



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

第五百七十二期周报

2024. 02. 25-2024. 03. 02

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】第 35 类商标：我不是“万能商标”
- 1.2 【专利】非专利实施主体在统一专利法院提起涉及半导体专利的诉讼
- 1.3 【专利】浅谈《专利法实施细则》涉及本国优先权规则变化及影响
- 1.4 【专利】【引领区前沿】全国首家！中东地区外国专利代理机构中国代表处落地浦东
- 1.5 【专利】Lex Machina 发布 2024 年专利诉讼报告
- 1.6 【专利】企业品牌保护，不妨试试「立体商标」？
- 1.7 【专利】文生视频大模型 Sora 引爆网络，此类模型创新背后有哪些专利布局？
- 1.8 【专利】美国专利局更新“显而易见性”指南，获得美国专利难度变大

● 热点专题

- 【知识产权】方法特征对实用新型专利创造性判断的影响

每周资讯

1.1【商标】第 35 类商标：我不是“万能商标”

“一起涉及第 35 类服务商标的行政纠纷案。”

我国商标注册用商品和服务国际分类共有 45 个类别，几乎涵盖了市场上生产经营所需的全部产品或者服务内容，在第 35 类服务项目上申请注册的商标被传说为“万能商标”，从而导致近年来在第 35 类中突然涌现出大量商标注册申请。近日，北京知识产权法院审理了一起涉及第 35 类服务商标的行政纠纷案，一起来看看吧！

案情简介

原告威而德（日照）园林机械有限公司系第 6436450 号“威而德 DE WILD 及图”商标（简称诉争商标）权利人。被告国家知识产权局以在案证据未能形成有效的证据链证明诉争商标于 2018 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 14 日期间（以下简称指定期间）在第 35 类“进出口代理、替他人推销”等服务（以下简称诉争服务）上进行了商标性使用为由，对诉争商标予以撤销。



诉争商标

原告认为其提交的证据材料能够证明原告在指定期间内于诉争服务上真实、合法、有效地使用了诉争商标，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求依法撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。

北京知识产权法院经审理后作出判决，认定被告国家知识产权局关于诉争商标未构成诉争服务上的使用的认定结论正确，应予维持。判决驳回原告威而德（日照）园林机械有限公司的诉讼请求。

法律分析

北京知识产权法院经审理认为：本案的争议焦点为诉争商标于指定期间内在诉争服务上是否进行了真实、合法、有效的商业使用。

《中华人民共和国商标法》第四十九条规定

注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

注册商标的专有权，以核准注册的商标和核定使用的商品或服务为限。仅在核定使用商品或服务范围外的使用行为，不能维持商标的注册。因此，商标权人应当提交诉争商标在其核定使用的商品或服务上进行使用的相关证据。

第 35 类服务的主要目的在于对他人相关商业经营或者管理、对他人工商企业的业务活动或商业职能的管理进行帮助，以及通过各种传播方式为他人提供向公众进行广告宣传。本类服务最重要的特点在于相关服务是为他人提供的，而非为权利人自身业务需要从事的有关行为。第 35 类“替他人推销”服务是指为帮助他人提升商品或者服务在市场上的销量或者需求，提供具体建议、策划、咨询服务，单纯的向消费者出售自己的商品或者服务、销售他人的商品或服务以赚取差价的商品销售行为不属于替他人推销服务范畴。

本案中，原告在行政程序中提交的全部证据以及诉讼中提交的证据 1、2 中仅自制的合同、采购单、订单确认函和自行出具的商业发票中显示有诉争商标标识，且显示形式均较为单一，真实性存疑，在缺乏其他客观证据佐证的情况下不足以

证明诉争商标在指定期间内的真实使用。此外，原告提交的上述证据仅能证明其存在出口行为，不足以证明原告从事了为帮助他人提升商品或者服务在市场上的销量或者需求，提供具体建议、策划、咨询等服务，也不足以证明原告从事了为帮助他人提升销量的进出口“代理”服务。原告诉讼证据 3 中官网顶部显示的诉争商标不能证明与诉争服务有关，也并未显示形成时间。原告诉讼证据 4 中显示的诉争商标标识不能证明与诉争服务有关。结合证据 4 中的展位广告语、证据 5 中的原告公司产品目录、宣传内容以及原告在第 7 类“切草机、粗茎粉碎机、粉碎机”等商品上注册有第 41702499 号“威而德”商标的事实，不能证明上述证据系对诉争商标在诉争服务上的实际使用。因此，在案证据不足以证明诉争商标于指定期间在诉争服务上进行了真实、合法、有效的商业使用。

法官提示

近年来，在第 35 类服务上涌现出大量商标注册申请，数量占据所有商品和服务申请类别的前列。造成第 35 类商标申请量巨大的原因之一是公众存在第 35 类商标“万能论”的误区。网络上有大量的言论认为第 35 类商标是“万能商标”，导致很多经营者在对第 35 类商标的认识存在误区的情况下盲目申请，不仅造成行政、司法资源的浪费，也给自己带来了商标维护的成本和商标被撤销或无效的法律风险。

本案中，原告在第 35 类服务上申请注册诉争商标，但其提交的使用证据并未体现第 35 类服务“为他人”的特点，部分证据甚至体现了原告为自己进行宣传和推销的内容，结合原告在其销售的商品类别上注册有与诉争商标完全一致的其他商标的事实，不能认定诉争商标于指定期间内在诉争服务上进行了商标性使用，因此法院最终维持了撤销诉争商标的决定。

为使相关市场主体正确理解第 35 类服务项目的内涵和外延，合理提出商标注册申请，国家知识产权局于 2022 年 12 月 7 日发布了《关于第 35 类服务商标申请注册与使用的指引》。

其中明确

第 35 类服务主要包括涉及商业或者工业企业的业务管理、运营、组织和行政管理的服务，以及广告、市场营销和促销服务。

第 35 类服务的主要目的在于对他人相关商业经营或者管理、对他人工商企业的业务活动或商业职能的管理进行帮助，以及通过各种传播方式为他人提供向公众进行广告宣传。本类服务最重要的特点在于相关服务是为他人提供的，而非为权利人自身业务需要从事的有关行为。一般类型的商品生产企业，仅以制造或者销售自己的商品为经营范围的，无需在第 35 类相关服务上申请注册商标，其对自身商品的销售不视为该类服务。

对于广告公司、策划公司、商业管理咨询服务类公司等确实从事第 35 类服务项目的市场主体，在申请注册第 35 类服务商标后，应做好证据留存工作，以应对商标被提起撤销申请的风险。

具体而言，应注意以下四点：

- 1、要在服务合同中明确约定服务的内容，体现自己的商标标识。
- 2、要规范开具和保管发票，在填写服务名称的同时填写商标名称或商标号，发票或付款凭证的服务内容、时间、金额等应能够一一对应。
- 3、注意留存通过网络、报纸等媒体对服务商标进行宣传的证据，在取证时尽量选择公证或时间戳认证的方式。
- 4、若商标标识与企业字号相同，在作为商标使用时可以在标识右上角标注“®”加以区分。

第 35 类服务商标并非“万能商标”，市场经营主体应理性认识该类服务项目的特点和内涵，按需申请，并积极保存使用证据，让第 35 类注册商标更好地发挥其功能。

来源——李卓楠 知产北京

【周小丽 摘录】

1.2 【专利】非专利实施主体在统一专利法院提起涉及半导体专利的诉讼

近期，两家自己均不制造任何产品的公司首次在统一专利法院（UPC）提起了诉讼。Network System Technologies 在慕尼黑地方分院起诉了德州仪器（Texas Instruments）、奥迪（Audi）和大众汽车（Volkswagen），而 ICPillar 则在巴黎向 ARM 集团提起了诉讼。这两起诉讼都涉及半导体技术。

在启用 UPC 之前，专家们曾预计非专利实施主体（NPE）会带来大量的诉讼案件。然而，在最初的七个月里，这些公司似乎并不愿意在新成立的法院中提起诉讼。截至目前，根据 UPC 的案件搜索数据库，这两家公司成为了首批发起诉讼的 NPE。

