



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

第五百一十二期周报

2022.09.11-2022.09.17

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906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】“GUCCI”异议遭驳回！品牌海外发展如何抵御“商标流氓”？
- 1.2 【专利】有关欧洲专利申请的口审程序的介绍
- 1.3 【专利】浅析外观设计专利侵权判定规则
- 1.4 【专利】专利申请和专利转让的 100 种“死”法
- 1.5 【专利】发明专利无效二审行政判决书
- 1.6 【专利】浅析专利代理实务中发明构思的提取
- 1.7 【专利】专利侵权诉讼的举证实务

● 热点专题

- 【知识产权】浅谈美国持续申请以及与其他国家和地区的比较

每周资讯

【商标】判赔 500 万！北京知产法院一审认定“红底鞋”构成有一定影响的商品名称和包装装潢

细长的高跟、红色的鞋底……本以为是自家招牌的“红底鞋”却被其他制鞋公司擅自使用，克里斯提·鲁布托（CHRISTIAN LOUBOUTIN）将侵权方和销售方起诉至法院。

近日，北京知识产权法院就涉“红底鞋”不正当竞争纠纷一案做出一审判决，认定克里斯提·鲁布托简易股份有限公司的“红底鞋”商品名称和使用在女士高跟鞋外鞋底的红色装潢设计构成“有一定影响的商品名称”“有一定影响的包装装潢”，判决侵权方停止侵权赔偿经济损失人民币 500 万元及合理支出 44.5 万元，判决销售商不承担侵权损害赔偿，承担合理支出 5000 元。

一、案情介绍

克里斯提·鲁布托简易股份有限公司（简称克里斯提公司）成立于 1991 年 2 月 5 日，主营业务包括所有涉及鞋类产品、摩洛哥皮制品、手套、旅游产品、礼物等。自 1992 年开始，克里斯提公司开始设计、生产并销售带有红色鞋底装潢的女士高跟鞋商品。



广东万里马实业股份有限公司（简称万里马公司），成立于2002年4月19日，经营范围包括生产、加工、制造、研发、设计、销售、网上销售：皮革制品、鞋类、箱包等。

克里斯提公司向北京知产法院起诉称，其以红色鞋底为特征的女士高跟鞋商品在中国及世界范围内具有较高知名度，为相关公众所熟知。克里斯提公司授权兰步婷上海贸易有限公司（简称兰步婷公司）从事包括“红底鞋”在内的多种克里斯提公司的商品的销售。克里斯提公司的红色鞋底装潢具有较高显著性，是其女士高跟鞋商品的独特设计，并与克里斯提公司建立了唯一、稳定的对应关系，构成具有一定影响的商品装潢。同时，两原告克里斯提公司和兰步婷公司在中国的商业活动中持续使用“红底鞋”作为其商品名称，亦具备了极高的知名度，“红底鞋”构成有一定影响的商品名称。



克里斯提公司主张，被告万里马公司擅自生产并在被告北京易喜新世界百货有限公司（简称新世界公司）经营的新世界百货万里马专柜、天猫万里马鞋类官方旗舰店及 saint jack 旗舰店销售多款使用与克里斯提公司红色鞋底装潢相同设计的女鞋产品并使用“红底鞋”作为其商品名称，两被告的行为具有攀附原告声誉的恶意。两被告的行为违反了反不正当竞争法第六条第（一）项的规定，两被告应就此承担相应的法律责任。



二、北京知识产权法院经审理认为

第一，原告克里斯提公司和兰步婷公司依照反不正当竞争法第六条请求保护的有一定影响的商品名称为“红底鞋”，有一定影响的装潢为使用于女士高跟鞋外鞋底的红色装潢。判断当事人是否与本案有直接利害关系，关键在于判断涉案“红底鞋”商品名称及红色鞋底装潢所蕴含的利益对于当事人来说是否有实体法保护的依据。本案中两原告提交的在案证据可以证明涉案装潢及商品名称在消费者中已经与克里斯提公司建立了稳定的对应关系，可以认定涉案装潢及商品名称权益归属于克里斯提公司。但是，在案证据仅能证明兰步婷公司系克里斯提公司的代理商，不能证明涉案装潢及商品名称已经与兰步婷公司建立稳定的对应关系，故不能认定兰步婷公司与本案有直接利害关系。

第二，克里斯提公司提交相关证据显示其从2011年开始即在中国大陆地区实际销售鞋类产品，销售数额超过9亿元人民币；其自2003年开始即在中国大陆地区宣传报道“红底鞋”商品，宣传媒体包括全国多家知名媒体，覆盖全国多地。综合上述证据，足以证明其“红底鞋”商品及红色鞋底装潢已具有较高市场知名度，在相关公众中已建立稳定联系，具有区分商品来源的显著特征。因此，克里斯提公司的“红底鞋”商品名称以及鞋底颜色设计为红色的装潢属于反不正当

竞争法第六条第（一）项所指的“有一定影响的”商品名称和装潢标识。万里马公司擅自使用与克里斯提公司有一定影响的“红底鞋”商品名称及红色鞋底装潢相同或近似的标识，足以造成误认其与克里斯提公司具有某些特定联系，其行为违反了反不正当竞争法第六条第（一）项的规定，构成不正当竞争。

由于对于兰步婷公司与本案是否有利害关系的认定与涉案“红底鞋”商品名称和红色鞋底装潢的权益归属的认定密不可分，考虑到诉讼经济与便捷原则，北京知识产权法院在本判决书中尝试一并处理裁定驳回起诉的相关事项，裁定驳回兰步婷公司的起诉，判决万里马公司停止侵权，并赔偿克利斯提公司经济损失人民币 500 万元及合理支出 44.5 万元。

1.2 【专利】有关欧洲专利申请的口审程序的介绍

欧洲口审程序是在欧洲专利公约第 116 条赋予当事人的一项基本权利。

- 欧洲口审相对于非正式电话而言更为正式，包含诸多规范和注意事项。
- 欧洲口审的定义，实质上是申请人最后的机会和审查员来当面讨论案件中存在的问题，以便能够尽快结案，所以它往往意味着实质审查程序已经到了最后的收官阶段。
- 给申请人的一般建议是，对于欧洲专利审查当中碰到的问题，尽量通过前期书面答复来解决，尤其是书面答复中可以清楚论述或争辩的情况。这样有助于更快地和审查员达成有关可授权内容的共识，推动审查进程，提高审查效率。

我们来跟大家分享一下欧洲专利审查过程中的口审程序（**Oral Proceedings**）。

在欧洲专利申请的审查过程当中，申请人和审查分部（**Examining Division**）之间的沟通通常主要是以书面陈述的方式进行。在递交给欧洲专利局的书面答复中，大家可能会注意到欧洲专利律师通常会例行加上一个举行口审程序（**Oral Proceedings**）的辅助请求，也就是要求在欧洲专利局做出不利于申请人的决定（例如驳回申请）之前，给予申请人参加口审的机会。

可见，申请人提出口审请求的原因通常是为了避免审查员在没有明显预兆的情况下突然发出驳回决定。

对于口审程序而言，它是欧洲专利公约第 116 条赋予当事人的一项基本权利：

Article 116(1) EPC: Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same.

欧洲专利公约第 116(1)条：口审程序（或译为广义的“口头程序”）应在欧洲专利局认为合适的情况下进行，或应程序任何一方的要求进行。但是，欧洲专利局可以驳回在同一部门再次举行口审程序的请求，如果程序的当事人和主题都相同。

因此在欧洲专利申请过程当中，如果经历过若干回合的书面沟通之后，审查员没有被申请人说服而给出授权意向的话，则其通常会应申请人请求发出口审邀请（**Summons to attend Oral Proceedings pursuant to Rule 115(1) EPC**）以当面对讨论案件。口审程序和非正式电话讨论不一样的地方在于，前者是一个更加正式的程序，其官方流程中包含更多规范和注意事项。

在口审邀请通告中，申请人被告知有关举行口审程序的具体日期和地点，以及审查员针对案情所出具的最新审查意见。

申请人需要注意的是，在口审邀请通告中，审查员通常会提供最后一次递交书面答复的机会，这个书面答复的递交期限通常会设在口审日期之前的一个月左右。我们建议申请人尽量充分利用好这最后一次书面答复的机会。



在这个书面答复中，除了可以陈述争辩论点之外，一般建议尽可能递交多套权要修改方案，其通常是申请人愿意接受的按优先级或重要性排列的退步方案。例如，申请人所递交的主请求（**Main Request**）中包含供审查员优先考虑的修改权要，其通常对应于相对比较大的保护范围。如果审查员不接受主请求的话，则将考虑第一个辅助请求（**1st Auxiliary Request**），其通常对应于在之前主请求基础上缩小的保护范围，并以此类推至第二个辅助请求（**2nd Auxiliary Request**）等等。

如果申请人错失这最后一次书面机会来递交作为退步方案的修改权要，而等到后继口审过程当中才提交新的修改权要，则有很大风险审查员会对其拒绝予以考虑，这样也就极大降低了最终和审查员达成授权共识的几率。

如果审查员在收到最后一次书面答复后，认为其中的权要（例如申请人递交的多套权要当中的某一套权要）具有授权前景的话，那审查员有可能会联系申请人以取消后续的口审程序，并以书面沟通的方式来继续申请程序。反之，如果审查员认为申请中仍然存在问题而不能满足授权条件，那口审程序通常将按原计划日期举行。

对于所谓口审程序，它主要目的是给申请人最后的机会和审查员来当面对讨论案件中存在的问题，以便能够尽快结案，所以它往往意味着实质审查程序已经到了最后的收官阶段。



相比书面答审，口审程序有不少不一样的地方需要特别加以注意：

在书面答审过程当中申请人一般只和主审查员（Primary Examiner）进行沟通，而在口审程序中，申请人将有机会直接面对审查分部的三位审查员。因此口审在某些情况下尤其具有积极的作用。例如，当仅靠书面答复难以清楚表述一些较为复杂的内容，以至于主审查员在书面沟通中没有正确理解申请人的某些论述；在这种情况下，口审程序有可能给申请人额外的机会来说服另外两位审查员，以有助于审查分部最后做出正确的决定。

然而，当案件确实碰到有较难克服的实质性问题时，在口审程序中说服三位审查员并不一定比通过书面陈述说服一位主审查员会更容易，甚至很有可能出现相反的情况。

另外，如以上所提到的，申请人还需要重点注意防范的一个风险是：相对于前期的书面答审，在口审程序中递交的新修改权要有很大的可能性不被审查员予以考虑，尤其是当权要的修改没有朝着收敛方向进行。

对于比较复杂的案件，专利律师准备口审程序所需要的时间和精力往往会比较多，因为通常需要事先考虑到口审当中可能出现的各种问题并提前做好应对准备；因此口审所产生的律师费用也一般会明显高于书面答审。对于参加口审程序，专利律师可以选择前往欧洲专利局或者通过视频会议（video conference）的方式进行，两者从法律角度来看是等同对待的。

自从新冠疫情之后，专利律师通过视频会议参加口审程序已然成为一种常态，这避免了专利律师远程出差的费用，从而也可以在某种程度上降低口审的成本。

综合以上提到的各种因素，我们给申请人的一般建议是，对于欧洲专利审查当中碰到的问题，尽量通过前期书面答审来解决，尤其是书面答复中可以清楚论述或争辩的情况。这样有助于更快地和审查员达成有关可授权内容的共识。并且，审查员通常也乐于看到申请人积极推动专利审查进程，从而提高审查程序的效率。

考虑到口审程序往往处于专利审查过程的后期,我们建议申请人不要把过多的筹码都留在口审程序上,这样操作有可能会带来较大的不确定性和风险,同时也会增加专利申请的费用成本。

但如果出于各种原因,欧洲审查员还是发出了口审邀请通告,并且申请人认为还有可以用于争辩的理由或权要退步方案,那我们建议申请人也积极利用好这最后的机会来争取达到专利授权的目标。

【王胜楠 摘录】

1.3 【专利】浅析外观设计专利侵权判定规则

专利在我国有三种类型,发明专利,实用新型专利和外观设计专利。外观设计专利虽是专利的其中一个类型,但其侵权判定规则与发明专利以及实用新型专利完全不同。据上海法院统计,外观设计专利侵权案件占专利案件比例达到 50%以上,因此,在专利侵权领域,外观设计专利侵权案件有着举足轻重的地位,本文就外观设计专利侵权判定规则做简要剖析。

根据《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》第八条,在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上,采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

由该条可知,判定外观设计专利是否侵权,需要判定涉案侵权专利是否与外观设计专利属于相同或者相近种类产品,且是否采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计,满足此两点,才能认定被诉侵权设计落入外观设计专利权保护范围。而对该两点进行认定,需从一般消费者角度进行判断。因此,本文将从这三方面进行剖析。

一、涉案侵权产品与涉案外观设计专利是否是相同或者相近种类产品

判断涉案侵权产品是否侵犯涉案外观设计专利,需要认定涉案侵权产品是否和涉案外观设计专利是相同或者相近种类产品。相同种类容易判断,但是对于相近种类,如何进行认定?

