



*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

# 第三百九十八期周报

## 2019.12.16-2019.12.22

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: [hangsome@hangsome.com](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】如何解决商标与商号的权利冲突？
- 1.2 【专利】物联网领域专利许可谈判策略及注意事项
- 1.3 【专利】专利也是融资宝藏？专利周银企对接，让你了解知识产权质押融资
- 1.4 【专利】一件花盆专利，获赔 20 万元
- 1.5 【专利】以案说法之通过技术特征的对比确定区别特征
- 1.6 【专利】一条权利要求中，用“或”来限定并列技术方案的问题探讨
- 1.7 【专利】最高法院方法专利判决对专利撰写与风险分析的影响
- 1.8 【专利】保密专利相较于普通专利有何不同？
- 1.9 【专利】人工智能专利保护客体审查标准该如何确定
- 1.10 【专利】聚焦知识产权现代化与国际化 探索中国知识产权司法保护新路径

## ● 热点专题

- 【知识产权】浅析美国专利审查中现有技术的认定方法

# 每周资讯

## 1.1 【商标】如何解决商标与商号的权利冲突？（发布时间：2019-12-18）

围绕着申请注册使用在建材类商品上的一件“德土高”商标，同位于广东省的一家建材企业与一名自然人产生了一场商标与商号的权利纷争。近日，双方纠葛有了新的进展。

根据北京市高级人民法院日前作出的判决显示，佛山市自然人麦福胜的诉求最终未能得到法院支持，法院认定第 15562749 号“德土高”商标(下称诉争商标，如图)在木材涂料(油漆)、陶瓷涂料、漆稀释剂、固定剂(清漆)、防火漆、防水粉(涂料)商品(下统称诉争商品)上，与德高(广州)建材有限公司(下称德高公司)的第 1524749 号“德高 DAVCO 及图”商标(下称引证商标，如图)构成使用在类似商品上的近似商标，而且损害了德高公司对“德高”享有的在先商号权益。



据了解，诉争商标由麦福胜于 2014 年 10 月 23 日提出注册申请，2015 年 12 月 13 日被核准注册使用在诉争商品及天然树脂、天然树脂、印刷油墨、皮革染色剂、染料木等商品上。

2017 年 1 月 16 日，德高公司针对诉争商标向原国家工商行政管理总局商标评审委员会(下称原商评委)提出无效宣告请求，主张引证商标在诉争商标申请注册日前已构成建筑灰浆、石料粘合剂商品上的驰名商标，诉争商标系对引证商标的复制与抄袭，与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标，而且麦福胜申请注册诉争商标损害了德高公司的在先商号权益。

经审理，原商评委于 2018 年 4 月 20 日作出裁定，认为德高公司提出的无效宣告理由不成立，裁定对诉争商标予以维持。德高公司不服原商评委所作裁定，随后向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院经审理认为，诉争商标在诉争商品上与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标，在诉争商品上的注册和使用损害了德高公司的在先商号权益。据此，法院于 2019 年 3 月 15 日作出一审判决，撤销原商评委所作裁定，并判令原商评委重新作出裁定。

麦福胜不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉称，诉争商品与引证商标核定使用商品未构成类似商品；德高公司实际经营的防水涂料、瓷砖胶等商品与诉争商品不属于相同或类似商品，诉争商标并不具备构成损害德高公司在先商号权益的法律要件。

北京市高级人民法院经审理认为，诉争商品与引证商标核定使用商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面存在较强的关联性，二者属于类似商品；诉争商标与引证商标的主要认读部分均含有“德高”二字，且诉争商标中的“土”字经变形设计识别性较弱，相关公众亦可将其识别为“德+高”，诉争商标与引证商标在文字构成、呼叫等方面均较为相近，若共同使用在类似商品上，易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认。据此，法院认定诉争商标在诉争商品上与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。

关于诉争商标的注册是否损害了德高公司的在先商号权益，北京市高级人民法院认为，在案证据可以证明，在诉争商标申请注册日前，德高公司的“德高”商号在防水涂料、瓷砖胶等商品上在先使用并具有一定知名度，德高公司对“德高”享有在先商号权益。诉争商标与德高公司在先商号在文字构成、呼叫等方面相近，构成近似标志。同时，诉争商品与德高公司实际经营的防水涂料、瓷砖胶等商品在功能、用途等方面相类似或具有一定关联性，诉争商标在上述商品上的注册和使用容易导致相关公众对商品来源产生混淆、误认，从而损害德高公司的商号权益。

综上，法院认为麦福胜的上诉理由不能成立，据此判决驳回上诉，维持一审判决。

【陈颖辉 摘录】

## 1.2 【专利】物联网领域专利许可谈判策略及注意事项（发布时间:2019-12-18）

移动互联网时代，芯片制造企业的专利权利人与手机制造商之间的专利诉讼此起彼伏、愈演愈烈，直到今天，高通和苹果、华为、三星之间的专利诉讼仍在持续并在全球蔓延。然而，随着物联网 IoT 时代的到来，数以万计的新型企业开始使用标准化的无线通信连接来改进现有产品以实现智能化，智能灯光、智能电视、智能空调、智能音箱等产品层出不穷且与人们生活息息相关，已成为生活必需品。如此，我们不可避免地看到，这些家用智能化产品使用了无线通信技术，其中最广泛使用的应该是 WiFi 通信技术，和移动互联网时代如出一辙，

物联网时代的新型企业必须要正面面对来自底层通信技术专利权人的专利挑战。

国外高科技企业诸如高通、爱立信和诺基亚等在无线通信技术专利方面拥有绝对的领先地位，这也让它们在 2G、3G 和 4G 甚至 5G 技术标准必要专利方面拥有绝对话语权，其它企业只要使用相关通信技术标准，则不得不向其缴纳巨额的专利许可费。面临无线通信技术专利权人维权逐步从苹果、华为和三星等手机制造商转移扩大战场至其他物联智能设备生产商的紧迫局势，本文浅析被许可方专利管理者和这些企业或者相关 NPE 机构进行许可谈判接触时，为避免后续谈判在专利许可费方面可能给被许可方带来的损失，被许可方需要重点考虑的问题及所要尽的注意义务。

#### （一）专利侵权警告函是否回复？

企业专利管理者往往会在一个恰当的时间不经意收到销售部门或研发部门转送的电子邮件或纸质邮件，在邮件中，会列明发件人身份、疑侵权专利产品、怎么发现侵权行为、疑侵权专利清单、不停止侵权的后果等事项，有时也会收到侵权对比分析表以进一步证明侵权行为成立。

通信技术领域不同于其它领域，特别是涉及 SEP 标准必要专利时，许可双方必须基于 FRAND 原则进行谈判，侵权方在接收到专利侵权警告函时，不应采取不理睬的态度。因为一旦采取不理睬的态度，将被视为拒绝谈判，专利权人可以收集拒绝谈判的证据并在后续诉讼程序中提供给法院，更为严重的是，拒绝谈判一旦发生，专利权人可以直接起诉或者要求法院的临时禁令，一旦临时禁令执行，侵权方将面临巨大损失，这在 2018 年 11 月 30 日的福州市中级人民法院(2018)闽 01 民初 1208 号之一民事裁定书中应高通公司要求而发布禁售苹果手机的临时禁令中可见一斑。

因此，对于物联网时代的智能产品生产厂商来说，首先考虑的不是回避，而是要正面面对，特别是涉及 SEP 时，必须对专利侵权警告函做出回复，至于回复的时间和事由则应该结合企业经营和法律诉求来综合考虑。例如，如果对方没有列明侵权产品型号，则可以要求对方提供产品型号。尽量要求对方提供完整的侵权信息，不涉及 SEP 专利时，则可以要求对方提供专利侵权对比表。如果被许可方对涉及的 SEP 真实性有疑问，则不妨要求许可方提供技术标准和专利，并告知该专利和技术标准哪里对应，以证明确实是 SEP。

#### （二）专利权人的核实及 NPE 是否被授权运营专利？

专利权人核实有利于理清对方身份和背景，这和后续专利许可费的确定有着重要关系，笔者曾在应对一起专利纠纷事务中，发现一件专利几经转让，数易其主，从跨国通信 A 企业巨头转让到一家小型 B 企业，又从小型 B 企业转到另一家通信 C 企业。在查看专利侵权警告函后，惊奇地发现警告函发出方却不是专利权人，后经过多方查询，发现其是一家专门的 NPE 机构。那么接下来要做的就是核实专利清单，让对方证明和说明其与专利权人的关系，专利权人是否和 NPE 机构存在合作协议，例如，专利权人授权 NPE 机构就这些专利进行运营及授权 NPE 机构代为进行专利许可事务。

对于物联网时代广泛应用的无线通信技术及天线技术，常见的专利权人及 NPE 机构有澳洲的 CSIRO、意大利的 Sisvel、瑞典的 Ericsson、美国的高通和 WIFI-ONE、英国 VECTIS 和

西班牙 Fractus。其中，VECTIS 就和 WIFI-ONE 以及 Fractus 达成运营协议，而 WIFI-ONE 却又从多方受让专利，包括从爱立信、索尼和松下受让一些重要专利甚至 SEP；而 Fractus 作为天线硬件设备全球领先的制造商，其在 2018 年 7 月和 10 月分别在中国起诉了中国手机制造商 OPPO 和 Vivo。智能产品生产商可以调查这些机构的背景，例如，有无起诉中国厂商的诉讼历史，有无就专利警告函中的专利向其它被许可方收取许可费以及具体的许可费率，如有，基于 FRAND 原则，智能产品生产商尽量获取公平、合理和无歧视的专利许可费。

### （三）专利权的有效性、有效期、真实性及稳定性

NPE 机构发来的侵权专利清单中的专利并非全部是有效的，这是因为 NPE 机构发出警告函并不是针对一家企业在同一时间发出的，由于存在时间差，前几年的警告函里面的专利有可能已经失效，而侵权方的智能产品却是在专利失效后才上市销售的，那么则不涉及侵犯专利权的问题。需要说明的是，NPE 机构并不一定全部核实每个专利的有效性，有时，专利甚至不是相同技术领域的，更难以接受的是，有时，NPE 机构甚至并没有得到授权去运营这些专利。被许可方发现此种情况后，可以要求其将这些专利剔除出专利许可谈判的范围。

常见的情况是，NPE 机构会集中处理一批快要过期的专利，且这些专利都是从实体研究型企业获取的专利，这些专利前期经过一定的时间和证据检验，是非常有价值的专利。例如，VECTIS 运营的专利大多是爱立信、索尼和松下等公司的即将到期的专利，当然也存在新申请的专利。对于即将过期、稳定而维持有效的专利，智能产品生产商可以在不影响经营的情况下，适当延后产品上市计划，避开专利的有效期。例如，将年末的海外上市销售计划延后到下一年初，从而避开海外专利的有效期或者减少专利许可清单中的专利数量。

