



*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

# 第三百七十期周报

## 2019.05.13-2019.05.19

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【专利】印度知识产权环境介绍
- 1.2 【专利】浅谈在 OA 答复中基于说明书附图的修改
- 1.3 【专利】“中国药神”<sup>③</sup> | 发挥医药专利引领作用，减少“药神”现象
- 1.4 【专利】我国技术专利布局热度空前 成长为环境技术专利大国
- 1.5 【专利】标准必要专利简析
- 1.6 【专利】专利变更需要哪些材料？它和专利转让的区别是什么？
- 1.7 【专利】专利侵权案件“周期长”原因的实证分析
- 1.8 【专利】“排除合理怀疑”标准在证明在先公开使用中的适用
- 1.9 【专利】日本专利审查中对创造性的判断
- 1.10 【专利】发明专利新申请为啥时间长、价值高？
- 1.11 【专利】全国知识产权保护中心预审管理平台上线

# 每周资讯

## 1.1 【专利】印度知识产权环境介绍（发布时间：2019-05-13）

### 一、印度知识产权保护力度

印度自 20 世纪 90 年代开始大幅修订知识产权法律。为与国际接轨，印度在 2005 年的专利法修订中新增计算机软件和医药产品专利保护的条款，强有力地刺激和吸引印度国内和国外的投资者。印度对知识产权的保护秉承“需要则保护”的原则，将知识产权制度作为一种政策工具，根据自己的需要而实际运用。

在版权领域，印度版权法甚至不亚于发达国家，是世界上保护最严格的版权制度之一，有严厉的罚金和刑事责任作为保障，并得到了强力执行，这促使印度的电影等文化产业在国际上发展迅速。

印度还重视与知识产权相关的其它法律制度的基础性作用：例如，专门为信息产业制定《信息技术法》，以法律的形式对其进行保护，表明其对信息产业的重视。此外，印度还重视服务贸易立法，从具有传统优势的信息、生物科技开始向电信等众多服务贸易领域扩展，如今印度已是电信领域投资的最大热门。

在专利侵权赔偿方面，损害赔偿金额应当参考补偿原告而不是惩罚被告的目的予以公平评估。法院通常不支持惩罚性损害赔偿金的请求。法院针对严重侵犯知识产权的案件做出的较为严厉的惩罚性/惩戒性损害赔偿金判决的案例，通常还只是涉及到商标和版权侵权。

从整体上看，印度的知识产权保护好于中国、俄罗斯、墨西哥等发展中国家，其知识产权法律制度和执法体系相比于美国和欧盟的西方法律制度与实践来说，又显得有些逊色。

### 二、印度知识产权的司法保护制度

在印度，知识产权持有人如遭遇侵权，有三种救济途径可供选择，即民事救济、刑事救济和行政救济。

#### **司法保护**

司法保护包括民事救济和刑事救济两种。

#### **民事救济**

民事救济是印度打击知识产权侵权的有效手段。印度知识产权法为打击侵权提供了以下几种民事救济方式：

(1) 申请搜查令。原告可以向法院申请搜查令，到被告的住所突击搜查其所有的文件和证据，避免对方在得知诉讼后毁掉证据。

(2) 申请临时性禁令。法院在判决前，原告为了防止发生不可挽回的损失可以向法院申请临时性禁令，临时采取包括扣押、封存、冻结等措施，以保证最终判决之前维持现状，防止被告逃避法律责任。申请禁令的具体程序在《1908 年民事诉讼法典》及《1963 年特别救济法》中作了规定。

(3) 损害赔偿。侵权方对由己方造成的损害向受害方支付经济赔偿。一般情况下，赔偿能够弥补原告的损失。

(4) 返还利润。在一定情况下，即使侵权人不知道，或无充分理由应知道自己从事的活动构成侵权，被侵权人仍可以向法院申请，责令侵权人返还所得利润。(王华芳：“中国知识产权制度之比较治，载《湖南工业职业技术学院学报》2008 年第 8 卷第 2 期。)

#### 刑事救济

除民事救济，被侵权人也可以获得刑事诉讼。提起刑事诉讼的具体程序在《刑事诉讼法典》中作了规定。印度法律规定，法庭可以命令侵权人将侵权产品的复制品及用于侵权的工具交给被侵权人。对侵权人的刑事处罚包括没收侵权产品、罚金和监禁三种。

(1) 没收侵权产品：认定侵权后，法庭可授权副调查官以上的警官无需逮捕证就可逮捕侵权人，并没收侵权产品或用于侵权的工具。

(2) 罚金：5-20 万卢比不等。

(3) 监禁：6 个月以上 3 年以下。

### 三、如何在印度开展知识产权维权

#### 保存材料，沟通调解

企业收到对方发出的律师函或被直接起诉后，应妥善保存与所涉产品的产品手册、电子文档、内部邮件等原始材料。

企业应积极与对方或对方的中国代理商、分销商、位于中国的关联公司等机构就涉案纠纷进行沟通，了解对方行为出发点和目的。

企业可考虑引入客户、政府有关部门、行业协会等第三方进行调解、斡旋、谈判。

## **组建应诉团队**

企业应组建应诉团队。一般而言，应诉团队应包含中国律师、印度律师、企业决策层、企业研发人员和企业知识产权法务人员等。

## **准确把握诉讼时效**

印度诉讼法规定自侵权之日起三年之内，受害方有权提起诉讼，印度诉讼法以侵权行为发生日计算诉讼时效，而不是以受害方知道该侵权行为之日计算诉讼时效，因此，印度诉讼法对专利权人维权提出了更高的要求，如果专利权人在专利侵权行为发生三年内没有察觉到该侵权行为或者虽然察觉到了该侵权行为但未来得及起诉，则专利权人即丧失胜诉权。从该规定可知，专利权人最多可以主张三年内的专利侵权赔偿，发生在提起诉讼之日起三年之前的侵权行为，均已超过三年的诉讼时效，无法胜诉。而像我国这样以得知或者应当得知专利侵权行为之日计算诉讼时效的规定，专利权人可以主张更多年份内的专利侵权赔偿，比如五年或者十年等，只要得知该侵权行为的时间不超过两年即可。

## **申请临时禁止令**

根据需要，原告可以在提起专利侵权诉讼的同时提交临时禁令申请，和主张在案件的审理过程中保全被告的财产（包括侵权物品）的请求。在召开第一次听证会时，如果案件的初步证据成立，并且利益损失考量更偏向于原告，并且法庭相信被告的侵权行为正在给原告造成无法用金钱弥补的不可挽回的损失，这种情况下，法庭会授予单方面临时禁令。

## **提起反诉**

诉讼中，企业可依照案件审理国法律的规定就对方知识产权是否有效等向案件审理国法院提起反诉。

## **印度专利侵权判定**

印度专利侵权判定时会考虑涉案专利的实质性内容，忽略在此实质性内容基础上删除或者添加的某些技术特征，也即只要涉嫌侵权产品或者方法覆盖了涉案专利的实质性内容，即构成专利侵权，这些规定比较有利于专利权人。因此，对于我国企业而言，从专利权人的角度来看，在印度进行专利维权，既要准确把握在印度不利于专利权人的诉讼时效方面的严格限制，同时也要充分利用有利于专利权人的侵权判定方面的宽松规定；同时也要充分考虑并正确面对以下问题：

第一，维权程序耗时很长；

第二，维权耗资很大，需要专利权人有比较雄厚的经济基础；

第三，鉴于各个国家的法律规定在某些方面存在较大的区别，所以切勿以本国法律来判断在其他国家发生的生产、销售等行为构成侵权的可能性，建议专利权人在提起侵权诉讼前，通过侵权发生地所属国专业的知识产权服务机构进行侵权评估，看是否根据侵权发生地所属国的法律的确构成侵权，从而为专利权人成功维权提供有利保障，达到事半功倍的效果；

第四，要充分且正确地了解自身所拥有专利权的稳定性，在提起侵权诉讼前，尽可能对专利权进行稳定性评估；因为侵权人在成为侵权诉讼中的被告后，一般会针对该专利权提起无效，这样如果自身专利权稳定性不够，则不仅无法达成维权的目的，反而会使专利权丧失。

【陈强 摘录】

## 1.2 【专利】浅谈在 OA 答复中基于说明书附图的修改（发布时间:2019-5- 17） 前言

在 OA 答复时，根据《专利法》第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超过原说明书和权利要求书记载的范围。

---

《专利法》第三十三条的意义在于申请人的权益关系产生于申请日，因而需要通过申请日递交的申请文件来固化发明创造的范围和权利，不允许申请人在后续修改中加入超出原始申请文件记载范围的内容，以维护社会公众的利益。但是在实际修改过程中经常会存在判断上的偏差，尤其是基于说明书附图的修改。



在专利申请文件中，说明书附图的作用在于用图形补充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。可

见，附图属于原申请文件记载的内容，其能够作为专利申请文件修改的依据。但是从附图到文字表述的转换可能会引入偏差，从而导致修改超范围的问题。

对此，2010 版《专利审查指南》也给出了关于说明书附图及基于附图修改的一些说明：只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容；在修改时，不得增加不能从附图直接明确认定的技术特征，也不得增加是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。

