



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

第四百八十五期周报

2022.01.02-2022.01.08

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】理性申请商标勿踩“不良影响”禁区，维护社会公序良俗（2022-1）
- 1.2 【专利】2022.1.1起，这些知识产权新规已正式实施（2022-1）
- 1.3 【专利】网络证据认定的考量因素
- 1.4 【专利】国家知识产权局关于印发《国家知识产权局公共服务事项清单（第一版）》的通知
- 1.5 【专利】杭州高质量专利提升工程现状与对策研究
- 1.6 【专利】专利检索有哪些种类
- 1.7 【专利】“奥克斯 VS 格力专利案”对医疗器械领域的启示
- 1.8 【专利】审查意见技术性答复要点

● 热点专题

- 【知识产权】对申请美国专利七个常见问题的深度解答

每周资讯

1.1【商标】理性申请商标勿踩“不良影响”禁区，维护社会公序良俗（2022-1）

“革命小酒”“鬼吹灯”“HIO”……这些虽然抓眼球，可放在商标里总觉得有点不合适。没错，这些在商标领域均属于我国商标法第十条第一款第(八)项涉及的“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”标志，不得作为商标使用。

这一条款也被称之为“不良影响”条款，《法治日报》记者近日从北京知识产权法院召开的涉“不良影响”条款商标驳回复审案件审理情况通报会上获悉，自北京知识产权法院成立以来，商标驳回复审行政案件的收案量 6 年间达 33971 件，占收案总数的 39.1%，其中涉“不良影响”条款案件收案量达 2128 件，收案量逐年上升。

北京知识产权法院调研发现，现阶段部分市场主体在选择商标时，缺乏主动避让“不良影响”条款的敏感度；法院和行政机关关于“不良影响”条款的审查标准较为一致，裁判结果具有一定的稳定性和可预见性。法官提醒，“不良影响”条款系绝对禁止条款，不以商标已经实际产生不良影响为适用条件。企业进行商标申请时不能以牺牲公共利益和社会秩序为代价博人眼球，应主动避让一些格调不高、容易产生不良影响的词语。

“商标驳回复审行政案件是指商标注册申请人不服国家知识产权局驳回商标注册申请的审查决定，且经复审后不服驳回复审决定，向法院提起诉讼的行政案件。”北京知识产权法院副院长兼政治部主任宋鱼水称，在此类案件中，该院维持被诉决定、驳回诉讼请求的案件比例较高，截至今年 8 月底，该院 2020 年对此类案件的被诉决定维持率为 89.4%。

宋鱼水指出，商标法第十条作为“绝对禁止”条款，凡属其中任一情形的标志，不仅不能作为商标注册，更不能在市场经营活动中作为商标使用，且任何人可以不受期限限制地请求宣告违反此规定的注册商标无效。

“有害于社会主义道德风尚”是指，有害于我国人们共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯。理论上，通常将“有害于社会主义道德风尚”的规定解释为调整人与人之间以及人与社会之间的行为规范，如果商标由表示色情、赌博或者宣扬暴力的文字、图形或者其他要素所构成，则违反此规定。例如，“干掉他们”“街头霸王”。

随着社会经济的发展，商标注册管理秩序的内容及重点也在不断变化，“不良影响”条款后半段的“有其他不良影响”的内涵外延经历了从模糊到逐渐明确和趋于稳定的过程。现阶段，根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第五条规定，“有其他不良影响”是指，商标的文字、图形或者其他构成要素对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。

对于“不良影响”条款的立法目的，宋鱼水称，商标法属于广义民法，同样遵循优先保护社会公共利益的原则，当商标的私人权利与公共利益产生冲突时，商标法通常会优先保护代表不特定多数人普遍利益的公共利益，而“不良影响”条款在某种程度上即是公序良俗原则在商标法中的具体化。为了避免商标的注册和使用从消极甚至反面的角度，损害我国的社会主义道德风尚、政治制度、政治生活、宗教和风俗习惯等，有必要设置“不良影响”条款，规制部分经营者以牺牲公共利益为代价追求商标标新立异的行为，从而维护社会的公共秩序和善良风俗。

具体而言，判断标志是否具有不良影响，应当以标志或者其构成要素本身为审查对象。如果标志或者其构成要素本身具有有害于我国社会公共秩序和公共利益的含义，则该标志具有不良影响。对含义的界定，应当在当下社会道德文化的背景下，从一般理性人的认知感受出发进行判断。

“相关市场主体需要注意的是，‘不良影响’条款系绝对禁止条款，只要申请注册的商标具有产生不良影响的可能性，可能对社会主义道德风尚或者其他社会公共秩序和公共利益造成损害，则不能核准注册。”张剑说，不同于民事侵权归责原则中的过错认定，“不良影响”条款通常不考虑商标注册申请人的具体主观状态，即使申请人不具有破坏社会公共利益主观恶意，但只要标志在客观上有产生不良影响的可能性，则不能作为商标注册和使用。

此外，“不良影响”条款着眼于对公共利益的维护，不适用于标志仅损害特定民事权益的情形，比如侵害他人姓名权等特定合法权益。如果标志仅损害特定民事权益，应当适用商标法另行规定的救济方式和具体程序，以避免对“不良影响”条款的滥用。为帮助公众更好地理解 and 适用相关法律，北京知识产权法院对涉“不良影响”条款商标驳回复审案件进行了系统梳理，发现常见的案情可分为有害于社会主义道德风尚及具有政治、经济、文化、宗教和民族上的不良影响五大类，对此针对性地发布了相关典型案例。

“具有政治上的不良影响是指，商标可能对我国政治产生消极、负面影响的情形。”北京知识产权法院审判三庭法官助理张航举例称，此前某公司申请注册“革命小酒”商标在白酒、葡萄酒等商品上，然而基于我国特定的历史背景，在无其他相关语境的情形下，相关公众易将“革命”一词与我国革命历史和革命精神相关联，如果将“革命小酒”使用在酒类商品上，容易减弱相关公众心中“革命”一词的严肃性和神圣的象征意义，以致产生不良影响，故不应予以核准注册。

【商版部 摘录】

1.2 【专利】（发布时间:2021-1-4）

2022年1月1日起，一批新的知识产权法律法规已正式实施，它们将如何影响我们的生活？让我们一起来了解一下吧！

国内

1、2022.1.1 起《商标审查审理指南》施行！

为规范商标审查审理程序，保障商标审查审理各环节法律适用统一和标准执行一致，国家知识产权局决定制定《商标审查审理指南》，现予发布，自 2022 年 1 月 1 日起施行，原《商标审查及审理标准》同时废止。

2、2022.1.1 起《商标一般违法判断标准》实施！

为深入贯彻落实党中央、国务院关于全面加强知识产权保护的决策部署，加强商标管理，统一执法标准，提升执法水平。日前，国家知识产权局出台《商标一般违法判断标准》（以下简称《标准》），统一违反商标管理秩序行为的判断标准。本标准自 2022 年 1 月 1 日起施行。

3、2022.1.1 起，国知局不再发放纸质商标注册证！

10 月 12 日，国家知识产权局发布关于调整商标注册证发放方式的公告（第 453 号）。其中提到，自 2022 年 1 月 1 日起，公告注册及其他商标申请产生的商标注册证，以纸件形式提交商标申请的寄发《领取商标注册证通知书》，注册人按通知书指定网址和提取码，登录中国商标网获取电子商标注册证；以电子方式提交商标申请的登录商标网上服务系统获取电子商标注册证。电子商标注册证可自行查看和下载打印。国家知识产权局不再发放纸质商标注册证。

4、2022.1.1 起，启用修订后的商标书式！

2021 年 12 月 10 日，国家知识产权局发布关于修订商标书式的通知。根据国家知识产权局第四六二号《关于发布的公告》，国家知识产权局对相关商标书式作出适应性调整，现将修订后的商标书式予以公布，自 2022 年 1 月 1 日启用，旧版书式将同时停止使用。

5、2022.1.1 起！“尼斯分类第十一版 2022 文本”正式启用

近日，国家知识产权局商标局发布了“关于启用尼斯分类第十一版 2022 文本的通知”，根据世界知识产权组织的要求，尼斯联盟各成员国将于 2022 年 1 月 1 日起正式使用《商标注册商品和服务国际分类》（即尼斯分类）第十一版 2022 文本。

6、2022.1.1 起，新修订《中华人民共和国科学技术进步法》施行

十三届全国人大常委会第三十二次会议 2021 年 12 月 24 日完成了对科学技术进步法的修订，通过健全科技创新保障措施，完善国家创新体系，破除自主创新障碍因素等，为促进实现高水平科技自立自强提供法治保障。修订后的科技进步法还在提升对科技人员激励水平，解决科技型企业融资难题，强化区域科技创新，完善相关法律责任等方面作出了规定。自 2022 年 1 月 1 日起施行。

7、2022 年 1.1 起，《区域全面经济伙伴关系协定》开始生效

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）保管机构东盟秘书处发布通知，宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等 6 个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等 4 个非东盟成员国已向东盟秘书长正式提交核准书，达到协定生效门槛。根据协定规定，RCEP 于 2022 年 1 月 1 日对上述十国开始生效。

8、2022.1.1 起，调整杭州、温州、宁波中级人民法院知识产权案件管辖范围！

根据《最高人民法院关于同意浙江省温州市中级人民法院内设专门审判机构跨区域管辖部分知识产权案件并调整浙江省杭州市、宁波市中级人民法院知识产权案件管辖范围的批复》。调整温州市中级人民法院、杭州市中级人民法院、宁波市中级人民法院知识产权案件管辖范围，自 2022 年 1 月 1 日起施行。

9、2022.1.1 起，判决书、裁定书、调解书将可以电子送达！

2021 年 12 月 24 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国民事诉讼法》的决定。其中提到：

六、将第八十七条改为第九十条，修改为：“经受送达人同意，人民法院可以采用能够确认其收悉的电子方式送达诉讼文书。通过电子方式送达的判决书、裁定书、调解书，受送达人提出需要纸质文书的，人民法院应当提供。

“采用前款方式送达的，以送达信息到达受送达人特定系统的日期为送达日期。”本决定自 2022 年 1 月 1 日起施行。

10、2022.1.1 起，中葡（葡萄牙）专利审查高速路（PPH）试点再延长五年

根据中国国家知识产权局和葡萄牙工业产权局的共同决定，中葡（葡萄牙）专利审查高速路（PPH）试点自 2022 年 1 月 1 日起再延长五年，至 2026 年 12 月 31 日止。在两局提交 PPH 请求的有关要求和流程不变。中国国家知识产权局于 2014 年 1 月 1 日启动与葡萄牙工业产权局的 PPH 试点，该 PPH 试点曾先后延长两次，将于 2021 年 12 月 31 日止。

11、2022.1.1 起，中欧优先权文件电子交换业务由双边平台迁移到 WIPO DAS 平台

根据国家知识产权局第一七七号公告，国家知识产权局自 2012 年 9 月 3 日起开通中欧双边优先权文件电子交换业务。现因欧洲专利局优先权电子交换业务迁移有关安排，其中涉及中欧双边交换渠道获取对方电子优先权文件服务于 2022 年 1 月 1 日起停止。为继续为中欧两局申请人提供电子优先权服务，国家知识产权局与欧洲专利局经协商一致，决定将中欧双边优先权文件电子交换业务迁移至 WIPO DAS 平台。即，对于申请日在 2022 年 1 月 1 日（含）之后的申请，申请人希获得国家知识产权局或欧洲专利局出具的电子优先权文件的，需按照 WIPO DAS 平台要求履行交存、查询手续。具体程序要求和操作指南参见世界知识产权组织（WIPO）网站 <http://www.wipo.int/das/en/>，国家知识产权局网站 https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/6/5/art_1549_99779.html 以及欧洲专利局相关通知。

