



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

第三百四十八期周报

2018.11.12-2018.11.18

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】展会中知识产权的保护-以欧盟为例
- 1.2 【专利】企业知识产权风险识别
- 1.3 【专利】浅析公知常识使用中举证文件与待证事实的一致性
- 1.4 【专利】高价值专利评估的思考
- 1.5 【专利】发明构思在论述创造性方面的作用
- 1.6 【专利】实用新型专利没什么用处?! 你会庆幸看了这篇文章
- 1.7 【专利】引入知识产权侵权惩罚性赔偿制度, 如何影响专利撰写与申请?
- 1.8 【专利】1000 万 VS4600 万, 一场实用新型专利引发的血案!
- 1.9 【专利】通过 PCT 途径申请国外专利的好处
- 1.10 【专利】全面详解 PCT 程序中的申请修改条款, 切莫错过国际专利申请的修改契机
- 1.11 【专利】中非知识产权制度与政策高级研讨会在广州举办
- 1.12 【专利】新形势下专利代理需要新监管
- 1.13 【专利】国家知识产权局: 鼓励专利代理机构援助特定群体
- 1.14 【专利】含稀有药材的专利申请能否被授予专利权

● 热点专题

- 【知识产权】百度展现 AI 技术硬实力 专利申请量独占鳌头

每周资讯

1.1 【商标】展会中知识产权的保护-以欧盟为例（发布时间：2018-11-12）

在经济全球化快速发展的新形势下，特别是随着中国经济的高速发展，越来越多的中国企业走向境外展会，展会已成为中国企业向世界树立形象、推广品牌、展示实力的窗口。但由于缺乏对欧盟及其成员国关于展会知识产权保护的了解，近年来，中国企业在参展中不断遇到有关知识产权的纠纷。

欧盟法律框架的协调

欧盟知识产权执法法律框架的协调有两大渊源——世界贸易组织（WTO）的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS 协议）和《欧盟执法指令》。

1. TRIPS 协议

1994 年 4 月 15 日，WTO 在其制定的 TRIPS 协议中提供了知识产权保护的相关标准，它给 WTO 成员国知识产权保护工作提供了参考依据。

TRIPS 协议协调了世界范围内的最佳法律实践，提供了一般国际法规则框架及相互承认、保护知识产权和执行知识产权的基本原则。

协议特别关注了知识产权执法的相关问题，强调不但要从立法层面进行保证，并且需要关注法律适用和实际实施。

TRIPS 协议（第 40—50 条）规定了知识产权实施的一般义务、民事和行政程序及救济以及临时措施，还提供了关于采取边境措施的特别建议（第 51—60 条），并建议对恶意侵犯商标和著作权的行为进行刑事制裁（第 61 条）。

2. 欧盟执法指令（EC 2004/48）

为了保证 TRIPS 协议在所有欧盟成员国民事司法领域的实施，欧盟颁布实施了《欧洲议会与欧盟委员会指令 2004 年 4 月 29 日第 2004/48/EC 号，关于知识产权的执行》。

指令将刑事问题与民事问题做了区分，主要目的是为执法措施提供一个统一的方法。在总结各国优秀实践经验方面，该指令也值得称道。具体如下：

■ 证据收集方法

根据指令第 7 条（保全证据的措施），成员国应当保证，即使在对案件进行审理的法律

程序开始之前，当权利人已经提供能支持其权利请求的合理证据时，主管司法当局依权利人申请应当命令采取及时有效的临时措施保全与所指控侵权相关的证据，并对上述资料负有保密义务。

此类手段可以包括没收侵权产品，并且在适当的情况下可以没收生产和 / 或配送侵权产品的材料、设备及相关文件。如果必要，可以在不通知另一方的情况下采取这些措施，尤其是当延迟执法可能会给权利所有人带来不可挽回的损失，或者存在证据被毁掉的风险时。

■ 初步禁令及扣押令

根据指令第 9 条（临时及预防措施）的规定，成员国应该保证当申请人提出要求时，司法机关可以：

(a) 向被指控的侵权人发布禁止令，阻止任何即将发生的侵权行为，或暂时禁止被指控的侵权行为继续下去。如果侵权行为不停止，则按照国家法律再次罚款，或者使这种继续下去的侵权行为受制于某种对权利所有人做出的赔偿保证。临时禁令也可以是针对中介机构的，如果中介机构向第三方提供了某种服务，并且第三方正在利用这种服务侵犯某种知识产权，也可以要求发放临时禁令。由中介机构提供服务，并且此类服务被第三方用于侵犯版权或相关权利的规定在欧盟指令 2001/29/EC 中有明确的规定。

(b) 为了防止怀疑侵犯了某种知识产权的产品进入商业领域或在商业渠道中流通，命令没收或上缴侵权产品。

在法国、德国、英国等一些国家，要求发放禁令是没有任何限制的，即使是在展会期间也可以取得禁令。而在另外一些国家情况则不尽相同，如意大利，禁令只能在展会之前取得。

欧盟的保护机制

展会促使知识产权保护协调体系的建立成为一个亟待解决的问题。展会的组织者和参展商，已经意识到对知识产权相关问题进行具体管理的必要性。

参阅由国际展览业协会（UFI）在 2008 年 2 月编写的《展会知识产权的保护建议》，建议中明确提出展会组织者对以下行为做出保证：

1. 在展会开始之前，组织者应该通过如下方式为参展商提供关于知识产权保护的资料：与登记 / 参展表一起发出的特别手册、组织方的网站、参展商手册或展会的通用条款。这些资料应该包含对参展商提出的建议，如：

■ 参展商应该在贸易展会开始前保护并注册商标、专利或外观设计，以取得有效的权利（展览可能破坏新颖性）并能够利用所有形式的法律保护，不论是平时还是在展览期间。

■ 为此，强烈建议向专利和商标专业律师咨询关于专利的注册方案、要求、手续及保护方面的相关知识，并获得相关建议。

■ 展会组织公司的知识产权负责人的具体联系方式，当地 / 国家知识产权组织、海关当局和专利及商标律师的联系方式均应该提供给参展商。

■ 在展览之前，如果参展商认为另外一个参展商会侵犯他的权利，就应该向海关当局提出申请，海关因此可以阻止涉嫌侵权的商品的交付，对货物进行调查、采样并销毁侵权假冒品。

■ 参展商应该随身携带其专利权或商标注册的初始文件或授权副本，防止展览期间可能出现的侵权。这种文件也包括任何已经做出的针对某个参加展会的侵犯专利权产品的判决。

2. 另外，为了帮助参展商解决在展会期间出现的知识产权投诉或侵权，组织者应该提供当地愿意为希望通过法律程序起诉某个被指控的侵权者的参展商提供代理服务的律师名单。

3. 组织者在展会期间应该提供现场专家或电话在线专家（知识产权律师、海关当局），以便在展会期间向那些受知识产权侵权影响的个人提供法律建议、识别假冒品。

4. 组织者应该能够提供中立的仲裁、仲裁员或法官，以帮助确定在展会期间是否有违反知识产权的行为或帮助解决与知识产权有关的纠纷。

5. 组织者应该提供翻译，以便外国参展商发生纠纷时帮助进行沟通。

6. 如果适当并且可能的话，组织者应该提供现场办公室，特殊服务点或接待处来应对在整个展会期间可能出现的任何知识产权要求或投诉。

7. 为了保护参展商的产品在展会期间不被假冒，或者保护参展商的知识产权在展会期间不被侵犯，鼓励参展商提供他们的产品或服务受知识产权保护的证明。

法国、德国、西班牙等欧盟成员国，不禁止也不特别支持展会上进行知识产权执法。其他的一些欧盟成员国（如意大利）考虑到要保持博览会的“避风港”地位，在展会期间不会授权进行民事执法没收展品。只有非常极端的情况下刑事机构才会干预，而刑事机构是唯一有权没收侵权商品的机构。

展会前准备：保护知识产权的方法要点

■ 与展会组织者进行联系，了解他们是否对参展商的知识产权侵权行为提供监管服务，以及这一工作机制如何运作。

- 确保在展会举办国家拥有合法有效的且已经注册的知识产权。
- 确保你拥有的知识产权没有与一项先行注册了的知识产权相冲突，总体来说，确保你拥有的知识产权不侵犯他人的知识产权，为做到这一点，你可以利用免费数据库做一些检索。
- 携带能够证明你的知识产权有效性的证书或文件。
- 携带其它可以证明你的知识产权也曾受到侵害的文件（例如，法院针对竞争者的判决，或对其它竞争者或侵权者的书面警告文件）。
- 聘请一名知识产权律师，以防止任何争议的产生。
- 建议参展商明确指出其参展产品或服务受知识产权法保护。
- 如果参展商得知竞争者将在展会上展出参展商享有知识产权的仿冒品，请与海关当局联系，以阻止被控侵权产品入境。
- 由于专利的复杂性，将专利可能涉及的现有技术交由该领域的专家进行研究。
- 确保不要忽略复杂产品任何一方面：例如在高科技产品中，如果你不拥有高科技产品的内部零部件的知识产权，那么必须确保这些内部零部件的生产已经得到相关知识产权人的授权使用（对于实用新型和商标，上述问题同样必须加以考虑）。
- 时刻考虑著作权和不公平竞争事宜。

【李梦菲 摘录】

1.2 【专利】企业知识产权风险识别（发布时间:2018-11-13）

（一）企业内部管理

企业生产经营各环节存在不同知识产权风险，本文按照研发、采购、生产、销售梳理了各环节可能面临的知识产权风险。

1. 研发环节

对于高新技术企业而言，新技术、新产品是企业的核心竞争力，在研发环节（包括技术研发和产品开发）企业面临的知识产权风险主要包括：

（1）研发前未经检索导致重复研发；（2）研发人员缺乏知识产权保护意识，技术内容被公开导致新技术、新产品无法获得专利保护；（3）保密措施不当、管理不善或者核心研发人员流失而导致技术和产品被他

人模仿、抄袭；（4）研发前未做知识产权风险排查，导致产品侵犯他人在先权利；（5）与其他单位合作中，未能明确约定技术成果归属而导致自树竞争对手或者技术成果被竞争对手合法使用；（6）与研发人员约定不明而导致知识产权权属纠纷。

2.采购环节

生产资料采购是保证企业生产经营的前提，采购环节涉及的知识产权风险主要是企业采购设备、仪器、材料、部件等生产资料因侵犯或涉嫌侵犯他人知识产权而导致的侵权风险，以及因知识产权问题而导致的企业与供应商之间的索赔纠纷。因为权利人可以向供应链上任意厂商主张权利，企业因采购、使用涉嫌侵权的生产资料也可能成为被告。一旦涉诉，企业需要大量人力物力应对诉讼案件，还可能遭遇被控侵权的设备、材料等无法继续使用的窘境。如果企业与供应商之间的合同没有明确约定供应商保证和赔偿责任，企业很难就应诉成本和所受损失向供应商索赔。

3.生产环节

不论企业自身有工厂独立完成产品制造，还是委托其他公司进行产品的制造，或者被其他公司委托制造产品，生产环节知识产权风险都是不容忽视的。企业自行生产产品过程中，如果未能做好保密工作，存在泄密风险。企业委托其他公司代为生产产品时，会提供相关的技术资料，合作过程中存在技术方案外泄风险。例如，苹果公司委托富士康代工生产 iPad2，富士康研发部人员将产品后壳的数据有偿出售，购买人利用这些数据提前制作出了 iPad2 的保护套，使苹果公司和富士康陷入十分尴

