



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

第四百〇二期周报

2020.01.13-2020.01.19

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

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】防御商标的“撤三”及应对
- 1.2 【专利】新西兰知识产权局对该国专利官费做出调整
- 1.3 【专利】知识产权侵权惩罚性赔偿制度的引入有何意义？
- 1.4 【专利】非酒精性脂肪肝炎药物的专利分析
- 1.5 【专利】专利无效程序中，电子商城晒单证据的认定
- 1.6 【专利】实用新型审查趋势：打击低质量申请，同日申请专利政策调整
- 1.7 【专利】同时申请发明专利和实用新型专利，这点千万别忽视
- 1.8 【专利】撰写基础之撰写前的准备工作
- 1.9 【专利】对于技术特征划分标准的一些思考
- 1.10 【专利】浅谈“竞争对手”的专利分析
- 1.11 【专利】方法权利要求保护范围的解读 | 方法权利要求的基本构成要素分析及直接限定特征的识别

● 热点专题

- 【知识产权】中美协议签了！关于知识产权有些啥？

每周资讯

1.1【商标】防御商标的“撤三”及应对

导读：防御商标是指商标持有人在不类似商品上注册相同商标，以防止他人在其他行业上使用知名度较高的商标，造成不良影响的商标。而根据我国商标法第四十九条的规定，这些并非以使用为目的的商标很容易被提出撤销，本文则主要研究防御商标的“撤三”应对问题

一、为什么要注册防御商标

统计表明，我国商标申请量近年来增长越来越快，这说明越来越多的人意识到商标的重要性，越来越注重对商标的保护。与此同时，许多居心叵测之人出现，将一些知名品牌的商标在其他类别注册，从而提升自身商品的知名度，这是很明显的“傍名牌”、“搭便车”行为。更有甚者以牟利为目的抢注、囤积商标，这种现象会对知名品牌造成十分严重的影响。例如在中国商标局官网检索“万达”商标，得到 2335 条相同或相似的结果，而其中属于全球知名的“万达广场”运营主体大连万达集团股份有限公司名下的商标仅 611 条（如下图），其余公司或个人占有该商标总量的七成之多，这种现象极容易误导消费者，令消费者在品牌认知上出现偏差，对企业的商誉、形象维护都将产生极大的不良影响。商标抢注事件的频频发生，让很多知名品牌的持有人只能选择注册“防御商标”以保护自己的商标，防御商标获准注册后，往往是出于保护而非使用目的，那么如何防止被“撤三”，也就逐渐成为了商标大户们头疼的问题。

二、如何应对防御商标被“撤三”

以清华大学注册的第 10054988 号“清华”商标为例，2018 年 9 月 6 日，该商标被提出撤三申请，非使用目的注册在第 32 类饮料行业的“清华”商标无法交出实用证据，被商标局裁定撤销。

根据《商标法》第四十九条第二款规定“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。”可以得出，商标被提出撤三的两个应对方向：①提供该商标未使用的正当理由；②提供该商标的使用证据。

（一）、商标未使用的正当理由

商标不使用的正当理由有哪些呢？《商标法实施条例》第六十七条规定：“下列情形属于商标法第四十九条规定的正当理由：（一）不可抗力；（二）政府政策性限制；（三）破产清算；（四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。”由此可见，防御商标的防御目的并不属于商标不使用的正当理由之一。

同时，“正当理由”的举证，需要保证证据的客观性，以此说明“不可归责性”。例如官方的政策性文件、公开的自然灾害相关报道、第三方出具的破产事由分析报告等。所以日常案例中，商标局判断“正当理由不使用”商标的标准比较严格，企业很难以该理由来保全防御商标。

（二）防御商标的日常使用与管理

（1）广告使用

根据《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”广告宣传是一种识别商品来源的行为，那么防御商标就可以作为广告宣传使用，广告宣传的形式有①在报纸、刊物、电视、广播、灯箱、路牌、大型户外设施等传统广告媒体上进行宣传推广；②在互联网平台上进行的宣传推广。

与实际使用有区别的是广告宣传使用可以不实际生产带有该商标的产品，但是对商标进行广告宣传时，应当及时保留好包含完整商标、能够与具体商品联系的广告宣传资料，如网页链接、视频、杂志、照片、签订的协议、开具的发票等。这种广告使用成本低、造价低、手续简单，是使用防御商标最简单的办法。

（2）许可给他人使用

防御商标可以许可给他人使用，为保证其法律效果，应做好“商标使用许可备案”，留存“商标使用许可合同”，同时要求被许可方提供使用证据，并保留。例如笔者曾办理的案件：里斯企业管理咨询有限公司将 7816601 号“赤兔马”商标许可给猴牌茶叶使用，进行撤三答辩时提供了被许可方的使用证据，商标局裁定予以维持。

这种许可使用需要注意的是：许可给他人使用时要慎重选择合作伙伴，监督商品的质量，以免对自己的品牌造成难以挽回的损失。

（3）图形商标登记版权使用

若防御商标为图形，可以进行版权登记，图形登记版权后，即使一直未投入使用，也不用担心“撤三”的问题，并且他人在后的相同商标申请会侵犯在先版权。

（三）应急补救措施

如果防御商标被提出撤三申请时，既没有正当理由，又没有使用证据，可以采用循环注册该商标，同时积极进行答辩，从而不给他人可趁之机。根据笔者代理经验，目前我国商标申请初审流程需要 5~8 个月，撤三审查流程一般需要 12~13 个月，但若没有进行答辩，流程会缩短至 8~9 个月，一般来说，旧商标被撤销前循环申请商标的话，就能获准初审，新商标也就能够继续起到防御的作用。

商标法对“撤三”的规定，是为了让商标资源更大程度上被利用，以免闲置商标浪费商标资源。从今年 7 月开始推算，2015 年 4 月份之前申请注册的商标共 1680 万件已经可以被提出“撤三”申请，不知道这里面是否有您的防御商标呢？您又是否做好了被提“撤三”申请的应对措施呢？

来源：IPRdaily 中文网

【陈颖辉 摘录】

1.2【专利】新西兰知识产权局对该国专利官费做出调整(发布时间:2020-1-17)

自 2020 年 2 月 13 日起,新西兰知识产权局(IPONZ)将会进一步提高该国的专利官费标准。

针对过多权利要求征收的费用

如果某一件专利申请中的权利要求达到或者超过了 30 项,那么自第 25 项权利要求起,每多 5 项权利要求 IPONZ 就会加收 120 新西兰元(约合 75 美元)。在收到相关的专利申请之后,IPONZ 将会根据说明书中的权利要求总数计算出申请人应交纳的费用。据悉,所有在 2020 年 2 月 13 日当日或者之后提交专利审查申请的申请人都需要交纳上述费用。

专利维持费用

IPONZ 将会根据《2013 年专利法》中的规定进一步提高专利维持费用。具体来讲,在专利所有人获得专利权后的第 4 年到第 9 年,每年的专利维持费用将会增加至 200 新西兰元(约合 125 美元)。在第 10 年到第 14 年,每年的专利维持费用会提高至 450 新西兰元(约合 285 美元)。而在第 15 年到第 19 年,每年的专利维持费用则会达到 1000 新西兰元(约合 650 美元)。

申请费用

自 2020 年 2 月 13 日起,申请人提交完整说明书的费用将会提高至 500 新西兰元(约合 315 美元)。而根据已被废除的《1953 年专利法》,上述费用仅为 250 新西兰元(约合 160 美元)。

专利申请修改费用

根据《2013年专利法》的规定,自2020年2月13日起,如果专利申请人选择在IPONZ的审查员开展审查之前对申请中的说明书内容进行主动修改的话,那么其要交纳的修改费用将会上涨至150新西兰元(约合95美元)。

专利恢复费用

在新西兰,如果专利所有人因某些正当理由而无法按期交纳专利维持费用的话,那么其可以提出恢复上述专利权的请求。而自2020年2月13日起,提出恢复专利权请求的费用也会上调至600新西兰元(约合380美元)。

如何应对新的变化

如果有人打算在新西兰提交一份至少含有30项权利要求的专利申请,那么其最好要在2020年2月13日之前向IPONZ交上自己的申请,因为这会帮助申请人节省下大笔资金。尤其是那些还在犹豫到底要不要为自家创新成果提交保护申请的企业和个人一定要提早行动(即在2020年2月13日之前提交申请)。此外,通过《专利合作条约》途径递交申请的申请人也应该考虑要尽快进入新西兰的国家审查阶段。总而言之,为了避免承担更多的审查费用,所有希望在新西兰寻求专利保护的申请人都应该在2020年2月13日之前就提出自己的专利审查申请。

此外,在2020年2月13日之前,那些还在考虑是否要提交专利分案申请的申请人也应该早做打算,最好是在上述日期之前就提交相关分案的审查请求。

最后，如果申请人选择在 2020 年 2 月 13 日当天或者之后再提交专利审查申请的话，那么其还应该与专业的律师团队进行沟通，从而决定是否要适当减少当前的权利要求数量。而且，在随后接受审查的过程中，申请人也应该从整体上对申请中的权利要求总数进行把控，以将相关的成本和费用控制在合理的范围内。（编译自：www.mondaq.com）

摘自中国保护知识产权网

【陈强 摘录】

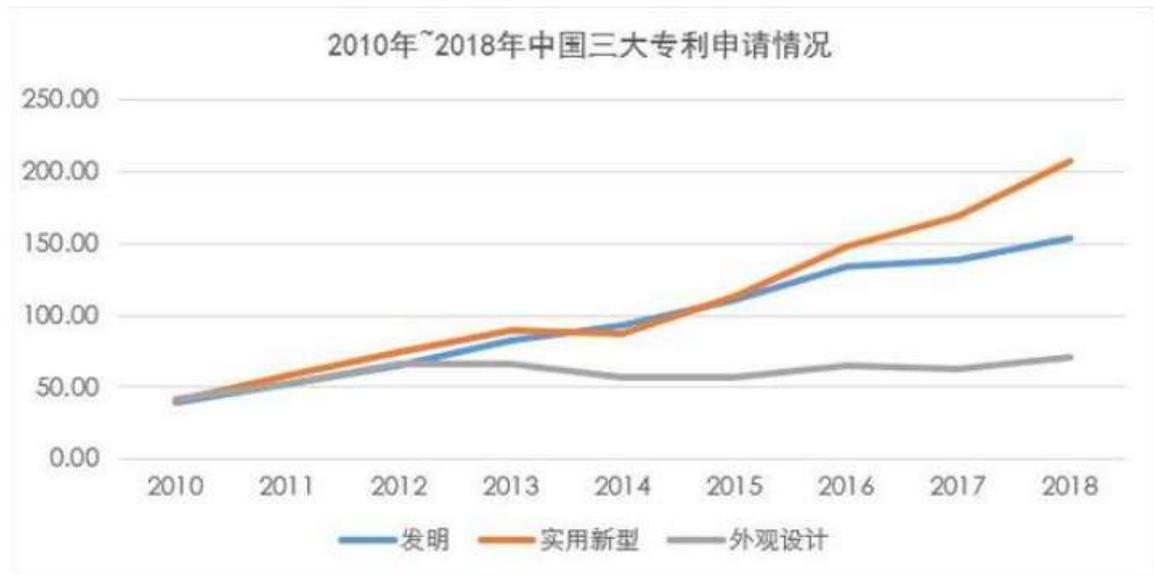
1.3 【专利】知识产权侵权惩罚性赔偿制度的引入有何意义？（发布时间：2020-1-17）

美国当地时间 1 月 15 日，中美双方在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议。其中，中美双方就加强知识产权保护进行了深入讨论，在商业秘密保护、与药品相关的知识产权问题、专利有效期延长、地理标志、打击电子商务平台上存在的盗版和假冒、打击盗版和假冒产品的生产和出口、打击商标恶意注册，以及加强知识产权司法执行和程序等方面达成共识。

