



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

第四百四十期周报

2020.12.20-202012.26

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】故宫的秘密：600 年背后的 1000 个商标
- 1.2 【专利】浅谈美国外观专利新申请策略及申请文件
- 1.3 【专利】全国首例专利诉讼“先行判决+临时禁令”在深圳实施
- 1.4 【专利】知识产权诉讼的经济属性
- 1.5 【专利】极紫外光刻技术专利分析
- 1.6 【专利】科创板上市如何应对专利纠纷？
- 1.7 【专利】专利大数据推进科技创新孵化体系升级
- 1.8 【专利】同日申请专利政策调整之后，还能一案两报吗
- 1.9 【专利】浅谈说明书公开不充分的撰写实践
- 1.10 【专利】专利新颖性检索——基本策略指引

每周资讯

- 1.1 【商标】故宫的秘密：600 年背后的 1000 个商标（发布时间:2020-12-23）

作为中国最大的古代文化艺术博物馆，故宫有着全国最多的藏品、最多的珍贵文物和首屈一指的客流量。但是近年来，伴随着有趣的文创产品、丰富的文化活动、层出不穷的跨界合作，故宫给我们的印象仿佛更加的年轻而鲜活。通过天眼查回

顾故宫博物院及其对外投资企业申请的所有文字商标，希望通过这些特殊的符号，再度进入“宫里的世界”，一同回溯故宫近几年的 IP 打造历程。

今年是紫禁城建成 600 年暨故宫博物院成立 95 周年。长久以来，故宫作为中国传统文化最典型的象征，见证着中国历史文明的发展。

作为中国最大的古代文化艺术博物馆，故宫有着全国最多的藏品、最多的珍贵文物和首屈一指的客流量。但是近年来，伴随着有趣的文创产品、丰富的文化活动、层出不穷的跨界合作，故宫给我们的印象仿佛更加的年轻而鲜活。

北京日报的报道中曾提到，从每年的“紫禁城初雪”刷屏，到手办、彩妆等文创产品走进千家万户，从《上新了·故宫》《故宫回声》等文化类综艺节目接连上线，到还原紫禁城里过大年场景引发大家争相进宫“打卡”过年……如今的故宫，俨然已是“网红”姿态，总能“脑洞大开”，于古今交汇处为沉睡的文物找到新的可能。

那么，古老庄严的故宫是如何一路成为超级“网红”的？

天眼查数据新闻实验室通过天眼查专业版梳理了故宫博物院及其对外投资企业申请的所有文字商标，希望通过这些特殊的符号，带领你再度进入“宫里的世界”，一同回溯故宫近几年的 IP 打造历程。

超级 IP 打造记：76%的故宫商标申请于近 5 年

天眼查专业版数据显示，故宫博物院属于事业单位，对外投资 3 家企业，分别为北京故宫文化服务中心、北京紫禁城窑厂、故宫博物院餐饮服务部。而北京故宫文化服务中心又对外投资了 12 家企业，其中 5 家所持股比在 50%及以上。

截至 10 月 25 日，天眼查专业版数据显示，据不完全统计，故宫博物院共申请了 384 个文字商标，其对外投资企业（包含直接或间接持股）共申请了 660 个文字商标。（全文仅统计以文字形式出现的商标，图形商标未纳入统计中）

天眼查数据新闻实验室通过梳理数据发现，故宫对于其 IP 的打造可以清晰地从它历年的商标申请情况中窥见一斑：

如果将 5 年看作一个节点，可以发现，故宫博物院有 47%的文字商标申请于 5 年内，53%申请于 5 年前。而故宫博物院对外投资企业所申请的文字商标中，近 5 年申请的数量占比高达 93%。

将故宫博物院及其对外投资企业申请的文字商标数量加在一起（以下简称“故宫商标”），总体来看，76%的故宫商标都是在近 5 年申请的。

具体来看，故宫早期申请的商标大多与自己的名字有关。如故宫博物院申请过最多的商标是“紫禁城”，共有 56 个，先后两批分别注册于 2007 年和 2013 年。其余较早注册的商标也大多离不开“故宫”和“紫禁城”这两个关键词，其中不少只是细节的区别。

而近几年的故宫商标则明显“活泼”很多。从图中可以看到，“我喜欢这宫里的世界”“紫禁御喵房”“殿前带爪侍卫”“朕在悦读”……许多大家喜闻乐见的文创元素均被记录在册。

这一趋势与故宫文创的发展历程是吻合的。玉渊杂谭的文章中曾指出，2013年故宫第一次面向公众征集文化产品创意，举办了以“把故宫文化带回家”为主题的文创设计大赛。从那时开始，“奉旨旅行”行李牌、“朕就是这样汉子”折扇等萌萌哒的文创产品，渐渐吸引了人们的关注，故宫在公众眼中的形象悄然改变。

从此以往的6年多，故宫一直在不断守正创新，引领着中国传统文化一次次焕发新的生命力。

“文博热”中博物馆越来越“火”，文创相关企业年增量持续走高

在故宫文化频频“出圈”的背后，“文博热”的浪潮早已吸引着数以亿计的人们走进博物馆。

中新网报道指出，“十三五”以来，我国平均每2天新增一家博物馆，达到平均25万人拥有一家博物馆。博物馆的参观人数也节节攀升，“逛博物馆”成为一种时尚的生活方式。

数据显示，2015-2019年，我国博物馆数量和游览人次均有上升。其中博物馆数量从2015年的4,626家变成了2019年的5,535家。在游览人次上，2019年，我国博物馆参观人数达到了12.27亿人次，比五年前上涨了57%。而文创产业，也在人们对“文博”的兴趣日渐强烈的过程中蓬勃发展起来。

天眼查专业版数据显示，我国目前有近20万家企业名称或经营范围含“文化创意、文创”，且企业状态为在业、存续、迁入、迁出的文创相关企业。

从注册趋势上看，近年来我国文创相关企业(全部企业状态)年注册量持续走高，相关企业注册增速已经连续6年稳定在40%以上。截至10月29日，我国今年已新增超6.8万家文创相关企业，同比去年上涨81%。

600年历史，记载着故宫作为帝王居所风雨沧桑的过往。随着各种文创、联名和网络IP源源不断的推出，让故宫承载的文化魅力“活泼”了起来，增添了“接地气”的现代气息。同时也形成了巨大的示范效应，让更多的博物馆走上文创发展的快车道，组成了人们现代生活的一部分。

【刘婷婷 摘录】

1.2 **【专利】** 浅谈美国外观专利新申请策略及申请文件（发布时间:2020-12-25）

随着中国制造的发展，越来越多的中国产品走出国门，进入全球市场，而美国作为经济大国和专利大国，也吸引了越来越多的中国制造去美国寻求知识产权保护，其中美国外观专利

也日益受到我国申请人的关注。笔者将从申请策略和申请文本要求两个方面对美国外观专利申请作一个简单介绍。

一、美国外观设计专利申请策略

1. 优先权问题

我国申请人申请美国外观设计专利有两种途径，分别是《巴黎公约》途径和直接向美国专利商标局提出申请。其中，《巴黎公约》途径是最常用途径，申请人通过该途径申请美国外观设计专利可享受6个月的优先权。

一般操作是以中国外观设计申请为优先权提出美国外观设计申请。也有特别的情况，比如中国优先权是一件实用新型，这种情况根据巴黎公约，也是可以要求实用新型优先权的，同样是6个月期限。虽然理论上可以，实践上很少这样操作，至于结果如何，还得看后续审查实践。

2. 宽限期问题

美国外观设计专利申请在如下行为的十二个月内提交不会影响其新颖性：1) 外观设计印刷出版物中公开（包括专利公开）；2) 外观设计在美国公开使用；3) 外观设计在美国公开出售。美国的宽限期给申请人提供了机会，可以通过产品在市场上成功与否来决定是否值得在美国申请外观设计专利。

比较常见的情况是申请人在中国首次提交外观设计申请，但是在六个月优先权期间没有在美国提交申请，随后中国的外观申请已经授权并公开。如果能在12个月内的宽限期内提交美国外观申请，那么这种公开将不影响美国外观申请的新颖性。

3. 多项设计问题

美国外观设计申请允许包含多项设计，前提是这些设计存在相同的设计构思。在实务中发现审查员对于是否存在相同设计构思的判定，一般会从“整体相似，部分不同，细微不同”方面考虑这些设计能否放在一件申请中，这一般依赖于审查员的个人理解。

4. 线条图还是图片

美国外观设计申请一般采用黑白线条图，但是有些特殊情况，比如产品形状较为复杂，如果采用线条图的话，难免有些结构很难通过线条表达清楚，这样的情况下图片也是允许的。在实践中我们也有一些提交图片图顺利获得授权的案例。

5. 部分外观

与中国外观设计不同，美国是允许部分外观设计申请的。比如一件产品，申请人认为设计重点为产品的某一部分，且希望仅保护这一部分，以寻求最大的保护范围，这就需要代理人与客户积极沟通，理解客户的设计要点以及保护需求，从而为客户提供更有针对性的保护策略。

二、美国外观设计专利申请文件相关要求

美国外观设计专利申请文件一般分为三个部分，说明书、权利要求和附图。接下来，笔者对以上三个部分作简单介绍。

（一）说明书

1.发明名称

中国外观设计名称经常会用到括号表示型号等，而美国外观设计名称中是不允许出现括号的。

2.附图说明

附图说明一般是对每幅图进行简单描述，同时对省略的图也做简单说明，比如右视图与左视图对称所以没有包括在附图中，那么我们在附图说明中可以加上“the right side elevational view is a mirror image of the left side”。

附图说明中还可以对产品未包括在附图中的部分进行说明，表示其不属于保护范围。如果产品的底部没有需要保护的设计，可以在说明中加上“The bottom has no claimed ornamental features”。

如果附图中有用虚线将结构排除出保护范围的，也需要在说明部分进行说明“The broken lines are for illustrative purpose only and forms no part of the claimed design”。

（二）权利要求

美国外观设计的权利要求一般是用一句话表达：

The ornamental design for (the article which embodies the design or to which it is applied) as shown.或者，

The ornamental design for (the article which embodies the design or to which it is applied) as shown and described.

