



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

第三百五十二期周报

2018.12.10-2018.12.16

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】 商标纠纷！百事可乐遭遇“蓝色风暴”
- 1.2 【专利】 涉外-韩国知识产权介绍
- 1.3 【专利】 化学领域答复 OA 过程中补充数据的认可程度
- 1.4 【专利】 浅析实用新型专利审查中明显新颖性的判断标准
- 1.5 【专利】 加快从专利大国转向专利强国
- 1.6 【专利】 标准涉及专利的相关规定研究
- 1.7 【专利】 分案申请的策略 ——再谈英特尔超 20 年专利授权案
- 1.8 【专利】 在美国，仿制药企业可采用双方复议程序来挑战专利的有效性
- 1.9 【专利】 百度成中国人工智能技术专利绝对担当 专利申请量位居第一
- 1.10 【专利】 上海侵权纠纷律师//专利侵权行为人应当承担的法律责任是什么？
- 1.11 【专利】 国常会多管齐下促进创新，专利法修改年内或将完成
- 1.12 【专利】 专利带来柔性屏人机交互新体验
- 1.13 【专利】 用途权利要求新颖性、创造性的评判

● 热点专题

- 【知识产权】 《专利法修订草案（送审稿）》法定赔偿制度解读

每周资讯

1.1 【商标】商标纠纷！百事可乐遭遇“蓝色风暴”（发布时间：2018-12-10）

百事可乐一直都是吃货们最爱喝的饮料，不管是搭配各色各样的大餐然后酣畅淋漓地畅饮几口，都是一件令人轻松愉快的事情！然而就在最近，百事可乐不“可乐”了，这到底是怎么回事呢？

各位看官还记得当年百事可乐掀起的“蓝色风暴”吗？在其广告和产品包装上都有“蓝色风暴”的字样，就连明星代言人的头发都被染成了蓝色。就是这场“蓝色风暴”竟然引发了一起商标纠纷案，最终百事可乐竟然输了。

事情是这样的，早在 2005 年，百事可乐策划了一场实施“蓝色风暴”主题的促销活动，据悉光广告投入就耗资 2 亿元人民币，促销奖品更是多达 2 亿件，价值 20 亿元。

就在“风暴”席卷中国大地的同时，“蓝色风暴”四字令浙江蓝野酒业有限公司陷入尴尬。

2005 年 11 月，蓝野公司 107 箱啤酒被质监局查封，原因就是该啤酒的“蓝色风暴”商标，涉嫌冒用百事可乐“蓝色风暴”标识。蓝野公司随后向质监局提供了该商标的注册证，107 箱啤酒才被予以解封。

小二了解到，2003 年 12 月，浙江蓝野酒业有限公司申请取得了“蓝色风暴”文字、拼音、图形组合注册商标，核准使用商品为麦芽啤酒、水（饮料）、可乐等，随后投入使用。

2005 年 11 月，在公证人员现场公证下，蓝野酒业委托代理人在世纪联华超市购买了多个含有“蓝色风暴”文字标识的百事可乐产品。接着在多地调查取证。

同年 12 月，蓝野酒业以联华华商公司、百事可乐公司构成商标侵权为由，向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，请求判令联华华商公司、百事可乐公司停止侵权，在媒体上澄清事实、消除影响，赔偿 300 万元及合理开支 1.19 万余元。

2006 年 11 月，杭州中院一审以百事可乐公司、联华华商公司的行为不构成对公众的误导，也不会造成公众混淆为由，驳回蓝野酒业的诉讼请求，蓝野酒业哭晕在厕所……

宣判后，蓝野酒业不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。

维权路漫漫，经过几番回合的商标维权之战，2007 年 5 月 24 日，浙江高院作出二审终审判决：

撤销杭州中院一审判决；判决上海百事可乐饮料有限公司立即停止带有“蓝色风暴”商标产品的生产、销售、广告、宣传行为；赔偿蓝野公司经济损失 300 万元；杭州联华华商集团有限公司停止销售“蓝色风暴”商标的侵权产品。

蓝野酒业虽然作为一个中小企业，拥有“蓝色风暴”注册商标这一自主知识产权。当面对巨型跨国企业百事可乐涉嫌商标侵权行为时，蓝野酒业将其告上法庭并胜诉，是一起被媒体称为“蚂蚁撼大象”的商标侵权案件。

作为知识产权从业者，小二不得不为蓝野酒业的勇气打 call,这一案例也被称之为我国中小企业一改被动挨打局面而维护自己知识产权的典范。

最后小二告诉大家的是，知识产权作为企业重要无形资产，是企业最重要的核心竞争力，对企业的成长、发展具有重要作用。中小企业在遇到这样的情况不要方，一定要通过法律武器捍卫我们的权利！

【李梦菲 摘录】

1.2 【专利】韩国知识产权介绍（发布时间:2018-12-10）

韩国的知识产权保护类型有哪些？

发明专利

根据韩国专利法，“发明”保护利用自然法则对产品、方法或者其改进所提出的具有高水准的新技术方案。韩国发明专利的有效期为 20 年，从申请日起计算。关于农药或医药的专利，在一定条件下可以延长保护，最多延长 5 年。发明专利采用实质审查制度，自申请日起 5 年内向韩国政府请求实质审查。

实用新型

根据韩国实用新型法，“实用新型”保护产品的形状、结构或它们的组合。韩国实用新型专利的有效期为 10 年，从申请日起计算。与中国实用新型专利相同，韩国专利法对实用新型专利的要求与发明一样，也必须满足实用性、新颖性和创造性要求，但与发明专利相

比，其评价标准略低。从 2006 年 10 月 1 日起，韩国实用新型的快速授权制度修改为实质审查授权登记制度，该实质审查授权登记制度意在使申请人在维权时更稳定且在实施权利时更方便。

外观设计

根据韩国外观设计法，“外观设计”保护产品的形状、图案、颜色或者其结合所作出的能产生视觉印象的设计，该产品通常被认为是一个有形的、可移动的、独立的物体。韩国外观设计专利的有效期为 20 年，从申请日起计算。韩国特许厅对外观设计专利审查采用外观设计审查登记制度和对一些特定物品的外观设计部分审查登记制度并行的方式。

商标及服务标志

根据韩国商标法，商标保护生产、制造或经营者为了销售自己的商品，在市场上与其它商品相区别而使用的有颜色或无颜色的标记、文字、图形及三维形状或它们的结合。商标的类型涉及商品商标、服务商标、集体商标、业务商标等。韩国商标专用权有效期为 10 年，从核准注册之日起计算。在期满前一年内申请续展注册，每次续展注册的有效期为 10 年。

著作权

根据韩国著作权法，在文学、科学或艺术领域内创作的作品受到著作权法的保护，著作权在作品创作完成之时起产生。已发表作品的保护期限为作者的生存期间及死后的 70 年。

商业秘密

商业秘密根据《防止不正当竞争及保护商业秘密法》保护。商业秘密定义为：不为公众所知，具有独立的商业价值，通过合理的努力维持保密的制造方法、销售方法、或其他商业活动中有用的技术或商业信息。

计算机软件

韩国政府于 1987 年通过《计算机保护条例》，开始对计算机软件的代码提供保护。

在 2009 年，韩国将《计算机程序保护法》合并入《著作权法》。

半导体集成电路布图设计

韩国政府于 1992 年通过《半导体集成电路布图设计条例》，该条例于 1993 年 9 月生效。

数据库

韩国政府通过著作权法对数据库进行保护。

植物新品种

韩国政府于 1995 年通过对植物新品种提供保护的《种子产业法》，该法于 1997 年底生效。

韩国的知识产权保护力度是怎样的？

韩国知识产权的保护力度是比较强的，具备如下特点：

知识产权法律完备

韩国是一个依托知识产权由贫穷落后的发展中国家迅速崛起的典型。韩国已不再是一个仅仅依靠技术引进和模仿求发展的亚洲小国，而是一个在知识产权领域举足轻重的强国。随着知识经济的发展，国际知识产权的竞争不断加强。韩国政府越来越意识到科技发展对经济发展的重要性，并采取了一系列措施完善其知识产权制度（例如不断地对知识产权相关法，诸如，专利法、著作权法、关税法等进行修改），并且鼓励企业创新。为了实现成为全球知识产权强国的目标，韩国政府还通过制定重点项目、简化申请以及审查流程及手续、与其他机构及国家开展经济合作及交流等来完善知识产权保护制度。

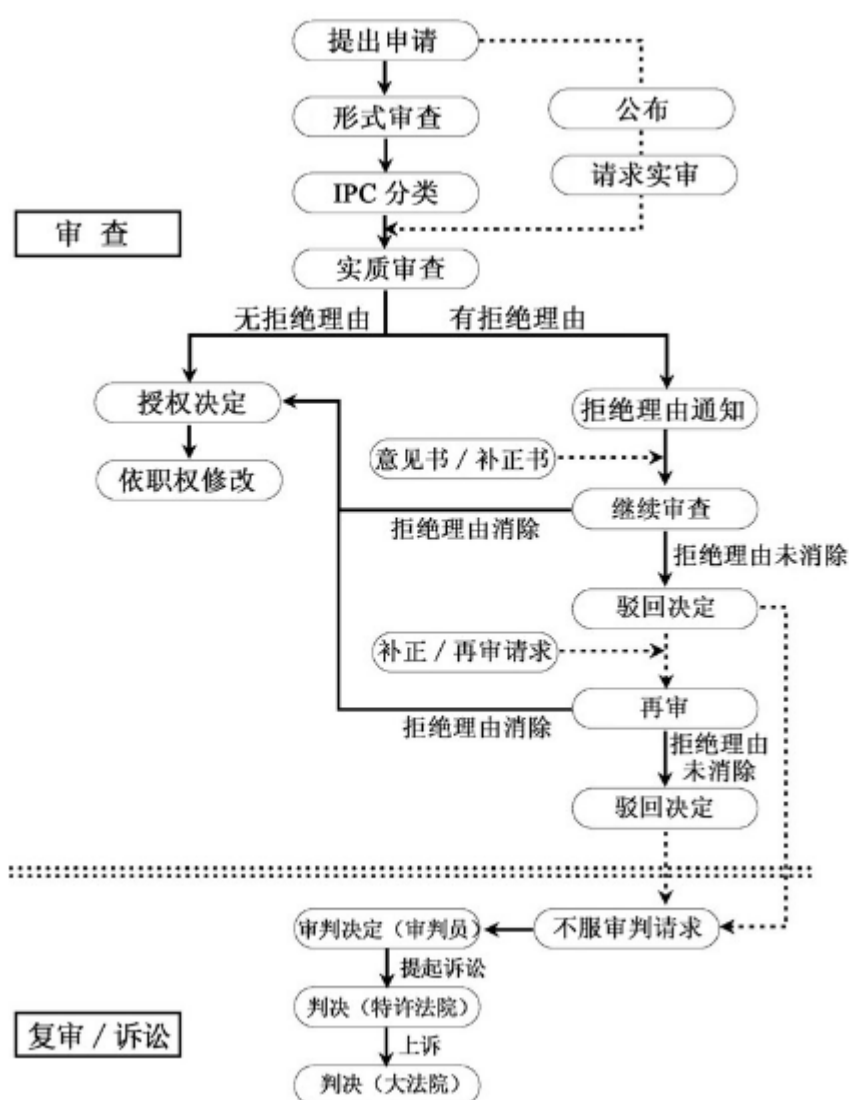
知识产权保护途径完善

自 2005 年以来，韩国特许厅每年针对海外投资企业实施海外知识产权侵权状况调查。韩国政府根据调查结果，针对相关问题，为海外投资企业提供诉讼费用援助、改组并扩大专

利局下属的“海外知识产权保护中心”的功能，组织专门法律咨询团，提供免费咨询服务，从而提高海外投资企业的海外维权意识。

在知识产权保护途径中，除了有民事和刑事的知识产权司法保护体系，韩国还有比较有特色的行政保护，如寻求停止侵权行为（永久禁令）和损害赔偿，假处分（即临时禁令）等。

韩国的知识产权申请和审查制度是怎样的？



发明专利

韩国对于发明专利申请适用先申请制度、早期公开延迟审查和授权后异议制度。

如果要求优先权，则须自在先申请日起 16 个月内提交优先权文本。KIPO 首先进行形

式审查，对于审查合格的专利申请自申请日或优先权日起满 18 个月即进行专利申请公布。

申请人也可以在此期限之前申请早期公布，以便在侵权纠纷中获得充分保护。

申请人或任何其他人可自申请日起 5 年内提出实质审查请求。一般情况下，KIPO 按提出实审请求的顺序进行审查，但也可根据有关加快审查的规定，应申请人请求对某些特殊种类申请提前进行审查。

