



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

第三百九十六期周报

2019.12.02-2019.12.08

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】持续使用多年的英文商标“PARIS BAGUETTE”被法院一审认定不能维持注册
- 1.2 【专利】扫地机器人制造商通过专利诉讼抢占市场
- 1.3 【专利】专利助力自动驾驶汽车上路
- 1.4 【专利】浅谈专利信息检索
- 1.5 【专利】以案说法之对发明要解决的技术问题的考量
- 1.6 【专利】对发明要解决的技术问题的考量
- 1.7 【专利】保密专利相较于普通专利有何不同？
- 1.8 【专利】专利申请过程中会收到哪些通知书？怎么处理？
- 1.9 【专利】知识产权保护 聚焦四大方向
- 1.10 【专利】浅析分案申请的合理运用

● 热点专题

- 【知识产权】专利战火下，敏芯股份会成为第二个安翰科技吗？

每周资讯

1.1 【商标】持续使用多年的英文商标“PARIS BAGUETTE”被法院一审认定不能维持注册（发布时间：2019-12-05）

作为一家以经营法式面包为主的企业，来自韩国的株式会社巴黎克鲁瓦桑旗下“巴黎贝甜(PARIS BAGUETTE)”品牌多年来在我国消费者中形成了一定知名度。然而，该株式会社不仅一直未能在我国注册“巴黎贝甜”中文商标，已注册并持续使用多年的英文商标“PARIS BAGUETTE”也面临被宣告无效的窘境。

近日，北京知识产权法院对“PARIS BAGUETTE”商标无效宣告行政案作出一审判决，认定该商标的注册行为适用我国商标法禁止使用的绝对条款，不能维持注册，撤销原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称原商标评审委员会)作出的维持该商标注册的裁定，并重新作出裁定。

两次提起商标无效宣告请求

据了解，“PARIS BAGUETTE”品牌来源于韩国株式会社巴黎克鲁瓦桑，该品牌创立于上世纪80年代，“PARIS BAGUETTE”原意是指“巴黎法棍”（“法棍”是法国最传统和最有代表性的面包）。如今，“PARIS BAGUETTE”面包店在韩国已开设有数千家。

2004年，该株式会社进入我国市场，在上海开设了第一家“PARIS BAGUETTE”面包店，对应的中文名称为“巴黎贝甜”。其后，该株式会社在我国成立了艾丝碧西食品有限公司(下称艾丝碧西公司)，并授权艾丝碧西公司独占使用“巴黎贝甜”“PARIS BAGUETTE”

商标，并对其统一管理和运营。目前，“巴黎贝甜(PARIS BAGUETTE)”面包店在我国已有 200 余家。

2007 年 9 月，株式会社巴黎克鲁瓦桑申请注册“PARIS BAGUETTE”商标，后经驳回复审、异议程序于 2015 年 3 月获准注册，核定使用在第 30 类面包等商品上。

2009 年，随着在电影《非诚勿扰》里的出境，“巴黎贝甜”(PARIS BAGUETTE)品牌得到更多中国消费者的认可。

然而，株式会社巴黎克鲁瓦桑在我国只拥有“PARIS BAGUETTE”英文商标，对应的中文商标“巴黎贝甜”却一直未能获准注册，并且，“PARIS BAGUETTE”核准注册后还被包括北京巴黎贝甜企业管理有限公司(下称巴黎贝甜公司)等多家企业提出无效宣告，无效理由主要包括：该商标中“PARIS”含义为“巴黎”是法国的首都，为公众知晓的外国地名，被申请人并非法国企业，争议商标易使消费者对商品产地产生误认，具有不良影响；

“PARIS BAGUETTE”可译为“巴黎面包”“巴黎长棍面包”，用在指定商品上，直接表述了通用名称，缺乏显著特征。

株式会社巴黎克鲁瓦桑则认为，“PARIS BAGUETTE”非通用名称，经广泛长期使用已取得显著性，且经长期使用已具有极高的知名度。

原商标评审委员会经审理认为，该争议商标由文字“PARIS BAGUETTE”及图形组成，虽然整体可译为“法国面包”，但争议商标尚有其他要素组成，整体具有一定的显著性；且

考虑到争议商标已注册和使用多年，通过宣传使用已形成相对稳定的市场格局，裁定该商标予以维持注册。

知名商标一审认定不能注册

芭黎贝甜公司不服该裁定，于 2018 年 8 月向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销原商标评审委员会所作裁定。

芭黎贝甜公司代理人、北京盈科律师事务所律师刘占林在庭审时表示，该诉争商标中含有含义为“巴黎”的英文单词“PARIS”，易使消费者将该产品的产地识别为来自于巴黎，从而对产地产生误认，或者前述商品的主要原料、制作工艺等与“法式长棍面包”有关，进而对商品的主要原料、制作工艺等特点或者产地产生误认。此外，该诉争商标中还包含巴黎地标埃菲尔铁塔图形，更易使用相关公众对产地产生误认。

刘占林认为，株式会社巴黎克鲁瓦桑为韩国企业，注册地址为韩国京畿道城南市中院区上大院洞 149-3，既非法国企业，注册地亦不在法国巴黎，却注册了包含诸多法国巴黎信息的商标，明显具有不正当性与欺骗性，应当予以宣告无效。

株式会社巴黎克鲁瓦桑作为该案第三人参加诉讼，其代理人在庭审时表示，该诉争商标经长期宣传使用，形成了稳定的市场格局，具有广泛的知名度；该商标在全球 23 个国家和地区获得注册；该商标的注册不会令消费者产生误认；第三人公司是全球范围内有影响的跨国企业，仅总部在韩国；芭黎贝甜公司申请了近百件与第三人诉争商标近似的商标，不具备申请注册商标应有的合理性和正当性，其主观意图难谓正当；原告申请注册商标违反诚实信用原则，其倒卖商标扰乱商标注册秩序，同时恶意诉讼、滥用权利，构成不正当竞争。

北京知识产权法院经审理认为,根据我国商标法第十条第一款第七项规定,带有欺骗性,容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得作为商标使用。此案中,诉争商标申请人所属国家为韩国,并非法国。而诉争商标由英文“PARIS”“BAGUETTE”及与法国巴黎标志性建筑物埃菲尔铁塔较为相似的图形组成,其中“PARIS”含义为巴黎,“BAGUETTE”含义为法国面包、法式长棍面包。该商标使用在核定商品上容易使相关公众误认为商品产地与法国巴黎有关,或者商品的主要原料、品质等与巴黎、或法国面包、法式长棍面包有关,进而对商品产地产生误认。

针对第三人提出其“PARIS BAGUETTE”及“巴黎贝甜”品牌经宣传使用具有很高的市场知名度,形成了稳定的市场格局,诉争商标因此应当予以维持注册的抗辩意见,法院认为,我国商标法第十条第一款第七项规定的情形属于禁止使用的绝对条款,不能因诉争商标的实际宣传使用等情况而维持注册。

法院还认为,诉争商标属于我国商标法第十条第二款规定的不得作为商标的情形,即县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。

据此,北京知识产权法院于近日作出一审判决,撤销原商标评审委员会所作的维持“PARIS BAGUETTE”注册的裁定。

【商版部 摘录】

1.2 【专利】扫地机器人制造商通过专利诉讼抢占市场（发布时间:2019-12-6）

近日，专注于人工智能驱动扫地机器人领域的技术公司 iRobot 起诉竞争对手 SharkNinja 侵犯了其 3 项专利，并请求美国联邦法院禁止其销售 Shark IQ 扫地机器人。

iRobot 于 10 月 15 日向美国马萨诸塞州联邦地区法院申请针对 SharkNinja 的初步禁令。

据 iRobot 称，Shark IQ 扫地机器人侵犯了艾罗伯特的 Roomba i7+ 扫地机器人的 3 项专利。

这些专利涵盖了扫地机器人真空吸尘技术的关键要素，包括房间清洁设定，带有地图功能的充电和恢复技术以及自动排空技术。

然而在 iRobot 提起诉讼之前，SharkNinja 已先行将其诉至法院。在提交给法院的法律文件中，SharkNinja 请求法院宣告其没有侵犯 iRobot Roomba 产品的知识产权。

“通过诉讼抢占市场”

SharkNinja 在其声明中称：“iRobot 曾向公司发送威胁性信件，错误地谴责 SharkNinja 侵犯了其相关专利，SharkNinja 将通过诉讼予以回应。我们非常重视知识产权，并采取了积极措施以避免侵犯任何人的知识产权。”

该公司认为 iRobot “企图通过诉讼抢占扫地机器人市场，不让消费者以优惠的价格选择其他扫地机器人”。

“SharkNinja 首先提起诉讼，目的就是迅速澄清事实、挽回名誉，并且尽快解除 iRobot 对其造成的威胁。”

近年来，关于扫地机器人的一系列专利战持续不断，iRobot 与 SharkNinja 的诉讼案是最新的一起。2019 年 12 月，在 iRobot 提出专利侵权投诉后，美国国际贸易委员会(ITC)禁止进口 bObsweep 公司和胡佛公司 (Hoover) 销售的某些机器人。

iRobot 的执行副总裁兼首席法律官格伦·温斯坦 (Glen Weinstein) 表示：“正如我们去年在 ITC 取得的胜利所证明的那样，iRobot 采取了强有力的措施来保护我们的知识产权和我们的工作团队辛勤工作的成果。”

温斯坦补充称：“我们不会对肆意侵犯我们技术的行为袖手旁观，我们将竭尽全力继续在国内和国外捍卫我们的创新成果。”（编译自 www.worldipreview.com）

翻译：王丹 校对：罗先群

【陈强 摘录】

1.3 【专利】专利助力自动驾驶汽车上路（发布时间:2019-12-5）

前不久，百度公司在长沙宣布自动驾驶出租车队 Robotaxi 在开放道路上全面运营，这是一个依托百度自动驾驶开放平台 Apollo 推出的自动驾驶项目。此前，自动驾驶汽车在开放道路上全面运营，只有谷歌旗下的 Waymo 公司有过类似的项目。

自动驾驶汽车是指搭载先进的车载传感设备、车载技术平台、人工智能软件、电子控制器和执行器等装置，使车辆具备复杂环境感知、智能化决策与控制功能，最终实现由自动驾驶系统替代人类操作的新一代汽车。业内专家表示，自动驾驶是汽车产业发展的重要战略方向，国内外都对这一领域给予了高度关注并大力投入，同时，相关专利已经成为行业竞相布局和重点关注的內容。

