



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

第四百四十四期周报

2021.17-2021.1.23

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

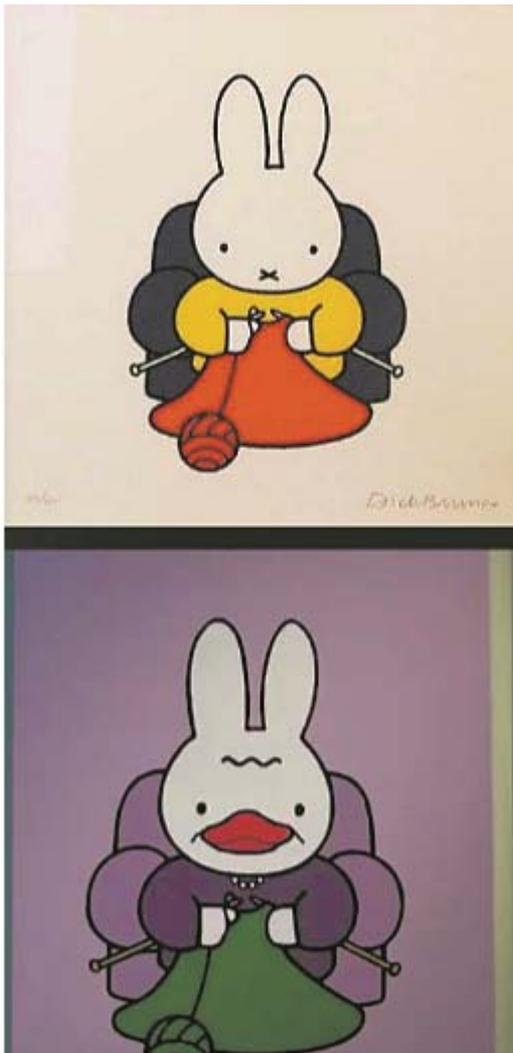
- 1.1 【著作权】“鸭兔”侵权“米菲兔”？广美教授作品引发热议
- 1.2 【专利】浅谈美国外观专利新申请策略及申请文件
- 1.3 【专利】浅析专利侵权行为的构成要件
- 1.4 【专利】专利，新能源汽车的“新引擎”
- 1.5 【专利】新修改的《专利审查指南》将施行，相关修改解读来了！
- 1.6 【专利】浅谈企业专利工作的重点
- 1.7 【专利】提升专利质量的思考与建议
- 1.8 【专利】一个技术方案的理解
- 1.9 【专利】知识产权研究中心报告：百度 AI 在智能客服等多场景专利领先
- 1.10 【专利】二审是否可以提出现有技术抗辩？同一技术方案的发明不具备新颖性，实用新型是否也不具备新颖性？

● 热点专题

- 【知识产权】从新冠疫苗谈一谈专利的特别许可

每周资讯

1.1【著作权】“鸭兔”侵权“米菲兔”？广美教授作品引发热议（发布时间:2021-1-18）



家喻户晓的“米菲兔”（上），冯峰作品（下）

今年元旦，广州美术学院跨媒体艺术学院院长冯峰在广州举办“鸭兔元旦”展览。网友发现，其部分作品和家喻户晓的“米菲兔”惊人相似。1月15日，有网友就此发布了一则“这真的是广美教授做的事情？”

的微博，引发各方热议，冲上微博热搜榜。米菲中国官方微博 16 日表示，近期米菲官博收到了许多网友对于某展览的询问。“对所有喜爱 miffy 米菲的朋友们说一声谢谢！米菲官博也会在第一时间更新事件发展动态。”截至记者发稿前，#广美教授冯峰抄袭米菲兔#话题阅读量达 166 万。

16 日晚 8 时，冯峰在微博首度回应：“艺术创作是一种社会研究，一切我们熟悉的商业符号都属于公共知识和信息，都是艺术创作的词汇，也是研究的对象，研究它的路径，研究它是如何浸入我们的记忆。至于是否侵权？请大家相信法律。”随后，冯峰在微博上开始陆续分享自己关于《鸭兔》一系列创作。展览策展人樊林向记者表示，稍后将面对媒体以公开讨论形式予以回应。

当事人：商业符号是创作的词汇

据冯峰此前介绍，“鸭兔”其实是在心理学和哲学领域很早就有的一个典型图例：它像鸭子也像兔子，但它既不是鸭子也不是兔子。冯峰称，其根据鸭兔图形开始了持续 30 多年的同题创作。冯峰在展览开幕式上介绍，鸭兔主题的创作分为四个阶段，在 2013 年左右，鸭兔已经有了一个卡通形象。“此次的展览可以说是第四阶段了，这个形象有了拟人化的角色，有家庭，有爸爸、妈妈、奶奶，和 23 个同班同学。”

虽然有不少网友表示疑惑，但也有网友支持冯峰。微博认证为动漫博主的口舌先生认为：鸭兔和解构商业都是冯峰这些年一直在做的。在他看

来，这套作品可批评的点，在于做得相当偷懒，非但不是鸭兔的延伸，相反，做得非常表面功夫。“现在引起的争议反而赋予了它新的意义。”

微博网友“锦衣夜行青行灯”则认为，“在名画临摹加个有特征的东西然后署名确实是一类专门的艺术形式”，它“不是‘绘画作品’而是‘美术研究’”。他进一步指出，重构作品为了效果会选让观众尽量耳熟能详的（如商业宣传品），选小众和个人作品也不符合重构目的。

艺术同行：挪用的目的是为了颠覆

有艺术同行站在维护版权的角度和立场看待本次事件。广州美术学院教授罗必武在接受羊城晚报记者采访时表示，“米菲兔”不是公共符号，从形象到元素，包括构成画面的图式，“鸭嘴兔耳”作品没有任何解构与重组，是100%的抄袭。

2019年，比利时艺术家西尔万投诉中国著名的当代艺术家叶永青“抄袭”，为中国艺术界敲响警钟。罗必武认为，不应该因为是当代艺术，就可以认为艺术创作不存在版权的问题。罗必武说：“当代艺术中有颠覆思维，而挪用、拼贴、解构也是比较常见的手法。挪用的目的是为了颠覆，挪用需要转换它的语境，甚至彻底改变它，如果只是改变一个小局部，模棱两可，似是而非，并没有产生颠覆的效果，这样毫无疑问是存在抄袭的。”

罗必武列举了美国艺术家安迪沃霍尔的“可乐”系列、徐冰的《背后的故事》。前者虽然使用了常见的可口可乐符号与形象，但转换了静物的

存在角度，让商业符号直接成为作品，颠覆了对艺术对象来源的传统认知。后者解构中国传统山水画，一方面原作距离当代超过五十年以上，另一方面作品让观众从背后看到艺术家如何用生活的废品物料，重构经典山水画效果。

罗必武认为，版权意识应该深入到当代艺术的创作当中。“在今天全球化的时代，对待图像创作应该更加谨慎。”

律师：“微创新”仍然是侵权

广东正觉律师事务所李旭律师告诉记者，本次涉及的“米菲兔”与“鸭兔元旦”属于《著作权法》规定的美术作品，著作权法保护的美术作品必须具有独创性，独创性一般体现在线条、色彩、结构、布局、光影等内容。“判定美术作品是否侵权，一般分为两个步骤，第一步判定标准就是二者是否相同，如果不相同，则应判定二者是否构成实质性相似。判定两个作品是否实质性相似，则应当采取整体比对和局部比对结合，先整体后局部的原则进行综合判断。”

李旭表示：“像本次涉及的两个画面整体外形，轮廓及线条都可以完整叠图，虽然部分细节有差异，但是此种情况在司法实践中有很高概率会认定为侵权。整体轮廓基本一致，即便在细节上加‘微创新’，仍然可能被认定为侵权的。”李旭说，司法实践中还会考虑创作者的创作意图，即被告一方仍可在法庭上举证证明自己的创作具有独创性。

1.2 【专利】浅谈美国外观设计专利申请策略及申请文件（发布时间:2021-1-18）

随着中国制造的发展，越来越多的中国产品走出国门，进入全球市场，而美国作为经济大国和专利大国，也吸引了越来越多的中国制造去美国寻求知识产权保护，其中美国外观设计专利也日益受到我国申请人的关注。笔者将从申请策略和申请文本要求两个方面对美国外观设计专利申请作一个简单介绍。

一、美国外观设计专利申请策略

1. 优先权问题

我国申请人申请美国外观设计专利有两种途径，分别是《巴黎公约》途径和直接向美国专利商标局提出申请。其中，《巴黎公约》途径是最常用途径，申请人通过该途径申请美国外观设计专利可享受6个月的优先权。

一般操作是以中国外观设计申请为优先权提出美国外观设计申请。也有特别的情况，比如中国优先权是一件实用新型，这种情况根据巴黎公约，也是可以要求实用新型优先权的，同样是6个月期限。虽然理论上可以，实践上很少这样操作，至于结果如何，还得看后续审查实践。

2. 宽限期问题

美国外观设计专利申请在如下行为的十二个月内提交不会影响其新颖性：1）外观设计印刷出版物中公开（包括专利公开）；2）外观设计在美国公开使用；3）外观设计在美国公开出售。美国的宽限期给申请人提供了机会，可以通过产品在市场上成功与否来决定是否值得在美国申请外观设计专利。

比较常见的情况是申请人在中国首次提交外观设计申请，但是在六个月优先权期间没有在美国提交申请，随后中国的外观申请已经授权并公开。如果能在12个月内的宽限期内提交美国外观设计申请，那么这种公开将不影响美国外观设计申请的新颖性。

3. 多项设计问题

美国外观设计申请允许包含多项设计，前提是这些设计存在相同的设计构思。在实务中发现审查员对于是否存在相同设计构思的判定，一般会从“整体相似，部分不同，细微不同”方面考虑这些设计能否放在一件申请中，这一般依赖于审查员的个人理解。

4. 线条图还是图片

美国外观设计申请一般采用黑白线条图，但是有些特殊情况，比如产品形状较为复杂，如果采用线条图的话，难免有些结构很难通过线条表达清楚，这样的情况下图片也是允许的。在实践中我们也有一些提交图片图顺利获得授权的案例。

5.部分外观

与中国外观设计不同，美国是允许部分外观设计申请的。比如一件产品，申请人认为设计重点为产品的某一部分，且希望仅保护这一部分，以寻求最大的保护范围，这就需要代理人与客户积极沟通，理解客户的设计要点以及保护需求，从而为客户提供更有针对性的保护策略。

二、美国外观专利申请文件相关要求

美国外观专利申请文件一般分为三个部分，说明书、权利要求和附图。接下来，笔者对以上三个部分作简单介绍。

（一）说明书

1.发明名称

中国外观设计名称经常会用到括号表示型号等，而美国外观设计名称中是不允许出现括号的。

2.附图说明

附图说明一般是对每幅图进行简单描述，同时对省略的图也做简单说明，比如右视图与左视图对称所以没有包括在附图中，那么我们在附图说明中可以加上“the right side elevational view is a mirror image of the left side”。

附图说明中还可以对产品未包括在附图中的部分进行说明，表示其不属于保护范围。如果产品的底部没有需要保护的设计，可以在说明中加上“The bottom has no claimed ornamental features”。

如果附图中有用虚线将结构排除出保护范围的，也需要在说明部分进行说明“The broken lines are for illustrative purpose only and forms no part of the claimed design”。

（二）权利要求

美国外观设计的权利要求一般是用一句话表达：

The ornamental design for (the article which embodies the design or to which it is applied) as shown.或者，

The ornamental design for (the article which embodies the design or to which it is applied) as shown and described.

