



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

第四百七十九期周报

2021.11.7-2021.11.13

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】未获品牌商授权就接活, 个体经营者因犯假冒注册商标罪获刑 (2021-11)
- 1.2 【专利】国家知识产权局: 进一步严厉打击非正常专利申请代理行为
- 1.3 【专利】聚焦国家科学技术奖励大会 | 看见知识产权的价值
- 1.4 【专利】初创型企业如何申报国家高新技术企业! ?
- 1.5 【专利】专利诉讼遭连环“拷问”, 好达电子“冲科”上市路不易
- 1.6 【专利】专利布局的方法和策略
- 1.7 【专利】浅谈涂料领域发明专利审查意见的答复
- 1.8 【专利】计算机软件的专利保护

● 热点专题

- 【知识产权】实用新型公开不充分&无实用性答复模板

每周资讯

1. 【商标】1.1【商标】未获品牌商授权就接活,个体经营者因犯假冒注册商标罪获刑(2021-11)

个体经营者在未获取知名品牌授权的情况下,应某公司要求,生产该知名品牌的电磁阀。近日,经浙江省宁波市奉化区检察院提起公诉,法院以假冒注册商标罪依法判处被告人朱某有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金7万元。

朱某是一位个体经营者,在奉化开了一家气动工具配件加工厂,主要做气动元件。他也有自己的牌子和Logo,虽然没有什么名气,但依然是生意的一部分。而他的加工厂另一块重要业务则是帮其他厂生产产品,即所谓的代加工,在收到授权书之后,就会在已经生产的产品上贴好品牌商标并发货给客户。

2017年至2020年11月期间,应老客户某自动化科技有限公司(已另案处理)的订单需求,朱某在没有获得宁波亚德客自动化工业有限公司授权的情况下,多次生产假冒“AirTAC”注册商标的电磁阀,并将生产好的电磁阀销售给某自动化科技有限公司。朱某帮助该公司生产电磁阀7000余个,销售总价值14万余元,朱某非法获利7000余元。

今年 1 月底, 公安机关在朱某的厂里将其抓获归案, 并对其采取刑事拘留; 2 月, 将其变更为取保候审; 5 月底, 公安机关将该案移送至奉化区检察院审查起诉。

“明知是假冒产品为什么还要生产?” “因为这是客户要求的, 而且可以带动其他元件的销售量, 多赚点钱。”面对承办检察官的讯问, 朱某坦白自己的犯罪行为, 并详细交代了犯罪事实。原来, 朱某时常给某自动化科技有限公司代加工他们自己品牌的产品, 当对方偶尔提出要求时, 朱某才会帮他们生产一些假冒亚德客品牌的电磁阀, 一并发货。

办案中, 承办检察官还实地走访了宁波亚德客自动化工业有限公司, 了解到案发后朱某积极向该公司道歉, 并给予民事赔偿 38 万元, 已与该公司达成和解协议, 取得了该公司的谅解。同时考虑到朱某坦白交代案情, 并且自愿认罪认罚, 承办检察官认为依法可以适用缓刑。今年 7 月, 奉化区检察院依法对该案提起公诉。近日, 法院作出上述判决。

【刘婷婷 摘录】

1.2 【专利】国家知识产权局：进一步严厉打击非正常专利申请代理行为（发布时间:2021-11- 12）

央广网北京 11 月 11 日消息 近日, 国家知识产权局印发《关于进一步严厉打击非正常专利

申请代理行为的通知》（以下简称“通知”），开展进一步严厉打击非正常专利申请代理行为工作，针对专利申请质量监控和专项调研中发现的问题部署六项重点任务。

国家知识产权局相关负责人介绍，按照《国家知识产权局关于深入开展“蓝天”专项整治行动的通知》（国知发运函字〔2021〕32号）安排，各地组织开展打击非正常专利申请代理工作，取得积极成效。我局在专利申请质量监控和专项调研中发现，仍有一些代理机构继续从事非正常专利申请代理行为。

通知要求，切实加大立案查处力度。各地要根据国家知识产权局有关非正常专利申请代理行为的通报信息，对重点督办的案件以及反复代理非正常专利申请的代理机构依法从速立案查处，从严作出处罚。情节严重的，可报请我局停止受理其相关代理业务或吊销专利代理资质。

通知明确，严厉打击无资质专利代理机构相关行为。各地对擅自开展专利代理业务行为要从严从快查处，其从事非正常专利申请行为应视为从重情节，予以从重处罚。

通知指出，国家知识产权局将根据代理非正常专利申请数量以及相关情节等，确定一批需要协同治理的机构名单，并转给相关省（自治区、直辖市）知识产权局（机构名单另行转发）。各地要在各类激励奖励政策和项目支持、机构和个人评优评先评奖、各类活动参加单位筛查、有关专家和人才推荐等方面实施严格的协同限制措施。同时，各地要指导当地知识产权优势企业、示范企业慎选、优选专利代理机构。

通知明确，加强人均专利代理量明显过高代理机构的重点监管。国家知识产权局前期已向相关省（自治区、直辖市）知识产权局转送人均代理量明显过高的机构名单，各地按照要求纳入重点监管对象，依法从严从重查处。各地专利代理行业组织要充分发挥行业自律作用，加强对代理非正常专利申请行为的自律惩戒，组织开展本地“弘正气、提质量”倡议活动，配合建立行业志愿监督机制，强化专项业务培训和政策宣传，引导本地专利代理机构和广大专利代理师自觉抵制非正常专利申请行为。

通知还要求，各地要进一步提高重视程度，加强代理监管力量配备，充分履行监管职责，全面加强代理监管工作，坚决遏制代理机构从事非正常专利申请行为，促进代理行业健康有序发展。国家知识产权局已将打击代理非正常专利申请和代理监管工作情况纳入本年度地方知识产权保护考核内容，将对各地办理的国家知识产权局转办、督办案件进度、质量等情况进行评价。同时，将抽调专业人员赴相关地方对重点案件进行现场督办。

