



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

第三百七十六期周报

2019.06.24-2019.06.30

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】在新西兰如何保护商标？
- 1.2 【专利】东南亚的专利保护
- 1.3 【专利】关于在专利确权案件审理中面临的问题，这些观点值得关注
- 1.4 【专利】专利侵权诉讼中如何挽救撰写疏忽引发的败诉风险
- 1.5 【专利】俄罗斯打击假冒制品的整体法律框架
- 1.6 【专利】专利天下：专利创造性“三步法”万能吗？—“三步法”来源探析
- 1.7 【专利】深入浅出：热议生物序列类专利保护
- 1.8 【专利】如何向美国专利局主张设备+方法专利是可被专利保护的客体？
- 1.9 【专利】想从环境专利大国转变为环境专利强国，该怎么做？
- 1.10 【专利】Intel 抛售 8500 项专利 涵盖 3G/4G/5G
- 1.11 【专利】华为累计向美企支付 48 亿美元专利费 反对专利“武器化”“政治化”
- 1.12 【专利】PICK “专利“垃圾桶：搞定垃圾分类难题
- 1.13 【专利】降低小微企业融资实际利率，扩大知识产权质押融资！
- 1.14 【专利】我国量子通信专利申请态势分析
- 1.15 【专利】建设知识产权强国的关键节点到来
- 1.16 【专利】背景技术中的特征是否可以用来争辩创造性
- 1.17 【专利】韩国审查意见通知书答复经验总结

● 热点专题

【知识产权】

从一个复审案例思考答复审查意见通知书时的修改方式

每周资讯

1.1 【商标】在新西兰如何保护商标？（发布时间:2019-06-25）

根据全球竞争力报告（2017-2018），新西兰在参与排名的全球 137 个经济体中排名第 13 位。中国和新西兰建交以来，两国经贸关系一直稳定、健康发展。根据新西兰统计局的数据，2018 年新西兰与中国双边货物进出口额为 182.5 亿美元。我国已连续多年保持新西兰第一大贸易伙伴地位。2017 年李克强总理访问新西兰期间，我国与新西兰签署了“一带一路”合作备忘录。新西兰是最早一批加入“一带一路”倡议的西方发达国家之一。本文将围绕新西兰的知识产权保护体系、机制及知识产权服务相关情况进行介绍，希望能对促进中国与新西兰的贸易交往有所裨益。新西兰的知识产权体系

新西兰知识产权局的前身是 1870 年成立的新西兰专利局，其负责专利（相当于中国的发明专利，下称发明专利）、商标、外观设计、植物新品种的授权与登记。

新西兰没有设置实用新型专利制度。发明专利的保护期限为 20 年。发明专利保护产品及方法等，但不保护软件相关的发明。外观设计指通过任何工业方法应用于物品的形状、结构、图案或装饰的具有新颖性或原创性的特征。外观设计必须是新颖的（相对新颖性）或原创的。

2018 年 4 月 5 日，新西兰专利法（2014）、商标法（2003）、商标（国际注册）法（2012）、外观设计法（1954）的新修改法案正式生效，主要的修改内容包括：专利、商标和外观设计申请允许使用新西兰或澳大利亚的邮政地址、邮政信箱或文件交换箱；专利分案申请不得包含与已授权母案实质相同的权利要求，母案不得包含与已授权分案实质相同的权利要求；专利申请人应在第一次审查报告发布之日起 12 个月内提交微生物保藏证明；简化成功提交文献需满足的形式要求；对构成 PCT 申请完整说明书一部分的文献进行补正，从最早优先权日起 19 个月更改为 22 个月；专利撤销程序可由审查员决定是否延长申请人提交上述意见的期限。

中国申请人可以任意委托新西兰或澳大利亚专利律师，代理其在新西兰的专利申请事宜。但是应注意的是，新西兰和澳大利亚并未就统一专利申请和审查程序达成协议，对于新西兰的申请仍应单独提出、且经新西兰知识产权局独立审查后方可获得专利权。新西兰发明

专利申请提出实质审查请求的期限为申请日起 5 年，在提交新西兰发明专利申请同时提出实质审查请求，或者通过全球专利审查高速路协议（GPPH）都可以加快审查。

在新西兰，商标专用权需要通过使用取得。商标注册并非强制性的，但为保护商标或者进行续展，则必须依法注册登记。新西兰的商标可以分为一般商标、证明商标、地理标志、系列商标以及集体商标。新西兰可注册为商标的要素很多。品牌、颜色、图形、标题、标签、字母、名字、数字、形状、签字、气味、声音、味道、票券、文字等或其组合都可注册为商标，但需要具备显著性。证明商标指能够证明商品达到一定品质质量标准的标志。地理标志主要用于鉴别某一产品的产地，即该产品的产地标志。系列商标必须彼此密切相关，非常近似，且必须至少在某一方面有所不同。集体商标指以团体、协会或者其他组织名义注册，供其成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。新西兰商标注册适用“使用在先”原则。顺利情况下，新西兰商标注册周期最短为 6 个月。如遇驳回或被异议，注册周期将大大加长。新西兰商标有效期 10 年，自申请日起算；到期日前 12 个月内可办理续展，宽展期 6 个月；每次续展有效期 10 年。因所有人的作为或者不作为导致商标弱化为通用名称，第三方有权提出撤销。如商标未使用，可能面临被撤销的风险。

新西兰的知识产权保护

新西兰通过民事、刑事以及边境管制三种途径进行知识产权保护。法院根据相关法案和普通法的规定，为知识产权的权利人提供了广泛的民事救济措施，包括损害赔偿、禁止令、利润分配的命令以及向权利人提供侵权货物的命令。商标法还规定了侵犯版权作品和假冒注册商标以获得商业利益的刑事犯罪。因此类活动而被定罪的人可能会被处以五年以下徒刑或最高达 150,000 新西兰元的罚款。新西兰警方能够对商标造假者进行调查和起诉。新西兰商业创新和就业部（MBIE）在知识产权保护中扮演了重要的角色，其行政长官有权起诉侵权人构成商标法规定的制造、进口和销售假冒商品罪。MBIE 通过新西兰知识产权局对涉嫌侵权人进行调查和起诉，新西兰知识产权局将与在商标执法中发挥作用的其他机构合作。新西兰海关也有起诉权。

并非所有的违规行为都会导致起诉行为。MBIE 在决定提起刑事诉讼时，会考虑诸如公共利益、可用证据的力度、调查或起诉的潜在成本以及资金的可用性等事宜。其中，关键考虑因素之一是是否有其他可用的补救办法以及是否已经用尽。刑事调查和起诉不能代替民事补救措施，MBIE 提起刑事诉讼，必须有强制性的公共利益。公共利益标准分为三大类，包括伤害的程度、行为的严重性以及其它公共利益因素。一般来说，被指控的侵权行为造成或可能造成的伤害越严重，MBIE 就越有可能作出起诉决定，开始调查或继续采取执法行动。

新西兰设有边境执法措施。这些措施允许商标所有者和被许可人要求新西兰海关扣押涉嫌侵权的商品。权利人可以通过提交新西兰注册商标的通知来要求新西兰海关的协助。海

关在收到通知后，可以扣留涉嫌侵权商标的货物。在版权保护或商标注册过期或以其他方式撤销、取消或宣布无效之前或之后，通知的有效期最长为五年。权利人必须填写一份赔偿表单，并支付 5000 美元的保证金，以支付海关在执行通知时可能发生的费用。如果货物被扣留，海关会通知权利人，以便他们能够评估货物是否侵权以及是否应该对进口商采取法律行动。如果权利人未在十天内提起诉讼，则海关必须将货物放行给进口商。

【李梦菲 摘录】

1.2 【专利】东南亚的专利保护（发布时间:2019-6-25）

一、 东南亚国家概览

东南亚国家包括：文莱达鲁萨兰国，柬埔寨，印度尼西亚，老挝，马来西亚，缅甸，菲律宾，新加坡，泰国和越南。

一般信息

--缅甸尚未建立专利制度

--巴黎公约的成员

--PCT 缔约国

--除文莱和新加坡（和缅甸）外的所有国家均有实用新型或其类似物

--ASPEC（东盟专利审查合作）可用于协助实质审查

--对于文莱，马来西亚，菲律宾和新加坡 - 将规范翻译成英文备案

--对于其他国家 - 将规范翻译成国家语言备案

--对于大多数国家而言，授予专利需要大约 4 到 5 年的时间，实用新型需要大约 12 个月才能注册（如果没有实质性审查）

各国专利类型简介

国家	专利类型	实质审查	授权
文莱达鲁萨兰国	发明	是	4.5 年
柬埔寨	发明, 实用创新 (UI)	是 UI 形式审查	5 年 UI 1 年
印度尼西亚	发明, 简单发明(SP)	全部实审	6-8 年 SP 2 年
老挝	发明, 小发明(PP)	是 PP 形式审查	4-5 年 PP 1 年
马来西亚	发明,	全部实审	4.5 年

	实用创新 (UI)		4.5 年
缅甸	-	-	-
菲律宾	发明、 实用新型(UM)	是 UM 形式审查	3-4.5 年 UM 2 年
新加坡	发明	是	2-3 年
泰国	发明、 实用新型(UM)	是 UM 初步审查	8 年及以上 UM 1 年
越南	发明, 实用创新 (UI)	全部实审	5-6 年 UI 1 年

二、 各国具体情况

2.1 文莱

巴黎公约和 PCT 成员国

PCT 国家阶段进入截止日期 - 30 个月

没有实用新型申请

发明专利期限为 20 年

基本申报要求

申请语言 - 英语

委托书 - 可以由记录中的代理人执行

2.2 柬埔寨

巴黎公约和 PCT 成员国

PCT 国家阶段进入截止日期 - 30 个月

发明专利申请经过实质审查，专利期限为 20 年

加速审查与相应的授权 JP 专利一起提供

实用创新专利- 仅进行形式审查，专利期限 7 年

可以登记生效的中国授权专利或注册授权的新加坡专利

基本申报要求

申请语言 - 柬埔寨语

原公证的委托书

原始公证的转让书

2.3 印度尼西亚

巴黎公约和 PCT 成员国

PCT 国家阶段进入截止日期 - 31 个月

有简单专利 - 但经过实质审查

发明专利期限为 20 年

简单的专利持续 10 年

基本申请要求

备案语言 - 印度尼西亚语

摘要不超过 200 字

原始委托书

原始发明所有权声明

原始转让书

不需要公证、认证

2.4 老挝

巴黎公约和 PCT 成员国

PCT 国家阶段进入截止日期 - 30 个月

小专利 - 仅进行形式审查

发明专利期限为 20 年

小专利期限持续 7 年

基本申报要求

申请书在老挝提交

公证的委托书原件

2.5 马来西亚

巴黎公约和 PCT 成员国

PCT 国家阶段进入截止日期 - 30 个月

发明专利申请经过实质审查

修改后的实质审查作为更直接的替代方案

加急检查

专利审查高速公路 (PPH) 与 EPO 和 JPO

实用创新应用 -

但经过实质审查

仅限 1 件权利要求

可以使用 ASPEC 来协助检查

发明专利期限为 20 年

实用创新专利注册有效期为 20 年

基本申报要求

提交语言 - 英语

委托书, 复印件可以接受。

权利声明 - 关于申请人如何获得发明人提交申请的权利的信息 (假设它们不相同)

2.6 缅甸

外国授权专利根据“注册法”注册, 不经检索和审查

2.7 菲律宾人

巴黎公约和 PCT 成员国

PCT 国家阶段进入截止日期 - 30 个月

专利申请经过实质审查

实用新型申请 - 仅进行形式审查

发明专利期限为 20 年

实用新型注册有效期为 7 年

基本申报要求

提交语言 - 英语

委托书, 提交时要求原件或 2 个月内补交 (收费)

2.8 新加坡

东南亚审查最快的国家

发明专利期限为 20 年

基本申报要求

提交语言 - 英语

不需要委托书

2.9 泰国

巴黎公约和 PCT 成员国

PCT 国家阶段进入截止日期 - 30 个月

实用新型可用 - 初步检查和交叉检查

发明专利期限为 20 年

实用新型注册有效期为 10 年

基本申报要求

提交语言 - 泰语，可能会延迟提交完整的翻译，最长可达申请日期的 90 天。权利要求和摘要必须在提交时以泰语提交。

经申请人签署的经公证的授权委托书。

2.10 越南

巴黎公约和 PCT 成员国

PCT 国家阶段进入截止日期 - 31 个月

实用创新 - 但经过实质审查

可以使用相应的授权的 US, EP 和 JP 专利应用程序加速

专利期限为 20 年

实用创新注册期限为 10 年

基本申报要求

备案语言 - 越南语

提交时的原始委托书。

【陈强 摘录】

1.3 【专利】关于在专利确权案件审理中面临的问题，这些观点值得关注（发布时间：2019-06-25）

6 月 23 日，由中国知识产权杂志主办的“2019 中知实务论坛——专利审判实务难点问题研讨会”在北京召开。应会议主办方的邀请，国家知识产权局指派复审和无效审理部研究处处长刘铭参加会议，并在专题讨论环节作为嘉宾参加讨论。

在“专利授权确权案件审理中面临的挑战和解决路径”主题讨论环节，刘铭表示，国家知识产权局专利局复审和无效审理部对于专利无效程序优化的态度是开放的，同时也是审慎的。

有专家提出，美国、日本、韩国等国家在专利民事侵权程序中均存在无效抗辩途径，我国应借鉴日本无效制度改革的经验，在专利侵权民事案件审理过程中引入无效抗辩，以解决

司法与行政二元分立的问题。对此，刘铭表示，一个国家法律制度的改革是否值得借鉴，不仅要看制度本身，还要看制度运行的实际效果。从实践来看，日本在专利侵权诉讼中引入无效抗辩制度后，在诸多案件中专利侵权与确权程序对同一专利权的效力认定产生了分歧。有数据显示，*Kilby* 案判决后到 2004 年日本专利法修改之前，在专利侵权诉讼中，法院对专利有效性的审查结果与日本特许厅审查结果不一致的比率为 8%；在这一数据在 2004 年专利法修改明确无效抗辩制度后增至 21%。此后又通过多次的制度修改和调整来解决这一问题，比如增加日本特许厅审判院的无效判决不得作为专利侵权案件再审的理由、增设授权后异议制度等，但收效甚微。我国审理专利侵权诉讼的管辖法院众多，全国具有专利民事案件一审管辖权的法院 75 家，与日本仅有两家一审法院相比，审理标准更难统一。从案件数量来看，日本的无效案件每年只有一两百件，而我国有 5000 多件，数量远比日本要多，大量的不一致判决将会严重影响行政与司法的公信力，最终损害的是我国司法的权威性。

