



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

第三百八十三期周报

2019.08.12-2019.08.18

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 【版权】你可能买了“假的”《哪吒》周边
- 1.2 【专利】巴西专利绿色快速审查通道概述
- 1.3 【专利】背景技术中的特征是否可以用来争辩创造性？
- 1.4 【专利】专利保护的实施过程
- 1.5 【专利】从专利申请浅析光学镜头的发展
- 1.6 【专利】企业上市如何迈过专利诉讼坎？
- 1.7 【专利】考量证据是否能够被合理采纳
- 1.8 【专利】全球专利布局背景下的专利撰写策略
- 1.9 【专利】写好专利、提高专利授权命中率离不开三方面考量
- 1.10 【专利】上半年我国知识产权使用费出口增长 33%
- 1.11 【专利】“蓝天”行动，将引导专利代理行业进入健康快速发展轨道
- 1.12 【专利】专利审查中如何考量毒性中药材的安全性
- 1.13 【专利】拿什么来保护你，知名人物姓名？
- 1.14 【专利】专利审查中如何考量毒性中药材的安全性
- 1.15 【专利】专利申请 10 大误区！

● 热点专题

【知识产权】

国家知识产权局从严打击低质量专利申请

每周资讯

1.1 【版权】你可能买了“假的”《哪吒》周边（发布时间:2019-08-12）

国产“爆款”电影又遭衍生品盗版之殇。7月31日，动画电影《哪吒之魔童降世》（下称《哪吒》）投资发行方光线影业发表版权声明函。声明表示，未经授权从事《哪吒》衍生品开发/招商的行为属于侵权，侵权方应立即停止侵权行为，光线影业将维护主创团队的合法权益。同时，光线影业也呼吁观众抵制盗版、保护原创、尊重创作者的合法权益。打击电影网络盗版活动正在全社会开展得如火如荼，然而有关电影衍生品的盗版行为却未引起足够重视，笔者认为，与电影版权一道构成商业收入的电影衍生品同样应获重视，勿让衍生品盗版成为哪吒的“难海”。

上映一个半小时即宣告票房过亿元，上映首日累计票房达 1.99 亿元，目前影片票房已累计突破 10 亿元……近日，《哪吒》成为我国电影暑期档的“黑马”，问鼎国产动画电影票房冠军。该影片的火热，从其衍生品市场的反馈信息便可略窥一斑。自 7 月 26 日上映以来，人们对于《哪吒》电影衍生品的消费需求也是日益高涨。T 恤、玩偶、手机壳、抱枕……以“哪吒”为关键词搜索，可以在一些电商平台看到上述正在热卖的相关电影衍生品。然而需要注意的是，这些衍生品并未获得正版授权，只是动了“歪脑筋”的商家们做的借势营销，是侵犯《哪吒》权益的盗版生意。

对于《哪吒》来说，火热的衍生品市场本应成为其掘金的新蓝海，但为何却成了困住“吒儿”的一片“难海”呢？追根溯源，可以归结为版权衍生品未获消费者认可、市场开发不及时以至盗版趁机登场等原因。

“电影看看就行了，没必要买衍生品。”“衍生品的品种有点单一。”“正版的衍生品价格略贵。”近年来，对我国的电影衍生品市场不乏有质疑的声音。此前也有行业专家表示，虽然我国有较大的电影衍生品市场潜力，但其开发并不好做。

在多数人看来，似乎电影的利润绝大部分是取决于票房收入，其实不然。对比国外相对成熟的电影市场可以发现，国外电影市场有 70% 以上的收入来自于衍生品，漫威、迪士尼等大多会提前布局，进行衍生品的开发和运营，积极主动的版权布局不仅让投资方赚得“盆满钵满”，也有效打击了侵权盗版。

反观我国电影产业，相关成功的实践还不是很多。我国企业往往是在影片热映后再开发

上线相关衍生品，这种“滞后”的转化方式成为滋生盗版的“温床”，损害了自身利益。以《哪吒》为例，在该影片正式上映的第3天，其官方授权的电影周边才开启众筹。有网友评价，从侧面看来，这是给了侵权盗版行为以可乘之机。

究竟如何才能维护自身权益，做好衍生品的开发和运营呢？笔者认为，相关企业和个人首先要树立版权意识，做好版权运营和开发，相关部门要形成合力打击盗版，净化市场环境。唯有如此，我国电影衍生品市场才能又好又快发展，更多如《哪吒》一样的电影和衍生品才会满足社会期待。

【李梦菲 摘录】

1.2 【专利】巴西专利绿色快速审查通道概述（发布时间:2019-8-13）

众所周知，在巴西获得专利权是一件相当耗时的事情。因此，为了解决这一问题，巴西专利商标局（BPTO）专门为某些绿色环保型技术提供了绿色专利优先审查通道（Green Patent Priority Examination）。

对于像巴西这样的新兴经济体来讲，一个高效的专利保护体系将会持续推动高新技术的研发工作，并通过吸引外商投资来促进本地的经济发展。然而，由于当前 BPTO 手头的案卷严重积压，这种漫长的审查程序让很多原本可以引领世界潮流的技术在获得专利权时已然丧失了大部分优势。而且，这也让外资企业在巴西的投资回报率大打折扣。

在众多由 BPTO 推出的快速审查项目中，专用于绿色专利申请的绿色专利优先审查通道无疑最为吸引人们的眼球。这个项目将 BPTO 审查相关专利申请的时间压缩到了 2—3 年。目前，一件普通申请在 BPTO 获得专利权的时间已经达到惊人的 10—12 年。而根据巴西法律的规定，这些专利的保护期为自获得授权后的 10 年。

当然，可喜的是，巴西目前已经充分利用这个项目大幅降低了新技术获得专利权的周期，并帮助更多企业通过对外许可专利技术来获取稳定的收益。实际上，2012 年，BPTO 就已经启动了该专项快速审查通道，并且在看到成效之后，根据《第 175/2016 号决议》于 2016 年 12 月将其改变成一个永久性的项目。在这里需要指出的是，有资格使用绿色专利优先审查通道的技术基本上都已经被列在了世界知识产权组织的国际专利分类绿色清单之上。

具体来讲，巴西的绿色专利清单涉及范围很广，主要包括如下各项技术：

一可再生能源发电；

- 太阳能、风能、水能、波浪和潮汐能；
- 生物燃料、储能技术诸如燃料电池和高性能电池；
- 能源效率和能源基础设施；
- 运输、水过滤以及废水处理；
- 降低空气和环境污染的系统；
- 建筑材料、制造业或者工业化农业；
- 旧料回收以及易于维护的设备。

不过，就上述技术而言，人们一定要意识到由于大部分绿色环保型技术都是在现有技术基础上做出的衍生产品或者渐进式的改进，因此 BPTO 很有可能会以发明缺少创造性或者非显而易见性而做出驳回决定。所以，申请人一定要对自己的发明客体进行详细的描述，并清楚地指出如何将这些新技术应用于现有已知的制造工作中，以及这么做将会实现哪些技术目标，可以解决哪些技术问题等。此外，申请人还应该解释清楚将各种部件组合起来后可以带来什么样的技术效果，从而避免因缺少非显而易见性而遭到驳回。

一般来讲，此类申请中的权利要求不应超过 15 项。而且，虽然申请人可以加入多个从属权利要求，但是申请中独立权利要求的数量不得超过 3 个。当然，申请人还可以进行主动修改，以使申请案的内容与权利要求书更加契合。不过，在这里需要指出的是，这么做的前提条件是 BPTO 还未就该申请案发出过《审查意见通知书》。

实际上，在巴西进行绿色专利申请的优势以及未来的市场机遇都是巨大的。例如，根据巴西能源研究办公室所提供的官方数据，巴西是全球第三大，同时也是拉丁美洲最大的可再生能源市场。目前，可再生能源的供应量已经占到巴西全国基础能源总供应量的 42%。目前，巴西总装机容量已经突破了 5.1 万兆瓦，其中风力发电机装机容量在过去 5 年里翻了 1 倍，达到 1.3 万兆瓦，小型水电站装机容量为 2752 兆瓦，生物质装机容量 581 兆瓦，光伏发电装机容量为 150 兆瓦，而大型水力发电装机容量则达到 3.5 万兆瓦。

总而言之，由 BPTO 推出的绿色专利优先审查通道不仅能大幅降低当前积压案卷的数量，同时还可以帮助那些有利于保护生态环境的技术尽早投入到实际的应用之中。特别是那些手持相关技术的申请人更应该积极主动地加入到上述加速审查项目之中。

【陈强 摘录】

1.3 【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:2019-08-13）

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。

【陈寒 摘录】

1.4 【专利】专利保护的实施过程（发布时间:2019-8-13）

企业在对创新型商业模式进行系统化专利保护时,可按照如下步骤实施。

一、创新要素梳理

首先,企业对自身的商业模式进行梳理,理清商业模式的运行逻辑,从中梳理出影响商业模式运行的所有关键点,并根据这些关键点对商业模式运行的影响程度确定级别,例如可分为高、中、低个级别,以便于进行后续的专利价值分级。这些关键点体现了商业模式创新的本质,并影响商业模式的实现和运行,通过保护这些关键点就可以达到保护整个商业模式的目的。

其次,企业要分析在每个关键点上分别实施了哪些方面的创新,整合了新的资源能力,采取了与利益相关者共赢的商业策略或者业务系统,或者采用了创新的技术手段等。

最后,企业要确定这些创新处于定位、业务系统、盈利模式、关键资源能力、现金流结构中的哪个要素或者哪几个要素上。

二、技术方案化

企业要对每个创新的关键点进行详细分析,确定这些具有创新性的关键点是否属于专利所保护的技术方案,即是否满足专利保护的客体要求。如果商业模式中没有专利所保护的技术方案,即便商业模式在商业上存在很大的创新性,也无法对其进行专利保护。

企业可通过如下两种方式对创新的关键点进行技术方案化:

1.提取具有技术手段参与的部分

企业要分析每个创新的关键点的具体实现方式,从中提取出具有技术手段参与的部分,并将这些具有技术手段参与的部分作为潜在的专利保护方案。

2.将创新的关键点转化为技术方案

当创新的关键点中没有明显的技术手段参与时,企业一方面要分析其可能的其他实现方式,判断是否具有技术手段参与的可能性、必要性、可行性和优势,若有则将具有技术手段参与的实现方式作为技术方案;另一方面要着眼于未来,分析未来对商业模式进行升级、优化和发展时是否有必要或者可能引入技术手段,以提升商业模式的运行效率等。

1.5 【专利】从专利申请浅析光学镜头的发展（发布时间:2019-8-13）

光学镜头，作为摄像机的最前端组件，一直在摄像机中扮演着重要的角色。随着各种技术的发展，智能手机、自动驾驶技术、AR 和 VR 设备普及以及智能安防市场加速升级，光学镜头的成像品质也越来越受关注，光学镜头的市场发展环境正越来越广阔，市场对光学镜头的需求将迎来一波高速增长。本文中，笔者从专利申请的角度对光学镜头的发展变化进行分析，以期为企业提供参考。

