



*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

# 第四百三十二期周报

## 2020.10.25-2020.10.31

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】我的品牌商标还在申请中，应该如何做市场宣传？
- 1.2 【专利】欧专局与中国国家知识产权局将启动专利试点项目
- 1.3 【专利】重磅！国家批复，杭州要建知识产权保护中心！
- 1.4 【专利】国家知识中心建设
- 1.5 【专利】案例评析：专利法第九条第1款但书规定在专利复审、无效程序中的适用
- 1.6 【专利】2020年新专利法对企业的十大影响
- 1.7 【专利】PCT专利申请进入欧美国家阶段注意事项
- 1.8 【专利】关于如何答复涉及“实用新型保护客体”的审查意见
- 1.9 【专利】【经典专利战系列】第一回：霍尼韦尔诱杀美能达
- 1.10 【专利】浅论说明书公开不充分的撰写实践

## ● 热点专题

- 【知识产权】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

# 每周资讯

## 1.1【商标】我的品牌商标还在申请中,应该如何做市场宣传?(发布时间:2020-10-28)

在一些产品上,我们可以看到品牌名的右上角或右下角印有®标志,R,英文“register”的缩写,即“注册”,企业提供的商品或服务打上这个标记表示它所标注的图形或文字是注册商标,具有排他性、独占性、唯一性等特点,受国家法律的保护,任何企业或个人未经注册商标所有权人许可或授权,均不可自行使用,否则将承担侵权责任。

按照《商标法》规定,使用注册商标,有权在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记®。

那么,如果是未注册商标,或者是已经提交了商标注册申请,甚至已经拿到了商标局下发的《商标注册受理通知书》的情况下,能不能加注®进行使用呢?

当然不可以,不正确使用®标可能会陷入侵权甚至是违法的!

### 不正确使用®标会导致的后果

如果在商标未核准注册的情况下,擅自加注®标记,会有以下后果:

一、未注册商标在使用中,加注注册标记®或标称“注册商标”,既是对消费者的欺骗,也损害了商标管理秩序,视为冒充注册商标的违法行为,受工商部门监管。

工商部门可以《商标法》中相应规定对此类行为予以制止,限期改正,并可以予以通报;违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额20%以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。

例如：A 公司是一家机械销售商，机器售价为 100 万，在商标提交申请过程中，产品却标注了®标，被工商部门发现时，已经销售了 10 台，总销售额为 1000 万，那么按照商标法规定，该公司最高将面临 200 万的罚款！  
**一个小小的®，可能会引发上百万的罚款。**

台湾艺人小 S 老公便遇到过这样的官司，“胖达人”是小 S 老公投资的面包店，当年在大陆的商标还处于提交申请过程中，但却在实际宣传中使用了®标记，最终该公司以冒用注册商标、涉嫌虚假宣传等罪名立案，并处以罚款。

二、未注册商标在使用中，加注注册标记®也有可能侵犯他人的商标权或其他在先权利，如著作权或企业字号权等等，**即有被诉侵权的可能。**

商标的本质是区别商品或服务来源，商标注册标记®可以起到警示的作用，告知他人这是已注册商标，获得法律保护，如果没有注册而擅自加注品牌标记，有可能被有心人投诉侵权。

上海某实业有限公司及关联方由于未经许可使用“百强家具”系列标识及文字，被上海知识产权法院认定侵权，**判决赔偿 1196 万元，成为我国家居行业历史上最高判赔额的商标侵权案。**

### **那么，商标还未完成注册该用什么来标记？**

在商标还未成为注册商标的时候，标注“TM”标记。“TM”是英文 Trademark 的缩写，代表商标正在注册。TM 标记也可以起到警示作用，告知他人这个商标已经处于申请状态！

虽然“TM 商标”没有法律效力，但在日常生活中却经常见到，说明“TM”标注还是有一定作用的。

- 1、在商品或宣传上打上 TM 标注，明确告诉竞争对手或他人，该标志已经向国家商标局提交了商标注册申请，**可以起到一个提示的作用；**
- 2、在特定的情境下，“TM 商标”的确也略有警告作用：不要对该商标进行侵权，否则等该商标授权，我们有权利就起诉你！
- 3、一定程度上，**该商标的使用可以留作商标证据**，证明该商标已经形成了稳定的市场关系，如果商标被驳回，可以作为证明材料提交给商评委，在确权阶段仍有反败为胜的可能。

**建议广大企业在商标申请注册期间，如果确实需要使用该商标：**

1、事先进行**细致的商标检索**，最大限度地保证之前没有相同或者近似商标，避免陷入侵权风险；

2、控制该申请中商标的各种投入包装、宣传的成本，**不要进行大规模的宣传推广**，以防止自己投钱，却为他人做了嫁衣。

企业在发展过程中还是需要尽早将商标注册，建立知识产权防御体系，通过各种途径维护自身合法权益！

【刘婷婷 摘录】

## 1.2 【专利】欧专局与中国国家知识产权局将启动专利试点项目（发布时间:2020-10-30）

欧洲专利局（EPO）和中国国家知识产权局（CNIPA）即将启动的为期 2 年的试点项目将使通过《专利合作条约》（PCT）路径提交国际申请的中国申请人能够选择 EPO 作为国际检索单位（ISA）。

上述试点项目将于 2020 年 12 月 1 日开始实施，将对以 CNIPA 或世界知识产权组织国际局为受理局来递交申请的申请人开放，并在最初的 12 个月中将参与该项目的专利申请数量限定在 2500 件，在接下来的 12 个月内将参与该项目的专利申请数量限定在 3000 件。

CNIPA 局长申长雨表示：“中国高度重视知识产权保护工作。中国企业认为，为知识产权提供保护能够确保其获得核心竞争力和可持续发展。PCT/ISA 试点项目是 CNIPA 和 EPO 建立全面战略伙伴关系的重要成果之一，将帮助申请人在欧洲获得知识产权保护。”

EPO 局长安东尼奥·坎普诺斯（António Campinos）指出：“这是我们与 CNIPA 进行战略合作的重要时刻，象征着对我们高质量工作的信任。EPO 很高兴中国申请人在递交国际申请时选择其作为 ISA，并将致力于为来自中国和世界各地的申请人提供最优质的服务。”

在过渡阶段，以 CNIPA 作为受理局提交国际申请并选择 EPO 作为 ISA 的申请人将需要直接用欧元向 EPO 支付国际检索费用。加入该试点项目的申请人预计很快能够使用人民币向 CNIPA 支付这笔费用。

通过 PCT 路径提交国际申请并选择以 EPO 作为 ISA 的中国申请人也可以向 EPO 提出国际初步审查的请求。他们应根据 PCT 第 2 章的规定直接向 EPO 支付相应的费用。

EPO 将会提供国际检索报告和书面意见。这些报告和意见会为申请人提供对其发明的可专利性的清晰评估，从而有助于申请人就是否进入国家或地区阶段（尤其是欧洲阶段）作出及时和明智的决定。此外，借助 EPO 的国际检索报告和书面意见，那些希望加速其专利申请的中国申请人可以更早地进入欧洲阶段，请求相关机构提早处理其申请，并使其专利申请能够获得审查而无需进行补充欧洲检索程序。