当附图说明部分包含了特殊说明或者描述时，需要加上“and described”。

（三）附图

1.基本要求

美国外观申请审查较为严格，主要体现在对图片的要求。大部分美国外观申请的审查意见都是关于附图不符合规定的。附图的基本要求首先是能清楚地表示各部分的结构，其次是线条清晰、各视图结构相对应。在准备新申请文本时要避免那种多条线挤在一起模糊不清的情况，以及附图分辨率太低导致线条锯齿状的情况，这种很容易引起审查意见。

2.视图比例

一般情况下各视图的比例是一致的，但是，有的情况，比如产品为细长状，若所有视图都保持相同的比例，某个角度的视图会非常小，难以展示清楚，此时可以将该视图放大处理，以表达清楚为准。相应地，需在附图说明中说明此视图为放大视图。

3.合理利用虚线

在美国外观申请中，虚线是非常有用的，特别是用于将某些部分排除在保护范围之外。

一种情况是，某部分不属于产品的结构，但是又需要用其来展示产品的使用环境，此时这部分就可以用虚线来表示，如要保护的产品是一件座椅套，而立体图中显示出座椅只是为了更好的表现座椅套，那么该座椅需用虚线表示，将其排除在保护范围之外。

另一种情况，就是之前提到的部分外观设计，比如一件产品，申请人认为设计重点为产品的某一部分，且希望仅保护这一部分，以寻求最大的保护范围，那么此时产品的其它的常规设计部分就可以用虚线来表示，将其排除在保护范围之外。这种情况特别适用于产品结构复杂，组成零部件较多的产品，如汽车，火车等。

4.局部放大的表示

局部放大是美国外观设计中很常用的一种能清楚展示具体结构的方法，具体表示方法是将某一视图中需要放大的部分用点划线框出来作为一张新的放大图。

5.美国外观特色-阴影线

阴影线一定是美国外观设计的一个重要特色，美国外观申请指南规定线条图需要加上合适的阴影线，以明确表示各表面的轮廓以及表面之间的关系。缺乏合适的阴影线会导致附图形状和轮廓不清楚，不符合 U.S.C. 112 的要求。

事实上，这出现在很多美国申请收到的审查意见中。虽然大部分时候，收到审查意见后可以再补上阴影线，但有些情况，比如交新申请的时候，附图表示出的形状结构就不太清楚，这样在后期再加阴影线有可能会被审查员认为是 **new matter**。

因此，对于复杂结构，建议在新申请提交阶段就加上阴影线，虽然会增加外所处理费用，但是就实践来看这的确是值得的。

6.关于剖面图

和中国不同，美国外观设计是允许包含剖面图的，但是也有要求。具体地，能更清楚地展现出设计要素的剖视图是允许的，但是，为呈现功能特征或不在外观设计保护范围的内部结构的剖视图是不需要且不允许的。可以理解为内部结构和功能特征并不在美国外观设计的保护范围内。

1.3 【专利】浅析专利侵权行为的构成要件（发布时间:2020-1-18）

判断是否构成专利侵权，不仅要判断被诉侵权产品或方法是否落入专利保护范围之内，还要判断被诉侵权人是否实施了侵权行为。

专利法并未直接规定专利侵权行为，但是规定了专利权的权能或效力。

法条链接：

《专利法》

第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

专利权作为一种知识产权，其最主要的特点就是排他性，即专利权人对其拥有的专利权享有独占或排他的权利，未经其许可或者出现法律规定的特殊情况，任何人不得使用，否则即构成侵权。根据专利法[1]第 11 条的规定，未经专利权人许可，实施其专利，即构成专利侵权行为。因此，专利侵权行为的构成要件包括：

1. 未经专利权人许可；
2. 为生产经营目的；
3. 实施专利权人的专利；
4. 没有其他法定免责事由。

(一)未经专利权人许可

专利权人的许可可以为明示许可，也可以为默示许可。

对于明示许可，常见的为书面许可的形式。专利法第 12 条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 25 条规定，专利实施许可包括以下方式：

(一) 独占实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，许可人依约定不得实施该专利；

(二) 排他实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个被许可人实施，但许可人依约定可以自行实施该专利；

(三) 普通实施许可，是指许可人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利，并且可以自行实施该专利。

当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的，认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定被许可人可以再许可他人实施专利的，认定该再许可为普通实施许可，但当事人另有约定的除外。

对于共有的专利，如要获得独占许可或排他许可，需要获得全体专利权人的同意。专利法第14条规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

对于默示许可（implied licence），是指许可人与被许可人虽然未订立专利实施许可合同，但是，根据双方当事人的意图可以推导出许可人同意将专利许可给被许可人实施。例如，如果从专利权人处购买专用于制造专利产品的零部件或专用于实施专利方法的设备，而且专利权人也未明确附加其他限制性条件，则可以认为专利权人已经默许购买者制造专利产品或实施专利方法。目前，并没有明确的法律或司法解释规定专利默认许可制度，但是，基于一般的民事法律行为的规定，例如，民法典第140条规定行为人可以明示或者默示作出意思表示，因而在中国也可以主张专利默示许可。

(二)为生产经营目的

基于专利法保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造的立法目的，“生产经营目的”一般采取广义解释，基本上只有私人消费才被认为不属于“非生产经营目的”。政府部门、事业单位、学校、医院和其他公益性单位实施专利，一般也被认为具有“工农业生产目的或经营目的”。

(三)实施专利权人的专利

专利法规定的专利实施行为，是穷举式的，如下表所示。

专利类型	实施行为
产品	制造、使用、许诺销售、销售、进口
方法	使用
依照专利方法直接获得的产品	使用、销售、许诺销售、进口
外观设计产品	制造、销售、许诺销售、进口

对于专利法未禁止的其他行为，则不属于专利侵权行为。例如，仅设计了专利产品，而未制造专利产品，不属于专利侵权行为，仓储或运输专利产品也不属于专利侵权行为。特别需要注意的是，使用外观设计产品不构成侵权，例如，商家使用具有外观设计专利的产品为客户服务，这种行为并不侵权。这是因为通常认为使用外观设计产品，主要利用的是外观设计产品的功能，而产品功能不属于外观设计专利的保护范围。

(四)其他法定免责事由

专利法规定的不视为侵犯专利权的行为主要是指专利法第 75 条规定的权利用尽、先用权、临时过境、专为科学研究和 Bolar 例外等情形，本文不再展开论述。

(五)是否需要主观过错

对于认定专利侵权行为是否需要主观过错，在理论上存有一定争议。按照民法典第 1165 条第 1 款的规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。可见，侵权责任一般采用过错原则，行为人承担侵权责任需要具备以下四个要件[2]：

1. 行为人实施了某一行为；
2. 行为人行为时有过错；
3. 受害人的民事权益受到损害；
4. 行为人的行为与受害人的损害之间具有因果关系。

按此规定，专利侵权责任也应当适用过错原则。但是，按照学界的观点，知识产权作为一种排他权，与一般的民事侵权判断的规则不同，认定专利侵权无需考虑被诉侵权人是否具有过错，只要被诉侵权产品或方法落入专利的保护范围之内就构成侵权，即应该适用无过错原则。还有一种观点认为，既然专利已经公开，侵权人理应知晓，所以可以推定侵权人具有过错，即应该适用过错推定原则。然而，根据民法典第 1165 条第 2 款规定，依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第 1166 条规定，行为人造成他人民事权益损害，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。可见，对于侵权责任适用过错推定原则或无过错原则，必须要以法律的明确规定为前提。在法律没有明确规定的情况下，专利侵权责任不应适用无过错或过错推定的归责原则。特别是上述主张过错推定原则的观点，其理由并不充分。目前授权的专利数量巨大，而且还在不断增加，如果要求社会公众了解所有已经公开的专利，甚或是其所从事行业的已经公开的专利，显然会给社会公众增加过重的注意义务，不具有可行性。

司法实践中普遍认为构成专利侵权行为无需主观过错，但是，确定损害赔偿时，需要考虑主观过错的程度。这与民法典侵权责任编的规定是一致的。民法典第 1165 条规定，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。上述规定中的过错是针对损害赔偿来说的，因此要“造成损害”[3]，换言之，民法典侵权责任编明确了过错原则等归责原则是针对损害赔偿而非所有侵权责任的归责原则。也有观点认为[4]，对于制造专利产品侵权行为，认定构成侵权和确定损害赔偿时，都无需考虑主观过错，但是，对于销售、许诺销售和使用侵权行为，在认定构成侵权时无需考虑主观过错，在确定损害赔偿时，则需要考虑是否具有主观过错。这一观点在实践中也非常普遍，也具有一定的合理性，但仍需要法律予以进一步明确。综上所述，本文基于民法典和修正后的专利法等法律法规，梳理了专利侵权行为的构成要件，以期对专利侵权诉讼实务给予指引。专利侵权行为构成要件是专利保护的基础问题，但在理论上仍值得深入研究，在司法实践上也需引起重视。

【金佳平 摘录】

1.4【专利】专利，新能源汽车的“新引擎”（发布时间:2021-1-19）

1月11日，百度公司（下称百度）与浙江吉利控股集团（下称吉利）同时宣布，双方将共同组建智能电动汽车公司，发挥百度在自动驾驶技术、吉利在纯电动汽车架构方面的技术优势，共同打造下一代智能电动汽车。

在已渐成“红海”的新能源汽车行业，百度与吉利此时合作，可谓是机遇与挑战并存。一方面，百度和吉利分别在新能源汽车“大脑”和“躯干”上创新多年，专利储备丰富，且正赶上我国发布一系列有关新能源汽车的利好政策；另一方面，面对特斯拉、蔚来、小鹏等新能源汽车的“先行者”，百度和吉利如何在“红海”中突围，仍面临众多挑战。

对此，有专家建议，继续加大创新力度是突围的关键所在，百度与吉利组建的新公司应扎根智能网联，加强动力系统和智能网联核心技术的研发力度，加强专利布局，这样才能跟上新能源汽车的“速度”。

双方合作有何优势？

随着5G网络、人工智能等新型基础设施建设的推进，汽车行业呈现出智能化、网联化、电动化、共享化的发展趋势，智能汽车成为新时代汽车行业转型升级的突破口。

在此背景下，百度“牵手”吉利进军新能源汽车市场，其有何技术优势？

自2013年以来，百度深耕自动驾驶、智能座舱、车联网等技术创新。2017年，百度发布了Apollo自动驾驶软件平台，涵盖自动驾驶、智能交通、智能车联三大业务板块，旨在帮助合作伙伴快速搭建一套属于自己的自动驾驶系统。截至目前，Apollo已成长为全球最大的自动驾驶开放平台。

百度在官宣时介绍，其与吉利组建汽车公司，既是人工智能技术的最佳实践，也是在智能出行领域的重要战略布局。百度会将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术全面赋能汽车公司，支持其快速成长。

作为我国民族汽车品牌的代表之一，近年来，吉利将研发重点转向新能源汽车领域，在自动驾驶、车联网、车路协同技术等方面拥有多项核心技术。

吉利介绍，此次合作将基于吉利最新研发的全球领先纯电动架构——SEA浩瀚智能进化体验架构（下称浩瀚架构）展开。该架构能够使汽车实现自主泊车、自动导航等自动驾驶功能。