创新实现突破 自动驾驶上路

近年来，在自动驾驶的探索上，无论是汽车企业，还是互联网企业都卯足劲，投入大量的人力物力进行研发，并进行了大量的路测实验。而 Robotaxi 在开放道路上全面运营，被视为智能网联汽车发展的标志性事件。

百度公司专利事务部总经理崔玲玲介绍，Apollo 致力于向汽车行业和合作伙伴提供安全、开放和完整的平台，旨在帮助合作伙伴基于自身的车辆、硬件打造一套自动驾驶系统。在崔玲玲看来，自动驾驶汽车是汽车产业与人工智能、信息通信等产业融合创新的产物，集合了环境感知、行为决策、自动控制等功能，进而实现对人类驾驶员部分或完全的替代。

记者了解到，Robotaxi 的传感器使用了“激光雷达+毫米波雷达+相机”的融合方案，由于其具备 360 度视野无盲角、240 米探测距离、小于 100 米的实时控制以及对外围环境的精确感知能力，从而实现在复杂天气及复杂城市路况下的安全行驶。百度公司指出，Robotaxi 的高度自动驾驶能力已达到美国汽车工程师学会（SAE）所划分的 L4 级别，即属于高度自动驾驶，由自动驾驶系统完成所有驾驶操作，特定环境下系统会向驾驶员提出响应请求，驾驶员可以不对系统请求进行响应。

业内人士表示，自动驾驶汽车通过相关技术可以感知获取道路信息、行人信息、障碍物信息、红绿灯信息等以及获取到的城市路况信息，自行对行车路线进行规划，并对车辆进行控制，从而顺利到达指定地点。自动驾驶级别越高，人类干预驾驶的情况就越少，甚至不需要驾驶员介入。

鼓励合作交流 核心做专做精

当前，汽车产业变革的交叉性和深刻性是空前的，跨界合作、融合发展已经成为行业共识。美国、德国、日本、韩国等国家都开展了自动驾驶技术研发，以谷歌、特斯拉、沃尔沃等为代表的互联网企业和汽车企业近年来研发投入巨大。

从国内来看，近年来，在国家政策和创新环境的鼓励下，涌现了一大批致力于自动驾驶技术研发的公司，除了百度公司外，小鹏汽车也投入 200 余人的团队研发无人驾驶技术，目前已经在上市汽车 G3 上实现了全场景自动泊车以及自适应巡航控制能力。除此之外，还有一些如华为这样的通信厂商入局自动驾驶领域。

业内人士表示，在传统内燃机汽车方面，我国汽车企业经历了从以市场换技术到自主创新的发展历程，解决了相关技术从无到有的发展问题，并通过自主创新逐步缩小与国外相关企业之间的技术差距。如今，随着自动驾驶时代到来，我国企业面临新的发展机遇，与国外企业处在同一起跑线上，能否抓住机遇实现快速崛起，引领行业发展，成为业内共同关注的内容。

从技术来看，自动驾驶主要涉及智能感知、智能决策、控制执行、整车技术以及人机交互等技术领域。中国汽车技术研究中心有限公司汽车技术情报研究所战略研究与知识产权部部长王军雷向中国知识产权报记者介绍，通过前期对智能网联技术专利检索分析，共划分末级节点 251 个，其中涉及自动驾驶的末级节点有 159 个。

那么，哪些自动驾驶技术更受研发主体的青睐？王军雷表示，在全球范围内，控制执行、智能感知和人机交互是重点开展专利布局的领域，相关专利申请分别是 2.9742 万件、2.8708 万件和 1.0059 万件。以智能感知为例，该技术领域的专利布局主要集中在感知器件、物体检测、交通信息识别、驾驶员状态感知、车辆状态感知、多传感器联合技术、生物体态特征识别等内容；而在控制执行方面，相关专利布局主要集中在车辆运动控制、电子线控架构、

总线与电子架构、驾驶辅助等内容。

“从专利数据来看，中国、美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区是自动驾驶技术的主要专利布局地，大概占比 80%，其中中国是相关领域专利布局最多的国家。”不过，王军雷也坦言，尽管我国在该领域的专利布局较多，但我国专利申请人在国外布局相关专利较少，另外，我国企业相关专利布局缺乏统筹布局，这在一定程度上体现出我国该领域专利布局方面的不足，应该引起相关企业的高度重视。

在清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全看来，汽车技术在未来产业变革中的作用将更加重要。当前，除了传统汽车企业外，互联网、通信等企业也纷纷入局自动驾驶领域，尤其是通信行业最近有意把该行业的标准必要专利收费问题延续到汽车领域。

王军雷建议，国内相关企业一方面要加强核心技术研发，补足技术短板；另一方面要与相关企业加强合作，成立专利联盟，避免相关产品落入他人的专利保护范围。

赵福全也建议，未来参与汽车生态建设的各类企业都必须坚持深耕技术，尤其要基于自身定位和优势，把特色核心技术做专做精。“企业的资源有限，任何一家企业都很难同时掌控未来所有的核心技术，因此相关企业必须坚持开放合作，并进行有效的资源组合，最终形成各自的技术优势。”赵福全表示

【杨其其 摘录】

1.4 【专利】浅谈专利信息检索（发布时间:2019-12-2）

专利信息检索是指根据一项或数项特征，从大量的专利文献或专利数据库中挑选符合某一特定要求的文献或信息的过程。简单地说，专利信息检索就是有关专利信息的查找。本文主要讲解下专利信息检索的内容及方法以便为各位之后的工作提供一些便捷。

专利信息检索是一项复杂的工作，是由多种因素构成的，如：数据量、数据特点、检索系统、检索方式、检索入口、检索种类、检索目的、检索范围、检索技巧以及检索经验等。

为什么要进行专利检索？一般都是企业为了决策，新产品开发、专利申请和产品出口和引进技术。很多时候，企业的问题：

1、我做了一个新产品，不知道会不会侵犯别人的专利权，我该做哪种检索呢？

- 2、我做了一个新产品，想申请专利，我该做哪种检索呢？
 - 3、现在公司定了几个项目，要确定研发方向，我该做哪种检索？
 - 4、我刚把新产品推到市场上，就被人告侵权了，我该做什么检索呢？
 - 5、我要买个专利，但不知它还有没有效，我该怎么办？
 - 6、我的竞争对手在中国申请了专利，我想知道他在别的国家有没有申请专利，怎么办？
- 这一系列的问题，都需要通过检索给出答案。今天我们从专利文献、专利分类法、专利检索系统和专利检索种类来进行分析。

专利文献就是各国专利局及国际性专利组织在审批专利过程中产生的官方文件及其出版物的总称。

专利信息是指以专利文献作为主要内容或以专利文献为依据，经分解、加工、标引、统计、分析、整合和转化等信息化手段处理，并通过各种信息化方式传播而形成的与专利有关的各种信息的总称。包括技术信息、法律信息、经济信息、战略信息。专利文献类型包括：

一次专利文献——专利说明书

二次专利文献——专利公报、专利文摘出版物、专利索引

同族专利：具有共同优先权的在不同国家或国际专利组织的多次申请、多次公布获批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。

中国专利文献编排体系：1985~1988年；同一流水号体系：1989~1992年。

专利号同申请号（1——发明 2——实用新型 3——外观设计），发明专利公开号、审定号，实用新型及外观设计公告号分别编号。发明专利审定号、授权公告号采用同一编号、实用新型专利公告号、授权公告号也采用同一编号，后面用代码标识。1993后发明专利取消审定号，实用新型及外观设计取消公告号。

中国专利公报及说明书编号后字母含义：

	发明	实用新型	外观
A (公开号)	公开说明书		
B (审定号)	审定说明书		
C (授权号)	专利说明书		
U (公告号)		申请说明书	
Y (授权号)		专利说明书	
S (公告号)			外观设计公告
D (授权号)			外观设计授权

专利分类法

欧洲专利分类体系——1968 年

美国专利分类体系——1831 年

英国专利分类体系——1888 年

国际专利分类 (International Patent Classification, IPC) ——1971 年 3 月 24 日在法国斯特拉斯堡通过, 1975 年生效。

中国的使用情况: 1985 使用 IPC 分类; 1996 年 6 月递交《IPC 协定》加入; 1997 年 6 月正式加入。IPC 编排体系: 部、大类、小类、大组、小组; 每一等级: 类号、类名; 下一等级继承上一等级的类号 (小组继承 “/” 前的数字)。

IPC 分类原则: 功能性分类、应用性分类。

分类步骤: 1、确定文献中的发明信息和附加信息; 2、按照分类表的等级, 找到最低等级的组; 3、将信息尽可能完整地分入 IPC 分类表中; 4、部、大类的类名仅仅是宽泛地指明其范围; 5、小组的确定。

专利检索系统:

1、德温特专利信息出版物: 世界上报道范围最广、规模最大、检索体系最完善的专利文献检索工具。1951 年创立, 报道 38 个国家和地区、2 个国际性专利组织、2 种专利刊物 (《研究公开》(Research Disclosure) 和《国际技术公开》(International Technology Disclosure) 的专利文献。主要国家: 澳大利亚 AU, 中国 CN、英国 GB, EP 是欧洲专利公约, WO 是国际专利合作公约; 次要国家: 奥地利 AT, 巴西 BR, 台湾地区 TW。德温特分类: 3 大类 (化学、工程、电子电气) 33 部。

2、EPIDOS-INPADOC 出版物：1972 年，世界知识产权组织和奥地利政府建立 INPADOC（国际专利文献中心，International Patent Documentation Center）

1991 年后，成为欧洲专利局所属 EPIDOS（欧洲专利信息和文献系统，European Patent Information and Documentation System）的一部分，包括出版物、专利族服务、法律状态服务。

3、网上资源

中国国家知识产权局数据库 <http://www.sipo.gov.cn>；欧洲专利局 esp@cenet 网络 <http://ep.espacenet.com>；美国专利商标局网站 <http://patents.uspto.gov>；日本专利局工业产权数字图书馆 <http://www.jpo.go.jp>；世界知识产权组织 <http://www.wipo.int/pctdb/en/>