**【陈强 摘录】**

**1.3 【专利】重磅！国家批复，杭州要建知识产权保护中心！（发布时间:2020-10-29）**

近日，国家知识产权局正式批复同意建设中国（杭州）知识产权保护中心，面向高端装备制造产业开展知识产权快速协同保护工作。建设中国（杭州）知识产权保护中心是全面贯彻党中央、国务院和省委、省政府强化知识产权保护工作的重要举措，也是落实《杭州知识产权保护行动计划（2020-2022 年）》的有效途径。

国家知识产权局  
China National Intellectual Property Administration

邮箱登录 | English | 无障碍

国家市场监督管理总局  
中央纪委国家监委驻市场监管总局纪检监察组

请输入您要搜索的内容

当前位置：首页 > 新闻 > 局要闻

### 中国（杭州）、中国（宁德）知识产权保护中心获批成立

发布时间：2020-10-28

10月26日，国家知识产权局同意建设中国（杭州）、中国（宁德）知识产权保护中心（以下简称“杭州保护中心”、“宁德保护中心”），全国在建和已运行知识产权保护中心总数量达到40家。

杭州保护中心面向高端装备产业开展知识产权快速协同保护服务，是继浙江、宁波保护中心后，浙江省建设的第3家保护中心，将通过进一步加强知识产权保护，优化营商环境，服务杭州市“新制造业计划”，推进高端装备制造产业高质量发展。宁德中心面向新能源产业开展知识产权快速协同保护服务，是继泉州保护中心后，福建省建设的第2家保护中心，将通过提高知识产权服务水平，优化营商环境，提升产业竞争力，进一步巩固宁德市锂电新能源产业全球最大集聚区的优势地位。（赵特技）

近年来，随着数字经济和“新制造业计划”的深入推进，创新驱动已成为杭州发展的重要引擎，涌现了一批领军高端装备制造制造业领军企业，已初步具备参与全球竞争的优势。杭州形成了尊重知识、崇尚创新、保护创造的创新创业氛围，对加强知识产权保护、快速处理知识产权纠纷、提供更丰富的知识产权服务提出了更高的要求。

中国（杭州）知识产权保护中心的获批，将进一步满足我市企业对于知识产权快速审查、快速确权、快速维权的急迫需求。

可极大缩短专利授权时间，发明专利授权周期缩短至3个月以内，使技术创新快速转化为专利，迅速形成产业的技术创新优势；

可快速进行专利确权和维权，通过国家专利复审事权下放和海外知识产权纠纷应对指导分中心等资源，降低企业维权成本，增强创新主体的知识产权保护能力；可承接国家知识产权大数据资源，吸引和集聚更多全球优质创新资源，推动行业自主创新能力和产业竞争力提升，使杭州企业有效开展知识产权产业导航、高价值专利布局、知识产权运营转化等工作，促进产业高质量发展。保护中心是地方知识产权工作的“桥头堡”，国家知识产权局通过在地方设保护中心，将预审、审查、确权等国家事权部分下放，将数据、培训、人才等资源下沉共享，为创新主体、市场主体提供“一站式”知识产权综合服务。接下来，保护中心将高效优质地加速推进各项建设工作，积极探索具有行业特点、符合杭州实际的知识产权保护机制，全面融入杭州经济社会发展，不仅为杭州企业知识产权工作提供高水平服务，助力塑造良好营商环境，更将充分发挥国家资源集聚平台的载体作用，倍增人才集聚效应，支撑产业创新发展，让创新成果更多地在杭州落地生根、开花结果，进一步推动全市源头创新和全链驱动，为杭州高质量发展注入强劲动力。

#### 1.4 【专利】国家知识中心建设（发布时间：2020-10-29）

28日，广东省人民政府网站公布了《中新广州知识城总体发展规划（2020—2035年）》（以下简称《规划》）。根据《规划》，中新广州知识城（以下简称中新知识城）将重点推进生物医药与大健康、新一代信息技术、新材料新能源等产业发展。到2035年，全面建成具有全球影响力的国家知识中心。

##### 建有全球影响力的国家知识中心

《规划》提出，中新知识城的战略定位是围绕建设具有全球影响力的国家知识中心，着力打造知识创造新高地、国际人才自由港、湾区创新策源地、开放合作示范区，成为粤港澳大湾区高质量发展重要引擎。

具体而言，到2022年，国家知识中心建设初见成效。每万人口发明专利拥有量超过100件，研究与开发（R&D）经费占地区生产总值比例超过4.5%，数字经济占比达到40%以上，知识城在全球的知名度和竞争力明显提升。

到2035年，知识城营商环境位居国际前列，宜居宜业新城全面建成，知识城全面建成具有全球影响力的国家知识中心。

##### 加大重大科技基础设施布局

在集聚全球科技创新要素方面，中新知识城将通过打造具有全球人才配置功能的平台载体，汇聚全球顶尖人才；采取中外合作、央地共建、军民共建等模式加大重大科技基础设施布局，集聚高端研发机构；强化资本市场对科技创新的支持，构建多元化联合资助体系，加大科技创新资金投入。

在完善科技创新体系方面，中新知识城将完善多主体跨区域协同创新体系，主动融入全球创新体系，切实改善科技创新生态。

在深化科技体制改革方面，中新知识城将创新人才管理机制，设立海外人才工作站；健全促进科技成果转化的机制，加强产学研协同创新；完善有利于开放创新的体制机制，建立中新广州知识城智库，推动形成“走出去”和“引进来”深度融合的开放创新局面。

##### 加速知识产权市场化运营

在推动知识产权创造与运用方面，《规划》提出，要提升知识产权创造能力，形成一批核心自主知识产权，培育一批知识产权数量密集、价值高、具有市场竞争优势的知识产权强企；要加速知识产权市场化运营，注重培育一批产业特色突出的知识产权运营机构，由国家知识产权局支持并推荐符合条件的单位申报技术与创新支持中心（TISC）；要培育知识产



权金融服务市场，在知识城探索开展知识产权证券化试点，在上海证券交易所、深圳证券交易所探索发行知识产权证券化产品。

在强化知识产权保护方面，中新知识城将构建科学合理的知识产权保护体系，健全知识产权维权服务机制，完善知识产权纠纷多元化解机制。特别是对接粤港澳三地法律部门早前同意设立的大湾区调解平台，鼓励知识城内企业以调解解决境内及跨境知识产权争议，支持知识城内企业可约定由境外（包括香港特区）仲裁机构对境内纠纷进行仲裁，提供更全面的国际化知识产权仲裁服务。

