



*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

# 第三百五十九期周报

## 2019.02.18-2019.02.24

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 【专利】巴西知识产权环境概览
- 1.2 【专利】二维码专利，每人收取1分钱？网友发话：必须严惩
- 1.3 【专利】苹果新专利曝光：Apple Watch 屏幕变表带
- 1.4 【专利】专利估值的准确性如何验证？
- 1.5 【专利】日方拟重申二维码的专利收益权 欲向中国人每人收取1分钱
- 1.6 【专利】对技术方案的知识产权保护 — 商业秘密 vs. 专利
- 1.7 【专利】大疆被美国 Dareltech 公司起诉专利侵权
- 1.8 【专利】知识产权困扰“青椒”在职创业，专利权问题待解决
- 1.9 【专利】专利权利要求的“主题名称”与技术特征的关系
- 1.10 【专利】从专利视角看花灯的演变史
- 1.11 【专利】从侵权角度浅析权利要求中零部件连接关系的撰写
- 1.12 【专利】激光显示领域的专利“激战”
- 1.13 【专利】浅谈专利领域的协商式维权

## ● 热点专题


- 【知识产权】发明专利代理费1500元 中标者图什么


# 每周资讯


## 1.1 【专利】巴西知识产权环境概览（发布时间：2019-02-22）


### 巴西的知识产权保护类型有哪些？


巴西的知识产权保护类型包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、版权、商标、商号、未公开信息、植物新品种、集成电路布图设计和地理标志等。以下简要说明巴西知识产权制度中对于各个保护类型的定义或要求。


 **发明专利**：任何一种包含了创新性步骤和具有工业应用价值的创新（《工业产权法》，第 8 条）。有效期限为从巴西国家工业产权局颁发专利证书时开始计算 20 年。


 **实用新型**：可以应用于工业的，具有新的形态或结构，包含了创造性活动。有效期限为从授权之日起 15 年。


 **外观设计**：装饰性的艺术实体或者由线条、颜色组成的表示一个产品的装饰性设计；从外观上来看，该设计具有新的和原创性的视觉效果，能够用于某种工业制造（《工业产权法》，第 95 条）。有效期限为从申请日起 10 年。


 **版权**：由人类创造性智力活动产生的具有创新性和原创性的智力成果，这些智力成果由有形或无形的任何方式表达出来。保护期限为作者有生之年加上其死亡后 70 年。


 商标：视觉上可辨识（《工业产权法》，第 122 条），具备显著性、客观真实性、合法性、可申请性。保护期限为从注册授予之日起 10 年。

 商号：要求商业公司进行公共登记注册，同时要求对以下商业活动也进行行政登记：（1）为商业公司进行公共登记的有法律约束力的行为提供担保或为其进行广告宣传、真实性、安全性和有效性保证的行为；（2）外国公司在巴西境内的经营行为。

 未公开信息：包括：（1）针对用于动物疾病治疗、肥料、化学农药的商业化药品或其相关原料，为获取相关行政审批或登记注册，作为必要条件向相关部门提交的信息；（2）针对用于人类的商业化药品或其相关原料，为获取相关行政审批或登记注册，作为必要条件向相关部门提交的信息；（3）工业或商业性质的保密信息。

 植物新品种：某种高一级植物的基因或种类的品种，通过最低限度（Minimum Margin）的基因特征性表达（Descriptors），使其明显区别于其他已知品种，且其在后续连续繁殖后基因特征保持了一致性（uniformity）和稳定性（stability），其在农林系统和有关杂交物种的基因遗传信息中具有价值，并在公众容易获得的公开出版物中得到描述（2366 号法令，第 5 条）。保护期限为从颁发《植物品种保护证书》之日起 15 年。

 集成电路布图设计：要求设计是原创的、不寻常的、新颖的。保护期限为从申请日或首次利用两个日期中比较早的一个开始计算 10 年。

 地理标志：包括：（1）原产地标识，是指作为获取、生产、制造特定产品或服务的地理中心点的国家、城市、地域或城镇的地理名称；（2）原产地名称，指代的国家、城市、地域或城镇的名称，必须满足产品或服务的质量或特性基于或实质依靠当地的地理环境，包括自然和人文因素的要求（《工业产权法》，第 177 条、第 178 条、第 182 条）。

## 巴西的知识产权申请和审查制度是怎样的？

### 专利

#### 发明专利申请的优先受理和审查

巴西国家工业产权局规定了三种情况的优先受理和审查：

- （1）专利申请人的年龄在 60 岁以上；
- （2）专利申请客体在未经申请人许可的情况下已经由第三方仿造；
- （3）申请的专利需获得政府或相关机构的财政资助（国家工业产权局第 132/06 号决定，第 2 条（a）、（b）、（c））。

除了上述三个条件以外，如果专利申请人指控第三方仿造了所申请专利的客体，而第三方认为专利申请人的申请不应受到法律保护，那么第三方也可以提出对该专利申请进行优先受理和审查的要求（国家工业产权局第 132/06 号决定，第 4 条、第 5 条）。

#### 发明专利申请的公开、修改与授权

向巴西国家工业产权局递交的发明专利申请从申请日或者优先权获得日开始计算，将经过 18 个月的保密期（《工业产权法》，第 3 条序言）。期满后，申请会被公开，除非申请与军事机密有关，或者会影响到国家安全。

巴西国家工业产权局对发明专利申请书进行公开，内容包括发明的描述性报告、权利要求、设计图示等内容。与生物技术有关的发明专利申请还要求有足够的说明，所附的保藏物也会一并公开（《工业产权法》，第 30 条）。

一旦发明申请公开，在公开期内，任何利益相关的第三方就可以向巴西国家工业产权局提交有用的文件和信息（《工业产权法》，第 31 条）（例如在先技术等），作为审查支持文件。

专利申请人从提交申请开始，有 36 个月的时间修改申请材料。如果技术审查已经开始，则巴西国家工业产权局只允许申请人对权利要求进行补充性说明，不允许增加新的权利要求。超过该期限后，申请人或利益相关第三方只能要求巴西国家工业产权局审查自己的请求，被拒绝后，还可以在 60 天内要求复议一次（《工业产权法》，第 32、33 条）。

专利申请一旦进入技术审查程序，巴西国家工业产权局就会公布一个报告，对于专利申请的专利性进行陈述。如果巴西国家工业产权局认为申请的专利不适合授权、或者认为申请的领域有问题、或者认为需要提供新的信息，专利申请人有 90 天的时间表明自己的观点。如果不按照巴西国家工业产权局的要求操作，专利申请将被驳回（《工业产权法》，第 36 条）。

国家工业产权局要求的信息提交后，专利申请的技术评估阶段结束，国家工业产权局会作出授权或者不授权专利的决定（《工业产权法》，第 37 条）。国家工业产权局同意授予专利的，权利人应在授权后的 90 天内缴纳专利费，否则专利会失效。缴纳专利费后，将正式授予专利权（《工业产权法》，第 38 条）。

#### ☆ 授权条件

在巴西，发明专利申请被授予专利权需要满足以下条件：

（1）属于可授予专利权的对象。

下列是不受专利法保护的對象（《工业产权法》，第 10 条和第 18 条）：

发现、科学理论和数学方法；

纯粹抽象的概念；

用于会计、金融、教育、广告、博彩或者监控和商业方法的构思、计划、原则或者方法（但是国家工业产权局（INPI）可以授予商业方法专利权。为了在商业方法方面获得专利权保护，申请人必须声明该方法的实施存在新的技术效果，而不仅仅是具有经济效果。也就是说，相关的方法在应用中可以不考虑金融、商业、统计的因素。例如，用于银行账户的密码方法可以申请专利，而在线交易的方法则不可以）；

文学、建筑、艺术和科学作品，或者其他任何具有审美学的创造物；

计算机软件本身；

信息的表述；

游戏规则；

违反公序良俗的创造物；

应用于人体或动物的疾病诊疗方法；

自然界中的生物或生物物质，或由其分离出来的产物，包括任何生物或生物过程的基因或者细菌原生质；

生物个体或其一部分（但是非偶然发现的转基因微生物符合创新性、创造性和工业应用价值这三个条件的，可以授予专利权）；

用原子核变换方法获得的物质。

（2）包含专利三要素：新颖性、创造性、实用性。

#### ① 新颖性

当一个专利申请的权利要求不是现有最新技术的一部分时，巴西国家工业产权局就会将该发明界定为是“新的”。巴西采用绝对新颖性的概念，进行比对的现有技术包含了公众所能够获得的所有事物，不论是否在巴西、不论任何形式，只要时间是在专利申请提交或者文件中表明的时间之前就可以了（《工业产权法》，第11条）。

巴西国家工业产权局要求，一个发明是否具有新颖性，取决于它所有的要素是否都已经被披露，包括申请书前言部分和详细说明部分。所以，部分披露了专利申请的文件不会使该专利申请丧失新颖性。

## ② 创造性

巴西国家工业产权局要求审查员在审核一个领域专业人员提出的专利或优先权申请的时候，专注于该技术领域的专业人员是否会“自然”得到该申请的技术方案。

巴西国家工业产权局制定了一个要素表格，可以让审查员据此评估所申请专利的创造性。该表格主要包括以下内容：

- a. 存在技术关联。通过对综合数据的比较分析，可以表明所申请发明的先进性；
- b. 既存的技术问题有必要解决，并且很多年来一直难以解决，而所申请的发明正是用来解决这个问题的；
- c. 发明所提供的解决方案与该领域的一般行为相比，具有根本的不同；
- d. 对于所申请的发明，相同领域的专业人士不会想到；
- e. 如果将发明的技术特征结合起来，可以取得商业上的成功（《专利审查一般性指南》，1.9.2.2）。

## ③ 实用性

巴西国家工业产权局规定，产业涵盖农业、采掘业、制造业以及生产自然商品的产业。国家工业产权局专利部的《专利审查一般性指南》（DG）认为，“产业”包括任何一种实务领域的行为，并且强调发明必须符合可以在工业领域应用的要求，而不是抽象的原则（《专利审查一般性指南》，1.5.3）。

### （3）还需满足的其他条件



① 充分描述。国家工业产权局审查员的主要工作，是审查按照专利描述是否可以由该领域的专业人员实施。也就是说，专利说明书必须是将应用细节描述清楚，使得该领域的专业人员可以完成该发明（《工业产权法》，第 24 条）。

② 不涉及法律上的禁止性规定。审查员会审查所申请的专利是否符合《工业产权法》第 10 条的限制性规定和第 18 条的禁止性规定（《专利审查一般性指南》，1.5.2）。

③ 一个申请中的多项发明具有统一的创新点，它们之间具有单一性（《工业产权法》，第 22 条）。

④ 对基因资源和传统知识来源的披露。对于基于巴西遗传资源和传统知识的专利权的授予，必须向巴西国家工业产权局披露遗传资源和传统知识的来源（《巴西保护生物多样性和遗传资源暂行条例》，第 31 条）。

#### ☆ 授权周期

由于巴西国家工业产权局的实质审查人员紧张，导致了大量的申请积压（根据 2012 年的统计数据积压已经超过 150,000 件），这使得巴西申请的授权周期十分漫长，往往可达到 8~10 年。但近期巴西官方表示会尽力缩短审查周期。

#### ☆ 无效宣告程序

授予专利权后 6 个月内，任何利益相关第三方或者巴西国家工业产权局都可以启动专利无效宣告行政程序（《工业产权法》，第 51 条）。专利权人有 60 天的时间进行回应（《工业产权法》，第 52 条）。

针对巴西国家工业产权局关于无效宣告的行政决定，受损害的一方可以提起正常的诉讼程序，以推翻国家工业产权局的行政审查决定。如行政审查期限届满，利益相关主体仍然可以在联邦法院提起要求宣告专利无效的诉讼，以终止专利权的效力（《工业产权法》，第 56 条）。

## 实用新型

以上涉及专利的内容大部分适用于实用新型。

### 授权条件

《工业产权法》所保护的实用新型必须满足的条件有：可以应用于工业的，具有新的形态或结构，包含了创造性活动，并且不违反《工业产权法》第 10 条和第 18 条的禁止性规定。

巴西国家工业产权局认为，实用新型必须具有功能上的提升，具体意思是指：该实用新型能够提升产品的舒适度、实用性以及效率。

需要特别注意的是，巴西的实用新型也可以是创造性的活动，而这类活动是该领域的专业人员一般不会简单地根据现有技术就能自然发现的（《工业产权法》，第 14 条）。

对于判断实用新型中的创造性活动的规定是：该活动的改进导致了使用或制造的功能上的提升，便利了人类的活动或者提升了效率。

在巴西，实用新型也需要经过实质性的技术审查才能够获得授权，但是审查周期会比专利的审查周期短大约 2 年的时间。

## 外观设计

### 授权程序

向巴西国家工业产权局申请登记外观设计，需要用葡萄牙语（《工业产权法》，第 100 条）准备以下文件：（1）权利申请表；（2）说明报告；（3）权利要求书；（4）设计图或照片；（5）物品应用领域说明；（6）缴费证明。一个外观设计只能是一个客体。外观设计可以依据其目的和特点包含二十大类物品，申请表必须写明是代表哪一领域的物品，以便该领域的专家可以复制（《工业产权法》，第 101 条）。

在申请授权过程中，申请人可以要求巴西国家工业产权局给予从申请之日起 180 天的保密期（《工业产权法》，第 106 条）。在申请人要求保密的情况下，他有权在 90 天的期间内撤销自己的保密申请（《工业产权法》，第 105 条）。

