



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

第四百七十八期周报

2021.10.31-2021.11.06

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

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】未经许可擅自发布加盟宣传信息是否构成商标侵权？（2021-11）
- 1.2 【专利】民营企业最常见的 33 个法律风险防范指南
- 1.3 【专利】亿元专利费背后的初心与使命
- 1.4 【专利】《关于加强知识产权纠纷调解工作的意见》解读
- 1.5 【专利】全国首个知识产权保险中心落户大湾区
- 1.6 【专利】国家知识产权局引用域外文献作为对比文件时应否提交中文译文
- 1.7 【专利】从无效案例看专利撰写与专利权稳定的关系
- 1.8 【专利】浅谈涂料领域发明专利审查意见的答复

● 热点专题

- 【知识产权】高质量专利申请文件的撰写

每周资讯

1. 【商标】未经许可擅自发布加盟宣传信息是否构成商标侵权？（2021-11）

久久丫是知名度较高的休闲食品品牌，2018年10月6日，原告浙江顶誉食品有限公司（以下简称顶誉公司）受让取得了上海顶誉食品有限公司的第**11410489**号、第**9286074**号两个“久久丫”商标的所有权。

原告顶誉公司诉称，被告杭州品锋科技有限公司（以下简称品锋公司）未经顶誉公司授权许可，在其经营的 china.globrand.com 网站中擅自使用与顶誉公司“久久丫”商标近似的商标进行加盟宣传，使社会公众误认为该加盟信息是顶誉公司发布或者误认为顶誉公司与品锋公司存在特定联系，侵害了原告的注册商标专用权。故向拱墅法院提起诉讼，请求判令被告品锋公司立即停止侵权，赔偿经济损失及维权费用合计**20**万元。

被告品锋公司辩称，其系网络平台经营者，而非信息发布者，同时，其尽到了事前注意义务，提供了信息发布者的身份信息，也尽到了事后的删除义务，所以不应承担赔偿责任。并且，被告网站信息和原告实际信息相符，不构成虚假宣传。法院经审理认为，本案争议焦点有二，一是**被告是否构成侵害商标权**；二是如**被告构成侵害商标权，本案民事责任如何承担，损失金额如何计算**。

经法院释明法律关系，双方最终在法庭主持下就本案达成调解协议。

法官说法

注册商标是商标所有者的**无形财产**。近年来，一些加盟网站为提高浏览量、获取加盟费，未经商标所有者许可，擅自以商标所有者的名义发布加盟信息进行宣传，或者擅自使用与注册商标近似的商标，使社会公众误认为是商标所有者的官方加盟渠道，从而使商标所有者受到损失，也损害了商标所有者的声誉。在法律上，这种做法属于**在类似商品上使用了与注册商标相同的标识**，容易导致相关消费者对商品或服务的来源或者对网站与企业之间的关系产生混淆或误认。**加盟网站如非实际信息发布者，其作为网络平台经营者，未尽到合理的审查注意义务，仍应承担相应的侵权责任**。

【刘婷婷 摘录】

1.2【专利】民营企业最常见的 33 个法律风险防范指南（发布时间:2021-11-4）

民营企业常见法律风险提示

市场经济就是法治经济，包括民营企业在内的市场主体无时不在同法律打交道，诸如合同法、公司法、物权法、破产法、知识产权法、劳动合同法等均是企业常用的法律。为了依法保护企业产权、防范民营企业经营法律风险，帮助民营企业获得更加安全稳定的发展，绍兴市中级人民法院对长期以来审结的大量案件中所反映出的与民营企业经营管理有关的法律风险点进行了梳理。在此基础上，就如何更好地防范法律风险提出建议和提示，供参考。

一、与合同订立、履行、效力有关的风险点

1.合同主体的确定风险

合同的订立首先应当注意合同相对人的问题。实践中，有些民营企业或企业家对于公司与股东个人不做严格的区分，而如果忽略对合同相对人的预先确定，往往会引发债务责任主体的争议。因此，在签订合同时应当注意对方是以个人还是公司的名义订立合同，简单的说就是要看合同的抬头及落款用的是谁的名义。

2.合同文本的保存风险

经济形势变化导致部分企业不能正常履约，少数企业会利用双方之间合同手续上的欠缺逃避违约责任。完备的书面合同对于保证交易安全乃至维系与客户之间的长久关系十分重要。因此，民营企业在对外签订合同时，尽可能与客户签署一式多份的书面合同，保持多份合同内容的完全一致并妥善保存。

3.对企业员工的授权风险

民营企业业务人员对外签约时需要授权。民营企业在有关介绍信、授权委托书、合同等文件上尽可能明确详细地列举授权范围，授权不明时很可能会由民营企业对业务人员的超越职权的行为担责。业务完成后需尽快收回尚未使用的介绍信、授权委托书、合同等文件。业务人员离开企业后，在与其办理交接手续的同时，向该业务人员负责联系的重要客户发送书面通知，告知客户业务人员离职情况。

4.履行义务的证明风险

合同项下货物的交付应当由对方有权的人员签收，比如合同中约定的收货人，或者对方的仓库保管人员。有些签收人只是对方临时性的工作人员，没有劳动合同，也没有社保记录，要证明其为适当的收货人难度会比较大。如果对方指示货物交付第三人的，应当保留对方进行指示的证据。定期由对方确认货物交付的情况，可以避免许多纠纷。

同样，付款与交货一样，也应当注意向公司或有权接收的人员交付。在许多案件中，当事人不注意保留付款的凭证，在发生诉讼时可能对其不利。因此，不论何时，支付款项都应该取得相应的凭证，特别是直接支付现金或者不规范的金融票据支付，都应该取得收条等凭证。作为收款一方，则应当注意不要重复出具凭证。

5.方式期限不明确的履行风险

合同的履行一般都订有方式和期限，对此约定应当尽量清楚明确。有些合同对于履行方式或期限约定不够严谨，导致纠纷产生。因此，企业在签订合同时要对履行方式和期限作出明确约定，防止实际履行时发生不必要的争执。

6.标的物质量抗辩的采信风险

法院在买卖合同、承揽合同等纠纷处理中，企业之间经常发生质量问题的争议。司法实践中民营企业就质量问题提出的抗辩往往很难被最终采信。一方面，根据合同法及买卖合同司法解释的相关规定，质量异议应当在约定期间或合理期间提出，很多企业不及时提出质量异议，在货款或报酬诉讼中再行提出很可能已经超过期限，其异议不能成立。另一方面，即使未超过异议期间，很多时候鉴定程序也无法启动，最主要的原因在于检材不存在，或者无法确定。因此，双方确认并保存样品或者在发现质量问题时及时固定质量争议，对于今后质量纠纷的妥善解决有积极的意义。

7.合同效力的认定风险

合同行为的基本原则是当事人意思自治，当事人可以按照其真实意思订立和履行合同。但这也是有限制的，其中之一就是合同的内容不能违反法律法规的效力性强制规范，不能违反公序良俗。双方当事人虽然达成了合意，但如果合同内容违反效力性强制规范，或者违反公序良俗，那么合同无效，就难以达成企业的订约目的，从而导致资源浪费或产生经济损失。

附：相关典型案例

【案例 1】 陈某以某服饰公司名义与朱某订立了一份供货协议，由朱某向该公司供应针织布。朱某按约供货，陈某与某服饰公司均未支付货款。朱某起诉称，他是与陈某进行交易的，要求陈某承担违约责任。法院经审理认为，陈某作为公司职员，其以公司名义所从事的业务活动系职务行为，公司对此也出具证明予以认可，故应当由公司承担相应的责任。据此驳回了朱某的诉讼请求，由其另行主张权利。

【案例 2】 周某为王某加工袜子，双方对周某交付的加工物数量发生争议。周某称部分加工物系根据王某一方的指示交付给了某定型厂，但王某否认曾作此指示，周某也不能提供证据证明。法院经审理对该部分加工物数量不予认定。

【案例 3】 某公司与毛某存在大理石买卖业务，某日该公司以支票形式支付货款若干，同日毛某向该公司出具收条。在诉讼中，该公司主张收条和支票系两次付款，毛某主张收条中的款项就是支票项下款项。法院经审理认为，收条出具时间与支票交付日期一致，金额也完全相同，结合双方交易习惯，最终认定收条和支票指向同一笔款项。

【案例 4】 某纺织公司委托某印染公司加工布匹，双方对已支付的加工费金额发生争议。法院经审理认为，对有争议的两笔款项，案外人邵某虽承认收到款项，但缺乏有效证据证明邵某有权代表某印染公司收取款项，在缺乏其它有效证据证明的情况下，对该两笔款项不能

认定。

【案例 5】 某公司与杨某订立二手设备买卖合同，约定“每走一车设备，付一车设备款”。如果进行实际履行，那么到底应当何时进行交付将产生重大争议，因为双方实际上并没有约定明确的交付时间。鉴此，二审法院通过调解的方式解除双方合同关系，消除了隐患。

【案例 6】 甲纺织公司与乙纺织公司存在坯布买卖关系，甲公司抗辩认为，其中 5 匹坯布存在质量问题，要求鉴定。但法院经审理认为，启动鉴定程序首先应当确定检材，即确定问题坯布属于本次交易坯布的一部分。因为坯布属于种类物，现缺乏证据来认定问题坯布系乙纺织公司交付的坯布，所以对于其鉴定申请未予准许。