如上所述，在 2024 年 1 月初，专注于许可业务的美国公司 Network System Technologies 起诉德州仪器、奥迪和大众侵犯了其编号为 EP1875683、EP1552669 和 EP1552399 的专利。

全部的涉案专利均与芯片技术有关，但不属于标准必要专利（SEP）。这些专利涉及集成电路设计以及此类集成电路中进行消息交换的方法。此外，相关的技术不仅能用于电子设备，同时也适用于汽车。飞利浦（Philips）最初在欧洲开发出了这项技术。

NPE 在慕尼黑提出损害赔偿要求

EP1552669 和 EP1552399 号专利会在今年年底到期。因此，Network System Technologies 仅要求对方支付损害赔偿金。然而，在涉及 EP1875683 号专利的诉讼中，除了损害赔偿以外，该公司还要求向三名被告发出禁令。

Network System Technologies 目前在美国也发起了平行诉讼。由来自慕尼黑的托马斯·格尼亚德克（Thomas Gniadek）所领导的 Simmons & Simmons 律师事务所在 UPC 提起了诉讼。

根据 UPC 网站提供的信息，同样位于慕尼黑的 Hoyng ROKH Monegier 律所的合伙人克劳斯·哈夫特（Klaus Haft）则成为了德州仪器的代表，该公司与德州仪器拥有着长期的合作关系。

实际上，哈夫特在 2018 年就已经代表这家美国公司参与了一场有关联网汽车的诉讼。当时，Innovative Foundry Technologies 在杜塞尔多夫地区法院对大众、福特和德州仪器提起了侵权诉讼。

半导体专利成为焦点

在去年的 12 月，作为一家 NPE，美国公司 ICPillar 对 ARM 集团下属的 12 家不同企业提出了另一起诉讼。这起案件同样与半导体技术有关。

ICPillar 是一家由美国发明家丹尼尔·塞德纳（Daniel Seidner）创立的美国公司。据悉，该公司自己并不生产或者销售任何产品。ARM 开发出了所谓的 ARM 架构，该架构是基于许可程序创建出来的，并适用于众多移动设备。

ICPillar 公司在巴黎地方分院向 ARM 提起了诉讼，指控后者侵犯了其编号为 EP3000239 的专利。上述专利可保护用于电子设备通用控制的系统和方法，而上述电子设备则用来生产半导体。塞德纳是这件专利的所有人。

根据 UPC 的网站报道，August Debouzy 律所的合伙人莱昂内尔·马丁（Lionel Martin）代表原告在 UPC 提起了诉讼。不过，目前没有查到哪些律所代表被告参与了这起案件。

涉及 SEP 的案件较多，由 NPE 提起的诉讼较少

随着 Network System Technologies 和 ICPillar 公司在近期提起了诉讼，现在与移动通信和半导体技术有关的 UPC 案件数量已经增加到了 27 起，而这还未包括撤销反诉以及上诉的数量。然而，尽管如此，在众多技术领域之中，涉及医疗技术的案件数量仍然是最多的，达到了 29 起。

迄今为止，涉及移动通信专利的规模最大的纠纷仍然是松下公司（Panasonic）向 Oppo 和 Xiaomi 公司提出的 12 项诉讼。出现在该领域中的首批诉讼分别是飞利浦起诉贝尔金（Belkin），以及安华高（Avago）起诉特斯拉（Tesla）。除此之外，安华高还就半导体专利起诉了特斯拉。

与 Network System Technologies 的诉讼一样，这些案件都可被归类为“联网汽车诉讼”。

其他 UPC 受理的案件还包括诺基亚（Nokia）就视频编码技术起诉惠普（Hewlett-Packard）以及华为（Huawei）就 wifi 技术起诉网件（Netgear）等。一些观察人士将杜比（Dolby）起诉惠普和华硕（Asus）的案件与专利池问题联系在了一起。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】浅谈《专利法实施细则》涉及本国优先权规则变化及影响

2020 年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称新《专利法》）引入了外观设计本国优先权制度，并对优先权文件副本提交期限的相关规定进行了适当调整。

为在审查实践层面保障对新《专利法》的贯彻落实，《专利法实施细则》及《专利审查指南》也正处在修改过程中，目前已形成《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》

和《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》。

本文将从《专利法实施细则》修改前后的对比以及修改目的入手，结合具体案例，从本国优先权期限、增改等方面进行分析，以期帮助申请人、代理师更加准确地理解修改后的本国优先权规则。

本国优先权相关规则变化梳理

本国优先权相关法条的变化

如表 1 所示，新《专利法》第二十九条规定，自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国家知识产权局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权[2]。这实际上是引入了外观设计本国优先权制度，给予外观设计申请人进一步完善申请、明确保护范围的机会。

此外，新《专利法》第三十条规定，申请人要求发明、实用新型专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并在第一次提出申请之日起 16 个月内，提交第

一次提出的专利申请文件的副本 3 。将优先权文件副本提交期限调整至自优先权日起 16 个月内，是落实“放管服”改革要求、便利申请人的落地举措（见表 2）。

本国优先权相关期限的变化

根据新的期限规则，本国优先权如未在提出专利申请的同时在请求书中声明或声明有误，可以自优先权日起 16 个月或申请日起 4 个月内（以后到期的为准），向国家知识产权局提交声明增加、删除或修改优先权要求[6][7]。允许在申请日后增加或改正优先权相关要求，也是 PCT 对我国专利优先权制度的影响之一。

结语 本国优先权规则变化带来的影响

本国优先权转让证明期限变化的探讨

在实际专利申请过程中，作为给本国申请人开通的一条便利之道，申请人基于不同需求和目的而提出本国优先权声明的情况多种多样，优先权被视为未要求的情况也多种多样。

第一种，在先在后申请日相距甚远的情况。

例如，发明专利申请 A 的申请日为 2021 年 12 月 1 日，优先权日为 2021 年 1 月 1 日。因在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人不一致，且申请人在自优先权日起 16 个月的期限内始终未提交优先权转让证明，按照新规则，审查员于 2022 年 5 月发出视为未要求优先权通知书。

由于在本申请中，优先权日与申请日两个起始日期相距甚远，故根据原规则“申请日起 3 个月内”与新规则“优先权日起 16 个月内”两个不同期限来计算，两个不同届满日之间的差距也相对较小。

对于上述情况，大部分申请人是以改进和完善首次申请等合理使用需求为目的而提出的优先权声明。申请人确需时间来对申请文件进行修改或调整，以提高专利质量或优化专利布局，所以在先在后申请日期差距大。优先权期限变化对此类申请影响相对不大。

第二种，在先在后申请日相对接近的情况。

但是，有一部分优先权案件，其在先申请提交流程中出现失误，如交错文件、缺少附图、遗漏实验数据等，为避免后续审查中出现公开不充分等问题，申请人会在较短的时间内提出一个新的申请，并要求在先申请的优先权。

例如，发明专利申请 B 的申请日为 2022 年 4 月 1 日，优先权日为 2022 年 3 月 1 日，其在该后申请的申请人与在先申请中记载的申请人不一致。若申请人在自优先权日起 16 个月的期限内始终未提交优先权转让证明，按照新规则，审查员需等到 2023 年 7 月才可发出视为未要求优先权通知书。在两个起始日期非常接近的情况下，与原规则相比，两个届满日相差了整整一年。

由于优先权转让证明需要申请人主动提交，故在此期间，即便审查员因本申请有任何其它形式缺陷而发出补正通知书，也不宜在通知书中对此事宜及期限进行告

知或提醒。过长的期限等待时间，对审查员的案件审查进度和申请人的申请流程推进无疑均不利。

第三种，转让证明期限与费用期限的冲突。

根据新规则，提交转让证明的法定期限虽延长了，但提交优先权费用的法定期限却并无变化，依然为申请日起 2 个月内。这两个期限的逾期后果均直接指向视为未要求优先权。

仍以上述发明专利申请 B 为例，申请日为 2022 年 4 月 1 日，优先权日为 2022 年 3 月 1 日，其在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人不一致。若申请人在自优先权日起 16 个月的期限内始终未提交优先权转让证明的同时，也未在申请日起 2 个月内缴纳优先权费用，那么，按照原规定，由于两个期限相隔不远，审查员可等到较长的优先权转让证明期限届满时，一次性发出视为未要求优先权通知书。但是，按照新规定，由于两个期限相隔较远，审查员需在 2022 年 6 月以“未在规定时间内缴纳或者缴足优先权要求费”发出视为未要求优先权通知书，又须在 2023 年 7 月以“未在规定期限内提交优先权转让证明文件”再次发出视为未要求优先权通知书。

