



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

第三百八十四期周报

2019.08.19-2019.08.25

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 【商标】中美商标战，厦门 ChampionLife 成功应诉美国百年品牌 Champion
- 1.2 【专利】美国专利申请官费将迎来上调
- 1.3 【专利】出海遭遇“专利流氓” 国产无人机漂亮反击
- 1.4 【专利】泄密技术配方：被罚 1900 万，三人被判刑！
- 1.5 【专利】公司交易中的知识产权
- 1.6 【专利】初创企业应建立专利防火墙
- 1.7 【专利】财经深观察 | 专利保护 为创新之火加“利益之油”
- 1.8 【专利】涉外专利申请如何避免被坑
- 1.9 【专利】从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改看“修改超范围”问题
- 1.11 【专利】“最薄”世界纪录被宣告无效 安全套生产商起诉吉尼斯公司
- 1.12 【专利】发明人怎么写技术交底书？
- 1.13 【专利】专利间接侵权的法律认定
- 1.14 【专利】调解：国际知识产权争议的高效解决途径
- 1.15 【专利】每年坐收千万专利费，靠的就是这件小小的专利
- 1.16 【专利】硅橡胶泡沫材料专利分析
- 1.17 【专利】以知识产权引领和推动中关村一区十六园和三城一区发展
- 1.18 【专利】机器人大会：知识产权的饕餮盛宴

● 热点专题

- 【知识产权】美国申请收到“最终驳回”，还有其他补救办法吗？

每周资讯

1.1 【商标】中美商标战，厦门 ChampionLife 成功应诉美国百年品牌 Champion (发布时间:2019-08-19)

前不久，中美双方围绕贸易问题展开针锋相对的斗争，但中国就以实际行动告诉美国，对美国挑起的贸易战，中国有坚定的决心、强大的实力捍卫国家利益。是的，这就是中国，这就是中华民族的气节！

在如此的大环境下，近日厦门 ChampionLife 成功应诉美国百年品牌 Champion 也备受媒体关注，厦门各大媒体：海峡导报，海西晨报，厦门日报，厦门网等纷纷对创品生活坊创始人林云生先生进行采访并对创品成功应诉美国百年品牌事件进行积极报道。

2017 年 7 月美国百年体育品牌 Champion 中国分公司 HBI 品牌服饰向中国创品生活坊（厦门）科技有限公司旗下品牌 Championlife 第十八类商标提出异议。创品生活坊（厦门）科技有限公司宠辱不惊，据理力争，积极应诉。最终于 2018 年 4 月获得国家工商行政管理总局的正式批文，创品生活坊（厦门）科技有限公司在这场与美国百年体育品牌 Champion 中国公司的商标战中获胜！

创品生活坊（厦门）科技有限公司的成功应诉多亏于企业本身对知识产权尤其是商标权的重视。成立于 2015 年 9 月的创品生活坊，“创品”意为“创意改变生活，品质绽放人生”。同时公司以打造中国民族品牌为己任，将致力助力“中国制造”向“中国创造”转型，努力打造成为中国文化创意产业一颗璀璨的新星，因此在商标设计时考虑中英文结合，既代表中外文化的交织，将传统中国文化通过字体演绎变得时尚与国际，又分别通过中英文的字体延展，演绎出笑脸的形状，以完美诠释创品生活坊的企业宗旨：“创意改变生活，品质绽放人生”。

一方面，公司致力于设计研发原创的时尚家居生活用品，将更多原创的名品优品带出国门，走向世界，改变“Made in China”在国际市场的地位。另一方面，公司希望呼吁更多人在追求时尚创意功能的同时，也不能忽略了环境保护和健康的低碳生活。为了证明低碳环保与时尚美丽是可以完美结合，创品生活坊 2016 年诞生了一个全新系列——绿色时尚环保 Championlife Paper bag。Championlife 念想森林的维护，念想自然的恩惠，专注于设计和生产环保纸制产品，开启一股新型环保时尚潮流之风。可水洗牛皮纸纸品可水洗、撕不破、可浸泡等特点颠覆了人们对传统纸包及其衍生品的印象，产品一经上线，就受到了来自美国、欧洲、韩国的青睐。2017 年，Championlife 另一个产品线的 Eco-friendly 宠

物系列已经上市也成功跃进全球各大知名卖场， 从一个名不经传的小企业一步一步发展到今天，不得不说企业知识产权的建设与保护在当中起到了举足轻重的作用。虽然创品生活坊在知识产权的保护工作中做了大量的工作，但依然任重而道远。

中美贸易战如火如荼，创品生活坊（厦门）科技有限公司在这场中美商标战中的胜利也希望鼓舞更多国内中小企业对抗国际品牌的士气，更重要的是希望国内中小企业更加注重对本企业知识产权的保护。在“一带一路”战略部署下，中国企业加速“走出去”已是大势所趋。企业要“走出去”，除了“思想先行”、“粮草先行”，做好前期规划、风险评估和以雄厚财力作为后盾之外，还需要有“知识产权先行”的意识。在保护知识产权的框架下，建立更加完善的商标战略实施机制，提防中国品牌在“一带一路”沿线国家和地区受到侵犯。

数据显示，众多中国企业品牌商标遭外国抢注，固然是因为中国企业和产品在国外的声名鹊起，关注度越来越高。似乎可以用法国名牌“Chanel”始创人 CoCo Chanel 的名言——“被人仿造是一场灾难，没人仿造是更大的灾难”——来阿 Q 式地安慰自己。但在现实中，那些被外国抢注的商标，中国企业无论是要通过法律手段向国外企业赎回这些商标，还是另起炉灶开张新设商标，经济成本和时间成本都非常昂贵，这也为中国的企业“走出去”带来不少障碍。

在“中国制造”是当之无愧的全球第一的今天，全球知名的中国品牌却如此之少，不能不说是一大憾事。未来中国政府和企业必须共同关注提高知识产权、品牌商标的保护意识，合力筑建中国知识产权保护战略实施机制，这样既有助推动“走出去”的中国企业的长远发展，也能为“一带一路”战略的进一步实施提供助力。

【李梦菲 摘录】

1.2 【专利】美国专利申请官费将迎来上调（发布时间:2019-8-20）

美国专利商标局提议增加各项专利官费， USPTO 预计将在 2020 年夏季生效，**如果想申请美国专利提醒各位要在官费上涨生效前办理。**一些较常见费用拟议增加费用的如下：

项目	费用（large, small, micro 分别表示大/小/微实体）
新申请 - 发明 (电子提交)-包括提交、检索、实审	从 \$1720 large, \$785 small, \$430 micro

	调整至 \$1820 large, \$830 small, \$455 micro
新申请- 371 (电子提交) – 提交、检索、实审(有国际检索报告)	从 \$1580 large, \$790 small, \$395 micro 调整至 \$1660 large, \$830 small, \$415 micro
新申请- 371 (电子提交) – 提交、检索、实审(无国际检索报告)	从\$1720 large, \$860 small, \$430 micro 调整至 \$1820 large, \$910 small, \$455 micro
新申请 –外观 (电子提交) – 提交、检索、实审	从 \$960 large, \$480 small, \$240 micro 调整至 \$1020 large, \$510 small, \$255 micro
新申请 – 临时申请 (电子提交)–提交	从\$280 large, \$140 small, \$70 micro 调整至 \$300 large, \$150 small, \$75 micro
独权超过三条后, 每条	从 \$460 large, \$230 small, \$115 micro 调整至 \$480 large, \$240 small, \$120 micro
多项引用的权利要求, 每条	从 \$820 large, \$410 small, \$205 micro 调整至 \$860 large, \$430 small, \$215 micro
办登费-发明	从 \$1000 large, \$500 small, \$250 micro 调整至 \$1200 large, \$600 small, \$300 micro
办登费 – 外观	从 \$700 large, \$350 small, \$175 micro 调整至 \$740 large, \$370 small, \$185 micro
请求 RCE –第一次	从\$1300 large, \$650 small, \$325 micro 调整至 \$1360 large, \$680 small, \$340 micro
请求 RCE– 第二次以及以后	从 \$1900 large, \$950 small, \$475 micro 调整至 \$2000 large, \$1000 small, \$500 micro
IDS– 若需要官费	从 \$240 large, \$120 small, \$60 micro 调整至 \$260 large, \$130 small, \$65 micro
延长 -第 1 个月	从 \$200 large, \$100 small, \$50 micro 调整至 \$220 large, \$110 small, \$55 micro
延长 - 第 2 个月	从 \$600 large, \$300 small, \$100 micro 调整至 \$640 large, \$320 small, \$160 micro
延长 - 第 3 个月	从 \$1400 large, \$700 small, \$350 micro 调整至 \$1480 large, \$740 small, \$370 micro
延长 - 第 4 个月	从 \$2200 large, \$1100 small, \$550 micro 调整至 \$2320 large, \$1160 small, \$580 micro
延长 - 第 5 个月	从 \$3000 large, \$1500 small, \$750 micro 调整至 \$3160 large, \$1580 small, \$790 micro
发明年费- 3.5 year	从 \$1600 large, \$800 small, \$400 micro 调整至 \$2000 large, \$1000 small, \$500 micro
发明年费- 7.5 year	从 \$3600 large, \$1800 small, \$900 micro 调整至 \$3760 large, \$1880 small, \$940 micro
发明年费- 11.5 year	从 \$7400 large, \$3700 small, \$1850 micro 调整至 \$7700 large, \$3850 small, \$1925 micro
发明年费- 滞纳金	从 \$160 large, \$80 small, \$40 micro 调整至 \$500 large, \$250 small, \$125 micro

USPTO 为何要上调专利官费?

在 2019 年 7 月 31 日发布的公告中，USPTO 代理首席财务官肖恩·米尔德鲁 (Sean Mildrew) 表示，上调官费是必要之举，因为 USPTO 需要“可靠和充足的资金来源”为其审核“可信且优质的专利权”提供保障。

并且，米尔德鲁称，关于美国专利商标局费用的拟议规则制定 (NPRM) 的通知是 2017 年开始的“两年期综合性费用审查”的结果，以提供改善专利运营所需的资源。

此外，为了提供改善专利运作以及实施 USPTO 2018 年—2022 年战略计划 (2018-2022 Strategic Plan) 所需的资源，对费用进行调整是十分必要的。

美国专利费用上调具有一定意义

- 1、提高专利审查质量和及时性，授予更可靠和可预测专利权。
- 2、通过向专利审判和上诉委员会提供充足的司法和行政资源，提高 AIA 审判的质量和及时性。
- 3、补充专利业务储备以进一步稳定 USPTO 的财务状况，使其能够提供更可靠和可预测的服务水平，即使在财务波动时也会确保审查的高效性。

【陈强 摘录】

1.3【专利】出海遭遇“专利流氓” 国产无人机漂亮反击 (发布时间:2019-8-23)

近日，深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称大疆）在美国打了两年多的一个无人机专利官司，终于有了新眉目。

两年前，美国得克萨斯州，大疆无人机被一家叫做 Synergy Drone 的公司告上法庭。后者诉称，大疆侵犯了它在无人机操作领域的 5 项专利。

如今，这一案件有了最新进展。美国专利审判与上诉委员会对这 5 项专利进行复审后，认为这些专利全部无效。由于 Synergy Drone 可能就其中一项专利提起上诉，近日，诉讼双方已向美国地方法院共同提议，先暂停案件审理，等待下一步进展。

无论如何，大疆已初步打了个漂亮的专利反击战。

可能是一次专利“碰瓷”

先说说案件涉及的几项专利吧。

不管你有没有玩过无人机，都很容易想象：遥控无人机时需要控制无人机往前、后、上、下飞行的方向，当无人机的方向设置与操作人员面向正前方时所对应的前、后、上、下方向吻合时，操作起来比较顺畅。反之，不吻合时操作起来就很别扭。

Synergy Drone 的 5 个无人机专利都是围绕这一操作想法申请的，只不过有的涉及无人机载重，有的涉及操纵杆类型等等。

“这些想法很多人早就想到，并且已有专利和公开文件，所以我们觉得这些专利的有效性值得怀疑。”美国飞翰律师事务所合伙人印庆余是大疆在该案件中的代理律

师，他在接受科技日报记者采访时透露，该诉讼提起于2017年3月，大疆被诉后，美国飞翰律师事务所律师团队与大疆商议决定申请对方的专利无效。

实际上，大疆这次可能遇上了“专利流氓”公司。

印庆余介绍，起诉大疆的公司并不生产任何无人机产品。这家公司在提起诉讼时叫 Synergy Drone，现在专利又转到另一家公司名下，同样不生产任何无人机产品。

围绕手中持有的5项专利，Synergy Drone 最初提出了76个权利要求。后来在大疆的律师团队提出专利无效申请的过程中，对方又试图将76个权利要求修改和增加到142个，目的是绕过大疆的律师团队提出的无效请求。

“这是一个非常庞杂的案件，但美国专利审判与上诉委员会判决对方提出的权利要求都是无效的。”印庆余说。

知识产权之战愈加激烈

虽然案件还未最终结束，但可以看出，大疆已占上风。

“这个案件对国内很多出海的消费电子和家电企业来说，是个令人鼓舞的消息，因为这类案件确实不好打。”

大疆新闻发言人谢闾地接受科技日报记者采访时透露，大疆在该案件中取得初步成功后，好几家国内知名企业联系大疆的知识产权部进行交流。

“可以说中国企业受海外‘专利流氓’困扰久矣。”谢闾地感叹说。

“美国每年的专利诉讼可能有五六千起，很多都是‘专利流氓’公司提起的，它们大多不会走到诉讼流程的最终环节，要一笔钱就走了。”印庆余说。

在印庆余看来，除非撤出海外市场，中国企业在出海过程中完全规避“专利流氓”不太可能。因为企业做得成功谁都想分一杯羹，这些“专利流氓”总会找到理由提起诉讼。如果中国企业的产品确实是出于自己的设计和创新，通常诉讼结果会比较乐观。只是应对此类诉讼，企业需要付出很多人力、财力。

“这个案件并不是终点，未来知识产权这个隐形战场的争斗只会越来越激烈。”谢闾地说。

谢闾地认为，其背后原因是中国企业已越来越深地进入全球市场。一方面，中国的产品销往全球各地，中国企业开始涉足更多市场，企业难免会面对更加复杂的

市场竞争。另一方面，中国企业属于知识产权领域的新玩家，是“专利流氓”企图从中牟利的主攻对象。

除了“专利流氓”，中国企业在美国也经常会遇到“337调查”（美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税法》第337节及相关修正案进行的调查）。印庆余介绍，美国每年几十件“337调查”，最近五六年中，每年大约40%会涉及中国企业。

从手足无措到主动出击

好消息是，中国科技企业在出海过程中，已越来越重视知识产权布局。

国家知识产权局7月份公布数据称，2019年上半年，共受理PCT（专利合作条约）国际专利申请2.4万件，同比增长4.9%。其中，国内申请2.2万件，同比增长2.8%。