外观设计申请一旦向巴西国家工业产权局提出，审查员就会审查该申请是否包含必要文件以及申请文书格式是否正确（《工业产权法》，第 102 条）。如果申请符合所有形式要求，该申请就会被受理。如果申请不符合法律程序要求，但是原因仅仅是没有提供足够的信息，巴西国家工业产权局会给申请人 5 天时间进行补正（《工业产权法》，第 103 条）；如果是条件不符合或者相关的申请材料缺失，则巴西国家工业产权局会要求申请人在 60 天内进行补正。如果一切都符合要求，巴西国家工业产权局会将其在《工业产权公报》（RPI）上出版，并颁发相应的专利证书（《工业产权法》，第 106 条）。

#### ☆ 授权条件

《工业产权法》列明了三个成为外观设计的条件：新颖性、原创性、不违背公序良俗。

如果一个外观设计从视觉上来讲与其他之前由已知元素构成的已知的物体有区别，那么该外观设计就是原创的。如果外观设计不是艺术作品的一部分，那么它就是“新”的。

即使外观设计满足新颖性和原创性的条件，但如果违背了公序良俗、第三方的良好形象、侵犯了良心、信仰、宗教等自由，该外观设计也不能获得授权。如果外形变动不定、司空见惯，或者其外形主要是出于技术或功能的考虑，外观设计也不能获得授权（《工业产权法》，第 100 条）。

然而，巴西国家工业产权局对于外观设计申请，不会对这三个条件进行实质性审查，仅仅是进行形式审查就授权。

#### ☆ 无效宣告条件

在外观设计注册登记后，如果有在先的权利或者有证据证明该外观设计缺乏原创性，巴西国家工业产权局或者其他任何利益相关方均可提出行政或法律程序，宣告该外观设计无效。因此，巴西对外观设计的实质审查其实转移到了无效宣告程序中。

【陈强 摘录】

## 1.2 【专利】二维码专利，每人收取 1 分钱？网友发话：必须严惩（发布时间：2019-2-21）

我们知道二维码对于现代生活的重要性是不言而喻的。在日常生活当中，我们经常要使用到二维码。最常见不过的就是通过二维码来添加好友，或者是通过二维码来进行付款。如果我们的生活没有了二维码的话，可以想象会使会倒退不少的。



说来说根据调查，在这个世界上。中国在二维码的使用上面是普及度最高的一个国家。而且我们的移动支付是走在世界的前面的。国家还在带着现金使用的信用卡，我们就可以用一部手机轻而易举就能够解决他们以前做不到的事情。

所以说别的国家一方面对于这种情况是非常羡慕的。羡慕我们国家现在发展到这种程度。当然有一部分股将是非常嫉妒的。而且对于二维码的使用有一些不屑一顾。但是事实上是他们没有真正的体会到二维码带给我们生活的便利。



离我们国家很近的日本在这个方面最近显示出一种非常渴望的态度。你现在就想要重新申请对于二维码的专利。然后通过这个专业，向中国每个人都收取一分钱。一分钱听上去不是一个大的数目，但是我们再想一想，中国有那么多的入口。

只是一人收取一分钱，其实也是一个非常大的数目了。有人可能会产生质疑，创造二维码的不是一个中国人吗？为什么现在日本会提出这个重新申请呢？其实追溯上去当初最早发明二维码的，真的是一个日本人。但是那个时候的二维码不一样。



那个时候都以为那只是一个条形码的升级版本。所以说相对来说使用的范围其实也非常狭窄，所以说并没有得到相应的重视。那个发明二维码的日本人并没有发现这项发明有什么价值，所以说他得到专业之后就放弃了，而且说谁都可以用这个。

在这一个日本人放弃了专利之后我们中国就有一个人发现了二维码存在的商机。然后经过他的一番改进，你后二维码就正式地引入中国。对于中国的社会引起了非常大的变化。而且不仅仅是中国，现在国内外其实对于二维码的使用也是非常的广泛的。



在这样的情况下，日本就看不下去了，他们想要重新获取这一份专利。但是很显然就是不可能存在的，因为中国一早就已经申请了这一个专利。现在日本就算是再后悔，也没有任何的办法了。只能怪当初他们并没有那么长远的目光看到这一切。

【胡凤娟 摘录】

### 1.3【专利】苹果新专利曝光：Apple Watch 屏幕变表带（发布时间：2019-02-22）



19日，世界知识产权组织（WIPO）展示了苹果公司一项新专利，该专利用于Apple Watch，利用柔性屏幕让手表的表盘和表带都可以作为显示屏。

目前几乎所有厂商都在研究柔性屏幕，苹果自然也不会错过。苹果的这项专利可以将柔性屏幕应用到可穿戴设备。近段时间，柔性屏幕或者说可折叠屏成为新的亮点，各大手机厂商准备拿出自己的可折叠方案。苹果公司也于近期修改了可折叠屏幕 iPhone 的专利。

更大的折叠屏不仅意味着功能增加，还能给整支手表的外观增色不少。因为屏幕环绕了整个表带，所以用户可以随时改变 Apple Watch 表带的颜色。

事实上，将柔性屏幕用到可穿戴设备的想法并不新鲜，早前努比亚曾尝试可穿戴手机的概念，试图将智能手机做成手表的样式。从另一张曝光的专利来看，苹果似乎有一个更大的计划—将柔性屏幕带到显示器上。其中一张专利图上的设备配备了 HDMI 和 DisplayPort 接口。事实上在这之前，LG 已经推出过 OLED 可弯曲屏幕电视，可以将电视屏幕收到电视底座中。而本次苹果的专利与此相类似。

然而苹果多以稳健著称，一项新功能或新设计推出就意味着其体验相对可靠，所以目前并不清楚苹果何时会推出这样的产品。

【魏凤 摘录】

#### 1.4 【专利】专利估值的准确性如何验证？（发布时间:2019-2-18）

产品有产品质量的检测标准，服务有服务质量的检验标准，比如专利代理服务，服务质量的好坏马上就可以通过专利申请文献的撰写水平进行检验，并且迅速形成反馈，如果时间跨度再大一些，还可以通过答复审查意见的水平以及专利授权率等指标进行检验；专利诉讼服务的质量也可以通过诉讼结果进行验证。那么对于专利的估值定价，大家最关心的问题恐怕是，我怎么知道你的估值是准确的，你估值的水平和质量怎么评价呢？

在资产评估实践中，我国采取的做法是，由政府向资产评估机构颁发资产评估资质，用政府信用做背书，只要有资质的评估机构，就应该相信它的服务质量，它估值的结果就应该是准确的。这个逻辑确实有点荒唐，验证服务质量的权力，应该归还给客户，而不是强迫客户相信评估机构的评估结论。评估机构给客户出具的评估报告，不应该只写结论，更不应该遮遮掩掩，弄一大堆专业名词吓唬人，应该有问必答，应该为客户做报告解读。

笔者曾经受朋友之托对一家资产评估机构的专利评估报告做水平鉴定，结果发现，评估报告虽然制作精美，但是分析过程中有两个重要数据遗漏了，在没有销售收入分成率和折现率的情况下，直接给出了计算结果，当被要求在报告中补充完善时对方竟然以“这些数据只为应付上级检查，不对外”为由拒绝了。试想一下，剥夺了客户知情权的评估报告怎么能获得客户的信任呢，客户付费购买的，不仅仅是估



值的结论，客户有权了解估值的过程，更有权据此对估值服务的水平和质量做出自己的判断。

### 一、专利估值的准确性如何验证

专利估值的目的有很多，比如无形资产入资，转让和许可费定价，质押融资，资产核算，涉诉赔偿等等，各种目的的共同点都是“把专利使用价值转化为价值后进行价值度量 and 资产流通”。由于专利是低频交易资产，对供求关系不敏感，专利估值是不用考虑供求关系的，只要考虑专利的基准价值就行，也就是用货币计量的专利使用价值。专利的使用价值受很多变量影响，其中一些变量是要对未来进行预测的，所以专利估值并不是直接对专利价值进行预测，而是对影响专利使用价值的部分变量进行预测，再通过多变量计算得到可用货币表达的专利使用价值。常见的需要预测的变量有：最小可计量专利产品销售收入未来走势（专利有效期内未来各年销售收入增长率），专利技术的更新发展变化趋势（专利有效期内未来各年技术更新率）等。

专利估值的准确性，应该用专利在资产流通过程中的价值表现来验证。具体验证方法有两种：一种是市场愿意用估值结果进行专利交易；一种是专利的使用价值被实施者实施并将价值呈现出来。

#### 1、市场愿意用估值结果进行专利交易

市场愿意用估值结果进行专利交易，就意味着市场对估值结果的认可，也就是说，专利估值是否准确是由大家说了算，把对估值准确的判断交给市场。专利按照估值结果进行的转让、许可，从银行获得质押贷

款，无形资产作价入股，核算公司资产进行财务审计，都体现了市场对估值结果的认可。

如果大家争相购买，专利交易价格相对估值价格会出现上涨，你不能说估值不准确，而是供求关系发生了作用，抬高了专利价格。但是专利的基准价格，也就是专利的使用价值是不变的。

如果大家谁也不买，专利交易会出有价无市，这个时候用这种方法验证专利估值的准确性就有问题了，因为没有交易，也就没有价格信号，估值是否准确是无法验证的。但你也不能说估值不准，你只能说专利的使用价值没有被市场充分认识，或者专利缺乏交易条件。

## **2、专利的使用价值被实施者实施并将价值呈现出来**

如果大家谁也不买，专利就没有交易，但是专利还可以通过实施来体现价值，专利权人可以通过自己或他人对专利技术的实施体现专利价值。

举例说明，一项专利（或专利组合）估值 100 万，有效期还有 10 年，假设该专利估值不考虑折现，专利效度为 0.1，专利产品毛利率为 20%，这就意味着，这项专利（或专利组合）在 100 万的估值下，经过充分实施，专利产品在 10 年后应该实现 1000 万的毛利和 5000 万的销售收入。这 1000 万的毛利和 5000 万的销售收入，就是检验专利估值 100 万是否准确的标准。但是，这种用专利实施结果来验证专利估值准确性的验证方法，时间显然过于漫长。

更为重要的是，这种验证方法的前提条件，是专利必须经过充分的实施，如果实施者实施专利技术在态度上并不积极，在能力上较为欠缺，

比如缺乏生产、销售专利产品的关键资源，公司的经营管理能力不足等等，都会导致专利实施结果不尽如人意，专利的使用价值没有得到充分发挥，其实施结果也就不适合再对专利估值的准确性进行验证。

但是反过来，如果实施者对专利的实施能力超过了专利技术本应具有的市场地位，比如说专利技术并不突出，但是专利产品的销售特别棒，远超其他竞争对手，市场上出现了“劣币驱逐良币”的局面，专利的实施结果大大超过了从专利估值倒推得到的毛利和销售收入，这个时候这种方法也不适合对专利估值的准确性进行验证。

即使专利实施者进行的是中规中矩的“充分实施”，如果市场上的竞争对手出了问题，也会影响专利实施的结果，比如一项更好的技术没有被充分实施，比如一项比你还差的技术得到了超常实施等等。在这种情况下，用专利实施结果来验证专利估值的准确性也会出现问题。

所以，用专利实施结果来验证专利估值准确性的验证方法，“人”是最大的变量，“人”的实际行为和结果往往都超出了假设条件，用这种方法进行结果检验的前提，是实施者和竞争对手都对各自的专利技术进行了“无差别化”的“充分实施”，都是按照各自专利的技术水平和技术地位获得市场份额，谁也别想占谁便宜，但在现实中，市场的江湖从来都不是按照“技术价值”一个维度来定义的，市场比拼的是“综合实力”。

以上，是笔者总结的两种验证专利估值准确性的方法，笔者认为，都可以用，但又各有不足。这不就等于说还是没有科学妥善的方法来检验专利估值的准确性吗。但实际上，“检验专利估值的准确性”很可

能是一个伪命题，真实情况是：专利估值无所谓准确，专利估值重在逻辑和预测。

## 二、专利估值的质量如何评价

在讨论这一章节之前我们先要做一些铺垫。

前面我们说过，专利估值并不是直接对专利价值进行预测，而是对影响专利使用价值的部分变量进行预测，再通过多变量计算得到可用货币表达的专利使用价值。那么对影响专利使用价值的变量分析就分为两部分：①对历史变量进行搜集和分析；②对未来变量进行科学预测。比如：最小可计量专利产品当下的市场销售收入，平均毛利率，专利效度，专利分级率（用来描述专利当下面临的技术竞争情况），经过减值和修正的专利分级率（通过权属稳定性、文献撰写质量、侵权易判性等二级变量描述专利当下的权利地位），专利有效期，折现率等，这些都是历史变量，只要搜集或分析即可，是无需预测的。再比如：最小可计量专利产品未来各年的销售收入增长率，最小可计量专利产品未来各年的技术更新率等等，这些变量都是未来变量，都是需要科学预测才能赋值的。

不管是需要搜集和分析才能赋值的历史变量，还是需要预测才能赋值的未来变量，当所有变量都有了赋值，就可以对专利的使用价值进行货币化计算了，这就是专利价值的算法，它是专利估值的关键，所以对专利估值水平和质量进行评价的第一个标准就是：