当附图说明部分包含了特殊说明或者描述时，需要加上“and described”。

（三）附图

1.基本要求

美国外观设计审查较为严格，主要体现在对图片的要求。大部分美国外观申请的审查意见都是关于附图不符合规定的。附图的基本要求首先是能清楚地表示各部分的结构，其次是线条清晰、各视图结构相对应。在准备新申请文本时要避免那种多条线挤在一起模糊不清的情况，以及附图分辨率太低导致线条锯齿状的情况，这种很容易引起审查意见。

2.视图比例

一般情况下各视图的比例是一致的，但是，有的情况，比如产品为细长状，若所有视图都保持相同的比例，某个角度的视图会非常小，难以展示清楚，此时可以将该视图放大处理，以表达清楚为准。相应地，需在附图说明中说明此视图为放大视图。

3.合理利用虚线

在美国外观设计申请中，虚线是非常有用的，特别是用于将某些部分排除在保护范围之外。

一种情况是，某部分不属于产品的结构，但是又需要用其来展示产品的使用环境，此时这部分就可以用虚线来表示，如要保护的产品是一件座椅套，而立体图中显示出座椅只是为了更好的表现座椅套，那么该座椅需用虚线表示，将其排除在保护范围之外。

另一种情况，就是之前提到的部分外观设计，比如一件产品，申请人认为设计重点为产品的某一部分，且希望仅保护这一部分，以寻求最大的保护范围，那么此时产品的其它的常规设计部分就可以用虚线来表示，将其排除在保护范围之外。这种情况特别适用于产品结构复杂，组成零部件较多的产品，如汽车，火车等。

4.局部放大的表示

局部放大是美国外观设计中很常用的一种能清楚展示具体结构的方法，具体表示方法是将某一视图中需要放大的部分用点划线框出来作为一张新的放大图。

5.美国外观特色-阴影线

阴影线一定是美国外观设计的一个重要特色，美国外观设计指南规定线条图需要加上合适的阴影线，以明确表示各表面的轮廓以及表面之间的关系。缺乏合适的阴影线会导致附图形状和轮廓不清楚，不符合 U.S.C. 112 的要求。

事实上，这出现在很多美国申请收到的审查意见中。虽然大部分时候，收到审查意见后可以再补上阴影线，但有些情况，比如交新申请的时候，附图表示出的形状结构就不太清楚，这样在后期再加阴影线有可能会被审查员认为是 new matter.

因此，对于复杂结构，建议在新申请提交阶段就加上阴影线，虽然会增加外所处理费用，但是就实践来看这的确是值得的。

6.关于剖面图

和中国不同，美国外观设计是允许包含剖面图的，但是也有要求。具体地，能更清楚地展现出设计要素的剖视图是允许的，但是，为呈现功能特征或不在外观设计保护范围的内部结构的剖视图是不需要且不允许的。可以理解为内部结构和功能特征并不在美国外观设计的保护范围内。

此篇文章转自集佳

【陈强 摘录】

1.3 【专利】全国首例专利诉讼“先行判决+临时禁令”在深圳实施（发布时间:2020-12-24）

近日，在深圳市大疆创新科技有限公司诉被告北京飞米科技有限公司、九天纵横（深圳）有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案中，在权利人申请临时禁令的情形下，深圳知识产权法庭引入“**先行判决+临时禁令**”的裁判方式，在一审判决尚未生效而不具有强制执行力的情形下，发出诉中临时禁令，及时制止专利侵权，避免大疆遭受市场销售份额下降等损害。这也是我国首次在专利案件中实施“先行判决+临时禁令”的裁判方式。

大疆请求法院向阿里巴巴等公司调取侵权产品近 3 年销售数据

原告大疆的外观设计专利“云台相机”获得第二十一届中国外观专利金奖，大疆也在美国、欧洲、日本等市场申请了专利，专利价值获得全球市场认可。

大疆将专利产品投放市场后，发现众多国内外电子商务平台，包括淘宝网、京东网等在线销售推广“FIMI PALM Gimbal Camera”云台相机产品，不少网站发布“POCKET 便宜一千多的小米 FIMI PALM 口袋云台相机，到底香不香”、“一大波大疆口袋灵眸抄袭者正在路上”等文章。

经过比对，原告发现该款云台相机产品与原告涉案专利产品设计特征相似，侵犯涉案专利权。于是将被告诉至法院，请求判令停止侵权，赔偿经济损失。

诉讼期间，大疆请求赔偿经济损失的金额增加至 500 万元，并提出计算侵权赔偿数额时，被控侵权产品的销售数据在阿里巴巴、京东、拼多多、小米有品、亚马逊等网站存储，无法获得上述销售数据，无法计算侵权赔偿数额，故向法院提交调查取证申请书，请求法院向阿里巴巴网络技术有限公司、小米有品有限公司等公司调取被控侵权产品近三年销售数据。

同时，原告向法院请求颁发临时禁令。

法院裁定侵权人立即停止侵犯大疆外观设计专利权

在审理该案中，深圳知识产权法庭充分运用多元化技术事实查明机制，采取由技术调查官参与庭审诉讼，出具技术调查意见，请求国家知识产权专利审查协作中心专利审查员出具技术咨询意见的技术事实查明方式，认定被诉侵权设计与涉案主张保护的外观设计构成近似侵权。

在此基础上，深圳知识产权法庭裁判认为，被诉侵权产品大规模流入市场，将贬损权利人涉案专利产品的市场价值和知名度，严重削弱权利人涉案专利产品的市场竞争优势。

由于侵权损害赔偿的事实尚未查明，原告申请法院对侵权损失的事实进行调查取证，本案需对侵权损害赔偿部分继续审理以进一步查清案件事实，无法对本案一次性作出整体判决。

鉴于被告侵犯原告大疆涉案外观设计专利权的事实已经查清，深圳知识产权法庭对已经查明的专利侵权事实部分作出先行判决，判令侵权人承担停止侵害的法律责任，对侵权损害赔偿部分继续审理以进一步查清案件事实，后续另行制作裁判文书。

由于停止侵权的先行判决尚未生效，无法通过执行一审先行判决达到及时制止侵权行为的目的。为此，深圳知识产权法庭在权利人申请临时禁令并提供足额担保的情形下，裁定侵权人立即停止侵犯大疆公司“云台相机”的外观设计专利权。

案件评析

深圳知识产权法庭创造性地引入“**先行判决+临时禁令**”的裁判方式，发挥临时禁令可以立即申请强制执行的震慑效果，**在一审判决尚未生效而不具有强制执行力的情形下发出诉中临时禁令，及时制止专利侵权避免专利权人遭受市场销售份额下降等难以弥补的损害，最大程度上实现先行判决的价值，充分地保护专利权人的利益。**

“先行判决+临时禁令”的专利裁判方式，是深圳知识产权法庭在探索建立健全证据披露、证据妨碍排除和优势证据规则、知识产权侵权惩罚性赔偿制度、举证责任转移制度等先行示范区综合改革试点工作的基础上，探索最严专利权司法保护新机制的又一重大举措。

【金佳平 摘录】

1.4 【专利】知识产权诉讼的经济属性（发布时间:2020-12-23）

目标：诉讼不只是维权的手段，也是知识产权权利人运用转化其知识产权的主要手段。没有经历诉讼检阅的知识产权很难说其具有较高价值。以专利为例，专利权利要求的覆盖面、权利说明的质量在无效及行政诉讼程序；专利转化实施或许可情况、维权记录等在民事诉讼程序；甚至权利人与相关主体就专利权属的争议已经出现在刑事诉讼程序里。

如何总结提高知识产权在诉讼程序体现的经济属性进而帮助权利人更好运用知识产权是当代知识产权律师应当思考并回答的问题。

一、民事诉讼程序价值概述

（一）民事诉讼程序价值的界定

民事诉讼程序价值，就是人们以一定的价值观念对某一民事诉讼程序是否具有正当性、合理性进行评价和判断的价值标准，是该民事诉讼程序在具体运作过程中所要实现的价值目标。

（二）我国有关民事诉讼程序价值的分类

我国法学界认为民事诉讼程序价值可以分为目的性价值（或内在价值）和工具性价值（或外在价值）。目的性价值是指在诉讼程序满足诉讼主体活动的内在目的时所形成的价值,它主要包括自由、公正、公开和效益等具体形态。目的性价值是与工具性价值相对应而出现的,这一理论凸显了诉讼程序价值的内在独立性,是在对“重实体轻程序”现象及弊端进行分析和批判的基础上发展起来的。工具性价值是从诉讼程序的实体目的出发,强调了诉讼程序对于实体的有用性和诉讼程序的技术性,诉讼程序是没有内在的独立价值的,是完全服务于实体法而存在的。

（三）西方国家有关民事诉讼程序价值的分类

关于民事诉讼程序价值理论，西方国家划分为两种对立的理论，即程序工具主义理论和程序本位主义理论，其中，程序工具主义理论比较完善，包括：绝对工具主义程序理论、相对工

具主义程序理论和经济效益主义程序理论。

第一，绝对工具主义程序理论。工具主义理论亦称为“结果本位主义”，它在哲学上属于功利主义的一个分支。这种理论认为，法律程序不是作为自主和独立的实体而存在的，它没有任何可以在其内在本质上找到合理性和正当性的因素，它的本质不是目的，而是用于实现某种外在目的的工具或手段。所谓“绝对工具主义程序理论”，实际上是把程序的工具性价值标准强调到极端所形成的价值理论。其核心观点是，程序法相对于实体法而言只是工具法、手段法，民事诉讼程序除作为用以确保实体法实施的工具而具有价值以外，没有任何自身的独立价值。

第二，相对工具主义程序理论。该理论基本上坚持了程序工具论的立场，即认为法律程序是用以实施实体法的工具和手段，它一方面坚持了程序相对于实体根本上作为工具的观点，另一方面则认为在追求程序工具性价值目标的同时兼顾一些独立的价值。相对工具主义程序理论是由美国学者德沃金提出的，他认为，绝对工具主义程序理论过分强调了程序的工具性价值，将确保实体法的实施视为法律程序的唯一价值目标。

第三，经济效益主义程序理论。该理论认为审判程序不过是最大限度地增加公共福利或提高经济效益。与法律制度的其他要素一样，诉讼程序在运作过程中也会耗费大量的经济资源，为了提高诉讼活动的经济效益，应当把最大限度地减少这种经济资源的耗费作为审判活动的唯一目标，并在评价和设计诉讼程序时将其作为一项基本价值标准。

二、知识产权诉讼程序所体现的经济属性之理想与现实

知识产权诉讼是指在人民法院进行的，涉及知识产权纠纷的各种诉讼的总称，包括知识产权民事诉讼、知识产权行政诉讼和知识产权刑事诉讼。前一述及，民事诉讼程序具有一定的价值属性，知识产权诉讼因包括民事诉讼同样也具有上述价值属性的共性，但是基于知识产权的特殊性，知识产权诉讼主要体现为经济属性。我们知道，当知识产权受到侵害时，比较成功的知识产权诉讼无外乎于要达到两个目的：第一，及时、有效地制止侵权人的侵权行为，控制侵权损害范围；第二，权利人因侵权受到的实际损失以及为制止侵权所支付的合理费用，得到全面补偿。换言之，权利人进行知识产权维权诉讼的目的是保护其知识产权价值，并通过整个诉讼程序向人们展现其知识产权的经济价值大小。

一）理想的知识产权诉讼可以产生指导知识产权定价的效果

知识产权是指人们对于自己的智力劳动所创造的智力成果以及生产经营活动中的标记、信誉等依法享有的专有权利。其是将无形的人类智力活动创造的成果与传统的产权理论相结合而产生的一种新的财产权，与普通财产权一样也具有相应的知识财产标的转让、收益、使用、处分等，只是其权利人关于这些基本权利的享有和应用与普通财产权有着细微上的区别，特别是法律规制方面。知识产权的本质是其经济属性，即具有商业价值。认定知识产权具有多大价值需要专业机构认真评估，综合考虑多方面的因素方能确定其价值。以专利为例，影响其价值有因素主要涉及法律因素、技术因素、经济因素、产业因素等。在众多因素中，法律因素尤为重要，是确定知识产权价值的一个重要参考体系。法律因素主要包括：第一，权属的完整性。权属越完整，则其体现的价值就越大；第二，法律的保护程度。知识产权的法律保护水平、保护的强度也在一定程度上决定了知识产权的价值，保护强度、水平越高，价

