



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

第三百六十二期周报

2019.03.11-2019.03.17

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 【专利】欧洲专利制度
- 1.2 【专利】探析并列产品权利要求撰写的必要性
- 1.3 【专利】软件程序类发明创造如何进行知识产权保护？
- 1.4 【专利】AI 专利申请背后的战争
- 1.5 【专利】美国专利制度中的续案申请
- 1.6 【专利】谈谈专利法中分案申请的那些事
- 1.7 【专利】朗科科技八年“内耗”缠斗 U 盘发明专利 8 个月后失效
- 1.8 【专利】专利申请有哪些注意事项？
- 1.9 【专利】怎么做，科技民企才能提升专利获得感
- 1.10 【专利】在专利全链条嵌入专利保险，构建全方位的专利防护体系
- 1.11 【专利】通过专利侵权判定和诉讼看专利撰写质量重要性

● 热点专题

- 【知识产权】专利检索分析，为企业保驾护航

每周资讯

1.1 【专利】欧洲专利制度（发布时间:2019-03-15）

欧洲专利制度简介

虽说不同的国家的处理程序和专利性要求类似，但是因为要一个国家一个国家进行申请，还是给申请人造成不小的麻烦。随着欧洲内部合作程度的加深，尤其是欧盟范围的扩大和重要性的加强，欧洲内部知识产权事务的协调性和一致性的要求变得极为重要。因此，欧洲专利局在 1978 年成立了。根据欧洲专利条约，一项欧洲专利申请可以变成一项多达 38 个国家生效的欧洲专利，极大地简化了欧洲专利保护机制，也为我们申请欧洲专利保护提供了极大的方便。

截至目前，欧洲专利条约缔约国 38 个国家以及 2 个延伸国。延伸国不是欧洲专利条约的正式签约国，但是通过与欧洲专利局达成的协议，一项欧洲专利申请事实上可以包括延伸国。

欧洲专利局所接受的专利申请语言包括英文、法文和德文。但是在专利获得授权时，需要将待授权专利的权利要求书翻译出其他两个语种的翻译译文。

欧洲专利申请程序

欧洲专利的授权条件，基本上与中国相同，欧洲专利申请程序上与我国有所差异。欧洲申请大致分为以下步骤：

1、提出申请。申请人可以以英语、法语和德语这 3 种官方语言之一向欧洲专利局提出申请。申请文件所包括的内容应与中国专利申请文件一致，一般包括说明书、权利要求书、摘要和摘要附图。如果通过巴黎公约的途径，在中国在先申请的申请日起 12 个月内向欧洲申请，并要求中国的优先权，需要提交优先权证明文件。此后，欧专局会发出通知，自该通知发出之日起一个月内，无论申请人是否进行过修改，都可以递交权利要求的修改，但此期限不可延期。

2、欧洲专利局检索。欧专局通常对与申请的专利性有关的现有技术文件进行检索，并把检索结果通知欧洲专利律师。当申请人接到此检索报告时，通常需要根据检索结果来评估其发明的专利性和获得授权的可能。

3、公布专利申请。欧专局将于自优先权日（申请日）起 18 个月内公布专利申请，并希望检索报告能在公布之前做出，以便申请人能作出是否继续申请程序的选择。但由于欧洲专利申请的数量太大，公布后才发出检索报告的情况越来越多。

4、提出实质审查请求和实质审查。申请人应在申请同时或在欧专局的检索报告公布日起 6 个月内提出实质审查请求，同时需从欧洲成员国中指定具体成员国，并交纳审查费和指定费。如果缴纳 7 份指定费，欧洲专利条约的全部缔约国都可以被指定，但延伸国的指

定费需要单独交纳。

在提出实质审查后进入实审程序，并通常在提出实审后 1~3 年内收到欧专局的审查意见。在答复审查意见时，通常是根据审查员的意见进行辩驳或修改申请文件，但当答复无法驳回反对意见时，申请人会被给予机会参加在欧专局举行的“口审程序”，申请人可以亲自向欧专局处理本案的 3 名成员陈述意见。当申请在口审阶段被驳回，申请人还有权利向欧专局的上诉委员会进行上诉。

5、欧洲专利授权。当审查通过后，欧专局将发出授权通知复印件。申请人选择同意授权文本并允许本申请进入授权程序，或按自己的意志对文本或权利要求进行修改。同时（2002 年 7 月 1 日后开始实行）付授权费并递交权利要求的其他两个语种的翻译译文。另外，需查询是否已经提交优先权证明文件的译文。上述工作完成后，欧洲专利被正式授权并发出授权证书。

6、在欧洲成员国生效。一般在收到授权通知后，申请人就必须决定在指定国名单中选择生效国，通知欧洲专利局该专利在哪些国家生效。根据各生效国的规定，一般都需要将此项欧洲专利的全部内容翻译成该国的语言，并提交给该生效国，以便此项欧洲专利在该国生效。一般欧洲成员国要求在授权公告起 3 个月内完成翻译工作并在各国生效。因此，如果申请人需要在许多国家生效，则需要准备较多的费用。

完成在不同国家生效的工作后，申请人则拥有不同国家的专利，他们相互独立，每一项都需要每年交纳年费。

【陈强 摘录】

1.2 【专利】探析并列产品权利要求撰写的必要性（发布时间:2019-3-15）

我们在撰写产品专利的时候，往往会在保护一个有创造性的最小单元——零部件的同时，还会根据该零部件所属产业的上下游进行权利要求的布局，撰写出相应的并列产品权利要求，例如钨丝和灯泡、车轮和车辆、滤波器和射频通信设备等。本文从以下两个角度探析并列产品权利要求撰写的必要性。

（1）能否获得赔偿

《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》第十二条第一款的规定：“将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为；销售该另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为”

如果拿零部件的权利要求去控告制造“另一产品”或者销售“另一产品”的厂商，那么依据《专利法》第七十条的规定：“为生产经营的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合

法来源的，不承担赔偿责任。”如果该厂商能够证明其不知道该零部件是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，并且该产品是其通过合法来源获得的，则不需要承担赔偿责任，那么光有零部件的权利要求是无法要求制造“另一产品”或者销售“另一产品”的厂商进行赔偿的，想要获得赔偿的，则只能将制造、销售该零部件的厂商作为控告对象。

而如果权利要求书同时撰写了“另一产品”的权项，以该“另一产品”的权利要求去控诉制造“另一产品”或者销售“另一产品”的厂商，那么该厂商则无法通过《专利法》第七十条来规避赔偿责任。

（2）赔偿数额

那如果制造“另一产品”或者销售“另一产品”的厂商明知道该零部件是未经专利权许可而制造并售出的专利侵权产品，或者该厂商不能证明其产品的合法来源，这种时候，该厂商理应承担侵权的赔偿责任，但赔偿的数额需要分两种情形：

1、零部件本身有专利权，采用了该零部件的“另一产品”本身没有获得专利权，利用零部件的专利权去控告制造“另一产品”或者销售“另一产品”的厂商侵权，根据《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》第十六条第二款的规定：“侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。”这时，确定赔偿数额时，应当根据零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

2、零部件本身有专利权，采用了该零部件的“另一产品”本身也有专利权，如果利用该“另一产品”的专利权去控告制造“另一产品”或者销售“另一产品”的厂商侵权，确定赔偿数额时，侵权的产品便是采用了该零部件的“另一产品”本身而非该零部件，有时候单个产品的利润会比单个零部件的利润高，在这种时候，以产品的利润去计算赔偿数额时显然会更为划算。

所以，拥有一个采用了该零部件的“另一产品”的并列独权，会在侵权诉讼中，多一个选择，根据赔偿数额的多寡，自由选择对自己利益最大的权利要求去进行诉讼；而仅仅只保护了零部件的专利权，在面临制造“另一产品”或者销售“另一产品”的厂商时，只能选择根据零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额，在某些时候，会失去得到更大赔偿数额的机会。

综上分析，本文从两个角度探析了并列产品权利要求撰写的必要性，希望对广大专利从业者或爱好者有所裨益。

【任家会 摘录】

1.3 【专利】 软件程序类发明创造如何进行知识产权保护？（发布时间:2019-3-15）

最近，高通两件专利赢得中国法院对苹果的禁售令，关键点：这次苹果手机侵犯高通专利的产品不是硬件，而是软件程序运行时的 UI 界面侵权了，如图 1 所示，多个打开的程序的界面重叠排列，当需要退出某个程序时，可以直接用手指向上滑动该界面。



图1 苹果手机若干程序运行界面状态图

那么，软件程序到底该如何申请专利呢？在专利代理工作中，经常接到发明人打电话来咨询，所以，接下来，我根据执业过程中所积累的经验，对此进行一点说明。

由于计算机技术的飞速发展，计算机软件越来越重要，在国际大环境下，计算机软件的专利保护被越来越多的国家认可，原来的审查标准已经在一定程度上阻碍了计算机软件的专利保护，在这样的条件下，国家知识产权局颁布了关于修改〈专利审查指南〉的决定，并自2017年4月1日起施行。



图2 专利审查指南修改决定

通过这次的修改，可以看出：放开了以计算机软件程序为对象的专利保护，在《专利审查指南》最新修改中，涉及计算机程序的专利申请和审查成为修改的热点，虽然，修改的文字并不多，但是，对计算机程序的专利申请却产生了很大的影响，使得原来无法进入专利保护客体的技术方案，现在，可以正大光明成为专利保护的客体了；原来在专利权利要求中一般不允许出现“程序”、“指令”这些字眼，现在不再受到限制了。

由于计算机程序的发明专利申请的审查具有一定的特殊性，《专利审查指南》中对计算机程序进行了说明，即计算机程序本身是指为了能够得到某种结果而可以由计算机等具有信息处理能力的装置执行的代码化指令序列，或者可被自动转换成代码化指令序列的符号化指令序列或者符号化语句序列。

注意，这里将日常生活中“计算机程序”称之为“计算机程序本身”，多了“本身”二字，意义不同了，即计算机程序是可以纳入到专利保护的范围内，但是，计算机程序本身不能受到专利的保护，因为，计算机程序本身包括源程序和目标程序，如图 3 所述，这种程序代码的形式可以采取软件著作权登记的方式进行保护，即常说的版权保护。