有专家提出，北京知识产权法院行政案件积压严重，已成为制约专利案件审理效率的“堰塞湖”，应当通过在专利法中引入无效抗辩制度，将案件分流到全国各地法院，解决北京知识产权法院案件积压问题。刘铭认为，案件积压的首要解决方式应当是增加案件审理人员，通过改变法律制度来解决积压问题代价过大，成本也过高。有专家提出，无效案件的中止导致了专利权人两头得利，如果在侵权案件中引入无效抗辩制度，可以有效解决这一问题。刘铭认为，无效程序的中止制度本身是好的，其目的是为了保障当事人权益，该制度被滥用才是应该规制的。国家知识产权局已经注意到了中止在实践中被滥用的情况，在专利法实施细则层面作出较小调整就可以有效解决这一问题，通过大的制度框架调整来解决这一小问题是不可取的。

有法官提出，我国应当打造国际知识产权纠纷解决的优选地，与国际主流法律制度接轨，增加我国法律制度的吸引力。对此，刘铭非常赞同打造国际知识产权纠纷解决优选地的提法。通过行政和司法的共同努力，我国的知识产权保护在国际上已经受到一定程度认可，越来越多的国外企业选择到中国来解决知识产权纠纷。从行政的角度来讲，国家知识产权局的优先审查制度、案件短周期管理制度等，极大地提高了与民事侵权案件相关的无效案件审理效率；从司法角度来讲，司法解释中明确的“先行裁驳、另行起诉”制度、最高人民法院知识产权法庭“第一槌”引入的“先行判决”制度等，都是对打造知识产权国际纠纷解决优选地的有益探索。一个国家的法律制度是否有吸引力并不仅仅取决于是否与国际接轨，更取决于制度的运行状况，核心在于行政的专业、高效和司法的权威。德国的专利制度与我国同属于典型的二元分立体制，但这并不妨碍近年来德国成为欧洲专利纠纷解决的优选地。

谈到无效程序的优化路径，刘铭表示，无效程序的优化绝非简单修改一两个法条就能实现，需要一整套的制度配套。对无效制度的优化不能以解决一个问题为目标，而忽略所带来的更多新的问题。我国的知识产权事业虽然取得了飞速发展，但仍然存在一系列不均衡问题，比如知识产权审判力量不均衡、大中小企业对知识产权制度的运用能力不均衡、社会公众对知识产权的认识水平不均衡等，都是我们要面对的现实国情。希望这场讨论能够深入持续下去，探索一条真正适合我国国情的优化路径。（本报记者 冯飞）

（文章来源：中国知识产权报微信）

（责任编辑：崔静思 蔡莹 编辑：吕珂珂 曹雅晖）

【沈建华 摘录】

1.4 【专利】专利侵权诉讼中如何挽救撰写疏忽引发的败诉风险（发布时间：2019-6-25）

知识产权中的专利权是知识产权管理行政机关向发明人授予在一定期限内生产、销售或者以其他方式使用发明的排他权利，而这种排他权利或者称为专有权、独占权的授予都基于发明人对其技术方案的公开，换言之，**专利是以“公开换保护”的一种制度。**

但是世界上偏偏就有这样的粗心发明人/专利代理人，在准备专利申请文件和进行专利申请的流程中，由于各种原因导致授权公开的文本出现明显的文字错误而未能发觉。当这种错误出现在字字珠玑的权利要求书中的时候，可能带给专利权人无法获得保护的结果。

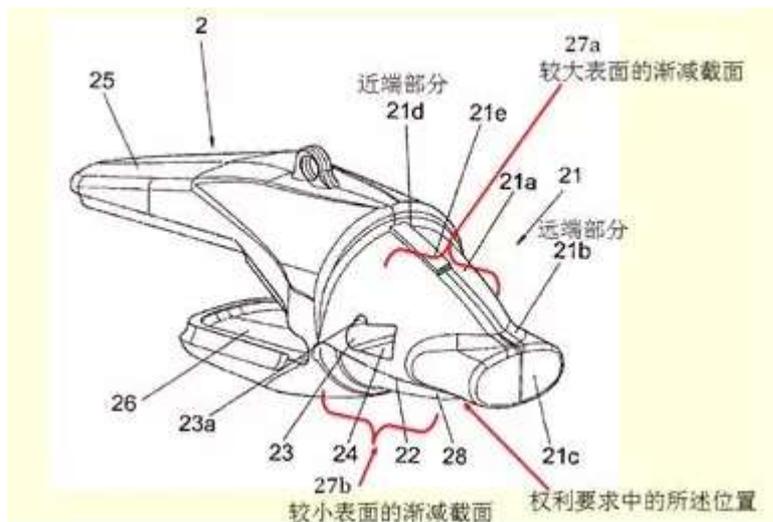
语言文字特点会导致撰写偏差

“公开换保护”是专利制度的基石，如今公开了却无法获得保护，这难免会打击发明人的热情，也与事实相悖有违公正。最近小 e 所在的律师团队就遇到了这样一个案例，今天我们一起聊一下，如何在专利侵权诉讼中，协助法官修正理解上述明显文本错误，从而在不损害专利授权公开文件的公示公信力的前提下，保护专利权人的应得利益。

案件中，我方律师代理的原告 A 公司是一家总部位于西班牙的具有 50 多年历史的创新性国际企业，多年来致力于研发用于土方机械领域的各类零部件及其他装置，其产品在欧洲市场乃至全球市场都处于领先地位，拥有其领域较高的国际声誉。2016 年原告 A 公司发现 B 公司涉嫌在中国境内生产并销售的挖掘机配件所采用的技术，可能侵犯其发明专利权。随后 A 公司委托我方团队对 B 公司涉嫌侵权的产品进行分析，并基于分析结果向法院提起民事专利侵权诉讼。

然而，在案件的审理过程中，B 公司抓住涉案发明专利的权利要求书中一明显的笔误，以涉案侵权产品与涉案发明专利权利要求书所记载的技术方案并不一致为由进行抗辩。

涉案专利权利要求书的笔误之处究竟在哪里？



如上图所示，红圈部分标明 21d 近端部分，和 21b 远端部分，涉案专利的权利要求书某处出现笔误，将 21b 远端部分写成 21d 近端部分（PCT 国际公开文本中相应表述错误），使得文字字面表达的意思与实际技术方案的含义完全相反。

根据**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）第四条**规定，“权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、标点、图形、符号等存有歧义，但本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解予以认定”。但在本案当中，该文字表述错误实际并不属于“存在歧义”的范畴，是否可以推及适用于该条成为本案的争议焦点。

面对这样的撰写缺陷，我方律师认为，**虽然上述笔误并非“存在歧义”的情况，但实属“本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的”的情况，即通过说明书及附图能够明显获知说明书**

中的该处“所述位置位于该近端部分”应表述为“所述位置位于远端部分”。

此在北京市高级人民法院制定的《**专利侵权判定指南（2017）**》**第十六条**中规定“权利要求与专利说明书出现不一致或者相互矛盾，明显违反**专利法第二十六条第三款、第四款**导致说明书无法用于解释权利要求的，……，应当按照专利权有效原则，以权利要求的字面含义所确定的保护范围为准。但是本领域普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书及附图，能够对实现要求保护的技术方案得出具体、确定、唯一的解释的，应当根据该解释来澄清或者修正权利要求中的错误表述。”

通过对上述司法解释和司法文件的解读和理解，可能得出这样的结论，**对于权利要求中存在的明显错误进行更正性理解，是对现有专利制度的有益补充措施。在司法审判程序中予以更正性理解，符合专利制度设立的根本意义。**

当通过对专利技术方案的详细阐述，可证明该明显的文字表述错误能够结合说明书及附图综合判断得出唯一的、正确的理解的时候，应该允许专利权人进行修正解释。此外，在大量司法实践中现存的生效判决中，可以找到对类似的文字表述错误采取“如果本领域技术人员能从说明书及附图可以得出唯一理解的即可以进行更正性理解，反之则不”的裁判标准。

基于上述分析，本案法官最终接受了原告主张并支持了诉讼请求。

法院经审理后认为，依据专利法及相关司法解释的规定，“**发明或者实用新型的专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以解释权利要求**”。本案中，涉案发明专利的权利要求书中的文字表述确有错误，但本领域技术人员结合说明书及附图综合判断，可以予以更正性理解和修正。

律师观点：

虽然专利授权公开文本具有公示公信力和权威性，不应随意修改，但是对于这类能够通过公开的说明书和附图得出正确理解的明显笔误应该允许更正性理解，这并不会模糊专利保护范围，也不会影响社会公众对专利专有权边界的可预见性，毕竟任何本领域的技术人员都不会抛开说明书和附图，仅看抽象概括的权利要求就能够全面掌握技术方案。本案的审理过程充分彰显了司法智慧，合理地考虑了权利人与公众的利益，既不打击专利权人的积极性，维护专利制度的立法宗旨，也充分保护社会公众利益，体现了程序公正和实质公正的平衡。

【李晴 摘录】

1.5 【专利】俄罗斯打击假冒制品的整体法律框架（发布时间：2019-6-25）

法律框架

可以这么讲，俄罗斯几乎签订了所有涉及知识产权事务的国际条约。而且，俄罗斯已经将这些国际协定或者条约看成是本国法律体系中的重要组成部分。《俄罗斯联邦宪法》规定，如果国际条约中的某些条款与本国法律有所不同的话，那么应该先适用国际条约中的规定。

就打击假冒制品而言，俄罗斯签署了下列国际条约：

《保护工业产权巴黎公约》；

《与贸易有关的知识产权协定》；

《商标国际注册马德里协定》以及《马德里协定有关议定书》；

《欧亚经济联盟海关法典》；

《万国邮政公约》。

同样，俄罗斯也制定了多部国内法律来打击假冒制品，具体如下：

《民法典》；

《行政违法法典》；

《刑事法典》；

《俄罗斯联邦海关法》（2018年8月3日）；

《保护竞争法》（2006年7月26日）。

海关边境措施

在面对假冒制品时，俄罗斯采取边境措施的法理依据如下：

《欧亚经济联盟海关法典》；

《俄罗斯联邦海关法》

《行政违法法典》；以及

《民法典》和《刑事法典》。

《欧亚经济联盟海关法典》包含有涉及海关监管的一般性条款，并给予海关一定的实权。《俄罗斯联邦海关法》在国家层面上提供了更加具体的条例，并赋予俄罗斯海关更多的权利。俄罗斯的《行政违法法典》

以及《刑事法典》对商标侵权案件中的救济措施作出了规定。特别是，《俄罗斯联邦海关法》明确提出了查扣假冒制品的行政流程。

商标所有人可以向海关提出申请，将自己的商标进行备案。在提出备案申请时，商标所有人需要提供下列文件：商标权的证明；被许可人、授权制造商与进口商的信息；正品与假冒制品的特征；发生侵权行为的证据等。

俄罗斯的海关机构有义务定期检查上述知识产权的备案记录。而且，人们向海关备案商标是无需支付任何费用的。不过，权利持有人在进行备案以后也会承担起更多的责任。举例来讲，如果法院认定某些被查扣的产品并非假冒制品，那么上述权利持有人必须要就此对该批货物的报关人、所有人以及收货方造成的经济损失进行赔偿。

俄罗斯海关的备案期限最多可达 3 年。当然，在此后，商标所有人还可以申请再续展 3 年。

如果海关备案申请中的信息发生了变化（例如权利持有人的名称、地址以及新增被许可人），那么权利持有人应该在出现变更后的 5 个工作日内告知海关（随后可以提交用于确认变更事项的文件）。否则的话，这些商标将从海关备案记录中撤销掉。同时，商标转让也是撤销商标备案的理由之一。（编译自：www.mondaq.com）

翻译：刘鹏 校对：李艳秋

【封喜彦 摘录】

1.6【专利】专利天下：专利创造性“三步法”万能吗？—“三步法”来源探析

（发布时间：2019-6-24）

根据专利法第 22 条的规定，授予专利权的发明和实用新型（统称发明创造）除“新颖性”之外还应具备“创造性”：即与现有技术相比，该发明应当具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。与“显著的进步”相比，“实质性特点”的要件更显重要。根据专利审查指南的规定，“**实质性特点**”是指对所属技术领域的技术人员来说，相应的发明创造相对于现有技术是非显而易见的；即非显而易见性。

在评价“非显而易见性”时，“三步法”成为“万法之法”；在当前，不论时专利审查过程中，还是专利复审无效过程中，“三步法”已经成为首选或必选。

然而，我们不仅要问，“三步法”真的是“万法之法”吗？利用“三步法”得出的结论就一定正确吗？什么样的情形下应当适用“三步法”？什么样的情形下不适合应用“三步法”？

为此，我们需要对“三步法”的产生、发展、演化进行了相应研究，并分享给大家，以供抛砖引玉。

本文首先介绍“三步法”产生的过程，以有助于大家了解“三步法”的来源。

一、美国的创造性判断方法和步骤-“教导-启示-动机”检验法

创造性最早诞生于 1851 年美国最高法院审理的 Hotchkiss 案，即美国最高法院明确专利除新颖性和实用性外，还需要更多的条件，例如，“发明”条件。此后，在实践中包括法官在内的不同判断主体对于“发明”条件进行了不同的解读，进而产生了不同理解，这些不同理解导致了对“发明”条件不协调和混乱的判断；如，出现在 Reckendorfer 案中引入“创造性天赋”、在 Magowan 案中引入“创造性才

能的创造性贡献”等等。这些说法不仅模糊、抽象，且主观性较强，无法满足专利统一性判断要求。

为了统一专利性的判断标准，1952年美国在制定的《专利法》第103条中增加了有关创造性条件：专利性的条件，即使发明与公开或描述在第22条的材料中的并不相同，但如果申请专利的技术方案与前述材料中的技术方案之间的区别使得申请专利的技术方案作为一个整体相对于一个熟悉本领域技术的普通技术人员是显而易见的，则申请专利的主题缺乏“发明”，不能获得专利。

