



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

第三百九十二期周报

2019.11.04-2019.11.10

网址: <http://www.hangsomes.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011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】将他人注册商标的标识制成商品出售是否侵权？
- 1.2 【专利】俄罗斯的知识产权申请和审查制度
- 1.3 【专利】答审理论之本领域技术人员
- 1.4 【专利】不视为侵犯专利权背后的法理
- 1.5 【专利】企业如何有效规避知识产权侵权风险
- 1.6 【专利】如何宣告专利无效
- 1.7 【专利】功能性特征的侵权该如何判定
- 1.8 【专利】2019 年《专利审查指南》修改内容解读
- 1.9 【专利】移动支付上演二维码专利战
- 1.10 【专利】答审理论之整体性
- 1.11 【专利】电商知识产权保护新难题待解

● 热点专题

- 【知识产权】敏芯股份启动科创板上市 被同行诉专利侵权

每周资讯

1.1 【商标】将他人注册商标的标识制成商品出售是否侵权？（发布时间：2019-11-05）

市场上经常出现将他人注册商标的标识制作为钥匙扣吊坠、项链吊坠、小背包等现象，这种将他人注册商标的标识制作成商品并出售的行为，是否侵犯他人享有的注册商标专用权或构成不正当竞争？

商标的基本功能是用来区分商品或服务的来源，由于并未将他人注册商标的标识用作商标，而是制作成了商品，因而很难归入已经达成共识的两类侵犯他人注册商标专用权的行为，即混淆和淡化。将他人注册商标的标识制作为钥匙扣吊坠、项链吊坠、小背包等，并未用作商标或装潢，不具备适用混淆规则的基础；同时，这种现象是否会淡化商标指示来源的功能，也很难证明。

在难以认定构成侵犯他人注册商标专用权的情况下，是否可以从反不正当竞争法中来求解？大多数观点认为，将他人注册商标的标识制作成商品并出售的行为构成不正当竞争，因为搭乘他人“便车”，便构成不正当竞争。然而，有观点认为，搭乘“便车”并不当然构成不正当竞争，搭乘“便车”构成不正当竞争只是例外，需要设定前提和构成要件。

目前，包括反不正当竞争法在内的我国现有法律制度，并未将把他人注册商标的标识制作为钥匙扣吊坠、项链吊坠、小背包等行为规定为类型化的不正当竞争，因而只能从是否构成未类型化不正当竞争的路径来考量。判断是否构成未类型化不正当竞争，首先需要判断商标权利人是否拥有应当受法律保护的利益，其利益显然不能是商标法已经保护的利益（防止混淆与淡化）。

在不构成侵犯他人注册商标专用权，也不应轻易认定构成不正当竞争的情况下，该如何规制将他人注册商标的标识制作为钥匙扣吊坠、项链吊坠、小背包等行为？如果注册商标的标识满足作品构成要件且未超过保护期的，可以主张著作权保护路径。

【商版部 摘录】

1.2 【专利】俄罗斯的知识产权申请和审查制度（发布时间：2019-11- 8）

一、专利申请

1.1 创造人

发明、实用新型或工业品外观设计的创造人享有专利的权利，如果所完成的是职务发明、职务实用新型或职务工业品外观设计，在这些智力活动成果被利用的情况下创造人还享有获得报酬的权利。

1.2 专利权的客体

专利权的客体是指在科技领域中符合本法典对发明和实用新型规定要求的智力活动成果，以及在艺术设计领域中符合本法典对工业品外观设计规定要求的智力活动成果。

下列不得成为专利权客体的有：

1）克隆人的方法；2）人类胚系细胞遗传完整性的变异方法；3）将人类胚胎用于工业和商业目的；4）违背公共利益、人文道德原则的其他解决方案（《俄罗斯民法典》第 1349 条）。

下列客体不属于发明专利申请的范畴：

（1）发现；（2）科学理论和数学方法；（3）仅涉及制品外形并满足于美学需求的解决方案；（4）游戏、智力或经济活动的规则和方法；（5）计算机程序；（6）仅限于提供信息的解决方案；（7）植物、动物品种以及以生物方法获得的植物、动物品种，但以微生物方法及以微生物方法获得的产品除外；（8）集成电路的布图设计；等等。

可专利性条件

二、可专利性条件

2.1 发明的可专利性条件

发明专利性的条件包括新颖性、创造性和工业实用性（《俄罗斯民法典》第 1347 条）。

发明申请需要进行形式审查和实质审查。

2.2 实用新型的专利性条件

涉及装置的技术方案可作为实用新型予以保护。如果实用新型具有新颖性和工业实用性，则予以法律保护（《俄罗斯民法典》第 1351 条）。

下列客体不得作为实用新型予以保护的有：

（1）仅涉及制品外形并满足于美学需求的解决方案；（2）集成电路的布图设计。

实用新型申请需要进行形式审查。

2.3 工业品外观设计的专利性条件

决定工业或手工业生产制品外观的艺术设计方案可作为工业品外观设计予以保护。如果工业品外观设计依其实质特征具有新颖性和独创性，则予以法律保护。（《俄罗斯民法典》第 1352 条）

下列不得作为工业品外观设计予以保护的有：

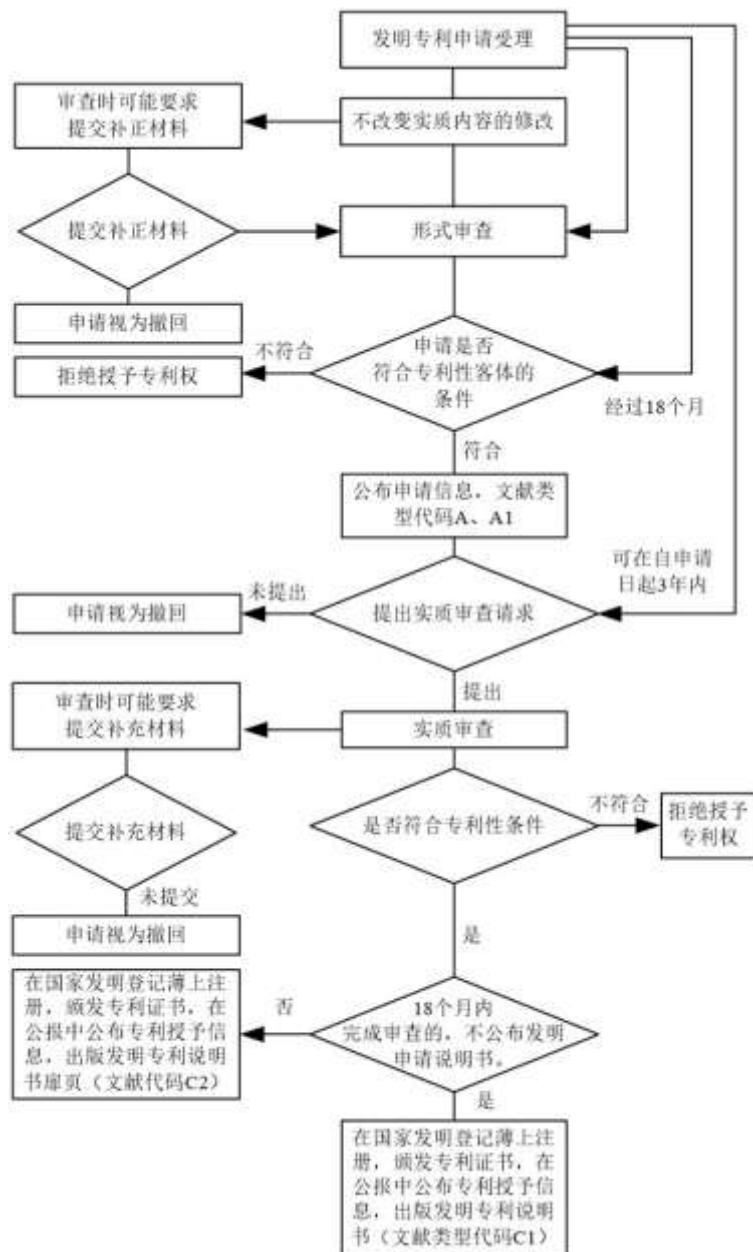
（1）纯粹基于制品技术功能的解决方案；（2）建筑工程（小建筑形式除外），工业、水利工程及其他固定设施；（3）由液体、气体、颗粒或其类似物质组成的无固定形状的物体。

工业品外观设计的实质特征是指决定制品外观的美学和/或人类工程学的特征，包括形状、轮廓、图案及色彩组合。

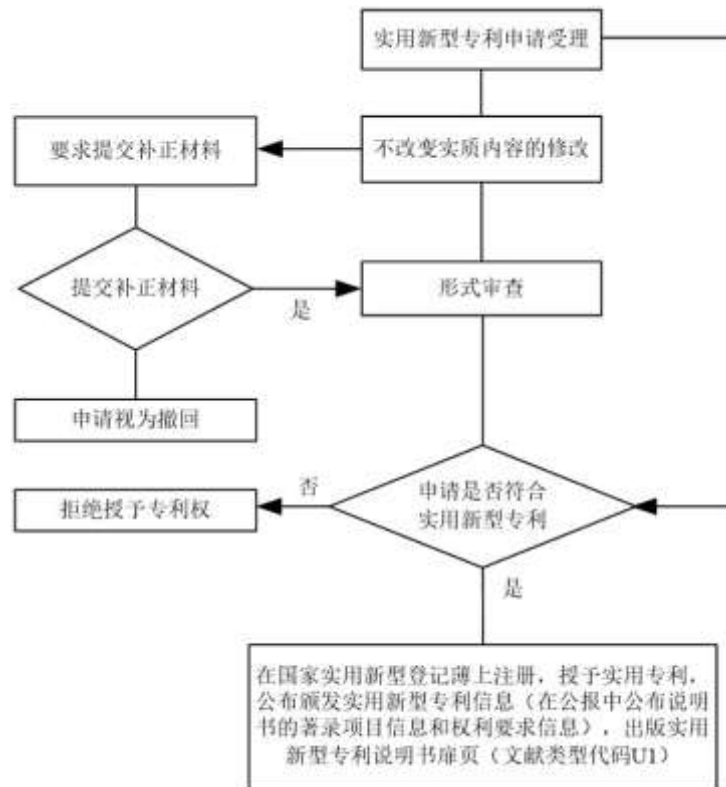
如果工业品外观设计的实质特征由制品的创造性的特点所决定，该工业品外观设计具有独创性。

三、审查流程

3.1.发明专利申请审查流程（引自《俄罗斯知识产权环境研究报告》）



3.2.实用新型专利申请审查流程（引自《俄罗斯知识产权环境研究报告》）



【陈强 摘录】

1.3 【专利】答审理论之本领域技术人员（发布时间:2019-11-07）

一.序

不论是创造性答复，还是 26.3、4 的充分公开、支持等条款的审查意见中，都需要设定一个虚拟的人，即：本领域技术人员。

也就是说，要适用好上述条款，需要站在本领域技术人员的角度进行思考，同时，本领域技术人员和我们认识的技术人员具有较大的差异，如果站位的角度不同，就会导致不同的审查结论。更进一步的，本领域技术人员的深度理解是解开审查指南的一把钥匙。

二.概念

1、两个知晓、两个获知 本领域技术人员是指：一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域的所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能

够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

2、清楚认识本领域技术人员是能否正确运用三步法的基础标准：发明是否具有创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价，设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。即：通过规范判断者所具有的知识和能力接线，统一对专利申请以及现有技术文献的理解，以及对创造性高度的要求，减少创造性判断过程中主观因素的影响。

