



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

第四百三十期周报

2020.10.10-2020.10.18

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 【版权】自己付费下载的音乐，公开播放构成侵权吗？
- 1.2 【专利】产权组织推出新的全球知识产权司法判决免费数据库
- 1.3 【专利】专利申请的各阶段时限
- 1.4 【专利】创新育树的“葆”藏老板
- 1.5 【专利】一件高价值专利的运用“诀窍”
- 1.6 【专利】标准必要专利全球许可的司法管辖权争议
- 1.7 【专利】木糖醇也掐架！康师傅供应商 PO 遇狙击战，竞争对手为举证曲线买货？
- 1.8 【专利】涉及机器学习技术的专利申请文件的撰写策略
- 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】专利复审无效十大案件启示一：网络证据和古老的专利文献不可忽视

● 热点专题

- 【知识产权】通知书什么时候发？实质审查要多久...关于专利申请的各阶段时限汇总！

每周资讯

1.1【商标】自己付费下载的音乐，公开播放构成侵权吗？（发布时间:2020-10-10）

当徜徉于琳琅满目的商场时，悠扬的背景音乐会让人身心更加放松，购物的愉悦感也会随之提升。但是，未经权利人许可播放歌曲或其他背景音乐则可能构成侵权。南通某购物中心即因擅自播放歌曲被诉至法庭，日前一审判决已生效，该购物中心被判令停止侵权，并赔偿原告中国音乐著作权协会（以下简称音著协）经济损失及合理费用共 10000 元。

案情回顾

音著协是由国家版权局和中国音乐家协会共同发起的音乐著作权集体管理组织，其经授权获得《越爱越难过》等歌曲在我国大陆地区的管理权，包括有权以自己名义对有关作品的非法表演者提起法律诉讼等权利。该协会经调查发现南通某购物中心未经许可在其经营场所内播放上述歌曲，遂经公证取证后诉至法院。

音著协起诉称，某购物中心未经许可，为经营需要将原告受托管理的音乐作品作为背景音乐播放，侵害了原告的著作权，请求判令某购物中心停止使用涉案音乐作品并赔偿经济损失 75750 元及合理费用 10065.97 元。

南通中院经审理认为，《中华人民共和国著作权法》（以下简称《著作权法》）第四十八条规定，未经著作权人许可，复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品的，应当根据情况，承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任。本案中，被告某购物中心未经权利人许可，在其经营场所将涉案歌曲作为背景音乐予以播放，侵害了原告就该作品享有的表演权，且不符合合理使用的范畴，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。原告未提供证据证明其实际损失，亦未提供证据证明被告的侵权获利情况，法院综合考虑被告主观过错、涉案侵权行为的性质和情节、案涉作品的知名度及原告为本案支出的合理费用等因素确定具体赔偿数额。据此，南通中院作出上述判决。

音著协对一审判决赔偿金额不服，向江苏省高院提起上诉。日前，江苏省高院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。

法官说法

《著作权法》所保护的表演权是指“公开表演作品，以及用各种手段公开播放作品的表演的权利”。通常情况下，表演包括现场表演和机械表演两种。现场表演是指演出者直接向观众表现作品的行为，如演唱会上歌手的现场表演。机械表演是指对作品的表演使用机械设备予以公开播放，例如使用光盘、电子媒体等形式播放。本案某购物中心在公共场所播放背景音乐，明显属于后者，即将对作品的表演录制下来之后使用机器设备进行公开播放，其行为侵害了原告就案涉作品所享有的表演权。在营业场所播放背景音乐虽非直接利用背景音乐获利，但该背景音乐能够营造氛围，提高消费者在消费过程中的愉悦程度，进而对其业务起到促

进作用，故经营者应向著作权人支付合理使用费。司法实践中，有被告商户辩称，其播放的系合法购买的正版唱片或从第三方音乐服务公司付费下载的音乐，不应再另外缴纳使用费。需要明确的是，通过合法途径从正规的第三方公司获得了以数字为载体的音乐作品，但其享有的使用权限也仅仅是自我欣赏范围内的反复收听与播放，并不意味着同时获得了包括表演权在内的其他著作权利。如要公开播放该音乐，仍需取得著作权人的许可，否则就可能构成侵权，陷入法律纠纷。

【刘婷婷 摘录】

1.2 【专利】 产权组织推出新的全球知识产权司法判决免费数据库（发布时间：2020-10-15）

世界知识产权组织（产权组织）日内瓦时间 24-09-2020 推出了 WIPO Lex-Judgments，这是一个新的数据库，可免费查阅世界各地与知识产权法有关的主要司法判决。

由于技术创新的速度往往超过了立法机关和政府制定新规定和新条例的能力，世界各地的法院越来越多地面临着高度复杂的共同问题。

WIPO-Lex Judgments 通过提供由参与成员国的相关主管部门精心挑选的判决书，帮助人们更好地全面了解法院如何处理这些问题。这些判决书对其管辖范围内的知识产权法确立了先例或作出了令人信服的解释。WIPO Lex-Judgments 在推出时收录了来自 10 个国家的 400 多份文件。

“WIPO Lex-Judgments 将为全球化世界中的知识产权争议裁决提供重要支持。在这个全球化世界中，法院和政策制定者在受到知识产权学科因动态发展而带来的挑战时，可以利用从外国判决和司法实践中获得的信息，为自己寻求国内司法解决方案和政策解决方案提供信息，” 产权组织总干事高锐表示。

通过促进司法判决信息的可及性，WIPO Lex-Judgments 将有助于为法院的分析和推理提供信息，并加强这种分析和推理，同时也有助于辨别各国在处理共同知识产权问题时采取的趋同和对比方法。

此外，WIPO Lex-Judgments 还提供了关于参与成员国在知识产权争议方面的司法结构的信息。这使用户能够了解包括普通法院和专门法院在内的各种结构，以及履行准司法职能的行政实体，和它们在应对知识产权争议的技术性质时的各种特点。

WIPO Lex-Judgments 不仅可能对法官有用，而且对政策制定者、律师和学术界也有用，有助于更好地了解法院如何处理知识产权争议的复杂性和艰巨性，因为法院正在努力使知识产权裁决更为一致、有效和可及。

WIPO Lex-Judgments 进一步巩固了 WIPO Lex 提供的内容，WIPO-Lex 是本组织全面收录全球知识产权法律和条约的门户网站。

关于 WIPO Lex-Judgments

<https://wipo.lex.wipo.int/zh/main/judgments>

认识到知识产权争议解决越来越具有跨国性，而且各国法官越来越需要跨越管辖范围与同行进行对话，产权组织于 2020 年开启了一项新的工作重点，关注知识产权的司法行政管理。有关活动由产权组织司法研究所负责协调，旨在帮助全世

界法官就所面临的共同挑战交流经验，有针对性地开展能力建设活动，并提高有关知识产权和法院的信息的可用性。

WIPO Lex-Judgments 是对众多成员国（最初是拉丁美洲和加勒比地区和西班牙）所表达的需求的直接回应，这些国家希望有一种资源，能够在国际层面就知识产权司法系统和判决的信息和数据，提高其可得性和可及性。

通过 WIPO Lex-Judgments，可以查阅各成员国法院或其他国家主管部门因其重大影响或先例价值而直接选定的主要司法判决。该数据库收录了所有已编目的判决书的可检索书目详情，其中包括客体、发布机构、程序类型、相关立法、关键词和摘要，以及判决书原文的全文。由于 WIPO Lex-Judgments 集成到了 WIPO Lex，因此还可以针对判决中引用的国家法律和国际条约，与 WIPO Lex 中所载的国家法律和国际条约进行交叉引用。

此外，每个成员国的网页都概述了其知识产权争议的审判结构，列出了行政和司法程序的相关特点、知识产权案件统计数据和国家在线判决数据库的链接。

WIPO Lex-Judgments 界面以中文、阿拉伯文、俄文、法文、西班牙文和英文提供，并通过包括 WIPO Translate 在内的自动机器翻译工具，加强了对外国知识产权判决文本的全球访问。

WIPO Lex-Judgments 在最初 10 个国家的参与下启动，随着每一个新参与成员国的判决书的增加，它将继续发展，并通过更新来改进搜索、筛选和机器翻译功能。

【陈强 摘录】

1.3【专利】专利申请的各阶段时限（发布时间:2020-10-14）

当申请人提交一件新申请后，接下来会问，我这个案子什么时候能授权啊？我们什么时候能拿到证书啊？或者是提交半年、一年后会再次询问，怎么这么久了还没授权呢？我们着急等着用证书呢等类似的问题。

面对这些问题的时候，别着急，毕竟每个案子提交后都会有它必须经历的程序和需要经历的时间。

下面是笔者根据实际操作，大概汇总了一下常规程序下每个案子在提交中国国家知识产权局（以下简称官方）后，官方会发出的通知书以及每个通知书相关的期限，以便申请人了解相关程序，避免着急。

