

---

# 不会玩接续案就不会玩美国专利

作者：段国刚

国家知识产权运营军民融合特色试点平台总负责人

曾在富士康、中兴通讯等企业知识产权部工作 13 年

更多知识产权相关敬请扫描关注下面微信公众号



美国专利接续案一直以来都是业界讨论的热点话题，本文不赘述美国接续案的基本概念和规则，仅从企业角度去探讨接续案对于企业的重要性以及如何能更好利用接续案规则为企业创造有价值的专利。

## 一、 接续案的作用及重要性

专利的前置性和产品的滞后性决定了大部分申请时候的专利技术方案和最终市场上广泛应用的产品技术方案有一定的区别。这种情况将导致很多专利授权后往往涵盖不了太多市面上的产品，甚至一个都涵盖不了，虽然技术方案总体思想差不多，但往往因为一些细节的

---

不一致很难判定侵权。这将使得专利权人感觉很憋屈。因此，研究如何能更大可能去涵盖专利申请后的市场产品，是专利申请人需要认真思考的问题。

美国接续案制度不失为解决上述问题的一个好方法。

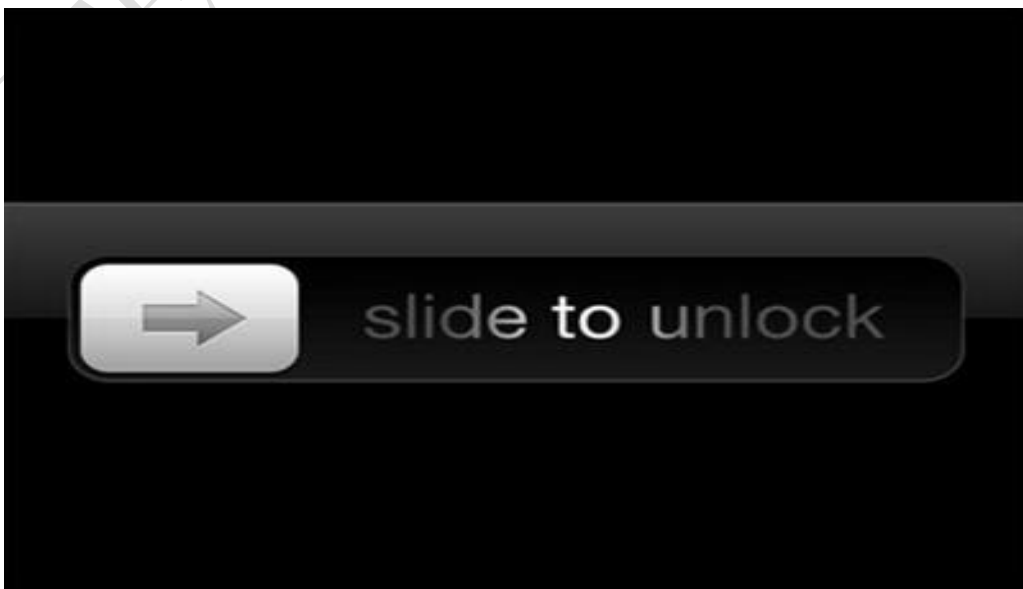
美国接续案制度允许在母案 pending 状态下(一般称这件专利还活着，没授权、没放弃、也没驳回)，可以在得到母案支持前提下基于母案申请接续案，而且没有接续数量的限制。

有了接续案制度，那么专利申请人就可以时刻监控市场产品动态，一旦发现有和专利申请时权利要求技术方案有区别的产品形态，则可以迅速申请一个接续案，并将接续案的权利要求写得完全涵盖该市场产品形态(前提是得到母案的支持)，如果该接续案授权，那么去抓侵权则是轻而易举。

## 二、两个案例

### 第一个案例，苹果滑动解锁

#### ——技术演变与专利延伸的精彩角逐



研究过苹果专利的人可能都知道，这个技术苹果有一个相关专利布局了 8 个接续案(截止 2014 年底数据，偷懒没有更新数据，各位看官见谅)，在这个纵向布局中，包括母案在内的 9 件专利总共部署了将近 200 个权利要求，30 多个独立权利要求。而且，这些专利都获得授权。

