



SHANGHAI HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY LTD.  
上海汉声知识产权代理有限公司

*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

# 第六百零八期周报

## 2025.02.16-2025.02.22

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】“内容欺骗性”商标认定中的问题及思考
- 1.2 【专利】优化科技“软”服务 锻造发展“硬”实力
- 1.3 【专利】专利申请|快速预审和优先审查的区别
- 1.4 【专利】《产业知识产权运营中心建设管理工作指引（暂行）》解读
- 1.5 【专利】《哪吒2》票房破百亿，仅是一个开始：超级IP打造与知识产权保护
- 1.6 【专利】专利申请分案知多少
- 1.7 【专利】全国发明展览会金奖专利被宣告无效，引出3亿转让费、7200万诉讼、内幕交易、民间借贷
- 1.8 【专利】实验设计阶段，如何为“预料不到”做准备？
- 1.9 【专利】加强对新兴产业等重点领域知识产权司法保护

## ● 热点专题

- 【知识产权】AI时代的知识产权挑战：专利困局、发明权争议与防御策略实务指南

# 每周资讯

## 1.1【商标】“内容欺骗性”商标认定中的问题及思考

**摘要：**本文首先总结了“内容欺骗性”商标认定中存在的问题，然后主张应明确“内容欺骗性”商标的认定标准：误认应达到可能使相关公众作出错误消费决定的程度。并提出要严格遵循司法实践中确立的三要件审查思路，同时结合司法案例分析了该审查思路的适用要点。最后通过与美国相关规定进行比较，提出可以将“内容欺骗性”商标和“导致相关公众误信的错误描述”商标加以区分来进行规制。以期增强《商标法》第十条第一款第七项的法律适用统一性，同时解决在援引该条款时如何展开说理的问题。

**关键词：**内容欺骗性商标 认定标准 审查思路 美国检验标准

近年来，以《商标法》第十条第一款第七项（简称“十条一款七项”）被驳回的商标申请数量越来越多。仅2020-2022年期间，北京知识产权法院就审结了1791件涉及该条款认定的商标申请驳回复审行政纠纷案件，约占同期审结商标驳回案件的十分之一左右。此外，以十条一款七项为由，提起的商标异议、无效案件也在日益增多。作为十条一款七项的主要规制情形之一，“内容欺骗性”商标是指“带有欺骗性，容易使公众对商品或服务的质量等特点产生误认的标志”。本文主要从“内容欺骗性”商标认定中存在的问题、认定标准、审查思路、中美相关规定的比较四个方面进行了探讨。

### 一、“内容欺骗性”商标认定中存在的问题

#### 1、认定逻辑存在疏漏

行政或司法文书中通常的认定思路是：申请商标或其构成要素具有某种或某些含义，使用在指定商品或服务上，容易导致相关公众对指定商品或服务的某种或某些特点产生误认。该认定思路并没有论证“申请商标或其构成要素的‘某种或某些含义’与指定商品或服务的‘某种或某些特点’之间的关联性”。因此，商标申请人往往需要去猜测产生误认的原因，特别是涉及一标多类批量驳回的情况下，申请商标或其构成要素的含义是如何同时与众多类别的商品或服务之间产生关联并导致误认的，这将会令商标申请人更加困惑。

## 2、“相关公众”难以相关

内容欺骗性商标的判断主体应为“相关公众”，通常包括某类商品或服务的消费者或与其营销有密切关系的其他经营者。<sup>[2]</sup>相关公众作为一种法律拟制主体，既要与指定商品或服务具有相关性，又要能体现群体性的普遍认知水平。而在行政或司法文书中，通常仅以“容易导致相关公众误认”一笔带过，无法保证其“相关性”。对于日常消费品，裁判者更容易带入相关公众视角，但对于特殊商品或服务，则难以体现相关性和客观性，如军火及弹药、废物和垃圾的回收利用等。

## 3、“个案原则”标准不一

理论上同一商标使用在不同类别的商品或服务项目上，甚至使用在同一类别下的不同商品或服务项目上，相关公众的范围、是否构成错误描述、是否会引发误认以及误认的程度均可能不同，进而在判断“欺骗性”时也很可能不同。但实践中很少贯彻结合指定商品或服务项目来进行个案分析。对于一标多类申请，一旦申请商标在某一类别上被认为具有欺骗性，很可能在所有指定类别上“全军覆没”。令人不解的是，针对当事人提交的相关商标注册数据，甚至是相同标志在其他类别上的注册数据，又基本会被裁判者以“个案审查”原则全盘否定，违背了在适用绝对禁止条款时，个案审查应当受到限制的原则。<sup>[3]</sup>产生前述问题的原因可能有很多，例如商标案件数量众多，全部展开说理客观上存在难度等。而本文主要探讨由于“内容欺骗性”商标的认定标准不一致导致的法律适用不统一问题，以及审查思路不明确导致的认定逻辑不清楚问题，

具体将在后文展开论述。

## 二、“内容欺骗性”商标的认定标准

2013年《商标法》修订之后，关于十条一款七项的规定由原来的“（七）夸大宣传并带有欺骗性的”调整为“（七）带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”，并沿用至今。修订后删除了“夸大宣传”部分，同时增加了“误认”部分，该增加部分源自《商标审查及审理标准》（2005年制定并发布）中规定于《商标法》第十条第一款第八项下的情形，并在此基础上进行了补充。

修订后的十条一款七项包括“欺骗性”和“误认”两部分，如何理解这两部分的关系，理论界存在不同的声音。例如，有观点认为：从字面理解，“容易使公众误认”应为重点考量要件，“带有欺骗性”是对产生“误认”的限定，一般而言，商业标志在使用中，容易误导公众产生误认的原因可能有多种，而该项仅对“带有欺骗性”进行了规制。还有观点认为：《商标法》欺骗误导条款的适用需满足两个构成要件：第一，带有欺骗性，即商标对其指定使用商品或者服务的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或与事实不符的表示；第二，容易使公众对商品或者服务的质量等特点或者产地产生错误的认识。

上述观点无论是将“误认”作为考量重点，还是将“欺骗性”和“误认”并行考量，均对“欺骗性”存在不同程度的弱化。目前商标实务中也存在这种倾向，导致在适用十条一款七项时，关注重点往往落在是否会导致误认，却忽略了对欺骗性，即可能引发的误认程度的考量。而十条一款七项的考量重点应当在于“欺骗性”：一方面，从法条渊源来看，该项内容源自于《保护工业产权巴黎公约》，根据第六条之五第（二）款之规定，对于违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众性质的商标不得注册。因此，该项内容自始即为了防止具有欺骗性的商标对公众利益造成损害。另一方面，从修订沿革来看，修订后删除了“夸大宣传”，保留了“带有欺骗性”，以加强对虽未

“夸大宣传”但具有欺骗性的商标的规制，可见，该条款的规制重点应当在于“欺骗性”。

至于新增的“误认”部分，是对“带有欺骗性”的解释，从文义来看，规制情形包括对内容和对产地的误认。根据《现代汉语词典（第7版）》记载，“欺骗”一词的含义为“用虚假的言语或行动来掩盖事实真相，使人上当”，“带有欺骗性”本身就包含“因”和“果”两部分，可以理解为：“欺”是一种“作为”，强调商标的使用构成对指定商品或服务的“错误”描述；“骗”是一种可能引发的后果，强调的是相关公众可能会相信该“错误”描述产生“误认”，并且“误认”应达到可能影响消费决策的程度，使相关公众“上当”。故内容欺骗性商标的认定标准应当为：误认应达到可能使相关公众作出错误消费决定的程度。

这一认定标准更符合适用绝对禁止条款时应遵循的审慎原则。十条一款七项作为绝对禁止条款，法律后果严苛，一旦商标被认定构成欺骗性标志，不仅无法获得注册，还将被禁止使用，并且无论此前已经使用多长时间、付出多少成本，均无法克服欺骗性。故十条一款七项应当仅适用于损害公共利益较严重的情形，如果公共利益或者公共秩序没有受到损害就没有必要适用，原因在于：一是该条款应与第十条第一款其他各项的适用保持同样高的门槛，即限定为违反道德或公共秩序的较为严重的行为，防止体系失衡；二是商标权本质上是私权，在适用该条进行公共利益保护和公共秩序维护时，应遵循“最小介入”原则，保持对市场正常经营的尊重和对市场干预的最大克制，否则将会不正当地限制市场主体的经营自由，限缩其创意空间。

而从现行法律规定来看，并未对误认应达到的程度作出明确规定，导致大部分案件认为只要产生误认就构成内容欺骗性商标，使十条一款七项的适用范围日益扩张。再加上文书中释法说理不充分，备受诟病。因此，“内容欺骗性”商标的认定标准应当明确且严格，既有助于加强法律适用的统一性，还可以防止十条一款七项沦为口袋条款。

### 三、“内容欺骗性”商标的审查思路

经检索发现，已有少数司法案例采取了前述认定标准，其中有些判决中明确指出“内容欺骗性”商标应至少满足三个构成要件（简称“三步法”），还有些判决在释法说理过程中遵循了三步法审查思路：

- （1）标志是否包含描述商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的内容？
- （2）相关公众是否容易将前述对商品或服务特点的描述与标志指定使用商品或服务本身的属性相联系，而该描述属于误导性描述？
- （3）前述误导性描述是否足以影响相关公众的购买决定？

#### 1、“三步法”认定逻辑更加客观

（1）在判断第一步时，需要论证标志及其构成要素的含义是否涉及对商品或服务特点的描述，重点在于标志本身含义。对于标志中部分构成要素涉及描述商品或服务的特点时，应从整体去考量商标所传达的含义，不能仅依据部分构成要素的含义就得出申请商标的含义。

（2）在判断第二步时，要论证主客观两部分内容：首先判断相关公众是否会将该描述与指定商品或服务之间产生联系，即相关公众主观上是否会相信指定商品或服务具有商标所描述的特点，需要结合具体商品或服务进行分析，并充分考量相关公众的认知水平、消费时的注意力程度、消费习惯等因素。如前所述，很多行政或司法文书中往往欠缺对其中的关联性的论证，而是直接作出结论性的认定。如经过分析，认为相关公众完全不存在相信的可能性，那么就不会构成内容欺骗性标志，如苹果电脑、青桔单车、瓜子二手车等。如存在相信的可能，需要进一步判断该描述是否具有误导性，即判断指定商品或服务客观上是否具有商标所描述的特点。目前实务中通常的做法是假设指定商品或服务不具备相关特点，故存在误导性，由申请人举证证明商品或服务实际上具有相关特点，如举证不能，申请商标将被认为构成“误导性描述”。

(3) 在判断第三步时，需要考量误导性描述是否涉及相关公众作出购买决策时通常的关注重点，如果涉及则会影响消费决策。例如购买食品时的关注重点往往涉及味道、成分、卫生、营养价值、价格等因素；购买化妆品时的关注重点往往涉及使用效果、肤感、适合的肤质、生产原料、安全性、价格等因素；购买非日常消费品时，关注重点更是因商品而异，例如压缩机，相关公众在选购时通常会关注其应用场景对性能、参数的需求及价格等指标，而压缩机的性能、参数主要包括容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、性能系数、噪声等。因此，需要结合具体使用的商品或服务来分析。