申请人须自收到专利授权决定之日起 3 个月内缴纳前 3 年的专利年费，作为登记费。如果申请人未按时缴纳，可以自此期限截止日起 6 个月内缴纳要求的滞纳金基础上缴纳专利年费，否则申请将被视为放弃。

在申请人缴纳登记费之后，KIPO 将在《专利登记公报》中进行专利授权公布。为加快授权程序，韩国自 1997 年 7 月 1 日以后，由授权前异议改为授权后异议，即自专利授权公告日起 3 个月内，任何人都可以就授权专利提出异议。自 2007 年 7 月 1 日起，此异议程序又被合并到无效宣告程序中。即自专利授权公告日起 3 个月内，任何人都可以就授权专利提出无效，而自专利授权公告日起 3 个月后，则仅仅有利益相关人或特许厅可以就授权专利向 IPT 提出无效。

此外，申请人如对最终审查决定不服，可自收到审查决定之日起 30 日内向 IPT 提出申诉。

无论无效事宜还是申诉事宜，当事人如对 IPT 的决定不服，可以向韩国特许法院 (Korean Patent Court) 提出上诉，直至最高法院。

对于 PCT 申请，申请人可以向 KIPO 提出申请。申请人须自优先权日起 31 个月内提交说明书全文的韩文译文等文件，履行进入国家阶段程序。

在专利授权公告之日起 3 个月内，任何人都可以向韩国特许审判院提出无效请求；在专利授权公告之日起 3 个月之后，只有利害关系人或韩国特许厅审查员可以对专利提出无

效请求。在专利授权之后，当专利权人发现其权利要求书、说明书或附图中存在缺陷时，可以提出订正审判。

实用新型

韩国的实用新型审查制度在实审制和非实审制之间历经数次修改。自 2006 年 10 月 1 日起，鉴于韩国的专利审查周期已明显缩短，此外为便于权利人在侵权诉讼中行使权利，韩国将实用新型审查制度再次改回到最初实行的实质审查制，即与发明专利申请一样，自申请日或优先权日起满 18 个月即对申请人提交的实用新型申请进行申请公布。申请人须在自申请日起 3 年内提出实质审查请求，经实审合格后可进行授权注册，并公布实用新型专利说明书。自实用新型授权公告日起 3 个月内，任何人都可以就授权实用新型提出异议。

实用新型申请在提交申请、实质审查以及缴纳年费等程序规定上与发明专利申请类似。另外，发明与实用新型申请可以相互转换，称为“变更申请”。

外观设计

在外观设计方面，在 1998 年 3 月 1 日之前，韩国对外观设计只规定了实审制 (SES) 一种审查制度。与发明和实用新型申请不同，外观设计申请须应申请人的请求进行申请公布。已公布的外观设计申请可获得特殊的法律保护，即如果申请人在申请公布后向侵权人发出警告，则在外观设计获得注册后，损害赔偿的计算期限将从该警告送达之日起算。另外，外观设计不须申请人提出实审请求，而是由 KIPO 根据申请日的先后顺序自动安排审查。经实审合格后，进行授权注册。

自 1998 年 3 月 1 日之后，韩国为加大对外观设计的保护，在原有实审制基础上，对纺织品、服装等生命周期短的产品的外观设计引入非实审制 (NSES)。在这种审查制度下，外观设计申请也是应申请人请求进行申请公布，经初审合格后即进行授权注册，并在申请人缴纳登记费后在《外观设计注册公报》中予以公布。根据该审查程序，外观设计申请一般可

在申请日起 2 至 3 个月内获得注册。外观设计注册公布后，任何人均可自公布日起 3 个月内提出异议。虽然目前适用 NSES 的外观设计申请种类很少，但 KIPO 正根据这种审查制度实施的效果，逐渐扩大应用这种审查制度的外观设计的范围。

【陈强 摘录】

1.3 【专利】化学领域答复 OA 过程中补充数据的认可程度（发布时间:2018-12-10）

一、前言

化学领域的案件多属于实验科学的范畴，所以其非常注重实施例的设计、布局，并且往往需要利用检测手段、实验数据等多方面来证明方案所带来的效果。那么既然实验数据属于化学领域中验证发明效果的重要途径，其在进行撰写时如何设计实验以及后续答复 OA 时补充数据的限度问题都是非常值得探讨的，下面通过案例介绍的方式来阐明笔者对于实验数据设计以及补充方面的观点。

二、案例介绍

发明名称：一种熔石英光学元件表面的处理方法

申请号：201803230188525.0

该申请公开的权利要求书独立权利要求是这样记载的：一种熔石英光学元件表面的处理方法，其特征在于，（A）对熔石英光学元件的表面进行反应离子刻蚀处理后，去离子水漂洗；（B）再采用 HF-NH₄F 缓释溶液对熔石英光学元件的表面进行刻蚀处理，去离子水漂洗，即可。

2018 年 03 月 28 日下发了第一次审查意见，指出其与对比文件 1（“反应等离子体修饰熔石英光学元件表面研究”，王峰等，光学学报，31 卷 5 期）在处理方法上均是将反应离子刻蚀与酸刻蚀进行结合的方法，大同小异。

2016 年 4 月 18 日，申请人对第一次审查意见进行了陈述，并将原权 1 的反应离子刻蚀的具体操作参数“射频功率控制在 100-300W 之间，射频偏压控制在 800-

900V 之间，刻蚀深度控制在 1.5-4.5 $\mu\text{m}/\text{h}$ 之间”补充到了原权 1 中，同时将去离子水漂洗等中间处理步骤的方案补充到了原权 1 中，陈述的观点主要是对比文件 1 所采用的反应离子刻蚀的激发源、刻蚀气体与本发明的激发源、刻蚀气体并不同，从而导致整个反应离子刻蚀的操作过程、操作原理也是不同的，尤其在刻蚀方法如此不同的情况下，本发明刻蚀的效果要显著优于对比文件 1 的方法，尤其粗糙度可以保证低于 1nm，但是对比文件 1 的粗糙度反而会增大。对于上述陈述的观点审查员没有认可，所以又下发了第二次审查意见。

2016 年 7 月 24 日审查员下达第二次审查意见通知书，依然对本发明的创造性不予认可，主要观点在于对比文件 1 同样给予了反应等离子刻蚀后样品表面可以更加光滑、平整的启示，那么本领域技术人员可以根据实际需要对离子刻蚀的方法进行调整，为此申请人与审查员进行了电话沟通，对于本发明的方案与所产生的积极效果与审查员交换了意见，审查员鉴于本发明效果上的优越性，同意通过补充实验数据的方式来证明采用本发明的处理方法处理后的光学元件较对比文件 1 的光学元件其性能上的优异性。

代理人通过与发明人进行沟通后，由发明人进行了具体的试验操作，按照对比文件 1 的方案与本发明的方案分别对光学元件进行了试验处理后，并对表面的粗糙度以及损伤阈值进行了测试比较，最后发现对比文件 1 处理后的元件表面粗糙度 R_q 由 1.12 nm 增加到 1.53 nm，与对比文件 1 中的图 4、图 5 和图 6 的结果基本吻合，本发明处理后的光学元件表面的表面粗糙度 R_q 为 0.64 nm，也未见明显划痕，更加说明了本发明该复合刻蚀工艺具备无痕去除元件表面缺陷的能力。

在上述案件的审理过程中，审查员虽然同意了采用补充实验过程的方式来证明本发明的方案所能带来的效果，但是具体补充数据的方式其实是值得进一步探讨的，由于该案件与对比文件 1 在光学元件的处理方法以及处理后的性能参数都非常类似，而且都清楚的记载了处理过程，以达到了本领域技术人员可以直接依照申请文件中所记载的方法进行实践的程度，所以这也就给采用补充实验数据的方式来证明效果提供了可能性，而且在性能验证方面，两个方案均采用的是粗糙度、损伤阈值这两个参数进行性能表征，正好表征参数上也比较吻合，这样可以将对比文件 1 与本发明在效果上进行更为直接的对比，此外从对比文件 1 和本发明所记载的数据中，可以非常清楚的反应出本发明的粗糙度的数据更为优异。

所以，上述情况均为后续补充实验数据提供了一定的依据，因为假设本发明对于具体的粗糙度以及损伤阈值方面的数据丝毫没有记载的情况下，那么依据本发明的方案处理后的光学元件的粗糙度，发明人想通过补充实验数据的方式是否可行呢？笔者认为超出了原申请文件的记载范围的，尤其在与对比文件 1 的方案比较类似的情况下，在没有具体数据记载的情况下如何证明其光学元件的粗糙度一

定优于对比文件 1 呢，所以如果本发明中只是记载了断言式的效果，比如粗糙度低，但是具体的限度没有具体量化的情况下，可能答复 OA 时依靠后续补充实验数据的做法是很难行得通的，还是需要原申请文件中有具体的数值量化的实验例，这样在后续答复审查意见的过程中，一旦想通过补充实验数据的方式来说服审查员，也更加行的通，而且也更加有理论支撑，审查员更容易信服。

其实，根据答复审查意见中补充实验数据的情况对申请文件在撰写时如何设计实验例是有一定的指导意义的，也对撰写申请文件时实验方法设计以及实验数据的记载方式提出了更高的要求，是可以进行进一步的探讨的。

三、经验总结

首先，在设计实验例时应尽量避免采用主观、断言式的试验验证方式，因为这种实验例在实际代理案件过程中发现其验证效果的力度是非常薄弱的，不仅其效果本身审查员在主观的可信度上会降低很多，也不利于试验过程的重复性，因为人与人之间的主观感受度的差别对试验结果的影响非常大，这就导致试验结果的准确性、反复重复性上都会受到比较大的影响。

其次，在设计实验时尽量给出所采用的材料、试剂的来源，所采用的仪器的型号，实验方法如果参照国标的方法可以直接给标准号，如果是自行设计的方法请给予详细的试验步骤，以便于后续本领域技术人员能够依照文本中公开的内容准确实施其整个试验过程，此外后续的试验数据处理方面，最好发明人可以提供数据的显著性差异的分析过程，以增加数据的可信度，这样设计出的试验由于完全采用客观的方法，并给出了可信的试验数据，其准确性、重复性都得到了保证，尤其是如果后续在答复审查意见时一旦需要采用补充数据的方式来证明本发明的效果时，可以直接按照本发明的试验方法进行实施，不会存在重复不出来遭到审查员质疑的问题产生。

笔者通过日常实践，发现最常见的补充实验数据的方式就是将对比文件的产品采用本发明实验的方法进行测试，与本发明的产品测试后的数据进行对比，这样直接的对比是最为有利的效果证据，所以实验过程的完整公开充分性是后续补充实验数据的基础，应当尽量保证客观完整，以使本领域技术人员可以直接实施的程度。

总之，以上列举的案例以及论述的一些观点能为大家在答复 OA 以及撰写申请文

件时提供一些更为开阔的思路，帮助大家对相关涉及的法条有进一步的理解。由于笔者水平有限，以上观点难免有不当之处，希望能与大家进一步交流探讨。

【侯燕霞 摘录】

1.4 【专利】 浅析实用新型专利审查中明显新颖性的判断标准（发布时间：2018-12-10）

一、统一实用新型申请明显新颖性审查判断标准的必要性

我国的实用新型审查制度采用的初步审查制度，该制度保证了实用新型“短、平、快”的特点，但正是因为这一审查制度，导致一些不具备新颖性的专利申请也被授予了专利权，从而使得实用新型专利的法律稳定性差、社会认可度不高。随着 2009 年 10 月 1 日第三次修改后的《专利法》施行，以及随后修改并施行的《专利法实施细则》和《专利审查指南》都对新颖性的范围和明显新颖性审查做出了进一步的规定，明确将实用新型的明显新颖性纳入审查范围，这样可以排除明显不具备新颖性的实用新型专利申请，有利于提升实用新型专利的授权质量。

然而，由于法律的局限性等因素，现行的《专利法》、《专利法实施细则》对于实用新型明显新颖性审查仅给出了原则性规定，《专利审查指南》也仅是列举出几种常见的情形，由此导致审查员对明显新颖性的判断拥有较大的自由裁量权，这样就会造成审查尺度前后不一致，难以保证审查的客观公正性，而解决上述问题的根本就是在审查中对该自由裁量权进行适当限制，并统一实用新型明显新颖性的审查判断标准，努力做到审查的客观公正。

二、实用新型申请明显新颖性审查的法律依据

《专利法》：第 22 条第 2 款新颖性的定义；第 40 条实用新型申请进行初步审查的规定；

《专利法实施细则》：第 44 条第 1 款第 2 项明确将实用新型是否明显缺乏新颖性纳入审查范围；

《专利审查指南》：第一部分第二章第 11 节、第二部分第三章第 3.2 节对实用新型明显新颖性进行了原则性规定及示例性说明。

《专利审查指南》中对实用新型申请的新颖性判断标准列举了以下几种情形：

(1) 对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，技术内容完全相同或者仅仅是文字上的简单变换，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。