【案例 7】 某针织公司与某袜业公司存在袜子买卖业务，袜业公司拖欠针织公司货款，经协商双方达成协议，约定袜业公司支付一定货款后，其他互不追究。后袜业公司起诉要求针织公司开具相应的增值税发票。针织公司抗辩，双方协议已经明确，在针织公司减让货款后无需再开具增值税发票。法院经审理认为，缴纳税收系法定义务，具有强制性，不能以当事人意思予以排除。而增值税的征收与发票的开具、交付紧密相连。不开具、交付增值税发票的约定可能冲击我国正常的财经秩序，不宜认定其效力，判决针织公司开具并交付相应增值税发票。

二、与建设工程合同有关的风险点

8. 违法发包承包的风险

在建筑领域，部分施工企业与发包人在中标前就工程价款等实质性内容进行谈判，并签订标前合同，致中标合同和标前合同均因违反招标投标法的规定而无效。有的发包方不注重审核承包方资质，将工程发包给不具有相应承包资质或无资质的承包方，有的承包方将资质出借给无资质或资质不够的单位，将承接的工程违法转包、分包从中收取管理费，而这些均会导致合同无效。此外，部分合同缔约主体对合同条款确定的不够审慎，存在约定不明或约定前后矛盾导致争议发生。

9. 证据意识欠缺带来的风险

实际施工过程中，合同中约定的授权人员以外的施工人员、普通员工对工程量、工程款、施工材料、签证单等随意签字，导致当事人对其效力产生争议。施工过程中，不注重保存证据，如签证单、技术核定单等未经发包人签字；施工方对资料保管不善，导致遗失、遗漏等。还有的企业对于逾期竣工、逾期付款违约责任、工程质量违约责任等不够重视，导致拖延工期、拖延付款、工程质量低劣，引发违约风险。此外，根据法律规定，施工企业行使建设工程价款优先受偿权的期限为 6 个月，自应付工程价款之日起算。有的施工企业行使该项权利超出法定期限，导致优先受偿权丧失。

附：有关典型案例

【案例 8】 甲公司作为发包方，乙公司作为承包方于 2013 年 1 月 5 日签订《建设工程施工合同》一份，约定乙公司承揽施工甲公司的厂房工程，合同约定开工日期为 2013 年 1 月 31

日，竣工日期为 2014 年 1 月 30 日。2013 年 11 月 30 日工程停工，双方就已完工工程进行决算。2018 年 1 月 11 日，乙公司向法院起诉甲公司要求主张已完工工程款及优先受偿权。法院经审理认为，乙公司应在合同约定的竣工之日起 6 个月内即 2014 年 7 月 31 日前主张优先受偿权，其于 2018 年 1 月 11 日主张优先受偿权超出法定期限，故驳回了其要求就工程价款优先受偿权的诉请。

三、与民营企业治理有关的风险点

10.违反资本维持原则的风险

民营企业注册资本的真实与充足不仅有利于保护企业客户利益，更与企业及股东的切身利益密切相关。企业注册资本虚假、或者在经营过程中被抽逃，或者设置期限超长的注册资本认缴期限，都可能使企业股东丧失有限责任制度的保护而被卷入债权人提起的诉讼中。

11.隐名投资下的权利风险

一段时期内，受当时法律、政策的局限，或者出于自身经营策略等需要，股东资格名实不符的情况较多，应当及时通过变更登记或订立合同来厘清双方权利义务。隐名投资虽然不被法律完全禁止，但蕴藏较大法律风险，法律对隐名投资人的股东资格认定标准要求非常严格，建议企业和企业家尽量不要选择以隐名方式与他人共同设立公司。

12.拒绝股东行使知情权的败诉风险

中小股东了解公司经营情况有时候会受到公司实际控制人的限制，股东知情权诉讼是保障其权利的重要途径。只要股东没有不正当目的，公司或实际控制人不能拒绝其行使知情权。

附：有关典型案例

【案例 9】王某系某贸易公司的登记股东，持有该公司 24%的股权。宋某与王某签订的出资协议载明，王某所持该公司 24%的股权实为宋某所有。2012 年 6 月，王某未经宋某同意，将该股权转让给李某，并经公司其他股东同意，后办理了变更登记手续。宋某以其为该 24%股权的实际出资人为由，向法院起诉，主张王某与李某之间的股权转让合同无效。法院经审理，判决驳回了宋某的诉讼请求。

【案例 10】翁某要求查阅某公司的相关财务资料，该公司认为其与公司大股东兼法定代表人不和才要求查阅相关财务资料。法院经审理认为，股东之间存在矛盾并不属于股东行使知情权的不正当目的。公司以此主张翁某行使股东知情权存在不正当目的，理由不成立。

四、与劳动合同有关的风险点

13.不签订书面合同的风险

企业不与劳动者签订书面劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，劳动者可以请求企业支付双倍工资。当民营企业自用工之日起超过 1 年不与劳动者签订书面合同，则视为与职工订立

无固定期限劳动合同，劳动者可以随时辞职，且不承担违约责任。

14.未投保工伤保险的风险

有的企业未根据《工伤保险条例》的有关规定为职工投保工伤保险，而如果应当参加工伤保险而未参加工伤保险的企业职工发生工伤的，将由该企业按照规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用。

15.违法解除劳动合同的风险

企业与劳动者口头协商解除劳动合同后，未形成书面证据，当发生劳动争议，企业不能对合法解除劳动关系承担举证责任时，根据证据规则会被认定违法解除劳动关系，需支付违法解除劳动关系赔偿金。另外，劳动关系解除后，如作为用人单位的企业未在规定期限内将劳动者的名单、档案提交社会保险经办机构致使劳动者不能享有失业保险待遇的，则企业应当承担赔偿责任。

附：有关典型案例

【案例 11】 B 系 A 公司员工，A 没有为 B 缴纳工伤保险费。2016 年 3 月 30 日，B 在单位车间工作时，右手不慎被机器压伤，经诊断为右手挤压伤，后经当地人社局认定为工伤。2017 年 6 月 30 日，劳动能力鉴定委员会鉴定 B 伤残程度为八级。B 经仲裁后起诉 A 支付工伤保险待遇。法院经审理判决 A 公司支付 B 工伤保险待遇共计 137442.10 元。

五、与个人信息保护有关的风险点

16.个人信息泄露的风险

在信息化时代，个人信息不仅涉及个人隐私，而且是一种重要的经济资源，部分民营企业在经营过程中获取了大量客户的个人信息，但为了追求经济利益最大化忽略对消费者个人信息的保护，存在利用、出卖消费者个人信息的现象，或者是技术防范不到位，致使数据库里的消费者消息被窃取，而这些都有可能致导致承担民事赔偿责任，甚至触犯刑律。

附：有关典型案例

【案例 12】 2016 年 9 月 21 日，被告人张某在某信息公司工作期间，因有客户提出要购买公民个人信息，被告人张某在征得公司经理被告人潘某同意后，将被告人潘某发送给其的公民个人信息出售给该客户，该客户将人民币 2500 元汇入被告人潘某的账户中。经查，被告人潘某、张某共出售包含公民姓名、手机号码、邮箱、赌博网站账号及存提款记录等内容的公民个人信息 114577 条。法院据此以侵犯公民个人信息罪判处其有期徒刑二年，并处罚金三千，犯罪所得 2500 元予以没收。

六、与知识产权保护有关的风险点

17.技术服务合同订立和履行中的风险

技术服务合同的内容、范围和要求，系技术服务合同的核心条款，企业在签订技术服务合同时必须明确前述内容。另外，对技术服务合同履行的计划、进度、期限、地点和方式、验收标准、对获取的技术情报和资料的保密义务等也需尽量明确，否则容易导致合同一方当事人遭受损失。

18.不规范使用注册商标的风险

企业在注册商标后，应规范使用商标，否则，即使已经注册商标成功，因不规范使用，仍然存在侵权风险。

19.“搭便车”引发的侵权风险

部分企业攀附知名商品的知名度，使用与知名商品的名称或者注册商标相同或者近似的域名、标识等，构成侵权。

20.随意宣传引发的侵权风险

为方便起见，有的民营企业从图片网站或者其他网站中找到相应的图片用于自己的产品包装上或微信公众号等商业宣传活动中，被控著作权侵权，从而应承担相应的著作权侵权责任。

21.经营不规范引发的赔偿风险

部分企业在交易过程中，购进的商品侵犯他人知识产权，但由于其在交易时未能要求上游企业开具发票、收据等凭证，导致其合法来源抗辩不成立，最终承担赔偿责任的民事责任。

22.恶意提起知识产权侵权的风险

提起知识产权侵权诉讼，也需符合诚信原则。恶意注册商标，意图通过恶意诉讼来获取赔偿，造成相对人利益损失的，应当赔偿。

附：有关典型案例

【案例 13】 甲公司与乙公司就磨床软件系统的维护签订技术服务协议，除约定维修外，还有 1 年的免费维护义务，费用共 1 万元。但在 1 年期限内，乙公司拒绝维护，导致甲公司另行维护支出 7 万元，同时因机器不能正常使用，委托其他公司进行加工支出加工费用 2.4 万元，一审判决乙公司违约，全额支持上述费用，二审予以维持。该案因乙公司不按合同约定提供技术服务，导致赔偿数额远高于其最初收取的维护费用，也警醒企业严格按照合同履行义务，避免因违约遭受较大损失。

【案例 14】 被告在注册文字及拼音商标后，并没有按照注册商标证书上的商标标识来使用，而是直接使用文字，且与“铝型材”合并使用在铝合金贴膜上，被法院认定其构成商标侵权。

【案例 15】 某电器公司明知西门子公司在系电器行业内的知名企业，仍在其企业名称中使

用“西门子”字样，被法院认定其侵犯了西门子公司企业名称权，应承担赔偿损失的责任。

【案例 16】 甲公司将某产品的市场通用名称注册为商标，恶意对某乙提起知识产权诉讼，给某乙造成损失，最终法院认定甲公司构成恶意提起知识产权侵权诉讼，判决其承担侵权责任。