谢闾地告诉科技日报记者，截至今年4月，大疆申请的PCT国际专利已达到8700多件，涉及无人机的机械、电子、结构等方方面面。

印庆余多年来代理中国企业在美国的专利诉讼案件，他也切身体会到不少变化。

以前，中国企业在美国的专利诉讼案件中完全是被告，尽管目前依然是被告的身份居多，但开始有了越来越多的原告身份。印庆余最近就在代表另外一家中国企业作为原告提起专利诉讼。他认为这种变化的原因在于，中国企业慢慢有了自己的专利积累，而且很多确实是原创技术。

此外，印庆余所接触的中国企业，知识产权意识也越来越强。企业自上而下都十分重视，他们在美国遇到诉讼，不再手足无措：既不怕应对，也知道如何应对，有些公司甚至开始主动出击。

中国科技企业出海时应采取什么样的知识产权战略？

“各国所授予的专利权一般是排他权，因此，海外专利布局不仅要考虑企业目前或未来的产品销售地，还应重视在竞争对手制造、使用、许诺销售、销售、进口产品的地区申请专利。”知识产权专家刘翰伦说。

除此之外，刘翰伦建议，各国司法实务趋势、维权成本、时程、专利权人胜诉率和专利无效概率等都应该纳入评估，以筛选出最合适布局的地区。

以司法实务趋势为例，刘翰伦介绍，在美国，通过法院体系判定侵权可以取得高额赔偿，但法院轻易不会判决禁止侵权产品制造销售；在英国，法院不单单处理英国境内的专利争议，更有可能一次性解决全球专利侵权问题。

在具体应对策略上，印庆余建议：一方面，在走出去之前，特别是进入美国市场之前，需要清楚在这些国外市场是否存在专利侵权风险，如果评估发现确实有风险，再判断采取哪种策略，这需要衡量风险大小与市场份额、市场利润相比是否值得；另一方面，如果创造出含有原创技术的产品，一定要保护好知识产权，先做专利申请，再卖产品。

【周君 摘录】

1.4【专利】泄密技术配方：被罚 1900 万，三人被判刑！（发布时间：2019-08-23）

侵犯商业秘密罪，是指以不正当手段获取权利人的商业秘密，或者非法披露、使用或者允许他人使用其所掌握的或获取的商业秘密，给商业秘密的权利人造成重大损失的行为。近日，上海市第三中级人民法院（下称上海三中院）公开宣判一起侵犯商业秘密罪案件。西能化工科技（上海）有限公司（下称西能公司）是一家从事化工科技领域技术开发等业务的企业，自主研发了物理膨胀微球（下称微球）

的技术配方，该技术配方属于西能公司的商业秘密。

2013年3月，西能公司委托被告单位化工公司代加工生产微球，同时签署协议约定，在委托加工期间及合同终止后5年内化工公司不得自行检测、研发微球技术信息，不得生产销售相同或近似的微球。

2015年11月，化工公司违反与西能公司的协议，自行研发生产微球，且在以不正当手段获得微球配方后，解除了与西能公司的委托加工关系，自行组织生产、销售与西能公司类似的微球。原西能公司副总经理、被告人陈某某，明知西能公司所拥有的微球技术信息和经营信息系商业秘密，仍将微球的配方内容泄露给化工公司用于生产，并在任职期间及离职后，将涉案微球销售给西能公司客户。法院经审理后，以侵犯商业秘密罪分别判处被告单位泰州市某化工有限公司（下称化工公司）罚金1900万元；判处被告人陈某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金510万元；判处顾某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金460万元；判处王某某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金460万元。

【陈寒 摘录】

1.5 【专利】公司交易中的知识产权（发布时间：2019-8-23）

知识产权作为资产，需要经过严格的尽职调查并考虑跨法域问题以及公司、监管、反垄断与税收法律，才能设计适当的架构，制定综合性资产组合策略。与跨国公司的跨境交易要求对该类交易中固有的额外监管问题进行格外深入的尽职调查。

在极其依赖知识产权的交易中，避免发生有违预期的后果，并采取措施确保所有相关资产随标的公司一起并完全转让，而且适当许可或过渡服务已落实到位，是非常重要的。但为了确保知识产权交易取得令人满意的结果，可以而且必须采取一些非常简单的预防措施。其中需要注意以下问题：

- 1、明确收购对象，特别是拟取得的知识产权；
- 2、确定知识产权与重点关注的权利的相关性；
- 3、与知识产权顾问讨论知识产权的相关性；
- 4、开展尽职调查，并理解实际收购对象；

- 5、确保出售方为知识产权所有者（未与非交易方的集团公司分享或由其许可！）并有权出售；
- 6、就相关知识产权的所有权及其权属更迭进行独立调查，确保权利为出售方所有并且依然有效；
- 7、取得与知识产权有关的所有截止日期的详情，如续展日期和许可期限；
- 8、检查知识产权是否存在任何权利负担；
- 9、核实知识产权是否涉及撤销之诉或侵权诉讼；
- 10、从出售方获取关于是否存在可能影响所收购知识产权使用的任何其他知识产权或相关情形（在先权利、共存协议、和解等）的信息；
- 11、在涉及国际注册知识产权的跨法域交易中，注意《马德里协定》及《马德里议定书》对所有权可能存在的限制；
- 12、获得对专利任何改进的详情；
- 13、明确相关专有技术（know-how）；
- 14、检查权利转让或许可是否具有排他性；
- 15、交叉检查知识产权尽职调查结果是否符合预期。

【金佳平 摘录】

1.6 【专利】初创企业应建立专利防火墙（发布时间:2019-8-23）

由 90 后研究生韩东成和范超创办的安徽省东超科技有限公司（下称东超科技）推出的空气成像技术打破了日本公司的技术垄断，成为国内首家可以生产空气成像并实现交互功能产品的企业。然而，在该公司获得融资并准备量产之际，却遭遇了专利危机。

近日，国家知识产权局专利局复审和无效审理部（下称专利局复审和无效审理部）就自然人吴某针对东超科技拥有的三件实用新型专利提出的无效宣告请求

作出决定，维持“单排多列等效负折射率平板透镜”（专利号：ZL201721714921.X）（下称专利1）和“一种实现空气成像的光学平板结构”（专利号：201720919002.X）（下称专利2）两件专利权有效。在涉及“多排多列等效负折射率平板透镜”（专利号：201721714935.1）（下称专利3）专利权无效宣告请求中，专利局复审和无效审理部认为，因无实际产品证明其与现有技术不同，而宣告该专利权无效。

东超科技已推出的产品主要涉及前两件专利，并未采用被宣告无效的专利，因此，其日常经营并未受到影响。然而，该公司此次遭遇的专利权无效宣告请求，无疑给广大初创企业上了一堂生动的专利保护课。

专利遭遇挑战

2017年，东超科技就上述三件专利向国家知识产权局提交了专利申请，并于2018年获得授权。2017年底，东超科技正式发布其核心产品DCT-plate（等效负折射率平板透镜），能够在空气中成像并实现人与实像的直接交互。

然而，就在东超科技接连获得资本青睐后，2019年1月，吴某针对三件专利向专利局复审和无效审理部提起专利权无效宣告请求。吴某认为，三件专利的权利要求均不符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定。

在针对专利1的专利权无效宣告请求案中，专利局复审和无效审理部认为，关于该专利权利要求1，对于本领域技术人员而言，在证据1和证据2的结合或证据1与证据2以及公知常识结合的基础上获得权利要求1的技术方案是非显而易见的，是要付出创造性劳动的，该专利权利要求1具有实质性特点和进步，因而具备专利法第二十二条第三款规定的创造性；关于权利要求2至5，其均直接或间接从属于权利要求1，在该专利权利要求1具备创造性的基础上，其相对于相关证据也具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

此外，专利局复审和无效审理部经审理后宣告专利2专利权有效。不过，由于专利3没有实际产品证明其与现有技术不同，而被宣告无效。

市场暗藏竞争

对于公司遭遇此次专利挑战，韩东成在接受中国知识产权报记者采访时表示，该无效宣告请求人既没有同公司有过的任何接触，也不是该领域的从业人员，其在公司获得第二轮融资之际发起专利权无效宣告请求，其动机令人深思。

对此，一位不愿透露姓名的专利代理师分析，空气成像技术是全息投影进阶到更高技术水平的全息影像技术。从全球范围来看，这一技术长期被日本一家公司垄断，而该公司产品售价颇高，一平方米售价高达50万元。东超科技依托中国科技大学和中国科学院打破了国际垄断，相关产品在量产后的售价每平方米能降到十万元左右，这给潜在的竞争对手带来一定压力。

“从现有资料来看，该专利权无效宣告请求人不排除为‘稻草人’（与涉案专利没有利害关系的第三方）。这或许是竞争对手发起的竞争策略，在不暴露自己商业意图的情况下，试图让对方专利被宣告无效进而达到打击竞争对手的目的。当然，这只是一种猜测。”该专利代理师表示。

风险预先防范

对于此次专利危机，韩东成坦言一度非常担心。因为当时在提交专利申请时，公司为了节约成本，在专利说明书撰写方面有不尽人意的地方，万一相关专利被宣告无效，也就意味着创业失败。“在聘请专业律师后，我们收集了所有的研发材料，将相关产品带到口审现场，将产品的每一个创新细节同专利的每一项权利要求进行比对，这无形中增加了答辩的难度和代理的成本，远超之前的专利代理费。”韩东成事后总结，并建议初创团队在提交专利申请时，一定要聘请专业的专利代理机构，保证专利撰写质量，不能因小失大。

除此之外，首都经济贸易大学产业发展与知识产权研究中心特邀研究员杨安进在接受本报记者采访时表示，初创团队要警惕知识产权风险，需要提高专利保护和风险防范意识：首先，要提高技术质量，加强自主研发，这是预防任何知识产权风险的根本；其次，在技术研发过程中，要及时进行专利检索，采取规避设计，并保留好所有研发的材料，标注好研发人员和日期等信息；再次，要进行周密和具前瞻性的专利布局，比如将一件核心技术的技术要点进行拆分，然后分别提交专利申请，既要在国内，也要在海外市场提交专利申请等。

【孙琛杰 摘录】

1.7 【专利】（发布时间:2019-8-20）

■中国经济时报记者 王小霞

当前，随着经济发展和国际国内竞争的日益激烈，各国关于侵权的诉讼屡见不鲜。一些国内的科技企业，在跟顶级外企的竞争中，经常备受掣肘，其中很大一个原因就是：专利布局和知识产权保护落了后手。

“专利对一个企业，乃至一个行业、一个国家的影响是巨大的。”北京墨丘科技有限公司 CEO 黄伟才在接受中国经济时报记者专访时表示，创新没有强有力的保护，就难以持续。而知识产权保护本身，也需要采用创新的方法。未来，利用大数据和人工智能（AI）技术提升知识产权保护的效率和水平，是大势所趋。

作为国内首家采用 AI 技术进行大批量专利布局和分析的机构，墨丘科技已参与了小米 vs 爱立信、高通 vs 魅族、华为 vs 三星等绝大部分著名专利纠纷，拥有超过 10000 项许可或诉讼级专利分析经验，完成高价值专利布局逾 200 项。是国内少数几家将 AI 技术应用于知识产权服务的机构。

知识产权是“重”资产

在创业之前，黄伟才曾在四家公司从事过专利技术研发工作，包括华为、日立、安捷伦以及

智谷睿拓，这些经历，让他对国内的技术创新及专利现状有了更深刻的理解。

黄伟才说，近年来，中国在部分领域已从追随型创新过渡到了领导型创新，甚至取得了一些颠覆型创新的成果，尤其是在 AI 领域，对比全球各国 AI 专利数量，中国已超过美国成为 AI 领域专利申请量最高的国家。

虽然中国每年产生数量庞大的科技创新成果，但这些成果往往会由于研发者的专利意识不足或缺少专利布局的能力，而让大多数的创新成果缺少有效的保护；另一方面，很多中小型企业缺乏前瞻性的创新思维和科学的创新方法论的指导，研发成果创新高度不够，导致高质量专利较少。

专利在企业经营中的影响力越来越大。据小米招股书显示，过去三年，其支付专利许可费用超过 10 亿美元。其中 2017 年支付 5.33 亿美元，占其营收 4%，超过当年研发费用 5.02 亿美元，约占净利润 122 亿元（18.2 亿美元）的 1/3；再比如，从 2014 年开始大量申请专利的大疆无人机，业务自 2015 年开始大量爆发，专利为其业务发展起到重要的保驾护航作用。

“我在智谷的时候，曾帮助国内一家知名科技型企业评估过很多专利，也帮助其做过专利收购，深刻体会到专利对一个企业，乃至一个行业、一个国家的影响是巨大的。知识产权是‘重’资产。”黄伟才说，2018 年，中国对外支付的知识产权使用费达 2355.2 亿元，逆差为 1987.2 亿元。“这说明与国外相比，我们在知识产权方面还很落后。”

“未来，积极开发创新技术并通过前瞻性的高质量专利保护，是国内科技驱动型企业的必经之路。”黄伟才告诉本报记者，基于这个判断，他离开智谷睿拓创立了墨丘科技，希望在为企业提供知识产权保护的同时，为企业提供专利布局，扭转企业过去那种“有了想法再进行产品研发，研发之后再申请专利”的思路，帮助企业在研发出产品之前，就作出行业垂直细分领域的前景预估，系统性、前瞻性地提前抢占“专利”资源。

2016 年，高通对魅族在全球范围内发起了共 17 起专利诉讼，彼时刚刚成立的墨丘科技积极介入，为魅族提供了全方位的应诉支持，最终促使高通与魅族达成和解，这也让墨丘科技在业内崭露头角。

“我们团队当时在专利的开发、评估，尤其是涉及标准必要专利的分析方面有丰富的经验，但是在业内没有名气，当时魅族已经咨询了很多机构，而我们通过从一开始主动帮助魅族评估高通的专利，挖掘高通专利的缺陷并据此规划无效和应诉的策略，赢得了魅族的信任，最后魅族将所有专利技术分析的业务都交给了墨丘。”

“墨丘科技的名字取自墨子和孔丘，是技术和思想的结合，而我们的目标就是帮助企业将好的 IDEA（想法）变成好的专利。”黄伟才说。

“专利布局和保护要做好三件事儿”

据了解，目前专利布局和保护产业链主要包括行业或产品分析、专利技术行业分析、专利预警、FTO、专利导航、专利布局、专利申请代理、专利价值评估、专利运营、专利资产管理等。

传统的知识产权服务，主要依靠人工来完成，而这正成为国内知识产权保护的一大痛点。一方面效率低，另一方面专利布局和保护的深度和广度也都不够。而基于专利大数据和先进的 AI 技术，则对传统知识产权保护模式进行了颠覆。

作为拥有 100 多项国内外发明专利，并为多个领域知名企业进行专利布局 and 运营的专家，黄伟才与团队总结了一些方法。

在创新端，将技术跟踪、三维拓展，差距定义、新元素定义为“创新四步法”。同时，利用大数据对新技术、新专利、竞争对手动态的跟踪，可以使企业的专利战略始终处于“可控”状态，“提前布局竞争对手可能用到的专利”。

