



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第三百四十一期周报

2018.09.10-2018.09.16

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】十大商标恶意注册典型案例发布
- 1.2 【专利】鼓励企业创造创新
- 1.3 【专利】仿制药洗牌前夜：一致性评价进入倒计时 “专利断崖”挑战、机遇并行
- 1.4 【专利】浅谈 PCT 国际专利申请中的优先权
- 1.5 【专利】企业专利意识觉醒的背后
- 1.6 【专利】专利优先权，带给申请人的是机遇还是困惑？
- 1.7 【专利】专利申请修改超范围与专利保护「禁止反悔原则」适用
- 1.8 【专利】强制执行过程中专利被无效了！执行案应该怎么办？
- 1.9 【专利】实用新型「公开不充分」的答复思路
- 1.10 【专利】专利本无罪，恶名谁之过
- 1.11 【专利】专利申请必备的 4 个专利常识
- 1.12 【专利】5G 专利费“割韭菜”大幕将启 专利授权将进入“抢地盘”阶段
- 1.13 【专利】实用新型专利的创造性判断
- 1.14 【专利】发明人报酬如何计算？这份判决中法院给出的意见是
- 1.15 【专利】向欧洲国家申请专利的一般程序和注意事项

● 热点专题

- 【知识产权】专利代理人必读：创造性审查中对公知常识的充分说理

每周资讯

1.1 【商标】十大商标恶意注册典型案例发布（发布时间:2018-09-12）

9月2日下午，由国家知识产权局商标局、中华商标协会主办的分论坛商标审查实务论坛邀请国家知识产权局商标局商标审查管理处相关负责人、企业知识产权部门负责人和业界律师，从商标审查实务、企业品牌建设和提前防御、诉讼中如何应对等角度与观众分享了各方对商标恶意注册现象的遏制和应对。

“商标局进行商标注册审查的立场是，对于明显扰乱商标注册秩序，破坏公共利益，侵犯消费者利益的恶意注册行为，在审查阶段要进行严厉的打击。”国家知识产权局商标局商标审查管理处副处长范亚利在演讲中介绍，商标局自2016年起开始关注怎样打击恶意注册问题。“打击恶意注册有利于鼓励诚实守信、良性竞争，培育优秀品牌，建立良好的竞争秩序。”她说，近年来，商标局不断把打击恶意注册关口前移，通过调整审查程序、增加信息提示功能等方式在审查阶段发现恶意注册。然而，一些商标恶意注册情况很难被发现，同时，法律适用、处理也突显出一些问题。“比如有人申请‘六京’‘必味’‘居酱’三个商标，在包装上组合使用，形成‘六必居京味酱’的效果，在审查阶段很难被发现。”然而值得注意的是“商标局在审查阶段打击恶意注册的落脚点是维护商标注册秩序，对恶意注册行为进行打击，而不是保护某一主体的权利。”

而商标权利人该如何应对恶意注册？

恒源祥集团知识产权中心副总监王耀世分享了中华老字号恒源祥应对恶意抢注的故事。“曾经有合作伙伴在结束合作以后，以我们一个子品牌的标志提交了商标注册申请，经历提交异议到最高人民法院宣判，5年时间我们赢得了诉讼，把子品牌保住了，但也给社会、企业造成了巨大损失和伤害。”对于恶意抢注事件，集团得到保护商标品牌、防止恶意抢注的启示：要加强商标品牌战略提前布局，强化合作伙伴和内部员工管理、严格合作伙伴的监测和惩罚、加强商标监测

及时处理商标侵权信息。“我们呼吁各部门能与各企业一起携手遏制假冒侵权，帮助企业一起打击侵权，维护企业合法权益。”王耀世说。

会上，中华商标协会副秘书长臧宝清发布了十大商标恶意注册典型案例。她表示，此次中华商标协会从商标局、商标评审委员会、北京知识产权法院、北京市高级人民法院、最高人民法院审理的案件中，选取十件恶意注册相关的案件，并在2018中国国际商标品牌节上发布，旨在进一步明确授权确权实务部门对恶意注册相关法律条款、审理标准的适用尺度，凝聚行业共识，探讨制止恶意注册的更有效途径，创造更为健康的商标授权确权环境。

十大商标恶意注册典型案例具体如下：

第一部分：商标局驳回案件

1、恶意抢注在先知名商标——威海地素贸易有限公司恶意抢注多件商标驳回案

2、恶意抢注公共通用名称、行业术语等——上海隽畅不正当占用公共资源恶意抢注多件商标驳回案

第二部分：商标评审委员会无效宣告案件

3、恶意抢注知名商标，攀附商誉——“NEW BALANCE”商标无效宣告案

4、恶意抢注名人姓名——“屠呦呦”商标无效宣告案

第三部分：北京知识产权法院典型案例

5、抢注代理人或者代表人商标——“博拉尼-康纳特 BRANE-CANTENAC”商标无效宣告请求行政纠纷案

6、不以使用为目的的大量囤积——“UL”商标无效宣告请求行政纠纷案

第四部分：北京市高级人民法院典型案例

7、抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标——“片仔癀八宝丹”商标不予注册复审行政诉讼案

8、无使用意图的囤积——“sheer love 十分爱”商标无效宣告请求行政纠

纷案

第五部分：最高人民法院典型案例

9、对恶意摹仿驰名商标的，不受五年期限限制——“AUPU 奥普”商标无效宣告行政纠纷案

10、恶意抢注名人姓名——“乔丹”商标争议纠纷案

【李梦菲摘录】

1.2 【专利】鼓励企业创造创新（发布时间:2018-9-11）

“我们收到了去年专利奖财政补助 80 余万元，对企业来说更是一种鼓励。”浙江海森药业股份有限公司知识产权部副经理蒋国飞说。日前，我市下发 2017 年专利项目奖励补助资金共 766 万元，100 余家企业获得奖补。

据介绍，在我市下发的 766 万元专利奖补资金中，专利实施奖 85 万元，中国及浙江省专利优秀奖 15 万元，省专利导航项目 10 万元，授权专利补助 362.3 万元，创新券兑现 153 万元，省、市专利维护费补助 82.7 万元，各级专利示范企业补助 58 万元，引导鼓励发明创造和自主创新。

近年来，我市专利工作硕果累累，2017 年成功入选中国知识产权领域最具影响力县域。截至 2017 年底，我市拥有国家知识产权示范企业 3 家，位列金华各县市第一；有效发明专利拥有量和万人发明专利拥有量分别为 788 件和 9.46 件，均列金华各县市第二。

【胡凤娟 摘录】

1.3 【专利】仿制药洗牌前夜：一致性评价进入倒计时 “专利断崖”挑战、机遇并行（发布时间:2018-9-13）

“一致性评价对医药行业可能带来的作用主要表现在，外资企业将以专利药为主，内资企业以仿制药为主，专利悬崖有望在中国真正到来。”

仿制药一致性评价进入倒计时，仿制药市场进入洗牌“前夜”。

9月11日，恒瑞医药发布公告，公司产品盐酸坦索罗辛缓释胶囊通过仿制药一致性评价。成为恒瑞第三个通过的品种，另外两个分别是吸入用地氟烷、盐酸氨溴索片。

各药企近期纷纷提速一致性评价进程，源于2016年3月国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，要求2012版基药目录中289个口服固体制剂（下称289品种），应于2018年底前通过仿制药一致性评价。同品种通过一致性评价满3家，则不再采购未过一致性评价的药品，一致性评价通过的含金量激增。

目前，289品种中通过一致性评价的仅17个，涉及23个品规，仍剩下超过90%未通过。纵观美国和日本仿制药一致性评价历程，美国从首次开展至今有50年，日本有45年，周期长成为一致性评价的共通之处。

机遇挑战并行

尽管众多药企对政策放宽缓和期有所期盼，但目前风向仍没有改变。9月5日，国务院新闻办就2018版基药目录制定答记者问，再次强调目录遴选突出临床价值，在保障质量方面注重与仿制药质量和疗效一致性评价联动。

9月4日，上海市食药监局官网发布《上海市食品药品监督管理局关于深化“放管服”改革优化行政审批的实施意见》，第9项“药品再注册”事项中，再次明确“加强对再注册药品的事中事后监管”“对国家基本药物目录中口服制剂未通过一致性评价的不予再注册”“对国家基本药物中口服固体制剂不符合要求的药品予以淘汰”。

各省也陆续启动新一轮药品采购，通过一致性评价的药品十分利好，无法通过一致性评价的产品将迎来更加猛烈地洗牌。

此外，一致性评价对药企产生冲击的同时，“专利断崖”的红利也逐渐显现。专利到期涉及品种规模创历史新高，给仿制药企业带来机遇。

2000~2006年，就有降血脂的他汀类药物集中到期。2004~2009年，全球专利到期涉及的药品销售额占整体处方药

比例一直在 3%~4%。2010~2012 年，这一比例快速上升，最高 2012 年涉及销售额达到 670 亿美元，占整体市场预计达 9%。

2010 ~2020 年全球每年专利到期品种平均超过 200 个，迎来一波药品专利到期高潮，国际上称为“专利断崖”。

随着专利断崖和仿制药一致性评价的推进，企业也迎来龙头领跑的挑战，以及国内外药企定位的重新调整。

央康科技首席科学官罗青波向记者分析：“一致性评价对市场的影响主要体现在大量普药品种将逐步消失，大量中小普药企业随之倒闭。大型企业竞争力凸显，进入强者恒强的局面。存活的普药价格将上涨。”

米内网战略咨询总监谢立峰对包括 21 世纪经济报道在内的记者表示，仿制药一致性评价现状是评价进度慢但通过率高，推进速度也逐渐提速。现阶段领先者基本为研发实力较强和财务实力强大的企业。一致性评价对医药行业可能带来的作用主要表现在，外资企业将以专利药为主，内资企业以仿制药为主，专利悬崖有望在中国真正到来。

格局生变

企业层面，针对可能出现的大量国家基药中化药不通过评价的局面，现有市场格局也将打破，企业需结合自身定位，通

过并购或合作完善产品矩阵，重新调整招商思路，规划学术推广成为可能出路。

洗牌之下会促进化药大品种的产生，进一步促进医药产业的同业并购。仿制药替换过期专利原研药的大势之下，倒逼国内原辅包及制药装备企业的产品质量提升和国内制药企业的研发、生产水平提升。

针对目前一致性评价开展现状，中民投健康投资管理有限公司董事长副总裁施少斌向 21 世纪经济报道记者指出，在变革序幕拉起之时，有的企业通过原料药出口和再次回购或实现弯道超车。

一些医药外包企业也随之兴起。一般为医药 CRO 企业和医药 CMO 企业，介入药企转型。CRO 企业侧重于实验室阶段小批量新药化合物合成，临床前研究（如药代动力学、药理毒理学和动物模型等），以及各类临床试验服务。CMO 企业主要接受制药公司委托，进行定制生产服务。

尽管一些企业期待一致性评价大限日期再次放缓。但针对跨国药企仍通过过期专利药获利的现状，一致性评价的推动仍是意义重大。施少斌向记者说：“一方面需要对积极参与且通过的给予更多支持和奖励，另一方面要求其他药企加紧提速。如果

没有政策宽限变化，今年年底许多仿制药厂家必然面对被迫关门。”

此外，据统计，至今国家药监局共发布了十六批、1096条参比制剂信息，仍有大量品种参比制剂未被明确。针对一致性评价推进速度不尽如人意的情况，有业内人士向 21 世纪经济报道记者指出，类似产品试剂的标准始终未能真正明确，某种程度上来说“裁判员”对规则的制定不明晰对推进进程产生较大影响。在参比制剂发布前，仿制药企业参比制剂备案较多，发布后临床试验开展企业的数量较多。大多数企业选择观望，待参比制剂公布后才有实际进展。

