



SHANGHAI HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY LTD.
上海汉声知识产权代理有限公司

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

第六百零六期周报

2025.01.12-2025.01.18

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

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】在驳回复审案件中，如何克服商标缺乏显著性的问题？
- 1.2 【专利】Netgear 与华为就 WiFi 6 标准必要专利纠纷达成和解
- 1.3 【专利】DMCA 新豁免规定使麦当劳的冰淇淋机得以维修
- 1.4 【专利】一桩标准必要专利许可纠纷给半导体存储行业的启示
- 1.5 【专利】如何提前应对无法预见的创造性审查
- 1.6 【专利】知识产权是新质生产力的重要因素

● 热点专题

- 【知识产权】历经两次无效案的历次无效决定分析经验——以利于检索为目的

每周资讯

1.1 【商标】在驳回复审案件中，如何克服商标缺乏显著性的问题？

随着商标注册申请量的日益增多，商标显著性的问题得到了越来越多人的关注。商标的显著特征，即商标的显著性，是商标标志获得注册的重要要件。本文将通过一起具体的案例——“Ecosphere”商标驳回复审案件，探讨商标缺乏显著性的具体情形及其克服思路。

一、案情背景

我司客户在第 6、7、11、17 等多个类别上申请了“Ecosphere”商标，国家知识产权局以该标志所包含的“Ecosphere”（可译为“生物圈”），属于日常用语，用作商标整体缺乏显著特征，不具备商标应有的识别作用，不得作为商标注册，驳回了申请人的注册申请。

申请人对该驳回决定提出复审申请，经过审理，国家知识产权局于 2024 年 8 月 26 日下发驳回复审决定，该决定认为“申请商标使用在指定使服务上未构成《商标法》第十一条第一款第（三）项规定的缺乏显著性之情形”，申请商标予以初步审定。

二、相关的法律条款

本案驳回复审案件中，国家知识产权局引证《商标法》第十一条第一款的规定驳回申请商标。《标法》第十一条的内容如下：

下列标志不得作为商标注册：

- 1) 仅有本商品的通用名称、图形、型号的；
- 2) 仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；
- 3) 其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

根据目前的实践经验，申请商标一旦以缺乏显著性被驳回，通过驳回复审克服商标因缺显而被驳回的决定是非常困难的一件事情。但我司经过针对申请商标本身的设计理念、含义、呼叫和外观构成，结合商标指定的商品项目、相关公众的认知习惯、所属行业的情况特点等进行了全方位的分析，最终协助客户成功克服了缺乏显著性的驳回理由，顺利取得商标权利。

三、克服途径和技巧

本案中，国家知识产权局以“Ecosphere”可译为“生态圈”，用作商标整体缺乏显著特征，不具备商标的识别作用为由，驳回了申请商标的注册申请。针对官方的驳回通知，我司从以下角度进行了论述：

1. 申请商标本身具有显著性-从商标设计理念、含义、整体外观等角度论证商标具有显著特征

在该部分，我司结合《商标法》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《商标审查审理指南 2021》中的相关规定和解释，对申请商标进行了一一分析，如申请人为较为专业的器械设备生产商，并不面向普通的消费者进行销售，行业内人士对品牌较为了解。且申请商标本身并不是纯文字商标，而是针对文字部分进行了特殊化设计，并包含图形部分，商标整体不会使消费者对“生态圈”产生联想。另外，申请商标长期使用在相关指定商品上，已经与申请人建立起了一一对应的关系。综合考虑，申请商标本身具有显著性。

2. 申请商标虽然具有特定含义，但与指定的商品项目无关-从指定商品项目入手论证申请商标具有显著特征

虽然申请商标具有“生态圈”的含义，但申请商标指定的商品为“盛钢水桶；洗衣机；制食品用电动机械；电动清洗机械和设备；陶瓷工业用机器设备（包括建

筑用陶瓷机械）；食品加工机（电动）；地质勘探、采矿选矿用机器设备；炼钢厂转炉；饮料加工机；塑料加工机器”，申请商标并没有直接表示商品的任何功能或技术特点，也不是相关行业常用的商贸用语或者场所名称。因此，“Ecosphere”与申请商标指定商品无任何关联，作为商标注册使用在指定商品上完全可以区分商品的来源，具备商标所要求的显著性，且显著性较强。

3. 早于申请商标的申请日，申请人“Ecosphere”商标就已经在多个类别上获得注册-从审查一致性原则角度论证申请商标具有显著特征

早在申请商标申请日之前，申请人在其他类别上就已经申请注册了多枚“Ecosphere”商标，并成功获得注册。且根据我司举证证明，除了申请人商标之外，其他公司在不类似商品/服务上的申请注册的“Ecosphere”商标也已经获得注册，并未因显著性问题遭遇驳回，本着审查一致性原则，申请商标具有显著特征，应予核准注册，否则会损害申请人的预期利益，动摇商标注册制度的稳定性和可预见性。

通过上述论证，国家知识产权局最终认定申请商标“Ecosphere”未违反《商标法》第十一条第一款第三项规定的缺乏显著特征情形，可以作为商标注册。

通过上述案件，我们可以看到，申请商标一旦遭遇显驳，通过驳回复审克服的难度较大，但还是可以从商标标志本身的含义、呼叫和外观构成，结合行业、消费者认知习惯等进行具体的、综合的、整体的论证，以期能够获得商标注册。此时，专业的代理机构就显得尤为重要。

来源： 常丹 康信知识产权

【周小丽 摘录】

1.2 【专利】

背景：根据华为自称，在近两年的时间里，华为一直被 Netgear 的行为所困扰，之后，这家

中国创新企业于 2022 年就 WiFi 6 项标准必要专利（SEP）起诉了这家美国路由器制造商。2023 年夏天，华为在统一专利法院（UPC）发起了一项执法诉讼，并在前不久获得了一项七国禁令。慕尼黑第一地区法院（Landgericht München I）于 2024 年 12 月 19 日开庭审理华为诉 Netgear WiFi 6 专利案，并定于 2025 年 1 月 9 日作出裁决，另一项 SEP 禁令迫在眉睫。在此之前，Netgear 已开始寻求美国对华为的禁诉令（antisuit injunction），但 UPC、慕尼黑第一地区法院和中国最高人民法院（SPC）均下达了反禁诉令，Netgear 据此撤回了美国反禁诉令请求，但仍在继续寻求临时许可。

最新消息：2025 年 1 月 3 日，美国法院周五晚些时候提交的一份文件称，Netgear 获得了华为某些专利的许可，并要求美国加利福尼亚州中区地方法院将禁诉令和 FRAND 诉讼程序搁置 30 天，以便各方有时间解决驳回未决诉讼的剩余细节。法院立案后不久，Sisvel 宣布 Netgear 已获得其 WiFi 6 SEP 池的许可。华为是该专利池的最大贡献者。

对华为来说，这一结果既验证了其许可计划，也验证了其执法努力，这在华为通常不通过诉讼达成许可协议的情况下是个例外。这是华为在十个月内达成的第三项 WiFi 6 和解。针对亚马逊和德国路由器市场领导者 AVM 的禁令在和解时也已生效。

凭借许可协议，Netgear 可以继续和相关欧洲市场销售其产品，不受任何干扰，避免了几天后可能从德国国家法院收到的坏消息。

双方需要讨论的是：（a）撤回在不同司法管辖区的未决诉讼（UPC 和德国是“败诉方付费”司法管辖区）和/或（b）Netgear 过去使用华为专利而可能需要支付拖欠的专利使用费，这早在 Sisvel 专利池成立之前就已经开始了。从理论上讲，有关损害赔偿和/或费用赔偿的诉讼必须重新开始，但实际上这种可能性很小，因为美国法院的文件称其“已原则上解决了（美国）诉讼中的争议事项”。

更广泛的影响：这不仅是华为及其欧洲和美国海外律师的胜利，也是 UPC 及其慕尼黑地方分院（LD）的胜利。这不仅要归功于 UPC 及其慕尼黑地方分院（LD）果断挫败了 Netgear 的禁诉令策略，也要归功于慕尼黑第一地区法院（LC），该法院的合理禁令可能会大大增加 Netgear 的压力，这也是因为慕尼黑第一地区法院的上诉法院（慕尼黑高等地区法院）通常会支持反禁诉令（AASI），而这对于 UPC 的上诉法院（CoA）来说则是第一印象的问题。诉讼当事人现在了解，中国法院也会在这种情况下下达反禁诉令。