### 1、专利价值的算法要科学，逻辑要自治

专利价值的算法也分为两个部分：①对专利当下收益的计算；②对专利未来收益的预测。对专利当下收益的算法依据的都是历史变量，要么通过历史事实进行搜集，要么通过科学分析进行赋值，历史变量无需预测，都是客观的，所以以此计算的专利的当下收益也是客观真实的。

对专利未来收益的预测并不是直接预测未来各年的收益，而是通过对未来变量的预测计算未来收益，这样可以避免直接预测收益带来的风险，排除利益相关方对估值过程的干扰，抑制当事人对做高预测值的主观冲动。

算法的根本目的，是要把专利的使用价值进行货币计量，而专利在当下的使用价值可以用专利当下的收益进行计量，专利在未来的使用价值则需要用未来预期收益的折现值进行计量，这样就得到了基于专利未来使用价值的专利估值。

所以，专利使用价值的货币化算法必须要科学，要能够做到逻辑自治，要能够得到用户及利益关联方的广泛认可。

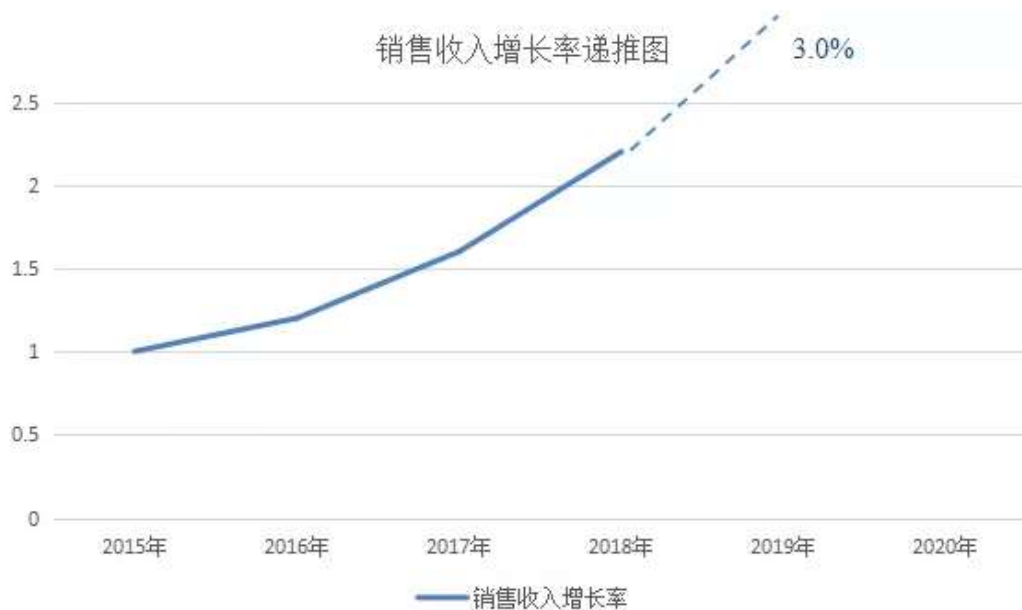
对专利估值水平和质量进行评价的第二个标准是：

## **2、预测要稳健**

如果对专利使用价值的货币化算法是科学的，逻辑是自洽的，那么能够左右专利估值结果的，就是变量的赋值质量了。由于历史变量的赋值是依靠对历史事实的搜集整理和科学分析，基本上可以保证赋值的客观性，那么对未来变量的预测质量就显得极为重要了。

对未来的预测涉及两个问题：一个是预测方法，一个是预测态度。如果我们听到有人讲“预测不靠谱”，要么是说预测方法有问题，预测没有依据，脱离事实基础；要么是说预测态度有问题，盲目乐观夸大，预测任性随意。

关于预测方法，要讲科学，要有依据，不能天马行空乱预测，也不能依靠经验讲感觉，比如对未来变量的预测可以使用“递推法”，用变量的历史数据形成走势曲线，沿曲线走势对未来进行递推，就可以得到对未来变量的赋值。比如下图对最小可计量专利产品 2019 年度销售收入增长率的预测：



用“递推法”对2019年度销售收入做出预测

关于预测态度，要讲稳健，要讲严谨，宁可保守，不能浮夸。

我们来看对专利使用价值有重大影响的两个未来变量的预测：一个是最小可计量专利产品未来各年的销售收入增长率；一个是最小可计量

专利产品未来各年的技术更新率。假如专利有效期还有 10 年，那么每一个未来变量都是一个数组，由 10 个数字组成。现在问题来了，这 10 个数字是顺序增大，还是顺序减小，还是有增有减？如果是有增有减，那么递推法显然不能再用，那么增减的依据是什么？如果对未来变量的预测方法没问题，预测态度也保持稳健和保守，对未来变量的预测如何规避偶然事件的影响？

10 年的时间跨度，所有预测都要接受事实的检验，我们可以做出通常意义的稳健预测，但是却预测不出任何偶然和意外，未来发生的每一个黑天鹅或者灰犀牛事件都会使我们的预测变为一张废纸。比如在专利有效期内的未来某年，一项颠覆性技术横空出世，专利技术原有的江湖地位荡然无存；再比如出于环保考量，政府出台政策严格限定传统汽车的产能产量，那么围绕汽油发动机的任何技术改良和专利成果都会变的不再重要；再比如与专利技术有关的一项关键配套资源得以解决，原先的瓶颈得以清除，市场出现意料之外的井喷。这些不可预测的偶然事件都会使得“最小可计量专利产品未来各年的销售收入增长率”以及“最小可计量专利产品未来各年的技术更新率”超出预测，专利的价值表现在你的意料之外。

所以，对专利估值的结果千万不要较真，即使你的算法无懈可击，即使你的预测绝对稳健，但你还是过不了“测不准”这一关，任何黑天鹅或者灰犀牛都会击败你。如果经过 10 年的等待验证出你的估值是准确的，你也不要窃喜，只能说你的运气比较好而已。你的运气好在

哪儿呢，一个是没有黑天鹅或灰犀牛来打扰你，一个是专利实施者真的很卖力，而竞争对手也真的很给力，没有任何人做出在你意料之外的事，大家都在围绕你的假设好好听话，安守本分的同时，也绝不越雷霆半步。

所以，我们要较真的，是专利估值的过程，是专利使用价值货币化的算法是否科学，是对未来变量的预测是否合理。专利估值的结果很难验证，但专利估值的水平却能分出高下，专利估值的质量却能评价好坏。只要对专利使用价值货币化的算法是科学的，逻辑上是自洽的，预测是科学稳健的，那么专利估值的质量就是过硬的，估值服务就是可以信赖的。

我们在上一篇文章《再论为什么不能用“市场法”给专利估值定价》中讲过，专利的估值定价，应该“实时评估”，就是一种增加预测频率，不断调整预测，降低不确定性的方法，这种方法根据历史演变，把预测时刻建立在最新发生的客观事实之上，就像一部伺服电机，实时对变化的环境进行着反馈。当然，现实中有很多专利在有效期内发生偶然事件的概率很低，这些专利的未来就比较容易预测，比如某些“为了专利而专利”的专利，没有实用价值，作为技术权利没有人想去使用，对这些专利做的预测基本上可以“一考定终身”，专利在未来的价值表现就很容易和预测相吻合。

总结一下，专利估值无所谓准确，评价专利估值的准确性没有意义，专利估值的水平要看过程，我们很难验证专利估值的结果是否准确，但我们有充足的理由评价估值服务的质量。在专利估值这一行，真的



是不能以结果论英雄，而是要比拼说服力，在一个人人都能做预测的年代，谁的估值模型能够说服客户，谁的估值理论能够让人信服，谁能够讲清楚为什么，谁就是英雄。作为客户，一定要不懂就问，你有权了解过程，一份能够说服你的评估报告才是好报告；作为机构，一定要诚实守信，为客户做报告解读，一份能够亮出细节不怕质疑的报告才显真功夫。

【李茂林 摘录】

1.5 【专利】日方拟重申二维码的专利收益权 欲向中国人每人收取 1 分钱（发布时间：2019-2-22）

据《日本经济新闻》报道称，绝大部分中国人都在使用的“支付宝”将在2018年全面登陆日本。但随后即有声音指出，二维码功能是日本人发明的，日方拟重申二维码的专利收益权，欲向中国人每人收取1分钱。在巨大的市场使用量基础上，这将意味着不可估量的专利使用费。

“扫码支付”与高铁、共享单车和网购并列，一度被誉为中国新四大发明，特别是手机支付宝和微信支付，使人们卸下钱包的包袱、不用再担心钱包丢失带来的麻烦，给大家生活带来的巨大的便利。

不论是手机支付宝还是微信支付，都依托于二维码。因此从某种角度说，无现金社会的便利与快捷，就是建立在二维码技术的基础上。

很多人可能都觉得二维码是支付宝或微信发明的，但今天小编要告诉你，事实并非如此，二维码最初被发明的竟然是日本人。最近他们还在计划申请二维码专利。

## 二维码的前世今生

### 二维码的前身是条形码。

1949年，条形码支付横空出世。条形码可以看做是机器识别的符号，类似于人们要靠文字、数字等来识别信息。而对于机器来讲，也需要一个让它能够识别的光学符号，这就是条形码。

1974年6月26日，是一个值得永载史册的日子，在美国俄亥俄州特洛伊城的一个超市，卖出了世界上第一个印有条码的商品——箭牌口香糖，这个商品目前还收藏在美国的国家博物馆里。

随着条形码在70年代和80年代迅速普及，大型零售商也在引进扫描仪，通过它可以支持客户数据库和会员卡。

其中最典型的代表就是沃尔玛。沃尔玛通过跟踪和自动化库存，可以实时交货更有吸引力，并降低了各种产品的成本。

通过条形码，后勤性复杂的操作变得更加容易。这个事实的最终表现是在1988年，折扣百货商店沃尔玛决定开始引进条形码系统销售食品。

现在，每一天，条码都会被扫码80亿次。在中国，面向物流、零售的整个链条，条码每年能够节省3000亿人民币的成本。

二维码就是条形码的“升级版”。二维码相当于把很多条形码一层层叠加起来，在水平和垂直两个方向上都可以存放信息，因此具有比条码更多的信息容量。二维码里面有 219 个字符，但图标很小，实现了在相对小的面积里，存放更多信息的目标。

当二维码刚刚推出的时候，并没有得到日本的重视。虽然二维码的发明者当时申请了专利，却没有找到二维码里面蕴藏的商机，所以就主动放弃了使用权。二维码就这样被搁置了起来。

### 中国二维码之父

没想到，二维码的巨大市场价值，却被一个中国发现，这个人就是意锐新创公司的创始人王越。

2001 年，25 岁的王越已经在一家日本软件公司做到技术总监的位置。这在日本职场，是一种极大的认可。

但在此之前，王越却经历了漫长的失意与等待。他没料到，应聘软件工程师来到日本后，他被派到了工厂，工厂又把他直接安插到了仓库。他心里很不平衡，“不知道什么时候是头，也没有人认可，没有人可以问。”

去日本工作了一年多，在接触到了二维码之后，在思考了 15 天时间后，王越决定回国创业。

2002 年，王越创办了意锐公司，并联合一批北大、清华、哈工大毕业的优秀工程师，共同研发世界上第一款手机二维码引擎；2003 年就获得具有完全自主

知识产权的“二维码快速识读引擎”，并申报了条码识读方法和装置的国家专利;2005年又参与了中国二维码标准的建立，现已成为ISO的国际标准。

现如今，二维码支付已经深刻地影响到了国人生活的方方面面。据公开数据显示，2016年中国移动支付的市场规模就已达5.5万亿美元;另据佛瑞斯特研究公司的数据，2016年全年美国移动支付规模仅为1120亿美元。英国《金融时报》认为，“中国在新经济和尖端技术上取得的成功让中国人有理由感到骄傲”。

日本方面的一厢情愿

看到了二维码给社会生活带来的巨大变革，以及其中所蕴含的无限商机，二维码的最初发明者坐不住了。

2018年1月26日《日本经济新闻》报道称，绝大部分中国人都在使用的“支付宝”将在2018年全面登陆日本。但随后即有声音指出，二维码功能是日本人发明的，日方拟重申二维码的专利收益权，欲向中国人每人收取1分钱。在巨大的市场使用量基础上，这将意味着不可估量的专利使用费。

但其实这或许只是日方的一厢情愿。

早在2011年，凌空网创始人徐蔚就已经申请“二维码扫一扫”专利，并先后拿下了中国、美国、日本和欧盟等区域的二维码扫码技术专利权。也就是说，中国人在商品二维码业务上不存在任何侵权行为。

此外，包括QR二维码专利在内，2014年，日本已有大约2万多个和二维码相关的专利。在日本特许厅(专利局)相当严格的审查下，依然没有找到一个对比文件：即与徐蔚先生的专利相近似的专利。这充分说明徐蔚先生的“二维码扫

“扫一扫专利”与现有的日本 QR 码等二维码专利是不同维度的两件事情。这也是“扫一扫”可以成为中国新四大发明的基础之一的重要原因，更是新时代中国特色“共享经济”的具体呈现。

【周君 摘录】

### 1.6 【专利】对技术方案的知识产权保护 — 商业秘密 vs. 专利

（发布时间：2018-02-22）

在我们协助客户处理商业秘密案件时，经常会发现一些原本可以通过申请专利得到更好保护的技术方案，由于案发时已经遭到泄露成为公开技术信息，从而造成既无法申请专利，也因为各种原因无法获得商业秘密保护的尴尬局面。另一方面，对于一些核心技术秘密，如果通过申请专利的方式保护则必须公开技术方案；但基于商业方面的考虑，客户也不愿意过早公开这些技术方案。

