



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

第四百一十七期周报

2020.06.29-2020.07.05

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】地摊经济，你懂知识产权吗？
- 1.2 【专利】美国专利申请加快审查程序
- 1.3 【专利】从不符合保护客体浅谈专利撰写
- 1.4 【专利】擅自展示他人专利产品，是否侵权
- 1.5 【专利】把握发明构思，客观判断创造性
- 1.6 【专利】国外专利运营的 3 种典型模式
- 1.7 【专利】中国企业海外专利竞合不断，被控侵权将成常态
- 1.8 【专利】如何在专利撰写过程中提高创造性
- 1.9 【专利】审查意见答复系列文章-答复指导书之 26.3 款
- 1.10 【专利】最高法院案例再次提示：申请专利前不要公开发布产品

● 热点专题

- 【知识产权】专利代理人如何和不懂的发明人进行有效沟通

每周资讯

1.1【商标】地摊经济，你懂知识产权吗？（发布时间:2020-07-03）

6月1日，李克强在山东考察时称赞：地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源，是人间的烟火，和“高大上”一样，是中国的生机。地摊经济红火起来了，在各媒体平台的热搜榜上占据一席之地。一时间都是如何摆地摊，摆什么地摊？致富路千万条，摆地摊第一条。

国家政策的鼓励，机不可失。很多公司白领纷纷开始转行开始了副业——地摊夜经济。同时也吸引一批公司大佬，唱吧创始人陈华摆摊卖唱、腾讯总监摆摊招聘。

摆地摊成为大众眼中最具吸引力的工作，一个多月过去了，地摊经济所带来的的收益是不可估量的，但是，摆地摊的同时也存在这一些问题，摆地摊种类大多是餐饮小吃、服装鞋帽、首饰、日用商品、玩具、游戏。饮食卫生，产品质量都需要相关部门的监管。摊主自己呢更需要重视。这其中需要重视的就有一项知识产权。

摆地摊，如果你不懂知识产权，赚不赚钱不好说，但是很有可能被告侵权，摊毁财失，以下几个注意点：

一、摊位名称冒用附带他人品牌

想摆摊经营，但又可能苦于没有名气生意不好，在没有得到他人授权的情况下，使用他人注册商标品牌，一经发现，将会成为品牌方被告商标侵权。

二、售卖假冒伪劣产品被告侵权

冒用他人名称可能被告，那就不起名。单纯卖地摊货，于是找来一批廉价货源，比如进价几元的一批衣袜，几十元的皮包等。但是这廉价的东西，也可能存在着一些问题，可能是假冒伪劣产品或是冒用他人商标，有可能侵犯他人专利版权等，一经发现，不仅所有售卖产品被没收，你也会被告侵权并予以处罚

三、售卖盗版音像侵犯著作权，还有可能获刑

2013 年，咸阳 3 人因摆地摊卖盗版光盘分别获刑

那么如何做到合法摆摊呢？

一、注册属于自己的商标，打造自己的品牌

注册一个自己的品牌，商标注册全国范围内的独家使用权和许可使用权，注册人拥有商标专用权，受法律保护。可以创立品牌，在生产经营中自我营造产品知名度，抢先占领市场。商标也是区别商品服务出处，能够吸引消费者认牌购物消费，同时为自己开设分店，扩大经营做准备。

二、在摆摊过程中要合法摆摊

摆摊过程中符合我国法律法规，配合当地工商行政管理部门，合理有序经营。做到不占道，不售假，诚信经营。

总结，地摊经济的发展，为疫情过后的经济复苏做出了巨大贡献，为当地劳动者提供了劳动岗位。作为摊主，要做到合法合理经营，遵循诚实守信原则，获得收入的同时，自觉纳税，促进经济发展。

摆摊路顺畅，知识产权保障！

【刘婷婷 摘录】

1.2 【专利】美国专利申请加快审查程序（发布时间:2020-7-3）

根据美国专利商标局(USPTO)的统计结果（图 1），一件美国专利申请的平均审查周期为 23.7 个月[1]。而对于希望尽快获得专利授权的申请人来说，2 年左右的等候时间还是相当长的。

对于一些希望尽快拿到专利授权的申请人而言，美国专利商标局提供了一系列加快审查的程序，即当申请人满足相关规定时可以向美国专利商标局提交加快审查速度的请求，请求被批准后，专利申请可以进入加速审查通道，审查流程会大大缩短。（本文由七星天整理，转载请注明出处）

略有遗憾的是，美国专利商标局对各种加快审查的分类并不是很明确[2]。大致来说，美国申请的加快审查有以下几种程序：

- 1、基于年龄/健康的特殊审查 (Make Special Based on Age/Health)
- 2、加速审查 (Accelerated Examination)
- 3、专利申请高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH)
- 4、优先审查 (Prioritized Examination , 又称 Track One) 。

基于年龄/健康的特殊审查 (Make Special Based on Age/Health)

美国专利商标局自 1959 年 12 月起实施规定，对于年长者或有健康问题的申请人可以提出特殊审查 (make special) 请求，使涉案专利进入加快审查通道[4]。

特殊审查申请的条件包括：

1. 申请人年龄大于等于 65 岁，或；
2. 申请人的健康状况比较糟糕，可能无法撑过正常的专利审查周期。这种情况需要医生提供相应的诊断证明。

在上述任一情况下申请特殊审查，都无需递交申请费用。且特殊审查申请成功的话，美国专利商标局将对整个审查过程予以加快。

加速审查 (Accelerated Examination)

对于美国申请加速审查 (Accelerated Examination) 这一程序，因申请条件较多且严格，尤其是在递交请求之前做针对发明的检索，申请人需提前做好充分准备，否则很容易被拒绝。具体申请条件如下：

1. 申请人需要递交加速审查的请求并缴纳相应的费用 (和环保、节能、反恐相关的发明不需缴费) ；
2. 加速审查的主体是基于法条 35 U.S.C. 111(a)递交的专利申请 (这就意味着用 PCT 申

请国家阶段落地美国的申请是无法使用加速审查的，但续案或分案申请是可以的)；

3. 专利申请以及相关的文件必须通过电子申请系统递交；
4. 申请人递交的申请文件必须完整；
5. 申请文件中独立权利要求的数目不超过 3 项，权利要求的总数目不超过 20 项；
6. 申请人需要确保递交的申请的权利要求只包含一项发明的内容。
7. 申请人同意在审查过程中与审查员就申请相关的重要事项进行会谈，在加速审查的过程中如果申请人不能满足审查员的会谈请求，该专利申请的加速审查将被终止；
8. 申请人需要针对申请内容自行进行预先检索；
9. 申请人需要向美国专利商标局提供相关的支持文件 (Accelerated Examination Support Document, AESD)。审查员在审查过程中将会充分考虑 AESD 文件中所提供的信息和披露。

简单来说，加速审查 (Accelerated Examination) 是申请人为了其专利尽快进入审查程序，提前完成现有技术检索、向 USPTO 提交请求文件等工作，以缩短整个审查流程。一般情况下，申请人需要承担加速审查 (Accelerated Examination) 的 140 美元费用，但是以下几种类型的申请可以免除加速审查的费用：1. 有助于保护环境的申请；2. 与节能相关的申请；3. 与反恐相关的申请。

如果加速审查请求得到标准，其申请基本上会在批准之后 3 个月内收到第一次审查意见，而且预计自申请日起 12 个月内收到最终审查决定。但如同前面所说，因其条件较多且严格，选择加速审查 (Accelerated Examination) 一定要慎重，并最好请美国专利律师代为准备。

以上我们共介绍了两种加速审查程序，但相对来说，这是较不常用的加速方法，关于更为常用的专利申请高速公路 (PPH) 和优先审查 (Track One) 两种加速审查程序。

专利申请高速公路 (PPH)

专利申请高速公路是适用于不同国家的知识产权局之间的加速审查通道 ,其根据是美国参与的双边和多边协议。根据专利申请高速公路的规定 ,一旦在一个参与 PPH 的国家的知识产权局获得了至少一项权利要求的授权或得到授权通知 ,申请人就可以在另一个参与 PPH 的国家的知识产权局针对同样的专利申请中的实质一样的权利要求申请快速审查通道。

截至到目前 ,与 USPTO 签订了 PPH 协议的国家 and 地区共 23 个 ,分别是澳大利亚、奥地利、加拿大、中国、丹麦、爱沙尼亚、欧洲、芬兰、德国、匈牙利、冰岛、以色列、日本、韩国、北欧、挪威、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、西班牙、瑞典、英国及巴西。另外 ,因为美国也是专利合作条约 (Patent Cooperation Treaty) 的签约方 , PPH 也可以基于 PCT 申请中有利的检索报告。

Tips:五局专利审查高速路 (IP5 PPH) 试点项目 :中国国家知识产权局和美国专利商标局于 2011 年 12 月 1 日启动中美专利审查高速路试点 ,试点为期 1 年。2012 年 12 月 1 日 ,两局共同决定延长试点期 ,试点于 2013 年 11 月 30 日中止。之后 ,中美两局共同决定 ,从 2013 年 12 月 1 日起 ,中美 PPH 试点将无限期延长 ,在两局提交 PPH 请求的有关要求和流程不变。另外 ,欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅、中国国家知识产权局和美国专利商标局于 2014 年 1 月 6 日启动五局 (IP5) PPH 试点 ,为期 3 年 ,至 2017 年 1 月 5 日中止。之后五局共同决定 ,IP5 PPH 试点将自 2017 年 1 月 6 日起延长 3 年。根据 IP5 PPH 的规定 ,要求优先权的国别扩大到了 “任意局” ,其适用范围广、手续更方便。这里我们就不细说了。

在 USPTO 提交 PPH 请求 ,可以基于其他国家的同族申请 ,也可以基于同族的 PCT 申请。前者依据在先审查的国家局做出的可授权意见 ,如国家局做出的授权通知书或明确指出具有可专利性的审查意见等 ;后者是依据 PCT 申请国际阶段的最新工作结果 ,指出 PCT 申请中