七、与涉外贸易有关的风险点

23.主体引发的特殊风险

涉外贸易中，因合同主体引发的风险与国内合同相比较，具有一定的特殊性，主要表现在以下几个方面：一是合同仅由外方个人签名。在国际商务实践中，外国企业并没有在合同上盖具企业印章的交易习惯，个人代表企业签名的情况非常普遍，签约人一般为企业的负责人或企业授权的员工等，但发生纠纷后，往往会出现企业声称没有授权情形，或者当事人自己签名后却声称其代表外国某企业，此时难以确定真实的交易主体是企业还是个人。二是企业在签订合同后，履行过程中，为了合同履行的便利或者其他目的，又签署其他合同，导致在纠纷解决中无法确定哪份合同系真实履行的合同。三是外商的资信或履约能力欠缺。一些国内企业争抢外贸订单，急于成交出口，疏于审查外商资信及履约能力，贸然订约，招致损失。

24.合同形式不完备的风险

实践中，不少企业尤其是中小微企业对于合同形式规范重视不够，风险意识不强。如不少企业在国际贸易中仅凭发货通知单、形式发票等就进行交易，未签订书面合同，一旦发生纠纷，难以证明双方贸易关系和权利义务内容。此外，外贸活动中，很多企业倾向于采用传真、电子邮件、即时聊天工具等方式签订合同，这种电子商务合同的方式也存在潜在风险，表现在电子数据难以保真，当事人身份难以识别，取证手续繁杂等方面。

25.外贸代理中的风险

在进口贸易中，委托人与受托人未签订书面外贸代理合同的情形下，受托人（外贸公司）拒绝交付提单、货物，委托人往往缺少书面证据主张权利。在出口贸易中，国内企业通过外贸公司出口货物，外贸公司在收到外商货款后，以种种理由拖延付款，国内企业面临收款风险。建议通过审慎选择交易对象、签订含义清晰的合同明确权利义务、及时固定合同履行事实等多种方式避免或减少此类风险。

附：有关典型案例

【案例 17】 某企业与谢某为国际货物买卖共签订 5 份合同，有的合同系谢某签名并未加盖公章，有的合同加盖谢某在香港设立的公司的印章，有的合同加盖谢某在孟加拉国设立的公司的印章，在一、二审庭审过程中，某公司主张合同的相对人为谢某，谢某却主张合同的相对人为其设立的香港公司。在存在多份合同，且合同签名、盖章的主体不一致的情形下，如何认定真实的交易主体，难度非常大，同时主体的确定也关乎着合同是否能够顺利履行，卖方顺利拿到货款。此案提醒企业在国际货款买卖合同之中，应谨慎选择合同主体，审查合同签订人的身份、授权等，避免因主体不明造成损失。

八、与动产质押有关的风险点

26.不签订书面质押合同的风险

根据法律规定，设立动产质权，当事人应当采取书面形式订立质权合同。被担保债权的种类和数额，债务人履行债务的期限，质押财产的名称、数量、质量、状况，担保的范围，质押财产交付的时间等内容，都应明确具体。

27.约定“流质”条款的风险

按照法律规定，质权人在债务履行期届满前，不得与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有，此类条款不受法律保护。企业要注意在条件成就时及时行使质权。

28.质押财产的保管风险

按照法律规定，质权人负有妥善保管质押财产的义务；因保管不善致使质押财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。未经出质人同意，擅自使用、处分质押财产，给出质人造成损害的，要承担赔偿责任。

29.质押物价值不足的风险

质权人对质押物的价值要充分评估。质押物的价格往往不够稳定，一旦市场变化价格下跌，则可能产生担保缺口，债务人的偿债意愿也会下降，债权可能随之陷入风险之中。

附：有关典型案例

【案例 18】 甲公司因享有对乙公司 4000 万元的合法债权未受清偿，要求乙公司提供动产（玻璃）质押担保。乙公司仅开具给甲公司一份价值 4000 万元玻璃的提货单，既未签订书面的质押合同，也未明确具体的玻璃种类、数量等事项。后乙公司破产，甲公司主张质权时，乙公司管理人提出异议，历次数次诉讼，最后在乙公司债权人会议授权下才调解成功，优先受偿债权金额远不足原设定的 4000 万元，甲公司受到了不小的损失。

【案例 19】 斯某向徐某借款 30 万元，双方签订借款合同一份，约定了借款利率、期限、违约责任等事项，特别约定如斯某到期不还，则将斯某所有的一辆本田雅阁轿车抵偿给徐某以偿还部分借款。后因斯某未如期归还借款，双方发生争议诉至法院。最后法院判定借款合同中约定的车辆流质条款无效。

九、企业家涉刑事法律风险点

根据相关研究，我国民营企业可能涉及的罪名达 70 余个。从我市近年刑事司法实践看，涉及罪名在 20 个左右，其中最为常见的依次为污染环境罪、诈骗类犯罪、非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪等。

30.污染环境罪

企业或者个人违反国家规定，排放、倾倒或者处置有毒有害物质，严重污染环境的，需定罪处刑。

31.集资诈骗罪

企业或者个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，需定罪处刑。

32.非法吸收公众存款罪

我国对吸收公众存款实行特许经营制度，未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务。

33.拒不支付劳动报酬罪

企业或者直接经营管理人员以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，需定罪处刑。尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，则可以减轻或者免除处罚。

附：有关典型案例

【案例 20】 甲公司是一家年产 4 万吨保险粉及 3800 吨亚硫酸钠的化工企业，乙公司主要经营印花、染色等项目，上述两公司实际控制人均为严某。在保险粉合成、过滤干燥过程中产生的精馏残液属于危险废物，需要经过特定工艺后送交指定机构负责处置，不得自行随意处置。但严某等人采用架设暗管、偷运至无处置废物资质的企业排放、直接倾倒等手段，先后排放废物数量 23000 余吨。最后，法院以污染环境罪，判处甲公司罚金 2000 万元，严某等人有期徒刑 4 年 6 个月至拘役 6 个月不等，并处相应罚金。

【案例 21】 某光电公司及其法定代表人倪某明知无还款能力，仍以生产经营需要资金为由，以支付 2 至 4 分的高额月息为诱饵，从被害人处骗得共计 1.4 亿余元，大部分用于归还高息借款、个人购置房产和高档汽车消费等。最后，法院以集资诈骗罪，判处某光电公司罚金 30 万元，判处倪某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金 10 万元。

【案例 22】 甲集团与乙公司系关联企业，法定代表人均系冯某。冯某在担任甲集团、乙公司董事长期间，因公司资金周转困难，其决定以高额利息为诱向社会不特定对象公开吸收资金，并要求公司有关人员具体落实。之后，累计共向 100 余户社会上众多不特定个人及单位公开吸收资金 47 亿余元，用于公司生产经营、银行转贷等事项，其中 10 亿余元款项至案发时尚未归还。法院以非法吸收公众存款罪，判处冯某和其他公司高管有期徒刑 8 年 6 个月至有期徒刑 3 年 3 个月不等的刑罚。

【案例 23】 商某和张某分别系某公司的法定代表人和股东，直接负责单位的经营管理。因经营等原因，某公司一共拖欠公司 64 名职工工资合计 68 万余元。商某和张某为逃避债务及

上述拖欠的职工工资，关停手机逃匿。2017年4月25日，人社保部门对某公司下发了《劳动保障监察限期改正指令书》，责令其限期支付职工工资，某公司到期仍未支付。法院以拒不支付劳动报酬罪，判处某公司罚金1万元，商某和张某有期徒刑1年2个月、10个月及罚金，并责令某公司支付前述拖欠的劳动报酬。

【胡鑫磊 摘录】

1.3【专利】亿元专利费背后的初心与使命（发布时间:2021-11-5）

日前，四川大学华西医院（下称华西医院）麻醉科主任刘进向华西医院捐款1亿元的消息备受各界关注。尤其值得注意的是，这笔巨资均是刘进参与研发的科研成果转化所得。“这笔资金用于我的生活属于一种浪费，我选择捐赠给住院医师规范化培训事业，这样更具社会意义，更能体现我的人生价值。”刘进向中国知识产权报表示，他的愿景是为我国培育出更多健康的“守门员”。

担使命，专利见真章

“过去的几十年里，国家越来越重视科研，鼓励医学领域自主研发，只有不断研发出更好更新的产品，才能为社会提供更好的服务。”作为我国知名临床麻醉学专家，刘进带领团队致力于麻药品种的自主研发。2020年至2021年，刘进带领科研团队自主研发的“超长效局麻药”“新型骨骼肌松弛药物”两件专利成功转让给宜昌人福药业有限公司，合同总金额达7.5亿元。

为什么这两款药物这么值钱？先来看看“超长效局麻药”的优势。刘进介绍，在手术中局部麻醉的方式简单易行，但缺点在于作用时间短，应用受到限制，为此，他带领团队针对局部麻药的缺点做了改善提升。“超长效局麻药”通过局部麻醉方式发挥作用，药效可达50小时以上，是现有麻药品种作用时间的2倍至5倍，超长的麻醉时间可以大幅降低患者的痛苦。同属于麻药品种的“新型骨骼肌松弛药物”则可以让肌肉“安静”下来，降低手术风险。在手术过程中，患者可能会因自发性动作或肌肉反射出现不该有的动作，使用该药物可以阻断神经冲动向骨骼肌传递，松弛肌肉，让手术安全进行。

