



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

第五百五十七期周报

2023.10.29-2023.11.04

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 【著作权】使用明星肖像宣传商品需注意授权 | “双十一”电商经营宝典
- 1.2 【专利】专利实务 | 专利分案是个什么鬼?
- 1.3 【专利】浅谈化学领域审查意见中组合物的答复方式
- 1.4 【专利】“下位关键词”在互联网检索中的应用
- 1.5 【专利】专利的创造性如何判断? 法官来解答
- 1.6 【专利】组合物发明创造性审查意见的应对技巧
- 1.7 【专利】国务院常务会议审议通过《专利转化运用专项行动方案(2023—2025年)》

● 热点专题

- 【知识产权】浅析“用途专利”与“用途限定”对专利价值的影响

每周资讯

【著作权】使用明星肖像宣传商品需注意授权 | “双十一”电商经营宝典

影视宣推不意味获得明星代言

案情简介

A 公司与某影视娱乐公司签订《品牌宣传推广计划》《肖像权授权协议》后，在其各平台网店、商品包装显著位置和活动现场大量使用某明星肖像并配有“霸道总裁 国民男神 助力 xxx 品牌升级”等字样。涉案《品牌宣传推广计划》《肖像权授权协议》中约定：“甲方（某影视娱乐公司）提供给乙方（A 公司）电视剧剧照（主演：该明星）音像制品成品以及该片的宣传图片、海报，乙方可选用为‘xxx 品牌’产品做宣传使用……”。正当 A 公司的商品在直播间、网店销售火爆时，A 公司却被该明星起诉到法院，称其行为侵犯了自己的肖像权，要求承担停止侵权、赔礼道歉、赔偿损失等责任。

自然人的肖像权受法律保护，未经本人同意，不得使用自然人的肖像。本案中，原告明确否认允许某影视娱乐公司授权其肖像，A 公司也未能提交相关证据，证明与其签订《品牌宣传推广计划》《肖像权授权协议》的某影视娱乐公司获得了原告的授权。因此，A 公司使用原告肖像进行宣传推广，实际并未取得原告的许可。综上，A 公司未经许可使用原告肖像并配有相关文字，使一般社会公众能够将其与原告的相貌特征相联系，误认为双方具有代言合作关系或原告为 A 公司的品牌代言人，该行为侵犯了原告的肖像权，应当承担赔礼道歉、赔偿损失等责任。

经营提示

企业如果想使用明星肖像，在与影视公司签订合同时一定要擦亮眼睛。**在签订肖**

像使用合同时，要严格审查相应的手续，如该公司是否有明星的授权及有何种授权，是否有资格与第三方公司签署肖像使用合同。若与其他中介公司签约，则需要更加谨慎，仔细查看权利人的授权原件，确保中介公司取得了完整授权。在签订合同后一定要在约定范围和约定期间使用明星肖像，否则有可能涉嫌侵权。

著作权人同意不等于获肖像授权

案情简介

B 摄影公司为了获客，在其公众号推送了其公司摄影师为某知名影星拍摄的结婚照的推文，一周时间阅读量突破 10 万+。但不久之后，B 公司收到该影星的律师函，要求删除推文并赔偿近百万元的损失。B 公司称推文照片均为其公司摄影师拍摄，摄影师已出具声明称所有照片为职务作品，公司有权发布。

肖像权是指自然人对自己的肖像享有再现、使用或许可他人使用的权利，其表现形式包括人物画像、生活照、剧照等。自然人的肖像权受法律保护，未经本人同意，不得使用自然人的肖像。被告未经原告许可在其微信公众号推文中使用原告肖像，侵犯了原告的肖像权。被告取得的仅为摄影作品的著作权，并未取得原告肖像授权。被告的行为侵犯了原告的肖像权，应当承担赔礼道歉、赔偿损失等责任。

经营提示

民法典第一千零一十九条对肖像作品权利人使用作品的行为进行了规制，首次在立法中出现了“肖像作品”“肖像作品权利人”的概念，解决的是肖像权人与肖像作品权利人所享有的两种权利冲突。根据该条规定，肖像权人即使同意第三人将其肖像制作成肖像权利作品，也不意味着肖像权人必然同意肖像作品权利人以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用肖像。比较常见的肖像作品权利

人有摄影师、影视剧制作方等，明星即使因为影视剧拍摄合同同意摄影师、制作方对其进行拍照、录像、雕塑绘画等，并不必然表示他们同意摄影师、制作方可以将其肖像公开使用或进行转授权。

