



*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

# 第五百三十期周报

## 2023.03.12-2023.03.18

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】 奥利奥大战奥利给，谁更给力？
- 1.2 【专利】 欧亚专利局局长探讨非洲大陆的区域性知识产权制度
- 1.3 【专利】 从 2021 年最高人民法院知识产权典型案例之深圳朗科案看专利侵权纠纷案攻守之道
- 1.4 【专利】 2022 年，上海每万人口高价值发明专利拥有量超 40 件
- 1.5 【专利】 企业常用的十八种专利检索分析报告
- 1.6 【专利】 发明专利这样准备申请，有效提高授权率！
- 1.7 【专利】 安徽：打出“组合拳”、下好“先手棋” | 专利侵权行政裁决经验谈

## ● 热点专题

- 【知识产权】 国家知识产权局调整为国务院直属机构，各地市监局还会配合通知“撤回”非正常专利申请吗？

# 每周资讯

## 【商标】奥利奥大战奥利给，谁更给力？

伴随着夸张的表情和激昂的声调，一句句“奥利给”的加油打气词开始在各大短视频平台流行起来，这也使得“奥利给”成为了 2020 年度十大网络用语之一。而这一词的走红，也让一家名为上海森一实业有限公司（下称“森一”）的企业嗅到了“商机”。同年，他们开始布局将“奥利给”、“奥力给”申请注册到自己名下，然后将这些商标使用在了自己的饼干、威化饼干产品上并进行了大规模的销售。这些产品不仅在一些中小型的超市便利店有售，他们还快速地打进了如 7-11、华联、乐购等高端便利店和连锁超市，同时还在包括天猫、京东、拼多多等各大网络销售平台热售。

由于这些“奥利给”、“奥力给”产品与“奥利奥”产品混淆近似性，消费者将这些产品的情况反映给了亿滋中国，亿滋国际集团公司成员之一。我们先来看看双方产品的对比图：

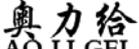


可以看到双方的产品不管是从品牌，还是从饼干图形、包装装潢等方面都有众多的近似点，让消费者在看到森一的这些产品时会很容易误以为这些“奥利给”、“奥利给”品牌是奥利奥的子品牌，或者如知名亚洲艺人王嘉尔一样误以为双方产品的提供者是有关联关系，而这些均非事实。

为了维护自己和广大销售者的合法权益，洲际伟大品牌有限公司（以下称“洲际伟大”），即奥利奥商标所有人及亿滋国际集团公司成员之一，委托北京市铸成律师事务所（下称“本所”）的付同杰、罗洋律师向森一及其产品的生产商（大城县美萨佳士达食品有限公司，下称“美萨佳士达”）在 2020 年 8 月发送了律师函，要求这两个公司立即停止侵权。因为这些公司毫无配合的意思并推出了更多的产品线且进一步拓张了其线上线下的销售网，洲际伟大对这两个公司在北京

市西城区人民法院提起商标侵权民事诉讼，核心要求森一和美萨佳士达立即停止生产、销售和宣传使用与“奥利奥系列商标”及“奥利奥饼干图形商标”高度近

似的“”、“”、“”商标（“被控侵权商标”）的饼干、威化饼干产品（“被控侵权产品”）并连带赔偿其经济损失及为调查、制止侵权所支出的合理费用。

森一和美萨佳士达辩称他们的商标不侵犯“奥利奥系列商标”，理由为：一、森一拥有第53389500号“”及第21979391号“”商标在第30类上的注册，其有权使用被控侵权商标；二、被控侵权商标与“奥利奥系列商标”及“奥利奥饼干图形商标”有区别，双方商标不构成近似商标；三、产品上对“奥利给”的使用是对网络热词的使用，不是商标性使用；四、被控侵权产品的销量低、价格低、销售范围小，并未对洲际伟大商品的销量造成任何影响。此外，还声称他们根本没有利润，甚至是亏损，故其主张的赔偿额无事实依据。然而，2022年12月，北京市西城区人民法院（下称“法院”）最终下发了（2021）京0102民初35274号民事判决书，一审判决支持了洲际伟大的主张并判令森一和美萨佳士达停止侵害洲际伟大商标专用权的行为，并赔偿洲际伟大经济损失及合理开支70万元。法院审理后认为：

第一、被控侵权商标“”、“”与“奥利奥系列商标”相比在

读音、外形、意义上相近，被控侵权商标“”与“奥利奥饼干图形商标

（包括但不限于）”在构图、颜色、要素等方面近似，故此双方商标属于近似商标。洲际伟大的上述涉案商标经过其广泛宣传和使用，已经获得较高的显著性与知名度。森一和美萨佳士达作为同样从事饼干行业的主体，其不可能不知晓洲际伟大的涉案商标的存在，其非但未主动进行避让，反而生产包装上突出使用与涉案商标近似商标的商品，其有明显的攀附他人商誉的主观意图。虽然森

一和美萨佳士达提交的证据能够证明“奥利给”是网络热词,但是“奥利给”一词与饼干的成份、功能、原材料等关联度不大,并不属于饼干商品上的通用词汇。从被控侵权产品上的标识使用方式来看,森一和美萨佳士达并非将“奥利给”一词以其原有含义使用,而是以突出显示的方式单独标注,并标注“TM”标识,足

以表明“”、“”作为商标性使用的主观意图,而且就使

用位置和方式而言,“”、“”已经起到了标明商品来源的作用。被控侵权饼干、威化饼干等产品与涉案商标核定使用的商品范围中的“饼干”属于同一种商品,在商标近似的情况下,被控侵权商标的使用方式已足以导致混淆,美萨佳士达受森一委托生产涉案产品,应认定二者共同从事了涉案产品的生产行为。因此,美萨佳士达生产、森一委托美萨佳士达生产并销售涉案商品的行为,属于在同一种商品上使用与涉案商标近似的商标,容易导致混淆,侵害了洲际伟大的注册商标专用权,在案证据不能证明侵权行为已经停止,故此森一、美萨佳士达应承担停止侵权、赔偿损失的法律 responsibility。

第二、对于赔偿经济损失的具体数额,法院综合考虑了洲际伟大奥利奥品牌在中国较高的知名度、被控侵权产品销售范围十分广泛、被控侵权产品销量较大、被控侵权商标在被控侵权产品上所占比例较大,字体较为突出、在相关公众的选购方面商标贡献率大、森一及美萨佳士达主观过错较大等因素最终确定森一、美萨佳士达应承担共计 70 万的赔偿及合理支出数额。

在法院判决作出之后,森一、美萨佳士达最终决定不再提起上诉,服从并履行了一审判决。显然,在这场奥利奥与奥利给的商标侵权大战中,奥利奥一直给力并最终笑到了最后,不仅成功打击了本案中恶劣的商标侵权行为,还强有力地维护了自己及广大消费者的合法权益。

