



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

第四百二十一期周报

2020.07.27-2020.08.02

网址: <http://www.hangsomes.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】无印良品、無印良品商标纠纷：侵权判定标准是什么？
- 1.2 【专利】新加坡专利实审介绍
- 1.3 【专利】简单的专利检索策略不容忽视
- 1.4 【专利】WIPO PROOF：产权组织新增业务服务为智力资产的存在提供证据
- 1.5 【专利】键盘按键发声开关专利：小声音闹出大纠纷
- 1.6 【专利】“产业链+创新链”，一文了解“双链融合”中的产业知识产权战略
- 1.7 【专利】最高法知识产权法庭公开宣判 4 起实用新型专利系列侵权案件
- 1.8 【专利】浅论说明书公开不充分的撰写实践
- 1.9 【专利】审查意见答复系列文章-9. 技术特征比对概述

● 热点专题

- 【知识产权】论等同原则与创造性的关联

每周资讯

1.1【商标】无印良品、無印良品商标纠纷：侵权判定标准是什么？（发布时间:2020-07-27）

2019 年 11 月，北京市高级人民法院就无印良品侵犯商标权纠纷案作出终审判决，驳回株式会社良品计画及其子公司无印良品(上海)商业有限公司上诉请求，维持原判。此前，一审法院北京知识产权法院判决，良品计画、无印良品上海公司立即停止侵犯北京棉田纺织品有限公司、北京无印良品投资有限公司注册商标专用权的行为；赔偿棉田公司、北京无印良品公司经济损失、合理支出，共计 40 万余元。

提起无印良品，除了人们熟知的主要经营生活杂货等商品的日本品牌，也许少有人知道，国内也有一家生产销售家纺用品的“无印良品”。正是这家似乎有些“默默无闻”的国产无印良品，以侵犯注册商标专用权为由，把日本无印良品告上了法庭。

国产无印良品商标于 2001 年 4 月 28 日被核准注册，核定使用在第 24 类“棉织品、毛巾、毛巾被、浴巾、枕巾、地巾、床单、枕套、被子、被罩、盖垫、坐垫罩”商品上，经续展，有效期至 2021 年 4 月 27 日。该商标的原始注册人为海南南华实业贸易公司。2004 年 7 月，该商标经核准转让至棉田公司。北京无印良品公司成立于 2011 年 6 月，棉田公司为其投资人之一。棉田公司授权北京无印良品公司在中国地区独家使用涉案商标，用于商标项下指定商品的生产、销售及宣传推广。

无印良品上海公司成立于 2005 年 5 月,日本企业株式会社良品计画为其唯一股东。近年来遍布商场的“無印良品”专卖店即是由该公司投资经营。

当市场上“無印良品”遇上“无印良品”,仅有一字之差,谁的商标是“正品”,自然会引起双方以及消费者的注意和甄别。经过调查,棉田公司、北京无印良品公司认为,良品计画、无印良品上海公司生产、销售的腈纶毛毯、麻平织床罩、无印良品 MUJI 羊毛可洗床褥、无印良品 MUJI 棉天竺床罩等商品侵害其对涉案商标享有的专用权,遂诉至北京知识产权法院。

被告则辩称,良品计画在中国未实施任何侵权行为,不应承担任何法律责任。此外,原告主张权利的商标是简体字“无印良品”,而其使用的是繁体的“無印良品”,且为其首创,主观上没有侵权故意,也不应承担赔偿责任。

本案终审判决后,良品计画、无印良品上海公司曾发布声明称,“無印良品”自 1980 年在日本诞生以来,良品计画在包括日本在内的世界各地开设店铺,注册“無印良品”和“MUJI”商标。在中国大陆范围内,良品计画几乎在所有的商品·服务类别上注册了“無印良品”商标,但是仅在布、毛巾、床罩等商品类别的一部分上,被其他公司抢注了“无印良品”商标。

那么,本案原告是否如被告所说,是抢注了其商标呢?对于如何认定商标抢注行为,商标法有明确规定:自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中,对其商品或者服务需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。

然而,根据法院判决书认定的事实,似乎难以得出原告抢注商标的结论。国产无印良品商标的注册时间在 2001 年,当时日本无印良品并没有进入中国大陆市场,也没有在中国大陆进行过广告宣传,难以说在中国大陆市场有何影响力。事实上,

直到 4 年后的 2005 年，日本无印良品才在上海开了中国大陆的第一家门店。

相反，根据一审法院认定的事实，原告在获得涉案商标权后，一直处于正常经营状态，并多次获得行业内奖项，可以说具有一定的知名度和美誉度。

此外，一审法院认定的证据表明，良品计画针对原告涉案商标提出异议申请以来，我国商标行政管理部门已多次裁定涉案商标予以核准注册。如，2004 年 1 月，原国家工商行政管理总局商标局作出(2004)商标异字第 20 号《“无印良品”商标异议裁定书》，裁定涉案商标予以核准注册。良品计画不服上述裁定，向原国家工商行政管理总局商标评审委员会提出异议复审申请。2009 年 3 月，商标评审委员会裁定涉案商标予以核准注册。

此后，历经一、二审行政诉讼程序，商标评审委员会作出的上述裁定均被维持。在随后的申请再审中，最高人民法院在 2012 年 6 月的判决中认为，良品计画提供的证据只能证明 2000 年 4 月 6 日之前其“無印良品”商标在日本、中国香港地区等地宣传使用的情况以及在这些地区的知名度情况，并不能证明“無印良品”商标在中国大陆境内实际使用在第 24 类毛巾等商品上并具有一定影响的事实，因此作出维持原判的最终判决。

正是基于以上事实，**法院认定**，本案中原告持有的涉案商标目前合法有效，应当受到法律保护。

本案被告也在终审判决后的声明中表示，良品计画以及无印良品上海公司在中国大陆范围内，针对这些商品不能使用“無印良品”商标，但于 2014 年及 2015 年错误使用了该商标。“为消除上述行为给北京棉田纺织品有限公司等造成的影响，我司已对上述商品的商标标注情况进行了整改。”

本案审理过程中，被告曾提出一系列抗辩理由：良品计画在中国未实施任何侵权

行为，不应承担任何法律责任；良品计画在第 20、21、27 类商品上拥有“無印良品”注册商标；良品计画的“MUJI”品牌具有知名度，被诉侵权行为不会造成相关公众的混淆误认等。

上述抗辩理由是否有效，被告被诉的侵权行为是否成立，首先要看被告是否在类似商品中使用了类似商标，容易导致消费者对商品来源产生误认和混淆。

根据我国商标法等规定，类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。认定商品是否类似，应当以相关公众对商品的一般认识综合判断。商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品或服务来源产生误认，或者认为其来源与他人在先注册商标具有特定联系。

一般来说，判断商标是否构成近似，应当以相关公众的一般注意力为标准，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品或服务的关联程度，以是否容易导致混淆作为判断标准。

一审法院认为，被控侵权产品中的毛毯与涉案商标核定使用的毛毯、被控侵权产品中的床罩与涉案商标核定使用的床罩、被控侵权产品中的床褥与涉案商标核定使用的褥子功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面相同或相近，构成相同或者类似商品。被控侵权产品上使用的“無印良品”“MUJI 無印良品”

“无印良品 MUJI”与涉案商标“无印良品”相比，仅存在“无”和“無”的差异以及有无“MUJI”的差异，构成相同或者近似商标，二者同时使用在毛毯、床罩等同一种或类似商品上，容易导致相关公众对商品来源产生误认。

另外，良品计画的“MUJI”品牌是否具有知名度，不能成为其在同一种或类似

商品上使用与涉案商标相同或近似商标的理由,在棉田公司合法持有涉案商标的情况下,亦不能成为合理抗辩事由。

二审中,法院认为,良品计画在第 20、21、27 类商品上已注册的“無印良品”商标与本案涉案商标核准注册的商品类别不同,不能作为本案被诉侵权行为的合理抗辩事由。在原告名下包括涉案商标在内的多个“无印良品”商标与被告名下多个“無印良品”已在不同类别商品上分别予以核准注册的情况下,作为分别拥有两商标的不同市场主体,应当尊重业已形成的市场秩序,在各自商标专用权项下规范行使权利,尽量划清商业标志之间的界限,避免造成相关公众的混淆误认。对于超出己方商标专用权边界、侵犯对方商标标志专用权的行为均应予以制止并承担相应法律责任。

至于良品计画主张其对被诉侵权产品的制造行为发生在中国境外,在中国境内未实施侵权行为,法院认为,被诉侵权产品中,麻平织床罩等商品上显示的产地为中国,其他被诉侵权产品即使产地在境外,但注册商标具有地域性,被诉侵权产品在中国境内进入商品流通领域后即已侵害涉案商标专用权,良品计画作为被诉侵权产品的制造商应当承担相应侵权责任。

综上,北京市高级人民法院最终判定,良品计画、无印良品上海公司在被诉侵权产品上使用的“无印良品 MUJI”“無印良品”“MUJI 無印良品”标志与涉案商标已分别构成使用在相同或类似商品上的近似商标,良品计画生产标有上述标志商品的行为、无印良品上海公司销售标有上述标志商品的行为侵害了原告对涉案商标的注册商标专用权。

【刘婷婷 摘录】

1.2【专利】新加坡专利实审介绍（发布时间:2020-7-31）

新加坡近几年一直致力于打造知识产权强国，在认可度极高的国际排名中，新加坡在专利保护上的排名超过欧共体中的主要成员、日本、韩国、英国和美国，而在知识产权执法方面，虽然稍逊于美国、英国、欧共体的主要成员、日本，却仍赶超韩国等国家。自 2014 年 2 月 14 日，新加坡对专利系统进行了改法，从“自我评估型”转为“积极授权型”，并积极培养专利审查员。2017 年 2 月 28 日，新加坡通过专利法修正案，又对专利系统进行了重大变更，本次专利法修正案将于 2020 年 1 月 1 日正式实施，此次变更中最实质性的变化就是取消了补充审查制度。

众所周知，新加坡的专利系统比较特别，在进行检索和审查时，有四种可选择路径，具体如下：

路径一是向新加坡专利局分别请求当地的检索和实审；这种路径下，官费需要缴纳两次：(1)请求新加坡本地检索 1650 新币；(2)请求新加坡本地实审 1350 新币；该路径的优点是可以根据检索报告的评述来决定是否提交实审，缺点是费用高。

路径二是向新加坡专利局请求统一进行当地的检索和实审；这种路径下，官费需缴纳同时请求新加坡本地检索和实审的费用 1950 新币；该路径的优点是相对于路径一费用有折扣，缺点是如果检索报告的结果不好，没有必要继续申请的话，那么申请人就相当于多缴纳的实审费用。

路径三是依据相关申请【1】的检索报告，向新加坡专利局请求当地的实审；这种路径下，只用缴纳请求新加坡本地实审的官费 1350 新币；该路径的优点是费用较低，缺点是可能会有现有技术文件未被列入早期的检索报告中，从而导致专利权的不稳定。