各国企业纷纷布局

2009 年之前，光学镜头的市场份额主要是由日系厂商牢牢占据着，自然在相关专利申请领域，日本申请人也是独占鳌头。笔者经过专利检索后发现，在 2009 年以前申请的专利中，来自日本的申请占了一半以上，约为 52%，其次为中国，约占 34%，韩国、美国也有一定的占比。

那时候来自日本的申请人有富士、佳能、索尼、松下、尼康、爱普生、奥林巴斯、柯尼卡美能达等诸多全球知名的大公司，而中国的申请主要为鸿富锦和鸿海两家企业，都是中国台湾企业，专利的发明点也不高。无论从申请人数量、专利申请的数量还是专利申请的质量上，10 年前的中国在光学镜头方面与日本相比不可同日而语。

然而近年来，智能手机的快速增长，彻底摧毁了低端卡片机和小型 DC 的行情，如今，普通的拍摄任务交给智能手机就足以应对。随着国内光学设计、加工制造技术的持续进步和成熟，促使高清镜头出现国产化趋势，在大倍率变焦、超高清、光学防抖、安防监控一体机镜头等高端光学镜头方面，国内厂商经过研发积累，逐步打破了日本企业在该领域的技术垄断，在手机镜头、车载镜头等消费电子领域市场，大立光电股份有限公司、浙江舜宇光学有限公司等企业占据光学定焦高端镜头市场的主要份额，而日本厂商在相机镜头方面的进步却很少。

从专利数据来看，在中国的光学镜头方面的专利申请，自 2010 年以来每年以大于 10% 的速度在逐年递增，截止到 2018 年底，已经有了 1.5075 万件专利申请，其中发明专利申请 1.1543 万件，实用新型专利申请 3532 件。

近 10 年来，日本申请人在中国所提出的光学镜头方面的专利申请都基本维持在每年二百多到三百多件，而反观中国申请人，每年在光学镜头方面提出的专利申请至少以 10% 的速度在增长，2018 年同比增长了 45%。

截止到 2018 年底，中国申请人在光学镜头方面的专利申请已经达到了 9514 件，比十年前增加了 732%，而日本申请人拥有 4440 件，仅比十年前增加了 151%。截止到 2018 年底，日本、中国、韩国、美国企业在中国提交的光学镜头的专利申请比例分别为 29%、63%、4%、3%。

目前居前十位的申请人中，中国申请人占了四位，分别是大立光电股份有限公司、浙江舜宇光学有限公司、先进光电科技股份有限公司、玉晶光电（厦门）有限公司等。

大立光电股份有限公司是专业精密光学镜片、镜头的制造厂商，从设计、制造到销售均自行研究开发，产品销售全球各知名的光电产品制造商，现在是全球最大的手机镜头制造商，2003 年投资成立苏州大立光电有限公司。

浙江舜宇光学有限公司隶属于舜宇集团，专业从事光学镜片、镜头的设计、制造和销售，为中国领先的综合光学产品制造商，公司居国内民用光学产品制造企业第一位，手机镜头全球排名第五，车载光学镜头进入奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯等豪华车领域。

先进光电科技股份有限公司主要运营项目为镜片及镜头的研究开发及生产制造，于 2004 年在江苏镇江设厂，目前是国内少数具备生产高精密光学镜头能力的厂商之一，也是国内镜头主要供应商之一。

玉晶光电有限公司于 1994 年进入大陆，在厦门成立玉晶光电（厦门）有限公司，2009 年下半年通过了苹果的供应商认证，成为苹果 CMOS 摄像模组用镜头第二供应商，在 2010 年的 CMOS 摄像模组用镜头市场表现惊艳。

打磨技术持续发展

在光学镜头这一领域，国产镜头凭借着高品质和良好的应用效果已广受用户青睐和国外同行关注，并打破了之前镜头市场被日本品牌所占领的局面，可以说除了衰落的相机镜头产业被日本占领外，中国在新兴的手机镜头、车载镜头、智能监控镜头等新兴技术镜头方面，技术和规模都处在全球第一阵营。但是日本方面，富士和佳能、尼康、索尼等老牌公司依然还是能占有一席之地，韩国的三星仍然实力不俗。还有一个新晋的瑞声科技（新加坡）有限公司，它是目前全球范围内，唯一掌握 WLG 晶圆级光学玻璃镜片量产技术的公司。在光学这一市场，瑞声科技的名声正逐步鹊起。

同时我们也要看到，在镜头的专利申请方面，目前虽然中国申请人提出的专利申请占比最多，但是中国大陆却并无具有领头性质的申请人。上述居前位的中国四大申请人中，除浙江舜宇光学外，其余三家都是中国台湾公司，而浙江舜宇光学是中国台港澳合资企业。

从光学产业链来看，在摄像头光学组件中，附加值最高的是镜头和芯片，而随着双摄、三摄、3D 摄像头的日渐兴起，未来镜头产能可能处于偏紧状态，前

景好、确定性强，处于量价齐升阶段。与此同时，随着技术和市场的发展，对镜头也将提出更高的要求。市场竞争将逼使企业增强创新意识，国内镜头制造商在这一机遇面前需要高度重视技术革新和产品创新，才能在此过程中占有一席之地，在未来争取更多的发展机遇。

【孙琛杰 摘录】

1.6 【专利】企业上市如何迈过专利诉讼坎？（发布时间:2019-8-12）

7月22日，科创板首批25家企业正式挂牌上市，这意味着中国资本市场一个全新板块的起步。

除首批25家企业外，越来越多的企业对科创板跃跃欲试，各家拟上市企业积极筹备，努力做好上市前的准备工作。但就在7月23日，一家拟上市企业却在关键时刻掉了“链子”，因被他人起诉专利侵权成为了科创板首家被取消上市申请审议的企业。

对于拟上市企业而言，上市前夕遭遇专利诉讼已是屡见不鲜，为顺利踏上上市之旅，应如何规避涉诉风险？若遭遇恶意诉讼，又该怎样应对？对此，有专家表示，若想顺利在科创板上市，企业除满足科创板上市要求，做好自主创新，增强自身的知识产权实力外，还应在上市前排查知识产权侵权风险；此外，还应建立快速反应机制，以便在遭遇恶意诉讼的时候，做到从容应对。

上市前夕遭遇诉讼

上海晶丰明源半导体股份有限公司（下称晶丰明源）临时被取消上市申请审议的消息来得有些突然。

晶丰明源成立于 2008 年 10 月，是国内领先的电源管理驱动类芯片设计企业之一，主营业务为电源管理驱动类芯片的研发与销售，公司产品包括 LED 照明驱动芯片、电机驱动芯片等电源管理驱动类芯片。

晶丰明源是第六批获受理的科创板拟上市企业之一，2019 年 4 月 2 日，上海证券交易所（下称上交所）正式受理了晶丰明源提交的科创板上市申请。此后，晶丰明源完成了上交所的三轮问询，按流程原定于 7 月 23 日接受科创板股票上市委员会（下称科创板上市委）审议会议审议。

7 月 23 日，科创板上市委发布了 2019 年第 16 次审议会议公告的补充公告，称晶丰明源在科创板上市委审议会议公告发布后出现涉诉事项，根据上交所相关规则规定，本次科创板上市委审议会议取消审议晶丰明源发行上市申请。

晶丰明源在上市前夕被谁起诉？记者在采访中了解到，矽力杰半导体技术（杭州）有限公司（下称矽力杰）以专利侵权为由，将晶丰明源起诉至杭州市中级人民法院。矽力杰认为，晶丰明源涉嫌未经许可，

擅自制造、销售、许诺销售侵权的线性调光芯片产品，侵犯了矽力杰的专利权。矽力杰请求法院判令晶丰明源停止侵权，并颁发禁令。

为进一步了解诉讼相关情况，记者分别联系了矽力杰和晶丰明源，截至发稿时，矽力杰未予回复，晶丰明源表示不方便接受采访。

企业在上市前夕遭遇知识产权诉讼并非个案，此前已有多起类似案例。刘翰伦一直从事为企业上市提供知识产权服务的工作，他在接受中国知识产权报记者采访时表示，企业在上市前遭遇专利侵权诉讼，通常有两种情况，一种是拟上市企业确实侵犯他人专利权，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十条第五款的规定，发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险，进而影响持续盈利能力的，将不具备发行条件。另一种情况就是拟上市企业遭遇恶意诉讼，专利权人提起专利侵权诉讼的目的不是正当维权，而是另有图谋。

未雨绸缪降低风险

如果在上市过程中因遭遇知识产权诉讼被取消上市申请审议，那么，企业将何去何从？

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定，当发生知识产权诉讼等重大事项时，发行人、保荐人应当及时向交易所报告。交易所应当对上述事项及时处理，发现发行人存在重大事项影响发

行条件、上市条件的，应当出具明确意见并及时向中国证券监督管理委员会报告。

具体来说，根据以往经验，出现此类事项，交易所首先会取消上市申请审议会议，发行人与中介机构在审核期限内就此事发表意见，交易所论证该诉讼对公司的影响，再决定是继续推进审核、等待结果还是撤回材料等，但最终是否继续上市由交易所决定。

深圳德高行知识产权数据技术有限公司首席技术官车慧中在接受中国知识产权报记者采访时表示，企业上市过程中遭遇知识产权诉讼属于重大事项。此次晶丰明源由于出现涉诉事项被临时取消上市申请审议，属于需要继续核查的情形。

那么，企业在上市过程中应如何未雨绸缪，以降低知识产权诉讼风险？锦天城律师事务所合伙人胡家军建议：首先，拟上市企业必须保证自己的知识产权权属清晰，无争议，不存在侵犯第三方知识产权的情形；其次，企业应加强自身的知识产权储备，注重自主创新，并围绕核心技术及时开展专利布局。

“科创板拟上市企业若想规避上市风险，不应临时抱佛脚，日常的积累才是关键。一方面企业应注重创新，提高自身的专利质量；另一方面，企业在上市之前，必须做好充足的筹备工作，针对可能遭遇的知识产权纠纷准备应对措施，做到未雨绸缪。”北京同立钧成知识产权代理有限公司高级合伙人刘芳在接受中国知识产权报记者采访时建议。

在刘翰伦看来，拟上市企业应提前着手开展专利分析评议工作，充分了解所处产业的知识产权分布情况，进而识别出具有潜在威胁的专利。在遭遇知识产权诉讼时，如果侵权事实明确，建议企业进行规避设计，绕过这些专利；若无法规避，尽早与专利权人主动协商，取得专利许可。

如何应对恶意诉讼

拟上市企业遭遇知识产权诉讼，如果确实侵权，企业应借此反省，加强自主创新和知识产权布局；但在有些情况下，拟上市企业并不侵权，且有很大把握胜诉，但司法程序需要时间，当下很难解释清楚涉诉专利权对企业发展的实质影响，因此交易所倾向于等待诉讼结果确定后再决定上市进程。

如果拟上市企业遭遇此类恶意诉讼，应如何应对？事实上，我国法院已经出台了相关规定。今年6月，上海市高级人民法院发布了《上海市高级人民法院关于服务保障设立科创板并试点注册制的若干意见》，该意见第十二条规定：“审慎处理涉发行上市审核阶段的科创企业的知识产权纠纷，加强与上海证券交易所的沟通协调，有效防范恶意知识产权诉讼干扰科创板顺利运行。”