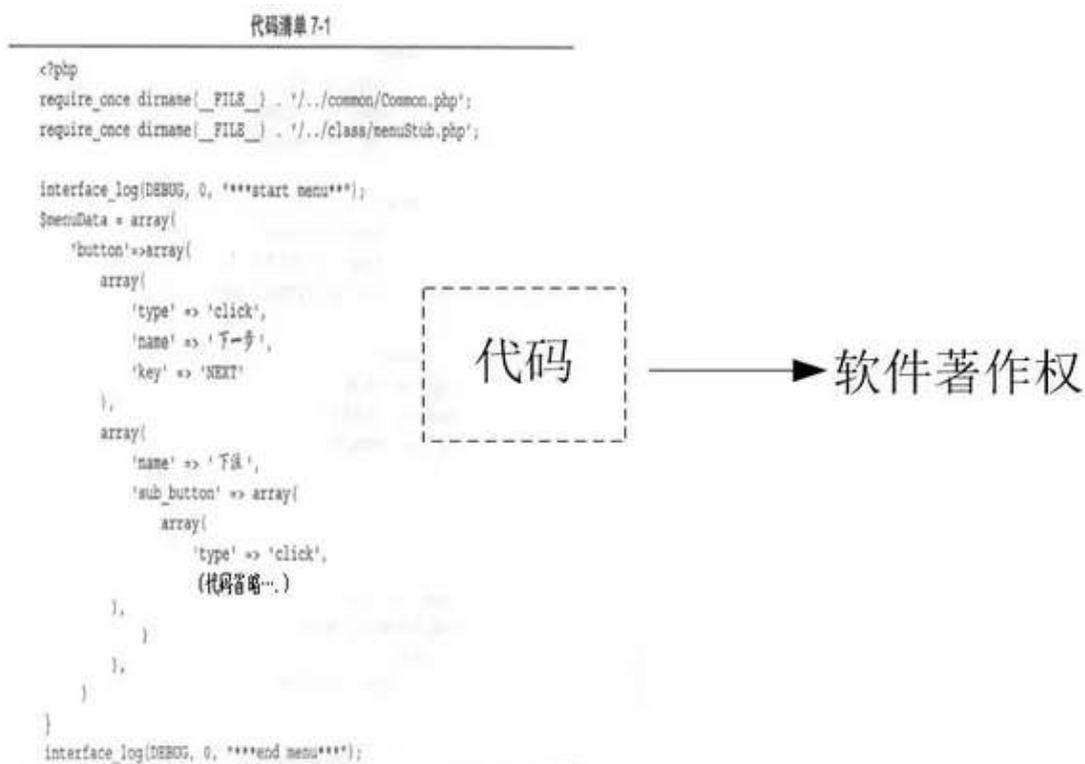


图3 计算机程序本身即代码示意图

同时，软件程序运行形成的图形用户界面 GUI(GraphicalUser Interface)，

可以采用外观设计专利来保护（现行的专利法需要用 GUI+硬件来申请；专利法第四次修改预期会推出局部外观设计专利制度，可以单独用 GUI 来申请），如图 4 所示。

创建后的自定义菜单的样式如图 7-2



图4 图形用户界面GUI示意图

但是，著作权保护只是保护了软件程序的外在表达内容，即保护表达作品思想内容的具体形式；对于计算机软件产品的内在想法，即软件程序的核心算法思想无法提供有效的保护，即软件程序开发过程中的思想、概念、原理、算法、处理过程和运作方法，这些东东无法通过软件的著作权登记来保护。那么，该如何来保护计算机程序中的算法思想呢？

一般地，计算机软件程序中的算法思想可以通过发明专利来保护，也就是说将软件程序中算法思想采用专利的方式进行保护。又由于《中华人民共和国专利法》第二条第一款规定：“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”，由此可知，计算机软件的算法思想要成为技术方案才能成为发明专利保护的客体。

软件程序的算法是通过若干步骤来处理某些数据的过程，通常可以采用程序流程图来进行描述，如图 5 所示是一种智能手环的报警方法。

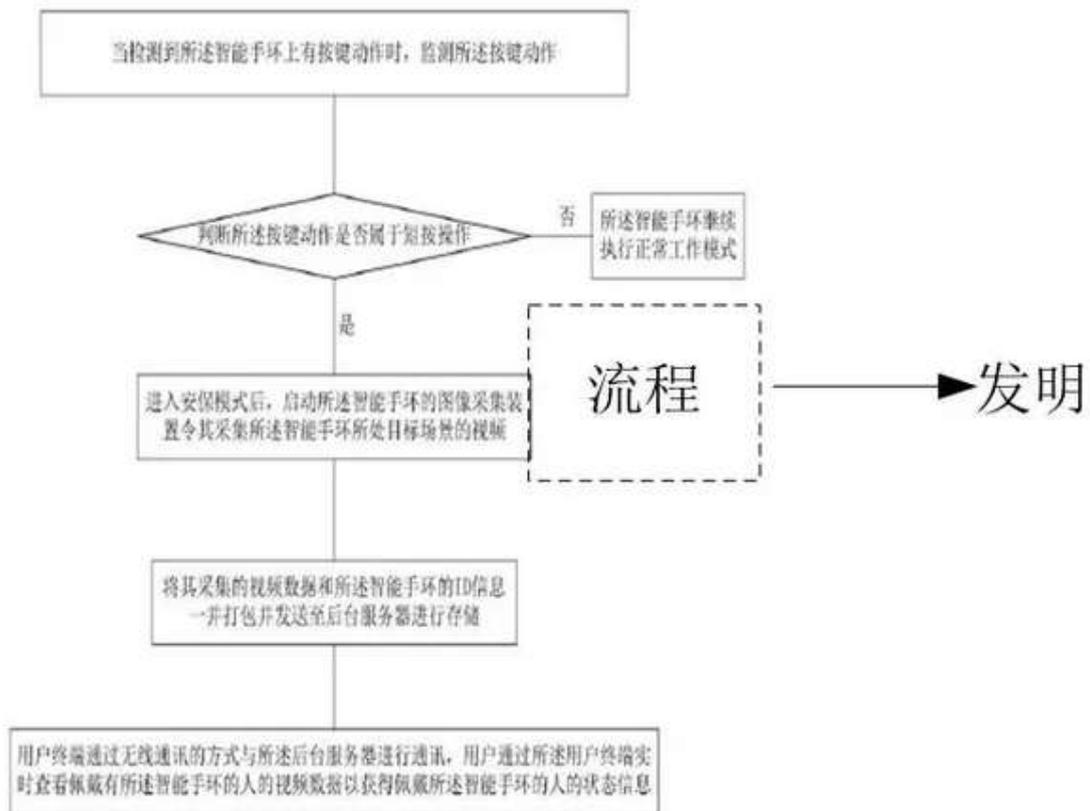


图5 发明专利通常采用流程图来说明算法的步骤

另外，我国的专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。但是，计算机软件程序是无法申请实用新型专利的，这里的计

计算机软件程序是指软件程序中的算法思想部分。如果一种设备仅仅涉及计算装置结构和硬件方面的改进，需要进行保护，是可以申请实用新型专利的，如图 6 所示的智能运动手环，可不可以申请实用新型专利呢？



图6 智能手机和手环示意图

如果是手环的硬件方面的改进需要保护，这是没有问题的，可以采用实用新型专利来保护手环的机械或硬件结构方面的改进。但是如果是手环里面运行的软件程序呢？如对智能手环的报警方法程序进行了改进，则没有办法通过实用新型的保护，但可以通过发明专利来进行专利保护。

【李晴 摘录】

1.4 【专利】AI 专利申请背后的战争（发布时间:2019-3-15）

技术专利，既是企业未雨绸缪之举，也是“杀敌一千”的杀器。

微软和鸿海因为专利纠纷“撕破了脸”，郭台铭直指微软“趁势打劫，可谓机关算尽”。高通因为专利赚的盆盘钵满，也被置于众矢之的。

而随着 AI 上升到国家战略层面，AI 专利申请无疑成为科技公司的新战场。日经最新的报道指出，从 2016 到 2018 年，AI 专利申请 50 强企业数量，中国反超美国。

AI 专利之战：中国反超美国

之所以用反超这个词，是因为 2013 年到 2015 年间，美国还是遥遥领先状态，但是在过去的三年里，AI 相关专利申请数量前 50 的企业中，国内企业数量翻了一番，一共有 19 家，超过了美国的 12 家。



图注：该排名来自于日经统计的日本、美国、欧洲、中国以及世界知识产权组织的公开数据。

从上图也可以看出，前三名被美国包揽，IBM 以 3000 件专利遥遥领先，之后是微软以及谷歌。国内企业排名最高的是百度，以 1522 件的数量位列第四。在榜单的前十中，国内企业上榜的还有国家电网、腾讯以及阿里巴巴。小米和华为排在第 11 和 12 位。

作为国内最早向 AI 转型的企业，百度的 AI 专利大多集中在语音识别、智能搜索和智能推荐等领域。

其中比较意外的是国家电网，根据公开资料，国家电网的 AI 相关发明技术主要应用在电网控制、配用电网、智能配电变压器、风电站、新能源等领域，同时他们对 AI 相关的智能算法、**机器人**等技术研发也比较重视。

有趣的是，小米从前三年的 85 名一跃成为 12 名，可以说是 AI 专利申请的一匹黑马，从小米近些年的发展态势来看，估计这和他们的 AIoT 战略以及智能手机关联度较高。

这些被申请的 AI 专利是什么？

按照领域来看，中国过去三年在电子商务、数据搜索、语言处理等方面的专利件数激增，尤其是图像处理相关的技术，国内已公开的专利数高达 1.6 万件，是美国的 4 倍。

众所周知，图像处理技术包括当前我们熟知的以计算机视觉为核心的人脸识别，这也是 AI 在国内最快应用落地的一大领域。

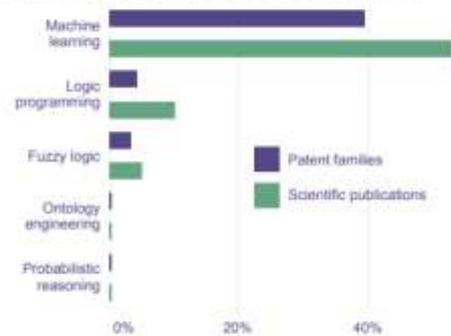
另外，WIPO（世界知识产权组织）于年初发布的《技术趋势 2019：人工智能》报告中指出，在 AI 功能性应用专利中提及最多的就是计算机视觉，所有 AI 专利中有 49%都提及了 CV，年均增长率达到 24%，紧随其后的是自然语言处理和语音处理。

Figure 3.5. Patent families for AI technique categories and sub-categories
Machine learning is the dominant AI technique, representing 89 percent of patent families related to an AI technique



Figure 3.6. Patent families and scientific publications related to AI techniques as a share of the total for AI

The share of scientific publications is generally higher than patent families for AI techniques



Note: A patent or scientific publication may refer to more than one category

在 AI 技术方面，机器学习占据主导地位，年增长高达 28%。在机器学习中，目前正在革新 AI 的具体技术包括深度学习和神经网络。其中，2013 年到 2016 年，涉及深度学习的

专利提及数量有着平均 175% 的增长速率，神经网络的增长率则为 46%。这两项技术也是当前 AI 研究和应用的关键基础技术。

不过，也有人会疑惑，既然都是非常基础的技术，类似的 AI 专利申请合理吗，这些专利到底可以怎样使用？

此前 DeepMind 就因为专利申请引起不少争议，他们将强化学习系统、卷积神经网络、循环神经网络等都列为自己的专利，而这些在外界看来都是基础算法、公开资源。当时，有业内大咖推测这些专利申请只是属于一种防御性专利。

专利号	专利名称	优先权日
WO 2018/048934	用神经网络生成音频	6 Sep 2016
WO 2018/048945	用卷积神经网络处理序列	6 Sep 2016
WO 2018064591	用神经网络生成视频帧	6 Sep 2016
WO 2018071392	用于为机器人智能体选择要执行行为的神经网络	10 Oct 2016
WO 2018/081089	用神经网络处理文本序列	26 Oct 2016
WO 2018/083532	用神经网络训练行为选择	3 Nov 2016
WO 2018/083667	强化学习系统	4 Nov 2016
WO 2018/083668	用神经网络实现场景理解与生成	4 Nov 2016
WO 2018/083669	循环神经网络(RNN)	4 Nov 2016
WO 2018083670	序列转换神经网络	4 Nov 2016
WO 2018083671	带有辅助任务的强化学习	4 Nov 2016
WO 2018/083672	用强化学习实现环境导航	4 Nov 2016