尬的境地。企业作为受托方时，如果委托人不是权利人，也没有获得权利人的授权许可，被委托人很容易陷入侵犯他人知识产权的陷阱。

4.销售环节

销售部门是企业中最直接的效益实现者，但在实现企业效益的同时也不可避免地伴随着风险。销售环节知识产权风险来源之一是销售合同中关于知识产权的权利义务。有些企业不太重视与客户销售合同中关于知识产权权利义务的约定，认为拿到订单就万事大吉，孰不知销售合同中蕴含着极大风险。

例如，销售合同规定企业要向客户承担因产品知识产权纠纷引发的一切损失和费用，但是其实很多情形下这些损失和费用本不应由企业承担，比如根据客户提供设计方案生产的产品侵犯他人知识产权，而设计方案本身才是导致侵权的原因。又例如，销售合同规定企业要将包含在产品中的所有知识产权许可给客户，并且该许可是免费的、永久的、无范围限制的、有分许可权。如果接受这样的条款，意味着客户和客户的其他供应商，即企业的直接竞争对手，皆有可能无限制的免费实施本企业的知识产权。这会严重影响企业知识产权的价值，使企业储备的知识产权攻防武器的效用大打折扣。

（二）外部环境

下文再从外部环境角度梳理总结企业面临的知识产权风险。

1.合作单位

随着技术复杂度的提高，单纯依赖企业自身研发实力而取得技术成果的难度越来越大，通过产业链上下游企业、产学研联合开发的模式越来越

普遍，伴生的知识产权风险可能来自企业的供应商、客户或者其他合作方。这些风险包括：企业与合作单位虽然签署了保密协议，但是企业商业秘密（包括技术秘密和经营秘密）在合作过程中被泄露；合作开发中技术成果归属不清，导致企业与合作单位之间的出现知识产权权属纠纷、共有知识产权行权或收益分配纠纷等；因产品侵权或涉嫌侵权而导致企业与客户之间的索赔纠纷；因采购生产资料侵权或涉嫌侵权而导致企业与供应商之间的追偿纠纷。

2. 竞争对手

利用知识产权诉讼（包括专利诉讼、商业秘密诉讼、商标诉讼等）打击竞争对手已经是企业间竞争的常态。在智能手机领域中，几乎所有品牌厂商均未能幸免。LED 也是专利诉讼高发领域，以日亚为代表的五大厂频繁发起专利诉讼，专利战争遍布美国、欧洲、日本、中国大陆、中国台湾、澳洲。除了直接发起知识产权诉讼外，竞争对手也经常利用商标布局、专利布局等为竞争对手设置障碍。抢注竞争对手商标、商号的戏码不时上演。针对竞争对手新产品进行专利布局，申请与之相关的、改进的专利也是普遍的做法。

3. NPE

企业除了面对强大竞争对手设置的各类知识产权壁垒，还需要应对来源于非实施实体（Non-Practicing Entity，以下简称 NPE）的风险，即那些拥有专利等知识产权但不从事产品生产的机构，包括高校、研究所，也包括专门通过发起诉讼而赚取巨额利润的专利收费公司。

NPE 是知识产权的所有者或管理者，却不从事产品的生产或销售，而主要靠知识产权对外许可获得收入。在美国，由于起诉的门槛较低，而侵权赔偿金较高，NPE 发起的专利诉讼非常之多。NPE 通常会向很多企业发警告函，企业收到警告函后如果置之不理或者应对不当，NPE 会以提起诉讼的方式迫使企业开始和解谈判，或者接受之前未协商一致的条款。企业一旦被诉，不但需要支付高昂的律师费、专家费、侵权赔偿金等，还需要应对繁琐的法律程序，包括对企业负担很重的证据开示程序。

4.宏观政策

政府政策对于企业知识产权事项有巨大影响。在我国，政府对于专利申请和维护的资助、高新技术企业认定标准、高新技术企业在税收优惠政策的变化都会对企业经营产生影响。在海外，企业也面临类似的情形。例如，苹果公司收到了欧盟就其在爱尔兰设立公司避税问题开出的 130 亿欧元巨额罚单。“双层爱尔兰-荷兰三明治”是跨国企业的一种税务（避税）安排。苹果、谷歌、微软等大型跨国企业都采用此种安排。这些公司通过该结构将来自于美国海外的收入与利润转移到避税地，并获得美国所得税的税收递延效果。美国法律允许一家美国公司的海外子公司可以留取通过非美国无形资产取得的收入，直到这家海外子公司把利润转回美国才需要交税。所谓无形资产取得的收入，主要就是知识产权（专利）许可收入。

5.法律法规

在我国，国家、地方人大和政府对于知识产权相关法律、法规、规章和规范性文件创设、修改或废止，都会对企业生产经营中的知识产权风险

管理带来影响。例如，法律、法规、司法解释对于职务发明、合作发明归属的规定与解读的变化；侵权认定标准的调整 and 变化；侵权赔偿额度的调整等。在海外，知识产权相关法律法规、通过案件判决创设、修改或废止的各类法律原则也在不同程度影响企业知识产权风险。

【金佳平 摘录】

1.3 浅析公知常识使用中举证文件与待证事实的一致性【专利】（发布时间:2018-11-15）

在发明专利申请的创造性审查中，审查员常常会使用公知常识。关于公知常识的证明，可以通过举证来证明。在利用举证文件或佐证文件来证明公知常识时，需要保证提供的证据准确有效，避免举证文件或佐证文件与待证公知常识不一致的情形。下面笔者结合两个具体案例，对以上问题进行探讨。

案例一

一件专利申请涉及一种萃取方法，审查员在通知书中认为，权利要求1与对比文件1相比区别在于在微波萃取时间和温度上存在不同，该申请的权利要求1限定萃取提取时间在6至8小时内，对比文件1公开10至30分钟，权利要求1中萃取温度是12摄氏度，对比文件1公开的是30至110摄氏度，但是该区别技术特征属于公知常识。

在答复通知书时，申请人认为：30分钟与6小时相差12倍，本领域技术人员在对比文件1的基础上不能通过有限次实验得出权利要求1的微波萃取提取时间。

审查员坚持认为权利要求1相对于对比文件1与公知常识的结合不具备创造性，其中在针对申请人意见的答复中引入了一篇公知常识性证据来证明该区别是本领域的公知常识，具体如：“对于萃取时间，为了使萃取更为充分而延长萃取时间是本领域的常规技术手段，如《PVC玩具和儿童用品中6种限用邻苯二甲酸酯类增塑剂的同时测定》（王成云等，《聚氯乙烯》，第36卷第2期，2008年2月，第30-33页）一文中指出，微波萃取效率随萃取时间延长而有所增加，但增长幅度不大，可以忽略不计；而具体将萃取时间延长至6至8小时是本领域技术人员通过有限次试验即可确定的。”

首先，本案中仅使用一篇科技文献作为常规技术手段的佐证，证明力显得单薄，说服力不强。更为重要的是，本案说理中先认为为了使萃取更为充分而延长萃取时间是本领域的常规技术手段，然后引用文献来证明微波萃取效率随萃取时间延长而有所增加，但增长幅度不大，可以忽略不计，即该佐证文件说明萃取时间延长时萃取效率增长的幅度可忽略不计，可见该文件不能证明“延长萃取时间可以使萃取更为充分”，由此审查员在审查通知书和决定的前后对于萃取时间延长是否导致萃取效率提升的认定存在前后不一致的情况。

案例二

一件专利申请涉及一种动态测量压电材料高温压电系数 d_{33} 的装置，具体特征包括：装载有作为待测压电材料的压电加速度传感器；将压电加速度传感器加热到规定温度的温控加热单元；输出规定加速度以用于激励所述压缩式压电加速度传感器输出电荷信号的振动输出单元；采集由所述压缩式压电加速度传感器输出的电荷信号并基于所述电荷信号得到所述待测压电材料在所述规定温度下的压电系数 d_{33} 的数据采集处理单元。

对比文件 1 公开了一种测量压电材料压电系数 d_{15} 的准静态方法，包括下述步骤：（a）利用 d_{15} 工作模式压电层合悬臂梁，提出测量压电材料压电系数 d_{15} 的实验方法原理模型；（b）制作一种共面电极结构压电层合悬臂梁，使悬臂梁处于 d_{15} 剪切工作模式；（c）搭建激励振动装置，测量悬臂梁准静态工作状态下的简谐振动加速度和输出电荷；（d）将悬臂梁结构尺寸、材料参数和输出电荷代入原理模型，估算压电材料的压电系数 d_{15} 。

审查员在驳回决定中指出：“未公开的技术特征：压电系数为 d_{33} ，将所述压电加速度传感器加热到规定温度的温控加热单元；数据采集处理单元还基于该电荷信号得到上述压电材料的压电系数的数据，压电加速度传感器为压电加速度传感器。然而，上述技术特征是本领域技术人员根据压电系数与温度之间的关系以及为了计算压电系数而容易想到的，是本领域技术人员测量和计算压电系数时常用的技术手段。”审查员在驳回决定和前置阶段均举证了多篇专利和非专利文献，来证明高温和不同温度下存在压电系数 d_{33} ，并由此认为其实质等于隐含了具有相应温度下的压电系数 d_{33} 测量装置。

该专利申请和对比文件 1 实际上测量的是不同的对象。该申请测量的是 d_{33} ，而对比文件 1 测量的是 d_{15} 。二者在测量原理上存在不同，相应的带来了测量装置和测量手段上也存在差异。同时，对比文件 1 没有公开该申请的“压电加速度传感器”，虽然审查员在驳回决定和前置意见中举证了多篇文件，但审查员所举证的多篇文件仅仅只是披露了压电陶瓷中不同的烧结温度对压电系数存在影响，其并没有说明本申请相对于对比文件 1 的区别技术特征“温控加热单元”“压缩式压电加速度传感器”等为公知常识。审查员虽然举证了压电陶瓷中不同的烧结温度对压电系数存在影响这个技术规律，但这不必然导致运用该技术规律所采用的技术手段来解决发明实际解决的技术问题的公知性，在实际审查中需要避免由于自然规律或定理的公知性而认定运用自然规律或定理的技术手段的公知性。

在实际创造性审查中，为避免举证或佐证文件与待证事实不一致的问题出现，仍需关注技术领域、技术问题和技术手段三方面。事实上，为避免上述问题的出现，我们在实际创造性审查中仍然要关注技术领域、技术问题和手段三方面。第一，需要关注举证或佐证文件与待证事实的领域相关性，这是因为公知常识是有领域属性的，案例一实际已经关注到这一点。其次，要重视基于举证或佐证文件的事实与基于待证事实的技术内容所解决的技术问题的异同，需要保证解决的技术问题相同，举证或佐证才有可能有效，案例一中的佐证文件技术内容实际就解决不了该案例实际解决的技术问题。再次，对于自然规律及定理或者技术规律等的公知性并不必然导致运用自然规律及定理所采用解决发明实际解决技术问题的技术手段的公知性，有时举证文件虽然说明了相关的技术规律，但并未给出明确的技术手段，并不能证明技术的公知性。

