



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

第五百零七期周报

2022.08.07-2022.08.13

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906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】真假“中国黄金”：同名商标侵权案，法院最终怎么判？
- 1.2 【专利】俄罗斯发明专利申请简介
- 1.3 【专利】申请人收到“非正常专利申请的自查及整改通知”不要慌，记住这五点！
- 1.4 【专利】浅谈专利申请文件中背景技术的撰写
- 1.5 【专利】诺基亚赢得专利诉讼，OPPO 和 OnePlus 在德国遭禁售

● 热点专题

【知识产权】

每周资讯

【商标】真假“中国黄金”：同名商标侵权案，法院最终怎么判？

“中国黄金”从字面上看，是对产地和黄金这一贵金属名称的通用称谓。那么，在“中国黄金”已被申请注册商标的情况下，其他企业对这四个字的使用是否侵犯商标权？福建省三明市中级人民法院对外公布的判决结果给出了答案。

一、“中国黄金”与“中国黄金珠宝”

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称珠宝公司）成立于 2010 年 12 月，系中国黄金集团有限公司（以下简称黄金集团）关联企业，经营范围为委托加工、销售、收购黄金等。

2011 年 3 月，国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）授予黄金集团两款注册商标，明确黄金集团享有“中国黄金”“ChinaGold”（以下简称案涉二商标）注册商标所有权，核定使用商品为：贵金属锭、贵金属合金、银制工艺品、装饰品（珠宝）等。注册有效期至 2021 年 3 月，后续展至 2031 年 3 月。

2016 年 4 月，黄金集团与珠宝公司签订商标使用许可合同，约定黄金集团排他许可珠宝公司在中国范围内使用案涉二商标，授权期限至商标有效期限届满。2018 年 12 月，黄金集团授权珠宝公司许可关联企业和加盟商等，在许可期限及地域范围内使用案涉二商标，并享有对侵害商标权和不正当竞争行为提起行政投诉、起诉、举报、鉴定等权利。

经黄金集团及珠宝公司长期经营、宣传及使用，“中国黄金”作为珠宝公司的企业简称和字号，在我国黄金珠宝行业具有了一定的知名度。为提升案涉二商标的

知名度,黄金集团及珠宝公司多年来多次参加行业评比活动,先后获得多项荣誉,并被认定为驰名商标。

二、 原被告法庭激辩

原被告围绕“中国黄金珠宝”是否对案涉二商标构成侵权展开激辩。

珠宝公司指出,原告是专业从事“中国黄金”品牌运营的大型企业,经授权使用案涉二商标。2003年至今,原告已在全国发展超过2000家“中国黄金”店铺,使用“中国黄金”商标的商品销售至全国各地,品牌黄金、珠宝等销售量、市场占有率均在国内同行业中名列前茅。原告对请求保护的“中国黄金”系列商标具有合法在先权利。

珠宝公司指出,通过多年持续经营和发展,“中国黄金”品牌已被社会公众广为知晓,获得了众多荣誉,其系列商标亦为相关公众广为知晓,已经与原告形成紧密联系,在相关公众中享有很高的知名度和美誉度。被告作为原告的同行,在经营中使用或突出使用含有“中国黄金珠宝”字样的标识并大量销售,与原告注册商标构成在相同商品上使用的近似商标,其行为已导致相关公众混淆误认,侵犯了原告的商标权。

尊百福商行指出,“中国黄金”中的“中国”和“黄金”都是公共领域资源,任何人都可以自由使用。在黄金、珠宝类产品上,“中国黄金”作为商标不具有显著性。且尊百福商行并没有单独使用“中国黄金”四字。黄金、珠宝类贵重商品价值通常较高,消费者在购买相关产品时,会施以更高的注意力,有能力分辨相关产品来源,不会发生混淆误认,故其行为不构成侵权。

尊百福商行指出,其在店铺门头及店内使用“中国黄金珠宝”等字样是一种描述性使用,且具有通用含义,意在告知消费者,其店铺所销售的产品主要是黄金和珠宝类产品,且相关产品的产地为中国,并不是作为区分商品来源的商标性使用。

三、法院认定侵权

三明中院经审理认为，商标局核发给黄金集团案涉二商标后，黄金集团与珠宝公司签订商标使用许可合同，珠宝公司对案涉二商标享有专用权并受法律保护。未经原告许可，他人不得擅自使用案涉二商标。本案中，案涉二商标经黄金集团、珠宝公司长期使用和宣传，已具有较高知名度和较强显著性，且获评驰名商标。案涉二商标为文字及图形组合商标，其构成要素“中国黄金”具有区别于国家名称“中国”和商品类别名称“黄金”的含义和识别作用，与原告珠宝公司形成了相对固定的联系。

被告在其店招门头、店内装潢及原告从被告处获得的包装盒、包装袋、吊牌、质保单等处均标有“中国黄金珠宝”字样，标识与案涉二商标的主要文字识别部分相同或近似，且原告与被告所从事的经营服务类似。

法院据此认为，被告意在将其商品与原告关联起来，起到指示商品来源的作用，属于商标法意义上的使用，并非对国家名称、商品类别名称的规范性使用，其行为已构成对原告享有的注册商标专用权的侵犯。

因原告未能举证证明被告侵权行为造成其经济损失的具体数额和被告获利数额，法院根据原告案涉二商标的知名度及品牌影响力，同时考虑到被告成立于 2020 年 7 月，经营规模较小，且经营初期恰逢疫情并支付了许可加盟费，故酌情确定原告的经济损失共计 8.5 万元（含合理维权费用）。

经查，2020 年 9 月，原告委托相关机构对被告侵权行为采取公证保全措施，并于同年 12 月提起诉讼。至庭审时，被告仍在其店招门头、店内装潢及销售的商品上使用“中国黄金珠宝”字样，引人误认其与原告存在特定关系，不仅对原告品牌运营、加盟许可等经营行为产生不利影响，同时也对原告的商誉造成了损害，故应在报刊上登载相关声明以停止对原告的侵权，消除对原告商誉的影响。

2021 年 1 月，三明中院对外公布本案一审判决结果：尊百福商行立即停止在其经营场所、店面装潢、广告宣传、产品、产品包装、销售票据等上使用“中国黄

金”标识的行为，于判决生效之日起 10 日内在报上刊登声明，消除影响，并赔偿珠宝公司经济损失 8.5 万元(含各项合理维权费用)。

尊百福商行不服，提起上诉。福建省高级人民法院经审理后，于 2022 年 2 月作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

四、法官点评

根据我国商标法的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，及在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，或者销售侵犯注册商标专用权的商品的，属于侵犯注册商标专用权的行为。

商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色等近似，易使相关公众对商品的来源产生误认，或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。案涉二商标由“中国黄金”“ChinaGold”及图形组合而成。就中国消费者而言，“中国黄金”系其主要识别部分；案涉二商标已具有较高的知名度和显著性，其构成要素“中国黄金”具有区别于国家名称“中国”和商品类别名称“黄金”的含义和识别作用，与原告形成了相对固定的联系。