“如果拟上市企业遭遇恶意诉讼，对方蓄意捏造侵权事实，甚至以威胁或要挟的方法，意图通过专利诉讼来获利，拟上市企业可以通过刑事诉讼进行应对。我国刑法中的扰乱市场秩序罪规定，捏造并散布虚假

事实，损害他人的商业信誉，导致对他人造成重大损失的，可加以定罪；此外，拟上市企业还可以主张敲诈勒索罪，对以非法占有为目的，使用威胁或要挟的方法，强行索要财物的行为予以制裁。”刘翰伦建议。

“建立快速反应机制对拟上市企业来说至关重要。”车慧中建议，拟上市企业即使通过知识产权预警工作排除了知识产权侵权风险，也不能避免他人以合法手段提起诉讼。因此，拟上市企业应针对可能遭遇的知识产权诉讼，建立快速反应机制，以便在遭遇诉讼时，在最短的时间内做出应对，并将涉诉材料上报给交易所。

“虽然上述准备工作耗时耗力，但相对于遭遇阻击时再临时抱佛脚而言，这些工作无疑是值得的，且成本较低，有助于推动企业的顺利上市。”刘翰伦坦言。（冯飞 赵瑞科）

【杨其其 摘录】

1.7 【专利】考量证据是否能够被合理采纳（发布时间:2019-8-12）

摘要

本案公开了一种四烯雌酮含量的高效液相色谱检测方法，审查员采用了一个网页上公开的文件作为最接近的对比文件 D1，D1 是从该网站上下载下来的一份实验报告，并且报告上注明的日期在本案申请日之前，审查员采用 D1 评价本案创造性。一般的答复思路为评价本案相对于 D1 和其他对比文件的创造性，但本案实际上可以避开创造性的答复，考虑证据 D1 是否能够被合理采纳。

案件介绍

案例申请号：201610060735.2

对比文件 D1：www.APExBIO.com

从网站下载的文件的部分截图：



High Performance Liquid Chromatography

1. Analysis Information

Product Name:	Altrenogest
Operator:	David
Injection Date:	1/13/2016 4:43:58 PM
Batch No.:	1

2. HPLC Condition

Column:	Athena C18, 3 μ m 2.1mm \times 100 mm		
Solvent A:	0.1% H ₃ PO ₄ in 100% Acetonitrile		
Solvent B:	0.1% H ₃ PO ₄ in 100% Water		
Gradient:	Time	A	B
	0.0min	10%	90%
	3.5min	95%	5%
	8.0min	95%	5%
	9.0min	10%	90%
	10.0min	10%	90%
	10.0min	Stop	Stop
Flow rate:	0.4ml/min		
Wavelength:	370nm		
Volume:	10 μ l		

3. Result

关于证据的答复思路：

- 1、文件中记录的日期是否能够被认为是其实际的公开日期？
- 2、该网站上是否具有其他佐证证明其记录的日期不一定是公开日期？

意见陈述的主要内容：

审查员采用对比文件 1 作为最接近的现有技术，对比文件 1 为网站 www.APExBIO.com 上的“Quality Control”一栏中“HPLC”的可下载文件，申请人在 HPLC 这一下载文件中发现其中的标注日期为 2016 年 1 月 13 日，而审查员则直接将这一

日期认定为该文件的公开日期。事实上，这一日期（2016年1月13日）并不能被认定为该文件的公开日。

首先，该对比文件1是一份实验报告或实验记录，一般来说，实验者需要在实验报告中记录实验者姓名、实验日期等信息，以便实验室管理或研究分析，因此这一日期应该为实验人在对其样品进行这一项测试的实验日期。

第二，对于任何一项研究或公司而言，将实验结果进行整理并公布并不是一蹴而就的，一项实验自实验进行（实验日期）至上传至网站公开（公开日期），往往需要经历漫长的时间。其一，实验者需要将实验结果自实验仪器中导出并进行整理；其二，实验结果需要制作成可上传的标准文件（例如对比文件1为制作成含有“APExBIO”商标的PDF文件）；其三，也是最重要的一点，该实验数据是否需要保密、是否能够供公众下载等问题，则需要公司领导人的层层审批；其四，这一网站作为该公司的官方网站，并不是任何一个实验者可以随意上传的，需要提交专门的网站维护人员进行上传和提交。因此，对比文件1这一实验日期并不能与公开日期相等同。

第三，审查员的检索报告显示，审查员对于该网站的检索登陆日期为2017年4月20日，从审查员提供的网站截图来看，审查员在检索日期登录时，该网站的“Quality Control”一栏中含有“COA”“HPLC”“NMR”“MSDS”等，但并不包含“Datasheet”项。而申请人收到审查意见后，于2017年5月5日登陆该网站，并在“Quality Control”一栏看到其还包含“Datasheet”项（申请人登陆的页面情况见附件1），可见该Datasheet文件是于2017年4月20日~2017年5月5日之间上传至该网站公开的，下载该Datasheet文件（见附件2）可以看到，文件中的标注日期为2016年6月30日，可见该文件的标注日期和公开日期相差了近一年的时间。这说明了对比文件1的HPLC的实验日期并不可能是其真实的公开日期。

综上所述，审查员引用的对比文件1，没有证据表明其公开日期在本案的申请日之前，不能将其作为现有技术来评价本案的创造性。

【侯燕霞 摘录】

1.8 【专利】全球专利布局背景下的专利撰写策略（发布时间:2019-08-12）

理解不同的国家在专利法上的一致性，同时要兼顾重点目标国家在实践中的差异性。一致性最主要体现在所谓的三性，即新颖性、创造性和实用性。这三点对于所有国家的专利法要求而言都是一致的，从撰写的角度来讲，更重点的是要了解：我们要布局的这些重点的目标国家它们在实践中所具有的差异性，把差异性体现到我们的撰写中去。对于差异性，主要有三个方面的差异性大家要重点关注：关于适格性（Patent Eligibility）的问题；关于说明书对权利要求支持的强度要求；关于审查实践过程中标准和程序的差异。

适格性

虽然对于三性的要求所有国家都是一样的，但是关于适格性（Patent Eligibility）问题，简单的说就是什么样的东西可以申请专利，这个在不同国家中的要求差异还是很大的。

拿商业方法来举例，美国总体上说，虽然近两年的变化比较多，但总体上是允许商业方法的，但是在欧洲这个就是不允许的；中国从去年开始，从法律原则上讲是可以接受商业方法专利申请了，但是在实际操作中还有很多不确定因素。

对权利要求的书面支持

一般来讲，在主要目标国家里面，美国和欧洲处于两个极端：美国关于说明书对权利要求支持程度的要求是相对比较宽松的；而欧洲属于另一个极端，是要求非常严格，

就是说很多时候要求权利要求一定要有说明书字面、原文的支持；中国的要求更接近欧洲，相对来说是比较严格的。

审查实践过程

不同国家之间审查速度可能会差很多。欧洲相对比较慢一些，美国和中国可能目前来看相对快一些，特别是有一些加速审查的办法。另一个比较大的差异是关于分案或者延续案的要求。什么时候可以提分案、提延续案，不同国家之间的差别还是非常大的。关于单一性的标准，在不同国家审查的过程，区别也是挺大的。

02

专利质量，如何平衡和兼顾专利的保护范围和它的稳定性、有效性。

保护范围

第一个是关于权利要求的保护范围是不是足够广，也就是对于这些技术特征是不是有进行合理的上位和概括，有没有把可能的潜在竞争对手的规避设计给堵住。再一个就是说一个权利要求如果有多个实施主体的情况下，是不是有注意到这个问题，避免将来可能出现的分割侵权（ Divided Infringement ）问题。特别是希望不要把“用户”（ user ）给作为实施具体写进权利要求。第三点就是授权的专利权利要求是不是具有可检测性，也就是说如果别人侵权的话，是不是容易被发现，容易被取证。

稳定性和有效性

过于广的专利保护范围必然会影响这个专利的稳定性和有效性。真正在用专利的时候，特别是诉讼的时候，那几乎不可避免的情况是对方一定会去攻击这个专利的有效

性。在全球专利布局的背景下，比如说美国的专利局无效程序，中国的无效程序，还有欧洲的异议程序都会相对比较容易的被用来挑战授权专利的有效性。

专利的授权权利要求范围并不是一味的越广越好，我们希望这个范围是合理的，是兼顾了稳定性和有效性的。既要在诉讼中有足够的攻击性，同时也要有很强的稳定性，不要輕易被对方无效。

03

总体原则：重视第一次撰写（first drafting）的质量。

我们在进行第一次撰写的时候，比如说一个中国申请或者是美国临时申请，那么之后，如果要进行 PCT 申请的时候进行了改写，或者是在美国临时申请转成正式申请的时候往里面加了很多内容和进行了修改，那这个时候可能有一个很大的问题，就是优先权是不是能够得到保证。这是一个很大但又不容易被重视的问题，因为优先权的问题在审查阶段，往往不一定能看出来，审查员多半情况下是不会去质疑和挑战你的优先权。

优先权的问题往往是真正专利到用的时候，特别是在诉讼过程中，那几乎是百分之百一定会被对方纠出来穷追猛打的。这个时候，如果之前第一次撰写的质量比较低、和之后的这个正式申请差异比较大的话，那这个优先权往往都是有很大的问题的。所以我们在条件可能的情况下，都会建议客户不管是第一次申请是中国申请还是美国临时申请，都希望尽量能够按照之后实际需要的标准进行撰写。而不是等到后面再做 PCT 申请或者是转正式申请的时候再去增加、修改内容。我觉得尽量在可能的情况下，第

一次撰写就希望按照这个想要达到的质量标准进行撰写，避免将来可能有优先权的争议。

【贺姿 摘录】

1.9 【专利】写好专利、提高专利授权命中率离不开三方面考量（发布时间：2019-08-13）

最近，关于专利质量，特别是实用新型专利质量，又被重提。实用新型的专利授权率一路走低，让很多人大为感叹的同时，也在为国家强化创新意识、提升专利质量工程大为赞叹。而专利质量的提升，显然不是一下子就能做到，是离不开多方面的配合和持续改进的。

一般而言，专利从申请到申请、申请，再到授权，以及后续的维持或者维权，离不开多方面的人员参与，有发明人或者申请人参与，也有专利代理人的参与，还有审查员的参与。专利质量提升也是一项系统化工程，离不开多个部门的参与。随着对创新要求的提升，过去实用新型那种随便弄弄就能授权的日子，也是一去不复返了。提升专利质量，也离不开以下三方面的努力。