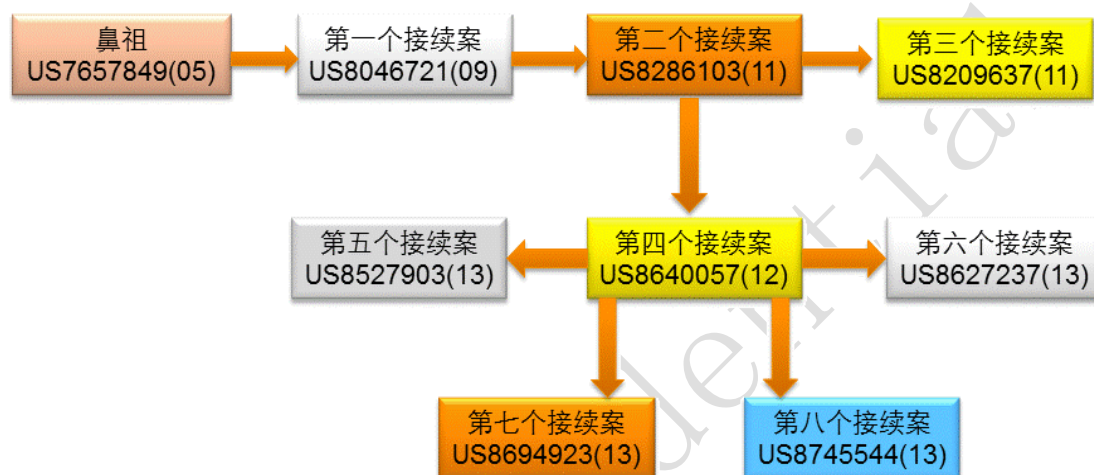


图 1

如上图 1 所示，从 2005 年申请第一件滑动解锁相关专利开始，到 2013 年，苹果共申请了 8 件接续案来保护该技术方案。

下面我们来看看，苹果是如何密切关注市场产品动态从而不断部署接续案的。

所有滑动解锁专利的鼻祖——US7657849

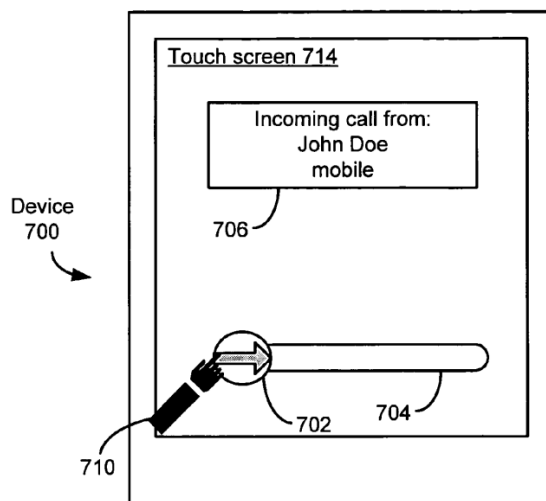


图 2

上述图 2 是该专利的摘要附图，该专利权利要求 1 大致翻译如下 (兄弟英语比较烂，抱歉，凑合看看，基本不影响意思表达)：

一种控制具有触摸屏的电子设备的方法，其包括：当设备处于一个用户锁定界面，检测触摸屏的触摸动作；**在触摸屏上沿着预先设置的被显示的路径移动一个解锁图标**，所述解锁图标是一个用于与用户互动解锁设备的图形化交互性用户界面；如果检测到的触摸符合预先设定的手势，则转变设备到解锁界面，如果检测到的触摸不符合预先设定的手势，则保持设备处于锁定界面。

现在如果拿这个权利要求去市场上抓侵权，估计只能抓苹果自己了，因为，现在市场上，除了苹果还是按照这个技术方案来滑动解锁外，几乎没有任何厂家是按照上述权利要求 1 的方案来滑动解锁，特别是红色字体的技术特征，市面上已经没有任何其他厂家这么做了。

