



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

第五百六十八期周报

2024. 01. 21-2024. 01. 27

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】浅谈商标撤销案件中针对零件及内部构件的使用是否能够维持商标注册之问题
- 1.2 【专利】硬“核”监测 守护强“芯”脏
- 1.3 【专利】OPPO 与诺基亚签署 5G 专利交叉许可协议
- 1.4 【专利】专家：提升专利质量 进一步破解企业知识产权保护难题
- 1.5 【专利】韩国发布世界首个超大型专利领域大语言模型
- 1.6 【专利】没了？15 天的“宽限期”没了？电子申请将按照实际发文日计算答复期限！
- 1.7 【专利】完善专利审查标准，加强专利权源头保护
- 1.8 【专利】米莱，讲透了专利的本质

● 热点专题

- 【知识产权】审查指南中创造性修改部分助力专利撰写和答复

每周资讯

1.1【商标】浅谈商标撤销案件中针对零件及内部构件的使用是否能够维持商标注册之问题

我国《商标法》第四十九条规定，注册商标连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。此条规定主要是为了督促商标注册人积极、真实、合法地使用其注册商标，防止商标资源的闲置、行政资源的浪费。针对撤销连续三年不使用商案件中的“商标使用”，相关法条有如下规定：

《商标审查审理指南》的第十七章第 5.2 条：

商标的使用，是指商标的商业使用。包括将商标用于商品、商品包装或者容易以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

对商标注册人提供的商标使用证据，应结合其市场主体类型、实际经营形式、商标注册情况综合判断其是否真实、公开、合法地使用商标。

商标注册人应当在核定使用的商品上使用注册商标。商标注册人在核定使用的商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。商标注册人在核定使用商品之外的类似商品上使用其注册商标，不能视为对其注册商标的使用。

系争商标实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，但其与系争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商品属于核定商品下位概念的，可以认定构成在核定商品上的使用。

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中：

19.4 条

具有下列情形之一的，当事人主张维持商标注册的，不予支持：

- （1）仅在核定使用范围外的类似商品或者服务上使用诉争商标的；
- （2）使用诉争商标但未发挥区分商品、服务来源作用的；
- （3）为了维持诉争商标注册进行象征性使用的。

19.9 条

诉争商标在核定商品上构成使用的，可以维持与该商品类似的其他核定商品上的注册。

《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意见》第 20 条：
人民法院审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使用。

在实际商业经营中，为了保护自己的品牌，商标注册人经常会在其生产、销售的产品之外，同时在零件、内部构件、周边产品等商品上也注册商标。这类情况在工业、电子类商品上尤其多见，例如第 7 类机械类商品，以及第 9 类电子商品等。那么如果商标注册人正常销售完整产品，并未直接针对零件、内部构件等商品进行合同订立、付款、开具发票等商业行为，这种情况在商标撤销案件中能否维持商标的注册，仍需要通过司法实践中的判例不断予以明确。

（2019）京行终 7158 号国家知识产权局等与北京冲击波电子有限责任公司商标撤销复审二审行政纠纷案件

本案诉争商标指定使用在第 9 类的“测量仪器；衡量器具；集成电路；眼镜”商品项目上。在商标评审阶段，商评委认为北京冲击波电子有限责任公司提交的证据仅能证明其在“音箱”商品上的使用，不能证明诉争商标的“集成电路”商品在指定期间内进行了商业意义上的使用。北京冲击波电子有限责任公司对评审裁定不服，起诉至北京知识产权法院。在一审阶段，北京知识产权法院认为，北京

冲击波电子有限责任公司在行政阶段和诉讼阶段提交的多份证据，可以相互佐证形成完整的证据链，证明诉争商标于指定期间在核定商品上进行了商业使用，因此判决撤销被诉决定。

而后，国家知识产权局不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院在二审判决中首先总结出在案证据“可以证明诉争商标使用在核定商品集成电路上，并且该集成电路是“红色恋人”型号音箱的内部构成部件。由于音箱此种商品的自身性质，音箱作为商品的整体被销售时，集成电路作为音箱的商品部件，必然也一同被销售，这符合音箱的商品性质以及交易习惯”。同时，也做出评述：作为内部构成部件，集成电路的商标虽然难以被消费者一眼识别，但是冲击波电子公司在使用说明书、宣传手册以及产品网页介绍上，都印制有“iHome 集成电路”相关字样，对诉争商标核定使用的集成电路进行了专门标注且用于广告宣传和展览，使诉争商标可以起到识别商品来源的作用。

“起到识别商品来源的作用”是商标撤销案件中判定商标是否使用的本质。本案中，虽然音箱和集成电路是整体与部分的关系，本案的商标注册人在销售音箱产品的同时，也在相关宣传介绍中，明确标出集成电路的字样。我们可以看出，法院并未简单因为“集成电路”依附于音箱产品整体，就直接认定商标注册人在“集成电路”商品上没有使用。

（2021）京行终 7490 号国家知识产权局等与成都旭光光电技术有限责任公司商标撤销复审二审行政纠纷案件

本案诉争商标指定使用在第 9 类的“探测器；锅炉控制仪器；火器用瞄准望远镜；光电管；传感器；工业操作遥控电器设备；高压防爆配电装置；工业用放射设备；火警报警器；报警器”商品项目上。在商标评审阶段，商评委认为成都旭光光电技术有限责任公司提交的证据不足以证明诉争商标在核定商品上的使用，因此裁定诉争商标予以撤销。成都旭光光电技术有限责任公司对评审裁定不服，起诉至北京知识产权法院。在一审阶段，北京知识产权法院认为，诉争商标实际使用的

商品硬件构成包括探测单元和报警单元，故可以认定诉争商标在“报警器、探测器”商品上进行了真实、有效的使用。

而后，国家知识产权局不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院在二审判决中认定，在案证据能够相互印证，可以证明旭光公司在指定期间内销售了标识有诉争商标的动力电池箱安全监测保护系统商品，且该商品具有探测单元和报警单元。因此，综合考量在案证据，可以认定旭光公司对诉争商标具有真实的使用意图，且在指定期间内将诉争商标在核定的“传感器、报警器、探测器”商品上进行了有效的商业使用。

在实际商业操作中，许多产品无法单一销售，由其技术、性质的不同，决定了很多产品会讲多个功能、多个细分产品集合而成一个系统产品。本案中，诉争商标使用的即是这种复杂的系统产品。法院在本案判决中，详细分析了产品的硬件已经包含了探测单元和报警单元，又综合了其他证据，认定商标注册人“对诉争商标具有真实的使用意图”，从而维持了商品“报警器”和“探测器”的注册。

（2018）京 73 行初 7941 号北京永安世达科贸有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标撤销复审一审行政纠纷案件

本案诉争商标指定使用在第 9 类的“计算机软件(已录制)；微处理机；计数器；考勤机；遥控仪器；工业操作遥控电器设备；电子防盗装置”商品项目上。在商标评审阶段，商评委认为广州东望电子科技有限公司提交的证据可以证明诉争商标在“计算机软件（已录制）、微处理机”核定商品上的使用，因此裁定诉争商标在前述商品上的注册予以维持。

北京永安世达科贸有限公司对评审裁定不服，起诉至北京知识产权法院。北京知识产权法院在一审判决中，首先明确了“连续三年停止使用”撤销制度的立法本意在于激活商标资源，清理闲置商标，撤销只是手段，而不是目的”。而后认定，北京永安世达科贸有限公司虽主张诉争商标使用的产品并非核定使用的“计算

机软件（已录制）、微处理机”商品，但结合广州东望电子科技有限公司的产品结构图示及相应设备可知，楼宇自动控制系统包含软件，且数字控制器等部件发挥的就是获得及处理数据、管理以及控制的功能，而微处理机同样是发挥运算处理和控制功能的部件，故在案证据可以证明广州东望电子科技有限公司在“计算机软件（已录制）、微处理机”商品上使用了诉争商标。

本案与前述两个案件不同的是，前述两个案件都是硬件方面的零部件的探讨，而本案是商标在软件方面的使用与争议。本案商标注册人实际使用的产品是“楼宇自动控制系统”，而此系统包含了“计算机软件”，同时“微处理机”也是其中发挥功能的部件之一。法院在做出判决时，充分考虑了产品的功能和组成情况，保护了商标注册人的权益，也印证了“撤销只是手段，而不是目的”。

（2018）京行终 4595 号国家工商行政管理总局商标评审委员会等与徐少华等商标撤销复审二审行政纠纷案件

本案诉争商标指定使用在第 9 类的“油表；水表；计量仪表；测量装置；电度表；智能卡（集成电路卡）；煤气表；光通讯设备”商品项目上。在商标评审阶段，商评委认为第三人上海星空自动化仪表有限公司提交的证据中所显示实际使用的商品虽与诉争商标核定使用的“智能卡（集成电路卡）”商品不相同或类似，但考虑关联性对诉争商标予以维持注册。徐少华对评审裁定不服，起诉至北京知识产权法院。在一审阶段，北京知识产权法院认为，上海星空自动化仪表有限公司提交的证据均不足以证明诉争商标于指定期间内在“智能卡（集成电路卡）”商品上进行了公开、真实、合法的使用。

而后，国家知识产权局不服，上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院在二审判决中上海星空自动化仪表有限公司提交的证据评述道“虽然根据星空公司提交的产品宣传广告页及产品使用说明书，智能 IC 卡计量仪表流量控制系统包括智能 IC 卡，但是智能 IC 卡预付费计量仪表流量系统是一种计量仪表，其产品功能是测量控制流量，智能 IC 卡起到充值、预付费用等辅助作用”。最后，

北京市高级人民法院认定“智能 IC 卡是预付费计量仪表流量控制系统的一部分，在星空公司未提交证据证明上述智能 IC 卡能够单独在流通领域交易的情况下，仅有智能 IC 卡计量仪表流量控制系统的广告宣传，不能使得相关公众通过诉争商标建立智能 IC 卡商品与商品提供者之间的联系，即核定使用在智能 IC 卡商品上的诉争商标不能发挥识别商品来源的作用，因此上述使用行为不应视为对诉争商标在智能 IC 卡商品上的商标使用”。