【刘韵摘录】

1.4 **【专利】** 浅谈 PCT 国际专利申请中的优先权（发布时间:2018-9-13）

根据《保护工业产权巴黎公约》第四条的规定，申请人已经在在一个公约成员国提出专利申请的，在 12 个月内享有向其他成员国提出申请的优先权，优先权期限内，其他人对该专利申请内容的公开不会导致该专利申请失效。那么《专利合作条约》中对优先权又是如何规定的？在中国国家知识产权局受理的 PCT 国际专利申请，要求优先权该如何操作？下面笔者就相关问题展开论述，以期为业界提供参考。

要求优先权

在中国国家知识产权局受理的 PCT 国际专利申请，要求在请求书中填写在先申请日、在先申请号等基本信息。请求书的提交意味着指定在国际申请日时受条约约束的所有成员国，为避免因本国优先权而发生进入国家阶段后在先申请被视为撤回的情况，请求书中可以包含一项未指定该国的说明。此外，为适用一个或多个指定国的本国法，请求书可以包括所述申请人在国际申请日有权要求在先申请的优先权的声明，即与 PCT 国际申请请求书同时提交单独的声明页。

根据《专利合作条约实施细则》第十七条的要求，申请人应自优先权日起 16 个月内，向世界知识产权组织国际局或者受理局提交经原受理机构证明的在先申请文件副本。要求多项优先权的，期限自最早优先权日起算。在中国国家知识产权局受理的 PCT 国际申请，在先申请文件副本的提交方式分以下几种情况：

1. 本国优先权，包括在中国国家知识产权局受理的 PCT 国际专利申请

申请人可以选择由受理局制作在先申请文件副本，缴纳相应的优先权文件费，或自行将经证明的在先申请文件副本提交到受理局 PCT 组，还可以通过优先权文件数字查询服务（Digital Access Service, DAS）途径。

2. 外国优先权，包括在中国国家知识产权局以外受理的 PCT 国际专利申请

申请人向受理局 PCT 组提交经证明的在先申请文件副本原件，或者通过 DAS 途径。

按照《专利合作条约》及《专利合作条约实施细则》的规定，未在期限内提交在先申请文件副本的后果是任何指定局都可以不理睬该优先权要求。但是，在先申请文件副本未在自优先权日起 16 个月内提交，但在国际申请的国际公布日之前送达国际局的，应认为国际局已在规定期限的最后一天收到。

增加和改正优先权

根据《专利合作条约实施细则》第二十六条之二的规定，申请人可以自优先权日起 16 个月内通过向受理局或国际局递交一份通知而在请求书中改正或增加一项优先权要求，如果所做的改正或增加导致优先权日发生改变，则期限自改变了的优先权日起算，以先届满的任一个 16 个月期限为准。但是，此项通知可以在自国际申请日起 4 个月届满之前提交为限。如果受理局或者国际局收到改正或增加优先权的通知，是在申请人提前公布的请求之后，该通知应视为未提交，但提前公布的请求在国际公布的技术准备完成之前已撤回的除外。中国国家知识产权局受理的 PCT 国际申请，允许在自优先权日起 12 个月内增加未要求的优先权，期限自改变了的优先权日起算；允许在自优先权日起 16 个月内改正已经要求的优先权。需要注意的是，申请人需要在上述规定期限内提交信函说明增加或改正的优先权信息，并提交未提交的在先申请文件副本。

恢复优先权

《专利合作条约实施细则》第二十六条之二还规定，如果该申请的国际申请日在优先权期限届满日之后，但是在自该优先权期限届满日起的 2 个月期限内，应申请人的要求，受理局认为符合该局所适用的标准（“恢复标准”），即未能在优先权期限内提交国际申请的原因是：尽管申请人已采取了适当的注意，但仍出现了未能满足期限的疏忽，或者申请人非故意，则受理局应恢复优先权。

中国国家知识产权局受理的 PCT 国际申请，在自优先权日起 14 个月内适用合理理由和非故意理由两项恢复标准，申请人在期限内提交信函说明要求恢复的优先权，以及未在优先权期限内提交国际申请的原因，最好提交声明或者其他证据来支持，并缴纳优先权恢复费。中国国家知识产权局将作出是否恢复的决定，并将决定和决定所依据的恢复标准通知申请人和国际局。如果该优先权在 PCT 国际申请中是唯一的或是最早的优先权，将会被作为计算所有在国际阶段期限的基础。

值得注意的是，在 PCT 国际申请中保留该优先权，并不等于在国家阶段也确定这样的优先权是有效的。根据《专利合作条约实施细则》第四十九条之三的规定，如果受理局作出的恢复优先权的决定，是以合理理由进行恢复的，除另有规定外，应对每个指定国都发生效力；如果受理局是以非故意理由作出恢复优先权的决定，在后续国家阶段中还要依据指定国专利法的规定，决定是否承认已经恢复的优先权。在后续国家阶段中，若满足指定局的恢复标准，指定局也将基于申请人提出的请求和依据给予恢复优先权。

撤回优先权

根据《专利合作条约实施细则》第九十条的规定，申请人可以在自优先权日起 30 个月届满前，撤回在 PCT 国际申请中提出的优先权请求。包含多项优先权要求的，可以部分或者全部撤回。针对中国国家知识产权局受理的 PCT 国际申请，需提交全体申请人同意撤回优先权的信函，即可撤回已经要求的优先权。如果申请人提交的撤回优先权通知是在国际公布的技术准备完成后到达国际局的，国际局仍然可以在所述的自原优先权日起计算期限的基础上进行国际公布。撤回优

先权变相延长了进入国家阶段的期限，为申请人争取到了更多的时间准备进入国家阶段的相关手续。

【李茂林摘录】

1.5 **【专利】企业专利意识觉醒的背后**（发布时间:2018-9-13）

中国的专利制度是伴随着改革开放建立和发展起来的。专利制度不仅因改革开放而生，因改革开放而兴，而且有力地支撑了国家的对外开放。

■ 本报记者 李晨

十年前，北京大学法学院教授张平参加了国家知识产权战略的制定过程。在日前举行的 2018 中国专利年会上，她回顾说，当年调研最深刻的感受是，在汽车、通信、制药业和重型机械这四大国家经济发展支撑领域，中国企业申请的专利寥寥无几。

也就是在那个时候，中国南方广东地区的轻工业领域，如家电企业开始重视专利申请。

根据最新数据，2017 年，我国国内发明专利申请量和拥有量中，企业所占比重分别达到 63.3%和 66.4%；企业对我国国内发明专

利申请增长的贡献率达到 73.5%；国内企业有效发明专利 5 年以上维持率达到 70.9%。

十年后，企业家终于认识到知识产权的重要性，企业的创新主体地位逐步稳固。

这种转变与政府推行完善的知识产权制度、企业自觉制定知识产权策略、公共机构提供多元专利信息服务等，密不可分。

知识产权促进对外开放

第九届中国专利年会上，国家知识产权局局长申长雨指出，今年是改革开放 40 周年，也是国家知识产权战略纲要实施十周年。站在改革开放 40 年新的历史起点上，“我们将倍加珍惜中国知识产权事业取得的巨大成就和宝贵经验，坚定不移走中国特色知识产权发展道路，坚定不移做知识产权国际规则的坚定维护者、重要参与者和积极建设者，依法保护国内外企业的合法知识产权，让中国开放的大门越开越大”。

申长雨指出，中国的专利制度是伴随着改革开放建立和发展起来的。

1978 年，党的十一届三中全会作出了将工作重点转移到社会主义现代化建设上来的重大决定。当时，为了更好地利用外资，引

进国外先进的技术、设备和管理，加快经济发展，建立国际通行的专利制度已迫在眉睫。

即便如此，专利制度的建立仍是一个艰难曲折的过程。因为在当时，对这一制度的建立，不少人仍持反对意见。

在持续争论中，邓小平同志高瞻远瞩，一锤定音，作出了“专利法以早通过为好”的果断决策，为我国专利制度的建立和发展铺平了道路。1984年，全国人大常委会通过了《专利法》。

次年4月1日，《专利法》正式实施，当天就收到来自海内外的专利申请3455件，显示出人们对中国建立专利制度的巨大热情，这也被时任世界知识产权组织总干事鲍格胥誉为“世界专利史上的新纪录”。

专利法实施以来，国外申请人在华申请发明专利累计超过177万件，年均增长11.24%。《专利法》从起草到正式付诸实施的艰难历程充分说明，没有改革开放，就不可能有我国知识产权制度的建立，更不可能有我国知识产权事业的今天。

伴随着改革开放的伟大实践，我国专利事业蓬勃发展，取得了举世瞩目的巨大成就。据统计，去年仅涉及专利的技术合同的数量已经超过了1.5万项，成交额超过1400亿元；知识产权使用费进出口额达到了333亿美元，同比增长32.6%。

“专利制度不仅因改革开放而生，因改革开放而兴，而且有力地支撑了国家的对外开放。”申长雨说。

世界知识产权组织总干事佛朗西斯·高锐在年会上表示，专利制度是技术进步的基础。中国在知识产权领域取得了骄人的成绩。他感谢中国一直以来对世界知识产权组织推动的多边合作的大力支持。

企业专利意识不断加强

美国化学文摘社总裁 Manuel Guzman 提供的数据显示，全球专利申请在过去十年中急剧增长，主要是受到中国申请量增加的影响。与此同时，分析发现，专利的复杂性越来越大，随之，专利中所包含的概念关联性越来越大。“中国的专利活动也为专利中所包含的概念关联性越来越大做出了贡献。”

十年来，中国企业逐渐意识到知识产权对企业发展的重要性。

有 50 年历史的家电企业美的，从一个乡镇企业发展到全球 500 强，发展的速度和规模都是来之不易的。美的集团总法务顾问周宇介绍，如今美的拥有的 80000 件专利，约 40% 是发明专利。

“美的作为民营企业，之前对国际专利重视不够，所以我们现在迎头追赶。过去三年每年通过 PCT 申请的国际专利都是以百分之百的速度在增加，希望三年后国际专利能够达到（我们拥有专利

总数的) 15%以上。这对美的来讲是一个非常大的挑战。”周宇说。

他还透露，从今年起，美的大力加强对专利的投入，特别是人才的投入。过去几年，美的已经积累了 100 多个专利工程师和专利律师人才，今后还将招聘一批有国际专利经验的律师。

如今，还有一些中小企业依靠专利在努力地成长。例如西电捷通公司聚焦网络安全基础技术，在过去 20 年的时间持续投入研发，提出了 20 多项网络安全协议技术，形成三元对等网络架构技术体系，成为全球重建网络技术的数字资源。西电捷通董事长兼总经理曹军在年会上呼吁，要加强保护中小企业的知识产权，给它们创造更好的营商环境。

北京旷视科技公司是一家年轻的企业，至今只有 7 年历史，但却是排在人工智能领域第一位的独角兽公司。该公司运营副总裁蒋艳介绍，由于增长速度很快，公司的组织架构可能每年会调整三四次，但是知识产权部门一直是放在最为重要的一个部分。7 年时间，该公司共申请 800 多项专利，其中，在美国已经获得 50 多项专利。“研发人员对专利和知识产权非常重视。”

而在百度公司副总裁、总法律顾问梁志祥看来，知识产权不再是仅需要维权、交权利费这样一个小概念，而是对企业的创新发展发挥作用，对整个社会变迁发挥作用。

他指出，企业在进入一个行业的初期，也就是引入期，最主要的是辨别方向，知识产权就是辨别方向最好的途径；当企业真正进入这个行业之后，要学会排雷，知道有多少障碍，要筛查竞品，排查相关专利，因此专利是驱动企业发展的方式；到了企业发展态势比较好的时期，更多考虑到行业的生态、标准和联盟，在这些领域知识产权都在引领和促成方面发挥独特的作用。

专利信息服务水平亟待提高

企业要想发展，必须获得准确有效的专利信息。专利信息作为全球创新信息的宝库，对经济社会发展和科技创新发挥了重要的作用。

国家知识产权局副局长甘绍宁强调，目前专利信息对于知识产权的创造、保护、应用、管理和服务的支撑作用，还有待进一步加强；在促进全社会知识产权意识提升，构建良好市场环境和营商环境等方面，仍有改进的空间；专利信息服务从行业规模、服务内容到服务能力，都还不能完全满足国内外创新主体的需求，各类市场主体和科研机构在获取和利用专利信息方面，仍然存在着一些困难和不便，专利信息利用的能力也极大提高。