根据《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》第九条,人民法院应当根据外观设计产品的用途,认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途,可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

因此,对于相同或者相近种类的判断,以外观设计产品的用途为判断标准,如果用途相同,则为相同种类产品,如果用途相近,则为相近种类产品。判断产品的用途,法院可参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素进行判断。

如果被诉侵权产品与涉案外观设计专利只有部分用途相同,其余用途不同,将认定为相近种类的产品。例如,在福建省晋江市青阳维多利食品有限公司与漳州市越远食品有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案中,最高人民法院认为,被诉侵权产品通过三层组合,整体造型为承载在托盘上的凤梨。根据产品实际使用情况,被诉侵权产品除供食用外,消费者购买后也可以将其作为贡品和摆设,达到装饰的效果。尽管被诉侵权产品的果实中盛装了果冻,具有食用的功能,但由于其与涉案专利产品具有相同的装饰用途,根据《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》第九条规定,被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品种类相近。

二、涉案侵权产品与涉案外观设计专利是否相同或者相近似

根据《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》第十一条,人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。

根据该条可知,法院在判定涉案侵权产品是否与外观设计专利相同或者相近似时,采用的标准是整体观察和综合判断,被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。

在整体观察和综合判断时,法院会重点考量如下因素:

(一) 设计要部和设计要点

根据《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》第十一条,下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:

(一) 产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;

(二) 授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。

根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第 68 条,设计要点是指外观设计区别于现有设计、能够对一般消费者产生显著视觉影响的设计特征。

在上述规定中,容易被直接观察到的部位即为设计要部,而授权外观设计区别于现有设计的设计特征即是指设计要点,设计要部和设计要点对外观设计的整体视觉效果更具有影响。法院在整体观察和综合判断中需要着重进行考量。

以广东容声电器股份有限公司、佛山市顺德区齐飞电器有限公司与被上诉人胡少兴侵害外观设计专利权纠纷一案为例，法院认为，本案中，壶盖、壶身、壶把和底座等都属于产品正常使用时容易被直接观察到的部位，对外观设计的整体视觉效果更具有显著影响。

另外，从现有设计抗辩对比文件中看，对比文件的壶身使用的也是上部、中部透明与下部非透明材质结合的设计，与本案专利设计在产品整体中使用透明与非透明材质的对应特征相同，因此壶身上部、中部透明与下部非透明材质结合的设计特征不是本案专利设计区别于现有设计的设计特征，在授权外观设计与被诉侵权设计比对时，该特征相比其他设计特征对整体视觉效果的影响力较弱。

由上述案例可知，法院在对外观设计的整体视觉效果进行判定相同或者近似时，对设计要部和设计要点会着重考量，从而得出是否相同或者近似的结论。

（二）设计空间

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十四条，人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的，人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。

设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。在判断两外观设计是否具有明显区别时，考虑设计空间或者说设计者的创作自由度，有利于准确确定一般消费者的知识水平和认知能力。

以上海星客特汽车销售有限公司与天津世之源汽车销售有限公司侵害外观设计专利权纠纷一案为例，法院认为，判断被诉侵权设计与涉案专利外观设计是否相同或者近似时，应当考虑涉案专利产品的设计空间。涉案专利产品是一款根据原型车设计改装的房车，其经过设计改装的部位在于车辆的顶部、前部、中部以及后部，同时这些部位中又包含了体现了设计人员新颖的设计构思和创造性智力劳动的创新性设计特征，因此可以看出这些部位为涉案专利产品的设计改装提供了较大的设计自由度，故可以认定涉案专利产品是一款设计空间较大的产品，一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别。

由上述案例可知，法院在对外观设计的整体视觉效果进行判定相同或者近似时，对设计空间会予以考量。另外，设计空间可由当事人进行举证，根据北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第 83 条，判断外观

设计是否相同或者相近似时，可以要求当事人提交证据证明相关设计特征的设计空间及现有设计状况。

三、判断外观设计相同或者近似的主体为一般消费者

根据《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》第十条，人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。

根据该条规定，在判断外观设计专利相同或者近似时应当以一般消费者的角度对整体视觉效果进行判定是否相同或者相近似，而不是以该外观设计产品的一般设计人员、行业专家或者产品实际购买者的角度进行判断。其次，一般消费者，是一种假设的“人”，对其应当从知识水平和认知能力两方面进行界定，界定时应当考虑外观设计专利申请日时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。

一般消费者的认定对外观设计专利与涉案侵权产品是否构成相同或者相近似起着极其重要的作用，对“一般消费者”的认定不同会导致案件的不同结果。

以宁波帅康灯具股份有限公司、戴小明诉国家知识产权局专利复审委员会无效宣告(专利)一案为例，专利复审委员会根据本案专利产品特性，以“公众”作为一般消费者对本案专利产品“路灯”所施以的关注程度和所产生的视觉效果来判断本案专利与对比文件是否构成相同或相近似。一审法院则认为，对于路灯类产品，具有关注心理状态并具有一定知识水平和认知能力的一般消费者，应当是此类产品的购买者、安装者以及维修人员。

二审法院认为，本案专利产品是路灯，属于公共服务设施，消费者是对在使用状态下的路灯进行观察和欣赏。在界定路灯类产品的一般消费者的时候，应当注重该类产品的使用状态。路灯的最终使用者及路灯功能的享用者显然是不特定的过往行人，并非仅仅是专门从事路灯的制造、销售、购买、安装及维修人员。因此，二审法院撤销一审法院判决，并维持了国家知识产权局专利复审委员会无效宣告请求审查决定。

那如何界定一般消费者？一般消费者是为了使得判断结论更为客观、准确而确立的抽象判断主体，其具有特定的知识水平和认知能力。从知识水平的角度而言，一般消费者对于与外观设计专利产品相同或者相近类别的产品具有常识性的了解，其通晓申请日之前相关产品的外观设计状况，熟悉相关产品上的惯常设计。从认知能力的角度而言，一般消费者对于形状、色彩、图案等设计要素的变化仅具有一般的注意力和分辨力，其关注外观设计的整体视觉效果，不会关注外观设计专利与对比设计之间的局部细微差别。

综上，一般消费者在知识水平上，了解外观设计专利申请日前相同或者相类似种类的外观设计常用设计手法，且了解惯常设计，外观设计空间，现有设计状况。在认知能力上，对于形状、色彩、图案等设计要素的变化仅具有一定分辨力，但不会关注到局部细微差别。

另外，在判断外观设计专利与涉案侵权产品相同或相近似时，由产品功能决定的设计特征不予考虑。而功能性设计特征和惯常设计，属于作为判断主体的一般消费者本身应当具备的知识水平。因此，惯常设计和功能性设计特征可以通过当事人提供证据予以证明，也可以在考虑一般消费者的知识水平和能力的情况下通过充分说理予以认定。

四、结语

发明专利与实用新型专利侵权判定规则采用的是全面覆盖原则、相同原则和等同原则，然而外观设计专利侵权判定规则与发明专利与实用新型专利完全不同，根据本文上述分析，外观设计专利采用的是整体观察，综合判断的判定规则，该判定规则会带有一定主观性，因此，相关司法解释与司法判例给出了较为具体的规则，使主观的判定更具有客观性。

本文抛砖引玉，通过对外观设计专利侵权判定规则的分析，以期对企业在涉及外观设计专利诉讼时以及各位同仁在办理外观设计专利侵权案件中有所助益。

【陈蕾 摘录】

1.4【专利】专利申请和专利转让的100种“死”法

- 1、专利申请文件缺失，——不予受理“死”；
- 2、专利申请费用两个月内未缴纳，——视为撤回“死”；
- 3、专利答复补正超出说明书范围，——超范围答复“死”；
- 4、专利说明书附图缺失补正，——重新确定申请日“死”；
- 5、实用新型补正审查收到日两个月内未提交答复，——视为撤回“死”；
- 6、发明专利一审收到日四个月内未提交答复，——视为撤回“死”；
- 7、发明专利中通收到日两个月内未提交答复，——视为撤回“死”；
- 8、外观专利补正审查收到日两个月内未提交答复，——视为撤回“死”；
- 9、专利授权两个半月内未缴纳登记费，——未交费失去专利权“死”；
- 10、发出视为撤回通知书两个半月未恢复，——彻底失去权利权“死”；
- 11、专利年费超过滞纳金期限后未交费，——未交年费主动放弃“死”；
- 12、专利申请不符合三性要求被驳回，——专利驳回“死”；
- 13、专利证书寄出后邮寄地址不正确收不到，——证书退回“死”；
- 14、专利年费缴费方式不正确虽缴纳但不被认可，——白交费“死”；
- 15、专利通知书未及时下载导致专利失效，——忽略文件“死”；
- 16、忘记专利答复期限未提交答复文件，——流程工作失误“死”；
- 17、权利要求书与说明书不对应，——超范围“死”；

- 18、专利转让提交信息与原始申请书信息不对应，——视为未提出“死”；
- 19、专利变更文件提交后一个月未交变更费，——视为未提出“死”；
- 20、变更发明人未提交合格的证明文件，——发明人变更不合格“死”；



- 21、专利变更签章不规范，——视为未提出“死”；
- 22、专利变更证明文件与著作权请求书文件不一致，——视为未提出“死”；
- 23、专利变更提交用户没有下载电子账户且没有委托事务所，——视为未提出“死”；
- 24、专利变更没有委托事务所电子账户代码不对，——视为未提出“死”；
- 25、专利变更权利人为公司且没有事务所或联系人，——视为未提出“死”；
- 26、原始专利为纸质申请现采用电子提交变更，——没法提交变更“死”；
- 27、原始申请为在线提交采用 CPC 离线提交，——没法提交变更“死”；
- 28、发明专利未缴纳实审费，——不进入实审“死”；
- 29、发明专利未提交实质审查请求，——不进入实审“死”；
- 30、发明专利初审不合格，——不补正“死”；
- 31、发明专利被人在先申请公开，——新颖性冲突“死”；
- 32、专利转让缺少理由证明文件，——视为未提出“死”；
- 33、配方专利申请实用新型，——非客体驳回“死”；
- 34、软件方法类专利申请实用新型，——非客体驳回“死”；
- 35、外观专利视图不对应，——图不对应“死”；
- 36、外观专利缺主要视图，——缺图“死”；
- 37、专利抄袭申请，——侵犯著作权“死”；
- 38、公开内容后在申请，——现有技术冲突“死”；
- 39、先发论文在申请专利，——专利公开失去新颖性“死”；
- 40、制图不规范，——附图不合要求“死”；
- 41、说明书附图标记未一一说明，——交代不清楚“死”；
- 42、同一标记表示不同部件名称，——重复指代“死”；
- 43、所述部件上文未出现，——定义不清“死”；
- 44、委托的服务机构跑路，——气愤“死”；
- 45、客户付款预留专利被卖掉，——吐槽“死”；
- 46、专利被多家抢着买，——幸福“死”；
- 47、多个客户看中同一专利，——要被抢“死”；
- 48、授权专利转让不掉，——心理落差“死”；
- 49、高价卖入低价卖出，——要亏“死”；
- 50、客户需要的专利找不到，——白高兴“死”；
- 51、提交了专利变更手续忘记了缴纳变更费错过缴费截止日，——被流程气“死”；
- 52、与卖家签订了合同付了定金客户突然要换专利，——郁闷“死”；

- 53、低价批量求购却只选一个专利还要低价，——被套路“死”；
- 54、发了诸多资源信息却没有回复，——要等“死”；
- 55、被预留专利别人要却不敢卖、原预留人来说不要了，——被玩“死”；
- 56、被预留的专利突然被卖掉客户却来付款，——被坑“死”；
- 57、客户付款急着要资料却说资料三天后才能提供齐全，——要急“死”；
- 58、有客户看上了专利却找不到专利提供者，——急急急“死”；
- 59、对方不回复只有 QQ 发抖动，发多了，——对方电脑“死”；
- 60、QQ 群、微信群专利信息太多，——手机卡“死”；
- 61、同行拉你进微信群、都是熟悉面孔，——群聊忙“死”；
- 62、半夜电话问你专利、发你信息，——吓“死”；
- 63、刚刚被低价卖出的专利被人出高价要买，——后悔“死”；
- 64、专利稿子修改了五六遍客户还不满意，——累“死”；
- 65、谈好了价格约定了条件寄送了合同突然说专利不做了，——迷茫“死”；
- 66、不做检索直接申请提交专利发现存在类似申请，——不检索“死”；
- 67、委托外包业务对方不做答复不做后续维护，——被坑“死”；
- 68、外包提供的案子被反复提交申请却不知，——被套路“死”；
- 69、一个授权专利卖给多个客户，——被骂“死”；
- 70、提供虚假信息参与交易被曝光，——见光“死”；



好，我再耽误大家两分钟

- 71、开了公众号去抄袭专利原创资料，——侵权被投诉“死”；
- 72、专利转让不能变更发明人，——行业波动“死”；
- 73、批量求购价格太低，——左右为难“死”；
- 74、专利流程没培训就上岗错误频发，——救火要忙“死”；
- 75、专利缴费截止日到了专利还没变更过来，——郁闷“死”；
- 76、只有一个专利权人却要求专利证书副本，——不懂“死”；
- 77、专利证书遗失要求补发证书，——不懂规则“死”；
- 78、申请专利副本缴费错误迟迟没有证书出来，——不懂业务等“死”；
- 79、下证书专利转让后要求获得新权利人证书，——业务不精“死”；

- 80、专利买卖要求提供相关技术服务，——解释累“死”；
- 81、民科发明人称专利授权能分享上亿利润，——自大“死”；
- 82、自称技术牛人拥有价值不菲技术却不敢公开，——要被笑“死”；
- 83、拥有专利证书自以为拥有了一切相关技术，——自我封闭“死”；
- 84、获得了专利证书后不再改进技术保护技术，——等着被超越“死”；
- 85、专利拿证书后忽视他人来无效，——专利无效“死”；
- 86、专利技术交底书不公开关键技术，——保护与否犹豫“死”；
- 87、担心技术泄密让他人先申请保护反被告侵权，——小心“死”；
- 88、产品上市后再来申请专利保护，——被人模仿“死”；
- 89、有新产品技术没申请专利保护，——技术裸奔“死”；
- 90、高新技术缺乏相关专利，——找专利忙“死”；



嘿我这暴脾气的！

- 91、需要专利时感叹一年前为什么没有去申请，——后悔“死”；
- 92、专利主动撤回后没有提交优先权，——在线提交冲突“死”；
- 93、授权后的专利不缴费重新再去提交申请，——重复授权“死”；
- 94、提交了恢复请求不缴纳恢复费，——过期失效“死”；
- 95、专利转让权利人信息与提供的证件信息不一致，——视为提出“死”；
- 96、未经权利人同意擅自转让他人专利，——追究责任“死”；
- 97、伪造签字、伪造公章变更权利人专利，——追究责任“死”；
- 98、伪造专利证书，——追究责任“死”；
- 99、签订了合同违约不付尾款，——曝光“死”； 起诉“死”；
- 100、不认真踏实帮客户搞专利申请和专利转让，——等着被淘汰“死”！