三. 解读

1、静态知识和动态能力所属技术领域的技术人员具有静态的普通技术知识，同时也具有动态的应用常规实验手段的能力。除此之外，《专利审查指南》规定“如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的”，可见所属领域技术人员还应当具有动态的运用合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验能力。【乱用】

2、时间属性所属技术领域的技术人员是以专利申请日为界拟制的概念，其所具备的知识和能力受专利申请日时技术状况制约。

3、领域性通常而言，所属技术领域的技术人员所具有的知识和能力一般应仅限于其本身所属的技术领域，只有所要解决的技术问题【这个很重要】能够促使所属技术领域技术人员在其他技术领域寻找技术手段时，他才应具有从该其它技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段能力。

4、普通技术知识所属技术领域的技术人员所知晓的普通技术知识，根据来源和表现形式的不同，可以分为四种类型：（1）众所周知的事实；（2）所属技术领域和通用技术领域的惯用手段；（3）记载于所属技术领域和通用技术领域的教科书、工具书、技术手册等中的知识；【证据性】（4）在技术快速更新的技术领域，记载于文献中被所属技术领域的技术人员广泛知晓的知识。

四. 没有创造力的灰色地带

1、所属技术领域的技术人员具有合乎逻辑的分析、推理和有限试验的能力

Ø 何为合乎逻辑的分析、推理和有限试验的能力

合乎逻辑的分析、推理和有限试验的能力是所属技术领域技术人员在存在确定的逻辑指引情况下，有预期地对现有技术中公开的技术方案进行组合或改造的能力。

Ø 体现方式 1

在创造性判断中，将不同现有技术的教导组合起来获得发明技术方案的过程体现了所属领域技术人员具有组合的动机和能力，这种组合的动机反映通常技术追求，而能否组合则需要凭借所属领域技术人员基于以往的经验和知识作出判断，体现了一种组合的能力。

Ø 体现方式 2

发明某些技术特征未被现有技术公开，但在现有技术基础上，所属领域技术人员能够借助合乎逻辑的分析、推理或者有限试验能力得到发明的技术手段，这是本领域技术人员能力范围内的改造。本领域技术人员能力范围内的改造类型可以包括常规的形状变化或结构调整、无本质变化的参数设计或数量改变、常规选择等。

2、考量因素 所属技术领域技术人员的能力与创造能力之间存在本质的区别，是所属领域技术人员在有限智慧劳动付出的范围内应用的能力，其需要同时满足以下三个条件：

第一，所属技术领域技术人员应当在确定的逻辑指引下应用其分析、推理和试验的能力。

第 12310 无效宣告请求审查决定中，本专利（专利号：ZL200420015152.0）与对比文件的区别在于本专利“制作盒体的木板上的贴面是彩色印刷薄片”，对比文件已经公开了可以在基板的面料“添加上科学、美观的设计”。对于所属技术领域的技术人员而言，出于美化的目的在木板上粘合彩色印刷薄片是日常生活中常见的装饰手段。因此，所属技术领域的技术人员在对比文件给出的“添加上科学、美观的设计”的逻辑指引下，可以应用其能力选择粘合彩色印刷薄片作为对比文件中美观设计的一种实现方案，从而获得本专利发明。

第二、所属技术领域的技术人员在逻辑指引下应用分析、推理和试验等能力的效果是可预期的。

第 11375 号无效宣告请求审查决定认为，本专利（专利号：ZL89105706.4）要求保护一种手柄外把紧固在手柄内把后端的电焊钳，虽然对比文件中外把在内把的前后端均固定，但是根据所属技术领域的普通技术知识中的热力学传导原理可知，热传递距离越远热能耗散越多。在此知识的逻辑指引下，所属技术领域的技术人员能够预期手柄内外把的固定位置越靠近末端，外把的温度会越低。因此，将双层手柄内外把的连接方式由对比文件中的前后端均固定调整为本专利的仅后端固定，属于本领域技术人员能力范围内的改造，不需要付出创造性劳动。

第三、所属技术领域的技术人员应用其能力时不存在认知上的障碍。

所属技术领域技术人员应用其能力应当是在现有技术或所属技术领域技术人员所具有的普通技术知识中获取的逻辑指引下进行的。上述逻辑指引应当是确定的。如果现有技术或所属技术领域的技术人员所具有的普通技术知识中的某些知识阻碍所属技术领域技术人员获得这种逻辑指引，则该技术人员不能应用其能力。

【贺姿 摘录】

1.4 【专利】不视为侵犯专利权背后的法理（发布时间:2019-11-8）

《专利法》第六十九条规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；（权利利用尽抗辩）（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（先用权抗辩）（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（临时过境抗辩）（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；（科研及实验目的抗辩）（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。（Bolar例外抗辩）

上述不视为侵犯专利权的情形，有些大家比较熟悉，有些实务中非常少见，但是，如果大家能够理解其背后的法理，对于准确进行专利侵权认定，以及行使抗辩权利，都将大有裨益。

一、权利利用尽抗辩法理：

专利产品经专利权人授权被首次销售后，专利权人即丧失对该专利产品进行控制的权利，这是因为专利权人通过首次销售已经获得补偿，如果过多的将专利权延及到已经销售之后的产品上，会极大的限制产品的流通，影响社会公众的利益。因此，权利利用尽也是一种专利权人和社会公众之间利益平衡的选择。

构成要件：

1. 专利权人或许可人；
2. 专利产品或专利方法直接获得的产品。权利利用尽只限产品专利，方法专利没有权利利用尽之说；
3. 产品被合法的售出。产品售出确实是专利权人或许可人的真实意思表示。

权利利用尽与默示许可的区别：权利利用尽与默示许可都是为了避免对商品流通的影响，但是理论基础不同。默示许可理论认为，专利权人对首次合法售出的产品仍然享有权利，但是，如果专利权人没有明确限制的话，可以推定认为进行了许可。默示许可的范围更宽，例如，当专利权人或许可人销售的是制造专利产品的核心部件，或者，实施专利方法的专用设备，也被认为构成对专利产品或专利方法的默认许可。

二、先用权抗辩法理：

专利申请日前，他人独立研究获得了专利的技术方案，已经实施或者准备实施，只是没有去申请专利，而是作为商业秘密保护，在此情况下，应当允许该先用人维持原有的生产规模，

继续使用，这种实施并没有损害专利权人的利益，也保障了先用户的利益，比较公平合理。

构成要件：

1. 先用权人在专利申请日前已经制造出相关产品：因为要回溯到申请日前的状态，证明难度非常大，通常需要权威机构出具证明文件或检测报告相关产品
2. 是否属于相同产品；
3. 先用技术是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得；
4. 先用权人是否在原有范围内继续制造。技术许可或者转让，不属于在原有范围内继续实施。

三、临时过境抗辩**法理**：临时过境的交通工具本身，例如航船、飞机的某一个部件，如果侵犯了专利权，专利权人追究起来对临时过境的人影响比较大，维权执行起来很难操作，而这种临时过境行为对专利权人的损害其实很小，因此，《巴黎公约》约定对临时过境交通工具使用专利予以豁免，这已经成为国际惯例。**构成要件：**

1. 运输工具自身需要：如果是采用交通工具运输侵权产品，例如将侵权产品运输到国内，仍然构成侵权。
2. 临时过境
3. 两国之间签署国际协议或者互惠协议

四、科研及实验目的抗辩**法理**：专利制度是为了促进创新，而不能给科技创新制造障碍。如果对科研行为追究侵犯专利权的责任，那么，对专利的改进会受到很大影响。因此，对这类行为不视为侵权。科研及实验目的抗辩权利的基础，并非“非生产经营目的”，只有私人利用才构成“非生产经营目的”，如果科研或者实验的行为属于单位行为，也被认定最终具有商业目的，并不是科研行为受到豁免的原因。**构成要件：**

1. 专为科学研究和实验而使用：科研一定涉及专利技术本身，才属于专为科学研究和实验而使用，如果使用专利与科研没有直接关系，例如，为了实验室工作环境更舒适而安装的空调侵犯了专利权，仍然构成侵权行为。

五、Bolar 例外抗辩**法理**：又称为医药行政审批抗辩，是为了仿制药在药品专利到期之前，就可以进行临床实验，并提交审批文件，从而使得仿制药可以在专利到期之后可以立即上市，如果不这样做的话，行政审批实际上会变相延长药物专利的期限。**构成要件：**

1. 制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械
2. 用于药品或医疗器械的行政审批

一句话总结

理解了不视为侵犯专利权的情形背后的法理，就可以更加深刻、准确的理解：专利制度，就是在专利权人和社会公众之间利益平衡的结果。

【任宁 摘录】

1.5【专利】企业如何有效规避知识产权侵权风险（发布时间:2018-10-17）

随着大量知识产权侵权诉讼在新闻媒体上的宣传，越来越多的企业意识到侵权风险一直贯穿于企业经营活动的全过程中，需要引起足够重视。

一、潜在的知识产权风险

企业知识产权风险可分解为研发活动期风险、生产活动期风险和贸易活动期风险。

1. 研发活动期风险。

研发活动期风险包括研发立项论证时未对现有技术进行详细检索，导致重复开发、自主开发成果不能使用的风险；研发完成后未对研发成果进行有效保护，导致研发成果被他人抄袭、自身被他人授权专利限制使用的风险；产学研合作中未明确合作成果的知识产权归属，造成各权利人之间出现知识产权纠纷的风险。

2. 生产活动期风险。

生产活动期的风险主要有采购环节中对供应商提供的产品、技术未进行知识产权评价，可能造成的对第三方知识产权的侵权；委托他人制造时未明确规定研发得到的知识产权的归属、使用及保密，从而引起的知识产权纠纷；对于上游或下游单位未明确规定知识产权归属以及保密责任，造成企业知识产权流失的风险。

3. 销售活动期风险。

在产品销售活动期间涉及到的产品商标、广告语营销方案等均可能引发侵犯他人知识产权的风险。针对以上知识产权侵权风险和纠纷，可以看出未对企业知识产权进行有效管理，没有建立有效的预警和防范机制，是企业知识产权风险的主要成因。

二、知识产权侵权风险应对

为了应对知识产权侵权风险，建议企业应当加强知识产权管理，建立预警和防范预案，以主动防范知识产权风险。

1. 加强知识产权管理体系建设。企业首先应当加强知识产权体系建设，根据企业自身特点和发展目标，自己或委托专业机构构建符合自身发展特色的知识产权管理体系，保证领导重视、全员参与，设立知识产权部门，明确各部门功能权责，并建立完善相应的知识产权管理制度和管理流程，规范研发成果通过专利申请、技术秘密等方式进行保护，制定知识产权运用、风险管控等程序，形成科学、合理、有效的知识产权管理体系。

2. 实施知识产权风险预警。知识产权风险的产生是由于经营管理中存在的因素造成的，因此加强风险防范是降低风险的主要且有效途径。在企业研发活动中，在项目立项阶段，应认真进行专利检索和分析评判；研发活动完成后，通过健全的评审程序确定有效的保护形式，及时采取申请专利等不同的形式对研发成果进行保护；在采购阶段评价供应商知识产权状况，通过合同的方式约束供应商，以避免由于供应商对他人知识产权的侵权给企业造成知识产权侵权风险；新产品销售前，加强专利预警、商标、营销方案、广告语等相关知识产权查询，规避侵权风险，同时还应当加强对竞争对手的定期监控，防止他人侵犯本企业的知识产权。此外，若企业采用委托研发或委托制造的方式与他人合作，在合同中需对知识产权相关权利的归属、使用和收益进行明确的规定，签订保密协议等具有法律效力的条约，以防止他人侵占本企业的知识产权。