现在的解锁更多是下图 3、4 所示方式，要用上述权利要求去判定下面两种解锁方式侵权是非常困难的。

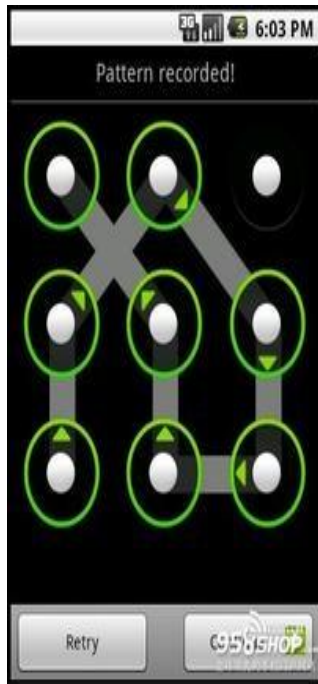


图 3



图 4

也许苹果注意到了这个问题，在 2009 年提出了第一个接续案，其权利要求 1 翻译如下：

一种解锁手持终端电子设备的方法，所述设备包括一个触摸屏，所述方法包括：在与一个解锁图标相对应的第一预设位置检测触摸屏的触摸；依照一种在触摸屏上连续保持的接触在触摸屏上连续的滑动触摸图标，其中，解锁图标是一个用于和用户互动来解锁设备的图形交互性用户界面；如果解锁图标沿着触摸屏的移动导致解锁图标在触摸屏上从第一预设位置到预设的解锁位置运动，则解锁所述手持电子设备。

按照上述权利要求范围来看，图 3 和图 4 的解锁方式可能有较大的侵权嫌疑。苹果也在 2011 年到 2012 年连续提出三个接续案，这三个接续案的具体保护范围有兴趣的可以去查看，其基本上都保护滑动的技术特征和第一预设位置以及预设解锁位置的技术特征。这一些列

接续案几乎将滑动解锁的技术方案全部涵盖。

但永远不要低估回避设计者的智商和能力，有公司很快推出了回避设计方案，长按解锁，如下图 5 所示，用户长按解锁图标两秒将解锁。因为该方案不需要滑动，也无所谓第一预设位置和预设解锁位置，因此，上述几个接续案的权利要求将很难涵盖该解锁方案。



图 5

但故事远远没有结束，苹果很快公开了第七个接续案，其权利要求 1 翻译如下：

一种方法包括：在一个具有触摸屏的设备上：当设备处于一个用户锁定状态界面时，在触摸屏上显示一个解锁图标，其中，一个预先确定的在触摸屏上被执行的动作，用于解锁图标将设备解锁并转变为用户界面活动状态；检测用户与触摸屏的接触；并且响应被检测的用户接触，在触摸屏上显示一个视觉提醒，该触摸屏预先定义需要去解锁设备变为用户界面活动状态的动作。

将图 5 的解锁方案对比分析上述权利要求，似乎有涉嫌侵权的可

疑。

正所谓道高一尺魔高一丈，市场上很快出现了如下图 6 所示的解锁方式，在锁定界面任意地方，任意滑动既能解锁，滑动解锁四个字只是提示用户而已。

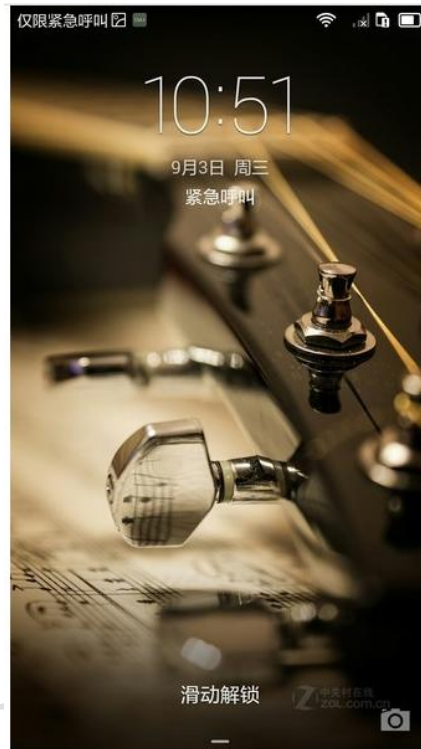


图 6

如图 6 所示的解锁方式，上述第 7 个接续专利的权利要求 1 是很难涵盖的，因为这种解锁方式压根没有解锁图标(滑动解锁四个字只是提示用户可以通过滑动来解锁，并非一定要在该四个字的区域滑动，可以在任何区域滑动手指解锁，因此滑动解锁这四个字应该不能算作解锁图标)。