12、2022.1.1 起，上海将暂停受理专利资助申请！

上海市知识产权局发布关于停止实施《上海市专利资助办法》的通知。通知显示，自 2022 年 1 月 1 日起，停止实施《上海市专利资助办法》（沪知局规〔2018〕1 号），同时将暂停受理专利资助申请，待《上海市知识产权专项资金管理办法》修订完成后，按新政策执行。

13、2022.1.1 起，《上海市浦东新区完善市场化法治化企业破产制度若干规定》实施

为深入贯彻中央关于支持浦东新区推进高水平改革开放的决策部署，推动浦东加快健全优胜劣汰的市场竞争机制，推进供给侧结构性改革，持续优化营商环境，打造社会主义现代化建设引领区，自今年年初以来，市人大常委会大力推动浦东新区破产领域法规制定工作。2021 年 11 月 25 日，上海市第十五届人民代表大会常务委员会第三十七次会议通过《上海市浦东新区完善市场化法治化企业破产制度若干规定》，自 2022 年 1 月 1 日起施行。

14、2022.1.1 起《珠海市促进知识产权高质量发展资助办法》实施

珠海市市场监督管理局（珠海市知识产权局）印发关于《珠海市促进知识产权高质量发展资助办法》的通知。本办法自 2022 年 1 月 1 日起施行。

15、2022.1.1 起，《海南自由贸易港知识产权保护条例》施行！

海南省六届人大常委会第三十一次会议审议通过《海南自由贸易港知识产权保护条例》，自 2022 年 1 月 1 日起施行。

16、2022.1.1 起，《海南自由贸易港科技开放创新若干规定》施行！

《海南自由贸易港科技开放创新若干规定》已由海南省第六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议于 2021 年 12 月 1 日通过，现予公布，自 2022 年 1 月 1 日起施行。

17、2022.1.1 起，《河北省衡水市出台知识产权资助暂行办法》开始执行

近日，河北省衡水市市场监管局和市财政局联合印发《衡水市知识产权资助暂行办法》（以下简称《办法》）。《办法》将于 2022 年 1 月 1 日开始执行。

18、2022.1.1 起，新修订的《四川省反不正当竞争条例》实施

新修订的《四川省反不正当竞争条例》已于 2021 年 11 月 25 日下午经四川省十三届人大常委会第三十一次会议第二次全体会议表决通过，2022 年 1 月 1 日起正式实施。

19、2022.1.1 起，云南省试行公证证明材料告知承诺制

为进一步深化云南省公证领域“放管服”改革，贯彻落实减证便民服务举措，进一步健全制度、完善机制，优化公证服务，更好利企便民，近日，云南省司法厅印发《关于试行公证证明材料告知承诺制的意见》，决定自 2022 年 1 月 1 日起试行公证证明材料告知承诺制。

20、2022.1.1 起，《佛山市三水区促进知识产权高质量发展资助办法》正式实施

近日，佛山市三水区市场监督管理局发布《佛山市三水区人民政府办公室关于印发佛山市三水区促进知识产权高质量发展资助办法的通知》（以下简称《办法》）。《办法》指出，服务机构每举办一期培训资助 3000 元，同一机构同一年度资助最高不超过 6 万元。本办法自 2022 年 1 月 1 日起实施。

21、2022.1.1 起，《巴彦淖尔市知识产权资助奖励办法》施行！

近日，巴彦淖尔市人民政府印发了《巴彦淖尔市知识产权资助奖励办法》。据悉，《巴彦淖尔市知识产权资助奖励办法》共十条，明确了知识产权资助和奖励的对象、范围、标准、申报程序等，单项奖励金额从 0.5 万元至 50 万元不等。本办法自 2022 年 1 月 1 日起施行。

22、2022 年起《大兴区促进知识产权发展暂行办法》施行！

《大兴区促进知识产权发展暂行办法》（下称办法）发布，办法提出，支持知识产权公共服务体系建设。本办法自 2022 年起施行，试行期 2 年。

23、2022.1.9 起，江苏省地方标准《专利申请预审规范》正式实施

为贯彻落实国家知识产权高标准、高质量发展要求，规范专利申请预审业务行为，充分释放预审服务促进产业发展的机制效能，由南京市知识产权保护中心牵头，联合江苏省知识产权保护中心、苏州市知识产权保护中心、常州市知识产权保护中心、徐州市知识产权保护中心、南通市知识产权保护中心、南通市通州区家纺知识产权快速维权中心、南京苏高专利商标事务所（普通合伙）起草的江苏省地方标准《专利申请预审规范》（DB32/T 4157-2021）发布，将于 2022 年 1 月 9 日起正式实施。

24、2022.3.1 日，海口这 3 个规定正式实施

据了解，《海口市知识产权侵权举报奖励暂行办法》、《海口市知识产权维权援助管理暂行办法》、《海口市知识产权服务标准化暂行制度》自 2022 年 3 月 1 日起实施，有效期为三年。

25、2022.7.1 起施行！降低知识产权转让税率并取消专利证、商标证印花税税目！

十三届全国人大常委会第二十九次会议 2021 年 6 月 10 日下午表决通过印花税法，自 2022 年 7 月 1 日起施行。1988 年 8 月 6 日国务院发布的《中华人民共和国印花税暂行条例》将同时废止。印花税法相较于“印花税暂行条例”在知识产权方面的变化为：取消对权利、许可证照每件征收 5 元印花税的规定。这意味着以后商标注册证和专利权证将不用交印花税了！

国外

1、2022.1.1 起，以欧元结算的 PCT 申请费将微调

根据芬兰专利与注册局（PRH）网站消息，由于欧元兑换瑞士法郎的汇率发生了变化，世界知识产权组织（WIPO）决定修改以下 PCT 申请相关费用：新的收费在 2022 年 1 月 1 日生效，更多内容可通过 WIPO 网站（www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf）查询。

2、2022.1.1 起，英国知识产权局将调整 PCT 费用

根据英国知识产权局发布的信息，《专利合作条约》（PCT）费用结构于 2022 年 1 月 1 日起发生变化。

3、2022.1.1 起！法国将启用新的反盗版机构“Arcom”

作为一家官方反盗版机构，法国网络著作传播与权利保护高级公署（Hadopi）10 多年来一直在处理点对点文件共享造成的威胁。2022 年 1 月 1 日，Hadopi 将解散，CSA 将使用 Arcom 名称。这个新的监管机构将扩大调查权力，不仅负责打击盗版，还负责保护未成年人以及打击网络虚假信息和仇恨内容。

4、2022 年开始，美国专利商标局将颁发专利和商标数字证书

美国专利商标局（USPTO）将从 2022 年开始颁发专利和商标注册数字证书，以满足向 USPTO 寻求知识产权保护的发明人和企业家的需求。

5、2022.1.1 起，美国专利局对非 Word 文档提交的申请文件征收附加费

日前，美国专利商标局公布，从 2022 年 1 月 1 日起，对所有未以 Word 文档（即具有.docx 扩展名的文件，PDF 格式文档需缴纳附加费）提交的非临时申请征收 400 美元的附加费。

6、2022.1.1 起，阿根廷序列表提交新格式

阿根廷专利局近期规定自 2022 年 1 月 1 日起，所有专利申请所附序列表都必须以 XML 格式递交。在该规定生效以前，申请人仍可以提交 TXT 格式的序列表。以 XML 格式递交序列表，更有助于专利局将序列表输入国际序列数据库，这样审查员就更容易进行检索和对比。

7、2022.1.1 起，哥伦比亚官费调整

哥伦比亚专利商标局发布第 63360 号官方通知，通知于 2022 年 1 月 1 日调整其官费，且针对企业、青年申请人、小实体企业等提供费用减免政策。

8、2022.1.1 起，马来西亚计划修改的专利法正式生效

2021 年 10 月 13 日，马来西亚国际贸易和工业部副部长称，为了确保马来西亚的知识产权体系符合其于 2018 年 3 月签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RECEP）中的相关要求，马来西亚 AG 商会正在准备 1983 年专利法、1987 年版权法以及 2019 年商标法的修正案。

RECEP 目前已满足了在至少 6 个东盟国家和 3 个东盟对话伙伴国批准才能生效的基本条件，于 2022 年 1 月 1 日正式生效。马来西亚本次修改知识产权相关法律，将是完成马来西亚对 RECEP 批准的重要一步。

9、2022 年起，西班牙知识产权修订案草案生效实施

西班牙专利商标局目前正在准备知识产权修订案，该修订案将影响西班牙的商标、工业外观设计以及新型专利。该修订案计划于 2021 年年底通过，并最终在 2022 年生效实施。

10、海湾合作委员会公布新修订的专利法实施细则，预计在 2022 年 2 月 1 日实施

海湾合作委员会专利局（GCCPO）公布了对应专利法修订案的专利法实施细则，该细则在海湾合作委员会总秘书处官方公报第 25 期予以公布，并预计在 2022 年 2 月 1 日与专利法修订案一起实施。

11、2022.2.10 起，牙买加加入 PCT 条约生效

2021 年 11 月 10 日，牙买加向世界知识产权组织（WIPO）交存了其加入 PCT 的批准文件。自此，牙买加成为了 PCT 第 154 位成员国，其加入将于 2022 年 2 月 10 日起生效。也就是说，自 2022 年 2 月 10 日起，PCT 国际申请将自动指定牙买加，自 2022 年 2 月 10 日起，牙买加的国民和居民将有权递交 PCT 申请。

12、2022.3.10 起，澳大利亚外观设计法改法生效

2021 年 9 月 13 日，澳大利亚专利局在其官网上公布了外观设计法改法通知，此次改法主要包括引入宽限期及简化外观设计注册流程。外观申请 12 个月宽限期的规定将于 2022 年 3 月 10 日生效，此外，在 2022 年 3 月 10 日或之后提交的外观设计将在申请日后的 6 个月自动进行检查并登记注册，而无需申请人提出注册请求。对于 2022 年 3 月 10 日或之后提交的外观设计，将无法选择无需注册即可发布外观设计，改法前规定设计可选择仅公开而不注册，目前该选项已被废除。另外，外观设计注册处将有权在书面决定中对外观设计申请提出形式要求的权利。

13、2022.4.1 起，日本内阁通过修订专利法的内阁令生效

2021 年 9 月 14 日，日本内阁通过了“修订专利法”生效日期的内阁令，规定附则第 1 条将于 2022 年 4 月 1 日生效，同条第 3 项规定将于 2021 年 10 月 1 日生效。

14、2022.5.1 起生效，德国修订专利法加强创新定位

2021 年 8 月 17 日，德国颁布“第二专利法现代化法案”（Second Patent Law Modernisation Act），针对专利法和德国专利商标局（DPMA）的其他知识产权程序进行修订，新规定已在《联邦法律公报》上公布。修正案将于 2022 年 5 月 1 日生效。

15、2022.5.1 起实施，德国专利商标局将提高补充保护证书的年费

自 2022 年 5 月 1 日起，DPMA 将提高补充保护证书的年费，并使商标法与现行马德里国际商标保护体系保持一致。

16、2022.7.1 起，澳大利亚专利盒税制将实施

作为 2021 年 5 月 11 日发布的 2021 年—2022 年联邦预算的一部分，澳大利亚政府宣布将在澳大利亚的医疗和生物技术行业实施 2.064 亿澳元的专利盒（Patent Box）税制。该计划将于 2022 年 7 月 1 日启动。

17、2022 年 7 月，加拿大专利法细则修订案预计生效

为了准备美墨加贸易协定（USMCA）中有关专利期限调整（PTA）的条款，加拿大专利局近期正在修改其专利法实施细则。修改后的专利法细则将适用于所有在细则生效后当天或者 30 天后提交实审请求的专利申请。目前该专利法细则修订案尚未公布具体实施期限，但预计将在 2022 年 7 月 1 日之前生效。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】网络证据认定的考量因素（发布时间:2022-1-7）