## 1.2【专利】欧亚专利局局长探讨非洲大陆的区域性知识产权制度

近期,欧亚专利局(EAPO)局长戈利高里·伊夫利耶夫(Grigory Ivliev)在一本名为《国

际事务》的杂志上发表了文章，专门探讨了非洲大陆的区域性知识产权制度。

在 20 世纪 70 年代，知识产权领域中的一体化进程开始显现。有鉴于此，有关各方在 1973 年签署了《欧洲专利公约》。该条约包含大量用来监管各类发明专利授权流程的一般性规定与细则。非洲大陆现有的区域性组织也在区域性知识产权制度中发挥着特殊的作用，本文将详细介绍这些组织所开展的活动。

知识产权的保护工作是恢复区域经济发展进程的重要组成部分。通常，加入了某一区域性一体化集团的成员国也会参与到上述进程。

区域性专利保护制度大幅降低了人们同时在多个国家中提交专利申请所需的费用。在这种情况下，申请人只需要用一种语言编制申请文件并聘请一名专利律师来提交申请即可，而由此获得的专利权则可以在多个国家中为其发明提供保护。通过降低经济和时间成本，该模式不仅改善了专利申请程序，同时也实现了各国法律保护制度之间更深层次的互动。此举减轻了发明权利的地域属性，而地域属性可能会对实现共同市场的基本自由（即商品与服务的流动自由以及竞争自由）造成阻碍。因此，针对专利权建立起一种制度机制便成为了区域经济一体化的自然结果。

区域性专利组织是在旨在实现特定目标的国际协议的基础上建立起来的，往往具有特定的组织结构并拥有国际法人资格。因此，区域性专利组织是国际性的跨政府机构。不过，这是一种非常专业的国际组织，其目的是授予区域性专利，这些专利在各成员国中可以起到国家专利的作用。出于上述目的，区域性专利组织会设立一种专门的机构，即区域性专利局。这些机构会与各成员国的专利局开展密切合作，并以类似的模式开展业务。当然，获得区域性专利是需要支付一定费用的，具体费率则会由区域性专利组织确定。

由于不同国家专利局的工作流程基本上是一样的，因此将多个国家联合起来组建一个专门负责在各合作国领土上接收和注册保护文件的单一的专利局似乎也是很合乎逻辑的。在第二次世界大战结束之后，这个构思随着欧洲专利局（EPO）的设立在欧洲地区首次得以实现。

就非洲地区的组织而言，促使其成立的主要因素并不是像欧洲专利组织（1973 年）和欧亚专利组织（1994 年）那样。换言之，有关各方建立这些组织的原因既不是为了在已经制定好的法律法规基础上推动单一经济空间的发展或是协调经济，也不是要继续改善工业产权的保护模式，而是为了尽快建立起一套可用来保护发明人权利的法律框架。

因此，非洲大陆建立起了 2 个区域性的工业产权保护制度。

1962 年，12 个非洲的法语国家根据《利伯维尔协定》建立了非洲—马尔加什工业产权局。后来，该协议又根据 1977 年的《班吉协定》进行了修订，并宣布成立非洲知识产权组织（OAPI）。设立这一组织的目的是为了注册工业产权，这包括专利、实用新型、商标、工业品外观设计、地理标志和植物品种。截至目前，OAPI 包括来自非洲大陆的 17 个讲法语的国家，即贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、加蓬、几内亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥和科摩罗。OAPI 的总部设在喀麦隆的雅温得。

OAPI 的主要特点是该组织的成员国没有国家专利局，因此 OAPI 局会履行接收申请、审查申请和集中颁发保护文件的所有职能。由 OAPI 颁发的所有保护文件的性质都是一样的，并会在全部列出的国家领土上同时生效。

自成立以来，OAPI 一直所依靠的就是各国要联手建立起平衡且高效的知识产权制度以保护和提升该地区创新和创意产品价值。OAPI 的主要优先事项以及其战略计划基础就是要支持成员国战略性地使用知识产权来刺激技术、经济和社会的发展。为此，该组织正在与所有成员国的大学、研究中心、中小型企业进行合作，以使它们能够提高对技术和商业创新工作的贡献度，这对促进社会经济发展和提高企业竞争力来讲是必要的。

目前，OAPI 正在与各个生产者社区进行着合作，通过使用地理标志和集体商标来为非洲地区的产品增添价值。非洲拥有大量高质量的区域性产品，其商业价值在很大程度上被低估了。OAPI 的目标是通过促进整个地区高效和战略性地使用知识产权制度来改变这种状况。

OAPI 所有活动的核心要素都是要帮助成员国引进能够支持其经济发展的现代技术。

OAPI 所取得的重要成就之一是成立了 OAPI 高级上诉委员会，该委员会是一个准司法机构。由此，有关各方可对该组织作出的决定提出上诉，例如对第三方提出的异议所作的决定等。这个高级上诉委员会是 OAPI 内部的一个独立机构，由 6 名法官组成，其中所有的法官都来自于 OAPI 的成员国。同时，OAPI 还设有 OAPI 调解与仲裁中心。

OAPI 历来非常重视知识产权专业人员的发展以及知识产权知识的推广问题。2004 年，以 OAPI 前总干事命名的丹尼斯·伊卡尼（Denis Ekani）知识产权学院成立，并在 OAPI 的体系中成功运作。该学院的任务不仅限于培训专家，同时还要进行科学研究并发表其成果。OAPI 学院所取得的重大成果之一是其与世界知识产权组织（WIPO）共同举办的、为期 2 年的知识产权硕士课程在国际层面上获得了认可，上述课程可以提供国际硕士学位。

为了帮助非洲的英语国家，自 1973 年以来，WIPO 和联合国非洲经济委员会开展了一系列旨在为这些英语国家建立起专利制度的工作。随后，有关各方于 1976 年 12 月在赞比亚卢萨卡市决定正式建立这一制度。《关于建立非洲英语国家的地区工业产权组织的协定》于 1978 年 2 月 15 日生效。自 1985 年 12 月起，该组织更名为非洲地区知识产权组织（ARIPO）。目前，该组织共有 22 个成员国：博茨瓦纳、佛得角、冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞拉利昂、塞舌尔、索马里、苏丹、坦桑尼亚、乌干达、斯威士兰、赞比亚、津巴布韦。ARIPO 的总部位于津巴布韦哈拉雷。

该组织立法的特点之一是其会不断扩大受协定保护的主体范围。最初，ARIPO 为发明和工业品外观设计提供法律保护（1982 年的《专利和工业品外观设计哈拉雷议定书》）。后来在 1999 年，该议定书又增加了一个新的主题，即实用新型。有关商标和服务商标保护的律在 1993 年根据单独的《商标班珠尔议定书》引入，并适用于 12 个成员国。2015 年，有关各方签署了《保护传统知识和民间文艺表现形式斯瓦科普蒙德议定书》，该议定书适用于 8 个成员国。同年，《保护植物新品种阿鲁沙议定书》也完成了签署工作，并得到了 2 个成员国的批准，不过迄今为止尚未生效。2021 年，有 12 个成员国签署了《坎帕拉版权及相关权自愿登记议定书》，不过也没有生效。

