



*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

# 第四百六十三期周报

## 2021.07.04-2021.07.10

网址: <http://www.hangsome.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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【版权】新《著作权法》背景下网络游戏作品类型之司法探究（发布时间：2021-07-06）
- 1.2 【专利】企业应对知识产权诉讼危机秘籍——专利侵权行政执法应对篇
- 1.3 【专利】《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》政策解读
- 1.4 【专利】群体智能关键技术全球专利分析
- 1.5 【专利】印度知识产权申诉管辖权即将巨变
- 1.6 【专利】100%自主研发，“国家队”出手打破困局，已将美国专利垄断摆脱
- 1.7 【专利】专利撰写的“难”与“不难”
- 1.8 【专利】以商业成功判断专利创造性
- 1.9 【专利】组合物发明创造性审查意见的应对技巧

## ● 热点专题

- 【知识产权】权利要求的理解和创造性技术启示的判断

# 每周资讯

1. 【版权】新《著作权法》背景下网络游戏作品类型之司法探究（发布时间：2021-07-06）

网络游戏主张整体画面构成类电影作品的创作性到底体现在哪里？北京知识产权法院在“中超赛事画面”案二审<sup>[1]</sup>中认为“不同类型作品的独创性判断角度和高度并不相同，相互之间不具有可比性”，并且坚持了最高院在“乐高”案再审<sup>[2]</sup>中的相同观点，即“结合电影作品的特点从独创性判断高度及角度两方面进行分析”。但北京知识产权法院并未对“为什么不同类型的作品独创性判断角度不同”进行一般意义上的分析。有基于此，并有感于我国新修改《著作权法》第三条列举作品类型时所用“一定形式”及德国雷炳德教授《著作权法》一书中所提出“电影作品的表达手段是活动图片”的观点，笔者选取了作品类型、表现形式和表达手段三个概念进行相关研究后发现，不同类型作品的创作性与创作者创作采用的表达手段、创作过程及由此形成的表现形式等因素的不同有关。

1、著作权法上的作品类型是根据作品的表达手段和表现形式进行的类型化概括，而不同表达手段往往意味着不同的创作过程，并形成不同的作品表现形式。不同类型作品的创作性判断角度必然并不相同。因此，作品类型化区分的意义在于识别作品的创作性。

2、电影作品的表达手段是由拍摄形成的连续动态“（镜头）画面”，创作者通过对画面和画面之间的剪辑形成表现形式为“一系列有伴音或无伴音的画面”。而电影“（镜头）画面”中的单帧画面或图画，如创作者在线条、色彩等表达手段运用上具有独创性的，可以按照美术作品进行保护，但与电影作品的创作性无关。

3、从玩家可感知的角度来说，网络游戏的表达手段主要有“操作界面”和“场景画面”两种。不同类型游戏在“操作界面”和“场景画面”手段的运用和相互关系上有所差异，导致游戏形式上表现为玩家操作所形成的一系列可相互切换的操作界面或/和场景画面。因此，网络游戏在表达手段、表现形式和创作过程方面均具有区别于电影作品的特殊性。

4、过往司法实践注意到了网络游戏在“场景画面”表达手段和表现形式方面与电影作品的共性方面，进而对网络游戏的保护经历了拆分保护到将整体画面直接按“类电影作品”（如浦东法院《奇迹 mu》案）或者类推适用“类电影作品”（如杭州中院《蓝月传奇》案）进行保护的发展过程，但必须承认这两种保护路径都仅为著作权法对作品类型法定背景下的权宜之计。在 2021 年 6 月 1 日起施行的新《著作权法》第三条已经突破对作品类型法定限制的情况下，笔者认为应当按照“（九）符合作品特征的其他智力成果”类型对网络游戏进行整体保护，而不应当再行拆分保护或者按视听作品类型进行保护。

**【刘婷婷 摘录】**

## 1.2【专利】企业应对知识产权诉讼危机秘籍——专利侵权行政执法应对篇（发布时间:2021-7-8）

随着社会经济的飞速发展，知识产权保护已经成为各行各业重视的核心问题之一。然而，企业的日常生产经营有时会面临侵犯他人知识产权的风险，例如收到知识产权侵权律师函、被行政机关上门查处，或直接被法院进行证据保全、收到法院传票等等。在知识产权诉讼的危急时刻，企业该如何作出及时应对和灵活处理，在诚信守法、厘清事实的同时将企业的知识产权侵权风险和可能出现的损失降到最低，这些问题都至关重要。本《企业应对知识产权诉讼危机秘籍》系列将涵盖知识产权侵权律师函（法律函）应对策略、知识产权行政查处应对策略、应对知识产权侵权诉讼策略三大部分，旨在为企业打造一套面对知识产权诉讼危机时刻的避险指南。

### 专利行政执法应对篇

在上一篇《企业应对知识产权诉讼危机秘籍——律师函/法律函应对篇》中，我们为大家讲解了当企业收到关于知识产权侵权的律师函/法律函时，应如何构建应对策略。本期我们将进入到一种更为直接且紧张的状况——面对被指控侵权时遭遇**专利行政执法**。专利行政执法通常程序简单、查处迅速，办案期限、决定期限较短，企业往往会在事先不知情的情况下直接面临行政执法机构上门查处的情况。在此情形下，企业如何最大限度地降低直接行政查处带来的风险、进行合理应对呢？

#### 第一部分：

#### 专利行政执法机关及其权力内容

面对突然上门查处的专利行政执法机关，企业首先应知道专利行政执法机关是谁，以及他们的权力内容包括哪些。对此做到心中有数，才能在应对时更游刃有余。

#### 专利行政查处案件的执法机构是谁？

专利行政执法机关主要是**国家知识产权局和各地方的知识产权局**。其中，国家知识产权局负责指导专利执法工作，指导地方知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，各地方知识产权局则负责具体处理专利侵权纠纷、查处假冒他人专利和冒充专利的行为。需要注意的是，专利行政执法中实际负责查处行动的机构在不同地区可能有所差异，需要具体案件具体确认。

#### 专利行政查处机关权力内容包括哪些？

根据2021年6月1日起开始实施的新《专利法》，负责专利执法的部门对涉嫌假冒专利行为进行查处时，有权采取以下措施：

- （一）询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；
- （二）对当事人涉嫌违法行为的场所实施**现场检查**；
- （三）**查阅、复制**与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；
- （四）**检查**与涉嫌违法行为有关的产品；
- （五）对有证据证明是假冒专利的产品，可以**查封或者扣押**。

管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时，可以采取前款第（一）项、第（二）项、第（四）项所列措施。

负责专利执法的部门、管理专利工作的部门依法行使前两款规定的职权时，当事人应当予以**协助、配合，不得拒绝、阻挠**。

此外，对于假冒专利行为的查处、调查取证，《专利行政执法办法》做了进一步细化规定：

《专利行政执法办法》第三十八条规定，管理专利工作的部门调查收集证据可以**查阅、复制**与案件有关的**合同、账册**等有关文件；**询问**当事人和证人；采用测量、拍照、摄像等方式进行现场勘验。涉嫌侵犯制造方法专利权的，管理专利工作的部门可以要求被调查人进行现场演示。

关于调查取证，《专利行政执法办法》第三十九条规定，管理专利工作的部门调查收集证据可以采取抽样取证的方式，涉及产品专利的，可以从涉嫌侵权的产品中抽取一部分作为样品；涉及方法专利的，可以从涉嫌依照该方法直接获得的产品中抽取一部分作为样品。《专利行政执法办法》第四十条规定，在证据可能灭失或者以后难以取得、又无法进行抽样取证的情况下，管理专利工作的部门可以进行登记保存。

另外，《查处假冒专利行为和办理专利标识标注不规范案件指南》中对于办案机构的现场检查权限、询问、抽样取证、登记保存、行政强制措施（包括查封与扣押）等进行了更细化和具体的规定，有兴趣的读者可以自行查阅。

## **第二部分：**

### **针对专利行政查处案件的应对策略**

#### **明确应对专利行政执法时，被查企业享有的权利**

依据《专利行政执法办法》的规定，在面对专利侵权行政查处时，企业享有以下合法权利：

1. 有权要求行政机关出示**执法证件**；
2. 有权**申请执法人员回避**；
3. 有权要求执法人员提供行政举报人的**主体资格证明**（例如有效身份证件、单位营业执照、法定代表人身份证明、主要负责人身份证明等）；
4. 有权要求执法人员提供行政举报人**专利权有效的证明**，如专利登记簿副本、专利证书、当年缴纳专利年费的收据，及专利实施许可合同等；
5. 有权要求 15 个工作日的**答辩期限**，执法机关应当在立案之日起 5 个工作日内将请求书及其附件的副本送达被请求人，被请求人可以在收到之日起 15 日内提交答辩书及答辩书副本；
6. 可以与举报人达成一致意愿进行**调解**，执法机关可以根据当事人意愿进行调解，并由管理专利工作的部门制作调解协议书；
7. 涉及**查封、扣押**的，有权要求执法人员出具书面通知；
8. 在执法机关作出处罚决定前，有权要求告知处罚决定的事实、理由和依据；
9. 若执法机关作出较大数额罚款的决定，有权要求举行**听证**，并且如果企业公司提出了听证要求，则行政机关应当依法组织听证。

此外，在实际行政查处案件发生后，企业法务（或委托律师）可尽快查阅当地是否针对行政机关执法权限、执法流程等事项的特别规定，以便企业可以在应对行政查处的过程中明确自身享有的合法权利。

## 应对专利行政执法的应对策略要点

**第一**，第一时间联系企业法务、办案律师，将查处情况、来访人员等重要信息立即进行告知。

**第二**，尽量采取措施为律师支持及现场应对赢得缓冲时间，可以包括以下几种方式：

1) 要求执法人员出示执法证件，并要求核查举报人的身份合法性。若举报人是个人，则可要求提供其居民身份证或者其他有效身份证件；若举报人是单位身份，则可要求提供单位营业执照或其他主体资格证明文件副本、法定代表人或主要负责人身份证明等。亦可要求提供举报人专利权有效的证明，与此同时尽快联系企业法务、办案律师，为律师支持及现场应对争取时间。

需要注意的是，此举的关键之处在于为现场查处赢得缓冲时间并尽快通知办案律师，但对于行政执法人员的要求，企业应尽量协助、配合，依法如实反映情况，不拒绝、不阻挠。

2) 可在核查执法人员执法证件的基础上，尽快进行内部报告，并判断是否有申请回避的可能。如果专利行政执法人员与当事人有直接利害关系，企业可以申请其回避并说明理由。

3) 仔细阅读及核对执法人员送达的行政举报书信息，核查知识产权信息是否真实，举报人提供的材料是否完整；若有不清楚、不明白之处，尽快和执法人员沟通确认。

**第三**，在公司负责人、法务或律师已到场，且对相关事项有较大把握的情况下，可以及时进行陈述与申辩，并在必要时可以要求举行听证。

**第四**，企业可以要求并合理利用 15 日的答辩期限。在此期间内尽快咨询专业律师制定具体应对策略。在答辩期限内，企业亦可以进行内部自查、比对等工作，并咨询知识产权律师获取可靠的建议和决策。

**此外**，还可以合理利用调解机制。《专利纠纷行政调解办案指南》、《专利行政执法办法》均明确规定了专利纠纷的调解程序，需向专利行政机关提交专利纠纷调解请求书、主体资格证明文件等材料。如果企业在进行自查和检索后发现自身的产品确系侵权产品或利用了侵权技术，则可以进一步结合公司商业层面的考量，根据侵权情况和商业需求考虑与举报人（专利权人）和解或调解。如此一方面可以快速解决专利侵权纠纷，另一方面也避免为企业的自身品牌形象和声誉招致过大的负面影响。