据悉，国家知识产权局要求各地于2021年12月15日前将落实本通知要求以及本年度“蓝天”专项行动开展情况，同时报送国家知识产权局知识产权运用促进司。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】聚焦国家科学技术奖励大会 | 看见知识产权的价值（发布时间:2021-11-12）

“今天，他们是最强‘90后’和‘80后’！”

当91岁的中国航空工业集团有限公司院士顾诵芬和86岁的清华大学院士王大中从习近平总书记手中接过2020年度国家最高科学技术奖奖章和证书时，人民大会堂掌声雷动。当天，两位科学家的创新故事迅速在全网刷屏，被众多网友“追星”。

“全面提高科技创新能力，广泛激发社会创造潜能，努力实现高水平科技自立自强，以科技创新的主动赢得国家发展的主动，依靠科技创新塑造发展新优势。”11月3日上午，在北京举行的国家科学技术奖励大会上，国务院总理李克强指出，要加强知识产权创造、保护和运用，开辟科技成果转化的快车道。总理再次强调知识产权对于促进科技创新的重要意义。

创新：实现“0到1”的突破

“基础研究的根扎得越深，科技创新之树就越枝繁叶茂。”李克强总理的发言强调了提高原始创新能力的重要性。获得2020年度国家最高科学技术奖的两位科学家都是在科技创新领域“十年磨一剑”的佼佼者，且都因创新与知识产权结缘。

“先进技术买是买不来的，必须靠自己创新。”经历过战争年代的顾诵芬深知自主研发武器装备的重要性。上世纪60年代至80年代，顾诵芬先后负责歼8和歼8II飞机的研制工作。该型号战斗机成为我国航空领域的一代传奇，捍卫中国领空长达半个世纪，顾诵芬也由此被誉为“歼8之父”。记者以“顾诵芬”为发明人在国家知识产权局官方网站的专利检索及分析系统检索发现，共有10件授权专利，技术内容涉及地效飞行器等。

王大中被媒体誉为“200号”走出的核能专家。1958年，王大中从清华大学工程物理系毕业，恰逢清华大学开始自行设计和建造一座功率为2000千瓦的屏蔽试验反应堆，工程编号为“200号”。历经6年，这是我国第一座自行设计建造的核反应堆——清华大学屏蔽试验反应堆建成。此后，王大中逐渐成长为拥有工程实践经验的团队领头人。记者以“王大中”为发明人在国家知识产权局官方网站的专利检索及分析系统检索发现，共有36件授权专利，技术内容均与核能供热有关。

“国家最高科学技术奖是科技工作者的最高荣誉，体现了党和国家对科技创新的高度重视，而科技创新的背后，离不开知识产权的有力支撑。”厦门大学知识产权研究院副教授朱冬在接受中国知识产权报记者采访时表示，保护知识产权就是保护创新，只有这样，我国才能依靠科技创新塑造发展新优势，推动高质量发展。

运用：3 年获益 71.09 亿元

一款专利产品，3 年销售 1.9 亿片，直接经济效益达 71.09 亿元。看到这组数字，很多人不禁要问：是什么产品如此畅销，并获得这么高的经济效益？这是获得国家技术发明奖一等奖的超高清视频多态基元编解码关键技术，其转化获得效益的实践成为知识产权运用的典范。

很长时间以来，我国在视频编解码领域的技术创新能力不强，在该领域技术标准方面缺失国际话语权。尤其是 2002 年，面对国外企业收取专利许可费时的“坐地起价”，我国 DVD 行业受到全面冲击，从此一蹶不振。当年底，我国成立数字音视频编解码技术标准工作组，中国工程院院士、北京大学教授高文任组长，开始研发拥有自主知识产权的音视频编解码技术。

经过近 20 年的创新，高文带领的研发团队打破了国外对音视频编解码技术的垄断，围绕其自主研发技术开展专利布局，填补了我国在音视频编解码领域没有核心专利的空白。同时，我国主导制定的超高清视频编解码标准 GBT33475.2-2016 被采纳为国际标准，让我国在该领域拥有了话语权。

在加紧创新的同时，编解码专利技术的转化应用也在同步进行。数据显示，高文研发团队研发的超高清视频多态基元编解码关键技术已经应用于多家企业的产品中，近三年中，应用该技术的芯片销售量达到 1.9 亿片，直接经济效益达 71.09 亿元，拉动产业规模近千亿元。高文带领的研发团队正是以十年如一日的坚持，才换来打破国际垄断的局面，并实现了“专利换回真金白银”的梦想。

2020 年度国家科学技术奖共评选出 264 个项目、10 名科技专家和 1 个国际组织。一枚枚金灿灿的奖章、一本本沉甸甸的证书，不仅铭刻着创新者的功勋，也闪耀着创新者的荣光。他们，永远是我们心中最闪亮的“星”。

【孙琛杰 摘录】

1.4【专利】初创型企业如何申报国家高新技术企业！？（发布时间：2021-11-9）

在《高新技术企业认定管理条例》中，对于企业成立年限的要求只有一个：企业注册成立满一年。因此，是刚刚成立一年的初创型企业也没有关系，只要经过专业的规划和指导，也是可以保证最终得分在 71 分以上，顺利拿到国家高新技术企业认定资质的！**一、初创型企业的特点** 1、两年新成立但发展迅速的企业大多依托于互联网技术+新颖的营销模式。

- 2、由高端人才为核心，产品技术含量较高。
- 3、本科以上学历人员为主体。
- 4、劳动密集型企业占比少。
- 5、新企业创业人群相对年轻，知识产权意识较强。

二、初创型企业申报高企的注意点

很多高企代理不愿意辅导初创型企业申报高企，因为新成立的初创型企业在申报高新技术企业认定过程中必然会遇到以下几个难以回避的为题。

- 1、社保：有些初创型企业为了节省费用，往往核心创业人员甚至初创团队的员工都不交社保，将钱省下来用于产品研发、生产、销售。
- 2、财务：近两年初创型企业多以技术人才创办为主，这类企业技术方面比较领先，但财务管理方面就相对比较松散。互联网支付技术的发展，导致现在很多企业线上收款，直接进入账户，即使进入公司账户也很少开票。财务账目混乱不但会影响高新技术企业申报认定，甚至会因此带来不必要的高额税收和税务风险。