### 构建知识密集型产业体系

《规划》提出，中新知识城要发展知识密集型产业，包括生物医药与大健康产业、新一代信息技术产业、新材料新能源产业、科教服务与数字创意产业、智能制造产业。

根据《规划》，中新知识城还要完善知识密集型产业服务体系，健全产业孵化育成体系，优化金融支持服务体系，营造有助于知识密集型产业发展的国际一流营商环境。

在优化产业空间布局方面，知识城将打造“一核一轴四组团”的总体空间布局。其中“一核”指知识创造与科技创新核，重点发展总部经济、科教服务、知识产权、新一代信息技术服务、文化创意、科技和金融服务、商贸新零售、电子商务等知识交易市场体系和现代服务业体系；“一轴”指知识辐射传播轴，沿开放大道构建功能高度复合的创新发展轴线，依托轨道站点和重要功能节点，链接“一核四组团”，形成不同特色的创新型产业区域；“四组团”指新一代信息技术产业组团、高端装备制造与新能源汽车产业组团、生命科学与生物医药产业组团、新材料新能源及集成电路产业组团。

### 打造多式联运客运枢纽体系

在构建便捷高效交通网络方面，根据《规划》，将加快建设穗莞深城际，加强知识城与广州白云国际机场、广州火车东站、广州南站等枢纽的衔接，加速湾区内创新要素流动；打造“1+1+3”的多式联运客运枢纽体系（1个市级客运枢纽、1个区级客运枢纽、3个组团级客运枢纽），保障创新人才的快速通达与集聚。

根据《规划》，中新知识城将着力提升公共服务水平，优先发展现代化教育，规划建设知识城国际学校、职业院校；高标准配置医疗卫生资源，全面打造15分钟基层医疗服务圈，实现基层医疗卫生机构标准化达标率100%；完善住房保障体系，大力培育和发展租赁住房，因地制宜发展共有产权住房。

### 战略定位

知识创造新高地

建设具有全球影响力的国家知识中心

国际人才自由港

成为大湾区高质量发展重要引擎

湾区创新策源地

开放合作示范区

发展目标

2022 年

国家知识中心建设初见成效。每万人口发明专利拥有量超过 100 件，研究与开发(R&D)经费占地区生产总值比例超过 4.5%，数字经济占比达到 40% 以上。

2035 年

营商环境位居国际前列，宜居宜业新城全面建成，知识城全面建成具有全球影响力的国家知识中心。

**【胡鑫磊 摘录】**

### 1.5 **【专利】案例评析：专利法第九条第 1 款但书规定在专利复审、无效程序中的适用（发布时间：2020-10-30）**

**【弁言小序】**

现行专利法第九条第 1 款规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授权发明专利权。”一般把本款“但是”之后的内容称为但书规定或例外规定，在专利复审、无效审查实践中，适用该但书规定的案例不多，实务中对其适用也有一定困扰。本文在对该但书规定的内涵予以阐释之后，通过两个典型案例对其适用进行具体说明。

**【理念阐述】**

该但书规定的产生与禁止重复授权原则有密切联系，也是目前禁止重复授权原则的一部分，对该但书规定的准确理解，无法绕开禁止重复授权原则。禁止重复授权原则是各国专利法通行的原则，即对于同样的发明创造，只能授予一项专

利权。在 1992 年我国修改专利法实施细则时，首次明确规定该原则，即在第十二条第 1 款规定“同样的发明创造只能授予一项专利”。2001 年修改专利法实施细则时对该规定仅做法条序号调整，内容未做变动。2008 年修改专利法时将专利法实施细则中的该规定上提到专利法中，在专利法层面首次对该原则予以明确，并增加但书规定，形成了现行专利法第九条第 1 款的规定。

下面具体阐述对现行专利法第九条第 1 款的理解。从历史解释的角度，在该但书规定出现之前，类似做法就已出现，最初是在 20 世纪 90 年代，由于当时我国专利申请量大量增加，人案矛盾突出，导致专利审查周期过长。为了回应社会关切，给予发明创造及时的专利保护，在专利法及专利法实施细则未有规定的情况下，当时的专利局采取了一项举措，即允许同一申请人同日或先后就同样的发明创造既申请发明专利，又申请实用新型专利，由于实用新型专利申请不经过实质审查，仅经过初步审查就可快速获得授权，满足了社会对发明创造及时保护的需求，在之后如果对发明专利申请实质审查的结论是可以授予发明专利权，申请人可以通过声明放弃已获得的实用新型专利权的方式，获得发明专利权。在 2008 年修改专利法时，专利审查周期已相比当年大幅缩短，上述做法在实际中确实产生一些问题，国家知识产权局提出了是否继续保留该做法的问题，其结果是多数人认为该做法对申请人有利，应该继续保留（参见《〈专利法〉第三次修改导读》，国家知识产权局条法司编，知识产权出版社 2009 年版，第 34-37 页）。最终该做法得以保留并在专利法中予以明确规定。虽然将之前的做法保留了下来，但是有选择的保留，对于业界反映较大的问题也进行了考虑。例如明确规定必须是“同日”既申请发明，又申请实用新型专利的情况才可以，之前的做法是允许不同日，如果实用新型专利申请在先，发明专利申请在后，这就会导致出现发明创造实际保护期限大于 20 年的情况，这明显是不合理的。再例如明确规定申请人可以选择发明专利权的条件必须是实用新型专利权尚未终止，之前的做法是允许实用新型专利权已经终止时还可以选择发明专利权，这就会导致在社会公众根据实用新型专利权终止的情况推定该发明创造已进入公有领域情况下，又对该发明创造授予发明专利权，严重损害公众信赖利益。

从文义解释的角度，“同样的发明创造只能授予一项专利权”是指同样的发明创造只能授予一项专利权，而不是多项，既包括同时授权多项的情况，也包括先后授予多项的情况。本款第二句的但书规定是针对先后授予两项专利权的情况，此种情况明显不符合第一句“同样的发明创造只能授予一项专利权”的要求，是一种例外情况。按照该但书规定的文字表达，这种例外情况需要满足两个条件，一是申请时的条件，同一申请人在同日对同样的发明创造既申请发明，又申请实用新型，对于该条件，专利法实施细则第四十一条第 2 款进一步规定：“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第 1 款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”二是获得发明专利权时的条件，即先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的。

综上，专利法第九条第 1 款的但书规定是一定历史时期的产物，由于特殊的原因得以部分保留至今，在对其适用时，应严格按照其文字含义解释，避免将已

经摒弃的部分做法解释进来。而且，对于但书规定，在解释时本应从严解释。因此，除严格符合但书规定的情形外，均应适用本款第一句的规定。

### 【案例演绎】

案例一（第 109490 号复审决定）：本申请为发明专利申请，复审申请人在本申请的申请日同日就同样的发明创造还提出另一件实用新型专利申请，但在提出申请时未分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。该实用新型专利申请目前已授权并处于有效状态。本申请的权利要求 1-10 与该实用新型专利授权公告文本的权利要求 1-10 具有相同的技术方案，属于同样的发明创造。经实质审查，国家知识产权局作出了驳回决定，驳回理由是：权利要求 1-10 不符合专利法第九条第 1 款的规定。本申请复审阶段，复审请求人未修改权利要求书。

合议组认为，由于本申请在申请时未对同样的发明创造已申请了实用新型专利作出说明，不符合专利法第九条第 1 款及实施细则第四十一条第 2 款关于通过声明放弃该实用新型专利权，以获得授予发明专利权的规定。因此，请求人不能通过放弃该实用新型专利权而获得本发明申请的专利权，遂作出维持驳回的复审决定。