NPE 机构有时为谋取更大利益，会将非标准必要专利冒充 SEP 列在专利池中许可给对方，这些专利甚至都不涉及侵权，因此，在专利许可谈判中，需要仔细考察每个专利及其属性。2017 年 8 月 21 日，海尔美国贸易公司（Haier America Trading, L.L.C.）在美国纽约北区联邦地区法院起诉了 7 家科技公司和教育机构，其中一条诉求就包括对方在 ATSC 专利组合中增加了非标准必要专利，欺骗了海尔，显然这侵犯了海尔的权益。

另外，对于专利清单中的一些专利，在判断不具备新颖性和创造性的情况下，可以告知专利权人或 NPE 专利不稳定的理由及证据，若执意起诉，则会立刻启动专利无效宣告请求程序，从而将一些不稳定的专利也剔除出专利许可谈判的范围，降低许可成本。

### （四）专利的法律状态及涉及的技术标准

关注专利侵权警告函中的专利法律状态，例如其是否经历诉讼、诉讼的判决结果以及是否是标准必要专利。WiFi 是基于 IEEE 802.11 标准的 WLAN，目前包括 IEEE 802.11ac、802.11n、802.11b、802.11g、802.11h 以及 802.11ax，其中，802.11ax 被高通认定是下一代 WiFi 技术标准，该标准最强大的地方在于，无线网络的速率提升至 802.11ac 标准的 4 倍，其可以提供的理论速率最高为 1.75GB/s，要比现在的千兆光纤更快。

如果专利清单中涉及了以上标准，则被许可方不得不进入标准必要专利的许可谈判模式，若专利清单中的 SEP 专利还涉及专利诉讼且有胜诉判决结果，那么则需要采取谨慎态度，做好充分准备应对未来许可谈判中面临的威胁。笔者经历的一起专利纠纷中，则存在有美国法

院胜诉判决且是 WiFi 技术标准的 SEP，而笔者所在企业销售的产品正是销往美国，且该专利的专利权人起诉的被告正是笔者所在企业的侵权产品中 WiFi 模块的供应商。

#### （五）是否借助强势供应商之力？

现有供应商提供的无线通信模块使用了 WiFi 技术标准，侵犯了专利权人的 SEP，如果供应商自身也具有 SEP，则可以考虑交叉许可，要求供应商和专利权人或由其授权的 NPE 机构去谈判，从而为降低许可费用增加谈判的砝码。如果供应商没有相关 SEP，智能产品生产厂商则可以放弃采购供应商的无线通信模块，寻求拥有 SEP 且可以以此要求专利权人或 NPE 降低许可费用的新供应商，所谓借力打力也不失为一个良好的应对策略。苹果公司就是因为高通的垄断价格，在世界范围内展开了与高通的专利诉讼大战，同时，更重要的是引进了英特尔，企图用英特尔不断挑战高通的垄断地位以逐步替代高通。因此，对于物联网智能产品生产厂商来说，也可以借鉴此思路，借力打力，使得自身在未来专利许可谈判中不处于不利地位。

实际情况是，国内的 WiFi 模块供应商一般提供的是包括芯片的 WiFi 模块，大部分只是将外购的芯片和电路板及部件进行组装并提供给上游供应商。WiFi 模块供应商对芯片核心技术知之甚少，更不要谈标准必要专利。因此，对于智能产品生产厂商来说，一定要考虑建立和像高通、华为这样的竞争力领先的芯片供应商的业务往来，未来可以让它们来制约专利权和 NPE 机构。当然纯粹的 NPE 机构由于不是实体产业，无法通过专利交叉许可来进行制约，除非 NPE 机构是帮助 SEP 专利权人运营专利，其中复杂的关系将涉及到物联智能产品生产厂商、SEP 专利权人、关联 NPE 机构、WiFi 模块供应商以及 WiFi 模块中的芯片制造商五方力量的综合博弈。

#### （六）是否考虑其它无线通信技术？

WAPI 在国内被广泛共知且于 2003 年 5 月被批准为中国国家标准，西电捷通是该技术标准的发起者，在国内市场不妨选择 WAPI，虽然 WAPI 没有被海外大规模接受，甚至关于 WAPI 的专利审查也曾经被海外某些国家专利审查机构无理由延期审查而遭遇打压，但中国的 WAPI 国家标准有着其广泛的优点，其在双向身份鉴别、防范非法接入、防钓鱼、防假热点等方面具有明显优势，弥补了 WLAN 技术标准中的安全缺陷。

除了 WAPI，目前比较热门的无线通信技术还有 ZigBee、蓝牙等短距离通信技术以及低功耗广域网通信技术 LoRa、SigFox、EC-GSM、LTE Cat-m、NB-IoT 等。其中低功耗广域网无线技术中，LoRa 与 NB-IoT 可说是遥遥领先占领市场。而 ZigBee 短距离通信技术以及 NB-IoT 已经被广泛应用于类似智能门锁、智能家电等物联网智能产品中，因此也不必过分依赖 WiFi 技术，如果有更好的选择甚至可以放弃使用 WiFi 技术。

#### （七）NDA（non-disclosure agreement）的签署及 claim chart 的提供

NDA 一般会在正式谈判前，被许可方被专利权人或 NPE 机构要求签署，这是由于在许可谈判前期和整个过程中，涉及到保密信息，许可方和被许可方都需要遵循一定的保密义务，这是专利许可业务过程中非常常规和标准的一个事项。被许可方可能觉得这本身并没有什么保密信息，FRAND 原则要求公平、合理和无歧视，一旦保密则可能涉及不公平待遇，因此拒绝签署或者拖延签署 NDA 经常发生。



实际上，西电捷通就曾经与索尼中国在涉及 WAPI 标准必要专利的 NDA 签署上做过非常精彩的博弈，根据 2018 年 3 月 28 日北京市高级人民法院(2017)京民终 454 号的判决书显示的内容可知，索尼中国因为 NDA 签署和要求提供 claim chart 和西电捷通周旋多年迟迟未决，最终彻底激怒西电捷通，于是其在认为尽到合理谈判义务而对方不配合谈判的基础上向北京知识产权法院提起诉讼并得到有利的一审判决，进一步地，北京高院也维持了一审判决，即索尼中国停止侵权及赔偿损失和合理支出 900 多万元。

可见，专利许可谈判进程中，NDA 这样一个标准流程处理不好的话，专利权人停止谈判而提起诉讼是必然的。在处理 NDA 和 claim chart 稍有不慎，毫无疑问将会引起许可谈判的破裂而被诉诸法庭。实际上，一旦涉及 SEP，专利权人无需提供 claim chart，法院在判断是否侵权时，也仅会将专利和技术标准的内容进行对比，而不会将专利和侵权产品进行对比。另外，Claim chart 可以有各种形式，但 claim chart 直接反应许可方对专利与产品的理解，显然涉及到众多值得保密的信息，许多信息甚至需要大量的反向工程才可以获得，如果 claim chart 因为没有保密协议而被公开了显然对许可方不利，故签署 NDA 是必然选择。因此，为避免谈判破裂而直接进入诉讼阶段可能面临的高额赔偿，是否及时签署 NDA 是需要谨慎考虑并积极处理的。

#### （八）如何应对高额专利许可费？

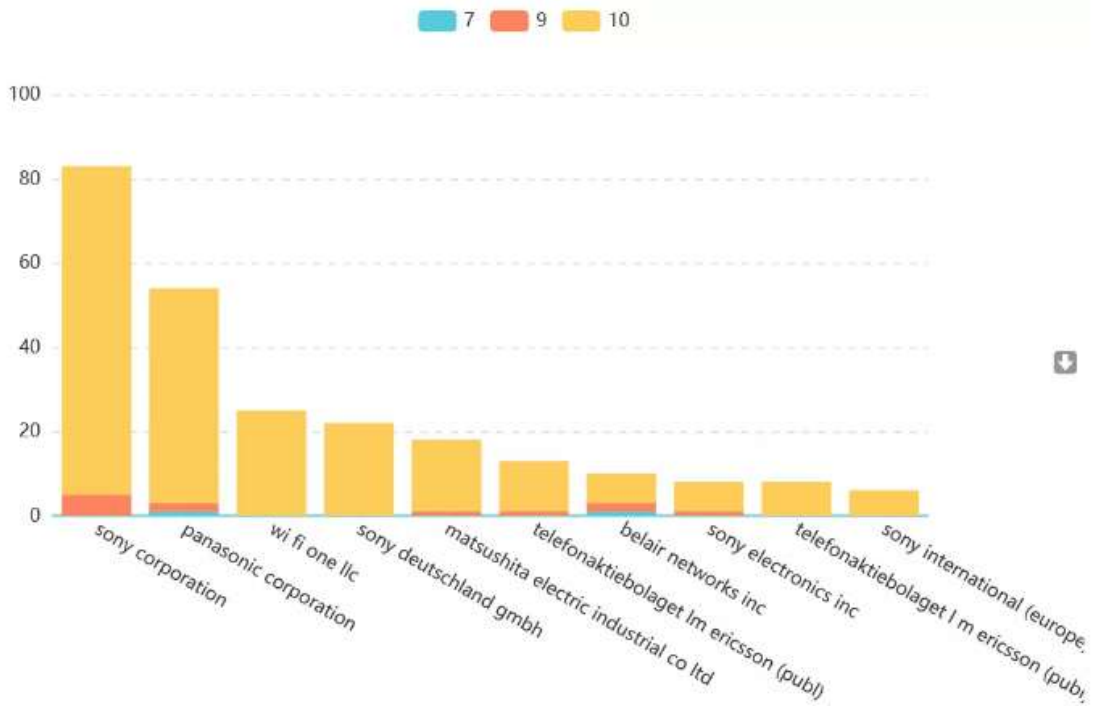
实际上，不公平待遇例如收取过高的许可费，是经常发生的，因为每个行业甚至每个企业的情况都不一样，要做到完全公正似乎不太可能，许可费率本身也是需要双方协商，其存在不同差异是必然存在的。

正是由于有协商谈判的空间，被许可方在明显处于弱势且被要求高额许可费的情况下，拿起法律武器维护正当权益是正确的选择。例如，2011 年 12 月被称为国内“标准必要专利第一案”的华为诉 IDC（美国数字交互公司）滥用市场支配地位及标准必要专利使用费纠纷案在深圳市中级人民法院立案受理，在随后的审理和判决中，该案引入了专利许可国际通行的 FRAND 原则认定 IDC 收取了过高的专利许可费且具备垄断行为需赔偿华为损失，IDC 不服一审宣判上诉至广东省高级人民法院，但在广东高院 2013 年 10 月 21 日的(2013)粤高法民三终字第 306 号民事判决书中仍然维持了一审判决，判定 IDC 公司因实施了垄断行为，赔偿华为公司人民币 2 千万元。