ARIPO 的成员都是在工业产权主题法律保护领域中拥有自己的立法的国家，因此这会在相关的法律文件中不可避免地留下一些印记。ARIPO 这套体系并没有提供一种可以在所有成员国领土上生效的单一保护文本。根据 ARIPO 的专利申请流程，申请人需要向 ARIPO 提交申请，指定要寻求保护的一个或多个国家。随后，ARIPO 会开展形式审查，如果申请满足了相关要求，那么该局会通知专利申请人和指定的缔约国。随后，各国将会根据相关的法规开展实质性审查。6 个月之后，ARIPO 会将专利注册记录在专利登记簿中。

注册商标的程序也与之类似。商标审查的时间一般是 9 个月，ARIPO 会在登记簿中公布信息。随后，申请人需要在 3 个月之内支付相关的费用以获得证书。在注册后异议程序中出现的争端需要根据各国的立法进行审议。

ARIPO 将自己定位为卓越的知识产权中心，这是因为其通过与成员国、利益相关方以及战略伙伴开展合作而获得了宝贵的实践经验、知识与见解。伴随着技术与知识经济的发展，ARIPO 准备通过使用创新型知识产权服务来实现包容性增长以及可持续的发展，并以此来带动其自身的发展。

ARIPO 的《2022 年至 2026 年战略规划》反映出了其希望在各成员国以及整个非洲大陆中加快知识产权事业发展与转型的愿望。上述规划是在对实际情况进行深入比较分析的基础上通过开展密集协商而制定出的，这保证了其能够实现既定的目标。此外，规划还充分了解并分析了各成员国的需求以及这些国家的政治框架。上述战略考虑到了在全球暴发疫情的这段过渡时期中的宏观经济前景和挑战，并与 1976 年的《卢萨卡协定》、非盟的《2063 年议程》以及联合国的《2030 年可持续发展议程》保持一致。

该组织的发展计划旨在扩大知识产权空间，并确保知识产权能够为非洲的繁荣作出贡献，推动各部门在技术、工业、农业、能源以及区域一体化等领域中进行创新，改善人们的生活条件。

ARIPO 为大学的教育计划提供了支持，并成立了 ARIPO 学院。预计该学院将会在世界知识产权组织（WIPO）的帮助下最终转变成为一个区域性的培训中心。在履行其职能时，ARIPO 学院会力求提高人们对于非洲知识产权制度的理解程度，推动知识产权制度的发展，培养专业人士、促进知识产权领域中的人力资源开发、为非洲地区制定出知识产权培训计划与模块，开展调查研究，向公众提供有关知识产权问题的信息以及与世界各地的其他知识产权中心建立起合作伙伴关系并开展合作。

ARIPO 推出了在线公报，还与 WIPO 一起举办了年度区域研讨会。2015 年 3 月，ARIPO 专利信息交换平台正式启动。通过与 WIPO 以及韩国政府开展的合作，该组织推出了电子在线服务，以加强专利信息的获取和交流。

由于 ARIPO 的战略目标之一是要加强战略合作伙伴关系以及区域和国际间的合作，ARIPO 与全球众多专利局进行了互动，这包括 EAPO 和日本、韩国和美国的专利机构。自 2020 年以来，欧盟一直在资助非洲知识产权与创新项目（AfrIPI），旨在支持欧洲的申请人开展知识产权注册、管理与执法工作。ARIPO 还与 EPO 共同开展了 ARIPO 地区专利审查培训（ARPET）。

该地区各国所开展联合行动的效率在很大程度上取决于各国的经济发展水平以及区域一体化的程度。制定出相应的规范是开展多边合作的基础。得益于在现阶段采取的众多举措，目前出现了一个涵盖知识产权各个领域的条约库。国际条约对几乎所有类型的知识产权的保护工作都作出了规定，这些协议的缔约方数量也在不断增加。由此，国际知识产权保护体系得以形成和发展。

国际组织主要是负责制定和实施用于设立知识产权保护最低标准的条约，而区域性组织则正在扩大和深化本区域内的合作，使全球标准能够适应当地的现实情况。同时，国际组织还会开展注册活动，交流经验和信息，开发人力资源，收集统计数据，编制知识产权调查报告以及，最重要的是，为探讨当前出现在知识产权保护领域中的问题提供一个论坛。

2022 年 11 月底，欧亚和非洲区域组织的负责人举办了双边会议，一致指出了维护区域组织之间长期存在的友好与合作传统的重要性，并表示有意强化共同开展的项目。有关各方已经制定出方案并正在就涉及实施联合教育倡议，加强专家之间的对话（特别是关于商标的区域性保护的对话）以及区域性知识产权争议解决制度的双边合作计划进行磋商。

欧亚大陆和非洲大陆各区域组织之间的高效合作无疑将会继续下去，以造福其成员国、创新者以及不同的部门。

## 【胡鑫磊 摘录】

### 1.3 【专利】从 2021 年最高人民法院知识产权典型案例之深圳朗科案看专利权纠纷案攻守之道

深圳朗科公司作为中国专利金奖 U 盘专利 ZL99117225.6 的权利人，利用该专利发起数十件专利诉讼，且取得了许可费收入 5-10 亿元的靓丽成绩。该专利经受无效宣告请求审查 18 次，其中 13 次申请人撤回无效宣告请求，5 次专利复审委员会决定维持专利权全部有效，北京市高级人民法院亦以（2009）高行终字第 1386 号行政判决书终审判决维持专利权全部有效。

2021 年最高人民法院发布的 50 件知识产权典型案例中，深圳朗科诉广州友拓数码与杭州阿里巴巴专利侵权纠纷案，就是其中一代表案例，该案经历了一审、二审与再审。我们从该案来看专利侵权诉讼中的攻守之道。

#### 一 技术特征“全面覆盖”VS“不等同”

专利权保护范围以权利要求为准，而权利要求是一个技术方案，是由技术特征组成的。《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》第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”

因此专利权利人需要首先明确主张的权利要求，并明确该权利要求的技术特征，并举证证明被控侵权技术方案包含了全部技术特征，通常需要向法院提供权利要求对照表（Claim Chart），也就是要证明被控技术方案全面覆盖了所主张的权利要求的全部技术特征。被控侵权人首先会抗辩被控技术方案缺少涉案权利要求技术特征，或与涉案技术特征不相同或不同。

在本案中，原告明确涉案权利要求为权利要求 1 的方法权利要求，并主张该权利要求包含六个技术特征，也即：A.在外存储装置内装用快闪存储介质；B.同时设置控制其存取数据和实现接口标准功能操作请求的固化软件；C.对所述快闪存储介质内部数据按单一分块模式组织；D.建立基于通用串行总线（USB）或 IEEE1394 总线的信息交换通道；E.经由 USB 或 IEEE1394 总线引入所述外存储装置的工作电源；F.按照 USB 标准或 IEEE1394 标准规定的规范方法在数据处理系统主机与所述外存储装置之间传送要交换的信息。原告通过权利要求对照表证明被控产品技术方案具备前述六个技术特征，因此构成侵权。被告认为被控技术方案与涉案权利要求全部技术特征不相同。

