



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

第四百八十八期周报

2022.02.06-2022.02.12

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】“QIPILANGWY”商标无效宣告纠纷案—关于《商标法》第十三条第三款“驰名商标跨类保护”的适用（2022-2）
- 1.2 【专利】守护“冰墩墩”！浙江公布一批保护奥运知识产权典型案例
- 1.3 【专利】加强知识产权保护 促进通信产业发展
- 1.4 【专利】小电池引出大纠纷
- 1.5 【专利】苹果面临 450 亿天价赔偿，公司律师发出警告，苹果需要被“制裁”
- 1.6 【专利】关于专利复审与无效的注意事项
- 1.7 【专利】论恶意申请专利行为的认定及其法律规制
- 1.8 【专利】高质量申请文件要坚持整体性原则

● 热点专题

【知识产权】

每周资讯

【商标】“QIPILANGWY”商标无效宣告纠纷案—关于《商标法》第十三条第三

款“驰名商标跨类保护”的适用（2022-2）

诉争商标：第 20945875 号“QIPILANGWY”商标，指定/核定使用在第 11 类“固体、液体、气体燃料加热器,暖气片,卫生设备用水管,水管龙头,供暖装置,太阳能热水器,抽水马桶,电暖器,浴霸,水净化装置”商品/服务项目上。

引证商标三：第 933429 号“七匹狼 SEPTWOLVES 及图”商标，指定/核定使用在第 25 类服装“领带,鞋,帽,袜,手套”商品/服务项目上。

案情介绍

福建广华水暖器材有限公司是一家主营水暖器材、卫浴洁具加工、销售的企业，该企业于 2016 年 8 月 11 日申请注册第 20945875 号“QIPILANGWY”商标。福建七匹狼集团有限公司对前述商标提起了无效宣告行政程序，经审理，国家知识产权局于 2019 年 11 月 14 日作出了商评字[2019]第 273346 无效宣告请求裁定，对诉争商标在“固体、液体、气体燃料加热器”部分商品上予以维持。

福建七匹狼集团有限公司不服，以《商标法》第十三条第三款为依据在法定期限内向北京知识产权法院提起诉讼，我所作为诉争商标权利人福建广华水暖器材有限公司的代理人参加诉讼，庭审中，我所代理人从对方提供的驰名证据为突破口，对证据的真实性、合法性、关联性三方面进行分析质证，同时，从诉争商标与引证商标三商品类别无关联性等方面进行阐述，最终，北京知识产权法院认定“根据现有证据，本院无法认定在诉争商标申请日前，引证商标在服装商品上已达到驰名程度。故诉争商标的申请注册未违反商标法第十三条第三款的规定”，因此，驳回了原告福建七匹狼集团有限公司的诉讼请求。

案件评析

本案争议焦点是诉争商标的申请注册是否违反商标法第十三条第三款的规定。商标法第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”2021《商标审理审查指南》对《商标法》第十三条第三款的适用要件规定如下：（1）当事人商标在系争商标申请日前已经驰名且已经在中国注册；（2）系争商标构成对当事人驰名商标的复制、摹仿或者翻译；（3）系争商标所使用的商品或者服务与当事人驰名商标所使用的商品或服务不相同或者不相类似；（4）系争商标的注册或者使用，误导公众，致使当事人的利益可能受到损害。

本案中，原告主张引证商标三构成服装商品上的驰名商标，并提交在案行政判决证明引证商标三为驰名商标。驰名商标的认定应遵循个案认定的原则，虽然原告引证商标三曾被法院行政判决认定为驰名商标，但认定为驰名商标的情形仅作为受保护记录予以考虑，并不能单独作为定案的依据，原告在本案中仍应举证证明其引证商标三在诉争商标申请之时为驰名商标。而且，第 1318 号、第 4553 号行政判决认定引证商标三构成驰名的时间分别在 2000 年、2007 年，本案诉争商

标申请日为 2016 年 8 月 11 日，距上述行政判决认定引证商标三驰名的时间已近十年，原告应进一步举证证明其引证商标三的驰名状态一直持续至本案诉争商标申请日。但原告在本案中未提交能够全面反映诉争商标申请日前原告的生产经营状况、相关公众对商标的知晓程度、商标宣传的持续时间、程度和地理范围等证据，对此原告应承担举证责任。2021《商标审理审查指南》对驰名商标判定的考虑因素作出了相关规定：（1）相关公众对该商标的知晓程度；（2）该商标使用的持续时间；（3）该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；（4）该商标作为驰名商标受保护的记录；（5）该商标驰名的其他因素。很明显，上述案件中，根据现有证据,无法认定在诉争商标申请日前，引证商标三在服装商品上已达到驰名程度。本案是对引证商标是否构成驰名商标的审查，因该商标未构成驰名商标，故对第十三条第三款其他适用要件无需再进行审查。

【商版部 摘录】

1.2 【专利】（发布时间:2022-2-10）

冬奥赛事如火如荼、激荡人心，然而总有些不法商家，侵权生产、私自销售假冒吉祥物“冰墩墩”“雪容融”，目前已有数起正式立案，有相关当事人被依法拘留。

2月9日，省市场监管局公布一批保护奥运知识产权典型案例。

2021年8月4日，嵊州市市场监管局在日常检查中，发现浙江奥*电器股份有限公司，未经奥林匹克标志权利人许可，于2021年7月23日，在其注册登记的微博号“奥*集成灶”及微信公众号“奥*之家”发布了一则“为中国健儿加油助威”的图片广告，该图片广告正中间为奥林匹克五环图案标志，在右下角为浙江奥*电器股份有限公司的二维码，其余地方标有“A****奥*”、“为中国健儿加油助威”、“全国服务热线：400****”等文字内容。据当事人陈述，发布上述图片广告一方面是为中国健儿加油，希望中国运动员在奥运会上有个好成绩，另一方面也是趁着奥运会期间对外介绍公司的相关内容。

根据《奥林匹克标志保护条例》第四条及第五条的规定，当事人属于未经奥林匹克标志权利人许可将奥林匹克标志用于广告宣传的行为。根据《奥林匹克标志保护条例》第十二条规定，对当事人处以罚款 50000 元。

向上滑动继续阅览

2021年12月22日，杭州滨江区市场监管局在日常巡查中发现在**平台上发现一家玩具店铺，销售未经奥林匹克权利人授权的3款包含“2022冬奥会”、“

”等奥运标志图案的纽扣贴画，该店铺企业注册地杭州富阳区局迅速跟进处理，鉴于当事企业杭州常*电子商务有限公司在执法人员核实过程中主动下架了相关产品，市场监管局依据《奥林匹克标志保护条例》，对当事人处以 10000 元的罚款。

向上滑动继续阅览

2021年11月23日，义乌市场监管局查获义乌市稠城街道中厦国际负一层11**吴某销售侵犯奥林匹克标志专有权的奥运五环纪念章案，截至案发日，吴某在***平台上共销售1086个侵犯奥林匹克标志专有权的奥运五环纪念章，违法经营额9680元，违法所得1040元。吴某未经奥林匹克标志权利人许可，擅自销售奥运五环纪念章的行为，违反了《奥林匹克标志保护条例》第四条的规定，根据《奥林匹克标志保护条例》第十二条的规定，义乌市市场监管局依法对其作出“没收在案侵权物品，没收违法所得1040元，罚款24000元”的行政处罚决定。

向上滑动继续阅览

2021年11月23日，东阳市场监督管理局根据金华市局案件线索依法对浙江凝**服装有限公司进行检查，发现该公司生产车间内堆放有自己生产的北京冬奥会吉祥物标志“

”的“冰墩墩”规格30cm数量77个、规格50cm数量7个和标志“

”“雪容融”半成品1000片。该公司生产的产品，一部分通过网络平台的“妃***”网上销售代发产品，还有一部分通过在另一网络平台注册的义乌思*日用品有限公司销售。依据《奥林匹克标志保护条例》，当事人属于生产销售侵犯奥林匹克标志专有权吉祥物的行为。当事人因同一违法行为，北京市公安局石景山分局已于2021年12月8日立案，根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第六十条第一款第五项的规定，东阳市局依法将浙江凝*服装有限公司涉嫌生产销售侵犯奥林匹克标志专有权吉祥物的违法行为移送北京市公安局石景山分局并案处理。

