



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

第三百七十三期周报

2019.06.03-2019.06.09

网址: <http://www.hangsomes.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】 欧盟非注册外观设计有效性推断的新解释标准
(ECLI:ES:APA:2017:1572)
- 1.2 【专利】 “插座一哥”公牛波折上市：3 年分红 33 亿，遭专利诉讼金额近 10 亿
- 1.3 【专利】 谁在做专利生意？要花多少钱？市场有多大？
- 1.4 【专利】 专利组合的战略性提升
- 1.5 【专利】 成立两个月，故宫知识产权研究所做了那些工作？
- 1.6 【专利】 手握必要专利 1471 件，搭上全球 42 家运营商，诺基亚要借 5G 王者归来？
- 1.7 【专利】 5.2 亿天价转让费！这位教授的专利，一个字就值 7000 元……
- 1.8 【专利】 专利循环诉讼
- 1.9 【专利】 全面整治无资质专利代理等行业乱象
- 1.10 【专利】 中国企业出击！嘉兴山蒲对一美国企业提起专利诉讼
- 1.11 【专利】 外观设计专利无效之“另类”检索
- 1.12 【专利】 如何处理涉及外文对比文件的审查意见答复？
- 1.13 【专利】 知识产权问题隔空互怼，中美女主播对话实况全记录
- 1.14 【专利】 “扭曲”的知识产权会“扭曲”世界
- 1.15 【专利】 专利申请费用可减缴，尽管大胆发明创新吧！

● 热点专题

- 【知识产权】 向外国提交专利申请应提前进行保密审查（理念阐述、案例演绎）

每周资讯

1.1 【专利】欧盟非注册外观设计有效性推断的新解释标准 (ECLI:ES:APA:2017:1572) (发布时间:2019-06-05)

2015 年, Fraga Import Export, S.L. 公司, 依据《欧盟共同体外观设计条例(第 (EC) 6/2002 号)》和《西班牙反不正当竞争法》的规定, 起诉 Grafoplast del Noroeste, S.A. 公司侵犯其一项笔袋非注册外观设计权。详细内容请往下看!

【背景】2015 年, Fraga Import Export, S.L. 公司, 依据《欧盟共同体外观设计条例(第 (EC) 6/2002 号)》和《西班牙反不正当竞争法》的规定, 起诉 Grafoplast del Noroeste, S.A. 公司侵犯其一项笔袋非注册外观设计权(如下图所示)。



阿利坎特共同体外观设计法院一审判决驳回原告诉讼请求, 认定原告未能提供足够证据证明其为涉案外观设计的设计人, 因此无权依据该非注册外观设计(unregistered design)提出诉求。至于不正当竞争相应诉求, 判决认定本案不存在不正当竞争行为。

原告不服一审判决提出上诉，认为所提证据足以证明涉案非注册外观设计是由原告公司员工设计完成，因此原告拥有该外观设计相应权利。

【结论】 上诉法院判决支持原告上诉请求，认定一审法院审查证据过程中存在错误，现有证据能够证明涉案非注册外观设计是由原告公司员工设计完成。因此，原告具备依据《欧盟共同体外观设计条例》提起诉讼的主体资格。接下来要分析，涉案非注册共同体外观设计是否存在侵权问题。

为解决这一问题，上诉法院首先需要澄清《欧盟共同体外观设计条例》对非注册共同体外观设计的保护规定：该条例第 85.2 条是否应当理解为，为适用非注册外观设计“有效性推断（presumption of validity）”规定，非注册共同体外观设计权人必须证明其外观设计符合新颖性和独特性要求？

上诉法院认为应当参考欧洲法院（Court of Justice）2014 年 6 月 19 日的判决内容（案件号：C-345/13）理解上述条款，在该判决中欧洲法院警告说，这种理解与未注册共同体外观设计保护制度的基石——“简化和快速”目标——不符，也与第 85.2 条的规定——权利人应当说明“*构成其共同体外观设计独特性的元素*”——相左。

因此，依照欧洲法院确定的新标准，权利人无需证明其未注册外观设计已经全部满足《欧盟共同体外观设计条例》第一章第二节的要求——新颖性和独特性要求；相反，只需证明该未注册外观设计在欧盟境内首次公开的时间未超过三年即可。

对于第 85 条规定的第二个要求，权利人无需证明其外观设计具备《欧盟共同体外观设计条例》第 6 条规定的独特性；相反，只需表明构成其外观设计独特性的元素，即，应当明示“*在权利人看来，其外观设计具备独特性的要素*”。只有如此，才能界定权利人诉请保护范围、确定争议外观设计比较范围、以及被告可以据此提出无效认定的反诉。

上诉法院最终判定，原告符合《欧盟共同体外观设计条例》第 85.2 条的规定，推断其外观设计权利有效。法院对比争议非注册共同体外观设计和被告产品，认为二者外形极为相似，因此，认定被告复制了原告外观设计，侵犯了原告外观设计权。

【评述】 上诉法院追随欧洲法院先例，在本案判决中纠正其之前对非注册共同体外观设计“有效性推断”要求的理解——权利人必须证明其外观设计同时满足《欧盟外观设计条例》第一章规定的新颖性和独特性要求——不当且无根据地加重（权利人的）举证责任。

依据新解释标准，权利人只需证明其外观设计在欧盟境内首次公开日期以及为确定保护范围而表明构成其独特性的元素，大大降低非注册外观设计权人寻求保护的难度。正如法院在判决中指出的，这一解释是合乎逻辑的。

【陈强 摘录】

1.2【专利】“插座一哥”公牛波折上市：3 年分红 33 亿，遭专利诉讼金额近 10 亿（发布时间：2019-6-4）

等待了 7 个月，“插座一哥”公牛集团冲刺 A 股的进程终于有了新动向。5 月 23 日，证监会官网披露了公牛集团更新后的招股说明书。招股书显示，公牛集团拟登陆上交所主板，发行不超过 6000 万股，募集资金 48.87 亿元。更新后的招股书还显示，公牛集团在闯关的关键节点遭遇专利诉讼，涉及金额 9.99 亿元，相当于其 2015 年全年的归母净利润。

实际上，公牛集团并不“差钱”。2018 年，该公司的营业收入录得 90.65 亿元，净利润录得 16.77 亿元。此番募资，是核心产品转换器不好卖了，还是公牛“另有所图”？

公牛集团还有另一动作十分惹眼。阮立平、阮学平两兄弟为公司实控人，而公牛集团在 IPO 之前，阮氏兄弟在三年内突击分红 33.4 亿。此外，公牛集团的股权结构图显示，该公司实际上是一个不折不扣的“阮氏帝国”，其家族控股超 97%。

据了解，此次闯关 IPO，公牛集团的保荐机构为国金证券，其他中介机构包括上海市联合律师事务所和天健会计师事务所。

公牛集团近三年业绩（单位：亿元）

2018 年公牛主营业务收入构成



转换器毛利率低，公牛募资为新业务？

公开资料显示，公牛集团成立于 1995 年，靠做转换器和墙壁开关插座起家。目前，该公司产品主要包括转换器、墙壁开关插座、LED 照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品。

招股书显示，公牛集团近三年的业绩“抢眼”。2016-2018 年三年间，公牛集团实现营业收入 53.66 亿元、72.4 亿元、90.65 亿元，同期归属于母公司股东的净利润分别为 14.07 亿元、12.85 亿元和 16.77 亿元。

从数据上看，公牛集团似乎不差钱。为什么公牛集团迫切希望上市呢？

招股书披露，公牛集团此次募集资金总额为 48.87 亿元，募集资金除了投资于转换器和墙壁开关插座等核心产品外，还将投资于 LED 灯生产项目、研发中心及总部基地建设项目、信息化建设项目等。这意味着，公牛集团募资不仅是要支撑其转换器业务，更重要的是业务架构的调整。

根据情报通提供的数据，2017 年公牛集团的转换器在天猫相关产品线上市场的占有率为 63.14%，排名第一；墙壁开关插座产品线上市场占有率为 21.06%。

但仅靠转换器和墙壁开关插座的市场占有率，能否支撑起公牛业绩持续增长？事实上，从 2017 年起，公牛集团出现了净利润与经营活动现金流净额下滑的情况：2017 年，公牛集团净利润为 12.01 亿，同比下滑 1%，公牛集团对此解释为主要受毛利率下降的影响；同期该公司经营活动现金流净额为 11.64 亿元，上年同期数据为 17.79 亿元。

值得注意的是，在 2015 年至 2018 年，公牛集团转换器的收入占主营业务收入的比例不断收缩，从 2015 年的 70.32% 缩减到 2018 年的 53.59%。同时，转换器的毛利率也在不断下降——2016 年至 2018 年，转换器的毛利率分别为 44.86%、33.37% 和 33.26%。墙壁开关插座的毛利率也在下降，2016 到 2018 年，墙壁开关插座的毛利率分别为 49.94%、49% 和 46.74%。

2014 年，公牛集团进入 LED 照明领域，2018 年实现销售收入 7.41 亿元；2016 年，该公司进入数码配件领域，并于 2018 年取得销售收入 2.77 亿元。

目前，两个新领域的收入在营业收入中占比不高，2018 年仅为 8.19% 和 3.06%，但收入增长变动远超转换器和墙壁开关插座。2018 年，LED 照明的收入增长率为 130.38%，数码配件的收入增长率为 63.97%。

家族成员持股超 97%，存在关联交易

“插座巨无霸”公牛集团的家族企业氛围浓厚。公开资料显示，阮立平和阮学平为公牛集团共同实际控制人。

招股书披露，阮立平、阮学平合计持有公司股权 95.876%，二人的姐妹阮亚平、阮小平及阮幼平通过凝晖投资合计持有公司股权 0.754%。在公牛集团的股权结构中，阮氏家族共持股 97.15%，拥有绝对控制权。

按照此次募资额 48.87 亿元对应 10%的股权来看，成功上市后，阮氏家族的控股权依旧高达 87%。

不仅如此，根据招股书，阮立平妻弟潘敏峰的配偶徐奕蓉和阮立平的外甥女蔡梦淑作为名义股东，分别代持秋美贸易各 50%的股权；阮亚平之女虞岚和潘敏峰同样作为名义股东分别代持星罗贸易各 50%的股权。目前，这两家公司已成为公牛集团的全资子公司。此外，还有多位阮氏亲属间接持有公牛集团股份。

公牛集团还存在不少关联交易。自 2016 年开始，杭牛五金成为公牛集团前五大客户之一。2016 年至 2018 年，公司对杭牛五金的销售额分别为 5203.04 万元、7373.94 万元和 7690.90 万元，同一时期，杭牛五金在公司前五大客户中分别位列第五、第四和第五。

杭牛五金由阮立平的妻弟潘晓敏及其配偶控制，两人还控制着公牛集团的另一重要客户亮牛五金。

阮立平“连襟”蔡映峰的亲家于寿福个人 100%控股的牛唯旺贸易，与公牛集团在 2018 年发生关联交易 1677.56 万元。

同时，公牛集团还向关联方进行采购，2017 年向阮立平母亲陈菊英弟弟控制的圣保龙电器、陈菊英妹妹控制的高品塑料、阮立平姐妹控制的超润电器共采购商品数额达到 3.88 亿元，其中与超润电器的交易额为 3.18 亿元。目前，超润电器已经注销。



阮立平，公牛集团两位实控人之一。

3 年急分 33 亿元，IPO 闯关节点遭诉讼

财务数据显示，2016 到 2018 年，公司的经营性净现金流分别为 17.79 亿元、11.64 亿元、19.10 亿元，然而公司账面上的现金却并不多，截至 2018 年 12 月 31 日，公牛集团的现金及现金等价余额为 2.18 亿元。

这是由于公牛集团分红非常“大方”。

2015 年，公司现金分红 5 亿元，占当年归母净利润的近 50%；2016 年，公司现金分红 5.85 亿元，占当年归母净利润的 41.54%；2017 年，公司净利润下降，却一口气现金分红 22.55 亿元，占当年归母净利润的 175.48%。3 年累计分红 33.4 亿元，占公司 3 年累计归母净利润的 86%以上。

一位投行人士对新京报记者表示，IPO 前突击分红，虽然不合理，但法规上没有规定（不可以这么做）。另外，公司的融资必要性也存疑，会有圈钱的可能性。

值得注意的是，在 IPO 的关键节点，公牛集团却因涉嫌专利侵权被提起诉讼。据悉，2018 年 12 月，江苏通领科技有限公司（以下简称“通领科技”）对公牛集团提起了诉讼。公牛集团在最新的招股书中披露，截至招股说明书签署日，公司存在作为被告的专利诉讼，其中与通领科技有关的诉讼涉及一项发明专利和一项实用新型专利，该案的诉讼请求金额合计为 9.99 亿元，这一数额相当于公牛集团 2015 年全年的归母净利润。

公牛集团表示，经公司检索、比对分析，公司产品与涉诉专利有多个技术特征不一致；同时，原告主张的涉案专利所指的技术存在被宣告无效的可能性，公司已向专利复审部提起涉诉专利的无效请求。

知识产权专家张苏艳告诉新京报记者，公牛因专利纠纷被索赔近 10 亿元，这是目前我国在该领域标的额最大的案件。据了解，公牛公司已向国家知识产权局提起涉案专利无效的请求。国家知识产权局对于涉诉的无效案件，往往会加快审理速度。

针对公司诉讼的相关进展等问题，新京报记者致电公牛集团进行采访，不过截至记者发稿，并未有人接听。

通领科技这一纸诉讼，是否有意“阻击”公牛集团上市？对此，通领科技董事长陈伍胜在接受媒体采访时表示，提起专利诉讼并不是为了阻拦公牛集团上市。2012 年开始，通领科技就开始采集证据，最终在 2018 年首次递交申请。

公牛集团的招股说明书显示，除了通领科技，公牛集团还涉及其他专利诉讼。企查查显示，公牛集团还有其他 4 起关于知识产权的纠纷。

在冲击 IPO 的关卡，陷入近十亿的专利纠纷案，对公牛集团上市会有什么影响，目前尚不明了。不过，在 IPO 排队期间出现专利诉讼最终导致上市失败的案例早已有之。2017 年，永安行由于与美籍华人顾泰来的专利纠纷，IPO 之路被迫中断 3 个月之久。除此之外，因专利纠纷而影响 IPO 的企业，还有信利光电、苏州恒久、赛特新材等公司。