路径四是依据 PCT 申请的国际初步可专利性报告(IPRP)或依据相关申请（见注释）的审查结果，向新加坡专利局请求补充实审；这种路径下，没有官费；该路径的优点是无官费，缺点是如果所依据的审查结果并没有满足新加坡当地的审查标准，则即使本专利申请被授予了专利权，在后期程序中也很可能被无效掉，还有一种可能就是本申请文件根据所依据的审查结果进行了主动修改，相当于申请人主动放弃了与新加坡审查员沟通的机会，最终导致专利授权范围过小。

最后一种路径最经济实惠，深受中国申请人的喜爱。但是自 2020 年 1 月 1 日起，最后一种补充实审的路径将不再适用于下述专利申请：（1）在 2020 年 1 月 1 日之后提交的 PCT 国际申请，当其进入新加坡国家阶段时；（2）在 2020 年 1 月 1 日之后在新加坡当地提交的专利申请或者是通过巴黎公约途径进入新加坡的直接申请；（3）在 2020 年 1 月 1 日之后在新加坡提交的分案申请。

新加坡专利局认为，取消补充实审路径将有助于提高检索与实审程序的效率，也将提高新加坡当地授权专利的案件质量。不过，值得庆幸地是新加坡专利局积极加入了有助于加快审查进度的双边与多边协议，包括专利审查高速路 PPH（已于 2013 年 9 月 1 日与中国签订了双边协议）、GPPH 以及东盟专利审查合作项目 ASPEC。在这些协议下，新加坡专利局不另收取官费，可以作为改法后路径四的一种替代方案。但是，如果申请人更希望通过路径四来申请新加坡专利，那么就必须在 2020 年 1 月 1 日前提交相应的新加坡申请。

除了取消补充审查制度，**本次专利法修正案还涵盖了一项重大变革——扩大不丧失新颖性宽限期的适用范围**。根据目前的新加坡专利法，不丧失新颖性的宽限期仅适用于非常有限的情况下，例如政府主办或者承认的国际展会或学术团体的披露，第三人未经申请人同意丧失信誉地披露。而本次修正案实施以后，新加坡不丧失新颖性宽限期的适用范围将扩大到所有源于发明人的披露行为，包括专利申请的公开。此次修正案中不丧失新颖性宽限期的期限未变，仍是 12 个月。对于中国申请人来说，若在优先权期限已过且中国专利申请公开以后，仍希望进入新加坡获得保护的话，那么在 2020 年 1 月 1 日以后，将会多出一补救的机会。

注释：

【1】相关申请——（1）与本新加坡专利申请有优先权的联系，且受理该相关申请的国家局或地区局为澳大利亚、加拿大（仅指英文提交）、日本、英国、美国、欧洲（仅指英文提交）、韩国和 PCT 中之一；（2）与本新加坡专利申请源于相同的 PCT 申请，且受理该相关申请的国家局或地区局为澳大利亚、加拿大（仅指英文提交）、日本、英国、美国、欧洲（仅指英文提交）、韩国中之一。（此篇文章转自北京集佳知识产权代理有限公司主页）

【 陈强 摘录】

1.3【专利】简单的专利检索策略不容忽视（发布时间:2020-7-29）

对于专利检索，高效、全面是检索能力的基本体现。在进行深入检索前，通常会采用申请人、发明人追踪检索、系统语义推荐、准确分类号+准确关键词相与、准确关键词相与等策略进行简单检索，对于上述常用的简单检索策略，在此不再展开赘述。本文将以及其他两个看似简单、却容易忽视的简单检索策略为切入点，谈一下尝试不同简单检索策略对于高效、全面检索的重要性。

1. 分类号相与

将从分别涉及“已给出”或“能够给出”不同角度分类的两个案例总结分析该手段的适用条件及适用时机。

案例一（基于不同角度分类）

权利要求 1. 一种硅烷纯化与灌装用冷阱系统，包括若干冷阱罐以及和冷阱罐等数量的液氮杜瓦，其特征是：所述冷阱罐为密闭罐体，罐体的顶部有进气管，罐体的侧上方设有出口管；冷阱罐的出口管与另一冷阱+罐的进气管连接，照此将各冷阱罐串联；冷阱罐可套装在液氮杜瓦内。

分析与检索：本申请给出了三个分类号，主分类号为 F17C5/02（用于装填液化气体的液化、固化或压缩气体装入压力容器的方法和设备），两个副分类号分别为 B01D 8/00（冷凝阱；冷隔板）及 C01B 33/04（硅的氢化物）。

从上述分类号释义可知，F17C5/02 涉及功能（装填）方面，B01D 8/00 涉及纯化手段，C01B 33/04 涉及被装填产品种类。考虑到三个分类号分别从不同角度进行了表征，且均相对准确，于是在中外文摘要库中用分类号相与方式进行简单检索；又考虑到分类号相与方式检索文献量会很少，因此采用将多分类体系同时相“或”（/IC/EC/FI/CPC）进行相对全面检索。通过将 B01D8/00、C01B33/04 相与得到创造性 X 类文献 JP59-105804A。

案例二（能够从不同角度进行分类）

权利要求 1. 一种纸管压头机，其特征在于：包括操作台、两组相对设置的压头装置、两组相对设置的液压驱动装置、两组相对设置的调节装置和纸管支撑台，两组所述液压驱动装置均通过导向轨与操作台相连，所述液压驱动装置包括前盖、后盖、活塞及芯轴，所述前盖与后盖间通过连接法来连接，所述前盖与后盖间形成一活塞腔，所述活塞置于该活塞腔内并将活塞腔分隔成两个腔，即腔 I 和腔 II，所述前盖上设置有与腔 I 相连通的进油管 I，所述后盖上设置有与腔 II 相连通的进油管 II，所述芯轴的一端与活塞固定连接、另一端与压头装置固定连接，所述纸管支撑台设置于两组压头装置之间的中间位置。

分析与检索：本申请给出的分类号为 B23P19/027（利用液压或气压装置通过压配连接或拆卸金属零件或金属零件与非金属零件等），可见，该分类号为功能方面的表达，尝试从应用方面对分类号进行扩展补充：通过“金属头”与“纸管”相与，文献浏览过程中得到分类号 B65H75/18（盘绕的、卷绕的或折叠的材料用的芯子、成型器、支承件或夹持器的结构零部件）。可见，分类号 B23P19/027 与 B65H 75/18 分别从功能及应用两方面进行了表征，将分类号 B23P19/027 上位到大组并与 B65H75/18 相与得到创造性 X 类文献 JP50-130075A。

适用时机及适用条件：从两个案例可以看出，分类号相与适用于一开始的简单检索，且适用于已给出或能够给出多角度不同分类的情况，具体地：

（1）当本申请从不同角度给出相对准确分类时，应提高敏感度，在深入检索前应尝试用不同分类号相与方式进行简单检索，或许会快速得到有效对比文件；

（2）虽然本申请没有给出多角度分类，但应尝试从多角度（如功能、应用等）给出相对准确的分类号，以便于分类号相与进行简单检索；

（3）分类号相与的检索式浏览量通常比较小，可根据所涉及分类号释义及实际检索量，将相关分类号选择性地上位到一点组、大组甚至小类进行相与检索；此外，在外文库检索时，可采用将多分类体系同时相“或”（如/IC/EC/FI/CPC）进行检索；

（4）分类号相与检索策略是一种可能快速得到有效对比文件的捷径，但其为一种尝试性检索方式，检索无果也十分正常，此时应立即调整思路，进行其他方式的检索；

（5）对于系统中仅收录申请号、公开号及分类号而无摘要等文字收录的早期文献，分类号相与的检索方式在一定程度上能够减少该类文献的漏检。

2. 互联网检索，不可小觑

在日常检索中，采用互联网检索多在遇到不太熟悉的专业术语或技术领域的情況下，主要目的在于了解技术背景。然而，当在专利库、非专利库检索无果时，互联网检索不可忽视，它或许会成为文献检索的最后一根稻草。

案例三

权利要求 1. 一种巧克力自动分选包装机，其特征在于，包括：供料斗、形状识别传感器、分类糖盘、包装装置和 PLC 控制器，所述形状识别传感器安装在所述供料斗的出口管壁上，所述分类糖盘位于所述供料斗的下方、并且所述分类糖盘可相对于所述供料斗的出口做前后左右移动，所述包装装置位于所述分类糖盘的下方、并通过多根输料管与所述分类糖盘连通，所述形状传感器、分类糖盘、包装装置分别与所述 PLC 控制器电性连接。

分析及检索：在专利库、非专利库进行深入检索后，均未得到好用的对比文件。调整检索思路，尝试在互联网进行检索：利用关键词“糖果”“分拣”在百度搜索引擎中进行检索，在第 2 页浏览到一篇题为《吃糖也有新花样！全 3D 打印彩虹糖自动分拣机》的文章，其图文并茂，并附有工作视频，能够单篇评述本申请的创造性；此外，还浏览到几篇工作原理类似、结构有所不同的相关文章或新闻。

反思：在外网找到多篇相关现有技术，为何在专利库、非专利库中没有检索到？

反追：利用互联网检索到的信息（相关文章或新闻的撰稿单位、装置发明人、企业、装置名称等）到专利库、非专利库进行追踪检索，并未发现任何相关的文献，也就是说，若不进行互联网检索，则会漏掉该对比文件。

适用时机及适用条件：互联网检索作为全面检索的策略之一，不可忽略。互联网检索可在深入检索前，也可在专利库、非专利库检索无果后进行。尤其对于与日常生活贴近的小发明，可优先在互联网中进行简单检索。

3. 结束语

高效检索，要做到检索策略适用，结合案件特点发挥简单检索的优势；全面检索，要做到检索策略或手段的全面。本文梳理的简单检索策略，虽很简单，但在实际检索中往往容易忽略，应提高重视度，不要让简单高效的检索方式在实际检索中错过。

【金佳平 摘录】

1.4【专利】WIPO PROOF：产权组织新增业务服务为智力资产的存在提供证据（发布时间：2020-7-27）

世界知识产权组织（产权组织）今日推出一项新的业务服务——WIPO PROOF，为包括数据集在内的任何格式的任何数字文件在某一时间点的存在提供防篡改证据。

WIPO PROOF 帮助创新者和创造者采取可验证的行动，为他们的大量劳动成果在从概念发展到商业化的过程中提供保障，由此对产权组织现有的各知识产权体系形成补充。

在当今日益数字化的世界中，创新和创意活动往往采用全球协作的形式，产生大量数据文件，其中含有可能很容易就遭到滥用或盗用的宝贵内容。这样的内容可能从商业秘密到脚本、曲谱和其他创意作品，再到研究成果、大型数据集、人工智能算法或任何商业记录，不一而足。

