



*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

# 第四百二十九期周报

## 2020.09.21-2020.09.27

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】用名字拼音注册商标被驳回，范冰冰起诉国知局胜诉！
- 1.2 【专利】欧专局关于单一专利的答疑
- 1.3 【专利】专利侵权纠纷处理中对专利权评价报告处理
- 1.4 【专利】中石化自主知识产权
- 1.5 【专利】让高价值专利释放高效能
- 1.6 【专利】这里有一份第 22 届中国专利奖申报指南，请查收！
- 1.7 【专利】无线路由器引发方法专利之争
- 1.8 【专利】涉及计算机程序发明的专利保护
- 1.9 【专利】实用新型审查趋势：打击低质量申请，同日申请专利政策调整
- 1.10 【专利】专利法第三十三条“专利申请文件的修改”在发明专利行政案件的适用

## ● 热点专题

- 【知识产权】优先审查可能带来的这些不利后果一定要了解！

# 每周资讯

## 1.1【商标】用名字拼音注册商标被驳回，范冰冰起诉国知局胜诉！（发布时间:2020-09-23）

近日，在法院审判信息网公布的裁判文书中，我们能看到范冰冰在其商业布局的路上确实没有那么一帆风顺，由于她用自己名字的拼音申请注册商标时被驳回，因此一纸诉状将国家知识产权局给告上了法庭。

这份判决书是9月1日发布的，判决日期是今年的5月14日，裁判文书显示原告系范冰冰的公司——无锡美涛佳艺影视文化工作室，被告是国家知识产权局，案由为商标申请驳回复审行政纠纷。

据悉，范冰冰曾想使用自己的名字拼音大小写“FAN BING BING”“fan bing bing”注册申请商标，其中，注册在21类上的第29039357号“Fan Bingbing”商标被国家知识产权局以该商标构成《商标法》第31条所指情形为由，将其指定使用在其余复审商品上的注册申请予以驳回。

范冰冰不服此决定，这才起诉了国家知识产权局。

根据裁定书显示，**该案的判决结果为范冰冰胜诉**，插销了国家知识产权局驳回范冰冰申请注册商标的回复决定书。

该案的胜诉也标志着，范冰冰成功获得了申请注册的商标，也就是说范冰冰能大张旗鼓地扩大自己的商业版图了。未来，该商标主要用于范冰冰于去年 4 月开始就宣布推出的其参与研发和生产的面膜上。

通过商标局检索平台来看，范冰冰担任投资人的无锡美涛佳艺影视文化工作室旗下已经注册了 500 多个商标，多为与范冰冰本人及其弟弟范丞丞的名字所有相似的名称，并且涵盖的领域更是包括了美容、通讯、医疗、烟草、甚至还有军火等等类别，可以说该工作室已经把姐弟俩有关的商标给注册了个遍。

之所以会这样疯狂地进行商标注册，大概是因为此前曾有一家北京企业几乎全类注册了“范冰冰”商标吧，自此之后范冰冰的团队才开始意识到注册相关商标有多么重要。

虽说上述的这些商标目前有的已经通过审核，有的正在审核中，也有的处于被驳回状态。但从范冰冰团队坚决维护自家艺人的态度来看，想必是有把握将姐弟俩的名字成功注册为商标的。

不过，尽管这次与国家知识产权局的官司打赢了，但范冰冰一方应该是高兴不起来的，因为她在上个月先是被吴秀波的公司告上法庭，起诉原因可能是因为当时范冰冰与李晨所执导的电影《空天猎》上映后票房不是太高所引起的分账问题。而后旗下的无锡爱美神影视文化有限公司又被乐视影业有限公司告上法庭，并在 9 月 14 日开庭审理。

一波未平一波又起，真真是应了那一句“欲戴王冠，必承其重”的话。

对于范冰冰这段时间的各种消息，很多网友表示瓜可以吃但不能接受她复出，毕竟人家确实触犯了法律。

于是有人问，范冰冰的复出如此不被看好，那么**她申请注册的商标还有价值吗？**

当然有！

因为商标作为区分商品来源的标志，一直是商家用以吸引消费者和积累商誉的利器。哪怕范冰冰的声誉没有过去那样好，自身价值和当红艺人比也相差甚远，但**商标是企业的无形资产，商标的价值多少，没有一个非常固定的判定。**

要知道，商标在投资或经营过程中作为资产的价值，即商标资产所含资本量的大小。这是指其资本价值，而不是荣誉上的或主观上的价值。常见的价值判定通常决定于商标的认知度、认可度，以商标能够为企业带来的预估测值来评测。

再说了，就算范冰冰以后永久退出娱乐圈改行卖美妆用品了，这商标也非常有必要注册。毕竟没有商标，就没有让法律保护自己的权利，同样的品牌，不管谁先使用，法律都会优先保护注册商标所有人的权益。

**申请商标的原则是：申请在先为主，使用在先为辅。**

此外，申请商标注册还可以防止不少商家为了“傍名牌”“搭便车”而将名人、虚拟角色、电影角色名称等注册为商标的情况，避免不必要的纠纷。

事后维权不如事先保护，要想自己的名字不被他人抢注，最好快他人一步，比如像范冰冰一样及早做好注册工作和商标布局，一步一步地打造属于自己的品牌。

【刘婷婷 摘录】

## 1.2 【专利】欧专局关于单一专利的答疑（发布时间:2020-9-23）

目前，发明人可以通过一件欧专组织成员国国内专利或者一件欧洲专利使其发明在欧洲获得保护。欧专局集中审查欧洲专利申请，为发明人节省了在多国并行申请的成本，同时也确保了授权专利的高质量。但是，由于各成员国国内法对于欧洲专利生效和后期维护（如翻译、登记、缴费等事宜）都有各自的规定，因此授权后的欧洲专利须依照各国国内法分别进行生效和后期维护。这对于专利权人来说可能会是一个非常复杂且昂贵的过程。

针对这一问题，欧盟计划引入单一专利（Unitary Patent）体系。根据欧专局网站信息（更新到今年1月，当时英国脱欧的影响尚未明确；目前英国已经确定不会参加单一专利和统一专利法院，因此本篇欧专局关于单一专利的答疑后续很可能还会被欧专局更新），单一专利体系预计将于2021年底开始运行。欧专局将提供一站式服务来登记并统一管理单一专利。单一专利可以通过欧专局前的集中登记程序在多达26个成员国内获得保护。在登记单一专利前，申请人仍需以与今天相同的方式向欧专局提交欧洲专利申请以获得欧洲专利。在欧洲专利授权公告日一个月内，专利权人需向欧专局提起登记单一专利的请求。

此外，欧专局将专门提供一个新的单一专利保护登记簿，将涵盖与单一专利有关的法律状态信息，如许可、转让、失效、撤销和限制。在单一法律体系下，转让和许可可以在欧专局集中登记，而无需在各成员国国内专利登记簿中进行多次并行登记。

在降低成本方面，单一专利体系在费用的缴纳方式和金额等方面也做出了优化。比如在年费方面，在单一专利体系开始之后，专利权人将按照统一的法律要求使用统一的货币（欧元）向欧专局支付年费，而无需再按照各专利生效国不同的法律要求分别向其缴纳年费，这将大大节省专利权人的时间和精力成本。同时单一专利的年费被设定在了一个非常友好的水平，在第一个十年（目前欧洲专利的平均寿命）单一专利所需缴纳的年费总共不到5000欧元，这也为专利权人降低了经济成本。

就翻译费而言，在单一专利体系开始之后，仅在六年（最长可延长到十二年）的初始过渡期内对欧洲专利文本有翻译要求。如在欧专局前的程序语言为英语，则专利权人需提供一份该欧洲专利另一门欧盟官方语言的全文翻译。而在上述过渡期结束后，单一专利生效将无需提供任何专利文本的翻译。以下为欧专局就单一专利答疑的中文翻译：

什么是单一专利？

单一专利，又称“具备单一效力的欧洲专利”，是由欧专局根据《欧洲专利公约》的规则和程

序授予的欧洲专利。该专利经权利人申请，在参与单一专利体系并批准《统一专利法院协议》的多达 26 个成员国境内具有单一效力。

单一专利将与各国国内专利和“传统的”欧洲专利并存。将来，专利权人能够在传统欧洲专利和单一专利的不同组合之间进行选择，例如：

- 一项单一专利在参与单一专利体系的 26 个欧盟成员国获得保护；以及
- 一项“传统”欧洲专利在一个或多个没有参与单一专利体系的《欧洲专利公约》成员国（例如：西班牙、克罗地亚、冰岛、挪威、瑞士或者土耳其）或者因尚未批准《统一专利法院协议》而无法参与单一专利体系的《欧洲专利公约》成员国具有效力。