在保护方面，提出上位概括、平行拓展、下位挖掘，以三维拓展的方式全方位保护专利，实现系统化、前瞻式专利权利布局，从而培育出可用于市场竞争的高价值专利。

在产品方面，墨丘科技实现了技术产品化、应用平台化。公司产品的设计理念是在以 NLP（自然语言处理）算法、专利大数据、数据标注、专利知识图谱等大数据和 AI 算法构成底层技术的基础上，提供新产品、新功能、新技术的发现、专利风险预警、发明创新和专利布局工具等创新与专利保护软件，并最终形成技术与专利运营平台、项目孵化和投融资平台的顶层创新价值实现平台。

“真正做好专利布局和保护，必须做好三件事儿：第一是前瞻性，不管哪个行业专利的布局，都要提前做，晚了就没机会了；第二是系统化，即围绕一个科研方向其方方面面的专利，都要‘攥’到企业自己的手里，不能留下空子给别人‘钻’；第三要批量化，就是一定要在短时间内做出大量的专利。”在黄伟才看来，越是大型的企业，越要做好上述三件事儿，只有这样，企业才能真正成为行业的“霸主”。

从“数量布局”向“质量取胜”转变

墨丘科技自 2016 年成立至今短短三年时间内，已经为拉卡拉、公牛、OPPO、TCL、小米、魅族等几十家企业提供服务，帮助企业完成数百项专利申请。2017 年，墨丘科技获得中科创星首轮投资。目前，新一轮融资正在进行中。

中科创星投资总监李文珏在接受本报记者采访时说，对科技创新型企业来说，知识产权保护非常重要。“从长期来看，中科创星非常看好这个大方向，也非常看好墨丘科技这个本身在发明专利方面有着深厚积累的专业性团队。”

虽然投资人非常看好这个行业，但对于墨丘科技整个团队来说，在知识产权保护的路上，墨丘科技才刚刚起步。

“为了更好地为企业做好专利布局和运营，我们还积极地参与了国内外的专利许可和诉讼，每年要完成超过 1 万项的专利分析。”黄伟才说，只有大量地参与专利许可和诉讼，才能真正领悟到一个专利好在哪里，漏洞在哪里，并把这些认识应用到专利布局的初始阶段。

在黄伟才看来，通过墨丘和企业紧密的合作研发和专利布局，可以形成一大批高质量的专利资产，为企业赢得市场优势地位，也可以通过许可、转让等方式获得直接经济收益。要知道，在美国的专利交易市场上，单项专利的平均交易价格多年来都在 27 万美元以上，而在中国，高质量专利还是较少。

据 2018 年全球创新指数 TOP10 及中国排名的数据显示，中国自 2016 年开始跻身排名前 25 名，并在 2018 年上升至 17 名（2017 年 22 名），创新效率更是连续两年位列第三，各项指数表现已达到高收入国家水平。当前，中国有机会顺应时代趋势成为国际创新高地，但我国目前仍面临着高质量的创新、高价值的专利保护和创新成果的高效运用等高度不确定性的创新窘境。

“现在，一些企业对专利和知识保护不重视的根源，是专利运用本身没有给企业带来效益和价值。”黄伟才说，如果一个发明专利能给企业带来上百万元甚至上千万元的交易价值，企业发明专利的积极性自然会跟上，而当前很多专利之所以没有交易价值，还是因为企业自身的发明专利不是真正的高质量专利。

“科技驱动型企业必须要做出更多高质量专利。”在黄伟才看来，我国专利数量已经形成较大基数，现在，需要通过“数量布局”向“质量取胜”转变，企业要重视和培育高质量专利，打通知识产权创造、运用、保护、管理和服务的全链条，推动知识产权由多向优、由大到强转变。只有这样，专利才是真正的专利，科技才能真正地强国。

观察

中国要从专利大国走向专利强国

图片来源/新华社

■中国经济时报记者 王小霞

保护知识产权就是保护创新。国家知识产权局局长申长雨说，要让创新之树在知识产权的浇灌下枝繁叶茂。

今年7月24日，世界知识产权组织在印度新德里联合发布的2019年全球创新指数（GII）报告显示，中国今年以54.82的全球创新指数得分，在全球参与排名的129个经济体中位列第14名，在2018年第17名的基础上再稳步上升3个位次，自2016年以来连续四年持续攀升，是唯一进入全球创新指数前15名的中等收入经济体。

过去十年以来，中国的知识产权拥有量迅猛增加。相关数据显示，2007—2017年，国内有效发明专利拥有量位居世界第3，有效注册商标总量达千万件。2018年中国PCT（专利合作协定）国际专利申请量世界第2。

可以说，经过多年的不懈努力，我国专利申请量和有效专利量不断快速增加，业已成为名副其实的专利大国。但我们也应该看到，与专利强国相比，我国的专利质量总体上还有待提升，基础型、原创型、高价值和核心专利相对较少。另外，长期以来片面追求提升知识产权数量，产出了诸多无效、无用，甚至“垃圾”专利，也使得我国整体呈现出知识产权质量不高的局面。

为此，国家知识产权局近日印发了《推动知识产权高质量发展年度工作指引（2019）》（以下简称《指引》），并发布了任务清单表。

《指引》指出，进入新时代，站在知识产权大国向知识产权强国迈进的重要历史节点上，推动知识产权高质量发展，是摆在我们面前的首要任务。要坚决把发展的重心转移到质量上来。中南财经政法大学教授吴汉东指出，我国知识产权要为高质量的自主创新发展带来助力，首先，要有高水平的知识产权创造，要从专利大国走向专利强国，要在质量上下功夫。

其次，要有高效益的知识产权运用。知识产权的高效益运用是中国创新发展的基本路径。知识产权必须与市场经济结合，产生效益，形成生产力，使其产业化、商品化和资本化。专利的转化率、产业化率，版权作品在国际文化市场的比例乃至版权经济对经济发展的贡献率，商标的附加值构成、国际知名品牌的数量、品牌经济对经济发展的贡献力和影响力等，都可纳入知识产权战略实施的考核指标。

另外，要有高标准的知识产权保护。高标准保护是我国创新发展的基本保障。我国惩罚性赔偿额度上限的提高，是目前很多新型工业化国家没有的。但仅仅在法律规定上实施高标准是不够的，还应在法律实施方面实现高标准化，比如，提高知识产权行政执法水平、提高知识产权司法效率、提升整个社会知识产权的法制意识等。

除此之外，还应从保护手段上进行创新。如国内首家采用AI技术进行大批量专利布局和分析的机构——墨丘科技，利用大数据和人工智能技术，为科技创新企业提供高端专利分析、高价值专利培育、技术转移及投资、专利运营等服务。

综上所述，知识产权的创造、运用、保护、管理和服务全链条都强起来，知识产权生态才会优起来，城市营商环境才会更有吸引力，创新创业才会更有活力，高质量发展才会更有动力。

对话

创新+专利=壁垒

图片来源/新华网

■中国经济时报记者 王小霞

知识产权保护十分重要，但如何提前进行专利布局？在技术迭代日益快速的情况下，如何提高知识产权保护的效率和水平？

“创新+专利=壁垒。我们的目的就是帮助科技企业高效地开发世界一流的技术，并通过高质量的专利组合保护创新的成果。”北京墨丘科技有限公司CEO黄伟才告诉中国经济时报记者，未来，墨丘科技将在基于AI和大数据的专利布局工具方面进一步深耕。

中国经济时报：数据显示，国内一些企业每年要交的专利费用很高。你对此怎么看？

黄伟才：的确，国内一些行业表面看起来销售额、市场占有率已经非常高，但整个行业的利润率却较低，发展也不景气，主要是吃了专利（缴纳巨额专利使用费）的亏。可以说，专利问题已经成为制约一些行业健康发展的关键因素。

中国经济时报：你认为，传统的专利保护和基于 AI 技术的专利保护最大的区别是什么？

黄伟才：传统的方式主要靠人，工作量太大，成本高，但效率不高。利用大数据和人工智能技术，很多工作由机器来完成，比如常态化专利风险防范，靠人力是很难实现实时的跟踪和专利风险识别，而计算机则可以先在全球专利数据库中进行实时的专利-产品相关性识别，然后通过分析产品的特点，把威胁专利第一时间找出来，从而能够做到常态化预警。基于 AI 和大数据技术的专利布局，则可以通过技术聚类，把存在较高创新潜力的技术方向挖掘出来，对实现系统性、规模化、前瞻性专利布局效果明显。总体来说，基于 AI 技术的专利保护，第一，更有效率；第二，服务的范围更广、更深；第三，企业付费成本更低。

中国经济时报：你对市场竞争怎么看？

黄伟才：任何行业和市场都没有绝对的壁垒，但是做知识产权保护，不是单靠资金、人力规模就能做出来的，这里面有不少的 Know-How（技术诀窍）。首先，进入者必须对这个行业有比较好的理解和积累。我们的团队非常特别，由一批经验丰富的发明人、工程师、前专利审查员和代理师构成。比如，我自己在创业之前有长期的技术研发工作经验，申请了 100 多项发明专利，而且参与了大量的专利许可、诉讼等实践工作。我的合伙人 CTO 孙鹏飞是科研出身，对如何布局高价值专利具有非常深入的理解，也申请了 100 多项发明专利，他所在团队布局的一些专利曾经被业内知名公司以很高的价格收购。我们团队在专利许可、诉讼、无效等方面也有非常多的第一手经验。可以说，没有这些积累、没有对这个行业的深入理解和思考，不见得能做好。

其次，即使是在这样的背景下，我们自己在做产品时，同样也做了很多的探索，走过一些弯路。因此，无论谁来做，这些探索和弯路可能还要走一遍。

中国经济时报：你对新一轮的融资有哪些要求？

黄伟才：除了资本，我希望投资机构能在产业上提供一些资源，比如，如果能引入有云服务的投资机构，我们自己的 SaaS 平台，就直接可以上云。另外，可以引进一些专门投资科技企业的机构，这样双方在业务上可以互补。还有一些证券公司，其本身就是帮忙企业上市的，我们可以嫁接业务，做上市前的前瞻性的专利布局和专利风险防范等。

主 编 | 毛晶慧 编 辑 | 曹 阳

【杨其其 摘录】

1.8 【专利】涉外专利申请如何避免被坑（发布时间:2019-8-23）

随着中国企业走出去的需求不断增强，越来越多的中国企业也需要海外专利商标来为自己的产品和技术保驾护航。但是国内大部分的企业缺乏国外专利商标的申请的经验和专业知识。而国内很多服务机构又鱼龙混杂，国外专利申请不同于中国，各个国家和地区又千差万别。中国企业很多习惯了国内专利大代理的经验和模式，套用到涉外专利申请上，被坑被骗的不计其数，笔者作为一名 7 年知产小兵，就自己多年来的一些从业经历，得出一些总结，希望可以引以为鉴，避免企业重复入坑。

目前很多企业进行 PCT 专利申请，往往会找自己原先国内的代理所，或者通过比价模式选择最便宜的一家代理机构。而很多入坑都是从“便宜”开始的。俗话说，贪小便宜吃大亏，此言非虚。

概括了历年来遇到的各种套路，无外乎以下几种，希望各个申请人可以警惕。

央行行长说过，“收益率超过 10%，你就该做好失去全部本金的准备”。如果国际专利申请价格低到一定程度，那你也要做好失去的专利授权授权的准备。

让你入坑第一招：打包价，超低价

由于国际专利申请当中，主要是和国外的律师和代理人合作，中国代理机构在国外是没有执业资格的。而外所的收费通常是计时收费，所以费用的产生通常没有办法给出一个准确的固定价格。工作量越大，时间越长，费用越高。有些国家甚至还有维持费，例如欧专局每年都有专利维持费，不论是否授权，在审查阶段都需要付维持费。

所以任何打包价，包干价格，那就是离入坑不远了。打包价如果要保证成本，那么必然就会一个较高的预算，否则极有可能亏本，但是客户很可能觉得费用高，所以无法成交。那么就给一个便宜的报价，但是如果收费低，要好好做，也极有可能亏损，或者说必然亏本，那么这个时候怎么办呢？

我们都知道低价旅游团，旅行社是要靠强制购物来赚钱的，那么低价 PCT 专利怎么赚钱呢？羊毛出在羊身上，卖的总比买的精，做生意不可能做赔本买卖的。

套路一，根本没想好好申请这个专利，全部工作是中国代理人进行，随便找一家最便宜的国外代理所，只负责递交。专利撰写质量完全没保障，因为国内代理人根本不了解国外的专利制度和审查规则，甚至为了压缩成本，代理人本身很可能都是缺乏经验和专业训练的新手。结果上无非是本来一个可以被授权的专利，结果被驳回。或者一个质量不错的专利，授权文本的质量非常差。当然，也不排除本身创造性、新颖性也有问题而被驳回的。

笔者这里就曾经遇到过一家企业，有两件很不错的半导体专利，通过比价找到一家国内代理，不仅仅是包干价，而且价格特别感人。申请的目标国家和地区是欧洲专利局，后面还都授权了，当时我们受甲方委托，要和该企业展开技术合作，该企业非常自负的拿出了他们在欧专局的专利权证明（进入了德国、法国、英国、

比荷兰、意大利)，但是我们检索发现这两个授权发明专利的授权文本都仅有两个权利要求，我们还调取了当时的专利的审查意见，原来原代理机构为了尽快授权，减少维持费用，放弃了很多可以争取的权利要求。专利的独立权利要求范围都非常小，根本没有保护的现实意义（该企业的国内专利也已经授权）。由于其欧洲专利本身没有任何技术保护作用，导致最后整个技术合作都因此而陷入了停摆，上百万的技术合作费用打了水漂。

套路二，找国外的黑代理，黑代理不仅仅是中国特色，在国外也非常普遍。这些黑代理都是那些构成的呢？中国的留学生，老外中会中文的皮条客，没有执照的国外法律从业者，在国外打工的中国人等等。黑代理并不是说一定专利撰写质量会很差，但是最大的问题是没有风险控制和流程管理。因为国外专利商标申请过程中，很大一部分是要依靠国外代理机构的可靠和专业的，好比地接社的好坏决定了整个旅行社服务质量的好坏。而专利代理工作中，有时候流程管理和风控管理甚至是比专利撰写质量更重要的。黑代理特点是价格便宜，但是各方面的稳定性都特别没有谱，申请人完全是碰运气。最离谱的是，因为所有的官文都是下发到代理机构的，如果国际申请中的黑代理倒闭甚至跑路，所有的官方通知申请人都无法收到。笔者曾经遇到过一个案子，客户好不容易有了一个欧洲专利（指定德国、英国、意大利、法国），准备用来申报项目，找融资。但是竟然没有到期续费，已经进入恢复期。之所以没有续费的主要原因就是因为代理所合作的代理机构是有一家黑代理，代理信息是不存在的，联系人是一个中国个人，而这个联系人已经无法联系上了，导致专利进入错过了续费时间，进入了恢复期，如果恢复期过了，专利就彻底失效了。由于黑代理没有专利代理人资质，所以在国外也没有办法以代理人身份进行案件递交，申请人可以留意下自己的专利申请文件，如果联系人并不是一家正规的代理机构，那么你通过国内所找的国外合作机构基本就是一家黑代理了。