技术创新的背后是专利的积累，这也是双方开展合作的“硬实力”。国家工业信息安全发展研究中心、工业和信息化部电子知识产权中心于2020年11月发布的《2020人工智能中国专利技术分析报告》显示，百度以2682件专利位列我国人工智能专利授权量首位。吉利一直致力于构建全球领先的新能源研发制造体系，在新能源研发及产业方面投入超过300亿元，拥有300余件新能源汽车核心专利。

中国汽车工程学会知识产权分会副秘书长王军雷在接受中国知识产权报记者采访时表

示：“双方合作可谓是强强联合，有助于发挥百度在人工智能等领域的技术优势，吉利在传统制造领域的硬件优势，使双方在技术、资本等领域开展全方位合作，推动智能网联技术的产业化落地。”

众多政策有何利好？

百度与吉利此时入局新能源汽车行业，正赶上我国密集出台新能源汽车政策的关键时期，这些利好政策将对双方合作带来哪些影响？

2020年2月，国家发展和改革委员会等部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，首次明确了智能汽车的定义，将智能汽车与自动驾驶汽车等类型进行了区分，强调了智能汽车智能化和网联化协同发展趋势，为行业的未来发展指明了方向。

2020年4月，工业和信息化部发布《关于推动5G加快发展的通知》，提出要促进“5G+车联网”协同发展，推动将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程，建设国家级车联网先导区。

今年1月，工业和信息化部会同多个部门开展了《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》的修订，为进一步推动智能汽车产品落地、加速行业转型升级提供了政策支持。

“一系列利好政策的出台有利于规范智能汽车行业标准，为行业发展扫清障碍、指明方向。”王军雷向本报记者介绍，地方政府主导建设的智能汽车示范区、测试区建设将极大促进智能网联技术的落地。

百度和吉利正好乘上利好政策的“东风”。在王军雷看来，吉利是国内产销规模最大、产品体系最完善、研发实力最强的汽车品牌之一；百度已经成为国内智能网联汽车领域技术体系最完善、示范运行里程最长的企业之一。利好政策有助于双方尽快将各自在新能源汽车的技术优势落地，推动我国新能源汽车产业的快速发展。

“组建合资公司将极大推动双方智能网联产业化落地，同时推进我国高阶自动驾驶技术的市场化应用，助力我国智能网联汽车技术向着自主可控、安全高效的方向发展。”王军雷表示。

“红海”之中如何突围？

当前，新能源汽车市场群雄逐鹿、竞争激烈。特斯拉公司市值高居于行业榜首，国内企业蔚来、小鹏等造车新势力销量大增，广汽集团、北汽集团等传统车企也纷纷入局。在已渐成“红海”的新能源汽车领域，百度和吉利如何突围，仍需在创新和专利布局方面发力。

“百度、吉利在新能源汽车的部分领域并不具备领先优势。”王军雷表示，尽管百度在智能汽车领域开展研发多年，但智能汽车制造过程复杂、投资规模大、研发周期长，缺乏汽车供应链管控、生产、销售等经验将会掣肘其未来发展；吉利对车联网、自动驾驶技术等软件技术需求强烈，仍需加强技术研发力度。

在王军雷看来，百度和吉利的此次合作，有助于双方发挥各自技术优势，补齐对方的技术“短板”，但合资公司若要在新能源汽车领域分一杯羹，还需继续加强技术创新和专利布局。

“智能网联是未来新能源汽车企业发力的重点。百度和吉利应打造一个以智能网联为核心的汽车生态体系，共同攻克该领域的技术瓶颈，同时，还应解决新能源汽车电机和电池等动力系统的供应问题。”王军雷建议。

【胡鑫磊 摘录】

1.5 【专利】新修改的《专利审查指南》将施行，相关修改解读来了！（发布时间：2021-1-19）

新修改的《专利审查指南》（下称《指南》）定于2021年1月15日起施行。为更好地引导专利申请和审查实践，现对本次修改的主要内容进行介绍和解读。

一、修改背景

为全面贯彻习近平总书记关于加强知识产权保护的重要指示精神，深化落实“放管服”改革决策部署，积极回应经济科技快速发展对审查规则的诉求，提高专利审查质量和审查效率，国家知识产权局不断完善专利审查标准，为创新主体提供有力制度保障。2020年，国家知识产权局在充分调研社会主体需求、总结审查实践经验的基础上开展《指南》全面修改工作。

二、修改过程

2020年5月我局启动《指南》全面修改工作，此次修改涉及内容较多且在时间进度上有一定的层次性，因此分两批面向社会公开征求意见。其中《专利审查指南修改草案（第一批征求意见稿）》（涉及指南第二部分第十章）于9月30日至11月15日面向社会发布，在收到相关意见后，经整理、归纳、分析和论证，采纳了合理意见，并据此对草案作进一步修改完善，经审议后的修改内容于12月14日由国家知识产权局第三九一号公告发布，并将于2021年1月15日起施行。

三、主要修改内容

本次修改涉及《指南》第二部分第十章，主要对补交实验数据的审查标准、化合物新颖性的审查标准、化合物和生物领域创造性的审查标准进行了明确和完善。

（一）与补交实验数据有关的修改（第二部分第十章第 3.5 节）

本次修改旨在响应国内外创新主体呼吁，进一步明晰补交实验数据的审查标准。

一方面，将 2017 年《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》（国家知识产权局令第 74 号）相关修改内容移至第 3.5.1 节，作为补交实验数据的一般“审查原则”，并进一步明确了“对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查”。另一方面，增加第 3.5.2 节“药品专利申请的补交实验数据”，纳入两个典型案例，案例 1 涉及申请人为证明说明书充分公开补交实验数据的情形，其中也明确了“该补交实验数据在审查创造性时也应当予以审查”，即，对于补交实验数据所证明的技术效果是否能够从专利申请公开的内容中得到的判断原则不因适用条款不同而不同。案例 2 则涉及申请人为证明申请的创造性补交实验数据的情形。通过这两个案例，进一步明确了药品专利申请补交实验数据的审查标准，阐释了应如何综合考虑申请文件公开的内容和现有技术状况，站位所属技术领域的技术人员判断其所证明的技术效果是否能够从专利申请公开的内容中得到。

（二）关于组合物权利要求的其他限定的修改（第二部分第十章第 4.2.3 节）

本次修改旨在明确对于在说明书中仅公开了组合物的一种性能或者用途的情形，权利要求是否需要进行性能限定或用途限定应结合具体情况具体分析。

现行《指南》规定：“如果在说明书中仅公开了组合物的一种性能或者用途，则应写成性能限定型或者用途限定型”，本次修改将“则应”调整为“通常需要”，同时对文字进行了适应性调整。修改后的标准更有利于维护申请人正当权益。

（三）关于化合物的新颖性的修改（第二部分第十章第 5.1 节）

本次修改旨在厘清“提及即公开”和“推定不具备新颖性”二者之间的关系和界限，并明确相关举证责任。

针对第 5.1 节（1）第一段涉及的“提及即公开”的情形，本次修改仅保留与结构信息有关的内容，并要求结构信息的披露程度达到“使所属技术领域的技术人员认为要求保护的化合物已经被公开”，删除“推定”二字达到明显区分两种情形的目的。

针对第 5.1 节（1）第二段和第三段“推定不具备新颖性”的情形，第一，删除例如相关内容，使得“推定不具备新颖性”情形不再作为“提及即公开”情

形的举例出现。第二，把物理化学参数和制备方法等因素合并，增加“效果实验数据”，提出应综合考虑这些因素，并且考虑的结果是要达到所属技术领域的技术人员有理由推定权利要求化合物与对比文件化合物实质相同的程度，举证责任才能转移给申请人。第三，采用“有理由推定二者实质相同”的表述强调审查员应关注推定的合理性以及审查意见的说理充分。第四，将但书部分修改为“除非申请人能提供证据证明结构确有差异”以符合这类推定的举证要求。

（四）关于化合物的创造性的修改（第二部分第十章第 6.1 节）

本次修改旨在回应产业诉求，完善化合物创造性的审查标准。

1. 明确“三步法”对化合物创造性判断的指导作用

《指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 节对发明创造性判断中突出的实质性特点的判断方法作了规定，即，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照三个步骤进行：1) 确定最接近的现有技术，2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。该判断方法简称“三步法”。

本次修改在第 6.1 节的第一段按照“三步法”要求理顺化合物创造性的判断思路，旨在引导审查员在进行创造性判断前，首先需要理解发明、了解现有技术、把握结构改造与用途和/或效果之间的关系，确定发明实际解决的技术问题，在站点所属技术领域的技术人员的基础上，再去判断现有技术是否存在相应的技术启示，进而得出创造性审查结论。

如果所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验就可以进行结构改造，得到要求保护的化合物，则认为现有技术存在技术启示。这些要求符合《指南》第二部分第四章的规定。

2. 明确“预料不到的技术效果”的定位

本次修改保留了对于“预料不到的技术效果”的解释，在判断化合物创造性时，如果用途的改变和/或效果的改进是预料不到的，则反映了要求保护的化合物是非显而易见的。修改后的内容突出了“预料不到的技术效果”与“三步法”之间的内在逻辑联系，是作为创造性判断的辅助因素。

3. 修改原有化合物创造性判断示例并补充新的示例

本次修改通过 5 个案例说明化合物创造性判断思路，侧重以“三步法”的评判逻辑指导化合物创造性审查，强调对于结构改造与用途和/或效果的关系把握，是正确判断现有技术有无启示的前提和基础。

【例 1】-【例 3】在《指南》原有案例基础上进行改写，以与“三步法”的精神和思路保持一致，强调判断现有技术中是否存在技术启示。新增**【例 4】**与

【例 3】形成鲜明对照，两个案例均涉及采用经典电子等排体置换的结构改造，但是二者创造性评判结论完全相反，突出了在化合物创造性判断中把握结构改造与发明用途和/或效果之间的关系，是得出正确审查结论的前提。其中的“约 40 倍”并不是可以推广的预料不到的技术效果的判断标准，是否属于预料不到的技术效果需要综合考虑具体技术领域、发明解决的技术问题和现有技术发展状况等多方面因素。新增【例 5】针对较为常见的专利申请类型，涉及通式化合物及其中的一个具体化合物的创造性判断过程。该案例旨在说明如果权利要求保护范围不同，则相对于最接近现有技术的结构差异不同，基于这种结构改造所获得的用途和/或效果可能也会随之不同，进而得出不同的创造性审查结论。

（五）关于生物材料保藏单位的修改（第二部分第十章第 9.2.1 节（4））

国家知识产权局 2015 年 12 月 23 日发布第二一八号公告，委托广东省微生物菌种保藏中心（GDMCC）作为用于专利程序的生物材料保藏单位，同时，该中心也成为《国际承认用于专利程序的微生物保藏布达佩斯条约》下的微生物国际保藏单位。据此对《指南》进行适应性修改，将其补充到国际保藏单位的列举中。