司法实践中，我们看到的案例并非整体商品上的使用全都可以维持零件、内部构件商品上的注册。本案就是其中一个典型的案例。法院在判决中明确指出了，虽然商标注册人的产品“智能 IC 卡计量仪表流量控制系统”包含了“智能 IC 卡”，但这两个商品的主要功能并不一致，同时也并未有诉争商标单独使用在“智能 IC 卡”上的宣传或介绍，因此不能认定诉争商标在“智能 IC 卡”上也能发挥识别商品来源的作用。

可见，法院在审理此类案件时还是非常严谨的。笔者在此尝试总结一下法院在针对零件、内部构件等商品的撤销案件中，判断诉争商标是否具有判断商品来源作用的考量要点：

零件、内部构件商品是否必然与产品整体一同被销售。

只有在商品的性质及交易习惯都决定了零件、内部构件商品必然与产品整体一同被销售时，消费者才会将零件、内部构件商品与产品本身建立起一种“绑定的关联关系”。消费者看到使用在产品整体上的诉争商标时，才会直接联想起组成产品的零件、内部构件商品。此时，诉争商标才有可能也被消费者用来判断零件、内部构件商品的来源。

在宣传介绍资料上是否也有零件、内部构件商品的介绍与展览。

商标注册人在销售产品整体时，对零件、内部构件也进行宣传和介绍，这可以使消费者在购买产品时，知晓其同时也购买了商标注册人生产并使用的零件、内部构件。这种针对零件、内部构件的介绍与展览，不光可以协助消费者主观上对零件、内部构件与产品整体之间建立起联系，也可以同时记录商标注册人自己对诉争商标的真实使用意图。

零件、内部构件商品的功能是否是产品整体的功能一致、或者是否担任产品整体的核心功能。

如果零件、内部构件商品的功能与产品整体的功能并不一致，或零件、内部构件商品在产品整体中只担任了辅助功能，那么消费者在购买或使用产品时，有可能会忽略此零件、内部构件，也很难将此零件、内部构件与商标注册人建立起天然的联系。进而消费者就很难在面对诉争商标时，识别到此零件、内部构件的来源。

综合上述案例和分析，笔者建议商标注册人如果在零件、内部构件、周边产品等商品上也注册了商标，那么应当注意尽量在零件、内部构件上也标注其注册商标。在商业经营中，也应注意将这些零件、内部构件也加入产品说明书、宣传册等资料中，让消费者能轻易知晓其同时购买了这些零件、内部构件，使消费者与产品整体和其注册商标建立起联系。这样可降低注册商标被撤销的风险。

来源——冯超 张梦伊 薛莲 知产前沿

【周小丽 摘录】

1.2 【专利】硬“核”监测 守护强“芯”脏

从广袤滩涂到浩瀚深海，油气勘探工程持续向地球深部进发；从北部湾畔到东海之滨，核电机组批量化建设稳步推进……一项项重大工程的背后离不开核心技术

突破和专利制度支撑。这其中，蒋官澄团队率先应用仿生学推动油气勘探降本增效，李文淮及同事通过自主研发堆芯软件包守护核电站心脏。记者深入对话两位中国专利金奖发明人，记述下他们点亮“中国创造”的故事。

北部湾畔，我国西部地区首台“华龙一号”中广核广西防城港核电站3号机组投产发电，源源不断为广西及周边的千家万户提供清洁电力；东海之滨，浙江苍南的三澳核电基地内，“华龙一号”批量化工程建设如火如荼……作为拥有自主知识产权的三代核电技术堆型，“华龙一号”突破了核电工业软件、反应堆核心设备等诸多关键核心技术，见证着我国由核电大国向核电强国的跨越式发展转变。

核反应堆堆芯是核能发电的核心区域，也是核电站系统中技术最密集、最复杂的“心脏”部分。运用核电软件实现对堆芯运行状态的高精度实时监测，是发展清洁、低碳、安全核电的关键。中广核研究院有限公司（下称中广核研究院）反应堆工程软件研究所数值反应堆室主任工程师李文淮告诉记者，早在2011年，中广核研究院便启动了中国广核集团“华龙一号”战略专项下的“堆芯三维在线监测系统”子课题研究项目。十余年来，在现任中国广核集团核电软件首席专家厉井钢的带领下，研发团队步履不停，在堆芯自主研发方面啃下了一块又一块“硬骨头”，创新成果积累丰厚。其中，团队研发的“一种堆芯三维功率分布的在线测量方法”（专利号：ZL201610478643.6）获第二十四届中国专利金奖。

贴近现场抓创新

核反应堆研发设计是一项极为复杂的系统工程，依赖于核电工业软件理论模拟和运行数据分析的有力支撑。从理论创新到技术验证，李文淮和团队以厚积薄发之势，将灵光乍现的想法付诸实践，持续为软件研发注入“核芯”力量。

“获奖专利的实质是通过堆芯内外多源异构的探测器信息与堆芯理论分析模型相互结合与同化，实现堆芯内高精度的耦合监测，为实时掌握堆芯准确情况提供可靠的第一手数据。”李文淮进一步解释，一方面，团队启动了堆芯理论分析模型——自主核设计软件包（PCM）的研发工作，取得了重要的技术突破，为实现堆芯高精度监测提供了理论基础；另一方面，团队通过大量的理论模拟和运行数据分析，最终提出了堆芯径向和轴向高精度孪生方法，从而实现对堆芯实时运行状态的有效监测。

核反应堆机组相关现象纷繁复杂，作为与理论打交道的基层科研人员，李文淮深知，要想做好创新研发工作，理论密切联系实践是关键，要到核电运行和工程一线去发现创新需求、突破关键技术、完成技术验证。

“技术验证的难题贯穿了我们的整个研发周期。”李文淮介绍，技术验证就是要充分验证技术理念是否正确，并定量评估专利方法的置信度。

为此，在研发开始阶段，时任中广核研究院堆工中心副总工程师的张洪多次带队到各个核电基地收集实际运行数据和相关分析报告，发现并总结各种运行规律，大幅提升了相关技术研发的进度和质量。

经过一遍遍的讨论和一次次的攻关，中广核研究院基于获奖专利自主研发出堆芯三维在线监测系统，攻克了探测器数据分析、理论与测量的融合估计等技术难题，为堆芯装上了一双能够精确看清其运行状态的“明亮的眼睛”。

此外，中广核研究院还围绕获奖专利布局了十余件核心专利和外围专利，构建了堆芯监测、分析、诊断、预测和辅助运行控制的应用专利群，进一步提升技术稳定性、效率和精度。

迈开步子促应用

在 2023 年第二届中国核能高质量发展大会暨深圳国际核能产业创新博览会上，中广核研究院历时十余年研发的中广核自主堆芯与燃料设计软件包“兰庭”和堆芯三维在线监测系统等核电科技成果受到广泛关注。

“基于获奖专利研发的产品，特别是堆芯三维在线监测系统 SO-PHORA，是核电厂运行管理和核反应堆运维服务的核心产品之一，有助于使现有在运核电机组具有更高的运行稳定性和经济性。”李文淮表示，目前，该专利产品已经在我国 23 台核电机组中实现应用，其中在我国西部地区首台“华龙一号”核电机组的启堆和运行过程中，专利产品发挥了重要作用。该专利产品国内市场占有率达到 40% 左右，具有良好的经济应用前景。

堆芯在线监测产品的应用落地，离不开中国广核集团及其隶属核心科研平台中广核研究院对知识产权工作的高度重视和对自主创新的大力投入。作为国家知识产权优势企业，中广核研究院高度重视知识产权的创造、运用、保护和管理工作，并推动知识产权工作纳入公司“十四五”及中长期规划中，制定了明确的发展目标和工作路线图。例如，针对重点科研项目，中广核研究院开展项目全周期的知识产权管理，通过制定项目知识产权工作整体规划、成立专门知识产权管理团队等，确保项目重大知识产权风险得到有效防控、重要科研成果得到有效保护。

积跬步，至千里。在保障能源安全、实现“双碳”目标的新时代征程上，中广核研究院将继续秉持“逐梦报国、创新实干、团结协作、勇攀高峰”的精神，推动我国核能科技自立自强的步伐迈得更加扎实和稳健。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】OPPO 与诺基亚签署 5G 专利交叉许可协议

“OPPO 宣布与诺基亚签署全球专利交叉许可协议，协议涵盖双方在 5G 和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。”

2024 年 1 月 24 日，全球领先的智能设备创新者 OPPO 宣布与诺基亚签署全球专利交叉许可协议，协议涵盖双方在 5G 和其他蜂窝通信技

术方面的标准必要专利。双方在协议签署后将结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。协议具体条款按双方约定保密。

OPPO 首席知识产权官冯英表示：“我们很高兴与诺基亚达成包括 5G 标准必要专利在内的全球专利交叉许可协议。该协议体现了双方对彼此知识产权的认可和尊重，并为双方未来的合作奠定了基础。OPPO 始终尊重知识产权，倡导合理收费，倡导建立长期健康的知识产权生态，以友好协商的方式解决许可人和被许可人之间的知识产权争议，互相尊重专利价值。”

诺基亚技术公司总裁 Jenni Lukander 表示：“我们很高兴与 OPPO 达成交叉许可协议。该协议反应了双方对彼此知识产权的相互尊重以及诺基亚在先进研发方面的投入和对开放标准的贡献。OPPO 是全球智能手机市场上领先的企业之一，我们期待通过合作努力为其全球广大用户带来更多的创新成果。这一新许可协议，以及过去几年间诺基亚达成的其它重要智能手机许可协议，将为我们的许可业务提供长期的财务稳定性。”



OPPO 持续创新，并转化为知识产权资产

OPPO 作为 5G 标准必要专利的主要权利人之一和全球领先的智能设备创新者，既是技术创新者，也是技术标准的实施者，持续积极推动技术标准在产业中的实施应用。截至 2023 年 12 月 31 日，OPPO 在全球 40 多个国家和地区布局 5G 通信标准专利，共完成 5900+ 族全球专利申请，在 ETSI 声明 3300+ 族 5G 标准专利，在 3GPP 提交标准文稿数量累计超过 11000 件。根据中国信通院发布的《全球 5G 标准必要专利及标准提案研究报告（2023）》和 IPlytics 在 2023 年 10 月发布的《全球 5G 标准必要专利实力报告》，OPPO 5G 标准必要专利实力全球综合排名均位居前列。