长期以来，我国高度重视知识产权保护，双方相向而行所达成的共识，有利于保护创新，有利于国外知识产权更多地进入中国，促进知识经济的发展。回首刚刚过去的 2019 年，中国在知识产权领域取得了哪些成就？

专利申请连续 7 年居世界首位 专利运营效益大幅提升

随着知识产权保护意识不断提升和知识产权环境不断改善，中国已经初步形成了良好的创新环境。据国家知识产权局数据显示，2010 年至 2018 年中国的发明专利和实用新型专利申请量大幅增加，其中 2018 年中国国家知识产权局受理的专利申请数量达到约 154 万件，占全球总量的 46.4%，连续 7 年居世界首位。



制图：金融界上市公司研究院 数据来源：国家知识产权局

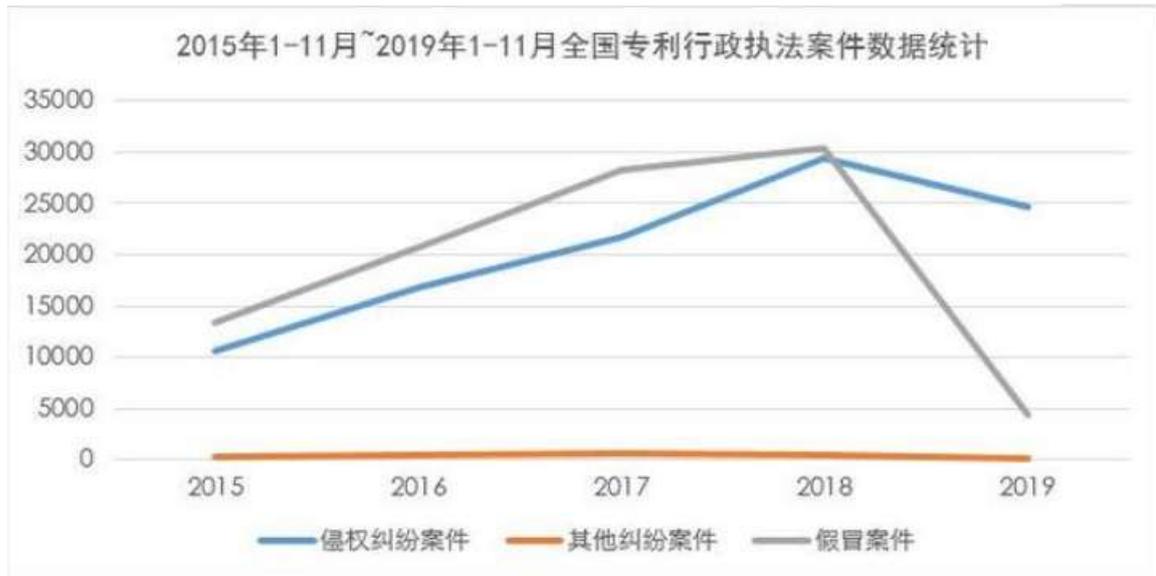
最新数据显示，2019年1-11月，我国发明专利、实用新型专利、外观设计专利申请量分别为123.8万件、141.0万件和64.3万件；授权量分别为41.7万件、141.0万件和49.8万件；截至2019年11月底，三大专利有效量分别为264.5万件、514.2万件和175.2万件。

同时，我国知识产权运用效益大幅提升。2019年1-10月，全国新增专利质押融资项目5163项，质押金额937亿元，同比分别增长27%和31%。

国家知识产权局相关负责人表示，专利是科技成果向现实生产力转化运用的桥梁和纽带。专利申请数量的增加，其意义在于为发展提供巨大的驱动力。面向未来，我国不断提升的科技实力和创新活力，将成为推动经济高质量发展的重要引擎。

侵权案件呈断崖式下滑 政策加速落地加大知识产权司法保护

近年来，我国加大知识产权侵权行为的打击力度，有效推动知识产权保护水平的显著提升。数据显示，2013年至2018年，我国共查处专利侵权假冒案件26.9万件、商标侵权假冒案件20.1万件。



制图：金融界上市公司研究院 数据来源：国家知识产权局

如图所示，2018年之前我国侵权纠纷案件和假冒案件呈现逐年上升趋势，但在2019年出现了断崖式的下滑，这说明我国知识产权保护力度进一步加大。据国家知识产权局数据显示，2019年1-11月全国专利行政执法案件总数为2.9万件。其中，侵权纠纷案件数量达到2.46万件，同比减少16.30%；假冒案件数量达到4316件，同比减少85.81%；其他纠纷案件数量仅有52件，同比减少88.94%。

对于知识产权的保护，从政策层面来看，近年来国家政府出台了多项法律法规，完善知识产权保护体系。

2019年11月，建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度迈出重要步伐。11月1日起施行的修改后的商标法，将恶意侵犯商标专用权的赔偿数额，由修改前的三倍以下提高到五倍以下，并将法定赔偿额上限从300万元提高到500万元，违法成本大幅提高。同时，在中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于强化知识产权保护的意见》中，也提出加大侵权假冒行为惩戒力度，严格规范证据标准、强化案件执行措施、完善新业态新领域保护制度。

随着知识经济的发展，中国的知识产权保护体系将愈加完善。在经济下行压力加大的当下，知识产权的繁荣将促进科技创新，并为中国经济注入发展的新动能，尤其是将刺激我国高精尖领域竞争力的提升。

【胡鑫磊 摘录】

1.4【专利】非酒精性脂肪肝炎药物的专利分析（发布时间:2020-1-17）

脂肪肝是一种很常见的慢性肝病，是我国第二大肝病。非酒精性脂肪性肝炎（NASH）是非酒精性脂肪肝病（NAFLD）中的一种，是 NAFLD 发展成肝硬化甚至肝癌的必由之路，其发病率不断升高且趋于年轻化。今年 7 月初，勃林格殷格翰（Boehringer）与柳韩洋行合作投入 8.7 亿美元开发创新 NASH 疗法，去年 10 月，辉瑞、诺华宣布将共同开发 NASH 组合疗法，世界制药巨头之间的合作说明 NASH 药物研发已成为行业热点。同时，在今年 4 月举行的欧洲肝脏研究协会年会/国际肝病大会（ILC2019/EASL）上，NASH 也成为各国专家关注的焦点。

截至目前，美国食品药品监督管理局（FDA）和欧洲药品管理局（EMA）还没有批准任何药物用于 NASH 的治疗。Evaluate Pharmer 预测，到 2025 年，全球 NASH 药物市场规模将达到 400 亿美元。面对巨大的市场前景，各大制药巨头各显神通，已有数个药物处于 II、III 临床阶段。

没有硝烟的专利战场

不仅限于资本市场，NASH 的火热程度从专利角度也可见一斑。笔者对与 NASH 药物治疗相关的专利申请进行分析后发现，与 NASH 药物治疗相关的专利最早出现于 20 世纪 90 年代。2005 年以前，该领域历年专利申请量都处在较低水平，增长趋势并不明显。2006 年和 2013 年申请量两次出现大幅度的增长（部分 2018 年的专利申请还未公开），尤其是在 2013 年以后，专利申请量出现爆发式增长。可见，经过近 20 年的积累，各大制药公司和研究机构对该领域的研究已经有了相当的基础，进入了实质性产出阶段，首例 NASH 治疗药物的诞生应当就在眼前。

就专利申请量而言，在 NASH 药物治疗领域美国处于绝对领先地位，其专利申请量几乎达到了其他国家申请量总和的 2 倍。欧洲、日本和中国的专利申请量位列 2 至 4 位，但相互之间差距非常明显，欧洲的专利申请量是中国的 2 倍。由此可见，欧美等发达国家在该领域优势非常明显，这主要得益于欧美等国成熟的药物研发体系，同时也可以看出欧美对于 NASH 治疗药物的重视程度。

明星药物的专利保护

NASH 治疗药物突破在即，那么究竟有哪些“种子选手”有望脱颖而出呢？

迄今为止共有四款药物正处于治疗 NASH 的 III 期临床阶段，分别是 Intercept 公司的奥贝胆酸、Genfit 公司的 Elafibranor、艾尔健公司的 Cenicriviroc 以及吉列德公司的 Selonsertib。奥贝胆酸作用于法尼醇 X 受体，Intercept 近期公布其在关键 III 期 REGENERATE 研究的期中分析取得积极结果，预计下半年 Intercept 公司可能提出新药申请，业界认为其有望成为首款 NASH 新药。Elafibranor 是一款 PPAR α / δ 双重激动剂，Elafibranor 在 IIb 期研究中获得积极的疗效和安全性数据，预期年内将公布 III 期临床数据。Cenicriviroc 是一种 CCR2/CCR5 受体抑制剂，其已被 FDA 授予快速通道资格。Selonsertib 曾被业界认为是首款 NASH 新药的有力竞争者，其也是最早进入 III 期临床的药物，但是其在今年 2 月和 4 月公布结果的两项 III 期临床研究均宣告

失败。除上述四款药物外，还有 Tropifexor、Lanifibranor 等多个涉及不同靶点的药物均处于 II 期临床阶段。

奥贝胆酸是一种法尼酯 X 受体 (FXR) 激动剂，由美国 Intercept 公司研发，目前正开发用于多种慢性肝脏疾病的治疗，包括已获批的原发性胆汁性肝硬化 (PBC)，以及非酒精性脂肪性肝炎 (NASH)、原发性硬化性胆管炎 (PSC)、胆道闭锁。此前，FDA 已授予 OCA 治疗伴有肝纤维化的 NASH 的突破性药物资格、治疗 PBC 的快车道地位、治疗 PBC 和 PSC 的孤儿药地位。Evaluate Pharma 预测 2020 年奥贝胆酸的全球销售额可达 29.92 亿美元。

奥贝胆酸最早是由意大利佩鲁贾大学的 PELLICCIARI ROBERTO 发现并申请专利，其于 2002 年 2 月 21 日通过《专利合作条约》(PCT) 途径提交专利申请 (W02002072598A1)。目前，奥贝胆酸的化合物专利权已经转让，归 Intercept 公司所有。但是，PELLICCIARI ROBERTO 早期并没有在中国进行专利布局，关于奥贝胆酸化合物没有在中国提交专利申请。

对于未来的“重磅炸弹”，Intercept 公司进行了严密完善的专利布局，除化合物专利 (W02002072598A1) 外，还从奥贝胆酸的衍生物、联合用药、制备方法、晶型、新用途、制剂六个方面进行专利布局。从专利布局的数量上可以看出，Intercept 公司非常关注对于奥贝胆酸新用途的开发。

国内专利的布局情况

迄今为止，国内也有多家企业和科研院所专注于 NASH 治疗药物的研究，涉及的企业有广东众生睿创生物、福建广生堂药业、青岛黄海制药、正大天晴等，其中部分药物已进入 I 期临床实验。

广东众生药业及其控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司是国内 NASH 药物治疗领域较早提交专利申请的公司，其于 2014 年 4 月提交了申请号为 CN201410141578.9 的专利申请，随后于 2016 年 7 月又提交了申请号为 CN201780043426.7 的专利申请，并提交国际专利申请；上述两件专利申请的核心均是化合物，前者未指明具体靶点，后者属于 PPAR 受体激动剂，其与 FDA 进入临床 III 期的同靶点药物 Elafibranor 结构上比较接近，主要的改进点是将双键替换为四氢吡咯环。随后该公司于 2017 年 3 月提交了申请号为 CN201710180958.7 的专利申请，其保护一个具体化合物的制药用途，该化合物靶点是酪氨酸激酶；可见广东众生专利申请数量不大，研究涉及不同的靶点，不同专利间结构差异比较明显。