一、发明人的发明创造是决定专利的质量的重要因素：

目前，发明人或者企业委托专利代理人完成的专利，都是基于发明人的交底书来完成的，发明人的交底书成了决定专利质量的重要因素。作为提供素材的发明人，不可轻视交底材料的提供。但实际情况就是，往往因为一些目的，一些发明人或者申请人无法提供相关素材，却期望获得相关的授权专利，其目的不外乎为了证书，为了所谓的项目。在这种背景下，催生了大量所谓的专利申请，证书成了发明人唯一的需求。这种需求抹杀了专利本身的初衷和意义。在这样的大背景下，就催生了后续多种多样的管理措施和政策，越来越多的关于专利质量提升策略，也是针对这些无源之水无本之木的专利。尽管专利本身也离不开设计和布局，但与那种只需要证书无关技术还是有很大区别。

对于高质量专利申请而言，除了需要避免政策上提到的那些常见的非正常的申请之外，还需要努力从以下方面来提升专利创造的质量：

（1）对所需要申请的专利的目的和背景的详细了解，特别是需要了解该专利或者项目的现有技术水平。需要做出必要的查新报告，多收集对比现有技术资料。发明人的检索才是第一位的。世界知识产权组织也指出专利文献能帮助研发节省 60%的时间和 40%费用，足见专利

文献和专利检索对研发的帮助。因此，建议发明在申请前对本申请有个充分了解后，进行侧重点检索分析，然后提出自己的独特之处，针对性地申请。很多授权专利，不是大而全，而是精和巧。

(2) 检索发现问题后及时处理，避免研发团队闭门造车从而研发出别人已经申请了专利保护的技术，浪费大量的人力和财力。同时，如果发现具有足够的新颖，则需要及时下手准备，而不是泄密或者在公开场合发表，特别是，在专利没有申请前，论文被公开就得不偿失。有不少的主题，在后续检索中，往往都发现被其论文公开而失去创造性。如果发现了类似别人申请过，那么就应该与专利代理人一起找找其他创新点，进一步开发创新或者另选研发项目，而不是抱着侥幸、试一试的心理。

(3) 及时完成技术交底书内容。技术交底书中应写明以下几部分：现有技术或背景、现有技术中存在的缺陷、完整的技术方案、技术方案相比现有技术能达到什么样的有益效果及尽量多列举几个具体的实施方案（最少要提供一个）。

(4) 一个好的方案，可以先通过内部评估，然后进行撰写交底书，前提是需要采取必要的保密措施，避免技术方案泄露，或者被其他同行获取而失去创造性。有些发明人或者申请人，不重视这一点，往往会导致技术泄密，而失去申请先机。在方案延伸和产品专利设计层面，一般离不开专业的技术，也离不开专利知识。单纯的专利编写，往往容易脱离技术本身，特别是在诸多领域（如教学、医疗、生活用品等等）容易滋生低质量专利申请，而在工业技术或者专业中，还是大有作为的。如何挖掘技术并进行创造、创新，则是发明人需要重点考虑的，如果能懂更多专利相关知识，则如虎添翼了。

二、专利代理人的撰写是高质量专利获取的不可缺少的环节

专利撰写是一个复杂的过程，需要专利代理人充分理解技术交底书后，结合专利法相关文件要求，撰写出一个技术层面的法律文书。专利撰写不仅仅涉及法律层面，更涉及技术层面，因此，找一个懂技术的专利代理人对口处理，十分重要。

一般来谈专利代理人撰写流程如下

(1) 确认发明人提供的技术交底书，从多角度了解该技术。对于技术交底书中存在的缺失问题，与发明人提出交涉。必要时，需要指导发明人完善技术交底书，并接受发明人的咨询，以便更好地理解方案。

(2) 进行必要的检索。检索是关键，无论是对发明人，还是专利代理人，这样可以避免重复，也可以确定创新点，避免在审查中被类似失去新颖性、创造性。

(3) 撰写权利要求书和说明书。这些是专利的核心所在，也是专利代理人重点方向。在撰写时候，尽可能获得最大保护，同时避免落入现有技术陷阱。必要时，用词、标点都需要把关，避免歧义。此外撰写过程中，也要考虑到后续答复的问题，一旦出现新的问题，需要及时检索和与发明人沟通。

(4) 对发明人提供的技术进行必要的保护。因为专利一旦公开，就会将一些企业的核心技术公开，对此，采用必要的保护措施，也是代理人的职责。一些参数，能用范围的，尽量用范围，考虑专利授权性的同时，还需要考虑专利保护性。

(5) 撰写完成后，需要校核。考虑到专利撰写的复杂性，必要时，还需要资深的专利代理人进行审核，以便避免遗漏获取高质量专利的环节。没有审核，则容易因为专利代理人的理解偏差，造成一些不可挽回的损失。在这个过程中，也离不开与专利发明人的沟通，双方是个长久的动态过程。鉴于目前专利机构运行方式的特点，有些时候，发明人很难有机会与代理人直接沟通，其实是一种损失。因此，如有必要，还是需要建立双方合适的通道，以便更好地获得符合要求的高质量专利。

三、审查员的审查和后续答复也十分关键

目前，在专利审查过程中，审查员一般会结合专利申请案件进行检索，然后给出相应的审查意见。专利代理人在收到审查意见通知书后，要认真阅读内容并分析，仔细比对审查意见中涉及对比文件，必要时应及时与审查员沟通；此外，需要向发明人转达审查意见和答复的建议，必要时，需要邀请发明人一起提供答复意见书。

在这个过程中，一个高质量的专利的获得，依然离不开与发明人、审查员的沟通，特别是一审答复，往往是专利能否获得授权、保持高质量专利最大范围保护的关键，因此，答复不可小觑，沟通更不可少。一般而言，专利答复往往是基于技术层面的，在答复过程中，代理人 and 发明人的作用同样不可小觑。如何最大范围获得保护，并获得授权，往往需要发明人和代理人进行争取。在两者无法兼得的情况下，就需要取舍，更离不开沟通。

对于发明专利，因为审查相对严格，答复意见次数往往相对较多。而实用新型，因为采用了简易审查程序，在答复中，稍有不顺，就会出现驳回的情况。因此，在提到高质量专利的时候，往往需要更加注意专利撰写的可行性，特别是实用性，需要采用更加深入和布局的方式。在这方面，也是实用新型专利后续需要重点考虑的，而不是等着审查意见出现后再来处理。很多实用新型专利，其实在撰写层面，就可以知晓后续的情况，在这方面，还需要采用更加现实的方式进行深入，而不是为了一个证书就随意编写而已。

因此，一份高质量的专利，往往离不开企业、发明人、专利代理人甚至审查员，这是个系统过程。一个发明专利从申请到授权或者驳回，这个过程往往需要两到三年时间，与其在这个过程中进行等待，还不如事前就准备充分，或者再接再厉，获得新的思路和方向，进行后续的专利布局和挖掘。一个实用新型申请尽管只有不到一年时间，但因为审查次数较少，容易被公开不充分或者实用性不强而驳回，也需要重点考虑相关可行性。

【任宁 摘录】

1.10 【专利】上半年我国知识产权使用费出口增长 33%（发布时间：2019-8-12）

近日，商务部服贸司发布了 2019 年上半年服务进出口总体情况。其中，高附加值、高技术含量的知识密集型服务表现抢眼，增长 9.4%，知识产权使用费出口增长 33%。

知识密集型服务进出口情况

进出口额达 8923.9 亿元，增长 9.4%

出口 4674.1 亿元，增长 12.1%

进口 4249.8 亿元，增长 6.5%

知识产权使用费出口增长 33%

据悉，2019 年上半年，我国服务贸易总额达到 26124.6 亿元，同比增长 2.6%。其中，出口 9333.7 亿元，增长 9%；进口 16790.8 亿元，下降 0.6%；逆差 7457.1 亿元，下降 10.5%。

服务进出口总体情况呈现三大特点

知识密集型服务表现抢眼

服务贸易在对外贸易中的占比提高

服务贸易逆差继续收窄

商务部服贸司负责人介绍，2019 年上半年，我国服务进出口总体情况呈现三大特点：一是知识密集型服务表现抢眼，进出口额达 8923.9 亿元，增长 9.4%，高于服务进出口整体增速 6.8 个百分点，占服务进出口总额的比重达到 34.2%，同比提升 2.2 个百分点。其中，知识密集型服务出口 4674.1 亿元，增长 12.1%；进口 4249.8 亿元，增长 6.5%。增长较快的有以下几个领域：知识产权使用费出口增长 33%；电信、计算机和信息服务出口增长 15.7%，进口增长 19.6%等。

二是服务贸易在对外贸易中的占比提高。上半年，服务贸易占对外贸易总额的比重达到 15.1%，比去年全年高出 0.5 个百分点。

三是服务贸易逆差继续收窄。上半年，服务出口继续保持快于进口的增长态势，增速高出进口增速 9.6 个百分点，推动服务贸易逆差同比下降 874.9 亿元。

（实习编辑：邵京京，编辑：曹雅晖，编校：崔静思，审读：孙雅曼，美编：李羽）

【沈建华 摘录】

1.11 【专利】“蓝天”行动，将引导专利代理行业进入健康快速发展轨道（发布时间:2019-8-15）

一、“蓝天”专项行动的相关背景

为加强和完善专利代理事中事后监管，推进专利代理行业健康发展，国家知识产权局于今年4月印发《关于加强专利代理监管的工作方案》，其中对“蓝天”专项行动进行了部署。“蓝天”专项行动，是全国统一组织、为期两年、针对专利代理行业违法违规行为进行集中整治的一次专项行动。既是贯彻新修订的《专利代理条例》的具体体现，也是深入落实党中央、国务院“放管服”要求的重要工作，还是机构改革后国家知识产权局知识产权运用促进司按照局党组要求履行新职责的一项重点任务。

今年6月以来，随着“不忘初心、牢记使命”主题教育的深入开展，国家知识产权局党组认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，围绕主题教育要求，将“专利代理行业，特别是一些代理机构存在违法违规行为”作为局主题教育专项整改工作之一，把“为民服务解难题”落实在行动上，夯实高质量发展的事业基础，以工作实绩检验主题教育成效，在集中整治违法违规行为、撑起专利代理行业一片“蓝天”过程中，不断将主题教育引向深入。

今年8月7日，国家知识产权局又印发通知，部署开展集中整治工作，加速加力推进“蓝天”专项行动，要求各地切实提高政治站位，将深入推进“蓝天”专项行动提高到是否真正落实主题教育活动具体要求的高度来认识，以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，切实解决行业发展中存在的突出问题，集中力量整治行业乱象，努力将“蓝天”专项行动推向深入，力争在8月底前取得突出成效。

当前，专利代理行业违法违规问题集中在以下4个方面：

一是无资质专利代理行为。近年来，社会创新活力被充分激发，专利代理服务的社会需求日益增强。一些机构在未经许可的情况下，通过租用、借用专利代理资质等方式，或以专利申请联系人名义，开展实质性的专利代理业务，构成非法代理行为。

二是专利代理“挂证”行为。一些机构为满足专利代理执业资格证审批或机构发展规模需要，将未在本机构执业的一些代理师的资格证挂在本机构；一些代理师为获取经济利益或执业经历，将资格证挂在某一机构，但并未专职从业。

