



*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

# 第三百七十一期周报

## 2019.05.20-2019.05.26

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】俄罗斯专利制度介绍
- 1.2 【专利】药物晶型专利经典案例：阿德福韦酯（正大天晴 VS 天津药物研究院）
- 1.3 【专利】国产手机疯狂“致敬” iPhone，为何苹果却从来不进行专利诉讼？
- 1.4 【专利】充分释放知识产权质押融资潜力
- 1.5 【专利】提高专利检索效率的方式有什么？
- 1.6 【专利】专利无效的恶意中止：问题剖析和解决方案
- 1.7 【专利】高校专利转化率咋提高？
- 1.8 【专利】涉 8 项专利！重庆金山起诉武汉安翰科技索赔 5000 万
- 1.9 【专利】专利侵权诉讼中的合法来源抗辩
- 1.10 【专利】共享充电宝专利战再起硝烟 局势或更明朗
- 1.11 【专利】专利无效宣告程序的制度功能探究
- 1.12 【专利】EUIPO 将举办知识产权视野 5.0 大会
- 1.13 【专利】败诉 涉嫌用垄断地位收取过多专利授权费

## ● 热点专题

【知识产权】一个专利赚了 4 个亿，看看中国的“硬核”知识产权有多值钱！

# 每周资讯

## 1.1 【专利】俄罗斯专利制度介绍（发布时间:2019-05-22）

### 一、专利基本介绍

#### 1.保护类型

俄罗斯专利保护三种类型，发明专利，实用新型专利、工业设计专利，与中国专利的三种类型近似。从保护期限上，俄罗斯专利与我国大同小异，发明专利期限自申请日起算 20 年，但是针对药品、农业化学制品和杀虫剂的专利可以享有最长 5 年的专利期限延长，实用新型专利期限自申请日起算 10 年，外观设计专利期限自申请日起算 5 年，可以申请延期，每次延期 5 年，最长保护期限为 25 年。

#### 2.申请途径

##### 1) PCT 途径

申请人提交一份 PCT 国际申请，在国际申请日（有优先权的自最早优先权日起）起 31 个月向俄罗斯联邦知识产权局办理进入国家阶段手续。

2) 申请人在中国首次申请 12 月内要求优先权向俄罗斯联邦知识产权局提出专利申请。

##### 3) 欧亚专利途径

申请人提交可以直接向欧亚专利局提交申请，也可以通过 PCT 途径进入欧亚专利，获得授权后在俄罗斯生效，还可以通过巴黎公约要求优先权向欧亚专利局提出专利申请，获得授权后在俄罗斯生效。

##### 4) 直接向俄罗斯联邦知识产权局申请

申请人也可以直接向俄罗斯联邦知识产权局提出专利申请。

提醒中国申请人利用 2、3 途径向俄罗斯联邦申请专利时需要按照中国专利法关于保密审查的规定，在递交俄罗斯申请前向中国专利局办理保密审查手续，以免日后中国专利申请不被授权，或者授权后被无效。

▶ 中国申请人向俄罗斯提出实用新型专利申请可以通过 1、2、4 种途径：

欧亚专利没有实用新型专利类型，所以如果要申请实用新型专利只能通过 1、2、4 途径。

▶ 中国申请人向俄罗斯提出外观设计专利申请只能通过上述的 2、4 途径，如果中国企业在海牙协议缔约方有真实有效的工商营业所也可以通过海牙协定进入俄罗斯。

### **3. 准备文件**

向俄罗斯申请专利一般使用国际通用的英文作为俄文翻译的基础，俄罗斯允许使用非官方语言提交文件，但是必须在提交申请后 2 个月内向俄罗斯联邦知识产权局提交俄文翻译文本，

向俄罗斯申请专利我们一般需要准备如下文件：

-信息表

-申请文件

-委托书

-优先权证明文件

### **4. 审批流程**

俄罗斯发明专利的审批流程与我国类似，审批周期 2-4 年，平均一件申请经历 2 次 OA。实审阶段专利申请被驳回可以向俄罗斯专利争议委员会上诉，相当于我国的专利复审程序，对于俄罗斯专利争议委员会做出的最终决定不服可以向俄罗斯知识产权法院提起诉讼。

俄罗斯实用新型专利是实审制，实审内容包括检索现有技术，是否属于实用新型保护客体，是否公开充分，是否满足授权标准等，与发明专利的审批流程基本相同，审批周期为 1 年。

俄罗斯外观设计专利是实审制与发明和实用新型的审批流程相同，审批周期为 1 年。

有的申请人也会通过欧亚途径进入到俄罗斯,对于需要在欧亚多国进行专利保护的申请通过欧亚途径比较合算,现在欧亚专利的成员国有 8 个,分别是亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦。

欧亚专利体系只适用发明专利申请,其审批流程与俄罗斯专利申请流程很近似,但是驳回后只有行政救济,如果申请人不同意欧亚专利局做出的的驳回决定,在得知拒绝通知之日起 3 个月内可以向欧亚专利局主席上诉反对审查组的决定,上诉一经欧亚专利局主席同意,则为最终决定。

另外与欧洲专利局各成员国的指定生效程序不同,欧亚专利局授权的专利不需要到各个成员国进行登记才能生效,欧亚专利局授权的专利直接在成员国生效。

## 5.加快程序

中国知识产权局与俄罗斯联邦知识产权局签订了审查高速路(PPH)试点项目,申请人可以基于中国专利局的审查结果或者 PCT 国际检索报告启动 PPH 程序加快俄罗斯申请的审查周期,2018 年 4 月 1 日中国知识产权局与欧亚专利局专利审查高速路(PPH)试点启动,申请人也可以通过加快欧亚途径专利申请的审查,获得加快俄罗斯专利审批周期的效果。

### 二、俄罗斯专利申请优势：

#### 1.审查严格

专利申请要求很高,对于专利的“创造性”审查坚持较高的标准,不保护“小专利”。

#### 2.产权意识强

重视知识产权的保护,运用知识产权制度激励技术创新,避免侵权,吸引了大批跨国公司在俄罗斯建立研发中心。

#### 3.司法保护完善

司法保护方面,设置有搜查令(相当于中国的诉前证据保全)、中间禁令(临时禁令)等救

济措施。

#### 4. 专利的使用

专利授权后四年内没有使用发明而导致市场相应产品或服务供应不足,第三方可被授予对于该获得专利权的发明。

### 三、俄罗斯专利与中国专利的区别

#### 1. 俄罗斯专利制度(申请和审批阶段)与中国专利制度有哪些主要区别?

(1) PCT 进入俄罗斯时间为优先权日起 31 个月, PCT 进入中国时间为优先权日起 30 个月;

(2) 俄罗斯发明专利提实审期限为优先权日起 48 个月, 中国发明专利提实审期限为优先权日起 36 个月;

(3) 俄罗斯可以提交临时申请(类似美国临时申请), 提交临时申请之日起 12 个月内必须提交完整的说明书, 中国没有临时申请制度;

(4) 俄罗斯专利在申请过程中, 申请人如果在其他国家有同族专利申请, 则一旦同族专利有状态的变化(如申请、公开、审查、授权、撤回), 都需要在变化日起 3 个月内向俄罗斯专利局提交该信息(FORM3), 否则该俄罗斯专利后续可能因为未提供 FORM3 被撤销。中国专利在申请过程中无需提交同族专利状态。

(5) 俄罗斯专利初审公开后和授权公告后均有异议期, 中国专利无此程序。

(6) 俄罗斯专利的审查请求可以由第三方提出, 中国专利的实审请求必须由申请人本人提出。

#### 2. 俄罗斯专利中递交 form 3 的原因?

俄罗斯专利在申请过程中, 申请人如果在其他国家有同族专利申请, 则一旦同族专利有状态的变化(如申请、公开、审查、授权、撤回), 都需要在变化日起 3 个月内向俄罗斯专利局提交该信息(FORM3), 否则该俄罗斯专利后续可能因为未提供 FORM3 被撤销。

**【陈强 摘录】**

## 1.2 【专利】药物晶型专利经典案例：阿德福韦酯（正大天晴 VS 天津药物研究院）（发布时间:2019-5-24） 题记

药物晶型专利，作为药品专利属性的重要模块，越来越受到科研工作的重视！从早年的“易写&易授权”，到今天的“难写&难授权&易受攻击”，在药物开发的过程中，想要稳固自己的胜利果实，晶型专利的撰写，即重要又颇为伤脑筋！笔者根据自身的工作体会，总结了一些国内外知名的药物晶型专利经典案例，与大家分享。本案例，即正大天晴与天津药物研究院关于抗乙型肝炎病毒药物阿德福韦酯的专利无效案，希望可以给大家带来启示！

### 1. 药物晶型及其专利的重要性

对于药物而言，在早期开发，当先导化合物优化为候选药物准备进入开发阶段时，候选药物能否成药至关重要，晶型就是影响药物成药性的重要因素之一。药物因晶型不同，可能具有不同的生物利用度、溶解度、熔点、化学物理稳定性等，进而影响药物的安全性、有效性。所以，在技术层面，“好”的药物晶型往往能够提高药物的生物活性、API的热力学稳定性、制剂的稳定性，且利于制剂成型。

而在专利层面，药物晶型专利的重要性在于：对于原研药企，通过申请药物晶型专利能够获得技术保护，在延长基础专利保护期的同时可形成对仿制药企业的专利壁垒；对于仿制药企，通过研发不同的药物晶型并请求专利保护，能够

绕开原研药厂的专利屏障，在与原研药企的竞争中另辟蹊径，在市场中博得一席之地。

## 2. 本案围绕品种-“阿德福韦酯”简介

阿德福韦酯，一种核苷类似物逆转录酶抑制剂（NRTI），用于 12 岁及以上慢性乙肝患者的治疗，由吉利德公司研发，2002 年 9 月获美国 FDA 批准上市，2003 年 3 月获欧洲 EMA 批准，2004 年 10 月获日本 PMDA 批准，其最早由吉利德公司在美国上市销售，商品名为 Hepsera®。

从年销售额方面来看，该品种全球销售峰值出现在 2010 年，虽然没能达到令业界持续关注的超级重磅级别水平，但对于我国这样一个乙肝大国来说，在早年绝对是炙手可热的品种。

专利保护方面，化合物专利并未在我国获得保护，但在我国对其 4 种晶型进行专利申请，包括 I 型（无水结晶型）、II 型（水合型）、III 型（甲醇溶剂化型）、IV 型（富马酸盐或其他有机无机盐复合物）。

无效请求人：江苏正大天晴药业股份有限公司（以下称：正大天晴）

权属专利“匹伏阿德福韦的晶体”（申请日：2002.7.8；授权日：2005.7.20）

专利：CN02137905.X

商品名：名正（上市时间：2006.5）

[19] 中华人民共和国国家知识产权局		[51] Int. Cl. <sup>7</sup> C07F 9/6561 A61K 31/675 A61P 1/16 A61P 31/12	
		[12] 发明专利说明书	
		专利号 ZL 02137905.X	
[45] 授权公告日 2005 年 7 月 20 日		[11] 授权公告号 CN 1211391C	
[22] 申请日 2002.7.8 [21] 申请号 02137905.X		[74] 专利代理机构 南京苏科专利代理有限责任公司	
[71] 专利权人 江苏正大天晴药业股份有限公司 地址 222006 江苏省连云港市新浦区巨龙北路 8 号		代理人 徐冬涛	
[72] 发明人 张喜全 张爱明 徐 健 审查员 冯勤战			

专利权人：天津药物研究院

权属专利“阿德福韦酯结晶形态及其制备方法”（申请日：2002.11.19；授权日：2007.3.7）

专利：CN02148744.8

商品名：代丁（上市时间：2005.4，早于名正）

[19] 中华人民共和国国家知识产权局		[51] Int. Cl. C07F 9/6561 (2006.01) A61K 31/675 (2006.01) A61P 1/16 (2006.01) A61P 31/12 (2006.01)	
		[12] 发明专利说明书	
		专利号 ZL 02148744.8	
[45] 授权公告日 2007 年 3 月 7 日		[11] 授权公告号 CN 1303089C	
[22] 申请日 2002.11.19 [21] 申请号 02148744.8		[74] 专利代理机构 北京北翔知识产权代理有限公司	
[73] 专利权人 天津药物研究院 地址 300193 天津市南开区鞍山西道 308 号		代理人 唐铁军	
[72] 发明人 张殿锁 徐 莉 赵 健 朱建强 刘伍林 董亚博 张明华			
[56] 参考文献 W00191737A2 2001.12.6 CN1251592A 2000.4.26 CN1396170A 2003.2.12 CN1506371A 2002.11.12 W00016755A1 2000.3.30 审查员 夏凤娟			