华为没有其他与 WiFi 6 有关的未决纠纷。华为与欧洲低端智能手机制造商 HMD 之间的纠纷仍在进行中。既然另一家主要的 WiFi 6 实施者已经接受了华为的许可条款，而且诉讼资源也得到了释放，那么其他未获得许可的各方将认为签约比以往任何时候都更为谨慎。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】DMCA 新豁免规定使麦当劳的冰淇淋机得以维修

《数字千年版权法》（Digital Millennium Copyright Act, DMCA）的一项新豁免允许麦当劳员工、特许经营店主和其他人修复麦当劳经常出现故障的冰淇淋机。在这项豁免之前，大多数麦当劳冰淇淋机只能由嵌入冰淇淋机代码的版权或许可方持有者进行修复。

背景

换句话说，如果机器出现故障或坏掉，麦当劳的员工很可能被禁止尝试修理机器，从而导致寻找麦当劳甜点的顾客失望而归。事实上，麦当劳冰淇淋机曾是这次总统竞选中的一个话题，并催生了一个在线跟踪器，这样消费者就可以在跋涉之前知道当地的麦当劳冰淇淋机是否出现故障。

DMCA 豁免

现在，版权局已通过对 DMCA 条款的豁免，该条款以前禁止规避控制版权作品访问的技术措施。具体而言，版权局决定，《美国法典》第 17 编第 1201(a)(1)(A)条规定的“禁止规避有效控制版权作品访问的技术措施”不适用于对某些类别版权作品的非侵权使用。这些类别包括：

- 电影，包括电视节目和录像。
- 以电子方式传播的文学作品，不包括专门为文本和数据挖掘目的汇编的计算机程序和汇编。
- 由医疗设备或其个人相应监测系统生成的数据汇编组成的文学作品。
- 支持无线设备、智能手机、智能电视、陆地车辆和海洋船舶的计算机程序。
- 为诊断、维护或修理此类设备而必须进行规避的计算机程序。
- 计算机程序形式的视频游戏，版权所有者或其授权代表已停止提供游戏所需的外部计算机服务器访问权。

有关特定类别版权作品的完整清单和豁免的具体内容，请查阅联《联邦公报》网站上的规则。

维修权（Right to Repair）运动

这项豁免是“维修权”运动的胜利，该运动旨在抵制从维修自己的产品中获益的公司。在豁免之前，只有那些被授权通过版权授权访问或更改嵌入式数字代码的人才能这样做。因此，公司有动力持有版权，这样他们不仅能从产品的首次销售中获利，还能从随后的维修中获利。现在，新规则应能实现高效、经济的维修，同时也会影响到如智能手机和视频游戏等其他产品。

但是，“维修权”运动的支持者之一 iFixit 声称，虽然新规则授权维修机器，但新规则并未授权传播维修所需的工具。iFixit.com 的伊丽莎白·张伯伦（Elizabeth Chamberlain）写道：“iFixit 销售修理冰淇淋机的工具仍然是一种犯罪，这真是一种耻辱。版权局拒绝将类似的保护措施扩展到更广泛的商业设备类别——这意味着该裁决不适用于重型机械和工厂设备，甚至更广泛的餐饮硬件类别。”

下一步是什么？

随着新规则的生效，对 DMCA 的解释和豁免以及其他规定可能会发生变化。

【吴青青 摘录】

1.5 【专利】一桩标准必要专利许可纠纷给半导体存储行业的启示

科技创新已经成为半导体等高新技术产业的“主阵地”，知识产权成为衡量企业整体实力的一项重要指标。在半导体存储行业，随着新技术不断发展，技术应用场景不断拓宽、沉淀，标准化程

度不断提高，知识产权方面的争议也越来越多地进入从业者的视野。

2025 新年伊始，一桩在半导体存储产业广受关注的知识产权争端落下帷幕：一方是国内半导体存储上市公司中营收规模最大的企业——深圳市江波龙(81.210, 0.80, 0.99%)电子股份有限公司（以下简称“江波龙”），另一方则是存储器畅销全球、发展势头良好的高新技术企业——深圳星火半导体科技有限公司（以下简称“星火半导体”）。记者了解到，本次知识产权纠纷主要围绕江波龙的两项半导体存储领域的标准必要专利展开，经谈判和人民法院调解，此项纠纷以双方就包括涉案专利在内的 170 余件半导体存储专利达成“一揽子”许可实施方案告终，这是全球半导体存储领域首次在中国企业间达成主流存储卡（SD、eMMC 等）的标准必要专利许可。

标准必要专利是技术创新的“加速器”

近年来，中国企业不断朝着全球化、标准化目标迈进，中国市场也愈发重视对知识产权的保护。在通信、3C 等行业，已经出现过不少标准必要专利的纠纷。对此，美国标准化专研企业 InterDigital 总裁兼 CEO 陈立人表示，重视知识产权保护，其实是一条通向产业与企业共赢的道路。“标准化的整体价值在于促进兼容性、降低门槛，使用某项技术的人越多，研发成本就可以

摊得越薄，技术系统的有效性也就越高，从而形成互利共赢的局面。”陈立人向记者表示，“从长远来看，能从知识产权中受益最多的，往往是最具有创新力的那部分企业。”

本次专利侵权纠纷中涉及的专利属于标准必要专利，和传统的专利纠纷有很大不同。据了解，标准必要专利，是指遵循某个技术标准进行生产或操作时“非用不可”的专利。记者了解到，一旦某项专利被认定为标准必要专利，那么相关企业按照技术标准制造相关产品时必然会使用该专利，原则上专利权人无权禁止他人实施标准必要专利，相应地，实施人应向标准必要专利的权利人支付许可使用费。中国知识产权法学研究会副会长陶鑫良也指出，标准必要专利较一般专利而言，更为重要、更具经济价值、更有竞争优势。

中国标准化研究院发布的《标准必要专利发展报告（2024）》指出，标准必要专利既是创新成果转化应用的重要载体，又是重要的战略性创新资源，能够在全方位激发企业创新能力的同时，进一步提升企业竞争力，引领行业发展方向。

“随着高新技术领域的快速发展，标准与专利的关系将愈发紧密。未来，我国需加强在垂直领域的标准必要专利布局，推动传统行业与新兴技术的融合创新。”中国金属学会理事长张晓刚指出。

标准必要专利是半导体存储行业的“水与电”

聚焦半导体存储行业，标准化的重要性正日益凸显。

“半导体存储行业的核心产品是存储卡，这类产品被广泛应用在不同品牌、不同型号的智能手机、智能音箱、平板电脑、游戏机工作站、服务器等设备上，因此，存储卡的标准化程度越高，我们的研发、定制、生产成本就越低，高度标准化已经成为行业的‘刚需’。”江波龙董事会秘书许刚翎表示。

基于此，江波龙着眼技术创新，聚焦其主营存储芯片产品，在自研存储芯片设计、全自动化先进封装制造、数字化管理系统等领域实现了多维度的技术创新，并积累了大量的发明专利和可观的技术优势。江波龙董事长、总经理蔡华波曾表示：“只有走上‘卷技术’‘卷创新’的道路，向上升级、创新竞争，才能真正推动整个中国电子行业‘向上走’。”记者从公开信息了解到，当前江波龙已拥有专利总数近 600 件，其中发明专利占比近半，覆盖了 eMMC、UFS、SD&SSD 等核心存储产品。

提到标准必要专利的必要性，许刚翎表示：“在半导体存储行业，相关核心技术的标准必要专利就像日常生活中的水电一样不可或缺。”星火半导体 CEO 陈运松也表示，标准必要专利已经成

为半导体企业生产制造的“必由之路”。可见在存储行业，标准必要专利已经成为了企业技术发展不可或缺的重要部分。

通力合作，产业共赢是未来趋势

《标准必要专利发展报告（2024）》中指出了未来标准必要专利领域的五大发展趋势：一是标准必要专利的数量规模与覆盖规模将继续扩大；二是全球主要国家（地区）政府持续推进制度、机制创新，进一步加强标准必要专利争议解决等方面的政府治理；三是有关标准必要专利的制度规则将持续优化，从保护绝对所有权向促进专利资源有效利用转变；四是随着司法、执法的深度介入，标准必要专利权人和标准实施方在许可费等方面将逐渐达成动态平衡；五是标准必要专利许可实践和争议解决将面临新的调整，是否进行善意谈判等将成为国内外有关标准必要专利侵权行为、垄断行为等司法、执法工作的重点考量因素。