1.4 【专利】高价值专利评估的思考（发布时间:2018-11-15）

最近几年，中国专利的申请量所取得的成就是令世界瞩目的。由于我国专利制度的建立时间较晚，为了与世界接轨，为了让知识产权激发创新，带动整个社会的进步，最终选择了先量后质的发展战略。第九届专利年会，确定了加大对外开放力度的战略方针。此时此刻，已经到了一个转折点，需要刻不容缓的完成由量到质、去伪存真的关键转变。当前，大伙对高价值专利的呼声越来越高，政府的政策引导也接踵而来。然而，对于什么是高价值专利的理解，恐怕仍是众说纷纭。

我们看到小小的一个自拍杆，在十多次无效宣告中依然挺立，并带来了上亿的市场价值和维权收益，我们不能否认这是高价值的专利；我们看到了通信巨头之间发生的动辄千万甚至上亿的侵权判赔额度，我们认为这是高价值专利；我们看到了九阳拥有的开辟的无网豆浆机时代的专利，助力她抢先占有市场，并成为行业的领头羊，我们认为这是高价值专利……。这些摆在那、看得见的收益直观地告诉我们：高价值的专利是对专利权人有大效用的，是可以通过它获得巨大回报的。然而，如果我们仅仅看到了这一点，恐怕对于高价值专利的理解也只能算是浅尝辄止。

有学者提出高价值的专利应当是具备三个属性的，即技术属性、法律属性和市场属性。技术价值是核心，一件专利能否经得起考验、能不能走的远，必须在技术

上有所突破、有所创新；法律价值是外壳，主要体现在专利排他性，包括布局好坏、保护范围的大小等方面对技术的保护力度；市场价值则是专利在产品化、市场化过程中带来的预期收益。有观点认为，高价值专利通常是一系列专利组合，判断专利高价值关键在于是否能解决市场痛点。

还有学者认为高价值专利应当是五个维度，即专利的价值体现在技术、法律、市场、战略、经济五个维度。可见，相比于三个属性的观点，其做出了更详细的划分，定义市场维度为专利产品是否能够获得更多的市场份额，使企业在竞争中处于有利地位；定义经济维度为专利是否能够赚到钱、能否货币量化。专利价值的战略维度，更是定位到了企业如何更好地利用专利武器的高度，从战略上思考专利申请、布局和运营，体现在专利是否有助于企业实施有效地进攻或防御战略。

以上观点实际上在判定高价值专利时站位在了不同的层面，一者是以单件专利本身的价值进行评判，另一者则是站位企业战略整体来思考专利的价值高低。实际上，专利价值的高低是否要上升到战略的层面，可能是需要根据不同的情况进行判断的。有时表象给我们的是某件或某几件专利侵权纠纷或专利交易的价格，这可能涉及的就是单件专利本身的价值，但也可能是关乎专利背后的整个企业专利战略的实现。令人欣慰的是，当专利的价值上升到专利战略的层面，带给大家的可能会是一种全新的认知。

专利的概念，本身最重要的就是其具备的攻防属性，其中以攻击属性为主，重在将其他竞争者排除在外。价值本身的体现也应是保护自己独自实现专利目的，而

不允许他人介入的权利。在企业的运营过程中，可能更多关注的是如何利用专利实现自己的经营目的，在哪些领域、哪些技术分支、哪些市场上能够形成壁垒以最大程度的限制可能的竞争对手。技术许可、转让等实现经济利益的这些吸引人的东西毕竟是少数，也可能并非其价值体现的初衷。对他们而言，高价值专利的战略属性是不可或缺的，缺少这部分属性而去评价价值的高低，其结果必是值得商榷的。

在国外流行的 NPE，他们自身不应用专利组织生产，而是通过收购等方式拥有专利，然后以法律的手段收取其他实体企业的使用费。对他们而言，专利的高价值主要体现在经济属性上。如果他们所拥有的专利不能通过许可和转让为其带来直接收益，成本能否收回是一个问题，遑论高价值专利。因此，他们对高价值的判断应该是一套指标，这套指标显而易见的指引技术的发展趋势、时间以及未来市场份额的期许。当然，从购买方来看，只有契合了自身的战略和市场的专利才能体现其价值。

可见，针对不同的专利对象，在进行高价值专利评估时，高价值专利的评价指标应当有所选择，权重也应当有所倾斜，这样得出的结果有利于贴合真实的价值度。当然，以上所指的不同对象并非泛指独立的个体，而是指与专利关联的不同的集群。这样的限定方式，排除了那些因为对自己无用而贬低价值的可能。

虽然我们对于高价值专利的评估和认定存在不同的见解，但是从高价值专利评估研究中所获得的认知或指标都可以在高价值专利培育中得以考虑。只是，在专利

价值评估时，我们应当不限制于现有的评价指标体系，在评估时不应以一套固定的指标来衡量专利价值的高低，而应适时而为，做到估值与价值尽量趋近。

【张天豪 摘录】

1.5 【专利】发明构思在论述创造性方面的作用（发布时间：2018-11-12）

一、引言

能不能得到审查员对本发明的创造性的认可往往是本发明能不能获得顺利授权的关键，在审查实践中审查员通常采用“三步法”来评判本发明的创造性，从而实现“化整为零”，将本发明与作为最接近的现有技术的对比文件 1 从整体技术方案比较替换为两个技术方案的各个技术特征的比较。如果双方能够实现各技术特征的完全等价化，则否定本发明的新颖性；如果存在区别技术特征，则借助与其他对比文件的结合或者将该区别技术特征归结为“本领域的公知常识”或者“通过有限次试验能够获得的”，从而否定本发明的创造性。

在这种情况下，有的代理人或者申请人陷入了审查员的陷阱，忙于争辩这些区别技术特征不可能从对比文件得到任何技术启示，不是容易想到的，需要进行大量实验等等。实际上，从本发明与对比文件之间在发明构思方面的根本性差异，以及多篇对比文件之间因发明构思的根本性不同导致本领域技术人员无动机参考改进对比文件或者无法进行对比文件之间的结合往往对发明的顺利授权，特别是一些技术方案相对简单的改进型发明的顺利授权特别有效。

在此，笔者举出亲身经历的两个技术方案比较容易理解，并通过论述本申请与对比文件的技术方案在发明构思上的不同顺利实现授权的案例来对基于发明思路的不同来论述创造性的思路进行归纳总结，以期与同仁教学相长。

二、具体案例分析

当对比文件为多篇的情况下申请号为 201510695641.8,发明名称为“一种状态检测装置和冷却控制装置”,其涉及一种在大型铝合金压铸模具生产中对冷却水管路内流动的冷却水的状态进行检测的装置,具体地,提交新申请时的独立权利要求 1 内容如下:

“一种用于冷却水水管的状态检测装置,其特征在于,包括用于贴合设置于冷却水水管的出水口外部的铜管、以及设置用于与外部报警系统相连接的检测勾和绝缘套,其中,

所述绝缘套贴合在所述铜管的边缘;

所述检测勾设置在冷却水水管外部并从所述绝缘套中间穿过且置于所述铜管的管口下方;以及所述检测勾设置用于检测冷却水水管的水流状态,并当检测到冷却水水管中没有水流时,通过所述外部报警系统发出警报”(如附图 1 所示)。

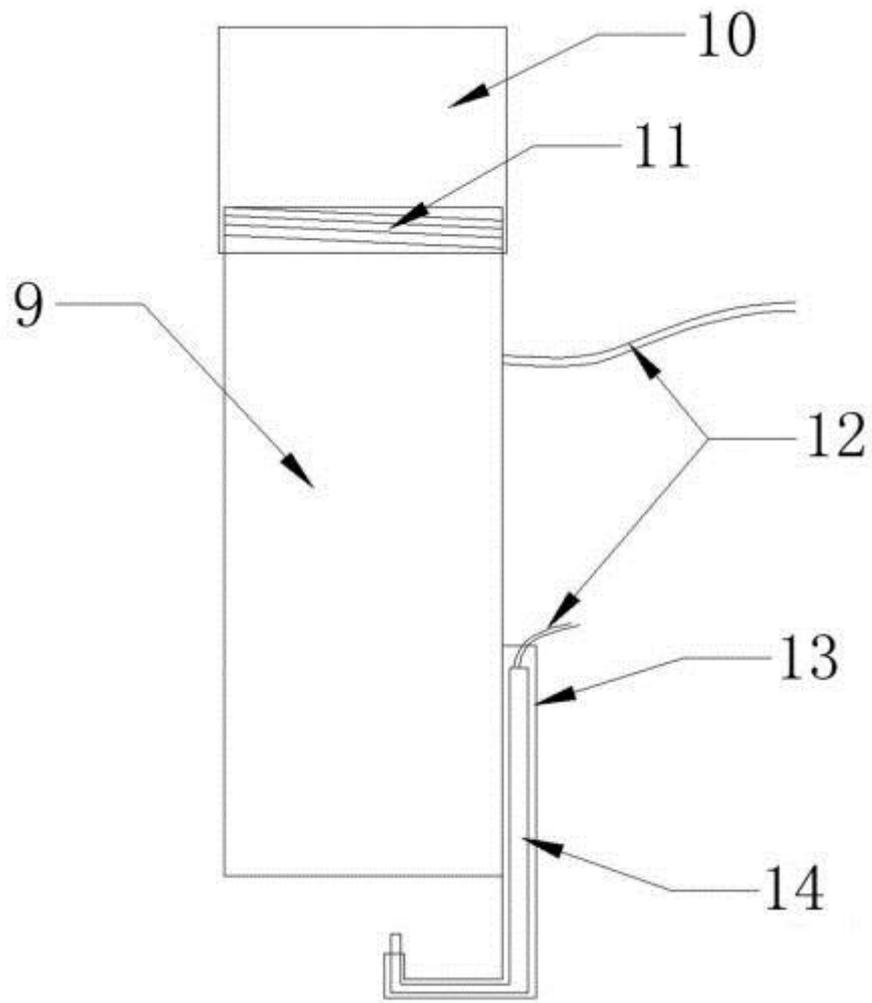


图 1 冷却水水管的状态检测装置的结构示意图

其中，9 铜管、10 冷却水水管、11 螺纹接口、12 导线、13 绝缘套、14 检测勾。

在第一次审查意见中审查员共引用了对比文件 1 (JPH01321060)、对比文件 2 (CN204067387U)、对比文件 3 (CN103525321A) 和对比文件 4 (CN204247940U)，其中以前三篇对比文件的结合否定了权利要求 1—8 的创造性，以四篇对比文件的结合否定了从属权利要求 9 的创造性。具体地，

审查员认为对比文件 1 公开了一种压铸模具冷却水的检测方法和装置，其与权利要求 1 的区别特征在于：①本发明中一检测极的形状为铜管，另一检测极是安装在铜管出水口下方的检测勾；②检测勾安装在冷却水管外，上述区别技术特征①和②已经被对比文件 2 和 3 分别公开。

分析：

本发明实质上是通过在冷却水管外一处设置铜管，另一处设置检测勾，通过二者配合实现了检测冷却水管中是否有冷却水，本质上就是在冷却水管外侧某位置设置了传感器，技术方案简单，且说明书没有充分记载其工作原理和具体实验数据，因此后续进一步通过原理上论述其“非显而易见性”或者通过具体数据对比论证取得了“预料不到的技术效果”都很困难。鉴于此，代理人决定聚焦于对比文件之间因发明思路导致其不可能结合，并做好了“持久战”的准备，为了给后续修改留有余地，OA1 答复时没有修改权利要求书，也没有讨论不涉及权利要求 1 的对比文件 4。