守初心，反哺育新人

两款造福百姓的药物背后离不开刘进在自主研发道路上的深耕和华西医院的制度支持。《四川大学华西医院科技成果转移转化九条激励政策（试行）》（下称华西九条）规定，医院科技成果转移转化所获收益，按不同方式对完成和转化科技成果作出重要贡献的人员给予奖励。原创成果通过转让或许可取得的净收入，以及作价投资获得的股份或出资比例，医院提取80%至90%的比例用于奖励。

“在临床工作中，经验积累得越多，创新研发的想法就越多，但要把这些想法变成实实在在的新药离不开资金的支持。华西九条的出台极大地调动了医学研

究者的积极性。我们主要把科技成果转化的收入用作三方面：第一是当做自己的部分收入；第二是当有了新的研究方向，那么这笔钱便可用作启动资金；第三是聘用研究人员，开展更多的实验，研发更好的产品。”刘进用自己的经历举例，他将第一个科研成果转化后结余的资金用作第二个科研项目的启动资金，将成果转化后的收益不断用作新药开发的经费，规模就像滚雪球般越滚越大，就这样成功完成了7项科研项目的转移转化。

谈及如何让企业倾心于自主研发的成果，刘进介绍：“要拥有足够的科研实力，研发出的产品才能让人放心。拿‘超长效局麻药’为例，经过无数次的实验，我了解了药物的所有特点。为了让企业更加安心，在与企业签署转移转化合同的前一周，我们用自身做实验，确保药物的有效性方达成合作。我们的目标不是钱，而是带来好的产品，实现双赢。”

20多年的科研路上，刘进始终不忘初心。“最早我是做基础研究工作，后来做转化研究工作，现在我要将成果转化积累的资金反哺基础研究工作。”刘进表示，他将资金一部分用来为基础研究提供良好的科研氛围，修缮实验室、购买新的器材，另一部分用于激励住院医师、带教医师，提高住院医师的临床能力，帮助更多医学研究者在科研路上越走越远。

【孙琛杰 摘录】

1.4 【专利】《关于加强知识产权纠纷调解工作的意见》解读（发布时间：2021-11-1）

2021年10月22日，国家知识产权局、司法部联合印发《关于加强知识产权纠纷调解工作的意见》（以下简称《意见》），现就《意见》要点解读如下。

一、《意见》制定的背景及意义

2020年11月30日，习近平总书记在主持中央政治局第二十五次集体学习时强调“要综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理等多种手段，从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律、公民诚信等环节完善保护体系，加强协同配合，构建大保护工作格局。”当前，知识产权领域纠纷日益增多，知识产权民事案件数量逐年增长，司法审判、知识产权行政机关面临案多人少，知识产权纠纷需要更多化解渠道。调解作为完善纠纷多元化解机制的重要内容，为促进维护社会和谐稳定发挥重要作用。国家知识产权局会同相关部门在推进知识产权纠纷调解工作方面积极探索，奠定了工作基础，并取得了一定成效。2021年1-6月，全国知识产权系统共培育知识产权纠纷调解组织332家，受理案件24384件。国家知识产权局与最高人民法院建立知识产权纠纷在线诉调对接机制，已推动27个省（区、

市)共 211 家知识产权纠纷调解组织入驻人民法院调解平台,在线受理调解案件 1.3 万余件。为进一步深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,认真落实党中央、国务院关于全面加强知识产权保护的决策部署,国家知识产权局、司法部立足职责要求,在充分调研和吸收有关部门意见的基础上,共同研究制定了《意见》。

二、《意见》的主要内容

《意见》包括三大部分共 13 条措施,在充分借鉴已有经验的基础上,进一步明确了主要目标以及如何统筹推进知识产权纠纷调解工作。

一是明确知识产权纠纷调解工作的主要目标。在充分考虑各地区实际需求、重点区域建设以及行业领域发展的前提下,到 2025 年,知识产权纠纷调解工作基本覆盖知识产权纠纷易发多发的重点区域和行业领域,建立组织健全、制度完善、规范高效的知识产权纠纷调解工作体系,形成人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解优势互补、有机衔接、协调联动的大调解工作格局。

二是统筹推进知识产权纠纷调解工作。根据知识产权纠纷化解需要,因地制宜推进知识产权纠纷人民调解组织建设。知识产权管理部门要积极履行行政调解职能,按照《专利纠纷行政调解办案指南》等规定,严格依法依规开展行政调解。发挥各类知识产权专业机构作用,积极创新知识产权纠纷调解组织形式和工作模式,推进知识产权纠纷行业性、专业性调解。坚持从实际出发、以需求为导向加强重点区域、领域知识产权纠纷调解工作。

三是强化知识产权纠纷调解工作体系建设。加强知识产权纠纷调解员队伍建设,建立专兼结合、优势互补、结构合理的知识产权纠纷调解员队伍。建立完善纠纷排查、受理、调解、履行、回访、分析研判和重大疑难复杂矛盾纠纷集中讨论、专家咨询、情况报告等工作制度,建立完善岗位责任、学习、例会、培训、考评、奖惩等管理制度。采取联合调解、协助调解、委托移交调解等方式,建立知识产权纠纷人民调解、行政调解、行业性专业性调解、司法调解衔接联动工作机制。

三、《意见》的推进实施

《意见》对加强知识产权纠纷调解工作组织领导提出具体要求。知识产权管理部门、司法行政机关要将知识产权纠纷调解工作纳入重要议事日程,加强信息沟通、协调配合,及时研究解决工作中遇到的困难和问题。要主动协调有关部门,争取将知识产权纠纷调解工作纳入相关考核指标,通过开展联合督导检查等方式,推动各项工作落地落实。

知识产权管理部门、司法行政机关要积极争取党委、政府及财政部门的重视支持,将知识产权纠纷调解工作相关经费纳入财政预算统筹考虑,推动把知识产权纠纷调解工作纳入政府购买服务指导性目录,加大政府购买服务力度。知识产权纠纷调解组织设立单位要为知识产权纠纷调解组织提供场所、办公条件和必要的工作经费。

知识产权管理部门、司法行政机关要充分运用传统媒体和网络、微信、微博等新媒体加大宣传力度。要将表现突出的知识产权纠纷调解组织和调解员纳入本系统本部门表彰奖励范围。

《意见》的印发有助于发挥调解在化解知识产权领域矛盾纠纷中的“分流阀”作用，进一步优化营商环境，激发全社会创新活力。下一步，国家知识产权局将与司法部共同推进《意见》的落实，统筹推进知识产权纠纷调解工作，积极构建知识产权大保护工作格局。

【吴青青 摘录】

1.5 【专利】全国首个知识产权保险中心落户大湾区（发布时间:2021-11-5）

在 2019 年涉美专利诉讼的中国企业中，广东企业占比高达 55.7%。南都拍客 靳东方 摄

2018 年，中国企业涉美新立案和结案的知识产权诉讼案件 449 起；2019 年，相关案件数量上升至 797 起，其中新立案 469 起，结案 492 起。值得注意的是，在 2019 年涉美专利诉讼的中国企业中，广东企业占比高达 55.7%。

随着中国企业日益走向海外谋求发展，中国企业在境外受到有针对性的知识产权诉讼日益增多，如何有效、合理地运用国际规则防范知识产权纠纷，保护中国企业知识产权成为不少企业逐渐面临的难题。

近日，全国首个知识产权保险中心在黄埔区 广州开发区正式揭牌成立，成为搭建海外知识产权保护机制的坚实一步。这意味着大湾区知识产权服务体系正式加入“保险”这一风险转移手段。

知识产权诉讼现状 中国企业正面临被动的局面

事实上，并非所有知识产权诉讼都是正常的法律行为，其中有不少知识产权“流氓公司”假借维护知识产权的名义对正常贸易的企业进行骚扰，而这一比例亦有上升趋势。

中国企业在面对日益频繁的知识产权诉讼和争端时，仍处于被动局面。

北京大学粤港澳大湾区知识产权发展研究院教授张宇枢向南都记者表示，中国企业目前存在着海外知识产权布局缺失、积极应诉较少、应对海外知识产权纠纷缺乏经验等现状。

“在发生海外知识产权纠纷时，约 60% 中国企业选择不应诉。”张宇枢表示，企业海外市场占有率及产品重要性、知识产权诉讼成本、企业自身知识产权情况成为中国企业较少积极应诉的三大主要因素。

“在巴西的一宗诉讼案中，我们公司花费了约 3000 万元。”京信通信知识产权总监汪玮玮向南都记者透露，知识产权的成功维权往往需要长达数年甚至是数十年的时间。

而另一方面，中国企业面临的知识产权纠纷数量呈现上升趋势。

2018年，中国企业涉美新立案和结案的知识产权诉讼案件449起；2019年，相关案件数量上升至797起，其中新立案469起，结案492起。

值得注意的是，在2019年涉美专利诉讼的中国企业中，广东企业占比高达55.7%。

“从高新产业到传统制造业，广东省各类产业齐全且实力雄厚，是我国的出口大省。”张宇枢表示，不仅是广东省，我国东南沿海各省出口贸易发达，也是遭受别国知识产权纠纷案件的主要地区。

如何有效、合理地运用国际规则防范知识产权纠纷，保护中国企业知识产权成为不得不解决的难题。

广州开发区 全国知识产权保护资源最齐备的区域

近日，全国首个知识产权保险中心——中国人保粤港澳大湾区知识产权保险中心在黄埔区广州开发区正式揭牌成立。

广州开发区管委会副主任刘石表示，全国首个知识产权保险中心在广州开发区正式落地，这是开发区搭建海外知识产权保护机制的坚实一步，更是建设海外知识产权保护体系的重要一步。