至少一项权利要求具有可专利性/可授权的意见，如国际检索单位的书面意见 (WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见 (WO/IPEA) 或国际初审报告 (IPER)。但是需要注意的是，在 USPTO 提交 PPH 请求仅限于发明专利申请。另外，PPH 请求所涉及的美 国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应。

当然，另一个问题是**该在何时提交 PPH 请求**。对于美国申请而言，提出 PPH 请求的时间要求是，该美国专利申请尚未开始进行实质审查。由于美国专利商标局在审查过程中不会像中国国家知识产权局那样发出进入实质审查阶段通知书，所以申请人应尽早提出 PPH 请求。根据美国专利商标局关于 PPH 的常见问题解答，美国专利审查过程中常见的关于单一性的限制/选择要求 (Restriction Requirement) 不被认为是实质审查通知书。换言之，即使美国专利申请已经收到了单一性的限制/选择要求，申请人仍然可以提出 PPH 请求。另外，与在中国国家知识产权局提出 PPH 请求的要求不同，申请人在美国提出 PPH 请求的前提条件不要求“专利申请已经公开”。所以，一旦在先申请获得可授权的通知，申请人即可考虑迅速提交美国专利申请的 PPH 请求。

专利高速公路不需要官费，但是此加快审查程序的提出需要在相应美国申请开始审查之前。另外，由于 PPH 请求所涉及的美 国申请权要必须与在先审查的申请权要有实质性的对应 (例如比在先申请权要更窄)，多数时候申请人在递交 PPH 请求的时候还需要递交初步修改 (Preliminary Amendment)，以使得权要达到 PPH 的要求。

优先审查 (Track One)

由于普通加快审查 (Accelerated Examination) 要求的条件较为严格，无法满足申请人的需求，USPTO 于 2011 年 9 月又提出了优先审查程序，具体申请条件如下：

1. 专利申请的申请日不早于 2011 年 9 月 26 日，且必须是基于法条 35 U.S.C. 111(a) 递交

的原始发明专利申请或植物专利申请。

2.如果申请主体是发明专利申请，则申请必须通过美国专利商标局的电子递交系统 EFS-Web 完成递交。如果申请主体是植物专利，可以采用纸质文件的方式完成递交。

3.申请文件中独立权利要求的数量**不得超过四项，权利要求的总数不得超过三十项，并且不得包含多重权利要求。**

4.申请人需要在递交专利申请的同时递交优先审查的请求，**并需要同时缴纳优先审查审查费**，以及专利申请的公开费。

5.优先审查的资格尚有剩余。美国专利与商标局目前给优先审查的数量设置了**每年 10,000 件的上限。**

那么此程序的申请条件是否优化了呢？我们可以看到：与普通加快审查相比，优先审查无需提交 USPTO 认可的检索报告，也无需满足会晤等要求，权利要求数量限制也有所放宽，申请人只需填表、缴费即可享受优先审查，因此，该方式也受到申请人的普遍欢迎。

同时，根据美国专利与商标局的统计，每个月美国专利与商标局收到的优先审查请求大约为 700-1000 份。优先审查的请求平均经过 57 天后可以收到回复，请求的通过率为 94%。获得优先审查的专利申请，自请求批准之日起 2.1 个月后，申请人将会收到来自审查员的第一封官方回复（Office Action, OA）。申请人收到授权通知书的周期平均为自请求批准之日起 5.2 个月。

由此可见，优先审查这一途径从各方面、特别是从时间上来看是非常具有优势的，其缺点主要是每年美国专利商标局接受的案件数目是有上限的，同时申请人需额外支付一定的官费[1]（**大实体\$4000，小实体\$2000**）。

为了方便申请人更为直观的对比加速审查程序，七星天整理好了以下表格：

项目名称	申请条件	审查周期	费用[2]	备注
基于年龄/健康的特殊审查 (Make Special)	申请人年龄≥65岁： 健康原因	尽快审查	免费	
加速审查 (Accelerated Examination)	由子由请 独立权利要求个数<3 权利要求总个数<20 自行完成相关检索并提交报告	<12个月	140美元	与环保 节能 反恐相关则不需缴费
专利申请高速公路 (PPH)	在与美国达成协议的其他国家专利局已经获得相应专利的审查意见	尽快审查	免费	PPH 请求所涉及的美国由请权要必须与在先审查的由请权要有实质性的对应
优先审查 (Track One)	独立权利要求个数<4 权利要求总个数≤30	<12个月	4,000美元	每年受理上限10,000件

相比而言，四种方式各有优缺点，在选择的时候也应该根据个案的不同采取不同方式。总体比较来说，优先审查和专利高速公路是更常用也是性价比更高的方式，也是中国申请人比较常用的程序。鉴于工作量和投入，采取加速审查方式时需要慎重考虑，咨询专业人士。

【陈强 摘录】

1.3 【专利】从不符合保护客体浅谈专利撰写（发布时间：2020-7-1）

一、相关的法律规定及分析

在我国的《中华人民共和国专利法》第2条第2款中规定：“专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。

在中国知识产权局 2010 年版的《专利审查指南》中，又对《专利法》的第二条第二款进行了解释，即，在其第二部分第一章中进行了如下的规定“专利法所称的发明是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，这是对可申请专利保护的发明客体的一般性定义，不是判断新颖性、创造性的具体审查标准。技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案不属于专利法第二条第二款规定的客体。气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量也不属于专利法第二条第二款规定的客体。但利用其性质解决技术问题的，则不属于此列。

可见，上述审查指南的规定应该是在陈述发明请求保护的方案是否属于专利法第二条第二款规定的客体时首先要考虑到的，或者说，只有符合了这样的要求才能够是专利法第二条第二款规定的客体。从专利法以及专利审查角度来看，专利法第 2 条第 2 款给出的技术方案的定义仅仅是从宏观的角度进行概念性的阐述。

相应于上述概念性阐述该种概念，是否属于专利法保护客体在实际审查中的判断总体上归根于三要素，即技术问题、技术手段和技术效果，也就是说，将权利要求的方案作为一个整体，判断整个方案是否采用了技术手段，解决了技术问题并产生了技术效果。再者，从专利技术的应用领域和价值来看，专利技术虽然来源于人的智慧结晶，但终将

应用于产业中以促进先进技术的革新和生产力的提高，因此，专利技术与其应用的技术产业领域并带来的积极效果密切相关。

上述分别从客体的审查、涉及客体内容的发明对应的技术领域角度进行了分析，由此，对于可能涉及客体内容时技术方案，申请人期望通过申请专利进行技术保护时，如何选择合适的撰写角度并加以严谨的态度从方案整体进行构思是专利撰写人所需要考虑并掌握的。

二、结合案例分析涉及客体内容的专利申请文件的撰写

在撰写专利申请文件时，通常是从发明本身的执行过程即正向角度进行撰写，在此基础上，如果从逆向角度即结合专利审查以及专利技术的应用来审视专利申请文件的撰写，也许会使撰写的方向更加明确，更具有实际的指导意义。

对于被认为不符合保护客体的技术方案，笔者认为有些方案在撰写时可以采用一定手段进行规避不符合保护客体的问题，其具体可体现在：

1、背景技术中所要解决的技术问题的呈现

“技术问题”可认为是客体审查中的三要素之一，撰写人通常会在说明书的背景技术中陈述所申请专利要解决的问题，这种陈述也是审查该申请时的重要参考因素，如果根据其陈述的问题并结合本领域的公知常识可以明显确定其要求保护的发明所要解决的问题不是可以采用技

术问题，那么，上述撰写很容易引导审查员对该专利申请文件进行不符合保护课题的陈述。由此可见，撰写人在撰写该部分内容时，应该选择合适的撰写角度，更多地从方案本身中与技术因素相关的层面所对应解决的问题来进行描述，例如，可以在背景技术部分引入方案本身的应用场景，站在应用场景的角度阐述现有技术方案存在的缺陷，尽量避免非技术问题的描述占主导地位的情况，以此来减少申请审查流程中的复杂性以及授权前景的不确定性。

2、权利要求书及说明书中方案的撰写

撰写人在背景技术中声称要解决的问题固然重要，但审查员很少直接依赖背景技术部分的描述而轻易下结论，一项专利申请最终的保护范围还是以其权利要求来限定的。审查时还是主要以权利要求描述的方案为审查对象，并结合说明书对权利要求的解释说明，来给出最终的审查结论，因而该部分有关权利要求以及说明书的撰写才是关键和核心。

笔者在专利代理工作的过程中，发现电学领域存在几种容易被审查员评述为不符合保护客体的技术方向，如：

1) 基于大数据进行用户特点识别或者用户画像，并基于用户特征数据进行信息推送，该类技术的相关申请，在撰写时若权利要求中仅写出

对用户数据的获取，以及将所获取用户数据作为一个神经网络模型的输入，最终将获得的输出结果作为信息推送。

若申请文件中权利要求如上述方式撰写，在申请文件进入审查阶段后，往往被审查员做如下评述：用户的行为数据能够反映人的某些喜好，这不属于客观的自然规律。具体采集人的哪些行为数据，怎样来判断出人的喜好，属于人的智力活动规则，利用了大数据统计手段来实现上述智力活动规则，由于大数据统计手段是常规技术，所以不做考虑。基于上述逻辑，通过大数据进行用户喜好特点识别，并进行信息推荐的方案，会违反 A2.2 或 A25 条规定，不予授权。以下案例对属于此类情况的发明申请在撰写方面进行了具体的分析并给出了相关建议。

【案例一】一种多媒体广告的审核方法、广告审核模型的训练方法及装置

一种多媒体广告的审核方法，其特征在于，包括：

获取待审核的多媒体广告数据；

获取发布所述多媒体广告数据的商户的属性信息，并且根据预先训练的广告数据分类模型获取所述多媒体广告数据的特征数据；

将所述属性信息和所述特征数据输入预设的广告审核模型，得到所述多媒体广告数据是否通过审核的审核结果。

【分析】

说明书背景技术中解决问题的描述：现有技术中多媒体广告的审核工作还是依赖于人工完成的，但由于互联网上多媒体广告数量的极速增加，这给多媒体广告的审核工作带来了巨大的压力。

