



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

第四百六十八期周报

2021.08.08-2021.08.14

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】根据真人真事改编的作品授权问题？（发布时间:2021-08）
- 1.2 【专利】俄罗斯近期革新：证书电子化，统一发明专利实审费
- 1.3 【专利】小米 CyberDog 的背后，是 2 万多件专利申请的技术积淀
- 1.4 【专利】证明妨害：破解知识产权侵权举证难的利器
- 1.5 【专利】新颖性宽限期内公开的内容是否可以用作现有技术抗辩？
- 1.6 【专利】最高法谈：“自拍杆”实用新型专利批量维权系列案
- 1.7 【专利】典型案例 | “问题的提出”在创造性判断中的考量
- 1.8 【专利】一个专利复审决定引发的思考-公知常识的判定边界

● 热点专题

- 【知识产权】从典型案例看关于数值范围的部分/多项优先权

每周资讯

1. 【版权】根据真人真事改编的作品授权问题（发布时间:2021-08）

一、原型人物的名誉权

根据真人真事进行改编, 无论是否为公众所知, 通常都涉及到原型人物的名誉权。我国法律规定, 自然人的人格尊严受到法律的保护, 享有名誉权等人身性权利。且《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答》第九条第二款亦明确规定: 描写真人真事的文学作品, 对特定人进行侮辱、诽谤或者披露隐私损害其名誉的; 或者虽未写明真实姓名和住址, 但事实是以特定人或特定人的特定事实为描写对象, 文中有侮辱、诽谤或者披露影射的内容, 致其名誉受到损害的, 应认定为侵害他人名誉权。因此, 根据真人真事改编影视作品, 无论是否为公众所知, 在改编中应当尊重原型人物的名誉权。

Q: 如原型人物已故, 原型人物的近亲属有权利代为维权或者代为授权吗?

A: 根据《最高人民法院关于审理名誉权案件若干问题的解答》第五条, 死者名誉受到侵害的, 其近亲属有权向人民法院起诉。近亲属包括: 配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

故, 在原型人物已故的情况下, 如原型人物的名誉权受到侵害, 原型人物的近亲属有权代为维权。在依据已故原型人物亲身经历进行影视作品改编时, 向已故原型人物的近亲属获取授权或者豁免自然也是可以的。但需要注意的是, 我国法律规定的近亲属包括多种身份, 故而在联络已故原型人物近亲属获取事先授权或者豁免时, 可以要求所有近亲属一致同意或者推举代表签署授权文件或者豁免声明, 避免出现近亲属内部出现矛盾而导致已获得授权后又遭遇其他近亲属维权、起诉的情况发生。

二、根据不为公众所知的真人真事进行改编

1、根据不为公众所知真人真事改编影视作品, 通常会涉及到原型人物的隐私权。获得原型人物对于将其亲身经历改编后公之于众的事先授权或者豁免, 具有一定的必要性。

不为公众所知的真人真事, 意味着原型人物的故事通常无法通过公开渠道可以获知。此种情况往往需要影视作品的创作人员基于某些线索, 接触原型人物, 并进行深入采访, 方能了解原型故事, 进而改编创作。此种情况下, 除了原型人物的名誉权之外, 还通常涉及到原型人物的隐私权。

但实践中, 却鲜有原型人物主张相关影视作品侵犯其隐私权的事例。原因在于, 侵犯隐私权的行为指向的是将其隐私公之于众, 也就是说, 公之于众的内容必须是真实的。故以隐私权作为权利基础进行维权, 就意味着承认被“公之于众”的内容是真实发生的。这也是为什么目前已发生的维权实践中, 原型人物或近亲属多选择进行名誉权而非隐私权作为权利基础进行维权。故而, 在此种情况下, 获得原型人物亲身经历公之于众的事先授权和豁免, 更多的则是出于商务层面的考量。

2、原型人物对于其口述作品享有著作权, 根据原型人物口述作品进行改编, 应当获得授权。

承前所述，对于不为公众所知的真人真事，往往需要通过特定的线索与原型人物搭建联系，通过采访等方式进行交流，从而获得原型人物亲身经历的故事。这意味着，在采访过程中，必然涉及到原型人物对于其亲身经历的阐述。这便有可能形成受我国著作权法保护的“口述作品”。

三、根据已经为公众所知的真人真事进行改编

1、根据时事新闻进行改编无需获得作者授权。

我国《著作权法》第五条规定，著作权法不适用于时事新闻。也就是说，时事新闻不属于作品，不享有著作权。这也就意味着，如果是依据单纯的时事新闻进行影视作品的改编，不需要获得时事新闻作者的授权。但根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定，传播报道他人采编的时事新闻，应当注明出处。

因此，如确系根据时事新闻改编，使用相关时事新闻的具体内容，或者改编后能够对对应到相应的时事新闻报道当中，虽无需事先获得新闻报道作者的授权，但应当注明出处。

需要特别注意的是，根据《著作权法实施条例》第五条第一款规定，时事新闻，是指通过报纸、期刊、广播电台、电视台等媒体报道的单纯事实消息。此种“单纯的事实消息”往往仅包括时间、地点、人物、事件、起因、经过、结果等简要信息，仅为事实陈述，而不含有任何具有独创性的内容。

承前所述，“时事新闻”是指单纯的事实消息。但如果是根据时事性文章进行影视改编，则另当别论，需要获得时事性文章作者的授权和许可。

综上，时事性文章属于著作权法保护的作品。故，如根据时事性文章进行影视作品的改编，则应取得相关作品著作权人的事先许可和授权。

需要注意的是，时事性文章依赖于时事新闻本身而存在，如果改编仅仅是利用了时事性文章当中所反应的“时事新闻（单纯事实消息）”，是否需要获得时事性文章作者的授权呢？

对于上述问题，上海市第二中级人民法院袁博法官在其文章《时事新闻改编成小说需要作者授权吗？》中认为：如果仅仅利用了时事新闻作品中反应的“新闻事实”（不包含作者的个性化描写、评论等），同样不需要作者同意或授权。

3、根据人物传记或自传体作品（如回忆录等）改编影视作品，应当获得著作权人的授权许可。

根据特定人物的生平经历形成的人物传记或自传体作品首先属于我国著作权法保护的作品，享有著作权。根据我国法律规定，使用他人作品进行改编创作的，应当获得在先作品著作权人的授权和许可。

但人物传记或自传体作品的特殊性在于，其著作权并不当然归属于作者。根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条，当事人合意以特定人物经历为题材完成的自传体作品，当事人对著作权权属有约定的，依其约定；没有约定的，著作权归该特定人物享有，执笔人或整理人对作品完成付出劳动的，著作权人可以向其支付适当的报酬。因此，在原型人物与执笔人或整理人没有特殊约定的情况下，著作权归属于原型人物。因此，对于人物传记或自传体作品进行改编，应首先确定作品的著作权人，并取得著作权人的许可。

四、根据特殊题材的真人真事进行改编

根据革命先烈、文化名人的真人真事进行改编，应当获得其本人或者亲属的拍摄书面意见。

根据广电总局发布的《电影剧本（梗概）备案》第八条，凡影片主要人物和情节涉及外交、民族、宗教、军事、公安、司法、历史名人和文化名人等方面内容的（以下简称特殊题材影片），需提供电影文学剧本一式三份，并要出具省级或中央、国家机关相关主管部门同意拍摄的书面意见，涉及历史和文化名人的还需出具本人或亲属同意拍摄的书面意见。