德温特专利检索系统 <http://www.derwent.co.uk>；WIPO 专利数据库

4、商业检索工具（以智慧芽为例）

专利检索种类：

专 利 信 息 检 索	专利技术信息检索	
	专利性检索	新颖性检索
		创造性检索
	无效检索	在专利授权后对专利保护的方案进行检索，评价其新颖性和创造性
	防侵权检索与分析	具体技术主题进行检索，逐一进行侵权风险识别，在确定出重点专利后进行侵权分析于判定。
	专题检索	按照具体专题要求，检索收集相关专利文献，并出具检索报告和/或分析报告
	法律状态检索	对专利的法律状态进行检索
同族专利检索	确定某件或多件专利的同族	

新颖性检索：为确定申请专利的发明创造是否具有新颖性，从发明创造的主题对包括专利文献在内的全世界范围内的各种公开出版物进行的检索；

创造性检索：为对某项申请专利的发明创造获得专利权的可能性进行判断而进行的检索，它是在确定发明创造的新颖性基础上，再检索出若干件用以确定发明的创造性的对比文献；

侵权检索：防止侵权检索，指为避免发生专利纠纷而主动对某一新技术新产品进行的专利检索；

被动侵权检索，指被别人指控侵权时进行的专利检索，主要是为了保护自己的利益反诉专利无效时使用；

专利法律状态检索：专利有效性检索，指对一项专利或者专利申请当前所处的状态进行的检索，其目的是了解该项专利是否有效；

专利地域性检索，是指对一项发明创造都在那些国家和地区申请了专利进行的检索，其目的是确定该项专利申请的国家范围；

同族专利检索：对一项专利或者专利申请在其它国家申请专利并被公布等有关情况进行的检索，该检索的目的是找出该专利或者专利申请在其它国家公布的文献（专利）号。

专利检索方法

已知检索线索是技术主题，其基本思路及方式如下：

初步找几篇文献，深入分析技术主题，选择主题词，利用被检索技术的若干主题词进行初步检索；确定相关国际专利分类号 IPC，对照国际专利分类表，选择所有可能分类位置，确定主分类或副分类；确定同义词、近义词，根据初步检索结果，进一步找出相关关键词；确定完整的检索提问式并检索，根据 IPC 号、关键词及其同义词、近义词进一步组配检索；根据检索结果，浏览其文摘，进行筛选；

根据需要，将相关文献专利说明书找出，对其进行深入分析，以此修改检索提问式，进行扩大检索。

1.5【专利】以案说法之对发明要解决的技术问题的考量（发布时间：2019-12-5）

一.结论

对发明要解决的技术问题的考量经常受到用途的影响。

如果某现有技术与发明的用途差异明显，往往会导致该现有技术与发明要解决的技术问题无关，则以该现有技术作为改进的基础将会丧失改进的目标，难以获得通向发明的路径。

二.法条回顾

1、确定最接近的现有技术

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。

最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和 / 或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

三.案例

在第 28909 号无效决定（201220516744.x）涉及的案件中，涉案专利保护的是一种梯架锁固件，而对比文件 1公开了一种用于横梁式货架的立柱孔型。

决定认为：首先，最接近的现有技术通常是与涉案专利具有相同使用目的或类似用途的技术方案。

涉案专利的梯架锁固件的用途是作为支架或立柱被锁固件之间的中间连接件，通过与支架或立柱配套而实现锁固，并主要应用于电缆工程中；而，对比文件 1 公开的开设于货架立柱上的特殊孔型的用途在于容纳货架横梁的挂爪，该对比文件未公开这种孔型还存在与其他立柱空洞相配合以实现锁固的需要。

进而，涉案专利的用途决定了其采用沿板材的折弯线呈对称八字形结构设置的长圆孔的技术手段要解决的技术问题是与另一立柱孔洞配套，以保证螺栓将两个立柱进行锁固时增加足够的调节余量并避免锁固后螺栓松动；

而对比文件 1 中采用楔形孔所要解决的技术问题是确保横梁挂爪深入楔形孔后实现横梁与立柱之间的牢固卡合，并且避免组装好的货架立柱上因货物重力导致应力集中，二者要解决的技术问题既不相同，也不近似。

如果以对比文件 1 公开的横梁式货架立柱上的孔型作为解决涉案专利技术问题的起点，那么，由于该对比文件并不面临涉案专利所要解决的技术问题，所属领域的技术人员难以想到将立柱的一个侧面沿该侧面上的两列楔形孔之间的中心线进行折弯，更难以将其应用到与另一立柱相配套从而得到可以用螺栓将二者锁固的技术方案。

可见，如果以对比文件 1 作为最接近现有技术，则既缺乏实施改进的目标，也未提供通向改进后技术方案最有希望的路径，导致所属领域的技术人员从一开始便会陷入无法通向涉案专利的困境。

四.分析

1. 从用途角度看最接近的现有技术，是很有意思的点。
2. 从用途的角度来说，还需要结合技术手段，技术问题、技术效果展开，所有的落实点都在这。
3. 这里还是**起点论**的问题，所以，最接近的现有技术的步骤中，核心的还是第一句话。再次强调的问题是：对于 D1 是否适格的讨论，基本上也就是起点论的评价方式了。千万不要聊什么技术特征公开的不够多啥的，这个没有意义。

4. 套话：

如果以对比文件 1 公开的横梁式货架立柱上的孔型作为解决涉案专利技术问题的起点，那么，由于该对比文件并不面临涉案专利所要解决的技术问题，所属领域的技术人员难以想到将立柱的一个侧面沿该侧面上的两列楔形孔之间的中心线进行折弯，更难以将其应用到与另一立柱相配套从而得到可以用螺栓将二者锁固的技术方案。

可见，如果以对比文件 1 作为最接近现有技术，则既缺乏实施改进的目标，也未提供通向改进后技术方案最有希望的路径，导致所属领域的技术人员从一开始便会陷入无法通向涉案专利的困境。

【贺姿 摘录】

1.6 【专利】对发明要解决的技术问题的考量（发布时间:2018-12-4）

一.结论

在确定最接近现有技术的众多考量因素中，对现有技术与发明要解决的技术问题的关系进行分析是一个不容忽视的环节。

作为现有技术中与发明最密切相关的一个技术方案，这样的最接近现有技术不应与发明所关注的技术问题无关，否则，所属领域的技术人员以此为基础将无法产生完成发明的动机。

作为最接近现有技术，当所属领域的技术人员面对发明要解决的技术问题时，**通过对该现有技术整体呈现的信息进行研究，应当能够发现其与发明关注的技术问题之间存在某种内在联系。**

这种内在联系，既可以体现为现有技术中记载了与发明所关注的问题相同或相似的问题，例如，该现有技术中存在着、希望解决或已经解决了这样的技术问题；也可以是该现有技术虽然没有记载，但所属领域的技术人员由此能够意识到这样的问题。

二. 法条回顾

1、确定最接近的现有技术

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明**最密切相关的一个技术方案**，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。

最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和 / 或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但**能够实现发明的功能**，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

三.案例

在第 25725 号无效决定（2000800653.9）涉及的案件中，涉案专利保护一种安瓿灌装工艺。根据说明书记载，由于安瓿瓶体积小且由薄玻璃制成，使得其头部段内径与灌注头外径大小很接近，因而在灌装过程中容易出现两个问题：一是头部段破碎；二是药液残留在头部段内周部分，影响后续的熔封质量，并使药液量不准确。为此，涉案专利对定心装置的结构和工作过程进行了改进以解决药剂容器的精确定心（称为无间隙定心）这一技术问题。

证据 1 公开了一种灌装封盖机（瓶装机），例如饮料瓶的快速更换连接器，其在灌装过程中虽然也需要解决定位问题，但所属饮料瓶的灌装工艺对定位的要求和涉案专利设计的安瓿灌装工艺不同，即通过夹持悬挂而使得饮料瓶在灌装过程中**保持直立定位即可，并不存在上述无间隙精确定心的技术需要。**

因此，虽然证据 1 的饮料瓶灌装也涉及瓶子在灌装过程中的定位，但决定认为，证据 1 这些支撑部件仅仅起到在瓶子的上升和下降操作中使其被充分地支撑从而保持瓶子直立的定位作用，在保持瓶子直立的过程中与瓶子间并不产生相对运动，故，**不涉及通过支撑部件本身的运动实现瓶子头部段与支撑件的无间隙定心的问题。**

并且，与涉案专利相比，证据 1 在瓶子定位（定心）过程中的整体工作方式、定心原理以及具体的结构上均存在明显不同，因此，本领域技术人员根本不会对证据 1 的支撑组件的整体运动方式进行改进，使得在定心过程中相应的定位支撑组件相对于安瓿进行特定的相对运动，以实现安瓿相对于注料针的精确定心，所以所属领域技术人员没有动机对证据 1 的相应装置做出改进获得涉案专利权 1 所要求保护的技术方案。

简言之，证据 1 与涉案专利关注的特定技术问题无关，所属领域的技术人员想要使安瓿在灌装过程中精确定心，**不会将所述饮料瓶的灌装装置作为改进的基础，这意味着该证据不适合作为涉案专利最接近的现有技术。**

四.分析

1. 起点论的典型案列

起点论：最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明**最密切相关的一个技术方案**，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。

2. 现实情况是，审查员往往从技术特征拼凑法角度获得对比文件，所以，起点论是很好的对付审查员的方法。

3. 在阐述中，技术需要的点很关键，其实，其在阐述过程中，还是从技术问题角度进行的阐述。这点需要持续理解。【理解技术问题的重要性】

4. 不仅仅说了技术问题的部分，还有整体工作方式，定心原理等相关的描述，从实践来看，能多个维度说，还是多说一些为佳。

5. 这个要点阐述，没有动机、改进的基础等作为点题，十分重要。相比较其他阐述而言，逻辑推理的重要性更明显。

6.本案的内容是多么好的话术方式啊。请大家务必深深体会。

【任宁 摘录】

1.7 【专利】保密专利相较于普通专利有何不同？（发布时间:2019-12-06）

我们都说，专利是以公开技术内容为代价获取法律保护的。但是有种专利不同，它无需公开，也可以获得专利保护，这就是保密专利。虽然日常生活中我们很少有机会接触到保密专利，但初步了解还是有必要的。

保密专利是涉及国家安全和利益的需要保密的发明文件。按照有关规定，涉及国家安全需要保密的，主要指国防专用技术，应由专利局授权国防专利分局受理、审查；涉及国家利益需要保密的，由专利局受理保密专利。