采用手段及效果概括：获取待审核的多媒体广告数据；获取发布所述多媒体广告数据的商户的属性信息，并且根据预先训练的广告数据分类模型获取所述多媒体广告数据的特征数据；将所述属性信息和所述特征数据输入预设的广告审核模型，得到所述多媒体广告数据是否通过审核的审核结果。达到的效果是：实现多媒体广告的自动审核，提高多媒体广告的审核质量和审核效率。

权利要求所描述技术方案的分析：所描述的技术方案是将商户的属性信息和多媒体广告数据的特征数据输入预设的广告审核模型，最终得到的仅仅是一个广告审核结果，其相当于对用户画像，基于画像信息输入模型获得相关结果，主要解决的是广告能否通过审核的问题，而非技术问题；其采用的手段实质上是根据预设的分类模型获取多媒体广告数据的特征数据，再将该多媒体广告数据和商户的属性信息输入到预设的审核模型来对多媒体广告数据进行审核，其中并未体现出所采用的数据、信息和模型与获得的审核结果之间的关系是符合一定自然规律的，其所采用的手段不是遵循自然规律的技术手段，其带来的效果仅仅是使审核结果更符合人类标准，并非技术效果，因此上述权

利要求所要保护的技术方案解决的不是技术问题，采用的手段不是遵循自然规律的技术手段，也未获得任何技术效果，该解决方案整体上不够成技术方案，属于不符合保护客体范畴。

相关撰写建议：基于该种类型的权利要求，其在撰写时，所要强调的还是整体架构的技术性，在背景技术部分进行技术问题阐述时，还可以增加现有采用计算机替代人工审核时在实现过程中会存在的缺陷，比如广告审核的准确度降低等，以此将要解决的问题需要定位成为技术问题，在定义上述技术问题后，若权利要求中所体现出的技术方案仅是基于用户数据作为模型输入，获得的输出结果即为审核结果，无法提现出具体怎么提高的广告的准确性。此时可以考虑将对所获取的用户信息进行了什么样的文字处理或图像处理，从而实现广告审核相比现有方法的提升。上述技术方案的描述由于对文字的处理是基于文法规律的，对图片的处理也是基于图片特性的，使得最终处理后得到的结论是确定性的，这种站在技术层面的描述，使得所解决问题采用的技术手段遵循了自然规律，较好的对不符合保护客体的部分进行规避。

【案例二】网页视觉复杂度的评价方法

一种网页视觉复杂度的评价方法，其特征在于，该方法包括：

收集尽可能多的网页样本建立训练集，利用人工来对每幅网页在视觉上是否复杂进行评判，人工标记的综合结果为视觉复杂的样本组成正类样本集，人工标记的综合结果为视觉简单的样本组成负类样本集，两个集合构成了训练集；

在训练集上获取每幅网页的源码，利用网页分割算法来对每幅网页进行分割并提取网页布局块和文本块；

将每幅网页转换成一幅图像，提取每幅网页三个方面的特征：源码特征、结构特征、视觉特征；

利用得到的每幅网页的特征对随机森林分类器进行训练，得到分类器参数，并对新网页样本进行评价，判定其是否为高于复杂度阈值的网页。

【分析】

说明书背景技术中解决问题的描述：网页的视觉感知影响着网页的用户体验。视觉复杂度越高的网页使得用户访问网页时的认知复杂度越高，影响了网页的可访问性。对于一个视觉复杂度的网页，其内容很难被有视觉障碍的用户顺利获取。目前所设计的评价模型不适用于对大规模网页的自动评价。

采用手段及效果：从源码特征、结构特征、视觉特征提取网页的特征，并从布局、文本图像的数量与分布、视觉信息方面描述网页的可能影响其视觉复杂度的信息。

权利要求所描述技术方案的分析：撰写顺序上按照采用已有样本数据构成训练集，训练分类器，然后，对新网页样本进行评价。该种顺序基本符合基于现有样本数据的学习对新数据进行自动处理这种类型权利要求的撰写要求，但是在权利要求 1 的步骤 1 中，过于详细地描述了利用人工对网页在视觉上是否复杂进行评判，并进行人工标记以构建训练集的过程，即网页在视觉上是否复杂是通过人工评判进行的。而人工评判又会由于存在个体的差异直接影响评判结果，该种样本集的建立完全是依赖于人的主观意愿进行的，那么，在这种情况下训练的分类器以及应用该分类器所生成的结果也是体现人的主观意愿的产物，并未采用技术手段，很容易被审查员评述为不符合保护客体。

相关撰写建议：从方案整体考虑，其是在标记样本集之后，通过分析样本集中网页的源码、布局块以及文本块、提取三方面的特征等技术手段对样本集进行分析，并采用上述分析结果训练分类器以进行新网页的评价，并不完全依赖人的主观意愿得到新网页的视觉评价结果。由此分析可知，应重点描述其在网页访问数据处理、访问效率方面的影响，在权利要求中可以减少与人的主观因素相关的特征的描述。

2) 模型算法，如神经网络模型，如果只是模型本身的改进，会认为是对数学方法的改进，不属于技术方案。该类技术的相关申请，在撰写时若权利要求中仅写出对模型算法的改进而没有应用到实际的技术领

域，这类申请文件进入审查阶段后，往往被审查员做如下评述：权利要求要保护的对象属于人为制定和调整的算法规则，会违反 A2.2 或 A25 条规定，不能被授予专利权。以下案例对属于此类情况的发明申请在撰写方面进行了具体的分析并给出了相关建议。

【案例三】一种深度神经网络 DNN 模型的压缩方法、装置、设备及介质

一种深度神经网络 DNN 模型的压缩方法，其特征在于，包括：
获取待压缩 DNN 模型，其中，所述待压缩 DNN 模型包括：输入层、至少一个隐藏层以及输出层，所述待压缩 DNN 模型中各层的层参数为浮点型数据；

对所述待压缩 DNN 模型中各层的层参数进行定点化处理，以实现
对所述 DNN 模型的压缩。

【分析】

说明书背景技术中解决问题的描述：DNN 算法的计算量本来就比较大，而模型的参数又全是浮点型数据，加上浮点型数据的乘法运算的速度较慢，会使得 DNN 算法的计算速度进一步变慢。同时，浮点型数据的 DNN 模型占用内存也比较大。因此，无法在普通的 CPU 上运行上述 DNN 模型。

采用手段及效果概括：获取待压缩 DNN 模型，其中，所述待压缩 DNN 模型包括：输入层、至少一个隐藏层以及输出层，所述待压缩 DNN 模型中各层的层参数为浮点型数据；对所述待压缩 DNN 模型中各层的层参数进行定点化处理，以实现与所述 DNN 模型的压缩，达到的效果是：解决现有技术中 DNN 模型无法在普通 CPU 上运行的问题以及减小了 DNN 模型的占用内存的问题。

权利要求所描述技术方案的分析：所描述的技术方案是所采用的方案是针对 DNN 模型中参数进行定点化处理以压缩 DNN 模型从而减小占用内存提高计算速度，其本质上是对神经网络模型的改进，没有应用到实际的应用技术领域。权利要求要保护的对象属于人为制定和调整的算法规则，相当于专利法第 25 条第 1 款(二)的智力活动的规则和方法，属于不能被授予专利权的范畴。

相关撰写建议：审查指南规定，涉及计算机程序的发明，是对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理的解决方案。所述的对外部对象的控制或处理包括对某种外部运行过程或外部运行装置进行控制，对外部数据进行处理或者交换等；所说的对内部对象的控制或处理包括对计算机系统内部性能的改进，对计算机系统内部资源的管理，对数据传输的改进等。基于以上规定，在撰写模型算法改进的申请文件时，要注意与特定应用场景紧密结合，不要写成模型算法具有普适性。紧密结合是从实质技术手段上能体现的，不能只是提及该模型算法用于某场景。需要在权项中直接体现这些实质技术手段——这属于对外

部运行过程的控制；另外，还可强调模型算法的改进对计算机内部性能有何种改进，例如，进程分配更合理，内存占用更少，从存储空间的读写访问速度更快等。需要在权项中直接体现这些实质技术手段，例如直接提及内存、进程、索引等——这属于对内部性能的改进。由此，通过描述计算机外部性能和/或内部性能的改进作为技术手段，能够更好的规避审查员采用不符合保护客体对该类专利文件进行评述。

本文结合几个案例具体对用户画像以及模型算法类容易评为不符合保护客体的技术方案，着重从客体审查角度入手分析专利申请文件撰写形式对该申请产生的影响，并针对权利要求书、说明书关键部分内容的撰写提出了相应的建议。从笔者上述分析可以看到，在撰写以及修改专利申请文件的过程中选择合适的角度，就能客观、准确、合理地描述专利申请的技术性内容。

同时，需要补充的是，在实际工作中，容易被审查员评述为不符合保护客体的技术方案还包括有商业方法类、区块链技术应用类以及人工智能类等，本文不再对该类专利文件一一举例进行专利撰写方面的相关阐述，但可以发现的是，对于上述几类技术方案，在撰写时如果能够保证专利文件的整体架构是技术性的，要解决的问题需要定位到了实际的技术问题上，就能相对规避掉审查员对该类技术方案进行不符合保护客体的评述。

【金佳平 摘录】

1.4【专利】擅自展示他人专利产品，是否侵权（发布时间:2020-6-30）

近日，南京市知识产权局对请求人拜耳知识产权有限责任公司（下称拜耳知识产权公司）就拜耳公司发明专利“取代的噁唑烷酮和其在血液凝固领域中的应用”（专利号：ZL00818966.8，下称涉案专利）与被请求人南京恒生制药有限公司（下称恒生公司）、南京生命能科技开发有限公司（下称生命能公司）的专利侵权纠纷进行了口头审理。经审理，南京市知识产权局作出被请求人恒生公司、生命能公司侵权行为成立，责令其立即删除官方网站上关于利伐沙班原料药及利伐沙班片的宣传信息，停止许诺销售利伐沙班原料药及利伐沙班片的行政裁决。