因此，如依据历史和文化名人的真人真事进行影视作品改编，应当事先获得其本人或亲属的授权，而不论此类真人真事是否已经为公众所知。

五、根据真人真事改编影视作品需要注意必要的改编限度

在已经获得在先授权或者豁免的情况下，就可以对真人真事进行任意改编了吗？并非如此。对于真人真事的影视改编，还是需要在一一定的限度内进行。

【刘婷婷 摘录】

1.2 【专利】俄罗斯近期革新：证书电子化，统一发明专利实审费（发布时间：2021-8-12）

俄罗斯专利局在 2021 年 6 月 17 日发出第 No. 922 号联邦政府令，正式为俄罗斯注册商标、发明、实用新型和外观设计引入电子化证书及证明；并简化了发明专利的实审方案。

电子化后，官方将只发出电子证书/证明，包括：

- 1. 注册商标证书、专利证书（发明专利、实用新型、工业外观设计）
- 2. 变更证明
- 3. 转让证明
- 4. 续展证明

事实上，电子化早在 2021 年 1 月 27 日，官方就已经开始发出电子证书，不过当时尚在试验阶段。官方是同时发出电子证书和纸质证书给申请人，且电子证书仅适用于商标、外观设计、发明专利和实用新型的专有权证书，并不涉及变更证明、转让证明和续展证明。

而 2021 年 6 月 17 日之后，官方针对所有的证书和证明，都将只发出电子文件。如果申请人需要纸质的证书或证明，需要提交请求纸质证书/证明的函至官方并缴纳官费：

- 提交纸质的请求纸质证书的函至官方 - 2100 卢布；
- 提交电子的请求纸质证书的函至官方 - 1400 卢布。

如果客户只需要电子证书，相关费用不会产生。

除了证书电子化外，该联邦政府令同时也对发明专利的实审请求费用上做了调整，申请人将不能够通过延后请求实审节约请求实审的费用。

虽然申请人还是可以在递交申请后 3 年内请求实审，但是费用将与同时实审一致。

2021 年 7 月 31 日之前，申请人可以先递交发明专利申请，后请求实审。官方会在 12 个月内发出检索报告（如果同时请求实审，官方会在 7 个月内发出检索报告）。

请求实审官费 4700 卢布 (含 1 个独立权项) + 额外每个独权 2800 卢布（最多 5 个独权）+ 额外每个独权 5400 卢布（从第 6 个独权起算）

2021 年 8 月 1 日及之后，请求实审费将统一如下：

请求实审官费 12500 卢布（含 1 个独立权项）+ 额外的每个独立权项（超过 1 个独立权项）9200 卢布

（*请知悉，电子申请途径，申请和实审官费会有 30%折扣；如有国际检索报告，则再减 10%官费）

针对上述革新，部分热门问题整理如下：

问：请问 2021 年 6 月 17 日之前递交的申请，官方还会发纸质证书吗？

答：所有申请都将只发电子证书，包括 2021 年 6 月 17 日之前递交的申请。纸质证书将需要额外请求并支付官费。

问：纸质证书是否可以在之后请求？客户可能过段时间又想要纸质的证书。

答：纸质证书只能在答复授权阶段请求。之后不能再请求纸质证书，只能请求纸质的证书副本，证书上会注明“副本”二字。

【封喜彦 摘录】

1.3 【专利】小米 CyberDog 的背后，是 2 万多件专利申请的技术积淀

（发布时间：2021—8—11）

8 月 10 日晚，在 2021 雷军年度演讲暨小米秋季新品发布会上，小米正式官宣成立“小米机器人实验室”，并发布仿生四足机器人 CyberDog 工程探索版（昵称“铁蛋”，以下简称“CyberDog”）。

据雷军介绍，CyberDog 拥有仿生运动步态、视觉和听觉交互体验，并在全身配有 11 个高精度传感器和自研高性能伺服电机，用于感知图像、光线、距离、速度、声音等环境信息，从而可以让它听从指令、自动避障、完成各类高速运动和后空翻等高难度动作，甚至可以识别主人并自动跟随主人运动。同时，用户能够通过语音唤醒 CyberDog，以实现控制超过 72 个品类、3000 余款智能设备。

这款仿生四足机器人 CyberDog 可谓是汇集了小米自成立以来在人工智能领域的核心技术积累，包括但不限于机器学习、生物识别、计算机视觉等。根据智慧芽最新数据显示，小米及其关联公司在全球 126 个国家/地区中，共有 21469 件人工智能技术领域的已公开专利申请。其中，有效和审中状态的专利占比近 70%，且发明专利的占比高达 98% 以上，说明小米在该领域的创新程度与创新活力均处于较高的水平。

从专利趋势看，小米在人工智能领域的年度专利申请高峰为 2015 年，但由于专利公开存在一定的滞后性，因此从目前的专利申请量与趋势预测，在 2021-2023 年间，小米在该领域的相关专利申请仍有持续上升的可能。

上述 20000 多件专利的申请人主要集中在北京小米移动软件有限公司和小米科技有限责任公司。其余专利申请人多通过合作的形式与小米共同开展技术研发。另外，侯恩星、陈志军、洪伟、江小威、吴柯等十余位发明人，贡献了超过 200 件以上的申请专利。

通过对小米在人工智能领域的专利文本分析可知，小米在近几年的专利布局主要集中于通信技术、数据传输、无人机、传感器、智能设备等专业技术领域。

结合小米在智能家居等领域的产品布局，上述专利涉及的技术有着极大的概率已经成功应用于小米旗下的智能硬件设备了。以小米曾在 2018 年申请了一项专利“唤醒设备的方法、装置、电子设备及存储介质”（公开号：CN112201242A）为例。该专利的所述方法包括：检测唤醒语音；响应于检测到所述唤醒语音，开启蓝牙扫描功能；基于所述蓝牙扫描功能扫描基于检测到所述唤醒语音发送的广播消息；其中，所述广播消息，至少携带有响应优先级；基于所述广播消息携带的响应优先级和所述电子设备的响应优先级，确定所述电子设备是否开启响应语音指令的语音信号识别功能。在检测到唤醒语音后，可以优先让高的所述响应优先级的电子设备开启响应语音指令的语音信号识别功能，减少检测到所述唤醒语音的低的所述响应优先级的电子设备也开启响应语音指令的语音信号识别功能的情况，提升了用户使用电子设备的体验。

该发明专利申请文本显示，此专利技术适用于音响、扫地机器人、电视机等智能硬件，可以让用户可通过语音唤醒控制智能硬件设备，在实现效果上与雷军对 CyberDog 相关功能的描述较为类似。虽然 CyberDog 是否应用了上述举例的发明专利不得而知，但可以看出 CyberDog 身上的许多功能都有小米过往智能设备所具有的功能的影子。

此外值得注意的是，雷军在发布会上表示，仿生机器人研发所涉及的技术囊括了多个前沿科技领域，目前处于全球共创的阶段。大量开发者通过开源的方式对这些领域做出了巨大的贡献，CyberDog 中的部分算法便来源于上述开源社区。因此，小米承诺将设立小米开源社区和小米机器人实验室，邀请更多工程师加入，共同促进技术进步，同时也将逐步开放在仿生机器人领域的所有研究成果。

综上，今年小米发布仿生机器人产品可能既是顺应了全球人工智能领域前沿技术发展方向并提前布局，也是公司多年技术积累从量变达到质变的一次突破与应用落地。

【王胜楠 摘录】

1.4 【专利】证明妨害：破解知识产权侵权举证难的利器（发布时间:2021-8-12）

、证明妨害的概念

“举证难”一直是知识产权维权中的突出问题。2019 年 11 月，“两办”《关于强化知识产权保护的意见》确立了“严、大、快、同”