答复策略：

本发明与对比文件 1 发明目的都是避免出现冷却水管中没有冷却水的情况下热炸裂，因此检测的反常情况是冷却水管中无水，与此不同，对比文件 2 所公开的是一种太阳能热水器水满溢报警装置，其要检测的反常情况是热水器中的水溢出，其被设置为在水溢出的情况下报警电路接通；对比文件 3 要检测的是水压过低故障，防止单位时间内获得的水量不足，与此不同，对比文件 1 与本发明并不要求水压，而聚焦于冷却水管中是否有水，这是因为虽然水流速度越快，单位时间内通过冷却水管的水量越大，但水压过大反而导致单位量的水的吸热能力不

能被充分利用，成本额外增加。本领域技术人员不会将对比文件 2 和 3 与对比文件 1 进行结合。

审查员下发了第二次审查意见通知书，反驳了代理人的观点，认为对比文件均是利用两个检测极检测某个检测位是否有水流通过并发出报警，区别仅在于是有水流通过还是无水流通过时发出报警，这对于本领域技术人员来说属于常规选择，因此本领域技术人员有动机进行对比文件的结合。

答复策略：

对此，代理人在 OA2 意见陈述中采用从属权利要求的技术特征“所述检测勾设置为根据冷却水水管中水流量的不同调节其与所述铜管的管口之间的距离”对权利要求 1 作了进一步的限定，但仍然坚持首先重点论述各对比文件之间的发明思路的不同：

对比文件 2 所要解决的技术问题是监测太阳能热水箱是否发生溢水事故，采用的技术手段是通过溢出的水流使连接在溢水开关两端的导线连接，报警器报警，从而提醒使用者及时关闭水源，这与对比文件 1 技术目的相反；对比文件 2 的技术原理存在内在缺陷导致本领域技术人员无动机参考，对比文件 2 在发生溢水时溢水与报警电路构成闭合回路，由此电流通过，报警器发出警报，而本领域技术人员公知，铜的电导率为约 $5.9 \times 10^7 \text{S}/\text{m}$ ，是标准海水的 107 倍，更远高于普通日用水，这势必导致这种方案实施时要求的电流较大，实际上可行性相当有限，且存在较大安全隐患；如果强行结合对比文件 1 和 2 带来的不利后果：结合对比文件 2 附图，如果对比文件 2 要设置为如本发明的有水流通过则不报警，没有水流通过则报警，这意味着对比文件 2 的回路需要进行根本性改变，这本身需要付出创造性的劳动。

对比文件 3 中采用了水平射出水流以检测水压，如果其要实现如本发明的冷却水循环通路，则势必需要设计比本发明中的集水槽更大的集水装置，否则，很可能出现在水压变化时水不能进入集水槽这种最危险的情况发生。这导致了本领域技术人员根本没有任何动机参考对比文件 3。

审查员下发第三次审查意见，针对代理人的意见陈述指出，“创造性评价过程中并不需要各现有技术之间发明目的及技术手段完全相同，仅仅需要对比文件给出了相应的技术启示，本领域技术人员即可有动机去在现有技术中寻找相应的技术手段，从而将上述对比文件之结合，例如对比文件 3 虽然发明目的与本发明不同，其用于检测水压是否过低，但公开了检测探头安装于水管出水口下方和采用探针状电极的技术启示”。

答复策略：

代理人首先依据《专利审查指南》（2010 版）第二部分第四章第 3.2.1.1 节“判断方法”之“（3）判断要保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”的具体规定对审查员的观点进行了法理上的反驳，指出即使对比文件公开了某些区别技术特征，但存在对该区别技术特征的记载并不意味着本领域技术人员即有动机将对比文件进行结合。

申请人采用从属权利要求的技术特征“调节所述检测勾与所述铜管的管口之间的距离的范围为 $2\text{mm}-50\text{mm}$ ”对权利要求 1 作了进一步的限定，但同时坚持避免落入可以“通过有限次试验获得的”上述具体参数的非显而易见性的讨论，而是从强行将技术思路不同的对比文件之间的结合可能带来的不利后果进行论述，甚至进行了一定程度上的“开脑洞”。

具体地，比文件 2 所要解决的技术问题是监测太阳能热水箱是否发生溢水事故，采用的技术手段是通过溢出的水流使连接在溢水开关两端的导线连接，报警器报警，从而提醒使用者及时关闭水源。存在这样的生活场景：缓缓向杯子中注水，在杯子中的水面明显高于杯子边缘的情况下水仍然可以维持不溢出，这是因为水的分子间作用力产生的黏滞效应抵消力水自身的重力，但是一旦这种平衡被打破，水会突然剧烈明显地溢出。而且，这种效应随着盛水容器的体积扩大而明显增强，所以有过太阳能热水器溢水经历的人会更倾向于在热水器内部设立警戒水位线和报警装置以避免在热水器外部设置报警装置导致的滞后效应。因此本领域技术人员不可能从对比文件 2 得到如本发明那样将检测勾设置于冷却水管外更加优选的技术启示。

对比文件 3 要解决的技术问题是“当水管从传感器后端破裂后，传感器无法检测到”，采取的手段是根据水压越大出水距离越远的原理，在出水管出水端的下前方设置过水检测探头，当水压正常时，出水抛物线落下，探头不起作用，当出水低于一定值时，流出的水落到探头上，探头之间的电阻迅速变小，从而触发单稳态电路，立刻切断主电路电源并报警。对比文件 3 存在的一个显著问题，如果水压迅速下降到零，即水源完全切断的状态，这是最危险状态，这种情况下反而由于没有“流出的水落在探头上”无法及时报警，由此本领域技术人员为了确保工作安全，会在传感器后端的水管段上设置另一个传感器，该位置与本发明的检测电极的设置位置依然明显不同。

代理人认为，对比文件 2 与对比文件 1 在发明思路方面差别更明显，与其平均用力不如重点突破，专利申请授权本质上是一种“依申请进行的具体行政行为”，审查员如果驳回申请必须有理有据形成证据链，而整个环节只要有一处被突破审查员就没有理由驳回。此次意见陈述后本案获得授权，同时指出，审查员针对从属权利要求的创造性评述中引用了对比文件 4，代理人自始至终没有着墨于对比文件 4 的分析。

思考：

对于技术方案比较简单的发明，特别是改进型的发明，不要轻易丢失发明构思方面的不同这块阵地，否则很容易因拘泥于某具体结构设置或数据范围的论述而陷入“通过有限次试验获得的”陷阱中；审查员引用多篇对比文件的情况下看似增加了答复的难度，实际上任何两篇对比文件的技术目的和技术思想都不可能完全相同，这反而为代理人论述利用技术思想的不同导致对比文件不能互相结合创造了发挥空间；代理人没有面面俱到地答复，而是有所重点用力，特别是最后一次OA中聚焦于各对比文件均因为技术思想的不同导致其没有给出检测勾的位置设置的技术启示，从而为授权创造了条件。

三、总结

专利授权是一个多方互动和博弈的过程，审查员审查过程需要“依法授权”，当然也需要“依法驳回”，对于能否授权，审查员是存在一定的自由裁量空间，因此，看似技术方案简单的申请并不一定不能授权，代理人充分和合乎逻辑的论述能够尽可能将授权可能性尽可能提高，这就是代理人价值所在；

代理人应该尽可能避免完整的技术方案被审查员“化整为零，各个击破”，从而陷入区别技术特征是本领域公知常识或者通过有限次试验能够得到的陷阱，而要尽可能从发明思路的不同点上根本否定本领域技术人员这样做的动机；

即使是同样从发明构思角度出发论述创造性，也应该结合本发明的创造性的高度和审查员的具体检索情况，针对不同的申请制定不同的答复策略，而不可怀抱“一招鲜吃遍天”的想法，如果授权前景较好，即可“一鼓作气”，如果前景不明朗，不妨争取申请人的同意和配合，宁可采用迂回战术，尽可能不要一上来就修改权利要求，导致后期无后退余地；

代理人利用发明构思论述创造性最好在专利文件撰写阶段就做好布局，例如在独立权利要求 1 中适当写入一些侵权者难以规避而不会对保护范围造成实质性限制的非必要技术特征以“引导”审查员的检索范围，尽可能避免发明核心“暴露于”最接近的现有技术中，而是将其作为区别技术特征“凸显”出来，从而提高授权前景；

审查员的“依法驳回”原则上应该形成一个闭环逻辑链，因此代理人或申请人不需要面面俱到，而是可以重点突破一个环节，以破坏审查员完整的逻辑链，为尽可能授权留下空间。

【侯燕霞 摘录】

1.6 【专利】实用新型专利没什么用处？！你会庆幸看了这篇文章（发布时间：2018-11-12）

实用新型专利是三种专利类型中的一种，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

专利法中对实用新型的创造性和技术水平要求较发明专利低，但实用价值大，在这个意义上，实用新型有时会被人们又称小发明或小专利。

而也正是因为实用新型专利申请时不经过实质审查，所以虽然授权时间较短，但必然会导致一些专利在新颖性和创造性方面有所欠缺，正因如此，很多人对实用新型专利不加以重视。可是，实用新型专利真的就这么无用吗？

一、为什么会有人觉得实用新型专利没有用？

归根结底，其实原因只有一个，那就是——实用新型专利的授权不经过实质审查。

1、因为实用新型专利不经过实质审查，因此不少人在第一印象里就认为它质量不高，甚至极端者更认为有它的存在，还会降低社会公众对“专利”这个概念的信赖程度。

2、因为实用新型专利不经过实质审查，所以从法律状态来讲，在普遍意义上，实用新型专利的权利稳定性和专利的有效性都比发明专利差一些。

3、实用新型专利维权程序繁琐，由于实用新型专利没有经历过实质审查，法律刻意对它进行了一些限制，比如诉前禁令以及诉讼中止等方面的限制。要主张诉讼的话必须要由国家知识产权局专利局作出检索后法院才受理，因此总体来说，要以实用新型专利维权，的确较难保护专利权人利益。可是：

二、实用新型专利就真的毫无优点吗？

当然不是这样的，实用新型专利有十分重要的优点：

1、实用新型专利和发明专利保护范围不同，可以从更多的角度保护重要专利技术，补充保护核心技术。

2、实用新型专利审查时间短，获得授权的时间快，技术转化成果也能以更快的速度向公众

公开并市场化。这对于一些生命周期短、市场更新快的技术还是有着很重要的意义，因为说到底对于企业来说，时间就意味着一切，只有抢得先机，才能在竞争中取得优势地位。

3、维权方面也同样有其优势所在。尽管快速授权对于争取高额侵权赔偿金的优势不太明显，但是对于专利制度的重要武器申请“停止侵权”禁令来说却是大有好处。

专利维权必须等到专利授权后才能进行，所以有些三四年还不一定能授权的发明专利往往很难在遏制竞争对手进入市场时发挥作用，更有甚者，在一些更新迅速、发展日新月异的领域里，甚至热点都变成冰点了，发明专利却还没有被授权。

4、费用低廉，不仅仅是申请费用远小于发明专利，实用新型专利的维持费用也远低于发明专利。

根据国家最新政策，申请了费用减缴的实用新型专利，从8月1日后便可在专利权有效期的10年内都享受国家专利费用减缴。（停征，延长，费减！不知道这些费减新规就吃大亏了！）