其中，对于“非显而易见”的判断极具主观性，而发明创造是发明人在申请日之前，对于某一技术面临实际的困难或问题，利用申请日之前的现实条件，解决技术问题后形成的智力劳动成果，无论其申请日的“现有条件”、还是“面临的实际难或问题”都具有客观性。因此，如何还原发明创造产生的过程，客观判断专利的“创造性”，避免事后分析，是当时美国法院应考虑的问题。

1966年在Graham案中，美国最高法院对《专利法》第103条加以解释，提出了“非显而易见”判断的“Graham要素”：决定现有技术的范围和内容；明确现有技术与其所审查的权利要求之间的区别；确定本领域技术人员的水平。商业上的成功、长期渴望解决的技术需求、他人的失败等辅助判断因素，可以用来评价专利申请的技术方案所处的技术背景。

联邦巡回上诉法院为了使创造性判断更加协调一致，采用了关税和专利上诉法院1961年首次确立的“教导-启示-动机”检验法，即要认定发明“显而易见”，只能是因为现有技术、技术问题本身或本领域技术人员知识公开了结合现有技术的教导的动机或启示，并且美国最高法院在2007年通过KSR案对“教导-启示-动机”检验法提出了修正的适用意见。

结合Graham案、“教导-启示-动机”检验法和KSR案的创造性判断规则，美国法院在判断创造性中的主要步骤分为：理解本专利和现有技术、认定区别特征、认定是否显而易见，最后一步主要运用“教导-启示-动机”检验法。（苏林兵，李兆岭）

二、欧洲的创造性判断方法和步骤-“问题-解决”法

1973年颁布的《欧洲专利公约》（EPC）第56条明确提出了发明要具备“创造性步骤”的要求，并通过案例逐步确立起“问题-解决”的创造性判断方法。这种方法包括：（1）认定最接近现有技术；（2）认定相对于最接近现有技术发明申请取得的技术效果；（3）认定发明申请想要取得的结果为要解决的技术问题；（4）判断根据《欧洲专利公约》第54条第(2)款规定的现有技术，本领域技术人员是否被教导用发明申请的技术特征去获得发明申请取得的技术效果。

三、中国的创造性判断方法和步骤-“三步法”

我国《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节给出的判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有“非显而易见”的方法，通常可按照以下三个步骤进行：

- （1）确定最接近的现有技术；
- （2）确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；
- （3）从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。

从上述规定来看，我国的创造性判断采用的“三步法”，基本上采用了欧洲专利局的“问题-解决”方法。一方面，我国《审查指南》强调客观技术问题的认定，这一点与欧洲最为相近，另一方面，我国《审查指南》强调依据是否存在技术启示来判断是否显而易见，这一点其实与美国的“教导-启示-动机”检验法最为相近。综合来看，我国的规定既借鉴了欧洲专利局的规定，也借鉴了美国的具体判决方式。

简而言之，“三步法”的理论逻辑是：以客观衡量发明的技术贡献为目标，站在本领域技术人员的角度，将其思维退回到发明作出之前，以最接近现有技术为起点，按照“问题-解决”的实际发明产生方式，重走创造之路。这种创造历程应当符合申请日之前的现有技术整体状况，如果现有技术整体上给出了解决最接近现有技术所存在“客观技术问题”的建议，并且本领域技术人员根据该建议改造最接近现有技术时所获得的技术解决方案，恰好是发明要求保护的技术方案，则认为发明是显而易见的。

一方面，《专利审查指南》仅是一部部门规章，法院作为司法机关，对其并非必须适用，另一方面，《专利审查指南》对于非显而易见判断的三个步骤的运用仅是采用“通常”的措辞，而非“必须”，那是否是表示有些发明创造如果运用“三步法”来判断其创造性将会得出错误结论呢？又是哪些发明创造不能运用“三步法”呢？

1.7 【专利】深入浅出：热议生物序列类专利保护（发布时间:2019-6-26）

原标题：近日，复审和无效审理部“银谷讲坛”举办生物序列类专利支持性问题审查标准交流会——

深入浅出：热议生物序列类专利保护

近年来，随着生物技术的发展，生物经济受到了广泛重视，生物产业也日渐成为国家战略性新兴产业的重要组成部分。在十三届全国人大二次会议记者会上，科学技术部相关负责人表示，“2019年，我国将发布《国家生物技术发展战略纲要》”。

在各方关注之下，生物技术领域频现突破，创新成果不断涌现。为充分回应生物技术领域创新主体对技术成果保护的需求，解答创新主体在专利授权确权过程中的疑惑，近日，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）以“银谷讲坛”为平台，举办了“生物序列类专利支持性问题”审查标准交流会，来自专利审查部门、创新主体、专利服务机构的七十余人，就生物序列类专利热点问题展开讨论。





图为会议现场

“生物技术领域的很多专利申请都涉及核酸序列或氨基酸序列，包括基因、引物、探针、生物标记、酶、抗体及一般的蛋白质等。此类案件成为生物技术领域专利申请占比最大、代表意义最突出的类别。”复审和无效审理部相关负责人表示，作为实验科学领域的代表，生物领域相关技术效果的可预见性较低，研发周期长、投入大、风险高、成果产出率较低，因此，创新主体对该领域创新成果的保护尤为重视。

2018年，宜昌东阳光药业股份有限公司与丹尼斯科公司有关“葡糖淀粉酶”专利的无效宣告请求案，成为原专利复审委员会在生物医药领域首次公开审理的重大案件，该案因涉及生物序列类专利权利要求的支持性判断问题等备受关注；2016年，原专利复审委员会、诺维信公司与江苏博立生物制品有限公司“热稳定的葡糖淀粉酶”专利无效行政纠纷，历经一审、二审及最高人民法院再审程序，一度引发社会热议，该案凭借明确生物序列类专利权利要求保护范围的合理限定方式等典型意义及影响，入选最高人民法院发布的2016年中国法院十大知识产权案件。

事实上，诸如此类影响较大、代表意义较突出的案件并不少见，其中生物序列类专利权利要求能否得到说明书支持的判断，一直是该领域专利审查和司法实践的重点和难点，而支持性问题的判断标准和原则、与侵权判定的联系、如何撰写该领域的高价值专利申请文件等问题也是业内关注的焦点。

本报特邀在“银谷讲坛”生物序列类专利支持性问题审查标准交流会上作主题发言的复审和无效审理部医药生物申诉二处处长尹昕与副处长邹凯，从生物序列类专利所涉及的支持性问题，以及近年来该领域审查标准和原则在实际案件中的具体应用等方面进行探讨，以期让业界能够更加深刻地认识和理解该领域审查标准，更好地为创新研发保驾护航。（张彬彬）

生物序列权利要求支持性的判断

尹 昕

在生物技术领域的专利授权、确权程序中，对涉及生物序列的权利要求究竟应该授予多大的保护范围，一直是世界范围内备受争议的问题。生物序列权利要求能否得到说明书支持的判断也一直是该领域专利法实践的热点和难点问题。一方面，生物技术领域研发周期长、风险大、投资成本高，因此对专利保护高度依赖，创新主体的诉求突出体现在权利要求保护范围的扩张趋势中。另一方面，该领域的研发对象是复杂的生命有机体，且在分子水平进行，可预见性较差，权利要求的保护范围受到限制。在这种情况下，使发明创造对现有技术的贡献与其获得的保护范围达到平衡，始终是该领域权利要求能否得到说明书支持的判断中应当遵循的指导思想。

与其他技术领域相比，生物序列权利要求有其鲜明的特点。首先，生物序列权利要求的限定方式多种多样。实践中很少采用单一方式，除直接限定序列本身外，一般都结合序列功能、理化特性、起源或来源、产生方法等方式进行限定。也很少有权利要求只限定单一序列，一般还采用“包含”“同源性和同一性”“变体”“杂交”等不同的术语概括权利要求的保护范围。其次，由于组成生物序列的碱基或氨基酸的可替代性和多样性，不同限定形式的权利要求囊括的生物序列往往数量巨大，给支持性的判断带来不确定因素。此外，生物序列的构效关系十分复杂，在未经经验证的情况下往往难以预判。虽然在有机体中最终发挥生物学功能的是蛋白质分子，但从基因序列的转录、翻译到形成蛋白质的一级、二级、三级和四级结构的过程十分复杂，很难判断生物序列中特定位点的变化对最终功能的影响。

基于生物序列技术领域的特点，综观权利要求支持问题的审查实践，通过分析生物序列能否得到说明书支持判断标准的典型案例，该领域支持性的判断应遵循以下原则和标准。

首先，对生物序列支持问题的判断标准力求与该领域的产业、技术发展状况相适应。要充分了解现有技术状况，基于本领域技术人员具有的实验能力和分析水平考虑该领域的可预测水平，合理把握判断标准，做到“公平合理、宽严适度”，使权利要求的保护范围与其说明书公开的内容相适应，使其保护范围不超出说明书公开的范围，也不应被过分限制，以至于损害申请人应当获得的权益。

其次，应当坚持具体案情具体分析。涉及生物序列的专利申请涉及的具体技术领域、权利要求的撰写形式、要解决的技术问题、说明书公开的程度多种多样，案情错综复杂，很难有“一刀切”的判断标准。因此，在审查实践中应当针对个案的具体情况进行具体分析，对支持问题从实质上把握。例如，不能因为权利要求中出现了“包含”“同源性”等术语就认定其得不到说明书的支持，使支持性判断形式化、机械化。

第三，要客观分析权利要求保护范围的大小，这是准确判断权利要求能否得到说明书支持的基础和前提。不能忽视任何一项技术特征对权利要求保护范围的影响，例如同源性限定的比例大小、功能限定是否容易实现、来源或理化性质的实质限缩作用等。

第四，全面考虑说明书充分公开的内容。在判断权利要求是否能够得到说明书支持时，应分析技术背景、发明内容部分描述的总体技术方案、技术路线和技术指导、具体实施方式部分记载的验证了或者能够预见发明效果的具体实施例等内容，深入理解发明解决的技术问题及其相对于现有技术所做的改进，使其贡献与收益相一致。

最后，质疑权利要求概括的范围不能解决发明的技术问题并达到相同的技术效果时，应当有合理理由并完成初步的举证责任，但不能苛责申请人或专利权人对权利要求概括范围内的所有技术方案都进行验证。一方面，授权确权程序中专利行政部门或无效宣告请求人无法或很难对生物序列权利要求的技术方案进行试验验证，实践中有客观依据的理论说明或者举证证明都可视为对权利要求能否得到说明书支持的“合理怀疑”。另一方面，排除合理怀疑的标准不应当要求过高，因为对一项有新颖性和创造性的生物序列发明而言，很难百分之百地精确判断实施例以外的技术方案能否解决发明的技术问题。如果要求申请人或专利权人百分之百地排除一切可能性，就等同于不允许权利要求的概括超越实施例的范围。（作者单位：国家知识产权局专利局复审和无效审理部）

序列变体的支持性判断

邹 凯

生物序列类发明涉及探针、引物、抗体、酶等多个技术领域，其中，以取代、缺失或添加一定数量的核苷酸或氨基酸形式进行限定是此类发明经常采用的一种比较典型的撰写形式。这种变体类权利要求如何能够得到说明书的支持，一直是医药生物领域专利法实践中的热点和难点，也为外界广为关注。其中，涉及变体是否必须得有针对变体的实施例、组合突变能否支持单位点突变、具体位点特定突变形式能否支持该位点其他突变形式、一种突变组合方式能否支持其他组合方式等问题，都是审查实践过程中经常会碰到的。虽然这些都是与变体支持判断相关的具体问题，但这些具体问题的解答与判断权利要求能否得到说明书支持的法理基础、一般原则密切相关。

通过充分公开发明的技术方案以换取一定时间的垄断保护权是专利法中充分公开条款、权利要求应当得到说明书的支持等条款设立的法理基础。在具体的审查过程中，上述法理基础常常表现为要求发明的技术贡献与保护范围相适应。因此，准确确定发明的技术贡献是支持判断的关键点之一。

此外，在确定发明技术贡献的过程中，审查员应站在本领域技术人员的角度，通过以现有技术整体作为参照进行确定。虽然支持判断和创造性判断的具体判断内容不同，但判断主体是相同的。因此，在涉及系列相关案件的审查时，不宜出现创造性判断过程中，判断主体无所不能，而在支持的判断过程中，判断主体又退化成无任何一技之长的自相矛盾的情形。

在保证判断主体准确定位的基础上，需要以发明的技术贡献为核心，通过综合考虑发明的贡献、变体突变位点和突变方式的代表性、系列案件的情况、现有技术的整体情况等因素来进行判断。例如在第 38461 号无效决定中，合议组认为，涉案专利已经公开了 L417V、T430A 或 N563I 这三种单突变形式，也公开了包含上述突变的数量众多的组合突变，包括包含上述三个具体突变的多个组合突变，所述系列变体整体都呈现出酶性能的改善。基于此，本领域技术人员能够合理预期 L417V、T430A 和 N563I 突变与酶稳定性能之间具有相关性，因此，虽然说明书中没有公开仅含有 L417V、T430A 和 N563I 突变的组合变体的实验数据，但本领域技术人员基于申请文件的整体教导能够合理预期仅具体所述三个突变的变体也将具有改善的性能。同时，合议组在第 38456 号无效决定所涉及的系列案件中认定，在针对同一位点采用相同方式的单突变、其他组合突变已经被公开的情况下，本领域技术人员有动机尝试其他组合方式，这种将系列案件进行整体综合考量的方式保证了创造性与支持判断逻辑的一致性。此外，在第 63698 号复审决定中，合议组认为，发明的权利要求保护的一种制药用途，从说明书记载的内容来看，发明的技术贡献在于发现已知肽的新用途，而不是为了制备得到具有新性能的变体。在现有技术的参考文献已经记载了多个具体的变体，并揭示了所述肽的功能结构域的基础上，本领域技术人员能够确定在哪些位点进行何种方式的改

变能够制备得到具有相同或类似活性的变体。此外，说明书已经验证多肽本身具备刺激软骨细胞增生的活性，在此基础上，本领域技术人员能够预期相应的酶变体也将具备类似的治疗活性。因此，虽然说明书中未对变体进行试验，但采用“一个或多个取代方式”进行限定的变体所涉及的技术方案也能够得到说明书的支持。

综上所述，序列变体的支持性判断需要遵循支持判断的一般原则和思路，在具体的判断过程中，则需要以准确确定发明的实际技术贡献为中心，综合考虑多个因素进行判断。（作者单位：国家知识产权局专利局复审和无效审理部）

（编辑：蒋朔）

【魏凤 摘录】

1.8【专利】如何向美国专利局主张设备+方法专利是可被专利保护的客体？（发布时间：2019-6-27）

基本思路

设备及方法权利要求组合可能被审查员以**不是可专利保护的客体**为由驳回(35 USC 101)。面对这样的驳回，我们应该怎样主张我们的专利申请是符合这一要求的？

首先，我们可以强调权利要求的实质内容不是抽象思想，而是一种**新颖的设备和使用该设备的方法**。在 *Electric Power Group, LLC v. Alstom*, 830 F. 3d 1350 (Fed. Cir. 2018) 一案中，“**创造性技术**”是可以被专利保护的客体。同理，我们的新颖设备和方法也是可受专利保护的客体。

**United States Court of Appeals
for the Federal Circuit**

ELECTRIC POWER GROUP, LLC,
Plaintiff-Appellant

v.