“因此我们要进一步推动专利信息公共服务体系的全面发展。”甘绍宁说。他谈到了对专利信息公共服务体系的一些思考和建议。

首先，完善知识产权的信息资源供给，即进一步完善专利、商标、地理标志等各类知识产权信息的供给，进一步引进各类知识产权文献的资源，进一步开放商标地理标识等信息资源，及时、准确、全面地向公众提供多元化的知识产权信息以及数据服务。

其次，利用现代化传播手段，增强传播能力。当前，现代网络技术迅猛发展，利用数字技术、网络技术，通过移动互联终端提供信息、分享信息已经成为信息传播的主要平台。要吸收新媒体时效性强、精准度高、信息量大、可互相交流和自主推送等特点，实现专利信息更高效的传播和利用。

最后，实现专利信息公共服务的标准化，进一步完善专利信息分析人员能力素质指导大纲，加强专利信息人才培养，形成专业化的人才队伍，通过制定和发布专利信息公共服务标准，规范专利信息服务行为，提高服务的质量和效率，提升服务的能力和水平。推动开展专利信息的检索服务、专利分析服务、专利数据服务、专利数据库服务等，完善产品的规范，加强行业监管，为专利信息服务业的健康发展提供标准范式。

【周君 摘录】

1.6【专利】（发布时间:2018-09-10）专利优先权，带给申请人的是机遇还是困惑？

专利优先权制度允许申请人在一定期限内，对于已经提出的专利申请，完善后提出后续申请，并要求第一次申请的申请日作为本次递交的优先权日。这种设置，使得专利申请人有较为充足的时间完善申请方案，更有利于保护申请人的合法权益，但由于对优先权制度的不同理解，乃至实践中认定时的不同规定，对申请人的合法利益构成了一定的冲击和影响，亟待司法实践中予以关注，本文以一件案例为例进行说明。

一、案情回顾

2012年12月，申请人厚德食品股份有限公司（下称“厚德公司”）首次提出名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”（下称“在先申请”）专利申请；2013年6月19日，厚德公司再次提出名称相同、优化后的新申请（下称“本专利”），并要求了在先申请的优先权。专利局经实质审查后，在认定优先权成立的情况下，于2014年8月27日授予本专利发明专利权，在先申请被视为撤回。

专利授权后，因厚德公司发现大连绿雪蛋品发展有限公司（下称“绿雪公司”）涉嫌侵权，厚德公司提起专利侵权诉讼，长春中院和吉林高院分别认定专利侵权成立。在侵权诉讼处理过程中，绿雪公司向国家知识产权局专利复审委提出无效宣告请求，复审委员维持专利有效。绿雪公司进而向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院做出（2015）京知行初字第2004号一审判决，认为“本专利权利要求所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，不能享有优先权”，判决撤销复审委员会第24841号无效审查决定书。厚德公司上诉后，北京市高院以（2016）京行终5664号判决维持原一审行政判决。

至此，专利权的诉讼峰回路转，更为曲折。其后专利复审委员会针对绿雪公司的第二、三次无效请求，依据北京市高院的二审判决，做出三件案件的合并审查决定，宣告本专利权全部无效。而针对吉林高院判决的侵权诉讼与北京市高院的行政判决，二方当事人均分别向最高院申请了再审。

二、案情分析

三次无效宣告请求、两次行政诉讼前后关联，则能够左右专利权能否存续。因此，统观整个无效程序、行政诉讼程序乃至侵权诉讼程序，核心问题集中在一点：**本案专利能否享有优先权，如成立则专利权稳固，专利侵权诉讼也有了基础。**因此，本文讨论集中在专利优先权问题。

（一）两件申请的主要异同

比较前后两件专利申请的权利要求书和说明书，两件申请的加工方法几乎完全一致，区别在于在先申请中的加工原料之一“鸡蛋粉”调整为本专利的“蛋粉或蛋液干物质”，除上述的个别字眼调整外，两件申请的权利要求书和说明书文字相似度接近完全一致。

（二）各方观点

绿雪公司认为：不能享有优先权，因为在权利要求1中，在先提出的方案中原料之一使用的鸡蛋粉，在后申请中使用的是蛋粉，仅比较鸡蛋粉和蛋粉，蛋粉包含的范围更大。对于此，复审委认为本专利技术方案与在先申请基本相同，认定了优先权成立；**但北京市高院认为“上述修改不能从原申请中直接地或毫无疑问的得出，本专利相关申请所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，因此不能享受优先权。”**由此，北京高院所持的观点：这种修改是否能从原申请中得出，二者是否构成了相同主题的发明，成为争议焦点和关键。

对此，厚德公司认为：1、从前后发明名称、技术领域、背景技术、分类号、技术方案和效果等内容看，在先申请均已经公开了任一种蛋制品的加工方法，并未限定为鸡蛋粉；2、申请人提出的是一种蛋制品加工方法的专利申请，发明重点在于加工方法，申请人是整个技术方案的首次贡献者，至于其中加工鸡蛋或鸭蛋，对于整个加工方法都是适用的，待加工的原料之一并不是发明点；3、在背景技术部分已经公开了，现有技术中对任何一种蛋品的加工均是常规技术，而本专利改进是对于加工方法的改进，普通技术人员均能了解。由此，在先申请已经公开了整个技术方案，二者是相同的技术主题，在后申请是基于对优先权制度的信任而提出的申请，应当依法享有优先权。

三、相同主题的理解与优先权能否成立

《专利法》第二十九条第二款赋予申请人优先权的权利后，国知局《审查指南》规定：“对于相同主题的发明是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。”

由此，从《审查指南》角度出发，本案中两件申请的同技术领域、所解决的技术问题和预期的技术效果，完全相同是明确的，争论点在于包含“鸡蛋粉”的技术方案，和包含“蛋粉”的技术方案是否一致，而回答该问题有必要回到权利要求书和说明书全文上来。

首先，对比在先申请的说明书全文，仅仅从发明名称上看（发明名称也是说明书全文的一部分），即公开了一种蛋制品的加工方法，结合技术领域和背景技术部分，本领域的普通技术人员能够了解本发明的加工方法可以加工鸡蛋或鸭蛋任何一种蛋，也了解加工鸡蛋粉的方案，能够加工鸭蛋或别的蛋粉，也即，本领域普通技术人员无需实质性劳动即可了解本专利的技术方案。

其次，结合说明书的背景技术来看，本专利解决的是蛋制品的加热不均匀的问题的加工方法，而站在背景技术的时间点上，此前的专利加工鸡蛋或鸭蛋或任一种蛋，是无区别，也没有异议的。

因此，对于可加工任何一种蛋的加工方法做出改进时，自然改进后的方法仍可加工任一种蛋，前后申请构成了相同的主题，如果仅仅盯住部分字词本身，而不考虑说明书全文，极易得出错误的结论。针对优先权能否成立的问题，咨询了北京大学知识产权学院张平、刘银良等几位法律专家意见。张平等教授认为，“就本案而言，综合在先申请的发明名称、技术领域等说明书公开的内容、公知技术等常识常理，以及背景技术部分介绍的现有技术，本领域普通技术人员均能得在先申请的基础上，能够从在先申请的文本中直接和毫无疑问地得出本专利申请的技术方案，在先申请已经公开了本专利的技术方案。因此，本专利与在先申请构成了相同主题的申请，应当享有优先权”。

四、本案引发的中外申请者的不公平待遇

在本案中，另有一种观点认为：对于方法中加工原料之一，鸡蛋粉为下位概念，而蛋粉是上位概念，因此，不能扩大要求。但是，仅从该角度出发，《PCT 国际检索与初步审查指南》第六章第 6.09 节规定，就以规定加举例的方式，已经明确规定了公开下位概念，对于上位概念的优先权要求应当成立，因此，国外申请人提出 PCT 申请时，既然可以享受这一待遇，国内的申请人应当也享有这一待遇，否则就会出现国外申请人待遇优于本国申请人的情况，与公平相悖。

五、结语

优先权制度设置的目的在于，让申请人有机会对原来的方案进行完善，并提出新的申请取代旧的专利申请，因此，这本应属于专利申请人的福利。但本案的申请人，基于对专利优先权制度的信任，提出实质一致的优先权申请，不料，却前后经历了共计 10 余次司法程序，从中院到最高院，几乎走完了专利法的所有司法程序。而司法机关对尚不够明确的法律的理解，具体如何适用，尤其面对可能影响广大国内申请人的合法权益的问题，需要慎之又慎。

为了更好体现知识产权优先权的设置价值，更好的保护知识产权合法权利人的利益，更好的体现中外申请人权利平等。相关机关可以重视下立法和司法实践中关于优先权制度的不合理之处，从而在当前鼓励创新的背景下，不至于使申请人进退维谷，丧失信心。

【陈寒 摘录】

1.7 【专利】专利申请修改超范围与专利保护「禁止反悔原则」适用（发布时间：2018-9-10）

专利一旦上了维权的战场，就得忍受放大镜下的“鸡蛋里挑骨头”，专利申请过程中的任何瑕疵和不谨慎，在这时都会被放大几百倍。一旦被挑战成功，专利权人的维权诉请会被驳回，维权专利也可能被宣告无效。无论哪一种，都是专利权人不想遇到的。唯有在专利申请时谨慎再谨慎，认真再认真，如此，才能减少专利陷落的概率。

案情简介：

大自达电线股份有限公司是专利号为 ZL200880101719.7、名称为“印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板”（以下简称“涉案专利”）发明专利权人。2017年1月，大自达公司向广州知识产权法院提起诉讼，诉称广州方邦电子股份有限公司未经其许可，擅自大量制造、销售、许诺销售侵害原告专利权的8款屏蔽膜产品，获利巨大，给原告造成了巨大的经济损失，诉请法院判令广州方邦公司立即停止涉案产品的生产销售，并赔偿经济损失9000余万元。

经查，涉案专利在其申请过程中曾进行过以下修改：

原始申请权利要求：1. 一种印刷布线板用屏蔽膜，其特征在于，具有在绝缘层的单面表面形成的第一金属层，所述绝缘层的单面表面的算术平均粗糙度（JIS B 0601（1994年））是0.5~5.0 μm，并且，所述第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成。

申请人主动修改：原权利要求1修改为权利要求8，修改后的权利要求8内容为：8. 一种印刷布线板用屏蔽膜，其特征在于，具有：单面表面的算术平均粗糙度（JIS B 0601（1994年））是0.5~5.0 μm的绝缘层；在所述绝缘层的所述单面表面形成的第一金属层，所述第一金属层的两面沿着所述绝缘层的所述单面表面形成。

针对审查员发出的“修改后的权利要求8不符合专利法第33条的规定”及“算术平均粗糙度（JIS B 0601（1994年））表述不清楚”的审查意见，申请人将上述主动修改文本进行了多次修改，最终授权文本中的专利权利要求8的内容如下：

8. 一种印刷布线板用屏蔽膜，其特征在于，具有：单面表面的算术平均粗糙度是0.5~5.0 μm的绝缘层；在所述绝缘层的所述单面表面形成的第一金属层，其中，所述算术平均粗糙度是由1994年的JIS B 0601标准定义的算术平均粗糙度，所述第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成。

本案中，大自达公司以涉案专利的权利要求 8、9、10 主张专利保护，并委托相关司法鉴定机构就被诉侵权产品与涉案专利的权利要求 8-10 上记载的技术特征是否相同或者等同进行鉴定，鉴定意见为肯定性结论。

广州方邦公司辩称，被诉侵权产品的第一金属层并未包含权利要求 8 中“第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”的技术特征，故被诉侵权技术方案不落入涉案专利权的保护范围。