二审法院经过现场勘验并结合双方证据，认为被控侵权产品具备涉案权利要求的全部技术特征，且构成等同，因此认为被控技术方案落入了权利要求 1 的保护范围，构成侵权。

## 二 现有技术抗辩与合理使用

《中华人民共和国专利法》第六十二条规定：“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，不构成侵权。”第七十条规定：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”前述条款即为现有技术抗辩与合理使用抗辩。

就现有技术抗辩而言，被告需要证明在专利申请日前已经存在相同或等同的技术方案即 Prior Art。现有技术可以是论文、产品宣传册，也可以是实物，但可适用的范围不一样。书面的在先技术的范围是全球，但实物的范围仅限于国内。

## 三 专利直接侵权与间接侵权

当专利侵权人单独实施了权利人所主张的专利技术的全部技术特征，即构成专利直接侵权。当侵权人需要与其他方共同结合方能实施专利技术的全部技术特征时，侵权人与其他方的共同实施行为方构成专利直接侵权，侵权人单独实施专利技术方案构成间接侵权。比如，某通信专利权利要求的技术特征为 a, b, c, d 四个技术特征，a、b、c 技术特征由手机制造商实施，但技术特征 d 由用户实施。构成专利间接侵权需要满足：1) 要完整实施被控技术方案，实施技术特征 d 是不可绕开的；或，2) 间接侵权人制造或提供实施技术特征 a、b、c 的产品或方法，而该产品或方法专门用于与技术特征 d 相结合使用或虽可以与其他技术特征或产品使用，但与技术特征 d 结合使用是最有效或最符合需求的。

但是我国专利法体系并未明确使用专利间接侵权的表述，而是使用了共同侵权的原理。《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（二）》第二十一条第一款规定“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供

者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”第二款规定“明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”

在本案中，二审法院认为“根据本案专利权利要求1的限定，当一个实施者使用该方法制造相应闪存装置时，其在制造全过程中必然要实施权利要求1中（1）到（3）等三个步骤。至于第（4）步骤“经由USB引入所述外存储装置的工作电源”以及第（5）步骤“按照USB标准规定的规范方法在数据处理系统主机与所述外存储装置之间传送要交换的信息”，除在产品测试等环节之外，通常系由闪存装置的使用者来实施的步骤。即便如此，本院认为仍可认定友拓公司实施了该两项步骤，理由在于：其一，虽然除在产品测试等环节之外，U盘制造商并不需要实施步骤（4）与步骤（5），涉案专利权利要求1所述的方法无法由一个主体实施完成是一项客观的技术事实；但是，被诉侵权产品一经制造，其正常的使用方法就毫无疑问地包含步骤（4）与步骤（5）。也就是说，即使由与友拓公司无任何意思联络的使用者来实施步骤（4）与步骤（5），不仅该使用者实施步骤（4）与步骤（5）的时间必然发生在友拓公司实施完毕步骤（1）、步骤（2）以及步骤（3）之后，而且其实施该两项步骤的具体方式与结果也是完全被友拓公司制造被诉侵权产品的行为决定的。使用者只要正常使用被诉侵权产品就不可避免地按照该步骤（4）与步骤（5）所述的方式来执行连接外部电源与传送交换信息的具体操作。并且，当使用者具体操作步骤（4）与步骤（5），友拓公司已实现其通过制造U盘销售获利的主观目的，亦成为被诉侵权技术方案真正意义上的受益者，故由其对整个被诉侵权技术方案承担责任可谓体现了民事活动领域的“权责相当”。其二，按照生产经营的实际出发，难以想象一个产品制造者在制造一个合格闪存装置时，不对该装置进行“经由USB引入所述外存储装置的工作电源”以及“按照USB标准规定的规范方法在数据处理系统主机与所述外存储装置之间传送要交换的信息”这两个步骤的测试。这种在产品制造过程中必须进行的测试，实际上已经与制造产品的整个过程融为一体，可以广义的理解为属于制造的过程。其三，涉案专利为1999年11月14日申请的发明专利，至今已近二十年。期间该专利历经数十次无效程序，仍被维持有效，并在2013年10月获得国家知识产权局颁发的“中国专利金奖”。闪存装置的使用在计算机通讯领域以及人们的日常生活中发挥了巨大的作用，可谓划时代的重大技术发明。若否认步骤（4）、步骤（5）与U盘制造商的关系，涉案专利将无法获得法律的保护。而给予涉案专利与其创新程度相协调的保护力度，有利于依法合理平衡专利权人与社会公众的利益，也有利于实现我国专利法统筹兼顾保护专利权人与激励创新的制度初衷”。

#### 四 互联网平台通知-删除规则在专利侵权中的适用

本案还涉及互联网平台在专利侵权诉讼中如何适用“通知-删除”规则判定是否承担连带责任的问题。侵权责任法第三十六条规定，网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任。

首先是侵权通知是否有效的问题。本案被告阿里巴巴主张，原告在起诉前发送的侵权通知未提供初步侵权的证据，因此不构成有效通知。而最高院认为对于涉及专利权的通知，在平台治理规则的框架下，有效通知可以包括技术特征或设计特征比对表、实用新型或外观设计专利权评价报告等材料，原告在通知中提供了侵权比对表等初步证据，因此构成了有效通知。

其次是，平台是否采取了有效措施的问题。被告阿里巴巴主张其在收到原告的侵权通知后，虽未删除下架涉案产品链接，但向被侵权人进行了转通知，因此采取了必要措施。但最高人民法院认为转通知是电子商务平台经营者承担的最低义务，转通知后是否还需要进一步采取必要措施，仍需要进一步结合通知内容做出判断。本案中，阿里巴巴公司虽然履行了转通知义务，但并不能因此证明其采取了必要措施。电子商务平台经营者负有网络治理的经营者责任，针对不同的情况应采取相应的必要措施，达到较大可能防止侵权的目的。

**【吴青青 摘录】**

#### **1.4【专利】2022年，上海每万人口高价值发明专利拥有量超40件**

2022年，上海全市发明专利授权量3.68万件，同比增长11.98%；PCT国际专利申请量5591件，增长15.76%；每万人口高价值发明专利拥有量达到40.9件，同比增加6.7件。全市商标有效注册量242.75万件，同比增长14.66%。

上海在世界知识产权组织（WIPO）《2022年全球创新指数报告》“最佳科技集群”中的排名提升至第六位（与苏州合并为同一科技集群）。上海芯龙光电科技股份有限公司作为全球五家获奖企业之一，荣获首届WIPO全球奖。

3月16日，上海市知识产权局召开2023年第一季度媒体通气会，介绍上海在知识产权方面的工作成果和计划，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从会上获悉上述信息。

上海市知识产权局副局长余晨表示，上海将严格规范专利商标申请行为，2023年全市每万人口高价值发明专利拥有量力争达到45件左右，PCT国际专利申请量力争突破7000件。

余晨介绍，2023年，该局将重点做好知识产权有效运用、提升保护、服务供给等方面工作，譬如在浦东新区率先探索数据知识产权登记制度，举办市政府与国家知识产权局共建高水平改革开放知识产权强市推进大会，加快在条件成熟的区申请布局国家级知识产权保护中心，高标准推进国家知识产权保护示范区建设等。

