



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

第五百四十二期周报

2023.06.25-2023.06.30

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906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】关于《商标法》第五次修订草案中“禁止重复申请”的思考
- 1.2 【专利】涨价 9%！国知局：7 月 1 日起执行的 PCT 申请国际阶段费用人民币标准
- 1.3 【专利】浅议专利审查中追加实验数据的考量
- 1.4 【专利】禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定
- 1.5 【专利】专利诉讼有哪些类型？如何应对专利侵权诉讼？
- 1.6 【专利】关于“放弃式修改”的几点总结
- 1.7 【专利】打造国际知识产权保护高地和国际知识产权中心城市！这场发布会聚焦知识产权保护

● 热点专题

【知识产权】

关注！最高人民法院首次发布涉体育纠纷民事典型案例

每周资讯

【商标】关于《商标法》第五次修订草案中“禁止重复申请”的思考

今年年初随着《商标法》第五次修订草案征求意见稿的发布，千呼万唤的《商标法》第五次修订草案（以下简称“草案”）终于和大家见面了。

随着《商标法》第五次修订的大幕拉开，大家也看到了国家打击恶意注册、囤积商标行为的决心和力度，作为知识产权从业人员，笔者是乐见其成的，写这篇文章正是在意见反馈过程中，对于“禁止重复注册”规定的一点思考，想和大家探讨。

先来看看“草案”中关于“禁止重复注册”的规定：

第十四条 申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，不得违背公序良俗，并不得与他人先取得的合法权利或者权益相冲突。

除另有规定外，同一申请人在相同商品或者服务上应当只注册一件相同商标。

第二十一条【禁止重复注册】 申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、已经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同。但有下列情形之一的除外：

（一）因生产经营的需要，在已实际使用的在先商标基础上做细微改进，申请人能够说明区别的；

（二）因不可归责于申请人的原因，导致在先商标未能续展的；

（三）因未及时提交商标使用说明，导致在先注册商标被注销，但该在先商标已实际使用的；

（四）因不可归责于申请人的原因，导致在先商标因未能在连续三年不使用撤

销程序中提供使用证据而被撤销，但该在先商标已经实际使用的；

（五）在先商标因与他在先权利或者权益相冲突而被宣告无效，但该在先权利或者权益已不复存在的；

（六）有其他重复或者重新申请商标注册的正当理由的。

第十四条、第二十一条的修订案对“禁止重复注册”给了定义，我们再来看看修订草案引入“禁止重复注册”规定的目的，在修订草案说明中提到了中国商标当下的一些问题，其中有几个关键词：注而不用，囤积商标，闲置商标，循环注册。

从这些关键词可以看出此次商标法修改重点要改变“重注册，轻使用”的现状，也就是尽量保证让注册商标用起来，逐步清理掉那些没有真正商业使用的注册商标，释放商标资源，让有需要的企业/个人可以获得商标注册。

“禁止重复注册”的规定在这样的背景下被提出，那么究竟在什么样的情况下需要申请人重复注册呢？“禁止重复注册”是不是可以让这些问题迎刃而解呢？

我们设定几个场景来看看。

一、注而不用

场景一：申请人 A 的注册商标，核准注册后时隔三年还未投入使用，三年过去了根据商标法的规定，这样的商标极有可能因未使用被他人撤销，每三年申请注册一次可以最简单的解决商标可能被撤销的风险。

场景二：众多知名品牌经常被他人其他类别的商品服务上恶意抢注，而作为知名品牌的权利人，为了维护自己的利益不断的异议、无效，浪费了很多时间和金钱，同时，异议、无效的成功率也并非百分之百，于是众多知名品牌选择了在 45 个类别申请自己的商标，实际上很多非核心类别的商标是不会有商业的使用的，但是为了防止自己的商标被抢注或淡化，申请人不得不每三年进行重新注册，

达到防御目的，这样的商标大部分都不会使用。

上述场景一，如果商标根本不会真正的投入到市场中去使用的话就属于“禁止重复注册”的重点打击对象，应该予以规制。

但是场景二是很多知名品牌的困扰，显然仅仅用“禁止重复注册”是难以平衡的，笔者认为可以考虑引入“防御商标”的概念，对于确实已经构成驰名商标的品牌给予高于普通商标的保护，而不是简单的一刀切。

上述第二十一条规定“申请人同意注销原注册商标的除外”，那么每三年重复注册，同时注销原注册，就可以实现上述场景一、二的注而不用的目的，因此“禁止重复注册”应规制上述行为，但草案的规定难以实现规制的效果。

二、循环注册

场景三：恶意抢注商标被真正权利人提出无效后，为防止商标被无效，多次重复提出申请。

场景四：现行商标法中对审查员的审理期限做了规定，为实现符合审查期限，并提高审查效率，2018年商评委发布的案件审理工作新动向中曾就驳回复审案件暂缓审理的条件进行了修改，其中对于引证商标已获准注册，处于无效、撤销（含复审）等程序中，如果启动时间早于申请商标申请日，予以暂缓审理。即，申请商标申请日之后启动的对引证商标的无效、撤销、撤销复审程序，申请商标驳回复审时是不会等引证商标的审查结果的。于是经常出现这种情况，商标申请前，对引证商标提出了撤销，但是撤销申请进入复审阶段，因为复审程序启动日期晚于商标申请日，所以申请商标驳回复审不会再继续等待引证商标撤销复审的结果，此时就需要再次提交注册申请，以确保再次提交的申请商标进入驳回复审程序后会等待引证商标撤销复审的结果。于是很多案件进入了这种循环。其实造成这种现象的本质问题是审查期限的规定和暂缓审理标准的冲突。

场景三我们理解肯定应予以制止，但是场景四却是申请人的实际困难，应疏不应堵，这种案件中申请人也并不想重复申请，只要能给予一定程度的暂缓审理就可以解决这种循环注册的情况，希望审查员在考虑审查效率的同时也能考虑申请人的实际困难。

当然，此次修订草案针对注而不用、循环注册等问题提出的解决方案，并非只有“禁止重复注册”这一项，还有诸如“注册五年提交使用证据”等各种意见，足见国家改变现状的决心。笔者也期待着一个更加健康、更加完善的商标法律环境。

1.2【专利】涨价 9%！国知局：7 月 1 日起执行的 PCT 申请国际阶段费用人民币标准

2023 年 7 月 1 日起执行的 PCT 申请国际阶段费用的人民币标准

根据国家知识产权局与世界知识产权组织签订的《关于〈专利合作条约〉（PCT）费用汇交的谅解备忘录》，国家知识产权局按世界知识产权组织公布的人民币标准代世界知识产权组织国际局收取 PCT 申请国际阶段费用。

一、2023 年 7 月 1 日起执行的人民币标准

根据世界知识产权组织公布的 2023 年 7 月 1 日起执行的 PCT 申请国际阶段费用的人民币标准，国家知识产权局将按以下标准收取 PCT 申请国际阶段费用。

PCT 申请国际阶段费用标准（金额单位：人民币 元）

（一）代国际局收取的国际申请费

1	国际申请文件不超过 30 页	10350
2	超出 30 页每页加收	120
3	电子方式提交减缴（PDF 格式）	1560
4	电子方式提交减缴（XML 格式）	2340

（二）代国际局收取的手续费 1560

如因汇率波动过大等原因需调整标准将另行公布。

7 月 1 日费用标准与 1 月 1 日起执行的费用标准对比

		2023.7.1 起	2023.1.1 起		
1	国际申请文件不 超过 30 页	10350	9620	+730	7.59%
2	超出 30 页每页加 收	120	110	+10	9.09%
3	电子方式提交减 缴 (PDF 格式)	1560	1450	+110	7.59%
4	电子方式提交减 缴 (XML 格式)	2340	2170	+170	7.83%
5	代国际局收取的 手续费	1560	1450	+110	7.59%

二、适用范围

向国家知识产权局提交且收到日在 2023 年 7 月 1 日（含当日）之后的 PCT 申请的国际申请费，以及收到日在 2023 年 7 月 1 日（含当日）之后的 PCT 国际初步审查要求的手续费，适用本标准。

