



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

第三百六十五期周报

2019.04.01-2019.04.07

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】英国专利类型
- 1.2 【专利】专利申请的 10 个关键流程点详解
- 1.3 【专利】知识产权刑事自诉类案件，被告单位及被告人基本代理思路
- 1.4 【专利】商业模式应受专利保护
- 1.5 【专利】2018 年中国专利进口 358 亿美元 增长 24.74%
- 1.6 【专利】一项专利申请究竟拥有多少次机会能够修身成佛？
- 1.7 【专利】专家建议人们在加拿大商标法生效前提交商标申请
- 1.8 【专利】“专利权”战争来了！戴姆勒状告诺基亚，争夺 5G 技术
- 1.9 【专利】他们用了什么“手段” 让 6 万项成果完成精准匹配
- 1.10 【专利】从专利侵权诉讼谈“权利要求保护主题”的确定
- 1.11 【专利】丰田要无偿开放两万多项混动汽车专利，是慷慨还是精明？
- 1.12 【专利】新颖性审查中“数值和数值范围”的判断原则
- 1.13 【专利】专利侵权诉讼中等同侵权的判定

● 热点专题

- 【知识产权】运用追踪检索策略 提高专利检索效率

每周资讯

1.1 【专利】英国专利类型（发布时间：2019-04-01）

英国专利分为两类：

1、英国发明

英国发明是针对产品技术结构、方法、工艺流程或工艺参数改进所提出的新的技术方案。

2、英国外观设计

英国外观设计是针对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

英国发明专利和外观设计专利申请方法

一、符合哪些条件才能申请英国专利

英国《专利法》第 1 条规定：只有满足下列条件的发明才能获准专利：发明是新颖的；包含有创造性的步骤；可用于工业。可以对具有新颖性、创造性和实用性的产品进行专利授权。

二、英国专利保护期限①英国发明专利：自申请日起 20 年②英国外观设计：自申请日起 25 年

三、英国专利类型英国外观设计专利：在英国可以对各种类型的外观设计权的保护。外观设计需要具有新颖性，并且与其它在先设计相比具有独特性。英国知识产权局对外观设计新颖性不进行实质性审查，但会在技术功能、道德性和是否属于受保护的标记等方面进行审查。

四、英国发明专利材料：中国专利申请，受理书中文专利申请文件(权利要求书，说明书，附图，摘要)，申请人的营业执照复印件或身份证，申请人和发明人的中文名称和地址，如果申请人和发明人的名称和地址有惯用的英文翻译，保密审查请求书和优先权副本请求书

五、英国专利审查 授权流程

英国发明专利：提出申请→形式审查→检索→公开→实质审查→授权、驳回

英国发明专利检索

申请人需要在自申请日或优先权日起 12 个月内或自申请日起 2 个月内（以后到期的为准）提出检索请求并缴纳检索费。UKIPO 一般在 6 个月内完成检索并作检索报告。检索报告中引用的文献将在实质审查中用于评价发明的新颖性和创造性，申请人有机会仔细研究对比文件的内容，衡量授权前景如何，作出是继续申请流程提出实质审查请求，还是撤回申请以避免公开的决定。

英国发明专利：从申请到授权时长约 2-3 年，最长 4 年半

六、英国外观设计专利申请所需材料

- 1.专利名称
- 2.中国专利申请受理书
- 3.中国专利申请文件(word 版本)
- 4.产品的六面视图
- 5.申请人的营业执照复印件或身份证
- 6.申请人和设计人的中文名称和地址

7.如果申请人和设计人的名称和地址有惯用的英文翻译

8.优先权副本请求书

【陈强 摘录】

1.2 【专利】专利申请的 10 个关键流程点详解（发布时间:2019-4-1）

想要获得专利权必须进行专利申请。专利申请需要申请人向国家专利机关提出申请，经审核批准并下发专利证书。在进行专利申请时需递交一系列的申请资料，如请求书、说明书、摘要和权利要求书等等。申请过程设计的专业知识及流程节点很多，这也是寻求代理机构帮忙代为申请的原因。那么专利申请有哪些关键流程点呢？

1、专利申请文件的填写和撰写

专利申请文件的填写和撰写有特定的要求，申请人可以自行填写或撰写，也可以委托代理机构代为办理。但是，最好还是让代理机构代为撰写比较好。申请文件一方面比较重要，另一反面是审批流程比较严谨，对经验不足的申请人来说，委托代理机构是很有必要的。

2、专利申请的受理

专利局收到专利申请书后，对符合受理条件的申请会确定申请日并给予申请号，随后发出受理通知书。

3、申请费的缴纳方式

申请费以及其他费用都可以直接向专利局收费处或代办处面交，或通过邮局或银行缴费。缴费人通过邮局或银行缴付专利费用时，应当在汇单上写明正确的申请号或者专利号，缴纳费用的名称使用简称。汇款人应当要求银行或邮局工作人员

在汇款附言栏中录入上述缴费信息，通过邮局汇款的，还应当要求邮局工作人员录入完整通讯地址，包括邮政编码，这些信息在以后的程序中是有重要作用的。费用不得寄到专利局受理处。当然，要是委托代理机构申请，这些流程就不用自己去完成了。

4、申请费缴纳时间

面交专利申请文件的，可以在取得受理通知书及缴纳申请费通知书以后缴纳申请费。通过邮寄方式提交申请的，应当在收到受理通知书及缴纳申请费通知书以后再缴纳申请费，因为缴纳申请费需要写明相应的申请号，但是缴纳申请费的日期最迟不得超过自申请日起两个月。同样的是，委托代理机构办理，这些流程也不需要自己完成。

5、专利审批程序

依据专利法，发明专利申请的审批程序包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行公布和实质审查，只有受理、初审和授权三个阶段。

6、对专利申请文件的主动修改和补正

实用新型和外观设计专利申请，只允许在申请日起两个月内提出主动修改；发明专利申请只允许在提出实审请求时和收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内对专利申请文件进行主动修改。

7、专利申请被视为撤回及其恢复

逾期未办理规定手续的，申请被视为撤回。除非你有正当理由，可以在收到撤回通知书两个月内请求恢复权利。有充分正当的理由，缴纳恢复费，递交恢复权利请求书，补办各种未完成的手续。

8、办理专利权登记手续

实用新型和外观设计专利申请经初步审查，发明专利申请经实质审查，未发现驳回理由的，专利局将发出授权通知书和办理登记手续通知书。申请人接到授权通知书和办理登记手续通知书以后，应当按照通知的要求在两个月之内办理登记手续并缴纳规定的费用。之后专利局将授予专利权，颁发专利证书。未在规定的期限内按规定办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。

9、办理登记手续应缴纳的费用

办理登记手续时，不必再提交任何文件，申请人只需按规定缴纳专利登记费（包括公告印刷费用）和授权当年的年费、印花税，发明专利申请授权时，间距申请日超过两年的，还应当缴纳申请维持费。授权当年按照办理登记手续通知书中注明的年度缴纳相应费用。

10、专利权的维持

专利申请被授予专利权后，专利权人应于每一年度期满前一个月预缴下一年度的年费。期满未缴纳或未缴足，专利局将发出缴费通知书，通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起六个月内补缴，同时缴纳滞纳金。滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间一个月，加收当年全额年费的5%计算；期满未缴纳的或者缴纳数额不足的，专利权自应缴纳年费期满之日起终止。

【侯燕霞 摘录】

1.3 【专利】知识产权刑事自诉类案件，被告单位及被告人基本代理思路（发布时间：2018-03-30）

导读：知识产权类犯罪在《刑法》中归于破坏社会主义市场经济秩序罪范畴，由于告诉才处理的罪名由《刑法》做出规定，目前主要涉及侮辱罪、诽谤罪、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪、侵占罪五个罪名，故知识产权刑事自诉案件应属于上述第（二）类和第（三）类自诉案件范围。然而，因种种原因，司法实践中知识产权刑事自诉案件真正进入实体审理的判例极为罕见。以下笔者将结合笔者所代理的一件侵犯著作权罪案件的体会，就知识产权刑事自诉案件中被告人或被告单位的基本代理思路进行粗浅探讨。

引言

众所周知，知识产权类犯罪在《刑法》中归于破坏社会主义市场经济秩序罪范畴。因现行《刑法》所规定的知识产权类犯罪共有七种，故被俗称为知识产权“七宗罪”，即《刑法》第二百一十三条到二百一十九条所分别规定的假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪、侵犯商业秘密罪。

而根据《刑事诉讼法》第一百七十条规定，刑事自诉案件有三种类型：（一）告诉才处理的案件；（二）检察院未提起公诉，被害人有证据证明的轻微刑事案件；（三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

由于告诉才处理的罪名由《刑法》做出规定，目前主要涉及侮辱罪、诽谤罪、暴力干涉婚姻

自由罪、虐待罪、侵占罪五个罪名，故知识产权刑事自诉案件应属于上述第（二）类和第（三）类自诉案件范围。

然而，因种种原因，司法实践中知识产权刑事自诉案件真正进入实体审理的判例极为罕见。以下笔者将结合笔者所代理的一件侵犯著作权罪案件的体会，就知识产权刑事自诉案件中被告人或被告单位的基本代理思路进行粗浅探讨。

知识产权刑事自诉案件的特点

笔者在代理一件侵犯著作权罪案件时，曾试图检索在先判例进行参考，结果发现知识产权刑事自诉案件的在先判例屈指可数，在笔者检索到的共八件在先案件中，大部分案件结果是裁定不予受理。而进入到实体审理的案件中，多数也是裁定驳回自诉人的控诉，仅有一件案件最终由判决被告人犯假冒注册商标罪，被判处有期徒刑缓刑，并处罚金。

笔者认为，在有较为具体的法律法规规定的情况下，司法实践中在先判例很少与知识产权刑事自诉案件自身的特点关系密切。笔者经调研总结知识产权刑事自诉案件的几个特点如下：

一、自诉人取证举证难

根据自诉案件的受理条件，自诉人应当向法院提供能证明被告人或被告单位犯罪的基本证据。

但因知识产权类案件，特别是涉及到侵犯计算机软件著作权案件、技术秘密类商业秘密案件的技术性强，涉及到计算机软件源代码、技术秘密信息等证据自诉人很难获取，且若不经技术比对，即便获取也很难判定是否实质性相同，故对于自诉人来说，往往因取证困难而在提起刑事自诉时，被法院以“起诉的事实缺乏罪证”而裁定不予受理。