**ALSTOM S.A., ALSTOM GRID, INC., PSYMETRIX,
LTD., ALSTOM LIMITED,**
Defendants-Appellees

2015-1778

此外，我们还可以表示我们的权利要求类似于 Thales Visionix Inc. v. United States, 850 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2017)一案中所提到的技术。在 Thales Visionix Inc. 案中，一种用于接受和处理来自传感器的信号的设备被判决为可受专利保护的。强调我们的专利与该案的专利相似有利于我们的专利被判定为可受专利保护。

深入了解 Thales Visionix Inc.案有助于我们更好地借鉴该案。Thales Visionix Inc.案中的独立权利要求项如下：

1. *A system for tracking the motion of an object relative to a moving reference frame, comprising:
a first inertial sensor mounted on the tracked object;
a second inertial sensor mounted on the moving reference frame; and an element adapted to receive signals from said first and second inertial sensors and configured to determine an orientation of the object relative to the moving reference frame based on the signals received from the first and second inertial sensors.*
22. *A method comprising determining an orientation of an object relative to a moving reference frame based on signals from two inertial sensors mounted respectively on the object and on the moving reference frame.*

——Thales Visionix Inc. 案中的独立权利要求

其大致翻译如下：

1. 一种用于追踪物体相对于运动参考系的运动的系统，包括：
 设置在被追踪的所述物体上的第一惯性传感器；
 设置在所述运动参考系上的第二惯性传感器；以及
 适用于从所述第一和第二惯性传感器接收信号并被配置成基于从所述第一和第二惯性传感器接收的所述信号确定所述物体相对于所述运动参考系的方向。

22. 一种方法，所述方法包括基于来自分别设置在物体和运动参考系上的两个惯性传感器的信号确定物体相对于运动参考系的方向。

联邦巡回法院认为这组设备+方法权利要求是可受专利保护的。为此，法院例举了一些判例以支持其判决，这些判例也可以为我们所用：

- 在 *Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.* 827 F.3d 1042 (Fed. Cir. 2016) 一案中，一种用于存储特定种类的肝细胞的改进方法被判决为可受专利保护，该过程包括了将细胞冷冻再融化，然后筛除掉不可经受这个过程的细胞，再将可经受这个过程的细胞再次冷冻。在该案中法院表示“尽管发明人发现了特定细胞可以经受多次冷冻融化循环，但发明人没有申请保护这条自然规律本身，而是对于这条自然规律的特定应用”。

- 在 *Diamond v. Diehr*. 450 U.S. 175 (1981) 一案中，美国联邦最高法院将一组将原始、未固化的橡胶模塑成固化的橡胶产品的方法判决为可受专利保

护，该方法包括了用于计算该过程所需的温度、时间等变量的最优组合的数学公式。最高法院指出，这组权利要求“描述了将橡胶固化的过程，具体从注模开始一直到最终产出完美固化的合成橡胶产品，这是一个本领域内尚未知晓的结果。”根据现今的 Alice 测试，这组权利要求的实质内容是橡胶固化过程的改进，而非数学公式本身。

回到 Thales Visionix Inc.案，巡回法院认为该案与上述两个判例十分相似。正如自然规律可以用于保存肝细胞的实验室技术改进，物理规律也可以应用于对运动物体在运动平台上的测量的技术改进。正如数学公式可用于优化橡胶固化过程的参数，数学公式也可用于矩阵化物体运动的信息。并且该案与 Diehr 案的专利达到的效果相似——Diehr 案中专利避免了橡胶产品过度固化或固化不足，而该申请减少了运动测量中的误差。

因此，法院认为该案的实质内容并不是“使用数学公式以确定运动物体和运动参考系之间的相对位置”这一抽象思想，而是使用惯性传感器在非传统的方法减少对于运动物体和运动参考系的相对位置和方向的测量误差的系统和方法。尽管这组系统+方法权利要求需要使用数学公式，但使用数学公式不会使这组权利要求变为抽象概念。

在 Thales 一案中，巡回法院又引用了 Alice 一案的判决。原文如下：

“It explained that claims are patent eligible under § 101 “when a claim containing a mathematical formula implements or applies that formula [1348] in a structure or process which, when considered as a whole, is performing a function which the patent laws were designed to protect.” Id. at 192, 101 S.Ct. 1048.

——Alice 一案判决的部分原文

可见即使在 112 条款下被解释成“设备加方法”的权要仍然有可能克服 101 的驳回从而被授权。

Thales Visionix Inc. 案和其所用的判例都可以为我们克服 101 驳回提供思路。

如何面对变化

面对目前专利法可能进行的改变，我们不得不考虑将权利要求撰写得更加“安全”。怎样才能使得我们的权利要求不论专利法如何变化都能够被判定为可受专利保护的客体呢？

目前各类权威机构都没有给出相关测试或者要求。也就是说，我们无法确认某个权要一定会满足客体要求。但是我们可以在撰写权利要求书时避免一些必然不被承认的客体内容。下面即是这样内容的例子：

- 思想、原则、思想过程或步骤。
- 用于实施商业方法、管理风险或在商业系统中流行的经济操作的方法或设备。
- 组织人们活动的方法。
- 自然法则、自然现象、自然存在的物质、或自然发生的过程。
- 活体或活体的一部分。
- 数学公式或数学关系。
- 已有技术的常规自动化操作或泛用计算机操作。
- 纯软件，其中计算机仅仅作为实施该软件的工具。
- 在非特定设备上实施的方法。
- 操作一种思想或解决一种纯数学问题而没有任何对于实际应用情形的限制。
- 仅记载产生不实用或不具体的结果的内容。
- 仅记载结果，而没有记载关于如何得到该结果的内容。

【李茂林 摘录】

1.9 【专利想从环境专利大国转变为环境专利强国，该怎么做？】（发布时间:2019-6-26）

环境专利大国如何向强国迈进？

近年来，垃圾分类、厕所革命、大气污染防治、禁止洋垃圾入境等环境治理制度加快推进，环境保护政策和法规不断推出，生态文明建设已进入我国现代化的顶层设计，环境保护产业也得到迅猛发展。

近日，中国环境保护产业协会联合中国科学院合肥物质科学研究院发布《2008-2017 年全球环境技术专利热度分析报告》（下称报告）。“我国是环境专利大国而非强国，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。”中国环境保护产业协会副秘书长燕中凯在接受中国知识产权报记者采访时表示，我国企业、院校/研究所需加强核心专利布局、加快转移转化步伐、提升专利质量、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。

环境技术专利增长显著

环境技术一般是指用于污染治理、生态保护、资源循环利用等方面的知识、技巧、工具、手段。报告显示，从近 10 年全球专利申请趋势来看，全球环境技术专利申请数量逐年上升。我国环境领域发明

专利申请量占据了全球发明专利申请总数的 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。据统计，我国环境技术领域的发明专利申请量呈现逐年快速增长的态势，从 2008 年 6349 件上升至 2017 年的 5.2245 万件，增长了 8.23 倍，而我国同期发明专利申请量增长仅为 4.76 倍。

“我国积极布局环境技术专利，现已成长为环境技术专利申请大国。究其原因，我国生态环境保护工作获得高度重视，各项环保政策出台，科技投入持续加大，促进我国专利申请量快速上升。反过来，这也促进了环保市场快速增长，带动环保技术需求井喷。”燕中凯表示，环境专利作为一种技术及知识产权，具有巨大的技术和商业价值，也是企业、科研机构创新能力和核心竞争能力的体现。

环境保护技术领域的专利技术正给广大百姓带来福音。以生态厕所为例，“小厕所大民生”，厕所的状况关乎百姓生活，折射文明风尚，关系国家形象。目前，内蒙古自治区鄂托克旗、山东省德州市齐河县、宁夏回族自治区灵武市等地厕所改造均采用了生态洁环保科技股份有限公司（下称生态洁公司）的专利技术，将农村厕所改造和生活污水治理同步进行、一步到位，补齐了农村厕所影响群众生活品质的短板。

核心专利布局有待加强

报告根据专利强度评价指标筛选出大气、水、固废、监测、土壤及地下水、物理污染等环境保护技术领域的核心专利技术。其中，“屋面雨水回收处理工艺”“气体净化装置”“固液分离的生态厕所”等专利入选。

记者了解到，上海洗霸科技股份有限公司的“屋面雨水回收处理工艺”专利，汇集屋面雨水，初期弃流后将剩余的雨水与聚合氯化铝混合进行混凝反应，沉淀过滤后进行杀菌消毒处理。该专利技术能够很好地对屋面雨水进行除杂和除菌，处理后的雨水可用于绿化灌溉、道路清洗。新奥科技发展有限公司的“气体净化装置”专利技术，利用藻类光合作用装置中微藻的藻液进行光合作用，吸收气体中的二氧化碳，再利用风机将待净化气体输送到藻类光合作用装置的布风器，布风器将气体引导到微藻养殖器隔间，净化后由气体导出装置排出到环境中。

上述生态洁公司的“固液分离的生态厕所”利用微生物降解原理对生活污水进行降解，采用安全环保的微生物集成处理工艺，处理后的污水可用于绿化、灌溉，节省清洁水源，无二次污染。生态洁公司相关负责人表示，自公司创立之日起，就不断加强知识产权创造、运用、保护和管理的工作，有计划地进行专利布局，为实现技术创新提供有力支撑。公司现已构建了完整的技术创新体系，与中国科学院微生物研究所、哈尔滨工业大学等科研院校建立了良好的合作关系，促进了公司创新活动高质量、高效率地开展，提高了专利成果转化率。

不过从整体而言，报告显示，我国环境技术领域核心专利数量虽以 426 件位列第三，与排名第二、拥有 499 件核心专利的日本差距不大，但与居于首位的美国 2060 件相比有较大差距，尤其高被引专利、拥有庞大专利家族和的专利数量偏少。

对此，燕中凯分析，一方面核心专利的形成和积累需要一个过程，我国生态环境保护事业发展迅速，但基础研究和应用研究的积累不足，很多技术工艺原始创新比较欠缺；另一方面，我国 96% 以上的专利只在国内申请，在国外市场布局较少，使得我国环境技术专利的国际影响力偏低。

转移转化步伐还需加快

《报告》对专利申请法律状态中出现权利转移/许可的情况进行了统计。从全球主要国家、地区专利权利转移/许可占比来看，美国籍专利申请人比例为 32.07%，远高于全球平均水平 8.26%。值得注意的是，由于美国实行“发明人”制度，即提交专利申请人必须是发明人本人，即使是雇员发明，也由雇员发明人申请专利权，专利权取得后再转让给雇主，因此很多权利转移的专利属于此类性质的转移。日本、德国专利权利转移/许可占比分别为 8.24%、8.07%，我国为 5.66%，低于全球平均水平。

通过对比院校/研究所专利申请占比和权利转移/许可占比两个数据可以看出，我国的院校/研究所专利申请的占比高达 28.12%，但是实现权利转移/许可的专利比例仅为 17.02%。“我国院校/研究所积极布局环境技术领域专利反映了我国环保政策的积极导向和科研体制的特色，但专利成果转移转化方面还有很大的进步空间，应设法激发院校/科研院所参与成果转化的积极性，减少成果资源浪费。”燕中凯表示。

此外，我国院校、研究所未缴纳年费/放弃导致专利失效的比例高达 59.66%，远高于全球平均占比 26.06%。燕中凯向记者表示，因未缴年费/放弃致使大量专利失效这一现象说明两个问题：一是部分专利的实用性、市场价值有限，没有获得市场的认可；二是许多中国院校/研究所在专利维护方面缺乏系统的安排，专利维护资金投入不足，专利资产管理机制还不健全。

“综合来看，我国是环境专利大国而非强国。”燕中凯建议，我国要加强环境技术专利质量的监测和评估，鼓励科研单位出台有利于高价值核心专利研发、转化、维护的制度，优化环境技术发展的政策环境，促进科研资源向高价值核心专利集聚。此外，我国应进一步推动环保企业与院校/研究所产学研合作开展技术研发，集中资源重点研发能满足环境管理、环保治理市场需求、有较强市场生命力的核心专利

技术，切实提升我国环保技术领域的核心竞争力，加快转移转化和国外布局的步伐。创新主体还要密切关注主要竞争对手的专利布局，学习知识产权保护方面的国际规则，密切关注可能影响和制约自身技术和市场发展的核心专利，系统考虑知识产权申请与维护工作，防范知识产权风险，助力我国从环境专利大国向环境专利强国迈进。

【李明珠 摘录】

1.10 【专利】 Intel 抛售 8500 项专利 涵盖 3G/4G/5G（发布时间:2019-6-27）

近日有外媒报道, Intel 计划出售旗下 8500 项网络技术相关专利。 Intel 抛售的 8500 项专利中, 大概 6000 项专利涵盖 3G、4G 与 5G 网络技术标准, 1700 项专利则与无线技术有关, 另外 500 项专利则涵盖半导体与电子设计相关技术。



不过，Intel 虽然传出对外出售网络技术相关专利，但仍会保留重要无线网络技术资产。此前 Intel 表示未来依然会在网络技术发展投入资源，但不会再着重发展手机产品使用的 5G 网络技术。

早先，Intel 曾声明将原本 FPGA 可程式化解决方案事业群与网络事业部门整并，成为全新网络与客制化逻辑晶片事业部门 (Network and Custom Logic Group)，预期整合既有 FPGA、嵌入式 eASIC 与 ASIC 半导体与软体应用技术，并且加上 Xeon 系列处理器与 4G/5G 联网技术资源，借此创造全新发展机会。