案涉二商标具有较高的知名度和显著性，尊百福商行作为黄金珠宝经销商，应在其经营活动中对案涉二商标进行合理避让。尊百福商行店铺位于中国，并无特别标注“中国”的必要性，其在店招、店内装潢等处突出使用“中国黄金珠宝”，容易使相关公众产生混淆误认，故构成对案涉二商标的侵权。

【商版部 摘录】

1.2 【专利】俄罗斯发明专利申请简介-2022-8-10

一、俄罗斯专利申请概述

俄罗斯专利保护三种类型，发明专利，实用新型专利、外观设计专利，与中国专利的三种类型相似。从保护期限上，俄罗斯专利与我国大同小异，发明专利期限自申请日起算 20 年，但是针对药品、农业化学制品和杀虫剂的专利可以享有最长 5 年的专利期限延长，实用新型专利期限自申请日起算 10 年，外观设计专利期限自申请日起算 5 年，可以申请延期，每次延期 5 年，最长保护期限为 25 年。

本文仅介绍发明专利申请。俄罗斯发明专利从申请到授权，一般需要 3 年左右，大概需要花费 8-10 万人民币。

申请俄罗斯发明专利的途径有四种：PCT 途径、欧亚专利申请途径，巴黎公约途径和俄罗斯联邦知识产权局直接申请途径，其中，对于外国申请人，PCT 途径，欧亚专利申请途径和巴黎公约途径是常用途径。

1、通过 PCT 途径申请俄罗斯专利

申请人提交 PCT 国际专利申请后，可自 PCT 国际申请日（有优先权的，自最早的优先权日）起 31 个月内向俄罗斯联邦知识产权局提出进入俄罗斯国家阶段的申请。

2、通过欧亚专利申请途径申请俄罗斯专利

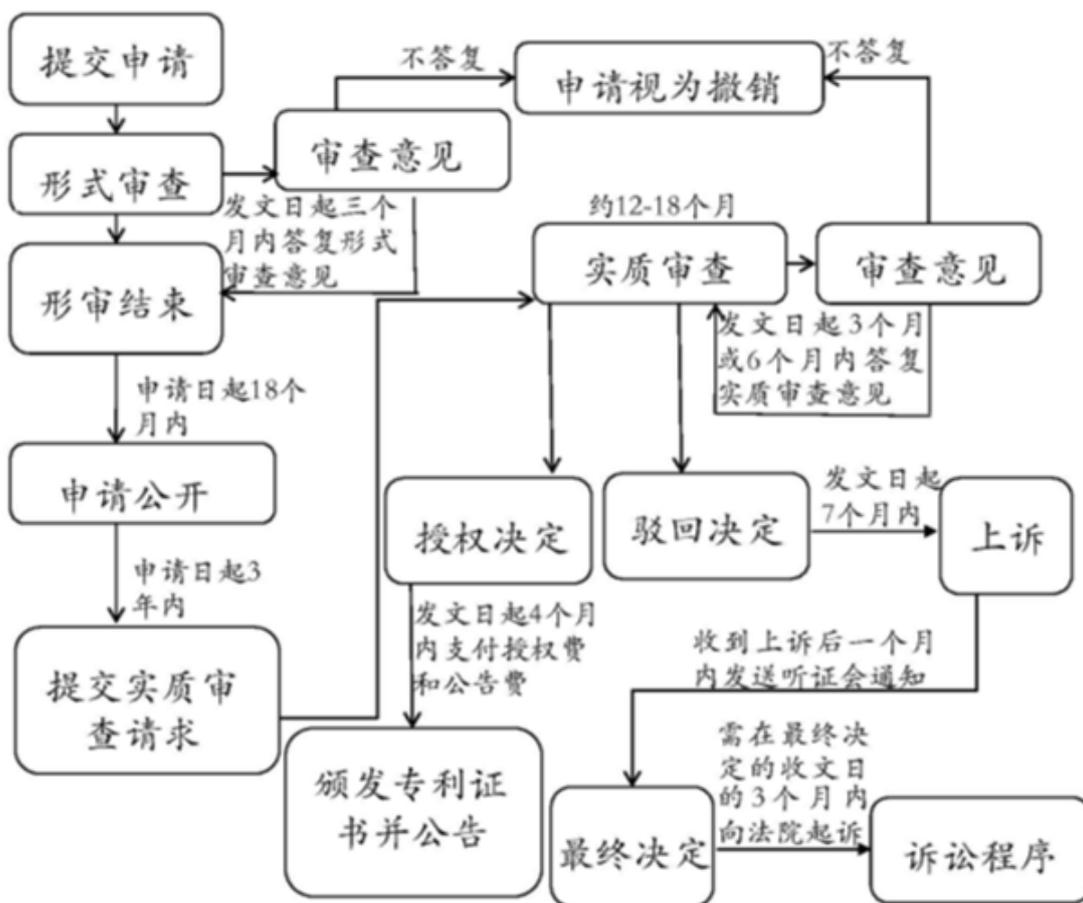
欧亚专利共有 9 个成员国，即俄罗斯、亚美尼亚、阿塞拜疆、白罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、土库曼斯坦和塔吉克斯坦。此外，格鲁吉亚和乌克兰虽然也签署了《欧亚专利公约》，但目前尚未加入欧亚专利组织。欧亚专利可以自动在成员国家生效，不需要专门的生效程序，不需要提交申请文件的当地语言翻译，仅需在专利授权后缴纳所选国家的专利年费。

3. 巴黎公约途径

最晚提交日期为最早优先权日起 12 个月。

二、俄罗斯发明专利申请程序

俄罗斯专利申请流程图



1. 提交申请

1) 巴黎公约/直接申请途径

申请文件可以通过邮寄纸件方式提交，或以电子方式在线提交。需准备的申请文件包括申请表、摘要、权利要求书、说明书以及必要的附图。

2) PCT 途径

国际申请日（如果要求优先权的，则自最早优先权日）起 31 个月内向俄罗斯联邦知识产权局办理进入国家阶段手续。

3) 欧亚专利申请途径

申请人可以直接向欧亚专利局提交申请，也可通过 PCT 途径进入欧亚专利，还可以通过巴黎公约要求优先权向欧亚专利局提出专利申请，获得授权后在俄罗斯生效。

欧亚专利体系只适用发明专利申请，其审批流程与俄罗斯专利申请流程很近似，但是驳回后只有行政救济，如果申请人不同意欧亚专利局做出的驳回决定，在得知拒绝通知之日起 3 个月内可以向欧亚专利局主席上诉反对审查组的决定，上诉一经欧亚专利局主席同意，则为