除代国际局收取的费用之外，检索费等国家知识产权局收取的费用标准保持不变，具体见国家知识产权局网站发布的《专利收费、集成电路布图设计收费标准》。

专利费用标准

1.发明、实用新型、外观设计专利费用

发明专利费用标准

发明专利费用标准

金额单位：人民币元

费用种类	简称	发明专利	减缴比例	
			85%	70%
申请费	申	900	135	270
公布印刷费	公布	50	不予减缴	
说明书附加费从第 31 页起每页 从第 301 页起每页	说附	50 100	不予减缴	
权利要求附加费从第 11 项起每项	权附	150	不予减缴	
优先权要求费（每项）	优	80	不予减缴	
发明专利申请实质审查费	审	2500	375	750
复审费	复	1000	150	300
著录事项变更费： 发明人、申请人、专利权人变更	变	200	不予减缴	
恢复权利请求费	恢	1000	不予减缴	
无效宣告请求费	无	3000	不予减缴	
延长期限请求费： 第一次延长期请求费（每月） 再次延长期请求费（每月）	延	300 2000	不予减缴	
专利文件副本证明费（每份）	副证	30	不予减缴	
年费	年	年费标准见年费计算参考表		

实用新型及外观设计专利费用标准

实用新型及外观设计专利费用标准

金额单位：人民币元

费用种类	简称	实用 新型	外观 设计	减缴比例	
				85%	70%
申请费	申	500	500	75	150
权利要求附加费从第 11 项起每项	权附	150	/	不予减缴	
说明书附加费从第 31 页起每页 从第 301 页起每页	说附	50 100		不予减缴	
优先权要求费（每项）	优	80	80	不予减缴	
著录事项变更费： 发明人、申请人、专利权人变更	变	200	200	不予减缴	
复审费	复	300	300	45	90
恢复权利请求费	恢	1000	1000	不予减缴	
无效宣告请求费	无	1500	1500	不予减缴	

延长期限请求费： 第一次延长期限请求费（每月） 再次延长期限请求费（每月）	延	300 2000	300 2000	不予减缴	
专利文件副本证明费（每份）	副证	30	30	不予减缴	
专利权评价报告请求费	评价	2400	2400	不予减缴	
年费	年	年费标准见年费计算参考表			

发明专利年费计算参考表

发明专利年费计算参考表

金额单位：人民币元

对应年度		第 1-3 年	第 4-6 年	第 7-9 年	第 10-12 年	第 13-15 年	第 16-20 年
应缴年费	年费标准	900	1200	2000	4000	6000	8000
	减 70% 年费标准	270	360	600	1200	1800	2400
	减 85% 年费标准	135	180	300	600	900	1200
5% 滞纳金	应缴纳滞纳金	45	60	100	200	300	400
10% 滞纳金	应缴纳滞纳金	90	120	200	400	600	800
15% 滞纳金	应缴纳滞纳金	135	180	300	600	900	1200
20% 滞纳金	应缴纳滞纳金	180	240	400	800	1200	1600
25% 滞纳金	应缴纳滞纳金	225	300	500	1000	1500	2000

实用新型专利年费计算参考表

实用新型专利年费计算参考表

金额单位：人民币元

对应年度		第 1-3 年	第 4-5 年	第 6-8 年	第 9-10 年
应缴年费	年费标准	600	900	1200	2000
	减 70%年费标准	180	270	360	600
	减 85%年费标准	90	135	180	300
5%滞纳金	应缴纳滞纳金	30	45	60	100
10%滞纳金	应缴纳滞纳金	60	90	120	200
15%滞纳金	应缴纳滞纳金	90	135	180	300
20%滞纳金	应缴纳滞纳金	120	180	240	400
25%滞纳金	应缴纳滞纳金	150	225	300	500

外观设计专利年费计算参考表

外观设计专利年费计算参考表

金额单位：人民币元

对应年度		第 1-3 年	第 4-5 年	第 6-8 年	第 9-10 年	第 11-15 年
应缴年费	年费标准	600	900	1200	2000	3000
	减 70%年费标准	180	270	360	600	900
	减 85%年费标准	90	135	180	300	450
5%滞纳金	应缴纳滞纳金	30	45	60	100	150
10%滞纳金	应缴纳滞纳金	60	90	120	200	300
15%滞纳金	应缴纳滞纳金	90	135	180	300	450
20%滞纳金	应缴纳滞纳金	120	180	240	400	600
25%滞纳金	应缴纳滞纳金	150	225	300	500	750

外观设计国际申请费用

世界知识产权组织国际局收取的外观设计国际申请费用收费标准参照《〈海牙协定〉1999 年文本和 1960 年文本共同实施细则》执行，具体可查询国家知识产权局官网海牙专栏。指定中国的外观设计国际申请国家程序中的费用收费标准依照国内标准执行。

2.PCT 国际申请费用

PCT 国际申请费用包括 PCT 国际阶段的费用和国家阶段的费用。

PCT 国际阶段必须缴纳的费用包括检索费和国际申请费（代国际局收取）。除此之外，申请人可以依照申请的具体情况，缴纳国际申请附加费（代国际局收取）、优先权文件费、单一性异议费、副本复制费、初步审查费、手续费（代国际局收取）、附加检索费、初步审查附加费、恢复权利请求费、后提交费、滞纳金。

PCT 国家阶段（中国国家知识产权局作为指定局、选定局）缴纳的费用包括申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费、宽限费、发明专利申请实质审查费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费。进入国家阶段其他收费按照国内标准执行。

PCT 国际申请费用标准一览表（国际阶段）

PCT 国际申请费用标准一览表（国际阶段）

金额单位：人民币元

国际阶段 (中国国家知识产权局作为受理局、国际检索单位、国际初步审查单位)		
费用种类	金额	缴纳期限及要求
必缴费用		
检索费	2100	申请人应自国际申请收到之日起一个月内缴纳检索费、国际申请费(适用时，缴纳国际申请附加费)
国际申请费(代国际局收取)	9620 (2023年适用标准) 9280 (2022年适用标准)	
适用情况下缴纳的费用		
国际申请附加费(代国际局收取) 从第31页起每页	110 (2023年适用标准) 100 (2022年适用标准)	
优先权文件费	150	自优先权日起16个月内
单一性异议费	200	自相关通知书发文日起一个月内
副本复制费(每页)	2	
初步审查费	1500	自提交初步审查要求书之日起一个月内或自优先权日起22个月内，以后到期为准
手续费(代国际局收取)	1450 (2023年适用标准) 1390 (2022年适用标准)	
附加检索费	2100	自相关通知书发文日起一个月内
初步审查附加费	1500	
恢复权利请求费	1000	自优先权日起14个月内 指定期限
后提交费	200	

滞纳金	按未缴纳费用的50%计收，若高于国际申请费(不含申请附加费)的50%，按国际申请费的50%计收。
-----	--

需要注意的是：国际申请费及其附加费和国际初步审查手续费为代世界知识产权组织国际局收取，数额根据世界知识产权组织每年公布的下一年度PCT 申请国际阶段费用的人民币标准确定，原则上维持一年有效，如因汇率波动过大等原因需调整标准将另行公布。具体费用标准及相关减缴规定可在国家知识产权局网站专利合作条约(PCT)专栏进行查询。

PCT 国际申请费用标准一览表（国家阶段）

PCT 国际申请费用标准一览表（国家阶段）

（CNY：人民币/元）

国家阶段 （中国国家知识产权局作为指定局、选定局）		
费用种类	金额	缴纳期限及要求
申请费		应当自优先权日起三十个月内办理进入中国国家阶段的手续，未在该期限内办理的，在缴纳宽限费后，可以自优先权日起三十二个月内办理该手续，即提交规定的文件、缴纳规定的申请费、申请附加费、公布印刷费、宽限费（适用时）、优先权要求费（适用时）
① 发明专利	CNY 900	
② 实用新型专利	CNY 500	
申请附加费		
①权利要求附加费从第11项起每项	CNY150	
②说明书附加费从第31页起每页	CNY50	
从第301页起每页	CNY100	
公布印刷费	CNY50	
优先权要求费（每项）	CNY80	
宽限费	CNY 1000	
发明专利申请实质审查费	CNY2500	自优先权日起三年内
译文改正费		自发文日起二个月内
初审阶段	CNY 300	
实审阶段	CNY 1200	
单一性恢复费	CNY 900	指定期限
优先权恢复费	CNY1000	自当事人收到权利丧失通知之日起二个月内
注：进入国家阶段其他收费按照国内标准执行。		 知识产权进行时