#### （九）如何利用专利数据库分析标准必要专利的 NPE 持有者及其持有的专利？

WiFi-ONE 是一家美国公司，在 Incopat 专利数据库检索申请人或受让人为 Wi Fi One LLC 的所有授权美国专利，检索式：(((AP=(Wi Fi One LLC)) OR (AEE=(Wi Fi One LLC)))) AND (PNC=US AND PT=4)，在法律事件统计栏下，有 10 件涉诉、270 件转让以及 65 件标准必要专利。可以看到 Wi Fi One LLC 实际上自己并没有研发技术和作为实际申请人申请专利，拥有的专利都是从 sony、panasonic 以及 ericsson 公司受让而来，第 3 列数据也是在专利授权公告前而进行的转让因此被统计为专利申请人。对于这些专利，Incopat 基于自己的专利评价体系，给出了 7-10 分的评分，且大多数是 10 分的最高分。其中，sony corporation 有 78 个专利为 10 分，5 个专利为 9 分；panasonic corporation 则是 51 个专利为 10 分，2 个位 9 分；相应，telefonaktiebolaget lm ericsson (publ)则是 12 个专利为 10 分，1 个为 9 分，具

体见附图 1，而附图 2 列明了具体分值对应的专利权人和专利具体数量。



附图 1

	sony corporation	panasonic corporation	wi fi one llc	sony deutschland gmbh	matsushita electric industrial co ltd	telefonaktiebolaget lm ericsson (publ)	belair networks inc	sony electronics inc
7	0	1	0	0	0	0	1	0
9	5	2	0	0	1	1	2	1
10	78	51	25	22	17	12	7	7

附图 2

经过统计分析，涉诉的 10 件专利中，有 9 件来自 Ericsson 公司，这些专利中存在多个胜诉判决，且这些专利经过 Ericsson 在美国法院起诉后，都于专利有效期晚期转让给 WiFi-One 公司，由其帮助进行专利运营和许可。

例如，授权公告号为 US6466568B1、US6772215B1 和 US6424625B1，发明名称为 Multi-rate radiocommunication systems and terminals、Method for minimizing feedback responses in ARQ protocols、Method and apparatus for discarding packets in a data network having automatic repeat request 的标准必要专利，就被 Ericsson 于 2010 年 9 月和 2011 年 6 月在美国 Texas Eastern District Court 起诉 D-Link SYSTEMS,INC.、Netgear,Inc.、Acer America Corporation 和 Gateway,Inc.、Dell,Inc.、Toshiba America Information Systems,Inc.和 Belkin International, Inc.，起诉范围之广比较罕见，根据一审判决，各侵权方为此需向 Ericsson 分别付出 435,000 美元、3,555,000 美元、1,170,000 美元、1,920,000 美元、2,445,000 美元、600,000 美元的赔偿金。

当然,此案经历 U.S. Court of Appeals, Federal Circuit 的二审,在 773 F.3d 1201, 1238 (Fed. Cir. 2014)二审判决书中,再次判定以上公司了侵犯 Ericsson 的 US6466568B1、US6772215B1 两项专利权,而判定不侵权 US6424625B1 专利,部分撤销并发回重审。

当然, Ericsson 于 2012 年 11 月又以 US6466568B1 和其它 12 个专利在 Texas Eastern District Court 起诉了 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.、SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA LLP 和 SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC., 但是 SAMSUNG 在 2014 年 2 月 1 日便和 Ericsson 达成了和解协议。

US6466568B1 和 US6772215B1 都是经过实际诉讼检验的涉及 802.11 的 WIFI 标准必要专利并且被转让过给 WiFi-One 公司(当然,也转让给过其它公司或机构), U.S. Court of Appeals, Federal Circuit 二审判决确定了一审被告侵犯这两项 SEP 的事实,再次印证了 SEP 的威力。此外,这 2 个专利都在多个其它国家或地区例如中国、欧洲、日本、澳大利亚和韩国等国家进行了全球布局,此举显然是为了全球诉讼维权而准备。在面对这些经过实际诉讼检验的 SEP 时,智能产品生产商需要谨慎对待和特殊处理,尤其对于有海外市场销售的企业来说更是需要慎之又慎。

虽说涉及诉讼且有胜诉判决的 SEP 威胁巨大,但是,是不是就一定无解呢?答案是否定的,就上面的 US6466568B1 为例,博通就在 2014 年对该专利进行了复审程序,结果该专利被判部分无效。因此,在谨慎处理认可标准必要专利的同时,也必须对标准必要专利提出辩证反驳的观点,不是所有的标准必要专利,对方收取许可费,我们都照单全收,也可以做另一手准备对专利进行无效。

#### (十) 典型通信企业的传统收费方式及新领域的收费方式概况

众所周知,高通与苹果的专利诉讼由来已久,其中,苹果对高通的收费方式也是嗤之以鼻。那么,高通是如何收取专利许可费用的呢?

我们知道,高通对于使用其 3G 或 4G 技术的手机厂商,例如苹果手机,一般是收取 5% 的手机售价作为专利许可费,这意味着,1000 元的手机售价就要收取 50 元的专利许可费用,苹果手机每售出一台手机,平均要向高通缴纳近 500 元的专利许可费。这对于苹果来说,由于其巨大销量,付出的专利许可费用是非常巨大。类似的,对于国内手机制造商,高通也有自己的收费标准,一般是,单模(仅支持单个运营商网络)手机收取整机售价的 2.275%,多模(支持两个以上运营商网络)手机收取整机售价的 3%-5%。国内大部分手机制造商,大部分以多模为基础手机,单台手机每千元即缴纳 32.5 元。2017 年,华为、OPPO、VIVO、小米为代表国内 4G 手机出货量 4.62 亿部,按均价 2000 元估算,国产厂商每年可能要缴纳给高通专利费高达 300 亿。

以上的收费方式引起了苹果公司的强烈不满,其针对高通采取了一系列的法律措施,在全球范围内发生一系列诉讼,在美国本土,则把美国联邦贸易委员会 FTC 也拉入自己阵线,为此,受到苹果公司指使,FTC 于 2017 年 1 月 17 日在 California Northern District Court 起诉高通,并于 2019 年 5 月 21 日获得胜诉,这意味着未来高通将要改变商业模式,例如,判决中要求高通必须向竞争对手许可部分基本专利,这将会使得原有按照手机售价的百分比进行收费商业模式得到改变,高通未来会转向向芯片厂商收取专利许可费。虽然,一审判决有利

于 FTC，但是高通公司在判决后明确表示将寻求立即中止这一地区法院判决的执行，并将立即向美国第 9 巡回上诉法院提起上诉，甚至其高通高级副总裁、专利法律顾问马克·斯奈德 Mark Snyder 表示有信心赢得上诉。确实如此，2019 年 8 月 23 日，高通公司在 U.S. Court of Appeals, 9th Circuit 开始了相关程序，看来，高通公司是言出必行，但是目前该案还未进行审理和判决，最终的判决结果需要耐心等待。

纵观以上动态，对于智能驾驶领域和物联网领域来说，高通如果还坚持移动互联网领域的收费方案（即按照手机整机售价的百分比收费），比如，按汽车整车售价的百分比收取授权费用，无疑将会引起汽车制造商的恐慌和强烈不满，不得不采取措施抵抗高通公司。所幸的是，在 2018 年 7 月 11 日的美国高通总部举行的媒体沟通会上，高通相关负责人表示，自动驾驶将以汽车中的通讯装置（MTU）的价格为基数，收取不超过 5% 的许可费用；而物联网设备则以其中的 M2M 模块来做为参考，每个部件收费标准为 50 美分。以上收费是否会得到汽车厂商和所有物联网设备生产商的支持，我们拭目以待。

总结：近期通信巨头诉讼对象的变化以及物联时代智能产品生产商应对策略。特别是，近期，无线通信及相关技术 SEP 持有者或 SEP 机构已经将诉讼战场扩大到汽车行业，例如，2018 年 6 月和 11 月，博通公司就在美国得克萨斯州东区法院对日本丰田及 4 家日本供应商提起专利侵权诉讼以及在德国慕尼黑和曼海姆对大众汽车提起索赔 10 亿美元的专利侵权诉讼，争议点是导航和娱乐系统，这些专利原来的专利权人是全球定位公司（Global locate），全球定位公司是一家专门致力于提供 GPS 芯片和软件服务的公司，2007 年被博通收购，专利也就转移到博通名下。博通这两次起诉就是一个信号，进入到通信领域，汽车企业的专利风险会越来越多，随着技术的发展，汽车走向数字化和智能化，采用的通信技术逐渐增多，尤其进入到自动驾驶时代，与传统的通信巨头之间的专利冲突不可避免。

毫无疑问，对于其它行业的智能产品生产商来说，例如智能家电、智能安全设备等等，其实未来也将会面临类似汽车行业企业被通信行业企业起诉同样的问题，特别是对于标准必要专利，一方面，为避免让 SEP 成为卖方市场以及 SEP 持有者“一言堂式”的开价许可费，国内外智能产品生产企业要加强国际知识产权知识的学习、强化知识产权的运用和保护、聘请专业的知识产权律师以及充分利用 FRAND 原则进行专利许可谈判，在这方面下足功夫；另一方面，对于不合理的许可收费方式，坚决抵制，例如，不能按照智能家电单价的百分比来收取许可费，而应该要求专利权人找无线模块制造商按照模块单价百分比收取费用，当然也可以按照芯片本身的售价百分比来收取费用，这样就避免了专利权人对不同行业采取不同的收费方式，将收费基数统一回到模块或芯片的基础售价上来。同时，更重要的是，政府部门应该组织企业成立各行业的知识产权联盟或联合组织机构，大家联合起来一起应对可能的通信技术领域的专利许可谈判和诉讼，以不断促成一个相对公平、合理和无歧视的知识产权营商环境。

**【吴青青 摘录】**

### 1.3 【专利】专利也是融资宝藏？专利周银企对接，让你了解知识产权质押融资 (发布时间:2019-12-19)

融资难、融资贵问题，一直是中小微企业发展的瓶颈。企业发展想得到更多资金支持，面对现实却困难重重。为加快促进山东省知识产权与金融资源融合，更好发挥知识产权对经济发展的支撑作用，破解中小企业融资难题，今年专利周期间，山东省市场监管局（知识产权局）在济南大学举办“2019年知识产权进校园暨质押融资银企对接活动”。在这次银企对接活动上，“知识产权融资质押”这一话题得到了全面解析。山东广播电视台经济广播特别专栏《品牌山东之声》节目和大家一起分享知识产权质押融资的相关知识。

齐鲁网·闪电新闻12月19日讯科普：知识产权融资质押，是一种相对新型的融资方式，区别于传统的以不动产作为抵押物向金融机构申请贷款的方式，指企业或个人以合法拥有的专利权、商标权、著作权中的财产权经评估后作为质押物，向银行申请融资。