在单一专利体系中，26 个参与的成员国授予欧专局的职责有哪些？

根据关于单一专利体系 1257/2012 号欧盟条例，参与成员国将授权欧专局行使以下职责：

- 受理和审查对单一效力的请求；
- 登记单一效力；
- 在过渡期内，公开翻译；建立并维护一个新的“单一专利保护登记簿”——包括对单一专利的转让、许可、失效、限制或撤销的录入；
- 收取单一专利年费；
- 将部分年费分配到参与的成员国；
- 管理补偿机制以支持部分申请人，特别是住所或者主要营业机构在欧盟成员国国内的中小企业、大学和公共研究机构。对采用英语、法语和德语之外的欧盟其他官方语言提出申请而获得单一专利的申请人，给予 500 欧元以补助翻译费用。

欧专局关于单一专利的决定将由依据《欧洲专利公约》第 143（2）条所设立的新的单一专利部门来接管。针对该部门做出的决定，可以向统一专利法院申诉。

何时可以提出单一专利的请求？

针对任何在 1257/2012 号和 1260/2012 号欧盟条例适用当天或者之后（也就是说《统一专利法院协议》生效之日）授予的欧洲专利，都可以提出单一专利请求。

单一专利体系何时开始？

目前，单一专利体系预计将于 2021 年年底开始。

单一专利体系与统一专利法院的设立密不可分，后者将对单一专利和“传统的”欧洲专利拥有管辖权。

关于建立单一专利体系的欧盟条例（No.1257/2012 和 1260/2012）已于 2013 年 1 月 20 日生效，但它们只有自《统一专利法院协议》生效之日起才开始适用，也就是说，在第 13 份批准书或加入书寄存后的第四个月的第一天起开始适用（前提是这些寄存批准书或加入书的国家包括在该协议签署之前的一年中拥有最多有效欧洲专利的三个国家，即法国、德国和英国）。

对于在《统一专利法院协议》生效之日或之后授予的任何欧洲专利，都可以请求获得单一专利。有关协议批准的进展情况，请访问欧盟理事会的网站。

最初，单一专利可能不会涵盖所有参与成员国，因为其中一些成员国可能在《统一专利法院协议》生效时尚未批准该协议。未完成的批准很可能会相继进行，因此可能会出现拥有不同地理覆盖范围的不同代的单一专利。某一特定代的单一专利的覆盖范围将在其整个有效期内保持不变，并不受任何对《统一专利法院协议》后续批准的影响。换句话说，在欧

专局登记单一效力后，单一专利的地理覆盖范围不会扩大到后续批准《统一专利法院协议》的其他成员国。

【陈强 摘录】

### 1.3【专利】专利侵权纠纷处理中对专利权评价报告处理（发布时间：2020-9-21）

#### 一、问题的提出

近日，在一起实用新型专利侵权行政纠纷处理案件中，审理机关在受理案件后，通知专利权人必须提交专利权评价报告；专利权人向国家知识产权局申请出具实用新型专利权评价报告，评价报告的初步结论为：全部权利要求因不具备创造性，不符合授予专利权条件。审理机关以该专利评价报告结论不利为由，要求专利权人撤回请求。

对于在专利侵权纠纷处理中，对专利权评价报告使用和处理，在实务中因为不同的理解经常引发争议。

#### 二、关于专利权评价报告的立法沿革

因实用新型和外观设计专利在申请过程中，不做实质审查，在《专利法》2000年第二次修订时，在第五十七条第二款规定“涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。2001年修订的《专利法实施细则》第五十五条第一款规定“授予实用新型专利权的决定公告后，实用新型专利权人可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告”。

最高人民法院在2001年6月22日发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》规定“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。

上述规定的检索报告均只限于实用新型专利，并未包括外观设计专利，实际执行过程中，因最高院的上述司法解释与专利法的规定并不一致，引起适用时的争议。为此，最高人民法院在2001年11月13日作出的《“关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复”》中指出：“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》第八条第一款规定：‘提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。’该司法解释是根据《专利法》第五十七条第二款的规定作出的，主要针对在专利侵权诉讼中因被告提出宣告专利权无效导致中止诉讼问题而采取的措施。因此，检索报告，只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释所称“应当”，意在强调从严执行这项制度，以防过于宽松而使之失去意义。凡符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件的案件，人民法院均应当立案受理。但对于原告坚持不出具检索报告，且被告在答辩期间内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求，如无其他可以不中止诉讼的情形，人民法院应



当中止诉讼。”按照该答复意见，实用新型专利权人在起诉时候，并不必须提交专利权检索报告。

在《专利法》2008年第三次修改时，第六十一条第二款规定“专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”《专利法实施细则》在2010年修改时，第五十六条规定“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告”。自此，实用新型和外观设计专利的专利权评价报告制度正式确定。

最高人民法院在2015年1月29日《关于修改〈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〉的决定》将第八条第一款修改为：“对申请日在2009年10月1日前（不含该日）的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告；对申请日在2009年10月1日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”

按照专利法最近的修订案，以及最高院最新的司法解释的意见，目前专利权人在提起诉讼时，可以自己选择是否向法院提交专利权评价报告[1]，而人民法院在审理过程中，可以根据案件审理的需要，要求专利权人提交专利权评价报告，如果专利权人无正当理由不提交的可以裁定中止诉讼。

而对于原告承担可能的不利后果，有观点认为法院可以驳回原告的诉讼请求。本文认为，这种观点是错误的，专利权评价报告本身并不能产生否定专利权权利效力的法律后果，法院不能以原告不提交专利权评价为由驳回原告的诉讼请求。

### 三、在专利侵权纠纷处理中，如何处理和使用专利权评价报告

专利权评价报告，虽然是对申请人所申请的实用新型或者外观设计专利是否符合《专利法》及《专利法实施细则》规定授权条件的评价，但其本身并不属于专利权审查和无效宣告程序，对于专利权利的法律效力并不产生直接的影响。因此在专利侵权纠纷处理程序[2]中，对于专利权评价报告的使用可以考虑以下方面。

#### 1、专利权评价报告不应作为纠纷立案条件。

正如最高人民法院（2017）最高法民申2424号民事裁定中指出“在实用新型专利侵权诉讼中，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告；根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交专利权评价报告，提交专利权评价报告并非原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。”因此，在实用新型或者外观设计专利侵权纠纷中，审理机构不应将专利权评价报告作为受理案件的立案条件。

#### 2、纠纷审理过程中，当被告抗辩已经申请无效宣告涉案专利请求中止审理时，应当听取原

告[3]的意见，如原告请求继续审理的，应当提交初步结论为涉案实用新型专利请求保护的权利要求或外观设计专利未发现存在不符合授予专利权条件的专利权评价报告，否则人民法院应当中止审理。

考虑目前专利纠纷案件中审理周期普遍较长，而对涉案专利申请无效宣告已经成为被告抗辩的重要手段，从及时有效维护专利权人权利优先的考虑，在实用新型或者外观设计专利侵权纠纷案件中，当被告抗辩已经申请无效宣告涉案专利而请求中止审理时，审理机构不应直接中止审理，而应听取原告的意见，如果原告请求继续审理的，则应当提交初步结论为涉案实用新型专利请求保护的权利要求或外观设计专利未发现存在不符合授予专利权条件的专利权评价报告，如果原告不能提供的，则应当中止审理，反之，则应当继续审理。

3、纠纷审理过程中，被告以涉案专利评价报告初步结论为专利不符合授予专利权条件，抗辩专利权人专利权利无效的，审理机构应当告知其通过向专利复审委员会请求宣告无效解决专利权利效力的问题；被告不请求宣告涉案专利无效的，审理机构仍应按专利的保护范围作出判决（或裁决）。

尽管专利权评价报告是对专利是否符合《专利法》及《专利法实施细则》规定授权条件作出的评价，其评价规则也与专利授权条件审查规则一致，但与专利无效宣告程序不同的是，该评价仅是审查员单方作出，其未给予专利权人陈述和修改权利要求的机会。而即便当专利的专利权评价报告初步结论为专利不符合授予专利权条件时，专利权人仍有机会在专利无效宣告程序中，通过修改或者陈述意见，克服专利的缺陷。

因此，即使是专利权评价报告初步结论为该专利不符合授予专利权条件的，也不能起到否定该专利权利的法律状态的法律效力，被告对涉案专利的效力提出异议的，仍应通过向专利复审委员会请求宣告无效程序解决。

**【金佳平 摘录】**

#### **1.4 【专利】中石化自主知识产权（发布时间：2020-9-24）**

近日，拥有中国石化自主知识产权的首套高纯氢气生产示范装置在高桥石化成功投产。该装置以低成本的炼油装置副产氢气为原料，生产燃料电池车用高品质氢气，国内首次将炼厂副产氢气提纯至 99.999%，远高于 99.97%的燃料电池车用氢气国家标准。

氢气成本是燃料电池车商业化的瓶颈之一。目前，国内主要有水电解制氢、化石能源制氢及工业副产氢气三种制氢方式。其中，副产氢气作为炼油、化工等行业产品生产过程中普遍存在的副产物，具有成本低、资源丰富等优势，以副产氢气为原料生产燃料电池车用氢气可有效降低燃料电池车用氢成本；但副产氢气纯度较低、成分复杂，如何使其满足严格的燃料电池车用氢气标准是一项行业难题。