(2) 对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅为前者是后者的下位概念，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。

(3) 对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是所属技术领域惯用手段的直接置换，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。

(4) 对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是数值或数值范围的不同，那么，其新颖性的判断应当依照以下各项规定：

①对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性；

②对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性；

③对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性；

④上述限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

(5) 对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是对比文件没有公开该申请权利要求中以性能、参数、用途或制备方法限定的产品，则需判断上述性能、参数、用途或制备方法是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构。如果上述内容隐含了产品的特定结构，则该实用新型申请相对于对比文件具备新颖性；反之，则不具备新颖性。

三、热点问题讨论

1、关于审查员主动检索的问题

《专利审查指南》第一部分第二章第 11 节规定，

①初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

②但是，实用新型涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

③有关新颖性的审查参照本指南第二部分第三章的规定。

从上述规定可以看出，首先，审查员判断实用新型是否明显不具备新颖性，可以通过检索或不检索的两种方式进行，其中不检索的判断方式是一般方式，而检索的判断方式是特殊方式，应当在实用新型涉及非正常申请启动明显新颖性检索审查，但审查员如果不经检索又如何获知涉及非正常申请，目前只有通过审查员的经验来判断是否进行检索，这就由审查员的审查经验、技术领域等因素决定，无法形成统一的标准，影响到审查的公正性。

鉴于目前，国家和社会对于实用新型专利质量和权利稳定性提出更高的要求并兼顾公平原则，建议采取以下改进方式：

（1）明确新颖性检索的启动条件并规范检索方式

1) 启动条件：可适当放宽审查员启动检索条件，允许审查员结合机检结果和自身经验启动检索，审查员不必事先判断实用新型是否涉及非正常申请。

2) 规范检索方式：明确最低检索要求，包括使用的数据库、技术领域、发明名称、申请人、发明人、关键词数量等方面的最低检索要求。

（2）增设自愿提出检索请求程序

申请人可根据需要在申请时自愿提出检索请求，并可获得检索报告，为申请人获得权利后行使专利权奠定了良好的基础。同时，对于希望尽快获得授权的申请人，可以选择现有程序而尽快获得授权。并且，这样也不会更多地加大专利局的审查工作量，兼顾了审查效率。

需要说明的是，在实用新型审查阶段出具检索报告可以与现行的专利权评价报告制度相衔接，避免程序重复，又能提高效率，减轻申请人负担。关于检索报告与专利权评价报告相衔接的问题，因不在本文讨论范畴之内，笔者将在以后相关文

章中另行详细阐明。

2、关于所属领域惯用手段的直接置换

如何把握新颖性判断中“所属领域惯用手段的直接置换”这一适用标准，是目前新颖性审查实践中的难点，而现行审查指南中就该适用标准并未给出明确的规定，仅给出简单的示例，因此审查事务中存在进一步对该适用标准进行明确的需求，以便更加准确地理解和把握。

审查指南第二部分第三章第 3.2.3 节关于“惯用手段的直接置换”的规定为：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式转换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

目前，审查员经常使用“所属领域惯用手段的直接置换”为由评价技术方案的新颖性。

专利法中新颖性的立法本意是给予“新”的技术方案一定期限内的专利独占权。在新颖性审查实践中，主要考察权利要求与现有技术之间是否存在差别。按照新颖性审查原则的要求，通常将一项权利要求与一份对比文件单独对比，评判权利要求与对比文件公开的技术方案是否实质上相同，所属领域技术人员根据两者的技术方案是否可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，这就是通常所称的新颖性“四相同”条件。当权利要求与对比文件相比满足“四相同”条件时，则认为权利要求不具备新颖性。然而，在新颖性评判中存在一种特殊情况，虽然对比文件并未公开权利要求的全部技术特征，导致权利要求相较于对比文件存在区别特征，但是该区别特征是所属领域惯用手段的直接置换，而且该区别特征在其所适用的技术领域、所解决的技术问题以及所实现的技术效果方面与对比文件相应的技术特征并无差异，即该区别特征不足以使权利要求相较于对比文件具备专利法新颖性意义上所谓的“新”的特质，因此权利要求仍不能因其具有相较于对比文件的区别特征而具备新颖性，这就是在新颖性审查中设置“惯用手段的直接置换”的主要目的。

因此，根据新颖性评判中“惯用手段的直接置换”的设置本意，在有待置换的技术手段中，一方是权利要求相较于对比文件存在区别的技术手段，另一方是对比文件已公开的技术手段，笔者认为，判断这两种技术手段是否属于惯用手段的直接置换可以主要从以下四个方面考虑。

首先，有待置换的两种技术手段所要解决的技术问题必须相同。即有待置换的两种技术手段在其整体技术方案中均解决相同的技术问题，这不能使权利要求相较于对比文件具有专利法新颖性意义上的“新”的特质。

其次，有待置换的两种技术手段均应属于所属领域解决相应问题的惯常采用手段。即有待置换的两种技术手段必须是所属领域中熟知的、广泛使用的技术手段。所属领域技术人员已经熟知所属领域中存在解决相应技术问题的这两种技术手段，使用这两种技术手段种的任一种均不能使权利要求相较于对比文件具有专利法新颖性意义上的“新”的特质。

再次，有待置换的两种技术手段可以直接置换。即这种置换是直接而非间接的，这种置换不会影响整体技术方案中的其他组成部分的功能或结构，这种置换无需对整体技术方案中的其他组成部分作以改变就可进行。

最后，置换前后的技术方案所实现的整体技术效果应保持不变。即在直接置换之后，技术方案所实现的整体技术效果不会因置换而发生改变，这也不能使权利要求相较于对比文件具有专利法新颖性意义上的“新”的特质。

括而言之，“所属领域惯用手段的直接置换”需要满足的条件是：首先，有待置换的两种技术手段所解决的技术问题相同；其次，该两种技术手段均属于申请日之前所属领域解决所述技术问题惯常采用的技术手段；再次，无须对整体技术方案的其他组成部分作以改变，即可以将这两种惯用手段直接互相置换；最后，两者置换之后，整体技术方案所能实现的技术效果不发生改变。

最后，为了使惯用手段直接替换的认定更加公正、合理且具有可操作性，规范惯用手段直接替换的判断标准是一种极为必要的方式，建议从以下几个方面进行考量：

（1）从时间上考量

既然是惯用手段，首先应当在本领域中已经公开应用了较长的时间。例如，“螺栓”替换“螺钉”时，审查员可考虑到在机械领域中，对现代意义上的螺栓记载

可追溯到公元 15 世纪[1]，说明其早已被人们熟知和使用，因此可以称之为惯用手段。

(2) 从技术领域上考量

应区别传统领域与新兴领域，具体为：

在传统领域，对于“惯用手段”的认定应充分考虑其在行业内的普及程度，只有被行业普遍认知并得到广泛利用的技术手段才可认为是惯用手段；

在新兴领域，如通信、互联网、无人机、智能机器人、环保等领域，由于技术发展和更新速度快，一些技术在没有得到广泛使用前就已经落后，甚至被新技术所取代，因此对于技术更新快的新兴领域的“惯用手段”认定可以适当放宽其被普遍认知和广泛利用的尺度，只要其在行业内产生了一定的影响力并且在一定时期、一定范围内被使用就可以认为是惯用手段。

(3) 从判断方法上考量

1) 参考《国际专利分类表》：国际专利分类表的具体条目可作为惯用手段的重要依据。例如在分类表中记载有：

B23B 车削；镗削

B23B3/00 一般用途的车床或车削设备；车床组

B23B3/08. 以使用花盘为特征的车床

B23B3/10..具有水平花盘的，即镗车两用立式车床

B23B3/12..有花盘呈垂直式的，即落地车床

B23B3/14..花盘的安装与驱动

考虑到《国际专利分类表》被广泛使用，其收录的条目在本领域具有普遍性，因此引用该分类表中的小类以下条目作为可替换的惯用手段应当是允许的，但前提条件是应满足《国际专利分类表》的出版日在实用新型申请的申请日之前。

2) 参考各类标准，例如国家标准、行业标准、国际标准化组织标准等：根据现有国内、外相关标准的记载，判断两者是否属于惯用手段的直接替换；

3) 从相关文献上考量：检索相关技术文献，首先在权威专业期刊、业内知名专家的专著等具有权威性文献中记载有相关内容的，可视为惯用手段的直接替换；其次，在大量论文及专利文献中出现过的，其中论文应不少于 5 篇、专利文献不

少于 3-4 篇；

4) 电子证据作为辅助材料：专业权威网站；国内外认可的搜索引擎；

5) 日常生活用品的简单叠加：例如拖鞋底部缝制抹布、钱包分割出多个零钱存储带等，无需检索可进行判断为惯用手段的直接替换；

6) 专利局与企业协作制定惯用技术手册：借鉴日本专利局制定《周知、惯用技术集》的经验，中国专利局也可以与企业界一起制定涉及各类技术领域的《惯用技术手册》，从而使惯用技术的认定更具有可操作性和可靠性。

综上，笔者的主要观点认为应当明确实用新型明显新颖性审查标准，特别是惯用手段直接替换的审查标准；还应当适度放宽审查员启动检索条件，但应明确最低检索要求；再者，应当在审查阶段增加检索报告请求程序，允许实用新型申请人在申请递交时提出检索请求。

【任宁 摘录】

1.5 【专利】加快从专利大国转向专利强国（发布时间:2018-12-10）

中国已经是专利大国，但我国的专利数量虽多，有分量的发明专利却相对较少，更缺乏基础性、原创性专利。在论文方面，我国缺乏真正有原创性、突破性、标志性的研究成果，特别是基础研究成果。中国的企业、科研院所、高校在前一个 10 年创造了专利数量奇迹，在下一个 10 年，人们期待着他们着眼全球、加大投入、用好政策，推动中国专利质量升级

12 月 3 日，世界知识产权组织（WIPO）公布了 2017 年世界知识产权报告，显示中国 2017 年度共申请了专利 138 万项，占整体 4 成多，连续 7 年位列首位，远超美国的 61 万项和日本的 32 万项。同时，2017 年中国国内专利、商标、工业品外观设计等各类知识产权申请量都位列全球第一，有力推动了全球知识产权申请量的增长。

这些“世界第一”是中国智慧的结晶，是中国知识产权战略实施 10 年的丰硕成果，值得每个中国人为之自豪。不过，在看到成绩的同时，更要看到不足一

一我国的专利数量虽多，有分量的发明专利却相对较少，更缺乏基础性、原创性专利。同时，全球通行的核心 PCT（《专利合作条约》）专利申请量远远落后于美日欧，专利海外布局跟不上企业“走出去”的步伐，极易遭遇专利阻击。

以人工智能为例。近年来全球公认中国和欧美在此领域几乎站在同一起跑线上，在媒体报道中，中国还有多项领先。最新报告显示，2017 年中国 AI 领域论文的全球占比达 27.68%，遥遥领先其他国家。中国的百度、旷视科技等企业也多次在国际大赛中击败谷歌、微软、脸书等企业并夺冠，显示出不俗实力。

但是，从主要申请人来看，IBM、微软和三星在人工智能领域专利申请数量排名全球前三名。百度、阿里巴巴、腾讯等国内 IT 巨头在人工智能领域的专利和论文都落后于 IBM、微软、三星、谷歌等国外企业。

在论文方面，我国缺乏真正有原创性、突破性、标志性的研究成果，特别是基础研究成果。根据 ACL、NIPS 等顶级学术会议今年收录的情况来看，中国入选杰出论文、优秀论文，开创性论文的篇目十分有限。以 NIPS 论文为例，按高校排名，清华是唯一进入前十名的中国院校，发布论文 21 篇、排名第十位，其中第一作者 17 篇，排名第八位。人工智能更基础的算法、框架，没有一项重大突破诞生在中国，以数据量见长的中国也没有建立起有影响力的数据集和 AI 竞赛。

更值得关注的是 PCT 申请方面。近年来，中国虽然国内专利申请数量激增，但 PCT 申请数量相对较少，没有形成“走出去”的支撑。例如，美国申请量占到人工智能 PCT 申请总量的 41%，显示了其全球人工智能技术输出领头羊地位，中国的 PCT 申请数量很少。

这种短腿现象不仅是在人工智能领域，在新能源汽车、无人驾驶、轨道光电等领域，中国专利普遍呈现出数量多、质量弱、国内多、国外弱的情况。对于正在积极出海的中国企业来说，缺少海外专利布局很容易遭受专利陷阱，陷入国际官司，让众多中国企业吃大亏。