第八个接续案的保护范围变化更大，其权利要求 1 翻译如下：

一种方法，包括：一个具有触摸屏和电话功能的便携式设备上：  
当设备处于一个第一用户界面锁定状态时，接收一个来电，响应接收

---

电话，显示关于触摸屏上的电话信息并显示一个在触摸屏上的第一解锁图标；通过一个在触摸屏上的连续的接触检测移动第一解锁图标动作；确定检测到的动作满足预先确定的条件；并且过渡所述设备成为一个用户界面活动状态提供接收到的来电的有权使用，其中，所述设备在触摸屏的来电显示交互式的用户界面。

上述权利要求从滑动接听电话的技术方案角度撰写，试图完全涵盖如下图 7 所示方案。仅分析上述权利要求以及下图 7 技术方案，似乎有较大侵权嫌疑。



图 7

苹果这个专利家族还在继续布局接续案，只不过还没有公开出来。只要市场上还存在触摸屏的智能终端，苹果的这一系列接续案就很可能一直接续下去，也许会一直接续到最早的母案届满 20 年。

## 第二个案例，WNC VS F 公司



---

## ——接续案与回避设计的攻防魅力

一家台湾专业做天线的企业启基(WNC) 于 2004 年左右声称 F 公司的多款笔记本电脑用天线产品涉嫌侵犯其美国专利 US6861986 号，向 F 公司发函要求专利许可。兄弟在 F 公司工作期间参与了该案的处理，该案前后持续四年多时间，可谓一部接续案与回避改进的经典教材。

下附为该专利权利要求 1 全文翻译如下：

1. 一种多频天线 2，其包括：一个沿纵长方向延伸且具有在纵长方向上相对的第一末端 31 和第二末端 32 的金属辐射部 3；

一金属接地部 4 与所述纵长方向相对的横向方向与所述辐射部 3 间隔设立；

一金属连接部 5 在所述辐射部 3 和接地部 4 之间延伸，其包括第一部分 51、第二部分 52 和第三部分 53，所述第一部分 51 电连接所述辐射部 3 于第一末端 31 和第二末端 32 之间的馈电点 P，所述第二部分 52 在所述纵长方向上偏移一定距离与所述金属接地部 4 电连接，所述第三部分 53 电连接第一部分 51 和第二部分 52，一根馈电线 6 电连接于金属连接部 5。