总干事高锐在视频中推出了产权组织面向创新创造者的最新在线服务 WIPO PROOF。

所有这些内容都应当作为智力资产来对待，在每个发展阶段都应以安全的方式独立记录，不论它们最终是否成为正式的知识产权权利。WIPO PROOF 提供了一种高效的工具，可以生成证据，证明某种资产的数字文件在特定时间点已存在，有助于降低未来发生法律纠纷的风险，同时为任何正式知识产权权利的最终注册奠定基础。

WIPO PROOF 通过生成数字文件的日期时间戳指纹，提供某种形式的数字公证服务，在全球范围内提供可信、划算和高效的服务。WIPO PROOF 加入了产权组织面向专利、商标、工业品外观设计、地理标志、仲裁与调解的市场导向型知识产权服务。

关于 WIPO PROOF

WIPO PROOF 是一项便捷易用的全球在线服务，可快速生成防篡改证据，证明数字文件在某一特定时间点已存在，并且自存在时起未被修改过。这项服务创建的 WIPO PROOF 令牌，即某个文件或数据的日期时间戳数字指纹，可以在法律纠纷中用作证据。WIPO PROOF 令牌一次可以购买一个，只需少量费用，也可以以折扣价按包购买多个令牌，两年有效。

WIPO PROOF 可以用来确立在先存在，有助于预防滥用和盗用，并且有利于在智力资产从概念到商业化的每个发展阶段为其提供保障，不论其最终是否成为正式的知识产权权利。WIPO PROOF 对产权组织现有的各知识产权体系形成补充，为智力资产的战略性全球管理提供了另一种工具。

WIPO PROOF 有多种应用，包括：针对商业秘密战略，使用 WIPO PROOF 证明文件或数据在某一特定时间点的存在，这是一种具体行动，是在强调文件或数据的价值，并表明采取了措施来保护它们。针对创意作品，能否证明创意作品在创作时的存在，是保护该作品不遭受可能的盗用或侵权的根本。

WIPO PROOF 在管理宝贵数据集（如科研数据或用于训练人工智能模型的数据）方面也很有用，因为数据集每个迭代的存在和归属信息只需几秒钟就可以正式记录下来。

WIPO PROOF 的工作流程是怎样的？

任何人都可以访问 WIPO PROOF 的安全在线网站，请求获得特定数字文件的 WIPO PROOF 令牌。产权组织既不查看文件的内容，也不会存储文件。WIPO PROOF 的安全、单向算法与请求人的浏览器在本地交互，为文件创建一个唯一的数字指纹。此外，任何人——甚至是第三方——都可以在网站上通过遵循简单的几个步骤，对 WIPO PROOF 令牌进行验证。

WIPO PROOF 使用公钥基础设施 (PKI) 技术生成 WIPO PROOF 令牌。PKI 技术是一种成熟可靠的加密技术，是国际上最广泛接受和认可的数字认证方法之一。此外，WIPO PROOF 是根据 eIDAS 标准设计和开发的，该标准是世界上最健全、最严格的标准之一。WIPO PROOF 令牌可以提供最高水平的确定性：令牌上的日期和时间是准确的，从未被篡改过。

在因数字文件及其相关知识产权权利的存在和完整性发生纠纷和诉讼时，WIPO PROOF 可以提供可靠、可验证的证据。

【胡鑫磊 摘录】

1.5【专利】键盘按键发声开关专利：小声音闹出大纠纷（发布时间：2020-7-31）

2018 年，雅加达亚运会首次在国际性综合体育赛事层面引入《英雄联盟》《炉石传说》《Arena of Valor》（王者荣耀国际版）等 6 款游戏作为电子竞技表演项目，使得电子竞技在全球范围内进入到更广泛的大众视野，电子竞技配套设施产业也获得突飞猛进的发展。其中，在电子竞技外设领域，机械键盘一直是深度玩家的标准配置，机械键盘的每一颗按键都有一个独立的开关来控制闭合，这个开关也被称为“轴体”，轴体一般由按压组件、弹簧和导通组件三部分构成，三者配合作用使得机械键盘的按压回弹具有较强的段落感，且能发出声音带来人机交互的良好体验。而随着大多使用笔记本电脑的普通玩家也开始注重游戏键盘的操作体验感，于是产生了追求键盘轻薄但又能够模仿常规机械键盘发声的需求。因此，面对做薄按键开关且能使其发声的技术问题，机械键盘生产厂商之间的竞争日益凸显，专利纷争也随之而来。

2019 年初，同方国际信息技术（苏州）有限公司（下称同方国际苏州公司）和自然人伍某梅先后对东莞市凯华电子有限公司（下称凯华电子）名为“一种产生按压声音的键盘开关”的实用新型专利权（专利号为 ZL201621037804.X）提出无效宣告请求，同方国际苏州公司另对同日的发明专利权（专利号为 ZL201610802371.0）提出无效宣告请求，这一系列无效请求案件在国内机械键盘薄型按键发声开关研发领域颇受关注。

据了解，涉案系列专利是凯华电子在机械键盘薄型按键发声开关方面的重要专利，围绕其专利权先后有 8 起相关侵权诉讼和 7 个无效宣告请求。在业内人士看来，自键盘时代以来传统的机械按键开关技术发展已比较成熟，做薄按键开关且能够模仿传统键盘敲击发声是为满足当前市场需求而进行的技术细化改进，创新差别多集中在具体的技术解决路径上，这对该技术领域的创新主体提出了更高的要求，也是该技术领域专利战频发的重要原因。

按键发声开关频引专利纠纷

在电脑应用普及的早期，电脑键盘都是以机械结构为主。机械键盘按键开关的内部构造主要是弹簧和金属弹片，通过按压、导通、回弹使其在敲击时颇具段落感且能发出“嗒嗒”的声音，因此备受游戏玩家青睐。然而，由于机械键盘的成本较高且体型比较厚重，其逐渐被触发导通方便、价格也相对低廉的薄膜键盘取代，但机械键盘独一无二的手感仍是许多用户不愿割舍的体验，做薄按键的轴体，使得键盘能够兼具轻薄体型、段落敲击手感以及声音反馈等特征的技术需求由此产生。

凯华电子是国内薄型按键发声开关技术研发领域比较早期且具有创新先进性的公司。凯华电子知识产权部门负责人张志福在接受本报记者采访时介绍，涉案专利技术即是凯华电子在做薄按键发声开关方面的早期发明，其原理是将独特的弹簧装置安装在键轴基座上、通过按压回弹敲击基座发声，既实现了开关做薄，又能保证发声清脆、音质统一。凯华电子基于该专利技术推出了专为匹配轻薄笔记本电脑的 Choc 机械矮轴（一种薄型按键开关），该种按键开关在市场专业测评团队中收获广泛好评。

有业内人士通过检索发现，凯华电子于 2016 年对涉案系列专利进行申请并获得了授权，在 2015 年，可检索到的与涉案专利技术相近的国内授权专利只有两件，而从 2017 年开始，与涉案专利技术相近的专利申请量才开始快速增长，这也进一步印证着凯华电子在国内薄型按键发声开关研发领域的领先性。

自 2017 年起，面对市场竞争陡然加剧带来的技术同质化现象，凯华电子以侵犯涉案专利权为由，先后将 8 家国内生产或销售薄型按键发声开关的相关公司诉至法院，同方国际苏州公司为被诉侵权方之一。此后，同方国际苏州公司就“一种产生按压声音的键盘开关”的实用新型专利权及同日的发明专利权，向原专利复审委员会提出专利权无效宣告请求。

2019 年 5 月，国家知识产权局专利局复审和无效审理部对同方国际苏州公司提出的实用新型专利权和发明专利权无效宣告请求，以及自然人伍某梅对同一实用新型专利权提出的无效宣告请求，进行了合并审理，最终作出维持该系列专利权有效的审查决定。

目前该审查决定已生效，凯华电子对同方国际苏州公司所提侵权诉讼则仍在审理当中。值得一提的是，此前另有不同请求人对涉案实用新型专利权提出 3 个无效宣告请求，均已审理完毕并作出维持专利权有效的决定。

记者就该案联系了请求人同方国际苏州公司，但其婉拒了采访，另一请求人伍某梅则未能联系上。

具有内在关联性的区别特征不应割裂分析

由于机械按键开关技术的发展已比较成熟，做薄按键开关且使其保持发声功能只是在现有技术上的细化改进，技术所要解决的问题和要实现的效果相对统一，这就使得技术解决路径的区别特征成为分析和判断创造性问题的关键。

该案合议组在接受本报记者采访时表示“在该案的审理过程中，我们重点考虑了在机械键盘按键开关技术领域创新空间有限的背景下，对于技术创造性的判断应该把握怎样的尺度。我们认为在这种情况下应该从现有技术出发，梳理技术发展脉络、站位本领域技术人员，全面考察技术改进的创造性，这也是审理该案的主导思维。”

在该系列案中，请求人同方国际苏州公司提交了 3 件在先专利申请的公开文本，分别为：国际公布号为 W02016/107545A1 的国际专利申请（证据 1）、申请公布号为 CN104882316A 的中国发明专利申请（证据 2）、授权公告号为 CN204497106U 的中国实用新型专利（证据 3）；请求人伍某梅提交了 5 件在先专利申请的公开文本，其中证据 1’ 和证据 2’ 分别同证据 1 和证据 2 相同，另有授权公告号为 CN204927141U 的中国实用新型专利（证据 3’）、授权公告号为 CN205428792U 的中国实用新型专利（证据 4’）、申请公布号为 CN104992854A 的中国发明专利申请（证据 5’）。这些文本的公开日均早于涉案系列专利权的优先权日，可以作为评价涉案专利的现有技术。

同方国际苏州公司主张，涉案专利部分权利要求相对于证据 1、证据 3 及公知常识不具备创造性。伍某梅放弃了证据 4’ 及涉及证据 4’ 的无效理由，其主张，涉案专利部分权利要求相对于证据 1’ 结合证据 2’-3’ 及公知常识不具备创造性；涉案专利部分权利要求相对于证据 5’ 结合证据 1’-3’ 及公知常识不具备创造性。

合议组经审理认为，涉案专利权利要求相对于上述证据的主要区别特征在于：按压组件上设有按压块，在按键基座上设有一导引斜面 and 弹性件，弹性件的一端位于导引斜面的正上方，一端位于按压块的正下方，按压块位于导引斜面的侧边，基座内底部上设置有一限位部，该限位部位于弹性件一端部的正上方，且位于按压块侧边，需要通过导引斜面与按压块配合共同使得键盘弹性件敲击发声。

针对这一区别特征，两请求人均认为，涉案专利技术与作为证据的现有技术，仅仅是在导引斜面的摆放位置上有所不同，且不同位置的设置属于本领域的公知常识，故涉案专利部分权利要求不具备创造性。

对此，合议组认为，对于区别特征的理解，需要放在技术方案中进行。将区别特征脱离技术方案，或者将具有关联性的区别特征不合理地拆解为零散的元素进行理解，都是不恰当的。上述区别特征于涉案专利技术方案中，不仅仅是限定了导引斜面的位置不同，也存在着导引斜面与其他部件之间的配合关系，因此不能将具有协同作用的技术特征简单地割裂进行创造性评判，同时，上述区别特征也不是本领域的公知常识。