也有人认为 DeepMind 是先申请一个大的范围，然后在后续收窄。因为一些 AI 问题的研究如果之前已经存在了，就会被视为现有技术，专利审查人员会据此提出异议，然后将专利的范围收窄。

同样在今天的日经报道中也提到：从全部领域来看，申请后获得批准的专利在整体上约为 7 成，但在作为人工智能之一的机器学习领域，批准率超过 9 成。熟悉人工智能专利业务的专利代理人河野英仁指出，“如果较早申请，获得批准的可能性很高。”

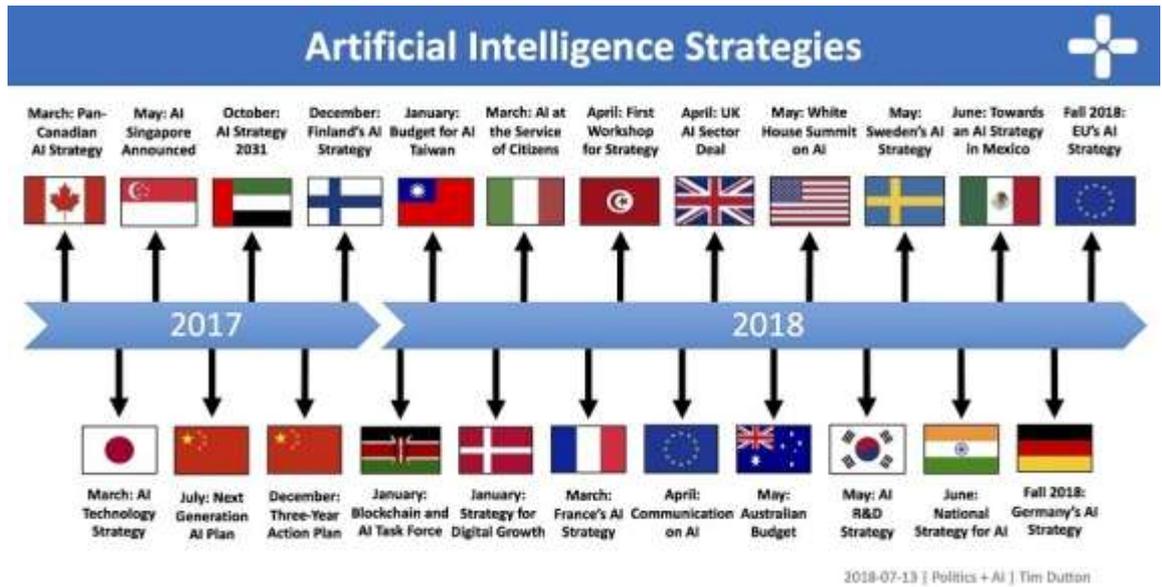
另一方面，虽然专利可以保护技术创新，但情况并非总是如此。以美国为例，近年来，立法者和企业曾批评美国专利局授予过多的低质量专利。其中许多最终都掌握在“专利巨魔”手中，这些公司通过“敲诈”获得专利费。

AI 专利背后的大国博弈

根据 WIPO 的报告，从 1950 年到 2016 年，日本和美国申请了许多 AI 相关的专利，但是进入到 2010 年后，中国的专利申请数量快速增长。2018 年，国内一共为人工智能申请了 3 万多项公开专利，大约是美国公司的 2.5 倍。

大量的 AI 专利被申请，一方面是国内政策的导向，另外一方面也是当前国内 AI 如火如荼发展的必然结果。而全球 AI 专利申请的激增也意味着这种专利战争背后，也是国家、企业之间的博弈。

单单从国家的角度来看，全球范围内的政府主导正在成为 AI 发展的一大趋势。从 2016 年开始，中国、美国、韩国、英国、加拿大、法国等多个国家政府出台了 AI 政策，从政策、资金投入等方面，提前规划好 AI 发展路线，关注 AI 技术研究、人才培养、技能与教育、标准与法规、数据与数字基础设施等等。



而专利申请作为技术创新的一个维度，自然成了兵家必争之地。不过，上万件 AI 技术专利，到底能给我们的人工智能产业带来多少创新，恐怕得拭目以待了。

【胡凤娟 摘录】

1.5 【专利】美国专利制度中的续案申请（发布时间:2019-3-15）

如果要比较中美两国的专利制度，那么续案制度是两者最显著的差别之一。

顾名思义，“续案”是指延续前案的申请。在美国专利制度中，只要一件专利申请没有完结，申请人就可以基于此项申请的说明书提交续案申请，且该续案申请可以包含新的权利要求，并享有其前案的优先权。在中国专利制度中，并没

有严格意义上的续案制度,与之“形似”的分案制度在操作上也与美国的续案制度不同,在此不再赘述。

续案制度

在美国,续案申请一直是诸多科技企业对其技术进行有效专利保护的武器。大家所熟知的多点触屏控制(Multi-Touch,下称多点触控)是苹果公司很多产品的特色功能之一,也是苹果公司充分利用续案制度构建专利保护的一个典型。

最初,美国特拉华大学的两名技术人员 Wayne Westerman 和 John G. Elias 发明了多点触控技术,并在 1998 年提交了专利申请。其后不久,他们注册成立了一家小公司开始创业,这家公司名为 FingerWorks。在 2005 年,苹果公司完成对 FingerWorks 公司的收购,并开始不断为这一技术在美国提交续案申请,至今共衍生出近 50 件美国续案。其中一部分续案专利先后被苹果公司用来起诉摩托罗拉、三星、HTC 等公司,为苹果公司带来了巨大的价值。

有意思的是,最早由 Wayne Westerman 和 John G. Elias 申请的母案专利,反倒没有被用于任何诉讼。这其实是比较常见的现象。据统计,是否拥有(较多的)续案专利是涉诉专利和非诉专利的主要区别特征之一。而相比于母案专利,续案专利更有可能会被用于美国的专利诉讼。

那么,为什么会出现这种情况呢?回顾以上案例,我们或许可以得到一些答案。在上世纪 90 年代末,触屏产品主要是液晶类的单点触控技术,而 Wayne Westerman 和 John G. Elias 的发明主要考虑的是如何解决多点触控技术在电路层面的实现问题。所以,该母案专利对权利要求的构建更多是围绕具体的电路结构。在母案专利的申请过程中,Wayne Westerman 和 John G. Elias 聘请了非常专业的代理人他们撰写并提交了高质量的专利申请。这件专利申请除了披

露多点触控技术的电路结构,还花了大量篇幅来“设想”多点触控技术在未来的应用场景。苹果公司在收购了 FingerWorks 公司之后,在 2007 年发布了第一代 iPhone 手机,而多点触控作为关键技术之一,也开始为大众所熟知。那些曾经作为“设想”而存在于母案专利申请中的内容,也随着市场的发展,被苹果公司一步步构建成续案专利保护起来。相比于母案专利,这些随市场应运而生的续案专利,更容易作为打击竞争对手、维护苹果公司自身权益的武器。

优势显著

可以说,续案制度是美国专利制度中一个很大的亮点,可以为要在美国市场寻求专利保护的企业提供诸多好处。

首先,一件授权专利只允许保护一项发明。如果一件专利申请的权利要求包含不止一项发明,美国专利商标局会要求申请人选择保留其中的一项发明。申请人可以再通过提交续案申请的方式对其他发明进行保护。

其次,续案可能获得比母案更宽的保护范围。一般,美国审查员会尽可能去授权保护范围较窄的专利。例如,审查员只会对专利申请中与一些实施例有关的部分权利要求进行授权。在这种情况下,提交续案申请是一种有效地获得更大保护范围的策略。申请人可以在续案申请中对授权的母案专利的权利要求进行更上位的提炼和概括,也可以重新构建能够涵盖其他实施例的权利要求,这些做法可以很大程度上提高竞争对手进行规避设计的难度。同样,当母案专利的权利稳定性受到现有技术 (prior art) 的影响时,申请人也可以在续案申请中构建新的权利要求保护范围,以绕开这些影响。

再次,续案有助于构建成具有明确目标的攻击性专利。申请人可以根据竞争对手的产品,为其“量身订做”续案申请,只要保证续案申请的技术点在母案申

请的说明书中具有相应的支持,而竞争对手的产品发布时间又在母案申请的优先权日以后即可。

另外,申请人可以根据技术发展的不同阶段,提交续案申请。这种续案申请的保护范围会具有很大的不确定性,对竞争对手来说无疑是一种巨大的威慑。值得一提的是,鉴于续案申请的这种不确定性,美国专利商标局曾试图修改法规来限制申请人提交续案申请的权利,但却遭到专利律师、制造业公司、生物技术公司、独立发明人等的联合反对。他们还曾多次将美国专利商标局告上法庭。最终,法院以违反美国专利法为由,宣判美国专利商标局的这一行为无效。

最后,续案可以提升专利族的转让或许可的价值。据统计,如果一件授权专利在美国专利商标局中还有续案申请,其价格会比单独的授权专利高出 10%至 25%。

中美专利制度有很大差异,美国专利相对灵活宽松的制度,造成美国专利申请从撰写到申请的过程和策略与中国专利申请有根本不同。因为美国申请的续案可以继承最初母案的优先权,而在续案申请过程中,申请人可以提出与之前申请完全不同的权利要求,只要这个权利要求在说明书中有支撑即可。而在美国专利申请过程中,由于制度和实际操作的限制,说明书对权利要求的支撑要求相对较低。这就要求申请人需充分利用美国的续案制度,在一件专利申请获得专利授权之前,及时提交续案,以保证继续利用说明书申请更多专利的权利。

根据美国法律,一份专利申请如果已经获得授权,就无法再以此为基础提交续案了。所以,很多时候,哪怕这份申请未来的价值还不清晰,除非极其特殊的情况,例如,发明所涉及的技术领域已明显过时,或者说明书写得过于简单,毫

无利用价值，否则，哪怕只是为了保留未来利用说明书获取新专利的权利，也应该提交续案，保证申请过程的延续性。

要充分利用美国续案制度，对说明书本身也有要求。说明书内容应该尽量充实，更重要的是，不要局限于现有的发明，而应该充分利用现有发明设想这个发明在未来二十年可能的发展方向和应用场景，并在说明书中加以描述。(龙翔 丁晓龙)

【魏凤 摘录】

1.6 【专利】谈谈专利法中分案申请的那些事（发布时间:2019-03-12）

《专利审查指南》这本大厚书中，第二部分第六章的名称为“单一性和分案申请”。顾名思义，可知单一性和分案申请是有密切关联的。昨个一时兴起，写了篇关于单一性的小文，但不写写分案申请，就好比一只靴子落地后，楼下的老汉难以入眠一样。于是，还得说说分案申请。