下图 8 为 US6861986 号专利摘要附图，下图 9 为 F 公司产品示意图。

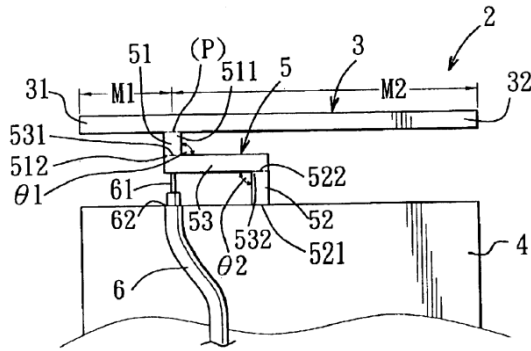


图 8

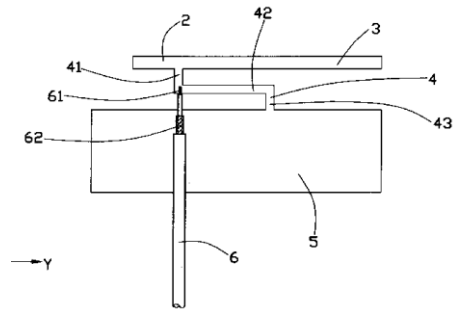


图 9

通过权利要求和产品示意图的比较分析，不难看出，该款产品完全落入上述权利要求的保护范围(涉嫌侵权产品的图和 WNC 专利的附图几乎完全一样)。

F 公司肯定不会轻易就范，以最快速度展开回避设计，并很快在新产品上应用了回避改进的技术方案，将最初侵权产品的发货量降到了最低。

回避设计方案如下图 10 所示：

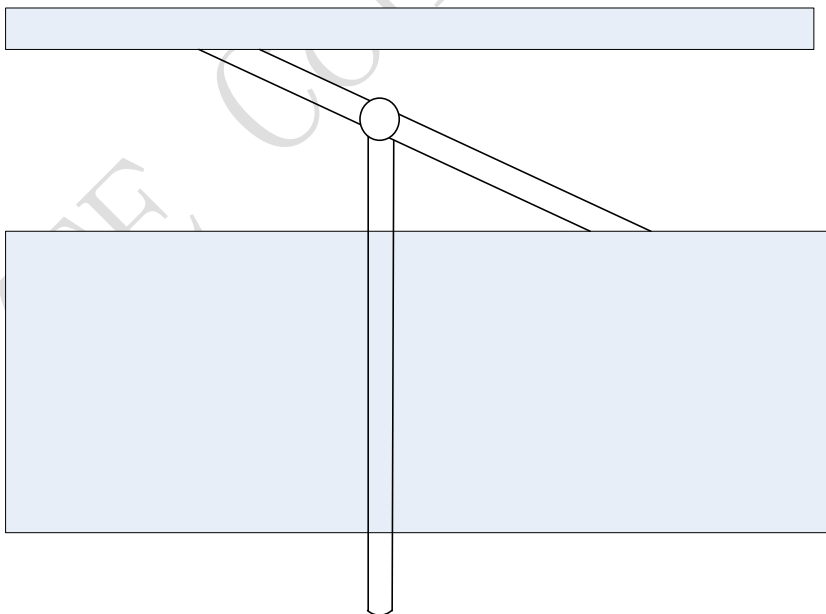


图 10

新的回避设计方案和上述权利要求对比分析，因为连接部没有三部分，应该是不侵权。

---

但 WNC 却一直监控 F 公司的产品动态，很快其美国接续案就公开出来，其第一个接续案公开独立权利要求翻译如下：

一种多频天线包括：

一辐射部，其具有第一辐射端和第二辐射端，所述第一辐射端和第二辐射端连接于第一点；

一接地部；

一连接部连接所述辐射部的第一点和接地部；以及

一馈电线连接于所述连接部。

通过对比分析上述接续案的独立权利要求和回避设计方案，很容易判断，回避设计方案涉嫌落入接续案的独立权利要求范围内。

F 公司监控到这个接续案公开后，就开始新的回避设计研发，很快，新的设计方案又出来了。

如下图 11 所示，从辐射部向上衍射一个矩形突出部，馈电线焊接在该突出部上而不是连接部上，因此，接续案的权利要求将很难涵盖该回避设计方案(能难解释通图 11 的馈线焊接点是在连接部上)。