#### 4. 精彩的案件过程

2008年8月27日,正大天晴以专利权人专利不符合专利法第22条第2款(新颖性)、专利法第26条第4款(说明书公开)、专利法实施细则第13条第1款的规定,向专利复审委员会请求宣告该专利无效。

请求人(正大天晴)认为“专利权人专利”要求保护的晶体与在先公开的“请求人专利”要求保护的晶体相同,该申请不具新颖性;同时,“专利权人专利”的权利要求并未得到说明书的支持,请求宣告“专利权人专利”无效。并提交证据1~12。

请求人认为,“专利权人专利”与“请求人专利”要求保护的晶体化学成分相同,其X-射线衍射(XRD)、差示扫描量热(DSC)和红外吸收光谱(IR)表征参数与“请求人专利”没有实质性差异,“专利权人专利”构成抵触申请。

专利权人(天津药物研究院)认为在XRD图谱中,同一晶体应是至少强度位列前8或前10的衍射峰具有误差范围内的相同的峰位置和强度,且按照峰强度排列的峰位置顺序亦应匹配;DSC和IR作为晶型表征的辅助手段,容易受测试条件及寻峰条件差异的影响,“专利权人专利”所示DSC、IR峰均超出了本领域公知的误差范围,两晶体不同。并提交反证1-7。

专利复审委员会合议组结合双方提供的证据审理得出:①尽管“请求人专利”没有公开XRD衍射峰的强度值,但本领域技术人员从公开信息可以直观地判断各XRD峰位置及相对强度,在本研究领域做定性分析时,衍射线位置匹配

是第一位的，强度匹配是第二位，故无法单纯依据“请求人专利”未公开峰强度就不质疑两种晶体相同的可能；②“请求人专利”在 $2\theta$ 小于 $5^\circ$ 处有一强峰，请求人通过对横坐标的补充测量得出该峰的位置在3.60，这与权利人的3.68大体一致。然而，专利复审委员会指出，采用这种方式获得衍射峰值没有证据支持，而且根据《专利审查指南》的规定，通过测量附图而得出的尺寸参数不属于该文件原始公开的一部分。据此，合议组无法认定“专利权人专利”与“请求人专利”要求保护的晶体相同。综上：请求人关于“专利权人专利”与“请求人专利”要求保护的晶体相同、构成抵触申请，认为该专利不具新颖性的主张不成立。

请求人指出，权利要求1的IR参数包括 $852\text{cm}^{-1}$ 处的吸收峰，但说明书附图8并未公开该峰；对于15个XRD衍射峰，说明书中并未记载该图谱，说明书公开不充分，权利要求1不能得到说明书的支持。

合议组指出，XRD、IR等图谱在晶体表征时通常以强度较大的若干峰作为图谱代表，不须用文字详尽。而且，特征峰的选择也只能无限接近于图谱，不可能完全、精确地重现图谱每一细微之处。此外，从说明书及权利要求书的整体内容看，本专利仅涉及一种新结晶形态的阿德福韦酯，以XRD峰位置及强度表征晶体，并不影响权利要求保护的晶体的一致性。

请求人认为权利要求3中“起始原料为无水阿德福韦酯”、“真空蒸干温度为 $20\sim 60^\circ\text{C}$ ”这两点并未在说明书中记载体现。鉴于结晶条件的细微变化可能

导致晶型的不同，故必须公开至少一种记载具体操作条件的实施例，这也是晶体的制备判定标准。

合议组认为，“专利权人专利”实施例用到的真空蒸干温度分别为 35 ~ 40°C、30 ~ 60°C、20 ~ 60°C，均在权利要求 3 声称的 20 ~ 60°C 之间；且实施例均以形态 1 的阿德福韦酯（不含水及结晶溶剂）为原料进行制备。换句话说，本专利说明书公开了权利要求 3 以“无水阿德福韦酯”为原料且在真空蒸干温度为 20 ~ 60°C 的条件下制备本专利结晶的方法。

请求人认为，“专利权人专利”权利要求 5、7 保护的是“一种药物组合物，该组合物含有药理学上有效量的权利要求 1 所述阿德福韦酯结晶”、“微晶纤维素、乳糖、羟丙基纤维素、微粉硅胶、硬脂酸镁”，说明书中并未公开如上权利要求所述几种物质任意剂量形成的组合物，公开不充分。

合议组认为，除实验数据足以证明晶体的用途或效果外，本领域技术人员也足以作出判断。本案中，药学领域技术人员在药学活性成分公开的基础上，一般都具有筛选各种常规辅料以制备药物组合物的能力，除非有证据表明某种辅料或某种剂量不能有效形成药物组合物，需本领域技术人员做创造性劳动方能获得。显然本案并不存在如此情况，故判定该说明书公开充分。

2009 年 1 月 13 日，专利复审委员会对该专利无效案进行了口头审理，并于 2009 年 8 月 21 日作出“第 13804 号无效宣告请求审查决定”，维持“专利权人专利”有效的决定。决定作出后，双方很快达成和解。

	申请文件	对比文件（现有技术）	审查员判断	有无新颖性	备注（申请专利技术与现有技术相比……）
明显公开	①晶体结构	相同化合物一种晶体结构	相同	无	—
			不同	有	—
	② XRD 和数据等	相同化合物一种晶体、XRD 和 / 或数据等	相同	无	测定条件相同、结果在允许误差范围内
			不同	有	测定条件相同、结果明显超出误差范围
隐含或推定公开	①晶体某一参数（如 XRD 数据和 / 或图谱）	晶体某一参数（如 XRD 数据和 / 或图谱）	质疑	待定	测定条件不同 / 测定方法不同
	②说明书给出晶体结构	相同化合物一种晶体 XRD 数据，或者还有 IR、DSC、NMR 等	质疑	待定	—
	③ XRD 数据，或者还有 IR、DSC、NMR 等	同一化合物晶体结构或者不同条件下的 XRD 数据	初步判断	无	—
	④晶体结构和 / 或 XRD 和 / 或其他参数	同一化合物的晶体，未公开结构，仅在实施例中公开制备方法（有时含熔点等）	质疑	待定	—

## 5. 通过该案件所学习到的知识点

### 新颖性方面

1. 选择公知技术分析本药物晶型专利权利特征，确定与该专利权利要求最为接近的在先公知技术，判断比对条件是否相同。若本申请与公知技术测定条件相同、测定结果在允许误差范围外，则作进一步判断；否则，本申请无实质新颖性。
2. 选择比对方法鉴于 XRD 波谱与晶体具有指纹性，X-射线衍射法在参数表征方面具有专属性。因此，在选择比对方法时，应以 XRD 为主，IR、DSC、NMR 可作为辅助表征手段。

3. 选择比对参数在参数表征时，无需穷尽所有峰的位置及峰强度，仅需将主要特征峰表征清楚，以峰位置为第一位、峰强度为第二位，保证在晶体参数的表征下，权利要求与说明书所述晶体为同一物。此外，应参照公知技术所述 XRD 波谱，强化小角度峰的差异性。

#### 说明书公开方面

1. 晶体的确认依靠 XRD、IR、DSC 等手段确定所要保护的晶体结构或参数。
2. 晶体的制备以权利要求为指导，包含不少于 1 例实施例，且所用制备条件应与制备方法权利要求统一。
3. 晶体的效果应以本领域技术人员能够预见为准，出现特殊例外情况，应阐述清楚，避免别人以权利要求未得到说明书支持为由提出无效宣告请求。

【李明珠 摘录】

#### 1.3 【专利】国产手机疯狂“致敬” iPhone，为何苹果却从来不进行专利诉讼？ (发布时间:2019-5-24)

随着科技的发展，智能手机的出现改变了我们的生活方式，手机不再仅仅是用来通讯的工具，而且还可以进行网购、看电影等娱乐方式，颇受人们的追捧。而苹果手机作为目前世界上知名的最高的手机品牌之一，拥有者成千上万的粉丝。相比之下，我国的手机行业尽管近几年发展迅速，但和发达国家相比仍有一定的差距。



我们都知道，在我国智能手机还没有问世之前，中国实际市场一直处于模仿的状态，许多山寨机层出不穷，因此中国被称之为山寨大国。虽然在此后我们逐渐对知识产权逐渐重视起来，但是仍没有改变这个局面。



不得不说,从中国手机诞生开始,iPhone 就成为了中国手机被“致敬”的对象。小米的设计师在试产的时候,会提供好几种方案,雷军总会选择同 iPhone 最相似的一款,雷军也会经常用着乔布斯的口吻来召开发布会,致敬乔帮主。从 2010 年开始,世界上的所有智能手机,都更像是一块精美的板砖,任何手机的样子都很容易被理解成“模仿 iPhone”。在随后出现的中国手机制造厂商中,像 OPPO、魅族、一加手机等等,都具有浓重的“苹果”印记,那时候所有手机商似乎都在比拼谁的手机更像 iPhone。



哪怕是在现在,这种情况依然存在,在 Phone X 刚刚发售的时候,国内手机厂商纷纷开始在自己手机屏幕上使用“刘海”造型,只不过刘海的长度大小各不相同而已。不过即使如此,苹果公司仍旧没有对国产手机厂商下手,来打专利战。反而苹果和三星以及高通打的惊世骇俗。然而其实这并不能看出苹果网开一面,其实按照苹果对三星的诉讼的情况,中国手机一定会中招。只不过在过去几年,苹果一直没有正面绞杀国产手机的重要原因在于,苹果和中国的手机商根本不在一个水平线上。



总体而言，那个时候的国产手机实力太过弱小，苹果根本没有打的必要。而且如果真的打起专利战，必然会分散自己的精力。其实一款手机最为重要的是硬件设施，把硬件做好才能够有市场，否则大公司不会去重视你的存在。对此大家有什么看法呢

**【周君 摘录】**

#### 1.4 **【专利】充分释放知识产权质押融资潜力（发布时间:2019-5-24）**



知识产权融资质押制度能有效解决科技型中小企业融资成本高、融资渠道少的问题，促进企业良性发展，增强创新能力。然而，当前知识产权质押融资制度实践中登记程序不便利、评估能力不强、质物处置难、风险控制能力弱等问题严重制约了融资效率。

目前，北京、上海浦东、武汉已相继形成了具有地方特色的质押融资制度，可借鉴其经验，通过健全知识产权评估机制、引入信用担保中介机构、丰富质权实现方式等形式提升科技园区内知识产权质押融资效率。

《中华人民共和国担保法》最早规定专利权可以用于质押，其后为贯彻实施法律，国家工商行政管理局等部门陆续制定行政规章，在宏观层面为开展知识产权质押融资搭建了制度框架。另外，省级地方政府相继出台细化条例、增加制度的可操作性、降低科技型中小企业融资成本。同时，国家知识产权局先后在全国各地推出三批融资试点单位，这些试点单位通过运用知识产权质押贴息、扶持中介服务等手段，承担在专业评估机构和银行之间搭建知识产权融资服务平台等重要任务。

### 地方试点经验值得借鉴

研究发现，以“北京模式”“上海浦东模式”“武汉模式”为代表的地方融资实践的有益经验或许能为知识产权质押融资建设提供有益借鉴。

“北京模式”是一种以银行创新为主导的、市场化的知识产权直接质押贷款模式。该模式的最大特点在于政府机构并没有直接参与到知识产权融资质押的法律关系中，而仅以局外人的身份对符合知识产权质押贷款条件的科技型中小企业在知识

产权质押融资给予贴息支持。其缺点是由于缺少专门机构作为担保人，银行在开展知识产权融资质押时为保证风险可控往往设置严格的贷款条件，贷款对象一般是处于成长期、具有一定规模且有还款能力的科技型中小企业，而尚处种子期的科技型中小企业则难以获得贷款。