值就越大，不受法律保护的知识产权价值可能没有价值。

在当前技术日新月异和行业竞争激烈的市场环境下，不正当竞争和侵权行为频繁发生，知识产权是企业 and 经济主体的生命线，加强知识产权保护就显得尤为重要。权利人必须建立一个适应市场变化且严密的知识产权保护体系，注意收集并保存日常经营管理活动中的相关使用证据、维权记录等，并在出现侵权纠纷时选择最佳的诉讼策略，综合采用证据保全、财产保全、诉讼禁令等诉讼手段，以维护自己合法权益保护最大化。

比较理想的知识产权诉讼是权利人和知识产权律师在诉讼中要精心配合、统筹分工，权利人要尽力提供比较完备的证据链条，知识产权律师要认真仔细研判案情，并综合运用专业知识和诉讼经验积累选择有利于当事人的诉讼策略。总之，比较理想的知识产权诉讼，一方面可以实现知识产权保护最大化，以真正维护权利人的相应合法权益；另一方面可以通过诉讼提高权利人涉案名牌知名度，提升名牌市场竞争力，无形诉讼宣传，增加品牌的知识产权价值，并合理有效的最大限度为其创造经济效益和社会效益。

相关典型案例：

无锡国威陶瓷电器有限公司、蒋国屏与常熟市林芝电热器件有限公司、苏宁易购集团股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷案〔（2018）最高法民再 111 号〕。该案整个诉讼过程可谓是一波三折，权利人以对方侵害其专利权为由，提起诉讼，要求停止侵权行为，赔偿其经济损失及合理支出共计 1500 万元。一审法院仅判决支持权利人经济损失和合理开支共计 100 万元；二审法院判决撤销一审判决，驳回权利人的诉讼请求；最高法终审改判赔偿权利人经济损失及合理开支近 950 万元。该案再审判决创新侵权损害赔偿认定机制，在损害赔偿认定方面具有典型性和指导性。对于可以体现出被诉侵权产品销售金额的证据，通过侵权产品销售总金额、利润率、贡献度计算出被诉侵权产品因侵权获得的利润；对于不能体现出被诉侵权产品具体销售金额的证据，依照法定赔偿确定损害赔偿数额。

典型意义：

该案通过合理运用证据规则、经济分析方法等手段，特别是充分考虑了涉案专利对被诉侵权产品利润的贡献度等因素，通过司法裁判努力实现侵权损害赔偿与知识产权市场价值的协调性和相称性，充分体现了知识产权的价值，切实保障了权利人获得充分赔偿。尤其需要指出的是，本案涉案侵权产品使用在 TCL 空调、海信空调、美的空调等三家公司的产品上，从侧面也印证了权利人的知识产权具有很高的市场价值，通过侵权诉讼无形中提高了权利人知识产权的市场知名度，对其知识产权定价有很好的参考价值和指导效果。

二）现实中的知识产权诉讼还是粗线条的原则性规定，缺少创造性的思考

现阶段，我国相关知识产权法律法规有关侵权赔偿规制还都是一些粗线条的原则性规定，主要是赔偿损失（即，基于对原告实际损失或被告侵权获利的举证进行计算），即以填平原则为主，缺少相关惩罚性赔偿规定。赔偿损失是目前知识产权侵权主要承担责任的形式，由于维权成本高、诉讼周期长、举证难、赔偿低，这些问题已成为制约知识产权司法保护的“四大瓶颈”。

以《专利法》为例，其第六十五条关于侵权赔偿是这样规定的：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿”。由于知识产权侵权行为往往是非常隐蔽的，因此权利人要想证明其损失必须要举证，而知识产权专业性比较强，要想完美举证则是非常困难的。如果权利人不能举证的话，只能按照法定标准得到赔偿，这样就造成知识产权的市场定价和司法定价不成比例。

纵观近年来的全国各地法院有关知识产权方面的侵权纠纷判决，由于受相关知识产权法律法规制约，绝大部分有关赔偿权利人损失的判决均在法定限额内进行，只有极个别案件判赔标准突破了法定限额标准。令人比较欣喜的是，修改后的《商标法》和《反不正当竞争法》业已提高了侵权法定赔偿数额上限为五百万元，且《专利法》的相关修改亦已提上日程。为增强损害赔偿的补偿、惩罚和威慑效果，降低维权成本，提高侵权代价，最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第 16 条规定：“对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额，但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的，应当综合全案的证据情况，在法定最高限额以上合理确定赔偿额”。近年来，司法机关不断加大知识产权保护力度，依法提高损害赔偿标准，以实现知识产权市场价值，发挥司法在知识产权保护中的主导作用。以北京知识产权法院审理的涉外案件为例，2015—2019 年，依法判决支持的赔偿额度逐步上升，平均约为 136 万元，支持率为 49.1%。然而，根据国家知识产权局发布的《2018 年中国专利调查报告》显示，2016 年至 2018 年，专利侵权案件的赔偿额超过 100 万元的案件比例分别为 1.8%、6.3% 和 5.4%。由此可见，在专利侵权案件中突破法定赔偿额上限，是非常困难的，成功的案例可谓凤毛麟角。因此，提高知识产权侵权法定赔偿额上限迫在眉睫，要严格制定侵权人不能侵权、不敢侵权的惩罚性赔偿机制，以期产生震慑侵权所需的“寒蝉效应”。

相关典型案例：

松下电器产业株式会社与珠海金稻电器有限公司、北京丽康富雅商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷上诉案[北京市高级人民法院（2016）京民终 245 号民事判决书]

案情摘要：

松下电器产业株式会社（以下简称松下株式会社）于 2012 年 9 月 5 日获得涉案名称为“美容器”的外观设计专利，授权公告号为 CN302065954S。松下株式会社认为珠海金稻电器有限公司（以下简称金稻公司）生产、销售、许诺销售及北京丽康富雅商贸有限公司（以下简称丽康公司）销售的“金稻离子蒸汽美容器 KD-2331”侵犯其外观设计专利权，请求判令：二被告停止侵权；销毁有关被诉侵权产品的全部宣传资料以及删除被诉侵权产品的宣传内容；金稻公司销毁涉案模具和专用的生产设备及被诉侵权产品全部库存，并从销售店回收未销售被诉侵权产品进行销毁；金稻公司赔偿经济损失人民币 300 万元，二被告共同赔偿合理支出人民币 20 万元。北京知识产权法院一审认为，被诉侵权产品与涉案专利外观设计存在的差异对二者的整体视觉效果并不产生实质的影响，二者属于相似的外观设计。金稻公司在未经松下株式会社许可的情况下，实施了制造、销售及许诺销售被诉侵权产品的行为；丽康

公司在未经松下株式会社许可的情况下，实施了销售及许诺销售被诉侵权产品的行为。现有证据可以证明金稻公司销售、许诺销售被诉侵权产品的获利，松下株式会社依据网上显示销量及平均价格主张三百万元赔偿数额具有合理的理由。此外，松下株式会社为制止侵权行为所支付的合理开支，丽康公司作为销售方，在得知本案诉讼后，依然未停止，对诉讼中的支出部分应当共同承担。据此，一审判决：二被告停止侵权；金稻公司赔偿经济损失人民币三百万元；金稻公司、丽康公司连带赔偿合理开支人民币二十万元。金稻公司、丽康公司不服一审判决，提起上诉。北京市高级人民法院认为，被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围。关于赔偿数额，松下株式会社通过公证取证方式在部分电商平台上检索得到侵权产品同型号产品销售数量之和为 18411347 台，平均价格为 260 元，并以此作为赔偿请求的依据。按照上述被诉侵权产品销售数量总数与产品平均售价的乘积，即便从低考虑每件侵权产品的合理利润，得出的计算结果仍远远高于 300 万元。在上述证据的支持下，松下株式会社主张 300 万元的赔偿数额具有较高的合理性。一审法院全额支持松下株式会社关于经济损失的赔偿请求，具有事实和法律依据。判决驳回上诉，维持一审判决。

典型意义：

涉案专利为一款“美容器”外观设计专利，具有极高的市场价值，本案的高赔额突破了现行《专利法》最高限额 100 万元的规定，充分体现了侵权损害赔偿充分反映、实现知识产权市场价值的司法保护理念。二审判决进一步明确了专利民事侵权案件中侵权获利证据的审查认定规则，对于类似案件具有一定示范意义。二审判决认为，考虑到专利权损害举证较难，与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握，如果权利人在其举证能力范围内就侵权人的获利情况进行了充分举证，且对其所请求经济损失数额的合理性进行了充分说明的情况下，侵权人不能提供相反证据推翻权利人赔偿主张的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。

三、知识产权律师探索，以经济学思维展示证据，提出主张或诉求

知识产权的本质是其经济属性，也就是商业价值。知识产权作为一种无形财产权，其保护的客体智力成果以及工商业信誉是无形的，其本身也是无价的，如何评估衡量其价值大小是当前面临的一大难题。决定知识产权价值的一个关键因素是其成本，知识产权成本的多少在很大程度上影响其定价。由于知识产权诉讼，诉讼争议的焦点多且专业技术性强，这就要求知识产权律师具备相关的专业背景、丰富的知识面，真正把握知识产权诉讼的争点。知识产权律师在诉讼中要认真甄别相关证据，以经济学思维展示证据，提出主张或诉求，以期获得法院支持，最终达到理想的诉讼效果。

（一）成本法评估知识产权价值

以成本法评估知识产权价值时，要对知识产权成本进行全方位、多角度综合考虑，真实体现知识产权价值。以专利为例，专利的成本主要包括金钱成本、时间成本与人力资本成本等，金钱成本的构成可以从多个角度来分析，可细分为官方费用、研发投入费用、管理费用、交易费用、代理费用等。

（二）广泛参照物

在知识产权诉讼中，对被侵权人由于侵权行为造成的损失进行分析时，不可避免的涉及到知识产权价值评估，若知识产权成本无法核算，不能正确评估知识产权价值时，可替代参照同行业同规模国内外企业的产值、利润率、交易情况等进行评估定价。

（三）前景预测

目前，我们正处于知识经济和信息化时代，知识产权作为一种重要的财产权利，其地位和作用日益提升，因知识产权问题引发的纠纷日益增多，亟须加强知识产权保护力度，加快建立惩罚性赔偿制度，大幅提高侵权成本。进一步加强知识产权保护是优化公平竞争的市场环境、优化营商环境，建立知识产权战略的必然要求。

2019年11月24日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于强化知识产权保护的意见》，明确力争到2022年，侵权易发多发的现象得到有效遏制，权利人维权“举证难、周期长、成本高、赔偿低”的局面明显改观。到2025年，知识产权保护社会满意度达到并保持较高水平，保护能力有效提升，保护体系更加完善，尊重知识价值的营商环境更加优化，知识产权制度激励创新的基本保障作用得到更加有效发挥。