经历这些案件后，我们觉得预防远远比案发后临时找救济方案重要。因此，对企业技术研发过程中具有一定经济价值的技术早期介入，和研发人员及管理层共同讨论究竟通过何种法律方式对该技术方案进行保护，不仅能起到事先防范的作用，而且能为事发后的法律救济措施提供扎实的前期法律和事实基础。

### 商业秘密与专利保护方式对比

要针对技术方案恰当使用不同的保护方法，首先要理解两种保护方法的区别于利弊：

### **1. 权利取得方式**

专利需要依法定程序申请并获得授权；对技术方案而言，主要是通过申请实用新型或发明专利进行保护。当然，为了高效实现保护，实践中也可以同时申请发明和使用新型；因为实用新型获得授权比较快，而发明保护时间久且力度大；因此可以先用实用新型进行保护，等发明授权之后再发明进行保护。对商业秘密而言，无需经过特别程序和审批，主要依靠公司内部保密措施。

### **2. 对技术方案的要求**

根据专利法的要求，对技术方案以实用新型或发明进行保护，都需要其具有新颖性、创造性和实用性的特征。按照商业秘密的保护要求，需要技术信息不为公众所知悉，采取保密措施并具有实用性，能够为企业带来经济效益；但对技术本身的创造性程度并没有硬性要求。

### **3. 权利维护成本**

对专利而言，权利的取得和维护成本主要有官费、代理费和年费。对商业秘密而言，则主要是企业采取保密措施的成本。从表面上看，貌似专利需要更多维护成本；但实际上，企

业保密措施包括合同、制度、文本、计算机系统、局域网和互联网系统、现场保密标识和措施及维护人员等方面，实际维护成本一般远大于专利权的维护成本。

#### **4. 保护期限**

对以技术方案申请的专利而言，若申请为发明专利，其有效期 20 年；若申请为实用新型，其有效期为 10 年（均自申请日起算）。商业秘密在保护期限上有优势明显，如果保护得当，则可以获得无限期的保护。

#### **5. 公开性**

要想获得专利权，则技术方案必须公开，否则也无从保护。但如果将技术方案作为商业秘密保护，则必然是不公开的。

#### **6. 权利稳定性**

技术方案一旦获得专利权保护，非经法定程序（如被无效、未缴纳年费、书面申明放弃、权利到期等）专利权不会丧失；就专利权本身而言，基于授权审查机制的不同，发明的稳定性要高于实用新型。但作为商业秘密保护的技术方案，一旦被任何人公开（甚至因遭受侵权被公开），权利就无法以商业秘密方式得到法律保护。

#### **7. 维权难度**

考虑到目前国内的司法实践及两种保护方式性质的不同，以专利方式保护技术方案难度相对较低（只要专利权利稳定，有充足证据证明他人未经许可实施了专利方案，则胜诉率还是比较高的）。但对商业秘密而言，无论民事案件还是刑事案件对原告/报案人要求均非常高（需证明权利人对秘密信息享有所有权、秘密信息的内容、技术方案的价值，对信息采取了具体的保密措施、他人使用或泄露了商业秘密，必要时还需委托第三方对商业秘密进行鉴定），而且胜诉率远低于专利侵权案件。

### **商业秘密与专利保护的利弊分析**

了解了商业秘密和专利两种保护方式的异同，就比较容易对比这两种方式对技术方案保护的利弊之处了。

对技术方案采用专利保护的主要有利之处是，权利相对明确（申请专利的权利要求书、说明书、摘要都对技术本身有明确记载和限定），申请效率相对较高（发明和实用新型可以同时申请，之后先用实用新型保护；等发明授权时再放弃实用新型并以发明进行保护），在发生侵权时救济路径相对清晰且保护难度相对较低（胜诉率较高）。以专利方式保护的不利之处是，首先技术方案需要公开；对不愿意公开技术方案的企业来说，这可能是一个最大的问题。其次，保护周期有限（发明 20 年，实用新型 10 年），之后技术方案就进入公共领域，无法得到法律保护了。



若对技术方案以商业秘密进行保护，其有利之处一方面是技术方案可以保密，企业不必公开技术信息；另一方面体现在保护期限上，若保护措施得当则技术方案可以长期得到保护。但同样，以商业秘密方式保护也有其不利之处：从司法实践看，目前国内总体保密情况欠佳，公司技术方案被泄密情况时有发生；而技术秘密一旦被泄露，无论是自己泄露还是因被侵权而泄露，都将无法再以商业秘密的方式进行法律保护；而且因为技术已被公开，也不能再去申请专利。其次，目前在司法实践中对商业秘密案件权利人要求过高，但商业秘密侵权行为本身又存在隐蔽性的特点，因此在受到侵权后保护难度较大；民事案件胜诉率低（自 2002 年至 2011 年，上海浦东法院共受理商业秘密案件 62 件，判决 28 件，获得法院全部支持仅 2 件，部分支持的仅有 10 件。），刑事案件因对立案证据要求很高而导致难以立案（实践中公安机关通常要求侵权的全部主要证据及司法鉴定结论，而这些证据有些本身是需要刑事调查才能取得的，在立案前由被害人自行取得难度非常大）。

## **保护方式的选择建议**

了解对技术方案的商业秘密及专利两种法律保护方式，就可以针对公司已有或准备开发的技术方案选择相应的保护方式了。下面几点可以作为选择时的参考：

### **1. 保密措施和期限**

对有能力采取有效保密措施，防止技术方案泄露，且对技术方案希望长期得到保护的，可以考虑以商业秘密方式保护。若企业不能保证有效保密措施，或保密措施无法保障技术方案不被泄露，则尽量以申请专利的方式进行保护。

## **2. 技术先进程度**

若技术方案本身先进性程度不高，同样或类似的技术也可能被他人（特别是竞争者）研发出来，则时间上优先保护更为重要，建议采用专利方式保护。若技术方案本身先进性程度较高，在一定时期内难以被他人研发出来，可考虑采用商业秘密进行保护。

## **3. 反向工程难度**

若该技术方案容易通过反向工程而获得关键技术信息，则应考虑通过专利保护（例如：简单的机械领域技术）。若该技术方案很难进行反向工程，则可以考虑商业秘密的保护方式。

## **4. 技术方案的商业价值期限**

若该技术方案具有较长期的商业价值，则可以采用商业秘密进行保护（如可口可乐配方）。

若该技术方案处于更新换代较快的领域，则可以考虑专利保护（如部分通讯、IT 领域技术方案）。

## **5. 获得专利授权的可能性**

若该技术难以符合授予专利权的条件（新颖性、创造性、实用性），则要考虑采取商业秘密保护。

## 6. 商业秘密+专利相结合的保护方式

结合上面 5 点，也可以考虑综合保护方案：如将希望得到保护的核心技术采用商业秘密的方式保护，严格限制范围并采取有效保密措施；对周边技术采用专利方式保护。此外，对核心技术申请专利（若属于更新换代快的领域或技术难度本身不高容易被反向工程方式获得技术方案），对周边技术采取商业秘密（若技术难以符合专利授权条件），也是一种可行的方案。

### 企业的保护措施建议

对企业而言，需要从技术研发阶段就着手技术方案可能的保护模式及保护方式的研究和决策。从人员上，需要技术人员、法律人员和管理人员的共同介入。以下几个方面可以参考：

#### 1. 内部培训

对企业内部进行相关培训，让公司高管、核心技术人员了解什么是商业秘密，以及如何保护；从而在意识层面加强对技术方案的重视，并为将来的保护措施及行动打好基础。

#### 2. 保密措施的实施

对采取商业秘密方式保护的技术方案，需要从公司保密制度、保密协议、限制知悉和防止泄露的措施、计算机系统分级授权管理制度、保密合规性审查、现场保密标识的安置及完善等方面着手，建立严密的保护体系，防止信息外泄及支持将来可能采取的法律责任追究措施。

### **3. 技术保护方式评估**

由于大多数技术方案涉及的技术点不止一个，所以商业秘密+专利的综合保护方式相对较好。在这种情况下，就需要技术人员、管理人员和法律专业人员紧密配合，在采取保密措施前认真评估分析采用专利和商业秘密的优劣势，选择恰当的保护方式。

### **4. 维权措施**

商业秘密一旦被泄露，则既无法继续用商业秘密方式保护，也无法再申请专利，对客户造成的损失是巨大的，只能通过有效的诉讼策略积极维权以减少损失并追究侵权人的法律责任。专利被侵犯后专利仍然有效，但还是需要分析制定恰当策略，以最大限度保护企业的市场竞争优势。

总而言之，企业的核心技术方案是企业的重要资产，需要对其认真分析并以最恰当的法律方式保护，以最大限度地降低可能的法律风险，维护客户的权益。

**【陈寒 摘录】**

1.7 【专利】大疆被美国 Dareltech 公司起诉专利侵权（发布时间:2018-2-22）  
近日，“Dareltech, LLC”（以下简称 Dareltech）起诉大疆侵犯专利权案有了进一步进展，美国法院将于 5 月 8 日召开和解会议。一个微博名为“Dareltech 知识产权”发文称，大疆必须在 2 月 22 日向美国专利商标局提出专利无效，否则 Dareltech 自动获胜。

不过据相关媒体报道，这家名为 Dareltech 的公司，疑似一家 NPE 公司。所谓 NPE，是英文 Non-Practicing Entity 的缩写，中文名称为“非专利实施实体”或“非生产专利实体”。简单来说，NPE 是指代那些拥有专利但不从事专利产品生产的机构。

对此，大疆方面目前并无官方回应，不过在 2 月 13 日，大疆公关总监谢闾发了一篇有关“NPE”的文章，疑似是对此次事件的回应。

## 面临专利困扰

近年来，随着中国经济和科技的发展，越来越多的中国企业开始跨出国门、走向世界。在这个过程中，难免遇到专利案件，比如此前一家美国企业 Uniloc 曾将微信告上了美国德克萨斯州东部联邦地区法院，认为微信的语音群聊、视频群聊功能，侵犯了其持有的与电话会议系统相关的两项专利。另一家美国企业 BlueSpike 也曾向马歇尔分院起诉小米大量产品侵犯其专利。

据国外媒体报道，这次 Dareltech 起诉大疆，是跟大疆提供自拍杆的“手持终端手柄”相关专利有关。

值得注意的是，除了大疆之外，Dareltech 还起诉了三星三项专利侵权，这些专利通常涉及管理手持计算设备（包括手机）显示器的功耗，以延长电池寿命。另外，《每日经济新闻》记者发现，在“Dareltech 知识产权”的微博介绍里，把自己称为全面屏、自拍杆、超级省电发明人。

知识产权律师赵占领在接受记者采访时称，在国内遭遇专利侵权案件，常规有效的应对策略是首先向专利复审委员会申请专利无效，然后诉讼会终止。如果专利无效的话，官司就不用打了。如果专利有效，但是不代表一定会败诉，有可能不构成侵权。在国外，流程一般相同。

对于“大疆必须在 2 月 22 日向美国专利商标局提出专利无效，否则 Dareltech 自动获胜”的说法，赵占领表示，这种观点并不正确，专利案件没有在某一个时间点提出无效的话，案件会继续审理，不会自动获胜。

## **美国曾出政策限制专利投机**

在这次被起诉侵权之后，大疆方面并没有做出过多的解释。不过，《每日经济新闻》记者发现，在 2 月 13 日，大疆公关总监谢闾发了一篇有关“NPE”的文章，疑似是对此次事件的回应。

谢闾在文章中写到：“客观的说，大部分的 NPE 都是通过合理运营知识产权，既获得可观的经济回报，又活跃了知识产权交易市场，帮助更多的商业机构提升创新能力。但某些机构和个人，利用 NPE 这种形式，试图投机获利。”

所谓 NPE，是英文 Non-Practicing Entity 的缩写，中文名称为“非专利实施实体”或“非生产专利实体”。简单来说，NPE 是指代那些拥有专利但不从事专利产品生产的机构，可以大致将其分为科研型 NPE、投机型 NPE 和防御型 NPE 三种类型。

这次起诉大疆的 Dareltech 是否为投机型 NPE 并不好下定论，不过从整个行业来看，滥用 NPE 这种形式试图投机获利的行为确实给社会创新造成了一定负面影响。

美国哈佛商业期刊曾以《证据确凿：专利流氓的确对创新有害——The Evidence is in : Patent Trolls Do Hurt Innovation》为题撰文，文中引用了美国圣克拉拉大学法学院的一份研究，该研究指出，41%的美国初创公司声称曾经收到“专利流氓”的诉讼骚扰，其中 55%的被告公司每年花费的应诉成本大于 1000 万美元。

为了解决这个问题，美国最高法院在 2014 年的 Octane Fitness, LLC.v.ICON Health&Fitness, Inc 案中，建立了不合理诉讼的律师费转移规则，也以此和欧洲“败诉者承担诉讼费用”规则互相呼应。在 2017 年，美国最高院更是通过 TC Heartland LLC v.Kraft Foods Group Brands LLC 案，对专利侵权案的起诉地进行了限制。