## 2、具体案例分析

(1) 在第 11051631 号“怕上火喝加多宝”商标驳回复审行政纠纷案件中，北京知识产权法院明确指出了“三步法”审查思路，并在判断是否会影响购买决定时考量了相关公众的关注重点。具体而言：

诉争商标由文字“怕上火喝加多宝”构成，相关公众容易将诉争商标理解为“如果担心上火，就喝加多宝”的含义；指定使用在啤酒、无酒精饮料、果汁等商品上，相关公众容易认为上述饮品类商品具有预防上火甚至去火的医疗、保健功效；而原告所提供的证据无法证明指定商品具有独特的预防上火或去火的功效，故诉争商标具有误导性描述的内容；在公众日益关注健康生活方式的时代背景下，上述误导性描述完全可能影响相关公众的购买决定。

(2) 在第 13743389 号“肽帅”商标驳回复审行政纠纷案件中，法院虽未明确指出“三步法”审查思路，但阐明欺骗性标志会误导消费者，使其在错误认识的基础上进行消费，相当于适用了该审查思路。法院从整体考量了申请商标的含义，同时结合相关公众了解商品特点的方式，认定仅凭标志中部分构成要素的含义不足以导致相关公众误认，也就是说不符合第二步。具体而言：

在相关公众将“肽帅”二字作为整体进行识别时，易将其识别为与形容外貌的常用语“太帅”的含义相关，而不易误认为该标志表示商品中含有“肽”这种



化学物质；从指定使用的商品来看，相关公众一般会通过阅读成分表、说明书等方式了解化妆品等商品的原料、功效等特点，且“肽”为一种化学物质的名称，并非相关公众熟知的表示商品特点的汉字，仅凭标志中包含“肽”字，难以使消费者对申请商标指定使用的商品的原料产生误认，进而使其在错误认识的基础上进行消费。

(3) 在第 17165227 号“考研盒子”商标驳回复审行政纠纷案件中，法院亦未明确指出“三步法”审查思路，但阐明不会误导相关公众消费的标志，不宜认定具有欺骗性，相当于适用了该审查思路。该案的特别之处在于判断第二步时，法院先是结合商业惯例推定理性商家通常会使商标与实际提供的服务内容保持一致，相当于认定通常情况下不会构成误导性描述；然后结合日常生活经验、交易习惯等因素，进一步认定相关公众面对相关服务时，不会仅因为商标标志就产生误认，也就是说不符合第二步。具体而言：

诉争商标为文字“考研盒子”，其中“考研”可以理解为“参加硕士研究生入学考试”的简称；指定使用的服务涉及教育、提供培训、娱乐、文体活动等，根据商业惯例，如果原告将含有“考研”的诉争商标使用在非考研类服务上，并不利于其招揽消费者，因此，作为一个理性的商家，原告通常不太可能将诉争商标使用在与考研服务无关的服务上；此外，根据日常生活经验，相关公众在面对相关服务时，一般会在进行初步了解并确定具体内容之后再进行选择，不会仅因为诉争商标中含有“考研”二字就认为诉争商标指定使用的服务只与考研有关，从而被欺骗误导。

因此，按照“三步法”审查思路展开说理，可以使裁判者更容易带入“相关公众”的角色，尽可能地结合指定商品或服务进行论证，得出的结论更加合理和客观。

#### **四、中美相关规定对比**

美国《兰哈姆法》第 2(a)条规定，由欺骗性内容 (Deceptive Matter) 组成

的商标不得注册。美国司法实践中关于认定欺骗性商标确立了以下检验标准（简称：“美国三步法”）：

- （1）该术语是否错误地描述了商品的特性、质量、功能、构成或用途？
- （2）如果是，潜在购买者是否可能相信错误描述实际上描述了商品？
- （3）如果是，错误描述是否可能影响购买决定？

上述三个问题只有全部回答为是，才构成欺骗性商标。如果只有前两问回答为是，第三问为否，则不构成欺骗性商标，而是构成《兰哈姆法》第 2(e) (1) 条规定的“欺骗性错误描述商标（Deceptively Misdescriptive Marks）”。根据第 2(e) (1) 条以欺骗性错误描述商标为由被拒绝注册的商标，在某些情况下可以获得注册：通过使用获得了显著性、作出了免责声明或者在适当条件下在副簿获得注册。因此，合理审慎判断以上三个问题具有重要意义。下面将结合具体案例来分析一下美国三步法的适用。

在 *In re Tapco International Corporation* 一案中，由于申请人的三个上诉涉及相同的问题和相似的记录，因此，美国商标审判和上诉委员会（Trademark Trial and Appeal Board，简称“TTAB”）就三项上诉合并，发表了一项意见，并成为 TTAB 的一个先例。原审查员以三个涉案商标具有欺骗性为由，根据《兰哈姆法》第 2(a) 条驳回了注册申请。经上诉，TTAB 部分维持原判，部分推翻原判。该案中涉及的商标及商品情况如表 1 所示，其中，申请人分别放弃了使用“ADHESIVES”、“MOULDINGS”和“TRIMBOARD”字样的专有权：

表 1

商标及申请号	国际分类及使用商品
<b>KLEER ADHESIVES</b> 第86075950号	<p>1类：建筑行业用粘合剂，即PVC 建筑材料的粘合；用于 PVC 建筑材料涂层和密封的工业粘合剂，上述所有固化物在光学上不透明、有颜色或以其他方式不透明。</p> <p>19类：建筑用粘合灰浆，即聚氯乙烯建筑材料的粘合、涂层和密封，所有上述固化物均为光学上不透明、有颜色或以其他方式不透明。</p>
<b>KLEER MOULDINGS</b> 第86078755号	<p>19类：用合成和人造材料（即蜂窝状聚氯乙烯）制成的非金属室内和室外建筑模制件和饰边；由合成和人造材料（即蜂窝状聚氯乙烯）制成的用于建筑施工的非金属室内和室外装饰模子和装饰饰条；建筑产品，即装饰性室内和室外蜂窝状聚氯乙烯饰条，前述饰条均非由木材构成，而全部由蜂窝状聚氯乙烯构成。</p>
<b>KLEER TRIMBOARD</b> 第86079474号	<p>19类：非金属建筑产品，即人造和合成材料（即蜂窝状聚氯乙烯）制成的木材；人造和合成材料（即蜂窝状聚氯乙烯）制成的木材，用作楣板、椽子、带板、角板、楣板、外壳、檐板；合成和人造材料（即蜂窝状聚氯乙烯）制成的非金属建筑模制件和外饰面；用于建筑施工的非金属装饰外模和装饰性合成及人造材料外饰，即蜂窝状聚氯乙烯；建筑材料，即蜂窝状聚氯乙烯饰条，上述材料均不含木材，而全部由蜂窝状聚氯乙烯构成。</p>

## 1、“KLEER ADHESIVES” 商标：

(1) 第一个因素：关于“KLEER”是否对商品的特性、质量、功能、组成或使用构成错误描述，TTAB 与原审查员观点基本一致：申请人没有提交证据证明消费者会认为“KLEER”具有其他含义，而“KLEER”与“clear”的读音相同，消费者会认为“KLEER”具有“clear”的含义“透明”，而申请人两个类别的商品标识都明确指出，有关粘合剂固化后“光学上不透明、有颜色或以其它方式不透明”，故“KLEER”错误地描述了申请人产品固化后的特性。

(2) 第二个因素：关于潜在购买者是否可能相信该错误描述实际上描述了申请人的商品，TTAB 与原审查人员的结论基本一致，但是在对原审查员记录证据的认定上存在分歧：TTAB 认为其中一些证据展示的产品与申请人的建筑粘合剂不具可比性，如“Roman PRO-880”胶粘剂是一种墙纸胶粘剂，“Frost King 100 英尺透明 Bopp13 薄膜/丙烯酸胶粘窗防风雨条”是一种防风雨胶带，这些证据不能证明潜在购买者可能会相信申请人“KLEER”胶粘剂是“透明的”。但是，TTAB 认可原审查员关于其他产品、网页、新闻故事等文章的认定，例如，“Eco-Bond Ultra Clear 是一种高性能，无毒，易于使用的密封

胶。它的[原文如此]先进的透明配方，没有有毒气味，30分钟内即可淋浴. . . .”，这些证据足以证明一些粘合剂实际上是透明的，而且这种特性是用于向消费者兜售的，因此潜在购买者可能会相信错误的描述实际上是对商品的描述。

**(3) 第三个因素：关于错误描述是否可能影响相当一部分相关消费者的购买决策，也就是说，错误描述的质量或特性是否会使申请人的粘合剂对潜在购买者更具吸引力或可取性。**TTAB 与原审查员观点基本一致：记录显示，透明粘合剂在连接建筑材料方面是常用的，也是非常理想的。透明粘合剂用途广泛，因为它可以用来连接任何颜色的产品。由于透明粘合剂与非透明粘合剂相比具有重要和理想的优点，因此，透明干燥表面对消费者决定购买聚氯乙烯粘合剂具有重要意义。因此，根据《商标法》第 2(a) 条，TTAB 认定申请人的商标“KLEER ADHESIVES”具有欺骗性。

## 2、“KLEER MOULDINGS”商标及“KLEER TRIMBOARD”商标

关于这两个商标是否具有欺骗性，TTAB 与原审查员得出了不同的结论。针对第一个因素，原审查员认为商标中的“KLEER”一词表示商品由“净材”制成，当“clear”用于木材时，表示木材没有某些天然木制品中通常存在的节疤或其他缺陷，因此“KLEER”商标构成描述错误，因为申请人的合成产品不是用没有节疤或其他缺陷的木材制成的。TTAB 将原审查员的观点理解为，由于净材和节疤材之间的区别，申请人的合成材料的消费者很可能会认为没有任何缺陷的合成建筑产品和有缺陷的合成建筑产品之间也有类似的区别。原审查员记录了大量互联网网页和新闻报道作为证据，表明使用“clear”一词来描述没有节疤和其他缺陷的木材。然而，TTAB 认为这并不能回答“KLEER”是否对申请人的商品进行了错误描述的问题，因为它们实际上并不是由木材制成的。这些记录证据不能证明，当该词用于合成装饰和模制件时，潜在消费者可能会理解为什么含义。因此，没有足够的证据证明“clear（或 KLEER）”一词描述塑料建材产品的方式与该词适用于由木材且仅由木材制成的建筑材料的方式相同。因此，TTAB 认为不需要进行第三个因素的检验，就

可以得出结论，KLEER MOULDINGS 和 KLEER TRIMBOARD 不具有欺骗性。

通过上述案例可以看出，在适用美国三步法检验商标是否具有欺骗性时，审查员应当提供证据来证明争议商标的含义、商品或服务缺乏该特征或特性、错误描述与商品或服务之间的关联性以使潜在消费者相信该错误描述以及客观上对其更有吸引力或更可取等。此外，也进一步证明同一术语使用在不同商品或服务上时，对于消费者而言其所代表的含义、是否会使消费者相信、是否影响消费决策均有可能不同。