此外，证明知识产权侵权规模的证据也不易获得，也会导致知识产权自诉类案件的推动困难。因知识产权类犯罪案件的追诉有一定的立案追诉标准，需达到一定的金额或数量的门槛要求才可能会被追诉，故如果知识产权刑事自诉人如果无法提供这方面的证据，也会导致其自诉被裁定驳回，或者最终被裁定驳回其控诉。比如，侵犯著作权罪要求违法所得数额在 3 万元以上，或者非法经营数额在 5 万元以上，或者复制发行的作品复制品数量合计在 500 张（份）以上。侵犯商业秘密罪要求给商业秘密权利人造成损失数额或因侵犯商业秘密违法所得数额在 50 万元以上等等。

二、法律适用难

和知识产权公诉案件相比，知识产权自诉案件的法律适用相对较难。知识产权公诉案件经过公安和检察机关两道前置程序把关，可以为法院判断罪与非罪提供重要的参考。而知识产权刑事自诉案件，直接要求法官根据自诉人的指控和举证进行判断，对法官的法律适用能力提出了更高要求。又因为我国《刑法》有关知识产权犯罪的规定主要集中在量刑方面，而对定罪方面稍显不足。因此，在我国知识产权侵权行为产生的罪与非罪问题本身就是审判实践中的难点问题，相关法律适用难度较大。

三、获得赔偿难

知识产权刑事自诉案件可以通过附带民事诉讼的方式进行索赔，但因以下几个主要原因，导致知识产权权利人较难获得赔偿：

首先，对于著作权权利人来说，在其人身权收到损害时，其难以通过附带民事诉讼的方式取得赔偿，因为被害人的精神损失并非附带民事诉讼的受案范围。

其次，如果被告人或被告单位最终被法院判决有罪，其将会因没有积极赔偿的动力而对经济赔偿方面比较抗拒和抵触。

再次，如果最终被告人或被告单位被法院认定无罪，则刑事自诉人提起该刑事自诉还远不如直接提起民事诉讼更快捷，且不致因该无罪判决导致后续其在民事侵权诉讼中可能丧失主动地位。

四、可以调解，且具有较大的调解空间

根据《刑事诉讼法》及其司法解释的相关规定，对于刑事自诉类案件，除了上述第（三）类案件外，可以进行调解。并且，自诉人在宣告判决前，也可以与被告人或被告单位自行或撤回自诉。

同时，在实践中，知识产权权利人提起刑事自诉一方面可能是给被告人或被告单位更强的威慑力和压迫感，以此方式达成要求对方在经济方面给予符合其预期的赔偿或许会比直接提起民事诉讼更有效果。因此，此类自诉案件，一旦被法院立案受理，对于被告人或被告单位的心理威慑和冲击力更大，往往会具有较大的调解和和解空间。

基本代理思路

如上所述，基于知识产权自诉案件的特点及目前司法现状，作为知识产权权利人在推进知识产权刑事自诉案件时存在多重困难。从另一个角度，对于刑事自诉的被告人或被告单位来说，则可以在被指控犯罪时充分利用现有制度进行有效辩护。笔者认为，代理知识产权刑事自诉类案件，应充分抓住刑事举证所要求的“排除一切合理怀疑”的证明标准来进行辩护。为此，在知识产权刑事自诉类案件中代理被告人或被告单位时，可以主要从以下几个角度去进行辩护：

一、质疑自诉人的权利基础

权利基础是知识产权权利人提起刑事自诉的前提和基础，如果能从权利基础上对自诉人的现有证据进行成功质疑，则将从根本上否定自诉人的指控。

比如，在笔者所代理的上述侵犯著作权罪案件中，因自诉人系接受案外人的授权来主张其所谓的“独家信息网络传播权”收到侵害，而其所提交的用以证明权利来源的授权文件在内容及形式上存在诸多瑕疵，其所提供权利作品/录像制品的权属链条亦不完整，故笔者在代理该案时，向法庭辩护时指出，自诉人所提交的证据不能证明自诉人对其所主张的“独家信息

网络传播权”具有合法的权利来源，自诉人不具有提起本案的权利基础。

二、指出被控行为的证据瑕疵

作为被告人或被告单位，在对自诉人所提交的关于被控行为的证据进行审查和质证时，可以从定性和定量两个角度进行。比如，在笔者代理上述案件时，

在定性方面，根据自诉人所提交的证据，我方抗辩认为，自诉人为提交公证书中的相关视频原件供比对，且被告单位网站提供视频分享服务，为用户提供信息网络存储空间，对涉嫌侵权内容仅承担“通知后删除”的注意义务。

在定量方面，根据自诉人所提交的证据，我们发现并抗辩指出即便将自诉人指控的侵权视频名称与其提供出版物封面目录中的视频名称进行比对，仅有不足 300 部包含在出版物所列视频中，未达到“传播他人作品的数量合计在‘五百件（部）’以上的”定罪处罚标准，不构成犯罪。

由此，我们认为，自诉人的现有证据不能证明被告单位实施了构成侵犯著作权罪的相关行为。

三、点明“营利目的”构成要件的举证要求

关于营利目的方面，尽管法院在审查时所把握的尺度和标准相对较为宽松，法院可能会综合案情对被告人或被告单位是否存在营利目的进行推定，但如果自诉人所提交的关于被告人或被告单位存在被控侵权行为时，不能显示被告人或被告单位存在营收或通过广告等进行牟利的初步证据，被告人或被告单位可以从被指控的行为不具有营利目的或者自诉人举证不能推定被告人或被告单位具有营利目的而进行抗辩。

此外，从诉讼法学原理角度，刑事诉讼案件的证明标准远远高于民事诉讼案件的证明标准，需要自诉人的举证程度达到了可以“排除一切合理怀疑”的情况下，才有可能对其所指控的行为进行定罪量刑。为此，被告人或被告单位还可以抗辩在自诉人并未充分举证证明其所主张或指控的事实存在的情况下，任何的类推、心证等均应严格予以禁止，从自诉人未充分举证的角度进行抗辩。

在笔者所代理的上述案件中，经我方从上述几个角度抗辩和辩护，法院经审查后认为，自诉人对于被告人和被告单位犯有侵犯著作权罪的指控缺乏罪证，依照《刑事诉讼法》及其司法解释的相关规定，裁定驳回自诉人的控诉。

结语

在目前的立法框架和司法实践情况下，对于知识产权权利人而言，推动知识产权刑事自诉案困难重重，而这恰恰为被告人或被告单位进行有效辩护提供了一定的空间。在知识产权刑事自诉案件中，在代理被告人或被告单位时，可以结合刑事诉讼对于证据所要达到的证明标准角度，从多个角度去进行抗辩，包括质疑权利人权利基础、指出被控侵权行为证据瑕疵等，从而达到有效抗辩的效果和目的。

1.4 【专利】商业模式应受专利保护（发布时间:2019-03-29）

作者|刘建翠 深圳大学法学院（知识产权学院）

摘要：我国商业模式受专利保护起步较晚，虽然各界对此的研究早已有之，但受法律滞后的影响，这方面的研究也几乎停滞不前。2017年4月1日开始实施的新《专利审查指南》将包含特定技术特征的商业模式纳入保护范畴，引发了各界的大量讨论。本文从对商业模式概念的理解入手，分析了国内外比较经典的商业模式侵权案例，以此分析商业模式在我国受专利保护的前提及合理性。

关键词： 商业模式；专利保护；技术方案

01 商业模式的概念

“商业模式”这一概念主要出现在管理学、经济学领域，无论国内外，尚无各界达成共识的概念。基于笔者的管理学和法学学习背景，及本文的写作旨意，笔者在此将“商业模式”这一概念简要地定义为：企业为满足顾客需求、寻求盈利的运营方法、方式。

新《指南》颁布后，华东政法大学的王迁教授指出：《指南》此次修改只是明确，如果要求保护的不仅仅是由智力活动的规则和方法构成的商业模式本身，而是包含了技术特征也就是正确运用自然规律解决技术问题的技术方案，相关发明就可能被授予专利权。同时，王教授举了一个例子：如果有人首创了“共享单车”的商业模式，即用户可以随处借单车使用，再随处归还，这种单纯的商业模式由于不包含任何技术方案，不可能被授予专利权。但是，如果通过符合新颖性、创造性和实用性要求的技术方案来实施该模式，比如开发者设计了单车的GPS定位系统和与智能手机相连的开锁系统等，该项发明作为一个整体包含了技术方案，则可能被授予专利权。[1]

由此可以看出，王迁教授所述的“单纯的商业模式”即笔者对商业模式所作定义，而能申请专利保护的商业模式应是符合“发明”中的“方法发明”，笔者将这一概念上的商业模式定义为：企业为满足顾客需求、寻求盈利的过程中，通过开发、设计了某技术方案而便于管理或提高服务质量、竞争力和盈利的商业运营方法、方式。

02 商业模式受侵犯的案例、法律保护的历史沿革

（一）美国亚马逊电子商务公司（以下简称亚马逊公司或 Amazon）诉巴山德高贵电子商务公司（以下简称巴山德公司或 Barnes & Noble）侵权案

亚马逊公司拥有一项专利号为 5960411 的专利，即被称为“一击成功”（one-click）的全称为“通信网络订购货物的方法和系统”的专利（1999年9月28日获得专利权）。该专利有 26 项权利请求，主要内容为一种电子商务的方法，由客户机系统、服务器系统、确认器、客户机系统和订货按键组成。同年 10 月 21 日，亚马逊公司起诉巴山德公司，称后者的一项称为“快车道”（The Express Lane）的网上购物技术与其专利相同，为侵权行为。[2]

法院判决 Amazon “one-click” 这一商业方法软件受专利保护，他人不得开发使用。可以说，这一案例之后，美国司法判例已经确定了“商业方法（method of business operation）”软件是专利保护的客体，具有可专利性。这一案件背后有 Barnes & Noble 和 Amazon 互相压制在线书籍销售、争夺市场的背景，因此可见，对商业模式进行专利保护是一种直接、有效的保护方式，相比于用反不正当竞争等方式来保护，举证更容易、客观，但是对商业模式进行专利保护必须是这一模式有技术方案的支撑。