广州市市场监督管理局副局长蓝伟宁表示，黄埔区广州开发区作为广州市知识产权保护的“排头兵”，期待以全国首个知识产权保险中心落地为契机，持续发力，深入开展海外维权工作，完善知识产权海外维权机制，构筑高效协同的知识产权保护体系。

近年来，广州开发区发扬敢闯敢试、敢为人先的改革精神，深入探索知识产权运用和保护综合改革试验，推进立体式知识产权保护体系建设，构建严保护、大保护、快保护、同保护发展新格局。

2020年5月，黄埔区广州开发区落地全国首单知识产权海外侵权责任险，并最终入选“2020年度广东省知识产权十大事件”。

2021年4月，内地首张千万保额知识产权海外侵权责任险保单落地广州开发区。截至目前，已有17家次企业投保该险种，总保额达4725万元。

同时，黄埔区广州开发区引进国家知识产权局审协广东中心、中国(广东)知识产权保护中心、中国版权保护中心华南登记大厅、广州知识产权法院、广州知识产权仲裁院、粤港澳大湾区知识产权调解中心等一批高层次知识产权保护机构，构建起司法审判、行政执法、仲裁调解、快速维权、海外保护、行业自律等有机结合的知识产权大保护大协同机制，成为全国知识产权保护资源最齐备的区域。

知识产权保险中心揭牌落地意味着大湾区知识产权服务体系正式加入“保险”这一风险转移

手段。

据悉，该中心未来将加强知识产权保险需求研究，扩大知识产权海外险种宣传与推广，搭建知识产权理论研究及实操经验专家库，构建起知识产权全流程服务体系，护航“出海”企业做大做强。

政策 险企销售海外侵权责任险，每单获 6%政府补贴

值得注意的是，由于知识产权海外侵权责任保险是一种创新型新险种，保险公司基于过往无承保数据、无定价基础、风控成本较高等原因，对承接海外侵权保险业务意愿不强。

不过，对于企业而言，则大大减少了被诉讼的风险。“经过测算，我们投保的知识产权海外侵权责任险可为公司节约 70%以上的诉讼成本。”汪玮玮表示。

“区政府除了为投保知识产权海外侵权责任险的企业给予 60%的保费补助以外，开发区即将出台新政策进一步支持该险种的发展。”广州开发区知识产权局副局长陈光辉透露，对于注册地、财税关系、统计关系等符合开发区资助条件的保险公司，卖出的每张知识产权海外侵权责任险保单将给予 6%的政府补贴，上限 3000 万元。

广东省市场监督管理局一级巡视员何俊峰透露，广东省保险机构累计通过知识产权保险制度，为 1370 多家企业提供了 10.25 亿风险保障。

【杨其其 摘录】

1.6【专利】国家知识产权局引用域外文献作为对比文件时应否提交中文译文(发布时间:2021-11-5)

【基本案情】

上诉人罗国沛与被上诉人国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案中，涉及申请号为 201410204092.5、名称为“枪炮后坐力和产生的前推力互为抵消为零的新技术”的发明专利申请（以下简称本申请）。

国家知识产权局作出第 161034 号复审请求审查决定（以下简称被诉决定），维持了有关驳回决定。

罗国沛认为，国家知识产权局未出示任何关于对比文件 1 即英国专利 GB572704A 的有翻译资质、单位盖章认可的中文翻译文本，将本专利申请的权利要求内容伪造为对比文件 1 的内容，进而认为本申请不具备创造性是错误的。

故向北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

一审法院判决驳回罗国沛的诉讼请求。罗国沛不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于 2020 年 11 月 7 日判决驳回上诉，维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，首先，在发明专利申请实质审查阶段，英国等域外国家的专利文献是需要审查员通过手检方式检索相关对比文件时需要关注的目标国家文献。

但相关法律、行政法规及规章包括专利审查指南，并未要求当审查员检索到外国专利文献，并认为其可以作为与申请较相关的对比文件后，需要将对比文件转递给有资质的第三方翻译机构进行翻译，并将翻译结果记载入检索报告中。

其次，在发明专利申请实质审查阶段，审查员在给申请人发出的审查意见通知书中引用对比文件时，可以视情况或附上对比文件的复制件，或复制与审查意见通知书正文相关的部分。

专利审查指南就对比文件的复制件的形式要素确有规定，但并不要求对于涉及外国文献的对比文件需要将其转递给有资质的第三方翻译机构进行翻译，并将翻译结果记载入审查意见通知书。

最后，国家知识产权局在判断申请人提交的专利申请文件所要求保护的技术方案是否具备创造性时，是将申请文件的权利要求书限定的技术方案与最接近的现有技术所公开的技术方案进行比较。

但这种比较并非按照字面记载内容进行机械式比对，而是要在充分分析专利申请的技术构思的基础上，按照相关技术特征在专利申请与最接近的现有技术中各自所起作用是否实质相同的比对基准，判断最接近的现有技术是否公开了专利申请的相关技术特征，进而准确界定所要求保护的专利申请的区别技术特征。

在专利授权阶段，无论是国家知识产权局对驳回决定进行复审审查，还是人民法院在对复审决定进行司法复核，核心关切均是作为最接近的现有技术的对比文件是否实质公开了发明申请的相关技术内容，而非对比文件是否系按照逐字逐句的方式进行完整翻译。

特别是，考虑到汉语表达博大精深，词汇选择多元丰富的特点，一词多义或多词一义的现象在汉语表达中所在多有，由此决定了当引用的最接近的现有技术是使用非汉语撰写的域外文献，本领域普通技术人员为了将相关外语文献内容转换为中文，以方便说明相关问题时，由于技术人员所掌握的外语水平、翻译技巧、个人中文表达习惯等因素，可能会出现不同的技术人员使用含义实质相同、仅是汉字表达不同的情形，这无可厚非。

罗国沛认为，国家知识产权局应当将对对比文件 1 交由有翻译资质的翻译机构进行翻译，该项主张的实质是其不认可国家知识产权局对对比文件 1 所公开内容的翻译解读。

罗国沛关于国家知识产权局在专利授权审查过程中应将作为对比文件的外文文献交由有翻译资质的翻译机构进行翻译的观点，于法无据。

【侯燕霞 摘录】

1.7【专利】从无效案例看专利撰写与专利权稳定的关系（发布时间：2021-11-4）

《中华人民共和国专利法》第四十五条规定：“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。”因此，对于专利权人来说，专利申请被授予专利权以后并非高枕无忧，在现实中，被控侵权人往往以原告的专利权应当被宣告无效作为抗辩理由对抗专利权人的侵权指控，国家知识产权局专利复审委员会受理的无效宣告请求中有相当比例是侵权诉讼的被告提出的。而专利申请文件的撰写缺陷，尤其是权利要求书中的重大缺陷，往往是导致专利权被无效的原因。本文通过一个无效宣告请求案件来分析涉案专利权被无效的原因，并依此来介绍其专利申请文件撰写中存在的缺陷，以及这一案件带来的借鉴意义。

一、案例简介

“赖氨酸的生产方法”专利申请为日本味之素株式会社于 1994 年通过 PCT 申请进入中国国家阶段的专利申请，该申请于 2002 年获得授权，专利号为 ZL94194707.6，其涉及通过微生物发酵来获得氨基酸的方法。长春大合生物技术开发有限公司于 2008 年针对该专利向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告上述专利全部权利要求 1 ~ 7 无效，理由之一为：权利要求 1 ~ 7 得不到说明书的支持，不符合我国专利法第二十六条第四款的规定。

经过审查，专利复审委员会作出决定，认为其权利要求概括了过宽的范围，得不到说明书的支持，因此宣告涉案专利权全部无效。法院经过一审、二审和再审，均维持了专利复审委员会的审查决定。

专利权人味之素株式会社为国际食品制造行业的巨头，其自 2006 年起先后在美国、德国和我国多次起诉长春大合生物技术开发有限公司侵犯其专利权，为我国相关企业的发展之路设置重重障碍。长春大合生物技术开发有限公司奋力反击，成功无效了涉案专利。

二、案例中的技术方案解读

上述案例中，授权权利要求书包含 7 项权利要求，其中权利要求 1 为独立权利要求，权利要求 2 ~ 7 为从属权利要求。在权利要求书中，独立权利要求从整体上反映发明或者实用新型的技术方案。在一件专利的权利要求书中，独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。因此，我们先从独立权利要求 1 开始解读。涉案专利授权权利要求 1 如下：

1. 使用微生物生产目的物质的方法，包括步骤：在培养基中培养微生物以在所述培养基中产生及蓄积目的物质，以及从所述培养基收集目的物质，其中所述目的物质是其生物合成需要还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸，以及其中所述微生物的还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高。

从上述记载可以看出，涉案专利请求保护的是一种方法。对于一种方法而言，其通常包括原料物质、工艺步骤、工艺条件以及目标产物（即产品）。

对于上述专利而言，其采用的原料物质即“培养基”和“微生物”，目标产物即“目的物质”，工艺步骤为“在培养基中培养微生物以在所述培养基中产生及蓄积目的物质，以及从所述培养基收集目的物质”。权利要求 1 分别采用“其中所述目的物质是其生物合成需要还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸”和“其中所述微生物的还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”对目标产物和微生物的特性、功能进行了限定。由于目标产物、原料采用了“目的物质”、“微生物”这种极其宽泛的定义，而权利要求 1 仅采用特性、功能对其进行限定，并且对于工艺步骤的记载也极其简单，权利要求 1 要求保护的范围是非常宽泛的。