### 【金佳平 摘录】

#### 1.8 知识产权困扰“青椒”在职创业，专利权问题待解决【专利】（发布时间:2019-2-22）

上海理工大学机械学院最近正和沈阳机床厂商议成立一家公司。

该院教师胡育佳告诉中国青年报·中青在线记者，“之前我们双方合作设计的产品，在市场上很受欢迎，所以有意成立公司，我们出技术，他们负责市场和资本。”他前不久专门去了一趟沈阳开展“第一步合作”——以项目的方式推广业务。“作为科研人员看到成果转化产品打入市场很有成就感，同时也能获得相应的经济回报。”胡育佳说，一旦成立公司，除了技术开发，股权构成、利益分配、人员招聘、市场营销等问题都必须考虑进来。

高校是创新成果的“富矿”，但如何将“矿藏”转化为市场所需的产品，尤其是科研人员创办公司，对于知识产权等问题仍存在不少困惑。

#### 科技成果知识产权之争

我国专利法等规定，教师执行单位任务或主要利用单位物质技术条件完成的科研成果，属于职务科技成果，其知识产权属于学校。但对于职务科技成果转化所取得的现金或者股权等收益，通过国家立法方式明确给予研发团队非常大的奖励比例：“通过转让或许可取得的净收入及作价投资获得的股份或出资比例，应提取不低于 50%用于奖励。”

中国青年报·中青在线记者梳理发现，各个高校的奖励比重不一，但是都超过了 50%，比如北京理工大学是 60%（股权）或 70%（现金），清华大学为 70%，南开大学为 80%，四川大学为 50%~90%。国外发达国家对于高校教师的成果转化奖励力度普遍在 50%以下，比如美国高校大多为三分之一。

在实践中，也有一些不同的做法。例如西南交通大学 2016 年开始推行“职



务科技成果混合所有制”改革，高达 70%的专利权属于教师个人或研发团队，30%属于学校。转化与否、与哪家公司合作，主动权在教师手上。

“大概五六年前，瑞士的一家公司看中了我们一个项目，多次来访寻求合作，却碍于专利权问题未能达成合作，只能作罢。”西南交大研究院有限公司车载探地雷达项目经理魏文涛说，现在高校专利经过分割确权属于教授个人，教授对项目成果开发和转化有了主导权，合作开发非常方便，积极性提高了不少。

一位专家质疑这种做法，“如果专利权大比重属于个人，会不会面临国有资产流失的问题，比如教师移民海外，科技成果也随之转移”。

西南交通大学科技园副总经理康凯宁则认为，高校的科技成本是资源，还称不上“资产”，“按照经济学对资产的定义，可以带来收益的才是资产，高校的科学研究成果，并不是企业的产品研发成果，它不成熟不稳定，还不具备太多市场价值，仍需要很多方面的投入，才有可能成为资产。”正因如此，他认为才要在专利权的归属上先放开，给教师更高的自由度，让技术先进入市场，并在竞争中使优秀者脱颖而出，实现社会价值。

知识产权科技平台“权大师”CEO 晁阳飞认为，对于知识产权归属的争议，相关利益方事先约定好即可，“与其天天争执，不如一起成立合资公司，把它商业化，产生经济社会效益”。

他说，青年教师处于创造力最旺盛的时候，为了鼓励他们积极参与科技成果转化，可以建立双赢的分润机制，一方面适当提高教师创业团队的分润比例，提高其创业的热情；另一方面通过科技成果的商业化，使国有资产增值。

### 为什么一些教师不选择与学校合办公司

采访中，多位高校教师均认为科研成果很难和学校职务脱离关系。不过他们身边都有教师利用相关创新成果自己办公司的情况，且大多数情况下学校并不知道这些公司的存在。为什么教师不选择与学校合作？

一位教师表达了对知识产权不属于个人的担忧：“也许要讨好院长，才能让科研成果顺利转化。还有，奖励收益如果三五年以后不给了怎么办？或者给了股权，以后学校增资扩股，教师股权被稀释怎么办？”

“有的教师接企业的项目比较多，如果和学校合作，经费就要交给学校管理，申请起来比较繁琐。自己开公司，经费使用自由，收益也可以自己支配。”另一位教师说。

北京理工大学技术转移中心副主任、北京高校技术转移联盟秘书长陈柏强认为，上述观点具有一定普遍性，反映出高校教师对于国家政策的了解并不全面准确。例如，教师往往只留意了当前国家鼓励科研人员创办企业，却忽视了国家同

时强调要妥善处理知识产权问题：“涉及职务科技成果的，应该依法合规跟单位履行相应的手续，许可、转让或者作价入股，通过合法的方式创业。”

“当前国家正在对高校所属企业进行清理规范，我们感觉对于教师创办企业的行为也要加强规范管理和引导，这样才能形成更加良好的创新生态和人才培养生态。”陈柏强强调，“事实上，如果教师创办企业所实施知识产权本身都有问题，公司后期发展如融资、上市等，最终将遇到障碍。”

## 科研成果转化率低难题如何破

一个经常被提及的问题是，目前我国科研成果转化率较低。“科研需要的是技术的突破，往往处在前沿；市场需要的是盈利，产品要实用，二者衔接好比较困难。”胡育佳说。

国际上通常将科研成果成熟度划分为1到9级，陈柏强介绍：“高校承担的科研项目，财政经费往往只够支撑走到三四级，然后团队又接手一个新的项目，前一个项目的成果很可能就搁置了。而大部分企业和社会资本只愿意投马上能赚钱的项目，要求成熟度7级以上。这中间还有4~6级，得不到后续资金支持，最终转化难以实现。”

广州诺盈投资管理有限公司董事长秦亮认为，社会需求是在变动的，科研成果从实验室里拿出来，有的虽然技术成熟度高，但也不一定适合实际需求，转化成功需要企业深度参与梳理市场和产品。

光谷创业咖啡总经理李儒雄告诉中国青年报·中青在线记者，企业家和科学家需要进一步加强合作，“企业家刚创业的时候，把自己的技术看作‘亲儿子’，拼尽全力去推广就容易成功；而对于后期转化而来的技术，往往当作‘干儿子’，推广热度降低就难以产生效益。让科学家有企业家思维也很难。”

“科技成果转化，好不好需要市场来检验。”康凯宁建议，科技人员最好“参办不领办，参股不控股”，“科技人员的优势在于研发，还是把重心放到科研上，毕竟企业家创业要承担风险，只有极少数人才能科学家与企业家素质兼备。”

在现实转化过程中，估值也是一大问题。在李儒雄看来，当前科研成果转化通常只是转化技术，往往没有把人和技术仪器考虑在内，只有全盘考虑估值才是相对合理的，“如果高校要价过高，企业给不了那么多钱，转化的成功率就很低”。

成都天佑飞天科技有限公司副总经理李胤说，进行评估时，教师需要向评估公司提供的材料往往较为复杂，很多教师因此“望而却步”，而评估公司在进行评估时，为了维护学校“品牌”，往往会给科技成果较高估值，导致企业、教师及学校难以达成一致。李胤介绍：“我们现在有一个项目上报学校后，第三方评估公司根本不愿意进行评估，原因是这个估值还不够公司的评估费。”

当前科研成果转化中，政府会有一些补贴激励。但据李儒雄了解，这些补贴

大部分投给科研机构，并没有投给企业。他认为部分投向企业可能带来更高的效率，需要制度设计。

“成果转化要建立全流程理念，找出断层在哪里，打通链条，把资源整合好非常重要。”陈柏强介绍，北京市投入 300 亿元引导资金设立科创基金，按照科技成果转化不同阶段，按照 5：3：2 的比例，投向原始创新、成果转化、“高精尖”产业发展 3 个不同的阶段，值得期待。

国务院在 2018 年 12 月 5 日出台了 23 项促进科技成果转化新举措，陈柏强认为，这其中“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”，在强调科研人员重要性的同时，明确允许管理人员持股，可以更好地调动成果转化全流程不同方面人才的积极性，有利于促进科技成果转化。

在胡育佳看来，学校在科技成果转化方面制定有利激活教师创新活力的制度，营造宽松的科研环境，可以让教师在做好本职工作的同时，把适合的科技成果转化成为市场需要的产品。

科学合理的考核评价体系非常关键，“目前已经有一些高校针对科技成果转化出台了专门的职称序列。”陈柏强说。

【孙琛杰 摘录】

1.9 【专利】专利权利要求的“主题名称”与技术特征的关系（发布时间：2019-2-22）

## 一、从谜语中的“谜底”与“谜面”的关系说起

专利权利要求中，包括“主题名称”和诸多技术特征，共同构成“主题名称”所指向的技术方案。由诸多技术特征一起构成的“技术方案”，需要用“主题名称”来概括，这样一来，专利权利要求的“主题名称”就成为“技术方案”的外在表现。可见，“主题名称”本身并不是“技术特征”，而由诸多技术特征一起构成的“技术方案”才是其本质内容。尽管我国施行专利制度已有三十年，但业内对“主题名称”与技术特征的关系，还存在着不少错误的理解。本文先以谜语中的“谜底”与“谜

面”的关系，来说明“主题名称”与技术特征的相互关联与区别。

“一朵芙蓉头上戴，锦衣不用剪刀裁，果然是位英雄汉，一唱千门万户开。”这是一首小朋友耳熟能详的谜语的谜面，写得十分优雅传神，众所周知，其谜底是“大公鸡”。

谜面中的每一句话，都可以看做是一个“技术特征”，四句话合在一起，构成一个指向谜底的技术方案。这四个“特征”集于一身，只有大公鸡能实至名归。而雄性孔雀也可能符合上述的大多数特征，但其没有“一唱千门万户开”的特点，故排除在外。由此可见，上述四个特征的集合，直接指向了“大公鸡”这种家禽。

## 二、“主题名称”的“纯正性”及其与技术特征之间的关系

专利权利要求方面的道理是一样的。由于从属权利要求是对之前的权利要求的“引用”，其只能“照搬”独立权利要求的主题名称，因此，“主题名称”只对独立权利要求才有意义。本文只限于讨论独立权利要求主题名称。

### （一）“纯正”的主题名称

下面，我们以照相机的权利要求（示例性）为例，来说明“主题名称”与“技术特征”之间的关系。

“一种照相机，其特征在于，包括：

机身；

安装于机身上的光学镜头系统；

快门，用于控制光学镜头系统的聚焦成像；

成像介质，用于存储记录并再现成像。”

上述权利要求中，“照相机”是“主题名称”，“其特征在于”之后的一段文字是其全部的技术特征，这些技术特征共同构成了一种照相机。但照相机可以有各种各样的类型，本权利要求中，请求保护的是由这些技术特征共同指向的某种设备，该设备就是特定的照相机。因此，我们可以得出结论：“**主题名称是所有技术特征共同指向的“标的物”，“主题名称”本身与“技术特征”的性质是“表里关系”，两者密切联系，却有本质不同。**

上述案例中的照相机作为“主题名称”，直接表明了“标的物”——照相设备，其中不含有任何修饰的“定语”，因此，本文将这类直白的“主题名称”称之为“纯正的主题名称”，或者说，这是标准的“主题名称”的表达方式。

## （二）“不纯正”的主题名称

本文认为，“不纯正”的主题名称是指在“标的物”中，除了“直白”的主题名称外，还包含了其他的限定内容，使人在理解过程中需要小心翼翼地分析，才能找出实实在在的主题名称。

以下举几例说明：

### 1.含有“引用关系”的主题名称

在星河公司诉润德公司排水管道专利侵权案【1】中，出现了如下的独立权利要求：

“1、一种钢带增强塑料复合排水管道；  
2、一种制造权利要求 1 所述的钢带增强塑料排水管道的方法”和  
“6、一种实施权利要求 2 所述方法的制造钢带增强塑料排水管的装置”。

其中，权利要求 1 为“纯正的主题名称”，而权利要求 2、6 中，则出现了“制造权利要求 1 所述的……”“实施权利要求 2 所述方法的……”的修饰语，即“修饰语+主题名称”，本文称之为“非纯正的主题名称”。

这些出现在“非纯正的主题名称”中的修饰语，其本身是否属于技术特征？如果属于“技术特征”，其对整个技术方案有什么限定作用？如果不属于技术特征，其作用又到底是什么？权利要求 1 的主题名称是“一种钢带增强塑料复合排水管道”，属于产品类权利要求。权利要求 2 除了修饰语外，其主题名称是“制造?的方法”，属于方法类权利要求。两者属于不同类型的独立权利要求。进一步分析，权利要求 2 中修饰语限定的是采用该制造方法所制造出来的“产物”，如“权利要求 1 所述的钢带增强塑料排水管道”。显然，该制造方法与权利要求 1 是存在对应关系的，即权利要求 2 与权利要求 1 具有关联性，如果权利要求 2 的制造方法得出的产物与权利要求 1 的产品不同，则两个独立权利要求之间就缺少关联性。对于这种关联性，我们可以确认的是，其只表示两独立

权利要求之间具有专利法规定的“单一性”。因此，作为独立权利要求，在“人格”上，权利要求 2 独立于权利要求 1，但的确又与权利要求 1 存在着某种关联，我们应对这种关联予以注意。

《PCT 申请指南》中，第 5.19 规定【2】：

一项权利要求即便不属于细则第 6.4 条定义的从属权利要求，也可以含有对另一项权利要求的引用。对不同种类权利要求的引用就是一个例子：“用于实现权利要求 1 所述方法的装置”，或者，“用于制造权利要求 1 所述产品的方法”。类似地，在插头和插座的情况下，一项请求保护某个部件的权利要求中，可以引用与其对应的另一个部件，例如，“用于与权利要求 1 所述的插座相配合的插头”这类权利要求，就不是一个从属权利要求，因为它并不含有所引用的在先权利要求中的限定特征，仅仅是说明与所引用的在先权利要求有功能性的关联。