其实客观的讲，有些黑代理的撰写水平真不差，但是最根本的问题是，没有一个人会对你的专利负责，你的专利写的好坏全靠运气和人品，这就是最大的风险。

让你入坑第二招：乱开账单坐地起价

除了给以很便宜的包干价格，还有一种就是给一个很低的预算。但是由于费用总数是不确定的，后期的费用控制和管理，主要取决于案件本身的难度和周期，以及国内代理所对于外所的把控。

万万不要觉得老外一定都特别诚信，国外律师事务所有时候收费的方式简直离谱。比如给你发一个通知不论你实际是否需要，都会有账单，而且有些费用可能

并不合理，但是就给你发账单了让你付钱。之前遇到过一个客户，在美国有一个授权专利，当时是企业自己在美国找了一家律师事务所申请的，从申请到授权大约收了小十万人民币。在授权以后，每年发缴费提醒和各种通知，然后就要附上账单收费，各种收费让企业负责人不胜其扰，光为了养这个美国专利就又花了3万人民币。其实老外干了啥呢？简单讲就是帮你关注你专利的状态，邮件通知你一下。（这要放在国内，我相信没有一家代理机构敢和客户收钱的）。老外也是看人下菜，你不懂的情况下，那只有被宰的份了。

除了外所乱收费不靠谱，国内代理所临时加价，开账单的行为在某些机构也非常普遍。因为绝大多数客户并不懂外所费用的构成，也不能理解工作量的计算模式。那么这个钱如果不付会怎样？很简单，不付钱国内代理机构就会要挟你要停案处理，一旦停案，自己的专利就很可能死掉，更换代理机构又会产生一系列的成本，而且如果前期答复不好，即使更换代理机构也往往回天乏术，客户往往也不会狠心放弃这个专利，那么就要持续投入沉默成本。

任何一个负责的代理机构，都是在保证自己合理收益的前提下，明确告知申请的风险和费用构成的预算可能。并且帮助客户管理账单，监管外所。对于不合理收费就应当直接替客户拒绝，对于很多自己可以处理的工作，会事先告诉外所不用提供此项服务，并且对于此项服务我们不会支付费用。

合格的代理机构都是自己赚自己该挣的钱，保证自己的合理收益，但是费用都是透明的。就好比地接导游，如果低价团根本要自己贴钱，团客不购物消费，你让他怎么能回本？又怎么可能真心的好好为你服务呢？代理所是商业机构，不是慈善组织，代理人也不是雷锋。

杜绝入坑很简单

一句老话说的好”不爱占便宜的人，也不会吃亏“然后要懂得货比三家，选择最适合自己的。

首先，一般国家和地区的费用成本，虽然费用是一个并不是一个固定的成本，但是总体会有一个区间，下限和上限总还是可以有个预期的。而且国外的官费也是非常透明的。例如美国企业申请一个美国小实体发明，基本的成本在1万美金左右。申请人可以留个心眼，除非超项、超页特别多，答复次数特别多，否则一般而言费用都是有一个合理预期的，过高或者过低都是不合理的。

其次，申请人完全可以要求代理机构提供官费的明细，账单明细，外所名称信息，

任何一家正规的代理机构都会积极配合。如果申请人英文比较好，基本可以了解该外所的基本情况，比如专业与否，在当地有没有相应的资质和知名度，基本的收费标准等等。账单的构成如果有歧义，可以和代理机构提出，代理机构也会作出相应的说明。由于外所的收费是按时间计算，所以说明工作量、工作内容、工作成果，用以计算工作时间来说明费用构成的合理性也是一家负责的代理机构职责以内的。

再次，国内代理机构的口碑和从业经验也会至关重要，因为绝大多数申请人没有能力直接和外所进行沟通，甚至由于不懂被外所忽悠，或者自己在管理上出现问题。笔者早年曾经遇到一个客户，自己通过美国代理所申请了数件发明专利。但是全部是有以“小实体”申请。但是，其实该公司根本不符合小实体的申请条件。幸亏是我先发现，如果被其他竞争对手发现，直接可以以“不实陈述“向美国专利商标局提出举报，这些已授权美国专利最后都会由于”诚信“问题，导致无法使用。

如果国内的代理机构经验丰富，口碑较好，在专业上和管理上有充分的保证，专业正规的事务所一般都比较重视声誉，一旦发生了纠纷和问题，也不敢不负责任的乱来。类似找黑代理、随便放弃权利要求、随便修改权利要求和说明书，国外代理机构失联等情况基本可以杜绝。而且优秀的国内代理所，对于境外专利，通常也是有自己的内部流程管理软件，各个国家的监控基本可以不依靠外所。

至于如何判断一家事务所的专业能力，在互联网时代，一个很大的好处，就是很多东西都可以在公开渠道查到，减少了信息不对称。其一、他们国内专利代理的水平如何，其二、有多久的涉外专利代理经验，其三、案件积累和国际合作伙伴如何，内部流程管理团队人数多少。通过这些问题的考察，基本可以判断一家代理机构涉外专利代理的能力和水平。

限定前提才能说性价比

性价比是在合理的价格范围内，追求最优秀的产品和服务。千万不要指望用买奥拓的钱买一辆奥迪；我们夸飞度好，那是基于这个价格和同级别车辆做比较得出的结论。飞度可能好过奔驰吗？那当然是不可能的。

上文说的货比三家，也是基于同一水平的情况下，进行横向比较，进行选择合适的代理机构，如果比较的对象彼此之间不具有参照意义，那么也就不存在所谓“比较”了。“雷凌”和“卡罗拉”可以比较，我个人认为雷凌更有性价比，但是去和法拉利比较，这个就显得毫无意义了。

当然，我也不可否认的说，国内某些外所的驻华办事处，还有一些专门服务老外的律所，或者一些美其名曰的顶级律师事务所，从他们的服务和客户获得的收益来看，我个人觉得找他们的客户真的就是有钱烧的。其中有些是真的就是收费高，但是还有一些，则是由于一些律所本身案件数量少，没有办法和外所进行案件对冲，或者由于案件数量少无法摊薄整个流程管理和运营成本，所以单个案件的费用就收的特别贵。这些事务所，因为收入分配制度的问题，有很多律所的律师都是个人挂靠的，往往就是一两个律师或者助理，负责全部的专利。从管理水平上讲，肯定比不上团队化管理，而且从整体成本上，或者说从风险管理上，也一定比不上专门的有经验的代理机构，毕竟一年走一千件专利的事务所和一年走不到50件的事务所，从经验、团队、综合能力上，还是有一定差异的。对于天价律师事务所，也可以要求上述几个指标作为参考，如果贵的有道理那是合理的，如果贵的没有道理，那就是离谱的。

总的来说，涉外专利申请，是一件费时、费力、费钱但是企业到了一定阶段又不得不为的工作。从之前一系列的教训中，希望所有的企业家，如果是真的有国际专利申请的需求，那就结合企业的实际，有的放矢，不要贪小失大。尤其是中小企业家们，现在经济环境下行，正是筚路蓝缕，披荆斩棘，上下一心，共克时艰，要用知识产权为企业保驾护航开拓市场，但是千万不要再重蹈前人的覆辙，花费了时间、精力和金钱，还失去了自己宝贵的专利。

【侯燕霞 摘录】

1.9【专利】从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改看“修改超范围”问题（发布时间：2019-8-22）

“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。”该条款的立法目的在于实现先申请制下专利申请人与社会公众之间的利益平衡：一方面，允许申请人对其专利申请文件进行修改和补正，以保证确有创造性的发明创造取得专利权；另一方面，将申请人的修改权限制在申请日公开的技术信息范围内，以保护社会公众对原专利申请文件的信赖利益。因此，可以将专利法第三十三条的含义作如下分解：第一，申请人有权对其专利申请文件进行修改。其一，可以通过修改补正专利申请文件中的撰写瑕疵；其二，可以通过修改对专利申请文件中公开的技术信息以适当的方式进行表述，对要求保护的作出调整。第二，基于先申请原则，申请人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。究其原因，一是为了鼓励申请人在申请日充分公开其发明创造；二是为了防止申请人将其在申请日未公开的发明创造通过修改

纳入申请文件而不正当地获得先申请利益。”——（节选自最高人民法院（2013）行提字第 21 号行政判决书）1994 年 2 月 3 日，株式会社岛野向国家知识产权局提出名称为“后换挡器支架”的发明专利申请（即原申请）；后株式会社岛野在上述原申请的基础上向国家知识产权局提出名称为“后换挡器”的分案申请，且分案专利获得授权。下图是原申请“后换挡器支架”和分案后专利“后换挡器”的权利要求比对：

原申请的权利要求	分案后的权利要求
<p>1、一种利用在自行车车架的后叉端的供安装换挡器的延伸部上形成的连接结构将后换挡器连接到自行车车架上的后换挡器支架，该后换挡器支架包括：一个支架体；设在该支架体一端近旁，用于将所述后换挡器连接到该支架体上的第一连接结构；设在该支架体另一端近旁，用于将该支架体连接到所述自行车车架的所述连接结构上的第二连接结构；和用于与所述供安装换挡器的延伸部接触从而使后换挡器相对于所述后叉端以一种预定的姿势定位的定位结构。2、如权利要求 1 所述的后换挡器支架，其中所述支架体为一块大致呈 L 形的板，所述的第一连接结构和第二连接结构为基本上圆的螺栓孔，而所述的定位结构的位置邻近所述的第二连接结构。3、如权利要求 2 所述的后换挡器支架，其中所述的定位结构是从所述板的表面基本上垂直地延伸的一个凸出部。4、如权利要求 1 所述的后换挡器支架，其中所述的第一连接结构和第二连接结构的布置应使当所述支架体安装在所述后叉端上时，所述的第二连接结构提供的连接点从所述后叉端看是在第一连接结构提供的连接点的下方和后方。</p>	<p>1、一种后换挡器(100)，包括：支架件(5)；用于支撑具有导向轮(1)和张紧轮(2)的链条导向装置(3)的支撑件(4)；用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的一对连接件(6,7)；支架体(8)，其包含第一连接结构(8a)、第二连接结构(8b)以及定位结构(8c)，其中所述第一连接结构(8a)设在所述支架体(8)一端近旁、用于将所述支架件(5)可绕第一轴线(91)转动地连接到所述支架体(8)上，所述第二连接结构(8b)设在所述支架体(8)另一端近旁；以及安装在所述支架件(5)上的拉伸弹簧(12)；其特征在于：所述支架体(8)由一大致 L 形板构成；所述支架体(8)的第二连接结构(8b)的形状为一大致圆形孔；所述支架体(8)具有形成在所述第一连接结构(8a)近旁的孔(8d)，用于接纳所述拉伸弹簧(12)的一端，以将所述拉伸弹簧(12)连接至所述支架体(8)上；所述定位结构(8c)的形状为从所述板的表面延伸的凸台，所述凸台的位置邻近所述第二连接结构(8b)。2. 根据权利要求 1 所述的自行车后换挡器支架，其特征在于，所述定位结构(8c)是通过压制形成的。3、根据权利要求 1 所述的后换挡器(100)，其特征在于，所述第一连接结构的形式是一大致圆形孔(8a)。4、根据权利要求 3 所述的后换挡器(100)，其特征在于，所述大致圆形孔(8a)是一圆形螺栓孔(8a)。5、根据权利要求 4 所述的后换挡器(100)，其特征在于，所述圆形螺栓孔(8a)容纳用于连接所述支架件(5)和所述支架体(8)的固定螺栓(15)，通过所述固定螺栓(15)支撑所述支架件(5)可绕所述第一轴线(91)转动。6、根据权利要求 1 所述的后换挡器(100)，其特征在于，所述大致圆形孔(8b)设置成使一连接螺栓(16)穿过所述圆形孔而放置。</p>

可以看出，分案后的权利要求，将“圆的螺栓孔”改成了“圆形孔”。2008 年 4 月 10 日，案外人赛冠公司以上述修改不符合专利法第三十三条的规定为由向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告“后换挡器”专利全部无效。下面是

这场旷日持久的专利无效战的过程：第一次无效：专利复审委员会作出第 12424 号决定，宣告“后换档器”专利全部无效；第一次审判：北京市第一中级人民法院作出（2009）一中行初字第 359 号行政判决，判决撤销第 12424 号决定；第二次无效：专利复审委员会作出第 15307 号决定，宣告“后换档器”专利权全部无效；第二次审判：北京市第一中级人民法院作出（2011）一中知行初字第 1139 号行政判决，判决维持第 15307 号决定；第三次审判：北京市高级人民法院作出（2011）高行终字第 1577 号行政判决，判决维持原判；第四次审判：2013 年 12 月 27 日，最高人民法院作出（2013）行提字第 21 号行政判决，判决撤销（2011）高行终字第 1577 号行政判决、（2011）一中知行初字第 1139 号行政判决，第 15307 号决定。2014 年 2 月 3 日，“后换档器”专利保护期限届满。“后换档器”专利无效案，历经 2 次无效程序、4 次审判程序，主要的争议焦点在于将“圆的螺栓孔”改成了“圆形孔”是否符合专利法第三十三条的规定，最终，最高人民法院针对这一争议焦点给出了结论：最高人民法院认为：实践中，对于专利法第三十三条的适用，争议主要集中在什么是“原说明书和权利要求书记载的范围”。“原说明书和权利要求书记载的范围”应当理解为原说明书和权利要求书所呈现的发明创造的全部信息，是对发明创造的全部信息的固定。这既是先申请制度的基石，也是专利申请进入后续阶段的客观基础。“原说明书和权利要求书记载的范围”具体可以表现为：原说明书及其附图和权利要求书以文字和图形直接记载的内容，以及所属领域普通技术人员根据原说明书及其附图和权利要求书能够确定的内容。审查专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当考虑所属技术领域的技术特点和惯常表达、所属领域普通技术人员的知识水平和认知能力、技术方案本身在技术上的内在必然要求等因素，以正确确定原说明书和权利要求书记载的范围。就本案而言，本专利是以原申请为基础提出的分案申请所获得的授权，株式会社岛野在进行分案申请时对原申请文本进行了修改。本案中，从“圆的螺栓孔”到“圆形孔”的修改体现为对第一连接结构 8a 和第二连接结构 8b 的修改。本专利权利要求 1 对 8b 的记载为“形状为一大致圆形孔”，权利要求 3 中对 8a 的记载为“形式是一大致圆形孔”。在原申请的权利要求 2 中记载第一连接结构 8a 和第二连接结构 8b 为“基本上圆的螺栓孔”，在原申请说明书中记载 8a 和 8b 为“基本上圆的螺栓孔的形状”、“圆形螺栓孔”以及“螺栓孔”。由此可见，在原申请文本中，8a 和 8b 实质上由两个技术特征共同限定：一是圆形孔；二是供螺栓穿过。株式会社岛野将“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”以及“螺栓孔”概括修改为“圆形孔”，删除了“供螺栓穿过”的技术特征，在本专利授权文本的其他部分也未显示出 8a 和 8b 仅能供螺栓穿过的技术信息。实际上，在机械领域，对于圆形孔而言，其也可以供销钉等其它连接部件穿过。对本领域普通技术人员而言，“圆形孔”与“圆的螺栓孔”具有不同的技术含义。株式会社岛野的上述修改并不属于从原申请文本中能够确定的内容，因此，本专利权利要求 1、3 的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定。株式会社岛野主张原说明书附图显示 8a、8b 为大致圆形孔，说明书中也已提及螺栓孔可以用其他各种形式的结构代替，即 8a、8b 并不仅限于螺栓孔。对此，本院认为，附图的作用是使人能够直观形象地理解发明的技术方案，原说明书附图显示 8a、8b 是圆形的，应理解为对“圆的螺栓孔”、“圆形螺栓孔”或“螺栓孔”的简要形状显示。原说明书中记载“螺栓孔 8a 和 8b 可以用其他任何形式的结构代替”，“其他任何形式的结构”范围宽泛且不确定，不能据此认定其记载了圆形孔，更不能证明“圆形

