



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

第四百一十五期周报

2020.06.08-2020.06.14

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】江小白商标稳了！最高院改判后，20余件江小白系列商标被予以维持！
- 1.2【专利】越南：2020年下半年部分知识产权官费减半
- 1.3【专利】疫情之后，中医药知识产权保护路在何方
- 1.4【专利】全面“一通”促专利审查质效双升
- 1.5【专利】科创板又一家企业被暂缓审议，“专利悬崖”成拦路问题
- 1.6【专利】“非洲手机之王”的专利布局初探
- 1.7【专利】关于方法权利要求撰写中执行条件的探讨
- 1.8【专利】审查意见答复系列文章-审查规程之技术问题
- 1.9【专利】如何将权要写丰富

● 热点专题

- 【知识产权】浅析审查意见处理过程中电话会晤的有效性

每周资讯

1.1【商标】江小白商标稳了！最高院改判后，20 余件江小白系列商标被予以维持！（发布时间:2020-6-12）

2016 年 5 月，重庆市江津酒厂（集团）有限公司（下称江津酒厂），请求重庆江小白酒业有限公司（下称江小白公司）的酒类“江小白”**10325554 号商标**无效。

2016 年 12 月，商评委裁定：

该商标的注册已构成 2001 年修正的《中华人民共和国商标法》第十五条所指的不予注册并禁止使用之情形，予以无效宣告。

2018 年 1 月，北京知识产权法院一审撤销商评委无效裁定。

2018 年 11 月，北京高院二审有撤销一审判决。

2018 年 12 月，“江小白”**10325554 号商标**被宣告无效。

但是，事情峰回路转！

2019 年 12 月，最高院再审撤销二审判决，维持一审判决有效！

于是就这么一来二去，四年之间，剧情连续反转，“江小白”**10325554 号商标**终于被最高院一锤定音，起死回生！

2020 年 4 月，该案一审判决生效，商评委重新对“江小白”**10325554 号商标**做出无效裁定：

中华人民共和国最高人民法院判决认为，在诉争商标申请日前“江小白”商标并非江津酒厂的商标，根据定制产品销售合同，江津酒厂对定制产品除其注册商标“几江”外的产品概念、广告用语等并不享有知识产权，新蓝图公司对诉争商标的申请注册并未侵害江津酒厂的合法权益，未违反2001年《商标法》第十五条之规定。

根据法院判决，依照《中华人民共和国商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款和第四十六条的规定，我局裁定如下：

争议商标予以维持。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:刘银龙

孙侃华

薛寅君

2020年04月24日

这份新出炉的裁定书，基本上是意料之中。

但是实际上，江津酒厂并不只对 **10325554 号“江小白”** 这一件商标提起了无效...

而是以同样的理由（2001 或 2013 年商标法第十五条等），在 2018 年 12 月间，针对一系列江小白商标提出了无效请求。

2001、2013《商标法》第十五条：

未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。

因为当时北高院刚刚针对 **10325554 号“江小白”** 商标作出二审判决，支持了江津酒厂的请求。

而随着最高院再审推翻二审判决，随着商评委重新做出 **10325554 号**

“江小白” 商标的无效裁定，其它江小白商标的无效裁定也相继出炉。

2020 年 4 月间，商评委参考最高法再审案中的有关结论，共裁定 20 余件江小白系列商标，**予以维持！**

涉及江小白的中文、拼音、卡通形象商标，“我是江小白，生活很简单”等宣传标语商标，以及部分防御性商标。

如此一来，江津酒厂这一波的“商标无效攻势”，基本宣告结束。

因为以商标法第十五条为无效理由，即使再走行政诉讼，也将占不到半点便宜。

目前看，**江小白商标，是稳了！**

商标布局依旧完整，商标壁垒仍然稳固。

至少消费者在市场上，还能看见那个熟悉的江小白了；

还能看到那个熟悉的卡通形象；

还能看到那个熟悉的宣传标语。

不过，江小白公司目前的胜利，并不意味着江津酒厂不会再对商标发起攻势。

实际上，2017年、2018年间江津酒厂就曾先后两次针对多个江小白系列商标，以同样的无效理由，发起过至少两轮商标无效请求。

唉，人怕出名，酒怕红。

谁知道还会有下一轮呢？

【刘婷婷 摘录】

1.2【专利】越南：2020年下半年部分知识产权官费减半（发布时间：2020-6-12）

2020年5月26日，越南财政部发布了第45/2020/TT-BTC号通告，将某些知识产权官费临时减少50%。

该折扣仅适用于财政部第 263/2016/TT-BTC 号通告中的附表 A——知识产权官费以及越南知识产权局 (VNIPO) 对费用的收取、转交、管理和使用。具体而言, 以下官费将减半:

- 知识产权保护注册申请的费用;
- 响应 VNIPO 通知延长有关时限的费用;
- 保护证书与知识产权转让合同登记证书的颁发费用;
- 知识产权维护、延长、无效或废除的费用;
- 知识产权代理服务执业证书和声明的颁发费用以及知识产权代理人的登记费用。

从 2021 年 1 月 1 日起, 上述知识产权官费将依据第 263 号通告再次全额收取。

尽管第 45 号通告于 2020 年 5 月 26 日生效, 但 VNIPO 将从 2020 年 5 月 29 日至 12 月 31 日按折扣收取费用。(编译自 www.asiaiplaw.com, 摘自中国保护知识产权网)

【陈强 摘录】

1.3 【专利】(发布时间:2020-6-8)

新闻背景

5 月 22 日, 国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告, 报告明确提出要促进中医药振兴发展。中医药历经几千年的积累和沉淀, 是中华文化瑰宝, 加强中医药知识产权保护是中医药振兴发展的必由之路。本文从多个角度, 就如何加强中医药知识产权保护提出对策和建议。

在此次疫情防控过程中，中医药以自身独特优势向新冠肺炎亮剑，参与的力度与广度前所未有，中医药正加速走向世界，为更多人所知。今年4·26知识产权宣传周活动的主题是“知识产权与健康中国”，而健康中国的实现，必定少不了生生不息的传统中医药。中医药是传统瑰宝，若要传承守正、创新发展，加强中医药知识产权保护刻不容缓。有鉴于此，笔者从理论和实务两方面，结合国际规则和国内实际，提出如下对策及建议。

齐头并进，多管齐下

中医药是中华民族原创的医药文化体系，历史悠久，理论独特。而现代知识产权制度只能保护中医药的一部分，是因为当初在制度设计时很大程度上低估了其复杂性，忽视了中医药的传统性，这就导致在保护中医药的上游知识时面临巨大的不确定性。对此，我们应该有所作为，完善知识产权制度体系。

在专利审查上，一方面，除了完善“新颖性”的认定，对于“创造性”标准，若在制作药物时，与传统的制备工艺相比，使用了全新的加工方法，或者对其中某个或多个环节进行改进，使产品在治疗效果上比传统产品更突出，或相比以前的加工工艺来说，能带来更正面更显著的效果，都可以认定为符合“创造性”标准。在“实用性”上，若在中药配方和原材料一旦形成的基础上，生产的中药成品质量稳定且能够批量生产，不存在不确定性和偶然性，即可被认定具备“实用性”。另一方面，在中药专利申请审查上，应立足中药自身特点，切不可完全照搬西药的专利审查标准，且要从中药行业创新意识不强、水平不高这个状况出发，否则会限制中药专利保护。总之，笔者认为，在中药的专利保护上不能一蹴而就，应制定一个过渡期，通过保护中药的制度创新，激励整个中药行业的创新。

在商标保护上，如老字号，与普通商标相比是有一定区别的，它本身就具有一定知名度，可以成为驰名商标。所以在通过驰名商标的方式加大对老字号保护的同时，还应完善中医药老字号作为驰名商标的认定程序，如简化程序，提高效率，设立专门的机构办理中医药老字号驰名商标认定事宜，扩大保护范围，提升保护力度。此外，还可对全国的中医药老字号实行统一登记和管理，进一步完善《企业名称登记管理规定》中相关异议程序，具体可借鉴商标法中有关注册登记的规定。对于中医药行业驰名商标的持有人，为了维护商业信誉，可以借鉴其它行业的防御商标和联合商标战略，构建完整的商标保护体系。