目前，两被请求人不服该行政裁决，已向南京市中级人民法院（下称南京中院）提起行政诉讼。

药品专利引发纠纷

公开资料显示，利伐沙班片是拜耳公司生产的一款抗凝血领域的重要专利药品。拜耳公司是涉案专利的专利权人，该专利于2006年7月5日获得授权，将于2020年12月11日到期。实施该专利的专利产品包括但不限于利伐沙班原料药及利伐沙班片，业界权威的美国化学文摘社将专利产品“利伐沙班”编号为366789-02-8（美国化学文摘社的化学物质编号，俗称CAS登记号）。

2019年9月，拜耳公司发现恒生公司、生命能公司在其官方网站上展出利伐沙班原料药和利伐沙班片，其官方网站展出的产品图片上清楚标明生产厂家为恒生公司，并标注了恒生公司的商标和公司地址。恒生公司全资控股的生命能公司在第十八、十九届世界制药原料中国展的展板上，展出“Rivaroxaban Tablets”和“Rivaroxaban API”，展板上同时标有恒生公司和生命能公司的注册商标。拜耳公司认为，恒生公司、生命能公司在官方网站和展会上展出的产品与拜耳公司专利产品的通用名称、化学名、结构式及CAS登记号等完全一致，该行为构成对拜耳公司专利产品的许诺销售，且至少落入了拜耳公司涉案专利的权利要求1、2和6的保护范围，恒生公司、生命能公司的行为直接侵犯了拜耳公司的专利权。

2019年11月29日，拜耳知识产权公司向南京市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。2020年5月14日，南京市知识产权局对该案进行了口头审理。

针对拜耳知识产权公司的上述请求，恒生公司、生命能公司表示，虽然恒生公司已取得江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》，但是恒生公司和生命能公司都并未取得涉案药品注册许可，所以不能在国内生产和销售涉案药品。因此，不能证明其有销售商品的意思表示，不构成许诺销售。即使认定为许诺销售，根据我国专利法第六十九条，这种行为也不视为侵犯专利权。据此，恒生公司、生命能公司请求南京市知识产权局认定其不侵犯拜耳公司的专利权。

认定构成许诺销售

经审理，南京市知识产权局认为，该案的争议焦点如下：第一，涉案行为是否构成许诺销售；第二，涉案行为是否属于专利法第六十九条第五项规定的不视为侵犯专利权的情形。

针对争议焦点一，南京市知识产权局认为，两被请求人在网站及展销会上展出涉案产品，其销售涉案产品的意思表示十分明确，构成许诺销售行为。

针对争议焦点二，南京市知识产权局认为，两被请求人的行为不符合自己“为提供行政审批所需要的信息”而实施“制造、使用、进口”的情形；其在网站和展会上向不特定的对象展示涉案产品信息，寻找潜在客户，这种行为并非专门为某特定对象提供，也不符合“为提供行政审批所需要的信息”专门为他人而实施的“制造、进口”情形。最后，两被请求人关于不公开销售信息，不进行广而告之，“仿制药企业是不能知晓向谁购买专利药品的”主张缺乏法律依据。因此，恒生公司、生命能公司的行为不属于专利法第六十九条第五项规定的例外情形。

基于上述理由，南京市知识产权局作出前述行政裁决。

针对该案，恒生公司、生命能公司的代理人、北京三聚阳光知识产权代理有限公司专利代理师李红团在接受中国知识产权报记者采访时表示，在专利药的专利保护期届满之后，如何实现仿制药在第一时间上市，从而使广大患者能及时用到价格较为低廉的仿制药，是亟需解决的问题。获得创新与仿制之间的平衡，需要公平的市场竞争，才能更好地保护公众健康权益。目前，恒生公司和生命能公司已委托其按照裁决书中要求的期限向南京中院提起行政诉讼。

事实上，2020年3月，拜耳知识产权公司曾就石家庄斯迪亚诺精细化工有限公司销售和许诺销售利伐沙班片的行为向石家庄市知识产权局提出了专利侵权纠纷处理请求。2020年5月15日，该局就该请求作出处理决定书，认定被请求人在其官网许诺销售利伐沙班原料药并通过 Chemicalbook 网站进行销售的行为，侵犯了拜耳公司的发明专利权，责令被请求人停止侵权，下架侵权产品。

针对上述相关案件，拜耳（中国）有限公司知识产权总监刘红强在接受本报记者采访时表示，拜耳公司对知识产权侵权行为始终采取零容忍的态度，认为保护和尊重知识产权是营造良好营商环境的重要条件。专利行政裁决具有效率高、成本低、专业性强、程序简便的特点，在提升知识产权保护水平方面具有重要作用。

【胡鑫磊 摘录】

1.5 【专利】把握发明构思，客观判断创造性（发布时间:2020-7-3）

本无效宣告请求案涉及名称为“餐馆服务系统”的发明专利权（专利号：ZL200680037518，下称涉案专利），专利权人为德国海妮麦克有限责任公司

(HEINEMACK GMBH, 下称海妮麦克公司)。涉案专利为海妮麦克公司于 2006 年 12 月 11 日提交的国际专利申请, 且在欧洲、美国、韩国等地均获得授权。

涉案专利涉及一种餐馆服务系统, 其针对现有的餐馆服务系统由服务员为顾客提供服务, 包括上菜和提供酒水的服务存在耗费人力和时间成本的技术问题, 或者在自助式餐厅中由顾客自行取餐而对顾客造成不便、缺乏吸引力的问题, 提出了一种节约人工且方便顾客的餐馆服务系统, 其技术要点包括构建由轨道系统构成的、借助重力作用传送饭菜或饮料的传送系统, 传送系统从后厨工作区连接延伸到餐桌上, 从而能够在后厨烹饪或准备好饭菜和饮料等餐饮食品后, 将餐饮食品放置在轨道上, 餐饮食品在轨道上借助重力作用滑动运送到顾客的餐桌上, 由此, 既不需要由服务员提供上菜服务, 也不需要顾客自行取餐, 解决了现有餐馆服务系统中存在的上述问题。基于这种无人餐厅理念和专利布局, 专利权人陆续在德国、科威特、阿联酋、奥地利、英国、俄罗斯等全球多地开设了以“Rollercoaster Restaurant”注册和命名的“过山车餐厅”, 吸引了大量的消费者前往就餐。

无效宣告请求人失重(北京)餐饮管理有限公司于 2019 年 3 月 19 日就涉案专利向原专利复审委员会提出无效宣告请求, 无效理由包括涉案专利不具备创造性, 请求宣告涉案专利无效。在该案审理过程中, 专利权人修改了权利要求, 国家知识产权局专利局复审和无效审理部经审理作出第 41958 号无效宣告请求审查决定(下称无效决定), 在修改的权利要求基础上, 维持专利权有效。

无效宣告请求人主张涉案专利的技术方案相对于证据 1 与公知常识、证据 1 与证据 2 的结合不具备创造性。该案中, 证据 1 公开了一种食物供应装置, 其中包括一个高于服务柜台的抬升平台, 用于准备食物, 在抬升平台和服务柜台之间设置轨道, 食物准备完毕后放置在轨道上, 借助重力作用传送到服务柜台上, 再由服务员将食物从服务柜台取出, 交给坐在柜台周围的顾客; 证据 2 则公开了类似铁道的轨道系统。相比之下, 涉案专利与作为最接近现有技术的证据 1 之间的区别特征之一在于, 二者虽然都利用了借助重力作用的轨道系统, 但是涉案专利的技术方案限定了轨道系统延伸连接至顾客的餐桌, 可以通过轨道借助重力作用直接将餐饮食物运送到顾客的餐桌上, 而证据 1 仍然将食物传送到服务台, 再由服务员将食物取出运送到餐桌上。

乍看之下, 涉案专利与证据 1 之间的上述区别像极了公共交通中的“最后一公里”问题, 现有技术与涉案专利何其接近, 二者都采用了借助重力作用的轨道系统, 区别仅在于是否直接送到了餐桌上, 然而二者又何其遥远, 成为类似于直到各种共享交通工具诞生才得以解决的“最后一公里”问题, 这之间的差距究竟是一步之遥的常规手段改进, 还是如同共享单车一样, 开创了一种全新的餐饮模式? 对这一问题的判断成为该案创造性判断的焦点, 即现有技术是否存在足够的启示和教导, 促使本领域技术人员能够在证据 1 的基础上显而易见地得到涉案专利的技术方案。

分析发展脉络, 厘清来龙去脉

为了更为客观地进行判断，第 41958 号无效宣告请求审查决定以区别特征为切入点，从涉案专利和证据 1 的技术问题、技术手段和技术效果三个方面综合考虑，结合餐饮行业的技术发展规律和技术现状，对上述问题作出了分析和判断。

首先，纵观人类几千年的饮食历史，餐饮行业从诞生至今，基本上一直沿用由服务员提供人工服务的模式，这与该行业的服务性质和人们对该行业的需求是密不可分的。人们选择到餐馆就餐很大程度上是为了享受这种服务的便利和惬意，在这种需求之下，事实上是难以取消人工服务的。即便是后期发展而来的自助餐厅和回转餐厅，也离不开服务员将食物放置到取餐处或传送带上，这些服务模式都不能取消或取代人工服务，证据 1 提供的技术方案也同样如此。恰恰因为受限于餐饮行业的传统特点，使得人们往往在如何提升菜品质量、培训员工等方面作出诸多努力，以求提升服务质量、方便和吸引顾客，而难以获得减少或取消人工服务的动机。

第二，根据涉案专利与证据 1 之间的区别特征，二者实际解决的技术问题和采用的技术手段实质上是不同的。涉案专利将饭菜和/或饮料从后厨区域直接送到了顾客的餐桌上或餐桌旁，由此无需传菜员和服务员或服务生，既解决了现有服务系统依赖人力提供服务导致人力和时间成本高的技术问题，同时解决了取消人力服务（如自助餐厅）而带来的用餐不便、体验不佳的技术问题。如前所述，这一技术问题的提出受限于餐饮行业的传统和特点而存在一定的障碍和难度。证据 1 虽然公开了利用轨道系统传送食物的方案，但其所要解决的是在展会、交易会等空间有限甚至短缺的场所中提供餐饮服务的问题，因此，证据 1 中只能在准备食物的后厨区和服务柜台之间通过一条固定轨道来解决空间利用率的问题，却无法给出相关的技术启示和教导，在占地更大、位置相对不确定的后厨区和餐桌之间架设复杂的轨道系统，也无法给出将轨道延伸到餐桌的启示或教导，进而本领域技术人员无法在证据 1 的基础上想到采取涉案专利采用的技术手段以解决其技术问题。