最终决定。

另外，与欧洲专利局各成员国的指定生效程序不同，欧亚专利局授权的专利不需要到各个成员国进行登记才能生效，欧亚专利局授权的专利直接在成员国生效。

2. 公布

申请日（如果要求优先权的，则自最早优先权日）起 18 个月后，只要发明专利申请通过了初步的审查，俄罗斯联邦知识产权局将公开此项专利申请。

3. 实质审查

申请人必须在自申请日起三年内的任何时间提出请求。在有正当理由的情况下，申请人可提交请求书将此期限延长两个月。第三方也可以提出实质审查请求。俄罗斯联邦知识产权局将对申请文件进行全面的审查，评价发明是否具备新颖性、创造性和工业实用性。上述期限可根据申请人的请求予以延长，但最多不能超过 2 个月。如果申请人未在规定期限内提出实质审查请求，将被视为撤回申请。在提实审后 8-12 个月收到审查意见通知书。

4. 授权/驳回

发明专利的申请符合形式和实质要求的，应当授予和公布专利权，并下发专利证书。否则，驳回申请。

俄罗斯专利授权后逐年缴纳年费，以维持该专利的有效性。

三、加快处理专利申请

中国知识产权局与俄罗斯联邦知识产权局签订了审查高速路（PPH）试点项目，申请人可以基于中国专利局的审查结果或者 PCT 国际检索报告启动 PPH 程序加快俄罗斯申请的审查周期。2018 年 4 月 1 日中国知识产权局与欧亚专利局专利审查高速路（PPH）试点启动，申请人也可以通过加快欧亚途径专利申请的审查，获得加快俄罗斯专利审批周期的效果。提交 PPH 请求后，实质审查的时间将平均缩短三分之一。

四、特殊之处

1、实用新型申请和发明申请的相互转换：在申请授权前，可将发明专利变更为实用新型，反之亦然，也可将实用新型变更为发明专利。

2、俄罗斯专利的审查请求可以由第三方提出，中国专利的实审请求必须由申请人本人提出。

3、俄罗斯专利从第 3 年开始需要缴纳年费，与我国不同的是俄罗斯专利在授权时需要缴纳从第 3 年开始累计的年费，我国专利授权时仅缴纳授权当年的年费。俄罗斯专利授权后的年费需要每年缴纳。

【王胜楠 摘录】

1.3 【专利】

>>> 引言

从 2021 年各地第一批非正常专利申请到 2022 年各地第二批非正常专利申请，经过这一年半的磨合，相信 IP 圈内的从业人员已或多或少对国家知识产权局每季度一次的“**非正常专利申请**”排查工作有所适应。因此，笔者推测：在未来的一段时间内非正常专利申请的排查或将常态化。

那么，在收到此类“非正常专利申请”通知后，申请人该如何应对？

在实务工作中，笔者发现，总有很多申请人在应对时不知该何去何从。尽管，大部分非正常专利确实不正常，但是难免有正常专利申请被误伤的情况。因此，从这部分申请人的角度来说，他们辛苦研发的专利技术，在被扣上这么一顶帽子后简直“无处喊冤”，再碰上代理机构不经分说就劝撤，就更加深了矛盾——“原来最懂我的是你，你却劝我去自首”；更有甚者会认为，“我的牌（技术）是好的，是你把它打成了一手烂牌（造成非正常专利），我还没找你算账呢”！

>>> 如何应对非正常专利申请通知

想知道“非正常专利申请”通知的正确打开方式吗？

笔者给各位细细捋一捋：

1、关于筛查方式

国家知识产权局当下是以什么方式筛查非正常专利申请的？

从 2021 年 3 月 19 日国家知识产权局官网发布的局要闻中可以看到：“国家知识产权局成立专门的工作组，明确排查标准，通过计算机辅助筛查+人工核查相结合手段，全面排查、仔细甄别、审慎决定，多个相关部门共同把关筛选后再通报下达至各地方知识产权管理部门。”

在国家知识产权大环境取得显著净化的同时，由于国家知识产权局反馈的非正常案件数量众多，仅 2021 年就排查出 81.5 万件非正常专利申请。在这样的体量下，误伤在所难免。

不过从国家知识产权局 2022 年 3 月 21 日发布的公告中的年度任务清单内容来看，今年对于非正常专利申请的排查，将进一步完善工作机制，创新排查方式，提高发现和打击非正常专利申请的力度和精准度。^[2]

三、提升知识产权创造质量		
5. 促进知识产权高质量创造	<p>国家知识产权局：强化中国专利奖对关键核心技术领域重大发明创造的评价和激励。持续严格规范专利商标申请行为，严厉打击非正常专利申请和恶意商标注册申请，严防非正常申请外溢造成国际影响。修订《关于规范专利申请行为的若干规定》，<u>进一步完善工作机制，创新排查方式，提高发现和打击非正常专利申请的力度和精准度。</u>加大对商标囤积行为的治理。</p> <p>各地区：进一步统一思想、强化治理，完善工作机制、健全工作措施，严厉打击非正常专利申请和商标恶意抢注行为，对于有关申请人、代理人、代理机构进行严肃处理，必要的追究法律责任，共同营造知识产权高质量发展的良好氛围。</p> <p>涉及城市：坚持高质量发展导向不动摇，市本级及区县的知识产权资助政策要完全符合《关于持续严格规范专利申请行为的通知》等政策文件要求，继续严厉打击非正常专利申请行为、恶意商标注册行为。力争在 2023 年底前全面取消对专利授权的各类财政资助，重点加大对后续转化运用、行政保护和公共服务的支持。</p>	<p>局内：运用促进司、保护司、条法司、专利局审业部，商标局</p> <p>省份：各省份必做</p> <p>城市：国家知识产权强市建设示范城市必做</p>

2、关于“非正常专利申请”的定义

什么样的专利申请会被列为“非正常专利申请”？

如果被判定属于《关于规范申请专利行为的办法》(国家知识产权局第 411 号公告) 第二条规定的九项“非正常申请专利的行为”，即会被列为非正常申请。

各地方局在通知代理机构或申请人时,下发的数据表中都会有一列显示“案情说明”，例如说明：“属于《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》中所列出以下非正常专利申请行为，包括：(三)、(五)”。

那么，什么是“(三)、(五)”呢？

我们可以对照“九种非正常专利申请情形与政策解读”去看。通过对照下表，申请人可以了解非正常专利申请行为界定，知晓这种行为存在的情形，并能帮助申请人更有针对性地评估自身情况。

注:表中所述的“政策解读”来源于国家知识产权局在 2021 年 3 月 21 日发布的“《关于规范申请专利行为的办法》解读”。[3]