为进一步降低成本，促进氢能产业发展，中国石化组织所属大连（抚顺）石化研究院、广州

(洛阳)工程公司、高桥石化组成联合攻关团队,以低成本的炼油系统副产氢气为原料,开发出整套氢燃料电池车用高品质氢气生产技术并成功实现工业示范,将纯度约 90%的炼油装置副产氢气一次提纯到 99.999%。

首套示范装置在高桥石化成功应用,运行结果显示出投资少、占地小、能耗低等优势,为后期模块化放大和规模化生产打下坚实基础,将有力推动燃料电池车用氢气成本下降,提高华东地区的氢气生产和供应能力。

高桥石化位于上海浦东新区,是长三角区域油品质量升级主力军,拥有 1250 万吨/年的炼油能力,其装置每小时可产生副产氢气约 7 万立方米,具备充足的氢源。

据了解,中国石化近年来加快布局氢能产业,已经在加氢站、制氢技术、氢燃料电池、储氢材料等多个领域开展了工作。中国石化 2019 年氢气产量超过 300 万吨,占全国氢气产量的 14%左右;在广东、浙江、上海等地已建成并投用若干油氢合建示范站。作为 2022 年北京冬奥会的战略合作伙伴,中国石化还与北京冬奥组委在氢能供应方面开展合作。

#### 中国氢能大事件

2019 年 7 月 1 日,广东石油佛山樟坑油氢合建站建成,这是全国首座集油、氢、电能源供给及连锁便利服务于一体的新型网点,日加氢能力达到 500 千克。

2019 年 10 月 15 日,浙江省内首座油氢综合供能服务站——浙江嘉兴石油嘉善善通加油加氢站正式投入运营,这是浙江省内第一座集加油、加氢等功能于一体的综合能源供应站。

2019 年 11 月 6 日,中国石化与法液空签署氢能合作备忘录,翻开了中欧清洁能源合作崭新的一页,同时也向推动中国及全球氢能发展、促进能源低碳转型迈出实质性的一步。

2019 年 11 月 18 日,上海首批两个油氢合建站项目竣工并投入试运行,这是上海首批商业化提供加油加氢服务的综合功能站。

2020 年 3 月 26 日,燕山石化北京冬奥会氢气新能源保供项目新建 2000 立方米/小时氢气提纯装置一次开车成功。

2020 年 5 月 28 日,中国石化宣布,将联手当地在广州新建 20 座以上集加氢、加油、充电、非油、光伏发电等“五位一体”综合能源销售站,预计系列项目营收将超 100 亿元。

2020 年 7 月 16 日,中国石化石油化工科学研究院的“质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气质量检测项目”获得国家认监委资质认定(CMA)。标志着该研究院可检测燃料电池车用氢气质量,并向社会出具具有法律效力的分析报告,中国石化成为首家获得 CMA 资质的单位。

2020 年 7 月 24 日,中国石化在京举办氢能发展战略研讨会,围绕氢能技术、经济性及产业未来发展方向,“解构氢产业,谋划氢未来”。

2020年9月8日，中国石化北京石油、北汽福田汽车有限公司、轻程（上海）物联网科技有限公司三方签署战略合作意向书，将构建以北京为中心、逐步辐射至京津冀的氢能源应用场景，共同推动氢能与燃料电池汽车产业发展。

**【胡鑫磊 摘录】**

## 1.5 【专利】让高价值专利释放高效能（发布时间:2020-9-24）

“这些项目都有很好的发展前景，较高的预期经济效益。”近日，2020年江门高新区高价值专利培育布局大赛（下称江高赛）在广东省江门市高新区金融中心顺利收官，20强项目巅峰对决，共同分享37万元总奖金。此次大赛奉上了一场高价值专利盛宴，参与大赛的知识产权专家、运营机构、企业家也对各个项目寄予厚望。

最终，广东自由之光照明实业有限公司摘得大赛一等奖，捧走10万元奖金；广东南大机器人有限公司、广东桑海环保有限公司获二等奖；量子高科（中国）生物股份有限公司、江门市国彬机器人有限公司、江门市优巨新材料有限公司获三等奖；汉宇集团股份有限公司、江门市鼎峰照明电子科技有限公司获最具投资潜力奖；广东中粘新材料科技有限公司、广东筑龙涂料有限公司获最佳分析评议奖。

“江门高新区在全省率先举办区域性江高赛，这是一次创举，充分体现了高新区知识产权创造、运用、保护和管理能力正不断迈上新台阶。”广东省知识产权保护中心副主任谢红认为，此次大赛涵盖领域广、高价值专利布局意识强、参赛项目价值高，展现了江门高新区的精气神，对该区知识产权高质量发展具有里程碑意义。

此次大赛历时半年多，也让创新要素、高价值专利在江门高新区充分涌动，选育出了一批种子项目。大赛组委会未来将做好参赛项目的跟踪工作，推进高价值专利培育布局成果的落地转化，让“高价值”尽快释放“高效能”，最终助推高质量发展。

### 盘活高价值专利

新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药、数字经济、海洋经济……决赛现场，20强项目几乎涵盖当下最热门、最前沿的技术领域。由相关技术领域专家、企事业单位知识产权管理专家、专利分析和信息利用专家、知识产权运营专家、投融资机构专家等组成的评审团，围绕核心专利技术方案新颖性程度、专利技术产业化情况、专利技术经济效益及社会公益等方面要素对项目进行综合评定。珠海市知识产权专家库专家柴鹏表示，比赛目的不仅是选出引领性、示范性的项目，更重要的是让大家真正重视高价值专利的培育布局，让高价值专利

“活”起来，作为“武器”保护好企业核心技术，牢牢占据市场，最终助推产业的发展，甚至是整个区域的发展。

历时大半年的首届江高赛，各参赛团队也在不断创新中进步，力争将高价值专利转化为生产力和财富。

在大赛中拔得头筹的是广东自由之光照明实业有限公司复合型洗墙灯项目，该项目以独特的三防设计和气密性检测技术使户外灯具寿命更长，使用过程更安全可靠。为研究这项技术，自由之光技术团队投入大量研发经费，提升了产品质量性能，更为专利技术布局配置 16 个专利群，通过丛林式专利布局，从各维度对项目进行全方位保护，该项技术也为自由之光取得颇多国家级、省级奖项，带来超 4000 万元收入，预计未来 3 年将带来超过 1 亿元的效益。该项目代表董发群表示，通过参加比赛，扩大了项目的影响力，同时也可以完善项目的知识产权保护，赛育结合的方式使团队对知识产权，尤其是高价值专利有了进一步的认识，未来团队将继续加强专利申请审核力度，及时调整专利布局策略，加强对原始创新的延续性保护。

不仅是自由之光，本次大赛参赛项目虽以初创型项目为主，却同样为评委嘉宾们带来惊喜。进入决赛 20 强的项目都拥有基础专利布局，部分项目专利布局数量近 50 个，发明专利数量较高，项目预期经济收益普遍超千万元，技术上处于本行业先进水平。从专利布局的国家与地区情况来看，部分项目已经进行海外专利布局，且市场前景广阔。

来自广东桑海环保有限公司的参赛选手则直接把“实验室”搬上舞台，为评委、观众展示“桑海”系列水处理剂产品技术优势。该公司负责人程应春表示，“桑海”系列水处理产品已向多个污水处理厂、生产制造型企业推广，并取得初步成果，全年收益近 500 万元，该专利市场估值达到 150 万元。通过比赛，他了解到项目在专利布局方面的欠缺，“专利布局是我们参与市场竞争的重要一环，应与研发同步规划，这样我们的产品才会有更强的竞争力，期待通过进一步的布局，让专利的威力和价值真正显现。”

### **打造全方位链条**

作为广东省首个举行区域性高价值专利培育布局大赛的县区，江门高新区已率先在知识产权工作中迈出重要一步。

此前，江门高新区已做好铺垫——作为国家级高新技术产业开发区，江门高新区拥有国家知识产权试点园区、国家知识产权强县工程示范区、国家自主创新示范区、全国小微企业创业创新基地示范城市核心区、国家创新型特色园区、广东（江门）“侨梦苑”华侨华人创新产业聚集区、全国博士后创新（江门）示范中心等七大国家级平台。

“高新区还积极整合优质的服务资源，引进华发七弦琴国家知识产权运营平台等国家级知识产权运营公共服务平台，设立广东省知识产权保护中心维权援助

江海服务工作站和广州知识产权法院江门诉讼服务处。”据高新区管委会常务副主任、江海区区长劳茂昌介绍，通过搭建一系列的优质平台、成立全国首家高新区知识产权运营公共服务中心，江门高新区打造了集知识产权司法保护、维权援助、中介服务、信息检索、协同保护和知识产权金融等功能于一体的全方位知识产权保护服务链。

