



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

第四百六十九期周报

2021.08.15-2021.08.21

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 【商标】马德里商标注册常见问题汇总 （发布时间:2021-08）
- 1.2【专利】探索知识产权综合性司法保护机制，让被侵权企业名正“盐”顺（发布时间:2021-8-19 ）
- 1.3 【专利】知识产权密集型产业为经济高质量发展注入澎湃动力
- 1.4 【专利】俄罗斯实用新型专利申请有何特点？
- 1.5 【专利】“非正常专利”终于登陆美国，竟然做的如此隐蔽
- 1.6 【专利】人工智能专利申请的技术特点、撰写难点及应对要点
- 1.7 【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

● 热点专题

- 【知识产权】什么是专利预警？技术人员在专利预警中应该发挥怎样的作用？

每周资讯

1. 【商标】马德里商标注册常见问题汇总 （发布时间:2021-08）

1) 什么是马德里商标国际注册

马德里商标国际注册是根据 1891 年 4 月 14 日《商标国际注册马德里协定》及其实施细则建立的马德里联盟成员国间的注册体系,是通过国家商标局申请商标国际注册,并通过国际局延伸到各成员国家的注册方式。

2) 马德里商标国际注册流程

本土注册申请——提交申请——国际局审查——指定国审查——协定国和协定书国审查

3) 马德里商标国际注册所需材料

- (1) 申请人签名或盖章的商标代理委托书;
- (2) 国内《商标注册证》复印件,或《受理通知书》复印件;
- (3) 商标图样两张。如是彩色商标,还需附彩色商标图样两张;
- (4) 指定保护的缔约方国家名单。

4) 马德里商标国际注册主体资格

- (1) 申请人必须具有一定的主体资格。

申请人应在我国有真实有效的工商营业所;如果没有,应在我国境内有住所;如果没有住所,申请人应有我国国籍。非“马德里联盟”成员国的国民,若在我国有其合资或独资企业,可以通过商标局提出国际注册申请。另外,台湾省的法人或自然人均可通过商标局提出国际注册申请;

(2) 申请国际注册的商标必须已经在我国启动一定的商标注册申请程序。

申请人指定保护的国家是“马德里协定”成员国的，申请国际注册的商标必须是在我国已经注册;申请人指定保护的国家是纯“马德里议定书”成员国的，申请国际注册的商标可以是已在我国提出注册申请的商标,也可以是已经注册或提出注册申请的商标;

(3) 申请国际注册的商标必须已经在我国启动一定的商标注册申请程序。

申请人指定保护的国家是“马德里协定”成员国的，申请国际注册的商标必须是在我国已经注册;申请人指定保护的国家是纯“马德里议定书”成员国的，申请国际注册的商标可以是已在我国提出注册申请的商标,也可以是已经注册或提出注册申请的商标;

(4) 符合一定条件的可声明要求优先权。

申请人在申请国际注册时，如果与国内提出的商标注册申请相隔时间未超过六个月，那么申请人在提出国际注册申请时，可要求优先权，但应提供国内《受理通知书》复印件。

5) 马德里商标国际注册优势

(1) 省钱：根据马德里协定，申请人只需缴纳统一规费;根据马德里协定议定书，除统一规费外，再缴纳一项各国的单独规费。所以无需向每一个指定保护的国家分别交费。从数额上看，国际注册费大大低于分别向每个国家申请注册的费用，后者一般包括该国商标注册规费、代理费和翻译费等。

(2) 省时：申请人从向商标局提交商标国际注册申请之日起，如果手续齐备并按规定缴纳费用，一般三、四个月即可取得商标注册证。根据“协定”和“议定书”的规定，该商标自国际局登记此项国际注册之日起十二个月(规定)或十八个月(议

定书)内，申请人指定保护国家的商标主管机关有权驳回申请，也就是说申请人在十二个月或十八个月左右的时间内，就能知道自己的国际注册商标在各有关国家是否得到保护。

(3) 省事：申请可直接向中国商标局提出。申请人可用中文填写一份申请书指定一个或多个国家，在一个或多个商品和/或服务类别上申请商标国际注册。

【刘婷婷 摘录】

1.2【专利】探索知识产权综合性司法保护机制，让被侵权企业名正“盐”顺(发布时间:2021-8-19)

低盐饮食、限钠补钾，是我国预防慢性病的行动目标之一。然而，在巨大的经济利益驱动下，一些不法分子却动起了假冒“低钠盐”的歪心思。璧山区检察院在办理赖某等5人假冒注册商标案件中，积极探索知识产权综合性司法保护机制，刑罚 惩罚性赔偿金双管齐下，让5名制假售假者付出惨痛代价。2021年4月，该案入选《中国知识产权保护与营商环境新进展报告(2020)》。

2018年下半年，犯罪嫌疑人赖某等5人未经重庆某公司许可、授权，在四川省遂宁市某地通过仿冒该公司品牌低钠盐外包装，掺入散装加碘食盐，假冒品牌低钠盐销售获利。经鉴定，查获的假冒该品牌低钠盐中氯化钾含量偏低、氯化钠含量偏高，不符合国家标准。2020年1月，公安机关以赖某等5人涉嫌生产、销售伪劣产品罪移送至璧山区检察院审查起诉。

“该案究竟是以生产、销售伪劣产品罪，还是假冒注册商标罪定性？”时任该院检察二部主任荣莉在刚受理此案时，就产生了疑惑。鉴于公安机关就案件涉案金额以及是否侵犯知识产权还需要进一步补充证据，荣莉在退查提纲中详细罗列补充侦查要点和10余条注意事项，精准引导公安机关侦查取证。