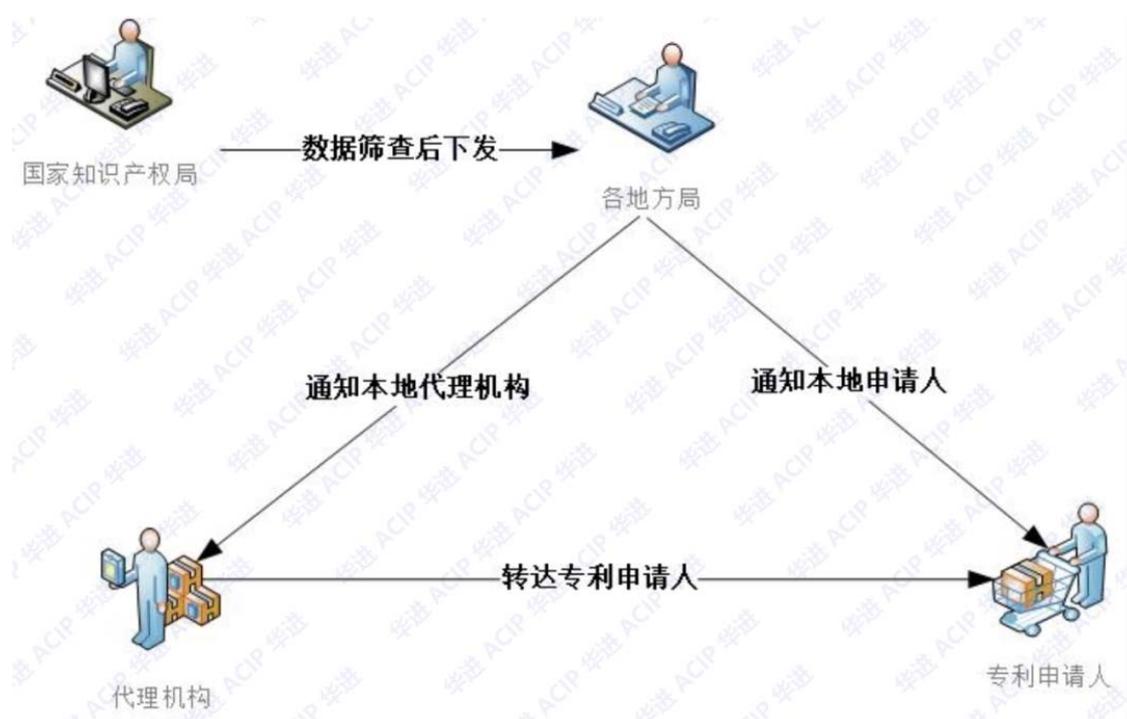
序号	列为非正的九种情形	政策解读
(一)	同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或者要素简单组合变化而形成的多件专利申请的；	关于“同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或者要素简单组合变化而形成的多件专利申请。”是指发明创造内容明显相同或经过简单组合变化形成多件专利申请，无论这些专利申请是同时提交还是先后提交的，既包括提交不同材料、组分、配比、部件等简单替换或拼凑的发明或实用新型申请，也包括对不同设计特征或者要素或细微变化后，进行简单替换、替换得到的外观设计申请。需要特别指出的是“发明创造内容明显相同”并不包括专利法第九条第一款所允许的同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的情形。
(二)	所提交专利申请存在伪造、伪造或篡改发明创造内容、实验数据或技术效果、或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的；	关于“所提交专利申请存在伪造、伪造或篡改发明创造内容、实验数据或技术效果、或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况。”其中“伪造、伪造或篡改”主要是指伪造、伪造不存在的发明创造内容、实验数据、技术效果等行为；或者对已有技术或设计加以修改变更后，夸大其效果，但实际无法实现效果的行为。
(三)	所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符的；	关于“所提交专利申请的发明创造与申请人、发明人实际研发能力及资源条件明显不符。”是指提交的专利申请的发明创造数量明显超出了申请人、发明人的实际研发能力及资源条件。例如：某公司短期内提交了大量专利申请，但经查证，该公司没有参与人员和实缴资本，实际为无科研投入、无研发团队、无生产设备的空壳公司。
(四)	所提交多件专利申请的发明创造内容主要利用计算机程序或者其他技术随机生成的；	关于“所提交多件专利申请的发明创造内容主要利用计算机程序或者其他技术随机生成。”是指没有科研人员实际参与，仅利用计算机手段随机、无序地形成技术方案或设计方案的，不是真实的创新活动。例如，提交的多件申请内容完全是利用计算机技术随机生成的技术方案、产品形状、图案或者色彩。
(五)	所提交专利申请的发明创造系为规避专利审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计原理、或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要保护保护范围的发明创造、或者无任何检索和审查意义的内容；	关于“所提交专利申请的发明创造系为规避专利审查目的而故意形成的明显不符合技术改进或设计原理、或者无实际保护价值的变劣、堆砌、非必要保护保护范围的发明创造、或者无任何检索和审查意义的内容。”是指站位本领域技术人员角度，申请人为规避专利审查目的，故意将本领域常规的或者本可以通过简单步骤实现的技术路线或设计方案复杂化处理，但实际上并没有实现技术改进和设计改进，尤其是通过罗列大量、堆砌非必要技术特征形成的权利要求，实质上并无必要地增大了保护范围。
(六)	为打击打击非正常申请专利行为而监管措施而将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交的；	关于“为打击打击非正常申请专利行为而监管措施而将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交。”是指为打击打击非正常申请专利行为，故意通过注册多个公司、利用多个身份证件号码或使用多个公司地址而将本属于同一申请人的专利申请从时间、地点、申请人等多个角度进行分散提交的行为。
(七)	不以实施专利技术、设计或其他正当目的购买或受让专利申请权或专利权、或者虚构变更发明人、设计人的；	关于“不以实施专利技术、设计或其他正当目的购买或受让专利申请权或专利权、或者虚构变更发明人、设计人。”主要包括两种情形：一是出于非市场竞争目的购买或受让专利申请权或专利权的行为。例如，某机构或个人将审查期间的专利申请或获得授权后的专利进行批量转让，且转让人所持有的专利与经营业务没有必然关联；或者受让人明显不是出于技术实施或其他合理法律目的受让专利申请权或专利权的行为。二是虚构变更发明人、设计人的行为，实践中发现存在出于不正当利益的，将未对发明创造作出贡献的人变更为发明人或设计人的情况，而专利实施细则第十三条规定，发明人或设计人应当是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。
(八)	专利代理机构、专利代理人、或者其他机构或个人、代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为的；	关于“专利代理机构、专利代理人、或者其他机构或个人、代理、诱导、教唆、帮助他人或者与之合谋实施各类非正常申请专利行为。”是指有资质的专利代理机构、专利代理人以及无专利代理资质的机构或个人，实施各类非正常申请专利行为，包括直接代理非正常专利申请的行为，以及诱导、教唆、帮助他人提出非正常专利申请的行为。
(九)	违反诚实信用原则、扰乱正常专利工作秩序的其他非正常申请专利行为及相类似行为。	