第三，二者实现的技术效果也是不同的。综合考虑就餐模式的发展和现状可知，就餐模式的改进空间不大，涉案专利正是通过其轨道系统的设计和应用，让顾客既不会因节约人力而感到服务的缺失，同时又能够提供新奇的就餐体验，带来一种不同的餐饮文化，体现了机械结构在餐饮行业的新应用，做到了餐厅环境、服务质量、人力成本和就餐体验等多方面的兼顾，这是证据 1 无法实现的技术效果。

把握发明构思，万变不离其宗

在该案中，无效决定从技术问题、技术手段和技术效果三方面进行分析，认定涉案专利与证据 1 之间的区别特征体现了二者的发明构思之间根本的差别，现有技术也不存在其他启示或教导足以使本领域技术人员能够对证据 1 作出改进得到涉案专利，因此得出涉案专利相对于证据 1 具备创造性的结论。

发明构思一般是指，在发明创造的完成过程中，发明人为解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路。发明创造对现有技术作出

的贡献不仅体现在技术手段的选取上，而且会蕴含在发明构思的提出中。发明构思一旦提出，就会指引发明人去选取具体的技术手段对现有技术进行改进或创新，以解决其存在的技术问题，实现其技术效果，从而完成发明创造，因此，就专利或专利申请而言，发明构思贯穿于发明所解决的技术问题的提出、技术手段的选取以及技术效果的实现之中。

客观来讲，创造性判断是“事后的判断”，不可避免地会存在一定的主观性，这就要求评判者站位本领域技术人员，以发明申请日前的现有技术状况为基础进行考量和判断，而不是主观上以“容易与否”为标准进行判断。“三步法”正是为了避免创造性判断的主观性而提出的判断方法，虽然不是唯一的方法，却是经过实践的检验，当前世界公认的客观且具有操作性的手段。在“三步法”的运用过程中，应当以最接近的现有技术为起点，通过发明与最接近的现有技术之间的区别特征客观认定发明实际解决的技术问题，并进一步判断现有技术整体上是否存在技术启示，足以使本领域技术人员有动机将区别特征体现的技术手段应用到最接近的现有技术中，从而显而易见地得到发明的技术方案，进而使发明实际解决的技术问题得以解决。

比较发明构思的内涵和“三步法”的各个步骤，不难看出，发明构思与“三步法”之间存在天然的联系和和谐的统一。前者是申请文件所体现的发明人作出发明的核心内容，后者是本领域技术人员在其知识和能力范围内尝试重构发明的过程。当运用“三步法”可以接近或实现相同的发明构思时，发明通常不具备创造性，反之，则具备创造性。因此，当运用“三步法”进行创造性判断时，需要对发明以及现有技术的发明构思进行准确的把握，以便进行客观的比较，此时，充分了解和考虑现有技术的发展状况和发展进程，才能更为客观地判断是否会有明确的努力目标和现实需求去促使本领域技术人员产生改进现有技术的动机。这既是对本领域技术人员这一判断主体的内在要求，也是准确把握发明构思，正确适用判断方法，客观判断是否具备创造性的有力保障。就本文讨论的案件而言，通过对餐饮行业发展历程和状况的考量，本领域技术人员认识到，涉案专利所提出的技术问题和改进方向是超出该技术领域常规需求和发展方向的，使得涉案专利与证据 1 的发明构思产生了根本性的区别。

在本案中，无效决定牢牢把握发明构思这一核心，从技术问题、技术手段、技术效果三方面综合考虑，结合餐饮行业的技术发展规律和技术现状进行分析，判断发明与现有技术之间的差异是否导致发明构思的迥异，进而得出是否具备创造性的结论。该案对于把握发明构思适用“三步法”进行创造性评判方面具有一定的参考作用和借鉴价值。

【孙琛杰 摘录】

1.6【专利】国外专利运营的3种典型模式（发布时间:2020-7-3）

专利运营其实并非新生事物，从专利的产生的那一个刻起就存在着对专利的运用。对专利制度拥有数百年运作经验的美国和欧盟现存范式的专利运营模式进行梳理和研究。

1.私营性运营公司模式

运作私营专利运营公司模式最为成功的典范是美国的高智公司（Intellectual Ventures），该公司由微软公司两位前高管内森·米尔沃德、爱德华·荣格于 2000 年创办，是全球最大的知识产权投资运营公司。目前，该公司拥有着超过 50 亿美元的投资基金，管理着超过 4 万个知识产权投资运营项目，员工 800 余人，构成上为三分一的技术专家、三分之一的法律专家以及三分之一的经济专家，每年的许可收益在 10 亿美元左右。

高智公司的商业运行模式主要可划分为四个步骤：构建专家库。通过世界顶尖级的技术、法律、经济专家团队建设，一方面，找寻富有市场前景的专利投资机会，另一方面，在高智研究实验室对世界急需解决的问题从事技术研发；购买专利。通过设立的三支基金，即发明科学基金（Invention Science Fund）、发明投资基金（Invention Investment Fund）、发明开发基金（Investment Development Fund），对个人发明人、各类单位发明人手中的专利进行购买；专利包装。对自创或者购买的专利，根据专利本身的技术属性以及市场预期，将专利进行重新包装组合，建立专利池；专利授权。将专利以及组合推向公司在全球建立的专利交易平台，缩小专利权人与专利买家之间的信息鸿沟，以达到促成专利交易，赚取高额服务佣金的目的。（见下图）总体来说，高智公司的商业模式实质其实就是以专利制度为基础和依据，建立专利发明的资本市场，把专利当作一种产业来运营获利。

2.公益性运营公司模式

公益性运营公司模式是一种由政府、协会和企业共同参与的专利运营模式。政府支持是公益性公司运营模式的重大特色。运行公益性运营公司模式比较成熟的是德国。如为推动国内高校和企业知识产权运用，德国联邦经济科技部专门出台《关于促进高校和企业创新思想经济化运用和法律保障的指南》（简称 SIGNO），并据此设置专项资助资金，以项目资助的方式，促进高校、中小企业和自由发明人对创新成果进行知识产权保护，并推动技术转让使知识产权得到有效运用。

SIGNO 的资助对象主要包括三类项目：高校专利应用项目。此项目旨在促进高校、科研机构的创新成果及时获得知识产权并进行市场化应用，要求项目申请人是与专利运营机构形成合作关系的高校联盟，单个项目的申请上限为 75 万欧元，资助金最多可占项目总体经费的 40%。高校专利战略项目。此项目旨在促进高校、科研机构与企业建立长期的战略合作伙伴关系，及时将创新成果进行市场化应用。“中小企业行动”。此类项目主要是资助中小企业将创新成果申请专利或实用新型，并促进技术许可转让。公益性运营公司通常由各类协会提供资金支持。如德国巴伐利亚专利联盟有限公司是巴州 28 家高校的专利代理商，也是目前

欧洲最大的专利运营代理机构，其运营资金构成上，除联邦经济科技部、巴州经济部和巴州科技部等政府性资助以及联邦创新基金每两年向其提供 800 万欧元资助外，巴州化工联合会、金属和电子雇主联合会等协会是其资金的主要支撑。在具体的专利运营上，公益性运营公司模式主要由公司制企业实际运作专利运营事务，如发明评估、市场推介、技术后续开发以及监督合同履行等。

3.技术转让办公室模式

对于公立的研究机构和高等院校，发达国家还会采取在其内部设立技术转让办公室的模式推进专利运营工作。通常，技术转让办公室与负责研究机构或高等院校科研管理的研究资助办公室平级，研究资助办公室负责学校科研的前端工作，主要代表学校签订纵向和横向研究协议，并对研究项目进行全过程监督，而技术转让办公室则负责学校科研的后端工作，主要是技术转移及知识产权经营。技术转让办公室通常实行全程专人负责制，每项发明专利由一名技术经理负责从受理一直到收取和分配专利许可收入的全过程。如美国国立卫生研究院专利产业化相关工作主要由技术转移办公室负责（The NIH Office of Technology Transfer，简称 OTT）。OTT 在联邦技术转移法案和相关法律法规下主要开展美国国立卫生研究院和食品药品监督管理局（FDA）的发明创造评估、保护、市场化、许可、监控、管理等活动。此外，OTT 还负责美国国立卫生研究院、食品药品监督管理局和疾病预防控制中心（CDC）的技术转移相关政策制定和发展工作。

【吴青青 摘录】

1.7 【专利】中国企业海外专利竞合不断，被控侵权将成常态（发布时间：2020-07-01）

近日，世界知识产权组织(产权组织)发表新闻公报称，2019 年中国成为该组织《专利合作条约》(PCT)框架下国际专利申请量最多的国家。这一成就显示中国实施创新驱动发展战略和知识产权战略取得明显成效，表明中国创新能力和社会公众知识产权意识大幅提升。与此同时，随着中国在海外专利的布局增多，我们发现越来越多的中国企业在海外不仅与国外企业竞争中积极实施专利保护，中国企业之间的发起的专利诉讼也急剧上升。

有专业人士分析，随着中国制造企业技术和产业升级，随着产业制造链的不断成熟和完善，中国企业更能找到相似的人才和制造资源，容易形成同质化竞争，所以实际上在海外市场中，中国企业遇到的最激烈竞争对手往往还是来自中国。这也促使着中国企业在美国以及其他地区布局更多的专利，甚至提前购买相关的专利以备不时之需，企业之间的专利竞合也成为重要趋势。

不仅在高科技领域，在民用产品市场，中国企业之间的专利意识和市场竞争也是常态。有着 30 多年海外灯具、照明产品销售经验的中山市东利电光源科技有限公司负责人李先生介绍，近年来，随着中国企业制造产品海外竞争力增强，越来越多的产品走入欧美各大市场，因此知识产权、专利之间的纠纷就日益增多，包括国内一些老牌外贸企业。近期，中