三是代理非正常专利申请行为。一些代理机构出于对经济利益的追逐，根据客户要求编造专利，代理非正常专利申请。

四是以不正当手段招揽业务行为。为抢占市场，一些代理机构通过虚假宣传、欺诈等不正当手段招揽业务，损害了当事人利益，扰乱了行业秩序。

二、“蓝天”专项行动已采取的措施。

“蓝天”专项行动自4月份启动后，国家知识产权局主要采取了以下措施：

一是集中公开各省（区、市）专项行动举报投诉电话，畅通举报投诉渠道；增强举报投诉工作的协调性与便利性，提升专项整治工作影响力与震慑力。

二是对各地工作进行专门指导，明确专项整治4种违法违规行为的具体表现形式和处罚方式，结合国家知识产权局年初作出的18个行政处罚决定，如北京某专利代理机构因非正常专利申请等违法行为被撤销专利代理机构注册证、苏州某专利代理机构因“挂证”行为被撤销专利代理机构注册证，根据相关案例，组织开展典型案例研讨交流活动，提升各地监管办案效率与水平。

三是推进各地结合实际，制定专利代理机构和代理师“双随机、一公开”检查清单，有序开展日常检查工作，将专项整治与日常监管有机结合，指导各地进一步聚焦4种典型违法行为开展检查。

四是推进各地知识产权管理部门建立与有关部门的沟通协调机制，开展跨部门联合治理；加强对行业协会的指导，充分发挥行业自律和社会监督作用，强化综合治理。

五是指导各地结合实际深入推进专项行动，进一步拓积极创新机构合法经营承诺、正面典型宣传引导、举报投诉结果反馈、联合执法检查等工作机制，确保专项行动成效；同时选择重点区域，进行集中督导督办，对于部分重点省市，开展专项督导。

今年8月7日“蓝天”专项行动集中整治工作开展一周以来，“蓝天”专项行动进一步加速加力，主要工作情况如下：

一是上线网上举报投诉功能。8月7日，上线具有案件接收、转送、办理、案件办理监管和案件信息报送等功能的网上举报投诉平台，建立覆盖全国的举报投诉渠道。

二是进一步加强对地方工作的指导。8月7日，国家知识产权局组织19家东部地区及代理机构数量较多省（市）知识产权管理部门加快推进“蓝天”专项行动集中整治工作，调度各地“蓝天”专项行动工作进度，部署开展集中整治工作，要求各地要把握时间节点，加大力度，加快进度，扎实推进集中整治工作，坚决打击各类专利代理违法违规行为，切实有效规范行业秩序，努力营造公开透明、公平竞争的专利代理行业发展环境。各地积极响应，北京、天津、河北、上海、江苏、湖北、广东、安徽、海南、云南等地部署开展“蓝天”专项行动工作推进活动，积极部署本地“蓝天”专项行动集中整治工作。

三是对相关违法违规行为进行集中排查。将专利申请的联系人信息进行对比、分析，筛查同一联系人关联多件不同申请的情况，集中发现“黑代理”线索，联合有关部门严惩欺诈等非法代理行为，目前已初步核查发现多个存在异常的联系人信息，并已转送至各个地方调查处理。联系人社部门，核查专利代理师社保信息，集中核查“挂证”行为线索，并将向有关地方局转送。协调有关部门加强数据监测，定期认定代理非正常专利申请信息，目前已经初步认定多家专利代理机构涉嫌代理提交非正常专利申请行为，且已将部分涉嫌非正常的机构名单转送地方调查处理。建设“互联网+监管”平台，加强线上违法线索监控，协调有关执法部门加强对不正当手段招揽业务等行为的线上线下一体化监管。

四是约谈相关涉嫌违法网站。进一步加强了对重点网上论坛的治理，对相关涉嫌传播“挂证”信息的论坛进行调查，集中整治开展一周以来，目前已初步核实，并截屏保存传播“挂证”信息的北京、河北和广东等多家网站，分别对其进行了约谈，并要求其限期整改，提交整改报告。目前相关网站已删除违禁“挂证”信息15000多条，涉嫌账号500多人，已永久封禁涉嫌“挂证”信息的账号，封停相关涉嫌“挂证”的版块和栏目。

五是积极推进加强行业自律。8月9日，中华全国代理人协会联合北京市专利代理师协会等9个省级专利代理行业组织，共同开展专利代理行业自律监督整治行动，发布了《关于配合“蓝天”专项行动联合开展专利代理行业自律监督整治行动的通告》，公布了举报投诉联系方式，公开向社会公众以及专利代理行业征集违法违规行为线索和/或证据，配合国家知识产权局开展查处工作。印发了《中华全国代理人协会关于加快推进“蓝天”专项行动集中整治

工作实施方案》，方案中确定了相关工作要求、组织领导及职责分工等内容，明确了集中立案调查一批典型案件、规范专利代理机构内部管理、建立疑难案件研判机制、举办 2019 年专利代理师执业宣誓仪式等相关举措。

三、未来的打算

下一步国家知识产权局将继续加大力度加快进度推进集中整治行动：

（一）组织专利代理机构开展全面自查和信用承诺工作。组织专利代理机构、专利代理师对照“蓝天”专项行动重点治理事项开展全面自查，完成自查报告，并组织签订信用承诺书，力争在 8 月 20 日前完成。

（二）进一步强化协同治理。制度协同上，协调有关部门推进专利代理联系人等制度与事后监管制度协同联动；政策协同上，对于严重违法的代理机构或代理师，在品牌机构评选、行业评优评先等方面予以全面限制；机制协同上，建立机构和代理师信用档案，健全事前信用承诺和处罚信息公示机制，推进实现“一处失信、处处受限”。

（三）进一步加大办案力度。加强专项督导。推进地方将开展“蓝天”专项行动作为检验主题教育成效的关键举措，予以全力推进。强化数据监控。建立对转送地方违法线索处理的数据监控反馈机制，科学评价地方监管工作成效，督促地方积极办案。集中优势资源。推进地方依法积极开展委托执法，建立办案人员调度机制，壮大监管人员力量，加强经费、装备保障，确保办案基本条件。提升监管能力。加快制定专利代理监管办案规范，发布典型案例，加强办案研判与培训交流，切实提升监管办案能力。重点查办一批典型案件。聚焦当前专利代理行业发展中存在的“黑代理”“挂证”“代理非正常申请”和“以不正当手段招揽业务”等突出问题，采取可行的方式组织案件线索征集与分析，依法查处一批专利代理违法典型案件。要重点加强对国家知识产权局前期转办案件以及社会广泛关注的、群众反映强烈的违法违规案件的查处力度，必要时，国家知识产权局将挂牌督办。

（四）加大对四种违法行为整治力度。加大对“黑代理”违法行为整治力度。面向社会各界广泛征集违法代理线索，加强对长期有照无证经营机构的筛查力度。国家知识产权局也将核查一批以联系人方式违法开展专利代理业务的行为线索，并向地方转送。各地要结合本单位接到的举报投诉线索和日常监管工作中发现的线索，重点对违法代理行为进行集中整治。加大对“代理非正常申请”违法行为整治力度。对国家知识产权局 2018 年认定“代理非正常申请”数量较多的代理机构，进行集中提示谈话；对 2018 年被认定后，2019 年上半年仍被

国家知识产权局初步认定“代理非正常申请”的机构，取消相关政策支持；对2019年被国家知识产权局正式认定“代理非正常申请”违法行为的代理机构，要在进行立案查办。加大对“挂证”违法行为整治力度。国家知识产权局将对发布“挂证”信息的重点论坛和网站等进行约谈，还将会同相关部门核查并向地方转送一批“挂证”违法行为线索。加大对“以不正当手段招揽业务”违法行为整治力度。联合有关执法部门，对“使用国家机关工作人员名义”进行虚假宣传、诋毁其他专利代理机构和代理师等以不正当手段招揽业务行为线索进行排查，进行查处。

（五）推进加强行业自律。指导行业协会发挥行业自律职能，强化业内自律监督，积极主动查处违反行业自律规范的行为。公开征集违法行为线索，开展规范经营自律倡议工作，组织专利代理师执业宣誓活动，加大对专利代理机构、代理师执业行为的核查力度，全面筛查违反行业自律规范行为。要引导行业协会依法依规及时向政府知识产权管理部门移送案件线索。

四、国家知识产权局党组对“蓝天”专项行动的指导和要求

今年初，国家知识产权局党组将开展专项整治工作确定为党组重点工作。4月底，印发《关于加强专利代理监管的工作方案》，部署针对4种突出问题开展为期两年的“蓝天”专项整治行动。5月底，制定详细的行动方案，对各地工作提出具体要求，地方积极响应，陆续开展各项具体工作。专项整治启动以来，中央指导组和局党组高度重视，局领导多次作出专门指示，一批中央主流媒体和有影响力的网站、自媒体对行动进行深入报道，形成了良好的舆论效应。

“不忘初心，牢记使命”主题教育开展中，国家知识产权局党组将“专利代理行业，特别是一些代理机构存在违法违规行为”作为主题教育专项整改工作之一。知识产权局将在中央指导组的指导和局党组的领导下，坚持加强监管工作方案中确定的“依法监管、主动监管、协同监管、智慧监管”原则，结合局领导近期关于强化综合治理的最新指示精神，担当作为、奋勇前进，紧密结合主题教育，将现阶段“蓝天”专项行动全面推向深入，着力解决突出问题，促进行业健康发展，为知识产权高质量发展和强国建设提供强大助力。

五、“蓝天”专项行动的意义

专利代理一头连着创新主体，一头连着审查工作，是将创新成果转化为专利权、保障专利制度有效运行的重要环节。专利代理机构的服务范围，从基础的代理专利申请，拓展到代理专

利金融、专利维权、企业知识产权管理体系咨询等更广的范围。专利代理等知识产权服务业已成为推进知识产权创造、运用、保护、管理各环节融合发展的重要平台，是促进智力创造和经济发展紧密结合的重要力量。

专利代理等知识产权服务业发展环境良好与否，事关权利人、申请人、发明人切身利益，解决好这个人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不仅是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的要求，也是国家知识产权局运用主题教育成果推动事业更好更快发展的具体实践。

随着主题教育进一步走深走实，通过“蓝天”专项行动坚决遏制专利代理违法违规行为，能够有效防止劣币驱逐良币现象的发生，我国将进一步营造出诚信守法、公平竞争的市场环境，引导专利代理行业进入健康快速发展轨道，不仅撑起行业发展的一片“蓝天”，更将有力支撑知识产权强国建设和经济高质量发展。

【贾洁静 摘录】

1.12 【专利】 专利审查中如何考量毒性中药材的安全性（发布时间:2019-8-15）

中药的有效性和安全性是中医药传承和发展的坚实基础，也是中医药服务于世界人民健康事业的根本前提。近年来，中药的安全性问题时有发生，甚至有人提议禁用毒性中药材。那么，毒性中药材是否还值得研究和利用？利用毒性中药材进行的发明创造能否被授予专利权？对此，本文将就如何考量含毒性中药材专利发明的安全性给出思考和建议，供专利申请和审查实践参考。