在全球化时代，没有一家企业可以把竞争只局限在国内。中国已经是专利大国，接下来必须成为专利强国。实践已经证明，在企业出海过程中，专利储备是发生专利纠纷时最重要的武器，缺少专利储备无异于手无寸铁。企业应该积极提升专利储备，积极布局海外专利，主动学习、掌握、利用专利战略，从而避免侵

权风险，并且在专利的保驾护航下，利用技术优势赢得市场竞争。

当然，最关键的还是企业应扎实做好研发工作，打造自己的核心专利。12月5日的国务院常务会议为此出台了多项措施，鼓励科研创新、激励科技成果转化。例如，允许转制院所和事业单位管理人员、科研人员以“技术股+现金股”形式持有股权；鼓励开发专利执行险、专利被侵权损失险等保险产品，降低创新主体的侵权损失。据悉，《中华人民共和国专利法修正案（草案）》也将提交人大常委会审议，内容包括大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款额，显著增加侵权成本；明确发明人或设计人合理分享职务发明创造收益的激励机制，并完善专利授权制度等。中国企业、科研院所、高校在前一个10年创造了中国专利数量奇迹，在下一个10年，人们期待着他们着眼全球、加大投入、用好政策，推动中国专利质量升级。（余颖）

来源：经济日报

【沈建华 摘录】

1.6 【专利】标准涉及专利的相关规定研究（发布时间:2018-12-10）

随着科学技术的发展，全球经济一体化程度不断提高，社会分工高度细化。为了规范产品质量、服务水平，保证产业链的兼容性，促进全球经济技术的正常交流，标准的作用越发突出。同时，专利与标准的关系也更密切，标准制定中的专利问题和标准必要专利的侵权诉讼也成为了人们关注的焦点。

标准和标准化

（一）标准的概念

标准，通俗地讲就是衡量事物的准则，是榜样和规范。《中华人民共和国标准化法》（以下简称《标准化法》）中规定：“标准（含标准样品），是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。”GB/T3935.1-1996《标准化和有关领域的通用术语 第一部分：基本术语》中对标准的定义是：“为在

一定范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商一致制定并经一个公认机构的批准。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，以促进最佳社会效益为目的。”

（二）标准化的概念

标准化是指为在一定的范围内获得最佳秩序，对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动，即制定、发布及实施标准的过程。

（三）标准的分类

根据 2017 年修订的《标准化法》规定，我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准四个级别，国家标准中分为强制标准和推荐标准两类（见表 1）。

表 1 《标准化法》关于标准分类、代码和主管部门的规定

标准代码	释义	主管部门
GB	强制性国家标准	国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。 国务院批准发布或者授权批准发布。
GB/T	国家推荐标准	由国务院标准化行政主管部门制定。
XX/T	行业推荐标准，XX 为行业代码 PS：部分行业代码后会增加一位细分代码，如 JTG 为交通行业工程标准	由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案
DBXX/T	地方推荐标准，XX 为省、自治区、直辖市行政区代码	由省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门制定 报国务院标准化行政主管部门备案，由国务院标准化行政主管部门通报国务院有关行政主管部门
T/XX	团体标准，XX 为社会团体代号	由学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定

根据《标准化法》的规定，其他标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求。国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。

标准涉及的专利

标准中涉及的专利通常分为两类，即标准必要专利和标准非必要专利。

标准必要专利(简称 SEP)目前尚无统一明确的定义，有多种表述方式。一说如果技术标准的实施必须以侵害专利权为前提，则即使存在其他可以被纳入标准的技术，该专利对相关技术标准而言，就是必要的专利【1】；另一说实施标准时，没有办法可以通过运用其他商业上可实施的且不构成侵权的方式，来避免该项专利中的权利要求被侵犯时，该专利对相关技术标准而言，就是必要的专利【2】。

标准非必要专利，是指可以实现标准中技术要求的专利，但不是唯一的专利。虽然标准非必要专利不会与标准必要专利一样从技术角度构成障碍或垄断，但是当其结合了产品和/或服务的商业属性后，也很可能在其领域内形成壁垒或者垄断。

我国标准涉及专利的相关规定

我国目前已经实施和尚在制定中的标准涉及专利的相关规定，包括标准制定、实施阶段涉及专利，以及专利侵权诉讼中涉及标准必要专利两个方面的内容，具体见表 2。

表 2 标准涉及专利问题的部分相关规定

名称	颁布部门	性质	实施(发布)时间
《中华人民共和国标准化法》	全国人大	法律	2018年1月1日
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》	最高人民法院	司法解释	2016年3月22日
GBT 20003.1-2014 《标准制定的特殊程序 第1部分：涉及专利的标准》	国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会	国家标准	2014年5月1日
《专利侵权判定指南(2017)》	北京市高级人民法院		2017年4月20日
《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》	国家标准化管理委员会、国家知识产权局	部门规章	2014年1月1日
《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》		法律	2015年12月2日
国务院反垄断委员会关于滥用知识产权的反垄断指南(公开征求意见稿)	国务院反垄断委员会	部门规章	2017年3月23日

(一) 针对标准制定、实施阶段涉及专利问题的相关规定

《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》和 GBT20003.1-2014《标准制定的特殊程序 第1部分：涉及专利的标准》对国家标准在这两个阶段的相关工作做出了规定，内容基本一致，具体内容见表3。不同的是，前者同时要求行业和地方标准参考执行，后者则是在部分条款中规定得更为详细，尤其是增加了对具体工作程序的规定。

表3 《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》对各类标准制定、实施中的相关规定

表3 《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》对各类标准制定、实施中的相关规定

	必要专利的信息披露	许可实施规定	是否包含专利	制定阶段发现涉及专利	发布后发现涉及没有许可实施声明的专利
GB	参与者应当尽早披露必要专利，违反诚实原则需承担法律责任；鼓励未参与者披露拥有或知悉的必要专利；对标准草案全文和已知的专利信息进行公示，公示期为30天，任何组织或者个人可以将其知悉的其他专利信息书面通知国家标准化管理委员会	专利权人或者申请人可选择： 1. 免费许可 2. 收费许可 3. 不许可 PS：费用由双方协商	一般不涉及确有必要涉及专利，且专利权人或者专利申请人拒绝做出“免费许可”或“收费许可”的专利实施许可声明的，由国家标准化管理委员会、国家知识产权局及相关部门和专利权人或者专利申请人协商专利处置办法	对于专利权人或者申请人的许可声明未选择1或2的情况未作正面规定，推定为可以批准发布	标委会责成相关单位在规定时间内获得专利权人许可声明，对于专利权人或者申请人的许可声明未选择1或2的情况未作正面规定，推定为不暂停实施
GB/T			若专利权人或者申请人的许可声明未选择1或2，不得包括基于该专利的条款	若专利权人或者申请人的许可声明未选择1或2，草案不予批准发布	标委会责成相关单位在规定时间内获得专利权人许可声明，若专利权人或者申请人的许可声明未选择1或2，可视情况暂停标准实施，并修订该标准
XX/T	参考国家标准				
DBXX/T					

两者对所有类型标准的共同规定有：

- 1.标准制定和修订的参与者应当尽早披露必要专利，违反诚实原则需承担法律责任；鼓励未参与者披露标准必要专利。
- 2.在标准制定和修订过程中，专利权人或申请人应做出专利实施许可声明。
- 3.标准发布后，发现标准涉及专利但没有专利实施许可声明的，相关部门会在规定时间内要求专利权人或申请人做出专利实施许可声明。

根据《标准化法》的规定，强制性国家标准必须执行，因此其涉及专利的相关规定也与其他类型的标准有一定的区别，具体表现在：

- 1.强制性国家标准明确规定一般不涉及专利。
- 2.推荐性国家标准若包括专利，且权利人或申请人未做出免费或收费的实施许可声明，则该标准不予批准发布。强制性国家标准对此未做出明确规定。

3.标准发布后，发现标准涉及专利但没有专利实施许可声明的，若专利权人或申请人在规定时间内未做出免费或收费的实施许可声明，推荐性国家标准可以视情况暂停实施并重新修订，强制性国家标准对此则未做出明确规定。

《专利法》送审稿中还增加了默示许可的规定，明确了国家标准制定者在不履行专利信息披露义务时的法律责任。

《反垄断指南》征求意见稿中规定，具有竞争关系的经营者共同参与在一定范围内统一实施的、涉及知识产权的标准制定，可能排除、限制竞争。这一规定降低了通过标准垄断市场，迫使标准实施人接受不合理的许可条件的情况出现的可能性。

（二）侵权诉讼阶段的相关规定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称《司法解释二》）和北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称《侵权判定指南》）分别对被诉侵权人的抗辩做出了规定。

《司法解释二》明确了实施推荐性国家、行业或者地方标准所明示专利的侵权性质。

在此基础上，对于推荐性国家、行业或者地方标准的专利权人请求停止标准实施行为的主张是否应予以支持，《司法解释二》和《侵权判定指南》都做出了规定³。总的原则为：被诉侵权人如果不存在过错，一般不会被要求停止标准事实行为。具体内容参见表4和表5。

另外，《侵权判定指南》中还有关于滥用专利权抗辩的规定，即如果涉案专利为专利权人恶意取得的，法院可以判决驳回原告的诉讼请求。具体内容参见表 5。

表 4 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）的相关规定

	不停止侵权抗辩
GB/T	推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉标准必要专利的信息，专利权人在协商实施许可条件时故意违反公平、合理、无歧视原则，被诉侵权人中无明显过错的，对专利权人提出的停止侵权行为的主张一般不支持
XX/T	
DBXX/T	

表 5 北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》的相关规定

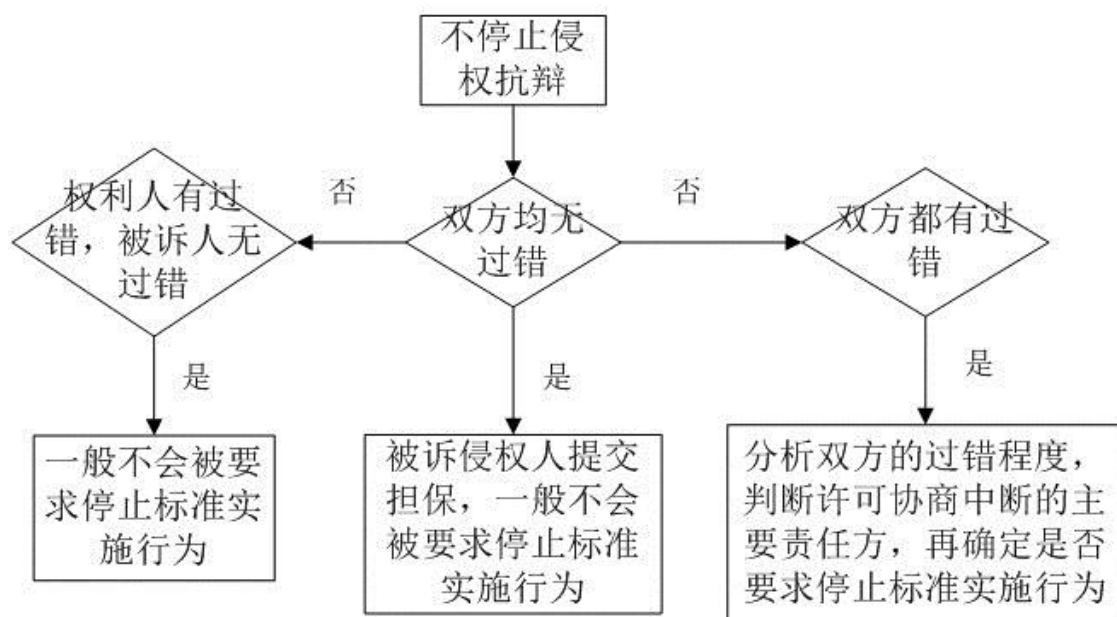
	滥用专利权抗辩	不停止侵权抗辩
GB	下述两种为恶意取得专利权的行为，可以驳回侵权诉讼请求： 1. 将申请日前专利权人明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利并取得专利权的； 2. 标准的制定参与人将在标准的起草、制定等过程中明确知悉的他人的技术方案申请专利并取得专利权的。	(无)
GB/T		推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉标准必要专利的信息，许可协商中， 1. 专利权人故意违反公平、合理、无歧视原则，被诉侵权人无明显过错的，对专利权人提出的停止侵权行为的主张一般不支持； 2. 双方均无过错，被诉侵权方向法院提交担保金的，对专利权人提出的停止侵权行为的主张一般不支持； 3. 专利权人未履行公平、合理和无歧视的许可义务，被诉侵权人也存在明显过错的，分析具体情况后确定是否应支持专利权人提出的停止侵权行为的主张。
XX/T		
DBXX/T		