OPPO 于 2008 年推出「笑脸手机」，持续展现科技善意，微笑前行。今天，OPPO 凭借 Find N 折叠旗舰、Find X 影像旗舰等手机产品，OPPO Watch、OPPO Pad 等多智能设备，以及 ColorOS 软件系统，革

新个人科技体验。OPPO 坚持科技创新，业务遍及全球 60 多个国家和地区，超过 3 万名 OPPO 员工共同致力于为人们创造美好智慧生活。

【吴青青 摘录】

1.4【专利】专家：提升专利质量 进一步破解企业知识产权保护难题

知识产权一头连着创新，一头连着市场，关乎企业的科技创新能力和市场竞争力。近年来，我国知识产权保护体系更加完善，快速协同保护机制加快形成。国家知识产权局数据显示，目前知识产权领域“总对总”在线诉调对接工作实现全国31个省（区、市）全覆盖。2023年，全国知识产权系统指导管理的调解组织达1900余家，受理案件13.4万件，通过调解方式服务民营企业10.9万家，外资企业1500余家。

在人民网“领导留言板”上，与知识产权相关的留言也不在少数，如知识产权扶持奖补力度还不足以让企业积极申报；发明专利未过而被服务机构扣费80%；存在专利保护诉讼周期长和恶意提请无效宣告的情况，专利行政确权与侵权诉讼程序并行带给企业维权难等。

对此，多位行业专家表示，目前部分企业在专利、版权等知识产权保护上面临维权成本高、证据收集难、法律程序长、法律知识和资源不足等问题。企业需进一步提升专利质量，优化专利布局，同时相关部门也要优化援助机制，提供法律帮扶，帮助企业降低维护权益成本。

专利保护问题多样

不少网友留言表示，企业面临的专利保护难题，主要集中在专利权被反复提请无效宣告、行政处理与司法审理并行循环、调查取证难、维权周期长且成本高等方面。

其中，专利权被提请无效宣告请求与侵权诉讼审理并行，给一些经营主体带来困扰。据媒体报道，福建顺昌虹润精密仪器有限公司（以下简称“顺昌虹润”）曾因自身外观设计专利被厦门某公司侵权而提起诉讼，但对方提请了涉案专利权无效，顺昌虹润虽然在福建省高级人民法院终审判决中获胜但又被宣告专利权无效。江苏通领科技有限公司（以下简称“通领科技”）的发明专利和实用新型专利曾与其他企业发生侵权纠纷，在诉讼过程中，有一些与行业无关的自然人集中向国家知识产权局专利局复审和无效审理部提出专利无效宣告请求，导致涉案专利权无效。

据了解,《中华人民共和国专利法》第 45 条规定,自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

另外,由于该规定对无效宣告请求的提出主体、时间阶段、提出次数等方面无限制条件,只要任何自然人以“新证据”的名义,就可以提请无效宣告。所以在实践中,面对专利权人发起的专利侵权诉讼,被控侵权者往往会对涉案专利提起无效宣告请求,也即专利无效宣告请求的行政程序,与诉讼维权程序并行。

厦门大学知识产权研究院院长林秀芹表示,专利权的行政确权与侵权程序并行,确实会增加企业维权的困难。这主要是因为企业同时应对上述两套不同的程序,会增加程序的复杂性。她认为,我国规定了恰当的专利侵权诉讼中止规则,在专利侵权诉讼中,如果被控侵权人提起专利无效宣告程序,根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条和第七条的规定,法院可以基于相关情况,不中止案件的审理,可径直作出专利侵权判决。再加上由于国家知识产权局进行专利无效审理的效率较高,专利维权进程拖延的问题也能得到有效缓解。

“专利无效宣告请求与专利维权诉讼程序并行,不仅增加企业维权周期,还额外增加维权成本。”通领科技董事长陈伍胜坦言,在实践中,还曾出现滥用自然人身份证信息,大量提出专利无效宣告请求的现象,造成虚假请求,给专利权企业带来困扰。

全国首批知识产权领军人才、全国律协知识产权专业委员会主任、高文律师事务所合伙人王正志表示,专利无效宣告请求与专利维权诉讼程序并行、被控侵权者对涉案专利提起无效宣告请求作为应对手段等现象在国内外均较为常见。但被控侵权者滥用自然人身份信息,大量提出专利无效宣告请求,提高了专利权所有者的维权成本和难度。目前,发明专利权的侵权纠纷涉及专利无效宣告请求时,司法部门并不需要完全中止诉讼审理。也即,即使涉案发明专利被宣告无效,专利权所有人仍可以继续就侵权进行诉讼。

也有一家电动牙刷企业负责人表示,其自研的技术在行业内被多次模仿。“专利确权的后续年费很高。很多企业在近几年的经营状况就不乐观,还要找代理律师写专利、付专利费,我们综合考虑后,只能选择放弃。”上述负责人说。

夯实知识产权保护基础

2023 年 7 月,《中共中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》明确,针对痛点难点提出系列政策举措,强调要持续完善知识产权保护体系,加大对民营中小微企业原始创新保护力度等。

在企业知识产权保护方面,如何进一步创新举措,解决维权难题?

中国知识产权法学研究会副会长、中南财经政法大学教授曹新明表示,专利无效宣告请求与专利维权司法程序并行,在国内外均属于常见现象。此外,面对专利权人发起的专利侵权之诉,被控侵权者除了对涉案专利提起无效宣告请求外,还会以涉案专利可能涉及垄断的理由提起诉讼。他建议,企业需要进一步提升专利质量,只有高质量的专利才不会被无效宣告,同时也要促进专利转化运用,提升专利实施效果。

“要融入国际化知识产权保护的规则体系,在竞争中缩短差异,提高中国民营企业在国际竞争中的核心竞争力。”陈伍胜建议,可以建立知识产权技术评估的专家智库,由专家对涉案的重点专利进行分析,作为专利诉讼的裁判依据之一。

针对专利无效宣告请求与专利维权诉讼程序并行带来的企业困扰,王正志建议,企业要在专利布局方面做文章,基于自身技术领域的创新,打造多角度专利池,提升每件专利质量;在专利侵权事件出现时,要协调专业的知识产权服务机构等社会力量积极应对。

林秀芹建议,企业可以寻求专业的知识产权律师的帮助,以便有效处理法律问题。政府部门可以通过创新券、侵权保险等帮助企业维权;还可以提供法律援助和财政补贴,帮助企业降低维权成本。此外,尽可能优化专利确权和侵权诉讼程序,缩短审理时间,减轻企业负担;尽快建立多元化的知识产权纠纷解决机制,特别是有针对性地建立低成本的调解、仲裁解决机制,切实缓解知识产权维权难题;对于涉外知识产权纠纷,则要加强国际合作和协调,保护企业在全球范围内的权益。

也有业内人士表示,相关部门在面对民营企业和中小微企业知识产权侵权行为的举证难、裁决难、执行难等突出问题,要通过工作举措创新来切实落实对民营企业发展的保护,让司法和执法成为企业在国内外市场面临知识产权纠纷时的最大保障。

1.5 【专利】 韩国发布世界首个超大型专利领域大语言模型

2023 年 12 月 21 日，韩国特许厅（KIPO）与 LG 人工智能研究院举办了专利领域人工智能（AI）开发合作成果的发布会。该成果以专利领域大语言模型为基础开发的超大型 AI 审查系统，将于明年正式启动，这将是全球首个合作建立的专利领域大语言模型。

2023 年 7 月 14 日，KIPO 与 LG 人工智能研究院签订业务协议，将人工智能技术应用于专利创新管理，构建超大型专利专用大语言模型是其首个合作任务。该大语言模型是在 LG 人工智能研究院拥有的超大型人工智能“EXAONE”上，学习与专利管理相关的七种类型信息（1.78TB），涵盖韩文/英文专利公报、通知书、机器翻译、CPC 分类[1]、机器阅读信息、咨询案例集。

此外，考虑到 KIPO 的应用场景和目标，设计了 88 个亿参数[2]，通过两次学习过程提高性能。该大语言模型在性能评估、摘要总结、翻译等方面都取得了高于平均水平的结果，预计在针对各个领域进行进一步的调整后，有望实现更高的性能。KIPO 计划以此次构建的专利专用大语言模型为基础，2024 年开始正式启动研发专利检索、分类等审查业务。

KIPO 将继续通过积极引入专利管理领域的创新技术来推动专利制度的发展,而 LG 人工智能研究院也将根据专利文献学习优化 EXAONE,提升专利创新领域的工作效率。

[1] 联合专利分类 CPC 联合专利分类 (Cooperative Patent Classification, 简称 CPC) 是欧洲专利局 (EPO) 和美国专利商标局 (USPTO) 共同开发形成的一套联合分类体系,该分类体系大部分以欧洲专利分类体系 (ECLA/ICO) 为基础,结合了美国专利分类 (USPC),可兼容现有的国际专利分类 (IPC);其目标是为专利公开文献制定一个统一通用的分类体系。

[2] 参数:用户在输入指令时添加或更改的数值信息,以便以用户想要的方式处理数据。

【侯燕霞 摘录】

1.6 【专利】

没了?

什么没了?

15 天的“宽限期”没了?

事情是这样的.....