2015 至 2017 年，广东东阳光药业从不同的靶点对 NASH 药物进行了研究，其提交的申请号为 CN201610082254.1

和 CN201710653056.0 的专利申请均属于 FXR 调节剂，申请号为 CN201810057305.4 和 CN201810933895.2 的专利申请针对的靶点分别为 ACC 和 ASK1，前者是将 NDI-010976 (ACC 抑制剂，已进入 FDA 临床研究) 的四氢吡喃环

进行替换；此外，2018 年底提交了要求同一优先权的 3 件专利申请（申请号：CN201811624475.2，CN201811616110.5，CN201811599129.3），均是 SSAO/VAP-1 抑制剂。

福建广生堂于去年初提交了申请号为 CN201880001395.3 和 CN201880001401.5 的专利申请，其同时通过《专利合作条约》（PCT）途径提交了专利申请，可见该公司非常注重国外布局，这两件专利申请的靶点均是 ASK1，从结构上看其是基于 Selonsertib（FDA 进入临床 III 期，靶点 ASK1）进行的结构改造；该公司进入临床的 GST-HG151 的靶点也是 ASK1，但目前未公开结构。

除医药公司外，武汉大学的李红良教授带领的团队对 NASH 的研究相对较多，于 2017 至 2018 年之间提交了二十几件专利申请，多数是保护不同靶点的制药用途，靶点包括 GPR31、PSMB8、含 Bromo 功能域蛋白 4、双特异性磷酸酶 9 等。

通过以上专利情况分析可以发现，NASH 领域国外起步较早，且已有多个化合物进入临床 II、III 期，而国内起步较晚，虽然针对的靶点较多，但大多是基于国外已发现的化合物，尤其是进入临床阶段的药物，进行适当的结构改造，而对新靶点或者全新母核的研究相对较少。同时国内研发的主要力量在于医药公司，研究院或高校的研究相对不多。据不完全统计，国内已有二十几家企业正在努力研发 NASH 治疗药物，且已有几个进入临床 I 期实验，鉴于这种态势，预计不久的将来，将会有十几种药物获得临床批复。

在 Selonsertib 这一最大的对手暂时失去竞争力后，奥贝胆酸已经占据了绝对优势。Intercept 公司的奥贝胆酸能否拔得“头筹”，其他制药公司又能否后来居上，答案即将揭晓。NASH 大战很可能成为继替尼大战、CAR-T 大战、PD-1 大战之后的又一猛战。NASH 的“头彩”究竟花落谁家，让我们拭目以待。

【孙琛杰 摘录】

1.5【专利】专利无效程序中，电子商城晒单证据的认定（发布时间：2020-1-13）

随着电子技术的发展衍生出电子证据，鉴于其有别于传统证据的特殊性，2013 年 1 月 1 日施行的《民事诉讼法》第六十三条明确将电子数据（即电子证据）归为独立证据形式。自从电子证据诞生以来，有关电子证据还存在理论上和实务上的一些争论。早期，基于电子证据表现出的证据本身具有易被修改且不易被察觉的特性，裁判者在电子证据的认定中往往持否定态度。随着对电子证据的深入了解，司法鉴定实践表明电子证据的任何删除、复制、修改痕迹，都有可能通过技术手段分析判断，因此越来越多的裁判者不再简单否定电子证据，而是基于其具体形式和举证情形，综合认定电子证据的证明力。

在使用了电子证据的无效程序中，常常通过网络证据保全公证的方式来固化证据，以提高证据的真实性、合法性和关联性。网络证据保全公证是指公证机构根据当事人的申请，对其有关的网络证据进行提取和验证，将可能灭失或者难以取得的电子文件进行确认和保存的活动。

在对外观专利的无效程序中，电子商城晒单证据出现的越来越多，对于电子商城晒单证据，无效决定对其公开性基本是认可的，理由为：消费者在电子商城（例如天猫、淘宝、京东）购买了产品后可在一段时间内对所购产品进行评论或追加评论，评论内容包括文字评论和图片评论，发布时间由网站服务器按照评论行为确实发生的时间自动生成，所有数据维护由网站进行管理，一经发布，买卖双方或是第三人均无法自行修改，因此认可评价的公开性。

决定号为 37950 的外观专利的无效决定中（http://reexam-app.cnipa.gov.cn/reexam_out1110/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=37950&lx=wx），决定要点表示：淘宝网是大型交易网站，其知名度较高，晒单评价属于网站的正常功能之一。一般情况下，只有购买了该款产品的买家才能发表带有图片的晒单评价，这些晒单评价一旦生成不能再进行编辑，晒单评价的发布时间为系统自动生成，买卖双方均不能进行修改。可以确定晒单图片中的外观设计产品在涉案专利申请日前已经在互联网上公开，合议组对淘宝网的晒单评价的真实性和时间予以确认。

决定号为 27138 的外观专利的无效决定中（http://reexam-app.cnipa.gov.cn/reexam_out1110/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=27138&lx=wx），决定要点表示：京东商城作为与专利权人无直接利害关系的第三方知名网购平台站，晒单属于网站的正常功能之一，晒单时间通常由服务器自动生成，而且一经发布即不得修改，在专利权人对证据中的晒单讨论和晒单时间没有异议的情况下，合议组对京东商城的晒单发帖的真实性和时间予以确认。

在以上两例无效决定中，请求人均提供了经过公证的晒单评价，对于经过公证的电子商城晒单证据，无效决定是认可的。

但是由于某些原因，请求人的电子商城晒单证据并未进行公证，而采取的是截图打印件或者网页打印件，这类证据的认定就要更为复杂，且要面临电子商城晒单证据发生变化的风险。虽然在审查决定中并不能查询到关于未公证的电子商城晒单证据的使用记录，但是通过类似网络证据的使用，可以了解一二。

决定号为 37469 的外观专利的无效决定中（http://reexam-app.cnipa.gov.cn/reexam_out1110/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=37469&lx=wx），其中证据 1 是一家淘宝网商户的销售截图。决定要点表示：证据 1 为网页截图打印件，请求人既未出席口头审理当庭演示该证据的获取过程，也未对上述网络证据进行公证保全，或提交能够佐证其内容真实性的其他证据，合议组经过核验也未能得到与证据 1 内容一致的网页。因此，合议组对证据 1 的真实性不予确认。

决定号为 23642 的外观专利的无效决定中（http://reexam-app.cnipa.gov.cn/reexam_out1110/searchdoc/decidedetail.jsp?jdh=23642&lx=wx），其中证据 1 是请求人声称在涉案专利申请日之前，大量商家生产和销售与涉案专利不明

显区别的鞋产品资料，包含淘宝网网页打印件。决定要点表示：请求人提交的网页证据经当庭演示可以打开，在无反证足以推翻的情况下，该网页证据的真实性可以确认，其中显示的图片构成涉案专利的现有设计。

在这两例无效决定中，对于未公证的电子商城的网页截图是认可的，但是必须当庭演示可以验证打开的基础上，且无反证足以推翻的情况下才可以获得认可。同时在决定号为 23642 的外观专利的无效决定全文中提出，如果证据未公证，导致当庭演示获得的电子版内容与原始证据有差异的，当差异在符合常理的情况下，也是可以获得认可的。因此，对于类似的电子商城晒单证据，其规则也应当如此。

值得一提的是，在专利无效口头审理中允许提交证据，其中就包括完善证据的证明，比如：公证书等。如果请求人在前期无效宣告阶段对电子商城晒单证据并未进行公证，也可以盲羊补牢，在口头审理前进行补充公证，并在口头审理中提交。

【吴青青 摘录】

1.6 【专利】实用新型审查趋势：打击低质量申请, 同日申请专利政策调整

01 实用新型审查趋严的背景

1、政策背景

2018年11月5日，首届中国国际进口博览会，（中国将在以下几方面加大推进力度：中国将保护外资企业合法权益，坚决依法惩处侵犯外商合法权益特别是侵犯知识产权行为，提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度，显著提高违法成本。）11月8日，国家知识产权局专利局实用新型审查部举办“履行审查职责、促进质效提升”学术交流会。

2018年12月24日，《专利法》第四次修订草案在人大常委会审议，修法重点加强知识产权保护，健全侵权惩罚性赔偿制度，大幅提高侵权违法成本，对未经实质审查的实用新型专利质量提出了客观需求。

2019.3.1，《专利代理条例》，促进专利代理行业健康发展，强化监管，提升专利质量和运用水平。

2019.5.1，《专利代理管理办法》，强化对专利代理机构和专利代理师的责任监管。

2019.5，专利代理行业“蓝天”专项整治行动，为期两年的对专利代理行业的违法违规行为集中整治。

2、经济背景

中国经济发展进入新常态，速度--从高速增长转为中高速增长，结构--经济结构不断优化升级，动力--从要素驱动、投资驱动转向服务业发展及创新驱动。

专利作为一项重要的经济指标，其发展趋势也需要与宏观经济发展保持一致，从高速增长转

向高质量发展。

经济新常态对专利申请端、审查端、应用端、保护端都提出了更高的要求，审查端作为专利授权的总闸门也需要作出相应调整。

3、数量背景

2009-2018年，申请量30万-200万，授权量20万-154万。2019年上半年，新型申请101万件（-1.9%），授权74.7万件（+1.1%），周期6.2个月；授权率75%左右。

2016起开始控制授权数量，2016-2019年，授权率从90%逐步下降到75%。

中国的专利申请量连续多年位居世界第一，甚至超过美国、日本、德国、韩国等主要国家的专利申请量的总和。专利数量与国家的科技实力严重不匹配。中国实用新型占全世界95%以上，日本、德国实用新型数量减少。

数量阶段任务已经完成，需要通过优胜劣汰进入质量发展阶段。

4、审查背景

2016年底，专利质量提升工程实施方案

专利审查提升质量，把好审查端，避免不当授权，提供权利稳定可期的专利权。

专利审查双向传导作用，向前促进科技创新水平，向后有利于专利市场价值发现。

国知局专利提质增效工程

压缩审查周期（发明）为核心，稳步提升审查质量为重点，以促进高质量申请、运用和保护。

专利申请的稳量提质，营造良好营商环境和创新环境。

申请量增长背后，新型审查员队伍进行了扩充

新型审查部、北京中心，2017年起增加河南、天津中心新型审查；

审查员100人-800人；

审查员在不同审查领域分布不均衡，部分类型的案件周期延长。

02 低质量专利申请

低质量专利申请，指那些不是真正意义上的技术创新，或者创新程度极低的申请，这些申请通常不是以获得专利保护为目的。

1、非正常申请-关于规范专利申请行为的若干规定(2017)(局令第75号)

第三条本规定所称非正常申请专利的行为是指：

- （一）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请；
- （二）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；
- （三）同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请；
- （四）同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请；
- （五）同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请；
- （六）帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。

2018年，专利申请相关政策专项督查（资助调整；严厉打击非正常申请）、联合惩戒（非正常申请纳入失信主体）、代理监管（代理机构监管和代理师监管）、强化签名代理师责任。