但众所周知，基于两个不同的原因先后发出两次不同的视为未要求优先权通知书，在优先权案件中并不属于常规操作。如果确实遇到类似的情况，基于不同原因和

不同期限的视为未要求优先权通知书的发送原则和规范，将成为本国优先权审查规则中必须明确的一个新问题。

本国优先权声明期限变化的探讨

根据新规则，申请人可在申请日之后增改优先权，且期限为“自优先权日起 16 个月内”。而发明专利的初审流程在没有过多形式缺陷的前提下，短则数月便可初审合格并进行公布，这很可能会导致申请日后优先权的增改处在或已不处在初审流程阶段的不同可能性。

其一，初审流程期间的优先权增加或者改正。

例如，发明专利申请 C 的申请日为 2021 年 9 月 1 日，申请人未在请求书中提出某项优先权声明（或已声明的某项优先权信息有误）。2021 年 10 月 1 日，申请人主动提出增加此项优先权声明（或修改已声明的某项优先权信息），优先权日为 2021 年 5 月 1 日。由于此时案件仍处于初审流程阶段，初审审查员可依请求为申请人办理优先权恢复手续（或优先权信息修改），并在后续公布阶段及时公布本案的正确的优先权相关信息。

对于此类申请人在初审阶段及时提出了优先权增改要求的案件，优先权的增加或者改正流程是相对简单和顺畅的。如果申请人在初审流程结束后才提出优先权增改相关需求，情况就要复杂多了。

其二，初审流程结束后的优先权增加或者改正。

仍以上述发明专利申请 C 为例，申请日为 2021 年 9 月 1 日，申请人未在请求书中提出某项优先权声明（或已声明的某项优先权信息有误）。申请人直至 2022 年 8 月 1 日才提出增加此项优先权声明（或修改已声明的某项优先权信息），优先权日为 2021 年 5 月 1 日。此时本申请已经完成初审、公布等程序，进入实质审查阶段。由于相关优先权信息未在实审阶段之前予以公布（或在此之前公布的优先权信息有误），故要增加（或更正）公布此案件的正确优先权信息，势必要回到初审及公布阶段，从而产生逆流程的问题。

以上情况是在申请日后增改优先权这一机制出现之前并不存在的一种现象。针对此类逆流程的机制应如何规范操作，逆流程将案件具体退回何处，如何再次公布相关正确信息等，都是要明确和解决的问题。

结语针对本国优先权规则变化的相关建议

从审查实务角度来说，面对等待期限较长的本国优先权案件，审查员可尝试在电话沟通的基础上，择期或定期发送“便函”进行提示，在避免申请人贻误优先权费用或优先权转让证明等的提交时机的同时，有效加快案件审查进度。

从专利局审批流程来说，可针对规则的变化适度调整系统功能，如在电子申请客户端增加优先权的提示功能，在申请人提交时着重强调优先权信息的核实相关证明文件的提交期限提示；又如，在审查客户端增加自动审查及模块交互功能，若申请人未能在期限内提交相关费用或文件，则定期自动发提示通知书等。

从案件申请角度来说，申请人与代理师也需对本国优先权案件多加核实与确认，在申请提交阶段确保勿漏填、错填优先权相关信息，及时缴纳相关费用及提交证

明文件，尽量规避期限变化带来的各类问题，从源头上保障优先权信息的正确公布以及优先权案件的顺利推进。

综上所述，本国优先权规则的相关变化，本意在于与国际接轨，使国内申请人享有更便利快捷的操作，同时利用本土政策优势充分实现利益最大化[8]。但这一变化也对本国优先权案件的申请流程、审查流程以及申请和审查系统的优化等都提出了一定的新挑战。

【吴青青 摘录】

1.4 【专利】 【引领区前沿】全国首家！中东地区外国专利代理机构中国代表处落地浦东

中央赋予浦东新区的综合改革试点知识产权改革任务取得重大突破。近期，国家知识产权局正式批准中东地区最大的知识产权服务机构——阿布-格扎拉知识产权代理有限公司（以下简称“阿布公司”）在浦东设立代表处。此举标志着浦东新区知识产权领域制度型开放取得新的成果。

这也是全国首家中东地区外国专利代理机构驻华代表处，对浦东打造知识产权保护高地，加快构建市场化、法治化、国际化一流营商环境，率先打造国家制度型开放示范区具有积极意义。

深化知识产权保护

助力中国企业拓展中东市场

阿布-格扎拉知识产权有限责任公司的母公司——塔拉勒·阿布-格扎拉集团（TAG-Org），是阿拉伯地区最大的专业服务公司，业务范围涉及会计、审计、税务、企业管理咨询、知识产权、教育培训、电子政务、电子商务、不动产管理、信息和通信技术（ICT）、技术转让、专业翻译、传媒、法律服务、公开发行股票等广泛领域。此次在浦东设立代表处，不仅是阿布-格扎拉集团全球战略布局的重要一步，也是对中国市场潜力的深度认可。

据悉，塔拉勒·阿布-格扎拉集团拥有 1500 多名复合型专业人士，下属包括塔拉勒·阿布-格扎拉孔子学院、知识产权通讯社、阿布-格扎拉知识产权有限责任公

司等 60 多家企业，在中东和北非设有 100 家办事处，并在欧洲、北美、南美、亚洲设有数十个代表办事处。其客户包括重要机构、国际和泛阿拉伯政府性基金组织以及在银行、工业、保险和商业领域的各类顶级公司。阿布公司的入驻，将为中国企业提供国际一流的专业知识产权服务，助力中国企业拓展中东市场。

创新推进试点工作

替代证明方案“破题”申报难点

2022 年 5 月，经国家知识产权局批准，同意在浦东开展外国专利代理机构设立常驻代表机构试点工作。在上海市知识产权局的指导下，浦东新区以引领区建设为主线，抓住机遇，积极推进试点工作，先后开展了大量的沟通协调和服务工作。经过前期需求排摸筛选，在 10 多家符合初步条件的机构中最终确定由约旦的阿布公司参加申报。

但在申报过程中却遇到了难点。由于中、约两国在企业管理、专利代理等方面的法律制度存在较大差异，尤其在专利代理师资质等问题上，无法直接提供国家局的申报指南所要求的材料，一度使工作陷入停滞。

针对这一问题，浦东知识产权局深入企业进行调研，研究约旦相关法律制度，主动对接国家知识产权局的相关部门，并探索提出替代证明方案——通过补充情况说明、员工劳动合同以及工作截图等方法，又按照国家局的指导意见和修改要求，对材料的制式表述进行了反复斟酌和修改，对问题逐个进行攻关。经前后数次补正，最终形成 170 多页的中、英、阿拉伯三种图文材料，创新解决了涉及的法律、管理、人员资质等 7 个方面的问题，最终成功得到国家局认可。

把“试点”变“势头”

加快打造知识产权保护高地

值得一提的是，为了支持阿布公司在浦东设立代表处，浦东新区相关部门形成联动，为企业提供了便捷高效的注册登记、办公场地选址、政策扶持等一系列服务。

据介绍，在推进申报工作的同时，浦东知识产权局同步积极争取相关职能部门和产业部门支持，形成服务合力，加快推进项目的进展。陆家嘴管理局在第一时间积极响应，在办公场地、政策扶持等方面给予大力支持；区市场监管局对企业作好准入准营登记申报进行了详细指导，增进外国专利代理机构对浦东新区知识产权工作的认同，保证了申报工作的顺利进行。