一、发明专利申请

（1）专利申请受理通知书

对于采用巴黎公约途径向官方提交的发明专利申请，或者未要求优先权直接向官方提交的发明专利申请，提交后的 1-3 天内，一般会收到官方发出的《专利申请受理通知书》和《缴纳申请费通知书》，收到此通知书后需要注意如期缴纳申请费，申请费的缴纳期限是缴纳申请费通知书发文日加 15 天再加 2 个月内，或者自收到受理通知书之日起 15 日内(以后到期的为准)，缴纳申请费后，本案进入初步审查程序。

（2）国际申请进入中国国家阶段通知书

对于采用 PCT 途径向官方提交的发明专利申请，一般提交后 20 天左右，会收到官方发出的《国际申请进入中国国家阶段通知书》，收到此通知书申请人就会获知国家申请号和进入中国国家阶段的日期。

（3）补正通知书或者办理手续补正通知书

这两个通知书是针对新申请提交时缺少应提交的手续文件所下发的通知书，比如缺少委托书或者优先权文件等；或者提交的申请文件有形式缺陷，答复期限是通知书发文日加 15 天再加 2 个月。

（4）发明专利申请初步审查合格通知书

此通知书是告知申请人本申请通过了官方的初步审查，没有需要注意的期限，已进入公布的准备阶段。

（5）发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书

如果提交新申请时同时要求了提前公开，并同时提出实质审查请求且缴纳费用，或者新申请要求了优先权并且提出实质审查请求且缴纳费用，一般情况下，在新申请提交后的六个月左右会收到此通知书。

虽然此通知书本身没有特别需要注意的期限,但是如果申请人想要对新申请提交时的申请文件进行主动修改,可以在此通知书发文日加 15 天再加 3 个月的时间内进行修改。

或者,申请人打算基于同族申请的可授权文本提交 PPH 请求,则需要在该期限内将该申请的权利要求修改成与对应申请的权利要求一致或小于其保护范围。

需要注意的是此期限并不是官方要求的必须答复的期限,如果申请人确定不进行主动修改,该期限可忽略。

另外,如果申请人有意基于该中国专利申请提交香港的转录申请,应在公布日起 6 个月内提出,该期限无法延期且不能恢复。

(6) 发明专利申请公布通知书

如果申请人想对自己的发明专利申请进行较长时间的保密,没有在新申请提交的同时要求提前公开并且没有提交实审请求且缴费,那么本申请将会在自申请日或者最早的优先权日起满 18 个月时进行公布,届时就会收到此通知书,需注意的是,如果申请人有意基于该中国专利申请提交香港转录申请,应在公布日起 6 个月内提出,该期限无法延期且不能恢复。

(7) 发明专利申请实质审查请求期限届满前通知书

如果申请人在新申请提交的同时,没有提交实质审查请求书并缴费,申请人可以在自申请日或者最早的优先权日起 3 年内任何时间提出该请求并缴费。

如果在发明专利申请实质审查请求期限届满前三个月仍未提交实质审查请求书并缴费,官方则会在发明专利申请实质审查请求期限届满前 3 个月发出此通知书,通知申请人实审期限即将届满,申请人如果请求实质审查的话,应当于期限届满之前办理上述手续;期满未办理的,该申请将被视为撤回。

(8) 发明专利申请进入实质审查阶段通知书

申请人在自申请日或者最早的优先权日起三年内提出了实质审查请求并缴费,官方就会发出此通知书,告知申请人此专利申请已经进入实质审查程序,此通知书需注意的期限同本文第 (5) 条。

对于上述 (5)、(6)、(7) 和 (8) 所列出的通知书,并不是每个发明专利申请都会收到,根据申请人是否提出提前公开请求和提出实质审查请求的时间不同,官方发出的通知书会有不同。

(9) 第一次审查意见通知书

发明专利申请进入实质审查程序之后,经过审查员审查,如果申请文件存在缺陷,比如涉及缺乏新颖性、创造性和/或实用性等的问题,官方就会下发此通知书。申请人需要对此通知书进行答复,答复期限是发文日加 15 天再加 4 个月。

（10）第 N 次审查意见通知书

申请人在对第一次审查意见进行答复后，经过审查员进一步审查，相关缺陷并没有完全克服或者还存在其他缺陷，就会收到第 N 次审查意见通知书，答复此通知书的期限是发文日加 15 天再加 2 个月。

（11）办理登记手续通知书和授予发明专利权通知书

收到此通知书，那么恭喜你，说明本专利申请已经通过实质审查，达到了可以被授予专利权的标准啦，当然首先需要缴纳授权办理登记手续费和当年年费，缴费期限是通知书发文日加 15 天再加 2 个月。

（12）发明专利证书

缴纳办理登记手续费后，一般情况下 2 个月左右会收到专利证书。

（13）缴费通知书

发明专利获得授权后，自授权之日起需每年在申请日前缴纳当年年费，具体缴费金额和缴费期限，均可以以官方发出的缴费通知书上体现的信息为准。

（14）驳回决定

与（11）所列的通知书相对，如果经过对第 1/N 次审查意见通知书的答复和/或申请文件的修改仍没有克服相关的缺陷，则申请人会收到驳回决定，意味着这个申请被知识产权局驳回了，将无法获得专利权。

当然，如果申请人对驳回决定不符，则可以提起复审请求并缴费，在此就不赘述了。

二、实用新型和外观设计

（1）专利申请受理通知书

对于采用巴黎公约途径向官方提交的实用新型和外观设计专利申请，或者未要求优先权直接向官方提交的实用新型和外观设计专利申请，提交后的 1-3 天内，一般会收到官方发出的《专利申请受理通知书》和《缴纳申请费通知书》，收到此通知书后需要注意如期缴纳申请费，申请费的缴纳期限是缴纳申请费通知书发文日加 15 天再加 2 个月内，或者自收到受理通知书之日起 15 日内，（以后到期的为准），缴纳申请费后，本案进入初步审查程序。

（2）国际申请进入中国国家阶段通知书

对于采用 PCT 途径向官方提交的实用新型专利申请，一般提交后 20 天左右，会收到官方发出的《国际申请进入中国国家阶段通知书》，同样的收到此通知书后申请人就会获知国家申

请号和进入中国国家阶段的日期。

(3) 补正通知书或者办理手续补正通知书

这两个通知书是针对新申请提交时缺少应提交的手续文件,比如缺少委托书,优先权文件等;或者提交的申请文件存在形式缺陷,答复期限是通知书发文日加 15 天再加 2 个月。

(4) 第 N 次审查意见通知书

经过审查员初步审查,认为相关申请存在实体缺陷,例如实用新型缺乏新颖性或外观设计与现有设计属于相同设计等缺陷,就会收到第 N 次审查意见通知书,答复此通知书的期限是发文日加 15 天再加 2 个月。

(5) 办理登记手续通知书和授予实用新型/外观设计专利权通知书

收到此通知书,说明本实用新型/外观设计已经通过初步审查,达到了可以被授予专利权的标准,当然也需要缴纳授权办理登记费和当年年费,缴费期限是通知书发文日加 15 天再加 2 个月。

(6) 实用新型/外观设计专利证书

缴纳办理登记费后,一般情况下 2 个月左右会收到专利证书。

(7) 缴费通知书

同样的,获得授权后,自授权之日起需每年在申请日前缴纳当年年费,具体缴费金额和缴费期限,均可以以官方发出的缴费通知书上体现的信息为准。

相比于发明专利申请,实用新型和外观设计少了实质审查的程序和时间,相对授权周期也会较短。

在专利申请的过程,被问到最多的都是关于时间的问题,什么时候公布?通知书什么时候发?实质审查还得多久?……其实官方下发通知书的时间作为代理机构来说并不能给到申请人一个准确的答复,但是作为代理机构,也是在长期的工作过程中总结出一个大概的时间范围。

对于实用新型和外观设计还好,因为不涉及实质审查,授权周期较短。对于发明专利申请,因为仅实质审查周期就很长,在这个过程中如果不附加额外的程序,那么申请人要做的可能就是等待,等待官方的审查过程,等待下发审查意见通知书或者以上提到的其他通知书。

以上,仅是笔者在实际工作中的小总结,希望对申请人能有所帮助,也希望同行不吝指正。

【金佳平 摘录】

1.4【专利】创新育树的“葆”藏老板（发布时间:2020-10-12）

“我们老板‘土’味十足，这几年都在与土和树打交道，培训安装‘树葆’亲力亲为，和农民朋友打成一片。”前不久，在2020年中国国际服务贸易交易会山西展区，运城清海科技有限公司的一位员工向记者这样评价该公司董事长赵树海。“专利是一家企业的‘宝藏’，而他是我们的‘葆’藏，值得我们学习。”

“我特别喜欢发明，‘树葆’就是我的一项发明的产品名字。”今年63岁的赵树海，拥有80多件专利，从国有企业退休后，便成立了运城清海科技有限公司。“退休之后，我感到时间非常不够用，常常加班到深夜。”赵树海说，他经常一个人画图样、搞发明、做实验、撰写专利申请文件、分享发明创造经验、传播专利知识……像是着了魔一样。