另一方面，较低的费用也使得实用新型专利实现产品转化、技术市场化的门槛相对较低。这样来看，既然有这么多好处，那么只要规避了它最大的缺点，我们自然可以把它的优势发挥得淋漓尽致。那么，

如何尽可能地去克服不经过实质审查这个根本性弱点，把实用新型的威力充分发挥出来？

三、如何充分发挥实用新型专利的威力？

1、要重视实用新型专利申请文书的撰写，选择靠谱的专利代理人或专利律师，要求他们对权利要求的结构进行仔细地设计，不仅要充分利用好10条权利要求的基本额度，必要时也不要吝嗇附加费。

2、充分利用我国的专利“1打2”申请制度，实现实用新型与发明的“接力授权”，让实用新型专利先申请，待发明专利的申请文书完善并获得授权后再替换掉实用新型专利。以此实现汇集实用新型与发明专利各自不同的多个优点于一身。

实用新型制度并不是我国特有的制度，其实世界上大多数国家都有这个制度，只是具体规定各国不太一致。由于世界上最重要的专利国家美国是没有实用新型制度的，而经济总量最发达的欧洲的欧洲专利局也没有实用新型制度——虽然大多数成员国有各自国家的实用新型制度。

另一方面，我国因为各方面不同需求，导致专利申请量不求质，因而造就了大量“垃圾专利”，其中又以实用新型专利为甚，因此，结合种种历史、现实、国内外环境因素，实用新型专利才往往不遭一些专利人待见，更谈不上重视。

但这并不代表实用新型专利一无是处。

事实上，实用新型专利在保护创新产品方面也有不可替代的作用。政府方面也不断强调，实用新型专利在鼓励小发明微创新、促进企业技术进步、提高公众专利意识等方面具有重要意义。

国家现在不断重视微创新，也对实用新型审核更加严格而增加了审核力度，（注意！实用新型专利审查周期加长）相信在不远的将来，我国的实用新型专利含金量也必然会得到不断的提高。

【任宁摘录】

1.7【专利】引入知识产权侵权惩罚性赔偿制度，如何影响专利撰写与申请？（发布时间：2018-11-16）

在进博会开幕式上，习近平主席指出中国将保护外资企业合法权益，坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为，提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度，显著提高违法成本。

在专利侵权中，惩罚性赔偿主要是针对故意侵权的情况，一般是指侵权人明知会侵犯相应的专利，依然实施侵权行为，赔偿的金额会在原来的基础上加倍。

《专利法修订草案》规定：对于故意侵犯专利权的行为，人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素，将根据前两款所确定的赔偿数额提高至二到三倍。

引入惩罚性赔偿之后，显然会增加故意侵权的成本，但这里就涉及到如何判断故意侵权的问题。依据谁主张谁举证的原则，一般情况下原告会举证被告是故意侵权。从美国的案例来看，专利的引用关系经常被用来当作故意侵权的证据。

例如非专利实体 Portal 通讯（PortalCommunications）今年 3 月份在德克萨斯东部地区法院起诉苹果公司专利侵权，涉及的产品为苹果 Siri 数字个人助理。Portal 通讯声称苹果公司在美国的专利申请中，超过一百多个专利引用了该专利。

苹果公司的很多专利都引用了该专利，而这些专利相关的产品涉及到 iPhone、iPad、iMac 和 MacBook。Portal 通讯称苹果既然这么专利申请都引用了本专利，说明苹果公司是知晓本专利的，依然实施侵权行为，因此是故意侵权。

2017 年 8 月份，苹果公司因为故意专利侵权被麦迪逊法院判赔 5.06 亿美元，该专利是由威斯康辛大学麦迪逊分校的一名老师与三名学生 1996 年发明，专利号为 US5781752A，名称为并行处理器的基于表格的数据推测电路，内容涉及处理器的数据处理。专利权人的证据就是苹果公司的专利引用关系，如下图所示：

虽然中国并不要求在专利申请中提交引用文献，但大部分专利的背景技术中都会列出几项现有技术的专利，引入惩罚性赔偿制度之后，专利代理人在撰写的时候就要注意了，尽量不要引用有侵权风险的专利。引用专利多与申请的专利相关性高，许多专利更是在引用专利的基础上进一步改善的，侵权的几率相当高。如果直接引用会给以后带来麻烦，一旦侵权成立，自己的引用容易被当成故意侵权的证据。另外，引用关系也是寻找侵权者的重要手段，引用有侵权风险的专利相当于为侵权索赔提供了线索。

中国专利法对自引文献无强制规定，为避免故意侵权，撰写时尽量不引用有效专利即可。

但是审查员的引用却难以避免,苹果这两起专利诉讼的故意侵权证据都是来自于审查员的引用。所以申请专利的时候,那些明显在他人专利基础之上的策略性申请,若实际效果区别不大,申请实用新型的风险更小,否则申请发明,审查员的引用文献既是专利权人侵权检索的线索,又是专利侵权惩罚性赔偿的证据,简直是索赔者的双重大礼。

本文系佑斌授权世界经理人发布,并经世界经理人编辑。

【沈建华 摘录】

1.8 【专利】1000 万 VS4600 万,一场实用新型专利引发的血案!

(发布时间:2018-11-16)

近日,浙江省宁波市中级人民法院的一份民事判决书再次把格力推上了 IP 界新闻的头条。

该民事判决书是奥克斯诉格力空调专利侵权案的一审宣判,判决格力侵犯了奥克斯的一项实用新型专利,判决格力立即停止制造、销售、许诺销售侵害原告宁波奥克斯空调有限公司享有的专利号为 ZL201520143902.0、名称为“电机转向安装座”的实用新型专利权的产品,并立即销毁库存侵权产品,同时赔偿原告宁波奥克斯空调有限公司经济损失 1000 万元及为制止侵权所支出的合理维权费用 43785 元,合计 10043785 元等。

而就在今年的 4 月 24 日,广州知识产权法院公开宣判了格力电器诉奥克斯三件专利侵权纠纷。广州知识产权法院经过严格审理,查明事实,充分听取双方当事人陈述后,认定奥克斯黄金侠、极速侠、极客等 10 余款空调产品,侵犯了格力电器接水盘一体化、双风道空调器、空调室内机等三件专利权,判决奥克斯赔偿格力电器 4600 万经济损失,刷新了家电行业专利侵权赔偿额的新记录。

先是格力诉奥克斯赢了 4600 万，接着是奥克斯诉格力赢了 1000 万，两家是杠上了吗？

不管两家是不是杠上了，至少目前格力是赚的，赚了 3000 多万。

还有，上述两个案件中涉及的专利类型均为实用新型专利，所以别再说发明专利价值高，实用新型专利价值低这样的话了。你说，如果实用新型专利价值真低，还会动不动赔偿额就上千万吗？

【曾辉 摘录】

1.9 【专利】通过 PCT 途径申请国外专利的好处（发布时间:2018-11-16）

国际专利申请是申请人就一项发明创造在《专利合作条约》(简称 PCT) 缔约国获得专利保护时，按照规定的程序向某一缔约国的专利主管部门提出的专利申请。下面详细介绍 PCT 国际申请及其通过 PCT 途径申请国外专利的好处。

PCT 的主要目的在于，简化以前确立的在几个国家申请发明专利保护的方法，使其更为有效和经济，并有益于专利体系的用户和负有对该体系行使管理职权的专利局。

PCT 国际申请包括国际阶段和国家阶段。

国际阶段不做授权或驳回决定，申请人必须在 PCT 条约规定的日期(一般为优先权日起 30 个月)之前将其 PCT 国际申请进入指定国的国家阶段，并通过该国的独立审查，才能获得授权或驳回结果。通过 PCT 申请可以把进入具体国家的最终时限由巴黎公约所规定的 12 个月延长到 30 个月，并且 PCT 国际申请阶段会得到国际检索局出具的检索报告，从而对申请的前

景可以有一个初步的判断。虽然 PCT 申请本身也必须在优先权日起 12 个月内提出，但对中国申请人来说，由于 PCT 申请可以用中文提出，无需增加翻译工作，申请文件的准备时间可以大大缩短。

通过 PCT 途径申请国外专利的好处

(1)简化申请手续，节约申请费用

申请人可使用自己熟悉的语言(中文或英文)撰写申请文件，并直接递交到国家知识产权局专利局。只需向受理局而不是向所有要求获得专利保护国家的专利局缴纳专利申请费用，简化了手续，减少了费用。

(2)推迟决策时间，把握申请主动权

在国际申请阶段，申请人会收到一份国际检索报告和一份专利性初步报告。根据这些报告，申请人可初步判断自己的发明是否具有专利性，进而初步判断发明是否具备授予专利的前景。然后根据需要提交国际申请的译文和缴纳相应的费用。

(3)完善申请文件，确保专利质量

申请人可根据国际检索报告和专利性初步报告，修改和完善申请文件，从而得到一篇高质量的专利文件。

【李晴 摘录】

1.10 【专利】全面详解 PCT 程序中的申请修改条款，切莫错过国际专利申请的修改契机（发布时间:2018-11-16）

专利合作条约（Patent Cooperation Treaty, PCT）是于 1970 年达成的关于专利申请的国际合作的条约，于 1978 年生效。该条约提供了关于在缔约国申请专利的统一程序。依照专利合作条约提出的专利申请被称为国际申请或 PCT 申请。

按照 PCT 条约及其细则的规定，一个国际申请，从其申请之日起到获得专利权，会经历一个漫长的过程，在实务操作的过程中，我们有时会遇到这样的情形：在 PCT 申请提交后，发现提交文件有问题需要补正或修改，这时我们应该怎么办？

PCT 应该怎样修改？

在什么阶段进行修改？

要修改哪些内容？

相信这些都是困扰大家的问题，所以本文将详细为你讲解 PCT 申请中一个重要环节——PCT 的修改，具体从国际阶段和国家阶段两个层面入手。

PCT 在国际阶段的修改

根据《PCT 条约》的规定，一个国际申请在其国际阶段中可以得到两次修改机会。

第一次修改机会是根据《PCT 条约》第 19 条和 26 条所作的规定：

第十九条 向国际局提出修改权项

(1) 申请人在收到国际检索报告后，应有权享受一次机会，在规定时间内向国际局提出修改意见，修改国际申请中的权项。可同时按附属规则的规定提出一项简短声明，解释上述修改意见并指明其对说明书和附图可能产生的任何影响。

(2) 上述修改意见不应超出在已提出的国际申请中所公开的范围。

延伸解读：申请人在收到了国际检索报告（ISR）后，在 ISR 寄出日的两个月内，仅对权利要求有权享有一次修改机会，该项修改内容通过国际局予以公布，因此，中国国家知识产权局也规定该项修改与国际申请的原始译文一同作中文公布。如果申请人表明要以此修改作为审查基础，则实审部的审查员应考虑。然而，需要明确说明的是：如果申请人在进入国家阶段时明确表示不以条约 19 条的修改内容为审查基础，那么即使申请人提交了中文译文，也作过中文公布，实审员在实审时也不必理会该修改的内容。

另外 PCT 条约第二十六条还规定，指定局必须按照国内法对国家申请的相同或类似情况所规定的修正范围和程序，事先给予申请人以修正国际申请的机会，否则不得以不符合本条约及其附属规则的各项要求为理由而拒绝一份国际申请。