（二）“360 扣扣保镖”软件商业诋毁纠纷案

奇虎公司开发的“360 扣扣保镖”软件，有对腾讯公司的 QQ 自动体检及一键修复功能，同时将“没有安装 360 安全卫士，电脑处于危险之中；升级 QQ 安全中心；阻止 QQ 扫描我的文件”列为危险项目；查杀 QQ 木马时，显示“如果您不安装 360 安全卫士，将无法使用木马查杀功能”，并以绿色功能键提供 360 安全卫士的安装及下载服务；经过一键修复，扣扣保镖将 QQ 软件的安全沟通界面替换成扣扣保镖界面。腾讯公司等以上述行为构成不正当竞争为由，提起诉讼。

广东省高级人民法院一审认为，奇虎公司的前述行为构成不正当竞争行为；其针对腾讯公司等的经营，故意捏造、散布虚伪事实，损害了该公司的商业信誉和商品声誉，构成商业诋毁。最高人民法院二审认为腾讯公司使用免费平台与广告或增值服务相结合的商业模式谋求商业利益的行为应受保护，他人不得以不正当干扰方式损害其正当权益。奇虎公司的前述行为本质上属于不正当地利用他人市场成果、为自己谋取商业机会从而获取竞争优势的行为，违反了诚实信用和公平竞争原则，构成不正当竞争。最高人民法院判决驳回上诉，维持原判。^[3]

本案中，360 “扣扣保镖”存在诋毁、排挤腾讯并反向搭 QQ 的便车的行为，破坏了腾讯的商业模式，因此应当认为构成不正当竞争。这一判决将“企业的商业模式是否应该受到法律保护”这一问题抬到桌面，但尚未讨论“商业模式”的可专利化保护。但是从本案案情中可以得知，腾讯公司等使用的免费平台与广告或增值服务相结合的商业模式，实则包含符合专利新颖性、创造性、实用性要求的技术方案：QQ 作为国内最早且使用范围最广的集图文消息实时发送与接收于一体的即时通讯工具，后来在其免费平台相继推出了诸如 QQ 游戏、QQ 商城、QQ 音乐、QQ 宠物等收费项目时，这之前并未有其他即时通讯平台具备这样的在先技术，也就是说，QQ 的这一技术方案不属于现有技术，具有突出的实质性特点和显著的进步，且能够使用、产生积极效果，因此，QQ 这一将免费平台与广告或增值服务相结合的商业模式包含了可专利的技术方案，换句话说，这一商业模式依附于特定的技术方案而得以实施，那么根据新《指南》的规定，这一商业模式整体可以受到专利保护，只是在上述案件中，当时新《指南》并未颁布，QQ 只能以对方不正当竞争寻求保护。

03 商业模式受专利保护的前提

（一）整体须满足授予专利的“三性”要求。

这是申请专利保护的基本条件。按照新《指南》的精神，能授予专利的商业模式依赖于其所包含的技术方案但又超越技术方案的范围，里面还包含了商业经营的方法和规则，若整体不符合“三性”要求，无法通过审查，更无从谈授予专利。

(二) 所包含的技术方案须满足“三性”要求。

理论上，对于商业模式整体来申请专利保护时，可将商业模式整体视为一个“方法”，这个“方法”满足“三性”即可，但是细究之，商业模式整体受专利保护是因为其包含了特定的技术方案，如果这个技术方案不符合“三性”要求，则极有可能被无效，那么商业模式整体就无从谈专利保护了。例一：笔者发现，在淘宝或京东商城网站搜索某一商品，在使用的任何一台登陆过同一淘宝或京东账户的电脑上，当进行某些网页浏览时，会显示有淘宝或京东商城一个自动播放历史浏览该商品同等条目下不同商品推荐的动态广告。那么这一在网页插件中播放用户可能需求产品广告的商业模式能否受到专利保护呢？此种商业模式所包含的这种在网页插件中发布广告信息的技术已经有人申请过专利（千禧世纪科技发展（北京）有限公司申请号为 2005100840274 的“一种在网页插件中发布和汇报广告信息的系统和方法”；北京奇虎科技有限公司申请号为 2015104878185 的“一种网页广告的推荐方法和装置”等），即使这种商业模式被授予了专利保护，所包含的技术方案的专利权人也必然会主张上述商业模式所包含的技术专利无效，那么上述商业模式也就无法得到专利保护了。例二：2017 年 3 月 7 日，深圳市吟云科技有限公司起诉摩拜单车的“智能锁”涉嫌侵犯吟云科技的发明专利：“互联网门禁临时用户授权装置和方法”。这项专利在国家知识产权局审查时进行了重大修改，此专利原来主要用于门禁系统，修改前的权利要求可能适用于单车系统，后来修改缩小了权利要求范围，则不一定适用于单车系统。暂且以这项专利适用于单车系统来分析，则原告极有可能胜诉，摩拜单车不得再使用现有解锁技术，那么摩拜单车以用户目前只能使用现有解锁技术进行租还单车的商业模式整体就无法获得专利保护。

04 商业模式受专利保护的合理性

(一) 商业模式以专利保护较为容易。商业模式申请专利只能是方法专利，目前我国主要的申请大都以包含软件方法为前提，我国对软件方法保护申请的条件要求相对较松，这样一来，包含了受到保护的软件方法的商业模式则容易被授予专利保护，大大降低了商业模式受法律保护的门槛。

(二) 商业模式侵权案件中用专利保护标准审查更为客观、直接。以往常用的以反不正当竞争来保护某种商业模式的方法，往往存在举证难、审判标准不统一、不客观的问题，而专利审查易于量化，是否存在在先专利一查即知，是否侵权与在先专利权利要求一对比即可。同时，从法官的最终裁量看，反不正当竞争的裁量易受主观影响，公平竞争可以说体现了民法的平等、公平、诚实信用、公序良俗原则，法官在自由裁量时，难免会有主观考量。因此，笔者认为，商业模式受专利保护为商业模式侵权判断提供了明确的标准。

(三) 专利保护互联网商业模式效力最强。当一种商业模式整体被授予专利保护时，其包含的特定的技术方案及商业规则、方法全部被保护，此种商业模式即具备了市场独占性，这样的市场独占性拥有用反不正当竞争进行保护无法达到的效果。这样的保护可谓全面无懈可击，权利人的发展、盈利必将受益于这样的保护。在目前“大众创业万众创新”、小电商时代开启、互联网商业模式不断发展壮大的背景下，如果互联网商业模式能被授予专利保护，必将促进大众的创新意识及知识产权保护意识，也将对中小企业的创新提供强有力的保护。当然，在一种互联网商业模式尚未或未被授予专利保护时，反不正当竞争可以作为兜底保护。

“《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》指出：研究商业模式等新业态创新成果的知识产权保护办法。《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》指出：要加强新业态新领域创新成果的知识产权保护，研究完善商业模式知识产权保护制度；加强互联网、电子商务、大数据等领域的知识产权保护规则研究，推动完善相关法律法规……”基于新《指南》这样的修改背景，商业模式受专利保护为大势所趋，不管是立法还是政策，都应为这样的发展趋势作出保护。

注释：

[1]引自微信公众号“财新网”2017年3月30日郑丹媚记者的访谈文章。

[2]傅静坤《网络商业模式专利初探》，载于《深圳大学学报（人文社会科学版）》第18卷第2期，2001年3月。

[3]引自《中国法院网》<http://www.chinacourt.org/article/detail/2015/04/id/1598539.shtml>（最高人民法院（2013）民三终字第5号民事判决书）。

[4]引自SIPO《新修改的《专利审查指南》将于4月1日起施行》一文。

【沈建华 摘录】

1.5【专利】2018年中国专利进口358亿美元 增长24.74%（发布时间：2018-4-1）

集微网消息，3月29日，外汇管理局发布2018年国际收支平衡表，数据显示，2018年，中国知识产权进口2360亿元（358亿美元），同比增长24.74%，创下近十年来最高同比增速。此外，2018年，中国专利出口368亿元（56亿美元），同比增长16.67%。贸易逆差302亿美元，同比增长26%。



数据显示，国际收支平衡表自 1997 年开始列入知识产权的进出口费用。1997 年至今，知识产权进口费用年均增长 22%。目前，中国已成为全球第四大专利进口国。根据国际货币基金组织统计，2018 年前三季度，中国以 277 亿美元专利进口费排名第三位，美国以 402 亿美元排在第二位。



根据世界银行历年统计，中国知识产权进口费主要支付给美国，2013-2015 年，中国从美国进口知识产权占总进口额比值分别为

25.61%、27.74%、24.55%。如果延续这一进口比例，2018 年中国从美国进口专利费约为 90 亿美元。

值得一提的是，国内手机厂商向高通支付的专利费在这一数字中占据较高比例。根据高通 2018 年财报，2018 财年，高通来自中国收入 151.49 亿美元，占总收入比 66.64%。专利授权收入占高通总收入比约 22.71%，以此计算，国内企业向高通支付专利费约 34.4 亿美元。

目前，美国是全球专利收入最高的国家。2018 年，2018 年，美国知识产权出口 1304.51 亿美元，进口 537.51 亿美元，贸易顺差高达 767 亿美元。

根据外汇局统计，中国专利出口费在全球排名第十一位。需要指出，广东省企业贡献了绝大多数专利出口。根据 2018 年上半年数据，广东省专利出口 22.84 亿美元，占全国总出口费的 83.4%。

【任家会 摘录】

1.6 【专利】一项专利申请究竟拥有多少次机会能够修身成佛？（发布时间:2018-4-1）

我的专利申请为什么要修改？？

因为技术方案本身存在不足；

因为专利文件撰写的缺陷或者失误；

因为申请人希望获得的保护范围存在误区；

因为申请人的利益与社会公众利益存在冲突；

因为.....

总之一项专利申请总会因为林林总总的原因需要修改,但是由于法律制度的规定存在刚性, **有些是你想改却不能改,有些是你不想改却不得不改**,今天我们来总结一下,一项专利申请究竟拥有多少次修改机会,我们又应该如何把握这些机会?

什么时候能修改专利文件?