3. 建立健全知识产权档案。知识产权档案是侵权纠纷中的重要法律证据，健全完备的知识产权档案可有效地应对侵权诉讼。健全完整的知识产权档案包括研发活动的研发记录、知识产品评审资料、专利申请文件交底书等与研发成果相关的所有资料 and 文件，其中专利内容不仅包括技术研发相关文件、申请专利原始文件、专利证书等，还应包括专利申请修改过程文件、专利年费缴费票据、专利变更文件等，具体的企业知识产权档案应根据知识产权活动的特点进行整理归纳，保证各类资料文件的完整完备，以更好地防范和应对知识产权风险。

4. 采取合同约束防范措施。合同是市场经济活动中重要且基本的法律文件，企业在知识产权风险管理中应积极地利用合同的法律效力来防范风险。在采购环节中要求供货商在合同中明确确保所提供的产品不侵犯他人知识产权或一旦侵权，供应商承担相应的侵权责任；自主研发后委托他人制造时，企业与指定厂家签署合同时，应在合同条款中约定对方对未申请保护的知识产权进行保密；对于合作开发的技术，应明确合作中各方对研发成果的所有权、使用权和收益权。为防范企业员工不当行为给企业带来的知识产权风险，尤其是企业核心管理和技术人员在设计过程中可能会重复以往的设计方案、技术解决方案等，若此类人员跳槽到其他企业，易引起法律纠纷，给企业带来知识产权风险。因此企业还应当加强对企业人员的合同约束，与企业员工签订职务发明归属、竞业禁止等协议，明确员工应保守商业秘密、技术机密，从而防范内部用工流失给企业造成的知识产权风险。

5. 利用专利信息进行技术方案规避设计以防范侵权风险。企业在产品投放市场时，对前期未进行充分检索或针对意外出现的侵权风险进行预警、FTO 分析，以避免投放市场后的侵权诉讼。如果发现存在侵权风险时，可以利用专利信息，例如专利权人为获得专利而放弃的技术、现有技术中描述的技术、省略部分要素及相应性能的技术、说明书及附图中记载，但未反映在权利要求书中的技术方案来有效规避侵权风险。

三、结语

知识经济时代下的知识产权是保障企业在激烈的市场竞争中占有一席之地之的有力手段，企业应当建立并不断完善企业的知识产权管理制度、体系，积极采取有针对性的专利挖掘、布局、预警、合同等防范手段，防控知识产权风险，从而更好地开拓市场，保障企业的创新成果，促进企业的持续创新和发展。

【李晴 摘录】

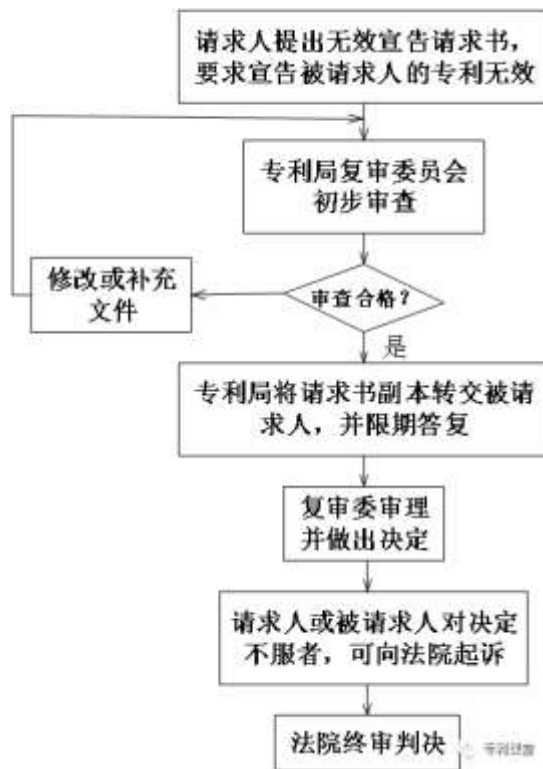
1.6 【专利】如何宣告专利无效？（发布时间:2018-11-5）

专利权的法律效力主体是专利权本身存在的合法性。由于现行的专利法对实用新型专利和外观设计专利的授予并不经过实质性审查，其专利权的法律存在具有不确定性。作为补救措施，专利法的第 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。”大部分实用新型专利权人也都希望了解自己的专利是否具有专利法所规定的新颖性、创造性和实用性，以便更好地行使其专利权。因此，专利实施细则第 55 条第 1 款规定：“授予实用新型专利权的决定公告后，实用新型专利权人可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告。”第 56 条第 2 款又规定：“经检索，国务院专利行政部门认为所涉及的实用新型专利不符合专利法第 22 条关于新颖性或者创造性的规定的，应当引证对比文献，说明理由，并附具所引证对比文献的复印件。”

那么如何宣告专利无效呢？具体分为以下三步：

1. 专利的无效宣告程序

现行的专利法已将发明、实用新型、外观设计三种专利的无效宣告程序都合并为一种作业程序。专利权的最终裁决由人民法院来终审决定。



一般的实用新型专利权无效宣告案，从提交无效宣告请求书之日到专利局专利复审委员会做出有关的决定，所需时间大约需要一年左右。值得注意的是，专利法第 46 条第 2 款规定：“对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼”。在启动法律程序时的被告人是国家知识产权局专利复审委员会。若该法人的单位所在地是北京，因此一审法院被确定为北京市第一中级人民法院。按法律程序，对一审法院的判决不服的，还可以上诉到二审法院。二审法院被确定为北京市高级人民法院，此即该类案件的终审法院。

2 无效宣告请求书

无效宣告请求书的标准格式可以从中国知识产权局的网站下载。撰写无效宣告的理由和事实时，应该主要根据专利法的第 22 条中所规定的授予的专利应必须同时具有新颖性、创造性、实用性这三方面的限制性条件来论述说明。提供的证据最好是国内外专利局已公开的专利文献和专业杂志发表的技术文章。这些证据可信性高，专利局一般都有副本收藏，专利复审委员会在审查时验证方便。专利复审委员会在审查新颖性时，一般采取一一对比的原则，即在申请日前若有一件证据与本案的发明创造相同或相近似，该发明则失去新颖性。失去新颖性的发明和实用新型专利就不具备授予专利的条件了；在审查创造性时，一般采取多个证据进行比较，以审查该发明专利或实用新型专利与申请日以前的技术相比是否有实质性特点和显著的进步具体操作时，创造性是以该技术领域的中等技术人员所应该具有的技术水准为标准来判断，不能以同行的专家或外行人员的技术水准来评定和认定；在审查实用性时，主要审查该发明或实用新型专利能否制造或者使用，并且能够产生积极效果。审查的顺序是先新颖性，其次创造性，最后实用性。无效宣告的理由和事实也应按此顺序来撰写，以符合专利审查的惯例。另一方面，也可以专利说明书写作不合法规定、说明书所表达的技术内容不详细等

为由来宣告专利权的无效。所谓说明书所表达的技术内容不详细，一般是指本专业技术领域的普通技术人员不能按专利说明书来实施本专利。专利法第 26 条的第 3 款是这样规定的：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。”这一条款也是常被用来作为宣告他人专利无效的一种理由。

在对外观设计专利进行审查时，专利复审委员会主要依据两点：一是同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似。二是不得与他人在先取得的合法权利相冲突。外观设计专利的无效宣告请求书应该以上述两点为基础提供证据来说明无效的理由。

3 无效程序之外的意见陈述

实用新型专利和外观设计专利的无效宣告必须采用上述程序申请，而对于发明专利，还可采取另外一个办法，以使竞争对手的专利授权过程受到一定的影响。我国专利法对发明专利实行“早期公开，延期审查”的审批制度。这是指将发明专利的申请文件自申请日起 18 个月内就由专利局公开出版发行，经过一定时间的公开后，再进行实质性审查和授权的相应程序。专利技术方案早期公开，给专利申请人提供了一个在潜在市场上“投石问路”的市场信息调查和考虑下一步如何工作的时间过程，这有助于他们决定是否将该专利的实质性审查等程序进行下去(这样做将花费一定的财力和物力)；这也同时给竞争对手了一个机会，他们可以搜集更有利于自己方面的用于专利审查的意见或者证据，以意见陈述书的方式向专利局提出。竞争者的做法客观上有助于提高发明专利的审查质量，但在主观上可以避免日后进行专利无效程序时所花费的财力、人力和物力以及漫长的诉讼过程。

【贾洁静 摘录】

1.7 【专利】功能性特征的侵权该如何判定（发布时间:2019-11-5）

在专利申请中，为了争取较大的保护范围，专利申请人在撰写权利要求时，越来越多地采用功能性技术特征来描述其发明创造，由此导致在日后的侵犯专利权纠纷案件中，关于功能性技术特征的认定问题成为越来越多案件的审理焦点与难点。

由于目前我国法律对功能性技术特征尚无明确规定，从而导致认定尺度不一。笔者试图通过本文对相关实例的分析，简单谈谈功能性特征如何认定？以及需要考虑的因素有哪些？

什么是功能性特征？

依据法条，功能性特征是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。

法条往往是非浅显易懂的，下面是两个功能性特征的例子：

1. 通过专用不锈钢螺钉、强力工程结构胶及工艺孔的相互配合，将装饰板和

水泥粉刷层及墙体紧紧粘接固定成一体；

2. 通过将所述铆接片抵接并铆接在所述凹部的斜面上，使所述阀部和螺线管部在向相互嵌入的方向施力的状态下结合。

如何认定功能性特征？

那么，读者可能会不禁思考：

功能性限定的技术特征是否覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式？

其实，功能性限定的技术特征与使用本领域通用术语的普通技术特征（上位概念）是存在区别的，区别在于，后者已有较明确的内涵和外延，覆盖范围是有限的；而功能性限定的技术特征虽有较明确的功能/效果，但外延尚未明确，不能明了究竟涵盖哪些有限的具体实施方式，理论上的覆盖范围是无限的，可能大大超出发明人所作的技术贡献。

在此情况下，《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》规定：对于以功能或效果表述的技术特征，应当“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”如此解释的保护范围明显小于其字面含义。此时，一个技术特征是被判定为功能或效果表述的技术特征还是普通技术特征，对保护范围有重要影响。

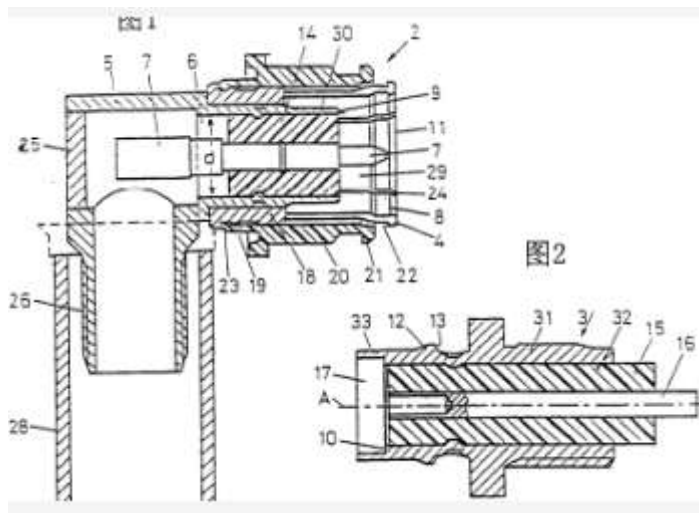
在进行侵权判定时，与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同