将中国三步法和美国三步法进行对比：两者在第一步及第二步中的具体审查顺序不完全相同，但是“第一步+第二步”的审查内容是一致的，且两者在第三步时的审查内容也是相同的。可见，中美三步法关于内容欺骗性商标的认定标准是一致的，即是否足以影响消费决定。但是，由于我国并没有规定如果只符合前两步应如何处理，可能会产生一种质疑：由于缺乏对不足以影响消费决定，但会导致相关公众误信的错误描述商标的规制，进而损害相关公众利益？对此，应明确：只有先统一内容欺骗性商标的认定标准，并严格适用三步法审查思路展开说理，才可能进一步实现根据误认程度来区分内容欺骗性商标和导致相关公众误信的错误描述商标。从立法层面来看，可进一步将导致相关公众误信的错误描述商标单独进行规制，并给予申请人通过使用来克服相关缺陷的机会，类似于此前对《商标法》第十一条关于缺乏显著性条款的修订。

商标作为一种符号，其本身是不具备价值的，只有通过宣传和使用才能承载权利人的商誉和信息。对于不具有欺骗性但可能会导致相关公众误信的错误描述商标，通过立法调整给予申请人通过使用来克服相关缺陷的机会，既可以鼓励申请人积极使用商标，发挥商标的真正价值，也有助于平衡申请人与相关公众之间的利益。

## 五、结语

本文首先总结了“内容欺骗性”商标认定中存在的问题，然后主张应明确“内容欺骗性”商标的认定标准，同时严格遵循中国的三步法审查思路展开说理，并通过与美国相关规定进行比较，提出可以将“内容欺骗性”商标和“导致相关公众误信的错误描述”商标加以区分来进行规制，以增强法律适用的统一性，并解决如何展开说理的问题。但经检索发现，即使是一些已经明确指出采用三步法的判决，也并没有展开分析，而是简单得出每一步的结论，这样的做法无异于没有适用“三步法”，申请人仍然难以明确所谓“欺骗性”的原因。因此，加强商标案件中的释法说理更是重中之重，否则，即使明确了内容欺骗性商标的认定标准和审查思路，依然无法实现《商标法》的指引作用。

来源：田丽丽 知产前沿

【周小丽 摘录】

## 1.2【专利】优化科技“软”服务 锻造发展“硬”实力

科技服务业是北京建设国际科技创新中心和高质量发展的重要力量，而知识产权服务业是科技服务业的重要组成部分之一。近期，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会，北京市知识产权局等六部门联合出台《北京市支持科技服务业高质量发展若干措施》（下称《若干措施》），形成3个方面14条政策举措，其中明确了知识产权服务业的新发展方向并作出相应指引。

“这是北京市专门就加快科技服务业发展出台的专项政策，也是推动科技创新与产业创新深度融合、因地制宜发展新质生产力、更好支撑首都高质量发展的重要举措。”北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会党组成员、副主任张宇蕾在北京市人民政府新闻办公室举行的推动首都高质量发展系列主题新闻发布会上介绍，“我们希望以《若干措施》发布为契机，在政策‘变’处、政策‘优’处持续发力，将‘政策增量’转变为‘发展增量’，将‘政策含金量’转化为‘经济含金量’。”

### 立足实际 亮点突出

北京科技服务业门类齐全、资源丰富，涵盖了研发、设计、转化、知识产权等创新链各环节。作为国际科技创新中心，北京发展科技服务业有基础、有优势、有成效。科技服务业已成为拉动北京经济增长的重要引擎和高精尖产业体系的有力支撑。基于此，为进一步优化量质发展、提升企业能级、挖掘市场需求、加快新兴转型，《若干措施》细化举措、明确分工，呈现出“拓增”“育新”“优生态”三大亮点。

在“拓增”方面，《若干措施》针对不同发展阶段、不同体量、不同类型的科技服务业企业进行分类施策，进一步明晰对科技服务业经营主体的精准服务，支持企业提升创新能力和发展动能，形成发展增量。如通过支持科技服务业企业向平台化和综合性服务机构发展，打造面向全球、领先全国的科技服务品牌等措施，加快科技服务业企业能级跃升；鼓励科技服务业企业持续加大研发投入，积极申报国家高新技术企业、专精特新企业等，建设国家和北京市高能级创新平台，加大国际专利布局、创制先进标准，符合条件的给予相关政策支持。

“育新”即培育科技服务业新增长点。《若干措施》更加明确聚焦支持科技服务业细分领域新模式新业态，形成更多科技服务优质供给。如鼓励知识产权服务机构积极拓展专利价值分析、专利运营等高附加值专业服务，逐步提升知识产权服务供给能力和服务水平，进一步壮大知识产权服务规模，巩固技术转移转化、创业孵化、知识产权服务业发展优势。

科技服务业涉及面广，需要加强各部门通力合作，促进创新各环节各要素协同。为此，《若干措施》注重“优生态”，围绕打造科技服务业特色集聚区、促进科技服务业人才集聚、完善科技服务业金融支持、强化科技服务业服务保障提出4条具体措施，聚焦做好资源匹配、强化持续服务跟踪，构建高效、创新的科技服务业发展生态和服务体系，保持发展增量的稳定性和可持续性。

政策的生命力在于执行、在于落实。“贯彻实施好《若干措施》，是一项综合性、系统性的工作，为了进一步提升政策的针对性、精准性，提高政策的有效性和可持续性，作为牵头部门，我们将从抓协同联动，强化全市统筹；抓重点企业，精准施策；抓新业态培育，扩大优质服务供给；抓企业服务，释放创新活力4个方面发力，助力北京市科技服务业实现更加快速增长和蓬勃发展，为经济社会发展注入强大的动力。”张宇蕾表示。

## 对标对表 紧抓落实

作为《若干措施》的制定主体之一，北京市知识产权局在推动知识产权服务业发展方面做了哪些工作，取得哪些成效？

北京市知识产权局二级巡视员陈威介绍，近年来，该局高度重视知识产权服务业工作，在地方性法规和政策文件中多次对知识产权服务业发展进行了明确部署，高标准谋划知识产权服务业发展。2023年，北京市知识产权局联合18部门制定《关于加快推动知识产权服务业高质量发展的实施方案》，明确了5个方面21项具体内容，制定了54项任务分工，全面谋划和布局了北京知识产权服务业发展。

针对知识产权服务业具有国际化的特点，北京市知识产权局对标国际先进规则，推动“两区”建设知识产权全环节改革，开展专利代理对外开放试点。在该局的推动下，法国理利知识产权事务所落户亦庄，1名外籍代理师通过考试并在京执业；海淀区获批建设国家知识产权保护示范区，海淀科学城被认定为首批国家知

知识产权服务出口基地。北京市知识产权局还推动建设国际知识产权服务大厅，吸引 106 家外国代理机构进驻，为创新主体和社会公众提供全流程、全门类、国际化的专业咨询。

结合近两年北京市全面推进专利转化运用专项行动的实际情况，北京市知识产权局从知识产权服务业角度发力，为推进北京市专利转化运用赋能增效。立足服务端，北京市知识产权局支持行业协会、产业联盟、知识产权运营平台、知识产权产业运营中心、知识产权运营服务和技术转移转化机构等积极参与并开展专利推广对接；聚焦连通需求端和供给端，充分发挥知识产权服务业的桥梁纽带作用，在提供制度供给的同时，更多地提供技术供给；注重深化市区联动，探索专利产业化新模式，引导构建市、区、乡镇（街道）多层次的知识产权转化运用工作体系，打通专利转化运用服务的“最后一公里”。

陈威介绍，截至 2024 年底，北京市知识产权服务机构数量达到 9000 余家，其中获得国家知识产权局行政许可的专利代理机构 1206 家（不含国防代理机构和香港代理机构），占全国专利代理机构五分之一，居全国首位；在国家知识产权局商标局备案的商标代理机构 4456 家。这些知识产权服务业机构是科技服务业的重要组成部分，贯穿于知识产权制度运行全链条，是推动知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护、高水平管理的重要支撑。

针对《若干措施》提出的具体要求，北京市知识产权局给出了明确的落实方向。“我们将加强部门联动，构建全方位知识产权服务体系；推广应用以质量为导向的专利代理等服务招标机制；拓展业务范围，鼓励知识产权服务机构积极开展专利价值分析、专利运营等高附加值的专业服务，逐步提升知识产权服务供给能力和服务水平，壮大知识产权服务规模，为加快国际科技创新中心和知识产权强国示范城市建设提供有力支撑。”陈威表示。

【胡泽华 摘录】

### 1.3 【专利】专利申请 | 快速预审和优先审查的区别

#### 一、定义与目的

**快速预审：**快速预审，也被称为专利预审或预先审查，是指在正式向国家知识产权局提交专利申请之前，由符合条件的地方知识产权保护中心对申请文件进行前置审查。通过预审的申请文件，将有机会进入国家知识产权局的快速审查通道，从而大幅缩短审查周期。快速预审的主要目的是提高审查效率，促进高质量专利的快速授权。

**优先审查：**优先审查是指国家知识产权局依据申请人的请求或依职权，对符合条件的专利申请提供加快审查的服务。优先审查适用于已经进入实质审查阶段的发明专利申请，以及已受理并完成专利申请费缴纳的实用新型和外观设计专利申请。其目的是对具有重大创新或公共利益价值的专利申请给予特别关注，加速其审查进程。



## 二、受理机构与申请条件

**快速预审：**快速预审由各地的知识产权保护中心受理。申请快速预审的企业或个人需要先在保护中心完成备案，备案时长一般需时 1 至 4 个月。备案成功后，申请人即可在保护中心提交专利申请进行预审。快速预审的适用范围通常限于保护中心限定的特定技术领域，如新能源、互联网技术等。

**优先审查：**优先审查由国家知识产权局专利代办处受理。申请人无需预先备案，但需满足一定的条件，如涉及国家重点发展产业、涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或产品更新速度快的情况等。优先审查的适用范围相对较广，不仅限于特定技术领域。

## 三、申请时机与流程

**快速预审：**快速预审的申请时机是在正式向国家知识产权局提交专利申请之前。申请人需先在保护中心提交预审请求，经过预审通过后，再向国家知识产权局提交正式申请。快速预审的流程包括预审申请、预审审查、预审结论以及正式提交申请等步骤。预审周期视具体案件情况而定，但通常较短。

**优先审查：**优先审查的申请时机是在正式向国家知识产权局提交专利申请之后，且发明专利申请需进入实质审查阶段。申请人需向国家知识产权局提交优先审查请求书及相关证明文件，经过审核同意后，申请将进入优先审查通道。优先审查的流程相对简单，主要包括请求提交、审核同意以及优先审查等步骤。

### 【陈蕾 摘录】

#### 1.4 【专利】《产业知识产权运营中心建设管理工作指引（暂行）》解读

近日，国家知识产权局办公室印发了《产业知识产权运营中心建设管理工作指引（暂行）》（以下简称《工作指引》）。现将《工作指引》有关内容解读如下。

##### 一、文件出台的背景和意义

知识产权作为支持全面创新的基础性制度和参与国际竞争的战略性资源，在产业创新发展中发挥着重要作用。自 2017 年起，国家知识产权局从近距离服务产业的需要出发，先后指导建设了一批产业知识产权运营中心，旨在支持重点领域龙头企业、产业园区、科研机构等立足产业自身特点和知识产权实际需求，积极探索产业知识产权运营的有效模式和路径，打造一批直接服务于产业一线的知识产权运用促进工作支点。经过前一阶段的实践，产业知识产权运营中心在推动产业知识产权转化运用，服务产业创新发展方面发挥了积极作用，取得了一定成效，积累了有益经验，已成为知识产权运营体系的重要组成部分。