*以上表中数值按现行标准计算，如费用标准调整，以新标准为准。

【王胜楠 摘录】

1.3 【专利】浅议专利审查中追加实验数据的考量

专利审查中的追加实验数据问题，在化学领域较为常见。这是因为化学属于实验科学，很多技术方案的技术效果具有不可预期性，相对于机电领域，其发明的创造性更多依赖于对技术方案带来的效果的评价、对实验数据的考察等。但由于申请人往往不能准确预知审查员检索到的现有技术，因而在撰写说明书时往往会出现实验数据不足或实验数据不能充分反映本发明的突出特点、效果的问题。

作为一种对申请人的救济措施，2021年最新修改的《专利审查指南》对追加的实验数据采取了更为“宽容”的态度，即：在一定条件下，审查员应该考虑申请人为克服审查员指出的缺陷（例如，为克服审查员指出的创造性或公开不充分的缺陷）而提交的补充实验数据。

对于补充实验数据的总原则

具体而言，《专利审查指南》追加了如下关于补交的实验数据的内容：“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。” [1] “补交

实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”[2]可将上述规定理解为一个总的原则，即，对于补充实验数据而言，能够被接受（考虑）的前提是不违反先申请原则，不超出申请日所公开的范围。这也是一个平衡申请人与公众利益的基本原则。

但是，对于“能够从专利申请公开的内容中得到”这一规定具体如何把握？例如，对于说明书中没有明确记载但与记载的效果有密切关联的技术效果，能否通过补充实验数据予以进一步举证？即，所要证明的技术效果应是可从说明书中“直接”（记载）得到，还是“推知”得到亦可？对此，一般的理解为：该效果应明确记载于说明书中。

这样的理解应是比较公允合理的。关于此点，对比其他国家的规定，例如，日本的审查指南中规定，（补交实验数据）要证明的效果应是“可以从说明书中明确推知的”[3]。显然，这里的“明确推知”要比“记载的内容”更宽泛。我国在对“修改超范围”的审查中，采取的是比日本更为严格的审查标准——“能够直接、毫无疑义地确定的”[4]。实践中，如果没有明确记载，仅凭“推知”实际上是很难实现“能够直接、毫无疑义地确定”的，通常这种“推知”而得的技术内容会被认定为修改超范围。与此相应地，我国对补充实验数据的证明效果的要求，类似地做比较严格的规定、解释应是比较合理的，这样理解起来更具有法条（规定）之间的逻辑一贯性。

当然，具体实务中可能还会有各种特殊情形。为避免个案特例的出现，规定中并没有采用“直接”得到的表述，理论上应还是有一定的回旋、争论的空间。但实务中，代理人还是应采取审慎的处理方式，尽量避免推知效果的补充实验数据，以免进行补充实验后却不被接受、认可。

对于补充实验数据的适用情形

《专利审查指南》在之前的修改中对于补充实验数据的适用情形并没有明确规定。而在2021年修改版中，《专利审查指南》对于补充的实验数据的适用情形做了进一步明确，即，“对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查”。

对此，有人认为上述适用情形并非穷举，例如，对于《专利法》第二十六条第四款的支持问题（即，权利要求书应当以说明书为依据），也可比照《专利法》第二十六条第三款而考虑补充实验数据，以克服审查员指出的相应缺陷。

虽然上述规定并未明示是穷举，但考虑到目前实践，通过补充实验数据来克服“支持问题”，一般是很难被接受的。具体而言，《专利法》第二十六条第三款的“公开不充分”是就说明书部分的缺陷而被指出的，即，对于公众或本领域技术人员而言，由于说明书的公开不充分而难以实现本发明。因此，申请人所补充的实验数据从某种意义上来说是对说明书的一种释明，有利于本领域技术人员对发明的深入理解和实施，允许申请人补充实验数据既是对申请人所造成的失误或缺陷的一种救济，也是对公众能更好、更准确理解并实施发明的一种“有益补充”。通过上述补救，能够避免对发明所做出的贡献进行全盘否定——因为公开不充分的缺陷如果不能被克服，将导致“全盘皆输”的局面，即不会有任何权利范围得到授权。因而，对于公开不充分采取允许补充实验数据的应对方式，是对申请人一定程度的容错“救济”，对于社会公众而言也存在有益性。

而对于《专利法》第二十六条第四款的“支持问题”的缺陷，其对象是针对权利要求而言的：通常是审查员不认可权利要求的保护范围，认为其要求保护的

范围过大，即概括了较大的保护范围，超出了从原始说明书中记载的实施例、比较例所能够合理概括的范围。对此，一般通过进一步缩限到合理、适当的范围，就能克服该缺陷。申请人的损失与其实施例记载不足所应承担的后果可以基本相匹配。设若申请人为克服支持问题而提交了补充实验数据，即使其要证明的效果已经明确记载于说明书中，但补交的实验数据如果是新增加的，申请人根据新增的实验数据来支持申请时所概括的、被审查员认为是概括过大的范围，显然有违先申请原则及以公开换保护原则。即，当从原始的说明书记载的实施例中难以得出权利要求所概括的范围时，补交的实验数据相当于在提交申请时未充分完成实验就进行了盲目概括；即使在后续被质疑时再进一步提交补充数据，该内容也显然超出了原始记载的范围。

具体而言，对于支持问题进行较严格的处理，可以避免申请人以较少的实施例概括出较大的范围（包括推测的部分），然后通过补充实验数据的方式来补救，即，先将不确定的部分写入权利要求中，如果后续被指出支持问题，再补充做实验；如果实验数据能够获得说明书的效果，就主张“可以得到支持”；如果实验数据不理想，就缩限到适当、合理的范围。这显然过于有利于申请人一方。根据权利与义务相协调的原则，由申请人承担因急于申请或说明书最初撰写的不完备而致实施例的不足所带来的相应后果应是合理的，而且这种后果也不至于导致类似于“公开不充分”那样的“满盘皆输”的结果，只是缩限到已完成的范围——即，在认可了发明的技术贡献的基础上，同时也由申请人承担实施例（数据）不足所带来的相应后果。

当然，对于支持问题，如果补充实验数据只是为了说明一个技术事实、纠正某种技术偏见而起到一种辅证作用，即，如果其目的在于帮助审查员更好地理解发明原理等具体事实，而不涉及对实施例的进一步的补充、确认，这样的实验数据作为克服支持问题而供审查员参考的资料提交，也是有可能被审查员参阅考量的。

总之，通常对于补充实验数据的适用情形，一般理解是限于《专利法》第二十二条第三款、第二十六条第三款这两种常见情况；而对于“支持问题”，虽未明示不允许，但如上所述，除了某些情况下释明意义上的实验数据外，作为真正“补充实施例”意义上的数据通常是很难被接受的。事实上，实务中曾尝试针对“支持问题”提交补充实验数据，但均被审查员以“先申请原则”或“超出原始记载的范围”而被拒绝（不予考虑）。

需要说明的是，对于支持问题通过提交补充实验数据而克服的情况，在其他国家的专利审查实务中有时是被允许的。例如，日本对此采取比较宽松的态度，在审查员“有理由怀疑”权利要求概括的范围过大而得不到说明书支持的情况下，申请人可以通过追加实施例来回应审查员的怀疑。不排除在将来的审查实务中，我国也可能采取更有利于申请人、发明人的立场来对待、解释上述补充实验数据的适用情形。事实上，“对于申请日之后申请人为满足专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查”这一规定中使用了“等”的表述，就为将来审查员的裁量权放松预留了空间。但在我国目前的审查实践中，申请人还是应该了解实践中上述较严格的处理方式，谨慎对待采用提交补充实验数据来应对支持问题的方式。与其花费时间、金钱等成本来做补充实验数据却得到一个不被接受的结果，不如将相应的精力、着力点转到争辩该范围可以“合理概括”之类的说理策略上来。

为克服创造性而提交的补充实验数据

实务中，可以提交的补充实验数据一般是针对审查员指出的创造性缺陷而提交的。那么，具体在什么样的情况下或针对什么样的意见时，可考虑提交补充实验数据进行争辩呢？通过日常工作经验总结了以下三种情形。