2、低质量专利申请的目的

奖励资助

高新减税
项目成果
升学毕业
企业宣传
招标投标

非保护创新目的的低质量专利申请，浪费社会资源，无益于经济社会发展，也有损中国专利的国际形象。

国家知识产权局召开新闻发布会只公布发明专利申请授权情况，不公布实用新型专利申请量。

3、低质量专利申请的具体体现

相同方案重复递交（为了凑数，方案大量拆分）

编造技术方案

抄袭技术方案

拼凑技术方案

文字注水（背景技术大篇幅复制、技术效果与技术问题对不上）

非正常申请工作组提供的相关低质量申请线索，以及初步审查中积累的有关发明人、申请人、联系人（黑名单）线索。

申请的主题名称为生活领域的常见物品名称。

权利要求技术方案极其简单或保护范围过大、或者是现有技术的简单拼凑。

说明书中发明内容、具体实施例和权利要求的内容基本相同（三位一体）。

说明书附图结构非常简单或不符合制图规范。

属于低质量申请相对集中的重点领域，例如 IPC 分类 A（人类生活必需）、B（作业、运输）、F（机械工程）部下面的一些小类。

短时间内集中提交的数量较大的批量申请，申请主题相近或撰写方式简单雷同，例如中小學生、医疗器械等方面的批量申请等。

新型办发（2013）5 号，实用新型审查部关于 2013 年下半年降低初审合格率的工作办法（试行）

4、低质量专利申请的审查

保护客体的审查：

对涉及软件程序的申请，只要能判断其硬件部分系现有技术，所解决的问题是依赖软件实现的，均不属于对产品形状、构造的改进，不符合专利法第 2 条第 3 款的规定。功能性限定模块。

对涉及材料的申请，其发明点仅仅在于材料本身、或者属于单纯材料的替换，均不属于对产品形状、构造的改进，不符合专利法第 2 条第 3 款的规定。

对仅涉及表面文字、符号、图案、色彩的申请（例如建筑平面设计图），不考虑其是否解决技术问题，均认定其不是对产品形状、构造的改进，不符合专利法第 2 条第 3 款的规定。

如果技术方案是已知技术的简单组合并且没有产生新的技术效果，或仅仅是要素关系变更并且所产生的技术效果与现有技术相同或相似，可以不用对比文件，直接以“明显不是新的技术方案”为由，认定为不符合专利法第 2 条第 3 款的规定。

加强明显新颖性审查力度。要充分利用机检推送报告以及其他线索，以明显新颖性评判为主

线，严格审查；对涉嫌低质量申请的案件，必要时可主动进行明显新颖性检索；并且在一通中尽量对全部权利要求进行新颖性评述，力争发出一次审查即可驳回。（主题名称不同，技术方案实质相同；技术领域、技术问题、技术方案、预期技术效果几者中，技术方案相同；方案创造性较低，区别特征为惯用手段的直接置换）

充分发挥专利法第 26 条第 3 款的作用。专利法第 26 条第 3 款适用面广，并且便捷有效，对于框图类申请、模块类申请、含有简单已知电路的生活类申请，以及其他情形的说明书未充分公开的低质量申请，可适当运用专利法第 26 条第 3 款进行审查。（记载的组件、结构、连接关系不清楚；方案拆分为多个专利，导致多个专利技术手段均含糊不清）

加强对权利要求保护范围清楚的审查。注意做到对权利要求的全面审查，加强对限制权利要求的各项条款的使用，特别是对专利法第 26 条第 4 款的使用。对权利要求为功能性限定以及保护范围过宽的申请应严格审查，还要注意辨析是否能得到说明书的支持以及说明书中的相关内容是否符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

加强对专利法第 5 条的审查。对涉嫌违反法律、社会公德或者妨害公共利益的低质量申请要从严把握，尤其是对涉及性用品的申请，应严格医疗目的的判断原则。

相同发明创造 A9.1（区别特征已经被隐含公开；区别特征为惯用技术手段、只是专利名称等处不同；描述角度不同，但实现技术效果的相应技术手段相同）

实用性 A22.4（具有积极效果，适应社会需要；技术方案背离现有技术，不必要的复杂方案解决简单问题；要解决的技术问题不存在，脱离社会需要，不满足行业强制规定）

5、低质量专利申请的审查

对低质量申请的审查要注重高效率，尽量选择简明易行的处理方式，力争尽快结案，尽量避免出现复杂的处理结果。

1. 如果对一件低质量申请可以使用多项法律条款进行处理，应优先选用简明且便于快速驳回的条款，如专利法第 2 条第 3 款、专利法第 5 条、专利法第 26 条第 3 款、专利法第 26 条第 4 款等；对明显涉嫌低质量申请的案件，如果各项实质性驳回条款都不适用，可主动进行明显新颖性检索。

2. 简化审查通知书和驳回决定的撰写。结合上述各种低质量申请的审查方式，有针对性地编制各种对应的审查通知书模版；审查员在处理低质量申请时直接套用对应的通知书模版，只填写少量文字即可简单快速地发出通知书。在多补驳回决定的撰写中，案由部分仅写明驳回所针对缺陷的审查过程即可，理由部分仅写明最后针对的文本仍存在的缺陷即可。

3. 尽量减少发通知次数。在发出审查通知书时尽量做到一次述尽，对修改后可能出现的超范围、缺少必要技术特征等问题应尽量提前告知，争取减少发通知次数，做到尽早驳回或视撤。

03 实用新型未来举措

1、结合专利法第四次修改，修改专利法实施细则，增加对 22 条 3 款（实用新型具有实质性特点和进步）创造性的审查。

2018 年 12 月，全国人大对专利法第四次修改进行了第一次审议，专利法修改有望今年年内

完成。

细则 44 条：实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款或者本细则第十六条至第十九条、第二十一条至第二十三条的规定，是否明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条第二款、第四款、第二十六条第三款、第四款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十条、第四十三条第一款的规定，是否依照专利法第九条规定不能取得专利权。

更便于驳回低质量拼凑专利；保留实用新型审查周期快，授权相对容易的特点。无效宣告程序中对实用新型专利审查的若干规定（对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性）

2、上线新系统，打击低质量申请

形式缺陷智能审查，相似专利机检推送，国内外专利附图检索功能。附图相似的专利重点关注。

3、同日申请专利政策调整

同日申请数量太多，客观上增加了专利申请数量；一种方案，审查两次，消耗了审查资源。同日申请新型授权后，发明 4 年后再进入实质审查，或者实用新型授权后增加一段时间犹豫期，决定是否需要转换类型为发明。

4、审查措施

审查指导意见、典型指导案例、内部质检通报

实用新型优势：授权快，侵权判定相对容易，更容易维权，创造性要求低，便于提高稳定性，适应当下国情，未来很长一段时间内会继续保留这种制度。

【杨其其 摘录】

1.7 【专利】同时申请发明专利和实用新型专利，这点千万别忽视（发布时间：2020-1-14）

苏某在同一天向国家知识产权局提出了发明和实用新型专利申请。但是就其限定的技术方案的实质来看，两者的权利要求中都具有相同的技术方案，属于同样的发明创造，且该实用新型专利申请已经被授予专利权。由于苏某未对发明的权利要求进行修改也未在申请时对已经就同样的技术方案已申请了实用新型的情况做出相关说明，国家知识产权局和专利复审委员会均驳回了该申请。苏某不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院经审理认为：

（一）本案中，苏某主张，专利法第九条第一款并未要求“作出说明”，专利法实施细则第四十一条第二款与上述规定相矛盾，本案应当适用上位法（即专利法）的规定。

专利法第九条第一款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”此为避免针对同一发明创造出现重复授权的实体规定。

专利法实施细则第四十一条第二款规定：“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”此为具体适用专利法第九条第一款规定的进一步程序性要求，属于对专利法第九条第一款规定的细化规定。二者并不存在冲突之处。

本案中，由于本申请在申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明，不符合专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十一条第二款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。因此，苏某不能通过放弃该实用新型专利权而获得本发明申请的专利权。

（二）本案中，苏某主张，其在提交申请时，由于不知道《发明专利请求书》的表格已更换，使用了旧的请求书表格（在该表格中没有“作出说明”这一栏），因而没有在旧的请求书中声明本申请在同日申请了相同内容的实用新型专利。

申请人即使使用旧表格提交发明申请，也需要单独采用一份表格声明本申请在同日申请了相同内容的实用新型申请；无论相关的表格是否存在“作出说明”的提示或者提供了“另外单独的一份表格”以供填写，申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利均应当履行该“作出声明”的义务。否则，不符合专利法第九条第一款及专利法实施细则第四十一条第二款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。

（三）本案中，苏某主张，国家知识产权局已经作出《发明专利申请初步审查合格通知书》，说明苏某的相关申请已经满足初审要求。在后续实质审查程序中，国家知识产权局原实审部门以及专利复审委员会作为实审机关无权就初审是否合格再次作出认定，其相关认定超越了其职权范围。

一项发明是否属于《专利法》第九条规定的针对同一发明创造的重复申请，属于专利授权的实体要件；而《发明专利申请初步审查合格通知书》与一项发明是否属于《专利法》第九条规定的情形或者申请人是否针对同样的发明创造“作出说明”，并无法律上的必然联系。

综上，北京知识产权法院判决：驳回苏某的诉讼请求。

苏某不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院经审理认为：被诉决定及一审判决认定苏某不能通过放弃相应的实用新型专利权而获得本发明申请的专利权，并无不当。故判决：驳回上诉，维持原判。

【侯燕霞 摘录】

1.8 【专利】撰写基础之撰写前的准备工作（发布时间:2020-01-16）

一、序

对于新申请文件撰写来说，部分代理人往往是拿到案子就想尽快写出来，好写下一个。但是，对于合格撰写来说，在下笔之前，是需要做必要的准备工作的。

二、准备工作 1：了解发明的实质内容

1、撰写申请文件前的第一要务是：了解并确认发明的实质内容。

实质内容：除了解决技术问题的技术手段之外，还包括发明所要解决的技术问题以及该技术问题所达到的技术效果。

2、重点在于：发明对于现有技术有贡献的创新点，以及确定实现发明目的的 的必要技术特征。

3、发明目的与必要技术特征

（1）发明目的，指申请人所要解决的技术问题；必要技术特征是为解决问题所不可或缺的技术特征。

(2) 在撰写权要和说明书之前，应具体分析技术交底书所完成的技术手段，针对解决的技术问题，确定解决该技术问题的技术手段，并梳理清楚各技术特征之间的连接关系。

(3) 新颖性原则：为了取得专利权，需要从技术特征中确定该发明相对于现有技术有贡献的发明特点，以及构成该特点的新颖性特征。

4、确定多个发明目的

必要技术特征应对应发明目的，一般而言，每个独权对应一个发明目的，每个从权也对应另一个发明目的。为区别而言，独权为主要发明目的，从权是次要发明目的。为了满足单一性，各个发明目的应与一个广义的发明概念有关，即：特定技术特征。

例子：圆筒式滤清器的密封装置，该发明所欲解决的技术问题有三：

1) 安装过程中垫圈承受内部剪力；2.安装过程中存留空气；3.不规则形状垫圈造成安装不变；

如将上述三个技术问题作为一个发明目的，则独权必须记载解决这三个问题的必要技术特征，而使得保护范围变小。

为了解决该问题有如下四种方案：

方案一：

将其中的一个技术问题作为发明目的，例如消除安装过程中垫圈承受的内部剪力，而将另外两个问题作为实施方式记载于说明书中，并说明技术效果。

按照贡献原则，由于另外两个技术问题的技术方案并没有作为权要【独权和从权】，在解释专利范围时，被视为贡献给社会。

方案二：

将三个问题均作为发明目的，且将解决第一个问题的必要技术特征载入等权重，并将解决其他技术问题的技术特征作为附加技术特征载入从权中。

方案三：

将三个问题均作为发明目的，且均作为独权，此时，需主要三个独权之间是否满足单一性。

方案四：

不能满足单一性，需要分成三个案子撰写。

5、主题的选择

(1) 主题包括产品和方法，由于产品的侵权检测的容易性（相比较方法而言），一般优选产品类主题。

(2) 当发明可申请产品和方法时，应分析发明特点，如创作之所在，新颖性特征之所在？

(3) 当发明的特点既可以描述为产品又可以描述为方法时，一般建议产品，比如一种~~产品，由下面的方法制得：……。【本权要为方法限定产品的权要，技术特征采用的是方法步骤，但申请标的为产品】。有时候也可以产品和方法都保护，比如，1.一种制造~~产品的方法，其特征在于，所述方法在于……。2.一种如权1所述方法制得的产品，其特征在于：……。