近年来，随着网络上的新业态、新模式如雨后春笋般涌现出来，信息的高速传播和广泛应用使得网络证据在知识产权侵权诉讼或专利无效宣告请求案中的分量越来越重。但网络证据具有渠道多样、千差万别、易删除、可编辑的特点，其合法性、真实性和公开性往往会影响案件走向。本文中，笔者将以与网络证据有关的知识产权案例为例，简要说明对网络证据认定的情形。

特殊来源证据合法性待商榷

在广州互联网法院审理的“Y 卡通形象”作品侵权案中，被控侵权人提供了使用 VPN“翻墙”访问境外网站获得的截图、录屏证据，用以证明“Y 卡通形象”在早于权利人的作品登记时间已然在境外网站公开，而权利人对证据获得渠道的合法性提出了质疑。对此法院认为，通过 VPN 进行访问获得的证据，虽然是违反了《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》的相关规定，但其并非是民事诉讼法司法解释所规定的“以严重侵害他人合法权益、违反法律禁止性规定或者严重违背公序良俗的方法形成或者获取的证据”。法院据此认定，由于通过非正常渠道获得的域外证据无法通过常规手段进行查证，它们将不具有完全的证明力，不是“最佳证据”，但只要获取证据是基于证明案件事实的需要，不出现冲击立法目的的情形，则不应将该证据作为非法证据。

知名网站来源证据真实性较强

一般情况下，网络证据若取证自公信力较强、在行业内具有较高知名度的网站，那么它们的公信力较强，从这些网站下载的信息作为证据使用，被法院或无效审理机构认可其真实性的概率较大。但对于域外证据来说，由于其获取途径、来源较为多样，在实际案件中遭遇对方质疑的概率较大，证据提供人往往需要提供更多、更完整的证据链，对证据来源网站知名度和公信力等要素的认定进行辅助证明。在专利无效宣告请求案（决定号 35449）中，请求人提供了大量与来源网站相关的新闻资讯、证明网站用户活跃度的讨论帖目录以及网站注册会员人数等证据，从网站规模和主体角度对域外证据来源网站的知名度和公信力进行辅证，来源网站的真实性得到了审理机构的认可。

上传文件并不等于网络证据公开

在专利无效宣告请求案（决定号 34864）中，请求人提供的网络证据之一是优酷视频网站关于某模型展的网页截屏打印件，该打印件上显示相关视频的上传时间为 2012 年 5 月 5 日。经调查，该上传时间早于某模型展实际展出日期 2012 年 5 月 16 日。根据优酷网的上传规则，用户可以在上传视频时自主选择是否公开，并在其后可以随时改变视频的公开状态。因此合议组认为，在没有其他证据佐证的情况下，无法认定上传人在上传该优酷网视频截图文件时就选择了其状态为公开，其上传文件的行为并不必然导致网络证据的公开，上传时间也不能作为该网络证据的公开时间。

认定网络证据要进行综合考虑

在专利无效宣告请求案（决定号 35449）中，请求人提供的网络证据之一是优酷视频网站关于某模型展的网页截屏打印件，该打印件上显示相关视频的上传时间为 2012 年 9 月 1 日。经调查，某模型展的开幕会时间为 2012 年 8 月 28 日，且在该开幕会之后公信力较强的网易新闻网于 2012 年 8 月 29 日对该模型展也进行了相关报道。虽然专利权人以“优酷网视频上传时可以进行加密处理，可以设置成不是公众想得知就能得知的状态，该时间仅表示上传时间并不能证明一定是公开时间”为由质疑该证据的公开性。但合议组认为，模型展实际在其开幕会时就已然公开，优酷网视频截图文件的上传时间也晚于模型展的开幕时间，上传人在上传视频时的目的是与其他网友分享相关信息，并没有保密的必然需求，其选择状态为公开符合常理。因此，在综合考虑网易新闻网站等因素的情况下，根据高度盖然性，可以认定该优酷网视频截图文件的上传时间即为该网络证据的公开时间。

在请求人“北京 A 公司”针对外观设计专利“沙发椅（ART518）”提出的无效宣告请求案中，使用了来自 Facebook 网站发布的图文信息作为无效证据。经调查，在 Facebook 网站发布的帖子可以进行编辑，且在编辑之后帖子页面显示有“已编辑”字样，同时查阅人可以通过点击页面的“已编辑”或者“查看编辑历史”选项进行查阅编辑时间和修改内容的详细情况。由于请求人提交的 Facebook 网站图文信息证据中显示为“已编辑”状态，但其并未提供证明“已编辑”修改历史详细信息的证据材料，故合议组认为无法证明该网页是何时进行

了何种内容上的修改。在综合考虑 Facebook 网站性质、管理模式及编辑机制等因素的情况下，仍无法确认该证据的真实公开时间。

综上，登录互联网的渠道、网站运营主体性质、网站规模、知名度以及网站本身的运营机制和修改机制等因素是影响网络证据判断的主要因素。证据提供者可以在全面考虑影响因素的情况下，对网络证据进行合理取舍，从而有效维护自身权益。

【孙琛杰 摘录】

1.4 【专利】国家知识产权局关于印发《国家知识产权局公共服务事项清单（第一版）》的通知（发布时间：2022-1-5）

国知发服字〔2021〕36号

各省、自治区、直辖市和计划单列市、副省级城市、新疆生产建设兵团知识产权局，四川省知识产权服务促进中心，各地方有关中心；国家知识产权局局机关各部门，专利局各部门，商标局，局其他直属单位、各社会团体：

为贯彻落实习近平总书记关于知识产权工作的重要指示精神，推动知识产权公共服务标准化、规范化建设，切实提升社会公众和市场主体的获得感和满意度，按照《优化营商环境条例》《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》有关工作部署，编制《国家知识产权局公共服务事项清单（第一版）》，现印发给你们，请遵照执行。

各省级知识产权局要根据《国家知识产权局公共服务事项清单（第一版）》，结合自身职能与发展规划，制定发布本部门知识产权公共服务事项清单。

特此通知。

国家知识产权局公共服务事项清单¹

(第一版²)

序号	事项类别	事项名称	服务内容	服务形式 ³
1		专利申请受理	受理社会公众提交的专利申请。	知识产权业务受理大厅、各地方知识产权综合业务受理窗口(专利代办处);中国专利电子申请网(http://cponline.cnipa.gov.cn)、电子申请客户端;接收邮寄。
			受理专利申请人(权利人)提交的权利恢复申请。	知识产权业务受理大厅;中国专利电子申请网(http://cponline.cnipa.gov.cn)、电子申请客户端;接收邮寄。
			受理当事人或第三方提交的涉及权属纠纷的专利中止审查申请。	知识产权业务受理大厅;中国专利电子申请网(http://cponline.cnipa.gov.cn)、电子申请客户端;接收邮寄。
2	知识产权申请相关服务	专利优先审查受理	受理电子申请专利申请人提交的专利优先审查请求。	知识产权业务受理大厅;接收邮寄。
3		专利费用减缴申请受理	受理申请人提交的专利费用减缴申请。	国家知识产权局政务服务平台专利事务服务系统(http://cpservice.cnipa.gov.cn)进行费减备案。知识产权业务受理大厅、各地方知识产权综合业务受理窗口(专利代办处)、中国专利电子申请网(http://cponline.cnipa.gov.cn)、电子申请客户端、接收邮寄等受理备案后的费用减缴请求。

4		商标注册申请受理	受理社会公众提交的商标注册申请。	商标局商标注册大厅、商标审查协作中心、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、各地方知识产权综合业务受理窗口、商标业务受理窗口;中国商标网(http://sbj.cnipa.gov.cn)。
			受理社会公众提交的马德里商标国际注册申请。	商标局商标注册大厅、商标审查协作中心、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、各地方知识产权综合业务受理窗口、商标业务受理窗口;中国商标网(http://sbj.cnipa.gov.cn)。
5		地理标志申请受理	受理县级以上人民政府指定的地理标志产品保护申请机构或人民政府认定的协会和企业提交的地理标志保护产品申请。	知识产权业务受理大厅;国家知识产权局政务服务平台“地理标志”栏目(http://www.cnipa.gov.cn/col/col1116/index.html);接收邮寄。
			受理申请人提交的地理标志商标申请。	商标局商标注册大厅、商标审查协作中心、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、各地方知识产权综合业务受理窗口、商标业务受理窗口;中国商标网(http://sbj.cnipa.gov.cn)、国家知识产权局政务服务平台“地理标志”栏目(http://www.cnipa.gov.cn/col/col1116/index.html)。
6		地理标志专用标志使用申请受理	受理合法使用人提交的地理标志专用标志使用申请。	知识产权业务受理大厅;接收邮寄。国家知识产权局政务服务平台“地理标志”栏目“地理标志专用标志下载”(http://www.cnipa.gov.cn/col/col1116/index.html)。

7	集成电路布图设计登记申请受理	受理社会公众提交的集成电路布图设计登记申请。	知识产权业务受理大厅、部分地方知识产权综合业务受理窗口（专利代办处）、国家知识产权局政务服务平台“集成电路布图设计”栏目 (http://vlsi.cnipa.gov.cn/home.action)；接收邮寄。
8	专利申请驳回复审受理	受理专利申请人提交的专利申请驳回复审申请。	中国专利电子申请网 (http://cponline.cnipa.gov.cn)、电子申请客户端；知识产权业务受理大厅；接收邮寄。
9	商标异议申请受理	受理社会公众或者在先权利人、利害关系人提交的商标异议申请。	商标局商标注册大厅、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处；中国商标网 (http://sbj.cnipa.gov.cn)；接收邮寄。
10	商标复审申请受理	受理社会公众或商标注册申请人提交的商标复审申请。包括：商标注册申请驳回决定复审、商标不予注册决定复审、商标无效宣告决定复审、撤销或者不予撤销注册商标决定复审。	商标局商标注册大厅；中国商标网 (http://sbj.cnipa.gov.cn)（仅针对商标注册申请驳回决定的复审申请）；接收邮寄。
11	集成电路布图设计登记复审申请受理	受理申请人提交的集成电路布图设计登记复审的申请。	知识产权业务受理大厅；接收邮寄。

12	专利权评价报告出具	受理专利权人、利害关系人、被控侵权人实用新型或外观设计提交的出具专利权评价报告的申请。	知识产权业务受理大厅；中国专利电子申请网 (http://cponline.cnipa.gov.cn)、电子申请客户端；接收邮寄。
13	专利登记簿副本出具	受理专利权人或社会公众提交的出具专利登记簿副本的申请。	知识产权业务受理大厅、部分地方知识产权综合业务受理窗口（专利代办处）；国家知识产权局政务服务平台专利事务服务系统 (http://cpservice.cnipa.gov.cn)。
14	商标注册证明出具	受理马德里国际商标注册人提交的出具马德里国际商标注册证明的申请。	商标局商标注册大厅、商标审查协作中心、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、各地方知识产权综合业务受理窗口、商标业务受理窗口；中国商标网 (http://sbj.cnipa.gov.cn)。
15	专利著录项目变更手续办理	办理专利申请人或专利权人提出的联系人、代理机构等事项的变更。	知识产权业务受理大厅；中国专利电子申请网 (http://cponline.cnipa.gov.cn)、电子申请客户端；接收邮寄。
16	商标变更申请受理	受理商标申请人或权利人提交的商标注册申请项目变更的申请。	商标局商标注册大厅、商标审查协作中心、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、知识产权综合业务受理窗口、商标业务受理窗口；中国商标网 (http://sbj.cnipa.gov.cn)。
17	商标更正申请受理	受理商标申请人或权利人提交的商标更正的申请。内容仅限于申请文件或者注册文件中的名义、地址、商品等项目个别文字错误，不涉及实质性内容。	商标局商标注册大厅、商标审查协作中心、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、各地方知识产权综合业务受理窗口、商标业务受理窗口；中国商标网 (http://sbj.cnipa.gov.cn)。

