权环境不断优化，知识产权的大时代悄然而至。

根据近日三七互娱和工信部联合发布的《2018 年中国泛娱乐产业白皮书》强调，近年来用户付费显著提升，泛娱乐信息消费实现爆发增长。白皮书指出，当前，我国已经具备发展信息消费的坚实基础和良好环境，信息消费发展势头强劲。2017 年我国信息消费规模达 4.5 万亿元，占最终消费支出的比重约为 10%。

并且，《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》指出，到2020年，我国信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上，拉动相关领域产出达到15万亿元，信息消费将惠及广大人民群众。

利好环境已经形成的前提下，用户知识付费的习惯已然养成。知识产权尤其是自产IP上的羸弱驱动着整个文娱行业发生颠覆性的变化。

### 国内IP市场的“羸弱”

提到泛娱乐领域IP的运营，欧美、日本等国家的文娱产业是绕不过去的话题。

整体开看，美国文化产业中类似于迪士尼、好莱坞等都已经形成相对程度的金融体系，旗下著名IP已形成完整的产业链；而日本，动漫产业IP也形成了典型的制片委员会模式，从近年来国内涌进的《嫌疑人X的献身》、《深夜食堂》、《追捕》、《妖猫传》、《解忧杂货店》等备受瞩目的知名日本IP改编的作品上可见一斑。

值得注意的是，截止目前，国内在IP开发、自产IP运营方面仍处于启蒙阶段，在“虚拟形象”IP方面更是如此。美国方面，迪士尼家族数百个角色已经形成了相对稳定的关注群体，另一方面，在日本，“奥特曼”、“名侦探柯南”、“火影忍者”、“轻松熊”、“熊本熊”等动漫形象，也同样吸引到一大批非常死忠的粉丝。

在此背景下，国内市场涌现出一批泛娱乐行业的先行者。受国外迪士尼等虚拟形象市场火热的影响，国内一家专门致力于打造实现“迷文化”泛娱乐新生态体系，开创名人IP版权开发运营新模式的公司——分享时代（837731），正在补足这一市场空白。

据了解，和普通的IP相比，分享时代的IP打造模式有很大的创新，其建设的自有品牌“星迷宇宙”可以说是超级IP联盟。更值得一提的是，在星迷宇宙世界中的100多位超级英雄IP并不是完全原创的虚拟人物，而是和真实的娱乐体育名人合作，量身打造的名人动漫形象。根据其人物个性，每位超级英雄各自有不同的特殊能力。

据分享时代CEO王鑫介绍，经过多年的积累，公司在优质IP资源储备方面包括：任泉、刘涛、杜海涛、陈赫、林更新、刘璇、巫启贤、黄靖翔等多位名人合伙人，已拥有如刘璇、孙

继海、王广成、杨威、布兰登·霍华德等百余位体育、文化、音乐名人 IP 的虚拟形象开发与优质 IP 的所有权、改编权等。

不久前，分享时代发布了《2018 年半年度报告》。报告显示，2018 年上半年分享时代实现营业收入近 1.93 亿元人民币，较上年同期增长 121.94%，归属于挂牌公司股东的净利润达 3108.57 万元人民币，较上年同期增长 22.67%。

整体来看，国家再提知识产权保护的背景下，国内泛娱乐领域原创 IP 市场新一轮红利将至。同时，伴随着国内知识产权意识的不断崛起，“泛娱乐”概念的巨大生命力将为加速中国文化走向世界提供更强大的源动力，创造出有更多国际影响力的原创 IP 作品。