这些发明创造的公开会影响国家的防御能力，损害国家的政治、经济利益或削弱国家的经济、科技实力。对于军民两用的发明创造，申请人如果希望其发明能够推广应用，就不宜申请保密专利。申请保密专利的发明创造不包括实用新型和外观设计。保密专利的申请审批流程如下：（1）涉及国防利益需要保密的专利申请由国防专利局进行审查，经审查没有发现驳回理由的，由专利局根据国防专利局的审查意见作出授予国防专利权的决定，并委托国防专利局颁发国防专利证书，同时在专利公报上公告国防专利的专利号、申请日和授权公告日。国防专利复审委员会作出宣告国防专利权无效决定的，专利局应当在专利公报上公告专利号、授权公告日、无效宣告决定号和无效宣告决定日。（2）涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的发明或者实用新型专利申请由专利局按照以下程序进行审查和管理。审查员应当对确定需要保密的专利申请案卷作出保密标记，在对该专利申请作出解密决定之前，对其进行保密管理。保密专利申请的初步审查和实质审查均由专利局指定的审查员进行。对于发明专利申请，初步审查和实质审查按照与一般发明专利申请相同的基准进行。初步审查合格的保密专利申请不予公布，实质审查请求符合规定的，直接进入实质审查程序。经实质审查没有发现驳回理由的，作出授予保密发明专利权的决定，并发出授予发明专利权通知书和办理登记手续通知书。对于实用新型专利申请，初步审查按照与一般实用新型专利申请相同的基准进行。经初步审查没有发现驳回理由的，作出授予保密实用新型专利权的决定，并发出授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书。保密专利申请的授权公告仅公布专利号、申请日和授权公告日。

【陈寒 摘录】

1.8 【专利】专利申请过程中会收到哪些通知书？怎么处理？（发布时间:2019-12-6）

在专利申请的审批程序、复审程序、无效宣告程序或其他程序中，审查员根据不同情况，会作出各种通知和决定。一些企业朋友，在收到各种通知书时，不知如何处理，接下来介绍下在专利申请流程中，可能会收到的通知书或决定书。

这些通知和决定主要包括：专利申请受理通知书、审查意见通知书、补正通知书、手续合格通知书、视为撤回通知书、恢复权利请求审批通知书、缴费通知书、费用减缓审批通知书、发明专利申请初步审查合格通知书、发明专利申请公布通知书、发明专利申请进入实质审查阶段通知书、授予发明专利权通知书、授予实用新型专利权通知书、授予外观设计专利

权通知书、办理登记手续通知书、视为放弃取得专利权通知书、专利权终止通知书、驳回决定、复审决定书、无效宣告请求审查决定等等。

专利申请受理通知书

专利局受理处及代办处收到专利申请后，会检查和核对全部文件，符合受理条件的，发出专利申请受理通知书，主要目的是确定申请日、给出申请号。申请人在收到专利申请受理通知书的同时一般还会收到缴纳申请费通知书或者费用减缓审批通知书；缴纳申请费通知书中写明了申请人应当缴纳的申请费、申请附加费和在申请时应当缴纳的其他费用，以及缴费期限；同时写明了缴纳费用须知；费用减缓审批通知书，主要内容包括费用减缓比例、应缴纳的金额和缴费的期限以及相关的缴费须知。

发明专利申请初步审查合格通知书

经初步审查，对于申请文件符合专利法及其实施细则有关规定并且不存在明显实质性缺陷的专利申请，包括经过补正符合初步审查要求的专利申请。收到初步审查合格通知书后，之后即将进入公布程序；申请人提出提前公布声明的，在专利申请初步审查合格后立即进入公布准备，收到发明专利申请公布通知书。在初步审查阶段，会审查申请人提交的申请文件是否符合专利法及其实施细则的规定，发现存在可以补正的缺陷时，发出补正通知书，主要是申请文件中出现的一些形式缺陷，例如错别字、标点符号错误等等，申请人应当对申请文件中出现的错误进行修改，以消除缺陷。

发明专利申请进入实质审查阶段通知书

发明专利申请自申请日起 3 年内，国家专利局可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；因此，实质审查程序通常由申请人提出请求后启动，并收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书，申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。对发明专利申请进行实质审查的目的在于确定发明专利申请是否应当被授予专利权，特别是确定其是否符合专利法有关新颖性、创造性和实用性的规定。在实质审查阶段会经常收到的通知书则是审查意见通知书，主要是申请文件中出现的一些实质性缺陷，例如不具有新颖性、创造性、实用性；权利要求书保护范围不清楚；说明书公开不充分等等。申请人应当针对审查意见通知书进行答复，对通知书中指出的缺陷进行意见陈述书，必要时需要修改申请文件，以消除缺陷。

授予专利权通知书

包括授予发明专利权通知书、授予实用新型专利权通知书、授予外观设计专利权通知书；发明专利申请经实质审查、实用新型和外观设计专利申请经初步审查，没有发现驳回理由的，专利局作出授予专利权的决定时发出的；说明申请人的专利申请是可以获得专利权的；但是此时申请人还不具有该专利权，还需要经过以下程序；

办理登记手续通知书

专利局发出授予专利权通知书的同时，会发出办理登记手续通知书，申请人应当在收到

该通知之日起两个月内办理登记手续，申请人在办理登记手续时，应当按照办理登记手续通知书中写明的费用金额缴纳专利登记费、授权当年的年费、公告印刷费，同时还应当缴纳专利证书印花税，只有申请人在规定期限之内办理登记手续，专利局才会颁发专利证书，并同时登记和公告，专利权是自公告之日起生效的。

视为放弃取得专利权通知书

专利局发出授予专利权的通知书和办理登记手续通知书后，申请人在规定期限内未办理登记手续的，则会发出视为放弃取得专利权通知书；该通知书是在办理登记手续期满一个月后作出的，其中会指明恢复权利的法律程序。自该通知书发出之日起四个月期满，未办理恢复手续的，或者专利局作出不予恢复权利决定的，将专利申请进行失效处理。对于发明专利申请，视为放弃取得专利权的，还应当在专利公报上予以公告。

专利权终止通知书

专利年费滞纳金期满仍未缴纳或者缴足专利年费或者滞纳金的，自滞纳金期满之日起两个月后审查员发出专利权终止通知书。专利权人未启动恢复程序或者恢复权利请求未被批准的，专利局应当在终止通知书发出四个月后，进行失效处理，并在专利公报上公告。专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权，专利权人放弃专利权的，应当提交放弃专利权声明，并附具全体专利权人签字或者盖章同意放弃专利权的证明材料，或者仅提交由全体专利权人签字或者盖章的放弃专利权声明。放弃专利权声明经审查，不符合规定的，审查员应当发出视为未提出通知书；符合规定的，审查员应当发出手续合格通知书，并将有关事项分别在专利登记簿和专利公报上登记和公告。放弃专利权声明的生效日为手续合格通知书的发文日，放弃的专利权自该日起终止。

无效宣告请求审查决定通知书

专利权经国务院专利行政部门授予并公告后，任何单位和个人认为该专利权不符合《中华人民共和国专利法》及其实施细则的规定，自公告之日起可以请求国务院专利复审委员会宣告该公告的专利无效。经过审理后，专利复审委员会作出审查决定，发出无效宣告请求审查决定通知书，主要分为三种类型：(1)宣告专利权全部无效；(2)宣告专利权部分无效；(3)维持专利权有效。宣告专利权无效包括宣告专利权全部无效和部分无效两种情形。根据专利法第四十七条的规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。

驳回通知书

在实质审查中，发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，专利局认为仍然不符合专利法规定，即仍然存在实质性缺陷的，则将被驳回，发出驳回通知书

复审决定书

专利申请人对驳回决定不服的，可以自收到驳回通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。经过审理后，专利复审委员会作出复审决定，复审请求审查决定分为三种类型：(1) 复审请求不成立，维持驳回决定；(2) 复审请求成立，撤销驳回决定；(3) 专利申请文

件经复审请求人修改，克服了驳回决定所指出的缺陷，在修改文本的基础上撤销驳回决定。复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序。

视为撤回通知书

专利申请提交后，由于未按时缴纳专利费用或者未提前交实审请求或者未按审查通知答复意见等情形时，专利申请被专利局视为撤回，发出视为撤回通知书，提前终止专利审查程序。初审阶段和实审阶段造成专利申请被视为撤回的原因有：(1)没有按期缴纳专利申请费和印刷费；(2)没有按期答复审查员的补正通知书；(3)没有按期(自申请日起3年内)提交实质审查请求书和缴纳实质审查费；(4)没有按期答复审查员的审查意见通知书。

恢复权利请求审批通知书

专利申请被视为撤回后，申请人如果不想失去该专利申请，就应该在恢复期限内及时办理恢复手续，恢复权利的请求符合规定的，则会收到恢复权利请求审批通知书；办理手续时应当自收到专利局或者专利复审委员会的处分决定之日起两个月内提交恢复权利请求书，说明理由，并同时缴纳恢复权利请求费；在请求恢复权利的同时，应当办理权利丧失前应当办理的相应手续，消除造成权利丧失的原因。例如，申请人因未缴纳申请费，其专利申请被视为撤回后，在请求恢复其申请权的同时，还应当补缴规定的申请费。

【金佳平 摘录】

1.9 【专利】知识产权保护 聚焦四大方向（发布时间：2019-12-03）

加大侵权假冒行为惩戒力度、建设侵权假冒线索智能检测系统、完善新业态新领域保护制度……《关于强化知识产权保护的意見》（以下简称《意見》）日前印发，提出一系列有针对性的创新举措，明确要求实行知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”，对我国进一步加强知识产权保护作出全面部署。《意見》将如何贯彻落实？有何亮点、难点？

严保护：提高违法成本，强化制度约束

近年来，我国知识产权保护力度不断加大。2013年—2018年共查处专利侵权假冒案件26.9万件、商标侵权假冒案件20.1万件。今年上半年，全国专利、商标行政执法办案实现综合执法，共查处专利侵权假冒案件6529件，查处商标违法案件1.15万件。

与此同时，建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度迈出重要步伐。今年11月1日起施行的修改后的商标法，将恶意侵犯商标专用权的赔偿数额，由修改前的三倍以下提高到五倍以下，并将法定赔偿额上限从300万元提高到500万元，违法成本大幅提高。

《意見》要求，加大侵权假冒行为惩戒力度、严格规范证据标准、强化案件执行措施、

完善新业态新领域保护制度。中南财经政法大学知识产权研究中心名誉主任吴汉东认为，“通过强化制度约束来确立知识产权‘严保护’政策导向，加快修改完善专利法、商标法、著作权法等，确保了‘严保护’具有合法性。”