据此，合议组认为涉案专利权利要求相对于上述证据及公知常识具备创造性，作出维持涉案专利权有效的审查决定。

坚持自主研发抢占专利高地

记者在采访中了解到，机械键盘按键开关的研发鼻祖实际是德国 Cherry 公司，其推出了 MX 黑轴、青轴、茶轴等一系列经典的按键轴体开关，并通过不断提升按键手感和强化按键使用限度，一直保持着在该技术领域的领先地位。站在巨人的肩膀上创新，机械键盘生产领域很快涌现出一批颇具实力的竞争主体。而在电子竞技等强劲产业风向的引导下，入局者还在不断增多。

有业内人士表示，激烈的市场竞争不断推动着技术的完善，但也使得技术的创新范围在限缩，技术的改进方向越来越具体，不可避免地会出现技术解决路径的同质化现象。这既对市场竞争主体规避已有技术后的创新能力提出了更高要求，也在敦促其不断加快专利布局的脚步、加大知识产权保护力度，抢占并巩固市场优势地位。

张志福进一步表示，至于机械键盘生产领域而言，专利的重要意义还有两方面明显的体现：第一，按键机械轴体的生产是典型的自动化流水线运作，批量生产和销售，单次交易量都比较庞大。一旦确实构成专利权侵权，产品市场价值大幅缩水，生产厂商将承担巨额赔偿。此外，为规避侵权而做出的生产技术变更往往要从自动化生产线的重新定制开始进行全面调整，牵一发而动全身，变更成本巨大。第二，机械键盘当前的销售渠道主要是电商和出口，这两种渠道的侵权处理机制反应都很迅速，如若构成侵权，产品销售就会受到严重限制。“因此，事先做好专利技术规避、坚持自主研发、强化知识产权保护至关重要。”他说道。（李杨芳）

案件亮点

涉案专利技术是一种可以改善按压手感并能够发声的薄型按键开关，其与现有技术方案的区别主要集中在按键底座发声腔内的具体结构的不同，考量最接近的现有技术中是否存在技术启示，以及对区别特征是否属于公知常识的把握，是对涉案专利技术进行创造性评判的关键。

在考量是否存在技术启示时，需注意对于仅记载了设想或效果而未记载具体技术手段的内容，应该通过已记载的技术方案作出合理解读，而不能根据设想或描述的效果得出超出技术方案的其他具体技术手段。至于该案中，最接近的现有技术仅记载了敲击底座而未记载如何敲击底座的技术方案 and 具体发声结构，因此最接近的现有技术没有给出将其结构调整涉案专利技术结构的技术启示。

在把握区别特征是否属于公知常识时，不应将区别特征脱离技术方案或者将具有关联性的区别特征不合理地拆解为零散技术手段。涉案专利技术的区别特征不仅仅是限定了导引斜面的位置不同，也存在着导引斜面与其他部件之间的配合关系，因此不能将具有协同作用的技术特征简单地割裂评判，上述区别特征经整体考量不属于公知常识。此外，判断区别特征是否属于公知常识，应注重从现有技术出发，梳理技术发展脉络、站位该领域技术人员，横向比较相近技术领域等，全面考察后得出结论。

1.6【专利】“产业链+创新链”，一文了解“双链融合”中的产业知识产权战略（发布时间:2020-7-30）

今年4月，习近平总书记提出了“要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐”的要求。从逆全球化抬头、国际经济治理体系面临严峻考验的大形势来看，这一要求精准地为我国经济和科技建设指明了发展的方向。知识产权作为创新链和产业链中存在的要素，均在各自链条中扮演着重要的角色。

两个链条中知识产权的涵义

创新链概念起源于上世纪七十年代，发展于九十年代，但至今管理学界和经济学界对于创新链的理解还有着多种界定。但作为研发成果的知识产权在创新链中的重要地位，则无人质疑。从知识产权的角度看，创新链的内容应包含知识产权产出的全过程，以及知识产权管理的部分内容，即从创意产生开始到成果产出并完成最后修正这一过程的全部必要环节。

产业链是基于特定产业发展并将相关产业部门关联起来的链条形态，可以从价值链、供需链、企业链和空间链等多个维度来理解。知识产权在产业链中无处不在，无论是产品设计之初，还是制造阶段为提升工艺而使用的技术秘密，甚至在销售阶段也会因改进销售技巧而形成知识产权。

虽然创新链和产业链中都有知识产权概念存在，但其实两者表达的涵义并不完全相同。创新链中的知识产权主要表现在研发成果上，当然创新和研究的过程也涉及到知识产权，但是最终成果却通常以知识产权的形式表现出来，并且以这种方式进入到产业链中。而产业链中知识产权通常会被作价，以货币的形式成为产品的投入成本，体现在产品的附加值上，与产业链的其他环节一起参与市场竞争。最终，创新链中知识产权的产出成本将通过产业链中的产品实现价值“回笼”。因此，知识产权实际上贯穿了创新链和产业链的始终，是串起一颗颗璀璨“珍珠”的线索，知识产权的有效运用将对产业链和创新链的融合产生积极的作用。

“双链融合”中的知识产权战略

产业链和创新链的“双链融合”已成为国际公司和跨国公司经营内容的核心部分，而知识产权工作也上升到了产业战略的高度。通过对一些核心技术领域知识产权情况的调查分析，全球产业界在“双链融

合”中使用的知识产权战略主要有以下几种：一是以知识产权为纽带，使分属产业链中重点企业，以平等的地位开展创新且共享成果，从而达到产业协同发展的目的。如美国通用电气和法国赛峰集团，以各持股 50%的方式创建了两家平股合资公司，共同研发并各自许可相关专利使用，这两家公司就是在飞机发动机领域赫赫有名的奈赛公司和 CFM 国际公司；二是知识产权的纵向攻防战略，即以知识产权为武器、技术现状为考量重点的战略。以创新链管理中的专利布局环节为例，研究发现，企业在实施专利布局之前更多地考虑到了研发进度或者技术发展的情况，特别是在一些高新技术领域，很多行业龙头企业专利布局的重点是美国、日本、欧州等技术发达的国家或地区，如在国防和现代电子工业中都极为重要的超精密抛光技术，世界龙头企业都优先在美国、日本、欧州布局相关专利，但在我国则只提交了少量专利申请。这与我们通常认为的，市场决定企业专利布局的看法不同；三是知识产权的横向攻防战略，即以产业情况不同而分别采取抱团研发或闭门造车的战略。如在广泛用于航空航天领域的高端环氧树脂技术就表现出知识产权在创新链聚集的情况，产业巨头抱团研发，研发成果分别用在各自优势的产业链环节上，而在自动驾驶激光雷达产业中，则都是自己闷头搞研发，大多只是跟联系密切的大学和科研院所合作，很少引用其它公司的专利。

由此可见，在“双链融合”的过程中，已经产生出了多种不同的知识产权战略，他们的共同点包括：一是知识产权的战略作用日渐加强

且深刻融入到了创新链和产业链之中；二是所有的知识产权战略都适合产业的特点并符合大多参与者的利益，能够最大化地提升“双链融合”的效果。

我国产业“双链融合”中的知识产权战略

无论国际政治、经济形势如何变化，世界科技都将保持突飞猛进的发展速度。越来越多的先进技术都将建立在前人研究的基础上，呈现多学科、多领域集成的特点。越是先进技术，这样的特点就越鲜明。因此可以认为，没有任何一个领域的创新能够独自完成。知识产权必然不会仅存在于某一个特定领域，而是潜移默化地影响着多个领域的技术发展，从而作用于诸多产业链条。

因此，我国产业要在“双链融合”中充分发挥知识产权作用，形成符合自己利益的知识产权战略，首先，要加强知识产权的战略意识，将知识产权战略融入创新链和产业链之中，成为经营规划中的重点；其次，要打破企业甚至产业隔膜，建立大局意识，形成企业或产业战略规划，使企业或产业在产业链中成为佼佼者；第三，要将产业链与创新链融合起来看待知识产权，理解“双链融合”既是知识产权战略产生的环境和土壤，又是它将作用的对象。“双链”发展的趋势决定了知识产权战略是否持续性，同时也验证了它的效果；最后，要尽量避免墨守成规，培养因时制宜和因事制宜的意识和能力，灵活地、战略地

看待变化和处理问题，让知识产权这把有力武器在“双链融合”中最大限度地发挥出它的作用。

【吴青青 摘录】

1.7 【专利】最高法知识产权法庭公开宣判 4 起实用新型专利系列侵权案件（发布时间：2020-07-30）

本报北京 7 月 30 日电（记者 刘 婧 通讯员 诸方卉）今天，最高人民法院就 4 起涉“一种一体式自拍杆”（专利号为 ZL201420522729.0）实用新型专利权侵权纠纷系列案件进行公开宣判。该 4 案系专利权人源德盛塑胶电子（深圳）有限公司分别针对制造者、销售者提起的侵权诉讼。

据悉，最高人民法院知识产权法庭自 2019 年成立以来，已受理百余件以源德盛公司为原审被告的侵害专利权纠纷上诉案件，其中大部分被诉侵权人为以个体工商户为经营类型的零售商。在此次系列案件审理过程中，最高人民法院知识产权法庭充分发挥全国技术类知识产权案件上诉案件集中管辖优势，为针对同一专利权而在全中国范围内提起的民事侵权案件裁判结果的协调统一奠定了基础。

侵权产品制造者故意侵权、重复侵权，从高确定法定赔偿数额

在上诉人中山品创塑胶制品有限公司与被上诉人源德盛塑胶电子（深圳）有限公司、原审被告刘涛的案件中，原审法院即广州知识产权法院判决：一、中山品创塑胶制品有限公司自判决发生法律效力之日起停止制造、销售侵害源德盛塑胶电子（深圳）有限公司享有的涉案专利权的侵权产品，并销毁库存侵权产品；二、中山品创塑胶制品有限公司自判决发生法律效力之日起十日内赔偿源德盛塑胶电子（深圳）有限公司经济损失及维权合理费用共计 100 万元；三、刘涛对上述第二项中山品创塑胶制品有限公司的债务承担连带赔偿责任；四、驳回源德盛塑胶电子（深圳）有限公司的其他诉讼请求。品创公司不服原审判决向最高人民法院提起上诉。

最高人民法院经审理认定，品创公司制造、销售被诉侵权产品的行为侵犯了源德盛公司享有的涉案专利权，且品创公司存在故意侵权、重复侵权的情形，应当在法律规定的幅度内从高确定法定赔偿数额，公开宣判：驳回上诉、维持原判。

最高人民法院二审认为：本案涉案专利虽为实用新型专利，但经多次无效宣告请求审查程序，专利权利状态稳定。品创公司不仅实施了销售被诉侵权产品的行为，也实施了制造行为，系侵权产品的制造者，处于侵害知识产权行为的源头环节。在本案诉讼前，品创公司已