## 【曾辉 摘录】

### 1.15 【专利】高价值专利的提出背景和培育途径（发布时间：2018-9-6）

#### 一、高价值专利是如何提出的？

江苏为什么会提出高价值专利？这不是凭空提出来的，主要源于以下五个方面的思考。

**第一就是中国的专利质量问题。**我国已经连续七年国内专利申请量居世界第一，但是从领导到基层都不是很满意，感觉专利对经济增长的贡献好像并不大，所以国家知识产权局提出了专利质量提升工程。我们也曾经搞了个课题专门研究知识产权对经济的增长到底贡献有多少？初步的结果不是太乐观，其中最重要的原因是有价值的专利尤其是对产业升级起重要作用的高价值专利太少。国外也有很多对中国专利高增长的评价，他们认为中国很多专利不具有技术经济价值，中国应该怎么提高专利的价值呢？他们建议应该把每一个技术跟国外进行比对，想办法提升我国每一个技术专利的价值，从而提高整个中国专利的质量。

**第二是对科技投入产出效率的担忧。**中国科技创新投入已经多年全球第二了，也建设了很多科技创新平台，但是好像大家对科技创新绩效不是很满意特别是科技成果转化率低不是很满意，为什么不满意？很重要的一个原因是产出的能够转化应用的高价值专利太少了，有人统计过美国的高价值专利大概占整体的 0.2%，我们国家知识产权出版社也进行过统计分析，认为我国的高价值专利大概占总体的 0.089%，很少，如果没有高价值专利产出，专利技术不能支撑产业升级，那么我们那么大的科技投入和那么多的科技创新平台有什么意义和价值呢？

**第三就是建设全球科创中心的思考。**习总书记又次强调要建设全球科创中心和科技强国，但是科创中心和科技强国靠什么来支撑？我认为很重要的就是要有一大批高价值专利作支撑，美国是高价值专利主要产出国，刚才讲美国的高价值专利占了全美总量的 0.2%，我们只占了我国总量的 0.089%，比例很低。大家公认硅谷是科创中心，但大家知道硅谷高价值专利有多少？我看了一个资料占到了全美

高价值专利的 12%，那么我们现在的所谓科创中心高价值专利占了多少？我相信这个比例是相当不够的。

**第四是对建设知识产权强国的思考。**我国现在已经连续 7 年成为世界知识产权数量大国，从逻辑上来讲如果我们能够确实提升每一件知识产权价值的工作，经过一段时间的积累和不断提升使我国的专利、商标、版权的价值达到甚至超过知识产权强国的水平，那我们很大程度上就是一个知识产权强国。所以我认为建设知识产权强国根本上就是要不断提升我国知识产权的质量和价值，特别是要培育出一大批对科技进步和产业转型升级作用明显的高价值专利，成为世界高价值专利主要产出国，那我们就可以说中国真正成为世界知识产权强国了。

**第五是受军事领域高价值概念的启发。**大家知道一战和二战是非常残酷的，敌对双方为达到军事目的，往往采取无差别的狂轰滥炸造成重大人员和财产损失，如重庆大轰炸、伦敦大轰炸，包括美国人在日本扔了两颗原子弹，造成大量人道主义灾难，随着人类道德水平的提高，造成重大伤亡特别是造成重大平民伤亡的战争行为受到人类舆论的谴责，甚至是反人类罪的指控。所以我们看到现代战争通常强调通过毁伤较小的精确打击，尤其是通过打击高价值目标取胜，所以打击和保护高价值目标就成为重要课题。高价值专利一词正是受此启发后提出。

## 二、高价值专利主要来自哪里？

**第一个问题，高价值专利通常产自哪里？**我认为高价值专利首先是来自国家科技创新平台，这几年特别是十八大以来，我国投入了很大的力量来建设科技创新平台，包括国家工程技术研究中心，企业技术中心，包括研究型的大学还有科技型的领军企业等等，这些科技创新平台创新体系相对完善，科技资源投入较大，应该是产生高价值专利的主要来源。所以培育高价值专利首先应该瞄准这些创新平台，相应来说高价值专利培育示范中心应该是高价值专利培育的平台。

