



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

第四百四十八期周报

2021.2.21-2021-2-27

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【版权】中宣部版权管理局等三部门联合发布 15 个院线电影盗录传播典型案例
- 1.2 【专利】美国专利说明书作为软件专利适格审查的重要依据
- 1.3 【专利】关于专利实审程序中“修改”的那些事
- 1.4 【专利】从二十四节气看知识产权
- 1.5 【专利】检测试剂盒暗藏专利侵权风险
- 1.6 【专利】数字人民币：专利让一部分人先“付”起来
- 1.7 【专利】专利被用于枪支，发明人获刑 10 年！冤不冤？
- 1.8 【专利】“软件著作权”和“软件专利”有什么区别
- 1.9 【专利】如何采用多篇对比文件+常规技术手段，评述专利的创造性？
- 1.10 【专利】优先权日？申请日？一个案例讲清楚，从此不再困扰！

● 热点专题

- 【知识产权】浅谈企业专利工作的重点

每周资讯

1.1【著作权】中宣部版权管理局等三部门联合发布 15 个院线电影盗录传播典型案例 (发布时间:2021- 2 -22)

江苏扬州马某某等盗录传播院线电影案。

2019年2月,根据公安部、国家版权局、国家电影局部署,江苏省扬州市公安局会同版权部门一举摧毁一个盗录传播院线电影犯罪团伙。经查,马某某等二人盗录传播盗版电影413部,违法所得分别为404.4万余元、55.6万元;文某某盗录传播电影124部,违法所得103.5万余元;鲁某销售盗版电影,违法所得536万余元。2020年9月,扬州市中级人民法院以侵犯著作权罪判处马某予有期徒刑六年,并处罚金550万元;判处马某松有期徒刑四年,并处罚金60万元;判处文某杰有期徒刑四年,并处罚金120万元;判处鲁某有期徒刑五年,并处罚金550万元;追缴违法所得。仪征市人民法院以侵犯著作权罪对该案24名下线及代理作出判决。

宁夏平罗王某某等盗录传播院线电影案。

2019年4月,根据移转线索,宁夏平罗县公安机关破获该案。经查,2019年1月至4月,王某某利用在电影城工作的便利条件,将影厅监控拍摄的电影《熊出没·原始时代》发送给刘某某,后又将影厅监控通过软件分享给刘某某,刘某某通过电脑软件观看并录制,再通过网盘出售给他人,二人分别获利1910元、1280元,涉及《惊奇队长》《阳台上》《比悲伤更悲伤的故事》《风中有朵雨做的云》《反贪风暴4》《雷霆沙赞》《复仇者联盟4:终局之战》等多部院线电影,在网络上实际点击数达到52.68万余次。2020年8月,平罗县人民法院以侵犯著作权罪判处王某某有期徒刑三年,并处罚金4千元;判处刘某某有期徒刑三年,并处罚金3千元;没收违法所得。

贵州惠水范某盗录传播院线电影案。

2019年5月，根据移转线索，贵州省黔南州、惠水县两级公安部门会同黔南州版权局破获该案。经查，范某取得影院经营权后，购买设备翻拍放映的影片，并建立私人影咖业主微云共享群，向群成员提供盗录影片用于经营播放，通过收取群包月费用的方式获利8.17万元。2020年9月，惠水县人民法院以侵犯著作权罪判决范某有期徒刑二年，并处罚金10万元。

北京陈某某等侵犯电影著作权案。

2019年2月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，北京市公安部门会同版权部门破获该案。经查，2017年至2019年3月间，陈某某组织他人设立范特西视频网站，未经著作权人许可，以收取会员费和销售捆绑广告的方式，传播《流浪地球》等多部电影作品，收费会员1413人。2020年5月，北京市海淀区人民法院以侵犯著作权罪判处陈某某有期徒刑一年六个月，罚金5万元；判处张某某有期徒刑一年三个月，罚金3万元。

上海陈某等侵犯电影著作权案。

2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，上海市公安机关会同版权部门破获该案，抓获犯罪嫌疑人12名。经查，2017年7月以来，陈某等人运营多个盗版影视资源网站，下载、传播包括《流浪地球》《疯狂外星人》等院线电影在内的影视作品2425部，并通过添加广告获利，其中陈某获利约50万元，其他人获利1万余元至16万余元不等。2019年11月，上海市第三中级人民法院以侵犯著作权罪判处陈某有期徒刑四年六个月，并处罚金50万元；判林某有期徒刑二年十个月，并处罚金17万元；判处其他6人有期徒刑并处罚金；追缴违法所得。

河南方城王某某等侵犯电影著作权案。

2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，河南公安机关调查发现王某某等通过盗取密钥、克隆GDC服务器，对多部院线电影进行翻拍、制作、加密成盗版高清片源，向全国各地点播影院销售牟利。截至案发，该团伙共制作盗版硬盘200余部，非法获利500余万元。2020年10月，方城县人民法院以侵犯著作权罪判处王某某有期徒刑四年，并处罚金150万元，判处其他被告人有期徒刑三年零六个月至一年零二个月不等，并处相应罚金。

江苏涟水吴某某侵犯电影著作权案。

2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，江苏省淮安市涟水县公安局破获该案。经查，2016年至2019年3月，吴某某未经著作权人许可，在开设的网站上向公众提供最新的电影、电视剧、动漫、综艺等视频用于播放，包括多部尚在院线公映的电影，并通过投放广告牟利。2020年10月，淮安市中级人民法院以侵犯著作权罪判处吴某某有期徒刑三年三个月，并处罚金140万元。

江西南昌黄某某等侵犯电影著作权案。

2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，江西省南昌市公安局破获该案。经查，黄某某等未经著作权人许可，通过网站向公众传播大量影视作品，包括尚在院线公映的电影，非法获利41万余元。2020年9月，南昌市东湖区人民法院以侵犯著作权罪判处黄某某有期徒刑四年，并处罚金人民币41万余元，追缴违法所得；判处黄某有期徒刑二年，并处罚金20万元。

广东中山某私人影院侵犯电影著作权案。

2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，广东省中山市公安部门对私人影院进行检查，发现周某在其经营的私人影院播放未经授权的影片营利。经进一步调查，发现王某某等未经著作权人许可，复制大量影片，包括尚在院线公映的电影，建立影片库并向私人影院等客户销售传播。2020年7月—8月，中山市第一人民法院以侵犯著作权罪判处王某某有期徒刑四年，并处罚金150万元；判处管某某有期徒刑二年六个月，并处罚金15万元；判处周某有期徒刑一年五个月，并处罚金46万元。

广东某文化传媒有限公司侵犯电影著作权案。

2019年9月，根据美国电影协会投诉，广东省深圳市市场稽查局调查发现某公司未经著作权人许可，上传大量侵权影视作品至网络，包括尚在院线公映的电影，供用户观看、下载。2020年11月，深圳市南山区人民法院以侵犯著作权罪，对三名被告人分别判处三年至一年有期徒刑，罚没款共计59万元。

福建莆田林某某侵犯电影著作权案。

2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，福建省莆田市公安局对该案进行调查。经查，林某某自2017年8月以来经营网站和微信公众号，

利用软件收集并上传近 7 万条网络影视作品链接至其设置的两个域名，包括《流浪地球》等院线电影，同时通过发放优惠券吸引顾客购物赚取佣金，违法所得约 1.04 万元。2019 年 12 月，莆田市荔城区法院以侵犯著作权罪判处林某某有期徒刑十个月，并处罚金 1.2 万元，没收违法所得。

陕西西安许某盗录传播院线电影案。

2020 年 11 月，根据移转线索，陕西省版权局、西安市文化市场执法支队对某影城进行检查。经查，许某为给其运营的网站引流，在购票观影时使用手机对影片进行盗录，将影片进行编辑后上传到网络硬盘，再链接到其运营的网站予以播放。2020 年 12 月，西安市版权局对其作出罚款 1.9 万元的行政处罚。

陕西咸阳雷某盗录传播院线电影案。

2020 年 12 月，陕西省咸阳市文化和旅游局对某影院进行现场检查，发现有人正在八号厅盗录电影《明天你是否依然爱我》。经查，雷某对多部影片进行盗录，通过开设的个人店铺向公众出售，违法所得 490.06 元。2021 年 1 月，咸阳市文化和旅游局对其作出没收盗录设备及违法所得、罚款 2 万元的行政处罚。

广东台山劳某某等盗录传播院线电影案。

2019 年 10 月，根据相关线索，广东省台山市东门派出所当场抓获偷拍《太阳升起的时刻》的劳某某。经查，劳某某伙同他人对院线电影偷拍、压缩、上传到网盘，发送给网络买家牟利，参与盗录处理 21 部影片。2020 年 11 月，台山市文化广播旅游局对三人作出没收违法所得、罚款 1.5 万元的行政处罚。