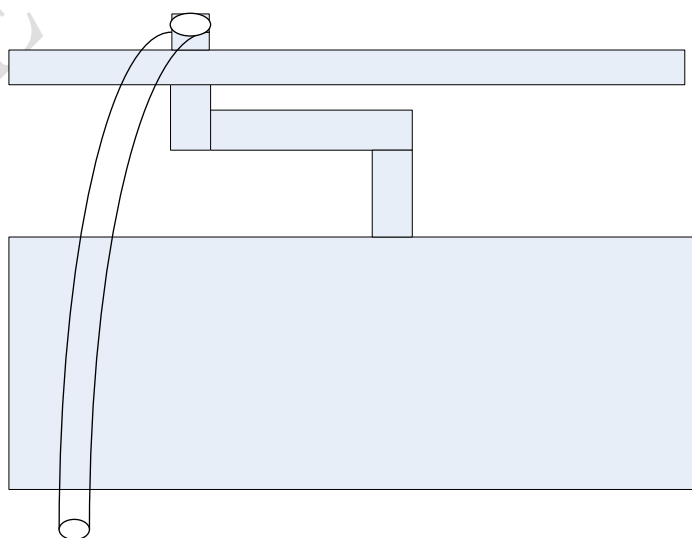


图 11

---

但 WNC 并未放弃，马上又部署了第二个接续案，很快第二个接续案授权，其权利要求 1 翻译如下：

1、 一种多频天线，包括：

一个具有第一末端和第二末端的辐射部；

一个接地部；以及

一个连接辐射部和接地部的连接部，所述连接部包括第一部分、第二部分和第三部分，所述第一部分形成一个馈电点，该馈电点将辐射部分为第一辐射部和第二辐射部，所述第一辐射部从馈电点延伸到第一末端，第二辐射部从馈电点延伸到第二末端，所述连接部的第二部分与所述第一部分沿所述连接部的第三部分的纵长方向上分开。

通过这个权利要求的保护范围，很明显能看出来，完全针对上述第二个回避方案，目的就是想将馈电线的连接位置纳入到连接部上去。但在 OA 过程中要确保授权，又加入了连接部三段式的技术特征。因此，该第二个接续案授权后，F 公司迅速又推出新的回避设计方案如下图 12。

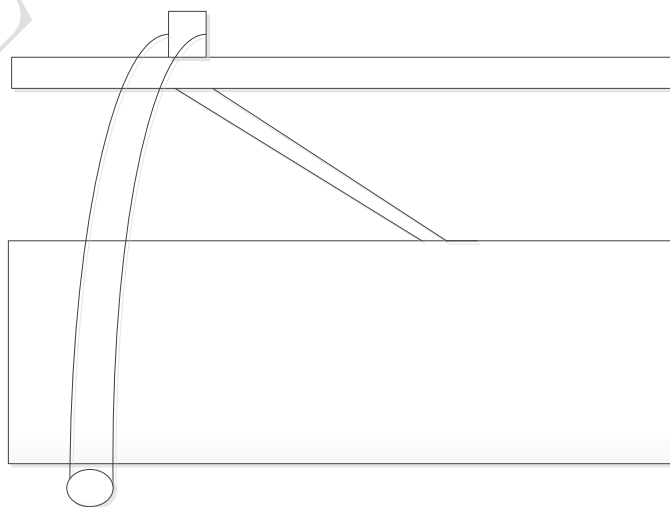
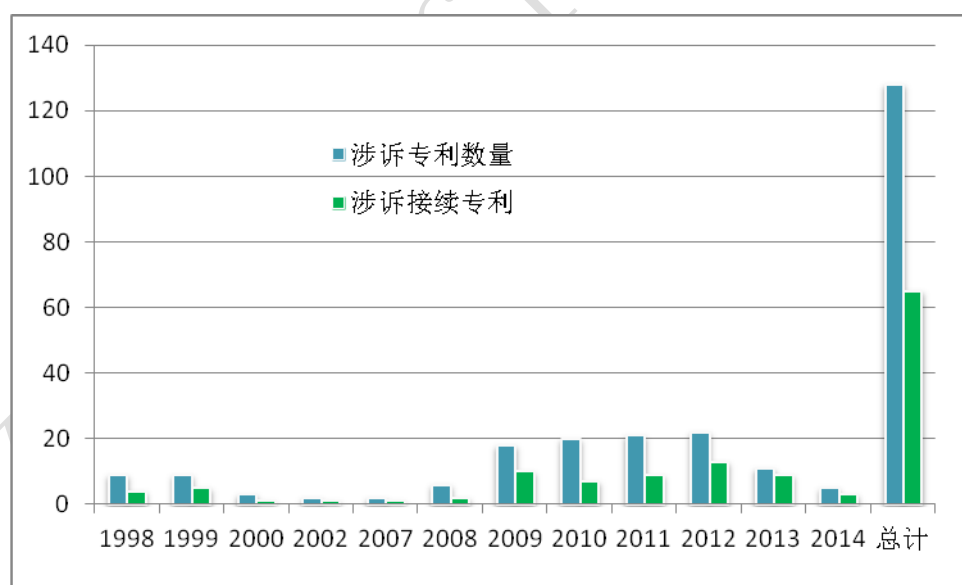