向上滑动继续阅览

2021年8月19日，江山市场监管局在处理日常投诉中发现江山市百*电子商务商行，在未取得国际奥委会授权许可的情况下，在其网络APP平台名为“芸*”的店铺上以“东京奥运会口罩同款独立装一次性三层防护成人国潮口罩中国红”为标题，销售带有奥运会标志的口罩。该口罩为普通防护口罩，具有红色的外观，口罩右上方印刷有中华人民共和国国旗，国旗下方印有彩色的奥林匹克五环。至发现时止，该款口罩已下架，库存口罩已全部售完。当事人购入口罩的价格是0.4元/个，总共销售了834单，销售数量6000个，销售金额8500元。当事人未经奥林匹克权利人许可，擅自销售印有奥林匹克标志的口罩并获利的事实，其行为已违反《奥林匹克标志保护条例》第四条第二款“未经奥林匹克标志权利人许可，任何人不得为商业目的使用奥林匹克标志。”之规定，属侵犯奥林匹克标志专有权的违法行为。根据根据《奥林匹克标志保护条例》第十二条规定，对当事人处以1万元罚款。

向上滑动继续阅览

2021年8月17日，宁海市场监管局在日常监督检查中发现，当事人宁海县筋斗云水果店正在销售右上角印有“中华人民共和国国旗和奥运五环图案”的口罩，现场产品被当场扣押。经调查，当事人宁海县筋斗云水果店于2021年7月29日，以标价7.99元/包在其网络小程

序“黄*极物生活”予以销售。至被查获时止，已销售 420 包，库存前述口罩 23 个，另 77 个用于防疫自用。违法经营额 3355.8 元。当事人在未取得权利人许可，就擅自销售带有‘奥林匹克五环图案标志’的口罩，违反《奥林匹克标志保护条例》，为侵犯奥林匹克标志专有权的行为。宁海市场监管局依法对当事人处以 1 万元的罚款，并没收扣押的口罩。

近年来，浙江市场监管部门积极回应社会关切，始终严格履行知识产权保护国际责任，特别加强了侵犯东京奥运会、北京冬奥会、杭州亚运会等重大活动、重大项目等各类特殊标志的知识产权保护。去年以来，全省市场监管部门共组织专项检查 256 次，出动 2795 人次，围绕各商标印刷企业、文体用品专业市场、车站码头广告位、电子商务平台等重点区域，重点检查经营者有否获得奥组委会正式授权、被许可人是否按许可合同约定的奥林匹克标志种类使用奥林匹克标志和规范使用奥林匹克标志等行为。截至目前，已查处相关案件 26 件，罚没款 374443.7 元。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】加强知识产权保护 促进通信产业发展（发布时间:2022-2-11）

近年来，我国通信领域的技术发展呈蓬勃之势，《2020 年中国专利调查报告》表明，来自于我国企业的专利权人数量在计算机、通信和其他电子设备制造业排第一，华为、中兴通讯等多家科技企业呈领跑之势。但应当注意的是，虽然我国通信领域专利数量领先，质量却仍有提升空间。《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》提出坚持“改革驱动，质量引领”等工作原则，因此，笔者认为，将核心专利的创造、运用、保护作为通信领域知识产权培育的重点内容。

笔者认为，通信领域目前需注意以下几方面问题。

技术的高迭代率与长诉讼周期之间的矛盾。进入 5G 时代，技术更新换代的速率进一步提升，与专利诉讼漫长的审理周期之间显示出越发不平衡的趋势。对于专利的持有人而言，漫长的诉讼周期将持续拉高企业的维权成本，使之分散原本可供研发的时间和精力。通信技术的发展与传统产业不同，产品的生命周期相对较短。最终的结果很可能是诉讼尚未终结，而产品已经淘汰。若诉讼发生在企业发展的重要节点上，将严重阻碍企业发展进程。诉讼中若未取得禁令救济，则将导致损害进一步扩大。对于通信领域企业而言，眼下对于市场份额的占据的重要程度甚至高于判决结果。另外，长诉讼周期中所产生的技术迭代有可能影响法官对案件的心证，降低专利权人胜诉率。这也使得侵权人在成本收益考量后宁可侵权也不愿自行研发，这就一定程度上导致恶意侵权行为的发生。

高研发成本与低判赔额之间的矛盾。知识产权保护遵循填平原则，但实际损失往往因难以计算而无法填补。目前司法实践中广泛采用法定赔偿的现象无疑表明，知识产权类案件中证明实际损失存在较大难度，而专利权人为证明实际损失又需要支出一笔不菲的开销，对于企业现金流造成压力。法定赔偿额通常难以弥补专利权人因被侵权造成的实际损失，这令不少专利权人对于维权产生了畏难心

理。加之对于核心技术的研发往往不是孤立的，而是有一整套计划与之匹配，倘若一方进程出现问题，可能面临多条战线同时延期的困境。如上因素的叠加可能导致企业的创新意愿降低，或者虽仍有创新，但仅仅集中于风险低、成本可控的非核心技术领域。

权利意识增强与全局意识欠缺之间的矛盾。近年来，我国通信领域专利申请量不断上升，一定程度上反映了发明人权利意识提升的良好态势，但也存在需要解决的问题。一方面，通信领域的专利申请长期存在数量多、质量低、同质化程度高的现状，尤其是行业发展初期，在先专利的存在使得其后专利申请的难度上升，不利于通信领域自身的创新。随着网络通讯技术的发展，越来越多的专利文献可以通过互联网进行公开和检索，全球新颖性标准也逐渐被多国推行，这或可给现有专利的稳定性造成冲击。另一方面，虽然知识产权保护中心、海外知识产权纠纷应对指导中心等为通信企业提供涉外知识产权保护有关服务，但企业自身的全局观念仍有待加强。部分企业展开专利布局时往往没有顾及海外市场，对技术自由实施调查等事项也未做过多考虑。

针对通信领域知识产权保护的现存问题，笔者认为可以从以下几方面着力。

一方面，应当加强企业知识产权意识，树立全局观念。其一，应当认识到专利授权审查、现有专利保护与新技术发展之间存在时间上的矛盾。企业应当树立长远的、全球性的专利意识、尽早开展专利布局，以企业内部的合理规划弥合外部客观条件的潜在劣势，使得其享有的专利权利能够得到应有保护。其二，在面对涉外专利诉讼时，应当冷静应对，保持不卑不亢的态度。在表明尊重知识产权的同时，对对方专利情况进行相应调查。其三，面对大型跨国企业专利技术标准化的趋势，通信领域往往需要应对标准必要专利的问题。在涉及标准必要专利的场合，应当注意对方是否存在违背公平、合理和无歧视原则，实施拒绝许可等排除、限制竞争的行为等情形。在对方事先参与制定标准、事后又不遵守承诺的场合，可以考虑主张推定其企图借助垄断地位进行不合理定价，进而寻求反垄断法的救济。

另一方面，应当加强知识产权保护力度，提高违法成本，优化维权渠道。违法成本低是使得侵权行为一再发生的重要原因，而智力成果具有无形性等特点，较之传统财产而言，“侵权易、维权难”，不宜完全适用传统的保护体系。因此，有必要考虑在合适的时机制定适用于知识产权的特别诉讼规则，构建更加符合无形财产特点的保护模式。尤其是在通信等高新技术领域，应当结合产业发展现状与行业自身特征，对包括审查周期、申请门槛、保护范围等方面进行调整，设置更为科学合理的制度体系。此外进一步考虑增加信息披露程序，更加有利于双方律师交换关键信息；促进知识产权集体管理平台的发展，促使高效的知识产权集中运营转化。

【孙琛杰 摘录】

1.4 【专利】小电池引出大纠纷（发布时间:2022-2-8）

“1月5日，珠海冠宇电池股份有限公司（下称珠海冠宇）收到福建省福州市中级人民法院送达的关于宁德新能源科技有限公司（下称宁德新能源）等起诉珠海冠宇及全资子公司专利侵权的4份民事起诉状等相关材料。截至本公告披露日，相关案件尚未开庭审理。”近日，珠海冠宇发布了一则涉诉公告，引起了业界的关注。

珠海冠宇与宁德新能源母公司（ATL）均是聚合物锂离子电池，即小电池领域的重点企业。公开数据显示，2019年，珠海冠宇笔记本电脑及平板电脑锂离子电池合计出货量排名全球第二，市场占有率达到20.87%，仅次于ATL。此外，该公司智能手机锂离子电池出货量排名全球第四，排名前三的公司分别为ATL、三星、比亚迪。

争议引发关注

成立于2007年的珠海冠宇是一家专注研小电池研发生产的企业，其主要产品为聚合物软包锂离子电池，产品应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机等。2021年10月15日，珠海冠宇在上交所敲钟上市，正式登陆科创板。

然而，上市不到3个月，珠海冠宇就遭遇了多起专利纠纷。据上述公告显示，此次涉诉案件共有4起，涉及3款终端客户产品，对应珠海冠宇的3个电池型号。宁德新能源的主要诉讼理由为珠海冠宇及子公司生产的相关产品涉嫌侵犯了其相关专利权，请求法院判令珠海冠宇等立即停止生产、销售涉嫌侵权电池产品。