实例分析

下面笔者通过胡贝尔公司诉凤市公司的侵权纠纷案件作为实例进行分析：

涉案专利公开号：CN1185765C

发明名称：同轴插接器



权利要求中，关于功能性限定的技术特征：

在进行上述插接时该紧固套（11）可以与配对插头（3）上的一个压紧面（13）卡锁并且将所述压紧面（13）上的一个径向力转变为一个轴向分力，该分力将外导体接触面（9, 10）相互压紧。

基于此~

原告胡贝尔公司主张：凤市公司生产、销售、许诺销售的被控侵权产品与涉

案专利非常近似，包含了涉案专利权利要求 1 的必要技术特征，落入了该专利权的保护范围，构成侵权。

而被告凤市公司主张：涉案专利权利要求 1 是以功能或效果表达的技术特征确定的技术方案，应当以说明书中具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。被控侵权产品没有落入涉案专利权利要求 1 的保护范围。

针对被告提出的主张，我们结合具体实施方式可以看到“该紧固套设有轴向缝隙并构成多个弹性卡舌。在这些卡舌的前端形成径向向内的卡钩。在外面分别通过轴肩构成止档。紧固套的端面突出于外导体套的接触面。”

在接下来的特征比对时发现，被控侵权产品缺少“在这些卡舌的前端形成径向向内的卡钩”，且弹簧圈与紧固套实现卡锁一压紧功能的方式也不等同。被控侵权产品是采用弹簧片抵住配对插头压紧面、斜面的方式实现卡锁一压紧功能，涉案专利具体实施方式中的紧固套是利用卡钩钩住配对插头压紧面、斜面的方式实现卡锁一压紧功能。

判决分析及结果如下：

首先，紧固套设置技术特征未具体描述紧固套的结构以及其与连接机构、配对插头的配合关系，而是用紧固套设置在涉案发明中所起的作用、功能或产生的效果来定义，属于功能性技术特征。

其次，被控侵权产品具备涉案专利权利要求 1 的其他技术特征，但是弹簧圈并无“在这些卡舌的前端形成径向向内的卡钩”，因此被控侵权产品缺少紧固套设置技术特征的内容之一。

最后，被控侵权产品采用弹簧圈实现卡锁一压紧功能的方式与涉案专利权利要求 1 中紧固套实现卡锁一压紧功能的手段不同，被控侵权产品采用的实现卡锁一压紧功能的方式也不属于本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的实现方式。

因此，被控侵权产品的弹簧圈与紧固套设置技术特征的内容不相同亦不等同，被控侵权产品未落入涉案专利权的保护范围。遂判决驳回胡贝尔公司的诉讼请求。

结论与展望

总体而言，对于功能性特征的认定需着重考虑以下几点因素：

1 准确认定出

功能性特征的表述

笔者认为，既不可忽视方法权利要求中可能存在的功能性特征，又不能仅仅基于撰写的形式而将产品权利要求中的“装置+功能”一概认作功能性特征。相反，应具体问题具体分析，考察某具体的描述是终极的功能/效果，还是实施手段。

2 具体实施方式的含义

相对于产品与方法权利要求之分，具体实施方式可能是实现功能/效果的产品结构或方法步骤。

3 具体实施方式的来源

笔者认为，具体实施方式可能来源于三个部分：功能执行主体的术语本身的具体实施方式含义；对功能执行主体的限定直接描述的具体实施方式；以及本领域技术人员从功能/效果描述已能明了的具体实施方式。

虽然目前司法解释中关于功能性特征的相关规定已相对比较全面，司法判例中法院观点也趋于统一，但是，如何确定实现功能的必需特征，如何判断被控侵

权产品相关技术方案与这些必需技术特征的整体是否构成等同。这些问题尚有待通过更多审判案例的积累与探索,进而推动法律法规司法解释的进一步完善来解决。

【金佳平 摘录】

1.8 【专利】2019 年《专利审查指南》修改内容解读（发布时间:2018-11-4）

新修改的《专利审查指南》定于 2019 年 11 月 1 日起施行,为更好地引导专利申请和审查实践,现对本次指南修改的主要内容进行介绍和解读。

修改背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于“提高知识产权审查质量和审查效率”的重要指示,全面贯彻国务院深化“放管服”改革的具体部署,国家知识产权局启动了《专利审查指南》(下称《指南》)修改工作。此次修改充分考虑了新技术快速发展的需要,积极回应了创新主体对审查规则和审查模式的新诉求,认真总结了审查工作中的有益经验,同时也对现行规定中的不清楚事项进行了澄清和优化,力图实现提高审查质量和效率、支撑创新驱动发展的目标。

修改过程

2017 年底国家知识产权局启动《指南》完善性修改工作。在充分调研社会主体需求、总结审查实践问题的基础上,形成《专利审查指南(征求意见稿)》,并于 2019 年 4 月 4 日至 5 月 5 日向社会公开征求意见。在收到意见后,经整理、归纳、分析和论证,对合理意见予以采纳,并据此对草案作进一步修改完善,形成了《专利审查指南修改草案(送审稿)》。2019 年 8 月,《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》经审议通过,于 2019 年 9 月 23 日由国家知识产权局第三二八号公告发布。新修改的《专利审查指南》于 2019 年 11 月 1 日起施行。

修改内容

（一）关于发明专利申请初步审查相关内容的修改

1. 明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间（第一部分第一章第 5.1.1 节（3））

《指南》修改进一步明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核,并且进一步简化再次提出分案申请的手续,取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的要求。

修改解读

现行《指南》规定申请人需要针对分案申请再次提出分案申请的,再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核,但是因分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。这一“除外”情形是考虑到再次提出分案申请时

原申请可能已授权或已失效，在审查员指出分案申请存在单一性缺陷的情况下，为维护申请人的权益，再次分案的递交日不再根据原申请审核。但是由于此处的“除外”未具体明确再次分案申请递交时间的审查标准，实践中对此产生了两种不同的理解，一种观点认为只需要提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件，而不需要审核针对的分案申请的状态，另一种观点认为不仅需要提交相关复印件，还需要审核针对的分案申请的状态，这也造成了审查标准执行不一致的情形。《专利法实施细则》第四十二条第一款规定，“一件专利申请包括两项以上发明、或实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或视为撤回的，不能提出分案申请。”这一规定无论是分案申请，还是针对分案申请再次提出分案申请都应该遵守。因此为了进一步明确审查标准，统一认识，消除分歧，此次修改明确了“再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。不符合规定的，不得以该分案申请为基础进行分案”。此外，为了贯彻落实国务院“放管服”决策部署，此次修改进一步简化了再次提出分案申请的手续，取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的规定，进一步简化了再次提出分案申请的手续，减轻了申请人提交相关文件的负担。

2. 修改分案申请的申请人和发明人的相关规定（第一部分第一章第 5.1.1 节（4））

《指南》修改明确有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人，针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。同时为使相关规定更加清晰完整，还增加了再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中部分成员的规定。

修改解读

现行《指南》中规定分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同，不相同的，应当提交有关申请人变更的证明材料。而实际操作中，分案申请人会提交由双方签字的转让证明，来完成分案申请权的转移，而并不按照一般权利转移的规定提交“著录项目变更申报书”。因此在审查证明文件之后，如无其他缺陷，审查员直接向分案申请的申请人发出发明专利申请初步审查合格通知书，而不再向原申请的申请人发出任何通知。这样会导致原申请的申请人无法获知其分案申请的情况，给予伪造分案申请可乘之机，极大地损害了申请人的利益。因此，此次修改明确只能由原申请的申请人提交分案申请，而当需要变更申请人时，则必须办理著录项目变更手续，从而有效地保障申请人的利益。

3. 修改权利转移相关证明文件的规定（第一部分第一章第 6.7.2.2 节（2））

为确保转让或赠与合同是当事人真实意思的表达，《指南》修改进一步明确转让或者赠与合同应当由双方签字或者盖章，同时列举了必要时需要提交主体资格证明的情形，例如有当事人对专利申请权（或专利权）转让或者赠与有异议的等。

修改解读

首先,根据《合同法》和《专利法》的相关规定,转让或者赠与专利申请权(或专利权)的,当事人应当订立书面合同。在《指南》中明确转让和赠与合同应当由双方当事人签字或者盖章,这一规定与审查实践一致。其次,专利申请权(或专利权)是申请人(或专利权人)的财产权,作为行政机关,对行政相对人的财产权的变更登记应谨慎对待。为避免当事人通过伪造他人签章,擅自转让他人专利申请权(或专利权)的情况发生,在审查权利转让或者赠与的变更请求时,要求双方当事人必要时应当提交主体资格证明,以辅助判断转让合同是否是当事人真实意思表示,进而可以有效降低因仿冒签名形成的虚假证明文件而变更合格的可能性。

(二) 关于外观设计相关内容的修改

4. 修改涉及图形用户界面的产品外观设计的相关规定(第一部分第三章第4.4、7.4节)

为顺应图形用户界面外观设计领域的发展趋势,更好地保护图形用户界面设计的创新成果,《指南》修改进一步规范了涉及图形用户界面产品外观设计的产品名称和简要说明的撰写要求,放宽了图形用户界面视图提交的限制,弱化了图形用户界面与最终产品的联系,解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题。

修改解读

自2014年5月1日国家知识产权局第六十八号局令将包括图形用户界面的产品纳入了外观设计专利保护客体以来,涉及图形用户界面的外观设计专利申请量逐年增加,申请排在前列的,均是新兴互联网公司。这些创新主体设计的图形用户界面一般都是通过互联网通用在手机、电脑、台式计算机显示装置上,而不是局限于某一个具体产品之上。由于现行规定要求申请文件应采取实体产品与界面相结合的形式,那么对于具有通用性的图形用户界面就需要与不同的产品相结合来进行申请,这一规定造成了图形用户界面产品保护范围不明确以及侵权判定有争议的问题。此次《指南》修改通过放宽图形用户界面视图提交的限制,解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题,即对于设计要点仅在于图形用户界面的申请,将视图要求简化为至少提交一幅包含该图形用户界面的显示屏面板的正投影视图,从而将图形用户界面与其具体所应用的产品脱钩。同时对于这种通用性图形用户界面,要求在简要说明中以穷举的形式明确其应用的最终产品。

(三) 关于发明专利申请实质审查相关内容的修改

5. 完善三步法评述的一般规定(第二部分第四章第3.2.1.1节)

《指南》修改进一步完善“三步法”评述创造性的相关规定,明确了要根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题;并且规定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。

修改解读

创造性是专利法对于发明创新高度的要求,评判创造性的关键在于尽可能客观衡量发明

技术贡献的大小,使得最终授予的专利权能够与发明人对现有技术的真正贡献相匹配。在“三步法”判断方法中,发明实际解决技术问题的确定是其中的难点,此次修改强调了在确定发明实际解决的技术问题时,不应仅仅基于区别特征本身固有的功能或作用,而应当根据区别特征在要求保护的整个方案中所能达到的技术效果,同时对于功能上彼此支持、存在相互作用关系的技术特征,在确定发明实际解决的技术问题时应当整体予以考虑。

6. 进一步规范审查员理解发明的一般路径（第二部分第八章第 4.2 节）

《指南》修改进一步规范审查员理解发明的一般路径,明确审查员在理解发明时应当充分了解背景技术整体状况、理解发明的技术方案所能带来的技术效果、明确发明相对于背景技术所作出的改进。

修改解读

正确理解发明是审查员认定申请事实、客观评价创造性的前提,此次修改进一步明确审查员在理解发明时,应当从说明书记载的背景技术出发,因为申请文件中记载的背景技术通常是发明人实施技术改进的对象,也是发明创造的真正技术起点。同时修改还进一步明确了审查员在理解发明时重点在于整体理解发明,应当把握发明对背景技术的改进思路,明晰发明的贡献。