本次江波龙和星火半导体成功达成许可，充分体现了上述趋势。对于这一案件，南京知识产权法庭副庭长柯胥宁表示：“推动纸面上的专利真正落地、实施，才是知识产权的真正价值所在。”因此，相较于简单宣判判决结果，他尽力促进双方企业就标准必要专利许可费进行谈判，力图“化干戈为玉帛”，走向双赢局面。

作为我国半导体存储领域首例标准必要专利许可，在多方努力下，双方就包括涉案专利在内的 170 余件半导体存储专利达成“一揽子”许可实施方案，这一案件取得了最好的结果。

“许可协议的签署，不仅让公司免于诉累，更确认了标准必要专利在行业中的核心价值，为我们未来进一步的技术研发提供了信心和支持。”许刚翎表示。

在半导体存储行业，标准必要专利既是基石、又是引擎，在支撑着产业发展的同时，进一步推动着标准化与技术创新；标准必要专利授权并非企业间的博弈，而是开启合作共赢大门的钥匙。我们期待看到，更多企业能够通过标准必要专利许可的方式，以创新为笔，书写半导体存储行业的无限可能，共同开创一个技术领先、合作紧密的繁荣新纪元。

【侯燕霞 摘录】

1.5 【专利】如何提前应对无法预见的创造性审查

在专利提交申请之前，专利的内容就像橡皮泥一样，可以任意的添加材料、揉捏塑形。当一旦将它提交申请之后，瞬间便固化了。许多申请人并不太了解这种“固化”。

这种固化的结果便是，修改专利文本的余地大大缩小。在申请日之后，如果申请人在原有专利基础上有了进一步的改进，或者是得到了新的实验数据，是不被允许补充到原专利文本的。道理很简单，这意味着将申请日之后作出改进的新方案（或是申请日之后被验证的方案）的保护日期提前，这对其他人并不公平。除此之外，其它的修改，如果是加入了不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，也不被允许。通俗而言，不能再加入“新”的内容。或者说，不应幻想着在审查员指出专利不具备创造性的时候，再完善原专利文本的内容。

这样，一经申请便“固定”的技术方案，就像破壳的小鸟，需要面对未来的不确定性。

检索！

查员在拿到专利文本时，会检索在申请日之前已经公开的任何现有技术，找到合适的对比文件，评价专利的创造性。不确定之处在于，没有人可以预见审查员会检索到什么对比文件。事实上，如果同一篇专利被两个审查员做平行审查，这两个审查员检索到的对比文件大概率是不一样的，甚至审查结论也可能相反。这就是检索和创造性判断具有主观性的一面。

专利申请后，需要面对未知的风险，命运不再完全被自己掌握。然而，前景并非这么黯淡。

显然，我们需要在申请之前做点什么。让这个“捏好的橡皮泥”可以更自如的应对不同对比文件的“洗礼”。

无论是企业的专利工程师还是专利代理师在拿到发明人撰写的技术交底书，在沟通、理解交底书内容后，都会进行检索，给出一定的检索意见。须知，这种意见并非结论性的，它的目的是促使挖掘出更多的创新点，进一步完善交底书。

发明人提供的交底书普遍存在以下几个问题，关乎到是否容易通过创造性的审查。

第一，没有将自己检索到的最接近的现有技术告知代理师。

如上所述，不同人对同一主题的检索结果不可能完全一样。更何况，发明人往往是技术领域的专家，知晓一些在网络上难以检索到的现有技术。如果发明人知晓与本发明最相似的现有技术，应将它连同交底书一起提交给代理师，以供他作更全面的分析。

第二，没有体现发明构思。

发明构思是一篇专利的灵魂。比如，本发明的出发点或初衷是什么，为什么要做本专利技术，在此之前别人或申请人是怎么做的（即发明人了解的现有技术），技术问题是怎么发现的，为什么会产生这样的技术问题，是怎么一步步解决的，研发过程中有哪些放弃采纳的方案，改进的思路是什么。

有了对发明构思的把握，代理师才能掌控全局。

第三，交底书有详细的技术方案，但只对技术效果笼统的描述。

技术方案是技术手段的集合：技术方案 A=手段 a+手段 b+手段 c…。交底书中应指明哪些是自认为创新的、关键的手段（比如关键组分、关键步骤、关键参数），这样代理师就会重点关注。

如果技术效果笼统的描述为技术方案 A 整体上的效果，比如产率高、成本低等。无法将具体的手段 a、b、c 与技术效果关联，也就是说，不知道效果是因

为采用了什么具体手段带来的，不知道各具体手段的作用到底是什么。这样一来，由于缺乏技术手段和效果的关联，便无法确定关键技术手段。代理师在撰写的时候无的放矢，抓不住重点。如果审查员检索到的对比文件和本专利的区别在于：没有采用手段 b。由于原专利没有记载手段 b 的作用，在答复审查意见时再强调手段 b 的效果，基本上不会被采纳。

交底书的撰写应有助于在重要技术手段和性能/效果之间建立起因果关系映射：

交底书中应重点描述创新点（自认为的），即和现有技术不同之处及该不同带来的效果及优势。尽可能的将技术方案所有的创新点列出，对重要手段的作用、效果进行说明。一方面，这些作为后备部队，在关键时刻说不定可以代替主力部队进行绝地反击。另一方面，可以方便代理师更好的进行专利布局。

第四，没有体现发明的难点和预料不到之处。

发明的难点和预料不到之处往往体现发明的精髓和创造性高度。但发明人往往忽略这点。发明的难点可以通过描述他人为解决相关技术问题遇到的困难，自己在研发过程中遇到的失败来体现。预料不到之处可以通过与现有技术或研发过程中较差的方案达到的效果进行对比来体现，比如通过对比体现组分间的协同作用。

第五，没有对比实验，无法验证是什么技术手段带来实施例的技术效果。

对于化学类的发明，不仅需要有效果的描述，而且应该通过实验来验证这些效果。

如果实施例中只给出了技术方案 A（手段 a+手段 b+手段 c）的效果实验数据，由此并无法证明其中单一的具体手段 b 的作用是什么。这时只有给出对比实验（手段 a+手段 c），通过效果的对比，才能说明手段 b 的作用。

综上，整篇专利应该对自己做出的新发现、创新的贡献进行完整的说明，包括：通过采用哪些创新的手段，达到更好的效果，二者的关联或因果关系是什么，并通过实验来验证该效果。

未雨绸缪，是专利申请前的总策略。

虽然专利一经申请，便“固化”了，但在申请日之后，如果申请人针对原技术方案获得了新的实验数据，这些实验数据有助于之前的专利获得授权，也存在一些可能使这些数据被采纳（注意：这些数据已不能够补充到原始申请中）。方法有两个。

第一个方法是在十二个月内通过优先权的方式，提交一新申请，要求在先申请的优先权，将这些新数据补充到新申请中。

但国内在能否享有优先权的判断上较为严格，技术方案基本上不能修改，只能加入一些“补强”的实验数据。新增的实验数据如果是对在先申请技术效果的进一步丰富、完善，并未产生新效果，一般不影响优先权成立。如果新增的

实验数据所证明的效果未记载在在先申请中，一般不能享有优先权。这意味着，在先申请中效果的描述要有一定的“预见性”。

第二个方法是在答复审查意见的时候，在意见陈述书中补交实验数据。

但是补交的实验数据是作为证据提交的，审查员会首先审查其真实性、合法性和关联性（主要是是否可信）。补交的实验数据被采纳还有一个前提条件，就是原申请需明确记载或隐含公开补交数据拟证明的事实。也即原始申请应有相关的效果描述。如果补交的实验数据所证明的效果在原始申请中只字未提，那也不可能被采纳。

例如，本申请的化合物 A 和最接近的现有技术化合物 A' 属于同类型化合物，补交的实验数据证明 A 相对于 A' 有更优异的××效果。如果原申请中记载了“A 相比同类型其它化合物具有更优异的××效果”，则补交的实验数据可以被接受。（注：可参考最高人民法院的判例：（2021）最高法知行终 832 号）