在吴汉东看来，完善新业态新领域保护制度是一大亮点。“当前我国新业态新领域知识产权保护存在宽、松、软等问题。比如以人工智能为代表的新业态新领域相关专利申请的审查标准仍不完善，跨境电商的知识产权保护需要新的规则，对药品专利保护需要及时跟进等。”

大保护、快保护：健全社会共治，优化协作衔接

通过“互联网+”对侵权行为实时监测，为社会提供便捷、高效、低成本的维权渠道；2018年12月，38个部委开展对知识产权（专利）领域严重失信行为的联合惩戒，使严重失信者一处受罚、处处受限……创新知识产权保护机制，我国知识产权保护能力和效率大幅提升。

《意见》要求，加大执法监督力度、建立健全社会共治模式、加强专业技术支撑。阿里巴巴集团副总裁孙军工表示：“知识产权保护体系应当推动包括政府、权利人、电子商务平台等在内的多方主体共享治理信息和治理技术，以协同共治实现互利共赢。”

2019年上半年，我国发明专利审查周期为22.7个月，高价值专利审查周期为20.5个月，商标注册平均审查周期压减到5个月以内……知识产权审查质量和审查效率进步明显，知识产权的源头保护加强。

《意见》要求，优化授权确权维权衔接程序、加强跨部门跨区域办案协作、推动简易案件和纠纷快速处理、加强知识产权快保护机构建设。2016年，国家知识产权局启动知识产权快速协同保护工作，依托地方共同建设知识产权保护中心，为创新主体、市场主体提供“一站式”知识产权综合服务。当前，全国已批复设立25家知识产权保护中心。国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，保护中心建设可切实解决知识产权维权举证难、周期长、成本高等问题。

同保护：加强国际合作，畅通沟通机制

近年来，我国知识产权保护成效得到国际社会广泛认可。知识产权保护社会满意度由

2012年63.69分提升到2018年76.88分。非本国居民知识产权申请量是反映一个国家知识产权水平的“风向标”，这一数字多年来持续增长：2019年上半年，国外在华发明专利申请量达7.8万件，同比增长8.6%；国外在华商标申请量12.7万件，同比增长15.4%……

《意见》要求，更大力度加强国际合作、健全与国内外权利人沟通渠道、加强海外维权援助服务、健全协调和信息获取机制。中科院科技战略咨询研究院研究员宋河发分析，“同保护”是对各类主体和个人实行平等的知识产权保护，不因诉争主体的性质、类型、来源、大小而区别对待、歧视对待；也是对内外资企业、大中小企业、国有集体民营企业，高校科研机构、非营利组织等市场主体和个人知识产权权益一视同仁的保护。

专家指出，加强知识产权保护，是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高我国经济竞争力的最大激励。随着一系列创新举措的落地实施，我国知识产权保护能力和保护水平将进一步全面提升。

【胡鑫磊 摘录】

1.10【专利】浅析分案申请的合理运用（发布时间：2019-12-6）

我国《专利法实施细则》第四十二条第一款中规定：一件专利申请包括两项以上的发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在收到国务院专利行政部门对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

在申请实务中，提出分案申请的目的五花八门，大致分为被动提出的分案申请和主动提出的分案申请两大类。当审查意见通知书中指出单一性缺陷时，申请人在原申请中仅保留其中一项发明创造，而对其它不具有单一性的发明创造提出分案申请，这就是最常见的被动提出的分案申请。许多国家都允许申请人利用分案申请制度或类似制度，通过缴纳一定费用来获得一定的主动修改时机。在此情况下，代理人可以通过主动提出分案申请来为申请人争取更加合理充分的专利保护。笔者结合实务经验认为，为使申请人的利益最大化，大致有以下几种情况可以运用分案申请。

欲擒故纵

在发明专利的申请过程中，经常会出现申请人和代理人、代理人或审查员对于部分权利要求中的技术方案的新颖性和创造性的认定存在较大差异，以致申请的审查周期变长，甚至授权前景黯淡。在此情况下，为了打破审查僵局，申请人不妨先将

权利要求书修改至符合审查员要求的文本，与此同时，依照之前具有较大争议的权利要求书提出分案申请。这样，以暂时牺牲原申请的部分利益为代价寻求争议技术方案经过二次审查而获得授权的机会。

亡羊补牢

由于各种原因，提交后的专利申请文件有时会出现如下问题：申请提交时被写入权利要求书中请求保护的技术方案与申请人真实想要保护的技术方案存在偏差，或者与实际最具有市场价值的技术方案存在偏差。在此情况下，只要不超出原申请记载的范围，申请人就可以利用分案申请来重新调整申请策略。

金蝉脱壳

在某件专利申请已经被驳回或者已经进入复审程序且复审前景不甚乐观的情况下，如果这样的不利局面是由于原申请文件的撰写失误等原因导致的，并且原说明书中记载的内容中又确有具有保护价值的技术方案，则申请人此时可以提出分案申请，保护相应的技术方案。如此，即便母案的复审结果是维持驳回，申请人仍有机会通过分案申请来尽量止损。

步步为营

众所周知，专利制度的本质是公开换保护。如果把内容详实的说明书比作一座贮藏丰富的宝矿，那么一旦申请被公开，则宝矿中未被挖掘出的资源就将被公众共享。因此，从申请人的角度来讲，当然希望要么能够一次性挖出这座宝矿中全部有价值的矿藏，要么能够有机会在被公众共享前再次进行挖掘。

修改原权利要求书以使其覆盖尽量多的技术方案是实现充分挖掘的有效手段。然而，根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，申请人在收到审查意见通知书后对申请文件进行的修改应当仅针对审查意见通知书中指出的缺陷。因此，对于已经进入审查阶段的专利申请，对于权利要求书的修改往往掣肘太多，难以施展。这时，通过提出分案申请就能够将仅写入说明书中而未写入原权利要求书中的重要技术方案分别予以保护。尤其是在 2009 年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条明确了“捐献原则”的大背景下，为了避免在日后可能面对的侵权纠纷时陷入“被动捐献”的不利局面，分案申请在此方面的作用更加凸显。

暗渡陈仓

在大多数情况下，申请人（尤其是企业申请人）在专利申请的过程中会给申请策略的制定以及申请文件的撰写预留出充足的时间。但当突发事件导致原本充足的时间变得紧迫时，申请人往往来不及按部就班地展开上述各项工作。此时，申请人就可以充分利用分案申请制度为尚未理出头绪的多个技术方案抢占申请日。

在这种情况下，申请人不妨考虑把所有相关的技术方案全部放入一个专利申请文件的申请文件中，并简单撰写出明显不具备单一性的多组权利要求。在如此“明修栈道”之后，申请人就可以继续按部就班地从容展开相应的工作，然后在有利的时机利用分案申请实现自己真实的保护策略。

釜底抽薪

与上一种情况类似，可以先将尽可能多的技术方案放入说明书中，并撰写出明显不具备单一性的多组权利要求。然后，尽量采用各种策略使该母案申请保持“pending”状态。这样，申请人就可以有充足的时间研究市场部门随后获得的关于竞争对手的产品的情报，如果能够形成针对性地覆盖对手新产品的分案申请，无异于是对竞争对手的一记重拳，具有极大的商业价值。

【孙琛杰 摘录】

热点专题

【知识产权】

专利战火下，敏芯股份会成为第二个安翰科技吗？（发布时间：2019-12-6）

要点：11月25日，科创板首批受理企业之一安翰科技发布公告，因专利诉讼事项无法在审核时限内彻底解决，在一度中止审核后，最终宣布终止上市，待专利诉讼解决之后，再行筹划上市事宜。

“科创板上市专利第一案”就此结束。

科创板开市后，拟上市企业专利纠纷不断，安翰科技后，晶丰明源、光峰科技、传音控股等公司上市前后都遭遇专利诉讼。

11月1日，在上交所受理苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“苏州敏芯”）的科创板上市申请之际，爆出苏州敏芯与其竞争对手歌尔股份有限公司（以下简称“歌尔股份”）正涉及专利诉讼。

据招股书披露，7月29日，歌尔股份以苏州敏芯及百度公司侵害其三项实用新型专利为由向北京知识产权法院提起诉讼，请求法院判令苏州敏芯立即停止侵害其实用新型专利权的行为，赔偿1000万元以及承担诉讼费用以及歌尔股份为制止侵权行为所支出的合理费用；并请求法院判令百度公司立即停止侵害实用新型专利权的行为，包括立即停止使用和销售被控侵权产品的行为。

目前，该案正在进行中，针对上述三项实用新型的无效审理12月才能进行。

上市委已于11月21日向苏州敏芯发出了首次问询，能否在审核时限内妥善解决专利诉讼，避免出现像安翰科技一样的终止审核情况发生，可能是摆在苏州敏芯面前的首要问题。

看点：这是科创板开市几个月来又一起重量级的专利诉讼，一时间，专利阻击科创板上市公司再次成为市场焦点。与安翰科技不同，苏州敏芯还有时间去谋划应对方案。虽然目前市场上尚未有更详细的信息披露，但歌尔股份针对苏州敏芯这一战，还是有很多耐人寻味的看点：

- 事实真如坊间所言，这又是一次针对科创板上市公司的精准专利打击！还有另有原因？
- 如果是为了阻止苏州敏芯上市，百度公司为何被列为共同被告？
- 是苏州敏芯的低价策略触动了歌尔股份的神经，还是歌尔股份前技术专家跳槽苏州敏芯担任技术副总，才引发IPO前夕的专利诉讼？两家公司争议的MEMS麦克风是一种什么技术，谁的专利才是行业翘楚？
- 歌尔股份已累积专利申请超过1.6万项，其中发明专利超过7000项，海外专利近2000项，其中MEMS麦克风专利上千项，坐拥如此体量的专利组合，为何只拿出看上去相对薄弱的三件“实用新型专利”（“实用新型专利”不经过实质审查，故一般认为质量较“发明专利”要低）起诉，甚至都不搭配一件发明专利？歌尔股份是佯攻还是另有隐情？

● 苏州敏芯或许不是刚刚被歌尔盯上，2015 年就有独立第三人对苏州敏芯一件重要专利提出过无效，在五件专利证据中，有四件来自歌尔股份，因此该独立第三人与歌尔股份是否存在某种关联容易引人遐想。直到四年后歌尔股份正式发起专利战，不知在早有预警的情况下，苏州敏芯是否已为这不可避免的一战，枪已上膛？