在无效宣告请求审理的过程中，专利权人对权利要求 1 进行了修改，将原权利要求 2、4、5 的附加技术特征并入权利要求 1 中，限定了“目的物质为 L-氨基酸，所述微生物属于埃希氏杆菌属或棒状杆菌”。通过修改，权利要求 1 中的产物变成了 L-氨基酸，同时微生物也限定到了具体种属的微生物，但众所周知，氨基酸的种类非常多，而 L-氨基酸仅仅是限定了氨基酸的构型为 L 型，其仍然包括大量的结构、性质、用途差异巨大的氨基酸，而埃希氏杆菌属或棒状杆菌也包含了众多的生物特性差异较大的菌种，因此，修改后的权利要求的保护范围仍然很宽泛。

而最终专利复审委员会也是认为权利要求 1 ~ 4 对“微生物”概括了过宽的范围，得不到说明书的支持，因此宣告涉案专利权全部无效。涉案专利的无效宣告决定书节选如下：

(1) 请求人可以对权利要求进行概括，获得与说明书公开的内容相适应的保护范围，但仅限于根据说明书充分公开的内容进行合理的概括。尽管权利要求 1 中限定了“使用微生物生产目的物质”以及“所述微生物的还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”，但这实际上是对微生物的功能（能生产目的物质）或者特性（生物合成途径需要 NADPH，且 NADPH 产率可以通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高）的限定。本专利说明书仅仅采用几个具体菌株进行了实验，本领域技术人员无法确定属于“埃希氏杆菌”以及“棒状杆菌”的任意菌株转化均可具有上述功能和特性。

(2) 尽管本专利说明书中列举了一些可以用于氨基酸生产的菌株实例（参见说明书第 7 页第 1 段），但是，首先，这些菌株均是采用现有技术中已知的技术手段进行氨基酸生产的载体，没有证据表明这些菌株均可以适用本发明的方法且可以达到提高其自身氨基酸产量的目的；其次，即便这些菌株均可以适用于本发明的方法，但本领域技术人员也无法由此概括至所有的埃希氏菌属以及棒状杆菌属的菌株的范围。

(3) 判断一项权利要求是否得到说明书支持的依据应当是所属技术领域的技术人员能否从说明书中公开的内容得到或者概括得出该权利要求所要求保护的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

因此，尽管专利权人认为本专利的发明点在于通过提高转氢酶活性的技术手段来提高微生物中目的物质的产率，但其中所限定的微生物是完成其发明必不可少的物质，也是构成权利要求 1 要求保护的技术方案的一个要素，其概括的范围同样也要得到说明书的支持。接下来我们从专利审查和保护的角度来解析上述涉案专利的撰写。

三、从专利审查和保护的角度看涉案专利的撰写

我国专利法第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。”

所谓“权利要求书应当以说明书为依据”，其基本含义是指每一项权利要求所要求保护的技术方案在说明书中应当有清楚充分的记载，使所属技术领域的技术人员能够从说明书公开的内容中得出或者概括出该技术方案。

由于权利要求书的作用是确定专利保护范围，而不是为公众提供为实施发明或者实用新型所需要的具体技术信息，申请人为了获得尽可能宽的保护范围，其撰写的权利要求，尤其是独立权利要求，一般都是对说明书记载的一个或者多个具体技术方案的概括，而不是照抄说明书中披露的具体实施方案。这样的概括是被允许的，但是应当适当。权利要求的保护范围不应当过宽，以至于与发明人所作技术贡献不相称。

如果权利要求的概括包括申请人推测的内容，而其效果又难以确定和评价，就应当认为这样的概括是不当的，没有得到说明书的支持。如果权利要求的概括使所属领域技术人员有理由怀疑采用上位概念或者并列概括所涵盖的一种或者多种下位概念或者选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，不能达到申请人预期的有益效果，也应当认为这样的概括是不能的，没有得到说明书的支持。

具体到涉案专利，该专利权利要求 1 请求保护一种使用微生物生产目的物质的方法，主要步骤包括在培养基中培养微生物以在所述培养基中产生及蓄积目的物质，以及从所述培养基收集目的物质，其中所述目的物质生物合成需要 NADPH，所述微生物的 NADPH 产率通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高。修改后的权利要求 1 进一步限定了“所述目的物质是 L- 氨基酸，所述微生物属于埃希氏杆菌属或者棒状杆菌”。

涉案专利说明书记载：实施例 1 采用可编码大肠杆菌转氢酶基因的 pMW::THY 质粒转化大肠杆菌菌株 JM109，分别测定转化前和转化后所述菌株的转氢酶活性，结果表明用上述质粒转化的大肠杆菌 JM109 菌株的转氢酶活性得到了提高，并将其命名为 AJ12929 菌株。此外，实施例 1 中还记载了采用 pHSG::THYB 转化的大肠杆菌 AJ12872 菌株以及采用 pSU::THY 转化的大肠杆菌 AJ12930 菌株。实施例 2~4 分别记载了采用可编码大肠杆菌转氢酶基因的质 pMW::THY、pHSG::THYB 和 pSU::THY 分别转化大肠杆菌 B-3996 菌株、乳糖发酵短杆菌 AJ3990 菌株和大肠杆菌 AJ12604 菌株，并用上述转化后的菌株生产 L- 苏氨酸、L- 赖氨酸以及 L- 苯丙氨酸实施方案，结果表明转化后的菌株生产所述氨基酸的产率较转化前有所改善。

也就是说，该专利实施例中仅记载了导入含转氢酶基因质粒的大肠杆菌菌株 AJ12929、AJ12872 和 AJ12930，同时仅验证了采用该专利的方法制备的大肠杆菌 B-3996 菌株、乳糖发酵短杆菌 AJ3990 菌株和大肠杆菌 AJ12604 菌株的生产氨基酸的能力，而权利要求 1 中将所述微生物概括至埃希氏杆菌属或者棒状杆菌。本领域技术人员已知，埃希氏杆菌属以及棒状杆菌均包括多种不同的菌种，每一菌种又有多种不同的菌株。不同菌种甚至相同菌种的不同菌株间均具有不同的特性，实施例 1 中使用的几种菌株是具有把“还原型烟酰胺腺苷二核苷酸磷酸产率通过提高所述微生物细胞中烟酰胺核苷酸转氢酶的活性而提高”功能的菌株，然而，正如该专利说明书背景技术所述，“该酶的生理活性几乎未知”（见说明书第 3 页第 7 行），虽然该专利利用转基因方式获得了具有上述功能的菌株，但并非只要属于埃希氏杆菌属以及棒状杆菌属的任何菌株在采用该专利的方法进行转化后均可以实现预期的技术效果。现有技术中也没有关于上述菌属的微生物都可以采用转基因方法获得上述功能的记载。

在说明书实施例中仅使用了特定具体菌株进行实验并验证其实验效果的情况下，本领域技术人员根据说明书的描述尚不能预见所有属于埃希氏杆菌属以及棒状杆菌属的菌株都可以通过提高所述微生物细胞中转氢酶的活性而提高其生产 L- 氨基酸的产量。因此，权利要求 1 的概括包含了申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。

当时的申请人在撰写过程中，为了获得足够宽的保护范围，将权利要求的保护范围写得非常宽，并且也没有从属权利要求对埃希氏杆菌属以及棒状杆菌进行进一步的限定，或者说没有从属权利要求限定到一个合理的保护范围以能够得到说明书的支持。而该案由于种种原因，在实审阶段，审查员也未能指出上述实质性的缺陷，导致其最终以如此宽泛的保护范围获得了授权。虽然对于专利权人来说，权利要求中的技术特征越上位，权利要求的保护范围越宽，但是，这样得到的权利是不稳定的，首先是在实质审查或者后续程序中，很有可能会因为权利要求概括的范围过大，将现有技术也概括了进去而导致没有新颖性或

者创造性；其次，也可能因为概括了过宽的范围，导致权利要求得不到说明书的支持。如果在实审阶段审查员指出了这样的缺陷，申请人进行修改的方式是比较灵活的，但是到了无效阶段，对于专利文件的修改有着严格的限定。因此，申请人在进行撰写的过程中，不仅要考虑专利审查阶段过程，同样也要考虑专利保护过程。

四、启发和建议

从上述涉案专利可以看出，专利权的保护范围并非越宽越好。那么申请人如何才能使其获得的专利权具有尽可能宽同时又合理的保护范围呢？

首先，为了获得充分的法律保护，申请人在申请专利的过程中应当有意识地在允许的限度内争取获得保护范围尽可能宽的权利要求书。这里所述的“争取获得”包含两方面的含义：一是在提交发明或者实用新型专利申请时正确撰写其权利要求，尤其是独立权利要求，避免出现一开始提交的权利要求书就存在保护范围过于狭小的“先天不足”现象，因为一旦如此，国家知识产权局在审查过程中一般不会要求申请人扩大其保护范围；二当审查员对其权利要求的保护范围提出的限制要求不够合理时，要据理力争，以维护自己的合法权益。换言之，要想获得保护范围足够大的专利权，责任在申请人自己，舍此没有更好的办法。不注重专利权利要求的撰写和审批环节，只要能够获得一项专利权就心满意足，将其专利权的“前途”系于法院或者管理专利工作的部门以后的“宽大”解释上，绝非上策。