北京市京师（上海）律师事务所证券律师蒋思思表示，对于拟上市企业来说，所拥有的核心专利技术，也是审核部门重点审查的对象。公牛集团正在进行的涉案金额为 9.99 亿元的重大诉讼，相关涉案专利存在重大变化的风险，审核部门以及市场会对公牛集团的持续盈利能力持观望态度。

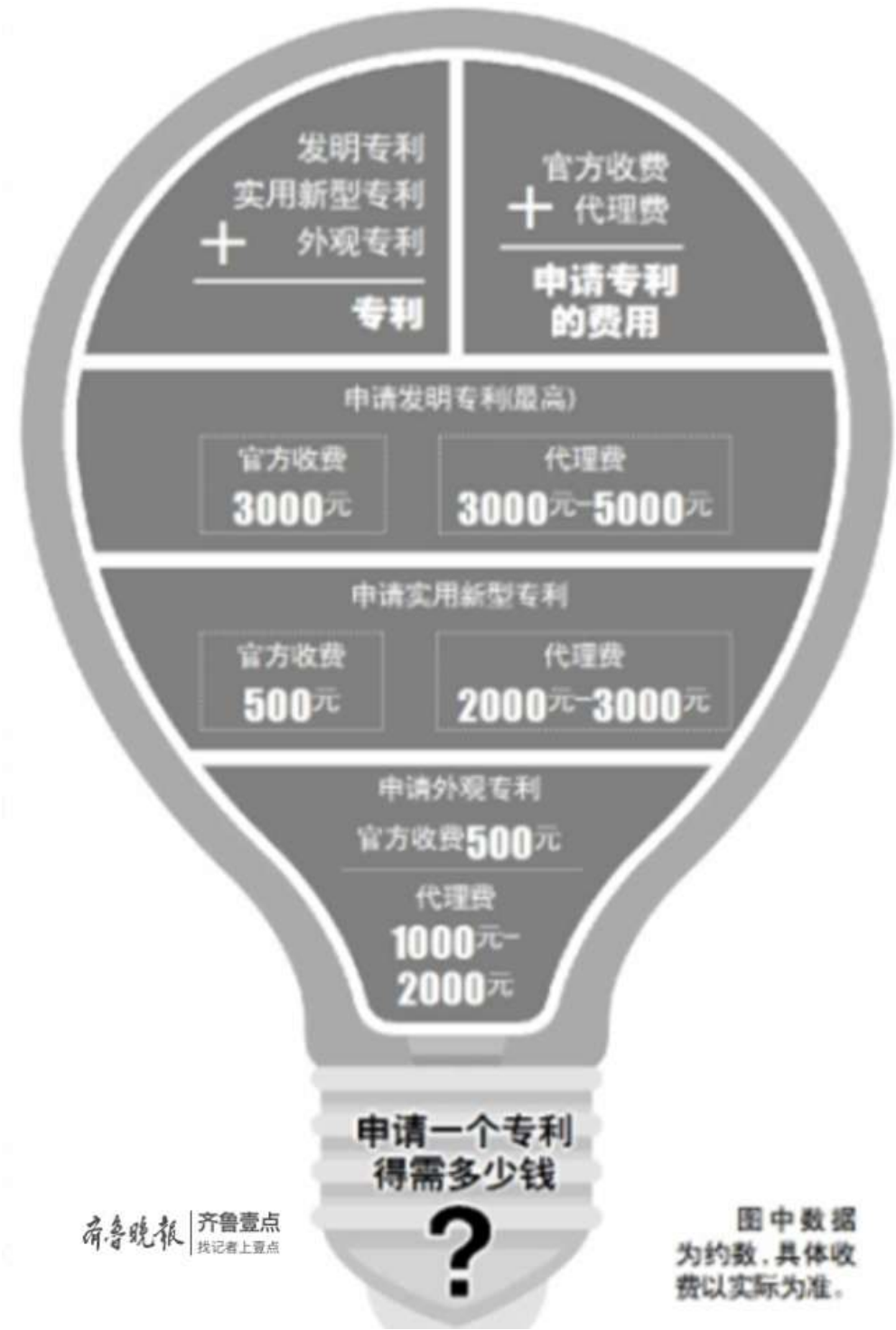
公牛集团亦表示，如果公司未来在上述诉讼过程中最终被裁定相关专利侵权，将会对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。

新京报记者 张泽炎 编辑 赵泽 校对 贾宁

【胡凤娟 摘录】

1.3【专利】谁在做专利生意？要花多少钱？市场有多大？（发布时间:2019-6-6）

近日，有两个新闻刷屏了，一个是山东理工大学教授一个专利卖 5.2 亿元，团队分到 4 亿元；另外一个昆明恶霸孙小果因为发明专利而减刑。一个带来了巨大的经济和社会效益，另外一个却成了逃罪减刑的工作，一时间专利被推上了风口浪尖。专利交易的市场有多大？都是谁在申请专利？记者在采访中了解到，专利交易事实上并不像看上去那么活跃，有大量的专利沉淀。



专利市场有多大？

去年，山东举办了两场中科院专利成果拍卖会，在 700 多件专利中最终成交了 67 件。第一场拍卖会 28 件专利被我省 11 家企业成功拍下，总成交价 503 万元，单件专利最高成交价 60 万元。第二场拍卖会时，现场对前期关注度较高的 16 件专利进行了公开拍卖，最终有 10 件专利当场成交。此外，还有 29 件专利在网上被成功拍下，总成交件数 39 件。

另外，根据国家知识产权局的数据，2018 年，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量已经达到了 160.2 万件。不过这些专利大多数都在沉睡，中国的专利交易市场依然很不成熟。记者从省内一家知识产权综合服务平台了解到，特别是在科研院校，大量沉淀了一些专利，少则几千件，多则上万件。

谁在申请专利？

对于专利事务所来说，最大的两个客户群体就是企业和科研院校，这两类客户群体占到了总量的 80%到 90%，剩下的小部分客户则是一些个人。

南方的市场活跃度要远高于北方。深圳的专利交易动辄几十亿上百亿的交易数量，而在北方则很少出现这种情况。“大概与经济、观念、科技型企业的数量相关。”山东千慧知识产权集团总监王磊说。深圳集中了中国大多数的科技型龙头企业。

另外，记者了解到，目前对于专利交易需求比较大的主要分为两种情况。一种是有明确技术需求的企业，需要寻找新的技术来进行产品的更新换代，对于专利有一定的需求。另外一种就是需要专利进行项目申报的企业，比如说高新技术企业认定、企业技术中心认定等项目，对于专利数量做一定要求，企业为了完成这些项目，也会进行专利的买卖。

说到孙小果的案子，王磊说：“这并不是专利本身的问题。”目前国家知识产权局及山东也在展开代理非正常专利申请、以不正当手段招揽业务等行为的执法整治。这其中的“代理非正常专利申请”也并不是指用途，而是指相同或相似的技术方案申请多个专利。

专利供需脱节

一位浸淫知识产权行业六年之久的项目负责人告诉记者，知识产权的交易方式有协议、竞价、拍卖、挂牌等各种方式，但是流程复杂，风险较大，其中任何一个地方出现偏差都有可能导致交易失败。

在专利交易市场，供给和需求是严重脱节的。“专利的产生并不是以市场需求为导向的，大部分专利是科研院校中以课题为导向产生的，与市场是脱节的。”而企业是市场化的，这导致了真正符合企业需求的专利并不多。

有很多知识产权交易平台的搭建就是想要解决这样一个问题。“在此之前，我们做过全面的市场调研，全国大约有 41 家运营平台，但是目前来看，几乎没有任何一家交易平台形成了较为成熟的生态。几乎所有的交易平台还都处在探索阶段。”

价值难以评估

专利交易还涉及到评估作价的问题，目前国内有十几种几十家知识产权评估机构，但是目前来看并没有国家标准来对专利价值进行评估，每家估值机构都有各自的一套模型系统，专利评估大部分只是给出一个分值，并没有给出市场价值，估值很难界定。

业内人士介绍，山东的很多科技型企业并没有专人在做专利管理，通过专利运营来获得收益的也并不多。记者从山东某高新技术企业了解到，企业内部的确没有专业的专利管理人员，而专利的申请也大多数是在生产过程中用到了才会去申请。

山东省科学院近期也刚刚成立了知识产权处，对于知识产权进行专门管理。知识产权处处长刘贞先介绍，目前社科院采取的方式是科技成果作价入股的方式来进行知识产权上的合作。近两年以科技成果作价入股企业已有 5 家，合计科技成果作价金额约 1.3 亿元、融资额 1.9 亿元。

【魏凤 摘录】

1.4 【专利】专利组合的战略提升（发布时间:2019-6-6）

石墨烯是由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体，具有潜在的高导电性、高热稳定性、高机械强度和特殊的量子特性而备受瞩目，被认为是未来可能全面替代硅的新材料^[1]。氧化还原法因操作简单，产量高，易于宏量制备等特点而被重点关注，其中的还原剂是研究的重点与关键。

目前已经报道的可用于石墨烯制备的还原剂得到的石墨烯的导电性较低，难以获得高品质的石墨烯。因此，仍然有必要发展新的还原体系，在保证能够快速制备石墨烯的同时，能够得到高品质的石墨烯材料。

某研究机构在经过研究以后，发现硫化氢气体可以作为新型的还原剂，将氧化石墨烯还原，制备石墨烯材料。

下面将对石墨烯专利组合的战略性提升步骤进行说明。

壹 | 法律结构的构建

原始创新点为：使用硫化氢气体作为氧化石墨烯的新型还原剂（A）。

在原始创新点的基础上，需要以原始创新点 A 为基础，进行技术方案整体的挖掘，得出多种手段，从而制备得出各种形态的石墨烯材料。

石墨烯的存在形式主要包括石墨烯粉体材料、薄膜材料和三维多孔宏观体材料等。因此，创新点全面扩展主要是如何将相应创新点用于制备石墨烯粉体材料和三维多孔宏观体材料。在此基础上，

可以挖掘出三个技术方案，分别要求保护不同形式石墨烯的制备方法：

a) 利用硫化氢气体将分散液中的氧化石墨烯还原为石墨烯，并去除多余的硫及溶剂，得到石墨烯粉体材料；

b) 利用硫化氢气体将分散液中的氧化石墨烯还原为石墨烯，并去除多余的硫，过滤所得分散液得到一薄膜材料，并冷冻干燥，得到石墨烯薄膜材料；

c) 利用硫化氢气体将分散液中的氧化石墨烯还原为石墨烯，对石墨烯分散液进行溶剂热处理，获得石墨烯凝胶，并去除多余的硫及溶剂，得到三维多孔石墨烯宏观体材料。

石墨烯在使用时也经常会与其它材料复合，以复合材料的形式使用。我们使用硫化氢做还原剂制备石墨烯时，还原后硫会保留在石墨烯上，如果要制备石墨烯，需要将硫除去，得到石墨烯材料。

因此可以考虑不将硫除去，直接制备得到带硫的石墨烯复合材料。此时，不仅节省了制备步骤，还可以直接得到石墨烯复合材料。在此基础上，我们同样可以挖掘出三种不同形式石墨烯的制备方法。

d) 利用硫化氢气体将分散液中的氧化石墨烯还原为石墨烯，并干燥上述含有石墨烯和硫的分散液，得到石墨烯复合粉体材料；

e) 利用硫化氢气体将分散液中的氧化石墨烯还原为石墨烯，过滤上述分散液得到一薄膜材料，并冷冻干燥，得到石墨烯复合薄膜材料；

f) 利用硫化氢气体将分散液中的氧化石墨烯还原为石墨烯，对石墨烯分散液进行溶剂热处理，获得石墨烯凝胶，并干燥，得到三维多孔石墨烯复合宏观体材料。

贰 | 技术结构的构建

在原始创新点的基础上，已经挖掘得出了 a)-f)六种不同的制备方法，在挖掘出多种石墨烯的制备方法之后，应该考虑保护相应方法得到的产品。

对于制备方法 a)-c)而言，采用相应方法制得的石墨烯与常规石墨烯并无显著差异，因此，无需就其得到的产物进行扩展挖掘。

而对于制备方法 d)-e)而言，由于采用相应的方法制得的是石墨烯与硫的复合材料，与常规石墨烯存在一定的差异，且所得石墨烯基复合材料具有良好的导电性和稳定性，完全可以作为一种新型石墨烯产物进行保护。因此，非常有必要对相应制备方法所得到的产物进行扩展挖掘，从而可得到以下几种石墨烯复合材料：

g) 石墨烯与硫的复合粉体材料，包括石墨烯粉体和多个负载在该石墨烯粉体上的单质硫。可采用方法 d)制得。

h) 石墨烯与硫的复合薄膜材料，包括石墨烯薄膜和多个负载在该石墨烯薄膜上的单质硫。可采用方法 e)制得。

i) 石墨烯与硫的复合三维多孔宏观体材料，包括三维多孔石墨烯宏观体和多个负载在该三维多孔石墨烯宏观体上的单质硫。可采用方法 f)制得。

在已有原始创新点的基础上，需要对该创新点进行全面的扩展，同时考虑在整个产业链上中下游的延伸保护，才能够全面地进行该领域创新点的挖掘，挖掘出所有应该得到保护的创新点。

综合前面已经挖掘得到的方案可以看出，已挖掘得到的方案在相应产业链的上游应该是石墨原料和还原剂硫化氢气体等。由于石墨原料并不是改进的重点，创新点的实施也不依赖于石墨原料的改进和选择，因此，无需针对石墨原料进行挖掘扩展。而另一种原料硫化氢气体，本身是大气的主要污染物之一，不仅会污染环境，还有剧毒，会严重危害人体健康，还可以严重腐蚀设备等，是一种常见的化工废料。因此，也无需专门进行扩展挖掘。相反，现有创新点和方案正是要解决现有技术中存在的大量硫化氢气体的脱除和有效利用的问题。

那么，我们再考虑一下修改产业链的下游，下游应该是所得到的石墨烯(复合材料)的应用。由于石墨烯本身的应用研究已经进行了很多，采用本方法制得的石墨烯与常规石墨烯并无明显差异，也不会在上游具有更多可能的扩展，因此，无需就此开展下游应用的扩展挖掘。