据统计，今年上半年，江门高新区每万人口发明专利拥有量达 35.22 件，居全市首位，为全市平均水平的 3.8 倍；全区新增有效注册商标 881 件，同比增长 7.05%。劳茂昌表示，通过举办以高价值专利培育为主题的创新大赛，江门高新区挖掘出了一批技术领先、市场潜力大、专利价值优势明显的创新项目，未来该区将坚持以点带面，进一步增强区域创新能力和高价值专利培育布局水平，加快融入粤港澳大湾区建设，真正打造知识产权高地。

【孙琛杰 摘录】

1.6 【专利】这里有一份第 22 届中国专利奖申报指南，请查收！（发布时间：2020-9-24）

2020 年 9 月 16 日，国家知识产权局发文，第二十二届中国专利奖申报工作正式启动啦。我们精心准备了一份中国专利奖申报指南，快来领取吧！

## PART 1 推荐渠道 及报送方式

- 1 国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构
- 2 各省（区、市）知识产权局
- 3 各有关全国性行业协会  
——直接向国家知识产权局报送
- 4 中国科学院院士或中国工程院院士
- 5 计划单列市、副省级城市、
- 6 知识产权示范城市
- 7 知识产权示范园区
- 8 知识产权示范企业

——须先报送申报单位所在地省局，由省局审核后统一报送

## PART2

### 报送材料

#### 及格式要求

#### 1 院士推荐报送材料

(1) 院士推荐意见书 1 份；

(2) 项目资料 1 份，包含：①中国专利奖申报书；

②附件一如图片、照片、获奖证书、项目应用证明等材料扫描件，填写经济效益数据的，专利权人可以提供有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等作为经济效益相关证明材料；

③专利授权公告文本。

#### 格式要求：

(1) 院士推荐意见书格式要求：纸件，需院士签名，附院士证书复印件；

(2) 项目资料格式要求：

①申报书为 Word2007 文档格式，从国家知识产权局网站下载后未更改格式，以“专利号+申报书”命名；

②所有附件应嵌入一个 PDF 文档，不超过 20M，以“专利号+附件”命名；

③专利授权公告文本为 PDF 文档格式，以“专利号+授权公告文本”命名。

项目资料为电子件，一个推荐项目制成一个独立的文件夹，以专利号命名，内部存放中国专利奖申报书、附件材料、授权公告文本，以光盘或 U 盘存储。

#### 2 单位推荐报送材料

(1) 推荐函 1 份；

(2) 项目资料 1 份，每个推荐项目包含：

①中国专利奖申报书；

②附件一如图片、照片、获奖证书、项目应用证明等材料扫描件，填写经济效益数据的，专利权人可以提供有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等作为经济效益相关证明材料；

③专利授权公告文本。

#### 格式要求：

(1) 推荐函格式要求：纸件和电子件（Word 文档），正式公函，纸件加盖公章；

(2) 项目资料格式要求：

①申报书为 Word 2007 文档格式，从国家知识产权局网站下载后未更改格式，以“专利号+申报书”命名；

②所有附件应嵌入一个 PDF 文档，不超过 20M，以“专利号+附件”命名；

③专利授权公告文本为 PDF 文档格式，以“专利号+授权公告文本”命名。

一个推荐项目制成一个独立的文件夹，以专利号命名，内部存放中国专利奖申报书、附件材料、授权公告文本。

所有的推荐项目和推荐函（Word 文档）存储在一个文件夹，以“中国专利奖+推荐单位名称（推荐院士姓名）”命名，存储在一张光盘或 U 盘中，并用标签标注推荐单位名称。

### **PART 3**

#### **申报**

#### **截止时间**

国务院各有关部门和单位知识产权工作管理机构、各省局、各有关全国性行业协会：项目材料报送截止

2020 年 11 月 15 日

院士、计划单列市、副省级城市、知识产权示范城市和示范园区推荐的项目以及示范企业自荐的项目：

以各省局通知为准（如：北京市知识产权局受理申报材料截止日期为 2020 年 10 月 16 日）

### **PART 4**

#### **申报文件**

#### **变动情况**

与上届中国专利奖项相比，本届专利奖申报在申报通知、申报书、推荐函等多项内容上进行了改动，主要变动情况汇总如下：



文件	涉及项目	变动形式	具体变动 (原文)
申报通知	参评方式	新增内容	推荐工作应以高质量发展为导向，优先推荐在基础研究、应用基础研究、关键核心技术攻关等方面形成的核心专利
	推荐程序	新增内容	各推荐单位应对推荐项目的参评资格、申报材料等进行审核，确保相关材料完整、真实、准确，不存在涉密内容
	报送材料	新增内容	填写经济效益数据的，专利权人可以提供有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等作为经济效益相关证明材料
发明和实用新型申报书	封面	新增内容	申报单位填写要求：有多个申报单位的，申报单位之间用顿号隔开
	申报项目基本信息	新增内容	专利权人填写要求：有多个专利权人的，专利权人之间用顿号隔开
	技术先进性评价材料	新增内容	技术原创性及重要性撰写部分：说明在围绕本单位相关产品或技术布局的系列专利申请中，该参评专利是否属于核心专利。如果系列专利申请中曾有专利获得过中国专利奖，请详细说明本参评专利与之的区别
		调整内容	第三章申报材料撰写：不超过3000字以内
	运用及保护措施和成效评价材料（一）	新增内容	在制度建设及条件保障和执行情况撰写部分，要求描述发明人在促进本专利实施运用中的贡献，以及对发明人所采取的有关激励措施
	运用及保护措施和成效评价材料（二）	新增内容	经济效益说明部分：要求应写明经济效益计算过程，并附经济效益证明材料；可提供有资质的会计师事务所出具的参评专利经济效益专项审计报告等作为经济效益相关证明材料
	获奖情况	新增内容	要求所列获奖情况按奖项重要程度排序
外观设计申报书	封面	新增内容	申报单位填写要求：有多个申报单位的，申报单位之间用顿号隔开
	申报项目基本信息	新增内容	专利权人填写要求：有多个专利权人的，专利权人之间用顿号隔开

	运用及保护措施和 成效评价材料 (一)	新增内容	在制度建设及条件保障和执行 情况撰写部分，要求描述 发明人在促进本专利实施运 用中的贡献，以及对发明人 所采取的 <b>有关激励措施</b>
	运用及保护措施和 成效评价材料 (二)	新增内容	经济效益说明部分：要求应 写明经济效益计算过程，并 附经济效益证明材料；可提 供有资质的会计师事务所出 具的参评专利经济效益专项 审计报告等作为经济效益相 关 <b>证明材料</b>
	获奖情况	新增内容	要求所列获奖情况按 <b>奖项重 要程度排序</b>
《院士推 荐意见 书》	内容	新增内容	要求声明： <b>不存在任何涉密 内容</b>
《推荐 函》	内容	新增内容	要求声明： <b>不存在任何涉密 内容</b> 要求推荐单位公示情况说 明： <b>包括公示的时间、方 式、结果等</b>
《推荐项 目汇总 表》	提交方式	新增内容	电子件随申报材料一并提 交。

来源：中国专利保护协会

【吴青青 摘录】

### 1.7 【专利】无线路由器引发方法专利之争（发布时间:2020-09-25）

如今，无线 AP 同家用路由器一样成为企业、写字楼或者商务园区等场所不可或缺的无线局域网连接设备。因此类设备具有一定的技术含量，由此也频频发生知识产权纠纷。

近日，广州知识产权法院就深圳敦骏科技有限公司（下称敦骏公司）起诉广州市虹联信息技术有限公司（下称虹联公司）侵犯发明专利权纠纷案作出一审判决，认定虹联公司生产、销售的智能无线云 AP 系列产品侵犯了敦骏公司拥有的名为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”的发明专利权（下称涉案专利），虹联公司需停止侵权并赔偿敦骏公司经济损失 100 万元及合理开支 1.9 万余元。目前，该案判决已生效。

据了解，敦骏公司为一家高新技术企业，其拥有的涉案发明专利系从华为技术有限公司处受让获得的网络通讯领域方法专利，技术特征较为复杂。此外，该专利历经两次无效宣告程序，均被维持有效。广州知识产权法院通过对该案侵权行为和赔偿损失的认定，有利于打击行业竞争对手对高新技术企业的知识产权侵权行为，引导企业进行良性竞争。与此同时，案件的审理结果亦系对高新技术企业自主研发成果的肯定，有利于企业强化知识产权保护意识，提升核心竞争力。

## 起诉专利侵权

2002年6月28日，华为技术有限公司就涉案专利提交发明专利申请，并于2008年8月20日获得授权（专利号：ZL02123502.3）。2015年7月2日，涉案专利权利人由华为技术有限公司变更为敦骏公司。