上海市知识产权保护中心主任徐卓群介绍了专利申请预审服务。该服务面向新材料和节能环保两大产业领域，申请人向国家知识产权局提交正式专利申请前，先提交该中心进行预先审查，经预审合格的专利申请可进入国家知识产权局快速审查通道，大幅缩短专利申请审查周期。

2022年11月底，该中心向社会开放预审服务平台，接受备案主体专利申请预审服务请求。12月初收到首批专利预审申请案件。今年2月2日，上海保护中心首件预审专利申请获得授权通知书，仅用29个工作日。

2023年也是营商环境评价工作的“大考之年”。1月28日，2023年上海市优化营商环境建设大会举行。上海市知识产权局系统围绕知识产权领域优化营商环境建设进行了全面动员部署，将原有的“国家营商环境评价对标改革工作领导小组”和“世界银行全球营商环境新评估体系对标改革工作领导小组”合并，升级组建为新的“上海市知识产权局优化营商环境建设工作领导小组”并下设办公室，更好地统筹推进工作。

上海市知识产权局公共服务处处长严睿介绍，今年在知识产权领域将围绕四大板块开展工

作：一是世行全球营商环境新评估体系对标改革工作；二是中国营商环境评价知识产权指标测评工作；三是《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》（即 6.0 版方案）落实工作；四是区营商环境知识产权指标测评工作。

**【杨其其 摘录】**

## 1.5 【专利】企业常用的十八种专利检索分析报告

专利检索分析是企业知识产权管理的重要组成部分，专利申请的质量、专利组合的布局、诉讼走向的把控都需要专利检索与分析报告为支撑。本文列出常用的十八种专利检索分析报告，每份都是针对性地解决企业专利管理中遇到的问题。

### 一、可专利性检索分析报告

也称作新颖性检索或查新，常用于专利申请前的检索，代理人 and 专利工程师自己对于申请方案的检索分析，有时能够从整体上评估能否授权，但具体能获得什么样的授权范围，就需要比较专业的可专利性检索，特别是国际申请中，不能获得想要的权利要求范围损失是很大的。

### 二、无效稳定性检索分析报告

在专利诉讼中或许可谈判中，有力的对比文件是最重要的砝码，用于无效的对比文件永远在路上，没有最好，只有更好，只要付出足够的时间和技巧，对比文件总会不断地接近对方的专利，不断增加对方的压力。

### 三、侵权检索分析报告

在产品上市前进行的防侵权检索，有时也称 FTO，FTO 严格上说是上市前用来证明产品不侵权的专利分析报告，防止以后被诉故意侵权。一般的侵权风险分析只检索在相应区域的有效专利，FTO 的检索分析则包括使用失效的专利以证明自由使用权。侵权检索分析的关键是要查全，由于权利要求范围往往大于实施例中产品特征本身，权利要求在语言描述上也不同于产品技术术语，有时还会出现核心专利在其他相近技术领域的情况，较容易漏检。

#### **四、技术状态检索分析报告**

State of the art，顾名思义，技术状态检索就是要了解该技术的目前的状态，技术状态检索的报告形式也相对不固定，有时也和专利地图重叠，有时只需要罗列目前的专利和技术资料，不同的是，技术状态检索不但检索专利，也要检索非专利文献。

#### **五、专利预警检索分析报告**

不同于产品侵权分析，预警分析侧重于在产品研发的前端，在产品成型前对专利风险的整体把握，避免到产品成型后做 FTO 时才发现有侵权风险，预警的目的在于让研发人员提前知道有哪些潜在的专利需要注意，避免重复研究或落入别人的专利权利要求范围。

#### **六、竞争对手/合作伙伴的专利监控报告**

主要监控竞争对手、合作伙伴在相应领域的专利情况，在很多领域，有力的竞争对手就几个，有时自己的产品可能刚好就模仿核心竞争对手的，对其专利的全面掌握更有利于进行专利风险管理，对合作伙伴特别是一些供应商的专利监控，能及时了解其申请的专利也非常必要。

## **七、替代方案的专利检索分析报告**

对于一项有众多专利组合布局的技术方案，进行技术方案的替代检索是节省研发成本的好方法，替代方案的检索关键在于精确找到能解决目前技术问题的现有方案。

## **八、专利购买检索分析报告**

购买专利是加强自己专利组合的有效方案，特别是对于快速发展海外市场的企业，不可能完全依靠自己的力量去快速积累强大的专利组合，但如何买到企业最需要和最管用的专利，就需要有针对性的专利检索与分析才能保证。

## **九、专利反诉检索分析报告**

在遭遇专利侵权诉讼时，反诉是常用的策略，但如何找到对方也侵权的专利，或者购买到对方也侵权的专利，专利检索的准确性无疑非常重要。

## **十、研发前的知识积累专利分析报告**

这种报告就是大家常说的站在巨人的肩膀上,节省研发费用和避免重复研究的专利分析报告,也就是经常提到的专利地图的最多的形式,通过对在先技术的把握,可以知道目前的技术方案,有时候也会通过技术功效图更细致地了解细分技术问题的解决方案。

## **十一、知识产权尽职调查报告**

在并购中对知识产权尽职调查中,专利的分析无疑是重要的,需要系统评估对方的专利的权利法律状态、归属以及 FTO 问题。

## **十二、专利布局的检索与分析报告**

打造什么的专利组合,该在哪个方向申请专利才最有价值,哪些领域是热点、哪些领域是空白,最优的专利组合从来不会是跟踪研发被动形成的,强有力的专利组合需要知识产权管理人员对自身和行业的专利状况有详细的了解,这些都需要系统的专利检索与分析。

## **十三、专利挖掘分析报告**

对研发中遇到的技术问题的深度解读和检索,能为研发人员提供新的思路,比如在核电领域的点火器遇到点火速度的问题,解决这个问题在发动机点火器中就有很多成熟的方案,能为研发人员提供参考和启示,能对现有技术做出有价值的改进,需要说明的是挖掘分析报告,不同于替代方案的分析报告,替代的方案更注重现成的专利失效方案,而挖掘的分析更多是为研发人员或科学家提供某个技术问题的方案,这个方案

可能是不成熟的，可能是在其他领域，需要科学家的智慧去进一步加工，挖掘分析报告是辅助参考的角色，但这种启示有时很重要。

#### **十四、技术路线图分析报告**

系统的检索与分析,把握竞争对手、某一技术领域的技术发展路线图,查看本公司的路线趋势与行业的趋势比较情况。

#### **十五、专利强度和价值分析报告**

打仗前,先要了解对方的实力,诉讼前也一样,万一对方在其他领域有将自己一剑封喉的专利呢?检索分析某一公司、某一领域的专利组合的专利强度和价值,为进一步的商业活动提供参考。