复审决定作出后，复审请求人向北京知识产权法院起诉，该院作出的（2016）京 73 行初 4308 号判决的相关认定同复审决定，因而驳回原告诉讼请求。原告未上诉，目前一审判决已生效。

案例二（第 34931 号无效决定）：涉案专利是申请日为 2011 年 8 月 4 日，授权公告日为 2016 年 5 月 11 日的发明专利，请求人在无效程序中提交了证据 8，主张涉案专利与证据 8 属于同样的发明创造，请求宣告涉案专利全部无效。证据 8 为实用新型专利，授权公告日为 2012 年 5 月 9 日，因未在期限内缴纳或缴足年费而被终止，终止日期为 2013 年 8 月 4 日（涉案专利授权公告日前），证据 8 与涉案专利具有相同的申请人、申请日，且两者具有完全相同的权利要求书，即涉案专利的权利要求 1-10 分别与证据 8 的权利要求 1-10 完全相同。专利权人在申请日提出涉案专利和证据 8 的申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。另外，本案无效程序中专利权人未修改权利要求书。

专利权人主张涉案专利符合专利法第九条第 1 款的规定，证据 8 为在涉案专利授权之前已经终止的实用新型专利，等同于放弃，因此本案属于第九条第 1 款但书规定的情形。

合议组认为，在涉案专利授权日 2016 年 5 月 11 日之前，在先获得授权的实用新型专利权即证据 8 已经于 2013 年 8 月 4 日终止，其实际已进入公有领域，可供公众自由实施应用，如果专利权人后来就此发明创造又获得发明专利权，对公众来说是有失公平的，这是专利法第九条第 1 款所不允许的。由此可见，涉案专利并不符合以放弃实用新型专利权的方式避免重复授权的条件，并不属于专利法第九条第 1 款规定的例外情形。由于属于同样的发明创造的实用新型即证据 8

在本专利授权公告日之前获得专利权，因而涉案专利不能被再次授予专利权。综上，本专利权利要求 1-10 不符合专利法第九条第 1 款的规定。

无效决定作出后，专利权人向北京知识产权法院起诉，该院作出的（2018）京 73 行初 3561 号判决认为，原告对同样的发明创造既申请了实新型专利又申请了发明专利，实用新型专利权在发明专利授权前已获授权并因未在期限内缴纳年费或终止缴纳年费，不属于专利法第九条第 1 款所规定的例外情形，因此，涉案专利权利要求 1-10 不符合专利法第九条第 1 款规定之情形，不具备授权条件，进而判决驳回原告诉讼请求。各方当事人未上诉，目前一审判决已生效。

**【孙琛杰 摘录】**

### **1.6 【专利】2020 年新专利法对企业的十大影响（发布时间:2020-10-30）**

2020 年 10 月 17 日，第十三届全国人大常委会第二十二次会议对专利法进行了修改，自 2021 年 6 月 1 日起施行。本文从企业的角度，简单说明此次专利法修改，最值得企业关注的 10 个要点。

2020 年 10 月 17 日，第十三届全国人大常委会第二十二次会议对专利法进行了修改，自 2021 年 6 月 1 日起施行。本次专利法修改距上一次修正已有 12 年之久，新引入了很多重要制度，使得我国专利保护达到一个前所未有的程度。

专利权是科技企业重要的资产和权利，专利保护对科技创新至关重要，因此，本次专利法修改应当引起每一个科创企业和每一位科研人员的关注。本文就从企业的角度，简单说明一下此次专利法修改，最值得企业关注的 10 个要点。

#### **01**

提高侵权赔偿金额，引入最高五倍的惩罚性赔偿，法定赔偿上限提高为 500 万元

专利侵权赔偿额低一直是最为企业所诟病的问题，此次修改，在第 71 条规定：“对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。

举例来说，虽然侵权人因侵权所获得的利益为 1000 万元，但是因为侵权人属于故意侵权，且存在以侵权为业，或者侵权时间长、范围广、数额巨大等严重情节，所以侵权人有可能被处以最高 5000 万元的惩罚性赔偿。

惩罚性赔偿是专利保护最有力的武器，具有巨大的威慑作用，该制度借鉴自美国的相关制度。今年 10 月 6 日，美国一地方法院裁决思科公司（Cisco）故意侵犯一家网络公司的专利权，被处以 2.5 倍的惩罚性赔偿，最终判赔额高达 32 亿美元，是美国历史上专利案件最高的判赔金额，足见惩罚性赔偿制度的威力。

据统计，我国大多数专利侵权案件在确定赔偿金额时均适用的是法定赔偿。法定赔偿是指在专利侵权案件中，即便专利权人未能充分证明侵权人的侵权获利等损害赔偿金额情况，法院也可以根据专利法的规定，依据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，酌定一个赔偿金额。此次修改，将法定赔偿额上限由 100 万元提高至 500 万元、下限由 1 万元提高至 3 万元。这意味着未来在大量适用法定赔偿的案件中，损害赔偿金额也有望大幅提高。

但是，笔者并不建议专利权人过多依赖法定赔偿制度。只有专利权人积极举证证明自身的实际损失或者侵权人的侵权获利情况，才能充分获得法律的救济。值得高兴的是，此次专利法修改也完善了举证责任分配和损害赔偿的计算方法等相关规定，降低了专利权人的举证难度，本文对此不再赘述，建议企业在相关案件中具体咨询律师处理。

## 02

因专利审查的不合理延迟，可以请求延长专利保护期限

一般情况下，企业申请专利都希望早日获得授权，从而获得有效的专利保护。虽然目前我国专利审查的周期已经大大缩短，但是，在个别领域和案件中，专利审查的周期仍然有可能较长，从而影响专利权人行使专利权。

为了对这类案件的专利权人予以补偿，新专利法第 42 条规定：“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外”。

专利权期限补偿制度也借鉴于美国的专利期限调整制度（Patent Term Adjustment），其初衷在于弥补由于专利审查对保护期限所造成的延误，但是，美国相关的期限计算方法 and 操作流程已经比较成熟，甚至提供了在线的计算工具。我国将如何具体实施专利权期限补偿制度，如何认定何谓专利审查的“不合理延迟”，仍然有待未来专利法实施细则和专利审查指南的明确。

无论如何，这必定使得我国的专利保护期限更加合理，只是未来在判断一件专利的保护期限时，不能再简单地说是自申请日起的十年、十五年或二十年，而是需要仔细核实其是否申请了期限补偿。

## 03

专利开放许可可以减免专利年费

专利权是一种排他权，即未经专利权人的许可，他人不得实施专利。但是，大部分企业并非只想独占某项专利技术，而是希望可以将专利许可给他人以获利。然而，专利许可是世界级难题，全世界的绝大部分专利实际上都未能进行许可或应用。

本次专利法修改，为了促进专利的许可和应用，引入了专利开放许可制度，即在第 50 条中规定：“专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可”；在第 51 条中规定：“任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可”。