裁判结果

一审法院经审理认定：根据涉案专利说明书及其申请过程中的修改及意见答复内容，可以确定涉案专利权利要求 8 中第一金属层的“波纹结构”，应当指的是具有周期性的、基本平滑的、朝着一个方向连续高低起伏波动的结构，不应当包括随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构。而被诉侵权产品的第一金属层的结构为随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构，与涉案专利权利要求 8 的波纹结构既不属于相同特征、也不属于等同特征，因此被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围。鉴定人在对权利要求 8 所涉的“波纹结构”进行理解时，由于缺少了专利审查档案，对“波纹结构”与“连续的凹凸形结构”的区分存在偏差，鉴于此，对于涉案鉴定意见关于被鉴定物包含与涉案专利权利要求 8-10 记载的全部技术特征相同的技术特征的结论不予采纳。

据此，一审法院判决驳回大自达公司的全部诉讼请求。

法律评析

本案的主要争议焦点在于：如何解释涉案专利权利要求 8 中“第一金属层以波纹结构的方式形成”这一技术特征，以确定原告涉案专利权的保护范围。在此基础上，才能进一步讨论被诉侵权技术方案是否包含与“第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”这一技术特征相同或等同的技术特征，从而确定被诉侵权技术方案是否落入原告涉案专利权的保护范围。

问题一：如何界定专利权保护范围？

专利法第五十九条：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

《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》第三条：人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

依据以上现行规定，在进行专利保护范围的界定时，应依次按以下次序进行：

1、阅读权利要求书，列示权利要求所描述的技术方案的所有技术特征；

2、权利要求中如有部分技术特征不足够清晰明确时，可通过阅读说明书和附图对其进行界定和解释；必要时，结合专利审查档案进行界定；

3、如仍不明确，则可按照工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员对该技术特征含义的通常理解，予以确定。

在依据专利审查档案进行权利要求解释时，通过核查专利审查档案的内容，可以明确申请人在专利申请过程中对于专利权保护范围所作的真实意思表示，确定国家知识产权局与申请人在划定专利权边界上达成了何种一致的意见，并对社会公众形成了何种公示作用，从而使法院认定的专利权保护范围符合专利权产生时所公示的边界，符合国家授予、保护这种专有性、垄断性权利的初衷，如此才能为社会公众提供明确的法律预期，避免不当压缩社会公众对于公有技术自由运用的空间。此时，最常采用的就是禁止反悔原则，即：专利申请人在申请授权审查过程中明确放弃的内容，不得再纳入授权后专利保护范围内。

问题二：本案应适用禁止反悔原则吗？

本案中，原始专利申请文件中，对应的技术特征表述为“第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成”，与专利授权的该项技术特征在文字表述上并无区别。因此，从涉案专利形式上来说，正如大自达公司所主张的，申请人的一系列修改只是将权利要求恢复到原始申请文件的状态，并未表示要放弃某些技术方案。

但是，在涉案专利申请授权审查过程中，针对国家知识产权局所指出的，“原申请文件仅记载了波纹结构的第一金属层和大致平坦结构的第一金属层两种实施例，没有给出第一金属层以其它方式（比如锯齿形或连续的凹凸形）的形成结构，而且本领域技术人员也不能从原申请文件记载的内容直接、毫无疑问地得到除了波纹和平坦方式以外的其他形成结构；……因此修改之后的权利要求8的技术方案和原技术方案相比有实质性的区别，使得新的权利要求出现了原申请中没有记载的新的技术方案，超出了原说明书和权利要求书记载的范围”的审查意见，专利申请人作出意见陈述，并将主动修改后的权利要求8的相关技术特征特征，再次修改成“所述第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”。申请人陈述：通过上述修改，权利要求8的记载技术方案与原说明书记载的内容一致，能够符合专利法第33条的规定。一审法院认为，专利申请人的意见陈述以及再次修改技术特征的行为，应当视为原申请人同意了国家知识产权局相对应的审查意见，且该审查意见系结合说明书的实施例进行，因此，该审查意见所涉及的涉案专利申请中“波纹结构”的界定结论，专利申请人已经予以了同意和确认。基于此，本案有必要引入禁止反悔原则，充分考虑“因公示作用所产生的公信力，应对于为划定专利权边界而进行的技术特征的解释产生影响”。

然而，如果需要适用禁止反悔原则，首先要确定专利申请人究竟确认了什么，放弃了什么。

不可否认，专利申请人确认其主动修改的内容超出了原申请文件记载范围，亦确认了原申请文件“没有给出第一金属层以其它方式（比如锯齿形或连续的凹凸形）的形成结构，而且本领域技术人员也不能从原申请文件记载的内容直接、毫无疑问地得到除了波纹和平坦方式以外的其他形成结构”。但是，专利申请人客观上并未就所述“波纹结构”做任何放弃性的确认。如何解释“波纹结构”，仍然要结合涉案专利的说明书和附图来进行。

进一步来说，如果要将修改超范围的确认用于专利保护范围的禁止反悔，就需要讨论，申请文件原记载范围是否就是专利保护范围？

答案显然是否定的。根据审查指南相关规定，修改超范围的认定标准明显要比专利保护等同范围的认定标准严苛得多，两者亦存在本质差别。例如，原申请文件中记载了“铁”，如果修改为“金属”或“铜”，该修改会被认定超出原申请文件记载范围；然而，在进行专利保护范围界定时，“铜”或其它金属则可能会被认定属于与“铁”等同的技术特征而被纳入保护范围。

一审法院在本案中努力避开禁止反悔的字眼，而实质上，仍然是在确定专利保护范围即为原申请文件记载范围这一错误前提下，错误适用了禁止反悔原则。

问题三：如何基于专利说明书进行权利要求解释？

本案中，一审法院在解释争议技术特征“波纹结构”时，让自己陷入了泥潭。首先，依据专利说明书所述发明目的、实施例及附图，认定“波纹结构”指的是具有周期性的、基本平滑的、朝着一个方向连续高低起伏波动的结构；接着，又依据上述禁止反悔的错误前提，认定“波纹结构”不应当包括审查意见所指列的“连续的凹凸形结构”，这时就不得不就“凹凸形结构”再做解释。本来不甚清晰的“波纹结构”，越发不清晰了。

笔者并不认为一审法院关于“波纹结构指的是具有周期性的、基本平滑的、朝着一个方向连续高低起伏波动的结构”的认定就是错误的。这一认定和解释有其解释依据和基础。但是，法院进一步认定“波纹结构不应当包括随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构”，却没有充分的说理依据。

如前所述，即使专利权人曾在专利申请过程中确认申请文件记载的“波纹结构”与“连续的凹凸形结构”系不相同的技术特征，但不能就此认为“波纹结构”的等同范围必然不包括“随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构”。如果要做出这一认定，还需要进一步进行等同范围的判断，这包括“三基本”的判断，也包括等同后检测是否已踏入现有技术范围或缺少达到发明目的的必要技术特征等等。

综上，在未完成上述等同论证的前提下，即认定本案被诉侵权产品的第一金属层的结构属于随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构，与涉案专利权利要求8的波纹结构既不属于相同特征、也不属于等同特征，未免略显仓促。本案二审结果如何，笔者拭目以待。

律师点睛

本案原告本来可以打个漂亮的专利狙击战，却因为涉案专利申请过程中的修改以及配合性意见陈述，让涉案专利的专利保护范围界定陷入泥沼。这也是诸多专利权人可能遭遇的专利陷落。

如何避免呢？本案告诉我们可能无法避免。专利一旦上了维权的战场，就得忍受放大镜下的“鸡蛋里挑骨头”，专利申请过程中的任何瑕疵和不谨慎，在这时都会被放大几百倍。一旦被告挑战成功，专利权人的维权诉请会被驳回，维权专利也可能被宣告无效。无论哪一种，都是专利权人不想遇到的。唯有在专利申请时谨慎再谨慎，认真再认真，如此，才能减少专利陷落的概率

【金佳平 摘录】

1.8 【专利】强制执行过程中专利被无效了！执行案应该怎么办？（发布时间：2018-9-13）

案情简介

因专利侵权纠纷，湖南省长沙市中级人民法院于2017年3月9日判决湖南绿荫伞业有限公司等停止侵权，赔偿原告（专利权人）经济损失180000元及案件受理费6800元等。二审维持了一审判决。

而后，专利权人申请了强制执行，（2018）湘01执114号。

在执行期间，涉案专利被国家知识产权局专利复审委员于2018年5月8日宣告全部无效。

2018年5月31日，专利权人向北京知识产权法院提起行政诉讼，案号：（2018）京73行初5590号。

法律评析

本文涉及的问题就是强制执行过程中专利被无效了，执行案应该怎么办？

《民事诉讼法》第二百五十七条规定“有下列情形之一的，人民法院裁定终结执行：（一）申请人撤销申请的；（二）据以执行的法律文书被撤销的；（三）作

为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（四）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（五）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；（六）人民法院认为应当终结执行的其他情形。”

终结执行不同于中止执行：中止执行，待条件成就时，可以恢复执行；终结执行是不能恢复。那么执行过程中，专利被无效了（暂时），人民法院能否终结执行呢？

《专利法》第四十七条规定“宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”

鉴于本案的决定书从法律意义上说尚未生效，准确地讲，涉案专利的法律状态是悬而未决的，专利法第 47 条暂时尚不能适用。

此时，执行案可能有两种选择，（1）申请人撤销申请；（2）执行局直接裁定终结执行。

关于第（1）点，假设申请人主动撤销申请，那么等无效决定书被法院改判（大约需要 2 年半时间），涉案专利权最终维持有效后，申请人能否重新再申请强制执行？

《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》【法释〔2015〕5 号】第五百二十条规定“因撤销申请而终结执行后，当事人在民事诉讼法

第二百三十九条规定的申请执行时效期间内再次申请执行的，人民法院应当受理。”

《民事诉讼法》第二百三十九条规定“申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。”

也就是说，申请人主动撤销申请风险很大（主动撤销，通常是应执行局法官要求），很可能因时效问题无法再次启动执行。

《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》【法释〔2015〕5号】第五百一十九条规定“经过财产调查未发现可供执行的财产，在申请执行人签字确认或者执行法院组成合议庭审查核实并经院长批准后，可以裁定终结本次执行程序。依照前款规定终结执行后，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。”

也就是说，执行局直接裁定终结执行也没有依据。因此，本案的执行只能等待北京知识产权法院和北京市高级人民法院的审理结果。

那么，如果涉案专利最终确实被无效了，执行案又应该怎么办呢？

《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》【法释（1998）15号】第一百零八条规定“执行结案的方式为：（1）生效法律文书确定的内容全部执行完毕；（2）裁定终结执行；（3）裁定不予执行；（4）当事人之间达成执行和解协议并已履行完毕。”

《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)》【法释(2016)1号】第三十条规定“在法定期限内对宣告专利权无效的决定不向人民法院起诉或者起诉后生效裁判未撤销该决定,当事人根据该决定依法申请再审,请求撤销宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的,人民法院应当再审。当事人根据该决定,依法申请终结执行宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的,人民法院应当裁定终结执行。”

上述法条其实是来源于 2009 年的一项批复：

《关于尚在执行程序中的判决是否可以因专利权被宣告无效而裁定终结执行的答复》【[2009]民三他字第 13 号】“天津市高级人民法院：你院津高法[2009] 120 号《关于专利权在判决后被宣告无效，正在执行的判决是否应终结执行的请示》收悉。经研究，答复如下：当事人以发生法律效力宣告专利权全部无效的决定为依据，申请终结执行专利权无效前人民法院作出但尚未执行或者尚未执行完毕的专利侵权的判决，人民法院经审查属实的，应当裁定终结执行。当事人认为原裁判有错误的，依照审判监督程序办理。

综上，我们认为本文中提及的执行案应中止执行而非终结执行。

【孙琛杰 摘录】

1.9 【专利】实用新型「公开不充分」的答复思路（发布时间：2018-9-13）

专利制度的核心思想是“以公开换取独占”，然而这“公开”的程度在专利代理实务中并没有统一的标准。在本文中，笔者结合日常专利代理工作的一些经验心得，提出了“公开不充分”的三个判断基本点，以抛砖引玉、为同行及申请人对