近年来，我国产业结构升级和新旧动能转换进程加快，重点领域关键核心技术不断取得突破，围绕科技创新的产业国际竞争也日益加剧。习近平总书记强调：“要把增强产业链韧性和竞争力放在更加重要的位置，着力构建自主可控、安全高效的产业链供应链。”这对充分发挥知识产权在产业发展中的强链增效作用，促进产业链创新链深度融合，强化产业链供应链风

险防控，助力提升产业核心竞争力，提出了新的更高要求。产业知识产权运营中心作为建立在产业创新发展一线，推动产业知识产权转化运用的重要工作载体，责任首当其冲，作用至关重要。一方面，要充分利用其整合产业链创新资源的优势，促进知识产权转化对接的服务功能，打造产业知识产权转化运用生态圈，加速科技成果转化落地，推动科技创新与产业创新深度融合，以科技创新引领新质生产力发展，加快形成产业“硬实力”。另一方面，要充分发挥其在产业链上下游和产学研合作中的牵引带动作用，加快构建产业知识产权协同发展机制，强化产业知识产权战略布局和风险防控，加快实现产业链创新资源共用、专利风险共担、合作利益共享，助力提升产业链供应链韧性和安全水平。

为深入推进落实专利转化运用专项行动，2024年国家知识产权局会同科技部、工业和信息化部、国务院国资委等8部门，制定出台了《关于推进重点产业知识产权强链增效的若干措施》，对“引导建设产业知识产权运营中心”做出明确部署，并同步启动了《工作指引》的研究起草工作。在全面梳理产业知识产权运营中心建设经验和不足，充分调研不同产业知识产权实际需求的基础上，广泛征求吸纳相关部门、各地方和产业界的意见建议，制定印发了《工作指引》。

## 二、总体思路

《工作指引》旨在通过加强对产业知识产权运营中心的统筹指导、分级建设和规范管理，更好发挥在推进产业强链增效中的功能作用，全面提升其对产业创新发展的支撑服务效能。在总体思路上，主要体现为一条主线、三方兼顾和五项职责。

“一条主线”，即以聚焦产业、集聚资源、整合力量、高效支撑为主线，明确产业知识产权运营中心建设、管理的总体要求和路径。其中，“聚焦产业”，就是以推动传统产业转型升级、新兴产业壮大、未来产业培育为重点，聚焦不同产业的发展特点和实际需求，高标准开展产业知识产权运营中心建设；“集聚资源”，就是要充分利用产业知识产权运营中心的资源平台和信息枢纽功能，汇聚集成产业链技术、数据、知识产权、人才、资本等各类要素资源，强化对产业创新发展的资源供给；“整合力量”，就是要有效发挥产业知识产权运营中心的引领带动作用，组织和整合产业链创新链经营主体、创新主体、服务机构、投资机构等各方力量，推动构建“政产学研金服用”紧密衔接、高效协作的产业知识产权协同发展机制，搭建知识产权转化运用生态圈；“高效支撑”，就是要立足产业知识产权运营中心的职责定位，依托各类资源、各方力量和高效运行机制，不断提升专业能力和服务效能，为落实党中央、国务院推动产业高质量发展的重大战略部署，深入推进专利转化运用专项行动，建立知识产权高效转化和协同运用的长效机制，提供高水平的服务支撑。

“三方兼顾”，即兼顾不同主体、不同层级和不同阶段，分级分类强化产业知识产权运营中心建设和管理。在建设主体上，兼顾不同产业的发展特点和实际状况，鼓励具备条件的龙头企业、科研院所、产业园区、行业协会等各类主体，立足自身特色优势开展产业知识产权运营中心建设，充分发挥产业引领带动作用，面向全产业链推进知识产权转化对接，大力推动专利产业化，不断拓展服务范围、提升服务能力，逐步构建知识产权运营生态；在管理层级上，兼顾国家和地方产业发展战略需要，分级推进产业知识产权运营中心建设、认定和管理工作，充分发挥地方和牵头单位“两个积极性”，鼓励地方因地制宜开展先行先试、大胆探索，以更好满足各层级、各地区的产业知识产权运营需求；在组织实施上，兼顾建设、认定、管理、评价的闭环性，鼓励各领域根据需求先行建设运行，国家和地方按照标准进行评估认

定，对认定后的产业知识产权运营中心进行统筹指导，开展定期评价，实施动态管理，对成效突出的予以鼓励支持，达不到要求的及时退出，以实现产业知识产权运营中心建设管理与实际成效之间的有效反馈、循环提升。

“五项职责”，即立足产业知识产权运营中心在产业链中的功能定位，进一步明确其建设协同发展机制、支持产学研合作、开展转化对接、推进专利产业化和提供专业服务五项主要职责，确保产业知识产权运营中心准确把握建设要求，聚焦重点工作任务，为推进重点产业知识产权强链增效，发挥应有的服务支撑作用。

### 三、主要内容

《工作指引》包括 6 个部分，共 18 条内容。

第一部分为总则。首先明确制定出台文件的出发点和落脚点，旨在通过该指引指导规范产业知识产权运营中心建设、管理和运行，以充分发挥其积极作用，更好支撑服务产业高质量发展。其次确定了产业知识产权运营中心的功能定位，对其作为知识产权运营体系重要组成部分的定位予以界定，明确其推动科技创新与产业创新深度融合、服务产业高水平科技自立自强的建设目的和围绕构建运营生态、集聚要素资源，服务产业知识产权高质量创造、高效益转化、协同创新和风险防控的功能作用。

第二部分为主要职责。明确了产业知识产权运营中心应当面向产业链上下游的创新发展需求，重点承担五个方面的职责。在强化产业协同方面，基于提升产业链知识产权竞争力和风险防控水平的需要，产业知识产权运营中心应当充分发挥产业链的协同组织作用，形成发展合力的积极作用。通过组织引导产业链上下游各类主体共同组建产业知识产权创新联合体、重点领域专利池等方式，促进产业链知识产权协同发展，提升产业创新能力和风险防控水平。以“大手拉小手”的方式，带动产业链大中小企业融通发展。在推进产学研合作方面，基于推动专利链与产业链、创新链深度融合的要求，产业知识产权运营中心应当有效发挥专利的链接纽带功能，协调发挥“政产学研服用”各环节作用，通过组织产业链上下游企业深入参与高校和科研机构存量专利盘活，有效推进高价值专利挖掘、校企合作、人才交流和资本对接，推动产学研深度合作。在开展转化对接方面，基于专利技术获取和转化的两难问题，产业知识产权运营中心应当更好发挥服务对接功能，主动收集梳理产业专利技术需求，分析筛选相关领域可转化专利资源，积极组织多种形式的供需对接活动，聚焦产业特点不断提高转化对接服务的系统性、精准性和专业性，探索形成有效路径模式，并在产业中积极推广。在推进专利产业化方面，基于加速推动科技成果向现实生产力转化的需求，产业知识产权运营中心应当充分利用自身产业资源优势，积极吸纳具有市场化前景的优质专利技术成果，协同各类科技成果转化和产业化平台资源，率先推动一批专利产业化项目落地实施，引领带动产业链上下游全面加快专利产业化进程，培育推广专利密集型产品，加快打造一批以科技创新为支撑的驰名商标品牌。在开展专业服务方面，基于产业链各类主体多元化的知识产权服务需求，产业知识产权运营中心应当高效整合产业链各类优质服务资源，积极拓展服务范围，提升服务水准，开展专利信息、评估、标准等专业化服务，针对企业“走出去”普遍面临的知识产权风险高、海外维权难的问题，积极提供产品出口前风险预警和供应链合规排查服务，进一步探索专利开源、专利开放许可等知识产权运用新模式、新场景，不断优化有利于产业创新发展的良好生态。

第三部分是基础条件。按照先建设、后认定的原则，明确了国家级产业知识产权运营中心应当具备的基础条件。在建设主体方面，考虑到国家级产业知识产权运营中心需要具有全国性的产业影响力和全产业链的组织动员能力，能够有力汇集整合产业、区域、行业中的各类创新资源，要求承担运营中心建设的主体一般应为行业龙头企业、科研能力突出的科研院所、重点产业集聚的国家级产业园区或者全国性行业协会等。在条件保障方面，考虑到国家级产业知识产权运营中心应当具备专门开展相关工作所需的软硬件保障，要求其建设主体应当具备相应的工作机构、场地、人员、经费等必要条件。在工作成效方面，考虑国家级产业知识产权运营中心应当具备较好的工作基础和运营成效，特别是在推进专利转化运用专项行动中做出积极贡献，发挥示范引领作用，因此，重点考察其在开展知识产权转化和产业化、高校和科研机构存量专利盘活、服务中小企业、推进产业知识产权强链增效等方面取得的实际成效。

第四部分是认定管理。明确了国家知识产权局和地方各级知识产权管理部门对各级产业知识产权运营中心的管理责任，以及国家级产业知识产权运营中心的命名方式、认定程序、职责履行、动态管理、资格取消等程序性规范，以及不得自行设立分中心 etc 要求。

第五部分是服务保障。明确了国家知识产权局、地方知识产权管理部门通过指导支持、宣传推广、人员交流、鼓励表扬等方式，对产业知识产权运营中心建设提供的服务保障。

#### 四、需要重点说明的问题

一是关于工作定位。在全面加强产业知识产权运营中心建设管理的基础上，国家知识产权局将强化与相关部门的政策协同，指导各地方知识产权管理部门，将各级产业知识产权运营中心作为落实专利转化运用专项行动，推动产业知识产权协同发展的重要抓手。在服务关键核心技术攻关、推进重点产业强链增效、助推中小企业成长、协同推进专利密集型产品和商标品牌建设等重点工作中，赋予产业知识产权运营中心更多重要职责任务，进一步发挥其在产业链中的功能性载体作用，不断固化成功经验，形成促进产业协同发展的长效机制。

二是关于服务对象。产业知识产权运营中心应当坚持面向全产业链、服务国家大局的理念，不仅要满足建设主体自身创新需求，更要致力于服务产业链上下游、产学研各类主体、各区域间协调发展的创新需要，立足自身产业地位和资源优势，充分发挥辐射带动作用，既要突出服务广大中小企业和创新主体的公益属性，也应积极拓展市场化高端化增值服务，主动探索具有产业特色和引领效应的运营服务新模式，加快构建知识产权转化运用生态圈。

三是关于工作衔接。此前，国家知识产权局以复函形式，支持部分产业领域开展产业知识产权运营中心建设，但并未予以资格认定；各地方也结合实际开展了相关工作，取得了一定成效和经验。《工作指引》印发实施后，国家知识产权局将在前期工作基础之上，以产业发展需求为导向，按照产业协同能力强、建设基础好、运营成效显著、支撑作用突出的统一标准组织开展认定工作，择优确定首批国家级产业知识产权运营中心，并严格实行绩效评价和退出机制，确保有进有出，实现动态更新，更好发挥产业知识产权运营中心的服务支撑作用，推动更多好使管用的高价值专利转化为现实生产力，促进经济高质量发展。