在著作权方面，从理论上讲，著作权法对于中医药领域的保护是非常有限的，主要集中在中医药方面的论著和理论知识的具体表达，但是笔者认为可以探究更多符合著作权保护的形式。如中药药品说明书，虽然药品说明书是国家规定的行政许可文件，且有格式要求，但它所记载的如实验数据、药代动力学、毒物原理等内容，都是科研人员所独创的结果，应该受到著作权保护，这与科研论文能够获得著作权保护的原理是一样的。对于“中医药老字号”，还可以考虑采用著作权保护，“中医药老字号”取名引经据典，积淀了本行业的历史文化，经后期继承人的修改，如改成建筑、美术或其他形式的艺术作品，符合“独创性”要求的，那么修改的作品著作权理应属于该修改人，且该修改人尚健在或死后未超过50年，则应受著作权法保护。当然，“老字号”作为特殊作品的著作权保护，与上述可以通过驰名商标保护并非互相排斥的，两种方法可并行不悖。

在商业秘密上，由于中医药的自身特点，尤其是“祖传秘方”等就是典型的技术秘密内容。正是这种行为的秘密性和刻意的隐藏性，让中医药蒙上了一层神秘的面纱，从而增添了中医药乃“玄学”的味道。但是笔者认为，在认定医药成果是否构成商业秘密时应当考虑其历史传统和行业特点。一方面，保密措施上，中医药传统上的“师徒制”“父子传承制”等都体现了主观上的保密意图，客观上也达到了一定的保密效果，可以作为合理措施予以认定。另一方面，若在其行医的地域范围内不为公众所知悉，就应当认可其秘密性。同时，中药材或者处方被公开不必然导致其“秘密性”的丧失，因为就同样的药材也有不同的用量和用法，从而产生不同的药物效果。此外，在保护的具体内容上可以是中药的用法和用量、中药组合、熬制汤药的方式与方法等涉及中医药的各项信息。

与时俱进，走向国际

中医药知识产权发展与中医药国际化是相辅相成的，知识产权是国际化的源动力，中医药走向国际也有助于增强中医药知识产权发展和提高国际竞争力。当前中医药国际化正处于天时、地利、人和的大好时期，我们应把握时机，使中医药与时俱进，现代化发展，让中医药进一步走向国际。

时至今日，社会已发生巨大变化，中医药原有的科技平台已不能完全适应时代发展的需要，要想融入当今社会，走向国际，建立中医药现代化理论体系是必由之路。中医学要融合诸如现代数学、心理学、现代医学等其他学科力量，打造一个科技平台，将中医学的“整体观念”“辨证论治”“天人合一”等观念用现代科学语言表述，利用现代科学技术发展中医药，大胆采用现代医学诊疗手段结合中医理论进行辩证分析，将传统中医药发展成具有中国特色的现代中医学。

另外，在中医药走向国际的过程中，一是吸引外籍人员来国内诊疗康养，参照国内著名旅游区建设开发经验，如云南丽江，打造国际化医疗诊治和康养功能区，运用中医药特色疗法，结合先进医疗设备和技術，充分发挥中医药诊疗、未病先防和既病防变的双重优势，同时提供住宅、休闲娱乐、零售、科研等支持性服务。二是让中医药走出国门，积极打造中医药国际驰名商标品牌。中药企业要注重国际商标注册，加强品牌的国际保护，还应重视品牌文化建设，得到国外消费者高度认可，在国际市场中占有一席之地。

结论

中医药事业关乎健康中国的实现，绿色之路的发展，也攸关中华民族文化的传承。根据中医药自身特点，选择合适的知识产权保护模式，充分保护好中医药，既能缔造创新发展的无限可能，也能让我们在中医药文化中迸发出更强的民族自信和自豪感。（邓恒杨雪 作者单位：北方工业大学）

【胡鑫磊 摘录】

1.4【专利】全面“一通”促专利审查质效双升（发布时间：2020-6-12）

提高专利审查质量和审查效率，既是知识产权强国建设的重要任务，也是营造良好营商环境的基本条件和必然要求。“提质”和“增效”是两大重点工作，“提质”是要提高专利质量，更是要提高审查质量；而“增效”是要缩短专利的审查周期。“提质增效”的核心和关键在于坚持“质”“效”并重，既要保证圆满完成压减审查周期的任务，也要处理好质量和效率的关系。这就对专利实质审查提出了更高的要求。

发明专利进行实质审查的目的在于，确定发明专利申请是否应当被授予专利权，特别是确定其是否符合专利法有关新颖性、创造性和实用性（下称三性）的规定。在专利实质审查过程中，越早使用有效的证据、越早提供全面充分的审查意见，对减少审查周期和提高审查质量的效果越显著。因此，第一次审查意见通知书（下称一通）的首次检索、全面审查和充分说理是专利审查提质增效最关键的环节，也是在“压减审查周期”取得一定成效的基础上，促进提质增效可持续发展的有效手段。

一通是审查员与申请人的首次沟通，不仅表明了审查员对发明专利申请的审查意见和倾向性结论，申请人还能通过通知书中的审查意见了解与申请的技术方案最接近的现有技术、了解申请文件是否存在撰写的缺陷、是否具备可授权的前景以及合理的修改方式。因此，一通如果能明确、具体地表明审查意见，与申请人进行充分沟通，不仅能增加申请人对专利审查意见的认同度，提高专利审查的质量，还能大大缩短审查周期，提高专利审查的效率。充分的沟通要求审查意见通知书在申请不具备授权前景时，要以强有力的技术事实和/或证据为支撑论述申请不具备授权前景的理由；在申请具备授权前景时，对相关法条进行详细的解释使申请人清楚地了解其申请存在的尚不足以授权的问题，明确修改的方向，进行有针对性的修改或答复，并采取合适的申请或修改策略。

一通通常包括两大重要内容，一部分是支撑审查意见的证据，是证明事实的客观材料，包括对比文件和申请文件，更具体地说是所引用的那部分对比文件和申请文件；另一部分是审查意见的表达，是基于证据及其中记载的事实阐述申请文件不符合专利法和/或专利法实施细则相关规定的具体理由的表述。证据和审查意见的表达任一部分的缺失都可能带来通知书效能的下降。因此，在一通中，审查员要用好检索和说理这两大法宝，提高一通的全面性，在压减审查周期的同时提高审查质量，做好专利审查提质增效工作。

下面，笔者将从3个方面详细地阐述如何提升一通的全面性。

全面检索是关键

审查员检索到的证据是进行新颖性、创造性评判的基础，有效的证据能更客观地反映发明的技术方案的创新高度。较佳的证据应为能评述发明构思的对比文件，而不论发明构思是记载在权利要求中还是记载在说明书中。因此，在检索时，审查员不应当拘泥于权利要求记载的技术内容，而应当检索申请文件整体记载的

发明的实质内容，并且注意检索说明书中记载的技术细节，选择使用能同时公开说明书技术内容最多的对比文件，做到通过一次全面的检索即可确定申请的整体内容相对于现有技术是否具备创造性。这样，即使申请人增加说明书中记载的技术内容到权利要求中，审查员使用的证据依然有效，不需要再进行补充检索，避免了由于补充检索而重新听证的情况，达到有效减少通知书次数的效果，提高了审查的质量和效率。因此，在需要检索的情形下，充分高效的全面检索是做好一通的关键步骤。