但是，制得的石墨烯复合材料与常规的石墨烯并不相同，他们应该会具有一些特定的性能和用途，应该考虑据此进行进一步的挖掘。

本领域技术人员已知，锂硫电池^[2]以硫作为正极反应物质，以锂作为负极，放电时负极反应为锂失去电子变为锂离子，正极反应为硫与锂离子及电子反应生成硫化物，是近年来倍受关注的高能量二次绿色化学电源。但是，由于单质硫的离子导电性和电子导电性都很低，且在充放电过程中生成的硫化物易溶于电解液中，使得正极的活性物质逐渐减少等问题，严重制约了锂硫电池的商业化进程。

同时，石墨烯具有良好的导电性和稳定性，使得该复合材料非常适合用作锂硫电池中的正极材料。因此，我们可以在下游应用上挖掘出新的应用领域。

当然，还可以围绕该方法的设备，以及带硫石墨烯的用途方面多布局一些专利，以打造更为成熟和市场化的商业性专利组合策略。

组合示意图

石墨烯新制备方法的专利组合结构可见图 1。

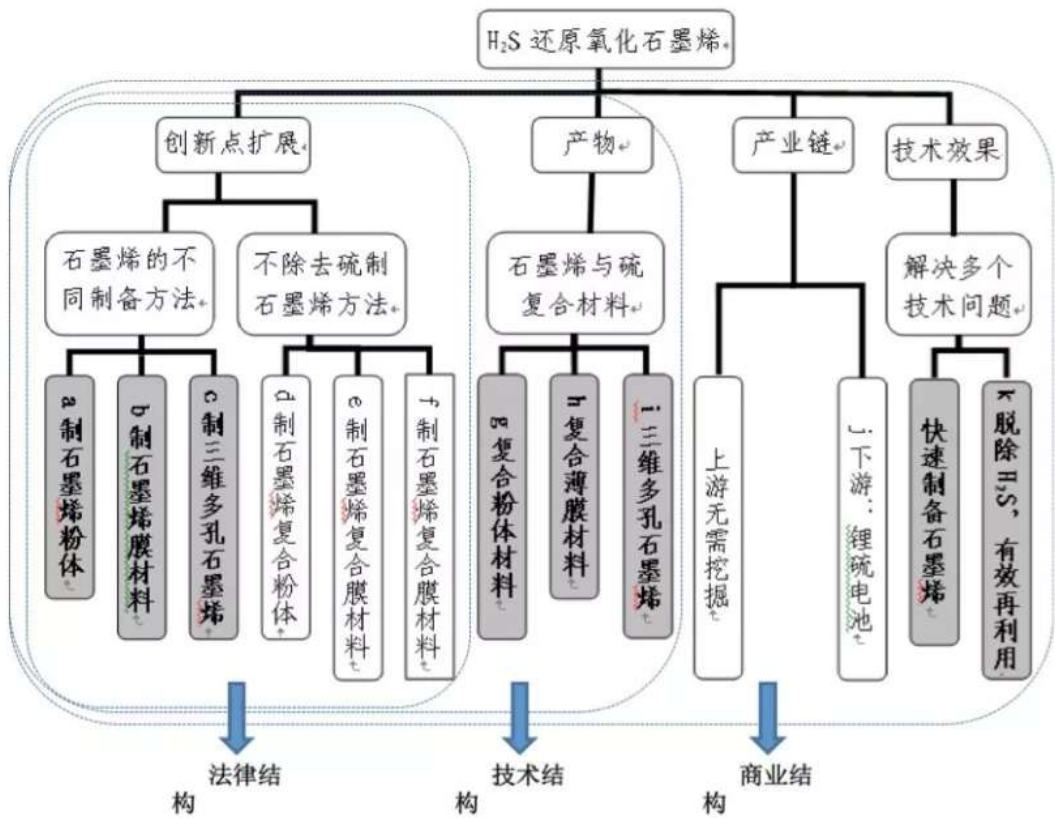


图1 石墨烯制备方法的专利组合结构示意图

结合上述案例，可以总结得到，专利组合的战略提升有三个阶段：

第一阶段，法律结构构建；

法律结构专利组合构建的着眼点通常是一个技术点的专利布局，如将提升法律稳定性、增大保护范围、延长保护周期、提升不可规避性等技术纵向角度进行的专利组合。

第二阶段，技术结构构建；

技术结构专利组合构建的着眼点通常是一个技术系统，如从技术独立性、技术成熟度、技术应用广度、替代性技术等技术横向的角度构建的专利组合，也可能着眼点为一件产品，如从产品设计、构造、生产工艺、关键零部件等方面构建的专利组合。

第三阶段，商业结构的构建。

商业结构专利组合构建的着眼点通常是商业化推广和应用，如通过专利组合加入专利联盟、专利池、技术标准等，或者着眼于产业链的视角，如考虑上下游企业、产业竞争状况等方面构建的专利组合。

【李茂林摘录】

1.5 【专利】（发布时间:2019—6/5）



原标题：故宫成立知识产权研究所正当时

今年 3 月 29 日，故宫博物院（下称故宫）召开故宫研究院学术工作新闻发布会，宣布新成立玉文化研究所、文物保护科技研究所、古书画鉴藏研究所、建筑与规划研究所、知识产权研究所，这 5 个研究所隶属于故宫研究院。其中，故宫知识产权研究所的成立引发社会广泛关注。两个月过去了，故宫知识产权研究所做了哪些工作？下一步的具体工作规划如何？带着这些问题，本报记者于近日采访了故宫知识产权研究所所长黄哲京。

故宫是世界上规模最大、保存最完好的古代皇宫建筑群，也是我国古代建筑最高水平的杰作，1961 年被国务院认定为全国重点文物保护单位，1987 年被联合国科教文组织列入世界遗产名录。黄哲京告诉记者，故宫作为公共文化机构，除保护藏品、古建筑等可移动文物和不可移动文物外，还拥有同样形态丰富、价值重大的以知识产权为代表的无形资产。如故宫对包括“故宫”“紫禁城”“宫”字标等在内的 7 件商标进行了国内、国际注册；在专利方面，目前故宫拥有或合作拥有 13 件专利，其中发明专利 10 件、实用新型专利 3 件。

随着社会的发展，故宫知识产权保护 and 利用面临着许多新问题。知识产权是博物馆资产的重要组成部分，对博物馆事业的可持续发展有着重要意义，因此很有必要对知识产权的保护和利用开展研究。“在我看来，故宫知识产权研究所的成立正恰逢其时，原因如下：一是知

识产权的创造、运用、保护和管理愈发受到社会重视；二是故宫在知识产权保护、运用等实践方面做了不少工作，取得不少成绩，也需要理论支持。”黄哲京表示。

据了解，新成立的故宫知识产权研究所研究主要包括通过调研、理论探讨、收集资料、分析判断、承担科研课题、撰写文章、发表论文或专著、召开研讨会、讲座等方式，深入研究博物馆知识产权分类、来源、保护、管理、利用、特征和功能等，为故宫乃至博物馆界管理、保护和利用知识产权提供理论支持。研究要综合运用文物学、博物馆学、经济学、会计学、法学原理。同时，让社会公众更多地关心、了解博物馆知识产权，推动博物馆知识产权工作的整体发展。

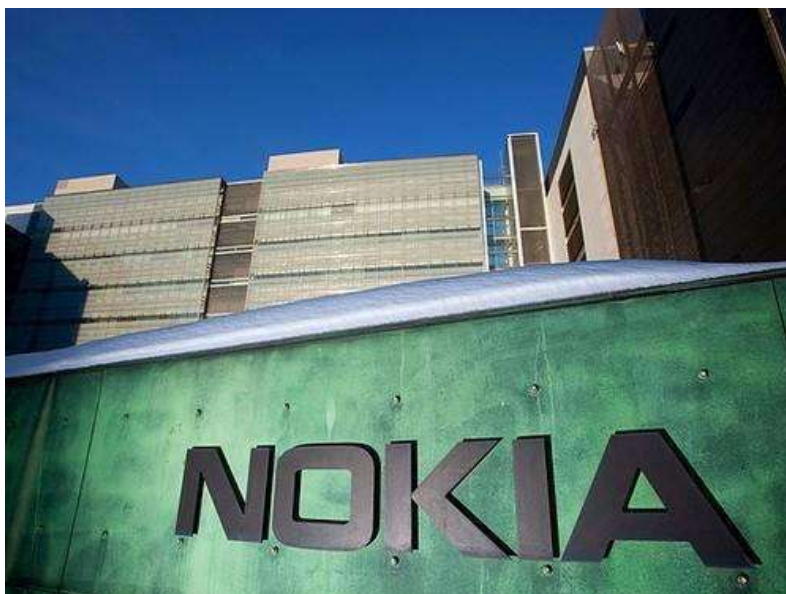
“经知识产权研究所首次全体会议讨论，我们就近、中、长期科研规划进行了初步议定。”黄哲京介绍，近期科研规划为 2019 年至 2021 年，将组织开展对故宫相关部处和其他博物馆的调研，收集有关知识产权问题的具体需求，同时整理内外部资料、磨合沟通联系机制，并进行一系列基础性研究。开展博物馆知识产权的概念、范围和特点，包括基本理论、保护、利用、权利归属等课题。中期科研规划是在基础性研究的成果上，开展进一步的系统性、专题性研究，开展博物馆知识产权的确权、授权和维权问题等课题。长期科研规划是在近、中期研究成果的基础上，开展具有一定前瞻性、探讨性的研究，开展博

物馆知识产权管理、保护和利用的指导性原则以及相应制度构想等课题。

【李明珠 摘录】

1.6 【专利】手握必要专利 1471 件，搭上全球 42 家运营商，诺基亚要借 5G 王者归来？（发布时间:2019-6-6）

诺基亚要借 5G 实现王者归来？4 日，诺基亚宣布与全球 42 家运营商签署 5G 商业协议，其中与 T-Mobile、Telia 和软银等 22 家运营商签署公开协议。截至目前，诺基亚已在 5G 协议签署、试验开展和技术演示等方面与客户达成超过 100 项合作。今年 3 月底，诺基亚宣布签署第 30 份 5G 商业协议，此后，诺基亚保持平均每周签署一份 5G 重要协议。



今年 3 月底，诺基亚宣布签署第 30 份 5G 商业协议，此后，诺基亚保持平均每周签署一份 5G 重要协议。

据了解，诺基亚端到端产品组合是吸引运营商的重要原因之一。诺基亚的 5G 毫米波小基站和 AirScale BTS 可提供室内和室外覆盖。目前，诺基亚约一半的协议涵盖微波 Anyhaul、原生云 RAN、天线和 5G 原生云核心网等产品。除了移动网络产品组合，诺基亚还拥有基于 FP4 网络处理器的 IP 路由器和 PSE-3 芯片组的光网络。运营商可以利用诺基亚网络服务平台将其打造成具备全 5G 优势（full-5G-strength）的软件定义“智能网络架构”，该架构由诺基亚安全业务编排，分析和响应（诺基亚 SOAR）软件提供保护，以确保 5G 网络的弹性。



目前，诺基亚先前在北美、韩国和欧洲完成了广泛的 **5G** 部署，并希望在未来几个月内与印度和拉丁美洲等新兴国家和地区的运营商开展合作。

此前，5 月 29 日，爱立信和诺基亚分别宣布，日本软银集团已选择二者作为其新一代无线网络的供应商。其中，诺基亚为战略合作伙伴，提供 **AirScale** 解决方案推动软银的商业 **5G** 服务，而爱立信则为无线接入网设备的供应商。

彭博社当天评价称，华为再失去一个关键客户。“华为和中兴通讯曾为软银的 **4G** 供应商，尽管两者都参与了早期的 **5G** 试验，但在最终决策中，软银并没有选择华为和中兴。”

在大众心目中，诺基亚早在多年前就已经淡出大众视野，退出智能手机江湖了。早在 2013 年 9 月 3 日，微软以 37.9 亿欧元收购诺基亚的手机业务之后，“微软 Lumia”全面替代“诺基亚”成为新的品牌名，诺基亚从此退隐智能手机江湖。但从当下诺基亚的动作与风向来看，它已经重兵押注 **5G** 电信设备供应商，而且，诺基亚已经成为 **5G** 时代颇具重量级的一极。

当前诺基亚可以说是 **5G** 第一阵营的重量级成员，为何诺基亚还能在 **5G** 时代站稳脚跟，这要从诺基亚的专利储备说起。**5G** 时

代比拼的是通信实力与专利积累，恰恰，诺基亚在这层实力上当仁不让。

因为诺基亚在过去十多年占据手机行业产业链上游，多年来诺基亚积累了大量的通信技术专利。数据显示，当前诺基亚集团旗下的管理着 9900 多项专利组合、合计超过 3 万种专利，包括各种技术研发和专利、商标等授权以及数字健康等业务，涉及 LTE、2G、3G、4G、5G 等通信领域。而诺基亚手里的专利中，三成是 GSM 的标准必要专利，约 25%是 WCDMA 标准必要专利，约 2 成是 LTE 标准必要专利。

从总量上看，诺基亚的 5G 标准必要的专利声明量达到了 1471 件，在所有的通信厂商中占据第二名。

也就是说，通信领域的基础专利与标准必要专利，诺基亚基本全面覆盖了。这意味着，在全球范围内，几乎所有主流手机厂商都无法绕过诺基亚的专利，都需要每年向诺基亚缴纳不菲专利费。在诺基亚的盈利业务构成中，主要是通讯业务与技术专利业务两项。2017 年诺基亚 1850 亿的营收中，其中通信业务营收 1620 亿，技术专利业务 230 亿。据 2018 年诺基亚第四季度的财报显示，诺基亚销售额达到 68 亿欧元，利润同比增长 12%，其中 5G 业务贡献率达到 90%，推动了诺基亚的股价大涨。

【周君 摘录】

1.7【专利】5.2 亿天价转让费！这位教授的专利，一个字就值 7000 元……（发布时间：2019-6-6）

最近，一条有关一个科技成果转化的新闻引发了人们的关注：山东理工大学一位教授的一项技术专利竟然卖出了 5.2 亿元的天价！其中 80%，也就是价值 4 亿多元的收益，归这位教授所属的科研团队所有。