即使有这两种补救方法，仍存在不被审查员接受的风险。所以，在多数情形下（除非是策略性的抢先“占位”），最佳策略是在专利申请之前便将技术方案和实验数据完善好，使其有能力应对更多的、不同方向的挑战，而非期望审查员能够在将来接受补交的实验数据。没有人可以做到万事俱备，但也不能只依赖于“东风”。

【任宁 摘录】

1.6 【专利】知识产权是新质生产力的重要因素

知识产权是应时代要求而产生的社会现象，是上层建筑适应经济基础变化而作出的积极反应。从本质上看，知识产权是人类智慧劳动成果的法律表现形式，是精神财富的法律化结果。与传统的物权相比，知识产权更为抽象复杂，在某些场合它表现为权利形式，而在另外一些场合它却代表着权利内容。从自然法的角度看，运用大脑的智力活动与运用身体的体力劳动并无本质上的差别，两者具有同样的合理性。既然通过体力劳动所生产的物质成果可以获得法律的认可，那么，运用大脑的智力活动所创造的精神成果同样也应当受到法律保护。由此可见，知识产权的财富属性是使其成为法律权利的内在依据，与物权法意义上的其他财产一样，知识产权具有神圣不可侵犯的财产性质。

探究知识产权本质

从表面上看，知识产权是由法律拟制而成的，然而，从实质上看，知识产权却是法律对精神财富的事实认定。知识产权的自然属性为其合法性提供了充分的法理基础。自然法认为，

每个人都拥有与生俱来的某些先验的东西，诸如个人的生命、财产和自由。勒内·笛卡尔将这些先验的东西称之为“天赋观念”，洛克称之为“天赋能力”，而自然法将之统称为“天赋人权”。对于这些先验的东西，实在法只能确认而不能创设，换句话说，立法者只能通过“描述”而不是“创设”的方式加以确权。天赋人权观念不仅反映在早期经典作家们的思想层面，而且还被现代文明社会的法律制度所接纳。法国《人权宣言》第一条就宣布“人生来就是而且始终是自由的”。从自然法的角度看，人与生俱来就有思想、创造、发明和发现的能力，因此，当一个人在思想、文化和科技等方面作出创造性贡献时，他创造的成果理所当然地应该获得法律上的认可和经济上的回报。洛克的“劳动创造说”和卢梭的“社会契约论”，均为上述观点的合理性提供了理论支撑。毋庸置疑，将智力活动与体力劳动看作本质相同的社会现象，是自然法回应时代要求而作出的积极响应。正是因为有了自然法理论的有力支撑，才能顺理成章地将科技创新及其成果纳入到财产权的法律框架之中。

从法律属性上看，知识产权既不是纯粹的自然权，也不是纯粹的法定权，而是两者兼具的一种特殊权利。自然权是每个人与生俱有的权利；法定权则是在法律制度框架下赋予公民个人的权利。后者一般是由政府或社会组织赋予，通过法律或社会契约予以表现和保障。相对于自然权，法定权更为具体，在现实中的应用场景也更为生动。知识产权是国家为自然人的智力劳动成果设立的一种权利，经由法律确立并通过制度规范给予保障，其效力由法律加以确定。任何企业或个人拥有和使用知识产权，都需要经过特别的申请、审查与授权程序。从表面形式上看，知识产权是由国家通过立法程序拟制而成的，像是一种法定权利。然而，从实质内容上看，知识产权却囊括了自然人的智力创造成果，是对精神财富的确认，在很大程度上具有自然权属性。由此可见，知识产权既有自然权的内容，也有法定权的内容，其中自然权部分决定了知识产权的财产性属性，而法定权部分则决定了知识产权的法定性特征。知识产权就是这样一个看似矛盾却又对立统一的权利复合体，而这样的法律属性构成了知识产权有别于其他财产权的主要特征。

从法律意义上讲，由于知识产权的客体是不具物状的精神财富，因此，法律只能通过拟制而非描述的方式对之进行确权。每个国家都会根据自身国情，依照主观意志和价值取向去塑造知识产权的具体内容，不过，国家塑造权利的权力不是无限的，而是必须受到自然法基本原则的严格限制。尽管如此，国家的主体意识和认知对于知识产权的塑造仍然具有绝对意义，正是由于这样的原因，知识产权才不再是纯粹的客观性权利，而是涵盖了国家意志的主观性权利。由于有了国家意志的介入，对知识产权的期待也就成为了一种社会的价值取向，换句话说，作为生产要素的知识产权在投入社会生产时，不是在自发地发挥作用，而是承载着社会赋予它的使命。由于不同国家的政治制度、文化传统和社会经济等条件存在着诸多差别，因此，作为法律塑造出来的一种权利，知识产权在不同国家中的内涵和意义也不尽相同，显现出知识产权具有地域性的特征。

提升科学技术水平

保护知识产权，有利于鼓励创新和投资，促进经济发展，维护社会公平和正义。当一项科技创新成果能够被转化为商业利用时，则意味着其经济价值得到了市场的认可。科技成果的价值实现，包括价值实现所形成的资产，离不开知识产权法的保障。只有当一项创新成果能够被及时地法律化成为财产权时，才能帮助相应的企业家或个人在市场中获得一种暂时的合法垄断地位，企业家或个人可以利用法律赋予的这种特殊地位，使其产品形成差异化的竞争优势，从而实现附着在商品或服务上的无形资产的经济价值。对企业家和个人而言，基于法治的产权保护，是其从事生产和扩大再生产的信心来源和制度依赖，所谓“有恒产者有恒心”，在产权得不到尊重和保护的地区，企业家和个人就不会从事那些风险较大的科创投资，更不会有长期经营的打算，因此，持久的科技创新需要强有力的产权制度作为保障。只有在产权能够获得充分保障的地方，科技创新才能获得澎湃的动力和可持续性的发展。

新质生产力强调科技创新及其成果在实现生产力跃升过程中的重要作用，科技创新及其成果作为一种全新的生产要素，与其他传统生产力要素一道，加入到社会经济生产的过程中。在这一过程中，科技创新及其成果大多都以知识产权的形式出现，因为科技创新及其成果的原初状态都是无形资产，只有将其法律化成为知识产权后，才能对这些财富的合法性及其边界予以确认，相应的经济活动也才有可能进行下去。除此之外，国家和社会还可以通过塑造知识产权的过程将自己的主观意志和价值取向贯穿其中，从而达到引导经济方向和规范市场秩序的目的。

从本质上看，知识产权就是法律化的无形资产，是经由法律对精神财富资源进行合理配置的结果，知识产权的这种属性本身就是对法治的完美诠释。换句话说，尊重知识产权就是要确立科技创新及其成果作为生产要素在市场经济中的合法性。产权法律制度是社会文明进步的结果，是文明社会解决资源矛盾的基本方式。只有通过妥协和契约建立起符合人性的产权法律制度，并藉此来公平合理地分配资源，才有可能达成经济高效、和谐共生的理想目标。知识产权恰到好处地将科技创新及其成果转化为法律意义上的财产权，这样就使得无形的精神财富获得了量身定做的法律外壳。在这种权利外壳的保护下，知识产权可以凝聚所有的科技创新成果，并以经济要素的身份去重新整合生产力结构中的其他要素，从而形成迥异于传统生产力的新质生产力。作为新质生产力的重要因素，知识产权不仅是一种财富的表征，还是社会生产能力的体现。知识产权的产生不仅表明了既往社会经济成就，而且还代表着未来社会经济发展的方向。

科技创新及其成果之所以成为生产力的重要因素，是由于它在生产力结构中所处的地位和发挥的作用决定的。市场经济竞争说到底就是科技创新的比拼，谁能在市场竞争中掌握更多的知识产权，谁就掌握了从事经济生产的主动权和定价权。科技创新不仅具有前瞻性和导向性，而且对提高劳动者的素质，改进生产工具以及优化生产资料均可产生重要影响。伴随着现代科技的进步与发展，科技创新俨然成为驱动社会经济发展的一股新生力量。