孔”与“圆的螺栓孔”具有相同的技术含义。对于株式会社岛野的上述主张，本院不予支持。本专利权利要求 6 引用权利要求 1，其附加技术特征为：“所述大致圆形孔 8b 设置成使一连接螺栓 16 穿过所述圆形孔而放置。”权利要求 1 未对 8a 作出修改，只是将 8b 修改为“大致圆形孔”，而权利要求 6 通过附加技术特征明确将 8b 限定为使连接螺栓穿过的圆形孔。也就是说，**权利要求 6 通过附加技术特征的限定，又将 8b 从权利要求 1 的“圆形孔”实质上修改回到了原申请文本的“圆的螺栓孔”**。权利要求 6 的这种修改没有导致本领域普通技术人员就 8b 看到的技术信息与原申请文本公开的技术信息有所不同，因此，权利要求 6 的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。一、二审判决和第 15307 号决定认定本专利权利要求 6 的修改不符合专利法第三十三条的规定，认定事实不清，适用法律错误，本院予以纠正。最终，最高人民法院认为，第 15307 号决定认定本专利权利要求 6 的修改不符合专利法第三十三条的规定，认定事实不清，适用法律错误，依法应予撤销。专利复审委员会应当就本专利重新作出无效宣告请求审查决定。一、二审判决错误地维持第 15307 号决定，应当相应予以撤销。

【贺姿 摘录】

1.11 【专利】“最薄”世界纪录被宣告无效 安全套生产商起诉吉尼斯公司（发布时间：2019-08-22）

因认为吉尼斯世界纪录官方单方面修改认证规则，致使在先获得认证的世界纪录无效，广州大明联合橡胶制品有限公司（以下简称“广州大明”）以不正当竞争为由将吉尼斯公司诉至法院。8 月 20 日，北京东城法院一审认定吉尼斯公司修改认定规则并无不合理性，驳回广州大明的全部诉求。

01

原告：无人打破的世界纪录被宣告无效
吉尼斯公司构成不正当竞争

广州大明诉称，经其申请，被告吉尼斯世界纪录有限公司（以下简称“吉尼斯公司”）于 2013 年 12 月 2 日认证并向其颁发了吉尼斯世界纪录认证书，确认原告制造的奥妮超薄 001 天然橡胶乳胶避孕套为最薄的乳胶安全套，获得“最薄的乳胶避孕套”吉尼斯世界纪录（以下简称涉案世界纪录），且至今仍无人打破该纪录。

后原告向被告吉尼斯世界纪录咨询（北京）有限公司（以下简称“吉尼斯北京公司”）支付商标许可费用，在原告生产、销售的奥妮避孕套产品上加注标贴，使用“薄度纪录保持者”字样及吉尼斯公司的商标。

2015 年，二被告新出台了产品类世界记录一年制认证规则，规定产品类世界纪录有效期从长期变为一年，并单方宣布原告上述世界纪录无效。二被告以其内部出台的新规则，倒退追溯宣告原告在 2013 年已经取得的吉尼斯世界纪录无效，明显违反了《反不正当竞争法》。

被告的行为完全是出于不当利益的驱使，其设置纪录的有效期，是为了让纪录持有人再次申请，并交纳不菲的申请费用 4495.91 元。

原告称，宣告无效的书面函件是吉尼斯北京公司向其发送的，但吉尼斯北京公司行使权力是受吉尼斯公司委托，由吉尼斯北京公司全权处理中国区域内的吉尼斯业务，所以原告认为宣告无效的行为是二被告共同实施的，应承担连带责任。

并且，原告认为被告的行为损害了原告的合法权益，扰乱了社会经济秩序，违反了诚实信用原则，构成不正当竞争行为。故诉至法院，要求二被告停止不正当竞争行为，并赔偿原告损失的申请费人民币 4495.91 元及 2016 年经营亏损了人民币 3 702 283.37 元。

02

被告：宣告无效系为了维护公共利益

不具有不正当性

吉尼斯公司、吉尼斯北京公司答辩称，被诉行为不构成不正当竞争。产品纪录以前也没有期限，但是考虑到市场上产品更新换代非常快，如果出现了更优的产品，让前纪录保持者一直持有，可能会导致虚假宣传，所以被告宣告原告纪录无效具有合理理由。况且，原告在与被告沟通中已经充分知晓，可以通过新的材料重新申请，但是原告怠于行使新申请的权利。

吉尼斯北京公司与原告签订的书面《认证协议》附件中明确约定吉尼斯北京公司有权在不通知原告的情况下，随时取消、废止任何 GWR 目录或纪录，取消、废止的理由包括被告内部政策的变化，所以被告有权宣告原告纪录无效。

原告支付的申请费用是针对加急申请服务，普通的世界纪录申请均是免费的，所以吉尼斯公司并未获取任何利益，反而损失了本可以向原告收取的商标许可使用费。

03

法院：吉尼斯未违反诚实信用原则

不构成不正当竞争

法院经审理认为，《反不正当竞争法》旨在制止不正当竞争行为，维护合法有序的市场竞争秩序，对于不正当竞争纠纷诉讼主体之间的竞争关系不应作狭义的理解和限制，虽然原告与二被告并非同一行业内的直接竞争者或者提供具有可替代性的商品或服务，但是吉尼斯世界纪录作为一个在国际范围内享有较大影响力的认证品牌，其认证行为如与原告及原告的直接竞争者的经营行为相结合，则会直接影响相关行业的竞争秩序，从而可能直接损害原告的竞争利益。所以，原告有权提起本案诉讼，并请求法院依照《反不正当竞争法》对涉案被

诉行为进行审查。

鉴于吉尼斯世界纪录在全球范围内享有的广泛影响力和较高的公信力，原告使用其进行产品的宣传推广，确实会获得相较于其他竞争者的竞争优势。被告宣告原告持有的涉案世界纪录到期归于无效，该种竞争优势将失去存在依据，即使原告按照新规则重新申请，也势必面临时间、费用等方面的成本，原告相关竞争利益确实出现了减损。然而，基于市场竞争的开放性和不确定性，原告相关竞争利益遭受损害并不意味着被诉行为必定构成不正当竞争。只有被诉行为违反诚实信用原则和公认的商业道德，不正当的攫取他人合理的竞争利益时，才应被反不正当竞争法所禁止。

法院认为，首先，吉尼斯公司作为一家独立的第三方认证机构，在全世界范围内向申请者提供吉尼斯世界纪录认证的服务，根据在案证据可见，包括原告所获得的涉案世界纪录在内的纪录本身并非基于对价购买而来，而是吉尼斯公司根据申请者提供的相关事实和证据，在客观的检验和判断基础上认定的，即使申请者支付一定费用，亦是针对认证服务的。可见，原告对于其获得的涉案世界纪录并不享有法律所规定的所有权等绝对权利，记录本身也非吉尼斯公司对于申请人的具有法律约束力的承诺，吉尼斯公司作为该项认证服务的提供者，应有权对其制定的认证规则进行修改和解释。

其次，吉尼斯世界记录在全球范围内享有很强的公信力，产品类世界纪录持有者往往均将其用于产品的宣传推广。鉴于市场上产品的更新换代非常迅速，而并非所有的产品生产者都会积极申请认证相应的世界纪录，而且持有产品世界纪录的生产者，其产品品质亦难以保证始终如一，如允许申请者长期甚至无限期持有一项产品世界纪录，并用于广告宣传活动，反而会向公众传递不客观的信息，引起相关消费者的误解，从而扰乱市场竞争秩序。因此，吉尼斯公司通过修改认证规则将产品世界纪录有效期缩短限定为一年，每年更新检测结果，比起记录长期有效，更符合公共利益。

吉尼斯公司相关认证规则适用于其全球范围内的世界纪录申请，所有的纪录申请者均需要遵循。同样，其认证规则的此次修改亦系面向不特定的社会公众，作用于所有申请者，不会直接导致不同申请者之间市场竞争优势的差异，亦非为了攫取作为特定申请人的原告之竞争利益。

综上，被诉行为未违反诚实信用原则和公认的商业道德，不具有明显的不正当性。在此情况下，原告对于被告吉尼斯公司相应认证政策的调整应当予以容忍，如果对于吉尼斯公司认证规则的该种调整予以禁止，反而容易影响市场竞争，从而损害公共利益。

法院一审判决，认定被告被诉行为不构成不正当竞争，驳回原告全部诉讼请求。

来源：知产力

【沈建华 摘录】

1.12 【专利】发明人怎么写技术交底书？（发布时间：2019-8-23）

引言：技术人员的日常科研工作中，往往会面临一个问题，把科研创新写成一个专利申请文件，进而通过专利权的保护来把创新成果固话，把创新成果变成一个有财产价值的权利。在这个过程中，需要代理人把技术创新写成专利，在代理人从事这些工作之前。发明人需要一个工作就是把技术方案呈现。技术方案呈现就是今天所有提到的技术交底书，那么技术方案如何呈现呢？技术交底书怎么写？具体来看本次内容。

内容一：技术交底书的概念

技术交底书是发明人实现发明创造之后形成的一种文档，专利代理人依据技术交底书进行专利申请文件的撰写。它不仅是连接技术文档和专利申请文件的纽带，也是发明人和专利代理人之间的沟通桥梁。好的交底书是产生优秀专利申请文件的关键因素之一。

好的技术交底书具有文字表达清楚、逻辑清晰严密、发明点突出、有明确的技术效果等特点；反之，不太好的技术交底书则可能前后矛盾、错误频出、杂乱无章、不写技术效果等。

一份合格的技术交底书应当：写背景技术、解决的技术问题、技术方案以及对达到的技术效果的分析，并通过相应的实施例扩展等辅助专利代理人理解。

内容二：常见问题

交底书中出现错误的描述，前后语言或者语言与附图矛盾，造成专利代理人对技术的误解，轻则通过较长时间沟通修改，延误申请时机，重则始终无法发现，形成无效保护。

交底书描述不清楚，导致专利代理人通过文字记载及附图，无法正确理解技术原理和技术方案。比如：

- ①附图中没有附图标记、技术内容介绍没有结合附图；
- ②仅给出改进部件局部图，没有整体视图，导致难以理解改进部件的作用；
- ③技术术语不统一、零部件标号不统一。

交底书中仅有发明点，缺乏具体内容。在化学领域中尤其明显，需要不断补充相应的数据和具体实施例等。

内容三：撰写方法

怎么写？也是本次分享的核心。

一般情况下，技术交底书撰写思路：别人是怎么做的？（背景技术）→你为什么还要做？（技术问题）→你是怎么做的？（技术方案）→你做好出/优点（技术效果）。

技术交底书一般都应包括以下五个部分内容：

1、撰写方法—背景技术

背景技术用于介绍和本发明相关的现有技术，指出现有技术的缺点。对于代理人说，则可以理解技术方案，把握发明点，并且确定保护范围。

2、撰写方法—发明内容

发明内容用于介绍本发明解决的技术问题；清楚、客观地写明发明或实用新型与现有技术相比所具有的有益效果。

3、撰写方法—说明书附图

附图是对技术方案的有力描述。

4、技术方法—具体实施方案

具体实施方式部分是最详细、也是最辅助代理人理解的部分，应该阐述发明目的是通过什么具体技术方案实现的，并作适当的扩展。

5、撰写方法—替代方案

详细描述替代方案（替代实施例）的技术内容及其有益效果，替代方案的数量决定了专利的保护范围。

被称为“第二发明人”的专利代理人也可以启发、引到发明人进行替代方案的扩展，这样权利要求可以写得更大，实施例可以更多，专利申请文件的质量也更高。

替代方案的拓展方向包括：

- ①零件的个数、方法的步骤、工艺是否可以减少？
- ②零件的位置关系是否可以调整？
- ③步骤的顺序是否可以改变？
- ④其中哪个部件/步骤/工艺可以替换成其他部件/步骤/工艺仍然可以解决技术问题。

【李晴 摘录】

1.13 【专利】专利间接侵权的法律认定（发布时间:2019-8-20）

本文从 APS 制造单人私人有限责任公司诉厦门普瑞特科技有限公司侵害发明专利权纠

裁判要旨

在专利侵权诉讼中，判断行为人是否构成专利间接侵权，应当以行为人的行为是否属于为他人实施专利侵权行为提供材料、设备、零部件等专用品或者积极诱导他人实施专利技术为前提要件。

案情及审理情况

原告 APS 制造单人私人有限责任公司（下称 APS 公司）系一项发明专利的专利权人。APS 公司主张被告厦门普瑞特科技有限公司（下称普瑞特公司）生产、销售的三款不同型号打印机芯产品构成对其专利权的侵害。经比对，三款被诉侵权产品中，型号为 EPT488 的打印机芯产品具有涉案专利权利要求所述的全部技术特征；而型号为 PT488A、PT485A 的另外两款产品缺少涉案专利权利要求所述部分技术特征。APS 公司主张型号为 PT488A、PT485A 的两款产品虽然缺少涉案专利权利要求所述部分技术特征，但该两款产品系专用于实施涉案专利，故普瑞特公司存在教唆、帮助他人实行专利侵权行为，构成间接侵权，要求其承担停止侵权、赔偿损失的法律責任。

普瑞特公司辩称被诉侵权产品缺少涉案专利权利要求所述部分技术特征，未落入专利保护范围，不构成专利侵权。另外，被诉侵权产品系打印机芯，属于打印机产品的通用品，并非用于实施专利技术的专用品，且普瑞特公司亦不存在教唆他人实施专利技术的恶意。故普瑞特公司并不构成专利侵权。

厦门市中级人民法院经审理认为：涉案专利是一种用于可开机构的腔室的开启装置（可简称外壳），用于便利热印刷装置中所用纸卷的装卸。经比对，被告普瑞特公司生产、销售的型号为 EPT488 的被诉侵权产品落入涉案专利权保护范围，构成专利侵权。而型号为 PT488A、PT485A 的两款产品为打印机芯，并非用于制造前述外壳的材料、设备、零部件、中间物等。