“上海浦东模式”是一种以政府推动为主导的知识产权质押贷款模式，涉及的主体不仅包括企业、银行，还包括政府机构即浦东生产力促进中心。该中心作为政府职能的延伸，直接介入科技型中小企业知识产权质押贷款业务中并承担了 95% 以上的风险。其最大特点在于政府机构以担保人的身份直接参与科技型中小企业知识产权质押融资，弊病则在于政府机构承担了较大风险，一旦企业无法偿还银行贷款，政府机构作为担保人则必须向银行清偿债务，这无疑加大了地方财政潜在的债务危机风险。

在“北京模式”和“上海浦东模式”的基础上，武汉推出了“混合模式”，并在实践中进行了创新。通过引入专业担保机构——武汉科技担保公司，在一定程度上分担了银行的风险。尽管在实际操作中各种因素制约了武汉地区知识产权质押融资工作的开展，但武汉市探索知识产权质押融资新模式的积极创新，尤其是引入专业担保公司，具有一定的推广价值。

#### 四大瓶颈亟待破除

一是登记制度程序的便利性有待进一步加强。现有的知识产权登记制度也在一定程度上限制了知识产权质押融资的开展。目前，专利、商标、版权的质押登记必须要到“国家知识产权局、国家工商行政管理总局、国家版权局”的总局办理，省级及以下工商管理部门无权办理质押登记。集中到总局进行登记固然更有助于实现质押登记的公示性和有效性，然而，登记效率或将降低。更为重要的是，现有登记体制造成非北京地区的业务登记成本较高，严重制约了银行和企业开展商标权质押贷款业务的积极性。

二是知识产权质押评估制度有待统一以及规范。知识产权价值评估是银行确定融资额度和控制风险的重要依据。因其专业化要求较高，目前在实践和理论上尚缺少统一、规范的知识产权质押评估制度，评估过程对细节的不同处理，都可能导致评估结果的较大差异。此外，目前知识产权中介评估机构和执业人员的能力、资信参差不齐，不同机构的评估结果差异较大，难以为银行决定放贷及确定放贷额度提供依据。实践中，银行往往不得已寻找自己信任的评估公司，并大幅度压低贷款率（一般不超过评估值 30%），同时上浮利率，企业的融资成本过高，与企业的期望也形成较大差异，有关工作广泛开展较为困难。

三是有效的防范违约风险措施有待进一步优化。现阶段，大多银行对知识产权质押尚无具体规定，除了加强贷前审查及提取准备金等消极防范措施以外，缺乏积极有效的防范违约风险措施。客观方面，银行对于出质的知识产权难以控制。传统的银行贷款要求借款方提供第三方担保或有形资产担保，而知识产权质押融资往往只能以未来预期现金流作为担保，不确定性较强。在知识产权质押期间，出质人出于自身利益考虑，经常会出现有偿或无偿转让，许可他人使用其商标专用权、专利权、著作权，势必导致知识产权的风险加大，从而不利于担保债权的实现。

四是质物处置的现实困难不容小觑。就银行而言，在贷款人无法偿还本金的情况下，商业银行处置知识产权的难度较大，无法像处理有形资产抵押贷款一样，通过拍卖、租赁、转让等方式收回资金，质物处置通道不畅，风险无法快速转移或化解，对商业银行的损失补偿不利。此外，知识产权的专业性决定了其处置变现成本较高，需要依附专业知识和团队，聘请专业机构进行评估、处置，耗费较多的人力、物力和财力。由于变现的不确定因素较多，质物的贬值风险和违约风险也较高。

#### 优化流程变“知本”为“资本”

一是简化登记程序。若是全国各地的出质登记都派员来北京办理，成本太高。可以考虑将现有的电子登记系统面向全国开放，开通网上出质登记系统，赋予省级机关登记权力，使得各地都可以方便地在本地办理出质登记手续。这一登记系统也应向全国开放网上查询系统，使得质权人和第三人都可以方便查询知识产权的权利状态。同时，建议考虑设置由质权人单方办理出质申请的通道，为了防止质权人滥设质权，可以仿照国外的做法，在质权人申请出质时，立刻对出质人发出通知，给出质人提出异议的机会。

二是健全评估机制。监管部门可以列出一些规模上的条件，符合条件的评估机构可以进入银行的备选名单，最终由银行来定适用哪一个评估机构。银行作为质权人，能够评估风险，相较于监管机构指定评估机构的方法，应该能够更好维护自身的利益。

另一可行的方法是大幅度压低贷款金额相对于出质知识产权财产价值的比率，目前实践中商业银行发放贷款的金额与出质知识产权财产价值的比率一般不超过30%。这也是控制风险的一个可行方法。同时对于评估机构的资质、评估人员的资质设定最低限度的标准，以确保具有丰富经验的专业人士在独立、客观、公正的前提下发表自身的评估意见。

三是引入信用担保中介机构。由于知识产权质押融资的中介机构原则上不能具有营利性（否则构成《刑法》上的转贷罪），因此，只有在政府支持下，此种非营利安排的中介机构才可能产生。由政府支持的专业性担保公司也可以起到上述功能，或者政府也可以支持成立专业性的知识产权管理公司，专门负责接收商业银行处置的出质知识产权，从而帮助商业银行解决出质知识产权处置难的问题。

四是丰富质权实现方式。除了拍卖等方式之外，银行还可以充分利用知识产权制度的热点，通过许可、技术出资入股等多元方式实现质权。另外，知识产权质押也应构建全国性的信息服务联通网络平台，提供丰富的资讯，使得市场信息充分披露，让买家和卖家都能各取所需，取得较好的成效。这需要政府的积极推动、鼓励与试点先行，从而在知识产权流转方面建设更多的市场和网络平台，便于供求双方及时顺利交易。（李诗鸿）

【严晓义 摘录】

## 1.5 【专利】提高专利检索效率的方式有什么？（发布时间:2019-05-24）

[申请专利](#)前必须进行专利检索，是为了防止重复申请，浪费资源。在进行专利检索时，掌握一些技巧，有利于提高检索的效率，更好的利用专利信息。下面专利检索的四个小方法能够提高检索效率。

[专利检索](#)就是根据一项或数项特征，从海量的专利文献或专利数据库中挑选符合某一特定要求的文献或信息的过程。进行专利检索的小技巧如下：

### 一、关键词使用

关键词检索是专利检索中最为常用的检索方法，可分为单项检索和组合检索。用户可根据查询要求选择一个或多个关键词作为检索字段。如果使用多个关键词，可以用逻辑运算符"+"、"\*"、 "-"等连接进行组合检索。例如我们要找"金属散热器"，很容易分析出需要检索的主题是"散热器"和"金属"，但是金属在别的专利中可能代表的是其他意思，这样，我们在进行主题检索时，就不能简单的

使用"散热器 金属"来检索，而是要使用"散热器\*(金属 合金 铁 铜 铝)"(说明：\*代表"与"代表"或")

## 二、CPRS 使用

在[专利局](#)的文献部电子阅览室中，提供了一套专用的检索系统(c/s 结构)，其中有比较重要的几个小窍门，比如，检索某个时间范围的话可以用 2000/09/01 > 2003/08/07 这样的方式达到，关键词检索支持通配符\$和同义词匹配#，例如要查电视机，如果想查到相关同义词内容，就输入电视机#(说明：这个可以在 CPRS 的帮助中看到)在默认情况下，CPRS 支持前截断，就是说在查询时间的时候输入 2000，系统自动查 2000 年所有相关记录。

## 三、巧用同义词

各网站的数据库在人工录入数据的时候，会因为种种因素造成不少"同义词"的存在。这时候检索信息的时候要特别留意。因此，在专利检索中，很重要的一个要求就是要考虑同义词，在查询的时候，一定要充分考虑各种各样的同义词，否则会漏掉一些内容，但是要直接找到些同义词有时候又比较困难，所以要先通过关键词查询完成初步检索，然后进行 IPC 分类(在 CPPS 中提供了这个工具，否则需要手工完成)。如果分类比较集中，可以阅读该分类的定义，从中找出同义词：如果比较分散或者初步结果比较少，需要阅读这些说明书，然后从中分析出同义词。

## 四、注意歧义

在同义词引入中可能产生一些歧义，例如，要查询金华某个年度申请的[专利](#)书目，我们首先会直接查询"金华"的对应记录，但是金华是个大的地域，下面还有很多县市，所以如果仅仅使用福州就会漏掉一些信息，必须采用"金华永康义乌..... 武义"进行检索，同时，为防止重名现象出现，我们还需要加上"浙江"这样的限制。

## 五、其他专利检索方法

- 1、简单搜索：在搜索框直接输入关键词就成了;
- 2、表格搜索：表格搜索提供了常用的检索字段入口，选择指定的字段输入内容即可实现检索;
- 3、IPC 检索：点击需要查看的分类进行该分类专利的查看;
- 4、Loc 检索：可以利用分类号快速查看相应的对应词释义，也可以通过关键词来检索相应的洛迦诺分类号;
- 5、相似专利检索：可以输入关键词进行相似专利的检索，此处根据专利名称和摘要进行筛选，检索结果显示与含有关键词专利的相似专利;
- 6、法律检索：可以进行专利的法律状态检索，法律检索有五种检索内容，分别为：[专利转让检索](#)、[专利许可检索](#)、[专利质押检索](#)、[专利诉讼检索](#)、[复审无效检索](#)，不同的检索模式检索的内容不同。

【陈寒 摘录】

## 1.6 【专利】专利无效的恶意中止：问题剖析和解决方案

（发布时间：2019-5-19）

在目前专利侵权程序和无效程序二元分立的审理机制下，无效案的中止审理和侵权案的照常推进会打破原被告的利益平衡，为恶意者制造虚假诉讼提供便利条件。本文认为，侵权程序不应仅保护原告的利益，被告的利益也应被考虑；无效程序也不应仅保护专利权人的利益，请求人的利益也应被考虑。本文建议对目前专利侵权、无效和关联纠纷的三站式审理机制进行修补和精简，最终提供一站式解决方案，根除专利无效程序的恶意中止，维护专利制度的尊严，实现对各方当事人合法利益的平衡保护。

### 中止程序成了专利的续命丹：妙用 or 滥用？

X 公司和 Y 公司是锂电池干燥箱市场上的直接竞争对手，非常清楚对方的客户群体和投融资动向。2016 年初，多位投资者拟向 X 公司投资，以扩大其生产线和市场占有率。正当此时，Y 公司以专利侵权为由将 X 公司起诉至 S 市中院。X 公司认为自己产品与 Y 公司的专利存在多处区别，以朴素的心态坚信自己肯定不构成侵权，在未聘请专业律师的情况下委托

研发人员参加了法院的庭审。殊不知，专利法意义上的等同侵权远比他们理解得宽泛。2016年底，S市中院作出一审判决，认定X公司产品与Y公司专利虽存在多处区别，但仍构成等同侵权。

X公司被这当头一棒给打醒了，立即飞赴北京选聘资深专利律师，之后在律师建议下兵分两路：一边向专利复审委[1]提起无效宣告请求；一边向G省高院提起上诉。复审委2017年5月受理了X公司的无效宣告请求；2017年9月针对涉案专利举行了口头审理，Y公司委托两名律师飞赴北京，与X公司的两位代理律师当庭展开了激烈的辩论。口头审理结束后，X公司满怀信心地认为涉案专利很快就会被宣告无效（因为检索到的对比文件与涉案专利几乎一模一样），二审立即会出现剧情反转。

2018年1月，X公司收到了复审委的发文，然而，收到的不是其日思夜想的无效宣告审查决定书，而是无效宣告案件审查状态通知书，该通知书载明，应S市B区法院要求协助执行财产保全，国家知识产权局已执行中止程序，复审委中止该无效宣告请求的审理。