江西兴国刘某等盗录传播院线电影案。

2019 年 12 月，根据移转线索，江西省赣州市兴国县文广新旅局对两家影院进行检查，初步锁定盗录嫌疑人。经查，刘某和邓某先后盗录 12 部影片，上传到网盘后销售给他人牟利。2020 年 10 月，兴国县文广新旅局对二人作出没收盗录设备、罚款 1.597 万元的行政处罚。

【刘婷婷 摘录】

1.2 【专利】美国专利说明书作为软件专利适格审查的重要依据（发布时间:2021-02-26）

美国最高法院于 2014 年 *Alice* 案确立采用「**Alice / Mayo 两步骤测试法**」作为专利适格的审查标准，首先审查的就是系争专利请求项是否指向抽象概念等不予专利的例外。由于「**软件相关发明**」主要以实施该软件发明的步骤写成方法专利，据以申请专利；然该等方法即常被争执是否指向「抽象概念」，因此 CAFC 以案例发展出针对**软件专利**系争请求项是否「**着重于增进实质特定的计算机功能**」或「**仅是以计算机为工具来执行相当于【抽象概念】阶层的步骤或系统**」予以检视的方法论。2020 年 *TecSec, Inc. v. Adobe Inc.*案除再次阐释法院如何审查系争**软件专利请求项**是否指向抽象概念，并着重说明专利说明书的内容如何辅助审查机关或法院认定系争专利请求项具体技巧解决现有技术问题，属具体计算机功能上的进步，可取得专利适格。

美国最高法院于 2014 年 *Alice* 案确立采用「**Alice / Mayo 两步骤测试法**」作为专利适格的审查标准，首先审查的就是系争专利请求项是否指向抽象概念等不予专利的例外。由于「**软件相关发明**」主要以实施该软件发明的步骤写成方法专利，据以申请专利；然该等方法即常被争执是否指向「抽象概念」，因此 CAFC 以案例发展出针对**软件专利**系争请求项是否「**着重于增进实质特定的计算机功能**」或「**仅是以计算机为工具来执行相当于【抽象概念】阶层的步骤或系统**」予以检视的方法论。2020 年 *TecSec, Inc. v. Adobe Inc.*案除再次阐释法院如何审查系争**软件专利请求项**是否指向抽象概念，并着重说明专利说明书的内容如何辅助审查机关或法院认定系争专利请求项具体技巧解决现有技术问题，属具体计算机功能上的进步，可取得专利适格。

美国专利法第 101 条^[1]规定，任何人发明或发现新颖而有用之「方法、机器、制品或物之组合」，皆得依据本法所定规定及要件就其取得专利权利。但是，为了避免基本的科学原理、概念或商业施行方法受到专利权独占而阻碍创新，美国最高法院以判例排除「自然法则（law of nature）、自然现象（nature phenomena）、抽象概念（abstract idea）」为不予专利的司法例外事项。

2014 年，美国最高法院于 *Alice* 案^[2]确立采用「**Alice / Mayo 两步骤测试法**」作为专利适格的审查标准，其流程依序为：1. 决定系争请求项是否指向自然法则、自然现象、抽象概念等不予专利的例外；2. 若前述问题答案为肯定，则继续判断请求项是否包含其他元素将请求项之本质转变成具专利适格之应用。

由于「**软件相关发明**」主要以方法加以叙述并据以申请专利，常被认为涉及「抽象概念」。Alice 案后的实证数据亦显示因被认为指向抽象概念的比例大幅提高，论者多认为前述两步骤测试法大幅提高商业方法及软件相关发明申请专利时的适格性门坎。从法院实务观之，由于美国最高法院并未正面定义抽象概念，联邦巡回上诉法院（CAFC）仅能持续透过案例，依最高法院判例意旨作两步骤测试法的细部阐释，并在相当数量的案例累积后，逐步建构、细致化较为明确、可依循的准则^[3]。

2020 年 *TecSec, Inc. v. Adobe Inc.*案背景

TecSec 公司为美国第 5,369,702 号专利（下称系争'702 号专利）的专利权人。'702 号专利是关于一种使用多

重级别安全性（multi-level security）架构在数据网络中传输各种档案的「分布式加密对象方法」（Distributed Cryptographic Object Method）专利。其主要概念是根据不同的数据级别来控制程序，例如属于一般机密级别的程序，不能读取属于最高机密级别的数据。藉此概念加密、传输文件、电子表格或影片等多媒体档案。本案主要争议请求项是702号专利的请求项1：

1. 一种用于在数据网络中提供多媒体多层级别安全性的方法，包括以下步骤（A method for providing multi-level multimedia security in a data network, comprising the steps of）：

- A) 存取一个面向对象的密钥管理器（accessing an object-oriented key manager）；
- B) 选择一个欲加密的对象（selecting an object to encrypt）；
- C) 为该对象选择一个卷标（selecting a label for the object）；
- D) 选择一项加密算法（selecting an encryption algorithm）；
- E) 根据加密算法对该对象进行加密（encrypting the object according to the encryption algorithm）；
- F) 标记该加密对象（labelling the encrypted object）；
- G) 读取该对象卷标（reading the object label）；
- H) 根据该对象卷标决定访问授权（determining access authorization based on the object label）；以及
- I) 如果授予访问权限，即予解密该对象（decrypting the object if access authorization is granted.）。

TecSec公司于2010年起诉Adobe、IBM等多家公司，指控其侵害702号等系争专利。美国维州东区联邦法院在2017年判决认定系争专利有效[4]，被告不服地院判决上诉CAFC。CAFC于2020年10月23日维持地院见解，判决系争专利请求项均具专利适格而为有效[5]。

法院如何检验系争软件专利请求项是否指向「抽象概念」

如前述，根据Alice/Mayo两步骤测试法两步骤测试法，CAFC首先必须判断系争请求项是否指向「抽象概念」，该判断方法为检视请求项是否「着重于增进实质特定的计算机功能」（focus on specific asserted improvements in computer capabilities）或「仅是以计算机为工具来执行相当于【抽象概念】阶层的步骤或系统」（a process or system that qualifies an abstract idea for which computers are invoked merely as a tool）。具体来说，审查时应审视请求项（1）是否着重于解决计算机网络或计算机领域中特别出现的问题；和（2）是否适当地指出计算机功能（computer capabilities）或网络功能（network functionality）的增进，而非只是主张理想中的结果或功能。

CAFC在判决中举了多个被认为指向或非指向「抽象概念」的判决见解来具体说明：

例如，2018年Ancora案的系争请求项即是成功通过专利适格门坎之适例。系争请求项是关于一种「限制计算机执行非认证软件」的软件执行方法。CAFC认定该请求项具体指出如何以包含授权纪录的结构储存在计算机中特定的内存，并且使用该内存的验证程序，解决计算机授权软件容易被侵入的技术问题。系争请求项使用和现有技术不同的具体技巧解决现有技术问题，属具体计算机功能上的进步[6]。

又如，2018年 *Finjan* 案，系争请求项是关于一种「行为基础的病毒扫描」的软件。CAFC 认定该请求项指向了一个「更严密的病毒扫描系统」，对于计算机功能产生具体的进步，因此并非指向抽象概念。系争专利范围内的扫描技术可达到「更灵活，更细致的病毒过滤」并可侦测潜在危险代码，因此，请求项涉及「计算机功能的非抽象改进」，而具有实现更高阶之计算机安全性技术的功效[7]。

又如，2018年 *Data Engine* 案，系争请求项是关于一种「使用笔记本页签方式来标示并组织电子表格」的软件。CAFC 认定该请求项涉及在三维电子电子表格（3D electronic spreadsheets）进行导览的方法并非指向抽象概念；反之，该方法对于现有电子电子表格的技术问题提供具体的解决方案，并提供了对用户友善，类似传统笔记本页签接口页签的三维电子电子表格。因此与先前被认为指向用户图形接口或收集、操作或组织信息有显著差异，该请求项因此具有具体结构并执行特定的功能[8]。

上述案例的系争请求项均指向使科技进步的软件发明，可让我们得知何谓「增进实质特定的计算机效能」，而非「仅是以计算机为工具来执行『抽象概念』」，以取得专利适格。

专利说明书的详细说明有助于避免系争请求项被认为指向「抽象概念」

CAFC 在本案判决中强调，依 2016年 *Enfish* 案[9]见解，法院在判断是否指向「抽象概念」等司法例外时，不应仅考虑请求项的记载，也应辅以专利说明书（specification）的内容加以判断，整体考虑「请求项整体特征」是否指向司法例外之目标[10]。

在本案中，说明书针对系争方法请求项的步骤中专有名词的解释，即让原本可能被判定指向「抽象概念」的一连串步骤，具体化为「**解决特定计算机数据网络现有技术问题的改进**」。例如，定义何谓「面向对象的密钥管理器」（object-oriented key manager），具体说明其为一种软件组件，藉由执行生成、分发、更改、替换、储存、检查和销毁加密密钥中的一项或多项功能以管理对象的加密程序[11]。