经补充侦查，荣莉确认该案应为假冒注册商标案件。同时，考虑该案涉及民事公益诉讼，她当即向院领导进行了汇报。该院针对此案跨川渝两地，同时涉及经济犯罪、民事公益诉讼的特点，第一时间组成刑检部门与公益诉讼部门的联合办案组，由两个部门负责人牵头办理此案。

“我们的产品本来就是响应国家减盐行动，宣传健康饮食理念。造假团伙的行为，不仅损害了我们公司的名誉，更让消费者的身体健康受到损害。”面对前来走访的联合办案组，该盐业公司相关负责人说。

“当时确实感觉得到被侵权企业的重视，我也是第一次拿到这种跨川渝两地，同时又涉及民事公益诉讼和知识产权犯罪的案件。”该院时任公益诉讼部门负责人郭锟说，“我们当时第一反应就是，查明涉案的假冒低钠盐有多少流入了市场，如果有，要尽快召回。”

为此，联合办案组干警立即联系了多地市场监督管理部门和公安机关，对假冒低钠盐召回情况进行调查了解，并由市场监督管理部门敦促各涉案销售点召回剩余涉案食盐。

与此同时，办案组专门找到相关机构，证实了长期食用本案涉案的假冒低钠盐会对不特定人群尤其是高血压及心衰等疾病患者的身体健康造成不良影响。

“流入市场的部分很可能已经上了餐桌，我们应该将惩罚性赔偿制度充分的运行起来，既是保护企业的知识产权，也是对市场食品安全的回应，制假售假必须付出代价！”联合办案组讨论案件时，提出惩罚性赔偿的想法得到成员们一致赞同。

2020年4月，璧山区检察院以赖某等五人涉嫌假冒注册商标罪提起公诉。2020年5月，该院以公益诉讼起诉人身份提起刑事附带民事公益诉讼，同时提出对被告人适用惩罚性赔偿制度。最终，赖某等五人均以假冒注册商标罪被判处有期徒刑三至五年并处罚金，同时判处五人连带承担生产、销售假冒低钠盐的惩罚性赔偿金。

此外，璧山区检察院还以“保知识产权、护知名品牌”专项行动为契机，持续走访知识产权创新优势企业，总结该案跨区域跨部门协作的经验，出台知识产权优势企业相关联的成渝双城经济圈企业保护机制，深入推进知识产权检察工作走深走实。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】知识产权密集型产业为经济高质量发展注入澎湃动力（发布时间：2021-8-20）

31个省区市上半年地区生产总值“放榜”。数据显示，今年上半年，广东、江苏GDP进入“5万亿元俱乐部”；湖北克服疫情影响实现“逆袭”，经济增速升至“正数第一”。值得注意的是，在这些表现突出的地区，信息通信技术制造业、新装备制造业、医药医疗产业等知识产权密集型产业发展均呈现蓬勃态势。

“这一现象反映了我国经济发展越来越呈现创新驱动的特征。”长期研究知识产权与经济发展关系的中国科学院科技战略咨询研究院研究员宋河发介绍，知识产权密集型产业尤其是专利密集型产业的发展，反映了区域科技创新成果的有效转化应用，能够促进区域经济的高质量发展。

今年的各地经济半年报中，这一趋势尤为显著。长期稳居GDP排行榜第一名的广东省，近年来一直在努力推进知识产权密集型产业的发展。今年上半年，广东新建40个省级高价值专利培育布局中心，支持知识产权密集型产业关键技术

专利布局，并组织开展半导体及集成电路等 5 个产业专利导航。在广东省的大力推动下，其知识产权密集型产业不断发展，区域创新综合能力不断提高。上半年，广东省高技术制造业增加值同比增长 9.0%，知识产权经济效益显著，为高质量发展提供了强大动能。

GDP 同样突破 5 万亿元大关的江苏省，是我国最早建立知识产权密集型产业统计分析制度的地区。该省针对规模以上工业企业专利、商标和国民经济行业中的经济数据等进行量化分析，引领和提升重点产业知识产权核心竞争力，推动区域产业转型升级。数据显示，2018 年，江苏省专利密集型产业增加值超过 1.5 万亿元，占全省 GDP 的比重为 16.27%。知识产权密集型产业对江苏经济的支撑和引领作用显著。

值得一提的是，去年受新冠肺炎疫情影响最严重的湖北，今年上半年经济运行总体也呈现持续恢复、快速增长、质效提升的良好态势。知识产权密集型产业在疫情的冲击下展现出了令人惊讶的韧性，规模以上高技术制造业增加值同比增长 51.7%。特别是在医药医疗产业，一大批知识产权密集型企业不仅成功抵御疫情冲击，还逆势上扬。如武汉明德生物科技股份有限公司，在疫情期间凭借在分子试剂产品的研发储备，快速研发出新冠病毒检测试剂，2020 年实现营收同比增长 429.43%。今年一季度明德生物继续高速发展，实现营收 6.77 亿元，同比增长 2270.97%，净利润 3.41 亿元，有效缓解了湖北地区的经济压力。对此，有关专家认为，知识产权密集型产业所具备的创新能力，能使地方在逆境中更积极地应对风险，拥有更好的抗压能力，在经济复苏中表现出更强劲的动力。

“知识产权密集型产业对支撑地方经济发展的贡献不仅直接体现在 GDP 的增长上，还体现在它能带动地方经济结构不断优化升级。”宋河发建议，地方需要加大发展知识产权密集型产业的力度，针对重大科研项目持续培育高价值专利和专利组合，将知识产权与产品和技术标准进行紧密融合，充分提升知识产权对产业的影响力和控制力，从而进一步促进区域经济的高质量发展。