7. 强化审查员的公知常识举证责任（第二部分第八章第 4.10.2.2 节）

《指南》修改明确在申请人对审查员引用的公知常识有异议时,审查员应当提供证据或说明理由;审查员将“发明点”认定为公知常识时,通常应当提供证据。

修改解读

此次《指南》修改规范了创造性评述中对公知常识的使用,有针对性地强化审查员的举证责任,一方面明确了如果申请人对审查员引用的公知常识有异议,审查员应当提供相应的证据予以证明或说明理由;另一方面明确了审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时通常应当提供证据予以证明。

（四）关于检索相关内容的修改

8. 全面修改和完善检索相关规定（第二部分第七章第 2、5.3、5.4.2、6.2、6.3、8.1、10、12 节）

检索相关内容的修改涉及《指南》第二部分第七章,其目的是将审查实践中总结出的有关检索的有益经验进行固化,提高审查员检索效能,包括修改有关审查用检索资料的形式和类型;重新编写检索过程和检索策略的规范;规定检索的最低限度数据库,进一步明确中止检索的原则;完善不必检索的情况的规定;规范检索信息记录的内容等。

修改解读

检索是专利审查的关键环节,检索质量是审查质量的核心和关键。现行《指南》有关检索的规定不能较好地适用于当前实际情况,在系统性和完整性方面有待完善,同时,随着文献资源存储形式的变化和智能检索技术的发展,对检索资源和检索方式也提出了新的要求。

此次修改首先完善了有关审查用检索资料的形式和类型,规定审查员应当检索专利文献和非专利文献,专利文献包括中文专利文献和外国专利文献,非专利文献主要包括国内外科技图书、期刊、学位论文、标准/协议、索引工具及手册等。其次,重新编写了检索过程和检索策略的规范,将检索过程分为初步检索、常规检索和扩展检索,并列出了各步骤中需要完成的具体检索任务和要求,在检索策略部分系统完整地列出了审查员在制定和调整检索策略过程中需要考虑思考的要点,包括选择检索系统或数据库、表达基本检索要素、构建检索式以及调整检索策略。第三,规定了检索最低限度数据库的范围,并明确审查员在没有获得对比文件而决定中止检索时,应当至少在最低限度数据库内进行了检索。最后,完善了不必检索的情况的规定,规范了检索信息记录的内容等。通过此次修改,有利于系统规范审查员的检索过程,引导审查员科学制定检索策略,提高检索质量。

(五) 关于会晤、电话讨论相关内容的修改

9. 关于会晤的修改 (第二部分第八章第 4.12 节)

《指南》修改明确了举行会晤的原则,适当放宽了举行会晤的时机限制,审查员和申请人可以在实质审查程序中的任何阶段发起会晤约请或要求。另外,为了避免不必要的会晤影响审查效率,列举了审查员可以拒绝申请人会晤请求的情形。

修改解读

为促进审查员与申请人的沟通,增进双方的相互理解,提高专利审查质量与效率,此次修改将举行会晤的原则进行了明确,只要通过会晤能达到有益的目的,有利于澄清问题、消除分歧、促进理解,审查员就应当同意申请人提出的会晤要求。而为了避免不必要的会晤影响审查效率,同时也规定在通过书面、电话讨论等方式双方意见已经表达充分,相关事实认定清楚等情况下审查员可以拒绝申请人会晤请求。另外,由于现行《指南》将会晤的时间严格限制在发出第一次审查意见通知书之后,审查实践中存在发出第一次审查意见通知书前进行会晤的需求,尤其是当申请的技术方案非常复杂,有必要在发出第一次审查意见通知书前通过会晤来现场演示或解释发明的技术方案,此类会晤有助于准确理解发明、客观认定事实,因此此次修改规定放宽了举行会晤的时机限制。

10. 关于电话讨论及其他方式的修改 (第二部分第八章第 4.11、4.13 节)

为提高审查员与申请人的沟通效率,促进审查员对于发明和现有技术的理解,提高审查质量和效率,此次修改放宽了电话讨论时机、内容范围、启动主体等的限制,另外,还新增视频会议、电子邮件等作为审查员与申请人进行讨论的方式。与之相适应,不再对审查员记录并存档讨论的内容作强制性要求。另外还对申请人与审查员经过讨论的书面文件提交进行了规定。

修改解读

现行《指南》在第 4.11.1 节“对申请继续审查后的处理”部分中规定“对个别的问题,

如有可能，审查员可以用本章第 4.13 节所述的方式通过电话与申请人讨论”，此处引用电话讨论的撰写方式容易被认为电话讨论仅能在继续审查过程中采用，此次修改在第 4.13 节“电话讨论及其他方式”中明确电话讨论可以应用于整个实质审查过程中，并非仅用于继续审查程序，并在 4.11.1 节中删除了相应引用。其次，第 4.11.1 节还限定电话讨论仅针对继续审查中的个别问题，第 4.13 节也限定电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题，这些有关电话讨论可涉及的内容的规定过于局限，不能满足审查实践中的实际需要。因此，放宽了电话讨论的内容范围，使讨论的范围不再局限于形式问题和个别问题，也包括对发明和现有技术的理解或者申请中存在的问题等。

修改还将“审查员可以与申请人……”的语序进行了调整，不论审查员或是申请人均可在实质审查中视需要在合适的时机积极主动地启动电话讨论，以利于实质审查的高效进行。除了书面审查、会晤和电话讨论外，远程通讯方式的出现为申请人与审查员之间的沟通交流提供了更多可选择的方式，修改增加了视频会议、电子邮件等其他沟通方式。与之相适应，不再对审查员记录并存档讨论的内容作强制性要求。

修改还进一步明确了除审查员可依职权修改的内容外，其他的在讨论中审查员同意的修改内容，申请人均需要正式提交经过该修改的书面文件，从而确保文件的法律效力。

（六）关于人类胚胎干细胞相关审查标准的修改

11. 关于人类胚胎干细胞相关审查标准的修改（第二部分第一章第 3.1.2 节、第二部分第十章第 9.1.1 节）

为顺应人类胚胎干细胞技术的快速发展和创新主体对相关技术专利保护的迫切需求，此次修改不再对“未经过体内发育的受精 14 天以内的人类胚胎分离或者获取干细胞技术”的专利保护以专利法第 5 条为由完全排除。

修改解读

由于技术的局限性，早期获取人类胚胎干细胞只能通过破坏人自生胚胎的方式，导致人类胚胎干细胞的科学研究面临较大的伦理争议。随着科技的不断发展，人类胚胎干细胞领域不断涌现出新技术，体外获取技术已成为目前人类胚胎干细胞的主要获取途径，这就避免了从体内获取干细胞的相关伦理争议。尤其地，受精 14 天以内的囊胚还没有进行组织分化和神经发育，从体外发育 14 天以内的囊胚获得人类胚胎干细胞不存在违背伦理道德的问题，我国在 2003 年 12 月 24 日由科技部和卫生部颁布的《人类胚胎干细胞研究伦理指导原则》第六条第一款规定，“进行人类胚胎干细胞研究，必须遵守以下行为规范：（一）利用体外受精、体细胞核移植、单性复制技术或遗传修饰获得的囊胚，其体外培养期限自受精或核移植开始不得超过 14 天”。

由于人类胚胎干细胞因具有无限增殖及分化全能性而成为全球研究热点，其在疾病治疗和再生医学领域具有广阔的应用前景。因此，随着人类胚胎干细胞研究的深入和临床治疗曙光的出现，考虑到全社会最大利益的实现，此次修改不再对未经过体内发育的受精 14 天以

内的人类胚胎分离或者获取干细胞技术的专利保护以专利法第 5 条为由完全排除。从而实现了对于部分胚胎干细胞研究相关发明给予适当专利保护的目的，解决了目前“一刀切”的局面，符合我国产业科研政策的规定，也符合相关伦理道德的要求。

（七）关于在无效宣告程序相关内容的修改

12. 关于无效宣告程序中对比文件结合的相关修改（第四部分第三章第 3.3 节）

在不损害请求人请求权的前提下，为减轻请求人全面说明各种证据具体结合方式的负担，突显案件争议焦点，快速解决双方争议，《指南》修改明确在无效宣告程序中，请求人提交多篇对比文件，指明采用结合对比方式，并存在两种或者两种以上结合方式的，应当首先比较分析最主要的结合方式。未明确最主要结合方式的，则默认第一组对比文件的结合方式为最主要结合方式。

修改解读

在发明和实用新型专利无效宣告案件审查实践中，部分请求人过度强调证据间不同的组合关系，不加区分地罗列多种证据结合方式来评价一项权利要求创造性，导致案件双方诉累、降低审查效率。这种做法导致口头审理程序拖沓，不利于双方争议的快速解决，实质上损害到双方当事人的利益。因此，这种情况应当得到合理的规制。《指南》的此次修改，既未损害请求人的请求权，也没有降低具体说明的标准，同时在请求书中明确请求人的主要主张，突显案件争议焦点，也有利于提升审查质量和效率，确保双方当事人的合理利益。

（八）关于缴费信息补充的修改

13. 关于缴费信息补充方式的修改（第五部分第二章第 7 节）

《指南》修改删除了“通过传真或电子邮件的方式”等具体缴费信息补充方式的描述，对于补缴时限和补缴方式，采用“应当在汇款当日通过专利局规定的方式及要求补充”这一上位的语言表述；并删除第二段关于通过传真或电子邮件补充缴费信息时的具体操作要求。

修改解读

为进一步满足专利缴费人的缴费需求，推动“互联网+服务”的业务办理模式，使缴费人获得更方便快捷的缴费信息补充服务，减少相关缴费失误，我局开发了专利缴费信息网上补充及管理系统，可以替代传统传真及电子邮件补充缴费信息的方式。在《指南》中体现为“专利局规定的方式及要求”这种上位表述，具体的缴费信息补充方式适时通过公告的形式另行公布。

（九）关于三种专利申请审查顺序相关内容的修改

14. 关于审序和优先审查的规定（第五部分第七章第 8.1、8.2 节）

《指南》修改删除第二部分第八章第 3.4 节，在第五部分第七章新增一节，对发明、实用新型、外观设计专利申请审查顺序进行集中规定。并且为与已施行的《专利优先审查管理办法》保持一致，对优先审查相关内容作了适应性修改，将可以请求优先审查的专利申请种类扩展为发明、实用新型和外观设计三种专利申请。此外，还明确同一申请人同日申请中的

发明专利申请一般不予优先审查。

修改解读

此次修改主要将审查顺序和适用优先审查的具体情形作了集中规定和适应性修改。另外，针对同一申请人同日（仅指申请日）就同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的情况，由于目前实用新型的审查周期短于发明优先审查的周期，因此，在同日申请中实用新型专利申请快速获得审批结果的情况下，不适合再对同日申请中的发明专利申请进行优先审查。故此次修改明确，对于同一申请人同日申请中的发明专利申请一般不予优先审查。

15. 关于延迟审查的规定（第五部分第七章第 8.3 节）

《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入延迟审查制度，并明确提出延迟审查请求的时机和延迟审查的期限。发明专利申请延迟审查请求应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效。外观设计延迟审查请求由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟审查的期限依申请人请求可以为 1 年、2 年或 3 年。