随着国家知识产权战略的建立和兴起，知识产权领域有着广阔的发展前景，相应的对知识产权律师的要求也有所提高，知识产权律师要具有前瞻性的战略眼光，紧贴国家知识产权战略步伐，以强烈的危机意识和使命感，不断夯实法律理论根基，补齐知识短板，破除能力瓶颈，全面提升业务能力素质。在知识产权诉讼中，灵活运用各种诉讼手段策略，全力维护当事人的合法权益，为构建新时代和谐法治社会贡献力量。

【胡鑫磊 摘录】

1.5 【专利】极紫外光刻技术专利分析（发布时间:2020-12-25）

数据显示，2019年我国集成电路（IC）进口金额达3055.5亿美元，约占全部进口总额的2.1%，集成电路已连续十年成为我国第一大宗进口商品，其中大部分为高端芯片。而高端光刻机是半导体产业链中技术含量最高、最核心、最关键的设备，是生产高端芯片的“制器之器”，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。能否在这一领域实现重大突破，关系到我国半导体行业能否从根本上扭转“卡脖子”被动地位，从而将行业未来发展的主动权掌握在自己手中。本文基于专利文献，全面研究了生产高端芯片的极紫外（EUV）光刻技术的整体专利态势，以期对行业技术发展有所参考。

全球申请态势

EUV光刻技术于上世纪80年代由日本的H. Kinoshita首先提出并完成原理验证，它采用的EUV光波长为13.5nm，经过业界30多年持续的投入和研究，终于在2015年由荷兰的阿斯麦尔（下称ASML）公司量产了世界上第一台成熟的EUV光刻机（NXE:3400B）。由于传统的透射型光学器件对于EUV光存在强烈的吸收

效应，为克服该吸收效应，包括照明系统和物镜系统在内的 EUV 光学系统需采用反射式结构，且需要光学薄膜、光学材料、光刻胶等都发生相应的变革，相当于对整个投影光刻技术的一次重塑。EUV 光刻技术在具有极高技术难度的同时，其优势也是显而易见的：其工作波长仅为 ArF 准分子激光器的 1/14，根据瑞丽公式，这将大大增加光刻分辨率，一方面可以允许工艺因子 K1 适当放宽，不需要采用复杂昂贵的分辨率增强技术或多重曝光技术，另一方面，物镜光学系统 NA 可适当减小，系统设计过程中像差的矫正、光学元件的加工将变得更加容易。

笔者经过专利检索发现，2000 年 1 月至 2019 年 6 月，EUV 光刻技术全球专利申请量共为 3677 件。其专利申请量自 2002 年起迅速增加，并在随后若干年中始终保持在高位，这与半导体行业对于高端芯片的旺盛需求，行业内爆发式的研究推进有关。随着 2007 年 EUV 光刻技术获得进展(当年 EUV 光源技术取得突破)，EUV 光刻技术申请量逐年提升，并于 2013 年达到顶峰 323 件(见图 1)。此后申请量步入呈现下降趋势，可以认为 EUV 光刻机中的关键难点技术已经取得突破，其后面临的多是不断完善的过程。

全球范围内，EUV 光刻技术专利申请量排名前 6 位的国家或地区为：德国（1356 件）、美国（540 件）、荷兰（515 件）、日本（509 件）、中国（336 件）、韩国（106 件）。其中德国和荷兰代表着光刻机的生产中心，日本、美国、中国和韩国则代表着光刻机的市场中心，也即半导体产业的制造中心。

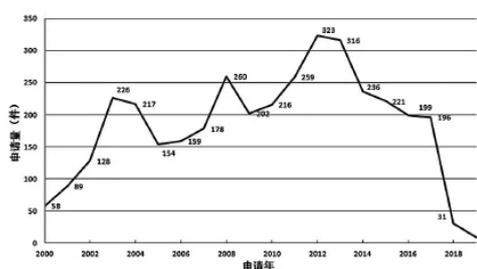


图 1 2000 年至 2019 年 EUV 光刻技术全球专利申请态势

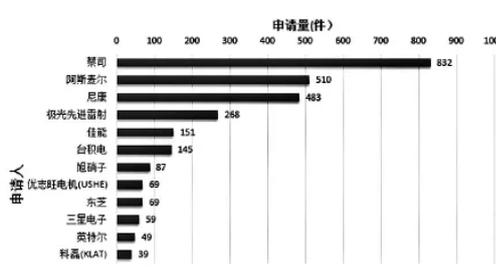


图 2 EUV 光刻技术全球专利申请人排名

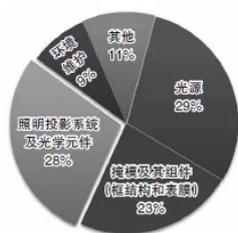


图 3 EUV 光刻技术各关键技术分支专利申请量比重

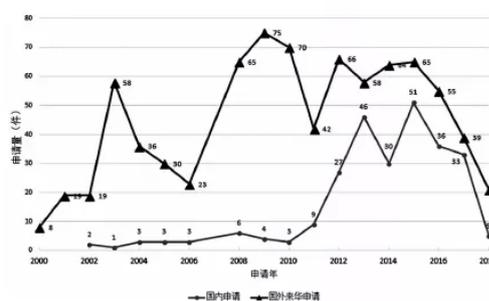


图 4 2000 年至 2019 年 EUV 光刻技术国外来华与国内申请人年申请量对比

EUV 光刻机的专利技术具有高度的技术集中性和垄断性。从申请人角度看，全球排名前 6 位的专利申请人分别为：蔡司公司（832 件）、ASML 公司（510 件）、尼康公司（483 件）、极光先进雷射（下称 GIGA）公司（268 件）、佳能公司（151 件）、台湾积体电路制造股份有限公司（下称台积电）（145 件）。其专利申请量之和超过了该领域总申请量的 65%（见图 2）。

关键技术分支

笔者根据 EUV 光刻机的技术特点以及以往的技术储备，将 EUV 光刻领域的关键技术分支分为光源技术、照明投影系统及光学元件技术、掩模（mask）及其组件技术、环境维护技术及其他。其中，光源、照明投影系统及光学元件、掩模及其组件这三个关键技术分支所占比重较大，分别为 29%、28%、23%（见图 3）。

从技术构成上看，在光源技术分支上，ASML 公司的专利申请量占总申请量的 30%，其另外一个光源供应商，日本的 GIGA 公司的专利申请量占据了 24%，两者相加达到了 54%。这两家公司实质上已经完全垄断了当前 EUV 光刻机的光源系统。在照明投影系统及光学元件技术分支上，蔡司公司一家的申请量就占据了 57%，再加上与其深度合作的 ASML 公司的 10%，该分支的垄断程度甚至超过了光源技术分支。在掩模及其组件技术分支上，申请人则表现出一定的分散性，台积电、蔡司、ASML、韩国的三星以及日本的多家公司均为数量较多的申请人，这对于我国想通过技术借鉴来实现快速突破提供可能。在环境维护技术分支上，ASML 和蔡司公司的申请量之和达到了 56%，基本上也实现了对该技术分支的垄断，但是由于该技术分支总体申请量不高，技术复杂性和难度相对于其它技术分支也略低，对于我国企业而言，属于更容易实现突破和进步的一个分支。

纵观 EUV 光刻技术的四大关键技术分支，ASML 公司在光源和环境维护上实现了绝对的技术占位和垄断，而照明投影系统被其持股 24.9%的蔡司公司所垄断，在掩模及其组件分支上 ASML 公司也保持了较高的占比。总体来看，ASML 公司在 EUV 光刻机方面处于绝对的垄断地位，通过在各个关键技术分支上的专利布局实现了全覆盖性的技术壁垒和障碍。中国台湾台积电在光源、环境维护方面的研究均位于前列，在掩模及其组件方面申请量位列全球第一，可以看出，作为下游 IC 制造企业，其更关心实际生产中用量较大且往往需要厂商自行设计的掩模部件。反观中国大陆企业，在任何一个关键技术分支上的申请量均未进入前十位的主要申请人行列，并且就近几年的数据来看，也没有看到中国大陆企业存在奋起直追的趋势，可以预见，在未来很长一段时间内，中国大陆企业大幅落后 ASML 公司的状态不会得到缓解。

国内申请态势

在 2065 件相关中国专利申请中，国外来华申请量在 2003 年前后达到顶峰，随着 EUV 光源技术的突破，在 2009 年前后申请量出现第二个高峰，与全球 EUV 光刻技术专利申请量年变化趋势保持一致。国内申请人的申请量在 2011 年前都是个位数，自 2011 年起逐步走高并接近国外来华申请量，这反映出近十年来我国对于高端光刻机的重视程度和研发程度一直在不断增强，处于快速追赶过程（见图 4）。

在 EUV 光刻技术领域，发明专利、PCT 专利、实用新型专利申请的占比分别为 44%、52%、2%。这反映出该领域技术含量高的实际情况。

在华申请排名前 6 位的申请人依次为 ASML 公司（25%）、蔡司公司（17%）、台积电（7%）、尼康公司（6%）、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（下称长春光机所 3%）、三星电子株式会社（2%）。其中，ASML 公司的申请量最大，与其他申请人相比在申请量上占据着绝对优势，这与其一直专注于高端光刻机技术的研发，并十分重视在中国的专利布局不无关系。蔡司公司作为老牌光学厂商一直为高端光刻设备提供光学镜片及系统，并与 ASML 公司具有广泛合作，其申请量处于第 2 位。而尼康公司历来重视对技术的专利化和专利布局，加之其在高端光刻机领域的传统优势，也使其在华专利申请量达到了较高的水平。作为下游企业的台积电、三星电子株式会社占比分别达到 7%、2%，说明芯片制造主要厂商实际上也对光刻机投入了大量精力用于研发。

根据 2000 年后 EUV 光刻机领域主要申请人在华的历年申请量变化中可以看出，ASML、蔡司以及台积电公司在最近几年一直呈现较高申请量态势，表明这三家公司在 EUV 光刻技术上一直保持着高投入并不断地推动着该项技术的进步。而日本的尼康公司自 2014 年之后申请量萎缩严重，基本退出了 EUV 光刻机的竞争。国内的长春光机所（占比 3%）、上海微电子（占比 2%）、哈尔滨工业大学（占比 2%）近年在逐步加强 EUV 光刻机的研发和投入，虽然其申请量总占比较少，但是基本保持了一个逐步增长的态势。但同时也可以看出，国内申请人以高校和科研院所为主，未出现一定规模的企业申请人，其研究方向偏基础研究和/或实验研究，与产业结合不够紧密，尚不能进入高端 EUV 光刻机的产业链。

重点申请人分析

从技术构成上看，ASML 公司在 EUV 技术各关键技术分支上均有研发，专利申请覆盖了各技术分支，占比分别为光源 57%、照明投影系统及光学元件 20%、掩模及其组件 10%、环境维护 10%、其他 3%。可见，ASML 公司的研发重点是光源技术，而光源技术正是 EUV 光刻技术的两大难点之一。

对于照明投影系统、掩模及其组件这两大关键技术分支，ASML 公司虽然具有固定的照明投影系统供应商—蔡司公司，但其本身仍对该技术分支进行了大量的研发投入，表明其作为整机厂商，其对整个光刻机系统其他技术分支都保证了足够的研发关注度。