（六）关于单克隆抗体权利要求撰写的修改（第二部分第十章第 9.3.1.7 节）

随着单克隆抗体测序技术的成熟和普及，获得单克隆抗体的结构信息变得更加容易，目前单克隆抗体权利要求主要以序列结构表征单克隆抗体。本次修改适应技术发展，在“杂交瘤限定”方式之前增加“结构特征限定”方式，规定针对单克隆抗体的权利要求可以用结构特征限定，也可以用产生它的杂交瘤来限定，并通过举例进行了更为具体清晰的说明。

（七）关于生物技术领域发明的创造性的修改（第二部分第十章第 9.4.2 节）

本次修改一方面明确了生物技术领域发明创造性审查中“三步法”的审查思路，另一方面为适应科技发展，进一步丰富了技术主题，以回应产业诉求，服务创新发展。

1. 概括生物技术领域发明创造性判断总体思路（第 9.4.2 节）

前言部分概括了生物技术领域发明创造性判断总体思路，在判断过程中，需要根据不同保护主题的具体限定内容，确定发明与最接近的现有技术的区别特征，然后基于该区别特征在发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题，再判断现有技术整体上是否给出了技术启示。同时，由于生物技术领域的发明创造涉及生物大分子、细胞、微生物个体等不同水平的保护主题，创造性判断时还需要考虑发明与现有技术的结构差异、亲缘关系远近和技术效果的可预期性等。

2. 完善“基因”“重组载体”“转化体”“单克隆抗体”中具体情形的创造性评判标准（第 9.4.2.1 节）

在“基因”主题中，增加结构基因创造性判断的一般标准，给出具备创造性的情形，体现“三步法”在结构基因创造性评判中的适用方式。同时，原有“某蛋白质的氨基酸序列是已知的”和“某蛋白质已知而其氨基酸序列是未知的”两类情形中，具备创造性的规定的表述完全一致，且这两类情形存在逻辑上的联系，因此将其合并表述，使得语言精炼，逻辑连贯。

在“重组载体”主题中，增加针对载体和/或插入的基因结构改造获得的重组载体具备创造性的情形，体现“三步法”在重组载体创造性评判中的适用方式。

在“转化体”主题中，增加针对已知宿主和/或插入基因的结构改造获得的转化体具备创造性的情形，体现“三步法”在转化体创造性评判中的适用方式。

在“单克隆抗体”主题中，增加以结构特征限定的单克隆抗体创造性判断的示例，强调重点关注决定功能和用途的关键序列结构的结构差异。同时，针对已知抗原限定的单克隆抗体以及采用杂交瘤表征的单克隆抗体的相关规定做了澄清性修改，明确“预料不到的技术效果”在此类发明创造性评判中的适用情形。

3. 补充“多肽或蛋白质”主题中具体情形的创造性评判标准（第 9.4.2.1 节）

在“基因”主题之后，增加“多肽或蛋白质”主题。该主题在审查实践中相关案例较多，且具有自身技术特点。在此规定了多肽或蛋白质创造性判断的一般标准，给出具备创造性的情形，体现“三步法”在多肽或蛋白质创造性评判中的适用方式。

【孙琛杰 摘录】

1.6 【专利】浅谈企业专利工作的重点（发布时间:2021-1-17）

现行专利法从 1984 年通过至今，已先后通过 1992 年修改、2000 年修改、2008 年修改，以及 2020 年修改四次修改。2020 年的第四次修改

中，引入了惩罚性赔偿、提高了法定赔偿额、完善了有关赔偿额确定的证据规则等涉及到专利侵权赔偿的相关制度，这似乎都预示着专利强保护的时代即将到来。

作为企业，如何开展专利工作以适应专利强保护时代的来临？本文试图通过对法律的理解以及结合笔者 12 年+的专利行业实践经验，对企业专利工作的重点发表一些浅见。

一、什么是专利

要谈企业专利工作的开展，首先得弄清楚专利到底是什么。

关于专利的定义，不同的学者给出了不同的表达，笔者比较中意的定义为：专利，即专利权的简称，指由政府机关或者代表若干国家的地区性机构根据申请所颁发的一种文件，这种文件记载了发明创造的内容，并且在一定的时间期间内产生这样一种法律状况，即获得专利的发明创造在一般情况下只有经专利权人的许可才能予以实施。

从上述定义，我们可以看到专利有以下几大特性：

第一，独占性，也叫排他性，即一般情况下，非经专利权人许可，不得实施专利技术，其实质就是给与专利权人合法的垄断权。为什么要给与专利权人合法的垄断权？专利法的立法宗旨之一是：提高创新能

力，促进科学技术进步和经济社会发展，要实现此目的的前提是将好的发明创造公布于众，让公众得以在公开的发明创造的基础上继续创新。可发明创造人为啥要将自己好的发明创造告诉别人而不是独自知晓？因此，必须给予其一定的好处，即给予其合法垄断权，用合法垄断权来交换其好的发明创造的公开，以实现专利法的前述立法宗旨。

第二，时间性，即在一定时间范围内拥有专利权。我们试想，如果对专利权没有时间的限制，那么在此基础上的创新由于依赖于在先的专利权，其在未获得在先权利人的许可的情况下，势必很难实施。那么，即使一项好的发明创造公布于众，公众即使改进后形成新的发明创造，但仍然难以实施，其仍然没有继续创新的动力，会对实现“提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨形成障碍。由于专利权具有时间性，在后的发明创造在一段时间后可自由实施，则公众在知晓相关发明创造后，才有在此基础上继续创新的动力。

第三，主动获取与审核。与著作权自作品完成之日而自动产生不同，专利权非发明创造完成之日而自动产生。专利权必须由申请人提出申请，即申请人必须主动提出想要获取什么样的权利，获取多大范围的权利，经过相关机构审核，并代表公众和申请人进行“利益博弈”后才能正式获得专利权。因为专利权属于垄断性质的权利，给予专利权人的权利越大，对公众的束缚也就越大，因此必须在申请人想要的权

利范围基础上经过公正审核之后方能给出一个合适的权利范围，否则就会对公众不公平。

二、市场保护

对于企业来说，市场决定着企业的发展，市场保护对企业来说尤为重要。从专利定义可以看出，专利权的排他性恰恰可以帮助企业获得市场保护，但想获得市场保护，则必须先拥有市场保护的武器，即专利权，从而享受专利权的排他权，进而占领更多市场。因此，专利权的获取是企业专利工作的基础，也是企业专利工作的重中之重。那么，专利权的获取主要从哪些方面开展工作了？从表面上看是申请，而其实质内容可以包括：专利挖掘布局、申请文件撰写、查新检索分析、审查意见答复、驳回复审等。

专利挖掘布局，即从创新中找到可专利点，并结合技术、行业、市场和地域等多个维度对这些专利点进行合理的排列组合，以期获得权利的最大化。

申请文件撰写，需要从授权、无效、诉讼等多个维度考虑，随着知识产权意识的加强及知识产权水平的提高，从立法的趋势来看，对申请文件的要求越来越高。申请文件的撰写不仅要考虑权利要求的布局，还要考虑说明书对权利要求的解释，即专利的申请不仅仅是为了获得授权，还需经得起无效，以及便于侵权发现和侵权判定。

想要撰写出高水平的专利申请文件，专利申请前的查新检索尤为重要。所谓知己知彼，百战不殆，如果欲申请专利的技术是己，那么通过查新检索找到在先公开文献则是彼，只有将二者结合分析，方能明白真正的创新点在哪，创新程度有多高，便于为是否申请专利、申请何种类型的专利、意欲获得多大保护范围提供决策支撑。

审查意见的答复和驳回复审其实质就是申请人一方和代表公众的审查员一方之间进行的直接的利益博弈。申请人提交的申请文件类似申请人一方的诉求，而代表公众一方的审查员必须在此基础上和申请人讨价还价，直到双方达成一致条件方可获得授权。所以，审查意见答复和驳回复审过程中，申请人必须要明白哪些利益是关键的和必须坚持的，哪些利益是为了获得授权可适当让步的，哪些利益是站得住脚的，只有懂得取舍方能使己方利益最大化，因此，申请文件的撰写是基础，审查意见的答复和驳回复审也是关键。

当然，市场保护仅仅获得专利权还是远远不够的，还需通过专利运用将专利的价值有形化，譬如，通过专利宣传来提高自身产品的附加值，同时对同行起到一定的警示作用，通过专利维权来获得的更大的市场，通过专利许可来实现创新的另一途径的收益……。

三、侵权风险控制

专利是对创新最好的保护方式之一。从专利定义的排他性来看，我们自己在做创新和创新保护的同时，我们的同行也在做创新和创新保护，鉴于此，即使我们完全没有参考同行的技术，我们的创新也有可能侵害他人专利权的风险。如何减少由于专利侵权而被告，即降低相关技术的实施侵害他人专利权的风险，从而做好专利侵权风险控制，笔者以为提前开展专利侵权风险排查工作意义重大。

专利侵权风险排查在行业类有一个高大上的叫法：FTO。FTO 是“Freedom To Operate”的英文缩写（英文也有叫“Right to Use”），中文一般称为自由运作分析或自由实施分析。在一项技术在实施应用前，即商业化前一般应进行 FTO 检索，寻找可能遇到的专利壁垒，并识别侵权风险，保障技术能够自由地运作。简而言之，即在一项技术在实施应用前，对相关区域内的专利文献进行检索分析，确认是否存在可能侵权的风险专利以及如何进行有效的风险应对。

谈到风险应对，则有以下几项工作可以开展：

第一，规避设计。即针对可能侵权的风险专利，详细分析后另辟蹊径，绕开其保护范围，从而降低侵权风险。

第二，无效分析。众所周知，专利授权后存在一个无效程序，这也是对权利人相对方利益的进一步保障，任何专利获得授权后都有可能因

其不符合专利法相关规定而被宣告无效，即使是发明专利通过了实质审查，也有可能存在某些瑕疵。因此，对可能侵权的风险专利进行无效分析，若分析结果为风险专利被无效的可能性极大，则继续实施相关技术的侵权风险属于可控范围内。无效分析完成后，是否申请无效宣告，则可视具体情况而定，贸然无效宣告可能会过早暴露自己，也有可能激怒风险专利的权利人，反而起到不好的效果。当然，对权利要求保护范围存在疑惑时，也可以通过无效宣告来明确保护范围，甚至让对方对权利要求进行解释时缩小保护范围，从而达到不侵权的目的。

第三，价值专利转让获取。在风险应对的时候，存在一类专利，我们意欲实施的技术落入其保护范围，且规避设计存在较大难度，且通过无效分析发现其被无效的可能性也不大，那么我们可以得到初步结论：这个专利是比较有价值的专利，不仅是我们的痛点，也有可能是整个行业的痛点。若，可以通过转让获取相关专利权，则不仅解决了自己的痛点，还会让行业的痛点紧握在自己手中，对其他同行形成障碍。

诚然，即使专利侵权风险排查工作做的再好，也不能确保实施相关技术就一定不侵权，因为检索库的限制、专利申请公开的周期、不同检索分析人的实际操作、对保护范围的不同理解、对侵权的各种抗辩的不同理解、实际作业的时间要求等等都会影响到风险控制最终效果。但，毋庸置疑，专利侵权排查工作的开展肯定能降低侵权风险，尤其

随着惩罚性赔偿的引入，专利侵权风险排查作为非故意侵权的有力证据，势必逐渐成为企业专利工作的日常工作之一。

四、专利情报收集

随着知识产权保护的加强以及知识产权意识的逐渐提高，越来越多的发明创造热衷于选择专利作为创新保护的方式，因此，专利文献的数量越来越大，越来越多的科技信息通过专利文献而公开。我们可以通过各种专利分析，来获取我们需要的信息，为企业的各种决策提供参考建议：