这无异于惊天霹雳，X公司顿时陷入了绝望，原本寄希望于通过无效程序来扭转战局，洗清冤屈，给投资者一个交代，谁知无效程序戛然而止，但侵权程序却要照常推进，那意味着自己只能招架挨打，而不能反击还手。后来，X公司千方百计获悉了S市B区法院作出的财产保全民事裁定书和协助执行通知书，才得知无效程序的中止原因是这样的：2017年9月，在无效程序的口头审理前夕，自然人X向S市N区法院提起技术委托开发合同纠纷之诉，主张其曾与Y公司签订《开发协议》，而Y公司未支付《开发协议》所约定的设计费用共计人民币52万元；2017年12月，X就同一事实和理由向S市B区法院提起诉讼，并申请诉前财产保全，B区法院配合得十分默契，受理当天就作出了财产保全的裁定书和协助执行通知书，保全涉案专利三年。国家知识产权局初审与流程管理部收到上述裁定书和协助执行通知书后认为符合专利法实施细则第87条的规定，自2018年1月2日至2021年1月2日对涉案专利协助执行财产保全，由此涉案专利的无效程序被中止。

陷入困境的X公司只好兵分三路：向国家知识产权局请求解除保全程序，撤销无效案的中止；以无效程序被中止为由，请求二审法院同步中止侵权案的审理；向B区法院申请加入X与Y公司的合同纠纷诉讼。然而，现实很残酷：无效案的审查员表示本案在专利局系统中已被锁定，她无法进行任何操作，国家知识产权局初审与流程管理部的审查员表示，她收到B区法院的财产保全裁定书和协助执行通知书后完全照章办事，她无权质疑法院的裁定书和通知书；二审法官表示，司法解释没有像审查指南那样规定此种情形下应中止侵权案的审理，庭里从来没有这样中止的前例，她只能在审限内结案，而不能做出中止审理的裁定书；B区法院的承办法官表示，财产保全裁定书和协助执行通知书是立案庭发出的，她还没有接到案卷，也不知道以前发生过什么事情，X公司为X与Y公司的合同纠纷的案外人，如果申请作为无独第三人参加诉讼，必须提供与案件结果具有利害关系的证据，可能还要经过合同纠纷案件双方当事人的同意。

更令X公司寝食难安的是，Y公司在此期间并未消停，反而发起了更大范围的攻击，在成都、邯郸等地对X公司的部分客户（锂电池厂商）陆续提起诉讼，此外还向X公司的多家客户发送律师函，声称他们使用的锂电池干燥箱被S市中院认定构成专利侵权。

2018是X公司成立以来最煎熬难捱的一年：原本胜券在握的专利无效案被意外中止，市场

上遭遇 Y 公司的频频暗算，二审法院于 2018 年底维持了一审判决，公司经营陷入历史低谷。好在老天有眼，在 X 公司以案外人身份提出执行异议的艰辛努力下，2019 年初 B 区法院在充分了解情况后向国家知识产权局发出解除保全通知书，2019 年 1 月 29 日国家知识产权局发出中止程序结束通知书，两天后复审委就发出了无效决定书，宣告涉案专利全部无效。

X 公司终于再见天日，然而，在无效案中中止的这一年多时间里，很多到手的订单黄了，投资者撤资了，市场商机转瞬即逝，X 公司因此遭受了难以估计的经济损失，此外被终审认定构成侵权的不白之冤，需要通过再审程序来洗清，商誉受损需要更长的时间来恢复。对于 Y 公司而言，中止程序成了其专利的续命丹，其利用专利额外存活的一年时间，沉重打击了 X 公司，而据此所获利益，也只有其自己心知肚明了。

问题剖析：制度漏洞+人为设计

其实，在专利遭遇灭顶之灾时利用中止程序延长寿命，骚扰、甚至打压竞争对手，之前已有报道，例如，双鹤药业与广州威尔曼公司专利无效案，宝源公司、现代塑料公司与坦萨中国公司专利无效案，恒宝公司与握奇公司专利无效案，等等。区别仅在于，这三个案例中专利无效的中止事由是权属纠纷。

这些案例具有几个共同特征：1.侵权案和无效案在不同的地方交织进行，相互之间有关联，但缺乏联动协调机制，无效案对侵权案具有决定性的影响，但侵权案不会无限制地等待无效案的审理结果；2.中止事由（权属纠纷或合同纠纷）的时机十分巧，往往恰好发生在复审委的口头审理前后，此时，专利权人已经充分知悉无效理由和对比文件，预判到无效结果将对其不利；3.当事人对中止事由的操控能力明显不同，专利权人（侵权程序中的原告）可以神不知鬼不觉地引发无效程序的中止，而无效请求人（侵权程序中的被告）却无法重启无效程序，对引发无效程序中止的纠纷案件也很难介入。

明眼人应该都能看出，此时的无效程序中止不像是巧合，更像是一场精心策划的棋局。如果无效请求人的理由和证据不充分，专利权人巴不得无效程序早日结束，以推进侵权案的进行，此时其根本没有拖延无效程序的动力，反倒是无效请求人希望拖延下去；如果无效请求人的理由和证据是致命的，专利权人出于各种目的，自然会想法设法推迟专利的死期，而无效请求人却希望无效案速战速决，为侵权案解围。

拖延的办法就是制造无效程序的中止事由，例如，权属纠纷或合同纠纷。显然，专利权人和请求人对涉案专利所掌握的信息是不对称的，前者更熟悉涉案专利的发明过程和相关参与者，如发明人、委托设计者、只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人等，因此，制造一起似是而非的权属纠纷或合同纠纷并非难事。此外，造假的安全性极高，请求人很难通过合法手段查清相关纠纷的真相。相比而言，无效请求人除非机缘巧合认识相关参与者，否则不可能与其串通起来演一场“以中止事由拖延无效程序”的戏。因此，一旦出现无效程序的中止事由，专利权人的异常举动更值得关注，因其背后往往可能有不可告人的秘密。[2]

当然，如果制度完善的话，即使当事人有中止无效程序的阴谋，也未必能够得逞。但是，我国现行专利侵权和无效的二元审理制为“阴谋得逞”提供了空气和土壤，而实施细则和审查指南的相关规定为此提供了雨露和阳光。

专利法实施细则第 86 条规定权属纠纷情形下当事人可以请求国家知识产权局中止有关程序，第 87 条规定财产纠纷情形下国家知识产权局协助执行法院对专利申请权或专利权采取保全措施的裁定而中止有关程序。审查指南详细规定了中止的条件、范围、手续和审批、期限、结束。[3]

设置上述中止制度设计的初衷是好的：现实中，权利的产生存在各种各样的情形，权属确有发生争议的可能性，权利人也确有成为债务人的可能性，此时，专利权作为一种财产权，有可能成为保全的目标。由于此类纠纷和专利审查的裁判权分属不同的机构，因此，名义上的权利人出于各种考虑，可能采取消极（如放弃答复、不缴纳年费等）或积极（转让专利权或申请权）的行为，导致真正的权利人因无法参与相关程序而利益受损。鉴于此，在当事人的请求下或在法院发出协助执行通知的情况下，专利审查机关（包括无效部门）应中止正在进行的程序，等待纠纷的审理结果，以保护有实质争议的权属纠纷当事人的合法权益。

理论上讲，法院的专利侵权程序存在相同的担忧，例如名义上的权利人（原告）可能消极处置权利，例如主张过低的赔偿额或做出不利的自认或陈述，这完全有可能导致真正的权利人利益受损。按照上述逻辑，专利侵权程序也有适用中止的必要性。因此，为全面保护真正的权利人的利益，无效程序和侵权程序理应同步中止。然而可惜的是，最高人民法院的司法解释虽有中止的规定，但均是出于专利稳定性的考虑，而非权属纠纷或财产纠纷所致[4]。法官通常以此为由，不予中止侵权程序。

笔者认为，专利侵权民事程序不是仅保护原告的利益，被告的利益也应被考虑；同样，无效行政程序也不是仅保护专利权人的利益，请求人的利益也应被考虑。在目前侵权案和无效案二元分立的制度下，如果专利权人制造一个理由来中止无效案，而侵权案却无法中止，这显然就变成了一场不公平的比赛：原告在暗处，被告在明处，原告可以随心所欲地发起进攻，被告只能被动防守，不能回击。这样，原被告诉讼平等对抗机制下的利益平衡就被打破了。

可见，我国的中止制度设计没有充分考虑专利侵权程序和无效程序二元制框架下对他人利益的保护，也难以符合审理侵权案的法官的期待。在本文所讲的几个案例中，专利无效程序的不当拖延大大伤害了无效请求人（即侵权案的被告）的利益；对于审理侵权案的法官而言，其也希望先看到无效结果，在权利稳定性明确的基础上或直接裁定驳回原告起诉或进行特征比对后作出稳妥的侵权判断，而不希望像本文开篇所讲的案例那样，延期两次之后仍等不来无效决定，所以只好在推定专利权有效的情况下作出对被告不利的判决，然而两个月后复审委在中止程序解除后立即发出将专利权全部无效的决定。这显然是对我国专利侵权和无效制度的玩弄和嘲讽，导致法院和复审委的权威大大受损，给我国的法治建设造成恶劣的负面影响。

国家知识产权局第七十四号令涉及对《专利审查指南》的修改，自 2017 年 4 月 1 日起施行。修改前的规定是：对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，中止期限一般为六个月，自收到民事裁定书之日起满六个月的，该中止程序结束。考虑到与司法裁判的协调和同步，修改后规定：对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，专利局应当按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序。“中止期限为六个月”被修改为“中止期限为民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限”[5]。可见，这在加强专利权人利益保护的同时，更进一步忽视了对他人合法利益的保护。

例如，在本文开篇所讲的案例中，B 区法院立案庭大笔一挥，裁定保全涉案专利三年。这是匪夷所思的，不知为何 B 区法院处理一件普通的技术委托开发合同纠纷案需要三年之久：是业务庭法官工作负荷过于沉重？还是立案庭法官觉得案情过于复杂？个中原委很难猜测。

如果是权属纠纷，主张利益受到伤害的当事人只能选择对其最关心的专利权或专利申请权采取保全措施，但对于财产纠纷而言，主张利益受到伤害的当事人其实有多个选择，例如，银行账户、房产、专利权或专利申请权。银行账户是变现的首选，房产的价值也比专利权更实在，况且 X 和 Y 公司合同纠纷案的标的物为金钱，而不是专利权。所以，按常理来说，在有其他财产可供执行的情况下似乎不应该盯着专利权下手，因此 X 的起诉行为是值得怀疑的。此外，在复审委的口头审理阶段，专利权人的两名律师飞赴北京，与请求人展开了激烈的辩论，而且，在中止期间专利权人仍在多地积极维权，丝毫看不出其有消极应对的迹象。

总之，从中止制度追求的价值来衡量，本文开篇所讲的案例十分蹊跷，若非恶意利用中止程序，很难给出合理的解释。X 公司一直怀疑 X 与 Y 公司的合同纠纷案背后存在虚假诉讼的可能，但因人肉能力不足、侦查手段有限，无法打探出 X 的底细，无法得知 X 与 Y 公司的恩怨纠葛，也无法加入其合同纠纷诉讼，因此导致自己被黑了却无处伸冤。

建议：以三合一为目标，循序渐进改革现状

综上所述，问题的根源在于，专利无效案由复审委管辖，而专利侵权案和财产或权属纠纷案由不同的法院管辖，这样的三站式审理机制缺乏内在协调统一的力量，容易被恶意的当事人利用，造成权利滥用和虚假诉讼。为此，本文建议以循序渐进的方式改革目前的作法：

一、在维持目前三站式管辖框架不变的前提下，适当限制权属纠纷或财产纠纷案件管辖法院立案庭作出保全裁定和国家知识产权局初审与流程管理部审批中止程序的权力，增强业务庭和复审委的介入力度。

笔者认为，法院受理财产纠纷或权属纠纷案件后立案庭法官应会同业务庭法官一起研究案情，对于有侵权案正在审理中的，应征求侵权案承办法官的意见，判断是否确有必要立即做出保全裁定[6]，对于处在无效宣告期间的专利，尤其要谨慎行事，国家知识产权局初审与流程管理部应征求复审委合议组的意见，将诉讼材料转发给专利权人和无效请求人，听取各方意见后再决定是否中止，以防有人通过蓄意制造虚假诉讼、隐瞒歪曲事实等方法来促使法院作出对其有利的裁定并进一步利用制度漏洞促成国家知识产权局中止相关程序。