【周君 摘录】

1.11 【专利】华为累计向美企支付 48 亿美元专利费 反对专利“武器化”“政治化”（发布时间:2019-6-27）

“如果知识产权沦为政客的工具，将伤害人们对专利保护制度的信心。如果某些政府选择性剥夺一些公司的知识产权，将会摧毁全球创新的根基。”华为首席法务官宋柳平说。

6 月 27 日，华为在深圳对外发布了创新和知识产权白皮书，并呼吁勿将知识产权问题政治化。他表示，知识产权是创新的基础，将知识产权问题政治化会威胁全球技术的进步。

不久前，美国国会参议员 Marco Rubio 提出了一项修正案，以阻止华为通过美国专利法院实施损害。如果该修正案最终获得美国国会通过，华为在美国已经申请的专利将等同于无效。据悉，华为自 2017 年至 2019 年 1 月在美国申请的专利数量高达 3195 件。此外，有消息指出华为向美国电信运营商 Verizon 发起了关于 230 多项专利的授权费请求，总额超过 10 亿美元。

关于部分美国政客要禁止华为专利权的实施，宋柳平认为这是一个非常危险的信号。他表示，华为不会将其专利组合“武器化”，而将采取开放合作的态度，按照公平合理无歧视原则，与各家厂商和运营商进行专利许可和授权的讨论。

“和 Verizon 的谈判是正常业务中的一个具体的谈判，不意味着华为从现在开始改变什么东西，这是一个持续的过程，我们会继续和业内的相关方进行这样的谈判。”宋柳平对包括第一财经在内的记者表示，华为会有相关的知识产权的收入，但依然是以产品销售为主的公司，而不是以专利收入为主的公司。

八成专利费用支付给美国公司

近期，有消息称华为向美国运营商 Verizon 收取专利费用，要求其使用华为 230 多项专利支付专利费，总计或超 10 亿美元。

VerizonWireless 原为美国第二大移动运营商，从 Atlantis Holdings LLC（美思迪赛半导体）手中收购 Alltel（美国第五大运营商）后，Verizon Wireless 移动用户数为 8370 万，超越 AT&T Wireless 成为美国移动通信新霸主。

对于这个问题，宋柳平在接受现场记者采访时表示，华为知识产权不是激进政策，更多是保护产品经营安全（的作用），不会将其武器化，不会追求高额的许可费，而是合理的许可费。其次，专利许可对于通信行业是普遍正常的事情，包括芯片厂商、设备厂商和运营商，包括中国的企业、美国的企业，企业的交叉许可是一个持续的活动，不是今天才开始的。第三点，华为是 3G、4G 和 5G 核心专利的主要持有人之一，既是许可方也是被许可方，通过许可获得收益，是权利也是义务，按照公平合理无歧视原则（FRAND），授权给第三方。

“和 Verizon 的谈判是正常业务中的一个具体的谈判，不意味着华为从现在开始改变什么东西。”宋柳平对记者表示，华为会有相关的知识产权的收入，但依然是以产品销售为主的公司，而不是以专利收入为主的公司。

关于部分美国政客要禁止华为专利权的实施，宋柳平认为这是一个非常危险的信号。“我们认为知识产权保护实际是美国得以发展的重要根基。知识产权也是美国宪法所保护的主体。如果这样的法律被通过的话，将会对全球创新造成毁灭性影响，这样的法律如果通过的话是非常可怕的。

他表示，假若这种法律通过，华为也会利用合法的法律来保护华为的权利。

“知识产权是受到法律保护的私有财产，华为主张通过法律程序来解决知识产权纠纷。在华为过去 30 多年的经营和发展历程中，没有一起案件被法庭认定存在恶意窃取知识产权的行为，华为也没有因此被法庭判决承担赔偿责任。”宋柳平表示，华为的崛起靠的是长期的研发投入，华为的崛起源于 8 万研发人员的汗水。

据第一财经记者了解，当天华为发布的白皮书名为《尊重和保护知识产权是创新的必由之路》，详细介绍了华为在创新与知识产权保护上的实践和贡献。

白皮书指出，截至 2018 年年底，华为累计获得授权专利 87805 项，其中有 11152 项是美国专利。从 2015 年以来，华为获得的知识产权收入累计超过 14 亿美元。除了自身专利外，华为累计对外支付超过 60 亿美元专利费用户合法使用其他公司的专利，其中近 80% 支付给了美国公司。

宋柳平表示，即使有些国家的客户没有直接购买我们的产品，他们事实上也在使用这些核心专利，分享华为的技术贡献。

以 5G 为例，2009 年，华为投入 6 亿美元启动 5G 技术和标准研究。2016 年后，又追加投资 14 亿美元，用户加快端到端 5G 商用产品的研发。至此，华为已经率先投资 20 亿美元进行了 5G 研发。超过了美国和欧洲的主要设备供应商 5G 研发的投资总和。

目前，华为在全球范围内拥有 8 万多项专利，包括美国授权的 1 万多项专利。



宋柳平表示，华为不会将其专利组合“武器化”，而将采取开放合作的态度，按照公平合理无歧视原则（FRAND），与各厂商和运营商进行专利许可和授权的讨论。

没有公司可以靠偷窃领先世界

宋柳平表示，根据美国宪法，知识产权是私有财产。如果知识产权沦为政客的工具，将伤害人们对专利保护制度的信心。如果某些政府选择性剥夺一些公司的知识产权，将会摧毁全球创新的根基。

去年，华为的销售收入超过 1000 亿美元。没有一次产品成功、没有一项关键技术与华为过去经历的所谓商业机密侵权指控有关。

他表示，没有哪家公司可以靠偷窃领先世界。

“企业在全球化经营中出现知识产权纠纷是普遍现象，华为也不例外。我们认为这些纠纷不应该被政治化。知识产权是受到法律保护的私有财产，我们主张通过法律程序来解决这些纠纷。”宋柳平说。

采访现场有记者就华为与 T-Mobile 之间的过往判决进行了提问。

2009 年，华为设备美国公司成为 T-Mobile USA 的手机供应商。根据 T-Mobile USA 的采购流程，提供给 T-Mobile USA 的华为设备样品必须在 T-Mobile USA 实验室提交并测试，并在批量生产前通过机器人入门测试。而后，华为被指窃取 T-Mobile 美国公司用于测试智能手机的技术。2017 年，美国陪审团裁定华为违反与网络运营商的合同后，判罚华为赔偿 T-Mobile 480 万美元。

而在今年年初，华为与 T-Mobile 的这起诉讼案被美国联邦检查机构重新提起。

宋柳平对记者表示，从来没有法院判决华为主观恶意的盗窃知识产权，并且支付赔偿。这也是业内指控华为的内容。“过去与 480 万是指合同违约，不是恶意盗窃知识产权。”宋柳平表示，知识产权的诉讼实际是法律问题，应该由法庭来审理，而不应该政治化。

对于美国公司是否可以绕开华为的专利的问题上，宋柳平强调，华为是 ICT 领域的企业，都会按照国际标准研究、开发、生产自己的产品。所以实际上华为是标准的主要贡献者之一，行业里面的主要企业都在分享着华为成果。华为同时也

是标准的必要专利的主要持有人，特别是 4G 和 5G 以后，这些专利都有申请和注册，包括美国、欧洲等，这些被授权的专利按照标准的话，就会被使用。

值得注意的是，目前部分美国企业已经跨过政府制裁，恢复向中国华为公司供货。

美光科技首席执行官桑杰·梅赫罗特拉在 25 日的电话会议中表示，该公司经研究后确认，可以向华为出售不受美国商务部禁令约束的一部分产品，已于过去两周开始发货。他说，“我们认为能合法地恢复一些现有产品的出货，因为它们不在出口管理规范的范围，也不在实体清单的限制内。但华为的情况仍存在相当大的不确定性。”这使得美光的股价 26 日开盘后飙升近 15%，并带动其他芯片股的上涨。

【严晓义 摘录】

1.12【专利】PICK “专利“垃圾桶：搞定垃圾分类难题（发布时间:2019-06-27）

最近，上海生活垃圾强制分类进行地如火如荼，那作为新一线城市的大西安现在是什么情况呢？

2019 年 4 月底，《西安市生活垃圾分类管理办法》正式出台，将于今年 9 月 1 日起正式施行。

我市制定《生活垃圾分类十年规划纲要》和《三年行动方案》，编制了《西安市生活垃圾分类指导手册》、《西安市生活垃圾分类收集容器设置规范》等规范性文件。为了提升全民生活垃圾分类知晓率和参与率，市城管局还编制了幼儿、小学、中学三个版本的《生活垃圾分类知识读本》，组织开展了百场进校园、进机关、进社区垃圾分类系列宣传活动。

虽然，我所在小区及周围小区还未见相关宣传和行动！但是，作为一个爱护环境的专利代理人，本人迫不及待想要加入保护环境、进行垃圾分类处理的行列中。

首先，小编给大家列举一些垃圾的降解时间：果皮、果核：2 周-数月；羊毛织物：5 年；易拉罐：200 年；塑料制品：1000 年；玻璃瓶：200 万年。这些数据可谓触目惊心，更加说明进行垃圾分类是多么重要。

其次，小编带大家 get 一下生活垃圾如何分类。

生活垃圾分四类：可回收物、有害垃圾、厨余垃圾、其他垃圾。

（1）可回收物，是指适宜回收和资源利用的物品，包括纸类、塑料、金属、玻璃和织物等；

(2) **有害垃圾**，是指对人体健康或者自然环境造成直接或者潜在危害的生活垃圾，包括废充电电池、废扣式电池、废灯管、弃置药品、废杀虫剂(容器)、废油漆(容器)、废日用化学品、废水银产品等；

(3) **厨余垃圾**，俗称“湿垃圾”，是指家庭废弃的有机易腐生活垃圾，包括固体食物、蛋壳、瓜果皮核、茶渣等和果蔬、水产市场产生的有机易腐垃圾，包括废弃菜叶、水果、鱼虾等；纯流质的食物垃圾，如牛奶等应直接倒进下水口；有包装的湿垃圾应将包装物去除后分类投放，包装物请投放到对应的可回收物或干垃圾收集容器；

(4) **其他垃圾**，俗称“干垃圾”，是指除前三项以外的生活垃圾，包括废弃卫生巾、一次性纸尿裤、餐巾纸、烟蒂、清扫渣土、大棒骨、贝壳等，投放时请尽量沥干水分。

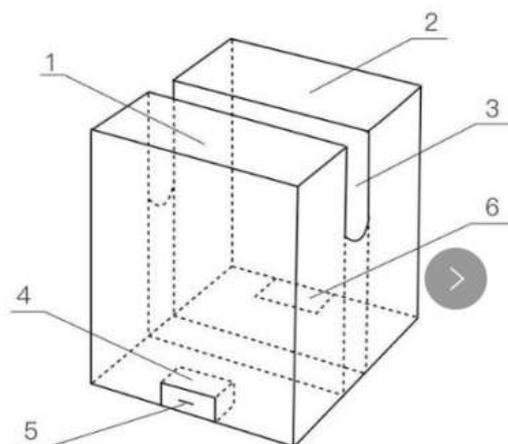
由上可知，生活垃圾分为以上四类，那我们家里的一个垃圾桶明显就不够用了。至少得使用一个可以干湿分类的垃圾桶，如下图所示：

(54)实用新型名称

一种干湿分类垃圾桶

(57)摘要

本实用新型公开了一种干湿分类垃圾桶。整个实用新型包括湿垃圾存放部分、干垃圾存放部分、垃圾袋外翻卷边容纳槽、除味剂抽屉和垃圾袋抽屉。使用时将两个垃圾袋分别套在湿垃圾存放部分与干垃圾存放部分处，用于分类存放干湿垃圾，扔垃圾时根据两个垃圾存放部分的外壁颜色进行区分处置；清倒垃圾时将两个存放部分内的垃圾袋分别取出并丢弃于相应的垃圾分类回收处即达到垃圾干湿分类目的。除味剂抽屉与垃圾袋抽屉均可通过抽屉把手抽出，用于收纳相应的物品；除味剂抽屉的内壁为网状通透结构，放置在该抽屉的内的除味剂可直接对湿垃圾存放部分中的空气进行除味。垃圾袋抽屉不镂空，便于存放垃圾袋。整个装置在实现干湿垃圾分类处理的同时，具有一定的净化作用，有较高的实用性和市场价值。



专利课堂

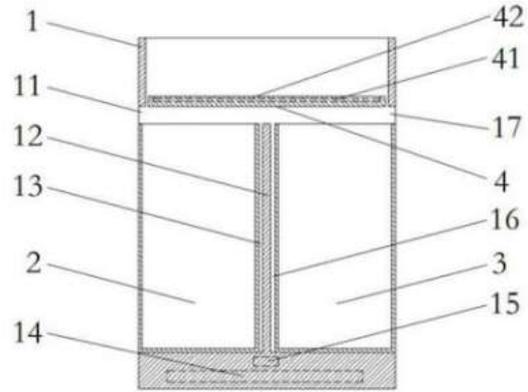
上面这个垃圾桶需要我们人为对垃圾进行分类，但是如果垃圾桶可以自己分类就可以了，那么以下专利的垃圾桶就可以聪明地自动对干湿垃圾进行分类：

(54)实用新型名称

一种干湿分类垃圾桶

(57)摘要

本实用新型公开了一种干湿分类垃圾桶,其包括:垃圾桶本体、第一箱体、第二箱体、挡板、微型电机、微处理器、电源装置、垃圾检测装置、湿敏传感器;所述微型电机、微处理器、电源装置均设于所述垃圾桶本体上;所述湿敏传感器设于所述挡板上;所述垃圾检测装置设于所述垃圾桶本体或挡板上;所述微型电机、电源装置、垃圾检测装置、湿敏传感器分别与所述微处理器电连接;所述挡板设于所述垃圾桶本体的内腔中,且设于其开口附近;所述微型电机与所述挡板通过轴连接;所述第一箱体、第二箱体均设于所述垃圾桶本体的内腔中,且位于所述挡板的下方。



专利课堂

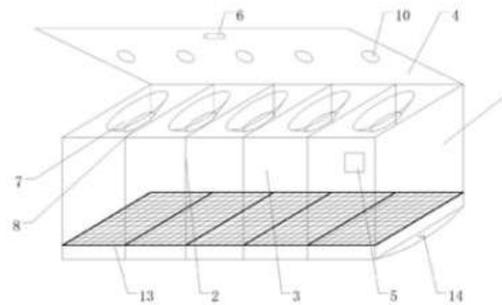
只需要你把垃圾放到指定位置,垃圾桶自带的检测装置便开始工作,对垃圾进行智能分类,让垃圾分类变得更为简单。

另外,还有一些更为高大上的智能垃圾桶,如通过对垃圾进行扫描从而对垃圾进行分类的垃圾桶:

智能分类的垃圾桶

(57)摘要

本发明公开了一种智能分类的垃圾桶,包括桶体,其上部开口;桶体被隔板分隔为多个用于盛放不同类别垃圾的隔室;盖体,其以可开合的方式连接到桶体;身份识别系统,其包括门禁卡、识别器、存储模块和控制锁;投放系统,其包括控制终端、检测筒和控制板;检测筒设置于隔室内;控制板以可开合的方式连接在检测筒的下端;控制锁开启后,扫描器开启,并在扫描器识别投入的垃圾信息与扫描器预存的类别信息相同时控制板打开。其能够在垃圾桶处实现对已标记材质的用品在丢弃时的分类检测,能够督促用户对垃圾分类丢弃,从而提高用户的环保意识;使得垃圾分类更为合理,便于后续垃圾的处理,降低垃圾处理费用,减少垃圾对环境的污染,便于垃圾的回收利用。



专利课堂

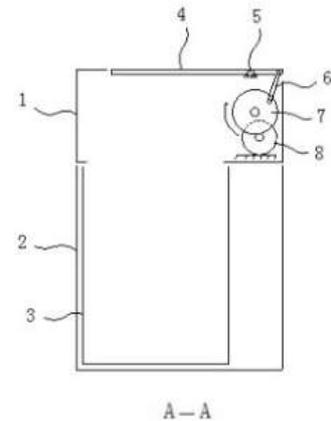
此外,还有以下类型的垃圾桶,只要你叫出垃圾的名称,垃圾桶就会控制对应桶体的盖子打开,让垃圾分类变得 so easy!