三、初创型企业申报高企最大的障碍

以上讲了初创型企业在申报高新技术企业认定方面的特点和一些常见的问题。但初创型企业申报高新技术企业认定的最大的问题在于绩效评价部分。也就是我们常说的打分制。总分 100 分，71 分及以上为合格。

初创型企业在申报高新技术企业时，打分制中有一项非常不利：企业的成长性指标，共占 20 分。分值由营业额的增长和资产总额增长两部分组成，算法分别为
净资产增长率 = $1/2 \times (\text{第二年末净资产} \div \text{第一年末净资产} + \text{第三年末净资产} \div \text{第二年末净资产}) - 1$

销售收入增长率 = $1/2 \times (\text{第二年销售收入} \div \text{第一年销售收入} + \text{第三年销售收入} \div \text{第二年销售收入}) - 1$

将得出的百分数与打分标准对比进行打分。对于初创型企业，尤其是刚成立一年的，按照此标准得出的成长性为 0，打分自然是 0 分。

因此，总分值剩下 80 分，71 分及以上才算通过。因此其它地方只剩下 9 分的空间，通过率自然很难保证。

当然对于净资产的增长率我们可以通过增加注册本来保证成长性，销售成长性就没办法，只能看公司实际经营数据了。

四、初创型企业申报高新技术企业认定的应对方法

- 1、企业需完善知识产权体系，提高知识产权的数量和技术含量，争取在知识产权部分获得高分。
- 2、企业至少提供 10 个及以上高技术含量的科技成果转化，确保科技成果转化部分获得高分。
- 3、企业应完善人事，行政，财务，科研，销售等方面的管理制度。争取在管理制度方面获得高分。
- 4、尽可能多地提供检测报告，客户满意调查表，荣誉证书，以备进行加分。
- 5、提供产学研合作证明，和高校和研究机构有合作也是一个重要的加分项。

1.5 【专利】专利诉讼遭连环“拷问”，好达电子“冲科”上市路不易

(发布时间:2021-11-11)

11月10日，资本邦了解到，无锡市好达电子股份有限公司(下称“好达电子”)回复科创板二轮问询。

图片来源：上交所官网

公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，是兼具芯片设计技术、制造及封测工艺、标准化量产出货能力的国内厂商。公司主要产品包括滤波器、双工器和谐振器，广泛应用于手机、通信基站、物联网等射频通讯相关领域。

在科创板二轮问询中，上交所主要关注公司营业收入、关联方之间资金往来、长期资产、2020年上半年度经营情况、政府补助、专利纠纷等九大问题。

值得关注的是专利诉讼，在首轮问询就被关注，在科创板首轮问询中，上交所主要就好达电子客户入股发行人、营业收入、转贷和资金拆借、期间费用、专利纠纷、技术先进性及市场竞争地位等12大问题进行问询。

在二轮问询中，关于专利纠纷，根据申报文件:(1)2021年9月，村田与发行人之间的专利纠纷、涉案专利、涉诉产品型号由2021年1月的2起、2项、3款增加至5起、3项、5款，涉诉产品收入合计*万元、*万元、*万元和*万元，占营业收入的比重分别为*%、*%、*%和*%;(2)若发行人败诉，可能承担的赔偿金额约为人民币*万元(按因侵权所获得的利益=累计净利润*专利贡献度计算)，极端情况下预计也不超过*万元(适用法定赔偿，概率极小);(3)对于涉诉产品，发行人已具备运用新技术进行迭代产品量产的能力。

上交所要求发行人披露上述诉讼的最新进展情况。上交所要求发行人说明：(1)结合涉案专利与发行人产品、核心技术的技术特征对比分析、内外部证据，进一步论证发行人涉诉产品是否存在侵犯村田知识产权的情形，是否涉及发行人核心技术;(2)在村田涉案专利20041005583.3对应的发行人涉诉产品由2021年1月的3款增加至2021年9月的4款、2021年9月新增1起村田与发行人专利纠纷的情况下，说明涉诉产品范围的确定依据是否准确、客观，其他产品及在研技术与涉案专利是否相同或相似，是否可能应用涉案专利技术，是否存在目前已发生或可预见的专利侵权纠纷或其他潜在侵权纠纷;(3)结合迭代产品目前的销售情况，说明迭代产品在功能上是否能够完全替代现有产品，是否在此基础上形成，是否存在潜在侵权风险，是否支持发行人关于替代涉诉产品的判断;(4)结合专利贡献度的选取依据、涉诉产品范围、迭代产品替代进展等，说明发行人测算赔偿金额的准确性，是否对发行人的持续经营造成重大不利影响，是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(三)项的规定，并对知识产权诉讼风险进行重大事项提示。

好达电子回复称，发行人在涉诉产品 HDFB07RSS-B5、HDFB40RSB-B5、

HDFB01RSS-B5、HDFB08ARSS-B5 中主要使用了交叉金属走线间绝缘膜技术。该技术属于行业通用技术。

发行人主要使用技术与村田专利技术在解决的主要技术问题、技术特征以及技术效果等方面存在差异。发行人已就具体分析申请豁免披露。

发行人已就权利要求对比分析及鉴定情况申请豁免披露。

发行人在涉诉产品 HDFB07RSS-B5 中主要使用了增强焊盘电极与芯片间结合力的锯齿状结构技术。该技术系发行人基于公知技术进行二次创新形成。

发行人主要使用技术与村田专利技术在技术特征方面存在差异。发行人已就具体分析申请豁免披露。

发行人已就权利要求对比分析及鉴定情况申请豁免披露。

发行人在涉诉产品 HDDB05ANSS-B11 中主要使用了高频并联谐振器改善滤波器右侧阻带技术。该技术属于行业通用技术。

村田专利与发行人使用的技术方案来源相同，系行业通用技术，缺乏本质创新性。并且，发行人主要使用技术与村田专利技术在技术特征方面存在差异。发行人已就具体分析申请豁免披露。