“很久以前，我就注意到一些山上，背阴面树木茂盛，向阳面反而树木较少。经过思考，发现这是因为背阴面雪水融化慢，蒸发也慢，植物可以慢慢地吸收水分；而向阳面雪水融化快，蒸发也快，植物可以吸收到的水分少。因此，要想让向阳面山上的树长得更多更茂盛，就要想办法保持住向阳面的水分。”正是基于这一思考，赵树海发明了“植物葆青罐”，还给这项发明起名为“树葆”，并提交专利申请，2017年4月获得专利授权。

“简单来说，我的这项发明就是一种下雨时将雨水收集起来，以便在干旱时期通过减少水分蒸发来保障植物存活的装置。”赵树海介绍，一般情况下，“树葆”蓄水容器注满水后可以保持2至5个月，在此期间植物不用浇水，也不需要添加肥料。如果看到“树葆”的水位指示杆降到底了，只需要补充500毫升水，就可以让植物再存活1至2个月。使用该产品后，向蓄水容器内进行人工注水的水量相比普通灌溉要少得多，因此，节约了不少水资源和人工费用。

既然这项发明有这么多优势，如何充分发挥专利价值就是关键所在了。第一个“树葆”产品生产出来后，赵树海就迫不及待开始投入实践。他介绍，第一次实践是在山西省运城市盐湖区龙居镇三家庄村的葡萄地，当他介绍完“树葆”的使用原理和预期效果后，当地农民纷纷表示想要去安装尝试。之后，赵树海每隔一个多月就去看一次安装了“树葆”的葡萄树的变化，并仔细记录，认真劲儿就像一位新手妈妈，不愿错过孩子的每个成长瞬间。“到了秋天，看到安装‘树葆’的葡萄又多又大，叶子也比未安装的绿一些，我的心里乐开了花！”赵树海说。

“树葆”在山西当地实践成功后，赵树海还想让这项发明发挥更大的用处。于是，他又

到我国西部戈壁滩、乌兰布和沙漠等干旱地区实地试验，希望“树葆”能为应对干旱问题做贡献。

搞发明创造，赵树海一直乐在其中，将发明运用到精准扶贫工作中，赵树海觉得是责任也是荣誉。这些年，赵树海扎根运城贫困地区，为国家级贫困县平陆县的村民送发明装置、传授新技术，传递科技富农新理念，带动农民增产增收，助力平陆县脱贫“摘帽”。

近日，平陆县曹川镇垣坪村刘师傅给赵树海报喜，刘师傅在微信上发来今年用了赵树海发明的“树葆”后花椒树的照片，花椒树上挂满果实，颗粒饱满，丰收在望。“能在退休后，通过发明创造给农民带来实实在在的收益，我搞发明的劲儿更足了。未来，希望这项发明可以被运用到更多有需要的地方，为精准扶贫、沙漠治理等贡献自己的力量。”赵树海说。

【胡鑫磊 摘录】

1.5 【专利】一件高价值专利的运用“诀窍”（发布时间:2020-10-15）

“酸酐类产品是一种化学合成品，主要用于诸多电子电器元件的封装与固化。酸酐类产品在合成的时候，依照传统工艺，需要用超大型分离设备对原料进行分离，然后再有选择地进行合成。但是我们通过集中研发，实现了酸酐类产品的直接合成，大大缩短了工艺流程，减少了价值数百万元的大型分离设备的使用，大幅度降低了能耗和成本。”濮阳惠成电子材料股份有限公司（下称惠成电子公司）的相关负责人一边向记者展示着满桌的专利证书和获奖证书，一边自豪地介绍，“这件‘5-降冰片烯-2,3-二甲酸酐生产方法’发明专利还获得了河南省专利奖一等奖。”

依托这件高价值专利，惠成电子公司的技术方案已经形成产业化生产能力，产量的50%都用于出口，远销美国、欧洲、东南亚等多个国家和地区。“像这种高价值专利的产业化，给公司创造了新的经济增长点，也让我们在‘走出去’的过程中更有底气。”上述负责人说。

成立于2002年的惠成电子公司，是一家集科研、生产、销售酸酐及酸酐衍生物为一体的股份制上市企业，产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域。

“近年来，公司大力实施知识产权战略，尤其注重高价值专利的创造和运用，在知识产权运营和产业化方面取得了不错的成效。”该负责人介绍，近年来，惠成电子公司承担多个国家和河南省重大项目，以项目带动提升企业自主创新能力，增强核心竞争力，企业的知识产权创造活力不断被激发。截至目前，惠成电子公司拥有专利 39 件，其中中国发明专利 27 件，国外发明专利 3 件；3 件发明专利先后获得第十二届、第十六届和第二十届中国专利优秀奖。

“高价值专利更容易获得知识产权质押融资贷款，从而缓解企业资金压力。”该负责人表示，随着企业规模的扩大，资金瓶颈日渐显现，加之信贷政策不断收紧，企业融资难、融资贵问题更加突出。而此时，知识产权质押融资成为一条缓解资金压力的“捷径”。

惠成电子公司知识产权部门对知识产权质押融资有关贷款贴息政策进行了深入了解，并积极推动公司进行知识产权质押融资工作。“越有价值的专利越容易通过各项评估，从而获得贷款，通过这些贷款，可以让我们有更多资金用于科研开发，形成良性循环，为企业创新发展增添动力。”该负责人介绍，截至目前，惠成电子公司凭借研发的高价值专利累计获得知识产权质押融资贷款金额 8600 万元，累计获得专利质押贷款贴息 88.39 万元。

“近年来，知识产权备受关注，也理所当然成为公司上市的‘硬’指标。实际上，我们公司正是凭借高价值专利及其运用，让投资者看到我们产品的市场竞争力以及在国际市场和行业领域的地位。”该公司技术部门负责人表示，得益于全面注重知识产权运用和效益的政策导向，惠成电子公司于 2015 年 6 月顺利在深圳证券交易所创业板挂牌上市。2019 年，公司实现销售收入 6.6 亿元，同比增长 8.2%；利润总额 1.72 亿元，同比增长 40%。

“当今时代，知识产权创造和运用对企业的促进作用已经大大凸显，不仅有力地促进了惠成电子公司规模的提升和公司实力的增强，也为国家相关行业领域的创新发展注入不竭的动力，成为推动经济社会高质量发展的重要力量。”该负责人表示。

【孙琛杰 摘录】

1.6 【专利】标准必要专利全球许可的司法管辖权争议（发布时间:2020-10-15）

导读：2020 年 8 月 26 日英国最高法院就华为与 UP、华为中兴与 Conversant 的标准必要专

利纠纷上诉案发布判决书，分别驳回了对这两个案子的上诉。判决书中涉及多个方面，其中最主要也是最令人关注的内容当属英国法院在并非当事人双方都同意的情况下是否有 SEP 全球许可费率的管辖权以及方便法院的问题。

英国最高法院的这份判决书，为这两个案子的全球许可费率的管辖权争议纠纷画上了句号，也决定了 **Conversant** 案件英国法院将继续给出全球许可费率的判决。

在这之前的 8 月 21 日，中国最高法院已就中兴与 **Conversant** 标准必要专利许可纠纷一案的管辖权异议部分作出终审裁定，驳回 **Conversant** 公司上诉。这应该没有什么悬念，也不会有明显争议，毕竟是对本国专利的许可纠纷行使管辖权。

事件回顾

2014 年 3 月 10 日，UP 在英国英格兰和威尔士高等法院起诉华为侵犯其 6 个英国专利的专有权，请求法院判决禁令等救济措施，被告者还包括三星和谷歌。

2017 年 4 月 5 日，英格兰和威尔士高等法院判决 UP 的 FRAND 全球许可费率，并认为只包含英国专利的许可协议不符合 FRAND 原则。华为提起上诉。

2017 年 6 月 7 日，英格兰和威尔士高等法院判决给出具体的许可协议内容，并在华为不接受该协议的情况下将执行禁令。

2017 年 7 月 24 日，**Conversant** 在英格兰和威尔士高等法院起诉华为和中兴，称 4 个专利被侵权，要求判决其提供的全球许可协议符合 FRAND 原则或者请求裁定全球的 FRAND 许可费率。

2018 年 1 月，华为在南京中院起诉 **Conversant**，请求法院确认其不侵犯 **Conversant** 所拥有的三件中国专利，并就 **Conversant** 所拥有的全部中国标准必要专利确定 FRAND 许可条件。

同月，中兴在深圳中院起诉 **Conversant**，请求法院就 **Conversant** 所拥有的全部中国标准必要专利确定 FRAND 许可条件。**Conversant** 就深圳中院的管辖权提出了异议。