18	知识产权管理 相关服务	专利无效宣告申请受理	受理社会公众提交的专利无效宣告申请。	知识产权业务受理大厅；中国专利电子申请网（ http://cponline.cnipa.gov.cn ）、电子申请客户端；接收邮寄。
19		专利转让手续办理	办理专利转让人或受让人提出的转让专利有关手续。	知识产权业务受理大厅；中国专利电子申请网（ http://cponline.cnipa.gov.cn ）、电子申请客户端；接收邮寄。
20		注册商标转让或转移申请受理	受理商标权转让人和受让人提交的转让或转移注册商标申请。	商标局商标注册大厅、商标审查协作中心、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、知识产权综合业务受理窗口、商标业务受理窗口；中国商标网（ http://sbj.cnipa.gov.cn ）。
21		注册商标无效宣告申请受理	受理社会公众提交的注册商标无效宣告申请。	商标局商标注册大厅；中国商标网（ http://sbj.cnipa.gov.cn ）；接收邮寄。
22		注册商标续展申请受理	受理商标权利人提交的注册商标续展申请。	商标局商标注册大厅、商标审查协作中心、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、部分知识产权综合业务受理窗口、商标业务受理窗口；中国商标网（ http://sbj.cnipa.gov.cn ）。
23		注册商标撤销申请受理	受理社会公众提交的撤销连续三年不使用注册商标申请。	商标局商标注册大厅、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、中国商标网（ http://sbj.cnipa.gov.cn ）。

			受理社会公众提交的撤销成为通用名称的注册商标申请。	商标局商标注册大厅、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处。
24		专利实施许可合同备案办理	受理专利权人或者其授权的权利人与被许可人提交的专利实施许可合同备案的申请。	知识产权业务受理大厅、各地方知识产权综合业务受理窗口（专利代办处）；国家知识产权局政务服务平台专利事务服务系统（ http://cpservice.cnipa.gov.cn ）；接收邮寄。
25		专利权人专利开放许可声明受理	受理专利权人提交的专利开放许可声明请求文件。	知识产权业务受理大厅、各地方知识产权综合业务受理窗口（专利代办处）；接收邮寄。 （专利开放许可声明尚未开展审查公告，有待《专利法实施细则》和《专利审查指南》完成修订。）
26		专利权质押登记办理	受理专利权出质人与质权人专利权质押登记申请。	知识产权业务受理大厅、部分地方知识产权综合业务受理窗口（专利代办处）；国家知识产权局政务服务平台专利事务服务系统（ http://cpservice.cnipa.gov.cn ）；接收邮寄。
27		注册商标使用许可备案申请受理	受理商标注册人及注册商标使用被许可人提交的注册商标使用许可备案申请。	商标局商标注册大厅、商标审查协作中心、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、各地方知识产权综合业务受理窗口、商标业务受理窗口；中国商标网（ http://sbj.cnipa.gov.cn ）。

28		注册商标专用权质押登记办理	受理注册商标专用权出质人与质权人提交的注册商标专用权质押登记申请。	商标局商标注册大厅、商标局驻中关村国家自主创新示范区办事处、各地方知识产权综合业务受理窗口、部分商标业务受理窗口。
29		知识产权法律、政策事务咨询	向社会公众提供包括知识产权申请、审批、保护、运用、管理、服务等相关的知识产权法律、政策事务咨询。	一号对外咨询服务热线 010-62356655 (1 号键, 专利业务咨询; 2 号键, 商标业务咨询); 知识产权业务受理大厅、各地方知识产权综合业务受理窗口; 局政府网站相关栏目。
30		知识产权审查流程咨询	向社会公众提供商标、专利、地理标志、集成电路布图设计申请流程事务咨询和审查状态咨询等服务。	一号对外咨询服务热线 010-62356655 (1 号键, 专利业务咨询; 2 号键, 商标业务咨询); 知识产权业务受理大厅、各地方知识产权综合业务受理窗口; 局政府网站相关栏目。
31		专利信息查询	向社会公众或申请人提供中国、美国、日本、韩国、欧专局等专利申请和审查信息查询服务。其中, 社会公众可以针对已经公布或公告的专利审查信息查询检索; 专利申请人可以通过其注册电子申请用户就自身所有的专利申请相关信息 (包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告) 查询检索。	国家知识产权局政务服务平台中国及多国专利审查信息查询系统 (http://cpquery.cnipa.gov.cn) 等。
32		商标信息查询	向社会公众或申请人提供商标审查信息查询服务。	中国商标网 (http://sbj.cnipa.gov.cn)。

33		地理标志信息查询	向社会公众提供地理标志保护产品、地理标志专用标志使用企业等信息的查询服务。	国家知识产权局政务服务平台“地理标志”栏目 (http://www.cnipa.gov.cn/col/col1116/index.html)。
			向社会公众提供地理标志商标信息查询服务。	中国商标网 (http://sbj.cnipa.gov.cn)。
34	知识产权信息服务	集成电路布图设计信息查询	向社会公众提供集成电路布图设计公告信息的查询服务。	国家知识产权局政务服务平台“集成电路布图设计”栏目 (http://www.cnipa.gov.cn/col/col1164/index.html)。
35		专利代理机构及专利代理师信息查询	向社会提供中国专利代理机构公示、专利代理师公示、经营异常名单公示、严重违法失信名单公示等信息的查询服务。	国家知识产权局政务服务平台“专利”栏目 (http://d1gl.cnipa.gov.cn)。
36		备案商标代理机构信息查询	向社会公众提供备案商标代理机构信息的查询服务。	中国商标网 (http://sbj.cnipa.gov.cn)。
37		知识产权公共服务机构信息查询	向社会公众提供全国知识产权公共服务机构信息的查询服务。	国家知识产权公共服务网 (http://ggfw.cnipa.gov.cn)。

38	专利文档 查阅复制	向社会公众、专利权利人提供专利申请案卷 查阅复制服务。	知识产权业务受理大厅；国家知识产权局政务服务平台专利 事务服务系统（ http://cpservice.cnipa.gov.cn ）；接收 邮寄。
39	商标档案 查阅复制	向商标权利人、诉讼相对人、公检法部门等 提供商标档案查阅复制服务。	商标局商标注册大厅。
40	集成电路 布图设计 档案查阅	向社会公众提供集成电路布图设计档案查阅 服务。	知识产权业务受理大厅。
41	专利公布 公告查询	向社会公众提供专利公布公告相关查询服 务。	国家知识产权局政务服务平台“专利”栏目 （ http://epub.cnipa.gov.cn ）。
42	商标公告 查询	向社会公众提供商标公告信息查询服务。	中国商标网（ http://sbj.cnipa.gov.cn ）。
43	地理标志 保护产品 公告查询	向社会公众提供地理标志保护产品公告查询 服务。	国家知识产权局政务服务平台“地理标志”栏目 （ http://www.cnipa.gov.cn/col/col116/index.html ）。

44	地理标志 专用标志 使用企业 公告查询	向社会公众提供地理标志专用标志使用企业 公告查询服务。	国家知识产权局政务服务平台“地理标志”栏目 （ http://www.cnipa.gov.cn/col/col116/index.html ）。
45	集成电路 布图设计 公告查询	向社会公众提供集成电路布图设计公告信息 查询服务。	国家知识产权局政务服务平台“集成电路布图设计”栏目 （ http://www.cnipa.gov.cn/col/col164/index.html ）。
46	专利基础 数据开放	向社会公众提供国内外专利基础数据的开放 及批量下载服务。	国家知识产权公共服务网“数据下载”栏目 （ http://patdata.cnipa.gov.cn ）。
47	商标基础 数据开放	向社会公众提供国内注册商标基础数据开放 及批量下载服务。	中国商标网（ http://sbj.cnipa.gov.cn ）。
48	集成电路 布图设计 基础数据 开放	向社会公众提供中国集成电路布图设计专有 权公告数据、中国集成电路布图设计专有权 事务公告数据、中国集成电路布图设计专 有权终止公告数据、中国集成电路布图设计 复审撤销案件数等基础数据的开放及批量 下载服务。	国家知识产权公共服务网“数据下载”栏目 （ http://patdata.cnipa.gov.cn ）。
49	知识产权 信息检索 分析	向社会公众提供专利信息的查询、检索、分 析等服务。	国家知识产权公共服务网“检索查询”栏目 （ http://pss-system.cnipa.gov.cn/ ）、国家知识产权 公共服务网“新一代地方专利检索分析系统” （ http://ggfw.cnipa.gov.cn:8010/PatentCMS.Center/ ） 等；专利文献馆（文献咨询、到馆检索、委托服务）。

【吴青青 摘录】

1.5【专利】杭州高质量专利提升工程现状与对策研究（发布时间:2022-1-6）

经过二三十年的努力，我国知识产权法律法规体系基本建成并与世界接轨，专利申请量和授权量增长速度迅猛。我国虽然已经成为世界知识产权大国，但也有着“大而不强，多而不优”的隐患。30年间，我国专利申请保持高速增长，每增加500万件所用时间明显缩短，第一个500万件用时24年，第二个500万件用时3年，第三个500万件用时2年，专利数量实现跨越式增长。我国虽在绝对数量上遥遥领先，但发明专利申请与授权占比远低于发达国家。

专利质量是彰显创新驱动发展质量效益的核心指标之一，已经成为衡量国家和地区综合实力的重要指标，专利质量提升工程将为杭州创新驱动发展提供重要动力。中国学术界对专利质量研究相对较少。本文从杭州专利发展现状、影响专利质量的因素等进行研究，分析杭州高价值专利发展存在的障碍，并提出提质增效工作的措施。

杭州专利质量发展现状

专利申请与授权总体情况

2020年杭州市专利申请总量达143906件，专利申请量大幅度提高（见图1），比上年同期增长26.72%。2010-2020年间，杭州市专利申请量呈现持续增长的趋势，2017-2020年间，呈现阶梯式增长态势，2020年申请量约是2010年申请量的5倍。

2020年杭州市授权专利累计为92397件，比上年同期增长50.07%。2010-2020年，杭州市的三种专利授权总量总体呈持续高增长态势（见图2），2014年和2016年专利申请量出现负增长，2017年呈现缓慢上升，2020年增速超过50%。

2020年，杭州市发明专利申请占比38.4%，相比2019年上升约0.2个百分点；实用新型占比49.3%，相比2019年上升约1.8个百分点；外观设计占比12.3%，相比2019年下降约2个百分点。2020年杭州申请的专利中，最能反映自主创新能力和商业价值的发明专利申请量为55291件，比上年同期增长27.5%；实用新型申请量70983件，比上年同期增长31.6%；外观设计申请量16248件，比上年同期负增长8.5%（见图3）。发明专利和实用新型专利呈现较大增长

2020年授权专利中，发明专利授权量17326件，呈现较为明显的增长，比上年同期增长47.5%，专利结构改善明显；实用新型专利授权量58539件，比上年同期增长61.1%，增长迅速；外观设计专利授权量16532件，比上年同期增长22.5%。发明专利、实用新型和外观设计专利授权量占授权专利的比重分别为18.7%、63.4%和17.9%（见图4）。发明专利授权比重下降约0.4个百分点，实用新型授权比重上升约4.4个百分点，外观设计授权比重下降约4个百分点。外观设计专利在同期增长、比重上均呈现下降趋势。

高价值核心专利影响因素分析

通常人们认为专利质量包含了技术研发水平、专利文献撰写水平、专利权利的市场影响力等各项因素。如何认识上述因素之间的相互关系、了解市场主体对专利质量的认识，是精准制定专利政策和创新政策的基础。