**第二个问题，高价值专利通常怎么产生？**现在对培育高价值专利有很多讨论，有的说高价值专利是打出来的，是市场决定的，也有说高价值专利是随机产生的，根本不能培育出来。我有点不同意这样的观点。高价值专利虽然最后确实是市场决定的，但事实上如果没有一个良好的生态系统，不用一系列很严格的流程来保证，那你产生的高价值专利的概率是非常低的，如果是这样低的概率，那我们永远不可能建设成为知识产权强国。高价值专利我认为它是专利体系和科技体系高水平良性互动的结果，它不是专利体系能够解决的，也不是科技体系能够解决的，一定要两个体系高水平互动才能够培育出高价值专利。而且在众多环节中哪个环节出问题，高价值专利都可能中途夭折。

**第三个问题，高价值专利培育对专利高质量发展起什么作用？**高价值专利和高质量专利比较起来，高价值专利更多强调市场的作用，因为市场不认可就不会有高价值。高价值肯定包含着高质量，包括高质量的研发、高质量的申请、高质量的审查、甚至包括高水平审判等，另外高价值专利的成功，可能还要若干高质量专利的协同配合。高价值专利的培育，需要建立注重过程和流程的理念，而大家还没有建立这样的理念。高价值专利不仅要培育并且还要有相应的流程作保障，下

一节我会专门讲到高价值专利培育的环节。如果我们通过高价值专利的培育示范，让科技创新的领导者、管理者、科学家工程师、专利服务机构理解高价值专利原来是可以这样产生的，并且把这样的理念和方法传递到全社会，就能大幅度的提高我国专利事业发展的质量和水平。

### 三、高价值专利如何培育？

在高价值专利培育过程中我们要讲究培育的流程和环节，实际上有很多例子说明，很好的有价值的发明因为我们不注意培育的流程和环节，最后成了没有什么价值的专利。上海的盛知华公司在高价值专利培育方面做了很多工作。盛知华老总纵刚告诉我，他们找高价值专利不是从现有已申请和授权的专利中找，而是从还没有申请专利的发明披露阶段就去培育，因为虽然很多专利发明很有价值，但没有经过专利培育，权利要求通常较窄，申请书撰写质量不高，专利申请管理也不严格，最后导致他们的专利价值很低，而且专利一经申请授权就很难再作弥补。很遗憾的是，我国有相当比例的专利是没有经过培育的专利。高价值专利培育的主要环节，大学、科研院所与企业有所不同，大学院所主要涉及预测预研，专利布局、高效研发、发明筛选、发明培育、专利撰写、专利确权、专利营销、专利评估，许可谈判等。其中哪一个环节出问题，高价值专利就培育不出来。当然是不是高价值专利最终是要由市场来决定，但有一点是肯定的，经过严格培育高价值专利成功的几率一定会大大提高。就像大学对人才培养的作用一样，虽然有比尔盖茨这样的例外。

另外企业、高校、研究机构和专利运营公司培育高价值专利的模式是不同的，因为时间关系这部分内容我们以后讨论。

高价值专利培育需要科技创新体系和专利体系的密切结合，我们国家不太讲专利体系，其实科技创新没有专利体系配合是不行的。首先是科技部门与专利部门要密切配合，部门之间互相排斥工作不够配合一直是我们的弱点，由于行政级别的原因，科技部门喜欢向知识产权部门派干部，其实从工作需要出发，科技部门更应从知识产权部门抽调干部加强科技创新中的知识产权工作，这对加快建设科技强国和知识产权强国肯定有很多帮助。

另外高价值专利培育对人才的要求包括对科技工程师与专利工程师要求很高，大家都必须向对方跨界，并且同心协力注重专利创新全过程的培育，只有这样才可能源源不断地培育出高价值专利。这个就是我的观点，可能跟昨天有些嘉宾的观点不一样，他们认为高价值专利是打官司打出来的，但事实上我国法院专利案子每年大幅增加，但高价值专利增长还是很少。很多专利到了法院就经不起打，之所以经不起打很重要的原因就是前面专利培育工作没有做好。所以高价值专利单靠打是不够的，还要重视培育。高价值专利培育单靠专利体系或创新体系是不够的。所以我一直大声呼吁大家都来重视高价值专利培育工作，特别是科技部门和专利部门要共同配合同心协力做好培育高价值专利的试点示范工作。