2018 年 4 月 16 日，英格兰和威尔士高等法院驳回华为和中兴对法院管辖权的异议。华为和中兴上诉。

2018 年 10 月 23 日，英格兰和威尔士上诉法院驳回华为对 UP 案的上诉。华为继续上诉。

2019 年 1 月 30 日，英格兰和威尔士上诉法院驳回华为和中兴对 **Conversant** 案管辖权异议的上诉。华为和中兴继续上诉。

2019 年 9 月 16 日，南京中院就华为 **Conversant** 案判决，确定中国标准必要专利 FRAND 许可费率。

2020年8月26日，英国最高法院驳回华为对UP，以及华为中兴对Conversant的上诉。

这场始于6年前的关于标准必要专利全球许可纠纷中，在UP案一审期间华为应是认为有较大把握能成功挑战Birss法官裁决全球许可费率的，因此把抗辩的重点集中在许可条款应仅限于英国专利，一审判决结果公布不到2个月，Conversant也紧跟着依葫芦画瓢在同一个法院提起诉讼，因有UP案一审判决在前，虽然该案上诉尚未有结果，华为还是改变了策略，和中兴分别在中国提起了平行诉讼，要求确定Conversant中国专利的许可费率，并对英国法院的管辖权提出了异议，且以在中国的销售额远高于英国因此由中国法院来审理案件更为方便为由要求英国法院终止审理此案，被审理法院驳回后提起上诉，直到今年8月，英国最高法院驳回了华为及其与中兴分别对这两个案子的再次上诉。

英国法院关于全球许可费率管辖权的主要观点

英国最高法院包括下级法院关于英国法院有权裁决FRAND全球许可费率的主要理由如下：

争议双方都是标准制定组织ETSI成员并受其IPR政策的约束，SEP专利权人更是与ETSI签署了FRAND许可义务的协议。虽然专利权具有地域性，是否有效以及是否侵权应由当地法院来裁决，但正是基于ETSI的IPR政策，英国法院具有了裁决SEP全球许可费率纠纷的管辖权。

ETSI的IPR政策明确需平衡专利权人和实施人的利益，因此在要求专利权人给予实施人FRAND许可的义务的同时，对等的，也隐含着要求实施人有接受FRAND许可的义务，因此，在实施人不接受FRAND许可的情况下，专利权人有权要求取得禁令，禁止实施人实施其专利。

IPR政策鼓励专利权人和实施人通过协商达成许可协议，但如果双方无法达成一致，显然需要通过法院诉讼或者仲裁解决纠纷。

由于专利的数量庞大，并且涉及多个国家，按照商业惯例，专利权人和实施人一般都就前者的全球专利许可达成协议，要求专利权人逐一国家进行诉讼以寻求各个国家专利的许可费率，将耗资巨大，甚至经济上是不可行的，因此如果实施人不愿与专利权人达成全球专利许可协议，将被认为非善意的。同时，实施人在签署英国法院裁定的全球许可协议后，并不影响其在各国挑战专利权人在该国专利的有效性以及是否被侵权，从而可能相应降低该国专利的许可费率。

英国法院关于不方便法院的主要观点

关于其是否为裁决全球许可费率的不方便法院的问题，英国法院的主要观点如下：

不方便法院问题是关于在何处审理案件能够更有利于各方当事人以及实现最终的公正。这涉及如何定义双方的争议，华为中兴认为争议的实质是全球许可的条款，Conversant则认为关于英国专利权的维护，即专利的有效性和是否被侵权，FRAND许可问题只是作为合同抗

辩的一个方面。英国法院倾向于 **Conversant** 的观点，认为争议的解决将涉及确定英国专利的有效性及其是否被侵权，英国法院显然是审理这一争端最合适的也是实际上唯一可能的机构。

至少在双方当事人未全部同意的情况下，中国法院现在并不具有全球许可费率的管辖权。在上诉法院的审理中认为，从实际情况看，中国法院从未判决全球许可费率，当事人后面提交的广东高院的标准必要专利审理指南，只是地方法院的一个指引，并非全国性的规定，因此，关于中国法院具有意愿进行全球许可费率的裁决仅是猜测。

此外，现在中国法院正在审理的案件也只是关于 **Conversant** 的中国专利，而且即使中国法院会对全球专利许可费率进行裁决，**Conversant** 也已经合理地拒绝了华为和中兴提出的条件。

拥有多个国家专利的专利权人有权利决定就哪些（国家的）专利主张权利，不应仅因对其中任何专利的 **FRAND** 抗辩所带来的问题更方便在另一个司法地域决定，而强行要求专利权人改为对另一些专利主张权利。

最后，如果中国法院确定了中国专利的 **FRAND** 费率，英国法院将会把该费率纳入其确定的全球 **FRAND** 许可协议中的中国专利部分的条款中。

潜在冲突的问题

尽管论证了其具有案件的管辖权且符合方便法院原则，英国法院也承认随着将来其它国家决定行使解决全球许可的管辖权，可能会产生冲突的问题。对此，英国最高法院认为这是标准化组织的政策所带来的问题，它的政策为那些具有跨多个地域的专利的权利人以及那些活跃的 **FRAND** 全球许可的可能性，但却未提供国际性的仲裁或者机构以确定 **FRAND** 许可的条款。

标准必要专利全球许可费率的确定是一个很复杂的问题，首先需要了解的是涉案专利所属的移动通信是一个特殊的领域，实际上全球大部分的标准必要专利纠纷都与移动通信领域有关。

移动通信系统中的终端与网络设备并非固定的连接绑定，加上其庞大的市场，终端产品与网络设备均有多个厂家生产，为避免来自不同厂家的终端产品与网络设备之间，甚至网络设备厂家之间的互连出现问题，需要制定技术标准以统一产品设备间接口。而移动通信终端产品最重要的特性之一就是产品在使用中能够移动，乃至跨国界的全球漫游，于是催生出了全球性的标准。

参与标准制定的高成本，以及候选技术需在全球激烈竞争中脱颖而出的高难度，使得全球性通信标准的主要玩家通常为业界巨头，其专利布局遍及全球主要区域，至于其它参与方，鉴于移动通信全球庞大市场的潜在价值，往往也会进行专利的全球布局。全球的移动通信经多年高速发展已形成主要业务由几家跨国公司把持的局面，于是就出现了行业的高度全球化的情形：标准必要专利权人拥有多个国家的专利，专利实施人在多个国家销售产品。

专利权人拥有多国专利和实施人跨国销售产品的特性，加上手机终端的全球漫游，因此移动通信领域的标准必要专利许可费率的谈判，往往是包含了全球各个国家专利组合的一揽子解决方案。

ETSI 专利政策既鼓励创新以吸引最先进的技术进入标准，同时也考虑到标准必要专利的近乎垄断的特殊性，因此要求权利人对所有实施者给予 FRAND 许可，以此平衡两者的利益关系。但专利许可费率纠纷还是由当事人自行解决，ETSI 并未有裁决机构解决此类纠纷，由于专利具有地域性，由各个国家行政机关赋予权利，各个国家拥有本国专利相应的管辖权，这也导致了具有全球性的移动通信标准必要专利陷入了没有对应的全球性机构来裁决此类纠纷的尴尬境地。

FRAND 许可名义上是对标准必要专利权利人的义务，但也包含了对专利实施人与专利权人进行善意协商并达成许可协议的要求，这一点各国法院的观点是一致的。

由于诉讼的高成本，包括金钱和时间，逐个国家进行诉讼以解决专利费率的方式确实是难以进行的。从这个角度出发，双方有纠纷的情况下，为防止实施人 holdout，由某个法院确定全球费率或者部分国家的专利费率确实有其合理性，英国法院因此认为其立场符合 ETSI 的 IPR 政策的精神也难以有效反驳。

但基于专利的地域性，专利的有效性和是否侵权属于所在地的司法管辖范围，因此裁定其它国家 SEP 的全球费率又不免有僭越司法主权的嫌疑。

英国法院也意识到了这个问题，在给出全球费率裁决的同时也尽力避开越权的嫌疑。首先，强调基于 ETSI 的 IPR 政策，为防止实施人 Holdout，平衡权利人与实施人的利益，实施人有达成许可协议的善意；其次，法院只裁决费率，其它国家的专利的有效性和是否侵权不在裁决范围，实施人可以在各国法院进行挑战，许可协议中考虑了根据结果进行调整的条款；再次，表示将把中国法院判决的中国专利的许可费率加入到其裁决的许可协议中；最后，法院是基于专利权人与 ETSI 的 FRAND 许可义务的协议进行裁决，属于合同纠纷的私法范畴，对于其它地域司法主权的影响较小。

此次发布的英国最高法院判决书中也有一些可能值得商榷的地方。例如根据 ETSI 的 IPR 政策第 4.3 条规定，即成员披露标准必要专利的义务延及专利族中的所有现存及将来的专利，但只需披露专利族的一个专利的信息，判决书以此为依据推断出 IPR 政策具有全球性，这似乎有点牵强。由于专利族中的所有专利一般具有相同的技术方案，其对标准制定的影响是相同的，而专利族中的多个国家专利在申请时间上则可能间隔较长，不论是依据巴黎公约申请优先权还是依据 PCT 申请他国专利，因此 IPR 政策中关于只需披露专利族中的一个专利的规定，更可能是为避免专利权人的重复性工作，也减少 ETSI 工作人员的负担。