对涉案专利进行检索后可见，涉案专利涉是一种强制（Portal）业务技术，是对“目的地址转换+源地址转换+重定向”技术方案进行提炼，可简化强制实现过程和减轻对接入服务器底层硬件的要求。简言之，通过涉案专利技术，终端设备不需要任何特殊配置就能完成上网认证，提升了用户的上网体验。据悉，涉案专利曾两次被提起无效宣告请求，不过均被维持有效。

虹联公司成立于2007年，业务范围涵盖软件开发、计算机零部件制造、计算机信息安全设备制造等。2017年11月，虹联公司推出了智能无线云AP系列产品并在其官网平台进行展示和销售。敦骏公司在对相关产品进行比对后认为，虹联公司的部分产品均使用了Portal认证，涉嫌落入涉案专利的专利权利要求保护范围，给公司造成了巨大经济损失。据此，敦骏公司将虹联公司起诉至广州知识产权法院，请求判令停止侵权并索赔经济损失等。

庭审中，敦骏公司明确表示以权利要求1确定其专利权保护范围，认为被诉侵权产品的使用过程与涉案专利权利要求1限定的步骤完全一致。

## 一审判赔百万

对于敦骏公司的起诉，虹联公司否认侵权，并辩称被诉侵权产品技术方案与涉案专利技术并不相同：首先，被诉侵权产品的实现方式是在数据包内直接的拦截和修改，所有操作都是在Linux操作系统的TCP/IP协议栈内完成，不存在“虚拟成用户要访问的网站与门户业务用户设备建立TCP连接”。其次，涉案专利的核心部分是一个虚拟的web服务器，可以实现Portal认证强制跳转，被诉侵权产品中没有一个虚拟的web服务器，Linux协议栈是被诉侵权产品的实现方法内容。

广州知识产权法院经审理后认为，被诉侵权产品在认证开关开启的情况下，使用过程与涉案专利权利要求1限定的步骤完全一致，落入涉案专利权利要求1的保护范围，虹联公司未经许可，制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为构成专利侵权，依法应承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。鉴于原告因被告侵权所造成的损失、被告因侵权所取得的获利以及许可费均无法确定，广州知识产权法院根据涉案专利权的类别（发明专利）、被告侵权行为的性质（制造、销售、许诺销售）和情节、被诉侵权产品的型号众多、被诉侵权方法对于被诉侵权产品利润的贡献率高、被告的企业规模以及销售渠道、销售范围等因素后，酌定被

告赔偿原告经济损失 100 万元。另外，法院亦支持了原告主张的合理开支 1.9 万余元。

一审判决后，原被告均未提起上诉，该案判决已经生效。

### 明确焦点问题

据悉，涉案发明专利为方法专利，即虽然被诉侵权产品是由被告所制造、销售的，但被告并非侵权技术方案的直接使用者。根据我国专利法第十一条规定以及按照专利侵权判断的一般规则，应当以被诉侵权人所实施的被诉侵权技术方案是否全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征，作为专利侵权的必要条件，仅仅是制造、销售被诉侵权产品的行为亦难以认定为侵犯专利权的行为。作为一件方法专利，广州知识产权法院作出上述判决的依据是什么？

对此，该案审判长丁丽在接受中国知识产权报记者采访时表示，方法专利因其自身的特点，往往只能撰写成为需要多个主体的参与才能实施的内容，特别是终端用户，在涉案专利技术属于的网络通信领域更是如此。方法专利在实际应用中，往往都是以具体设备的形式出现的，网络通信领域方法专利多以软件形式安装在硬件设备中，由终端用户在使用设备时实现专利方法。关于该种情形的方法专利，有只认定被诉侵权人在测试被诉侵权产品过程中实施专利方法构成侵权的，也有在直接侵权人存在的情况下，认定构成共同侵权的，但是均不能使得此类方法专利权人的利益得到充分的保护。对此，法院认为，在具备以下条件的情况下，应当认定侵权人制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为直接构成专利侵权：首先，被诉侵权方法在被诉侵权产品的制造过程中得以固化，终端用户无需借助其他特殊装置或条件，即可实现专利方法。该案中，终端用户购买被诉侵权产品后，只需要在正常网络环境下，利用普通具有上网功能的电脑，就能够完整地实施涉案专利方法。其次，被诉侵权产品使用过程中实现专利方法所达到的功能，只能使用专利方法。该案被诉侵权产品与普通路由器的区别就在于其需要实现 Portal 功能，而被诉侵权产品的 Portal 功能是使用专利方法实现的，并无其他实现的途径。再次，专利方法与被告从制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为中获得不当利益存在密切关联。涉案专利方法并非是实现强制 Portal 功能的唯一方法，但被告制造并销售的被诉侵权产品却采用了涉案专利方法来实现强制 Portal 功能。

“综合以上因素，法院认为，应当认定被告制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为构成专利侵权并应承担停止侵害、赔偿损失的民事责任。”丁丽表示。

## 【杨其其 摘录】

### 1.8 【专利】涉及计算机程序发明的专利保护（发布时间:2020-9-25）

功能性描述特征是涉及计算机程序发明中常见的描述权利要求保护范围的表达方式，在专利侵权诉讼中其保护范围如何确定是双方当事人关注的焦点问题之一。软件企业在申请专利保护创新成果时应当特别关注权利要求中有关功能性描述特征。本文以功能性描述特征如何确定权利要求

保护范围为视角，探讨涉及计算机程序的专利保护，从而为企业更好地保护创新成果提供参考。

## 一、涉及计算机程序发明的专利保护容易遇到的问题

涉及计算机程序的发明权利要求中的功能性描述特征在专利侵权诉讼中，有可能被认定为功能性特征，从而按照说明书中的具体实施方式或等同方式确定权利要求的保护范围，如果说明书中没有记载相应的具体实施方式，会产生不能确定权利要求保护范围的风险<sup>i</sup>；功能性描述特征也有可能被认定为不属于功能性特征，此种情形下需要根据案情分为两种情况，一是根据其字面含义理解为能够实现功能性描述特征的各种实施方式；二是需要引用说明书具体实施方式对功能性描述特征进行限定性解释。因此，涉及计算机程序的发明权利要求中的功能性描述特征在进行专利保护时，权利要求保护范围存在一定的不确定性，本文将结合案例逐一进行分析，理清思路。

## 二、包含功能性描述特征的权利要求保护范围的确定

### 1. 涉及计算机程序中的功能性描述特征是否是功能性特征

根据 2016 年《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下文简称解释二）第八条，功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式除外。

由此规定可知，涉及计算机程序的发明中如果通过功能或效果对程序流程或方法步骤或其之间关系进行限定的技术特征可被认定为功能性特征，但是如果本领域技术人员仅通过阅读涉及计算机程序的权利要求即可直接、明确地确定实现这些功能或者效果的技术特征不属于功能性特征。换言之，按照解释二，涉及计算机程序中的功能性描述特征可能会被法院认定为属于功能性特征，也有可能被认定不属于功能性特征，不同的认定会对权利要求保护范围产生很大影响。

在 2014 年诺基亚诉华勤案<sup>ii</sup>中，涉案专利权利要求 2 要求保护的是一种

在电信系统中选择数据传送方法的方法, 权利要求 7 要求保护的是一种能够实现或执行上述方法的终端设备。涉案专利权利要求 7 采取了在方法权利要求对应的每一个步骤特征前附加“被配置为”的撰写方式来表征其所限定的相关技术特征: “所述终端设备被配置为: 将所述数据传送方法选择应用于输入消息的消息编辑器”。

法院认为, “被配置为”在文意上应当被理解为使该设备、部件能够实现或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果, 因此, 涉案专利权利要求 7 的技术特征均属于功能性描述特征。专利权人主张涉案专利权利要求 7 中限定的“消息编辑器”是其与现有技术的主要区别, “消息编辑器”不是本领域技术人员的通常理解, 也不存在能够实现该技术特征的惯常技术手段。本领域技术人员通过阅读涉案专利的权利要求书、说明书和附图也不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容。因此, 法院最终认定该技术特征属于功能性特征。

笔者认为, 法院认定该功能性描述特征为功能性特征的逻辑为: 如果本领域技术人员能够通过阅读专利文件理解该功能性描述特征的功能或效果是如何实现的, 或者其属于本领域技术人员的通常理解, 则按照通常理解确定该功能性描述特征, 即该功能性描述特征不属于功能性特征; 如果本领域技术人员通过阅读专利文件不能理解该功能性描述特征的功能或效果是如何实现的, 或者其也不属于本领域技术人员的通常理解, 则该功能性描述特征则属于功能性特征。

虽然法院在 2014 年对该案论述与 2016 年解释二的规定有一定的差别, 但其就当时来看具有一定的合理性。

由于该功能性描述特征属于涉案专利相对于现有技术的主要区别, 其也不是本领域技术人员的通常理解, 并且本领域技术人员通过权利要求、说明书也无法直接、明确的确定其技术内容, 即使按照解释二重新进行判断, 该功能性描述特征也难以被认定为“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”, 即该功能性描述特征仍有可能被认定为属于功能性特征。