生产力要素结构经常处于变动不居的状态，当各要素条件的状态良好时，相应的生产效率就会比较高；当各要素条件变得不够好时，则会严重地影响生产效率。在后一种情况下，如果能够提高要素配置的效率，那么，就可以在在一定程度上抵消由于要素配置不好所带来的消极影响，从而不至于对经济增长造成太大的负面影响。然而，要素配置只是权宜之计而非解决问题的根本之道，彻底的方法还是要从改善要素条件入手以实现全要素生产，从而达到提高生产效率的目标。科技创新对经济发展发挥的是变革作用，当科学技术被广泛地应用于经济活动，渗透到各个生产环节时，不仅会使经济在量上获得增长，即在规模和速度上迅速提高，而且会使经济发生质的飞跃，即在经济结构、劳动结构、产业结构、经营方式等方面发生深刻变化。在生产力的发展过程中，将潜在生产力变为现实生产力的关键，就是要把物的要素和人的要素有机地结合起来，而要实现这一目的，科技创新的作用不可或缺。从本质上看，科技创新是对传统劳动生产工具的改良，而实现这种改良的根本路径是智力劳动和思想实验，无论是物理定律的发现，还是工艺流程的创新，由此产生的智力成果都是无形的，这些智力成果一旦被应用到经济生产过程，便会产生巨大的生产力。事实证明，科技创新已经成为驱动社会经济发展的一股新力量，构成了驱动经济社会向前发展的决定性因素。

科学技术的进步是社会生产力发生质的飞跃的重要标志，科学技术的先进水平在很大程度上决定了社会生产力的发展水平。历史经验表明，科学技术的每一次重大突破都会深刻地影响并改变那个时代的生产力结构，促进生产力的重大提升，从而实现新质生产力的培育和发展，并对与之相应的生产关系和经济社会产生深刻影响。

科技与经济、社会的协调发展是文明社会发展的理想目标。文明社会的生产方式不仅需要满足生产效率的要求，而且还必须符合人类理性的要求。人类社会本身就是从自然界演化而来，是自然界的有机构成的一部分，因此，人与自然的矛盾是永恒的矛盾。生存与发展的

本能，促使人类社会必须采取文明有效的方式来组织社会经济生产，惟其如此，方能创造出足够多的财富以满足自身生存与繁衍的需要。从历史上看，不同形态的社会在采取什么样的生产方式来组织社会生产的问题上，已经进行过无数的尝试，其结果并不尽如人意。新质生产力的提出，恰逢其时地满足了时代的全部预期，科学地解决了人类社会所面临的跨时代难题，为现实经济发展找到了一条理想的道路。新质生产力强调的全要素生产，实质上就是在强调科技创新在生产力结构中的核心地位和作用。适应经济基础的这种变化，作为上层建筑的法律以知识产权的名义对科技创新的成果加以确定，使其具有了名正言顺的合法身份，完成了它从经济实质到法律形式的涅槃重生。

【孙琛杰 摘录】

热点专题

【知识产权】历经两次无效案的历次无效决定分析经验--以利于检索为目的

征得客户同意，可以宣传。专利号：201210011988.2，是多年前的发明专利。

在我检索之前历经两次无效，我检索后，第三次无效成功。

申请号或专利号：201210011988.2	发文序号：2024121001621100
案件编号：4W118424	
发明创造名称：一种同时装配若干根软管的钢套装配装置和软管组装机	
专利权人：丁伟兴	
无效宣告请求人：苏州量子眸电气科技有限公司	

无效宣告请求审查决定书

(第 583834 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

宣告专利权全部无效。

宣告专利权部分无效。

维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 10 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：武方
主审员：朱琛
参审员：何少康



总共 6 个证据，其中包含三个日本专利和一个苏联专利。

同时提交了如下证据：

证据 1：公开日为 1988 年 04 月 06 日，公开号为 JPH027003Y2 的日本专利文件及其中文译文；

证据 2：申请公布日为 2011 年 08 月 17 日，申请公布号为 CN102152104A 的中国发明专利申请；

证据 3：申请公布日为 2011 年 08 月 10 日，申请公布号为 CN102145452A 的中国发明专利申请；

证据 4：公开日为 1985 年 11 月 07 日，公开号为 SU1189638A1 的苏联专利文件及其中文译文；

证据 5：公开日为 2006 年 06 月 29 日，公开号为 JP2006167886A 的日本专利文件及其中文译文；

证据 6：公开日为 1983 年 07 月 16 日，公开号为 JPS6132762Y2 的日本专利文件及其中文译文。

本文核心不在讲如何检索。我想聊聊，从利于检索的角度出发，针对两次无效决

定进行分析。

历经无效次数越多的案子，检索难度越大，但是起码检索员不用再猜了，因为历次无效决定已经把合议组的意见、倾向展示得很明白。

在分析决定书之前，需要先了解一下涉案专利。我检索是在5月份，过去有点久了，本文我也是边写边回忆。

背景技术

“目前在软管行业中，对于软管接头的装配方式主要采用手工操作，其工作内容主要是在软管的**两端插接钢套、芯子、螺帽等零件**。由于**软管编织层的编织丝在切口部位弹性散开**，十分锋利，工人在装配过程中经常被金属丝刺伤手指”



上图就是技术背景了。

背景技术同时也引用了两篇专利：201010500310.1、201110142880.2。（下图是201010500310.1）

[0175] 把切好的编织软管放入去套模具104及收丝模具105中(半圆形凹槽拼合成的圆孔中)，启动脚踏开关，脚踏开关图中未示出，可采用现有技术实现，启动脚踏开关时，去套模具104、收丝模具105同时把切割完成的半成品编织软管去套后，送套气缸5才把金属套送入到套金属套机构中，套金属套机构向右移动到收丝模具105旁把金属套套在切割完成的半成品编织软管上，退回(左移)的时候套螺帽气缸把螺帽套子整体滑道9顶出的螺帽套子装入套完全金属套的编织软管中，故脚踏开关控制送套、装套、装螺帽套子的全过程，PLC电路板里面设有与脚踏开关配套的控制程序。

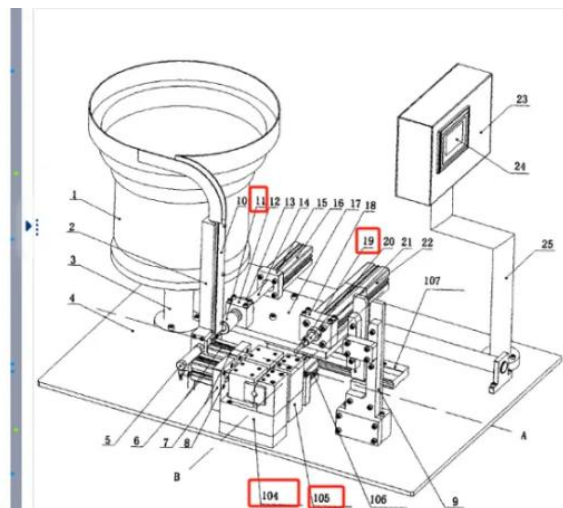
[0176] 一个夹套气缸6带动夹套模具固定块30上的夹套模具37沿夹套模具滑块座32向右移动，同时，另一个夹套气缸6带动收丝模具固定块38上的收丝模具41沿收丝模具滑块座40向右移动，把编织软管夹紧，

[0177] 送套气缸5把沿金属套滑道2滑下的金属套送入套金属套模具11中，移动板17上的套金属套模具11与套螺帽套子顶杆头19，在左右移动气缸27与气缸杆28的作用下沿滑块53下面的滑块座54向右移动，使套金属套模具11移动到编织软管旁，套螺帽套子顶杆头19移动到螺帽套子整体滑道9旁，

[0178] 收丝模具105在收丝气缸49带动下向后移动，在编织软管收丝的同时，套金属套模具11在套金属套气缸16作用下把金属套套在编织软管上，同时套螺帽套子顶杆头19在套螺帽套子气缸22作用下顶出从螺帽套子整体滑道9滑下的螺帽套子，

[0179] 套金属套模具11在左右移动气缸27作用下退回原处(左移)，此时，套螺帽套子顶杆头19正对收丝模具105内的编织软管，套螺帽套子气缸22再一次作用于套螺帽套子顶杆头19，把螺帽套子装入套完全金属套的编织软管中，编织软管、金属套、螺帽套子组装在一起，

[0180] 套金属套气缸16、套螺帽套子气缸22、收丝气缸49同时退回原点，夹套气缸6



“以上装配都能实现把钢套、螺帽和芯子装入软管，避免了人工手工装配时的一些缺陷，但整体工作不够稳定，加上这三个零件要在同一个工位上装配，等它们全部装完成后才能从工位中退出，这种复杂的装配过程，就无形地延长了产品

的装配时间，也间接影响了产品的装配质量，并且一次只能安装一根软管，极大地加大了人工成本”