技术研发水平是影响专利质量的主要因素

根据国家知识产权局调查报告显示，80.1%的专利权人认为技术研发水平是影响专利质量的最主要因素（见图5）。从专利权人类型看，企业专利权人认为技术研发水平是影响专利质量的最主要因素的比例为80.2%，高校为97.7%，科研单位为90.8%，个人为79.1%。

调查还显示，企业规模越大对影响专利质量主要因素的认识越全面，其中，大型企业对于技术研发水平、专利代理质量和专利审查质量的认同度分别为86.5%、42.9%和32.9%。而我国小微企业中认为专利代理质量和专利审查质量是影响专利质量的主要因素的比例均分别不足三成。

专利拥有量越高，权利人拥有专利质量越高

从专利拥有量来看，专利拥有量越高，企业选择“根据市场需求提出创意，自行研发立项，融资投资，产品开发，进行销售”作为自主研发模式的比例就越大。

根据国家知识产权局最新调研数据，从专利拥有量来看，拥有100件以上有效专利的企业在欧洲开展海外研发业务的比例高于其他企业，为50.4%；拥有30-99件有效专利的企业在欧洲开展海外研发业务的比例高于其他企业，为60.7%；拥有10-29件有效专利的企业在日本开展海外研发业务的比例高于其他企业，为27.0%。

从专利拥有量来看，拥有较多专利的专利权人认为，技术研发水平、专利代理质量、专利审查质量对于专利质量的影响较大。从产业来看，就影响专利质量的主要因素而言，战略性新兴产业选择专利代理质量和专利审查质量的比例高于非战略性新兴产业企业，选择两项的占比分别为36.3%和31.4%。

专利质量受研发投入影响

调查显示，在维持年限6年以上的有效发明专利中，研发成本超过100万元的比例为55.7%，研发成本低于100万元的比例为48.1%（见图6）。以专利维持年限作为专利质量指标，则上述调查数据显示出，高质量专利往往具有高研发投入的特征。

根据以上数据特征，建议在具体政策制定和相关认定、评价过程中，重视专利质量的技术基因，避免简单以专利数量看待专利问题，避免进行简单数量比较，应更加重视专利质量、专利布局和研发投入的相关性、研发投入的有效性等因素。

高质量专利总体价值较高

调查显示，已实施且获益超过500万元的有效发明专利中，58.3%维持年限为6年以上，明显超过收益在5万元以下的有效发明专利对应比例（41.7%）。企业专利质量与企业是否遭遇专利侵权具有一定相关性。遭遇过专利侵权的企业中，54.8%有效发明专利的平均维持年限在6年以上，而未遭遇过专利侵权的企业中，只有47.2%有效发明专利的平均维持年限在6年以上。专利收益与专利价值直接相关，而遭遇侵权的专利往往具有高价值特征，应进一步关注专利质量提升以及专利质量对于专利价值的影响。

杭州专利质量提升工程存在的障碍

专利质量不高的影响因素，主要包括政策的不完善及投入不足，法律法规的不完善，社会、

企业等专利意识薄弱等方面。

从刺激高质量专利市场需求来看，杭州并没有出台专门的政策对专利市场建设进行整体谋划，现有政策主要集中在通过加强专利保护而营造良好的市场氛围，直接与市场活动相关的政策并不多。

基于提升专利质量的视角，杭州专利质量提升工程仍然存在以下不足：现有政策作用较为分散，缺少顶层设计；目前专利政策仅通过人才激励提升发明创造积极性，远不足以支撑发明创造质量的提升；专利申请资助政策工具的具体运用仍有改善空间，主要包括资助范围和对象的合理划定，资助申请的审批程序过于简单；专利审查相关政策在数量上明显偏少，缺少专利审查质量管理相关政策；直接与引导支持专利转化实施、建设专利交易市场、规范专利市场行为等相关政策数量严重偏少，对专利价值实现促进作用不足。

杭州提升专利质量的建议

培育高价值核心专利

探索高价值专利培育新模式，加强重点产业高价值专利布局和风险防控，支撑产业创新和国际化发展。实现专利数量和质量双提升，增强企业创新动力，提升知识产权附加价值和国际影响力。专利价值标引以及构建高质量实用新型专利权稳定保障机制，形成一批具有示范作用和效益的高价值核心专利。

实施知识产权优势企业培育计划，鼓励和支持企业开展专利信息分析和专利规划工作，鼓励知识产权优势企业实施企业运营类专利导航项目。支持产业联盟、高校院所、重点企业等培育高价值专利，建设一批高价值专利示范培育中心。建设高价值专利智能挖掘和发现平台，共享高价值知识产权信息和数据，构建一批对产业发展和国际竞争力具有支撑保障作用的专利产品群和专利池。

建立专利质量评价体系

政府相关部门应以国家战略这一高度建立健全专利申请、授权政策，并完善专利质量的评价体系。

告别仅以专利申请量为依据的时代，要结合专利授权率、总量中发明专利的比重、专利的有效转化率等多项指标，体现专利质量评估的合理性和科学性，使专利质量评估有据可依。

着力引进和培养一批熟悉知识产权国际规则、适应国际竞争需要、懂技术、会管理的知识产权专业人才、紧缺人才、拔尖人才、实务人才。

加强专利代理质量与管理

企业专利管理人员负责对内，针对本企业的情况，进行企业专利工作的整体规划、技术情报分析、专利培训、专利挖掘布局和外部专利代理机构的遴选和监管等；专利代理机构则是负责对外，面向众多企业客户，通过大量案件的锻炼，应对更多不同情况的专利业务，能够更

深度地理解专利相关法规政策，具有更好的政策变化的敏感度。

企业专利管理人员和专利代理机构各有所长，相互配合，分工协作，有利于专利整体质量的提高，促进专利行业良性发展。加强对专利代理行业的管理，同时加强企业专利管理人员的培训，加强企业专利管理人员与专利代理机构的相互配合，分工协作提升专利质量的引导力度。

实现专利制度与创新体系的协同

政府应以提供优良的专利审查、保护和服务，为创新主战场提供优质的专利资源和制度环境保障为基础。确立专利政策在创新政策体系中的核心地位，在尊重高质量专利创造的基础上实施高价值专利运用，促进金融、税收等政策和要素资源向专利集聚，将专利融入产业技术创新、产品创新、组织创新和商业模式创新全过程，使高质量专利成为市场实践中利益分享、商业模式、创新创业、组织重构的核心。促进专利制度在科技推动、产业支撑、商业融合、贸易促进、科学决策和文化信用中的作用功能，有效防范国家创新体系下专利制度过度异化的产生，提升高质量专利在经济增长和创新发展中的作用。

【杨其其 摘录】

1.6 【专利】专利检索有哪些种类（发布时间:2022-1-7）

可专利性检索

可专利性检索是为了判断一项发明创造是否具备新颖性和创造性而进行的检索。通过从现有技术文献中查找出与发明创造最相关的对比文献，并按照新颖性和创造性的判断标准对发明创造进行评价，进而得出是否具备可专利性的结论。可专利性检索常用于专利申请前或者技术贸易中的技术评价以及立项前研发是否具有获得知识产权保护的前景预测。

新颖性检索是指为确定发明创造是否具有新颖性，从发明创造的主题对包括专利文献在内的全球范围内的各种公开出版物进行检索，其目的是找出可进行新颖性对比的文献。

创造性检索指的是为确定发明创造是否具有创造性，从发明创造的主题对包括专利文献在内的全球范围内的各种公开出版物进行检索，其目的是找出可进行创造性对比的文献。创造性检索是在新颖性检索的基础上进行的，只有当新颖性检索中未发现破坏新颖性的文献时，才继续进行创造性检索，通过几篇最接近的对比文件结合起来进行创造性对比。

可专利性检索的检索范围为国内外各种公开的出版物，检索结果要求精准。在检索系统的选择上，一般各个国家的国家知识产权局以及一些国际专利组织都提供免费的检索系统，例如中国国家知识产权局、美国专利与商标局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国专利局、英国专利局、加拿大知识产权局、德国专利商标局、澳大利亚知识产权局以及专利合作条约（PCT）等网站都提供有检索系统。除了这些国家和地区的专利部门提供的检索系统外，还有一些数据库服务商等也提供各自的检索系统。为了保证专利文献的查全率和查准率，查新人员应该优先选择专业、集成度高的专利检索系统进行专利检索。目前，集成度高的专利检索系统主要有：德温特创新索引数据库（DII），它集成了德温特世界专利索引（DWPI）和专利引文索引（PCI）中的记录，覆盖全球 90%国家的专利。TotalPatent 专利数据库，包括全球 99 个国家原始专利文献，标题和摘要进行机器翻译，方便检索。IncoPat 科技创新情报平台，包括全球 102 个国家超过 1 亿条专利数据等。这些集成度高的商业性专利数据库为查找全球范围内专利信息的有力工具。

可专利性检索一般步骤为：

（1）在全球范围内检索所有公开出版物，通过阅读专利标题、摘要，确定与检索主题的相关程度，找到相近的发明创造技术文献。对于密切相关的专利文献，要阅读专利全文。

(2) 经过筛选后的对比专利，与查新的技术点进行对比分析。确定对比文献是否可以影响到查新技术的新颖性，若不影响新颖性，则要对查新技术的创造性进行检索。

对于专利查新的检索结果分析部分，对比文献的相关度，可以参考世界专利合作条约组织（PCT）和欧洲专利局（EPO）的检索报告以及国家知识产权局的专业人员出具的检索报告，文献对比分析部分可以借鉴专利对比文献相关度的表示符号，X：单独影响权利要求新颖性的文件，Y：与检索报告中其他 Y 类文件组合影响权利要求创造性的文件；A：背景技术文件，即反应权利要求的部分技术特征或者现有技术一部分的文件；E：单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件。

侵权检索

一、 侵权检索概述

企业

侵权检索包括防止侵权检索和被动侵权检索。防止侵权检索是指为了避免发生专利纠纷而主动对某一新技术、新产品进行专利检索，其目的是要找出可能受到其侵害的专利；被动侵权检索则是指被别人指控侵权时进行的专利检索，其目的是要找出对受到侵害的专利提无效诉讼的依据。

二、侵权检索

1、检索文献类型

从检索文献类型上看。防止侵权检索的文献类型包括世界各国和知识产权组织的发明、实用新型或外观设计专利。就检索工具的出版形式而言，包

括：各专利组织和各国专利局定期出版的专利公报和索引、各专利组织和各国专利局顶起出版的专利公报和索引、各专利组织和各国专利局网站上的数据库、商业化综合性专利数据库（包括光盘版、网络版和联机版）。外观设计专利没有专利的综合性专利索引工具，主要依靠世界各国专利局建立的本国互联网数据库和出版的外观公报。

被动侵权检索的文献类型包括各种出版物。专利意义上的出版物是指记载有技术或者设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。

2、检索结果表达

在检索结果表达方面防止侵权检索和被动侵权检索也有所差异。防止侵权检索在检索文献中找出与检索技术主题密切相关的专利文献，列出其专利文献基本信息主要包括：标题、摘要、申请号、专利号、公开日、专利权人、以及保护期限。而被动侵权检索，检索结果要列出对比文件，来判断专利或者专利申请是否具有新颖性或者创造性。

3、侵权判定

从侵权判定方面来说。防止侵权检索是将侵权产品或者技术要点（方案）与检索到的风险专利进行分析对比，根据发明专利、实用新型专利以及外

观专利侵权判定原则，对可能存在的专利侵权风险进行提示。对于产品确定可能侵权的专利文献，需要进一步对专利文献法律状态进行检索。而被动侵权检索主要是看专利文献是否有效，专利权是否终止，专利权是否在有效的保护地范围。对于法律状态有效的专利，应该判断是否存在无效宣告的理由。如果不符合《专利法》规定的无效理由，应当看下有没有影响侵权专利新颖性和创造性的文献而给出其是否具有专利性的判断意见。