【金佳平 摘录】

### 1.3 【专利】《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》政策解读（发布时间：2021-7-5）

一、《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》起草背景是什么？

药品专利纠纷早期解决机制是指将相关药品上市审批程序与相关药品专利纠纷解决程序相衔接的制度。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》《关于强化知识产权保护的意见》均提出要探索建立药品专利链接制度。2020年10月，新修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第七十六条引入药品专利纠纷早期解决的有关规定，明确由国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动建立我国药品专利纠纷早期解决机制，国家药监局、国家知识产权局会同有关部门在新修正的《专利法》相关规定的框架下，就药品专利纠纷早期解决机制的具体制度认真研究，借鉴国际做法，在广泛征求业界、协会、专家等意见并完善后，制定了《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》（以下简称《办法》）。

## 二、《办法》目的和主要内容是什么？

《办法》旨在为当事人在相关药品上市审评审批环节提供相关专利纠纷解决的机制，保护药品专利权人合法权益，降低仿制药上市后专利侵权风险。《办法》的主要内容包括：平台建设和信息公开制度、专利权登记制度、仿制药专利声明制度、司法链接和行政链接制度、批准等待期制度、药品审评审批分类处理制度、首仿药市场独占期制度等。

## 三、药品专利纠纷早期解决的途径有哪些？

《办法》规定，专利权人或者利害关系人对四类专利声明有异议的，可以就申请上市药品的相关技术方案是否落入相关专利权保护范围向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门请求行政裁决，即：司法途径和行政途径。在规定的期限内，专利权人可以自行选择途径。如果当事人选择向国务院专利行政部门请求行政裁决，对行政裁决不服又向人民法院提起行政诉讼的，等待期并不延长。

专利权人或者利害关系人未在规定期限内提起诉讼或者请求行政裁决的，仿制药申请人可以按相关规定提起诉讼或者请求行政裁决，以确认其相关药品技术方案不落入相关专利权保护范围。

## 四、药品专利纠纷早期解决机制涵盖的相关药品专利有哪些？

可以在中国上市药品专利信息登记平台中登记的具体药品专利包括：化学药品（不含原料药）的药物活性成分化合物专利、含活性成分的药物组合物专利、医药用途专利；中药的中药组合物专利、中药提取物专利、医药用途专利；生物制品的活性成分的序列结构专利、医药用途专利。相关专利不包括中间体、代谢产物、晶型、制备方法、检测方法等的专利。

## 五、如何进行专利声明？

化学仿制药申请人、中药同名同方药申请人、生物类似药申请人提交药品上市许可申请时，应当对照已在中国上市药品专利信息登记平台公开的专利信息，针对被仿制药每一件相关的



药品专利作出声明。仿制药申请被受理后 10 个工作日内，仿制药申请人应当将相应声明及声明依据通知上市许可持有人。其中，声明未落入相关专利权保护范围的，声明依据应当包括仿制药技术方案与相关专利的相关权利要求对比表及相关技术资料。除纸质资料外，仿制药申请人还应当向上市许可持有人在中国上市药品专利信息登记平台登记的电子邮箱发送声明及声明依据，并留存相关记录。

#### 六、如何启动等待期？

专利权人或者利害关系人对化学仿制药注册申请的四类专利声明有异议的，可以自国家药品审评机构公开药品上市许可申请之日起 45 日内，就申请上市药品的相关技术方案是否落入相关专利权保护范围向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门请求行政裁决。专利权人或者利害关系人如在规定期限内提起诉讼或者请求行政裁决，应当自人民法院立案或者国务院专利行政部门受理之日起 15 个工作日内将立案或受理通知书副本提交国家药品审评机构，并通知仿制药申请人。收到人民法院立案或者国务院专利行政部门受理通知书副本后，国务院药品监督管理部门对化学仿制药注册申请设置 9 个月的等待期。

对化学仿制药申请人声明中国上市药品专利信息登记平台收录的被仿制药相关专利权应当被宣告无效的，如果专利权人或者利害关系人未就上市药品的相关技术方案是否落入相关专利权保护范围向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门请求行政裁决，不启动等待期。

#### 七、未早期解决专利纠纷的，相关药品上市后如何处理？

未在中国上市药品专利信息登记平台登记相关专利信息的，不适用本办法；专利权人或者利害关系人未在规定期限内提起诉讼或者请求行政裁决的，不设置等待期。对此类未能早期解决专利纠纷的，相关药品获批上市后，如专利权人认为相关药品侵犯其相应专利权，引起纠纷的，依据《中华人民共和国专利法》等法律法规的规定解决。已经依法批准的药品上市许可决定不予撤销，不影响其效力。

**【胡鑫磊 摘录】**

### 1.4 【专利】群体智能关键技术全球专利分析（发布时间:2021-7-9）

近年来人工智能产业蓬勃发展，能否抓住这一风口，事关我国新一轮科技革命和产业变革的战略问题。群体智能作为群体中个体在协同分工合作下表现出的宏观智能，是新一代人工智能五大方向之一，广泛应用在智能医疗、智能交通、无人机集群作战等领域，同时也是中外企业竞相研发和布局专利的重要领域。研究群体智能专利布局情况并提出可行的解决方案，有助于我国相关企业规避风险，提升自主创新能力，增强专利布局。

## 群体智能步入创新时代

群体智能作为基于互联网的组织结构下被激励进行计算任务的大量独立个体共同作用下所产生的超越个体智能局限性的智能形态，该技术包括了新一代人工智能体系中多项关键技术，如主动感知与发现、知识获取与生成、协同与知识共享、群体智能的评估与演化以及基础平台等等。

在专利方面，经过长期的技术积累，群体智能专利申请量呈现快速增长趋势，自 2014 年起逐渐形成了美国和中国分庭抗礼的专利竞争格局。

通过对比可以看出，在专利价值评估模型筛选出的重要专利的拥有量方面，美国在三个技术分支方面长期处于领跑地位，掌握着大量的重要专利技术。而中国重要技术的专利总量虽然与美国仍存在一定差距，但课题组欣喜地发现，中国该领域的重点专利拥有量在 2007 年超过了日本，并在 2014 年与美国处在同等水平，保持同步增长，相信在未来通过不断的技术积累，有望改善我国相关专利大而不强、多而不优的局面。

另外，通过重要专利申请人分析发现，过去 20 年，美国拥有 IBM、微软、谷歌等众多传统领先企业，活跃度长期较高，且重要技术逐渐向头部企业汇聚，行业寡头初现；日本企业前期强劲且基础扎实，但从 2005 年之后创新活跃度走弱；欧洲已跌出竞争行列。而近期中国新兴活跃企业和高校/科研院所等创新主体不断涌现，相关专利申请活跃度紧追美国，活跃的个体数量超过美国，并且我国 9 年以内的新近从业人数高于美国；我国近 4 年专利申请活跃度明显高于美国同期，这意味着中国在群体智能技术方面未来可期。

根据国务院颁布的《新一代人工智能发展规划》，以及在产业和学术界专家的指导下，我们建立了基础理论、关键技术、支撑平台 3 大一级分支和 18 个二级分支的分解表，并在重要技术分支下建立三级分支。其中，关键技术包括协同与共享、主动感知与发现等。

### 协同与共享冷热泾渭分明

群体智能的协同与共享技术是指多智能体之间通过任务分配、资源共享与交互、信息整合，协同完成任务。群体智能的协同与共享主要分为四个分支：任务匹配、协同推荐、资源的开放式共享以及任务的优化。

在全球范围内，群体智能主要分支之一的任务匹配技术热度持续居于高位，同时协同推荐技术占比逐步增长，未来可能会成为研发热点。而开放式共享和群智任务优化占比逐渐降低，这个分支可能趋冷。

从该领域全球排名前 10 位申请人的专利布局可以发现，群体智能的协同与共享技术领域的企业均侧重于群智任务匹配、协同推荐两个技术分支。值得一提的是，国内创新主体热点技术跟踪较好，而且覆盖全面。

课题组对中美前 400 篇重要专利文献分析发现，两国技术存在强关联性，特别是集中在群智任务匹配、协同推荐两个热点分支中，约 90%的专利在技术上存在关联性。

具体到群智任务的匹配分支，基于算法的任务调整技术是中美两国研究热点。在智能体通信方面，中美两国均有投入，但美国的优势明显，中国相对薄弱，值得注意的是，美国持续在这些中国相对薄弱的技术点上进行专利布局。

### 主动感知与发现是关键环节

主动感知与发现是指在“人-机-物”一体的互联网、物联网开放复杂系统中，有效实现个体的多层次感知。它是充分获取群体行为数据的关键环节。群体智能的主动感知和发现可细分为复杂环境下群体行为信息的多层次感知方法、复杂感知任务中鲁棒群智信息感知、多层次任务适配和激励机制、移动群智感知与社群群智感知融合增强方法四个分支，主要应用场景包括智慧建筑、交通等。

在课题组看来，复杂环境下群体行为信息的多层次感知方法分支占比逐年提高，预测是未来研究热点。在该领域全球排名前 20 的申请人中，美国有 2 家企业，中国占据其余 18 席，在申请人数量上呈现两强对垒、积极布局之势。分析申请人技术构成可以发现，以 IBM 为代表的美企，实施全面布局，实力强劲；中国申请人均为高校/科研院所，中美布局主体差异较大，中国企业实力相对薄弱，排名 20 位以外。

基于中美企业主体技术实力悬殊的竞争现状，课题组以该技术分支为例，对如何通过高校、科研院所的技术实力助力企业发展进行了实践操作的探索，并总结出找对手、找联盟、列组合、联盟效果评估、定最佳的五步通用技术联盟组合流程。

首先，从攻防分析和专利引用文献跟踪这两个途径入手选择潜在的联盟对象，例如在攻防结果中筛选相对于 IBM 领先或竞争关系的中国专利申请人；其次，在专利引用文献跟踪中从 IBM 相关技术的引用专利中筛选排名靠前的中国专利申请人，然后综合两个途径的结果最终确定联盟候选人为上海交通大学、中国科学院、华为公司、吉林大学、南京邮电大学等 5 个申请人。紧接着，针对上述多个联盟候选人的不同技术联盟组合的预期效果，课题组继续从专利角度结合具体指标，给出了三个维度的联盟效果评估方法。

#### (1) 联盟效果参数评估

课题组根据不同联盟与 IBM 的技术领先率、滞后率、原创率进行分析，计算了专利实力得分，同时，参考了专利权项数、技术特征数等两个重要指标，得到最终的联盟组合预期效果排名。

#### (2) 联盟技术路线评估

对联盟组合的专利进行技术路线与 IBM 进行分析对比，以华为公司、上海交通大学、中国科学院组成的联盟与 IBM 之间的对比为例，可以看出联盟在多层次任务适配和激励机制、复杂感知任务中鲁棒群智信息感知与移动群智感知和社群群智感知融合增强方面对竞争对手的专利技术具有钳制作用。