图 12

至此，因很难再部署保护范围更大的接续案，WNC 停止了继续申请接续案，又因第一个接续案最终被驳回，F 公司将图 10 的方案做为最后量产的设计方案，这起长达五年的专利接续案与回避设计攻防，终于尘埃落定。

### 三、一组数据

还是以苹果公司美国专利为例来说。兄弟没有去统计苹果公司具体有多少件美国接续案，但应该不超过其整体美国专利的 5%。但苹果公司涉及诉讼的专利中，接续专利占多大比例呢，看下图数据可知，在苹果总共 128 件涉诉专利中(截止 2014 年底数据)，接续专利为 65 件，超过一半。在专利总数上只有很少数量的接续专利，却在专利诉讼中占据如此大的比例，可想而知，接续专利产生了如何重要的作用。



### 四、如何玩转接续案

接续案是美国专利制度中对专利申请人非常有价值和意义的制度，如果能将接续案制度运用好，将起到事半功倍的效果。

那么如何玩转美国接续案呢，兄弟通过十多年企业专利工作经

---

验，总结以下几点：

### 1、 建立市场新技术和新产品常态监控和分析机制

当今，技术日新月异，产品瞬息万变，特别是 6C 行业，技术和产品的更新更是快速。时代特点和行业特点都决定专利不能再像从前那样，申请后授权了就完事。如果这样，可能申请的绝大部分专利不但竞争对手不会使用，自己公司也可能都不会用。这种专利只能是企业的负担和成本，不会为企业的经营产生太大的价值。

好的专利不是仅仅只涵盖自己产品的专利，而是涵盖更多竞争对手产品的专利。

只有时刻关注市场上的新技术、新产品，特别是针对主要竞争对手的时刻关注，并形成固定机制，才能掌控市面上最新的产品形态和技术情况。

只有掌控了市场上的产品和技术动态，才能有的放矢，针对母案专利进行接续案布局。不然为了接续而接续是盲目和低效的。

### 2、 建立定期梳理已有专利申请的固定机制

正所谓知己知彼百战百胜，如果对自己的专利资产都是一抹黑，则很难快速响应，找到竞争对手涉嫌侵权专利，特别是对于专利资产几万件，年申请量几千件的专利大户来说尤为重要。只有定期梳理已申请专利文件，并做好分类标记，才能在发现市场有疑似侵权产品和技术时，快速对应找到已申请专利是哪些，并做到快速响应。

### 3、 各部门的有效协作机制

要做好接续案不仅仅是专利工程师的工作，需要多部门协作才会

---

效果更好。只有市场人员、销售人员、竞品采购分析人员、研发人员、专利工程师、发明人、专利代理人等多方面协同，建立合理高效的协作机制，才能保证接续案能快速产生并顺利授权。

#### 4、 双向监控与分析

通过监控分析已有专利在市场找产品，通过监控和分析市场产品和技术找已申请专利，这两个固定动作结合起来，才能更有效找到需要部署接续案的素材，为做好继续案打好基础。

#### 5、 埋伏型接续案

如果市场产品方案不确定，那就在母案授权前养一个接续案，创造继续布局接续案的条件，避免因母案授权或被驳回而丧失接续案的时间窗口，权利要求则可以在得到母案支持前提下适当扩大保护范围。等市场上有确定产品方案时候，再针对该产品进行新的接续案布局，力争涵盖该产品方案。

#### 6、 策略型接续

当母案因创造性等原因快被驳回时候，可以考虑申请一个接续案，权利要求稍做修改，有时候，接续案不一定是母案审查员审查，大家都理解，不同审查员对创造性的把握有可能有差异，即便同一审查员，在不同时间段，也有可能对相同事物给出不同评价，因此，对于非常重要的专利，可以考虑在马上要被驳回时申请一个接续案，也许会峰回路转，柳暗花明。

合理利用美国接续案制度，可以使企业的美国专利作用和效果最大化，并在专利侵权证据收集时候有的放矢、在专利侵权判定中心中

---

有数、在专利侵权诉讼中更为准确预知胜败。另外，接续案可以作为在时间轴上的纵向专利布局的一种，通过对技术和产品演变的合理预期与判断，进行更有效的专利布局。

ZTE Confidential