#### 【资源变资本，解决融资难】

很多企业由于对知识产权金融概念缺乏了解，在融资的道路上走了不少弯路，却不知如何将宝贵的知产资源转化成可用资本。山东天河科技有限公司就是其中之一。成立于2003年的山东天河科技有限公司来自济宁邹城，是一家集科研、制造、销售为一体的高新技术企业，拥有先进的技术设备、完善的检测仪器和技术力量雄厚的研究开发中心。随着技术研发投入不断增加，他们融资历程也变得越发艰难。

山东天河科技有限公司财务主管马宇涵和大家分享了公司融资的艰辛路：“我们公司是依托矿井背景的，行业低迷的时候，我们也没有放弃科研创新，但资金相对来说确实比较紧张。在国家刚出台知识产权融资时我们拿到了第一手资料，但是由于信息闭塞，2017年第一次提交的知识产权融资资料没有被审核通过。借助今天这个平台，再一次了解了知识产权融资这样一个多渠道、低门槛的融资方式。我们下一步回去抓紧落实这些政策，看看自己符合哪一个渠道，让我们的发明专利和实用型专利能走到平台上，为企业解决融资问题。”

通过这次银企对接会，天河科技找到了融资的有效途径，打开了财富之门。借助知识产权融资质押平台，企业的知识产权将从“资源”转化为“资本”，释放出更大的能量，助推企业发展。

#### 【投入变产出，提升竞争力】

在这个过程中，企业的理念也在发生着变化，不仅仅是有形资产可以作为融资质押物，对企业来说，知识产权这一“无形资产”也同样是宝贵的金融资源。和刚刚找到这扇财富之门的天河科技公司不同，滨州的山东惠尔佳生物有限公司，早已经尝到知识产权融资质押的甜头。总经理苏卫峰告诉记者，山东惠尔佳生物有限公司是一家从事饲料原料生产的企业，由于市场竞争激烈，行业内比拼的就是产品技术含量，而科研经费的多少直接决定着产品的技术水平，因此技术竞争从另外一个侧面来说也就是企业之间的科研投入竞争，“一分投入一分产出”。近年来，惠尔佳生物有限公司连年加大企业科研经费投入，资金压力也与日俱增，如何盘活手中的现有资源，给企业带来最大的效益，成了摆在面前的重要课题，知识产权质押融资的出现，给企业提供了一条有效的途经。

“我们企业在融资阶段，因为公司都是小产权，没有抵押物，在经营上出现了很大的经营困难。最近我们了解到，知识产权质押可以贷款，从18年开始，我们得到了知识产权局的融资贴息，为企业减轻了负担，首先解决了我们的贷款问题，贷款利息也得到了减免，企业的发展是很有帮助的。”

“通过知识产权质押，公司的现金流得到了充分补充，原料采购、流动资金补充，以及平时工资的发放，都得到了及时解决，在当地也是得到了很好的反馈。不管从供应渠道，还是从客户渠道，都加深了我们同供应商的距离，把我们的实力提升了一个台阶。在知识产权质押融资过程中，我们公司拿出了一部分知识产权专利，产品的实用新型和设备的发明两项专利，做了800万的融资，使我们现在在同行业里面，具备了很强的竞争力。”

两项专利，换来800万的融资，切实解决了企业的现实难题，在知识产权质押融资方面走在

了前面的山东惠尔佳生物有限公司，也让其他企业越来越看好这一融资方式。

#### 【了解条件要求，质押更高效】

作为第十三届中国专利周期间的专场活动之一，这次银企对接活动让很多企业对我省的知识产权质押融资有了全新的深入的了解，并对企业的下一步融资有了新的规划。齐鲁银行科创金融管理部业务主管马源告诉记者，很多企业由于地域或者是自身的平台限制，对如何通过专利权在银行获得质押融资贷款并不了解。“通过对接会的方式，通过银行的现场讲解，现场解答企业的问题，能够让企业对怎么从银行贷款，有更清晰的认识和了解。”

如果企业想通过专利权在银行获得质押融资贷款，应当具备几个条件：

1. 企业依法成立，整体生产经营状况良好，销售收入稳定，具备到期正常还款能力；
2. 公司治理模式良好，高管团队、研发团队具备一定实力，主要从业人员在所从事行业中具备一定经验。

知识产权质押融资对于企业专利权的要求：

1. 企业专利权是自主拥有的，专利权是企业的核心资产、核心竞争力，具备一定的市场潜力和盈利能力；
2. 专利权是经过主管部门已经依法授权的，没有法律瑕疵的；
3. 企业专利权有一定市场价值，已经转化为企业的现实生产力，对企业的正常经营发展起到重要的支撑作用。

具备以上条件之后，企业就可以向银行申请专利权质押贷款。

#### 【三方面对面，献智也献策】

在对接会上，面向山东省有知识产权质押融资需求的相关企业、银行、服务机构，有关专家学者就知识产权金融的手段、模式与趋势和山东省知识产权质押融资政策进行解读，有关银行、保险机构人员对知识产权质押融资产品及专利权知银保产品进行了介绍。专家学者们运用丰富的金融理论知识，结合知识产权质押融资和证券化的大量案例，介绍了知识产权质押融资、基金、保险、证券化等基本模式，并指出知识产权金融在未来有很大的发展前景。

为了进一步让与会企业了解银行、保险公司等在知识产权金融方面的具体举措，会议还邀请了来自齐鲁银行、交通银行、人保财险和省知识产权服务联盟的专家们介绍了各自的知识产权质押融资的具体产品、专利权知银保产品等，引发了与会企业的极大兴趣。随后，企业、金融机构和政府部门一起进行了三方座谈，就如何切实解决知识产权融资中的实际困难进行了更深层次的交流，许多参会嘉宾阐述了自己的观点，提出了新的见解，为知识产权金融的创新和发展献智献策。

在山东省新旧动能转换的重要时期，山东省市场监管局（知识产权局）全力打造知识产权质押融资新模式，助推企业创新发展。今年3月，山东省市场监管局（知识产权局）联合省财政厅、省地方金融监管局、省银保监局印发《山东省知识产权质押融资风险补偿资金使用管理实施细则》，将风险补偿质物范围拓宽至商标、专利，资助范围扩大至中小微企业，年度贴息最高额由20万元提高至50万元，建立了以政府扶持为导向，以银行信贷投入为基础，以保险、担保等服务机构为保障的“知银保”知识产权质押融资模式。山东省市场监管局知识产权运用促进处四级调研员顾雪峰表示，知识产权质押融资，作为一种较为新型的融资方式，已成为很多企业，尤其是初创期中小微企业的有效融资渠道。

顾雪峰介绍，近年来，山东省市场监管局、省知识产权局为了缓解企业融资难、融资贵的问题，出台了一系列的普惠型的优惠政策，在很大程度上解决了初创期中小企业的融资难，特别是融资贵的问题。这些优惠政策让企业看到了知识产权在金融方面的作用，明白了科技创新不仅仅是一个“烧钱”的事情，发明专利还能成为融资利器，激发了企业加大科技研发的热情，形成了科技创新和金融发展的良性循环。同时，山东省在知识产权质押融资风险补偿等多个方面还出台了一系列措施，保障企业权益，推动知识产权质押融发展，取得了显著效

果。

“比如说山东省小微企业质押融资项目管理办法,山东省知识产权质押融资风险补偿基金实施细则、山东省专利权政银保融资试点实施办法等等一系列的文件,从企业知识产权质押的贴息,评估费的补贴、风险的补偿等等,出台了一系列的文件,取得了积极的效果。2018年,山东省知识产权质押融资项目达到了500余项,质押融资金额接近60亿元,居于全国的第五位。2019年从1到10月份,山东省知识产权质押融资登记的项目数已经超过了505项,金额达到66.6亿元,提前两个月实现了质押融资项目数和金额数的双增长目标。”

山东省市场监管局知识产权运用促进处处长高兆阳表示,加强知识产权与金融的有效融合,创造性地建设知识产权金融,是国家治理的重要内容,是市场经济高质量发展的重要方面,也是建设知识产权强国的重要举措。知识产权质押融资银企对接活动是中国第十三届专利周系列活动的重要内容之一,对于山东省的知识产权质押融资工作将起到重要的宣传和推广作用,对广大企业尤其是中小微企业来说,这次对接会上的各种面对面的宣传解读,让他们对知识产权的金融价值和市场价值有了更加明确和清晰的认识,同时也鼓励企业如何根据自身条件去利用平台实际操作,可谓意义重大。

目前,知识产权金融服务市场经济、服务实体经济、发挥竞争作用的功效越发凸显,已经成为知识产权强国建设的重要基石。专家表示,如何在知识产权金融方面进一步普及理念、完善制度、创新模式,化解知识产权金融工作中评估难、风控难、处置难问题,是今后一个时期发展知识产权金融业的重要方向,当然,也是政府、企业、金融机构要认真思考的关键性课题。

【杨其其 摘录】

#### 1.4 【专利】一件花盆专利, 获赔 20 万元 (发布时间:2019-12-20)

##### 发明专利引纠纷

茵能公司于2014年1月29日获得涉案专利的授权。茵能公司在阿里巴巴网站上发现,在“宁海绿恩塑料制品厂”(下称绿恩制品厂)的网店中销售有名为“立体垂直绿化花墙室内室外植物墙容器花盆种植袋双孔装置花盆”“直销双孔圆孔墙上花盆立体垂直绿化室内室外植物墙花盆种植袋”等商品;在淘宝网的“绿恩园林资材”网店中,销售有“壁挂式三孔圆孔室内室外植物墙花盆容器盒子绿恩工厂直销特价”的商品。茵能公司网购了上述涉案产品,包裹内除所购涉案产品外,还有标有“宁海绿恩塑料制品厂”字样的宣传画册及由浙升塑料厂开具的发票一张。茵能公司认为浙升塑料厂销售了上述产品侵犯了其发明专利权,便向阿里巴巴网站多次投诉,但浙升塑料厂仍未停止销售相关产品。

因绿恩制品厂与浙升塑料厂经营者为同一人,且案发时绿恩制品厂已注销,据此,茵能公司以浙升塑料厂侵犯其专利权为由,诉至上海知识产权法院,请求判令浙升塑料厂立即停止侵犯其涉案专利权的行为,包括停止制造、销售、许诺