### (3) 联盟技术对抗评估

在行为感知的网络安全态势感知、鲁棒感知中的无线传感网以及移动感知中的交通感知与仿真中，联盟方的中国科学院、上海交通大学都分别在更早时间拥有相关的专利，可以帮助华为公司对抗竞争对手。

课题组认为，综合以上多维度的筛选、评估，最终找出可以帮助企业寻找合适的联盟对象，助力企业发展。虽然中国群体智能的研究起步较晚，但近期创新活力较足，在全球范围内已经与美国形成并驾齐驱态势。同时，也要看到，相较美国寡头企业在技术和市场方面的全面领先，中国的创新主体在一些技术点虽然已经形成突破，可以与之抗衡，但仍存在专利布局落后、全球竞争力不足，核心技术存在空白的劣势。例如在“面向群体智能的协同与共享”分支，虽然多个技术点相对较弱，但在“基于算法的任务调整”等技术点，我国具有较强竞争力，且已经掌握一定数量的高价值专利技术。值得一提的是，我国还有很多相关技术没有得到有效保护，高价值专利的海外布局、专利维持等方面还有较大进步空间。

另外，在“群体智能的主动感知和发现”方面，群体行为的多层次感知是研发新热点，仍以高校/科研院所为主导，但中国企业创新主体这方面的专利实力较弱。针对国内企业专利实力较弱的问题，建议在坚持自主创新的同时，国内创新主体可以尝试通过组建技术联盟的形式，并通过联盟效果参数评估、联盟技术路线评估、联盟技术对抗评估多维度评价指标科学指导联盟组合筛选，以企业作为技术产业化的核心，同时发挥高校/科研院所创新主体的技术优势，全面提高竞争力，助力产业发展。

【孙琛杰 摘录】

## 1.5 【专利】印度知识产权申诉管辖权即将巨变（发布时间:2021-7-9）

导读：2021 年 4 月 4 日，印度政府在《政府公告》中发布了 2021 年《法庭 (Tribunals) 改革 (合理化和服务条件) 法令》，随着新法令的实施，知识产权申诉委员会 (IPAB) 将不复存在。考虑到知识

产权申诉委员会（IPAB）过去几年的零星运作，取消这一机构似乎有其合理性。预计该法令将在数周后开幕的下一届印度国会会议中获得通过，从而成为一项正式法案。

2021年4月4日，印度政府在《政府公告》中发布了2021年《法庭（Tribunals）改革（合理化和服务条件）法令》。根据该法令，印度知识产权申诉委员会（IPAB）将被解散，以往根据知识产权相关法案建立的知识产权申诉管辖权将随之转移。

### 一、管辖权的转移

该法令主要涉及以下申诉管辖权的转移：

- 1999年《商标法》中规定由知识产权申诉委员会（IPAB）受理并裁决的案件，新法令中将相关案件处理职能转移至高等法院（High Court）。

- 1957年《著作权法》中规定由知识产权申诉委员会（IPAB）受理并裁决的案件，新法令中根据不同的情况将相关案件处理职能转移至商事法院（Commercial Court）或高等法院。

- 1970年《专利法》中规定由知识产权申诉委员会（IPAB）受理并裁决的案件，新法令中将相关案件处理职能转移至高等法院（High Court）。

- 1999年《商品地理标志（注册和保护）法》中规定由知识产权申诉委员会（IPAB）受理并裁决的案件，新法令中将相关案件处理职能转移至高等法院（High Court）。

• 2001 年《植物新品种和农民权利法》中规定由知识产权申诉委员会（IPAB）受理并裁决的案件，新法令中将相关案件处理职能转移至高等法院（High Court）。

上述管辖权的转移以图表简明总结为：

法律依据	事项	原管辖机构	现管辖机构
1999 年《商标法》 1970 年《专利法》 1999 年《商品地理标志（注册和保护）法》 2001 年《植物新品种和农民权利法》	有关知识产权的申诉案件+部分申请程序	知识产权申诉委员会（IPAB）	高等法院
1957 年《著作权法》			高等法院或商事法院

## 二、管辖法院级别和管辖权的划分

法律依据	新的管辖权划分标准	新的管辖法院级别要求	新的地域管辖划分
1999 年《商标法》 1970 年《专利法》 1999 年《商品地理标志（注册和保护）法》 2001 年《植物新品种和农民权利法》	注册处决定引起的争议—— 高等法院的非商事法庭管辖 商事争议——高等法院的商事法庭管辖	审理法院级别不低于地方法院（District Court）	对原权利注册处有管辖权的法院
1957 年《著作权法》	注册处决定引起的争议—— 高等法院非商事法庭管辖 商事争议——商事法院或高等法院的商事法庭管辖		

新法令对 1999 年《商标法》的有关部分进行了修改，主要是将“申诉”、“法庭”（tribunal）、“委员会”、“申诉委员会”、“申诉机构”等术语删除或者替换成“高等法院”、“商事法院”或“注册处”（registrar），其主要目的是废除知识产权申诉委员会的申诉管辖权，并将其转移给司法机构。

值得注意的是，法院认为依据 1970 年《专利法》、1999 年《商标法》、2000 年《外观设计法》、1957 年《著作权法》、以及 1999 年《商品地理标志（注册和保护）法》提起的知识产权纠纷，都应当作为商事争议由商事法院和高等法院商事法庭裁判，不应根据涉案金额大小决定管辖权归属。这个标准将适用于法院受理与知识产权相关的争议。因此，随着该法令的实施，商事法院、高等法院商事法庭和非商事法庭也将行使原先归属于知识产权申诉委员会（IPAB）的准司法管辖权。

举例说明，该法令对 1957 年《著作权法》进行了修正，将由著作权引起的商业纠纷案件的管辖权授予商事法院或高等法院的商事法庭，同时将对著作权注册处决定不服的案件管辖权授予高等法院。同样，根据 1970 年《专利法》，所有以前由知识产权申诉委员会（IPAB）审理的申诉案件，现在都应当由高等法院（商事或非商事法庭）处理。该条例对管辖权的分配是基于争议的性质来划分的。如果争议是由于注册处决定引起的，则由高等法院管辖；若争议属于商事争议，则商事法院或高等法院的商事法庭具有管辖权。

对于尚未提起申诉的案件，该法令规定，所有商事纠纷都应由级别不低于地方法院（District Court）的法院进行审理，并且受案商事法院的主审法官应当与行使原始民事管辖权的地方法院法官同级。此外，高等法院已经受理或未决的案件，不论涉案金额大小，均应由高等法院内的商事法庭审理。若对商事法院的判决或命令不服，可以

视情况通过高等法院的商事法庭向该高等法院的商事上诉庭提出上诉。

该法令发布日(2021年4月4日)前在知识产权申诉委员会(IPAB)待审的案件,都应当移交给相应的商事法院或高等法院。因此,知识产权申诉委员会(IPAB)之前正在审理的各种专利、商标、地理标志、植物新品种案件现在将移交给相应的具有管辖权的高等法院,即位于德里、加尔各答、孟买、钦奈,对原权利注册处有管辖权的高等法院。而根据《著作权法》在知识产权申诉委员会(IPAB)待审的案件,应当移交给相应的商事法院或高等法院。

各个法院可从其移交时的阶段接着审理,也可以从法院认为适当的任何较早阶段开始审理,还可以从头开始处理此类案件。

随着新法令的实施,知识产权申诉委员会(IPAB)将不复存在。尽管最终该法令还未获得议会批准,但目前看来其似乎不太可能遇到障碍。在目前的情况下,高等法院或商事法院如何转移和处理这些案件可能会有一些不确定因素。考虑到知识产权申诉委员会(IPAB)过去几年的零星运作,取消这一机构似乎有其合理性。预计该法令将在数周后开幕的下一届印度国会会议中获得通过,从而成为一项正式法案。

**【吴青青 摘录】**



## 1.6【专利】100%自主研发，“国家队”出手打破困局，已将美国专利垄断摆脱 (发布时间:2021-7-8)

伴随着全世界数字化，智能化的一个飞速进展，半导体芯片的角色更加明显，众所周知我国不仅仅四人口大国，同时也是芯片需求量最大的国家，虽说我国的科技公司很多，但是对于芯片制造技术领域的确不是很出众，并且随着中美科技之间竞争逐渐加强，无论是中兴亦或者华为以及中芯国际，感受到了“卡脖子”的无奈，究其原因，不难发现，那便是因为我们自己没有独立自主的研发成果。

有句话说得好，事物的本质就是好坏参半，美国对我国持续的技术封锁，也是使得我们意识到了核心科技研发是需要牢牢掌握在我们自己手中才可以！但也正是美国的针对，我国在于半导体行业也是把免税政策推了出来，这便使得我国迎来了“造芯潮”，相当多的研发团队还有公司，逐渐开始了向半导体进行攻关，而且芯片技术行业的投资也是越来越高。不过虽然从事芯片研发的公司很多，可是在这些芯片公司中，能够做到 100%可以说是屈指可数，这里要说的一家公司便是拥有 100%独立自主研发能力的一龙芯中科！

而且按照已经对外公开的一些消息来看，上交所对于龙芯中科技术股份有限公司整个科创板 IPO 申请进行了受理，这便就预示着龙芯中科就要上市！按照招股书中的内容，此次将要进行筹募的资金高达 35 亿元，然后把钱用在先进的制程芯以及半导体材料的研发方面芯片还有产业化角度，对于公司的一个流动资金进行补充。

说到龙芯中科，估计相当多人不熟悉，他可以说是真正的芯片研发“国家队”，其中中科院便是其控股的股东，著名的胡伟武博士是该公司的董事长。相较于别的企业有点不一样，龙芯中科对于海外资本并不接受，刚在公司创立的时候便定下了标准，必须那便是一定要独立自主的生产！

大家都清楚在芯片设计这一领域，无论是华为亦或者苹果还有高通这些也，整个芯片架构一个是 X86，还有一个便是 ARM，为了可以能够保证芯片的架构能够处于可控的局面，龙芯中科甚至把 MIPS 其专利全部买下，并在此上基础进行研发设计，可是因为这个 MIPS 架构的母公司也是被收购啦，这就平添了相当多不稳定因素出现，而且释放出一种信号，MIPS 架构也是容易被卡脖子，这也是使得龙芯中科已经走向了自主研发的道路，功夫不负有心人随着自主研发的芯片架构“LoongArch”龙芯架构的成功研发，而且通过专利的评估，这便意味着芯片架构方面摆脱了，美国专利垄断。

要知道而龙芯中科刚开始进行研发的时候条件并不好，而且由于刚开始研发经费较低，经历啦许多的团队成员由于薪资比较低最终选择放弃的过程，但是，更多的成员为了可以使得中国芯片，真正做到独立自主坚持留下来进行技术攻关，这便是每个国人心中的“中国梦”。

伴随着龙芯中科的挂牌上市，相信这样纯正的中国芯片企业，一定会更上一层楼！目前，中美科技之间竞争早已成为常态化，此时也正是中国进行迅速发展相当关键的适合，这种坚持自主研发的企业要是可以很顺利的进行下去，那么对于中国未来发展来讲一定是会逐渐更好，大家应该支持和鼓励这样的自主企业！大家对于中国芯片有什么看法呢。