何为毒性中药材

毒性中药材是指毒性剧烈、治疗剂量与中毒剂量相近、使用不当会致人中毒或死亡的中药材，包括传统毒性中药和新毒性中药。所谓传统毒性中药，是指历代本草标注的毒性药材，依据毒性大小分为有大毒（剧毒）、有毒、有小毒。我国已经颁布的法定药材标准（包括各版药典和各级药材标准）以及中药学教材、工具书等通常沿用了上述标注。新毒性中药是指在中药现代应用和研究的过程中发现的有严重毒性的中药，例如含肾毒性成分马兜铃酸的关木通、广防己、青木香、马兜铃、寻骨风、天仙藤、朱砂莲等；含肝毒性成分吡咯里西啶生物碱的千里光等。

我国药品监管部门对毒性中药材及其制剂的安全性有严苛的管理要求。虽然安全性不是专利审查必须审查的内容，但为提升中药领域发明专利申请和授权的质量、保障临床用药安全、减少专利给社会带来的不良影响，对于含毒性中药材

的专利申请，在专利审查中有必要参考行业的相关要求对其安全性进行适当和合理的考量。

考量发明安全性

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。如果发明创造的实施或使用会危害公众健康、会给公众或社会造成危害，则属于“妨害公共利益”的范畴。

毒性中药材（尤其是大毒/剧毒中药材）使用不当（例如用量超出规定量，用法错误，违反用药禁忌）易致人中毒或死亡，这类情形的发明创造的实施或使用不仅会危害公众健康、给公众或社会造成危害，也给社会带来不良影响，属于专利法第五条第一款“妨害公共利益”审查的范畴。那么，专利申请使用毒性中药材是否必然会妨害公共利益，不能被授予专利权呢？答案应该是否定的。众所周知，中药的毒性与剂量大小、用药方法等密切相关。毒性中药材虽然具有一定的毒性或副作用，但只要是在合规的用法用量范围内使用，能达到趋利避害、治疗疾病的效果，此时不能以“妨害公共利益”为由拒绝授予专利权。因此，对于利用毒性中药材完成的发明创造，应客观分析，根据行业内对中药材的毒性分级、用法用量，并结合具体案情对药物的有效性和安全性进行综合考量。下面按照毒性中药材的毒性分级分成三种情况加以阐释。

首先是国家禁止入药的毒性中药材。

有些中药材（例如广防己、关木通、青木香）具有严重毒副作用，被国家禁止入药或取消药用标准。对于使用了此类中药材的专利申请，我们建议采用“以禁为止”的原则，即利用此类毒性中药材完成的发明会危害公众健康、妨害公共利益，应纳入专利法第五条第一款规定的不能被授予专利权的范畴。

上述情形能否通过修改申请文件来克服该缺陷呢？专利申请文件的修改受限于原说明书和权利要求书记载的范围，除非原申请文件中记载了该毒性药材的可替代药物，否则，往往难以通过修改替换毒性药材来克服上述“妨害公共利益”的缺陷。

其次是有大毒或剧毒的毒性中药材。

毒性剧烈但国家未禁止入药的毒性中药材，例如中医传统理论认为有大毒或剧毒的中药材、以及现代研究发现的有较为严重的毒副作用的新毒性中药材（例如马兜铃、寻骨风、天仙藤、朱砂莲等含马兜铃酸的中药材），属于“限制使用的中药材”。所谓限制使用，是指应当严格按照国家或行业规定的使用方法、安全用量和用药禁忌的要求使用，否则将产生较严重的毒性。为了保护公众健康和减少不良社会影响，对于这类中药材，专利审查也应严格按照药材的用法用量和用药禁忌的要求，“以限为严”。如果超出用量规范、改变给药方式或违反用药禁忌，则能以发明危害公众健康、妨害公共利益为由纳入专利法第五条第一款规

定的不能被授予专利权的范畴。但申请人能提供规范可信的毒理学试验证据证明其具有安全性的除外。

例如，某案请求保护一种治疗糖尿病足溃疡的中药，原料药包括大毒中药材生草乌，其口服用量为每日 10 克，且说明书没有提供毒理学试验证据来证明用药安全。根据《中华人民共和国药典》（2015 年版）的规定，草乌生品内服宜慎，炮制品常规内服用量为 1.5 克至 3 克。可见，该申请中草乌的使用量明显超出了常规用量的上限。本领域技术人员根据说明书的记载和现有技术难以确信所述中药组合物不会对人体产生毒性。因此，该申请属于专利法第五条第一款规定的“妨害公共利益”的情形，不能被授予专利权。

针对上述情形，如果申请人补充提交安全性试验证据，能否克服上述缺陷呢？首先，如果安全性不是发明唯一解决的技术问题或唯一取得的技术效果，则可以允许申请人补交相关安全性试验证据。其次，需要对补交试验证据的真实性、关联性和有效性进行审核，如果属于规范可信、有证明力的试验证据则可以采信。

最后是有毒和有小毒的毒性中药材。

中药领域有毒或有小毒的中药材种类繁多、应用广泛，因毒性相对较弱，按规范使用通常不会对公众健康产生严重危害，故不会因妨害公共利益而被拒绝授予专利权，但现有技术中存在确凿证据证明其可导致严重毒性反应的或者用法用量严重不符合国家规定的使用方法和安全用量的除外。

对于此类毒性中药材，需要重视其在特殊人群中的用药安全性，关注其是否存在与儿童、孕妇、哺乳期妇女等相关的用药禁忌。如果使用了禁忌药材，申请人应提供与适用人群相关的毒理学试验证据，否则可以纳入“妨害公共利益”的范畴。

谨慎评价“毒”与“效”

综上所述，含毒性中药材的发明专利申请是否会妨害公众健康、妨害公共利益，应根据本领域对中药材的毒性分级加以区别对待。对于国家禁止入药或取消药用标准的中药材，应遵循“以禁为止”的原则予以禁止。对于有大毒或剧毒的中药材，应根据“以限为严”的原则加以严格规制。对于证实安全性的试验证据，应从是否真实可信、关联有效的角度对其证明力进行考量。

创新主体和专利审查员应关注和跟进中药材的毒理学研究，完善对药材毒性的认识，谨慎合理评价中药的“毒”与“效”，确保安全而有效地利用毒性中药材进行发明创造，从而促进中医药产业健康发展。（宋江秀 束 云）

【封喜彦 摘录】

1.13 【专利】拿什么来保护你，知名人物姓名？（发布时间:2019-8-12）

7月22日零时，知名歌手周杰伦（Jay Chou）的“影响力”定格在1.1亿，超过当期新浪微博“明星超话排行榜”第二名蔡徐坤将近一倍。“我不玩，因为我不要跟别人一样。”刷新微博记录却没有开通新浪微博的周杰伦，在商标布局方面表现得同样颇为“低调”--中国商标网显示，周杰伦及其创办的杰威尔音乐有限公司（JVR Music），至今没有为周杰伦的中文及英文姓名申请注册商标。

“近年来，知名人物遭遇姓名被他人抢注为商标的现象屡见不鲜，刘德华、张学友、姚明、papi 酱等均未能幸免。”日前，北京市律师协会商标法委员会副秘书长申健在接受中国知识产权报记者采访时表示，没有针对自身姓名进行商标布局却未遭遇商标抢注，周杰伦不可不谓之幸运，但“上医治未病”，知名人物应当提高商标保护意识，事前主动布局、事后积极维权，有效做好自身姓名的商标布局和保护工作。

知名人物频遭商标抢注

俗话说“人红是非多”，自2005至今，也曾有人试图将“周杰伦”或“Jay Chou”申请注册商标，但记者在中国商标网查询了解到，他人申请的包含“周杰伦”或“Jay Chou”字样的商标，均遭遇注册申请直接被驳回或被撤销与宣告无效。

与周杰伦的“幸运”相比，作为“集美貌和才华于一身的女子”，“网红”papi 酱便有些“不幸”了。2016 年，papi 酱的一条视频广告拍出 2200 万元的天价，使她成了名副其实的“网红”，当年她授权其关联企业泰洋川禾文化传媒徐州有限公司提出了 4 件“papi 酱”商标的注册申请，但因遭遇他人在先确权的“PAPI 酱”及“PAPI”等商标而遭遇注册申请被驳回的尴尬，泰洋川禾文化传媒徐州有限公司随后展开权属追索却未能如愿。

与此同时，papi 酱欲为自己的名字申请注册商标被驳，却有人却在抢注商标后待价而沽。记者调查了解到，诸多知识产权交易平台上“PAPI 酱”及“PAPI”商标的转让信息，价格一般在 10 万元以上，甚至有人开出 100 万元的价格公然叫卖其“PAPI 酱”商标。

“对于 papi 酱本人及其关联企业而言，在涉及自媒体运营的核心项目及相关衍生领域类别上，他人在先申请的多件“PAPI 酱”及“PAPI”商标将成为其进行商标布局的障碍。而在自媒体相关核心类别上的商标缺位，使得 papi 酱及其关联企业在自媒体的大道上一路‘裸奔’。”申健指出，未来 papi 酱是否会因缺少商标而产生相关纠纷尚未得知，但无论采取何种补救措施都要付出不菲的代价。

无独有偶，2018 年俄罗斯世界杯上，法国足球队最终夺得大力神杯，小将基利安 姆巴佩（Kylian Mbappé）凭借出色的表现引发世人关注，但随之而来的便是“姆巴佩”被抢注为商标，在姆巴佩“成名战”比赛次

日，便出现了 27 件“姆巴佩”与“姆巴佩 MBAPPE”商标的注册申请，在比赛后的第 3 天注册申请量达 58 件，此后 6 天增至 137 件。

知名人物的姓名被抢注为商标的案例不胜枚举，有人摹仿知名篮球运动员科比·布莱恩特（Kobe Bryant）的姓名申请注册了“科比 Kebi”商标，姚明曾因“姚明一代”商标而与武汉一家体育用品公司对簿公堂，刘德华、宁泽涛、林丹、莫言、屠呦呦、梅西等国内外各界知名人物的姓名均引发过抢注热潮，孔子、老子、李白、杜甫等知名历史人物的姓名亦未能幸免。

提前布局胜过事后救济

“作为一种符号，姓名本身具有区别个体的作用。知名人物的姓名因为包含着为社会公众所共知的信息内容，当知名人物的姓名与特定的商业活动联系在一起时，可能会产生促进商品销售的结果，具有较高的商业价值。”申健表示，知名人物本身可能不从事特定商品或服务上的商业活动，但其姓名具有较高的知名度和商业价值，将其注册为商标使用容易被消费者识别和记忆，在一定程度上有利于迅速打开市场，并对商品或服务的内容和品质背书，一些市场主体正是打起了这一“如意算盘”，利用知名人物自身的品牌效应，将其姓名申请注册为商标来“傍名牌”及“搭便车”。

申健表示，针对知名人物的姓名被他人抢注为商标，我国商标法设计了较为完善的事后保护和救济制度，最高人民法院在《关于审理商标

授权确权行政案件若干问题的规定》中进一步对商标和姓名的冲突进行了规定，明确指出当事人以其笔名、艺名、译名等特定名称主张姓名权，该特定名称具有一定的知名度，与该自然人建立了稳定的对应关系，相关公众以其指代该自然人的，人民法院予以支持。