强制性国家标准是否能够适用《司法解释二》和《侵权判定指南》中不停止侵权抗辩的规定？对于这一问题，有观点认为，在推荐性标准实施人有权主张标准必要专利抗辩的情况下，强制性标准的实施人似乎也理所当然地能够享有这一权利【6】。

综上，在标准必要专利侵权诉讼中，被诉人可以考虑以专利权人滥用专利权为由提出抗辩【7】。在涉及推荐性国家、行业或者

地方标准的诉讼中，被上诉人还可以提出不停止侵权的抗辩【8】，具体规定参见图 1。

图 1 不停止侵权抗辩相关规定示意图



《反垄断指南》征求意见稿第二十六条规定，拥有市场支配地位的标准必要专利权人利用禁令救济申请，迫使被许可人接受其提出的不公平的高价许可费或者其他不合理的许可条件，可能排除、限制竞争。这一规定平衡了 SEP 权利人和标准实施人之间的利益关系，在涉及标准必要专利的侵权诉讼中，为标准实施人提供了从反垄断角度提出抗辩的依据。

（三）关于许可费用的规定

双方协商仍是确定许可费用的主要方式，法院判决时应根据公平、合理、无歧视的原则，并综合考虑其他因素做出裁定。《专利法》送审稿中还增加了由国务院专利行政部门裁决的新途径。

（四）其他相关规定

除上述规定外，国务院和各标准主管部门早期出台的标准化工作管理规定，内容仅涉及标准编写、发布的工作要求和流程，没有提及专利。少数近年来制定的规定，如《工程建设标准涉及专利管理办法》《中国机械工业联合会团体标准制定工作细则》等，则规定了专利信息的披露和许可声明。

总的来看，对于标准涉及专利的问题，我国法律和相关规定是本着推动标准的广泛应用、保护善意的标准实施行为和使用人、限制权利人滥用标准必要专利攫取垄断收益的原则的。现行的规定主要是国家层面的，各行业标准的主管部门普遍没有针对本行业的技术和竞争特点推出针对性的规定。另外，对于许可费用的计算标准和方式也尚没有比较明确的规定。

小结

我国标准涉及专利的规定涵盖了法律、司法解释、国家标准、部门规章多种类型，整体框架已经建立，另有一部分尚在制定过程中，但是如未履行信息披露义务的责任等问题还有待明确。目前，各标准主管部门关于标准制定发布的相关规定普遍过于陈旧，缺少与专利相关的条款，部分新规定中也仅对涉及专利时的申报流程作了说明。

【任家会 摘录】

1.7 【专利】分案申请的策略 ——再谈英特尔超 20 年专利授权案（发布时间:2018-12-10）

近日，一篇题为《超过 20 年，专利才授权！英特尔分案策略，大开眼界》的文章在专利圈掀起了小风波，文章谈到英特尔的一件专利申请 CN201210161092.2，其申请日为 1995 年 12 月 1 日，授权日为 2016 年 6 月 29 日。在 20 年专利权到期之后，才拿到授权。

[45]授权公告日 2002 年 11 月 20 日	[11]授权公告号 CN 1094610C
<p>[22]申请日 1995.12.1 [21]申请号 95197430.0</p> <p>[30]优先权</p> <p>[32]1994.12.2 [33]US [31]08/349,047</p> <p>[86]国际申请 PCT/US95/15713 1995.12.1</p> <p>[87]国际公布 WO96/17291 英 1996.6.6</p> <p>[85]进入国家阶段日期 1997.7.22</p> <p>[73]专利权人 英特尔公司</p> <p>地址 美国加利福尼亚州</p> <p>[72]发明人 A·皮莱格 Y·雅列 M·米陶尔 L·M·门纳梅尔 B·艾坦</p> <p>审查员 杨 蕊</p>	<p>[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司</p> <p>代理人 王 勇 陈景峻</p> <p>母案申请</p> <p>权利要求书 2 页 说明书 23 页 附图 17 页</p>
[54]发明名称 可以对复合操作数进行压缩操作和拆开操作的微处理器	北京通商律师事务所

[45] 授权公告日 2008 年 8 月 20 日

[11] 授权公告号 CN 100412786C

[22] 申请日 1995.12.1 [21] 申请号 02126161.X
分案原申请号 95197430.0

[30] 优先权

[32] 1994.12.2 [33] US [31] 349047

[73] 专利权人 英特尔公司

地址 美国加利福尼亚州

[72] 发明人 A·皮莱格 Y·雅列 M·米陶尔
L·M·门纳梅尔 B·艾坦

[56] 参考文献

US5276891A 1994.1.4

US5265204A 1993.11.23

US5168751A 1992.12.1

US4139899 1979.2.13

审查员 李 斌

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 梁 永

一次分案

权利要求书5页 说明书23页 附图17页

[54] 发明名称

可以对复合操作数进行压缩操作的微处理器

北京金通专利



(12) 发明专利



(10) 授权公告号 CN 102841776 B

(45) 授权公告日 2016.06.29

(21) 申请号 201210161092.2

(22) 申请日 1995.12.01

(30) 优先权数据

08/349047 1994.12.02 US

(62) 分案原申请数据

95197430.0 1995.12.01

(73) 专利权人 英特尔公司

地址 美国加利福尼亚州

(72) 发明人 A·皮莱格 Y·雅列 M·米陶尔
L·M·门纳梅尔 B·艾坦

(74) 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公
司 72001

代理人 朱海煜

(51) Int. Cl.

G06F B/30(2006.01)

(56) 对比文件

CN 100412786 C, 2008.08.20,

JP 昭 55-37648 A, 1980.03.15,

CN 1080740 A, 1994.01.12,

US 5091848 A, 1992.02.25,

审查员 张剑峰

二次分案

权利要求16页 说明书15页 附图12页

(54) 发明名称

可以对复合操作数进行压缩操作的微处理器

北京金通专利



申请人 1995 年提出母案申请后，根据分案申请的时限要求（母案得处于 pending 状态）申请人在母案授权之前提出了分案申请，然后，母案和分案都获得了授权。

该案的特殊性在于：在母案申请 17 年后，申请人再次提出了分案申请，而且，在母案专利权到期之后，还拿到了分案的授权。

一、英特尔的申请策略

《审查指南》规定：

申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。[①]

这就是我们通常认为的分案申请的递交时间规定，也就是母案处于 pending 状态都可以分案。当然，分案申请的再分案也要根据原申请的进行审核。

不过，指南给了一种例外情形。

但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。【②】

也就是说，指南允许申请人根据审查员指出的单一性缺陷，对已有的分案申请进行再次分案。而且这种“被动分案”不受到前述时限的限制，只要是审查员指出的单一性缺陷，都可以在第一次分案处于 pending 状态进行分案。

在《超过 20 年，专利才授权！英特尔分案策略，大开眼界》一文中，小编认为申请人对于分案申请的制度运用的炉火纯青，认为老外的专利申请策略玩的好。文末的评论中，也有人赞叹

“国内申请人甚至代理人都恨不得一年就授权，根本不理解人家为何千方百计拖延授权！”

“专利保护期限是从申请日起计算的，既然这件专利已授权了，那就可以用来提侵权诉讼了”

.....

事实上真的如此吗？笔者并不这么认为。

第一，我们知道，单一性要求主要是一个程序性条件，而不是一个实质性条件，单一性问题并不是提起专利无效的理由。审查员完全可以不认为该申请存在单一性缺陷。审查指南明确规定这种“超期分案”是以审查员指出单一性缺陷为前提，纯属是“被动”分案。本案属于确实属于因“单一性”缺陷而进行超期分案的特殊的情形，英特尔及其代理机构真的能未卜先知？如果审查员不指出单一性缺陷呢？因此，作者推测这是有预谋的专利布局完全没有依据。本案只能说是代理机构比较尽职，将指南所赋予的权利进行了良好的运用。

第二，专利法第 42 条规定，发明专利保护期是 20 年，起算点是申请日，而专利授权之后才能获得“专利权”保护，专利申请从公开到授权期间，只能享受《专利法》第 13 条的“临时保护”。此外，应当注

意到，无论是“临时保护”还是“专利权”保护，都应该以专利法第 59 条为准，无论什么申请，必须是其权利要求的公开日作为“临时保护”的时间起算点。

从第二点的层面看，英特尔的第二次分案，更多的可能也是出于对一个缺乏单一性的分案申请的“补救”措施。因为即便二次分案获得授权，其早已超出了专利权的保护期限，维权的唯一可能就是根据《专利法》第 13 条的规定对该二次分案的分案申请从公开日到授权日之间他人的实施行为请求“支付适当使用费”。而且这种请求权收到诉讼时效和保护范围的双重约束。

其实，本案中的第一次分案可能更加重要。主动分案用的好，能够为申请人争取更多的利益。

二、分案申请制度及其用法

分案申请是从母案申请中分割而来，其不得超出母案权利要求书和说明书的记载范围却能够享受母案的申请日和优先权日。专利法第 31 条规定了专利申请必须具备单一性。申请人在申请专利时，难免将一些与本申请所要解决的技术问题不具有关联性的技术方案记载在申请文件中。当申请文件存在单一性问题时，审查员通常会在审查意见中指出单一性缺陷并要求申请人修改。

《专利法实施细则》第 42 条第 1 款规定：

一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

通常情况下，分案申请与专利申请的单一性密切相关，或者可以认为它们是单一性这一问题的两个方面。即，满足单一性要求的内容可以合于一件专利申请中提出，不能满足单一性要求的内容则往往要在原申请的基础上提出分案申请。从逻辑关系上来讲，分案申请应当是为克服母案申请存在的单一性问题而提出的，分案申请的权利要求相对于母案申请的权利要求应当是不具备单一性的，但是《专利法》及其实施细则中并未对分案申请的相关内容进行明确限定，而仅在《审查指南》的第

二部分第六章第 3.2 节中规定了“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明”。

笔者认为，首先，在分案申请的初步审查中，主要关注的是分案申请形式上的问题，分案申请的相关核实并不涉及对分案申请是否与母案申请属于一个总的发明构思的核实。【③】而且在专利申请实务中，我们也发现，与单一性问题无关的主动分案，在初步审查中也并不禁止。基于现行的专利审查制度，申请人可以利用主动分案申请，取得一些意想不到的效果。

当然，这样的“另类分案申请”是否符合专利立法的原意有其值得商榷的地方。我们此处主要出于保护申请人利益的角度来审视分案申请制度。

1、拖延时间

如果因为撰写和审通答复失误导致申请文件即将被驳回，或者母案不幸收到了驳文，母案已经到了“危亡之际”，可以自收到驳回决定之日起三个月内提出分案申请。即便是提出复审请求之后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，都可以提出分案申请，复审和分案两手准备，还可以起到拖延时间的效果。

2、抢占时间

一件专利申请，必须全部权利要求具备授权条件才能获得授权。申请人与审查员之间往往会就部分权利要求存在争议，专利审查工作进入胶着状态。专利局等得起，为了抢占市场申请人可等不起，当申请人发现本申请短时间内授权前景不明朗时，可以先行一步，先暂时不管那些有争议的权利要求，将其删除，以使得其他权利要求快速获得授权。然后，在授权办登期间再启动主动分案，将那些曾经放弃的权利要求写入分案申请中。

3、借尸还魂

专利法第 31 条和细则 51 条禁止超范围修改，主动增加权利要求的机会也仅限于主动修改时机。如果说明书中确实有很值得保护的技术方案不慎被权利要求遗漏，可以采用分案申请的手段，让这些潜藏在说明

书中的技术方案变成权利要求，重获新生。避免这些值得保护的技术方案被说明书“捐献”给公众。

4、返老还童

在发明专利的实质审查过程中，申请人为了获得授权，使权利要求克服审查员指出的创造性缺陷，往往会对权利要求进行合并式修改。如果修改之后审查员仍然认为修改后的权利要求都不具备创造性，将其被驳回。进入复审程序之后复审成功，如果复审决定中表明即便权利要求不进行合并，权利要求仍然具有创造性，申请人自然希望将权利要求恢复为拆开的状态，但是按照《审查指南》的规定，复审请求决定是基于修改文本的基础上撤销驳回决定的，因此原审查部门应该以修改文本为基础继续进行审查。此时，可以利用主动提交分案申请获得“返老还童”的效果。让复审成功的案件继续审查，然后基于原申请提出一个带有原始权利要求的分案申请，删除重复授权的权利要求，使得母案和分案的技术特征不完全相同，就有可能使两件专利都获得授权。