专利文件的修改主要发生在**授权和确权阶段**。并且主要集中在授权阶段里的**实质审查阶段和复审阶段**。

根据我国《专利法实施细则》第五十一条的规定,可以得出以下几个修改专利文件的时间点:

- 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的**3个月内**,可以对发明专利申请主动提出修改。

- 实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起 **2 个月内**，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。

根据《专利审查指南》中规定：

对于超过上述期限的修改，如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，则该修改文件也**可以接受**。

实践中，如果不小心超过了上述期限，也不妨试一试，万一成功了呢？

申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。

| 复审阶段的修改：

请求人在提出复审请求时和在对专利复审委员会的复审通知书做出答复时，也可以并且仅限于对消除驳回决定或者合议组指出的缺陷进行修改

| 无效阶段：

无效阶段也可以对专利文件进行修改，但仅限于权利要求书，说明书、附图等专利文件不能够修改，即便是明显字词符号的错误的修改也不允许。

《审查指南》中还说了：

对于修改时机和方式虽然不符合专利法实施细则第五十一条的规定，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷、且符合专利法第三十三条的规定、又具有授权前景时，可能会被接受。

所以尽管尝试，做了才有可能成功。

如何对专利文件进行修改？

首先，请记住，不管是发明专利、实用新型、外观设计；还是权利要求、说明书；或是国内专利、国际专利；亦或是主动修改、被动修改，都要遵照以下法条：

根据我国《专利法》第三十三条规定：

申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改**不得超出原说明书和权利要求书记载的范围**，对外观设计专利申请文件的修改**不得超出原图片或者照片表示的范围**。

不同的是，不同时期对于发明专利文件的修改，允许修改的范围有所差别。

在允许主动修改的时机修改申请文件时自由度较大，既可对申请文件的全部内容进行修改，也可扩大或者缩小权利要求的保护范围，还可以增加独立权利要求或者从属权利要求，只要修改不超出本申请原始公开的范围即可；

而在其他时间提出的修改只能针对原申请文件存在的缺陷进行修改。

对于其他时间提出的修改，以下对权利要求书和说明书的修改是允许的。

| 对权利要求书的修改

允许的对权利要求书的修改包括以下各种情形：

- 1.** 在独立权利要求中增加技术特征，作进一步限定。
- 2.** 变更独立权利要求中的技术特征。
- 3.** 变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征。
- 4.** 删除一项或多项权利要求，以克服单一性问题或权利要求未以说明书为依据等缺陷。
- 5.** 将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。
- 6.** 修改从属权利要求的引用部分，改正引用关系上的错误。
- 7.** 修改从属权利要求的限定部分，清楚地限定该从属权利要求的保护范围。

| 对说明书的修改

允许的说明书及其摘要的修改包括下述各种情形：

- 1.** 修改发明名称，使其准确、简要地反映要求保护的的主题的名称。
- 2.** 修改发明所属技术领域。

3. 修改背景技术部分，将更接近所要求保护的主题的对比文件内容补入或删除不相关内容。

4. 修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容，使其与要求保护的主题相适应。

5. 修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容，使其与独立权利要求保护的主体相适应。如果独立权利要求进行了符合专利法及其实施细则规定的修改，则允许该部分作相应的修改。

如果独立权利要求未作修改，则允许在不改变原技术方案的基础上，对该部分进行理顺文字、改正不规范用词、统一技术术语等修改。

6. 修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容。

只有在某(些)技术特征在原始申请文件中已清楚地记载，而其有益效果没有被清楚地提及，但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果的情况下，才允许对发明的有益效果作合适的修改。

7. 修改附图说明。

8. 修改最佳实施方式或者实施例。这种修改中允许增加的内容一般限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法(包括所使用的标准设备、器具)。

9. 修改附图，例如删除附图中不必要的词语和注释等。

10. 修改摘要。

11. 修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误。

| 不满足单一性的修改

不满足单一性的修改也可以算作是专利的一种修改，也就是平常我们说的**分案申请**。

专利申请时要求符合单一性原则，单一性原则是指一件专利申请应当限于一件发明创造，以便专利申请的分类、检索和审查，此外也有利于授权后的转让和许可实施。

当一件专利申请不符合单一性原则时，专利实审部门会要求申请人修改专利申请，可以将包含两个以上发明创造的专利申请中的某一部分或者某几部分分割出来，另外提出一项或者多项专利申请，使每一个申请案均满足单一性的要求。

《专利法实施细则》规定：分案申请可以保留母案的申请日，但分案的申请文件不得超出原申请记载的范围。

| 国际申请的修改

在国际申请进入国家阶段时，可以基于 PCT 条约第 28 条或第 41 条进行修改。在进入国家阶段时或进入国家阶段后提出实质审查请求时，或者在

收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内，可以对申请文件进行相应修改。

在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。

■ 改正译文错误

如果译文文本与国际局传送的原文文本相比，个别术语、个别句子或者个别段落具有遗漏或者不准确的情况，可以**最迟在授权前**请求办理改正译文错误手续，并缴纳相应的费用。

■ 请求书的修改

请求书的修改必须通过专门的著录事项变更手续办理，申请人要填写“著录项目变更申报书”，变更申请人、发明人等著录项目的，还需缴纳一定的费用。

经过修改和打磨、反复与审查员进行推敲的专利才是经得起考验的专利，掌握并把握以上那么多修改机会，让你的专利更完美一些吧！

【李晴 摘录】

1.7 【专利】 专家建议人们在加拿大商标法生效前提交商标申请（发布时间：2019-4-1）

简介

2019 年 6 月 17 日，加拿大商标法将迎来程序性和实质性的重大调整。本文将就商标申请人如何在该法律生效之前实施一些重要的申请战略进行探讨。此类战略将会帮助商标申请人在当前以及未来的商标申请中节省下大量的时间和资金。

包含多个分类的申请费用将大幅增加

目前，加拿大并没有一个强制性的分类制度。不论商标指定的产品及服务涵盖的是单独一个分类还是所有的 45 个分类，商标申请的官费都为 250 加元。

然而，一旦加拿大商标法正式生效，其将引入按分类来收取费用的模式。根据新法的规定，商标申请的第一个分类费用为 330 加元，每增加一类商标申请人需额外缴纳 100 加元的费用。按照该规定，如果一件商标申请中所指定的产品和服务涵盖了 45 个分类，那么该申请的官费将从 250 加元增加到 4730 加元。

因此，品牌所有人最好在新法生效之前尽快提交商标注册申请以节省下大笔资金。

废除提交商标使用声明的规定

根据新法的规定，人们将无需再提交商标使用声明。从目前到 2019 年 6 月 17 日这一期间提交商标申请将会花费较少的费用。

此外，如果品牌所有人目前已经提交了商标申请，其可考虑为目前尚未销售的其他产品及服务递交新的申请。

加拿大商标法中上述两大重要调整即将生效，这将会极大地激励人们在新法生效之前为涵盖多个分类的商标提交申请。（编译自 www.lexology.com）

【封喜彦 摘录】

1.8 【专利】“专利权”战争来了！戴姆勒状告诺基亚，争夺 5G 技术（发布时间：2019-4-3）

戴姆勒、诺基亚，两家八竿子也打不着的企业竟然打起了官司。

3月30日，据国外媒体报道，德国汽车制造巨头戴姆勒向欧盟反垄断机构起诉了诺基亚，申诉原因与汽车通讯专利有关。

戴姆勒在声明中指出：“我们想要弄清楚的是，有关通信标准的必要专利权应该如何获得授权以在汽车行业中使用。在研发同互联驾驶有关的产品和服务时，所有用户可以公平且无差别的运用到通信标准相关的必要专利权，这是关键的先决条件。”

事实上，不止诺基亚一家通信公司对汽车出行感兴趣，一些科技公司、BAT 巨头等都对未来出行“恋恋不舍”，这个领域涌入了太多的“外来者”。当汽车制造的边界越来越模糊，专注汽车硬件制造的厂商们又该何去何从？

双方各执一词

针对戴姆勒的说法，诺基亚方面认为，戴姆勒一直在寻求可以在使用专利时避开“获得授权”这一步骤。

诺基亚发言人马克·达兰特表示：“尽管我们向汽车制造商提供了诸多选择，其中就包括通过他们的 1 级供应商来获得专利授权，但戴姆勒仍然拒绝从诺基亚处获得可使用后者发明的授权。”

据了解，戴姆勒在声明中提到的专利是 5G 通讯技术，为何一家汽车制造商因为这一技术与拥有通信专利的诺基亚“开撕”呢？

事实上，5G 通讯技术与车联网（V2X）的实施运用相关联。V 代表车，X 代表任何与车交互的对象，比如其他车辆、路测设施、行人等。通过“万物互联”，车辆获得更多的信息，促进自动驾驶的创新和应用，并构建一个智慧交通体系。

在车联网中，5G 通讯技术扮演着重要的连接角色，因为把汽车、道路信息等实时数据传输至云端，如果没有足够的速度吞吐，车联网的应用速度会大打折扣。

这意味着，车联网的落地离不开 5G 通讯技术，也意味着科技企业和拥有通信专利的生产商在未来汽车的导航系统、网联化以及自动驾驶领域将扮演着重要的角色。因此，有业内分析称，科技企业与汽车制造商之间在某些核心技术使用方面的关系和竞争都日益激烈。

过去十年时间里，苹果、三星、高通以及其他企业之间的专利权纠纷引发彼此之间的多起官司，有分析人士就表示汽车行业将成为“专利权”战争的下一个引爆点。

车企出路在哪？

如今，一些科技公司早已投身到汽车智能化和网联化的浪潮之中。如，国内手机制造商华为的动作已相当频繁。早在 2013 年，华为承诺今后每年会投入上亿元用于与车联网相关的研发，并与多家车企进行了相关的战略合作，开发车联网产品；今年 3 月初，中国移动也与博世签署战略合作协议，将探索包括 V2X、无人驾驶等方面的资源整合。

在此背景下，传统汽车制造商将面临更多挑战。根据德勤相关数据，随着自动驾驶和车联网的发展，未来会有新一代产品出来，整车成本会降低 30%~40%。这也意味着，整车厂的竞争对手已悄然发生改变。

实际上，关于软件与硬件制造孰轻孰重的问题，已有过诸多讨论。“软件程序几乎都有 BUG，是否总有 BUG 和行车安全有关联是个未知数。车联网的系统软件如何在安全系数上有绝对保障的状态，目前还需打个问号。”博纳咨询研究总监闻文向《每日经济新闻》记者表示。

尽管争议难以统一，但整车厂不得不做出选择，寻找自己在产业链中的定位。

近日，戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁蔡澈在参加 2019 年中国发展高层论坛时表示，奔驰目前的核心还是硬件产品。他认为在物联网体系中，汽车可能是实现物联网最复杂的一个载体。

上汽集团副总裁、上汽乘用车公司总经理、技术中心主任王晓秋则持有相反的观点，他认为汽车产业原来是硬件制造为主，未来会变成软件驱动为主，并认为在智能化和网联化进程中，中国自主品牌更能享受人才红利。