接下来，笔者将通过案例进行说明。



在本申请中，如图 1 和图 2 所示，支撑结构用于储运容器的支撑，其包括底架 13、设置在底架 13 上的第一框架支撑 11 和第二框架支撑 12。第一框架支撑 11 包括第一支撑梁 111 和第一弧形托板 112，第一支撑梁 111 均包括至少两个第一横向支撑梁 111a、111b，第一弧形托板 112 连接同一组的至少两个第一横向支撑梁 111a、111b。第二框架支撑 12 包括第二支撑梁 121 和第二弧形托板 122，第二支撑梁 121 包括至少两个第二横向支撑梁 121a，第二弧形托板 122 连接同一组的至少两个第二横向支撑梁 121a，第一框架支撑 11 高于第二框架支撑 12。

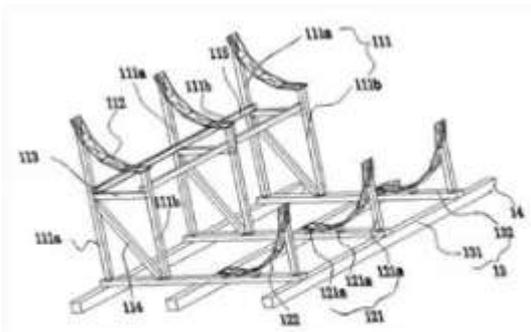


图1

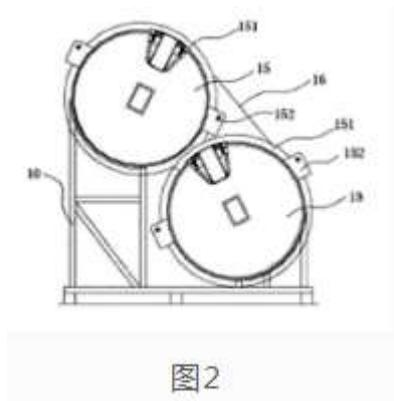


图2

在审查意见通知书中，审查员引用对比文件对本申请权利要求 1 所要求保护的技术方案的创造性进行评价。

如图 3 所示，对比文件提供了一种用于圆柱形工件的运输车上的支撑结构，该支撑结构包括平板 13、设置在平板 13 上的第一支撑组件和第二支撑组件，第一支撑组件包括的第一支撑梁和第一弧形托板 20，第一支撑梁包括垂直主支柱 14 和中间支柱 26。第二支撑组件 35 包括第二弧形托板，第一支撑组件高于第二支撑组件。

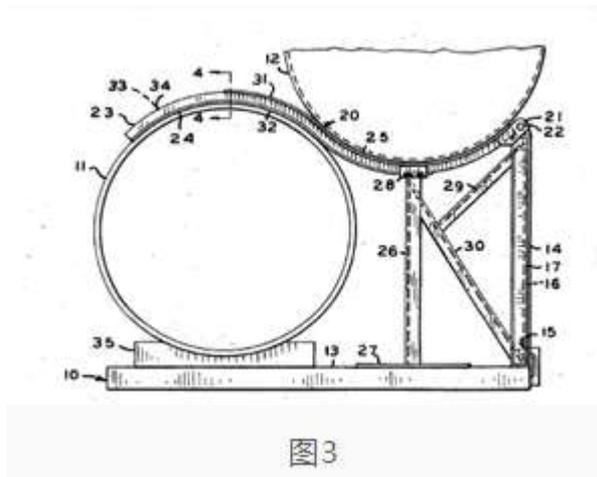


图3

**审查员基于对比文件认为：**对比文件已经公开了本申请的第一框架支撑 11 及其具体结构，在对比文件的基础上将第二支撑组件设置为还包括第一支撑组件相同形式的支撑梁的以形成第二支撑梁来完成支撑也是本领域技术人员能够想到的。因此，在对比文件的基础上结合本领域公知常识，使得本申请技术方案不具备创造性。

从审查员的分析来看，对比文件似乎公开了本申请的全部技术特征：弧形的托板、托板下方的支撑梁以及第一框架支撑和第二框架支撑之间高度差的设置。但是，经过仔细对比技术方案及附图中具体结构，发现二者还是具有一定区别。

结合原申请文件说明书的记载，可由本申请附图能够直接地并毫无疑问地得出：第一弧形托板的弧形支撑面左高右低，第二弧形托板的弧形支撑面右高左低。托板弧形面的相对位置无需测量，是由图中直接观察得出，且该特征不属于从附图得出的尺寸参数。

对于本申请的支撑结构，弧形支撑面左高右低的第一弧形托板对所承载的容器的支撑力为朝向右上方，弧形支撑面右高左低的第二弧形板对所承载的容器的支撑力为朝向左上方。两个容器放置在支撑结构上是相互抵接的，两个容器承受的支撑力在水平方向能够抵消一部分，并使两个容器之间产生相互的支撑力，从而支撑结构承载的容器能够应对晃动产生的作用力，以保证容器在运输过程中的稳定性。

而对于对比文件，第一弧形托板与第二弧形托板整体呈 S 形，第一弧形托板对工件的支撑力朝上，第二弧形托板对工件的支撑力朝下。S 形结构对于圆柱形工件仅有竖直方向的支撑力，两个工件之间并无相互作用力，无法保证工件在支撑结构上稳定地承载。在运输过程中，工件容易产生晃动，特别是处于托板上方的工件，很容易从支撑结构上滚落。

通过上述分析，代理人基于由附图直接地并毫无疑问地得出的技术特征，对申请文件进行了修改并陈述答复意见。审查员接受了该答复，本申请最终获得授权。在本次审查意见答复中，代理人是通过说明书的记载，由附图中能够直接得出的技术特征作为区别技术特征，以论述本申请与对比文件的区别，从而应对审查员的评述。

## 结语

综上，在 0A 答复过程中，可以将由附图能够直接且毫无疑问得出的区别技术特征作为一种思考方向，但是需要注意的是由附图中得出的信息的增加必须能够毫无疑问地确定，这种毫无疑问的确定是指附图所明确表达的内容，且必须排除其他合理方案存在的可能性，从而避免修改超范围的问题。

**【李明珠 摘录】**

### 1.3【专利】 “中国药神” ③ | 发挥医药专利引领作用，减少“药神”现象（发布时间:2019-5-16）

#### 【编者按】

中国和印度都是发展中的人口大国，在全球生物医药发展中都占据了重要地位，加强两国在生物医药领域的交流合作，对于推动两国产业政策相互学习借鉴，促进技术与创新相互策应，支撑两国生物医药产业发展等具有重要意义。中国（深圳）综合开发研究院“中印生物技术与医药合作研究”课题组，通过对中印两国生物医药监管部门、行业组织和重点企业的实地调研，对我国生物医药产业发展提出了系列建议。

本系列建议将包括五个主题，敬请关注：1、推动中印双边生物医药合作进入 2.0 版本；2、关注产业链安全，建立原料药健康发展新路径；3、发挥医药专利的引领作用，减少“药神”现象；4、加快对接国际医药标准，提升我国药品供给能力；5、加强公共科研机构作用，提升医药成果转化水平。



文/ 何渊源 中国（深圳）综合开发研究院公共经济研究所

2018 年，电影《我不是药神》火遍全国，回看历史，我国有“药圣”李时珍，也有“药王”孙思邈，而一名商人却成为了我们今天的“药神”，再次引发全国对药价

高、无药可吃等现象的热议，而印度也因为药品种类丰富、药价低廉受到了极大关注。

印度被誉为“世界药房”，是全球最大的仿制药供应国，药品销往 200 多个国家，仿制药占全球仿制药总量的四成，是联合国、世界卫生组织、无国界医生和盖茨基金会等国际组织的主要供货商。全球超过一半以及联合国儿童基金会六成的疫苗都来自于印度，全球超过八成运用治疗艾滋病的抗逆转录病毒药品来自印度，英国有四分之一的药品来自于印度，美国有三成以上的仿制药来自于印度。印度质高价廉的仿制药大大降低了药品的可负担性与可及性。

## 一、专利法的运用对印度医药产业发展起到了巨大作用

1970-1990 年期间，为本土产业能较快获取技术，印度实施了宽松的专利法，取消了产品专利，仅允许工艺路径专利，且专利保护期从 14 年缩短至 7 年（或专利签署后的 5 年），大大刺激了印度生物医药的快速发展，国外药物在本国上市时间与在印度上市时间差大幅缩短至四到五年。加入世界贸易组织（WTO）后，印度按照“TRIPS”协议于 1994 年对专利法再次修订，印度政府充分灵活运用协议中的 10 年过渡期，2005 年才正式修订其药品专利政策，对食品、药品和化学品予以产品专利保护，并将专利保护期延长至 20 年，为民族制药企业发展预留空间。

印度还出台了一系列医药产业保护和扶持政策。

**一是印度是世界上首个以成文法的形式禁止对已知物质衍生物授予专利的国家。**根据《专利法》第 3 条（d）款，仅对 1995 年以后发明的新药或经改进后能大幅度提高疗效的药物提供专利保护，而不支持原有药物混合或衍生药物专利，且规定已有产品的二次制药用途不能获得专利权，旨在阻断“常青”药品专利。