全面审查是重点

专利实质审查，顾名思义是审查影响专利稳定性的实质内容，包括是否属于专利法的保护客体，是否具备新颖性、创造性、实用性，说明书公开是否充分，权利要求是否得到说明书的支持，权利要求的保护范围是否清楚等所有足以导致申请被驳回的缺陷。全面的审查意见要建立在全面检索的基础上。对于有授权前景的专利申请，高效能的一通需要尽可能全面地指出申请中存在的所有缺陷，从而尽可能使申请人通过一次沟通解决申请中所有的问题。对于因为权利要求概括过于宽泛而导致不具备新颖性或创造性而说明书中具有可授权的技术内容，审查员在一通中指出权利要求不具备新颖性/创造性的缺陷时，要同时指出说明书中具备授权前景的技术内容；对于因为撰写原因导致权利要求存在超出原始申请记载的范围、保护范围不清楚、得不到说明书支持等问题在一通中使用了“非三性”法条时，在通过说明书的记载可以明确技术方案的情况下，审查员依然要进行全面检索，在一通中指出权利要求存在的所有缺陷，同时给出最接近的现有技术，明确是否具备授权前景，在具备授权前景时，指出说明书中具备授权前景的技术内容。这样，申请人就了解了最接近的现有技术，并且可据此重新确定权利要求的合理保护范围，进行有针对性的答复，从而提高专利审查的效率，减少通知书的次数，做到“提质”和“增效”。

审查意见需明确

审查意见是审查员对发明不符合专利法及其实施细则相关规定的意见表达，审查意见明确充分能达到事半功倍的效果。通常来讲，审查意见明确充分是指审查意见整体重点突出，每个意见说理充分、有理有据，达到申请人能够正确理解申请文件中存在的缺陷及原因的程度。然而，对于审查意见是否“明确充分”，不同背景的申请人有不同的理解程度。目前，国内的专利申请按照申请人主要分为三大类：公司、科研院所和个人。对于具有较为完善的专利事务处理部门或者委托了专业代理机构的申请人，专利申请相关负责人对专利法和审查策略都相对明晰，能够理解具有专业术语的审查意见；而对于没有专门的专利事务处理部门并且没有委托专业代理机构的申请人，虽然其具有科研能力和专业技术能力，但是有可能对于专利审查规则和审查答复策略掌握有限，甚至有可能对于创造性、现有技术、专利保护客体等概念还不甚清楚。因此，不同申请人对于意见“明确充分”就有不同的要求，审查意见“明确充分”就是要做到使专利知识和专业技术存在差异的不同的申请人能正确充分理解审查意见，这就要求针对没有专利代理机构或专利事务处理部门的申请人的审查意见通知书还应进行相关法条的详细解释，使申请人充分了解专利审查的相关规则，并正确理解相关审查意见。这

样才能使社会公众增加对审查意见的理解度和认同度，提升通知书沟通的效能，做到“提质”和“增效”。

从上面的分析可以看出，不管是全面检索、全面审查、还是明确充分的审查意见，都要求审查员能够站位本领域技术人员，理解和把握发明的实质，并进行全面检索和审查，在一通中亮明证据，准确判断发明相对于现有技术的技术贡献，明确发明是否具备授权前景；使申请人通过一通即能明确发明相对于现有技术的创新点及创造性高度是否符合专利法的规定，且能在一通的指引下，尽早确定权利要求的合理保护范围，从而提高整个审查程序的质量和效率。

“提质增效”不是简单的一句口号，而是每一位审查员的责任，需要每一位审查员兢兢业业履行审查职责，提高社会公众对专利审查工作的满意度和认可度，共同推动专利审查质量和效率的提升。

【孙琛杰 摘录】

1.5 【专利】科创板又一家企业被暂缓审议，“专利悬崖”成拦路问题（发布时间：2020-6-8）

6月5日，科创板上市委2020年第37次审议会议结果公告显示，暂缓审议前沿生物药业（南京）的上市申请，同时同意上海凯赛生物发行上市。

这是科创板第四起暂缓审议的案例，前三起的企业分别是上海复旦张江生物医药、秦川物联网、天合光能，但上述三家企业在二度上会后均获得通过。

在上市委会议提出的问题中，两家均有涉及专利和知识产权问题。

上市委对上海凯赛生物的知识产权问询主要集中在其与山东瀚霖的专利纠纷，二者最近的一起纠纷是山东瀚霖于4月起诉上海凯赛生物的不正当竞争，并要求赔偿3000万，上海凯赛生物在5月22日答复上市委的意见中，已将相关诉讼及之前专利诉讼情况进行了详细的说明，因此本次审核会议上市委只是做了简单问询，最终是通过了上市委审核。

而被暂缓审议的前沿生物的则是因为涉及四个问题还需要澄清，而核心专利到期是其中一个主要问题。上市委要求前沿生物对其“艾可宁”专利到期后，如何通过新专利实现其承诺的后续预期销售收入做出说明。

这个问题源于前沿生物的招股书中，对“艾可宁”的全球专利及到期情况进行了公示，并对后续专利保护措施的说明。

招股书显示，“艾可宁”在中国及境外八个国家的专利将于2023年9月23日到期。而美国专利的到期日是2025年12月25日，这有赖于美国药品的专利链接制度，对因专利审批或是药品注册审核环节的时间延误将给予专利延长期的补偿。目前前沿生物也在基于美国“Hatch-Waxman法案”在申请专利保护延期和数据保护。

前沿生物在招股书中也对这项核心专利到期后拟采取的措施进行了说明。包括申请新的

结构和制备工艺专利，实现继续保护的目的。

上市委审核会议上对核心专利到期的疑问正是由此而来。认为前沿生物并没有清楚的将新申请专利与要到期专利之间的关系阐述清楚，为何新专利能继续保护“艾可宁”并实现2024-2027年的预期销售。

上市委的问询直指“艾可宁”的“专利悬崖”问题

“专利悬崖”是针对原研药厂核心专利药物到期后，收入和利润将大幅下降的一种形象比喻。有数据显示，原研药专利权到期后的6-8个月内，将会由于仿制药的进入，而丧失80%-90%的市场，这就是所谓的“专利悬崖”。

在欧美发达国家以原研药为主的制药大厂中，这是一种普遍的现象。应对“专利悬崖”的方式也有多种，包括延长保护期、开发新品、与仿制者协商等。

但原研药厂往往会优先采取延长专利保护期的形式，在基础药物专利到期前，在用途、工艺、结构等方面重新进行专利申请，形成专利组合，有的企业还会伴以“产品跳转（Product Hopping）”的方式，在药物的剂型、剂量和药物配方做微调等形式，达到重新包装的目的，有时甚至直接切断上一代产品的生产（也称硬转换“Hard switch”或强制转换“Forced switch”），使得消费者被迫采用已有新专利保护的新药产品。

而这些新专利及改进措施有时是创新，有时并不是，而是仅仅为了应对到期专利而采取的保护举措。

中国制药长期以来，大都是以仿制药为主，原研药不多，所以“专利悬崖”问题过去并不突出。

但是近年来越来越多的中国原研药的出现，未来也将面临同样的“专利悬崖”问题。

例如，正在科创板审核阶段的上海仁会生物医药公司在5月最新回复上市委首轮的答复中，就对自己核心专利药“贝那鲁肽”在2022年7月到期后，如何继续保持盈利给出了专利续展策略：在专利到期前两年在工艺、配方和新适应症上继续申请新专利。希望通过建立专利丛林来实现专利保护期限的延长。

所以，上海仁会的“贝那鲁肽”和前沿生物的“艾可宁”遇到的同一个“专利悬崖”问题。

因此只要前沿生物能够在回复审核意见中，将新专利与基础专利之间的衔接关系，暨专利布局策略说清楚，应该就能满足上市委的审核要求。

前沿生物是谁？“艾可宁”的专利为何如此重要？

“专利悬崖”虽然对专利权所有者不利，但也从侧面证明了企业的研发实力。

尤其是对于制药行业而言，一款原研药想要进入市场，除了要担负研发失败的风险外，还要在药品的有效性、安全性方面投入大量科学实验验证，才能提交各国药监部门审核，时间长、花费多、程序复杂。