# 热点专题

【知识产权】专利无效案件创造性评价中「公知常识」的适用

**导读：**为了规避企业的侵权风险，针对专利中的某个技术特征，在无法精准检索到专利文献类对比文件证据时，可以通过利用本领域在针对对应技术问题的习惯性做法、公知的技术手段或教科书或者工具书或技术手册或技术类词典等中披露的的技术手段，以及生活常识或常规多次实验即可实现等方面出发，无效宣告专利权人的专利权，釜底抽薪，彻底避免侵权的风险。

进行发明和实用新型专利权利要求创造性评价时，公知常识作为判断现有技术中是否存在技术启示的一种情况，常常被运用。而在专利无效案件中，公知常识具体如何来定义，举证责任如何进行分配，公知常识需要达到怎样的证明标准？目前都还没有一个准确的定义。

**本文笔者将通过结合具体判例对上述问题进行剖析。**

公知常识的定义

关于公知常识的具体解释，目前并没有一个具体的司法定义，行业内也众说纷纭，存在不同的观点。《专利审查指南》中也仅是通过列举的方式对公知常识进行了解释——本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。[1]

司法实践中，法院也都会认同和引用该解释。但该解释并不完整具体，实际操作中，仍然会引来很多争论。如：在解决某领域一个特定的技术问题，生活常识，是否可以被认为是本领域的公知常识？对此，最高院在（2015）行提字第12号民事判决书中明确：公知常识是指本领域普通技术人员普遍知道的技术或者其他知识。本专利所属技术领域为播种机领域，一端插接、一端用螺丝、螺钉固定的连接方式作为日常生活的常识本身也为播种机领域的普通技术人员普遍知道，因此，二审判决认定该连接方式属于本专利所属技术领域的公知常识并无不当。[2]可见，基于最高院的观点，生活常识可以认为是本领域的公知常识。

### 公知常识的举证责任分配

根据《专利法实施细则》第六十五条第一款以及第六十六条第一款的规定，举证责任应由请求宣告专利权无效的请求人承担。

且无效程序经过，进入诉讼程序中，无效程序中未提交的公知常识证据，诉讼程序中，不得补充。如（2017）最高法行申7245号中华人民共和国最高人民法院行政裁定书中“至于《墨水化学原理及应用》第153-155

页记载的有关内容是否可以构成评价涉案专利新颖性、创造性的公知常识证据，以及将其与现有技术结合能否否定涉案专利的新颖性、创造性，不属于本案的审查范围，中国制笔协会可以依据有关法律规定向专利复审委员会另行提出无效宣告请求。” [3]

此外，对于主张某技术手段是本领域公知常识的，如果不举证证明则可以通过充分说明的方式来进行。当然，对方当事人是可以提出反证，甚至通过充分说明的方式进行反驳。

在无效程序中，复审委员会位于居中裁判地位，是否可以依职权主动引入公知常识证据呢？对此根据《专利审查指南》的规定，专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识。但这并不意味着在无效程序中，专利复审委员会就可以主动依职权引入认定技术手段是否为公知常识的证据。

在专利确权的审查过程中，主张某技术手段属于本领域公知常识的当事人，负有对其主张承担举证责任的义务。若该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，且对方当事人不予认可的，则不应认定该技术手段属于本领域的公知常识。因在专利确权纠纷中，专利复审委员会系基于请求人所主张的无效理由针对诉争专利的有效性进行的审查，为保证专利复审委员会在审查过程中的中立性、公正性，其一般不宜主动依职权引入公知常识，除非对具体技术手段应属公知常

识经各方当事人充分发表意见并予以认可的，否则应当保持谨慎。最后，人民法院裁判案件所依据的证据，必须要经过法庭质证，未经质证的证据不能作为人民法院认定事实和作出裁判的依据。