销售被控侵权产品，并销毁库存的侵权产品及相应的模具，赔偿其经济损失及合理开支 43.1 万余元。

浙升塑料厂辩称，被控侵权产品并未落入涉案专利权利要求保护范围，请求法院驳回茵能公司的全部诉讼请求。

上海知识产权法院经审理认为，茵能公司在该案中主张涉案专利权利要求 1、2 为专利权保护范围。经当庭比对，被控侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求 1、2 所记载的全部技术特征相同，被控侵权产品落入涉案专利权利要求保护范围。此外，茵能公司通过公证的方式在淘宝网站上购买了被控侵权产品，并取得了浙升塑料厂所开具的发票。绿恩制品厂对其销售、许诺销售被控侵权产品的行为予以确认，但否认被控侵权产品由其制造，浙升塑料厂否认其进行了侵权产品的制造、许诺销售、销售行为。对此法院认为，绿恩制品厂开设了官方网站和阿里巴巴网店，并在网上和宣传册中多次以生产者的名义进行宣传，其经营范围也包括塑料制品的制造，虽其主张侵权产品来自于案外人但并未提交证据予以证明，故法院认定绿恩制品厂实施了制造、许诺销售、销售侵权产品的行为。另浙升塑料厂虽未以自己名义经营相关网站和网店，但考虑到其与绿恩制品厂的经营者为同一人，经营范围也相同，并且以自己的名义开具了销售侵权产品的发票，故认定其与绿恩制品厂共同实施了侵权行为。因审理中绿恩制品厂已注销，该案所涉法律责任由浙升塑料厂承担。

法院据此判决，浙升塑料厂立即停止侵犯茵能公司涉案专利权，赔偿茵能公司经济损失 20 万元及合理开支 3 万元。

## 二审法院维持原判

浙升塑料厂不服一审判决，上诉至上海高院，请求驳回一审的全部诉讼请求。

浙升塑料厂上诉称，涉案专利前序部分“可搭接”是功能性技术特征，被控侵权产品不具有这一特征；被控侵权产品不具有“进水部”这一技术特征，被控侵权产品不具有组合拼接的特征和技术需求等，故被控侵权产品没有落入涉案专利权利要求保护范围。此外，被控侵权产品没有标注生产厂商信息，茵能公司没有证据证明其存在制造行为，且一审判赔金额过高。

茵能公司辩称，浙升塑料厂从 2015 年开始销售侵权产品，销售时间长、销售范围广，且在被投诉后又重新上架被控侵权产品，主观恶意明显，一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。

上海高院经审理认为，与涉案专利相比，被控侵权产品以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时，无需经过创造性劳动就能够联想到。因此，对于涉案专利权利要求 1、2 而言，被控侵权产品与涉案专利构成等同。此外，绿恩制品厂已经注销，浙升塑料厂自认共同承担绿恩制品厂法律责任，一审法院认定浙升塑料厂承担停止制造被控侵权产品的责任，于法有据。另外，因该案是发明专利，综合恶意程度、经营



规模等因素，酌定赔偿额为 20 万元并无不当。综上，法院判决驳回上诉，维持原判。

【侯燕霞 摘录】

1.5 【专利】以案说法之通过技术特征的对比确定区别特征（发布时间：2019-12-19）

## 一、结论

通过技术特征的对比确定区别特征

对于采用物理、化学参数表征的产品权利要求，应具体分析其中参数的含义及其与权利要求中的其他特征的关系，在考虑所述参数特征对产品结构带来的影响的基础上确定参数特征是否构成区别特征。

如果已经能够从结构、制备方法等方面确定现有技术所公开的产品必然具备相应的参数，则不应当认为该参数构成产品权利要求与现有技术之间的区别特征。

## 二、案例

在第 75041 号复审决定（200980117282.0）涉及的案件中，权 1 请求保护一种由包含填料的聚丙烯组合物制成的模塑制品。说明书记载该制品具有期望的性能组合，即优异的硬度（或刚度）和抗冲击性（或韧性）之间的平衡和良好的尺寸稳定性，特别是具有良好的耐刮擦性。为此，A 划痕实验中显示出  $dL < 2$  的颜色变化和在 B 划痕实验中显示出  $dL < 1.5$  的颜色变化。该权利要求请求保护的制品和对比文件 1 公开的制品的主要组分和主要填料均相同，但对比文件 1 未公开涉案申请所限定的划痕实验参数以及玻璃纤维的长度。此外将涉案申请和对比文件 1 关于技术效果的描述进行比较可知，两者均具有良好的综合力学性能以及尺寸稳定性等优点。关于耐刮擦性，

决定认为：虽然对比文件 1 未公开通过划痕实验测定的制品耐刮擦性的定量数据，但是，从涉案申请的说明书看，制品的耐刮擦性与组合物中加入一定量的油酸酰胺具有密切关系，而对比文件 1 制品中同样被加入了相同含量的油酸酰胺。

其次，尽管对比文件 1 未公开玻璃纤维的长度，但没有理由认为玻璃纤维的特定长度会影响制品的耐刮擦性，因此可以推定对比文件 1 与涉案申请的制品具有相同的耐刮擦性能，即上述划痕实验参数不构成涉案申请与对比文件 1 的实质区别，在此情况下，仅有玻璃纤维的特定长度被确定为权利要求与对比文件 1 之间的区别特征。

### **三、总结**

1. 这是技术特征是否具有实质限定作用的具体体现。一般而言，基于全面覆盖原则，所有在权要中的技术特征都应该认为是特征比对的技术特征。但是，从实际上来说，有些诸如方法特征、参数特征、用途特征、场景特征等并不是肯定具有实质限定作用的。

2. 是否具有实质的限定作用主要是看其是不是真正带来产品结构或者方法步骤上的实质改变，因为有些方法特征、参数特征、用途特征、场景特征就是一个“表面文章”，并没有给主题名称带来实质的限定作用，此时，就可以忽略不计了。

3. 总结来说，是否需要特征比对，还是看实质的限定，不要被表面文章所迷惑。或者说，就是要一事一议，不要千篇一律，机械理解。

**【贺姿 摘录】**

## 1.6【专利】一条权利要求中，用“或”来限定并列技术方案的问题探讨（发布

时间:2019-12-18)

导读：专利代理师在撰写化合物的产品权利要求时，通常会采用“或”字来限定材料的组分，例如在某一条权利要求中限定某组分 A 包括材料 B、C 或 D 中的至少一种。除此之外，还有一些专利代理师出于减少权利要求条数以及其他方面的考虑，还会采用“或”字将两种或两种以上的并列技术方案限定在一条权利要求中，例如在某一条权利要求中限定某流程方法包括步骤 A，还包括步骤 B，或者步骤 C，或者步骤 D，虽然这样的撰写方式看起来确实将三条权利要求压缩为了一条权利要求，但在审查程序中、无效宣告程序，甚至诉讼维权程序中，这样的撰写方式是否存在一定影响，是本文将探讨的问题。

### 审查程序

《专利审查指南》第二部分第六章第 2.2 节单一性的审查中规定：评定两项以上发明是否属于一个总的发明构思，无须考虑这些发明是分别在各自的独立权利要求中要求保护，还是在同一项权利要求中作为并列选择的技术方案要求保护。对于上述两种情况，均应当按照相同的标准判断其单一性。如果是在某一条独立权利要求中通过使用“或”字限定了两种或两种以上的并列技术方案，那么根据以上规定，在审查程序中，审核是否符合单一性，这一点专利代理师不应该忽视。

在审查新颖性和创造性时，不管是在独立权利要求还是从属权利要求中通过使用“或”字限定了两种或两种以上的并列技术方案，这些并列技术方案都将会进行单独的审查，对于不满足规定的技术方案，需要在审查过程中删除，否则会导致专利的驳回。

### 无效宣告程序

2017 年实施的最新修改的《专利审查指南》规定了无效宣告程序中权利要求的修改包括“权利要求的进一步限定”。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。由于一种技术方案是包括一个或者多个技术特征的，那么在不超出原说明书和权利要求书记载范围的情况下，将从属权利要求中通过使用“或”字限定的两种或两种以上的并列技术方案中的一种技术方案组合到独立权利要求中是符合规定的。

### 诉讼维权程序

在该程序中主要考虑的是权利要求保护范围的差异，例如一项权利要求书中，在独立权利要求中要求保护一种方法，包括步骤 A，在该独立权利要求的某一条从属权利要求中要求保护一种方法，还包括步骤 B，或者步骤 C，或者步骤 D。在常规的写法中，专利代理师也可以采用三条从属权利要求分别引用该独立权利要求，其中一条要求保护一种方法，还包括步骤 B。另一条要求保护一种方法，还包括步骤 C。剩下一条要求保护一种方法，还包括步骤 D。那么通过使用“或”字限定三种并列技术方案的这条从属权利要求与三条分别从属权利要求的保护范围是否存在差异呢？

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》中规定权利要求包含两个以上的并列技术方案的，应当将每个并列技术方案分别确定为一个整体技术方案。但笔者并未发现国内关于类似的判例。

一种理解认为，通过使用“或”字限定三种并列技术方案的这条从属权利要求实际要保护的范围为包括步骤 A 的基础上，在步骤 B，或者步骤 C，或者步骤 D 中只能三者择一而选择，即保护范围分别为封闭的 AB、AC 或 AD。三条分别从属权利要求实际要保护的范围为开放的 AB、AC 和 AD，如果现实中存在一种技术方案 ABC，则其不会落入限定三种并列技术方案的这条从属权利要求的保护范围，但是会落入三条分别从属权利要求中其中两条的保护范围。该理解主要基于美国相关专利侵权案例的判例。

总之，专利代理师采用“或”字在一条权利要求中来限定并列技术方案的时候，一定要考虑单一性的问题，以及保护范围的问题，在问题大于收益时，建议还是用常规的撰写方式采用多条权利要求来进行撰写。

#### 【任宁 摘录】

#### 1.7 【专利】最高法院方法专利判决对专利撰写与风险分析的影响（发布时间：2019-12-20）

近日，最高法院知识产权法庭公布了“涉及网络通信领域多主体实施方法专利的侵权纠纷案件”的判决书，首次提出“如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。”

案件的背景是，2002 年华为公司申请了名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”的专利，授权公开号为 CN100412788C，2015 年，这件专利被转让给了深圳敦骏科技有限公司。

该专利的技术内容涉及强制 Portal 技术，就是类似于在宾馆上网时，一开始联网时，无论用户输入什么网站，比如输入国家知识产权局的官方网站 <http://www.cnipa.gov.cn/>，系统也会强制跳到宾馆的网站，然后用户输入房间号，wifi 密码完成验证之后才能正式上网。有多种方式可以实现用户访问任何页面都可以强制到认证页面，比如常采用目的地址转换（DNAT）+源地址转换（SNAT）+重定向（Redirect）技术。本专利采用了简化方案，将目的地址转换（DNAT）+源地址转换（SNAT）两个步骤去掉，设置“虚拟 Web 服务器”向用户端发一个重定向到 Portal 的报文，减轻底层硬件的负担。这个构思的原理非常简单。

专利的权利要求如下：

1.一种简易访问网络运营商门户网站的方法，其特征在于包括以下处理步骤：

A.接入服务器底层硬件对门户业务用户设备未通过认证前的第一个上行 HTTP 报文，直接提交给“虚拟 Web 服务器”，该“虚拟 Web 服务器”功能由接入服务器高层软件的“虚拟 Web 服务器”模块实现；