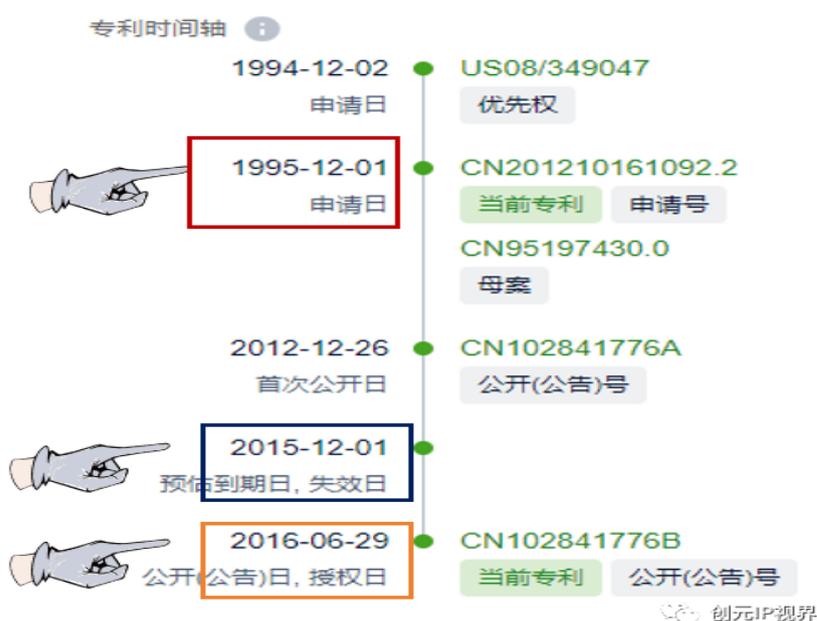
肖像作品权利人要公开、使用、再许可，也应当经过肖像权人的同意。所以，在签订肖像许可使用合同时，如果肖像作品完成后还想以发表、复制、发行、出租、展览等方式继续使用肖像，需要获得肖像权人的许可。

-文章来源：北京互联网法院
【周小丽 摘录】

1.2 【专利】

鉴于今年团队处理的无效案件中有相当比例都涉及分案申请，鉴于艾伯维诉百济神州专利侵权火出圈，鉴于创元尊敬的客户们炙热的关注度，今天我们就来聊一聊分案。

先来个“奇葩”专利：



好家伙，从申请日到授权居然花了 **20 年零 7 个月**！等等，授权之前，专利就已经失效了？！专利还可以这样？

是的，还可以这样。

不了解专利分案的，以为是奇葩，了解专利分案的，就知道上面的现象不过是“分案”操作的自然结果。

以下我们就从什么是分案，分案的效力如何，分案的优势与不足，分案的运用场景，分案要满足的条件，分案实操的注意事项六大方面来一次把分案讲个够、讲个透。

什么是分案？

在说分案之前，得说两个概念：发明构思和单一性。

“发明构思”是什么？发明构思指的是一件发明采用了某种手段，解决了某个问题，实现了某些效果，并且这其中，手段、问题或效果至少有一样是新的，才能称得上发明构思，我们常把发明构思比作一件专利的灵魂。

那什么是单一性？单一性是专利法关于一件专利只能**保护**一个发明构思的规定，换言之，如果一件专利想保护多个发明构思，那就没有单一性。

如果提交了一篇申请（比如下面这个专利）不符合单一性要求，

- 权利要求1：一种导管，其特征在于：包括刚性段和柔性段。
- 权利要求2：一种导管，其特征在于：由A与B的复合材料构成。
- 权利要求3：一种导管，其特征在于：远端设置有倾斜面。

不符合单一性要求

创元IP视界

则，在审查过程中，审查员就会要求申请人把多的发明构思删掉。这个时候为了保护这些被迫删掉的发明构思，申请人只能基于这篇申请，另外提交一篇或多篇申请，我们就把这个叫做“分案”。

- 母案专利权利要求1：一种导管，其特征在于：包括刚性段和柔性段。
- 分案专利1权利要求1：一种导管，其特征在于：由A与B的复合材料构成。
- 分案专利2权利要求1：一种导管，其特征在于：远端设置有倾斜面。

符合单一性要求且同时保护了三个发明构思

创元IP视界

按照上面的逻辑，分案就是基于一件专利申请，将其中的不符合单一性要求的一个或多个发明构思分出来提交另一篇或多篇专利申请，得到的新申请就是“分案申请”。而所基于的专利申请，就被称为母案或者原申请。