司法实践中，法院对于专利复审委员会主动依职权引入公知常识证据的做法，如何回应呢，我们可以通过(2015)高行（知）终字第 3868 号北京市高级人民法院行政判决书中的认定，进行体会。本院认为，专利无效程序是依无效请求人的请求而启动的准司法程序，专利复审委员会在该程序中居于中间裁决地位，原则上专利复审委员会不可在无效程序中依职权引入公知常识。但本案中，专利复审委员会在一审诉讼中补充提交了证据 4，该证据明确记载维生素 B2“几乎不溶于水...可溶于酸和碱”，虽然岳阳新华达公司在本院诉讼中提交了反证 B，但该证据一方面明确记载了维生素 B2“几乎不溶于水”，另一方面对维生素 B2 是否“溶于酸和碱”并未明确记载和指引，根据优势证据原则，本院难以认定维生素 B2 不“溶于酸和碱”，故本案专利复审委员会依职权引入公知常识作法欠妥，但鉴于该公知常识获得了证据支持，结论正确，本院予以确认。

#### **[4]**

##### **公知常识的证明标准**

判断区别技术特征是否为公知常识，不应简单的以该区别技术特征已经在所谓的教科书或者工具书等中披露，当然地将其本身常用的基本属性直接认作其在技术方案中所起的作用，不考虑与技术方案其他特征的关

联作用，当然地仅以其公知的属性认定效果，或者主观的判断区别技术特征为本领域中惯用手段，而武断的判断现有技术中已经存在技术启示。

对此，笔者认为应从以下几点综合判断，达到以下标准，方可认定该“公知常识”可证明所述区别特征为公知常识。

- 1.与区别特征属于相同的技术领域
- 2.达到公知的标准程度
- 3.解决的技术问题相同
- 4.在整体技术方案中具有相同的作用，达到相同的技术效果

下面笔者将通过具体判决案例进行详细说明。

#### 与区别特征属于相同的技术领域

判断是否属于相同的技术领域，所属的技术领域不应过于上位，应具体到所涉及区别特征对应技术手段所解决技术问题的具体领域。

如：快速活络扳手实用新型无效、行政诉讼案。最高院认为：本案中涉及的蜗杆与螺杆是机械领域中的常用传动零件，都带有螺旋，都具有呈螺旋形状突出的齿牙。然而，两者的根本区别在于，蜗杆的原始模型是齿轮，通常采用阿基米德蜗杆与涡轮组成交错轴齿轮副，而螺杆的原始模型是斜面，通常采用矩形螺纹或梯形螺纹与螺栓组成平行轴的传动副；蜗杆最基本的参数为模数和直径系数，其余参数均由此换算得出，而螺

杆最基本的参数为螺距与螺纹中径。因此，涡轮与螺杆尽管外形相似，但其传动模式、加工方法等完全不同，二者分别属于机械领域中不同的传动领域，本领域技术人员在设计涡轮蜗杆传动时，不能直接采用螺杆的技术参数。

#### 达到公知的标准程度

审查指南已经给出明确解释，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段可以被认为是公知常识，虽然还有其他的情况可被认为是公知常识，但至少其公知的标准程度应该与审查指南所列举的相同，至少是相近。而仅在几篇文件中有所公开的技术手段，尚不能达到公知的标准程度。

如：涉及一种液压支撑缸体实用新型专利侵权纠纷上诉案，广东高院认为，首先，公知常识应为本领域技术人员周知的常识，即为解决某种技术问题的惯用手段，或者教科书、工具书等披露的解决该技术问题的技术手段。上述专利检索清单仅能证明在多个专利文献中使用了“阀”和“弹簧”的文字，并不能当然证明支撑弹簧在阀体结构中被广泛使用属于解决技术问题的惯用手段，更不能证明支撑弹簧和夹套在本案所涉技术领域被广泛使用。其次，好手机电公司提交的若干专利文献披露了对应专利中有设置支撑弹簧或者不闭合的夹套的技术特征，并不当然证明该技术特征属于本领域的公知常识，即仅凭若干篇专利文献不足以证明该技术特征为公知常识。 [5]