在 2018 年搜狗诉百度案 iii 中, 涉案专利的权利要求 1 是一种输入过程中删除信息的方法, 权利要求 7 为权利要求 1 的方法相对应的装置权利要求。



关于权利要求 7 中的技术特征“字符删除单元，用于删除字符上屏区的字符”是否属于功能性特征。法院认为“删除字符上屏区中的字符”这一技术特征是通过该步骤在发明中所起的效果进行的描述，即该技术特征属于功能性描述特征。

但是本领域技术人员仅通过阅读权利要求就可以明确知晓“删除字符上屏区中的字符”的实施方式，而且在说明书中未对“删除字符上屏区中的字符”对应的方法流程步骤做进一步限定。因此，“删除字符上屏区中的字符”不属于功能性特征。由此可见，本案法院根据解释二，如果本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或效果的具体实施方式的，认定该功能性描述特征为不属于功能性特征。

在 2018 年世纪光速诉百度案 iv 中，涉案专利权利要求 1 是一种中文词库更新系统，其中技术特征“同步模块使所述用户词典与服务器中对应用户账号的词典数据之间保持同步”是功能性描述特征。

关于该功能性描述特征是否为功能性特征，法院认为，对于计算机领域的技术人员，通过阅读权利要求就可以直接、明确地确定同步模块实现服务器数据和用户终端数据之间保持同步的实施方式为：“根据服务器端的数据更新用户终端的数据，或者根据用户终端的数据更新服务器端数据，最终实现两者数据内容的一致并保证更新到最新的数据”。

因此，同步模块不属于功能性特征。由此可见，法院根据解释二认定本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或效果的具体实施方式的，就认定该技术特征不属于功能性特征，并且还在判决书中写明了该功能性描述特征的具体实施方式。

综合以上三个涉及计算机程序的典型案例，可以得出法院在专利侵权程序中关于涉及计算机程序中的功能性描述特征是否属于功能性特征的判断的一般步骤为，首先，确定涉及计算机程序中的技术特征是否包含功能、效果等功能性描述的技术特征，即是否涉及功能性描述特征；其次，从本领域普通技术人员角度判断该功能性描述特征是否为仅通过阅读权利要求书就可以直接、明确地确定的上述功能或效果的具体实施方式，如果能确定就认定该功能性描述特征不属于功能性特征。

在判断中需要考虑的因素，第一，判断过程应当基于本领域普通技术人员的认知水平和能力；第二，本领域技术人员虽然是仅通过阅读权利要求进行确定，但是应当是参考说明书及附图的内容以及相关的现有技术内容之后，对权利要求整体的技术方案有了正确理解，再依据权利要求进行确定，而不是完全不考虑说明书及附图的内容。最后，本领域普通技术人员，在参考了本领域的通常理解、说明书及附图中的内容之后，不能仅通过阅读权利要求书就可以直接、明确地确定的上述功能或效果的具体实施方式，则应认定该功能性描述特征属于功能性特征。

## 2. 包含功能性描述特征的权利要求保护范围如何确定

涉及功能性描述特征的保护范围如何确定涉及两种情形，一是功能性描述特征被认定为功能性特征，如 2014 年诺基亚诉华勤案；二是功能性描述特征被认定不属于功能性特征，如 2018 年搜狗诉百度案、世纪光速诉百度案。

首先，来看第一种情形，在 2014 年诺基亚诉华勤案中，权利要求 7 中的技术特征 5 “所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于用于输入消息的消息编辑器”被认定为功能性特征。对于功能性特征，应当根据 2009 年《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》（下文简称解释一）第四条，应当结合说明书和附图描述的该功能或效果的具体实施方式以及其等同的实施方式，确定该功能性特征的内容。涉案说明书仅简单陈述了上述方法步骤可以应用于移动台 MS 或者应用于消息编辑器 ED，并说明可以通过软件、硬件或软硬件结合的解决方法来实施所述创新手段，但是说明书及附图中并没有关于如何将上述方法步骤应用至消息编辑器的具体技术手段的描述。

因此，根据解释一不能确定涉案专利 7 中以“被配置为”所限定的技术特征 5 的内容，进而无法确定涉案专利权利要求 7 的保护范围，从而无论侵权产品技术方案如何，专利权人的侵权指控均不成立。

由此可知，如果涉及功能性描述特征被认定为功能性特征，则按照解释一第四条，结合说明书和附图描述该功能或效果的具体实施方式及其等同的



实施方式确定该功能性特征的内容；如果说明书和附图中没有具体实施方式的记载，则导致权利要求的保护范围无法确定。

由于大量涉及计算机程序的专利是按照诺基亚诉华勤案中的涉案专利的撰写方式 v，功能性描述特征一旦被认定为功能性特征会导致这些专利都无法进行有效保护。值得注意的是，美国也有与诺基亚诉华勤案与类似的 Williamson v. Citrix Online 案 vi，联邦上诉巡回法院认为对于涉案专利权利要求中“分布式学习控制模块”属于美国专利法第 112 条第（f）款规定功能性特征，其保护范围应当被解释成覆盖在说明书及其等同物中所描述的相应结构、材料或动作，而说明书中并没有实现该功能的具体算法描述，因此该权利要求不符合美国专利法第 112 条第（b）款的对权利要求明确性的规定而无效。

接着，来看第二种情形，2018 年搜狗诉百度案中，“删除字符上屏区中的字符”没有被法院认定为功能性特征，将其保护范围理解为包括在涉案专利申请日前，本领域技术人员知晓的实现“删除字符上屏区中的字符”的各种具体实施方式。

百度输入法只要实施了删除的步骤即落入涉案专利的保护范围，至于删除是由输入法程序单独实现的还是与其他程序配合实现，均落入专利权的保护范围。值得注意的是，涉案专利所要解决的技术特征是“解决现有的删除方法在进行编码删除的时候，由于误操作将已经上屏的字符也删除的问题”。权利要求 7 中解决上述技术问题的主要技术手段（即发明点）为“控制单元，用于当所有的编码全部删除完时，暂停接受所述删除键的指令；当所述删除键的按键状态达到预置条件时，继续接受所述删除键的指令，则触发字符删除单元”，换言之，功能描述特征“字符删除单元，用于删除字符上屏区的字符”并不直接涉及到涉案专利的发明点。

在 2018 年世纪光速诉百度案中，法院认为：首先，“同步模块使所述用户词典与服务器中对应账号的词典数据之间保持同步”不属于功能性特征，因此其不应当限定为说明书中的实施方式及其等同实施方式。

其次，根据专利申请日有效的《专利审查指南》，功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的

功能模块架构，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置；

再次，功能模块限定的装置权利要求，在确定权利要求保护范围时，说明书中记载的“同步模块”对应的计算机程序流程的各步骤应当构成对权利要求 1 的限定，在说明书未给出“同步模块”可具有多种实现步骤的前提下，不能将权利要求保护范围扩展至“保持同步”的各种实现方式；

最后，结合说明书及程序流程图，法院采纳了涉案专利第 29793 号无效宣告审查决定中对涉案专利权利要求的“保持同步”的解释“检测服务器和终端的词典数据是否一致，当数据不一致时，会根据数据不一致的具体情况，确定从服务器向终端更新，还是从终端向服务器更新，根据确定结果进行更新，使得词典数据保持一致”。

由此可知，此案中功能性描述特征并没有被认定为功能性特征，但是也没有按照一般字面相同+等同的方式确定保护范围，而是结合说明书中“同步模块”具体实施方式对权利要求保护范围进行了限制。值得注意的是，上述功能性描述特征“同步模块”与涉案专利所要解决的技术问题“现有中文输入系统中用户自定义或系统自学习生成的用户词典都存储在本地，如果另一输入设备使用或用户重新安装输入系统时，必须重新定义生成该用户词典，无法共享用户词典的问题”密切相关。

搜狗诉百度案和世纪光速诉百度案中虽然都认定了功能性描述特征不属于功能性特征，不适用将其限定为说明书中的实施方式及其等同实施方式，但是搜狗诉百度案中将非功能性特征解释为涉案专利申请日前本领域技术人员知晓的实现“删除字符上屏区中的字符”的各种具体实施方式，而世纪光速诉百度案却采用涉案专利无效宣告审查决定中对“保持同步”的限制性解释，即说明书中记载的“同步模块”对应的计算机程序流程的各步骤应当构成对权利要求 1 的限定。

笔者认为导致上述区别主要原因有两个：

**第一，考虑涉案专利对现有技术的贡献，按照专利法以公开换保护的原理，权利要求的保护范围的大小应当与专利权人对现有技术的贡献相关。**

如果该功能性描述特征与对现有技术的贡献相关，则需要考虑说明书中

具体实施方式对权利要求的限制，因为专利权人对现有技术的贡献主要体现在说明书中的这些具体实施方式；如果功能性描述特征与对现有技术的贡献无直接关联，换言之，为了实现该功能性描述特征的功能对本领域技术人员而言已经是申请日前常见的技术手段，则可以将其保护范围扩展到本领域技术人员在专利申请日前知晓的实现功能性描述的各种具体实施方式；