第一，主要同行分析及监控。笔者认为，主要同行分析及监控，是最有效也最便于操作的专利分析的一种。一个行业，假设能做好创新的有 10 家同行，那么可能对创新做好保护（专利布局）的就只有 5 家，而这 5 家中有能力通过专利侵权诉讼维权的可能就只有那么一到两家。因此，我们做好主要同行分析及监控工作，不仅能为我们的研发提供技术借鉴，还有利于更早的做好侵权风险控制，而且还能通过技术分析得知主要同行的发展趋势。

第二，技术主题检索分析。通过技术主题检索分析，我们可以得知某个技术领域的技术脉络及发展趋势，以及收集到哪些专利由于失效而可以直接实施相关技术，从而减少研发投入、缩短研发周期。通过技术主题检索分析，还可以得知技术领域内的专利布局状况，从而为产

品开发提供路径。通过技术主题检索分析，还可以发现潜在的竞争者和合作者，为企业更好地认清自己在行业内的地位提供参考。

当然，以上两种检索分析只是运用的比较多的两种情况，企业还可以根据不同目的出发开展各种专利情报收集工作，通过专利情报收集为企业带来实际价值。

五、专利体系的搭建

企业专利工作有条不紊地开展，不是一个人一个部门可以做到的，需要有一个适合企业本身的体系来支撑，将专利工作纳入到企业运营过程中各个节点，从而保证专利工作顺畅地开展。

我们可以以项目的形式开展专利工作，主要可以包括以下几个节点：

第一，立项前，根据对产品开发的一些想法，进行专利情报收集。譬如，欲开发的产品要实现什么功能，是否存在对标的竞品，甚至可以是模仿哪个产品进行开发等，进行相关的专利情报收集，提供给研发人员作为借鉴；

第二，开发过程中，针对创新进行挖掘布局和专利申请。挖掘布局不是简单的做技术拆解，需要针对具体的技术方案进行检索分析，在了

解前案和市场的基础上，将技术方案与市场所在、市场宣传、同行混淆、同行障碍等多个维度相结合，争取使布局做到权利最大化；

第三，产品上市前，根据即将实施的具体技术方案完成专利侵权风险排查，以降低产品上市后被诉侵权的风险。当然，很多时候，完全做到零风险可能性不大，或者付出的代价太大，但至少在这个阶段需要做到风险可控；

第四，产品上市后，需对市场进行走访和调研，一方面可以对产品的改进提供建议，另一方面也有可能发现涉嫌侵害自己专利权的同行。

同时，由于专利工作是一个跨多部门的工作，需要有不同的人员扮演不通的角色，因此，要对各角色做好定位和分工，主要涉及的角色和分工如下：

研发人员，其主要职责是负责创新，包括产品开发、专利的简单检索分析以及提供技术交底材料等；

Ipr，其主要职责是企业专利管理过程中决策和资源协调，包括挖掘布局、查新检索分析、专利点确认、专利申请决策、初步侵权判定、外部文件审核、费用预算、内部培训等；

外部代理人，其主要职责是 ipr 的决策执行及给出专业建议，包括技术方案理解、便于撰写和理解技术方案的检索、申请文件撰写、审查意见答复等，以及其他企业委托的专业事项，如专利侵权风险排查、无效检索分析等；

审查员，其主要职责是专利授权及无效决定，包括专利性检索评估、其他是否符合专利法规定的审查、下发审查意见、授权或者驳回、复审决定、无效决定、专利可授权保护范围大小等等；

法官，其主要职责是纠纷解决，包括实际保护范围大小认定、是否侵权认定、侵权赔偿额认定、权属认定等等。

我们从上述角色和分工可以看到，一个专利的从无到有，再到运作，涉及到企业内部、外部多个不同部门和人员，想做好专利工作，企业 ipr 不仅要专业功底过硬，还得有能充分协调内外资源的能力。企业的专利体系搭建之时，就应该充分考虑到专利工作的多元化及复杂性，才能使得搭建的专利体系能助力企业专利工作有条不紊地开展。

专利，是对创新的保护方式之一，其本质仍然离不开创新，只有企业重视创新，才会有创新保护的一席之地，而为了做好创新保护，将专利工作引入每一个创新节点来搭建专利体系的重要性也毋庸置疑。总之，我们要清楚地认识到，专利工作不是一个纯技术的工作，其本质

还是一个商业行为，所以专利工作开展需跳出技术的圈子，更多的运用商业思维，更多的考虑市场实际情况，合理借助内外部力量，方能使得企业专利工作有条不紊地开展。

【吴青青 摘录】

1.7 【专利】提升专利质量的思考与建议（发布时间:2021-1-18）

当今世界科技进步日新月异，知识经济迅猛发展，经济全球化步伐明显加快，知识产权保护已成为国际经济、贸易、科技、文化合作与交流的一个焦点，并在经济社会发展中发挥着越来越重要的作用，成为影响国际贸易的重要因素。知识产权制度已经成为开发和利用知识资源的基本制度。知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，成为建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。

专利政策对专利质量提升的影响

近年来，各级地方政府为了推动自主创新，提高技术创新能力和知识产权保护意识，促进国家知识产权战略的实施，相继出台了一些专利资助政策，在鼓励发明创造、促进自主创新、加快专利技术产业化、推动区域产业结构调整等方面发挥了积极作用。同时，也应看到，随着市场环境的变化，我国企业申请专利的目的也已超出促进专利技术商业化和专利技术许可的范围，满足高新认证需要、招投标、评奖、宣传、加分等专利的社会功能趋于显现。在形象宣传、资本促进、政策刺激、考核评定等因素的综合作用影响下，专利质量渐趋淡化，社会工具属性得到放大。

2015年以来，我市将每年发明专利授权数作为知识产权工作考核的一个重要指标，各县（市、区）都出台了相应的激励政策，对授权发明专利进行补助。从鹿城、龙湾、瓯海、乐清、瑞安“三区两市”来看，龙湾区补助2万元（2017年实施），乐清市补助1.5/2万元（2018年5月8日后提至2万元），瓯海区补助1.3万元，鹿城区补助1万元。其中，乐清市是最早给予授权发明专利补助1.5万元的县（市、区），瓯海区则利用创新券对发明专利申请进行补助2000元，同时对落地瓯海的辖区内省属或市属高校、科研院所的发明专利的补助对象直接补贴给专利第一发明人。瓯海区的这一专利激励政策有力促进了当地发明专利的申请以及省市属高校、科研院所的发明专利落地瓯海。

正是由于各地在2015年出台了相关激励政策，“三区两市”的发明申请量在2015年、2016年爆发性增长，特别是瓯海区、乐清市，由于激励力度大、针对性强，给当地发明专利申请和授权带来较大影响。其中，瓯海、乐清2018年的发明授权量分别增长了145.55%和140.29%。

影响专利质量提升的主要因素

发明专利申请是保证发明专利授权量和有效发明专利拥有量稳步提升的基础，产业业态、技术创新水平、政策导向和发明专利价值意识等因素对专利质量提升起着关键性作用。影响鹿城区专利质量提升的主要因素有以下几方面。

一是传统产业限制了发明专利申请。鹿城区规上工业企业 240 家左右，其中 170 多家为鞋服传统企业，这些企业普遍科研投入少、技术开发能力弱，生产工艺、生产设备和产品开发基本依靠其他厂家提供技术支持，自身研发意愿不足。二是专利政策补助力度较弱，影响发明人申请积极性或流向周边地区。三是软件企业对发明专利申请意识不够。软件产业是我区重点支持和发展的产业之一，其创新技术一般原则上只能申请发明专利，而软件企业目前只重视将软件技术申请软件著作权保护，仅仅保护软件源代码，或为图方便仅仅申请软件著作权，对发明专利申请意识不够。

对策建议

调整专利政策，促进企业加大发明专利申请。一是提高发明专利补助力度。经验表明，政策激励导向是稳步提升发明专利申请、发明专利授权量和有效发明专利拥有量的有效手段，对比“三区两市”发明专利补助政策，鹿城区发明专利补助力度最低，因此建议提高发明专利补助力度，避免高质量的发明专利申请流向其他区域。二是停止对实用新型和外观设计的政策补助，制止套利行为，防范非正常专利申请。三是加快研究出台对辖区内省属或市属高校、科研院所、医院获得的发明专利的补助政策。四是修订完善高新企业认定政策、税收优惠政策、研发加计扣除政策中的发明专利指标要求，有效改善企业专利质量。

争取市本级提高对鹿城辖区发明专利补助力度或出台公平竞争的发明专利补助政策。目前，市级对全市的发明专利补助一视同仁，由于我区与瓯海区、龙湾区跟市级财政体制不同，因此，我们应向市里争取提高对鹿城辖区发明专利补助力度，或要求市局出台市县两级统一的、竞争公平的发明专利补助政策，避免政府之间出现恶性竞争行为。

继续开展规上工业企业发明专利“清零”工作。深化传统产业与新兴技术融合发展，优化产业结构，推动制鞋等传统产业向产业链高附加值环节攀升，鼓励企业加大研发投入，继续实施企业的 R&D 投入补贴政策，加快鞋服传统企业向科技型企业、高新技术企业发展；制定全区发明专利“清零”工作目标，做好宣传，按街镇分解任务；开展知识产权进企专项服务活动，深入企业，开展“一对一”“点对点”精准服务，为企业解读政策，并提供专利挖掘申请、专利制度运用等“一条龙”服务。

加强软件企业发明专利申请的引导。一是加强软件发明专利申请的知识培训和引导，提高软件著作权和发明专利不同保护范围的认识，二是要提高企业对发明专利在高新技术企业评定中的重要作用认识以及发明专利在产品市场竞争中的价值认识。

加强对发明专利申请、审查答辩的技术指导，不断提高发明申请的授权率。要组织企业相关专业技术人员与专利代理师进行技术交流和沟通，挖掘创新性强的技术申报发明专利。同时，组织企业技术人员开展发明专利审查程序和发明专利审查评判原则的深度知识培训，进一步提高企业技术人员对审查评判意见的分析能力以及发明创造性的判断能力，不断提高发明申请的授权率，同时获得更多经得起审查的高质量专利。

【杨其其 摘录】

1.8 【专利】一个技术方案的理解（发布时间:2021-1-21）

一.序

在审查意见答复过程中，大家往往聚焦在技术特征比对是否合理，准确；技术问题确定是否正确；最接近的现有技术是否适格等问题，但是，大家往往

忽略一个很重要的问题：对比文件是以文件或者文献，但是，它究竟是不是一个技术方案。

因为：在审查指南中规定的是：对比文件 1 的技术方案与权 1 的特征进行的比对，如果对比文件 1 不是一个技术方案，那么这个比对就是不成立的。

所以，有必要从“一个技术方案”的角度进行展开分析。

二. 明确一个技术方案的含义

1、法律规定中的一个技术方案

来自三步法第一步：最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判定发明是否具有突出的实质性特点的基础。