解决的技术问题相同

引用公知常识评价区别特征在现有技术中存在技术启示，公知常识所解决的技术问题，与区别特征所解决的技术问题必然要相同，否则不能引用该公知常识，以证明现有技术中存在技术启示。

**如：天诚公司关于“精量穴播器种盒可更换挡帘”实用新型专利无效不服二审判决再审案**，复审委以该专利权利要求 1 中区别特征“一端插接、一端用螺钉固定的安装方式”属于惯用技术手段为由，决定该专利权无效，一审法院北京一中院认为：即便“一端插接、一端用螺钉固定”的安装方式属于惯用技术手段，但使用该惯用技术手段是在需要可拆卸安装场合，如果本领域技术人员没有意识到现有技术中的排种盒挡帘存在拆卸不便，不能重复使用等技术问题，就不会想到将排种盒挡帘设置为可拆卸，而由于没有想到或从现有技术中没有得到在精量穴播器排种盒中使用可拆卸更换挡帘的技术启示，则不会进一步想到使用什么形式的可拆卸更换挡帘。因此，专利复审委员会在第 17922 号决定中没有全面认定本专利要解决的技术问题，以及为解决该技术问题采取的技术手段，而是直接评述技术手段的具体形式为公知常识，从而认定本专利权利要求 1 不具备创造性，这种认定缺乏事实和法律依据，一审法院不予支持。二审法院北京高院认为：在认定区别技术特征是否存在技术启示时，只要区别技术特征属于《审查指南》规定的通常认为现有技术中存在技术启示的三种情况，就认为具有技术启示，而无需要求本领域技术人员要意识到存在相关的技术问题，故而撤销一审判决。最高院再审裁

定：本专利用于工业生产，本专利用胶皮挡帘代替原有的密封隔腔装置，挡帘采用一端插接、一端螺钉固定，是为了方便拆卸起到密封作用的胶皮挡帘。二审判决使用的现有技术即电视机遥控器、电脑等，用于生活领域，电视遥控器的电池盒盖板是为了拆卸电池方便，电脑机箱的侧板是为了防尘。本专利与现有技术的发明目的不同，所要解决的问题也不同，用途和产品最终形态完全不同。区别技术特征中的压板和胶皮挡帘一端插接、一端用螺钉固定的技术手段实际上是与区别技术特征 1 相互配合，共同起到方便更换胶皮挡帘的作用。撤销二审判决，撤销复审委员会无效审查决定。[6]

通常情况下，确定解决的技术问题，与判断公知常识与区别特征在整体技术方案中是否具有相同的作用，达到相同的技术效果是紧密联系的。

在整体技术方案中具有相同的作用，达到相同的技术效果

在认定被引用的公知常识与区别特征在整体技术方案中是否具有相同的作用，达到相同的技术效果时，不应仅以公知常识的表面含义或广泛含义为评判依据，而应深入判断该公知常识的内部功能，并将区别特征置于整体技术方案中，考虑其与其他技术特征在功能和作用上的关联作用，确定其为技术方案带来的效果。

**如：美国微芯科技公司与专利复审委员会关于一种微控制器结构实用新型专利（以下简称本专利）无效决定上诉案**，美国微芯科技公司认为本专利中区别特征程序存储器为公知常识，本专利不具有创造性，请求本专利无效。专利复审委员会决定、一审法院北京一中院以及二审法院北京高院均认为：对比文件中公开的是两种传统的计算机结构中的程序存储器和 CPU 相连，其中公开的程序存储器尽管与本专利权利要求 1 中公开的程序存储器在名称上相同，但其并没有公开本专利程序存储器的功能，因此，上述技术特征并不是本领域内的公知常识[7]。

**又如：东三宝制针有限公司关于快速活络扳手实用新型无效申诉案**。东三宝制针有限公司无效请求认为：涉案专利权利要求 1 中区别特征“蜗杆采用大螺距蜗杆，蜗杆的螺距为 4-10mm”被公知常识“螺纹螺距为 4-10mm”公开，该专利不具备创造性。