3、关于“非正常专利申请”的通知

为什么是地方局通知我，收到这个就表示被列为非正常专利申请了吗？

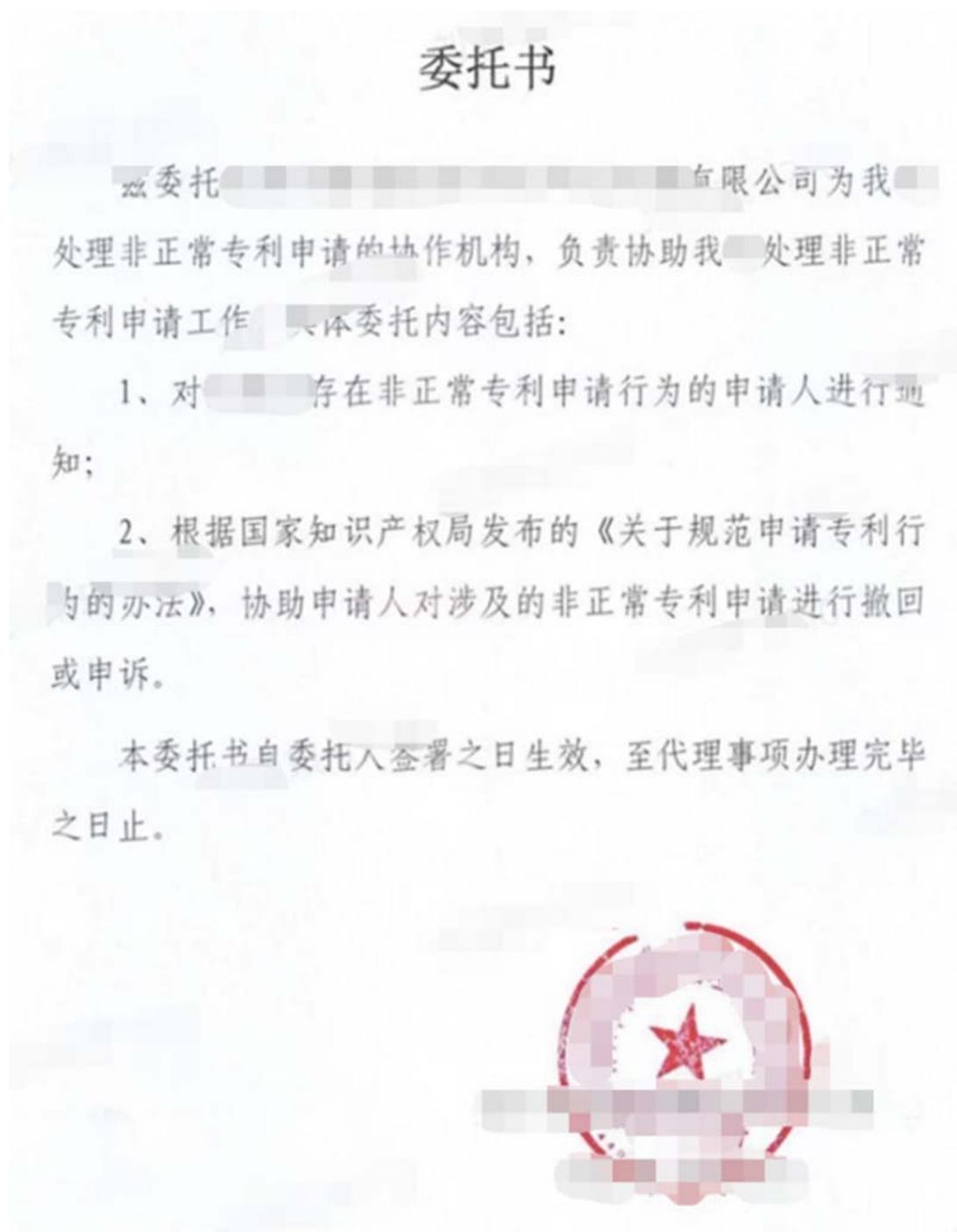
其实，不少专利申请人在收到地方局（市场监督管理局/监管所）的红头文件及专利数据后，都比较疑惑。有的申请人在收到短信或电话通知时，甚至会怀疑该信息的真实性，从而选择忽视，最终未能及时答复地方局处理意见。

在整个非正常专利排查工作中，国家知识产权局、各地方局、代理机构和申请人之间的关系，如下图所示：



当部分地方局在无专利申请人联系信息时，会通知到该案的代理机构，再由代理机构负责转达专利申请人，故有可能存在专利申请人既收到地方局的通知，又收到来自合作代理机构转达的情况。若申请人仅收到地方局通知，也可以请合作代理机构协助核实真伪。但需要注意的是，此类通知绝不会发生“向申请人收取费用可帮助办理取消非正常专利”的情形。

另外，笔者发现近期个别地方局会在非正常专利通知工作中，在当地指定某家代理机构协助地方局向管辖地的所有非正常专利申请人通知相关事宜，申请人可以注意识别是否有地方局盖章的委托书证明委派关系，如下图所示：



4、关于“非正常专利申请”的应对

收到非正常专利申请自查及整改的通知后，我该怎么办？

第一步，了解这些专利申请分别因为什么原因被列为非正常专利。

个别地方局会在通知非正常专利申请的同时，在表格“案情说明”一列中告知被列为非正常专利的原因，最常见的是第（一）、（三）和（五）三种情形。

建议专利申请人多结合自身情况，客观地分析是否存在所指出的非正常专利行为，确系存在问题的，积极配合撤回是最优选择。

如果申请人认为该专利申请可能被误伤，若能够按要求充分提供相关申诉材料的，也可以找合作机构沟通、听取专业分析意见，切勿抱着尝试的心态“盲目”申诉。

如果申请人确定要申诉的，则建议申请人侧重通知中指出的问题、有针对性地提供相关证明材料，从而增加申诉成功的希望。

第二步，在要求答复时间前提交撤回或申诉材料。

各地方局在通知非正常专利时，都会给出要求答复时间。此时切记在要求答复的时间前提交材料，错过时间则地方局将视为申请人“拒不配合撤回/申诉”上报至国家知识产权局。这对申请人来说，则丧失了这次线下的撤回/申诉的宝贵机会。

下面解答相关的常见问题：

Q1：被列为非正常专利的申请，可否撤回重交或要求优先权重新提交？

在今年的非正常专利打击行动中，国家知识产权局已在数据筛查中针对“撤回后再次提交相同的非正常专利申请”进行重点排查并通报给各地方局，各地方局也在通知中明确指出后续一经发现，将依法从严从重处理。

Q2 :如果要走申诉 ,成功率有多大 ? 能不能尝试先走申诉 ,申诉失败了再撤回 ?

从 2021 年官方公布的数据看，全国平均撤回率已经达到 96.8%，可见申诉这条路并不是那么好走，抱着尝试申诉的心态，盲目申请解除“非正常专利”的嫌疑更是行不通。

据圈内人透露，有企业以万字的申诉书申诉成功了，当然这里重点并非是“万字”，而是由此看出：想要走申诉，定然需要充分陈述理由并提供详实的相关证明。

Q3 : 未配合申诉撤回 , 是否就会被认定为非正常专利 , 导致申请人被列入黑名单 ?