防止侵权检索是指在一项新的工业生产活动（新产品的生产、销售、新技术的应用等）开始之前，为防止该项新的生产活动侵犯别人的专利权，以免发生专利纠纷，而进行的专利信息检索。在产品上市或出口前，企业需要查找目标市场存在的潜在侵权风险，并分析这些专利的侵权状况，对高风险专利提出规避策略。

被动侵权检索是企业被控侵权或指控他人侵权时，确定侵权是否成立以及侵权范围，根据分析结果建议客户采取相应措施。

4、侵权检索步骤

（1）防侵权检索

最大范围内的技术主题检索

检索出该技术主题所有相关的专利（以查全为准）。

主要的检索方法有：主题词 / 分类号、专利相关人（申请人 / 发明人）、日期、特定专利号码检索等。

对比权利要求的人工筛查

按照新颖性和创造性判断标准，找出相似或者相近的专利。

高关联专利进行侵权分析

对于有侵权风险的专利要进行同族专利检索，以便找出相似或者相近专利的同族专利。

在此基础上进行法律状态检索，确定相似或者相近专利及其同族专利的法律状态。

通过引证检索，扩展检索范围，明确专利的法律状态。

侵权分析

对于法律状态目前处于有效状态的高风险专利进行侵权分析。

给出专利申请方案

（2）被动侵权检索

确定是否为授权专利或有效专利，如果未授权或已经失效，则终止检索，否则进入下一步工作

分析是否属于侵权，阅读检索到的专利说明书的权利要求，与被控侵权的产品或方法的技术特征进行比较、分析，判断是否属于侵权。如果不侵权，终止检索，否则进入下一步工作

为无效诉讼的提出而进行检索，具体检索方法与新颖性、专利性检索相同。

技术主题检索

专利技术主题一般指：相同技术属性的一个以上的技术方案集合。相同技术属性可指某一相同特定技术领域，也可以指某一相同特定技术领域内相同特定技术范围。这里所说的每一个技术主题可包含一项以上技术方案。

在企业科技创新之前，要对所要研发的课题进行技术主题检索，将所涉及技术主题的相关技术文献以及专利数据全部检索出来。具体检索过程为：分析检索方案→提取检索要素→找出检索要素表达→选择检索系统→组织检索提问式→检索结果优化→技术方案评价。

专利法律状态检索

一、什么是专利法律状态

法律状态是指在某一特定时间点，某项专利申请或者授权专利在某一国家的权利类型、权利维持、权利范围、权利归属等状态，这些状态将直接影响专利权的存在与否，以及专利权范围的大小。专利法律状态从时间和空间上考虑一般包括地域、时间、权属和保护范围四个方面。

其中地域性主要指：某项专利技术主要在哪些国家申请了专利，在哪些国家，没有申请专利，以后还可能在哪些国家进行专利保护。从时间上面考虑是指：某项技术在该国家保护期限如何，是否已经进入保护期，剩余保护时间还有多久。而专利权利的权属问题主要指：某项技术的专利权利是否发生过转移，现在的专利权人到底都有谁，到底谁是该项专利的实际拥有者。专利的保护范围主要指：专利授权后是否有后续的程序，专利保护范围是否有所变化。

专利法律状态检索是指对某一项专利或者专利申请当前所处的法律状态进行的检索，其目的是了解专利申请授权与否，授权后的专利是否有效，专利权人是否变更，以及与专利法律状态相关的其他信息如何。

常见的法律状态检索类型主要包括：专利权利有效性，专利权有效期届满，专利申请尚未授权，专利申请撤回或者视为撤回，专利申请被驳回，专利权终止，专利权无效或者部分无效，以及专利权转移等。

其中，专利有效性是指专利在检索日及检索日以前，获得专利权，并且仍处于有效的专利。要使专利维持有效专利，该专利不仅要处于法定保护期限内，专利权人还需要按照规定按时缴纳年费。

专利有效期期届满指的是专利在检索日或者检索日以前，被检索的专利已经获得专利权，但是在检索日或者检索日以前专利权的有效期已经超过专利法所规定的期限。

专利申请尚未授权是指在检索当日或者检索当日前，被检索的专利申请尚未公布或者已经公布但尚未授予专利权，该法律状态称为专利申请尚未授权。

专利申请撤回或被视为撤回是指：在检索当日或者检索日前，被检索的专利被申请人主动撤回或者被专利机构判定为视为撤回。

专利申请被驳回是指在检索当日或者检索日前，被检索的专利申请被专利判定机构驳回。

专利权终止是指：在检索当日或者检索日前，被检索专利已经获得专利权，但是由于其未缴纳专利年费而在专利权有效期尚未届满提前无效。

专利权无效或者部分无效是指：在检索当日或者日前，被检索的专利曾获得专利权，但是由于无效宣告理由成立，专利权被专利机构判定为无效。

专利权利转移是指：在检索当日或者检索日前，被检索专利或者专利申请发生专利权人或者专利申请人变更。

专利法律状态检索应用范围主要包括：技术引进、产品出口、专利预警、侵权诉讼、市场监管以及审查意见参照等。

同族专利检索

一、什么是同族专利

人们把至少一个优先权相同的、在不同国家或国际专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献，称为专利族（Patent Family）。同一专利族中的每件专利文献被称为专利族成员（Patent Family Members），同一专利族中的专利文献之间互为同族专利。

二、同族专利的类型

同族专利的类型主要包括：简单专利族、复杂专利族、扩展专利族、本国专利族、内部专利族、人工专利族。

简单专利族：同一专利族中的所有专利族成员共同拥有一个或共同拥有几个优先权，这样的专利族为简单专利族。

复杂专利族：同一专利族中的所有专利族成员至少以一个共同的专利申请为优先权，这样的专利族为复杂专利族。

扩展专利族：在同一个专利族中，每个专利族成员与该组中的至少一个其他专利族成员至少共同以一个专利申请为优先权，他们所构成的专利族为扩展专利族。

本国专利族：同一专利族中，每个专利族成员均为同一工业产权的专利文献，这些专利文献属于同一原始申请的增补专利，继续申请、部分继续申请、分案申请等，但不包括同一专利申请在不同审批阶段出版的专利文献。

内部同族专利：由一个工业产权局在不同审批程序中对同一原始申请出版的一组专利文献所构成的专利族。

人工专利族：也称智能专利族、非常规专利族，即内容相同或基本相同，通过人为归类组成的由不同工业产权局出版的专利文献构成的专利族，但实际上在这些专利文献之间没有任何优先权联系。这样的专利族称为人工专利族。

三、什么是同族专利检索

同族专利检索是指对与被检索的专利或专利申请具有共同优先权的其它专利或专利申请及其公布情况进行的检索，该检索的目的是找出专利或专利申请的同族专利文献。一般同族专利检索是指简单同族专利检索。

一般有专利检索网站都有“优先权”检索入口，通过“优先权”检索可以找到同族专利。目前支持同族专利检索的网站有：欧洲专利局网站、印度专利局网站、德国专利商标局网站和德温特公司 DWPI 数据库。

1.7 【专利】“奥克斯 VS 格力专利案”对医疗器械领域的启示（发布时间:2022-1-5）

近日，奥克斯与格力之间的专利战备受关注，其中多个话题引得“专利圈”内的各位人士广泛讨论，笔者也不例外，并持续关注该案件各个节点和动态，也从中汲取学习要点。

对于奥克斯诉格力的专利战，这里再简单的做个梳理：此次案件所涉名称为“压缩机”的发明专利，专利号为 ZL00811303.3，申请日为 2000 年 8 月 11 日。原专利权人为东芝开利株式会社，专利已于 2020 年 9 月 4 日终止。2018 年 12 月，奥克斯向东芝开利购买了上述压缩机专利。2019 年 1 月，奥克斯以此专利侵权为由向格力发起诉讼。浙江省宁波市中级人民法院的两份民事判决书显示，奥克斯空调股份有限公司起诉珠海格力电器股份有限公司及宁波甬格信息科技有限公司、宁波市江北天泽家电维修部等两例侵犯发明专利权案审理终结，格力电器需要赔偿奥克斯空调合计约 1.67 亿元。该案的争议焦点颇多，已有众多学者对这些焦点进行了分析解读，笔者这里不再展开。笔者作为医疗器械领域知识产权从业者，本篇心得文章主要从“奥克斯 VS 格力案”对于医疗器械专利的启示进行展开。

“奥克斯 VS 格力案”可以用在医疗器械领域中么

“奥克斯 VS 格力案”可以用在医疗器械领域中么？笔者认为：可以！

医疗器械是多学科、高新技术综合的产物,涉及机械、光学、电子、信息、材料等学科,产品的验证还涉及生物学评价、动物实验、临床试验、实验设计、统计分析等一系列生物、医学研究，是“专利战”频发领域。

不可否认的是，对于医疗器械领域，创新是永不过时的焦点，尤其是对于三类器械而言。然而，对于三类器械，产品注册周期要通过注册检验、临床评价、注册申报等多个步骤，用时周期相对传统制造业、智能制造、互联网等行业而言要冗长的多，还需要指出的是，近年来，医疗器械行业加速内卷，竞争激烈，对于医疗器械领域而言，为了能够快速打破企业天花板，加速产品上市，抢占高潜力的细分市场，收购/并购是一条典型的捷径。目前，医疗器械产品技术创新点处于快速更迭中，新技术对于旧技术的影响具有颠覆性，专利正是这种更迭方式的体现之一，专利的收购/并购也正是相关并购的重要举措，具有创新性、独占性、技术性的高价值专利也正是医疗器械企业纷纷买买买的重要“商品”。各方面的收购/并购是医疗器械企业维持快速发展，保持市场与开拓市场、维持竞争的重要方式，这也是医疗器械行业相比于其他行业的不同之处，而且伴随着“license in”的流行，留给国内医疗器械企业“me too”创新的时间将更短，创新性医疗器械专利的收购/并购自然就能够纳入到本企业的产品保护领地中，从而更好更快更精准的发挥法律保护作用，这恰是专利本质的一种体现。

另外，我们也都知道，由于我国人口众多，病患基数大，对于医疗器械的需求自然也就很大，尤其是三类高值器械而言，更是如此。对于该类医疗器械创新产品的研发，其技术起源往往来源于一线的临床医生，他们是医疗器械的直接使用者，在日常的使用实践中积累的大量的经验和心得，这些经验和心得往往能够点燃他们对现有医疗器械改进从而更好服务患者的灵感，因此医疗机构的临床医生更是医疗器械产品创新的发明者，在医疗器械科技成果转化中具有非常独特且重要的意义，对高端医疗器械创新发展而言具有“吹哨人”作用，因而，在此过程中产生的专利自然就高价值十足。这些高价值专利为产业发展提供非常必要的技术储备，也是医疗器械领域“产学研”的重大宝藏，这些高价值专利的运营方式不但能够助于相关研发企业攻克技术难题，促成医工双赢局面，还能够提升国产高端医疗器械整体水平，这种路径应当是鼓励和扶持的。

医疗器械专利从业者可以从“奥克斯 VS 格力案”中学到什么

需要承认的是，之所以“奥克斯 VS 格力案”广受关注，其中一个非常重要的因素就是相关从业者可以从该案的各个细节深挖很多，进而从中学到相关知识，对于医疗器械专利从业者而言，自然也不例外，而且更加深刻，笔者认为可以至少从“奥克斯 VS 格力案”中学习如下几项知识。