需要注意的是：方案---技术方案---一个技术方案之间的逻辑关系。

来自三步法的第二步：首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

这里面注意：最接近的现有技术需要与本申请特征比对，决定了最接近的现有技术应该具有可对比性。

2、准确理解方式

Ø 技术方案是为研究解决各类技术问题，有针对性，系统性的提出的方法、应对措施及相关对策。

Ø 专利文献中，技术方案是指清楚完整地描述发明或实用新型解决其技术问题所采取的技术特征组合。

Ø 对于专利而言，尤其对于三步法而言，从技术领域、技术问题、技术方案、技术效果四位一体的理解是最基本的点。希望大家予以深刻理解，这个点会贯穿三步法始终。

3、从方案角度理解“一个技术方案”

“方案”这一术语本身意味着其内部各组成元素间以某种方式相互连接、共同作用构成完成整体，其可以解决某方面的问题、实现一定的目的。

(1) 现实性，即该方案已存在于对比文件，而不是基于评价专利申请创造性的需要，按照专利申请的方案临时拼凑对比文件的元素而成

(2) 整体性，即该方案以整体方式出现于对比文件的某个位置，而不是散乱地存在于不同内容段

(3) 能够解决某方面问题和实现一定目的，即该方案与专利申请的方案以相同意义存在，而不是不解决问题实现某方面的目的的毫无意义的存在

三. 为什么会出现“一个技术方案”的问题

通过检索如不能从对比文件中直接找到与专利申请比较的“最接近”现有技术，通常会以专利申请为蓝本，在对比文件中寻找有关要素组合出一个所谓的“最接近的现有技术”。

也就是说，现阶段审查员往往是要素组合的方式。即片面化、孤立化看到技术方案，只强调技术特征的审查逻辑。

采用上述逻辑，就会以该“方案”评价创造性，必定降低专利申请的创造性。

四. 表现方式及解决方案

1、非专利文献属于非“技术”方案

具体来说，其不解决技术问题，没有技术效果，本身不具有技术方案的基本属性。具体适用方式为：

Ø 核查的内容：

有时候审查员引用非专利文献作为最接近的现有技术，需要注意的是，这些非专利文献不能当然地作为技术方案与本申请进行特征比对，代理人需要核查这些非专利文献是否是技术方案。

比如，非专利文献公开的是结果，不是技术方案，审查员从结果倒推技术方案，比如互联网领域。

Ø 为什么要核查：

因为技术方案是各个技术特征以特定的方式相互连接，共同作用而构成的一个完整的整体，用于解决特定的技术问题，获得特定的技术效果。而非专利文献种类繁多，用途各异，当从非专利文献中不能明确地得出其解决的技术问题和技术效果时，说明该非专利文献不具有技术方案的基本属性，与本发明之间不具有可比性，不适合作为最接近的对比文件。

Ø 理论来源：

因为既然是将对比文件与专利申请进行“对比”，则对比对象之间应当具有可比性，在“三步法”运用过程中，这种“可比性”的最基本要求是确定的“最接近现有技术”应当构成完整的“技术”方案，即：除具有方案本身的意义外，还应当同时具有明确的（或可以明确的）所属技术领域、解决的技术问题和技术效果。

2、虽属于一篇对比文件，但是不属于一个技术方案，其可能包含了多个技术方案

Ø 核查内容：

在审查意见中，审查员通常会引用一篇对比文件来作为最接近的现有技术，但是代理人需要注意的是：一篇对比文件并不等于一个技术方案，其中可能包含了多个技术方案。

Ø 表现形式：

往往表现为页码多，附图多，比如碰到：参见对比文件 30-107 页，附图 1-20 等内容时。

Ø 理论依据：

《专利审查指南》规定，最接近的现有技术是现有技术中与要求保护的发明最密切相关的“一个”技术方案。由此可知，不仅用作评判创造性的“基准”应当属于“技术”方案，而且应当是“一个”技术方案，而不能是“多个”。但是，当一篇专利文献存在多个技术方案时，容易出现将几个技术方案结合在一起作为最接近的现有技术的现象。这种做法混淆了“三步法”第一步和第三步的区别，相当于在第一步时已经进行创造性的组合操作，该方式必然降低专利申请的创造性高度。

Ø 简单例子：

例如对比文件中公开了 A+B 技术方案和 A+C 技术方案，但是并不等于对比文件也公开了 A+B+C 或者 B+C 的技术方案。最接近的现有技术只能是以已经明确记载的一个技术方案的形式存在。

3、方案是虚构的，本身不存在于最接近的现有技术中，审查员进行了演进或推理得出。

Ø 核查内容：

审查员是否对最接近的现有技术的部分技术特征进行了推演，进而将最接近的现有技术中没有公开的技术特征认定为已经公开。

Ø 理论：

按照三步法的逻辑，第一步和第二步是客观化的，第三步是主观化的，其本质目的是通过客观的比对方式解决创造性主观性的问题，如果在第一步即主观化，那么将会降低本申请的创造性。

Ø 简单例子：

审查意见中，公开了最接近的现有技术对比文件 1，其中，对比文件 1 公开了“A1”（本领域技术人员在获得 A1 时，有能力通过 A1 获得 A2）。这种方式就是本文所述的推导。

正确的方式应该是：公开了最接近的现有技术对比文件 1，其中，对比文件 1 公开了“A1”（相当于 A2），其中 A2 是本申请的相对应的技术特征

【侯燕霞 摘录】

1.9【专利】知识产权研究中心报告：百度 AI 在智能客服等多场景专利领先（发布时间：2021-01-20）

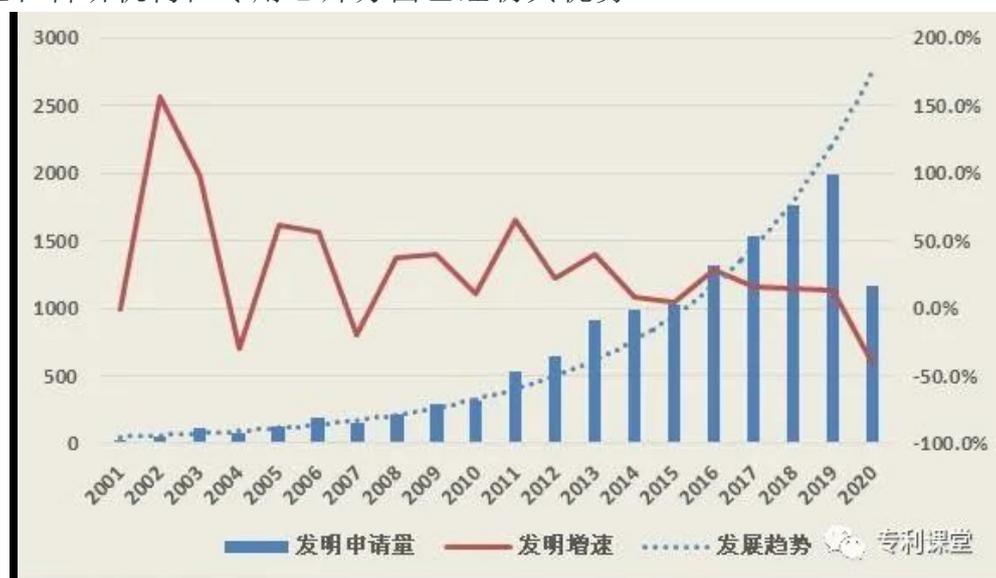
“新基建”为中国智能经济注入新动能。自主知识产权则是“新基建”高质量推进的关键。“新基建”浪潮下，百度凭借明显的人工智能专利优势，乘风破浪，拔得头筹。

近日，国家知识产权局知识产权发展研究中心发布了《新基建领域（人工智能）知识产权发展状况调查研究报告》，报告显示：新基建如火如荼，以百度为代表的企业成为推动人工智能产业化的重要力量。在智能客服、智能交通、智慧能源、智慧城市、智慧医疗等应用场景中，百度具有明显的知识产权优势；其中，语音技术、智能问答、汽车自动驾驶、知识图谱、智能地图等众多技术领域，百度发明专利申请量在国内企业中排名第一。

产权是衡量自主创新能力的指标。在人工智能新基建的三大支柱——算法、芯片和操作系统方面，中国企业正在不断突破，掌握自主知识产权。

算法是人工智能技术发展的基石。当前人工智能技术的浪潮正是得益于深度学习算法的突破，让人工智能技术在应用中更加的实用化，解决了很多应用场景的问题。报告显示，中国人工智能算法领域的发明专利申请总量达到 6.4 万余件，以百度为代表的国内企业已经占主导地位。百度凭借丰富的应用场景，深度学习算法坚持技术自主，专利申请量国内企业排名第一。

人工智能芯片领域，中国人发明专利申请总量超过 1.34 万件，国内企业和科研机构在专用芯片方面已经初具优势。



人工智能芯片中国发明专利申请趋势（2001-2020 年）

昆仑芯片是百度自研的中国第一款云端全功能人工智能芯片。2020 年 3 月，昆仑芯片正式在微亿智造的工业智能质检设备上部署上线，推动工业生产智能化。这也是首次中国自研人工智能芯片在工业领域的大规模应用。在 9 月召开的百度世界大会上，百度昆仑 2 预发布，其性能大幅提升，能够更好地满足各种场景的计算需求。百度自研的鸿鹄芯片作为远场语音芯片，适配于车载、智能家居等场景，一颗芯片就能解决所有语音交互问题。

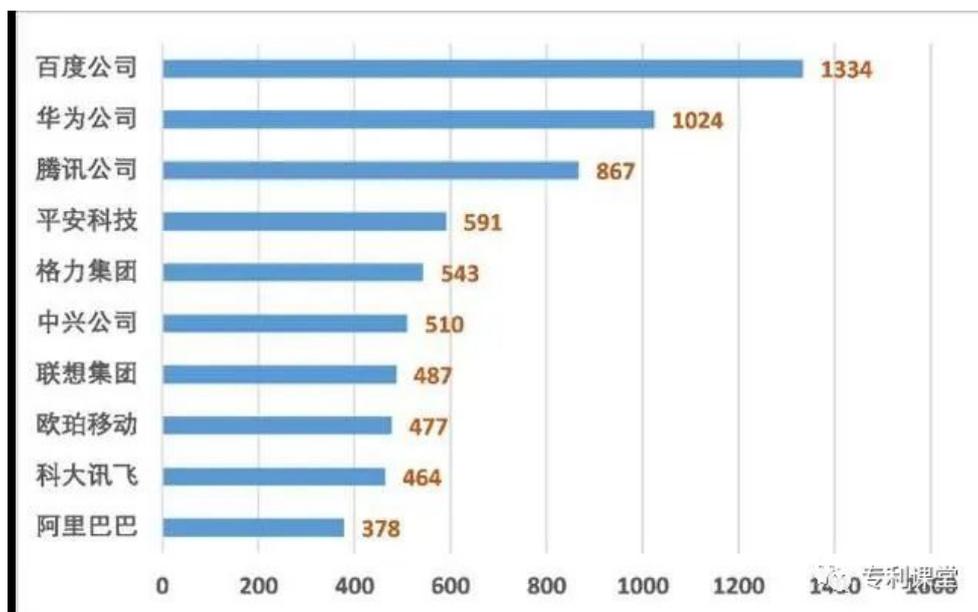
人工智能操作系统方面，百度飞桨打破了美国巨头垄断的格局。百度飞桨是中国目前具有完全自主知识产权的全功能性产业级深度学习平台，并能为中国产业界提供不受限制的、全面的支撑。飞桨凝聚超过 265