“公开不充分”这一类审查意见提供答复参考思路，同时，通过这三个判断基本点也可以反推自检所撰写的说明书是否达到“公开充分”的要求，以提高专利申请文本的撰写质量。

一、引言

自国家知识产权局制定并实施《专利质量提升工程实施方案》以来，国家知识产权局实用新型审查部对于实用新型的审查越来越来严格，业内流传的实用新型 100%授权已成为过去。

由于我国针对实用新型仅仅是进行初步审查，不进行实质性审查，因此，针对实用新型，审查员大多会以专利法第二十二条第二款（新颖性）或者是第二十六条第三款（公开不充分）为由下发审查意见，由于新颖性的评判标准相对来说比较客观，一般来说不会存在太大的争议。

但是，笔者从日常的专利代理工作中发现，实用新型以“公开不充分”作为驳回理由的审查意见下发个数日益增多，“公开不充分”几乎已成为实用新型驳回理由的“杀手铜”。的确，在实际的专利代理工作中，对于“公开不充分”的审查意见，答复往往相对比较困难，对于审查员在审查意见中所指出“公开不充分”的问题，代理人或申请人也往往会有种“莫名其妙、有理说不清”的感觉，从而导致不知如何有理有据地对“公开不充分”进行答复。

笔者认为，在进行“公开不充分”答复思路进行讨论之前，有必要对“公开不充分”条款的适用条件进行探讨。

二、关于专利法第二十六条第三款的适用条件

根据专利法第二十六条第三款的规定，说明书对发明或实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域技术人员能够实现的程度。

按照对第二十六条第三款文义上的理解，评判说明书是否符合专利法第二十六条第三款的规定，其评判所适用的基本主体应当是“所属技术领域技术人员”，其评判所适用基本的标准则应当是“能够实现”。

根据《专利审查指南》第二部分第二章第 2.1 节“说明书应当满足的要求”中所指出的“所属技术领域的技术人员”的含义，适用本部分第四章第 2.4 节的规定（创造性）。也就是说，公开不充分所适用的基本主体和创造性所适用的基本主体都是同一“人”，都是“所属技术领域技术人员”。

具体地，根据《专利审查指南》第二部分第四章第 2.4 节的规定“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识……如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也

应该具有从该其他技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段能力。”

换言之,评判说明书是否符合专利法第二十六条第三款所适用的基本主体是一个知识水平很高的人,并非是一个初生婴儿。

而根据《专利审查指南》第二部分第二章第 2.1.3 节关于“能够实现”的规定“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。”

也就是说,评判“能够实现”的基本标准是“解决技术问题,产生预期技术效果”,一些并非是发明或实用新型所要解决的技术问题,并不能成为判断是否“公开充分”的理由。

在专利侵权判定中,专利权的保护范围主要以权利要求书记载的内容为主,对于社会公众来说,在专利权的有效期内,未经专利权人许可,其不能实施权利要求书中记载的技术方案,因此,对于专利权人来说,其权利要求书中记载的内容对社会公众来说是具有高度的排他性,为了平衡社会公众和专利权人两者之间利益的平衡,促进技术的进步与发展,专利法明确规定,专利权的获得是以向社会公开其技术方案为条件,但正如上述所分析,专利权的保护范围主要以权利要求书记载的内容为主,对于一些记载于说明书中、与权利要求所记载的技术方案无

关的内容，由于该内容并没有获得对社会公众的排他性，专利权人并没有获得不正当的利益，因此，即便该内容没有充分地公开，在行政授权阶段，也不应以“公开不充分”为由将其驳回，否则的话，将会大大地打击公众申请专利的积极性，也违背了专利法第一条“鼓励发明创造”的立法宗旨。

此外，国家知识产权局于 2017 年 4 月 26 日公布的 2016 年度专利复审无效十大案例之一的“载体装置”的决定要旨中也指出“专利文件只要记载了相关技术方案，解决了技术问题并获得了预期的技术效果，则满足了能够实现的要求，对于其是否存在或可能存在其他脱离专利说明书所述内容的技术问题，通常不能作为判断涉案专利能否实现的理由”。

同时，最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（公开征求意见稿）的第七条也明确指出“说明书、附图未充分公开特定的技术内容，导致本领域技术人员不能实施权利要求限定的技术方案，或者经过有限的试验仍不能确认权利要求限定的技术方案能够解决专利所要解决的技术问题的，人民法院应当认定说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定。但是，说明书未充分公开的技术内容与权利要求限定的技术方案无实质性关联的除外。”

综上，基于上述对专利法第二十六条第三款适用条件的理解，笔者认为对于“公开不充分”的认定，需要把握如下三个重要的判断基本点：

（1）公开不充分的判断主体——“本领域技术人员”

(2) 公开不充分的判断基础——“权利要求实际要解决的技术问题”

(3) 公开不充分的判断标准——“能够实现”

下面笔者结合具体的案例对上述的三个判断基本点的应用进行论述说明。

三、案例分析

该申请涉及一种“恒温实验台”，其所要解决的技术问题是“目前传统的实验台都不具有对试剂进行恒温的功能”，说明书记载了“在工作平台的表面向下凹陷设置有用用于放置试剂的容器，在容器中设置有温度感应器和制冷制热器，其中，温度感应器主要是用于对容器内的温度进行测量监控的，而制冷制热器则主要用于维持容器内的温度；温度感应器和制冷制热器均与控制器信号连接”，审查员在一通中指出“在该实验台上设置制冷制热器，这是本申请发明的关键点。然而说明书中仅仅给出了该技术构思，缺少各个组件之间的连接关系，在该设置台上，如何布置制冷制热器的位置、电路结构，说明书中并未给出清楚、合理的描述”。因此不符合专利法第二十六条第三款的规定。

针对上述审查意见，笔者有针对性地进行了如下答辩：

首先，本申请主要解决的技术问题是“目前传统的实验台都不具有对试剂进行恒温储藏的功能”，为解决此技术问题，本申请说明书提供的技术方案是“在工作平台的表面向下凹陷设置有用用于放置试剂的容器，在容器中设置有温度感应器和

制冷制热器，其中，温度感应器主要是用于对容器内的温度进行测量监控的，而制冷制热器则主要用于维持容器内的温度；温度感应器和制冷制热器均与控制器信号连接”，同时根据本申请具体实施方式第三段记载的内容可知，上述带下划线记载的内容即可形成一“恒温容器”（下述以恒温容器代替上述带下划线记载的内容），也就是说，“恒温容器”才是本申请发明的关键点。

因此，“在该实验台上设置制冷制热器，这是本申请发明的关键点”这一说有断章取义的嫌疑，脱离了对整个技术方案的理解。（公开不充分的判断基础——“权利要求实际要解决的技术问题”）

其次，“在容器中设置有温度感应器和制冷制热器.....温度感应器和制冷制热器均与控制器信号连接”已清楚地说明了“恒温容器”各个组件之间的连接关系以及电路结构，也清楚地说明了制冷制热器的位置设置，因此“然而说明书中仅仅给出了该技术构思，缺少各个组件之间的连接关系，在该设置台上，如何布置制冷制热器的位置、电路结构”这一说法也是无法成立的。（还可以进一步地以“公开不充分的判断主体——“本领域技术人员””进行详细的论述，在此笔者不再展开）

再次，至于“制冷制热器”的具体构造以及组成是否需要在本申请的说明书进行详细的说明，应当基于对本申请整个技术方案的理解以及本领域技术人员在本申请申请日之前所通晓的知识水平来进行评判。

由上述分析可知“制冷制热器”并非是本发明的关键点，其仅仅是“恒温容器”的一个组件，由本申请具体实施方式第三段记载的内容可知，“制冷制热器”在本申请的作用是：当容器的温度低于设定的温度，则对容器进行加热，当容器的温度高于设定的温度，则对容器进行降温，以使得容器保持恒温。也就是说，只要能够实现对容器进行加热、冷却的装置都可以成为“制冷制热器”。（公开不充分的判断标准——“能够实现”）

因此，对于本领域技术人员来说“制冷制热器”是清楚的，根据本申请说明书的描述，本领域技术人员很容易想到“制冷制热器”的具体结构方式，比如在容器中间隔环绕设置有加热管和冷却管，再比如在容器的外壁上设置有导热加热层和降温层，等等。

最后，为了更进一步地证明在本申请申请日之前，本领域技术人员对“制冷制热器”的具体构造以及组成是知晓的，笔者还提供 2 篇在本申请申请日之前已公开授权、与“制冷制热器”相关的专利文献进行论述说明。（公开不充分的判断主体——“本领域技术人员”）

经过上述有理有据的论述，审查员认同了笔者的答复意见，不久就下发了授权通知书。

四、结语

专利制度的核心思想是“以公开换取独占”，然而这“公开”的程度在专利代理实务中并没有统一的标准。在本文中，笔者结合日常专利代理工作的一些经验心得，提出了“公开不充分”的三个判断基本点，以抛砖引玉、为同行及申请人对“公开不充分”这一类审查意见提供答复参考思路，同时，通过这三个判断基本点也可以反推自检所撰写的说明书是否达到“公开充分”的要求，以提高专利申请文本的撰写质量。

【张天豪 摘录】

1.10 【专利】专利本无罪，恶名谁之过（发布时间:2018-9-12）

孟山都自诞生起就以“窃贼”之名昭著国际化工业界。它的“第一桶金”来源于一件拒不缴纳专利许可费的产品。1886年，俄罗斯科学家法尔伯格在德国获得了糖精（邻苯甲酰磺酰亚胺）制备专利并开设企业生产这种新型甜味剂。孟山都创始人约翰·奎恩伊敏锐地嗅到了糖精蕴含的巨大商机，随即利用德国专利在美不受保护的漏洞，堂而皇之地使用该专利生产糖精产品并赚得盆满钵满。德国企业维权无门，只能怒斥孟山都为“强盗”。

假如法尔伯格能预知未来，他会惊讶地发现，比起此后一百年间的种种恶名，他对孟山都的咒骂实在太绅士了。

1940年，孟山都着手实施世界第一件 DDT（双对氯苯基三氯乙烷）制备专利产业化，大肆宣扬这种杀虫剂在农业和防疫方面的前景，却隐瞒了它可怕的富集危害性。此后，无数先天肝缺陷婴儿诞生，美国国鸟濒临灭绝，孟山都却直到30年后创造出更赚钱的产品草甘膦，才按照美国政府要求停止生产 DDT。对孟山都而言，生命的价值在钞票面前无足轻重。

孟山都对专利的玩法始终超越同时代人类的想象力。草甘膦问世后，以其强效除杂草作用迅速占领世界各国市场。然而其一大副作用是会损伤普通大豆植株。1996年，草甘膦专利有效期届满之际，孟山都推出了抗草甘膦大豆新品种并低价出售给农民。辛勤的农民很快发现这并不是免费午餐——随着孟山都专利到期，各大公司纷纷推出草甘膦产品，普通大豆难以在日益增长的草甘膦环境下保持长势，抗草甘膦转基因大豆成为豆农唯一的选择；转基因大豆无法自行留种，豆农只能年复一年从孟山都购买豆种；尽管种子本身价格不高，孟山都却向农民收取高额专利费。

毫无疑问，被 DDT 折磨的数千万受害者会在坟墓中唾弃孟山都，被转基因大豆逼迫得倾家荡产的农民会在绝望中诅咒孟山都。然而，也许成功消灭疟疾的非洲人民并不知道，是 DDT 让他们从十之存一的恶性传染病中逃出生天；也许从凭票买油到每顿都能吃上大豆油的发展中国家民众并不知道，转基因大豆让全球大豆 20 年间增产 10 倍，让无数人免于沦为饿殍。如果要因那些罪责将这些产品钉在历史的耻辱柱上，想必是极为不公平的。