在环境维护技术分支上，ASML 公司的专利申请量占比为 10%。结合该技术分支总体申请量也不高的现实来分析，这一分支需要攻克的技术难点似乎并不多。

从 ASML 公司涉及 EUV 光刻技术专利申请的目标国家分布情况可以看出，其对中国市场的重视度最高（占比 21.49%），说明其判断未来半导体芯片加工和/或光刻设备制造的重心在中国。

产业发展建议

上述专利分析，希望能够给政府和行业在制定光刻机发展政策上提供参考和依据，能够帮助国内相关企业利用专利信息提高研究起点，规避潜在的知识产权风险。笔者对此提出以下建议。

明确技术发展路线，少走弯路。虽然同为制程可达到 7nm 的光刻机，浸没式光刻机已经日趋萎缩，EUV 光刻技术已经日渐成熟，并且在高端光刻机领域一统天下，尤其是 2015 年 ASML 公司推出商用型号，并面向客户接受订单之后，应当在 EUV 光刻技术这种已经被实践所证明的路径上加紧攻关，少走弯路，缩短与西方的代差。另外，EUV 光刻机虽然已经商用，但是其完善的进程在各个关键技术分支上都在同步推进，目前并没有任何一个技术分支达到完美无缺的程度。光源技术在所有 EUV 光刻技术专利申请中占比最大，如果国内相关研究机构想在 EUV 光刻机上实现较大突破，那么在光源上的突破是必须的。

在各技术分支上深挖潜力。就关键技术分支而言，在 ASML 和蔡司公司的申请为主的光源、环境维护、照明投影系统三大技术分支上，我国均具有一定的研究基础，而在我国尚处于空白的掩模及其组件技术分支上，由于国外申请人存在分散难以形成绝对垄断的特点，对于我们来说，无论是通过技术合作还是通过购买来获得相关技术或产品都提供了更多的可能性。此外，从全球专利申请分布来看，高端光刻机制造公司对于我国市场的重视程度高于韩国，但是并没有把所有相关的技术全部在我国进行布局，相当数量的专利申请并未在我国提交，无论其出于什么动机放弃了这些专利技术在中国的布局和占位，带来的是这些未在我国提交申请的专利技术都可以直接拿来借鉴和使用的效果，国内的研究机构和企业应该充分挖掘，寻求在这些领域的突破和商用。

加强政策导向，寻求在新的光刻技术方面的深度研究。2017 年之后，英特尔、三星电子株式会社、台积电等厂商陆续抛售了 ASML 公司的股票，后者原先构建的“客户联盟”发生了变化，这也在一定程度上反应半导体厂商并没有把未来全部压在 EUV 光刻上面，因此，我们在把握当前 EUV 光刻技术这一主攻方向的同时，也应加强纳米压印、原子光刻、X 光光刻、电子束和离子束光刻等技术路径的研究，以更广的视野和更大的纵深把握光刻机这一关系大国博弈的重要领域的发展。值得一提的是，虽然国外已经开始研发并在中国开展了相关专利布局，但这些技术现在还远未成熟，将来一旦成熟可能对传统光学光刻有着颠覆性的影响。当前，这些技术路线仍处于研究的初始阶段，我国同国外的差距并不大，技术壁垒尚未高筑，各方对此也仍较多地持有学术交流的开放心态而非抱有事关商业机密的戒心，我国应在这些方面加大研究力度，形成与国外先进厂商的并跑态势。

【孙琛杰 摘录】

1.6【专利】科创板上市如何应对专利纠纷？（发布时间:2020-12-24）

最近，又一家科创板拟上市企业因专利纠纷进入人们视野。12月15日，科创板上市委第119次审议会议结果披露，湖南华纳大药厂股份有限公司（下称华纳药厂）首发获通过。不过，有消息指出，华纳药厂科创板IPO过会，但其销售费用大增，药品陷入专利纠纷。

招股说明书披露，2019年8月，南京圣和药业起诉华纳药厂侵犯其“左旋奥硝唑在制备抗寄生虫感染的药物中的应用”专利权，要求后者停止制造、销售、许诺销售侵犯原告涉案专利权的涉诉产品左奥硝唑片，并立即销毁库存侵权产品，连带赔偿经济损失、承担案件的诉讼费用。2020年5月，上海知识产权法院就相关案件作出裁决，判决华纳药厂立即停止对南京圣和药业专利的侵害，并赔偿相关经济损失。截至招股说明书签署日，华纳药厂已向最高人民法院提起上诉。

值得一提的是，华纳药厂还与江中药业股份有限公司（下称江中药业）存在产品包装侵权纠纷。今年4月，江中药业起诉华纳药厂制造并销售与其知名商品“江中”牌健胃消食片产品包装、装潢近似的健胃消食片，构成不正当竞争。据悉，截至招股说明书签署日，该案件尚在一审审理过程中。

科技创新型企业IPO过程中缘何频频曝出专利诉讼？面对纷繁复杂的专利纠纷，相关企业应如何及时有效规避处置？本报记者就这些问题采访了北京市柳沈律师事务所合伙人姚冠扬律师。

问：遭遇专利诉讼后，为何有些企业有惊无险地成功上市，而有些则暂时止步科创板大门？

答：从目前已经发生的专利诉讼情况可以看到，有惊无险通过审核进而上市的科创板企业本身均已构建起有效的科研体系并对科研成果进行专利布局，形成一张强有力的专利保护网。例如光峰科技在上市之前就拥有诸多激光显示领域的核心专利并对竞争对手的专利布局进行风险排查。因此，在上市一周遭到台达电子起诉专利侵权时，光峰科技能够快速做出有效应对，这也就是“知己知彼百战不殆”的最佳实例。

反观那些暂时止步科创板大门或者即便成功上市后股价下跌的企业，大都是没有成熟完备的专利体系，从而在受到专利侵权诉讼的攻击后基本上毫无还手之力，例如木瓜移动。这类企业在吃了专利的亏之后痛定思痛，在企业内部建立并完善专利制度的“游戏规则”，力求尽早摆脱这种不利境地。

问：科创板企业IPO被诉专利侵权一般可能发生在什么时候？

答：从实践情况来看，专利侵权诉讼可能发生在IPO的整个过程中。如提交科创板发行上市申请文件之前，已经提交申请文件之后的审核问询过程中（华纳

药厂便是如此），甚至在已经成功上市之后，企业仍然会被提起专利侵权诉讼或专利权属纠纷（例如光峰科技）。

在实务操作中，诉讼确认的具体时间有可能与法院立案审查这一必经程序有关。因为判断是否提起相关诉讼的时间是以被告收到法院的应诉通知书等诉讼文书为准，所以有可能原告提交立案材料的时间在上交所问询之前，而法院诉讼文书是在审核过程中送达至被告，并进而致使被告公开相关专利诉讼。

问：科创板上市委问询企业专利相关问题有何特点？

答：与知识产权相关的内容主要涉及信息披露、核心技术、行业竞争力等。一是知识产权信息披露需充分准确，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》第六十二条指出，发行人合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权；发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。二是知识产权需支撑核心技术的实施和经营，主要涉及《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三条和第十二条，《科创属性评价指引（试行）》的相关规定。三是知识产权需体现技术先进性和行业竞争力，例如《科创属性评价指引（试行）》《科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等。《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》第五十四条指出，发行人应披露主要产品或服务的核心技术及技术来源，结合行业技术水平和对行业的贡献，披露发行人的技术先进性及具体表征。披露发行人的核心技术是否取得专利或其他技术保护措施，在主营业务及产品或服务中的应用和贡献情况。

问：如何定位企业的科创属性？

答：《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三条对科创板企业进行了明确定位：面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求。优先支持符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力突出、主要依靠核心技术开展生产经营、具有稳定的商业模式、市场认可度高、社会形象良好、具有较强成长性的企业。相比其他板块，科创板更加注重科创属性、科技创新相关事项的披露，而核心技术、研发人员、研发投入等事项是科创企业的重要特征。

问：拟科创板 IPO 的企业遭遇专利诉讼应如何有效应对？

答：应对专利诉讼的核心原则是展示企业在专利应诉、专利无效、专利分析和尽职调查等方面的硬实力，为监管方和投资者的信心增加筹码，使监管方和投资者相信企业的创新能力的强大，应对突发诉讼的决心和能力，以及持续经营能力并未受到影响。反过来，如果企业对突发诉讼的反应速度较慢，无法及时给出反制措施，那么有可能会影响监管方和投资者的预期和信心，最终可能导致影响

上市。作为配套措施，企业还可以考虑利用有影响力的媒体危机公关，积极发布应对措施，展现企业的应变能力，最终形成有利的舆论导向。

从诉讼策略来说，需要相关企业根据具体案情来制定诉讼策略。作为主动出击的手段，加快提起针对涉案专利的无效请求，尽量将涉案专利无效乃是根本应对方案。当然，在符合企业利益的前提下，双方进行和解也不失为一种良策。（本报记者 陈景秋）

（编辑：晏如）

【吴青青 摘录】

1.7 【专利】专利大数据推进科技创新孵化体系升级（发布时间：2020-12-25）

科技孵化器于 20 世纪五十年代在美国发源，于 21 世纪之初在中国发展，并随着大众创业、万众创新深入推进得以快速壮大，在振兴区域经济、培养新的经济增长点等方面发挥了巨大作用。但随着时间的推移，特别是遭遇 2020 年疫情考验，部分孵化器运营问题也逐渐显露出来。本文以构建重庆市科技创新孵化体系为背景，提出加快专利大数据服务科技孵化体系转型升级，逐步建立核心服务能力和市场竞争力，健全科技孵化体系，优化市场环境，加快科技成果转化等举措，以期实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略、推进西部（重庆）科学城“五个科学、五个科技”建设方案提供理论参考。

当前，重庆市科技创新孵化体系面临着信息化基础薄弱、专业化人才缺乏，技术服务薄弱、产业发展路径不清晰，创新源头服务欠缺、成果转化效率低等方面的问题。重庆市摩托车（汽车）知识产权信息中心组织专业团队开展专项课题研究，从加强新形势下孵化体系升级的顶层设计、加强大数据服务孵化体系升级的标准和试点建设、加强孵化体系与成果转化体系机制创新等方面提出建设性意见。

诸多问题亟待解决

据科技部火炬中心《中国创业孵化发展报告 2020》数据显示，截至 2019 年底，全国创业孵化载体数量达到 1.3206 万家，其中孵化器 5206 家，众创空间 8000 家。共有国家备案的创业孵化载体 3065 家，国家备案的专业化众创空间 73 家。重庆于 1988 年建立最早的一批国家级高新技术创业服务机构，“十三五”期间，市级以上孵化器 77 家，包含国家级孵化器 15 家，综合性孵化器为 50 家，专业型孵化器 27 家；市级以上众创空间 287 家，国家备案的众创空间 43 家。从国家级孵化平台的数量和专业性角度分析，重庆市科技创新孵化工作存在不少差距，主要存在几个方面的问题。