发行人已就权利要求对比分析及鉴定情况申请豁免披露。

涉诉产品是否侵犯村田知识产权的内部证据主要系发行人出具的说明文件以及与发行人研发总监的访谈问卷。

关于涉诉产品是否侵犯村田知识产权的外部证据，发行人已申请豁免披露。

发行人已向国家知识产权局递交无效宣告请求书，分别申请村田拥有的专利号为 ZL200410075163.2、ZL200410005583.3、ZL201280047249.7 发明专利无效。

截至本审核问询函回复出具日，上述专利权无效宣告请求已受理，案件正在审理中。如该等专利被国家知识产权局宣告无效，法院将驳回村田的诉讼请求，发行人将在相关专利诉讼中取得有利地位。

发行人的核心技术与涉诉专利技术的相关分析已申请豁免披露。

根据国浩律师(南京)事务所出具涉诉产品与涉案专利的权利要求比对意见、北京瀛和律师事务所出具的《瀛和律师法律意见》，发行人测算的赔偿金额系基于权利要求对比意见、瀛和律师的案件分析而做出，具有准确性。

《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(三)项规定：

“发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。”

①涉案专利不涉及发行人的核心技术和在研技术，发行人的主要知识产权不存在权属纠纷

涉案专利技术与发行人的核心技术和在研技术不存在相同或相似的情形。

截至本审核问询函回复出具日，发行人未收到第三方向发行人提出其主要资产、核心技术、商标等存在权属纠纷、无效、侵权等权利请求的情形。因此，发行人的主要资产、核心技术、商标等不存在重大权属纠纷。

②诉讼案件的赔偿金额预计较低，不属于重大诉讼

经测算，发行人涉诉产品和潜在侵权产品的可能赔偿金额大概率合计约为*万元，极端情况下的法定赔偿金额最高预计合计也不超过*万元，发行人因败诉可能承担的赔偿金额适用法定赔偿的发生概率极低。据此，发行人可能承担的赔偿金额不构成重大偿债风险，该等诉讼亦不属于重大诉讼事项。

③涉诉产品对发行人产品销售和持续经营影响较小

涉诉产品和潜在侵权产品仅为发行人众多型号产品中的少数几种。若存在将潜在侵权产品亦提起诉讼且发行人在该等案件中均败诉，村田提出停止生产、销售涉诉产品将减少报告期各期的营业收入合计为*万元、*万元、*万元和*万元，占营业收入的比重分别为*%、*%、*%和*%；减少毛利合计为*万元、*万元、*万元和*万元，占营业毛利的比重分别为*%、*%、*%和*%。鉴于通信行业发展迅速，技术升级和更新迭代速度较快，2020年度发行人涉诉产品及潜在侵权产品的销售收入占比及毛利占比，较2019年度分别下降*个百分点、*个百分点，对发行人经营成果的影响有所减弱。截至2021年9月30日，涉诉产品和潜在侵权产品的库存金额合计*万元，对发行人产品销售、持续经营的影响较小。发行人2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为2,681.45万元、2,549.36万元、4,402.88万元和4,185.60万元。发行人经营状况良好且具备持续经营能力，不存在对发行人持续经营造成重大不利影响的情形。

此外，发行人实际控制人刘平已出具承诺：就发行人在本次发行上市前与村田的未决诉讼案件，其将积极推动发行人的应诉、专利无效抗辩及相关应对措施；如果发行人的上述诉讼败诉并因此需要执行生效判决结果，其将承担发行人因此而需承担的全部损害赔偿费用，以保证不因上述费用致使发行人和发行人未来上市后的公众股东遭受损失。

综上，发行人测算赔偿金额准确，不会对发行人的持续经营造成重大不利影响，符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条第(三)项的规定。

【杨其其 摘录】

1.6【专利】专利布局的方法和策略（发布时间:2021-11-12-）

什么是专利布局？

专利布局简言之，就是：专利申请人审度市场现况，运用技术优势，考虑自身资源，根据企业营运策略(研发、产品、市场营销/通路、法律、财务等)，整合申请策略，让企业取得市场竞争优势的专利组合。

专利布局涉及的层面非常广泛，有效的专利布局可以为企业创造实际营收效益，例如技术标准、产业标准、企业产品技术标准等技术授权模式，为企业带来实质效益，或从专利诉讼角度来看，更可以让企业有效排除竞争而巩固市场，例如 2010 年开始的苹果手机专利诉讼世界大战，可知专利布局对企业影响非常大，不能仅从专利申请的角度出发，需要从企业经营管理角度思考。

专利布局的核心思维是企业竞争策略，根据技术与资源优势，具体展现在专利布局策略上，专利布局策略影响层面很广，实际操作上也非常复杂，不能单单只从申请角度出发。也有人说限于专利申请角度属于狭义的专利布局，而从产品角度出发属于广义专利布局。

为什么要专利布局？

有效的专利布局可以转换成具体资产(如企业并购或技术交易)，同时体现企业技术价值，让企业除了从产品上创造营收，更可以透过专利快速切入市场，并创造不同程度的市场竞争优势。专利可以让企业发挥技术应用最大价值，使得技术应用的速度和成本也相对比直接将技术导入市场更快和更低。

简而言之，就是透过专利布局让技术、产品与企业变得更有价值。

如何进行专利布局？

布局思维

从企业专利管理者的角度来看，根据经验主要可以从四个思考角度快速切入：

1. 企业竞争策略
 2. 研发技术策略布局
 3. 市场营销策略布局
 4. 专利组合策略布局
- 基本上所有的专利布局都离不开这四个方向。其中最重要也最关键的就是企业竞争策略。