的知识产权保护政策导向，其中“严保护”要求破解长期困扰知识产权权利人的“举证难”问题。

证明妨害制度是解决“举证难”的重要举措。在知识产权诉讼中，如果一方当事人存在提供虚假证据，或者没有正当理由拒绝提交证据等行为的，法院可以直接推定另一方当事人就该证据所涉及事项的主张成立。我国修订后的《商标法》《专利法》《著作权法》均引入了证明妨害制度；2020年最高人民法院《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《知产证据规定》）第二十五条第一款规定：“人民法院依法要求当事人提交有关证据，其无正当理由拒不提交、提交虚假证据、毁灭证据或者实施其他致使证据不能使用行为的，人民法院可以推定对方当事人就该证据所涉证明事项的主张成立。”证明妨害制度一方面有利于有效减轻权利人的举证负担，另一方面也有利于弘扬诚实信用精神，净化知识产权保护环境。

二、关于证明妨害的不同规定

《知产证据规定》是司法机关对证明妨害制度的专门性规定，与《商标法》等的规定既有联系也有区别，在以后的适用上需要综合考虑。

《商标法》第六十三条第二款规定：“侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”《著作权法》《专利法》也作了类似规定。

可以看到，《商标法》《著作权法》《专利法》并没有直接规定，

只要对方存在证明妨害，就可以认定权利人的主张成立，最终仍需要由法院根据权利人自己提交的证据来认定赔偿金额。因此，司法实践中法院通常不愿将证明妨害作为认定侵权损害赔偿的依据，而是在根据权利人提供的证据证明侵权行为存在后，再将对方的证明妨害行为作为确定具体赔偿额的酌定因素。在具体赔偿方面，《商标法》已经规定了权利人损失、侵权人获利、许可使用费合理倍数以及法定赔偿等四种计算方式，且有着严格的顺位限制。《商标法》第六十三条第二款的规定，仅仅是在计算赔偿数额时增加了“证明妨害”这一因素，这和《商标法》规定的法定赔偿认定考虑的因素是重复的，不但没有从根本上解决侵权损害赔偿的认定问题，还可能导致损害赔偿计算顺位的混乱。

在司法解释方面，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》（以下简称《证据规定》）规定了证明妨害制度，与《知产证据规定》不同的是，《证据规定》中确立的证明妨害制度，推定的不是当事人就证据所涉证明事项的主张成立，而是推定证据的内容成立。例如，在知识产权侵权案件中，权利人主张被告侵权获利 100 万元，并申请法院责令被告提交侵权账簿，被告拒不提交。此时如依据《知产证据规定》，则可推定权利人关于 100 万元的侵权获利主张成立，而如依据《证据规定》，只能推定侵权账簿记载的获利数额为真实。由于和侵权行为相关的账簿、资料由侵权人掌握，如果侵权人拒不提交账簿，即使拟制账簿的内容为真实，还是无从知晓侵权获利的数额到底有多少，根本无法实现证

明妨害制度的功能和价值，不利于对权利人的保护。从上面的分析中可以看出，《知产证据规定》更加科学合理。

三、证明妨害的适用前提与程序

并不是说，只要被告不提交证据，就可以推定原告的主张成立了。根据《著作权法》《商标法》《专利法》的规定，要想适用证明妨害，权利人必须“已经尽了必要举证责任”或者“已经尽力举证”。这也意味着，要想通过利用证明妨害制度让法院作出对另一方当事人不利的裁决，权利人自己首先要尽力去举证，至少应当提交能证明其主张的初步证据。初步证据也称为表面证据，目前还没有法律和司法解释对其作出详细的定义或说明，法院在判定什么是初步证据时，有比较大的自由裁量权。司法实践中，被认定为初步证据的有行政处罚决定书、根据第三方发布的数据进行推演计算的方法、当事人的网站统计数据、上市公司披露的被诉侵权产品的年营业收入及利润率等。

证明妨害程序的启动，既适用于权利人主动申请对方提供证据的情形，也适用于法院依职权要求当事人提交证据的情形。权利人在举证期限届满前，可以书面申请法院责令对方当事人提交与侵权行为有关的账簿、资料。法院也可以通过裁定书的形式依职权责令当事人提交证据。规定法院依职权要求对方提供证据，是《知产证据规定》的一大亮点，通过裁定的形式具有强制执行力，能更好地保证该制度真正发挥其破解举证难问题的功效。

《知产证据规定》自 2020 年 11 月 18 日起施行，根据通过对相关案例数据库的检索，适用该规定中证明妨害制度的案例还比较少。这可能是由于施行时间比较短、各方面对有关规则还需要一个学习和熟悉的过程。正如本文所提到的那样，由于我国法律和司法解释是从不同角度确立的证明妨害制度，司法实践中需要系统理解和妥善处理《知产证据规定》与《商标法》《著作权法》《专利法》以及民事诉讼制度中其他证据规则的关系，科学合理适用证明妨害制度。相信随着时间的推移，证明妨害规则也将被越来越多地适用，为有效解决举证难问题发挥积极作用。

【周君 摘录】

1.5 【专利】新颖性宽限期内公开的内容是否可以用作现有技术抗辩？（发布时间：2021--8--12）

问题的提出

我国专利法（2020 年修正）第 24 条规定了不丧失新颖性的宽限期制度：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，因特定情况被公开的，不丧失新颖性。第 67 条规定了现有技术/现有设计抗辩（下文统称“现有技术抗辩”）制度：在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术的，不构成侵犯专利权。

对于在新颖性宽限期内的公开内容，是否可以用作现有技术抗辩，实务中存在两种不同的观点。一种观点认为，专利法第 22 条定义了现有技术，即现有技

术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。单从字面来看，所有的现有技术均可用于现有技术抗辩，包括在新颖性宽限期内因特定情况而公开的内容。因此，享受新颖性宽限期的内容似乎也可以用于现有技术抗辩。而且，新颖性宽限期仅是对专利申请人的宽限，不应对社会公众产生影响。如果社会公众使用新颖性宽限期内公开的现有技术，仍被认定为专利侵权，对于社会公众也是不公平的。

另一种观点则认为对于享有新颖性宽限期的公开内容，不能再用作现有技术抗辩。笔者认同后一种观点，具体分析如下。

享有新颖性宽限期的公开内容不能作为现有技术抗辩，否则将有悖新颖性宽限期制度设立的初衷

新颖性宽限期制度设立的初衷是避免因违反专利申请人意愿的公开行为而影响其获得正当权利，例如为进行技术交流，或者因他人违约或欺诈等不道德行为而导致专利的内容被公开，专利申请人仍然可以获得专利授权。但是，如果新颖性宽限期内上述特定情形公开的内容可以用于现有技术抗辩，将使得专利授权后也完全不会获得保护的效力，这显然会架空专利权，有悖于新颖性宽限期制度的设立初衷。换言之，既然“新颖性宽限期”是专利法对专利权人的一种宽限，这种宽限就应当保证其可以获得专利保护。如果享受新颖性宽限期的公开内容可以用于现有技术抗辩，将使得专利授权毫无意义。因此，从法律的整体解释来看，享受新颖性宽限期的公开内容一定不能用于现有技术抗辩。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第138条明确规定：“现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术，既包括进入公有领域、公众可以自由使用的技术，也包括尚处于他人专利权保