155127 A

一种智能分类垃圾桶

(57) 摘要

本发明公开了一种智能分类垃圾桶,包括至少两个桶体、与所述各桶体分别配套的桶盖部分;所述桶盖部分包括本体、铰接在本体上的盖板、分别与各盖板连接的驱动装置,通过语音识别控制驱动装置的控制电路。本发明的特点是通过语音识别方式控制垃圾桶盖板的开启。人们在倒垃圾时只需叫出手中垃圾的名称,控制电路就会自动控制相应桶体上的盖板打开,再将垃圾倒入该桶体即完成垃圾的分类收集。这种方式的好处是,人们只要能叫出垃圾的名称即可由垃圾桶自动分类,不必根据提示进行垃圾分类,避免了分类不准确、麻烦的弊病。



专利课堂

虽然,生活垃圾强制分类一开始会对我们生活造成诸多不便,但是为了人类可持续发展,为了保卫我们的地球,让我们积极地进行垃圾分类吧,每个人都是环保践行者!

【陈寒 摘录】

1.13 【专利】降低小微企业融资实际利率,扩大知识产权质押融资!(发布时间:2019-6-26)

6月26日的国务院常务会确定了三件大事:

确定进一步降低小微企业融资实际利率的措施,决定开展深化民营和小微企业金融服务综合改革试点;

部署支持扩大知识产权质押融资和制造业信贷投放,促进创新和实体经济发展;

决定扩大高职院校奖助学金覆盖面、提高补助标准并设立中等职业教育国家奖学金。

确定进一步降低小微企业融资实际利率的措施 决定开展深化民营和小微企业金融服务综合改革试点

会议指出,按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署,一段时间以来各方面多措并举,小微企业融资成本有所下降。下一步,要坚持实施稳健的货币政策,保持松紧适度,并根据国际国内形势变化适时预调微调,保持流动性合理充裕,确保小微企业贷款实际利率进一步降低。

1、深化利率市场化改革,完善商业银行贷款市场报价利率机制,更好发挥贷款市场报价利率在实际利率形成中的引导作用,推动银行降低贷款附加费用,确保小微企业融资成本下降。

2、支持中小微企业通过债券、票据等融资。完善商业银行服务小微企业监管考核办法,提高银行对小微企业贷款能力。今年金融机构发行小微企业金融债券规模要大幅超过去年,力

争达到 1800 亿元以上。

3、实施好小微企业融资担保降费奖补政策，发挥国家融资担保基金作用，降低再担保费率，引导担保收费标准进一步降低。

会议还决定，中央财政采取以奖代补方式，支持部分城市开展为期 3 年的深化民营和小微企业金融服务综合改革试点，在扩大民营和小微企业融资规模、提高便利度、降低融资成本、完善风险补偿机制、金融服务创新等方面进行探索，引导更多金融资源支小助微。

部署支持扩大知识产权质押融资和制造业信贷投放 促进创新和实体经济发展

为支持创新发展、强化知识产权保护利用、促进扩大就业，会议要求，支持扩大知识产权质押融资，以拓宽企业特别是民营小微企业、“双创”企业获得贷款渠道，推动缓解融资难。引导银行对知识产权质押贷款单列信贷计划和专项考核激励，不良率高于各项贷款不良率 3 个百分点以内的，可不作为监管和考核扣分因素；探索打包组合质押，拓宽质押物范围和处置途径。

会议同时要求，要调整优化贷款结构，引导加大制造业、服务业信贷投放。鼓励大型银行完善贷款考核机制、设置专项奖励，确保今年制造业全部贷款、中长期贷款和信用贷款的余额均明显高于上年。

决定扩大高职院校奖助学金覆盖面提高补助标准并设立中等职业教育国家奖学金

为促进人力资源素质提升、培养更多技能人才，会议决定，结合高职扩招，从今年开始，对高职院校国家奖学金奖励名额由 5000 人增至 1.5 万人；国家励志奖学金覆盖面提高至 3.3%；国家助学金覆盖范围扩大至 23.7%，平均补助标准从每生每年 3000 元提高至 3300 元，并同步提高本科院校学生补助标准。同时，设立中职教育国家奖学金，按每生每年 6000 元标准，从今年起每年奖励 2 万人。上述政策对包括公办、民办在内的各类职业院校一视同仁。

【金佳平 摘录】

1.14 【专利】我国量子通信专利申请态势分析（发布时间：2019-6-28）

2016 年，全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”在酒泉成功发射，使量子通信向实用化迈出了关键一步；2017 年，全长 2000 多公里的量子通信京沪干线全线贯通，成为全球首个广域光纤量子保密通信骨干线路，拉开了量子通信产业化运营的序幕。同年，上海交通大学金贤敏团队成功进行了首个海水量子通信实验，观察到了光子极化量子态和量子纠缠可在海水中保持量子特性，在国际上首次通过实验验证了水下量子通信的可行性。

业内人士表示，在量子通信领域，中国已经跻身于国际一流的量子信息研究行列，量子通信技术已经从实验室演示走向产业化。笔者通过中国专利文摘数据库（CNABS）和世界专利文摘数据库（SIPOABS），对2018年12月31日之前在量子通信领域提交的专利申请进行检索，并对量子通信领域的专利申请进行态势分析，以期为相关企业提供参考。

投入较大 增长较快

所谓量子通信，是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型通信方式，是近年来发展起来的新型交叉学科，是量子论和信息论相结合的新的研究领域。当前，量子通信的发展受到全球瞩目，其在国防、军事、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景。笔者经过专利检索后发现，截至2018年12月31日，涉及量子通信的全球专利申请总量为1925件，其中中国相关专利申请总量为792件，占全球该领域专利申请总量的37.9%。

在2008之前，中国在量子通信领域的专利申请量一直处于较为低迷的状态，年均专利申请量不足5件。而全球同期相关专利申请量年均在50件左右，也就是说，中国该领域的专利申请占全球申请量不足10%。不过，从2009年起，在各方大力支持下，量子通信领域投入了大量的人力物力进行研究，中国该领域的专利申请量呈现出快速增长态势；2011年至今，中国该领域的专利申请量已占据该领域全球专利申请总量的48%以上，增长趋势明显。

笔者经过检索后发现，量子通信专利申请全球排名前十位的专利申请人中，中国占5位，其中安徽量子通信技术有限公司、安徽问天量子科技股份有限公司、浙江神州量子网络科技有限公司、北京邮电大学、国家电网公司分别以44件、42件、32件、29件、27件相关专利申请排名第2、3、6、7、10位。

值得注意的是，在量子通信领域专利申请量排名第一位的是日本的KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA，其相关专利申请量为85件，其余的国外专利申请人分别为英国的BRITISH TELECOMM，其专利申请量为38件，加拿大的D-WAVE SYSTEMS的相关专利申请量为33件，日本的NIPPON TELEGRAPH TELEPHONE的相关专利申请量为28件，美国的LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY LLC的相关专利申请量为27件，它们分别位列该领域全球专利申请的第4、5、8、9名。

协同研发 注重应用

笔者发现，近年来量子通信领域的专利申请量快速增长，申请量较多的中国专利申请人大多数为企业，且大多与高校、科研院所存在合作关系，尤其是中国科学技术大学。下面，笔者将着重介绍我国量子通信领域重点企业申请人。

安徽量子通信技术有限公司成立于2009年，是由中国科学技术大学发起组建的中国首家从事量子通信技术产业化的新型企业。其自主研发的系列化产品涵盖量子通信网络设备、终端设备、核心器件、科学仪器以及系统性的管控和应用软件等，并提供信息安全整体解决方案，在量子通信技术产业化的进程中，取得

了一系列的重要成果，例如建成世界首个规模化城域量子通信网络“合肥城域量子通信试验示范网”；将量子通信网络化技术在金融领域开拓应用，与中国科学技术大学、新华通讯社联合建成“金融信息量子通信验证网”。

安徽问天量子科技股份有限公司是一家成立于 2009 年的公司，该公司由芜湖市建设投资有限公司、中国科学技术大学共同投资成立，是我国首批获得军工三证的从事量子信息技术产业化的高新技术企业，现已成立省级量子安全工程技术研究中心、院士工作站、合肥研究院、量子信息联合创新平台等量子信息研发平台，可提供完全自主可控的量子信息安全系统整体解决方案。

国家电网公司是一家以投资建设运行电网为核心业务的企业。目前，国家电网公司初步建成了以中国电科院、全球能源互联网研究院、国网经研院、国网能源院等直属科研单位，海外研发机构为主体，国内外知名高校和院士团队为协同的科技创新体系。近年来，国家电网公司深入研究量子通信技术，首次将量子通信技术应用用于卫星应急视频业务，实现对全国两会卫星应急直播的安全保护，并完成北京城域和京沪广域电力量子保密通信网组结构和方案设计，将北京、上海数据中心，国网山东、安徽电力接入国家量子保密“京沪干线”。据了解，国家电网公司未来将进一步探索全球能源互联网战略下的电力量子保密通信网构建与工程建设思路、为量子通信保密技术的业务应用与推广提供参考，形成技术储备。

综上所述，我国相关企业在量子通信领域的研发布局，一方面体现出中国在量子通信领域的技术飞速发展，中国申请人越来越重视对知识产权的保护；另一方面体现出部分高校、科研院所已经将科研重心从实验室转移到实际应用中。笔者建议，相关企业可参考上述企业的发展模式，增强与高校、科研院所的合作，进一步推动量子通信产业化、商业化进程。

【孙琛杰 摘录】

1.15 【专利】（发布时间:2019—6—26）

国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室日前印发《2019 年深入实施国家知识产权战略加快建设知识产权强国推进计划》（以下简称《推进计划》），明确 2019 年推进国家知识产权战略实施的 6 大重点任务、106 项具体措施。

对此，接受中国经济时报记者采访的北京国标律师事务所主任姚克枫表示，加快建设知识产权强国面临着一些难点，不过其中的大部分难点实际上是因为知识产权的复杂性导致的，因此，需要全民普及知识产权意识，将复杂性降低，提高全民知识产权保护意识，会减少难点。

而汇桔网董事长兼 CEO 谢旭辉在接受本报记者采访时认为，科普、文化氛围营造等基础性工作有一定的必要性，不过最为关键的还是知识产权成果的商业化，“这其中包含两个意思：一是知识产权成果的流通，二是知识产权成果的产业化，即让知识产权成果和企业的产

品、服务相结合。产业的带动应该是我国知识产权进一步发展更为符合国情的突破口。”

制度改革先行有保障

经济的增长必然会带动诸多方面的发展,而有一些领域制度的逐步健全又将反哺经济的可持续发展,知识产权领域就具有这样的属性。目前来说,我国正在加紧追赶先进经济体在此方面的建设。

在此次《推进计划》中,首先在深化知识产权领域改革方面提出,将推进知识产权管理体制机制改革,完善知识产权重大政策制定出台,深化知识产权“放管服”改革。

“知识产权的制度建设,应当符合改革的方向,符合国际的视野,还要突出便民利民的知识产权公共服务体系,这样才能保障和激励大众创业、万众创新。毕竟只有适合的知识产权制度才能激励创新创业,推动供需结构升级。”姚克枫说。

姚克枫认为,知识产权本身就很复杂,如果保护不够严格,侵权就易多发、影响创新创业热情。所以,建立高效的知识产权综合管理体制显得尤为重要。国家已经在推行知识产权权力清单、责任清单制度。这将有助于知识产权的体系建设、保护。

谢旭辉对“放管服”体会更深。“现在知识产权的相关行政审批较前几年有了明显改变,不过以知识产权强国的标准来看,还有进步的空间。”他说,比如,商标的申请、发明专利的申请,审批时间如果能够更短,自然会更好。而缩短时间的有效方法无外乎深入利用信息化,包括对相关人员运用信息化手段的培训、审核平台的自动审查等一些人工智能、大数据的应用。“国家知识产权局目前也在向这个方向努力,看得出他们很乐意拥抱这个方向,不过这需要给予一定的时间。”

知识产权强国建设已开始

需要强调的是,知识产权领域的发展关键还是在于知识产权的保护。

《推进计划》在加大知识产权保护力度方面自然着墨不少。据其可知,未来我国将完善法律、法规、规章,加强保护长效机制建设,强化知识产权行政保护,加强知识产权司法保护,并提出配合做好专利法修正案(草案)审议,深入推进“互联网+”知识产权保护,组织开展侵权假冒问题专项执法行动等具体措施。