此外，说明书明确指出请求项步骤所呈现的「标记和加密的结合」（combination of labeling with the required encryption）即是计算机功能上的实质进步，因为在此技术被发明之前若要在多个安全性级别使用密钥加密是非常笨拙且僵化的，但藉由系争专利请求项的方法后即可同时解决大量使用者在传送和接收过程中的加密和安全性级别辨认的功能[12]。

据此，CAFC 藉由说明书的具体说明，确认系争软件专利请求项旨在解决特定计算机数据网络现有技术问题，而非「仅是以计算机为工具来执行『抽象概念』」，因此取得专利适格无误。

备注：

1. 35 U.S. Code § 101 - Inventions patentable
2. *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern.*, 573 U.S. 208 (2014).
3. 卢钧玮，论 *Alice* 案后之抽象概念与专利适格性，国立交通大学科技法律研究所在职专班硕士论文，页 15，2020 年；叶云卿，新一代 *Alice / Mayo* 二阶段软件专利适格性判断基准之形成与运用，智慧财产评论，第 15 卷第 2 期，页 66，2019 年 5 月。
4. *TecSec, Inc. v. Adobe Sys.*, Civil Action No. 1:10-cv-115, 2017 U.S. Dist. LEXIS 79596 (E.D. Va. May 23, 2017).
5. 本案除专利适格之可专利性议题外，双方亦争执间接侵权等重要议题，本文碍于篇幅仅介绍前者，有兴趣的读者可细读 CAFC 判决原文。See *TecSec, Inc. v. Adobe Inc.*, Nos. 2019-2192, 2019-2258, __

F.3d ___, 2020 U.S. App. LEXIS 33408 (Fed. Cir. Oct. 23, 2020)

6. Ancora Techs., Inc. v. HTC Am., Inc., 908 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2018) ; 详细论述亦可参卢钧玮, 前揭注 3, 页 72-76。
7. Finjan, Inc. v. Blue Coat Sys., Inc., 879 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2018) ; 详细论述亦可参卢钧玮, 前揭注 3, 页 66-67。
8. Data Engine Techs. LLC v. Google LLC, 906 F.3d 999 (Fed. Cir. 2018) ; 详细论述亦可参卢钧玮, 前揭注 3, 页 68-72。
9. Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (2016).
10. 详细论述可参叶云卿, 前揭注 3, 页 59-62。
11. ("a software component that manages the encryption of an object by performing one or more of the functions of generating, distributing, changing, replacing, storing, checking on, and destroying cryptographic keys".) *Supra* note 5, at 35.
12. *Id.*, at 36-37.

(本文摘自北美智权报)

【陈强 摘录】

1.3 【专利】关于专利实审程序中“修改”的那些事（发布时间:2021-2-26）

01

0A 答复修改之，是否可以增加新的从权？

笔者经验：完全 OK。

虽然《审查指南》（第二部分第八章 5.2.1.3（4））中明确规定了不可以增加新的从权。然而，在 0A 答复实践中，对于“新加入从权”的修改，审查员通常是予以接受的。

这可能是基于从属权利要求的保护范围是落入到独权的保护范围的前提下。即，鉴于独权已经确定了最大的保护范围，

而无论怎样修改其从属权利要求，对应技术方案的最大保护范围始终不会发生改变，因此这种增加从属权利要求的修改并没有超出原始记载的范围，所以审查员通常是会允许这种修改的。

笔者建议：当申请人在 OA 答复过程中存在想要增加新的从属权利要求的需求时，不妨可以大胆地增加，以获得期望保护的技术方案。

02

OA 答复修改之，是否可以增加新的独权？

笔者经验：不是很乐观，需要看情况。

不同于增加新的从权，对于增加新的独权，审查员并不是同样抱有宽松的态度，而是通常严格按照《审查指南》（第二部分第八章 5.2.1.3（3））的规定进行。通常，是否可以得到审查员的认可取决于新限定的技术方案是从原始权利要求中提取，还是从说明书中重新提取。

一方面，如果新的独立权利要求是从原始从属权利要求的技术方案演变过来，则即使新增了一个新的独权，但是整体权利要求所限定技术方案的保护范围实际上没有改变，仅仅是限定方式发生了变化。这样的修改是可以被审查员认可的。

另一方面，如果新的独立权利要求是基于说明书中的记载而重新形成的，那么通常审查员不会予以接收。由于这种修改已经扩大了原始权利要求所限定的保护范围。当一件申请进入到实审阶段时，其原始保护范围已经确定，即审查员认为申请人已经明确了该专利申请所要保护的技术方案及其限定的范围，所以在 OA 答复中进行扩大范围通常会遭到审查员的拒绝。

笔者建议：想要保护的技术方案范围应尽量在申请撰写阶段得到充分确定，并且可以考虑先把保护范围进行最大化的限定，以便于后期具有进行各种修改的余地。

03

OA 答复修改之，是否可以修改独权/从权，使其保护范围变大？

笔者经验：同上述相同理由。

与上述增加独立权利要求/从属权利要求的思想是一致的。即，对于从属权利要求的任何修改，审查员通常给予接收。然而，对于独权，则需要考虑修改后的限定范围。如果修改后的范围明显大于原始范围，则将不被接收。

笔者建议：同上述相同建议。

04

0A 答复修改之 是否可以加入完全未被原始记载的技术内容？

笔者经验：并不是绝对不可以。

虽然《专利法》第三十三条规定了，对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，否则被认定为修改超范围。

然而，在某些情况下，这种修改也是有可能得到审查员的认可的，而非会被一概而论的否定。由于专利法规定的是不超出原始记载的范围，而范围有时不仅仅局限于原始记载的内容本身，还包括记载内容所涵盖的隐藏范围。所以，如果想要新加入的内容落入在隐藏范围内，那么加入这些特征将完全符合《专利法》第三十三条的规定。

笔者建议：当进入实审的申请文件的确存在缺陷，而导致不得不加入未被原始记载的内容时，申请人不妨可以尝试大胆加入这些特征来克服问题。但是，前提在于，应当在意见陈述中清楚地分析出这些特征落入到原始公开范围内的详细理由，以有力地说服审查员而加快审查员的认可时间，从而加快审查进程。

05

0A 答复修改之 是否可以增加未被记载的数值？

笔者经验：完全不 OK。

在中国专利审查实践中，审查员对于涉及到数值的修改通常较为严格。权利要求中的修改后的数值必须是明确记载在申请文件中的数据并且处于原始范围内，而不能仅仅是被原始范围所保护的数值（《审查指南》第二部分第八章 5.2.2.1（2））。否则，将被审查员认为是修改超范围而不予接收。

笔者建议：数值的修改有时会影响到一个专利申请的新创性判断。可以在申请文件的撰写阶段较全面地在说明书中记载想保护的数值范围内的多个代表性数值，以为后续阶段提供更多的修改可能性。此外，如果涉及到试验数据和结果，也可以考虑将试验数据列表在说明书中，以提供更多的修改基础。

06

0A 答复修改之 通知书中的未驳回权项是否被审查员认定可授权？

笔者经验：审查意见有时也可能情绪化。

这种情况直接可以确定的是，至少在当前阶段审查员是认可未驳回权项的新创性的。当然，在大多数的审查实践中，在后续阶段也是仍然被认可的。但是，必须说明的是，也同样存在审查员在后续阶段进行了新的检索或者有了新的判断，而导致又否定了该权项新创性的可能性，只是这种可能性相对较少。

笔者建议：对于未驳回权项，在加速审查进度方面，申请人完全可以考虑加入未驳回权项而解决新创性问题。如果在后续审查进程中，审查员重新驳回了该权项，申请人也可以把该权项重新写回从属权利要求，来避免无必要地缩小保护范围。

07

收到“授权通知书”之后，是否还可以修改权利要求？

笔者经验：已经与审查员确认，答案是否定的。

根据中国专利审查实践，专利权人只有在无效程序中才有机会修改原始授权文本。也就是说，收到“授权通知书”后，没有可能修改权利要求。

笔者建议：如果申请人想在授权后进行修改，无非是保护的技术方案不理想，或者权利要求中存在一些小的错误未被更正。对于前者，只能是在前期阶段做足工作来规避失误，或者可以考虑申请分案来达成目的。对于后者，形式上的错误即使存在，但不会影响本领域技术人员对技术方案本身的理解，所以保护范围实际上并不会收到影响。因此，即使没有修改成功，但是不会影响后期的专利稳定性。