修改解读

给申请人提供更多的审查模式选择，可以使审查周期更好地与专利的市场化运作相协调、相匹配，满足创新主体多样化需求。具体来看，有的发明技术领域希望通过延迟审查获得更多时间考虑调整专利权利要求的布局与保护范围。而外观设计专利的审查周期较短，对一些研发周期较长的产品来说，外观设计专利公告的时间经常早于所述外观设计产品上市的时间，由于外观设计“所见即所得”的特点，很容易被抄袭，如果在外观设计权利人没有完全准备好商业应用的情况下，外观设计被披露，权利人的商业利益可能会受到损失。因此，此次《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入了延迟审查制度。而实用新型专利申请的延迟审查由于公众意见反馈存在较大的“潜水艇”专利风险，故此次修改未对其引入延迟审查制度。

【胡鑫磊 摘录】

1.9 【专利】移动支付上演二维码专利战（发布时间:2019-11-8）

在移动互联网时代，随处可见的扫码支付因其便捷、迅速和安全已经成为了人们生活中必不可少的消费方式。作为移动支付的基石，二维码技术 20 世纪 90 年代在日本面世以来，在全球范围内得到了广泛应用，特别是在我国，出门可以不用再携带现金、银行卡，一部手机便可以完成线上线下所有支付，移动支付已经无差别地覆盖了人们衣食住行各个场景。然而，作为国内两大移动支付霸主的微信支付和支付宝却被两家国内企业以侵犯二维码专利权为由诉至法庭。日前，北京微卡时代信息技术有限公司（下称微卡时代公司）、卓望信息技术（北京）有限公司（下称卓望信息公司）诉腾讯科技（深圳）有限公司（下称腾讯公司）、财付通支付科技有限公司（下称财付通公司）、凡客诚品（北京）科技有限公司（下

称凡客诚品公司）侵犯“采集和分析多字段二维码的系统和方法”的发明专利权案在北京知识产权法院公开开庭审理。

移动支付引发纠纷

公开资料显示，常用的二维码（即 QR Code）最早是由日本电装公司所发明，刚刚研发出来的形式并非现在的二维码图案，而是以丰田汽车“管理系统”中二次元编码的形式呈现。此后，日本电装公司不仅没有将这项二维码技术进行独占，还将制作二维码软件的技术进行无偿公开，使得二维码技术逐渐发展起来，直到如今成为全世界应用极为广泛的定位与识别方式。目前，二维码技术在我国两大移动支付巨头支付宝和微信支付上得到了深入应用。

2017 年 10 月，微卡时代公司和卓望信息公司向北京知识产权法院提起诉讼，认为腾讯公司、财付通公司和凡客诚品公司在经营活动中提供的“微信扫码”支付服务侵犯其“采集和分析多字段二维码的系统和方法”（专利号：ZL200610168072.2）（下称涉案专利）发明专利权，请求法院判令三被告停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计 100 万元。

微卡时代公司和卓望信息公司在起诉腾讯公司的同时还起诉了支付宝公司，但此后又主动申请撤回了起诉。

涉案专利由银河联动信息技术（北京）有限公司（下称银河联动公司）和卓望信息公司于 2006 年 12 月共同申请，并于 2011 年 12 月获得授权。该专利既是要求保护一种采集和分析多字段二维码的系统，也涉及如何实现采集和分析多字段二维码的方法。2012 年 11 月，涉案专利的专利权人变更为微卡时代公司和卓望信息公司。

事实上，双方的纠纷最早由腾讯公司主动出击所引发。2016 年 7 月 14 日，腾讯公司针对涉案专利向原专利复审委员会提出无效宣告请求，其认为该专利不符合我国专利法及专利法实施细则的相关规定，请求原专利复审委员会宣告涉案专利的权利要求全部无效。

2016 年 11 月底，原专利复审委员会以腾讯公司提供的一维码与标识合成的专利申请文件作为对比文件，认为该专利不具备创造性，宣告涉案专利权全部无效。但此后，经司法程序，该专利权又得以维持有效。

此后，微卡时代公司与卓望信息公司共同于 2017 年 10 月展开反击，向法院提起以上侵权诉讼。

当庭激辩是否侵权

2019 年 9 月 3 日，北京知识产权法院依法组成合议庭，公开开庭审理该案。

据了解，由于该案涉及的微信支付平台使用者众多，二维码扫码支付专利技术审理难度高，为了增强庭审的针对性，提高庭审效率，合议庭已于此前组织双方当事人进行了庭前会议，完成了证据交换和现场勘验工作，明确了双方当事人对于技术问题的争议点。

庭审中，原告微卡时代公司和卓望信息公司仅主张涉案专利中的方法权利要求，即权利要求 14，认为微信扫码支付服务采用了与涉案专利相同的采集和分析多字段二维码的方法。原告主张，涉案专利的权利要求 14 可以被拆分为六个步骤：采集多字段二维码；解码多字段二维码；辨识出第一字段和第二字段；分析是否匹配；第二字段是否曾被采集；根据是否被储存过，分别给出第一结果和第二结果。此外，微卡时代公司和卓望信息公司认为，针对以上步骤 1-4，被告构成相同侵权，针对步骤 5-6，被告构成等同侵权。关于侵权责任问题，微卡时代公司和卓望信息公司主张腾讯公司实施了步骤 1-4，财付通公司实施了步骤 5-6，两者是共同侵权；凡客诚品公司明知微信扫码支付为侵权服务而使用，构成帮助侵权。

被告腾讯公司、财付通公司和凡客诚品公司则主张不侵权抗辩，认为微信扫码支付服务没有采用前述六个步骤，不落入涉案专利保护范围。“从涉案专利的说明书和权利要求的记载可知，一个二维码是单字段还是多字段，可以从其生成方式、发行和使用主体、专用还是共享来区分。按照该专利的定义，和一个实体相关联、由一个实体决定二维码所包含信息、专用的二维码是单字段二维码；而通过多于一个实体同意的合约或者规则来编码的、与多个实体相关联、共享的二维码是多字段二维码。根据此定义，恰恰可以得出微信支付二维码是单字段二维码，未侵犯涉案专利权。”腾讯公司代理人表示，在二维码中嵌入字符串是十分常见的技术，微信支付的二维码对应的就是待支付链接网址。虽然链接中可能包含商家信息，但在微信后台分析处理时并不涉及商户，二维码仅是完成支付。

凡客诚品公司还主张其与财付通公司签订了支付协议，购买使用了微信扫码支付服务，属于善意使用者，即使涉案使用行为构成侵权其也不应承担侵权责任。

庭审中，双方当事人就权利要求中“单字段二维码”“多字段二维码”的解释，涉案产品是否具备涉案专利所记载的“多字段二维码”“辨识字段”等技术特征，以及损害赔偿数额的计算标准等争议焦点充分表达了自己的观点，并进行激烈的辩论。

庭审结束后，法院未当庭作出判决。目前，该案仍在进一步审理中。

【孙琛杰 摘录】

1.10【专利】答审理论之整体性（发布时间:2019-11-4）

一.导论

不论是从答审还是撰写申请文件，整体性的理念是最重要的，同时，也是在实践中应用最多的，也是从初级代理人向中级代理人进阶的重要表征。

同时，很多技巧或者答复方式都是表层的，具体化的操作方式，只有在自己的脑子里面进行归纳、总结、提升之后才能成为运用娴熟的工具，不然更多的时候是浮在表面的，不能灵活运用的。在这个时候，整体性的理论要素就显得很重要。所以，有必要全面的理解和学习整体性，并和具体的点进行融合学习。

二.整体性的法律体系

总的来说，整体性的概念在审查规定中体系还是比较多的，具体如下：

规定 1：《专利审查指南》第二部分第四章第 3.1 节规定：在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示；

规定 2：“必须从整体上考虑要求保护的发明，即在确定发明与现有技术的区别技术特征时，所要考虑的问题不是区别技术特征本身是否显而易见，而是要求保护的发明整体上是否显而易见，例如，一般来说，一项组合发明的权利要求中，每个特征分别考虑都是已知的或显而易见，但不能因此认为整个发明就是显而易见的。”

规定 3：“同样的，还必须从整体上考虑对比文件，即不仅要考虑对比文件所公开的技术方案，还要注意其所属的技术领域，解决的技术问题，所达到的技术效果，以及现有技术对技术方案在功能、原理、各技术特征在选择、改进、变型等方面的描述，以便从整体上理解现有技术所给出的教导。”

规定 4：“在考虑现有技术整体上是否存在技术启示时，要全面考虑现有技术中对解决发明所要解决的技术问题给出的正反两方面的教导。”

规定 5：“采用‘三步法’判断发明是否显而易见，是为了帮助审查员始终站在客观角度上评价创造性，在使用‘三步法’判断过程中，当审查员重新确定发明实际解决的技术问题时，切记勿将技术手段作为技术问题的一部分，否则，难免成为‘事后诸葛亮’。”

规定 6：“发明人会以多种方式根据现有技术完成发明，理解发明的形成过程有助于判断发明是否具有创造性，新的构思或者尚未认识到的技术问题，为已知技术问题设计新的解决手段及对已知现象的内在原因的认识都可以作为发明的出发点。”

三.整体性的解读

在熟悉审查指南中的上述规定之后，我们从整体上做一个解读。

1、对现有技术的理解应当基于本领域技术人员的水平进行理解

本领域技术人员知晓本领域的普通技术常识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。因此，本领域技术人员通过阅读现有技术所能获得的技术信息，并不局限于现有技术文件的文字记载的内容（现有技术记载的范围），还包括其应用所具有的分析、推理、实验等能力，在现有技术文件记载技术内容的基础上所扩展获得的技术信息（现有技术公开的范围），例如，等同实施方式和明显变形方式以及该技术方案已经解决的技术问题等等。

2、对所有现有技术应当整体把握

具体到“三步法”中，应当对在创造性判断中所用到的所有现有技术均进行整体把握，而不仅仅局限于最接近的现有技术。对现有技术中技术信息的理解，应当基于其技术方案的整体环境进行理解，不能脱离该技术方案而对技术方案中的某一技术特征进行单独考量，尤要把握该技术特征在技术方案中所解决的技术问题及其与其他特征之间的关系。

（1）对最接近的现有技术的整体把握

对最接近的现有技术进行整体把握，包括将权利要求与最接近现有技术进行对比，以确定区别技术特征和实际解决的技术问题时，不但要考虑最接近现有技术中与权利要求对应的特征，还应当考虑该最接近的现有技术作为整体是否客观上可能存在与发明实际解决的技术问题相同的技术问题，考虑其他非对应技术特征对技术启示的影响。

（2）对其他现有技术（以下简称对比文件 2）的整体把握

考虑对比文件 2 时，也要整体判断其是否存在解决本发明实际要解决的技术问题的技术手段，具体考察其记载的技术手段及其所解决的技术问题，与本发明和对比文件 1 的区别特征以及实际解决的技术问题之间的关系。

情形 1：对比文件 2 中记载的技术手段及其所解决的技术问题，能够完全和权利要求与对比文件 1 之间的区别特征和实际解决的技术问题相同的情形

情形 2：对比文件 2 记载的技术手段与区别技术特征相同，但该技术手段在对比文件 2 中记载的所解决的技术问题与本发明实际解决的技术问题不相同

情形 3：对比文件 2 解决了发明实际解决的技术问题，但其记载的技术手段与区别特征不同

情形 4：对比文件 2 未公开区别特征，其所解决的技术问题也与本发明实际要解决的技术问题有区别

四.整体性的类型表现

1、发明原理

对现有技术进行整体判断，不能仅仅基于现有技术所涉及的基础物理原理与专利申请相同，就简单、武断地认为两个技术方案是基本相同的，两者在设置上的区别均是本领域的公知常识，而忽略了申请人是如何应用该物理原理达到其技术目的、解决的技术问题及获得的技术效果。换句话说，任何专利法意义上的技术方案均应符合和遵循有关的自然规律、原理等，并且其技术手段也必然需要应用自然规律、原理，这种在特定技术方案中对自然规律、原理的应用，并且将其体现在具体的技术手段上，由此去解决某一技术领域先前并未被他人意识到或难以解决的技术问题，恰恰是发明创造诞生的源泉，也正是创造性劳动的一种体现。