B.由该“虚拟 Web 服务器”虚拟成用户要访问的网站与门户业务用户设备建立 TCP 连接，“虚拟 Web 服务器”向接入服务器底层硬件返回含

有重定向信息的报文，再由接入服务器底层硬件按正常的转发流程向门户业务用户设备发一个重定向到真正门户网站 Portal\_Server 的报文；

C.收到重定向报文后的门户业务用户设备的浏览器自动发起对真正门户网站 Portal\_Server 的访问。

2.根据权利要求 1 所述的一种简易访问网络运营商门户网站的方法，其特征在于：所述的步骤 A，由门户业务用户在浏览器上输入任何正确的域名、IP 地址或任何的数字，形成上行 IP 报文；所述的步骤 B，由“虚拟 Web 服务器”虚拟成该 IP 报文的 IP 地址的网站。

最高法院最后的判决认为：“针对网络通信领域方法的专利侵权判定，应当充分考虑该领域的特点，充分尊重该领域的创新与发展规律，以确保专利权人的合法权利得到实质性保护，实现该行业的可持续创新和公平竞争。如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。”

业界对最高法院的判决极为关注，目前相关的分析文章已经很多，从各个方面都有非常详细的论述，我也不想重复。

看到这个权利要求后，笔者有个想法，就是这个专利是否有更好的写法，能够使得侵权判定更容易？

我们不妨与两个类似的专利进行比较，分别是苹果的滑动解锁专利和搜狗的输入法专利：

苹果滑动解锁的专利：

1. A method of controlling an electronic device with a touch-sensitive display, comprising:

detecting contact with the touch-sensitive display while the device is in a user-interface lock state; moving an unlock image along a predefined displayed path on the touch-sensitive display in accordance with the contact, wherein the unlock image is a graphical, interactive

user-interface object with which a user interacts in order to unlock the device; transitioning the device to a user-interface unlock state if the detected contact corresponds to a predefined gesture; and maintaining the device in the user-interface lock state if the detected contact does not correspond to the predefined gesture.

搜狗输入法的专利：

一种输入过程中删除信息的方法，其特征在于，输入区域包括编码输入区和字符上屏区，所述方法包括：当输入焦点在编码输入区时，接收删除键的指令，删除已输入的编码；当所有的编码全部删除完时，暂停接收所述删除键的指令；当所述删除键的按键状态达到预置条件时，继续接收删除键的指令，删除字符上屏区中的字符。

这两个软件类专利都经历过有影响的诉讼，但是侵权比对上似乎没有出现多大问题，直接以全面覆盖的原则进行比对。

我更关心本案对专利风险分析与专利撰写的影响。若判决的解释扩大了专利保护范围，相当于对专利撰写质量的要求降低了。专利代理人可能就不需要花太多时间对权利要求的语言反复雕琢。那么以前不小心写差的专利，这时候突然获得了意外的价值。反过来，对撰写要求的降低，实际上会增加风险判断的难度，对市场主体也不一定是好事。若本案的权利要求的撰写是没有问题的，相关的理论是否可以简化，直接按照功能进行全面覆盖原则比对是否更简单。判决的这一段话给以后的专利风险分析增加很多难度。

**【李晴 摘录】**

**1.8 【专利】** 保密专利相较于普通专利有何不同？（发布时间:2019-12-20）



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】

### 1.9 【专利】人工智能专利保护客体审查标准该如何确定？（发布时间：2019-12-20）

人工智能或许正在颠覆性地改变人类社会，而近年来有关人工智能领域的专利申请、审查等问题也成为焦点话题。本文作者通过对比分析欧洲专利局和美国专利商标局对人工智能领域专利的审查标准与政策，探析我国现行法律框架下人工智能领域的专利审查问题，并结合人工智能专利申请现状提出可行性建议。

人工智能（AI）正在颠覆性地改变人类社会和生活的方方面面，从自动驾驶汽车到医疗诊断，再到先进制造业，日益成为推动技术和商业发展的强劲动力。由于与 AI 有关的发明主要指向软件，因此，AI 的迅猛发展便将“可专利性”这一或许在 10 年前还很少被提及的法律条款推到人们面前，成为争议和讨论的焦点。欧美知识产权主管机构相继动作，对这一规则进行修改和完善，以与时俱进跟上技术的更新迭代。本文旨在通过对比分析欧洲专利局（EPO）和美国专利商标局

( USPTO ) 的审查标准与政策，探索与思考我国现行法律框架下人工智能的可专利性问题，并结合 AI 专利申请现状提出可行性建议。

## 欧美两局审查标准解读

### 1.EPO 对 AI 专利申请客体适格性的审查标准

2018 年 11 月，EPO 新版审查指南生效，其中，专门增加人工智能 ( AI ) 和机器学习 ( ML ) 的可专利性审查标准，在五大局中率先对 AI 的快速发展做出正面回应。由于 AI 和 ML 所依据的计算模型与算法不论是否可以基于训练数据进行训练，其本质上都属于抽象的数学领域，因此，EPO 在新版指南中认为数学方法的审查标准同样适用于 AI 和 ML 相关专利申请。

总体来讲，EPO 在判断 AI 相关专利申请适格性时的核心标准是：是否具有“技术特征”，具体来说主要从技术应用和技术实施两个方面来考量。其中，关于技术应用，指南列举了 11 种属于技术目的的应用，并特别强调如果仅泛泛地指出可用于技术系统，并不足以使其具备技术特征，其技术目的应当是明确具体的。关于技术实施，特别适用于那些在实施中基于改进计算机内部功能的技术性考虑而设计的数学方法。可见，是否有紧密关联的硬件实体是技术实施的关键。如果一个数学方法既不具备明确具体的技术目的，也没阐明明确具体的技术实施，则该数学方法因缺少技术特征而不具备可专利性。

为使指引更清晰，指南中针对 AI 和 ML 应用的具体技术领域还分别提供了正反两方面的例子。比如，“在心脏监测设备中使用神经网络识别不规则的心跳”“基于低级特征对数字图像、视频、音频或语音信

号的分类”均属于技术应用。而“仅仅就文本内容对文本文档进行分类本身不应视为技术目的，而是语言目的”。该指南进一步指出，即使那些具有价值的数学属性（例如鲁棒性）的分类算法，如果仅仅对抽象数据记录甚至“电信网络数据记录”进行分类，而没有任何迹象表明分类结果可用于技术用途的话，也不能视为具备技术目的。

## 2. USPTO 最新修订的专利保护客体审查指导意见

今年 1 月，USPTO 公布并生效了新修订的专利保护客体审查指导意见。准确地讲，该意见并不是专门针对 AI 专利申请，而是针对 Alice/Mayo 测试法进行了进一步的明确和细化。Alice/Mayo 测试法是美国最高法院于 2012 年 Mayo 案中提出、2014 年 Alice 案中再次确认的专利客体适格性判断方法，具体判定流程如下：

步骤 1：判断权利要求保护主题是否属于 35 U.S.C.§101 条款规定的四种法定类型（方法、机器、产品或组合物）之一。如果不是，则直接判定不符合§101 条款，如果是，则进入步骤 2A。

步骤 2A：判断权利要求保护主题是否指向司法例外（如自然规律、自然现象、抽象概念等）。如果不是，则属于可授权的客体；如果是，则进入步骤 2B。

步骤 2B：判断权利要求中是否阐述了能够使其超出司法例外的“显著更多”要素。如果是，则属于可授权客体；如果不是，则仍然不符合§101 条款。

实际上，该测试法自发布以来就在业界产生了持续的争议，被认为“是不确定的，因为没有人能确定在任何特定情况下如何应用它，而

且过于严格”，导致大量专利因之无效。本次修订正是在这种背景下完成的，主要将 Alice/Mayo 测试法中的步骤 2A 又进一步细化为以下 2 个子步骤：

步骤 2A ( i )：确定权利要求保护主题是否阐述了司法例外，例如抽象概念等。如果不是，则属于可授权的客体；如果是，则进入步骤 2A ( ii )；

步骤 2A ( ii )：确定该司法例外是否结合了实际应用。如果是，则属于可授权的客体；如果不是，则该权利要求最终指向了司法例外，并进入步骤 2B 进行进一步判断。

其中，针对步骤 2A ( i )，指南指出，三种司法例外中只有涉及“抽象概念”时判断方法相比修订之前有了改变。因为新的指南对“抽象概念”这一关键术语进行了提取与整合，具体界定为：数学概念、组织人类活动的特定方法或者思维过程，以帮助审查员在判断过程中有所遵循。针对步骤 2A ( ii )，指南列举了 5 种属于“司法例外结合实际应用”和 3 种“司法例外没有结合实际应用”的示例性情况。

### **欧美两局审查标准分析**

从新版指南可以看出，EPO 对 AI 领域专利申请的审查标准依然沿袭了“强调技术性”这一欧洲法律传统：要想满足客体适格性要求，专利申请必须阐明该 AI 发明如何利用技术手段、解决技术问题、并产生技术效果。这也反映了欧洲专利公约成员国的长期惯例，即要求一项发明具有技术效果才能获得专利保护。因此，和涉及 AI 应用有关的

专利申请相比，AI 基础算法类发明成为专利保护客体的难度更大，因为后者很容易被认定为不具备技术特征的数学方法。

USPTO 虽然在本次修订中并未专门针对 AI 领域，但客观上依然为专利客体适格性的判断提供了非常有益的指引，有利于改善美国自 2010 年 Bilski 案以来该方面审查标准相对混乱的现状。其主要贡献在于，一是具体界定了“抽象概念”这一关键术语；二是澄清了当结合实际应用时该权利要求不指向为司法例外这一判断基准。另外，步骤 2A ( ii ) 的设置，有力地保障了专利客体适格性的提前有效解析，从而提高了审查标准的一致性和可靠性。特别值得注意的是，USPTO 在发布该指南的同一天还发布了《计算机可执行的功能性权利要求审查指南》，对计算机可执行的功能性权利要求撰写进一步提供了指导和方向。两个指导性文件的同时发布，可以更好地确保审查规则保持协调一致并在实践中得到更充分的应用。

### **我国 AI 审查标准分析**

我国新一代人工智能发展迅速，特别是，在全球 AI 专利申请量排名前 20 的学术机构中，中国高校和研究机构占据 17 席，在特定领域 AI 研究中发挥着引领作用。但另一方面，我们也应当看到，在申请日趋国际化的大背景下，平均 1/3 的 AI 专利申请在 1 个以上国家或地区提交，但首次向我国提交的申请中仅有 4% 随后在其他司法辖区提交。此外，尽管我国的专利族数量排名第一，如果仅考虑授权/高被引/扩展专利族时，排名则明显下降。

面对新业态的迅猛发展，笔者认为有必要主动求变应变，结合我国 AI 技术产业发展和专利申请实际，在现行法律框架下与时俱进调整审查标准，从而提早有力地战略层面进行 AI 专利布局，助推我国在新一轮产业革命中占据主动地位。具体来讲，应统筹把握好以下几对关系。