08

申请被驳回之后的可执行程序以及相应的持续时间

笔者经验：驳回之后的程序还是相当重要的。

收到“驳回决定”之后，申请人可以进行“复审请求”程序（可以在收到“驳回决定”后的三个月内提交）。这之后，申请人通常仅具有2次修改机会，所以需要充分把握住。

第一次修改时机，提交复审请求时。然后，该修改方案首先经过原审查员进行审查（即，前置审查）。通常审查时间为1个月，如果这1个月内没有收到“复审决定书”，这表示原审查员没有接收该修改方案，然后案件正式进入复审阶段，由复审委的审查员组成的合议组进行审查。

值得一提的是，如果原审查员没有接收这次的修改方案，那么很大的可能是合议组也不会接收，则会下发“复审通知书”。仅有极少的情况下，合议组会直接撤回原审查员的驳回决定，而直接下发“撤驳”的复审决定。

第二次修改时机，提交针对“复审通知书”的答复时。通常，在正式进入复审程序的0.8~1.5年之后，可以收到“复审通知书”。并且，提交复审答复之后的6个月左右可以收到“复审决定书”。

【金佳平 摘录】

1.4 【专利】从二十四节气看知识产权（发布时间:2021-2-23）

今日《人民日报》第五版刊登徐旺生的文章“二十四节气的知识宝库”，摘编如下：

中国最古老最简单天文仪器土圭度量日影长短确立冬至夏至时间。数学推算将太阳运行一年分成二十四等份确立节气又分七十二候，五日一候，三候一气，每候都有动植物、鸟类、天气变化周期性现象称“物候”。雨水，一候獭祭鱼，二候鸿雁来，三候草木萌。水獭开始捕鱼，大雁飞回北方，草木抽出嫩芽。

文章认为：“秦汉时期的郡县制度，催生了影响深远的重农抑商思想，为二十四节气产生提供政策方面的支持。农业在秦汉时期成为整个国家经济的主体，种植成为重中之重，养殖、经商等行业不被鼓励，秦律中耕牛得到特别的保护，随意宰杀耕牛是要判死刑的。没有重农的思想传统，二十四节气也不可能深入中华民族生产与生活的各个方面”。

二十四节气同知识产权缘何链接？

2005年夏，国家知识产权局局长田力普接受媒体采访时指出，20年，我们可以建立起一套完整的知识产权法律框架和工作体系，但社会公众知识产权意识的根本提高，至少需要三五代人的时间。这不能不说与中国的传统文化有关。中国的传统文化强调遵循古人，不能越过前人的规矩。这种传统还带来一种不良影响，就是对无形财产的不尊重。要解决这个问题并非一朝一夕就能奏效，它需要一个很长的过程（见《瞭望周刊》2005年第11期）。

田力普局长谈到我国知识产权制度发展存在的问题时指出：最大的问题是创新精神和知识产权意识淡薄。他说，中国人很聪明，但很多精力都用于仿制，而不是创新。从历史上看，我们欠缺创新精神，这不能不说与中国的传统文化有关。而且中国千百年来都是重文轻理，重官轻商（同前）。

专利，来源于科技，发展于法律，活跃于市场，见效于经济。知识产权特别是专利是市场经济的产物，商业交易是其生存发展方式。没有市场及其交易就免谈专利和知识产权。

“与时俱进”：“许立宇最爱讲的小故事，一个从北京跑到香港开公司混的人回来后，夜里乘车被巡逻的警察截住。警察问他是干什么的，他说是在做生意的，警察说那就是个体户了？那人掏出香港‘派司’一亮，从容道：‘不！资本家’”（《许爷》摘自《过把瘾就死》王

朔著华艺出版社第 179 页)。

美国知识产权学者韩诺季强调,专利制度与发明创新无关,专利是保护投资的。他就此举例,正是由于植物新品种的专利保护制度,美国政府和个人在此领域的投资比例是 1:200,政府每投资一个美金,则有私人相应的 200 美元跟进。政府施以小利,成功地将个人的金钱放入国家整体发展的“大盘子”。这是专利及知识产权制度的保护功能具体为保护投资的“事半功倍”最大化。

保护是专利及知识产权制度“之腰”,犹如高中教育是人生教育“之腰”,此处“承上启下”。抓住这个主要矛盾的主要矛盾方面,问题就迎刃而解。在此,保护是“牵一发而动全身”的“牛鼻子”。

国家对投资者的专利及知识产权制度保护并最终形成良性循环的创新生态环境。马克·吐温说法,“没有专利局和完善专利法的国家就像螃蟹,不能前进,只能横行倒退”(党报 2014 年 1 月 24 日 5 版)

【胡鑫磊 摘录】

1.5 【专利】检测试剂盒暗藏专利侵权风险(发布时间:2021-2-26)

因认为广州迪澳生物科技有限公司(下称迪澳公司)生产销售的“结核分歧杆菌复合群核酸检测测试试剂盒(恒温扩增法)”(下称被诉侵权产品)涉嫌落入了公司两件发明专利的权利要求保护范围,荣研化学株式会社(下称荣研公司)将其起诉至法院。近日,广州知识产权法院对上述两起案件作出一审判决,认定被诉侵权产品落入涉案专利权利要求保护范围,判令迪澳公司停止制造、许诺销售和销售被诉侵权产品,并赔偿荣研公司经济损失两案共计 200 万元。

提起专利诉讼

公开资料显示,荣研公司长期致力研发可以快速检测细菌、病毒、寄生虫以及真菌等病原体的技术。2000 年 3 月 28 日和 2001 年 9 月 19 日,荣研公司向国家知识产权局分别提交了名为“合成核酸的方法”和“合成多核苷酸的方法”的发明专利申请,并分别于 2008 年 6 月和 2005 年 10 月获得授权(专利号分别为:ZL00818262.0 和 ZL01819083.9)。

迪澳公司成立于 2008 年,是一家高新技术企业,其经营范围包括生物技术转让、开发服务、实验分析仪器制造、生物技术咨询、生物医疗技术研究以及生物药品制造、批发等。据了解,被诉侵权产品主要用于定性检测人痰样本中结核分歧杆菌复合群 DNA 的核酸及相应试剂盒。

在迪澳公司推出被诉侵权产品后，荣研公司经比对后认为，被诉侵权产品涉嫌落入上述两件发明专利的权利要求保护范围。在对相关产品进行公证取证后，荣研公司针对两件专利于 2017 年分两案将迪澳公司起诉至广州知识产权法院，请求判令停止侵权并总共赔偿经济损失 200 万元。

2018 年 12 月 13 日，广州知识产权法院对两起案件进行了立案，依法组成合议庭并进行了公开开庭审理。

庭审中，迪澳公司辩称被诉侵权产品属于定制产品，其原材料经过特殊配制和改良，与迪澳公司的产品无关，被诉侵权产品没有侵犯涉案发明专利权，迪澳公司没有实施任何侵权行为，不应承担侵权赔偿责任，请求法院驳回荣研公司的全部诉讼请求。

权利维持有效

据了解，在该案审理过程中，迪澳公司针对涉案两件专利提出了专利权无效宣告请求，两家公司为此进行了激烈辩论。

其中，在涉及“合成核酸的方法”专利无效宣告请求案中，荣研公司针对迪澳公司的无效宣告请求，删除了该专利授权公告权利要求书中原权利要求 8，并对剩余权利要求的编号进行了适应性修改。2019 年 8 月 14 日，国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定，在荣研公司 2019 年 7 月提交的权利要求 1 至 10 的基础上，维持涉案专利权有效。荣研公司以修改后的权利要求为依据，在诉讼中请求保护的权利要求保护范围为 1、4、8-10。在涉及“合成多核苷酸的方法”发明专利无效宣告请求案中，国家知识产权局于 2019 年 8 月 25 日作出第 41523 号无效宣告请求审查决定，维持该专利权有效。

广州知识产权法院在受理上述两起案件后，围绕被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权利要求保护范围、迪澳公司的被诉行为性质与损害赔偿数额如何确定等焦点问题进行了公开开庭审理。

一审认定侵权

广州知识产权法院经审理认为，根据我国专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。在具体适用该解释原则时，应认为：首先，权利要求是界定专利权保护范围的依据，说明书及附图可以用于解释权利要求的相关内容。其次，对于权利要求中相关技术术语或者技术特征的解释，应当遵循内部证据优先原则。如果权利要求相关技术术语或者技术特征在专利说明书中已经做了特别声明，应当根据该特别说明作出解释；如果说明书并没有特别说明，应当按照本领域普通技术人员的通常理解作出解释。最后，权利要求的解释应当以本领域普通技术人员在对专利权利要求保护的技术方案形成整体认识的基础上，结合权利要求的具体语境，对权利要求的保护范围作出合乎逻辑的界定，以符合发明目的和能够实现发明技术为指引。