15 年研发终见成效

一个传统产业即将被颠覆

山东理工大学四号化学楼里，学术圈大名鼎鼎的山东理工大学新型聚氨酯材料研究院院长毕玉遂，正带着学生在一间三十多平米的老旧实验室里做演示，他们将发泡试剂和原料按照一定比例调和，最终放大成聚氨酯泡沫。



聚氨酯泡沫

聚氨酯泡沫在日常生活中随处可见。由于保温性能好，小到家里的沙发、床垫，大到计算机构建、汽车内饰、天然气管道、甚至航天器都需要用到。多年以来，发泡剂技术一直被发达国家垄断。传统的物理发泡剂已经更新四代，但仍然含有氯、氟等卤素。而毕玉遂教授研发的新型无氯氟化学发泡剂，不仅打破了国际垄断，更解决了让所有人关心的环保问题，有可能来摆脱氯元素，或者氟元素的依赖。



发泡剂

氯氟烃对大气臭氧层有极强的破坏作用。《蒙特利尔议定书》国际公约规定，2030年以前全面禁止所有含氯氟烃类物质的生产和使用。这意味着，淘汰氯氟烃势在必行。

由中国科学院浙江中科院应用技术研究院分析测试中心出具的检测报告中，**新型无氯氟化学发泡剂**未检测出氯元素、氟元素，而 **ODP**（臭氧消耗潜能值）与 **GWP**（全球变暖潜能值）两项指标检测结果均显示为 **0**，大大低于目前使用的 **2代、3代、4代物理发泡剂**，其余各项指标均符合我国和欧盟各国的相关标准要求，而且成本更低。



检测结果

2017 年 2 月 28 日,北京一家公司以 5.2 亿元的价格签署了一份重大科技成果的独占许可合同。

本合同约定的专利权利期限满或专利技术变成公开信息而不受法律保护为止。

第四条 使用费、后续研发费及支付时间、条件和方式

本合同项下专利贰拾年的独占许可使用费为伍亿元人民币,后续研发费用 2000 万元人民币。支付时间、条件和方式如下:

百家号/保定网警巡查执法

独占许可合同

虽然在高校里面，**5.2 亿元**创价格新高，但是公司总经理刘鹿觉得这个**价格是合理的，可持续的**。现在他们正在建设一个 **10 万吨**聚氨酯发泡剂生产厂，未来将建设一个占地 **500 亩**的聚氨酯的产业园区，之后北美、欧洲是他们的主攻市场。



建设工地

为了聚氨酯发泡技术的成功，毕玉遂足足花费 **15 年**。除了每年的大年初一，每天都会在实验室待上十几个小时。

事实上早在 **2011 年**，毕玉遂团队就初步掌握聚氨酯发泡的化学反应机理，但是他们一直不敢申请专利，因为一旦申请专利就要把所有的东西都要进行公开，他们担心无法保护好这个技术。直到有一天，有窃贼入室偷盗毕教授实验室的数据，让毕玉遂意识到专利保护必须提上日程。

时任山东理工大学副校长王学真说，发泡剂聚氨酯应用领域是一个万亿级产业，他当时对专利申请也十分慎重。考虑再三，决定给国务院写一封信。此后，国家知识产权局专门组成“微观专利导航工作组”先后两次赶赴山东，展开调研。

在毕玉遂手机中珍藏了 **3 年**之久的微信群里，显示了当时研究人员的评价：经过初步检索，判断为革命性、颠覆性的发明。毕玉遂有了知识产权局专家的认可，并进行全球知识产权布局，顺利申请到专利保护。



专利证书

山东理工大学新型聚氨酯材料研究院院长 毕玉遂：这两件专利就卖了 5.2 亿元，其中有一本是非常关键的一件专利，大约有八万字，算起来，一个字就值七千元。

按照合同约定，5.2 亿元天价转让费中，80%也就是 4 亿多元都归属于毕玉遂和他的团队，分 20 年付清，目前已有 4 千万元进账。充足的经费如同定心丸，让毕教授和团队毫无顾虑地投入到更多科研工作中。

山东理工大学党委书记吕传毅是天价合同签订的核心人物。2015 年，《中华人民共和国促进科技成果转化法修正案（草案）》正式出台，把科技成果的处置权、收益权和使用权下放给高校，并规定用于奖励科研人员的转化收益比例从不低于 20%提高到不低于 50%。而为了让山东理工大学的科研成果更好地转化为生产力，2016 年后，吕传毅他们新修订科研政策，把团队的收益提高到 80%，学校只占 20%。



政策一出，山东理工大学越来越多的专家教授和市场方面都积极响应，技术合同成交额从 2015 年的 174 份增长为 2018 年 330 份，增长近一倍。

2

山东理工大学李家亮：

把污水处理成饮用水都没有问题

山东理工大学化学化工学院副教授李家亮，从 2007 年起，一直从事污染物处理与控制领域。这天一早，他就与团队成员一起出发前往山东滨州一家科技印染公司，进行取水及污水处理方案升级。



污水处理池

早在 2017 年，当地对工业园区水污染程度指标 COD（化学需氧量）排放标准从以前的 500mg/L 下降到 200mg/L 后，这家公司安全环保部门负责人贾国泉先后找北京、河北、无锡三家科研单位，都没能让指标降下来，直到他们找到了李教授，与山东理工大学共同研发，以 70 万元的价格，解决了困扰他近半年的问题。如今，污水处理厂希望研发零排放工艺，第一个想到就是李教授团队。

看过公司的污水处理状况，李教授自信地说，把污水处理成饮用水都没有问题。李家亮说，12 年来，他的团队已经与 120 多家化工企业合作，以前由于校企合作政策不明朗，他总是有很多顾虑，如今有了明确的政策支持，就可以心无杂念做事情了。



经过处理的污水

两天后，李家亮返回学校，在山东理工大学化学化工学院的会议室里，来自陕西榆林一家制药厂的负责人正在和李家亮的团队商量一个 800 方的污水处理系统方案。李家亮说，这笔 3000 多万元的合同他志在必得。



山东理工大学化学化工学院副教授李家亮

不久前发布的

《中国科技成果转化

2018 年度报告(高等院校与科研院所篇)》显示

山东理工大学在全国高等院校

已转让、许可、作价投资三种方式

转化科技成果合同金额中排名第一

这一成绩的取得

来自一系列改革的推动

而改革的核心

就是尊重科研人员的创新价值

真正调动科研人员的积极性

随着国家各项科研体制改革的不断深入

未来我们将看到

更多的天价技术转让合同

也将出现越来越多的科技富翁！

来源：央视财经（ID：cctvyscj）

编辑：网警小王

【严晓义 摘录】

1.8 【专利】专利循环诉讼（发布时间:2019-6-3）

专利循环诉讼一般是指无效决定被法院判决撤销后，专利行政确权机关针对同一无效请求再次作出无效决定，当事人针对新的决定再次起诉至法院的情形。长达数年的专利循环诉讼案件往往饱受公众诟病，俨然已成为专利保护的症结之一。有观点提出，应当赋予法院在审理专利确权行政案件中的司法变更权，以解决循环诉讼这一顽疾。笔者

试图在厘清专利循环诉讼产生原因的基础上，对引入司法变更权能否解决专利循环诉讼的问题进行分析，并在此基础上对如何解决该问题进行探讨。

专利循环诉讼的产生

1.专利循环诉讼具有行政诉讼的一般特点

根据我国行政诉讼法第七十条的规定，在行政诉讼案件中，法院对存在法定适用情形的案件可以判决撤销或者部分撤销行政决定并判决被告重新作出行政决定。对于重新作出的行政决定，当事人仍可以再次起诉，由此形成行政诉讼中的循环诉讼。

我国的专利无效程序定位为一种行政纠错程序。对于专利行政确权机关作出的专利权无效决定，任何一方案件当事人都有权向法院提起行政诉讼，并由法院按照行政诉讼程序进行审理。因此，专利循环诉讼只是循环诉讼问题在专利领域的具体表现。

2.专利循环诉讼的特殊性

与一般的行政诉讼相比，专利行政诉讼还有一定的特殊性。首先，无效理由本身具有多样性。根据我国专利法实施细则第六十五条的规

定，可以宣告专利权无效的法条就有 13 个之多，有的法条下又有多种不同的具体无效理由，每个无效理由下的具体表现形式又多种多样。其次，对于每个无效理由，基于现有技术文献资料的海量性特征，又表现出其使用方式的繁杂性。以创造性作为无效理由为例，请求人可以适用多重证据组合方式来对其进行论述，对于同一个权利要求的创造性问题，可以采用几种甚至多达几十种组合方式进行评价。再次，在具体的无效案件中，出于宣告专利权无效的目的，请求人会尽可能排列组合多种不同的无效理由和事实依据，比如对于权利要求是否清楚这一相对简单的无效理由，请求人可以针对权利要求中的每个术语进行是否清楚的论述。这种情况在近年来的无效案件中有愈演愈烈之势，这也给后续行政诉讼带来了极大的压力。最后，当事人有利用循环诉讼拖延程序的动机。专利侵权和无效程序紧密联系，由于无效程序的结论是侵权审理的先决条件，无效结论对其不利的一方有穷尽司法程序以争取其利益最大化的内在动力。这些特点决定了理论上在专利行政诉讼领域容易出现循环诉讼的问题。

专利循环诉讼的分类

如前所述，尽管理论上专利行政诉讼领域容易出现循环诉讼，但经过行政机关和法院的共同努力，循环诉讼在实践中出现的频率并没有业界感知的那么高。根据董涛、王天星在《正确认识专利权效力认定中的“行政/司法”职权二分法》（载《知识产权》2019 年第 3 期）

一文中的统计数据，2010 年 1 月 1 日至 2017 年 3 月 6 日的 7 年间，专利循环诉讼案件总数为 34 件，占有进入行政诉讼程序的无效宣告案件的 0.77%（34/4424），仅占全部无效宣告案件的 0.14%（34/24593）。

尽管该类案件所占比例极低，并不具有普遍性，但我们仍需正视问题之存在，进而探求解决问题的方案。为了便于分析，笔者仍沿用上文中对循环诉讼案件的分类，具体为：

类型一：专利行政确权机关严格遵照法院生效判决、未引入新理由和证据的情况下重新作出无效决定之后，当事人针对新的无效决定再次起诉的情形。此类案件属于真正意义上的循环诉讼案件，共计 12 件，约占 35%。

类型二：无效决定涉及程序、证据问题被法院撤销后，专利行政确权机关执行生效判决重新作出的决定因审查实体问题再次被诉至法院。该类案件共计 8 件，约占 24%。

类型三：由于法院前后审级认定事实存在分歧或未对实体问题全面审查导致的循环诉讼。该类案件共计 5 件，约占 15%。

类型四：结论为全部无效或部分无效的决定中，未针对所有无效理由进行认定导致的循环诉讼。该类案件共计 9 件，约占 26%。

引入司法变更权的利弊分析

行政诉讼中的司法变更权，是指法院在审理行政诉讼案件时，部分或全部变更行政机关做出的行政处理决定的权力。变更判决是撤销判决的补充形式，且能包含在撤销判决的适用情形中，是一种被包含与包含的关系。换言之，能作出变更判决的也能作出撤销判决，只是变更判决不会再判决行政机关重新作出行政决定。关于司法变更权能否解决上述四种类型的循环诉讼，下面笔者根据情况分别探讨。

第一，引入司法变更权解决类循环诉讼的效果有限。

在前述对专利循环诉讼的分类中，类型一是涉案当事人在制度空间内的个体权利最大化利用，其再次起诉的目的在于拖延专利确权诉讼程序，反映出的是当事人对既判力原则及终审判决效力的漠视。通过引入司法变更权，能够有效解决这类专利循环诉讼案件。

对于类型二，由于第一轮诉讼程序仅仅涉及程序或者证据资格，并未涉及实体问题，所以导致在执行法院判决再次做出审查决定后，当事人对实体问题的争议只能重新启动新一轮诉讼来解决。产生的原

因是第一轮诉讼的判决中未对实体进行认定。因此，引入司法变更权并不能有效应对该类循环诉讼问题。

对于类型三，其产生的主要原因有以下两点：其一，由于法院前后审级认定事实存在分歧导致的循环诉讼，产生的原因是再审程序对生效判决的正常监督，专利行政确权机关执行生效判决作出新的无效决定后，生效判决被再审判决推翻。对于该类循环诉讼，即使引入司法变更权，当事人仍可以通过再审程序推翻生效判决。其二，由于法院未对实体问题全面审查导致的循环诉讼，例如判决仅以区别技术特征认定错误即撤销判决，却未对技术启示等后续创造性判断步骤进行认定。又或者判决仅对部分权利要求进行认定，导致当事人对其他权利要求的争议只能通过新一轮诉讼来解决。实践中，随着无效请求理由、证据组合的不断增多，法院未对实体问题全面审查的判决有增多趋势。对于该类循环诉讼案件，引入司法变更权不能有效解决问题。

对于类型四，产生循环诉讼的原因在于无效理由和证据的多样性，对于该类案件，引入司法变更权没有实际意义。由于还存在其他未认定的无效理由，人民法院只能判决撤销无效决定，由专利行政确权机关进行认定。对于这类案件，引入司法变更权也不能有效解决问题。

因此，对于类型二至四的专利循环诉讼，即使引入司法变更权也不能解决问题。也就是说，引入司法变更权，只对专利循环诉讼案

件中占比 35%的案件是有效 ,对其余大约 65%的专利循环诉讼案件是无效的。

第二，引入司法变更权对于解决问题并不经济。

首先，从理论上讲，在行政诉讼中，一般情况下法院对于行政决定并无司法变更权，这是行政权和司法权之间的界限所决定的，司法变更权只适用于极其特殊情形。支持在行政诉讼中引入司法变更权的理由是从现实国情角度，有利于尽快解决争议，也能防止因行政机关成见重复行政。在行政诉讼的司法实践中，法院对于变更权运用得很谨慎，甚至可以说是处于“备而不用”的状态。有学者收集了 6 家法院在 2003 年做出的 484 份行政判决书，发现只有 1 起案件做了变更判决。在专利行政诉讼领域，基于循环诉讼案件的数量，目前并没有充分的理由突破现有理论，在案件中普遍引入司法变更权。

其次，根据我国行政诉讼法第七十七条第一款的规定，行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的，人民法院才可以判决变更。因此，只有上述特殊情形下，法院在行政诉讼中才有司法变更权。在专利行政诉讼中引入司法变更权，需要对现有行政诉讼法做较大突破。