01

科创板上市阻击？还是另有目的？

一年前，习近平主席在首届进博会上宣布上海证券交易所将建立科创板，进一步完善资本制度，鼓励技术与资本的融合。

一年来，累积已有 179 家企业申报，其中 10 家处于已受理，40 家公司已问询，提交注册 20 家，已注册生效 71 家，同时暂缓表决 1 家，中止 8 家，终止 20 家。

科创板的定位及注册制的特点，使得知识产权成为科创板上市受理与审议过程中特别关注的焦点，申报企业频频被要求进一步说明其核心技术和知识产权，同时暴露出来的问题也越来越多。

有的拟上市企业国内专利数量为零；有的拟上市企业在申请受理后收到专利诉讼，不得不终止审核（安翰科技）；有的拟上市企业则在专利诉讼后涉险过会（晶丰明源）；还有的企业成功上市之后遭遇专利诉讼（光峰科技、传音控股）。可见，专利已成为拟上市公司必须要跨过的一道坎。

那么歌尔股份此次对苏州敏芯发起专利诉讼，是否也是有备而来，意图干扰苏州敏芯上市？从 7 月 29 日提起诉讼的时间看，距离苏州敏芯 5 月接受上市辅导的信息公开有三个月的时间，歌尔股份有充足的时间准备诉讼材料。因此干扰上市可能会是目的之一。

但是如果只是阻击其上市的话，单挑苏州敏芯就可以了，为何将百度公司列为共同被告，有可能不仅仅是干扰上市这么简单。

从苏州敏芯上市的材料来看，至少在专利这一环节应该是其加分项，公司不仅拥有 55 项授权专利，其中 12 项海外专利，还有 24 项正在申请中的国内外专利，整体专利组合水平在所有科创板申报企业中居于平均线之上。

所以苏州敏芯并非没有核心技术。那最终走向会是类似安翰科技因专利诉讼而终止审核，还是类似晶丰明源公告专利诉讼不会涉及投资者利益后而最终过会，一切还需要看苏州敏芯的应对策略。

实际上，专利诉讼影响最大的是投资者对苏州敏芯技术合法性及未来成长性的信心，能否处理好这一点是上市审核的关键。但目前来看，苏州敏芯应对专利诉讼的反应，还没有让上市委和投资者看到明确提振信心和消除顾虑的方案。

这一事件还反映了两个深层次的问题：一是国内知识产权保护环境持续改善，国家顶层持续支持营造知识产权强保护环境，让企业越来越原意拿起专利武器维护自己的市场利益；二是对未来预期市场的争夺可能是两家企业关注的焦点，从百度公司作为下游产业链代表被列为被告就是很好的证明。

随着近两年智能手机市场的增速放缓，主营的 MEMS 麦克风产品的企业都急需找到下一个风口，而智能音箱市场近两年意外爆发，或是整个事件的关键。据长期关注 MEMS 行业的麦姆斯咨询的数据显示，2017 年苏州敏芯的 MEMS 麦克风就占有国内智能音箱五成的市场份额。

02

醉翁之意不在酒：

智能音箱是导火索吗？

如果阻止或延缓上市不是最终目的，那么对未来市场的争夺，以及阻止竞争对手的发展势头，有可能才是歌尔股份所看重的。究竟 MEMS 麦克风的应用市场近年来出现了哪些变化，才使得原本两家下游产业链重合度并不高的企业走上了专利诉讼的道路？

消费电子是 MEMS 麦克风的主要应用领域，市场空间占比超过 90%。2017 年，MEMS 麦克风的主要应用为手机、平板和电脑，分别占总需求的 85%、5%和 3.2%。在这样的需求结构下，MEMS 麦克风市场是否繁荣很大程度上取决于手机市场能否实现持续增长。但近两年手机销量的增速有所放缓，根据 IDC 的统计，2018 年智能手机出货量约为 14 亿台，同比下滑 4.1%。

歌尔股份的主营业务是声学业务，电声器件收入占到歌尔总营收的 60%，作为苹果声学元器件的核心供应商，苹果公司的业绩增长放缓也波及到了歌尔股份。2018 年财报显示，歌尔股份的营收同比下滑 6.99%，出现了近 10 年以来的首次负增长。这一情况直到今年上半年

才有所好转。

歌尔股份也在积极布局智能音箱、蓝牙耳机、智能穿戴等智能硬件业务。2018 年报中，歌尔股份首次增添了智能硬件业务作为新的业务分类，这部分业务对营收的贡献已经达到 28.36%。

因此，智能手机之外的下一个增长点势必成为各家争夺的焦点。正在火爆的智能音箱市场、逐渐升温的 TWS 蓝牙耳机市场、甚至由 5G 技术带来的 5G 智能手机和智能家居市场都有可能成为这个风口。

相对于 TWS 蓝牙耳机、5G 手机和智能家居的普及还需要一个过程，价格更为亲民的智能音箱近两年的持续火爆则更加引人关注。

“智能音箱是公司重要的战略产品方向”，歌尔股份董秘贾军安在 2017 年度业绩说明会上曾表示。

2016 年全球智能音箱出货量为 650 万台，同比大增 160%，主要得益于亚马逊 Echo 智能音箱热销 520 万台。市场在 2017 和 2018 年迎来了快速增长，2018 年全年出货量已达到 8,200 万台，较 2017 年同比增长 151.53%。预计 2019 年全球智能音箱销量将达到 1.49 亿台，同比增长率超过 80%。

国内易观智库也给出了类似数据的中美市场智能音箱的容量对比，美国近两年智能音箱销量在 1.33 亿台，中国则是 8000 万台，主要玩家集中在亚马逊、谷歌、阿里巴巴、小米和百度。随着市场持续火爆，出货量未来几年还会继续增长。按照一台智能音箱需要 3-8 个 MEMS 麦克风形成阵列来看，这将会是一个仅次于智能手机的巨大市场。

同样，智能音箱的国内市场也紧随美国市场呈现爆发性增长。易观智库数据显示，2016-2018 年每年以近乎十倍的增长，2019 年预计增长 166%，达 5990 万台。

今年 8 月 15 日，知名市场调查机构 Strategy Analytics 发布了 2019 年 Q2 全球智能音箱出货量报告。报告显示，今年第二季度，全球智能音箱销量继续飙升，达到 3030 万台，几乎是去年同期的两倍。亚马逊（660 万台）、谷歌（560 万台）、百度（470 万台）、阿里巴巴（430 万台）、小米（340 万台）、苹果（140 万台）排名出货量前六。

百度中国第一，销量暴涨 3775%。亚马逊以 21.9% 的市场份额在 Q2 继续保持全球第一，出货量同比增长 47%，谷歌第二，市场分额 18.5%，三到五名是三家来自中国的智能音箱品牌：百度，阿里巴巴和小米。其中，百度增长最为迅速。

从上述 2019 年 Q2 全球排名前六的智能音箱企业来看，歌尔股份是排名前两位——亚马逊和谷歌，以及第六名苹果公司的智能音箱的 MEMS 麦克风供应商，苏州敏芯则是三到五名——百度、阿里巴巴和小米智能音箱的 MEMS 麦克风供应商。这一战，实际上就是智能音箱领域两大关键 MEMS 麦克风供应商之战。

03

MEMS 麦克风专利：谁执牛耳

“That’ s one small step for [a] man, one giant leap for mankind.”

1969 年 7 月 20 日，美国阿波罗飞船成功登月，宇航员阿姆斯特朗出舱左脚落地后，说出了这句“这是个人的一小步，却是人类的一大步”。而这第一次来自月球的声音，就是由美国楼氏公司的声学器件实现的。

美国楼氏公司（Knowles）成立于 1946 年，其创始人 Hugo Knowles 为了能够帮助二战后听力受损的老兵，进行了长时间的研究与测试，最终发明了体积小，高灵敏度的动铁单元，用动铁单元做的助听器。此后，楼氏还率先成功的实现了 MEMS 麦克风的商业化。

MEMS 麦克风技术的研究起始于上世纪八十年代中后期，早期的研究主要集中于欧美的高等院校和科研机构中。近三十年的发展历程上看，可以大致分成四种技术路线：电容式、压电式、压阻式和光学式。

其中，电容式 MEMS 麦克风一直是市场的主流技术，楼氏公司正式在 2000 年前后成功的将这一技术率先实现了商业化，一举成为 MEMS 麦克风领域的龙头，统治市场至今。

我国学术界对 MEMS 麦克风的研究与国际相比并不晚，清华大学在 1996 年就有针对电容式的 MEMS 的研究，但是苦于我国长期存在的科研成果产业化的难题，没有形成独立自主的发展路线，导致目前包括瑞声科技、歌尔股份等几乎所有国内现存企业只能采用楼氏公司成熟的技术路线，为此需要付出的大量的专利费。

如果说在 MEMS 麦克风领域有一位王者的话，那就非楼氏公司莫属了。就像高通公司奠定了移动产业从 3G-5G 的基础，制定了通信领域的专利游戏规则，靠着专利费盆满钵满。

楼氏公司可以说就是 MEMS 麦克风行业中的“高通公司”。不仅也像高通公司一样，通过缜密的专利将所有的最优方式保护的滴水不漏，而且非常喜欢用专利诉讼的方式来整顿市场，几乎将所有对其形成威胁的企业都推向了被告席。

经过楼氏公司对市场的持续“整顿”，后来者想要参与 MEMS 麦克风市场只有三条路可走：

一是直接从楼氏公司获得专利许可。如中国瑞声科技早年就是借助摩托罗拉产业链的关系从楼氏获得许可。

二是经过与楼氏公司的专利诉讼后达成庭外和解，被迫接受楼氏的专利许可条款。美国 Akustica、英国欧胜、韩国宝星、中国歌尔都是这种情况。

三是想方设法规避楼氏公司的专利，另辟蹊径。但是日本和台湾的一些企业在试图走这条路时发现，成功率太低，不是因为产品成本过高或是良品率较低而放弃，就是迟迟拖延了十几年后等规避专利布局完善，才敢将产品推出市场。

楼氏公司奠定产业版图的手法与高通一致，都是将“专利布控——专利诉讼——专利收费”形成了完美的闭环，而其中的“专利布控”是关键。所不同的是，高通用几万件专利才构筑起严密的保护网，而楼氏公司只用了百件不到就实现了。