**二是加强传统药物的专利保护，增加公共创新资源供给。**印度的新《专利法》对发明中涉及了一些传统知识的不予专利，印度科学和工业研究委员会与科技部等多部门共同合作，建立了印度传统知识数字化图书馆，内容包括 54 部官方传统草药著作，15 万种传统药物，让印度的传统药物变成了“公共财产”。

**三是重视首仿药的优惠政策，积极申报首仿药。**印度出台了一系列激励政策鼓励企业申报首仿药资格，在原研药专利过期前 5 年左右，印度药企就启动仿制药研发项目，印度药企擅于绕过原研的某些专利，开发不同的合成路径、晶型、盐，使其仿制药可以在原研的基本专利过期后即可上市。同时，他们的仿制药研发线既有重磅产品，又包括市场较小但有一定技术难度的特色产品。

## 二、我国未能充分发挥专利在医药产业发展的作用

**一是我国对医药专利重视相对还不够。**在医药产业知识产权保护方面，我国被动遵循西方国家的专利制度框架，对西方工业国家持相对合作的态度，吸引跨国企业来华投资，用市场换取技术。我国科学家屠呦呦发明的青蒿素却被德国人抢先申请了专利，让我国每年损失超 3 亿美元；韩国拿到牛黄清心丸配方稍加改变就申请了 19 个国家的专利，这一配方年销售额就高达 7000 万美元；银杏叶制剂发明专利被德国掌控；人参蜂王浆被美国抢先注册专利；六神丸被日本申请专利等等。

**二是我国医药专利标准相对偏低。**我国专利授权的创造性标准相对偏低，导致了“常青药”的出现，如诺华公司 2001 年将甲磺酸伊马替尼用于“胃肠基质肿瘤的治疗”的新用途在中国申请了新的专利权。2013 年诺华公司的格列卫化合物专利权到期，但将格列卫用于治疗肠胃基质肿瘤的新用途专利权仍在保护期内。而印度是世界上首个以成文法的形式禁止对已知物质衍生物授予专利的国家，旨在阻断“常青药”专利。

**三是专利制订与医药产业发展阶段相对脱节。**在我国医药产业起步期，专利标准过于严格，为跨国企业带来了优势，对我国医药产业发展起到了一定制约。而目前我国医药产业已经迈入创新发展阶段，但是专利标准设置相对过低，导致医药创新能力提升缓慢，不仅不能很好的促进产业创新，也无法提供高质量的仿制药。根据 IQVIA 数据，2016 年我国药品支出占医疗支出的比重为 39%，超过美国的 10%和日本的 23%，其中仿制药金额占总体医药市场的比例达 90%，而美国和日本的这一比例仅为 17%和 10%。说明我国部分仿制药价格过高，而创新型原研药供给不足。

**四是我国尚未颁发一例医药强制许可。**我国 2008 年《专利法(第三次修改)》增加了 Bolar 例外的规定，在面临公共健康等重大问题的时候，允许我国企业生

产制造有关专利药品并出口其至某些国家或地区。《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》等文件中都提出了相关提法，但是关于“对公共卫生安全或公共健康造成严重威胁等非常情况”的说明不清，对具体操作产生困难，导致截止到目前，我国未出现一例医药强制许可的案例。

### 三、尽快建立中国特色的医药专利制度

针对我国医药产业现阶段发展特点，围绕药品专利标准、专利链接制度、首仿药制度、专利强制许可、专利期补偿、药品数据保护等方面，建立具有我国特色的医药专利制度体系。

一是绘制药物专利技术发展路线图。按照申请时间作为分析维度对药物专利开展技术发展路线图的梳理研究，了解目标药物发展的历史、演变与最新进展，分析药物技术发展的主要路径和关键节点。科学布局药物专利，从申请专利开始思考专利保护战略，科学规划布局专利，有效保护产品市场的技术竞争优势，学习借鉴运用专利制度的成功经验。

二是加强药品专利标准，减少“常青药”出现。多年来，我国制药业一直保持在“仿制药大国”的现状，对于跨国制药企业利用“常青”药品专利阻碍创新尚未引起足够的关注。结合我国创新型药企偏少与仿制药企居多的现状，可以考虑在我国专利法中对药品专利提高创造性审查标准，从而防止国外药企专利常青行为在我国的发生，并支持本国制药行业的创新与跨越式发展

三是加快药品专利链接制度的落实实施。我国出台的《关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策（征求意见稿）》、《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《药品注册管理办法（修订稿）》都提出了要建立专利链接制度，但在实际操作中，还需要完善药品专利登记与信息公开、药品专利声明及通知、诉讼以及等待期、药品专利期补偿、对于挑战专利成功的申请人的药品数据保护等方面的相关政策，明确具体操作流程，完善相应的司法制度与程序，从而使专利链接制度在中国发挥有效作用。

四是加大仿制药鼓励政策。重视仿制药在保障民生方面的重要作用，借鉴美国经验，在首仿药研发、注册、审批、市场、采购等环节，建立完整的政策和法律法规体系。给予首仿药一定期限的市场独占权，通过保证首仿药的市场利润，激励仿制药企业挑战原研药专利，打破其市场垄断权。简化仿制药上市申请，加速仿制药审评审批。制定仿制药替代制度，保证仿制药的市场占有率，有效降低医保费用总支出，提升药品可及性，增加公众福利。

五是强化药品专利强制许可的运用能力。虽然在《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》、《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》等文件中都提出了，在国家出现重特大传染病疫情及其他突发公共卫生事件或防治重特大疾病药品出现短缺，对公共卫生安全或公共健康造成严重威胁等非常情况时，国家知识产权局可以依法作出给予实施强制许可或驳回的决定，并对取得实施强制许可的药品注册申请，予以优先审评审批。但需要进一步明确何种情况构成对“公共卫生安全或公共健康造成严重威胁”，并制定相关操作流程，以便具体实施推进。

【严晓义 摘录】

#### 1.4 【专利】我国技术专利布局热度空前 成长为环境技术专利大国（发布时间：2019-5-17）

中国环境保护产业协会日前发布的《2008—2017 年全球环境技术专利热度分析报告》（以下称《报告》）指出，受积极环境政策驱动，我国环境技术专利布局热度空前，已经成长为环境技术专利大国。

专利《报告》认为，中国环境技术发明专利申请量占据了近十年全球环境技术发明专利申请的 44.08%，已经成为最积极布局环境技术领域的国家，领先排名第二的日本高达 30 多个百分点。

《报告》也指出，我国是环境专利大国非强国，具体表现为“一多一快三少”，即专利申请量多、增长速度快、转化少、核心专利少、国外布局少。专利质量有待进一步提高，急需支持企业、院校/研究所提升专利质量，激发院校/研究所参与成果转化的积

极性，扩大专利技术输出，逐步从环境专利大国转变为环境专利强国。

《报告》针对创新主体——企业和高校/研究所提出以下建议：重视技术研发的产学研合作；对于有价值的技术核心，加强在国外主要市场的专利申请，适当关注新兴市场；密切关注竞争对手的专利布局，防范知识产权风险。

【周君 摘录】

### 1.5 【专利】标准必要专利简析（发布时间:2019-05-17）

**标准必要专利**指从技术方面来说对于实施标准必不可少的专利，或指为实施某一技术标准而必须使用的专利。根据 ISO 和 IEC 的定义，标准是指为在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致指定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。上述的定义比较抽象，简而言之标准就是经一定的程序，大家共同约定，典型的如产品采用何种技术以及产品设备间的接口定义。

标准能带来的主要好处是提升各厂家产品之间的互操作性，通过标准的实施，可以带来相关市场的整合，并且通过规模应用可以大幅度降低成本，吸引更多的消费者，从而进一步扩大市场。移动通信就是一个典型的例子，在上世纪 80 年代欧洲制定统一的 2G 标准之后，移动通信产业取得了飞速增长，3G、4G 标准实施后，更是形成了规模庞大的全球市场。

对于广泛应用的标准，如前面所述的 2G 及之后的 3G、4G，其标准中所包含的必要专利具有重要的商业价值。参与公司一方面能够借此主导标准的技术方向，建立竞争优势，另一方面也能借助标准的网络效应和技术锁定效应，通过专利许可获取巨大的经济利益，因此不但行业巨头会积极参与标准的制定，许多公司甚至部分不销售具体产品的企业也因其具有可观的潜在经济利益而投入其中。

标准必要专利作为一类特殊的专利，随着标准的实施推广，实际上具有了一定的强制性，与专利的独占权利相结合，将具有对相关市场的控制力，也就拥有了破坏正常的市场竞争秩序的能力。因此标准组织需要在两者间权衡：既要鼓励创新技术进入标准，使贡献者得到适当回报的同时；也要保护标准实施者的权益，维护市场的竞争秩序。基本上标准组织都会对标准必要专利权人的权利做出一些限制，典型的如要求专利权人对于标准必要专利的信息披露义务，及对专利实施人的 FRAND（公平，合理，无歧视）许可承诺。