【杨其其 摘录】

### 1.7【专利】专利撰写的“难”与“不难”（发布时间:2021-7-9）

专利申请的直接目的是获得专利授权，进而获得专利保护。从时间轴来看，专利撰写是发生在专利申请之前，专利保护则发生在专利授权之后，在专利申请日与专利授权之间的时间内，属于审查员审查的必经周期。

既然申请专利的目的是为了获得法律保护，则专利撰写就至为重要，如上所述，一旦递交了专利申请文件，则专利撰写就成为了“过去时”，在先申请原则的限制下，申请人能够修改专利申请文件的机会与范围十分有限。因此，如何撰写出符合专利法要求又能获得有效的法律保护，就取决于专利撰写的质量。

根据专利法第 59 条的规定，专利的保护范围以权利要求的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求，故有一位美国法官曾说过，专利其实就是一场名为权利要求的游戏。可见，撰写出合格的权利要求，才可能保证专利撰写的基本质量。

如何才能撰写出合格的权利要求呢？说起来，既难又不难。

所谓难，是说权利要求撰写的重要性还没有被广泛地重视，如何评价专利撰写的质量，没有一个统一明确的标准，总体来说，能够经得起专利无效程序及专利诉讼程序考验的权利要求，是可以说有一定的质量水准的，但也时候也不尽然。这还要看专利复审委员会以及法院的对解释权利要求的态度。中国专利制度实施以来的 20 多年间，同样经历着由“中心限定”向着“周边限定”的转变过程，可以说，这个转变至今没有完结，尽管我国的主流观点一致标榜为“折中限定”。仅仅举一例证明：在我国法院曾流行经年的“多余指定原则”，就属于“中心限定”。虽然 2005 年最高法院在大连仁建的再审案中表示了“本院不赞成轻率地适用所谓多余指定原则”的观点，但仍有人认为，这只是个案，如果不属于“轻率”，仍可以考虑多余指定原则的适用。因此，有些撰写的不合格的权利要求，仍有可能在诉讼程序中，得到法院的认可与保护，这反过来，使得专利撰写的重要性大大降低了。类似的例子还有深圳某公司关于 U 盘的专利申请中，独立权

利要求中，用了 20 个步骤来限定一种方法，结果在授权的文本中，改为了只有 5 个步骤的方法，查遍整个专利申请文件，也没有关于这 5 个步骤的技术方案披露，从专利法原理上看，其权利要求 1 的修改属于超范围，也得不到说明书的支持，可是在无效程序中，人家的权利要求 1 还是没有被无效。后来的发展就更有趣了，出现了两个人关于谁是该专利的撰写者的争执，在专利授权文件署名的代理人之外，还有一位仁兄主张他自己才是这份专利申请的真正撰写者。本文无意揣测谁是撰写者，只是用来说明，这两位都以为其专利撰写是经得起无效程序考验的，是成功的。

前面说了专利撰写之难，现在该说说“不难”了。所谓“不难”，是在“实事求是”的原则下的不难。笔者的小孩在小学二年级的时候，老师布置的作文是：根据四幅图来写出一篇短文。姑且叫做看图写作文吧，专利撰写在多数情况下也是如此。发明人最善于用附图来表达其技术方案了，但专利的性格要求用文字来描述。小朋友们看到的四幅图，40 个人能写出 40 个不同的版本，专利撰写可不能如此的百花齐放，还是要基本靠谱。这就是“实事求是”的意思。

既然笔者说了专利撰写并不难的道理，就应该给出点有益的东西。对于电学和机械方面的专利权利要求的撰写，可以简单地用一句话概括，叫做“点名+连接”。为了解释这个“点名+连接”，我们不妨用一个生活的例子来当作权利要求的撰写练习。假如我们要写一个独生子女的家庭，可以这样写：

“1、一个独生子女家庭，由男人、女人和小孩组成，其特征在于，所述男人与女人为夫妻，所述小孩为该夫妻的子女。”

当我们读到这个权利要求后，我们看到，其要求保护的主题是“家庭”，进一步看，“由男人、女人和小孩组成”就是“点名”，表示该家庭有三人组成，“组成”这两个字很重要，说明其采用专利法理论上的“封闭式”写法，如果多于三人，难以还保持其独生子女家庭的说法；其特征在乎的后面，则说明了“连接关系”，即三个人的相互关系。通过“点名+连接”，完整、清楚地界定了这个家庭是“独生子女家庭”。如果后面的连接关系采用其他方式限定，我们可能得不出其属于“独生子女家庭”。可见，“点名+连接”这个道理是行得通的。我们还可以继续检验“点名+连接”是否适用于从属权利要求：

“2、如权利要求 1 所述的 家庭，其特征 在于，还包括一只作为宠物的小狗。”

既然是独生子女家庭，就应该是三口之家，所以权利要求 1 用的是“封闭式”写法，表明其不能再增加新的成员了。但增加一只小狗，是否就不属于独生子女家庭了呢？答案是否定的，其仍然属于独生子女家庭。但小狗的出现，仅仅完成了“点名”，其身份是什么？小狗与这家子肯定没有血缘关系，如何“连接”？当然也出现过有的家庭将小狗视为其子女，但这在世界任何国家的法律上都没有依据，所以“作为宠物”，就是界定了“连

接关系”。从权利要求 2 的属性看，不因为该家庭出现了小狗，就改变了该家庭为“独生子女家庭”的性质，国家规定的“独生子女费”等待遇仍然合法享有。因此，权利要求 2 的写法，仍满足了“点名+连接”原理。

无论是电学还是机械领域，运用“点名+连接”原理，可以解决基本的权利要求撰写，这样一来，权利要求的撰写就变得可以简单易学了。所以谓之“不难”。但在实务中，能真正体会到“点名+连接”之精髓的人，似乎不多。容下面细细道来。

首先，要理解“点名+连接”的性质或作用，“点名”，是指将构成请求保护之技术方案中的主要技术特征找出来；这其中分为两层意思，其一是先找出发明人提供的技术交底书中的“基本技术特征”，其二是从“基本技术特征”中区分出哪些是独立权利要求所必需的“必要技术特征”；所谓“连接”，是要说明这些技术特征之间的关系。因此，“点名”要适当，要根据发明所要解决的技术问题来确定技术特征来“点名”。

尽管上面论述了为什么撰写并不难，但在实务中，真正理解“点名+连接”原理，还需要努力的，下面的例子是笔者从授权的专利文件中摘出的权利要求，以此为例，我们运用“点名+连接”原理来分析一番，看看授权后的权利要求如果要不符合“点名+连接”原理，后果有多严重。

“1、一种撒状物料摊铺装置，包括支撑轮、带有连接装置的机架、摊铺板，其特征在于机架的尾部有一连接装置，机架前部设有支撑轮，机架中部为无底开口状，机架中间下部两侧呈无底开口状，机架后部的前方装有摊铺板，摊铺板与机架后部间有一用来调节摊铺板上下移动的液压调节装置；摊铺板为 V 型摊铺板，其与机架前部之间设一连接杠杆，此杠杆与 V 型摊铺板连成一整体，杠杆前端与机架间为活动连接，杠杆连同 V 型摊铺板一起可绕杠杆前端与机架间的活动连接转动并依靠该活动连接的调节装置调节杠杆前端高度。”

该权利要求界定的是一种修建公路所用的铺路机械，可将沥青之类的散状物料摊铺在路面，然后用压路机平整地压平。从撰写的角度看，权利要求的主题一定要用标准的技术术语。其中的“撒状物料”应为“散状物料”，该权利要求采用专利法实施细则第 22 条规定的 JEPSON 写法，用“其特征在于”划界，通常的做法是：将“点名”与“连接”严格分开，先“点名”，然后再介绍“连接”，其好处是撰写的思路清晰，便于识别。上述例子中，从“点名”上来看，其中的技术特征包括“支撑轮、带有连接装置的机架、摊铺板”，“其特征在于”之后，是“区别特征”，采取了一边通过继续“点名”一边介绍“连接”的方式，这种写法也是常见的。但接下来的问题就出现了：

其一，既然包括“支撑轮、带有连接装置的机架、摊铺板”，那么“其特征在于”之后，又出现了“机架的尾部有一连接装置”，前面说“机架带有连接装置”，后面说“有一连接装置”，这样就出现了两个“连接装置”，

由于此权利要求是由专业的代理人撰写的，如果后面的“连接装置”就是前面所说的“机架带有的连接装置”，则专业的代理人会采用“所述的连接装置”来表达，否则就是继续“点名”，即该机械的确有两个连接装置，并且，后一个连接装置出现在“其特征不在于”之后，表明是发明人的改进之处；这也符合发明创造的一般规律。不由得我们不相信。

其二，“其特征不在于”之后又出现了“支撑轮”、“摊铺板”。如果说，这是指前面出现的“支撑轮”、“摊铺板”，那么，其所界定的就是连接关系，因此，第二次出现的“技术特征”之前要用“所述”来限定，就可以避免误会，这也是专利撰写的基本要求。

以上两点问题，导致权利要求出现了“重复点名”。进一步往下看，又出现了“机架前部、机架中部、机架中间下部、机架后部的前方”等涉及具体位置的描述，但却不给出“机架”的具体形状或结构，没有基本的结构或形状，何来“前部、中部、中间下部、后部的前方”等方位呢？如果是圆形的机架，哪一个方面为“前”？又说“机架中部为无底开口状，机架中间下部两侧呈无底开口状”，那么“机架中部”与“机架中间下部两侧”又是什么关系？没有说清楚。

可见，在知道“点名+连接”原理的情况下，面临实际的案子，其难度又回到了小学生看图写作文的老套路上来了。从该案的说明书附图看，只有一组“支撑轮、带有连接装置的机架、摊铺板”，却重复地点名，读者不禁要问，其后果又能怎样呢？

由于本案是授权专利，可见权利要求的这样撰写方式，并没有被审查员所拒绝，姑且看成是一个个案的问题。但如果遇到专利诉讼呢？法院首先要解释权利要求，那么，是按照权利要求的内容来解释呢？还是根据说明书、附图的内容来“纠正”权利要求的内容呢？显然，应依法办事，以“权利要求的内容为准”。但对于从本领域技术人员的水平出发，就可以看出权利要求的撰写不当的情况下，是坚持“权利要求的内容为准”，还是灵活地对待，不同的法院对此的看法不尽相同，这还要看专利权人的运气是否好。不过，最高法院的观点倒是很鲜明的：“写入到权利要求的每一个特征都不能忽略”。如此一来，如果坚持“权利要求的内容为准”，本案中的权利要求由于重复点名，使得被控侵权物根本不可能落入其保护范围，也就是说，权利要求1“名存实亡”；如果变通地以说明书、附图的内容为准，则又回到了“中心限定”上，权利要求的作用被边缘化。专利代理人的价值就无从体现，仅仅是一种简单地“代书”，这样的“代书”还需要专利代理这样的专门行业吗？笔者对此一贯的观点是：专利保护的核心问题是权利要求，由于是通过授权程序，公众有理由信赖专利审查机关发布的权利要求所确定的保护范围，如果由于撰写的问题造成无法保护，只能是“文责自负”，权利要求书的“诞生”是专利局与申请人“讨价还价”的结果，根据“契约论”，属于专利局代表公众与申请人之间的契约，但对于公众来说，这份契约是一份“格式合同”，公众对此合同没有“讨价还价”的机会，故如果权利要求有多种解释的情况下，应以有利于公众的