国家知识产权局战略规划司有关负责人介绍，在我国贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的当下，知识产权密集型产业作为创新资源集聚、创新动力突出的典型代表，已经成为经济高质量发展的重要支撑。相信在未来，我国知识产权密集型产业会在转变经济发展方式、促进实体经济发展方面发挥更大作用。

【孙琛杰 摘录】

1.4 【专利】俄罗斯实用新型专利申请有何特点？（发布时间:2021-8-16）

罗斯实用新型专利与中国实用新型专利一样，其保护期限都为十年。由于该类型专利申请的审查周期短、不涉及实质问题的审查，所以国内的诸多申请人选择使用该方式来尽早获得权利。那么，与中国相比，俄罗斯实用新型专利申请在审查过程中有哪些不同呢？

首先，俄罗斯联邦民法典在第四部分规定：俄罗斯实用新型专利仅保护一项独立权利要求，这与中国实用新型专利是不同的。中国实用新型专利对于独立权利要求的数目没有规定，一般来说，只要申请人撰写的多项独立权利要求之间互相具备单一性，那么它们是可以撰写在同一件实用新型专利申请中并获得授权的。但是，俄罗斯实用新型专利由于其法律规定了仅保护一项独立权利要求，所以专利代理师应注意，俄罗斯实用新型专利申请应仅保留一项最希望保留的独立权利要求即可。

其次，俄罗斯联邦民法典在第四部分规定：俄罗斯实用新型专利申请的从属权利要求只能包含独立权利要求中相应特征的具体实施方式的特征，即不能包含独立权利要求没有限定的额外的结构特征。关于这一规定，中国专利法并没有涉及相关内容。这意味着如果俄罗斯实用新型专利申请的独立权利要求 1 限定了 A 装置包括三个部件：B、C、D，那么其从属权项可具体限定 B 部件是通过哪些技术特征实现的、C 部件是通过哪些技术特征实现的和 D 部件是通过哪些技术特征实现的。但如果申请人希望在其从属权项中限定 A 装置还包括部件 E，那么由于 E 部件并没有出现在独立权利要求中，所以根据俄罗斯联邦民法典的规定，该权项是不能被授权的。

对此，笔者结合具体案例进一步予以说明。例如，一份权利要求书如下：

“1. 一种喉罩通气装置，其特征在于，包括气囊罩和延伸主体，所述延伸主体依照口腔与咽喉气道自然弧度成型且为弧形，并具有用于探入至口腔咽喉部的近端和位于口腔外部的远端；所述延伸主体中具有从所述远端延伸到近端的通气管腔，从而分别形成远端通气口和近端通气口，所述气囊罩设置于所述近端并具有形成凹陷空间的罩腹和处于相反一侧的罩背，所述气囊罩具有凹陷空间的罩腹与所述通气管腔的近端通气口连通，其中所述近端通气口相对于所述通气管腔近端处的轴线向着所述罩腹侧翘起，从而形成通气口翘起部，还包括视频管腔，所述视频管腔在所述延伸主体内从其远端延伸至近端，从而在所述远端形成视频管腔远端开口，并在所述近端形成盲端透明窗口，所述盲端透明窗口位于所述近端通气口的一侧。

.....

7. 根据权利要求 1 所述的新型喉罩通气装置，其特征在于，还包括食道引流管腔，所述食道引流管腔在所述延伸主体内从其远端延伸至所述气囊罩的罩背，从而形成远端食道引流口和近端食道引流口，食道引流管腔的近端部分嵌入食道引流口内侧，配合腔体近端柔性材料，与喉咽部食道口进行封堵性吻合，远端于口唇外开口，所述食道引流管腔的近端食道引流口在罩背上一侧形成开放的第一

沟槽内；所述气囊罩的罩背的顶端形成有罩顶引流口，所述第一沟槽和所述罩顶引流口相互流体连通。

8. 根据权利要求 7 所述的新型喉罩通气装置，其特征在于，还包括通咽管，所述通咽管由柔性材料制成，所述通咽管与所述通气管腔互不连通，且远端独立于所述食道引流管腔，其包括一体结合在延伸主体之内的主体段和从延伸主体的远端延伸到延伸主体之外的自由段，其末端配合标准引流接口，所述主体段在延伸主体内从远端延伸到近端，并在所述近端形成近端通咽口。

9. 根据权利要求 7 所述的新型喉罩通气装置，其特征在于，在延伸主体内，所述主体段在左右方向上位于与食道引流管腔相反的一侧，近端通咽口位于所述气囊罩的背部一侧的罩沿内侧的开放的第三沟槽内；所述第一沟槽、所述第二沟槽和所述罩顶引流口相互流体连通而形成三通结构。”

由于其从属权利要求 7 中包含了独立权利要求 1 中没有包含的特征“食道引流管腔”，并且对其进行了进一步的限定，所以该从属权利要求 7 不符合俄罗斯相关法律关于实用新型专利申请的规定，而且，从属权利要求 8 和 9 分别引用了从属权利要求 7，分别对“食道引流管腔”的连接关系以及位置关系进行了限定，由于从属权利要求 8 和 9 中的这些限定均涉及了新引入的特征“食道引流管腔”，所以从属权利要求 8 和 9 也不符合俄罗斯实用新型专利申请的相关法律规定。因此，在该示例中，从属权利要求 7 至 9 均应该被删除，以使得该专利申请尽快获得授权。

总体来说，如果一份俄罗斯实用新型专利申请有中国优先权文件，那么根据俄罗斯联邦民法典第四部分的要求，它在俄罗斯所能获得的保护范围很可能较中国优先权文件获得的保护范围小。