企业竞争策略

企业竞争策略涉及层面非常广泛，从专利策略的角度来看，主要会与企业产业定位有关。笔者曾经服务过不同类型企业，例如 OEM(硅品)、ODM(绿点)、EMS(JABIL)及 OBM(蒙恬科技)，深刻了解到企业管理层在企业竞争策略思考方向上都有所有差异，自然

在专利管理和相关资源整合及运用上都会有所不同，左右企业专利管理制度与专利管理资源和方法。

研发技术策略布局

根据专利诉讼信息来看，专利申请后，在一般情况下，专利诉讼通常会在 5~20 年之内发生。例如，苹果的滑动解锁专利“slide-to-unlock”，2007 申请，2012 年开始发动专利诉讼，或是，苹果控告三星手机专利侵权的 US6493002(1994 年申请)，又或是，VLSI 控告 INTEL 芯片侵权今年判赔 21 亿美金的专利(2006 年申请)等等。

这边我们可以发现一个信息，也就是当研发技术转换成实际产品技术进入市场，通常需要 5 年以上的市场化的时间。专利可说是一种研发技术投资。

<https://9to5mac.com/2020/06/15/slide-to-unlock-patent/>

“slide to unlock” 专利诉讼

<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=6175>

苹果对三星手机专利诉讼-US6493002(1994 年申请)
US7469381(2007 申请)

<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=17559>

英特尔一场官司两件专利，输掉 21.75 亿美元

过去工作经验得知，研发部门通常会根据企业产品开发方向提供 3~5 年不等的技术发展蓝图(Roadmap)，根据技术发展蓝图，专利部门可以运用专利技术风险分析(Freedom-to-operate)监控市场技术发展并及时示警，甚至进一步和研发合作提供更缜密的技术发展方向策略。

从研发项目上，整合市场产品技术专利现况，研拟出最适合研发技术蓝图的专利布局策略。

市场经营策略布局

通常这需要和业务单位(Business Unit, BU)合作，根据 BU 的需求与提供的市场客户或供货商的条件，建构出符合客户或供货商合作要求的专利布局策略。例如客户产品上自身技术可整合的部分，以及创造整合后的技术特色，并针对结合自身技术特色，提供现在产品与未来可能产品进行布局。增加客户长期合作意愿以及提高其他供货商竞争门坎。

通常这需要在平常做好产品/技术的市场参与者(Market players)专利竞/合信息分析，了解市场上竞争对手或合作对手的优劣势，导入企业研发策略与技术优势，整合出符合最佳效益的专利布局策略。

专利组合策略布局

根据经验，专利组合策略思考涉及的面向主要包括：申请策略、技术方案及特征组合、权利范围组合。

1. **申请策略**。申请策略考虑因子通常与企业专利申请指标和专利申请方式有关。专利申请指标直接反映专利管理手段，将企业对专利的需求与企业可用资源进行整合，根据研究显示，专利申请指针可超过上百种，但依照个人过去工作经验，常使用的大概不会超过 30 种。申请方式主要就是根据不同专利局的规定，采用适合法规的申请方式，例如美国专利局的临时案申请、延续申请、分案申请、台湾专利局的一案两请或是 PCT(专利合作条约)申请案或 EPO(欧专局)申请案等等。通常最后就会形成所谓的专利家族(patent family)或专利组合(patent portfolio)。

2. **技术方案与技术特征组合**。这个部分会与技术实施例方案数量以及技术方案与技术特征组合有关。过去曾经将一件研发提供申请专利的软件技术方案，拆解成七种不同的技术流程，创造 200 多种技术特征组合方案。

3. **权利范围组合设计**。这个部分是在技术方案与技术特征组合的基础上，根据专利检索分析结果，比对先前技术在技术差异与技术贡献的角度，设定出独立权利范围的类型与权利要求范围内的技术特征组合。这个部分也可以根据不同专利局对于进步性要件的要求，针对核驳答辩范围，调整权利要求项的配置组合。基本概念是从技术方案所要解决的问题难易度着手，技术方案-技术特征贡献组合配置进行专利权利范围设计，其主要核心是在技术方案与技术特征组合中配置出符合进步性要件的最佳权利要求范围，也就是在符合法规要件情况下，适当地揭露技术方案与技术特征组合，剩下其他的部分，可以市场对手现况调整，或不申请专利而转为企业产品技术的营业秘密。

布局策略

在实务上，专利布局策略会根据企业面临到的实际状况而有不同的需求与对应做法，没有特定形式，为了更容易理解，介绍瑞典 Chalmers 大学工业管理学系 Ove Granstrand 教授所撰写的“*The Economics and Management of Intellectual Property*”一书中，列举 6 种常用专利布局模式：

- (1) 特定的阻绝与回避设计(ad hoc blocking and inventing around)
- (2) 策略型 (strategic patent)
- (3) 地毯式 (blanketing and flooding)
- (4) 围墙式(fencing)
- (5) 包围式 (surrounding)
- (6) 组合式(combination)

在这些方式中，可结合”技术生命周期曲线”、”研发成本”、”专利申请数量”、”专利成本”、”专利回避难度”、”权利布局难度”共六个初步评估方向作为选择适合布局使用方案的参考。相关更多详细介绍可以参考拙作：”再探 TRIZ 于专利领域应用 - 专利布局”

<https://intellectual-integration-innovation.blogspot.com/2019/10/triz-2016.html>

<https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=3298>

再谈专利布局

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_econ_ge_4_11/wipo_ip_econ_ge_4_11_www_182037.pdf

Patents and Innovation for Growth in a Converging World Economy- Ove Granstrand

简言之，专利布局策略需要结合经营策略、研发产品技术开发方向、市场竞争现况、财务容许范围以及不同区域专利法规考虑决定。

布局方法

实际上专利，布局的方法有很多种，受布局思维所影响，不同面向切入，手段方法和效果也会有所差异。这边介绍我过去所采用过与分析竞争对手所归纳出来的一些方法，简述如下，包括有：