谢旭辉表示,包括《推进计划》在内的各种促进我国知识产权领域发展的政策都在有力、有效地发挥作用。比如,其中提出的配合做好专利法修正案(草案)审议就可见一斑,草案中将侵权赔偿的上限提升到500万元,就会让企业有动力去进行维权,破除以往受限于维权成本高、难度大、周期长等原因的知识产权保护困局。

“企业认为维权成本高是相对于赔偿金额而言,如果成本是30万元,赔偿是其十倍、百倍,感觉就完全不一样了。我相信这次国家保护知识产权将会卓有成效,地方政府对于《推进计划》也会非常重视。可以说,2008年发布的《国家知识产权战略纲要》是中国迈向知识产权大国的开始,而《推进计划》则是中国迈向知识产权强国的一个开始。”他补充道。

针对“互联网+”在知识产权保护过程中发挥的作用,姚克枫提出,在互联网及移动互

联网如此高效便捷的环境下，知识产权的侵权更便捷，传播更快，传播更广，证据容易销毁。这就需要更多采用高科技的方法和手段调查取证侵权事实，再通过科技手段来保护知识产权。

“比如，推动更多的知识产权侵权互联网监测平台的建立；与具有公信力的电子存证平台、电子认证平台合作，运用时间戳、区块链等技术防止电子证据的篡改等。”他说。

而在谢旭辉看来，“互联网+”的意义可以从两方面理解：其一，知识产权的相关知识、数据，可以通过互联网技术让公众有更多的获取渠道；其二，企业的产品通过互联网技术完成裂变、升级，再得到新的知识产权的确权和保护。

同时，谢旭辉强调，知识产权保护与生俱来具有未来性，因此和新兴的互联网技术结合就相当契合，像汇桔网就已经在 2018 年上线了区块链应用保护数字产品的产权、交易，目前腾讯音乐、酷狗都在使用这种服务。

强化国际合作意义深远

此外，加快建设知识产权强国还离不开与国际的交流和合作。《推进计划》提出将提升知识产权国际合作水平，加强海外风险防控，并提出推动“一带一路”沿线国家对我国专利审查结果认可和登记生效，研究建立海外知识产权维权援助机制，推动建设国家层面的海外知识产权纠纷应对指导中心等具体措施。

姚克枫针对“推动‘一带一路’沿线国家对我国专利审查结果认可和登记生效”给出自己的解读。他认为，由于部分国家知识产权发展水平较低，我国推行“一带一路”倡议，促进与“一带一路”沿线国家的经济、贸易交流要注意防范诸多知识产权风险，例如，因缺乏有效的知识产权国际合作，我国一些驰名商标、知名品牌在“一带一路”国家已经开始被恶意抢注，使我国企业面临风险。

“这就需要通过整合沿线国家知识产权信息资源，构建‘一带一路’沿线国家知识产权信息服务平台与服务中心，为企业提供信息检索、查询、展示等服务。鼓励各国不断推进面向公众的知识产权数据信息资源的开放共享，加强对知识产权的保护力度。”他说。

谢旭辉认为，《推进计划》恰逢中美贸易摩擦发布的当下，意义又多了几分不一样。《推进计划》不仅仅考虑国内，更考虑了国际合作拉动我国知识产权的建设速度，可谓面面俱到，这背后表明，我国政府将全面推动产业升级以及知识产权成果落地的巨大决心。

不过，他指出，落地也是关键。他建议，可以从三个方面入手落实《推进计划》。第一，合理运用市场的力量，包括发展知识产权保护服务、知识产权成果转化等商业化平台。第二，可以将落实《推进计划》的关键指标纳入相关官员的绩效考核，确保落实效果。第三，《推进计划》落实过程中还应该给予参与企业一些倾斜政策，以鼓励产业的发展

【杨其其 摘录】

1.16 【专利】背景技术中的特征是否可以用来争辩创造性（发布时间：2019—6—26）

专利代理师在撰写过程中，通常会直接把申请人提供的部分材料作为背景技术的主要部分，然后，在此基础上加以细化和完善。

然而，笔者在答复审查意见的过程中发现，这样处理的方法通常会导致审查员把背景技术中的内容认定为现有技术（即使这部分内容为权利要求中的特征），从而增加了争辩创造性的难度。这通常是基于这样一种惯性思维，即一般来说，会认为本申请中背景技术中公开的特征为现有技术，不能用来争辩创造性，但是实际情况真的是这样么？

笔者曾经处理过的案件，其背景技术中记载了：

背景技术

电容式触摸屏是一块复合玻璃屏，由上至下可以包括四层：1) 基板；2) 触控感应层；3) OCA 胶层；4) 显示面板。

权利要求 1 包括：

1. 一种电容式触摸屏，其特征在于，依次包括基板、感应层与显示面板，所述电容式触摸屏还包括屏蔽层，所述屏蔽层设置在所述感应层与所述显示面板之间，所述屏蔽层为超低电阻透明导电膜，所述超低电阻透明导电膜的可见光透过率为 87%~93%，厚度大于 0 μ m 且小于 100 μ m，方阻值为 0.01~50 欧姆。

在阅读了 4 个对比文件后发现，对比文件 1 中，公开了触摸屏依次包括感应层、基板、屏蔽层以及显示面板，很显然，与本申请的“依次包括基板、感应层与显示面板”不同，对比文件 2 至 4 没有公开有关“基板、感应层以及显示面板”的技术方案。这种情况中，由于不确定该特征是否属于现有技术，所以不确定写在背景技术中的特征“电容式触摸屏依次包括基板、感应层和显示面板”是否可以用来争辩本申请的创造性。

那么，该如何判断同时记载在背景技术和权利要求书中的特征（以下简称背景同步特征）是否属于现有技术呢？

专利审查指南中的第二章的 2.2.3 中记载了：**发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。**

引证文件还应当满足以下要求：

所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日。

由上述审查指南的记载，可以得出以下结论：

1、在背景同步特征为引证文件的特征的情况下，可以根据该引证文件的类型以及国家来判断该背景同步特征是否为现有技术：

1)、当引证文件为非专利文件和外国专利文件时，该引证文件肯定为现有技术，那么，其中的背景同步特征也为现有技术，这时不能用该背景同步特征争辩创造性。

2)、当引证文件为中国专利文件时，由于该引证文件的公开日可能在本申请的申请日之前，也可能在本申请的申请日之后，具体要根据该中国专利文件的公开号或者申请号确定其公开日，其公开日在本申请的申请日之前的情况下，可以确定该引证文件为现有技术，这时不能用该背景同步特征争辩创造性；在公开日在本申请的申请日之后，就可以确定其为抵触申请，这时可以用该背景同步特征争辩创造性了。

2、在背景同步特征并不是任何引证文件的特征的情况下，需要代理人根据自己的经验或者进行进一步检索来判断该特征是否为现有技术。

当根据经验以及检索判断该特征不是现有技术时，这时就可以用该背景同步特征争辩创造性了。这种情况下，实际代理人也不能确定该特征一定不是现有技术，只是依据知晓的内容从代理人的角度认为其不属于现有技术，在代理人利用该特征进行争辩答复后，审查员会根据答复内容进行进一步的判断。

因此，关于背景技术中现有技术的判断，如果相关特征为引证文件中的特征，则根据审查指南关于引证文件的认定来判断。如果相关特征并不是引证文件中的特

征,则依据本领域普通技术人员的判断或者根据进一步的检索来确定该技术是否属于现有技术。

题述案件,笔者经检索后并没有发现存在公开这一背景同步特征的相关文献,所以将该特征列为区别技术特征进行了创造性的争辩。上述案例对于专利代理师在撰写背景技术的启示是,如果背景技术中涉及的部分特征需要写入权利要求书中,则应该和申请人进一步确认,该特征是否属于现有技术,如果不是,则尽量不要将这一部分内容写入背景技术中。

【侯燕霞 摘录】

1.16 【专利】韩国审查意见通知书答复经验总结（发布时间:2019—6-28）

导读:对于专利申请而言,审查意见通知书的答复无疑是非常关键的,这个过程中决定着专利的授权或驳回,也决定着专利的保护范围。笔者近几年在代理中总结了一些答复韩国审查意见时的要点和经验,希望能有助于中国申请人向韩国申请专利时,选择合适的审查意见答复策略。

目前随着经济全球化的进程不断深化,中国申请人向国外其他国家申请的专利数量也逐年增加。但由于各个国家的专利法以及审查实务等内容都有所差异,这就要求中国申请人或代理机构熟悉掌握不同国家的专利法规定或审查的特点。其中,对于专利申请而言,审查意见通知书的答复无疑是非常关键的,这个过程中决定着专利的授权或驳回,也决定着专利的保护范围。应对审查意见时,我们要根据各个国家的审查实务上的差异,灵活采用不同的审查意见答复策略,由此才能确保专利授权,并取得最大的保护效果。

笔者在近几年代理了不少中国申请人的韩国申请,故在此总结了一些答复韩国审查意见时的要点和经验,希望能有助于中国申请人向韩国申请专利时,选择合适的审查意见答复策略。

在本文中,笔者将主要介绍专利申请阶段中的意见通知书。

1 韩国审查意见种类

专利申请阶段中的意见通知书主要有:最初意见通知书、最终审查意见通知书、驳回通知书、再审后的驳回通知书。

针对在第一次审查中发现的问题进行通知,这样的审查意见通知称为最初审

查意见通知。要注意的是，最初审查意见通知并非特指第一次的审查意见通知。原则上都应该在最初审查意见通知中将所有问题都通知给申请人，以节约程序，但是在实际的审查中，因遗漏而未在第一次的审查意见通知中指出所有问题的情况并不少见。因此，在第二次以及之后的审查意见通知中通知了应该在第一次的审查意见通知中指出的问题时，这样的审查意见通知仍然称为最初审查意见通知。而最终审查意见通知书是由申请人答复最初审查意见通知书时进行的修改所导致的拒绝理由。

总之，第一次的审查意见通知必然是最初审查意见通知；第二次以后的审查意见通知是最初审查意见通知还是最后的审查意见通知，不是根据通知的次数，而是要根据通知的实质内容进行判断。另外，在判断为属于最后的审查意见通知时，审查员会在通知书中标注“最终”两字。

驳回通知书是指经过审查员的审查认为专利没有授权前景时下发的第一次的驳回通知书。对于该驳回通知书可以有两种途径应对：1) 修改申请文件，并进行再审查请求；2) 不修改，直接进行不服审判请求。

上述途径1)的再审查其实类似于中国复审过程中的前置审查，但就是把该过程单独分了出来，并规定一定要有修改才可以。该过程中将由原审查员继续再审查。而再审查后，审查员如认为还是没有授权前景，则将下发再审查后的驳回通知书。对于再审查后的驳回通知书的应对方案，只能采取不修改、并进行不服审判请求。

上述途径2)的不服审判类似于中国的前置审查之后的复审过程，将由专利审判院组成合议庭并对审查员的审查意见合理与否进行判断。如果合议庭认为审查员的意见不合理，将撤销驳回决定，而如果认为审查员的意见合理，则将维持驳回决定，并下发告知不服审判理由不成立的审结文。而对于上述审结文，后续则只能向专利法院进行审结撤销诉讼。

2 答复审查意见时的修改范围

对于答复最初审查意见时的修改范围而言，只要不超过原说明书、权利要求书和附图的记载范围即可（即不修改超范围即可）。不会受到如中国审查意见答复时的修改方式的限定，即相比于中国OA答复时的修改方式更加宽松。

而对于答复最终审查意见、或请求再审查时的修改范围而言，除了不能修改超范围的同时，还仅限于以下修改方式：a. 对权利要求进行限定或者删除等缩小权利范围的修改；b. 修改错误的记载内容；c. 使不清楚的部分更加清楚；d 对于

修改超范围的权利要求，修改为原记载方式的权利要求，或同时进行上述 a~c 的修改。

再审查请求时的修改，必须是缩小保护范围的、对权利要求的实质内容的修改。

3 审查意见答复期限

整体来说，韩国的审查意见答复期限偏短，对于最初意见通知书和最终审查意见通知书的应对期限为两个月，而对于驳回通知书和再审后的驳回通知书的答复期限均为 30 天。

另外，要注意的是韩国的答复期限是不加如中国的推定收到的 15 天时间。

4 期限的延长

对于上述前两种审查意见可单次延期至少 1 个月、且最长延长 4 个月，而对于后两种驳回通知书可最多延长 30 天、且仅限一次。

例如在变更韩国代理机构等特殊情况下，虽然还能请求再进行延长期限，但笔者建议还是尽早答复韩国的审查意见，因为韩国专利申请制度中除非由于不可抗力导致延误，否则是不可能请求权利恢复的，因此如果错过绝限，基本无法恢复。

5 韩国专利审查特点及答复策略总结

1) 韩国专利局倾向于将专利审查的周期缩短，故审查意见通知书下发时间较其他国家都要快，并且每个申请结案（授权或驳回）的时间也相对较短。

因此，对于韩国的审查意见一定要做到及时确认、及时转达、及时跟客户商定答复方案。并且，由于外所也要一定回见来准备交局文件，所以一定要尽量在绝限 3~7 天前给外所下达答复指示。

另外，如上所述，由于韩国审查员会比较倾向于缩短结案时间，因此如果答复时未能充分说服审查员或未能克服审查员指出的缺陷则有可能在答复最初审查意见通知书后直接收到驳回通知书，故一定要注意是否完全克服所有缺陷，对创造性等问题是否能充分说服审查员。尤其，也要注意在如何授权和如何保护更大的范围之间做好平衡，避免为了授权而牺牲了过大的保护范围，或为了争取保护范围而导致授权前景很好的申请直接被驳回的情况。

2) 韩国审查意见通知书中的审查意见写的一般较简略，对于申请中的很多结构的判定都会笼统的说对比文件公开了，但也并不会具体指哪个部分公开，或对应

于哪个特征。

因此，要格外注意对审查意见内容的核实，笔者答复韩国审查意见时，很多情况下都会发现审查员指出被对比文件公开的特征并不对应的情况，并且答复时也是抓住这些错误的判定，最终以比较大的保护范围授权。如果仅仅采纳审查员观点，并考虑缩小范围的话有可能会无法为申请人争取最好的结果。