解释为准。如果法院一味地迁就专利权人，有谁还会认真地研究专利撰写呢？从行业的发展眼光看，这样的行业还有前途吗？

当然我们不得不承认，笔者的观点目前不被大多数法院认同，所以，有些法院会自动地用说明书的内容纠正权利要求。但这样做是不符合专利法原理的。说明书的内容只能理解为实施例，或者是最佳实施例，不能把说明书的内容读入到权利要求中。

从上述的案例分析看，如果具备了一定技术背景，掌握了“点名+连接”原理，本着实事求是的态度，专利撰写并不难，甚至说，属于小学生看图写作文的范畴。但关键在于，如果就是写不好，小学的老师不会给高分，但我们的法院有时候会给出高分，这样一来，小学生就没有必要设置课程要求了，这也是我们目前行业所面临的问题。如果不能正确地贯彻专利法的原理，这类问题就会越来越难以解决。

**【侯燕霞 摘录】**

### 1.8 【专利】以商业成功判断专利创造性（发布时间:2021-7-9）

**裁判要旨：**当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出发，商业上的成功就会被纳入创造性判断的考量因素。当一项技术方案的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于其技术特征直接导致的，则一方面反映了该技术方案具有有益的效果，同时也说明了其是非显而易见的，该技术方案即具有创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如销售技术的改进或者广告宣传等，则不能作为判断创造性的依据。与相对客观的“三步法”而言，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准。当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时，应当审查：（1）发明或者实用新型的技术方案是否真正取得了商业上的成功；（2）该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术做出改进的技术特征，而非该技术特征以外的其他因素所导致的。

---

## 国家知识产权局专利复审委员会与胡颖申请再审案中华人民共和国最高人民法院行政判决书 （2012）行提字第8号

申请再审人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局专利复审委员会。  
住所地：北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

法定代表人：张茂于，该委员会副主任。

委托代理人：张华，该委员会审查员。

委托代理人：朱明雅，该委员会审查员。

被申请人（一审原告、二审上诉人）：胡颖，女，汉族，1962年10月24日出生，住吉林省长春市朝阳区永昌胡同33号。

委托代理人：罗轶，北京市天元律师事务所律师。

原审第三人：深圳市恩普电子技术有限公司。住所地：广东省深圳市南山区天安南油工业区7栋二楼B、C。

法定代表人：邱德利，该公司副总经理。

申请再审人国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）因与被申请人胡颖、原审第三人深圳市恩普电子技术有限公司（以下简称恩普公司）实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2009）高行终字第1441号行政判决，向本院申请再审。本院于2011年12月13日作出（2011）知行字第49号行政裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2012年2月15日公开开庭审理了本案。专利复审委员会的委托代理人张华、朱明雅，胡颖及其委托代理人罗轶到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

一审法院审理查明，本专利是名称为“女性计划生育手术B型超声监测仪”的第200420012332.3号实用新型专利，申请日为2004年8月11日，授权公告日为2005年8月17日，专利权人为胡颖。授权公告的权利要求为：

1. 一种女性计划生育手术B型超声监测仪，包括现有的B型超声仪(1)，其特征在于：该B型超声仪的探头(2)与阴道窥器(3)卡接。

2. 根据权利要求1所述的女性计划生育手术B型超声监测仪，其特征在于：还包括一个负压吸引器，该负压吸引器的电机(6)和泵(7)分别固定连接在主机(4)内部，该主机(4)的前表面内部活动连接负压吸引器的吸液瓶(5)，该负压吸引器的仪表(8)固定连接在主机(4)的表面上。

3. 根据权利要求1或2所述的女性计划生育手术B型超声监测仪，其特征在于：阴道窥器(3)的前页(31)外侧与B超探头(2)固定连接。

4. 根据权利要求1或2所述的女性计划生育手术B型超声监测仪，其特征在于：阴道窥器(3)的前页(31)内侧与B超探头(2)固定连接。

5. 根据权利要求1或2所述的女性计划生育手术B型超声监测仪，其特征在于：阴道窥器(3)的后页(32)内侧与B超探头(2)固定连接。

6. 根据权利要求1或2所述的女性计划生育手术B型超声监测仪，其特征在于：阴道窥器(3)的后页(32)外侧与B超探头(2)固定连接。

2008年5月16日，恩普公司针对本专利提出无效宣告请求。在专利复审委员会组织的口审中，恩普公司明确其无效宣告请求的理由和范围是：1. 本专利权利要求1—6所对应的说明书相关内容不清楚，不符合专利法第二十六条第三款的规定；2. 本专利权利要求1相对于附件2和附件4的结合或者附件3和附件4的结合不具备创造性，权利要求2—6相对于附件2、4、5的结合或者附件3、4、5的结合不具备创造性。

恩普公司提交的附件2、4和5如下：

附件2：US5251613A号美国专利文献及其部分段落的中文译文，授权公告日为1993年10月12日；附件4：公开号为CN1377245A的中国发明专利申请公开说明书，公开日为2002年10月30日；附件5：授权公告号为CN2317869Y的中国实用新型专利说明书，授权公告日为1999年5月12日。

2008年12月19日，专利复审委员会作出第12728号无效宣告请求审查决定（以下简称第12728号决定），认为：

1. 本专利符合专利法第二十六条第三款。
2. 关于本专利权利要求1的创造性问题。

附件2公开了一种安装有子宫颈视频窥镜V的阴道扩张器S，该扩张器包括一个下固定叶片10和一个上枢接叶片14，视频窥镜V包括一个安装于下固定叶片10的视频摄像单元32，视频摄像单元32包括摄像头、光学器件以及配光系统，该视频摄像单元32通过纵向导向件34固接于下固定叶片10。

通过对比可知，附件2中的阴道扩张器S相当于本专利权利要求1中的阴道窥器3，二者都是在手术时插入阴道并用于扩张阴道的器具，而附件2中视频摄像单元32与本专利权利要求1中的B型超声仪的探头2都是用于手术时探测体内情况的部件，但二者的探测原理不同，一个是光学探测元件，一个是超声探测元件，另外，附件2和本专利权利要求1中用于扩张阴道的器具与探测体内情况的部件之间的连接方式都是固定连接，只不过附件2中是通过一纵向导向件34连接，而本专利权利要求1中是卡接。因此，本专利权利要求1与附件2公开的技术方案区别在于：（1）探测元件类型不同；（2）固定连接的具体方式不同。

对于区别（1），光学探测元件和超声探测元件都是外科手术中用于观测体内情况的常用器具，二者在观测效果、成本、操作等方面各有优缺点，是本领域技术人员根据手术需要进行的常规选择，例如附件4中就公开将超声探测元件用于观测宫腔、宫颈和输卵管的方案，具体而言，附件4涉及一种妇科手术时用于指引和监控



子宫、宫颈和输卵管的手术作业装置，包括一个可置入患者阴道内的超声波发射器 12，一个用于夹持宫颈的宫颈夹持器 14，和一个用于使超声波发射器 12 与宫颈夹持器 14 互相联接的连接器 20。因此在附件 2 公开了阴道扩张器具与内窥器具相结合的方案基础上，本领域技术人员根据需要很容易将其中具体使用的光学内窥探测元件替换为例如附件 4 中所使用的超声内窥元件，这种替换没有给方案带来意想不到的技术效果，因此该区别不能给权利要求 1 的技术方案带来实质性特点和进步。

对于区别(2)，卡接是一种机械领域甚至日常生活中常见的部件固定连接方式，因此在附件 2 已经给出了将阴道扩张器具与内窥器具组合成为一体使用的启示之下，具体选用卡接的固定连接方式对本领域技术人员来说很容易想到和实现，上述区别也不能给权利要求 1 的技术方案带来实质性特点和进步。

综上，本专利权利要求 1 相对于附件 2 和 4 的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

### 3. 关于权利要求 2 的创造性。

附件 5 涉及一种特别使用于洗胃、吸痰机的负压吸引器，通过对比可知，附件 5 的负压吸引器中的电机、负压泵、负压贮液瓶和电器控制盘分别对应于权利要求 2 中负压吸引器的电机 6、泵 7、吸液瓶 5 和仪表 8，附件 5 的负压吸引器本身相当于权利要求 2 中的主机 4。

人工流产手术中通常要将负压吸引器与内窥探测装置组合使用，虽然附件 5 中披露的负压吸引器主要用在洗胃、吸痰等仪器中，其中也没有具体记载部件的连接关系和设置部位，但由于人工流产手术中使用的负压吸引器与附件 5 中披露的洗胃、吸痰机中的负压吸引器在工作原理、主要部件构成方面基本上相同，是一种常用的医疗器械，且其部件构成、安装部位和方式都是公知的，并非本专利相对于现有技术的改进之处，因此权利要求 2 的附加技术特征属于本领域技术人员的常规选择和公知常识，在附件 2、4、5 公开内容的基础上，将超声探头、阴道窥器和负压吸引器结合在一起构成的方案属于显而易见的组合，没有取得意想不到的技术效果，因此该权利要求 2 相对于附件 2、4、5 的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

### 4. 关于权利要求 3-6 的创造性。

权利要求 3-6 从属于权利要求 1 或 2，其附加技术特征分别限定了 B 超探头固定在阴道窥器上的具体位置，即分别在前页外侧、前页内侧、后页内侧和后页外侧。

将内窥装置固定在阴道窥器的不同部位上确实具有专利权人所述的技术效果，但医生针对患者个体的情况选择用于诊断或治疗的具体成像实施方案是本领域的惯

常和必要的做法，因此根据患者情况选择具体的固定部位的上述附加技术特征是本领域的常规技术手段，其效果并非意料之外的，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求 3-6 也不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

据此，专利复审委员会宣告本专利权全部无效。

一审法院认为，附件 2 中的阴道扩张器与本专利中的阴道窥器的结构基本相同，工作原理和作用相同，因此，附件 2 中的阴道扩张器与本专利中的阴道窥器没有本质区别。本专利权利要求 1 中的探测元件是 B 型超声仪探头，而附件 2 中的探测元件是视频摄像单元。附件 4 包括一个可置入患者阴道内的超声波发射器 12，因此，附件 4 给出了将其公开的超声波发射器 12 应用到附件 2 中的技术启示，在附件 2 和附件 4 的基础上，本领域的技术人员很容易想到将附件 2 中的视频摄像单元替换为附件 4 中的超声波发射器，这种替换不需花费创造性劳动。卡接是日常生活中常见的部件固定连接方式，属于本领域的公知常识。在附件 2 与附件 4 结合的基础上，本领域的技术人员容易想到使用卡接来实现超声波探测元件与阴道扩张器的固定连接，不需花费创造性劳动。据此，在附件 2 和附件 4 的基础上得到本专利权利要求 1 的技术方案是显而易见的，因此，本专利权利要求 1 不具备创造性。权利要求 2 是对权利要求 1 的进一步限定，附件 5 公开一种特别使用于洗胃、吸痰机的负压吸引器。由于女性计划生育手术中使用的负压吸引器与附件 5 中公开的洗胃、吸痰机中的负压吸引器在工作原理、主要部件构成方面基本上相同，其相应的连接关系和设置部位均属于本领域公知常识。在附件 2、4、5 公开内容的基础上，为了能在可视的情况下进行女性计划生育手术，将超声探头、阴道窥器和负压吸引器结合在一起构成的方案对于本领域的技术人员来说是显而易见的，因此，在其引用的权利要求 1 不具备创造性的情况下，权利要求 2 也不具备创造性。在权利要求 1、2 不具备创造性的情况下，权利要求 3-6 也不具备创造性。据此作出(2009)一中行初字第 911 号行政判决，维持第 12728 号决定，一审案件受理费 100 元，由胡颖负担。