护范围内的非公有技术，还包括专利权人拥有的其他在先专利技术；但是，根据专利法第 24 条的规定享受新颖性宽限期的技术不得作为现有技术援引用于抗辩”。

在北京市高级人民法院知识产权审判庭编著的《北京市高级人民法院〈专利侵权判定指南（2017）〉理解与适用》一书中，对于第 138 条的解读也明确说明，“如果被控侵权人拿出的现有技术属于《专利法》第 24 条规定的情形，则不适用现有技术抗辩，道理很简单，这样的现有技术是对专利权人提供的额外恩惠，不能用来否定涉案专利的新颖性，也不能作为被控侵权人进行现有技术抗辩的护身符。”针对新颖性宽限期内的技术方案，“如果专利权人履行了规定的程序，被认定可以享受宽限期从而获得专利权，其权利就应当得到保护，不当把不丧失新颖性的公开作为现有技术抗辩中的现有技术，否则会使专利权实质上毫无意义。即使被控侵权人主张专利权人并不符合享受宽限期的实质条件，也应当向专利复审委员会提出，而不是作为现有技术抗辩的理由。在上述情况下，法院应当认定现有技术抗辩不成立。”

上述观点在司法实践中也得到了印证。例如，在符静与四川空分低温工程安装有限公司（简称“四川空分公司”）、河南凤宝特钢有限公司侵害实用新型专利权纠纷上诉案【案号：(2015)豫法知民终字第 73 号】中，四川空分公司基于位于河北津西钢铁股份有限公司制氧厂 3 号机组珠光砂提升机（简称“3 号提升机”），主张称符静在专利申请日前就已经生产销售专利产品，专利已丧失新颖性，属于公知技术。对此，河南省高级人民法院认为：3 号提升机虽与涉案专利的技术特征相同，但该 3 号提升机的产

品铭牌显示生产日期为 2001 年 10 月。根据《专利法》第 24 条规定：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，他人未经申请人同意而泄露其内容的，不丧失新颖性。就本案而言，因 3 号提升机生产日期为 2001 年 10 月份，系他人在未征得专利权人同意的情况下私自泄漏并实施，且涉案专利的申请日为 2002 年 1 月 11 日，六个月的宽限期应当向前计算至 2001 年 7 月 11 日，仍落入涉案专利权的新颖性宽限期间内，故四川空分公司以 3 号提升机主张现有技术的上诉理由不能成立。

享有新颖性宽限期的公开内容不能作为现有技术抗辩，也符合现有技术抗辩制度的本意

我国采用专利授权确权行政程序与专利民事侵权司法程序二元分立体制。在专利侵权诉讼程序中引入现有技术抗辩制度，可以避免社会公众实施现有技术仍然被认定为专利权侵权。对于不具备新颖性的技术方案，不能授予专利权，同时，社会公众也可以自由实施这样的技术方案。因而，在盐城泽田机械有限公司与盐城市格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷再审【案号：(2012)民申字第 18 号】一案中，最高人民法院指出：

“在专利侵权诉讼中设立现有技术抗辩制度的根本原因在于，专利权的保护范围不应覆盖现有技术，以及相对于现有技术而言显而易见，构成等同的技术。除在无效程序中对专利权的法律效力进行审查外，通过在侵权诉讼中对被诉侵权人有关现有技术抗辩的主张进行审查，有利于及时化解纠纷，减少当事人诉累，实现公平与效率的统一”。“无效程序与专利侵权诉讼中的现有技术抗辩制度各自独立，各自发挥其自身作用。二者相互协调、配合，有利于避免专利权的保护范围覆盖现有技术，侵入公共领域，

从而更好地实现专利法保护和鼓励创新的立法目的。在无效程序中，系将专利技术方案与现有技术进行对比，审查现有技术是否公开了专利技术方案，即专利技术方案相对于现有技术是否具有新颖性、创造性。而在侵权诉讼中，现有技术抗辩的审查对象则在于被诉侵权技术方案与现有技术是否相同或等同，而不在于审查现有技术是否公开了专利技术方案。因此，二者的审查对象和法律适用均有差异”。

可见，无论是专利无效程序，还是现有技术抗辩制度，其最终目的都是为了避免专利权的保护范围不要覆盖现有技术，从而更好地实现专利法保护和鼓励创新的立法目的。如前所述，新颖性宽限期制度，相当于现有技术的除外情形，对于享有新颖性宽限期的公开内容，其已经不能再作为现有技术影响涉案专利的新颖性。那么，相对应的，享有新颖性宽限期的公开内容也不能用于现有技术抗辩，成为豁免侵权责任的理由。倘若享有新颖性宽限期的公开内容可以用于现有技术抗辩，其实质上也应当可以用于专利无效程序影响涉案专利的新颖性，但这显然是不成立的。

因此，享有新颖性宽限期的公开内容一定不能用于现有技术抗辩，这样才符合现有技术抗辩制度提高审查效率、公平保护、激励创新的立法目的。

现有技术抗辩与新颖性判断的标准应一致，因而享有新颖性宽限期的公开内容不能用作现有技术抗辩

专利法第 62 条规定，法院适用现有技术抗辩原则的条件是：被控侵权人有证据证明其实施的技术属于现有技术。专利法第 22 条第 2 款关于发明或者实用新型的新颖性以及第 23 条关于外观设计专利权的授权条件中规

定，“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术”、“授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计”。同一部法律的不同条款中采用的术语，其含义应当是一致的。因此，现有技术抗辩与新颖性判断中的“现有技术”的认定标准应当是一致的，两个制度的判断方式也是基本相同的。

《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 14 条也规定了在专利侵权纠纷案件中适用现有技术或现有设计抗辩应当采用与新颖性判断基本相同的方式，现有技术抗辩适用条件是“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相应技术特征相同或者无实质性差异的”；现有设计抗辩适用的条件是“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的”。

现有技术抗辩和新颖性判断标准一致也包括证据规则一致。享有新颖性宽限期的公开内容不可作为无效宣告程序中新颖性判断的证据，该技术当然地在现有技术抗辩中也不得予以援引，否则将导致行政与司法审理结果的明显不一致。特别是，专利权人在经过漫长的无效宣告和行政诉讼程序终于维持专利权有效后，并不能针对侵权行为主张权利，这会造成行政和司法资源的浪费，也完全无法实现专利法保护和鼓励创新的立法目的。

这一观点其实也可以由我国通过指导案例引入“抵触申请抗辩”制度得到验证。在再审申请人慈溪市博生塑料制品有限公司与被申请人陈剑侵害实用新型专利权纠纷案【（2015）民申字第 188 号】中，最高人民法院指出，关于被诉侵权人能否以其实施的技术属于抵触申请为由，主张不构成侵犯专利权，我国专利法及相关司法解释中并未明确规定。与之相关，我国专利法第 62 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。”

侵犯专利司法解释第 14 条规定：“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 62 条规定的现有技术。”

本院认为，专利法第 62 条规定现有技术抗辩的主要理由，在于专利权的保护范围不应覆盖现有技术，既包括被诉侵权技术方案与现有技术相同的情形，也包括被诉侵权技术方案相对于现有技术无实质性差异的情形。在这两种情形下，被诉侵权技术方案相对于现有技术不具有新颖性或者创造性，不应被授予专利权，自然也不应被纳入涉案专利权的保护范围。由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性。因此，如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请亦不应被授予专利权，相应地也不应被纳入涉案专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术属于抵触申请为由，主张未侵犯涉案专利权的，人民法院可以参照适用专利法第 62 条、侵犯专利司法解释第 14 条等有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩进行认定。需要指出的是，由于抵触申请与现有技术的含义和性质存在一定差异，故抵触申请抗辩的审查判断标准应与抵触申请的性质相适应，与现有技术抗辩的审查判断标准存在一定差异。根据专利法第 22 条第 2 款的规定，抵触申请的公开时间在涉案专利的申请日之后，不构成涉案专利的现有技术，故仅可以与涉案专利单独对比，评价其新颖性。与之不同的是，根据专利法第 22 条第 2、3 款的规定，现有技术既可以评价涉案专利权的新颖性，也可以与其他现有技术或者公知常识结合，评价涉案专利权的创造性。综上，抵触申请仅仅可以被用来单独评