## **2.“主题名称”与“技术特征”表里不一的权利要求**

权利要求中的“主题名称”实际上应体现出专利的发明目的，在“主题名称”的限定下，“技术特征”的集合，才构成了能够实现发明目的的技术方案。因此，“主题名称”与“技术特征”应保持高度的逻辑一致性。但实务中，常常出现“主题名称”与“技术特征”相背离的权利要求，请看下面的例子：

“1、一种印刷电路板的铜锡置换方法【3】，其特征在于包括以下步骤：

(a) 提供一印刷电路板，它具有数个铜接点；

(b) 提供一第一槽体，它装设有数根喷水管，并有一化学锡药液自所述喷水管内流出，而形成一喷水管式水幕，且所述印刷电路板被放置于所述第一槽体中；

(c) 装设数根排水管，它们位于所述第一槽体下方，用以排出所述药液；

(d) 提供一第二槽体，用以从所述排水管接纳所述药液；以及

(e) 提供一第一泵，它用以将所述化学锡药液由所述第二槽体抽送至所述第一槽体，且于所述第一槽体内形成一液位差，而所述数根排水管在排出所述药液同时，在所述第一槽体的两侧形成一侧边液位，且与所述喷水管的一中央液位形成所述液位差，并从所述喷水管流出至所述印刷电路板上，以使所述铜接点得以被置换成一锡接点。”

该权利要求请求保护的名称是“印刷电路板的铜锡置换方法”，顾名思义，该方法应包括能够实现“铜锡置换”的步骤，即以这些步骤（技术特征）来实现铜锡置换。但该权利要求(a)-(e)步骤中，却包括了“提供印刷电路板、第一槽体、第二槽体和第一泵”和“装设数根喷水管”和“数根排水管”这些特征。这些步骤其实是关于“铜锡置换”设备的制造方法，而



非“铜锡置换”方法本身所需要的步骤。按照该权利要求中的“技术特征”的限定，任何人在进行“印刷电路板的铜锡置换”作业时，必须先自行制造“铜锡置换”设备；或者说，该权利要求所指向的可能落入其保护范围的“假想敌”，必须是一个“铜锡置换”设备制造者，然后该制造者再利用这个设备进行“铜锡置换”。所以，这类“主题名称”与“技术特征”相背离的权利要求，属于典型的“表里不一”，亦即本文所称的“不纯正”的权利要求。

### 3.主题名称中含有“使用环境特征”的权利要求

“使用环境特征”对权利要求的保护范围有何影响，是一个重要的问题，难以简单回答。先看看下面的案例：

“1、一种装于喷墨打印设备的托架(3)上的墨盒4，用于通过一供墨针(6,7)向打印头(5)供应墨水，该托架具有其上形成有突起(14,15)的杠杆(11,12)，该墨盒包括：

- 墨水容器(41；51)，……；
- 供墨口(44：54)，……；
- 多个电触点(60)，……；以及
- 悬垂件(46；56)，……。”

“纯正”权利要求的写法是主题名称要简单明了、直来直去，即“一种墨盒”，其包括……（具体的技术特征）。但上述权利要求的写法十分特别，在主题名称中出现了“装于喷墨打印设备的托架(3)上”的限定，且在主题名称之后，又补充了“用于

通过一供墨针(6, 7)向打印头(5)供应墨水, 该托架具有其上形成有突起(14, 15)的杠杆(11, 12)”的限定。

“装于喷墨打印设备的托架(3)上”这一限定, 属于“使用环境特征”; “用于通过一供墨针(6, 7)向打印头(5)供应墨水”这一限定, 又属于关于墨盒的具体结构的特征; 而“该托架具有其上形成有突起(14, 15)的杠杆(11, 12)”, 又是对主题名称中出现的“托架”的进一步限定。广义地看, 这些限定统统都可以看做是对主题名称的限定, 既然请求保护的是“一种……墨盒”, 就应该对墨盒自身的结构特征进行限定; 显然, 该权利要求的撰写者也不认为“托架”是墨盒的组成部分, 而只是其安装环境。但既然“托架”与“墨盒”都写入了权利要求中, 就意味着其主题名称扩大到包括“托架”和“墨盒”, 即一种“与该托架配合的墨盒”, 因此, 其属于“不纯正的主题名称”。

接下来的问题是: 如何对待写入前序部分的“托架”结构特征对确定保护范围的影响呢?

“以权利要求的内容为准”, 是我国确定权利要求保护范围的基本原则。在专利侵权诉讼中, 通常依照具有最大保护范围的独立权利要求来审理, 而独立权利要求的撰写格式体现在《专利法实施细则》第 21 条第 1 款中, 即: “发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分, 按照下列规定撰写: (一) 前序部分: 写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最

接近的现有技术共有的必要技术特征；（二）特征部分：使用‘其特征是?’或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。”可见，为了落实“权利要求的内容为准”的原则，应该依照《专利法实施细则》第 21 条的规定，将权利要求的“前序部分+特征部分”合在一起，共同确定发明或者实用新型要请求保护的

范围。因此，凡是写入权利要求中的内容，在确定专利保护范围时，都应予以考虑。美国专利审查手册第 2111.02 节的规定中，也涉及当权利要求的前序部分中出现“目的”或“用途”限定时对保护范围的影响。该规定认为：前序部分的内容对权利要求的影响只能依据案件事实，依据个案原则来确定。关键是对写入前序部分的内容进行分析，看其是否对确定保护范围带来实质影响。

美国联邦巡回上诉法院在 *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.* 一案中认为，应当从整体上考虑权利要求的内容，如果权利要求的前序部分构成了对权利要求的限制，或者，前序部分必然地使得权利要求变得鲜活、生动而有意义，那么，权利要求的前序部分就应被认为是权利要求的实质部分。在 *Kropa v. Robie* 一案中，法院认为，“摩擦部件”对于所要求保护的发明是必要的，其中的“摩擦”一词使

得权利要求“变得鲜活和有意义”，因此，前序部分构成了对权利要求的实质限制。法院进一步指出，如果前序部分仅仅是描述产品固有的特性或方法的目的时，则不构成对权利要求的实质限制。

总之，美国法院认为，在审查时必须对写在前序部分的目的或者使用环境予以评估，看其是否导致了所请求保护的发明与现有技术产生结构上的差异（对于方法权利要求来说，则考察是否有操作层面上的差异）；如果有差异，则表示其对权利要求构成限制。

与上述美国的观点相类似，我国《专利审查指南》在第二部分第二章 3.1.1 提出的观点也十分鲜明：

“对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。例如，主题名称为‘用于钢水浇铸的模具’的权利要求，其中‘用于钢水浇铸’的用途对主题‘模具’具有限定作用；对于‘一种用于冰块成型的塑料模盒’，因其熔点远低于‘用于钢水浇铸的模具’的熔点，不可能用于钢水浇铸，故不在上述权利要求的保护范围内。然而，如果‘用于……’的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，只是对产品或设备的用途或使用方式的描述，则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。例如，‘用于……的化合物

X’，如果其中‘用于……’对化合物 X 本身没有带来任何影响，则在判断该化合物 X 是否具有新颖性、创造性时，其中的用途限定不起作用。”

对于权利要求中含有“对产品或设备的用途或使用方式的描述”带来的影响，中美两国的观点相当一致，均认为：在确定该产品权利要求的保护范围时应当考虑这些用语的影响，如果这样的描述对保护范围构成了实质的影响，则应认为其对权利要求起到了限定作用。

### 三、结语

专利权利要求的“主题名称”与技术特征的关系，是专利法原理中的基本关系。通常意义上，应采用“纯正的主题名称”来撰写权利要求。但随着科技的飞速进步，为了体现与现有技术的差别，运用撰写技巧，便出现了“不纯正的主题名称”，这无疑给权利要求保护范围的确定带来了许多问题。本文对“不纯正的主题名称”权利要求的表现形式作出初步梳理，探讨“不纯正的主题名称”对权利要求保护范围的影响。本文认为，含有“不纯正的主题名称”的权利要求属于撰写技巧上的一种选择，其对保护范围确定有何影响，专利申请人应有足够预期。凡是写入权利要求中的“内容”，不论是否出现在“主题名称”部分，都可能对保护范围产生实质影响。本文特意区分了“表面上”含有引用关系的独立权利要求之间的独立作用。

【张天豪 摘录】

### 1.10 【专利】从专利视角看花灯的演变史（发布时间：2019-02-19）

人类对于光明的向往永不止步，代理人对于权利要求的执念无可匹敌。所以，在闹花灯之前，我们用权利要求来表述一下人类对光明的追求。

在人类诞生初期，一次电闪雷鸣给人类带来了火。火的出现代表了光明和美食，自此人类告别了茹毛饮血的时代，一步步将生肉变成烤肉进而变成带肉馅的饺子。火所带来的光明却不是十分便利，人类只有守在火堆旁边才能在夜晚中看清家人的脸。这种光明无法移动所带来的不满足感一直困扰着人类，直到一个发明者完成了移动照明基础技术，那就是火把。

所谓火把，就是在一根木棍上捆绑上干草树皮等，然后把干草树皮再粘上松脂，这样就可以制成一个可以移动燃烧的火把。

原始人类中的第一代原始专利代理人，可能会写出火把的第一个权利要求：

**一种火把，其特征在于，包括：**

木棒；

干草和/或树皮，固定在所述木棒的一端；

松脂，涂抹在所述干草和/或树皮上。

权利要求的作用就在于防止他人侵权，被诉侵权产品中要包括权利要求中的所有技术特征才侵权。从这个角度来看，权利要求的字数越少对专利权人越有利。

现在我们审视一下原始专利代理人写的上述权利要求有没有问题。

“一种火把”，这句就有问题。要知道在火把出现之前是没有火把的，只有火堆。也就是说火把是发明者给自己产品所起的一个名字。把这么新颖的一个名词写在权利要求中是真的有问题的。例如，被诉侵权产品起了一个名字叫火勺儿，那么

就不侵权了。所以对于权利要求的主题也要尽量概括。对于这个案子，命名为“一种照明装置”更加好一些。

同样的道理，如果被诉侵权产品不用木棒，而用了竹子；或者，不用干草而用了干蘑菇；或者，不用松脂而用了梧桐树的油脂等等，这些都将不侵犯专利权。所以，我们在写专利申请的权利要求的时候一定要尽量用上位语言，这样保护范围才更大。下面，我们来改写一下权利要求：

**一种照明装置，其特征在于，包括：**

长条物体；

可燃固体，固定在所述长条物体的一端；

可燃液体，涂抹在所述可燃固体上。

第一代移动照明装置有一个非常严重的问题，就是照明时间不够长，而且照明时呼呼冒黑烟，甚至有烧到使用者的可能。为了解决这个问题，伟大的发明者又发明了第二代移动照明装置。

在第二代移动照明装置中，发明者使用陶器制成一个小碗，在碗中放满油脂(动物油、植物油都可以)，在油脂的中央有草捻成的芯，一直贯穿整个油脂，并露出一小节，点燃露出一小节即可；同时，在小碗周边固定上绳子，让小碗能被拎起，这样伟大的可移动灯产生了。

二代代理人相比于原始代理人要强很多，我们来看看二代代理人写的权利要求：

**一种照明装置，其特征在于，包括：**

容器；

可燃液体，被设置在所述容器中；

可燃线状物体，设置在所述可燃液体中，一端浸没在所述可燃液体中，一端露出所述可燃液体；

绳子，固定在所述容器的上沿，用于提起所述容器。

从这个权利要求来看，基本上接近完美了，美中不足的是，这个权利要求中的“绳子”似乎不是必须的。因为侵权者完全可以制作一个放在床头柜上不需要移动的灯。因此，我们可以把绳子这个技术特征删除。

可二代代理人不开心了，他说，这个专利所要解决的问题就是移动照明所存在的问题，如果我们把绳子去掉那怎么解决移动照明的问题？

其实这个问题很好解决，我们把技术问题修改一下就好，改为解决原来火把照明时间短的问题就好了。平常在写权利要求的时候，二代代理人都知道把技术特征上位，那为什么不把技术问题也上位呢？

修改后的权利要求如下：

**一种照明装置，其特征在于，包括：**

容器；

可燃液体，被设置在所述容器中；

可燃线状物体，设置在所述可燃液体中，一端浸没在所述可燃液体中，一端露出所述可燃液体。

二代照明技术也有一个很致命的问题，那就是风一吹就灭。为了解决这个问题，另一个伟大的发明者又发明了一个伟大的技术：气死风灯。顾名思义就是能把风气死，怎么吹都吹不灭。气死风灯就是在灯上照了一个灯罩，灯罩的形状有圆形、长圆形、椭圆形、圆柱形等，特点是上面开口远较灯体直径小，底部不开口或只有小开口，故不易吹熄。