【刘明勇 摘录】

1.5【专利】发明专利无效二审行政判决书

上诉人东丽株式会社因与被上诉人国家知识产权局、原审第三人宁波长阳科技股份有限公司（以下简称宁波长阳公司）发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年6月13日作出的(2018)京73行初5357号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月23日立案后，依法组成合议庭，并于2019年12月10日公开开庭进行了审理。上诉人东丽株式会社的委托诉讼代理人宋新月、李超，被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人吴风静、刘文治，原审第三人宁波长阳公司的委托诉讼代理人宋元元、何自刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

东丽株式会社上诉请求：撤销原审判决及第34983号无效宣告请求审查决定书（以下简称被诉决定），责令国家知识产权局重新做出决定。事实和理由：（一）原审判决错误认定，薄膜起伏变形和端部翘起的问题主要是由光的照射引起的，从而错误认定反射膜内是否含有气泡会对薄膜的起伏变形和端部翘起问题产生影响。（1）反射膜的起伏变形和端部翘起是由高分子薄膜中的高分子运动所导致的。即，在“室温-受热-恢复到室温”的过程中，灯源的热量使得薄膜内的高分子产生了运动，高分子的运动导致了薄膜的收缩。灯管产生的热才是技术问题产生的原因，反射率的高低、光吸收率的高低、是否含有气泡与技术问题的产生没有任何关系。（2）与原审判决认定的事实“内部是否含有气泡可能会对薄膜起伏变形和端部翘起问题产生影响”恰恰相反，本专利明确了解决技术问题的技术手段是将薄膜在90℃下的纵向和横向的热收缩率都控制在一定范围内，来减少变形的发生（参见本专利的第[0021]、[0029]段）。退一步而言，即使气泡对起伏、端部翘起产生了影响，其影响也体现在了热收缩率这一参数中。综上，原审判决、被诉决定仅根据含有气泡对薄膜的光学性能存在影响，而认定权利要求得不到说明书支持，存在事实认定不清、适用法律的错误。

（二）原审判决错误认定，不设置有紫外线吸收层的白色薄膜不能解决本专利要解决的技术问题。（1）设置有紫外线吸收层属于本专利更优的技术方案。（2）反射膜的起伏变形和端部翘起的根本原因在于，是由高分子薄膜中的高分子运动所导致的。

（三）原审判决错误认定，白色薄膜形状评价为B的含义为不合格，从而得出了评价为B的实施例的数值不可以作为数值概括依据的错误认定。（1）说明书第[0048]段仅记载了评价A“无变形”为合格，但对于形状评价结果B“略有起伏”是否合格，并未给出明确的结论。（2）除了说明书的第[0048]段之外，本专利的第[0071]段在描述实施例

1-3 和比较例 1 的形状变化时明确记载了“实施例 1-3 的白色薄膜，在评价前后形状没有大的变化，而比较例 1 的白色薄膜整体出现起伏，并且可看到端部的一部分从胶带上剥离的部分”。通过该段使用的措辞“实施例 1-3…没有大的变化，而比较例 1…”可以得出，本专利是认为实施例 1-3（24 英寸的形状评价结果为 A，52 英寸的形状评价结果为 B）是解决了要解决的技术问题的，因此，根据该段的记载可知，形状评价为 B “略有起伏”的含义是合格的。（3）说明书的第[0074]段也明确记载了“本发明的白色薄膜，由于起伏、端部翘起少，因此可以用作尺寸特别大的液晶显示器用背光源用反射薄膜”。即，本专利认为起伏少的薄膜满足发明目的的，因此形状评价为 B 的含义是合格的。综上，本领域技术人员结合本专利要解决的技术问题、说明书的上下文以及本发明的本意，显然能够判断出评价 B “略有起伏”的实施例是完全能够实现本发明的目的的。

（四）在限定数值范围时，并不必然必须给出端点值的实施例。（1）专利审查指南第二部分第二章第 2.2.6 节明确规定，当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，通常应给出两端值附近（最好是两端值）的实施例。由此可见，审查指南并未强制规定，必须给出端点值的实施例。（2）热收缩率的值是反映薄膜是否容易变形、剥离的参数，根据其公式热收缩率（%）= {（L0-L）/L0} ×100，L0 为初始长度，L 为受热膨胀/冷却后的最终长度，其数值越接近于零，说明薄膜本身越不容易起伏。本领域技术人员可以预期白色薄膜的热收缩率为-0.2%时所引起的薄膜的起伏必然小于热收缩率为-0.3%时所引起的薄膜的起伏，只是对薄膜起伏的改善小于热收缩率为-0.1%的情形。（3）本专利的申请日为 2005 年 11 月 9 日，距今已经十四年，在当时的历史条件下，在实施例和比较例所记载的数值之间选取一数值，作为权利要求数值范围的一端点，属于当时历史条件下对数值概括的常态。将现在的审查标准套用在十四年前申请的专利，本身即是有失公平的。综上，对于数值范围的概括不能机械地套用审查指南的规定，应当从分考虑发明实质、技术领域的特点以及发明的构思等因素的影响，不能仅仅因为说明书没有明确记载端值为-0.2%的实施例，而全盘否定本专利的发明本质以及对现有技术的贡献。

（五）在权利要求 1 能够得到说明书支持的情况下，基于上述原因，引用了权利要求 1 的权利要求 2-8 也能够得到说明书的支持。

此外，权利要求 2 的附加技术特征还限定了薄膜含有气泡，权利要求 3 的附加技术特征限定了薄膜设置有紫外线吸收层。因此，权利要求 2 根本不存在因为“气泡”而得不到说明书支持的问题，权利要求 3 不存在因为“气泡”和/或“紫外线吸收剂层”而得不到说明书支持的问题。

综上所述，原审判决认定事实不清、适用法律错误，请求撤销原审判决，支持东丽株式会社的全部上诉请求。

国家知识产权局辩称：坚持被诉决定的意见，被诉决定认定事实清楚，审查结论正确，原审判决认定事实清楚，结论正确，请求驳回东丽株式会社的上诉请求。

宁波长阳公司述称：与国家知识产权局意见一致。

东丽株式会社向原审法院提起诉讼，原审法院于 2018 年 5 月 25 日立案受理。东丽株式会社起诉请求：撤销被诉决定，责令国家知识产权局重新作出决定。

原审法院认定事实：

被诉决定涉及名称为“白色薄膜和使用该白色薄膜的背光源”，第 200580038463.6 号发明专利（以下简称本专利），申请日为 2005 年 11 月 9 日，优先权日为 2004 年 11 月 12 日，授权公告日为 2010 年 6 月 16 日，专利权人为东丽株式会社。本专利授权公告时的权利要求书如下：

- “1. 一种白色薄膜，其特征在于，由在 90℃下的薄膜纵向、和横向的热收缩率均为 -0.2%~0.5% 的高分子薄膜形成，高分子薄膜是双轴拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜。
2. 如权利要求 1 所述的白色薄膜，其特征在于，高分子薄膜在内部含有气泡。
3. 如权利要求 1 或 2 的任一项所述的白色薄膜，其特征在于，在高分子薄膜的至少一面设有含有吸收紫外线的物质的紫外线吸收层。
4. 如权利要求 3 所述的白色薄膜，其特征在于，在高分子薄膜的与设有紫外线吸收层的面相反的面上设有含有油墨的印刷层。
5. 如权利要求 4 所述的白色薄膜，其特征在于，印刷层部分地设置在高分子薄膜面上。
6. 一种液晶显示器用背光源，其特征在于，使用了权利要求 1~5 的任一项所述的白色薄膜。
7. 如权利要求 6 所述的液晶显示器用背光源，其特征在于，背光源的方式是直下型方式。

8. 如权利要求 7 所述的液晶显示器用背光源，其特征在于，液晶显示器的尺寸为 76.2cm 以上，即 30 英寸以上。”

本专利说明书第[0003]-[0004]段记载：利用胶粘带将白色薄膜粘贴在背面板上，或利用钩等部分地将反射薄膜安装在背面板上等的背光源反射板的新的形成方法，与热熔合、胶粘剂粘接比，粘附力弱，因此当长时间使用背光源时，明显地发生白色薄膜起伏变形、端部翘起的问题。尤其是最近液晶显示器的尺寸增大，当然地起伏现象和端部翘起成为大问题。本发明提供一种即使长时间地使用电视，即即使长时间使用背光源，简易粘合状态的反射板也没有起伏变形、或端部翘起的背光源的反射板用白色薄膜。第[0029]段记载：本发明的高分子薄膜的在 90℃下的薄膜纵向、和横向的热收缩率是 -0.2%~0.5%，优选是-0.1%~0.3%，更优选是-0.05%~0.25%，最优选是-0.05%~0.15%。在 90℃下的薄膜纵向和横向的热收缩率脱离-0.2%~0.5%的范围时，作为背光源用反射薄膜使用时可看到变形的发生。第[0031]段记载：本发明的白色薄膜的白色，意指波长 400-700nm 下的平均反射率为 85%以上。提高可见光反射率的方法没有特殊限制，但优选在薄膜的内部含有气泡。作为这些白色薄膜并没有特殊限定，但作为例子优选出多孔质的未拉伸或双轴拉伸聚丙烯薄膜、多孔质的未拉伸或拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜。第[0032]段记载：白色薄膜在使用中有时由于从冷阴极管等灯放出的光，尤其是紫外线的照射而劣化（例如黄变等光学老化、或发生低分子化的分散老化等），因此优选在白色薄膜的至少一面上设置紫外线吸收层。第[0040]-[0072]段记载了实施例 1-5 及比较例 1-3 的实施过程及评价数据。

2017 年 9 月 28 日，宁波长阳公司针对本专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告本专利权利要求 1-8 全部无效。

专利复审委员会受理了上述无效宣告请求，于 2018 年 1 月 10 日进行了口头审理，并于 2018 年 2 月 7 日作出被诉决定，宣告本专利全部无效。决定理由为：

一、关于本专利权利要求 1

1. 本专利涉及一种背光源用白色薄膜，虽然其说明书第 0031 段公开白色薄膜并没有特殊限定，然而其随后又公开了作为例子优选出多孔质的未拉伸或双轴拉伸聚丙烯薄膜、多孔质的未拉伸或拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜，并且本专利说明书具体实施例 1-5 及比较例 1-3 中的白色薄膜都是多孔质的双轴拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯形成的白色薄膜，且均为专利权人所生产的白色薄膜，即本专利说明书中的具体实施例都是多孔

质或含气泡的白色薄膜，且本专利说明书中对白色薄膜效果进行测定以证明其能够解决本专利的技术问题的白色薄膜也都是上述实施例中的多孔质或含气泡的白色薄膜，在此基础上，本领域技术人员只能确定多孔质或含气泡的白色薄膜具有特定热收缩率参数时能够在长时间用于背光源中解决产生起伏、端部翘起的技术问题，但是不能确定非多孔质或无气泡的白色薄膜具有该特定参数时也能解决产生起伏、端部翘起的技术问题。此外，本领域技术人员熟知对薄膜进行白色化处理的方法包括在树脂中添加各种白色染料、白色颜料或者通过混合非相容性树脂粒子使内部含有微细气泡这两种方式，由这两种方式得到的白色薄膜的性能并不是完全相同的，专利权人虽然表示薄膜中的气泡对热收缩率没有影响，但是并没有确凿的证据对此加以证明；因此，“白色薄膜”包含了含有气泡和不含有气泡两种形式的白色薄膜，而从本专利说明书整体公开的内容来看，对于非多孔质或不含有气泡的白色薄膜是否能够长时间用在背光源中解决产生起伏、端部翘起的技术问题本领域技术人员并不能确定。

2. 本专利说明书具体实施例 1-5 及比较例 2-3 中的白色薄膜都是在其一面上涂布有紫外线吸收层，另一面印刷蓝色油墨图案，且本专利说明书中对白色薄膜效果进行测定以证明其能够解决本专利的技术问题的白色薄膜也都是上述实施例中在其一侧面上具有紫外线吸收层的白色薄膜，本专利说明书第 0032 段记载了“白色薄膜在使用中有时由于从冷阴极管等灯放出的光、尤其是紫外线的照射而劣化（例如黄变等光学老化、或发生低分子化的分散老化等），因此优选在分子薄膜的至少一面上设置紫外线吸收层”，也就是说，在白色薄膜的至少一面上设置紫外线吸收层能够抑制光学老化、分散老化等现象的产生，对解决白色薄膜应用于背光源中出现的起伏和端部翘起的现象会产生影响。在此基础上，本领域技术人员能够确定印刷层对于白色薄膜的老化和起伏没有明显影响，但是紫外线吸收层会对此产生影响，因此只能确定在其一侧面上具有紫外线吸收层的白色薄膜具有特定热收缩率参数时能够在长时间用于背光源中解决产生起伏、端部翘起的技术问题，但是对于易产生光学老化、分散老化等现象的白色薄膜是否能够长时间用在背光源中解决产生起伏、端部翘起的技术问题本领域技术人员并不能确定，即对于不在其一面上设置有紫外线吸收层的白色薄膜是否能够长时间用在背光源中解决产生起伏、端部翘起的技术问题本领域技术人员并不能确定。专利权人虽然表示紫外线吸收层对热收缩率没有影响，但是并没有确凿的证据对此加以证明，且没有证据证明不设置紫外线吸收层时对解决起伏和端部翘起是否有影响。

3. 本专利权利要求 1 限定其薄膜纵向、和横向的热收缩率均在-0.2-0.5%的数值范围内，而其说明书实施例 1-5 只分别给出纵向和横向的热收缩率对应的是（0.0%、-0.1%）、