价涉案专利权的新颖性，既不可以与现有技术或者公知常识结合，更不可以用于评价涉案专利权的创造性。因此，只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。如果被诉侵权的技术方案相较于抵触申请存在差异并具有新颖性，或者被诉侵权人主张将抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的，抵触申请抗辩均不能成立。

可见，在我国引入“抵触申请抗辩”制度的案例中，其理由就在于由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性，因此，如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请亦不应被授予专利权，相应地也不应被纳入涉案专利权的保护范围。这表明“现有技术抗辩”或“抵触申请抗辩”的逻辑，就在于“现有技术”或“抵触申请”可以影响涉案专利的新颖性。类似的，如果享有新颖性宽限期的公开内容不能影响涉案专利的新颖性，其也不可以用作现有技术抗辩。

根据新颖性宽限期、现有技术抗辩的立法宗旨以及相关案例，享有新颖性宽限期的公开内容不能用作现有技术抗辩。实务中，享受新颖性宽限期的专利权人可以适用本文逻辑对抗被诉侵权人的现有技术抗辩。

需注意，专利权人适用上述结论的前提是被认定可以享受新颖性宽限期。因此，专利权人应当注意履行以下新颖性宽限期声明程序：

1. 属于专利法第 24 条规定的四种情形之一的申请日前六个月内首次公开

(一) 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；

- (二) 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
- (三) 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
- (四) 他人未经申请人同意而泄露其内容的。

2. 根据《专利审查指南》(2020年修正)提交符合上述情形的证明材料

《专利审查指南》第一部分第一章第6.3节、第二章第4.3节、第三章第5.3节依次规定了发明、实用新型和外观设计三种专利“不丧失新颖性的公开”的具体适用情形、证明材料及证明时间。申请人应当按照规定在提交申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。其中，对于情形(四)，若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出不丧失新颖性的声明，并附具证明材料。

本文仅为我们对相关法律、法规及政策的一般解读，不能作为正式法律意见和建议，

【刘明勇 摘录】

1.6【专利】最高法谈：“自拍杆”实用新型专利批量维权系列案（发布时间：2021--08-12）

——(2020)最高法知民终357、376号“自拍杆”实用新型专利批量
维权系列案

裁判要旨

侵害专利权纠纷案件中，缺乏因侵权受损、侵权获利或者可参照的许可使用费证据而适用法定赔偿的，以及虽有上述证据但难以证明损失具体数额故需酌情确定损害赔偿的，可以综合考虑被诉侵权行为的性质、侵权产品的价值和利润率、被诉侵权人的经营状况、被诉侵权人的主观恶意、权利人在关联案件中的获赔情况等因素。

对于作为侵权源头的生产商，应当加大侵权损害赔偿力度，鼓励专利权人直接针对被诉侵权产品制造环节溯源维权；对于被诉侵权产品的零售商和使用者，应当实事求是依法确定其法律责任，有证据证明侵权损害高于法定赔偿上限或者低于法定赔偿下限的，可以在上限以上或者下限以下确定赔偿数额。

关键词

实用新型专利 侵权 法定赔偿 酌定赔偿 侵权行为性质 制造 零售

基本案情一

上诉人中山品创塑胶制品有限公司（以下简称品创公司）与被上诉人源德盛塑胶电子（深圳）有限公司（以下简称源德盛公司）、原审被告刘某某侵害实用新型专利权纠纷案中，涉及专利号为 ZL201420522729.0、名称为“一种一体式自拍装置”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。

源德盛公司认为，品创公司无视在先生效判决，主观恶意明显、重复侵权，生产多款侵害涉案专利权的自拍杆，品创公司系刘涛投资设立的一

人有限责任公司，故向广州知识产权法院提起诉讼，请求判令品创公司、刘涛停止侵权、销毁库存侵权产品，赔偿经济损失及维权合理开支共计 300 万元，并承担本案诉讼费用及财产保全费。

广州知识产权法院认为，四款被诉侵权产品均落入涉案专利权的保护范围，判决品创公司停止侵害并赔偿源德盛公司经济损失及维权合理费用合计 100 万元，刘涛对上述债务承担连带赔偿责任。

品创公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张一审判决金额过高。

最高人民法院于 2020 年 7 月 24 日判决驳回上诉，维持原判。

基本案情二

上诉人源德盛塑胶电子（深圳）有限公司（以下简称源德盛公司）与被上诉人贺兰县银河东路晨曦通讯部（以下简称晨曦通讯部）侵害实用新型专利权纠纷案中，涉及与前案相同的实用新型专利。

源德盛公司认为，晨曦通讯部未经许可销售、许诺销售落入涉案专利权保护范围的产品，故向宁夏回族自治区银川市中级人民法院（以下简称银川中院）提起诉讼，请求判令晨曦通讯部立即停止销售、许诺销售被诉侵权产品的行为，赔偿经济损失及维权合理开支 3 万元。

银川中院认为，晨曦通讯部销售的被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，判决其立即停止侵害并赔偿源德盛公司经济损失及维权合理开支 2000 元。

源德盛公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张一审判决确定的赔偿金额低于法定赔偿最低限额 1 万元，不符合专利法第六十五条的规定。

最高人民法院于 2020 年 8 月 3 日判决驳回上诉，维持原判。

裁判意见一

在上诉人品创公司与被上诉人源德盛公司、原审被告刘某侵害实用新型专利权纠纷案中，最高人民法院二审认为，源德盛公司未提交证据证明因品创公司侵权行为遭受的经济损失，品创公司亦未提交证据证明其侵权获利，也没有可供参照的专利许可费用标准，故应当根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素确定赔偿数额。涉案专利虽为实用新型专利，但经多次无效宣告请求审查程序，专利权利状态稳定。

根据本案查明事实，确定品创公司所应承担的经济赔偿数额时主要应从其侵权行为的性质、侵权情节等因素予以考量。具体分析如下：

1.侵权行为的性质。人民法院在审理专利侵权案件中应区分侵权行为的性质，合理确定侵权人应当承担的法律责任，积极引导专利权人从侵权产品的制造环节制止侵权行为。本案中，品创公司不仅实施了销售被诉侵权产品的行为，也实施了制造行为，系被诉侵权产品的制造者，处于侵害知识产权行为的源头环节。此外，根据源德盛公司提交的公证书及品创公司的自认，品创公司会根据客户的不同需求，在侵权产品上印制不同客户标识。品创公司此种制造行为致使大量侵权产品流向不同层级

的销售市场，一方面加大了权利人依法维护其专利权的难度、增加了权利人的维权成本，另一方面也给部分销售终端如以个体工商户为经营主体的零售商带来一定困扰。

2.侵权情节。侵权人在被生效判决认定其实施的相关行为侵害他人专利权后，仍继续实施侵害该专利权相关行为的，应当认定该侵权人具有侵害他人专利权的故意。对于此种故意侵权、重复侵权的严重侵害他人专利权的行为，应当在法律规定的幅度内从高确定法定赔偿数额。在本案诉讼前，品创公司已经历两次因涉案专利而被提起的民事侵权诉讼，且前案生效民事判决已明确指出“前案已结，品创公司理应清楚专利技术方案的具体内容，对自身相关产品及时采取措施，其不仅未停止相关侵权行为，反而以自营店铺相关产品的销售信息的修改印证其侵权的主观恶意”。