经历两次因侵害涉案专利而被提起的民事侵权诉讼，且前案生效判决已明确认定品创公司的相关行为侵害了涉案专利权。在此情况下，品创公司仍继续实施制造、销售侵害同一专利权产品的行为，并制造、销售了多款侵权产品，其主观上具有侵害涉案专利权的故意，且重复实施了侵权行为，属于侵权情节严重的情形，就经济损失赔偿数额部分应当在法律规定的幅度内从高确定法定赔偿数额。

侵权产品零售商赔偿数额应综合考量

在上诉人源德盛公司分别与被上诉人银川市西夏区先锋电器经销部、银川市西夏区宏宇立信通讯店、银川市西夏区金城通讯部的3案中，该3案被上诉人均个体工商户。最高人民法院经审理后，综合考量侵权人销售侵权产品利润微薄、侵权时间不长、侵权人主观恶意不大、侵权情节较轻、当地经济发展水平不高等实际情况，对原审法院酌定2000元的赔偿数额予以维持。

合理确定赔偿数额，维护市场竞争秩序

最高人民法院在判决中指出，坚持严格保护是我国知识产权司法保护的基本定位，根据专利权的创新程度高低、侵权行为情节轻重等，合理确定保护范围和保护强度，实现科技成果类知识产权保护范围和强度与其创新高度和贡献程度相适应，达到鼓励创新，制裁故意侵权，维护公平有序的市场竞争秩序的目的，是落实严格保护的应有之义。

为了从源头上遏制侵权现象，一方面，专利权人在针对侵害其专利权行为的维权过程中，应当尽可能地溯源维权，即尽可能向处于侵权行为源头环节的制造者主张权利，从源头上制止侵害其专利权的行为。另一方面，人民法院在审理专利侵权案件中应区分侵权行为的性质和情节，合理确定侵权人应当承担的法律责任，积极引导专利权人从侵权产品的制造环节制止侵权行为。

【杨其其 摘录】

1.8【专利】 浅论说明书公开不充分的撰写实践（发布时间:2020-7-30）

一、序

在现实的撰写实践中，公开充分成为了一个很容易被代理人忽略的条款，同时，又由于公开不充分条款很难救济，使得很多案子不能获得授权。特别是现阶段国家知识产权的审查聚焦三性审查的时候，很多不满足公开充分的案子虽然授权了，但是，在日后的无效阶段也很容易被无效掉。所以，我们有必要对说明书公开不充分进行探讨。

二、法律规定

1.概述

26.3 款是关于说明书的实质性要求的内容，具体为：

专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。也就是说，说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求。

2.公开不充分的典型场景

所属技术领域的技术人员能够实现，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。

说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则应当要求申请人予以澄清。

以下各种情况由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现：

- (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；
- (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；
- (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或者实用新型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。例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求。

三、撰写实践中的公开不充分的典型场景

1.场景 1：使用了敏感词汇

大家在实践中发现：一些词汇会导致审查员发放 26.3 关于公开不充分的审查意见。

比如，专用工具、特殊方法、本公司独有设备等。这些所谓的专用、特殊、独有会让审查员认为，你公开的技术方案缺少了这些专门的设备，会导致技术问题不能解决，技术效果不能实现，进而不满足 26.3 款的公开充分的要求。

当然，也不是绝对的，比如，审查员站位本领域技术人员，觉得即使没有这些专门的设备仍然能够解决问题、实现效果，那么也就不会发 26.3 的审查意见。但是，这些词会给审查员明确的“信号”，让他们去评估会不会“公开充分”。

进一步的，如果你没有这些“专门”的词汇，就不会引起审查员的警觉，很多情况下也就在实审阶段蒙混过关了。

所以，我们建议：

1. 能不写这些信号词汇，就不要写，毕竟写了没好处；
2. 如果真的是专用，特殊的工具，方法，不写不能够实现，那么，你还是把它写上好了。

2.场景 2：过于贬低现有技术

在实践中，如果你过于贬低现有技术，然后过高的阐述本申请的技术效果，就是加大现有技术和本申请之间的效果差距，如果差距过大，就会让审查员质疑：你的技术方案能不能实现这么大的技术效果，会不会隐藏了什么“不想或不便”公开的技术诀窍。

如果一旦他产生这样的想法，就有可能发放公开不充分的审查意见。

当然，发明人有一种冲动就是想：贬低现有，提高自己，这是很多创新者的困境。同时，有的代理人为了想通过技术效果的拔高，来提升创造性的空间，特别是想用所谓的意想不到的技术效果时，更是会如此。

再有一种情况就是真正的技术秘密的隐藏。对于这种情况可能是现有技术是真的，没有贬低，技术效果也没有拔高，只不过你隐藏了核心的技术秘密，但是，隐藏的行为导致了公开的技术方案不能实现技术问题，达到宣传的技术效果。

综上，我们建议：

- 1.现有技术的撰写要客观，不能过于贬低。
- 2.发明人的贬低冲动，代理人的授权冲动都应该在代理人这关把握好。
- 3.意想不到的技术效果，不是通过写就能写出来的。要依据事实部分，有就写，没有还是算了吧。
- 4.真正的技术秘密导致容易出现公开不充分，就要根据具体情况予以分析，比如：
选择 1：如果技术秘密可以隐藏起来，就按照没有技术秘密的技术方案来撰写技术效果，不要把包括技术秘密的技术效果作为不写技术秘密的技术方案的技术效果。
选择 2：不隐藏技术秘密，把技术秘密落实到申请文件中，不会导致审查员对于是否充分公开的困惑。

3.场景 3：现有技术的理解

对于很多高水平发明人来说，由于自身的站位比较高，比如高校的教授等，他会认为某些技术是现有技术，所以，他在交底书中并不阐述这些技术。但是，如果换位到本领域技术人员角度来说，缺失了这些“所谓”现有技术，可能会导致不能实现。如果审查员认为缺失了构成该技术方案所必须的内容，就可能发放公开不充分的审查意见。

还有一种情况，本申请属于连续案，本申请在先有一个专利申请，但是尚未公开。此时，从发明人的视角来说，可能认为已经申请了在先专利，在后的专利就不用公开该内容。这种情况也会导致审理在后案件的审查员认为由于缺失了在先专利，导致本案不能实现。比如，在先申请是一个新的装置 A，尚未公开，在后申请是一个方法，包括了该装置 A，且该装置 A 是实现本方法的特有装置，那么，这种情况在后申请不公开装置 A，必然导致公开不充分，虽然已经申请了在先专利。

还有一种情况，本申请在背景技术部分引用了较多的现有技术，但是，对于本申请的技术方案的实现所必须的技术内容虽然可以在背景技术的现有技术中找到，但是，该所必须的技术内容并没有本申请中予以呈现，此时，如果审查员认为该所必须的内容没有呈现已经导致了公开不充分，依然会发放公开不充分的审查意见。比如上述的包括 A 装置的方法，A 装置是充分公开的必须内容，此时，即使在背景技术引用的现有技术中可以找到，但是，由于该 A 装置并不是本领域技术人员的公知常识，此时，仍应撰写在申请文件中。

我们建议：

1. 对于满足充分公开的技术内容，能写到申请文件就写到申请文件中，不要偷懒。

多写肯定比少写好；

2. 一定要注意连续案的情况，千万不能因为前面写了，后面就不写或者简写。这里面还需要注意，发明人在交底书阶段可能就自动屏蔽了，这需要你和发明的沟通中，予以发现，并完善到申请文件中。

3. 引证文件主要是在后面的无效诉讼阶段解释用为主，撰写的时候不要“依靠”它，还是那个原则，能写的就写，不要偷懒。

四、总结

公开不充分是专利撰写的实质性要件，代理人必须充分予以重视。

虽然审查指南规定了五种典型的公开不充分的场景，但是，由于过于概念或者宏观，代理人在日常实践中的应用度不够，或者很难直接应用。

本文总结了撰写实践中的三种典型的公开不充分的场景，并分析了理由，以及解决方案，希望能够给代理人的实践应用提供一定的参考。

同时，从这三种情况来看，代理人在撰写时要注意表面的和实质的内容，要注意公开和技术秘密隐藏的内容。

【贺姿 摘录】

1.9【专利】审查意见答复系列文章-9. 技术特征比对概述（发布时间：2020-7-30）

一. 序

在审查意见答复过程中，经常出现的审查意见的漏洞是：技术特征的比对错误。所谓的技术特征比对错误，往往是审查员有意为之的，故，有效答复对于提升授权率有重要作用。

同时，技术特征的比对又是事实内容，是可以通过客观的事实推论可以成立的，也是审查员难回避或者“狡辩”的，所以，充分使用技术特征等事实内容是答复中最重要的答复手段。

二. 特征比对的表现方式

在特征比对的表现方式上主要有两种方式，具体如下：

方式一：在审查意见中，由于最接近的现有技术和权利要求之间缺少明确的特征比对，

审查员可能会采用“最接近的现有技术的特征 A 相当于，或者对应于权利要求的特征 A ‘”等表述。此时，审查员可能特征比对不正确。

方式二：在特征比对部分，采用推导的方式宣称：最接近的现有技术公开了本申请的 A 特征，具体可为：再对比文件 1 公开的基础上，本领域技术人员很容易得知~~的描述方式。一旦采用推导的方式，一般可认为审查员在这个特征上存在问题，可针对性答复。

三. 特征比对的出现位置

按照三步法的逻辑，特征比对有两个地方：

地方一：第一步中确定最接近现有技术（对比文件 1）之后，进行对比文件 1 和本申请之间的特征比对。

地方二：第二步中根据区别特征确定对比文件 2 后，判断对比文件 2 是否公开了区别特征。

也就是说，我们要适用特征比对的手段，就要把精力放在这两个地方。

四. 特征比对的判断逻辑

总的原则：不能孤立的看特征，要从整体上看，具体为：从技术手段、技术问题、技术效果上看，具体来看，包括：

场景 1：采用的词一样，并不等于公开了？

场景 2：采用的是同义词，并不等于公开了？

场景 3：采用的是下位词，并不等于公开了？

场景 4：采用的上位词，更不等于公开了？

现实中，审查员往往就是前面所说的是孤立的，不是整体的，这也就给了我们答复的空间。

五. 为什么会有这个问题

对于特征比对的错误经常出现，前面讲过很多情况是审查员有意为之，他们为什么要有意为之呢，具体原因如下：

原因一：审查员是技术特征组合方式进行审查的。

现阶段是技术特征拼凑法，只要找到技术特征即可，如果找不到，就编一个。

原因二：要提炼发明构思，需要更多的投入和经验

由于在审查过程中，审查员首先接触的是含有技术特征组合的技术方案，对于技术特征的剥离比较容易，而要想从中悟出发明构思，则需要对整个技术方案进行提炼才能得到。

原因三：检索时，会自然不自然的陷入技术特征拼凑法

在进行检索时，对于检索要素的确定，首先关注的就是技术特征、技术手段，审查员会不自觉的将技术特征孤立开，认为技术特征的堆砌就等同于技术方案，忽视了其内涵的技术构思以及达到的技术效果。