诚然，专利本身无罪，过度追求企业利益而将公共利益抛诸脑后的企业才是罪恶之源。它的罪过绝不能因产品的功绩而掩盖，更不能随着自身的消亡而一笔勾销。在孟山都被收购后，针对它的专利诉讼和环境诉讼仍未结束，百亿美元巨债也成为收购者拜耳的沉重负担。“我们的可持续发展目标与财务目标同等重要。”收购仪式上，拜耳董事会主席沃纳·褒曼作出承诺。也许，永远铭记利益背后的血泪，警醒企业继承者不能只收获丰厚的专利价值，也要始终守住公共利益的红线，是每一个人——无论受益者还是受害者——都应担负的责任。

【侯燕霞 摘录】

1.11 【专利】专利申请必备的 4 个专利常识（发布时间:2018-9-10）

专利申请算是一件“精细活儿”，从应用到授权，耗时长、细节多，就好比烧制陶器，稍有不慎，就会遭遇失败。虽说好事多磨，但任谁都想省时省力、一次成功吧？因此，对于初次接触专利申请的新手，应了解的 4 个专利常识。

第一，熟悉专利法和实施细节一项能够取得专利权的发明创造需要具备多方面的条件。首先要符合“三性”：新颖性、创造性和实用性。其次还要符合专利法规定的形式要求以及履行各种手续。详细了解什么是专利，谁有权申请并取得专利权，怎样申请专利并能尽快获得专利权。同时，还应该了解专利权人的权利和义务，取得专利后如何维持和实施专利等内容。

第二，发明创造进行检索查新专利申请之前，申请人至少检索一下专利文献。如果你是新手小白，可以找相关的专利代理机构、专利代理人代为检索；当然有经验的人士，可以用一些专利检索系统进行查新，例如佰腾专利检索系统，免费的，专利收录很全；这样做的目的是，让申请人了解自己的技术和已经公开的专利的相似程度，对明显没有新颖性或创造性的，就没有必要提出申请，以免造成时间、精力和财力的浪费。

第三，专利价值市场分析和调查从应用到授权，申请人需要缴纳不菲的费用，并且还需缴纳年费来维持专利有效。如果是个人申请，对申请人本身也是很沉重的负担。所以，申请人针对自己的发明创造进行前景预测和经济收益的调查很有必要。从技术开发的可能性、范围及技术市场和商品市场的预期来考量，得出专利授权后实施出售、转让的收益，明确不申请专利可能带来的市场和经济损失，这些都是申请人作出是否值得申请专利，申请哪一种专利，选择什么申请时机时应当考虑的重要因素。

第四，了解申请文件撰写规范专利法规定，申请文件一旦提交以后，其修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。所以申请文件特别是说明书写得不好，成为无法补救的缺陷，甚至导致很好的发明内容却得不到专利。权利要求书写得不好，常常会限制专利权的保护范围。不了解费用情况或缴费的期限以及不了解申请手续或审批程序，也往往导致专利申请被视为撤回等法律后果。

【任宁 摘录】

1.12【专利】5G 专利费“割韭菜”大幕将启 专利授权将进入“抢地盘”阶段(发布时间:2018-09-13)

说到 5G，不得不提 5G 专利费。继高通、爱立信后，诺基亚也于近日在一份声明中宣布，预计未来将向智能手机厂商收取每台设备 3 欧元（约合 3.48 美元）的 5G-NR 标准必要专利许可费用。

而在 5G 专利上我们能看到国产力量的崛起。在 5G 新空口协议上，全球累计声明标准专利总数高达 5124 项，其中，华为以 1481 项声明专利排名第一，爱立信以 1134 项声明专利排名第二、三星以 1038 项标声明专利排名第三，体现了华为在网络空口协议上的优势。这可以说是长期自主研发和投入的一种回报，也是对技术努力的一种认可。

5G 专利费收割战开启

在 5G 商用步伐越发接近之时，几大通信巨头已经开始对“专利费”明码标价。

诺基亚此番表示已经建立了一个具有相当规模的标准必要专利（SEPs）组合，并将这些技术授权给终端厂商使用。而在此前，高通、爱立信都公布了其 5G 专利收费标准。根据高通此前公布 5G 专利费收取标准，使用高通的核心专利，且只支持 5G 手机，将会按照终端价格 2.275%收取专利费，若支持 3G、4G、5G 手机，将会收取 3.25%专利费用；使用高通核心专利加非核心专利，只支持 5G 的手机，将会收取 4%专利费用，若要支持 3G、4G、5G 手机，将会收取 5%专利费用。

爱立信也提出专利许可费标准，价格介于诺基亚与高通中间，即对高端手持设备最高收取每部 5 美元专利费，对低端手持设备设立最低每部 2.5 美元授权专利费用。值得关注的是，在爱立信所公布的 5G 专利方案中，设定了固定的专利许可费，这不同于以往以整机售价为基础的许可费率模式。另外，爱立信公布的专利许可费仅覆盖 5G 技术的标准必要专利，不包括应用型专利，而对于 2G、3G、4G 技术的专利许可费，爱立信会继续按照原有模式收取。也就是说爱立信的 5G 专利许可费应该会叠加到此前的费用上，对终端企业来说肯定会增加其成本。

而作为国产中坚力量，华为尚未公布其专利收费标准。但此前，华为曾宣布，未来将在

专利许可活动中严格遵守 FRAND，即公平、合理、无歧视)原则，不敲诈产业和社会，并倡导其他致力于推动 5G 技术实施的权利人使专利累计费率比 4G 更低、更透明。有业内人士猜测，华为的专利费定价将不会高于高通，应该在行业普遍能够接受的范围。

专利战诉讼争议不断

专利费一直是高通的重要收入来源。根据财报数据显示，在 2015 年—2017 年间，高通专利收入占全年营收的 30%、32%和 29%。而今年 7 月 30 日，高通公开在中国的蜂窝通信技术标准必要专利清单，包括 2240 项专利和专利申请，其中授权专利 1600 项，1000 项属于专利家族，都是高通在移动通信领域的标准必要专利。

有专业人士指出，这份标准必要专利清单中的专利并不都是高通自己申请的，有一部分是高通从其他公司购买的。据悉，高通从华为、诺基亚、索尼、三星都购买了大量的专利，并将这些买来的专利加入自己的专利许可的组合中。正因为专利费用的昂贵，因此专利收费标准始终牵动着通信企业的神经。目前来看，专利收费最高的高通，一直在专利收费模式上饱受争议，这也导致终端企业与高通之间的专利纠纷不断。在 3G 时代和 4G 时代，终端企业需向高通需要缴纳整机 5%左右的专利费。虽然 5G 未至，但是从三大通信巨头已经释放专利收费标准来看，目前高通专利收费标准依然强势，而昔日巨头诺基亚与爱立信已经有所降低，而在华为收费谜底揭开之后，5G 专利收费格局将落定。

华为收取 5G 专利费是好事，毕竟目前已经有本土企业可以收取专利费了，这对于我们来说是一个新的突破，也预示着我们在通信方面取得了一定的成绩，未来是科研争霸的时代，每家手机厂商都要研发自己的技术，这样才能够立足行业，并且取得很大的成功。

做强自己创新才是根本

任何的技术的研发都需要投入巨大的成本，出于对知识产权的尊重，收取专利费是国际公认的标准，这一点无可厚非。而且移动通信的快速发展，我们看到技术的迭代也变得越来越快，从 2G 时代到即将来临的 5G 时代，技术的变迁可以说是日新月异的。尤其是 5G 面临着更丰富的应用场景，以及对于 AI、物联网、车联网的发展都是举足轻重的，这样来看，5G 承载的应用基础将更加丰富和多元，这也是超越了我们之前狭隘的终端电子产品的应用认知。

当然，无论在什么时候，我们都应该尊重知识产权，毕竟没有技术研发的投入和长期不懈的努力，我们也不可能使用到更快速的移动网络，也难以搭建更多的应用场景机会。从 2G 到 4G，其实我们已经经历了通信产业革命的黄金时代，进入到 5G 时代，面临着更加高速和完善的运行基础，对于整个产业和社会的发展无疑都是大有裨益的。

众所周知，每年我国产手机的销量出货量都在好几亿台，这其实就是一笔庞大的支出，但是我们使用了人家的核心技术，就需要为专利买单，只有我们自己的技术、标准真正成为了一种通用的模式之后，我们的技术转换才能成为专利的一种收益，而这需要长期的技术创新和突破，我们的企业在更多的时候注重的是市场营销和出货量，而恰恰忽视了在技术上

的积淀，尤其是创新性技术能力方面还一直存在着短板，如果不能解决好这一点，那么未来还有很长的路要走。国产巨头华为的脱颖而出，其实恰恰是对知识产权的一种积累和技术研发的长期投入。

总而言之，移动通信是国家信息安全的重要基石，5G 之战不仅仅是一场企业的巅峰对决，更是一场没有硝烟的国家利益的博弈，希望在后面的路，中国、中国企业能够走得更快、更强。

【沈建华 摘录】

1.13 【专利】实用新型专利的创造性判断

（发布时间：2018-9-13）

近期，针对源德盛“一体式自拍装置”实用新型专利提出的系列无效宣告请求案引起了业内的广泛关注。为此，本报特邀请专家结合案件中的争议焦点，阐明专利无效宣告程序中相关审查标准与原则，探讨该专利为何“无效不掉”，以期对企业提升专利质量、提高保护水平有所裨益。

创造性是一项发明创造能够被授予专利权的实质性条件之一，是专利申请实质审查、专利无效宣告程序、专利行政案件中涉及比例最高的法律问题，因此其审查标准也成为专利申请人或专利权人、法院乃至社会公众最为关注的问题。

创造性判断中的事实认定

在审查实践中，由于实用新型专利涉及产品具体结构，在特征对比时难以避免技术方案的具体技术特征之间的对比，若在对比过程中出现

孤立具体技术特征、割裂技术方案整体性的情形，仅简单、机械地进行文字对比，会导致事实认定不清、影响审查结论的后果。在“一体式自拍装置”的系列专利无效宣告请求案件中，就充分体现了这一问题，客观准确地认定事实是案件能够得出正确结论的基础。

在“一体式自拍装置”的系列专利无效宣告请求案件中，涉案专利的核心技术内容为“所述载物台上设有一缺口，所述夹紧机构设有一与所述缺口位置相对应的折弯部，所述伸缩杆折叠后可容置于所述缺口及折弯部”，上述内容记载在涉案专利的权利要求 2 中。该权利要求限定了载物台上的缺口与夹紧机构上的折弯部相对应，二者形成容纳折叠后的伸缩杆的空间，使自拍杆的收纳更节省空间，实现了方便携带的有益效果。在该案的审理过程中，上述折弯部是否被现有技术公开成为双方当事人争议的焦点，下面笔者将从两个方面分析如何对对比文件公开的事实进行认定。

1.文字表述相同的特征比对

在其中一个无效宣告请求中，请求人使用发明名称为“一种手持式遥控拍摄装置的拍摄设备夹持装置”的实用新型专利作为证据（下称证据 1），来评述权利要求 2 的创造性。请求人认为证据 1 公开了夹紧结构包括活动杆 3，该活动杆 3 的两端可拉伸地设置于两支撑臂内，中部设有弯折结构 31，且该弯折机构 31 位于载物台的上方，即证据 1 公开了在夹紧机构上设置折弯部的技术方案。

通过对证据 1 公开内容的仔细分析不难发现，证据 1 中弯折结构的中部开口用于与提手上的凹槽卡接，将提手固定在活动杆的中部，以方便活动杆的上下移动，从而夹紧拍摄设备。这与涉案专利中的折弯部的功能和作用完全不同：涉案专利的折弯部具有一个 U 形开口，其与载物台上的缺口共同形成了容纳折叠后的伸缩杆的收纳空间，从而实现自拍杆的小型化和便携性。因此，虽然证据 1 中的弯折结构与涉案专利的折弯部在文字表述上相近，在结构上类似，但是证据 1 中的弯折结构是用于与提手耦合，在与提手固定连接以后，不再具有任何空间，不可能用于收纳。因此，不能认为证据 1 公开了涉案专利的折弯部，也没有给出将其用于收纳的技术启示。