这里，笔者建议区分对待专利权和专利申请权：对于专利申请权，由于其不涉及权属纠纷或财产纠纷双方以外的其他当事人的利益，一般可以做出保全裁定；对于专利权，尤其当其处于无效宣告阶段时，由于涉及无效请求人的利益，而且考虑到复审委居中裁判和明辨是否的能力，一般不应做出保全的裁定。原因在于，无效程序不仅仅是专利权人和请求人之间的较量，即使专利权人不出席口审或在口审中消极应对，合议组也会仔细审查每一个无效理由和证据，所以不太可能出现因名义上的权利人消极应对而导致专利权肯定被无效的情形。参照审查指南的相关规定，在复审委已经能够作出决定的情况下，无效程序一律不予中止。[7]

在本文所讲的案例中，国家知识产权局发出中止程序结束通知书两天后复审委就发出了无效

决定书。这说明，在中止程序启动时，无效决定书其实已经起草完毕，只待官方正式发文。对于此种已经能够作出决定的情形，即使权属纠纷或财产纠纷的原告胜诉，也无法在中止程序结束后将专利起死回生，所以，中止无效程序除了帮助专利权人拖延侵权诉讼进程外，没有任何积极意义。

二、将三站式审理机制精简为两站式审理机制，可将权属纠纷或财产纠纷案件纳入侵权纠纷法院管辖，或者在侵权案件中赋予法官个案审查专利权效力的权限。

美国司法实践在专利侵权案件中允许被告提出无效抗辩，法官可以先审查专利权效力，做出个案评判，据此决定是否有必要进行后续的侵权分析。日本和我国台湾地区的知识产权审判制度改革引入这样的机制后，减轻了被告的诉累，实现了原被告的地位平等，推进了纠纷的实质性解决。如果我国采用这样的机制，即使有人制造权属纠纷或财产纠纷去中止复审委的无效程序，被告也可以在侵权程序中与原告进行公平的对抗，不至于完全陷入被动挨打的境地。现在，负责专利案件一审的知识产权法院/法庭在全国遍地开花，最高法院知识产权法庭统一管辖技术类专利案件的上诉，能够做到在上诉阶段统一侵权确权案件的审判标准，即使一审法院存在专利权效力评判经验不足、技术理解困难的问题，也可以通过从复审委借调技术力量来解决或者在上诉程序中对此加以纠正，由此更好地保障实质公平正义和提高审判效率，因此，破解二元制审理的弊端在现实层面已经不再是难题。也正是基于该现状，今年两会期间最高人民法院副院长陶凯元和罗东川作为政协委员和人大代表同时提议在侵权案件中赋予法官个案审查专利权效力的权限。笔者对此表示赞同，并认为在法官个案审查专利权效力的过程中不应弱化复审委的影响力，复审委可向法院提供人力帮助和业务指导，二者共同推动专利侵权纠纷的实质性解决。[8]例如，可以尝试对专利权效力作出先行判决，以利于原被告充分认识权利稳定性和专利权边界，避免后续的不必要纠缠。

或者，在保持复审委对无效案件拥有专属管辖权的前提下，可将引发专利无效程序中止的财产纠纷或权属纠纷案件纳入侵权案件法院的管辖范围。例如，受理财产纠纷或权属纠纷案件的法院可以要求当事人披露是否有侵权案件或无效案件正在进行中[9]，如有，向其与侵权案件管辖法院共同的上级法院请示是否可指定由侵权案件管辖法院一并处理财产纠纷或权属纠纷案件[10]，并允许侵权案的被告作为第三人加入诉讼，由此提高审理效率和保障实质正义。如果侵权案承办法官认为有必要，可以同时裁定中止法院的侵权案和复审委的无效案。这样一来，恶意者人为制造财产纠纷或权属纠纷的如意算盘就会落空，虚假诉讼就失去了滋生的环境。

三、提供一站式专利侵权诉讼解决方案，将权属纠纷或财产纠纷案件归入侵权纠纷管辖法院，同时在侵权案件中赋予法官个案审查专利权效力的权限，充分发挥司法审查的主导作用。笔者建议最高人民法院根据《民事诉讼法》关于案件审理中止的规定[11]，结合《专利法（修正案草案）》中的权利滥用条款[12]，针对专利侵权纠纷中的无效抗辩和权属纠纷或财产纠纷出台专门的司法解释，一方面免除被告另辟战场打无效的诉累，另一方面避免恶意的原告利用信息不对称和制度漏洞滥用权利。

综上所述，有必要改革目前的制度，根除专利无效程序的恶意中止，维护专利制度的尊严，保护各方当事人的合法利益，重建良性的市场竞争秩序。

**【金佳平 摘录】**

## 1.7 【专利】高校专利转化率咋提高？（发布时间:2019-5-24）

科技成果从实验室走向产业应用，转化为现实生产力，是推动经济高质量发展的重要支撑，也是提升国家创新体系效能的关键。

“近年来，随着国家、地方科技成果转化条例的出台以及各级政府和高校的大力推动，高校科技成果转化取得了实际成效。下一步，如何把成果转化的导向根植到高校中，把成果转化的服务覆盖到创新全链条中，是当前深度落实国家科技成果转化的核心与关键。”全国政协委员、西安建筑科技大学副校长郝际平在接受记者采访时这样说。

在郝际平看来，专利转化是高校进行科技成果转化的重要方式之一。问题是当前高校在推进科技成果转化过程中，仍然面临评价、产权、技术类无形资产管理等难题。

郝际平告诉记者这样一组数据。

去年国家知识产权局网站发布的《高校专利转化现状调查研究》中指出：截至2017年11月，全国高校及科研机构当年累计共申请专利375971件，占国内专利申请总数的11.9%；全国高校及科研机构共获授权专利181837件，占国内授权专利总数的12.1%；全国高校及科研机构持有有效专利624001件，占国内有效专利总数的10%，其中，持有有效发明专利共353016件，占国内有效发明专利总数的25.4%。

然而，与之不相称的是，高校专利转化实践情况表现不佳，真正实现产业化的科技成果不足5%。

“具体来讲，仅有18.64%的高校和科研机构专利转化率高于30%，专利转化率在10%以下的单位占比最高。”郝际平表示。尽管促进科技成果转化的地方优惠政策不断出台，刺激力度持续加码，但高校离岗创业或离岗兼职人员只是极少数，也并未出现各地政府期待的成果转化迅速增长的现象。

### 造成科技成果转化不佳的原因在哪里？

郝际平表示，一是高校面临的评价、产权等问题自身难以解决，如，离岗科研人员在职称评定、业绩考核、岗位晋升等方面工作业绩无法量化；二是技术作价投资方式不利于技术方，严重影响了高校和科研人员从事转化的积极性；三是技术类无形资产管理不科学，导致国资监管要求与科技成果转化规律不相适应；四是中介机构机制不健全，急需一支专业化、多功能型的技术经纪人队伍，以指导高校开展成果转化工作。

### 如何解决这一问题？

郝际平建议，通过出台支持高校科技成果转化细则、改革技术类无形资产管理制度、构建专业化成果转化服务平台等措施加以解决。

具体来讲，一是将高校支持和鼓励科研人员开展成果转化或离岗创业的有关管理办法，量化于对高校的考核和学科评估中；二是根据高校科技成果转化执行情况，按一定比例适当补充高校人员编制；三是界定科研成果权属关系，体现高校科研价值；四是给予地方高校相当的成果转化基金；五是加快梳理现行国有无形资产管理的规范构成，在国有无形资产管理法内，“量身定制”技术类无形资产管理规范，分门别类地加强各种技术类无形资产的管理，防止其因体制不完善而流失或丧失实效；六是完善激励中介服务提升、中介工作者培养的政策措施，对于促进专利转化成功的中介机构和服務者给予一定比例的奖励，同时在大数据技术、互联网应用等方面提供信息支持。

### 【孙琛杰 摘录】

#### 1.8 【专利】涉 8 项专利！重庆金山起诉武汉安翰科技索赔 5000 万（发布时间：2019-5-23）

“我们的要求很简单，就是对方立即停止侵权，并赔偿相应损失！”5月20日，重庆金山医疗器械有限公司（以下简称“金山医疗”）相关负责人告诉记者，因为涉嫌专利侵权，他们和重庆金山科技（集团）有限公司（以下简称“金山科技”），将安翰科技（武汉）股份有限公司（以下简称“安翰科技”）告上了法庭，要求其立即停止侵权并提出 5000 万元索赔。

21日，安翰科技在给记者的回应中声称，该公司未侵害他人专利权，也尚未接收到法院送达的任何法律文书，如果相关诉讼信息属实，将严阵以待，积极应诉，依法维护自身合法权益。

#### 起诉专利侵权法院已受理立案

《民事起诉状》和重庆市第一中级人民法院的《受理案件通知书》均显示，金山医疗和金山科技状告对象包括安翰科技和重庆一家医院，起诉理由是两被告涉嫌侵犯两原告的专利权。

金山医疗和金山科技相关负责人告诉记者，他们两家公司各有 4 起诉讼共涉及 8 项专利，索赔金额共计 5000 万元，并要求被告立即停止侵害专利和停止制造、销售侵害专利的产品。

信息显示，金山科技成立于 1998 年，金山医疗成立于 2003 年，两家公司法定代表人系同一人。

据上述两家公司相关负责人介绍，被侵犯的专利权主要与胶囊内窥镜有关，他们早在 2015 年就得知安翰科技可能存在侵权，并与对方进行过口头沟通。今年 3 月，他们在拿到安翰科技申报科创板上市的招股说明书和回答上交所询问材料后，发现安翰科技的胶囊内窥镜和磁控胶囊胃镜系统，涉嫌侵犯其已获得的专利。

两家公司相关负责人说，除了安翰科技，重庆一家医院因购买使用涉嫌侵权的产品，也被列为被告。5 月 10 日，重庆市第一中级人民法院出具的 8 份受理案件通知书显示：经审查，起诉符合法定受理条件，决定立案审理。

### **涉嫌虚假宣传安翰科技遭举报**

记者了解到，除了向法院起诉，金山医疗还寄送了相关材料给上交所，对拟在科创板上市的安翰科技涉嫌虚假宣传一事进行举报。

金山医疗相关负责人告诉记者，安翰科技在招股说明书和回答上交所问询时，多处表述其为“全球首家获得 CFDA 核发的‘磁控胶囊胃镜系统’三类医疗器械注册证公司”，以及“磁控胶囊胃镜系统”机器人，这些内容其实是虚假宣传。

国家药监局官网显示，安翰科技的胶囊胃镜于 2013 年获得国家药监局三类产品注册证。金山医疗相关负责人介绍，早在 2013 年前，中国的金山科技、以色列 GIVEN、韩国 INTROMEDIC 等多家企业已获得“胶囊内镜”注册证并上市广泛使用。同样，安翰科技的“磁控胶囊胃镜系统”于 2017 年取得注册证，中国的金山科技及韩国 INTROMEDIC 等企业在此前也取得了磁控胶囊胃镜的注册证并已上市销售。

对此，金山医疗相关负责人认为，不管是胶囊胃镜还是磁控胶囊胃镜，安翰科技的产品均不是“全球首家”。

### **安翰科技回应：未侵权，将积极应诉**

昨日，安翰科技工作人员给新闻记者发来一份《严正声明》称，截至目前，该公司尚未接收到法院送达的任何法律文书。与此同时，该公司一向高度重视和支持

知识产权保护，并未侵害他人专利权，如果相关诉讼信息属实，将严阵以待，积极应诉，依法维护自身合法权益。

安翰科技在声明中表示，该公司在磁控胶囊内镜系统产品方面拥有一系列自主知识产权，其涵盖精准磁控、专用芯片、人工智能、智能制造、微光学成像、图像处理、无线传输等多个技术领域。

除了提交国内专利申请外，公司也积极在美国、欧洲、日本等国家和地区开展专利布局，对自主研发技术进行多地域的专利保护。

声明还称，该公司在科创板的上市申请正在审批受理中，其在招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，亦不会对投资者及消费者造成欺骗和误导。