最后，上述第一种类型的专利循环诉讼通过司法政策可以有效解决。对于这类案件，根据《最高人民法院关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》（法发〔2016〕21号）的规定，对于已经立案但不符合起诉条件的行政案件，经过阅卷、调查和询问当事人，认为不需要开庭审理的，可以径行裁定驳回起诉。对于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的案件，探索建立行政速裁工作机制。值得注意的是，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（公开征求意见稿）（发布日期2018年6月1日）第三十四条也规定：人民法院生效裁判对于相关事实和法律适用已经作出明确认定，当事人不服专利复审委员会依据该生效裁判重新作出的决定又提起诉讼的，人民法院依法裁定不予受理；已经受理的，依法裁定驳回起诉。该规定虽然还没有最终生效，但其体现的精神与之前的司法政策一脉相承。司法实践中，法院对于类型一的案件，由于事实清楚，也比较容易做到快速裁判，并不会导致专利行政诉讼周期和维权周期拖延。这里还应注意，引入司法变更权后，还需要做一系列配套制度建设，例如现有的专利权效力公告制度。因此，在已有制度能够对类型一的专利循环诉讼案件有效解决的情况下，没有必要进行制度变动。也就是说，引入司法变更权的制度变革成本较高，需要投入更多资源，从法经济学的角度来讲并不经济。

第三，从域外的立法来看，引入司法变更权不符合大陆法系国家的主流做法。日本、韩国均是由专利行政机关负责专利确权，当事人

不服的，由法院按照行政诉讼程序审理，与我国的相关制度设计类似。法院在审理专利行政确权案件时并没有司法变更权，只能撤销并发回重审。以日本为例，根据日本专利法第一百八十一条的规定，撤销无效审判决定的判决生效的，审判员必须重新审理并作出审判决定。

第四，从同样有循环诉讼案件的商标立法来看，并未在商标行政诉讼中引入司法变更权。商标同专利一样，也有行政确权以及后续的商标行政诉讼，也会产生循环诉讼问题，且在产生原因、类型方面有相似之处。但在 2019 年 4 月通过的商标法修正案中，并未引入司法变更权。

专利循环诉讼的解决途径

专利循环诉讼问题的解决，需要专利行政确权机关和法院多方协作，共同努力。通过以上分析可知，专利循环诉讼解决的关键是及时识别第一种类型的案件，并有效防止第二至四种类型案件的出现。

第一，对于类型一的专利循环诉讼案件，虽然最高人民法院在法发〔2016〕21 号有相关规定，但由于目前专利行政诉讼案件压力大，审理周期长，人民法院在立案受理阶段并不能快速发现。为了解决该类型的专利循环诉讼问题，专利行政确权机关与人民法院之间应当建立信息沟通机制。专利行政确权机关在收到应诉通知后，一旦发

现该类型案件应及时通知审理法院，以便法院对该类案件作出快速处理。目前专利行政确权机关对于专利无效案件的审理周期已稳定控制在 5 个月左右，未来随着人民法院对专利行政诉讼案件的审理周期的缩短，当事人利用循环诉讼拖延专利行政确权程序的效果将逐渐弱化，该类案件也必将逐渐减少。

第二，对于类型二和类型三的专利循环诉讼案件，建议人民法院从有利于纠纷实质解决的角度，如果不存在全面审理的制度障碍，尽可能全面审理，而不仅仅依据当事人提出的异议作为审理的基础，尤其是不要只针对决定的部分问题就撤销决定，导致程序空转。

第三，对于类型四的专利循环诉讼案件，涉及的无效决定的审查结论均是宣告专利权无效或部分无效。建议对于结论是宣告专利权无效或者部分无效的案件，专利行政确权机关也应当全面审查，避免审查决定被撤销后，再使用其他理由或者证据作出宣告专利权无效或者部分无效的决定。

【金佳平 摘录】

1.9【专利】全面整治无资质专利代理等行业乱象（发布时间:2019-6-6）

针对无资质专利代理行为、代理非正常专利申请行为、专利代理“挂证”行为、以不正当手段招揽业务行为等行业乱象，国家知识产权局近日启动为期两年的专利代理行业“蓝天”专项整治行动（下称“蓝天”行动）。

“我们希望通过‘蓝天’行动的开展，为加强专利代理行业监管工作、推进专利代理行业健康发展、优化我国创新环境和营商环境提供有力保障。”国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云日前在接受《法制日报》记者采访时说。

黑代理将无处藏身

今年3月1日,修改后的《专利代理条例》正式施行。值得注意的是,《专利代理条例》中,对加强专利代理监管、提升专利代理质量、遏制“黑代理”问题等,既赋予了很多新职能和新手段,又提出了很多新要求和新任务。

在新修改的条例施行后不久,国家知识产权局便启动了此次“蓝天”行动,雷筱云坦陈,开展“蓝天”行动既是贯彻新修订的《专利代理条例》等法规规章的部署要求,也是深入贯彻落实党中央、国务院关于“放管服”要求的重要工作,还是机构改革后国家知识产权局知识产权运用促进司按照局党组要求履行新职责组织开展的一项重点任务。

专利代理行业乱象近年来频频曝出。“我们也关注到了最近一段时间以来媒体的相关报道和社会公众的关切。实际上,这些报道中涉及的无资质专利代理行为、以不正当手段招揽业务行为等,正是此次‘蓝天’行动的整治工作重点的一部分。”雷筱云说。

比如,针对权利人、发明人广泛关注的“黑代理”——也就是通常所说的无资质专利代理行为,各地知识产权管理部门将通过企业信用信息公示系统、企业信息共享平台,结合“天眼查”“企查查”等商业化企业信息查询软件,及时掌握已在市场监管部门核准登记的、经营范围包括专利代理的企业信息,并通过网络监测、实地检查、举报投诉等方式,对无资质专利代理行为进行排查。对涉嫌存在无资质专利代理行为的单位或者个人,将根据《专利代理条例》第二十七条、《专利代理管理办法》第八条、第五十二条的相关规定予以查处。

再如,针对以不正当手段招揽业务的行为,各地知识产权管理部门将通过举报投诉、实地检查等方式,对辖区内专利代理机构的经营行为进行检查,针对代理过程中诋毁其他代理机构、虚假宣传、欺诈等不正当手段招揽业务的行为,根据《专利代理条例》第二十五条、《专利代理管理办法》第五十一条规定,查证核实并予以处理,对违反广告法、反不正当竞争法相关规定的,将协调有关部门予以查处。

打击专利代理挂证行为

雷筱云指出,除上述提到的打击无资质专利代理行为、打击以不正当手段招揽业务行为外,此次“蓝天”行动还有两项整治工作重点,即打击代理非正常专利申请行为、打击专利代理“挂证”行为。

其中,在打击代理非正常专利申请行为方面,国家知识产权局将加强对专利申请、专利审查等数据的主动监测分析,及时发现并认定专利代理机构从事非正常专利申请行为,并组织各地进行调查核实、约谈警示、依法惩处;在打击专利代理“挂证”行为方面,各地知识产权管理部门将联系有关部门单位,获取公民身份信息、工作单位、社会保障等信息,与代理机构和代理师信息进行比对核查,

及时发现“挂证”违法行为线索,结合举报投诉、网络监测、书面检查和实地检查等方式,对辖区内的专利代理机构进行排查,重点针对专利代理师在专利代理机构中是否专职执业以及是否存在挂证行为进行核实,并按照相关规定对查实违法违规的机构和代理师进行处理。

与此同时,在实际工作中,各地知识产权管理部门还将建立与当地市场监管执法队伍的工作沟通机制,加强与公安、科技等部门的沟通协调,在专项行动中深化综合治理,并通过各地主要媒体、政府网站等向社会公开专项行动主要内容,在本单位政府网站显著位置持续公开举报电话,将专项整治与日常监管有机结合、共同推进。

专利代理机构达 2195 家

据雷筱云介绍,近年来,我国的专利代理行业呈现出规模逐渐壮大、服务能力不断提升、服务范围不断拓展、运行体系更趋健全的良好发展态势。截至 2018 年底,全国获得专利代理师资格证人数达到 4.2581 万人,执业专利代理师为 1.8668 万人,专利代理机构达到 2195 家。专利代理行业在快速发展的同时,也存在发展不协调、经营不规范等问题。

为促进专利代理行业健康有序发展,国家知识产权局不断完善行业监管机制,进一步加强事中事后监管,全面推动“双随机、一公开”工作走向深入。仅在 2018 年,就有 79 家代理机构因未按期提交年度报告列入专利代理机构经营异常名录,4 家被列入首批严重违法专利代理机构名单,“我们同时还充分利用代理机构年报信息,组织地方知识产权局对不符合设立条件的 128 家代理机构实施主动监管、重点监管,要求限期整改”。2019 年第一季度,国家知识产权局还连发 18 份惩戒决定书治理代理非正常专利申请等违法违规行为,通过纠正违法行为,警示违规经营,来引导行业规范有序发展。

随着“蓝天”行动的深入开展,国家知识产权局下一步将着力构建多元化监管体系,加大监管力度,提升监管效率。此次行动,旨在对行业内存在的无资质专利代理行为、以不正当手段招揽业务、非正常申请等违法违规行为进行全面查处,有效遏制专利代理违法违规行为,营造诚信守法、公平竞争、优胜劣汰的市场环境,引导专利代理行业进入健康快速发展轨道,有力支撑知识产权强国建设和经济高质量发展。

还专利代理行业一片蓝天

近日,国家知识产权局在全国范围内组织开展专利代理行业“蓝天”专项整治行动,对专利代理行业的违法违规行为开展集中整治。这既是落实党和国家打知识创造、运用、保护、管理、服务全链条,建立高效的知识产权综合管理体制的决策部署,也回应了国内外创新主体对中国知识产权事业的关切。

整治监管好专利代理行业,是提升专利创造质量和运用效益、发挥知识产权技术供给作用的需要。专利代理一头连着创新主体,一头连着审查工作,是将创新

成果转化为专利权、保障专利制度有效运行的重要环节,是科技成果向现实生产力转化的重要桥梁和纽带。高质量的、健康发展的专利代理服务,既能促进技术方案的拓展和提升,又能帮助创新者获得与其技术贡献相适应的专利权保护范围。因此,强化专利代理管理和代理质量监管,让更多优质、规范的专利代理服务催生更多高价值专利,对提升我国专利创造和运用质量效益、提高知识产权对实体经济的技术供给水平具有重要的现实意义。

整治监管好专利代理行业,是优化营商环境、发挥知识产权制度供给作用的需要。产权保护特别是知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面。随着知识产权日益成为世界各国提升国际竞争力的核心要素、增强自主创新能力的重要支撑和掌握发展主动权的关键因素,国内外创新主体对于高质量专利代理服务的需求愈加迫切。这正需要进一步加强专利代理行业监管、集中整治专利代理违法违规行为,充分发挥知识产权制度激励和保护知识创新、促进和推动创意产业发展的作用,营造更好的创新和营商环境。

整治监管好专利代理行业,需要我们针对当前专利代理行业面临的新形势、新问题和新要求,转变监管理念,创新监管方式,从注重事前审批转向注重事中事后监管,从被动监管转向主动监管,从主要运用传统手段监管转向注重运用信息技术手段监管,按照“蓝天”行动要求,在严厉打击无资质专利代理、代理非正常专利申请、专利代理“挂证”、以不正当手段招揽业务等违法违规行为方面再突破、再加强、再提效,扎实推进“双随机、一公开”检查工作,以监管促发展,为全面加强知识产权保护提供有力支撑。

道虽迩,不行不至。新时代知识产权事业面临更广阔的天空,要扶摇而上,就必须乘势而为。要以“蓝天”行动为契机,深化改革创新、增强治理能力,激浊扬清、扶正祛邪,将全社会的智慧和力量紧紧凝聚到创新发展上,有力支撑知识产权强国建设和经济高质量发展。

【孙琛杰 摘录】

1.10【专利】（发布时间:2019-6-4）

嘉兴山蒲照明电器有限公司及其在美国的关联企业 Obert, Inc. 于美国加州中区联邦地方法院对 MaxLite, Inc. 提起侵权诉讼,主张其 LED 灯管产品侵犯山蒲拥有的 US9689536、US9841174、US9723662、US10208897、US9807826 和 US9897265 等六件美国专利。

浙江山蒲照明电器有限公司自 1993 年成立以来即为商业和工业室内照明制造商,可全方位地提供从荧光灯到 LED 灯的节能照明产品,其子公司嘉兴山蒲在 LED 灯的技术及产品研发上已在全球布局了 600 多项的专利,广泛应用于跳过镇流器型双端 LED 直管灯(Ballast By Pass)、直接替换型 LED 直管灯(Direct Replacement)和混合型 LED 直管灯(Type A+Type B)。山蒲的使命是创建环保永续的社会,并与所有行业内合作伙伴密切合作。

MaxLite 公司位于新泽西州,提供商业建筑、住宅和 OEM 的照明产品。山蒲在其诉状中主张 MaxLite 销售的[跳过镇流器型(Type B)双端 LED 直管灯], [直

接替换型(Program Start Type A)直管灯]和[混合型(Type A+Type B)LED 直管灯]等产品已侵犯山蒲六项美国专利，共涉及 LED 直管灯的安装安全性技术、散热、兼容性、电源模块等相关技术。山蒲请求法院要求被告停止侵权并赔偿损害。

Obert 的知识产权律师 Simon Lu 表示，“我们乐见 LED 直管灯产品市场增长，但市场增长必须遵守市场公平竞争规范，包括尊重知识产权。山蒲将积极对抗侵权行为，为防止侵权产品的散布，我们会持续关注市场产品。如果有其他公司销售侵权产品，山蒲仍将持续采取一切必要的法律行动，否则这些侵权行为将损害我们美国客户的权益”。

【杨其其 摘录】

1.11 【专利】外观设计专利无效之“另类”检索（发布时间：2019-6-6）

专利权无效是经请求人申请、专利复审委员会审查，对已授予的专利作出无效的决定。专利权被授予后，如认为不符合法律规定，任何人和单位均可依专利无效程序请求专利复审委员会宣告该专利权无效。尤其当企业遇到专利侵权诉讼时，专利律师在应诉之外，首选的应对就是提出专利无效，起到釜底抽薪之效。