#### **十六、申请人或发明人合作关系的分析报告**

常见的申请人和发明人之间的合作关系,为并购和企业招聘提供情报。

#### **十七、在先技术抗辩的检索分析报告**

遇到专利诉讼和专利勒索前,在先技术抗辩是个经济快捷的方法,拿到有力的在先技术摆到对方面前,会让对手的态度好很多,这是比无效更有效和更温和的手段。

#### **十八、产品-专利映射检索分析报告**

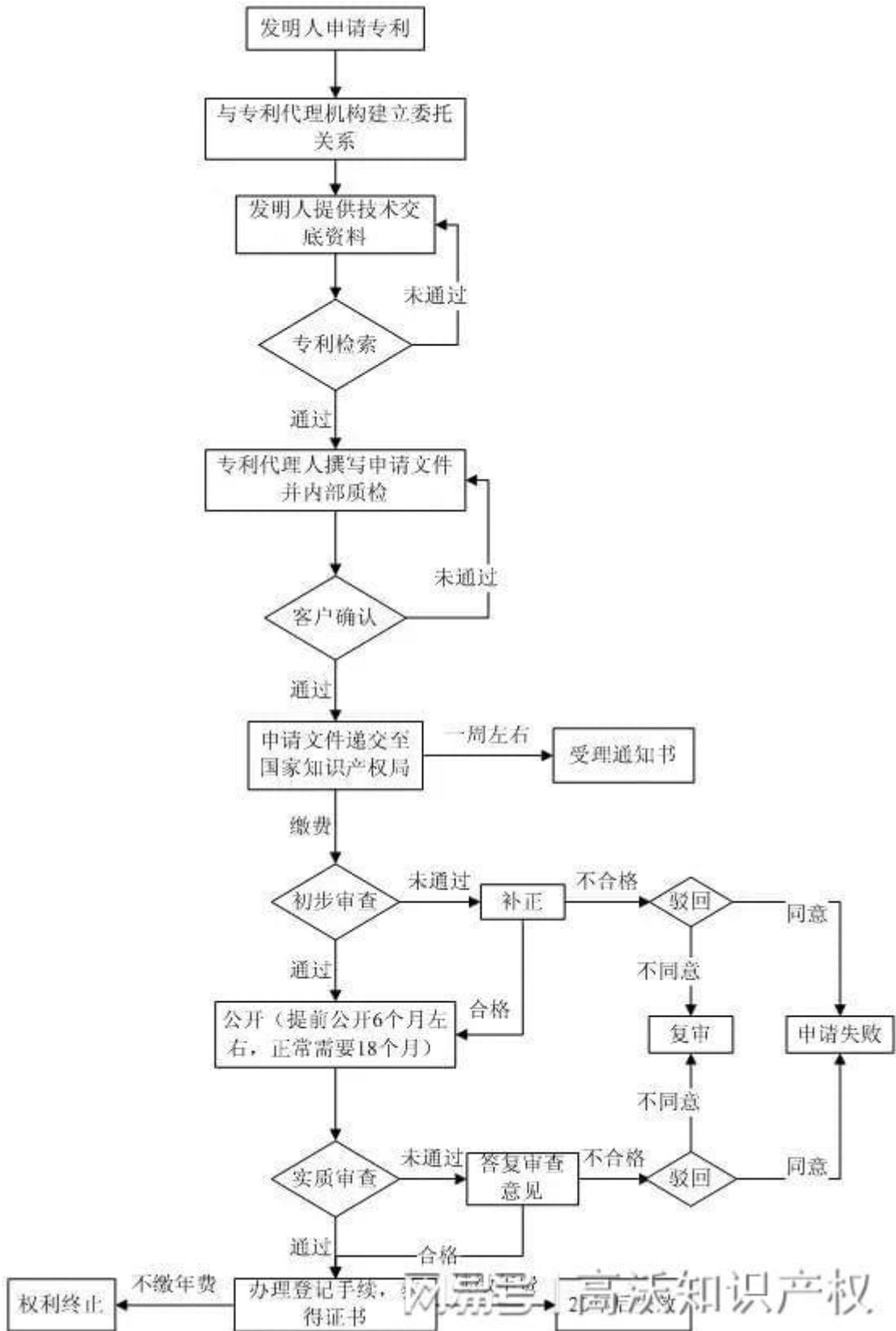
主要了解自己的产品与专利对应关系，这在申请量比较大的公司是比较难的一件事，在 A 产品上申请的专利可能对 B 产品更为重要，如果不知道 B 产品也需要这样的技术，很可能 A 产品的这件专利就会被放弃掉，比如防毒面具上一项看似普通的专利，该过滤技术对防毒面具可有可无，可能要被放弃掉，但却是抗雾霾口罩中最核心的专利，没有系统的检索分析是很难准确把握的。

**【侯燕霞 摘录】**

## **1.6 【专利】**

我们都知道，发明专利不同于实用新型专利和外观设计专利，无论是在文本撰写，还是检索分析或者事务流程等方面，都有所区别。

发明专利相对来说具有更高的价值，其申请流程分为受理、初审、公布、实质审查和授权五个阶段，整个流程时间较长，授权难度也就比较大。



从专利申请流程图我们可以看到，专利申请要经历的几个过程，那么我们应该怎样做，才能提高发明专利授权率呢？

## **1、技术交底书**

技术交底书是指，申请人向专利代理人提供有关发明创造的背景资料或委托检索有关内容，帮助专利代理人充分理解发明创造的内容。详实完整的技术交底书，对于专利成功授权有十分大的推动作用。

专业的专利代理师可以将技术交底书中的技术方案转化为法律文件，避免了因交底书不达标而耽误申请进程的情况出现。

## **2、沟通交流**

发明人应提前与代理师沟通发明构思，让代理师充分了解和挖掘技术交底书所呈现出的技术方案及其逻辑。

代理师在对发明创造的理解基础上，会对专利申请的前景做出初步的判断，若专利授权前景较大，专利代理师将提出明确的申请方案、保护的范围和内容使得申请文件更好地呈现出技术方案和实际效果，在征得申请人同意的条件下开始准备正式的申请工作。

## **3、专利检索**

在申请专利之前开展专利检索是非常有必要的，这是判断专利技术能否授权的关键，其作用主要包含：

(1)将明显不具备授权前景的技术方案筛除掉;

(2)将具备一定授权前景的技术方案按照现有技术开展补充、规避,包含但是不限于补充对照试验及数据、调整范围、加强区别点的合理布局和表达;

(3)帮助专利代理师更好的开展权利要求和说明书的合理布局。

#### **4、专利撰写**

撰写质量的高低与检索层面的深度广度,是决定发明是否能授权的关键。专利申请文件的撰写有很多规则和要求,非专业人员难以写出一份非常好的专利申请文件。低质量的申请文件,很容易因撰写不明确而造成专利申请被驳回,故一定要找专业人员开展撰写。另外,专利代理师的专业是否对口,也是决定案子能否正确撰写并避免一些问题的关键。