专利开放许可制度并非中国首创，在德国、英国等国家也有所实施，但是，笔者并未观察到这项制度对专利许可有多么大的促进作用。专利许可其实就像沙里淘金，大部分专利没有进行许可属于正常状态。而少量专利可以进行许可，往往也需要经过专利权人和被许可人进行充分地谈判才能达成交易。但是，专利开放许可制度，显然为专利许可打开了一扇大门，可以促进专利许可更加公开与开放，仍然具有重要的意义。当然，专利开放许可的更多实施细则，仍有待进一步明确。

专利开放许可对企业更加重要的影响是，根据第 51 条的规定，开放许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。当专利数量积累到一定程度，维持专利的年费会是企业的一笔巨大的开销。新专利法施行后，如果企业愿意选择开放许可，就可以节省大量的专利年费，企业何乐而不为呢？

#### 04

##### 药品专利期限补偿和纠纷早期解决机制

药品专利因其与药品审批有着密切关联，所以，世界各国在专利制度中对药品专利多予特殊规定。例如，我国现行专利法第 69 条第（五）项就规定，为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的，不视为侵犯专利权。

考虑到我国医药产业发展现状，并为了落实中美经贸协议的约定，本次专利法对药品专利期限补偿，以及药品专利纠纷的早期解决机制进行了规定。

新法第 42 条规定，为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

新法第 76 条则规定，药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内，可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。这被称为中国的“药品专利链接制度”。药品专利链接制度是指，仿制药注册审批过程与原研药的专利进行“链接”，从而避免侵犯原研药的专利权。因此，专利链接制度实际上是一种药品专利纠纷的早期解决机制。

新法第 76 条进一步规定，国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市

许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。2020年9月11日，国家药监局综合司、国家知识产权局办公室已经就《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见，可见，我们中国的药品专利链接制度，真的要来了。

## 05

重外观设计保护，外观设计专利保护期限延长为15年，引入外观设计国内优先权，新增局部外观设计

外观设计可以为产品带来很高的价值，因此，外观设计专利其实非常重要。新法第42条，将外观设计专利权的期限由十年修改为十五年，同时在第29条中增加了外观设计的国内优先权，即申请人自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。可见，此次修改对外观设计非常重视。

此外，新法第2条规定，“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”。这使得对外观设计局部的改进与创新，也可以申请外观设计专利。

由于外观设计保护的是产品的外观设计，如果仅允许对产品整体的外观设计予以保护的话，实际上，会给外观设计的保护范围带来极大限制。例如，对图形用户界面（GUI）外观设计专利，必须要考虑其产品的外观，使得其专利保护范围大为限缩。而如果允许局部外观设计，则可以只保护产品的图形用户界面，而无需考虑产品的外观。

局部外观设计保护是对整体保护的一种补充，在美国等国家已经非常成熟，通常可以用实线表示产品外观中需要保护的局部，而用虚线表示产品整体的外观。

需要注意的是，并不是任何设计的任何一部分都可以作为局部外观设计的保护客体。请求保护的“局部”应当相对完整和独立，例如玻璃杯的杯口、微波炉的旋钮等，而产品表面的一条非封闭的轮廓线是不能作为局部外观设计保护。此外，产品上能够拆分的零部件，既可以作为完整的零部件产品获得整体保护，也可以通过局部外观设计的方式获得保护。

## 06

充分利用专利行政保护制度

我国专利保护实施双轨制，即对于专利侵权纠纷，专利权人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。充分发挥专利行政保护的作用，可以更加有效保护专利权。

新法第70条进一步规定，国务院专利行政部门（即国家知识产权局）可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷，对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理；对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理。



同时，在第 60 条明确规定，管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时，可以采取询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况，对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查，检查与涉嫌违法行为有关的产品等措施。

## 07

单位享有处置职务发明的权利，鼓励单位采用股权、期限、分红等方式激励发明人

新法第 6 条规定，单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。这一规定确保单位可以享有和处置职务发明的权利。

同时，新法第 15 条规定，国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。

## 08

因国家紧急情况公开专利不破坏新颖性

为更好地应对疫情防控等紧急状态和非常情况，使得最新技术投入使用后仍然可以申请专利，新法第 24 条规定，在专利申请日以前六个月内，在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的，不丧失新颖性。

## 09

提交优先权文件副本的时间更宽裕

新法第 30 条规定，申请人要求发明专利、实用新型专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在第一次提出发明、实用新型专利申请之日起十六个月内，提交第一次提出的专利申请文件的副本。而现行专利法则规定在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本，可见，新法下提交优先权文件副本的时间更宽裕。

## 10

被告也可以申请专利权评价报告

对于实用新型或外观设计专利的维权，无论采用行政还是司法途径，实务中一般都需要专利权人提交专利权评价报告，而专利权人一般都会提交正面结论的专利权评价报告作为审理的参考证据。新法第 66 条规定，专利权人和被控侵权人都可以主动出具专利权评价报告，这使得专利权评价报告制度在程序上更加完备中立，也使得被控侵权人又增加了一个与专利权人对抗的渠道。

总之，2020 年新修正的专利法，十二年磨一剑，对专利的保护、应用和授权，都进行了重要的修改完善，所有的科技企业和科研人员都应当及时学习，并调整专利保护的策略。相信新专利法一定会更加有力地保障专利权人的合法权益，更加有效地激发中国的创新活力。

## 1.7 【专利】PCT 专利申请进入欧美国家阶段注意事项（发布时间:2020-10-27）

摘要：由于专利的地域性，中国与美国以及欧洲的专利制度在具体申请实践方面存在诸多差别。本文主要就申请人在中国发明专利申请通过 PCT 途径进入欧美国家阶段时所关注的几个问题：权利要求书附加费、主动修改时机和加快审查程序进行了探讨。

关键词：权利要求附加费；主动修改；加快审查

近年来，随着中国科技创新的步伐日渐加快，越来越多的中国企业不再满足于国内市场，而是把目光投向了国外，特别是经济比较发达的欧美市场。中国企业要想走出去、站稳脚、打胜仗，专业性地利用 PCT 制度，战略性地进行专利布局，是一门必须修好的专业课。

然而，由于中国与美国以及欧洲的专利制度的不同，在具体申请实践方面存在诸多差别。现就中国发明专利申请通过 PCT 途径在进入欧洲以及美国国家阶段时，需要注意的几个问题进行探讨。

### 1、权利要求附加费

中国：根据中国专利审查指南中关于申请附加费的相关规定：申请附加费包括申请文件的权利要求超过 10 项时需要缴纳的费用，该项费用的数额以项数计算，每项征收人民币 150 元。

欧洲：根据欧洲专利公约的相关规定，针对权利要求书中超出 15 项的部分，将征收额外的权利要求费，具体的收费标准为：针对超出 15 项并不超过 50 项的部分，每项征收 235 欧元的权利要求费，针对超出 50 项的部分，每项征收 580 欧元。例如进入欧洲申请的文本，权利要求项数为 55 项，那么将会产生高达约人民币 11125 欧元（约人民币 85500 元）的超项费。