广州知识产权法院根据上述法律法规等，结合在案证据，认定被诉侵权产品落入了涉案两件发明专利权利要求保护范围，构成专利侵权。在经济损失赔偿数额问题上，广州知识产权法院经审理认为，根据专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予1万元以上100万元以下的赔偿。该案中，因荣研公司实际损失与迪澳公司侵权获利的具体数额、涉案专利的许可使用费均难以确定，故法院综合考虑涉案专利的性质及其实现对被诉侵权产品的利润价值、被告的经营规模、实施侵权行为时间、被诉侵权产品的销售情况的因素后，酌情确定被告赔偿荣研公司经济损失及合理开支等共计200万元。

一审判决后，荣研公司发布声明称，感谢法院依法公正审理该案，迪澳公司则表示不服，上诉至最高人民法院。

【孙琛杰 摘录】

1.6【专利】数字人民币：专利让一部分人先“付”起来（发布时间：2021-2-25）

2月10日晚，收到中签短信的那一瞬间，在京“就地过年”的李女士心里非常兴奋。2月8日，她通过京东APP成功报名参加北京“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币红包抽签活动，没想到正是这样一个举动，成为此次数字人民币红包的幸运儿。

今年春节期间，中国人民银行（下称央行）联合地方政府在深圳、苏州等试点城市及北京冬奥场景开展数字人民币消费红包发放活动，鼓励民众“就地过年”，别样红包为今年春节增添了不一样的年味。活动期间，苏州有15万名市民、北京有5万名市民成为幸运儿，每人抽中200元数字人民币红包，红红火火过大年。

自2014年开始，央行不断研究法定数字货币技术。2017年末，经国务院批准，央行组织部分实力雄厚的商业银行和有关机构共同开展数字人民币体系

(DC/EP) 的研发。目前相关研发稳步推进，创新成果已经逐步显现。那么，什么是数字人民币？这种货币如何使用？数字人民币的背后有哪些专利？

别样红包，“抢鲜”体验

数字人民币是由央行发行的数字化形态的法定货币，其在法定地位和功能上与纸钞完全相同。今年春节期间，作为首批数字人民币试点城市，深圳、苏州、北京先后推出了抽签发放数字人民币消费红包的活动，每个红包 200 元，线下指定商户和线上商城（京东 APP）均可使用。科技带来的新奇，让许多人迫不及待想要“尝鲜”，纷纷拿起手机预约抽签，期待幸运之神的眷顾。

数据显示，活动期间，仅北京“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币试点活动就吸引了超过 252 万市民进行预约报名，在活动启动 1 小时内，有 8 万多人完成了报名，显示出市民对此次活动的极大热情。包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行在内的 6 家银行，是此次数字人民币红包发放运营机构。

一位参与摇号的市民告诉中国知识产权报记者，人们在报名时需预选数字人民币红包发放运营机构，待中签后凭短信指引下载数字人民币 APP，选择对应的运营机构开设数字人民币钱包，即可获取数字人民币红包，并在特定时间内在指定线上电商或指定线下商户进行无门槛消费。

“在线下商户进行消费时，用户选好商品后，使用智能手机打开数字人民币 APP 与商户 POS 机轻轻‘碰一碰’，即可实现安全便捷的支付。”北京王府井工美大厦冬奥特许商品售卖区一位工作人员向本报记者介绍，用户使用数字人民币 APP 扫描商户二维码或者被扫，便可轻松快捷完成地铁卡充值、购物消费等。

为不断丰富使用场景，带来更佳数字人民币使用体验，在北京王府井商圈的中国工商银行新东安支行的多台 ATM 机都贴有“数字人民币”的红色标识，这几台 ATM 机均实现了数字人民币存取现功能；在北京王府井工美大厦冬奥特许商品售卖区，一位工作人员向记者展示了一台可以使用数字人民币消费的 POS 机并详细介绍其使用功能；在自动售货机专区，一位工作人员为本报记者演示了使用数字人民币可视支付卡购买一杯咖啡，可视支付卡水墨屏的支付金额和余额变动，让消费者一目了然，炫酷感十足的数字人民币可视支付卡令人倍感新奇。

产品未动，专利先行

通过可视支付卡进行购物，在无需联网的情况下，看起来的确非常炫酷。其实，这些科技感十足的体验背后离不开专利技术的支撑。智慧芽专利分析师谢琛、贺义思经过专利检索后发现，围绕上述可视支付卡水墨屏创新技术，央行数字货币研究所提交了一件名为“使用可视数字货币芯片卡支付数字货币的方法和系统”（公开号：CN107230068A）专利申请，该技术公开了一种使用可视数字货币芯片卡支付数字货币的方法和系统，可支持离线支付，在扩充支付场景的同时，解决没有网络时的支付问题。

潜心研发数载，我国数字人民币的创新和专利布局情况如何？作为数字人民币主要研发机构的央行数字货币研究所有哪些良好的表现？谢琛经过专利检索后发现，截至2021年2月20日，央行数字货币研究所共提交专利申请95件，其中已获得授权39件。值得注意的是，这其中有22件专利申请为央行印刷科学技术研究所的转让专利，另有3件专利申请为支付宝（杭州）信息技术有限公司于2020年进行转让的专利，涉及“一种基于数字货币的匿名交易方法及系统”“基于数字货币的交易处理方法及装置和电子设备”“数字货币钱包开通的方法及装置和电子设备”。

从相关专利申请趋势可以看出，央行数字货币研究所的相关专利申请集中在2016年和2017年，分别为22件和48件。从技术构成看，相关专利申请主要涉及支付体系结构、方案或协议的技术领域，及金融、保险、税务策略、公司或所得税的处理的应用领域。发明人排名前三位的分别是姚前（74件）、赵欣（27件）、李连三（26件），相关专利申请主要涉及钱包、账户、数字签名、访问系统及管理方法、报文发送，及芯片卡、支付等领域。

“不求一鸣惊人，但求稳扎稳打。”谢琛表示，从相关数据可以看出，央行数字货币研究所非常注重技术创新和专利保护，在产品落地之前三四年就做好专利布局，产品未动，专利先行，这一点非常值得鼓励。另外，从相关数据还可以看出，央行数字货币研究所也非常注重与金融机构和科技企业展开合作研发新技术，有助于形成合力把蛋糕做大做强。

“从全球相关技术申请人排名可以看出，万事达卡国际股份有限公司的申请量最多（358件），紧随其后的分别是沃尔玛（265件）和恩链控股（204件），值得注意的是，阿里巴巴集团控股有限公司排名第五位（152件）。”贺义思表示，由此可见，我国仍需多措并举，加大研发力度，鼓励数字货币技术不断创新。

大势所趋，指日可待

此前，央行前行长周小川在接受媒体采访时曾表示，作为上一代的货币，纸币技术含量低，从安全、成本等角度看，被新技术、新产品取代是大势所趋。特别是随着互联网的发展、全球范围内支付方式都发生了巨大的变化，数字货币发行、流通体系的建立，对于金融基础设施建设、推动经济提质增效升级，都是十分必要的。

数字人民币的应用从试点开始逐步向前推进，前进的步伐必将势不可挡。在谈到数字人民币与微信、支付宝等支付的关系时，央行数字货币研究所所长穆长春表示，微信和支付宝是金融基础设施，是钱包，而数字人民币是支付工具，是钱包的内容。他表示，在电子支付场景下，微信和支付宝的这个钱包里装的是商业银行存款货币，数字人民币发行后，大家仍然可以用微信支付宝进行支付，只不过钱包里装的内容增加了央行货币，所以和数字人民币并不存在竞争关系。

目前，尽管数字人民币尚处于试点期，但仍然阻挡不了人们的热情，大家试图通过一些平台一睹数字人民币的芳容。对此，央行通过微信公众号发出提示：目前，数字人民币处于试点阶段，除数字人民币官方活动中签通知的链接外，不要相信和下载安装其它来源的所谓的“数字人民币 APP”。并指出，数字人民币不会在数字人民币 APP 及银行 APP 之外要求您提供注册账号、密码、支付密码等认证信息。

据了解，目前数字人民币研发工作正在稳步推进，先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试，以不断优化和完善功能。而长沙等第二批数字人民币试点城市已经获批，整装待发。相信随着技术不断创新，应用场景不断丰富，数字人民币推广应用指日可待。与此同时，我国仍需加大创新力度，加强核心知识产权保护力度，维护国家货币安全。

【吴青青 摘录】

1.7【专利】专利被用于枪支，发明人获刑 10 年！冤不冤？（发布时间：2021-02-24）

浙江台州的个体户卢灿在 2017 年获得了一种自动恒压式减压阀的国家专利证书，同时还具有营业执照、商标注册证等系列证照。但是 2018 年 8 月，卢灿被河南省平顶山警方带走；去年 11 月，平顶山市卫东区人民法院一审以非法制造、买卖枪支罪，判处卢灿有期徒刑 10 年。卢灿不服判决，提出上诉。今年 2 月 22 日，卢灿的父亲向法院提交了辩护人手续，他希望与律师郭鹏一起成为卢灿的二审辩护人。