其次，申请人应当注意避免追求不合理的过宽保护范围。应当认识到，被授予的专利权所能获得的最大保护范围并非取决于申请人的主观意愿，而是取决于其发明创造的创新程度。如果仅凭申请人的意愿，想获得很大的保护范围就能获得很大的保护范围，其结果势必损害公众的合法权利，专利制度也就不能正常运作了。我国专利法对专利权保护范围的大小规定了种种制约措施，其中最为主要的是关于新颖性和创造性的规定。从谋求较宽保护范围的角度出发，记载在权利要求中的技术特征自然是越少越好，但是权利要求中记载的技术特征越少，表达这些技术特征的措辞越是“上位”，就越容易被现有技术否定其新颖性和创造性。从谋求专利权具有良好稳定性的角度出发，记载在权利要求中的技术特征自然是越多越好，但是权利要求中记载的技术特征越多，表达这些技术特征越是具体，其确定的专利权保护范围就越小。因此，在撰写的过程中应兼顾二者，以达到合理的平衡。

再次，在撰写的过程中，说明书应当尽可能的详实。如果权利要求想将某一技术特征概括至一个较上位的概念，那么说明书中应当给出适当多的实施例来证明技术方案采用的是这一上位概念所含有的所有下位概念的共性即可以达到相同的预期效果。如果申请人无法确定这一上位概念所含有的所有下位概念是否都能实现发明的目的并能达到所预期的效果，那么申请人在撰写权利要求的过程中，应当至少有一个从属权利要求的技术方案是可以得到说明书支持的，以期能做到进可攻、退可守。尤其是在后续程序中，对于权利要求的修改是有严格要求的。因此，在撰写的过程中不仅要考虑实审阶段可能进行的修改，也要考虑到后续程序中可能需要进行的修改。

1.8 【专利】浅谈涂料领域发明专利审查意见的答复（发布时间:2021-11-4）

0 引言

2014 年我国发明专利申请量为 92.8 万件，涂料领域的专利申请量也有了突飞猛进的增长。发明专利在提交申请后，基本上都要进行审查意见的答复，而涂料领域申请人的审查意见答复还存在不少问题，希望能通过以下内容给涂料领域的申请人在答复审查意见时一点启示。

1 审查意见中常见的法条

笔者在《上海涂料》2012 年第 10 期曾谈及关于涂料领域发明专利的申请和撰写，对涂料领域发明专利的特点进行过分析。涂料领域发明专利申请的主体一般为涂料组合物，以及涂料组合物的制备方法和应用。而涂料领域发明专利的审查主要涉及专利法 [1] 第二十二条第二款、第三款，专利法第二十六条第三款、第四款，以及专利法第三十三条。

以下是这几项法条的具体规定：

(1) 专利法第二十二条第二款（新颖性）。新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实

用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

(2) 专利法第二十二条第三款（创造性）。创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

(3) 专利法第二十六条第三款（说明书公开不充分）。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。

(4) 专利法第二十六条第四款（权利要求书得不到说明书的支持、权利要求书不清楚）。权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

(5) 专利法第三十三条（修改超范围）。申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

上述法条都是发明专利审查过程中用到的驳回条款，也就是说上述法条中只要有一个不能满足，专利申请将不能被授予专利权。上述法条是专利法中非常重要的条款，也是涂料领域专利审查中最常见的条款。下面将针对具体法条如何进行审查意见的答复进行论述。

2 针对审查意见的答复

2.1 针对新颖性的审查意见的答复

在涂料领域，新颖性的审查意见比较少见，常常是由于权利要求书要求保护的范围过大所致。申请人在收到新颖性的审查意见时，首先核对对比文件 1 和权利要求书的技术方案是否完全相同。如果两者不相同的话，在答复审查意见时应当予以辩驳，此时的区别技术特征一般都是不明显的，审查员通常会发出第二次审查意见通知书评述权利要求的创造性，所以申请人陈述完新颖性后，应结合权利要求书要求保护的技术方案和对比文件 1 的区别技术特征对权利要求书的创造性做出陈述，从而可以节约程序；如果两者相同，需要申请人修改权利要求书，并在修改后结合修改后权利要求书要求保护的技术方案和对比文件 1 的区别技术特征对权利要求书的创造性作出陈述。

在涂料领域，新颖性还涉及上下位概念、数值和数值范围，针对这类审查意见，需要申请人修改权利要求书并对创造性作出阐述。而对于包含性能、参数、用途和制备方法的产品权利要求书的新颖性审查意见，则需要申请人从性能、参数、用途和制备方法等方面对产品本身的影响角度进行分析，指出本申请的产品与对比文件 1 的产品在组分、含量上有何区别。

另外，如果审查意见通知书中使用了对比文件，首先要核实的是对比文件的形式要件是否满足要求，如公开日、申请人等信息。

总之，新颖性本身的答复是比较简单的，但往往需要申请人在答复时具有前瞻性，就本申请具有创造性作出有说服力的陈述。

2.2 针对创造性的审查意见的答复

涂料领域的发明专利申请绝大部分都会收到创造性的审查意见，这与涂料领域发明专利申请的特点有关，其主体涂料组合物由多种常见的化合物配制获得，其创新之处通常只在于涂料的配方设计，在没有技术效果的数据作支撑时，审查员很容易质疑申请的创造性。

审查员在创造性的审查中采用的是“三步法”，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见 [1]。那么，申请人在答复创造性的审查意见时，就应该按此思路从审查员认定的最接近的现有技术（一般为对比文件 1）入手，逐一比对本申请和最接近的现有技术的技术领域、技术问题、技术方案和技术效果的区别。

首先考虑区别技术特征而重新确定的技术问题，并考虑这个技术问题与审查员定的技术问题是否相同，以及这个技术问题的导出过程，也即问题提出本身是否具有难度，即思考是否是本领域技术人员基于已知技术在其能力范围之内提出的问题。如果这个问题的提出本身就有难度，那么就认为现有技术不存在这种技术上的启示；如果技术问题的提出不是很难，则进一步考虑所用的技术手段是否有难度，如果所采用的技术手段具有难度，则也认为现有技术不存在这种技术上的启示，具有创造性 [2]。

在涂料领域中，成膜物质、助剂和颜填料都已经发展得相当成熟了，其申请一般都是对现有技术的改进，技术效果是最能直观地体现发明的创新之处的。申请人可在答复审查意见

时就不同的技术手段所解决的技术问题和产生的技术效果作出详细的分析。

2.3 针对说明书公开不充分的审查意见的答复

在涂料领域，该审查意见出现的频率并不高，通常是申请人使用了不可获得的组分造成的，有些是撰写失误；有些是标注了不常见的商品名，但未给出获取方式；有些是由于组分之间反应不合常理造成的。在收到该法条的审查意见时，申请人应当在意见陈述中证明公开不充分之处为明显错误（明显错误为一旦本领域的技术人员看到，就能立即发现、并能立即知道如何改正的错误），以克服说明书公开不充分的缺陷。

如果是因申请人有意隐瞒技术内容而导致的公开不充分，特别是当申请仅包括一项发明而该发明涉及公开不充分问题时，将很难再通过修改予以克服。

2.4 针对权利要求书得不到说明书的支持的审查意见的答复

权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围 [1]。在涂料领域该审查意见的出现频率较高，该审查意见包括两种：第一种，相对于说明书中的具体实施方式来说，权利要求书的保护范围过宽：使用上位概念概括或用并列选择方式概括、功能限定、数值范围；第二种，权利要求书的技术方案在说明书中未记载。

对于第一种审查意见，需要申请人先作出判断，如果权利要求书的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括，或并列概括所包含的一种或多种下位概念，或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求书没有得到说明书的支持。也就是说，在上位概括或并列概括出的权利要求书的范围内如果有一个反例，则权利要求书得不到说明书的支持。此时需要申请人修改权利要求书，缩小权利要求书的保护范围。同理，某一功能限定下和限定了某一数值范围的权利要求书的保护范围也是相同的考虑。

对于第二种审查意见，直接将权利要求书的技术方案记载到发明内容中，使权利要求书和说明书的技术方案一致就可以了。

2.5 针对权利要求书不清楚的审查意见的答复

涂料领域的发明专利申请绝大部分也会收到权利要求书不清楚的审查意见，一般都是可以修改的，下面针对一些常见的意见给出相应的修改建议。

(1) 技术特征在其引用的权利要求书中没有出现，可修改权利要求书的引用关系或者统一技术特征的术语。

(2) 上下位概念并存，例如，所述的成膜树脂为丙烯酸树脂或聚甲基丙烯酸酯，丙烯酸树脂是聚甲基丙烯酸酯的上位概念，两者并存，可通过增加一个从属权利要求书来克服该缺陷。

(3) 并列选项之间的顿号和连接词“和 / 或”的使用不当，在一个句子中使用多个

顿号和连接词极易出现保护范围不清楚的缺陷，理清并列选项之间

的关系，修改时一定要避免修改超范围，实在难以修改的可以仅在意见陈述中陈述并列项之间的关系而不修改权利要求书。

(4) 用量无基准，例如，独立权利要求书限定涂料组合物包括组分 A 和固化剂组合物 B，固化剂组合物 B 由固化剂和溶剂组成，从属权利要求书限定固化剂的用量 30%~70%（质量分数），难以判断该用量是基于固化剂组合物还是涂料组合物的用量，在可以毫无疑义确定的情况下统一用量的基准，否则仅在意见陈述中陈述。

(5) 用量只有数值而无计量单位，例如，溶剂的用量为 30%~70%，难以判断是质量分数还是体积分数，在可以毫无疑义确定的情况下，增加计量单位，否则仅在意见陈述中陈述。

(6) 商品名书写不规范，未给出商品名的型号、制造单位、性能和规格，在意见陈述中陈述商品信息而不修改权利要求书。

2.6 针对修改超范围的审查意见的答复

申请人为了答复审查意见，对申请文件作出修改可能会涉及该类审查意见，在收到该审查意见时申请人应将修改后的技术内容与原始说明书和权利要求书记载的技术信息内容进行比较，以此来判断是否修改超范围；对于能够确定并没有修改超范围的内容，需要向审查员陈述修改后的内容是可以根据原说明书和权利要求书记载的内容，以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定内容。对于确实超范围之处，则需要改回原始文件或作出其他不超范围的修改。