专利制度这玩意儿，咱还得承认是“舶来品”。要想把“分案申请”这个词的内涵外延向广大人民群众说明白，不得不引入点“英国历史（English）”。“分案申请”，英文叫做“divisional application”，咱台湾同胞翻译成“分割案”，意思是，一块案板，被生生分割成两块，甚至三块、四块，这个译法十分传神。回到本文主题上，就是原来的一件专利申请，被“切割”成两个专利申请了。所以，“分案”这个动作，只能发生在专利审查过程中，不能发生在专利申请被批准授权之后。在这个意义上，“单一性”这个驳回理由，在无效程序中，就没有用武之地，即缺乏“单一性”不是专利无效的理由，这一点，咱先按下不表。

“分案申请”在理论上是怎样的意义呢？是指在一件申请中，当出现了不具有“单一性”的两个或以上方案时，为了满足单一性的要求，必须将某个或某些方案“切割”下来，保留具有单一性的部分。

因此，从“单一性”的纯洁愿望出发，首先要做的是，从原申请中，“切割”出一部分来。被保留下来的那部分，就不存在单一性的问题了。审查员可以对满足单一性要求的这部分继续审查。

被切割下来的那部分，咱怎么办呢？手心手背都是肉！从环保理念出发，那也是发明人的心血呀，还是可以作为“另一件”申请提出来。这样，就引出了两个申请案子了。前一个，咱叫它“母案（parent case）”吧，后一个，就姑且称为“子案（child case）”。其实，本是同根生，被人为切割后，竟成为“母子关系”了，岂不笑话？但这样一来，也便于咱记住分案申请的特点了。

啥特点？您猜到了没有？“母案（parent case）”与“子案（child case）”具有“血缘关系”。

即：提出分案动作后的“子案”，其保留了“母案”的基因，即申请日仍是母案的申请日，如果母案享有优先权，则可继承母案的优先权日，由此可见，“子案”貌似一件新的申请，但其实不是新申请，而是原来的申请的一部分。实务中，要注意的是，由于子案提出时，可以远远超过母案优先权日起的“12个月”了，所以，分案申请继承母案基因的原理，不能认为是享有母案的“优先权”，或者说，分案申请，与优先权制度本身没有关系，本来就是一个整体吗，孰尊孰卑？

“分案申请”是由单一性的话题而来，但不仅仅为满足“单一性”而去。此话怎讲？

从审查的角度，审查员对他认为不符合“单一性”的申请，是既反感又欢迎的。所谓“反感”，是指增加了审查难度。你如果把牙刷和铅笔两个发明放在一件申请中提出，审查员或许能够胜任（尽管国际专利分类号相差甚远），但如果把导航仪和拖拉机两个方案放在一块，则难为了审查员了。那您就得乖乖分案。所谓“欢迎”，是指大多数申请中，是否真的就不具备单一性，还是有商榷余地的。有时候，审查员为了简化案子审查，对大部头的申请，要求分案提出，这样可以减轻审查难度，又可以多完成审查指标。申请人如果不差钱，自然也会配合审查员的。当然，这一点是从实务角度解读的。

“分案申请”还有一个妙用。表面上，出现单一性问题时，才可能导致分案，但如果没有出现单一性问题，是否申请人可以主动分案？这在审查指南的规定中，也是不反对的，只是，分案提出的时机有最后期限的限制，归纳一下，就是视母案状态行事，只要母案处在未决状态，即使是被驳回、或者已经发出授权通知了等若干种情况下，都可以提出分案，但如果母案已经授权了，您就没有机会了。相应的规定，请参见审查指南第一部分第一章的规定。有人曾问，如果母案过了授权通知规定的缴费期限，还能不能分案？那您就得两手操作，先办理恢复手续，同时再提出分案申请。

我们要建立一个概念，就是并非仅限于出现有单一性问题时才能提出分案申请。但如果没有单一性问题，申请人有什么必要提出分案？不会是因为钱多人傻吧？请看下面的分析。

专利申请的审查过程，其实是申请人与审查员讨价还价的过程。申请中的有些方案，可能审查员持有不同意见，而有些权利要求，审查员可能没有表示反对。美国的审查员比较愿意明确表态，如，审查员权利要求 1、5、6 可接受 (allowed)，但其他权利要求反对 (rejected)。此时，申请人为了配合专利产品的市场进程，可以通过修改，将审查员不接受的方案先删除掉，以求审查员尽快批准剩下的部分。对于删除的部分，申请人一定不甘心，这样，就会再评估是否有必要通过分案方式得以“复活”。

还有一些考虑因素也导致分案，比如，说明书中，有些方案没有写入权利要求书中，但不小心又错过主动修改的时机，此时，直接加入这样权利要求，增大了审查员的工作量，只好利用分案方式，另提出一件申请，将这些方案写入权利要求中。当然，有些时候，为了某种利益，需要寻求再次公布，也可以采用分案方式达到目的。

中国的专利法实施细则第 43 条规定，分案申请可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日。这句话即表明分案申请与原母案申请之间，由于存在“基因关系”。

分案申请可以取得一个新的申请号，所以表面上是一个新申请，而且是一个与母案申请的法律地位相同的申请。

该第 43 条接着规定：分案申请“不得超出原申请记载的范围”。这句话的意思是说：分案申请由于享有原申请日，所以母案才是原始文件。

该规定还透露着这样的信息：分案的提出时，是可以对申请文件进行修改的。因此，申请人往往利用分案的时机，对权利要求进行修改。当然，即便是提出分案的时候不做修改，作为发明专利的分案申请，仍可以在细则第 51.3 条规定的时机进行主动修改。需要注意的是，专利法第 33 条属于原则上的规定，并不是一个具体的操作标准。该规定只是表明申请人有修改的权利和修改时应承担的义务，因此分案申请提出时，只要不违反该 33 条的规定，就可以修改。

要注意的是，分案申请的提出日不同于专利法意义上的“申请日”，其并不是一个严格的法律概念，只是用来衡量是否可以提出分案的一个时点，过了这个时点，则就不能提出分案了。具体地，可以查阅审查指南第一部分第一章关于分案申请递交时间的规定，该规定中，给出了很多的具体时点，其中心思想，就是母案还处在“未结 (pending)”状态，即使是处在发出授权通知之日后的 2 个月内。

值得注意的是，在实质审查阶段，审查指南有规定：如果修改超出原权利要求的范围，但没有超出专利法第 33 条规定的范围，审查员也可以拒绝这样的修改。这样的考虑，主要是从审查效率考虑到，并非专利法原理上的要求。但业内一些人，对此不但毫无怨言，反而认为理所应当。在这样的限制规定下，分案申请时提出修改，无疑是为申请人又打开了一扇窗。

在美国，存在着广义上的分案。其包括：继续申请、分案申请和部分继续申请（continuation, divisional, or continuation-in-part）三种类型。也有必要一一介绍一下，这样有助于读者理解我国的分案规定和实务做法。

美国专利法中的分案制度

类型	母案说明书中 是否公开该方案?	母案的权利要求 是否有该方案?
继续案	是	是
分案	是	否
部分继续案 (CIP)	否	否

(1) 对于母案权利要求书中的部分权利要求，可以将其分出来，再提出一个申请 C。此时，该申请 C 就叫做“继续申请”。

(2) 如果母案说明书的某些方案，没有写入母案的权利要求书中，申请人还想保护这部分内容，就只能用分案申请（divisional）方式提出申请 D，否则，这部分内容就被视为“捐献”给公众了。

(3) 如果在母案申请后，发明人又有新的改进 N（new matter），发明人想到这个 N 的内容与母案的内容放在一起，则可以合并两者提出申请，这叫做“部分继续案（CIP）”。注意：“部分继续案（CIP）”中的 N 的内容，由于与母案没有相同“基因”，所以不能享有母案的申请日或者优先权日，这部分 N 的内容，实际上是一个独立的新申请了。

相比美国的制度，中国的分案规定，是将美国的前两种类型（继续申请与 divisional 申请）通通称之为“分案申请”，并不加以区分。而美国的“部分继续案（CIP）”，在中国是不能这样做的，细则第 42 条规定，分案申请不得超出母案“记载”（公开？）的范围。这一点，需要区分的。然而，类似美国的“部分继续案（CIP）”的做法，在中国，还可以有机会提出新申请的。但这已经不是分案制度的含义了。如果发明人新的改进 N（new matter）是在母案申请的 12 个月做出的，且母案没有要求优先权，则可以利用母案作为优先权基础，将母案内容与新改进一起提出申请。但要注意的是，对于新的改进 N，因为其母案没有相同“基因”，不能享有母案的申请日或者优先权日，审查员在审查时，会注意区分引入对比文件上的时间差别的。这方面的知识，笔者曾在《本国优先权的作用与误区》一文中详细讨论过。该文章也被《专利法---案例与原理》一书的作者崔国斌教授纳入其中，好奇的话，可以搜索到拙文。

美国的分案制度，也是有过一些争议的。美国专利商标局（USPTO）已经认识到过多的分案造成法律上的不确定性。申请人可以先争取一个较小的权利要求范围，专利申请就很容易被批准，然后，再不断通过继续申请案，得到不同的专利保护范围。这会使得公众无所适从。下面的故事，似乎趣味性大过法律规定的严肃性了：

发明人 Jerome H. Lemelson 提交了关于条形码的专利申请，30 年来，一致通过分案延续专利寿命。现在条形码在美国经济中无孔不入，发明人也因此从使用条形码技术的公司获得了一大笔许可费收入，大约 10 亿美元。为了减少人们对专利制度的滥用，USPTO 经过一番调研，于 2007 年 8 月提出了新的规则，打算了限制申请人提出继续申请的数量，发明人只能就原始申请中的不同类型提出两个继续申请进一步地，申请人就“一族”申请（包括原申请和享有原申请优先权利益的继续申请所构成的一组申请）只能提出一个 RCE(request for continued examination)，除非申请人能说出足够成立的理由("good cause")。

这个新规则一提出，就遭到专利代理人 and 专利律师、制造业、生物科技公司和独立发明人的普遍反对，他们担心规则的改变造成他们无法考虑审查中所面临的困难，使得发明人难以得到应得到的专利保护，他们还指出，规则的改变与当前关于继续申请的规定不相一致。

但软件公司、电子公司和美国政府赞成新规则。这两派人马的观点争锋相对。

就在 USPTO 发布新规则的第二天（2007 年 8 月 22 日），发明人 Dr.Triantafyllos Tafas 向联邦弗吉尼亚东区法院起诉 USPTO，理由是新规则因违反美国专利法而应该无效。2007 年 10 月 9 日，制药公司巨头葛兰素史克（GlaxoSmithKline）公司提出临时禁令请求，以阻击新规则生效。法院将两诉讼案合并审理，就在新规则眼瞅着就要生效的前一天（即 2007 年 10 月 31 日），法院及时发出了禁令，禁止该规则生效。此禁令又在 2008 年 4 月 1 日（愚人节）那一天，变成了永久禁令。后来的变化颇有些戏剧性，在 2009 年 3 月，联邦巡回上诉法院（CAFC）推翻了弗吉尼亚东区法院的裁决，USPTO 总算挽回一点颜面，但有趣的是，USPTO 自己反倒打起了退堂鼓，于 2009 年 10 月，主动撤消了这个关于继续申请的新规则。