需要注意的是，上面说的只是分案的基础原型，实践中，分案操作发展出各种变型，比如，即便原申请不存在单一性问题，发明构思也只有一个，仍然可以进行分案操作，只要申请人主动来做就行。基于分案的操作不同，主要把分案划分为**被动分案**—根据审查员要求进行的分案，以及**主动分案**—申请人主动提出的分案。

分案的效力如何？

关于分案申请的效力，你需要知道的是，分案申请**独立而不孤立**。

从分案申请的独立性角度来看，分案申请和普通申请的效力几乎无异。

分案申请是一件独立的申请

- 有独立的申请号，可独立发挥作用（起诉、维权、转让、许可、项目申报等等）。
- 分案申请的申请日与母案相同（也就是保护期截止日与母案相同）。
- 分案申请独立缴纳各种费用。
- 分案申请独立进行审查，较高概率**不是**同一个审查员审查。

 创元IP视界

从分案申请的不孤立特点看，要求申请人注意做好分案申请的管理。

分案与母案相关联

- 在专利审查、无效程序、行政和民事诉讼中，专利权人在分案申请或母案中所陈述的内容对于其他关联的申请具有效力。

 创元IP视界

分案的优势与不足

要我说，分案本来几乎没有不足，直到分案被玩坏了。

分案的优势按照申请人动机的“高大上”从高到低进行排序，包括：

A 级：为完善专利布局和保护提供机会，有助于更精准打击竞争对手。伊布替尼的美国专利一波操作就是典型（虽然人家的叫法不叫分案，而是叫继续申请）。

B 级： 增加竞争对手决策风险和应对成本。比如我们近期处理的多起无效案件，老专利还在无效中，就有新的分案开始授权了（还得去无效），讨厌的是，还有新的分案在审查中，满满的都是令人不喜的不确定性。

C 级： 通过在收到审查意见之后或专利授权后进行分案，可以降低专利驳回风险，减轻前期资金压力。

D 级： 专利拥有量的增加。

相比分案的优势，分案的不足不值一提，但仔细说一说，也有，就看你介意不介意。

首当其冲，就是非正常申请的风险。考虑到一切不以专利保护为目的申请就是非正常申请，如果出于 D 级考虑去分案，动机就显得有那么点不纯...

其次，搞分案申请，企业的 IPR 工作量得增加，得费劲和老板，和研发，和财务解释，挺费神的。

最后，分案的策略要想真的用好，特别是要想起到上面级别 A、B 的效果，得技术的、法律的、市场、财务的各方精英精诚协作，天时地利人和哪个缺了都不行。但这点要求对于很多企业要求有点高了。