(0.2%、0.0%)、(0.5%、0.0%)、(0.15%、-0.05%)和(0.08%、0.01%)这几个数值点，并且公开了纵向和横向的热收缩率(0.0%、-0.1%)、(0.2%、0.0%)和(0.5%、0.0%)所对应的实施例1-3对于52英寸的液晶显示器尺寸的形状评价为B：略有起伏、即不合格，而本专利要解决的技术问题是提供没有起伏变形或端部翘起的背光源用白色薄膜，因此本领域技术人员不能确定形状评价为B不合格的白色薄膜实际应用于背光源之后是否能够解决起伏变形或端部翘起的技术问题；尽管专利权人表示评价为B的情况是略有起伏，仍然属于没有起伏变形的范畴内，但是从本专利说明书的整体内容中并不能确定上述意思表示，本专利说明书0049-0051段记载的A、B、C三种观察结果分别为“A：无变形；B：略有起伏；C：发生起伏、端部的剥离”，根据上述观察结果，本领域技术人员能够确定A必然为合格，C必然为不合格，但是B是否能够标记为合格不能确定，在说明书0048段记载了“采用下述的A、B、C判定观察结果，如果是A则合格”，从此行文内容来判断时仅能确定A为合格，B和C的情况应当均属于不合格，因此本专利说明书中明确公开的内容不能支持专利权人的意见，本领域技术人员不能确定评价为B的数值点所对应的实施例是否能够解决本专利的技术问题。其次，如上所述，本专利实施例1-5中的热收缩率数值最低的是实施例1的横向热收缩率-0.1%，相应地，对于24英寸和52英寸的液晶显示器尺寸的形状评价分别为A和B，而比较例2的横向热收缩率-0.3%，相应地，对于24英寸和52英寸的液晶显示器尺寸的形状评价分别为B和C，均为不合格，然而，-0.1%和-0.3%与-0.2%之间的差值是一样的，本领域技术人员从说明书整体公开的内容来看，并不能确定横向热收缩率-0.2%的白色薄膜对于24英寸和52英寸的液晶显示器尺寸的形状评价是否能够达到合格，即在没有任何实验数据的情况下，不能确定横向热收缩率为-0.2%的白色薄膜是否能够解决起伏变形或端部翘起的技术问题。此外，说明书实施例1-5给出纵向热收缩率只是0.0%、0.08%、0.15%、0.2%、0.5%这几个数值点，横向热收缩率只是-0.1%、-0.05%、0.0%、0.01%这几个数值点，也就是说，本专利实施例公开的纵向热收缩率没有负值，而横向热收缩率没有大于0.01%的数值，且根据本专利说明书0042-0046段公开的内容可知，本专利对薄膜纵向热收缩率的测量是沿薄膜挤出方向的热收缩率，本专利对薄膜横向热收缩率的测量是垂直于薄膜挤出方向的热收缩率，即薄膜纵向热收缩率和横向热收缩率是薄膜不同方向的热收缩率，本领域技术人员不能确定薄膜纵向热收缩率的数值范围同样适应于薄膜横向热收缩率，也就是说，在本专利说明书实施例只公开上述几个数值点的情况下，本领域技术人员不能确定白色薄膜的纵向热收缩率在-0.2%-0.0%的数值范围内以及横向热收缩率在0.01%-0.5%的数值范围内是否能够解决起伏变形或端部翘起的技术问题，因而本专利权利要求1限定的薄膜纵向、和横向的热收缩率均在-0.2-0.5%的数值范围内概括了较宽的数值范围，包含有本领域技术人员不能够确定效果的数值点；虽然专利权人表示薄膜

在裁切使用时对横向和纵向没有严格定义，但是本专利说明书中对薄膜的横向和纵向进行了上述限定，因此本专利中薄膜的横向和纵向是有特定指向的，与使用时的裁切情况无关。

综上，虽然权利要求可以在说明书公开的具体实施例的基础上进行概括，但是这种概括应当是合理的，与其技术贡献相适应的。本专利并未对参数或基材如何选取进行原理上的阐述，而是基于多个实施例给出了多个具体的可行方案，在此基础上本领域技术人员并不能确知某个参数或基材的变化是否会对最终效果产生影响，而本专利权利要求 1 中包含了上述不确定的情形，因此导致本专利权利要求 1 的技术方案得不到说明书的支持，不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十六条第四款的规定。

二、关于本专利权利要求 2-5

从属权利要求 2-5 均直接或间接引用权利要求 1，虽然权利要求 2 限定了薄膜内部含有气泡，权利要求 3 限定了设置紫外线吸收层，然而它们均没有对权利要求 1 中的薄膜纵向、横向的热收缩率的数值做进一步限定，因而不能克服权利要求 1 存在的上述缺陷，故权利要求 2-5 也不符合专利法第二十六条第四款的规定。

三、关于本专利权利要求 6-8

权利要求 6 要求保护一种液晶显示器用背光源，其具有本专利权利要求 1-5 中任一项所述的白色薄膜，从属权利要求 7 引用权利要求 6，从属权利要求 8 引用权利要求 7，同样地，它们也没有对权利要求 1 中白色薄膜是否含有气泡、是否设置紫外吸收层或者薄膜纵向、横向的热收缩率的数值做进一步限定，因而也不能克服权利要求 1 存在的上述缺陷，故权利要求 6-8 也不符合专利法第二十六条第四款的规定。

综上，专利复审委员会认定本专利权利要求 1-8 均不符合专利法第二十六条第四款的规定，对长阳公司提出的其他无效理由和证据组合方式不再予以评述，并据此作出被诉决定，宣告本专利全部无效。

在本案审理过程中，东丽株式会社向原审法院补充提交了“显示器用光学薄膜的开发动向”“以液晶显示器·触屏版为中心的光学薄膜·薄片技术全集”、JP2004-042528A 日本特许公报等多份证据，但上述证据或在本专利申请日之后，或并非公知常识性证据，故原审法院均不予采纳。

原审法院认为：

本案争议焦点为：本专利权利要求 1-8 是否符合 2001 年专利法第二十六条第四款的规定。

一、关于本专利权利要求 1 是否符合 2001 年专利法第二十六条第四款的规定

本专利权利要求 1 要求保护一种白色薄膜，由在 90℃ 下的薄膜纵向、和横向的热收缩率均为-0.2%~0.5%的高分子薄膜形成，高分子薄膜是双轴拉伸聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜。其要解决的技术问题是，提供一种即使长时间使用也没有起伏变形或端部翘起的背光源反射板用白色薄膜。

被诉决定认定权利要求 1 的技术方案得不到说明书的支持、不符合专利法第二十六条第四款的理由主要是：①本领域技术人员不能确定非多孔质或无气泡的白色薄膜具有特定热收缩率参数时能否解决所述技术问题。②本领域技术人员无法确定不具有紫外线吸收层的白色薄膜具有特定热收缩率参数时能否解决所述技术问题。③说明书实施例 1-3 对于 52 英寸液晶显示器的形状评价为 B 略有起伏，本领域技术人员不能确定评价为 B 的实施例对应的热收缩率数值能否解决所述技术问题。④在没有实验数据的情况下，本领域技术人员不能确定白色薄膜的横向热收缩率为-0.2%时或在 0.01~0.5%的数值范围内以及纵向热收缩率在-0.2~0.0%的数值范围内能否解决所述技术问题。

东丽株式会社对此不予认可，其主张：①气泡的作用是为了提高可见光反射率，对薄膜热收缩率没有影响。②设置紫外线吸收层的作用是防止因紫外线照射而引起的劣化，与热收缩率没有关系。③退一步说，即使有无气泡以及是否设置紫外线吸收层对热收缩率具有一定影响，但上述影响已经涵盖在热收缩率的参数评价内，在权利要求 1 已经对热收缩率数值范围作出具体限定的情形下，应当认为此数值范围内的所有白色薄膜均能解决所述技术问题。④实施例中形状评价为 B 的情形为略有起伏，仍然能够解决所述技术问题。⑤说明书已经给出了横向热收缩率为-0.1%和-0.3%的具体实施例，本领域技术人员根据变化趋势，能够预测横向热收缩率为-0.2%时能够解决所述技术问题。⑥权利要求 1 限定的横向热收缩率和纵向热收缩率数值范围相同，限定横向和纵向仅为表述的方便，对权利要求 1 的技术方案并无实际影响。

原审法院认为：根据本专利说明书记载，权利要求 1 的技术方案要解决的技术问题是提供一种即使长时间使用背光源，简易粘合状态的反射板也没有起伏变形或端部翘起的背

光源的反射板用白色薄膜。本专利说明书第[0031]段记载，薄膜内部含有气泡的作用在于提高可见光反射率。而光反射率的提高必然会带来光吸收率的降低，而由本专利说明书可知，其所要解决的薄膜起伏变形和端部翘起问题也主要是由光的照射引起的，因此，本领域技术人员能够知道光反射率的提高可能有助于所述技术问题的解决，也就是说，内部是否含有气泡可能会对薄膜起伏变形和端部翘起问题产生影响。此外，本专利说明书第[0032]段记载，设置紫外线吸收层的作用是防止因紫外线照射而引起的劣化，例如黄变等光学老化或发生低分子化的分散老化等。而薄膜的老化劣化亦可能对其形状产生影响，如使其韧性降低从而更易带来起伏变形和端部翘起等，因此本领域技术人员能够知道设置紫外线吸收层亦可能对薄膜起伏变形和端部翘起问题产生影响。在存在上述合理怀疑的基础上，东丽株式会社虽然主张有无气泡和是否设置紫外线吸收层对热收缩率没有任何影响，但并未提交有效证据证明，因此，原审法院对该项主张不予认可。东丽株式会社进一步主张，即使气泡和紫外线吸收层确有影响，亦已涵盖在热收缩率指标内，只要热收缩率指标在所限定的数值范围内，即能够解决所述技术问题。但如前所述，本领域技术人员能够知道是否含气泡及紫外线吸收层可能对薄膜起伏变形或端部翘起问题产生影响，而本专利说明书实施例所采用的均为含气泡和具有紫外线吸收层的薄膜，故本领域技术人员无法确定热收缩率系影响薄膜起伏变形或端部翘起问题的唯一因素，亦无法确定气泡和紫外线吸收层的影响业已涵盖在热收缩率的评价指标内。故东丽株式会社的上述主张不能成立，原审不予支持。

如前所述，本专利所要解决的技术问题是提供一种即使长时间使用也没有起伏变形或端部翘起的背光源反射板用白色薄膜。而本专利实施例记载了 A、B、C 三种观察结果，分别为：“A：无变形；B：略有起伏；C：发生起伏、端部的剥离”，且说明书第[0048]段明确记载“如果是 A 则合格”，从上述行文应理解为 A 是合格的，B 和 C 均为不合格，故本领域技术人员不能确定当评价为 B 时的数值点所对应的实施例能否解决相应技术问题。此外，权利要求 1 限定了所述薄膜在 90℃ 下的纵向和横向热收缩率在 -0.2%~0.5% 的数值范围内，而说明书仅给出了横向热收缩率为 -0.1% 时的实施例 1，以及横向和纵向热收缩率均为 -0.3% 时的比较例 2，并未给出纵向或横向热收缩率为 -0.2% 时的实施例。尽管《专利审查指南》并未强制要求必须给出端值的实施例，而仅要求给出端值附近的实施例即可，然而说明书实施例仍应达到足以支持权利要求保护范围的限度，此为权利要求书应当得到说明书支持的应有之义。从本专利说明书来看，其实例 1 中的横向热收缩率为 -0.1%，纵向热收缩率为 0.0%，所对应的 24 英寸和 52 英寸的形状评价分别为 A 和 B，而比较例 2 的横、纵向热收缩均为 -0.3%，所对应的 24 英寸和 52 英寸的形状评价分别为 B 和 C。即使均考虑 24 英寸，在 -0.1% 时是合格的，而在 -0.3% 时是不合格的，

而-0.1%和-0.3%与-0.2%之间的差值是一样的，故本领域技术人员难以确定在热收缩率为-0.2%时能否解决所述技术问题。东丽株式会社主张从-0.3%向-0.2%必然是向效果更好的方向过渡，能够预期-0.2%可以获得比-0.3%更好的技术效果。但即便如此，亦无法确定在该数值-0.2%时必然能够解决本专利技术问题。故东丽株式会社的相关主张不能成立，原审不予支持。

关于横向热收缩率和纵向热收缩率的区分问题，虽然本专利权利要求书及说明书具体实施方式部分对于纵向热收缩率和横向热收缩率进行了区分，然而权利要求1中对纵向和横向热收缩率均限定在同样的数值范围内，并未作出不同的限定，而且从行文来看，这种区分更多地应是出于具体陈述的需要及实际测量的方便，对本专利技术问题的解决并不具有差别影响，故被诉决定中关于横向热收缩率在0.001%~0.5%的数值范围内无实施例、纵向热收缩率在-0.2%~0.0%的数值范围内无实施例，从而导致本领域技术人员无法确定其能否解决相应技术问题的认定，确有不当地，原审法院予以指出并纠正。然而鉴于被诉决定中的前述理由成立，故该项错误认定并不足以影响本专利权利要求1的评述结论。

综上所述，本专利权利要求1在其说明书公开的具体实施例的基础上概括了较大的保护范围，与其技术贡献不相适应。权利要求1的技术方案得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

二、关于本专利权利要求2-5是否符合2001年专利法第二十六条第四款的规定

从属权利要求2-5均直接或间接引用权利要求1，尽管权利要求2限定了薄膜内部含有气泡，权利要求3限定了设置紫外线吸收层，但上述权利要求仍然无法克服权利要求1中存在的无法确定-0.2%的端值数据能否解决所述技术问题的缺陷，故权利要求2-5也不符合专利法第二十六条第四款的规定。