国际阶段的第二次修改机会是按照 PCT 条约第 34 条第二款作出的规定：

第三十四条 国际初步审查当局的审查程序

在国际初步审查报告定稿之前，申请人应有权用规定的方式，并在规定的时间内修改权项、说明书和附图。这种修改不得超出原始国际申请中对发明公开范围之外。

延伸解读：在国际初步审查报告（IPER）作出之前，申请人在初审单位的审查员规定的期限之内，可以对权利要求书、说明书和附图进行修改。如果审查员认为这种修改没有超出国际申请提出时对发明公开的范围，将采用此修改，并连同 IPER 同时传送给各指定局。如果申请人在 PCT/CN/501 表中第 7 栏上填写将该修改作为审查基础时，PCT 处应提供带修改附件的 IPER，并装订在案。

PCT 进入国家阶段的修改

进入国家阶段后可以首先按照 PCT 条约第 28 条和第 41 条进行修改：

第二十八条 向指定局提出修改权项、说明书和附图

(1) 申请人应有机会在规定的时间内向指定局提出修改权项、说明书和附图。除经申请人明白表示同意外，在该时间期限届满前，指定局不得批准一项专利，也不得拒绝批准一项专利。

(2) 上述修改范围不应超出对原始的国际申请中的发明作的公开范围，除非指定国的国内法准许其超出上述范围。

(3) 修改所涉凡本条约及其附属规则未有规定的一切均应遵照指定国的国内法执行。

(4) 如果指定局要求一份国际申请的译本，则上述修改应使用该译本的语言。

第四十一条向选定局修改权项、说明书和附图

(1) 申请人应有机会在规定的时间内向每一选定局修改权项、说明书和附图。在上述时间期限满期前，除经申请人明确同意外，任何选定局不得授予一项专利权，或拒绝批准一项专利权。

(2) 除经选定国家准许，上述修改不得超出已经提出的国际申请的公开范围之外。

(3) 凡本条约及其附属规则未有规定的一切方面，上述修改均应遵守该选定国家的国内法。

(4) 如果选定局要求国际申请的译本，则修改应使用该译本的语言。

其后根据选定国家的国内修改要求进行修改：

以中国为例

按照我国《专利法实施细则》第 51 条的规定，申请人有两次主动修改的机会，一是可以在提出实质审查请求的同时，对申请文件作出修改；二是在其收到中国国家知识产权局就其申请发出的“进入实质审查程序通知书”之日起三个月内，主动对申请文件作出修改。当然，这些修改不能违反我国第《专利法》33 条的规定，即只能在原始提交的国际申请文件范围内进行修改。

另外，我国《专利法》第 35 条规定，申请人可以在自申请日（含优先权日）起三年内，随时提出实质审查请求。因此，在进入国家阶段时，申请人还有 6 个月（最少 4 个月）的准备时间选择是否提出实质审查请求。所以显然，对于申请人来说，如果在进入国家阶段的同时也提出实质审查请求，无疑是浪费了一次主动修改的机会。

需要注意的一点是，申请人在提出进入国家阶段的同时，必须明确指明哪些修改将作为审查的基础。以进入中国为例，只有当申请人希望将某次修改引入中国国家阶段用作实质审查的基础时，才有必要译成中文提交给中国国家知识产权局。特别是当根据条约第 41 条的修改是基于依条约 34 条修改的情况下，申请人应注意提交根据条约第 34 条修改的中文译文，对于任何未提交过中文译文的国际阶段对申请的修改，中国国家知识产权局将不予考虑。

修改条约	阶段	修改范围	时限	描述
第19条	国际阶段	权利要求	检索报告发出之日起2个月或优先权日起16个月，以后到的期限为准	可在官方语言为申请公布语言的指定局得到临时保护，但由于并不能得到任何审查员的再审意见以及有限的修改范围，一般申请人除为临时保护的目除外不进行此种修改
第34条	国际阶段	权利要求、说明书和附图	申请人可以在提交国际初步审查要求书时或者在国际初步审查报告做出之前提出修改（需要注意的是：如果国际初步审查单位愿意发出一份或多份追加书面意见，应申请人请求，国际审查单位可以给予一次或多次提出修改或答辩的追加机会）	将修改以及争辩意见提供给中国专利局审查员进行再次审查，将会得到一份新的审查意见，从而为进入国家阶段提供进一步参考意见，如申请人认为完全不需要进一步的意见，则可以不进行此种修改
第28条	国家阶段	权利要求、说明书、附图	在申请人向每个指定局提供相关文件并缴纳费用之日起1个月之内；在优先权日起30个月届满之日时，国际申请连同国际检索报告或者国际检索单位做出的不作检索的宣布向指定局的送达仍未进行的，在优先权日起30个月届满之日起不超过4个月内。	可对申请文件中存在的缺陷作出修改，以及针对各国专利实践做适应性修改
第41条	国家阶段	权利要求、说明书和附图	在申请人向每个选定局提供相关文件并缴纳费用之日起1个月之内；在优先权日起30个月届满之日时，国际初步审查报告的送达仍未进行的，在优先权日起30个月届满之日起不超过4个月内。	同上

【总结】

PCT 申请在国际阶段和国家阶段的修改既有差别又有联系，在准备 PCT 申请文件的时候，最好不要修改说明书，可以对权利要求书大改，只要得到说明书支持；PCT 国际阶段可以按照 PCT 19 条、26 条、34 条修改；进入国家阶段的时候按照 PCT 28 条、41 条修改；之后按照各国国内修改要求修改。在国际阶段，按

照 PCT 19 条，除了可针对权利要求进行修改，还可针对修改做声明。根据 PCT 19 条修改时做出的声明会由国际局公布，该声明有利于排除因检索报告的负面或不客观评价而对进入到一些国家的影响，这是声明的重要作用。

【陈强 摘录】

1.11 【专利】中非知识产权制度与政策高级研讨会在广州举办（发布时间:2018-11-16）

11 月 11 日，2018 年中非知识产权制度与政策高级研讨会在广州举办。中国国家知识产权局局长申长雨，非洲知识产权组织（OAPI）总干事德尼·卢克·伯乌苏出席开幕式并致辞。广东省人民政府副省长陈良贤致欢迎辞。中国国家知识产权局副局长何志敏主持开幕式。

申长雨在致辞中指出，中国一直以来高度重视与非洲各国的友好合作，中国国家知识产权局不断加强与 OAPI 和非洲各国知识产权主管机构的合作与交流，有效促进了各国知识产权事业的共同发展。申长雨指出，此次会议是落实 2018 年中非合作论坛北京峰会成果，深化中非知识产权合作，共同推进“一带一路”建设的重要举措。通过分享中非知识产权合作最新进展、交流中非知识产权制度和政策，将对加深相互了解、增进彼此友谊和今后务实合作打下更加坚实的基础。

陈良贤代表广东省人民政府对研讨会开幕表示祝贺。他表示，广东与非洲地区的人员和经贸往来十分紧密，此次研讨会既是落实“一带一路”倡议的重要举措，也是中国和非洲地区加强知识产权交流合作的重要平台。广东将以此次研讨会为契机，加强与非洲各国在知识产权领域的交流合作，努力实现互利共赢。

德尼·卢克·伯乌苏对中国近年来在知识产权事业发展方面取得的成就表示祝贺。他希望通过此次研讨会，分享中国经验，进一步扩展合作领域，促进双方经济发展和科技文化交流。

世界知识产权组织（WIPO）中国办事处主任陈宏兵出席开幕式并致辞。

此次研讨会以“知识产权制度和政策”为主题，由中国国家知识产权局联合 WIPO 共同主办。为期一周的研讨会将通过专题讲座、实地调研、圆桌讨论等多种形式，围绕专利、商标和地理标志等知识产权领域的发展与实践，知识产权服务，公众知识产权意识提升，促进中小企业发展等内容开展充分交流。来自 WIPO，OAPI 及其 17 个成员国，摩洛哥、突尼斯两国的知识产权局局长或高级代表，以及我国知识产权领域的专家学者共 50 余人参加研讨。

会议期间，申长雨还与德尼·卢克·伯乌苏举行会谈。申长雨表示，OAPI 在推动非洲地区知识产权事业的协调和发展方面起着至关重要的作用。长期以来，OAPI 一直是中国国家知识产权局的重要合作伙伴，双方保持着良好的合作关系。他希望通过此次研讨会，与 OAPI 的各位同事增进相互了解，为深化双方务实合作奠定更坚实的基础。德尼·卢克·伯乌苏感谢中国国家知识产权局对非洲知识产权事业发展提供的帮助。他表示，中国的经济和知识产权事业都取得了令世人瞩目的成绩，非洲各国一直把中国作为学习的榜样。他希望通过此次研讨会进一步推动双方在知识产权领域的合作，将双方关系提升至新的水平。（知识产权报 柳鹏 徐涪浩/文 记者 曾嘉/摄）

【封喜彦 摘录】

1.12 【专利】新形势下专利代理需要新监管（发布时间：2018-11-16）

日前，国家知识产权局副局长贺化在国务院新闻办公室举行的国务院政策例行吹风会上表示，随着经济社会的不断发展，专利代理行业状况和发展环境均发生了显著变化，现行《专利代理条例》的一些规定已经与行业实际、有关法律和国家“放管服”改革要求不相适应，有必要对其进行修改。

修订是为了更好地适应

知识产权作为创新驱动发展的基本保障，在国家经济社会发展中的地位和作用日益凸显。专利代理制度是保障发明人权益，促进科技创新的支撑性基础制度，是专利制度不可或缺的重要组成部分。

由此，我国在 1991 年发布了《专利代理条例》，规范专利代理活动，提高创新水平和质量，保障专利制度良好运行。

据贺化介绍，截至 2018 年 10 月底，有 42569 人取得专利代理人资格，执业专利代理人达到 18468 人，专利代理机构达到 2126 家。能够提供涉外服务、专利预警、分析、许可、质押融资、专利诉讼、调解等服务的代理机构数量不断增加。开展 PCT 申请业务的机构数量超过 1000 家。

可见，经过多年的发展，专利代理行业已经具有一定规模，但是，我国经济发展迅速，行业需求以及外界环境已经发生了很大变化，需要监管层作出相应的改变。

鉴于此，有关方面对《专利代理条例》进行了修订。今年 9 月，国务院常务会议审议通过《专利代理条例（修订草案）》，修订后的条例将自明年 3 月起施行。

“完善专利代理制度，促进代理行业健康发展，服务大众创业、万众创新，对于推进创新型国家建设、加快知识产权强国建设具有重要的现实意义。”贺化对此表示。

业内人士认为，在当前以创新为驱动力的世界经济发展形势下，知识产权的重要性越来越得到社会的认可。为此，对专利申请的代理质量要求也必然越来越高，高质量代理对于专利代理行业发展既是机遇也是挑战。如今，面对互联网以及人工智能等各种技术发展带来的市场竞争，专利申请的代理质量将成为市场竞

争的核心，更是专利代理行业长远发展的立足之本。不过专利代理质量有显著提高离不开监管层对行业的规范，因此，条例的修改恰如其分。

司法部立法三局副局长金武卫提出，此次条例修改的一个重要内容，就是落实“放管服”改革要求，改进专利代理行业准入制度，以进一步优化营商环境，促进专利代理的专业化和市场化。