中华人民共和国国务院令

第 769 号

现公布《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》，自2024年1月20日起施行。

总 理 李 强

2023年12月11日

国务院关于修改《中华人民共和国专利法实施细则》的决定

国务院决定对《中华人民共和国专利法实施细则》作如下修改：

一、将第二条修改为：“专利法和本细则规定的各种手续，应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。以电子数据交换等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文（以下统称电子形式），视为书面形式。”

二、将第四条第二款改为第三款，其中的“可以通过邮寄、直接送交或者其他方式送达当事人”修改为“可以通过电子形式、邮寄、直接送交或者其他方式送达当事人”。

增加一款，作为第二款：“以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的，以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日。”

第三款改为第四款，修改为：“国务院专利行政部门邮寄的各种文件，自文件发出之日起满15日，推定为当事人收到文件之日。当事人提供证据能够证明实际收到文件的日期的，以实际收到日为准。”

增加一款，作为第七款：“国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。”

三、将第五条中的“专利法和本细则规定的各种期限的第一日不计算在期限内”修改为“专利法和本细则规定的各种期限开始的当日不计算在期限内，自下一日开始计算”。

四、将第六条第一款修改为：“当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，自障碍消除之日起2个月内且自期限届满之日起2年内，可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。”

第二款修改为：“除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。但是，延误复审请求期限的，可以自复审请求期限届满之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。”

《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》，自2024年1月20日起施行。根据新修订的专利法实施细则，电子申请发文不再有15日的文件送达日（绝限日），也即按实际发文日计算答复期限，请各位朋友们知悉，以免延误答复日期！

《专利审查指南》（2023）修改解读（八）关于专利申请手续和事务处理中发布的相关内容如下：

2.修改期限起算日的规定（第五部分第七章第2.1节第（2）项）

将全部指定期限和部分法定期限起算日从“推定收到日”修改为“送达日”。

修改解读

修改后的专利法实施细则第四条规定，国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。即对于电子形式发文的各种文件，取消了《关于专利电子申请的规定》（国家知识产权局令第57号）中规定的“自文件发出之日起满15日，推定为申请人收到文件之日”的规定，因此如果沿用原规定的“推定收到日”的表述方式，不能涵盖电子发文方式的期限起算日，将所述期限起算日从“推定收到日”修改为“送达日”，表述更清楚准确。

3.修改中止有关程序的规定（第五部分第七章第7节）

对于在无效宣告程序中权属纠纷的当事人提出的中止请求，细化、列举了专利可以不中止专利权无效宣告程序的情形。

修改解读

此处是根据专利法实施细则第一百零三条第二款进行的联动性修改。为了避免审查实践中滥用中止制度，防止以不当目的干扰正常的审查程序，对于在无效宣告程序中权属纠纷当事人提出的中止请求，专利局可以根据案件审理进度、案件证据情况，兼顾公共利益、强调诚实信用、严厉打击虚假诉讼的原则思路，决定是否中止。

附：

《专利审查指南》（2023）修改解读（八）

——专利申请手续和事务处理

一、修改背景及目的

为适应专利法及其实施细则的修改，进一步简化专利申请手续，优化审查流程，本次对《专利审查指南》（以下简称审查指南）有关专利申请手续和事务处理部分进行了全面修改。此次修改充分考虑了新技术快速发展的需要，在事务处理方面为创新主体提供更为便利化的措施，对相关费用进行减免，减轻当事人负担，同时也对一些规定作出了细化和进一步说明，力图提高专利申请手续办理的便利性，进一步提升审查效率。

二、修改内容

（一）优化著录项目变更手续的相关规定

1. 修改批量著录项目变更手续及相关费用的规定（第一部分第一章第6.7.1.1节、第6.7.1.2节）

对于多件专利申请的同一著录项目发生变更，且变更的内容完全相同的情形，明确了可以批量办理著录项目变更，并就相关费用作出规定。

修改解读

修改前的规定为，多件专利申请的同一著录项目发生变更，且变更的内容完全相同的，应当分别提交著录项目变更申报书。在审查实践中，同样的变更内容需要重复提交著录项目变更申报书，手续繁琐。为了简

化手续，更好地满足创新主体的实际需求，针对多件专利申请完全相同的变更内容，当事人可以提出批量著录项目变更请求。

2. 明确不允许以“连续变更”的方式办理专利申请权（或者专利权）连续转移（第一部分第一章第 6.7.1.1 节）

明确了专利申请权（或专利权）连续转移的，不应当以连续变更的方式办理。

修改解读

“连续变更”是指当事人在同一天对同一件专利申请的申请权（或专利权）连续提出权利转移的变更请求。根据专利法第十条的规定，转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。根据上述规定，由于未经登记的申请权或者专利权转让尚未生效，此时的受让人不能称之为变更后的申请人或者专利权人，其无权将该权利再次转让。因此，当专利申请权或者专利权发生连续转移时，当事人应当就每次权利转移分别办理著录项目变更手续，登记每一次专利申请权或者专利权的归属，不应当以连续变更的方式办理相关手续。

3. 简化申请人（或专利权人）请求变更姓名或者名称的证明文件（第一部分第一章第 6.7.2.1 节）

新增规定：“申请人（或专利权人）请求变更姓名或者名称的，应当提供身份证件号码或者统一社会信用代码”，只有无法提供身份证件号码或者统一社会信用代码，或者经审查所提供的信息不正确时，才需提供相应的证明文件。

修改解读

修改前的审查指南规定了对于申请人（或专利权人）姓名或者名称变更的各类情形需要提交证明文件。修改后的审查指南明确了可以仅提供申请人（或者专利权人）的身份证件号码或者统一社会信用代码，经与相关部门电子数据联网查验后信息一致的，无需提交其他证明文件，以便减轻当事人负担，加快审批流程。但是对于国外申请人或者其他无法通过电子数据联网查验的，还需要当事人提供相应的证明文件。

4. 修改因漏填或者错填发明人提出发明人变更的规定（第一部分第一章第 6.7.2.3 节）

针对因漏填或者错填发明人提出变更请求的情形，主要包括如下修改点：一是规定此种变更的提出时机为“自收到受理通知书之日起一个月内”；二是对于证明文件：增加了要求变更后全体发明人的签字或者盖章，并要求发明人在证明文件中注明变更原因（即错填或者漏填），以及以声明承诺的方式声明已依照专利法实施细则第十四条规定确认变更后的发明人是对本发明创造的实质性特点作出创造性贡献的全体人员。

修改解读

为有效保护真正发明人的署名权、知情权，规制不具备发明人资格的人变更为发明人的行为，此次修改对以漏填或者错填为由提出发明人变更的时机作出了规定，即“自收到受理通知书之日起一个月内”，既防

止在专利审批程序中出现虚假变更发明人的行为，也给真正漏填或者错填发明人的当事人以合理的补救时间，同时明确当事人可以采用声明承诺的方式，简化了证明文件的提交，优化了发明人变更的办理流程。

5. 对涉及专利权转移的著录项目变更手续的审批期限作出具体规定。（第一部分第一章第 6.7.4 节第（1）项）

明确了涉及专利权转移的著录项目变更手续的审批期限一般不超过一个月。

修改解读

为满足创新主体的需求，进一步规范流程业务，明确了对涉及专利权转移的著录项目变更手续的审批期限要求。

（二）完善专利申请文件及手续的一般性规定

1. 明确专利申请手续的形式及纸件形式文件转换为电子形式文件的效力（第五部分第一章第 2 节、第 2.2 节）

明确电子形式为书面形式的一种，并修改了小节内的书写顺序和内容。增加“对受理的纸件专利申请文件和其他文件，专利局进行扫描并存入数据库。以纸件形式提交的专利申请文件及其他文件，经专利局转换为电子形式文件并记录在电子系统数据库中，具有与原纸件形式文件同等的效力”的规定。

修改解读

随着信息技术的发展，目前电子形式已成为专利申请的主要形式，专利法实施细则第二条的修改明确了电子形式视为书面形式，审查指南为此作出适应性修改。由于纸件形式提交的申请文件和其他文件，通常先进行扫描并转换为电子形式的数据进入到特定的数据库进行保存，审查指南明确了纸件形式文件转换为电子形式文件的效力。

2. 对专利申请手续涉及的证明文件作出一般性规定（第五部分第一章第 6 节）

主要修改内容包括：一是取消了“非职务发明证明”“经常居所证明”“经常营业所所在地证明”“申请人资格证明”等证明文件。二是明确电子申请中的证明文件可以是“原件的电子扫描文件”，以及明确了“申请人可以将证明文件原件在专利局存档备案，在办理相关手续时应当注明证明文件备案号”。三是对申请人（或者专利权人）、其他当事人在办理各种手续时应当遵循诚实信用原则作出了规定，并明确了对于涉及违反诚实信用原则的专利申请（或者专利），专利局不予批准相关手续，已经批准的，予以撤销。

修改解读

根据国务院做好证明事项清理工作的相关要求，对于专利审批程序中的一些证明文件进行了精简。

根据《关于专利电子申请的规定》（国家知识产权局令第 57 号），明确电子申请中的证明文件可以为纸件原件的电子扫描文件。此外，对于在专利局办理了证明文件原件的备案的，在办理相关手续时注明了备案号，视为已提交证明文件原件，以减轻当事人负担。

为落实专利法及其实施细则中有关诚实信用原则的规定，明确了当事人在办理各类手续时也应遵循诚实信用原则。

3. 明确电子申请代表人的规定（第五部分第一章第9节）

对审查指南第一部分第一章第4.1.5节关于“代表人”的规定作出补充要求，明确了申请人有两人以上且未委托专利代理机构，并以电子形式提交专利申请文件及其他文件的，应当由代表人提交。

修改解读

对于电子申请，申请人有两人以上且未委托专利代理机构，应当由代表人作为注册用户，提交专利申请文件及其他文件，负责接收专利局以电子形式发出的通知书并办理相关事务。

（三）明确专利费用的相关规定

1. 删除已停征的费用的相关规定（第五部分第二章第1节）

删除已停征的“专利登记费”“公告印刷费”。

修改解读

根据《财政部国家发展改革委关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2018〕37号）和《关于停征和调整部分专利收费的公告》（国家知识产权局公告第272号），审查指南作出适应性修改，明确了授权时不再要求缴纳这两种费用。

2. 修改费用支付和结算方式（第五部分第二章第2节）

删除“在中国内地没有经常居所或者营业所的当事人使用外币向专利局缴纳费用的，应当使用指定的外币，并通过专利代理机构办理，但是另有规定的除外”。明确了“使用外币支付的费用，按照银行将该费用结汇至专利局账户之日的汇率结算，以结算之日为缴费日”。

修改解读

根据专利法实施细则第十八条对强制委托的例外情形作出的规定，委托专利代理机构在中国申请专利和办理其他专利事务的，申请人或者专利权人可以自行办理缴纳费用的事务。此处适应性删除了应当通过专利代理机构办理缴纳费用的相应规定。即在中国没有经常居所或营业所的外国申请人可以自行办理缴费业务。

此外，各种费用应以人民币结算，因此，相关当事人如果使用外币支付专利费用，审查指南明确了当事人使用外币支付专利费用的结算方式和缴费日的确定。需要注意的是，使用外币在境外缴费时应提前办理缴费手续，避免因汇率结算等原因造成缴费期限的延误；用外币缴费产生的手续费应自行计算排除，避免产生缴费不足的情况。