对于此次诉讼，珠海冠宇在公告中回应称，作为全球消费类聚合物软包锂离子电池主要供应商之一，通过持续不断的研发投入和技术迭代升级，公司生产的产品型号极为丰富。除此争议事项涉及的3个产品型号外，公司现有其他主营产品系列型号丰富且市场需求旺盛，同时现有产品亦在不断更新迭代，即使未来公司败诉而停止生产和销售相关产品，相关产能也可以转为生产其他系列产品或新系列产品，满足市场对公司产品的需求。此外，鉴于系列案件尚未开庭审理，公司将密切关注和高度重视该事项，积极应诉，依法维护自身合法权益。

周密布局专利

上述诉讼并非珠海冠宇遭遇的首起争议。去年6月，在珠海冠宇登陆科创板前后，ATL就向珠海冠宇发出侵权律师函。同时，ATL美国律师也同步发出侵权告知邮件。对此，珠海冠宇通过发布公告等形式对争议进行了回应。事实上，在以专利和创新为核心的小电池领域，类似的专利诉讼正在不断上演。那么，对于上市企业或者即将上市的公司而言，该如何进行布局以降低诉讼风险呢？

对此，国际关系学院知识产权与科技安全研究中心主任郝敏在接受中国知识产权报采访时表示，科创板上市是拥有关键技术、有竞争力的企业扩大融资的重要渠道，根据科创板上市的相关规定，相关企业不能存在核心技术、商标等重大权属纠纷。因此，知识产权不仅仅是公司在科创板能否成功上市的关键，也是同业竞争的有力武器。不过，企业在遭遇专利诉

讼时不要慌，要及时聘请专业律师进行风险分析、制定诉讼策略。比如，或寻求和解，或针对涉案专利提起专利权无效宣告请求等。当然，如果最终成功胜诉，企业不但不会有负面影响，还可能收获提高知名度的红利，增强投资者的信心。

“当然，最为重要的是要未雨绸缪，做好上市前、中、后的全阶段知识产权规划。”郝敏建议，在上市之前，企业应当注重科创属性，依靠专利构建主营业务和核心产品，对已有的知识产权进行风险排查，梳理是否存在产权不清晰等各类风险；在上市过程中，把关专利等知识产权，针对可能出现的知识产权诉讼做好预案，并提前准备诉讼资源，如危机公关、律师团队等；在上市后，相关企业在不断提升研发技术的同时，还要及时提交专利申请，并对专利诉讼形成系统化的管理。也就是说，既要把握申请专利的主动权，又要有被动应对知识产权诉讼的能力。

【吴青青 摘录】

1.5【专利】苹果面临 450 亿天价赔偿，公司律师发出警告，苹果需要被“制裁” (发布时间:2022-2-9)

2007 年 1 月 9 日，苹果首席财务官乔布斯在美国旧金山马士孔尼发布首款 iPhone，自此，iPhone 一发不可收拾，成为世界上最受欢迎的高端智能手机，引领智能手机行业的发展，苹果也凭借 iPhone 的巨大销量，成为世界上最有价值的科技公司，市值超过 2 万亿美金。

然而，iPhone 虽然成为世界上最受欢迎的智能手机，但苹果却做一些不入流的勾当，经常在不打招呼的情况下，掠夺其他公司的研发成果，且事情败露之后拒不支付专利授权使用费以及赔偿金。

去年 8 月，英国法院裁定，苹果故意侵犯了 PanOptis 及包括 Optis 在内的相关公司的 4G LTE 专利，必须向 Optis 公司支付 5.062 亿美元的专利使用费。

然而，让所有人没想到的是，两家公司再次因专利侵权问题闹上法庭。

近日，据《This Is Money》网站报道，苹果因侵犯了 Optis 公司的“标准”智能机技术，被后者起诉，或将面临 50 亿英镑的专利赔偿金，约合人民币 450 亿元，最终结果将在 2022 年 7 月进行裁定。

苹果律师发出警告，面临 450 亿天价专利赔偿，苹果方面并没有妥协，继续发扬“无赖精神”，苹果律师发出警告：如果法院因苹果侵犯 Optis 公司专利，而命令公司向后者支付“在商业上无法接受”的专利许可费，苹果将会选择退出英国市场。

对于苹果的威胁，英国法院一法官表示：即便是专利赔偿金设定的过高，苹果也不太可能采

取退出英国市场等过激行动，因为“没有证据表明”苹果会这么做，苹果也不可能这么做。

除此之外，该法官明确表示，如果在 2022 年 7 月法官作出裁定后，苹果拒不支付赔偿金，那就不是苹果退不退出英国市场这么简单了，它将面临在英国市场终身被禁售的处罚。

笔者认为，英国市场虽然与我国市场相比很小，但是苹果也不会放弃英国市场，因为他选择“耍无赖”，拒不支付赔偿金，将会对其品牌形象造成不可挽回的影响，甚至是失去一大批忠实用户，苹果律师之所以会说这样的话，主要还是想给法官施压，让其降低赔偿金的金额。

苹果需要被“制裁”

iPhone 在行业内的地位、影响力是有目共睹的，其今年第一季度从我国市场赚取 1147 亿元就是最好的证明。但也正是 iPhone 在市场上过于火爆，让苹果产生了自大的心理，不但屡次侵犯其他公司的专利，还涉嫌垄断市场，被多国接连开出天价罚单。

如果任由苹果继续下去，其自大心理将会更加赔偿，做事也越会更加的肆无忌惮，届时不但那些专注科研的公司遭受极大的经济损失，作为消费者的我们，也将会被苹果的“垄断”所伤害。

所以，无论是从消费者、其他公司的合法权益出发，还是让苹果在今后能够更好的发展，都需要有一个国家站出来，对其进行制裁，让其不再膨胀，脚踏实地的搞产品，为消费者带来更多有价值的产品。对此，你有什么看法？

【杨其其 摘录】

1.6 【专利】关于专利复审与无效的注意事项（发布时间:2022-2-11-）

01 专利复审请求程序是怎样的？

根据专利法第四十一条的规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起 3 个月内，向专利复审委员会请求复审。

可以请求复审的驳回决定包括初步审查和实质审查程序中驳回专利申请的决定。请求人未针对专利局所作出的驳回决定提出复审请求的，复审请求将不予受理。

02 专利复审请求的费用如何规定？

请求人应当在收到驳回决定之日起 3 个月内缴纳复审费。复审费为：发明专利 1000 元，实用新型专利 300 元，外观设计专利 300 元。复审费可以减缴，减缴比例为：请求人为个人或者单位的，减缴 85%；两个或者两个以上的个人或者单位为共同请求人的，减缴 70%。

减缴复审费的请求可以与专利申请同时提出，也可以在相关收费缴纳期限届满日两个半月之前提出，未按上述规定提交减缴请求的，不予减缴。

请求人汇款时应当注明申请号和复审费。

03 专利复审请求文件的形式要求有哪些？

请求人应当提交复审请求书，并且说明理由，必要时还应当附具有关证据。

请求人应当使用国务院专利行政部门制定的《复审请求书》表格，并严格按照填表注意事项填写。

请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

04 专利复审请求的委托手续如何办理？

(1) 请求人委托专利代理机构请求复审或者解除、辞去委托的，应当在专利局办理手续。但是，请求人在复审程序中委托专利代理机构，且委托书中写明其委托权限仅限于办理复审程序有关事务的，其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当在专利复审委员会办理，无需办理著录项目变更手续。

(2) 请求人与多个专利代理机构同时存在委托关系的，应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人。

(3) 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织作为请求人的，应当委托专利代理机构。

(4) 上述规定未涵盖事宜，请参照《专利审查指南》第一部分第一章第 6.1 节的规定办理。

05 专利复审的受理通知书何时发出？

复审请求经形式审查符合专利法及其实施细则和《专利审查指南》有关规定的，专利复审委员会向请求人发出受理通知书。

06 专利复审的补正通知书何时发出？

复审请求经形式审查不符合专利法及其实施细则和《专利审查指南》有关规定需要补正的，专利复审委员会向请求人发出补正通知书。请求人应当在收到补正通知书之日起的指定期限内补正。