首先，信息化基础薄弱，专业化人才缺乏。目前，重庆市孵化服务整体处于载体驱动型向服务驱动型转变的初级阶段。一是信息化服务薄弱。孵化器服务领域以软件、电商、文创等软产品服务居多，主要提供物业场地、网络水电、工商财税等基础服务，在技术创新研发、创新资源整合及创新服务方面的信息化能力缺乏。创业者对于所处的行业动态不明晰、竞争环境不清楚，创新研发缺乏方向性指引。二是专业化人才匮乏。随着重庆市孵化体系的快速发展，对专业管理服务人才的需求日益增大，但重庆市在创新创业载体投资建设、经营管理、

专业服务等方面的人才供给却严重不足，无法满足当前全市孵化服务载体发展的需求。

其次，技术服务薄弱，产业发展路径不清晰。在当前国际和国内经济形势的双重压力下，企业只有将更多的精力投入到技术创新过程中，将拥有核心技术和知识产权作为企业参与市场竞争的基本要素，才有可能在日益变化的外部环境中获得持续性的发展。然而，通过对重庆多个孵化器（众创空间）企业进行实地深入调研，课题组发现存在诸多问题。一是产业动态和路径不清晰。创新型企业的创新需要明确其在相关领域面临的国际国内环境，许多入驻小微企业、甚至规模较大的企业在创新过程中都存在自身定位判断不准、技术路径不清晰、创新效率不高等问题。二是前瞻性技术服务薄弱。通过专利大数据深入分析技术发展趋势及竞争全景，可帮助企业明确自身在产业链、技术链、创新链中所处的发展定位及优劣势，前瞻识别、研判可能的发展风险及挑战，明确未来技术发展方向及可能的发展路径，为其制定发展规划、支撑创新决策、引领技术研发、优化成果保护、获取竞争优势等提供智力支持，但目前孵化器能提供类似服务的较少。

最后，创新源头服务欠缺，创新成果转化效率低。实地调研走访发现，一部分孵化器由于缺乏收入来源关门歇业或依靠政府购买服务勉强维持运营。这些孵化器自身的“造血”能力不强，基本不能够进行独立的市场化发展。根据分析，造成这种现状，有两个方面重要的原因。一是孵化器创新源头服务不足。商业模式创业项目多，技术创业项目少，高校院所等源头对接不畅，创新基础薄弱，导致入驻企业或团队创新成果较低，缺乏市场竞争力。二是成果转化服务不足。孵化器对成果转化的服务手段匮乏，高质量成果在源头的创新培育以及转化运用服务不足，企业或创新团队研发成果转化效率低，不能很好地形成市场价值。

专利大数据显身手

围绕新时期创业者和中小企业提出的行业动态分析、技术路径遴选、高质量成果培育转化等新问题，重庆市有关部门和单位开展了一系列探索实践，特别是运用全球专利大数据在竞争对手、技术图谱、产业导航等方面优势，在传统孵化器中升级构建以竞争对手动态供给为核心的科技创新孵化基础服务、以“专利导航标准”为特色的技术路径筛选服务、以“运营四步法”为关键的源头孵化创新及科技成果转化服务等三大体系，并在 10 家孵化器初步升级相关管理与服务，取得了一定的效果。为加速在孵创业者和中小企业的人才培养、资源对接、技术升级和成果转化运用，进一步形成基于大数据的科技创新孵化生态发展新模式，并提出系列建设性方案。

首先，加强新形势下孵化体系升级的顶层设计。一方面，加强孵化体系升级问题研究，形成舆论导向。鉴于孵化器已经经历多年的发展，科技孵化的思路、措施、任务、目标以及对象正在发生积极的变化，建议全市组织开展新形势下科技企业孵化创新大讨论，从思想和观念上进行一次思想解放，全面展示重庆创新孵化成果，吸收国内外创新孵化的先进经验和做法，推动各级孵化器真正建立市场化的成长路径，用舆论引导孵化从业者改变经营意识和运营模式，为重庆市高质量发展和即将面临的成渝地区双城经济圈孵化升级打下坚实的思想基础。

另一方面，建立购买专业服务的孵化器升级支撑机制。大数据升级的架构和模式，需要政府部门组织研究，结合各个孵化器的应用需求，以及主管部门对孵化数据的全面掌握需求，综合设计相应的服务模式，以减少孵化体系大数据升级后的各种更改、更新和应用成本；同

时，大数据具有“汇通用”的特性，数据的采集、清洗、应用，需要大量的时间和设计运用试验，政府资金的前瞻性支持尤为重要。建议进一步优化政府资金对孵化器的支持模式，调整和增加对孵化器大数据升级的支持力度，采取政府购买服务或其他方式，建立财政资金对孵化器大数据升级的良性支撑机制。

其次，加强大数据服务孵化体系升级的标准和试点建设。一方面，围绕高校创新圈打造一批孵化升级示范点。充分发挥高校在创新孵化中的作用，与当前科技企业孵化从商业模式孵化向技术成果孵化转型的趋势是吻合的。2019年，教育部、国家知识产权局、科技部联合印发《关于提升高等学校专利质量促进转化运用的若干意见》，突出了专利申请前评估和高价值专利培育转化的要求，进一步说明专利大数据分析在科技研发和成果转化中的重要作用。“运营四步法”在环西南大学创新圈运行半年，帮助筛选和培育一批高价值专利组合，受到国家有关部委采纳和市场应用，证明率先在高校开展一批大数据升级试点，能够有效积累经验，借助高校丰富的创新成果和较完备的人才优势，可以闯出一条特色的孵化升级道路。建议围绕重庆市环高校创新生态圈打造一批孵化升级示范点，为解决孵化器在创新源头培育以及在创新后端的成果运用转化上探索经验。

另一方面，完善建设标准，打造专业化创新孵化服务团队。科技企业孵化体系升级的关键，在于能否形成专业化的创新孵化服务团队。除了思想动员、舆论影响和试点推进，关键的手段在于标准引领。目前的考核体系囿于全国孵化器管理考核体系模式，物业场地、网络水电、工商财税等基础服务要求具体、量化指标多，在技术创新研发、创新资源整合及创新服务方面指标少，对大数据、专业化的特色孵化器引导性不足，没有形成较强的导向作用，指标更多向孵化器级别、规模、产值、人员数量等倾斜，评价类别单一，不利于新型孵化器的产生和培育发展。以竞争对手动态供给为核心的科技创新孵化基础服务、以“专利导航标准”为特色的技术路径筛选服务、以“运营四步法”为关键的源头孵化创新及科技成果转化孵化服务在相关孵化器和领域均取得了较好的效果，建议在新一轮孵化器管理考核指标中予以吸纳。可采取先试点再推广的模式，也可采用特色孵化器建设引导模式，推动孵化器在大数据升级上获取更强的核心服务能力和生存竞争力，带动各类特色创新孵化服务团队的建立和完善。

最后，加强孵化体系与成果转化体系机制创新。一方面，加强孵化体系的全口径管理。大数据升级后，各种专业化服务面临相互融合、互相支持的新局面，孵化器也必将面对这一改变。孵化行业大数据升级发展最大的改变，就是科技创新孵化器进一步发展为与人才、市场监管、农业等多部门创业空间同台竞技、同步发展的平台，建议在大数据升级中实现同步数据共享和数据资源管理服务。

另一方面，实行孵化器与科技成果转化机构一体化机制创新。孵化器由于具备了行业动态分析、技术路径遴选、高质量成果培育转化等孵化服务，有利于形成科技创新生态发展新模式；同时，由于孵化器一边对接源头创新单位和成果，一边发挥原有优势，对团队和企业需求及问题对接十分紧密，其成果转化相关机制设计必将更加合理，相关问题的反馈和解决也更加快捷。这势必会倒逼原有科技成果转化机构，包括高校和相关单位内设成果机构进行改革和创新，推动孵化机制和成果转化机制的全面对接和创新局面的快速形成。因此，在政策设计上，要充分把握这一发展趋势，将孵化器与科技成果转化机构扶持政策有机结合、统一设计、统一评比、统一管理，在市场导向的潮流下，推动社会化机构的资源整合和高效运行。

【杨其其 摘录】

1.8 【专利】同日申请专利政策调整之后，还能一案两报吗（发布时间：2020-12-25）

最近，从国知局实用新型审查部流传出了关于打击低质量申请以及同日申请专利政策调整的实用新型审查新趋势，大概意思是：“由于当前同日申请数量太多，客观上增加了专利申请的数量，一种方案审查两次的审查程序严重消耗了审查资源，因此同日申请的实用新型授权后，同日申请的发明将在4年后再进入实质审查。”

3、同日申请专利政策调整

同日申请数量太多，客观上增加了专利申请数量；一种方案，审查两次，消耗了审查资源。

同日申请新型授权后，发明4年后再进入实质审查，或者实用新型授权后增加一段时间犹豫期，决定是否需要转换类型为发明。

注：以上内容，是来自去年实用新型审查部老师的一个课件里面内容，最近又被频繁转发，链接如下：

实用新型审查趋势：授权率75%左右！打击低质量专利申请

虽然尚没有正式官方文件出台，但是国知局内部应该是已经按照以上操作方式在执行，代理机构首当其冲地感受到了该政策的直接不良影响，不少客户在最近两三年所申报两报案件中的发明专利申请迟迟收不到审查意见通知书，依目前形势来看专利授权仍然遥遥无期。如果您的两报申请中发明专利申请迟迟收不到审查意见，可能就是因为上述操作的影响。那么问题来了，同日申请专利政策调整之后，以后到底还能不能“一案两报”呢？

在了解能不能之前，我们需要先简单了解什么是“一案两报”。发明和实用新型是我国专利制度中重要的两种专利类型，根据《专利法》第2条的规定，发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。可见，如果申请人希望对产品进行专利保护，那么既可以选择申请发明专利，也可以选择申请实用新型专利。

而根据专利法的规定，发明和实用新型对于产品的保护区别主要体现在发明创造的高度、审查流程和保护期限上，其中发明的要求是“具有突出的实质性特点和显著的进步”，而实用新型仅要求“具有实质性特点和进步”，也即专利法对于发明的创造高度要求更高；实用新型初审合格后即授权，而发明除了初审之后还具有较长的实审过程；实用新型的保护期限仅为10年，而发明具有长达20年的保护期限。

因此，基于上面这些区别，当申请人在对产品进行专利保护规划时，就可以根据待保护产品的创造高度、生命周期以及企业的市场策略等因素来选择保护期限较短但审查周期也较短的实用新型或者选择保护期限更长且权利更为稳定的发明，从而实现最为匹配的产品专利保护。但是在某些情况下，申请人既希望能够尽快获得专利授权和专利保护，又希望能够拥有较长的保护期限和较强的保护力度，同时在申请或维权时获得“双保险”，那么此时就可以考虑采取“一案两报”的申请策略，即对一个产品技术方案同时申报发明和实用新型两件专利申请的申请策略。

在我国专利法中，涉及上述申请策略的条款包括《专利法》第9条（下称法9条）和《专利法实施细则》第41条（下称细则41条），其中法9条规定了避免重复授权的原则并对同一申请人同日申请发明和实用新型的情形设定了特例，而细则41条则对申请时需提交同日申请声明以及在审查过程中可以通过放弃实用新型专利权获得发明授权等的操作方式进行了细化规定。