且打印机芯才是打印机产品核心部件，相较于打印机芯，外壳在整个打印机产品价值所

占的比重较小。而 APS 公司提交的证据亦不足以证明普瑞特公司存在教唆他人侵权的具体意图和行为。故 APS 公司关于普瑞特公司构成帮助、教唆专利侵权的诉讼主张缺乏事实和法律依据，不予支持。遂判决普瑞特公司就侵权产品承担相应责任、驳回 APS 公司其他诉讼请求。普瑞特公司不服一审判决，提起上诉。福建省高级人民法院经审理后驳回上诉，维持原判。

法官评析

构成帮助他人实施专利侵权应以提供“专用品”或“积极诱导”为前提

本案的争议焦点为被诉侵权产品在缺少专利权利要求部分技术特征的情况下，是否构成专利间接侵权。

1. 专利间接侵权制度的设计目的

间接侵权是相对于直接侵权而言，专利间接侵权概念的形成，在很大程度上是出于保护专利权的实际需要。在实践中，有时行为人为了逃避专利侵权责任，并不完全实现权利要求中所限定的每一项技术特征，而只实现权利要求中的一部分技术特征，或者由多个行为人共同实现权利要求中的全部技术特征。根据专利侵权判断的全面覆盖原则，如果被控侵权物没有覆盖专利权利要求的全部技术特征或等同特征，例如，缺少其中一项必要技术特征或等同特征，则不构成专利侵权。由于如果简单以被控侵权物缺少专利权利要求记载的技术特征判决不构成专利侵权，则可能削弱专利权的保护效果，使专利权无法得到全面有效的保护，为了防止这种情况的发生，便产生了间接侵权这一制度设计。

2. 专利间接侵权的构成要件

现行的专利法并没有就专利间接侵权作出明文规定。

《侵权责任法》第九条规定，教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。从该条规定来看，教唆、帮助行为并不以共同过错为构成要件。《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）》（下称《解释二》）第二十一条规定，明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关

产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行爲，权利人主张该诱导者的行爲属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行爲的，人民法院应予支持。

实践中，涉及专利间接侵权最典型的表现是帮助者与最终实施发明的人之间往往并无意思联络，帮助者明知其提供的零部件只能用于生产侵犯专利权的产品，而仍然提供给最终实施发明的人实施。鉴于帮助者主观上“明知”，恶意明显，且其提供的零部件等是发明创造最终实施的“专用品”，故《解释二》第二十一条第一款将其纳入侵权责任法第九条调整的范围。该条第二款针对的是教唆侵权，其构成要件除了“明知”，主要是“积极诱导”，该款所称产品不要求必须是“专用品”。实践中，还需要注意积极诱导与正常传授技术的区别，防止对专利权予以随意扩大保护，侵害了公共利益。

3.间接侵权应以提供专用品或积极诱导为前提

帮助型间接侵权的对象仅限于专用品，而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品专利的关键部件，或者方法专利的中间产品，构成实施他人专利技术（产品或方法）的一部分，并无其它用途。而教唆型间接侵权，应当着重审查第三方未经许可实施专利的行爲是否已经发生，被告是否具有积极诱导他人未经许可实施专利行爲的主观意图，被告诱导行爲是否足以导致第三方未经许可实施专利行爲。

具体到本案，被诉侵权的 PT488A、PT485A 产品为打印机芯，而非用于制造专利外壳产品的专用品。且打印机芯才是打印机产品核心部件，相较于打印机芯，外壳在整个打印机产品价值所占的比重较小。如果认定普瑞特公司生产、销售的 PT488A、PT485A 打印机芯产品的行爲间接侵害 APS 公司专利权，将导致 APS 公司专利权延伸到组合物的更为关键的组件上，则变相地扩大了 APS 公司专利权保护范围。至于教唆侵权，APS 公司提交的证据亦不足以证明普瑞特公司存在教唆他人侵权的具体意图和行爲。

4.专利间接侵权制度适用中需要注意的问题

从法理上讲，间接侵权应当以直接侵权为前提。因此，上述《解释二》在条文中“实施了侵犯专利权的行爲”的具体表述体现的正是这个法律关系的基本特征。但这并不意味着，在提起间接侵权诉讼之前必须存在认定直接侵权成立的裁判。对专利权人来说，在提起诉讼时，需要考虑的一个问题是是否将间接侵权人和直接侵权人作为共同被告。最高人民法院法官在《解释二的理解与适用》中指出，考虑到可能存在直接侵权人已经被在先裁判认定的情

况，人民法院可以根据具体案情依法决定是否作为共同被告，解释不作具体规定。

但是，从实际操作看，无论是查明案件事实，还是连带责任的确定，乃至判决的执行，将直接侵权人和间接侵权人作为共同被告，效果可能更好。但随着实践的发展，出于加大对专利权人保护以及诉讼便利性的角度考虑，有关专利间接侵权的诉讼设计及裁判思路亦在调整与厘清中。最高人民法院领导在第四次全国法院知识产权审判工作会议上的讲话中指出：妥善运用等同侵权、间接侵权等法律制度规则合理拓展知识产权保护空间。等同侵权和间接侵权是合理平衡专利保护范围的确定性与公平性的重要制度，是公平保护专利权的重要手段。讲话中特别强调，专利领域中的帮助侵权以被帮助者利用侵权专用品实施了覆盖专利权利要求全部技术特征的行为为条件，既不要求被帮助者的行为必须构成法律意义上的直接侵权行为，也不要求必须将帮助者和被帮助者作为共同被告。

【贾洁静 摘录】

1.14 【专利】调解：国际知识产权争议的高效解决途径（发布时间：2019-8-23）

近日，46个国家和地区共同签署了《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》（即《新加坡调解公约》）——

随着“一带一路”倡议的深入开展，沿线企业知识产权合作日益加强，同时国际知识产权争议日益增多。2019年8月7日，包括中国、美国、韩国、印度等在内的46个国家和地区共同签署了《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》（下称《新加坡调解公约》），另有24个国家和地区的代表出席了签署仪式和相关会议。

对于国际知识产权争议解决而言，多数发生在跨国企业之间，各方企业均拥有各自的专利布局，许可谈判与争议解决程序交织，调解途径对解决国际知识产权争议具有越来越重要的作用。在笔者看来，《新加坡调解公约》的签署将促进调解成为与诉讼、仲裁等相并列的解决国际知识产权争议的重要方式之一。

签署公约

2018年6月，联合国贸易法委员会通过《新加坡调解公约》，对国际和解协议的执行力、执行地主管机关对和解协议当事人寻求就的审查权、拒绝执行的限制等作出了规定。我国作为联合国贸易法委员会成员国，一直积极参与《新加坡调解公约》相关工作，此次签署条约即体现了这一态度。

此次签署的《新加坡调解公约》旨在于解决调解产生的国际和解协议的跨境执行，将有助于促进和解调解途径的进一步强化。《新加坡调解公约》并没有规定具体的调解执行方式，这将赋予缔约国更大灵活性和自治权。同时，公约要求每一当事方应当按照本国程序规则并

根据公约规定的条件执行和解协议；如果就一方当事人声称已经由和解协议解决的事项发生争议，公约当事方应当允许该当事人按照本国程序规则并根据公约规定的条件援引和解协议，以证明该事项已经得到解决。同时，当事人需要向寻求救济所在公约当事方主管机关提供各方当事人签署的和解协议、显示和解协议产生于调解的证据，其中包括调解员签名的和解协议、调解员签署的表明进行调解的文件以及调解过程管理机构的证明等。

另外，《新加坡调解公约》明确了拒绝执行的情形，从而防止拒绝执行情形扩大或者限缩。《新加坡调解公约》第五条规定，缔约国可以拒绝执行和解协议：和解协议一方当事人处于某种无行为能力状况，和解协议存在效力问题或者被修改，和解协议中的义务已经履行或者不清楚、无法履行，准予救济与和解协议条款相悖，调解员存在违反规则或者不公正的情况。同时，《新加坡调解公约》进一步规定了公共政策保留，亦即准予救济将违反公约当事方的公共政策时可以拒绝准予救济。

凸显优势

目前，知识产权争议呈现出国际化特点。虽然专利权、商标权等知识产权具有地域性，其产生与保护均由一国决定并仅影响一国地域内的行为，但是以知识产权为内容的跨境民事活动愈加频繁，通信、网络、物流、交通等技术的发展为跨境活动提供了便利，跨国经济往来不断密切促使知识产权地域性处于削弱的趋势，知识产权的域外效力也存在扩张的需求。知识产权争议国际化趋势明显，在多个法域使用同族专利进行专利诉讼等已经成为知识产权争议的新方向。

在知识产权争议国际化背景下，知识产权争议解决如同国际商事争议解决一样，主要存在司法裁判、商事仲裁、和解调解这三大方式。这其中，国际知识产权争议解决的司法裁判途径仍有较大局限性。就司法裁判而言，2019年7月2日海牙国际私法会议第22次外交大会签署确认的《承认与执行外国国民商事判决公约》（下称《纽约公约》）谈判文本（即会议最后文件）将知识产权作为别除事项，这一点曾经是草案讨论过程中的焦点问题。对知识产权而言，《纽约公约》（草案）曾经将与侵权认定无关的专利商标有效性裁决、版权与未注册商标权与未注册外观设计权的有效性裁决作为承认和执行的适用范围。可见，条约草案区分与侵权无关的知识产权有效性裁决与认定侵权是否成立以及如何承担侵权法律责任的知识产权侵权裁决，将前者纳入到承认和执行的适用范围。如此一来，将产生外国法院相关裁决对被请求国知识产权保护产生实体性影响的结果，与《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》和《保护工业产权巴黎公约》确立的知识产权地域性原则相冲突。一般意义而言，外交大会签署确认的《纽约公约》文本明确将知识产权作为别除事项，删除了将知识产权有效性裁决纳入承认和执行的适用范围的规定，也是主要考虑到这一因素。可见，国际知识产权争议解决的司法裁判途径仍有较大局限性。

调解途径、仲裁途径在国际知识产权争议解决方面具有独特优势。调解途径具有保密性、独立性和自愿性。一是保密性。多数情况下，调解过程达成的协议内容仅限于双方当事人和调解员知悉，调解过程沟通内容也属于保密范围。同样，仲裁的过程以及达成的协议也属于保密范围。二是独立性。通常而言，调解过程中的当事人陈述内容不得作为证据在诉讼仲裁程序中加以使用，从而保证调解这一纠纷解决途径的独立性，保护相关当事人权利不受影响。三是自愿性。调解途径要求各方当事人自愿接受调解，并且自愿接受调解所达成的协议。四是公正性。《新加坡调解公约》第五条第一款第（e）项和第（f）项对调解员严重违反适用

于调解员或者调解的准则、调解员未向各方当事人披露可能对调解员公正性或者独立性产生正当怀疑的情形作为依当事人请求拒绝救济的情形，体现了对调解员公正性的要求，《纽约公约》第五条对国际商事仲裁的公正性也作出了类似规定。

调解途径、仲裁途径所具有的上述保密性、独立性、自愿性和公正性等优势，符合国际知识产权争议解决的需求。由于国际知识产权争议多数涉及同族专利（例如基于《专利合作条约》提出的国际专利申请并指定进入多个国家和地区）、马德里国际注册商标、在多个国家和地区可以获得保护的著作权或者商业秘密等，国际知识产权争议通常希望得到保密、独立、公正处理，并在自愿基础上进一步达成协议或者仲裁裁决。以知识产权侵权和效力纠纷为例，由于主要竞争者通常都拥有专利池，需要通过交叉许可等方式才能获得完整意义上的产品设计自主权，所以在知识产权侵权和效力纠纷中可能需要考虑结果的保密性。即使是知识产权效力纠纷，例如专利无效纠纷，提出效力异议者在某些情况下并不希望否定效力的结果及于其他竞争者。如果进一步考虑到知识产权许可纠纷，那么对保密性、独立性、自愿性和公正性的需求更加强烈。

完善建议

《新加坡公约》的签署有利于国际知识产权争议的解决，然而不容忽视的是，其在当事人自行达成的和解协议准予救济的实体条件、调解主体等方面与我国司法制度存在一定差距。此外由于我国尚未出台商事调解专门法律，人民调解法关于调解组织等规定在一定程度上限制了商事调解的发展，对于知识产权纠纷调解同样如此。

为了更好地运用调解途径、仲裁途径解决国际知识产权争议，笔者建议，在法律制度方面，在我国商事调解专门法律法规中考虑到知识产权纠纷调解的特点，在制度层面予以调整。例如，是否可以就知识产权的效力进行调解，是否可以就知识产权的归属进行调解等。在法律实践层面，建议企业在拟定知识产权交易相关合同（包括知识产权许可协议、知识产权转让协议以及涉及知识产权资产的并购、投资协议等）时，研究争议解决条款的可预期性和合理性，将调解途径和仲裁途径作为重要的争议解决机制选择。（北京市中伦律师事务所 张鹏）

【封喜彦 摘录】

1.15 【专利】每年坐收千万专利费，靠的就是这件小小的专利（发布时间：2019-8-21）

随着信息时代的高速发展，人们获得信息的方式也是变得越来越多样化，而也是因为能够搜索的资料越来越多，信息的存储也是成为了很多人都十分重视的一件事情。不得不说，云存储的诞生，让这个问题迎刃而解，资源的分享变得尤为的便捷。

不过在云存储诞生之前，大家使用最多的存储工具是什么呢？相信小编不说大家也都知道，没错，就是U盘。

在没有云存储的年代，U 盘是当之无愧的资源分享担当者，记得以前的学生生涯，每一次上计算机课时，最令学生气愤的应该就是断网与还原，游戏玩到一半，被老师强制重启，游戏就没了，还需要重新去下载，而面对这种情况，U 盘的重要性就突现出来了，游戏没了，我可以插上 U 盘再拷贝一份，老师也拿你没办法（当然前提不要被发现，不然 U 可就不保了）。



而说到这，想问大家有意问题了，你们知道 U 盘是谁发明的吗？相信很多人的第一反应会是美国，毕竟在那个年代，高科技的产物都与美国挂钩，但是现在我要告诉你，U 盘不是美国发明的，这项发明专利是属于中国的一家公司——朗科技科技。

怎么样，是不是突然有种十分自豪的感觉？所以，不要再说我们的科技水平不行了！

说到这，我们继续再延伸一些关于 U 盘的发展的小历史，在 U 盘还没问世之前，当时一些人都是使用软盘进行信息的存储，如果以现在的眼光来看的话，软盘的性价比真的很低，首先作为一款电子产品，它的价格当时可以算是相当昂贵的，并且当时在刚问世时，软盘的容量也是非常小，（1.44M 容量的都有）根本装不下多少资料。而且在使用上，也是受到限制，需要安装相应的驱动才能使用，除此之外，它还非常容易损坏，一个不小心就报废了。



而这些缺点，也是令当时的邓国顺“U 盘之父”忍无可忍，到新加坡工作没多久，身上携带的几张软盘就全部受潮坏掉了。费用还在其次，主要是信息的丢失对工作的影响太大。既然这东西容量又小又娇气，那就自己做一个耐造的大容量存储器吧。