原因四：第二步判断，更容易陷入孤立看待

在创造性评价的第二步中，由于需要确定权利要求与最接近的现有技术的区别特征，因此在检索及筛选对比文件时，审查员容易过度关注技术特征，在找到含区别技术特征的对比文件后，忽视该区别技术特征的具体作用，认为技术特征的拼凑就能显而易见得到发明，导致创造性的评判错误。

六. 如何答复

前面分析了表现方式、位置、判断逻辑、原因等问题，现在就该到了如何解决这个问题的的时候了，具体答复方式如下：

答复方式一：从整体上判断技术特征是否比对正确

整体上比对，是指从本申请或者对比文件整体上看待一个技术特征，而不仅仅是从其字面意思予以判断。整体上的比对，需要从技术问题、技术手段、技术效果三位予以阐述和说明。反过来说，技术手段一样，技术问题或者技术效果可能不同，也要认为技术特征没有被公开。

特别需要注意的是：一个技术手段的多个作用，在本申请和对比文件中是不同的作用，需要认定没有被公开，以及要从本申请和对比文件的两个整体上看待

答复方式二：注意发明构思的阐述

现阶段，国家局在推动发明构思的审查逻辑，所以，从发明构思（整体）上去阐述技术特征的比对问题，往往会带来比较好的效果。

也就是说，将技术特征放到发明构思中去阐述，而不是简单的阐述技术特征本身。

答复方式三：一定要深刻理解审查员的片面、孤立看到技术特征的审查方式

这个是现阶段的审查员主要审查方式，所以，需要时刻将这个指导思想来：阅读审查意见，阅读本申请、阅读对比文件。这样才能真正的找到问题，解决问题。

【任 宁摘录】

热点专题

【知识产权】论等同原则与创造性的关联

最高人民法院在关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定征求意见稿中，赋予了法院法官在审理专利授权确权案件中有限的专利创造性司法审查，迈出了司法审查授权专利创造性的重要一步。

作者 | 王延军 浙江双实律师事务所

编辑 | 郑正

摘要：



创造性评价与等同原则分别是专利审查和专利侵权判断中的难点。由于创造性评价和等同原则适用于不同法律程序，而等同原则又缺少统一标准，很多时候让律师和法官无所适从，也增加了社会公众对专利技术创新所带来的侵权风险。本文将在现行法律框架下，从专利侵权诉讼和专利无效宣告实务的角度，阐述专利侵权案件中的等同原则，专利创造性评价标准、以现有技术为连结节点论述等同原则与创造性之间存在的关联，用案例实证探讨将创造性评价应用于等同原则的可行性和司法实践意义。

关键词：全面覆盖 等同原则 创造性 现有技术

一、等同原则概述

（一）等同原则的概念

全面覆盖原则和等同原则是目前世界通行的判断专利侵权的两种方法。

全面覆盖原则是将被诉侵权产品或方法分解的技术特征与涉案专利的权利要求分解的技术特征相对比,如果涉案专利的权利要求与被诉侵权产品或者方法的技术特征完全相同,则构成侵权;如果被诉侵权产品或方法的技术特征相对于涉案专利的权利要求有一项技术特征存在不同,则不构成侵权。全面覆盖原则包含的内容包括:

1、被诉侵权产品的技术特征与专利技术方案包含的技术特征全部相同。包括文字描述表达的技术特征相同和文字描述虽有不同但经简单技术特征比对分析,所有技术特征能一一对应。

2、专利权利要求使用了上位概念的技术特征,被诉侵权技术方案采用了下位概念的技术特征。

3、被控侵权技术方案包括了专利权利要求的全部技术特征之外,又增加了其他技术特征,对该增加的技术特征及具有的功能和效果均不予考虑,仍然认定被控侵权技术方案相同侵权成立。

随着科技发展,将专利技术方案中某些技术特征通过常规技术手段进行简单合并或替换,以规避文字记载的专利技术方案的保护范围,很容易架空专利权人的专利,使得专利权人的合法权益无法得到保护,也将挫伤专利申请人申请专利的积极性,从根本上损害专利法的立法目的。运

用全面覆盖原则判定专利侵权的方法在司法实践中逐渐暴露出问题，为了更好的保护专利权人的合法权益，弥补全面覆盖原则判断存在的缺陷，我国专利制度引入了等同原则。

等同原则是指被控侵权者实施的技术方案与专利权利要求所保护的技术方案，在某个或者某些技术特征上有所不同，但是如果对应的技术特征是以基本相同的方式，实现基本相同的功能，产生基本相同的效果，则仍然落入专利的保护范围，构成专利侵权行为。最高人民法院在审理专利侵权纠纷案件的三个司法解释中引入本领域技术人员用“手段、功能和效果”三要素测定法进行等同判断，等同原则一般表现形式为：

- 1、产品部件位置的简单移动；
- 2、必要技术特征的分解或者合并；
- 3、方法步骤顺序的简单变化；
- 4、产品部件的简单替换等等。

在司法实践中，法官在适用等同原则认定被诉侵权技术方案落入专利保护范围，判定等同侵权的结论一般分三步进行：1、排除全面覆盖原则适用的情况下，确定被诉侵权技术方案与专利技术方案之间的区别技术特征；2、分析区别技术特征实际采用的技术手段、功能和效果是否基本相同；3、除却现有技术抗辩、禁止反悔原则或捐献原则抗辩成立的情况下，判定等同侵权。

（二）等同原则适用时存在的问题

等同原则本身没有统一的具体判断标准，科学技术又在不断地发展，现行等同原则是以被诉侵权行为发生时的时间基点判断，本领域普通技术人员对于专利申请日后技术的掌握和认识也在不断地发生变化，而专利案件又是专业性很强的一类案件，审判法官大多是没有专业技术背景的法学专业，虽然现在引入了技术调查官参与对技术方案的理解和判断，但在适用等同原则时的尺度难以把握，适用中主要存在以下四个问题：

- 1、以基本相同功能和效果去逆推被诉侵权技术方案与专利技术方案的技术手段基本相同，从而认定等同侵权，弱化了技术手段的判断。
- 2、以加强专利权保护的思维适用技术等同原则认定侵权成立的情形下，限制禁止反悔原则和捐献原则的适用。
- 3、被诉侵权技术方案落入专利保护范围，侵权方采用被诉侵权技术方案的技术特征与现有技术的技术特征相等同的现有技术抗辩，在无专利无效宣告决定书、专利审查档案等证据佐证下，对于等同情形的现有技术抗辩不轻易认定。
- 4、不考虑专利技术方案中区别于现有技术的区别技术特征在整个技术方案中所起的创造性作用，将社会公众普遍应用的现有技术特征解释进专利权利要求的保护范围，进而适用等同原则判定侵权。

对于第一个问题借助技术调查官进行技术调查或者专利技术鉴定应该可以解决,对于第二个问题中的禁止反悔原则和捐献原则是需要侵权方主动提出,并且举证专利审查中的专利审查意见书、专利答复审查意见陈述书、专利无效决定书、生效判决书、分案申请文件、专利授权文本等法律文件,还是可以作出判断,但对于第3、4个问题更倾向于现有技术应用的判断,法官能否适用等同原则和如何适用等同原则平衡专利权人与社会公众之间的利益将会是非常具有挑战性的难题。我国《专利法》规定授予的发明专利或者实用新型专利权应当不属于现有技术,并且符合新颖性、创造性和实用性的专利授权条件,专利审查阶段的创造性评价与专利侵权纠纷案件中的等同侵权判断都是以专利权利要求保护的技术方案为基础,又涉及到本领域技术人员的把握和非显而易见性的判断,两者之间存在一定的关联,但是在专利侵权诉讼中如何以现有技术文献评价涉案专利创造性的方式去论证被诉侵权技术方案与专利技术方案的区别技术特征不构成等同侵权,却无任何法律依据。近期最高人民法院发布了《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定》司法解释的征求意见稿,赋予了法院在专利授权确权行政案件中有限审查发明创造实际所要解决的技术问题和权利要求创造性的认定,但是对于未经历法院授权确权诉讼程序而直接获得授权或维持有效的专利,在专利侵权诉讼案件中能否引入创造性评价未作规定。

二、等同原则与创造性之间的关系

（一）创造性概念及判断方法

我国《专利法》第 22 条对于创造性的概念进行了定义，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常按照“三步法”评价。（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明相对于现有技术未公开的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明实际所要解决技术问题的区别技术特征相对于现有技术是否属于公知常识，是否在同一份现有技术的对比文件或另一份现有技术的对比文件中公开，并且与发明所要解决技术问题所起的作用是否相同，以此来判断要求保护的发明对本领域的技术人员来讲是否显而易见。发明创造是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。这里所称的所属技术领域的技术人员，不是特指发明人，也不是指熟悉发明创造领域的技术工人，更不是精通所发明创造领域的专家、教授，而是一位拟制的“人”，其能获知所发明创造领域中所有的现有技术知识，知晓申请日或优先权日之前所发明创造领域的普通技术知识，并且还具有运用申请日或优先权日之前常规实验手段的能力。

（二）等同原则与专利创造性评价之间的关系

等同原则与专利创造性评价在维护专利制度的宗旨方面承担着不同的功能，两者有明显不同之处。首先，比对对象不同。等同原则是判断被诉侵权技术方案是否侵权的一种判定方式，而专利创造性评价是判断一项发明创造能否授予专利权的标准之一。其次，对比方式不同。等同原则是将专利划分为以能够实现相对独立技术功能并能产生技术效果的技术特征与被控侵权技术方案分解的技术特征逐一进行比对，而创造性评价是将发明创造的技术方案整体与现有技术和/或公知常识组合相对比。再次，比对时间不同。等同原则是以侵权行为发生时为时间基点适用，而专利创造性评价是以申请日或优先权日为时间基点作评。

等同原则与专利创造性评价基于调整不同法律关系而确立的原则标准。在查阅专利授权过程中的审查意见、专利权评价报告或专利权无效宣告决定书时，经常能见到审查员意见表述“对比文件公开了 a 技术特征（相当于涉案专利的 A 技术特征）、涉案专利相对于对比文件未公开 B 技术特征，该技术特征解决什么样的技术问题、对本领域一般技术人员来讲是否显而易见”等评价专利创造性习惯用语，对比最高人民法院司法解释中的等同特征和等同侵权判定方式可以发现两者之间虽然目的不同，却存在相通之处：将两种技术方案对比，找出区别技术特征，明确区别技术特征所要解决的技术问题，解决问题的技术特征是否对本领域的技术人员显而易见。笔者将等同侵权判定与专利创造性评价之间的关系用下图 1 来表述：