发明的目的

“提供了一种不需要左右移动、不需要依次装配全部零件，设置了由若干个装配位同时装配不同零件的装配装置，有效地缩短了装配时间及提高了装配合格率，并发明了一个工位同时装配至少一根以上若干根软管的软管组装机器的自动装配装置，有效地提高了产品生产力及产品合格率”

结合背景技术内容，粗略的判断，权利人想要把工位设置调整一下，以提高加工效率。

简单说就是，在车间待过几年的都知道，这是个很常见的生产线调整方法。

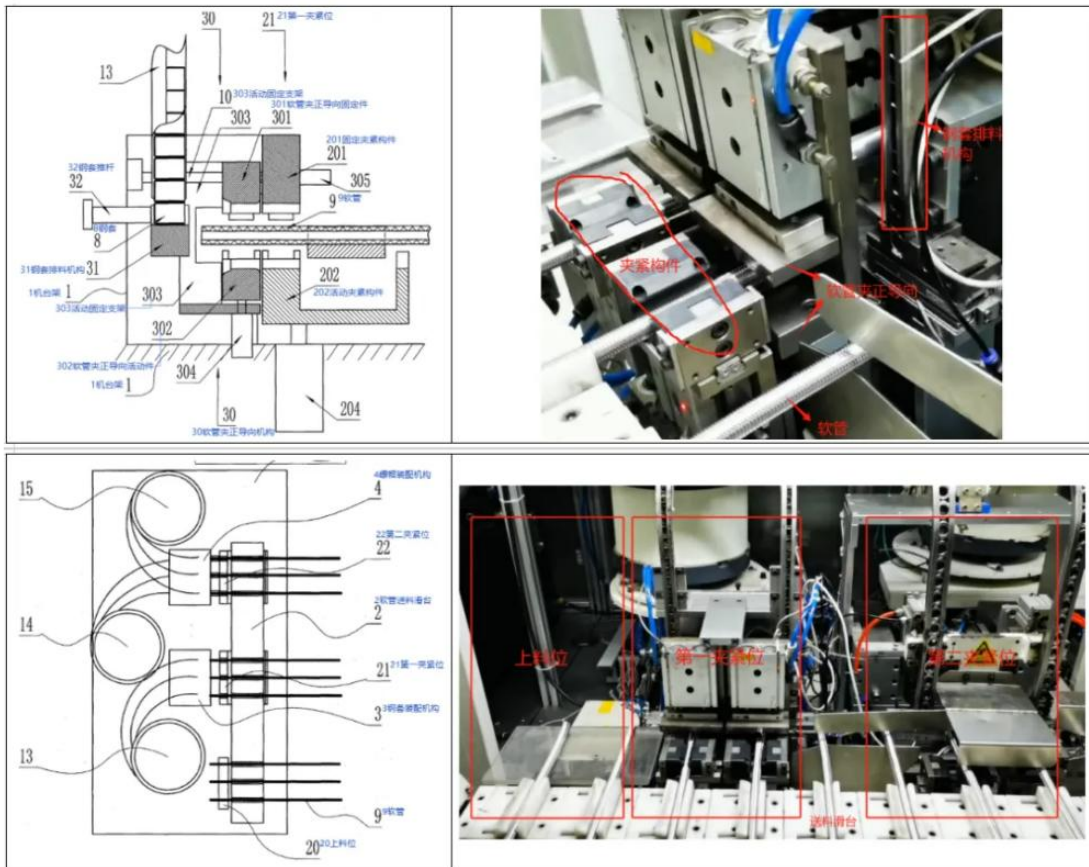
技术方案视频

在检索之前我花了不少时间了解技术方案，因为我觉得，权利人写的不是那么容易让人看懂。我顺便向客户要了技术方案视频。在正式讲说明书内容之前，先看看视频，有助于大家更容易理解接下来的内容。

，时长 01:27

视频和技术方案的比较

看过视频，再把视频和涉案专利技术方案进行比对理解：



说明书理解

[0027] 如图2、图3、图4、图5所示,软管夹正导向机构30,包括活动固定支架303、软管夹正导向固定件301、软管夹正导向活动件302,活动固定支架303活动固定在机台架1的滑轨10上,软管夹正导向固定件301固接在活动固定支架303上,软管夹正导向活动件302活接于活动固定支架303上的软管夹正导向固定件301的对立面,与软管夹正导向固定件301张合夹持移动;软管夹正导向活动件302下端连接有固接于活动固定支架303上用于驱动软管夹正导向活动件302的驱动器304。在驱动器304的推拉下,软管夹正导向活动件302在活动固定支架303上与软管夹正导向固定件301张合夹持移动,在驱动器305的推拉下软管夹正导向机构30在以机台架1上的滑轨10为导向作来回移动。

[0028] 如图2、图4、图7a、图7b、图8a、图8d所示,软管夹正导向固定件301与软管夹正导向活动件302的夹持面上,分别设有夹持若干根软管9的大于软管9外径截面形状小于钢套8口径截面形状的若干个导正半圆槽315,导正半圆槽315为上下镜像对称,若干个导正半圆槽315与若干个夹紧半圆槽203及若干个钢套U型槽300内的若干个钢套8在同送料器13出口轨道中的钢套8进入钢套U型槽300内,在钢套推杆32的推动下,钢套8开口进入喇叭状阶梯扩口316;如图5所示在等同于钢套开口的喇叭状阶梯扩口316内端阶梯口截面的约束下,推动夹持着软管9外径表面后退,并在若干个导正半圆槽315的包裹作用下,钢套8跟着软管夹正导向机构30精准无误地进入到软管9的装配端体中;如图6所示钢套推杆32推动返回、驱动器304驱动软管夹正导向活动件302返回、驱动器204驱动活动夹紧构件202返回、装配好

的带钢套软管回到软管送料滑台2上,这样就完成了本钢套装配装置的若干个钢套8的装配

经过了刚才的视频以及对比,这一段就很好理解了。应该不需要文字解释。

权利要求书

1. 一种同时装配若干根软管的钢套装配装置,设置在软管组装机机台架(1)上,其特征在于,包括用于夹持导正至少一根以上若干根软管(9)端部的软管夹正导向机构(30)、用于同时排列至少一个以上若干个钢套(8)的钢套排料机构(31)和用于同时推动至少一个以上若干个钢套(8)装配的钢套推杆(32)组成的钢套装配机构(3);包括第一夹紧位(21)上设有的固定夹紧构件(201)和用于一次夹紧至少一根以上若干根软管(9)的活动夹紧构件(202);所述的软管夹正导向机构(30)设在固定夹紧构件(201)与钢套排料机构(31)之间,与机台架(1)上的滑轨活接,其工作位与固定夹紧构件(201)上夹紧的若干根软管(9)及钢套排料机构(31)工作位上的若干个钢套(8)在同一轴心直线上,轴心直线与滑轨保持平行,钢套排料机构(31)在第一夹紧位(21)上夹紧的若干根软管(9)一端口外与机台架(1)固接,钢套推杆(32)适配于钢套排料机构(31)上的若干个钢套(8)后端的轴心线上,所述钢套排料机构(31)上设有排列若干个钢套(8)的钢套U型槽(300),其截面大于钢套外截面形状,所述的固定夹紧构件(201)和活动夹紧构件(202)的夹紧面上分别设有能夹紧若干根软管(9)横截面的若干个夹紧半圆槽(203),所述的钢套推杆(32)推动钢套(8)开口进入喇叭状阶梯扩口(316),并且喇叭状阶梯扩口(316)内端阶梯口截面等同于钢套(8)开口,喇叭状阶梯扩口(316)内端阶梯口对钢套(8)开口形成约束。

2. 根据权利要求1所述的一种同时装配若干根软管的钢套装配装置,其特征在于,所述的软管夹正导向机构(30),包括活动固定支架(303)、软管夹正导向固定件(301)、软管夹正导向活动件(302),活动固定支架(303)活动固定在机台架(1)的滑轨上,软管夹正导向固定件(301)固接在活动固定支架(303)上,软管夹正导向活动件(302)活接于活动固定支架(303)上的软管夹正导向固定件(301)的对立面,与软管夹正导向固定件(301)张合夹持移动。