【吴青青 摘录】

1.5 【专利】“非正常专利”终于登陆美国，竟然做的如此隐蔽（发布时间:2021-8-19）

今天，一个好消息，一个坏消息，先听哪个？

好消息是，终于有一家中国公司在美国的专利布局策略引起了美国专利律师的围观和讨论，甚至有人将其数据和微软、IBM 比较后发现，微软和 IBM 在某一项专利指标上竟然上还不如这家中国公司。

坏消息是，有美国专利律师也指出，这家被议论企业的专利数据有点不合情理，更像是为了更快和更多的授权而采取的这种专利策略。

我看过相关数据后，加上《企业专利观察》去年有对这家中国企业的类似的专利布局提出过质疑，所以认为这次是“坏消息”的可能性更大一些。

如果猜测属实，那将有可能是国内首家企业在登陆美国后做的大规模“非正常专利申请”。只是这家企业做的相当隐蔽，几乎不容易被察觉。

这家中国企业就是：蚂蚁金服。

美国专利律师议论的专利策略是：继续申请和分案。

议论的就是下面这张图，图中可以看到，蚂蚁在美国的专利申请中，2020年和2021年出现了大幅增长，之前2019年只有100件每年，但是2020年跃升到592件，2021年截止目前已经已经有498件。

这些专利中，有超过87%的（深色区）的专利是通过继续申请/分案（Con/Div）的方式提出的。据美国律师表示，这一数据要远远高于专利实力更强的微软（27%）和IBM（41%）。蚂蚁在美国的专利申请

何为“继续申请和分案”？

从一个专利分出一个新的专利这是国际通行做法，中国也可以分案，但是美国的“继续申请和分案”制度是全球最灵活的制度，给予了申请人极大的操作空间，能够将自身发明的利益最大化，备受美国制药企业和一些专利强势企业的喜爱，已经成为企业专利布局策略中必须要做的工作。

简单说，就像一位参与讨论的名为 Dilip 专利律师总结的那样：

对于受标准驱动的行业，在标准制定前期进行专利申请，有时往往并不知道该专利未来是否一定会成为标准必要专利，直到最后被纳入标准才知道。如果能够快速确定标准披露的内容，就可以快速决定是否要将之前的专利形成继续申请，以覆盖相关标准，便于日后索赔和诉讼。

而对于非受标准驱动的行业，基础研究要早于商业化很多年就进行了，这时的专利往往并不一定是5-10年后商业化后的市场情况。所以这个最基础的专利在申请时可能认为已经覆盖了合理的、必须的特性，可是等到商用化那天才发现，结果并非当初预想，有时甚至是完全不想干的。这种情况下，继续申请/分案也能帮助权利人在随后根据商业化情况，基于原来的专利重新提出新的专利以覆盖成熟市场的技术特征。

这就是为什么”继续申请/分案“在美国专利界的地位是如此的重要，因为它为未来预留了很多想象的空间和可能性，使得权利人可以随时依据自身的商业环境变化来改变和形成最优的专利组合。

蚂蚁为何要要在短时间之内提出如此之多的专利？尤其是通过继续申请/分案的方式？

这不仅是美国专利律师困惑的。我们在去年蚂蚁拟科创板上市时，招股书披露出来专利四点疑问（参见《蚂蚁的专利阳谋》），也曾撰文提出过质疑。包括 2020 年后大量申请专利并快速获批的问题。

于是也有美国专利律师 Kevin 对蚂蚁的这种行为给出了一种猜测：认为有可能是商业上设置了要获得一定专利数量的目标。如果确实是设定了一年之内要获得 X 件专利的目标，那么最便宜和最快速能够完成这一目标的方式就是基于已经公开的文本来申请继续申请。这是在撰写专利申请上是最节省时间和成本的方式，而且专利审查员审查起来也更加容易和快速，因此这些分案的申请是和母案的可专利性有很多相似之处。

所以，从蚂蚁在中国和美国采取的这些希望快速获取专利的姿态来看，我的意见也和 Kevin 律师的看法比较接近。

而且这些专利几乎全部都是区块链专利，根据蚂蚁招股书披露，去年蚂蚁拥有的区块链专利就超过 5000 件，早已远远领先于全球其他申请人。而区块链离真正的用专利去做竞争手段或是许可诉讼的武器，还早着呢，这个技术还远远没有成熟到被广泛使用，更别谈怎么去专利运营了。所以，阿里巴巴包括蚂蚁金服申请如此大量的区块链专利的目的和动机确实值得怀疑。

只能说：有钱任性！

实际上，在蚂蚁去年的招股书中，对于 A+H 股股权激励方案中，对专利授权数量特别有一条——“发行人业绩考核期末的全球范围内获得授权的专利总数实现同比增长”。只有满足了这些指标，方可办理归属事宜。

或许，这才是蚂蚁为何要在上市前后拼命申请专利并获得授权的原因之一。当然，另外一个重要原因是，知识产权一直都在充当阿里巴巴与蚂蚁之间的利益输送的“桥”。例如，2019 年 9 月，阿里巴巴将其拥有的 24000 件左右的专利，作价 122 亿元转让费转让给蚂蚁，阿里巴巴因此取得蚂蚁 33% 的股份。具体分析还是参见《蚂蚁的专利阳谋》。

世人都知道，蚂蚁不差钱，所以在专利上敢投入，投的钱多了，请的代理机构写出来的专利好了，外表上是看不出是不是“非正常专利”的，但是从上面的分析中，可以有理由怀疑，蚂蚁近两年集中、大批量申请的专利本质上，很有可能就是为了凑数的。只是这种“作案”的手段相当高明，一般人是察觉不出来的。