说做就做！邓国顺果断的辞掉了新加坡的工作，回国，在深圳租了一个小套房，开始了自己的发明之路，最终也是历经千辛万苦，“闭门造盘”的他捣鼓出 4 个 8M 的样品，取名为“优盘”。这就是最初的 U 盘。

而随着这产品的问世，邓国顺也是在 1999 成立了自己的公司——朗科电脑，并且在当年的深圳高交会上，优盘的初次问世立马惊艳四座，结实耐造，从 3 米高的空中落下，依然能正常使用；体积小如同钥匙，可以挂在脖子上；哪怕沾上了水，只要吹干晾干，照用不误……最主要的还是：内存大，而且不需要驱动！以上几乎每一点都碾压软盘，于是优盘 C 位出道，获得了深圳市 12 万元的创业基金支持。

而这之后，由于高度版权意识的邓国顺也是赶紧给 U 盘申请了国家专利，之后没过多久，东芝的新加坡代理 Trek 公司就与之签订了合作协议。进行了投资，而朗科电脑也是顺势借用这笔通知打起的自己的一个广告，而也是因为这广告，让 U 盘彻底火了起来，不过随之而来的就是以色列的 M-Systems 公司的争议与 Trek 的反水，企图想要将这件中国的发明站位已有，但是令他们没想到的是，朗科早已在 1999 年就向国家申请了专利保护，且在 2002 年得到了肯定的批复（专利号：ZL 99 1 17225.6）

而这之后，在 2004 年，美国专利局也是突然宣布，朗科获得了美国的专利权，专利编号为 S6829672。至此，那些侵犯了朗科专利权的公司也是陆续被告，多家公司像 PNY 科技，索尼都因专利侵权对朗科进行了赔偿。而这之后，朗科每年仅靠收专利费，就能得到上千万的收入，不得不说拥有一项自己的专利，就等同于拥有了财富！

【胡凤娟 摘录】

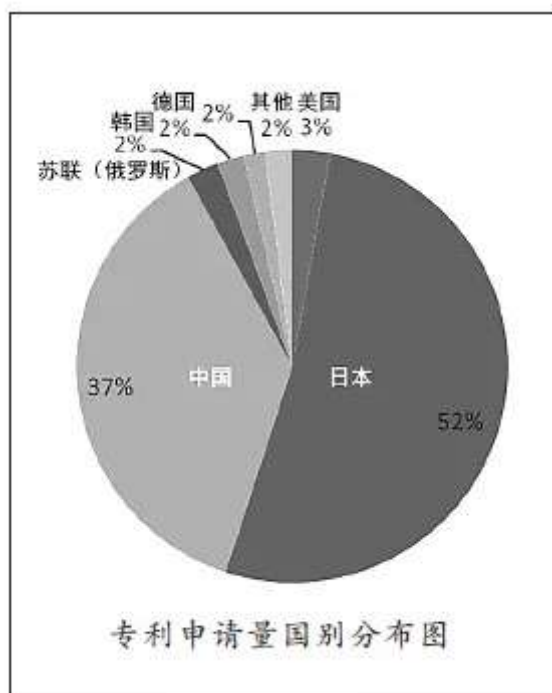
1.16 【专利】硅橡胶泡沫材料专利分析（发布时间:2019-8-21）

硅橡胶泡沫材料是硅橡胶经过发泡后制备的多孔性高弹材料，又称为海绵硅橡胶、微孔硅橡胶。作为有机硅橡胶的使用形式之一，硅橡胶泡沫材料不仅具有有机硅橡胶本身所具有的良好耐高低温性、稳定性、耐老化性等性能，还兼具高柔软性、高延展性、高弹性和高孔隙度等泡沫材料的特点，因此可广泛应用于电子工业、汽车、航空航天、日常生活品等领域，其研究也引起了人们的广泛关注。

本文中，笔者在德温特世界专利索引数据库（DWPI）中公开的专利文献为基础，使用分类号 C08G77, C08L83, C09J 及关键词如

“rubber, pore+, sponge?, foam?” 等进行检索并逐篇筛选，以今年 6 月 6 日之前公开的专利申请为统计分析的数据基础，对硅橡胶泡沫材料的专利情况进行全面检索分析。需要注意的是，由于专利从申请到公开有 18 个月的滞后期，因此 2017 年至 2018 年的数据仅供参考。

日本企业实力强劲



笔者经检索发现，全球申请人中来自日本的申请人贡献了数量最多的硅橡胶泡沫材料专利。从图中可以看出，全球超过一半的硅橡胶泡沫材料的专利申请来自日本，与此同时，来自中国的专利申请超过全球申请量的三分之一，其他申请人主要来自于美国、苏联（俄罗斯）、韩国、德国等国家，来自欧洲如丹麦、捷克、瑞士等国家的申请人也提交了少量的硅橡胶泡沫材料的专利申请。可见，全球硅橡胶泡沫材料行业主要由中日及欧美国家所主导。

全球主要申请人中，以申请量计，来自日本的申请人占据了全球排名前五位申请人中的四席，特别是信越化学株式会社，该公司提交的专利申请量共计 67 件，其申请量远超其他申请人，作为全球综合实力最强的有机硅公司之一，该公司在硅橡胶泡沫材料领域具有较强的综合实力。

此外，日本企业从上世纪 60 年代即开始了硅橡胶泡沫材料的研究，至今每年仍提交大量的专利申请，而来自美国、苏联（俄罗斯）等国家的申请人虽然较早提交了涉及硅橡胶泡沫材料的专利申请，但其专利延续性差，许多申请人近年来并未提交任何相关专利申请，其研究工作逐渐中断。由此可见，日本企业在硅橡胶泡沫材料领域具有深厚的技术底蕴和全球化的专利布局，综合实力最为强大。

中国企业奋起直追

以优先权日或申请日计，在 1956 年至 1980 年，1981 年至 1990 年，1991 年至 2000 年，2001 年至 2010 年和 2011 年至 2018 年，全球范围内提交的硅橡胶泡沫材料的专利申请分别为 12、18、65、69 和 103 件。在 1980 年之前，硅橡胶泡沫材料的发展尚处于萌芽期，1956 年通用电气提交了第一份关于硅橡胶泡沫材料的专利申请，此后在 1958 年、1966 年来自苏联、瑞士和日本（信越化学）的申请人也提交了相关专利申请，在这个阶段，硅橡胶泡沫材料的研究工作主要在苏联、欧美日等国家展开。1981 年至 1990 年为硅橡胶泡沫材料的缓慢发展期，在此期间，专利申请的数量逐步增加，在 1991 年至今为硅橡胶泡沫材料的发展繁荣期，专利申请数量快速增加。

由于我国有机硅行业起步晚，发展整体滞后，在 2004 年来自我国的申请人才首次提交了涉及硅橡胶泡沫材料的专利申请，我国错过了硅橡胶泡沫材料最重要的萌芽发展期。

但仔细分析可见，在 2004 年至 2018 年之间，来自我国的专利申请人提供了 92 件专利申请，而同期国外申请人共提交了 85 件专利申请，特别从 2004 年至 2018 年间来自我国申请人的专利申请量逐渐增加，而国外申请人的专利申请量基本保持不变。特别是在 2015 年至 2018 年之间，我国申请人年均申请量超过 15 件，同期国外申请人提交的专利申请年均申请量仅为 4 件。可见，在国外对硅橡胶泡沫材料的研究热度逐渐减退之际，我国在该领域的研究不断增强。

而就技术主题而言，我国申请人提交的专利申请不仅涉及硅橡胶泡沫材料的制备方法，也涉及硅橡胶泡沫材料的应用，不仅涉及室温硫化硅橡胶，也涉及高温硫化硅橡胶，不仅涉及硅橡胶基体材料，也涉及硅橡胶所用的补强体系、发泡剂、制备工艺研究等具体技术分支。特别是中国工程物理研究院的专利申请数量为全球第四。在硅橡胶泡沫材料的专利领域，我国的话语权逐渐增大，我国硅橡胶泡沫材料行业的总体实力逐渐增强，大有中日两国平分秋色之势。

综合实力仍待增强

从上述分析可以看出，我国缺席了硅橡胶泡沫材料最初的研究发展阶段，但伴随着硅橡胶泡沫材料行业的发展，许多国外的申请人逐渐退出了该领域。而与此同时我国在该领域的综合实力逐渐增强，国内申请人也已经开展硅橡胶泡沫材料的专利布局，并且具有一定的优势。但相比该领域影响力较大的公司，特别是信越化学、道康宁东丽有机硅、GE 东芝有机硅等，我国硅橡胶泡沫材料制备还存在成本高、材料力学等性能差的问题，在该领域仍缺乏有竞争力的大型企业。国内申请人的关注重点多在于产品的制备方法而缺少对产品进一步应用的研究。

此外，综合来看我国在该领域的高价值专利不多，国内申请人很少在国外提交专利申请，专利布局能力较差，我国在该领域的专利工作短板还比较明显。

总之，我们应该看到，我国逐渐引领硅橡胶泡沫材料的第二次发展热潮，国内企业愈发重视该领域的专利保护。专利助力我国硅橡胶泡沫材料坚实前行，相信在不久的将来，我国企业的技术优势与产品竞争力将进一步增强，并将逐渐引领世界硅橡胶泡沫材料行业的发展。

【魏凤 摘录】

1.17【专利】以知识产权引领和推动中关村一区十六园和三城一区发展（发布时间:2019-8-21）

8月15日，来自北京市各园区负责知识产权工作的相关人员在北京市知识产权局和中关村科技园区管理委员会（下称中关村管委会）的组织下齐聚一堂，参加2019年中关村一区十六园和三城一区知识产权工作推进暨高端培训会，共商京城知识产权发展大计，共谋产业园区未来蓝图。

“要以知识产权引领和推动园区升级发展。”中关村管委会副主任翁啟文表示，当前高质量发展对于知识产权的支撑需求日益突出。中关村作为北京高质量发展的主阵地，创新发展是唯一出路，各园区亟需构建以企业为主体的知识产权创造、保护、运用良好生态环境，为高质量发展提供充沛的动能。

抢抓机遇迎挑战

“2003年，由国家知识产权局和北京市人民政府共建的中关村国家知识产权制度示范园区（下称示范园区）正式挂牌成立，由中关村知识产权促进局负责日常管理。”国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云表示，中关村知识产权工作的实践，为全国知识产权工作的推广、普及和改进提供了鲜活的经验。

近年来，示范园区作为我国知识产权工作的试验田和先行区，在知识产权投融资服务、知识产权评议、专利保险等多个方面，率先开展试点，不断创新体制机制。

数据显示，目前，中关村汇集了超过2.4万家科技企业，年总收入占全国156个高新技术区的六分之一。中关村的实践，有力证明了知识产权对于促进自主创新和经济社会发展的重要作用。

“可以说中关村的知识产权工作抓好了，北京市的知识产权工作就做好了大半。”北京市知识产权局党组书记杨东起介绍，一直以来，北京市知识产权局将中关村作为重中之重，举全局之力服务中关村发展。

近年来，北京市知识产权局联手中关村管委会实施中关村知识产权推进计划，开展了大量先行先试工作，中关村先后被国家知识产权局列为首批国家知识产权服务业集聚发展示范区、国家专利导航产业发展实验区、全国专利质押融资示范区，并率先开展了全国专利保险试点、全国知识产权评议试点，成立了中关村知识产权服务业联盟和中关村知识产权投融资服务联盟，实施了中关村知识产权领军企业培育计划等重点专项工作，中关村的知识产权事业取得了显著成就。

今年4月，北京市知识产权局与中关村管委会联合印发了《中关村国家自主创新示范区知识

产权行动方案(2019-2021)》，为中关村未来3年的知识产权发展明确了战略推进路线图。“中关村知识产权工作也存在着短板，比如知识产权运营还不活跃，知识产权质押融资评估难、处置变现难，企业国外专利申请量相对不高，示范园区知识产权大保护体系有待进一步完善。”翁啟文表示。

开拓思路谋发展

当前，北京正在全力推进建设具有全球影响力的科技创新中心，三城一区是主平台，中关村国家自主创新示范区是主阵地。杨东起说，从目前来看，中关村的知识产权工作发展势头良好，但也存在各个分园区知识产权发展不平衡的问题。

“今年上半年，中关村知识产权促进局全面摸底了16个分园区和三城一区知识产权工作的发展现状。”杨东起介绍，中关村知识产权促进局作为北京市知识产权局的市属事业单位，负责推动中关村一区十六园和三城一区的知识产权工作。

“通过调研我们发现，各园区虽有不同，但普遍存在缺乏资金和专业知识产权人才等相似的发展困境。”中关村知识产权促进局有关负责人表示。

为此，北京市知识产权局建立了知识产权工作重点联系人制度，在各分园区推广应用中关村知识产权大数据区域智能监测系统，实现了园区企业专利数据的动态监测与实时分析；探索与未来科学城签署知识产权战略合作协议、共建未来科学城知识产权服务中心；支持丰台园成为首批在华世界知识产权组织技术与创新支持中心(TISCs)之一；在怀柔科学城创新中心设立知识产权公共服务工作站。

与此同时，中关村知识产权促进局还联合中关村相关分园区举办知识产权质押融资路演会、知识产权大讲堂等活动，并为分园区企业送出专利审查员实践基地、专利优先审查等知识产权服务“大礼包”。

中关村知识产权促进局有关负责人表示，举办2019年中关村一区十六园和三城一区知识产权工作推进暨高端培训会，就是希望借此机会与各园区开启合作，交流经验，把相关的政策、服务送到基层，让更多的园区和企业了解并重视知识产权。

“北京经济开发区有政策、有资金，希望中关村有关部门给我们介绍一些高端、专业的知识产权服务机构，能够到开发区去发展，同时服务园区企业。”北京经济开发区有关负责人表示。

“我们有自己的主导产业和培育产业，希望能与中关村有关部门加强合作交流。”石景山园管理委员会有关负责人表示，北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员坐落于该园区，希望在中关村知识产权管理部门的帮助下把奥运会的知识产权保护工作做出特色。

“今后，中关村知识产权促进局将着力服务好中关村各个分园区。”中关村知识产权促进局有关负责人表示，今后将立足中关村16个分园区和三城一区具体需求，研究制定“贴心”的知识产权政策。

“要整合中关村知识产权服务业联盟、知识产权投融资服务联盟、专利优先审查、审查员实践基地等优质资源引入分园区，为分园区企业提供全方位的知识产权服务。”杨东起表示，要加强资源利用，推动中关村各园区知识产权工作实现高质量发展。

【胡鑫磊 摘录】

1.18 【专利】机器人大会：知识产权的饕餮盛宴（发布时间:2019-8-23）

“智能新生态，开放新时代”，8月20日，2019年世界机器人大会（下称机器人大会）在北京开幕。相比往年，今年的机器人大会再度“加码”，除升级了原有的特种机器人展区、工业机器人展区等多个展区外，全球180余家机器人领域的知名企业携带最先进的机器人产品亮相博览会，为观众们带来一场机器人的饕餮盛宴。