## 【侯燕霞 摘录】

### 1.9 【专利】专利侵权诉讼中的合法来源抗辩（发布时间：2019-05-23）

#### 一、问题的提出

《专利法》、相关司法解释和北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》中，对于专利侵权诉讼中的合法来源抗辩均有规定，归纳起来，主要分为两种：

1) 被诉侵权行为是使用、许诺销售或者销售时，如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，且能够证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任，但应停止被诉行为；

2) 被诉侵权行为仅为使用时，如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，且能够证明该产品合法来源并且支付了合理对价的，既不承担赔偿责任，也无需停止使用行为。

在进行合法来源抗辩时，可注意上述两种情形下行为的区分，准确把握抗辩事由，从而得到更有利的抗辩结果。

#### 二、案例分析

**案件：**北京英特莱技术公司与亚萨合莱天明（北京）门业有限公司、北京弘泰基业房地产有限公司侵害发明专利权纠纷案

**案号：**（2015）京知民初字第 1794 号

原告英特莱公司称北京某商场所用的防火卷帘落入了其专利号为 ZL001XXXXX.3 号、名

称为“防火隔热卷帘用耐火纤维复合卷帘及其应用”发明专利的保护范围，认为该商场的经营者弘泰公司使用该防火卷帘的行为、以及亚萨合莱公司销售该防火卷帘的行为侵犯了其专利权，请求判令弘泰公司停止使用侵权产品，亚萨合莱公司停止销售侵权产品并赔偿其损失及合理开支。

亚萨合莱公司为证明其销售的被诉侵权产品具有合法来源，向法院提交了采购入库单及送货单、增值税专用发票、银行承兑汇票及扣款通知书等证据；弘泰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。

北京知识产权法院审理认为（以下内容摘选自本案判决书）：

本案中，被告弘泰基业公司作为 XXXX 城的业主，使用了本院确认侵权的产品。根据被告弘泰基业公司提交的证据，被侵权产品所在区域的防火卷帘门产品均由被告亚萨合莱天明公司提供，被告亚萨合莱天明公司对此亦不持异议。被告亚萨合莱天明公司主张其仅是卷帘门的制造商，侵权的帘面均从第三方采购而来。对此，本院认为，……上述证据形成完整的证据链，证明被告亚萨合莱天明公司采购帘布的事实具有高度可能性。

……

根据原告英特莱公司的诉讼请求，被告亚萨合莱天明公司应承担停止销售侵权产品的法律责任。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，**本院不予支持**。

如上所述，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。……本案并无证据表明被告亚萨合莱天明公司、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承担赔偿责任**。

此外，该判决书还对合法来源抗辩成立的被告是否需要支付原告的合理支出给出了解释（以下内容摘选自本案判决书）：

关于合理开支，首先，停止侵权的责任系基于权利人对排他权的行使，故可以依权利人的主张禁止实施相应的行为；损害赔偿的责任系基于侵权行为造成的损害，确定是否承担损害赔偿的责任应符合法律规定的归责原则。**我国专利法第六十五条第一款明确将权利人为制止侵权行为所支付的合理开支规定为损害赔偿责任的一部分，故应按照损害赔偿责任的归责原则确定合理开支的责任承担**。根据专利法第七十条的规定，合法来源抗辩成立的侵权人不应承担赔偿责任，故其亦不应承担权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。由于知识产权法中规定由侵权人承担的合理开支是根据知识产权的特点而针对权利人的维权成本作出的特别规定，在依照知识产权专门法的规定能够对责任承担予以确定的情况下，不能根据民法关于公平归责原则的一般规定进行分担。其次，在合法来源抗辩成立的情况下，权利人的合

理开支有救济途径，即向侵权产品的来源主体主张权利。原告英特莱公司在本案中未向侵权产品的来源主体主张权利，不能成为被告亚萨合莱天明公司承担合理开支的理由。因此，对于原告英特莱公司提出的判令被告亚萨合莱天明公司支付合理开支的主张，本院不予支持。

可见，对于销售行为和使用行为，合法来源抗辩的最终效果是不同的。

本案中，弘泰基业公司提交了合法来源证据以及支付合理对价的证据而抗辩成立，免去了赔偿原告损失的责任，并且不必停止其使用行为。

亚萨合莱天明公司实际有两个行为：**使用**被诉侵权的帘布、将其制作成防火卷帘的行为，以及**销售**给弘泰基业公司的行为。其中，亚萨合莱天明公司因合法来源抗辩成立而免去了赔偿原告损失的责任，但是仍然需要停止其销售行为。判决中虽然没有赘述其中的使用行为，但我们也可以确定从法律角度而言，该使用行为不需要停止，而实际上如果销售行为被禁止，使用行为也将失去意义。

### 三、小结

当进行合法来源抗辩时，如被诉行为是使用、许诺销售、销售行为，被告可提交合法来源证据，并主张不应承担赔偿责任；对于使用行为，除提交合法来源证据外，可以再提交支付合理对价的证据，一并主张不应停止使用行为。

此外，关于是否应当承担原告的合理支出，本案也给出了指引，即应按照损害赔偿责任的归责原则确定合理开支的责任承担，如认定被告无需承担赔偿责任，那么自然无需承担原告的合理支出。

实际上在本案以及它案（（2017）桂民终 548 号、（2017）粤民终 2900 号）中，被告在提出合法来源抗辩时仅主张不承担赔偿责任，而没有进一步提出不承担合理支出的请求，也没有基于支付合理对价的理由主张不停止使用行为。给作者的一点启示是，作为律师在为客户提供法律意见时，可以提出更加全面、周到的意见，以便更好地维护客户的权益。

## 【任宁 摘录】

### 1.10【专利】共享充电宝专利战再起硝烟 局势或更明朗（发布时间：2019-05-23）

自从 ofo 小黄车刮起“共享经济”的风暴后，在资本的主导下，“共享”持续发热，共享型产品纷纷问世，伴随而来的还有如火如荼的专利战争。

前有美籍华人顾泰来起诉永安行，后有深圳岭云状告摩拜。

而最近引人瞩目的当属深圳来电科技有限公司（以下简称来电公司）与深圳街电科技有

限公司（以下简称街电公司）这两个行业头部公司之间的专利纠纷。

4月30日，随着广东省深圳市中级人民法院作出的一纸文书判令来电公司重复诉讼构成不正当竞争，它与街电公司的大战又被推向了高潮。

而时间倒退回5天，4月25日，广东省高级人民法院还针对“街电”与“来电”侵犯实用新型专利纠纷案进行了公开审理。

其实在2018年，来电公司就以侵犯实用新型专利权为由，将街电公司及将产地租赁给其的永旺梦乐城诉至广州知识产权法院。

随后法院判定街电公司与永旺梦乐城败诉。街电公司不服一审判决，于是有了4月25日的二审。

在二审诉讼中，街电公司认为，一审法院作出的判决在事实认定以及法律适用方面存在错误。其上诉主要围绕重复诉讼、举证责任分配、涉案专利保护范围以及判赔额度过高等几个方面。

经过半天的公开庭审，广东省高级人民法院宣布该案将择期宣判。

### **大战伊始：三地诉讼达30余起**

上述仅仅是“街电”与“来电”诉讼的一个缩影。自2017年3月起，来电公司在深圳、北京、广州等地向街电公司发起30余件专利侵权诉讼，涉诉金额累计数千万元。诉讼期间，来电公司还向法院申请了诉讼禁令，请求法院先行责令街电公司停止实施被控侵权行为，并获得了支持。

除此之外，来电公司还向多地知识产权局提交了专利侵权处理请求，请求下架街电公司生产、销售、使用的多款共享充电宝设备。目前双方争议焦点为ZL201520103318.2“吸纳式充电装置”（下称3318号专利）、ZL201520847953.1“移动电源租用设备及充电夹装置”（下称7953号专利）。其中，26件诉讼在受理之后因专利被宣告无效或不构成侵权等缘由已撤诉。北京知识产权法院和广州知识产权法院受理的案件则成为了大战的重心。

### **北京案：街电被判侵权，**

#### **最高法再审**

2017年5月11日来电公司向北京知识产权法院提起诉讼，起诉街电公司12口柜机侵权。来电公司诉称，其为3318号专利的专利权人，街电公司制造的12口产品落入了涉案专利权利要求1、7-10的保护范围，侵犯了其对涉案专利享有的权利。

而街电公司则认为被控侵权产品缺少权利要求技术特征，且使用的是现有技术，并不构成侵权。

2018年5月25日，北京知产法院经审理认为街电公司构成侵权，判令其停止制造、使用涉案Anker设计12口产品并赔偿来电公司经济损失85万元，并支付合理支出15万元。

然而，仅在北京知识产权法院作出一审判决一个月后，专利复审委员会就根据街电公司提起的无效宣告请求作出第36489号无效审查决定，宣告第3318号实用新型专利的

权利要求 1-3, 5-8 无效, 在授权公告文本权利要求 4、9、10 的基础上维持专利有效。而北京知识产权法院作出一审判决的理由正是基于被控侵权产品权利要求 1、7-10 的保护范围。

因此, 街电公司不服一审判决继续上诉, 在北京市高级人民法院二审判决维持了一审判决后, 街电公司于 2018 年 12 月 20 日向最高人民法院申请再审。

### **广州案: 索赔 3600 万, 申请发布禁令**

北京知识产权法院作出一审判决的同时, 来电公司又以 3318 和 7953 两项专利为利器, 针对街电公司向广州知识产权法院提起两件诉讼, 指控街电公司的组合柜机和大柜机产品侵害其专利权。来电公司请求广州知识产权法院判令街电公司及另一使用了被控侵权产品的商场停止侵权, 并共同赔偿其经济损失各 1800 万元, 合计 3600 万元。

据了解, 上述案件受理之初, 来电公司提出的索赔主张为由街电公司赔偿经济损失及合理支出两案各 100 万元, 共计 200 万元。2018 年 10 月 12 日, 来电公司提出申请, 将索赔金额提高至两案共计 3600 万元。

针对上述这样的两地诉讼情况, 街电公司提出了抗辩。“来电公司已就其拥有的两涉案专利在北京知识产权法院起诉街电公司 12 口产品侵权, 与本案被诉 12 口产品相同, 经过北京知识产权法院一审, 北京市高级人民法院二审作出终审判决, 来电公司还在深圳市中级人民法院就与本两案相同专利 6 口产品提起了诉讼, 立案时间均早于本两案, 本两案构成实质上的重复诉讼。”

对此, 广州知识产权法院认为该案涉及的柜机产品和北京知识产权法院、深圳市中级人民法院涉诉的 12 口和 6 口产品并不相同, 故不属于重复诉讼。

诉讼期间, 来电公司还向广州知识产权法院提出请求: 街电公司先行停止制造、销售、许诺销售、使用侵害来电公司专利权的产品的行为。对此, 法院认为共享充电宝正处于市场竞争非常激烈的初步发展阶段, 市场格局尚未完全稳定确立, 各竞争企业尚未有稳定盈利, 若任由侵权人在判决最终确定前实施侵权行为, 必然导致损失无法弥补, 考虑到责令停止侵权行为并不会对社会公共利益造成极大的影响, 最终广州知识产权法院对街电公司做出了诉中禁令。紧接着, 2018 年 12 月广州知识产权法院作出判决, 认为街电公司构成侵权, 应赔偿来电公司经济损失两案合计 3000 万元。

### **峰回路转:**

#### **涉案专利面临无效**

北京市高级人民法院和广州知识产权法院均判定街电公司构成侵权后, 最近双方系列案件有了新的变化。北京知识产权法院在街电公司起诉专利复审委员会一案中表明专利 7953 的权利要求 2 的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的, 其不具有实质性特点, 亦未带来有益的技术效果, 故不具有专利法规定的创造性。法院还认为, 专利复审委员会在评定权利要求 2 的创造性时未考虑其已作出的认定, 从而对权利要求 2 创造性判断的结论认定错