**由于各公司出于对自身利益的考虑，以及标准组织的自身资源有限等原因，目前标准必要专利存在不少问题，仍以移动通信领域为例：**

1、标准组织中标准必要专利申明的数据库的质量和可访问性均有待提高。以笔者访问 ETSI 申明数据库所获得的信息来看，各个企业申明了数量庞大的专利信息，其中应该存在过度申明的情况，而且申明的专利信息所包含的信息量较少，难以为潜在的实施者提供足够的信息。

2、FRAND 的定义不明确，缺乏权威的统一理解，各公司在确定具体的许可费率时争议不断。

3、Hold-up，即专利劫持，指专利权人利用专利保护机制，向实施人索取不合理的高价，包括以申请禁令相威胁以迫使实施人就范。

4、Hold-out，即专利反劫持（专利阻延），指实施人通过拖延或者躲避等方式，拒不支付合理的许可费，导致专利权人的合法利益无法得到保障。5、Royalty Stacking，即专利许可费堆叠，标准必要专利往往数目可观，掌握在多个机构手中，这些机构分别收取许可费，累加起来可能达到一个非常高的不合理的总额，从而攫取了行业的大部分利润，甚至导致行业实施者无利可图。

6、费率确定难。真正有效的标准必要专利总数目不明，专利的价值也难以评估，各个实施者的情况各不相同，而且随时间推移不断变化中，确定具体的符合 FRAND 原则的费率难度相当大。

各公司之间确定标准必要专利许可费，一般是先接触谈判，若达不成协议，要么寻求仲裁裁决，要么诉诸法院司法审判，选择前者，需要双方达成仲裁的合意，过程较为平和，结果一般不为公众所知，选择后者则往往会进入矛盾激化的阶段，诉讼战场也经常不限于一处，遍地开花。

通常情况下，专利权的许可属私权领域，公权力应尽量避免介入，但标准必要专利承载了一定的公共属性，涉及公共利益，特别是双方无法达成一致时，还是应提供司法的救济途径。在 2013 年华为诉 IDC 专利许可费案中，IDC 也曾提出许可费应双方自行协商，法院不应介入，被法院拒绝。中国最高法也增加了新案由——标准必要专利许可使用费纠纷，之后发布的专利法司法解释二明确规定了专利权人和实施人经充分协商后无法达成一致，可依法提起诉讼。

早期中国法院对于标准专利纠纷的处理立场还是明显偏向于保护实施人利益的，2008 年最高法在回复辽宁高院关于某专利侵权纠纷案件的函件中，提到专利权人参与国家标准制定，视为其许可他人在实施标准的同时实施该专利，他人的有关实施行为不属于侵犯专利权的行为。专利权人可以要求实施人支付一定的使用费，但支付的数额应明显低于正常的许可使用费。这一立场在 2012 年有了很大的转变，默示许可制度在最高人民法院（2012）民提字第 125 号判决中被废止，许可费标准则在 2013 年的华为诉 IDC 专利实施许可合同纠纷案中，转变为专利权人可要求实施人支付符合 FRAND 原则的许可费。之后出台的专利法司法解释二第

24 条更是正式明确了标准必要专利实施人可构成专利侵权，应按 FRAND 原则向专利权人支付专利许可费，从而与国际主流司法观点趋同。

基于标准必要专利的特殊性，标准必要专利纠纷的处理与普通专利纠纷有明显不同：

1、专利权人的侵权举证难度大为降低。与普通专利侵权纠纷中专利权人要举证实实施人的产品落入专利保护范围内不同，标准必要专利权人只需证明以下两点，从而举证责任大大减轻：

- 1) 涉案专利为标准必要专利；
- 2) 被诉侵权产品符合标准必要专利所对应的标准。

如果被诉侵权人否认被诉侵权产品落入标准必要专利权利保护范围的，须就未实施标准必要专利进行举证。

2、法院的禁令颁发更加谨慎，鉴于标准必要专利特有的公共属性，一般只在实施人有明显过错情况下才会颁发禁令。

3、专利权虽属于私权，但标准必要专利的许可收费受到一定限制，应符合 FRAND 原则。

4、标准必要专利许可费纠纷可提请法院进行裁判，但需双方此前已充分协商而无法达成一致。

5、标准必要专利的市场支配地位已基本被确认，专利权人如行使权利不当，有被依据反垄断法认定滥用市场支配地位的风险。如中国反垄断法规定，构成滥用市场支配地位的可处上一年度销售额 1%至 10%的罚款。2015 年高通即被发改委按中国境内销售额的 8%处以 60.88 亿元的罚款。即使未被行政机关处罚，专利权人亦有可能被法院判令赔偿实施人的损失，如 2013 年 IDC 被广东高院终审认定滥用市场支配地位成立，赔偿华为 2000 万元。

标准必要专利所涉及的多个主题较为复杂，如禁令的颁布、FRAND 原则等，后续将另行撰文介绍。

**【陈寒 摘录】**

## **1.6 【专利】专利变更需要哪些材料？它和专利转让的区别是什么？（发布时间：2019-5-17）**

专利（patent），从字面上是指专有的权利和利益。在现代，专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件，这种文件记载了发明创造的内容，并且在一定时期内产生这样一种法律状态，即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。在我国，专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。

我们常说商标变更，今日了解一下同属于知识产权中的专利变更。

什么是专利变更？

专利变更一般叫做著录项目变更，其中包括：

- ①申请号
- ②申请日
- ③发明创造的名称
- ④分类号
- ⑤优先权事项(在先申请的专利号、申请日和原受理机构的名称)
- ⑥申请人或专利权人事项(申请人或专利权人姓名、名称、国籍或注册国家地区地址、邮政编码、组织机构代码、居民身份证件号码)
- ⑦发明人姓名
- ⑧专利代理事项(专利代理机构的名称、机构代码、地址、邮政编码、专利代理人姓名、执业证号码、联系方式)⑨联系人事项(姓名、地址、邮政编码、联系方式)及代表人等。如果这些信息需要变更的话，就得做著录项目变更申报。

专利变更需要提交什么材料？

- 1.我国个人或单位(包括全民所有制和集体所有制单位)向他人转让专利申请权或专利权的，必须经过国家专利管理机关批准；
- 2.专利申请权或专利权的转让人要与受让人共同签署一份书面的、符合专利法及有关法律的“转让合同”和“著录项目变更书”，同时缴纳费用。国家专利管理机关在专利公报上予以公告后，此项专利申请权或专利权的转让才正式生效。

什么是专利转让？

专利转让是指拥有专利申请权和专利权人把专利申请权和专利权转让给他人的一种法律行为。

根据《中华人民共和国专利法》规定：专利申请权和专利权都可以转让。全民所有制单位转让专利申请权或专利权必须经上级主管机关批准；中国人（或单位）向国外转让的必须经国务院有关主管部门批准。转让专利申请权或专利权的当事人必须签订书面合同，经专利局登记和公告后生效。专利转让包括出售、折股投资等多种形式。

我国专利转让通常有以下三种表现形式：

- 1.整体的专利转让，实施独占许可，所谓的转让专利的所有权，10年的自主产权。如专利权人(发明人)将整体专利转让给一个企业，在双方签订转让合同之后，发明人(专利权人)仅剩发明权。
- 2.专利实施排他许可，是一家企业买断该专利，仅专利权人与这个家企可以使用该项技术，不可以将该专利再次转方给第三方。
- 3.专利实施普通许可，是专利权人授权于某个企业或个人生产该专利，亦可授权多家企业或个人。

**【金佳平 摘录】**

### 1.7【专利】专利侵权案件“周期长”原因的实证分析（发布时间:2019-5-17）

近年来，我国在专利保护方面取得了显著的成绩和进步，但专利维权尚存在“时间长、举证难、成本高、赔偿低”等状况。我国实行专利无效宣告与专利侵权民事诉讼分离的二元分立体制。一方面，任何人认为专利权的授予不符合专利法有关规定的，可向国家知识产权局专利局复审和无效审理部（下称复审和无效审理部）提出无效宣告请求，由复审和无效审理部作出行政确权性质的无效宣告请求审查决定。当事人对无效决定不服的，可向人民法院提起行政诉讼。另一方面，专利权人认为被控侵权人侵犯其专利权的，可向具有管辖权的人民法院提起民事诉讼，不服一审法院判决的，应当向具有管辖权的二审法院上诉。在民事侵权诉讼过程中，如果被控侵权人认为专利权的授予不符合专利法的有关规定，应当向复审和无效审理部提起无效宣告请求。如果被控侵权人向复审和无效审理部提起无效宣告请求，审理民事侵权案件的法院可根据案件实际情形选择是否中止审理，并等待复审和无效审理部就专利权有效性作出决定。