分案的运用场景有哪些？

以下三大场景、十五小情形，都是分案操作可能来帮助的，供你参考。

“授权前”补救

- 保护范围过小
- 该保护的没有保护
- 因为写的不好导致授权前景差等
- 同日申请，无法加快审查
- 想换一个审查员

“授权后”布局完善

- 母案涵盖不了竞争对手的产品，为了精准打击竞争对手
- 特征不当，导致维权举证困难
- 专利稳定性不佳
- 关键的创新点没体现出来
- 保护层次、力度不够

便于商业运作

- 降低风险
- 灵活进行专利入股、专利许可、专利转让等商业化操作
- 提高无形资产估值
- 有利于项目申报、职称评定
- 宣传



分案要满足的条件

各国要求不尽相同，以下仅对**中国**的分案条件进行说明。

从申请人角度，中国分案需要关注 5 个条件：时机、申请人、发明人、申请类型和申请内容，其中：

1.主动提分案（不管是第几代）的时机：从最原始的专利（又称母案、原申请）取得申请号开始至以下情形**出现之前**，可以提出分案（换言之，不在这个时间内就不行）：

情形 1、原申请撤回；

情形 2、原申请已授权且已超过办理登记手续通知书上载明的办登期限。

情形 3、原申请已经驳回且已经超过提交复审期限。

2.有资格提分案的人：只能是原申请的申请人。

如果希望更换申请人，需要先将原申请的申请人进行变更，或者，等分案提出之后，再针对分案申请人进行变更。

3.分案申请的发明人：只能从原申请发明人中选择，可全部、可部分。

4.分案申请的类型：只能和原申请相同。

5.分案申请的文件内容：基本原则：相比原申请（母案）内容所做的修改，不得超范围。通常做法：说明书保持相同，权利要求书进行重新概括。

实际操作分案的注意事项

- 注意不同国家对于分案申请规定的不同。
- 注意中国发明与实用新型的实践差异以及动态变化，**目前中国实用新型主动分案不被允许的可能性很高。**
- 注意与其他策略（比如延期审查策略、优先权策略）有机结合。
- 关注几个重要时间节点（包括收到每次审查意见，授权通知，驳回通知、复审决定等），并就“是否分案”进行考虑。
- 分案提交时最关键的内容是权利要求撰写，优化技术特征的组合和技术方案的概括，为获得保护范围更优且专利稳定性更好的专利权提供依据。
- 分案提交时的权利要求不必太“老实”——特别是关于保护范围。

无分案，不布局。希望本文的介绍对于申请人利用好专利分案这把利剑有所帮助。

【陈雨庭 摘录】

1.3 【专利】浅谈化学领域审查意见中组合物的答复方式

创造性是授予发明和实用新型专利权的必要条件之一。组合物作为常见的化学发明专利类型，对其创造性的答复也是我们在申请专利过程中会经常遇到的。因此，本文主要从组合物权利要求的分类及常见撰写方式、组合物的答复方式进行分析，以提高化学领域中组合物的答复成功率。

关键词：化学，组合物，开放式/封闭式权利要求。

组合物权利要求

《审查指南》第二部分第十章 4.2 节组合物权利要求中指出，组合物权利要求应当用组合物的组分或者组分和含量等组成特征来表征。组合物权利要求分开放式和封闭式两种表达方式。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分；封闭式则表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。

开放式权利要求通常采用“含有”、“包括”、“包含”、“基本含有”、“本质上含有”、“主要由……组成”、“主要组成为”、“基本上由……组成”、“基本组成为”等的撰写方式，封闭式权利要求通常采用“由……组成”、“组成为”、“余量为”等的撰写方式。

2 组合物的答复方式

在答复专利审查意见时，我们通常采用三步法，组合物作为常见的化学发明专利类型也适用此方法，因此，我将采用三步法浅析组合物的答复方式。

2.1 确定最接近的现有技术

《审查指南》第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法中指出，最接近的现有技术可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

基于此，我们可以从技术领域不同、解决的技术问题不同、达到的技术效果不同、技术特征在申请文件和对比文件中的作用不同等方面进行答复。

案例 1

本申请：申请号 202111273151.0，发明名称一种适用于冬季的水性聚氨酯涂料及其制备方法；说明书背景技术部分记载了“北方进入 10 月以后，最低气温会降低至 10℃ 以下，且不时出现降雨天气；而南方冬季气温也普遍在 10℃ 以下，降雨情况比北方更频繁。随着气温降低，聚氨酯涂料反应活性降低，聚氨酯涂料难以固化，再加上本身水性聚氨酯涂料在没有完全固化的情况下耐水性差容易出现泛白、锈蚀、脱落等现象”。

对比文件 1：申请号 202110198394.6，发明名称一种双组份水性汽车罩光清漆及其应用；说明书中记载了“本发明专利的目的是发明一种双组份水性汽车罩光清漆，这种水性罩光清漆既能满足汽车涂料对耐老化、抗冲击等防腐防护性能方面的要求，又能满足汽车对光泽度、透明度等光学性能的要求”；说明书表 5 中记载了涂膜的固化条件：60℃/30min、90℃/30min。

审查意见中指出：根据对比文件 1 公开的内容，本领域技术人员可以确定对比文件 1 公开的也是一种适用于冬季的水性聚氨酯涂料。

可采用的答复思路：首先，根据本申请的发明名称可知，本申请要制备的是用在冬季的涂料；其次，根据本申请背景技术部分的内容可以得知，气温降低后聚氨酯涂料难以固化，耐水性变差，进而得出本申请要解决的技术问题是如何制备耐水性好的适用于冬季的水性聚氨酯涂料。而根据对比文件 1 的说明书可知，其要解决的技术问题是如何制备同时满足汽车涂料对防腐防护性能和光学性能的要求。经过上述分析，我们可以得出本申请和对比文件 1 要解决的技术问题不同的结论。