又如，判决书中认为，尽管并不精确地了解专利组合中哪些专利是有效的且被侵权的，通信领域的通常做法是双方就专利权人的专利组合达成全球许可协议，其原因是实施人为了抢占市场先机往往会在标准发布后尽快将产品推向市场，通过就专利权人的整个专利组合达成许可协议以解决不确定性的问题。但实际上，由于有 FRAND 许可的义务，各国法院对于标准必要专利侵权禁令的颁发都有严格的限制，实践中实施人也就不太担心获得专利许可的时间

会对产品推向市场有影响，往往是先实施了再说，专利许可更多是专利权人主动找上门后的事情，而且实践中双方的谈判往往持续较长时间，如果是涉及仲裁或者诉讼，那时间就更长了。双方就专利权人的整个专利组合打包达成许可，这种通常做法一方面是由于专利权利的稳定性以及技术标准的变化，可能导致标准必要专利处于一个不太稳定的状态，另一方面由于数量庞大，对于每一个专利进行全面评估成本过高，甚至不太现实。

可能的解决和应对方式

无论如何，对于本国 SEP 专利的收费费率由他国法院进行裁决，终归多少有点越权的嫌疑。英国最高法院的判决书中提到了一些解决方案，比如产业的参与者设计一些方法以确定 FRAND 许可条款，或者修改标准制定组织的政策以提供一个国际仲裁组织，或者指定一些受尊敬的国家的知识产权法院或者仲裁院来确定条款。前者由于参与者众多且各方是竞争关系，许可费率的确定又非常复杂且部分关键要素难以精确量化，所以由参与者自行设计确定 FRAND 许可条款的方法并得到普遍应用的难度很大。后者即由 ETSI 成立或者指定某个(些)机构裁决此类纠纷，则可能会超出 ETSI 现有的工作/权力范围，而且现在的 ETSI 成员如此多元，达成一致进行变革的难度估计也很大。

因此，后续如果更多国家法院接受当事人单方面请求进行标准必要专利全球许可费率的裁决，由于各国法院因各自不同的经济发展水平、知识产权发展水平、传统习惯，对于如何平衡专利权人与实施人的利益有不同的立场，所裁决的专利许可费的高低也会有所不同，而专利许可费的数额往往较大，因此专利权人和实施人权衡后均可能会选取对自己更有利的国家进行诉讼，最终将可能导致冲突的判决结果。

对于实施人，如果在对己不利的国家被诉，可考虑在预计许可费占比较高且结果明显有利己方的一个或数个国家，提起平行诉讼请求裁决该国专利的许可费率，从而要求被诉所在地法院将全球许可协议中这些国家的许可费率设置为相应国家的判决结果，理由包括这几个国家许可费的占比较高，且法律、文化与被诉所在国相去甚远，由专利所在地法院裁决会比被诉所在地法院更符合当地情况，而且这个要求也不会与英国法院的判决依据相冲突（逐个国家进行诉讼以分别决定各个国家 SEP 许可费率导致的畸高成本）。

英国 *Conversant* 案的法官即计划将中国法院判决的 *Conversant* 专利许可费率纳入全球许可协议中，另外，该案判决书亦提到，根据中国法律，其将拒绝任何认为 *Conversant* 无法在中国获得公正待遇的意见。中国的知识产权法官正在大力发展知识产权诉讼裁决和执行制度。中国专利的 FRAND 专利使用费费率一直低于世界其他地区，这无疑是因为中国认为这符合中国人民目前的需求。这不是一个依据不同司法管辖区的法律而无法获得司法公正的问题。

更激进地，实施人也可以在其它国家发起平行诉讼要求裁决全球费率，甚至抢在专利权人起诉前发起诉讼。不过，这将可能带来判决结果冲突的不确定性。

【吴青青 摘录】

1.7【专利】木糖醇也掐架！康师傅供应商 PO 遇狙击战，竞争对手为举证曲线买货？（发布时间：2020-10-16）

无糖可乐、元气森林等饮料悄然走红，让国内食品饮料市场刮起了一股“无糖风”。

作为国内为数不多的功能性糖醇生产企业，康师傅、费列罗、好时、农夫山泉等众多知名企业供应商，欲在资本市场“乘风破浪”的浙江华康药业股份有限公司(以下简称浙江华康)，却在 IPO 的关键时刻，遭遇了专利引发的“狙击战”。

今年国庆假期前，随着首发获证监会发审委审核通过，浙江华康的 IPO 闯关之旅迈过了关键一步。

不过，在正式踏足资本市场之前，这家糖醇头部企业与竞争对手山东绿健生物技术有限公司（以下简称山东绿健）之间的专利纠纷，着实让市场捏了一把汗。

按照既定时间，这场浙江华康遭索赔 2500 万元的诉讼，将于 10 月 19 日在济南开庭。然而，在开庭之前，警方的介入给这场诉诸法庭的“商战”增添了新剧情。

多个权威渠道的信息显示，来自浙江华康所在地衢州市开化县的警方人员，于 9 月 10 日到达山东德州禹城，试图问询涉及山东绿健与浙江华康诉讼的多位相关人员，理由为“虚假诉讼”报案的案前调查。

除了诉讼、报案、警方问询等剧情，这场商战的背后，还暗藏玄机。《每日经济新闻》记者调查获悉，在 2019 年发现行业大佬的价格“不太正常”后，作为竞争对手的山东绿健，在今年初曲线买货，开启了关键举证……

专利纠纷引警方上门问询

虽然已经年过三十，但张健（化名）还是第一次接到派出所打来的电话。那天正好是教师节，虽然通话只有短短几分钟，但令他印象颇深。

“当时是周五下午，警察打电话要我去趟派出所，说有事情需要配合。”9 月 28 日上午，张健与《每日经济新闻》记者面谈时提到，身为山东绿健业务经理，他那时正在外地出差，也没有赶回去，事后警方也没有再与他联系。

一头雾水的张健回到禹城后，还是找熟人打听到了警方来电的缘由：事起山东绿健与浙江华康即将开庭的诉讼。此前，张健替公司采购了浙江华康的产品。

在 8 月 10 日报送的招股说明书（申报稿）（以下简称招股书）中，浙江华康提及了其于山东绿健之间的纠葛。山东绿健对浙江华康及焦作华康名下的专利号为 ZL201210549507.3 发明专利提出了无效宣告请求。此外，7 月 21 日，浙江华康还收到山东省济南市中级人民法院（以下简称济南中院）就诉前证据保全事项出具的（2020）鲁 01 证保 7 号、（2020）鲁 01 证保 8 号《民事裁定书》。

浙江华康在招股书中提到，申请人山东绿健，将浙江华康及山东盈健国际贸易有限公司（以下简称山东盈健）作为被申请人，向济南中院申请诉前证据保全。

不过，山东绿健方面提供的信息显示，公司起诉前向案件受理法院提出过诉前证据保全申请，法院依法裁定对浙江华康生产现场进行证据保全，但浙江华康拒绝法院工作人员进入生产车间取证。10月10日，记者尝试联系浙江华康方面，但未获回应。

济南中院于10月9日在给《每日经济新闻》记者的回函中表示，山东绿健与浙江华康、山东盈健侵害发明专利权纠纷两案，该院于2020年7月28日立案受理。被告（浙江华康）提出管辖权异议被驳回后，已上诉至最高人民法院，目前正在处理中。

按照济南中院7月28日开具的开庭传票，山东绿健发起的案号为（2020）鲁01民初2915号、2916号侵害发明专利权纠纷，将于10月19日开庭。

不过，这场诉讼在开庭前，增加了警方问询张健等多位诉讼相关人员的剧情。

9月下旬，一位禹城警方人士向《每日经济新闻》记者证实，浙江华康所在地开化县某派出所的警务人员曾于9月10日下午前往禹城，请禹城当地警方协助配合，涉及“虚假诉讼”的案前调查，但当时并没有立案。

上海锦天城律师事务所的一位合伙人向记者表示，虚假诉讼一般会在诉讼程序中发现，在诉讼过程中，案件的管理权在审理法院，而在执行、再审过程中发现虚假诉讼的，管辖权则会出现其他情况。

据另一位禹城警方人士透露，因为山东绿健与浙江华康专利侵权诉讼的管辖权不在禹城，当地经侦方面并未配合来自浙江的警务人员，对方也并未提供介绍信等书面函件。

对于是否就与山东绿健纠纷以涉嫌“虚假诉讼”为由报案，以及事件的后续进展，《每日经济新闻》记者于10月10日联系浙江华康方面，但公司证券部人员以静默期不便接受采访为由，未对此进行回应。

值得注意的是，济南中院给记者的回函中提到，关于涉及公安机关处理事项，到目前（10月9日），济南中院未收到公安机关与当事人的告知。

IPO 关键期遇惊险商战

警方的出现，让这场即将在法庭展开正面交锋的商战，有了新的剧情线。

不过，这部商战剧的精彩看点，大多集中在浙江华康与山东绿健专利纠纷的主线剧情。

在证监会9月28日举行的2020年第145次发审委会议上，发审委向浙江华康提出了四大方面问题，首当其冲的就是浙江华康与山东绿健之间专利纠纷的具体情况及进展。

浙江华康在招股书中称，经与山东绿健拥有的专利号为 ZL201210478583.X 的“一种 γ -结晶山梨醇的制备方法”，及专利号为 ZL200510040434.5 的“一种从麦芽糖醇液中提