这个新规则，如果出现在中国，是否也会出现上述有趣的“连续剧”情景？或者说，中国国家知识产权局是否也会出台类似政策呢？您自己个儿去思考吧！

知识点小结：

1. 单一性问题，可以引出分案申请；但分案申请不一定出自单一性问题；
2. 分案申请与母案具有天然的血缘关系，分案申请当然地享有母案的申请日；

3. 美国的分案有三种类型；中国的分案申请可对应美国的前两者类型，而美国的“**部分继续案（CIP）**”类型，在中国，只能在母案申请日的 12 个月内以要求优先权方式提出。
4. 分案申请机制与优先权机制是不同的，分案申请不受母案申请日的 12 个月内限制，其提出时机只有一个总的原则限制，即“母案未决”为时点，因此，可以有不少的时点，你可以举出三两个例子吗？
5. 分案申请有一些实务上的妙用，例如通过再次公布，获得主动修改机会，或者弥补之前程序上失误给客户利益造成的损失。

【李茂林摘录】

1.7 【专利】朗科科技八年“内耗”缠斗 U 盘发明专利 8 个月后失效（发布时间：2019-3-15）

“U 盘发明者”朗科科技（300042.SZ）旷日持久的内部矛盾令人感叹。

“公司是一个没有控股股东和实控人的状态，这种状态已经维持挺久了。”朗科科技有关人士 3 月 13 日对 21 世纪经济报道记者说。

3 月 13 日披露的 2018 年年报显示，自 2014 年 2 月至 2018 年 12 月，朗科科技董事会一共审议了 163 议案，其中有 28 个议案存在董事投了反对或者弃权票的情况；股东大会共审议了 54 个议案，其中有 5 个议案存在主要股东投了反对或者弃权票的情况。

21 世纪经济报道记者查阅公告发现，2019 年以来，朗科科技共召开两次董事会会议，除了本次审议年报事项未出现反对或弃权情况，1 月 18 日举行的董事会会议在审议仅有的发放 2018 年度公司高管年终奖的议案时，邓国顺、王荣、杨敏等 3 名董事同时弃权。

“目前公司董事及主要股东意见分歧的情况，已经对公司在资本市场形象带来了不同程度的影响，也会给公司经营管理造成一定的影响。”朗科科技在 2018 年年报中表示。



纷繁内耗变故横生

事实上，朗科科技的内耗在 2010 年 1 月上市后不久就已经开始显现。

在 3 月 13 日披露的 2018 年年报中，朗科科技如此表示：自 2010 年 9 月至 2014 年 2 月，在成晓华担任公司董事长兼总经理期间，公司董事会共审议通过了 140 个议案，董事邓国顺、钟刚强、王荣共对其中 47 个议案提出了反对或者弃权意见；股东大会共审议通过了 47 个议案，其中主要股东邓国顺共对其中 9 个议案提出了反对或者弃权意见。

由此统计，朗科科技上市 8 个月后至今年，总共 76 个董事会议案遭遇反对或弃权，股东大会共 14 个议案存在主要股东反对或弃权，实为 A 股罕见。

分歧严重的邓国顺、成晓华两人，亦曾亲密无间，被外界视为“U 盘发明者”。

招股书等历史资料显示，邓国顺、成晓华两人共同创立朗科科技，系公司多项发明专利的发明人和实质上的共同实际控制人。但时过境迁，分歧导致了朗科科技无人能够掌控大局。

21 世纪经济报道记者查阅历史公告发现，早在 2015 年 8 月，朗科科技就被认定为无控股股东、实际控制人。而直至 2017 年底，邓国顺、成晓华的直接持股比例尚分别达到 21.63% 与 8.8%，分列第一和第三大股东位置。

但朗科科技的第一大股东此后开始进入动荡。

2017 年底和 2018 年初，上海宜黎企业发展有限公司（下称上海宜黎）先后受让中科汇通所持占 21 % 的股份和成晓华所持占 3.93% 的股份，使之成为持有朗科科技 24.93% 的第一大股东，受让对价分别为 11 亿元和 2 亿元。

可是，此次股权转让却变故横生，在中科汇通、成晓华尚未收到上海宜黎股权转让尾款的情况下，2018 年 4 月，上海宜黎的 3 家股东同时发生变更，被北京两家企业分别以持股 52% 和 48% 瓜分，随后，上海宜黎承诺尚未支付的约 3.5 亿尾款将在 2019 年 2 月 28 日前分期支付给中科汇通和成晓华，但至今期限已过，这些尾款尚无着落。

而亦曾筹划与朗科科技相关的购买资产及成立合资公司重大事项的上海宜黎，其所持朗科科技股权却面临司法拍卖。

据公告，上海市第一中级法院已就上海宜黎和靖江市润元农村小额贷款有限公司关于股份质押融资一案，定于 3 月 23 日 10 时至 24 日 10 时止公开拍卖上海宜黎所持朗科科技 3325 万股。这笔股票占上海宜黎所持股份总数的 99.81%，占朗科科技股份总数的 24.89%。

上述司法拍卖以 3 月 23 日前 20 个交易日的收盘均价为起拍价，而朗科科技 3 月 13 日收盘价为 21.65 元/股，上述股权市值为 71986.25 万元。



核心专利面临失效

依靠发明 U 盘崛起的朗科科技，正遭遇专利失效的困境。

3 月 13 日披露的 2018 年年报表明，朗科科技核心基础发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，申请日期为 1999 年 11 月 14 日，专利权期满终止日为 2019 年 11 月 14 日。

这种俗称 U 盘的快速便捷存储技术，是朗科科技发家的核心优势和专利运营业务的基础，也是其业绩的主要来源。

“公司的专利运营业务对该专利形成重大依赖，目前尚无有效措施从根本上解决该专利到期失效后对公司经营造成的风险，公司的专利主要集中于闪存等传统移动存储领域，而传统移动存储正日益被云存储、移动互联等加速取代，公司的主要专利以及专利池都面临失效的整体性、系统性风险。”朗科科技称。

2018 年年报显示，朗科科技专利运营业务实现专利授权许可收入 3629.26 万元，较上年同期下降 10.27%，但毛利率依旧为 100%，而朗科科技 2018 年的净利润为 6449.66 万元。

除了专利运营业务，朗科科技另一个业绩依赖是房屋租赁，该业务的 2018 年营收是 3741.49 万元，同比增长 6.1%，毛利率为 85.7%。

此外，募资理财一直是朗科科技的“传统”收益来源。朗科科技 IPO 募资净额为 61198.32 万元，但 4 个募投项目在部分投入后皆先后宣告终止，导致尚未使用的募资为 36546.41 万元，1 月 31 日披露的使用募资 5000 万元购买银行结构性存款产品公告显示，此前 12 个月内其购买理财产品多达 22 笔，最高一笔的实际收益为 312.22 万元。

而朗科科技在总营收中占比高达 96.13%的闪存应用产品等计算机、通信制造业，其毛利率仅为 9.41%

从朗科科技的业绩构成可以看出，如果 8 个月后其核心专利到期失效，能够支撑业绩的稳定来源就只剩下房屋租赁和募资理财了。

但风险正在积累的朗科科技，却在 2018 年年报中提出，拟以每 10 股派发 2 元现金（含税）的股利分红，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。这样一来，朗科科技将要派发现金红利 2672 万元，增加股本 6680 万股，并且是朗科科技上市以来现金分红最多的一次。

“分红预案是二股东提议的，公司董事会审议通过了。”前述朗科科技有关人士告诉 21 世纪经济报道记者。

公开资料显示，从实控人退居朗科科技二股东的邓国顺，持股比例为 21.63%，其累计被质押的股份占所持的 84.95%，并且已经披露计划减持不超过 3% 的 400.8 万股。另外，朗科科技董事王荣、监事高丽晶也皆披露了减持计划。

【周君 摘录】

1.8 **【专利】** 专利申请有哪些注意事项？（发布时间:2019-3-11）

注意事项一：申请要及时。

因为专利申请的新型性和创造性都是与申请日有关的，晚一天申请，这一技术被别人公开的机会就会大一分。而且，专利权是授予最先申请的人。所以，可能只是因为申请日比别人晚了一天，在后申请的人就要受制于在先申请的人二十年。

注意事项二：专业人士处理。

专利对质量的要求是“没有最好只有更好”的，因为只要有人能把你的专利权推翻，就意味着你会前功尽弃。随着社会的进步，社会分工也越来越细，这主要是因为术业有专攻。所以，不要试图自己去处理自己不擅长的问题。

注意事项三：对代理师充分公开。

专利的本质就是“以技术公开换取国家保护”。但大多数人都是既想申请专利又不想公开自己的技术。虽然在某种程度上讲这也不是不可以实现的，但这个目标实现起来，难度还是比较大的。因为专利法明文规定了专利申请文件必须“充分公开以达到本领域技术人员能够实现”的标准。作为专利申请人，最好不要自行隐瞒某些技术，而是通过与专利代理师沟通来实现这个目标，否则，一旦被认为是公开不充分，就很难挽回了。

注意事项四：注意体系申请的时间安排。

在一个大的课题研究中，是可以先后申请一系列的专利的，这一系列的专利申请之间是相互关联的。所以，这一系列申请可能就会有共同的发明点。如果时间处理不当，在先前的专利申请已经把这些共同的发明点公开之后再申请专利，那这个在后专利申请的发明高度无疑是大大降低了。

注意事项五：注意对外申请的时间和方式安排。

要到国外申请专利，一般会首先在国内申请专利，然后通过优先权再到国外去申请专利。通过优先权操作，可以实现部分内容的修改，

所以是值得的。通过优先权到国外申请的时候，会涉及到 PCT 途径还是巴黎公约途径的问题。从费用上看，PCT 途径可能会比巴黎公约途径多一些，但这仅仅是一种可能，甚至可能会比巴黎公约途径节省的多。针对具体情况的处理，要请专利代理人具体问题具体分析，合理安排。

注意事项六：证书不等于保护。

现在，很多的代理人总是以“保证授权”的承诺去承揽专利申请业务，这是不对的。因为申请专利的目的是为了保护而不是仅仅是为了一个授权证书。授权证书是获得应有保护的必要条件而非充分条件，虽然要得到应有的保护需要有授权证书，但有授权证书不等于就必然会得到应有的保护。所以，要注意，不要被那些“保授权”的代理师忽悠了。

注意事项七：申请专利应在技术转让发生前。

这个应该不用多说了，因为如果在申请专利之前把技术告诉了别人的话，一旦别人给你传播了或者申请了专利，你就什么都没有了。

注意事项八：申请授权后的专利转化应懂得利益共享。

当前，非常多的专利技术其实是很有应用价值的，可是，却因为专利权没有足够的经济实力而一直无法付之于实际应用，主要的原因还是利益共享的思维不到位，专利权人和投资人都恨不得把挣到的钱悉数收入自己的腰包，这是很难合作的。因为合作必须是共赢的，利益单向流动的合作是不存在的。