其实，又回到中国经常喜欢谈及的“非正常专利”这个话题了，本身来讲，世上本无“非正常专利”一说，只不过是政府急了没有办法的办法，专利这种市场的产物，就用市场的方式优胜劣汰是最好的。在美国专利界，更是不懂什么叫“非正常专利”，在他们看来，这种通过不断的继续申请/分案，恰恰是能够将发明人的利益最大化的一种方式，是一种专利策略，但是其实质，其实就是一场叫“权利要求”变换的游戏而已。

所以，中国和美国，“非正常专利”和“专利策略”，差的就是一个代理人的高度而已。

【杨其其 摘录】

1.6 【专利】人工智能专利申请的技术特点、撰写难点及应对要点（发布时间：2021-8-20-）

近年来，随着算法突破、计算能力迅速提升以及海量数据支撑，人工智能技术获得飞速发展，[注 1]人工智能发明也大量涌现。据统计，截至目前，美国的人工智能专利数量已接近 16 万件，居世界之首，中国接近 14 万件，为世界第二，日本接近 9 万件，为世界第三，其中一半以上的人工智能专利出现于 2013 年之后。[注 2]虽然第一件人工智能专利申请出现在 1980 年代，但与技术发展进程相对应，人工智能专利的申请和审查也是近年来才成为业界的热点话题。2017 年中国专利局修改了《审查指南》，其重要内容之一是调整了涉及计算机程序发明专利申请的审查规则。2018 年底和 2019 年初，EPO 和 USPTO 也相继出台新的审查指南，在总结过往经验的基础上明确了人工智能专利审查要点。WIPO 今年初专门针对人工智能发布了最新一期技术趋势报告（WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence, 本文简称 WIPO 报告），[注 3]旨在分析人工智能领域专利的申请趋势和特点，推测未来的技术发展方向。本文拟借助 WIPO 报告统计数据，以技术分层的形式简要介绍人工智能技术的基本形式，并结合各国最新审查指南的相关审查要点，分析人工智能专利申请中的难点，就人工智能专利申请文件的撰写提出一点浅见。

一、人工智能专利申请的技术特点：技术分层

专利权是典型的技术与法律相结合而形成的产物，提高专利申请文件撰写质量的基础之一是了解技术发展脉络和趋势。WIPO 报告），[注 4]对全球范围内人工智能专利数据做了详细统计，并对技术发展趋势进行了深入分析。

（一）人工智能的实现技术（AI techniques）

人工智能的实现技术是指实现人工智能功能的各种核心算法，包括机器学习（machine learning）、模糊逻辑（fuzzy logic）、概率推理（Probabilistic Reasoning）等。机器学习又可以细分为深度学习（Deep learning）、多任务学习（Multi-task learning）、神经网络（neural networks）等。当前，机器学习是实现人工智能最主要的技术。WIPO 报告显示，机器学习的专利数量占全部人工智能实现技术专利数量的 98%。在机器学习中，最受关注的是深度学习和神经网络。从 2013 年至 2016 年，深度学习专利数量的增长率高达 175%，神经网络专利数量的增长率为 46%。[注 5]

（二）人工智能的功能性应用（AI functional applications）

人工智能的功能性应用是指由人工智能实现技术执行的功能。人工智能的功能性应用主要包括计算机视觉（computer vision）、自然语言处理（natural language processing）、语音处理（speech processing）等。WIPO 报告显示，在所有与人工智能有关的专利中，前述三项功能性应用的专利数量占比分别为 49%、14% 以及 13%。[注 6]

（三）人工智能的应用领域（AI application fields）

人工智能各项实现技术和应用功能被广泛使用于各个领域。有科学家将人工智能比喻为电力，2018 年在北京举行的全球移动互联网大会的主题被定为“AI 生万物”，这些都显示了人工智能应用领域的广泛性。WIPO 报告显示，近几年人工智能应用最为活跃的领域为交通运输、通信以及生物医药，各领域专利数量分别

占与所有人工智能专利数量的 24%、24%以及 19%。[注 7]交通运输领域可以细分为自动驾驶、车辆识别等，通信领域的应用如计算机网络，生物医药领域的应用包括生理参数监测、医学成像、遗传/基因技术。另外，人工智能发明通常不限于单个应用领域，71%的专利技术至少具有两个不同的应用领域。[注 8]

WIPO 报告基于数据统计，从实现技术、执行功能、产业应用三个层次分析了人工智能技术发展趋势，这三个技术分层即体现了人工智能专利技术的特点，也是把握专利申请质量和审查标准的基础。

二、专利申请文件的撰写难点

虽然近年来人工智能专利数量增速较快，但是人工智能的专利申请在授权方面却遇到了很多问题，这些问题成为人工智能专利申请文件撰写中的难点。

（一）难以在获得较大保护范围与符合专利法保护客体之间协调

如前所述，人工智能实现技术可以执行各种功能，而各种功能又可以被应用于多个产业领域。这就像一个倒立的金字塔，各种人工智能实现技术是基础，控制了各种人工智能实现技术，或者控制了各种执行各种功，就能控制其在各产业领域的具体应用。从专利保护的角度而言，这就需要在争取尽量大的保护范围，最优的选择似乎就是垄断基础技术，即就各种人工智能实现技术申请并获得授权。例如，深度学习教父 Hinton 在 2012 年申请了一件涉及训练神经网络方法的专利，[注 9]该专利后来转让给了 Google。基于这套训练神经网络方法开发的各种功能技术和应用，都将会受到该专利的控制，可能成为 AI 领域的卡脖子专利。[注 10]但此时会面临一个难题，人工智能实现技术是通过计算机软件实现的算法，这些算法或计算机程序很多体现为数学模型、逻辑推理，这在很多国家都不是专利保护的客体。即在争取大的保护范围的同时，可能因为不符合客体要求而难以获得授权。