由此在一案两报的常规操作中，申请人会选择在同一天就同一个产品技术方案同时递交发明专利申请和实用新型专利申请并且在二者的请求书中进行同日申请声明，随后满足授权条件的实用新型专利申请通常会在较短时间内被授予专利权，此时企业可以就已获得的实用新型专利权行使权利，尽早上市专利产品并占领市场。之后，在相对较晚的发明专利申请授权之前，申请人还可以结合产品的市场情况以及企业的市场策略和专利战略，选择放弃实用新型专利权来获得发明专利权，或者放弃发明专利权而继续维持实用新型专利权，又或者通过修改发明专利申请文件使之与实用新型专利权不属于同样的发明创造而保留两项专利权。总之，“一案两报”的申请策略能够比较好地解决申请人想要尽早获得专利保护与发明专利申请审查期限较长且授权难度较大之间的矛盾，确保了申请人通常能够获得至少一项专利权，为企业提供了多层次的保护方式。

但是，随着上述审查新形势的推行，若申请人还想对产品保护采取一案两报的申请策略时，势必会遇到发明专利申请延后审查和延后获得审查结果的情形，这自然会在一定程度上影响申请人的知识产权规划。所以，针对仍然存在一案两报申请需求的申请人，笔者认为可能可以考虑采取以下的申请策略来规避：

1) 同日申请保护范围不同的“一案两报”申请策略

在本策略下，可以对一件产品技术方案撰写权利要求书保护范围不同的发明专利申请和实用新型专利申请并进行同日递交，递交的同时须不进行同日申请的声明来避免国知局对发明专利申请的延后审查。

由于该发明专利申请和实用新型专利申请的保护范围不相同，因此递交的两件专利申请并不属于法九条规定的同样的发明创造；又由于二者的申请日是同一天，因此较早授权公开的实用新型专利也不会构成发明专利申请的现有技术或抵触申请，由此能够规避《专利法》第22条中三性的问题；并且，由于二者具有不同的保护范围，如果发明专利申请能够获得授权，申请人也无需放弃实用新型专利权。

但是，本策略存在两个需要关注的问题：

其一是，二者保护范围的区别化如何处理？笔者认为优选的方式是使发明专利申请的保护范围略大于实用新型专利申请的保护范围，如此可以较好地增强通常会直接授权的实用新型专利的稳定性；而且，还可以考虑在实用新型专利申请的独立权利要求中记载至少一个发明专利申请中没有记载且不会明显缩小实用新型保护范围的技术特征，尽可能避免发明专利申请修改后的权利要求可能与实用新型专利具有相同保护范围而无法通过法九条来解决的问题。

其二是，国知局会不会对此同样认定为属于变型的“一案两报”而同样采取延后发明专利申请审查的处理方式？对于该问题，可能就需要一些实操经验或者官方解释来解答了。

2) 不同日申请保护范围不同的“一案两报”申请策略

根据《专利法》第 34 条的规定，国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满 18 个月即行公布。而发明专利申请在公布之后才能进入实审并获得审查结果，可见我国发明采取的是早期公开延迟审查的审查制度。为了尽早获得发明专利申请的审查结果，申请人可以提交提前公开的请求。对于要求提前公开的发明专利申请，该申请经初步审查合格后即可进入公开程序，一般自申请日起 4-10 个月即可公布。

基于上面的审查制度，在本策略下，申请人可以先提交发明专利申请，然后在发明专利申请公布之前的时间段内调整实用新型的保护范围后再提交实用新型专利申请，递交实用新型专利申请时须不要求在先发明专利申请的优先权来避免在先申请的视为撤回。

由于该发明专利申请和实用新型专利申请的申请时间不相同也未进行同日申报声明，因此不存在法九条和同日发明申请延后审查的问题。但是，本策略也存在需注意的两点：

其一是，需密切关注在先发明专利申请的公布时间，尽早递交实用新型专利申请，避免打时间差不成而导致的操作失误；

其二是，因在先的发明专利申请可能构成在后的实用新型专利申请的抵触申请而破坏其新颖性和稳定性，因此需要适当调整在后申请的实用新型专利申请的保护范围，使其相对于在先的发明专利申请具有新颖性，例如增加在先的发明专利申请未记载的技术方案或者技术特征。

在目前越来越多变甚至严苛的审查趋势下，如何积极应对并策划合理的申请策略来帮助申请人更好地保护其创新成果并实现其知识产权战略，是专利服务机构和专利代理师都需要面对和思考的问题。“一案两报”申请策略最初是为了解决 20 世纪 90 年代申请量持续增加与审查力量严重不足的问题而产生的处理方式，

未来它可能也需要进一步的调整来匹配不断发展的中国知识产权大环境，但现阶段它还是企业实施专利战略的重要手段之一，所以“一案两报”也不是不能报，还是要看怎么报！

【侯燕霞 摘录】

1.9 【专利】浅谈说明书公开不充分的撰写实践（发布时间：2020-12-23）

01 序

在现实的撰写实践中，公开充分成为了一个很容易被代理人忽略的条款，同时，又由于公开不充分条款很难救济，使得很多案子不能获得授权。特别是现阶段国家知识产权的审查聚焦三性审查的时候，很多不满足公开充分的案子虽然授权了，但是，在日后的无效阶段也很容易被无效掉。所以，我们有必要对说明书公开不充分进行探讨。

02 法律规定

1.概述

26.3 款是关于说明书的实质性要求的内容，具体为：

专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。也就是说，说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求。

2.公开不充分的典型场景

所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案,详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式,完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容,达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求,则应当要求申请人予以澄清。

以下各种情况由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现:

(1)说明书中只给出任务和/或设想,或者只表明一种愿望和/或结果,而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段;

(2)说明书中给出了技术手段,但对所属技术领域的技术人员来说,该手段是含糊不清的,根据说明书记载的内容无法具体实施;

(3)说明书中给出了技术手段,但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题;

(4)申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案,对于其中一个技术手段,所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现;

(5)说明书中给出了具体的技术方案,但未给出实验证据,而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。例如,对于已知化合物的新用途发明,通常情况下,需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果,否则将无法达到能够实现的要求。

03 撰写实践中的公开不充分的典型场景

1.场景 1: 使用了敏感词汇

大家在实践中发现:一些词汇会导致审查员发放 26.3 关于公开不充分的审查意见。比如,专用工具、特殊方法、本公司独有设备等。这些所

谓的专用、特殊、独有会让审查员认为，你公开的技术方案缺少了这些专门的设备，会导致技术问题不能解决，技术效果不能实现，进而不满足 26.3 款的公开充分的要求。

当然，也不是绝对的，比如，审查员站位本领域技术人员，觉得即使没有这些专门的设备仍然能够解决问题、实现效果，那么也就不会发 26.3 的审查意见。但是，这些词会给审查员明确的“信号”，让他们去评估会不会“公开充分”。

进一步的，如果你没有这些“专门”的词汇，就不会引起审查员的警觉，很多情况下也就在实审阶段蒙混过关了。

所以，我们建议：

- a. 能不写这些信号词汇，就不要写，毕竟写了没好处；
- b. 如果真的是专用，特殊的工具，方法，不写不能够实现，那么，你还是把它写上好了。

2.场景 2：过于贬低现有技术

在实践中，如果你过于贬低现有技术，然后过高的阐述本申请的技术效果，就是加大现有技术和本申请之间的效果差距，如果差距过大，就会让审查员质疑：你的技术方案能不能实现这么大的技术效果，会不会隐藏了什么“不想或不便”公开的技术诀窍。如果一旦他产生这样的想法，就有可能发放公开不充分的审查意见。

当然，发明人有一种冲动就是想：贬低现有，提高自己，这是很多创新者的困境。同时，有的代理人为了想通过技术效果的拔高，来提升创造性的空间，特别是想用所谓的意想不到的技术效果时，更是会如此。

再有一种情况就是真正的技术秘密的隐藏。对于这种情况可能是现有技术是真的，没有贬低，技术效果也没有拔高，只不过你隐藏了核心的技术秘密，但是，隐藏的行为导致了公开的技术方案不能实现技术问题，达到宣传的技术效果。

综上，我们建议：

- a. 现有技术的撰写要客观，不能过于贬低。
- b. 发明人的贬低冲动，代理人的授权冲动都应该在代理人这关把握好。
- c. 意想不到的技术效果，不是通过写就能写出来的。要依据事实部分，有就写，没有还是算了吧。
- d. 真正的技术秘密导致容易出现公开不充分，就要根据具体情况予以分析，比如：

选择 1：如果技术秘密可以隐藏起来，就按照没有技术秘密的技术方案来撰写技术效果，不要把包括技术秘密的技术效果作为不写技术秘密的技术方案的技术效果。

选择 2：不隐藏技术秘密，把技术秘密落实到申请文件中，不会导致审查员对于是否充分公开的困惑。

3.场景 3：现有技术的理解

对于很多高水平发明人来说，由于自身的站位比较高，比如高校的教授等，他会认为某些技术是现有技术，所以，他在交底书中并不阐述这些技术。但是，如果换位到本领域技术人员角度来说，缺失了这些“所谓”现有技术，可能会导致不能实现。如果审查员认为缺失了构成该技术方案所必须的内容，就可能发放公开不充分的审查意见。

还有一种情况，本申请属于连续案，本申请在先有一个专利申请，但是尚未公开。此时，从发明人的视角来说，可能认为已经申请了在先专利，在后的专利就不用公开该内容。这种情况也会导致审理在后案件的审查员认为由于缺失了在先专利，导致本案不能实现。比如，在先申请是一个新的装置 A，尚未公开，在后申请是一个方法，包括了该装置 A，且该装置 A 是实现本方法的特有装置，那么，这种情况在后申请不公开装置 A，必然导致公开不充分，虽然已经申请了在先专利。

还有一种情况，本申请在背景技术部分引用了较多的现有技术，但是，对于本申请的技术方案的实现所必须的技术内容虽然可以在背景技术的现有技术中找到，但是，该所必须的技术内容并没有本申请中予以呈现，此时，如果审查员认为该所必须的内容没有呈现已经导致了公开不充分，依然会发放公开不充分的审查意见。比如上述的包括 A 装置的方法，A 装置是充分公开的必须内容，此时，即使在背景技术引用的现有技术中可以找到，但是，由于该 A 装置并不是本领域技术人员的公知常识，此时，仍应撰写在申请文件中。