专利无效最重要的是需要有好的证据，好的证据代表专利无效就成功了一大半。但是好证据不会从天上掉下来的，往往需要专利代理人历经千辛万苦、大浪淘沙检索而来。**外观设计专利**，作为国内专利三大类型之一，由于其简单、直观的特性，更容易被抄袭侵权，因而外观专利的无效检索更为重要。

外观设计专利的无效检索中，最常用的检索方式就是找出该目标专利的申请日以前国内外已经公开的外观设计专利，或者是在目标专利的申请日以前申请并且后公开的外观设计专利（即抵触申请）。这是外观设计专利检索的首选，因为用已经公开的外观设计作为证据，各角度的图片较全，对比方便，同时证据可以直接使用，不需要公证保存。然而，往往很多时候外观设计很难找到很相似的在先申请的外观设计证据，检索到的证据必须足够的相似才有较大的胜诉，从而引出我们今天要探讨的几种实战中的四种“另类”检索，希望可以起到抛砖引玉的作用。

1. 网页新闻证据

外观设计的无效使用的网页证据，必须具备一些基本的条件，就是真实性、时效性和有效性；简单地说，真实性的意思是这个证据不是假的，也不应该是作假得到的；时效性是能显示公开时间，例如最常见的“发布时间”；有效性，是指证据的内容详细程度足以作为该外观设计专利无效所需的要求。

笔者分享的案例为了一件 2012 年 07 月申请的外观设计 201230292548.X “智能型警用自行车”，该外观设计车身为山地自行车，车头自上而下设有头灯 1、横向长条形的信息牌 2 及两边前警示灯 3 和 4、喇叭 5；车架中部整体为斜三角形，车架上横杆上部放置条状警棍 6，车架右下斜杆内侧放置水壶 7；链条盖 8 为半盖状；尾架中间一长方体箱体 9、两侧边箱 10、及右后侧安装后警示灯。

这个外观设计并未找到申请日以前公开的相似的外观设计，笔者只好直接百度查找网页，使用了“自行车”、“警用”、“发布”等关键词组合，幸运地找到了一份关键的证据：一篇电视台的视频新闻报道，发布于 2012 年 5 月 5 日（申请日之前），并且视频中有多个视角可以截图，如此将改网页进行公证，细微差异的部分（头灯、边箱、水壶架），通过其它证据进行弥补即很容易无效成功。



2. 网上商城

由于网页检索用的是关键词检索，往往不一定能检索到对应的网上商店的产品；而考虑到复审委员对证据的认可度，网上商城一般选择京东、天猫、卓越等大商

场，先查找是否有相似的产品图片，然后想办法找到发布日期，例如上架日期、评价日期等等。笔者接触过的一个外观设计 201230634537.5 “魔方插座” 的无效检索，申请日期为 2012 年 12 月；



使用状态参考图

经过在京东的插座产品的检索，找到了非常相似的产品，并且有明确的上架日期 2012-10-11。可惜的是由于其它原因并未提出无效，也未做相关公证保存。



3. 新浪微博、QQ 空间

与上述的网店相似，新浪微博、QQ 空间甚至论坛都是可以检索的方向。在一个外观设计专利如果检索不到相似的专利，说明该设计有可能是专利权人自己设计的，这种情况下可以优先考虑检索跟专利权人相关的网络商业宣传的信息，尤其是其官网、旗舰店、微博等等；至于优先选择新浪微博、QQ 空间，主要是其发布的可信度高，内容及时间的真实性可以得到复审委的认可。

笔者接触的一个申请日为 2017 年 7 月的外观设计 201730258124.4 的无效检索：



立体图

最终通过专利权人的关联企业的新浪微博上找到了该产品的“提前发布”的照片，仅存在为细微区别，成为无效该案的有利证据。



4. 微信公众号

与上述的新浪微博的证据相似，2017 年轰动一时的咪哒 mini K 正式起诉友唱等侵权案索赔 1.6 亿元的主角专利 2015 年 5 月申请的 201530160717.8 “练歌录音房（斜角）”，在被无效中，关键证据 3. 19 是一篇由微信公众号“游艺风”于 2015 年 03 月 21 日发布的题为《克强经济：互联网+电玩【华亿新品发布序】》的网络报道。



使用状态参考图



对比设计附图

该无效决定的决定要点值得我们学习：“任何人登陆微信平台均可通过搜索的方式找到、进入任意微信公众号并查看历史消息，微信公众号发布的消息只能删除，任何人不能修改、编辑。本案中，涉案专利与对比设计的区别仅在于局部细微变化，或者对比设计未公开使用时不容易看到的部位或某些局部细微的设计，二者的区别不足以对整体视觉效果产生显著影响，二者不具有明显区别”。

最后，外观设计的无效，并非就只能检索外观设计或者网络证据，有时候检索结构性比较强的产品的外观设计，检索实用新型和发明专利作为证据也是一个不错的选择。

小结

外观设计专利，除非是全新设计或者市场上极为冷门的产品，要不然网络上多少会在申请日之前出现类似的公开图片，或是专利权人或者利益关联人不小心公开的，或是同行竞争对手的相似产品提前公开，往往会有迹可循，也为检索的代理人提供更多的检索途径。

【侯燕霞 摘录】

1.12 【专利】如何处理涉及外文对比文件的审查意见答复？（发布时间:2019-06-06）

导读：随着《专利代理条例》正式实施，专利代理人更新为专利代理师，同时随着国家层面提升专利申请质量工程的推进，对众多专利代理师提出了更高的要求。专利代理师对于审查意见答复，所花的精力往往并不比新案件撰写少。笔者希望通过本文，结合几个实际案例，与大家分享一下笔者通常是如何处理涉及外文对比文件的审查意见答复的经验。

随着新修改的《专利代理条例》于今年3月1日起正式实施，专利代理人这一职业称谓也更新为了专利代理师。同时随着国家层面提升专利申请质量工程的推进，这对工作在专利事业第一线的众多专利代理师提出了更高的要求。

专利代理师的日常主要工作包括新案件撰写与审查意见答复等。对于审查意见答复，所花的精力往往并不比新案件撰写少，特别是当对比文件中包括外文对比文件时，这不仅要求专利代理师具备扎实的基本功，也对其外文阅读理解能力提出了一定要求。

作为一位先后有多年涉外与国内工作经验的专利代理师，笔者希望通过本文，结合几个实际案例，与大家分享一下笔者通常是如何处理涉及外文对比文件的审查意见答复的经验。

若审查意见中指出创造性问题，则对比文件是不可或缺的。我们知道，对比文件包括X类文件，即该一篇文件可影响本申请的新颖性或创造性，以及Y类文件，即其与其他Y类文件组合可影响本申请的创造性。不论是仅具有一篇对比文件，还是包括多篇对比文件，如果任意一篇对比文件为外文对比文件，就有可能在一定程度上影响专利代理师的答复文件撰写质量。

假设，X类文件为外文对比文件，也就是审查员认为该外文对比文件为本申请最接近的现有技术，姑且称之为对比文件1，或者，Y类文件为外文对比文件，也就是审查员认为该外文对比文件给出了相应的技术启示，姑且称之为对比文件2。对于上述两种最常见的情况，基本答复思路与该对比文件是中文时是一样的，但毕竟语言不同，还是有一些需要注意的地方。

当对比文件1为外文对比文件

最接近的现有技术意为其公开了本申请最多的技术特征，也就是其公开的技术特征与本申请中的相应技术特征相同或等同，更具体而言，二者字面意思相同或功能相同。由于审查员往往确实是将本申请与外文对比文件中相应技术特征进行逐条比对，即使有一个翻译的过程，部分技术特征从字面意思上基本还是能匹配的。这种情况下，专利代理师不妨从该外文对比

文件整体出发，可能会发现被审查员有意或无意忽略的细节，而这很有可能成为最终能否答复授权的关键所在。

以笔者处理过的一个审查意见答复为例。该申请请求保护一种室内空气尘埃粒子浓度检测方法，其包括如下步骤：获取滤尘网的脏堵程度和脏堵变化速率；根据滤尘网的脏堵程度获取对应的室内空气尘埃粒子浓度计算公式；将脏堵变化速率带入到所述室内空气尘埃粒子浓度计算公式中，生成并显示对应的室内空气尘埃粒子浓度。更具体而言，就是提出一种新的基于空调等电器滤尘网以检测空气中尘埃粒子浓度的方法。虽然独立权利要求看似简单，但毕竟是一个完整的技术方案，并且说明书也足够充实。

审查员在审查意见中给出的对比文件 1 为文件号为 GB1271454，公开日为 1972 年 4 月 19 日的一篇英国专利文献。这篇专利文献是笔者职业生涯遇到的以公开日排名比较靠前的对比文件，其内容之基础性也激发了笔者一定要“拿下”此次答复的决心。

笔者首先认真阅读了上述对比文件全文，而不是仅拘泥于审查员指出的几段内容。诚然，该对比文件的篇幅还是比较短的，但笔者也遇到过篇幅较长的外文对比文件，如果是其他小语种，就首先通过较为官方的途经将其翻译为英文后再进行阅读。专利代理师此时一定不要有畏难情绪，认真地去阅读对比文件全文，或者至少是与相关技术特征联系的主要部分，发现审查员的“漏洞”并不是一件难事。

对于上述对比文件，笔者就在答复文件指出“其技术方案为：基于反射率或透明度变化的光学原理，使用测光系统测量多个膜过滤器上与流体物质反应的试剂的黑化程度，以确定流体物质的浓度”，同时引用该对比文件说明书第 1 页第 34 行所述的“membrane-filter”，第 2 页 103 至 116 行所述的“The greatest inaccuracy in method (a) using only a single filter and measuring the optical density is due to the fact that the relation between the amount of material deposited on the filter and the reading of the optical density obtained must remain constant with time over the whole range at values observed, a condition which is not usually fulfilled by the photosensitive cells used in known devices. On the contrary, using the method of the present invention it is sufficient that this relation remains constant with respect to time only for a very short range of values, in fact virtually for a single value”，第 3 页第 62 行至第 71 行所述的“Thus, according to one embodiment of the invention the collecting means comprises an inert filter which is sensitised with respect to the substance to be measured, by means of a surface coating or an adsorbed reagent which reacts with the substance

to be measured to produce a change in the transparency or the reflectivity of the filter to light or other radiation, this change being measurable by means of an automatic device”，对该对比文件与本申请中各明显认定有误的技术特征进行逐一翻译比对，从字面意思、所起功能、实现原理以及反向技术启示等多个方面进行反驳。

另外，虽然审查员未明确指出，但笔者清楚本申请独权确实没有限定足够的与应用场景相关的技术特征，导致审查员采用一篇比较基础的现有技术来评判实际具有确定应用场景的本申请。为了为客户争取最大权益，笔者在答复第一次审查意见时并未对权要进行修改，但权衡驳回风险后，在第二次审查意见答复文件中将说明书中体现应用场景的技术特征进行整理后补入了独权，并且意见陈述依然围绕本申请是为了解决如何在不增加空调、空气过滤器等家电硬件成本的前提下，实现对室内空气质量的准确检测这一技术问题而展开的。

在使审查员确认本申请与对比文件 1 中相应技术特征不相同也不等同，且本申请中各技术特征均是围绕解决笔者重新认定的技术问题后，审查员最终对本专利申请发出了授权通知书。

笔者为什么选用上述案例，因为该案还有一个同日提交的“变体”申请，二者核心发明思想一样，但独权略有区别。该“变体”申请的审查员竟然给出了一模一样的对比文件。客观讲，两位不同的审查员，对于核心发明思想类似的两件同日专利申请，均检索到一篇看似“冷门”的于 20 世纪 60 年代申请、70 年代公开的英国专利文献，审查意见除了表述有所区别，核心内容基本相同。笔者采用了同样的答复思路使得该申请也获得授权。无论如何，这种检索复现性其实体现了审查员检索能力的专业性，笔者还是由衷赞佩的。

当对比文件 2 为外文对比文件

当对比文件 1 为中文对比文件，且可以比较明确地确定对比文件 1 与本申请之间存在的区别技术特征，如果此时对比文件 2 既公开了相应区别技术特征，且该区别技术特征在对比文件 2 中的作用与其在本申请中的作用相同，则意为对比文件 2 可给出技术启示，在将对比文件 1 与对比文件 2 相结合时，就可否认本申请的创造性。

因此，即使审查员认为外文对比文件给出了相应的技术启示，答复文件的出发点通常依然是论述该外文对比文件中相应技术特征的作用与本申请中区别技术特征的作用不同，甚至该外文对比文件并未公开上述区别技术特征。

以笔者处理过的另一个审查意见答复为例。该申请请求保护一种空调换热器脏堵检测方法，

审查员给出的对比文件 1 客观讲没有太大争议，但是其给出的对比文件 2 为文件号为 US2005247194A1 的一篇美国专利文献，并指出对比文件 2 说明书第 0020-0022 段及附图 1-2 公开了：在其风道内设有过滤器 14 和换热器 20，系统阻力是过滤器阻力与换热器阻力之和，由此，若已知系统阻力及过滤器阻力，自然可由二者之差得出换热器阻力，对比文件 1 公开了压差和脏堵程度有直接对应关系，因而通过滤尘网脏堵程度得出其两侧压差也是容易想到的，而为了实现该方法而相应地设置获取模块和计算模块则是本领域的常规技术手段。

笔者首先认真阅读了上述对比文件 2 全文，虽然最后的突破点依然在审查员指出的 0020 段中，不过笔者认为阅读全文还是值得的。笔者在答复文件中指出，参见其说明书 0020 段所述，“One of the ordinary person skilled in the art will recognize that the placement of fan 12 after heat exchanger 20 and filter 14 with respect to air flow 22 may be changed without affecting the filtering performed by filter 14 or the slow accumulation of unfiltered debris on heat exchanger 20”，以及附图 1，可以看到，对比文件 2 并未公开如审查员所述的“系统阻力是过滤器阻力与换热器阻力之和”。即使对比文件 2 公开了上述内容，本领域技术人员基于其教导，也仅能获知换热器阻力可由系统阻力减去过滤器阻力得到。而对比文件 2 即使给出阻力关系，由于阻力和压差的物理含义并不相同，其并不会使本领域技术人员轻易想到如何获得换热器两侧压差，进而最终获取对应的换热器脏堵等级。同时，笔者还在其他方面进行了观点强化。本案最终顺利克服创造性问题。