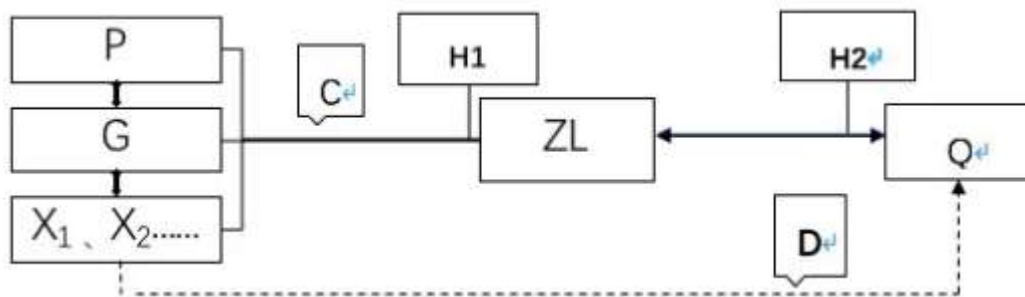


图 1 标记：从左到右标示的是科技发展进步；P 普通人众所周知的事实；G 本领域技术人员普遍知晓的公知常识；X 现有技术，X1 、X2 不同现有技术方案和/或现有技术特征组合；ZL 专利技术方案；H1 专利申请日（有优先权的，指优先权日）；C 创造性评价；Q 被控侵权技术方案；H2 侵权行为发生时；D 等同特征；P、G 和 X 有相互箭头标识表示现有技术方案与公知常识、众所周知的事实可以结合；ZL 与 Q 双向箭头表示发生专利侵权诉讼

从上图 1 中可以清楚知悉，专利权人获得专利权的技术方案是区别于现有技术、公知常识及其各自或共同组合的技术方案，对本领域技术人员来讲是非显而易见的，有利的推动了技术的进步和发展，由《专利法》合法赋予专利权人一定时期内垄断市场的权利，专利保护期限从专利申请日开始起算。专利权以国家公告的方式向社会公开，向社会公众明确告知专利权利边界所在，社会公众在他人专利申请日后应用现有技术和专利技术时应当继续付出创造性劳动推动技术的进一步发展，否则不仅不给予《专利法》上的专利权保护，而且还有可能遭受侵权风险。

从《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（2015 修正）的第 17 条规定和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》的第 2 条规定可知，专利权的保护范围包括权利要求记载的全部技术特征和本领域普通技术人员阅读说明书及附图后对权利要求的理解，推导出的与该技术特征相等同的特征所确定的保护范围。前文介绍了等同原则具体应用方式与专利创

创造性评价的方法，结合上图 1 标示的等同侵权判定与专利创造性评价之间存在的关联性，笔者认为，在把握两者区别的情况下，具体案件中适用等同原则判定被控侵权技术方案与涉案专利等同侵权时引入专利创造判断还是具有可行性的。

三、将专利创造性判断作为把握等同原则适用尺度的可行性

（一）将专利创造性判断引入等同原则适用时需要考虑的因素

1、所属技术领域的技术人员

审查专利创造性时，所属技术领域的技术人员知晓的是以申请日或优先权日以前发明所属领域所有的普通技术知识，获知所属领域的全部现有技术，但在发生专利侵权纠纷案件时，等同特征认定的时间点是在侵权行为发生时，这时候的所属技术领域的技术人员知晓甚至掌握的知识不再局限于专利申请日或优先权日前的所有现有技术，还包括了专利申请日或优先权日至侵权行为发生时这一时间段内的所属领域技术知识，较之专利申请日或优先权日之前的所属技术领域的技术人员更多，但是还只能具备常规试验手段的能力，将技术特征进行简单的组合或替换，还不具有创造能力，这与《民法总则》的“八周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，可以独立实施与其年龄、智力相适应的民事法律行为，但与成年人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为还是有所区别”的规定颇为相似。因此，截至侵权行为发生时，所属技术领域

的技术人员虽然知晓甚至掌握更多的技术知识 ,但还不具有创造能力的情况下可以适用等同原则。

2、显而易见

发明创造有突出的实质性特点 ,是指对所述领域的技术人员来说 ,发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的 ,则该发明是显而易见的 ,也就不具备突出的实质性特点。显而易见 ,与等同特征中的 “本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到” 相对应。本领域普通技术人员根据其掌握的现有技术知识、专利申请日或优先权日后的普通技术知识 ,在阅读专利的权利要求书、说明书及附图后 ,通过常规实验手段 ,进行简单的技术特征组合或替换后 ,完成与专利技术方案工作原理基本相同 ,解决的技术问题和产生的技术效果基本相同的被控侵权技术方案 ,这样的被控侵权技术方案 ,并未打破常规 ,也未付出创造性劳动 ,对本领域技术人员来讲是很容易通过涉案专利权利要求联想到的 ,被诉侵权技术方案相对于涉案专利权利要求来讲是显而易见的。

3、现有技术

专利创造性审查中的现有技术是依据我国《专利法》第 22 条第 5 款规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公知所知的技术。在专利纠纷侵权诉讼案件中，应用等同原则判定被诉侵权技术方案侵权，以侵权行为发生时为时间基点，将被诉侵权技术方案与侵权行为发生前的已有技术方案作比对，包括专利申请日或优先权日前的现有技术和/或公知常识组合，申请日或优先权日的专利技术方案以及申请日或优先权日后技术发展应用中形成的技术特征或技术方案。因此，需特别注意现有技术抗辩与等同原则之间的区别，特别是不能将被诉侵权技术方案与现有技术相等同与等同原则混为一谈。

（二）现有技术抗辩排斥等同原则的适用

现有技术抗辩作为普遍适用的侵权抗辩，自然也可以用来对抗等同侵权指控。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（一）（2009 年）第 14 条“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”在理解和适用第 14 条时，需要注意以下三个问题：一是，“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”，是指专利权利人在起诉时指控侵权的被诉侵权技术方案的技术特征。至于该特征是

否最终落入专利权的保护范围并不影响对现有技术抗辩的认定。亦即，审查现有技术抗辩是否成立，不以判断被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围为前提。在施特里克斯有限公司诉宁波圣利达电器制造有限公司、华普超市有限公司侵犯发明专利权纠纷申请再审案（最高人民法院[2007]民三监字第 51-1 号驳回再审申请书）中，最高人民法院裁判观点为现有技术抗辩的适用仅以被诉侵权产品中被指控落入专利权保护范围的全部技术特征与已经公开的其他现有技术方案的技术特征是否相同或者等同为必要，不能因为被诉侵权产品与专利权人的专利相同而排除现有技术抗辩原则的适用。二是，为规范自由裁量权的行使，统一司法尺度，司法解释将被诉侵权人主张现有技术抗辩所援引的技术方案限定为一个，关于这点在后续司法实践中又有了进一步扩张，最高人民法院 2010 年第 10 期公报中公布的苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司与南京普天通信股份有限公司、苏州工业园区华发科技有限公司侵犯专利权纠纷案（江苏省高级人民法院民事判决书）裁判摘要中论述，如被控侵权人有充分证据证明其实施的技术方案属于一份对比文献中记载的一项现有技术方案与所属领域技术人员广为熟知的常识的简单组合，则应当认定被控侵权人主张的现有技术抗辩成立，被控侵权物不构成侵犯专利权。2020 年 4 月 16 日的《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2019）》中公布的在上诉人王业慈与被上诉人徐州华盛实业有限公司侵害发明专利权纠纷案[（2019）最高法知民终 89 号]中，最高人民法院指出，涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技

术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术，则可以认定现有技术抗辩成立。三是，在发明实用新型专利侵权诉讼的现有技术抗辩认定中，与被诉落入专利权保护范围的技术特征进行对比的是，现有技术中的相应技术特征，而非现有技术的所有技术特征。但是现有技术方案与被诉侵权技术方案应当是相同的技术主题，否则，即使特定技术特征相同或者无实质性差异，也不能仅据此认定现有技术抗辩成立。申请再审人盐城泽田机械有限公司与被申请人盐城市格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案(最高人民法院[2012]民申字第 18 号驳回再审申请裁定书) 最高人民法院认为，审查现有技术抗辩时，比对方法是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，在两者并非相同的情况下，审查时可以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术是否公开了与之相同或者等同的技术特征，确立了现有技术抗辩的比对方法与审查方式，逐步扩张现有技术抗辩使得法院在侵权诉讼中直接可处理效力争议，在一定程度上降低了被控侵权人启动专利无效宣告程序的必要性，节约了当事人的诉讼成本，避免多个法律程序形成的讼累。

因此，现在司法实践中的现有技术抗辩包含与现有技术相同和等同两种类型。“与现有技术等同”抗辩，与直接否定创造性还是有较大的差别。前者仅能在引用一份现有技术文献的基础上，主张被控侵权方案与被引

用方案等同。后者可以引用两份或更多的现有技术文献并可以结合公知常识一起来否定发明的创造性。从最高人民法院司法解释规定和目前案件判决的观点来看，现有技术抗辩正从技术方案单独对比的“新颖性抗辩”逐步试水向“新颖性+有限创造性抗辩”发展，因而将专利创造性判断引入侵权案件中等同原则适用还是有一定的理论和实践应用基础的。

（三）将专利创造性判断引入等同侵权判定的“三步法”

将专利创造性判断“三步法”与现有的司法实践中适用等同原则判定专利侵权三步骤相结合，创设创造性判断融入等同原则适用的“三步法”：

（1）由于专利侵权纠纷案件中，审理评判的是被诉侵权技术方案中的某一或某些技术特征是否与涉案专利的技术特征相等同，因而可以将涉案专利作为现有技术，将涉案专利与被诉侵权技术方案进行技术特征分解，找出区别技术特征。

（2）确定该区别技术特征实际所要解决的技术问题。

（3）判断包含该区别技术特征的技术方案是否显而易见。

通过以上步骤,包含该区别技术特征所要解决技术问题的被控侵权技术方案,相对于涉案专利这一现有技术,如果没有创造性,就构成等同侵权,反之如果有创造性,就不构成等同侵权。

四、引入专利创造性判断,将现有技术排除在等同原则适用之外的司法实践案例

人类科学技术发展到今天,开拓性发明越来越少,也越来越难,更多的发明创造则属于“创新性组合”,因此产生发明创造领域的现有技术也在不断增加,假如被控侵权技术方案落入了权利要求等同范围,又和现有技术存在一定关系,权利人主张等同侵权,被控侵权人主张现有技术抗辩,如何进行说理判决,平衡专利权人与社会公众之间的利益,考验着法官的智慧。笔者在最高人民法院裁判文书网上选取了杭州华新高科新材料有限公司与广东日昭新技术应用有限公司、罗志昭侵害实用新型专利权纠纷案(最高人民法院(2015)民提字58号)做简要介绍。具体案情如下:

专利基本情况: 专利权人罗志昭,于2003年5月30日向国家知识产权局申请了专利名称为屏蔽绝缘电缆形导电管母线(专利号:03226611.1)实用新型专利,其权利要求是:“1、一种屏蔽绝缘电缆型导电管母线、用于电力变压器与高压开关进线柜连接作过电流用,其技术特征是屏蔽绝缘电缆形导电管母线是将管状导体外表加以屏蔽绝