针对目前在专利保护过程中存在的专利侵权纠纷处理时间长的问题，有观点认为其根本原因在于：现行法律规定的专利侵权民事诉讼与专利无效行政诉讼并行的“二元制”程序架构中，审理民事侵权案件的法院无权对专利权有效性进行审查，只能等待专利行政无效程序的结论，专利行政无效程序对民事侵权程序造成了单向性的制约和影响，严重影响了诉讼效率。为此，该观点提出：应当修正专利民事与行政二元分立体制，参照日本及我国台湾地区的做法，引导人民法院在专利民事侵权案件中对专利权效力进行审查。

以上观点对“周期长”原因的分析符合直观逻辑，其所提倡的“侵权确权合一”模式也不失为一种积极的思考。然而，如果深入分析以上观点的论证过程，可以发现将维权周期长的根本原因归结于确权-侵权并立的“二元制”程序架构，尚缺少必要的实证研究，即在缺少“二元制”对维权周期实际影响“定量研究”的基础上，作出“二元制”是导致周期长“根本原因”的断言值得商榷。

### 实证分析

论及专利维权周期长问题，一些研究及观点均自然地想到与之并行的专利确权程序会对专利民事侵权程序的审理周期产生制约。有制约，就会在一定程度上影响效率，这符合直观上的认知逻辑。2001年颁布并实施的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（下称《若干规定》）第8条至第12条在一定程度上赋予了法院判断基于专利权的稳定性和案件的具体情况判断是否中止侵权诉讼的裁量权，其目的在于协调专利侵权与确权程序之间的关系，提升效率。那么，在《若干规定》运行下的司法实务之中，究竟是专利确权程序依然给专利民事侵权程序的审理周期造成了无法避免的负面制约，还是根据《若干规定》，人民法院能够有效避免并行确权程序的制约？对此，建立在一定规模的数据研究基础上的实证分析可资参考。

#### （一）统计一：北大法宝数据库公开数据的调研与分析

有研究统计了北大法宝数据库中，判决作出日在 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日之间全国范围内的所有专利侵权民事司法案件，共计 410 件。由于部分判决中未注明立案日或者起诉日，无法准确计算其审理周期，因此，仅将能够检索到立案日或起诉日的案件标注为有效案件，共 214 件。

在这 214 件案件的统计样本中，涉及发明、实用新型和外观设计专利权的侵权案件，法院一审平均审理周期分别为 466 天、508 天和 197 天，二审平均审理周期分别为 494 天、509 天和 92 天。一、二审平均审理周期均超过法律规定的 6 个月和 3 个月的审理期限。

其中，被控侵权人在专利民事侵权诉讼中提起无效宣告请求的比例为 17.8%，而审理专利侵权案件的法院等待无效决定的比例又仅为其中的 10% 左右，除唯一一件等待无效宣告程序之后的行政诉讼结果外，审理专利侵权的法院基本不等待行政诉讼的结果。

## （二）统计二：知识产权裁判文书网公开数据的调研与分析

为进一步分析专利无效程序对侵权审判周期的影响，笔者对知识产权裁判文书网数据库公开的 2014 年专利侵权民事案件的审理周期及相应的无效宣告请求受理和审查情况进行调研与分析。

### 1. 样本情况

2014 年一审专利侵权民事案件判决共计 474 件，去除因判决中未注明立案日或者起诉日导致无法准确统计审理周期的案件后，有效案件数为 269 件。其中，涉及发明专利 49 件、实用新型专利 50 件、外观设计专利 170 件。

### 2. 周期统计

样本统计中的民事侵权案件周期情况如表 1。

类型	数量 (件)	平均周期 (天)	最长周期 (天)	最短周期 (天)	提出无效 (件)	等待无效 (件)
发明	49	323	1837	77	13 (26.5%)	9 (18.3%)
实用新型	50	197	591	53	9 (18%)	6 (12%)
外观设计	170	146	519	27	9 (5.3%)	2 (1.2%)

表1 样本统计中的民事侵权案件周期情况

### 3. 实证分析

(1) 从表 1 可以看出, 针对侵犯发明、实用新型专利权民事案件的平均审理周期均超过法定的 6 个月的期限, 最长周期分别达到 1837 天、591 天, 侵犯外观设计专利权的案件最长周期也达到 519 天, 且这 3 件最长周期案件中的被控侵权人均未提出无效宣告请求。

(2) 在该 269 件专利民事侵权案件中, 被控侵权人提出无效宣告请求的占全部案件的 11.5%, 其中, 针对发明专利、实用新型和外观设计专利提起无效宣告请求的比例分别为 26.5%、18%和 5.3%。从结案日期推测, 审理民事侵权案件的法院可能等待无效宣告请求审查决定的有 17 件。即, 民事法院等待无效决定的比例仅占全部案件的 6.3%。

(3) 在该 269 件专利民事侵权案件中, 审理周期长于 6 个月的案件为 76 件, 占 28.3%, 平均周期为 340 天。在该 76 件案件中, 法院未等待专利无效宣告审查决定的有 59 件, 其平均审理周期为 342 天; 而 17 件法院等待无效决定的民事案件平均审理周期为 334 天。即, 民事法院是否等待无效决定对其平均审理周期未起显著影响。

(4) 此外, 需要特别指出的是, 在上述法院等待专利无效宣告审查决定的 17 件案件中, 原专利复审委员会自身的平均审查周期为 172 天, 控制在 6 个月以内; 且在原专利复审委员会作出审查决定之后, 侵权纠纷审理法院立即作出民事判决, 并未等待后续行政诉讼的结论。

## 分析结论

结合以上两项实证研究, 笔者认为:

首先, 专利侵权纠纷案件的审理周期主要取决于民事程序本身, 专利无效审查程序对民事案件审理周期不起决定性作用。

一方面, 专利侵权民事程序中当事人提起无效宣告请求的比例并不高, 统计一显示在 2011 到 2012 年间约为 17.8%, 统计二显示在 2014 年该比例为 11.5%; 另一方面, 统计二表明, 即便当事人提出了无效宣告请求, 民事审理周期也并未因无效宣告程序而受到显著影响。

其次, 专利侵权民事案件审理周期显著缩短, 民事侵权与行政确权程序之间衔接有效。

一方面, 相比统计一中 3 种专利侵权案件的平均审理周期, 2014 年专利侵权民事案件审理周期显著缩短, 体现出人民法院在专利案件审判能力上的提升。另一方面, 审理专利侵权案件的人民法院较为务实、有效地把握与行政确权程序之间的衔接关系, 统计表明人民法院较少 (统计一为 10%, 统计二为 6.3%) 因等待行政确权程序的结论而机械地中止民事程序审理, 更鲜有等待行政确权程序后续两审行政诉讼终结的情况发生。

综上所述，专利无效审查程序对民事案件审理周期不起决定性作用，将民事侵权案件审理“周期长”的主要原因归结于“二元制”制度架构的观点缺乏事实依据。

**【孙琛杰 摘录】**

## **1.8 【专利】“排除合理怀疑”标准在证明在先公开使用中的适用（发布时间：2019-5-15）**

授予欧洲专利的实质要件之一是新颖性。在欧洲专利申请日或优先权日前，通过使用这一方式让公众能够获知发明的技术原理和特征细节，可使得发明成为现有技术的一部分，从而破坏新颖性（参见欧洲专利公约第 54 条第 2 款）。因此，“在先公开使用”关乎一项专利的授权及效力。关于“在先公开使用”事实的认定，欧洲专利局一般采用“盖然性权衡”标准。但 2018 年 T1570/14 案中，欧洲专利局上诉委员会适用“排除合理怀疑”，推翻了异议部此前根据“盖然性权衡”标准作出的“构成公开”事实的认定。

我国企业持有欧洲专利的数量迅速增加（2018 年较之 2017 年增加 8.8%），有必要灵活运用“排除合理怀疑”标准研究策略应对专利效力争议。

### **1 “盖然性权衡”与“排除合理怀疑”**

**盖然性平衡**，也称为**盖然性优势**，是绝大多数民事诉讼使用的证明标准。诉讼中，当事人对其所主张的事实提出证据，当一事实主张被确信更有可能是真实的而不是虚构的，那么这个标准就满足了，此项事实主张将被认定为真实。欧洲专利局在 1989 年 T182/89 案中，将这个标准描述为“存在的可能性大于不存在的可能性（more likely than not）”。该证明标准低于“排除合理怀疑”。