楼氏公司的专利布控总结起来有三大特点：

一是最核心的专利家产主要集中在少数专利组合上。只需要用心维护好这些核心专利组合就可以保证产业领导地位，且这些专利都具有侵权易判定的特点，因此在法庭举证时容易获得法官支持。

二是在每个专利组合中形成梯度保护。从“爷专利”到“父专利”一直到“子专利”和“孙专利”，形成持续而全面的保护网，如在 W00245463A2 专利组合中，“爷专利”是 2000 年申请的，最近的“孙专利”则是 2019 年申请的，整个专利家族拥有 59 位成员，将 MEMS 麦克风顶部进声和底部进声两种最优实现方式进行了缜密的布局，外来者很难近身。

三是派年轻骁勇者出兵作战以维护核心专利的行业威慑地位。让“父专利”、“子专利”、甚至“孙专利”出马作为起诉专利，一来能够将垄断行业的“爷专利”保护起来，避免被竞争对手无效掉，从而维护整个行业的权威性，二来可以锻炼年轻队伍，让“子孙专利们”的质量接受市场的检验。这样做的好处还有，即使“爷专利”因到了 20 年专利保护期而失效，早已经过身经百战的“子孙专利们”可以继续顶上，维护公司的整体利益不变。

如此强势的知识产权，让每一位后来者都不得不感叹：“天下苦楼氏久矣！”

04

“大智若愚”？歌尔能否如愿以偿

歌尔成立于 2001 年 6 月，此时也正是楼氏公司开始部署基础专利的时间，那时的国内企业对专利基本还处于启蒙的状态，歌尔也不例外，先生存好、发展好才是第一要务。歌尔直到 2005 年才开始出现第一件 MEMS 麦克风专利。

歌尔到 2008 年 5 月成功登陆深交所，募集资金的主要用途就是 MEMS 麦克风的技改和生产，并于当年量产 MEMS 麦克风，上市后的歌尔股份正是抓住声学器件作为主业获得了快速发展，业务涉及手机、笔记本电脑、智能音箱、可穿戴设备等多种电子产品。从 2008 年到 2018 年，歌尔股份的收入从 10.12 亿元飙升至 237.51 亿元，十年间增长 22.47 倍，市值最高时超过 700 亿元，逐步成为全球第二大声学器件的供应商。

歌尔与楼氏真正的交集出现在 2013 年，正值歌尔市场高歌猛进的时候，楼氏发动了专利战。

● 2013 年 6 月，楼氏公司一纸诉状将歌尔股份告上了美国伊利诺伊州北部地区法院，以专利侵权为由起诉歌尔声学及其全资子公司歌尔电子（美国）有限公司，同时向美国国际贸易委员会就该专利侵权纠纷申请 337 调查。（楼氏第一轮进攻）

● 随后，歌尔向美国专利商标局提出专利无效请求，请求其宣告楼氏 7,439,616 号、8,121,331 号美国专利的相关全部权利要求无效。（歌尔应对第一轮进攻）

● 作为回应，2013 年 7 月 8 日，歌尔声学立刻在潍坊中院起诉楼氏电子（苏州）有限公司生产的 MEMS 麦克风产品侵犯了公司五项中国专利。（歌尔展开反攻）

● 楼氏随后向国家知识产权局专利复审委员会就歌尔的五项专利提出无效宣告请求，其中

三项专利的请求继续维持专利有效，两项提出再次无效。（楼氏应对歌尔的反攻）

● 随后在 2013 年 8 月 29 日，楼氏又在其工厂所在地中国苏州起诉歌尔的 MEMS 麦克风产品侵犯了其一项中国专利。（楼氏第二轮进攻）

● 2014 年 3 月 5 日，歌尔提出无效宣告请求。国家知识产权局复审委员会发出无效宣告请求审查决定书（第 22201 号），宣告其专利权全部无效。（歌尔化解楼氏第二轮进攻）

● 2014 年 5 月 7 日，潍坊中院，楼氏侵犯歌尔声学两项专利的判决，判定被告楼氏电子（苏州）有限公司赔偿原告歌尔声学股份有限公司经济损失人民币 3,720 万元，停止制造、销售侵犯歌尔实用新型专利权的麦克风产品。（歌尔反攻成功）

● 同一时期，楼氏在美国 ITC 起诉歌尔声学的专利被初步裁定无效。（歌尔化解第一轮进攻）

● 2015 年 2 月 25 日，歌尔股份发布公告称，公司同楼氏就 MEMS 麦克风相关专利诉讼达成和解协议，为期 20 个月的专利交战自此结束。（双方和解）

从双方交战的情况看，歌尔显得非常积极主动，不仅在国内和美国双双无效楼氏专利，而且还迅速做出反诉的姿态，可以看出当时企业的知识产权工作已经比较扎实了。

但是如果回到 2013 年这是时间节点，留给歌尔来谋划如何更好地去应对这场危机的时间并不多，因为当时歌尔手中握有的有关 MEMS 麦克风授权专利不过 100 项左右，而且绝大部分是实用新型专利，更不用提美国专利了，这就是歌尔开展八年 MEMS 麦克风研究后所形成的所有作战武器。

因此，就不难理解为何歌尔在反诉楼氏时，所使用的五件专利中，有四件是实用新型专利，这几乎已经是歌尔将自家家底翻遍之后的倾囊而出。

当时歌尔知识产权部门应该也是花费大量时间来评估应诉专利的问题。到底怎样的专利才是适合“作战”的专利，这也是当前中国高科技企业普遍会遇到的问题。尤其对手是行业巨人，基础专利都在对方手中，拿什么样的专利才能与对方进行 PK 是个棘手的难题。

从歌尔最终确定的五件“应战专利”来看，有几个特点：一是实用新型专利为主，发明专利

兜底（这唯一一件发明还是目前苏州敏芯研发副总梅嘉欣在歌尔任技术经理时做出的）；二是技术上避开楼氏专利擅长的，采取技术多样性组合，分别选取低应力结构、防护封装和麦克风电路结构等；三是挑选的专利独立权利要求范围相对较大的，可以尝试去覆盖楼氏的产品。

楼氏虽然对这五件专利提出无效，但结果并不理想。经审理，国家知识产权局专利复审委员会维持了其中 1 件发明和 2 件实用新型的有效性。这一结果显然提振了歌尔的士气，为后续双方和解积攒了足够的筹码。

楼氏之所以对歌尔的专利无可奈何，这与歌尔的专利有些“无心插柳柳成荫”有关。

以歌尔的 201020515145.2 号实用新型为例，发明点在独立权利要求中限定为“……，其特征在于，在所述声孔的外部周围表面上设置有深颜色涂层”，就是针对这一特征，楼氏找了最好的律所、知名的律师、列出了大量的证据材料，都未能说服复审合议组，为什么会出现这种情况？

因为即使找遍现有技术都很难找到有用颜色来作为 MEMS 麦克风创新点的，大家都是在改进麦克风的结构、工艺上面，这属于一般人都不会去关注的盲区，但是被歌尔抓住后形成专利反而成了最好使用的武器，有点“大智若愚”的味道。

同时其它几件专利有的也有类似的味道，所以导致楼氏在歌尔这些专利面前没有占到一点便宜，枉却楼氏在美国和中国都雇佣了全球最知名的律所，这一战可谓铩羽而归。

歌尔为这一战付出了 1 亿美金。表面上歌尔不落下风甚至占优，最终可能还是难逃从楼氏购买许可的结局。但和解至少为歌尔未来发展扫平了知识产权隐患。

自此之后，歌尔的专利布局步伐更加激进，从 2014 年的 1093 项，逐年增长，到 2017 年已达到 4079 项，PCT 年度专利申请量一度占据山东省的 18%。可以说，专利战让歌尔更加注重研发，也更加注重专利布局了。

所以此次针对苏州敏芯的诉讼，实际上是歌尔展示研发和专利实力，“秀肌肉”的时候。可是，起诉的专利依然是 3 项实用新型专利，甚至连 1 件发明专利都不搭配。要知道，重庆金山起诉安翰科技使用了 6 项实用新型专利和 2 项发明专利，虽然 6 项实用新型专利全部被安翰科技无效掉了，但还有 2 件发明专利维持有效，这才导致安翰科技认为在审核时限内无法

完成专利纠纷处理，直接引发终止 IPO 的决定。因此，歌尔如此大胆的做法，外人难免有些看不懂，虽然其中一件实用新型正是当年参战楼氏的作战专利。

整体来看，这三件实用新型专利也有类似特点：权利要求范围较大、侵权判定较为明显、保护方式不走常规路线对无效造成一定障碍等，最关键的一点，可能是歌尔已经针对苏州敏芯的产品特点做了详细的比对，这或许才是最主要的。

就看苏州敏芯接下来如何去破局了。

05

“以退为进”？敏芯如何见招拆招

目前有关于该案的进展，可以查到信息只有“北京小芦科技有限公司”以第三方的名义，正在对歌尔的三件实用新型专利提出无效，小芦科技是苏州敏芯的五大客户之一，应该是百度小度音箱的代理加工方。歌尔作为上市公司，并未发布进一步的公告，猜测截至目前苏州敏芯还未采取反诉的手段。

但距离歌尔提起专利诉讼已经三个多月过去了，苏州敏芯的应对看上去相对平和，而采取无效对方专利的措施也仅仅是被动防御的一种手段。这种应对专利诉讼的处理方式与近来产业发生的几起专利攻防战形成较为明显的对比。

一是同为科创板上市公司的光峰科技对战台达电子。光峰科技 2019 年 7 月 29 日收到三份专利侵权《民事起诉状》，当日就向国家知识产权局递交三份《无效宣告请求书》，且于同日还向深圳市中级人民法院提起针对台达电子的 10 起专利侵权诉讼。光峰科技 2019 年 9 月 20 日又收到台达电子的两份专利侵权《民事起诉状》，当日就向国家知识产权局递交《无效宣告请求书》。从两家公司的反制措施和应诉来看，不仅都非常重视专利，而且应该是平时就做足了充分准备，尤其是光峰科技，到了战时才能立刻做出反击。