4、“潜水艇”专利

“潜水艇专利”，这个术语主要源自美国专利制度的特殊性：早期美国专利是授权后才开始计算保护期的（17年），而授权之前发明人又可以通过多种途径对说明书以及权利要求书进行修改并让这个申请一直处于效力待定的 **pending** 状态；且当时的规定是专利只有在授权时才会被公开。由于这个在授权前一直处于不公开状态，就如同潜水艇一般难以察觉，等它浮出水面时已经处于攻击状态，所以当时人们把这样的专利称为“潜水艇专利”。[④]

目前，我国专利法不支持前面所述的“经典”的“潜水艇专利”的运作，目前所谓的“潜水艇专利”与经典的“潜水艇专利”已经有了极大的区别，但思路还是类似的，就是尽可能将自己的专利隐藏在暗处，然后再适时给对手致命一击。目前如果中国的专利申请人期望竞争对手早期不能察觉到我方的专利并在授权之后攻其不备，只能通过撰写时的策略尽可能地把专利变得不容易被检索到。

其实，上面所说的分案申请的四种用法都可以利用专利审查过程中，权利的不稳定性和专利授权的滞后性给对手造成迷惑，从而给竞争

对手的专利分析工作和专利预警工作增加难度。这种做法在一定程度上具有“潜水艇”专利的性质。

三、总结

1、英特尔的超长时间线的申请策略不是预先设计的“策略”；

2、英特尔的分案申请策略证明，应该选择专业的专利代理机构，他们能够灵活运用专利制度给申请人的利益以最大化保护；

3、分案申请策略有很多“妙用”，用的好可以带来意想不到的效果；

4、专利分析和专利预警工作，应该特别注意“潜水艇专利”，加强在审未授权申请文件的监控力度；

5、目前的分案申请制度，特别是主动分案制度允许申请人可以在不确定的时候扩大或者修正申请的保护范围。这确实对社会公众有不公平之处，有可能使《审查指南》关于修改的时机和范围的规定形同虚设。因此，后续的《专利法》及其细则，以及《审查指南》应该对主动分案的条件做出更详细的规定。

【李晴 摘录】

1.8 【专利】在美国，仿制药企业可采用双方复议程序来挑战专利的有效性（发布时间:2018-12-10）

近期，由哈佛医学院与布里格姆妇女医院（Brigham & Women's Hospital）监管、治疗与法律项目（PORTAL）的研究人员实施的一项新的研究表明，仿制药企业就涉及美国政府批准药品的专利向美国专利商标局（USPTO）专利审查与上诉委员会（PTAB）提起的所有诉讼中，有近一半的诉讼获得了胜利。

这份名为“仿制药行业可采用双方复议程序来挑战专利有效性”的研究发表在期刊《应用卫生经济学和健保政策》上。

该研究结果表明，通过采用美国国会制定的挑战专利有效性的行政复议程序“双方复议程序”，仿制药企业在针对涉及美国食品药品监督管理局（FDA）批准的药品的专利所提起的诉讼中，近一半的诉讼获得了胜利。

许多新的专利药品都获得了专利保护，从而使仿制药企业无法与之进行竞争。然而，此类专利有些可能没有按照正规的程序获得专利权。一般情况下，仿制药制造商会通过向法院提起诉讼的形式来挑战此类专利的有效性，不过这一过程往往会花费较多的资金并会消耗较长的时间。2011年，美国国会设立了双方复议程序，这种程序可替代向法院提起诉讼，处理流程更快且花费资金较少。

根据该项研究，许多仿制药品制造商都已经采用了这一新程序，在过去的5年里挑战了198件涉及134种不同药品的专利。自2011年以来，在43%的使用双方复议程序的专利案件中，专利挑战者都成功推翻了所有遭到质疑的专利权利要求。此外，根据法律规定，针对药品专利的双方复议程序须在12个月内完成。与传统的法院诉讼程序相比，这种程序更为快速。这份研究的作者还指出，“在制药市场，双方复议程序可以确保无效专利不会阻碍仿制药的获取并能够以一种比以往都更加高效的方式来处理大量的专利纠纷，从而使人们能够展开公平的竞争并降低药物的价格。”（编译自 www.ip-watch.org）

【封喜彦 摘录】

1.9 【专利】百度成中国人工智能技术专利绝对担当 专利申请量位居第一（发布时间：2018-12-14）

随着人工智能成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，AI成为科技企业研发重点，专利申请量也在逐年提升。中国专利保护协会近日发布的《人工智能技术专利深度分析报告》显示，百度以2368件的申请量在国内申请人中位列第一，远超腾讯、阿里巴巴等企业，成为中国人工智能技术创新的“头雁”。

中国主要专利权人申请量

报告显示，国内专利申请量排名前五的申请人依次为百度、中国科学院、微软、腾讯和三星，其中百度表现尤其亮眼，近几年专利申请量迅速

上升，大幅超过其他申请人，与 IBM 分别成为中国、美国人工智能专利的领头羊。

除了申请总量的绝对优势，百度在自动驾驶、语音识别、自然语言处理、智能搜索和智能推荐四大 AI 关键技术领域，也分别以 155、570、693、576 的申请量在国内申请人中位列第一。

在智能驾驶方向，百度不仅作为唯一一家互联网公司上榜，更超过福特、丰田等老牌传统车企，跃居首位，充分显示了其在自动驾驶核心技术上的强劲实力和变革野心。事实上，百度正在通过 Apollo 开放平台，以技术输出等方式，与汽车产业链的上下游厂商达成合作，构建智能驾驶生态。目前，Apollo 已吸引包括全球知名厂商如戴姆勒、福特、英伟达、英特尔、比亚迪在内的 130 余家合作伙伴。

自动驾驶方向国内主要申请人

在语音识别领域排名前 15 的申请人中，国外来华申请人占到 8 位之多，百度以申请量绝对优势独占鳌头，成为外国企业申请人的首要竞争者。这与百度近两年在语音识别、自然语言处理方面的深耕有重要关系。百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏曾表示，相比于过去的鼠标键盘和触摸屏，语言是一种门槛更低、更加自然、更加方便的人机交互方式。未来，对话式人机互动将成为 AI 时代的特点。前不久百度世界大会上，李彦宏还展

示了 DuerOS 新一代语音交互技术 Endless Conversation，将智能语音交互自然度提升到一个新高度。

语音识别方向国内主要申请人

智能搜索和智能推荐是当前 AI 技术创新及应用的另一重要方向。在该领域，百度以 576 件专利技术申请遥遥领先，是排名第二位微软申请量 2 倍有余。基于智能搜索和智能推荐技术的“搜索+信息流”双引擎，在持续优化用户体验的同时也为百度带来了业绩的显著增长，百度 APP 平均日活达 1.6 亿，搜索日均响应次数超 60 亿，信息流日均推荐量超 150 亿，体现出 AI 时代搜索引擎的显著特征。

智能搜索和智能推荐方向国内主要申请人

领先的专利布局背后，是顶级的 AI 人才矩阵。美国时间 11 月 13 日，百度研究院在美国硅谷召开会议，宣布百度研究院顾问委员会正式成立，并在 2018 年陆续迎来 9 位世界级科学家。

发展数年来，百度研究院不仅汇聚了 Kenneth Ward Church、吴华、李平、熊辉、杨睿刚、浣军、马艳军等国内外 AI 领域世界级专家，还在 2018 年陆续引入了自然语言理解、机器翻译领域专家黄亮，计算机视觉和生物特征领域专家郭国栋，悉尼科技大学教授、计算机视觉和人工智能

专家杨易，马里兰大学终身教授、马里兰大学帕克分校计算机科学系及电气与计算机工程系主任、自动驾驶和机器人领域领军人物 Dinesh Manocha 等科学家及顾问。世界顶级 AI 专家的不断加入，无疑是百度夯实技术实力、引领 AI 创新的重要保障。

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。作为重要的 AI 研发力量，百度等领军企业对人工智能的深耕和持续探索，将加速推动 AI 关键技术进步并渗透国民经济重要产业，为各行各业赋能，让更多人享受到人工智能技术及便利。

【刘韵 摘录】

1.10 【专利】上海侵权纠纷律师//专利侵权行为人应当承担的法律责任是什么？

（发布时间：2018-12-14）

一、专利侵权行为人应当承担的法律责任是什么？

根据有关法律的规定，专利侵权行为人应当承担的法律责任包括民事责任、行政责任与刑事责任。

1、行政责任

对专利侵权行为，管理专利工作的部门有权责令侵权行为人停止侵权行为、责令改正、罚款等，管理专利工作的部门应当事人的请求，还可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解。

2、民事责任

（1）停止专利侵权。停止专利侵权是所有在被诉时尚在继续的民事侵权行为首先应当承担的责任，专利侵权行为也不例外。只要存在侵权行为，无论行为人是否具有过错，无论是否造成损失，都应当承担停止侵权的责任。

（2）赔偿损失。对于造成损失的专利侵权行为，行为人除了承担停止侵害的侵权责任外，一般还应当承担赔偿损失的责任。在某些情况下，可以免除赔偿责任。

(3) 消除影响。由于侵权行为使专利权人的商誉受到损害的，侵权者应当承担消除影响的责任，通过媒体发表声明或者登载侵权判决或者决定，以消除侵权行为对专利权人带来的不利影响。

(4) 赔礼道歉。当侵权行为败坏了专利权人的商誉时，专利权人往往有怨气，因此，侵权者应当向专利权人赔礼道歉。

3、刑事责任

依照专利法和刑法的规定，假冒他人专利，情节严重的，应对直接责任人员追究刑事责任。



二、企业应该如何避免专利侵权？

1、一些企业在研发新产品的过程中，会模仿一些已经受到消费者青睐的知名商品，通过开发相似的功能，以获得良好的市场收益。这样**盲目模仿是不行的**，可能会引发专利侵权纠纷，而企业一旦侵犯他人的专利权，将会面临承担罚款、没收违法所得以及产品被查封或扣押等不利后果。因此，你公司在研发这款新产品时，应当注意避免盲目地模仿国内外同类产品，以免落入他人的专利权保护范围，构成专利侵权行为。

2、企业不管是改进产品功能，还是完全独创地开发新产品，事先都应该**进行周密的调查**。因此，你公司应当仔细调查是否存在与将要研发的这款新产品相关的专利，如果存在，专利的类型是什么，专利权的保护范围有多大，是否与这款新产品有相同或相近的技术内容。如果你公司不能独立地全面搜集专利信息，还可以委托专业人士协助进行信息搜集，并在此基础上，认真研究继续信息，以确定新产品的研发方向。

3、企业在研发之前应确定重点研发的技术内容，避免同时进行过多的研发工作，分散技术力量，无法实现预期目标。因此，你公司在研发这款新产品时，应该根据公司的实际研发水平和客观条件选择产品的一两项核心功能进行研发，争取实现技术突破，并就相关的技术方案获得专利保护，取得市场先机。

具体方式包括：

首先，通过研究竞争对手的专利信息，了解在研发新产品的过程中，是否能省略其中的某些必要技术特征，如果减少某些必要技术特征仍可以实现产品的功能，就能成功地实现改进，并绕过专利拦截；

其次，通过组合发明的方法，实现改进；

再次，利用新材料或者新降价的元器件和技术，进行新的组合，或者进行必要技术特征的替代。

4、企业在研发新产品的过程中，如果确实遇到了无法绕开的专利障碍，可以根据需要，**向专利权人寻求专利技术的许可或者转让**。因此，你公司在研发这款新产品时，如果确实有必要，可以依法从专利权人处受让相关专利权或者获得专利实施许可，确保新产品的顺利研发。在进行专利转让或许可谈判前，你要了解对方的资质等重要条件，注意专利的法律效力状态，确定其仍是有效专利，以便判断与对方进行合作的可行性以及对方可能要求的专利许可使用费等。

5、企业可以**依法请求国家知识产权局专利复审委员会宣告专利权无效**。如果你公司通过研究搜集到的专利信息和相关的现有技术信息，发现存在与将要研发的这款新产品相关的专利，并且相关专利符合无效的条件，可以了解专利权无效宣告程序，如提出专利权无效的时间，无效宣告所需要提供的文件、证据等，将能证明专利无效的信息进行整合。掌握专利无效的信息后，你可以主动向国家知识产权局专利复审委员会提起相关专利权无效请求。一旦专利权被宣告无效后将被视为自始不存在，这也就为你公司研发这款新产品扫清了专利障碍。

【李茂林 摘录】

1.11 **【专利】国常会多管齐下促进创新，专利法修改年内或将完成**（发布时间：2018-12-14）

国务院总理李克强 12 月 5 日主持召开国务院常务会议，不仅决定再推广一批促进创新的改革举措，更大激发创新创造活力，还通过《中华人民共和国专利法修正案(草案)》，有效保护产权，有力打击侵权。