一般情况下，如果未能在地方局要求时间内答复，国家知识产权局会再次通过电子申请渠道向申请人（或代理机构）下达《审查业务专用函》，要求收到通知 15 日内提交撤回回执或申诉材料。通知书也有说明，逾期未提交，则相关专利申请会被视为撤回，且手续办理视为未提出（即无法请求恢复）。

这也是申请人的最后一次机会，应积极配合及时答复专利局。

Q4 : 申诉材料提交后 , 多久能知道是否申诉成功 ?

据了解申请人（代理机构）将申诉材料提交至地方局后，地方局会统一收集再上报，最终提交至国家知识产权局非正常专利工作组人员。而非正常专利工作

组人员审批全国的非正常专利工作人力有限，故在审批流程上通常会需要 3~5 个月的时间，才会形成结论性的意见下发给申请人。例如收到通过电子申请系统下发的《审查业务专用函》，告知“本案已经进入正常审查流程”，即表示申请人已经申诉成功，并解除被认定为非正常专利的嫌疑。

Q5：在首次收到地方局通知非正常专利后，相关专利申请审查即已冻结，且申请人暂不享受相关政策权益？

国家知识产权局在大数据中筛查到非正常专利后，即在官方系统中将相关专利申请打上了标签，相关专利申请会被冻结继续审查，直至申请人撤回专利申请或申诉成功为止。与此同时，这也会影响申请人的预审申请资格，专利保护中心会要求申请人提供结论性文件（撤回：需提供手续合格证明，申诉：需提供表明申诉成功的审查业务函），方可恢复预审申报资格，继续提报快速预审案件。

Q6：如果对审批的结论性意见不服，是否有救济途径？

在国家知识产权局官网政务-政策解读栏目，2021 年 3 月 21 日发布的“《关于规范申请专利行为的办法》解读”[\[4\]](#)中对救济途径有如下说明：

（四）相关法律救济途径

国家知识产权局对非正常申请专利行为将在充分考虑相关证据的基础上，秉持客观、公正、审慎的审查原则进行处理。经申请人意见陈述后，国家知识产权局认为不属于非正常申请专利行为的，将纳入正常审查程序继续审查。如公民、法人或其他组织对于国家知识产权局处理非正常申请专利行为的具体行政行为不服的，可以依照《国家知识产权局行政复议规程》有关规定向国家知识产权局申请行政复议，或直接向人民法院提起行政诉讼。如专利申请人对国家知识产权局驳回申请的决定不服的，可以依照专利法第四十一条的规定向国家知识产权局请求复审。

Q7：已经被驳回/被视为撤回的专利申请是否也需要办理主动撤回手续？

对于列为非正常专利申请案件中（评估后不走申诉的），如果出现下述两种情形，也需要再向专利局提交撤回声明，并办理主动撤回手续。

情形一：案件此前已经收到《驳回决定通知书》，不论是否已提复审请求；

情形二：案件此前收到《视为撤回通知书》，并非申请人办理的主动撤回。

***划重点：此类情形切勿理解为已经驳回或已经撤回，即视为专利权失效可不必办理主动撤回手续。**

5、关于“非正常专利申请”的自查

如何在提交专利申请前自查，降低被筛查认定为非正常专利的风险？

最关键的还是要了解国家知识产权局认定为非正常专利的九种行为和相应的政策解读，规避发生所列行为的情形。

除此之外，以下几点建议可供参考：

编造技术方案或者数据来申请专利是不可取的，正规的代理机构也不会以承诺保授权为由接受编造专利申请；

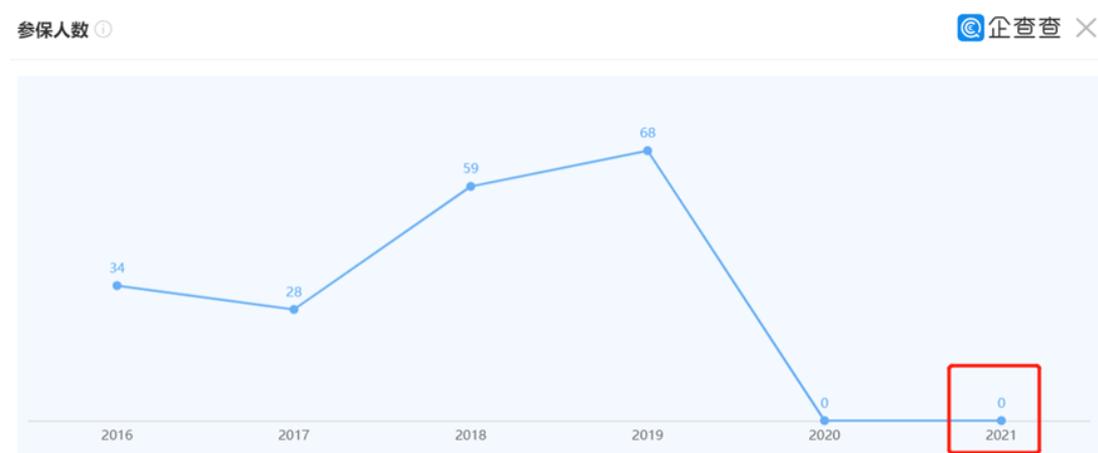
2022年筛查到的非正常专利数据中，同日申请、相同主题的申请被列为非正常专利的较多，如果是一案双申的案件，则建议在申请时声明“同日既申请发明又申请实用新型”。

对案件合理评估是否适合分案，不建议以期望产出多个专利申请数量为目的，强行将专利申请拆分为多件分案申请。

案件选择撤回重新递交的，注意原申请的案件应在重新递交前主动办理撤回手续，切勿让其因不缴申请费等原因而被专利局下发视为撤回，此做法容易导致前后两案均被认为重复申请从而被纳入非正排查中。

对于明显堆砌现有技术、或不符合技术改进常理的专利申请提案，建议放弃提交申请。

借助天眼查、企查查等工具，查询申请主体的经营范围、以及参保人数等信息。如果专利申请内容明显脱离申请主体的经营范围，显示申请主体的参保人数（最新参保人数）为“0”或者“-”，则建议替换合适申请主体。如下图所示：