美国：根据美国专利法的相关规定，针对权利要求书中总项数超出 20 项的部分以及独立权利要求项数超出 3 项的部分，将征收额外的权利要求费，根据申请人实体大小，会有三档不同标准的官费，本篇就按照大实体的超项费来进行对比，如果申请人为小实体，只需缴纳一半的官费，如果申请人为微小实体，则只需缴纳四分之一的官费，具体的收费标准为：针对总项数超出 20 项的部分，每项征收 100 美元的权利要求费，针对独立权利要求项数超出 3 项的部分，每项征收 460 美元。需注意，美国对权利要求的超项费的征收是一直持续在审查过程中，例如，申请人在提交申请时，权利要求总项数为超过 20 项，而在答复审查意见通知书的过程中，将权利要求书修改为超过 20 项，则需要对超过部分的权利要求缴纳额外的费用，并且即使申请人在后续的修改过程中，将权利要求书最终项数修改为 20 项以内，该费用也不予退还。

此外，针对多项引用的权利要求，美国专利商标局规定不仅要多支付 820 美元/申请的官费，在计算权利要求总项数时，一个多项引用的权利要求会按照其中引用的权利要求项数为准。

建议：因此，在实际操作过程中，申请人可针对进入不同国家或地区，对权利要求书的项数及其引用关系进行不同的适应性修改调整，以避免额外的费用。例如，适当压缩权利要求项数，尤其针对进入美国国家阶段的案件，需要注意将多项引用的权利要求修改为仅引用一项。

### 2、主动修改时机

针对上述可能存在的问题，以及其他可能需要对申请文件进行修改的情形，申请人可通过提交主动修改的形式对其申请文件进行修改。然而，针对主动修改的时机，中国、欧洲以及美国存在着差异。

中国：中国发明专利申请在提交后，发明专利申请人在提出实质审查请求时、或在收到国家

知识产权局专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的 3 个月内提交主动修改请求。

欧洲：针对进入欧洲国家阶段的 PCT 申请，申请人在进入国家阶段的同时，可依据 PCT 条约第 28 或第 41 条，在原始提出的国际申请所公开的范围以内，对权利要求书、说明书和附图进行修改。此外，申请人可在收到 EPC 第 161 条通知书后，在该通知书指定的期限（6 个月）内，提交主动修改请求；例如可在此阶段将权利要求的项数修改为不超过 15 项，以避免额外的权利要求费。

美国：针对进入美国国家阶段的 PCT 申请，类似地，申请人在进入国家阶段的同时，可依据 PCT 条约第 28 或第 41 条，对权利要求书、说明书和附图进行修改。此外，在提交新申请之后，以及审查员下发 OA1 之前，申请人均可以提交主动修改。因此，如申请人需要对权利要求书进行修改，可在此阶段进行。

### 3、加快审查程序

PCT 途径进入欧洲或美国国家阶段时，为了尽快获得授权，申请人可通过加快程序加快专利申请的进程。例如，在申请人提交 PCT 申请后，收到国际局发出的 PCT 申请号后，即可办理进入国家阶段事宜，无需等待 PCT 国际公布。此外，针对进入不同国家或地区的专利申请，可通过不同的途径进行加快程序。

#### （1）进入欧洲阶段的加快途径

##### PACE

PACE 的全称是 the programmer for accelerated prosecution of European patent applications。可以用于加快欧洲申请的检索和/或审查速度。申请人一般书面提出 PACE 请求即可，无需说明具体的加速理由（没有官费）。

##### PPH

PPH 即专利审查高速公路，是近些年比较热门的一个加速程序。在先审查决定中至少有一项权利要求有授权前景，申请人可要求在后审查加快；PPH 申请也没有官费。

#### （2）进入美国阶段的加快途径

##### 普通加快审查（AE）

通过 USPTO 的电子申请系统（EFS）或者网上电子申请系统（EFS-Web）进行电子提交的申请，可请求 USPTO 对其申请进行普通加快审查 AE（accelerated examination）。申请人需缴纳额外加快审查费用每件 130 美元，并且申请的独立权利要求不超过 3 个，权利要求总数不超过 20 个，不能含有多项从属权利要求，必须符合单一性的要求。此外，申请人必须愿意进行关于现有技术及申请的可专利性等问题的会晤，并且提交一份书面声明，愿意在审查员要求时即进行会晤（申请全部主题可以授权的，可不进行会晤）。加快请求通过后，预计在自申请日起 12 个月内收到最终审查决定。

##### 优先审查（Track One）

由于普通加快审查要求的条件较为严格，无法满足申请人的需求，申请人还可通过优先审查程序加快审查程序。通过优先审查的专利申请需满足独立权利要求不超过 4 个，以及权利要求总数不超过 30 个；并且申请人需缴纳额外优先审查费用每件 4800 美元（大实体）。优先审查请求通过后，预计在自申请日起 12 个月内收到最终审查决定。

##### PPH

与进入欧洲国家阶段的申请类似，在先审查决定中至少有一项权利要求有授权前景，申请人可要求在后审查加快；PPH 申请也没有官费。

对于年长者或有健康问题申请人的加快审查

根据 USPTO 审查程序手册 MPEP708.02 的规定，对于年长者（年龄大于 65 岁）或有健康问题（健康状况无法满足正常申请程序中的相应行为）的申请人可以提出特殊变更

(makespecial) 请求，将申请类型转变为加快，该加快与普通加快审查类似。  
完全的一通前会晤项目

完全的一通前会晤项目适用于所有技术领域的发明专利申请。申请人提出的请求至少应比第一次审查意见通知书出现在专利申请信息查询系统 (PAIR) 中提前一天；并且需满足独立权利要求不超过 3 个，权利要求总数不超过 20 个，且不包含多项从属权利要求；同时，申请人必须同意进行会晤。该请求通过后，申请人收到第一次审查意见通知书的时间加快。可见，PCT 途径进入欧洲和美国国家阶段的加快审查的政策非常灵活多样。申请人可根据自身案件的实际情况，选择合适的加快程序，以尽快获得专利授权。

### 【杨其其 摘录】

## 1.8 【专利】关于如何答复涉及“实用新型保护客体”的审查意见（发布时间：2020-10-30）

实用新型专利由于审批时间短、授权相对容易，在我国知识产权保护体系中起着重要作用。近年来，随着专利质量提升工程的实施，我国对实用新型专利的审查力度加强，实用新型驳回案件比例陡然增大。在被驳回的案件中，因不符合《专利法》第二条第三款（实用新型保护客体）而被驳回的案件占较大比例。

我国《专利法》第二条第三款对实用新型专利的定义如下：实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。《专利审查指南》定义：形状，是指对产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系，产品的构造可以是机械构造，也可以是线路构造。换句话说，技术方案符合“具有确定的空间形状”、属于“机械构造或者线路构造”这一条件，就是实用新型专利保护客体。

涉及实用新型保护客体的审查意见主要包括以下两种类型：1、要求保护的技术方案属于涉及对材料进行改进的技术方案；2、要求保护的技术方案属于涉及方法本身进行改进的技术方案。

一、涉及材料改进的审查意见主要针对既包含形状、构造特征又包含材料的权利要求。对于该类审查意见，建议首先确定材料是否已知，其次确定是否受产品的结构特征约束，最后从是否对材料本身进行改进这个角度去答复。