在上述情况下，品创公司仍然继续实施了制造、销售侵害同一专利权产品的行为，并制造、销售了多款侵权产品。品创公司主观上具有侵害涉案专利权的故意，且重复实施了侵害涉案专利权的行为，属于侵权情节严重的情形。因此，在综合考量涉案专利权稳定性的基础上，品创公司作为侵权行为的源头即制造者，故意侵权、重复侵权的行为已严重侵害了源德盛公司享有的涉案专利权，就经济损失赔偿数额部分，应当在法律规定的幅度内从高确定法定赔偿数额。

在源德盛公司主张适用法定赔偿的情况下，广州知识产权法院一审适用专利法第六十五条规定，酌定品创公司赔偿源德盛公司经济损失及维权

合理开支合计 100 万元，基于上述分析，该酌定赔偿数额适当、符合专利法规定。

裁判意见二

坚持严格保护是我国知识产权司法保护的基本定位，根据专利权的创新程度高低、侵权行为情节轻重等，合理确定保护范围和保护强度，实现科技成果类知识产权保护范围和强度与其创新高度和贡献程度相适应，达到鼓励创新，制裁故意侵权，维护公平有序的市场竞争秩序的目的，是落实严格保护的应有之义。

为了从源头上遏制侵权现象，一方面，专利权人在针对侵害其专利权行为的维权过程中，应当尽可能地溯源维权，即尽可能地向处于侵权行为源头环节的制造者主张权利，从源头上制止侵害其专利权的行为。另一方面，如前所述，人民法院在审理专利侵权案件中应区分侵权行为的性质，合理确定侵权人应当承担的法律责任，积极引导专利权人从侵权产品的制造环节制止侵权行为。

本案当事人源德盛公司在全国范围内就其享有的专利权提起大量侵权诉讼，其中大部分被诉侵权人为终端销售者，且该类销售者多表现为以个体工商户为经营主体的零售商，源德盛公司在起诉此类终端销售者前并未发出侵权警告等通知。

一方面，人民法院在审理此类案件中应当根据侵权行为的性质、侵权产品的价值和侵权获利情况、侵权人的经营规模、侵权人的侵权情节等因

素合理确定此类侵权人所应承担的赔偿责任；另一方面，源德盛公司作为专利权人，应当认识到溯源维权对其专利权保护的重要性和必要性，从侵权源头上制止侵权行为才是其维权所要达到的主要目的和关键所在，在相关销售者合法来源抗辩成立的情况下，源德盛公司应根据销售者提供的合法来源尽可能地向侵权源头即制造者主张权利

【任艳强 摘录】

1.7 【专利】典型案例 | “问题的提出”在创造性判断中的考量——（2020）最高法知行终 183 号（发布时间:2021--08）

【裁判要旨】

专利技术方案创造性既可以来源于“问题的解决”，也可以来源于“问题的提出”；当现有技术进步的难点在于发现问题时，如果不考虑“问题的提出”对本领域普通技术人员来说是否显而易见，可能会陷入后见之明并低估技术方案的创造性。

【基本案情】

上诉人深圳市大疆灵眸科技有限公司（以下简称大疆公司）与被上诉人国家知识产权局、原审第三人杜文文实用新型专利权无效行政纠纷案中，涉及专利号为 ZL201520653490.5、名称为“云台”的实用新型专利（以下简称本专利）。专利权人为大疆公司。杜文文请求宣告本专利无效。

国家知识产权局作出第 38122 号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告本专利的权利要求 1、6 无效，在权利要求 2-5、7-18 的基础上维持本专利有效。

大疆公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定。一审判决驳回大疆公司的诉讼请求。

大疆公司不服，向最高人民法院提起上诉，主张本专利发现并解决了现有技术中没有注意到的技术问题，取得了有益的技术效果，具备创造性。

根据权利要求 1 和 6 的技术方案，其提出的云台利用了俯仰轴结构或横滚轴结构上设置锁定结构，以阻止俯仰轴结构或横滚轴结构上的电机在云台处于非工作状态下随意转动，从而保证了在云台处于非工作状态下可以进行确定的位置固

定。通过上述结构的巧妙设计，解决了现有技术中的云台非工作状态下无法固定或者固定的结构复杂的问题，从而方便了云台保管以及用户的携带与使用。

上述技术手段在本专利被公开之前并没有任何技术资料或者以其他方式公开披露。因此，本专利权利要求 1 和 6 具备新颖性和创造性。最高人民法院于 2020 年 9 月 25 日判决驳回上诉，维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，提出新的技术问题或者发现现有技术中存在的技术缺陷本身是否应该在创造性判断中予以考量，需要根据案件具体情况确定。

多数情况下，提出技术问题和发现技术问题是发明创造的动因和起点，发明创造技术方案的形成与“问题的提出”之间存在直接因果关系。

大多数情况下，“提出问题”和“发现问题”比较容易，找到解决问题的技术方案相对困难。

但是，不排除在特定情况下，“提出问题”“发现问题”可能比“解决问题”更重要。

有时候，技术进步的难点在于寻找问题，一旦要解决的问题被确定，则可以通过本领域常规技术手段的组合、相近技术领域之间的技术转用、合乎逻辑的技术推理、有限次试验等获得解决技术问题的技术方案。

在这种特定情况下，如果在创造性判断过程中缺乏关于“‘问题的提出’对本领域普通技术人员来说是否显而易见”的考量，可能导致创造性判断陷入后见之明的误区。

本案中，本专利虽然提出了“云台电机轴在非工作状态下的锁定”的具体技术问题，但是，当云台处于电机调整角度范围之外的“非工作状态”时，该类型云台所存在的“随意摆动、不便于保管、携带与使用”的缺陷是显性的、直接能够发现的，本领域普通技术人员、甚至是云台的使用者在面对该缺陷时，自然就会想到该缺陷是由于云台在“非工作状态”无法锁定位置这一技术问题而引发。

因此，大疆公司所主张的“本专利发现并解决了现有技术中没有注意到的”技术问题，即“云台电机轴在非工作状态下的锁定”不具有非显而易见性，本案专利的创造性判断中，仅就“问题的提出”而言，应当认定现有技术已经给出了相应的技术启示。

【项英杰 摘录】

1.8 【专利】一个专利复审决定引发的思考-公知常识的判定边界（发布时间:2021-8-12）

IPRdaily 导读：在创造性问题的解决过程中，对于公知常识（无论是专利文献还是其他文献证据）的判定合适与否往往是争议的重点之一。然而，俗话说“知己知彼，百战百胜”。只有充分了解对于公知常识的判断标准与判断边界，才能提出有效的修改方案来推进创造性的克服与发明申请的授权。

在一个复审决定中，笔者注意到其是基于复审请求时所修改的权利要求书。即，在首先进入的前置审查阶段，原审查员没有认可修改权利要求中的新增加的技术特征，并认定其为常规技术手段以坚持驳回。而正式进入复审程序后，合议组却与原审查员持有不同观点，即认为修改权利要求中的新增加的技术特征不属于公知常识，并且相对于现有技术具备创造性，所以撤回了先前的驳回决定。因此，笔者对该案例进行了学习和研究，并且关于公知常识的判定边界进行了以下思考。

案例情况

该案件的争议焦点在于复审请求时新增加的技术特征，此处简单描述如下。

	新增加的技术特征	对比文件
1	进行控制使得中转箱中达到预定真空度；	进行控制使得中转箱中达到预定真空度；
2	预定时间之后，检测到未达到预定真空度；	预定时间之后，检测到未达到预定真空度；

3	检测中转箱中的压力；	控制器尝试 5 次；
4	当所检测的压力大于周围压力时， 开启中转排水程序。	如果仍然达不到，则进入故障状态。

显而易见，上述新增加的技术特征 3 和 4 与对比文件不同，即没有被对比文件公开。然而，前置审查员认为这属于常用技术手段。原因在于，当检测到未达到预定真空度时，可以判定系统故障；而在故障状态下，进一步检测压力并且为了防止中转箱中的废水倒流引起污染而进行排水程序属于常规技术手段。