由于比较例的缺乏而补充的实验数据

例如，在一种组合物的发明中，权利要求最初只是限定了几种物质，但对物质的成分比例并未明确限定。当审查员检索认为该组合物缺少新颖性/创造性后，为克服该缺陷，申请人根据说明书的记载，对其中的某成分 A 的含量进一步限定（例如，限定成分 A 含量占比为 20~30%），并主张取得了说明书中已记载的特定的效果。

由于申请人在撰写原始说明书时，对发明点（或最接近的现有技术）的预判不准确，只是对特定成分的有无进行了实施例和比较例的验证，而对于具体成分 A 含量只记载了处于上述范围 20~30% 中的实施例，并没有记载超出上述范围的比较例。于是，审查员便认为该成分 A 的含量是经过有限次实验容易得到的，由于没有与新的发明点（含量范围）相关的比较例，也就看不出取得了怎样的优异效果，因而直接否定了该修改后的技术方案的创造性。

对此，申请人为了证明该效果的显著优异性，提交了相关的比较实验（比较例）数据。审查员认可了该补充实验数据，即认定本发明具有显著效果，从而认可了本发明的创造性。

为克服非单一因素变化的比较实验所存在的缺陷

在原始说明书中，由于对现有技术的掌握还不充分，所以对优选方案的探讨比较宽泛，只是记载了相应效果，并没有进行有针对性的对比实验从而确切地验证相关技术因素的影响效果。即，当存在多个附加要素的优选方案时，如果原始说明书中并未就某单一因素（某特定技术特征）的变化进行实施例和比较例的对比实验，审查员会以此为由否认相关技术效果主要是由该单一特定技术特征所带来的，从而不认可该限定技术方案的创造性。换言之，审查员暗示根据实施例记载将多个特定技术特征（多个附加要素）一并进行限定。

例如，在一组合物发明中，一审认为其缺乏创造性。申请人根据说明书的记载，进一步限定其还含有 A（收缩剂），然而在其实施例部分，实施例与比较例的区别点不仅在于 A（收缩剂）的不同，同时还存在 B（减粘剂）的不同。因此，审查员指出，并不能判断本发明的优选效果是仅由于含有 A（收缩剂）而产生的。

对于这种由于在提交申请时未对优选方案进一步进行缜密的比较实验设计而出现的瑕疵或证明力不足的问题，通常是可以通过追加比较实验数据而克服的。

在本案例中，申请人通过提交 B（减粘剂）要素不存在差异的比较例的追加实验数据，表明了本发明的优选效果主要是因含有 A（收缩剂）而明显改善的，进而主张创造性。结果，审查员认可了仅限定 A 特征的技术方案，而无需进一步限定 B 特征（减粘剂）。

应谨慎主张预想不到的技术效果

还应注意的是，在提交追加实验数据时，即便提交的比较例的实验数据与说明书中已记载的实施例的数据存在较明显的差异，或者提交的优选的实施例获得了明显优异的效果，也要慎重主张由补充实验数据可以证明获得了预想不到的技术效果。这是因为审查员通常会指出，由于原始说明书中并没有记载相关追

加的对比实验，即使事实上该技术方案的技术效果确实达到了预想不到的量的差异，但从原始说明书中无法“阅读出”该量上的效果差异达到了预想不到的程度，因而该追加的实验数据所要证明的预想不到的技术效果，可视为超出了原说明书记载的范围，不能“从专利申请公开的内容中得到”，从而无法被接受。

当然，上述审查员的认定也许是个案情形，并不能一概而论。但审查员的上述主张也有一定道理。因此，笔者建议对于追加的实验数据，即便其达到了较大的差异性（量上的预想不到的程度），也应尽量避免过分强调追加实验数据证明了“预想不到的技术效果”，而应在结合技术方案的非显而易见性的基础上，主张获得了显著的技术进步，这样的主张会更容易被接受、认可。

【陈蕾 摘录】

1.4【专利】禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定

第一条 为了预防和制止滥用知识产权排除、限制竞争行为，根据《中华人民共和国反垄断法》（以下简称反垄断法），制定本规定。

《中华人民共和国反垄断法》

第二条 反垄断与保护知识产权具有共同的目标，即促进竞争和创新，提高经济运行效率，维护消费者利益和社会公共利益。

经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权，但不得滥用知识产权，排除、限制竞争。

第三条 本规定所称滥用知识产权排除、限制竞争行为，是指经营者违反反垄断法的规定行使知识产权，达成垄断协议，滥用市场支配地位，实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等垄断行为。

第四条 国家市场监督管理总局（以下简称市场监管总局）根据反垄断法第十三条第一款规定，负责滥用知识产权排除、限制竞争行为的反垄断统一执法工作。

市场监管总局根据反垄断法第十三条第二款规定，授权各省、自治区、直辖市市场监督管理部门（以下简称省级市场监管部门）负责本行政区域内垄断协议、滥用市场支配地位等滥用知识产权排除、限制竞争行为的反垄断执法工作。

本规定所称反垄断执法机构包括市场监管总局和省级市场监管部门。

第五条 本规定所称相关市场，包括相关商品市场和地域市场，根据反垄断法和《国务院反垄断委员会关于相关市场界定的指南》进行界定，并考虑知识产权、创新等因素的影响。在涉及知识产权许可等反垄断执法工作中，相关商品市场可以是技术市场，也可以是含有特定知识产权的产品市场。相关技术市场是指由行使知识产权所涉及的技术和可以相互替代的同类技术之间相互竞争所构成的市场。

第六条 经营者之间不得利用行使知识产权的方式，达成反垄断法第十七条、第十八条第一款所禁止的垄断协议。

经营者不得利用行使知识产权的方式，组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助。

经营者能够证明所达成的协议属于反垄断法第二十条规定情形的，不适用第一款和第二款的规定。

第七条 经营者利用行使知识产权的方式，与交易相对人达成反垄断法第十八条第一款第一项、第二项规定的协议，经营者能够证明其不具有排除、限制竞争效果的，不予禁止。

经营者利用行使知识产权的方式，与交易相对人达成协议，经营者能够证明参与协议的经营者在相关市场的市场份额低于市场监管总局规定的标准，并符合市场监管总局规定的其他条件的，不予禁止。具体标准可以参照《国务院反垄断委员会关于知识产权领域的反垄断指南》相关规定。

第八条 具有市场支配地位的经营者不得在行使知识产权的过程中滥用市场支配地位，排除、限制竞争。

市场支配地位根据反垄断法和《禁止滥用市场支配地位行为规定》的规定进行认定和推定。经营者拥有知识产权可以构成认定其具有市场支配地位的

因素之一，但不能仅根据经营者拥有知识产权推定其在相关市场具有市场支配地位。

认定拥有知识产权的经营者在相关市场是否具有支配地位，还可以考虑在相关市场交易相对人转向具有替代关系的技术或者产品的可能性及转移成本、下游市场对利用知识产权所提供商品的依赖程度、交易相对人对经营者的制衡能力等因素。

第九条 具有市场支配地位的经营者不得在行使知识产权的过程中，以不公平的高价许可知识产权或者销售包含知识产权的产品，排除、限制竞争。

认定前款行为可以考虑以下因素：

- （一）该项知识产权的研发成本和回收周期；
- （二）该项知识产权的许可费计算方法和许可条件；
- （三）该项知识产权可以比照的历史许可费或者许可费标准；
- （四）经营者就该项知识产权许可所作的承诺；
- （五）需要考虑的其他相关因素。

第十条 具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，拒绝许可其他经营者以合理条件使用该知识产权，排除、限制竞争。

认定前款行为应当同时考虑以下因素：

（一）该项知识产权在相关市场不能被合理替代，为其他经营者参与相关市场的竞争所必需；

（二）拒绝许可该知识产权将会导致相关市场的竞争或者创新受到不利影响，损害消费者利益或者社会公共利益；

（三）许可该知识产权对该经营者不会造成不合理的损害。

第十一条 具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，从事下列限定交易行为，排除、限制竞争：

- （一）限定交易相对人只能与其进行交易；
- （二）限定交易相对人只能与其指定的经营者进行交易；
- （三）限定交易相对人不得与特定经营者进行交易。

第十二条 具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，违背所在行业或者领域交易惯例、消费习惯或者无视商品的功能，从事下列搭售行为，排除、限制竞争：