再进一步，需要分析对比文件 1 全文，判断其能否解决本申请的技术问题，从而形成完整的答复闭环。

具体地，我们可以查阅对比文件 1 中是否有关于固化温度的记载。经过查阅可以看到，对比文件 1 说明书表 5 中记载了涂料的固化温度，且较低的固化温度为 60℃。据此，我们可以得到对比文件 1 提供的水性聚氨酯涂料的固化温度为 60℃的结论。回过头来看本申请，根据本申请背景技术部分的记载可知，无论是南方还是北方，冬季的气温普遍在 10℃以下。也就是说，本申请要求达到的技术效果是涂料能够在 10℃以下固化，而对比文件 1 显然无法实现。经此分析，我们结合对比文件 1 中的技术效果进一步说明对比文件 1 无法解决本申请的技术问题，从而说明本领域技术人员不能够显而易见的想到的从对比文件 1 中找启示。

2.2 确定区别技术特征和发明实际解决的技术问题

我们在确定组合物专利的区别技术特征时一般从组合物的组分和含量入手，将申请文件和对比文件 1 进行一一比对，并列举全部的区别技术特征，同时要注意避免将名称近似但实际不同的物质作为同一种物质进行比对。

下面，我将从组合物的组分和组合物的含量这两个方面对组合物的答复方式进行分析。

2.2.1 组合物的组分

根据前面的论述我们知晓，依据组合物中是否含有权利要求中未指出的组分，组合物权利要求可分为开放式权利要求和封闭式权利要求。针对开放式权利要求，在确定区别技术特征时，切不可将本申请中没有而对比文件中含有的组分作为区别技术特征进行答复，而要想对此进行答复需将权利要求修改为封闭式权利要求；反之，针对封闭式权利要求，对于本申请中没有而对比文件中含有的组分在列举区别技术特征时不要遗漏。同时，当对比文件的权利要求为开放式权利要求时，我们也最好不要采用对比文件不含某种组分的答复方式。

此外，当对比文件为开放式权利要求时，我们也可通过对比文件中说明书的内容来判断其是否含有某种组分。

案例 2

本申请：申请号 202010792357.3，发明名称建筑楼地面和浮筑楼面专用砂浆及生产方法；权利要求 1：一种建筑楼地面和浮筑楼面专用砂浆，其特征在于，所述建筑楼地面和浮筑楼面专用砂浆各组分的质量份数为：无水石膏或者半水石膏 20-50 份，CaSO₄ 晶体增强材料 5-10 份，硅纳米增强剂 3-5 份，级配砂 50-70 份，硅酸盐水泥 5-10 份，专用减水粉剂 0.1-0.5 份，保水剂 0.1-0.5 份，石膏缓凝剂 0.1-0.5 份。

对比文件 1：申请号 201511026355.9，发明名称一种改性石膏基自流平砂浆及其制备和应用；权利要求 2：如权利要求 1 所述的改性石膏基自流平砂浆，其特征在于所述主料由以质量分数计的如下组分所组成：建筑石膏 35-75%；矿渣粉 8-25%；钢渣粉 2-20%；水泥 5-20%；重钙粉 2-10%；所述建筑外加剂；以相对于主料质量的千分比计算；包括：缓凝剂 0.5-3‰；减水剂 0-5‰。

在此，我将采用一一对比的方法对本申请和对比文件 1 中的组分进行比对。

我们先将对比文件 1 中的组分与本申请进行比对，可以看出：1) 对比文件 1 公开了建筑石膏，相当于本申请中的无水石膏或者半水石膏，二者均是常用的气硬性胶凝石膏材料；2) 对比文件 1 公开了矿渣粉，本申请中没有；3) 对比文件 1 公开了钢渣粉，本申请中没有；4) 对比文件 1 公开了水泥，本申请中公开了硅酸盐水泥，属于水泥的下位；5) 对比文件 1 公开了重钙粉，本申请中没有；6) 对比文件 1 公开了缓凝剂，本申请具体限定为石膏缓凝剂；7) 对比文件 1 公开了减水剂，本申请具体限定为专用减水剂粉。

由于对比文件 1 中的权利要求 2 为封闭式权利要求，因此将对比文件 1 和本申请比对后，我们还需要再回过头来比对一下是否有本申请含有而对比文件 1 中没有的组分，以免遗漏区别技术特征。

我们将本申请与对比文件 1 比对后，可以看出本申请与对比文件 1 还存在以下区别：1) 本申请含有硅纳米增强剂，对比文件 1 中没有；2) 本申请含有 CaSO_4 晶体增强材料，对比文件 1 中没有。

经过上述分析，我们最终可以得出本申请与对比文件 1 的区别技术特征有：(1) 本申请含有硅纳米增强剂，对比文件 1 未公开；(2) 本申请含有 CaSO_4 晶体增强材料，对比文件 1 未公开；(3) 本申请不含矿渣粉、钢渣粉和重钙粉。