安杰律师事务所律师何菁对第一财经记者分析说，最期盼看到专利法修改草案有没有和专利链接制度相衔接的内容。其它不少规定，例如惩罚性赔偿和举证责任，基本已经在商标法修改中出现过，又一次提出“引入惩罚性赔偿制度”值得期待。但《专利法》的规定一般比较原则，具体细节和认定标准一般不会在法律中规定，例如如何认定恶意，需要未来的案例或是司法解释来明确。

此前，一位知情人士对第一财经记者称，今年将加快专利法的修改进程，有可能年内就完成专利法的修改，同时要加大行政执法的力度。

11月5日，中国国家主席习近平在中国国际进口博览会的开幕式演讲中指出，中国将保护外资企业合法权益，坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为，提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度，显著提高违法成本。其中，“引入惩罚性赔偿制度”引起广泛关注。4月10日，国家主席习近平在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕演讲中说：今年，中国将重新组建国家知识产权局，完善加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。

对这一讲话内容，在国新办4月24日召开的新闻发布会上，国家知识产权局局长申长雨透露，中国将以《专利法》修改为契机，加快建立知识产权的侵权惩罚性赔偿制度，显著提升违法成本；将积极指导专利商标的综合执法，更好地打击各类侵权行为。

4月27日，全国人大常委会公布的2018年立法工作计划中，14件初次审议的法律案就包括第四项：6月的专利法(修改)。

国务院常务会议称，为进一步加强专利权人合法权益保护、完善激励发明创造的机制制度、把实践中有效保护专利的成熟做法上升为法律，会议通过《中华人民共和国专利法修正案(草案)》。

草案着眼加大对侵犯知识产权的打击力度，借鉴国际做法，大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款额，显著增加侵权成本，震慑违法行为；明确了侵权人配合提供相关资料的举证责任，提出网络服务提供者未及时阻止侵权行为须承担连带责任。草案还明确了发明人或设计人合理分享职务发明创造收益的激励机制，并完善了专利授权制度。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

何薈注意到，与专利法修改相关的是，2017年10月8号中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》（“下称《意见》”）《意见》中涉及到医药产业相关知识产权法律政策核心的有三条 探索建立专利链接制度,开展药品专利期补偿的试点工作，完善和落实数据保护制度，这三者合在一起，是知识产权保护的组合拳，构建一个崭新的保护机制，充分平衡产业当中各方的利益，激发创新活力，解决药品价格机制问题。

他认为，专利链接制度属于比较典型的用法律手段解决产业利益矛

盾的代表性制度。简而言之，专利链接制度的目的是为了平衡原研药厂和仿制药厂的利益，注意到医药监管审批制度对于医药产业专利权人利益的影响，通过法律手段的设计，增加制度当中的透明度，并且赋予一定的激励，明确原研药厂和仿制药厂双方如何用法律手段挑战对方，从而实现较大的确定性和可预见性。

专利链接制度的历史和美国人在医药行业遭遇到的困境直接相关。就促进创新药产业的发展而言，美国在相关法案实施以前，药品创新活动主要在欧洲，欧洲主导了绝大部分小分子药品的创新。而现在，美国是全球最大的药品市场，2013年销售额高达3397亿美元，医药产业总值占其GDP比重2.1%，是支柱产业之一。全球5000种开发的新药中，有3400种新药是美国开发，2005年来增长了40%；美国仿制药市场占全球仿制药市场45%，2013年价值435亿美元，2018年有望实现年增长率达2位数。全球主要的原研药厂也纷纷把最重要的研发中心都放到了美国。

数位知识产权业内人士对第一财经记者称，最近的一系列迹象表明，中国政府在知识产权保护领域开始陆续放出大招：专利补贴减少、专利二审收紧、建立失信惩罚机制，并制定惩罚性机制，保护力度在陆续加大。

12月3日，最高人民法院院长周强主持召开最高人民法院审判委员会全体会议，审议并原则通过《最高人民法院关于知识产权法庭若干问题的规定》(下称《规定》)。《规定》送审稿明确了知识产权法庭的机构性质、受案范围、诉讼程序、审判权力运行机制、程序衔接等内容。

同一日，据发改委网站消息，为加快推进知识产权(专利)领域信用体系建设，建立健全失信联合惩戒制度，国家发改委、央行等38个部门近日印发《关于对知识产权(专利)领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》的通知(下称《通知》)

【周君 摘录】

1.12 【专利】专利带来柔性屏人机交互新体验（发布时间:2018-12-14）

近年来，柔性显示屏幕以其屏幕轻薄、耐冲击、可弯曲的特性逐渐受到市场青睐，也正是由于它独特的物理特性，基于柔性屏的界面（UI）交互技术也相应产生了重大变革，成为新兴的技术研究热点领域。本文中，笔者将从专利角度对基于柔性屏的 UI 交互技术的创新现状和未来发展进行分析与探索。

全球技术创新火热

最早涉及柔性屏的专利文献为日本精工株式会社于1977年提交的名为“具有柔性显示面板的便携式电子装置”（专利申请号：JP9366177A）的专利申请。此后，柔性屏的 UI 交互技术进入潜伏期。从1996年开始，该领域的技术创新逐步活跃，创新主体加强了专利布局。随着柔性屏在硬件上趋于成熟，2010年之后，全球范围内的专利布局趋势开始大幅度上升，在2012年达到顶峰，之后稍有下降，但总体处于一个数量较高且相对平稳的趋势。截至2017年底，关于柔性屏 UI 交互技术的已授权专利达到300余件。

从申请地域来看，全球专利申请量中半数以上为韩国专利申请，其次是中国（占比21.29%）和美国（占比17.77%），三个国家的申请总量占比超过90%。值得注意的是，在电子领域一向

表现强劲的日本，在柔性屏交互领域的专利布局却相对较少（仅占 5.47%），这与其市场表现是一致的。

从申请趋势来看，从 2008 年开始，国外申请人逐渐加大对该领域的专利布局，2012 年至 2015 年间呈大规模发展态势。而我国虽然技术研发起步较晚，但在 2012 年之后开始奋起直追，专利布局趋势稳步上升，保持了良好的态势。尤其在 2014 年至 2016 年间，国内专利布局趋势明显上升，说明近几年国内申请人对该领域的关注度增强。

从申请人类别来看，排名前 8 位的申请人中有 6 个为国外企业或研究所，且多为大型的手机厂商，其中排名前两位的是三星和 LG。国内申请人中，联想公司排在首位，在全球排名第三，其次是维沃移动通信有限公司。

技术发展逐渐多样

柔性屏的 UI 交互作为新型技术，涉及的技术领域较为广泛，本文主要从外观、显示、交互、反馈和致动 5 方面来浅析该领域的技术发展路线。

外观方面，柔性屏从一开始的固定 U 形截面屏，到可折可弯的柔性屏幕，到后来的可应用于各种类型可穿戴设备的柔性屏，屏幕的外观形状越来越多样，适应了不同应用场景的需求。

显示方面，其技术发展顺序依次为单侧显示、双侧显示、透明显示、各屏幕间连续显示、根据用户调整显示区域。可见，显示方面逐渐向用户化、趣味化方向发展。

交互方面，1998 年富士施乐提交的专利申请（专利申请号：JP6799A）公开了可通过对柔性屏进行轻推、挤压等输入来执行某功能，之后发展的交互技术愈加重视与显示相结合。此外，交互形式也从由对单个柔性屏输入指令发展到两个柔性屏之间的变形方式或者位置关系来给出指令，进一步拓展了互动形式。

反馈方面，相关专利技术最早是由艾利森公司（专利申请号：SE9603061A）提出，其是通过触觉反馈来提供用户触摸 U 形屏幕的手指位置。此后，反馈形式逐渐扩展为声、光、视觉等单独或结合的方式，极大提升了用户体验。

致动方面是目前的研究热点。简单来说，致动就是通过用户的指令来驱使屏幕弯曲以提供相应的信息。2010 年，韩国泛泰株式会社提交了专利申请（专利申请号：KR20100008584A），其致动器响应于外部输入使柔性屏幕变形。近几年来，致动弯曲的柔性屏结合具体的应用程序和使用场景来满足用户更多个性化的需求，是柔性屏 UI 交互技术的重要方向。

笔者预期在未来一段时间内，显示和交互仍为主要研究方向，随着硬件的发展，反馈和致动方面在一段平稳期后，创新主体将会加强该技术领域的研发和专利布局。

国内企业奋起直追

笔者经过上述分析发现，国外的专利技术分支主要集中在显示和交互方面，反馈和致动虽有所涉及，但比重明显偏少。国内企业虽起步较晚，但由于借鉴了已有的技术发展，国内的专利技术分支覆盖了全部 5 个方面，特别是在反馈和致动方面，与同期的国外专利相比，无论从数量上还是质量上都毫不逊色，甚至更为出色。

结合上述的分析，为了帮助国内创新主体更高效地进行技术创新和专利布局，笔者建议国内申请人首先应聚集研究方向。反馈和致动方面属于新兴的技术方向，国外企业在该方向的专利数量并不多，而国内企业也已经开展了该方向的专利布局，并且与国外旗鼓相当，国内企业可以以现有技术为背景，从提升用户体验的角度出发进行重点研究。其次，国内申请人还需加强硬件领域的研究。柔性屏的交互技术，特别是反馈和致动方面，很大程度上依赖于硬件方面的发展，韩国之所以独占鳌头，与硬件方面的研究是密不可分的，我国若想在领域实现技术突破，也要加强对柔性屏硬件方面的投入，除了自身研究外，与从事柔性屏硬件研发的公司或科研院所合作也是较为快捷有效的途径。最后，国内申请人需注重挖掘用户的新需求。柔性屏

交互技术在各分支上都向着多样性、趣味性发展，对此，国内公司应该扩展、挖掘用户的新的使用需求，将其应用于多种应用场景和便携设备，更好地实现交互性。综上所述，我国在基于柔性屏的 UI 交互技术方面的专利数量和质量上仍与国外存在差距，但我国仍应立足自身，重点发展优势分支，以不断提高自身的竞争力。

【陈寒 摘录】

1.13 用途权利要求新颖性、创造性的评判【专利】（发布时间:2018-12-14）

【弁言小序】

《专利审查指南》第二部分第十章对于化学产品的用途发明有着如下描述：“化学产品的用途发明是基于发现产品新的性能，并利用此性能而作出的发明。无论是新产品还是已知产品，其性能是产品本身所固有的，用途发明的本质不在于产品本身，而在于产品性能的应用。因此，用途发明是一种方法发明，其权利要求属于方法类型。”用途权利要求作为方法权利要求的一种，有着不同于一般方法权利要求的特点，其新颖性、创造性的判断标准，值得探究。

【理念阐述】

化学产品的用途权利要求新颖性、创造性来源的核心在于：发现产品新的性能。这种用途权利要求在撰写时，往往较为简单，如写成“一种 XX 化合物在 XX 方面的用途”。但在这种简单的权利要求背后，常常导致争议的有两个问题：一是如何判断新性能与已知性能之间的关系，即如何确认新性能不是隐含在已知性能中的另一种效果表达？二是新性能和已知性能在具体使用过程中是否能够区分对新颖性、创造性的判定有何影响？

关于第一个问题，判断标准比较明确，即，要看这两个性能所关联的技术问题是否有本质区别，二者不能是功能上相互关联的存在。本领域技术人员对技术知识有足够的了解，就能够判断出两个性能之间是否存在因果关系或互相牵连的关系。如果两个性能之间彼此足够“独立”，新用途并没有隐含在已知用途之中，则能够认可该新用途。

关于第二个问题，如果新性能导致的新应用在已知产品的用法、用量上明显不同于已知应用，即，新用途和已知用途较为容易的被区分，则不会带来争议。然而，有时会存在从应用手段上无法进行区分的情况，即，虽然发明人发现了已知产品的新性能，基于该新性能产品具有新用途，但是从具体的应用手段上无法与现有用途进行区分。比如，现有技术公开了化合物 A 用于调节植物生长的用途，而发明人发现了化合物 A 具有能够高效防治真菌的新性能，但是这两种不同目的的应用，施用化合物 A 的具体方式是一致的，都是将其喷洒于植株表面。即，从应用手段的角度，难以将二者区分，此时，化合物 A 用于防治真菌的用途能够授权吗？

有人认为，如果无法明确地从客观技术手段上将新用途与已知用途进行区分，则无法认可新用途的新颖性、创造性，因为应用的技术手段相同，使用者的主观目的成了判断其应用目标的唯一决定因素，而人的主观目的是无法准确获知和判定的，因此给权利要求的保护带来很多不确定性。