卢灿具有营业执照，恒压阀拥有国家专利、也注册了商标，为何与制造、买卖枪支案件挂上钩？

拥有国家专利的恒压阀被认定为枪支散件

研发生产者获刑十年

2016 年开始，浙江的卢灿开办了一个小的个体加工厂，专门生产空气压缩机和恒压减压阀。2016 年年末，他向国家知识产权局提交专利申请，使用新型专利证书的授权公告日为 2017 年 9 月。

卢灿的父亲说，自己了解过这些恒压减压阀的用途：“潜水器里面用得最多，可以养水草，鱼缸里面也可以用，路上运输的时候也可以用，根据气量来控制空气多少流量。”

其他媒体的报道中也提到，卢灿的产品还曾出口海外。上海某能源科技有限公司一位负责人说，他们自 2016 年起就向卢灿采购配件，还曾合作研发，卢灿销售给她公司的空气压缩机及恒压阀，主要用于应急潜水设备并出口海外。

但是，2018 年 8 月，卢灿却因涉嫌非法制造、买卖枪支罪被河南平顶山警方从家中带走。

原因是平顶山警方在吉林省白山市核查一起非法买卖枪支弹药案件时，在该案嫌疑人家中查获了百余箱枪支配件及销售资料。

警方顺藤摸瓜，找到了销售部分配件的上家石某某。石某某到案后向警方交代，他在网上售卖的恒压阀是从卢灿处购得的，自己从中间赚取差价，一共获利 5 万元。

二审辩护人郭鹏谈到，认定卢灿的一个主要犯罪事实就是在他家中扣押了 700 多个恒压阀，通过销售纪录认定卖给了一个下线石某 2020 件，石某是卢灿的一个代理商，石某又转卖给很多人。

在卢灿的父亲看来，儿子在生产、销售自动恒压式减压阀的过程中，没有触犯法律的行为：“专利证书我看过，又有注册商标，又有生产的营业执照。”
两次鉴定结果存质疑

辩护人：一审法院依据的鉴定意见不具有合法性

2018 年，平顶山市公安局物证鉴定所和河南省公安司法鉴定中心分别作出两份鉴定意见书，鉴定结果均认定，送检的恒压阀属于枪支散件。

2019 年，卢灿因涉嫌非法制造、买卖枪支罪被平顶山市卫东区人民检察院提起公诉。

2020 年 11 月，一审判决认定卢灿构成非法制造、买卖枪支罪，判处有期徒刑十年。

郭鹏表示，“实际上 2016 年公安部物证鉴定中心制定《枪支散件的检验方法》，这个文件当中第三点检验对象，它明确规定的是疑似枪支散件一般应与枪支密切相关，不包括民用市场上可合法任意购买且未经过改造的机械或者电子产品。”

在卢灿的家人及律师看来，这个检验方法规定了一个大前提，即什么样的东西可以被用于进行鉴定。按照规定，从市场上可以任意购买的，而且没有经过改造的机械电子元件、电子产品是不能够进行鉴定的。郭鹏认为，一审法院依据的鉴定意见不具有合法性。

郭鹏：公安部 2014 年的时候有一个《关于枪支主要零部件管理有关问题的批复》的附件，它是枪支主要零部件及性能特征明细表，那么明细表中实际上也没有把阀门、恒压阀、减压阀作为枪支主要零部件；我们也请教了一些专家，它不具有枪支气门的作用。

辩护人：减压阀可以合法、任意购买

被告人称无主观故意

卢灿的家人更加困惑的点在于，2017 年及 2018 年时，甘肃、湖南两地警方也曾找到卢灿要求协助调查，但没有报捕，直接取保候审。卢灿的父亲认为，这意味着湖南警方与河南方面对卢灿的生产、销售行为存在根本性分歧。

记者在电商平台搜索，恒压式减压阀等相关产品有不少，也可以自由购买。

卢灿的家人及辩护人认为：一方面，从客观上说，恒压式减压阀从民用市场上可以合法、任意购买，不应该作为鉴定的检材；另一方面，卢灿也不具有明知他人用于制造枪支，还卖给他人的主观故意。

郭鹏：换一个比方，一个生产菜刀的企业，有批发商来买走菜刀，结果有一个顾客买了一把菜刀用去杀人，生产菜刀的和批发商是否需要被追究刑事责任？换另外一种情况，生产菜刀的企业和批发商明知有人买菜刀要去杀人，还把菜刀卖出去，这种情况下，也许需要追究卖菜刀的刑事责任，但是第一种情况是否需要追究卖菜刀的刑事责任，我觉得是需要慎重考虑的。

23 日下午，记者尝试联系河南平顶山公安方面，希望了解案件的相关情况，但截至发稿未得到回应。

律师何冰冰：打击枪爆犯罪同时要保证法律适用上的正确

拥有国家专利、生产市面上可以自由买卖的恒压式减压阀，与制造、买卖枪支勾连起来，卢灿的案子并不是第一例。四川卓安律师事务所律师何冰冰向总台央广中国之声介绍了他在 2019 年代理的一起相似度极高的案件。

2018 年，方某被警方抓获，此后检察机关审查后，指控方某在网络销售的恒压阀系枪支零部件；同时自行改造射钉枪销售给另外三人。一审法院在 2019 年 5 月以方某犯非法买卖枪支罪判处有期徒刑 5 年 6 个月。

何冰冰：一审的时候，法院审查以后认为出售恒压阀的行为，由于它不属于枪支零部件，所以就认定方某不构成制造买卖枪支罪。针对第二个行为，法院认为是可以认定的。二审发回重审。最终 2020 年 12 月检察机关把这个案件就撤回起诉了；今年年初的时候，对方某做出不起诉决定，也就相当于是认定了方某无罪。方某在羁押 1076 天后无罪释放。

何冰冰认为两起案件在恒压阀的认定问题、正常销售后被不法分子用来制造枪支等方面有高度一致性，方某的案子目前正在申请国家赔偿。在他看来，司法机关打击枪爆犯罪是职责所在，公民也都有遵纪守法的义务，但是也要保证法律适用上的正确。

卢灿一案二审将如何判决？总台央广中国之声将持续关注。

【杨其其 摘录】

1.8【专利】“软件著作权”和“软件专利”有什么区别（发布时间：2021-2-26）

知识产权，是指人们就其智力劳动成果所依法享有的专有权利，通常是国家赋予创造者对其智力成果在一定时期内享有的专有权或独占权。它有两类：一类是著作权（也称为版权、文学产权），另一类是工业产权（也称为产业产权）。

在计算机互联网盛行的时代，软件著作权和软件专利是什么？它们的区别到底在哪里？

01

基本概念

软件著作权：

是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定，对于软件作品所享有的各项专有权利。就权利的性质而言，它属于一种民事权利，具备民事权利的共同特征。

是知识产权中的例外，因为著作权的取得无须经过个别确认，这就是人们常说的“自动保护”原则。软件经过登记后，软件著作权人享有发表权、开发者身份权、使用权、使用许可权和获得报酬权。

软件专利：

是指通过申请专利对软件的设计思想进行保护的一种方式，而非对软件本身进行的保护。

无论是计算机软件专利还是软件著作权，都属于核心知识产权所保护的范畴。申请成功后都能拿到政府相应的补贴。但著作权和专利是两种不同的知识产权形式，所以采用两种不同的保护形式获得的效果也会有所不同。

02

二者法律依据不同

软件的著作权保护依据《著作权法》和《计算机软件保护条例》。

软件的专利保护依据《专利法》，具体审查标准参见国家知识产权局专利《审查指南》第二部分第九章“涉及计算机程序的发明专利申请审查若干问题”。

03

二者保护原则不同

软件著作权是在软件创作完成后自动产生的，也是自愿进行软件著作权登记，登记的目的是体现公证的效力，主要用于声明著作权权属，后续维权时的证据力度更大。

软件专利则必须向专利局提出申请才能获得保护，因此必须要积极申请，且专利制度也是以“用公开换保护”为原则。

04

保护期限和维护费用不同

公民的作品，其法律规定的相关著作权保护期为作者有生之年加死亡后 50 年；法人及其它组织的作品，其法律规定的相关著作权的保护期为 50 年。

费用方面只会缴纳前期的申请费，后续不会有维护的费用。

一般来说软件专利只能申请发明专利，保护期限从申请日起算 20 年。

而发明专利每年都需要缴纳年费，过期不缴纳即视为放弃专利权。

05

申请通过率不同

软件著作权实行的是登记制，一般不需要经过实质审查，只要形式审查时提交的材料符合要求，并且不违反《著作权法》的规定即可获权，登记通过率极高。

软件专利需要经过形式审查和实际审查。

形式审查主要是审核专利材料是否符合申请要求，形式审查通过后就会公开，再进入实质审查，审核该专利是否符合《专利法》的要求，并且要满足新颖性，创造性，实用性等诸多要求。