那么前沿生物到底是一家怎样的企业？“艾可宁”又是何种原创药？

根据的招股书显示，2018年获批上市的艾滋病治疗药物“艾可宁”，在分子结构、多肽序列及化学修饰、作用靶点以及在人体内的分布与代谢上均实现了技术突破，具有用药频率低、耐药屏障高、安全性高、副作用小等优势。对中国抗艾滋病药物的具有里程碑的意义，可以说打破了外国药企在抗艾药领域的垄断。

“艾可宁”是由董事长谢东主导研发的。

谢东在美国霍普金斯大学博士毕业后，于2002年2月成立美国医桥公司，随后委托CRO协助进行了一系列的药物候选分子合成和筛选，开展相关的临床前研究。

此后，谢东决定回国创业。2002年8月，美国医桥公司以“抗艾滋病病毒融合新药技术”无形资产出资成立重庆前沿。重庆前沿研发团队对艾博韦泰（艾可宁）合成工艺和制药技术进行优化，制备出一定量艾博韦泰开展临床前研究。

重庆前沿自 2008 年开展艾博韦泰 I 期临床试验，自 2012 年开展艾博韦泰 II 期临床试验，同时不断优化艾博韦泰的合成工艺和制药技术。

2012 年 11 月 9 日，前沿生物于南京成立。谢东带着创业十年的成果，在遭遇资金困境之后，获得了南京江宁区的支 持，获得 7000 万元投资，由此加快了“艾可宁”的上市审批和企业上市步伐。

科创板加强对形成主营收入的专利问询

在证监会 3 月公布新的科创属性评价指标体系后，按照新的“3+5”指标，对形成主营收入的专利情况问询明显增多，涉及的问题也更加仔细。

由于前沿生物的营收全部依靠“艾可宁”，专利到期显然会对公司未来经营带来很大的不确定性，这也是上市委为何要多次就这一问题展开问询的原因。

这也为很多等待科创板上市的企业提了醒，就是一定要对影响企业经营发展的核心专利，包括有效性、稳定性、行业内重要性等做出清楚、完整的披露，才会在审核过程中获得上市委的认可。

【吴青青 摘录】

1.6 【专利】“非洲手机之王”的专利布局初探（发布时间:2020-06-08）

近日，世界知识产权组织公布的数据显示，中国在 2019 年通过《专利合作条约》(PCT)途径提交的国际专利申请数量已经跃居世界首位。深圳传音控股股份有限公司（下称传音公司）的 PCT 专利申请数量全球排名第八。作为科创板上市公司，传音控股在运用专利制度方面有哪些独到之处？通过 PCT 专利申请如何体现其科技创新能力？

根据年报资料，传音公司拥有 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚等全球新兴市场国家，出货量在全球稳居前列。尤其在非洲手机市场的占有率曾超过 48%，被称为“非洲手机之王”。

传音公司拥有多家子公司，包括深圳传音通讯技术有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、上海传英信息技术有限公司、上海展扬通信技术有限公司等。截至 4 月 20 日，上述四家子公司在中国专利文摘数据库中已公布的专利申请有 1820 件，其中，发明专利申请 1287 件，实用新型专利申请为 392 件，外观设计专利申请为 141 件；在德温特数据库中，以“TRANSSIONHOLDINGS”等英文表述为申请人查询到已公布的 PCT 国际专利申请有 490 件，指定的受理局均为中国国家知识产权局，其中 8 件已进入中国，10 件已进入印度，仅 2017 年就申请了 481 件。总体而言，传音公司近几年各类专利申请数量快速增长，大量发明专利申请还处于或尚未进入实审阶段，因而已授权的发明专利申请还比较少，同时，较多的 PCT 申请还没有进入到国家阶段。

对传音公司的专利申请的主 IPC 分类号进行统计，可以得到其专利申请在以下技术领

域比较集中：无绳电话及其结构（H04M1/725、H04M1/02），图形用户界面交互（G06F3/0488、G06F3/0484），摄像机及其控制（H04N5/232、H04N5/225），电池充电（H02J7/00），专用于恶劣环境的电话机（H04M1/18）。上述分类号对应于手机结构、软件、摄像头、电池等移动终端主要技术分支，个别分类号还体现了传音公司对于其产品畅销地区环境特点的针对性研发工作。

笔者查询了传音公司的部分专利内容并进行了初步梳理与分析，发现其专利布局体现出三方面的特点：其一，硬件、软件联合布防；其二，低成本与高性能并重；其三，满足目标市场的技术需求。

硬件、软件联合布防

手机产品是技术密集型产业，涉及信息通信、电力电子、先进材料等多种技术，其研发工作一般可以以软、硬件来区分。传音公司的发明专利申请中有较多涉及对手机结构、摄像头、显示屏等硬件进行改进的技术方案，同时，其实用新型与外观设计专利申请数量之和也超过 500 件，这也能体现出其对于硬件改进的关注与投入。例如，在机身方面，其针对外壳结构进行设计，在满足天线净空区要求的同时优化了整机厚度并降低了加工难度（公告号：CN105870592B），还设计了摄像头多连接器柔性线路板结构以充分利用手机中的空余空间（公告号：CN207022094U）；在镜头方面，其设计了一体式镜头组件（公告号：CN207198429U），减少了镜头暴露在外的风险且无需调焦，结构尺寸更小，有利于为整机堆叠节省空间；在显示屏方面，将具有散热层的反射片设置在背光模组中，从而无需在手机前壳上贴散热膜，使得显示模组与手机前壳的距离拉大，提升了显示效果（公开号：CN107153302A）。

在硬件研发的基础上，传音公司还将图像处理、模式识别等软件技术与手机的手势、摄像、充电等功能深度结合。例如，采用新型屏幕解锁方法（公开号：CN106599673A）读取用户手势的弧度信息并与预置信息进行匹配，提升了用户新鲜感及体验感；其开发的全息拍摄系统（公开号：CN107197128A）将多个摄像头拍摄的图像合成，实现了全息摄影；其专利“实现摄像头方向无限制设置的成像系统”（公开号：CN107197157A）根据当前终端内的摄像头设置方向调用对应图像旋转程序，从而对采用任何方向设置的摄像头均能正常显示拍摄所得的图像；在充电管理方面，其专利“电池类型检测方法”（公开号：CN108254697A）通过温度值判断待检测电池的类型，提高识别效率及用户体验。

低成本与高性能并重

资料显示，传音手机在售价较低的情况下，整体毛利率还能常年保持在 20% 以上，可以推断其在产品的研发设计中对于部件成本有较强的控制能力。同时，传音公司的很多手机机型具有超长待机、快速充电、超大屏等性能，体现了打造高性价比产品的思路。这类手机产品采用的专利技术，自然会面对这类技术问题：如何使用并不昂贵的部件开发出较高的性能？

实际上，传音公司的很多专利申请都体现出对于上述问题的思考，较为直观的表现是，“成本”“节省”这类词汇在传音公司的专利文本信息中出现较多。例如，在其 1679 件发明和实用新型专利申请中，仅以“成本 or 节省”在全文信息中进行检索就可得到 639 件，

占比达到 38%。

具体而言，摄像像素是手机的主要性能参数之一，其专利“多终端同步拍照的方法”（公开号：CN108259741A）将低像素手机与高像素手机建立连接，使低像素手机能同步获得高像素照片，从而提升了摄像性能；手机的散热性能也直接影响用户体验，公告号为 CN106300515B 的专利没有依赖主流的水冷导热铜管技术进行散热，而是将双充电芯片中的一个充电芯片设置在小板上并监控其温度，使散热从主板端转移到小板，降低了主板温度；在充电速度方面，其专利“一种用于手持设备的快速充电系统”（公开号：CN105591432A）设计了最大充电电流为 4.5A 的快充方案，既高于一般的最大充电电流 2A，又不需要配置其他同样性能快充方案所需要的专用充电器及充电线；为了使手机运行更为流畅，其专利“一种利用缓冲节省内存的方法及装置”（公开号：CN106547482A）针对不同应用设置不同的缓冲模式，从而节省内存使用，这种优化资源分配的思路也体现在传音公司其他很多专利申请中。