为助力更多浦东新区的创新主体赴“一带一路”共建国家，尤其是中东、北非阿拉伯地区开展投资和经贸活动提供优质国际化服务，浦东知识产权局还将加强对代表处的宣介，同时着力发挥其母公司阿拉伯地区最大的专业服务公司的资源优势，为面向阿拉伯地区讲好浦东故事、吸引外商到浦东投资提供便利条件。

“全国首家中东地区外国专利代理机构中国代表处落户浦东，是中央赋予浦东新区的综合改革试点知识产权改革任务的一项重大突破，也为浦东后续开展相关工作积累了经验。”浦东新区知识产权局相关负责人表示，下一步，浦东知识产权局将进一步密切与外国专利代理机构中国代表处的合作，把“苗圃”变“森林”，把“试点”变“势头”，为浦东打造知识产权保护高地，加快构建市场化、法治化、国际化一流营商环境，率先打造国家制度型开放示范区提供助力。

【杨其其 摘录】

1.5 【专利】 Lex Machina 发布 2024 年专利诉讼报告

2024 年 2 月 8 日，律商联讯旗下公司 Lex Machina 发布 2024 年专利诉讼报告（2024 Patent Litigation Report），研究了美国联邦地区法院、上诉法院、专利审判和上诉委员会（PTAB）的专利诉讼趋势。报告聚焦 2021 至 2023 年期间受理的案件，包括案件立案申请、诉讼地、法官、律师事务所、当事人、时间指标、案件决议、调查结果和损害赔偿等方面的新趋势。报告关注了不同的数据集，例如，对案件进行筛选，以提供对专利、原告、简化新药申请（ANDA）、PTAB 和联邦上诉案件的分析。

1. 联邦地区法院和上诉法院亮点

（1）2023 年，联邦地区法院和上诉法院共受理专利相关案件数量 3111 件，延续了 2021 年以来的稳步下降趋势。

（2）美国德克萨斯州西区法院是最活跃的地区法院，占有所有专利案件的 22%，但其案件数量与前两年相比大幅下降。

（3）2021 至 2023 年期间，奥尔布赖特法官（Judge Albright）被指派审理的专利案件数量（1844 件）最多，但与前两年相比大幅下降。

（4）2021 至 2023 年提交的专利案件中，Ramey 律师事务所作为原告代理的案件数量最多，斐锐律师事务所（Fish&Richardson）作为被告代理的案件数量最多。

（5）2021 至 2023 年已终止的联邦地区法院和上诉法院案件中，34% 的案件最终被撤销。

（6）2021 至 2023 年，在 129 件案件中，共有 60 亿美元的损害赔偿被裁定为合理使用费。

2. PTAB 亮点

（1）2023 年，PTAB 上诉案件数量有所下降。

（2）与 2023 年相比，立案数量略有增加（从 51% 增加至 54%）。

（3）2021 至 2023 年已终止的 PTAB 案件中，22% 的案件最终被撤销。

（4）2021 至 2023 年提交的 PTAB 申请中，三星是最活跃的申请人。

(5) 2021 至 2023 年，斐锐律师事务所代理的案件数量最多

【侯燕霞 摘录】

1.6【专利】

大家在日常生活中接触到的多是平面商标，包括文字商标、图形商标和图文组合商标，今天我们要向大家介绍的则是三维标志商标，也叫立体商标。

其实早在 1858 年，法国就对立体商标进行立法保护了，因为当时法国吉百利公司生产了一种带有槽型的巧克力非常受消费者喜爱，但是随后有其它的巧克力公司也生产这种形状的巧克力，消费者误认为是吉百利公司生产的，吉百利公司把这些公司告上法院，法院判定其它公司不得再生产这一形状的巧克力，自此，立体商标诞生了。

也许大家对立体商标感觉很陌生，其实不然，我们经常见到的“费列罗”的巧克力，“迪奥”的真我香水瓶，“海飞丝”的洗发水瓶等都是立体商标。如下图中所示：



克里斯蒂昂迪奥尔香料公司 (3 类香水等商品)



费列罗有限公司 (30 类巧克力等商品)



宝洁公司 (3 类洗发液等商品)

接下来笔者就带领大家具体了解一下立体商标啦！

何为三维标志商标？

三维标志商标，通常也称为立体商标，是指仅由三维标志或者由含有其他要素的三维标志构成的商标，可以表现为商品自身的三维形状、商品包装或容器的三维形状或者其他三维标志。

申请注册三维标志商标的特殊要求

首先，三维标志商标的商标名称为“三维标志”。以三维标志申请商标注册的，应当在申请书中“商标申请声明”栏选择“以三维标志申请商标注册”，在“商标说明”栏内说明商标使用方式。未声明“以三维标志申请商标注册”的，即便商标图样含有多面视图或者是立体效果图，按非三维标志商标进行审查。

其次，以三维标志申请商标注册的，申请人应当提交能够体现三维效果且能够识别、确定三维形状的商标图样。提交的商标图样应当至少包含三面视图（如正视图、侧视图、仰视图、俯视图等），且多面视图应属于同一个三维标志。包含多面视图的图样整体长和宽应当不大于 10 厘米，不小于 5 厘米。三维标志包含文字的，文字部分应当标示在三维形状视图中的正确位置，不可独立于视图之外。申请人可在商标说明中对三维标志商标的图样作文字描述，也可以在申请书中对商标中不主张权利部分声明放弃专用权。

这里笔者想小小地提醒一下大家，申请注册立体商标时一定要认真仔细地确认自己提交的商标标样是足够清晰且符合要求的，因为商标注册申请提交后，商标图样不可以更改。

鉴于三维标志商标提交的商标图样应当至少包含三面视图（如正视图、侧视图、仰视图、俯视图等），图样整体的长和宽还受到限制，在有限的框架内呈现多个视图很容易出现拥挤而不清晰的情况，这时候国家知识产权局会要求申请人进行补正的，申请人可以重新提交清晰的商标图样，但不可以改变商标图样。如果申请人提交的多面视图无法对应同一个三维标志，即使国家知识产权局下发补正通

知要求申请人提供属于同一个三维标志的多面视图，申请人此时对商标标样作出修改已经为时晚矣，该件三维标志商标注册申请将面临不予受理的结局。所以，大家最好在最初提交商标注册申请时就要确定好自己提交的商标图样符合要求。

此外，由于商标保护的地域性差异，不同国家对三维标志商标注册申请所提供的标样和文件都有不同的要求，申请人申请注册三维标志商标基于第一次申请或展出要求优先权保护时还需判断其提交的三维标志商标是否适合要求优先权保护。例如，申请人在美国提交三维标志商标注册申请时仅需提交一个视图作为标样，但是在国内申请注册三维标志商标需要提交三面以上视图，其在提交国内三维标志商标注册申请时要求基于美国在先申请的三维标志商标进行优先权保护时，此时就必然存在申请人在国内申请注册的三维标志商标标样和其在美国第一次申请或展出的三维标志商标标样不一致的问题，该件三维标志商标注册申请并不适宜要求优先权保护。

最后，申请人应当在商标说明中说明三维标志商标在商品或服务上的使用方式。简单地来说，商标使用方式就是申请人使用该商标的方式，比如申请人是以何种方式或者在何种情形下如何在申请的商品或服务项目上使用该商标。例如申请人生产的糖果的形状都是某一种特殊的三维标志形状，那么申请人在第 30 类商品“糖果”上以三维标志申请商标注册时，商标使用方式就可以填写“该三维标志是应用在糖果的形状上”。

三维标志商标的实质审查

三维标志商标的实质审查除了与平面商标一样需考虑商标本身构成、指定商品或者服务的类别、相关公众的认知习惯等一般因素之外，还必须结合三维标志商标的使用方式，综合判断该三维标志商标是否起到了区分商品或者服务来源的作用。需要说明的是，由缺乏显著特征的三维形状和具有显著特征的平面要素组合而成的三维标志商标即使获得注册，也不表示该缺乏显著特征的三维形状本身获得了商标专用权保护。

依据我国商标法规定，三维标志商标获得注册保护需要具备合法性、显著性、非功能性以及在先性四项条件。

下面我们具体来看看：

禁用条款审查

申请注册三维标志商标不得违反商标法禁用条款的相关规定，如：



指定商品：香水(骷髅头形状，具有不良影响)