**第二，专利审查档案中记载的由于对相应功能性描述特征进行了限缩性的解释而获得专利权或维持专利权，为了维护专利权保护范围的一致性和可预期性，在侵权程序也应考虑该限缩性的解释，以避免确定的专利权保护范围大于在授权确权阶段确定的专利权保护范围。**

### **3. 说明书中的记载内容对权利要求保护范围的影响**

根据《审查指南》的规定，涉及计算机程序的发明无论写成方法或产品权利要求，都必须得到说明书的支持，并且都必须从整体上反映该发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，而不能只概括地描述该计算机程序所具有的功能和该功能所能够达到的效果。如果写成方法权利要求，应当按照方法流程的步骤详细描述该计算机程序所执行的各项功能以及如何完成这些功能；如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系。换言之，涉及计算机程序的发明的权利要求中功能性描述特征需要在说明书中详细记载如何执行或完成这些相应的功能。并且说明书对该功能性描述特征的描述程度应当以本领域技术人员能够根据说明书所记载的流程图及其说明编制出能够达到所述技术效果的计算机程序为准。由此可知，为了满足《审查指南》的要求，与功能性描述特征相对应的说明书中应当具有实现相应功能的具体实施方式的描述。

说明书中的具体实施方式对权利要求保护范围的影响体现在：**其一，如果功能性描述特征被法院认定功能性特征，则说明书相应的具体实施方式及其等同方式将会构成对所述功能性特征的具体限定；其二，如果功能性描述特征被法院认定为不属于功能性特征的情况下，法院确定说明书中相应的具体实施方式是否构成对该功能性描述特征的限定以及限定的程度时，需要综合考虑本领域技术人员的认知水平、涉案专利对现有技术的贡献、审查档案中**

与该功能性描述特征有关的限制性陈述、说明书中实施方式的数量及其对权利要求保护范围的支持程度等因素综合确定。

### 三、结论及建议

涉及计算机程序的发明的权利要求中通常涉及功能性描述特征。基于说明书有可能会对包含功能性描述特征的权利要求保护范围产生重要影响，在专利申请阶段申请人应当在说明书中详细描述与功能性描述特征相关的方法步骤、组成部分、组成部分之间关系、流程图等，以避免权利要求中的功能性描述特征被认定为功能性特征时，按照说明书具体实施方式+等同方式而无法保护的风险；进一步在说明书中也应当尽可能地采用多种实施方式来详细说明功能性描述特征，更好地支持权利要求获得更宽的保护范围，即使被认定为不属于功能性特征而需要引用说明书的限定时，也不至于将权利要求保护范围限定的过小，无法覆盖到被诉侵权产品；最后，权利要求中涉及发明点的功能性描述特征的撰写和意见陈述尤其重要，应充分考虑其与说明书相关的具体实施方式之间的对应关系，确保在专利维权时能够达到预期的权利要求保护范围。

【侯燕霞 摘录】

1.9 【专利】实用新型审查趋势：打击低质量申请，同日申请专利政策调整（发布时间：2020-9-25）

#### 一、实用新型审查趋严的背景

##### 1、政策背景

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

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

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

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

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

## 2、经济背景

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

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

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

## 3、数量背景

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

2016起开始控制授权数量，2016-2019年，**授权率从90%逐步下降到75%**。中国的专利申请量连续多年位居世界第一，甚至超过美国、日本、德国、韩国等主要国家的专利申请量的总和。专利数量与国家的科技实力严重不匹配。中国实用新型占全世界**95%以上**，日本、德国实用新型数量减少。**数量阶段任务已经完成，需要通过优胜劣汰进入质量发展阶段。**

## 4、审查背景

2016年底，专利质量提升工程实施方案

专利审查提升质量，把好审查端，避免不当授权，提供权利稳定可期的专利权。

专利审查双向传导作用，向前促进科技创新水平，向后有利于专利市场价值发现。

国知局专利提质增效工程

压缩审查周期（发明）为核心，稳步提升审查质量为重点，以促进高质量申请、运用和保护。专利申请的稳量提质，营造良好营商环境和创新环境。申请量增长背后，新型审查员队伍进行了扩充

新型审查部、北京中心，2017年起增加河南、天津中心新型审查；

审查员100人-800人；

审查员在不同审查领域分布不均衡，部分类型的案件周期延长。

## 二、低质量专利申请

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

## 1、非正常申请-关于规范专利申请行为的若干规定(2017)(局令第75号)

第三条本规定所称非正常申请专利的行为是指：

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

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

## 2、低质量专利申请的目

奖励资助  
高新减税  
项目成果  
升学毕业  
企业宣传  
招标投标

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

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

## 3、低质量专利申请的具体体现

相同方案重复递交（为了凑数，方案大量拆分）  
编造技术方案  
抄袭技术方案  
拼凑技术方案

文字注水（背景技术大篇幅复制、技术效果与技术问题对不上）

1. 非正常申请工作组提供的相关低质量申请线索，以及初步审查中积累的有关发明人、申请人、联系人（黑名单）线索。
2. 申请的主题名称为生活领域的常见物品名称。

3. 权利要求技术方案极其简单或保护范围过大、或者是现有技术的简单拼凑。
4. 说明书中发明内容、具体实施例和权利要求的内容基本相同（三位一体）。
5. 说明书附图结构非常简单或不符合制图规范。
6. 属于低质量申请相对集中的重点领域，例如 IPC 分类 A（人类生活必需）、B（作业、运输）、F（机械工程）部下面的一些小类。
7. 短时间内集中提交的数量较大的批量申请，申请主题相近或撰写方式简单雷同，例如中小學生、医疗器械等方面的批量申请等。

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

#### 4、低质量专利申请的审查

保护客体的审查：

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

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

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

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

**加强明显新颖性审查力度**。要充分利用机检推送报告以及其他线索，以明显新颖性评判为主线，严格审查；对涉嫌低质量申请的案件，必要时可主动进行明显新颖性检索；并且在一通中尽量对全部权利要求进行新颖性评述，力争发出一次审意即可驳回。（主题名称不同，技术方案实质相同；技术领域、技术问题、技术方案、预期技术效果几者中，技术方案相同；方案创造性较低，区别特征为惯用手段的直接置换）



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

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

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

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

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

## 5、低质量专利申请的处理

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

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

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



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

### 三、实用新型未来举措

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

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

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

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

#### 2、上线新系统，打击低质量申请

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

#### 3、同日申请专利政策调整

同日申请数量太多，客观上增加了专利申请数量；一种方案，审查两次，消耗了审查资源。

**同日申请新型授权后，发明 4 年后再进入实质审查，或者实用新型授权后增加一段时间犹豫期，决定是否需要转换类型为发明。**

#### 4、审查措施

审查指导意见、典型指导案例、内部质检通报

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

【贺姿 摘录】

## 1.10 【专利】专利法第三十三条“专利申请文件的修改”在发明专利行政案件的适用（发布时间：2020-9-23）

在北京知识产权法院近期审理的一起涉马库什化合物的发明专利行政案件中，专利权人在无效宣告程序中删除了技术方案的部分内容，判决中对于上述修改是否符合专利法第三十三条规定的问题进行了阐述。

### 01 背景知识小卡片

上述关于修改超范围的法律适用重点在于对申请文件修改应该限制在申请日完成的发明创造的范围之内，背后的法理是先申请原则。

因专利权在公告授权后，产生了公众对其公开范围的信赖利益，在无效宣告程序中应以不能扩大权利要求请求保护的范围为前提，对修改的方式进行严格限定，因此，无效宣告程序中修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

其中，技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

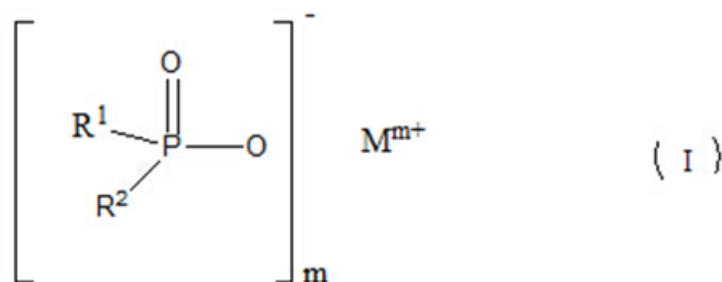
如何正确理解“并列的技术方案”的删除，在不同技术领域仍会有呈现出一定的特殊性，尤其是化学、医药、生物领域的马库什权利要求，最高法院在（2016）最高法行再41号行政判决书中对马库什权利要求定性为“马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，具有共同性能和作用的一类化合物”，因此对其修改必须给予严格限制，允许对其进行修改但不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。