- 1. 专利矩阵布局法**，这是常用的布局方法，建立“技术组件-功效”矩阵，列出必要和最多容许范围的技术组件和技术特征与功效，以最少必要技术组件为技术系统布局法，拆解技术方案的组件组合，找出技术组件属性与功能特色，根据技术特征与其等效功能，在同样能解决技术问题的基础上，提供多种系统性的技术方案组合。这个布局方法再结合技术方案价值评估手段，前面六种专利布局策略都可以使用。
- 2. 技术因果布局法**，这是针对研发技术项目的部分，结合解决技术问题的工具，从定义问题开始挖掘问题组合，根据不同的问题提供对应的解决方案，再由这些解决方案切入，进行专利布局。适合的专利布局策略，例如前面的围墙型、包围型与组合型。
- 3. 技术组合(问题-方案鱼骨双组合)布局法**，这是将技术问题与技术特征整合的鱼骨图，这是从专利信息分析的角度反向运用而成。通常会根据市场现有情况进行分析与组合，在结合申请专利的技术特征进行配置，通常使用在资源较少的精准型布局策略上，例如前述的阻绝型、策略型与包围型。
- 4. 技术趋势布局法**，这是从技术发展方向与技术趋势的角度来看，进一步结合技术趋势预测法，可以更有效地进行专利布局，甚至提供研发管理层有效的竞争策略依据，例如三星透过技术趋

势分析预测竞争对手。技术趋势分析和技术趋势预测通常会结合依些技术发展模型，技术发展模型有数十种，不同的类型其改变特征与发展方向都会有所差异，结合市场专利信息分析，可以缩小预测差异，提供可靠的技术趋势预测精准度。适合的专利布局策略，例如前面的围墙型、包围型与组合型。

5. 创新式专利回避布局法，这是在进行完整的自由实施检索(freedom-to-operate)分析后，才适合使用的手段。和传统专利回避手段不同的地方在于，这种创新式专利回避布局法难度较高，需要将侵权判断与创新工具整合，才有办法比传统仅提供回避概念而产出更具体回避方式(技术回避方案)，评估并验证这些技术回避方案后，再进行专利布局。从产品技术开发的角度来看，这个方法需要的资源最少，效果最直接，速度最快，但需要熟悉专利侵权判断与创新工具应用实务经验的专家来执行。适合的专利布局策略，例如前面所提到的阻绝型、策略型和包围型。

结论

专利布局思考的层面可小可大，可缩小为专利申请中的权利范围，或是扩大为企业竞争层面，自然其所需要的资源和手段复杂程度也会有所差异。

专利布局直接反映专利价值与企业研发能量，越是有价值的专利，越是值得企业投入资源进行专利布局，有效的将研发技术转换成知识经济财产。

有效的专利布局需要建立在专利质量之上，根据不同的企业类型，结合专利管理制度，提供不同的专利布局策略，这样一来才能协助企业将专利价值最大化。

【侯燕霞 摘录】

1.7 【专利】浅谈涂料领域发明专利审查意见的答复（发布时间:2021-11-12）

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。

1.8 【专利】计算机软件的专利保护（发布时间:2021-11-11）

0 引言

20 世纪 60 年代，“软件（ software ）”一词由国外传入我国，目前，在广义上对软件的解释为“计算机系统上的程序及其文档”。程序是指计算任务的处理对象和处理规则的描述，是一系列按照特定顺序组织的电脑数据和指令的集合。对于计算机软件狭义的理解即为可以在计算机及移动智能设备上运行、并且可以实现某些功能的应用程序。

1 计算机软件专利保护立法现状

对于计算机软件的法律保护问题，最早在 20 世纪 60 年代由德国的学者提出，此后西方发达国家也纷纷就此问题提出了自己不同的看法及解决方案。相对于西方发达国家，我国由于计算机行业起步较晚，整体水平相对落后，直到 20 世纪 90 年代才针对国内计算机行业发展的情况，制定并颁布了《计算机软件保护条例》，将计算机软件纳入了《专利法》的保护范围，填补了之前该领域的空白。

由于计算机软件本质上是数据代码的集合，早期我国的《专利法》并不能很好地对计算机软件起到保护作用。为了解决这个困境，我国采纳了美国和日本计算机软件保护制度精华部分，并结合我国国情，在 2008 年对我国《专利法》进行再次修改。这次的修改放宽了专利保护的范畴，让更多的计算机软件受到《专利法》的保护。这次的修订不仅仅是计算机软件法律保护上的一次突破，也使得我们的《专利法》的保护手段更好的与国际接轨。

2 计算机软件专利保护的必要性

近年来，我国在软件行业取得了喜人的成就，计算机软件行业在规模上越做越大，已经逐渐成为了我国经济发展的中流砥柱。但是计算机软件行业的版权意识并没有能与其发展规模齐头并进，仍然处于落后的状态。从商业软件联盟 BSA 发布的《2011 年全球 PC 套装软件盗版研究》的数据中可以看出，中国 PC 软件盗版率虽然下降了 15 个百分点，降至 77%，但正版软件使用率非常低。尽管《专利法》对计算机软件的版权问题做了相关规定，也起到了一定的保护作用，但是法律拥有滞后性，《专利法》并不能预测未来的计算机软件行业发展，并根据预测提前做出相应修订。

于是可以看到在司法实务中，计算机软件并不能得到期望的保护，究其原因就是现行法律的更新并不能很好地跟上计算机软件发展进程。而且非垄断性的版权保护和软件高速的传播速度加剧了市面上十分猖獗的软件盗版行为，不良商家不顾法律法规的规定，肆意对正版软件进行侵权，使良好运行的软件市场变得较乱。相比于盗版的计算机软件，正版软件无疑有以下 2 点优势：第一，正版软件在发售前都会经历严格的检测过程，终端用户在使用过程中不会出现系统不兼容甚至死机的情况，而盗版软件则无法做到较强的稳定性和兼容性；第二，正版软件几乎没有携带恶意木马病毒等流氓软件程序的可能，也就不存在个人信