指定商品：含有充气糖和/或果味橡皮糖的糖果(眼球形状，具有不良影响)

显著特征审查

三维标志商标显著特征审查与平面商标一样，需综合考虑商标本身构成形式、指定的商品或者服务、相关公众的认知习惯、所属行业的实际使用情况等因素。此外，还应考虑三维标志商标的构成元素、视觉效果、使用方式等特殊因素：

1、商品自身的三维形状仅以商品自身的三维形状申请注册三维标志商标的，通常情况下相关公众不易将其识别为指示商品来源的标志，难以起到区分商品来源作用，一般不具有作为商标的显著特征。如：



指定商品：巧克力



指定商品：巧克力

商品自身的三维形状即使经过设计，具有独特的视觉效果，也不能依据其独创性当然认为其具有作为商标的显著特征。但是，有证据证明此类三维标志商标经过长期或广泛使用起到了区分商品来源作用的，可以取得显著特征。

2、商品包装或容器的三维形状商品包装或容器的主要功能是保护、盛载商品，以便于储运和销售。仅以商品包装或容器的三维形状申请注册三维标志商标的，通常情况下相关公众不易将其识别为指示商品来源的标志，难以起到区分商品来源作用，一般不具有作为商标的显著特征。如：



指定商品：蛋糕



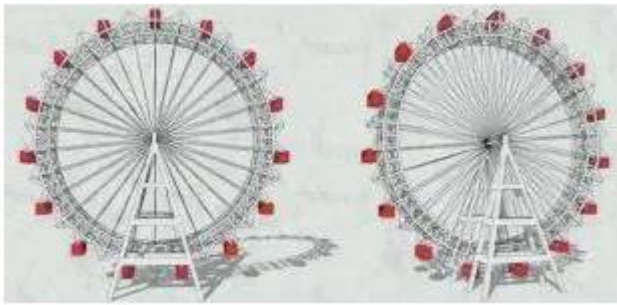
指定商品：食用油

商品包装或容器的三维形状即使经过设计，具有独特的视觉效果，也不能依据其独创性当然认为其具有作为商标的显著特征。但是，有证据证明此类三维标志商标经过长期或广泛使用起到了区分商品来源作用的，可以取得显著特征。

3、其他三维标志简单的、普通的三维形状或是起装饰性作用的三维形状，不能起到区分商品来源作用的，缺乏显著特征。如：

指定商品：服装(该三维标志作为装饰物直接贴附在商品上)

服务行业为了提供服务使用的通用或常用物品的三维形状，不能起到区分服务来源作用的，缺乏显著特征。如：



指定服务：游乐园服务(该三维标志是摩天轮效果图, 游乐园服务常需使用该设备，无法通过该三维标志区分服务来源，缺乏显著特征)

具有独特设计、与指定商品或者服务无直接关联的三维标志，具有显著特征。如：



指定服务：提供互联网搜索引擎

4、三维形状和平面要素的组合三维形状和平面要素组合商标具有显著特征的情况具体可分为下列三种情况：

三维形状

平面要素

组合商标

显著特征

*商标权利人不能仅就不具有显著特征的三维形状单独主张权利

例外情形 1：具有显著特征的平面要素在该平面要素和缺乏显著特征的三维形状组合而成的三维标志商标中所占比例过小或者处于三维标志商标中不易被识别的位置，以相关公众的一般注意力，难以将其整体作为区分商品或者服务来源的标志识别的，该三维标志商标在整体上不具有显著特征。

例外情形 2：由不具有显著特征的三维形状和具有显著特征的平面要素组合而成的三维标志商标，如果整体上易被识别为包装装潢或者商品的装饰，则该三维标志商标不具有显著特征。

5、不具备固有显著特征的三维标志商标经过长期或广泛使用可以取得显著特征
不具备固有显著特征的三维标志商标，有充足证据证明该三维标志商标经过长期或广泛使用起到了区分商品来源作用的，可以取得显著特征。

商标注册申请实质审查阶段，审查员可以发出审查意见书，要求申请人提交使用证据，并就该三维标志通过长期或广泛使用取得显著特征的相关情况进行说明。审查员依据申请人提交的使用证据和情况说明等作进一步审查审理。

功能性审查

《商标法》第十二条规定禁止注册具有功能性的商品外观，其目的在于确保具有实用价值或美学价值的商品特征不能通过获取可无限续展的注册商标专用权的方式被永久保护，以鼓励合法的市场竞争。因此，如果三维标志被认定具有功能性，即使经过长期使用也不能获得注册。

1、三维标志仅由商品自身性质产生的三维形状组成，即该三维形状是为实现商品固有的目的和用途所必须采用的或通常采用的三维形状，则该三维标志具有功能性

指定商品：缝衣针(缝衣针为了实现引线并穿透衣物以进行缝制的目的，必须具备针尖和针眼，通常采用图示三维形状，因此该三维标志仅由商品自身性质产生的三维形状组成，使用在“缝衣针”商品上具有功能性，不得注册)

2、三维标志仅由为获得技术效果而需有的商品三维形状组成，即该三维形状是为使商品具备特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地实现所必须使用的三维形状，该三维标志具有功能性



例如：

指定商品：剃须刀头(图示是一个三刀头剃须刀头的三维形状。采用该三维形状的剃须刀在工作时能够根据使用者的面部轮廓变化贴面角度，增大剃须面积，使剃须效果明显提升。因此，该三维标志仅由使商品固有的功能更容易地实现所需有的三维形状组成，使用在“剃须刀头”商品上具有功能性，不得注册)

3、三维标志仅由使商品具有实质性价值的三维形状组成，即该三维形状是为使商品的外观或造型具有美学价值，进而实质性地影响消费者的购买意愿所使用的三维形状，该三维标志具有功能性



例如：

指定商品：首饰(图示为申请使用在“首饰”商品上作为商标的一个三维形状，造型优美，带有花纹图案，有一定的美学价值。该三维形状使首饰的外观和造型更具美感，从而促使消费者购买该商品。因此，该三维标志具有功能性，不得注册)

三维标志商标相同、近似的审查

三维标志商标相同、近似的审查包括三维标志商标之间相同、近似的审查和三维标志商标与平面商标之间相同、近似的审查。审查时应考虑商标中三维形状的任一可观察角度，并就观察到的表现内容及视觉效果与他人在先商标进行对比。

【边羽雪 摘录】

1.7 【专利】文生视频大模型 Sora 引爆网络，此类模型创新背后有哪些专利布局？

日前，人工智能研究公司 OpenAI 继一年前发布 ChatGPT 后，再次发布了文生视频大模型 Sora，引起人们的广泛关注。该模型的出圈，也带火了相关技术和产业的话题。有消息称，国内相关创新主体正在推出相关模型，该模型创新的背后有哪些专利布局？

文生视频成为热点

文生视频是指根据描述文本生成与描述文本语义匹配且连贯的视频，需要运算模型结合文本信息捕获视频的时空运动模式，是一项极具挑战性的跨模态转换任务。

基于人工智能技术的文生视频模型虽然是新兴技术，但并非前无古人。《瞬息全宇宙》幕后的技术公司 Runway 于 2023 年 6 月发布了视频编辑工具 Gen-2，可以根据提示词生成视频。在 2023 年 11 月，Stability AI 发布 Stable Video Diffusion 模型；Meta 公司推出的 Emu Video 功能，可以根据纯文本、纯图像或组合的文本和图像输入来生成视频。谷歌公司于 2023 年 12 月 30 日发布了零镜头视频生成模型 VideoPoet，又于今年 1 月发布 Lumiere，其采用先进的空间时间 U-Net 架构，实现一次性生成整个视频。国内大厂也不甘示弱，2024 年 1 月，字节跳动正式发布 MagicVideo-V2 文生视频大模型；百度推出了能够处理文本和图像组合输入的 UniVG；腾讯发布了 VideoCrafter2；阿里有自研的 Animate Anyone。每一个产品的公布都会带来业界的热烈讨论和股市的强烈反应。