### 02 案例

涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

1. 一种用于聚合物的添加剂组合物，其中包括：

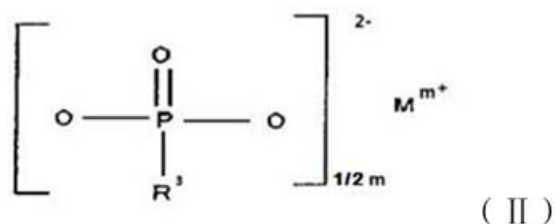
组分 A：80wt%-99.99wt%的具有式（I）所示结构的二烷基次膦酸盐，



其中，R1，R2 相同或不同，表示为乙基、丙基和/或丁基；

M 为 Mg、Ca、Al、Zn、Fe；m 为 2 至 4；

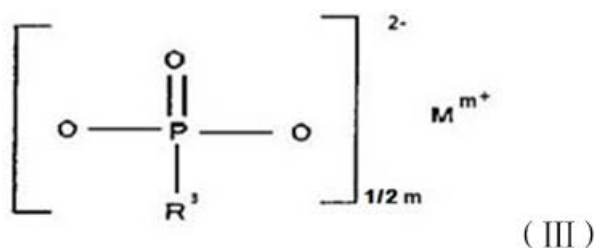
组分 B：0wt%–20wt%具有式（II）所示结构的烷基膦酸盐，



其中，R<sup>3</sup> 表示为乙基、丙基和/或丁基；

M 为 Mg、Ca、Al、Zn、Fe；m 为 2 至 4；

组分 C：0wt%–0.9wt%具有式（III）所示结构的膦酸盐；



其中，R<sup>3</sup> 表示为 H；M 为 Mg、Ca、Al、Zn、Fe；m 为 2 至 4；

组分 B 不为 0wt%，且 A、B 和 C 组分的总和始终为 100wt%。

原告在口审时提交修改文本：

1. 将权利要求 1 和 10 中的“R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub> 相同或不同，表示为乙基、丙基和/或丁基”修改为“R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub> 相同，表示为乙基”；
2. 将权利要求 1 中的组分 C 的含量改为大于 0wt%–0.9wt%。

问题来了，专利权人在无效宣告程序中在本案中的马库什权利要求做上述修改是否符合专利法第三十三条的规定呢？

北京知识产权法院经审理后认为：

首先，涉案专利的权利要求 1 中所限定化合物中的组分 A、B、C 均为由马库什方式限定的技术特征，其组合而成的化合物权利要求是典型的化学领域的马库什权利要求。

其次，对马库什权利要求进行修改时，亦原则上应以整个权利要求，而非该权利要求中所包括的具体化合物作为修改对象。

权利要求 1 和 10 中对化合物的限定除了 R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub> 以外，还有 M、m、R<sub>3</sub> 等多个变量，删除其中某个变量的部分可选项，不仅不属于并列技术方案的删除，而且会形成在原有权利要求的保护范围内的新选择。

因此，原告的该项主张中未将马库什权利要求视为一个技术方案，而是将其视为若干具体化合物的集合，该主张对马库什权利要求性质的理解有误，本院不予支持。

此外，0wt%–0.9wt%是一个完整的数值范围，其端值与其他范围之间并不构成并列技术方案，放弃端点“0wt%”的取值也不属于技术方案的删除，而且导致了权利要求请求保护的范围扩

大，该修改不符合专利法第三十三条的规定。  
故原告的上述主张没有法律依据，本院不予支持。

【任 宁摘录】

## 热点专题

【知识产权】优先审查可能带来的这些不利后果一定要了解！

一直以来，能够快速获得专利权并行使专利权是所有申请人以及发明人所期望的。在日常操作中，申请人会通过**提前公开专利申请**或**提出 PPH 申请**等方式加快案件的审查进程。

自从国家知识产权局于 2017 年 8 月 1 日起施行第 76 号局令《专利优先审查管理办法》以来，申请人便**多了一种能够使专利申请快速地进行审查的方式**。在该办法中明确规定了：

*第十条国家知识产权局同意进行优先审查的，应当自同意之日起，在以下期限内结案：*

*（一）发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案；*

- (二) 实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案；
- (三) 专利复审案件在七个月内结案；
- (四) 发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案，外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案”。

可以看出，对于实审阶段的发明案件，该办法更是将通常需要在2-3年才能结束的**审查周期缩短到了1年的时间**。然而，在享受优先审查带给申请人的利好的同时，申请人也应该**考虑到优先审查可能带来的不利后果**。

1 可能丧失主动修改的机会

在《专利优先审查管理办法》中规定了：

*第十二条 对于优先审查的专利申请，有下列情形之一的，国家知识产权局可以停止优先审查程序，按普通程序处理，并及时通知优先审查请求人：*

- (一) 优先审查请求获得同意后，申请人根据专利法实施细则第五十一条第一、二款对申请文件提出修改；

...

发明申请需要在提出优先审查请求的同时提交案件的“发明专利申请公布进入实质审查阶段通知书”以及“实审缴费收据”。因此，**发明申请的优先审查请求只能在进入实质审查阶段之后提出。**

众所周知，在进入实质审查之后的三个月内，申请人可以依照专利法实施细则第 51 条进行主动修改。然而，由于在提出优先审查请求后，2-4 周内就可能得到案件予以进行优先审查的通知书，并且进入优先审查程序后，申请将在 45 天内下发第一次审查意见通知书。

因此，如果申请人在提出优先审查请求后希望进行主动修改，则可能会因违反《专利优先审查管理办法》第十二条第一款的规定而**丧失已经获得的优先审查的资格**。而当申请人想保留优先审查的资格的情况下，则会完全丧失进实审主动修改的机会。因此，在申请人希望提出优先审查请求同时又希望对案件进行主动修改的情况下，**建议申请人可先提出主动修改，然后再提出优先审查请求。**

20A 的答复准备时间缩短

在《专利优先审查管理办法》中规定了：

*第十一条对于优先审查的专利申请，申请人应当尽快作出答复或者补正。申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起两个月，申请人答复实用新型和外观设计专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起十五日。*

对于申请人而言，针对审查意见通知书对专利申请文件做出适当修改或者做出充分且适当的争辩，对于专利授权而言起到至关重要的作用。然而，由于在进行优先审查过程中，答复审查意见通知书的时间被大大缩短。针对发明类案件，在审查意见通知书下发之后必须在发文日起 2 个月内进行答复，这与普通申请的第一次审查意见通知书的 15 天加 4 个月的答复时间相比，申请人少了一半的时间进行准备。因此，**建议申请人针对优先审查案件，合理安排时间，在答复期限内做出最佳的策略选择以及准备出最充分的答复意见。**

针对一些化学类案件，2017 年修改的《专利审查指南》中新增第 3.5 节关于补交实验数据的规定，其中规定了：

*“对于申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查，补充实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。*

因此，在实际工作中，如果化学类案件的申请人希望在答复审查意见通知书时针对审查员检索出的对比文件补充比较性实验数据，那么对于复杂的实验而言，两个月的答复时间显然不足以完成实验。

因此，在提出优先申请的同时，**申请人还应该充分考虑案件的实际情况**（例如所涉及的技术领域等），以做出合理的规划。比如，对

于化学、生物领域的案件，申请人可以基于自身条件，提前进行现有技术检索，基于检索结果提前准备比较性实验数据，以备答复审查意见时使用。

### 3 可能加速案件的驳回

由于《专利优先审查管理办法》规定了发明案件需要在一年内结案，因此如果审查员在发出多次审查意见通知书后，仍认为该申请不具备授权条件，通常会直接驳回案件以保证在一年的时间内结案。而对于非优先审查的普通案件，由于没有明确的结案时间限制，审查员会有更充裕的时间通过多次审查意见通知书或电话沟通的形式与申请人就案件中的问题进行讨论，并给申请人更长的时间予以考虑和修改。

因此，相比于一般申请，对于优先审查案件而言，**申请人对于答复策略的选择尤应谨慎**。如果申请人未能在答复审查意见时做出充分的论述或恰当的修改使得申请文件可授权，则审查员很可能会限于结案时长而驳回申请。

**建议申请人对于优先审查案件，优先予以关注**，在收到审查意见后对审查意见中指出的缺陷做出全面研究，争取在答复期限内做出最恰当的修改和最充分的争辩，尽可能使审查员接受该申请。



此外，对于一些申请人希望长时间保持案件存活，并在一个申请的基础上，通过提出分案的形式以保护最合适的权利范围或最大化权利范围的情况，采用优先审查的方式显然也是不合适的。

综上，在申请人希望通过优先审查的途径来快速进行专利审批时，还是应该结合自身情况，从案件的具体情况出发来权衡利弊，不能仅考虑缩短审查周期所带来的便利，还应该对案件在审理中可能遇到的具体问题有清楚的认识和了解，从而选择最合适的申请策略。

**【李晴 摘录】**