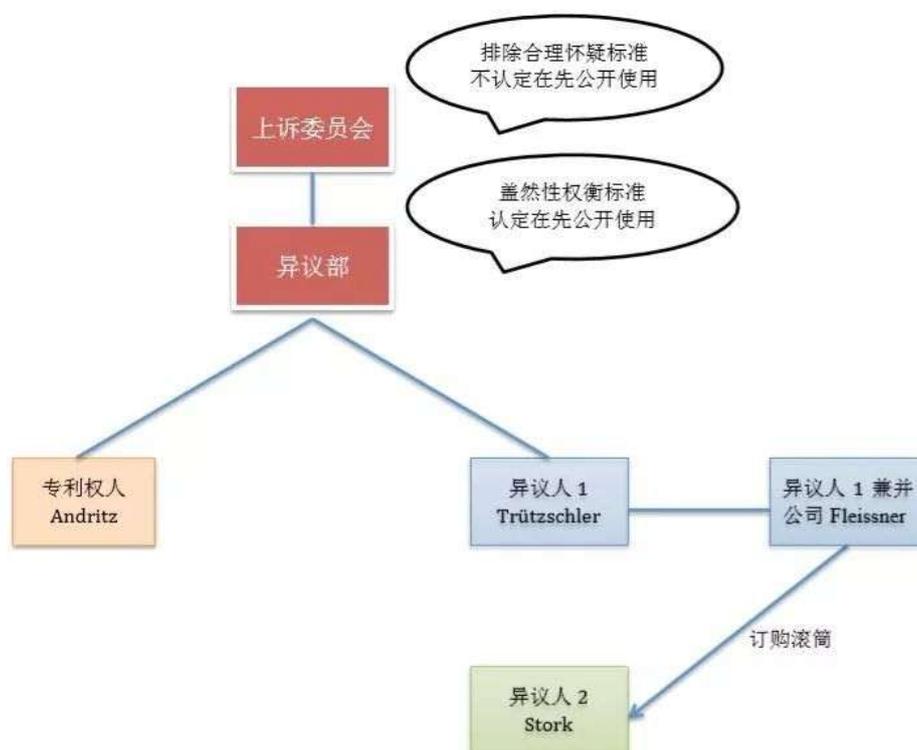
**排除合理怀疑**，通常适用于刑事诉讼，可将其描述为，当没有合理理由去相信事实不存在，则事实被认定为存在。如果根据理性和常识在仔细和公正地审查了所有证据之后，出现了真正的怀疑，或发现缺乏证据，那么就没有达到该证明标准。该标准高于“盖然性权衡”，后者不要求完全排除其他可能性。

在欧洲专利异议程序中，欧洲专利局对“在先使用公开”的事实认定一般采用“盖然性权衡”标准。如在 1991 年 T0270/90 案中，上诉委员会虽有合理理由相信存在争议发明是机密和特殊样品的可能（未排除合理怀疑），但判定其“更有可能”

是已经在市场上自由出售的商品，从而认定使用公开。然而，在 T1570/14 案中，欧洲专利局适用了“排除合理怀疑”标准。

## 2 欧洲专利局 T1570/14 案概况

法国 Andritz 公司（以下称**专利权人**）于 2005 年 5 月 20 日就一种用于生产非纺织的带孔滚筒申请法国专利，2006 年通过 Euro-PCT 国际途径提交欧洲专利申请，并要求优先权（在法国提出申请之日成为优先权日）。专利授权公告后，奥地利 Stork 公司（以下称**异议人 2**）与德国 Trützschler 公司（以下称**异议人 1**）（兼并 Fleissner 公司，以下称**F 公司**）以发明不具有可专利性（新颖性）为由提出异议，请求欧洲专利局撤销专利。



异议的事实依据为一次在先使用。异议人 1 公司技术和产品开发主管出具声明称，F 公司于 2005 年 4 月向异议人 2 订购了一个滚筒，该滚筒与**专利权人**专利产品技术特征一致，并于 2005 年 5 月 4 日（优先权日前两周）收取货物。为证实这一声明，异议人提供了订购滚筒的照片、**异议人 2** 签发给 F 公司的货物装运通知和发票、F 公司发给**异议人 2** 的技术图纸作为证据材料。

异议先由欧洲专利局异议部审理。后者认为**异议人 2** 于 2005 年 5 月 4 日向其客

户 F 公司交付滚筒的行为构成在先公开使用，破坏了专利权人要求保护的滚筒的新颖性，决定宣告专利部分无效。专利权人不服这一决定，向上诉委员会提起上诉，请求维持专利权有效。异议人 1 也提起上诉，请求宣告专利权全部无效。异议人 2 撤回异议，未参加上诉程序。

上诉委员会适用“排除合理怀疑”证明标准，作出了与异议部相反的事实认定。

### 3 “排除合理怀疑”证明标准与事实认定

与异议部相反，上诉委员会首先阐明认定事实应采纳的证明标准。委员会指出，所称在先公开使用的事实发生在异议人活动范围内，因此专利权人无法获得与争议事实有关的证据。从欧洲专利局判例出发，委员为认为，在此情形下（证明公开的证据材料完全由异议人持有），如果不能排除合理怀疑，就不能认定在先公开的事实。换言之，在先公开事实的认定并非采用“盖然性权衡”这一一般民事案件所采纳的一般证明标准，而是采用“排除合理怀疑”这一高证明标准。

在高证明标准下，上诉委员会审查异议人 2 提交的证据材料，即 F 公司发给异议人 2 的技术图纸，其上印有“Vertraulich!（机密）”、“Fleissner”等字样。委员会认为，上述字样表明，订购的滚筒并非一个没有保密限制销售的产品。相反，机密字样让人不能排除一种合理假设：F 公司向异议人 2 订购的滚筒实际上是由 F 公司自主研发的；F 公司设计图纸后，发送给异议人 2；异议人 2 作为 F 公司的加工商，应根据 F 公司要求和指令，按照技术图纸生产滚筒，并对滚筒技术特征负有保密义务。如果滚筒由 F 公司研发，F 自然不能被视为“公众”，其订购行为不能等同于不特定第三人购买产品的行为，进而订购行为也就不能构成破坏新颖性的“公开”。概言之，上述字样让人对异议人所主张的 F 公司属于“公众”的事实产生了严重怀疑。

异议人辩称，订购滚筒的目的是为了向客户展示，由于客户不负保密义务，展示行为构成对滚筒的“公开使用”。上诉委员会认可订购意图的合理性，但同时注意到没有证据表明所订购的滚筒实际上在专利优先权日前展示给客户。委员会不排除另一种合理可能性：滚筒在运送至 F 公司后，F 公司先测试了滚筒的性能，然后再向客户展示。也就意味着，滚筒到达 F 公司的日期与向客户展示滚筒的日期存在延迟。甚至还会出现另一种可能的情形，如果对调试不满意，F 公司放弃展示转而继续研发。但无论何种情形，向客户展示滚筒的日期很可能在滚筒到达日期的 16 日之后，即专利优先权日之后，展示使用将不能被视为“在先”公开使用。

上诉委员会的怀疑不止于此。委员会注意到，虽然证据材料包括一份异议人 2 签发给 F 公司的货物装运通知，但没有材料表明滚筒事实上在专利优先权日前到达 F 公司，例如一份在 2005 年 5 月 20 日前填写的交货收据。仍然有可能滚筒是在优先权日（2005 年 5 月 20 日）后实际送达 F 公司。

鉴于上述，上诉委员会认定异议人提交的证据存在缺陷，让人存在重大怀疑，无法确信优先权日前订购行为已公开了相同发明。由于证明所称公开使用的证据只存在于异议人手中，专利权人不应因缺陷造成的怀疑而承担不利的法律后果。适用“排除合理怀疑”标准，委员会撤销了异议部的决定，支持了专利权人维持专利有效的主张。

#### 4 启示

“排除合理怀疑”高标准并不在任何专利效力争议中适用，相反，其适用于所有公开事实的证据材料仅在异议人手中的情形。在其它情形，证据材料不完全由异议人持有，上诉委员适用一般标准“盖然性权衡”。如适用后者，异议人证明难度较低，无须排除所有怀疑，只要证明事实存在的可能性更大。

因此，我们建议，作为提出异议的一方，有必要与其他有可能提出异议的主体达成一致，避免同时提出异议导致所有证据都存在于异议人手中的情形，这将导致最高标准的“排除合理怀疑”规则的适用，增加证明难度。T1570/14 案中，假使异议人 2 自始不提出异议，也就不会造成证据完全由异议人持有的局面，采纳的证明标准很可能为一般标准。异议方也有必要选择材料作为证据提交，忽略让人产生怀疑的材料，比如印有“机密”字样的文件。反之，作为应对异议的权利人一方，视情形提出应适用高标准“排除合理怀疑”，增加证明在先公开的难度，从而达到维持专利效力的目的。

#### 【侯燕霞 摘录】

##### 1.9 【专利】日本专利审查中对创造性的判断（发布时间:2019-05-17）

导读：创造性的判断一直是专利审查中最难把握的也是主观因素最多的问题，其不仅在于专利法所定义的创造性标准具有较强的抽象性，也涉及对创造性判断各个步骤考虑因素的解释不全面。

##### 一、中国关于创造性及其判断标准的相关规定

对于发明的创造性，我国专利法第二十二条第三款规定，“是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”。对于如何判断发明或实用新型是否具有创造性，审查指南中给出了具体的判断方法，即三步法：确定最接近的现有技术（第一步）；确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题（第二步）；判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见（第三步）。

## 二、日本关于创造性及其判断标准的相关规定

日本专利法第二十九条规定：

凡完成在工业上可利用的发明的发明人，除下列记载的发明之外，可以获得该项发明的专利：

专利申请之前在日本国内已是众所周知的发明；

专利申请之前在日本国内已是公开实施的发明；

专利申请之前在日本国内或国外公开的刊物上已有记载的发明；

专利申请之前，具备该发明所属技术领域的普通知识者，根据记载于前项各款中的发明而能够容易实现发明时，不拘同项的规定如何，对其发明不能给予专利权。

也就是说，日本对创造性的判断标准是：从现有技术出发，是否容易想到该申请发明中相对于现有技术的技术特征。若本领域技术人员根据现有技术能够容易想到本发明时，则本发明不具有创造性。