#### 案例 1

审查意见：权利要求所要求保护的是一种“智能挡光板”，其技术方案中包含“液晶、预聚物高分子材料及手性掺杂剂的混合物”，其是对物质组分的限定，而物质组分不属于实用新型专利给予保护的产品构造，因此不符合专利法第二条第三款的规定。

答复：《专利审查指南》中指出：允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物质，如气态、液态、粉末状、颗粒状物质，只要其在该产品中受该产品结构特征的限制即可。本案中，“液晶、预聚物高分子材料及手性掺杂剂的混合物”受结构特征“框体”限制。另外，“液晶、预聚物高分子材料及手性掺杂剂的混合物”均属于已知材料，例如，公告号为 CNXXXXXXXXXX 的中国专利文献就已经公开了该材料，因此本申请的技术方案并不涉及对材料本身进行改进。综上，申请人认为权利要求 1 的技术方案属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

总结：本案中虽然涉及材料，但代理人提供了证据加以证明涉及的材料为已知材料，实用新型方案并非对材料进行改进以获得新材料，方案本质仍然是针对机械构造所进行的改进，最终被审查员接受。

二、涉及方法本身进行改进的审查意见针对的是既包含形状、构造特征又包含方法特征的权利要求。该类型的审查意见较多，答复时，笔者建议着重阐述技术方案中涉及的方法特征属于现有技术，技术方案是对产品的线路构造进行改进，并非对方法或程序本身进行改进。

#### 案例 2

审查意见：权利要求 1 所要求保护的技术方案中包括“移动临场会诊系统”，该方案中的功能模块明显需要利用计算机程序或者协议实现其功能，该权利要求所要求保护的技术方案明显包含对计算机程序或者协议本身作出的改进，属于涉及方法内容的技术方案，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

代理人的答复：本申请的权利要求 1 所请求保护的移动临场会诊系统包括信号处理器、视频会议终端及显示器，其中信号处理器主要用于接收患者的检验数据，并将其处理生成可传输的数据后，将其传输至视频会议终端或显示器。从单个特征来说，信号处理器、视频会议终端及显示器均为硬件，属于占据空间的实体元器件。另外，参见本申请的背景技术，现有的会诊系统采用各种医用推车及医护工作车捆绑台式电脑或笔记本电脑来协助医护人员工作，通过摄像头现场摄像，院内网络数据共享等方式，来实现院内的远程会诊，其构造相对庞大臃肿。本实用新型移动临场会诊系统主要在于提供信号处理器、视频会议终端及显示器的线路构造来改进现有的会诊系统结构，其中信号处理器、视频会议终端及显示器之间的通讯均是现有技术所能实现的，并不是本方案的改进重点。本方案重点

针对系统结构上进行改进，因此，属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

总结：本案中，代理人重点强调技术特征并非计算机程序，而是占据空间的元器件实体，方案本质是针对线路构造所进行的改进，虽然没有修改也没有提供现有技术证明，但由于元器件实体和线路构造阐述较为充分，最终被审查员接受。

### 案例 3

审查意见：权利要求 1-9 所要求保护的技术方案中包括“自动拨号模块”，该模块的功能是通过特定的计算机程序实现的，而不是通过产品的硬件结构或是之间的连接关系实现的，该技术特征是对方法本身提出的改进，该权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

代理人答复：申请人将专利申请文件说明书中记载的“所述自动拨号模块为电路芯片或者实现其功能的子电路”补充到权利要求 1。如此，本领域技术人员能够明确得知本实用新型技术方案中的“自动拨号模块”的为实现自动拨号功能的芯片或子电路，权利要求 1 所请求保护的技术方案实质上是对线路构造的改进，并非对方法本身提出的改进。因此，属于专利法第二条第三款规定的实用新型保护客体。

总结：本案中，代理人对权利要求进行了修改，重点强调涉及方法的技术特征属于电子电路或者芯片，电子电路显然或者芯片显然属于线路构造，方案本质是针对线路构造所进行的改进，最终被审查员接受。

通过上述案例可知，实用新型要想获得保护，只能限定“机械构造”或者“线路构造”，即在权利要求书中多描述占据空间的实体部件及部件与部件之间的关系，如，机械部件之间的连接关系、位置关系和机械配合关系，电子电路中各元器件之间的连接关系等，这样可以最大程度避免产生保护客体的问题。但如果方案中既涉及实体的线路构造，又不可避免涉及由计算机程序所构成的功能模块，建议将保护主题限定为一种 XXXX 电路，或者在说明书中将功能模块描述至为某型号的芯片或者具体的电子电路，以应对可能产生的非实用新型保护客体的问题。

**【侯燕霞 摘录】**

1.9 【专利】 【经典专利战系列】 第一回：霍尼韦尔诱杀美能达（发布时间：2020-10-28）

1

### 精心布局

上世纪 70 年代，经营建筑、航天业的美国 Honeywell 霍尼韦尔公司（没错，就是那个做新风和口罩的），对微电子应用产生了浓厚的兴趣，并在自动聚焦领域投入研发，开花结果。

1975 到 1977 年间，老霍获得了美国四项专利：

第 3806935 号专利

第 3875401 号专利

第 4002899 号专利

第 29599 号再颁专利

有效期为 1992 至 1994 年。

1979 年，肥头大耳点子正的老霍召集世界主要照相机厂家召开了技术公开会，在会上发布了自研的自动聚焦技术，并兜售一部分公开的技术资料。

在开会中间，老霍还拉着大家签了个所谓“技术公开协议”（advance disclosure agreement）。

日本的傻白甜 Minolta 美能达公司高高兴兴的参会、乐乐呵呵的签字，还花了 8 万 5 千美元购买了霍尼韦尔的资料，动作行云流水，他们当时并不知道，这样的一气呵成所映射的，竟是与后来悲惨遭遇形成的巨大反差。

老霍的微型组件会后不久就面世销售。老霍要求各厂家把该组件作为标准件用于各厂家的照相机上，并由他提供这种组件。

小美对老霍的组件一顿研究，认为老霍的货不是好货，就决定独自开发自动聚焦系统。

老霍一听小美说非但不用自己的货，还想自己搞研发砸我饭碗，就恶狠狠地警告小美不能将其独自开发的自动聚焦组件用于其照相机上，并且不得将 79 年技术公开会得到的技术资料用于不正当的目的。

小美也是又怂又刚，暗戳戳的开发了两种照相机，一种用的是老霍的微型组件，一种用小美的原型组件。

结果，经对比论证，选定了本公司自行设计的自动聚焦系统，他们经过分析后认为本公司自行设计的自动聚焦系统与霍尼韦尔中的专利不构成侵权关系，并且作为 85 ‘MAXXUM’ 系列，推向美国市场。

85 ‘MAXXUM’ 系列相机效果很好，一举确立了小美在美国市场的地位。

在 1987 年之前的 6、7 年时间里，老霍暗中眼看小美起高楼、宴宾朋，在新型照相机领域席卷包括美国之内的大部分发达国家，成为全球自动聚焦照相机市场的霸主。

看着别人抢了原本属于自己的市场的时候，一般人或沮丧、或烦恼、或暴躁、疯狂，但是老霍没有，此时的他，脸上露出了狰狞的狞笑。

1987 年 4 月，老霍在向美能达提出侵权警告后，于 1987 年 4 月向美国新泽西州联邦地方法院正式向已经占据了全球市场份额的小美提起了诉讼。

原告(霍尼韦尔)：本公司的自动聚焦技术在 80 年代前期是照相机行业堪称“圣权”的优秀技术，在缔结技术公开协议时，美能达不可能拥有这项技术，在开发’