满足目标市场的技术需求

公司基于非洲的用户群体、基础设施特点进行技术研发，满足目标市场的需求，这种思路在其专利申请中也有所体现。

一方面，应用软件的开发充分考虑非洲用户的特点。例如，“一种基于人体肤色差异的拍照方法”（公开号：CN107948534A）、“夜景拍摄控制方法”（公开号：CN107155063A）等技术，旨在为深肤色对象提供高质量的拍摄效果；“基于移动终端的音乐演奏方法及装置”（公开号：CN108076232A），通过一个移动终端创建乐队，然后添加其他乐队成员，组成包括多个移动终端的乐队，通过对多个移动终端触摸屏的操作模拟乐队中多种乐器同时演奏，实现乐队演奏的效果，满足了多才多艺的非洲用户的表演需求。

另一方面，技术研发适应于非洲基础设施的特点。针对电网稳定性差引起的充电安全问题，开发不间断电源转换装置（公开号：CN106340956A），适应不同的外部输入电压，在一定程度上消除了由于电压不稳定而对设备造成的损害；专利“天线匹配电路和无线通信终端”（公开号：CN106384893A）针对多种通信标准并存的情形进行专门设计，提升天线性能；同时，由于非洲地区的电信运营商资费繁杂，用户希望兼顾各个运营商资费的优点又不希望购买多部手机，多卡移动通信装置（公开号：CN106231585A）就满足了这种需求，传音公司旗下的 TECNO 品牌就曾在非洲推出一款四卡四待的手机 4Runner，深受当地消费者欢迎。

手机市场是一个充分竞争且技术迭代迅速的专利密集型行业。近年来，在专利布局中占据先发优势地位的国际知名品牌厂商也开始扩展印度、非洲等市场。在手机产品的全球市场竞争中，专利的作用显著，高额专利侵权赔偿或专利许可费在手机行业屡见不鲜。

传音公司专利申请数量尤其是 PCT 国际专利申请数量呈现明显增长趋势，但与国际知名手机终端品牌厂商的专利拥有量相比，在数量和质量上均还有很大的提升空间。为应对未来更为激烈的市场竞争，笔者建议，国内手机公司应积极通过《专利合作条约》（PCT）途径向目标市场所在国家或地区寻求获得专利保护的可能，持续关注竞争对手的基础专利尤其是标准必要专利布局及所带来的风险，尽快形成更多能够与国际知名品牌厂商相抗衡的高价

值专利。

【杨其其 摘录】

1.7【专利】关于方法权利要求撰写中执行条件的探讨（发布时间：2020-6-12）

【摘要】在撰写方法权利要求时，通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述，然而在描述过程中，应该适当区分操作条件和执行步骤，从而避免方法权利要求中包括较多的动作，限缩方法权利要求的保护范围，或增加诉讼过程中的举证难度。

根据专利法第二十六条第四款规定，权利要求应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。具体的，方法权利要求适用于方法发明，通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。其中，方法独立权利要求包括前序部分和特征部分，前序部分用于描述现有技术已有的必要技术特征，特征部分用于写明本方案区别于最接近的现有技术的技术特征。

在实际撰写方法独立权利要求中的特征部分的过程中，笔者认为需要适当区分操作条件和步骤，这样能够在一定程度上避免将一些操作条件作为执行步骤，而对方法权利要求造成的范围限缩，或增加诉讼过程中的举证难度。

下面结合具体案例进行详细说明。

案例：一种车险定损的方法

一种部件损伤程度的确定方法，其特征在于，所述方法包括：

预先利用目标部件图像对图像识别模型进行训练，所述目标部件图像中包括目标部件，所述目标部件为无损部件；

获取包括待检测部件的待检测部件图像；

将所述待检测部件图像输入所述图像识别模型，得到所述待检测部件为所述目标部件的识别概率；

根据所述识别概率确定所述待检测部件的损伤程度。

可以看出，该案例采用的技术手段在于，预先利用无损部件的图像训练图像识别模型；获取包括车损部件的车损图像；基于图像识别模型确定车损图像中的损伤部件的损伤程度。对于车损图像中的损伤部件的损伤程度的确定过程而言，上述权利要求中没有非必要技术特征，步骤之间的顺序也是合理的。

然而，本领域技术人员应当知晓，在利用无损部件的图像训练图像识别模型后，可以利用图像识别模型对多张图像中的损伤部件的损伤程度进行确定，也就是说，只要预先执行一次训练图像识别模型，即可对应执行多次图像中的损伤部件

的损伤程度的确定，而不是每次进行部件损伤程度的确定过程中都要进行模型训练。上述权利要求中并未体现这一特点。

这是因为，“所述方法包括”之后的内容，可以认为是该方法包括的步骤，在“一种部件损伤程度的确定方法”执行多次时，这些步骤理所应当的被执行多次。

事实上，在“一种部件损伤程度的确定方法”执行多次时，真正被执行多次的是利用图像识别模型确定图像中的损伤部件的损伤程度，是否执行多次训练过程无关紧要，甚至没有必要执行多次，而存在训练后的图像识别模型即可。也就是说，“存在图像识别模型”是执行“一种部件损伤程度的确定方法”的一个条件，而训练模型不是每次执行该方法都需要的步骤。

因此，若将方法的执行条件作为执行步骤去撰写，就会造成每次都要执行创造这个条件这个动作，限缩了保护范围，同时也增加了诉讼过程中的举证难度。

基于以上分析，本案例可以利用“所述方法包括”的用语，将方法的执行步骤和操作条件区分开，或者采用名词限定的方式，减少模型训练步骤的执行，减少方法包括的必要步骤，具体参考以下两种修改后的权利要求：

(1) 一种部件损伤程度的确定方法，其特征在于，预先利用目标部件图像对图像识别模型进行训练，所述目标部件图像中包括目标部件，所述目标部件为无损部件；

所述方法包括：

获取包括待检测部件的待检测部件图像；

将所述待检测部件图像输入所述图像识别模型，得到所述待检测部件为所述目标部件的识别概率；

根据所述识别概率确定所述待检测部件的损伤程度。

(2) 一种部件损伤程度的确定方法，其特征在于，所述方法包括：

获取包括待检测部件的待检测部件图像；

将所述待检测部件图像输入图像识别模型，得到所述待检测部件为所述目标部件的识别概率；所述图像识别模型预先利用目标部件图像训练得到，所述目标部件图像中包括目标部件，所述目标部件为无损部件；

根据所述识别概率确定所述待检测部件的损伤程度。

综上所述，在实际撰写方法独立权利要求中的特征部分的过程中，笔者认为需要适当区分操作条件和步骤，能够在一定程度上避免将一些操作条件作为执行步骤，而对方法权利要求造成的范围限缩，或增加诉讼过程中的举证难度。

1.8 【专利】审查意见答复系列文章-审查规程之技术问题（发布时间：2020-06-12）

一.导论

审查规程对于很多代理人来说是陌生的，很多代理人还不知道有这么一个文件存在。实际上，相比较审查指南，审查规程更应该我们深度研习的文件。下面我们从审查指南和规程的关系角度进行阐述，让大家对规程有更清晰的认识，也会更加重视规程的学习和使用。

1、审查指南的作用

审查指南是建立一个代理人和审查员之间的沟通渠道，让大家在一个“套路”下工作。其更典型的作用是：给代理人划界，指导代理人的行为方式，并给出一个法律性的框架，让我们只能在这个“框架”下活动。或者说，最好，期望必须在这个框架下活动。

特点：对外

2、审查规程的作用

审查规程是审查员的内部规定，是审查员在审查实践中总结的便于：高效、高质审查案子的案头指导书。其主要是帮助审查员对付代理人。

特点：对内

3、关系

从代理人的角度来说，一方面要正确认识两者的关系：

（1）要正确适用审查指南

以背景技术为例：

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。

对于代理人来说，理解有用，审查、检索就没用了。尤其是，现在的授权为指导的撰写模式下。

（2）知己知彼，百战不殆

前面讲过，指南是给代理人划道道，规程是审查员的实践总结。如果你要和审查员 PK，那么，你该怎么干？

一方面，要按照道道走，另一方面，要知道对方怎么“出招”，然后你要有“拆招”的本事，这样才能赢，不然，只能输。

所以，为了更清楚的阐述审查规程的内容，我们下面采用如下体例进行阐述：先阐述审查指南的规定，后阐述审查规程的规定，期望大家结合、比对着进行分析。

二.审指南中的规定

1、在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。**从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。**