（一）在许可知识产权时强制或者变相强制被许可人购买其他不必要的产品；

（二）在许可知识产权时强制或者变相强制被许可人接受一揽子许可。

第十三条 具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，附加下列不合理的交易条件，排除、限制竞争：

（一）要求交易相对人将其改进的技术进行排他性或者独占性回授，或者在不提供合理对价时要求交易相对人进行相同技术领域的交叉许可；

（二）禁止交易相对人对其知识产权的有效性提出质疑；

（三）限制交易相对人在许可协议期限届满后，在不侵犯知识产权的情况下利用竞争性的技术或者产品；

（四）对交易相对人附加其他不合理的交易条件。

第十四条 具有市场支配地位的经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，对条件相同的交易相对人实行差别待遇，排除、限制竞争。

第十五条 涉及知识产权的经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向市场监管总局申报，未申报或者申报后获得批准前不得实施集中。

第十六条 涉及知识产权的经营者集中审查应当考虑反垄断法第三十三条规定的因素和知识产权的特点。

根据涉及知识产权的经营者集中交易具体情况，附加的限制性条件可以包括以下情形：

- （一）剥离知识产权或者知识产权所涉业务；
- （二）保持知识产权相关业务的独立运营；
- （三）以合理条件许可知识产权；
- （四）其他限制性条件。

第十七条 经营者不得在行使知识产权的过程中，利用专利联营从事排除、限制竞争的行为。

专利联营的成员不得交换价格、产量、市场划分等有关竞争的敏感信息，达成反垄断法第十七条、第十八条第一款所禁止的垄断协议。但是，经营者能

够证明所达成的协议符合反垄断法第十八条第二款、第三款和第二十条规定的除外。

具有市场支配地位的专利联营实体或者专利联营的成员不得利用专利联营从事下列滥用市场支配地位的行为：

- (一) 以不公平的高价许可联营专利；
- (二) 没有正当理由，限制联营成员或者被许可人的专利使用范围；
- (三) 没有正当理由，限制联营成员在联营之外作为独立许可人许可专利；
- (四) 没有正当理由，限制联营成员或者被许可人独立或者与第三方联合研发与联营专利相竞争的技术；
- (五) 没有正当理由，强制要求被许可人将其改进或者研发的技术排他性或者独占性地回授给专利联营实体或者专利联营的成员；
- (六) 没有正当理由，禁止被许可人质疑联营专利的有效性；
- (七) 没有正当理由，将竞争性专利强制组合许可，或者将非必要专利、已终止的专利与其他专利强制组合许可；
- (八) 没有正当理由，对条件相同的联营成员或者同一相关市场的被许可人在交易条件上实行差别待遇；
- (九) 市场监管总局认定的其他滥用市场支配地位的行为。

本规定所称专利联营，是指两个或者两个以上经营者将各自的专利共同许可给联营成员或者第三方。专利联营各方通常委托联营成员或者独立第三方对联营进行管理。联营具体方式包括达成协议、设立公司或者其他实体等。

第十八条 经营者没有正当理由，不得在行使知识产权的过程中，利用标准的制定和实施达成下列垄断协议：

- (一) 与具有竞争关系的经营者联合排斥特定经营者参与标准制定，或者排斥特定经营者的相关标准技术方案；
- (二) 与具有竞争关系的经营者联合排斥其他特定经营者实施相关标准；
- (三) 与具有竞争关系的经营者约定不实施其他竞争性标准；
- (四) 市场监管总局认定的其他垄断协议。

第十九条 具有市场支配地位的经营者不得在标准的制定和实施过程中从事下列行为，排除、限制竞争：

- (一) 在参与标准制定过程中，未按照标准制定组织规定及时充分披露其权利信息，或者明确放弃其权利，但是在标准涉及该专利后却向标准实施者主张该专利权；
- (二) 在其专利成为标准必要专利后，违反公平、合理、无歧视原则，以不公平的高价许可，没有正当理由拒绝许可、搭售商品或者附加其他不合理的交易条件、实行差别待遇等；
- (三) 在标准必要专利许可过程中，违反公平、合理、无歧视原则，未经善意谈判，请求法院或者其他相关部门作出禁止使用相关知识产权的判决、裁定或者决定等，迫使被许可方接受不公平的高价或者其他不合理的交易条件；
- (四) 市场监管总局认定的其他滥用市场支配地位的行为。

本规定所称标准必要专利，是指实施该项标准所必不可少的专利。

第二十条 认定本规定第十条至第十四条、第十七条至第十九条所称的“正当理由”，可以考虑以下因素：

- (一) 有利于鼓励创新和促进市场公平竞争；
- (二) 为行使或者保护知识产权所必需；
- (三) 为满足产品安全、技术效果、产品性能等所必需；
- (四) 为交易相对人实际需求且符合正当的行业惯例和交易习惯；
- (五) 其他能够证明行为具有正当性的因素。

第二十一条 经营者在行使著作权以及与著作权有关的权利时，不得从事反垄断法和本规定禁止的垄断行为。

第二十二条 分析认定经营者涉嫌滥用知识产权排除、限制竞争行为，可以采取以下步骤：

- (一) 确定经营者行使知识产权行为的性质和表现形式；
- (二) 确定行使知识产权的经营者之间相互关系的性质；
- (三) 界定行使知识产权所涉及的相关市场；
- (四) 认定行使知识产权的经营者的市场地位；
- (五) 分析经营者行使知识产权的行为对相关市场竞争的影响。

确定经营者之间相互关系的性质需要考虑行使知识产权行为本身的特点。在涉及知识产权许可的情况下，原本具有竞争关系的经营者之间在许可协议中是交易关系，而在许可人和被许可人都利用该知识产权生产产品的市场上则又是竞争关系。但是，如果经营者之间在订立许可协议时不存在竞争关系，在协议订立之后才产生竞争关系的，则仍然不视为竞争者之间的协议，除非原协议发生实质性的变更。

第二十三条 分析认定经营者行使知识产权的行为对相关市场竞争的影响，应当考虑下列因素：

- (一) 经营者与交易相对人的市场地位；
- (二) 相关市场的市场集中度；
- (三) 进入相关市场的难易程度；
- (四) 产业惯例与产业的发展阶段；
- (五) 在产量、区域、消费者等方面进行限制的时间和效力范围；
- (六) 对促进创新和技术推广的影响；
- (七) 经营者的创新能力和技术变化的速度；
- (八) 与认定行使知识产权的行为对相关市场竞争影响有关的其他因素。

第二十四条 反垄断执法机构对滥用知识产权排除、限制竞争行为进行调查、处罚时，依照反垄断法和《禁止垄断协议规定》《禁止滥用市场支配地位行为规定》《经营者集中审查规定》规定的程序执行。

第二十五条 经营者违反反垄断法和本规定，达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款，上一年度没有销售额的，处五百万元以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处三百万元以下的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的，可以处一百万元以下的罚款。

经营者组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助的，适用前款规定。

第二十六条 经营者违反反垄断法和本规定，滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。

第二十七条 经营者违法实施涉及知识产权的集中，且具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，由市场监管总局责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，处上一年度销售额百分之十以下的罚款；不具有排除、限制竞争效果的，处五百万元以下的罚款。

第二十八条 对本规定第二十五条、第二十六条、第二十七条规定的罚款，反垄断执法机构确定具体罚款数额时，应当考虑违法行为的性质、程度、持续时间和消除违法行为后果的情况等因素。

第二十九条 违反反垄断法规定，情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果的，市场监管总局可以在反垄断法第五十六条、第五十七条、第五十八条、第六十二条规定的罚款数额的二倍以上五倍以下确定具体罚款数额。

第三十条 反垄断执法机构工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊或者泄露执法过程中知悉的商业秘密、个人隐私和个人信息的，依照有关规定处理。

第三十一条 反垄断执法机构在调查期间发现的公职人员涉嫌职务违法、职务犯罪问题线索，应当及时移交纪检监察机关。

第三十二条 本规定对滥用知识产权排除、限制竞争行为未作规定的，依照反垄断法和《禁止垄断协议规定》《禁止滥用市场支配地位行为规定》《经营者集中审查规定》处理。

第三十三条 本规定自 2023 年 8 月 1 日起施行。2015 年 4 月 7 日原国家工商行政管理总局令第 74 号公布的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》同时废止。