2018 年 11 月，EPO 发布了最新版的审查指南，在第 G 部分新增加了有关人工智能和机器学习的审查规定。[注 11]根据新增加的规定，人工智能和机器学习是基于分类、聚类、回归和降维的计算模型和算法，其本身具有抽象的数学性质。虽然数学方法在解决各技术领域的技术问题中起着重要的作用，然而他们仍然被排除在专利可保护的领域之外，除非体现出技术性，即被应用到具体技术领域，解决了技术问题，获得了技术效果。这实际上要求申请人将专利申请的领域范围限制至具体的执行功能或实际的产业用途。

2019 年 1 月，USPTO 针对可专利主题适格性发布了最新的审查指南。[注 12]该指南给出了不可专利的抽象概念的范围，包括数学概念、组织人类活动的某些方法以及心理过程，如果一项抽象概念没有被融合至实际应用中，则属于不可专利的范畴。该指南还特别强调，专利权利要求不应当旨在垄断作为科研工具的抽象概念。

我国没有专门针对人工智能专利申请的审查修改审查指南。但由于人工智能的核心是算法和模型，就这些创新成果的专利保护而言，其本质上仍然离不开涉及计算机程序的发明的审查。[注 13]根据《审查指南》第九章第 2 部分涉及计算机程序的发明专利申请的审查的有关规定，如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则，则该权利要求属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才是专利保护的客体。但如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案解决了技术问题，获得符合自然规律的技术效果，则属于专利保护的客体。这实际上就是要求将利申请的保护范围限缩至具体的执行功能或实际的产业用途，否则不予保护。

我国专利局以及 EPO 和 USPTO 对审查指南的修订，力图将控制范围过大的人工智能实现方法排除在专利保护范围之外，从而加大了 AI 领域专利申请布局 and 文件撰写的难度。尤其在我国，高校和科研院所是人工智能专利申请的中坚力量，而他们的发明更接近于抽象的算法而不是接近于市场的应用技术。在获得较大保护范围的同时，如何符合专利法保护客体将显得更为困难。

(二) 技术的多领域应用与创造性疑问

单一技术的多领域应用是人工智能技术的一大特点。例如，深度学习可以实现图像识别、语音识别，图像识别既可以应用于自动驾驶，又可以应用于核医学成像，语音识别既可以应用于机器翻译，又可以应用于网络安全。这种单一技术的多领域应用发明会在两个方面引发发明创造性的疑问。

疑问一：当一项已知的人工智能技术被应用到已知的另一应用领域时，算法本身没有改进，技术方案是否具有创造性？例如，将人脸识别中常用的求取最优解迭代算法移植到核医学图像重建中，技术方案发明人会觉得很有创新，但从专利审查的角度看，此时采用的人工智能算法是已知，算法本身未做改进，仅仅是已知的算法应用到另一场景中。这种情况可以归类为《审查指南》中所列举的转用发明，即将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明。

疑问二：当一项已知的人工智能技术被应用到已知的另一应用领域时，只对算法本身做了改进，技术方案是否具备创造性？当将一项已知的人工智能技术被应用到已知的另一应用领域时，一般会将算法与应用领域的技术特征组合，从而形成既包括算法又包括技术特征的组合性权利要求。例如，权利要求对游戏装置限定的内容中既包括游戏规则，又包括技术特征，按照我国《审查指南》的规定，该权利要求就整体而言属于专利法保护客体。^[注 14]但此时，如果发明人做出改进的地方是算法，并没有改进技术特征，则审查员极有可能认为算法的改进没有解决技术问题，不能被用于评价技术方案的创造性。

AI 领域专利申请布局 and 文件撰写时，如何克服上述创造性疑问，将是专利申请能否授权的关键，因此也是文件撰写的难点。

(三) 权利要求可视化程度低，难以满足侵权判定的全覆盖原则

我国 2017 年修改《审查指南》之前，涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成方法权利要求，还可以写成“功能模块”构架的装置权利要求。但有限的权利要求撰写方法为侵权认定带来了困难。例如，作为方法专利，移动设备的操作流程一般至少部分是由用户执行的，即所谓“多主体实施”的方法，在方法实施过程中需要包括用户在内的多个主体参与。此时，由于设备制造商、销售商以及用户均没有全部实施设备操作的全部步骤，因此难以认定专利方法的实施者，而且用户执行的操作通常不是以生产经营为目的，这就为侵权认定带来困难。在西电捷通公司诉索尼中国公司侵害发明专利权纠纷案中，^[注 15]涉案方法专利系典型的“多主体实施”的方法专利，该技术方案在实施过程中需要多个

主体参与方可完整实施专利技术方案，该案中包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。因此，对于索尼中国公司是否实施了该技术方案，原被告双方争议较大。如果在一般的案件中，很难认定索尼中国公司侵权。在该案中，由于涉及标准必要专利，北京高院在二审判决中依据国家标准和行业惯例，推定索尼中国公司至少在设计研发或样品检测阶段，而不是在生产制造、出厂检测阶段实施了涉案专利技术方案，从而构成侵权。

所谓“功能模块”构架的装置，又被称为虚拟装置，其仅仅是一种权利要求撰写形式，无论是虚拟装置本身，还是构成虚拟装置的功能模块，均非客观存在的物理实体。在软件技术领域，软件内部各功能模块很难在产品的外部特征和功能上表现出来，即技术特征表达方式可视化程度低，在侵权判定时难以在侵权产品中发现和确认。另外，各功能模块也很容易拆分或组合，专利权人即使反向工程也难以一一对应权利要求中记载的各功能模块。