**【马佳欣 摘录】**

## 1.5【专利】《哪吒2》票房破百亿，仅是一个开始：超级 IP 打造与知识产权保护



最近，《哪吒2》这部影片的票房成绩似乎已经成为衡量国民荣誉的一个重要指标。当大家看到《哪吒2》的票房突破100亿大关，并且还在持续攀升时，心中不禁涌现出一种难以言喻的荣誉感。但，暂且抛开这些“情结”和“执念”，回归理性，我们来讨论一下电影如何赚钱的问题。

为什么说《哪吒2》票房突破100亿仅仅只是一个开始呢？对于一个超级IP而言，票房成绩其实只是其成功的一个方面，或者说是一个“开胃菜”。《哪吒》系列显然具备了成为超级IP的巨大潜质。首先，这个系列已经凭借其独特的故事情节和鲜明的角色形象，吸引了大量忠实的粉丝。其次，随着影片的持续热映，其衍生产品、周边商品以及各种相关产业也将迎来巨大的市场潜力。此外，随着《哪吒》系列的深入人心，其品牌价值也将不断攀升，为制作方带来更多的商业机会和合作空间。那么，怎样才能把一部现象级电影转变为“超级IP”呢？不妨参考一下好莱坞的做法。

### 一、好莱坞的“超级IP”打造及赚钱逻辑

假设一部电影的票房是3亿，制作成本是2亿，这部电影的收益是1亿吗？不是的，大概率是赔钱的。一般情况下，电影的票房至少需要达到制作成本的3倍才能实现盈亏平衡<sup>[1]</sup>。具体来说，电影票房收入在扣除各种税费（如5%的电影专项资金和3.3%的营业税）后，还需要支付给影院、宣发公司等其他费用，推广成本和制作成本之间的比例是四六开或者三七开，再加上演员、导演等核心人员拿走的收入，又分走了票房总收入的5%到10%，另外还有隐性成本，最终能够分到的投资方收益通常不到票房收入的30%。

结论，好莱坞如果单靠票房收入，大概率是要破产的，那么好莱坞是如何赚钱的呢？

总结两个字：授权。

**第一类是商品授权业务。**好莱坞将其电影中的角色、故事、品牌等知识产权授权给第三方，用于生产玩具、服装、家居用品、食品、电子产品等多种商品。比如，漫威每年通过品牌授权产品收入能够达到 13 亿美金，漫威的授权商品包括手办、3C 数码、日用品等，这些商品在全球范围内热销<sup>[2]</sup>，再譬如《星球大战》系列电影，以《星球大战》系列影片为例，其授权的商品收入已经达到 422.17 亿美元，是票房收入的四倍<sup>[3]</sup>。有机构分析显示，美国的电影衍生品授权和主题公园等版权运营的收入，在电影总收入中的占比能达到 70%左右<sup>[4]</sup>，根据国际授权业协会（LIMA）最新公布的数据，全球娱乐和人物形象 IP 授权零售额高达 1215 亿美元，占全授权行业市场份额的 44.7%，位列全球第一大授权品类<sup>[5]</sup>。

在商品授权模式中，电影不仅仅是一部独立的作品，它还承担了广告的角色，通过各种渠道和形式，积极推广其衍生产品。这些衍生品包括但不限于玩具、服装、游戏等，它们通过与电影内容的紧密结合，吸引了大量消费者的关注。电影的这种广告功能，有效地推动了衍生品的销售，为电影制作方带来了额外的收入。与此同时，衍生品的广泛传播和普及，使得它们走到了用户的身边，出现在他们的日常生活中。无论是孩子们手中的玩偶，还是成年人收藏的模型，这些衍生品都成为电影与观众之间的一种情感纽带。通过这些实物的陪伴，电影的影响力得以延伸，观众对电影的情感依恋也更加深厚。这种相互促进的关系，无形中为系列电影培养了一批又一批忠实用户。每当一部新电影上映，这些忠实用户便会迫不及待地走进电影院，甚至在电影上映前就已经通过各种渠道预订了相关的衍生品。他们的忠诚不仅体现在对电影的反复观看上，还体现在对整个电影品牌的持续支持上。

**第二类是渠道授权。**这类渠道有很多，比较古早的有录影带出租、DVD 发行和出租，现在比较常见的是电视授权和视频平台授权。

以电视渠道授权为例，对电视的授权要算是生命力最持久的渠道业务了。电影在电影院上映之后，一般情况下会在接下来的 2 到 3 个月时间内进入电视授权阶段。在这个阶段，电影首先会被授权给那些按次付费的点播平台，例如 HBO、Showtime 和 Starz 等。大约在影院发行之后的 9 个月开始播出，片商根据电影的票房收入向频道收取授权费，平均一部电影 700 万美元左右，大片则可能高达 2000 万-2500 万美元。随后电影将授权给电视网播出，其窗口期持续 12—18 个月，通常一部电影的授权费在 300 万-1500 万美元之间，取决于影片的票房和重播的次数<sup>[6]</sup>。这部分收入通常占电影总收入的 10%左右。

进入 21 世纪以来，好莱坞逐渐意识到数字渠道和移动终端的巨大潜力，开始积极拓展这些新兴市场。例如，通过与各大视频网站合作，将电影和电视剧授权给这些平台，观众可以在互联网上随时随地观看喜爱的内容。此外，好莱坞还与手机制造商和运营商合作，将电影和电视剧内容授权给手机用户，使人们能够在移动设备上享受高质量的视听体验。这一战略转变不仅为好莱坞带来了新的收入来

源，也进一步巩固了其在全球娱乐产业中的领先地位。根据 Statista 的数据，2023 年全球流媒体市场规模已达到 1600 亿美元，预计到 2026 年将超过 2000 亿美元，2023 年全球电影票房收入约为 450 亿美元，仅占流媒体授权收入的 28% 左右。

## 二、超级 IP 王国——迪士尼

在好莱坞各大片厂仍以电影票房收入为主要利润来源的时期，迪士尼已经敏锐地察觉到角色授权的巨大潜力。早在 1928 年，米老鼠首次亮相于动画短片《蒸汽船威利》（Steamboat Willie），并迅速成为全球知名的角色。1930 年，迪士尼将米老鼠的肖像权授权给一家儿童文具制造商，推出了米老鼠笔记本，这标志着迪士尼角色授权业务的开端。随着角色授权带来的商业机会逐渐显现，迪士尼决定冒险投入巨资制作一部开创性的动画电影。1937 年，《白雪公主和七个小矮人》（Snow White and the Seven Dwarfs）问世，这是世界上第一部真正意义上的卡通长片<sup>[7]</sup>。该片的制作成本高达 150 万美元，对于当时的迪士尼来说是一个巨大的经济风险。然而，这部电影最终取得了巨大的商业成功，成为史上第一部票房收入破亿的电影。此外，《白雪公主》还是首部推出电影原声带唱片的影片。

《白雪公主》的成功不仅为迪士尼带来了丰厚的票房收入，还为其授权模式提供了新的思路。迪士尼开始将电影角色授权给玩具制造商、服装商、文具商等，开发了大量与电影相关的周边产品。这一策略不仅进一步巩固了迪士尼的品牌影响力，还为公司开辟了新的收入来源，奠定了其在娱乐产业中独特的商业模式。

继《白雪公主》之后，迪士尼持续推出一系列经典动画角色，如《小美人鱼》（1989 年）、《美女与野兽》（1991 年）、《阿拉丁》（1992 年）、《狮子王》（1994 年）和《风中奇缘》（1995 年）等。这些角色不仅在电影票房上取得了巨大成功，还通过授权周边产品进一步拓展了迪士尼的商业版图。1995 年，迪士尼与皮克斯合作推出了《玩具总动员》，这是世界上第一部全电脑动画电影。这部电影不仅在技术上取得了突破，还在商业上取得了巨大成功。其周边产品，如玩具、服装和文具等，也获得了巨大的商业成功。迪士尼不仅专注于自身电影角色的授权，还通过收购和合作不断扩展其授权角色库。例如，迪士尼收购了漫威（Marvel）和卢卡斯影业（Lucasfilm），将《复仇者联盟》和《星球大战》等系列纳入其授权体系，进一步扩大了其在成人市场的影响力。过去几十年中，迪士尼的授权收入持续增长。根据 License Global 发布了 2023 年全球顶级授权商报，2023 年迪士尼授权商品的收入达到了约 617 亿美元<sup>[8]</sup>，占公司总收入的很大部分。

## 三、史上最强法务——迪士尼

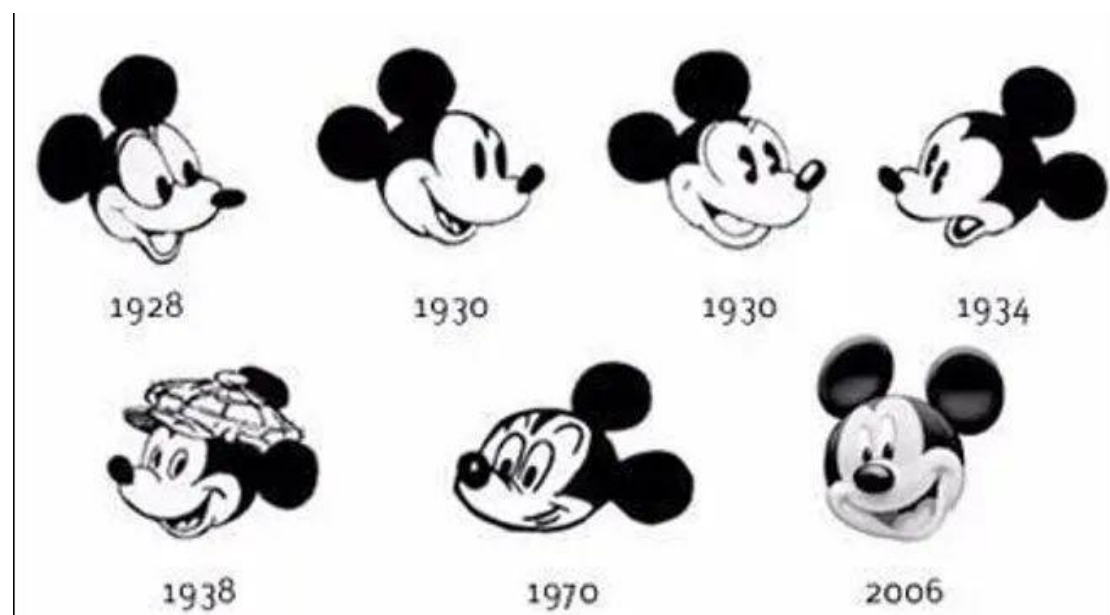
网上流传着一则段子：如果你流落荒岛且无法自救，可以在地上画一个巨大的米老鼠。据说，迪士尼的法务部会通过全球监控系统及时发现你，并以涉嫌侵犯版权为由将你带到法庭。这当然是无稽之谈，但也从侧面反映出迪士尼在知识产权保护方面的强势。

迪士尼的商业帝国得以稳固，离不开其精心构建的知识产权体系，这一体系的严密性和完整性，构成了其商业版图的核心竞争力。

以米老鼠版权到期这一事件为例，一窥迪士尼的知识产权布局：

2022 年，笔者曾接受凤凰卫视的专访，就米老鼠版权到期后的 IP 使用行为发表看法（米老鼠版权即将到期，是否就可以随意使用？），以下是核心观点：

米老鼠形象在过去 90 多年间经历了多次更新迭代。本次版权到期的是 1928 年在《威利号汽船》中首次出现的经典米老鼠形象。而我们如今熟悉的“大耳朵、白手套”版本的米老鼠，其版权尚未到期（见下图）。