好吧，我们来看看第三代代理人写的权利要求吧！

**一种照明装置，包括：**

容器；

可燃液体，被设置在所述容器中；



可燃线状物体，设置在所述可燃液体中，一端浸没在所述可燃液体中，一端露出所述可燃液体；

其特征在于，还包括：

罩，用于笼罩所述容器。

在这个权利要求中，大家会惊奇的发现“其特征在于”的位置发生了变化。原来的容器、可燃线状物体等都写在了其特征在于之前。这是因为其特征在于这个词在权利要求中是用来断开现有技术和本发明的发明点的。本发明的发明点就是一个罩，其他技术都是二代移动照明技术，所以要将二代照明技术写到其特征在于之前，而将罩写到其特征在于之后。

这个权利要求有什么问题？

大家都知道，发明专利保护期限是 20 年，在这 20 年中，照明技术会发生变化，也就是说，放在气死风灯里面的物件不一定是装了油的小碗了，而放在气死风灯里面的东西似乎跟气死风灯的发明也没有多大关系，所以，为了涵盖未来这么多年的技术演进，我们可以把权利要求写的再上位一些：

一种照明装置，包括：照明部，用于发出光亮；其特征在于，还包括：

罩，用于笼罩所述照明部。

甚至于，我们还可以写这样的一个权利要求：

一种用于照明装置的部件，其特征在于，所述部件包括罩，用于笼罩所述照明设备中的照明部。

大家吃元宵的时候想想，这个权利要求存在的意义是啥？

移动照明技术演变到此基本上接近成型。

此时，不幸发生了。

在当时，凶禽猛兽很多，四处伤害人，人们便组织起来打，有一只神鸟因为迷路

而降落人间，意外地被不知情的猎人给射死了。天帝知道后十分震怒，便传旨，下令让天兵于正月十五日到人间放火，将人畜和财物通通烧光。天帝的女儿心地善良，不忍心让百姓无辜受难，便冒着生命危险，偷偷驾着祥云来到人间，把这个事请告诉了人们。众人听后，吓得不知如何是好。当时，有个老人想出个法子：“在正月十四、十五、十六日这三天，每户人家在门前挂起红灯，燃放爆竹、焰火。天帝就会以为人们都被烧死了。并且还可以将灯做成怪兽的样子，天帝看到怪兽横行，人民受苦，心里就会好受很多”。

于是乎，作为闹花灯的第四代照明技术出现了。

花灯作为第三代技术的演进，其最大的特点就是，灯罩是红色的，而且灯罩的形状是千奇百怪的。

**我们来看一下第四代代理人所撰写的权利要求：**

一种照明装置，包括：照明部，用于发出光亮；罩，用于笼罩所述照明部，其特征在于：

所述罩用红色材料制成；所述罩的形状为拟物形状。

这个权利要求从撰写的角度看是没有问题的，问题在于，如果拥有这个专利的专利权人按照这个生产了花灯，他是否侵犯第三代专利权人的专利呢？

答案是肯定的。因为判断侵权就是用别人的专利和侵权产品比较，只要涵盖了某个权利要求的全部技术特征就侵权，这个侵权产品的制造方是否有专利没有关系。当然了，如果第三代技术的拥有者造了花灯，第四代专利权人也是可以告的！最终双方可以交叉许可！

**【侯燕霞 摘录】**

**1.11 【专利】从侵权角度浅析权利要求中零部件连接关系的撰写（发布时间：2018-02-22）**

在机械结构领域，我们经常会遇到一种“大装置”、“大系统”

之类主题的专利，它由多种不同的零部件组合起来，这些零部件只有组合起来成为一个成品才能发挥其作用。

通常而言，机械结构领域权利要求的撰写，可以简单概括为“点名+连接”的撰写思路，“点名”即权利要求主题所包括的零部件，“连接”便是这些零部件之间的连接、配合关系。本文从侵权的角度，浅析权利要求中两种关于零部件“连接关系”特征撰写方式的优劣。

以下是机械结构领域两种权利要求的写法：

(1) 一种 X 装置，其特征在于，包括 A、B、C，其中 B 与 A 连接，C 与 B 连接。

(2) 一种 X 装置，其特征在于，包括：

A；

B，用于与 A 连接；

C，用于与 B 连接。

这两种写法乍一看，似乎只是撰写方式的不同，对保护范围没有影响，然而仔细发现，两者还是存在着明显的差别：

举个生活上经常见到的例子，我们在网上买的拼接式的床、桌子、衣柜等，往往商家发过来的是散装的，需要用户自己将各个零部件组装起来才能使用，如果我们申请专利的产品采用了第（1）种写法，我们在抓侵权的时候有时就会面临一个尴尬的问题，购买该产品的用户虽然使用了专利产品，但如果不以生产经营为目的，则不构成专利侵权，另外用户还可以依据《专利法》第七十条，通过证明该商品是其通过合法来源获取的而不承担赔偿责任；而商家为了生产经营目的出售了申请有专利的商品，看起来似乎侵权了，但仔细比较一下其出售的商品和采用了第（1）种写法的专利权利要求，商家出售的商品中，A、B、C 均是零散的，它们之间并没有组装起来，也即相互之间

并没有连接的关系，这样看来，商家出售的商品中各特征之间缺乏连接关系，不满足全面覆盖原则，也无法构成侵权。这样采用第（1）种写法的专利根本找不到侵权对象，发挥不出专利应有的保护作用，无疑是一张废纸。

我们再来看一下，采用第（2）种写法的权利要求会如何，同样，用户因为不以生产经营为目的使用该款商品，所以不构成专利侵权，但（2）中的写法，将 A、B、C 之间的连接关系用功能性限定的方式隐含的表述出来了，“用于与……连接”表明了两者之间的潜在的连接关系，但却并不指明这件商品的各零部件之间的已经“成型”，既可以保护到已经组装完毕可以直接销售、使用的商品，又可以防止商家为了规避侵权故意销售散装的商品，从而规避侵权。

综上，两种权利要求的写法虽然都表达了部件之间的连接关系，但在抓侵权的时候，第（1）种的写法很容易被控侵权方以“散装”销售的方式进行规避，而第（2）种的写法则很好地避免了这种情况，扩大了专利的保护范围，所以，在机械结构领域，采用第（2）种权利要求的撰写方式，应该是一种更好的选择。

### 【任宁 摘录】

#### 1.12 【专利】激光显示领域的专利“激战”（发布时间:2019-02-20）

近日，最高人民法院对再审申请人黄某某与被申请人国家知识产权局原专利复审委员会（下称原专利复审委员会）及二审被上诉人深圳市光峰光电技术有限公司（现更名为深圳市光峰科技股份有限公司，下称光峰科技公司）等发明专利权无效宣告行政纠纷一案作出行政裁定书，驳回黄某某的再审申请。

这意味着，原专利复审委员会作出的无效宣告请求审查决定最终被维持。光峰科技公司拥有的名为“采用具有波长转换材料的移动模板的多色照明装置”的 PCT 发明专利（专利号：200880107739.5），历时近 5 年，历经专利权无效宣告请求行政程序及专利权无效宣告行政纠纷法院一审、二审、再审程序之后，涉案专利最终在权利要求 1-30 的基础上被继续维持

有效。该案因耗时长、程序复杂且涉及激光显示应用领域知名企业及其核心专利，备受业界关注。

### **核心专利引纠纷**

公开资料显示，光峰科技公司 2006 年在深圳创立，是一家致力于激光显示技术的国家高新技术企业，在电影放映、商教投影等多个激光显示应用和相关产业领域发展迅速。2007 年，光峰科技公司在全球率先发明了 ALPD 激光显示技术。

据媒体报道，在 2019 年央视春晚深圳分会场“未来城市”节目中，所展示的用于“未来交通”的“云轨”“云巴”穿梭的场景，即来自光峰科技公司的激光投影技术。节目中，光峰科技公司自主研发的 ALPD 激光投影机担当了此次激光投影秀的重任。而涉案专利正是光峰科技公司拥有的与 ALPD 激光显示技术有关的核心专利之一。

2014 年 4 月 9 日，黄某某以涉案专利说明书公开不充分、相关权利要求不具备创造性、新颖性等为由，向原专利复审委员会提起专利权无效宣告请求。

针对黄某某提出的无效宣告请求，光峰科技公司于 2014 年 7 月 31 日提交了意见陈述书，并提交了相关反证。

经审查，原专利复审委员会于 2015 年 2 月 6 日作出第 25299 号无效宣告请求审查决定（下称被诉决定），宣告涉案专利权利要求 31-33 无效，但在权利要求 1-30 的基础上继续维持涉案专利权有效。

### **一审二审皆维持**

黄某某不服上述审查决定，以涉案专利权利要求 1、27 相对于证据 1 不具备新颖性，权利要求 1、27 相对于证据 1、2 的结合不具备创造性为由，将原专利复审委员会诉至北京知识产权法院，请求法院撤销该决定。2016 年 1 月 20 日，北京知识产权法院公开开庭审理了该专利权无效宣告行政纠纷案。

黄某某在诉讼中明确表示，不再主张涉案专利不具有新颖性的理由；对原专利复审委员会作出被诉决定的程序不持异议；对被诉决定认定涉案专利权利要求 1 与证据 1，即公开日为 2007 年 1 月 25 日的美国专利（专利号：US2007/0019408A1）文献及其全部内容中文译文相比存在的区别技术特征没有异议；如果涉案专利权利要求 1 不具有创造性，则权利要求 27 不具有创造性。

北京知识产权法院认为，该案审理焦点仅在于涉案专利权利要求 1、27 是否符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定。而判断涉案专利权利要求 1、27 是否符合专利法第二十二条第三款有关创造性的规定，主要焦点在于黄某某提交的证据 2，即公开日为 2004 年 12 月 2 日的日本专利（专利号：JP2004-341105A）文献及其全部内容中文译文，是否“存在相反技术教导”、本领域技术人员是否“不存在改进动机”。

经审理，北京知识产权法院认为，原专利复审委员会认定证据 2 给出了与涉案专利相反的技术教导是正确的；原专利复审委员会认定在证据 1、2 的基础上，本领域技术人员不花

费创造性劳动并不能得到涉案专利权利要求 1 请求保护的技术方案，权利要求 1 相对于证据 1、2 的结合具备专利法第二十二条第三款规定的创造性是正确的。基于此，北京知识产权法院判决驳回黄某某的诉讼请求。

黄某某不服上述一审判决并向北京市高级人民法院（下称北京高院）提起上诉，请求撤销一审判决和被诉决定。2016 年 8 月 1 日，北京高院公开开庭审理了该案。

经审理，北京高院认为，黄某某的上诉主张缺乏事实及法律依据，其上诉请求不予支持，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持，并于 2016 年 8 月 15 日对该案作出二审判决，判决驳回上诉，维持原判。

### **法院再审终定局**

北京高院的二审判决作出后，黄某某不服，向最高人民法院提起再审申请。黄某某申请再审称，二审判决程序、关于“本领域技术人员面对证据 1 没有改进动机”的认定、关于“证据 2 存在相反技术教导”的认定错误。

原专利复审委员会提交意见认为，二审判决认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，请求驳回黄某某的再审申请。

最高人民法院依法组成合议庭对该案进行了审查。经审查，最高人民法院认为，黄某某的再审申请不符合行政诉讼法第九十一条规定的情形。最终，最高人民法院经审判委员会民事行政审判专业委员会会议讨论决定，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款之规定，裁定驳回黄某某的再审申请。

至此，原专利复审委员会作出的在权利要求 1-30 的基础上继续维持涉案专利权有效的审查决定被维持。

关于该案，记者采访了中国知识产权法学研究会副会长、中南财经政法大学知识产权研究中心教授马一德，他表示，随着企业运用专利参与市场竞争的意识和能力的不断提升，依靠专利巩固企业行业竞争优势地位的作用逐渐显现。当前，我国经济发展进入新常态，实施创新驱动发展战略成为时代主题，专利权人对于专利市场价值的认识进一步提高，激光显示等战略性新兴产业更加需要依靠专利取得竞争优势，因此，相关企业应加快创新步伐，不断增强企业创新力和竞争力，努力取得重大原创性突破，把科技发展主动权牢牢掌握在自己手里。同时，手握专利技术的企业应积极维权，这不仅能维护技术发明者的正当权益，还能鼓励并带动更多的技术创新者拿起法律武器维护自身权益。

（来源：中国知识产权报）

**【沈建华 摘录】**

### 1.13 【专利】浅谈专利领域的协商式维权（发布时间:2018-02-22）

2018-2019 年度是国家加强知识产权保护、改革专利既有制度力度较大的年份。专利惩罚性赔偿、延长专利保护期、举证责任倒置（转移）、完善司法和行政保护双轨制等热议的改革措施，容易给专利权人留下这种印象：通过侵权诉讼和投诉“办”侵权人越来越更容易了，以后要积极维权，告得那些侵权者“倾家荡产”。

俗话说，病来如山倒，病去如抽丝，风清气正的法治环境不是一朝一夕能建成的。笔者撰写本文的目的，就是担心专利权人产生上述错觉，导致错估形势，轻率地发起专利侵权诉讼。专利侵权诉讼专业复杂、费时耗钱，“周郎妙计安天下、赔了夫人又折兵”的惨剧并不少见。相对于专利侵权诉讼这种“决战式维权”方式，笔者提出一种“协商式维权”的概念，作为专利权人追求其利益最大化的另一选项。

## 一、问题的由来

### 1.任何专利都存在被宣告无效的风险

我国的专利法中规定了专利无效制度。当专利权人提起专利侵权诉讼时，被告通常会选择专利无效抗辩，即向国家知识产权局专利复审委员会（未来可能是国家知识产权局专利局）申请宣告涉案专利无效。