值得一提的是，在此次机器人大会上，尊重和保护知识产权受到了更多关注，不单很多展位展出了其自主知识产权产品，在展会序厅的显著位置，设置有“关于保护知识产权的倡议”签名板，其中写道——珍惜智力成果、尊重知识产权，是推进现代文明的应有之义，更是我们应该践行的基本准则。我们有义务、有责任承担起加强知识产权保护的历史使命。一进展厅大门，首先映入眼帘的，就是主办方立起的巨大“关于保护知识产权的倡议”签名板，络绎不绝的与会人员自发上前签名、合影留念，彰显了机器人行业保护知识产权的态度。

“机器人行业想要获得长远发展，离不开知识产权的保驾护航。只有充分发挥知识产权在科技创新中的培育、促进作用，以知识产权为创新成果提供激励和必要的法律保护，才能保证机器人行业不断进步。”中国社会科学院法学研究所教授李顺德在接受中国知识产权报记者采访时表示。

加速高水平运用

“我们不怕别人抄袭，之所以有这个底气，是因为我们技术的复杂性。今天我们能够 在机器人大会上展示自己，本身就是我们实力的一种证明。”哈工大机器人集团成都哈工医疗机器人有限公司副总经理陈霄告诉记者，今年，他们参展的云影像智慧医疗平台拥有业内领先的原生 DICOM 影像处理技术，可以实现真正无损原始影像云计算，相关技术标准已经达到了行业领先。

相比于往年，今年参加机器人大会的中国参展商们显得更加底气十足。“高质量的知识产权给了我们强大的底气。新松机器人自动化股份有限公司（下称新松）产品涵盖了工业、民用等各个领域，在个别领域达到了全球领先，在一些领域与国际持平。”新松品牌部高爽向记者介绍，新松是中国科学院控股的国有企业，有优良的“创新基因”，另一方面，新松在人才、资本、政策等方面也大幅度向科技创新领域倾斜。“优良的底子、强劲的后劲，决定了我们的知识产权力量雄厚，去年，新松的移动机器人整系统通过了欧盟 CE 认证，这让我们可以走向世界，与全世界的机器人公司角逐市场，目前，我们的产品已经出口 30 多个国家和地区，三分之二的客户为外资、合资企业。”

“中瑞福宁是以提供医疗、养老、助残等领域智能服务为主的机器人公司，在知识产权方面，我们一方面通过与国外多个高端机器人研发机构紧密合作，引进国际上的优秀专利为我所用；另一方面，我们从瑞典、瑞士等国家引进了专业研发团队和人才开展自主研发工作，打造拥有中瑞福宁自主知识产权的、真正满足中国市场需求的 服务机器人产品。我

们也积极运用自身拥有的知识产权与国外公司展开商业合作，共同开拓国际市场并开展知识产权布局。截至目前，我们已拥有专利 52 件，其中国外专利 23 件。”中瑞福宁机器人集团董事长助理刘鹏翔表示。

掌握高质量专利

作为传统的军工企业，中国航天科技集团第一研究院第十八研究所（下称十八所）在大众的眼中始终蒙着一层面纱。“我们有大量国防专利储备，但是在过去，这些技术很难为民众所用。”十八所技术总监，向本报记者介绍，在国家提出了“军民融合”的政策后，十八所积极响应，进行知识产权转化运用方面的探索。“我们将部分涉及国防专利的技术通过民用产品的形式提供价值，并将部分可以公开的民用领域专利以开源的方式进行共享，让民用厂家和合作伙伴能够接触到我们的技术，共同完善整个技术体系，比如我们这次参展的产品‘长征云’极简安全工业互联网平台，就来源于我们进行火箭、导弹等产品测试和能耗计量时所积累的大数据平台和大数据分析技术。”

清华大学已经是机器人大会的常客了，今年机器人大会他们又有了新的追求。“高校中有很多还未被运用的优质知识产权资源，因此我们正在逐渐探索将我们的理论与实践结合，使我们的各种产品进行量化、产品化。”清华大学展位负责人告诉记者，清华大学智能技术与系统国家重点实验室和河北清华发展研究院共同成立了清瑞博远智能科技有限公司，进行高校知识产权产品化试验。“我们做了很多有益尝试，取

得了不错的成果，如我们的产品‘多阵列柔性触觉传感器’，就已经通过了市场的考验，基本实现了产品化。未来，我们将继续进行高校知识产权市场化探索，让高校的知识产权‘既能顶天、又能立地’。”

“新技术的发展和运用，正在使我国变成机器人行业的一片沃土，在很多领域，我国已经走在了全球前列。但需要注意的是，在某些领域内，我国企业还存在技术短板，我们既要充分利用好自身有利条件，要认识到我们的不足，努力加以克服。”李顺德表示，相信在国家的政策引导下，在中国人民的共同努力下，我们的机器人行业定会在世界舞台上大放异彩。（实习记者 赵俊翔）

【吴青青 摘录】

热点专题

【知识产权】美国申请收到“最终驳回”，还有其他补救办法吗？

我们都知道，申请人如果希望自己的发明受到美国专利制度的保护，必须向美国专利商标局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）递交专利申请。而美国专利商标局会要求申请人递交相关的材料并缴纳相应的费用，其后审查员会根据提交的申请材料以及申请人要求的保护范围对申请做

可专利性审查。只有当审查员认为申请人递交的申请内容满足专利授权条件时，才会向申请人发出授权通知书。

如果审查员认为申请有专利性方面的缺陷，则会发出驳回（Rejection）。

今天，我们具体来聊一聊当美国申请遭遇“最终驳回”（Final Rejection）时，是否还有其他补救办法？答案是：肯定有的。

（一）什么时候会收到最终驳回？

一份美国专利申请从递交到授权中间大约需要经过 2-3 年的时间周期，在此期间申请人将会收到来自审查员不同类型的官方回复（Office Action）并需要做出恰当的反应。在美国申请的实质性审查中，如果审查员认为申请具有可专利性方面的缺陷，会针对这些缺陷向申请人发出驳回（Rejection，Office Action 的一种）。一般来说，第一封驳回会是“非最终驳回”（Non-Final Rejection，又称 Non-Final Office Action）。针对审查员指出的缺陷，申请人必须做出答辩或修正，通过反驳审查员的意见或修改权利要求的方式来克服缺陷。如果该缺陷得以克服，并且申请人的回复中没有引入新的缺陷，审查员将会向申请人发出授权通知书（Notice of Allowance）。

但是，如果审查员认为申请人的回复没有成功克服先前的缺陷，则会向申请人发出第二封审查意见，在大多数情况下[1]，这封审查意见会是“最终驳回意见书”（Final Rejection，也是 Office Action 的一种）。在此情况下，从程序角度来说实质审查已经基本结束，权要的内容已基本“锁定”，申请人的回复手段受到了一些限制。但是，**“最终驳回”绝不是真的最终，美国极其灵活的专利申请制度在这里体现的淋漓尽致，申请人其实可以在收到最终驳回之后采取一系列的应对手段。**

（二）收到最终驳回时的应对方法

最幸运的情况：如果在最终驳回时申请文件中已经有部分权利要求通过审查，或者审查员明确指出通过怎样的修改就可以克服可专利性方面的缺陷，申请人可以选择删除没有通过审查的部分权利要求或按照审查员的意见修改申请文件，这样审查员将会将申请人的回复录入系统并发出授权通知书。但是，如果不存在上述情况，申请人一般很难在这一阶段直接获得专利授权。

永远的试行途径-AFCP：2012年3月，美国专利商标局推出了一项最终驳回后再考虑试行计划（After Final Consideration Pilot, AFCP）。这一计划旨在改进先前的最终驳回后程序，允许申请人在收到最终驳回意见后修改权利要求，促进专利授权。2013年5月19日，美国专利商标局启动了AFCP 2.0版本，这一项目在启动时预计到2019年9月30日结束。尽管已经有7年历史，AFCP还是一个试行的途径，但在可以预见的将来还会一直存在。按照美国专利商标局的一般规定，申请人在收到最终驳回意见书之后所递交的修改意见是可以不被审查员所采纳的。在审查员拒绝接收申请人的修改文档的情况下，申请人只有通过递交上诉通知书或递交RCE申请的方式才能避免专利申请被视为放弃，如果申请人要求参与AFCP 2.0，则可以在满足一定条件的情况下获得在最终驳回后修改权利要求并和审查员会晤（Interview）的权利。

AFCP为申请人提供了最终驳回后额外的一次修改机会，手续十分简单，并且不要求额外的费用。但需要注意的是，审查员还将根据权利要求的修改程度对检索和考虑要花费的时间进行估计，如果审查员认为修改比较复杂，以至于3小时时间不足以完成检索和考虑，审查员将拒绝AFCP 2.0申请，并发出指导意见（Advisory Action）。可见，想要利用AFCP 2.0提供的机会修改权

利要求不能太过复杂。之后申请人可以再进行进一步修改权利要求并提交继续审查请求（RCE）。

最常见的手段-RCE 如果申请人在收到最终驳回意见后没能成功说服审查员发出专利授权通知书，但是申请人又希望能够获得更多的审查答复机会时，申请人可以基于美国专利法 37 C.F.R 1.114 条的规定，向美国专利商标局提出继续审查请求（Request for Continued Examination, RCE）并缴纳相应的费用。这是在面对最终驳回时最常见的应对手段。申请人在递交 RCE 请求时可以同时递交对于权利要求的修改，就像回复非最终驳回时一样。此时申请人递交的修改是应当被录入系统并被纳入审查员的考虑范围的。

申请人的 RCE 请求被批准后，审查流程会重新启动，申请人一般可以重新获得两次答复审查意见的机会，但是也要注意这并非绝对。RCE 被批准后，审查员发出的第一封官方回复也有可能又是最终驳回意见。如果申请人递交的修改没有克服审查员先前最后一次最终驳回所指出的缺陷，审查员可能会直接针对这一问题发出最终驳回意见。**因此，申请人在递交 RCE 前的修改时需要非常慎重，如果修改不当导致审查员直接做出了最终驳回的决定，申请人将直接回到 RCE 之前的为难处境。**一般情况下，如果申请人还希望能获得更多的向审查员进行答辩的机会，将不得不重新递交 RCE 的申请并缴纳相应的费用。这将大大增加申请成本。（本文由七星天整理,转载请注明出处）

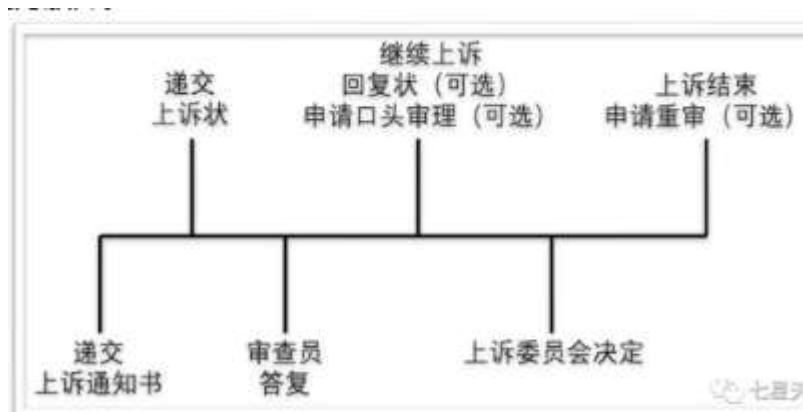
由于美国专利商标局对申请人递交 RCE 的次数没有限制，只要申请人认为专利申请存在授权的可能性，就可以不断提出 RCE。目前，递交第一次 RCE 的官费为大实体\$1300（小实体\$650），递交第二次及之后次数的 RCE 的官费为大实体\$1900（小实体\$950）。同时，递交 RCE 这也会导致专利申请的

审查周期延长。根据美国专利商标局的统计，提出过至少一次 RCE 的专利申请其审查周期平均长达 50.4 个月[2]。

对于申请人而言，如果最终审查被驳回，向美国专利商标局提出继续审查请求（RCE）这一方法，是最常用的方法，毕竟这样可以获得更多的向审查员进行答辩的机会，以增加专利的授权可能性。但是，使用此方法也要考虑审查的周期及专利的投入成本。

最极端的手段 - Appeal：如果一项权利要求在审查过程中收到了两次驳回意见书，申请人可以针对审查员的驳回意见向专利审判与上诉委员会提出上诉请求。这里的第二次驳回不要求一定是最终驳回（Final Rejection），但绝大多数上诉请求都是在最终驳回之后提出的。

首先，申请人需要向上诉委员会递交上诉通知书（Notice of Appeal）并缴纳相应的费用，并在之后的一定时间内[3]递交上诉状（Appeal Brief）。如果针对上诉人的上诉状审查员会做出答复，上诉人在收到审查员的答复后可以选择是否需要继续上诉。如果上诉人决定继续上诉，则需要缴纳继续上诉的费用。上诉人可以选择针对审查员的答复递交一份回复状，以及提出口头审理的要求并缴纳口头审理的相关费用。针对上诉人提出的继续上诉申请，上诉委员会将做出审查决定，如果上诉人不服可以提出再次听审的请求，否则上诉流程结束。在上诉过程中，上诉人可以随时撤回上诉。但是如果上诉人在没有任何一个权利要求被授权的情况下撤回上诉，则专利申请会被视为放弃。



上诉流程

如果上诉人对上诉委员会在上诉过程中的决定不服，可以选择向法院提起诉讼。申请人可以选择弗吉尼亚东区法院 (District Court for the Eastern District of Virginia)或联邦巡回上诉法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 递交上诉状。

在美国专利申请中，上诉是一个相对比较极端的选项，费用很高，周期比较长。但实务中，很多时候上诉请求被用作拖延时间的一种手段。申请人可以先启动上诉过程，然后根据新的商务形式和对申请进一步评估随时用递交 RCE 的方式中止上诉，这时申请又会回到审查员手中，如前所述开始新一轮博弈。

(三) 结论

虽然其名称中带有“最终”，其实美国专利申请中的“最终驳回”还是有很多应对手段的。本文总结了其中比较常用的一些办法，但是其实还有诸如上诉前请求 (Pre-Appeal Request)、审查后试行途径 (Post Prosecution Polit , P3) 等其他应对手段，只是限于篇幅无法详述了。由此也可以看出，最终驳回后的应对是非常复杂微妙的，只有依赖有经验的美国专利代理或律师才能找出最合适的解决办法。

备注：

[1]在少数情况下，第二份驳回也可以是非最终驳回。具体可见美国专利审查手册

MPEP706.07(a);

<https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/E8r8#/E8r8/d0e69118.html>

[2] Pendency of Applications Which Include at Least One Request for

Continued

Examination(RCE), [http://www.uspto.gov/corda/dashboards/patents/main.da](http://www.uspto.gov/corda/dashboards/patents/main.dashboard?CTNAVID=1004)

shxml?CTNAVID=1004,访问时间：2019年03月08日

[3] 2个月，但可另外延期5个月。

【李明珠 摘录】