3. 增加费用减缴的情形（第五部分第二章第3节）

明确开放许可实施期间的年费可以享受费用减缴，并明确“办理专利开放许可实施合同备案的，视为提出年费减缴请求，无需办理专利费减备案手续”。

修改解读

审查指南增加相关规定，对开放许可实施期间的专利给予费用减缴的优惠政策，旨在促进专利许可交易，提高专利转化效率。

4. 增加政策性退款的相关规定（第五部分第二章第 4.2.1 节）

增加“符合国务院发展改革部门、财政部门及国务院专利行政部门发布的公告和通知的有关规定的，当事人可以提出退款请求。符合规定的，专利局应当予以退款”的规定；增加“当事人对于进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前主动申请撤回的，可以请求退还 50%的发明专利申请实质审查费，已提交答复意见的除外”的规定。

修改解读

明确了政策性退款的相关依据。此外，根据《财政部国家发展改革委关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2018〕37 号）和《关于停征和调整部分专利收费的公告》（国家知识产权局公告第 272 号），审查指南作出适应性修改，明确了可以请求退还 50%的发明专利申请实质审查费的时机及条件。

（四）完善期限的相关规定

1. 修改通知和决定的送达日的相关规定（第五部分第六章第 2 节）

对于通过邮寄的通知和决定，实际收到日与推定当事人收到文件之日不一致时，明确了当事人提供证据能够证明实际收到文件的日期的，以实际收到日为准。

对于通过电子形式送达的通知和决定，增加规定“以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。进入当事人认可的电子系统的日期与通知书和决定的发文日不一致时，除当事人能提供证据外，该通知书和决定的发文日推定为送达日。”

修改解读

对于通过邮寄的通知和决定，在以推定送达为原则的基础上进一步明确，对于可以确定实际收到日的情形，即当事人提供证据能够证明实际收到文件的日期的，以实际收到日为准。

对于通过电子形式送达的通知和决定，专利法实施细则第四条明确了国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。审查指南对此作出进一步规定，以该通知书和决定的发文日推定为送达日，进入当事人认可的电子系统的日期与通知书和决定的发文日不一致时，当事人需提供证据，能够证明进入当事人认可的电子系统的日期晚于通知书和决定的发文日的，以实际收到日为送达日。

2. 修改期限起算日的规定（第五部分第七章第 2.1 节第（2）项）

将全部指定期限和部分法定期限起算日从“推定收到日”修改为“送达日”。

修改解读

修改后的专利法实施细则第四条规定，国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。即对于电子形式发文的各种文件，取消了《关于专利电子申请的规定》（国家知识产权局令第 57 号）中规定的“自文件发出之日起满 15 日，推定为申请人收到文件之日”的规定，因此如果沿用原规定的“推定收到日”的表述方式，不能涵盖电子发文方式的期限起算日，将所述期限起算日从“推定收到日”修改为“送达日”，表述更清楚准确。

3. 修改中止有关程序的规定（第五部分第七章第 7 节）

对于在无效宣告程序中权属纠纷的当事人提出的中止请求，细化、列举了专利可以不中止专利权无效宣告程序的情形。

修改解读

此处是根据专利法实施细则第一百零三条第二款进行的联动性修改。为了避免审查实践中滥用中止制度，防止以不当目的干扰正常的审查程序，对于在无效宣告程序中权属纠纷当事人提出的中止请求，专利局可以根据案件审理进度、案件证据情况，兼顾公共利益、强调诚实信用、严厉打击虚假诉讼的原则思路，决定是否中止。

（五）优化专利审批程序

1. 明确应当委托专利代理机构的情形（第一部分第一章第 6.1 节，第五部分第三章第 2.2 节）

明确了在中国内地没有经常居所或者营业所的外国申请人单独申请专利或办理其他专利事务时，或者作为代表人和其他人共同申请专利或办理其他专利事务的，应当委托专利代理机构。在中国内地没有经常居所或者营业所的中国港澳台地区申请人单独或者作为代表人申请专利或办理其他专利事务的，也适用该规定。没有按照该规定委托专利代理机构的，属于专利申请不予受理的情形。

修改解读

对专利法第十八条规定的强制委托的情形作出了细化规定，以满足审查实践操作的需要。

2. 明确保密审查的相关规定（第五部分第五章第 3 节、第 5 节、第 6 节）

一是明确了专利局处理的保密专利申请的范围是涉及“除国防利益以外的”国家安全或者重大利益需要保密的；二是对于申请人在提出保密请求之前已确定其申请的内容涉及国家安全或者重大利益需要保密的，明确应当提交“有定密权限的机关、单位出具的保密证明材料”，明确保密证明材料的形式要求；三是增加解密国防专利的接收和处理流程；四是明确了向外国申请专利的保密审查的时限要求。

修改解读

增加了“除国防利益以外的”表述，对于专利局处理的保密专利申请的界定更加准确。

明确保密请求证明材料的出具单位及相关形式要求，对保密请求的提出提供了更加规范准确且具有可操作性的指引。

进一步明确专利局和国防知识产权局对于解密国防专利的交接和处理工作流程，便于专利权人或者公众了解相关程序。

为了进一步落实《行政许可法》关于行政机关必须在法定期限内作出行政许可决定的规定，专利法实施细则第九条进一步明确向申请人发出保密审查通知以及作出保密审查决定的具体时限。审查指南进行了联动性修改，时限要求与专利法实施细则保持一致，方便申请人了解相关时限，对保密审查有更为确切的时间预期，满足及时向外国进行专利申请布局的需求。

3. 完善延迟审查的相关规定(第五部分第七章第8节)

一是增加“实用新型专利延迟审查请求，应当由申请人在提交实用新型专利申请的同时提出。延迟期限为自延迟审查请求生效之日起1年”的规定。

二是对于外观设计延迟审查的规定，修改为“延迟期限以月为单位，最长延迟期限为自延迟审查请求生效之日起36个月。”

三是增加撤回延迟审查请求的程序，即“延迟期限届满前，申请人可以请求撤回延迟审查请求，符合规定的，延迟期限终止，专利申请将按顺序待审。”

修改解读

第一，在原有的发明和外观设计专利申请可以请求延迟审查的基础上，增加了实用新型专利申请可以请求延迟审查的规定。其中，综合考虑社会意见，由于实用新型没有类似发明的早期公开制度，因此其延迟期限不同于发明，限定为1年。第二，对于外观设计，为使延迟审查规定更为灵活，将延迟期限设定为以月为单位。第三，为了进一步满足创新主体的实际需求，对三种专利申请的延迟审查请求增加了可以撤回相应请求的规定，从而便于申请人根据实际情况的变化和自身需要，及时作出调整。

4. 明确专利公报和单行本出版的相关规定，增加部分公布项目（第五部分第八章第1.1节、第1.2节、第1.3节）

一是进一步明确了专利公报和单行本的出版周期，即“三种专利公报按照年度计划定期分别出版”“专利申请及专利单行本定期与相应的专利公报同日发布”。

二是对于发明专利公报的专利事务公布内容增加“专利权期限的补偿”“专利实施的开放许可”；对于实用新型及外观设计专利公报的专利事务公布内容增加“专利实施的开放许可”。

三是增加了专利公报涉及专利权期限补偿和药品专利权期限补偿公布的项目。其中，专利权期限补偿公布的项目包括：主分类号、专利号、申请日、授权公告日、原专利权期限届满日、现专利权期限届满日。药品专利权期限补偿公布的项目除包括专利权期限补偿公布的项目之外，还包括“药品名称及经批准的适应症”。

修改解读

随着技术的进步，现已实现每周出版多期专利公报。为更加灵活调整出版周期，更好地满足实际需求，审查指南相应的表述修改为专利公报“按照年度计划定期分别出版”。

专利法实施细则第一百零七条专利公报内容中增加了第（九）项“专利权期限的补偿”，以及第（十三）项“专利实施的开放许可事项”，审查指南进行适应性修改，便于公众了解专利权期限补偿、专利实施的开放许可相关信息。

5. 优化专利证书的更换和更正程序（第五部分第九章第 1.2.2 节、第 1.2.3 节）

删除原有规定“专利证书损坏的，专利权人可以请求更换专利证书”，明确规定为“专利局发出的原纸质专利证书破损损坏的，专利权人可以请求更换专利证书。专利局可以重新制作电子专利证书发送给当事人，更换后的证书应当与原专利证书的内容一致。”

明确了“专利证书中存在错误时，专利权人可以请求专利局更正。专利局经核实存在错误的，将原专利证书公告作废，颁发更正后的专利证书”的规定。

修改解读

根据《关于全面推行专利证书电子化的公告》（国家知识产权局公告第 515 号），自 2023 年 2 月 7 日（含当日）起，全面推行专利证书电子化。对于以纸质形式申请并获得专利授权的，也颁发电子专利证书。专利局发出的原纸质专利证书破损损坏的，专利权人可以请求更换专利证书。专利局可以重新制作电子专利证书发送给当事人。

专利证书中存在错误时，专利权人可以请求专利局更正。专利局经核实存在错误的，重新颁发更正后的专利证书，重发证书不需要当事人缴纳手续费。为了社会公众及时获得专利证书更换的信息，在专利公报中增加了声明原专利证书作废的公告。

专利证书仅是记载专利权登记时的法律状态，专利登记簿记载的专利权法律状态更为及时有效，申请人可以根据需要向专利局请求出具专利登记簿副本，获取该专利的最新法律状态及相关信息。

（六）促进专利转化运用

1. 对专利开放许可制度作出具体规定（第五部分第十一章）

专利法第五十条至第五十二条对在我国实行专利开放许可作出了制度规定，专利法实施细则第八十五条至第八十八条进行细化规定。审查指南进行了联动性修改，在第五部分新增第十一章，围绕专利开放许可制度的实施，作出进一步细化规定，具体包括第 1 节“引言”，第 2 节“开放许可相关原则”，第 3 节“专

利开放许可声明的提出”，第4节“专利开放许可声明的撤回”，第5节“专利开放许可的登记和公告”，第6节“专利开放许可实施合同的生效”，第7节“专利开放许可实施合同的备案”，第8节“专利开放许可实施期间费减手续的办理”，以及第9节“已实行开放许可的专利相关手续办理”。