2、方法专利

（1）考虑步骤的顺序调换能否达到相同效果

方法权利要求往往是一套完整的工艺步骤，虽然由多个技术特征构成，但这些技术特征组成一套解决手段，构成一个发明构思。因此，在发明构思不可拆分的情况下，不应将形成该发明构思的多个技术特征拆分开来。判断方法权利要求各个步骤之间的顺序关系是否可以随意调整，而不影响发明构思的实现，是是否能够将各个步骤拆分开来讨论的关键。在不能通过先后顺序的调换达到相同的效果时，不宜将多个步骤的技术特征拆分开来进行分别判断。

（2）考虑后续步骤的执行是否依赖于前述步骤的结果

方法权利要求往往存在多个步骤，每个步骤可能都会产生某个结果，在判断方法权利要求的多个步骤技术特征是否能够拆分时，判断后续步骤是否依赖于前述某个步骤生成的结果，是另一个重要因素，即考虑步骤之间是否体现了执行结果的依赖性，即第二步骤的执行是否依赖于第一步骤的执行结果。

五.总结

1、在创造性的评判中不能割裂地对两个技术方案中的技术特征进行逐一判定，必须以整体考虑原则为基础进行，该整体原则具体包括：整体上把握本申请、整体上把握权利要求的技术方案、整体上把握现有技术。

2、“三步法”必须在整体分析法之下，才可能得出正确结论。犹如勾股定理的适用前提必须是在“直角三角形”中一样，适用“三步法”的前提条件是存在着与发明相比“最接近的现有技术”。如果不存在“最接近的现有技术”，就一意孤行地机械适用“三步法”，其结论就不会“真”。特别要指出的是，当发明与对比文件相比，其面临的问题（起点）一样，而目标（终点）接近时，采用相同的技术路线，适用“三步法”得出的结论才趋于正确。即便是起点与终点相同但技术路线不同的情况下，用“三步法”判断创造性仍难以保证结论正确。

3、一项发明的技术方案应当作为整体进行把握，其中的每个技术特征都是技术方案的有机组成部分，是彼此联系的，不应将技术特征割裂开进行单独分析，**尤其是不应当将所谓的区别技术特征与技术方案的其他部分割裂开进行分析，避免以拼凑特征的方式来评价发明的创造性。**现代社会技术发展迅速，将一个技术方案中的所有技术特征进行逐个分解后，每个技术特征基本都能在现有技术中找到。因此，如果不考虑这些特征之间的相互关系，比如它们彼此之间是否紧密联系、一一对应或是否产生了协同作用等技术效果，就会得出几乎所有的发明创造都没有创造性这个谬论。

4、发明构思，是发明人在孕育和创造发明的过程中为解决现有技术中存在的某种技术问题所进行的呈现着系统性的及整体性的、有中心及层次的、体现发明智慧的思维活动。一项发明通常包含技术方案、要解决的技术问题以及达到的技术效果，**将三者联系在一起纽带就是发明被创造时所考虑的思路，即发明构思。**充分理解发明构思，是对技术方案、技术问题和技术效果之间的内在联系进行考虑的关键，也是把握技术方案中各个技术特征的智慧贡献、对其重要程度进行区分的基础，是客观评判创造性的前提。

5、在创造性判断中对现有技术进行整体把握，是将创造性判断的主观性尽量客观化的内在需求，只有将“三步法”从简单、机械的特征对比和拼凑转变为**还原发明创造的获得过程**，才能准确、客观地对创造性进行评价。

【吴青青 摘录】

1.11【专利】电商知识产权保护新难题待解（发布时间:2019-11-05）

● 电商领域知识产权执法任重道远,面临诸多新挑战。比如,互联网侵权假冒行为呈现出组织化程度高、产销分工精细、区域分布碎片化等新特点,在单个环节难以认定违法行为;综合执法和专业监管协同、监管重心下沉、执法力量匹配、分割的区域执法如何适应商品流通的全国统一市场

● 树立执法新理念非常关键,可由分段执法向全链条执法转变,挖掘综合执法优势;由区域执法向跨区域执法转变,加强执法协作联动;由封闭式执法向开放式执法转变,促进规范高效执法

一年一度的“双11”即将来临,消费者纷纷备货等待这场购物狂欢,电商平台摩拳擦掌准备大显身手。今年的“双11”又和以往有所不同,因为这是我国电子商务法在今年1月1日起施行后,迎来的第一个“双11”。

作为我国电子商务领域第一部综合性法律,电子商务法的出台意味着国家面对电子商务的基本态度,以及对监管目的、监管方式、监管原则等内容的确立。那么作为最具典型意义的电子商务活动——“双11”,做好了迎接电子商务法各项规则调整的准备了吗?特别是知识产权保护与电商平台生态建设的关系是怎样的?在遇到知识产权纠纷时,电商平台应承担哪些审查责任?新形式下电商领域的知识产权保护需要树立怎样的理念?

电子商务蓬勃发展

各类挑战不容忽视

数据显示,2018 年网络零售交易额已突破 9 万亿元,2019 年第一季度网络零售规模额已达 48160.6 亿元,占社会消费品零售总额的 24.7%。电商经济在经济社会发展中日益占据重要地位,而中国也将成为全球规模最大的电子商务市场,电子商务产业将成为最具发展潜力、最有国际竞争力的产业。

在电子商务产业蓬勃汹涌发展的同时,各类法律问题不断显现,比如制假售假、恶意投诉、不正当竞争、违法侵害专利商标等,不但损害广大消费者和权利人的合法利益,还严重扰乱电商行业市场秩序,破坏市场公平竞争。

加强知识产权执法是完善产权保护制度的重要内容,也是提高中国经济竞争力的最大激励。对此,我国的相关职能部门一刻也没有懈怠。

2018 年政府机构改革将原来分散在有关部门的知识产权执法工作统一在国家市场监管总局,商标专利等执法统一由市场监管综合执法队伍承担。这改变了过去多头执法的现象,建立了既互相协作又相互监督的机制。

“这一改革举措有力推进了市场监管体系和治理能力的现代化,促进了行政处罚的统一性和规范性,对于提升知识产权的执法水平具有重要意义。”在中国市场监管报与中国政法大学市场监管法治研究中心于 10 月 10 日主办的电商领域知识产权保护实践与发展研讨会(以下简称研讨会)上,国家市场监管总局执法稽查局副局长王胜利这样总结道。

据介绍,政府机构整合后,国家市场监管总局重点从加强顶层设计和强化执法两个方面推进知识产权保护工作,印发《假冒伪劣重点领域治理工作方案(2019-2021)》《2019 年知识产权执法“铁拳”行动方案》等,对知识产权执法工作作出全面部署。在技术层面,市场监管总局正在加快建设全国电子商务领域监测平台,着力提升线索发现、精准查处能力。仅 2019 年上半年,各级市场监管部门已查处商标侵权、假冒专利等案件近 1.5 万件。

然而,王胜利也提到,知识产权执法任重道远,面临诸多新挑战。比如,电商领域执法制度亟须健全,目前互联网侵权假冒行为呈现出一些新特点,主要表现为违法行为组织化程度高、产销分工精细、区域分布碎片化,在单个环节难以认定违法行为。

同时,知识产权执法的专业性、技术性很强,地方执法人员需要贯彻执行的法律法规有上百部,综合执法对人员要求较高,如何精准执法是较大的挑战。

此外,执法队伍的运行机制需要进一步完善,目前各地市场监管部门基本组建完成,但有些地方工作尚未完全融合,综合执法和专业监管协同、监管重心下沉、执法力量匹配、分割的区域执法如何适应商品流通的全国统一市场等,是目前亟须面对的问题。

政府企业强强联合

创新监管协同作战

在这些挑战之下,创新监管手段、加强电商活动中各个环节的协同作战尤为紧要。

国家知识产权局知识产权保护司副司长曹红英在研讨会上介绍了国家知识产权局在电商领域知识产权保护方面开展的工作。

2018 年,国家知识产权局印发《“互联网+”知识产权保护工作方案》,同时分阶段推进知识产权侵权假冒线索智能检测系统建设。目前,以电子商务领域为突破口,业务模型、关键技术、应用模式的初步探索和论证已完成,在国家层面初步搭建起专利、商标等概要数据库,并指导江苏、长沙等地建设区域性侵权假冒线索检测数据库。

保护电商知识产权,不仅是政府部门在行动,越来越多的电商平台也通过各种创新手段构建起相应机制,成为平台知识产权生态建设的重要组成部分。

时下电商平台的“新贵”——拼多多的主体公司上海寻梦信息技术公司研究总监杨海宁说:“平台保护知识产权的力度与平台的发展前景呈现正相关。平台知识产权保护工作越好,吸引品牌商家越多,就越容易让消费者产生信任。”

截至 6 月 30 日,拼多多平台上商品交易总额达到 7091 亿元,同比增长 171%。良好的发展得益于对知识产权的创新性保护。拼多多先后投入近 15 亿元研发费用及超过 1000 名技术人员,构建起违规商家与商品识别、假货识别等一系列模型矩阵,对潜在的违规商品和恶意商家实施有效预警。

对付商家销售涉假货物,京东平台颇有“心得”。据京东集团知识产权部总监范艳伟介绍,京东有一套基于大数据的系统,这套系统基本上是从人流、货流、物流、资金流这几个维度,判断最终的制假售假商家及其违法行为地点,以及其在不同地点的售假行为后最终的金额流向。

慎用通知删除机制

避免造成经济损失

电子商务法第四十二条规定:“知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的,有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据。电子商务平台经营者接到通知后,应当及时采取必要措施,并将该通知转送平台内经营者;未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。”这就是通常所说的“通知——删除机制”。

在电子商务领域,删除意味着长期、巨大的经济损失。“通知——删除机制”原本为保护知识产权权利人,但现实中这一规则被恶意抢注者滥用的情形近年来时有发生,不仅严重干扰正常品牌商家经营活动,而且影响电子商务产业健康发展。

同时,很多电商平台对于电子商务法第四十三条规定的“电子商务平台经营者在转送声明到达知识产权权利人后十五日内,未收到权利人已经投诉或者起诉通知的,应当及时终止所采取的措施”,该如何在实际中具体操作也存在不少困惑。

上海交通大学凯原法学院院长孔祥俊解释称,这一规则最初来源于信息网络传播权,是学习借鉴了美国的千禧年著作权法,主要思路是保护和促进产业发展。电子商务法明确“通知——删除机制”的目的,是倾向于保护权利人,这与电子商务产业的发展状况有关。“通知——删除机制”以及 15 天的设置,更接近侵权推定,但实际上平台不采取措施更符合权利的特点。

“因为知识产权不仅是财产权,还是竞争工具,需要对权利人的身份予以确定。因此,要平衡平台经营者、平台内经营者、权利人几方利益,需要考虑互联网特殊的商务环境。”孔祥俊说。

中国政法大学经济法研究所副所长孙颖认为,知识产权本身是有期限的权利,作为竞争工具,其确实有被滥用或恶意使用的情况。电子商务法规定平台承担连带责任是基于确实给权利人造成损失这一前提,第四十二条是不是强制性法条,不能仅从“应当”二字判断,平台如果认为权利人提供的证据可能性较小,可基于自己的判断采取措施。