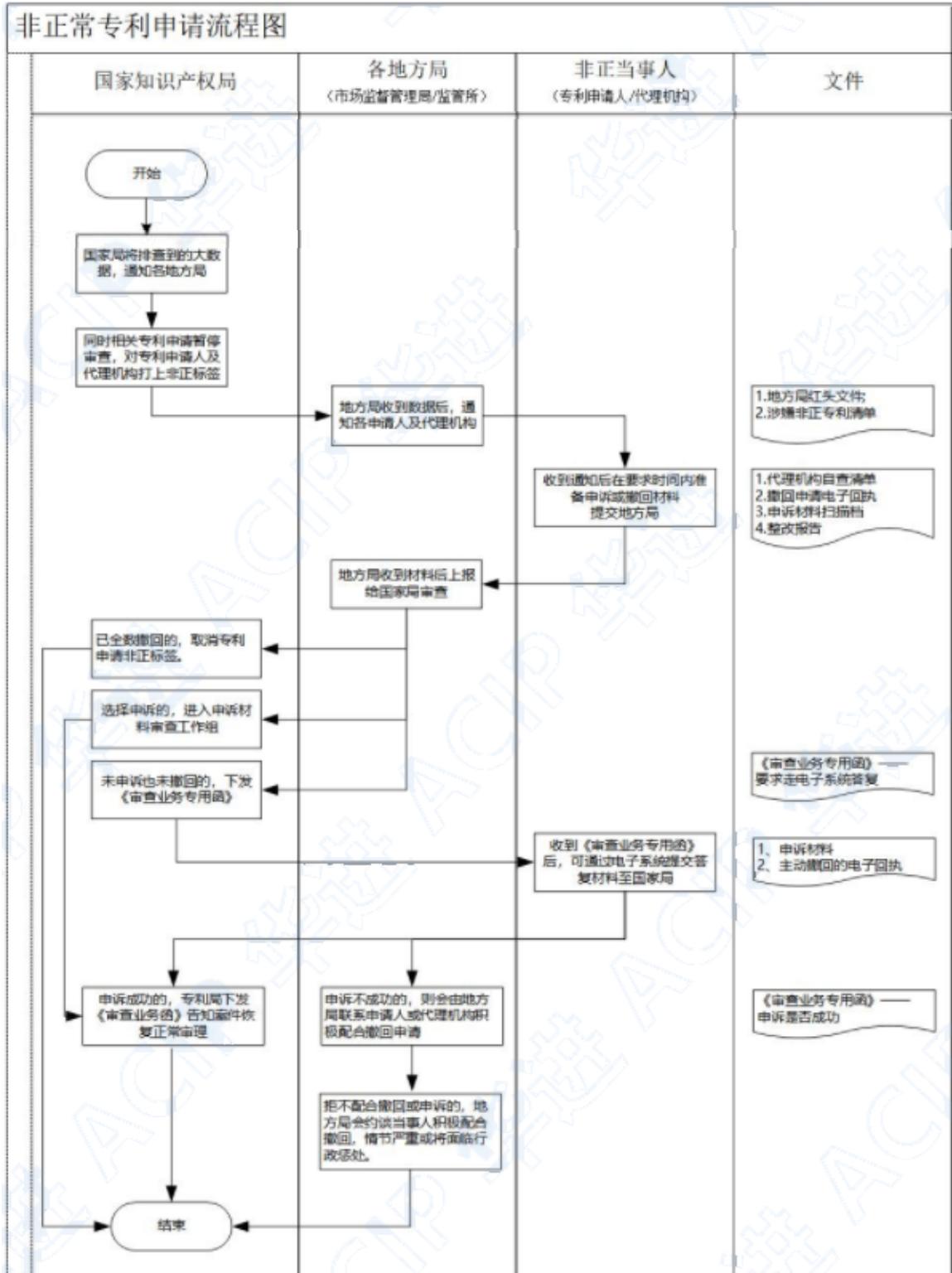


企业类型	有限责任公司	营业期限	2012-03-13 至 2032-03-13
所属行业	零售业	所属地区	广东省
人员规模	400-499人	参保人数	-

>>> 结语

总的来说，国家知识产权局的非正常专利申请整治行动并不可怕。虽然，可能会存在误伤，但是政策大方向上是遏制不以保护创新为目的的非正常申请专利行为、规范专利申请秩序、推动知识产权的高质量发展、还知识产权行业一片洁净的蓝天。

最后，让我们用一张图来概括非正常专利申请整体的处理流程。欢迎阅读、指正哦！



【任艳强 摘录】

1.4 【专利】 浅谈专利申请文件中背景技术的撰写

引言

《专利法实施细则》中指出：发明或实用新型专利申请的说明书应当包括背景技术部分。《专利审查指南》中指出：背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。尤其要引证发明或实用新型权利要求书中的独立权利要求前序部分技术特征的现有技术文件，即引证与发明或实用新型专利申请最接近的现有技术。此外，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点，但是，仅限于涉及由发明或实用新型的技术方案所解决的问题和缺点。在可能的情况下说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题曾经遇到的困难。

背景技术是一个完整的专利申请文件不可或缺的一部分。但目前《专利法》、《专利法实施细则》以及专利审查指南中对于背景技术部分的撰写要求仅有建设性的意见，且背景技术的撰写质量对于专利申请文件是否能够授权的影响程度较低。这就导致一些专利代理师在撰写专利申请文件时，对背景技术部分的撰写质量的关注度不够。下面，笔者将结合案例对背景技术的撰写进行探讨。

主流背景技术撰写方式

在前些年，背景技术撰写方式通常是：采用发明人在技术交底书中提供的背景技术内容为主体，再根据专利代理师检索到引证文件和权利要求的内容进行适当的调整。近些年，主流的背景技术撰写方式极少直接采用发明人在技术交底书中提供的背景技术，而是采用“三段式”。“三段式”的内容具体如下：

第一段：引出专利申请所要保护的技术方案的大背景。

第二段：客观描述现有技术。

第三段：直接写出现有技术存在的问题。

以下为一个采用“三段式”方式撰写的背景技术：

“有机发光二极管作为一种电流型发光器件已被广泛应用于显示领域中。其中，有源矩阵驱动有机发光二极管显示面板由于具有低制造成本、高应答速度、省电等优点，而得到了显示技术开发商日益广泛的关注。

在现有的 AMOLED 显示面板中，每个发光像素都有独立的像素驱动电路为其提供驱动电流。

然而，在现有的像素驱动电路的驱动下，AMOLED 显示面板中各像素的发光均匀性有待提高。”

“三段式”背景技术撰写方式的潜在隐患

目前，很多专利代理师在采用“三段式”方式撰写背景技术时，往往非常简略；甚至有部分申请人指示，背景技术不得多于一定的字数。这可能会导致背景技术部分的表述过于空洞，甚至刻意隐藏对审查不利的消息。这种做法可能会导致在专利申请审查以及专利应用过程中存在以下潜在隐患：

不利于审查员对专利申请所要保护的技术方案的理解和检索，有可能在无形之中延长审查周期；

02

公众有可能无法很好的理解专利申请所要保护的技术方案，使得专利申请所要保护的技术方案被应用的可能性降低；

03

增加了被授权后因为新颖性或创造性而被无效的风险。

撰写建议

为了规避上述所提到的潜在隐患，在撰写背景技术部分时，专利代理师不应忽视背景技术部分的撰写质量或过于追求简略而隐藏对审查不利的消息。相反，专利代理师应该准确、客观、清楚地对背景技术进行描述，使得读者能够较好地理解现有技术及现有技术所存在的问题。