请求人答复补正通知书，应当提交国务院专利行政部门制定的《复审、无效宣告程序补正书》表格以及经补正的相关文件。

07 需要补正的常见问题有哪些？

- (1) 复审请求书未使用国务院专利行政部门制定的表格；
- (2) 复审请求书中，请求人或者发明创造名称与专利申请时或者合法变更后的内容不一致；
- (3) 请求人申请专利时委托专利代理机构，但复审请求书中没有填写专利代理机构名称、代码以及代理人，或者填写的专利代理机构名称、代码以及代理人与专利申请时或者经合法变更后的内容不一致；
- (4) 请求人在复审程序委托了专利代理机构，但未提交委托书或者委托书未写明委托权限；
- (5) 请求人与多个专利代理机构同时存在委托关系，但未以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人；
- (6) 复审请求书附件清单与提交的附件不一致；
- (7) 复审请求书没有请求人的签章（包括不是全部请求人的签章），或者委托专利代理机构但没有专利代理机构的签章。

08 发出视为未提出通知书的情形有哪些？

专利复审请求具有以下情形之一的，专利复审委员会向请求人发出视为未提出通知书：

1. 请求人未在专利复审委员会发出的补正通知书指定期限内补正；
2. 请求人在指定期限内补正，但经两次补正后仍存在同样缺陷；
3. 请求人在收到驳回决定之日起 3 个月内提出专利复审请求，但在此期限内未缴纳或者未缴足复审费；
4. 请求人具备情形 3 所列情况，并且未提出恢复权利请求或者提出的恢复权利请求不符合我国专利法实施细则第六条或者第九十九条第一款有关请求恢复权利的规定。

09 发出不予受理通知书的情形有哪些？

专利复审请求具有以下情形之一的，专利复审委员会向请求人发出不予受理通知书：

1. 请求人不是被驳回申请的申请人；
2. 请求人未针对专利局所作出的驳回决定提出复审请求；
3. 请求人未在收到驳回决定之日起 3 个月内提出复审请求；
4. 请求人具备情形 3 所列情况，并且未提出恢复权利请求或者提出的恢复权利请求不符合我国专利法实施细则第六条或者第九十九条第一款有关请求恢复权利的规定；

5. 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织作为请求人未按规定委托专利代理机构；

6. 复审请求所涉及的专利申请尚未被驳回。

10 专利复审的审查方式有哪些？

针对一项复审请求，合议组可以采取书面审理、口头审理或者书面审理与口头审理相结合的方式进行审查。

有下列情形之一的，合议组应当发出复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者进行口头审理：

1. 复审决定将维持驳回决定；2. 需要请求人依照专利法及其实施细则和《专利审查指南》有关规定修改申请文件，才有可能撤销驳回决定；3. 需要请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明；4. 需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。

11 提出恢复权利请求的情形有哪些？

1. 请求人因不可抗拒的事由而延误专利法或者专利法实施细则规定的期限或者专利复审委员会指定的期限，导致复审请求被视为未提出、视为撤回的，自障碍消除之日起 2 个月内，最迟自期限届满之日起 2 年内，可以向专利复审委员会说明理由并附具有关证明文件，请求恢复权利。

2. 请求人因其他正当理由而延误专利法或者专利法实施细则规定的期限或者专利复审委员会指定的期限，导致复审请求被视为未提出、视为撤回的，可以自收到专利复审委员会的通知之日起 2 个月内向专利复审委员会说明理由，请求恢复权利。

12 请求恢复权利的应如何办理相关手续？

请求人应当在规定的期限内提交恢复权利请求书并且说明理由，必要时还应当附具有关证据。需要注意的是，请求人应当使用国务院专利行政部门制定的《复审程序恢复权利请求书》表格，并严格按照填表注意事项填写。

请求人因其他正当理由而延误专利法或者专利法实施细则规定的期限或者国家知识产权局专利复审委员会指定的期限，导致复审请求被视为未提出或者视为撤回的，请求人请求恢复权利时，应当同时缴纳恢复权利请求费 1000 元。恢复权利请求费不可以减缴，请求人汇款时应当注明申请号和恢复权利请求费。需要注意的是，请求人在请求恢复权利的同时，应当完成尚未完成的行为，消除造成权利丧失的原因。

13 专利无效宣告请求应如何提出？

根据我国专利法第四十五条的规定，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。

需要注意的是，请求人应当具备民事诉讼主体资格。无效宣告请求的客体是已经公告授权的专利，包括已经终止、放弃（自申请日起放弃的除外）或者已被部分无效的专利。

14 专利无效宣告请求费用如何计算？

请求人自提出无效宣告请求之日起一个月内缴纳无效宣告请求费。无效宣告请求费：发明专利 3000 元，实用新型专利 1500 元，外观设计专利 1500 元。无效宣告请求费不可以减缴。

请求人汇款时应当注明被无效宣告专利的专利号和无效宣告请求费。

15 无效宣告请求的范围、理由和证据？

1. 请求人应当在无效宣告请求书中明确无效宣告请求范围。

2. 无效宣告理由仅限于专利法实施细则第六十五条第二款规定的理由，并且请求人应当以专利法及其实施细则中有关的条、款、项作为独立的理由提出。

3. 在专利复审委员会就一项专利权已作出无效宣告请求审查决定后，请求人不得针对同一专利再以同样的理由和证据提出无效宣告请求，但所述理由或者证据因时限等原因未被所述审查决定考虑的除外。

4. 以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效的，请求人需要提交证明权利冲突的证据。

5. 请求人应当具体说明无效宣告理由，提交证据的，应当结合提交的所有证据具体说明。

16 专利复审程序在什么情况下终止？

有以下情形之一的，专利复审程序终止：1. 复审请求因期满未答复而被视为撤回；2. 在专利复审委员会作出复审决定前，请求人撤回其复审请求；3. 已受理的复审请求因不符合受理条件而被驳回请求；4. 复审决定作出后请求人不服该复审决定，在规定的期限内未起诉或者人民法院的生效判决维持该复审决定。

【侯燕霞 摘录】

1.7 【专利】论恶意申请专利行为的认定及其法律规制（发布时间:2022-2-11）

专利申请作为发明创造被授予垄断性权利的起始阶段，一直未受到专利法律制度的足够重视。这导致恶意申请专利的事件层出不穷，严重影响了公平竞争秩序。在专利法第四次修改草案中，诚实信用原则虽首次被提出用以规制专利申请行为，但依然缺乏具体的操作范式，其稍显空洞化的表述也很难会使法律规制不足的现状得到明显改善。其原因在于监督与评价机制的缺位，过往多囿于以专利法和民法基本原则作为治理恶意申请的思路。这使得实践中对专利申请的认识和应对依旧停留在专利法视野之内，不自觉舍弃了其他法律对恶意申请进

行规制的可能性，从而诱发更多市场主体实施该不法行为。专利与经济利益紧密相关。这难免出现非诚信的专利申请行为，从而影响和阻碍专利制度发挥创新激励的正向引导作用。基于经济激励理论，利益博弈会促使恶意申请者突破对专利法的敬畏和遵守，从而造成法律权威性和公信力的危机。实践中，恶意申请专利的行为既浪费了国家有限的行政审查资源，损害了公共利益，也与专利法的价值理念相悖。为此，有必要研析恶意申请专利的深层原因，解构其行为性质与类型，并寻求在法律层面更为完善的规制之法。

一、恶意申请专利及规制的问题检讨近年来，各地专利申请量增长迅速，但借助恶意申请专利谋求竞争优势和打压竞争对手的行为也逐渐变得猖獗，隐蔽而深刻地扰乱着市场竞争秩序。专利申请是将发明创造置于法律保护下的重要途径，但《专利法》（2020年第四次修改的《专利法》，下同）及2010年的《专利法实施细则》对恶意申请专利行为仍缺乏有效的规制。