有观点认为，对整车厂而言，智能化与网联化的风口如果抓不住，有可能变成纯粹的硬件制造商。

事实上，现在这种情况已经开始露出苗头。此前，不少新造车势力都提出了“无生态不造车”的观点，试图以汽车为载体，建造一个互联网的生态链。基于这样的理念，一些造车新势力提出合作共赢，将汽车制造交给传统车企，而一些传统车企也因为效益不好，“心甘情愿”选择代工。

这样的情况，未来会因为车联网的发展演变成传统车商为科技公司和第三方公司代工吗？目前难以预料。不过话又说回来，做一个硬件制造商并非不好，毕竟为苹果手机代工的富士康也成功上市了。

【胡凤娟 摘录】

1.9 【专利】他们用了什么“手段”让 6 万项成果完成精准匹配（发布时间：2019-4-3）

与省内外 30 余家高校院所签订合作协议，可转化的有效专利成果近 6 万项.....在浙江省知识产权交易中心（以下简称知交中心）里，科技成果贮藏颇丰。但如何对这 6 万项成果进行筛选评析，助供需双方完成精准匹配，却是一份浩大的工程。

“成果千万条，价值第一条；筛选不到位，转化泪两行——这是近几年服务高校院所科技成果转化过程的十足痛点。若是在中心成立初期，就握着这 6 万项成果，我们还会头痛不已。”知交中心副总经理陈乐平笑称。

然而，通过近几年在路演竞拍活动中的研究和探索，知交中心已逐步建立起了以转化为导向的评价筛选机制，有效抓住了科技成果的优质供给源。

智能算法实现有效过滤

通过每年近千项成果的进场交易，知交中心非常清晰地了解到交易热点和行情，并逐步积累评判转化价值的实战经验。

“多年服务高校院所科技成果转化的工作经验，为我们和浙江大学技术转移中心进行合作打下了基础。”陈乐平告诉科技日报记者，双方凭借各自的技术经验，以产业政策、专利数据、需求数据和交易数据等为支撑，按照转化优先的原则选择指标参数，逐步搭建起评价维度广、权重分配合理的分析模型，为评价筛选机制的建立提供了良好的理论和数据基础。

面对高校院所海量的成果数据，采用人工的方式进行分析评价和筛选，效率较低且成本投入巨大。为此，知交中心自主研发了能够自动对科技成果进行评分的算法和软件，让机器按照既定的分析模型给出评分。

“我们对成果的评价采用 5 分制，3 分以上的具备推广价值，4.5 分以上的可作为重点关注对象。”陈乐平表示，对于提升科技成果分析筛选的效率，这套方法效果显著。

慧眼加持助力精准匹配

由于评析科技成果的因素和指标繁多，利用机器分析筛选科技成果，虽然高效但精度远远不够，只适用于初步筛选，剩下的事情需要以人的智慧来处理。

通过和浙江大学技术转移中心的合作，知交中心按行业领域组建起 10 多个专家团队，对机器初选的结果再进行人工评判，以发掘亮点优质项目，弥补机器之不足。

“机器加人工的方式筛选科技成果，可初步达到效率和效果的平衡”，陈乐平补充道，但科技成果的路演推介还有目标区域的限制，如果在推广的区域内找不到意向企业，那转化价值就归零。

为此，知交中心建立了企业科技信息数据库，同样采用计算机算法，通过多维度的指标对比，判断出可能具有意向的企业数量和详细名单，再佐以人工抽样检测实现匹配结果总体精准，达到一定数量要求的科技成果才可作为路演推介的候选项目。

近年来，由浙江省科技厅主办的专场拍卖会，多配有路演推介环节。在路演过程中，基于区域产业特色或高校学科优势的路演成果往往一经亮相，便引起研发人员与现场投资专家和竞拍企业的热情互动。

据了解，得益于这一评价筛选机制，知交中心在 2018 年已主动为省内外高校院所出具转化分析报告 40 多份，推荐可转化科技成果 3900 多项，经过征集筛选形成重点推荐成果 1158 项，精准匹配企业 5700 多家，竞价拍卖科技成果金额达 1874.38 万元。

“虽然已经发现了提高科技成果转化效率的新方法，但还会受到能力和技术水平的某些制约，下一步，我们将继续探索实践，提升技术交易市场的‘互联网+’能力。”陈乐平说。

【魏凤 摘录】

1.10 【专利】从专利侵权诉讼谈“权利要求保护主题”的确定（发布时间:2019-4-2）作者：沈英莹 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

关键词：主题名称、专利侵权、高价值专利

摘要： 本文通过分析不同类型的专利所限制的侵权行为以及不同侵权行为人所承担的法律后果，提出了在撰写高价值专利时如何确定权利要求的主题名称，以使得专利权人的利益最大化。

作为一种无形资产，专利的价值主要通过诉讼赔偿、转让和许可来实现。近年来，随着国家加强知识产权保护力度，专利的价值越来越得到认可，专利侵权诉讼的案件数量明显增多，专利侵权诉讼判决的赔偿额越来越高。2019年3月，江苏通领科技诉公牛集团的专利侵权诉讼，索赔额高达10亿元。高额的索赔体现出专利的高价值。高价值的专利不仅要满足高稳定性的要求，更要满足易于行使权利的要求。专利权易于行使意味着便于举证、便于确定权利要求的保护范围、便于进行特征比对、便于主张高额赔偿。

很多专利代理人在撰写专利申请文件时非常注重在技术上深入挖掘发明点，却往往容易忽视从侵权诉讼的角度考虑如何取证、如何主张高额赔偿的问题。专利权作为一种排他权，用于限制竞争对手使用相关技术，从而给专利权人带来商业竞争上的优势。因此，在撰写专利权利要求时，首先要考虑专利申请人的潜在的竞争对手是谁？怎样才能有效地限制竞争对手。

根据《专利法》第十一条的规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不

得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。由此可见，对于不同类型的专利权，专利法所提供的保护力度是不同的。对产品专利权保护的力度要大于方法专利权的保护力度。对于产品专利权而言，未经专利权人的许可，他人不能制造、使用、许诺销售、销售和进口其专利产品；对于用于制造产品的方法专利权而言，未经专利权人的许可，他人不能使用其专利方法（制造方法），以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法制造出来的产品；对于其他专利方法，未经专利权人的许可，他人不能使用其专利方法。

表1

专利类型	侵权行为				
	制造	许诺销售	销售	使用	进口
产品专利	√	√	√	√	√
制造产品的方法专利	√	√	√	√	√
其他的方法专利	x	X	x	√	X

在专利侵权诉讼中，专利权人的目的往往是要限制竞争对手使用相关专利技术，并获得相应的损害赔偿。权利要求的主题名称是确定专利保护范围的重要部分。在专利侵权判定中，需要将专利的权利要求与被控侵权对象进行特征比对。权利要求的主题名称的作用在能够明确地限定侵权对象，从而有针对性地限制可能的侵权行为人。

假如某项发明的发明点仅在于方法的改进，如果在专利申请中仅撰写方法权利要求，则可能无法达到限制竞争对手并且获得相应赔偿的目的。

的。假设：某卫生洁具制造企业申请了一项涉及座便器电器箱的干燥方法，其独立权利要求如下：

一种座便器电器箱的干燥方法，其特征在于，所述座便器电器箱包括烘干机，所述烘干机包括风扇和可伸缩运动的风管，包括以下步骤：使用者使用所述烘干机时，所述风管伸出，伸出的所述风管与所述风扇的出风口接通；当传感器感应到使用完毕的时间到达了第一设定时间后，启动所述烘干机的风扇运转，对所述座便器电器箱进行干燥；当所述风扇运转时间到达第二设定时间后，所述风扇停止运转。

这个方法权利要求属于操作类方法权利要求，而非制造类方法权利要求。这种操作类方法权利要求的侵权行为主体是方法使用者。在司法实践中，关于操作类方法专利的“使用行为”存在争议。第一种观点认为：操作类方法专利的侵权行为主体是执行该操作方法的最终用户。也就是说，上述方法专利的侵权主体是座便器的最终用户。如果这个观点成立，则座便器的制造商和销售商不承担相应的法律责任，专利权人基于这个专利难以限制座便器的制造商和销售商采用相关技术。第二种观点认为：座便器本身使用了上述干燥方法专利，因此，座便器的制造商和销售商也是侵权行为人。然而，在专利法第十一条的规定种，使用方法的主体是“任何单位或者个人”。因此，第二种观点是否成立值得商榷。为了避免争议，在撰写权利要求时，即使发明点涉及操作类方法的改进，增加一组相关的产品权利要求为明智之举。例如：

一种座便器电器箱，其特征在于，所述座便器电器箱包括烘干机和控制单元，所述烘干机包括风扇和可伸缩运动的风管，所述控制单元配置成：在使用所述

烘干机时，所述风管伸出，伸出的所述风管与所述风扇的出风口接通；当传感器感应到使用完毕的时间到达了第一设定时间后，启动所述烘干机的风扇运转，对所述座便器电器箱进行干燥；当所述风扇运转时间到达第二设定时间后，所述风扇停止运转。

增加的权利要求属于产品权利要求，其主题名称是座便器电器箱，因此侵权行为人包括制造商、许诺销售商、销售商和使用者。如制造商和销售商生产或销售涉及专利技术的座便器电器箱，专利权人可以通过诉讼来阻止其竞争对手采用相关专利技术并要求相关损害赔偿，从而达到在市场上取得优势地位的好处。

对于制造类的方法专利，即使专利的保护延伸至涉诉的制造方法直接获得的产品，侵权行为人包括了制造商、销售商、许诺销售商、使用者和进口商，但从举证便利性和侵权比对便利性的角度来看，仍建议增加一组相应的产品权利要求，因为要举证侵权人所采用的制造方法步骤的难度很大，专利权人难以进入到侵权人的生产环境进行取证。

尽管有一组产品权利要求已经能够限制制造、许诺销售、销售、使用和进口专利产品的侵权行为，然而，权利要求不同的主题名称所针对的潜在侵权行为人是不同的，而不同的侵权行为人承担的法律 responsibility 也是不同的。根据专利法第六十条的规定，侵权行为人应当承担停止侵权、赔偿损失的法律 responsibility。《专利法》第七十条规定：**为生产经营目的的使用、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。**也就