Sora 缘何引爆网络呢？我们只需输入一段文字，Sora 就能创建一个与真实世界接近的虚拟世界，并且时长可达 60 秒。Sora 还展示出 AI 对现实物理空间和物体间相互作用关系的想象。在几段演示视频中，潜水视频中改进的取景角度仍然可以使观众感受到真实的眩晕感，冲浪视频中由静态处理为动态的波涛汹涌能够产生裸眼 3D 的效果。

在 Sora 展示的新兴仿真功能中，随着摄像机角度的移动和旋转，人物和场景元素在三维空间中始终如一地移动，以简单的方式模拟影响世界状态的动作。这些性能可以成为数字孪生和虚拟现实技术的基础。业界专家猜测，Sora 还不具备对物理世界自然规律的全面理解，但其蕴含的技术已在观察学习现实世界、尝试表现现实世界中踏出了一大步。

技术创新前景广阔

从 Sora 的技术报告中可以看出，Sora 采用时空 Patch 技术和 DiT 或扩散型 Transformer 架构。国内业界表示，从技术上来看，目前，国内的研究大部分也基于 DiT 架构，试图在技术浪潮中占有一席之地。

从专利来看，文生视频领域的专利申请主要从 2023 年开始。2023 年 5 月，腾讯提交一种视频生成方法专利申请，利用视频的隐式空间而非直接在原始视频数据上建模去噪网络，实现更加高效快速和更节省资源的模型计算，方案还探索了两种应用——VideoLoRA 是个性化的视频生成模型的微调，使得用户也可以训练属于他们的视频生成模型；VideoControl 是加入除了文本之外的条件到视频生成模型中来，使得视频生成的结构信息也能够由用户控制，解决通用模型视频生成过程人为控制度不高的问题。

2023 年 8 月，百度提交一种基于人工智能的应用于 AIGC 等场景的内容生成方法专利申请，同月，其关联公司度小满科技（北京）有限公司提出一种文生视频生成方法，该专利通过将视频压缩至频谱隐空间中，在频谱隐空间中将一个视频内容压缩并解耦后的特征可以支持多个特征自由融合，所需的资源远小于原视频空间，解决现有模型算力消耗大且生成视频时长受限的问题。

2023 年 11 月，清华大学提交了一种定制化多主体文生视频方法专利申请，解决现有的文生视频方法只能生成对单一主体的定制化文本生成对应的视频，实现多个主体的定制化文本生成在同一画面的视频中。

阿里巴巴达摩院在视频生成过程中同时获取描述文本和参考图像，将描述文本和参考图像输入包含图像参考分支和视频生成分支的双分支的视频生成模型，通过图像参考分支提取参考图像特征，通过视频生成分支基于参考图像特征和描述文本的文本特征，生成目标视频的序列帧，进而生成目标视频，提升生成视频的质量。

2024 年 1 月，上海岩芯数智发布国内首个非 Attention 机制的通用自然语言大模型——Yan 模型，采用全新自研的“Yan 架构”代替 Transformer 架构，达到计算量更小、难度更低的线性计算，提高了建模效率和训练速度，效率翻倍的同时实现了成本的降低。

文生视频的应用场景广阔。鉴于现有文生视频模型的缺陷，通用模型的定制化、小型化，特定文化背景下文本含义的理解，现有模型架构的重构等均为备受关注的研发方向。

【孙琛杰 摘录】

1.8【专利】美国专利局更新“显而易见性”指南，获得美国专利难度变大

2024 年 2 月 27 日，美国专利商标局（USPTO）局长 Kathi Vidal 在联邦公报上发布了一份更新的指南：**正确确定显而易见性**（Updated Guidance for Making a Proper Determination of Obviousness）。该指南其实为 USPTO 的专利审查员提供了在审理专利创造性时，对于显而易见性问题必须遵守的法律依据。这涉及到美国专利法第 103 条创造性的条款。在这份指南中，提供了一个更为广泛的解释，专利从业者可以从诸如：市场力量、设计激励、多项专利的相关教导、在努力领域已知的任何需求或问题，以及具有普通技术人员的背景知识、创造力和常识等角度来考虑问题。更宽泛的显而易见的理由，也就意味着专利在审查或是无效审理中，能够被驳回的概率要更大。这一点也被视为时在 KSR 案之后，美国对于专利创造性标准再次松绑的一次里程碑事件。其结果就是会出现很多被已不具备创造性（显而易见性）为理由的被驳回或撤销专利的情况。这将是 Vidal 在其拜登政府任期最后一年中，做出的一次非常重要的改革。这一改变最直接的结果就是，在美国获得专利的难度将增加，另外就是在美国以创造性（显而易见性）为由去无效（IPR）专利变得更容易。这一标准要比 15 年前美国最高院在 KSR 案中确定的显而易见的标准更为宽松。这也导致该指南遭到了来自专利权利人和中小创新者的不满，因为这将导致其专利被无效掉的可能性要显著增加，削弱了专利权利人的利益。但是却利好大型科技巨头。Vidal 为何在其任期后期提出这样一个修改，其实非常值得关注。利好美国的大型科技公司可能只是一方面。另外要知道，当 AI 逐渐与专利相结合，AI 参与的发明创造的可专利性问题正在逐步推进。其中就有一个非常值得探讨的话题，就是与 AI 相关的发明创造，如何合理的界定现有专利法中规定的“本领域普通技术人员”这个角色。其中，最

关键的还是对于“显而易见性”的争论。目前来看，如果此次修改的背后也有 AI 因素的话，那么也就意味着，美国依然是全球专利制度中最早着手探索法律边界，以更适应技术发展需求的国家。因为 AI 的存在很可能会极大的影响本领域普通技术人员的水平。中国在这点上，其实可以借鉴美国的做法。提早在专利的“创造性”标准问题上结合中国的国情和世界科技发展水平，综合考量中国在创造性上应该遵循的标准和方法。因为按照现有的标准来看，中国无论在专利审查还是无效审理阶段，甚至是法院阶段，对于创造性中的显而易见性，没有一个清晰的操作办法。诸如美国在 KSR 案中，争议的 TSM（教导、启示、动机）检验法。由此也导致了中国的很多专利案件，在应对创造性的问题上，尤其是站在本领域普通技术人员的情况下，往往会发生事后诸葛亮的情况。此外，近年来随着专利数量激增，无论是在专利审查还是在无效审理环节，都存在一种对于创造性理解“泛化”的趋势，这种情况下，中国创新者的专利就会处在不稳定的状态，有可能会抑制创新的情况出现。因此，专利法中“创造性”的问题，应该引起中国的足够重视，因为现在有关于此的争议和纠纷也在逐渐增多，例如《**最高法院受理 9800 万专利无效行政上诉案，重点关注创造性**》，说的就是两家公司一件涉案索赔近亿元的专利因被创造性驳回后，所引发的争论。此外，还有更多的在专利审查、复审、无效中的案件，都存在同样的创造性疑惑。

【刘念 摘录】

热点专题

【知识产权】方法特征对实用新型专利创造性判断的影响

引言

实用新型专利是我国专利保护制度的一个重要组成部分，因为申请难度低、授权时间快的特点，在中国专利保护体系中发挥着独特的作用。实用新型专利作为对发明专利制度的补充，又称小发明、小专利，保护的对象主要是具有确定形状、构造且占据一定空间的实体，专利法明确禁止实用新型专利保护一切方法。然而，由于形状、结构特征的表征具有一定的局限性，《专利审查指南》允许借助已知方法特征表征实用新型，但究竟何为已知方法特征，以及方法特征在实用新型专利新颖性判断中具有何种作用，在审查实践中存在着较大的争议。