①**深刻理解技术方案**。奥克斯之所以能够暂时力压格力一头，很重要的一个原因在于检索的专利准确，做到了外科手术般的精准打击，达到这种程度，必然要有深厚扎实专业的技术方案理解作为保证。对于医疗器械专利工作而言，由于医疗器械产品的多学科属性，且专利从业人员对医学、生理学、解剖学等知识的匮乏，对技术方案的理解成为了一个困扰大家的难题，而这些又恰是医疗器械专利的基石，马虎不得，行百里者半九十，如若对医疗器械专利的技术方案不能做到深厚扎实专业，后续的检索、挖掘、撰写、审查、答复、规避、维权自然成为无本之木无水之源，更不可能做到检索准确性、撰写完善性、审查稳定性，因此我们医疗器械领域的 IPR、代理人、审查员应当共同将技术方案相关知识做到心中有数，尤其的企业 IPR 更应当做到了熟于胸，才能更好的把控整个流程。

②**保护范围的恰当性**。奥克斯选择的诉讼专利，其专利权利要求保护范围因为数值的原因，貌似不大，但是威力却如核弹一般，格力无法将核心权利要求无效，而且其产品也落入到其保护范围中，显然这就是一种保护范围恰当性的典型体现。对于医疗器械而言，对于保护范围的恰当性更加重要，因为代理人、审查员等因为工作时间、所学专业、医疗经验等原因，导致一些案件的权利要求保护范围的确立难免存在偏差，这就很大程度上取决于医疗器械企业 IPR 的把控，IPR 从中起到了定海神针的作用，作为纽带桥梁将保护范围落实到恰当。而且从近两年国内医疗器械公司发起的专利诉讼来看，有相当一部分专利均是宣告全部无效，显然我们以 IPR 为代表的从业者对于医疗器械专利的保护范围恰当性还有很大的学习提高空间，对于医疗器械专利而言，尤其是 Me too 和 Me better 阶段的产品，权利要求不必拘泥形式上的大，应当做好现有技术的检索，把控好区别技术特征，研判好实际解决的技术问题，做好显而易见的判断，把实际的必要技术特征作为重点进行阐述，做好权利要求清楚简要和说明书的完整的把控。

③**做好专利分析排险工作**。奥克斯选择的诉讼专利，不论格力方检索到还是没有检索到，显然并未做好相关的排险工作，当然这是作为事后角度来看，但也给我们从业人员敲响了一个警钟。对于医疗器械专利而言，面临的局面其实更加严峻，因为目前我

国医疗器械产品尤其是高端医疗器械产品，市场占有率还是以外资企业为主，他们普遍实力强大，高度重视知识产权，在专利保护上有着绝对的话语权，对于大部分立志于做高端医疗器械的企业而言，其潜在竞争对手或对标产品往往是外资企业（产品），因此在面对专利保护问题时，往往是在和外资企业的专利进行“battle”，这就更应该促使我们做好产品上市前的风险排除，做好专利分析和排险工作，虽然有“Bolar 例外”作为缓冲，但是结果依然会很被动，从近两年外资医疗器械企业对国内医疗器械企业发起的侵权诉讼来看，有时会对国内多个厂商同时发起，从而发生“双黄蛋”甚至是“三黄蛋”的局面，我们尝到的甜头确实不多，而且随着我们国内医疗器械产业的发展，国内各个企业之间的竞争也逐渐增大，之间的商业摩擦和专利诉讼也逐渐增大，因此针对自身产品，不论国外竞品还是国内竞品的专利分析和风险排除工作乃至建立“专利联盟”意义十分重大。

④做好商业秘密和竞业限制工作。从奥克斯诉格力案件看，格力公司不少数量的研发工程师、专利工程师跳槽到了奥克斯，这不可避免的形成了技术交叉，从商业角度、职场角度来看，这种跳槽行为是无可厚非的，但是技术的流动应当引起重视。对于整个医疗器械领域，尤其是高端医疗器械板块，不论是研发工程师还是专利工程师，高水平的人才始终是摆在第一位的，人兴则兴，但是由于市场利好等多种因素，医疗器械人员之间的流动相比于传统行业要频繁的多，而且也存在竞争主体之间的互相“挖角”，这不可避免的会发生技术转移从而引发摩擦纠纷。从这两年涉及医疗器械的知识产权案件来看，由于核心技术人员的流动而引发的商业秘密、专利权归属等案件层出不穷，且数量逐渐增多，因此，医疗器械企业相关知识产权从业人员应当将商业秘密等纳入工作范畴，主导或者辅助做好商业秘密的三性工作，尤其是做好知识产权方面的保密性举措，落实专利奖励政策，把控专利各事务流程，研判发明人实质贡献，监控竞业人员专利申请动态等。但是，还需指明的是，对于技术人员的流动，本身是正常行为，其在任职期间通过自身领悟而形成的经验，通过自身提高而对本领域技术的理解，通过自身学习而掌握的专业功力，不宜与企业自身核心技术绑定，这一点在商业秘密和专利权的使用上应当给与甄别。

结语

“奥克斯 VS 格力专利案”在各个角度均引起了广泛关注，在各个领域的专利工作均具有相当大的启示，且两公司之间的后续博弈依然值得持续关注，感兴趣的读者可以和笔者取得联系，一同交流学习提高。

目前，国内各大领域医疗厂商联动产学研医生多方力量，不断创新，推动中国医疗器械产业更智能化、精准化、科技化的发展，也会逐步摆脱国外竞品带来的压力和技术障碍，作为典型的战略新兴产业，医疗器械的专利问题也必然会更加热点化、复杂化、技术化，还需我们知识产权从业者一道，不断加强学习，提升专业能力，共同迎接新的挑战。

【贺姿 摘录】

1.8 【专利】审查意见技术性答复要点（发布时间:2021-1-6）

今天我们谈论一下审查意见答复。很多新人入行之后主要从事两个工作。一个工作就是新申请文件的撰写，另外一工作就是审查意见答复。审查意见答复尤其是创造性部分。在审

查指南里面规定了三步法，三步法是审查员和代理人来针对某一个案件是否具有创造性、能否授予权利的一个标准。

审查意见答复的创造性可以分成两个层次，第一个层次就是技术性层次，虽然大家以三步法为指导，但实质上大家都是在技术层面进行研究。也就是说，你主要是和审查员去沟通审查员所描述的技术认知对不对？对文件是不是公开了上述特征？是不是和本申请特征一样？这个是现阶段绝大多数代理人从事审查意见答复的一个主要思路。也称之为第一阶段。

在这个之上，我自创的法律性审查意见答复。它的指导思路就是主要以三步法为核心，需要对三步法有一个深层次的认知并以此为基础，把技术上的东西进行揉和。也就是说，以法为刚，技术为血肉来进行答复。而在前一阶段主要是以技术答复为主，适当的关注法律答复。

对于一些新人，或者说入行时间不长、答复审查意见水平不高的代理人，主要是以技术性答复为主。

何为技术性答复、或者是技术点答复？就是不考虑或者较少考虑三步法的基本逻辑，答复点主要在技术上进行阐述。

如何寻找答复点。主要是去看审查员技术描述是否准确。我们都知道审查意见答复，主要就是三个文件：本申请、审查意见和对比文件。审查意见就是依据三步法，把本申请和对本件的内容进行比对，然后推理、具体分析得出是否具有创造性结论。

我们在技术性的描述的时候，需要关注的是审查员对本申请的认定是否正确。另外对于对比文件的认识是否正确？如果说对本申请认定正确，对比文件认定正确，那很多代理人会认为这个意见就没有办法处理，审查员说的都对。

但实际上可能会有各种问题，我们再看如何认为审查员描述是否正确？必须遵守这个原则：不能简单的看技术手段、或者技术方案，要结合技术问题，技术效果来看，也就是说从整体上来看待这个手段。

我们在整体逻辑上来判断的时候，我们还需要注意：一个特征不能孤立的看它的手段、问题和效果，要把它放在整个文件这个大背景下，来看是不是被公开了，描述的是否准确。举例子来说，一个技术手段本身可以解决多个问题。脱离了本申请或者对比文件，在多种应用场景下，可能实现不同的问题，解决不同问题有不同的效果。但是在申请中，往往只能解决一个问题或者某几个问题，而不能解决所有的问题。

但是审查员在适用的过程中，他往往会根据他自己的需要去设定他需要的一个效果。但是这个问题和效果在本申请和对比文件中并没有存在。如果你只是简单的看本申请。发现手段本身是一样的，这个时候会发现审查员推理是正确的，但实质上是有问题的。

我以前总举一个例子，这例子不是很准确，但是问题说的很清楚。比如汽车是手段，汽车在对文件中的作用是载乘客。然后汽车在本申请也存在。手段是一样的，但是汽车在本申请面的作用是在车里面去避雨这一效果。我们来按照三步法推论，会发现都公开了汽车。审

查员可能会认定在第一个汽车所运用的效果是运载乘客，第二个也是运载乘客，或者说都是一种用于解决交通的运输工具等等，这样的话，发现两个问题是一样的。这两个作用是一样就有技术启示了，但实质上两个作用是不同，一个是运载乘客，一个是避雨。

总结：

我们一定要对审查意见答复的两个层面有一个认识。

我们现阶段是在技术上答复，但是未来我们肯定朝着法律性答复去做。我们主要是依据三个问题来请答复：审查意见、本申请和对比文件。在以技术性答复为主的情况下，我们一定要关注这个技术特征或者技术方案的整体性。不能只看手段，还需要看问题和效果。要放在对文件或本申请的整体背景资料上去描述。里面的核心点就是作用的描述。审查员往往会人为的去把技术的作用进行概括，上位化、手段化、区别特征化等来实现三步法的建立。所以说我们必须得充分认识审查员的这种策略，有针对性的指出。这个就是我们关于审查意见答复技术点的内容。

【任 宁摘录】

热点专题

【知识产权】对申请美国专利七个常见问题的深度解答

我国《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》及《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》颁布后，明确提出了每万人口高价值发明专利拥有量、海外发明专利授权量等发展指标。在国家知识产权战略方针的指引下，基于中国企业更深入参与国际市场竞争的需要，海外专利的申请和策略将成为中国优秀企业急需考虑的问题。本文作者基于在美国、中国多年的执业经验，对企业申请美国专利的常见实务问题进行解答，并给出美国企业实务干货经验供借鉴。

如无特别说明，本文主要是从发明专利的角度展开讨论。

1、在中国申请不了专利的科技成果，说不定能在美国申请专利？

中美两国的法律，对于专利保护的客体而言有所区别。美国专利法中对于可申请专利的客体规定在美国专利法 35 U.S.C. § 101 条款，其规定是相当宽泛的^[1]，且不同于中国专利法将某些客体进行明文排除。但是，其在司法实践中，会通过相关典型案例对于法规的解释进行司法调整。根据笔者以往的经验，在中美专利法的差异方面，企业对商业方法、软件、疾病的诊断和治疗方法比较关注。

在美国法律下，商业方法（business methods）、软件相关的发明（也叫计算机实施的发明- computer implemented inventions），以及疾病的诊断和治疗方法都是可以申请获得发明专利的。

然而在美国专利申请实务中，以上三种发明要想最终获得美国专利局（USPTO）的批准是有难度的。商业方法和软件相关的发明经常被审查员认为属于抽象概念（abstract idea）而不是专利法保护的客体，也就是不适格（ineligible）。疾病的诊断和治疗方法则经常被审查员认为属于自然规律（law of nature）而不适格。一旦审查员认为不适格，就会在发出的通知（Office Action）中以不符合美国专利法 35 U.S.C. § 101 条款而给出拒绝（rejection）。

为了降低在专利申请阶段遇到“35 U.S.C. § 101 rejection”的风险，笔者建议在专利撰写时在说明书中明文写清楚本技术方案相对于现有技术（prior art）有哪些技术进步（technical improvements）。笔者通常在说明书综述（Summary）部分用“improvement”或者“advantage”这样的清晰字眼来描述技术进步。这样可以降低将来申请阶段遇到 35 U.S.C. § 101 rejection 的风险。即使遇到了，在答复时也可以用本技术方案实现了技术进步因此适格来争辩，并向审查员指出在说明书中有明文支持。