取麦芽糖醇的方法”的权利要求记载中的全部技术特征相对比后确认，浙江华康使用的生产工艺、技术方案与上述专利不相同，发行人认为不构成侵权。

但山东绿健方面并不这样认为，其向《每日经济新闻》记者提供的信息显示：“案涉专利方法直接获得的产品为浙江华康的主营产品之一，从其招股书来看，其生产工艺、关键生产设备均与案涉专利方法的实施直接有关，具有较大的侵权嫌疑。”

事实上，对于这场在浙江华康 IPO 关键时刻发起的诉讼，山东绿健应该是有备而来。

从济南中院出具的《告知审判庭组成人员通知书》来看，今年7月28日，济南中院就受理的山东绿健与浙江华康、山东盈健侵害发明专利权纠纷一案组成合议庭。彼时，距离浙江华康上会仅两个月时间。

对于关键时刻发起的诉讼，9月27日，山东绿健相关负责人向《每日经济新闻》记者称：“我们起诉他们专利侵权是麦芽糖醇、山梨醇，我们上什么产品，这家企业就上什么产品，我们就想维护我们专利的权利。”

【杨其其 摘录】

1.8 【专利】涉及机器学习技术的专利申请文件的撰写策略（发布时间：2020-10-16）

机器学习（Machine Learning, ML）是一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度等多门学科，专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或者技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。简单的讲，机器学习是一门人工智能的学科，其主要研究对象是人工智能，特别是如何在经验学习中改善具体算法的性能。目前，机器学习已经在众多领域得到应用，例如数据挖掘、计算机视觉、自然语言处理、生物特征识别、搜索引擎、证券市场分析、DNA序列预测以及机器人运用。随着机器学习在各个领域的快速发展，众多企业逐渐投入研发机器学习技术，从而使得几年来涉及机器学习技术的专利越来越多，于此同时，企业对机器学习的专利申请需求也越来越多。因此，如何撰写机器学习技术的专利是目前专利从业人员所关注的重点之一。基于此，笔者根据撰写经验谈一谈涉及机器学习技术的专利申请文件的撰写策略。机器学习在技术实现时，大致分为模型训练阶段和模型应用阶

段，所谓模型训练阶段是指利用机器学习算法对样本数据进行学习以训练模型的阶段，所谓模型应用阶段是指利用训练好的模型对新数据进行预测的阶段。而在实际技术研发过程中，有时会针对模型训练阶段产生相关专利，而有时会针对模型应用阶段产生相关专利，当然，大部分时候是在两个阶段都有相关的改进点，即同时产生相关专利。基于机器学习技术本身的特点，笔者根据自身撰写经验总结出以下撰写策略：（1）、在实际操作中，先根据交底书明确技术改进点属于哪个阶段，方案仅涉及训练阶段的改进点，还是仅涉及到应用阶段的改进点，还是两者皆有。根据方案的改进点所属的具体阶段部署对应的权项。下面针对不同的情况分别进行说明。一种情况是，方案仅在模型训练阶段存在改进点，例如，在模型训练阶段涉及到原始数据采集、样本数据挖掘、特征提取、模型内部结构变化、模型参数更新算法以及模型组合训练等一个或者多个方面，方案若在这些方面作了改进，针对这种情况，则仅部署模型的训练方法以及产品等相关权项。另一种情况是，方案仅在模型应用阶段存在改进点，例如，在模型应用阶段一般会涉及到数据采集、特征提取、模型内部结构变化、模型输出结果应用以及模型组合应用等一个或者多个方面，方案若在这些方面作了改进，则仅部署模型的应用方法以及产品等相关权项。还有一种情况是，方案既涉及模型训练阶段又涉及模型应用阶段，例如：方案涉及到模型内部结构的改进，则既需要部署模型训练的方法还需要部署模型应用的方法以及相关产品等权项。（2）、在确定应部署的权项主题之后，再确定具体改进点所属的特定环节，根据特定环节定位出合理的权项范围，而无需站在模型训练过程或者模型应用过程的全局角度进行定位，以避免丧失权利。下面进行举例说明。一种情况是，有些方案仅仅涉及训练阶段的某一个独立环节的改进，则可以将方案定位到具体的独立环节，而无需站在整个训练过程进行全局定位，这样能够确定出合理的权项范围。例如：有些方案仅涉及模型训练阶段中样本数据采集方面的改进，则可以将权项范围定位在样

本数据采集的范围即可，具体在撰写时，方法权要的步骤描述出如何采集样本数据以完整表征改进点即可，可以跳出交底书中限定的特定模型下的训练场景，基于此，也可以对方案进行场景性扩展，以及训练过程中其他环节的扩展。但在从权中可以通过名词限定或者增加方法步骤的方式进一步地保护样本数据应用于具体模型训练的方案，以保证交底书中提供的最佳场景应用的方案。例如，在从权中采用功能性限定，如所述样本数据用于某某模型训练，或者利用所述样本数据对某某模型进行训练。另一种情况是，有些方案仅仅涉及训练阶段中损失函数部分的改进，而此部分也无法作为独立的方案，基于此，可以根据该改进点所处的具体环节，或者与其直接相关的环节，确定权项合理的范围。在机器学习中损失函数部分会涉及构建目标函数以及利用目标函数进行模型参数优化环节，基于此，可以将权项范围定位到这两个环节相结合所组成的范围，而无需站在训练过程全局角度进行定位，也不能定位到函数本身的范围，即不能盲目缩小范围至丧失技术方案本身所需的素材导致不属于保护客体，也不能局限于整个实际方案实现的场景，这样才能够确定出合理的权项范围。

（3）、在实际操作中，大部分涉及机器学习技术的方案会同时涉及到模型训练以及模型应用两个阶段的改进，针对此情况，考虑到实际维权阶段的相关问题，建议先从模型应用角度部署相关权项，再从模型训练角度部署相关权项。这主要是因为，一方面模型应用相比模型训练更容易取证，由于模型训练一般仅在后台完成，而模型应用则有可能由前台完成，供用户使用。因此，模型应用相比模型训练更容易取证。另一方面，模型应用的市场价值也远远大于模型训练的市场价值，例如，有时模型训练可能一次性完成，而一旦模型在训练好之后是会被重复应用，而且很容易被移植应用；在实际应用中，有的企业主要负责模型算法研究进行模型训练，从而为其他多家企业提供训练好的模型，则其他多家企业会同时应用这一模型实现其产品功能。也就是说，模型应用再现的可能性比模型训练再现的可能性要高的多。

因此，建议优先考虑构建模型应用的权利要求，再考虑构建模型训练的权利要求。另外，还考虑到专利申请经费或者维权等各种问题，在实际撰写过程中，也可以将模型训练过程作为模型应用权项的从属权项进行部署。例如，权 1 是一种模型应用方法，而权 2 引用权 1，进一步增加关于如何训练权 1 中的模型的方案。

（4）、在实际操作中，也会遇到有些案件虽然提及到机器学习技术，但其仅是利用了已有的模型进行相应处理，对模型训练以及模型应用均为作改进。因此，针对这种类型的案件，在撰写时，可以不写模型的训练，也无需关注模型的具体网络结构，可以把模型当作能够实现特定数据处理的，具有一定输入输出映射功能的黑盒处理即可，无需浪费过多笔墨，而把重点放在方案的实际改进点。

（5）、在实际操作中，考虑到机器学习技术本身技术复杂性较高，为了提高专利申请文件的可读性，可以针对方案本身的技术特点在说明书布局以及说明书附图特殊处理。例如，针对模型训练和模型应用具有改进的方案，虽然在权利要求中先部署的模型应用后部署的模型训练，但在说明书中可以先部署模型训练的相关实施例，再部署模型应用的相关实施例，以方便企业审核人、审查员、法官等在处理案件时更容易理解方案的实现。另外，在针对模型网络结构本身有改进的方案，由于模型的网络结构的改进本质上是对数据处理逻辑的改进，而数据处理逻辑从数据层面来讲，往往是网络参数矩阵以及其含义的变化，这种变化是很难通过简单的绘图来表征，对此，可以将模型内部网络结构功能模块化，根据其对数据处理逻辑，确定每个模块的输入输出，进而通过级联式方式绘制出由具有特定功能的模块所组成的模型，尤其是在绘图中，可以有效结合实际研发过程中的中间结果图以及实际应用中产生的效果图。例如，模型用于对图像进行处理所产生的效果图，这样，能够通过图文结合的方式更清楚地表征方案的核心改进点和有益效果，也能够方便企业审核人、审查员、法官等在处理案件时更容易理解方案的具体情况。以上主要是笔者根据个人经验，说明了撰写涉及机器学习技术的专利申

请文件时需要考虑的几点因素，当然，在撰写专利申请文件时也需要兼顾考虑其他因素。由于，机器学习本身涉及的知识非常广阔，该技术还在不断的发展更新中，笔者也仅能够了解其中一角，如有纰漏之处还请批评指正。