“见兔顾犬未为晚，亡羊补牢未为迟。姓名遭遇商标抢注后，知名人物可以通过及时提出商标异议申请、无效宣告请求、撤销申请等途径维护自身权利。”申健指出，对于尚未被核准注册的商标，可在商标初审公告期内提出异议申请；针对已经获准注册的商标，可以请求宣告该商标无效或以连续三年不使用为由申请撤销相关商标。

与周杰伦在商标布局方面的“低调”相比，长期占据新浪微博“明星超话排行榜”封面的蔡徐坤，对于自身姓名的商标布局与保护可谓十分周密。中国商标网显示，蔡徐坤及其设立的新沂蔡徐坤影视文化工作室将“蔡徐坤”进行了第1类至45类的全类别注册。“相对于采取事后维权措施，像蔡徐坤一样提前进行商标布局，才是防御自身姓名被他人抢注为商标的最优方式。”申健表示。（本报记者 王国浩）

【胡鑫磊 摘录】

1.14 【专利】专利审查中如何考量毒性中药材的安全性（发布时间：2019-8-13）

中药的有效性和安全性是中医药传承和发展的坚实基础，也是中医药服务于世界人民健康事业的根本前提。近年来，中药的安全性问题时有发生，甚至有人提议禁用毒性中药材。那么，毒性中药材是否还值得研究和利用？利用毒性中药材进行的发明创造能否被授予专利权？对此，本文将就如何考量含毒性中药材专利发

明的安全性给出思考和建议，供专利申请和审查实践参考。

何为毒性中药材

毒性中药材是指毒性剧烈、治疗剂量与中毒剂量相近、使用不当会致人中毒或死亡的中药材，包括传统毒性中药和新毒性中药。所谓传统毒性中药，是指历代本草标注的毒性药材，依据毒性大小分为有大毒（剧毒）、有毒、有小毒。我国已经颁布的法定药材标准（包括各版药典和各级药材标准）以及中药学教材、工具书等通常沿用了上述标注。新毒性中药是指在中药现代应用和研究的过程中发现的有严重毒性的中药，例如含肾毒性成分马兜铃酸的关木通、广防己、青木香、马兜铃、寻骨风、天仙藤、朱砂莲等；含肝毒性成分吡咯里西啶生物碱的千里光等。

我国药品监管部门对毒性中药材及其制剂的安全性有严格的管理要求。虽然安全性不是专利审查必须审查的内容，但为提升中药领域发明专利申请和授权的质量、保障临床用药安全、减少专利给社会带来的不良影响，对于含毒性中药材的专利申请，在专利审查中有必要参考行业的相关要求对其安全性进行适当和合理的考量。

考量发明安全性

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。如果发明创造的实施或使用会危害公众健康、会给公众或社会造成危害，则属于“妨害公共利益”的范畴。

毒性中药材（尤其是大毒/剧毒中药材）使用不当（例如用量超出规定量，用法错误，违反用药禁忌）易致人中毒或死亡，这类情形的发明创造的实施或使用不仅会危害公众健康、给公众或社会造成危害，也给社会带来不良影响，属于专利法第五条第一款“妨害公共利益”审查的范畴。那么，专利申请使用毒性中药材是否必然会妨害公共利益，不能被授予专利权呢？答案应该是否定的。众所周知，中药的毒性与剂量大小、用药方法等密切相关。毒性中药材虽然具有一定的毒性或副作用，但只要在合规的用法用量范围内使用，能达到趋利避害、治疗疾病的效果，此时不能以“妨害公共利益”为由拒绝授予专利权。因此，对于利用毒性中药材完成的发明创造，应客观分析，根据行业内对中药材的毒性分级、用法用量，并结合具体案情对药物的有效性和安全性进行综合考量。下面按照毒性中药材的毒性分级分成三种情况加以阐释。

首先是国家禁止入药的毒性中药材。

有些中药材（例如广防己、关木通、青木香）具有严重毒副作用，被国家禁止入药或取消药用标准。对于使用了此类中药材的专利申请，我们建议采用“以禁为止”的原则，即利用此类毒性中药材完成的发明会危害公众健康、妨害公共利益，应纳入专利法第五条第一款规定的不能被授予专利权的范畴。

上述情形能否通过修改申请文件来克服该缺陷呢？专利申请文件的修改受限于原说明书和权利要求书记载的范围，除非原申请文件中记载了该毒性药材的可替代药物，否则，往往难以通过修改替换毒性药材来克服上述“妨害公共利益”的缺陷。

其次是有大毒或剧毒的毒性中药材。

毒性剧烈但国家未禁止入药的毒性中药材，例如中医传统理论认为有大毒或剧毒的中药材、以及现代研究发现的有较为严重的毒副作用的新毒性中药材（例如马兜铃、寻骨风、天仙藤、朱砂莲等含马兜铃酸的中药材），属于“限制使用的中药材”。所谓限制使用，是指应当严格按照国家或行业规定的使用方法、安全用量和用药禁忌的要求使用，否则将产生较严重的毒性。为了保护公众健康和减少不良社会影响，对于这类中药材，专利审查也应严格按照药材的用法用量和用药禁忌的要求，“以限为严”。如果超出用量规范、改变给药方式或违反用药禁忌，则能以发明危害公众健康、妨害公共利益为由纳入专利法第五条第一款规定的不能被授予专利权的范畴。但申请人能提供规范可信的毒理学试验证据证明其具有安全性的除外。

例如，某案请求保护一种治疗糖尿病足溃疡的中药，原料药包括大毒中药材生草乌，其口服用量为每日 10 克，且说明书没有提供毒理学试验证据来证明用药安全。根据《中华人民共和国药典》（2015 年版）的规定，草乌生品内服宜慎，炮制品常规内服用量为 1.5 克至 3 克。可见，该申请中草乌的使用量明显超出了常规用量的上限。本领域技术人员根据说明书的记载和现有技术难以确信所述中药组合物不会对人体产生毒性。因此，该申请属于专利法第五条第一款规定的“妨害公共利益”的情形，不能被授予专利权。

针对上述情形，如果申请人补充提交安全性试验证据，能否克服上述缺陷呢？首先，如果安全性不是发明唯一解决的技术问题或唯一取得的技术效果，则可以允许申请人补交相关安全性试验证据。其次，需要对补交试验证据的真实性、关联性和有效性进行审核，如果属于规范可信、有证明力的试验证据则可以采信。

最后是有毒和有小毒的毒性中药材。

中药领域有毒或有小毒的中药材种类众多、应用广泛，因毒性相对较弱，按规范使用通常不会对公众健康产生严重危害，故不会因妨害公共利益而被拒绝授予专利权，但现有技术中存在确凿证据证明其可导致严重毒性反应的或者用法用量严重不符合国家规定的使用方法和安全用量的除外。

对于此类毒性中药材，需要重视其在特殊人群中的用药安全性，关注其是否存在与儿童、孕妇、哺乳期妇女等相关的用药禁忌。如果使用了禁忌药材，申请人应提供与适用人群相关的毒理学试验证据，否则可以纳入“妨害公共利益”的范畴。

谨慎评价“毒”与“效”

综上所述，含毒性中药材的发明专利申请是否会妨害公众健康、妨害公共利益，应根据本领域对中药材的毒性分级加以区别对待。对于国家禁止入药或取消药用标准的中药材，应遵循“以禁为止”的原则予以禁止。对于有大毒或剧毒的中药材，应根据“以限为严”的原则加以严格规制。对于证实安全性的试验证据，应从是否真实可信、关联有效的角度对其证明力进行考量。

创新主体和专利审查员应关注和跟进中药材的毒理学研究，完善对药材毒性的认识，谨慎合理评价中药的“毒”与“效”，确保安全而有效地利用毒性中药材进行发明创造，从而促进中医药产业健康发展。（宋江秀 束云）

（编辑：蒋朔）

【吴青青 摘录】

1.15 【专利】（专利申请 10 大误区！发布时间：2019-8-15）

随着近几年国家对知识产权的重视，国内的企业对专利在提升核心竞争力方面的作用有了进一步的认识，纷纷加强了专利工作，专利申请量大幅度增加，但是在专利代理过程中，仍存在误区，需要早日改进。

误区一：自主研发的成果不申请专利就有知识产权

一些技术人员认为只要是自主创新，就有了自主知识产权。其实不然，专利是一种垄断权，自主研发的技术成果如果不申请专利，就得不到法律确认和保护。当他人盗用其研究成果时，因研发者对成果不具有专利权，得不到法律保护，就无法追究盗用者的法律责任。同时，在我国，专利申请采用的是先申请原则，具有创造性、新颖性和实用性的发明创造谁先申请了，专利就授予谁。因此，研发者如不及时申请，而被他人抢先申请并被授予专利权，研发者就无法追究他人的法律责任。这样的案例在中国可以说是数不胜数。

误区二：产品投入大规模生产后才申请专利

在与发明人就申请专利的技术内容进行交流时，他们中有很多人都有这样的想法：这一技术方案还未投入生产，也没有产品问世，此时申请专利是为时过早，等产品大规模投入生产后再申请专利更合适。殊不知，这时已经晚了，即使你侥幸获得授权，专利也处在不稳定状态之中。此时如果你发现有人侵权并提起诉讼，侵权人则会以专利申请之日技术已经被公开为由进行抗辩。你不但打不赢官司，而且以前为申请专利所花费的精力、时间、金钱统统付之东流。专利申请的基础不是已经在市场上存在的产品，也不一定是已经成型的产品。只要有了切实可行的想法，就可以着手申请文件的撰写了。

误区三：专利产品的改进不需再申请专利

有部分发明人认为申请了一项专利后，就可“高枕无忧”，从而忽视了后期的继续研发工作，即使开发出了新产品或有了新改进，也不再申请专利。这种错误认识的后果不异于未申请专利。因为当他人对该产品有了改进并申请了专利，反过来就限制了原专利权人产品的更新换代，这就会导致原专利权人不经意间反而变成了侵权人。此时，原专利权人就丧失了自己的知识产权。

误区四：一项技术成果只能申请一类专利

有部分发明人认为一项技术成果一次只能申请一类专利，即只能申请发明专利或只能申请实用新型专利或者只能申请外观设计专利。我国专利法规定的专利类型有三类：发明专利、实用新型专利及外观设计专利，一项产品发明可同时申请多种专利，技术方案也可以同时申请实用新型和发明专利。从近两年的审查情况看，实用新型专利通常 4-7 个月左右即可授权；发明专利则需 1 年多。因此，对于一些重要的产品发明，若发明人只申请了发明专利，而此时他人“双管齐下”，同时申请发明专利和实用新型专利，那么他将先获得实用新型专利，拥有了产品的专利权。发明人若使用该产品，反而构成了侵权。