然而，笔者对此有不同看法。《专利审查指南》第二部分第十章第 5.4 节规定“如果一项已知产品的新用途本身是一项发明，则已知产品不能破坏该新用途的新颖性。这样的用途发明属于使用方法发明，因为发明的实质不在于产品本身，而在于如何去使用它。”从这段定义可以看出，用途权利要求依靠使用方法特征来体现，可以看做是从某一类具有共性的使用方法中提炼出的权利要求，而所述共性就是基于物质的某种新性能而产生的新应用。专利审查指南在方法权利要求之下单独规定出用途权利要求这种特殊的权利要求类型，意味着用途权利要求有其特殊的存在意义和价值，其具体的评判标准则要密切结合用途权利要求所具有的价值和意义来确定。

在专利法中之所以会给某种已知产品的“新用途”以保护，是因为发明者发现了已知产品的新性质，而该新性质直接提供了新的应用，从而本领域技术人员可以有目的地为了获得新的技术效果而使用已知产品，这就拓宽了已知产品的使用范围，用途权利要求由此可以区别于现有技术。已知产品的新性质当然是已知产品所固有的，但该固有的性质在申请日之前并不为公众所知，授予用途权利要求的目的不是保护新发现的性质，而是保护基于新性质的新应用，保护被拓宽的使用范围。使用已知产品时的工艺参数属于使用时的技术特征，直接限定使用范围的使用目的也属于使用时的技术特征，该使用目的在有些情况下也许难以确定，但其应是客观的，可以基于产品使用说明或者添加工艺和预期效果等因素综合判断而确定。

新用途与已知用途在用法、用量上具有相似性，涉及到的是后续侵权判定的问题。而发明人发现了已知物质的新性能，对现有技术做出了贡献，带来了技术的进步，出于鼓励发明创造的目的，不应当将直接根据侵权判定的难易来决定权利要求是否具有新颖性、创造性。下面我们从具体的案例进行进一步的阐述。

【案例演绎】

某案涉及一种二烷基次膦酸盐作为提高聚合物组合物流动性的添加剂的用途。该二烷基次膦酸盐是一种已知的化合物，现有技术中常被用作阻燃剂添加到组合物中。专利权人发现了二烷基次膦酸盐的新性能，从而发展出了它的新应用。说明书一共记载了 6 个实施例和 3 个对比例，其中，从实施例 1 和对比例 2，实施例 3 和对比例 1 的二组对照中可以看出，在聚合物组合物其它组分基本相同的情况下，加入二乙基次膦酸铝能够明显提高熔融指数，也就是说二烷基次膦酸铝的使用使得组合物的流动性能有了明显提高，专利权人基于发现了这个新性质，撰写了二烷基次膦酸盐可以用作提高流动性的添加剂的新应用的专利。

无效请求人主张，证据 1 公开了一种流动性优良的、低翘曲的增强聚酰胺组合物，其中实施例 4 公开了含有 10%阻燃剂的聚酰胺组合物，聚酰胺使用的是 PA10T，阻燃剂使用的科莱恩公司的 OP1230，其成分是二乙基次膦酸铝，可见，证据 1 公开了在尼龙组合物中以 10%的量使用二乙基次膦酸铝的技术方案。关键的，用途权利要求的实质是使用方法的权利要求，二烷基次膦酸铝作为添加剂，无论发挥阻燃性能还是提高流动性能，使用方法都是一样的，人们的主观目的并不构成技术特征，由于权利要求 1-5 中二烷基次膦酸盐“作为提高流动性的添加剂”的用途与作为阻燃剂的用途无法区分，仅仅是人主观目的的不同。

可见，本案判断新颖性的关键在于“二烷基次膦酸盐作为提高聚合物组合物流动性的添加剂的用途”这一技术特征是否与证据 1 构成区别特征。

证据 1 仅公开了二烷基次膦酸盐作为阻燃剂的用途，虽然阻燃剂和提高流动性能的添加剂在具体使用方式上有相似之处，但是，既然阻燃性和流动性是两个

不相关联的独立性能，存在其各自对应的应用范围，证据 1 中所公开的以及现有技术中已经采用的二烷基次膦酸盐作为阻燃剂在聚合物中的应用就不落入本专利权利要求 1 的范围，不能破坏本专利所述的提高流动性的用途的新颖性。

对于请求人关于现有技术中作为阻燃剂的用途与本专利提高流动性的用途无法区分的问题，是侵权判定实务中会涉及到的，但区分二者用途时可能存在的困难并不是否定用途权利要求具有新颖性的理由，因为具体使用环境、产品说明书等客观因素可以帮助甄别使用者真正的目标用途。

概而言之，已知产品新用途权利要求新颖性、创造性的判断还是应当着眼于发明人是否真正基于发现了已知产品的“新性能”，这个判断过程是依靠本领域技术人员的技术知识将性能之间的关系厘清。至于在具体应用手段上能否将二者区分开来，则不是用途权利要求新颖性、创造性判断时需要考量的因素。

【孙琛杰 摘录】

热点专题

【知识产权】《专利法修订草案（送审稿）》法定赔偿制度解读

本次《专利法》的修改，除了新增了促进专利的实施与运用，提升专利质量，建设服务型政府等制度外，主要目的在于强化对侵权行为的处罚力度，通过加快建立侵权惩罚性赔偿制度以及提升法定赔偿下限的方式，充分发挥法律的威慑作用。

在草案涉及的多项切实维护权利人合法权益的举措当中，大多都获得了普遍认可，但也有个别条款受到热议，其中以《专利法修订草案》第 68 条第二款“显著提高法定赔偿额的下限”最为突出。

法定赔偿的现实需要性

2000年的《专利法》只是原则性的规定了损害赔偿可以通过权利人所受的损失、侵权人的非法获利以及专利许可使用费的合理倍数来确定。但是，上述三种方式往往难以适用，在具体司法实践中，该如何进行赔偿，就成了一个非常棘手的问题。在此情况下，2001年出台的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称规定）对此问题及时作出补充规定，首次提出人民法院可以在一定范围内酌定赔偿数额，这也是我国法定赔偿制度的雏形。《规定》第二十一条指出：没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币50万元。

此后，2008年《专利法》吸收上述规定的内容并进一步完善，在《专利法》65条第二款规定，权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

至此，法定赔偿作为知识产权法专设的赔偿制度，极大地减轻了原告的证明责任，提高诉讼效率，为权利人提供一种“替代性的救济渠道”。从司法实践来看，有数据表明，2002-2017年间，最高人民法院审理的知识产权案件当中，有98%

的案件，原告直接请求适用法定赔偿，其中专利侵权纠纷案件有 94.8%适用了法定赔偿计算，该数据充分体现了法定赔偿制度存在的现实意义。

但是，另一方面，案件赔偿水平普遍偏低，这一现状与我国加大知识产权保护力度的指导思想并不相符。自然的，本次修改意见稿将法定赔偿的下限提高至 10 万。

《专利法修订草案》第 68 条第二款规定，权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予十万元以上五百万元以下的赔偿。

《修订草案》公开之日，即对于大幅度提高法定赔偿之下限引来普遍质疑。反对说主要认为，损害赔偿理论采用“填平”原则，在某些侵权案件中，损失会很低甚或为零，贸然提高法定赔偿下限缺乏法律常识。也有人认为，被告大多为小企业，甚或小商户，他们的非法获利能力普遍偏低，10 万的高额法定赔偿下限对其及其不公平。

提高下限与损害赔偿理论是否冲突

损害赔偿理论认为，损害赔偿的基本原则为“填平”原则。损害就其本质而言，是侵害行为所造成的一种后果，这一后果具有对权利人不利的属性，无损害即无赔偿责任。无论是侵犯所有权行为，还是侵犯知识产权行为，其损害赔偿责任均

以损害为构成要件。那么，在这种理论的指导下，贸然将法定赔偿额之下限从现在得一万提高至十万元，部分学者认为，是不符合侵权责任法的基本原则的，因为，某些专利侵权案件中会出现损失极低、甚至损失为零的情况，这时，该制度会鼓励原告不积极对赔偿额进行举证，寄希望于适用法定赔偿。对于这种案件，如果适用高额的法定赔偿，将对被告有失公平。

然而，我们认为，提高法定赔偿额的下限，并非对损害赔偿理论的否定。因为，适用法定赔偿制度是有条件的，它的本意不是为我国专利侵权赔偿额人为划定最低标准。《草案》68条明确规定，只有在权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的情况下，才适用法定赔偿。如果具体的专利侵权案件可以用其他方式确定赔偿额，比如侵权人的获利情况，则无需适用法定赔偿。可见，法定赔偿的适用条件是严格的，并不存在对被告不公平的可能性。

法定赔偿规则的适用

我们知道，非法获利规则是原告主张赔偿的主要依据，但是，与非法获利相关的证据一般都掌握在被告手里。那么，被告自然比原告更容易证明获利情况。对于非法获利能力较低的被告，也即非法获利普遍低于10万的情况，也不会断然出现最低10万的赔偿额判决。因为，赔偿额的举证责任虽然在于原告，如果确实出现原告怠于举证而寄希望于法定赔偿的话，被告在诉讼程序中是有对抗的权利的，此时，在面临高额的法定赔偿的风险之下，被告应该选择积极的举证，将自己的全部获利情况呈现给法庭，避免法院适用法定赔偿。同时，被告在向法庭举

证证明自己的获利的过程中 ,再加之原告的质证 ,被告的非法获利是可以确定的。对于这类案件 ,侵权人以证明非法获利数额来对抗法院适用法定赔偿 ,只有在侵权人无法对非法获利加以证明 ,或不被采信的时候 ,法定赔偿才会得到适用 ,这样的结论也是符合当事人预期的 ,同时也符合程序正义的要求。

有学者认为 ,由责任承担者来证明自己的责任有多大 ,属于荒唐之举。值得注意的是 ,此处被告举证只是交代侵权获益情况 ,而并非是在原被告之间转移举证责任。进一步说 ,提高法定赔偿的下限 ,正好可以约束被告诚实的向法庭举证证明自己的获利情况 ,如果被告的举证得不到法庭的采纳 ,会面临着高额的法定赔偿。可见 ,提高法定赔偿的最低标准只是敦促被告将非法获利全部 “吐出来” ,并没有给被告增添额外的法律义务 ,因此是符合程序法规则的。如果被告确实非法获利较低 ,诚实的将侵权相关的账簿、材料全部提交法庭 ,则法庭应当根据被告的非法获利判决赔偿额。否则 ,如果被告不诚实举证 ,适用高额的法定赔偿也是符合社会正义 ,这也正是我国民法总则确立的诚实信用原则的根本要求 ,也是建立诚实信用社会的必然选择 ,同时也和建立惩罚性赔偿制度的精神一脉相承。

另外 ,《专利法修订草案》第 68 条第三款规定 ,人民法院认定侵犯专利权行为成立后 ,为确定赔偿数额 ,在权利人已经尽力举证 ,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下 ,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料 ;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的 ,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

此时，由于被告才是账簿等相关收益的信息的掌握者，相比很难拿出证据证明损失的被侵权人而言，其举证的难度反而小于原告，当原告不认可被告所证数额时，原告自然会积极证明被告的全部非法获利，而不是部分学者普遍担心的，由于法定赔偿下限的提高，使得原告更加消极举证。

从上述分析可以看出，在高标准法定赔偿制度下，针对最终的裁判额度，是原被告双方积极主张的结果，不是法律机械式规定的结果，这也正是程序法所追求的。

高标准法定赔偿制度的积极意义

法律应适应社会的发展，满足社会发展的客观要求。实践证明，对知识产权的保护究竟是采取严格保护，还是适当保护呢？对此，吴汉东教授认为，对知识产权的保护程度，应达到对社会的发展具有促进作用的程度。

从这个角度来看，提高下限额，不能简单看到是数额的变化，而是建立了一种新的规则。这种规则就是明显增加侵权人的侵权成本的预期，从法律的预防性角度讲，由于具有了威慑作用，从而可以大力抑制侵权现象的产生，净化创新环境，达到驱动创新的效果。提高法定赔偿额的下限，其表象是数额的变化，但是应看到他本质的背后是设立了新的法定赔偿制度，该制度的设立，无疑可以促使原被告双方积极的举证，科学合理的确定赔偿额度，使得赔偿额和损害真正达到相契合的程度，从而提高专利侵权案件裁判的科学水平。

中国将以《专利法》修改为契机，加快完善知识产权保护制度，特别是强化惩罚性赔偿制度，提高违法成本显著提升违法成本，从而净化我国的营商环境，提高自主创新能力，让专利制度为进一步加快转变经济发展方式，实施创新驱动发展战略做出其应有的贡献。

【张天豪 摘录】