一般纯软件型的专利不易获权，通过软硬件结合的方式会提高其授权率，但总得来说通过率依然不高。

06

下证周期不同

软件著作权可以不用公开就受到保护，并且能够让创作者更快地获得著作权保护，采用加急申请软件著作权 6-12 工作日就可以拿到证书，而且是不成功全额退款的。这样的时效性能够帮助著作权人快速抢占市场，拿到政府相应的资助。

软件专利是以公开换保护，发明专利申请时间是 1~2 年，一般不能采取加急形式。而软件的进步迭代相对来说是较快的，所以在申请的过程中的有可能就会错过软件市场。

两者并不是水火不容的关系，相反，其实是相辅相成的。对一个软件系统最好的保护其实是搭建起全套的知识产权保护体系，用专利保护想法、软著保护代码、商标保护名字、版权保护 LOGO，这样的保护才能全方位的保护你的软件权利，为你带来更长远的经济效益！

1.9 【专利】如何采用多篇对比文件+常规技术手段，评述专利的创造性？（发布时间：2018--）

实务中，其他对比文件往往不能完全公开本专利与最接近的现有技术之间的区别技术特征，因此，往往还需要再结合常规技术手段，分析得出本专利不具备创造性。这种情形非常常见，因而，如何规范地采用“多篇对比文件+常规技术手段”相结合评述专利的创造性，是非常值得关注的內容。

涉案专利权利要求 1 为：1. 一种蛋白质，是由序列列表序列 1 所示的氨基酸序列组成的蛋白质。根据本申请说明书的记载，序列 1 所示蛋白为 TaHSF1，其编码基因是以水稻热激因子 AD066316 为已知序列，在小麦数据库比对小麦相似序列，经过软件分析设计引物，以小白麦的 cDNA 为模板进行 PCR 扩增、纯化、连接载体测序获得的（参见说明书实施例 1）。对比文件 1 公开了来源于小麦的热激因子 TaHsf1，其能够提高小麦的耐旱性、耐热性以及水利用率，其已构成本申请最接近的现有技术。本申请权利要求 1 请求保护的技术方案相对于对比文件 1 公开的技术方案的区别技术特征在于：本申请权利要求 1 要求保护一种小麦热激蛋白 TaHSF1 的具体氨基酸序列，而对比文件 1 公开了小麦中存在能够提高其耐旱性、耐热性的热激因子 TaHsf1，未公开具体的氨基酸序列。一审法院认为：

基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题在于：获知 TaHsf1 的具体氨基酸序列。对比文件 2 公开了热激转录因子 (HSF) 是生物体在热激和其他胁迫条件下基因转录激活信号传导通路中的最后成员，即直接启动下游热激蛋白基因的表达。本领域普通技术人员在对比文件 1 的基础上，结合对比文件 2 所给出的启示以及本领域的常规技术手段，获得本申请权利要求 1 请求保护的技术方案是显而易见的，且并无证据足以证明本申请权利要求 1 已经取得了预料不到的技术效果。因此，本申请权利要求 1 不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。专利权人不服，提起上诉。最高法院二审中，对此进行了充分地论述。本文最后，附有笔者的简评。

案例：中国农业科学院作物科学研究所与国家知识产权局专利裁决纠纷上诉案案件
案号：最高人民法院（2019）最高法知行终 129 号**来源：**最高人民法院知识产权案件年度报告（2019）**裁判要旨：**研究成果的科学价值与创造性判断的关系一项技术成果的取得可能历经艰辛，构成有意义的研究成果或者具有其他价值，但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性。

裁判文书摘录：

本院认为，根据本案已查明的事实并结合当事人的诉辩意见，本案争议焦点在于本申请权利要求 1 是否具备创造性。

专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”所谓实质性特点是指对本领域普通技术人员来说，该发明或者实用新型相对于现有技术是非显而易见的，所谓进步是指该发明或者实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。发明或实用新型通常是针对现有技术的缺陷提出的改进技术方案，记载在发明

或者实用新型说明书中的技术问题只是发明人在撰写专利申请文件时认为的技术问题，在面对审查程序中最接近的现有技术时，该发明或者实用新型说明书记载的技术问题可能与该发明或实用新型相对于最接近的现有技术所实际解决的技术问题并不相同。而且，在面对不同的最接近的现有技术时，该发明或者实用新型所解决的技术问题也可能不同。判断发明或者实用新型对本领域普通技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或者实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域普通技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或者实用新型。发明的技术效果是判断创造性的重要因素。如果发明相对于现有技术所产生的技术效果在质或量上发生明显变化，超出了本领域普通技术人员的合理预期，则可以认定发明具有预料不到的技术效果。还需要指出的是，创造性的审查通常不考虑发明的获得过程是否艰辛，无论发明人在发明创造过程中是历经艰辛，还是唾手而得，一般都不影响对该发明创造性的评价。当然，未获得专利权保护的发明创造如果构成有意义的研究成果或者具有其他价值，发明人或者申请人可以依法获得其他方面的回报，但仅此并不足以使专利申请获得专利权的保护。

本案中，本申请权利要求 1 请求保护一种蛋白质，对比文件 1 公开了来源于小麦的热激因子 TaHsf1，其能够提高小麦的耐旱性、耐热性以及水利用率，其已构成本申请最接近的现有技术。本申请权利要求 1 请求保护的技术方案相对于对比文件 1 公开的技术方案的区别技术特征在于：本申请权利要求 1 要求保护一种小麦热激蛋白 TaHSF1 的具体氨基酸序列，而对比文件 1 公开了小麦中存在能够提高其耐旱性、耐热性的热激因子 TaHsf1，未公开具体的氨基酸序列。基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题在于：获得一种来自小麦的具有耐逆性的热激蛋白的具体氨基酸序列。

对比文件 2 公开了热激因子（HSF）在调节热激蛋白(HSP)基因表达和传递逆境胁迫尤其热胁迫信息以及提高植物耐逆性等方面起着重要作用。本领域公知，热激因子普遍存在于原核生物以及真核生物细胞中，其性质高度保守，结构和功能在进化中较少变异，因此具有广泛的同源性。虽然从不同生物体内分离出来的 HSF 种类和大小各有不同，但其结构却极为相似，共同具有一个极为保守的核心区域 DNA 结合区域（DBD 域）。本领域普通技术人员基于现有技术能够预期，植物中的 HSF 普遍具有提高植物耐逆性（耐热性等）的作用。并且，对比文件 1 已经公开了小麦中存在能够提高小麦耐旱性、耐热性以及水利用率的热激因子，故当需要提高小麦对热胁迫的耐受性及耐逆性时，本领域普通技术人员有动机利用已知的生物信息学、分子生物学的手段在小麦基因组中扩增获得其热激因子的编码基因及蛋白。对比文件 2 即公开了一种通过基因克隆的方式获得目的植物的热激因子的方法，具体如下：根据已知的番茄 HSFA1（LpHSFA1）的蛋白质序列和大豆 EST 数据库，采用生物信息学和比较基因组学的方法结合 RACE 技术克隆大豆热激转录因子基因 GmHsfA1，并对拟南芥、番茄和大豆等植物的 HSFA1 进行氨基酸序列同源性分析，还进一步证实 GmHsfA1 的过量表达明显提高了转基因大豆植株的耐热能力。

经审查，对比文件 2 的方法和本申请均是采用同源基因克隆的方式获得目的植物的热激因子，其具有提高目的植物的耐热能力，因此对比文件 2 给出了根据其他植物已知的 HSF 序列和目的植物基因组数据库信息，通过序列比对分析结合常规分子生物学技术获得目的植物 HSF 的技术启示。小麦和水稻同属于禾本科，种属分类和亲缘关系相近，并且水稻属于在本申请的申请日之前基因组全序列已经测序完成

的模式生物,因此,本领域普通技术人员在对比文件 1 的基础上,为了获得小麦 HSF,有动机以水稻中已知的 HSF 序列为模板,通过和小麦基因组数据库信息进行序列比对分析结合常规分子生物学技术获得小麦 HSF 的编码基因及氨基酸序列。在对比文件 1 和 2 的基础上,从小麦中扩增获得的热激因子会具有耐热、耐逆(包括耐干旱)的效果,对本领域普通技术人员而言是可以合理预期的。

基于上述事实 and 理由,本领域普通技术人员在对比文件 1 的基础上,结合对比文件 2 所给出的启示以及本领域的常规技术手段,获得权利要求 1 请求保护的技术方案是显而易见的,且现有证据不能证明本申请权利要求 1 请求保护的技术方案已经取得了预料不到的技术效果。原审法院在此基础上认定本申请权利要求 1 不具备创造性,以及本申请其余权利要求也不具备创造性,并无不当。作物科学研究所有关本申请具备创造性的上诉理由依据不足,本院不予支持。