修改解读

第1节引言部分明确了本章制定的依据，简要概述了专利开放许可制度的运行模式。明确了专利开放许可是专利权人的自愿行为，实行专利开放许可的地域范围明确为中国境内。

第2节明确了建立专利开放许可制度的目的，提出了专利开放许可相关程序应当遵循的三个原则：自愿原则、合法原则、公开原则。

第3节细化了专利法及其实施细则的有关规定，对开放许可声明的提出作出具体规定，包括：专利开放许可声明的客体、请求人资格、专利开放许可声明的内容和要求、准予公告和不予公告的情形、专利开放许可声明的生效时间。

实行开放许可的专利应当是有效且具有较高稳定性的，因此审查指南明确了专利开放许可声明的客体为“已经授权公告的发明专利、实用新型专利或者外观设计专利”。

为了维护被许可人的合法权益，根据专利法实施细则规定进一步细化要求，规定了专利权已经终止、专利权已经被宣告全部无效等9种情形下，专利权人不得对其专利实行开放许可。

关于提出专利开放许可声明的主体，为了避免专利权人之间的纠纷，在审查指南中规定，共有人就共有专利权提出开放许可声明的，应当提交全体共有人同意的证明材料。

关于专利开放许可声明，根据专利法实施细则有关的规定，细化了请求人提出专利开放许可声明的手续文件、内容要求，明确规定专利权人声明实施开放许可的，应当提供必要的联系方式，以保障被许可人以书面方式通知专利权人并支付许可使用费。此外，使用费是开放许可能否达成的关键核心，是影响开放许可制度运行成效的重要因素。为引导专利权人合理提出开放许可声明，更好地实现制度的初衷，审查指南明确了专利权人提出专利开放许可声明时，应当一并提交对许可使用费计算依据和方式的简要说明，并对开放许可使用费上限作出限定。

专利开放许可声明是基于专利权人的自愿原则提出的，一经公告应当具有相对的稳定性，公告内容应具有合理的可预期性。为正确引导专利权人，第4节对于撤回开放许可声明进行了规范，明确了撤回开放许可声明的手续文件、内容要求和生效时间。

第5节明确了专利开放许可声明有关事项在专利登记簿上登记，并在专利公报上公告，并对专利开放许可声明及其撤回所公布的项目作出规定。

我国专利开放许可制度采用的是要约模式。第6节明确了专利开放许可实施合同的生效条件。除有关法律、行政法规另有规定外，以书面方式通知专利权人愿意实施其开放许可专利，并依照公告支付许可使用费的，专利开放许可实施合同生效。对实行开放许可的专利权人属于中国内地单位或个人，以开放许可方式出口技术的，应当符合《中华人民共和国技术进出口管理条例》和《技术进出口合同登记管理办法》等有关规定的要求。

专利开放许可是普通许可的一种特殊形式，第7节规定，专利开放许可实施合同备案手续的办理应当参照《专利实施许可合同备案办法》执行。

第8节对专利开放许可实施期间费减手续的办理进行细化规定。明确专利开放许可实施合同被准予备案的，专利权人可以在专利开放许可实施期间，按规定享有自备案日起尚未到期的专利年费的减缴。此外，实行开放许可的专利权人与被许可人就许可使用费进行协商后签订普通许可合同的，不属于开放许可，因此不能享受专利开放许可实施期间的专利年费减缴。对于专利权人同时符合两项专利年费减缴条件的，例如既符合自授予专利权当年起十年的年费减缴条件又符合开放许可实施期间年费减缴条件的，按照其中减缴比例较高的一项条件予以减缴。

为规范专利开放许可行为，保护被许可人、利害关系人的合法权益，第9节规定在办理因专利权转让提出著录项目变更请求和放弃专利权两种手续之前，专利权人应当首先撤回开放许可声明。此外，根据《民法典》有关规定，为保障质权人的合法权益，专利权人以实行开放许可的专利权出质时，应当取得质权人的同意。

2. 完善专利权评价报告相关规定（第五部分第十章第1节、第2节、第4节、第6.2节）

根据专利法及其实施细则的修改对专利权评价报告相关规定作出适应性修改。一是调整了专利权评价报告的请求主体、客体、请求时机及审查期限；二是对委托手续、专利权评价的内容以及更正请求进行修改。

修改解读

专利权评价报告制度在弥补实用新型和外观设计专利权利稳定性不高方面发挥了重要作用，获得越来越多的创新主体的关注，也对其请求主体范围的扩大和请求时机的提前提出了更多需求。专利法及其实施细则的修改顺应了这一需求，将请求主体由专利权人、利害关系人扩大为专利权人、利害关系人和被控侵权人。审查指南在适应专利法及其实施细则修改的同时，进一步明确了收到专利权人发出的律师函、电商平台投诉通知书等的单位或者个人属于被控侵权人。

为了便于尽早获得专利权评价报告，确定相关专利权的稳定性，专利法实施细则将专利权人请求作出专利权评价报告的时机由公告授权决定后修改为可提前至办理专利权登记手续时，因此，审查指南对请求作出专利权评价报告的时机及客体进行了适应性修改，并明确了申请人在办理专利权登记手续时请求作出专利权评价报告且形式审查合格的，国家知识产权局应当自授权公告之日起两个月内作出专利权评价报告。

因专利权评价报告请求主体范围扩大，调整了委托手续的相关规定，明确请求人委托专利代理机构办理的，需提交专利代理委托书，且注明仅办理专利权评价报告事宜；但申请人或者专利权人委托原代理机构办理专利权评价报告手续的，因委托关系已经存在，因此不需要再次提交专利代理委托书。

专利法实施细则第五十条和第六十九条将专利法实施细则第十一条分别作为初步审查的范围以及无效宣告请求的理由，因此，适应性增加专利权评价的内容包括实用新型或外观设计是否符合专利法实施细则第十一条的规定，其评价标准适用《规范申请专利行为的规定》。

需要注意的是，对同一专利，国家知识产权局仅作出一份专利权评价报告。对于非专利权人请求作出专利权评价报告的，将告知专利权人专利权评价报告出具情况，同时，也给与专利权人请求更正专利权评价报告的机会。

三、结语

对审查指南有关专利申请手续和事务处理内容的修改，包含了优化著录项目变更手续的有关规定、完善专利申请文件及手续的一般性规定、明确专利费用的相关规定、完善与期限有关的规定、优化专利审批程序、有效促进专利转化运用等六个方面的内容。通过审查规则的修改完善，力图进一步便利申请人，优化审查流程，落实“提质增效”目标，推进知识产权事业高质量发展。

【边羽雪 摘录】

1.7 【专利】完善专利审查标准，加强专利权源头保护

知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面，加强知识产权保护首先要从源头抓起，这是知识产权全链条保护的起始和基石。只有强化了源头保护，后续的知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作链条运转才能更顺畅。加强知识产权源头保护，就是强调对知识产权创造阶段加以引导。专利审查工作是助力科技创新、引导创新创造的重要方面，是专利权产生的基础和专利保护的源头。

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视知识产权审查工作。习近平总书记多次作出重要指示批示，强调要提高知识产权保护工作法治化水平，完善知识产权审查制度，提高知识产权审查质量和审查效率。

多年来，国家知识产权局始终坚持将习近平法治思想作为专利审查制度建设的根本遵循，坚持以国家需求和用户满意为导向，持续推进审查理念更新、技术

革新、工作创新，不断完善专利审查标准，大幅增强审查能力，持续提升知识产权审查质量和审查效率。《专利审查指南》（下称审查指南）作为国家知识产权局的部门规章，根据专利法实施细则第一百四十八条进行制定，是专利法及其实施细则中专利申请和审查相关法律规则的具体化和下位法，是国家知识产权局做好审查工作的法律依据和标准，更是我国知识产权保护工作法治化水平和知识产权审查制度完善的具体体现。

此次审查指南修订工作自 2020 年启动，经过 2020 年、2021 年和 2022 年三次公开征求意见，于 2023 年 12 月 21 日以国家知识产权局第七十八号令发布，将于 2024 年 1 月 20 日起与专利法实施细则同步实施。

审查指南历史沿革

审查指南的雏形在 1984 年出现，系参考外局审查业务操作规范文件而制定，是指导审查员工作的内部文件，并未向外公布。

1993 年，第一版审查指南以当时中国专利局第四号令正式发布，由专利文献出版社（现知识产权出版社）正式公开出版。该版审查指南对初步审查、实质审查、撤销程序、复审与无效宣告程序、专利申请及事务处理等五方面作出规定。

此后，为适应社会经济科技发展和审查实践的变化，审查指南进行了多次修改，特别是 2001 年、2006 年、2010 年和 2023 年进行了四次全面修改，发布

了相应审查指南全文。其内容与 1993 年第一版相比，已发生较大变化，目前包括初步审查、实质审查、PCT 申请审查、复审无效宣告程序、专利申请及事务处理以及外观设计国际申请的审查等六部分内容。

审查指南修改的指导思路

专利审查制度的完善，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党中央、国务院关于加强知识产权保护的一系列决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，落实新修改的专利法及其实施细则，从规则层面保障审查工作在执行中更好地体现国家需求和用户满意导向，提高审查质量和审查效率，充分发挥激励创新、促进开放、塑造良好营商环境的重要作用，加快建设社会主义市场经济体系，推动构建新发展格局。

审查指南主要修改内容

2023 年审查指南的修改涉及 388 节（含小节），其中新增加了 119 节，修改占比为 34%。修改内容可分为联动性、完善性和适应性三类。

●适应专利法及其实施细则的联动性修改

该类修改占有所有修改内容的 57%。主要包括：

一是完善专利申请制度，便利申请人和创新主体。例如，专利法实施细则中关于优先权恢复、增加/改正优先权要求和援引加入等优先权相关制度，审查指南明确其在受理、初审、实审、PCT 国家阶段等环节的审查规则，在专利申请过程中给予申请人更为充分的救济途径。

二是优化专利审查制度，提高专利审查质量和效率。例如，专利法实施细则第十一条对专利法新增的诚实信用原则进行细化，并作为驳回、无效的理由，以规制不以真实发明创造活动为基础的专利申请行为，结合国家知识产权局第七十七号令《规范申请专利行为的规定》，审查指南明确其在各个审查环节的具体适用。又如，根据专利法实施细则第五十条的修改，审查指南明确初审阶段对实用新型专利申请是否明显不具备创造性、外观设计专利申请是否不具有明显区别进行审查，以提高二者的授权质量。

三是加强专利行政保护。例如，专利法及其实施细则就发明专利申请在授权过程中的不合理延迟、新药上市审评审批占用的时间给予专利权期限补偿，相应地，审查指南新增章节明确细化规定和补偿规则，有利于更好地维护专利权人的合法权益。