2、审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术

问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。

3、重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

三.审查规程中的规定

1、确定依据

确定发明实际解决的技术问题的依据包括：

(1) 说明书中**明确记载**的区别特征在发明中的作用、发明所要解决的问题或发明的技术效果。

(2) 说明书中**未明确记载**，但本领域技术人员根据现有技术可以预期或确认的关于区别特征在发明中客观上具有的作用或使发明客观上达到的技术效果。

原则上，构成发明技术方案的所有技术特征（如构成某装置的部件以及连接关系）在整体技术方案中所产生的技术效果，均可以作为确定发明实际解决技术问题的依据，只要这些技术效果是所属领域技术人员可以预期的。

2、确定步骤

通常，确定发明实际解决的技术问题的步骤如下：

第一步，根据最接近的现有技术确定发明的区别特征。

第二步，说明书中记载了区别特征对应的技术问题，一般该技术问题即为发明实际解决的技术问题。

第三步，说明书中**未记载**区别特征对应的技术问题，确定区别特征在发明中的作用及使发明达到的技术效果，并由此确定发明实际解决的技术问题：

(1) 如果说明书**记载了**区别特征使发明达到的技术效果，且该技术效果可以得到确认，则根据区别特征使发明达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；

(2) 如果说明书**未记载**区别特征使发明达到的技术效果，可以根据本领域技术人员能够预期的技术效果确定发明实际解决的技术问题；

(3) 如果**最接近的现有技术**与**发明的技术效果相同**，那么发明实际解决的技术问题就是提供另一种与现有技术具有相同或类似技术效果的**其他替代方案**。

3、案例

【案例 1】

发明要求保护一种杯子，该杯子的把手外粘贴橡胶材料，用于改善对杯子的抓握并防止滑落。

对比文件 1 公开了一种具有把手的杯子，把手与杯体使用相同金属材料。

对比文件 2 公开了一种具有橡胶手柄的平底锅，该橡胶手柄是通过在与锅体相同材料且一体形成的不锈钢手柄上粘贴橡胶材料形成的，该橡胶手柄改进了对把手的把握，并可以防止滑落。

【案例分析】

发明与最接近的现有技术对比文件 1 相比，其区别在于杯子把手采用橡胶材料，从而在使用杯子时具有更好的防滑效果。据此，可以确定发明实际解决的技术问题是改善现有杯子把手的防滑性能。

【案例 2】

发明请求保护一种洁齿组合物，含有 1%~50%（重量）的滑石、1~3000ppm 氟化物离子的氟化物盐，5%~50%（重量）的磨料抛光材料和 30%~90%（重量）的一种或多种含水载体，pH 值为 8~10。

说明书记载的发明所要解决的技术问题是：防止氟离子含量降低从而影响抗龋齿效果。说明书中还记载了通过将 pH 值控制在 8~10 之间从而防止氟化物和滑石在一起使得氟离子含量降低；使用磨料抛光材料能够使防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果更好。

对比文件 1 公开了一种防龋齿的洁齿组合物含有 20%~50%（重量）的滑石、1~2300ppm 氟化物离子的氟化物盐和 50%~80%（重量）的一种或多种含水载体，该组合物的 pH 值是 7~9。

【案例分析】

发明与对比文件 1 相比，区别仅在于发明中还包含 5%~50%（重量）的磨料抛光材料。对比文件 1 没有提及发明所要解决的技术问题“防止氟离子含量降低从而影响抗龋齿效果”，但是公开了组合物的 pH 值是 7~9，也就是说对比文件 1 实际上已经通过调节 pH 值解决了发明的技术问题。因此，需要根据区别特征重新确定发明实际解决的技术问题。说明书中明确记载了上述区别特征所能达到的技术效果，即磨料抛光材料使防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果更好，因此可以根据该技术效果确定，发明实际解决的技术问题是如何提高防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果。

在本案中，如果说明书没有记载磨料抛光材料所具有的效果，本领域技术人员也可以根据其所具有的本领域技术知识认识到磨料抛光材料客观上具有的抛光效果来确定发明实际解决的上述技术问题。

4、注意事项

（1）在确定发明实际解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际解决的技术问题，在实际解决的技术问题中也不应包含解决该问题的技术手段。例如上述案例 2，发明实际解决的技术问题是“如何提高防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果”，而不是“提供一种具有磨料抛光材料的洁齿组合物”，也不是“用磨料抛光材料提高防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果”。

（2）发明实际解决的技术问题要依据区别特征在整个发明中与其他技术特征之间的相互作用来确定，不能局限于区别特征本身固有的功能或效果。

（3）发明说明书中没有记载、本领域技术人员又不能预期的技术效果，不能作为确定发明实际解决的技术问题的依据。

（4）不能使用申请日或优先权日之后获得的知识确定发明实际解决的技术问题。

【贺资 摘录】

1.9 【专利】如何将权要写丰富（发布时间:2020-6-8）

一. 序

现阶段在专利质量普遍不高的情况下，我们发现代理人在撰写权要的的时候，发现权要的字数写不多。同时，对于为什么写不多，写的太少了有什么不好也不太清楚，只是模糊感觉这样不太对。今天，我们就展开来讲讲如何写丰富，希望对大家有所帮助。

二. 字少有啥问题？

字写得少，可能导致如下问题：

问题 1：创造性不够

现阶段审查员是特征比对的方式进行审查，字少基本等于特征少，特征少审查员检索对比文件的难度就小，案件授权的概率也比较小。

问题 2：技术方案不能解决技术问题

字少，往往只是聚焦在核心创新点上，并没有写相关的技术特征，进而导致本领域技术人员阅读权要后，不知道该权要是否解决了该技术问题。

问题 3：技术方案不完整

字少，往往只是写了一部分的技术方案，缺少了另外一部分技术方案，进而使得技术方案不是一个完整的技术方案。

既然有上述问题，我们就必须予以解决，下面我们聊解决方案。

三. 解决方案

1、思考顺序

我们把解决方案分成了几个部分，这里面有一个先后顺序，具体如下：

第一步，找到核心创新点；【核心创新点原则】

第二步，找到与创新点相关的连接点；【连接点原则】

第三步，根据技术问题找到需要补缺的点；【技术问题原则】

第四步，根据技术方案的完整性找到需要补缺的点；【完整性原则】

第五步，根据侵权判定原则找到不会实质减少保护范围的点。【侵权判定原则】

至此，你的特征应该增加了不少，获得了丰富性、完整性、缺必特性、侵权性几个核心要素的完美统一。至此，独权字数不多的问题，彻底予以解决。

2、核心创新点原则

一般来说，很多代理人会聚焦在核心创新点，并把核心创新点作为技术特征写到权要中，然后，就不知道写什么了。

所谓的核心创新点就是本申请和现有技术不同的点，解决技术问题、实现技术效果中贡献最突出的、最直接的技术特征。

由于这是大家已经写出来的，从本文的目的出发，不予以展开。如果想知道如何写，可学习权要撰写五步法课程。

举个例子：有一个交底书，要求保护一个电脑，创新点在于风扇，风扇提高了散热效果。此时的，核心创新点就是风扇。

3、连接点原则

按照前面的创新点原则写权要的话，你会发现，创新点只是一个点，还不能构成一个技术方案，所以，要构成技术方案除了创新点之外，还需要其他技术特征来补充。在补充的层面上，第一需要考虑的就是与创新点相关联的技术特征。