#### **5、答复 OA**

审查意见的答复,是专利法予以申请人与审查员沟通交流的通道和权利,应用好这一通道,说服审查员认可专利申请满足授权条件从而授予专利权,其重要性显而易见。

“审查意见通知书”实际上是专利申请的“体检报告”,是审查员不能授予专利权的驳回理由汇总,发明人要想获得授权,就必须针对审查意见进行答复,这实际上要比专利申请文件的撰写更为困难,对专业能力的要求也更高。

#### **6、合理布局**

可以通过“数量合理布局、质量取胜”的方法来实现提升发明专利申请授权率的目的。

一个发明专利，从育苗、发芽、枝繁叶茂到成熟结果，时间漫长，中间没准还会遇到生病治疗的过程，花费精力就更多了。种子好不好，种的时间对不对，中间管理恰不恰当，这期间的每一步都至关重要，所以要想成功申请一件发明专利不是一件简单的事情，需要各环节的密切配合，需要专业专利代理机构具备较强的人员和服务流程

### 【边羽雪 摘录】

#### 1.7【专利】安徽：打出“组合拳”、下好“先手棋” | 专利侵权行政裁决经验谈

在过去的两年，安徽省知识产权系统共处理专利侵权纠纷 3724 件，其中作出行政裁决 132 件、调解 143 件；2022 年专利侵权纠纷行政裁决量提升 200%……近日，安徽省市场监督管理局（知识产权局）发布的知识产权行政保护工作最新数据呈现多个亮点。

安徽省市场监督管理局（知识产权局）相关负责人表示，2021 年 6 月，安徽省被确定为第二批专利侵权纠纷行政裁决示范建设工作试点单位。两年来，安徽省着重抓好“六个一”落实，即健全建强“一支队伍”（省市县三级行政裁决队伍），发布实施“一部法规”（《安徽省知识产权保护办法》），联合制定“一个办法”（《安徽省专利侵权纠纷行政裁决实施办法（试行）》），组织落实“一个考核”（《安徽省知识产权保护工作检查考核办法》），制定印发“一部手册”（《安徽省专利行政裁决手册》），组建应聘“一批专家库”（安徽省知识产权行政保护技术调查官）。得益于此，安徽省专利侵权纠纷办案周期较法定期限缩短近 1/3，充分发挥出行政裁决“快、准、实”的作用。

#### 发布文件提供支撑

在被批准成为第二批专利侵权纠纷行政裁决示范建设试点单位之后，为规范专利侵权纠纷行政裁决工作，安徽省及时制定印发了一系列文件，从制度上保障了试点建设工作的顺利推进。

2021 年 7 月，安徽省市场监督管理局（知识产权局）印发了《安徽省专利侵权纠纷行政裁决示范建设试点实施方案》，明确工作目标、重点任务、推进计划和组织保障四项内容。在合肥市等地探索建立行政裁决先行调解机制，在宣城

市等地推广行政裁决案件线上口头审理,在阜阳市等地开展技术调查官参与专利侵权纠纷行政裁决办案试点工作等。目前,全省共培育知识产权纠纷调解组织130家,吸纳调解员480人,聘任技术调查官607名。技术调查官参与办案81件,出具专家咨询鉴定意见书57件,行政调解协议得到司法确认27件。

2021年10月,安徽省人民政府发布实施《安徽省知识产权保护办法》,将知识产权侵权纠纷行政裁决纳入政府规章,明确“县级以上知识产权管理部门应当根据当事人请求依法作出行政裁决”,使得知识产权行政裁决工作有章可循。安徽省组建了一支由知识产权局长任组长的领导小组,由各级知识产权保护部门、执法稽查人员、保护中心等人员为成员的省市县三级专利侵权纠纷行政裁决队伍。目前,安徽省具备专利行政执法资格人员近140人,具备行政执法资格人员454人,行政裁决业务骨干57人,全省知识产权系统专利纠纷行政裁决工作能力得到大幅提升。

在过去的两年,安徽省注重构建省级层面刑行衔接机制,安徽省市场监督管理局(知识产权局)分别与省高级人民法院、省公安厅、省司法厅、合肥海关等联合印发《安徽省知识产权行政执法与刑事司法衔接实施办法》《关于加强知识产权纠纷调解工作的实施意见》等10个制度文件,强化行刑衔接,推动诉调对接,协同解决纠纷问题,共建大保护格局。此外,安徽省还印发了《安徽省知识产权保护工作检查考核办法》,将专利纠纷行政裁决工作等纳入对各市知识产权保护工作检查考核指标体系、高质量发展和营商环境考核中,全面压实了属地监管责任。

### 开展试点不断探索

在被批准成为试点地方之后,安徽省在16个市局一并开展试点工作。两年来,各市局不断围绕解决“谁来裁、不会裁、裁得准”的问题,通过立制度、建队伍、抓落实、善创新,取得了一系列成绩。

合肥市将行政调解和人民调解贯穿专利侵权纠纷行政裁决案件办理全过程,实行“调解+仲裁确认”“调解+司法确认”模式,强化行政裁决案前、案中、案后全流程调解作用,优先实行行政裁决先行调解机制,探索实行集中调解模式。2022年12月,合肥市市场监督管理局(知识产权局)在处理一起专利侵权纠纷案件时,对同一请求人、4个不同被请求人,组织集中调解,最终促成当事人达成调解协议,并进行了司法确认。

芜湖市认真探索建立专利侵权纠纷化解工作机制,上下联动、协调推进,加强培训指导,推行试点示范,及时有效化解专利侵权纠纷。2022年7月,芜湖市弋江区市场监督管理局(知识产权局)在受理一起“一种用于汽车后背门竖向放置的组合式EPS包装箱、一种用于汽车车门竖向放置的组合式EPS包装箱”实用新型专利侵权纠纷案件时,执法人员第一时间进行调查取证,与双方当事人多次沟通交流,并根据双方当事人的意愿进行了调解,双方当事人现场签署专利侵权纠纷行政调解协议书。随后,双方当事人就该调解协议书自愿向合肥市中级人

民法院申请了司法确认，并被法院予以确认。据了解，这是安徽省首例经司法确认的专利侵权纠纷行政调解案件。

宣城市市场监督管理局（知识产权局）在处理受疫情影响无法实地组织口审的专利侵权纠纷案件时，尝试采取“线上线下一体口审+专家建议+技术调查官鉴定意见”等方式推进案件审理，保证行政裁决“快而准”。2022年4月15日，宣城市宣州区市场监督管理局立案受理了广东佛山某卫浴公司与宣城某商贸有限公司的外观设计专利侵权纠纷行政裁决案件。受疫情影响，合议组无法组织实地口审，但因该案涉案金额大，双方当事人不同意调解，合议组征得请求人同意后，决定开展线上线下一体口审。为此，该局借助通讯网络和高清摄像头硬件配套设备，以及线上视频会议软件，搭建了能够适应线上交互需求、实现全过程记录的线上线下一体口审室。审理中，借助线上线下一体口审室，当事人及办案人员通过线上完成了上传证据、答辩书、授权委托书等材料，进行了实时身份核验、举证质证以及争议焦点的归纳等，并通过线下签名确认等程序，顺利完成了口审。此外，为明晰技术要点，该局还邀请技术调查官参与案件口审，最终顺利审结案件并做出裁定。