本文将结合一具体专利确权案例，梳理最新的行政审查和司法裁判政策，总结涉及方法特征的实用新型专利案件处理注意事项。

>>> PART 1

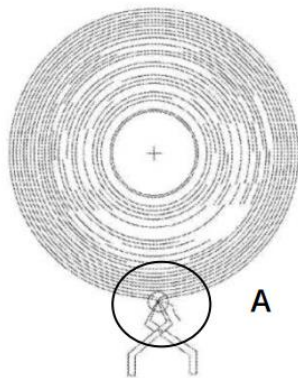
实用新型专利无效案情详解

涉案实用新型专利专利号为 201520898029.6 号，我方代理请求人提出无效请求，请求宣告该专利全部无效；国家知识产权局做出无效决定，宣告涉案专利部分无效。我方不服并向北京知识产权法院提起行政诉讼，一审判决撤销无效决定，认定涉案专利全部无效；随后，原审第三人（专利权人）不服一审判决提起上诉，经最高人民法院知识产权法庭历时两年的审理，最终判决维持一审判决，我方获终审胜诉。

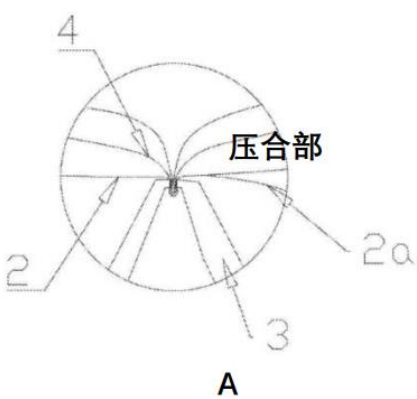
（一）案件背景

涉案专利保护一种卷筒，也就是日常生活中常见的卫生纸卷纸产品（见下图 3），该专利针对现有技术使用胶水对卷筒尾端进行粘合所带来的粘合多层、撕开不便的技术问题，提出了一种机械层间压合的方法，将卷筒的尾部与卷

筒末圈或者末几圈部分通过夹、挤相互机械压合在一起，形成结合的压合部（见下图 1、2）。



（图 1. 夹、挤示意图）



（图 2. 压合部示意图）



（图 3. 卷筒产品实物）

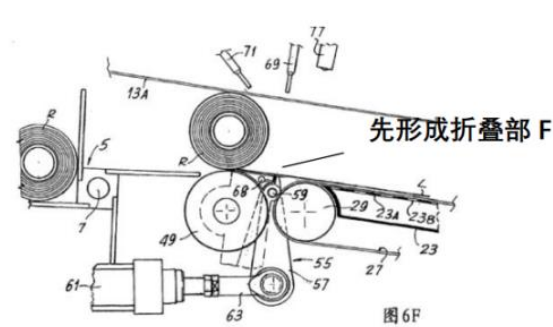
涉案专利所保护的权利要求

1. 一种无胶环保封卷的卷筒，包括处于卷筒最外层的卷筒末圈，其特征在于：在靠近该卷筒末圈尾端处沿卷筒轴向方向形成一相对圆周表面突出的压合部，该压合部由卷筒上的一圈或几圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成。
2. 根据权利要求 1 所述的无胶环保封卷的卷筒，其特征在于：处于压合部外的卷筒末圈的尾端长度为 10~30mm。

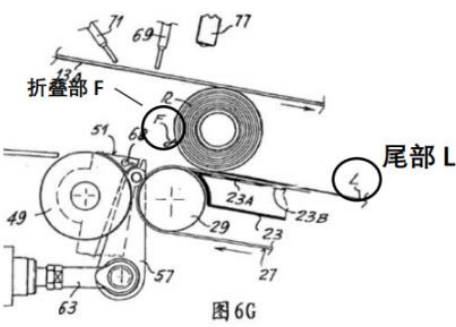
为方便介绍，可将权利要求 1 分为两个并列技术方案 A 和 B。

技术方案 A 为：卷筒上的一圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成；
技术方案 B 为：卷筒上的几圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成。

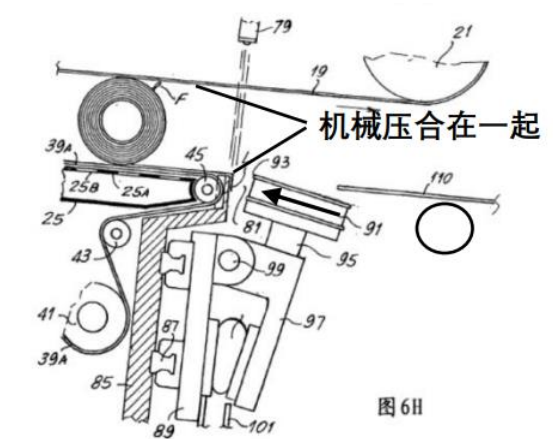
证据 1 也公开了一种机械层压方式形成压合部的卷筒，证据 1 的卷筒先在最外圈形成折叠部 F，再通过压力件 91 单方向将折叠部 F 与卷筒尾部 L 机械压合在一起。



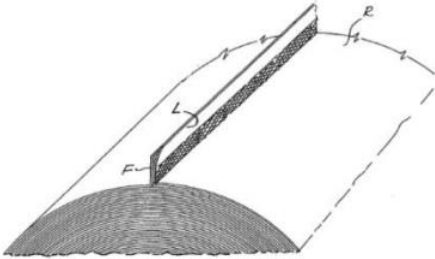
(1. 形成折叠部)



(2. 折叠部 F 与尾部 L)



(3. 将折叠部与尾部压合)



(4. 最终的卷筒)

(二) 案件审查和审理

请求人的无效理由为，涉案专利包括对方法的改进，不符合实用新型保护客体的规定，与证据 1 比较，涉案专利权利要求 1 不具备新颖性，权利要求 1、2 不具备创造性。

经审查，国家知识产权局作出第 41627 号无效决定，认为：

虽然，权利要求 1 中出现了“通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成”，但该技术特征系用已知方法的名称对该压合部所包含的一圈或几圈卷纸与该卷筒末圈之间的连接关系作出的限定，不属于对方法本身提出的改进。故本专利权利要求 1 所要求保护的无胶环保封卷的卷筒属于实用新型专利的保护客体，符合专利法第 2 条第 3 款的规定。

关于新颖性和创造性，针对权利要求 1 技术方案 A，“夹出”或“挤出”是从两个方向施加压力，而证据 1 则是压力件 91 单方向施加压力，二者存在“压合部由卷筒的一圈与末圈共同夹出或挤出形成”的区别，具备新颖性，但从两个相对的方向施加压力是容易想到的，因此技术方案 A 不具备创造性。

针对权利要求 1 技术方案 B，证据 1 仅公开压合部由一圈与末圈形成的技术方案，二者除了上述压合方式，还存在压合部卷纸层数的区别，即：在本专利中，该压合部由四层以上卷纸形成；而在证据 1 中，接头则是由三层卷纸形成。根据证据 1 的压合方法是无法形成四层以上卷纸构成的压合部的，证据 1 没有给出技术方案 B 的启示，因此认定技术方案 B 具备创造性。

该决定作出后，请求人不服，向北京知识产权法院起诉。北京知识产权法院认定：

针对权利要求 1 技术方案 B，虽然证据 1 的接头由三层卷纸形成，且其形成方法与本专利权利要求 1 所述压合部形成方法不同，但是，本专利权利要求 1 所述压合部形成方法应属于本领域已知的方法，因此，在证据 1 已经公开卷纸层数为多层的情况下，本领域技术人员也很容易想到将压合部的卷纸层数设置为多层（即本专利权利要求 1 所述的“几圈”），以使得压合部更为牢固，该压合效果也是可以预期的。因此，技术方案 B 不具备创造性。一审法院遂判决撤销国家知识产权局作出的第 41627 号无效决定。

一审第三人（专利权人）不服一审判决，提起上诉，其上诉理由主要为：

本专利权利要求 1 技术方案 B 与证据 1 的区别在于

- 1.压合部的卷纸层数不同。

技术方案 B 最终形成四层、六层或以上偶数层数的压合部，而证据 1 的压合部只能是三层。

- 2.压合部的机械层间压合方式不同。

因此，本专利权利要求 1 技术方案 B 具备创造性。一审判决对此认定错误，应予纠正。

一审原告（请求人）答辩称：

上诉人所主张的本专利权利要求 1 技术方案 B 区别于证据 1 的有关机械层间压合方式的技术特征并未记载在本专利权利要求 1 中，且属于对封卷方法的改进，不是实用新型专利权的保护客体；被诉决定在关于本专利是否符合实用新型专利权保护客体的问题中，已经认定本专利“通过机械间压合方式夹出或挤出”属于用已知方法的名称对压合部所包含的一圈或几圈卷纸与末圈卷纸之间的连接关系作出的限定，不属于对已知方法的改进，基于此，该已知方法也不会使本专利具备创造性。综上，请求法院驳回上诉，维持原判。