万开发者，基于飞桨训练 34 万个模型，服务 10 万家企业，是国内最领先、功能最完备的开源开放深度学习平台，覆盖通信、电力、城市管理、民生、工业、农业等众多行业和领域。

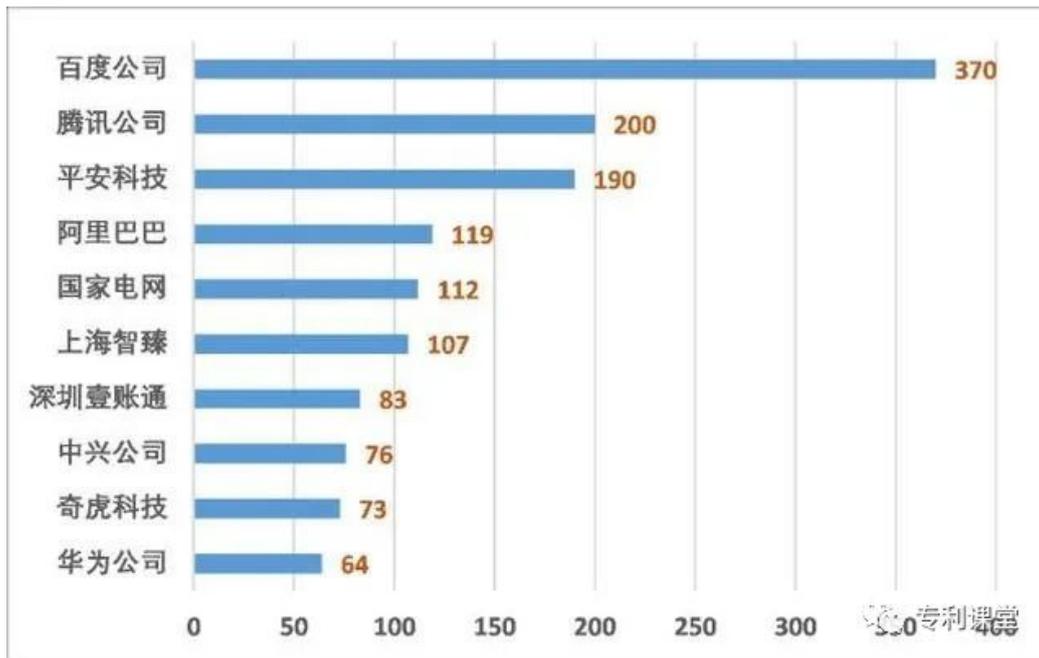
不止于人工智能底层技术的创新，在新基建的众多关键场景中，人工智能与传统产业融合，应用创新也层出不穷，赋能产业智能化。报告提到，以百度等为代表的中国企业有效推动了人工智能技术落地应用，其中百度在语音技术、智能问答、知识图谱、汽车自动驾驶等多个技术领域的发明专利申请量国内企业排名居首；在智能客服、智能交通、智慧能源等应用场景具有明显的知识产权优势，是人工智能新基建领域的重要创新力量。

在智能客服领域，百度智能客服及营销已经落地 80+家客户，覆盖金融、能源、航空等多个行业。例如浦发银行基于百度智能云的智能营销与客服解决方案打造的自然语言交流模式的全语音服务门户，已覆盖全国 38 家分行的语音客服。在电力行业，南方电网与百度联合推出了基于百度云的智能客服平台，利用人工智能、大数据和云计算等智能技术完成技术层和业务层升级，实现智能客服全面落地。

报告显示，支撑智能客服的关键技术——语音技术，中国发明专利申请总量为 55844 件。百度公司是语音技术领域申请量排名第一的企业申请人。



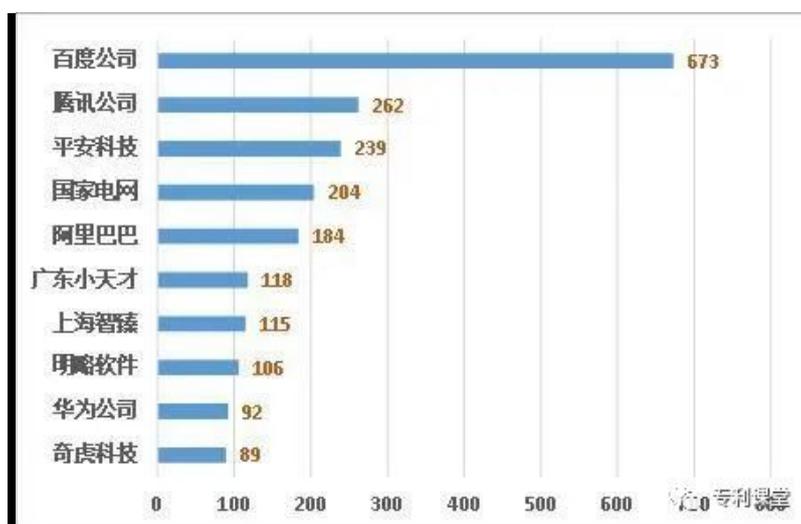
语音技术领域中国发明专利申请企业排名前十（2001-2020 年）



智能问答技术领域中国企业申请人排名前十（2001-2020年）

在智慧能源领域，百度智慧能源已覆盖电网、发电、新能源、清洁能源、石油、化工等场景，企业级 AI 中台、知识中台在国家电网、南方电网等头部客户落地应用，支撑 20 多个业务场景，覆盖中国两条特高压智能化线路、超过 150 个智慧变电站、4 万多输电线路的监拍智能化，累计发现隐患 2000 余处、每天代替人工巡视能源线路超 7 万公里。在与山东电力的合作过程中，百度智能云通过刷脸办电、AI 安全巡检、智能写作等创新应用，有效提升了营商环境和生产管理水平。

报告显示，知识图谱技术领域的中国发明专利申请总量为 15108 件，北京市成为申请量最多的城市，百度在中国企业中排名第一。

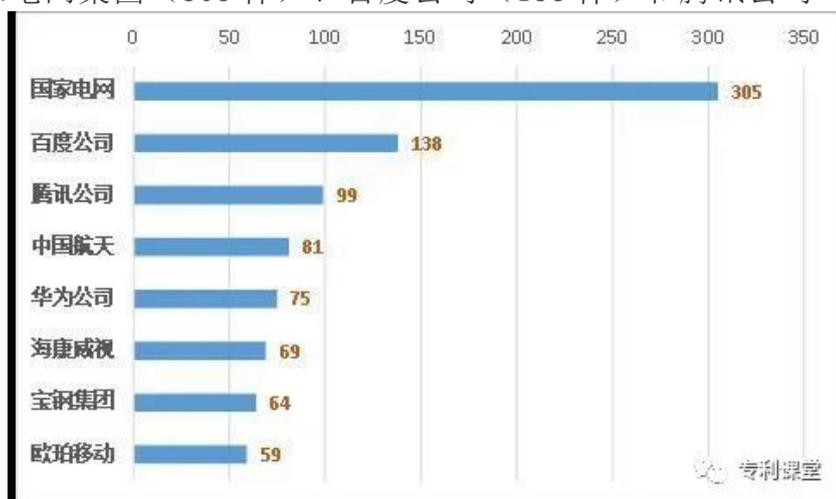


知识图谱技术领域中国企业申请人排名前十（2001-2020年）

在智能制造一端，百度工业互联网助力企业及上下游产业实现数字化、网络化、智能化，提升价值、创新模式、降低成本，在生产效率、安全、质量、消防、污染治理等方面实现全面提升；智能制造覆盖 14 大行业，100 多家企业，30 多个合作伙伴，触达 50 多类垂直场景，在 3C、汽车、钢铁、能源等行业已规模落地。

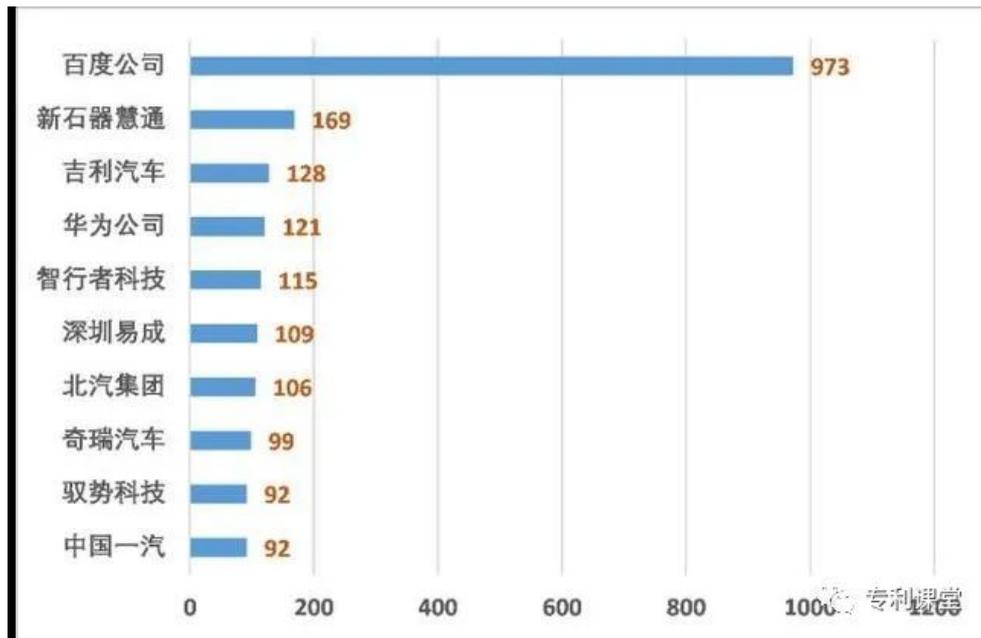
例如来自江苏常州市的制造业企业精研科技，利用百度智能云技术打造的智能质检设备解决了过去主要靠“肉眼+放大镜”来检测的痛点，能同时检测 6 个零件面的 33 种缺陷，将漏检率控制在 0.1% 内，设备投资回报率则达到了传统机型的 6.5 倍，企业降本增效显著，不仅防止制造业产业链转移，还更好地保护国家制造产业。

智能制造的发展离不开工业视觉智能平台的支撑。智能视频分析技术领域中国发明专利申请总量为 30391 件。广东省(3618 件)和北京市(3596 件)是智能视频分析技术领域申请专利保护最多的省市，创新活跃程度最高、专利布局力度最大。申请量排名前三的中国企业申请人依次为国家电网集团(305 件)、百度公司(138 件)和腾讯公司(99 件)。



智能视频分析技术领域中国企业申请人排名前八（2001-2020 年）

根据我国《交通强国建设纲要》，到 2035 年中国要基本建成交通强国。智能交通成为人工智能领域的先行之地，是新基建的重要方面。近年来，随着自动驾驶在交通领域的落地，专利申请量不断增长。其中，百度以 973 件发明专利申请量在国内遥遥领先，与排名前十的华为(121)，北汽(106) 等公司拉开巨大差距。2020 年，百度中标“广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通‘新基建’项目”，项目金额接近 4.6 亿元，包括车路协同路网基础设施、智能路口、车联网等相关应用系统的建设。