(4) 例子

【无接口环形带】：在现有技术中，专供塑胶热熔和封口所适用的环形带为各种搭接接口，但长期以来存在接口强度不够的问题，即使本领域技术人员知道无接口环形带的优点，但是无法制造。如申请人创造出无接口环形带的制造方法，问：是产品，还是方法保护？

需要考虑发明对于现有技术的贡献为何？由于发明的新颖性特征无关结构，且无接口环形带的优点属于习知技术，所以，以方法保护为佳。

另外，制造方法限定产品的权项是在通过产品特征无法撰写时才能的选择，所以，通过制法限定产品的方式也无法使用。

故，方法主题。

(5) 例子

【暖气片的组装技术】在现有技术中，暖气片的组装时逐片安装。为了简化暖气片的安装方法，申请人设计了一种新的暖气片模组结构，将暖气片套在进、出水管上，只需从两端通过螺纹结构将各暖气片压紧在进、出水管上，即能将暖气片模组组装完成。

问：是产品还是方法。

考虑对现有技术的贡献在于暖气片模组结构，组装方式是由暖气片模组的结构所决定的，而非该发明对于现有技术的贡献，故，采用产品保护为佳，同时，采用方法保护可能因为创造性而无法取得专利权。

三、准备工作 2：仍需确定的事项

1、是否是专利保护的客体

(1) 技术性要素

专利必须具有技术性，即满足解决技术问题，达到技术效果的技术方案。

(2) 法 2.2 款关于专利权保护的客体的规定【概念】

(3) 法 25 条关于不授予专利权客体的规定【科学发现、智力活动规则等】

(4) 法 5 条关于不授予专利权客体的规定【社会公德、法律等】

(5) 实用新型还是发明？

(6) 实用性：申请的专利在产业上能够制造和使用。

2、单一性

(1) 独权和从权之间没有单一性问题

(2) 判断步骤

1) 初步判断各个独权之间是否显然于技术上相互关联，例如两独权分别为除草剂和割草机，则两者不符合单一性。

2) 要考虑是否有【特定技术特征】

两者同时满足，则单一性满足。

四、准备工作 3：检索并分析现有技术

1、检索现有技术的目的在于确定与申请专利的发明相关的现有技术，尤其是最接近的现有技术，然后根据该发明和最接近的现有技术比对分析后，决定该发明的：必要技术特征、新颖性特征、特定技术特征，才能进行权要的规划，层次性，是否分案，选择主题等内容。

2、现阶段我们一般都是依照发明人的技术交底书，并不做深入的检索，是一种遗漏。

五、准备工作 4：决定撰写策略

1、适当的请求范围和内容

决定撰写说明书和申请专利的范围的策略，应先确定发明的实质内容(问题、手段、效果)与所检索的现有技术的比对结果，尤其是新颖性特征、并确定发明目的、必要技术特征、附加技术特征以及主题内容等，最终决定适当的请求范围。

按照发明与最接近的现有技术的远近程度，可如如下三个策略：

(1) 距离较远

距离远，则意味着空间大，应以上位概念等宽广的术语撰写必要技术特征，使发明具有更广阔的保护范围。

同时，为了审慎起见，仍发挥撰写技巧，将技术特征以各种广度的用语予以记载，并构建：独权、从权等多层次的权项设计。

(2) 距离较近

仍坚持上位概念的撰写方式，但，需特别注意撰写从权，并通过从权拉开与现有技术之间的距离，使从权具有新颖性和创造性的基础。

同时，仍可尽可能构建独权、从权的层次，期能获得较大的保护范围。

(3) 现有技术涵盖了本申请

如无本质区别，则：建议放弃申请，或者寻找现有技术的回避空间，或者确定新的创新点。

坚持新颖性原则即可。

上述三种情况仅为示意，其目的在于让大家明确撰写逻辑，在下笔的时候，有所考虑，而不是都采用同样的撰写逻辑。

2、分割或者合并申请

(1) 单一性要素，属于同一发明构思的，具有特定技术特征的，可以合案申请。

(2) 但是特定技术特征的前提是：必要技术特征，应根据检索的现有技术确定所谓的特定技术特征是否为必要技术特征，进而决定是否合案申请；

(3) 可根据发明人的实际情况，确定发明和实用新型一拖一申请。此时，应清楚一拖一的实施策略。

(4) 对于不能合案申请的案子，应建议申请人分案处理。可回顾前面三个技术问题的案子

3、隐藏技术秘密

(1) 隐藏技术秘密的可行性与距离远近有关，越远越有空间。

(2) 隐藏技术秘密请见技术秘密部分，具体包括：

- 1、隐藏有无实际意义；
- 2、发明的实质内容；
- 3、 现有技术的范围；
- 4、取得的可能性和商业价值等

六、总结

- 1、对于一个新申请的撰写而言，主要是两个要点：深度了解本申请，比对现有技术；
- 2、根据与现有技术的远近来制定不同的申请策略；
- 3、单一性、隐藏技术秘密是要考虑的内容；
- 4、新颖性技术特征、特定技术特征、必要技术特征需要清楚理解；
- 5、技术问题是决定案件的根本，多个技术问题时的考虑是重要内容，特别是不满足单一性时，要考虑是否分案。

【贺姿 摘录】

1.9 【专利】对于技术特征划分标准的一些思考（发布时间:2020-01-17）

发明和实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，权利要求至少包含一项完整的技术方案，而技术方案又是由多个技术特征的集合所构成，因此发明或者实用新型专利权的保护范围应当以权利要求记载的技术特征所确定的内容为准。（注：下文中的技术特征为狭义解释，是针对个案技术方案中所特定的技术特征，所述技术特征是由一个或多个基本技术单元组成，而非由一个或多个“技术特征”组成）

专利法中的技术特征不一定是发明创造技术方案中的每一技术单元。比如“一种产品

X, 其特征在于, 所述产品 X 包括 a, b, c, d, e, ……。”, 并非简单认定 a, b, c, d, e 的内容本身是构成产品 X 技术方案中的五个技术特征。那么应该如何划分技术特征呢? 一般认为, 在权利要求所限定的技术方案中, 能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小(或较小)技术单元或单元组合。由此可见, 技术特征的划分标准有两个需要同时满足的决定要素, 即“独立性”和“价值性”。本文将结合案例来探讨技术特征的划分, 以期能为读者在进行专利撰写、复审、无效、诉讼等实务中带来一些启发。

(一) “a + b”型技术特征

在专利授权程序中, 实质审查关于创造性的判断一直都是专利申请人和专利行政部门博弈的关键点。若发明创造技术方案中的多个技术单元是为了解决某一技术问题共同发挥作用, 那么这些技术单元之间具有不可分割的技术关联性, 应该将这些技术单元划分成一个技术特征或区别技术特征来进行考虑。

某专利申请的一项权利要求为: “一种自动抛光机, 其特征在于, 其包括固定机座以及可纵向移动的抛光轮(10), 所述抛光轮(10)安装于可移动机架(70)上, 沿所述抛光轮(10)的轴向设置在所述抛光轮(10)下方的至少两个工位台(20), 所述工位台(20)上安装用于卡紧待加工工件的夹具(30), 所述抛光轮(10)在所述可移动机架(70)的带动下可相对所述工位台(20)水平往复移动以切换工位, 所述工位台(20)在旋转驱动机构(22)的驱动下可周向旋转”。

首先, 本技术方案涉及到的技术单元可以确定为: (1) 固定机座; (2) 可纵向移动的抛光轮(10); (3) 所述抛光轮(10)安装于可移动机架(70)上; (4) 沿所述抛光轮(10)的轴向设置在所述抛光轮(10)下方的至少两个工位台(20); (5) 所述工位台(20)上安装用于卡紧待加工工件的夹具(30); (6) 所述抛光轮(10)在所述可移动机架(70)的带动下可相对所述工位台(20)水平往复移动以切换工位; (7) 所述工位台(20)在旋转驱动机构(22)的驱动下可周向旋转。

然后, 经检索发现, 以上技术单元的内容均被一项现有技术或多项现有技术的结合所公开, 这是否意味着该专利申请一定会因缺乏创造性而面临被驳回? 答案当然是不一定。众所周知, 创造性判断的基础在于区别技术特征, 因此对于技术单元如何认定为技术特征, 进而认定为区别技术特征影响到到专利申请的授权与否。

那么我们来逐一分析, 根据本领域一般技术人员的认知, 技术单元(1)、(2)、(3)、(5)、(7)可以确定其在技术方案中能够起到独立的技术功能, 并产生独立的技

术效果，在这里不一一赘述，每一技术单元独立构成技术特征，其又被现有技术公开，因此可以认定为与最接近的现有技术共有的必要技术特征。

再看技术单元（4）“沿所述抛光轮（10）的轴向设置在所述抛光轮（10）下方的至少两个工位台（20）”和技术单元（6）“所述抛光轮（10）在所述可移动机架（70）的带动下可相对所述工位台（20）水平往复移动以切换工位”。首先，发明声称所要解决的技术问题为“解决现有抛光机的抛光效率低、占地面积大”，分析可知只有“在所述抛光轮（10）下方的至少两个工位台（20）”并使该至少两个工位台（20）“沿所述抛光轮（10）的轴向设置”，才具备了抛光轮（10）能够切换工位的基础，而且抛光轮（10）也只有在相对所述工位台（20）水平往复移动以切换工位的情况下才能解决一次仅能针对一个工件抛光及圆盘式切换工位抛光机占地面积大的问题，从而提高抛光效率并减少占地。因此可以认定技术单元（4）和（6）两者之间具有不可切割的关联性，共同实现解决技术问题的技术效果，在创造性判断中应作为一个技术特征来进行适用。

（二）“a”型技术特征

在侵权诉讼中，恰当划分技术特征是进行侵权比对的基础。最高法认为，技术特征的划分应该结合发明的整体技术方案，考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元。如果划分技术特征时未恰当考虑该技术特征是否能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果，导致技术特征划分过细，则在侵权比对时容易因被诉侵权技术方案缺乏该技术特征而错误认定侵权不成立，不适当地限缩专利保护范围；如果未恰当考虑该技术特征是否系相对独立地实现一定技术功能和技术效果的较小技术单元，导致技术特征划分过宽，则在侵权比对时容易忽略某个必要技术特征而错误认定侵权成立，不适当地扩大专利保护范围。

某涉案专利权利要求1记载：“全自动上料机，其特征在于，由第一节上料机部分、原木导正部分、第二节上料机部分和可编程控制箱（22）组成；所述的第一节上料机部分：在机架（4）左侧上设第一节支架（2）、第一光电支架（7），第一节支架（2）与储料架（1）一端连接，储料架（1）另一端放在地面上，储料架（1）上平面与地面形成角度；在机架（4）上设第一电机（26）和第一减速机（49），在第一电机（26）上安装第一皮带轮（31），在第一减速机（49）上安装第二皮带轮（46）和第一链轮（50），在第一皮带轮（31）与第二皮带轮（46）之间安装第一皮带（30）；在第一节支架（2）上设第一链轮轴（32）、第二链轮轴（27）和第一链条导条（3），在第一链轮轴（32）上设第二链轮（47）和第三链轮（33），在第二链轮轴（27）上设第四链轮（28）；在第一链轮（50）与第二链轮（47）之