【曾易飞 摘录】

1.5【专利】专利诉讼有哪些类型？如何应对专利侵权诉讼？

专利诉讼有哪些类型？

专利诉讼是一种法律程序，专利诉讼是指当事人和其他诉讼参与人在人民法院进行的涉及与专利权及相关权益有关的各种诉讼的总称。以下是一些常见的专利诉讼类型：

1、侵权诉讼：当某人未经专利持有人授权制造、销售、使用或进口涉嫌侵犯专利权的产品或方法时，专利持有人可以起诉对方侵权。

2、无效宣告诉讼：当某人认为某专利无效时，可以向专利审查机构提起无效宣告诉讼，以请求撤销该专利。

3、确权诉讼：当多个人对同一项专利拥有权利主张时，可以通过确权诉讼确定该专利的合法持有人。

4、反诉：在被起诉侵权后，被告可以通过反诉起诉原告侵犯其专利权，以回应原告的指控。

5、临时禁令诉讼：专利持有人可以在专利侵权诉讼过程中，请求法院颁布临时禁令，以制止对方继续侵犯其专利权。

6、诉前保全：专利持有人可以在正式起诉前，向法院申请诉前保全措施，以保护其专利权益。

以上是一些常见的专利诉讼类型，具体的诉讼类型和程序可能因国家和地区而异。

如何应对专利侵权诉讼？

专利侵权诉讼可能会对企业产生重大影响，因此当企业被诉侵权时，需要采取适当措施来应对。以下是一些建议：

1、聘请专业律师：专利侵权诉讼需要专业的法律知识和经验。因此，聘请有经验的专利律师是至关重要的。律师可以帮助您评估诉讼的可能性，并为您提供法律建议。

2、对专利进行重新评估：在应对专利侵权诉讼之前，您应该对专利进行重新评估。如果您认为您没有侵犯专利，可以考虑提供相反的证据。如果您认为您侵犯了专利，可以考虑修改产品或者采取其他措施以减少侵权的范围。

3、收集证据：在应对专利侵权诉讼之前，您需要准备好证据来支持您的立场。您可能需要收集和分析有关专利、产品、市场和竞争对手的信息。

4、反诉对方专利无效：对于被告而言，最常用的是反诉对方专利无效，从而争取时间寻求其他抗辩方法。

5、与原告协商：在一些情况下，与原告协商可能是一个好的选择。您可以考虑签署一份和解协议，以避免长时间的法律纠纷和高昂的法律费用。

6、防守自己的专利：如果您有自己的专利，您可以考虑提起反诉，以保护自己的专利权益。

总之，应对专利侵权诉讼需要专业的法律知识和经验。专利诉讼中可以应用的法律程序不少，但前提是必须懂得专利申请与审批及无效等基本程序，这样才有可能在诉讼中运用自如。

【王哲璐 摘录】

1.6 【专利】关于“放弃式修改”的几点总结

“放弃式修改”（下文中也称为“具体”放弃的方式）是一种特殊的修改方式，多见于生物、化学领域，主要涉及对数值范围的修改。

通常，申请人所要放弃的数值范围等并没有明确记载于原说明书及权利要求中，因此，“放弃式修改”势必会带来“修改是否超范围”的担忧。笔者在实务中也常遇这类困扰，在此，结合相关文献，针对生物、化学领域中可能采用的“放弃式修改”及其适用条件进行一些总结。

01 放弃“不授予专利权的主题”

在权利要求涉及疾病的诊断或治疗方法时，可通过“放弃式修改”进行限定，放弃不予授权的主题。

例如，一项权利要求涉及“一种改变细胞具有的双链 DNA 的目标部位的方法”。

审查员指出：许多遗传疾病是由 DNA 突变导致的，改变目标 DNA 可用于疾病治疗，因此，权利要求包括以有生命的人或动物体为直接的实施对象进行消除病因的过程。

针对该审查意见，可在权利要求中增加“非疾病诊断或治疗目的”的限定，例如修改为“一种非疾病诊断或治疗目的的改变细胞具有的双链 DNA

的目标部位的方法”。这种针对不予授权主题的“放弃式修改”通常可被审查员接受。

02 放弃“一部分数值范围”

在实务中进行此类修改时，主要依据的是《专利审查指南》第二部分第八章 5.2.3.3 中“不允许的删除”的内容。审查指南的这一部分具体规定了可进行“放弃式修改”的下述特殊情况：

“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。

例如，要求保护的技术方案中某一数值范围为 $X1 = 600 \sim 10000$ ，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别仅在于其所述的数值范围为 $X2 = 240 \sim 1500$ ，因为 $X1$ 与 $X2$ 部分重叠，故该权利要求无新颖性。申请人采用具体“放弃”的方式对 $X1$ 进行修改，排除 $X1$ 中与 $X2$ 相重叠的部分，即 $600 \sim 1500$ ，将要求保护的技术方案中该数值范围修改为 $X1 > 1500$ 至 $X1 = 10000$ 。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在 $X1 > 1500$ 至 $X1 = 10000$ 的数值范围相对于对比文件公开的 $X2 = 240 \sim 1500$ 具有创造性，也不能证明 $X1$ 取 $600 \sim 1500$ 时，本发明不能实施，则这样的修改不能被允许。”

如上所述，具体“放弃”的方式是指“从原数值范围中排除某一部分，使所要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看明显不包括该部分”。例如，示例中的原数值范围为 $600 \sim 10000$ ，对比文件公开的数值范围涵盖

了其中的 600~1500，在这种情况下，进行“放弃式修改”所针对的是该对比文件中的数值范围，修改后的数值范围是>1500 至 10000，从整体上看，该数值范围明显不包括 600~1500。

需要注意的是，在实务中，有关“放弃式修改”的审查十分严格。从“放弃式修改”的规定在审查指南中的位置也可以看出，其记载于“不允许的删除”这一节，意味着这种修改方式因为实际上超出了原申请文件的记载范围，更多情况下不会被允许，仅在满足规定条件时，才可能被接受。

根据审查指南，允许申请人采用“放弃式修改”的情况须满足以下两个前提之一：

前提一：在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，并且该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施。这种“不可能实施”的问题，通常是形式问题，修改本身不会导致权利要求的保护范围发生实质性改变。而且，这种修改通常能基于原申请文件的内容推测出来，即便无法推测，通常也能基于公知常识确定，因此，一般是被允许的。例如，权利要求中记载了“n 是 ≥ 3 的偶数”，即便说明书中没有相关记载，也可修改为“n 是 ≥ 3 的偶数且 n 不为 3”。

前提二：在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而且该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性。

也就是说，要证明本发明在进行“放弃式修改”后，技术方案相比于对比文件具有新颖性和创造性。例如，上述示例中的原数值范围为 600~10000，经“放弃式修改”后的数值范围是>1500 至 10000，如果该>1500 至 10000 的范围相比于对比文件公开的范围（即 240~1500）具备新颖性和创造性，则满足上述前提二。

然而，我们并不能从审查指南的上述规定中解读出只要去证明经“放弃式修改”的数值范围相比于对比文件具备新颖性、创造性，该修改就能被接受。事实上，是否满足“前提二”，还与对比文件本身的性质有关，要求该对比文件是抵触申请或与本发明的技术领域相距很远的其他技术（偶然占先）。

“抵触申请”的申请日早于本申请、公开日晚于本申请，能够评价发明的新颖性而无法评价创造性。由于发明人在申请日之前无法获知抵触申请的内容，因此，出于对发明人的公平，允许在权利要求中排除抵触申请中的相关内容，使权利要求具备新颖性，从而也具备创造性。

“与本发明的技术领域相距很远的其他技术（偶然占先）”，与本发明解决完全不同的技术问题，技术思想完全不同。而且，其与本发明的技术领域相距很远，乃至本领域技术人员很难获知、也几乎没有可能参考，其对完成本发明而言不会给出任何教导与启示，因此，“偶然占先”的技术无法用来评价本发明的创造性。在此情况下，允许申请人在权利要求中删除被“偶然占先”的内容。