三、关于本专利权利要求6-8是否符合2001年专利法第二十六条第四款的规定

权利要求6要求保护一种液晶显示器用背光源，其具有本专利权利要求1-5中任一项所述的白色薄膜，从属权利要求7引用权利要求6，从属权利要求8引用权利要求7，它们同样未能克服权利要求1存在的前述缺陷，因此，权利要求6-8亦不符合专利法第二十六条第四款的规定。

综上所述，本专利权利要求 1-8 请求保护的范围得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。被诉决定虽部分认定有误，但结论正确。东丽株式会社请求撤销被诉决定的诉讼理由不能成立，不予支持。

原审法院判决：驳回东丽株式会社的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由东丽株式会社负担。

本院二审期间，东丽株式会社为证明原审认定薄膜的起伏变形和端部翘起问题主要是由光的照射引起的，属于认定事实错误，实际是 LED 光源热量造成薄膜收缩。提交 7 份证据：

新证据 1（证据编号 6），JP200205022A，公开日 2002 年 2 月 15 日（宁波长阳无效证据 1）；

新证据 2（证据编号 7），CN1127046C，授权公告日 2003 年 11 月 5 日；

新证据 3（证据编号 8），CN100442552C，授权公告日 2008 年 12 月 10 日；

新证据 4（证据编号 9），《芯片键合材料对功率型 LED 热阻的影响》，李炳乾，半导体光电，2003 年 12 月；

新证据 5（证据编号 10），《高效率白光 LED 的技术开发》，王尔镇，照明工程学报，2003 年 12 月；

新证据 6（证据编号 11），《高功率 LED 应用中的主要问题》，彭捷，光源与照明，2004 年 9 月；

新证据 7（证据编号 12），《LED 照明应用技术》，文尚胜，电子工业出版社，2016。

国家知识产权局发表质证意见：关于新证据 1，为请求人无效程序证据，确认其真实性、关联性、合法性，但不认可证明目的，因为被诉决定主要讨论的是紫外线吸收层的作用，与光源的热量来源没有直接联系。关于新证据 2-6，分别是专利和论文，都不属于公知常识性证据，在其他技术方案中提到的相应个别技术方案的技术问题的技术手段，不具备参考性，不认可关联性。关于证据 7，虽是技术手册，但 2016 年出版晚于本专利的申请日期，不是当时的现有技术，不认可其关联性。宁波长阳公司发表质证意见：关于新证据 1，光源的来源是热的来源，与相应的对热量的吸收，是两个概念，虽然热量来自

于光源，但是对热量的吸收才是直接导致在本专利中翘起还有其他的技术问题，因此，证据 1 达不到关联性，或者说与本案的关系不大；关于证据 2-7，均与证据 1 相似，与本案的关系不大。针对东丽株式会社的上述证据，本院作如下认证：证据 7 是在后证据，不能作为本专利申请时的公知常识证据，也不能作为证明相关事实的依据，不予采纳；关于证据 1-6，真实性、合法性、关联性予以确认，证明目的将结合本案相关事实予以判断。

东丽株式会社强调的原审事实认定错误，指原审判决第 14 页倒数 10 行“由本专利说明书可知，其所要解决的薄膜起伏变形和端部翘起问题也主要是由光的照射引起的”。东丽株式会社的二审新证据均与此有关。结合东丽株式会社二审证据，关于 LED 光源的热能与光能问题，二审补充查明：（1）新证据 2，CN1127046C 背景技术记载，“考虑光的转换效率，例如对 CRT 或者放电管大约为 10%，对 LED，例如也不超过几个百分点，因此大部分能量都转换成热”。

（2）新证据 3，CN100442552C 背景技术记载，“在于只有 LED 占用电功率的一部份转换成光，而其他部分转换成热量（目前 LED 的光效率仍然低于 10%）”。

（3）新证据 4《芯片键合材料对功率型 LED 热阻的影响》记载，“LED 输入电功率在转换为光功率输出的同时，约有 95%在发光层（PN 结）转换为热能耗散掉”。

（4）新证据 5《高效率白光 LED 的技术开发》记载，“目前高输出型 LED 的量子效率仅为 10%左右，而空穴和电子对能量中的 90%成为内部热被耗损掉，如将这部分内部耗损的热能转换成光能就可提高光亮度”。

（5）新证据 6《高功率 LED 应用中的主要问题》记载，“LED 是‘冷’光源。目前 LED 的发光效率仅能达到 10%~20%，也就是说，还有 80%~90%的能量转换成了热能”。

原审查明的其他事实基本属实，本院予以确认。

本院认为，本案的争议焦点在于本专利权利要求 1 是否符合 2001 年专利法第二十六条第四款的规定。具体包括以下三个争议问题：（一）“白色薄膜”是否得到说明书支持；（二）说明书具体实施例都是在其一侧面上具有紫外线吸收层的白色薄膜的问题；（三）“热收缩率均为-0.2%~0.5%”是否得到说明书支持。

关于上述争议问题，根据东丽株式会社所提交的证据可知：白色薄膜中设置气泡的作用，是提高白色薄膜的光学反射率，与白色薄膜的热收缩性能无关，白色薄膜至少一面设有含有吸收紫外线物质的紫外线吸收层属于本专利更优的技术方案。LED光源的电功率只有10%~20%转换为光，还有80%~90%转换成热能，白色薄膜起伏、端部翘起的技术问题主要由灯源的热量引起，使得薄膜内的高分子产生了运动，高分子的运动导致了薄膜的收缩。灯源产生的热量是本专利所要解决的技术问题产生的原因，解决技术问题的技术手段是将薄膜在90℃下的纵向和横向的热收缩率都控制在一定范围内，来减少变形的发生（参见说明书第[0021]、[0029]段）。白色薄膜的光学反射率高低、光吸收率高低、是否含有气泡与技术问题的产生没有任何关系。原审判决认定，薄膜起伏变形和端部翘起的问题主要是由光的照射引起的，薄膜内是否含有气泡会对薄膜的起伏变形和端部翘起问题产生影响，不设置有紫外线吸收层的白色薄膜不能解决本专利要解决的技术问题。原审判决的上述认定有误，本院予以纠正。

本案中，由于本专利从属权利要求2直接引用权利要求1，限定了薄膜内部含有气泡，从属权利要求3直接或间接引用权利要求1，限定了设置紫外线吸收层，从而克服了权利要求1中上述前二个争议问题中存在的缺陷，因此，第三个争议问题是本案二审中争议问题的核心。

本院认为，本专利说明书实施例1-5分别给出纵向和横向的热收缩率对应的是（0.0%、-0.1%）、（0.2%、0.0%）、（0.5%、0.0%）、（0.15%、-0.05%）和（0.08%、0.01%）这几个数值点，并且公开了纵向和横向的热收缩率（0.0%、-0.1%）、（0.2%、0.0%）和（0.5%、0.0%）所对应的实施例1-3对于52英寸的液晶显示器尺寸的形状评价为B：略有起伏。关于“热收缩率均为-0.2%~0.5%数值范围”的争议又涉及技术效果评价标准和数值范围二个具体问题。

一、关于技术效果评价标准问题

说明书[0048]段记载，目视观察反射板的白色薄膜的状态。采用下述的A、B、C判定观察结果，如果是A则合格。说明书[0049]、[0050]、[0051]段分别为，A：无变形；B：略有起伏；C：发生起伏、端部的剥离。被诉决定、原审判决认为，根据上述观察结果，本领域技术人员能够确定A必然为合格，C必然为不合格，但是B是否能够标记为合格不能确定。东丽株式会社主张，本专利说明书[0071]段记载，“实施例1-3的白色薄膜，在评价前后形状没有大的变化，而比较例1的白色薄膜整体出现起伏，并且可看到端部的一部分从胶粘带上剥离的部分”。通过该段措辞“实施例1-3…没有大的变化，而比

较例 1…”，可以得出，本专利是认为实施例 1-3（24 英寸的形状评价结果为 A，52 英寸的形状评价结果为 B）是解决了要解决的技术问题的，因此，根据该段记载可知，形状评价为 B“略有起伏”的含义是合格的。说明书[0074]段记载，“本发明的白色薄膜，由于起伏、端部翘起少，因此可以用作尺寸特别大的液晶显示器用背光源用反射薄膜”。即，说明书认为起伏少的薄膜是满足发明目的的，因此形状评价为 B 的含义是合格的。本院认为，说明书[0048]段明确记载“如果是 A 则合格”，结合东丽株式会社关于形状评价为 B 的上诉理由可知，说明书未给出形状评价为 B 的明确结论，被诉决定、原审判决关于 B 是否能够标记为合格不能确定的结论正确。

二、关于数值范围是否包含推测的内容问题

如上所述，本专利中实施例 1-5 中的热收缩率数值最低的是实施例 1 的横向热收缩率-0.1%，相应地，对于 24 英寸和 52 英寸的液晶显示器尺寸的形状评价分别为 A 和 B，而比较例 2 的横向热收缩率-0.3%，相应地，对于 24 英寸和 52 英寸的液晶显示器尺寸的形状评价分别为 B 和 C。东丽株式会社主张：（1）审查指南第二部分第二章第 2.2.6 节明确规定，当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，通常应给出两端值附近（最好是两端值）的实施例。由此可见，审查指南并未强制规定，必须给出端点值的实施例。（2）热收缩率的值是反映薄膜是否容易变形、剥离的参数，根据其公式热收缩率（%）= $\{(L_0-L)/L_0\} \times 100$ ， L_0 为初始长度， L 为受热膨胀/冷却后的最终长度，其数值越接近于零，说明薄膜本身越不容易起伏。本领域技术人员可以预期白色薄膜的热收缩率为-0.2%时所引起的薄膜的起伏必然小于热收缩率为-0.3%时所引起的薄膜的起伏，只是对薄膜起伏的改善小于热收缩率为-0.1%的情形。（3）本专利的申请日为 2005 年 11 月 9 日，距今已经十四年，在当时的历史条件下，在实施例和比较例所记载的数值之间选取一数值，作为权利要求数值范围的一端点，属于当时历史条件下对数值概括的常态。将现在的审查标准套用在十四年前申请的专利，本身即是有失公平的。

本院认为，权利要求涵盖范围包括了不能实现发明目的的实施例数值，且需要本领域技术人员付出过度劳动才能予以排除的，则该权利要求得不到说明书的支持。在专利无效宣告程序中，无效宣告请求人提出证据说明对权利有效性存在合理怀疑，专利权人有义务说明或者提供证据来消除该合理怀疑。

首先，前述形状评价为 B 是否能够标记为合格不能确定。本专利实施例 1-5 中的热收缩率数值最低的实施例 1 的横向热收缩率-0.1%，对应于 24 英寸和 52 英寸的液晶显示器

尺寸的形状评价分别为 A 和 B，比较例 2 的横向热收缩率-0.3%，对应于 24 英寸和 52 英寸的液晶显示器尺寸的形状评价分别为 B 和 C。

其次，权利要求的概括包含了推测的内容。数值在-0.1%和-0.3%数值范围内，形状评价从 A 合格到 C 不合格，而-0.1%和-0.3%与-0.2%之间的差值是一样的，结合东丽株式会社上诉理由可知，本专利权利要求 1 确定横向热收缩率-0.2%包含了专利权人推测的内容，在没有实验数据的情况下，不能确定横向热收缩率为-0.2%的白色薄膜是否能够解决起伏变形或端部翘起的技术问题。

第三，东丽株式会社关于 LED 光源的电功率转换形态、灯源产生的热量是本专利所要解决的技术问题产生的原因所提供的证据和说明，均与白色薄膜热收缩率的具体参数限定无关，未消除因数值范围包含推测的内容产生的合理怀疑。

综上所述，被诉决定、原审判决关于权利要求 1 中“热收缩率均为-0.2%~0.5%数值范围”得不到说明书支持的结论正确，东丽株式会社该项上诉主张不能成立，不予支持。由于 LED 光源电功率转换为热量和光二种形态，原审判决关于薄膜起伏变形和端部翘起的问题“主要是由光的照射引起的”表述不严谨，应予指出并纠正，但不改变原审判决结果正确，可以维持的结论。

综上所述，东丽株式会社的上诉请求不成立，不予支持。原审判决认定事实基本清楚，适用法律及判决结论正确，依法予以维持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判

【任艳强 摘录】

1.6 【专利】浅析专利代理实务中发明构思的提取

引言

在专利申请文件撰写过程中，最重要的工作之一就是准确提取发明构思。只有在准确提取发明构思的基础上，专利代理师才能够对权利要求书进行合理的布局。因此，本文将

从提取发明构思的角度，探讨如何明确发明人针对现有技术所做出的创造性贡献，撰写出质量更高的权利要求书。

何谓发明构思

发明人在研发或者实践过程中，可能会遇到各种各样的技术问题。为了解决这些技术问题，需要进行技术性思考，例如要解决什么、怎么解决、是否可行、如何验证等。其中，怎么解决是至关重要的一环，它决定了发明人所要采用的技术路线以及所涉及的具体技术方案，也即技术构思。

发明构思是基于技术构思总结得到的，是对技术构思所涉及的具体技术方案的抽象概括。在原国家知识产权局专利复审委员会 2018 年编著的《以案说法-专利复审、无效典型案例指引》中记载有对发明构思的解释说明，“发明构思一般是指，在发明创造的完成过程中，发明人为解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路。发明构思一旦提出，则会指引发明人去选取具体的技术特征对现有技术进行改造以解决其所存在的技术问题，从而完成发明创造”。

因此，发明人在研发或者实践中产出的技术构思与专利意义上的发明构思，是具有一定区别的。技术构思是针对技术方案而言的，而发明构思是针对改进思路而言的。

如何提取发明构思

如上所述，发明构思是对技术构思所涉及的具体技术方案的抽象概括。因此，代理师首先需要结合技术方案的三要素“技术问题、技术特征和技术效果”，从技术交底书中梳理出具体技术方案，然后基于具体技术方案提炼发明构思。下面，结合技术问题、技术特征和技术效果，进行详细说明：