对于申请人而言，不免会担忧背景技术部分描述过于详细，会导致审查员选择背景技术中所描述的现有技术评述本专利申请所要保护的技术方案的创造性。诚然，在部分案件中，背景技术可能会导致现有技术“自认”的问题，但是只要专利代理师和申请人确认背景技术中的内容确实为现有技术，则无需过多顾虑该问题。

而且，审查员若没有足够的证据表明专利申请所要保护的技术方案与背景技术中所描述的现有技术的区别特征属于现有技术，且没有给出将该区别特征应用于现有技术以克服现有技术缺陷的技术启示的情况下，用背景技术中所描述的现有技术评述专利申请所要保护的技术方案的创造性是站不住脚的；相反，背景技术中所描述的现有技术反而可能有助于申请人进行创造性争辩。

示例性案例

下面结合一具体案例进行说明：本专利申请请求保护一种信息处理方法，应用于可呈现操作界面的终端。所述操作界面至少部分地包含游戏场景，以及至少包含一虚拟对象。所述信息处理方法包括：判断所述游戏场景中预设区域内的至少一个目标对象的状态是否满足触发条件；在所述目标对象的状态满足所述触发条件时，获取所述目标对象的方位信息；根据所述目标对象的所述方位信息调整所述操作界面对应方位上的至少一个功能控件的显示参数，其中，所述功能控件为所述操作界面上原有的控件，所述功能控件的所述显示参数包括亮度、大小、颜色、以及动态效果中的一个或多个。

本专利申请的背景技术部分中对现有技术的相关描述为：相关技术中，直接在屏幕周围通过图标或者符号指引或者暗示敌人的大概位置，以为用户提供敌人方位和距离的视觉信息；除此之外，相关技术中还通过直接在位于屏幕左上角的小地图上标注敌人的方位和距离，从而为玩家提供敌人方位和距离的视觉信息。但在实际游戏应用中，上述两种方式分别存在以下问题：一、在屏幕上通过图标只能指示敌人所处的方位，不能判断敌人与虚拟对象之间的距离，也不能确定敌人的移动速度，因此不能准确确定敌人的运动状态；二、由于要在屏幕上显示所述指引图标，占用了一部分操作界面，使得操作界面上的其他场景信息受到遮挡，导致屏幕利用率较低；三、由于终端的屏幕太小，使得小地图

上的坐标信息不易识别且直接表示敌人的运动状态的方式，使得用户体验较差。

审查员结合对比文件 1 和对比文件 2 的内容来评述本专利申请的创造性。其中，对比文件 1 公开了当有敌人向玩家进行射击，小地图中会在相应位置显示红色标识表示该方位上有敌人。对比文件 2 公开了当有敌人靠近或者攻击玩家，游戏界面上方的功能控件显示参数会改变；该功能控件根据玩家的视野范围进行参数调整。

在审查意见中，审查员认为对比文件 1 中的红色标识相当于本专利申请中的功能控件。在此基础上，认定本专利申请的独立权利要求与对比文件 1 的区别技术特征在于“功能控件位于操作界面上”，本专利申请的独立权利要求所解决的技术问题为“如何提高屏幕利用率”。针对该区别技术特征，审查员进一步认定根据对比文件 2 所公开的内容，本领域技术人员容易想到将其应用到对比文件 1 中，以得到本专利申请所请求保护的技术方案。

专利代理师通过分析对比文件 1 与本专利申请发现：对比文件 1 公开的内容与本专利申请的背景技术部分所描述的现有技术基本相同，并且在本专利申请的背景技术部分详细记载了“在小地图显示红色标识”的缺陷；而本专利申请所请求保护的技术方案中“调整操作界面对应方位上的至少一个功能控件的显示参数”正是针对“在小地图显示红色标识”的缺陷所做的改进。

在此基础上，专利代理师陈述了对比文件 1 中的红色标识不能等同于本专利申请中的功能控件，进而重新确定本专利申请的独立权利要求与对比文件 1 的区别技术特征为“根据目标对象的方位信息调整操作界面对应方位上的至少一个功能控件的显示参数；功能控件为操作界面上原有的控件；功能控件的显示参数包括亮度、大小、颜色、以及动态效果中的一个或多个”，并将本专利申请的独立权利要求所解决的技术问题定位为“如何利用操作界面上原有功能控件的位置信息指示目标对象的方位信息”。同时，专利代理师通过进一步陈述了对比文件 2 没有给出将该区别技术特征应用于对比文件 1 以克服现有技术缺陷的技术启示。最终该专利申请被授予专利权。

结语

背景技术部分的撰写对于专利申请来说是重要的一个环节，该部分内容对于专利的审查及专利应用都会有一定影响。因此，专利代理师需要关注并提高背景技术部分的撰写质量，准确、客观、清楚地对背景技术进行描述，从而规避可能存在的潜在隐患。

【陈静 摘录】

1.5 【专利】

8 月 10 日消息，根据欧洲媒体《JUVE Patent》报导，上周，诺基亚（Nokia）在德国起诉 OPPO 及其子公司 OnePlus 专利侵权的诉讼案正式宣判，诺基亚赢得了专利诉讼，OPPO 和 OnePlus 被责令停止侵权，即在当地停止销售相关侵权产品。

目前消费者已无法从德国的 OnePlus 专卖店购买智能手机或智能手表。德国消费者也

无法从 OPPO 的官网上购得任何智能手机、智能手表产品。

根据《The Verge》报导，OnePlus 的主管 Spenser Blank 证实该公司已在德国停止销售，并指责诺基亚要求不合理的高额专利费用。

Spenser Blank 指出，该公司目前正积极寻求合作，以解决正在进行的法律问题，虽然 OnePlus 目前暂停在德国的销售，但是该公司仍致力于德国市场。

另一方面，《The Verge》也引述了 OPPO 发言人 Peter Manderfeld 的一份声明指出，该公司确实暂停了在德国的官方零售通路，但也认为诺基亚的专利费用并不合理。

虽然诺基亚已经退出了移动设备市场，并将品牌授权给了 HMD，但是诺基亚凭借其在通信领域及过去在手机市场的多年积累，仍握有大量的通信技术专利。

据了解，诺基亚和 OPPO 过去有签署专利许可协议，但最近协议已经到期。两家公司正在就续约进行谈判，但在价格上的分歧导致协议未能达成。

OPPO 表示：“OPPO 和诺基亚之间的 4G 协议到期后的第二天，诺基亚就立即向法院提起诉讼。他们此前曾要求不合理的高价续签费。”

虽然目前 OPPO 与 OnePlus 已经暂停了在德国的销售，不过相关声明中也暗示未来仍会继续在德国销售智能手机与智能手表产品，并可能会通过第三方经销商的方式销售。

【宋佳玲 摘录】

热点专题

【知识产权】

【摘录】