胡颖不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。

为证明本专利已经取得商业上的成功，胡颖在二审审理期间提交了以下证据：

新证 1：中国人民解放军成都军区联勤部机关医院谭昌琴等 11 位专家提供的专家证言，证明新技术“经阴道超声介入性计划生育手术”解决了现有技术中如何提高人工流产手术的成功率，减少手术并发症的发生，以及如何解决妇产科医生在盲视下手术的问题。

新证 2：湖北省计生服务站医疗设备政府采购订货合同（2007）、（2008），

河南省人口与计划生育委员会医疗器械采购项目合同、黑龙江省政府采购合同，涉及购买数量不等的无锡贝尔森影像技术有限公司生产的 B 超监视妇产科手术仪。

新证 3：中华医学会电子音像出版社出具的证明及出版证书，证明该社联合贝尔森影像技术有限公司于 2008 年出版了“经阴道超声介入性计划生育手术”DVD 光盘，并向全国发行。

新证 4：国家知识产权局于 2005 年 12 月 31 日出具的检索报告，其上载明本专利权利要求 1-6 具备新颖性和创造性。

二审法院认为，本案的焦点问题在于附件 2 和 4 的组合是否能够破坏本专利权利要求 1 的创造性。在创造性判断过程中，应当考虑该实用新型专利的技术效果，从整体技术方案进行考虑，不能机械地将技术特征进行分割。如果该实用新型专利的技术效果直接导致其取得商业上的成功，则该实用新型专利具备创造性。

本案中，本专利要解决的是“对女性计划生育手术中的人工流产手术、放置节育器及取出节育器手术可在直视下进行”的技术问题，附件 2 是用于宫颈的检查及录影设备，所解决的技术问题是通过视频录影观察宫颈的病变从而进行诊断及后续治疗。附件 4 是用于监控子宫内的、宫颈的和输卵管的手术设备，所解决的技术问题是在手术中防止对宫颈造成损伤的情况下进行可视监控。附件 2 和附件 4 均不能用于人工流产手术以及放置、取出节育器的手术，也均没有给出将 B 型超声仪探头与扩张阴道的器具进行卡接进行女性计划生育手术的技术启示。本专利为实用新型专利，其创造性的要求低于发明专利。本专利将 B 型超声仪探头与阴道窥器通过卡接这种方式连接，操作简单、准确直观、节省空间，大大提高了计划生育手术的效率，减小了医生盲视状态下仅仅凭借经验操作导致失误的风险，产生了显著的效果。而且，在本专利申请日之前的现有技术均没有解决这一问题，本专利的提出，克服了现有技术中的缺点与不足，解决了长期以来女性计划生育手术中的人工流产手术、放置、取出节育器不能在直视下进行、容易发生意外的问题。

在本案二审审理期间，胡颖提交的新证 1、3 能够证明本专利以及依照本专利的技术方案生产的 B 超监视妇产科手术仪解决了现有技术中如何提高人工流产手术的成功率，减少手术并发症的发生，解决妇产科医生在盲视下手术的问题。新证 2、3 能够证明依照本专利的技术方案生产的 B 超监视妇产科手术仪已经在全国广为推广并通过政府采购占有一定的市场份额。上述证据可以证明本专利已经取得商业上的成功，而且这种成功是由于该实用新型专利的技术特征直接导致的。

综上，一审判决及第 12728 号决定中关于本专利权利要求 1 相对于附件 2 和 4

的组合不具备创造性的认定不妥，予以纠正。在权利要求 1 具备创造性的基础上，其从属权利要求 2-6 也具备创造性。据此判决：撤销一审判决和第 12728 号决定，判令专利复审委员会就本专利重新作出无效宣告请求审查决定。一、二审案件受理费各 100 元，由专利复审委员会负担。

专利复审委员会不服二审判决，向本院申请再审称，（一）二审判决关于“本专利解决的技术问题的认定”存在事实认定和法律适用错误：1. 被申请人在二审中提交的证人证言，并未结合任何本专利或者某产品的技术内容进行分析，也未说明其言及的产品与本专利有何种关系，且上述出具证言的人也并未出庭从技术层面接受任何质询。二审判决在此基础上直接认定本专利解决了长期以来未解决的技术问题存在事实认定错误。2. 专利法上创造性判断中解决的技术问题是指，在判断了涉案专利技术方案与现有技术的区别后，确定该区别所实际起的作用。二审判决脱离本专利与现有技术的区别，认定本专利解决了长期未解决的技术问题，属于对创造性判断的误解和明显适用错误。（二）二审判决关于本专利取得“商业上的成功”存在事实认定和法律适用错误：1. 二审判决仅以政府采购合同以及发行光盘而直接认定该产品取得商业上的成功，既没有考虑光盘出版行为属于“类似于单方的广告行为”这一性质，也没有考虑销售合同订立是否基于技术因素，因此在事实认定上存在错误。2. 在创造性判断中，“商业上的成功”系从对社会经济的刺激作用的角度对一项发明是否可获得相应垄断地位进行考量和评价，该判断方式应当是在使用三步法难以判断得出清晰结论甚至判断得出否定性结论时才发挥作用。适用这一判断方式应当遵循：（1）构成商业上成功的，必须是某个区别于现有技术的特征，而非现有技术中已有的技术方案；（2）商业上的成功，必须是由该区别特征，而不是由于销售策略、销售手段等因素导致的；（3）“商业上的成功”不仅要求某一技术方案所对应的产品能够被销售出去，而且要求由于涉案技术方案对现有技术的改进而使得其在商业上明显优于已有产品。二审判决未考察本专利与现有技术是否存在区别特征，也未考察新证据 3 中的购销合同本身是否是由区别特征带来的，而笼统认定“本专利取得了商业上的成功”；未考虑政府采购行为受制于多种因素，也未考虑医疗器械在我国进行销售的特殊性，直接将“政府采购”、“购销合同”认定为专利法的“商业上的成功”。以上认定属于适用法律错误。（三）二审判决关于“技术启示的认定”存在适用法律错误：专利法创造性判断中的“技术启示”是指在找出本专利与一项现有技术的区别特征之后，判断其他现有技术中是否披露了该特征或者公知常识中是否存在该特征，如果存在，则认为给出了“技术启示”。二

审判决没有将本专利与现有技术进行比较找出区别特征而直接认为现有技术“没有给出技术启示”，显然属于法律适用错误。据此请求撤销二审判决，维持第 12728 号决定。

胡颖提交意见认为，本专利具有创造性，二审判决认定事实清楚，适用法律正确。（一）关于本专利的创造性：1. 第 12728 号决定完全没有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，仅仅从技术方案这一方面判断创造性，没有将发明作为一个整体看待，违背了应整体判断创造性的审查原则。2. 附件 2 解决的技术问题是通过视频录影观察宫颈的病变从而进行诊断及后续治疗，该技术问题与本专利完全不同。附件 4 解决的是可视监控子宫内、宫颈和输卵管手术，防止在上述手术中对宫颈造成的损伤，该技术问题虽然与本专利相近，但结构方法不同。本专利利用机械领域最简单、最实用的方案，将阴道窥器与超声探头直接卡接，解决了医学领域人们一直渴望解决而没有解决的人工流产和放置、取出节育器等手术不能在可视下进行的技术问题。（二）关于商业上的成功：新证 2 采购合同表明，涉案专利产品在市场上具有一定的占有率。新证 1 表明，医学领域确实存在长期以来人们渴望解决而一直没有解决的医学难题，通过本专利产品确实解决了这个技术难题，并且其中购买并使用的确实是与本专利技术特征一致的产品。因此，涉案专利取得了商业上的成功，且该商业上的成功是由发明的技术特征直接导致的。

本院认为，本案争议的焦点在于：（一）权利要求 1 是否具备创造性；（二）本专利产品是否获得商业上的成功。

#### 权利要求 1 是否具备创造性

本实用新型专利权利要求 1 记载：“一种女性计划生育手术 B 型超声监测仪，包括现有的 B 型超声仪(1)，其特征在于：该 B 型超声仪的探头(2)与阴道窥器(3)卡接。”附件 2 公开了一种可用于检查宫颈及阴道癌变和其他异常的宫颈摄影机，其与本专利权利要求 1 的区别在于：（1）探测元件类型不同，权利要求 1 中为超声探测元件（B 超探头），附件 2 中为光学探测元件；（2）探测元件与阴道扩张器的连接方式不同，权利要求 1 中为卡接，附件 2 中是通过一纵向导向件 34 连接；（3）监测部位不同，权利要求 1 中用于监测子宫，附件 2 中用于监测宫颈及阴道。

B 超监测是妇科检查中最常用的检测方法，尤其是用于检测子宫内的状况。附件 4 中公开了一种用于子宫内、宫颈和输卵管手术作业的阴道内实时超声描记指引装置，其中通过超声探测元件的定位而实现对妇科手术作业的实时监控，避免仅仅靠医生的手感和经验进行外科手术的相关风险。所述手术作业包括但不限于，（i）

刮削和排空子宫内腔，……(xiv) 堕胎……(参见附件 4 说明书)。由此可见，附件 4 公开了上述区别特征 (1) 和 (3)。由于附件 2 和 4 均用于妇科部位的可视监测，当本领域技术人员要解决子宫内状况的可视监测时，有动机将附件 2 中的探测元件更换为更常用于子宫内监测的 B 超探头，而且，所述 B 超探头在附件 4 中所起的作用与其在本专利中所起的作用相同。因此，现有技术中给出了引入区别技术特征 (1) 和 (3) 的技术启示。