在遇到涉及外文对比文件的审查意见时，专利代理师应该将其视为一次机会，既是学习新知识的机会，也是提高自己所处理案件授权率的机会。

我们知道，近年来，中国专利申请占据了世界专利申请近一半的份额，如果审查员没有找到合适中文对比文件，说明该申请的技术方案在国内市场上可能比较领先，甚至在国际市场上也可能具有一定价值，无论从技术知识学习，还是答复技巧学习而言，都将对专利代理师的能力提高有所帮助。另外，由于英文或其他小语种毕竟不是包括审查员在内的中国人的母语，其对某些技术特征的理解难免有不到位之处，如果专利代理师能投入更多精力去研读并准确抓住这点，这无疑将大幅提高答复成功的可能性。

【任宁 摘录】

1.13 【专利】（发布时间:2019-06-01）

备受瞩目的中美新闻女主播“跨洋对话”刚刚结束。

在大约 17 分钟的对话时间里，CGTN 女主持人刘欣与美国福克斯商业频道女主播翠西·里根谈及对贸易战看法、知识产权等问题。

刘欣：“开场白没有特别准备，跟着感觉走”。

刘欣用谦逊不卑不亢的两句话进行了开场：非常感谢 Trish，感谢你给我这次机会，从来没有想过能和你进行直接对话。

接下来刘欣不到 30 秒的开场白被 Trish 至少三次插话。

刘欣说明，自己在节目中阐述的观点仅代表自己的意见，而她欢迎不同的声音。

刘欣：很高兴翠西邀请我参加今晚的辩论。这是一次史无前例的辩论。我从没有想过我会有这样的机会去跟你直接对话，同时也跟美国的普通民众进行对话。

翠西：你可以评估一下中美两国在贸易战中的处境吗？你认为中美可能会达成某种协议吗？

刘欣：我并不知道。我也没有内部消息。我所知道的是中美双方的上次对话并不成功。我认为双方都在考虑下一步该怎么走。**我认为中国政府已经很明确的表示了希望美国可以尊重中国谈判团队，不要在外部分施加压力。这样很有可能会达成一个富有成效的协议。如果美方不尊重对话，那么可能会造成旷日持久的矛盾。我认为贸易战不是件好事。**

翠西：我也同意。我们现在谈一谈最重要的问题，中美知识产权问题。我们都知道窃取别人的东西是不对的。**中国是 WTO 的成员，FBI 有很多证据证明中国从美国窃取了很多机密，涉及金额达到上亿美元。**

美国有很多的公司在中国投资办厂，它们会受到很大的损失，我们谈到的问题是上亿美元的损失，而不是 50 美分。

刘欣：翠西，我认为你应该询问美国商人是否愿意到中国投资，取得利润。我认为他们会给出答案。迄今为止据我所知，许多美国公司在中国获利很好，其中大部人愿意继续在美国进行投资。

现在，美国总统特朗普的行为使得这些投资行为变得有些困难，使得中美贸易的前景有些不确定。

不要否认有侵权，有任何版权问题或存在盗版甚至盗窃商业商业机密，我认为那是需要处理的事情。**而且我认为中国政府和中国人民以及我个人认为这是一个共识，因为如果没有版权保护，没有任何一个国家，没有个人可以变得强大，可以发展自己。**所以我认为这是在中国人中非常明确的共识。

有些案例显示有个人和公司去偷窃。我认为这可能是世界各地的常见做法。然后，美国的公司一直看到对方因侵犯权利而互相侵犯。**你不能简单地说因为这些案件正在发生，美国正在偷窃或中国正在偷窃，所有中国人都偷窃。**

基本上这就是我写这个反驳的原因，因为我认为这种空白陈述真的没有用。

翠西：这个不仅仅是一个观点。

这是基于多方面的报道，包括世贸组织的证据。我不否认这些我们已知的事实。

我们都同意必须基于信任的基础上和别人做生意。并且你不想让别人偷窃你花费了数十年的有价值的信息。

无论如何，中国在 2017 年要求科技公司为军队和政府工作。

所以这不是单单一个公司，这可能是获得这项技术的一个机会，这是一个细微的差别，但我理解美国市场不欢迎中国进入导致中国感到沮丧。

我认为我们可以这么想，你有一种方法进入我们的市场，你必须与我们分享你一直在研发的先进的尖端技术。你觉得这样可行吗？

刘欣：我认为如果这是基于合作的话，如果这是基于互相学习的话，如果这是基于你付钱使用这些高科技的话，我觉得这绝对可行。为什么不呢？我们互相学习互相进步。我从美国老师、美国朋友那里学习英语，我仍然从美国编辑那里学习新闻。

只要合法，我认为这没错。我认为每个人都需要这么做，让自己变得更好。

翠西：我认为我们所生活的世界是经济自由化，重视知识产权的。它是由一系列的法律控制的。所以如果我们想要彼此之间有那种信任，我们都需要遵守规则，遵守法律。但是我想你提出了一些很好的观点。

现在让我来谈谈中国。

中国现在是世界第二大经济体。中国将在什么时候决定放弃发展中国家的地位？什么时候才能停止向世界银行借款？

刘欣：是的，现在一直有人在讨论这个问题。我也听到了关于这个话题非常热烈的讨论，确实有人说中国已经变得如此之大。也有人问你为什么不承认你已经长大了，就像你在节目里也说过。中国是强大了，我们都想强大。

但这取决于你如何定义发展中国家。对吧？

如果你看看中国的总体规模，中国经济的总体规模。没错，我们是一个大国，但别忘了我们有 14 亿人口。这是美国人口的三倍多。所以如果你把世界第二大经济体划分为人均的 GDP，我认为它还不到美国的六分之一，甚至不如欧洲一些比较发达的国家。所以你告诉我，我们应该把自己放在什么样的位置？

这是一个非常复杂的问题，我们的人均收入非常少，但 GDP 总量是非常大的。**所以我们可以做很多大事，全世界期我们能在世界各地做更多的事情。我们也正在这样做，我们正在为联合国事物作出贡献，我们是世界上对联合国人类维和任务贡献最大的国家，我们捐款和提供人道主义援助，因为我们知道我们必须成长。**

翠西，下面我们来谈谈关税问题。我看过你的一些评论，我很感激你认为中国可以降低一些关税。

我想说的是，我完全同意你的看法，2006 年中国对美国商品征收的平均关税实际上是 9.9%，几乎是美国征收关税的三倍。

这你怎么看？你怎么想？我有一个不错的主意。

你不认为对于美国消费者来说，来自中国的产品会更便宜吗？

对于在中国的消费者来说，让来自美国的产品也会更便宜，不是更好。我觉得这是个很好的主意，我认为我们应该朝着这个方向努力。但是你知道你说过要基于规则、基于顺序。**如果你想改变规则，就必须在双方达成共识的情况下进行。基本上我们谈论的关税不只是中国和美国之间的关税。**

我理解如果你降低中美之间的关税，那欧洲人、日本人、委内瑞拉人都会这样要求。

所以这很难达成共识。

美国为了自己的利益可以决定他们能在多大程度上同意或者在多大程度上决定他们可以做什么。没有人拿枪指着他们的头，这完全是各国根据自身利益作出的决定。

翠西：就像规则将会改变规则。但同样，它必须是多国的和多边的影响。是的，你可以回顾看 1974 年的贸易协定，第 3-1 章，有一条规则允许美国利用关税来尝试影响中国的行为。

所以你们是否窃取了我们的知识产权？

我认为，在某种程度上，这也是回归到第一个问题。这是一种信任的问题，而且我听说你们在进行强制技术转让。我认为一些美国公司可能犯了一些错误，他们忽视了短期内可能不得不放弃的东西。

刘欣：不，不是这样的。为什么强制技术转让可能是原因之一呢？**但是在资本主义国家，换种方式说，我想说的是知识转移，但不知怎的，你就换了种说法。**

翠西：我想说的是，你知道，你们的经济体系很有趣，因为，我们是资本主义体系，对吧？

但这是国家控制的。跟我们谈谈这个吧。你如何定义它？

刘欣：我们要把中国特色社会主义定义为市场决定资源配置的社会主义。基本上你知道，让市场成为我们想要的市场经济，但是有一些中国特色。一些国有企业在经济中发挥着重要作用，但作用可能越来越小。

但是你们每个人都认为中国的经济是稳定发展的且一切都是国家控制的。一切都很稳定。但让我告诉你这不是真实的情况！如果你看一下数据，比如 80% 的中国员工受雇于私营企业。中国 80% 的出口是由私营企业完成的，而私营企业生产了这些产品。大约 65% 的技术创新是由私营企业完成的。而且这是一些影响我们生活最大的公司，例如一些互联网公司或者一些 5g 技术公司，它们是私营公司。

所以，我们是有中国特色的社会主义经济，但并不是所有的事情都是国家控制的，国家运行不是这样的。我们实际上是相当混合和多样化的。我们让它充满活力，实际上我们国家也非常非常开放。

翠西：好吧，我想你应该保持开放的心态。

我认为，你知道，作为一个自由贸易的人，我认为这是我们要追求的方向。嗯，谢谢你。

北京时间 8 点 43 分，刘欣和翠西的“辩论结束”。

与刘欣的连线结束后，翠西间接发表评论。

她引用刘欣对专利问题的回答，偷换概念，试图引导让观众认为，刘欣承认了中国参与了知识技术的偷窃。

此后，翠西还邀请了 michael pillsbury，点评这次跨洋辩论。

Pillsbury 称，他能感受到中美两方的共同目的都是希望能够共赢，达到零关税的共同目标。

就整个 17 分钟的直播内容来看，整场辩论中辩论成分并不多，更多地是翠西在不断追问，刘欣在巧妙回答。

有好事的网友拿双方主播的实力和背景，在辩论前进行对比。刘欣拿到过世界英语演讲冠军，而美国主播翠西拿到过选美冠军。。。

回顾隔空辩论起因

美国当地时间 5 月 14 号黄金时间，在新闻播报过程中，主持人翠西·里根发表了许多不当言论：

她称中美贸易不平衡是美国必须用在中国身上的“武器”；

叫嚣中国的繁荣是以美国的利益为代价；

在节目中三次提到，说中国人从美国“偷走了”数十亿美元；

甚至说到，美国别无选择，只有一战。

在翠西的言论中，我们看到，美国才是“受害者”，中国是“小偷”，是“傻瓜”，是“有心计的掠夺者”。

对于这样的“公开抹黑中国”的行为，CGTN 主播刘欣给出了自己的态度，强烈反击。

在 22 日的新闻播报过程中，刘欣驳斥了翠西·里根所宣扬对华“经济战”的言论，要求其用理性和事实说话。

刘欣表示，仔细思考翠西的话会发现，她宣泄的尽是情绪和指责，少有实质性证据。

关于翠西提到的所谓“核心数据”，刘欣也给予了说明。

翠西称，源自美国一家非营利机构 (National Bureau of Asian Research) 2017 年发布的一份“美国知识产权遭窃委员会”报告上表明，来自中国的“知识产权盗窃”导致美国经济每年损失高达 6000 亿美元。

但事实上，这只是未经验证的一家之言，仅仅是未得到验证的估算。

刘欣讲到，翠西弄错了报告里的数字。

报告里白纸黑字写得清清楚楚，来自全球的“知识产权盗窃”给美国每年造成的经济损失或可高达 6000 亿美元，并不是指中国，而是综合全球而言。

翠西亲啊，可能需要一个更好的调研团队。

“怼”完翠西之后，刘欣简单发表下自己的观点，**表示：如果美方带着这样的偏执和敌意，中美磋商会无果而终。**

这段视频播出之后，被翠西本人看到，在当天的节目当中，她用了 11 分钟来回应。

“今晚，美国将中国电信企业列入了危险名单，中国想美国大张旗鼓发起了一场信息战，他们竟然还有了一个新目标——我，没错，就是我！”

并且，翠西表示，她认为刘欣的言论是在针对她个人，甚至是所有的美国女性，对她们都进行了人身攻击。

5 月 23 日，翠西在看到 CGTN 的短评后公开回应。不过，她并未提数据可信度与偷换概念的问题，反而指责刘欣“针对全美国女性人身攻击”。她在推特上发起“战书”：“既然你说我情绪化，那就找个时间地点较量一番！”

刘欣欣然应约。

经沟通，双方敲定北京时间 5 月 30 日早上 8 点，通过卫星连线，在里根的直播节目上一辩高下。

针对这一事件，中国外交部发言人陆慷在 28 日的例行记者会上表示，“我和大家一样很关心，希望大家都看一看。”

他说，中国有一句话——真理越辩越明。

1.14【专利】“扭曲”的知识产权会“扭曲”世界（发布时间:2019-06-04）

壹：引 子

特朗普一句话，华为买不到芯片了，连不上 WiFi 了，操作系统也不支持了。“道不同，不相与之共 IP”，原本正常的知识产权许可行为，变成了贸易战的弹药，变成了国与国、人与人之间的壁垒。

孙小果一句话，重大立功了，死刑不用执行了，专利申请也成产业链了。直到黑幕捅破，大家才知道，“财务自由”的方法都在《刑法》里，“人身自由”的方法都在《专利法》里。

最高院一句话，“叫个鸭子”真的不能叫了，就像之前的“Going Down”一样，因为它们格调不高，与我国公序良俗不相吻合，有害于社会主义道德风尚。

以上是最近在笔者朋友圈刷屏的三件事，它们没有关联，但都让笔者不禁发问：“知识产权怎么了？”

这不是我所理解的知识产权……

贰：知识产权该不该搞“军备竞赛”？

华为事件作为中美毛衣毡的一轮新高潮，万众瞩目，有人为其自主精神喝彩，有人为其不利局势哀叹。很多国人在义愤填膺之余，也纷纷深入起底华为的科技研发储备和知识产权实力，甚至主动代入，为华为乃至整个中国电子制造业寻找全面知识产权抵制局面下的出路。

技术是中立的，在现在通行全球的知识产权保护体制下，各种技术作为智力成果，最终都将进入公有领域而为全人类所共同享有。换言之，知识产权保护体制自其发端，核心目标就是鼓励分享智力成果，从而实现社会总福利的增加。但技术的研发者和知识产权的权利人却是有国别的，他们的意志（或者说，他们所处国家的统治意志）将极大程度影响甚至干扰知识产权的自由流动。先进技术在国际范围内可不是“按需分配”，而技术优势往往会转化为先进一方拿捏乃至碾压后进一方的命门，无论企业还是国家都是如此。