所谓的连接点就是与创新点相关联的技术特征，主要包括两个部分：第一部分是与创新点并列的其他元件，第二部分是创新点和并列的其他元件之间的连接关系。

通过连接点的阐述，您的权要看起来会丰富很多了，但是还不够，需要下面的原则继续补充。

从例子来看：扇相关的点就是主板，从两个部分来说，第一部分就是主板这个其他元件，第二部分就是风扇和主板的连接关系。

4、技术问题原则

所谓的技术问题原则来自于细则 20 条 2 款的缺必特规定，也就是，独权是要解决技术问题的，所有解决技术问题的特征是必要技术特征，是需要写到权要中去的。

但是，从前面的创新点和关联点两个原则写出的权要，不一定包括了所有的必要技术特征，也可能包括了非必要技术特征，此时，就要用技术问题来予以修复。大家此时要注意，创新点和关联点中可能还有非必要技术特征的情况。

此时，你需要从必要技术特征的角度来对创新点和关联点之后，增加其他的必要技术特征，然后将权要进行丰富。

对于技术问题原则，一定要清楚的是：技术问题确定了之后，必要技术特征也就确定了，此时的权要是解决技术问题的，且特征不能多，也不能少；多了，保护范围小了，少了，不能解决技术问题。

从例子角度来说，技术问题是散热好，需要写的是：从风路的角度写的其他元件，以及连接关系。【这个点好像不太好理解，篇幅有限不予以展开】

5、完整性原则

在解决完技术问题之后，有些案子会发现技术方案可能还不够完整，比如缺少了主题名称所对应的技术特征。换一个维度说，所谓完整性，主要考量的是技术方案是否完整，是否满足主题名称的清楚原则。

从例子角度来说，如果主题名称定义为一个机箱，那么，只有风扇，主板以及相关的连接关系还是不够的，此时需要壳体来实现完整性。当然，如果在技术问题原则下，思考到位，完整性问题不会出现。

6、侵权判定原则

所谓侵权判定原则，主要考量的点是：**在不实质影响保护范围的情况下，将技术特征写多，这个写多中的多是：侵权对象肯定包括的点，写上去看上去特征多了，但是不太碍事，不会减少保护范围。**

比如，从上一个角度上说，写个硬盘，写个电源等技术特征，属于看起来多余没用特征，但是由于所有的电脑都会包括硬盘，电源，并不会保护范围有影响。

这么写的好处是：审查员是孤立片面的进行技术特征比对的方式进行审查，增加一个技术特征可以一方面增加技术特征的比对数量；另一方面可以适当迷惑审查员的检索方向。总

之，是在提升授权率的角度上做的文章。同时，还能增加权要的丰富度。

四、总结

综上，对于新手来说，技术特征少的问题是一个突出的问题，本文给出的五个原则是五个不同的思考维度，大家可以综合运用，达到提升权要丰富度，减少实质性缺陷，增加授权率的撰写效果。

【任宁 摘录】

热点专题

【知识产权】浅析审查意见处理过程中电话会晤的有效性

摘要

本文对专利审查过程中对于**电话会晤**（电话讨论）的规定以及实际电话会晤的情况进行了介绍，并结合代理实务中的具体案例给出进行电话会晤时的注意事项以及会晤技巧。

1 引言

在专利申请审查业务中，专利代理师经常会受专利申请人委托或主动地与专利审查员通过电话来讨论审查意见通知书或专利申请文件中存在的问题，或者审查员有时也会与代理师通过电话来讨论专利申请文件中存在的问题，以加快审查进度并节约审查资源。由于通过电话会晤，审查员能够快速使代理师知晓申请文件中存在的缺陷，并且代理师也能够使审查员快速知晓具体修改方案和争辩理由并获知审查员针对本申请修改方案的倾向性意见，所以在专利申请审查业务中经常会遇到电话会晤的情况。以下将通过涉及电话会晤的相关法律条款和规定以及代理实务中的具体案例来对在进行电话会晤注意事项和会晤技巧进行详细说明。

2 相关法律条款

中国《**专利审查指南**》【1】第二部分第八章第 2.1 节规定：此外，根据需要，审查员还可以按照本指南的规定在实质审查程序中采用会晤、电话讨论和现场调查等辅助手段。中国《**专利审查指南**》第二部分第八章第 4.11.1 节规定：（1）申请人根据审查员的意见，对申请作了修改，消除了可能导致被驳回的缺陷，使修改后的申请有可能被授予专利权的，如果申请仍存在某些缺陷，

则审查员应当再次通知申请人消除这些缺陷，必要时，还可以通过与申请人会晤、电话讨论及其他方式（参见本章第 4.12 和第 4.13 节）加速审查。但是，除审查员对明显错误进行依职权修改（参见本章第 5.2.4.2 和第 6.2.2 节）的情况外，不论采用什么方式提出修改意见，都必须以申请人正式提交的书面修改文件为依据。

中国《专利审查指南》**第二部分第八章第 4.13 节**规定：在实质审查过程中，审查员与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行**电话讨论**，也可以通过**视频会议、电子邮件**等其他方式与申请人进行讨论。必要时，审查员应当**记录讨论的内容**，并将其存入申请案卷。对于讨论中审查员同意的修改内容，属于本章第 5.2.4.2 节和第 6.2.2 节所述的情况的，审查员可以对这些明显错误依职权进行修改。除审查员可依职权修改的内容以外，对审查员同意的修改内容均需要申请人正式提交经过该修改的书面文件，审查员应当根据该书面修改文件作出审查结论。



根据以上规定，审查员可以在整个审查过程中就**发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题**等与代理师进行电话会晤，以加快审查进程并提高审查质量。同样，代理师也可以就这些问题主动地与审查员进行电话会晤，以加快审查进程并提高授权率。在这种情况下，审查员也可以拒绝电话会晤的请求。并且与修改前的审查指南中所记载的“审查员可以与申请人就申请文件中存在的问题进行电话讨论，但电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题”规定相比，电话会晤中能够讨论的内容扩大到对发明的和现有技术的理解，也就是说，电话会晤已不局限于针对形式问题的讨论，这将大大有利于缩短审查周期以及审查员做出更合理的审查决定。另外，根据以上规定可知，在电话会晤中所讨论的争辩理由或者修改涉及实质性内容时，无论电话会晤的结果如何，审查员都会以申请人正式提交的意见陈述或书面修改文件为依据，进行审查并作出审查结论。在实践中，电话会晤的结果通常不做记录，因此申请人不必担心电话会晤中讨论的内容会对专利申请产生不利影响，同时电话会晤的结果也理论上不会限制审查员对专利申请的审查。与中国《专利审查指南》针对电话会晤的规定相似地，

《**欧洲专利局审查指南**》【2】**第 C 部分第 IV 章第 3 节**规定：However, where there is a reasonable prospect that an additional invitation to overcome the objection(s) could lead to a grant, the examiner will send a further written communication or contact the applicant by telephone. The examiner may also make suggestions on how to overcome the raised objections (see B-XI, 3.8, and C-III, 4.1.2)。由此可见，欧洲专利审查员针对可能被授予专利权的专利申请，也会发起电话会晤以指出申请文件中存在的形式缺陷。但是，与中国专利审查不同地，**欧洲专利审查员通常会指出修改方向以克服申请文件中存在的缺陷**。此外，**欧洲专利电话会晤时经常会采用视频电话会晤的形式进行**。



以下，针对中国、美国和欧洲专利局对会晤的相关规定从会晤时机、会晤形式和会晤内容进行了总结，具体规定如下表所示：

	中国	美国	欧洲
会晤时机	实审阶段	申请的任何阶段	审查阶段
会晤形式	面对面会晤/电话会晤	电话会晤/面对面会晤 /视频会晤	电话会晤/面对面会晤 /视频会晤
会晤内容	申请文件的理解/形式 缺陷/实体内容	发明的背景技术/权利 要求的理解和范围/引 用文献揭露的内容/可 授权的修改方案等	申请文件的理解/形式 和实体问题