## 三、日本专利审查中关于创造性的判断步骤

根据日本专利审查指南中的规定，判断专利申请是否具有创造性的具体步骤包括：

- ①理解要求保护的发明；
- ②找出一篇最接近本发明的对比文件；
- ③将本发明与对比文件进行比较，找到相同的技术特征和区别技术特征；
- ④针对区别技术特征进行推理。

其中，推理部分具体包括：

①首先，考虑该区别技术特征是否是本领域技术人员容易想到的技术创新，比如：从公知材料中选择最合适的材料，数值范围的优化或最优化，等同物的置换，具体应用的技术变更，申请人自己承认的内容等；如果该区别技术特征不是本领域技术人员容易想到的技术创新，则本发明具有创造性；

②如果该区别技术特征属于本领域技术人员容易想到的技术创新，则继续讨论是否有动

机，例如对比文件和本申请之间是否具有：A 技术领域的相关性，B 课题的共通性，C 功能、作用的共通性，D 引用发明中是否具有启示，或属于公知常识（上述 A-D 中的任意单独一项，均可以认为具有动机）；如果不存在动机，则本发明具有创造性；

③如果存在动机，则继续讨论是否具有否定上述逻辑推理的要素存在，例如：A 阻碍要因（不同引用文献之间，在技术上存在障碍而不能结合），B 有利的发明效果，C 商业上的成功、长期未解决的课题等，其中阻碍要因是答复创造性问题的杀手锏。

#### 四、案例分析

下面以笔者代理过的一个日本专利申请为例来详细讨论日本专利审查中对创造性的判断。

该专利申请要求保护一种逆变器及光伏发电系统，该逆变器应用于光伏发电系统，连接于电池板与交流电网之间，包括：储能接口、控制器、直流电流传感器和逆变桥。

审查员引用了对比文件 1 和对比文件 2 来评述本发明的新颖性和创造性。审查员认为，本领域技术人员能够容易地想到将对比文件 2 中公开的控制器的运用到对比文件 1 中，从而得到本发明的技术方案。

经过分析，笔者认为本发明与对比文件 2 存在以下区别技术特征：

本发明中的控制器用于接收逆变器发送的总功率和交流电网的限发功率，计算总功率和限发功率的差值，并根据所述差值生成控制信号以控制储能接口输出或存储直流电能；

对比文件 2 中控制器用于根据光伏发电电池的发电量与交流电网实际需要的电能之间的差值来控制输出电能量；

对比文件 1 中没有公开有关控制器的相关技术特征。

根据上述创造性的判断步骤，笔者基于上述区别技术特征进行推理：

①首先考虑该区别技术特征是否是本领域技术人员容易想到的技术创新。本发明的控制器是计算光伏电池生成的总功率与交流电网限发功率的差值，对比文件 2 是计算光伏发电电池的发电量与交流电网实际需要电量的差值，根据经验，我们认为该区别技术特征很容易被认为是本领域人员很容易想到的技术创新；

②接下来笔者考虑本领域技术人员是否有动机将对比文件 2 运用到对比文件 1 中。由于对比文件 2 在技术效果上与本发明存在一定共通性，笔者认为这一点同样不容易突破；

③于是笔者考虑对比文件 2 中是否具有否定上述逻辑推理的要素存在。经过反复阅读对比文件 2，笔者在对比文件 2 中说明书部分找到“本发明公开的电力控制系统包括至少 3 个储能装置”这样的限定，而对比文件 1 中限定了储能装置的数量为 1 个。因此，在组合对比文件 1 的发明和对比文件 2 的发明时存在阻碍因素。所以，不能将对比文件 2 应用于对比文件 1，本领域技术人员不能容易地想到本发明。

## 五、结论

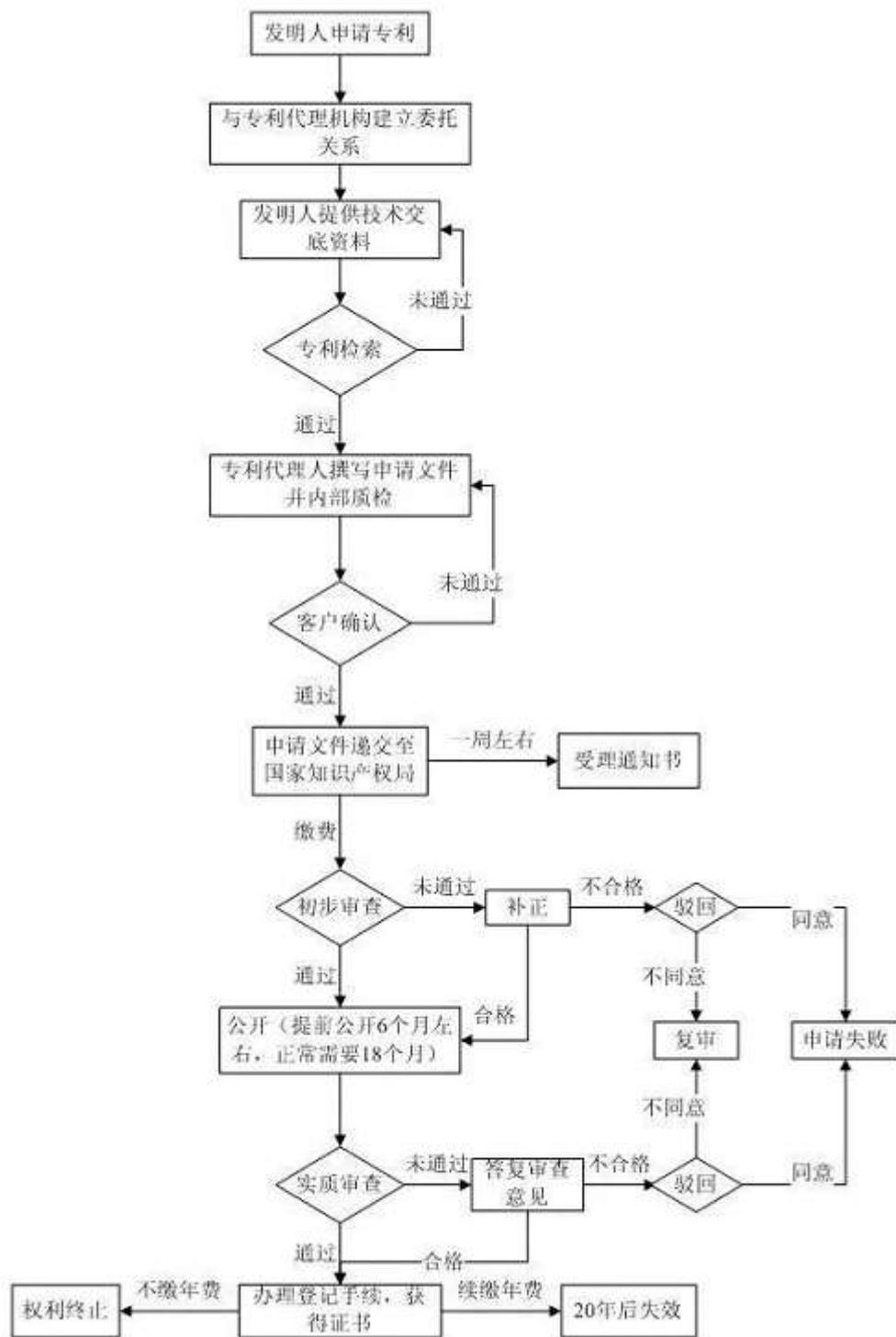
创造性的判断一直是专利审查中最难把握的也是主观因素最多的问题,其不仅在于专利法所定义的创造性标准具有较强的抽象性,也涉及对创造性判断各个步骤考虑因素的解释不全面。当一件日本专利申请被指出不具备创造性时,代理人根据该发明专利申请的实际情况,可以考虑上述创造性判断步骤对其发明的创造性进行判断或争辩。例如,在发明相对于最接近的对比文件的区别特征已被另一对比文件公开,且该区别特征在该发明中的作用和在另一对比文件中的作用相同的情况下,代理人可以分析各对比文件的内容,判断将两个对比文件组合后,最接近的对比文件的发明目的能够实现。如不能实现,则可以从对比文件的组合存在阻碍因素这一角度进行争辩,陈述两个对比文件不能组合的理由,以主张发明的创造性。

### 【任宁 摘录】

#### 1.10 【专利】发明专利新申请为啥时间长、价值高? (发布时间:2019-5-17)

随着大家对专利需求日益精细化,在发明专利需求领域,越来越细致化,且相关的要求也增多后,新申请发明专利就显得更加重要了。一方面,需要匹配相关领域的专利不是很容易,造成得分低;另一方面,新产品新的工艺方法,申请发明专利予以保护后,时间更长,专利权更加稳定。特别是,在后续维权过程中,发明专利价值更高。