2.附图公开内容的认定

在另一个无效宣告请求中，请求人使用了一件名称为“一种手柄式的拍摄遥控装置”的实用新型专利作为证据（下称证据 2），再次评述权利要求 2 的创造性。请求人认为证据 2 的附图 5 显示：固定架的端部设有一开口较大的折弯部，该折弯部即为涉案专利中所涉的折弯部。

在专利申请文件中，附图是说明书的一个组成部分，其作用在于用图形补充说明说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象化地理解发明或实用新型的每个技术特征和整体技术方案。但是只有能够从附图中直接地、毫无疑问地确定的技术特征才属于公开的内容，从附图中推测的内容，不应当作为已公开的内容。

证据 2 的附图 5 显示了手机固定架与遥控拍摄装置的连接示意图，其中手机固定架包括固定架和连接平台，固定架用于放置拍摄装置，连接平台用于与遥控拍摄手柄相连。附图 5 中确实显示了在固定架的中部设有一个与涉案专利结构相同的折弯部，但是证据 2 的说明书文字部分对该折弯部没有任何说明，而且根据对证据 2 全文的分析理解可以判断该折弯部不可能用于形成收纳空间，原因在于：证据 2 中的手机固定架通过第一连接部与遥控手柄相连，第一连接部为螺纹式连接头，通过螺纹连接的遥控手柄不可能折叠，证据 2 不需要解决自拍杆折叠过程中所出现的收纳空间问题，因此该折弯部的设置不可能是为了解决涉案专利所要解决的技术问题。因此，仅在证据 2 附图 5 图示结构的基础上，本领域技术人员不能直接地、毫无疑问地确定该图示结构特征能够实现与涉案专利中的折弯部整体上相同的作用，证据 2 并未公开权利要求 2 中的折弯部。

总之，准确的事实认定是正确进行特征对比，进而作出客观审查结论的重要基础。对现有技术公开技术方案的事实认定，并不能简单地断章取义，而是应当站位本领域技术人员的角度，整体上考虑专利的技术方案与现有技术公开的内容，将技术方案的技术特征及其所起作用做整体考量，进而准确进行特征对比，以客观判断权利要求的创造性。也就是说，对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征。

保护范围对创造性的影响

专利权的保护范围应当与发明创造的技术贡献相匹配，如果保护范围过大，明显超出了发明创造的技术贡献，容易导致在无效宣告请求阶段因为权利要求不具备创造性而被宣告无效。

就“一体式自拍装置”系列专利无效宣告请求案件而言，首先，独立权利要求 1 限定了一个较大的范围，在独立权利要求 1 中，前序部分限定了惯常自拍装置的特征，包括伸缩杆和夹持装置，夹持装置包括载物台及可拉伸夹紧机构，在特征部分对伸缩杆和夹持装置的连接关系进行了限定，即“夹持装置一体式转动连接于所述伸缩杆的顶端”，体现了与背景技术的区别，但是在无效宣告的审理过程中，由于覆盖了一个较大的保护范围，导致其被现有技术公开，因此被宣告无效。

其次，在从属权利要求 2 中体现了涉案专利的主要创新点，即载物台上的缺口以及夹紧机构上与缺口对应的折弯部，二者形成容纳折叠后的伸缩杆的空间，使用后直接将伸缩杆收容于载物台的缺口及夹紧机构的折弯部，能够解决更好地收纳自拍杆、方便携带的技术问题。其余从属权利要求 3-13 都是直接或间接引用权利要求 2，这样即便权利要求 1 由于保护范围过大被无效，在从属权利要求 2 维持有效的情况下，其他的从属权利要求 3-13 也能维持有效。

综上所述，上文结合创造性判断中的事实认定问题，重点分析了“一体式自拍装置”系列无效宣告请求案件中，权利要求 2 被维持有效的原因，由于权利要求 3-13 直接或间接引用权利要求 2，因此权利要求 2-13

均被宣告维持有效，这得益于涉案专利通过重点突出、层次清楚的专利布局，合理地确定了权利要求的保护范围。

从专利布局来看，涉案专利是基于单个技术点构建权利要求的组合来有效保护创新技术，尽管只是单个技术点，但在进行专利布局时，权利要求的布置考虑到了主要创新点、必要技术特征、单一性等因素，考虑到分层保护原则，层层缩小权利要求的保护范围，布局思路清晰合理。

来源：中国知识产权报

【曾辉 摘录】

1.14 【专利】发明人报酬如何计算？这份判决中法院给出的意见是……
(发布时间:2018-9-13)

编者按：日前，广州知识产权法院就吴丰庆起诉希美克（广州）实业有限公司、Betteli Limited 职务发明报酬纠纷案作出一审判决，希美克公司需向吴丰庆支付发明人报酬 30 万元人民币。该案中，吴丰庆在希美克公司任职期间，完成了名为“防止锁闭的防风门插芯锁”的职务发明创造，希美克公司将涉案发明创造的专利申请权转让给其关联公司 Betteli 公司，后者在美国提交了发明专利申请并获得授权。吴丰庆多次向希美克公司要求支付职务发明报酬，但被希美克公司以该专利属于国外专利为由拒绝。为此，吴丰庆将两被告共同诉至法院，请求法院判令被告支付发明报酬 43 万美元。

原标题：发明人报酬如何算，法院判决给意见

日前，广州知识产权法院就吴丰庆起诉希美克（广州）实业有限公司（下称希美克公司）、Betteli Limited（下称 Betteli 公司）职务发明报酬纠纷案作出一审判决，希美克公司需向吴丰庆支付发明人报酬 30 万元人民币。

该案中，吴丰庆在希美克公司任职期间，完成了名为“防止锁闭的防风门插芯锁”的职务发明创造（下称涉案发明创造），希美克公司将涉案发明创造的专利申请权转让给其关联公司 Betteli 公司，后者在美国提交了发明专利申请并获得授权。随后，Betteli 公司委托希美克公司实施该专利生产相关产品并出口美国进行销售。不过，这种方式令涉案发明创造在美国公开。吴丰庆多次向希美克公司要求支付职务发明报酬，但被希美克公司以该专利属于国外专利为由拒绝。为此，吴丰庆将希美克公司与 Betteli 公司共同起诉至法院，请求法院判令被告支付职务发明报酬 43 万美元。

据悉，此类案件在司法实践中并不多见，该案也是广州知识产权法院审理的首起同类案件。

拒付报酬引发纠纷

法院审理查明，希美克公司成立于 1999 年 7 月 28 日，1999 年至 2006 年，吴丰庆在希美克公司任职期间，完成了涉案发明创造。2003 年 12 月 5 日，吴丰庆与 Betteli 公司签订专利申请权转让书，将涉案发明在美国以及其他国家的与发明有关的权益转让给 Betteli 公司。同年 12 月 9 日，Betteli 公司就涉案发明在美国提交专利申请，并于 2007 年 5 月 8 日获得授权（专利号：US7213426B2），发明人为吴丰庆。

随后，Betteli 公司委托希美克公司在国内制造、生产相专利产品，然后再由希美克公司全部出口至美国，后由 Betteli 公司进行销售。对此，吴丰庆认为，根据我国专利法实施细则等相关规定，希美克公司通过实施涉案发明生产了相关产品并获利，因此需要支付相关报酬给自己。在同希美克公司多次沟通被拒绝后，吴丰庆将希美克公司与 Betteli 公司起诉至法院，并根据其对生产、出口的相关产品数量、在境外销售价格以及我国门窗五金行业的平均利润水平等因素，向二被告索赔 43 万美元。

对于吴丰庆的起诉，希美克公司辩称，首先，涉案专利为美国专利，应适用美国专利法而非我国专利法及专利法实施细则中对职务发明创造奖励和报酬的规定。根据美国专利法，专利申请权属于发明人，因而没有职务发明创造的发明人报酬的相关规定；Betteli 公司与吴丰庆已签订了专利申请权转让书，吴丰庆再主张职务发明报酬没有依据。其次，由于吴丰庆在签署专利申请权转让书时，已知道专利存在，却直至起诉前

才主张职务发明报酬，因此吴丰庆主张的 2014 年 8 月 30 日（起诉之日倒推两年）以前的职务发明报酬已超过诉讼时效。再次，即使吴丰庆有权主张职务发明报酬，其主张的报酬金额也没有充分依据，希美克公司已向其足额支付了相应的报酬等。

Betteli 公司则辩称，首先，吴丰庆不是其员工，不能主张职务发明报酬。其次，每个国家的专利制度相互独立，涉案专利为美国专利，应适用美国专利法而非我国专利法等。

法院判决支付 30 万元

广州知识产权法院经审理认为，该案的争议焦点是该案审理是否适用我国法律；吴丰庆是否有权向二被告主张职务发明报酬；如吴丰庆有权请求支付职务发明报酬，其数额如何计算等。

在该案审理是否适用我国法律问题，广州知识产权法院经审理认为，该案中，涉案专利属于吴丰庆在希美克公司工作期间在我国所完成的职务发明创造，虽然由于专利申请权转让导致出现 Betteli 公司在美国提交专利申请获得授权而未在中国获得授权的情形，但 Betteli 公司其后又委托希美克公司在国内生产专利产品并出口美国并进行销售；希美克公司在我国依然可以根据 Betteli 公司的委托实施涉案发明创造生产专利产品从而获得实际利益，达到其将发明人作出重要贡献的涉案发明创

造在我国提交专利申请后实施获利的相同效果。因此，若以涉案专利属于美国专利为由认定不应适用我国法律关于职务发明报酬的规定，对于发明人而言显失公平，也纵容了用人单位此种实际获利同时规避支付发明人报酬的行为。因此，法院认为，该案审理应当适用我国法律。

此外，法院经审理还认为，涉案发明创造的专利申请权转让书仅能证明 Betteli 公司在美国提交专利申请具有合法的权利来源，不能证明吴丰庆已作出放弃向希美克公司主张发明人报酬的意思表示，且 Betteli 公司也没有证据证明其针对该次专利申请权转让支付任何对价，因此，吴丰庆有权向希美克公司主张发明人报酬。不过，由于 Betteli 公司与吴丰庆之间不存在劳动雇佣关系，法院对吴丰庆以职务发明人报酬的法律关系对 Betteli 公司主张的诉讼请求，不予支持。

最终，法院结合涉案发明专利的有效期、吴丰庆主张的是一次性报酬等实际情况，酌情判定希美克公司支付吴丰庆发明人报酬 30 万元人民币。

此类纠纷在司法实践中非常少见，在业内人士看来，该案判决在法律适用上既准确把握了发明人报酬相关规定的立法本意，指出发明创造与发明专利权应有所区别，发明人报酬的立足点在于发明人在中国境内完成职务发明创造且用人单位通过实施职务发明创造获利，又在其法律适用的外延上进行了创新，使发明人报酬规定的适用范围涵盖了国内完成职务发明创造后到国外提交专利申请的情形。

1. 15【专利】向 EPO 国家申请专利的一般程序和注意事项(发布时间:2018-9-13)

随着中国经济的不断发展,中国企业在立足于本国市场的同时,也越来越多地趋向于走出去,进入国外市场,与国外企业竞争,尤其是在欧洲和美国等经济活跃的地区和国家申请专利,以便在激烈的国际竞争中赢得一席之地。

欧洲由众多国家构成,但是各国的法律和语言各有不同,这给域外国家,尤其中国的企业在欧洲地区的专利申请带来了极大不便。基于此,1978年诞生了基于欧洲专利条约的**欧洲专利局(EPO)**。根据欧洲专利条约,一件专利申请可以成为一件在众多缔约国生效的欧洲专利。