3 具体实务工作

在实际专利代理实务中，由审查员发起的电话会晤通常仅涉及非新颖性和创造性的形式缺陷，而由代理师发起的电话会晤会涉及各种问题，不仅包括诸如新颖性和创造性、得不到说明书支持等的实质性缺陷，还包括诸如不清楚、权利要求书和说明书不一致等的形式缺陷。以下将针对由代理师主动发起的电话会晤从电话会晤准备、电话会晤技巧、电话会晤报告和电话会晤效果四个方面进行介绍和阐述。

01、电话会晤准备在发起电话会晤前，代理师应当充分理解本发明，熟知本发明与对比文件之间的区别技术特征以及与该区别技术特征关联的技术效果。为加快审查进度，代理师通常应当准备**多套争辩方案**，该多套争辩方案中的技术方案可以是**递进式**的，也可以是**针对不同发明方向**的。通常来说，如果审查员倾向于不接受某套争辩方案，则代理师会开始讨论下一套争辩方案；如果审查员倾向于接受某套争辩方案，则代理师会停止后续争辩方案的讨论并建议申请人采用该争辩方案。另外，如果修改后的争辩方案过于复杂，则代理师可以在和审查员沟通前，通过电子邮件的方式将修改后的争辩方案发送给审查员，在审查员充分知晓该争辩方案之后，再进行电话会晤。

02、电话会晤技巧在电话会晤中，针对具体的争辩方案，如果在该争辩方案中存在针对申请文件（包括权利要求书和说明书）的修改，则代理师应当首先告知审查员所添加的技术特征或修改后的技术特征，并同时指出与上述修

改对应的修改依据。此处应当注意的是，该修改依据应当与修改后的技术特征直接相关或者通过该修改依据能直接确定修改后的技术特征。**通常在电话会晤中，审查员倾向于在较短时间内获知申请人尽可能多的争辩理由**，因此，代理师在争辩审查意见通知书指出的各种缺陷能够得到克服时，应当着眼于申请文件如何克服上述缺陷，例如相应技术特征如何是清楚的（针对权利要求不清楚缺陷），说明书具体段落如何支持相应技术特征（针对权利要求得不到说明书支持），或者权利要求为何具备新颖性和创造性（针对权利要求不具备新颖性或创造性）。只有在争辩过程中需要使得审查员整体了解本发明或者审查员在电话会晤中想要了解本发明时，代理师才应当简要介绍本发明所要解决的技术问题以及本发明如何解决该技术问题并获得相应的技术效果。尤其是，在争辩权利要求的创造性问题时，代理师应当引领审查员按照我方思路前进：首先通过指出审查员在审查意见通知书中的不正确认定或者通过简要评述对比文件的相应技术内容，指出对比文件和本申请权利要求之间的区别技术特征所在；接下来结合说明书中的相关段落和附图指出本发明所获得的与该区别技术特征关联的技术效果并强调该技术效果会导致相应权利要求的非显而易见性或者基于该技术效果强调对比文件或现有技术中不存在将对比文件结合的技术启示。

03、电话会晤报告在进行电话会晤以后，为了使得申请人较为详细地了解电话会晤的具体内容，代理师应向申请人**提供电话会晤报告**。代理师所采用的电话会晤报告模板通常包括以下四个部分：

- 1) 电话会晤中讨论的权利要求（可以包括多套争辩方案）；
- 2) 与审查员讨论的争辩内容；
- 3) 审查员针对所讨论的争辩方案的态度；
- 4) 代理师基于审查员的态度作出的进一步建议。

在电话会晤报告中，针对讨论多套争辩方案的情况，第2部分和第3部分经常融合为一部分进行报告。也就是说，首先记录针对某套争辩方案的争辩内容和审查员的相应态度，然后记录针对下一套争辩方案的具体内容。

04、电话会晤效果笔者通过对某一时段内进行过电话会晤和未进行过电话会晤的授权专利申请进行了总结，得到下表所示的统计内容：

同一个申请人	平均OA次数 (OA1-授权/驳回)	平均审查周期 (OA1-授权/驳回)	授权率 (以驳回为界)
经历会晤案件 (64件-均涉及创造性)	1.78次	353天	87%
未经历会晤案件 (50件-均涉及创造性)	2.68次	573天	72%
比较结果	OA次数减少0.9次	审查周期减少220天 (39%)	授权率提高15%

根据上表统计内容可知，通过电话会晤能够有效节约案件成本，缩短审查周期，并且在一定程度上能够提高授权率。

4 案例分析



【案例 1】专利申请

(申请号 : 201611138997.2)

在进行 OA2 答复之前，代理师受申请人委托与审查员进行了电话会晤，电话会晤的具体内容如下：

01、电话会晤中讨论了以下三套争辩方案：争辩方案 I（无修改）、争辩方案 II（有修改）、和争辩方案 III（有修改）；

02、针对争辩方案 I，代理师指出了对比文件和本发明的区别技术特征，并强调了由该区别技术特征所产生的技术效果。审查员虽然认为该区别技术特征未被对比文件公开，但是仍坚持将其认定为本领域公知常识。基于审查员针对争辩方案 I 的态度，代理师随后针对争辩方案 II 进行了讨论。针对争辩方案 II，代理师指出了针对权利要求 1 的修改和对应修改依据，并强调了对比文件和本发明的区别技术特征以及由该区别技术特征所产生的技术效果。审查员认为该区别技术特征未被对比文件公开，并且也认可了由该处

区别技术特征产生上述技术效果并非显而易见。但是，审查员在电话中并未明确肯定权利要求 1 的创造性。基于审查员针对争辩方案 II 的态度，代理师认为有必要随后针对争辩方案 III 进行讨论。针对争辩方案 III，代理师按照与争辩方案 II 相同的思路进行了讨论。审查员同样也仅肯定了对应区别技术特征并认可了由该处区别技术特征产生上述技术效果并非显而易见。但是，审查员在电话中同样并未明确肯定权利要求 1 的创造性。

03、基于审查员的态度并考虑到权利要求 1 的保护范围，代理师在向申请人提供电话会晤报告时建议采用争辩方案 II 作为针对 OA2 的答复方案。申请人接受了代理师的进一步建议，采用争辩方案 II 作为针对 OA2 的答复方案进行答复。后来审查员接受了此次答复，授权了该专利申请。



【案例 2】专利申请

(申请号 : 201610855505.5)

在进行 OA1 答复之后，代理师受申请人委托与审查员进行了电话会晤。在电话会晤中，代理师指出了针对从属权利要求 3 的修改以及具体修改依据，从而能够克服该项权利要求不清楚的缺陷。审查员接受了该处修改并认为修改后的权利要求 3 是清楚的。另外，申请人还指出了针对权利要求 1 的修改和对应修改依据，并强调了对比文件和本发明的区别技术特征以及由该区别技术特征所产生的技术效果。审查员认为该处区别技术特征未被对比文件公开，并且也认可了由该处区别技术特征产生上述技术效果并非显而易见。在电话会晤中，审查员倾向于授权本申请。

5 总结

电话会晤的本质就是一次性尝试多套方案，在短时间内获得审查员对于修改和争辩的倾向性意见，从而找到更合理的答复方向。本文对电话会晤涉及到的相关法律条款进行了解读，给出了电话会晤中需要注意的一些事项，并结合代理实务中的具体案例讨论了电话会晤中的相关事项。虽然中国专利审查员在电话会晤中很少给出修改建议，但是代理师通过电话会晤至少能够知晓审查员倾向于不接受的争辩方案和倾向于接受的争辩方案。并且通过电话会晤能够有效节约案件成本，缩短审查周期，并且在一定程度上能够提高授权率。另外，通过将中国电话会晤与欧洲电话会晤的相关规定和具体实务进行对比可以发现，中国电话会晤往往需要代理师在电话会晤中更加主动地提供争辩方案，尽可能地排除不被接受的争辩方案并获得最有可能的争辩方案来作为答复方案。而且，随着科技的发展，在以后的电话会晤中有望如欧洲一样采用视频电话会晤的方式，这样的会晤对于结构性比较强的专利申请是比较便利的。

【李晴 摘录】