中国社会科学院大学互联网法治研究中心执行主任刘晓春认为,法律要求电商平台建立的“通知——删除机制”,是为了保护正当维权的权利人,如果有证据证明是恶意投诉而非正当维权,平台则完全有权予以拒绝。从实践看,行政司法机关在处理互联网纠纷方面已有不少创新举措,平台已形成了相对完善的微观的纠纷解决机制,从效率、数据的获取等方面出发,平台应承担主要角色。

强化平台管理职能

优化知产生态环境

针对知识产权执法的新形式以及面临的新难题,树立执法新理念非常关键。

王胜利对此深有体会,他提出了三个转变:

一是由分段执法向全链条执法转变,在挖掘综合执法优势上下功夫。应充分发挥综合执法的优势,加强知识产权执法与产品质量、消费者权益保护、反不正当竞争等执法的衔接。

二是由区域执法向跨区域执法转变,在加强执法协作联动上下功夫。加强区域协作,联合行动,铲除制假售假网络。

三是由封闭式执法向开放式执法转变,在促进规范高效执法上下功夫。要规范执法流程,严格执法,敢于接受社会监督,让查办的每一起案件都经得起考验。

中国政法大学民商经济法学院知识产权法研究所副所长陈健从电商平台的作用切入,认为强化平台对于侵权行为的审查义务是大势所趋,对跨境电商应进行更严格的知识产权保护,建议强化平台的管理职能,促进生态建设。

陈健说:“平台生态有很大的外部性,协同效应,降低交易成本,都是一个好平台带来的价值。电商平台的核心目的应该是保护商家,同时保护消费者,同时还要引导正当竞争。而引导正当竞争里面就包含要保护知识产权,不保护知识产权是无法引导企业和企业之间进行正当竞争的。”

浙江清华长三角研究院法治与社会研究中心执行主任郝作成认为,应该给平台设立合理的责任,责任过重会导致相关成本转嫁给消费者,应充分发挥行业组织、社会公众在保护知识产权方面的作用,建立规则、强化自律、加强监督。

杨海宁说,电子商务新时代,平台在关注国际知名品牌知识产权保护的同时,也要关注国内中小品牌,尤其是自主品牌商品以及农产品的品牌建设和保护。在关注平台内知识产权保护的

同时, 还要关注平台间以知识产权保护为武器的竞争规制。各电商平台从知识产权保护的本意出发, 坚持公平竞争, 为社会做增量贡献, 为消费者创造价值, 共同推动电商领域知识产权保护朝着健康有序的方向发展。

【杨其其 摘录】

热点专题

【知识产权】敏芯股份启动科创板上市 被同行诉专利侵权

中国有句古话“同行是冤家”，赴科创板上市的公司应该深有体会。

前有晶丰明源（688368.SH）在上会前夕遭竞争对手专利诉讼被临时取消上市审议，最后因实控人兜底承诺“涉险过会”；后有已上市的科创板公司光峰科技（688007.SH），上市两月诉讼不断；上市前夕的传音控股（688036.SH）遭到华为起诉索赔 2000 万元。

11 月 1 日被上交所受理科创板上市申请的——“苏州敏芯微电子技术股份有限公司”（以下简称“敏芯股份”）也是一家正卷入专利诉讼的半导体芯片设计公司，后者被同行、同时也是上市公司的歌尔股份（002241.SZ）诉专利侵权，被要求赔偿合计 1000 万元。

记者注意到，敏芯股份于今年 8 月 5 日收到上述案件的民事应诉通知书，但截至招股书披露日，案件尚未开庭审理，公司称，上述纠纷不会对本次发行构成实质性障碍。

三项实用新型专利的纠纷

招股书显示，敏芯股份是一家以 MEMS 传感器研发与销售为主的半导体芯片设计公司。所谓 MEMS 即微机电系统，是微电路和微机械系统按功能要求在芯片上的集成。

目前公司主要产品线包括 MEMS 麦克风、MEMS 压力传感器和 MEMS 惯性传感器，其中 MEMS 麦克风产品是公司的主要营收来源，报告期（2016 年至 2019 年 1 至 6 月），前述产品占各期的比重分别为 89.80%、88.63%、91.22%以及 89.92%。

记者了解到，此次专利诉讼的起诉方——歌尔股份是公司 MEMS 传感器芯片领域内的主要竞争对手之一，歌尔股份作为国内声学精密器件厂商，其产品除了 MEMS 麦克风成品外，还包括其他声学器件、光学器件、精密设备等未采用 MEMS 技术的产品。

换句话说，在公司主营产品——MEMS 麦克风领域内，公司与歌尔股份形成了直接的竞争关系。

这种激烈的竞争体现在了多个关键的产品指标上。记者了解到，MEMS 麦克风的下游应用主要为消费电子产品，对产品轻薄化有着较高的要求，因此 MEMS 麦克风产品尺寸不断缩小是产品发展的重要趋势。

目前公司最小封装后产品尺寸为 2.751.850.90 毫米，处于行业先进水平。但歌尔股份的产品亦毫不逊色于公司，其与另一位竞争对手“楼氏”的产品尺寸与公司持平。

今年 7 月 29 日，歌尔股份则是直接将敏芯股份及李彦宏持股 99.5%的北京百度网讯科技有限公司（以下简称“网讯科技”）起诉至了北京知识产权法院，案由为前述两家公司侵害其第 ZL201521115976.X、第 ZL201520110844.1 及第 ZL201020001125.3 实用新型专利权。

歌尔股份请求法院判令公司立即停止侵害其实用新型专利权的行为，包括立即停止制造、销售和许诺销售被控侵权产品的行为，销毁被控侵权产品等，并要求公司赔偿合计 1000 万元；另要求网讯科技立即停止侵害实用新型专利权的行为，包括立即停止使用和销售被控侵权产品的行为。

公司称诉讼不影响 IPO

上述三项专利具体包含哪些？敏芯股份的核心技术又是否涉及前述专利？

记者通过查询发现，ZL201521115976.X 是歌尔股份于 2015 年 12 月 29 日申请的专利，对于该专利的介绍是“本实用新型涉及一种麦克风电路板和一种 MEMS 麦克风…本实用新型所要解决的一个技术问题是减少外界电磁波对设置在空腔中的电子器件的电磁干扰”。

另外 ZL201520110844.1 及 ZL201020001125.3 实用新型专利权的申请日分别为 2015 年 2 月 15 日和 2010 年 1 月 13 日，ZL201520110844.1 专利对应的是一种麦克风的封装结构，“本专利中避让区的设置可以…从而保证产品性能的稳定性”；而 ZL201020001125.3 专利提供一种 MEMS 麦克风，其包括 ASIC 芯片和 MEMS 声学芯片，“本实用新型可以有效地阻止电源信号的噪声波动…从而大幅度的提高 MEMS 麦克风的 PSR 性能以及抗 RF 性能结构简单”。

招股书显示，敏芯股份目前主要拥有的核心技术有 9 项，其中涉及“麦克风”产品的核心技术有三项，且产品均已完成并量产使用。

仔细分析可以发现，上述三项专利似乎主要与提升产品的性能有关，而敏芯股份的一项涉及“麦克风”产品的核心技术是“微型麦克风芯片设计技术”，该技术的用途是“持续缩小麦克风芯片尺寸，在保证产品性能的基础上降低成本”。

上文曾提及到，在尺寸方面，公司的 MEMS 产品与歌尔股份“难分伯仲”。不过双方是否是在提升产品性能的技术方面所引发的纠纷，尚需法院的审判。

当然，外界或者是敏芯股份的股东更关心的是，专利诉讼纠纷是否会成为公司 IPO 之路的“拦路虎”。

敏芯股份称，若公司在上述诉讼中败诉，可能对公司的经营业绩造成不利影响。但公司并未将上述诉讼列为“重大诉讼”，且公司称该诉讼纠纷不会影响发行人今后的生产经营活动，不会对发行人经营业绩与持续经营能力造成重大不利影响，不会对本次发行构成实质性障碍。

从过往的案例看，晶丰明源在上会前夕亦遭到竞争对手的精准专利诉讼“狙击”，但最后也是有惊无险的过了会；此外，长阳科技在申请材料中亦披露了有关“薄膜专利”的涉诉事项，不过前述事项亦未成为公司过会的一道坎。

此前《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第 12 条则规定，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷等对持续经营有重大不利影响的事项。换言之，专利诉讼对企业的影响，要看是否“重大”，若排除重大影响，且公司真实披露涉诉事项，前述“风险”似乎并不会成为公司 IPO 的实质性障碍。

上海明伦律师事务所王智斌律师向记者表示，专利诉讼是否会影响企业 ipo，关键看该专利是否影响企业的稳健运营，不能一概而论。

王智斌认为，上市前夕企业对各类诉讼比较敏感，被告方有可能会因为忌惮诉讼对 ipo 的影响而选择和解。对于原告方而言，更多是诉讼策略的考虑。

多家上市公司“隐身”股东之中

记者了解到，敏芯股份的核心技术主要与公司的三位核心技术人员有关，分别是李刚、胡维和梅嘉欣，其中李刚参与研发公司的 52 项授权专利、胡维参与研发公司的 41 项授权专利、梅嘉欣参与研发公司的 26 项授权专利。

招股书显示，上述三位是公司的创始人，也是一致行动人关系。不仅如此，三人的关系更早可以回溯至 2007 年。李刚和胡维均在 2006 年 9 月至 2007 年 8 月期间，就职于芯锐微电子技术（上海）有限公司，而梅嘉欣则在 2007 年 1 月至 2007 年 8 月就职于前述公司，此后三人于 2007 年 9 月创立了敏芯股份的前身——敏芯有限。

在股权结构方面，截至招股书签署日，李刚直接持有公司 26.93%的股份；作为苏州昶恒的执行事务合伙人控制公司 2.35%的股份；作为苏州昶众的执行事务合伙人控制公司 4.64%的股份。李刚通过上述方式合计控制公司 33.92%股份，系公司实际控制人。

另外，胡维直接持有公司 3.94%的股份，梅嘉欣直接持有公司 4.16%，由于三人是一致行动人关系，上述三人合计持有公司 42.02%股份。

近年，公司还通过增发、增资、股权转让的方式引入了多位机构投资者，尤其是最近一年。并且记者发现，多家上市公司潜藏在公司股东之中。

比如今年 5 月 22 日，私募基金——日照益敏通过受让华芯创投的股份成为敏芯股份的股东，目前持股比例为 3.84%，苏州康力君卓股权投资中心（以下简称“康

力君卓”）作为有限合伙人持有日照益敏 6.1538%的股权，而康力君卓是上市公司康力电梯旗下的投资平台。

晶圆制造厂商、港交所上市公司，同时也是公司报告期内的前五大供应商——中芯国际间接持有公司股东聚源聚芯的基金份额，截至招股说明书签署日，聚源聚芯持有公司 0.89%的股份。

另外，科创板上市公司传音控股间接持有日照益敏的基金份额，传音控股同时也是公司下游的终端客户之一；另一家科创板上市公司晶丰明源的实控人胡黎强作为有限合伙人持有湖杉投资 9.43%的股权，而后者直接持有公司 2.90%的股权。

事实上，除了专利诉讼这个意料之外的情况，敏芯股份近年向这些投资者们交出了不错的业绩答卷，报告期内，公司实现营收 0.72 亿元、1.13 亿元、2.53 亿元以及 1.38 亿元；实现归母净利润 562.43 万元、1307.42 万元、5325.13 万元以及 2877.52 万元。

在研发投入占比上，公司近年的研发投入占比每年都在 10%以上，今年上半年，公司研发费用占营收的比重达到 13.84%。

【侯燕霞 摘录】