3. 根据权利要求2所述的一种同时装配若干根软管的钢套装配装置,其特征在于,所述的软管夹正导向固定件(301)与软管夹正导向活动件(302)的夹持面上,分别设有夹持若干根软管(9)的大于软管(9)外径截面形状小于钢套(8)口径截面形状的若干个导正半圆槽(315),导正半圆槽(315)为上下镜像对称,若干个导正半圆槽(315)与若干个夹紧半圆槽(203)及若干个钢套U型槽(300)内的若干个钢套(8)在同一轴心直线上,并与机台架(1)上的滑轨保持平行。

4. 根据权利要求3所述的一种同时装配若干根软管的钢套装配装置,其特征在于,所述的若干导正半圆槽(315)一端口各自设有喇叭状阶梯扩口(316),形状半径为外大内小,正对着钢套排料机构(31)上之钢套U型槽(300)内的若干钢套(8),喇叭状阶梯扩口(316)外端口截面半径大于钢套排料机构(31)上的钢套U型槽(300)的圆弧截面半径,其内端阶梯口截面半径等同于钢套(8)开口处的外径截面半径,软管(9)一端口与钢套U型槽(300)的轴向空距为长于喇叭状阶梯扩口(316)深度,短于软管夹正导向机构(30)的轴向长,软管(9)夹紧部位的伸出端长度约为钢套(8)与软管夹正导向机构(30)的轴向长总和。

5. 根据权利要求1或2所述的一种同时装配若干根软管的钢套装配装置,其特征在于,包括锯齿状导偏凸肩(311)和与其对立面上的构件相配置的凸肩凹槽(312)设置在软管夹正导向固定件(301)和软管夹正导向活动件(302)的夹持面上、固定夹紧构件(201)和活动夹紧构件(202)的夹紧面上,在若干导正半圆槽或若干夹紧半圆槽两边,其凸出顶端至半圆槽两边设有斜坡,用于把伸出端偏弯软管(9)顺着斜坡导入到若干半圆槽内。

6.根据权利要求1所述的钢套装配装置组成的软管组装机,包括软管组装机机台架(1),其特征在于,机台架(1)上设有软管送料夹紧机构,软管送料夹紧机构包括上料位(20)、第一夹紧位(21)、第二夹紧位(22)及软管送料滑台(2);钢套装配机构(3)设置在第一夹紧位(21)前侧,芯子和螺帽装配机构(4)设置在第二夹紧位(22)前侧。

当时分析的核心和其他关键点就在黄色高亮部分。

初步分析

组合效果这些大家都懂,都知道怎么看。

到技术方案拆解阶段,按照正常经验,一个生产设备类涉案专利,在拆解技术方案的时候,经常是把大的整体作为一个总的需要单独公开的技术方案(检索时对应的是一个最接近对比文件),有些从权或独权特征公开了结构细节,这部分就再考虑组合效果。

另外,背景技术已经引用了两个现有技术来论述要解决的技术问题,我们在检索的时候就要注意,与引用文件几乎一致的对比文件,最终一般是不用于证据组合的(也不绝对,但至少不作为最接近对比文件)。但是拿来追踪检索还是可以。

分析无效决定书

第一次无效决定:54089号。

决定要点:“若本专利与最接近现有技术之间存在多个区别技术特征,而某些区别技术特征之间相互关联,共同解决了某个技术问题,这时在判断权利要求技术方案是否显而易见时,不应孤立、零散地考量上述区别技术特征,将解决技术问题的技术手段割裂,而是应将这些区别技术特征结合到本专利的技术方案中,从其整体所要解决的技术问题,以及其达到的技术效果等方面判断权利要求的创造性。如果本领域技术人员从最接近的现有技术出发并不存在与其他现有技术相结合以解决相关技术问题的启示,则基于这些现有技术的组合并不能否定权利要求的创造性。”

对于检索员来说,要关注的无效理由就是新颖性和创造性,其他理由和证据强度没多大关系。因此在看无效决定书的时候,决定要点里,提到“相互关联”、“共同解决”这类字眼的要尤其注意,并且留意正文内容。

针对本专利,苏州量子峰电气科技有限公司(下称请求人)于2021年07月19日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,其理由是权利要求1-3、6不符合专利法第22条第3款的规定,请求宣告本专利权利要求1-3、6无效,同时提交了如下证据:

证据1:授权公告日为2011年05月11日,授权公告号为CN201827541U的中国实用新型专利;

证据2:授权公告日为2011年10月05日,授权公告号为CN201997923U的中国实用新型专利;

证据3:授权公告日为2009年09月30日,授权公告号为CN201316889Y的中国实用新型专利说明书;

证据4:申请公布日为2011年05月25日,申请公布号为CN102069374A的中国发明专利申请;

证据5:授权公告日为2009年07月08日,授权公告号为CN201267937Y的中国实用新型专利说明书。

第一次无效请求的请求人用的如上证据可以先下载,或者在数据库中打开,一方面是在看后文的时候方便对比,另一方面是,有合适的也可以用于正式检索(追踪检索、相似检索等)。

从以上证据可以看出，第一次的检索，可能检索员对于外国专利并未做更多的检索尝试，或者水平/工具受限。但是这并不意味着，到我们做检索的时候就一定先从国外专利下手检索。因为国内专利的检索，之前的检索员也未必就检索到位了。

可能有的朋友会问，为什么不能是，根本就不存在合适的外国专利证据呢？应该也有这个可能性吧？的确有这个可能。但是情况太罕见。而且如果给自己这样的心理暗示，检索还做不做了，直接放弃算了。

第一次无效用的最接近对比文件，其实就是背景技术公开的技术问题本身：

1 CN201827541U 未缴年费

一种编织软管半自动装配机

公开(公告)日： 2011.05.11

申请日： 2010.10.09

申请号： CN201020553263.2

申请人-原文： 杨建荣

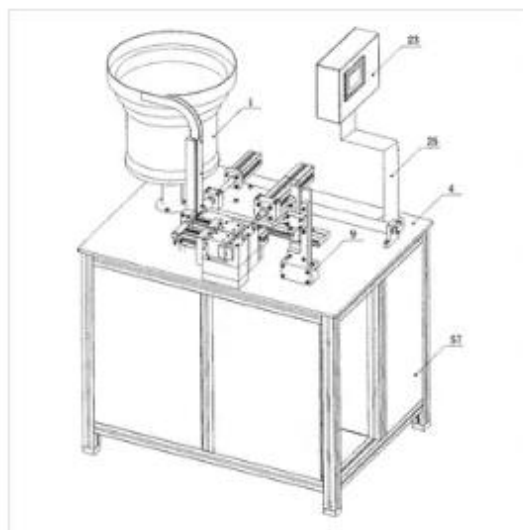
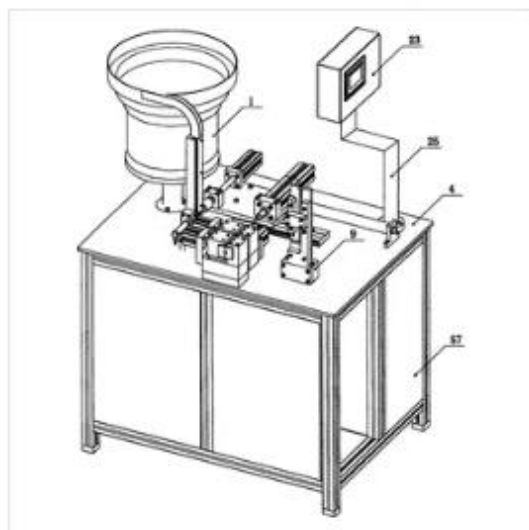
发明人-原文： 杨建荣

代理机构-原文： 北京捷诚信通专利事务所(普通合伙)

IPC分类： F16L11/02 纤维或线制成的软管，如织物制造的 [2006.01]

扩展同族国家/地区：  CN

摘要： 本实用新型涉及一种编织软管半自动装配机，包括设在配电箱顶部的面板，面板上左右移动装置，左右移动装置的上表面左端设有套金属套机构，右端设有套螺帽芯子机构，左侧设有振动盘，振动盘的顶端前侧设有金属套滑道，随着左右移动装置的移动，依螺帽芯子、将螺帽芯子套在套完全金属套的编织软管上的操作。本实用新型所述的编织软管装配，改善了现有市场劳动力紧缺、工人劳动强度高，而生产效率低下等诸多问题。