中山市东利电光源科技有限公司就通过广东开耀律师事务所分别向厦门龙胜达照明电器有限公司(Longstar Lighting)、上海强凌电子有限公司(TCP)发出律师函, 就其专利号为“201920808062.3”的一种灯具实用新型专利被侵权事宜与该两家公司进行正式交涉。

据了解, 这两家公司在美国销售、许诺销售的(HTSL024MCLS155 和 HTSL025MC40)型号的产品其技术特征与中山市东利电光源科技有限公司专利相应技术特征一致。根据《专利法》第十一条规定: 发明和实用新型专利权被授予后, 除本法另有规定的以外, 任何单位或者个人未经专利权人许可, 都不得实施其专利, 即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品, 或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后, 任何单位或者个人未经专利权人许可, 都不得实施其专利, 即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。为此, 中山市东利电光源科技有限公司以该两家公司在中国制造相关产品未获得其专利授权许可, 要求该两家公司在中国停止制造销售侵犯其专利的相关车库灯(ShopLight)、生长灯产品, 自觉停止专利侵权, 销毁侵权成品与半成品, 销毁专用模具并且主动洽谈赔偿事宜。目前, 上海强凌电子有限公司(TCP)代表已经在与中山市东利电光源科技有限公司接洽沟通中。

据公开资料显示, 这两家被函告专利侵权企业都是老牌照明制造销售企业, 并且都属于外销型为主, 在美国等市场具有重要影响力。上海强凌电子有限公司是美国 Technical Consumer Products, INC(英文缩写 TCP)集团旗下国内全资子公司, 该集团是美国大型跨国光源公司, 公司总部设在美国俄亥俄州克利夫兰市。主营各种节能、LED 灯、电子日光灯用镇流器和灯具以及应急安全灯等。上个世纪末 TCP 来到中国, 成立了 TCP 强凌集团。TCP 强凌集团是 TCP 控股的全资子公司, 集团先后在上海市及江苏省投资数亿元兴建了多家现代照明生产基地, 除上海强凌电子有限公司外, 还设立了镇江强凌电子有限公司及扬州强凌有限公司、淮安强凌照明有限公司, 每天有超过 80 万只的高品质节能、LED 产品出口到美国、欧洲等西方发达国家, 平均年出口额达 20 亿元。

厦门龙胜达照明电器有限公司也系外商独资企业, 于 1997 年创办, 总部位于福建厦门, 公司主要生产电子节能灯、电子镇流器等环保节能产品, 产品远销欧美等国家和地区, 年产值也在数亿元。有业内人士调查统计, 2020 年中国 LED 照明产值规模将达到 4450 亿元, 同比增长 14.1%, 在全球市场占比有望达到 61%。市场高速发展背后带来的则是日益增多的市场竞争风险。近 5 年来 LED 照明领域发生专利诉讼数十起, 涉诉企业既有上游的单晶和外延企业, 也有中游的芯片企业, 还有下游的应用集成企业。为了加大创新力度, 不少照明企业纷纷进入细分领域, 例如汽车照明、智慧照明、植物照明等细分市场, 中山市东利电光源科技有限公司此次函告侵权方的侵权产品则属于车库灯、生长灯系列。中山市东利电光源科技有限公司车库灯(Shoplight)产品自专利授权后, 在美国沃尔玛超市一直有稳定的市场销售, 到目前为止已有近百万个的销售量。

李先生透露, 其专利产品主要特点是用现代的 LED 光源取代了传统荧光灯管的 Shoplight 灯具, 物美价廉, 实用性广。目前在美国市场已经取得良好市场效益, 他们希望相关涉事企业能够积极回应中山市东利电光源科技有限公司, 与其协商相关事宜, 避免事态扩大。

小专利 不可缺

中山市东利电光源科技有限公司是国内最早进行海外灯具、电光源产品制造销售的照明生产企业之一，特别是在美国市场，与美国劳氏(Lowe 's)、沃尔玛等建立长期供应和销售合作，并对于美国采购消费市场法制、知识产权有着深刻认识和了解。为此，中山市东利电光源科技建立了一支资深而精干的研发团队，多年来以敏锐的眼光洞察市场潜在需求，不断创新，每年都有若干拥有自主产权的产品投放市场，目前已获得专利 11 项，待批核中的有 1 项，正在申报中的 2 项。已获得专利证书的项目包括：

- 1)发明专利 CN106855183A 《一种 LED 全周光光源结构》；
- 2)发明专利 CN106855208A 《一种自动化 LED 路灯》；
- 3)发明专利 CN106641790A 《一种低频闪 LED 照明结构》；
- 4)实用新型 CN206582555U 《一种不规则外形 LED 灯源》；
- 5)实用新型 CN206555875U 《一种自动化路灯》；
- 6)实用新型 CN206555731U 《一种可变化面积大小的 LED 面板灯》；
- 7)实用新型 CN206555760U 《一种低频闪 LED 照明结构》；
- 8)实用新型 CN206555759U 《一种具有夜发光功能的 LED 照明灯管》；
- 9)实用新型 CN206555748U 《一种全周光光源结构》；
- 10)实用新型 ZL201920292547.1 《一种具有一体型灯丝的 LED 灯泡》；
- 11)实用新型 ZL201920808062.3 《一种灯具》。

这一系列专利，为中山市东利电光源科技构建了相对完善的产品知识产权保护体系，并在国内以及海外市场获得认可，多款专利已经在美国等海外地区产品的制造和销售市场进行广泛应用。

据媒体报道，截至 2020 年 3 月 14 日，全球 LED 领域专利申请数十万件，专利布局数量排名前三位的国家分别是日本、美国和中国，相关专利申请分别为 10.3811 万件、6.8292 万件和 6.6446 万件。从 LED 领域全球发明专利申请趋势来看，自 1962 年该技术诞生至 1994 年，该领域发明专利申请量处于平稳发展阶段，年均申请量不超过 3000 件；1994 年至 2010 年，相关发明专利申请量呈逐渐增长态势，其中 2010 年达到高峰期，全球相关发明专利申请量超过 2.5 万件；2010 年后，相关发明专利申请量呈逐渐下降趋势，到 2018 年 LED 领域全球发明专利申请量降至约 1.2 万件。

在国内照明行业，具备一定规模的生产制造企业，近年都积极在相关技术领域申报自有

专利，一些企业各种专利数达到数十上百项，这也就让其他竞争性企业在研发、制造、销售产品的过程中，必须重视同类产品专利情况，以避免产生专利纠纷。另一方面，因为市场竞争的日益激烈，企业之间的合作也不断加强，专利授权、产权共享也日益增多，中山市东利电光源李先生也表示，旗下专利产品可以广泛地与国内各大同行合作，但前提是在遵守相关法律、法规，尊重知识产权基础上进行。

【杨其其 摘录】

1.8 【专利】如何在专利撰写过程中提高创造性（发布时间:2020-7-3）

创造性作为专利申请审查的核心条款，常将大部分专利申请挡在授权大门之外。尽管从根本而言，专利申请的创造性高低取决于技术内容本身而不在于采用的表现手法，然而，专利申请的撰写状况对专利申请的创造性也具有重要影响，进而对授权前景产生作用。下面从创造性概念的性质出发，探讨有利于提升专利申请创造性的方法。

一、创造性概念的性质

根据专利法及审查指南的规定，专利申请的创造性是指与现有技术相比，具有（突出的）实质性特点和（显著的）进步，其中“突出的实质性特点”是指对所属技术领域的技术人员而言，发明创造相对于现有技术是非显而易见的。从该创造性的定义可明确其具有如下三个特性，充分理解这三个特性有利于在撰写申请文件时尽可能地提高专利申请的创造性。

1、相对性。

根据创造性概念可知，创造性高低是与“现有技术”比较的结果，“现有技术”在实务中体现为检索的对比文件。依据不同的对比文件审查相同的专利申请，创造性的结论可能截然不同。理论上，由于“现有技术”为申请日之前公开的技术，专利申请的创造性当具有客观高度，但如果作为参考基准的对比文件的技术领域偏离远、技术特征公开少且数量不多，则可抬升专利申请的创造性高度，相反，对比文件的技术领域接近、技术特征公开多且数量较多，则将压缩专利申请的创造性高度。由此可见，专利申请的创造性高低依据不同的参照基准其结果不同，具有相对性的特点。

2、主观性

如前所言，专利申请的创造性本应具有客观高度，但不可避免掺入主观因素，主要体现为：

①**检索主观性**：创造性依据对比文件审查，而在检索对比文件的过程中，数据库的选择、检索要素的挖掘、检索表达式的编辑、检索结果的筛选等均受个人主观

影响，不同的审查员针对相同的专利申请得到的对比文件在数量、范围、与专利申请的相似度等方面可能不同；

②**审查主观性**：创造性审查的主体为假象的“本领域所属技术人员”，但审查员并不生活于“真空”，均会自然不自然地以自身具有的知识能力结构为出发点，对专利申请作出主观性的个体评价；

③**流转主观性**，专利申请来源于发明人、创生于代理人、评价于审查员，囿于语言本身的局限和个体的自身差异，发明人以交底书提供给代理人的发明创造可能已一定程度的失真，代理人经过加工提供给审查员的发明创造可能进一步失真，审查员与代理人进行书面沟通中可能再度出现失真，这些在专利申请流转的各阶段产生的与“真实”发明创造性的差异难以避免。

由此可见，专利申请的创造性高低依据不同的个体（包括发明人、代理人、审查员）其结果不同，具有主观性的特点。

3、动态性

创造性的审查过程是对专利申请的实质性特点和进步性进行衡量的过程，该过程不是简单的“对错”判断，而是一个持续变动过程：随着审查员对背景技术理解的深入、对比文件检索范围的缩小、申请人（代理人）对技术方案的修改或阐述的明朗化，专利申请的创造性高低将可能发生变化，初判认为具有创造性的专利申请，终定论可能没有创造性，或者相反。由此可见，专利申请的创造性是因时而变的动态概念，具有动态性的特点。