息泄露的隐患。所以保护正版软件对于计算机软件行业甚至于整个互联网环境都是百利而无一害的。根据法益保护原则，理应对现有的知识产权法律体系进行改进，来为计算机软件版权提供更有力的保护。

3 计算机软件专利保护存在的问题

3.1 申请条件

过于严苛如果对软件采取专利权保护，其良好的独占性和排他性不仅仅能够保护计算机软件的软件算法和编写代码，也可以保护软件的“思想”。但是《专利审查指南》（后文简称指南）的第二部分明确规定，计算机程序本身不授予专利权的申请，软件不与硬件或者是工程结合使用也不受专利保护。

从指南的规定中可以得知，我国对计算机软件的专利保护增添了诸多限制，这大大减少了软件受保护的范围。而且指南第二部分实质审查所说的“新颖性”“创造性”和“实用性”对于计算机软件来说也是相当严苛的要求：新颖性要求申请专利保护的软件必须不属于现有技术。创造性则是指与现有技术相比，申请的软件要有突出的实质性特点和显著进步。实用性作为计算机软件最符合的特性，也不能仅限于理论上，而一定是能够进行实际应用的。然而现在的软件行业开源性和反向工程的流行，很难有软件能完美地满足上述的“三性”。

3.2 审查周期过长且审查方式不合理

指南中规定，一款专利从提交申请到最终申请成功，需要经过初步审查和实质审查两个步骤共计 3 年左右的时长。作为高新技术产业，计算机软件行业拥有较短的市场生命周期，而且对登录市场的时间有着很高的要求。有些软件可能从进入市场到最终消失都无法花费 3 年时间。过长的审查周期使得软件在市场流通时无法受到专利保护，这大大增加了软件被抄袭和剽窃的风险。

一款软件如果被盗版，会对正版软件的市场造成很大的冲击，不但使得正版软件损失大批量的用户，进而会导致收入的大幅下降，而且不受专利法保护的软件如果遭遇了盗版行为，其行为在司法实务中难以受到刑法和侵权责任法的规制，导致盗版软件所产生的收益和对正版软件造成的损害赔偿等费用没有办法回归到软件公司手中。众所周知，专利的研发需要大量的人力物力和财力，上述两种情况会导致软件公司损失大量的资金收入，使公司的资本难以维持软件的版本优化和研发创新，更严重的会使公司面临破产倒闭的风险。

目前我国还是施行公开制的专利审查，早些时期，公开制确实能提供更好的审查效果，但是对于计算机软件来说，公开审查确实有许多的负面影响。在计算机软件没有受到保护的情况下，过早的公开会增加软件受到盗版行为侵害的风险，此种情况会影响软件专利的“三性”。而且也丧失了作为“商业秘密”的条件，不利于软件的保护和软件开发公司的发展。

4 计算机软件专利保护建议

4.1 放宽软件类专利申请条件

现行指南关于专利申请的规定对于计算机软件来说过于苛刻，目前我国的专利保护仍然不能保护软件本身，“与承载的硬件相结合”这一条款会将很多的优秀计算机软件排除在保护的范围内，不利于我国软件行业的发展。而且我国许多计算机软件的开发都是基于国外先进技术引进的基础，如果我国对于计算机软件本身不能进行保护，那么有些国家出于对本国软件技术的专利权保护的目，可能会暂缓甚至放弃其高新技术进入我国，久而久之也会对我国计算机软件行业甚至互联网大环境产生不良影响。所以，指南需要对于计算机软件专利申请方面做出针对性调整。举例说明，进行专利申请时可以适当降低对于计算机软件“三性”的要求。不同于其他专利的申请，计算机软件技术的开发本身就能体现出指南要求的创造性，其

次在人们对“人性化”需求日益增加的今天，所谓的“用户体验”不但成为一项评判软件是否优秀的重要标准，也可以证明软件存在一定的新颖性。且这种思想类的创新确实是可以代码的方式加以体现，所以不应该因为两个软件在实际应用上可以取得相似的结果，就认定“三性”不足而不通过专利申请，要对其进行仔细分析进而得出结论。

4.2 改进软件专利审查过程

首先要缩短软件类专利的审查周期。随着软件市场的“百花齐放”，计算机软件之间的竞争越发激烈，随之也出现许多生命周期很短的软件，其中不乏许多优秀的、但最终因盗版侵权行为而销声匿迹的产品，例如腾讯公司的某些软件的生命周期也就短短几年。结合目前的实际情况看，3年左右的审查周期无法与计算机软件的特性相契合，很有必要对软件专利的周期进行更改。在技术日新月异的今天，2年左右可能就会出现技术的更新换代，所以审查周期应该根据申请软件的具体情况定为3到6个月比较合理，既满足了审查流程又能很好地适应计算机软件自身的特点。

其次对于计算机软件来说，我国应该借鉴发达国家的审查模式，对计算机软件审查适用“授权公开”。对于申请公开的公司企业进行资质审查，确定没有侵权风险再进行授权。而且即使申请专利保护失败，也不会泄露公司的“商业机密”，对于以后的软件开发更有好处。

5 结语

我国目前针对计算机软件的专利保护确实还存在一些不足，立法机关应针对所出现的问题，并结合我国实际国情进行立法修改与完善，进而为我国计算机软件大环境提供有力保护。

【任宁摘录】

热点专题

【知识产权】实用新型公开不充分&无实用性答复模板

申请号 XXX 的审查意见，申请人认真阅读后，答复如下：

一、关于第 26 条第 3 款

专利法 26 条第 3 款规定，技术方案是否充分公开，以本领域技术人员是否能够实现为准。即只要本领域技术人员照着申请文件记载内容能够做出来即可。

本申请提供了一种 XXXX，结构简单且十分清楚，结合附图本领域技术人员完全可以制造出来，并不存在无法做出来的情况。参见附图结构：

（把你的附图摆出来）

本方案是：XXXXX。

审查员质疑 XXXX 技术特征没有充分公开是不妥的，这属于十分常规的现有技术，不但本领域技术人员知道，即使非本领域技术人员都会知道。任意一个现有技术的 XXX 都能实现本申请所需要的 XXX 功能，并不在于 XXX 的具体结构。而且在说明书中明确提到了 XXX，这个更是各种产品广泛应用，包括 XXX 等等，只要 XXX，这个道理初中物理就有涉及，是十分标准的教科书。在图中 XXX 的位置也十分清楚，不存在不清楚的问题。