（一）恶意申请专利的现状考察专利意在将发明创造赋予专属控制权，并使其成为一种特殊的生产要素参与利益分配。由于检索的局限性和判断的差异性等因素，被授权的专利并不当然符合专利授权的法定条件，通常还需要经由专利无效的程序最终确定专利权的存废。尤其是实用新型与外观设计，二者无须经过实质审查，申请难度比发明更低，也更容易被恶意申请者所利用。实践中，部分市场主体将明知或明显不符合授权条件的所谓“发明创造”提起专利申请，企图借此谋取交易机会或竞争优势，致使专利工作秩序与公平竞争的市场秩序遭到破坏。目前，为了防止有违专利法鼓励技术创新的宗旨，司法实践中对待恶意申请的认定多持谨慎态度。这也在一定程度助长了恶意申请风气的蔓延。在江苏省高级人民法院的司法案例中，恶意申请专利的认定被赋予了较大的自由裁量范围，法院更关注对专利申请人的权益保护，并突出了专利法旨在行为认定中的作用。^①由此，恶意申请专利在实务认定中具有谦抑性特点，进而使得行为认定仍旧缺乏更加具体的思路和方式。恶意申请专利的行为降低了诚信申请者在专利制度下的优势，既不符合最朴素的公平理念，也违背了专利法的基本精神。发明创造是促进科技发展的重要形式，专利以垄断利益激发大众的创新热情，其目的在于充分调动个体的积极性。通过授予发明人以专利权，既可以使个人利益受到保护，同时也促进了经济的发展和整体财富的增加。但市场的趋利性特征往往会使专利申请行为超出法律边界，入侵公共或私人的正当权利范围，从而不当催生恶意申请专利的行为。此外，以恶意申请专利为基础，滋生了大量专利滥诉、恶诉等现象，并成为阻碍市场竞争与科技创新的突出问题。若长此以往，则必然会恶化公平竞争和鼓励创新的良好环境，导致专利法律的社会功能和效果降低。从行为动机来看，恶意申请者并未实质开展研发创新，而是利用专利审查的规则漏洞，将恶意申请专利作为一项非法获取经济利益的手段。实践中，由于专利制度对恶意申请者的惩罚不足，使其通过市场运作可获取的直接或间接收益大于违法成本，效果上放纵了该不良行为，从而成为专利申请乱象的重要原因。与此相比，专利制度对受害人的救济无法填平其损失，这在一定程度上会造成劣币驱逐良币的效应，违背了专利制度设置的初衷。实践中，专利制度发挥作用的关键在于协调利益分配，势必要在专利权保护与公共利益之间寻求合理平衡，既不能使申请专利的标准过高，也不能遗漏对恶意申请的筛选和合理评价。因此，研究恶意申请专利的行为方式和特点，并增强对受害人的救济力度等十分必要。

（二）恶意申请专利的规则缺位作为非物质性的发明创造无法形成占有实体，也无法以有形物的所有权规则予以保护。专利制度出于对私权的维护，为创造性智力成果设置限制性条款，使其具有与实体物效果相似的意义，排斥和限制了非权利主体就相同发明创造享有专利权的可能性。实践中，为突出权利配置的公平，理应避免本属于公共领域或他人的利益遭受任何人的恶意申请。在专利申请阶段，要求申请人应尽到合理的注意义务，主观上需具有善良人的意图，反对非以保护发明创造为目的的恶意申请。早在2007年，国家知识产权

局出台了《关于规范专利申请行为的若干规定》（以下简称《若干规定》），列举了两类非正常专利申请行为。经 2017 年的修订，该类行为在《若干规定》中被增至五项，丰富了非正常申请的类型，反映出实践对于专利申请的正当与合理性的关注。但非正常申请与恶意申请在内涵、范围以及重点规制对象方面存在差别，两者虽有交叉，却也有各自鲜明的特征。非正常申请主要规制批量申请行为，侧重于对行为本身的审查，以及对专利工作秩序的影响性评估，对行为人是否存在主观恶意的评价较为中性。恶意申请在客观表现上有批量申请的情形，同时也更加重视主观归咎，其关注点多在于该行为引发的相对人利益受损与补偿。为此，需要突破专利申请秩序的一元评价机制，以更加明显的经济后果主义导向着眼于市场竞争效果的维护。实践中，行政手段对恶意申请的处理往往只限于内容审查，难以采用更为严密的行为调查和事实论证。因此，虽然《若干规定》对专利申请阶段的行为规制具有一定指导意义，但面对恶意申请的复杂性和隐蔽性，其规制手段有限。当前，《专利法》和 2010 年的《专利法实施细则》并未明确恶意申请专利的行为类型、认定标准与处置方式。《专利法》仅以诚实信用原则概括规定了专利申请的行为范式。但诚实信用原则是否可以直接被援引为专利权授予的标准尚未可知，即便该原则作为驳回理由纳入专利审查范围，依然无法克服缺乏损失补偿规则的问题。现行规则除了无法对恶意申请行为进行识别外，对该行为的否定性评价也往往局限于相应专利权的有无或存废，既无法对受害人形成有效救济，也无法对恶意申请行为产生足够震慑。当前，受害人在遭遇恶意申请专利时，通常只能向专利行政部门提出专利无效的请求，并可能为此应对反复的行政诉讼以及由此带来的诉累成本。经过一系列程序后，即便最终撤销了经恶意申请获取的专利权，但给受害人造成的经济损失却难以弥补。据此可见，专利制度在解决恶意申请专利问题的实务操作层面较为力不从心，这显然也不符合法律对公平正义的追求。

二、恶意申请专利的自体论与行为类型探讨自体论在于对“是其所是”“何以所是”的追问，探寻恶意申请专利的行为性质与成因将是思考规制之法的必要前提。通过对恶意申请专利的自体论进行定位和阐述，进一步探讨该行为的类型，从而实现对恶意申请专利的具象化认知。

（一）恶意申请专利的行为性质专利制度是基于人的自利性而发展出的科技促进机制，表现为通过经济激励推动社会竞争，从而发挥社会最大的创造力。结合经济激励理论，由垄断利益催生的专利申请实质是以竞争为底色的市场行为，其效果评价也应以市场秩序为纲。当前，专利逐渐演变为一种重要的市场要素，其凭借本身的价值与所属领域，在微观层面影响和调控企业利益的流动，宏观上更是决定整个国家在世界范围内经济的影响力与创新力。据此，专利制度可视为市场经济视域下的一种竞争机制，恶意申请专利则是企图对技术或设计进行非正常垄断，在性质上可认为是一种不正当竞争行为。当恶意申请专利所获得的利益大于因其违反法律所需承担责任的成本时，“经济人”在功利主义驱使下便会罔顾规则，从而使得法律失去调节社会秩序的作用，体现在市场中则是对公平竞争秩序的破坏。市场经营者为了得到更多交易机会或竞争优势，在利益博弈下倾向于选择恶意申请专利的行为有其内在缘由。由此，正好证实了恶意申请专利的主观获益动机和行为可苛责性，体现了市场主体以恶意申请为竞争手段的非正当性。专利的作用在于获取该技术方案下一时期的垄断利益，其效果必然排斥其他经营者使用该技术的可能性。此外，恶意申请者借助炒作或诉讼等手段获取所谓的专利权益，其本质上并不存在合法的权利基础，而是人为挑起的恶意竞争行为。恶意申请专利势必对相同领域的其他经营者造成竞争利益的损失，且该损失的发生是申请人违背诚实信用与公认的商业道德所引起，应当属于不正当竞争行为。竞争者有自由行动的权利，但行使权利需有边界，专利申请理应符合法律关于授权的条件，至少要有善意和诚实信用的申请意图。理论而言，恶意申请专利属于违法、违规行为，并造成利害关系人权益的实质受损，应当认为是一种民事侵权，可参考侵权责任构成要件进行分析。但实践中对于

是否可直接套用“四要件”暂存争议，有观点认为，恶意申请本身可能并不会给特定主体造成直接损害，故损害事实并非必要，恶意申请专利的认定也应区别于一般侵权行为。损害事实是指一定行为致使权利主体的人身、财产等受到侵害，并造成财产和非财产利益减少或灭失的客观事实。本文认为，即使恶意申请行为并未给特定主体造成直接损害，但由于市场竞争的交叉和关联性，间接降低了相关领域竞争主体的可预期收益，应当认定存在损害事实。同时，恶意申请行为与损害事实有明显的因果关系。因此，将恶意申请专利作为一项侵权行为施行规制并无不妥。综上，恶意申请专利是行为人将明知或明显不应被授权的所谓“发明创造”提起专利申请，从而自己实施或制止他人正当实施该发明创造，并意图谋取交易机会或竞争优势等不当利益的行为。本质上，恶意申请属于市场环境下的不正当竞争行为，对其他市场经营者造成的损害可作侵权看待。