二、提高创造性的若干方法

上述三大特性决定了专利申请的创造性具有“可拯救”的品性，通过实务过程中有针对性地采取措施可以一定程度上提高专利申请文件的创造性。

1、反检索

检索是对专利申请进行全面审查之前的必要步骤，检索到的对比文件的数量以及与专利申请的相似程度将极大地影响专利申请的创造性高低。“反检索”的目的在于增加对比文件与专利申请的差异度。该措施主要表现为：

（1）以检索依据而言，检索时通常从专利申请的发明名称、发明主题以及独立权利要求中提炼检索要素。因此，撰写申请文件时应当尽可能在这些内容中不显露出专利申请的“发明点”，而将发明点放置在从属权利要求之中，或者说明书，甚至说明书的附图之中。

例 1：申请人提供的发明名称为“一种基于停车判缸结果的电控柴油机无凸轮轴信号启动的方法”，该方法相对于现有技术不同点在于利用“停车判缸结果”

实现柴油机启动，撰写时应当在发明名称中略去诸如“停车判缸结果”、“电控”、“无凸轮轴信号”等便于检索的“接近对比文件”的关键词，将发明名称定为“一种柴油机的启动方法”

(2) 以检索领域而言，检索时通常按照本领域、相近相关领域和在技术问题启示下的其他领域的顺序检索，从前一领域检索的结果之中未找到满足要求的对比文件时才逐次过渡到后一领域。因此，撰写申请文件时可在专利申请的“背景技术”或“技术领域”部分中使用“模糊领域”或“大领域”的描述，“模糊领域”在于避免主动提供领域指向，为检索到所谓的“本领域的对比文件”增加难度；“大领域”在于使检索到的文献的数量众多，增加从中筛选出“相似度高”的对比文件的难度。以前述例 1 而言，在背景技术或技术领域撰写时，可使具有关键词作用的“停车判缸结果”不以完整的专业术语形式出现，而将其内容通过具体语言描述出来，使“领域模糊化”，检索时必须对这些描绘进行概括后才能检索，由此增加了检索到本领域对比文件的难度。此外，在技术领域中还可将技术领域描述为“柴油机”领域而非“电控柴油机”领域，这种“大领域”将使检索到的文献数量变多，进而增加了筛选难度。

(3) 以检索频次而言，检索时通常重“首次检索”、轻“补充检索”。因此，撰写专利申请时应当尽可能地将发明点隐藏得深一些，比如放到从属权利要求 3 之后，即便因答复审查意见的需要，通常经过两次从权提升（将从属权利要求 2 提升到独立权利要求 1 形成新的独立权利要求、将原从属权利要求 3 提升到新的独立权利要求 1）足以克服审查员在首次检索时指出的独立权利要求存在的创造性缺陷。

2、延长逻辑链或粗逻辑

专利申请创造性的审查为文本审查、事后审查，审查员会将申请人详细描述的技术现象引出技术问题的逻辑、由技术问题导出技术方案的逻辑、由技术方案推出技术效果的逻辑认为理所当然，从而容易降低专利申请的创造性。因此，在便于理解基础上，有必要：

(1) 对“逻辑”进行细化，延长逻辑链，使所属技术领域人员不能轻易得到技术方案。比如，通常的逻辑为 A（技术现象）→B（技术缺陷）→C（技术问题），延长逻辑链时可细化 B，将其分解为 B1、B2、B3，这样逻辑链即变成 A→B1→B2→B3→C。

(2) 采用粗逻辑或跳跃逻辑，即不用详细描述技术现象如何产生技术问题、技术方案如何推演出技术效果的逻辑。这种方式与上述方式相反。比如，通常的逻辑为 A→B→C，则在描述基本清楚的情况下，将逻辑链变为 A→C。

3、突出发现问题的困难

基于事后审查的原因，发明创造在审查过程中容易被看得过于简单，但在现实过程中，作出一件具有突出实质性特点和显著进步的发明创造通常具有较高难度，这一难度可能在于技术方案本身较难提出，也可能在于技术问题的发现具有难度。为增加专利申请的创造性高度，有必要在申请文件中，用较多笔墨强调发现技术问题的不易，这可以从如下三个方面进行说明：（1）一般人员通常不认为存在专利申请的技术问题。（2）一般人员通常情况下会忽略专利申请的技术问题。（3）一般人员没有提出专利申请的技术问题的环境或前提条件。这种措施不仅需要从发明人处挖掘出技术内容本身，而且还应当请求发明人介绍与完成发明创造相关的事项，以及完成发明创造过程中遇到的困难、别人之所以不能解决的原因等素材。

4、突出现有的技术偏见

技术偏见反映的是现有技术中存在的普遍技术倾向，这种倾向阻碍人们在其他方面寻求解决技术问题的可能答案。专利申请如果“反其道而行之”，同样能解决技术问题，取得的技术效果等同或好于先前的效果，那么这种“逆向思维”体现出申请人不同于本领域技术人员的思维特点，由此提出的方案具有较高的创造性。因此，可以在申请文件中强调两方面的内容：

（1）**现有技术存在的特定的技术偏见**。申请文件中当明确记载技术偏见成立必须满足的两个条件：“技术偏见”这种认识在本领域具有普遍性，不具普遍性不能称为技术偏见；“技术偏见”这种认识偏离客观事实，没有偏离客观事实称为技术局限而非偏见。

（2）**专利申请如何克服该特定的技术偏见**。

5、突出意料不到的技术效果

尽管某些技术方案本身与现有技术相比差别不大，但细微的差别如果导致技术效果由“量”到“质”的飞跃，或者“量”的变化超出事先预期，则这种效果是有必要记载在申请文件中的意料不到的技术效果，专利申请通过记载这类的技术效果可以较大程度地提升其创造性高度。

例 2：一件发明名称为“一种构建词典的方法”的专利申请，其通过抽取网页中的翻译对来建立在线词典，其抽取方式包括三种：按照预定模式在网页中抽取翻译对、抽取网页中的双语词句列表、抽取网页中的中英文交替段落。审查员认为第一种抽取模式已被对比文件公开，第二、三种抽取方式属于常用技术手段。然而，申请人发现，通过第一种模式仅能抽取到全部翻译对中的 27%，而通过后两

种模式可以将抽取到的翻译对提高到 90%以上，这种效果是非线性的、不可预期的效果，属于意料不到的技术效果，本专利申请当具有较高的创造性高度。

总结

以上简要探讨了在专利申请撰写时提高创造性的几种方法，但必须再次强调的是，专利申请是否能够通过创造性的审查，终取决于技术内容本身，上述提高创造性的方法的作用在于“锦上添花”，而不是“雪中送炭”。发明人、IPR 等知识产权工作人员当脚踏实地，花大力气搞好发明创造，万不可舍其“本”，逐其“末”。

【侯燕霞 摘录】

1.9【专利】审查意见答复系列文章-答复指导书之 26.3 款(发布时间:2020-7-2)

一.序

随着大家学习的不断深入，应该越来越感觉到 26 条的重要性。虽然，现阶段国内审查主要是三性审查，并不具体考察其他条款，比如 26.3、26.4、细则 20 条等内容。但是，对于 26 条来说，其是专利的实质性要素，是提升能力的关键所在。同时，随着审查队伍和能力的不断完善，我相信未来 26 条的审查会是核心内容。大家提前学习起来吧。

二.法条

说明书应当对发明作出的清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

说明书应当充分公开，包含三个要件：“清楚”、“完整”、“能够实现”。

1、“清楚”的涵义：

- 1) 主题明确，前后一致（从技术方案的角度理解—宏观）
- 2) 表述准确，无歧义（从词语表达角度理解——微观）

2、“完整”的涵义：

说明书的内容应具有：

- 1) 帮助理解发明不可缺少的内容”
- 2) 实现发明所需的内容”
- 3) 确定发明具有新颖性、创造性和实用性所需的内容
- 4) 凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述。

说明书是否对请求保护的发明作出了清楚、完整的说明，是以所属技术领域的技术人员依照说明书能否实现该发明为判断标准的。

3、“能够实现”的涵义：

是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

技术问题包括：

- 1) 说明书中明确记载的技术问题；
- 2) 通过阅读说明书能够直接确定的技术问题。例如，虽然说明书中没有写明“本发明要解决的技术问题是……”，但是，从申请人在背景技术部分提到的现有技术存在的缺陷，可以判断出发明所要解决的技术问题是克服该现有技术存在的缺陷；
- 3) 根据说明书记载的技术效果或技术方案能够确定的技术问题。需要注意的是，不当用技术方案中的孤立技术特征推导整个技术方案所要解决的技术问题。

当说明书中记载了某个请求保护的技术方案要解决多个技术问题时，只要该技术方案能够解决其中的至少一个技术问题，就可以认为满足了“解决其技术问题”的要求。

三.常见情况

当审查员遇到下列常见五种情况，会质疑说明书没有充分公开请求保护的技术方案，而要求申请人予以澄清：

(1) 说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段。

例如：往往由于发明人本身没有想好技术实现的方式，仅是给出一个概念型的实现效果。

(2) 说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施。

例如：实现技术方案中某个关键的技术手段描述得过于模糊，使得审查员质疑该方案的可实施性。

(3) 说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明所要解决的技术问题。

(4) 申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现。

(5) 说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。（化学领域常见，需要试验数据证明）

四.答复思路

说明书公开不充分将导致专利申请被驳回。如果认为专利申请说明书未充分公开发明，则这些未充分公开的内容不能补入到说明书中去，因为这些内容的补入必将导致说明书的修改超范围。对于这种审查意见，必须认真对待，进一步理解原说明书中所描述发明专利申请的内容，力求说明根据原申请文件记载的内容本领域的技术人员能够实施该技术方案。

通常有 2 种情况：

(1)说明书未详细记载内容

对于审查意见通知书中所指出的应当在说明书中作详细描述而并未记载在说明书中的内容，只能争辩其属于申请日前的现有技术，属于本领域技术人员的公知常识，因而无需在说明书中加以详细说明。最好能给出证据证明这一点，例如：教科书、手册中已有明确记载的内容，多篇申请日前公开的对比文件均已披露的内容等，以便说服审查员改变观点。否则，本申请极有可能被驳回。