但是,发明专利从申请到授权,往往时间比较长。这又是为啥呢?首先,来看下发明专利从申请到最后授权或者驳回的流程图:



从上图可以清楚地看出，发明专利从申请到最后驳回需要经过以下必要的流程：

### (1) 专利撰写申请前的检索：

这是判断专利是否具有创造性和新颖性的重要依据，可以判断该申请是否具有足够的可授权性。一旦检索到类似的文件，就需要好好判断是否具有创新性，并采用进

一步的措施予以避免，如果找不到方法避免，那么不建议申请。所以发明专利在申请撰写文本前，是需要好好检索的，这个检索就需要花费一些时间；如果需要修改或者完善技术交底书，需要的时间就更多了。

## **(2) 客户确认和稿件修改、完善：**

由于专利代理人不是发明人，发明人需要仔细确认撰写后的案件，一旦有新的想法或者启示，需要及时提供给代理人，与代理人沟通。有些客户总认为代理人全能，其实不然，很多代理人要兼顾多个专业，对技术本身不熟悉，更需要针对性地予以沟通。

很大程度上，代理人对专利技术的熟悉程度，决定了是否能更大保护本申请的专利，也有助于减少专利后续错误，便于更好地答复，并获得授权。如果存在反复修改稿件的情况，发明专利的申请和撰写时间、修改时间就相对更长一些了。由于发明专利在申请上去到后续授权，本身时间比较长，因此，在前期准备过程，尽量准备完全。

## **(3) 缴费、补正、答复专利事务流程：**

专利申请后需要及时缴费，并且在出现初审不合格时候需要及时补正，出现了答复需要及时提交，这个过程都有期限，一旦有所延迟，则会增加延长时间。专利事务流程往往比较多和繁琐，需要做的准备工作也比较多，而是否能及时缴费、及时答复相关文件，也是影响发明专利时间的重要因素。当然，也会影响到专利的授权情况。所以找到一个合适的流程和机构，必要时对专利申请进行追踪，十分必要。

至于具体的流程，上图清晰明了，不一一解释。感兴趣的朋友，也可以参阅本公众号（发明与专利）其他文章。除了上述几点之外，为了能在流程上加快专利获得授权，有几个关键点，需要重点关注：

### **1、撰写过程很关键：**

欲速则不达，这个主要体现在撰写阶段。除了必要的检索之外，与技术人员的沟通是关键；时间上要快，沟通也十分必要。撰写质量的高低与检索层面的深度广度，是决定发明是否能授权的关键；代理人的专业对口，也是决定案子能正确撰写并避免一些问题的关键。

## 2、申报后及时缴费：

在确定申报无误后，就是需要及时缴纳费用。除非还想着后续需要撤回，所以还是请及时确定缴费吧。一旦专利公开后，缴纳了实审费，就会早日进入实审排队，因此，建议专利公开后，及时缴纳实审费。对于没有公开的专利，有些客户由于不确定方案，所以在申报后还会要求撤回，也可能会因为优先权的问题，进行撤回，这些情况都会导致延迟。

## 3、实审费缴纳时机：

刚才已经谈到，实审费建议在案件经过了初审合格后再予以缴纳。这样做至少有两个好处，一个是万一撤回，专利局是不会退费的，所以实审费还是可以节省的；撤回一般有主动撤回和被动撤回，被动撤回主要是案子搞错，特别是附图搞错；这个撤回一定也在案子公开前进行；另一个好处就是体现在这里，万一出现了无法挽救的错误，这个撤回还是可以节省一些费用的。当然，如果案子足够成熟，代理人足够付责任，这种情况不应该出现。

## 4、发明需要等待：

发明专利公开进入实质审查阶段后，除了等待，更多的还是等待和回复客户的咨询；因为，不出审查意见，很难判断案子是否能成功授权；但是，这个等待过程中，还是可以做些事情，如：持续关注与本案相关的技术，必要时进行改进完善，重新申报保护更完整方案，因为专利审查以申请日作为优先权依据，早申请一日，就能早保护，一旦出现相似案子，申请日在先，就授权在先。

## 5、一审答复：

有些客户总是觉得一审出来了，应该马上答复。这个马上答复，当然最好，因为早点答复，就能早点知道结果。但是，代理人往往很难马上答复。一方面，代理人往往比较忙，因为一审有4个月时间，代理人一般有因为这个时间充裕，所以会处理其他事务；另一方面，代理人需要查找相关资料，也不会立马答复。这也是很多客户无法理解，认为代理人在拖延。其实，不完全这样。当然，如果代理人能够及时全面地进行答复，那是最好了。一般形式缺陷好说，创造性缺陷，如果想授权，还是需要一

番时间和精力；此时，与技术人员的沟通也十分必要，一些技术人员的答复建议，往往也是专利获得授权不可缺少部分。

## 6、中通处理：

一审后，一般 3~6 个月后出二审；有些能直接授权，有的会接着要求创造性答复或者形式缺陷修改，这个时间两个月。后面还有三审，四审，所以，答复质量和及时答复，都是影响授权时间的关键。

## 7、驳回或者授权处理：

一般驳回，不是特别的原因需要申请复审，那么发明到此结束；如果授权了，那么及时缴纳授权登记费用，也是关键，因为交了钱，还有一个月就能拿证书了。

所以，一个发明专利，从出生，到成长，再到完全成熟，这个时间这么长，也不为怪。正是因为发明专利从申请到授权，时间长，所花费的时间和精力较多，加上发明专利需要实审检索更多文件，其价值也体现出来了；无论是在政府补贴，还是项目评比、自主招生加分层面，或者在专利增资、专利许可、专利维权等方面，都具有更大的份量。因此，为了获得更高的价值，能申请发明专利还是建议从发明专利入手准备。

### 【李晴 摘录】

#### 1.11 【专利】全国知识产权保护中心预审管理平台上线（发布时间:2019-5-17）

近日，全国知识产权保护中心预审管理平台（下称预审管理平台）在中国（广东）知识产权保护中心启动上线仪式，并将逐步在全国各地知识产权保护中心运行。

预审管理平台具有全流程、智能化、可定制、云服务等特点，集电子申请、注册备案、专利申请快速预审、自动分类、复审无效请求快速预审、专利权评价报告处理快速预审、征信管理、智能辅助审查等功能于一体，可实现全流程电子化管理，能为全国知识产权保护中心提供快速授权、快速确权的统一政务服务。

据介绍，预审管理平台主要分为电子申请系统和保护中心预审管理系统两部分。电子申请系统主要是为申请主体提供注册备案、专利申请、复审无效及专利权评价报告预审的请求窗口；保护中心预审管理系统主要为保护中心工作人员提供注册备案审批、专利申请、复审无效及专利权评价报告的预审审查以及报表管理功能。

“我们公司提交的专利申请较多，而且大部分都不是批量的，以前提交一件申请就要跑一趟，时间成本投入很大。现在保护中心使用的这个系统，各流程都标注得清晰明了，我们按照提示操作就可以，节省了大量时间和人员成本，同时也便于我们管理和监控所提交的专利申请。”一家企业的知识产权工作人员在使用了预审管理平台后给出了较高的评价。

同时，该平台也有助于预审员提高工作效率和质量。“预审管理平台对我们的工作帮助很大，丰富的角色配置使我们每位工作人员分工明确，流程清晰，案件流转高效准确，智能辅助审查功能可以快速定位问题，提高了审查效率，也保证了预审审查质量。”一位预审员如是说。

据悉，预审管理平台是中国专利信息中心受国家知识产权局委托，经走访调研各地知识产权保护中心，基于保护中心的实际需求，历时1年开发完成。预审管理平台致力于为保护中心和申请主体搭建一个预审管理的云服务平台，为保护中心提供标准化的预审管理流程，并解决分散建设带来的各种差异化问题。同时，预审管理平台也致力于构建一个各保护中心预审业务的数据中心，为国家知识产权局相关管理部门进行政策制定、业务管理起到决策支撑作用。

今后，基于保护中心的业务需要，中国专利信息中心会引入更多的智能化手段，实现智能辅助检索，提高预审员的审查效率，并和局相关业务系统或数据相结合，力争解决保护中心信息孤岛的问题和瓶颈，实现数据和业务的集中管理以及对公众的一站式申请服务。在快速维权方面，中国专利信息中心还将为保护中心的维权援助、投诉举报、假冒和侵权案件的执法维权等业务实现信息化解决方案，实现保护中心对快速维权的电子化管理和流程监控；在产业导航方面，以专题数据库建设、高效智能的专利分析展示为抓手，为各地的产业预警、专利导航提供信息化解决方案及服务；在高价值专利运营方面，以整合现有专利运营平台为基础，以高价值专利培育和运营为目标，协助保护中心盘活区域产业，整合区域资源，实现区域经济增长。

未来，该平台将从保护中心的职能出发，实现从产业导航入手，以快速授权、确权、维权为抓手，提供一整套信息化解决方案，服务于更多保护中心及公众。  
(本报记者 陈 婕)

**【封喜彦 摘录】**