1.9【专利】怎么做，科技民企才能提升专利获得感（发布时间:2019-3-15）

数说 2018 我国企业专利

专利申请企业较上年新增 6 万家

对国内发明专利申请增长贡献率达 73.2%

在国内发明专利申请中占比 64.3%，较上年提高 1.1%

数据来源：国家知识产权局

今年两会，全国政协常委、正泰集团董事长南存辉带来了 12 份提案。其中，关于制定商业秘密法的提案，是他和媒体交流最多的。

“商业秘密作为知识产权的重要组成部分，是创新能力建设的重要标志。”南存辉表示，“很多科技企业的核心竞争力就是创新技术，一旦这些技术机密遭到泄露，会给企业带来灭顶之灾。”

为此，南存辉提出要通过制定商业秘密法来完善商业秘密法律保护体系，保障民营企业特别是科技型民营企业的核心技术机密。

南存辉的提案，只是近年来我国企业知识产权意识不断提升的缩影。

如今，无论是传统制造业企业、新型互联网企业，还是生物医药领域科技民企，对于科技创新和知识产权的重视程度和投入力度都是史无前例的。知识产权也成为民营企业提质增效、创新发展的有力支撑，并成为企业再发展、再升级的源头活水。

组建专业团队 力保企业决策零风险

“智能控制、静音技术、低温高热技术……”说起本公司积累的知识产权，奥克斯家电集团总裁冷冷如数家珍。

从 7 人小作坊起步，如今奥克斯集团已发展成为营收达 860 亿元、拥有 2.5 万余名员工的巨头企业。多年来，奥克斯集团曾经历过多次转型，深知科技创新才是发展之本。因此，近年来奥克斯集团对科技创新和知识产权工作格外重视。

奥克斯集团还成立了知识产权办公室管理知识产权事务，拥有专利工程师 20 余名，全程参与项目研发、生产、销售。专利工程师根据创新方向、生产瓶颈，挖掘专利信息，拓宽设计思路，寻找解决方案，针对每个创新点进行专利检

索，并从项目创新点、行业标准、竞品围剿等角度为核心创新点制定专利布局方案。

值得注意的是，该知识产权办公室在奥克斯集团的企业决策中拥有一票否决权。不久前，有经销商针对奥克斯空调产品底座结构提出了一些改进建议，生产部门根据修改建议完善了底座结构，并提请到知识产权办公室。但经专利检索后专利工程师发现，市面上已有类似专利，因此便没有继续推进生产和提交专利申请。这样的例子在奥克斯集团屡见不鲜。

奥克斯集团知识产权法律顾问、北京隆源天恒知识产权代理事务所合伙人闫冬表示，在经营活动中，凡出现存在知识产权风险的决策，该知识产权办公室都坚决予以一票否决。只有在该风险被完全排除后，相关决策项目才能被继续推进。

在科学的管理体系下，截至目前，奥克斯集团仅家电事业部就已累计申请专利近 6000 件。

与研发工作同步 让技术“硬核”更坚硬

2018 年年底，杭州数梦工场科技有限公司（以下简称数梦工场）顺利通过国际软件业最权威、最高等级的 CMMI (Capability Maturity Model Integration, 能力成熟度模型集成) 五级认证。数梦工场是一个行业大数据、云计算开发和服务提供商。对于一家成立不足 4 年的企业来说，能获得 CMMI 的认证，无疑是很高的业内认可。

上世纪六七十年代，美国卡内基·梅隆大学软件工程研究所受美国国防部委托，开发过程能力成熟度模型用以评估供应商的过程质量水平，并最终形成 CMMI 能力成熟度模型集成。

如今，CMMI 已成为国际软件业最权威的评估认证体系。CMMI 官方网站数据显示，截至 2018 年 12 月，全球通过 CMMI 认证且在有效期内的企业中仅有 11% 达到了 CMMI 五级，其中符合 CMMI 五级标准的中国企业仅有 7%。

数梦工场董事长兼首席执行官吴敬传介绍，此次认证范围涵盖数梦工场的云计算、大数据、信息安全等多个研发领域。获得此项认证，标志着公司多领域的产品研发管理水平和质量管理能力跻身全球软件业的顶尖行列。

作为一家新型互联网企业，数梦工场始终坚持研发创新导向。在吴敬传看来，这些核心技术知识产权就是公司发展的“硬核”。

据了解，数梦工场在新型互联网架构、云计算、大数据、信息安全等领域，拥有多项领先成果。另外，专利和知识产权的规范工作已经与公司的产品和解决方案的设计和开发工作同步，公司会安排专人进行专利风险评估和专利挖掘，以有效保护专利产品并使其形成核心竞争力。

吴敬传表示，数梦工场已提交的专利申请中发明专利占比在 98%以上。不仅如此，公司拥有的含金量较高的专利，正在形成行业标准，带动整个大数据行业的发展。如数梦工场的数据库资源目录软件政法版、数梦工场数据交换平台涉及的 3 项专利——“资源目录管理方法及装置”“资源传输方法及装置”和“资源管理方法及系统”，已被写入部省两级数据联动传输规范，上升为大数据行业标准。

加大前期投入 以高质量专利“俘获”数千用户

在杭州艾森医药研究有限公司（以下简称艾森）的实验室内，公司总经理徐万红指着一台跟笔记本电脑差不多大小的白色盒子告诉科技日报记者，这台企业自主研发的细胞分析仪，售价比一辆宝马 7 系轿车还贵。

2002 年，艾森创始人徐晓、王小波两位博士合作发明了一项可检测细胞的专利技术，并在该技术基础上自主研发了实时细胞分析系统和流式细胞检测仪。十几年过去了，这个拥有完全自主知识产权的设备在全球 30 多个国家拥有了数千个客户，包括辉瑞、强生、罗氏等 30 多家全球制药巨头。

徐万红介绍，艾森在全球有 20 多项发明专利，且每个专利都会在几十个国家进行申请。“我们专利的技术含量非常高，在细胞分析和检测领域，至今仍是领先的。”他说。

艾森在原始创新上的成功为企业带来了巨大的收益。仅细胞分析和检测仪，每年就能创造几亿元销售额。

可以说，艾森创始团队是依靠专利打下一片江山。在所有人眼中，依靠研发细胞分析和检测仪，艾森的日子就能过得很好。但徐万红语出惊人，企业至今没有楼，更没有地，“我们的钱都投入到创新药物研发中”。

在我国癌症致死率排行榜中，肺癌是“头号杀手”，很多晚期患者在服用一代靶向药后身体会产生耐药性，迫切需要新一代的药物治疗。2011 年开始，艾森正式开始自主研发创新药物艾维替尼，成为国内最早做第三代小分子靶向抗肺癌新药的企业。

截至目前，艾维替尼已申请 3 项国际专利和美国、中国、欧洲等 50 多个国家和地区的发明专利。

【孙琛杰 摘录】

1.10 【专利】在专利全链条嵌入专利保险，构建全方位的专利防护体系（发布时间：2019-3-15）

一、在创造阶段用专利授权保险为高价值专利培育提供保障

（一）专利授权保险保险责任

该产品承保由于专利代理机构或专利代理人提供的专业服务存在过失、错误或遗漏，造成委托人的发明专利申请因不符合《专利法》中所要求的新颖性或创造性而被专利局驳回，导致委托人代理费用损失，依照法律应赔偿委托人一定的经济损失。

专利授权保险由中国平安财产保险股份有限公司开发，属于“平安专利代理职业责任险”险种下一款全新的专利保险产品，在全国尚属首创。

（二）作用或解决问题

专利授权保险服务于专利“申请后授权前”这一时机，是专利全生命周期保险服务的重要环节，不仅有利于推动专利提质增量、降低专利创新及维权成本、提高创新积极性；还有利于推动专利代理机构创新服务模式、提高服务水平和服务能力。

二、在专利授权后的保护阶段，通过专利执行保险解决了维权困境

（一）专利执行保险

是指专利权对特定专利投保，当权利人通过法律程序维护专利权过程时，保险公司对该专利权的侵权行为所花费的法律费用和差旅费进行补偿。

专利执行保险是首个把金融保险导入知识产权保护的商业保险。它属于“攻击型”的保险，适用于专利诉讼案件中专利权人为除去其执行专利权所受到的阻碍及可

能的损失所投保的险种。特别适合于因财力不足无法实施自身专利权的个人或企业。

（二）作用或解决问题

有助于保护专利权人的自身利益，或将损失减少到最低限度，可以解决中小微企业或个人因怕赢了官司输了钱，能提高专利权人维权意识和积极性。从长远来看，能提高全社会专利保护意识和水平。

三、在专利开始实施阶段用侵权责任险风险，减少潜在知识产权纠纷带来的损失

（一）专利侵权责任险

投保人侵犯他人专利权，如该专利权人在保险期间内首次向被保险人提出侵犯专利权赔偿请求，由被保险人承担经济赔偿责任。

专利侵权责任保险的承保范围包含可能遭专利权人追讨的权利以及损失利益等，也包含为对抗专利侵权诉讼所支出的费用，其主要包含辩护费用、和解费用和损害赔偿费用，其中辩护费用又可分律师费、专家作证费及申请禁止令费用等。

（二）作用或解决问题

通过给有可能侵犯他人专利权的企业办理专利侵权责任险帮助企业在开发新产品新技术中规避知识产权风险，减少侵权责任。

（三）用首台（套）重大技术装备保险防范商业风险

对于企业新开发的首台（套）重大技术装备，在保险期内出现质量或严重缺陷，由保险公司赔付供货方赔偿责任。

该险种目前为中央财政补贴保费，对新上市的产品，若同时再投保首台（套）重大技术装备保险，则解除了企业的法律风险和商业风险，可以说为企业现产品开发上了双保险。

四、在专利实施进入发展壮大需要融资阶段，用知识产权质押贷款保证保险使知识产权创造更大价值

（一）贷款保证保险

企业将其知识产权作为财产权质押给金融机构，获得贷款的行为是解决中小微企业融资难很好手段。用贷款保证保险介入知识产权质押融资是较好提高金融机构积极性很好手段。贷款保证保险属于履约保证保险或履约保证险(也称履约责任保险)，是指保险公司向履约保证保险的受益人(即投资人)承诺，如果投保人(即债务人，这里专指借款人)不按照合同约定或法律的规定履行义务，则由该保险公司承担赔偿责任的一种保险形式。

（二）解决问题

作为一种新型融资方式，知识产权质押融资区别于传统的以不动产作为抵押物向金融机构申请贷款的方式，而是以拥有的专利、商标、版权等为质押物，向银行申请融资。这一点非常契合科技型中小企业的特质：拥有知识产权无形资产，缺乏实物抵押，具有高成长性。正是因此，我国很多企业都希望通过知识产权质押融资以解资金短缺的燃眉之急，但现实中却常常碰壁。在保险公司介入后，大大提升了金融机构积极性。

五、在成长后能够走国门开拓市场的企业，在市场拓展期间办理境外展会专利纠纷法律费用保险以减少企业走出国门的法律风险，在产品进入海外后用海外知识产权侵权责任险为企业保驾护航

（一）境外展会专利纠纷法律费用保险

企业赴海外参加或举办展会期间投保，如遇到专利纠纷，保险公司给予维权费用赔付。其承保的经济损失是被保险人在境外展会参展或举办展览过程中，因境外第三方主张参展展品侵犯其专利权而产生纠纷，被保险人为专利侵权纠纷而支出的律师费、行政处理费、诉讼费等相关法律费用。