对于区别技术特征 (2)，本专利权利要求 1 的特征部分记载：“其特征在于：该 B 型超声仪的探头(2)与阴道窥器(3)卡接。”在说明书实施例 1 中对权利要求 1 所述的“卡接”作了具体描述：“阴道窥器(3)的前页(31)外侧开有槽，相应的在 B 超探头(2)上设有与该槽配合的凸出，将该探头(2)固定卡在该槽内”。庭审中，胡颖陈述通过简洁的卡接方式，使得本专利产品体积较小，在计划生育有限的手术空间内，能同时放置手术器械和探测元件，实现手术时对子宫状况的实时可视监测。附件 2 是对宫颈及阴道癌变和其他异常进行检查的设备，不需要在检查的同时放入手术器械，其探测元件与阴道扩张器通过一纵向导向件 34 连接；而附件 4 中没有阴道窥器，其超声探测元件与宫颈夹持器通过一个兼具定位功能的连接器连接。因此，附件 2 和附件 4 均没有公开本专利所述的 B 超探头与阴道窥器的卡接方式。第 12728 号决定对区别技术特征 (2) 的认定是：“卡接是一种机械领域甚至日常生活中常见的部件固定连接方式，因此在附件 2 已经给出了将阴道扩张器具与内窥器具组合成为一体使用的启示之下，具体选用卡接的固定连接方式对本领域技术人员来说很容易想到和实现的，上述区别也不能给权利要求 1 的技术方案带来实质性特点和进步。”由此可见，第 12728 号决定既未对“卡接”在机械领域的具体含义进行查明，也没有就“卡接”属于公知常识进行举证或者充分说理，更没有结合本专利所要解决的技术问题和产生的技术效果对“卡接”进行具体分析，在技术事实尚未查明的情况下即得出权利要求 1 不具有创造性的结论，难以令人信服。专利复审委员会应当对区别技术特征 (2) 所涉相关技术事实进一步查明，在技术事实认定清楚的基础上，再就无效宣告请求作出审查决定。

## (二) 本专利产品是否获得商业上的成功

对技术方案创造性的评价，一般会从对现有技术作出贡献的角度出发，采取相对客观的“三步法”判断方式，判断要求保护的技术方案是否对现有技术构成了实质上的“贡献”，从而决定是否对其授予专利权。当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出

发，商业上的成功就会被纳入创造性判断的考量因素。当一项技术方案的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于其技术特征直接导致的，则一方面反映了该技术方案具有有益的效果，同时也说明了其是非显而易见的，该技术方案即具有创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如销售技术的改进或者广告宣传等，则不能作为判断创造性的依据。因此，商业上的成功是当技术方案本身与现有技术的区别在构成可授予专利权的程度上有所欠缺时，如有证据能够证明该区别技术特征在市场上取得了成功，则从经济激励的层面对其予以肯定。商业成功是创造性判断的辅助性因素。与相对客观的“三步法”而言，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准。当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时，应当审查：（1）发明或者实用新型的技术方案是否真正取得了商业上的成功；（2）该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术做出改进的技术特征，而非该技术特征以外的其他因素所导致的。商业上的成功体现的是一项发明或者实用新型被社会认可的程度。理论上讲，成功与否应当由该发明或者实用新型所代表的技术或产品相比其他类似的技术或产品在同行业所占的市场份额来决定，单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功。一项发明或者实用新型获得商业上的成功所基于的直接原因应当是创造性判断的重点。导致商业上取得成功的，必须是发明或者实用新型的技术方案相比现有技术做出改进的技术特征，而非该技术特征之外的其他因素。因此，必须对导致商业成功的原因进行详细分析，从而排除技术特征之外的其他因素对取得商业成功的影响。

本案中，在无效程序中，专利权人没有主张本专利在商业上获得了成功，也没有提交关于本专利在商业上成功的证据。因此，专利复审委员会在对本专利进行创造性判断时，没有考虑商业成功的因素，并无不当。专利权人在二审阶段提交证据证明其专利产品获得了商业成功，新证据 1 是 11 所医院的医生提供的证言，其中记载这些医院采用“经阴道超声介入性计划生育手术”技术产生的效果。新证据 2 是湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会分别就 Belson-700A、Belson-700D、Belson-700C 产品与无锡贝尔森影像技术有限公司签定的政府采购合同。新证据 3 是中华医学会电子音像出版社出具的关于出版“经阴道超声介入性计划生育手术技术”DVD 光盘的证明。但是，上述证据中载明湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会采购了 116 台本专利产品，从产品的销售量来看，尚不足以证明本专利产品达到商业上成功标准。因此，二审判决基于新证据 2 和 3 得出“本专利已经取

得商业上的成功”，证据不足，本院不予支持。

综上所述，第 12728 号决定依据的相关事实证据不足，应予撤销，重新作出审查决定；一审判决错误地维持该决定，应当相应予以撤销；二审判决对本专利取得商业上的成功的事实认定不清，适用法律错误，应予撤销。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第一款第（二）项第 1 目、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十六条第一款、第七十八条的规定，判决如下：

一、撤销北京市高级人民法院（2011）高行终字第 1441 号行政判决和北京市第一中级人民法院（2009）一中行初字第 911 号行政判决；二、撤销国家知识产权局专利复审委员会第 12728 号无效宣告请求审查决定；三、国家知识产权局专利复审委员会就名称为“女性计划生育手术 B 型超声监测仪”的 200420012332.3 号实用新型专利重新作出无效宣告审查决定。

本案一、二审案件受理费各一百元，均由国家知识产权局专利复审委员会负担。本判决为终审判决。

## 【贺姿 摘录】

### 1.9 【专利】组合物发明创造性审查意见的应对技巧（发布时间:2021-7-9）

导读：组合物发明是一种常见的发明类型，有自身的一些特点。在答复组合物发明创造性审查意见时既要考虑一般发明创造性的答复思路，也要考虑组合物的特点，组合物发明通常采用组成（组分、含量）和结构、性能参数、和/或制备方法这三种方式来表征。本文对组合物用组成来表征的情形进行讨论。

组合物发明是一种常见的发明类型，有自身的一些特点。在答复组合物发明创造性审查意见时既要考虑一般发明创造性的答复思路，也要考虑组合物的特点。

#### 一、组合物发明概述

组合物发明的特点在于至少两种化学组分或进一步与其含量的组合，以实现特定的技术效果。其中，各组分之间可以是简单混合，也可以在特定条件下发生化学反应（即，反应性组分）。通常，各组分都是现有技术中已知的，然而技术特征（主要是组分，或者进一步结合含量或比例）、技术问题和技术效果之间的关联具有多样性和不确定性。

组合物发明通常采用组成（组分、含量）和结构、性能参数、和/或制备方法这三种方式来表征。由于性能参数往往不是技术手段，而是直接或间接反映要解决的技术问题，所以判断其是否有限定作用，需要确定使组合物满足所述性能参数的技术手段（即，组成和结



构)。同样地,判断制备方法是否具有限定作用,需要确定其对组合物的组成或者结构是否产生影响,所以本文仅讨论组合物用组成来表征的情形。

## 二、组合物发明的创造性

组合物发明包括两种或更多种组分,组分之间通常通过以下作用方式来体现其创造性。

### 1. 一种组分对另一组分的性能发挥具有促进作用

例 1,一种防污涂料组合物,其包含聚硅氧烷基粘结剂体系,2-7%干重的亲水改性聚硅氧烷,和抗微生物剂,其中所述亲水改性聚硅氧烷与抗微生物剂的重量比为 1:0.2-1:6。其中的技术构思在于采用亲水改性的聚硅氧烷来促进抗微生物剂发挥防污功效(以下有详细分析)。

### 2. 不同组分之间具有协同增效作用

例 2,一种抗皮肤过敏的组合包,其由 0.02-3%的 D-泛醇、0.01-1.5%的尿囊素和 0.2-5%的燕麦仁提取物的组合组成。在该发明中,D-泛醇、尿囊素和燕麦仁提取物组分在一定含量范围内具有协同增效作用,从而获得改进的抗过敏性。

### 3. 多种经选择的组分的组合

有些组合物发明,组分间的作用方式不清晰,只能归纳为各种经选择的组分的组合。

例 3,一种去污组合物,其包含:1-50wt%的单乙醇胺和 2-(2-氨基乙氧基)乙醇作为碱性源,1-80wt%的包括乙醇胺十二烷基苯磺酸盐的表面活性剂,和 1-90wt%的包括苯甲醇的溶剂体系,其中所述组合物含有少于 1wt%的碱土金属氢氧化物,和所述组合物的使用溶液中挥发性有机化合物不超过 4wt%。

在审查实践中,审查员常常针对组合物发明的创造性发出审查意见。审查意见中关于缺乏创造性的审查和判断思路是:以三步法为原则,在相同或相似的技术领域中,寻找与在审发明组合物包含最多相同或相似的组分的现有技术作为最接近的现有技术,且往往引用其中的一个具体的实例组合物(甚至可能是一个作为对比例的组合物)来与在审发明组合物进行比较;随后,对于区别特征(通常是组分),在其它的一个或多个其它的现有技术中寻找,然后将不同的现有技术进行结合;和通常还进一步指出对于组分的替代或者含量的选择是常规的,没有带来预料不到的技术效果。

## 三、对组合物发明创造性审查意见的应对技巧

虽然在审查实践中,审查员通常侧重比对组成来考查组合物发明的创造性,但是审查员通常首先会对申请事实进行如下认定:“申请记载的实验数据”→“所解决的技术问题”→“关键技术手段”。

其中,在审查员对组合物发明创造性的审查中,“申请记载的实验数据”非常重要,是认定“所解决的技术问题”的主要依据。“所解决的技术问题”是基于其对发明的理解、检索到的现有技术重新认定的发明实际解决的技术问题,而不是发明人声称的“要解决的技术问题”。“关键技术手段”是审查员认为的对所解决的技术问题起决定性作用的技术手段。

基于此，在答复组合物创造性审查意见时，应该先分别分析在审发明和现有技术的构思（即“所解决的技术问题”+“关键技术手段”），从而清楚说明在审发明与现有技术的区别，以及在审发明的技术方案相对于现有技术的非显而易见性；然后再以“申请记载的实验数据”来证明所述技术方案的技术效果。

### 1. 技术构思

在所解决的技术问题相同/相似的情况下，详细分析在审发明与现有技术的技术构思的异同，这需要仔细阅读说明书，必要时需要发明人提供技术支持。

以上述例 1 为例，其技术构思是用亲水改性的聚硅氧烷（简称亲水硅油）控制抗微生物剂从涂层中浸出，和辅助在涂层-水界面形成水合层帮助将抗微生物剂保留在涂层表面上，从而实现抗微生物剂的缓慢和可控制的释放，进而实现更长时间的防污性。即，该发明的技术构思是，采用亲水硅油来控制抗微生物剂发挥作用，其关键技术手段是控制亲水硅油的量为 2-7 干重%以及亲水硅油与抗微生物剂的重量比为 1:0.2-1:6。

审查员引用的对比文件 1 公开了一种防污涂料组合物，其包含（A）反应固化型硅橡胶（A），和（B）有机聚硅氧烷混合物，其是（B1）有机聚硅氧烷（B2）包含式 $\equiv\text{SiR}_3\text{OH}$ 表示的结构的有机聚硅氧烷的反应混合物，其技术构思是采用一种特定的有机聚硅氧烷混合物（B），实际上是一种稳定形式的亲水硅油。虽然审查员具体引用的对比文件 1 中实施例 5 公开的防污涂料组合物包含了例 1 中的聚硅氧烷基粘结剂体系和亲水改性硅油，和其说明书一般部分公开了还可任选包含抗微生物剂，但是对比文件 1 的技术构思与例 1 是完全不同的，其关键技术手段与例 1 也是完全不同的。