间安装第一链条（48）；在第三链轮（33）与第四链轮（28）之间安装第二链条（29），在第二链条（29）上设第一拨杆（5）；在第一光电支架（7）上设第一光电（6）；所述的原木导正部分：在机架（4）中部上设辊子前支架（9）、辊子后支架（13）、导正板（12）、第二光电支架（8）和第三光电支架（25）；在辊子前支架（9）与辊子后支架（13）之间安装辊子（11）；在第二光电支架（8）上设第二光电（10）；在第三光电支架（25）上安装第三光电（24）；所述的第二节上料部分：在第二节支架（14）上设第三链轮轴（34）、第四链轮轴（40）、第二链条导条（54）、导料板（20），在第三链轮轴（34）上设第六链轮（45）、第七链轮（35），在第四链轮轴（40）上设第八链轮（39），在第七链轮（35）与第八链轮（39）之间设第四链条（36），在第四链条（36）上设第二拨杆（15），组成第二节支架组件（55）；在机架（4）右侧上安装第二节支架组件（55）、第四光电支架（16）、第五光电支架（18），同时在机架（4）上安装第二电机（23）、第二减速机（42）；在第二电机（23）上设第三皮带轮（38），在第二减速机（42）上设第四皮带轮（41）、第五链轮（43）；在第三皮带轮（38）与第四皮带轮（41）之间安装第二皮带（37）；在第五链轮（43）与第六链轮（45）之间设第三链条（44）；在第四光电支架（16）上设第四光电（17）；在第五光电支架（18）上设第五光电（19）；导料板（20）的另一端搭接在单板无人操作旋切机（21）上；将线路布置好后接在可编程控制箱（22）上，外接电源”。

该专利技术方案为产品技术方案，涉及到众多部件和部件之间的连接关系，在侵权诉讼中，专利权人一般会将多个部件或者部件、部件之间的连接关系划分成一个技术特征，以尽量减少技术特征的数量，从而在适用“全面覆盖原则”时，使被诉侵权人产品的技术方案以相同或等同的方式，更容易落入到专利权的保护范围。纠纷双方共同认为，被控侵权产品的技术方案中缺少“第二光电支架”和“第三光电支架等部件”两个技术单元，且由此产生的效果是生产效率不如涉案专利。那么“第二光电支架”、“第三光电支架”这两个技术单元是认定为两个独立的技术特征还是与“第一光电支架”这个技术单元共同被认定为一个技术特征呢？显然，不同的划分关系到诉讼结果的走向。

根据涉案专利说明书的描述可见，涉案专利的光电探测功能并非由单个的光电所实现，而是由每个光电、光电支架与可编程控制箱所组成的光电传感器来实现，且每个光电传感器的功能、作用并不完全相同，每个光电传感器均能够相对独立地执行一定功能，产生相对独立的技术效果，故应将每个光电传感器分别划分为一项技术特征。由于被诉侵权产品缺少第二光电支架、第三光电支架两项技术单元，也就不具有相应的探测功能，从而达到涉案专利说明书所描述的准确、及时、按需进给原料的技术效果。

（三）总结

技术特征是权利要求所限定的技术方案中，能够相对独立地执行一定的技术功能、并产生相对独立的技术效果的最小（或较小）技术单元或单元组合。其不需要再通过与其他技术内容组合就能够体现其自身的功能，并且事实上已经在整体技术方案中发挥了作用或产生了技术影响。

在实务中，划分技术特征可以按照以下步骤进行：

（1）理解专利权利要求整体技术方案的发明目的即所要解决的技术问题和所实现的技术效果；

（2）分割出实现整体技术效果的各个技术单元，在产品技术方案中一般是指部件，和/或部件与部件之间的连接关系，在方法技术方案中一般是指方法步骤或者步骤之间的关系，这些技术单元应具有对于独立的功能所体现的作用；

（3）通过对现有技术或被诉侵权技术方案的理解，对各自划分技术特征

（四）结语

准确的划分技术特征，不管是保护发明创造还是保障公共利益，都能够使权利要求的解释边界更接近于真实边界，从而获得实质上的公平和正义。

【任宁 摘录】

1.10 【专利】浅谈“竞争对手”的专利分析（发布时间:2020-1-17）

竞争对手分析是根据特定的目的和需求，对竞争对手信息情报化的过程，是竞争情报分析的一个重要组成部分。

竞争对手信息是指与本企业存在市场竞争关系或潜在市场竞争关系的其他单位的相关信息，包括竞争对手的公司规模、

产品构成、产品特色、经济实力、产品策略、竞争战略等。

[1]通俗地讲，一切有关竞争对手的信息都可以纳入分析的范畴。

从专利分析的方法出发，**竞争对手信息可以分为专利信息和非专利信息两大类**。专利信息是指该竞争对手的全部或部分专利所包含的信息，以及其相关的专利活动信息，这是分析的核心和主体。非专利信息是指该竞争对手的基本概况、主营业务、核心产品/技术、财务报表等，是对专利信息的补充，是专利信息分析的线索。二者相互补充、相互印证，以得到更为全面、准确、深入的分析结论。

PART

1

*竞争对手的
专利信息分析*

竞争对手专利信息的主要来源是以其自身所申请专利为载体的相关信息，另外还包括竞争对手所开展的专利活动所涉及的相关信息。**在数据采集时应注意申请人的不同名称表达方式和公司间的相互从属关系。**

竞争对手的专利分析通常采用定量分析和定性分析两种方法。[2]定量分析主要是对专利各项指标的数量特征、数量关系与数量变化进行统计分析。定性分析主要是对专利文献涉及的技术进行分析，分析的角度有技术系数法、技术功效矩阵分析法、技术角度分析法、技术路线图、权利要求范围及其关系分析、以及鱼骨技术分析等。[3]**通过定量分析可以对竞争对手从宏观层面建立比较全面的认识**，以便后续进行定性分析时确定分析目标和选择分析对象。因此，在实际工作中，一般是按照由宏观到微观的顺序，先进行定量分析，再进行定性分析。

1、专利数量分析

专利数量分析是指对专利的申请量进行统计，并结合专利类型、申请日、公开国家、法律状态等从不同角度对专利数量进行解读。

基本地，通过专利申请数量变化情况，可以反映出竞争对手对相关产品/技术的研发投入力度和重视程度，通过申请地域可以反映出竞争对手在空间上的市场分布，通过法律状态可以了解实际有效的专利数量，**这些都可以作为评价专利实力的基础。**

进一步地，通过在同一时期与同行业的整体专利数量、同行业其他竞争对手的专利数量进行比较，可以分析出竞争对手在行业中所处的地位。**结合竞争环境的分析结果，还可以对竞争对手的技术发展方向、市场规划方向进行预测。**

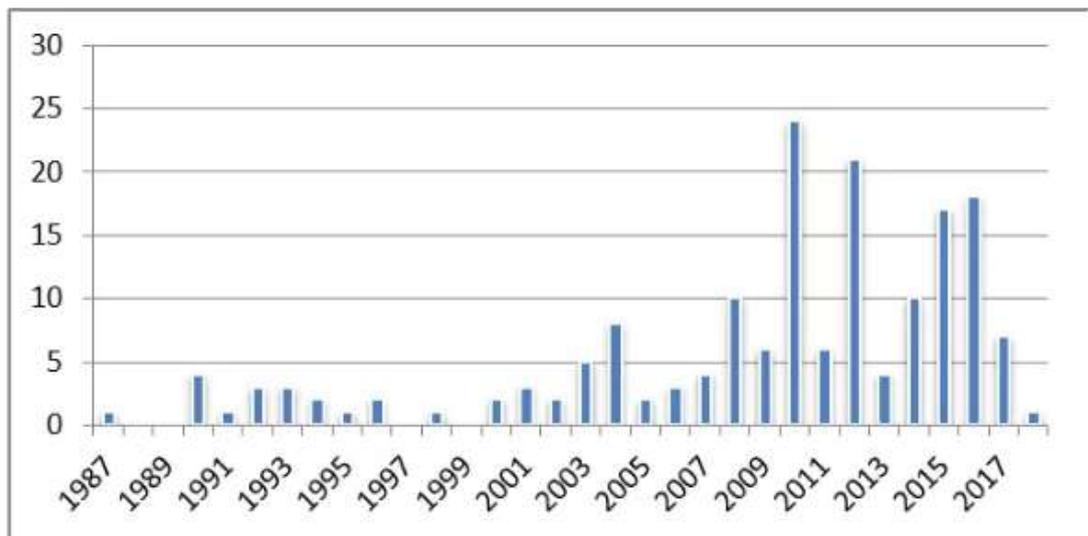


图1 专利数量分析

2、专利分类号分析

目前使用的专利分类体系主要包括国际专利分类体系(IPC)、合作专利分类体系 (CPC)、日本专利分类体系 (FI 和 F-Term)，另外还有德温特数据库所使用的手动代码分类体系。无论是哪种分类体系，通过对专利分类号进行统计分析，**可以获得竞争对手的技术领域、技术特点、技术优势等情报**，结合申请日、公开地域还可以获取竞争对手的技术演变趋势、地域技术分布、技术研发方向和热点等启示。

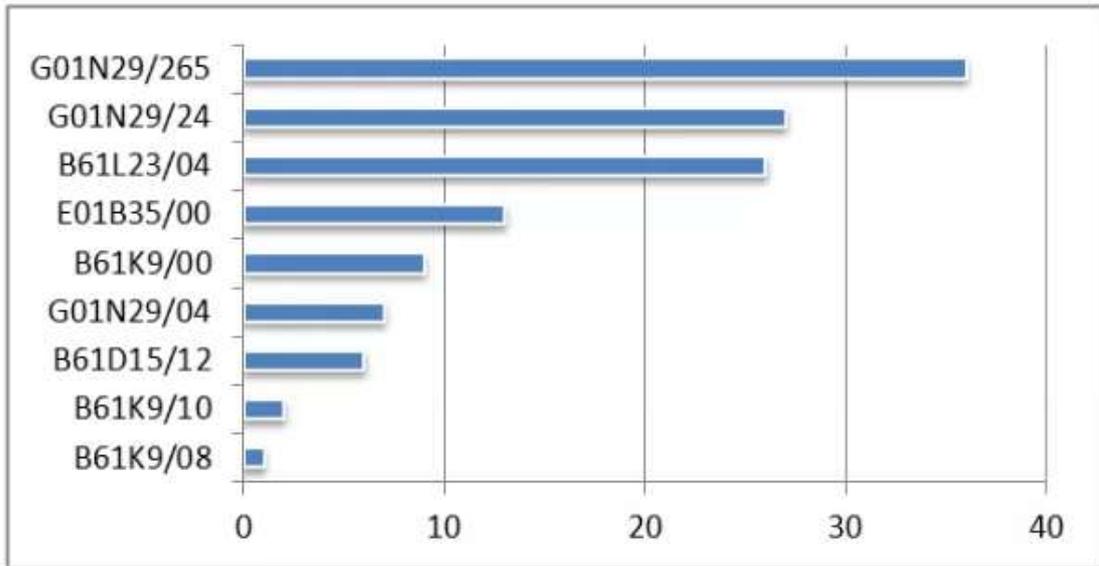


图2 专利IPC分析

3、同族专利分析

通过分析竞争对手的同族专利数量及其分布，可以发现竞争对手相对重要的专利以及其海外市场策略。同族数量较多的专利，往往是其专利布局的重点，专利所保护的内容很可能是竞争对手的核心技术，申请国家则预示着市场推广的范围。