这样的策略实际上不合理。

因此，权利要求1与证据1相比，区别技术特征在于：1) 软管夹正导向机构的工作位与固定夹紧构件上夹紧的若干根软管及钢套排料机构工作位上的若干个钢套在同一轴心直线上，轴心直线与滑轨保持平行；2) 钢套排料机构在第一夹紧位上夹紧的若干根软管一端口外与机台架固接，钢套排料结构设有排列若干个钢套的钢套U型凹槽，其截面大于钢套外截面形状；3) 所述的钢套推杆推动钢套开口进入喇叭状阶梯扩口，并且喇叭状阶梯扩口内端阶梯口截面等同于钢套开口，喇叭状阶梯扩口内端阶梯口对钢套开口形成约束；4) 软管导向机构、固定夹紧构件、钢套排料机构、钢套装配机构均对应至少一个以上的若干根软管。

针对上述区别技术特征1)、2)，合议组认为：对于权利要求保护方案的理解，应当基于技术方案整体理解，不能割裂技术特征之间的相互联系。对于本专利权利要求1而言，上述区别技术特征2)中已经明确限定了钢套排料结构与机架台固定连接，结合区别技术特征1)已经体现出本专利的钢套装配装置中钢套排料机构不会左右移动，因此，本专利的区别技术特征1)、2)之间存在联系，两特征作为一个整体实际解决了不需左右移动就可完成钢套装配的技术问题。而证据1的发明构思在于通过左右移动设置在移动板上的套金属套机构和套螺帽蕊子机构从而实现在一台设备上完成金属套、蕊子和螺帽的装配，以提高生产效率降低劳动需求，故本领域技术人员从证据1出发不会想到省略蕊子和螺帽的装配，将证据2的技术方案应用到证据1中以将证据1改变为不需左右移动的仅装配金属套的装置。由此可见，本领域技术人员没有动机将证据1、2结合起来以获得上述区别技术特征1)、2)限定的方案，故请求人对于区别技术特征1)、2)的上述主张不能成立，无论请求人认为区别技术特征3)、4)的引入显而易见的理由成立与否，均不影响权利要求1整体上非显而易见的结论，合议组对于请求人关于区别技术特征3)、4)的相关理由和证据不再予以评述。

第一次无效的失败还是很直接明显的。最接近对比文件就是涉案专利要解决的技术问题，我是没见过这样能赢的。

而合议组强调的“相互联系”，也只是在重复权利人的发明目的：“本发明的目的在于克服上述的缺陷，提供了一种不需要左右移动、不需要依次装配全部零件，设置了由若干个装配位同时装配不同零件的装配装置，有效地缩短了装配时间及提高了装配合格率”。如果一开始分析涉案专利忽略了这一点（根据我的经验，挺多人在第一次分析会跳过、忽略发明目的），那么，看决定书也能给检索员提个醒，而且往往比看涉案专利本身更能留下深刻印象。

第二次无效决定：567921号。

决定要点：“如果本领域技术人员从最接近的现有技术出发并不存在与其他现有技术相结合以解决相关技术问题的启示，则基于这些现有技术的组合并不能否定权利要求的创造性。最接近现有技术作为现有技术中与发明最密切相关的一个技术方案，不应与发明的技术领域以及所关注的技术问题均不相关，否则，所属领域技术人员难于以此为基础产生完成发明的动机。”

看到这，这个决定书可以好好分析的部分已经差不多了。最多是看看证据中有合适的用于正式检索（追踪检索、相似检索等），或者挑一两个留作组合文件的备用。

针对本专利，苏州量子畔电气科技有限公司（下称请求人）于 2023 年 11 月 17 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是：权利要求 1-6 不符合专利法第 22 条第 3 款、专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定，权利要求 1、4、6 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，请求宣告本专利权利要求全部无效，同时提交了如下证据：

证据 1：授权公告日为 2011 年 05 月 11 日，授权公告号为 CN201827541U 的中国实用新型专利；

证据 2：授权公告日为 2011 年 10 月 05 日，授权公告号为 CN201997923U 的中国实用新型专利；

证据 3：公开日为 2005 年 03 月 10 日，公开号为 KR10-2005-0023661A 的韩国专利及其中文译文；

证据 4：授权公告日为 2011 年 08 月 31 日，授权公告号为 CN201950454U 的中国实用新型专利。

可以看到，证据 1 和 2，与上一次无效是完全一样的，主要是换了证据 3 和 4。

应当基于技术方案整体理解，不能割裂技术特征之间的相互联系。对于本专利权利要求 1 而言，上述区别技术特征（2）中已经明确限定了钢套排料结构与机架台固定连接，结合区别技术特征（1）已经体现出本专利的钢套装配装置中钢套排料机构不会左右移动，因此，本专利的区别技术特征（1）（2）之间存在联系，两特征作为一个整体实际解决了不需左右移动就可完成钢套装配的技术问题。而证据 1 的发明构思在于通过左右移动设置在移动板上的套金属套机构和套螺帽蕊子机构从而实现在一台设备上完成金属套、蕊子和螺帽的装配，以提高生产效率降低劳动力需求，故本领域技术人员从证据 1 出发不会想到省略蕊子和螺帽的装配，将证据 2 中在轴承座内孔中插入衬套过程中的固定的衬套排料结构的技术方案应用到证据 1 中以将证据 1 改变为不需要左右移动的仅装配金属套的装置。由此可见，本领域技术人员没有动机将证据 1、2 结合起来以获得包含上述区别技术特征（1）（2）的技术方案，故请求人关于区别技术特征（1）（2）的上述主张不能成立。

由于请求人关于区别（1）（2）的上述主张不成立，故不论其关于区别（3）（4）的主张是否成立，请求人关于权利要求 1 相对于证据 1 和证据 2、证据 3、证据 4、公知常识的结合，或证据 1 和证据 2、证据 3、

公知常识的结合不具备创造性的主张均不成立，合议组对于请求人关于区别技术特征（3）和（4）的相关理由和证据不再予以评述。

不出意外的，与第一次无效基本没差的理由，还是以基本没差的话术倒在了合议组这里。还有另一个策略也被提出，但因为最接近对比文件是同一个，因此也不被接受。

对此，合议组认为：关于区别特征（1），最接近现有技术作为现有技术中与发明最密切相关的一个技术方案，不应与发明的技术领域以及所关注的技术问题均不相关，否则，所属领域技术人员难于以此为基础产生完成发明的动机。如前所述，本专利涉及软管接头的装配，是将钢套套在软管的外端，解决不需左右移动就可完成多根软管的钢套装配的技术问题。而证据2涉及一种轴承衬套装配机，是在轴承座的内孔插入衬套，虽然都有“套”的动作，但套的对象、位置和要求均与本专利不同，证据2将刚性的衬套插入轴承座即可，并没有将轴承座替换为软管、轴承座内插入衬套改为软管外套接钢套的动机和需求。证据2与本专利的技术领域以及所关注的技术问题无关，所属领域的技术人员想要改进软管接头的装配，不会将轴承内孔插入衬套作为改进的基础。关于区别特征（2），在证据2公开的刚性衬套插入轴承座的基础上，本领域技术人员从证据2出发不会想到将证据1的软管所需要的夹正导向机构应用到证据2中。而且，虽然证据2的衬套插入也涉及引导机构，但仅仅起到导向的作用，并不涉及通过夹持导正软管端部使钢套顺利套接的问题。并且，与本专利相比，证据2在套入过程中整体工作方式以及具体结构上均存在明显不同，证据2的引导机构和衬套分别设置在轴承座的两边，导引头伸入衬套孔中导向将衬套推入轴承座内孔，而本专利的软管夹正导向机构设置在固定夹紧构件和钢套排料机构之间，用于夹持导正软管端部使钢套跟着软管夹正导向机构移动而顺

是下一个组合策略。我也不把这个证据2拿出来，其实都看得明白，就是领域差太多了。

我们经常说针对发明专利的无效，证据可以跨领域，而针对实用专利的无效，证据一般是相同或相近。但实际上，如果增加一个条件，针对发明专利无效的最接近对比文件，仍然是不太能接受跨领域对比文件的。这也提醒了检索员（第三次就是我），如果下次做检索，起码最接近对比文件一定要卡好技术领域。针对发明专利、实用新型专利的无效检索，我一向是认为，实务中都以实用新型无效的标准来处理，这样能避免分析上的问题。经常暗示自己发明无效证据可以是跨领域证据，在检索上就容易跑偏，分析容易出错。

【刘念 摘录】