(审判法官:王闯 朱理 刘晓军)

案例简评: 本案中,采用对比文件 1 结合对比文件 2,再结合常规技术手段,评述本专利的创造性。其中,对比文件 2 虽然并未直接公开区别技术特征,但给出了采用同源基因克隆的方式获得目的植物的热激因子,从而提高目的植物的耐热能力的技术启示。因此,为了获得小麦的热激因子,本领域技术人员有动机以同属于禾本科的水稻中已知的热激因子序列为模板,通过和小麦基因组数据库信息进行序列比对分析,结合常规分子生物学技术,获得小麦热激因子的编码基因及氨基酸序列。可见,在采用对比文件 1 结合对比文件 2,再结合常规技术手段评述专利的创造性时,一定要充分分析为何对比文件 2 给出了技术启示,使得本领域技术人员可以采用类似的技术手段,解决本专利实际要解决的技术问题。对于上述采用的类似的技术手段,如果其中仅仅使用了常规技术手段,那么,也不会对不同对比文件的结合产生的障碍。此外,回归到本案的裁判要旨,发明可能非常具有科研价值,研究过程也历尽千辛万苦,但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性,还是需要按照“三步法”的法律分析方式,判断本专利的创造性。

【贺姿 摘录】

1.10 【专利】 优先权日? 申请日? 一个案例讲清楚,从此不再困扰! (发布时间:2021-2-26)

到底什么是“优先权”呢?“优先权日”与“申请日”又有何关联呢?一个案例讲清楚!

“优先权”,在专利法中出现了六次,在专利法实施细则出现了四十六次,从出现频次上来说,无疑是专利法中的重要概念了,今天笔者从实际发生的专利行政案件的判决文本[1]出发,来和大家聊聊“优先权”的概念。

“专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日”

但凡看过专利法的，大概都会觉得这句话耳熟能详，那到底什么是“优先权”呢？“优先权日”与“申请日”又有何关联呢？我们先来看下面一段判决原文：

“关于涉案专利的优先权：

1. 关于权利要求 1 的优先权

经核实，甲公司提交的证据 10 即涉案专利的优先权文件没有记载涉及聚酰胺酸的方案，对此乙公司表示认可。因此，权利要求 1 不能够享有优先权。

2. 关于权利要求 3 的优先权

经核实，证据 10 中文译文第 6 页倒数 2 段实例 5 记载了 LPP A 和聚酰亚胺 SE5291 构成聚合物混合物 M3 制备取向层，与实例 4 具有纯 LPP A 取向层的池相比，由聚合物混合物 M3 构成的取向层的池中液晶的电阻率翻倍，提高了电压保持率。据此可知，权利要求 3 关于采用能够提高取向层的电压保持率的材料制备取向层的方案在证据 10 中已有记载，因此权利要求 3 能够享有优先权。

证据 2-4、9 的公开日均早于涉案专利的优先权日，能够作为现有技术评价涉案专利的新颖性、创造性。

证据 1 的公开日 1998 年 10 月 28 日早于涉案专利的申请日 1999 年 3 月 22 日，能够作为现有技术评价权利要求 1 及其从属权利要求的新颖性、创造性，由于证据 1 的申请日为 1997 年 12 月 30 日已早于涉案专利的优先权日（1998 年 3 月 20 日），而其公开日 1998 年 10 月 28 日晚于涉案专利的优先权日，因此可用于评价权利要求 3 及其从属权利要求的新颖性，不能用于评述权利要求 3 及其从属权利要求的创造性。”

这段话读上去容易让人一头雾水，别慌！下面笔者把其中的概念和法律问题为你逐一拆解：

什么叫优先权？

优先权是指申请人在国内国外已经提出过专利申请的情况下，还可能就相同发明分别主张所谓的国内优先权或外国优先权，将先前申请的申请日视为在后申请的申请日的制度，申请人从而获得时间利益。专利法上的优先权分为外国优先权和本国优先权两种类型。

（一）外国优先权

专利法第二十九条第一款规定，“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依据相互承认优先权的原则，可以享有优先权。”

该优先权被称之为外国优先权。外国优先权起源于《巴黎公约》。

大家都知道，地域性是专利制度的基本属性，作为专利申请人，如果想就相同发明在不同法域获得专利权授权，不同法域之间对专利申请的文本要求，甚至语言就可能有所不同，那么就准备不同的申请文本，期间需要花费很长时间按照各国的具体规定逐一去申请，然而一国公开在先的专利申请，可能会被另一国视为现有技术，所以申请人在各国申请的时间不能相差太久，国际公约通过设置一个合理期限来保护同一份专利申请在成员国之间可以及时得以递交。

换言之，外国优先权的目的在于为“希望在多个国家寻求专利保护的申请人提供很大的方便和实际利益，申请人不必在国内和国外同时花时间克服语言障碍经办复杂的手续逐个提出所有的申请，可以在六个月、十二个月优先权期限内放心地充分考虑有必要在哪些国家寻求保护，又不致因在这个期间该发明创造被公开或因其他人提出同样的申请而授权的可能性”。[2]

（二）本国优先权

我国在 1992 年第一次修改专利法的时候，增加了“本国优先权”的制度。专利法第二十九条第二款规定，“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者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。”因与本文所举案例无关联，京小槌暂时按下不表，以后再出一篇专题文章介绍。

02

申请人可不可以利用优先权制度加点私货？

优先权制度旨在为专利申请人在不同国家申请专利提供便利的同时，亦需要避免这一制度为专利申请人带来不应有的利益。

优先权日到申请日之间毕竟存在时间间隔，在这一期间内，专利申请人有可能对其申请专利的技术方案进行改进并引入新的技术信息，并将加入新的技术信息的技术方案进行专利申请。

此种情况下，如仍认为该专利申请可以享有优先权，则会导致该部分新增信息虽产生于优先权日之后，却仍可享受以优先权日为准确定对比文件的效果，这一作法显然会为专利申请人带来不应有的利益，并损害社会公众的利益。

正因如此，专利法第二十九条第一款中作了“相同主题”的限定。

“两次专利申请中的发明、实用新型或者外观设计的名称相同、技术特征相同、技术方案相同。对于后一申请中超出第一次申请内容的部分，不享受优先权”。[3]

也就是说，以上三相同是我们判断的基本要素，超出部分相当于是在后做出的技术成果，不能享受在先申请在时间上的便宜。

因“相同主题”这一限定的目的在于避免专利申请人在其专利申请中引入优先权日之后的技术信息，故原则上这一判断应采用专利法第三十三条中有关修改超范围的判断规则。

也就是说，将专利申请文件中原告主张享有优先权的技术方案与优先权文件相比，如果该部分技术方案中引入了优先权文件中未曾出现过的技术信息，则应认为其与优先权文件并非相同主题，相应地，该部分技术方案亦不享有优先权。

所以这也就是为什么题述的案例中出现了，涉案专利的优先权文件没有记载涉及聚酰胺酸的方案，则权利要求 1 不能够享有优先权，而权利要求 3 由于采用能够提高取向层的电压保持

率的材料制备取向层的方案在证据 10 中已有记载，因此权利要求 3 能够享有优先权。

03

优先权有何法律效力？

专利法第二十二条规定，“……新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步……本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”

我们都知道，大多数国家的专利制度所采用的都是先申请制，也就是说，现有技术可以破坏在后申请的新颖性和创造性，除了现有技术以外，还有一类“同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”（即抵触申请）可以破坏新颖性。简而言之，能破坏创造性的只有现有技术，能破坏新颖性的除了现有技术，还有抵触申请。

优先权制度的法律效果在于，对于可享受优先权的专利申请而言，将其优先权日视为申请日，意味着在评价新颖性及创造性时，对比文件的确定应以优先权日而非申请日为准。针对题述案例，权利要求 1 未享有优先权，则以申请日来认定现有技术，而对于权利要求 3 而言，则以优先权日来认定现有技术。

如果还是过于复杂，我们画个图表来解释：



如图所示，证据 1 的申请日和公开日都在权利要求 1 的申请日之前，妥妥的现有技术，可以

用于评价新颖性和创造性。而对于拥有优先权日的权利要求 3 而言,证据 1 则属于抵触申请,只能用于评价新颖性啦,这就是题述那段令人费解的话的含义啦。

讲到这里,现在你理解什么叫“专利法所称申请日,有优先权的,指优先权日”了吧?下次碰到案子,别忘记在草稿纸上画出时间轴帮助思考,一定不要再弄错了呀!

【任宁摘录】

热点专题

【知识产权】 浅谈企业专利工作的重点

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，直到双发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的最佳效果。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。

【李晴 摘录】