相比之下，合议组给出的认可理由在于，上述新增加的技术特征 3 和 4 限定了系统故障之后的一种后续处理方式，并且没有证据表明其属于公知常识范畴，而且采用该后续处理方式，能够实现根据压力情况进行后续处理，以及时排空中转箱的技术效果。

区别之处

从以上合议组的评述理由来看，笔者认为重点在于“没有证据表明其属于公知常识范畴”以及“能够实现根据压力情况进行后续处理”。前置审查员虽然也认可新增加的技术特征进一步限定了系统故障后的处理过程，然而前置审查员却在其所能实现的技术效果上与合议组的判定不同，也因此做出了不同的审查结果。

具体来说，前置审查员认为的技术效果在于，当检测到系统故障之后，必然存在检修步骤，而在检修中为防止污染情况而进行排水。换言之，前置审查员实际上将“系统的检测过程”与“新增加特征限定的操作过程”进行了割裂，并且认定当完成检测过程后进一步想到这个后续的操作过程是显而易见的。而相比于合议组的判定理由，合议组认为“新增加特征限定的操作过程”实际上是包括在“系统的检测过程”

之中的，也就是，新限定的后续操作过程是系统检测过程的一部分，而不应该被割裂为单独的部分。所以，在这种情况下，合议组所认定的技术效果则在于，进一步在系统检测过程中提供了根据压力情况的后续处理过程，即排水步骤。而在现有技术中，合议组也并未检索到能够实现这种技术效果的相同或相似技术方案，因此判定新增加的技术特征不属于公知常识范畴，具备创造性。

从以上可以看出，对于是否属于公知常识的审查标准，或者更广义地说，对于创造性的审查标准，通常会基于这两点进行判定：1、是否存在相同或相似的技术方案；2、所实现的技术效果。而这两者之间也是相辅相成的。如果所争辩的区别特征本身具有足够的区别性，那么其所带来的技术效果也必然基于现有技术中难以达到和实现。而另一方面，在所争辩的区别特征稍显简单的情况下，那么审查的倾向就会偏向于针对“其所能实现的技术效果”的考察。如果技术效果也是相对常规的话，那么克服创造性问题的可能性就会相对较弱了。

修改启示与思路

在笔者的以往工作经历中，常会碰到申请人询问“增加某个特征是否可克服创造性”、“争辩相反启示是否可克服公知常识的认定”或者“发明申请的授权前景”等等问题。而对于这些问题，不妨考虑利用上面谈及的创造性判定边界进行思考和判断，以确定更有效的修改思路，从而解决棘手的创造性问题。

判断区别技术特征以及预测授权前景

简单来说，创造性问题的解决实则就是能否限定具有争辩力的区别技术特征。如果本申请的技术方案中存在并且准确地限定出来这样的区别特征，那么授权前景可观。反之，受到驳回的风险较高。

如上文讨论的，针对区别技术特征的创造性审查主要基于两点：公开性（即，区别性）以及技术效果。如果由所界定的区别技术特征限定

的技术方案相比于现有技术具备足够的差异和区别时，那么这些区别技术特征基本上是可行的。例如，在方法的实施原理或者装置的运行原理方面，与现有技术之间存在不同。诸如，本发明是激光投影刻蚀，而现有技术则是固定图案模具刻蚀；或者，本发明是利用一个装置自己实现拉伸，而现有技术则是一个装置与现有的另外装置之间的配合实现拉伸，等等。当然，在某些撰写质量不佳的申请中，这些实质性的差异还需通过准确地理解技术方案来寻找和获得。

当与现有技术之间的区别性没有足够明显时，关于技术效果的阐述就会变得尤为重要。如果所阐述的技术效果仅是相应领域的常规效果，那么基于这个常规效果，在现有技术文件中检索到相似方案的可能性就相对较高。这种情况下，也就很可能不被认可。相反，如果能够解释和说明这些区别特征在本申请中实现了多于常规效果的其它突出效果，那么基于这些突出效果，现有技术是无法给出任何启示的，因此通过限定这些区别特征来克服创造性的可能性也就大大增加。

争辩相反技术启示

对于争辩对比文件中的相反启示是否将起到作用，还需进一步确定是结构布置方面的相反启示，还是技术效果方面的相反启示。

如果装置中的多个部件之间彼此存在一定的联动关系，使得不能随意变动某些部件的布置方式，否则可能导致整个装置无法运行。那么在这种情况下，争辩相反启示的思路可以考虑尝试。

而如果相反启示仅仅是出于对比文件中提及的技术效果，进而争辩由于这样修改偏离了对比文件的技术目的，所以本领域技术人员基于该

技术目的无法想到进行改进。那么这种情况下，审查员很可能以“根据实际需要”的理由进行反驳，也就是，当实际的技术需要发生改变时，想要实现的技术目的自然也随之发生改变，此时通过改进对比文件而获得本申请的技术方案就是完全可以想到的。因此，进行争辩相反启示就很可能收效甚微。

对此，可以考虑重新挖掘和界定本申请的区别特征所带来的技术效果以解决问题。如上所述，当能够给到一个超脱了现有技术中所教导和启示的技术效果时，区别特征就不再等同于相应的现有技术，因此相应的现有技术也就无法给出任何关于改进的相关启示。

结语

在创造性问题的解决过程中，对于公知常识（无论是专利文献还是其他文献证据）的判定合适与否往往是争议的重点之一。然而，俗话说“知己知彼，百战百胜”。只有充分了解对于公知常识的判断标准与判断边界，才能提出有效的修改方案来推进创造性的克服与发明申请的授权。

【魏凤 摘录】

热点专题

【知识产权】从典型案例看关于数值范围的部分/多项优先权（发布时间：2021--08-10）

在后申请的技术方案与在先申请的技术方案相比，通常会涉及数值范围的交叉，相应的数值范围能否享有在先申请的优先权成为我们需要考虑的重要问题，本文将通过一个典型案例讨论在中国的审查实践下数值范围能否享有在先申请的优先权。

优先权概念源于 1883 年签订的《巴黎公约》，我国专利法是在遵守巴黎公约的规则上制定的，自然也移植了相应的优先权制度。《中华人民共和国专利法》（2008 年修正，以下简称“专利法”）第二十九条规定“申请人自发明或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，依照该国同签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权”；《中华人民共和国专利法实施细则》（2010 年修订）第三十二条规定“申请人自发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，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”。优先权原则是在先申请制度下，使申请人的发明创造能够在世界各国获得专利保护的重要保障。

在实践中，尤其是在生物医药领域，申请人申请了专利后，常常会随着研究的进一步深入，有新的内容补充（如新的数据、实施例、技术方案），并在 1 年内要求优先权，重新提交 PCT 或正式申请。如果在后申请要求优先权的部分无法享受到在先申请的优先权而申请人又请求了在先申请的提前公开或以发表学术文章或新闻报道等形式公开了优先权申请的内容，则这些提前公开文献构成 PX/PY 类文献，可能会构成在后申请的现有技术，影响在后申请的新颖性和创造性，导致在后申请未能享受优先权的部分无法获得授权。

在后申请的技术方案与在先申请的技术方案相比，通常会涉及数值范围的交叉，相应的数值范围能否享有在先申请的优先权成为我们需要考虑的重要问题，以下将通过一个典型案例讨论在中国的审查实践下数值范围能否享有在先申请的优先权。