误，对直接或间接引用权利要求 2 的权利要求 3、8、9 是否具有创造性亦认定错误。

3 月 18 日的一份行政判决显示北京知识产权法院撤销了专利复审委员会作出的认定专利 7953 有效的审查决定，并要求专利复审委员会重新审查专利 7953 是否无效。而一旦来电公司的专利被认定无效，之前诉中禁令对于街电公司造成的损失又应该如何计算如何赔偿，这一问题值得深思。

### **街电反击:深圳中院**

#### **判定来电不正当竞争**

除向专利复审委员会提出专利无效宣告请求外，街电公司还以不正当竞争为基础，针对来电公司向深圳市中级人民法院提起诉讼。

街电公司诉称，来电公司以六项完全相同的专利权为基础，先后向北京知识产权法院和广东省深圳市中级人民法院提起 30 余件专利侵权诉讼案件，属于典型的重复诉讼行为。

此外，来电公司还针对街电公司仅有的两款型号产品（分别是 6 口和 12 口，其差别仅仅是移动电源数量不同，其结构完全相同）同时在地多申请证据保全。街电公司认为来电公司滥用证据保全措施干扰其正当经营，并借助公众场合扣押产品的轰动效应损害其市场声誉和商品信誉，以达到侵占市场的不正当目的。街电公司还提出来电公司恶意借助新闻媒体传播片面误导性信息，进行大规模的宣传和报道给街电公司市场造成侵害。

深圳市中级人民法院于 4 月 30 日作出的最新判决中支持了街电公司的诉求。判令来电公司立即停止不正当竞争行为，在其官网、微信公众号、《今日头条》等十余家媒体上向街电公司公开赔礼道歉消除影响，并赔偿街电公司经济损失及合理支出 500 万元。

来电公司拿出的用于打击街电公司 6 项专利，至此，可以用来主张侵权的只剩 3318 专利的权利要求 9、10 有效。而这次深圳市中级人民法院的判决以及先前北京知识产权法院判令对涉案专利有效性重新认定，又使得来电公司在这场由其发起的专利战中处于被动局面，这就让本来错综复杂的局势似乎开始清晰起来。

不可回避的是，系列诉讼中暴露出的种种问题仅是共享经济下知识产权竞争乱象的冰山一角。这不仅关系到知识产权如何为行业有序发展保驾护航，也关系到众多受益于共享经济的广大公众的切身利益。如何定纷止争进而平衡多方利益，共享充电宝系列案件进展值得关注。

### **【沈建华 摘录】**

#### **1.11 【专利】专利无效宣告程序的制度功能探究（发布时间:2019-5-24）**

**编者按：专利权的无效宣告是专利授权公告后，任何单位或**

个人认为其不符合专利法规定的授权条件时，向专利行政部门启动的救济程序，是专利法中的重要程序之一，前接专利授权审批，后续专利维权，承上启下的制度功能不言而喻。作为知识产权保护的重要环节，专利无效程序也越来越得到创新主体的重视和关注。

原标题：专利无效宣告程序的制度功能探究

知识产权保护对创新发展的推动作用日益突显，作为知识产权保护的重要环节，专利无效程序也越来越得到创新主体的重视和关注。2018年，专利无效案件立案量约为 5235 件，同比增长了 15%，连续 10 年保持增长态势，近 3 年增长持续超过 15%，国家知识产权局专利局复审和无效审理部（即原专利复审委员会，下称复审和无效审理部）无效审查工作也因此而不断面临新的挑战。面对压力和挑战，复审和无效审理部通过科学管理，不断完善审查制度，创新审查业务管理模式，进一步提升审查质量和效率。2016 年至 2018 年连续 3 年专利无效案件的平均结案周期为 5.1 个月左右，审查周期持续低位运行，为严格知识产权保护提供了有力支撑。

专利权的无效宣告是专利授权公告后，任何单位或个人认为其不符合专利法规定的授权条件时，向专利行政机关申请启动的救济程序，是

专利法中的重要程序之一，其前接专利授权审批，后续专利维权，承上启下的制度功能不言而喻。

## **我国专利无效制度的设立背景及历史沿革**

我国的专利包括发明、实用新型、外观设计三种类型。专利法第四十条规定，实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型或者外观设计专利权的决定。可见，实用新型和外观设计专利申请采用初步审查制度，即仅进行形式审查和明显实质性缺陷的审查。对于发明专利申请，虽然专利申请人提交申请后，审查员针对申请内容进行检索，从新颖性、创造性等方面审查其是否满足授予专利权的条件。但现有技术文献浩如烟海，基于行政效率的考虑，审查员无法穷尽所有资料，将本不应授权的专利申请授予专利权在所难免。因此，专利权具有推定的性质，其权利是否应当获得尚有待检验，这也是所有建立专利制度的国家共同面临的问题。所以，世界各国普遍设立专利授权后的纠错机制，对不当的专利授权行为予以纠正。

为实现上述纠错目的，我国 1984 年颁布的专利法中明确了专利无效程序，同时还设立了异议制度。该部专利法规定，自公告授权之日起满六个月内，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，都可以向专利局提出异议。

1992年第一次专利法修改时，为缩短授予专利权前的等待时间，将授权前的异议程序改为授权后的撤销程序，规定自授权公告之日起六个月内可以提出撤销专利权的请求，专利局对撤销专利权的请求进行审查，作出撤销或者维持专利权的决定，并通知请求人和专利权人。

2000年第二次专利法修改时，取消了专利的撤销程序，将其与无效宣告程序合并，并沿用至今。之所以作如此修改，是因为撤销程序和无效宣告程序在功能设置上存在重叠，两者都是为了纠正国务院专利行政部门不当授权而设置的，将其纳入到无效宣告程序中不仅可以实现撤销程序的所有功能，而且可以简化授权后程序设置，以使公众能够更简便、快捷地理解和利用授权后制度。

从上述我国专利无效制度的历史沿革可知，通过将异议程序调整为撤销程序，再到撤销程序与无效宣告程序的合并，以此来避免程序的重叠和交织，优化行政确权的程序设置。因此，现行的专利无效程序，从一开始就肩负着纠正错误授权的职责。

### **目前我国专利无效程序对各方权益的保障**

无效宣告请求人提出专利无效宣告请求，由复审和无效审理部作出专利有效或者无效的决定，表面上看处理的是专利权人与无效宣告请求

人之间的纠纷，但实际上其核心问题是专利权的对世效力。无效程序解决的问题是判断“专利权的授予是否合法”。不同于民事诉讼的“居中裁决、不告不理”，无效程序是一种专门化的行政审查程序，其目的并非仅是为了平息涉案双方当事人之间的争议，还包括向社会提供符合法律规定、权利稳定、范围清晰的专利权，复审和无效审理部在整个专利无效程序中行使的是专利行政审批权。

从社会公众的权益分析，无效程序是具有公益属性的行政确权程序。专利法实施细则第七十二条第二款规定，请求人在专利复审委员会对无效宣告请求作出审查决定之前撤回其无效宣告请求的，无效宣告程序终止，但专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的，不终止审查程序。该规定体现了专利权有效性纠纷并非仅仅是请求人与专利权人之间的民事纠纷，而是关系到公众利益的含义。如果行政机关经审查发现专利权的授予存在不当，仅因为请求人撤回请求而维持专利权有效，使得这种存在瑕疵的权利继续存续，就会对公众构成不合理地限制，而消除这种限制需要再次启动无效程序，并为此支付额外的成本，造成对社会资源和行政成本的浪费。此外，在专利无效程序中主要依据请求人提出的无效理由是否成立，作出关于专利权效力的认定，但又不局限于请求人的无效理由。《专利审查指南》2010 版第四部分第三章 4.1 节列举了可以依职权进行审查的七种情形，有效避免了存在明显缺陷的专利权继续存续，从而纠正不当的专

利授权行为。这些规定集中体现了复审和无效审理部所肩负的维护公众利益、消除不当授权对公众利益损害的职能。

从专利权人的权益分析，对已授权专利的有效性进行再审查实质上也是对专利权边界的重新确认。在无效程序中赋予了专利权人修改专利文件的机会，允许专利权人通过对专利文件的修改重新划定专利保护的范 围，使其专利权更为稳定，为其进一步行使专利权夯实基础。2017 年 4 月 1 日起实施的《专利审查指南》对无效程序中修改权利要求的方式作出了适度地放开，设置了“进一步限定式修改”的方式，允许专利权人更为“精准”地限定其权利要求，更有利于保护专利权人的合法权益。根据相关统计，近 5 年的无效宣告请求案件中，约有四分之一的无效案件涉及部分无效或者对权利要求进行了修改，这也表明无效程序对于重新界定专利权边界，提供更稳定的专利权具有重要意义。

由于专利权的修改是否符合法律规定的审查以及修改后重新公告权利范围属于专利行政机关的职能，专利权人的修改需求在人民法院无法实现，并且我国专利法未设置专利权授予之后的订正程序，如果在侵权诉讼中引入专利权无效抗辩，专利权人将损失修改权利要求的机会。当专利权人对授权后权利要求有修改需求时，需要自行向专利行政机关提起无效宣告请求并在该程序中修改权利要求，待修改被确认后，再次向人民法院提起新的民事诉讼。这样一来，原本一次无效程序就可以解决的问题，需要两次甚至更多次行政程序与民事诉讼程序才能够得到解决。

如果由法院在侵权诉讼中直接对专利权是否有效进行审理，一方面为保障专利权人的修改权利，必然需要增加其他授权后程序，使授权后程序变得更为复杂，有悖于专利法第二次修改时简化程序设置的目的；另一方面基于专利权人的合法权益考虑，也需要另设侵权诉讼与无效审理之间的协调程序，这些均需对专利法的基本框架作出较大调整。因此，由法院审理无效，需要对当前专利法框架做较大改变，增设新的授权后程序，或者需要授权后程序与民事程序的更多协调。

从被控侵权人的权益分析，2016年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件引用法律若干问题的解释（二）》第二条规定，权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。可见，无效抗辩的功能在现有制度框架下已经实现，在侵权诉讼中引入与无效程序相重叠的无效抗辩的必要性不大。在专利权人通过缩小保护范围而换取其专利权继续有效的情况下，被控侵权人（无效宣告请求人）有机会尽早摆脱或减轻侵权责任，而不必等待侵权判决作出。

### **对行政程序和民事程序衔接的思考**

专利审查是一项技术性和法律性交织的工作，需要一支覆盖所有技术领域的高素质审查员队伍。复审和无效审理部目前有专职人员 300 余

人，70%以上的审查员具有硕士以上学历，近70%的审查员具有法律和理工科双重学历背景，涉及的技术领域包括机械、电学、通信、医药、化学、材料、光电以及外观设计等技术领域，几乎涵盖了每一个细分的技术发展方向。复审和无效审理部的审查员绝大多数是从专利局从事实质审查工作的资深审查员中选任，对专利的授权审批程序非常熟悉，能够更好地把握授权审批与行政确权的程序衔接和程序价值的实现。专利侵权诉讼与专利无效宣告请求的审理属于性质完全不同的两种案件。专利的民事侵权案件涉及被控侵权产品或方法与授权专利的技术方案之间的对比，其对比关系相对比较单一；专利权的无效宣告涉及授权专利与众多繁杂的现有技术方案的对比，其对比关系远比民事侵权案件复杂。在专利侵权案件中引入专利权无效抗辩，使得法官不得不在同一诉讼中处理两种不同的对比判断关系，将不可避免地导致侵权案件审理周期的延长。因此，不论是从统一审查标准、提高效率的角度，还是从维护专利制度正常秩序的角度出发，对专利权有效性的审查采取集中受理、统一审查的方式都更为适宜。

目前我国专利制度采用“职权分离模式”，专利行政机关与司法机关各司其职，由复审和无效审理部经过行政确权程序对专利权的有效性进行再确认，这种行政审查模式具有快速高效、简单易行、成本较低等优点，如果舍弃现有成熟的专利无效宣告行政程序，改由人民法院在侵权程序中审理专利权的有效性，将会延长专利侵权纠纷的审理周期。尤其是近年来，针对同一项专利权的专利侵权诉讼往往涉及到多地、多方