无论是“多主体实施”的方法，还是“功能模块”构架的虚拟装置，其自带的缺陷就在于，在侵权对比中难以满足全覆盖原则。面对复杂而抽象的人工智能技术方案，如何避免“多主体实施”的技术方案，增强技术方案的外部可视化，为专利权人有效行使权利创造便利，是 AI 领域专利申请布局 and 文件撰写的另一个难点。

(四) 仅依据中国审查标准撰写申请文件难以满足海外布局要求

专利申请海外布局的重要性已经不言而喻，但在人工智能领域，中国发明人去海外布局的专利数量非常低。根据 WIPO 的统计，自 2014 年开始，中国每年受理的人工智能专利申请量超过美国，2016 年达到 3.3 万件，但此后再进入其他国家的专利申请不超过 5%。而美国至少有 35% 的专利申请随后进入了 PCT 程序。日本至少有 12.8% 的专利随后进入 PCT，39% 进入美国、14.1% 进入中国，13% 进入 EPO。[注 16] 中国发明人很少去海外布局专利，原因很多。但从一个侧面说明，目前绝大多数人工智能专利申请仅依据中国专利审查标准撰写申请文件，没有同时考虑多个国家或地区专利审查标准的撰写申请文本，这为后期海外布局带来困难。

例如，对于跨国公司来说，一种有效做法是，由一名专利律师在一个国家撰写专利申请文件，然后在尽可能少地作实质性改动的情况下去其他多个国家和地区提出专利申请。为了获得最大的保护范围，最可取的方式是，采取一种有利于在多个国家均能获得最大保护范围的撰写方式来撰写专利申请文件。使用功能性语言而不是结构表述性语言来撰写权利要求是通常的做法。虽然专利的保护范围由权利要求的语言文字做限定，但目前对于如何解释功能性限定技术特征尚无一个统一的方法或者观点，甚至，全球几个主要专利受理国家和地区也各有不同。例如，USPTO、EPO 以及中国专利局各自公布的审查指南关于功能性限定的适用要求、解释规则、认定标准均不相同。这些不同之处均关系到同一发明能否在不同的国家或地区获得授权、授权后如何确定权利要求的保护范围。为了使人工智能专利申请在全球主要国家和地区获得最大范围的保护，就需要在撰写向中国提交的专利申请文本时考虑 USPTO、EPO 关于功能性限定的审查规则，以避免当专利申请进入其他国家和地区时，需要进行较大的修改。尤其是在 PCT 程序中，文本的修改范围和方式有严格的限制，只有提前考虑了 USPTO、EPO 关于功能性限定的审查规则，才能为后期文本修改留足空间。

三、人工智能专利申请的撰写要点

由于人工智能专利申请技术方案复杂抽象，代理师除了需要一定的技术知识储备外，还需不断量精进撰写技巧，以撰写出高质量的申请文本。

(一) 从纵向对技术方案进行多层次保护，在横向上对各类主题进行全方位布局
如前所述，人工智能技术可以分为实现技术、执行功能、产业应用三个层次。在专利申请时，可以沿着这三个层次由算法至具体应用依次展开需要保护的技术方案。例如，在一件专利申请中，将算法作为向上游提炼的基础方案，将功能应用作为核心方案，将具体应用作为向下游扩展的外围或卖点技术专利。也可以从专利群布局的角度，将算法作为基础专利，将功能应用作为核心专利，将具体应用作为外围专利或卖点专利。

根据我国最新修改的审查指南，涉及计算机程序的装置权利要求不再被限制为“功能模块”的形式，还可以按照“介质+程序”或者“硬件+程序”的方式来撰写。这样，对于涉及计算机程序的发明，包括方法在内至少有四种撰写方式，分别对应四个保护主题。这四种类型的权利要求在是否容易获得专利权、保护范围大小、侵权认定中的可视化程度等方面，各有利弊。在方法权项不具备新颖性和创造性时，装置类权项未必不符合授权条件。“硬件+程序”的装置权项更接近设备内部的实际物理结构，不存在找不到对应结构的问题，“介质+程序”权项则更有利于保护移动设备应用程序（APP）。因此，从横向布局的角度看，四种撰写方式对应的四个保护主题，均可以作为同一申请中的四个独立权利要求，从而实现全主题布局，增强授权可能性，提高保护力度。

(二) 重视算法与技术特征的结合

无论是2017年我国修改后的审查指南，还是EPO、USPTO发布的最新审查指南，都要求只有算法与具体应用紧密结合形成的技术方案才使的人工智能专利权利要求保护客体与抽象概念相区别。因此，算法与具体应用的结合，是专利申请文本撰写的关键，当然，算法与具体应用的结合需要张弛有度，如果结合的太深，则保护范围会比较小。具体可以从以下几个方面来考虑。

第一，算法与功能性应用的结合即可体现技术性，无需直接将最终端的产业应用技术看作为唯一保护方案，此时，既可以在符合客体性要求，也不致将保护范围限缩的过小。例如，发明人改进了某一搜索算法（人工智能实现技术），用于计算机视觉中的图像特征提取（图像识别功能），基于该搜索算法的图像特征提取方法可以应用于自动驾驶技术中进行环境识别（终端交通运输产业应用）。此时，图像特征提取方法已经可以作为适格的专利法保护客体。图像、语音、自然语言等物理量及其各项特性和参数，已经将算法从抽象的概念中区别开来。同时，获得的保护范围比直接将最终端的应用技术方案作为保护对象的范围要大的多。

第二，权利要求除记载算法以外，还需要记载有物理意义的外部装置或执行、控制对象，例如，可以在方案中增加处理器、存储器、数据库、服务器、计算机、终端、移动设备、网络等技术特征。另外，对于方法权利要求中的算法公式、模型等，需要明确定义各参数的实际物理含义。