由此可见，允许进行“放弃式修改”的本意是为了兼顾公共利益与申请人的权益，给予申请人合理的保护范围。

综上所述，如果申请人想要进行具体“放弃”，则必须先确认：所要放弃的范围是针对审查员所引用的特定对比文件进行的“放弃”，以及该对比文件无法用来评价本发明的创造性，否则，“放弃式修改”就超出了原申请文件记载的范围。

03 放弃“某一技术特征”

关于“放弃式修改”，虽然审查指南中仅举了上述数值范围的例子，但在实务中，并不限于数值范围的修改，只要符合立法本意以及“放弃式修改”的原则，也会予以考虑。

例如，《权利要求的特殊“放弃式修改”与创造性之间的考量》[1]中举出了以下复审案例：

权利要求保护一种药用多肽组合物，包含药物多肽和选自癸酸钠或表面活性剂的稳定剂。

对比文件公开了包含药物多肽、癸酸钠和表面活性剂（如吐温）的组合物。

请求人将权利要求修改为“一种药用多肽组合物，包含药物多肽和癸酸钠，

且不包含表面活性剂”。

理由在于，对比文件虽然公开了癸酸钠，但其功能、含量与本申请完全不同，而且对比文件的技术方案必须在表面活性剂的存在下才能实现。通过“放弃式修改”，使本申请与对比文件之间构成实质性区别。

此外，在本申请中，涉及癸酸钠的技术方案与涉及表面活性剂的技术方案实际上是并列的技术方案，因此，上述“放弃式修改”相当于放弃了其中一个并列技术方案。

最终，该“放弃式修改”得到了合议组的认可。

需要注意的是，在进行放弃“某一技术特征”的修改时，要求该技术特征应当能从原申请文件直接且毫无疑义地确定，并与对比文件构成实质性区别，而且，经“放弃式修改”的技术方案也应能解决本申请所要解决的技术问题，此外，“放弃式修改”应使保护范围与现有技术明确区分。

总而言之，有关“放弃式修改”的审查会非常严格，但也并非不能被允许。申请人想要采用“放弃式修改”时，需要深入分析本发明与现有技术的实质性区别，并结合审查指南的规定，仔细判断是否满足相关条件。不过，还是需要申请人在撰写阶段就多加注意，使实验数据尽可能充分、完整，并对数值范围细分，以应对审查中可能被指出的各种问题。

【陈建红 摘录】

1.7【专利】专利

打造国际知识产权保护高地和国际知识产权中心城市！这场发布会聚焦知识产权保护

6月20日下午，市政府新闻办举行“营造一流营商环境 服务构建新发展格局”系列新闻发布会第六场，主题是“保护知识产权 营造一流营商环境”，市知识产权局局长芮文彪介绍了本市知识产权工作有关情况，市高级人民法院副院长王光贤、市人民检察院副检察长龚培华、市公安局副局长蔡田、市市场监管局总经济师李孝猛、上海海关副关长柳波共同出席新闻发布会，并回答记者提问。

知识产权是激励创新的重要保障，也是优化营商环境的关键抓手。上海高度重视知识产权保护工作，持续高标准推进知识产权强市建设，积极营造与市场化、法治化、国际化一流营商环境相适应的知识产权发展和保护环境。

近年来，上海对标国际一流营商环境建设要求，持续健全知识产权制度体系、保护体系、运营体系、服务体系和合作体系。上海知识产权工作连续两年获得国务院督查激励，连续三年在全国知识产权保护工作检查考核中获得优秀等级。

一、深化知识产权制度创新

上海坚持将“制度完备”作为打造国际知识产权保护高地和国际知识产权中心城市的首要特征，通过深化制度创新，持续塑造清晰、透明、精准、可预期的知识产权制度环境。

一是聚焦提升保护法治化水平，深入实施《上海市知识产权保护条例》《上海市浦东新区建立高水平知识产权保护制度若干规定》等地方性法规，积极适用惩罚性赔偿等规定。出台《上海市关于加强知识产权纠纷调解工作的实施意见》《关于加强海外知识产权纠纷应对机制建设的实施意见》等。

二是聚焦服务经济高质量发展，制定实施《关于加强上海知识产权公共服务工作的意见》，出台知识产权助企业促发展“11条”和知识产权助力经济平稳健康发展“15条”，不断强化知识产权“全链条”政策支撑。

三是聚焦支撑长三角一体化发展，牵头江浙皖知识产权局在沪签署《长三角地区知识产权更高质量一体化发展框架协议书 2.0》，升级推进长三角区域知识产权发展共商、创新共进、运用共联、保护共治、服务共享。

二、健全知识产权保护体系

上海以打造国际知识产权保护高地为目标，强化严格执法和公正司法，不断提升知识产权保护工作的法治化水平，努力构建“严保护、大保护、快保护、同保护”的知识产权保护体系。

一是强化协同保护。加强行政和司法保护合力，在全国率先建立并持续深化知识产权行政调解司法确认机制、民事纠纷诉调对接工作机制等制度。全面强化跨区域保护协作，推动设立长三角 G60 科创走廊知识产权行政保护协作中心，建立健全十二省市知识产权行政保护协作机制。

二是提升保护效能。浦东新区入选首批国家知识产权保护示范区建设地区。设立了上海市知识产权保护中心、浦东新区知识产权保护中心、上海奉贤（化妆品）知识产权快速维权中心，为重点产业领域提供快速预审、快速确权、快速维权“一站式”服务。

三是拓展解纷渠道。发布首批知识产权海外纠纷应对指导专家名录并布局首批海外服务站，聚焦重点园区构建“1+1+23”知识产权维权援助体系，指导上海市知识产权民事纠纷专业调解委员会制定《诉调对接管理暂行规定》，全市知识产权纠纷调解组织达到 82 家，2022 年成功调解各类知识产权纠纷近 8000 件。

三、促进知识产权有效运用

上海立足“市场化”需求，加快构建与市场主体创新发展相适应的知识产权运用体系。

一是完善运营体系。深入实施专利转化专项计划，认定了一批市级知识产权运营综合服务基地等功能载体，在全国首批开展专利开放许可试点，进一步降低企业知识产权交易成本、促进知识产权价值实现。

二是加强金融支撑，多部门联合发布《上海银行业保险业做好知识产权质押融资服务的工作方案》，首次发布质押融资工作十大典型案例。2022 年，全市专利商标质押融资登记 519 笔共 121.53 亿元，分别同比增长 173.2%和 59.2%，进一步惠及了中小企业发展。

三是促进能力建设。设立科创板拟上市企业知识产权服务站，建设商标品牌创新创业基地和指导站。已培育国家知识产权优势示范企业 85 家、国家知识产权强国建设试点示范园区 3 家、国家知识产权试点示范高校 7 家。上海芯龙光电科技股份有限公司获首届 WIPO 全球奖，3 家企业入围第二届 WIPO 全球奖。

四、优化知识产权服务供给

上海不断提高知识产权公共服务的可及性和普惠性，着力打造扁平化管理、数字化赋能、便捷化服务的知识产权公共服务体系。

一是优化“一窗通办”。持续推进知识产权综合性服务窗口建设，市知识产权局行政服务窗口在全国率先实现专利、商标、地理标志、集成电路布图设计事务“一窗通办”。今年4月，上海在全国率先实现知识产权公共服务全域入驻地市级行政服务中心，全市16个区的综合性知识产权公共服务窗口已启动运行。

二是优化“一网通办”。于今年3月上线知识产权保护“一件事”集成服务平台，系统集成涵盖知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条的74个服务事项，实现“专利申请优先审查推荐”等一批服务事项全过程网办，“专利侵权纠纷行政裁决”等一批服务流程便利化提升，平台所有服务流程全透明公开。

三是优化信息服务。促进知识产权信息传播与利用，深化市知识产权信息服务平台建设，布局6家技术与创新支持中心、7家高校国家知识产权信息服务中心、6家国家知识产权信息公共服务网点、14家市级知识产权信息公共服务网点，为重点产业和“专精特新”中小企业创新发展提供基础支撑。