（二）恶意申请专利的行为类型化 2017年4月，北京市高级人民法院发布《专利侵权判定指南（2017）》（以下简称《指南》），将恶意取得专利权的行为以概括加列举的方式做了阐述，这对恶意申请专利的行为认定具有指导意义。^②实践中，主观恶意的决定性作用基本可以在学界达成共识，但往往需要借助行为人的客观表现作为进一步判断的依据。因此，有必要对恶意申请专利的行为做类型化探讨。1.将现有技术申请专利的行为第一，将技术标准申请专利。技术标准通常是指企业内技术项目的目标或参照系，多根据不同时期的技术发展水平提出对普遍性问题的解决方案，并为产业技术的协同共享提供支持和促进。通常情况下掌握标准就意味着掌控该领域的话语权，在技术标准的指引下，市场经营者不断开展技术创新并形成专利。实践中，行为人将明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请并取得专利权，从而使得公共财产转为私有，变相降低了其他市场经营者的竞争优势，具有剽窃的行为特点。技术标准属于社会公共财富，不应被个别经营者申请为专利，从而阻碍他人的正当实施。由此，行为人将属于公有领域的技术标准提起专利申请，不当减损了公众对该标准的使用权益，主观上具有明显恶意，应当认定为恶意申请专利的行为。第二，将广为制造或使用的产品申请专利。行为人并未付出创造性智力劳动，也未取得相关权利人同意，更无支付相应对价，私自将某地区广为制造或使用的产品申请专利，排除和限制该产品的进一步推广和使用，造成了产品制造者利益的损失。例如，在上海知识产权法院（2018）沪73民终337号民事判决中，德耐公司将埃杜尔威特公司在国内销售多年的产品申请为专利，但埃杜尔威特公司的不正当竞争主张并未得到法院支持，德耐公司的恶意申请行为也未受苛责。^③专利申请人明知该产品为现有技术，故意隐瞒重大技术背景，误导和欺骗专利审查人员，企图通过专利申请将该现有技术转变为法律项下的个人财产，从而阻碍产品权利人的正当实施，该行为具有较强的可苛责性。技术持有人出于各种原因未将产品申请专利，但不意味着其他人可以据此申请专利，并反客为主征收技术持有人的专利使用费，或借此启动侵权诉讼以图谋金钱赔付等。因此，行为人将广为制造或使用的他人产品申请专利具有明显恶意，应认定为恶意申请专利的行为。第三，将域外公开的专利或者非专利技术方案申请专利。专利法视角下的地域即为“法域”，关于专利的审查与授权涉及一国行政权力行使，因而专利申请受地域限制。若要取得一国的专利权就需要根据该国的国内法进行审查，这是专利法的地域性特征之一。专利的地域性特征决定了技术方案申请的非同步性，行为人将域外公开的技术方案或者专利申请文件所载明的技术方案在中国申请专利，排除了技术发明人或申请人就该发明创造在中国申请专利的可能性。该行为同样未付出创造性劳动，理论上是窃取他人技术方案的行为，若对此不加规制，也将打击社会公众的创新积极性，变相助推各类投机取巧行为的实施，对社会整体的创新氛围不利。因此，行为人将域外公开的技术方案在中国提起专利申请的做法具有明显恶意，应当认定为恶意申请专利的行为。2.将他人未公开的技术方案申请专利行为人将明确知悉的他人未公开技术提起专利申请，企图将他人的创新成果纳为己有，损害了他人申请专利的权利，违背了专利法的立法意旨，也可称之为冒认

专利。因发明创造人的技术方案并未真正公开，并不能将其认定为现有技术，这也造成专利驳回、无效等事项存在困难。实践中，冒认专利者区别于职务发明创造中单位的申请权，其并未对发明创造做出任何实质贡献，也没有承继申请权利的权益。他人技术属于市场经营者通过诚信劳动获取的发明创造，具有当然受保护的法律法规依据，不应被恶意申请者抄袭、剽窃。行为人公然将其他经营者的技术方案提起专利申请，试图不经创造性劳动而获取他人利益，破坏了市场公平竞争的制度环境，具有明显的主观恶意。因此，冒认他人专利的行为与专利法鼓励创新的思路相悖，应当属于恶意申请专利的行为。

3.将编造的技术方案申请专利的行为

行为人采用编造实验数据、虚构技术效果等手段申请专利，而事实上并无任何创造活动，企图通过蒙骗的方法获取专利授权，应属于恶意申请行为。《专利法》第26条第3款对专利申请文件的格式和内容做了约束性规定，明确指出申请人应当对技术方案做出清楚、完整的说明，并需以技术人员能够实现为准。但若申请人使用撰写技巧编造或处理虚假数据，则审查人员难以从中获知真实情况，这也使得造假行为具有较强可苛责性。行为人将编造的技术方案提起专利申请，其行为目的多在于获取补贴、交易机会、企业商誉或产品荣誉等利益，并借此取得交易机会或竞争优势，但该行为已严重扰乱专利工作与市场竞争秩序，主观恶意较深。基于社会契约论，专利作为一项发明人与社会公众的契约，具有利益交换的属性，既是权利人垄断利益的来源，也是社会公众配合保护技术方案的约定。之所以社会公众愿意与技术方案持有人签署约定，原因不仅在于以公开换保护的规则，也在于当专利超过一定期限后会自动回归公共领域，社会公众可实施该专利技术。若行为人编造技术方案并将其申请为专利，则社会公众与专利权人的契约便出现瑕疵，违背了专利制度的精神和预期。因此，编造的技术方案并非智力创造成果，不具有可专利性，行为人将其提起专利申请的做法应当属于恶意申请专利的行为。综上，恶意申请专利的行为类型可总结为：其一，将明确知悉的现有技术申请专利的行为；其二，盗窃他人未公开技术并申请专利的行为；其三，将编造的技术方案申请专利的行为。此外，可将行为人明知或应知权利基础不存在，虽然权利外观正当，但权利实质有瑕疵或者法律状态不稳定等作为恶意的认定标准。对恶意申请专利的行为类型做出分析有其现实必要，并可为专利审查过程中遏制恶意申请提供方向和参考。同时，明确恶意申请专利的行为类型也是完善规制措施的重要前提。

三、恶意申请专利的治理模式及规制的路径选择

专利法对恶意申请专利的规制手段过于轻缓，范围也稍显狭窄，无法对该行为造成的竞争利益损害提供有效救济。民法基本原则较为抽象，也难以对复杂的恶意申请行为进行全面规制。实践中，将反不正当竞争法作为恶意申请专利的规制方式有其现实合理性和必要性。

（一）选择困境：专利法的消极与疲软

发明人通过实验、对比、筛选、分析等操作步骤，将自然规律演绎为可以改变生产力价值与形式的技术方案，理论而言是个体各项意志的交错、汇集和升华。发明创造的过程是各项意志的排列组合，并能最终成为一项整体意志体现于人格中，专利法便是为了促进意志在个体内和个体间的流动，并通过人格互动进一步丰富社会个体的意志内容。恶意申请专利则是企图将不属于自己的人格或无价值人格假借专利制度形成权利受保护的表象，形式意义上，恶意申请行为既可理解为盗窃他人财产，也可理解为虚假缔约，都直接或间接地侵害了特定主体或一般主体的人格。专利法通过选择部分有价值的发明创造，并赋予其一定时期的财产性权益，进而保护特定人格主体的自由意志范围，限制相对主体的意志范围，从而实现社会中创新意志的充分涌流，达到增益社会整体财富的效果。虽然专利法对财产性人格设计了保护的流程和方式，但对非善良人格的抵制却存在难以消弭、惩处过缓的困境。实践角度而言，专利法是通过创新的鼓励进一步促进科技和经济的双向发展，其侧重点在于对技术与设计的垄断合理性评价，但对于由此引发的次生性市场秩序危机并未过多关注。基于此立法设置，恶意申请专利的行为无法在专利法视域下寻求及时有效的规制。专利法并不完全缺乏对恶意申请专利行为的规制途径，其为当事人提供了

无效宣告请求和诉讼等方面的多重保护机制, 阻断了恶意申请专利所造成的持续性影响和损害。正因为专利法对各项专利的审慎, 虽然以存废为主要形式的解决结果从源头阻断了该专利继续危害当事人利益的可能性, 但过程的复杂性与耗时性却使得实际效果差强人意。因此, 从功能角度, 专利法可实现对恶意申请专利的否定性评价, 反对并规制以该恶意申请的专利持续攫取非法利益的不当行为。但从法经济学角度, 专利法规制恶意申请行为具有效率和成本的劣势, 也遗漏了因恶意申请造成的其他人实际和可预期利益受损情况的评价, 更无法就此引发的市场竞争失序做出积极有效的回应。基于此, 美国专利制度中规定, 在专利申请提交阶段, 任何个人对美国的专利商标局均负有诚信与善良义务, 包括披露与可专利性相关的重要信息。但我国专利法并未规定申请人在申请专利时应当尽其所能披露现有技术的义务, 更缺乏对未尽披露义务的规制措施, 导致专利申请被不当利用的可能性增加。经济激励是专利法实施的重要目的之一, 也是恶意申请的关键成因。专利权可视为一定时期内技术或设计的垄断经营权, 其贯穿专利法的始终, 是各个市场主体独享专利经济利益的保护屏障。经济激励强调通过专利制度促进创新发展和社会整体利益的提升, 专利权人能够获取竞争优势和垄断利益, 从而鼓励大众创新。当恶意申请专利的责任成本低廉而获利巨大时, 潜在侵权人基于追求市场最大回报的行为目的, 趋向于为取得更大经济利益而罔顾专利法相关规定, 从而导致专利法的正向激励上被异化, 变相助推了恶意申请行为。专利法多着眼于专利的驳回、无效或授予, 但对于专利申请的行为目的及市场效果并未做出考察和维护。换言之, 尽管《专利法》第 20 条强调了滥用专利权排除和限制竞争的情形, 但对恶意申请专利行为的具体规制并无提及。综上, 专利法在规制恶意申请专利事项上存在消极和疲软的特点, 无法应对由此引发的侵权难题。其一, 专利法的规制范围相对狭窄, 缺乏对恶意申请专利的评价机制。以保护创新为主要宗旨的专利法, 并未将行为人的主观心态作为考察对象, 更未对受害人损失提出行之有效的解决方案。其二, 专利法的规制手段较为单一, 缺乏对恶意申请造成市场失序的配套惩罚措施。行为人将现有技术、窃取技术或编造技术提起专利申请, 并借此获得市场竞争优势, 效果上排除和限制了竞争, 而对于竞争失序的协调和惩罚并未体现在专利法的具体规定中。其三, 专利法的体系构造决定其对专利申请的规制相对谨慎, 操作上也难以对恶意申请专利作出细致规定。专利法在实施过程中倾向于鼓励行为人申请专利, 由此对申请阶段的惩罚和约束较为审慎, 其更愿意通过后续的相应措施来补救因审查疏漏所造成的损失。因此, 专利法对规制恶意申请专利显示出无力感, 难以通过相关条款及时有效地化解恶意申请专利行为对市场竞争秩序造成的危害。