一、案例简介

在 2014 年 1 月 13 日，申请人赵渊元（下面称“赵”）提交了第一个（优先权）发明专利申请，该申请在 2014 年 5 月 28 日被提前公开（公开号 CN103818935A）（以下将其称为“在先申请”）。

随后，在 2014 年 6 月 11 日，赵提交了申请号为 20141027700.4 的第二个发明专利申请（以下将其称为“在后申请”），其要求了在先申请的优先权。在后申请的两项权利要求与在先申请的相应权利要求相比，其数值范围被扩大了。

具体来讲，在后申请的权利要求 3 和 4 中的数值范围较宽，分别为“170g/l~280g/l”和“100~210 分钟”，相比之下，在先申请中相对应的权利要求 3 和 4 中的数值范围较窄，分别为“180g/l~280g/l”和“120~210 分钟”。

在后申请中的权利要求 3 和 4 如下：

3. 根据权利要求 1 所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制 Na₂O 浓度在 170g/l~280g/l 之间。

4. 根据权利要求 1 所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应 100~210 分钟。

在先申请的权利要求 3 和 4 如下：

3. 根据权利要求 1 所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：加入硫酸钠后，含钾铝酸钠溶液浓度在 Na₂O 180g/l~280g/l 之间。

4. 根据权利要求 1 所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：溶液中氧化钾的析出过程需搅拌反应 100~210 分钟。

国家知识产权局复审委员会认为，在后申请的权利要求 3 和 4 不享有在先申请的优先权，在先申请的公开文本构成现有技术，在后申请的权利要求 3 和 4 缺乏新颖性，因而被复审维持驳回。申请人先后上诉到北京知识产权法院、北京市高级人民法院和最高人民法院。三个法院都确认了国家知识产权局关于权利要求 3 和 4 不享有在先申请的优先权的认定。

最高人民法院判决（(2019)最高法行申 12487 号）认为：

1. 在后申请（数值范围较宽）的权利要求 3 和 4 能否享有在先申请（数值范围较窄）的优先权？

在后申请的权利要求 3 和 4 不能享有在先申请的优先权。对此，最高人民法院认为：对于以连续的数值范围限定权利要求的保护范围的情形，应将该数值范围视为一个独立的技术特征，不能再将其拆分为不同的技术方案并认定是否享有优先权。因此权利要求 3 和 4 中的数值范围不属于可以分段拆分为不同的并列技术方案的情形，再审申请人有关其可以就该数值范围中的一部分享有部分优先权的主张不能成立。

2. 在先申请是否破坏了在后申请的权利要求 3 和 4 的新颖性？

在先申请破坏了在后申请的权利要求 3 和 4 的新颖性。由于在后申请的权利要求 3 和 4 不享有在先申请的优先权，因此其申请日为 2014 年 6 月 11 日，而在先申请的公开日（2014 年 5 月 28 日）早于在后申请的权利要求 3 和 4 的申请日，因此构成其现有技术，能破坏在后申请的新颖性。

二、连续数值范围在中国不能享有与之部分重叠或范围较窄的另一连续数值范围的部分/多项优先权

在上述案例中，中国国家知识产权局和包括最高人民法院在内的三个级别的法院都认为连续数值范围不能享有另一范围中的一部分的部分优先权。在中国的实践中，普遍的观点是连续的数值范围代表了一个技术方案，因此只具有一个优先权日，并不能享有多项或部分优先权。

根据审查指南第二部分第八章 4.6.2，核实优先权是否成立，有以下几点：

(1) 根据专利法第二十九条，优先权是基于相同的主题，相同的主题意味着技术方案也应该相同，和

(2) 为了判断在后申请与在先申请是否是相同的主题（进而核实优先权的成立），需要判断所述技术方案是否能够直接和毫无疑问地从在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中得出。

将上述（1）和（2）两点应用到数值范围，显然较宽的数值范围不能从与之部分重叠或范围较窄的另一连续数值范围中直接和毫无疑问地得出。例如，我们不能说上述案例中的“170g/l~280g/l”能从“180g/l~280g/l”中直接和毫无疑问地得出。

从这些分析我们可以得出以下结论：一个（连续的）数值范围不能被认为是多个小范围的总和，相反地，一个（连续的）数值范围被认为是单个的技术方案，其对应于单个的主题。因此，一个特定的数值范围可以享有相同数值范围的优先权，但是不能享有不同数值范围的优先权，即使该不同的数值范围是其中的一部分。因此，一个特定的数值范围不可能享有多项优先权或部分优先权。

关于这一问题，可以与欧洲审查实践中关于数值范围的相关情况进行对比。

在欧洲审查实践（T 0057/13）中，“或”类型（“OR”-type）的权利要求可享有部分或多项优先权，且欧洲的审查实践将在后申请中包含拓宽了的数值范围的权利要求归属于“或”类型的权利要求，即如果在后申请的权利要求中的数值范围比在先申请的权利要求的数值范围要宽，则与在先申请中相应数值范围重叠的那部分数值范围可以享有在先申请的优先权，而在后申请中独有的那部分数值范围不能享有优先权。具体而言，例如在后申请中的“170g/l~280g/l”中的一部分“180g/l~280g/l”可以享有在先申请中的“180g/l~280g/l”的优先权，而“170g/l~180g/l”这一部分不能享有在先申请的优先权。

三、启示——如何避免“自杀式申请”

由以上案例和分析我们可以看出，在中国的审查实践中，连续的数值范围以及由此推广的其他上位概念不能享有部分优先权或多项优先权，因此在申请过程中，为了避免“自杀式申请”，可以采取以下几点策略：

1. 准确理解专利法的有关概念，及时了解最新立法动态、审查实践和司法实践。

在以上案例中，专利申请的公开是实质审查和授权的前提，但也构成现有技术，破坏申请日在该公开日之后的所有专利申请的新颖性和创造性，同时还产生抵触申请，破坏申请日晚于该申请申请日的后续申请的新颖性。再如，国内优先权成立必须要满足专利法 29 条和专利法实施细则第 32 条第 2 款至少 6 个条件。

2. 重视专利申请的规划和布局，减少和避免企业自身披露的信息或公开的专利对自身后续专利申请的影响。

企业应建立发明披露的内部审批制度，有系统地提交专利申请和公开发明。特别应注意在先申请内容的公开（特别是提前公开）可能会对后续申请（或正式申请）造成不利影响。

3. 重视优先权申请的撰写。

考虑到在优先权日到申请日之间公开的 PX 和 PY 类文献能够破坏在后申请中不能享受优先权的技术方案的新颖性和创造性，申请人应当重视优先权申请的撰写。在先申请的保护范围应进行合理概括，有梯度地涵盖从较为稳固的较小范围到竞争对手容易想到的较大范围，尽量减少在后申请中的重新概括，因为重新概括的技术方案在我国通常都不能享受优先权。

4. 重视正式申请的撰写。

在后申请的撰写中重新概括技术方案时，应当保留原技术方案，同时可以考虑将重新概括的技术方案拆分为可享受优先权和不能享受优先权的多个并列技术方案。例如，上述案例中在后申请“170g/l~280g/l”的数值范围可以写几项权利要求，其中的数值范围分别为“170g/l~280g/l”、“180g/l~280g/l”、“170g/l 到小于 180g/l”等，这样“180g/l~280g/l”可以享受优先权，故在优先权日到申请日之间公开的 PX 和 PY 类文献不破坏其新颖性和创造性，而“170g/l 到小于 180g/l”不享有优先权，虽然在先申请的提前公开“180g/l~280g/l”不破坏其新颖性，然而有可能破坏其创造性。因此，在先申请的提前公开和正式申请的重新概括通常是相互矛盾的。

【陈蕾 摘录】