**专利复审委员会决定认为**：现有技术并未给出将 4—10mm 大螺距蜗杆应用在活络扳手上的技术启示，且该技术特征能够实现本发明的目的，同时具有有益的技术效果，因此权利要求 1 相对于附件 1 及公知常识具备实质性特点和进步，具有创造性。

**一审北京一中院判决认为**：快速活络扳手是一种常用的手工工具，对本领域技术人员来讲，为了实现扳口的快速张合、使用方便等目的，必然会选择具有合适螺距的蜗杆，如果螺距较大，扳口的开合速度较快，但

自锁效果较差，同时扳口也不能实现精确定位；如果螺距较小，自锁效果、扳口的定位都会比较好，但扳口的移动速度比较慢，不能实现快速张合，同时考虑到扳手具有大小不等的多个型号，对本领域技术人员来说在有限次实验的基础上，选择螺距为 4-10mm 的蜗杆是显而易见的，且上述选择并没有带来意想不到的技术效果。因此权利要求 1 相对于附件 1 及公知常识不具有实质性特点和进步，不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，专利复审委员会对权利要求 1 具有创造性的认定有误，应予纠正。

**二审北京高院认为：**附件 6 已经公开了螺纹直径与螺距表，其中披露了螺距为 4-10mm。附件 6 为五金行业的基础技术手册，属于公知常识。快速活络扳手是一种常用的手工工具，对本领域技术人员来说，为了实现扳口的快速张合、使用方便等目的，必然会选择具有合适螺距的蜗杆。同时考虑到扳手具有大小不等的多个型号，对本领域技术人员来说，在有限次实验的基础上，选择螺距为 4-10mm 的蜗杆是显而易见的，且上述选择并没有带来意想不到的技术效果。因此涉案专利权利要求 1 相对于附件 1 及公知常识，即附件 6 的结合不具备实质性特点和进步，不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

**最高人民检察院抗诉认为：**虽然附件 6 已经公开了螺纹直径与螺距表，其中披露了螺距为 4-10mm，但其公开的主要是螺纹直径与螺距之间的选用关系，并未给出将 4-10mm 大螺距蜗杆即轴向齿距或者导程为

4-10mm 蜗杆应用在活络扳手上的技术启示。相反，根据附件 6 公开的螺纹直径与螺距表，与螺距 4-10mm 对应的螺纹直径，无法应用到厚度有国家标准规定限制的活络扳手上，因此不但不能得到将螺杆螺距 4-10mm 应用到以蜗杆为传动和锁定部件的启示，反而会据此形成技术偏见。涉案专利权所保护的技术方案的工作原理和构造与现有技术不同，蜗杆在该技术方案中不但需要发挥传动和自锁双重作用，还必须达到承受相应扭矩的要求，故蜗杆选用的轴向齿距在涉案专利中至关重要。本案选择“蜗杆的螺距为 4-10mm”，即轴向齿距为 4-10mm 的技术方案，并非显而易见，本领域技术人员不经过创造性的劳动，无法得出涉案专利权利要求 I 所保护的特征为“蜗杆采用大螺距蜗杆，蜗杆的螺距(轴向齿距)为 4-10mm”的技术方案，二审判决认定的案件基本事实缺乏证据证明，应予改判。

**北京高院再审认为：**蜗杆在涉案专利的技术方案中不但需要发挥传动和自锁双重作用，还必须达到承受相应扭矩的要求，故蜗杆选用的轴向齿距在涉案专利中至关重要。蜗杆的技术要求不等同于螺杆，其分别有不同的技术参数，蜗杆轴向齿距 4—10mm 并非显而易见，本领域技术人员不经过创造性的劳动，无法得出涉案专利权利要求 1 所保护的特征为“蜗杆采用大螺距蜗杆，蜗杆的螺距(轴向齿距)为 4-10mm”的技术方案，该技术方案并非在有限次的实验中能够轻易完成，并能够实现相对于现有活络扳手更加便捷的操作性能，故该技术方案具备专利法第二十二条有关创造性的规定。因此，终审判决有关涉案专利权利要求 I 相对