在欧洲国家获得专利保护的四种途径

之第一种

直接向被要求提供专利保护的国家提出专利申请:这一途径是 EPO 成立前唯一可行的途径,目前只有在要求专利保护的国家数量极有限时才有吸引力,其优点是在那些不对专利申请进行审查的国家可以很快获得专利,但专利的有效性不稳定。

在欧洲国家获得专利保护的四种途径

之第二种

直接向 EPO 提出专利申请:当一件专利寻求 3 个或 3 个以上 EPO 成员国保护时,与前者相比,这一途径就显得简捷且成本更低。但其适用范围仍然有限,一旦申请人同时需要在 EPO 之外的国家寻求专利保护,这种途径就不适合了。因此事实上目前国内申请人主要通过下面两种途径向欧洲国家申请专利,即巴黎公约途径和 PCT 途径。

在欧洲国家获得专利保护的四种途径

之第三种

巴黎公约途径:申请人在国内提出专利申请后,在申请日起(有优先权的自优先权日起)12 个月届满前向单个欧洲国家或 EPO 提出专利申请,即可以享受 12 个月的优先权待遇。

在欧洲国家获得专利保护的四种途径

之第四种

PCT 途径：PCT 是《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty 的英文缩写，是有关专利申请的国际条约。根据 PCT 的规定，专利申请人可以通过 PCT 途径递交国际申请，向多个国家申请专利。PCT 是巴黎公约的补充，是在巴黎公约下对巴黎公约成员国开放的一个特殊协议。中国在 1994 年 1 月 1 日正式加入 PCT。根据专利合作条约，可以将优先权期限从 12 个月延长到 30 个月向其成员国申请国家专利（注意：有个别国家目前还没有接受条约 22 条的修改，需要在提出国际初步审查请求后才可以在 30 个月内申请国家专利）。欧洲专利局将进入的期限延长为自优先权日起 31 个月。

据此，中国申请人可以在申请日起(有优先权的自优先权日起)12 个月内向中国国家知识产权局提出 PCT 国际申请，指定向包括欧洲专利局在内的 PCT 成员国申请专利，并在自申请日起(有优先权的自优先权日起)31 个月内进入 EPO 程序。



欧洲国家(EPO)的专利授权条件与中国基本相同，但在专利申请程序上与我国有所区别。

在发明专利方面

申请人可以选择以英语、法语以及德语三种官方语言之一向 EPO 提出申请。自 EPO 发出受理通知书之日起一个月内，申请人可以递交权利要求书的修改，此期限不可延长。

在 EPO 检索方面

EPO 将对与申请的专利性有关的现有技术进行检索并将检索结果通知申请人，通常申请人需要根据检索结果评估其发明的专利性和获得授权的可能。而我国则是在进入实质审查阶段时做出检索报告。

在公布专利申请方面

EPO 将自申请日起(有优先权的自优先权日起)18 个月内公布专利申请，并尽量在公布之前做出检索报告，以便申请人能做出是否继续申请程序的选择。

！在此要注意在欧洲公开阶段的翻译和临时保护：

临时保护是允许专利持有者在该专利授权时对侵权行为要求损害赔偿费，其效力可以追溯到提出诉讼的成员国递交权利要求译文的日期。所以，在公开阶段需询问申请人是否将权利要求翻译成相应国的语言。但临时保护的保护力度较小。如果在收到授权通知时，再针对需要生效的国家进行相应的语种的翻译，能够在未能授权时，支出无谓的翻译费用。但如果对授权比较有把握并且发生侵权的可能性很大，还是应考虑在公开阶段提交翻译成指定国家语言的权利要求书译文。

在实质审查方面

申请人应在申请的同时或在检索报告公布之日起 6 个月内提出实审请求并指定具体的成员国，同时缴纳相应的审查费和指定费。如果指定 7 个以上的国家即被视为全部指定。但延伸国的指定费需单独缴纳。审查员通常在 1 至 3 年内发出审查意见并要求申请人在指定期限答复审查意见，即进行争辩或修改申请文件，若答复被驳回则申请人需要参加 EPO 举行的由 3 名合议组成员主持的口审程序并具体陈述意见，合议组成员通常使用三种欧洲官方语言，英语，德语和法语，在口审期间提供三种语言之间的同声传译。当申请在口审阶段被驳回，申请人还有权向 EPO 的上诉委员会上诉。

在专利授权方面

实审通过后 EPO 发出授权通知，申请人支付授权费并递交权利要求书的其它两个语种的翻译文本。经查询已经提交优先权证明文件译文后正式授予专利权并发出授权证书。

在生效国方面

在收到授权通知书后申请人必须在指定国名单中选择生效国并通知 EPO。

一般需要将授权的专利文件的全文翻译成生效国的官方语言并提交给相应的生效国登记从而生效。EPO 成员国要求在授权公告起 3 个月内完成翻译工作并在各国生效。

在异议期方面

在欧洲专利被授权后，通常有 9 个月的异议期，允许第三方对此项专利的授权提出异议。如果在异议阶段无人提出异议，或者异议程序已经结束

【陈强 摘录】

热点专题

【知识产权】专利代理人必读：创造性审查中对公知常识的充分说理

原标题：创造性审查中对公知常识的充分说理

在发明专利申请的创造性审查中，审查员常会使用公知常识，在能够找到公知常识性证据的情况下，应当通过证据进行证明。某些情况下，难以找到书面证据，审查员也可以对公知常识进行充分说理来提升通知书的说服力。公知常识的说理实质上是使用规范的语言对逻辑心证过程进行合法、合理、合情的表达，笔者根据自己的审查实践，总结了以下三种说理方式。

三段论式说理

三段论通常被描述为：对具体案件做出判决的法律规则（大前提）、案件事实（小前提）、裁决（结论）。通过详实的分析法律规则与案件之间的关系，可以使得最终的裁决顺理成章、合乎逻辑。如：

案例 1，一件专利申请要求保护一种用于显示奥氏体不锈钢 310S 连铸坯树枝晶组织的腐蚀方法。其与对比文件 1 的区别在于：对比文件 1 中电解腐蚀液为 20% 的 NaOH，电解电压 3V，电解时间 30 秒，而该申请中电解液为质量分数为 9% 至 12% 的 NaOH，电解腐蚀电压 2V 至 4V，电解时间 4.5 分钟至 5.5 分钟。

为此，审查员引入对比文件 2：专利申请公开了一种奥氏体不锈钢的电解制样方法，其采用 10%NaOH 在 13V 至 22V 下电解腐蚀 42 秒至 66 秒。由于对比文件 1 中 NaOH 浓度与该申请相差一倍，电解时间为与本发明更是存在近 10 倍差距，电解液的浓度、电压、电解时间是一个整体，因此对参数的整体调整是否属于本领域的常规选择就成为申请人与审查员争议的焦点。

对此，审查员说理如下：

“将现有技术整体考量”是创造性审查的基本原则，首先需考虑现有技术中是否存在发明所要解决的技术问题，使得本领域技术人员有动机对现有技术作出改进。然后再判断针对这一技术问题现有技术是否存在相应的解决方案，这一解

决方案是否给出技术启示，使其能够应用于最接近的现有技术，从而得到权利要求所请求保护的技术方案。具体到本案，对比文件 1 中使用了高浓度的电解腐蚀液而无法保证精度；对比文件 2 公开了在电解液选择时不仅要考虑到抛光质量，还要对多种材料具有通用性，其采用 10%NaOH 作为电解液来对奥氏体不锈钢进行相应的电解腐蚀。而本领域也公知电解液浓度过高会影响加工精度、浓度过低则影响电解速度，因此常需要调节电解液浓度、电解电压、电解时间以获取最佳电解质量，即现有技术整体上给出了将所有区别技术特征应用于对比文件 1 中以解决其技术问题的技术启示。

在该答复意见中，审查员针对争议，先对创造性的审查原则作了相应解读，然后结合对比文件 1、对比文件 2 所公开的内容以及本领域的常规技术知识详细分析了二者为什么能进行结合，最终达成一个准确、令人信服的结论。

渐进式说理

所谓渐进式说理，就是分层次、按顺序、循序渐进地进行完整有效的分析，该说理方式由浅入深，得到的结果往往令人信服。如：

案例 2，一件专利申请要求保护一种碳纤维复合材料孔隙率对比试块的标定方法。其与对比文件 1 的区别在于：采样时试片的长度方向与纤维轴方向分别形成 -5° 至 5° 、 40° 至 50° 、 85° 至 95° 和 130° 至 140° 的角度。

对此，审查员做出如下分析：

本领域公知的是，在生产过程中，碳纤维复合材料中的孔隙有两种基本类型：第一是沿纤维方向形成的孔隙，呈圆形或者被拉成与纤维轴向平行的椭圆形；第二是沿层间及树脂富集区内凹坑处形成的形状较为规则的孔隙。因而在分析多向铺层的碳纤维复合材料的孔隙率时，通常在垂直于每一纤维轴向的横截面上进行取样。由于碳纤维复合材料板是由许多单层纤维材料按照一定的铺层顺序胶接而成的，各铺层结构间存在力学耦合现象，因此，通常将碳纤维复合材料板设计为沿铺层方向厚度均匀分布的对称层合板，对于铺设角度，常常选取 0° 、 90° 和 $\pm 45^{\circ}$ 。在需要对多向铺层的碳纤维复合材料孔隙率对比试块进行标定时，本领域技术人员有动机在垂直于每一纤维轴向的横截面上进行取样，具体而言，是在 $0^{\circ}+90^{\circ}$ 、 $90^{\circ}+90^{\circ}$ 和 $\pm 45^{\circ}+90^{\circ}$ 即 90° 、 180° 、 45° 和 135° 的方向上进行取样，以保证所测得的孔隙率平均值能准确地反映对比试块的孔隙率。

在该审查意见中，审查员从碳纤维孔隙的基本组成、取样方式、多向铺层的铺层角度选择等角度分层次地阐述如何选取能准确反应试块的孔隙率的代表性

试样，让申请人逐步认识这种具体手段或参数选择的“常规”性，从而将其认定为“公知常识”。

示例法说理

审查员在对公知常识进行说理时，适当时可采用一些生活实例、专利文献或非专利文献进行辅证，以增加公知常识的可信性。如：

案例 3，一件专利申请要求保护一种地表含水性的电性识别方法。其与对比文件 1 的区别在于：通过在采煤工作面对应的地表以及回采区对应的地表设置四条测量线，对工作面及未采区对应的地表的电阻率进行全面测定，进而与不同含水量的地表沙土样品的电阻率比较，直接获得相应地表含水率。

对此，审查员的说理如下：

采用高密度电法测量电阻率时，单条测线只能测得一个剖面内电阻率的变化，并不能反应地下电阻率在水平（或横向）方向上的变化。而在许多工程和环境的含水性测量中，地下地质的情況非常复杂，短距离内的电阻率就有很大的变化，因此，本领域常在工作区内布置多条测线以准确地反映整个测区内电阻率的变化。随后，审查员列出多篇现有技术文献，证明现有技术中已经公开了通过布置多条测线来准确确定测区内电阻率的变化，进而确定含水性的变化。审查员还详细阐述了工作区内设计出多条测线，使这些测线尽可能的垂直异常体走向。覆盖测区是设计测线的基本思路，本领域技术人员按照该思路，通过合理次数的实验即可确定上述区别的具体布置。

在案例 3 中，审查员从区别特征实际解决的技术问题入手，指出如何获得能全面反映待测地层的电阻率变化的问题是本领域所普遍面临的技术问题，以及现有技术中解决该问题通常设计方式，并进一步通过例举的方式来增强可信度。随后，审查员明确了设置测线的思路，进而推导出多条测线的具体布置方式是本领域的常规手段。

以上例举没有穷举在公知常识评述中可以采用的说理方式。事实上，对于公知常识的说理方式并没有统一要求，不管采用何种说理方式，都要在充分检索了解现有技术情况的前提下，基于发明实际解决的技术问题，通过对现有技术的分析来正确、充分表达审查员的观点和意见，尽可能做到让申请人信服。（张瑞 黄艳）

【封喜彦 摘录】