1. 技术问题

技术问题是技术构思的起点；而且，在创造性的审查中，技术问题的认定是非常重要的一个环节。例如，在三步法中的第二步中，需要确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题。因此，在提取发明构思时，需要对技术问题进行充分的研究。

技术交底书中提出的技术问题，往往是发明人基于自身的技术和认识得到的，可能是不准确的。因此，专利代理师在拿到技术交底书之后，需要在理解技术方案的基础上，了解与该技术方案最接近的现有技术，将技术方案与最接近的现有技术进行对比，以确定发明实际上所要解决的技术问题，并以确定的技术问题作为提取发明构思的基础。

2. 技术特征

在通过上述步骤确定技术问题之后，可以秉承“技术问题、技术特征与技术效果一一对应”这一原则，寻找原因和结果之间的内在联系，确定与该技术问题相关的技术特征，理解各技术特征之间的关联，理清哪些技术特征是解决该技术问题所必要的，哪些技术特征是解决该技术问题非必要的。最后，将多个必要的技术特征进行合并，整理为具体的技术方案，从而基于技术问题和具体的技术方案，提取发明构思。

3. 技术效果

技术效果是与技术问题对应存在的。在确定技术效果之后，可以结合技术效果进一步分析上述步骤中提取的发明构思是否准确。具体的，可以验证总结得到的发明构思是否能够指引发明人去选取具体的技术特征对现有技术进行改造，以解决其所存在的技术问题从而实现相应的技术效果，是否需要补充等。实质上，是根据技术效果对发明构思进行核验与补充。

具体案例

下面，结合一具体案例，对上述发明构思提取过程进行进一步的说明。

● 技术交底书中记载的现有技术

随着游戏项目的开发，美术资源的数量越来越多，游戏开发人员在美术资源进行存储时，可以按照一定的规则建立文件夹，比如“年份\月份\项目”。

当有一张图像，需要确定该图像所在的分类文件夹时，在现有的文件夹分类规则下，只能手动遍历文件夹去查找，在庞大的资源量的情况下，上述查找分类文件夹的方式难以实现。

● 技术交底书中记载的技术方案

在相关技术中，可以通过 Python 脚本遍历美术网盘中的图像，然后将该些图像转换成向量存入服务端的向量数据库中；此时，每一条入库的向量都会有一个唯一的主键 ID，需要把这个 ID 与该图像的网盘路径之间的映射关系保存起来。

在进行查询时，可以通过客户端向服务端上传图像，并在服务端中将图像转换成待查询向量，根据待查询向量在服务端的向量数据库中进行搜索，将搜索得到的向量关联

的 ID 转换成网盘路径返回到客户端，并在客户端中进行展示。此外，还提供右键菜单“转到”功能打开资源管理器，定位图像路径的功能。

首先，针对技术问题进行分析

技术交底书中提供的现有技术为需要找到某个图像所属的文件夹时，需要手动查阅。基于此，发明人认定的技术问题为“由于资源量较大，通过手动遍历文件夹以查找图像对应的分类文件夹的方式难以实现”。

针对技术交底书中的技术方案进行查新检索后得知，在现有技术中，可以在自定义图库中查找相同或相似图像。也就是说，现有技术中已经公开了在图库中查找与待查询图像相同或者相似的图像的方案，即已经提出了自动遍历文件夹以获取目标图像的方案。然而，相关技术中并未公开自定义图库中具有多个分类文件夹，且没有公开获取相同或者相似的图像在自定义图库中的存储路径（即相同或者相似的图像具体在哪个分类文件夹中）的方案。因此，可以将该方案作为本方案最接近的现有技术，并将该方案与本方案进行对比可以得知，本方案实际所要解决的技术问题为如何获取图像在图库中的存储路径。

其次，结合技术问题整理发明构思

在技术交底书中的技术方案分为两部分，包括服务端的预处理工作以及路径查询的实现方案。

在服务端的预处理工作中，可以先将美术网盘中的图像转换为向量，将转换得到的向量存储在向量数据库中，并为存储入库的向量数据赋予主键 ID，将主键 ID 与图像的网盘路径之间的映射关系保存起来。

在路径查询的实现方案中，可以通过客户端上传待查询图像，并将上传的图像转换成待查询向量，根据待查询向量在服务端的向量数据库中进行搜索，将搜索得到的向量关联的 ID 转换成网盘路径返回到客户端。此外，可以在客户端中进行展示，并提供右键菜单“转到”功能打开资源管理器，定位图像路径的功能。

进而，可以整理出上述方案的多个技术特征：转换向量、向量存储、主键 ID 赋予、主键 ID 与网盘路径关联存储、获取待查询图像、在数据库中查找目标特征向量、获取目

标特征向量对应的向量标识、通过向量标识确定待查询图像的存储路径、客户端展示、定位图像路径等。

在本方案中，实际所要解决的技术问题为，如何获取图像在图库中的存储路径。而获取待查询图像、转换向量、在数据库中查找目标特征向量、获取目标特征向量对应的向量标识以及通过向量标识确定待查询图像的存储路径等技术特征均与该技术问题相关，通过建立这些技术特征之间的逻辑关系，则可以合并整理得到具体的技术方案，也即：以服务端作为主体，将所要查询的图像转换为待查询向量，通过待查询向量搜索向量数据库中的目标向量，再将目标向量的 ID 对应的网盘路径返回客户端。进而，可以通过上位等处理得到发明构思。

最后，明确技术效果，并对发明构思进行核验

本方案实际所要解决的技术问题为，如何获取图像在图库中的存储路径，即本方案所要达到的技术效果应该是，在获取到某张图像之后，可以快速了解到该图像在图库中的存储路径。结合上述步骤整理得到的发明构思，可以明确若需要通过向量标识确定待查询图像的存储路径，该向量标识需要关联待查询图像的存储路径，因此，可以在发明构思中补充获取与向量标识关联的存储路径这一特征。

基于补充后的发明构思，本领域技术人员可以对现有技术进行改造，以解决本方案存在的技术问题，从而实现相应的技术效果。因此，确认提取的发明构思无误。

在确定发明构思之后，代理人可以清楚地掌握专利文件所要撰写的最佳保护范围，并以此为基础，布局出保护范围合理的权利要求书。

结语

本文从提取发明构思的角度出发，结合日常工作中的体会以及案例，提供了一种提取发明构思的思路。发明构思能够体现发明人的思维过程，可以明确发明人针对现有技术所作出的创造性贡献；因此，提取发明构思，理解发明构思，是撰写一份高质量专利文件的基础，也是对每一位专利代理师的基本要求。

当然，以上仅是笔者在工作与学习中的一些见解与想法，如有不足之处欢迎批评或指正。

1.7 【专利】专利侵权诉讼的举证实务

中国司法裁判的基本原则之一是“以事实为依据，以法律为准绳”，而事实如何，是需要通过证据加以证明的。因此，诉讼中，素有“证据为王”的说法。而中国并没有如美国的discovery制度，基于“谁主张，谁举证”的原则，原告通常有较重的举证责任。

知识产权侵权诉讼中，一般来说，原告需要提交三组证据。

第一组证据用于证明所主张的权利的归属、状态和保护范围；

第二组证据用于证明所主张的侵权行为；

第三组证据用于证明要求对方承担侵权责任的事实依据，包括损害赔偿的计算依据等。

对于专利侵权诉讼而言，第一组证据的收集明确又简单，专利证书、专利公报、登记簿副本或年费缴纳证明即可，如果是可申请评价报告的实用新型和外观设计，为降低诉讼因无效宣告的提起而被中止的可能性，以及证明在先设计的状况，可以考虑将评价报告也作为证据提交。

而第二组证据，则会由于专利所涉技术的不同，收集的难易程度有很大不同。尤其涉及方法专利或大型设备以及B2B产品的专利，由于客观上往往没有可以取得涉嫌侵权人实际生产方法或涉嫌侵权产品的合法途径，侵权举证成为权利行使的最大难点。前二组证据可以说直接影响案件的成败，由于我国还有法官酌情裁量的法定赔偿制度，第三组证据并不影响侵权的认定，往往只是影响赔偿的数额，因此权利人往往会第三组证据予以忽视，这也是现实中赔偿低的一个重要原因，从而影响诉讼的效果。

因此，本文将专利侵权诉讼中第二组证据和第三组证据的举证方法进行说明，并结合案例介绍司法实践中破解举证难的手段，以供参考。

一、侵权行为的举证

《专利法》第十一条规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

因此，侵权行为的举证即是要举证涉嫌侵权人实施了上述行为。举证的手段和方法可以有下述几种。

1、公证购买涉嫌侵权产品

所谓公证购买是指购买涉嫌侵权产品的过程在公证员的见证下进行。由于实务中常有伪造证据的情况出现，在司法实践中，对于认定事实的关键证据审查较为严格，如果购买过程没有进行公证，而对方又否认生产销售过该产品，则该购买产品的证据很有可能不会被采信。因此，公证购买涉嫌侵权产品是最常见也是最有效的侵权行为的举证方法。

实践中，公证购买在市场上公开出售的商品相对容易，但对 B2B 产品的公证购买难度就大大增加了，尤其是销售对象相对固定的特殊领域的 B2B 产品。但难度大，并非表示没有可能。在进行此类产品的公证购买时，我所建议前期做大量的准备工作，由专业的调查员对目标公司和目标产品的商流情况进行摸底调查，并根据调查情况尝试接触目标公司，探索购买的可能性。我所代理的很多案件中，有些看上去不可能公证购买到的产品，在调查后找到了购买的途径。例如，我所代理的一件发明专利侵权纠纷，涉嫌侵权产品为一种包装纸，该包装纸直接销售给电器产品的零部件厂商，由零部件厂商在零部件的包装运输途中使用，而零部件运至电器产品的工厂后，该包装纸即被废弃，因而市场上销售的产品上并不带有包装纸，而零部件厂商又仅直接针对电器产品工厂供货。从整个商流来看，要购买到该包装纸或带有包装纸的零部件十分不易。而经过我方的走访调查后，意外发现该包装纸的厂商有代理经销商少量销售包装纸样品，最终，我方成功从经销商处购买到了目标产品。

公证购买涉嫌侵权品对于证明侵权行为的存在十分有效。购买过程可以直接证明销售方的销售行为，而如果购买到的产品实物或标签/包装上带有生产者的名称、地址、商标等信息，则可以证明生产者的生产行为和销售行为。实践中，也有生产厂家否认涉嫌侵权产品系其所生产，而主张系他人假冒，但这种否认倘若无充分证据加以证明，并不会被认可。因此，能够公证购买到带有生产者标识的涉嫌侵权产品，就可以证明到涉嫌侵权人实施了生产/销售等行为，购买到的产品实物可以用于侵权对比，侵权行为的主要举证工作就可以算完成了。

而在一些涉及 B2B 或零部件的侵权案件中，经常会碰到的一个难点是购买到的产品没有包装或标签，产品自身也没有明确的生产者标识。此时，则需要进一步补充举证。例如，我所代理的一起发明专利侵权案件中，被控侵权产品系产品零部件，我方公证购买到了带有该零部件的终端产品，但因其中的零部件体积较小，并没有生产者的详细信息，仅有四个英文字母组成的名称缩写。而我所确认该英文标识并未被注册为商标。为此，我所收集了目标生产公司的工商登记档案、对外经营宣传信息等，证明其所使用的英文名称的首字母可以与该英文缩写相对应，并且在公证员见证的情况下对目标公司的工厂外观进行了拍照，证明该公司工厂的建筑物上即使用了该英文缩写。基于这些证据，法院认可了我方主张，认定我方所取得的终端产品中的零部件为目标公司所生产，目标公司具有对涉嫌侵权产品的生产行为。

然而，如果购买到的产品上没有任何标识，就难以根据线索收集生产者的证据，甚至权利人可能也不知道真正的生产者是谁。此时，可以补充举证销售方的经营范围、生产能力、对外宣传的经营模式等。如果销售方的经营范围中包括生产，且对外宣传具有生产能力和经营模式为生产厂家，而销售方又不能说明产品的来源和提供产品出处的证据时，则可以推定该销售方即是产品的生产者。我所代理的株式会社 MTG 针对模仿其 Refa 美容滚轮的多起外观设计侵权诉讼案件中，均涉及到了该问题，我方所购买到的侵权产品实物上并没有任何生产者标识，我方通过对销售方的工商登记信息、店铺宣传信息、宣传手册等举证，主张销售商即为生产商，并最终得到了法院的认可。判令被告承担停止生产销售许诺销售的侵权行为，并赔偿数十万元。

但如果销售方的经营范围不包括生产，经营模式也明显属于经销商，主张其具有生产行为就较难被支持了。此时，我所建议仍然可以对销售方进行起诉，迫使其为了不承担损害赔偿而透露出产品的来源和生产者的线索，从而追查出生产者的消息。

实践中，购买的过程分为多个步骤，例如签订合同、订货、付款、收货等，简单的日用品购买，所有过程几乎是在同一个时间完成，因此，较容易实现将整个完整过程公证。但B2B产品的购买，很少能在同一个时间完成购买的整个过程。此时，要尽可能确保各个环节能够对应，从而形成完整的证据链。前文中提到在公证购买的前期，最好由专业调查员进行调查作为准备，而在进行公证购买时，律师的参与不可或缺。我所曾处理过一些案件，当事人委托调查公司完成购买后，将公证购买的公证书提供给我所，但我所发现公证书所指向的很多环节有缺失，证明效力需要补充，甚至有的完全无法和目标公司对应起来，导致该证据实际根本无法使用。因此，公证购买的整体方案以及公证书的记载内容最好能由担当律师事先确认。

2、网页公证

随着互联网的普及，在网上进行产品的宣传介绍、甚至直接进行线上销售的情形越来越普遍。对涉及涉嫌侵权产品的宣传信息、销售页面等进行公证，甚至直接在线上进行公证购买也成为侵权证据收集的一个常用有效手段。