笔者对国际政治并不谙熟，也无意分析当前国际政治、经济争端，但已深刻体会到知识产权对一个企业、对一个行业、对一个国家的重要性，以及知识产权缺失状态对消费选择和消费感受的巨大影响。我们可能会因为爱国情怀（虽然任总强调：“爱国不等于必须爱华为”，笑）而选择华为手机并放弃已经熟悉操作的安卓系统，也可能会为了继续使用那些已经无法放弃的 APP 而去选择苹果手机，而这本不应该是知识产权制度成熟的体现。

将知识产权的相互抵制称为“新铁幕的降临”似乎有些危言耸听，但这种人为的不兼容状态已经实际损害了全球经济和社会福利。知识产权制度的宗旨在于促进知识和智力成果的产生和传播，而知识产权的对峙与抵制作为国家对立意识的产物，从根本上违背了这一原则，对全球化背景下的知识产权体制肯定是有弊无利。

叁：知识产权该不该成“免死金牌”？

孙小果，云南的一个黑社会头目，因罪行累累而在 1998 年被判处死刑。而之后的接近二十年，他却依然活着，还以“李林宸”为名继续从事犯罪行为。而令孙小果能够顺利减刑而造成这一局面的重要因素，是一项名为“联动锁紧式防盗窰井盖”的发明。正是这项孙小果完全没有参与、却蹊跷归于孙小果名下的专利发明，构成了孙小果在等待死刑执行过程中的重大立功，从而成为“应当”给孙小果减刑的法定理由。

无独有偶，健力宝集团原董事长张海，也曾以假发明为由而获得假释，并进而外逃。这件事还曾引发了广东省监狱管理部门的一场动荡。[1]

罪犯的罪责刑在经过侦查、起诉、审判后已经依法确定，之后的刑事责任承担，既是对罪犯的直接惩罚，也是对其犯罪行为给社会造成伤害的一种弥补。而专利发明，因为对社会福利增加有所贡献，因此其发明人也依法应当受到鼓励和表彰。当二者凑巧发生在同一主体身上，社会既应当对主体的犯罪行为进行惩处，又应当对其发明行为的社会贡献而予以奖酬，这也就是将专利发明作为重大立功情节的初衷。

而遗憾的是，这一制度被人“玩坏了”，其立法初衷被践踏，发明专利反而成为少数犯罪分子逃避刑罚、玩弄制度的工具。“服刑人员从事专利发明并因此获得减刑”已经机械、片面地被适用，对发明创造是否为服刑人员单独完成的审查工作存在重大漏洞或人为干预。这也就是孙小果、张海们能够继续逍遥法外的依仗。

法律面前人人平等，这是刑法的基本原则。审核程序的虚设，会造成实质正义的不足，犯罪分子以知识产权之名逃避刑事责任，是对刑法基本原则的藐视与侵犯。

肆：知识产权该不该当“卫道士”？

前文提到，知识产权用不好会变成犯罪行为和保护伞。而在另一类案件中，知识产权又变成了维护社会主义道德风尚的标杆。

前不久，最高人民法院驳回了北京市高级人民法院的二审判决，坚决认定“叫个鸭子”文字商标因“格调不高”而有违社会主义道德风尚，从而驳回了该商标的申请。另外，“GoingDown”文字商标也被北京市高级人民法院认定为“在指定商品上存在不良影响”而不予申请注册。

标识商品或服务来源是商标的核心作用，将附着其上的商品或服务与其他商品或服务加以区分是商标的重要属性，我们一般称之为商标的显著性。同时，长期使用的商标可以发挥积累商誉的作用，消费者可以借助商标的知名度更便捷、更准确地对商品或服务的来源、质量、性能、价格等属性做出判断，从而选择商誉较高的商品进行消费。

简而言之，商标本身仅仅能够起到区分商品或服务来源的作用，真正影响消费者长期行为决策的仍然是商品或服务本身的质量。我们可以认为，一个“博眼球”的商标在早期能够快速引发消费者的兴趣，但这种兴趣并不等于认同，真正的商业利益还得依赖于消费者认可其商品或服务并愿意长期为其买单。

一个成熟、健康、充满正能量的社会，其本身的教化作用应该是强大的。商业标识在整个社会伦理及社会教育过程中能发挥的作用可谓微乎其微，片面要求商标必须“格调高雅”、促进社会主义道德风尚，无疑给商标注册管理制度增加了“不可承受之重”。商标审查人员更应该关心的是市场规则和商业伦理，让他们过多地去关注商标的艺术格调乃至教化作用、甚至需要脑洞大开地评判其谐音、暗指含义是否积极健康，无疑会迫使他们成为“老夫子”、“卫道士”。

伍：结 语

我们处在一个文化融合、思想变革的时代，我们面临一个两极激烈对抗的局面，我们在追求一个公平、正义的未来。知识产权是一个舶来品，却飞快地融入并且改变着我们的生活。知识产权应该为我们服务，保护那些真善美，并且使我们更有求知欲、创造欲和服务社会的良好意愿。

我担心，一个扭曲的知识产权制度会进而扭曲我们的生活。我希望，我的担心是多余的。
作者 | 吴一兴 北京达晓律师事务所

【沈建华 摘录】

1.15 【专利】专利申请费用可减缴，尽管大胆发明创新吧！（发布时间：2019-6-6）

为鼓励个人及单位积极发明创新，国家对经济上有困难的个人或个体企事业单位在专利申请费用上有一定程度上的减缓政策。

可减缴费用

根据《**专利收费减缴办法**》的规定，专利申请人或者专利权人可以请求减缴下列专利收费：

✓申请费(不包括公布印刷费、申请附加费);

✓发明专利申请实质审查费;

✓年费(自授予专利权当年起六年内的年费);

✓复审费。

减缴条件

专利申请人或专利权人符合下列条件之一的:

✓上年度月均收入**低于 3500 元(年 4.2 万元)**的个人;

✓上年度企业应纳税所得额**低于 30 万元**的企业;

✓事业单位、社会团体、非营利性科研机构;

✓**两个或者两个以上**的个人或者单位为共同专利申请人或者共有专利权人的,应当分别符合前款规定。

减缴比例

专利申请人或者专利权人为单个个人或者单个单位的,减缴前述收费的 85%。

两个或者两个以上的个人或者单位为共同专利申请人或者共有专利权人的,减缴前述收费的 70%。

证明材料

个人请求：如实填写本人上年度收入情况，提交所在单位出具的年度收入证明；

企业请求：如实填写**经济困难情况**，同时提交上年度企业所得税年度纳税申报表复印件。在汇算清缴期内，企业提交上上年度企业所得税年度纳税申报表复印件。

无固定工作的：提交户籍所在地或者经常居住地县级民政部门或者乡镇人民政府(街道办事处)出具的关于**其经济困难情况证明**。

事业单位、社会团体、非营利性科研机构请求减缴专利收费的，应当提交法人证明材料复印件。

○**在校学生如何办理费减**

提供申请人学校盖章的在校证明原件和申请人的身份证复印件，在校证明的盖章可以是学校的或院系的盖章。

○**退休人员如何办理费减**

提供申请人单位盖章的退休证明原件和申请人身份证复印件。

专利是企业的无形资产，是企业增值获益的法宝，对于个人而言，也是实现个人价值的体现，是为社会进步作出的重要贡献。积极发明创新，申请专利，百益无一害哦！

热点专题

【知识产权】向外国提交专利申请应提前进行保密审查

【牟言小序】

专利制度是一种“以公开换取保护”的制度，从原则上讲，获得专利权的发明创造必须予以公开，使公众在专利权届满之后能够自由实施该发明创造，促进科学技术的发展。但是，如果该发明创造涉及国家安全或重大利益，仍与普通专利申请一样予以公开的话，必然会损害国家安全或重大利益。随着我国科学技术的快速发展，科学技术与国家安全和利益的相关性达到前所未有的程度，基于专利的地域性特点，越来越多的国内企业希望积极开拓和占领国际市场，不仅希望其发明创造取得我国的专利保护，而且希望获得其他国家的专利保护，但是申请人如果将涉及国家安全或者重大利益的发明创造向国外专利行政管理部门提交专利申请，必然会损害我国的国家安全或者重大利益。我国专利法第二十条第一款向外国申请专利保密审查制度正是用于对在我国完成的发明或者实用新型进行有效的监管，在有效地保护国家安全或者重大利益的同时，鼓励发明创造拓展到国外市场。在专利代理和审查实践中，绝大多数发明或者实用新型都不涉及国家安全或重大利益，涉及专利法第二十条第一款的发明创造比较少见，本文将从一件无效决定入手对向外国申请专利保密审查制度进行剖析，以期对有意愿向国

外专利行政管理部门提交专利申请的申请人给予及时提醒，并促进社会公众的监督作用。

【理念阐述】

我国专利法第四条规定：“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。”专利法第二十条第一款规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。”专利法第二十条第四款规定：“对于违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。”

为了确保涉及国家安全或者重大利益的发明创造能够进行有效的保密，必须在两个环节上采取必要的保密措施：一是在国内提交专利申请的环节；二是向外国提交专利申请的环节。对于在国内提交专利申请的环节，专利法第四条对保密措施进行了规定，对于向国内申请专利而又涉及国家安全或者重大利益的发明创造，国家知识产权局对其受理的所有发明或者实用新型都要依职权进行保密审查，无须申请人予以请求。而对于向外国提交专利申请的环节，专利法第二十条第一款所规定的向外国申请专利保密审查制度是对于向外国申请专利环节的保密措施进行了规定，对于向外国申请专利而又涉及国家安全或者重大利益的在中国完成的发明创造，必须由相关主体提出请求才能启动。

在专利法第二十条第一款中，适用主体包括所有类型的申请人，不限于中国单位或者个人，还包括外国人、外国企业或者外国其他组织；适用客体是需要由国家知识产权局进行保密审查的对象。不是所有拟向外国提交专利申请的发明而是或者实用新型都需要进行保密审查，仅仅限于在中国完成的发明或者实用新型。

对于在中国完成的发明或者实用新型，无论申请人是中国单位或者个人，还是外国人、外国企业或者外国其他组织，无论申请人先在中国提交专利申请而后向外国提交专利申请，还是先在国外提交专利申请而后又回到中国提交专利申请，或者无论在国外提交专利申请的发明或者实用新型是否需要保密，如果在审查过程中有证据证明该专利申请或者该专利未经专利行政管理部门保密审查就已经向外国提交专利申请，对于在中国的专利申请均不授权，已授权的专利，可以被宣告无效。

【案例演绎】

在某案中，请求人认为，涉案专利的优先权文件 1 至 3 是在美国申请的，本专利的优先权文件 2 的专利申请人莱恩·迪恩·亨兹，本专利的优先权文件 3 的内容与本专利的内容一致，且本专利的优先权文件 3 的专利申请人莱恩·亨兹，申请地址为中国东莞，发明是在中国完成的，且并没有经过保密审查，直接向美国申请，因此与本专利优先权文件 3 对应的本专利不符合专利法第二十条第一款。专利权人认为，本专利并非完成于中国，本专利的专利权人注册地为英属维尔京群岛，本专利的发明人的国籍为美国国籍，发明人是在外国完成本专利的，没有证据证明本专利是在中国完成的。对此，合议组认为：本专利在中国提出发明专利申请的申请日为 2012 年 11 月 2 日，专利权人为闪烁天空国际有限公司，专利权人地址为英属维尔京群岛，发明人为莱恩·迪恩·亨兹，在中国提出发明专利申请时本专利要求享受三项优先权，分别对应本专利的优先权文件 1 至 3，这三项优先权均为美国专利申请，其中本专利优先权文件 2 的受让人为闪烁天空国际有限公司，受让人地址为湾仔（香港），发明人为莱恩·迪恩·亨兹，发明人地址为东莞（中国），本专利优先权文件 3 的受让人为闪烁天空国际有限公司，受让人地址为湾仔（香港），发明人为莱恩·亨兹，发明人地址为东莞（中国）。可见，闪烁天空国际有限公司作为申请人首先在美国提出发明专利申请，而后又在中国提出发明专利申请，同时要求这三件美国专利申请的优先权。根据本专利优先权文件 2 至 3 的上述著录项目信息，仅可确认这两件美国发明申请在其向美国提交发明专利申请时所登记的受让人地址和发明人地址，受让人地址仅表明受

让人的住所，发明人地址仅表明发明人的住所，但是仅通过申请人和发明人的这两个地址无法证明这两件美国专利申请的技术方案的实质性内容在中国境内完成，并且目前没有证据证明这两件美国发明专利申请的技术方案的实质性内容在中国境内完成，因此请求人的主张不能成立，本专利权利要求 1 至 4、8 至 12、14 至 22、29 符合专利法第二十条第一款的规定。

综上所述，就发明人而言，对于在中国完成的发明或者实用新型，虽然向外国提交专利申请之前不请求国家知识产权局进行保密审查，国家知识产权局是无从得知其未经保密审查而向外国提交专利申请的事实，但是如果一旦被国家知识产权局发现且有证据证明其在中国完成的发明或者实用新型未经专利行政管理部门保密审查就已经向外国提交专利申请的，则会承担非常不利的后果，这相对于向国家知识产权局提出保密审查请求且快速获得允许相比，显然得不偿失。就无效请求人或社会公众而言，找出证明发明人或专利权人的发明或者实用新型向外国提交专利申请之前没有进行保密审查的证据是相对困难的，可以尝试从该发明或者实用新型的各种相关信息，包括优先权、申请人、发明人等作为检索入口寻找是否涉及专利法第二十条第一款的证据。就国家知识产权局审查员而言，如果在审查过程中发现且有证据证明该发明或者实用新型未经专利行政管理部门保密审查就已经向外国提交专利申请的，或者在无效阶段，合议组有证据证明该发明或者实用新型未经专利行政管理部门保密审查就已经向外国提交专利申请的，即使该发明或者实用新型实际上不涉及国家安全或者重大理由，并不需要保密，该发明或者实用新型在我国的专利申请将不被授予专利权，在我国获得的专利权也将依法被宣告无效。（国家知识产权局专利局复审和无效审理部项晓娟）

【封喜彦 摘录】