我们建议：

- a. 对于满足充分公开的技术内容，能写到申请文件就写到申请文件中，不要偷懒。多写肯定比少写好；
- b. 一定要注意连续案的情况，千万不能因为前面写了，后面就不写或者简写。这里面还需要注意，发明人在交底书阶段可能就自动屏蔽了，这需要你和发明的沟通中，予以发现，并完善到申请文件中。

c. 引证文件主要是在后面的无效诉讼阶段解释用为主，撰写的时候不要“依靠”它，还是那个原则，能写的就写，不要偷懒。

04 总结

公开不充分是专利撰写的实质性要件，代理人必须充分予以重视。

虽然审查指南规定了五种典型的公开不充分的场景，但是，由于过于概念或者宏观，代理人在日常实践中的应用度不够，或者很难直接应用。

本文总结了撰写实践中的三种典型的公开不充分的场景，并分析了理由，以及解决方案，希望能够给代理人的实践应用提供一定的参考。

同时，从这三种情况来看，代理人在撰写时要注意表面的和实质的内容，要注意公开和技术秘密隐藏的内容。

【贺姿 摘录】

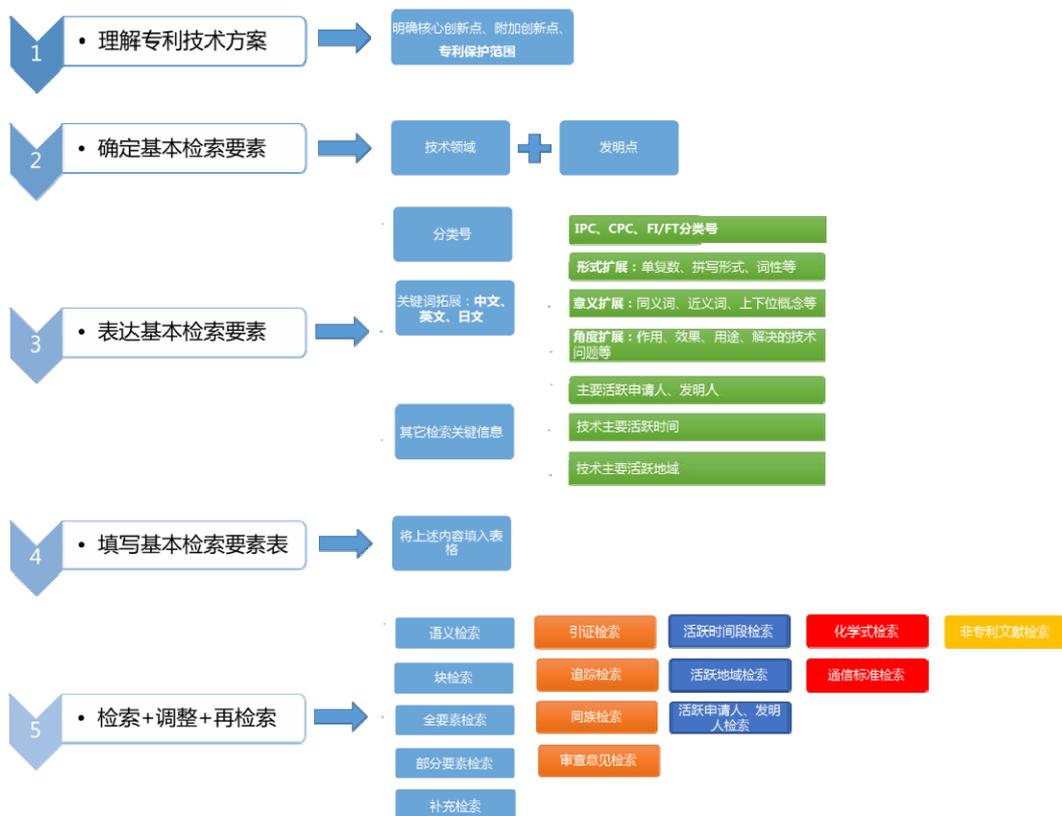
1.10 【专利】专利新颖性检索——基本策略指引（发布时间：2020-12-24）

导读：新颖性、创造性可以说是专利从业者的核心工作内容之一，无论是FTO分析，还是专利价值评估、无效中的专利稳定性检索分析，都离不开对专利的新颖性和创造性的评价。那么新颖性、创造性的评价最基础，同时也是最核心的工作就是——新颖性检索。

本文结合笔者多年来的检索经验，对新颖性检索的基本策略（重点介绍专利文献检索）进行了整理，按照该基本策略指引去检索，基本上可以满足新颖性检索过程的完整性和可信度，希望能够对初学者起到一定的帮助。

1 新颖性检索的基本流程

新颖性检索的主要流程包括以下几个步骤：理解专利技术方案、确定基本检索要素、表达基本检索要素、填写检索要素表、检索+调整+再检索，具体流程归纳如下图所示。



2 理解技术方案

对目标专利技术方案的理解主要通过对专利文献、审查意见通知书及答复文件进行详细阅读，确定其所属技术领域，解决的技术问题，达到的技术效果，明确目标专利的核心创新点、附加创新点、专利的保护范围（确定专利的保护范围极其重要，这将决定检索的边界，在检索过程中要始终提醒自己专利的保护范围是什么）。

对目标专利技术方案的理解是确定基本检索要素的依据。

3 确定基本检索要素

在理解目标专利技术方案的基础上，通常通过技术领域+发明点（对现有技术做出贡献的改进点）的方式确定基本检索要素。

4 表达基本检索要素

表达基本检索要素通常包括两个方面：关键词表达、分类号表达。

□ 关键词

确定关键词的基本方法主要包括：

a 利用目标专利中的表达方式；b 试检索看看其它专利中的表达方式；c 检索工具自带的关键词工具；d 英文关键词拓展推荐一个小工具：一本词典（<http://www.onedict.com/>），该工具给出的翻译均来自专利文献、期刊文献等，准确度较高；

此外，在检索过程中发现新的关键词，需要不断调整、补充关键词；

关键词的表达通常采用以下三种方式：

a 形式扩展：单复数、拼写形式、词性等；

- b **意义扩展**：同义词、近义词、上下位概念等；
- c **角度扩展**：作用、效果、用途、解决的技术问题等。

通常可以采用中、英、日三种语言进行关键词的表达。

□分类号

分类号的表达通常采用 IPC、CPC、FI/FT 三种常用分类号的拓展，尤其是 FI/FT 的立体式分类方法，对于精准检索具有突出的优势。

确定分类号的基本方法主要包括：

- a 利用目标专利的分类号进行查找；
- b 通过精确的试检索确定准确的分类号；
- c 通过相对宽泛的试检索，并对检索结果进行分类号聚类来确定准确的分类号；
- d 直接查 IPC、CPC、FI/FT 分类表；

此外，在检索过程中发现新的分类号，需要不断调整、补充相关分类号；

除了关键词和分类号，在这一步还应该收集其它有利于检索的关键信息，例如：主要活跃申请人和发明人、技术主要活跃时间、技术主要活跃地域等。

5 填写基本检索要素表

这一步主要将上述信息填写到基本检索要素表中，为后续检索提供指导和参考。但基本检索要素表确定后并不是一成不变的，后续一定会根据检索过程对基本检索要素表中的内容进行补充，作为后续补充检索之用。下图为基本检索要素表模板，供参考。

检索主题□	↵			
一、检索要素表.....↵				
检索要素□	↵	↵	↵	↵
中文关键词□	↵	↵	↵	↵
英文关键词□	↵	↵	↵	↵
日文关键词□	↵	↵	↵	↵
IPC 分类号□	↵	↵	↵	↵
CPC 分类号□	↵	↵	↵	↵
FI/FT 分类号□	↵	↵	↵	↵
主要活跃申请人、 发明人□	↵			
主要活跃时间□	↵			
主要活跃地域□	↵			

6 检索+调整+再检索

创新性检索是一个动态的过程，需要在检索过程中不断地检索、调整、再检索，以保证检索的准确性与全面性。

常用的主要检索手段包括：语义检索、块检索、全要素检索、部分要素检索、补充检索；

引证检索、追踪检索（发明人追踪、申请人追踪、研发团队追踪）、同族检索（同族专利的引证检索、审查意见检索）、审查意见检索；活跃时间段检索、活跃地域检索、活跃申请人和发明人检索等；涉及到生物医药领域还应当进行化学式检索等专项检索；涉及通信领域还应当进行通信标准协议的检索；专利文献检索没有找到合适的对比文件，还应当进行非专利文献检索，包括期刊、博硕士论文、教材、工具书、网络公开等。

有些初学者在进行实际检索的时候感受最深的可能就是觉得有点混乱，下面笔者就重点介绍创新性实际检索过程中应当遵循的一些基本流程或原则：

a “先检准、再检全”原则：

b 目标专利情况检索：针对目标专利进行审查意见检索、同族检索、引证检索、追踪检索，以期尽快直接找到相关性高的对比文件；

检索顺序优先级：高；

c 语义检索：也可以先针对目标专利进行语义检索（Patentics、Incopat、智慧芽都具有语义检索功能），以期找到最相关的对比文件；

检索顺序优先级：高；

d 常规检索流程：根据基本检索要素表中的制定好的检索块，先进行全要素检索、再进行部分要素检索；**检索顺序优先级：中；**

e 遇到高相关对比文件必做的点检：检索过程中遇到相关性较高的对比文件，必做几个点检：(1)审视其申请人、发明人、研发团队，以供后续进行追踪检索；(2)审视其使用的关键词，以补充到基本检索要素表中；(3)审视其使用的分类号，以补充到基本检索要素表中；(4)审视其申请日、申请国，以供判断技术活跃时间、活跃地域；

检索顺序优先级：高；

f 遇到高相关对比文件必做的检索：检索过程中遇到相关性较高的对比文件，必须对其展开：审查意见检索、同族检索、引证检索、追踪检索、如果是一案双申的实用新型则必须对其同日申请的发明专利进行审查意见检索、同族检索、引证检索、追踪检索；

检索顺序优先级：高；

g 技术活跃时间检索：重点针对技术活跃时间段检索，在进行这部分检索时，应当适当扩大关键词、分类号的检索范围，再限定到相应时间段，这样有助于防止漏检；

检索顺序优先级：中；

h 技术活跃申请人、发明人检索：重点针对技术活跃申请人和发明人进行检索，在进行这部分检索时，应当适当扩大关键词、分类号的检索范围，如果专利量不大，甚至可以全部阅读，这样有助于防止漏检；

检索顺序优先级：中；

i 技术活跃地域检索：针对类似技术研发较多的国家或地区进行重点检索，在进行这部分检索时，应当适当扩大关键词、分类号的检索范围，这样有助于防止漏检；

检索顺序优先级：中；

j **中、英、日分库检索：**根据语言优势，可以适当选择中文、英文、日文库的检索顺序；美国、欧专局数据库可优先考虑进行 CPC 分类号检索；日本数据库可优先考虑进行 FI/FT 分类号检索；

k **不限定时间原则：**检索过程中通常不限定时间，这样的好处在于，如果检索到在后高相关对比文件后，可以通过引证找到在先相关对比文件；

l **区别技术特征专门检索：**确定最接近的现有技术之后，需要再针对区别技术特征进行专门检索；

m **全文检索原则：**如果确实很难检索到，可以在全文字段中进行检索，此时可以重点利用同在算符限定、位置算符限定、申请人和/或发明人限定、技术活跃时间限定、技术活跃地域限定等方式进行降噪；

n **补充检索：**针对检索过程中补充的关键词、分类号进行补充检索；发挥自主思维进行检索；

检索顺序优先级：低；

o **化学式检索：**对于生物医药还应当进行化学式检索专项检索；

p **通信标准协议：**涉及通信领域还应当进行通信标准协议的检索，例如 3GPP、IEEE 协会等；

q **非专利文献检索：**包括期刊、博硕士论文、教材、工具书、网络公开等；期刊论文的检索也有相关的检索规则，例如中国知网，感兴趣的业内同仁可以到中国知网试一试，此处不展开探讨。

【任 宁摘录】