(二) 路径反思: 民法基本原则的无奈 专利法的政策目标与民法基本原则息息相关, 平等、公平、诚实信用、公序良俗等原则均可成为专利法实施的指导思想, 并可为当事人申请专利提供行为准则。限于篇幅, 此处以诚实信用原则为例, 探讨民法基本原则在专利申请中的作用和处境。实践中, 《专利法》将诚实信用原则纳入专利制度体系, 期望通过一般性条款进一步规制专利申请行为, 但依然缺乏适用对象、行为方式和法律后果等具体规定, [17] 难免使诚实信用原则陷入因过于抽象而无法操作和落实的困境。因此, 仅仅以民法基本原则作为专利申请的约束性条款依然显得空洞, 须进一步加强与实践的衔接。诚实信用原则属于伦理与道德的法律化, 具体适用中多以一般生活经验作为评价标准, 难以形成确定并可操作的规则, 具有较强的主观性。同时, 诚信原则系对权利内容的限制, 申请专利的权利不包括实施非法行为的内容, 恶意申请可认为是对权利的逾越。遵循诚实信用原则本是专利申请者的应然之举, 《专利法》将其引入的举措是将内在要求转为明文规定的体现, 也反映出立法对申请行为的反思。此外, 从《专利法》关于排除和限制竞争的表述中可见, 立法者已意识到专利申请和专利权使用行为对市场竞争秩序的影响, 并力图通过新规进一步明确对不诚信申请行为的规制。诚实信用原则难以直接作为专利授权的条件, 若要确定该原则在专利申请中的内涵和外延, 则需要将申请行为的手段与目的做综合分析。基于公共利益, 授予发明创

造以专利权的首要条件在于其存在正当性基础,但以诚实信用为标准审查申请行为是否合法的可行性并不充足。一般情况下,对申请行为是否有碍市场竞争的判断多存在于司法实践中,而专利行政部门对此的应对较为被动,通常需要特定当事人提出利益被侵害的诉求,以此指引专利行政部门进行相关行为的审查工作。若专利行政部门将诚实信用作为判断是否授予专利权的标准,并主动进行审查,势必会消耗有限的行政资源,加重审查工作的负担。实际操作中,审查员除了形式与实质审查外,难以在较短时间内对专利申请者的主观状态做深入调查并得出可信结论。从审查效率的角度而言,若将诚实信用原则作为专利授权的绝对条件,将再次延长专利审查的期限,不利于技术的及时运用。基于恶意申请判定的复杂性,对非诚信行为的认定将整体延迟专利进行价值转化的时间,从而影响社会效益增长的速度和进度,也与专利法的理念不符。为此,诚实信用更适合作为专利无效的判定依据并被长期考察,并以先审查后异议的形式达到彻底过滤非诚信行为的效果。当前,诚实信用原则难以成为专利授权的绝对必要审查因素,除特殊情形下直接予以驳回处理外,行政部门通常需要分析申请者在专利授权后的使用行为,以此进一步判断专利权人在申请阶段是否存在不诚信事项。在专利制度中,诚实信用原则的作用仅在于新增驳回和专利无效的理由,难以对恶意申请专利的行为形成有效遏制。即使基于诚实信用原则将申请行为认定为恶意,专利行政部门的处理手段也十分有限。专利法中除规定侵犯专利权的惩罚性赔偿外,并无相应制度对恶意申请专利的受害人实施财产性救济,也没有对恶意申请专利行为的有效惩罚手段。这使得诚实信用原则虽然对恶意申请行为做出了评价,但具体作用较为中和,难以完全打消行为人以此牟利的动机。若仅以专利无效作为规制恶意申请专利的解决方案,势必无法回应该行为所造成的竞争秩序破坏以及相对人损失等现实问题,也无法遏制恶意申请行为的扩散。因此,诚实信用原则虽体现了专利法对专利申请行为的态度,但对恶意申请的规制既缺乏具体适用方式,也缺乏有效的结果处置措施,更类似于宣誓性条款。同理,至于公平、平等、公序良俗等民法基本原则,也无法对恶意申请行为提供充足且有效的解决思路。

(三) 另辟蹊径: 恶意申请专利行为的不正当竞争法规制

1. 社科法学视角下的规制路径

社科法学是以实用主义为目标寻求法律的正当性,主张从实证到立法的反向合理化路径。从社科法学的角度分析,在专利法和民法基本原则都无法对恶意申请专利的行为做出有效回应的情况下,应当基于有利实践的思路重新思考问题的解决方式。恶意申请专利的行为并非基于诚实劳动,而是通过盗取或编造所谓的创新成果而获益,属于典型的扰乱市场竞争秩序的行为。基于经济激励理论,专利是国家以经济利益对发明人的奖励,体现在市场中便是各项有形与无形利益的权利化,尤其是专利权的排他属性使得专利权人具有市场竞争的优势。因此,将恶意申请专利视为不正当竞争行为,以反不正当竞争法作为调整的规范和依据更加契合专利申请的特点,能够补偿专利法应对恶意申请规制的不足。适用反不正当竞争法规制恶意申请专利的行为有其可行性与必要性。从便捷性角度看,经营主体可依据反不正当竞争法对恶意申请专利的行为直接提起民事诉讼,免去行政审查和行政诉讼的反复与耗时。依照《反不正当竞争法》第 16 条第 1 款的规定,任何单位和个人对恶意申请行为都可以向监督检查部门举报,从而有效引入了社会公众的力量。^④从效果角度看,根据《反不正当竞争法》第 17 条第 3 款规定,可比照经营者实际损失或恶意申请人的侵权所得确定赔偿数额,补偿经营者合法权益受损的事实,增加了恶意申请的侵权成本。^⑤此外,对于被认定为反不正当竞争的行为,会将该恶意申请者纳入信用记录并予以公示,这将提高对恶意申请行为的打击力度,净化市场环境。^⑥因此,以反不正当竞争法进行救济更加及时有效,市场经营者可越过对专利权效力状况的评价,具有更好的可操作性。从法律的价值角度分析,恶意申请专利通常伴随损害他人利益的不良后果,这与专利制度的精神相背离,因此遏制专利的恶意申请是维护专利制度固有价值之必然选择。《反不正当竞争法》第 2 条强调了经营者应当遵循诚信和商业道德,《专利法》中也将诚实信用原则作为一项新增条款,两者具有共同的价值导

向。反不正当竞争法意在调整市场经济秩序，倡导公平竞争，专利法意在保护发明创造者的智力成果不受侵犯，避免其他主体不劳而获，本质也是为了维护市场的公平竞争环境。专利法赋予申请人垄断性权利，并会使其实质产生市场竞争优势，因此专利对市场竞争具有促进作用。但在明知缺乏授权条件的情况下仍将其申请为专利，就会不当破坏市场公平竞争秩序，这种行为既是反不正当竞争法所排斥的，也为专利法所反对。因此，通过反不正当竞争法来规制恶意申请专利的行为，不仅可以维护公平竞争的市场秩序，增强大众对专利制度的信心，也可进一步激发大众的创新积极性，符合专利法追求的公平、秩序等价值要素。