缘，绝缘材料是用塑料类。屏蔽绝缘电缆型导电管母线最外绝缘层是导电屏蔽接地层，将导电屏蔽接地层加以接地，并外加保护套，使该屏蔽绝缘电缆型导电管母线绝缘表层电位为零。.....”，该专利于 2004 年 12 月 27 日独占许可给广东日昭新技术应用有限公司使用。

2011 年 5 月 9 日保全的被控侵权技术方案 1：公证书第 6 页显示侵权产品 1 与变压器连接，公证书第 16、17 页显示侵权产品 1 与开关柜连接，侵权产品 1 铜管导体外包覆有深红色的热缩套管、浅红色的屏蔽层、黑色保护套，从管状导体黑色外护套内有一根黑色的软带引出，与金属支架相连，以实现屏蔽接地的功能。（实际样品是在浅红色的屏蔽层之外还有绝缘层和护套）

2012 年 9 月 28 日保全的被控侵权技术方案 2：侵权产品 2 通过中间接头和立杆连接于变压器与 10KV 的开关柜之间，侵权产品 2 采用空心的铜（铝）管为专用导体。复合绝缘母线采用空心的铜（铝）管作为导体，铜（铝）管的外表有耐火导热层、绝缘防水层、导热绝缘层、均压层、绝缘防水层、接地屏蔽层、绝缘保护管层、以及抗紫外线的绝缘三色护套外保护层构成。

2013 年 1 月 8 日专利复审委员会无效决定摘要：请求人递交附件 6 《35KV 电容式绝缘母线的设计》（华通技术，1992 年第 4 期）现有技术证据，公开了一种 35KV 电容式绝缘母线，其配套 35KV 封闭式开

关柜使用，从图 2 “绝缘母线剖面图” 中及文字说明部分可以看出，该电容式绝缘母线结构包括：导体 1；导体 1 外表加以树脂绝缘 2，树脂绝缘 2 内嵌有 8 层分级电容屏 3，其中内嵌在环氧树脂介质中的最外层电容屏作为接地屏 4，并通过接地引出线 5 引出接地，外加电缆保护层 6。

权利要求 1 要求保护的技术方案与附件 6 公开的技术内容相比，区别在于：权利要求 1 “是将管状导体外表加以屏蔽绝缘，绝缘材料是用塑料类，屏蔽绝缘电缆形导电管母线最外绝缘层是导电屏蔽接地层”，即本专利的技术方案中管状导体外面是绝缘层，绝缘层外面是导电屏蔽接地层，绝缘层与屏蔽层是分开的。而附件 6 中导体外面由厚厚的环氧树脂包裹，电容屏（最外层电容屏同时为接地屏）以及接地引入线均浇筑在环氧树脂绝缘材料内部，即附件 6 中导体外面是复合层，该复合层同时起到了绝缘和屏蔽的作用。由此可见，权利要求 1 与附件 6 的技术方案之间存在着实质性的不同，并且权利要求 1 中屏蔽绝缘电缆形导电管母线的结构更为简单，可以带来很好的过电流效果，最外层为导电屏蔽接地层可以避免绝缘表面局部放电，能够获得对危险的接触电压进行防护等有益的技术效果。

请求人递交了《鲁布革电厂电容式母线修复方法研究》（云南电力技术，1998 年第 2 期）现有技术，公开了鲁布革电厂电容式母线修复方法研究，其中公开了母线的结构包含了多层，依次为铝基硅镁合金导体、碳

粉导电电漆层、铝箔层、主绝缘层、穿孔铝箔层、黄蜡绸布带半叠绕层、环氧玻璃丝布带层、聚四氟乙烯带层、环氧树脂充填层、非磁性金属波纹管组成的防护层、红外线辐射漆层。还公开了母线修复的选材原则、主绝缘材料和半导体漆材料的特性及修复方案等。

将权利要求 1 与附件 14 相比，两者的区别在于：（A）两者的母线导电部分结构不同：权利要求 1 中是导电管母线，导体部分为管状导体，附件 14 中母线为合金导体；（B）两者公开的母线绝缘结构不同：权利要求 1 中母线最外绝缘层是导电屏蔽接地层，并外加保护套；附件 14 公开了多层结构，其中接地的层外还有其他绝缘层；（C）使用的环境和目的不同：权利要求 1 中导电管母线是连接电力变压器与高压开关进线柜，作过电流用，附件 14 中的母线是连接发电机至变压器及机组辅助设备，用于电流传输。因此两者解决的技术问题不同，并且权利要求 1 中屏蔽绝缘电缆形导电管母线的结构更为简单，可以带来很好的过电流效果，最外层为导电屏蔽接地层可以避免绝缘表面局部放电，能够获得对危险的接触电压进行防护等有益的技术效果。

请求人没有证据证明母线为“管型导体”以及母线“用于连接电力变压器和高压开关进行柜”为公知常识。最终维持 03226611.1 号实用新型专利有效。

本案维权可谓一波三折，经历了一审、二审、专利无效宣告和最高人民法院提审。从最高人民法院庭审判决书来看，一审、二审法院就是将公证书现场照片与专利权利要求进行了比对，未曾进行现场勘验，被控侵权技术方案 1 实际采用的是玻璃钢复合材料，使用的环境为正常电流运输，被控侵权技术方案 1 和被控侵权技术方案 2，都有权利要求 1 中的屏蔽绝缘电缆形导电管母线要求保护的具体层数结构，就直接认定落入专利保护范围构成侵权。最高人民法院提审时注意到了涉案专利中的无效决定书的内容，涉案专利相对于现有技术减少了屏蔽绝缘电缆形导电管母线的层数，结构更简单，实现较好过电流的技术效果，最外层为导电屏蔽接地层可以避免绝缘表面局部放电，能够获得对危险的接触电压进行防护等有益的技术效果，使得涉案专利权利要求 1 的技术方案具有创造性，被控侵权技术方案 1 和被控侵权技术方案 2 的使用环境是用于正常电流运输，母线最外层并非是导电屏蔽接地层，在导电屏蔽接地层之外还有绝缘层，与现有技术中的公开的附件 14 的母线多层结构相同，最终判决专利权人败诉。

上述案例就是一起最高人民法院将专利创造性判断引入专利侵权案件判定的一个典型案例，有专家、学者将此类的抗辩归入现有技术抗辩。笔者认为，该案例真正体现的是专利法的立法宗旨，现有技术不受专利法保护，也无需用专利去保护，如果将现有技术的内容写入专利技术方案中也应当被剔除，专利权人更不能利用等同原则将专利权的保护范围扩张到现有技术，在北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定指南

(2017) 》在确定专利保护范围的解释原则中有一条公平原则，解释权利要求时，不仅要充分考虑专利对现有技术所做的贡献，合理界定专利权利要求限定的保护范围，保护权利人的利益，还要充分考虑权利要求的公示作用，兼顾社会公众的信赖利益，不能将专利所要克服的技术缺陷的技术方案和整体上属于现有技术的技术方案的内容解释到权利要求的范围当中。较早的类似的案例，如李光诉首钢重型机械公司旗杆实用新型专利权纠纷案（案号：北京高院（1995）高知终字第5号）。

五、正视等同原则与创造性之间存在的关联， 将专利创造性判断应用于司法实践

基于专利侵权纠纷案件中等同原则适用存在的问题，专利创造性判断与等同原则判断又存在诸多相通之处，将专利创造性判断引入等同原则，在专利保护范围确定上将更加全面，更进一步完善等同原则在专利侵权纠纷案件中的适用，使专利权人利益与公众利益之间实现动态平衡。

专利侵权纠纷案件中，由于专利的技术性要求，对法官的技术背景提出了比较高的要求，特别涉及发明和实用新型等技术类案件，当事人提出技术等同、现有技术抗辩、被控侵权技术方案与专利采用不同技术手段不构成侵权抗辩等需要更多技术比对和分析的理由时，法官都会比较慎重，很多时候会建议当事人通过专利无效宣告程序处理，专利无效宣告程序将会拖长诉讼案件审理时间，增加当事人的诉讼成本支出。

据了解,国家知识产权局专利复审与无效审理部受理的专利无效宣告案件中请求人以专利不具有创造性作为一项常规无效理由去无效的案件占绝大多数,专利被宣告无效的案件中以专利不具有创造性,不符合《专利法》第 22 条 3 款被无效的亦占绝大多数。目前最高人民法院尝试的专利无效行政诉讼和专利侵权纠纷民事案件合并审理方式,国家知识产权局专利复审与无效审理部与地方法院根据案情需要联合审理,专利侵权纠纷案件的诉讼代理人同时代理专利侵权纠纷和涉案专利无效宣告案件,都可能成为专利创造性判断引入专利侵权纠纷案件,特别是专利等同侵权判定的司法实践。有法官已在具体案件审判中提出了等同判定的标准并不是一成不变的,应当根据具体案情确定合适的标准。具体而言,在进行等同判定时,诉讼专利的类型、创造性程度,争议特征在专利技术中的地位等因素均应予以考虑,对此观点笔者深表赞同,笔者亦期望专利创造性判断引入专利侵权判断能被广泛接受,更期盼专利权无效抗辩在未来的立法上能成为阻却专利侵权的一个法定抗辩理由。

参考文献



1、《论专利领域等同侵权的判断规则》：作者：王斌，2017 年 吉林大学硕士学位论文，源自 <http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10183-1017158990.htm>。

2、《论等同原则与创造性的关联》：作者：黄晓琴，2010 年 华东政法大学硕士学位论文，指导老师：王凌红，源自 <https://www.ixueshu.com/document/f0920c904c03a933318947a18e7f9386.html>。

- 3、《论专利侵权诉讼中的等同原则》：作者：李尊霞，2006 年中国政法大学硕士学位论文，指导老师：冯晓青，源自：<http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10053-2006080681.htm>。
- 4、《等同原则与创造性若干问题的思考》：作者：俞翰政，《专利法研究》（2006）国家知识产权局 编著知识产权出版社 2007 年 4 月出版 第 257 页
- 5、《论创造性评价在专利等同侵权判定中的应用》：作者：贾立庆，《法制与社会》2018 年第 34 期
- 6、《专利侵权等同判定的原则与规则》：作者：张书青，《电子知识产权》2016 年第 12 期 第 77 页
- 7、崔国斌，《专利法 原理与案例》（第二版），北京大学出版社 2012 年 1 月出版 第 697、717 页
- 8、《最高人民法院司法观点集成》知识产权卷（第三版）人民法院出版社编并出版 2018 年 6 月第 3 版
- 9、《最高人民法院 知识产权司法解释理解与适用》（最新增订版）陶凯元主编中国法制出版社 2016 年 6 月版
- 10、《专利审查指南》中华人民共和国知识产权局制定知识产权出版社 2010 年 1 月版

【李晴 摘录】