四是加强专利公共服务。例如，为配套专利法及其实施细则新增的专利开放许可制度，审查指南新增一章，围绕专利开放许可制度的实施，作出进一步细化规定，促进专利技术的运用、转化。

五是衔接专利国际规则。2022 年 5 月 5 日,《工业品外观设计海牙协定》(1999 年文本)在我国生效实施。为与海牙体系做好衔接,根据专利法实施细则,审查指南新增第六部分,明确外观设计国际申请审查标准,对相关事务处理和审查作出细化规定。

- 审查流程和规则的完善性修改

该类修改占有所有修改内容的 26%。主要包括:

一是精简材料、简化手续。例如,允许批量著录项目变更,无需逐一提出;简化分案申请证明文件,无需提交原申请相关文件副本。

二是优化流程期限、明确计费标准。例如,明确涉及专利权转移的著录项目变更手续的审批期限一般不超过一个月;明确了退还 50%的专利申请实质审查费的情形。

- 相关领域审查标准的适应性修改

该类修改占有所有修改内容的 17%。主要包括:

一是新领域新业态审查标准的完善。审查指南第二部分第九章进一步完善了人工智能、大数据相关发明专利保护的客体和创造性审查标准,适应新领域新业

态发展，回应创新主体诉求，着力发挥专利审查制度在促进科技创新和新产业新赛道发展中的重要作用。

二是新增中药发明专利审查标准。围绕中医药产业技术创新和发展需求，审查指南新增一章，对中药的专利保护客体、说明书和权利要求书、新颖性、创造性和实用性作出具体规定，加强对中医药传承创新的引导，推动中医药产业高质量创新发展。

持续完善专利审查制度，是贯彻落实党中央、国务院关于加强知识产权保护工作的有力举措，是提高专利审查工作法治化水平的具体体现，是加强知识产权保护的源头保障。下一步，国家知识产权局将实施好新修改的专利法实施细则和审查指南，充分发挥专利审查向前激励高水平创新、向后促进高效益运用的“双向传导”作用，继续提高专利审查质量和审查效率，助力高水平科技自立自强，促进科学技术进步和经济社会发展。

【孙琛杰 摘录】

1.8 【专利】米莱，讲透了专利的本质



阿根廷总统米莱在达沃斯论坛上的讲话，引发了不小的争议。

既有像马斯克一样的拥趸，表示对米莱的支持；也有像委内瑞拉总统马杜罗一样的批评者。

到底米莱说了什么，会引发如此之大的争议？

米莱用阿根廷的亲身经历，讲述了一个道理，阿根廷由富有陷入贫困，集体主义是问题的根源，哪有什么拉美陷阱，只有不尊重私产。

他以过去人类历史的 GDP 发展轨迹为依据，详细阐述了为何在 1900 年之前，人类的 GDP 以几乎微弱的增速在发展，但是到了 1900 年代，随着工业革命为代表的自由贸易的兴起，人类的 GDP 实现了飞速的发展。

他将这一成功，归功于西方在自由贸易和市场上取得的成功。

但是，他认为目前的西方世界，正处在危险之中。他提到，“西方世界的主要领导人，已经放弃了自由模式，转而采用了我们所称的集体主义的不同版本。”

乍一看，米莱的观点充满了政治学、经济学和意识形态等标签。那么，这和专利有什么关系？

其实不然，米莱的话可以说句句都戳到了专利制度的本源。他提到的集体主义和尊重市场的自由贸易之间的冲突，在现今的专利世界中，正在真真切切的上演。

米莱说：“一些国家，以所谓市场失败为借口，引入监管，这只会扭曲价格体系。”这句话对于熟悉标准必要专利 SEP 的人来说，并不陌生。

因为目前 SEP 领域争夺最为激烈的代表事件之一——欧盟拟推出新的 SEP 监管框架。这一举措所引发的反对声音中，最核心的一个观点就是“是否有必要进行监管”，以高通、诺基亚和爱立信为代表的专利权人群体认为，现有市场运行良好，并没有出现所谓的“专利劫持”。而一旦行政介入进行监管，将会引发一系列的问题。

对此，高通、爱立信、诺基亚、InterDigital 等先后都发表了官方意见。就在昨天，[Sisvel 的总裁也发表了类似观点](#)。

对此，要知道欧盟为何要对 SEP 许可价格问题采取行政介入和监管，其主要原因还是对掌握 SEP 的专利权人会依靠“禁令”等手段，形成谈判的不平等，遏制创新，形成“劫持”，尤其是对于中小企业而言。

然而，这一问题的背后也不应该忽略的是，中小企业并不是发起反对专利权人的真正实体，而是那些正在缴纳不菲专利许可费的大型科技公司，才是背后真正推动欧盟改革，试图行政介入的背后隐藏力量。而带头大哥毫无疑问就是苹果公司。

这就形成了两派：一派就是以苹果为代表的阵营，提倡如米莱批评的“集体主义”，希望政府介入进行监管，其目的就是破坏了自由贸易，从产权角度来看，就是专利的私产属性被大大削弱了。另一派就是以高通为代表的阵营，提倡“自由贸易主义”，认为市场可以自我解决现有的问题，而无需监管介入。

而这两派的较量，恰恰就是专利制度发展几百年来，争议最大且在不停演进和发展的关键问题。

要知道，美国的专利制度最早是随着立国就被写入宪法的，而政府试图介入干预的反垄断手段则是在这之后的几十年才出现的。

也就是美国专利制度在早期发展时，专利权人也就是发明人和创新者，对于规则的制定是有相当大的裁量权的。

以专利许可费率为例，我们现在看到的整个手机行业的专利许可总费率不过 6%-8%，然而在强专利保护的时期，专利权人在专利许可费率制定上拥有绝对的自主权，10%，20%都是常态，更高的也比比皆是。

双方是否能够达成许可，完全是基于市场逻辑的定价，被许可人只有认为能够赚到钱抵消许可费后还有赢利，才会继续下去，许可人也会综合考虑市场情况，当价格太高没有人愿意接受许可时，那么技术就有可能面临闲置无法产业化的风险，这就会迫使其采取更合理的定价。

因此，米莱讲话的背后，在专利领域反应的就是，到底是任由专利自由发展，还是采取监管措施，其中就包括反垄断等手段。

对于这一点，[从美国的开国元勋“麦迪逊”和“杰斐逊”两人对于反垄断和知识产权之间各有侧重的观点中](#)，能够看到两个截然不同的视角，也就是我们今天讨论的核心问题。

我们可以认为米莱的观点是能够代表一部分人的意志的，包括其对人类历史上 GDP 变化缓慢，以及工业革命后实现快速发展来看，就认为自由贸易市场发挥关键，不无道理。

但是他没直接提到，实际上在工业大革命的同时，也正是专利制度蓬勃发展的黄金期。

典型的如被誉为大发明家的爱迪生，实际上按照美国专业人士的看法，爱迪生可以称之为第一个“专利流氓”。

出版过《董事会里的爱迪生一书》的 Suzanne Harrison 在最近的一次社交媒体上，就提到了这一观点。她强调历史总是由胜利者书写的，但并非是对所发生一切的准确描述，值得思考。



Suzanne Harrison · 2 度

Former Chair of the Patent public Advisory ...

1 个月前 · 🌐

+ 关注

History does not always get it correct. While Thomas Edison was a celebrated inventor, he was definitely a flawed character. He often took credit for others inventions. As part of the background research for my book “Edison in the Boardroom” it appeared that Edison’s company was likely the first patent troll, suing others on inventions he was either not commercializing or had no intent to commercialize. History is written from the perspective of the winners, so it’s not always an accurate description of all that happened.

给翻译质量打分 · 🌐

自动翻译

历史并不总是正确的。虽然托马斯·爱迪生是一位著名的发明家，但他绝对是一个有缺陷的角色。他经常把功劳归功于别人的发明。作为我的书《董事会中的爱迪生》的背景研究的一部分，爱迪生的公司似乎是第一个专利流氓，就他要么没有商业化，要么无意商业化的发明起诉他人。历史是从胜利者的角度写成的，所以它并不总是对所发生的一切的准确描述。

这一背后反映出来的就是，对于专利权的尊重，以及是否是神圣不可侵犯的，将决定一个国家对于创新的认识高度。

将米莱的观点带入到专利制度上就是，只有尊重专利的私产属性，由市场自主调节，而不是采取行政粗暴介入和干涉，才应该是一个能够保持经济持续增长的方式，否则就会陷入贫困。

姑且不说米莱的观点是否一定正确，虽然对人类历史的 GDP 发展总结是对的，但是他忽视了一个特殊情况，就是中国过去几十年的发展，其实与米莱所崇尚的自由贸易恰恰相反。中国的发展可以说是“集体主义”模式下的一个里程碑式的成功。

这也就意味着，当今世界的发展模式可能并不只是单极，而可以是多极。

也就是说政府监管和市场自由贸易两者相结合，也未必一定是错的。但是，这正是米莱批评西方某些国家的地方。

从专利领域来看，实际上，美国近 20 年来进入了一个弱专利保护的周期，随着欧盟此次 SEP 的提案，使得欧洲原本是强保护的环境，变成了要遏制专利权人利益的立场。

以上种种迹象都表明，无论欧洲还是美国，纯市场自我调节已经一去不复返了，但是这些监管的力度和广度到底会如何，会是未来这一领域非常关注的话题。尤其是中国，从过去的“集体主义”试图向更加市场的环境去过度，更是充满了挑战和荆棘。就像中国法院进来开始逐步裁决许可费率，是否能被市场所认可，还是市场会进行自我调节，例如在重庆法院做出许可费率之后，荣耀和诺基亚，小米和爱立信都官方发布了基于市场谈判的交易结果，都是这两种冲突背后的必然结果。

【刘念 摘录】

热点专题

【知识产权】审查指南中创造性修改部分助力专利撰写和答复

在陆续对 2010 版《专利审查指南》进行了 6 次修订后，近日，国知局颁布了 2023 版《专利审查指南》，修改内容达到了三分之一左右。

创造性作为专利代理师日常工作中最常打交道的项目之一，此次也有不少改动。我们知道，“三步法”是创造性的核心所在，如下图所示，在上述 6 次修订中包括 2 处对“三步法”的修改，而此次更是有 4 处修改