于附件 I 及公知常识，即附件 6 的结合不具备实质性特点和进步，不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性的认定不妥，再审予以纠正。

**最高院终审判决认为：**本案中涉及的蜗杆与螺杆是机械领域中的常用传动零件，都带有螺旋，都具有呈螺旋形状突出的齿牙。然而，两者的根本区别在于，蜗杆的原始模型是齿轮，通常采用阿基米德蜗杆与涡轮组成交错轴齿轮副，而螺杆的原始模型是斜面，通常采用矩形螺纹或梯形螺纹与螺栓组成平行轴的传动副；蜗杆最基本的参数为模数和直径系数，其余参数均由此换算得出，而螺杆最基本的参数为螺距与螺纹中径。因此，涡轮与螺杆尽管外形相似，但其传动模式、加工方法等完全不同，二者分别属于机械领域中不同的传动领域，本领域技术人员在设计涡轮蜗杆传动时，不能直接采用螺杆的技术参数。因此，虽然附件 6 公开了螺纹螺距为 4-10mm，但本领域技术人员在设计蜗杆时不能因此而直接套用为蜗杆的轴向齿距，故附件 6 并未给出将 4-10mm 的轴向齿距蜗杆应用于活络扳手的技术启示。[8]

基于此，**笔者认为**，在利用公知常识评价创造性时，应将公知常识以及区别特征置于整体技术方案中，考虑其与其他技术特征在功能和作用上的关联作用，确定其为技术方案带来的效果。看本领域技术人员是否因该公知常识对最终技术方案产生的影响有确定的预期，从而有目的地选用该公知常识。在专利无效案件中，采用公知常识评价区别特征相较于现有技术是否存在技术启示，以此来评判发明或实用新型专利是否具备

创造性，并不能机械的套用审查指南的创造性评价步骤，而应深入全面分析公知常识所带来的技术启示，以确定公知常识就是本领域技术人员在解决专利实际要解决的技术问题时所能预见的公知常识。

同时，在专利申请阶段，在撰写专利申请文件时，撰写人应客观、全面、准确的从整体上把握发明创造的发明构思，在此基础上去充分检索和了解，本领域中与该发明构思相关的公知常识内容，以发明构思为基线，清楚简要的概括权利要求所限定的技术方案范围，避将公知常识写入权利要求中，为后期的专利权稳定性埋下隐患。

此外，公知常识作为评价专利权利要求的技术方案不具有创造性的有力武器，当区别特征为本领域的公知常识时，则该权利要求即为不具有创造性，从而达到无效该专利权目的。

故而，为了规避企业的侵权风险，针对专利中的某个技术特征，在无法精准检索到专利文献类对比文件证据时，可以通过利用本领域在针对对应技术问题的习惯性做法、公知的技术手段或教科书或者工具书或技术手册或技术类词典等中披露的的技术手段，以及生活常识或常规多次实验即可实现等方面出发，无效宣告专利权人的专利权，釜底抽薪，彻底避免侵权的风险。

以上是笔者对于专利无效案件创造性评价中公知常识适用的一点体会，不足之处，还请大家批评指正。

## 参考文献

[1] 《专利审查指南》

[2] 中华人民共和国最高人民法院 (2015) 行提字第 12 号民事判决书

[3] 中华人民共和国最高人民法院 (2017) 最高法行申 7245 号行政裁定书

[4] 北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第 3868 号行政判决书

[5] 广东省高级人民法院 (2017) 粤民终 190 号民事判决书

[6] 中华人民共和国最高人民法院 (2015) 行提字第 12 号民事判决书

[7] 中华人民共和国北京市高级人民法院 2014 年高行终字第 01608 号行政判决书

[8] 中华人民共和国最高人民法院 (2012) 行提字第 18 号行政判决书

**【李晴 摘录】**