另一例就是半导体制造的两大巨头美国格芯对战台积电。晶圆代工厂商美国格芯于 2019 年 8 月 26 日突然宣布，在美国与德国法院对以台积电为首等 20 余家厂商提起 16 项专利侵权诉讼。作为回应，台积电则于 9 月 30 日对美国、德国和新加坡的格芯提起多项诉讼，指出后者持续侵犯其拥有的至少 25 件相关专利，涉及 FinFET 设计等技术的核心功能。台积电要求格芯停止制造和销售侵权的半导体产品，并索求巨额赔偿。最终两家企业在 10 月 29 日达成和解。

还有歌尔对战楼氏，也都是在一个半月之内就做出的反诉的决定。可见，能否积极应诉甚至反诉，是给公众以重拾信心的最好方式。

苏州敏芯究竟在等什么，为何不从自己专利库中挑选作战武器向歌尔发起反诉呢？这可能涉及企业整体战略和考量，在此不做过多评论。以下从苏州敏芯的专利储备情况来看未来这场纠纷可能的走向。

半导体行业采用的经营模式主要可分为 IDM 和 Fabless 两种模式。苏州敏芯采用的是 Fabless 模式，即无晶圆厂模式，该模式下芯片设计企业主要从事芯片的设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由第三方晶圆制造和封装测试企业完成。主要产品线包括 MEMS 麦克风、MEMS 压力传感器和 MEMS 惯性传感器三大类。

生产模式和产品类型决定了苏州敏芯的专利布局方向主要集中在与三大类产品相关的芯片设计方面。但是仔细分析目前苏州敏芯的所有专利申请后，会发现一些特点，或许是导致未能及时应诉的原因之一。

一是专利战略问题，近年来公司专利布局侧重点有所转向，MEMS 麦克风专利储备增速放缓，挑选“作战专利”的空间变得十分有限。

敏芯招股书中显示，2016-2019 年三大类产品销售额，MEMS 麦克风的占比一直保持在 90%左右，是绝对的主力产品，MEMS 压力传感器（6%左右）和 MEMS 加速度传感器（4%左右）只占很小比例。

但是从敏芯整体专利分布上看，MEMS 压力传感器无论是在总申请量（40 项）还是有效专利数量（31 项）上，都较 MEMS 麦克风多（总申请量 34 项，有效专利 21 项），这两个产品的专利之和约占敏芯专利总量的 80%。

尤其是 2015 年之后的国内申请中，敏芯为 MEMS 压力传感器申请了 22 项专利，而 MEMS 麦克风只申请 8 项，或许是看重压力传感器的未来市场，抑或许是将部分麦克风核心技术以技术秘密保护起来，但是对于已经明知 MEMS 麦克风产业是一个专利敏感度高和专利纠纷频发的产业来说，这样的专利布局力度和策略显然很难支撑起公司 90%的销售额，对于维护 MEMS 麦克风产业安全的专利防范方面，敏芯似乎已经进入到了“吃老本”的状态，这种战略布局的转变直接导致了目前能够挑选可以反诉歌尔的 MEMS 麦克风专利十分有限。

不过敏芯倒是也可以尝试用自己擅长的压力传感器、集成制造工艺的专利构筑反诉的基础，“声东击西”也是专利战中常用的手段，前提是歌尔确实能有产品落入到这两块专利雷区。

二是专利质量问题，公司专利申请过于忠实对研发的直接反映，缺少转化成法律文件时的“二次开发”，竞争对手的防范重视度不够。

招股书中列出了敏芯九大核心技术，麦克风相关三项（微型麦克风芯片设计技术、对颗粒不敏感的芯片技术、麦克风批量测试技术），压力传感器相关三项（SENSA 工艺、压力传感器封装技术、压力传感器批量测试技术），惯性传感器相关一项（晶圆级芯片尺寸封装惯性传感器技术），三者都适用的一项（芯片设计中的 DFM 模型），麦克风和压力传感器均适用的一项（OCLGA 封装技术）。

从敏芯申请的专利来看，除了少数外围技术的专利不在上述范围内，基本上大部分专利是能与其声称的核心技术对应起来的，包括“双面贴装”、“单片集成”等，但是这些仅仅保护自己的专利，一个最大的问题就是，能否拿来做应诉的武器？也就是说竞争对手的产品有没有能落入上述专利组合保护范围的？

通过对敏芯 20 余项有效和在审的 MEMS 麦克风专利的分析发现，大部分专利都聚焦技术本身，而且较多涉及工艺方法，步骤多、技术特征多，可能很难做出举证。也就是在技术转化为专利环节，缺少法律因素融入的“二次开发”环节或是相关工作力度不够，导致敏芯的武器库中可用的专利又少了一大部分。

可能敏芯也意识到到了这个问题，2017 年之后更换了一家代理机构，之后出现的几个 MEMS 麦克风的专利还是具有一定进攻性的，但是目前都在审批中，一件也未获得授权。敏芯是否在等待或是加快这些专利的授权，之后才开始进行反诉，有这种可能。到时一场真正的大战可能才会正式开始。

如果上述分析较为接近实际情况的话，恐怕还需要等一段时间才可能会看到苏州敏芯的反应。在此期间，苏州敏芯还是有一些选择的：

首先，可以主动与歌尔进行谈判，当然最好的时机是能够在无效掉歌尔三件专利之后，否则很难有较好的筹码。

其次，可以主动从市场上寻找并购买一些 MEMS 麦克风的专利用来反诉，这一领域专利不少，尤其是一些不做产品但是手握专利的日本、台湾企业，甚至欧美企业，都是可以洽购的目标。

再次，还可以寻求一些专注于专利运营管理和提供专利保护的国内外公司，或者行业内的大公司，以结盟的形式化解风险。

最后，甚至可以拿起已经拥有的美国专利在美国法院进行反击，瞄准歌尔下游客户以美国企业为主的特点。

06

小产品，大产业：

中外企业专利攻防的练兵场

MEMS 麦克风产品虽小，却是当今主流消费电子产品都离不开的重要部件，未来三年将有望达到年销售 100 亿颗，正是拥有这庞大市场做后盾，MEMS 麦克风有关的专利诉讼热闹程度不亚于通信行业。

如歌尔在国内起诉楼氏侵权一案，潍坊法院判决中不仅判决楼氏电子（苏州）立即停止制造、销售侵权的产品，还判决销售商三联家电立即停止销售搭载了侵权产品的、型号为 GT-I9500 的三星手机，这样由一个只有不到 1 美金的零件而禁售价值超过几百美金的智能手机，对败诉企业及其商誉上都会带来负面影响。

同样案件不只发生在国内，2012 年智能手机如日中天的 HTC 与诺基亚的专利大战中，诺基亚就拿出一件双振膜的麦克风专利，声称该技术是诺基亚自主研发并交由 ST 来代工，起诉 HTC One 手机中的麦克风使用了该技术，请求荷兰阿姆斯特丹地方法院禁售 HTC One。

国内外经验表明，MEMS 麦克风这个产品确实是可以和专利进行深度绑定。一家企业如果专利布局好、专利质量高，不光有利于在 MEMS 麦克风产业的发展，而且对下游消费电子产业都具有辐射力，原因何在？

首先恐怕还是其产品特点主要以外部可见为主，这样有利于在诉讼阶段做出明显侵权或不侵权的结论，从而获得法庭的支持。

其次，以 MEMS 麦克风侵权为由可以对采用该产品的终端产品要求禁售，无形中拓展了专利

布局的思维，这一点与高通主要专利技术在芯片，却要求按照整机价格进行专利收费的思路颇为相似。所以零部件厂商一样可以抓住终端厂商的脉门。

楼氏、歌尔、敏芯三家企业可以看作是老牌劲旅、后起之秀和初生牛犊的代表。老牌劲旅的楼氏凭借丰富的经验，在专利布局策略、意识和手段上都堪称一流，专利质量也非常高，统领行业发展，是后来者学习的典范。后起之秀的歌尔虽然在专利布局和专利质量上还有很大提升空间，但是凭借一股子闯劲，硬是在老牌劲旅面前筑起了一道防火墙。初生牛犊的敏芯在专利布局和质量上比起前辈还显稚嫩，但是经过专利战的锤炼后，相信一定可以走的更好、更远。

可见，一家企业的知识产权实力能否被行业认可，能否做出高质量的专利布局和专利申请，从而在诉讼中赢得主动，为商业保驾护航，需要从技术研发到专利产出、运用的每个环节都要有高站位：

首先，知识产权工作要成为企业“一把手”工程。华为任正非、西电捷通曹军、光峰科技李屹等，无一不是对“知识产权”与“商业发展”有着深刻的认识，才会领导出各自领域中优秀的企业。这方面，歌尔的姜滨显然要对知识产权更重视，公司成立不久就将知识产权部门独立出来。

其次，知识产权部门要有很高的专业度。作为链接研发、市场以及对外代理和律所的中枢，企业 IPer 不仅要有落实老板宏观战略的能力，还要有能将企业核心技术转化为企业利益最大化的专业技能，不仅要紧盯市场变化和竞争对手动向，还要及时应对和化解企业面临的各种突发的 IP 风险。这一点，歌尔知识产权部无论从人员和经验上，显然要更胜一筹。

第三，委外律所或代理机构要有高水准。专利申请阶段，能够在技术转化为法律文件时提供专业的建议，辅助“二次开发”；专利布局规划阶段，能够配合企业知识产权部门作出最优化建议；专利诉讼阶段，能够结合国际、国内市场与法院情况，作出最优判断，在专利无效时找到最佳证据。以曾经任职歌尔的现敏芯技术副总梅嘉欣为例，其在歌尔时开发出的专利能够用来反诉行业老大的楼氏，为何到了敏芯后却没能拿出抵御歌尔的专利武器呢？从梅嘉欣到了敏芯后依然有 26 项专利可以看出，研发还在继续，或许不是技术层面出了问题，法律上做的还有欠缺或许也是原因之一。

未来，中国企业的国际化程度将越来越高，与西方发达国家的行业巨头直接碰撞不可避免，用西方舶来的知识产权制度，“充值”东方的创新智慧，中国企业完全可以做到更加从容。

在我国政府也明确指出要加大专利侵权的惩罚性赔偿力度后，国际和国内两大市场都具备了知识产权强保护的特点，尊重知识、保护知识的大环境已然形成，企业知识产权大发展的最好时机已经到来。

专利诉讼不会击垮一个企业，反而会成为企业知识产权综合水平螺旋上升的练兵场，让企业在创新经济中越变越强大。华为成功的走了过来，歌尔也是，下一个会不会是敏芯呢！

【吴青青 摘录】