【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:2020-10-15）

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”学术研究交流会。

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的

奖励资助
高新减税
项目成果
升学毕业
企业宣传
招标投标

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

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

3、低质量专利申请的具体体现

相同方案重复递交（为了凑数，方案大量拆分）

编造技术方案
抄袭技术方案
拼凑技术方案

文字注水（背景技术大篇幅复制、技术效果与技术问题对不上）

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】专利复审无效十大案件启示一：网络证据和古老的专利文献不可忽视（发布时间：2020-10-12）

4月26日，世界知识产权日当天，复审与无效审理部发布了2019年度专利复审无效十大案件。本公众号将对这些案例逐一分析，期望能给大家一些启示。今天我们先分析第7个案例，多旋翼无人飞行器无效案。涉案专利是专利号为201220686731.2，名称为“多旋翼无人飞行器”的中国实用新型专利，专利权人为大疆创新科技有限公司。原权利要求如下：

“1.一种多旋翼无人飞行器，其包括中空的外壳和收容于外壳内的电路模块，所述外壳包括主体部和由主体部围设的外壳内腔，所述电路模块收容于外壳内腔中，其特征在于，**所述多旋翼无人飞行器还包括置于外壳上且远离外壳内腔的传感器。**

2.根据权利要求1所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述传感器为磁场感应器。

3.根据权利要求2所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述磁场感应器为指南针。

4.根据权利要求1所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述传感器为GPS定位模块。

5.根据权利要求1所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述多旋翼无人飞行器的外壳还包括与主体部相连的脚架，所述传感器位于脚架上。

6.根据权利要求5所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述脚架包括与主体部相连的彼

此相隔一定距离的一对支撑部和连接两个支撑部的连接部，所述传感器设于支撑部上。

7.根据权利要求 1 所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述主体部包括壳体与与壳体一体成型的机翼。”

无效请求人道通智能在提出无效后，专利权人对权利要求进行了修改，将权利要求修改如下：

1.一种多旋翼无人飞行器，其包括中空的外壳和收容于外壳内的电路模块，所述外壳包括主体部和由主体部围设的外壳内腔，所述电路模块收容于外壳内腔中，其特征在于，**所述多旋翼无人飞行器还包括置于外壳上且远离外壳内腔的传感器，所述多旋翼无人飞行器的外壳还包括与主体部相连的脚架，所述传感器位于脚架上，所述主体部包括壳体与与壳体一体成型的机翼。**

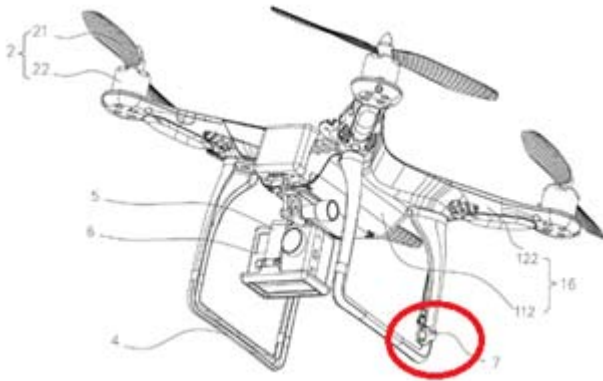
2.根据权利要求 1 所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述传感器为磁场感应器。

3.根据权利要求 2 所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述磁场感应器为指南针。

4.根据权利要求 1 所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述传感器为 GPS 定位模块。

5.根据权利要求 1 所述的多旋翼无人飞行器，其特征在于，所述脚架包括与主体部相连的彼此相隔一定距离的一对支撑部和连接两个支撑部的连接部，所述传感器设于支撑部上。”

这件专利的核心技术点非常容易理解。无人机飞行需要判断方位，通常需要安装指南针，但是指南针具有磁性，会对无人机电子部件产生干扰，为了避免这种干扰，这件专利提出了一种方案，将指南针安装在无人机的脚架上，远离其他电子部件，这样最大程度地避免干扰。



这件专利的方案并不复杂，但由于实用新型，创造性要求不高，在无效实用新型的时候，一旦找不到破坏新颖性的对比文件，请求人一般都比较痛苦。请求人为了无效这件专利，提出了 47 篇证据，可见狠下了一番功夫。

这件实用新型的无效，有两个难点，其一是找到最接近的对比文件，公布出多旋翼无人机的基本特征，包括中空的外壳和收容于外壳内的电路模块，外壳包括主体部和由主体部围设的外壳内腔，所述电路模块收容于外壳内腔中、脚架等特征；其二是找到对比文件披露本发明的发明点特征“传感器（指南针）远离核心电子部件”。

为了证明现有技术中存在这样的特征，请求人用了几十篇网页论坛的证据，主要是展会报道的图片和视频。但是这里涉及到网页证据的证明力问题，网络论坛的来源复杂，很多信息是个人传上去的，缺乏公信力，如何证明发布时间的可靠性和信息的稳定性存在问题。

复审与无效审理部在该案中提出一种思路，认为：“在优酷网上传的时间代表了视频进入服务器的时间，上传时间由互联网的系统自动生成，上传时可以选择是否公开。虽然专利权人主张“上传时间并不一定是公开时间”也有存在的可能，但专利权人没有提供相应证据予以证明。……证据 19-1、19-3、19-4 以及 19-5 相互印证在 2012 年 08 月 28 日举行的“第九届上海国际模型展览会”上展出了上述产品，并由网友通过图片和视频在网上分享，即上述产品的结构在本专利申请日前已经处于公众想得知就能得知的状态。”

这种思路是说，如果在提出无效的证据时，单个网络证据的证明力可能比较弱，请求人可以提出多份证据，从不同角度指向同一个证明点。比如单个网友在特定时间上传的图片可能证明力不强，但是有十几个网友和论坛，在那个时间点附近在不同的平台都发布了相关的图片，那么他们之前联合串通修改证据的可能性就极小。这也是民事证据的“高度盖然性”的概念。

但对于该案来说，证明到这一点才完成第一步，也就是找到最近接的对比文件，这件专利的核心发明点是“传感器（指南针）远离核心电子部件”这个特征。

对此请求人找到一份关键的对比文件，1969 年申请的美国专利文献 US3604660，这篇文献的开头提到“为了飞行器上的电子设备，尤其是，飞行器上的电磁材料不影响指南针读数，通常将指南针悬挂在一根柔性的非磁性的缆绳上或者飞行器后面的刚性杆上。”

这段文字并不是该专利的发明点，实际上是一段解释性的文字，而且指南针表达是“magnet prospecting”和“magnetometer”。

trolling a variety of sensors on a helicopter. Helicopters are generally preferred over fixed-wing aircraft for a number of operations, such as magnetic prospecting. Magnet prospecting, which is commonly used to locate iron ore deposits, for example, usually involves flying an aircraft over a terrain area to detect and record magnetic anomalies by means of a magnetometer. Signals from the magnetometer are commonly recorded with a conventional strip chart galvanometer recorder, and a camera carried in the aircraft and synchronized with the recorder continuously photographs the terrain so that the locations at which magnetic anomalies occur may be later identified. As the aircraft yaws, rolls and pitches, the terrain area photographed by the camera changes. In order that electrical equipment in the aircraft, and more importantly, magnetic materials in the aircraft, not affect the magnetometer readings, it has been common to suspend the magnetometer on a lengthy flexible nonmagnetic cable or a rigid boom which trails behind the aircraft. Such cables or booms typically have been 10 to 200 feet long. If mounted on

为了证明这一点，无效请求人还找到论坛上的另一个证据，一位网友提到无人机时发表的评论“but move the mag down to the bottom of the landing legs（翻译为把指南针移到底部的脚架上）”，在这里用了“mag”来表示指南针。

最后，复审与无效审查部认为“本领域技术人员在证据 19 的基础上（注：网页上的多份图片），基于证据 7（注：美国专利 US3604660）、证据 12（注：论坛评论）或公知常识的教导，而在设置电路模块和传感器的位置时，为了避免电路模板对传感器的干扰，将传感器远离收容电路模块的外壳内腔，并将传感器设置在脚架上是容易想到的，且在证据 19 的脚架上设置传感器既没有技术障碍，也没有产生预料不到的技术效果，因此，权利要求 1 的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，因而权利要求 1 不具备创造性而不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。”

最终这件专利被无效。

但坦白说，这件专利的无效工作并不轻松，虽然这个创意看上去很简单，但是请求人的对比文件都不是可以一锤定音的。最接近的对比文件和影响创造性的“启示”文件都不是一篇单独的文件，最接近的对比文件用的是多份网络证据相互印证的方式，“启示”文件用的美国 1969 年申请的古老的专利文件和论坛的评论结合。最终是多份文件结合才破坏了实用新型的创造性。

这件无效案也给我们的无效工作带来很多启示。在无效中，对于网络证据，尽量找到多份不同角度的文件相互印证指向同一个证明点，力求证据达到“高度盖然性”。在检索中，不要

忽视一些看起来很高老的专利文件，有时候关键点就藏在其中。魔鬼是在细节里。

【任宁 摘录】

热点专题

【知识产权】通知书什么时候发？实质审查要多久...关于专利申请的各阶段时限汇总！

当申请人提交一件新申请后，接下来会问，我这个**案子什么时候能授权啊？我们什么时候能拿到证书啊？**或者是提交半年、一年后会再次询问，**怎么这么久了还没授权呢？**我们着急等着用证书呢等类似的问题。