3 结语

涂料领域的发明专利申请意见通知书一般包括上述几种审查意见，特别强调的是申请人在答复时应当通过证据或论据进行充分地阐释，只是简单强调发明符合专利法的规定并无说服力，而且强调工作量和获奖情况对审查结论也没有帮助。

【任宁摘录】

热点专题

【知识产权】高质量专利申请文件的撰写

1 引言

2015年《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》提出“实施专利质量提升工程”，2016年底国家知识产权局出台《专利质量提升工程实施方案》，方案中明确提出“高质量申请”为四个目标之一。而权利要求是专利权人主张其权利依据，其重要性不言而喻，其对在高质量申请文件所起作用也是决定性，本文拟从独立权利要求和从属权利要求两者不同类型的权利要求出发，探讨如何高质量撰写，实现高质量申请目的。

2 独立权利要求撰写

依据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（法释〔2009〕21号）第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征……缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围”。

由于法院在侵权判断中被诉侵权技术方案的技术特征需要与权利要求记载的全部技术特征相比，因此，在撰写高质量申请文件时，权利要求记载技术特征越少，

技术特征越上位，则该权利要求的保护范围就越大，由此可以确认独立权利要求撰写应采用两种方法：一是必要技术特征法；二是技术特征上位概括法。

2.1 必要技术特征法

“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征”即在专利撰写中尽可能撰写少的技术特征，而为了满足专利法基本要求，最少的技术特征即为必要技术特征，即与相对于现有技术做出技术贡献的技术特征。高质量权利要求撰写应当从必要技术特征出发，尽量较少引入非必要技术特征，从而使得所要求保护的权利要求范围尽可能较大，因此本文认为独立权利要求的撰写应该采用必要技术特征法撰写。

如本发明涉及一种催化剂 A 催化苯乙酮的加氢方法，而根据必要技术特征法，如果催化剂 A 是一种的新的催化剂，则必要技术特征即为催化剂 A，因此，独立权利要求应该撰写为：一种催化剂 A。而如果催化剂 A 为现有技术已知催化剂，则其必要技术特征为一种使用催化剂 A 催化苯乙酮加氢的方法，那么，独立权利要求应该撰写为：一种苯乙酮的加氢方法，其特征在于催化剂为 A。

而对于加氢方法的反应温度和溶剂则是非必要技术特征，撰写独立权利要求时则无需考虑。如果催化剂 A 用于苯乙酮加氢已经是现有技术，而本发明则是通过筛选具体溶剂 C 和温度 T 取得超过现有技术非常高的收率，则独立权利要求应该撰写为：一种苯乙酮的加氢方法，其特征在于催化剂为 A，溶剂为 C，温度为 T。

具体到实际撰写，往往采用的技术特征删除法来进行撰写，可以确保独立权利要求的尽量少的非必要技术特征，具体而言，可以采用“三步法”来实现：第一步

先将发明的所有技术特征进行组合撰写，得到一个具体的技术方案，第二步再确定发明要解决的技术问题，技术问题可以从效果出发来确定，第三步开始一一核查技术特征是否与技术问题有关，如果删除该技术特征之后所得到的技术方案依然能够解决技术问题，则删除该技术特征，如果不能解决技术问题，则该特征保留，最终实现权利要求技术特征仅为必要技术特征，该方法流程图如图 1。

依然以苯乙酮加氢方法为例，发明涉及一种苯乙酮加氢方法，其中具体的技术方案为，一种苯乙酮加氢方法，其包括了催化剂为 A，溶剂为 C，反应温度为 T，反应时间为 R。按照上述流程撰写，首先第一步独立权利要求撰写为：一种苯乙酮加氢方法，其特征在于催化剂为 A，溶剂为 C，反应温度为 T，反应时间为 R；第二步确定技术问题为提高收率，具体而言是通过催化剂 A 和特定溶剂 C 来实现高收率的；第三步开始进行判断，催化剂 A，删除不能解决技术问题因而保留，反应溶剂 C 采用同样的方法判断其删除会导致无法获得更优的收率，故而需要保留反应温度 T，因为其与收率高低无明显关联，因此删除后的技术方案依然能够解决收率高的问题，所以独立权利要求不能保留该技术特征，反应时间 R 也是与收率的技术问题无关，不应保留该技术特征。由此可以确定最后的独立权利要求应该撰写为：一种苯乙酮加氢方法，其特征在于催化剂为 A 以及反应溶剂为 C。通过上述删除方法可以有效的防止权利妖气引入非必要技术特征。

2.2 技术特征概括法

对于权利要求每个技术特征都要进行概括，可以确保权利要求范围进一步扩大，例如本发明依然涉及一种苯乙酮加氢的方法，催化剂采用的是金属 Rh，其对现有技术做出技术贡献就在于采用金属 Rh 作为催化剂催化苯乙酮加氢。采用必要技

术特征法撰写权利要求，可以得到如下的独立权利要求：一种苯乙酮的加氢方法，其特征在于催化剂为 Rh。而本领域技术人员知晓苯乙酮属于芳香酮的下位概念，一般而言，芳香酮加氢都具有类似的性质，此外 Rh 的上位概念为贵金属，一般而言贵金属的性质是类似的。因此，该权利要求采用技术特征上位概括法，可以进一步优化为：一种芳香酮的加氢方法，其特征在于催化剂为贵金属，由此通过上位概括法可以进一步扩大权利要求保护范围。

但是上位概括和等同替代概括是否可以无限概括，本文认为对于技术特征概括要从本领域技术人员角度出发，确保上位概括的技术特征能够解决本申请要解决的技术问题且概括技术特征不能囊括现有技术。

依然以苯乙酮的加氢方法为例，如果进一步上位概括，撰写成如下权利要求：一种酮加氢的方法，其特征在于催化剂为金属。而本领域技术人员清楚采用金属催化酮加氢是本领域最为常见的方法，则上述概括方式则可能因为技术特征上位概括过度从而囊括了现有技术，导致出现“新颖性和/或创造性”缺陷，因此权利要求上位概括需要综合考量现有技术边界，上位概括范围要能够与现有技术形成清晰界限。

3 从属权利要求撰写

从属权利要求是对独立权利要求进一步限定，具体从何种角度撰写，首先要明确从属权利要求作用，本文认为如果独立权利要求为矛，则从属权利要求作用进可攻退可守，通过技术方案的具体化，不仅能够充分体现技术效果的优异，还能直接保护市场产品，更进一步能够对竞争对手未来布局产品进行提前布局，为了达到上述目的，具体而言应该遵循三原则：优选原则、市场化原则、竞争原则。

3.1 优选原则

专利首先是技术方案，其需要解决技术问题，技术问题和效果凸显技术方案的先进性，因而从属权利要求撰写首先需要考虑的是通过仅有一步限定特征，保护优选的技术方案。依然以苯乙酮的加氢的方法为例，如独立权利要求撰写为：一种芳香酮的加氢方法，其特征不在于催化剂为贵金属。实施例中收率最高的是苯乙酮用 Rh 金属获得的，因而从属权利要求必须要覆盖上述效果最优的技术方案。具体而言，应该包含如下从属权利要求：如权利要求 1 所述的方法，其特征不在于：所述酮为苯乙酮，所述催化剂为 Rh。

3.2 市场原则

专利最要属性是其经济属性，经济属性就是体现在专利技术在产品中体现，通过专利技术生产或制造产品能够增加产品竞争优势，因而在撰写从属权利要求是一定要市场角度出发，从属权利要求体现最有可能工业

化产品的技术特征。如一种新型催化剂，具体催化剂为 ZnO，CuO，MgO 分别和分子筛 ZSM-5，SAPO 型分子筛组合，而尽管发明效果最优的是 ZnO 和 SAPO 组合，但是根据申请人生产实际发现，ZnO 和 SAPO 组合生产成本较高且催化条件要求苛刻，CuO 和 ZSM-5 组合尽管收率略微下降，但是成本可以有效下降，其作为市场化产品是最优可能性的，因而从属权利要求需要覆盖上述最有可能成为市场化产品的技术方案。

3.3 竞争原则

根据竞争对手可能产品，从属权利要求体现竞争对手即有可能出现市场产品，专利另一项属性就是其法律属性，其可以通过充分公开发明从而获得一定时间的垄断权，因而从属权利要求要充分体现竞争对手可能出现产品，以上述催化剂为例，通过信息分析获知竞争对手在研究 MgO 类催化剂。因此，从属权利要求需要涵盖 MgO 的技术方案，尽管该类催化剂自身不具有优势让其市场化，且未筛选到效果优异催化剂，但是可以有效扰乱竞争对手的市场和研发布局，进一步增强自己竞争实力。

4 结语

本文从独立权利要求和从属权利要求出发，分析了高质量专利权利要求撰写的两大方法和三大原则，并进一步提出在实践过程中撰写方式。其中独立权利要求撰写首先从必要技术特征出发，采用三步法，对具体技术特征与技术问题相比较，判断技术特征是否是解决技术问题的关键特征，如果相关联则给予保留，否则删除，在此基础之上对技术特征进一步概括上位，确保专利保护范围合适。对于从属权利要求则是从通过效果，市场，竞争对手三方面，进一步对技术特征进行细化，保证优异效果的技术方案，体现市场化的产品技术方案以及能够起到阻碍竞争对手的技术方案能够直接得以保护，以增强专利保护力度。

【李晴 摘录】