当事人，如果引入无效抗辩，受限于民事诉讼的模式和规则，必然会出现各地方法院针对同一项专利权在不同侵权案件审理过程中同时对专利权有效性审理的情形，导致司法资源的浪费。因此，现行制度下在侵权程序中增加专利权无效抗辩，并不能带来效率的提升，其对严格知识产权保护、缩短专利维权周期是否有益还需进一步更为缜密和充分的论证。

（国家知识产权局专利局复审和无效审理部 林峰 樊晓东）

**【李晴 摘录】**

#### 1.12 **【专利】** EUIPO 将举办知识产权视野 5.0 大会（发布时间:2019-5-24）

2019 年 9 月 26 日至 27 日，欧盟知识产权局（EUIPO）将会在其总部西班牙阿里坎特举行一场名为“知识产权视野 5.0 大会：在全球化经济中迎接机遇与挑战”的会议。

该会议将由 EUIPO 与位于旧金山的麦卡锡研究院（McCarthy Institute）共同举办。

此次大会将涵盖知识产权领域最前沿的诸多议题，主要聚焦于尖端技术的发展以及知识产权领域的人工智能项目。此外，该会议还将讨论全球的电子商务、变革性技术以及知识产权相关工作的未来发展状况。

欧盟及境外知识产权领域的人员，包括全球主要知识产权机构以及国际行业的代表、政策制定者、律师、学术及执法机构的人员将会出席此次会议。

该会议的举办旨在鼓励与会者积极探讨其在不断变化的全球经济中所面临的机遇与挑战。（编译自 euipo.europa.eu）

### 【封喜彦 摘录】

#### 1.13【专利】败诉 涉嫌用垄断地位收取过多专利授权费（发布时间:2019-5-23）

DoNews 5月23日消息（记者 赵晋杰）美国时间5月22日，美国加州圣何塞北区联邦法官 Lucy Koh 做出裁决，针对美国联邦贸易委员会（FTC）起诉高通，涉嫌在手机芯片销售中采用非法手段压制竞争，并收取过多的专利授权费一案，宣布高通违反反垄断法。

Lucy Koh 在判决书中写道，“多年来高通对其专利技术的把持已经扼杀了整个芯片市场的竞争，并在此过程中损害了竞争对手、设备制造厂商和终端消费者。”

法院下令，高通必须与客户就专利授权许可进行重新谈判，同时还应当避免采取不公平的策略，如不得与苹果这样的智能手机制造商签署独家供应协议。

法院下令，高通必须采取 5 条补救措施：不得以限制芯片供应要挟提高专利许可费；不得要求独家供应；不得拒绝其他芯片厂商获得许可；必须在公平、合理和非歧视条件下，提供详尽的标准必要专利许可证；必须在未来七年里接受相应的监控，确保其能够遵守相关规定。

高通则强硬回应称，将寻求立即中止这一地区法院判决的执行，并将立即提起上诉。（完）

### 【胡凤娟 摘录】

# 热点专题

**【知识产权】**一个专利赚了4个亿，看看中国的“硬核”知识产权有多值钱！

毕玉遂教授和他所在的山东理工大学可能是中国最豪气的组合——毕教授的一项专利卖了5.2亿元，而山东理工大学把其中的4亿元都分给了他。今年5月，第二笔专利转让费500万已经到账了。

什么教授，一个专利能卖5个亿？又是什么大学，能够把4个亿分给自己的教授？

**悄悄研发10余年，世界唯一的化学发泡剂诞生在了中国**

这项卖了5亿元的专利有个很拗口的名字，叫“无氯氟聚氨酯新型化学发泡剂”，就是一种不含氯、不含氟，不会对臭氧层造成破坏的聚氨酯化学发泡剂。在全球，目前只有中国掌握了这一技术。



说起来简单，但是不含氯、不含氟的化学发泡剂，在毕玉遂之前，在国际化学界就是天方夜谭。“化学发泡剂必须含氯氟，否则会塌缩，要么就是物理发泡剂。”2003年，毕玉遂第一次接触聚氨酯发泡剂，就遇到了这个国际公认的“真理”。

发泡剂是生产聚氨酯泡沫材料的重要原料。聚氨酯泡沫材料在日常生活中随处可见，软质泡沫可应用于床垫、沙发、汽车座椅，硬质泡沫可应用于冰箱、冷库制冷装置，建筑外墙的隔热保温，甚至可以代替木材。因为应用范围广泛，欧美国家已经研发出四代聚氨酯化学发泡剂，但都含有氟氯元素，会对臭氧层造成破坏。而长期以来，由于缺乏相应的核心技术知识产权，我国聚氨酯产业一直要向外国企业缴纳极高的专利使用费。



聚氨酯泡沫应用广泛，硬质泡沫强度甚至可以取代木材用于环保家装。

作为一名化学教授，毕玉遂认为自己可以挑战一下化学发泡剂，希望能找到一片空白市场。但他没想到，从一片空白中起高楼会那么难。

“因为没有研究基础，写不了项目书，没法申请科研经费，钱都得自己垫。”毕玉遂说，“再加上的确没有任何现有的基础理论，光是琢磨理论就花了5年。”

2008年，毕玉遂终于想到了一个实现思路，可以开始试验研究。正好那年暑假，在德国留学的儿子毕戈华回国探亲。毕玉遂竟然跟儿子商量，让儿子退学回国，父子两人秘密开始了试验。

发泡剂的核心是一种新反应物质。经过几次实验，2011年，他们终于掌握了聚氨酯发泡的化学反应机理，合成了反应需要的新物质。

中国人可能研究出了不含氯氟的化学发泡剂！2012年初，试验刚有进展，几个国际化学巨头企业闻风而至，要求参观、检测、合作。

“我们当时连基本的检验仪器都没有，判断泡沫的硬度如何都是靠肉眼，我也很想知道这个化学发泡剂到底行不行。”所以，毕玉遂答应了一家化学巨头，带着样品来到华东理工大学检测。“测试时，对方的目光一直盯着样品，我就自己拿着样品往里加，一滴都不敢外漏，生怕泄密。”毕玉遂回忆说。结果出来后，这家公司很满意。毕玉遂知道，自己十多年的努力终于成功了，中国人真的研发出了全球不含氯氟的化学发泡剂。



学校神助攻，一封求援信写到了国务院

就像一个没有准备的谍战片男主角，发泡剂研制成功后，毕玉遂突然发现自己陷入了危险中。

当时，那家外国企业提出要毕玉遂提供成品一起合作。但毕玉遂没有同意，“我这项成果对中国意义重大，还没有获得专利之前，我不能跟外国企业合作。”后来，毕玉遂又拒绝过几家国际化学巨头。

原本以为事情就过去了，但 2013 年国庆节前夜，毕玉遂的实验室门锁竟然被撬了。

“国庆假期过后，我来上班，一开电梯，到 2 楼就发现他们的办公室门全都是开着的。我心里咯噔一下，隐约觉得不对，赶紧上楼。果然，3 楼我们这一溜办公室都被撬了。”毕玉遂回忆说。

报警后，警察奇怪地告诉毕玉遂，实验室被盗的 18 台电脑硬盘，加起来在市场上也卖不了几百块钱，小偷花那么大力气来偷硬盘，说不通。

只有毕玉遂知道他们来偷什么。他暗自庆幸，为了防止技术被窃取，自己从来不在实验室放任何相关的资料和样品。

事发后，毕玉遂赶紧把办公室的木头门换成了防盗门，又添置了保险柜。他明白，发泡剂的专利保护必须抓紧了。

但是，在提交专利的时候，既要说出具体的制备方法、基本原理等技术细节，又要在阐释中构建周密的专利保护网，覆盖可能的衍生专利，对专利申请的撰写要求极高。毕玉遂找过当地的专利代理，达不到要求，他担心泄密，一直不敢提交，事情就这么耽误了。

直到 2016 年 2 月，山东理工大学了解到情况后，由学校出面撰写了“推动无氯氟聚氨酯发泡材料产业化”的建议报告，直接呈报国务院领导。

2016 年 2 月 17 日，国务院领导在建议报告上做了批示。之后，科技部、环保部、中国石油和化学联合会、聚氨酯工业协会等联合专家组，国家发改委、中国石油和化学联合会，国家知识产权局等先后调研了项目研究进展情况。

原本不相信这样一个国际技术难题竟然在中国山东淄博被突破的专家们被试验结果折服了。2016 年 5 月，国家知识产权局派出微观专利导航项目工作组进驻学校，指导开展国际专利的布局、撰写、申请等工作，最终，为这项世界唯一的

化学发泡剂技术提交了 4 件中国专利申请、1 件 PCT 国际专利申请。2017 年，“无氯氟聚氨酯新型化学发泡剂”的专利网布局完成，科研成果获得了最大保护。

## 卖专利分了 4 亿，国家新政策又帮他节省个税 7000 多万

山东理工大学位于山东省淄博市。下了高铁，记者向司机打听 4 亿教授，司机一脸茫然，提起山东理工大学，也惋惜这是一所被位置耽误的学校。

但就是这所大多数中国学生都不知道的学校，创造了中国高校专利转让的最高纪录——2017 年，山东理工大学与山东补天新材料技术有限公司签订专利技术独占许可协议，学校授予公司 20 年专利独占许可使用权（美国、加拿大市场除外），公司需总计支付 5.2 亿元，创造了全国最高纪录。这 5 亿中，毕玉遂团队分得 4 亿元。而当时，团队就是毕玉遂和儿子两个人。

一个专利就分了 4 个亿，毕玉遂在山东理工大学成了名人，却不令人嫉妒。

“我们是这么想的，不是学校分了毕教授 4 个亿，而是毕教授帮学校挣了 1 个亿。”山东理工大学党委书记吕传毅说，“而且学校对毕教授的奖励不是特殊照顾。我们是山东省 3 所科研体制改革试点高校之一，制定的政策就是成果转化收益的 80%划归科研团队所有。除了毕教授，学校其它科研团队的专利转让也执行这个政策，比如我们学校乐红志博士领衔主导的赤泥生态透水砖项目，有效解决赤泥污染且变废为宝的课题，转化前景也相当看好，将来他也是按 80%收益。”

毕玉遂感谢学校的支持，更感谢国家的政策。“4 亿专利转让费，之前的政策一般是按照‘工资、薪金’所得进行纳税，最高纳税税率可达 45%，算下来我要交 1.4 亿多元的税。”毕玉遂说，“但是 2018 年，国家出台了新政策，明确科技成果转化收入中给予科技人员的现金奖励，可减按 50%依法缴纳个人所得税。这一条政策，让我们团队少缴 7000 多万元个税。”

在政策激励下，山东理工尊重人才氛围极其浓厚；偏踞淄博，却能吸引到千人计划专家等国家级人才，发出的招聘启事应者众多。吕传毅自豪地说，“都说高校之间有高素质人才争夺大战，但我们觉得吸引高素质人才并没有那么难。”

签约两年来，学校正与补天公司全力以赴推进成果的产业化进程，为此，学校为毕玉遂设立了研究院。

全校人都知道，毕教授实验室的垃圾最多。他的门口总是堆着超大的黑色垃圾袋，里面装满了一次性纸杯和发出来的泡沫。中午去有 4 大袋，下午离开时已经满满 8、9 袋，把楼道都占了一半。



“根据泡沫不同的用途，是做门、做管道保温，发泡剂有不同的配比，需要反复试验。”毕玉遂告诉记者，就在前一晚，团队经过一年试验，终于成功做出了第一块能够不塌陷的防盗门内板。为此毕玉遂激动得一夜没怎么睡，第二天一早就到实验室看结果。



团队经过一年试验，终于成功做出了第一块能够不塌陷的防盗门内板。

不只毕玉遂这么“拼”。有了4个亿的底气，毕玉遂主动扩展了团队，团队成员们不愁房不愁车，不只毕玉遂这么“拼”。有了4个亿的底气，毕玉遂又扩展了团队，团队成员们干劲十足，每天还没到上班时间就主动提前来到实验室。



他们一边研究防盗门，一边又在跟燃气公司合作燃气管道的保温材料研发。毕玉遂盘算过，一个一个领域研究下来，化学发泡剂的应用足够团队一代代传承下去，“这就是核心专利掌握在自己手里的好处，他们想用这个技术，就只能找中国。”

**【魏凤 摘录】**