安徽省知识产权局相关负责人表示，下一步，安徽省将继续坚持不懈，再接再厉，在专利侵权纠纷行政裁决体系建设方面精耕细作，淬火成金，为对标沪苏浙，全面融入长三角一体化发展进程和建设知识产权强省提供强有力支撑。

**【孙琛杰 摘录】**

**热点专题**

## 【知识产权】

### 一、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？

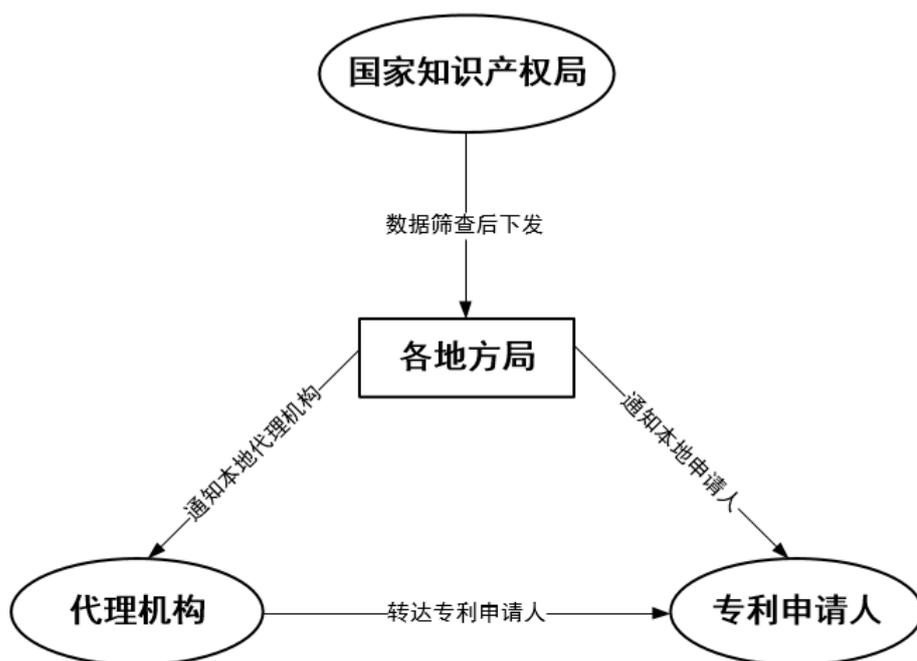
从国知局官网的“国家知识产权局进一步严格规范专利申请行为 此次通报的非正常专利申请六成已主动撤回”这一新闻内容来看，为确保排查结果公正可信，国家知识产权局成立专门工作组，明确排查标准，通过“**计算机辅助筛查和人工核查**”相结合的手段，全面排查，仔细甄别，审慎决定，多个相关部门共同把关筛选后，提出有关不以保护创新为目的的非正常专利申请的通报意见，通过工作渠道下达地方知识产权管理部门。

另外，从国家知识产权局 2021 年第四季度例行新闻发布会的发布内容来看，2021 年累计向地方通报 4 批次 81.5 万件非正常专利申请；而从在今年 1 月 20 号国家知识产权局发布的“2022 年全国知识产权行政保护工作方案”来看，今年国知局对打击非正常专利申请的力度将会持续加大，可想而知，在如此大体量的非正常专利申请打击下，误伤在所难免。

### 二、为什么是地方局通知的？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。

# 11

## 完善知识产权管理体制

为适应推进创新型国家建设、推动高质量发展、扩大高水平对外开放的内在需要，加快推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，**将国家知识产权局由国家市场监督管理总局管理的国家局调整为国务院直属机构。**

**商标、专利等领域执法职责继续由市场监管综合执法队伍承担，相关执法工作接受国家知识产权局专业指导。**

但是，现在的情况是国家知识产权局已经由国家市场监督管理总局管理调整为国务院直属机构，各地市场监督管理局还会跨部门配合通知撤回非正常专利申请吗？

### 三、收到非正常专利申请通知后，需要做什么？

#### 1、首先，需要了解这些专利被列为非正常专利的原因

根据通知中“案情说明”的情况多结合自身情况，客观分析其所指出的非正常专利行为是否存在，如确实存在，则最优的选择即是配合撤回；如认为是“误伤”行为，也可按要求提供相关的申诉材料进行申诉，切勿存在侥幸心理盲目申诉。

2、无论是决定撤回还是申诉，都需在要求答复时间前提交

一旦错过要求答复时间，地方局将视为“拒不配合撤回/申诉”，从而直接上报至国家知识产权局，即丧失了最宝贵的机会。

#### 四、如何避免被误认定为非正常申请专利

##### (1) 首先应当理解什么情况下是已被国知局认定非正常申请专利的？

现有的非正常申请专利的认定程序为：国知局提供涉嫌非正常申请专利的名单（先智能自动筛选，审查员再人工筛选），而后分发给各地方知识产权局进行核查，再由各地方局通知申请人在指定期限内主动撤回相关专利申请或法律手续办理请求，或者陈述意见。

申请人对于初步认定不服的，应当在指定期限内陈述意见并提交充分证明材料。无正当理由逾期不答复的，相关专利申请被视为撤回，相关法律手续办理请求被视为未提出。

经申请人陈述意见后，国家知识产权局仍然认为属于《关于规范申请专利行为的办法》所称非正常申请专利行为的，将依法驳回相关专利申请，或者不予批准相关法律手续办理请求。

申请人对于国家知识产权局上述决定不服的，可以依法提出行政复议申请、复审请求或者提起行政诉讼。

因此，从上述程序可知，在申请人被通知时，其专利已被初步认定为非正常申请专利。

在这种情况下，根据申请人所采取的应对策略，其专利可能具有以下4种情况：1 主动撤回；2 申诉成功；3 申诉失败；4 不予理会。

另，对于被认定非正常申请专利后，企业将其撤回后又将其申请专利或简单修改后申请专利，具有被认定屡犯而情节严重的风险，因此企业对待非正常申请专利的处理应当慎重。

##### (2) 如何避免出现非正常申请专利？

- 1) 不盲目追求专利数量，故意将一专利拆分为多个实质相同的专利。
- 2) 提高专利撰写质量，避免因专利撰写质量低而被认定为“编写”专利。
- 3) 企业的经营活动有正当的研发外观，包括给研发人员缴纳社保，研发主体进行资本实缴，必要情况下，对研发情况的阶段性进展可以进行宣传。

4) 企业在进行研发活动，以及申请专利的过程中，要留存研发过程文件，技术交底书等过程文件，即使在被初步认定为非正常申请专利后，也可以提供申诉的材料。

### 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？

不可以。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？可否尝试先走申诉，申诉失败了再撤回？

不可以。2021年全国非正常专利申请的平均撤回率达到96.8%，2022年国知局通报的第一批非正常专利申请撤回率全国平均水平为87%；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。

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？

不是。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？

3~5个月。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？

是的。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？

有。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？

需要。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。

**【施娜 摘录】**