第三，在说明书中详细描述使用算法所解决的技术问题、技术手段和取得的技术效果。如果技术方案已经经过仿真实验验证，可以进一步详细描述仿真实验条件、

输入数据选取、场景确定、运算过程、实验中获得的图片或者各项指标数据、结果数据，并根据前述内容分析归纳出本发明解决的技术问题和获得有益技术效果。前述内容不但有助于审查员理解发明的内容及其技术性，还有助于说明发明的新颖性和创造性。

第四，对于涉及到转用发明的人工智能技术方案，说明书应当详细说明不同应用场景转用中遇到的技术困难、克服所述技术困难的技术构思以及产生的预料不到的技术效果。这些内容同样不但有助于审查员理解发明的内容及其技术性，还有助于说明发明的新颖性和创造性。

(三) 尽量避免多侧撰写，并注意技术特征的可视化

尽量从单侧撰写权利要求，单侧撰写的好处在于，执行主体只有一个，在侵权判定时，容易确定完整实施技术方案的实施者。当然，单侧撰写权利要求并不是只从一侧撰写权利要求，而是从多个角度，分别以单测方式撰写权利要求。例如共享单车，可以分别从后台服务器、车辆设备、用户移动设备三个角度，分别使用单侧撰写方式布局权利要求。另外，尽量避免使用以用户为主体的技术特征，尽量不限定方法各步骤的执行顺序。

为了实现技术特征的可视化，在撰写权利要求书时，可以先预设出侵权判断场景，并按照该场景中的可感测到的技术特征以及对比过程来撰写权利要求，这样各技术特征是可检测到的，在侵权诉讼中可以直观地向法官演示技术对比的过程。[注17]对涉及通信技术的权利要求，可以从信令的角度撰写技术特征；对涉及内部处理的权利要求，可以从前端功能显示的角度撰写技术特征；对于方法或流程权利要求，撰写涉及状态或结果的技术特征；避免使用否定性的消极技术特征。

四、结语

人工智能专利申请是当前的热点，同时也是难点。根据主要国家和地区最新的专利审查指南，申请人工智能专利的困难将会变得越来越大。如果发明人和专利代理机构为该领域发明提供有效的专利保护，除了需要具有战略意识和国际视野外，还需根据人工智能技术的特点，在总结归纳侵权判断难点的基础上，不断精进撰写技巧，将各项布局和谋划落实都具体的措施上。

【侯燕霞 摘录】

1.7 【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：2021-8-20）

一、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。

二、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露并实施，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。

三、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。

四、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。

五、实务建议

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。

【贺姿 摘录】

热点专题

【知识产权】什么是专利预警？技术人员在专利预警中应该发挥怎样的作用？

（发布时间：2021-8-19）

今天偶然看到有同行评价专利预警，内容主要是对专利预警业务进行了一番数落，认为专利预警是件愚蠢的事情，而且认为技术人员主导专利预警才能勉强称为预警。

这种观点让人大跌眼镜，我不知道这位同行有没有做过真正的专利分析，有没有经过专业的专利分析培训或训练。

专利预警是专利分析的一种类型，形式实际上就是一种 landscaping，大家在谷歌上随便搜索下 patent/IP alert/warning 就能找到很多内容。专利预警是企业专利工作的一个基本模块。笔者以前在企业做专利分析的时候，也经常与各大企业的同行交流，基本上几大科技巨头都有专门的人员从事相关的工作。甚至主流的专利数据库都会有简单的 alert 功能，方便企业设置定期的 alerts。

专利预警与 FTO 不同，FTO 更多的是在产品或技术已经定型的情况下进行的风险分析，FTO 最基本的模块是进行权利要求与产品特征对比，判断相关的产品特征有没有落在第三方的权利要求范围内。

但是产品或技术定型在企业的研发中是比较后端的事情，如果企业每次到产品定型才进行 FTO，一旦发现风险，这时候再纠正成本会很高，有时候也不太现实。这就要求企业在进行风险防控的时候把工作往前挪，比如在研发的概念阶段就要考虑到专利风险因素。

可是在研发的概念阶段，产品还未定型，很多时候只是有个方向或框架，无法进行权利要求比对，这时候企业往往会进行专利预警分析。这种分析侧重从行业的整体出发，比如了解整个行业的专利布局情况、主要竞争对手在哪里？专利布局的区域，哪些市场的风险较大？这个领域的核心专利有哪些？

研发人员或主管看到这些之后，心里都会有杆秤，大体上了解到这个方向的核心专利在谁手里，主流的技术方向上有哪些雷？哪些方向风险更小？在接下来的研发工作中就会注意

到这些，甚至针对这些核心专利进行专门的讨论。这些工作对后续的开发和供应商选择都至关重要。

专利预警或者说类似的风险防控机制是很多科技企业专利工作不可或缺的部分，甚至是嵌入在研发流程中的。

那么谁来主导专利预警工作或进行专利预警呢？显然是专利工作人员。技术人员是专利预警报告的用户，进行专利预警并制作专利预警报告的一定是专利工作人员。如果技术人员主导专利预警工作，那是越俎代庖了。

专利预警的几大部分，首先要了解相关的研发方向和技术内容；其次进行专利检索；第三进行数据清理与标引；第四进行分析并撰写预警报告。除了第一阶段的工作需要与技术人员进行沟通之外，其他的工作都是专利工作人员的事情。没有经过专利分析训练的人是不可能完成这些工作的，特别是专利预警的检索分析需要对查全率和查准率都有一定的要求，技术人员更加不可能胜任。

专利预警作为专利分析的一个基本的模块，是企业专利工作必不可少的，也必须由专业的专利分析人员完成。这些都是基本上的常识。当然，很多企业并不专门叫“专利预警”这个词，但大同小异。

【任宁 摘录】