85MAXXUM' 系列照相机之际，故意侵犯了原告的 4 项专利技术，而且将得到的技术资料用于不正当目的，实属违约。

被告（美能达）：霍尼韦尔的技术有缺陷，因此，被告独自以本公司 60 年代研究的成果为基础开发了 'MAXXUM' 系列照相机，该产品没有侵犯任何的专利权。并以专利技术没有指出已有技术及最佳实施例等为理由，对 4 项专利提出了无效宣告请求。另外，技术公开协议的签署是在霍尼韦尔的欺骗下进行的，也应无效的，还有，在当时可以用更便宜的价格从其他公司买到同样的技术资料。

经过 76 天审议各种证言及几千种证据，又经过 6 天半的评议，1992 年 2 月，8 名陪审员判定：

美能达侵害了霍尼韦尔的专利，一项专利未被侵害，另一项虽被侵权，但因不具创造性被判为无效。

其结果为霍尼韦尔的主张的 4 件专利中只有 2 件有效且被侵害，拟判专利侵权赔偿金额为 9635 万美元，然而这两件专利是当年后半年将到期的专利。

另外，陪审还认为，美能达的侵权不是故意的。驳回霍尼韦尔主张的，美能达不当使用了技术资料，同时也驳回了美能达“协议是在欺骗下签署的”主张。

老霍还就此在报章上刊登声明，谴责小美：

判决结果让咱老霍在道德上、金钱上得到了赔偿。

美国要维持竞争力，必须尽早解决知识产权相关的审判问题，这不仅是一个企业、一个国家所面临的问题”。

很显然，人老精鬼老灵的老霍将企业间的诉讼变成了国家之间的“战争”。

后来双方达成和解协议，和解赔偿 1.27 亿美元，超过了法院判决的数额。

之所以和解费这么高，主要是因为小美担心继续诉讼会造成更大的损失。小美为此还支付了 40 亿日元的巨额律师费，官司要是再打下去小美可能就要关张了。

小美在这场专利诉讼战一蹶不振，相机产品退出美国市场，导致公司市值大跌，加上日本金融危机影响，小美从此一蹶不振，一点也不美了。

2006 年，小美宣布退出相机及图片市场，相机相关资产将转让给索尼，短期内两家公司仍保持合作开发数码单反，但以后的机型将不会使用柯尼卡美能达商标。

在创始人田岛一雄死后 20 年，美能达相机从此画上句号，结束了一段将近 80 年光辉同时也是充满坎坷的岁月。

九泉之下的田岛一雄先生是否会知道，自己创建的公司 80 年后因为轻视专利而被葬送。

以及，在 1987 年春天，老霍嘴角的那一丝狞笑。

## 【贺姿 摘录】

### 1.10 【专利】浅论说明书公开不充分的撰写实践（发布时间：2020-10-26）

#### 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

**【任宁 摘录】**

# 热点专题

**【知识产权】** 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

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。

申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

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。

## 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。

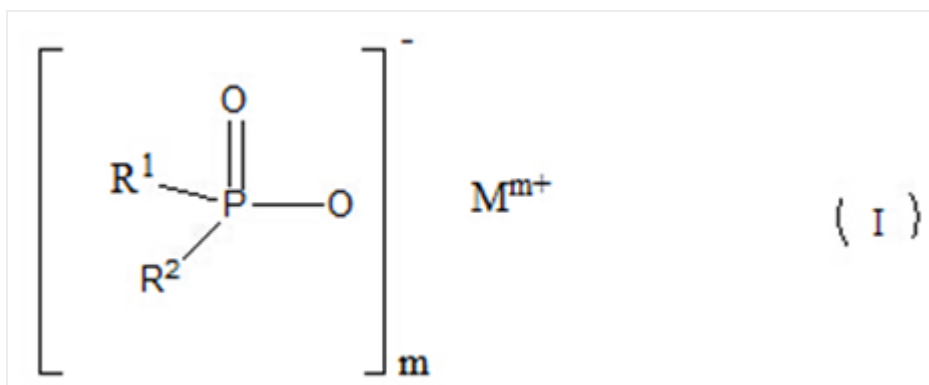
如何正确理解“并列的技术方案”的删除，在不同技术领域仍会有呈现出一定的特殊性，尤其是化学、医药、生物领域的马库什权利要求，最高法院在（2016）最高法行再41号行政判决书中对马库什权利要求定性为“马库什要素的集合，而不是众多化合物的集合，具有共同性能和作用的一类化合物”，因此对其修改必须给予严格限制，允许对其进行修改但不能因为修改而产生新性能和作用的一类或单个化合物，但是同时也要充分考量个案因素。

## 案例

涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

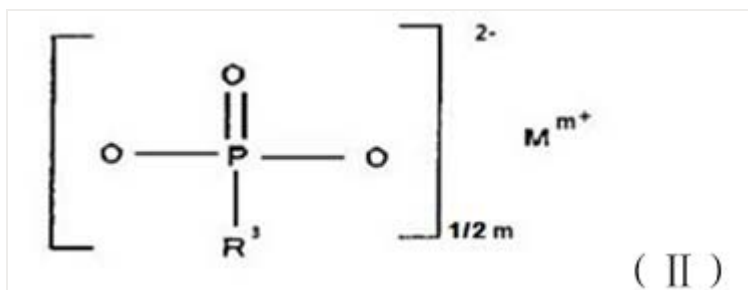
**1.一种用于聚合物的添加剂组合物，其中包括：**

**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；

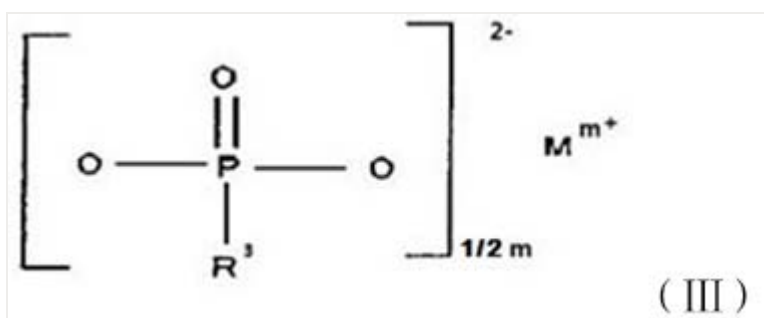
**组分 B**：0wt%-20wt%具有式（II）所示结构的烷基磷酸盐，



其中，R3 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）所示结构的磷酸盐；



其中，R3 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“R1、R2 相同或不同，表示为乙基、丙基和



/或丁基”修改为“R1、R2 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%。

来问题了，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 R1、R2 以外，还有 M、m、R3 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。

**【李晴 摘录】**