3) 韩国的审查尺度较中国更宽松一些，即在韩国授权的一些专利，在中国有可能会被驳回；而在中国有一些驳回的专利，则有可能在韩国授权。虽然，可能会有两国代理机构的处理能力差异，或者对比文件不同而导致不同结果的可能性，但经过长期比较，笔者认为韩国的审查尺度较中国确实有一些宽松。

例如，在中国的专利审查中，审查员经常用“常规技术手段”或“常规选择”等理由来否定技术特征，且如果结合技术方案没有特别的技术效果或者明显能说明其并不属于“常规技术手段”或“常规选择”的理由的话，不太容易说服审查员。但韩国审查员对于“常规技术手段”或“常规选择”的应用，并不像中国审查员那么“坚定”。笔者多次通过将审查员指出是“常规技术手段”或“常规选择”的从属权利要求合并至独权，并争辩整体技术方案上的差异及/或所能获得的有益的技术效果，使看似极其简单的技术方案或区别特征极其简单的专利最终授权。

因此，觉得没有很好的答复方案的情况下，不妨尝试从这些被审查员指出“常规技术手段”或“常规选择”的特征找到突破口。

4) 要特别注意的是，在韩国申请实用新型也是需要实审的，虽然对于发明和实用新型的新颖性和创造性的规定跟中国比较相似，但根据经验得知韩国实用新型的审查尺度并不比发明的审查尺度低多少。因此，就存在很多中国的实用新型申请向国外申请时，特别容易驳回的情况。代理人应清楚对此了解，并适当提醒申请人，咨询是否要继续申请。

另外，韩国有一种在发明和实用新型申请之间转换的程序，有的申请人或代理人可能会想尝试先申请发明专利，如果授权前景较小的话再变更为实用新型专利。但如上所述，实际上韩国的实用新型和发明的审查尺度仅具有法规文字上的差异，实际审查时审查尺度基本相似，故与韩国代理所咨询后得知，这种申请即使变更后也是很难获得实用新型专利权的。

5) 韩国专利申请中可分案的时机并非像中国那样灵活。具体地，在审查阶

段中能够进行分案的期限为可应对审查意见通知书的期限内，最晚是可进行不服审判请求的请求期限内。也就是说，在收到驳回通知书或再审后的驳回通知书后，打算以不服审判的方式应对时，这个能提出不服审判的期限最终绝限日就是可提交分案申请的最终期限（如对该绝限请求延长期限，则在延长的期限内也是可以提交分案的）。因此，整体判定后认为不服审判请求成功可能性不是很高，但申请中存在一部分有授权前景的技术方案的话，一定要在不服审判绝限日之前进行分案。如果不服审判后审查员仍然坚持驳回意见时，此时再想提分案是无法进行的。

期望上面的内容能够能够给有意向韩国申请专利的申请人或有相应业务的代理机构带来帮助。但由于笔者所学内容和经验有限，可能对于有些规定及实务的掌握也并非十分准确，对此还望谅解。

【任宁 摘录】

热点专题

【知识产权】从一个复审案例思考答复审查意见通知书时的修改方式

引言

专利法实施细则第 51 条 3 款规定，申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

专利审查指南第二部分第八章 5.2.1.3 对此进行了详细规定：如果修改的方式

不符合专利法实施细则第 51 条 3 款的规定，则这样的修改文本一般不予接受。当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受：

(1) 主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范 围。

(2) 主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范 围。

(3) 主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主体缺乏单一性的技 术内容作为修改后权利要求的主题。

(4) 主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权 利要 求书中未出现过。

(5) 主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权 利要 求中未出现过。

审查指南还规定了申请人提交的修改文本属于不予接受的情况时的处 理方式：审查员应当发出审查意见通知书，说明不接受该修改文本的理由，要求申 请 人在指期限内提交符合专利法实施细则第 51 条 3 款规定的修改文本。同时应 当指出，到指定期限届满日为止，申请人所提交的修改文本如果仍然不符 合专 利法实施细则第 51 条 3 款规定或者出现其他不符合专利法实施细则第 51 条 3 款规 定的内容，审查员将针对修改前的文本继续审查，如作出授权或 驳回决定。

以上 5 种情形中均出现了“主动”，在审查实践中，审查员、申请 人对该字眼有很多不同的理解，争议较大，本文将结合复审案例，对上述第(1) 种修改方式 进行分析。

案例分析

1) 案例介绍

该案例涉及一种“双面热敏纸”，其独立权利要求 1 及从属权利要 求 24 如下： 1. 一种成像元件，所述成像元件用于双面直热打印，包括基底和 位于每一面上的热敏涂层，每一面都进行研光，并且每一面具有 75Bekk 或更大 的光制光滑度。

.....

24. 如权利要求 1 所述的成像元件，包括在所述基底的至少一面上的 重复感知标记。

在审查过程中，审查员检索到了对比文件 1、2，指出权利要求 1 不 具备新颖 性。

对此，申请人根据说明书及原权利要求 24，将权利要求 1 修改为：

1. 一种成像元件，所述成像元件用于双面直接热敏打印，包括基底 和位于每一面上的热敏涂层，每一面都进行研光，并且每一面具有 75 秒或更大 的光制光滑度，所述成像元件还包括位于所述基底的至少一面上的重复的感知标 记，所述 重复的感知标记用于在条形码打印过程期间识别条形码的打印位置。

在收到申请人的答复后，审查员补充检索到对比文件 3（对比文件 3 与申请 增加的特征有关），并在审查意见通知书中指出权利要求不具备创造性。

申请人在收到此审查意见通知书后，删除了之前加入权利要求 1 中 的特征“所 述成像元件还包括位于所述基底的至少一面上的重复的感知标记， 所述重复的感 知标记用于在条形码打印过程期间识别条形码的打印位置”，而 将权利要求 1 修 改为：

1. 一种成像元件，所述成像元件用于双面直接热打印，包括基底、位于基底的每一面上的次涂层和位于每一次涂层上的热敏涂层，其中对所述次涂层进行研光，并且所述次涂层上具有 250 秒或更大的光制光滑度。

审查员认为该修改删除了前次独立权利要求 1 的一些特征，这样的修改扩大了权利要求 1 的保护范围，这些修改并不是按照审查通知书的要求作出的，因而不符合专利法实施细则第 51 条 3 款的规定，修改文本不予接受。并指出：若申请人坚持此修改文本，审查员将基于前次审查意见通知书所针对的文本，以不具备创造性为由作出驳回决定。

申请人坚持上述修改文本，在意见陈述中认为：

1. 由于申请人删除的是答复一通时并入原权 1 中的那部分技术特征(即，原权利要求 24 的附加技术特征)因此该删除并不会扩大原始权利要求 1 的保护范围；

2. 审查员不能依据《专利审查指南》第二部分第八章第 5.2.1.3 节第(1)条的判断标准(即，主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求的保护范围)来对上述修改进行判断。因为，这里的“主动删除独立权利要求中的技术特征”指的是：审查员在审查意见中没有指出独立权利要求的缺陷，申请人主动删除该独立权利要求中的技术特征。从而申请人在答复四通时删除权利要求 1 中的技术特征并不是主动删除，而是针对审查员在第四次审查意见中评价权 1 创造性的审查意见进行的修改。因此，申请人认为该删除是针对通知书指出的缺陷进行的修改，是一种被动修改，而不是主动删除。

审查员没有认可此意见陈述，针对前次通知书所针对的文本，作出了驳回决定，驳回决定中指出：

1. 申请人在提交新的权利要求书对权利要求进行限制并缩小了保护范围后，申请人就放弃了原始权利要求请求保护的技术方案，放弃了较大的一个保护范围。审查员在审查修改文本是否符合专利法实施细则第 51 条 3 款时，是将申请人新提交的文本与前次审查意见通知书的审查文本作比较，经过比较，申请人主动删除了特征“所述成像元件还包括位于所述基底的至少一面上的重复的感知标记，所述重复的感知标记用于在条形码打印过程期间识别条形码的打印位置”，这导致权利要求 1 的保护范围扩大。

2. 审查员认为申请人提交的修改文本属主动修改。如何按照前述申请人对“主动修改”的理解，针对审查员指出的创造性缺陷，申请人可以任意地无限制删除技术特征，那就意味着审查员提出了任何关于权利要求存在缺陷的审查意见，申请人均有可能据此重新撰写一份全新的权利要求书，而这显然是不允许的，这么一来，专利法实施细则第 51 条 3 款就失去了存在的意义，因为只要审查员指出权利要求书存在缺陷，申请人就可以对权利要求进行任意修改。

在随后的复审程序中，申请人没有对申请文本进行修改，复审决定中，合议组认为：复审理求人为了使权利要求 1 相对于对比文件 1、3 及公知常识的结合具备创造性，在删除上述技术特征的同时增加且修改了权利要求 1 中的其他技术特征，使得修改后的权利要求 1 能相对于所引用的对比文件及公知常识的结合具有创造性。因此，对权利要求 1 的修改不能认定为简单的“删除”，其是在删除技术特征的同时也增加及修改了技术特征，是针对审查意见通

知书指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第 51 条 3 款的规定。合议组还指出：本申请的审查过程违背了《专利审查指南》2010 版第二部分第八章第 2.2 节所规定的请求原则。原审查部门应当依据请求原则对修改后的申请文件进行审查。

2) 分析

从以上审查和复审过程来看，本案聚焦在以下几个方面：

1、第 51 条 3 款中修改的相对对象究竟是原始权利要求还是前次经修改的权利要求；

2、如何理解“主动删除”中“主动”二字

3、如何理解“主动删除”中的“删除”。

设立专利法实施细则第 51 条 3 款的目的在于提高专利申请的审查效率，加快审查程序。因此，笔者认为，是否接受申请人的修改应当以是否会延长审查程序为基准。在本案例中，在申请人在收到权利要求 1 不具备新颖性的审查意见通知书后向权利要求 1 添加了一些说明书中的特征。根据专利审查指南第二部分第七章 3.2，审查员的检索主要针对申请的权利要求书进行，并考虑说明书及其附图的内容。因此，针对从说明书增加了新的特征的技术方案，审查员需要进行补充检索，以判断权利要求所要求保护的权利要求是否具有新颖性、创造性。那么，当申请人收到新的对比文件及新的审查意见通知书后，删除了之前添加的特征，即使修改后的权利要求相对于原始权利要求书而言没有扩大保护范围，也使得审查员的补充检索相当于无用功，如此一来这样的修改延长了审查程序，浪费了行政资源，因此，笔者认为这种修改文本不应被接受，这也就是说对于第 51 条 3 款而言，针对是否接受修改的问题，修改的相对对象应定位为前次经修改的权利要求而不是原始权利要求。

针对“主动”一词的理解分歧主要存在于申请人和审查员之间，笔者认为，申请人对“主动”一词的错误解读源于对第 51 条 1 款的延伸理解，专利法实施细则第 51 条 1 款指出，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段说明书之日起的 3 个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。可以看到，这里出现了“主动”的表达方式，这很容易被解读为当申请人收到实质审查阶段说明书后再进行的修改就不在“主动”之列了，而属于应审查意见作出的“被动修改”。在这种前提下，确实会导致难以理解专利审查指南中对第 51 条 3 款细化时出现的“主动删除”、“主动改变”等字眼。笔者认为，对于第 51 条 3 款而言，“主动”应理解为不是针对通知书指出的具体类型的缺陷而进行的修改，即，如果审查员指出权利要求不具备创造性，申请人的修改不是沿着克服创造性方向前进的，即为“主动”的修改。

对于“删除”的解读，合议组认为，只要申请人在删除独立权利要求的特征同时并增加了能克服所指缺陷的特征，即不能认定为删除，应当认为是针对审查意见通知书指出的缺陷进行的修改。那么，如果有如下极端情况：删除权利要求 1 的所有技术特征，并添加了一些特征，陈述经修改后的权利要求相对于所列对比文件具有新颖性、创造性的理由，是否应当接受呢？显然这就演化成了 51 条 3 款的细化中不被接受的第（4）种情况了，是不能接受的；经过这样的修改，审查员将重新做检索和审查工作，不利于提高审查效率，虽然如果接

受该文本，对于当事人的申请人而言是有利的，但从另一方面而言，行政资源的浪费对于其他申请人以及公众而言也是不公平的。

因此，笔者认为，“删除”应当被理解为广义的删除，举例来说，权利要求由 A+B+C 构成，不应当认为仅仅“A+B”是申请人删除了 C 特征后扩大了保护范围的技术方案，而是当经修改后出现了 A+B+D 的方案，且 C 与 D 在技术上并无关联时，也应认为是删除了 C 技术特征扩大了保护范围的情况；这也就意味着，我们在审查的时候，应当对被删除的特征和被增加的特征进行技术上比较，判断其技术上是否存在关联性，才能最终判定其是否属于删除特征扩大保护范围的情况。

当然，复审决定也具有其合理性，设立专利法的目的在于保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造。作为审查机构，如果只是因申请人延长了审查程序就作出驳回决定，对申请人太过严厉；另外，如果申请人只能增加特征，这将使得保护范围很小，也必将影响专利权人的权益，不利于保护创新；而如果申请人只能通过分案申请来获得保护范围较大的权利要求，又将导致重复审查，浪费审查资源。当初设立专利法时，专利审查人员缺乏，未审结案件积压严重，急需提高审查效率，消除积压，因此对申请人的修改限制较严格。然而，随着近年来审查员人数的增加，特别是多个京外审协的建立，专利局的审查能力大幅提高，案件积压已没那么严重，因此更应本着维护申请人的利益出发，给予申请人修改的权利。特别是近年来提倡政府由生产型政府转向服务型政府，审查机构不应只顾自己的审查效率而损害申请人利益。可见，如何在程序节约原则和维护申请人利益之间寻求最佳平衡点是我们需要持续努力的方向。

总结和建议

以上，基于一个复审案例，分析了答复审查意见通知书的修改时存在的争议，对此，现提出如下建议。

对于上文提及的专利审查指南中有关“主动删除”的争议点，国家知识产权局可考虑修改专利法实施细则第 51 条 1 款，增加给申请人进行主动修改的机会，确保申请人可以得到合理的保护范围。应当进一步细化规定，解释清楚“主动”和“删除”一词的内涵和延伸，此外还可在指南中例举被视为主动删除和非主动删除的例子，方便申请人和审查员横向比较，尽可能规避不合理的情况。

另外，申请人最好也能更合理地撰写权利要求，不将发明点遗漏在说明书中，以便审查员高效地检索、审查并避免审查程序中出现不必要的争议。

【贺姿 摘录】