（二）知识产权海外侵权责任保险

保险期间内，因被保险人实际或预期从事保险单载明产品的制造（包括制造流程）、使用、保管、进口、销售或许诺销售、持有、许可、分销或提供过程中，非因故意侵犯第三方知识产权而在承保区域内直接引起的侵权诉讼或相关潜在诉讼，由被保险人承担经济赔偿责任。

承保全世界范围，保障范围最高达 7000 万赔偿限额。

（三）作用或解决问题

通过这两种专门针对企业走出国门的两个保险，为企业在产品宣传阶段和实施阶段减少风险，提供保障，特别对初创企业具有很大帮助作用，对企业开拓海外市场有激励作用。

六、专利许可信用保险为专利权人解决专利许可过程中被许可人破产或拖欠造成许可费无法收回的风险

（一）专利许可信用保险

被保险人在保险期间内按许可合同约定，在向被许可人交付专利产品或提供专利技术用于进行制造、使用、许诺销售、销售该专利产品后，由于下列原因引起的被保险人专利许可使用费的直接损失，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿：一是被许可人破产；二是被许可人拖欠专利许可使用费。

（二）作用或解决问题

保障专利实施许可合同签署后因被许可人破产或拖欠造成许可费无法收回的风险，借此鼓励高校及其他科研机构对外实施许可，促进科技成果转化。

【侯燕霞 摘录】

1.11 【专利】通过专利侵权判定和诉讼看专利撰写质量重要性（发布时间：2019-03-14）

这几年，从国家层面不断强调提高专利质量，加强知识产权保护。但到底如何提高专利质量？以什么为标准提高专利质量？什么样的专利就算高质量专利？很多问题都无法明确的说清楚。

作者认为，只有在许可和诉讼的洗礼中，才能真正检验专利撰写质量的高低，也只有在许可和诉讼的洗礼中，才能体现一个专利的撰写质量。

本文通过法院案例试图说明专利撰写质量对侵权判定和诉讼的重要性。

今天的案例，又是一个一审、二审原告胜诉，再审法院判决撤销一审民事判决、二审民事判决，驳回原告的诉讼请求的案例。（真不知道全国一、二审法院有多少关于专利侵权的错判）本案最高院详细阐述了方法权利要求的侵权判定，值得学习。

案例

最高人民法院关于陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司、何建华、温士丹侵害发明专利权纠纷提审案（（2013）民提字第 225 号）

2006 年 2 月 24 日，陈顺弟国家知识产权局申请了一项名称为“布塑热水袋的加工方法”的发明专利，并据此于 2010 年 2 月 17 日获得专利号为 200610049700.5 的专利权，该项专利未缴年费专利权终止，终止日期:20140224。（是管理失误忘记缴费还是主动放弃？这好歹也是经过最高院提审的涉案专利啊。）

陈顺弟以乐雪儿公司生产、销售，何建华销售和许诺销售的布塑热水袋构成了对其“布塑热水袋的加工方法”发明专利权的侵害为由，提起诉讼，请求判令何建华立即停止销售侵权产品，乐雪儿公司立即停止制造、销售侵权产品，并销毁侵权产品及模具；何建华赔偿陈顺弟经济损失 50 万元，乐雪儿公司赔偿陈顺弟经济损失 100 万元。

涉案专利

该专利唯一的一个权利要求如下：

1、布塑热水袋的加工方法，步塑热水袋由袋体、袋口和袋塞所组成。所述的袋体有内层(4)、外层(3)和保温层(5)，在袋体的边缘有粘合边(6)，所述的袋塞是螺纹塞座(8)和螺纹塞盖(9)，螺纹塞座(8)的外壁有复合层(8')，螺纹塞盖(9)有密封垫片(10)，袋塞(2)中的螺纹塞座(8)是聚丙烯材料，复合层(8')是聚氯乙烯材料，密封垫片(10)是硅胶材料所制成，其特征在于：

第一步：首先取内层、保温层以及外层材料；

第二步：将内层、保温层、外层依次层叠，成为组合层；

第三步：将两层组合层对应重叠，采用高频热合机按照热水袋的形状对两层组合层边缘进行高频热粘合；

第四步：对高频热粘合的热水袋进行分只裁剪；

第五步：取聚丙烯材料注塑螺纹塞座(8)，再把螺纹塞座(8)作为嵌件放入模具，另外取聚氯乙烯材料在螺纹塞座(8)外二次注塑复合层(8')；

第六步：将有复合层的螺纹塞座安入袋口内，与内层接触，采用高频热合机对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合；

第七步：对热水袋袋体进行修边；

第八步：取塑料材料注制螺纹塞盖(9)；

第九步：取硅胶材料注制密封垫片(10)；

第十步：将密封垫片(10)和螺纹塞盖(9)互相装配后旋入螺纹塞座(8)中；

第十一步：充气试压校验，向热水袋中冲入压缩空气进行耐压试验；

第十二步：包装。

这个权利要求1几乎可以作为方法权利要求撰写的典型反面教材，权利要求保护范围太小，步骤太繁琐，且限制了步骤顺序。

一审判决

一审法院认定：被诉侵权方法第6、7、8、10步分别与涉案专利权利要求1的第7、6、11、10步的内容相同，顺序不同，分别按照上述两种顺序进行加工，所产生的技术特征与技术效果并无实质区别，故二者的技术特征相同。被诉侵权方法所具备的技术特征完全覆盖了涉案专利的全部必要技术特征。乐雪儿公司对陈顺弟享有涉案专利的专利权系明知的，仍使用该专利方法生产产品并销售，构成对陈顺弟专利权的侵害，应停止侵权并承担相应的赔偿责任。何建华作为经营者，因无法证明被诉产品的合法来源，故应对其业务员任国良购买和销售被诉侵权产品的行为承担法律责任。因陈顺弟未对其实际损失或乐雪儿公司、何建华的侵权获利数额进行举证，故应综合考虑涉案专利权的类别、侵权性质等具体情况确定赔偿数额。

一审法院判决：何建华立即停止销售涉案侵权产品；何建华赔偿陈顺弟经济损失及合理费用1万元；乐雪儿公司立即停止侵权行为；乐雪儿公司赔偿陈顺弟经济损失及合理费用30万元；驳回陈顺弟其他诉讼请求。

乐雪儿公司、何建华均不服一审判决，提起上诉。

陈顺弟在二审期间放弃了对何建华的诉讼请求。

一审法院对于等同判定理解有误，等同判定是技术特征与技术特征之间的等同判定，并非技术方案与技术方案之间的等同判定。

问题：方法权利要求和涉嫌侵权方法中，如果仅仅只是步骤不同，如何进行等同判定？步骤顺序是否是技术特征？请看末尾彩蛋。

二审判决

二审法院判决：维持一审判决第三、四、五项；撤销一审判决第一、二项。

乐雪儿公司不服二审判决，申请再审称，被诉侵权方法不包括涉案专利要求 1 的第 5、8、9 步，乐雪儿公司生产热水袋涉及上述三步的部件均系合法外购取得，其无义务知晓其加工方法。被诉侵权方法的第 6、7 步和涉案专利权利要求 1 的第 10、11 步步骤顺序相反，此差异产生了不同的技术效果。涉案专利将第 10、11 步互换的步骤顺序记载在了说明书中，但未在专利要求中进行限制，故根据捐献原则，不应纳入涉案专利权的保护范围，未落入涉案专利权的保护范围。被诉侵权方法中的空心棉软垫未完全覆盖并将外层和内层隔开，与涉案专利不同，产生的技术效果亦不同。乐雪儿公司被许可使用的专利权中所包含的产品与工艺方法构成现有技术，其使用该方法生产被诉侵权产品的行为不构成侵权。故请求撤销一审、二审判决，改判驳回陈顺弟的诉讼请求或发回重审本案。

陈顺弟辩称：应当结合说明书和附图的记载判断步骤顺序是否对方法发明的权利要求有限定作用。涉案专利说明书中对第 10、11 步的顺序可以调换的内容进行了记载，涉案专利权利要求中步骤顺序的标号仅是为叙述简洁和清晰的需要，并未对说明书中的技术方案予以排除，故本案不能适用捐献原则。依据等同原则，将涉案专利的第 6、7 步互换和第 10、11 步互换后的技术特征与互换前没有实质区别，构成等同侵权。被诉侵权产品的空心棉软垫与涉案专利所描述的保温层具有同样的保温效果，系等同的技术特征。

最高院判决

再审法院判决：撤销一审民事判决、二审民事判决；驳回陈顺弟的诉讼请求。

【审判理由】

1. 依据《中华人民共和国专利法》的规定，“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”，“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”据此，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于涉案专利申请日之前已在国内外被公众所知的技术，则不构成侵权。被控侵权人主张现有技术抗辩的专利在涉案专利申请前提出申请，但在涉案专利申请后授权公告，故不构成现有技术，而构成涉案专利的抵触申请。鉴于抵触申请会破坏对比专利的新颖性，故被诉侵权人可以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成侵权。

就本案而言，乐雪儿公司以现有的 ZL200520015446.8 号实用新型专利进行抗辩。该专利的申请日早于涉案专利的申请日，但授权公告日晚于涉案专利申请日。乐雪儿公司有权以其实施的技术方案为抵触申请中的技术方案而主张其未侵权。但该项现有技术的权利要求书、说

说明书及附图仅公开了该专利系一种热水袋产品，但并未公开该热水袋具体的生产步骤，依据该专利公开的产品仅能对大概加工流程予以确定，却无法确定准确具体的完整加工步骤，且有相关技术特征未与公开。综上，该项现有技术并未完全公开被诉侵权产品的加工方法，乐雪儿公司不得据此主张现有技术抗辩。

2. 依据我国相关司法解释的规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。”，“被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”据此，被诉侵权技术方案中只要有一项或一项以上的技术特征与涉案专利不同，则不落入涉案专利的保护范围，被诉侵权人不构成侵权。

本案中，涉案专利权利要求1的第6步是对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行粘合的步骤；第7步是对热水袋袋体进行修边的步骤。被诉侵权方法采取的步骤是先对热水袋袋体进行修边，而后对热水袋袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合。本院认为，从被诉侵权方法此前的加工步骤来看，其已在第4步中对高频热粘合后的热水袋进行了裁剪，此时修边的主要目的是为了热水袋好看，接近成品，其减少空间的作用非常有限，而且多余边角料的存在不会干扰塞座的粘合，对塞座粘合不会产生实质性影响，因而这两个步骤的实施不具有先后顺序的唯一对应性，先修边还是先进行热粘合对于整个技术方案的实现没有实质性影响，且这两个步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异，故被诉侵权方法调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第6、7步属于相等同的技术特征。

涉案专利权利要求1的第10步、第11步分别为将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中和充气试压检验。而被诉侵权方法采用的为先充气试压检验，再将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。对热水袋进行充气试压检验，需要通过热水袋的口部进行，依据涉案专利权利要求1的第10、11步的步骤进行操作，必须从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行充气试压检验，与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比，此种操作步骤实质上增加了充气试压检验的操作环节，导致操作时间延长，效率降低。据此，对第10、11步的步骤调换后，产生了减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果，二者的差异系实质性的。故调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征。