在版权堡垒的加持下，即使米老鼠形象不再受版权保护，对于米老鼠这一 IP 的价值和迪士尼的 IP 管理战略的影响都相当有限。米老鼠的整体 IP 由多种类型知识产权构成，包括著作权、商标、专利等等。对于米老鼠的卡通形象而言，保护到期肯定会对米老鼠 IP 有一定影响，公众可以不经作者许可、不向其支付报酬使用米老鼠形象，例如使用其形象创作漫画等。但是造成的影响是有限的，如果他人把米老鼠作为公有领域的智慧财富随意使用，迪士尼可以通过其他知识产权对其加以保护。例如通过商标进行保护，商标与作品的保护分属两个体系，作品层面上进入公有领域对已经作为商标进行保护的部分没有影响，商标可以在到期后进行续展，而续展是没有期限的。





据悉截至 2024 年 1 月，迪士尼公司在中国申请的商标数量已达到 5340 件，其中就包括大量“米奇”“米老鼠”等相关的文字或图形商标<sup>[9]</sup>（如下图部分展示）。且迪士尼在多国为米老鼠形象申请了 45 类的商标，拥有有效注册商标近千件<sup>[10]</sup>。

#### 四、总结

我们期待《哪吒 2》票房持续攀升，但更期待“哪吒”IP 在完善的知识产权布局和良好的商业运作下成为超级 IP。好莱坞的商业经验表明，电影的商业价值远不止票房，超级 IP 的打造需要全方位的授权与开发，迪士尼通过严密的知识产权保护 and 多元化的商业运作，将旗下 IP 的商业价值最大化，值得国内影视团队借鉴。

【王哲璐 摘录】

#### 1.6 【专利】专利申请分案知多少

当一件申请包括两项以上的发明创造时，申请人可以主动提出分案申请或者可以依据审查员的审查意见提出分案申请，今天我们就一起来聊聊分案的那些事儿。

首先，我们来看看分案的相关规定。

##### 一、分案的相关规定

分案申请应当以原申请（第一次提出的申请，亦称“母案”）为基础提出。分案申请的内容不得超出原始申请文件的记载范围。分案申请的类型应当与原申请的类型一致。分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号和申请日，并且应当在其说明书的起始部分，即发明所属技术领域之前，说明本申请是哪一件申请的分案申请，并写明原申请的申请日、申请号和发明创造名称；对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，还应当填写该分案申请的申请号。

对于分案申请，应当视为一件新申请收取各种费用。原申请中已提交的与分案申请相关的各种证明文件，视为已提交。例如优先权申请文件副本、生物材料保藏证明和存活证明等。

分案申请适用的各种法定期限，例如发明案件的分案申请提出实质审查请求的期限，应

当从原申请日起算。对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足两个月的各种期限，申请人可以自分案申请递交日起两个月内或者自收到受理通知书之日起十五日内补办各种手续。

对于分案申请的提交期限，规定如下：

申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。对于国家知识产权局已经发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后的复审期间、收到复审决定之日起三个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的，不得分案。但是，因审查员发出分案通知书或者审查意见通知书中指出分案申请存在单一性缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应该以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。

此外，分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同。分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。

## 二、如何利用分案

那么了解了分案的相关规定后，如何利用好分案制度以达到申请人的各种目的，接下来结合案例进行说明。

### 1、利用分案可以改变保护范围

这是分案最常见的应用，例如，当授权的权利要求范围并不能够覆盖侵权产品时，或者授权的权利要求中加入了一些限定而导致范围过窄时，可以考虑通过提交分案的方式改变权利要求的保护范围，例如，可以通过删除一些不必要的特征限定，变更或者增加新的特征限定，以达到理想的保护范围。

这类分案应用的前提是，说明书中包括附图中必须有足够和全面的支持。

另外需要注意的是，分案的权利要求范围并不需要小于母案授权的权利要求范围；分案的权利要求只要能够得到母案说明书的支持即可，并不需要得到母案权利要求书的支持。

### 2、利用分案可以使案件起死回生

我们知道在专利申请被驳回之后以及在案件进入复审阶段，直至收到复审决定之日起三个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间，申请人均可提出分案申请。对于那些原申请收到复审决定的案件，笔者通常会建议申请人提出分案申请，即使申请人决定就复审决定提起行政诉讼，笔者也会建议申请人同时提出分案申请。这是因为，分案申请实质上是一种再审查程序，申请人可以充分利用分案申请延长对于该发明创造的审查，同时相比于行政诉讼程序，分案申请可以灵活地修改权利要求，可以获得再次与审查员博弈的机会，从而可以获得让案件起死回生的机会。

在笔者代理的一件案件中，在针对复审决定提起行政诉讼的同时，申请人也同时提交了分案申请。复审决定针对的是包括 4 个权项的权利要求书，而我们在后续的分案申请中重新布局了权利要求书，既要求保护被最终驳回的 4 个权项，同时也布局了其他发明点和类型的权项。在分案的后续审查过程中，申请人通过提交补充实验报告来详细说明和验证该专利申请中相关特征所能实现的预料不到的技术效果，从技术效果反推结构上的差异，该分案在再次经过复审后最终被认定为具备创造性，并且相比于母案被最终驳回的版本（包括 4 个权项），分案授权的权利要求书中包括了 25 个权项，通过分案，不但实现了案件的起死回生，

而且与母案相比于更为全面和多方位地保护了发明创造。

### 3、利用分案可以纠正授权权利要求的错误

在 OA 答复过程中，由于对申请文件的阅读不够全面或者理解不够深刻，因此在修改申请文件时容易出现一些错误，如果审查员也不能发现，这些错误将会带入到授权的权利要求中，导致在真正维权时可能会存在困难。

例如，在某件专利申请的授权权利要求 1 中记载有关于“插入部件”的特征，并且该“插入部件”的特征是在答复 OA 时为了区别对比文件而加入的。根据说明书，“插入部件”其实是一个中间阶段的部件，其是为了临时保持连接器和保护构件而将连接器和保护构件联接在一起，但在最终的灌封之前需要将该“插入部件”去除。也就是说，在最终的产品中，临时设置的“插入部件”是肯定不存在的，因此这样的产品权项肯定不可能对应到侵权产品，这样的授权专利形同虚设。

另外在 OA 答复过程比较常见的修改错误还在于，不同实施例之间的相互引用导致权利要求不清楚。例如，某件专利申请的从属权利要求 2 中记载的是关于“接合齿”的特征，从属权利要求 3 中记载的是关于“突起”的特征，二者均直接引用独立权利要求 1，且通过说明书可以获知“接合齿”和“突起”分属于不同的实施例，二者是相互可替换的关系。在 OA 答复过程中，如果直接将属权利要求 2 的特征并入到独立权利要求 1 以获得授权，而原从属权利要求 3 保持不变，则授权的权利要求会出现既包括“接合齿”又包括“突起”的方案，而这样的方案显然是不清楚的，且是无法实现的，也得不到说明书的支持。这样授权的权利要求同样也是名存实亡。

还有一些授权的权利要求中缺少必要技术特征的限定，导致方案无法实现，这些授权的权利要求在真正维权过程中同样存在风险。

在面对这样有瑕疵的授权权利要求时，我们可以建议申请人通过提交分案来纠正上述这些错误，以准确地保护发明创造，让授权的专利更有价值。

### 4、利用分案可以避免不必要的捐献

利用分案避免不必要的捐献不限于对于记载在说明书中而未记载在权利要求书中的方案以分案的形式加以保护，还在于对于审查员能接受的原始从属权利要求的保护。

实践中笔者也遇到一些案例，审查员经检索后有若干可接受的从属权利要求，而在 OA 答复过程中往往忽视这些可接受的从属权利要求，直接对所引用的独立权利要求进行缩限式修改，这样的修改方式相当于放弃了原始可接受的从属权利要求的保护，缩小原始从属权利要求的保护范围。

对于这类问题，笔者建议在 OA 答复时将审查员所认可的所有原始从属权利要求均修改为独立权利要求的形式，如果审查员指出单一性的问题，可以删除后以分案的方式进行保护，从而避免损失原有的保护范围和方案。

### 5、利用分案可以保护技术改进

我们都知道一件专利申请提出后在真正进入到生产阶段时还会面临很多的修改，甚至是结构上的改变，对于这些不断改进的技术，如果主张优先权重新提交新的申请的时机已错过，但说明书和附图能够提供足够的支持，也可以尝试利用分案来覆盖这些改进。

通过分案的提交时机我们知道，基于中国专利实践，申请人仅有有限的“主动分案”的机会，而技术的改进是一个不断进行的过程，一个小的技巧在于，申请人在“主动分案”时可以尽可能全面地布局不同组的权利要求，藉此申请人有可能获得“被动分案”的机会。

## 三、结束语

分案的提出源于一件申请中包括两项以上的发明创造，而《审查指南》又赋予了申请人“主动”分案的机会，因此，申请人完全可以主动利用分案的机会来不断完善申请文件，以获得对于发明创造更精准的保护；也可以利用分案的机会来“延长”对专利申请的审查程序，

让自己的主张得到充分的陈述；还可以考虑自行创造“被动”分案的机会，以尝试保护后续的技术改进。总而言之，分案制度的有效和合理利用可以有助于专利的保护，有助于专利质量的提升！

【陈建红 摘录】

## 1.7 【专利】全国发明展览会金奖专利被宣告无效，引出 3 亿转让费、7200 万诉讼、内幕交易、民间借贷

2025 年 2 月 12 日，上海证券交易所上市的福建省青山纸业股份有限公司（简称“青山纸业”，证券代码：600103）发布收到专利无效宣告请求决定书的公告。

公告显示，国家知识产权局已经宣告名为“一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺”的专利 ZL200910227376.5 全部无效。无效请求人是自然人“董艳芹”。

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：临 2025-001

### 福建省青山纸业股份有限公司

#### 关于收到《无效宣告请求审查决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 案件所处阶段：公司收到国家知识产权局关于公司所持有的发明专利“一种利用超声波制浆-漂白一体化工艺”（专利号：200910227376.5）（以下简称“涉案专利”）的《无效宣告请求审查决定书》。

● 上市公司所处的当事人地位：专利权人

● 是否会对公司损益产生负面影响：本次无效宣告事项不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第 583283 号），国家知识产权局对无效宣告请求人董艳芹提出的有关公司所持有的 1 项专利权无效宣告请求进行了审查，决定宣告该专利权无效。现将有关情况公告如下：

青山纸业并未公布此次无效的背景及原因，只是提到这件专利系 2015 年通过购买方式取得共 28 项与超声波制浆技术相关的一系列专利权中的一件。并对此次无效事件对公司的影响做出了声明，主要有两点：一是购买专利后并未使用，对经营没影响；二是表示会向北京知识产权法院提起行政诉讼。

### 三、本事项对公司的影响

1、涉案专利期限到期或被认定无效，竞争对手可以无偿、合法地使用其所涉及的技术方案，但不影响公司继续使用该专利技术。

2、公司购买专利技术后还未使用该技术组织规模化生产经营。因此，涉案专利被认定无效对公司目前正常的生产经营没有影响。

3、因该专利技术产业化深度推进缓慢，公司基于谨慎性原则已于之前年度对该上述系列专利全额计提了减值准备，即计提后该超声波专利技术账面净值为0元。因此，涉案专利被认定无效不会对公司当期及未来的损益产生负面影响。