一是技术与法律的关系。专利客体适格性是技术创新到法律保护的“入场资格券”。特别是对 AI 相关的专利申请，其技术特质决定了与专利法规定的可专利客体存在着某种意义上的冲突和不一致。因此，AI 专利客体适格性审查标准，相较其他领域而言，会对其未来技术发展方向产生更加重要而深远的影响。EPO、USPTO 新的审查标准最大的共同点，就是都突出了对“具体的”“技术性”的要求。这一倾向客观上能够更好地平衡社会公众与创新主体的利益关系，确保了奠定 AI 基石的基础研究不被垄断，有利于研发人员广泛利用 AI 基础理论进行更好的创新。因此，我国在拟定相应审查标准时，应当首先对我国目前 AI 技术和应用发展状况和特点进行分析研究，同时结合 AI 专利申请现状，统筹拟定审查标准，从而更好地促进 AI 创新成果的知识产权化，对 AI 技术未来发展和应用方向提供正面指引。

二是国内与国际的关系。EPO 和 USPTO 新的审查指南虽然从整体上来看有很大的共性，但在一些具体细节上又各有千秋。例如，根据《欧洲专利公约》第 52（2）的规定，“计算机程序”不属于专利保护客体。但美国专利法对此却并未特别提及，只是视情况根据

Alice/Mayo 测试法判断其是否属于“抽象概念”。从《报告》中可以看出，在全球 AI 发展浪潮中，我国已经构筑起具有自己鲜明特点的独特优势。因此，我们应当在认真研究、充分参考借鉴 EPO、USPTO 等审查标准和司法判例的基础上，紧密结合我国 AI 技术发展和专利申请实际，探索出适合我国国情、具有我国特色的审查政策和标准，使之成为既契合现行国际法律框架通用主流规则的“通行牌”，又是能够为我国 AI 技术和产业发展保驾护航的“护身符”。

三是明确与宽泛的关系。虽然 EPO、USPTO 都在试图通过修订出台新的审查指导意见来进一步清晰明确“哪些可专利、哪些不可专利”这一界限，然而另一方面，无论是以往的判例还是最新的指南，其宽泛的法定定义都足够灵活，从而为将来可能遇到的种种情况提供司法解释的空间。毕竟技术总是先于法律，而技术的发展又往往具有不可预见性。因此，我国在拟定相关审查指南时，也要既着眼当下，为 AI 专利申请树立相对清晰、明确的“指向标”，又要放眼未来，为技术的发展留有足够的“自留地”。

展望未来，我国海量的数据资源以及巨大的应用需求，必将为以大数据为主要支撑的 AI 技术注入强劲的发展动力。及时完善相应的专利客体审查标准，有利于保护创新、鼓励创新，真正实现专利制度与科技创新同频共振，从而助推我国在新一轮产业革命中占据引领地位。

**【金佳平 摘录】**

## 1.10 【专利】聚焦知识产权现代化与国际化 探索中国知识产权司法保护新路径 (发布时间:2019-12-19)

2019年11月26日至27日,新时代知识产权司法保护研讨会在上海召开。会议围绕知识产权司法保护的现代化与国际化、新时代知识产权惩罚性赔偿制度两项专题进行研讨。

最高人民法院副院长陶凯元在开幕致辞中指出,探讨知识产权审判体系和审判能力现代化问题,要研究如何保护现代技术的知识产权成果、如何在司法审判中有效运用现代化技术手段以及如何提升现代化的司法审判能力和水平;国际化问题要着重关注知识产权的国际属性、国际竞争中知识产权的核心价值地位以及国际知识产权规则制定中的话语权等问题。要适应全球经济一体化的发展趋势,提升知识产权司法保护国际化水平,为国际知识产权司法保护规则贡献“中国智慧”和“中国方案”。

上海市高级人民法院院长刘晓云在开幕致辞中表示,上海法院将进一步加大对侵权假冒行为的惩戒力度,加强对新业态新领域的知识产权司法保护,建立健全知识产权纠纷调解协议司法确认机制、“三合一”审判机制,强化涉知识产权案件执行措施,广泛开展国际交流合作,为使上海建设成为亚太地区知识产权中心城市提供更加有力的司法服务和保障。

### 一、关于知识产权司法保护的现代化与国际化

江苏省高级人民法院副院长刘媛珍提出,通过推进裁判方式改革,完善知识产权保护体系,健全知识产权诉讼制度,探索科学解决有关证明责任等疑难问题,加强大数据、区块链等领域知识产权司法保护的探索研究。

浙江省高级人民法院审判委员会专职委员许惠春重点介绍了杭州互联网法院、宁波两级法院移动微法院建设、杭州余杭法院涉网纠纷多元化解机制等经验,并建议妥善平衡知识产权权利人、电商平台、平台内经营者与公共利益之间的关系。

安徽省高级人民法院审判委员会专职委员袁春提出,知识产权司法保护工作存在审判质效等方面的短板。建议强化市场经济意识,推动知识产权诉讼特别程序立法,优化审判机制,加大宣传力度。



上海知识产权法院院长陈亚娟分享了上海知产法院充分发挥调查令制度、积极适用惩罚性赔偿、“四位一体”技术事实查明制度体系等经验，为提升中国知识产权司法保护现代化和国际化贡献力量。

中国欧盟商会知识产权工作组副主席张华宁充分肯定了中国在知识产权司法保护上的创新，并重点介绍了《中国欧盟商会知识产权工作组建议书 2019/2020》，建议专利法修正案增加有关侵权案件举证责任分配等措施。

厦门大学教授林秀芹提出应立足我国本土现实，坚守司法裁判的理性，提高知识产权案件的审判质效，并建议进一步加强对 FRAND 案是否处理全球许可费问题的研究。

日本企业知识产权联盟（中国）会长木田共彦重点介绍了日本专利诉讼制度中的证据收集、损害赔偿金额计算，并围绕日本国内专利申请及 PCT 申请动向、中国 IPG 的活动内容进行了评析。

同济大学中德国际经济法研究所副所长 Peter Ganea 博士提出，欧洲知识产权诉讼面临两大挑战：一是欧洲统一专利法无法顺利推行，二是针对网络内容分享提供者的侵权责任制度改革。

最高人民法院知识产权法庭审判长徐燕如认为，要继续完善技术类知识产权案件审理机制，深入推进诉讼制度改革，大力加强审判智能化建设，服务保障科技创新。

同济大学教授宋晓亭认为，各国应建立发展符合本国需求的知识产权法律制度，并重点介绍了同济大学上海国际知识产权学院培养知识产权司法保护复合型人才的思路。

## 二、关于新时代知识产权惩罚性赔偿制度

### 1. 知识产权惩罚性赔偿制度的价值取向和基本原则

中山大学教授李扬认为，惩罚性赔偿要进行个案判断，充分协调好民事、行政、刑事责任的关系，强化专利商标授权确权质量，审慎把控“恶意”因素的认定，防止惩罚性赔偿适用的滥用。

北京市高级人民法院审判委员会专职委员、民三庭庭长杨柏勇以北京法院的

5 件惩罚性赔偿案例为线索，探讨了知识产权惩罚性赔偿在威慑、警告潜在侵权人以及激励创新等方面的价值取向。

广东省高级人民法院民三庭审判长欧丽华认为，必须坚持诚实信用原则，以激励创新为导向，以市场价值为基础，在实现知识产权制度本意的前提下，确定惩罚性赔偿的合理倍数。

重庆市高级人民法院民三庭副庭长李佳认为，“情节严重”应该作为适用惩罚性赔偿的要件之一，区分“主观恶意”与“情节严重”各自考虑的因素，以使知识产权惩罚性赔偿得以正确适用。

中南财经政法大学教授彭学龙认为，通过区块链等技术手段助力权利人积极举证，公开法官的自由心证，统一自由裁量的判定要素，精确惩罚性赔偿的计算基数。

## 2. 知识产权惩罚性赔偿责任的适用条件

最高人民法院民三庭审判长秦元明认为，在确定惩罚性赔偿的“基数”后，应充分考虑侵权人的恶意程度和情节严重程度确定“倍数”，并简要介绍了惩罚性赔偿司法解释的起草情况。

西南政法大学教授邓宏光提出考虑惩罚性赔偿的例外情形，不仅要考虑公法和私法之间的对接，还要考虑法律体系内部对接以及与其他民事法律之间的对接，以及同类型案件的对接与协调。

浙江省高级人民法院民三庭庭长蒋中东认为，主观故意应仅限于直接故意，而不必采用“恶意”的概念；如果填平原则能够有效弥补权利人的损失，就没有必要适用惩罚性赔偿。

福建省高级人民法院民三庭庭长黄从珍认为，知识产权惩罚性赔偿原则是法定赔偿填平原则的例外。建议惩罚性赔偿司法解释详细列举在司法审判中比较公认的“恶意”情形。

华东政法大学教授黄武双认为惩罚性赔偿从功能上针对的是违法行为的危害性，而非针对侵权损害的补偿。将“故意”与“情节严重”同时作为适用惩罚性赔偿的前提，能够有效防止惩罚性赔偿的滥用。

## 3. 知识产权惩罚性赔偿与法定赔偿的关系及赔偿金额的确定

江苏省高级人民法院民三庭副庭长汤茂仁认为，惩罚性赔偿金额的确定应以弥补损失为前提，且与侵权行为直接相关。可以将法定赔偿数额作为计算基数，同时根据主观恶意程度及情节严重程度确定倍数。

安徽省高级人民法院民三庭庭长霍楠认为，在特定情况下，法定赔偿以替代形式发挥着惩罚性赔偿的功能。囿于权利人举证难，法院难以查明惩罚性赔偿基数，因此需要适度降低证明标准，赋予法官一定的自由裁量权。

重庆两江新区人民法院副院长曹柯从实证角度探讨了惩罚性赔偿与法定赔偿的混同、许可费的倍数与惩罚性赔偿的重叠等问题，强调精确赔偿对适用惩罚性赔偿具有不可忽视的影响。

四川省高级人民法院民三庭审判员余静认为，惩罚性赔偿适用比较少的原因，除了主观标准难以确定外，还因为计算基数难以确定。建议赋予法官一定的自由裁量权，并通过司法解释、指导性案例等方式进一步统一和规范。

上海知识产权法院审判一庭庭长凌崧认为，应当依法支持当事人选择有利于保护的损失赔偿计算方法，并探索构建惩罚性赔偿的计算模型，主、客观要件考量因素的位阶排序。

华东政法大学教授王迁认为法定赔偿在一定情况下能够体现惩罚性，不能仅仅以法定赔偿的金额多少来判断是赔偿性还是惩罚性，关键是看金额有无明显超出侵权给权利人带来的实际损失。