面对这些问题的时候，别着急，毕竟每个案子提交后都会有它必须经历的程序和需要经历的时间。

下面是笔者根据实际操作，大概汇总了一下常规程序下每个案子在提交中国国家知识产权局（以下简称官方）后，官方会发出的通知

书以及每个通知书相关的期限，以便申请人了解相关程序，避免着急。

一、发明专利申请

(1) 专利申请受理通知书

对于采用巴黎公约途径向官方提交的发明专利申请，或者未要求优先权直接向官方提交的发明专利申请，**提交后的 1-3 天内**，一般会收到官方发出的《专利申请受理通知书》和《缴纳申请费通知书》，收到此通知书后需要注意如期缴纳申请费，**申请费的缴纳期限是缴纳申请费通知书发文日加 15 天再加 2 个月内**，或者**自收到受理通知书之日起 15 日内(以后到期的为准)**，缴纳申请费后，本案进入初步审查程序。

(2) 国际申请进入中国国家阶段通知书

对于采用 PCT 途径向官方提交的发明专利申请，**一般提交后 20 天左右**，会收到官方发出的《国际申请进入中国国家阶段通知书》，收到此通知书申请人就会获知国家申请号和进入中国国家阶段的日期。

(3) 补正通知书或者办理手续补正通知书

这两个通知书是针对新申请提交时缺少应提交的手续文件所下发的通知书，比如缺少委托书或者优先权文件等；或者提交的申请文件有形式缺陷，答复期限是**通知书发文日加 15 天再加 2 个月**。

(4) 发明专利申请初步审查合格通知书

此通知书是告知申请人本申请通过了官方的初步审查，没有需要注意的期限，已进入公布的准备阶段。

(5) 发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书

如果提交新申请时同时要求了提前公开，并同时提出实质审查请求且缴纳费用，或者新申请要求了优先权并且提出实质审查请求且缴纳费用，一般情况下，在**新申请提交后的六个月左右**会收到此通知书。

虽然此通知书本身没有特别需要注意的期限，但是如果申请人想要对新申请提交时的申请文件进行主动修改，可以在此**通知书发文日加 15 天再加 3 个月**的时间内进行修改。

或者，申请人打算基于同族申请的可授权文本提交 PPH 请求，则需要在该期限内将该申请的权利要求修改成与对应申请的权利要求一致或小于其保护范围。

需要注意的是此期限并不是官方要求的必须答复的期限，如果申请人确定不进行主动修改，该期限可忽略。

另外，如果申请人有意基于该中国专利申请提交香港的转录申请，应在**公布日起 6 个月内提出**，该期限无法延期且不能恢复。

(6) 发明专利申请公布通知书

如果申请人想对自己的发明专利申请进行较长时间的保密，没有在新申请提交的同时要求提前公开并且没有提交实审请求且缴费，那么本申请将会在自申请日或者最早的优先权日起**满 18 个月时进行公布**，届时就会收到此通知书，需注意的是，如果申请人有意基于该中国专利申请提交香港转录申请，应在**公布日起 6 个月内提出**，该期限无法延期且不能恢复。

(7) 发明专利申请实质审查请求期限届满前通知书

如果申请人在新申请提交的同时，没有提交实质审查请求书并缴费，申请人可以在自申请日或者最早的优先权日起**3年内**任何时间提出该请求并缴费。

如果在发明专利申请实质审查请求期限届满前三个月仍未提交实质审查请求书并缴费，官方则会在**发明专利申请实质审查请求期限届满前3个月发出此通知书**，通知申请人实审期限即将届满，申请人如果请求实质审查的话，应当于期限届满之前办理上述手续；期满未办理的，该申请将被视为撤回。

(8) 发明专利申请进入实质审查阶段通知书

申请人在自申请日或者最早的优先权日起**三年内**提出了实质审查请求并缴费，官方就会发出此通知书，告知申请人此专利申请已经进入实质审查程序，此通知书需注意的期限同本文第(5)条。

对于上述(5)、(6)、(7)和(8)所列出的通知书，并不是每个发明专利申请都会收到，根据申请人是否提出提前公开请求和提出实质审查请求的时间不同，官方发出的通知书会有不同。

(9) 第一次审查意见通知书

发明专利申请进入实质审查程序之后，经过审查员审查，如果申请文件存在缺陷，比如涉及缺乏新颖性、创造性和/或实用性等的问题，官方就会下发此通知书。申请人需要对此通知书进行答复，答复期限是**发文日加 15 天再加 4 个月**。

(10) 第 N 次审查意见通知书

申请人在对第一次审查意见进行答复后，经过审查员进一步审查，相关缺陷并没有完全克服或者还存在其他缺陷，就会收到第 N 次审查意见通知书，答复此通知书的期限是**发文日加 15 天再加 2 个月**。

(11) 办理登记手续通知书和授予发明专利权通知书

收到此通知书，那么恭喜你，说明本专利申请已经通过实质审查，达到了可以被授予专利权的标准啦，当然首先需要缴纳授权办理登记手续费和当年年费，缴费期限是**通知书发文日加 15 天再加 2 个月**。

(12) 发明专利证书

缴纳办理登记手续费后，一般情况下**2 个月左右**会收到专利证书。

(13) 缴费通知书

发明专利获得授权后，自授权之日起需每年在申请日前缴纳当年年费，具体缴费金额和缴费期限，均可以以官方发出的缴费通知书上体现的信息为准。

(14) 驳回决定

与 (11) 所列的通知书相对，如果经过对第 1/N 次审查意见通知书的答复和/或申请文件的修改仍没有克服相关的缺陷，则申请人会收到驳回决定，意味着这个申请被知识产权局驳回了，将无法获得专利权。

当然，如果申请人对驳回决定不符，则可以提起复审请求并缴费，在此就不赘述了。

二、实用新型和外观设计

(1) 专利申请受理通知书

对于采用巴黎公约途径向官方提交的实用新型和外观设计专利申请，或者未要求优先权直接向官方提交的实用新型和外观设计专利

申请，**提交后的 1-3 天内**，一般会收到官方发出的《专利申请受理通知书》和《缴纳申请费通知书》，收到此通知书后需要注意如期缴纳申请费，申请费的缴纳期限是缴纳申请费**通知书发文日加 15 天再加 2 个月内**，或者**自收到受理通知书之日起 15 日内**，（以后到期的为准），缴纳申请费后，本案进入初步审查程序。

（2）国际申请进入中国国家阶段通知书

对于采用 PCT 途径向官方提交的实用新型专利申请，**一般提交后 20 天左右**，会收到官方发出的《国际申请进入中国国家阶段通知书》，同样的收到此通知书后申请人就会获知国家申请号和进入中国国家阶段的日期。

（3）补正通知书或者办理手续补正通知书

这两个通知书是针对新申请提交时缺少应提交的手续文件，比如缺少委托书，优先权文件等；或者提交的申请文件存在形式缺陷，答复期限是**通知书发文日加 15 天再加 2 个月**。

（4）第 N 次审查意见通知书

经过审查员初步审查，认为相关申请存在实体缺陷，例如实用新型缺乏新颖性或外观设计与现有设计属于相同设计等缺陷，就会收到第 N 次审查意见通知书，答复此通知书的期限是**发文日加 15 天再加 2 个月**。

(5) 办理登记手续通知书和授予实用新型/外观设计专利权通知书

收到此通知书，说明本实用新型/外观设计已经通过初步审查，达到了可以被授予专利权的标准，当然也需要缴纳授权办理登记费和当年年费，缴费期限是**通知书发文日加 15 天再加 2 个月**。

(6) 实用新型/外观设计专利证书

缴纳办理登记费后，一般情况下**2 个月左右**会收到专利证书。

(7) 缴费通知书

同样的，获得授权后，自授权之日起需每年在申请日前缴纳当年年费，具体缴费金额和缴费期限，均可以以官方发出的缴费通知书上体现的信息为准。

相比于发明专利申请，实用新型和外观设计少了实质审查的程序和时间，相对授权周期也会较短。

在专利申请的过程，被问到最多的都是关于时间的问题，什么时候公布？通知书什么时候发？实质审查还得多久？.....其实官方下发通知书的时间作为代理机构来说并不能给到申请人一个准确的答复，但是作为代理机构，也是在长期的工作过程中总结出一个大体的时间范围。

对于实用新型和外观设计还好，因为不涉及实质审查，授权周期较短。对于发明专利申请，因为仅实质审查周期就很长，在这个过程中如果不附加额外的程序，那么申请人要做的可能就是等待，等待官方的审查过程，等待下发审查意见通知书或者以上提到的其他通知书。

以上，仅是笔者在实际工作中的小总结，希望对申请人能有所帮助，也希望同行不吝指正。

【李晴 摘录】