2.法教义学视角下的规制路径

法教义学的基本进路在于以法解释学为基本工具，对现行法律体系做出合乎立法意旨的说明和阐释。拉伦茨认为法学即为法教义学，反映出法教义学处于法学主导地位的观念由来已久。《反不正当竞争法》第2条第2款明确了不正当竞争行为的内容，将主体要件限定为经营者，行为范围是在生产经营活动中，具体表现为扰乱市场竞争秩序，结果为损害经营者或消费者的合法权益。对照恶意申请专利的行为模式，专利价值的实现势必与生产经营相关，则专利申请可认为是发明创造用于生产经营的初级阶段，即恶意申请专利产生于经营活动，其后被恶意申请的专利通过参与商业活动的方式攫取不当的商业利益和竞争资源。由此，恶意申请专利应当属于典型的生产经营活动。《反不正当竞争法》第2条第3款将经营者确定为从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和非法人组织，生产经营范围下的行为人满足该法对经营者的表述，可认为恶意申请者具有市场经营者的特征，符合不正当竞争行为的主体要件。行为人恶意申请专利的目的在于获取交易机会与竞争优势，事实上造成正常的竞争秩序受到破坏，符合不正当竞争行为的表现。同时，恶意申请者不合理地获取竞争利益，必然会减损其他竞争者的可预期利益。因此，恶意申请专利与不正当竞争行为具有构成要件上的一致性。恶意申请专利属于反不正当竞争法下的侵权行为，可以通过一般侵权构成的“四要件”规则对其分析。首先，明知发明创造不应获得专利保护却仍将其申请为专利，无论恶意申请人是否会滥用该专利权，其行为已不合理降低相同领域其他经营者的优势，实际是将申请专利作为不正当竞争的手段。从行为违法的本质来看，“悖于善良风俗或公共秩序者为实质违法”，恶意申请专利的行为扰乱了公平竞争秩序，应认定具有客观违法性。其次，恶意申请者不仅明知自己的行为会给其他经营者带来损害，而且为获取市场竞争优势积极追求该结果的发生，这与不正当竞争的主观故意状态相一致。再次，恶意申请专利给市场经营者造成的损害包括直接和间接利益两方面。直接损失是指因恶意申请行为所导致的现有财产减少，包括为此支付的无效宣告请求费、律师费、差旅费等。间接损失是指本来可以得到却因其恶意行为而丧失的利益，通常表现为因恶意申请专利而引发的产品商誉受损、知名度下降、市场份额降低等经济损失。竞争行为的损害是常态，只有特定的损害才是不正当竞争的考量因素，恶意申请专利给相对人造成的损害与不正当竞争行为带来的经济损失一致。因此，恶意申请专利的行为存在损害事实，属于典型的“损人利己”的不正当竞争行为。最后，恶意申请专利的行为违背了公平、诚实信用和公认的商业道德等，导致其他市场主体遭受经济损失，其扰乱市场的恶意申请行为是引起损失发生的源头，违法行为与损害事实之间具有因果关系。从政策及法律规定的角度分析，以反不正当竞争法规制恶意申请专利的思路具有合理性。知识产权相关法律对专利的关注点多在于流程合法性，以及对创新促进和经济发展的激励作用，但对专利申请行为所产生的市场效果疏于评价。最高人民法院发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中提出，既要激励创新，又要鼓励公平竞争，支持以反不正当竞争法作为知识产权领域的补充规制手段。^⑦从立法目的上看，反不正当竞争法与专利法在本质上存在兼容性。据此，二者都有对经济发展的保障和促进功能，专利法通过鼓励科技来产生经济发展的动能，反不正当竞争法通过维护公平竞争秩序进一步促进经济发展，两者具有目的上的一致性。同时，专利法可认为是反不正当竞争法中关于细分领域的具体行为

规范，但效果评价仍可以反不正当竞争法作为解决途径。因此，以反不正当竞争法规制恶意申请专利的行为并不违背正当、合法的原则，并且是维护专利申请秩序的有效手段。

结语专利制度对市场竞争与发展具有积极的推动作用，但也应关注市场主体为获取不正当利益所衍生的恶意申请行为，并须进一步压缩其生存空间。实践中，应辨析恶意申请专利的行为性质，挖掘行为发生的动因和趋势，梳理该行为的类型，明确识别标准。行为人将现有技术、窃取技术或编造技术等提交专利行政部门，企图将不应被授权的发明创造纳入专利保护范围，既占用了行政审查资源，也是对其他经营者公平竞争利益的侵犯。因此，跳出专利法鼓励发明创造的单一桎梏，加强对恶意申请行为的打击力度，净化和维护营商环境与专利工作秩序等有其现实必要性。由于专利法和民法基本原则对于规制恶意申请行为皆存在疏漏，基于恶意申请专利的市场竞争属性，其行为本质为不正当竞争，恶意申请者应承担违反商业道德和扰乱公平竞争秩序的责任。将恶意申请专利纳入到反不正当竞争法的规制范畴，从而可以有效改善专利法的疲软之态，实现对专利申请流程的净化和公平竞争秩序的维护。只要为治理恶意申请专利理性地迈出一步，至于反不正当竞争法在规制恶意申请行为的方式、范围、路径等方面皆可做进一步探索和研究。

【贺姿 摘录】

1.8 【专利】高质量申请文件要坚持整体性原则（发布时间:2022-2-9）

高质量申请文件的特点有四个：第一主题明确，第二权要说明书要清楚，第三权要说明书要有效且说明书公开充分，第四权要层次分明，保护范围恰当。那我们来想一想申请文件到底有哪些原则去支持我们真正的撰写？

整体性原则对于一个新申请文件而言它是整个案件的灵魂，是申请文件的主线，是我们撰写申请文件的一个基本指导思路，也是审查员在审查实践过程中发明构思的根本来源。

整体性原则是贯穿整个代理生涯的一个根本性原则。只有把这个原则理解清楚，能够熟练的应用，才能成为一个合格的代理人。

整体性原则到底是什么？

我们在撰写申请文件的时候，要满足：技术问题完之后，要自然而然的能够推导得出技术问题。独权要解决技术问题，技术效果是独权的技术特征进行推导时得出的。从整个文件脉络来看，我们要实现的是反向说明现有技术的不足之后能够自然而然得到技术问题。独权是要解决技术问题的，而且独权的技术特征在解决技术问题的时候不能少也不能多，少一个不解决技术问题，多了会使保护范围变小，一旦你的技术问题确定，独权应该就确定了。也就是说，技术问题一旦确定，独权写成什么样子应该就是定数，只能说是在写法上有所不同，技术问题一定，独权的特征应该是定的，同时技术问题不能断言得出，要采用推导的方式得出。

我们要建立起一个从背景技术到技术问题到独权到技术效果的逻辑体系，这就是整体的逻辑体系，基于此就建立起专利的主线。所有的申请文件，不论是主题名称、技术领域、背景技术、发明内容、实施例、附图、包括权要的逻辑层次的设计等等，都要以此为核心。

我们发现很多案子的背景技术和技术问题之间没有关系，即使有关系也不那么直接，还需要去想去推导独权。不解决技术问题或者说解决技术问题，之后还会带来很多的一些技术特征，或者定义的技术问题比较细，但实际上我们可以让范围更大一些，或者说我们的技术效果写得过于多，会导致技术问题的定义不够准确，使得我们在无效阶段就可能被我们的请求人所利用，使得专利无效，或者会让专利的保护范围被迫缩小。专利法实施细则里面第20条第二款已经规定了缺确必特的条件，它是专利无效的条款之一。我们需要能够把技术问题定义清楚。技术问题是可以通过技术效果来进行解释或者说明的，这样的，我们必须把整体的魂建立起来，之后可以进一步思考从权的问题，进一步思考说明书支持的问题，进一步结合我们前面所说的主题准确、权要和说明书清楚、权要和说明书有效且说明书充分公开，权要层次分明，保护范围适当等等。

我们应该去建立起整体性的原则，进一步帮助我们去完成一个高质量的申请文件。看到一篇申请文件发现技术问题和背景技术对应度不够，独权不能解决技术问题或者说技术效果的撰写是断言式而不推导式，那说明整个的撰写是有问题的，会使整个逻辑不能满足实际的要求，这是我们应该充分予以注意的。

我们应该充分理解整体性，需要把这个思维很好的消化吸收。现在审查意见发放工作中，为了避免审查员机械片面、孤立的看待技术方案，会采用技术特征拼凑的方式来发审查意见。国家局也在推动以发明构思为统领，让审查员去理解发明构思，不要孤立的看待技术特征。

这也就是我们今天所说的整体性，需要关注由背景技术、整个创新的这些问题、手段、效果，构成的这个主线。然后以这个主线去和对比文件1或对文件2或者以三步法进行串联来实现整个审查意见的发放、答复、授权或者驳回。我们要理解这个过程，要深刻的认识整体性原则，对我们的输入。这是一个核心内容，需要大家不断去体会。

【任 宁摘录】

热点专题

【知识产权】

【摘录】