误区五：得到了专利证书就获得了有效的专利权

这是多数专利权人的普遍认识误区。在我国，国家知识产权局对实用新型和外观设计专利不进行实质审查，即使在你申请之前已经有人就相同的技术方案申请过相同的专利，你的申请仍可能会被批准。如果没有人提出异议，你的专利权会维持下去。一旦有人对你的专利提出无效宣告，那么你的专利会百分之百地被无效掉，也就是说你并没有取得有效的专利权。就发明专利而言，虽然国家知识产权局对它进行过实质审查，但谁也不能保证发明专利审查部门对世界范围内所有相关的文献资料都检索过。所以得到专利证书，并不代表你的专利是真正有效的专利，只是代表国家知识产权行政机关对该专利申请的批准。只有在你的专利有效期内没有人对你的专利提出无效宣告或者有人提出无效宣告但复审委员会经过复审后维持了你的专利权，此时你的专利才是真正有效的专利。

误区六：技术方案交待不清楚

很多单位的发明人提交的专利申请文件非常简单，有的甚至只有几句话，技术方案完全没有交待清楚，这给专利代理人制作正式专利申请文件带来很大困难。要求发明人提供更多的技术方案时，他们会以技术保密为由回避，表明这些发明人没有把握好保密与公开的度。他们只是一味要求保密，害怕多透露一点技术信息，而恰恰忽视了公开不充分的问题。大量的案例表明，如果一件专利申请被审查员以技术方案公开不充分为由而发出审查意见通知书，则这件专利申请有 98% 的可能被驳回。这一点希望引起发明人的高度重视。

误区七：专利申请前不做任何检索

有些发明人提交的专利申请文件没有做查新检索，对技术方案的新颖性如何不确定，根本不

知道其技术方案有没有公开过或公开使用过,这也是我国技术人员的通病——信息检索和收集信息的能力极低。就公开而言,全世界范围内的任何文献都可影响技术方案的新颖性。就公开使用而言,只有国内的使用才影响技术方案的新颖性。也就是说,国外已经普遍使用过的东西,如果国内没有出现,各种文献也没有相关记载,那你就可以申请专利。如果他人已经就某一技术方案申请过专利或者在相关文献中公开,你没有做检索也去就这一技术方案申请专利,那只能是白白浪费时间、金钱和精力了。

误区八：先发表论文或成果鉴定再申请专利

有些发明人取得研究成果后急于发表文章或成果鉴定,而没有想到先申请专利保护。因为发表文章或成果鉴定不可避免地要公开技术内容,使专利申请失去新颖性而得不到保护。

误区九：对专利缺乏有效的管理

有些企业申请了很多专利,但无专人管理。专利文件之间有的互相冲突,有的已无市场价值还在交纳年费。有的专利权已经遭受侵犯但企业管理者对专利特征不了解,不能及时提起诉讼,还有的则是专利文书撰写的申请质量差,不能起到应有的保护作用。

误区十：缺乏长远的专利战略规划

有计划地实施专利战略对企业来说非常重要。首先,可以避免时间和精力的浪费。一些企业毫无目的的申请大量专利,结果导致授权率低,并产生大量的垃圾专利,浪费时间和精力。

【李明珠 摘录】

热点专题

【知识产权】国家知识产权局从严打击低质量专利申请

各地要围绕国家知识产权局转送的有关“挂证”违法行为的线索立即展开调查,在 8 月底之前立案;对“使用国家机关工作人员名义”进行虚假宣

传、诋毁其他专利代理机构和代理师等以不正当手段招揽业务行为，8月底前进行查处。

进入8月中旬，集中力量整治专利代理行业也将迎来一个重要的时间节点。

按照国家知识产权局近日印发的《关于加快推进“蓝天”专项行动集中整治工作的通知》，“蓝天”行动要力争在8月底前取得较大成效。

《法制日报》记者近日从国家知识产权局获悉，对2019年被国家知识产权局正式认定“代理非正常申请”违法行为的代理机构，要在8月底前进行立案查办；各地要围绕国家知识产权局转送的有关“挂证”违法行为的线索立即展开调查，在8月底之前立案；对“使用国家机关工作人员名义”进行虚假宣传、诋毁其他专利代理机构和代理师等以不正当手段招揽业务行为，8月底前进行查处。

只求数量不顾质量

这是一场酝酿已久的行动。

自新修订的专利代理条例、专利代理管理办法相继实施以来，我国专利代理师执业人数和专利代理机构增长显著。据统计，截至6月底，我国专利代理师资格人数为4.7万余人，专利代理师执业人数达2万余人。6月，全国专利代理师新增人数为324人，北京和广东位居前列，两地新增

人数约占六成。全国专利代理机构新增 51 家，其中西藏自治区成立了首家专利代理事务所。

在专利代理行业的快速发展中，也出现了一些问题。据国家知识产权局相关负责人介绍，专利代理师“挂证”、无资质“黑代理”、从事非正常专利申请等行为比较突出。代理机构内部存在的保密制度不严、管理制度不完善等问题也较为常见，一些专利申请由无代理资质的专利工程师代写，署名代理师并不严格把关，致使提交的专利申请质量无法保证。

而这一类现象的出现，大大影响了专利申请的质量，导致了大量低质量专利申请的出现。中国政法大学知识产权法研究所所长冯晓青教授告诉记者，低质量专利申请质量较低，达不到专利申请的目的，也不符合专利保护的宗旨，这与代理机构资质不符合要求，或不负责任，或业务不精，或是申请人相关资料质量不高等多种因素有关。可见，在低质量专利申请上，专利代理机构问题为其中重要一环。

“所谓低质量专利申请，是指以劣质专利、问题专利、恶意专利与垃圾专利以及非正常申请专利等形式进行的专利申请，最终导致专利质量过低或者几乎无实际作用。”广西民族大学广西知识产权发展研究院院长齐爱民说。

齐爱民认为，低质量专利申请通常表现为两个层面：一个是技术方面，表现为含量低、虚假技术；第二个方面是权利层面，表现为权利要求保护

范围过于狭窄，甚至几乎没有权利范围，权利要求与说明书以及具体实施例基本无差别。

为什么会出现低质量专利申请？齐爱民分析说，其中原因有三：一是捞取政策红利，有些地区以完成专利申请任务为目标大批量地申请专利，往往追求数量而不顾专利质量；第二，专利代理人缺乏法律和知识产权专业背景导致专利质量低，专利代理人都是非法学科班出身，缺乏法学与知识产权专业的专业背景，导致专利申请书撰写质量低；第三，社会上大量存在“黑代理”即无证代理，以低价格大量代理专利申请，缺乏严格的专利检索以及专利审查程序。

蓝天行动推向深入

今年以来，低质量专利申请受到了前所未有的关注。

今年早些时候，国家知识产权局曾因为一口气发出多达 18 份专利代理惩戒决定书而受到广泛关注，毕竟这在国家知识产权局的历史上还从未有过。包括专利代理机构及专利代理师在内的 18 个主体，成为这场风暴的中心。他们被分别施以吊销专利代理机构注册证、责令专利代理机构停止承接新的专利代理业务 12 个月、吊销专利代理师资格证、警告等多种惩戒。

紧跟这场风波之后，席卷整个专利代理行业的监管风暴随之而来。今年5月初，一份旨在“加强专利代理监管”、由国家知识产权局办公室出台的《关于加强专利代理监管的工作方案》（以下简称“方案”）正式印发。方案明确指出，到2020年，专利代理监管工作政策法规体系进一步完备，专利代理违法违规行为得到有效遏制，诚信守法、公平竞争、优胜劣汰的市场环境基本形成，专利代理行业进入健康快速发展轨道，对促进专利质量提升、增进知识产权运用效益、加强知识产权保护的支撑作用显著增强。

当月底，国家知识产权局即启动了为期两年的专利代理行业“蓝天”专项整治行动，对专利代理行业违法违规行为开展集中整治。“专利代理一头连着创新主体，一头连着审查工作，是将创新成果转化为专利权、保障专利制度有效运行的重要环节。”国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云说。

雷筱云指出，希望通过此次行动，对行业内存在的无资质专利代理行为、以不正当手段招揽业务、非正常申请等违法违规行为进行全面查处，有效遏制专利代理违法违规行为，引导专利代理行业进入健康快速发展轨道，有力支撑知识产权强国建设和经济高质量发展。

近日，深入开展“蓝天”行动，更是被国家知识产权局纳入主题教育中，作为落实主题教育要求的重要任务推进。国家知识产权局提出“以正视问题的自觉和刀刃向内的勇气，切实解决专利代理行业发展中存在的突出问

题，集中力量整治行业乱象，努力将‘蓝天’行动推向深入，力争在 8 月底前取得较大成效”。国家知识产权局还明确提出重点查办一批典型案件。

低质量专利危害大

对于国家知识产权局加大力度打击低质量专利申请的行动，业内人士表示欢迎。

齐爱民指出，低质量专利申请必然产生低质量专利。低质量专利有如下危害：一方面，低质量专利浪费了大量国家资源。专利审查需要有一个庞大的审查员队伍，国家为此付出大量资源，比如湖北审查中心就有审查员 2000 名左右，低质量专利浪费了国家专利审查资源，挤占了正常专利的申请审查机会和时间。

另一方面，我国存在专利成果转化率低的消极现象。2018 年我国专利申请量达到 160.2 万件，在全球范围内都处于领先地位，但是我国的专利成果转化率却大大低于世界平均水平，关键原因在于我国大量存在低质量专利，这对正处于转型关键时期的我国经济，对于实现“中国制造 2025”国家战略极为不利，最终将严重影响社会经济发展。

此外，大量企业由于低质量专利造成的损失惨重。由于专利权利要求和法律层面把关不严，导致很多授权权利形同虚设，没有任何防范能力。近几年，接连出现“奥克斯”“ETC”等企业专利被宣告无效，企业面临大额的

诉讼赔偿，中国已经到了必须也不得不以提升专利质量为核心从而保障经济持续发展的关键时期。

齐爱民认为，对专利审查应该从严把关，在面对低质量专利申请时，应坚决予以驳回，对于多次重复代理低质量申请的代理机构和申请人建立黑名单制度。这样一方面维护了专利法的基本内涵——保护创新成果；另一方面有利于切实推进以高质量专利提升专利成果有效转化的社会经济效益。

在提升专利审查质量、促成高质量专利产出上，齐爱民提出五个建议：一是提高专利行业执业道德标准，对于大批量多次代理低质量的专利代理人和代理机构进行资格和准入处罚。二是细化专利审查指南，将低质量专利、劣质专利、非正常专利申请的具体标准列入，明确审查员的审查低质量专利的审查义务。三是专利审查机构建立公众举报平台，对于受到公众反映的低质量问题专利应根据反映情况进行详细审查，进一步防止低质量专利存在漏网之鱼。四是提升专利审查员与专利代理人的法律和知识产权素养，避免把好技术写成垃圾专利，而使得基础技术投入功亏一篑。五是培养专利代理人 and 专利审查员的产业意识，专利从技术中来，到产业中去，让专利真正为产业升级和市场竞争服务。

冯晓青指出，今年 3 月 1 日，修改后的专利代理条例正式施行。其中对加强专利代理监管、提升专利代理质量、遏制“黑代理”问题等都作了明确规范，“要做到严格执行专利代理条例，对于违反专利代理条例的行为进

行严厉打击，让专利代理水平有实质性的提高，从而促进更多高质量专利的产出。”

【周君 摘录】