是说，如果使用者、许诺销售者、销售者善意取得侵权产品且能证明产品有合法来源，则不承担赔偿责任。

更进一步地，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）第二十五条对具有合法来源的使用者、许诺销售者和销售者的法律责任进行规定：为生产经营目的使用、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，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。因此，如果使用者、许诺销售者、销售者善意取得侵权产品、能证明产品有合法来源并且支付了合理对价，则连停止侵权的法律责任都无需承担。

表2

侵权行为人		法律责任	
		停止侵权	赔偿损失
制造者		√	√
许诺销售者， 销售者，使用 者	非善意取得	√	√
	无法证明合法来源	√	√
	善意取得且合法来源	√	x
	善意取得、合法来源 且支付合理对价	x	x

在司法实践中已有相关的案例。在北京英特莱诉与亚萨合莱天明、弘泰基业公司侵害发明专利权纠纷一审民事判决中，北京知识产权法院认为：被告弘泰基业公司在侵权产品的供应和安装过程中，进行了公开招标和评标，签订了正式的销售合同，并支付了合理对价，故对于

原告英特莱公司请求判令弘泰基业公司停止使用侵权产品的诉讼请求不予支持。而且，被告弘泰基业公司能够证明其使用的侵权产品来自于被告亚萨合莱天明公司，被告亚萨合莱天明公司能够证明其使用、销售的侵权产品来自于天众公司，均具有合法来源。虽然被告亚萨合莱天明公司有能力知晓侵权产品的技术方案，但专利侵权判定规则复杂，在案并无证据表明被告亚萨合天明公司、被告弘泰基业公司在实施侵权行为时知道或应当知道产品的技术方案落入专利权的保护范围，故两被告在本案中均不应承担赔偿责任。

由此可见，在撰写权利要求时，多层次地布局权利要求保护主题是实现高价值专利的必要手段。将与专利权人生产同样最终产品的制造商作为潜在的侵权行为主体，才能实现专利权人的利益最大化。以上面主题名称为“座便器电器箱”的权利要求为例，如果被控的座便器制造企业声称座便器电器箱为中间产品，并非自行生产，而是善意地通过外购取得，并且提供了合法来源。被控的座便器制造企业将不承担损害赔偿赔偿责任。在这种情况下，专利权人将无法获得赔偿，甚至诉讼的合理开支也需自行承担。

笔者认为，为了使实现专利权人利益的最大化，在撰写权利要求中，应当多层次地布局权利要求的保护主题，至少应当包括在市场上能够自由获得的、专利权人竞争对手的最终产品，从而将与专利权人生产同样最终产品的竞争对手作为制造的侵权行为人来限制，使得专利权

人的竞争对手无法免于承担停止侵权、赔偿损失的法律 responsibility。如上面提到座便器电器箱的专利案件为例，如果再增加一组主题名称为“座便器”的独立权利要求，则能够进一步提升该专利的价值。

一种座便器，其包括座便器电器箱，其特征在于，所述座便器电器箱包括烘干机和控制单元，所述烘干机包括风扇和可伸缩运动的风管，所述控制单元配置成：在使用所述烘干机时，所述风管伸出，伸出的所述风管与所述风扇的出风口接通；当传感器感应到使用完毕的时间到达了第一设定时间后，启动所述烘干机的风扇运转，对所述座便器电器箱进行干燥；当所述风扇运转时间到达第二设定时间后，所述风扇停止运转。

专利权人在商业上的竞争对手是生产座便器的制造商，主题名称为“座便器”的权利要求将使得座便器的制造商无法实施制造、许诺销售、销售和使用的行为，并且一旦侵权也无法免除其停止侵权、赔偿损失的法律 responsibility。另外的好处还在于举证和便于主张高额赔偿，因为座便器是在市场上容易公开购买得到的证据，容易证明其价值；而且座便器作为最终产品，其价格也明显高于作为中间产品的座便器电器箱的价格。在以侵权人获利作为损害赔偿的计算方式时更能够获得高额赔偿。相反地，座便器电器箱通常不会单独作为最终产品在市场上销售，要证明其销售价格也不容易，因此座便器电器箱作为权利要求的主题名称在侵权诉讼时要证明损害赔偿并不容易，难以获得高额赔偿。

结论

由以上分析可知，在撰写高价值的专利申请文件时，需要注意以下几个方面：

1.从侵权诉讼出发考虑专利申请人潜在的竞争对手，并据此确定权利要求的主题名称，确保最大限度地竞争对手的商业行为。

2.即使在技术上发明点仅在于方法的改进，仍要避免仅撰写一组方法权利要求，而应当同时撰写与方法权利要求对应的产品权利要求。

3.应当多层次地布局权利要求的保护主题，至少应当包括在市场上能够自由获得的、专利权人竞争对手的最终产品，以使得专利权人的利益最大化。

【李茂林 摘录】

1.11 【专利】 丰田要无偿开放两万多项混动汽车专利，是慷慨还是精明？（发布时间:2019-4-4）

长期以来，丰田手里掌握着油电混合动力车（简称 HEV 或 HV）核心技术，并通过专利保护形成了极高的技术壁垒。这使得包括中国在内的其它国家的车企只能在 HEV 领域望其项背。

但现在，丰田打算开放它的 HEV 专利了。

据《日经中文网》4月3日报道，丰田确定了年内无偿开放自身拥有的 HEV 相关技术专利权利的方针。丰田副社长寺师茂树当天下午在名古屋市召开记者会称“全球环保

规定中所要求的水平逐年升高”，表达了加强与其他公司合作的想法。

丰田希望借助全球燃效法规日益严苛为“东风”，通过向其它竞争企业无偿提供技术，来扩大 HEV 市场。

据报道，关于丰田的车辆电动化技术专利，以及车辆电动化系统使用的新举措，具体包含以下两个方面：

1.无偿提供专利使用权：对象涉及丰田经过 20 年以上研发 HEV 积累的电机、电控(PCU)、系统控制等约 23,740 项电动化技术专利。（包含 2015 年 1 月开始无偿提供的燃料电池相关技术）。

2.技术支持：以电动车制造、销售为目的的整车制造厂，购买丰田的车辆电动化系统后，丰田将提供相应的车辆电动化系统整体优化设置有偿的顾问支持。丰田希望以此次新举措为契机，促进全世界的电动车研发与市场投入。为削减二氧化碳排放、控制全球气候变暖做出贡献。

在中国，车企需要经受“燃油车积分”和“新能源车积分”这“双积分政策”的考验。除了新能源车销售需要达到一定的比例之外，车企燃油车平均油耗也要同步降低。这意味

着，光靠新能源车赚积分并不够，还需要降低在售燃油车的平均油耗（注：**HEV** 也归于燃油车）。

在过去的数年里，中国车企由于无法突破 **HEV** 的技术壁垒，因此绝大部分车企都采用了油电控制策略更为简单粗暴的插电式混合动力车（简称 **PHEV**）和纯电动车（简称 **EV**）。

另外，同样因为丰田在 **HEV** 领域近乎垄断的技术水平，中国自对新能源车实施补贴以来，从未将 **HEV** 划入“新能源车”种类。中国电动车百人会的一名专家甚至曾经公开表示：“丰田的混合动力车型在中国不会得到新能源补贴，如果大规模补贴混合动力，将被丰田拿走大部分份额。”

虽然不少自主品牌研发人员声称，“丰田对 **THS** 混动技术进行专利保护，实际上并未阻碍我国自主品牌在此领域的发展。” 广汽研究院常务副院长吴坚表示，但其也坦言：“广汽自主研发的 **AE** 混动系统与丰田 **THS** 混动系统相比，还存在一定差距。”

过去的几年内，中国与欧美各国的新能源汽车发展路线都已明朗——研发弱混和中混（例如 **48** 伏微混系统）之

后，直接过渡到 **PHEV**，跨过强混这一丰田有大量专利覆盖的阶段。

眼下，丰田即将无偿公开 **HEV** 专利。一方面丰田希望达到“众人拾柴火焰高”的效果。如果包括其他企业在内的混合动力车相关零部件的生产规模扩大，纯电动汽车的成本也有望降低。同时，丰田还希望在起步晚的纯电动汽车的商品化方面扳回一局。

另一方面，3月26日国家颁布了2019年补贴新政策，补贴门槛提升、金额减少，令此前大精力投入 **PHEV** 和 **EV** 的汽车制造商们压力巨大。

而补贴减少后消费者是会仍然选择新能源车，还是技术更成熟的 **HEV** 或燃油车，答案未知。

但总之，对于以丰田为主力的 **HEV** 技术路线将重新获得与新能源车站在同一起跑线上竞争的资格。

【周君 摘录】

1.12 【专利】新颖性审查中“数值和数值范围”的判断原则（发布时间:2019-04-04）

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者抵触申请相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

如果要求保护的发明或者实用新型中存在以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征，例如部件的尺寸、温度、压力以及组合物的组分含量，而其余技术特征与对比文件相同，则其新颖性的判断应当依照以下各项规定：

申请文件	对比文件	对比文件是否破坏权利要求的新颖性
10% ~ 35%（重量）的锌 2% ~ 8%（重量）的铝	20%（重量）的锌 5%（重量）的铝	是
烧成时间为1 ~ 10小时	烧成时间4 ~ 12小时	是
喷枪功率20 ~ 50 kW	喷枪功率50 ~ 80 kW	是
干燥温度为40℃、58℃、75℃或者100℃	干燥温度为40℃ ~ 100℃	破坏干燥温度分别为40℃和100℃时权利要求的新颖性； 不破坏干燥温度分别为58℃和75℃时权利要求的新颖性
聚合度为100 ~ 200	聚合度为50 ~ 400	否

（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。

【例1】专利申请的权利要求为一种铜基形状记忆合金，包含10% ~ 35%（重量）的锌和2% ~ 8%（重量）的铝，余量为铜。如果对比文件公开了包含20%（重量）锌和5%（重量）铝的铜基形状记忆合金，则上述对比文件破坏该权利要求的新颖性。

（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。

【例2】专利申请的权利要求为一种氮化硅陶瓷的生产方法，其烧成时间为1 ~ 10小时。如果对比文件公开的氮化硅陶瓷的生产方法中的烧成时间为4 ~ 12小时，由于烧成时间在4 ~ 10小时的范围内重叠，则该对比文件破坏该权利要求的新颖性。