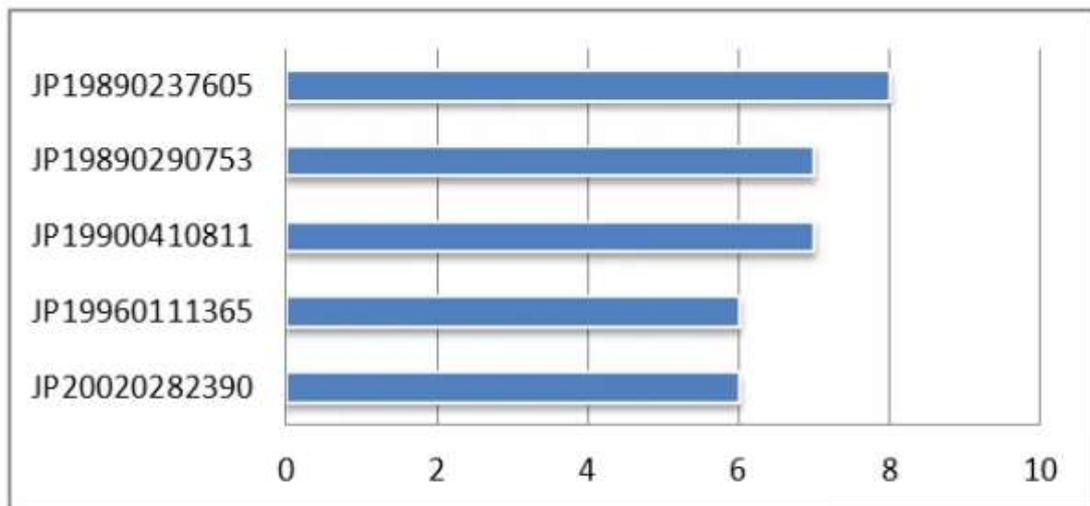


图3 同族专利分析

4、被引用专利分析

被引用次数较多的专利，往往是该领域的基础技术，通过引用的代际关系，还可以分析技术发展的脉络，预测未来的发展趋势。进一步地，通过分析不同公司间的引用关系，还可以了解相关公司的技术竞争性或继承性。同时，结合被引用次数和 IPC 分类号分析，可以得出竞争对手重点研发的领域等。

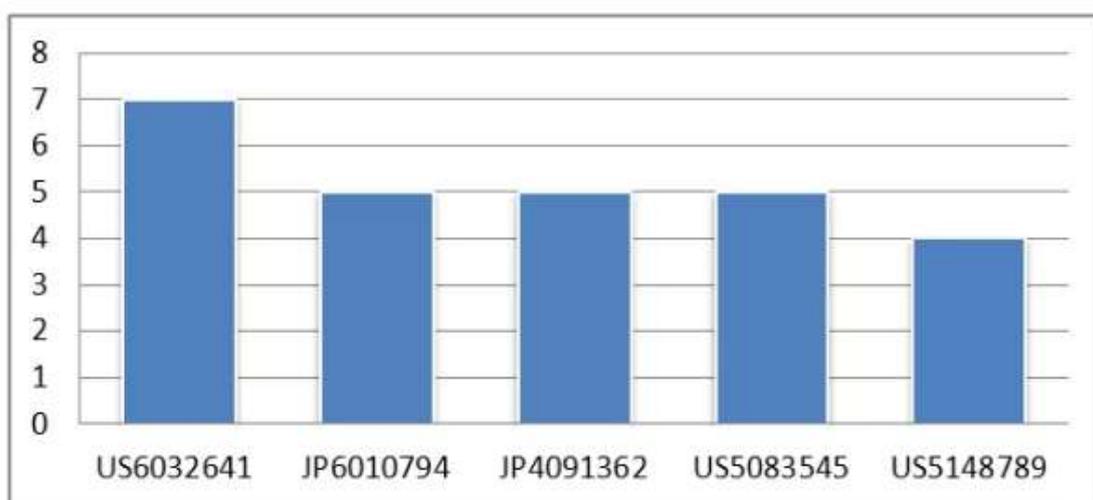


图4 被引用专利分析

5、发明人分析

发明人的数量反映了竞争对手研发团队规模和实力。进一步地，**可以通过作为第一发明人的专利数量、专利被引用次数和同族专利数量来识别核心发明人**。通过核心发明人的专利申请、科技文献及其他相关信息，可以了解竞争对手乃至整个行业的技术发展态势和方向。

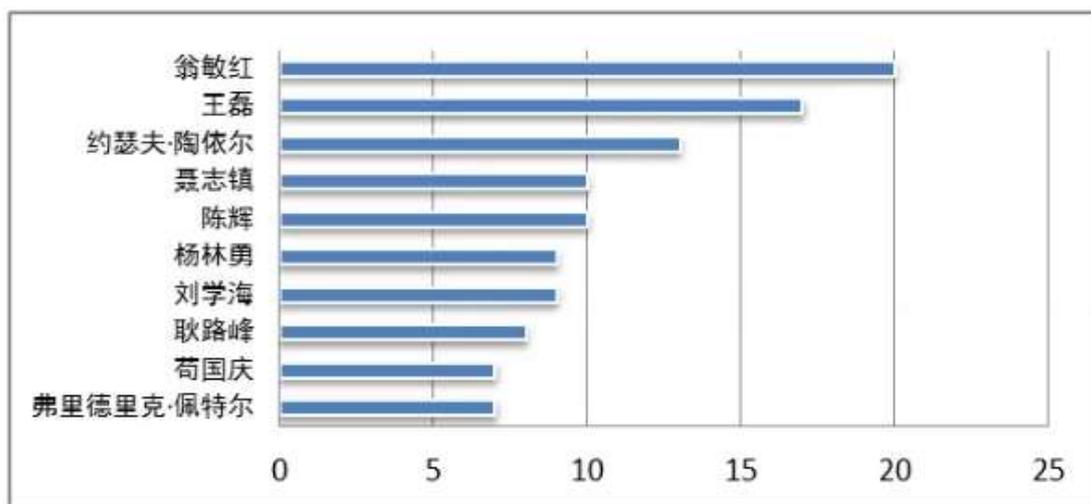


图5 发明人分析

T

2

竞争对手的 非专利信息分析

竞争对手的非专利信息涉及内容较为广泛，收集和加工的难度较大。常见的信息获取途径有：竞争对手的官网、企业年报、行业展会、行业网站、上下游供应商信息、经营信用信息（如国家企业信用信息公示系统收录的工商信息、第三方查询平台收录的信息等）。除此之外，还可以通过访谈行业专家、参加行业会议、调查政策导向、阅读券商报告等方式，对竞争对手所处的竞争环境进行了解，**以进一步分析竞争对手相关行为的背景、原因和目的。**

非专利信息在竞争对手分析中主要发挥两个作用，一是补充、佐证作用，分析的过程主要是在得到专利信息分析结果后，进一步通过综合、归纳、鉴别、评价的方法得到准确的分析结论；二是提供分析线索作用，即以竞争对手的一些行为和状态为出发点，开展特定目的的专利分析，搜索竞争对手开展的相关工作，如专利布局、专利保护和专利运营等，挖掘这些行为的背后原因，探究竞争对手的专利管理模式和特点。

当需要对竞争环境进行比较全面的分析时，可以以竞争情报分析的理论为基础，采用 SWOT 分析法、波特五力模型、PEST 分析法、战略地位与行动评价矩阵模型、ECIRM 战略模型、德尔菲法调查分析模型等对竞争对手进行深入分析。

总体来说，**针对竞争对手的专利信息分析**，通常采用一种或多种分析相结合的方法来进行，并采用非专利信息作为补充和验证，以对竞争对手的整体研发实力、市场战略、行业地位进行评估，建立起对竞争对手的比较宏观和全面的认识。[4]

注 释

[1] <https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%AB%9E%E4%BA%89%E5%AF%B9%E6%89%8B%E4%BF%A1%E6%81%AF>[2]唐炜,刘细文.专利分析法及其在企业竞争对手分析中的应用[J].现代情报,2005(9):179-186.[3]刘桂锋.国内专利情报分析方法体系构建研究[J].情报杂志,2014,33(3):16-21.[4]刘红光,吕义超.专利情报分析在特定竞争对手分析中的应用[J].情报杂志,2010,29(7):35-39.

【李晴 摘录】

1.11 【专利】方法权利要求保护范围的解读|方法权利要求的基本构成要素分析及直接限定特征的识别（发布时间:2020-1-17）

前言

根据审查指南第二部分第二章 3.1.1 小节规定[1]，权利要求的类型按照性质可划分为两种基本类型，即产品权利要求和方法权利要求，其中方法权利要求包括有时间过程要素的活动（如方法，用途）。根据审查指南第二部分第三章 3.2.5 小节规定：“对于这类权利要求（产品权利要求），应当考虑权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成……”

可见，对于产品权利要求，由于指南存在明确规定，能够明确产品权利要求的直接的，基本的限定特征为结构特征以及组成特征，但是，对于其他类型的权利要求如方法权利要求以及用途权利要求，指南中并未存在相关规定，因而在实务中，对上述权利要求限定的特征具有模糊的认识，故无法区分出“直接限定作用”的特征以及“隐含限定作用”的特征。

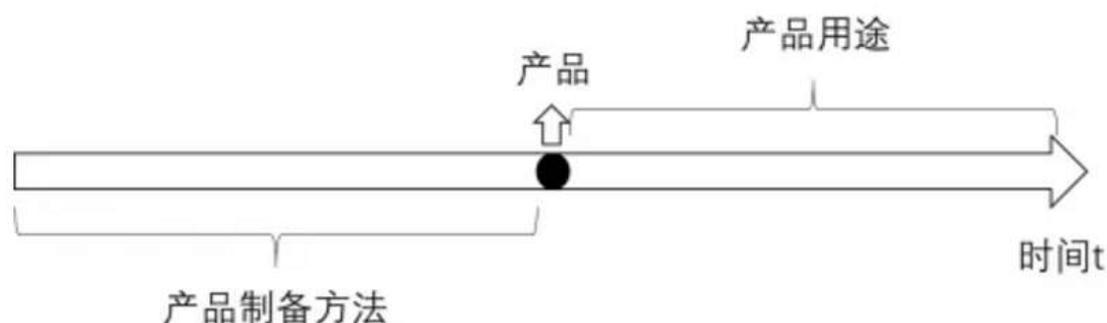
本文正是为探索解决该背景下的问题完成的，通过分析方法权利要求的时空属性，解读方法权利要求的基本构成要素，分析并识别出方法权利要求中的直接限定作用特征，以期准确理解方法权利要求的保护范围。

方法权利要求的时空属性

1.1 不同类型权利要求之间的时空联系

权利要求的类型有：产品权利要求，（制备）方法权利要求及用途权利要求。各类型的权利要求之间并非是相互独立的毫无关联的，其在时间以及空间维度存在联系。例如，在市场上出现的新产品，以其为中心，必然存在产品的出生以及市场效用，对此进行知识产权保护时，产品的出生过程之于权利要求类型即产品的制备方法权利要求，市场效用之于权利要求类型即产品的用途权利要求。

因此，如下图所示，从时间维度去审视权利要求，（制备）方法权利要求，产品权利要求以及用途权利要求存在于一时间轴上，在时间轴上，对于产品权利要求，其处于时间轴上的某一时间点，产品的状态在该时间点下被固定，而能够直接描述产品的状态的要素，是结构与组成；对于方法（包括用途以及制备方法）而言，其在时间轴上对应为以产品对应时间点之前（制备过程）或以产品对应时间点之后（用途）的时间段。