在中国法律下，《专利法》第 25 条明确规定智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。因此，疾病的诊断方法已经被中国《专利法》排除在保护客体之外，但是关于商业方法和软件相关的发明创造在满足一定条件下依然属于《专利法》的保护客体。

在实务中，《专利审查指南》第二部分第一章 4.2 节中关于智力活动的规则和方法中规定，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规

则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据《专利法》第二十五条排除其专利权的可能性。由此，商业方法和软件相关的发明并不是完全被排除在《专利法》保护的客体之外。申请人在将商业方法、软件相关的发明创造提交专利申请以及答复审查过程中，笔者建议考虑将权利要求记载的内容作为一个整体，对其中涉及到的技术问题、解决技术问题的技术手段、与技术手段对应的技术效果进行分析和争辩，以获得审查员的支持。

2、不小心公开了技术成果导致丧失中国专利申请权，说不定还能在美国申请进行补救？

中国《专利法》第 24 条规定专利申请前不丧失新颖性公开的宽限期为 6 个月，而且《专利法》对允许公开的方式有明确的限定，包括：1) 在国家出现非常情况时为公共利益目的首次公开；2) 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出；3) 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表；4) 他人未经申请人同意而泄露其内容的。

而在美国法律下^[2]，申请前允许公开的宽限期（grace period）为申请日（有优先权的指优先权日）之前一年。另外，美国法律对申请前允许公开的方式并无特别限制，公开方式灵活，比如发表论文以及网上公开都允许。在宽限期内的公开不丧失新颖性。公开人可以是发明人自己，也可以是直接或者间接从发明人那里获得发明信息的他人。

因此，如果不慎将技术成果公开未能及时申请中国专利，或者公开方式不符合中国法律允许的情况（比如发表论文或者网上公开），仍然有可能申请获得美国专利予以弥补。

3、如何保证申请美国专利时具有合法的申请资格？

由于中国《专利法》明确规定职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。因而，单位仅需要在内部制度方面保证员工的工作成果确认为职务发明，就可以直接申请中国专利，无须另行提交申请权利方面的证明。

然而，美国法律下，雇主和发明人主要靠专利权转让协议（assignment）来保证雇主合法的获得申请权利。因而，实务中一种常见做法是在每次提交美国专利申

请时发明人都需要签署一个专利权转让协议 (assignment)。这个协议通常将一个具体的美国专利申请的全部权利 (包括申请权) 由发明人转让给雇主。外部律师通常会将专利权转让协议提交给 USPTO 做 “assignment recordation”。完成后 USPTO 的 Public PAIR 系统 “assignments” 一栏会公开专利权归属信息 (包含转让方, 受让方, 但不包含转让协议本身)。专利权受让方 (assignee) 也会出现在公开的专利文件首页。

4、申请美国专利, 必须主动披露哪些重要信息?

中国《专利法》第 36 条规定了申请专利时参考资料的披露义务, 即发明专利的申请人请求实质审查的时候, 应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。发明专利已经在外国提出过申请的, 国家知识产权局可以要求申请人在指定期限内提交该国为审查其申请进行检索的资料或者审查结果的资料; 无正当理由逾期不提交的, 该申请即被视为撤回。但是, 中国专利相关法律规定并未明确对参考资料 (或现有技术) 披露的具体要求, 除了国家知识产权局的要求之外, 法律也未明确申请人未能准确披露参考资料 (或现有技术) 的法律后果。

但是在申请美国专利时, 从提交专利申请到专利授权过程中, 和专利申请有关的每个人 (实务中主要是发明人以及内部和外部律师), 都有义务主动向 USPTO 提交已知的对于批准该专利申请有重要影响 (material to patentability) 的信息^[3]。这类信息主要包括现有技术参考文献, 也包括在先公开使用和销售信息等。

在申请过程中, 如果 USPTO 发现申请人故意不提交已知的重要信息, 会拒绝授权。即便侥幸获得了授权, 如果将来原告以此专利提起诉讼, 被告可能发现原告先前有故意不提交的不当行为 (inequitable conduct), 进而可能导致专利权无法执行 (unenforceable) 而使得原告败诉。

在实务中有两点值得注意。第一是法律没有规定申请人必须去专门做检索找到重要的信息比如参考文献并提交, 已知有这样的信息则提交即可。第二是不符合 “material to patentability” 的信息不需要提交, 因此无需提交大量的技术背景文献或者为了凑数而提交。笔者在美国曾经代理过多家国外企业, 一种常见做法是只提交发明人提供的参考文献以及同族专利申请中被其他国家专利局引用的参考文献。

5、美国专利局在申请过程中解释权利要求的标准与中国有什么不同？

在美国法律下，专利申请过程中，审查员采用最宽合理解释（Broadest Reasonable Interpretation）标准来解释权利要求。最宽合理解释的第一个要求是合理，然后在合理的前提下才是最宽。

这一标准给予了审查员在检索现有技术时较大的自由度。例如审查员在评价非显而易见性时引用的参考文献有两个要求：1) 与发明来自同一技术领域（the same field of endeavor）；2) 与所解决的技术问题合理相关（reasonably pertinent）。然而在实务中常常会遇到审查员引用的参考文献来自于不太相同的技术领域，或者解决有明显区别的技术问题的情况，这正是因为最宽合理解释有较大的主观性。此种情况下争辩审查员引用的参考文献不符合以上两个要求较难成功，通常只能争辩权利要求与参考文献具体的差异，或者修改权利要求来使得审查员缩减最宽合理解释的范围。

在中国法下，有业内专家提出“时机论”^[4]和“语境论”^[5]的解释方法。笔者理解，语境论更符合本领域普通技术人员理解专利的方式，有利于法律保护申请人作出的实质性贡献。中国的法律亦有类似的规定，例如《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》规定：人民法院应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语。权利要求的用语在说明书及附图中有明确定义或者说明的，按照其界定。

与美国专利申请程序不同的是，中国《专利审查指南》限定了审查员可以引用的对比文件的范围，例如：该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。^[6]由此，中国审查员在援引现有技术时的自由度相对较小。

6、为什么与美国审查员电话会晤非常重要？

在美国专利申请中，与审查员电话会晤（Examiner Interview）是笔者最为推荐的选项，没有之一。国外企业大多强制要求或至少鼓励外部律师在答复通知（Office Action）前和审查员电话会晤。这种电话会晤目前可在线预约，十分方便，并且审查员态度大多也很积极。笔者曾在国内晚上多次与 USPTO 审查员电

话甚至视频会晤并卓有成效。

电话会晤有两个显著的益处：

第一，有效地与审查员沟通可以避免不必要的后续官费和律师费。在电话会晤前律师会发给审查员要讨论的内容（interview agenda），可包括简要的争辩理由和权利要求修改。如果审查员同意争辩理由或者修改可以克服当前的参考文献，则据此提交答复即可。如果审查员不同意，笔者会询问审查员有何建议，很多时候审查员会告知建议的修改方向。然后在答复中参考审查员的建议修改，获得批准的机会也比自己单方面修改要高。因此电话会晤花去几百美元的律师费，完全有可能节省后续提交继续审查请求或者上诉导致的数千美元甚至更多的官费和律师费。

第二，成功的电话会晤可以减少将来诉讼中的禁止反言（prosecution history estoppel）风险。在美国专利诉讼中，被告会寻找原告专利权人在申请过程（prosecution history）中留下的对原告自身不利的论述。因此越简洁的 prosecution history，被告越难找到对原告自身不利的论述。如果在电话会晤中和审查员商讨，就如何获得批准达成一致，则在正式答复中，笔者往往只在 interview summary 中说明双方已在电话会晤中就批准达成一致，并提交审查员同意的修改内容，但不会再去详细解释如何克服参考文献，因此答复会很简洁，律师费用也较低。

7、收到美国专利批准通知后该做什么？

在美国专利申请收到批准通知（Notice of Allowance）后最主要的事情是决定是否提出分案（Divisional Application）和续案（Continuation Application）。分案和续案都可以要求母案（已批准的申请）的优先权。但分案和续案相当于一个新的申请，因此官费和律师费都类似于一个新的申请。

如果在申请过程中，审查员认为权利要求包含多个不同的独立发明则会发出限制性请求（Restriction Requirement），要求申请人在母案中选择其中一个发明（通常是一组权利要求）被审查，而取消（cancel）其他权利要求。母案被批准后，被取消的其他权利要求则可以通过提出分案来获得审查。以笔者经验来看，实务中有些国外企业会有意地获得限制性请求进而提出分案，但更多的还是在一个申请中权利要求只包含一个发明，来避免限制性请求以及分案的官费和律师

费。

续案则主要是用于获得比母案更广的权利要求保护范围，在专利布局中起着重要作用，因此在实务中较为普遍。以笔者经验来看，提出续案通常有两种情况。第一种是母案授权获得的权利要求保护范围并未达到能够获得的最广范围，因此提出续案。这种情况更多是由外部律师经过评估后向企业提出建议。第二种是申请人在母案中会主动提出较窄的权利要求保护范围，争取尽快获得授权将特定技术先保护起来，然后提出续案既可以争取获得更广的保护范围，也可以有针对性地调整保护范围去覆盖竞争对手的产品。这种情况更多是由企业事先告知外部律师。

在中国法律下，专利相关法律仅规定了分案申请，且对分案申请进行了严格的限制，包括 1) 分案申请的提出时间^[7]；2) 分案申请、再次分案申请应当是原案申请、原分案申请的申请人；3) 分案申请、再次分案申请的发明人，应当是原案申请、原分案申请的全部或部分^[8]。

尽管如此，从申请策略角度来说，由于申请人在专利申请过程中存在诸多限制，例如每一次修正必须进一步限定权利要求的范围，导致专利申请的母案权利要求保护范围过窄。因此，在明确区别技术特征之后，申请人可以提出分案申请以获得更宽的保护范围，或者有针对性地调整保护范围。当然，在此过程中，申请人应当注意避免《关于规范申请专利行为的办法》中规制的非正常申请专利的行为。

注释：

[1]美国法典 35 U.S.C. § 101: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor.

[2]具体请见美国法典 35 U.S.C. § 102(b)(1)。

[3]具体请见美国联邦法规 37 C.F.R. § 1.56。

[4]“时机论”的基本观点是，对专利权利要求的解释应该严格把握解释时机，以权利要求本身的含义不清楚或者没有明确的唯一含义为前提，亦即当权利要求本身的文

字含义清楚时，不能采用说明书和附图等内部证据对权利要求进行解释，只有权利要求本身的含义不清楚、没有明确含义时，才能运用权利要求书、说明书及附图等对权利要求进行解释。参见张鹏：《论权利要求保护范围解释的原则、时机和方法》，载《专利法研究(2009)》，知识产权出版社 2010 年版，第 264-276 页。

[5]“语境论”，是指在确定权利要求的含义时，应当首先结合权利要求书、说明书、附图等内部证据，必要的时候也应当结合所属技术领域的教科书、技术词典等外部证据，对权利要求作出合理的解释。在解释权利要求时应当首先从内部证据开始，而不是从外部证据开始。当内部证据足以确定权利要求的含义时，不需要采用外部证据；只有当内部证据不足以确定权利要求的含义时，才有必要借助于外部证据来解释权利要求。参见刘庆辉：《专利授权程序中的权利要求解释》，载《知识产权》2017 年第 6 期。

[6]参见中国《专利审查指南》第二部分第三章第 2.3 节

[7]根据中国《专利审查指南》第一部分第一章第 5.1.1 节（3）规定：申请人可以提交分案申请的时间为收到专利局授权通知之日起 2 个月、或收到驳回决定之日起 3 个月内、或提出复审请求以后以及对复审决定提起行政诉讼期间。对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。

[8]参见中国《专利审查指南》第一部分第一章第 5.1.1 节（4）、（5）的规定。

【李晴 摘录】