所谓网页公证是指在公证处，在公证员的监督下，使用公证处的电脑和网络，对互联网上所显示的信息通过打印或截屏等方式进行固定。由于互联网信息更新和变化快，及时固定有用的网页信息十分重要。实践中，除了可以用公证的方式固定网页信息之外，目前，通过时间戳固定网页信息的方式也逐渐被采用。在固定保全单个页面信息时，时间戳相比公证省时省力，但如果涉及对网页的一系列操作，例如检索、链接、输入信息等，相比时间戳，公证的证明效力更高。因此，对于重要的且涉及一系列操作的网页信息，我所建议还是要采用公证的方式加以固定，对于相对次要的仅涉及单个页面的信息，考虑成本，可以采用时间戳的方式来固定。

网络宣传信息的公证不仅可以证明涉嫌侵权产品的许诺销售行为，线上销售页面还可以有证明销售行为，同时，销售页面所显示的销售情况还有助于证明侵权的规模、范围等。例如，我所代理的被评为2016年中国知识产权十大案例的松下蒸脸器案件中，我所即是对各大电商网站上的被控侵权产品的销售页面进行了公证，依据销售页面所显示的销售数量等推定了被告的侵权获利，所请求的320万赔偿被法院全额支持。

此外，在无法完成公证购买的案件中，网页公证的作用往往更重要。例如，对产品生产方法的只言片语的介绍、产品型号和照片的展示信息等涉及方法专利或大型设备的产品专利案件中都可以作为推断侵权行为存在的初步证据，而在向法院申请证据保全时，初步证据的举证十分关键。

即使完成了公证购买，在前述生产者不明确的情况下，网络宣传信息的公证也能成为证明生产行为的辅助证据。例如，我所代理的一起涉及**间接侵权**的专利侵权案件，生产销售仅能用于侵权产品的专用零部件的间接侵权人并未在零部件上明确标记生产者信息，而仅有一个产品型号。我所对该间接侵权人的主页进行了公证，该主页上即有该零部件的宣传信息，

且产品型号和外观均能对应，尽管对方律师一再否认，认为我方举证不足，但**我方基于民事证据的盖然性规则，主张我方已经完成了具有高度盖然性的初步举证，如果对方不能举出反证，则应当采信我方的证据**。最终法院认可了我方的主张。

网页公证看似简单，实际有很多需要注意之处。实体上，公证的内容要完整，形式上，不要留有瑕疵。例如，进入一个网页时，有无对该网页的主办单位信息进行固定；在对产品销售页面进行固定时，是否留意到了销售记录有无被固定；固定搜索结果页面时，是否保留了具体网址，以便进一步查询等等。因此，即便是网页公证，我所建议应当由对案件情况最为了解的担当律师来确定公证的具体内容和公证方法。

3、展会公证

所谓展会公证是指在公证员的见证下，对涉嫌侵权人在展会上展出涉嫌侵权产品的情况进行拍照、录像，取得产品宣传手册或样品等。

如果展会现场有展出涉嫌侵权产品的产品实物，则可以证明生产行为和许诺销售行为，即使没有产品实物，而仅是发放了产品手册或展出了图片，也可以至少证明许诺销售行为。

对于价格昂贵的大型产品，公证购买的成本过高，采用展会公证不失为一个选择。

但相比公证购买，展会公证有两点不足。一是无法证明实际销售行为的发生。第二个不足则是没有取得侵权实物，仅有照片或图片的情况下，侵权对比会存在障碍。尤其对于发明或实用新型的专利侵权案件，仅通过外部外观的对比难以确定涉嫌侵权品是否落入权利保护范围。因此，我所建议尽可能完成公证购买，而展会公证是进一步的补充。

但如果公证购买确实存在难度，能够在展会上对涉嫌侵权品的大致结构进行拍摄，也能够作为侵权行为的初步证据。此时，要留意尽可能地对涉嫌侵权品相对于专利权利要求所涉及的技术特征进行拍照或录像。

例如，在我所代理的一件涉及大型加工机器的实用新型专利侵权案件中，由于目标产品售价近百万，且销售对象通常较为固定，公证购买的难度大，且成本高。因此，我方选择在目标公司参加展会时，在公证员的见证下，对其所展出的机器进行拍摄。但实践中，展出方对于他人拍摄往往会有戒心，常常会禁止拍摄，尤其是对产品内部结构的拍摄，想要将全部技术特征完全通过拍摄方式进行固定存在很大的难度。前述案件中，我所在对机器，尤其是运转时的内部构造进行拍摄时也受到了多次阻碍，最终由多人分几次完成了对所需主要技术特征内容的拍照和录像。

展会公证还有一项重大意义在于对管辖权选择的帮助。展出行为构成许诺销售的侵权行为，因此展会所在地的法院作为侵权行为地的法院具有管辖权。这对于无法在生产商所在地以外地区购买产品或难以在所期望的管辖地购买到产品的案件来说，可以通过展会所在地来选择所期望的管辖法院。例如，我所代理的多起专利侵权案件，均是通过在上海的博览会上对涉嫌侵权品的展会公证，得以在上海知识产权法院起诉。

通常，展会只有短短数日，进行展会公证需要抓住时机。而对于国外权利人来说，在申请公证时，常常会被当地的公证处要求提供公证认证的身份证明资料等。因此，如果判断目标公司在某展会上极有可能展出目标产品时，可以提前与公证处联系，确认申请公证的手续和所需资料，预约公证员的时间，做好公证的准备。确定目标产品有展出时，则可立刻联系已经预约好的公证员，及时进行公证。

4、向专利行政管理部门申请调查取证

前述三种方法为权利人常用的自行收集证据的方法，而即使权利人竭尽全力，仍有无法收集到充分证据的情况。此时，可以考虑借助行政机关或司法机关的力量。

中国，对专利侵权纠纷，权利人可以选择向专利行政管理部门（目前通常是地方知识产权局或科技局，但由于国家知识产权局已经并入国家市场监督管理总局，地方专利行政管理的机构还在调整中）申请行政处理，也可以向法院提起诉讼。而很多国外当事人并不了解可以选择行政途径，更多会选择司法途径。近年来，行政途径因为处理快速的特点越来越受到关注，通过行政途径解决的纠纷案件数量逐年上升。

根据《专利行政执法办法》的规定，在专利侵权纠纷处理过程中，当事人因客观原因不能自行收集部分证据的，可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。管理专利工作的部门根据情况决定是否调查收集有关证据。管理专利工作的部门也可以根据需要依职权调查收集有关证据。

实践中，部分地区（例如，广东省）的管理专利工作的部门在收到当事人调查取证的书面申请时，基本都会同意该申请。管理专利工作的部门调查收集证据的方式包括可以查阅、复制与案件有关的合同、账册等有关文件；询问当事人和证人；采用测量、拍照、摄像等方式进行现场勘验。涉嫌侵犯制造方法专利权的，可以要求被调查人进行现场演示。此外，管理专利工作的部门调查收集证据可以采取抽样取证的方式，可以从涉嫌侵权的产品中抽取一部分作为样品；涉及方法专利的，可以从涉嫌依照该方法直接获得的产品中抽取一部分作为样品。

因此，在权利人自行无法收集到充分证据的情况下，例如涉及方法专利或无法获得涉嫌侵权产品实物的案件中，可以考虑向管理专利工作的部门申请行政处理，并申请调查收集证据。

但由于与司法途径相比，行政途径无法要求损害赔偿，对侵权的震慑力较小，且行政机关对于复杂专利侵权纠纷的处理能力弱于法官，对于复杂的专利侵权纠纷案件或者希望获得更多关注或取得损害赔偿的案件，权利人更倾向于通过司法途径解决。实践中，也有权利人仅是为了利用前述调查取证程序而申请行政执法处理，在取证后即撤回行政执法处理申请，转而向法院提起诉讼。

但需要注意的是，管理专利工作的部门在现场勘验中调查收集到的证据并不会直接交给权利人，而会记录在案，须在口头审理中当场质证。且当事人撤回行政执法处理申请后，有关证据也不会提供给权利人，而是保存在行政机关的档案内。因此，如果希望能在诉讼中利用行政途径的调查取证所取得的证据，需要向法院申请由法院向行政机关进行证据调取。

在申请行政执法处理时也应当提交有关侵权的初步证据，因此，先采用前文所述的三种方法尽可能收集部分证据十分重要。此外，并非所有的管理专利工作的部门都会批准调查取证的申请，也并非进行调查取证的案件中都能有效保全到所期望的证据。我所代理的多起专利侵权纠纷的行政执法案件中，虽然大部分案件中都进行了现场勘验的调查取证，也仍然部分地方知识产权局没有批准我方的调查取证申请。而且，在进行了现场勘验调查取证的案件中，有些案件在涉嫌侵权人的营业场所没有发现涉嫌侵权品。这既有可能是因为生产周期而引起的现场没有相应产品库存，也有可能是存在其他的生产基地。因此，行政执法的调查取证也并不是万能的，根据案件的具体情形进行选择为好。

5、向法院申请证据保全

法院的证据保全与专利管理部门的调查取证类似，当事人因客观原因无法获取部分证据时，可以向法院申请进行证据保全，取证的手段也类似。司法实践中，虽然证据保全被获准的比例并不高，但在方法专利侵权案件、商业秘密侵权案件等原告确实难以获取充分证据的案件中，如果原告能够提供一定的初步证据，法院批准进行证据保全的可能性还是很大的。尤其是近年来，为了解决举证难的问题，各地法院，尤其是北京、上海、广州三个知识产权法院对证据保全采取了较为积极的态度。例如，建院三年来，上海知识产权法院共裁定支持各类诉讼保全 638 件。

证据保全根据申请时机分为诉前和诉中。从保全的效果来看，显然诉前保全的效果要更好，可以在对方毫无准备的情况下突然袭击，获取证据的可能性大大提高。但即使错过了诉前保全，对于自行难以收集充分证据的案件，就不要再错过诉中保全了。

申请证据保全时，应当向法院提交证明侵权的初步证据以及说明证据保全必要性的理由。关于初步证据的收集方法，可参照前文所述，至于所需要的初步证据的程度，并没有明确的定性或量化标准，初步证据越直接越多，能够表明构成侵权的可能性越大，则法院批准证据保全的可能性越大。而关于证据保全的必要性，侵权证据由涉嫌侵权人掌握，原告客观上没有合法获取的渠道即是一项有力的理由。我所代理的一起涉及生产模具的发明专利侵权纠纷案件中，即以涉嫌侵权人有关产品的许诺销售信息为初步证据，辅以涉案专利的生产模具为该产品生产所必要的模具的说明，说服法官对涉嫌侵权人的工厂进行了调查，对其工厂内的生产模具进行了拍照和测量。

此外，原告在申请证据保全时，应当提交书面申请，明确所希望保全的证据内容。法院在批准申请时，亦是在原告所申请的范围内进行保全。实践中，原告在申请保全时，通常会对侵权行为的证据和侵权获利的证据同时申请保全。法院裁定进行保全时，可以根据实际情况批准部分申请，在实际保全过程中，法院通常会根据案件审理需要，对侵权行为的证据的保全更为重视。而且，如果仅对侵权获利的证据申请保全，司法实践中，法院往往不予批准。因此，法院的证据保全往往更注重对必要的侵权判断证据的调查取证，对于侵权行为的证据收集可以说是一个兜底方案，同时也是一个较为有效的方案。如果能够确信涉嫌侵权人实施了侵权行为，仅是苦于难以收集证据，完全可以基于初步证据（之所以确信侵权人实施侵权行为的依据），向法院申请证据保全。

法院的证据保全与行政途径的调查取证有诸多类似之处，那在实际案件中，如何选择？我所建议最主要根据权利人期望所采取的救济手段，即倾向于行政途径还是司法途径来决

定。行政途径和司法途径各有优劣，可以根据案件的具体情况和权利人的权利行使目标来进行选择。此外，如前所述，行政机关是否进行调查取证和当地知识产权局的一贯做法有关，有些地区的地方知识产权局对所有的调查取证申请均会予以认可，而有些地区就恰恰相反，因此，事先了解目标公司所在地知识产权局的一贯做法，能够帮助预判调查取证申请被批准的可能性。对于调查取证申请被批准可能性很大的地域，可以优先考虑采用行政途径。

二、关于侵权责任的举证

侵权的民事责任承担方式有多种，其中，专利侵权的民事责任承担方式主要为停止侵权和损害赔偿。关于停止侵权的民事责任，通常无需权利人再另行举证侵权行为仍在继续即可被支持，除非涉嫌侵权人举证表明侵权行为已经停止，权利人如仍要求停止侵权，则需要举出反证表明侵权并未停止。在针对停止侵权的具体表现形式而言，有些具体请求需要举证表明。例如要求销毁库存或生产专用模具时，法院往往会要求能够提供证明库存或专用模具存在的证据或说明认为存在库存或专用模具的理由。司法实践中，法院也经常根据常识推定库存或专用模具的存在。**关于停止侵权责任承担方式的司法实践，林达刘知识产权另文详细介绍：**

司法实践中，关于侵权责任的举证，重点还是在于损害赔偿计算依据的举证。损害赔偿的计算方式从法条内容来看，应以权利人因被侵权所受到的实际损失来计算；实际损失难以确定的，按照侵权人的侵权获利计算；权利人的损失和侵权人的侵权获利均难以确定的，参照许可费；上述均难以确定的，适用法定赔偿。但实践中，由于权利人对所主张的损害赔偿负有举证责任，权利人往往会根据所能进行的举证内容选择想要采用的计算方法。**在林达刘知识产权另外的一篇文章中：**

林达刘知识产权：知识产权诉讼中损害赔偿的民事责任承担 2 赞同 · 0 评论文章

我所通过一些案例以及基于本所诉讼代理的实际经验，对在诉讼中如何举证以能获取较高损害赔偿进行过较为详细的阐述，在此不再赘述。在此重点介绍下近年来法院在损害赔偿相关举证上的有力措施，权利人除了自行积极收集之外，可以根据案件的具体情况考虑运用相关手段。