尽管涉案专利在说明书中记载了该项技术特征，但未反映在权利要求中，依据捐献原则，不能包括在权利要求的保护范围之内。综上，涉案专利权利要求1的第10步、第11步与被诉

侵权方案不同，属不同的技术特征，乐雪儿公司生产被诉侵权产品所使用的技术方案不落入涉案专利的保护范围，不构成对陈顺弟的专利权侵害。

（注：权利要求 1 竟然没有实施例的范围大，权利要求 1 竟然没有将所有实施例涵盖，这样的专利，如何能经得起诉讼的考验。）

涉案专利的权利要求如何布局和撰写更好？

涉案专利的申请文件中权利要求有 3 项，但是很混乱，权 1 和权 2 是产品权利要求，权 3 依附于 1 或 2，又变成方法权利要求。

针对该涉案专利，建议如下布局权利要求可能会更好一些：

- 1、方法权利要求撰写尽量避免固化步骤和顺序。
- 2、该案的方法步骤在权 1 中应尽量概况简化，将主要步骤写如权 1，将其他步骤写入从权。
- 3、权 1 要概况所有实施例，不能只概括一种或几种实施例，而遗漏其他实施例。
- 4、袋塞的制作方法最好不要写入权 1，作为权 1 的从权，甚至可以单独布局一组权利要求，独权界定袋塞的制作方法，从权界定袋体的制作方法，因为这两个部件是可以单独拆分制作的，这样撰写权利要求，就可以单独去保护其中一个部件，保护范围更大。（当然，这是基于新创性的前提下布局）
- 5、可以再布局一组产品权利要求。

结束语

看了这么多最高院的案例，不禁感叹，大部分权利人对专利的认知还是停留在一个非常初级的阶段。有些权利人还在专利申请阶段抠门，甚至有些发明人总以为自己很牛，认为自己撰写专利比资深代理人都强。不是有一句话这么说么：永远不要拿你的爱好去挑战别人的饭碗。术业有专攻，专利代理，请找高水平专业服务机构合作，请在专利上，不要怕花钱，因为太多的案例证明，专利代理阶段怕花钱，还不如不申请专利，不然，要么是花了点钱免费贡献自己的核心技术，要么最后在专利纠纷上吃大亏。

【任宁 摘录】

热点专题

【知识产权】专利检索分析，为企业保驾护航

一、引言

随着中国知识产权保护的完善与企业风险意识的提升，越来越多的企业开始意识到专利检索分析的重要性。本文对专利检索分析进行介绍，同时结合案例阐述检索分析如何为企业发展保驾护航。

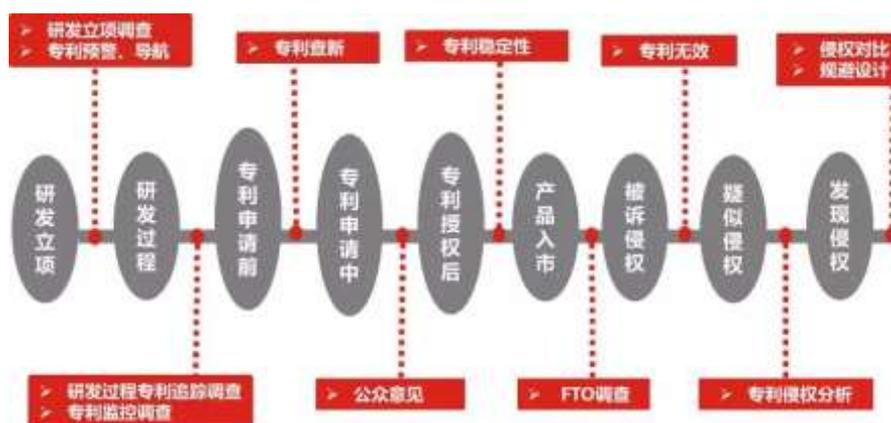
二、专利检索概述

专利检索分析，包括专利检索和专利分析两部分。

专利检索，是指在专利数据库中采用关键词、分类号，结合不同的字段以及运算符等搜索到所需单个或多个专利文件；

专利分析，是指对个别或大量的专利信息进行加工、整理和分析，从而转化为可利用信息的过程。

三、专利检索分析类型



(专利检索类型)

专利检索分析因企业不同的调查需求可分为许多不同类型。本文从技术研发——专利申请——专利维权这个过程出发，将专利检索分析分为不同类型。每个阶段，对专利检索分析具有不同的需求，具体如下：

(1) 研发立项

研发立项前，企业可开展研发立项专利调查、专利预警/导航工作，对具体的技术方向，通过分析大量的相关专利技术，了解国内外最新技术情况、客观反映专利总体态势、技术发展路线和主要竞争主体的研发动向和专利布局策略，从而为企业研发立项提供信息支撑；

（2）研发过程

研发过程中，企业可开展专利追踪/监控调查，对正在研发的技术进行实时监控，及时掌握技术最新动态，不仅高效监控竞争对手并进行技术借鉴，同时有利于研发方向的调整；

（3）专利申请前

专利申请前，企业可开展查新检索，对欲申请专利的技术方案开展专利查新检索，不仅能够知晓目前相关的专利技术，同时还能对自身技术方案授权性进行预估；避免授权性较低的技术方案因公开但最终未授权而带来的损失。

（4）专利申请中

在专利申请中，存在一个提出公众审查意见的程序；所谓公众意见，即公众对申请中的专利提交个人意见。大多数情况下，公众意见的提出是为了阻碍目标专利授权；此时往往需要对目标专利开展专利检索分析工作，寻找到合适的对比文件，提交给审查员从而阻碍目标专利的授权。当然，针对授权的专利可提出无效请求，以期无效目标专利。但与公众意见的提交相比，其费用高，流程也较长。如能及时对目标专利开展专利检索分析工作，能够以较低的费用和时间获得最优的结果。

（5）专利授权后

针对已授权的专利，企业可开展专利权稳定性检索分析；尤其是对无需进行实质审查的实用新型专利，通过专利稳定性检索分析可确认目标专利权利稳定性。

（6）产品入市

新产品在投入市场时，尤其是投放到海外市场，因企业/技术人员信息获取的片面性，存在产品侵犯专利权的潜在风险。为了降低产品进入市场的侵权风险，此时企业可针对目标产品，在特定区域开展FTO调查（技术自由实施调查），从而提前了解产品风险情况；对有风险的产品尽早开展相应救济措施。

（7）被诉侵权

当企业遇到侵权投诉或被起诉产品侵权原告专利权时，除了积极参加庭审之外，还有一个常用的策略，即专利无效检索分析。专利无效检索分析是对涉案专利开展无效检索，寻求能够将影响其专利权的对比文件，从根源为企业排除风险。

（8）疑似/发现侵权

当遇到疑似或发现侵权风险时，可开展侵权对比分析明确侵权风险；同时还可以通过专利检索分析，为企业寻求产品规避提出建议，协助企业对产品进行改进，从而避免侵权风险。

四、案例一介绍

以下从笔者之前接触的一个案例说起，笔者接到某企业的委托就一项自主研发的产品进

行专利侵权风险调查。该企业担心产品投放市场后存在侵权风险，同时针对产品进行的一系列专利布局申请遭到驳回。

既然要进行产品侵权风险调查，首先要清楚产品具体的技术方案，该产品主要核心技术在于 A 和 B 均采用曲面结构，且将来主要布局在中国市场。

基于该企业的诉求，笔者在中国范围内开展专利检索，得到近六百篇技术密切相关的专利文献。由于客户主要诉求是期望排除侵权风险，笔者将上述六百篇专利文献中的所有无效专利去除后，剩余四百篇密切相关的专利。

接下来笔者对上述四百篇专利文献开展分析工作。对比产品与每一篇专利所要求保护的技术方案，最终得到三篇高风险专利文献。为进一步确认侵权与否，笔者对三篇专利文献进行侵权分析，最终确认有两篇存在侵权风险。



产品防放侵权调查流程

该企业知晓专利检索分析结果后，仍期望在不改变产品的前提下，进行生产销售。在笔者的建议下，针对两篇侵权风险专利开展了无效检索分析。此时，该企业的诉求与前次不同，是期望寻找到能够将侵权风险专利无效掉的对比文件。

基于该企业的诉求，笔者在全球范围内开展专利检索分析，通过不同的检索式得到不同的数据范围，通过阅读分析专利文献，确认是否有可用对比文件。最终笔者检索得到一篇德国专利文件和一篇韩国专利文件，上述两篇专利公开日期均在侵权风险专利申请日前，且技术密切相关。笔者将侵权风险专利与检索得到的目标专利对比分析，确认该德国专利文件和韩国专利文件能够作为无效侵权风险专利的对比文件，从而提出无效请求并最终将侵权风险专利成功无效。



无效检索流程图

根据前述的案例分析过程可以看出，企业产品在投入市场前，通过开展防侵权专利检索分析，进行了风险预警并明确找到存在侵权风险的专利文件；针对侵权风险专利文件，企业又通过无效检索分析，找到能够用于无效侵权风险专利的对比文件，从而侵权风险专利无效。最终确保企业产品能够顺利进入市场。

值得一提的是，该案例不仅成功将侵权风险专利无效，同时由于该企业产品涉及的技术方案是在侵权风险专利技术方案的基础上做出了较大的改进，检索寻找得到的德国和韩国专

利也难以影响其可授权性。最终该企业围绕其产品进行相关专利申请,至今已陆续获得授权。

五、案例二介绍

案例二为笔者接到的一个专利导航工作。某大型 LED 企业委托笔者所在公司,对 Micro LED 技术领域开展专利导航工作。该公司期望通过相关专利调查工作,了解目前 Micro LED 的核心专利、明确公司研究方向;同时为公司专利布局、专利购买及许可提供相关建议和信
息资源。与案例一不同,案例二属于宏观专利检索分析,即对特定的技术领域,对全球范围内的相关专利文献进行研究、梳理及整合,最终分析得出所需内容。

由于宏观专利检索分析工作内容较大,通常需求团队分工协助。笔者和团队成员在明确客户需求后,针对诉求开展专利检索,并确定分析数据范围。进而,笔者对核心专利逐篇深入分析,研究涉及技术内容、专利保护范围、申请人、发明人等信息,帮助企业掌握核心专利技术情况,规避或借鉴相关专利技术,同时提供相关专利信息资源渠道;分析相关技术分支专利情况,分析技术发展路径,得出国内、外研究热点/空白点,为企业设计提供预警信息和研究方向;同时,将分析结果制作成专利地图,以直观清楚的可视化图形将检索分析结果展示出来。

六、总结

本文通过对检索分析的介绍,以及两个不同类型的案例阐述,清楚全面的向读者介绍了检索分析;随着侵犯专利权的赔偿力度的加大,以及美国对中国发起与知识产权相关的贸易战等形势变化,我国企业不仅迫切需要树立风险意识,还需要对自身产品、技术具有更加宏观长远的谋划。在重视知识产权的基础上,还需要善用专利检索分析;通过专利检索分析不仅能够尽早规避风险,还能够为企业从战略层面开展专利布局及运营、指引企业发展方向和道路。

作者 | 黄有龙 广州嘉权专利商标事务所

【沈建华 摘录】