【例 3】专利申请的权利要求为一种等离子喷涂方法，喷涂时的喷枪功率为 20~50 kW。如果对比文件公开了喷枪功率为 50~80 kW 的等离子喷涂方法，因为具有共同的端点 50 kW，则该对比文件破坏该权利要求的新颖性。

(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。

【例 4】专利申请的权利要求为一种二氧化钛光催化剂的制备方法，其干燥温度为 40℃、58℃、75℃或者 100℃。如果对比文件公开了干燥温度为 40℃~100℃的二氧化钛光催化剂的制备方法，则该对比文件破坏干燥温度分别为 40℃和 100℃时权利要求的新颖性，但不破坏干燥温度分别为 58℃和 75℃时权利要求的新颖性。

(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。

【例 5】专利申请的权利要求为一种乙烯-丙烯共聚物，其聚合度为 100~200，如果对比文件公开了聚合度为 50~400 的乙烯-丙烯共聚物，则该对比文件不破坏该权利要求的新颖性。

【陈寒 摘录】

1.13 【专利】专利侵权诉讼中等同侵权的判定（发布时间：2019-4-4）

一、法律规定

《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》

(2015) 第 17 条：

专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准，也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

《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》

(2009) 第 7 条 :

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。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的 ,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围 ;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。

二、问题的提出

等同侵权是相对于相同侵权而言的。相同侵权又叫字面侵权 (literal infringement) ,是指被诉侵权技术方案含有专利权利要求的全部技术特征。

等同侵权是按照“等同原则 (Doctrine of Equivalent) ”下的侵权 ,如果被诉侵权技术方案有一个或多个特征与专利权利要求的特征不相同 ,但是 ,属于等同特征 ,则构成等同侵权。

权利要求文字具有局限性 ,如果只拘泥于权利要求的字面记载来确定专利的保护范围 ,那么其他人一定会通过非实质性的修改来规避侵权 ,使得专利保护完全落空。因而 ,各国都逐步接受了侵权判定的等同原则。但是 ,

等同原则在一定程度上突破了全面覆盖原则，破坏了权利要求的公示性，因而，也不宜过度适用等同原则，扩张专利的保护范围。

因此，司法解释规定认定等同特征需要符合“以**基本**相同的手段，实现**基本**相同的功能，达到**基本**相同的效果”，并且“本领域**普通**技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到”的要求，来平衡权利要求的公示性和等同原则。但是，如何理解和把握上述规定中“基本”、“普通”的含义，合理认定等同特征，是等同侵权判定的难点。

下面将通过案例讲解等同侵权的认定。

三、案例分析

案例一、等同技术特征的认定

案号：（2010）民申字第 181 号

在申请再审人陕西竞业玻璃钢有限公司（以下简称竞业公司）与被申请人永昌积水复合材料有限公司（以下简称永昌公司）侵犯实用新型专利权纠纷案〔（2010）民申字第 181 号〕中，最高人民法院认为，根据《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》第十七条第二款的规定，**在判断被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征是否等同时，不仅要考虑被诉侵权产品的技术特征是否属于本领域的普通技术人员无**

需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征,还要考虑被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征相比,是否属于基本相同的技术手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,只有以上两个方面的条件同时具备,才能够认定二者属于等同的技术特征。

本案的基本案情是：

竞业公司系名称为“玻璃钢夹砂顶管”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的专利权人。涉案专利的权利要求 1 为：“一种玻璃钢夹砂顶管，它由管头、管身以及管尾组成，管头和管尾管径一致，管尾连接部设有密封用套环，管头、管尾通过套环连接，其特征在于：所述的管头、管身以及管尾采用树脂基体，管身设有两维以上方向绕制的纤维层以及石英夹砂层，管头和管尾设有为两维以上方向绕制的纤维层，所述的套环紧密设置在管头或管尾外壁的凹台内。”

2007 年 5 月 8 日，竞业公司起诉请求判令永昌公司承担侵权责任。广东省广州市中级人民法院一审认为，被诉侵权产品的技术特征“插口的管外径小于承口的管外径，有锥度”与涉案专利中的技术特征“管头和管尾管径一致”构成等同，被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，遂判决永昌公司承担侵权责任。永昌公司不服一审判决，提起上诉。广东省高级人民法院二审认为，根据涉案专利的权利要求书、说明书以及附图，涉案专利“管头和管尾管径一致”是指：管头和管尾的管内径一致、管头和管尾的管外径一致。被诉侵权产品的承口、插口分别对应于涉案专利中的管头和管尾，其中插口与承口的管内径一致，但插口的管外径小于承口的管外径，与涉案专利不同。并且正是基于该不同，导致两者所实现的功能、达到的

技术效果均不相同,该技术特征亦非本领域的普通技术人员无需付出创造性劳动就能联想到的特征,故两者不构成等同,被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围,不构成侵权。遂判决撤销一审判决,驳回竞业公司的诉讼请求。竞业公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2010年7月23日裁定驳回竞业公司的再审申请。

最高人民法院审理认为:

被诉侵权产品中插口、承口的管内径虽然一致,但是二者的管外径并不一致,具体表现为承口管外径上设有用于安装钢套环的水平凹台,并且承口管外径与钢套环紧密配合;而插口管外径呈不规则台阶状。虽然现有技术《顶管施工技术》中已经公开了注浆减阻的工作原理以及注浆孔、台阶状管外径等技术特征,本领域的普通技术人员在顶管施工中为了实现注浆减阻的目的,能够在《顶管施工技术》所给出的技术启示下,显而易见地想到被诉侵权产品中的注浆孔以及插口管外径呈不规则台阶状等技术特征,无需付出创造性劳动。但是,由于被诉侵权产品中的插口管外径呈不规则台阶状,一方面导致插口管外径与钢套环之间并不能紧密配合,无法实现增强管道连接密封性的功能和效果;另一方面能够在管外径与钢套环之间形成供减阻砂浆通过的环形空间,使得从注浆孔中注入的减阻砂浆可以经由该环形空间均匀分布在管道周围,形成润滑套,实现减少管道外壁与土壤间的摩擦阻力,提高管道顶进效率的有益功能和效果。因此,被诉侵权产品中技术特征“插口管外径呈不规则台阶状”所实现的功能和效果,与权利要求1中“管头和管尾管径一致”所实现的功能和效果具有实质性的差

异，二者不属于等同的技术特征，被诉侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。

案例简评：

按照司法解释，认定等同特征，需要符合“三基本、一普通”的要求，即判断是否属于“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果”，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。本案中，法院认为虽然认为被诉侵权产品的不同特征属于无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，但是，由于被诉侵权产品采用了不同的手段，而且获得了不同的功能和效果，因而，二者不属于等同的技术特征。

实际上，一般在认定“等同侵权”时，首先需要考虑“三基本”的要求。如果不符合“三基本”的要求，一定不属于等同特征，就无需再判断是否属于本领域普通技术人员无须创造性劳动就容易想到的。但是，本案被诉侵权人提出了该不同的技术特征的相对于现有技术是容易想到的，最高人民法院首先回应了这一抗辩，认为尽管该不同的技术特征是容易想到的，但是，认定等同特征还需要继续判断是否符合“三基本”的要求，而本案是不符合这一要求的。

总而言之，只有“三基本”和“一普通”这两个方面的条件同时具备，才能够认定二者属于等同的技术特征。

案例二、技术手段相反是否构成等同特征

案号：（2013）民申字第 1146 号

在再审申请人捷瑞特中心与被申请人金自天和公司等侵害实用新型专利
权纠纷案【（2013）民申字第 1146 号】中，最高人民法院认为，**被诉
侵权技术方案的技术手段与权利要求明确限定的技术手段相反，技术效果
亦相反，且不能实现发明目的的，不构成等同侵权。**

本案在一审中，捷瑞特中心与金自天和公司共同确认被诉侵权产品没有涉
案专利权利要求 1 中的套筒座和弹性阻尼体，被诉侵权产品的单向限流
装置安装方式与涉案专利权利要求 1 的安装方式相反。在申请再审中，
双方当事人的争议焦点在于被诉侵权产品与涉案专利权利要求 1 中的单
向限流装置的安装方式是否构成等同。

最高人民法院审理认为：从涉案专利说明书的记载来看，涉案专利的发明
目的是提供一种快进慢出型的弹性阻尼体缓冲器。为实现这一发明目的，
涉案专利在单向限流装置上采取了压缩行程时打开，回复行程时关闭的安
装方式，以达到承撞头快进慢出的效果。对此，涉案专利权利要求 1 对
单向限流装置的安装方式也作出了明确的限定。而本案被诉侵权产品在单
向限流装置上采取的是压缩行程时关闭，回复行程时打开的安装方式，实
现的是承撞头慢进快出的效果。因此，本案被诉侵权产品在单向限流装置
的安装方式上与涉案专利权利要求 1 限定的安装方式既不相同，也不等
同，没有落入涉案专利权的保护范围。捷瑞特中心关于二者构成等同的申
请再审理由不能成立，本院不予支持。

案例简评：

本案首先分析涉诉侵权产品的技术手段相反,技术效果也相反,不符合“三基本”的要求,已经可以认定不属于等同特征,而无需再判断是否属于“一普通”的要求。在判断是否是基本相同的功能和效果时,如果被诉侵权产品不能实现本发明的目的,显然就不具备基本相同的功能和效果。

案例三、方法步骤顺序的变化是否构成等同

案号:(2013)民提字第225号

在再审申请人乐雪儿公司与被申请人陈顺弟等侵害发明专利权纠纷案【(2013)民提字第225号】中,最高人民法院指出,方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用,从而导致发生步骤顺序改变时限制等同原则的适用,关键在于所涉步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种顺序改变是否会带来技术功能或者技术效果的实质性差异。

涉案专利为一项名称为“布塑热水袋的加工方法”发明专利,专利号为200610049700.5。该专利权利要求1为:布塑热水袋的加工方法,布塑热水袋由袋体、袋口和袋塞所组成,所述的袋体有内层、外层和保温层,在袋体的边缘有粘合边,所述的袋塞是螺纹塞座和螺纹塞盖,螺纹塞座的外壁有复合层,螺纹塞盖有密封垫片,袋塞中的螺纹塞座是聚丙烯材料,复合层是聚氯乙烯材料,密封垫片是硅胶材料所制成,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,再把螺纹塞座作为嵌件放入模具,另外取聚氯乙烯材料在螺纹塞座外二次注塑复合层;

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;

第九步:取硅胶材料注制密封垫片;

第十步:将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中;

第十一步:充气试压检验,向热水袋充入压缩空气进行耐压试验;