4、公司收到审查决定后，组织团队研读、分析决定书内容，将在法定期限内向知北京知识产权法院提起诉讼，并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书》（第583283号）

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董事会

2025年2月12日

**青山纸业3亿元收购金奖专利包**青山纸业在2015年1月到6月，先后发布了五份与此次专利购买有关的公告，其中清晰地记载了购买缘由和专利评估情况。此次购买的专利来自**安阳华森纸业有限责任公司**(简称“安阳华森”)所有的27项、**刘洁先生**所有的1项与超声波制浆技术相关的专利。经资产评估公司的评估，专利权的评估价值为30,932.65元，该评估已经**福建省人民政府国有资产监督管理委员会核准备案**。最终协商确认的转让价格为**3亿元人民币**。

#### 4、专利权转让价格

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2015)第3063号《福建省青山纸业股份有限公司拟收购安阳华森纸业有限责任公司、刘洁先生持有的专利技术项目评估报告》，截止评估基准日2014年11月30日，目标专利权的评估价值为30,932.65

5

证券代码：600103

证券简称：青山纸业

公告编号：临2015-047

万元。上述评估结果已经**福建省人民政府国有资产监督管理委员会核准备案**。参考上述评估结果，经协议各方协商确认，本协议项下目标专利权的转让价款确定为**3亿元(人民币)**。

据百度查询，全国发明展览会

会是由中国发明协会组织举办，2024年共有696个项目获奖其中金奖204项，而且在金奖

中还评出了 12 项专项奖。

青山纸业在获得这些专利后的第二年，这件被宣告无效的金奖专利，就向中国工商银行沙县支行做了专利权质押登记，先后有两次记录。也算发挥了一部分收购的价值。

### **涉案专利陷入 7200 万纠纷**

至于为何这样一件专利会引发此次的专利无效。2017 年，青山纸业发布的一则诉讼公告揭露了相关专利背后不为人知的一角。在这起诉讼中，此次 28 件专利转让和受让的三方当事人成为共同被告，并被索赔 **7200 万元**。

根据公告显示，起因是二原告（梁晓东、徐祥圣）与第二被告安阳华森等四人签订股东协议，约定投资成立河南万森超声机械技术有限公司（简称“万森公司”）。201 年第一被告承诺在不经第二被告安阳华森及股东、万森公司及股东书面同意的情况下，不向他人转让、出售专利技术，也不得与其他任何第三方合作使用或许可他人使用本案专利技术。2016 年，原告发现第一、二被告隐瞒真实情况，将上述专利及相关权利转让给第三被告，被告的行为侵犯了原告的利益，原告为了自身的合法权益，向郑州市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求包括停止使用 28 项专利技术及被告赔偿原告损失 7,200 万元。

**涉及股票内幕交易**到此，很多人仍然还是看不懂，为何青山纸业当年规划了 3 亿元来收购 28 项专利，并要大力发展“超声波制浆”技术，但是到最后，并没有成功实现该技术的量产。在 2017 年北京市高级人民法院公布的《王斌与中国证券监督管理委员会二审行政裁定书》(2017)京行终 4080 号中，提到了其中的部分原因：

“中国证券监督管理委员会（简称证监会）2016 年 6 月 2 日作出被诉认定函的内容如下：贵部《关于商请对陈晓峰等涉嫌“青山纸业”股票内幕交易案有关问题进行认定的函》收悉。根据有关法律法规，现就有关问题认定如下：一、2014 年 7 月 7 日，华夏盛世基金管理有限公司（以下简称华夏盛世基金）总经理王斌向福建省青山纸业股份有限公司（以下简称青山纸业）副董事长黄金鏢推荐安阳华森纸业有限公司（以下简称华森纸业）的超声波制浆技术，并探讨和华森纸业进行合作的可能性。8 月 6 日至 7 日，王斌、黄金鏢等人到华森纸业进行考察并洽谈合作事宜。8 月 28 日，王斌、黄金鏢与华森纸业的刘洁在北京签署《三方合作框架协议书》，约定由华夏盛世基金发行基金产品认购青山纸业定向增发的股份，华森纸业的超声波技术作价评估注入青山纸业，三方进行全面合作。10 月 14 日，青山纸业公告停牌筹划重大事项。2015 年 1 月 29 日，青山纸业发布《关于签订收购超声波制浆专利技术之框架合作协议的公告》。2 月 12 日，青山纸业复牌并公告《2015 年非公开发行股票预案》。青山纸业发布的上述《关于签订收购超声波制浆专利技术之框架合作协议的公告》事项和《2015 年非公开发行股票预案》事项，在未公开披露前属于《中华人民共和国证券法》第六十七条第二款第（二）项和第七十五条第二款第（二）项规定的内幕信息，内幕信息敏感期分别为 2014 年 8 月 7 日至 2015 年 1 月 29 日和 2014 年 8 月 28 日至 2015 年 2 月 12 日。二、黄金鏢、刘洁、王斌等人具体参与了上述收购事项和非公开发行股票事项谈判的全过程，知悉上述内幕信息，属于内幕信息知情人。”

**涉及民间借贷纠纷**同样是在 2017 年，与这起事件的背后，还有一起与民间借贷有关的纠纷，河南省郑州市中级人民法院曾做出《河南中投信达投资管理有限公司与安阳华森纸业有限责任公司民间借贷纠纷一案执行裁定书》（2017）豫 01 执异 162 号。本案的异议人（利害关系人）就是青山纸业。其中提到“本院于 2105 年 11 月 9 日作出（2015）郑执一字第 803 号执行裁定及其协助执行通知冻结被执行人华森公司所有的在福建青山公司专利技术转让款人民币 **2000 万元整**”、“本院执行机构已查明被执行人华森公司在福建青山公司有专利技术转让款人民币 **3 亿元未支取**，执行法院据此作出冻结的执行行为是执行机构采取的保全性措施，冻结行为并未对执行标的物作出实际处分，标的物各项权属并未发生改变，未对异议人

造成影响”。

**结语**这起专利转让案背后引发的各种关联问题，实际上是当下中国在大力推动专利转化运用工作中，应该思考如何使得政策的落实更贴近现实，而不仅仅是为了一个专利转化之名，而忽视了专利制度本身的内在规律。

## 【翟校国 摘录】

### 1.8 【专利】实验设计阶段，如何为“预料不到”做准备？

发明专利的创造性认定中，经常遇到需要认定“预料不到的技术效果”的情况，特别是在审查意见答复阶段，需要通过多种比较分析进行说明，前期本公众号中已经为大家分析了答复阶段证明预料不到技术效果的方法（可参见本公众号标题为《答复时，如何证明预料不到的技术效果？》的文章），考虑到新申请撰写阶段可能面对的认定难题，本次我们分析在实验设计阶段，可以提前准备哪些类型的数据，为后期预料不到的技术效果的认定做铺垫，提升专利授权前景，加快授权进程。实际上，用于认定预料不到的技术效果的方式较为多样，但很多时候我们在实验阶段没有办法预期后续能否得到满意的数据，基于以上，本文中结合审查指南中对“预料不到的技术效果”的释义，总结了3个较为简单且通用的实验设计方式供参考。

#### 方式一 条件筛选实验

此种实验设计方案比较贴合选择发明的思路，专利审查指南中对于选择发明的释义内容包括如下：“选择发明，是指从现有技术公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或者个体的发明。”在选择发明中，审查指南列举了几种预料不到的技术效果的判定方式：（1）如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。（2）如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数，而这些选择可以由本领域的技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。（3）如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择，则该发明不具备创造性。（4）如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

对于前三种判定方式，其采用的是否定的方式，对我们实验设计阶段参考价值不大，但是对于第（4）点，可以看出，在认定预料不到的技术效果时，需要体现选择起到的作用，为了满足这个要求，条件筛选实验就表现出了一定的必要性。

为了便于大家更好地理解，在这里用简单的举例体现：例1：仅提供一种条件优化后的HPLC条件，对物质A进行了纯化，纯化产品收率相对现有技术更高。例2：提供了一种条件优化后的HPLC条件，对物质A进行了纯化，纯化产品收率相对现有技术更高，并提供了完整的优化流程，包括各条件的定向筛选过程。

当排除其他可能的预料不到的技术效果的认定情况下，以上例1和例2，我们通常认为例2更能体现“选择起到的作用”。在例1的情况下，我们无法排除“纯化产品收率高”是常规筛选的结果，而例2则表现出了一定的定向筛选的方式，表明得到纯化收率高非常规筛选，而是通过特定筛选得到的方案并达到了相应效果。

#### 方式二 设置特征拆分的对比例

此种方案设计思路更加贴合组合发明思路，特别是对于有效成分组合物类的专利，审查

指南中关于组合发明的释义为：“组合发明，是指将某些技术方案进行组合，构成一项新的技术方案，以解决现有技术客观存在的技术问题。”相应地，审查指南中也对组合发明的几种判定方式进行了列举，其中较为相关的内容如下：“如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或者部分已知并不影响对该发明创造性的评价。”以组合物为主题的申请为例，这里可以简单地理解为组分间存在协同作用，体现协同作用时，我们就可以采用特征拆分的对比比例的形式。当组合物成分较为简单时，我们可以考虑直接以单成分进行验证作为对比比例。但当组合物的成分比较复杂时，一方面对比比例较多难以实现，另一方面对于协同作用的计算更为复杂，这种情况下，可以对成分进行分组设置对比比例。仍以简单的举例进行说明：组合物成分为组合物 1-组合物 20 共计 20 种成分，此时我们可以考虑把 20 种成分区分为 2 组，具体分组方式不限制，然后将组 1 和组 2 的效果进行验证，当发明的组合物效果比组 1 和组 2 效果的和更优越时，也能一定程度上反映各组分间的协同作用。对于具体协同作用的计算方式，可以参考本公众号标题为《专利撰写时如何证明“协同作用”》的文章。

#### 方式三 设置条件调整的对比比例

方式三可以理解为方式二的一个补充方案，因为我们在进行分组后，并不能保证分组条件一定能够计算出协同作用，这个时候我们进行条件调整的对比比例的设置就能够作为备选数据。

这一部分还是参照组合发明的思路：“如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或者部分已知并不影响对该发明创造性的评价。”

这个部分数据主要目的就在于体现整体技术方案的效果优越性，基于以上方案设置条件调整的对比比例就可以采用：增加特征、减少特征、替换特征、调整特征参数等方式。

还是用组合物举例，计划保护的技术方案如下：一种组合物，其特征不在于，按重量份计，包括 2-5 份组分 A，3-8 份组分 B 和 6-12 份组分 C。实施例针对以上保护范围的端点值和中间值分别进行了效果验证，当我们想强调整体技术方案预料不到的技术效果时，可以采用以下对比比例的设置方式：对比比例 1：1 份组分 A，8 份组分 B，9 份组分 C；（调整特征参数）对比比例 2：2 份组分 A，10 份组分 B，9 份组分 C；（调整特征参数）对比比例 3：2 份组分 A，9 份组分 C；（减少特征）对比比例 4：2 份组分 A，8 份组分 B；（减少特征）对比比例 5：2 份组分 A，8 份组分 B，9 份组分 C，5 份组分 D；（增加特征）对比比例 6：2 份组分 A，8 份组分 B，9 份组分 E。（替换特征）