惩治“黑代理” 净化市场

据了解，此次修改主要出发点来自于三个方面。其一，简政放权。支持创新创业，减轻群众负担，激发市场活力与创造力，例如，放宽了代理机构组织形式要求。

其二，放管结合。加强日常监管，规范市场秩序，保障创新主体合法权益。这包括了支持创新，鼓励代理机构和代理师为小微企业以及弱势群体提供代理援助服务；健全执业规范，要求代理机构建立健全利益冲突审查制度，等等。

其三，优化服务。加大便民利民，提高服务效率。比如，代理师和代理机构办理备案、审批全部实现了一网通办。

在新修改的条例中，专利代理行业从业者的称谓由“专利代理人”改为“专利代理师”。贺化表示，专利代理不仅是提升专利质量的重要保障，也是服务创新主体的重要环节，提升行业从业者的社会影响力，使其更有执业荣誉感，是此次条例修改的一个重要考虑，“这种称谓既顺应了广大代理从业人员的诉求，也参考了欧美等发达国家对专利代理执业人员的称谓”。

除此之外，此次条例修改最大的关注点来自于对“黑代理”的规定。

所谓“黑代理”，就是没有经过许可，擅自开展专利代理业务的违法行为。这些“黑代理”以谋利为目的，服务质量低下，给创新主体造成了不必要的损失。

在国家知识产权局条法司司长宋建华看来，专利代理行业经过多年的快速发展，行业规模也是逐渐在壮大，整体服务能力在提升，基本保障了专利制度的良好运行。但是在整个专利代理市场的运行过程中，由于利益的驱动，市场上也开始出现“黑代理”违法行为。

因此，在这次修改过程中，为了遏制这种现实中存在的严重扰乱行业正常秩序的违法行为，新的《专利代理条例》明确规定了“黑代理”的法律责任，对违反相关规定擅自开展专利代理业务的，由省级管理专利工作的部门责令其停止违法行为，没收违法所得，并处一定数额的罚款。

宋建华表示，作出这样的制度安排，主要是以下三个方面的考虑：一是“黑代理”本身就是违反行业准入制度的违法行为。未经许可从事专利代理业务的，属于一种应当受到行政处罚的违法行为。禁止“黑代理”有助于保障正常的行业秩序，是行业管理的重要内容。对“黑代理”行为设定行政处罚，进行查处，符合《行政许可法》和《行政处罚法》的立法精神和相关规定。

二是“黑代理”扰乱了正常的专利代理市场秩序，损害了创新主体的合法权益。“黑代理”以牟利为目的，缺少专业化的素质和能力，通常又是采取虚假宣传、低价竞争等不正当的手段来吸引客户，在实践中，针对专利代理服务的一些

投诉或者纠纷，多数也是由于“黑代理”行为引发的。对“黑代理”放任自流，不仅使行业准入制度失去意义，更是对广大创新主体的合法权益造成损害。

三是禁止“黑代理”是国际通行做法。在其他国家实践中，未经许可擅自开展专利代理业务的行为，要予以法律制度层面的规制。

【胡凤娟 摘录】

1.13 【专利】国家知识产权局：鼓励专利代理机构援助特定群体（发布时间：2018-11-16）

国新办今日举行国务院政策例行吹风会，介绍《专利代理条例》修改的有关情况。会上有记者问：我们了解到，知识产权局正在实施专利质量提升工程。专利代理是提升专利质量的重要一环，我们想了解一下，新的条例在规范专利代理行为、保障专利代理质量方面有哪些新的规定？

贺化对此表示，提升专利质量工作是国家知识产权局近期和未来时期的一项重要工作。专利代理是创新成果转化为专利权的重要环节，是一个基础性工作，因此在此次《专利代理条例》修改过程中也考虑到这方面的内容。

一是在《专利代理条例》第16条增加了专利代理师签名责任，明确专利代理师应当对其签名办理的专利代理业务负责，目的就是要增加代理师的责任意识，能够更加有效地保障委托人的合法权益，提升专利质量。

二是在《专利代理条例》第 20 条增加了专利代理援助服务的内容。国家鼓励专利代理机构对一些特定的群体提供代理援助服务，帮助小微企业、无收入、低收入群体申请专利。通过上述措施，能够维护上述群体的合法权益，提升专利质量。

三是在《专利代理条例》第 23 条中增加了专利代理机构信息公开的内容，规定国务院专利行政部门和地方省级管理专利工作的部门应当发布代理专利机构和专利代理师的执业相关情况。发布这些信息，是为了让社会公众能够更好地了解优秀的代理机构，进一步优化专利代理服务，这样也有利于提升专利质量。

四是在《专利代理条例》第 21 条中增加了行业自律方面的内容，要求专利代理行业组织加强对会员的自律管理。全国性的行业组织主要是指中华全国专利代理人协会，另外，在不少省份也成立了地方的专利代理行业组织。新的条例要求，专利代理行业组织要开展专利代理师业务培训，加强职业道德和执业纪律的教育，对违反行业自律规范的会员实行惩戒。

五是在《专利代理条例》第 22 条中进一步强化了政府监管方面的内容，要求国务院专利行政管理部门和省级管理专利工作部门要采取随机抽查的方式，对专利代理机构和专利代理师执业活动进行检查。如果发现违规的情况，要及时依法进行处理。

【刘韵 摘录】

1.14【专利】含稀有药材的专利申请能否被授予专利权（发布时间:2018-11-16）

“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”，唐代诗人李商隐诗中的“灵犀”即为犀角，古代医书中常将其视为清热凉血、解毒定惊的“灵丹妙药”。但是这样一种“灵丹妙药”因来自濒危野生动物犀牛，在1993年以后已被禁止制药。那么在了一件中药发明专利申请中如果使用了犀角需不需要加以规制？如果犀角因资源濒危而在中药发明专利申请中被规制，那么在中药发明专利申请中使用了属于国家重点保护Ⅱ级野生药材的甘草、黄连、人参等是否也需要加以规制呢？下面本文将从必要性和可操作性两方面对利用稀有药材完成的中药发明申请需不需要加以规制，以及如何规制的问题进行分析和探讨。

对稀有药材加以规制的必要性

首先，“稀有药材”主要包括下面两种来源的中药材：一是来源于珍稀濒危野生动植物或稀缺矿物化石资源的中药材，例如虎骨、犀角等；二是来源于罕见的药用部位的中药材，例如天然形成的牛黄、马宝等。稀有药材大多来自珍稀、濒危的野生动植物。近年来，保护珍稀、濒危的野生动植物资源、维护生物多样性和保持生态平衡已经成为社会共识，是我国经济绿色发展理念的重要组成部分。迄今为止，我国已颁布实施了多部与野生动植物保护相关的法律法规，还加入了《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）。

其次，于去年正式实施的中医药法明确规定国家保护药用野生动植物资源，同时支持依法开展珍贵、濒危药用野生动植物的保护、繁育及其相关研究。由此可见，中医药领域对野生药材资源的保护主要

是以促进行业可持续发展为目的，采用的是将严格保护、科学繁育和合理利用相结合的保护模式，将濒危药用野生动植物的人工种植养殖技术和有效替代品的研究作为鼓励和支持中药材行业发展的方向。

因此，谨慎考虑利用稀有药材完成的中药发明的可专利性并予以适当规制，是符合绿色发展理念和促进中药行业创新发展的必然要求。在规制中，也要充分体现中医药特色、遵循中医药发展规律，使其不妨碍中药材资源的合理开发和利用。

对稀有药材加以规制的可操作性

要合理规制利用稀有药材完成的中药发明专利申请，亟需界定当前要规制的稀有药材的范围，还要考虑适用的专利法条款。

1.应当加以规制的稀有药材的范围

目前，涉及重点保护的野生动植物名录主要有4个：《国家重点保护野生动物名录》（1989年）、《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（1999年）、CITES附录一和附录二（2010年），以及《国家重点保护野生药材物种名录》（1987年）。这些保护目录中涉及的野生物种数量较多，有相当一部分并不作中药使用，还有部分野生药材已经实现了人工养殖或种植。因此，如果不加甄别地直接将上述目录收录的物种全部作为专利审查中应该予以规制的对象，可能会影响审查效率。

除上述4个名录之外，我国相关部门还陆续颁布了涉及濒危野生资源保护的各种通知、公告等，这些行政规定大部分是在药品的审批注册和生产经营阶段对野生动植物的限制性使用。由于发布单位不同，

管理的目标、权限、对象和手段不同，所以难以在中药发明的专利审查阶段对上述行政规定中涉及的各种濒危野生动植物物种进行统一规制。

因此，判断是否属于需要在专利审查中加以规制的稀有药材范围，目前可从该药材的基原是否以野生/天然来源为主、该野生/天然的基原的珍稀濒危或稀缺程度是否纳入了国家/国际重点保护的范畴、该野生/天然的基原是否会因为药用部位的获取而导致资源枯竭 3 个方面加以考虑。鉴于利用上述药材完成的中药发明违背行业可持续发展的整体利益，故应当被排除可专利性。犀角和虎骨作为被国家明确“禁止制药”的中药材，符合上述稀有药材的 3 个判断特征，属于应当加以规制的稀有药材范围。

2.排除可专利性的法条适用

根据专利法第五条第一款的规定，发明创造的公开、使用、制造违反了法律、社会公德或者妨害了公共利益的，不能被授予专利权。其中“法律”是指由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律。“妨害公共利益”是指发明创造的实施或使用会给公众或社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响，如严重浪费能源或资源、破坏生态平衡等。那么，在一项中药发明专利申请中使用了某种稀有药材，到底是“违反法律”还是“妨害公共利益”呢？

以“违反法律”为由通常需要有针对具体药材的明确法律条款，而从目前的法律规定看，中医药法虽强调了要保护药用野生动植物资源，

但没有列举出具体的保护对象；野生动物保护法虽有保护名录，但是没有明确禁止在药物中使用；刑法虽将“非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物及其制品”以及“非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物及其制品”入刑，但在专利审查阶段，将发明人完成中药发明时“利用了珍贵、濒危野生动物及其制品”或者“利用了国家重点保护植物及其制品”的行为认定为“非法”行为，其举证通常是比较困难的。

因此，中药发明专利申请中涉及需要规制的稀有药材情形，主要还是考虑含上述药材的发明的实施或使用会进一步加剧药材资源枯竭、原生地生态平衡破坏，而将该申请纳入专利法第五条第一款规定的“妨害公共利益”范畴。

为了符合绿色发展理念和促进中医药行业创新发展，对利用稀有药材完成的中药发明专利申请的可专利性予以适当规制是必要的。但从尊重中医药领域用药特色出发，在专利审查的实际操作中，需要合理限定应该加以规制的稀有药材的范畴，并适用恰当的法条，谨慎排除利用稀有药材完成的中药发明专利申请的可专利性。