五、深化知识产权开放合作

上海始终重视加强知识产权领域国际合作，上海市政府与WIPO先后签署合作谅解备忘录和补充协议，共同深化多维度合作体系，支撑上海加快建设国际知识产权中心城市。

一是搭建交流平台。每年共同在沪举办上海知识产权国际论坛，促进国内外知识产权实践经验交流，提升上海知识产权领域国际影响力。

二是加强机构建设。设立WIPO仲裁与调解上海中心，已累计受理案件73件、结案63件，调解成功率近40%，持续构建接轨国际、公正高效的知识产权纠纷多元化解机制。

三是设立表彰项目。共同颁发上海知识产权创新奖，去年上海知识产权创新奖升级为省部级表彰，目前已有34家在知识产权创造、保护、运用方面表现突出的企事业单位获奖。

四是加快人才培养。深化共建上海国际知识产权学院，引入WIPO暑期学校等项目，共同加快国际化、专业化、复合型知识产权人才培养。

近日，上海对标优化营商环境建设要求，制定了《关于加强知识产权领域集成创新持续优化营商环境实施方案》。下一步，将深化落实各项知识产权改革举措，为将上海建设成为国内营商环境标杆城市提供有力支撑。

一是进一步强化知识产权法治保障，以全面支撑创新为目标，进一步健全知识产权政策法规体系，探索建立医药集中采购领域知识产权保护制度、数据知识产权登记制度等。

二是进一步健全知识产权保护体系，持续完善维权援助“全市一张网”，优化海外知识产权维权援助机制，强化长三角等跨区域知识产权保护协作，打造知识产权纠纷解决“优选地”。

三是进一步优化知识产权服务支撑，强化数字赋能知识产权治理，升级建设知识产权“一件事”集成服务平台，持续提升综合性知识产权公共服务窗口的专业化、标准化、便利化服务水平，全力服务市场主体创新发展和经济高质量发展。

【翟校国 摘录】

热点专题

【知识产权】关注！最高人民法院首次发布涉体育纠纷民事典型案例

6月24日是新修订的我国体育法颁布一周年。为在法治轨道上保障全民健身、加强体育产业知识产权保护、促进竞技体育发展、繁荣体育产业，6月21日，最高人民法院（下称最高法院）首次发布“涉体育纠纷民事典型案例”。这些案例中既有维护杭州2022年第19届亚运会组委会（下称杭州亚运会组委会）特殊标志专有权案件，又有保护体育赛事相关知识产权案件。

“在数字传播技术高度发展的今天，知识产权与体育的关系比以往任何时候都要密切。保护体育知识产权，严格规制各类不正当竞争行为，有利于激励体育企业改革创新、赢得经营优势，引导体育组织树立品牌意识、维护品牌形象。”最高法院民一庭庭长陈宜芳在发布会上表示。

擅自使用亚运会标志构成侵权

“全方位、多维度、最大力度地保护亚运会知识产权，提升亚运会的品牌价值，是我们的一项重要工作。”近日，杭州亚运会组委会法律事务部相关负责人在接受中国知识产权报记者采访时表示。

日前，杭州亚运会组委会在百度搜索“杭州亚运会”时发现，第一条搜索结果“杭州亚运会_旁山水时代.....”，该内容系杭州龙都置业有限公司（下称龙都公司）所开发楼盘的营销页面。经查，该信息由杭州百房网络科技有限公司（下称百房公司）发布。杭州亚运会组委会认为，龙都公司此前曾发布过类似营销广告，并向杭州亚运会组委会出具过《说明及承诺书》承认侵权，此次侵权行为具有主观恶意。据此，杭州亚运会组委会将二公司共同起诉至杭州市萧山区人民法院（下称萧山法院），并索赔 150 万元。

萧山法院认为，“杭州亚运会”特殊标志已经被杭州亚运会组委会提交国家知识产权局核准登记，并据此取得特殊标志专有权。龙都公司未经许可，擅自在其发布的互联网广告中将“杭州亚运会”设置为搜索关键词，其行为构成对杭州亚运会组委会特殊标志专有权的侵犯；其将搜索“杭州亚运会”关键词的公众引流至其房产广告链接，该行为客观上使得相关公众误认为龙都公司所开发房产与“杭州亚运会”存在关联，构成不正当竞争。百房公司作为专业广告公司，未尽合理审查义务，致使涉案广告侵犯杭州亚运会组委会的民事权利，依法应当承担相应责任。据此，萧山法院判决龙都公司赔偿经济损失 90 万元，百房公司在 60 万元范围内负连带责任。

对于该案，陈宜芳表示，根据我国体育法第五十二条第一款等相关规定，在中国境内举办的体育赛事，其名称、徽记、旗帜及吉祥物等标志按照国家有关规定予以保护。该案在侵权人存在明显过错的基础上，判决被告侵权并赔偿经济损失，体现了人民法院加强知识产权保护、加大损害赔偿力度的司法导向，有利于营造公平竞争的市场环境，形成有序竞争的市场体系。

转播体育赛事应获授权

呈现一届简约、安全、精彩的冬奥盛会是我国政府向世界许下的庄严承诺。而高水平保护冬奥知识产权，是保障赛事顺利举办的重要举措。

某数码公司获得了中央广播电视总台的授权，许可在自营的某网络视频平台和 APP 上以短视频、长视频（完整赛事节目）点播形式向用户提供北京 2022 年冬奥会（下称北京冬奥会）赛事节目的点播服务。赛事期间，某数码公司发现某科技公司通过其运营的被诉 APP 提供北京冬奥会赛事节目的直播、回看、点播等，同时设置了北京冬奥会专题，整理和推荐北京冬奥会赛事节目，以此来吸引用户下载使用。某数码公司以某科技公司上述行为构成不正当竞争为由，向法院提出诉前行为保全申请。

法院经审理认为，某数码公司投入巨大成本获得相应授权，某科技公司并非合法的被授权主体，被诉行为减损了某数码公司可能获得

的关注度和用户流量，攫取了不当的商业利益，违反了体育赛事转播应当获得合法授权的商业惯例和法律规定，构成不正当竞争的可能性极大。法院裁定，某科技公司立即停止被诉行为。诉前行为保全裁定生效后，某数码公司就该案提起民事诉讼，最终以调解方式化解了纠纷。

陈宜芳表示，该案是保护北京冬奥会相关知识产权的典型案例。北京冬奥会赛程仅有 19 天，相关赛事节目具有极强的时效性，若不及时采取行为保全措施将会使获得许可的申请人的合法权益受到难以弥补的损害。为保障执行效果，法院在全面衡量损益大小、充分论证可行性后，裁定如被申请人不停止侵权行为，将通知相关网络服务提供者在冬奥会期间停止为案涉 APP 提供网络服务，提高了对冬奥会相关知识产权保护的及时性和有效性。

严格保护体育知识产权

体育是人民健康幸福生活的重要组成部分，是国家综合国力和社会文明程度的重要体现。近年来，人民法院通过依法公正审理案件、加强体育运动法律问题研究、发布典型案例等方式为体育强国、健康中国建设保驾护航。陈宜芳表示，各级人民法院主要从以下四方面推进体育强国、健康中国建设：

一是加强组织领导。经最高法院党组批准成立体育运动法律问题研究指导工作小组。工作小组由多个部门共同组成。成立工作小组是

加强体育运动法律理论研究、推动新形势下体育法治保障工作改革创新发展的有力举措，对于凝聚研究力量、整合研究资源、提升研究水平、促进成果转化，具有十分重要的意义。

二是妥善化解各类型纠纷。近年来，人民法院依法妥善审理体育赛事相关知识产权保护、不正当竞争等新类型案件；持续回应民生关切，维护人民群众合法权益；不断加强体育主体权益保护，促进竞技体育发展；严惩垄断行为，加大侵犯知识产权损害赔偿力度，促进体育产业健康发展。

三是发布典型案例。此次发布的是涉体育纠纷民事典型案例。通过个案审判宣传法治、发挥司法引领功能，落实好全民健身国家战略，推动群众体育和竞技体育全面平衡发展，弘扬中华体育精神。

四是加强研究指导。2021年12月，国家体育总局与河北省高级人民法院签约成立“冰雪运动法律问题研究（张家口）基地”。工作小组指导河北法院充分运用北京冬奥会遗产，建好用好体育纠纷研究基地；加强与国家体育总局等机构的合作，服务统筹推进国内法治和涉外法治，发挥有重大国际影响的体育纠纷案件在国际规则制定、填补国际法空白领域方面的作用。

【谢流芳 摘录】