最高人民法院经审理后，作出终审判决认定：

实用新型专利权的保护客体仅限于对产品的形状、构造或者其结合所提出新的技术方案，不包括对产品的制造方法、使用方法、处理方法以及将产品用于特定用途等提出的新的技术方案。鉴于本专利系卷筒产品的实用新型专利，本专利权的保护客体应当是卷筒本身的形状、构造或其结合，而非生产该卷筒的方法，除非该方法本身导致产品产生特定的形状、构造。从本专利权利要求 1 的记载来看，本专利权利要求 1 所要求保护的技术方案“一种无胶环保封卷的卷筒，包括处于卷筒最外层的卷筒末圈，其特征在于：在靠近该卷筒末圈尾端处沿卷筒轴向方向形成一相对圆周表面突出的压合部，该压合部由卷筒上的一圈或几圈卷纸与该卷筒末圈通过机械层间压合方式共同夹出或挤出形成”既包含产品的形状、构造也包含产品的制造方法。对于此

类既包含产品形状、构造，也包含产品制造方法的实用新型专利，在判断其新颖性、创造性时，如果其方法特征能够使产品具有某种特定形状、构造，则该方法特征对实用新型专利权保护范围具有限定作用。但在进行新颖性、创造性判断时，应当将该方法导致的特定形状、构造与现有技术的形状、构造进行比对，判断其是否被现有技术公开、对本领域技术人员是否显而易见，而非就该方法本身与现有技术的方法进行比对。在考量改进动机时，应立足于现有技术的产品本身，而非制造该产品的方法。只有产品本身的形状、构造或其结合相对于现有技术并非显而易见，才对创造性有贡献；原则上不能仅因其权利要求中包含的方法非显而易见而认定其具备创造性。如果，实用新型专利权利要求中的方法特征不会对产品的形状、构造产生影响，则该方法特征对实用新型专利权保护范围原则上不具有限定作用。在进行新颖性、创造性判断时，应当仅就除该方法特征外的有关产品形状、构造的技术特征与现有技术的相关形状、构造进行比对。

“夹出”、“挤出”都是机械压合的具体方式，不会对产品的形状、构造产生影响，故对涉案专利不具有限定作用，因此证据 1 与技术方案 A 不存在区别，技术方案 A 不具备新颖性。针对技术方案 B，二者间区别仅在于“压合层数”的不同，并不存在压合方式的区别，一审判决和无效决定对此认定有误，对于压合层数而言，本领域技术人员为了将卷纸尾端更好地固定，有动机改善压合部，提高其稳固性，有动机、也容易想到增加与末圈卷纸压合的圈数，将一圈卷纸与末圈卷纸压合的压合部改进为几圈与末圈压合的压合部，从而得到本专利权利要求 1 技术方案 B 所要求保护的卷筒产品。虽然，证据 1 所公开的卷纸生产装置及方法无法制造出几圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒，本领域技术人员也没有动机将证据 1 的装置及方法改进为制造几圈卷纸与末圈卷纸压合的装置及方法。但本专利为卷筒产品的实用新型专利，在评价本专利的改进动机时，应立足于现有技术的产品本身，而非制造该产品的方法或装置。对于本案来说，应当考虑的是，本领域技术人员为了进一步提高压合部的稳固性，有无动机改进采用证据 1 的装置及方法制造出来的卷筒产品，将一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒改进为几圈与末圈压合的卷筒；而不是有无动机将证据 1 的制造一圈卷纸与末圈卷纸压合的卷筒的装置或方法改进为制造几圈与末圈压合的卷筒的装置或方法。被诉决定的认定，实际上是将制造本专利产品的方法作为本专利的发明点，认为现有技术未给出该制

造方法的技术启示，并据此认定本专利具备创造性。该认定偏离了实用新型专利权保护客体的范围，缺乏事实与法律依据。

综上，最高人民法院驳回上诉，维持一审判决。

>>> PART 2

案件判决评析

本案中，虽然最高人民法院判决撤销国家知识产权局作出的无效决定，但不能得出其法律适用与国家知识产权局颁布的《专利审查指南》存在某种分歧的结论。事实上，该判决所持观点更加符合专利审查指南实用新型专利相关规定的立法本义。

首先，关于方法特征对于权利要求保护范围的影响，审查指南第一部分第二章第6节明确规定，实用新型仅保护对产品形状和构造的改进，并不保护对方法的改进，权利要求中仅可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造。根据上述规定，既然方法特征的作用仅在于限定形状、构造，那么换言之，除此之外方法特征对于实用新型专利保护不具有任何意义，这与本案二审判决的观点仅有表述的细微差别，可谓殊途同归。试想，若是对形状和构造不产生影响的方法特征亦能影响权利要求的保护范围，那实用新型专利将实质上不可避免地保护对方法的改进乃至方法本身，这将导致实用新型专利与发明专利在保护客体上难以区分，且与引导当事人合理选择专利类型分流申请的立法初衷相违背。

进一步而言，实用新型专利创造性判断中，如何考量具有限定作用的方法特征，显然也必须围绕上述原则展开。对于一项产品技术方案，既然其全部技术特征均围绕形状和构造进行限定，那么创造性判断的起点为“该产品的形状和构造是否显而易见”，而非字面上的方法特征本身是否显而易见，也即“应

考虑从现有技术的产品到涉案专利的产品是否显而易见”，而非从现有技术的方法到涉案专利的方法是否显而易见。如果实用新型专利亦考虑方法到方法改进的启示，则实质上还是放弃了在保护客体中仅保护产品的形状和构造这一前提，将实用新型和发明专利混为一谈。当然，本案二审判决也并非一概认定已知方法特征不会给实用新型专利带来创造性，而是指出要个案分析。但在被认定为已知方法的情形下，显然该方法对于产品形状构造的影响以及技术效果的优劣已被本领域技术人员所熟知，若是本领域技术人员存在充分的改进需求，且现有技术不存在相反的教导或技术偏见，则大多数情况下应当被认定存在得到专利保护方案的技术启示。

综上所述，可对二审判决的观点进行归纳：

- 首先，实用新型专利中的方法特征不能是“新方法”（对方法的改进），“新方法”将导致实用新型专利不符合保护客体的要求，更遑论其新颖性；
- 其次，“旧方法”（已知方法）也必须对产品的形状和构造产生影响，否则对专利保护范围不产生限定作用，也即“旧方法”必须要产生“新产品”（假定除方法特征外，专利与现有技术相比不存在其它区别），只有这样专利才具有新颖性；
- 最后，即便其有限定作用，与现有技术相比具有新颖性，实用新型专利创造性判断中也只考虑形状和构造是否显而易见，而不是考虑其方法本身是显而易见，也即要将“新产品”与“旧产品”比，而不是将“旧方法”与现有技术中采用的其它方法相比。

2023 年 11 月 3 日，也即本案二审判决作出三个月之后，国家知识产权局发布了《[关于实用新型专利保护客体判断的指引](#)》，该指引开篇即宣称旨在“梳理实用新型专利保护客体的相关规定和示例，引导创新主体准确理解实用新型专利保护客体的边界”，其第五部分第一小节指出“对于一项发明创造的专利保护，应选择合适的专利类型。由于实用新型专利仅保护产品，对于实质上包含方法/材料改进的技术方案，无法采用实用新型专利进行保护，可以考虑申请发明专利。”

从上述规定不难看出，国家知识产权局也在力图对《专利审查指南》的内容作出进一步清晰而明了的解释，明确实用新型专利的保护核心在于形状和构造，如果某一发明创造的核心发明点在于方法，应当申请发明专利而不是实用新型专利，从而维持正常有序的专利管理秩序，保障专利制度的良好运行，实现专利法的立法目的。

【施娜 摘录】