【李茂林摘录】

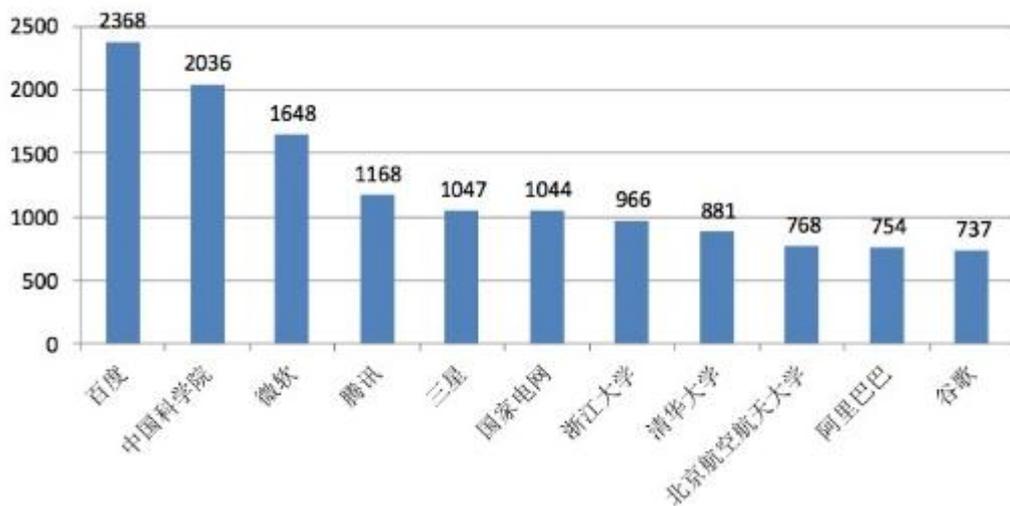
1.15 **【专利】**（发布时间：2018—）

【摘录】

热点专题

【知识产权】百度展现 AI 技术硬实力 专利申请量独占鳌头

随着人工智能成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，AI 成为科技企业研发重点，专利申请量也在逐年提升。中国专利保护协会近日发布的《人工智能技术专利深度分析报告》显示，百度以 2368 件的申请量在国内申请人中位列第一，远超腾讯、阿里巴巴等企业，成为中国人工智能技术创新的“头雁”。



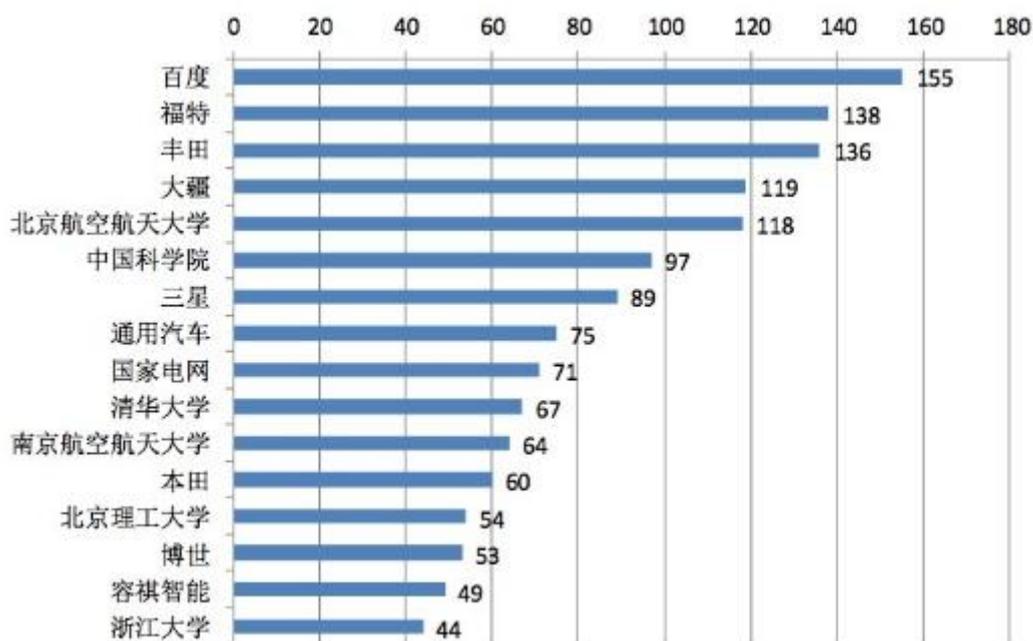
中国主要专利权人申请量

报告显示，国内专利申请量排名前五的申请人依次为百度、中国科学院、微软、腾讯和三星，其中百度表现尤其亮眼，近几年专利申请量

迅速上升，大幅超过其他申请人，与 IBM 分别成为中国、美国人工智能专利的领头羊。

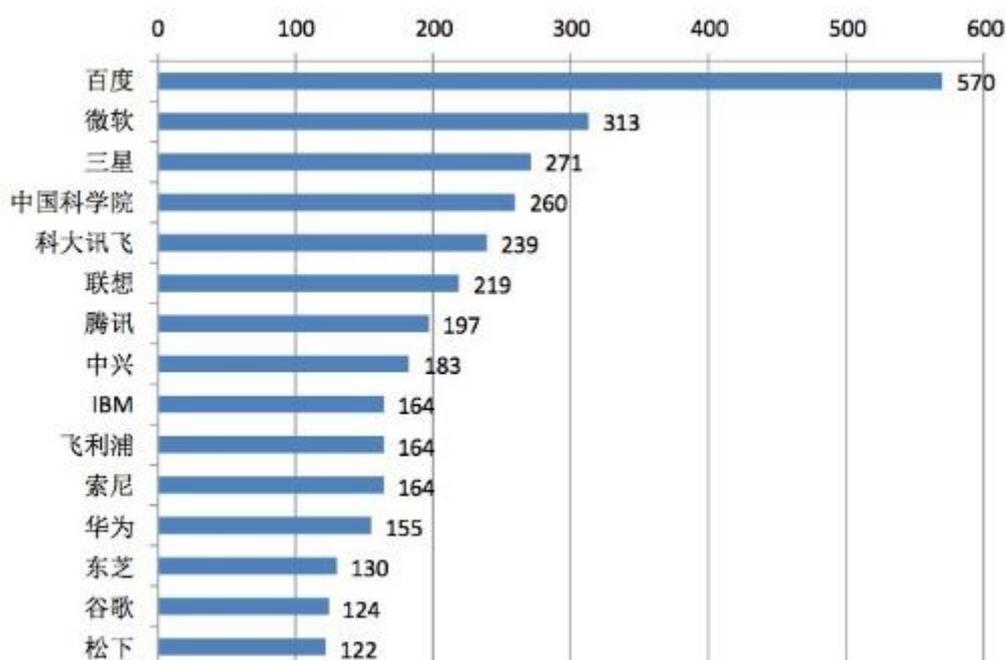
除了申请总量的绝对优势，百度在自动驾驶、语音识别、自然语言处理、智能搜索和智能推荐四大 AI 关键技术领域，也分别以 155、570、693、576 的申请量在国内申请人中位列第一。

在智能驾驶方向，百度不仅作为唯一一家互联网公司上榜，更超过福特、丰田等老牌传统车企，跃居首位，充分显示了其在自动驾驶核心技术上的强劲实力和变革野心。事实上，百度正在通过 Apollo 开放平台，以技术输出等方式，与汽车产业链的上下游厂商达成合作，构建智能驾驶生态。目前，Apollo 已吸引包括全球知名厂商如戴姆勒、福特、英伟达、英特尔、比亚迪在内的 130 余家合作伙伴。



自动驾驶方向国内主要申请人

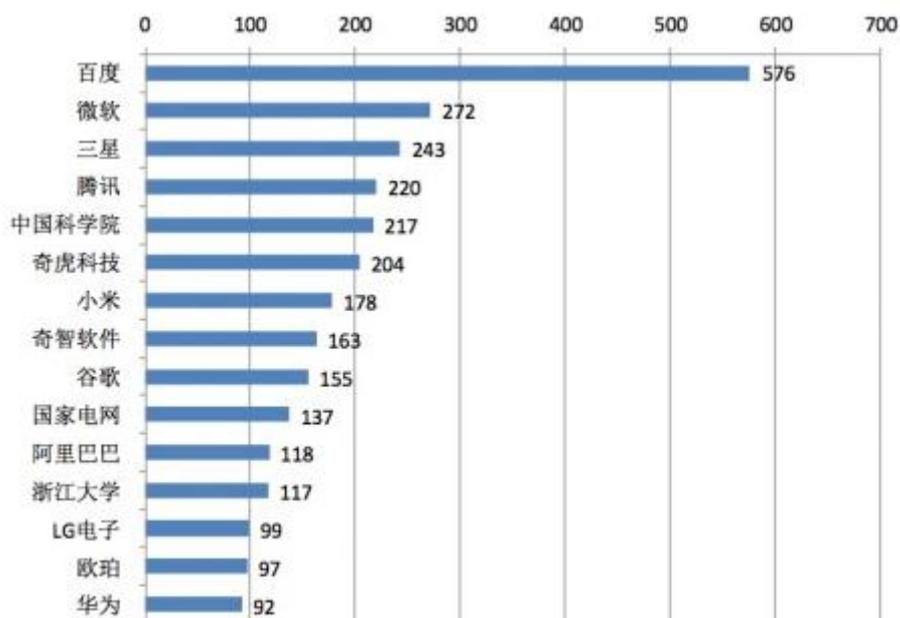
在语音识别领域排名前 15 的申请人中，国外来华申请人占到 8 位之多，百度以申请量绝对优势独占鳌头，成为外国企业申请人的首要竞争者。这与百度近两年在语音识别、自然语言处理方面的深耕有重要关系。百度创始人、董事长兼 CEO 李彦宏曾表示，相比于过去的鼠标键盘和触摸屏，语言是一种门槛更低、更加自然、更加方便的人机交互方式。未来，对话式人机互动将成为 AI 时代的特点。前不久百度世界大会上，李彦宏还展示了 DuerOS 新一代语音交互技术 Endless Conversation，将智能语音交互自然度提升到一个新高度。



语音识别方向国内主要申请人

智能搜索和智能推荐是当前 AI 技术创新及应用的另一重要方向。在该领域，百度以 576 件专利技术申请遥遥领先，是排名第二位微软申请量 2 倍有余。基于智能搜索和智能推荐技术的“搜索+信息流”双引擎，在持续优化用户体验的同时也为百度带来了业绩的显著增长，百度

APP 平均日活达 1.6 亿，搜索日均响应次数超 60 亿，信息流日均推荐量超 150 亿，体现出 AI 时代搜索引擎的显著特征。



智能搜索和智能推荐方向国内主要申请人

领先的专利布局背后，是顶级的 AI 人才矩阵。美国时间 11 月 13 日，百度研究院在美国硅谷召开会议，宣布百度研究院顾问委员会正式成立，并在 2018 年陆续迎来 9 位世界级科学家。

发展数年来，百度研究院不仅汇聚了 Kenneth Ward Church、吴华、李平、熊辉、杨睿刚、浣军、马艳军等国内外 AI 领域世界级专家，还在 2018 年陆续引入了自然语言理解、机器翻译领域专家黄亮，计算机视觉和生物特征领域专家郭国栋，悉尼科技大学教授、计算机视觉和人工智能专家杨易，马里兰大学终身教授、马里兰大学帕克分校计算机科学系及电气与计算机工程系主任、自动驾驶和机器人领域领军人物 Dinesh Manocha 等科学家及顾问。世界顶级 AI 专家的不断加入，无疑是百度夯实技术实力、引领 AI 创新的重要保障。

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。作为重要的 AI 研发力量，百度等领军企业对人工智能的深耕和持续探索，将加速推动 AI 关键技术进步并渗透国民经济重要产业，为各行各业赋能，让更多人享受到人工智能技术及便利。

【周君 摘录】