XXX 更是在儿童玩具中都比比皆是。童年都有，即使审查员不是不熟悉机械控制领域，儿童时期也应该玩过玩具，如果现在已经记不起童年，那也应该见过现在的儿童玩过的各种玩具。如果也没见过，那就不用审查员很喜欢用作对比文件的万能淘宝搜一下：发现在本申请之前，有太多太多的 XXXX（评论在本申请日之前的）。

控制功能更是极其简单，在现有技术中控制 XXX 的产品比比皆是，只需要连接好输入输出即可，内部控制逻辑更是最简单的，在集成电路芯片

都到 3nm 工艺几亿个逻辑门都存在的情况下，找到这个控制轻而易举，不存在无法实现的情况。

和本产品类似的 XXX 万能淘宝检索一大堆，本产品的 XXX 也能检索到一大堆产品（和本申请结构和功能不一样）。

回到本方案，将现有技术中已经广泛存在的技术特征 XXX 应用到本产品中，通过技术特征组合形成新的技术方案解决新的技术问题，至于已经是教科书记载或者万能淘宝都广泛描述的常规技术手段，无需再在说明书中记载更多。只需要描述清楚这些技术特征与其他技术特征之间的连接关系或功能关系，起到其作用即可。

可以看出，本方案很朴实要解决的技术问题是：XXXXXX。

为了解决这个问题对现有 XXX 进行了改造，结合附图，增加了新的部件和结构 (XXX)

而且说明书中详细描述了工作原理和过程：说明书中内容 XXX。

需要指出的是，上述结构对于本领域技术人员来讲并不复杂，也比较容易理解，审查员不应该带有技术偏见或者因为技术背景主观认为不好理解，然后得出没有充分公开的结论。事实上，通过审查员审查意见中对于实用性的描述，可以清楚看到审查员已经理解了技术方案，而且理解得很深刻，说明本方案公开得很充分。既然审查员都能做到，那么本领域技术人员更是可以做到。

二、关于第 22 条第 4 款

实用性，需要技术方案在产业上能批量实现，满足社会需求。

审查员认为本方案使用复杂的机械机构实现简单的功能，成本较高，明显无益脱离社会需要，这是不妥的。社会的基本需求就是衣食住行，而且是刚需，属于推动社会进步的技术方案。

例如洗衣机，使用复杂的机械机构实现简单的功能，成本较高，明显无益脱离社会需要，这是不妥的。洗衣服完全可以一个搓衣板就搞定的，为何要用这么复杂的洗衣机呢？

例如洗碗机，使用复杂的机械机构实现简单的功能，成本较高，明显无益脱离社会需要，这是不妥的。洗碗用洗碗机，简直是浪费水、浪费钱、浪费电，手洗就可以了，为何要用这么复杂的洗碗机呢？按照申请人理解，目前老一辈节俭的、落后地区的仍然觉得这个完全没有必要，但是洗碗机已经批量工业化存在各大城市。

例如扫地机器人、戴森吸尘器，使用复杂的机械机构实现简单的功能，成本较高，明显无益脱离社会需要，这是不妥的。扫地不是扫把就行了，还用这么复杂的扫地机器人干什么？还是人工智能的热点风口技术？解放了很多居家人士的体力劳动负担，自然是刚需。

例如飞机、高铁，使用复杂的机械机构实现简单的功能，成本较高，明显无益脱离社会需要，这是不妥的。走路或者骑个自行车就行，或者骑马就行，为何要用这么复杂还带有危险的交通工具？

例如家里的各种复杂的灯具，使用复杂的机械机构实现简单的功能，成本较高，明显无益脱离社会需要，这是不妥的。是不是可以点个蜡烛就行？或者买个灯泡就行了？

和本方案十分相似的干手器也应该是没有实用性的（都涉及 XXXX），因为上完厕所洗完手用纸擦一下或者手甩一下就行，要这么感应烘干加热的干手器干什么呢？又浪费电成本又高，结构又十分复杂，脱离了社会实际需要？可是现实生活中不是到处都是？工业批量生产各种型号都有？这不是标准的实用性要求吗？请审查员不要带有天然的没有根据的技术偏见，认为本方案成本高结构复杂，明显无益脱离需要。本方案正是要解决人们在衣食住行基本需求的刚性需求的基础上，研发出来的准备推向市场产业化的新产品。

事实上，本申请要解决的 XXX 是一个长期存在的技术问题，给很多 XXX 的人们造成困扰，一直希望解决而没有解决的，本申请的 XXX 是解决刚需问题的，并不是明显无益脱离社会需求。

当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，包括本申请在内的解决衣、食、住、行等人民刚需问题的技术方案，应该都是具有实用性的，而且是不断满足人民的美好生活需要的。

再次陈述一下，审查员通过质疑本方案实用性已经完全理解了技术方案，甚至技术细节（审查意见原话：本申请中采用…等复杂的机械结构仅仅为了 XXX，电驱动…采用复杂的结构实现简单的功能，且成本较高），也从另一个角度证明了本方案公开十分充分，审查员都可以在阅读本申请后完全实现出来，完全明白是什么技术方案，不然是无法得出结构复杂实现简单功能的结论的。那么也就没有公开不充分的问题，符合专利法 26 条第 3 款规定。

综上，本方案公开充分，符合专利法 26 条第 3 款的规定，本方案具有实用性，符合专利法 22 条第 4 款规定。

综上，望早日授权，谢谢。

【李晴 摘录】