因此，发起专利侵权诉讼之前，首先要掂量一下作为权利基础的专利是否稳定，经得起“折腾”。

## **2.专利侵权诉讼维权成本高**

专利侵权代理费、专利无效代理费、诉讼费、鉴定费、取证费、翻译费等并非可以忽略不计的小数目。专利侵权诉讼通常旷日持久，一个官司打上十年八年的情况并非罕见。

## **3. 相对方报复**

如果被告也是此间熟手，原告起诉被告后不久，就有可能遭遇被告的报复，常见的是被告也用自己的专利起诉原告侵权，或者被告把原告的所有专利包括并未涉案的“无辜”专利也都申请宣告无效。

## **4.过度伤害**

专利侵权诉讼，除了对涉案的原被告会产生影响之外，还会对双方的供应商、用户和具有竞争关系的第三方产生影响。诉讼过程中，供应商和用户为避免侵权责任，可能会减少订货或停止供货，以避免共同侵权责任。一旦这样，专利产品的销量会锐减，这会对整个行业的繁荣造成不利影响。



## **5. 专利权人无实施转化能力**

在少数情况下，在某些技术领域里，原告没有转化、实施自己专利技术的能力，只有被告才有实施转化的能力。原告与被告关系闹僵之后，原告即使获得了停止侵权的胜诉判决，也可能无法获得与专利有关的市场收益。

## **二、协商式维权的备选手段**

所谓协商式维权，一个基本的特征，就是专利权人不再把未经许可实施涉案专利的人当作必须消灭的敌人，而是把他当作潜在的交易对手与之谈判、合作，通过合作快速取得收益、变现权利。常见协商式维权的备选手段包括：

### **1. 委托代理人发送《律师函》**

在法治环境越来越好的情况下，由律师，特别是由名气大、有信用的律师发送《律师函》，往往会引起相对方重视，取得回函和协商机会的概率较大。此外，向相关的电商平台和公益组织发送《律师函》，也会依法获得相关方的关注和尊重。因此笔者认为发送律师函是效费比较高的维权手段。

## **2.与相对方直接面谈**

与相对方直接面谈适用于双方比较熟悉对方情况、具有直接面谈的基础和条件。在中国文化里，能够争取到直接面谈的机会，本身就是协商式维权初步成功的标志，因为只要能够协商，就可以为“决战式维权”是否必要、是否可行获取必要的信息。

## **3.通过中间人斡旋实现与相对方交流**

在双方互为陌生人的情况下，通过政府工作人员、行业协会、双方共同的朋友作为中间人斡旋，实现接触和洽商方式，也是行之有效的可行

## **4.主动培训**

在目标相对方所在地组织有关专利侵权判定和专利许可使用等知识的业务培训，主动邀请目标相对方参加，藉此建立双方自愿的交流、合作机会。

## **5.宣传造势**

围绕目标相对方的产品、同类侵权行为，在相对方可接触的区域和范围内进行宣传，类似“专利许可光荣”、“专利侵权可耻”、“专利侵权惩罚性”赔偿等概念，为未来谈判营造氛围。

### **三、解决方案**

#### **1.专利许可**

最为常见的解决方案就是专利技术的实施方向专利权人支付合理的许可费，双方签订专利实施许可合同，约定实施许可的时间、地域、许可费计算和支付条件等条款。

#### **2.专利转让**

在专利实施方需求强烈、对价合理时，专利权人也可将专利彻底出售给需求方。

#### **3.投资入股**

双方可以合作共同生产专利产品，专利权人得以专利作为无形资产出资，在合资企业里按股份比例或联营比例行使经营权、收益权和剩余财产分配权。

## 4.销售控制

专利权利人可以与专利实施方协商，有实施方合法生产专利产品，但由专利权利人支付合理价格后取得专利产品从而对外销售获利。

## 5.规避设计

专利权利人引导实施方对其产品进行规避设计，将“侵权产品”与“专利产品”的质量、目标市场、目标客户做合理区分，各取所需，避免纠纷。

## 四、专业技能

协商式维权，比较喜闻乐见的结果是双方达成共识、促成交易，双方互利共赢。在谈判、交易的过程中，计算交易相关价格不可避免。

### 1.计价公式

在专利权人与相对方进行谈判时，如何计算专利转让价格和专利实施许可费用，是个技术含量较高的工作。

笔者在此推荐一个“专利许可费计算公式字符表达式”：

$R = S \times X\% \times I \times V \times Y$  其中：

R=Royalty，即专利实施许可费总金额；

S=Sales revenue (sales income)，即专利产品销售收入；该销售收入可以是根据既往年度侵权人实际销售金额测算，也可以根据未来被许可人的生产和销售能力估算。

X%，即合理的销售提成比例；该合理的比例可以参考拇指规则或国际惯例在 5%左右商定。

I=infringement，即被许可人正在制造或未来将制造的产品被判侵犯专利权的风险概率；侵权判定主要依据全面覆盖原则；侵权风险越高，R 值越大。

V=validity，即“1-涉案专利相关权利要求被宣告无效的风险概率”，专利被无效的风险越高，系数越小，R 的值越小。

Y = year(s)，即本专利许可的年限。

## 2.无效概率

在根据上述计价公式计算专利实施许可费或测算专利转让费时，估算和谈判专利无效概率是基本技能，没有这个技能不能胜任公平合理、深入细致的专业谈判。

相关专利被申请无效的概率，除了新颖性和创造性因素外，还涉及权利要求保护范围不清楚、权利要求得不到说明书支持等实质性缺陷。

谈判双方对涉案专利是否存在被无效的理由和风险会展开充分的争论。

### **3.侵权概率**

同理，谈判双方会像争论专利是否存在无效风险一样争论是否构成侵权。具备专利侵权判定技能是胜任谈判工作的必要条件。

### **4.赔偿考量**

专利无效概率或专利侵权概率，都是系数，最终都要与销售侵权产品的收入或未来收益相乘才能测算出实施许可费或专利转让费。因此谈判者必须掌握必要的财务知识，具备从内外部提取相关财务数据，支持销售收入的测算结果。

## **五、辅助策略**

### **1. 对立统一**

协商式维权的一个重大特征是在斗争中合作、在合作中斗争。合作不是静态的、一成不变的，签个合同之后就一劳永逸绝对是幼稚表现；

斗争也不能无所顾及、任性妄为，一味的斗争会把有限的利润斗散斗碎。和气生财、互利共赢应是双方在合作与斗争中共同遵循的原则。

## **2. 谈判技能**

协商式维权的承办人，要具备必要的谈判技能，包括在交流中收集情报的能力、出色的表达能力、良好的心理素质、熟练掌握必要的谈判技巧。

## **3. 商业思维**

谈判的目的是达成交易。交易追求经济目标和管理目标得到实现。实现经济目标的要领是时刻牢记利润最大化，实现管理目标的要领是时刻牢记充分高效地调动既有资源。蛮横粗暴的态度既不是牟利之道，也不是促进创新之道。“和气生财”、“财不入急门”的观念，在协商式维权时，绝对是必须、必备的。

## **六、结论**

1.协商式维权应与决战式维权并列，作为解决争议的基本手段，根据实际情况进行取舍。

- 2.协商式维权过程中可以选择多种协商手段、多种解决方案进行组合。
- 3.协商式维权以专利无效和专利侵权判定这两个专业技能作为主要支撑手段。
- 4.应修炼必要的谈判技能和商业思维作为达成和解的促成手段。
- 5.化敌为友、和气生财的理念符合创造和创新的内在要求。

【任家会 摘录】

## 热点专题

【知识产权】发明专利代理费 1500 元 中标者图什么

文章来源： 中国青年报

发布时间： 2019/2/19 9:37:00



近日，财政部官网上公布的一份天津大学知识产权(专利)申请委托代理项目的中标公告引起知识产权界人士的热议。引起业内关注的，是其“不同寻常”的代理价格。

中标公告内容显示，此前，天津市明正工程咨询有限公司受天津大学的委托，就“天津大学 2019 年知识产权(专利)申请委托代理项目”（项目编号：ETDQT201800128），即专利申请代理服务组织采购。1 月 18 日，评标工作结束，天津市北洋有限责任专利代理事务所、天津创智天诚知识产权代理事务所（普通合伙）、北京集佳知识产权代理有限公司、天津市三利专利商标代理有限公司、天津盛理知识产权代理有限公司等五家单位中标，中标价格为每件国内发明专利申请的代理费 1500 元。

价格一出，引起争议。“这是对科技成果极度不负责任的行为。”114 产学研协同创新服务平台负责人史志东说，“之前就有代理国内发明专利申请的代理商报价 3000 元的，没想到还有报价 1500 元的，也算是历史最低价了。”史志东提到的是 2016 年 1 月，广东省政府采购中心受广东工业大学的委托，对专利代理服务资格进行公开招标的事。根据当时的中标公告，中标商对国内发明专利从申请到授权各环节的代理费（不含官费）的报价为 3000 元，中标结果也曾引发业内的热议。

“根本就不可能有什么高质量的发明专利撰写低于万元。”北京超凡技术转移转化研究院院长张晓宇做了十几年的专业技术经理师，做过上百项技术许可并购和企业咨询。他表示，同样的申请，在美国大概是 2-3 万美元，贵的 5-6 万美元。以前他在国外写专利时，一件专利就需要花 2-3 个月才能写出来，而国内很多代理机构一周就能写 20-30 篇，质量可想而知。

张晓宇说，好的专利撰写工作要对技术方案有充分的理解认知，帮助研发人员更好地优化技术方案和产品设计，进行查新检索以避免出现侵权行为，根据技术转移体系理论判断发明成果的保护策略，分析同类技术的竞争对手技术路线，妥善地提出未来的竞争布局策略等，非常专业且耗时。他在英国伦敦大学玛丽女王学院技术转移办公室和美国普渡大学技术转移办公室工作的时候，什么样的科研成果有商业价值，是否有必要申请专利由技术转移办公室说了算。实际工作中，每次都需要很多校内外不同知识结构的专家进行分析才能得出结论，因此这个岗位的人的水平要非常高，人工成本也很昂贵。“国内的人工成本可能较低，市场也还不完善，但发明专利的撰写也绝不该低于万元。”

那么，国内的发明专利申请代理到底该收多少钱？

其实，早在 2005 年，中华全国专利代理人协会第六届十次常务理事会经讨

论决定，原则通过了“全国专利代理服务收费指导价格(草案)”，并在全国范围内征求专利代理机构和专利代理人的意见。按照其之后发布的《关于全国专利代理行业服务收费指导价格(试行)的说明》，在申请阶段，发明专利申请总服务费=发明专利申请基本服务费+发明专利申请摘要撰写服务费+发明专利申请说明书撰写服务费(单价×页数)+制图服务费(单价×页数)+发明专利申请独立权利要求撰写服务费(单价×个数)+发明专利申请从属权利要求撰写服务费(单价×个数)+其他相关费用。

依照该标准，对于常见的一件拥有 10 页说明书、1 个独立权利要求、8 个从属权利要求的发明专利申请，如果不计算制图服务费和其他相关费用，那么代理收费应为 8200 元。

十多年过去了。2018 年 6 月，北京市专利代理协会根据北京市统计局公布的 2017 年度北京市职工平均工资，发布了 2018 年北京专利代理行业成本价公示，其中机械类、电学类、化学类等发明专利申请代理的服务成本均超过万元。

按此标准，1500 元的代理费远不足以覆盖专利撰写的成本，代理商们更遑论盈利，投标又图什么呢？

“天大的案子，我们没考虑它的经济效益，更多考虑的可能是社会效益，只能是投了，要想盈利肯定是没有的。”一家天津大学项目中标企业的负责人告诉中国青年报·中青在线记者，1500 元的单价是招商商定好的，只能按照这个价格投，高了也中不了，只能是废标，这个价格在天津区域也“有点超乎寻常了”。该负责人说，她们也不想这么投标，希望相关机构能从国家层面规定一个最低价。

对此，天津大学方面对中国青年报·中青在线记者回复称，这次招标的 1500 元单价是市场行为，这笔费用包含中国地域内发明的撰写、流程提交、答复审查意见、授权手续办理、过程文件、费用提醒及管理等服务工作。发明专利的代理服务费用因区域而异，“天津大概就是这么一个标准”。

有知识产权业内专家表示，专利文件撰写的质量直接影响着专利的价值，但由于我国的市场不完善，其专业性也较强，很多人不了解工作的难度，往往不愿意出高价，这样会对专利代理市场产生不好的影响，长此以往，还有可能出现劣币驱逐良币的现象。

该名专家还指出，专利文件撰写一方面是为了申请专利授权，更重要的是之后遇到相关确权、维权的争讼时对专利形成有效的保护，如果相关机构因为贪图便宜而选择了不当服务，之后仍会吃亏。

“问题的关键出在高校身上，市场上还是有出高价的人的，但高校是不会出的。”史志东直言，很多高校招标时不是在全国范围内挑选最优的专利代理机构考虑合理的价格，往往只是考虑价格低的因素，“高校对知识产权重要性的认知还不够，这是我国未来科技成果转移转化一个很大的‘敌人’。”

史志东说，目前，一些高校分管技术转移的工作人员工作时不犯错是第一位的，至于相关工作绩效那得往后排，“人无压力轻飘飘，井无压力不出油。要想真正做好科技成果转移转化工作，路还很长。”（张均斌）

**【封喜彦 摘录】**