最后需要说明的是，以上几种方案设计的形式，并不能够保证一定能够达到支持“预料不到的技术效果”的目的，最终还是要根据具体产出的数据进行分析后确认，以上方式仅仅是较为通用的方式，在实验完成后还是要多跟代理人沟通确认是否支持创造性判断的问题，必要时，也可根据代理人的实际建议进行实验的补充。

**【郑连静 摘录】**

## 1.9 【专利】加强对新兴产业等重点领域知识产权司法保护



记者今天从最高人民法院召开的“加强民生司法保障”新闻发布会上获悉，今年，最高检将着力加强对高新技术、新兴产业、未来产业等重点领域的知识产权司法保护，加强涉专利、技术秘密、计算机软件、集成电路布图设计等技术类知识产权案件民事行政诉讼监督，依法惩治侵犯商业秘密犯罪，及时提炼办案规则，准确把握罪与非罪、此罪与彼罪的界限。

最高检党组成员、副检察长宫鸣表示，知识产权检察要进一步深化综合履职，服务促进新质生产力加快发展。在办理知识产权刑事、民事、行政和公益诉讼检察案件中，全面开展“一案四查”，加强对知识产权权利基础的审查，统筹履行惩治犯罪、民事监督、行政监督和公益诉讼监督职能，提升综合保护效能。

近年来，最高检持续强化知识产权检察顶层设计，深入推进知识产权检察综合履职，知识产权检察工作取得积极成效。最高检知识产权检察办公室主任刘太宗介绍，检察机关以“三个善于”引领高质效办好每一个案件，积极开展“检护民生”专项行动，聚焦重点热点领域，加强民生司法保障，不断提升知识产权检察综合保护质效。

一是依法惩治民生领域侵权假冒犯罪，守护人民群众切身利益。检察机关聚焦社区团购、网络营销、直播带货等新业态新领域，依法严厉打击制售假冒食品、药品、日化用品、服装箱包以及盗版书籍、玩具、软件等与群众日常生活息息相关的侵犯知识产权犯罪。针对此类案件呈现出

的产业化、链条化特点，注重审查发现原材料提供、生产、销售等环节犯罪线索，深挖彻查上下游关联犯罪，实现全链条打击。

二是深入推进知识产权检察综合履职，提升综合保护质效。检察机关在办案中积极落实“一案四查”机制，以综合履职更好守护民生福祉。全面推开侵犯知识产权刑事案件权利人诉讼权利义务告知制度，持续推进知识产权刑事附带民事诉讼工作，2024年，全国检察机关提起公诉的侵犯知识产权犯罪案件中，保障权利人依法提起附带民事诉讼1085件，有效降低维权成本，减轻权利人讼累。

三是坚持惩防并举，推进综合治理。针对检察监督履职过程中发现的苗头性、倾向性社会问题，通过制发社会治理检察建议等方式，督促有关部门健全保障和改善民生制度体系。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好知识产权案件矛盾化解工作，持续做实检察为民。

**【翟小莉 摘录】**

# 热点专题

## 【知识产权】AI 时代的知识产权挑战：专利困局、发明权争议与防御策略实务指南

### 一、AI 专利保护困境：算法创新为何难以获得法律护盾？

尽管全球在 AI 领域投入了数十亿美元，但要为 AI 创新设计和应用获取专利保护却并非易事。对于专为 AI 工作负载优化的新型硬件架构和实现方式而言，获取专利保护相对较为直接；然而，用于驱动众多 AI 创新应用的神经网络和算法，却可能面临专利保护的难题。过去十年间，美国法院对软件专利持日益严格的审查态度。现行的专利制度禁止针对抽象概念、数学公式和自然规律授予专利。美国最高法院曾在判决中裁定，若一项专利申请仅仅描述一台普通计算机执行特定任务，则其属于抽象概念、无法受到专利保护。因此，若仅仅表述某过程由「神经网络」或「人工智能」执行，而未提供更多实施细节，则同样难以获得专利保护。

迄今为止，法院审理的 AI 专利适格性案件仍然较为有限。但近年来的一些判决表明，法院对这种基于训练模型的 AI 算法的专利适格性持怀疑态度，即使某些 AI 算法的开发或训练方法具有创新性。另一方面，如果为了满足专利适格性而披露更多算法细节，则又可能帮助竞争对手绕开专利权利要求，设计出功能相近的替代品，进而在避免侵权的同时，获得该项发明的技术优势。

2024 年，美国专利商标局（USPTO）发布了有关专利客体适格性的指南更新（Guidance Update）[1]，以解决包括 AI 在内的关键和新兴技术的创新问题。该指南更新还针对 AI 相关发明提供了多个专利客体适格性示例。这些示例进一步说明，「利用 AI 实现特定功能的算法」或「依赖数学计算的 AI 训练算法」本身并不具备专利客体适格性。

那么，发明人应如何保护与硬件无关的 AI 创新？目前来看，AI 企业更多倾向于依赖商业秘密而非专利对 AI 创新进行保护。例如，OpenAI 迄今仅获批 14 项美国专利，另一家知名 AI 公司 Anthropic 尚未申请或获批任何公开专利。

根据通常的法律定义，商业秘密可以是任何因未公开而具有商业价值的信息。虽然抽象概念、数学公式以及某些软件类 AI 创新无法获得专利，但它们可以作为商业秘密受到保护。相比于专利，商业秘密无需公开，因此不会为竞争对手提供开发类似 AI 解决方案的路线图。此外，即使竞争对手开发的系统表面上与原有系统存在明显差异，但如果该系统是通过不当获取商业秘密而开发出来的，那么侵权方仍可能因侵犯商业秘密而承担法律责任；相比之下，专利的保护范围则仅限于权利要求书中所记载的特定内容。此外，专利的保护期限通常为 20 年，而商业秘密只要保密措施到位，可以永久存续。

当然，对于符合专利保护条件的发明，专利仍具有显著优势。专利可以阻止任何人使用该项发明（即便其独立研发出相同发明）；而商业秘密若被他人通过

合法手段（如逆向工程）独立发现并加以应用，权利人将无权阻止。此外，依赖商业秘密保护的企业必须时刻保持警惕，采取合理措施防止信息泄露（例如与员工、供应商和合作伙伴签订保密协议），否则可能丧失追责权利。

## 二、AI 生成的发明：法律真空下的创新归属之争

当前知识产权领域的另一个重要问题是如何保护 AI 生成的发明。

随着技术的突破，AI 已经具备自主创造有用发明的能力，且某些发明的创新水平甚至超越了人类。例如，AI 正在发明新型材料、机器、药物以及制造工艺，甚至包括新型牙刷的设计。2024 年，谷歌 DeepMind 的研究人员利用 AI 发明了 200 多万个不同晶体结构，潜在应用领域覆盖多个行业。可以预见，AI 的发明将逐渐渗透到我们的工作和生活中。从某种意义上说，人类已不再是创新的唯一主导者。

然而，美国及全球大多数国家的法律均不允许就 AI 生成的发明申请专利保护。美国、英国、欧盟、澳大利亚、日本、韩国和新西兰的法院均已明确裁定，AI 不能被认定为发明人。中国国家知识产权局近期也发布了类似的指南，明确要求专利发明人必须是自然人而不是 AI。

全球唯一的例外是南非。南非曾为一项由名为 DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience) 的 AI 生成的「基于分形几何的食品容器」发明授予专利。此前，DABUS 在美国、英国和欧盟的专利申请均遭拒绝，而南非公司与知识产权注册局却破例授予其专利。南非究竟是引领新趋势，还是最终成为各国专利机构中的特例，仍有待观察。

虽然完全由 AI 生成的发明在大多数司法管辖区无法获得专利保护，但若 AI 只起到辅助作用（换言之，人类在发明的构思过程中作出了显著且有意义的贡献），则该发明仍有可能获得专利保护。例如，2024 年初，USPTO 发布了《人工智能辅助发明的发明权指南》[2]，其中明确指出：「自然人使用 AI 并不会排除其作为发明人的资格……前提是该自然人作为发明人或共同发明人对该发明做出了显著贡献。」

这意味着人类发明人不能仅仅「向 AI 提问」，而必须对解决方案本身做出显著贡献。[4] 例如，设计出有针对性的提示语以引导 AI 生成特定解决方案、根据 AI 输出成功开展实验，或开发出该项发明所依赖的核心技术（如设计、构建或训练 AI，使其能够针对特定问题生成解决方案）等，均可视为「显著贡献」。由于 AI 生成的重要性日益凸显，而现行法律框架却无法对其进行专利保护，商业秘密保护等替代性方案或将成为企业制定知识产权战略时的重要选项。

## 三、AI 生成现有技术：专利防御新策略与法律风险前瞻

部分企业正利用 AI 生成大量潜在「发明」，以作为未来专利审查中的现有技术 (prior art) 加以利用。例如，某制药公司可能通过 AI 生成成千上万种化学组合物，尽管其尚未发现这些组合物的临床用途，也无意将其投入市场。一旦竞争对手独立发现其中某种组合物的临床用途，这些 AI 生成的现有技术就可能阻碍该竞争对手获得专利授权。

这种新兴策略凸显了专利法中长期存在的不对称性：申请专利时，申请人需提供书面说明，详细描述制造和使用该发明的方法和过程；但利用现有技术挑战他人专利的有效性时，只需说明现有技术的制造方法，而无须阐明其用途。因此，这些由 AI 生成的「发明」虽可能因为缺乏用途说明而无法获得专利，但却可以

作为现有技术阻碍他人的专利申请。未来，立法者或监管机构或许会考虑纠正该不对称性，从而给依赖 AI 生成现有技术挑战他人专利的企业带来更大风险。

事实上，监管机构已经开始对 AI 生成现有技术的问题作出回应。2024 年，USPTO 已开始就相关问题向公众征询意见，包括：法律是否应该要求「现有技术必须由人类撰写或发布」、「AI 生成的公开资料是否应与人类撰写的资料区别对待」等。[6]在 USPTO 正式出台相关规则之前，有关 AI 生成的现有技术问题无疑会成为专利申请审查和司法审判中的争议焦点。

当前，专利申请人和专利权人针对 AI 生成的现有技术可以考虑以下抗辩策略：（1）质疑公开可得性（public accessibility）：AI 生成的现有技术必须达到「可公开获取」的标准，即相关领域的研究人员能通过合理检索发现该现有技术。若 AI 生成的现有技术虽在网络发布但未被妥善索引，难以被检索发现，则不可用于挑战他人专利。（2）调整专利权利要求范围：通过限缩权利要求范围，减少被 AI 生成的现有技术「击中」的可能性。若 AI 生成的现有技术完整披露了专利权利要求中的至少一个潜在实施例，则其可能导致整个专利无效。因此，通过构建范围更窄的权利要求、减少专利涵盖的潜在实施例，可以降低 AI 生成的现有技术构成专利实施例的可能性。（3）挑战可实现性（enablement）：若 AI 生成的仅为该「发明」的制造结果而非制造方式，则可能因未满足可实现性要求，而不被认定为现有技术。

**【何佳颖 摘录】**