第十二步:包装。

专利权人认为将涉案专利权利要求 1 中的第 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, 被诉侵权人构成等同侵权。

最高人民法院审理认为 :方法发明专利的权利要求是包括有时间过程的活动,如制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法等权利要求。涉及产品制造方法的发明专利通常是通过方法步骤的组合以及一定的步骤顺序来实现的。方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用,从而导致在步骤互换中限制等同原则的适用,关键要看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异。具体到本案中,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热粘合的步骤；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,而后对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合。乐雪儿公司主张按此步骤加工可以节省后续步骤中被加工产品所占用的空间,利于快速加工和提高加工精度,并能够使产品直接进入检测工序。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使热水袋好看,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 步是将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；第 11 步是充气试压检验。被诉侵权方法采用的是先充气试压检验,后将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。乐雪儿公司主张这种步骤互换所带来的效果是,不需要将螺纹塞座安装好后再取下来进行充气检测,因而可以节省时间,保证检测质量。本院认为,对热水袋进行充气试压检验,需要通过热水袋的口部进行。按照涉案专利权利要求 1 的第 10、11 步的步骤进行操作,在进行充气试压检验前,必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行,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,这种操作步骤实质上是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。故将第 10、11 步的步骤调换后,确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果,因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的,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。

案例简评：

方法权利要求的方法步骤顺序发生改变,也有可能构成等同特征,其关键是判断调换步骤顺序是否对技术功能或效果产生实质性影响。本案中,第 6、7 步调换顺序没有实质影响,所以构成等同的特征;但是,第 10、11 步调换带来了减少操作环节、节约时间、提高效率等不同的技术效果,所以,不构成等同的及时特征。

四、小结

认定等同特征,首先要判断“三基本”,即“以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果”,通常而言,被诉侵权产品具有不同的技术特征往往意味着技术手段不同,那么,关键是具体分析该不同的技术手段是否会给技术方案整体上带来不同的技术功能或效果。在分析技术功能或效果时,如果被诉侵权技术方案不能解决本发明的技术问题,显然两者的功能和效果不同。

如果不符合“三基本”的要求,就可以认定不属于等同特征;如果符合“三基本”的要求,还需要进一步证明符合“一普通”的要求,才能认定为是等

同特征。但是，实务中对“一普通”的认定较弱，一般认为只要符合“三基本”的要求，自然也符合“一普通”的要求。

等同侵权还有很多学理问题值得研究，但是，实务中只需准确把握上诉司法解释的要求即可。

【金佳平 摘录】

热点专题

【知识产权】运用追踪检索策略 提高专利检索效率

检索策略是综合运用各种检索命令、数据库和功能进行检索的一些基本方法。利用关键词和分类号进行块检索是最常规的检索方式，但是检索策略需要基于检索对象来制定。因此，随着检索对象的千变万化，检索的方法也需灵活调整、变化。其中，追踪检索策略以现有信息为基础，利用有效线索层层抓取，进而连环突破，具有检索时间少、检索结果准确的优势。在常规检索前和检索过程中，灵活地运用一些追踪检索策略作为补充，根据专利申请的案情及特点制定有针对性的追踪检索，能够迅速地锁定相关度较高的对比文件，有效地提高检索效率。

文献的追踪检索是一种高效的检索手段，本文围绕追踪检索策略，结合实际案例介绍几种策略，即寻人启示、顺藤摸瓜、草船借箭，帮助大家拓宽检索思路，提高检索效率。

“寻人启事”

追踪检索中的“人”，不仅包括申请人、发明人，还包括关联人/关联企业，检索时，应充分利用这些“人脉”资源。

在对发明人、申请人进行追踪时，主要是以作者及作者单位为入口，在专利库、非专利库进行检索，这是最常用的检索方式。检索时，要关注中文数据库和外文数据库，注意外文数据库里中文名的表达方式。

对于高校、研究机构的专利申请，当以申请人、发明人为入口检索到发表日期晚于专利申请的申请日期的相关文献时，可以尝试在相关文献（申请人发表的论文、学位论文、会议论文等）的引用文献、参考文献中寻找，检索结果噪声小且相关度较高，可达到事半功倍的效果。

如一件名为“沥青混合料穿透型水气扩散系数检测方法”的发明专利申请。首先，在中国全文期刊数据库（CNKI）中以发明人为检索入口进行检索，检索到发明人在后发表的期刊论文“沥青混合料内的水气运动”，阅读该论文的现有技术部分，发现参考文献 56-57、59 与本申请的内容很相关，在谷歌浏览器中检索上述文献，经研读、对比，发现其中一篇文献披露了本申请全部关键技术特征，且其发表时间早于本申请的申请日，可以作为本申请的 X 类对比文件。

在对关联人/关联企业进行追踪时，主要从发明人/申请人出发，挖掘发明人/申请人的社会关系，检索与发明直接相关的合作者、竞争者，常用的合作关系主要涉及导师、同学、课题组、项目组、毕业院校等，竞争关系主要涉及前企业、对手企业、本领域重要申请人等。这些“人脉”资源，通常是在对发明人/申请人检索过程中不断积累发现的。

涉及产品专利申请的检索，通常需要注意同领域的重要申请人，通过互联网搜索引擎确认该领域的重要申请人、产品制造商或者在华代理商等，灵活且适当地应用本领域重要申请人追踪检索策略，往往会取得预料不到的效果。

如一件名为“一种工作于物料上方的纠偏框架”的发明专利申请，经过对发明专利申请文件全面阅读、理解之后，确定其实质为一种用于柔性片材的纠偏摆架，首先对该类型产品进行互联网信息检索摸底，借助搜索引擎，检索发现一家名为美塞斯国际集团的美国公司在中国设有代理机构，其名为 FIFE 的纠偏系统在中国占有很大市场份额，且能查询到该纠偏系统的部分产品信息。对其生产厂家美塞斯国际集团的发明专利申请进行追踪检索，便可获得评价本申请创造性的 X 类对比文件。

“顺藤摸瓜”

挖掘专利申请文件的相关信息在追踪检索中同样重要，例如追踪申请文件说明书中提及的引用文献或参考文献、申请文件的同族信息、系列申请的相关审查过程等。顺着专利申请文件这条藤，充分挖掘有效信息，可摸到与本申请相关度很高的对比文件。

发明和实用新型专利申请的背景技术部分应当写明对发明或实用新型的理解、检索有用的背景技术，并尽可能引证反映这些背景技术的文献。背景技术中出现的文献基本都是与申请文件中技术方案相关度较高的文献，对背景技术的检

索也是追踪检索中常用的检索手段之一。追踪这些出现在背景技术部分的引文，有时会较快地检索到合适的对比文件。

除了说明书背景技术中提到的文献，检索人员还需关注在说明书其他部分提到的相关文献。挖掘此类相关文献，首先从申请文件的技术内容入手，根据申请文件记载的内容，查找背景技术或技术方案中参考文献的出处，检索得到被引用文献，在分析被引用文献技术内容的基础上，还可进一步检索被引用文献中与发明技术主题相关的参考文献或引用文献，这些文献通常是在检索阅读过程中不断被发现提取出来的。

如一件名为“金属护套无机矿物绝缘电缆耐火性能测试方法”的发明专利申请。该申请在说明书中的有益效果部分提到了“本发明分别对单根电缆和成束电缆进行耐火测试，将两组数据组合在一起进行分析，同时满足要求的才为合格电缆，符合 IEC60332-1/BS4066-1 阻燃等级和 IEC60332-3/BS4066-3 阻燃等级的检测标准”。通过追踪说明书中提及的检测标准，可检索到 IEC60332 标准可作为最接近的现有技术，评价本申请的创造性。

同族专利是专利文献中非常重要的信息之一，同族专利的检索是从本申请（如申请号、公开号等）入手，查找与其同属于一个专利族的其他专利申请的有关信息。同一专利在不同国家或地区获得专利权的信息主要通过同族专利信息获得。在检索时，首先追踪申请的同族专利审查信息及其引证和被引证信息，能够获得事半功倍的效果。

系列申请是发明人针对相同发明点提交多件申请，以期对其发明点进行多方面的保护。鉴于其申请的动机，追踪本申请的系列申请审查过程，借助系列申请的检索报告，有助于有效提高检索效率。

“草船借箭”

基于关键词和分类号的块检索方式是检索过程的基础，是最具普适性的常规手段，在检索的过程中也许会发现相关却不能用作对比文件的文献。若检索人员在此基础上再稍花心思，辅以“中间文件的追踪”检索，通过简单检索搭建起的小船，借助这些箭（中间文件），则会收获终南捷径的效果。

中间文件的追踪检索，是指在以发明专利申请为出发点进行检索的过程中发现了相关文献，并以此为第二出发点进行的检索。对中间文件的追踪检索，能够有效帮助理解现有技术，为关键词或分类号的进一步扩展提供新思路。在日常检索过程中，时常会有检索到相关文件与本申请的发明构思非常相近，但公开日在本申请的申请日之后的对比文件。在此情形下，检索人员应该充分抓住关键线索，挖掘其是否有更合适的分类号或关键词，或者追踪其他相关信息，例如审查过程、申请人/发明人、背景技术中的相关文献、非专利文献中的参考文献等。

如一件名为“一种桥式对称结构的双真空规材料放气率测试方法”的发明专利申请。初步检索时，检索人员首先采用较准确的分类号“G01N7/16、G01L27/00、

G01N7/14”结合关键词“放气率、排气率、出气率”进行检索，浏览到一篇涉及放气率的相关文件，再对该中间文件审查过程进行追踪，发现其引证文件“基于分压力测量的真空材料放气率测试方法研究”的背景技术中提及一篇外文文件“An improved throughput method for the measurement of outgassing rates of materials”，构成影响本申请创造性的X类对比文件。

追踪检索有时可以在较短的时间内快速获得相关的一手资料，但追踪检索不是检索捷径，而是对申请文件以及其背后信息的深入发掘，是对蛛丝马迹的艰难探索；追踪检索也不是检索终点，检索人员还可以结合其它检索手段继续检索，动态调整检索策略。在检索过程中，检索人员要结合各数据库尤其是非专利数据库的特点，通过合理的逻辑推测，不断拓展追踪思路。追踪检索策略因人而异、因案件而异，实际检索工作中需要结合案件的具体案情多角度地分析和应用检索策略，培养多元化的检索意识，进而提高检索效率。

【孙琛杰 摘录】