汽车自动驾驶技术领域中国企业申请人排名前十（2001-2020年）

人民日报评论，互联网巨头“别只惦记着几捆白菜，科技创新的星辰大海更令人心潮澎湃”。这为企业向科技创新进军吹响了号角。攻克关键技术，掌握自主知识产权，这也是互联网巨头应当承担的社会责任。《新基建领域（人工智能）知识产权发展状况调查研究报告》表明，在新基建的浪潮中，以百度为首的企业正在科技创新大道上不断取得突破，以优势专利赋能人工智能新基建，推动中国智能经济的发展和产业变革。

【贺姿 摘录】

1.10 【专利】二审是否可以提出现有技术抗辩？同一技术方案的发明不具备新颖性，实用新型是否也不具备新颖性？（发布时间：2021-1-18）

本案来源于最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）摘要之 29，涉及基于同一技术方案的两项专利申请的新颖性和创造性判断。

本案中，二审法院基于涉案 200720080253.X 号“仿真滑雪地毯组合单元”实用新型专利与尖锋申请的 200710049481.5 号“仿真滑雪地毯组合单元”发明专利技术方案相同，而后一专利申请已被国家知识产权局审查认定为权利要求 1-5, 9 不具备新颖性，权利要求 6-8, 10 不具备创造性，并最终因尖锋未在审查意见通知书规定的期限内答复为由视为撤回的事实，认定涉案专利权利要求 1 不符合授予发明和实用新型专利权应当具备的新颖性、创造性、实用性的要求，不属于专利法的保护范围，并在此基础上认定被诉侵权产品属于正当使用，小牛公司、采薇公司未侵犯涉案专利权。

星奥公司申请再审称，（一）二审法院审理程序错误。小牛公司对被诉侵权产品是否实施了现有技术应当是知晓的，且其用于进行现有技术抗辩的证据在一审前已经形成，小牛公司在一审阶段具备取得该份证据的能力。然而其在一审时并未提出现有技术抗辩，在提起上诉时也没有提供相关的证据，而是在二审庭审中才提出现有技术抗辩及相关证据。二审法院超出一审审理范围进行审理并采纳相关证据错误，不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十四条的规定。（二）二审法院适用法律错误。退一步而言，二审法院在审理现有技术抗辩过程中也没有按照相关司法解释进行审理，没有审查被诉侵权产品是否与现有技术相同，是否无实质性差异。二审法院并没有审查专利是否具备新颖性、创造性和实用性的职能。综上，二审法院审理程序及适用法律错误。请求提审或者指令山西省高级人民法院再审。

上述第一个问题，非常典型，最高法院认为小牛公司在二审庭审期间提出现有技术抗辩并提交相关证据并无不当。

上述第二个问题，较为特殊，最高法院认为申请人以同一技术方案同时申请发明和实用新型专利，专利审查部门在审查意见通知书中确认某一专利申请的权利要求不具备新颖性或创造性的事实，不属于“无需举证的事实”，不能据此直接认定另一专利申请也不具备新颖性或创造性。

案例：北京星奥科技股份有限公司与太原市采薇庄园特色农业开发有限公司侵害实用新型专利权纠纷再审案

案号：最高人民法院（2019）最高法民申 3185 号

来源：最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）

裁判要旨：基于同一技术方案的两项专利申请的新颖性和创造性判断

申请人以同一技术方案同时申请发明和实用新型专利，专利审查部门在审查意见通知书中确认某一专利申请的权利要求不具备新颖性或创造性的事实，不属于“无需举证的事实”，不能据此直接认定另一专利申请也不具备新颖性或创造性。

裁判文书摘录：

本院经审查认为，本案再审审查的焦点为：（一）小牛公司能否在二审庭审期间提出现有技术抗辩及提交相关证据；（二）二审法院关于小牛公司、采薇公司不构成侵权的认定是否正确。

关于焦点（一），《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十九条第一款规定，当事人在法庭上可以提出新的证据。《最高人民法院关于适用的解释》第一百零二条第二款规定，当事人非因故意或者重大过失逾期提供的证据，人民法院应当采纳，并对当事人予以训诫。鉴于据以主张现有技术抗辩的现有技术范围较为广泛，包括在先专利文献、在先公开使用的技术等。对于与被诉侵权人无关的现有技术而言，其在获取的途径、方式等方面存在一定的难度，故不宜对被诉侵权人以过高要求，轻易认定其故意或者存在重大过失逾期提供证据。现星奥

公司并无证据证明小牛公司存在故意或者重大过失逾期提供证据的情形，故小牛公司在二审庭审期间提出现有技术抗辩并提交相关证据并无不当。

关于焦点（二），首先，国家知识产权局针对某一专利申请作出的审查意见通知书中确认的该专利申请技术方案不具备新颖性或者创造性的事实，对另一专利而言不属于《最高人民法院关于适用的解释》第九十三条规定的无须举证证明的事实。二审法院基于涉案 200720080253.X 号“仿真滑雪地毯组合单元”实用新型专利与尖锋申请的 200710049481.5 号“仿真滑雪地毯组合单元”发明专利技术方案相同，而后一专利申请已被国家知识产权局审查认定为权利要求 1-5, 9 不具备新颖性，权利要求 6-8, 10 不具备创造性，并最终因尖锋未在审查意见通知书规定的期限内答复为由视为撤回的事实，认定涉案专利权利要求 1 不符合授予发明和实用新型专利权应当具备的新颖性、创造性、实用性的要求，不属于专利法的保护范围，并在此基础上认定被诉侵权产品属于正当使用，小牛公司、采薇公司未侵犯涉案专利权缺乏法律依据。其次，《中华人民共和国专利法》第六十二条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。《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》第十四条第一款规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。根据上述规定，认定本案现有技术抗辩是否成立，应当将被诉侵权产品与现有技术对比，看其全部技术特征与一项现有技术方案中的相应技术特征是否相同或者无实质性差异。二审法院在小牛公司提出现有技术抗辩的情况下，未将被诉侵权产品与现有技术比对，遗漏了小牛公司的诉讼理由。据此，二审法院应当将被诉侵权产品与现有技术进行比对，以确定小牛公司提出的现有技术抗辩是否成立。

（审理法官：张志弘 江建中 曹刚）

【任 宁摘录】

热点专题

【知识产权】从新冠疫苗谈一谈专利的特别许可

虽然 2020 年已过去，但新型冠状病毒在全球的肆虐仍未停止。备受关注的新冠疫苗的诞生成为防控新型冠状病毒比较重要的措施。目前我国已经研发出来了新冠疫苗，并有申请人早在 2020 年 3 月就对相关**新冠疫苗的技术申请了专利**，具体的申请信息如下：

(19)中华人民共和国国家知识产权局



(12)发明专利申请



(10)申请公布号 CN 111218459 A

(43)申请公布日 2020.06.02

(21)申请号 202010193587.8

G07K 14/165(2006.01)

(22)申请日 2020.03.18

G12N 15/861(2006.01)

(71)申请人 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院

A61K 39/215(2006.01)

A61P 31/14(2006.01)

地址 100850 北京市海淀区太平路27号

申请人 康希诺生物股份公司

(72)发明人 陈薇 吴诗坡 侯利华 张哲
王步森 郭强 张金龙 宋小红
付玲 张军 陈旻 赵拯浩 朱涛
李蕊 李春林

(74)专利代理机构 北京市众天律师事务所
11478

代理人 李新军

(51)Int.Cl.

G12N 15/50(2006.01)

权利要求书1页 说明书10页

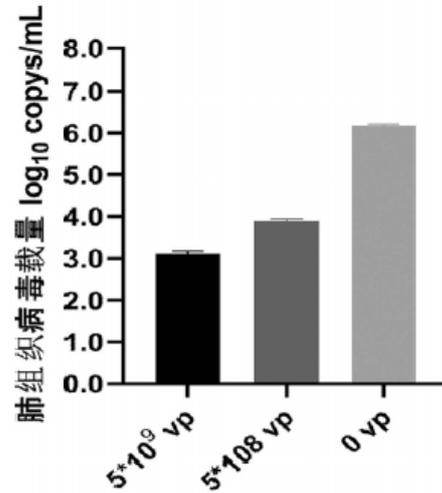
序列表4页 附图11页

(54)发明名称

一种以人复制缺陷腺病毒为载体的重组新型冠状病毒疫苗

(57)摘要

本发明提供一种以人5型复制缺陷腺病毒为载体的新型冠状病毒疫苗。所述疫苗以E1、E3联合缺失的复制缺陷型人5型腺病毒为载体，以整合腺病毒E1基因的HEK293细胞为包装细胞系，携带的保护性抗原基因是经过优化设计的2019新型冠状病毒(SARS-CoV-2)S蛋白基因(Ad5-nCoV)。S蛋白基因经优化后，在转染细胞中的表达水平显著升高。该疫苗在小鼠和豚鼠模型上均具有良好的免疫原性，能在短时间内诱导机体产生强烈的细胞及体液免疫反应。hACE2转基因小鼠上的保护效果研究显示，单次免疫Ad5-nCoV14天后能够明显降低肺组织内部的病毒载量，说明该疫苗对2019新型冠状病毒具有良好的免疫保护效果。此外，该疫苗制备快速简便，可在短期内实现大规模生产用于应对突发疫情。



CN 111218459 A

既然新冠疫苗可以申请专利，则对其使用就需要经过专利权人的授权。但新冠疫苗属于医药类，涉及到公共卫生安全，过分保护容易使企业利用专利谋取暴利，药价居高不下。因此，我国专利法中针对医药类专利的使用有以下规定：

专利法第 55 条：

为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。

由此可知，药品类的专利符合专利法中强制许可的规定。但强制许可又分为不同的情况，比如，医药企业想利用上述新冠疫苗的专利生产新冠疫苗、某科研单位想利用上述新冠疫苗的专利研发新的疫苗等等。

专利法中又针对不同的使用目的对强制许可做出了不同的规定。具体包括以下几方面：

一、未能在合理长的时间内获得专利许可时的强制许可

专利法第 53 条规定：

有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可：（一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；（二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

二、国家作出紧急状态等非常情势的强制许可

专利法第 54 条规定：

在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制

许可。

三、促进新发明实施的强制许可

专利法第 56 条规定：

一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请，可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。在依照前款规定给予实施强制许可的情形下，国务院专利行政部门根据前一专利权人的申请，也可以给予实施后一发明或者实用新型的强制许可。此外，除了上述专利法中规定的强制许可的情况之外，还存在一种情况是**专利法第 76 条的规定：**

有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；（五）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。

可见，我国针对不同的使用情况作出了不同的法律规定。

强制许可的程序

请求强制许可的请求人，应当向国务院专利行政部门提交强制许可请求书，说明理由并附具有关证明文件各一式两份。国务院专利行政部门应当将强制许可请求书的副本送交专利权人，专利权人应当在国务院专利行政部门**指定的期限内陈述意见**；期满未答复的，不影响国务院专利行政部门作出关于强制许可的决定。从而可以及时实施专利，维护公共健康以及控制药价，避免出现天价药以及不法商贩对药品的垄断。

强制许可的实施

强制许可的实施应当主要为了供应国内市场，但以下两种情形除外：

1. 专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。
2. 为了公共健康目的，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。

此外，**专利法第 58 条规定：“取得实施强制许可的单位和个人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施”。**

强制许可的报酬

为了不打压研发的积极性，**专利法第 62 条规定：**取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的，其数额由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁

决。

以上引用的专利法的条款均为第四次修改的专利法（2021年6月1日起施行）。

【李晴 摘录】