修改方面	修改内容	时间
确定最接近的现有技术	在“应当注意的是，在确定最接近的现有技术时应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。”之后增加“ <u>其中，要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。</u> ”	2023年
确定发明实际解决的技术问题	根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”	2019年
	增加：“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。”	2019年
	增加：“特殊情况下，当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的的技术方案。”	2023年
	增加：重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配， 不当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或者暗示。 消费电子设备的示例	2023年
判断是否显而易见	公知常识性证据中增加技术词典和技术手册的示例	2023年

客观讲，6 处修改均没有超出“三步法”原有的范畴，只是将其中一些细节予以明确。在日常实践中，即使没有上述修改，大部分资深审查员和代理师基本也是默认按照这些来理解创造性的，但毕竟审查员和代理师团队都在逐渐扩大，难免出现理解偏差和争议，所以逐步对“三步法”的细节进行明确。

对于上述 2019 年的第二处修改，也就是关于技术特征关联性的内容，笔者认为意义是最大的，曾专门撰文《浅议关于《专利审查指南》中“创造性”相关规定的修改》进行分析。

由于审查指南是对审查员和代理师同时进行约束的文件，该文中，笔者将审查员和代理师关于创造性的争辩比喻为棋局博弈，而该处修改相当于送给代理师一把“取胜之匙”。本次的 4 处修改似乎对双方都很公平，但是，通

过理解修改意图并对规则合理适用，可以对代理师的撰写和答复都有一定启发，本文将就此展开。

关于此次第一处修改

“三步法”的第一步中，在优先考虑技术领域之后增加了还要考虑技术问题。

此处修改可能源于部分代理师认为部分审查意见中的对比文件 1 并不合适。

笔者认为，此处修改对于代理师的答复工作帮助比较有限。我们假设，审查意见中所列对比文件 1 确实存在技术问题与本申请不同的情况，此时，代理师在进行答复时，可以依据审查指南中的这条规定去论述对比文件 1 选用不恰当。但仅仅就把答复重点放在这里吗？或者是，仅仅放在“三步法”的第一步吗？显然不行。

如果对比文件 1 确实选用不当，代理师至少有两种策略进行答复。

一是从技术特征及其作用出发，在技术启示的角度发力。因为既然对比文件 1 与本申请存在诸多差异，确定技术特征的区别以及其作用的区别相对会容易点，在此基础上，主要通过对“三步法”的第三步进行论述，一般可以取得比较好的答复效果，这也是比较常见的处理方式。

二是从发明构思出发，分别论述本申请与对比文件 1 在技术问题、技术手段和技术效果的区别。这种处理方式相对少见，但有复审委十大案件进行背书，参见《[2019 年度专利复审无效十大案件学习心得（二）](#)》，合适情况下也不妨一用。

保险起见，如何符合条件，笔者会将上述两种方式进行结合，以增强说服力。

回到上述第一处修改，笔者认为利用其论述对比文件 1 选用不当，仅适合作为锦上添花的论据，重点一般还是前述两种方式，换言之，代理师不能因为觉得对比文件 1 的技术问题和本申请有差异，就只基于此处修改把论述重点放在这里。

“三步法”是一个整体，三步之间是存在密切关联的，在有一处突破口的情况下，其实有可能还存在其他突破口。代理师看到此处关于第一步的修改时，不应仅局限于第一步，第三步的重要论据很有可能是与之关联的。

关于此次第二处修改

“三步法”的第二步中，如果对比文件 1 与本申请的各项效果均相同，技术问题可以定义为提供一种可供选择的方案，或者说，提供另一种方案。

由于在审查意见中还是比较容易见到本申请实际解决的技术问题被审查员定义为“提供另一种用于实现某效果的方案”，因此，此处修改应该是给这种技术问题的出现给出理由。

我们看到，该理由，或者说该前提是“当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相同时”。

一方面，代理师如果发现该前提并不成立，例如本申请有部分效果与对比文件 1 并不相同，可以基于此处修改去辩驳审查员所确定的技术问题不准确，也就是论述“三步法”的第二步。

另一方面，和对于第一处修改的观点类似，笔者认为，代理师此时不应仅局限于此，而是应该有更深入的思考。例如，既然有部分效果不相同，就要去研究下是什么导致的。其可能是因为本申请与对比文件 1 间存在未被发现的区分特征，或者是某一特征在本申请中起到了特殊的作用，带来特殊的效果。如果是这样，那特征区分、作用比对、技术启示等第三步相关的内容完全大有文章可做。

重复一下，“三步法”是一个整体，三步之间是存在密切关联的，在有一处突破口的情况下，其实有可能还存在其他突破口。代理师看到此处关于第二步的修改时，不应仅局限于第二步，第三步的重要论据很有可能是与之关联的。

关于此次第三处修改

“三步法”的第二步中，确定技术问题时，不应将其确定为区别特征本身或者包含对区别特征的指引或暗示。

如果说前面几处修改都更容易体现在审查员所出具的审查意见中，此处修改则更容易体现在代理师所撰写的答复文件中。换言之，基于实践，笔者认为此处修改更多是对代理师的约束，因为代理师更容易出现该处修改所带示例中指示的问题。

【例如】要求保护的发明是一种消费电子设备，包括对用户进行账户授权的生物认证单元，该认证单元基于指纹和选自掌纹、虹膜眼底、面部特征中的至少一种认证方式的组合。说明书记载，通过至少两种认证可以使用户账户更加安全。最接近的现有技术公开了一种消费电子设备，仅基于指纹信息进行身份认证。两者的区别在于发明通过至少两种生物特征进行身份认证，根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果可以确定发明实际解决的技术问题是如何提高消费电子设备的用户账户安全性。不能将发明实际解决的技术问题确定为“如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”或者“如何通过增加认证方式实现消费电子设备的安全性”。

由于上述后两个加亮的技术问题本质是类似的，为了便于说明，仅取其中前一个。如果之前还不理解什么叫把技术问题确定为区别特征本身或者包含对区别特征的指引或暗示，那看到示例中的这个“如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”的技术问题后，应该就能理解了。

在实务中，技术问题一般和技术效果是相反的表达，例如，技术效果若被定义为安全性得以提升，那对应的技术问题可被确定为如何提高安全性。具体如何实现该效果，或者解决该问题的技术手段不应出现在效果或问题中。该示例中，增加掌纹是解决问题的手段，甚至是核心技术手段，如果将该手段写入问题中，会有什么后果？最严重的后果便是该技术手段将可能存在技术启示性，进而无法产生对整体技术方案创造性的贡献。为什么说？可以这样去理解，如果一定要在技术问题中引用一个技术手段，那该技术手段通过会被认定为惯用技术手段，因为如果不是惯用技术手段，本领域技术人员也不能随便用，既然是惯用技术手段，则其对整体创造性将几乎没有影响。这样，原本的核心技术特征就因为代理师对技术问题的不当撰写而变成默认的惯用技术手段了。

将区别特征，或者说核心技术特征写入技术问题的情况在审查意见答复中并不少见，在一些五五开的案件中，不排除审查员因为看到了代理师这样定义的技术问题而最终选择了驳回该案。即使审查员不纠结代理师到底将技术问题写成什么样子，但此次修改无疑是将该项规定明确化，毕竟创造性不只是出现在代理师与审查员之间的审查意见辩论上，还会出现在代理师与代理师之间的无效意见辩论时，若此时一方代理师将技术手段限定进技术问题，是否缺乏专业性姑且不说，还可能导致客户经济损失等严重后果。

因此，此处修改是让各位代理师的工作更加规范化、专业化。但是，也不应仅局限于此，而是应有更深入思考。笔者在此给出两点建议。

第一，上述示例相对简单，其描述的可能仅是独权，但不妨扩展一下，如果对比文件确实给出了掌纹的技术启示，此时可能就要修改独权了，而假设该申请文件整体的层次性尚可，具体而言，其从权介绍了如何将掌纹识别模块集成于该电子设备，而对比文件并未介绍这一点。对独权进行相应修改后，技术问题应该确定为什么呢？此时其实就有可能确定为“如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”，因为此时的区别特征在于掌纹识别模块与电子设备的具体连接结构相关特征，这些特征并未体现在该问题中。换言之，对于原独权，上述不推荐的技术问题描述方式，可能是适合于原从权，或者说新独权的，这源于区别特征的变化。当然，如果严格追求不在技术问题中体现任何技术特征（不仅限于区别特征），还可以进一步将该技术问题调整例如为“如何实现掌纹识别模块与电子设备的集成”等。

第二，在撰写说明书背景技术时，假设本申请相对于现有技术的核心区别特征就是增加了掌纹认证。而本申请的背景技术中是这样描述的：现有技术中只有指纹识别，而没有掌纹识别，因此，安全性较低。在例如代理机构内部审稿等场景下，这种情况可能会被认定为背景技术存在技术启示性描述，而被退回修改。因为此种将核心特征直接以否定方式在背景技术中呈现的情况，相当于默认基于该背景技术可以轻易想到如何在指纹识别的基础上增加掌纹识别。结合上述第三处修改，可以发现二者其实是一个道理。也许有人会说审查员不会纠结于此，若满足授权条件还是会授权的，但如果这个撰写瑕疵被无效请求人发现，那绝对会穷追猛打，相应后果上文已提及，此处不再赘述。其实，避免此瑕疵的方法也很简单，只要把握住切勿把本申请核心特征直接以否定方式在背景技术中呈现的原则即可，相应地，说明书中技术问题的撰写也遵循该原则。

也就是说，虽然此处修改是针对“三步法”的，更多是对答复而言，但其实对撰写也是有启发的，或者说可以用于解释什么叫技术启示性背景技术，或为什么不能在背景技术中写技术启示性内容，或如何去避免在背景技术中写技术启示性内容。

关于此次第四处修改，由于其属于大家都能理解的补充性说明，就没有必要展开讨论了。

综上所述，此次关于“三步法”的前两处修改也许给了代理师从第一步、第二步反驳审查员的依据，但代理师不应局限于此，而是应对紧密关联的第三步有更多思考。第三处修改不仅是对技术问题本身的限定，也能反映出对背景技术撰写、对层次性布局的更高要求，不仅需要代理师从授权角度考虑问题，也要求代理师应有能力从确权、维权角度进行思考。

【施娜 摘录】