鉴于技术特征的时间属性，通过判断技术特征对应的时间点或时间段是否对应或者落入该类型权利要求对应的时间点或时间段，来初步判断该特征对权利要求属于何种类型的限定。若结构与组成特征对应的时间点并不对应产品最终的时间点，则不能对要求保护的产品产生直接的限定作用，例如，原材料对最终产品权利要求的限定，原材料对应的时间点并非最终产品对应的时间点，可以判断原材料并非是对产品权利要求具有直接限定作用的特征，只能判断是否存在间接的隐含限定作用；若特征对应的时间点或时间段处于方法权利要求时间段之外，至少可以判断该特征对该权利要求不可能是直接限定作用，如用途特征限定（制备）方法权利要求等均属于该情形。如下述案例分析：

【案例】一种拼接板工艺，用于涂刷上述权利要求 1-6 中任意一项液态壁纸，其特征在于：制备绷网框，用绷网夹夹住丝网，将所述丝网固定于基框上；在所述丝网下表面与所述基框接触部分涂刷绷网胶；所述绷网胶干透后，去除所述丝网边即完成所述绷网框制备。

该权利要求为（制备）方法权利要求，就其保护主题以及限定的特征在时间轴上存在三个时间段或时间点对应的特征，即分别为拼接板的制备工艺（保护主题），制备得到的拼接板，以及拼接板用于涂刷液态壁纸，其分别对应产品制备方法，产品以及产品的用途。该权利要求的保护主题是拼接板制备工艺，并对其采用用途特征“用于涂刷上述权利要求 1-6 中任意一项液态壁纸”进行限定，由于该用途特征对应的时间点或时间段在拼接板制备工艺时间范围之外，可以判断出该用途特征对该方法权利要求不存在直接限定作用，而可能存在隐含限定作用。

1.2 方法权利要求中带有时空属性的基本构成要素

对于方法权利要求来说，若某特征对应的时间段或时间点对应或者落入该主题的权利要求对应的时间段或时间点，其是否一定属于该主题权利要求的直接限定特征？要回答这一问题，需要细致分析方法权利要求的基本构成要素。

对于产品的制备方法而言，制备产品的过程并非是从无到有的生成过程，而是属于一种原料加工过程，即存在初始的原料作为加工对象，通过对加工对象的不断加工改变其状态，直至加工得到想要的产品状态，因此加工对象以及对对象的加工（也可称为执行对对象的操作，下称操作）是必不可少的空间要素；在时间维度上，制备得到目标产品，往往需执行多个步骤，并且前一步骤对对象的操作是为后一步骤准备的，后一步骤是对前一步骤得到的对象执行进一步操作。

基于上述分析可知，制备方法实质是指执行于对象之上的操作在时间维度下的集合，可见，对象以及执行于对象上的操作构成制备方法最基本的组成单元，状态 1 的对象经过操作后得到状态 2 下的对象，状态 2 下的对象又作为相继时间单元下的对象，经过操作后则得到状态 3 下的对象，依此在时间维度下前后相继，最终得到目标产品状态。该基本组成单元也为一种最小单位的产品制备过程，笔者初步认定对制备方法具有直接限定作用的特征在上述最基本的单元之中。



方法权利要求的直接限定 作用特征的分析与识别

2.1 对象以及操作作为直接限定作用特征的分析判断

如前述分析可知，组成整个产品制备方法的基本单元是在单位时间单元下对对象执行操作，整个制备方法是由上述基本单元构成，若能识别出该基本单元的直接限定作用特征，也就识别出了整个制备方法的直接限定作用特征。

该基本单元是由对象以及操作构成。如果直接限定作用特征仅仅特指对象（原材料），这意味着，制备方法实质是指前后相继的对象状态在时间维度下的集合，“操作”也即成为了隐含限定作用特征，判断其是否对制备方法产生限定作用，需要判断该操作是否对对象状态产生实质性的影响，然而对于制备方法来说，实现原料由 A 状态演变到 B 的状态，只是一种目的或者期望，其需要通过操作来实现的，并且往往会存在不同的“操作”实现相同的状态变化，若认为不同“操作”手段达到相同状态变化的技术方案属于实质相同的制备方法，显然不合乎常规理解，也违背了专利法立法宗旨，因为不同的操作方法达到相同的对象状态变化，往往也体现了发明人的智慧贡献，不应当将此排除在专利保护范围之外，由此，为区分“实现相同原料状态变化的不同手段”，操作作为方法权利要求的直接限定作用特征是必要的。

而如果仅有“操作”作为直接限定作用特征，这就意味着，制备方法实质是指前后相继的操作在时间维度下的集合，对象也即成为了隐含限定作用特征，判断其是否对制备方法产生限定作用，需要判断该对象是否对操作产生实质性的影响，然而，同样的操作可以对不同的对象进行操作，在这种情形下，不同类型的对象不会对方法权利要求产生限定作用，然而，在该情形下，由于对象不同，即使采用了同样的操作，则定会得到不同的产品，最终实质是两种不同的产品的制备方法，如同样通过搅拌的操作，可以得到涂料，也可以得到混凝土，若认为两者保护范围一致，显然违背常识。

由此可见，在制备方法的基本单元中，操作以及对象是相互依存的，他们作为一个整体构成了方法权利要求的直接限定特征。

2.2 方法权利要求其他类型特征的分析判断

方法权利要求限定特征的类型中除上述操作以及对象的特征之外，还有执行操作的装置，操作所处的环境（如环境温度，湿度），操作参数（如加热温度，搅拌时间等）等等。上述特征与直接限定作用特征的关系如何，其是否也为方法权利要求的直接限定特征？

操作所处的环境是否应当与操作区分开来，笔者认为，对于环境参数（如温度，湿度）来说，其本身就作为一种操作，例如，在 50℃ 下进行搅拌，这意味着，在该时刻下同时存在两种动作施加于原料之上，一种是搅拌操作，另一种是环境温度对原料的持续作用，具体深究到细节相当于利用空气分子和/或水分子对原料执行碰撞操作，因此，设定环境参数（温度，湿度等）本质上也为对对象施加的操作，而且，这也说明，同一时间单元下，可以同时存在多种不同类型的操作施加于对象之上。

对于时间参数，其用于对对象保持某一操作状态一定的时间进行限定，在时间维度上，这一过程可以拆分成无限的时间单元，每一时间单元对应于对原料执行相同的操作，因此时间参数本质上基于上述直接限定作用特征而产生直接限定作用。

对于执行操作的主体，如搅拌操作使用的搅拌机，加热操作所使用的窑炉等，其中搅拌机以及窑炉是否构成方法权利要求的直接限定特征。对此，一种观点认为，上述提到的“操作”的内涵包括了操作主体的概念，因为，要进行操作，必然存在操作主体，而且操作主体的不同，必然会导致相应操作在细节上的不同，前者决定了后者，后者限定了前者的类别，割裂两者没有意义，总之，该观点认为操作主体作为操作的组成部分，自然是作为方法权利要求的直接限定特征；另外一种观点认为，操作主体并非直接限定特征，而是隐含限定特征，若其对具体操作存在特定的影响，则认为该操作主体存在隐含限定作用；若该操作主体不能将权利要求限定的操作与现有技术区分开来，例如，用搅拌设备进行搅拌，其中搅拌主体为“搅拌设备”，“搅拌”为操作，其中“搅拌设备”对“搅拌”这一操作没有特定的影响，因为“搅拌”必然是通过“搅拌设备”搅拌的，因此“搅拌设备”对“搅拌”这一操作没有任何影响，由此，该观点认为，在方法权利要求已

经限定“搅拌”操作时，对其进一步限定“搅拌设备”没有限定作用，而若上述搅拌主体为搅拌机，则其带来的操作明显能够区分“用铁锹”带来的“搅拌”操作，因此，搅拌即对“搅拌操作”存在隐含限定作用。

笔者认为，按照常理，即使同一操作主体型号相同，其带来的操作在微观层面上也存在差别，因此，后一种观点在实务中显得毫无意义，笔者倾向于第一种观点。



结语

产品权利要求，方法权利要求及用途权利要求，三者之间存在时空联系，在时间轴上，产品权利要求处于时间轴上的某一时间点，方法权利要求处于以产品为终点之前的时间段上，而用途权利要求处于以产品为起点之后时间段，可通过判断技术特征对应的时间点或时间段是否对应或者落入该类型权利要求对应的时间点或时间段，来初步判断该特征对权利要求属于何种类型的限定。

制备方法的技术方案实质是指执行于对象之上的操作在时间维度下的集合，可见，对象以及执行于对象上的操作构成制备方法最基本的组成单元，该基本组成单元也为一种最小单位的产品制备过程，而对该制备方法产生直接限定作用的特征是操作与对象。

【陈寒 摘录】

热点专题

【知识产权】中美协议签了！关于知识产权有些啥？（发布时间：2020-01-16）

当地时间1月15日，经过中美两国经贸团队的共同努力，在平等和相互尊重的基础上，中美双方在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。关于知识产权都说了啥？中国社科院专家对协议内容作出相关解读！

加强知识产权保护，是中国经济创新发展的需要。双方在知识产权领域的内容总体是平衡的

中美双方就加强知识产权保护进行了深入讨论，在商业秘密保护、与药品相关的知识产权问题、专利有效期延长、地理标志、打击电子商务平台上存在的盗版和假冒、打击盗版和假冒产品的生产和出口、打击商标恶意注册，以及加强知识产权司法执行和程序等方面达成共识。

“协议在知识产权方面的内容，符合中国改革开放的方向，是中国经济创新发展的需要。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云认为，长期以来，中国政府高度重视知识产权保护，双方相向而行所达成的共识，符合中方关于加强知识产权保护的改革方向，有利于保护创新，有利于国外知识产权更多地进入中国，建设创新型国家、创新型企业。

比如，关于加强一般专利和商标保护。很多中国知名企业也会碰到商标“被抢注”的现象；有些个人为了谋取利益，甚至一次恶意注册几百个商标。而建立打击恶意注册商标的制度，有利于更好地保护中国市场上所有企业的合法权益。

再如，关于加强保护企业商业秘密、打击侵权假冒。高凌云认为，这有利于更好地保护创新，激发企业的创新积极性。

“从协议文本看，双方在知识产权领域的内容总体是平衡的。”高凌云说，在知识产权方面，双方的权利义务是对等的、互惠互利的，既保护美国企业，也保护中国企业，既保护美国企业到中国的投资，也保护中国企业在美国的投资。把知识产权保护好，也有利于更多国外知识产权和外资进入中国。

进一步完善在技术转让方面的制度，完全符合中方改革开放方向。双方在技术转让方面权利义务对等

在技术转让方面，中美双方达成了一系列共识。协议强调，双方企业可以自由进入对方市场，并且进行公开、自由的运营；技术转让和技术许可按照市场原则自愿进行，政府不支持、指导自然人或者企业开展扭曲竞争的，以获取技术为目的的对外投资。

“事实上，中国从来没有强制外国企业转让技术的政策。保障企业基于自愿原则和商业规则开展技术合作，有利于强化知识产权保护，有利于营造公平竞争的营商环境，有利于推动实现高质量发展，符合中国进一步深化改革、扩大开放的方向。”高凌云说。

高凌云说，值得注意的是，在技术转让这一章节，双方达成的所有协议都是权利义务对等的。比如，双方收购、设立合资企业时，不得强制对方转让技术；不能通过行政管理、行政许可等要求，强制对方转让技术；双方不得将转让技术或者使用对方技术作为市场准入的条件；双方保持行政管理、行政许可透明，在行政监管审查过程中对企业敏感技术信息保密；双方保证对对方企业的执法透明、公平等。“这份双方平衡的协议，有利于保障我国企业在美国更加公平地开展业务。”高凌云说。

加入世贸组织以来，中国积极履行在技术转让方面的承诺。“进一步完善在技术转让方面的制度，完全符合中方改革开放方向，有利于推动政府职能由研发管理向创新服务转变，创造更加尊重知识价值的营商环境，激发创新型国家发展的更大动力。”高凌云说。

【金佳平 摘录】