1、调查令

调查令并非近年来新创的制度，但一直以来实际运用的较少，近年来为解决举证难的问题，法院对于调查令的颁发较之以往更为积极。

调查令是指当事人在民事诉讼中因客观原因无法取得自己需要的证据，经申请并获人民法院批准，由法院签发给当事人的诉讼代理律师向有关单位和个人收集所需证据的法律文件。

作为申请调查令的条件而言，申请人必须是法院已经立案受理的案件当事人或经当事人委托的诉讼代理人；申请人应当向人民法院递交申请书，说明需要收集的证据和所要证明的待证事实，以及无法取得上述证据的原因；持令人是案件当事人的诉讼代理人，仅限于取得有效律师执业证书的律师。

司法实践中，调查令一直运用的较少的原因，除了法院签发时的严格审查外，还有一部分原因在于即使取得了调查令，一些单位和个人仍然不会积极配合持令人进行证据的收集。例如，我所曾遇到的一件发明专利侵权案件中，我方希望能够向被告所在地的税务局调取被告销售涉嫌侵权产品的发票，以查明被告对被控侵权产品的销售数量，进一步查明侵权获利。但经过与税务局的反复沟通，税务局表示并不接受律师持调查令的方式进行调取，而必须由法院进行依职权调取。因此，在该案件中，我方没有向法院申请调查令，而是申请由法院依职权进行证据调取。

但也有调查令成功的案例。例如，在荷兰飞利浦公司起诉的一起侵害外观设计专利权纠纷案件中，上海知识产权法院依法向原告代理律师出具了调查令，使原告方可以向淘宝网获取被告销售记录并进行举证。法院据此查明被控侵权产品销售规模、利润率等相关事实，确定了被告的侵权获利大于原告的诉请主张，最终全额支持了权利人的赔偿请求。

淘宝网等电商平台实际掌控有该平台上产品销售数据的全部资料，这些资料对于判断侵权规模、范围、数量、获利等有重要的意义。但对于这些信息，淘宝网等电商平台基于信息保护并不会轻易向权利人提供。目前的司法实践中，只有法院或行政机关进行调取，或者权利人的代理律师持法院签发的调查令时，方能取得。

因此，如果确信被控侵权产品在淘宝网等电商平台上大量销售，可以考虑向法院申请调查令。

2、证据开示命令

为了解决“举证难、赔偿低”的问题，2016年4月1日正式实施的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（以下简称“司法解释二”）中，正式引入了关于侵权获利证据的开示命令制度。该规定实际托生于《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》中的证据开示命令制度和《关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称“证据规则”）中的妨碍举证的推定规则。

但在司法解释二实施前，证据规则75条的运用十分艰难。我所代理的数件案件中，都曾在对被告侵权获利进行初步举证和推定后，尝试过主张证据规则第75条，要求被告提供其所掌握的侵权获利资料，否则应当认可原告的主张，但法院均未予明确置评，仍然只是笼统地自由裁量了赔偿金额。

司法解释二的规定显然更具针对性，主要针对专利侵权诉讼中的侵权获利证据。而目前的司法实践中，法院对侵权获利证据开示制度的运用通常也采用了较为积极的态度。权利人能够初步举证侵权获利的大致情况，并向法院提出申请的情况下，法院通常会支持权利人的请求。

我所近年来在多起专利侵权诉讼案件中成功运用了该制度，在进行了互联网电商销售数量和利润率等的初步证据举证后，向法院申请责令侵权人提交侵权获利证据。由于侵权人未能提交证据，法院全额支持了我方上百万元的损害赔偿的诉讼请求。

例如，我所代理的一起健身仪器外观设计专利侵权案件，我方提供了被控侵权产品在淘宝、天猫和京东的直营店铺中所显示的销售数量和产品售价等证据，并推算其侵权获利巨大，向法院申请责令被告披露其账簿资料。广东省高级人民法院书面裁定责令被告限期提供其在互联网线上的全部交易信息等资料，被告虽然在期限内提交了资料，但经我方质证和提交反证，证明其所提交的资料仅为现存记录，而并非所有历史记录，且淘宝/天猫平台上的所有销售记录均不能被删除。因此，法院认定被告无正当理由拒不提交有关销售记录资料，全额支持我方 220 万损害赔偿。

【宋佳玲 摘录】

热点专题

【知识产权】浅谈美国持续申请以及与其他国家和地区的比较

美国的专利申请制度有很多独到之处，其中与其他国家和地区的一个明显区别是**持续申请制度**。在美国，递交一件专利申请（非临时申请）之后，只要该申请没有完结（被放弃或被授权），申请人就可以以其作为母案递交持续申请，该持续申请享有母案的优先权，并且可包含新的权利要求。可见，持续申请使得一件专利申请变得更加复杂，并且使其存在很多不确定性。常见的持续申请类型包括分案申请（Divisional Application）、继续申请（Continuation Application）、部分继续申请（Continuation-in-part Application）。

一、分案申请 (Divisional Application)

根据美国专利法 35 U.S.C. 121 的规定，如果审查员认为一个申请中包含两个或更多个独立或有显著区别的发明，审查员可以要求该申请限制到其中一个发明，其余发明主题可作为分案申请递交。其中独立区别是指要求保护的两个或更多个发明之间没有关联，显著区别分别是指如果两个发明在设计、操作和效果中的至少一者上没有关联，并且至少一个发明相对于其它发明具备可专利性，则可以认为这两个发明有显著区别。

实践中，通常是在母案申请被发出限制性要求（Restriction Requirement, R-R）的情况下，提交分案申请。如果审查员认为一个申请中包含了超过一项发明，那么就会发出 R-R，要求申请人选择其中一个发明，从而迫使申请人提交一个或多个分案申请，使没有被选择的技术方案得以继续。

此外，根据美国专利法 35 U.S.C. 121 的规定，禁止基于母案申请的权利要求对分案申请的权利要求发出重复授权的驳回，这是分案申请与继续申请之间最主要的区别，也是分案申请相对于继续申请和部分继续申请的优势。当然，继续申请中发出的重复授权驳回可以通过提交期末放弃（Terminal Disclaimer）克服。

提交期末放弃会产生一些负面后果，一方面，继续申请可能会因为专利期限调整而有期限延长，但是提交期末放弃相当于放弃了这种期限延长，从而使得继续申请与母案同时到期。另一方面，对于提交期末放弃并最终获得授权的继续申请，只有在该继续申请及其母案的专利权为共同所有的情况下，该专利权才可实施，这个要求极大限制了申请人对两个专利单独实施的权利。

需要注意的是，如果母案申请中的限制性要求被撤回，那么已经提交的分案申请将丧失其分案状态并且应被变更为继续申请。限制性要求在以下几种情况下可能被撤回：一种情况是，在母案的审查过程中，如果审查员认为他可以在没有负担的情况下对全部技术方案进行审查，那么审查员可以主动撤回限制性要求；另一种情况是，母案权利要求在审查过程中，申请人通过修改权利要求，使得 R-R 中已被 withdrawn 的权利要求与其他权利要求具有了共同技术特征，那么已被 withdrawn 的权利要求被批准重新加入，因此母案申请中的限制性要求被撤回。

分案申请的说明书不可以超出母案的公开范围，分案申请的权利要求书可以是母案原权利要求中记载的权利要求，也可以是基于说明书的记载新增的权利要求。

分案申请的申请日与母案相同。除个别专利期限调整的情况下分案的保护期可能超过母案，大部分情况下，分案申请与母案专利保护期与母案相同。

分案申请的发明人与母案相同或为母案发明人的一部分。

二、继续申请 (Continuation Application)

根据美国专利法 MPEP 201.07 的规定，继续申请是基于母案中公开的一项或多项发明的申请。申请人可以基于母案提交继续申请，也可以基于第一项继续申请提交进一步的继续申请，基于同一个母案提出的所有继续申请中只要有一个申请没有完结，申请人就可以提交进一步的继续申请。继续申请的说明书不可以超出母案的公开范围，继续申请的权利要求书可以与母案重叠，也可以是仅在说明书中公开的技术方案。

与分案申请相同，继续申请的申请日与母案相同，专利保护期也与母案相同。

与分案申请相同，继续申请的发明人与母案相同或为母案发明人的一部分。

在实践中，通常在以下几种情况下提交继续申请：

- (1) 寻求更宽的保护范围；
- (2) 将没有在原始申请范围内的经过申请人改进后的产品或竞争对手的产品通过继续申请的方式纳入保护范围内；
- (3) 为了争取更多答复审查意见的时间，使相关技术方案处于复杂不确定的状态。

需要注意的是，如果被驳回的权利要求以同样的形式（不修改）出现在继续申请中，继续申请的审查员可能直接发出最终审查意见。因此，为了避免审查员直接发出最终审查意见，如果想要将母案中被驳回的权利要求不做修改保留在继续申请中，最好是在继续申请中加入母案中没有的新的权利要求。

三、部分继续申请（Continuation-in-part Application）

根据美国专利法 MPEP 201.08 的规定：部分继续申请是在母案申请的生命周期内提交的、重复母案申请的部分或全部实质内容、并且增加了在母案申请中未公开的内容的申请。

与继续申请或者分案申请不同，部分继续申请可以在母案的基础上增加母案中没有出现的内容。因此，部分继续申请的权利要求可以增加母案中没有公开的技术方案。

对于部分继续申请的申请日，新增的技术方案与母案申请日不同，部分继续申请的专利保护期与母案相同。

部分继续申请的发明人是母案发明人的一部分或全部，也可以包含新的发明人，但是部分继续申请需要与母案有至少一个共同发明人。

在实践中，通常在以下几种情况下，提交继续申请：

- (1) 为了修复母案公开文本中的缺陷。
- (2) 通过加入新的内容来克服驳回。
- (3) 为了公开和保护与母案密切相关的改进。

由于部分继续申请中新增的技术方案是以提交日为申请日，部分继续申请如果是在母案公开一年之后提交，那么母案就会成为部分继续申请中新增技术方案的现有技术，可用来评述部分继续申请中新增技术方案的创造性。

中 国

在中国实践中，只要原申请未完结，就可提出分案申请。此外，在收到原申请授予专利权通知书之日起 2 个月内、在收到驳回决定之日起 3 个月内，不论申请人

是否提出复审请求，均可提出分案申请。在提出复审请求之后以及对复审决定不服提起诉讼期间，也可以提出分案申请。

中国分案申请与美国分案申请的不同之处在于，申请人既可以主动提出分案申请，也可以根据审查员提出的单一性缺陷审查意见被动提出分案申请。中国分案申请不能超出母案公开的内容。

一般情况下，当前中国的分案申请大致相当于美国的分案申请和继续申请，中国没有与美国部分继续申请相对应的规定。

需要注意的是，在中国专利制度中，如果母案已经完结（被放弃或被授权），基于分案申请的进一步分案只有在收到单一性有关的审查意见通知书的情况下才被接受。也就是说，中国专利的主动分案不适用于基于分案申请的进一步分案。

欧 洲

根据欧洲专利法的规定，如果一件申请包含了超过一个发明点，申请人通常需要以分案的形式对超出的部分加以保护，分案可以享受与母案相同的申请日和优先权。

2014年4月1日之后，EPO废除了有关提交欧洲专利申请分案期限的条款。新规中，对于任何未授权的欧洲专利申请，都可以提出分案申请。具体而言，在申请进行中、授权日前以及在先欧洲申请被驳回、在上诉期内，都可以提交分案申请。欧洲分案申请仅可以针对母案的主题提出，其权利要求的范围不能超出所提交的母案申请的内容。

欧洲分案申请的提出可以基于母案申请，也可以是基于已有的分案申请进一步分案。

日 本

根据日本专利法的规定，如果一件申请中包含两件或两件以上发明，申请人可以提交分案申请。日本的分案申请必须在母案的权利要求范围内提出。

日本分案提出的时间大致有以下三种情况：

- （1）可以对说明书、权利要求书或者附图进行修改的时机或期间内。
- （2）收到授权通知之日起30日之内。
- （3）收到驳回决定之日起3个月内。

需要注意的是，（2）中的授权通知仅限于驳回不服请求复审前的授予专利权的决定。因此，在前置审查的结果的授权决定或者撤销驳回决定的复审决定之后的授权决定时，不会给予分案申请的机会。

在日本实践中,在不服驳回决定请求复审的时候,可能就是能够分案的最后时机。因为在请求复审后很有可能会直接发复审决定,这一点与中国不同,中国在复审之后会发复审通知书。因此,我们在请求复审的同时就需要考虑是否要进行分案。

日本分案申请的提出可以基于母案申请,也可以是基于已有的分案申请进一步分案。与中国不同的是,在日本实践中,在母案已被授权的情况下,只要其分案申请未完结,则无论母案申请处于何种状态都可进行进一步分案申请。

加 拿 大

根据加拿大专利法第 36(2) 规定,如果专利申请包含了多个发明,则申请人可以将属于一个总的发明构思的权利要求保留,其他发明点提出分案申请。加拿大的分案申请分为强制性分案申请和自愿分案申请。申请人可针对所公开的任何发明点提交分案申请,也就是说,加拿大的分案申请可以是母案权利要求中没有、仅在说明书中公开的技术方案。

需要注意的是,如果审查员认为自愿分案申请中的权利要求主题与母案申请没有明显区别,审查员就会以重复授权为由驳回分案申请,但是加拿大没有诸如美国的期末放弃机制,因此原始母案申请中最好包括尽量多的想要保护的权利要求,通过审查员发出单一性意见来提交分案申请,这样就避免了重复授权反对意见。

限于篇幅,以上只简单列举了几个国家的持续申请制度。在实务中,基于母案申请提交何种持续申请、在何时递交,申请人可以结合不同国家地区的法律法规、结合实际需要进行合理布局,充分利用专利制度,加强对自己的专利保护。

参考文献:

【1】《美国专利申请撰写及审查处理策略》

【滕佳佳 摘录】