(2)说明书记载的内容不清楚

至于审查员对背景技术理解不够而得出未对某技术内容作出清楚描述以致认为说明书未充分公开的情况，审查员对于此案并非知晓本领域所有现有技术，因此通过提出质疑，希望申请人予以澄清。答复时应当在意见陈述书中作出澄清性说明，详细解释技术，论证本领域技术人员都知道 xxx 技术是怎样的，能够达到何种技术效果，而且在本领域内，对于 xxx 技术的理解是统一的，不会产生理解分歧，由此说明本领域技术人员根据说明书中的技术内容结合本领域技术人员的公知常识就能理解该发明，并能将其实施。如果审查员就会接受申请人陈述的意见，则会继续审查。

对于说明书本身文字表达不清楚来说，除了修改说明书以克服上述文字表达错误或不清楚之处外，应当在意见陈述书中论述这样的修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围。

【贺姿 摘录】

1.10 【专利】最高法院案例再次提示：申请专利前不要公开发布产品（发布时间：2020-7-3）

在专利侵权案件中，涉案专利经常因为专利权人在专利申请日前已经公开了专利产品，而导致涉案专利被无效。例如，在 2017 年知名的共享 KTV 专利侵权“第一案”中，咪哒 miniK 起诉友唱 M-bar 侵犯其名为“练歌录音房（斜角）”的外观设计专利，索赔 1.6 亿元，结果涉案专利就因为某微信公众号在专利申请日前发布的一篇文章的配图，已经公开了涉案外观设计产品“唱歌房”的图片，而导致涉案外观设计专利被无效。

权利人这样明显的错误仍然在不断重复，例如，在 2019 年最高人民法院知识产权案件年度报告中又公开了一件这样的案件，涉案的外观设计又因权利人在申请日前已经展出了专利产品，而导致被告成功进行了现有设计抗辩，被认定不需要承担侵权责任。

案例：罗宣安与广州市明静舞台灯光设备有限公司侵害专利权纠纷再审案

案号：（2019）最高法民再 136 号

来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）

裁判要旨：对于专利权人已经在申请日前主动公开，本不应获得授权的外观设计专利权，显然不属于专利法应予保护的“合法权益”，人民法院在侵权诉讼中依法不予保护。

本案有趣的是，涉案专利是名为“灯光控制台(1024S)”的外观设计，其中1024S其实对应产品型号。被告在一审、二审中，以原告KK-2048产品提出现有设计抗辩，直至再审中，才找到了原告在涉案专利申请日前已经在第十四届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会中展出了涉案专利产品1024S。最高法院在再审中认为，鉴于被告在原审诉讼中并未提出该证据，原审法院根据原审中的证据与事实做出原审判决并无不当，但由于本案设计属于现有设计，本不应授予专利权，维持原审判决不仅违反专利法第二十三条之规定，在结果上也显失公平，基于该新证据，对一审原告的诉讼请求不予支持。此外，由于被告在原审诉讼中并未提出该证据，亦应承担一定的责任，本案一、二审诉讼费分别由原告、被告负担。

本案再次警醒专利权人在申请专利前，不要展览、公开专利产品，否则将面临权利被无效的风险。

而对于被告而言，在被诉侵权之后，也要第一时间去核实原告是否在专利申请日前是否已经主动公开了涉案专利。

【任宁 摘录】

热点专题

【知识产权】专利代理人如何和不懂的发明人进行有效沟通

一、序

今天收到了一个发明人的邮件，反馈的内容是：代理人撰写的案件质量不合格，建议更换代理人。本着客户至上的原则，我和客户的联系人进行了沟通，发现问题在于：发明人不懂我们的撰写方式，认为撰写不合格。

这让我想起了，我在某世界 500 强公司做 IPR 时，经常和发明人说的一句话：如果申请案你看不懂了，恰恰说明这个案子可能写的好。如果你看起来没有任何障碍，恰恰反映了这个案子写的不到位。

所以，今天我们就聊聊如何认识这个问题。

二、问题所在

一般而言，专利代理人的工作是：

第一步，拿到发明人写的技术交底书；

第二步，在准备背景资料 and 读完技术交底书后，和发明人进行第一次沟通，沟通目的在于更准确的了解技术交底书的内容，确定撰写思路；

第三步，根据撰写思路、交底书的内容、准备的背景资料进行撰写申请文件，此时，就出现了前面那个问题。后面再说。

第四步，将撰写初稿发给发明人，需要说明的是，这个发明人是没有 IPR 的公司的发明人，不然就不会出现今天的这个问题了。

再然后，根据发明人的反馈，进行递交，修改后递交等工作。

针对第三步中的“后面再说”，我们解释如下：

申请文件包括两大部分，第一部分是权利要求书，是法律性文件，是权利人获得保护范围的核心内容，第二部分是说明书，其目的更多的是充分公开技术方案，并支持权利要求书。

从申请文件的法律性来说，由于权利要求书的法律性特点，需要专利代理人在撰写时，充分考虑在维权、专利侵权诉讼中好用，必须采用专利语言进行撰写。特别需要注意的是：专利语言来自于技术语言，但是，与技术语言具有较大的不同，比如，其更注重严谨性、逻辑性；可能一个很简单的技术语言，会花很多专利语言予以描述。其恰恰会看来“罗里吧嗦”“不清不楚”“画蛇添足”等等。

从发明人的角度来说，其技术交底书可能很技术，很“清楚”，很容易懂，但是，写完的申请文件，特别是权利要求书，写的“不清楚”、“看不懂”、“云里雾里”。所以，一旦发明人不能正确认识专利申请文件的特点，就很有可能认为代理人写的不够专业，导致不认可，乃至投诉的事件发生。

更有甚者，有些发明人以前接受了“不正规”的撰写方式，而所谓不正规的撰写方式，恰恰没有专利语言，恰恰都是技术语言，恰恰发明人很好理解。一旦他接受了这是“正确”的撰写方式，再碰到前面的“正规”写法，往往会出现上述情况。

综上，对于代理人来说，需要在撰写的时候，及时识别这类发明人，并进行正确的引导。

三、建议的处理方式

1. 如何识别这类发明人

1 看，是否有 IPR 的客户，如有 IPR，因为他懂，所以他会帮你解决这个问题，不论是一开始的沟通，还是写完之后的审核，都问题不大。

2 看，是否是国有企业或者高校科研院所的发明人，一般来说，国企和高校的发明人对于专利的需求并不是真正的保护，一旦不是这个需求，就会容易忽视专利应有的特点，也就是容易忽视权要会有这个特点，所以，出现问题的概率和解释的难度更大。相比较而言，教师更好一些，毕竟他们处于研发一线，看过很多国外的专利，对专利的认识度更高。

3 看，发明人以前的申请的专利，代理人一般需要做案前检索，其中，检索的内容就包括发明人以及所在单位的专利申请情况，所以，一旦发现该发明人以前申请过专利，

就要看看以前到底是什么样的，是“正规”的，还是“不正规”的，如果碰到不正规的，就要做好这方面的准确，有意识的“敲打敲打”、“铺垫铺垫”。

4 看，交底书的表现方式，从交底书的撰写往往能看出发明人对于专利的理解度，比如，他有背景技术、技术问题、技术方案、技术效果的完整逻辑，就说明他是个“老手”，出现这个问题的几率就比较小；再比如，交底书前后不搭，完全就是技术上的天马行空，还得努力去找他到底想表达什么，这就可能概率比较大。

5 看，第一次沟通的效果，第一次沟通往往只是技术资料的沟通，此时，我们不能仅仅看技术方案沟通的怎么样，还要看这个人懂不懂专利，好不好打交道，对这个专利的重视程度如何，是不是一个老学究等等。通过察言观色听声，让我们对这个人，这个事有一个大概的判断。

综上，五看后，基本上有个初步的了解，然后根据预判决定下一步该如何处理。

2. 识别后，该怎么办？

第一招：先铺垫

在第一次沟通的时候或者再发送初稿确认邮件的时候，可以适当提两句，比如申请文件是法律文件，权要格式可能会和您的交底内容再表达上不同，请注意。

第二招：去解释

一旦已经碰到了发明人的质疑或者否定，应先调整好自身的情绪，然后通过邮件，最好是电话的方式予以解释，解释自己为什么这么写，这么写的好处是什么？这个时候，一定要换位思考，从发明人的角度阐述自己的理由，千万不要再从代理人的角度去描述，把问题更加复杂化。

第三招：检范例

很多时候你解释半天，还不如一个真实的证据好用，对于这类问题，找到一个有证明力的范例就是比较好的选择了。比如，找一个行业的内龙头企业的同类型的专利，而且这个专利和你的写法或者要阐述的点类似，这样结合这个范例就能够更好的解释这个问题。

第四招：找帮手

一旦碰到难缠，不好对付的发明人，就要想到：你不是一个人在战斗，要去找帮手。实际中，帮手有三，两个来自发明人单位，一个来自你的单位。发明人单位第一个帮手就是企业 IPR，前面就说过企业 IPR 会帮你搞定这个问题，所以，碰到问题就及时和 IPR 反馈，一般来说这个问题 IPR 都会帮你解决的。第二个帮手就是企业的联系人，比如我碰到的这个。在我想和发明人沟通的时候，发现交底书里面有个联系人电话，

一般来说，联系人就是在其中起到协调沟通作用的，所以，你把这个问题和他解释，让他再去和发明人解释，就很容易。对于自身公司的来说，就是你的领导，主管，由于他们的经历、岗位、心态都会比你好很多，所以，向领导求助，往往会得到比较好的结果。这个时候不要有掩藏“事故”的心态，这个时候你的领导往往都是会和你站在一起的。

四、总结

综上所述，发明人基于其自身的环境，对于专利的理解难免会出现偏差，即使被他否定，也不是什么大事，我们就是需要认真对待，积极应对，努力解决。上述分析和建议希望对您有帮助。

【李晴 摘录】