最高人民法院民三庭副庭长林广海在总结中认为，要优化现代化知识产权司法保护制度，强化民事司法，有效执行惩罚性赔偿制度，促进非诉纠纷解决机制发展完善，引导市场主体主动寻求权利许可、自觉防范侵权风险；要参与知识产权全球治理体系建设，探索符合惩罚性赔偿特点的证据规则和裁判规则，切实把惩罚性赔偿制度优势转化为治理效能。

**【胡鑫磊 摘录】**

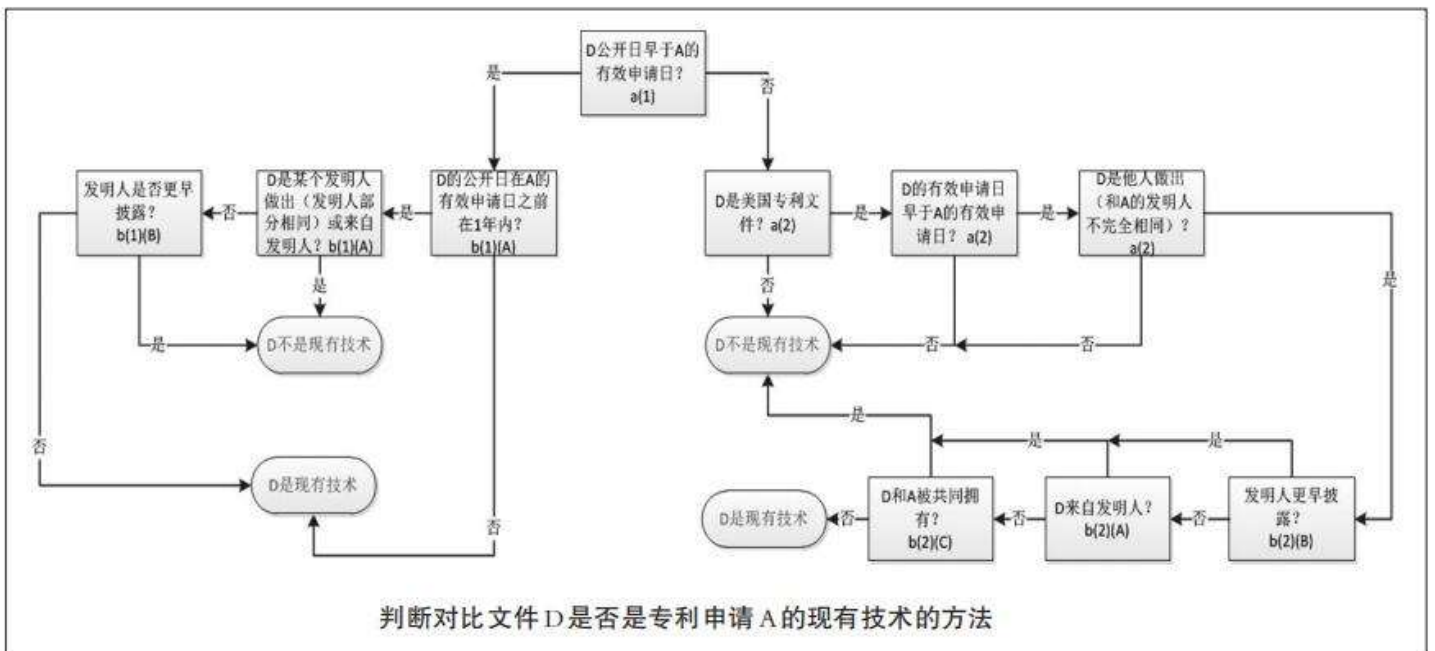
# 热点专题

## 【知识产权】浅析美国专利审查中现有技术的认定方法

众所周知，不论哪个国家的专利审查，在评述权利要求的新颖性或创造性时，首先要认定对比文件是否属于现有技术。

笔者发现，在美国的专利审查中，认定现有技术的方法与中国的方法有所不同。对于专利代理师而言，核实对比文件的合法性是必不可少的步骤。在核实对比文件的过程中，不能照搬中国或其他国家的实践经验，只有深刻理解美国专利法的相关规定，综合考虑各种因素的相互制约，才能正确判断对比文件是否为现有技术。

在《美国发明法案》（AIA）中，关于现有技术的规定在 35U. S. C. 102（下称 102）中。本文中，笔者先分析相关规定中关于现有技术的规定，再根据该规定总结一个简便的判定流程，以便于在实际的 OA（审查意见书）答复中快速准确地进行判断。



## 理解 102 条款

首先，在 102 (a) 中规定了总的现有技术。其中 102 (a) (1) 规定“在有效申请日之前已经获得专利，或在出版物中有描述，或公开使用，或销售，或以其他形式为公众所知”为现有技术。102 (a) (2) 规定“在有效申请日之前由他人有效递交的专利或已公开或已视为公开的专利申请”为现有技术。

需要注意的是，在以上规定中，都是在认定现有技术，只要是现有技术即可以评述新颖性也可以评述创造性。因此，在美国没有“抵触申请”的概念，由他人递交的“申请在先公开在后”的美国专利申请（类似中国的“抵触申请”）是现有技术，是可以评述创造性的。在中国是由任何人递交的“申请在先公开在后”的专利申请是“抵触申请”，只能用于评述新颖性。从这一点来看，美国专利法比中国专利法对发明人要苛刻一些。另外，需要注意的是，102 (a) (2) 的“专利”或“专利申请”指的是美国专利或美国的专利申请。如果是通过《专利合作条约》（PCT 途径）提交的专利申请，应该是指定美国公开的 PCT 申请。

102 (b) 则规定了几项不被认定为现有技术的例外情况，第 (1) 部分涉及到“在本发明的有效申请日前 1 年及 1 年内做出的公开”。102 (b) (1) (A) 规定，在有效申请日一年内由发明人或直接从发明人处获知的其他人披露的对比文件不是现有技术。因此，美国的宽限期为一年，而中国为 6 个月。而且美国对披露形式没有规定，而中国严格规定了披露形式（例如规定的展会或学术会议等）。102 (b) (1) (B) 规定，对于某对比文件 D，如果在 D 的公开日之前，由发明人或直接从发明人或联合发明人处获知的其他人进行了披露，则对比文件 D 不是现有技术。

据此，判断一个公开文件是不是适用“宽限期”，最重要的因素有两点：1. 公开文件的公开时间是否在宽限期内；2. 公开文件的公开人是不是和本发明的发明人相同或直接从发明人得知。也就是说，即便发明人的申请日比另一个相同发明的申请日晚，只要该发明人在宽限期内先进行了披露，则另一个对比文件不是现有技术。

相比而言，在中国只要申请日在后，则会因“抵触申请”而丧失新颖性。因此，美国的专利法鼓励发明人做出发明后尽快公开，只要在一年内提出申请都不丧失新颖性，而且可以对抗他人在这个一年内的公开，宽限期的权利更接近优先权。发明人也可以利用宽限期的时间来检验其发明是否在社会上有价值，是否值得申请专利，并有充分时间准备专利申请文件。

不过，102 (b) 规定的不属于现有技术的例外情况的第 (2) 部分涉及到“在美国专利申请和专利中出现的公开”。102 (b) (2) (A) 规定，如果对比文件是美国专利申请或专利，且其公开的内容直接或间接来自发明人或联合发明人，则不是现有技术。102 (b) (2) (B) 规定，如果对比文件是美国专利申请或专利，且其公开的内容被发明人或联合发明人或从发明人直接或间接得知的其他人在对比文件的有效申请日之前公开，则该对比文件不是现有技术。这一点类似 102 (b) (1) (B)，只不过在此处对比文件的类型限定为专利或专利申请。

102 (b) (2) (C) 规定，如果对比文件是美国专利申请或专利，且该对比文件与本发明在有效申请日之前由相同人所拥有，或转让至相同人，则对比文件不是现有技术。这里规定的“被披露的主题和要求保护的发明都已经归为同一人所有或者负有向同一人转让的义务”是指对要求保护的发明根据某种合作研究协议而具有共同所有权，因而，该情形实际上是指，合作研究协议下其他方所作出的披露，不构成现有技术。最为常见的情形是：本专利申请的发明人是甲，受让人是 A 公司，如果在本专利申请的申请日前，该专利已经被另外一个发明人乙的专利所公开，但是，只要发明人乙在本专利申请的申请日前，也将专利转让给公司 A，则发明人乙的专利并不构成本专利申请的现有技术。

值得一提的是，102 (b) (2) (C) 只适用于对比文件是美国申请，且其有效申请日在本发明的有效申请日之前，且其公开日在本发明的有效申请日之后。如果其公开日在本发明的有效申请日之前，则该对比文件适用 102 (a) (1)，是现有技术。

在 102 (c) 中规定了如何认定 102 (b) (2) (C) 中所谓的“共同拥有”。102 (c) (1)，(2)，(3) 规定，如果是合作研发协议是在本发明的有效申请日当天或之前生效，且对比文件和本发明由合作研发协议中的一方或多方开发，且本发明在联合研发协议的范围内，且本发明的申请公开了合作研发协议的各方的名字，则属于共同拥有。

在 102 (d) 中规定了如何认定专利或已公开申请的有效申请日。102 (d) (1) 中规定，如果该专利或申请被有效递交美国，且该专利或申请没有要求优先权或其他权益，则其有效申请日为实际美国申请日。102 (d) (2) 中规定，如果该专利或专利申请被有效递交美国，且该专利或申请要求了优先权，则其有效申请日为优先权日，如果该专利或专利申请被有效递交美国，且该专利或专利申请要求了较早的美国申请日（例如母案的申请日），则其有效申请日为较早的美国申请日。

## 建议判定方法

上述法条的规定虽然非常详尽，但在实际操作中，根据法条判断一个对比文件是否可以作为现有技术需要考虑多个因素，例如公开日、有效申请日、发明人、是否在先披露、宽限期、是否是专利文件等。多种因素操作起来难免顾此失彼，而且法条之间的逻辑非常严密，若单独按照某一款来进行判断很可能会出现失误。为了快速准确地判断对比文件是否为现有技术，笔者根据 102 条款的规定构造了一个流程图，希望能够以较好的操作方法来全面判断现有技术。如图所示，这是一种判断对比文件 D 是否是专利申请 A 的现有技术的方法。

在这里提醒专利申请主体，102 条款只规定了“现有技术”，没有“抵触申请”的概念。只要被认定为是现有技术，则既可以评述新颖性也可以评述创造性。如果不是现有技术，则既不能评述新颖性，也不能评述创造性。

笔者认为，该图可用于识别文档类型的对比文件，并没有涉及“公开销售”“公开使用”“以其他形式为公众所知”的现有技术。需要指出的是，该图每个判断步骤之间没有严格的顺序，仅是笔者提供一种仅供参考思路，希望能够帮助相关专利申请主体按图索骥获得准确判断。

**【孙琛杰 摘录】**