通过首先详细分析在审发明与现有技术的技术思路的不同，可以避免陷入单纯来比对照组成不同而得出缺乏创造性结论的误区。

### 2. 实验数据

在目前的审查意见中，证明组合物发明的创造性，实验数据是必不可少的。实验数据主要来源于以下两种途径。

**a. 从实施例中提取可对比的平行实验的数据。**若没有可对比的平行实验，试着从技术上陈述变化的其它因素是非主要影响因素，从而说明两组实验是可对比的。

**b. 补充实验，**其主要用于证明以下两个方面的问题：证明审查员引用的现有技术中的技术方案的技术效果不如在审发明的技术方案；和证明在审发明的技术方案具有技术效果，前提条件是，该技术效果应当是能够从申请文件记载的内容中得到的。

（2019）最高法知行终 33 号（2020.10.26）中给出了接受补充实验数据的条件：“原专利申请文件应当明确记载或者隐含公开了补充实验数据拟直接证明的待证事实。申请人不能通过补充实验数据弥补原专利申请文件的固有内在缺陷，意在强调补充实验数据通常应当通过证明原专利申请文件明确记载或者隐含公开的待证事实具备真实性，而对最终要证明的法律要件事实起到补充证明作用”。

在具体操作中需要特别注意的是，补充实验数据不能与申请文件中记载的实验数据矛盾，要仔细核实；且代理师最好参与或者帮助发明人设计实验组，保证是可比的平行实验和有针对性的实验。

### 3. 强调组合物发明的技术方案的整体性

由于组合物发明的特点在于通常已知的至少两种化学组分的组合，因此在答复组合物发明的创造性审查意见时，需强调指出，审查员应该考虑在审发明和引用的对比文件的技术方案的整体性，不能以各组分均为已知组分为理由，简单地认为现有技术存在技术启示，相反，应当考查使用多个组分作为一个整体解决相同技术问题在现有技术中是否存在技术启示。同时，不能仅局限于区别技术特征自身固有的性能，而应当将发明作为一个整体看待，考虑关键（区别）技术特征的引入对整个发明技术方案产生的影响，应重点围绕关键技术特征带来的技术效果（包括关键特征自身在发明中的作用，与其它特征间的关联、协同作用）进行陈述。这种整体性观点对于上述例 3 类型的组合物发明的创造性的争辩是尤为重要的。

此外，在组合物的审查实践中，审查员常常引用公知常识证据来证明某一区别组分的作用是现有技术已知的，从而本领域技术人员有动机将其引入在审发明。对于这种常见的审查意见，（2019）最高法知行终 127 号行政判决书给出了指引，其中指出“面对所要解决的技术问题，本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或一般的研究方向。仅仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性”。

同样地，通过强调整体性，可以避免陷入审查员单纯来比对组成不同而得出结论的误区，这对上述例 3 类型的组合物发明是尤其重要的。

【任宁摘录】

## 热点专题

【知识产权】权利要求的理解和创造性技术启示的判断

本系列案涉及专利号为 ZL201210253614.1、发明名称为“使用 DC 电源的分布式功率收集系统”（下称 614 号专利无效案）以及专利号为 ZL200780045351.2、发明名称为“利用直流电源的分布式功率收集系统”（下称 351 号专利无效案）的两个发明专利的无效宣告请求，无效宣告请求人均均为华为技术有限公司，专利权人均均为太阳能安吉科技有限公司。

### 权利要求的理解

如果权利要求的保护范围未能准确确定，那么创造性的评判将成为空中楼阁，经不起推敲和检验。因此，准确理解权利要求，进而准确确定权利要求的保护范围，是新颖性、创造性评判的基础。

在 614 号专利无效案中，在对权利要求 1 创造性进行审查的过程中，双方当事人首先对于权利要求 1 中“接收来自温度传感器的温度信号，所述温度传感器连接到所述控制器的输入端且适合于测量所述功率变换器中的或所述功率变换器的环境中的温度；以及基于所述温度信号来减小所述输入端子处的所述输入功率”的理解产生争议。专利权人认为，上述技术特征应理解为，在基于温度信号减小功率变换器的输入功率的前提下，根据实际情况使功率变换器的输入功率尽可能大；由此，基于温度信号的输入功率不再是太阳能电池板的最大功率点，而是视情况尽可能地保持输入功率最大化。而请求人对此持有不同意见，认为“最大化”和“尽可能大”是两个不同的概念，本专利的“最大化”功率是指太阳能电池板的最大功率点。本专利说明书既没有公开“尽可能大”的技术方案，也没有描述如何实现“尽可能大”的技术手段。因此，614 号专利无效案的争议焦点在于，如何理解权利要求 1 的上述争议技术特征从而准确确定权利要求 1 的保护范围。

合议组站位本领域技术人员，通过阅读权利要求书、说明书及其附图，在充分了解本专利技术方案的的基础上，依据本领域通常含义理解，必要时参考双方当事人的意见，对上述争议技术特征如何理解进行了详细审查。合议组经查认为，本专利说明书关于上述争议技术特征主要存在三处相关记载。根据说明书的三处相关记载，结合本专利的发明构思可知，涉及上述争议技术特征的技术方案为，使用温度传感器测量功率变换器中或者功率变换器的环境中的温度，根据测量的温度信号，调节功率变换器的输入功率，当温度信号处于正常范围时，直接将功率变换器输入端的最大化输入功率转换成输出功率；当温度信号异常时，基于温度信号，减小功率变换器的最大化输入功率，降低功率

变换器的温度，提高系统可靠性。由此可见，本专利主要关注基于温度信号调节功率变换器的最大化输入功率，因此上述争议技术特征应理解为，基于温度信号减小功率变换器输入端的最大化输入功率。本专利并未公开专利权人解读的“尽可能大”的技术方案，专利权人的上述解读延伸了争议技术特征限定的技术内容，引入了本专利从未公开的技术手段，这种不合理的延伸损害了公众的公示信赖利益，因而合议组不予接受。

综上，614号专利无效案的启示在于，在专利确权程序中，如果对权利要求某技术特征的理解存在争议，则首先需要准确理解这些技术特征，进而确定权利要求的保护范围，以避免因理解的差异造成对新颖性和创造性的误判。对权利要求的理解，应站在本领域技术人员，以专利公开的内容为基础，以本领域的通常含义来理解，在充分考虑双方当事人意见基础上作出准确认定。这样既可以厘清专利发明构思的应有之义，又可以保障公众的信赖利益。专利权人也应当在合理的范围内对争议技术特征进行解读，如果专利权人意图通过过度解读争议技术特征，以规避现有技术，或者引入专利文件从未公开的技术手段，则不仅不利于准确确定专利保护范围，而且还损害了公众的信赖利益，合议组将不予支持。

#### 创造性评价中对技术启示的判断

在351号专利无效案中，通过阅读本专利和证据1，我们可以梳理出本专利的技术发展路线，本专利背景技术中的传统太阳能发电系统包含单个MPPT模块，这种传统技术存在如下技术缺陷，即每个太阳能电池板无法工作在其最大功率点下，实现太阳能电池板的最大功率输出。为了最大化地提取来自太阳能电池板的输入功率，太阳能发电系统改进为包含多个MPPT模块，为每个太阳能电池板均提供一个MPPT模块。此时，将存在两种技术发展路径，路径一为将包含MPPT模块的多个功率变换器串联连接到逆变器，路径二为将包含MPPT模块的多个功率变换器并联连接到逆变器，这两种技术发展路径均为本专利背景技术所记载的现有技术。随着技术进一步的发展，为了防止逆变器输入电流增加，在逆变器中设置控制部分，用于将逆变器输入电压保持为预定值。沿路径一在功率变换器串联连接的基础上，结合逆变器输入电压保持为预定值，发展成为本专利的技术方案，沿路径二在功率变换器并联连接的基础上，结合逆变器输入电压保持为预定值，发展成为证据1的技术方案。

基于此，权利要求1与证据1相比，其主要区别在于每个变换器包括与其它变换器串联连接的输出终端，从而构成了一个串联串以及与串联串连接的能量供应器。基于上

述区别技术特征，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供低复杂度、可靠、灵活的控制方式，使其功率输出最优。而证据 3 公开了上述区别技术特征，并且证据 3 中的该特征也起到了与上述区别技术特征相同的作用。由此可见，351 号专利无效案的争议焦点是证据 3 是否给出将区别技术特征应用于证据 1 以解决本专利实际所要解决技术问题的技术启示。

关于是否存在技术启示，专利权人提出了两个意见。意见一为，权利要求 1 的技术特征“MPPT 模块的最大功率输出”与“逆变器输入电压保持在预定值”需整体考虑，不能割裂。对此，合议组经审查认为，应在把握专利发明构思的基础上，分析权利要求中各技术特征在能够解决的技术问题、采用的技术手段、实现的技术效果等方面是否相互依存，确定各技术特征间是否存在协同配合的关系，从而合理划分区别技术特征。在本案中，基于 MPPT 模块的工作原理，MPPT 模块的最大化功率输出是由太阳能电池板输出的电流和电压决定，而逆变器输入电压保持为预定值由功率变换器的输出电压决定，即便逆变器的输入电压未保持在预定值上，功率变换器仍然可以基于 MPPT 算法实现最大功率输出，反之亦然。因此，经过对权利要求 1 技术方案的整体考量，权利要求 1 的上述两个技术特征由于实现的技术手段、解决的技术问题以及产生的技术效果彼此相互独立，不存在协同配合关系，因此在划分区别技术特征时不必捆绑为一个区别技术特征。专利权人的意见二为，证据 1 的逆变器输入电压为固定值，而证据 3 中的逆变器输入电压不是固定值，因此证据 1 的控制方式与证据 3 的控制方式彼此背离，存在技术结合障碍。对此，合议组经审查认为，证据 3 公开了将串联的功率变换器连接在 360V 稳压直流总线，之后连接逆变器，并且功率变换器串联的输出电压必须相等。由此可知，证据 3 的逆变器的输入电压也为固定值。可见，证据 3 和证据 1 均能将逆变器的输入电压保持在预定值，证据 3 与证据 1 之间的控制方式相同，不存在技术结合的障碍。证据 3 公开的技术方案能够引发本领域技术人员对证据 1 产生改进的动机，在证据 1 与证据 3 之间能够架起技术结合的“桥梁”，即证据 3 给出了将区别技术特征应用于证据 1 中以解决本专利所要解决的技术问题的技术启示。

综上，本案例的启示在于，创造性判断“三步法”中最关键也是最易于带入主观因素的判断步骤在于第三步“判断要求保护的发明对所属技术领域的技术人员来说是否显而易见”，即判断其他现有技术是否给出了将区别特征应用到最接近现有技术以解决发明实际所要解决的技术问题的技术启示。为了最大程度地避免在创造性判断中带入主观因素或者引入后见之明，保证创造性判断结论的客观性，在判断第三步的技术启示时，要着重考虑其他现有技术与最接近现有技术之间是否能够架起技术结合的“桥梁”。对

于是否能够架起技术结合的“桥梁”，不仅要考虑其他现有技术公开的技术手段与区别技术特征是否实质上相同，其他现有技术公开的技术手段在其他现有技术的整体技术方案中所起的作用与区别技术特征在本专利中实际所要解决的技术问题是否客观上相同，由此是否引发本领域技术人员对最接近现有技术产生改进的动机，还要整体考量权利要求技术特征之间是否存在协调配合关系以及考虑其他现有技术与最接近现有技术之间是否存在技术上结合的障碍，最终实现对权利要求是否具备创造性的客观评判。

**【李晴 摘录】**