由案例 2 可以看出，本申请与对比文件 1 均为封闭式权利要求，因此，在确定区别技术特征时，不要遗漏本申请中没有而对比文件 1 中含有的组分。

2.2.2 组合物的含量

对于如何判断组合物的含量能否构成区别技术特征，可参考《审查指南》第二部分第三章 3.2.4 数值和数值范围，在此不再赘述。

2.3

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

对于组合物的组分而言，可从该组分在本申请和对比文件中的用途是否相同、该组分与其他组分是否具有协同作用、该组分在本申请中是否达到了预料不到的效果、该组分在对比文件中是必要技术特征等方面进行非显而易见性的答复。

对于组合物的含量而言，一方面是对比文件中不含该组分，此时审查员会认为该组分的用量是常规选择，那么我们可以结合现有技术中关于该组分在组合物中的用量进行答复，说明本申请中该组分的用量不是常规选择；另一方面是对比文件中含有该组分但含量不同，此时我们可以通过对比文件中关于该组分用量对组合物性能的影响趋势进行非显而易见性的答复，也可根据对比文件中记载的实验数据得出该组分用量对组合物性能的影响趋势再进行非显而易见性的答复。

案例 3

本申请：申请号 201811399888.5，发明名称一种高强韧性非调质钢及其制备方法；权利要求 1：一种高强韧性非调质钢，其特征在于，组成按质量百分比为：C：0.23~0.27%；Si：0.22~0.35%；Mn：1.81~1.90%；Cr：0.50~0.55%；S：0.045~0.06%；P：≤0.02%；V：0.11~0.14%；N：0.025~0.040%，其余为铁和不可避免的杂质；所述高强韧性非调质钢中，V/N 的质量比为： $3.7 \leq V/N < 5.0$ 。

对比文件 1：申请号 201410713774.9，发明名称一种重型汽车平衡轴用非调质钢及其制造方法；权利要求 1：一种重型汽车平衡轴用非调质钢，其特征在于，该非调质钢按质量百分比计包括以下成分：C：0.20~0.35%，Si：0.20~0.45%，Mn：1.50~2.30%，P≤0.010%，S≤0.080%，Cr：0.30~0.70%，V：0.05~0.30%，Ni≤0.30%，Cu≤0.20%，Mo≤0.20%，Ti≤0.035%，Al_t：0.010~0.040%，N：0.008~0.020%，O≤0.0015%，H≤0.00010%，Sn≤0.010%，Sb≤0.010%，As≤0.015%，Pb≤0.010%，其余为 Fe。

通过对比本申请与对比文件 1 的方案，可以确定其中一个区别技术特征为：本申请中 V：0.11~0.14%，N：0.025~0.040%；对比文件 1 中 V：0.05~0.30%，N：0.008~0.020%。

基于上述区别技术特征，结合以对比文件 1 为最接近的现有技术，确定的权利要求 1 要解决的技术问题提供一种高强韧性非调质钢，我们可以从 V 和 N 影响非调质钢的强韧性的原理、V 和 N 的用量对钢的强韧性的影响趋势以及本领域现有技术中 V 和 N 在非调质钢中的常规用量等方面进行答复。

具体的答复思路可以是：（1）对比文件 1 是通过 N 与 V、Al 形成氮化物抑制晶粒长大，进而提高了非调质钢的强韧性；本领域公知，N 含量过高，当其不能完全与 V、Al 结合，而以自由 N 形式存在时，会显著损害钢的韧性，那么在本申请不含 Al 且 V 含量不高于对比文件 1 的情况下，为了保证非调质钢的韧性，本领域技术人员显而易见想到地也是降低 N 的含量，而不是增加 N 的含量。（2）在 GB/T15712(非调质机械结构钢)标准中记载了，为了保证钢材的力学性能，推荐 N 含量 0.008%~0.020%；在中国汽车工程学会标准中，规定 N 含量为 0.01~0.02%。基于此，本领域技术人员显而易见想到地是在对比文件 1 公开的范围内调整 N 含量。

3 小结

组合物专利的答复主要在于区别技术特征的确定，在答复过程中，我们要仔细、逐一地将本申请和对比文件进行比对，不要遗漏区别技术特征，也不要被审查员牵着鼻子走，同时充分理解本申请的技术方案以及各组分在本申请中的作用，从而有条理、有依据的进行答复，并最终获得授权。

【陈蕾 摘录】

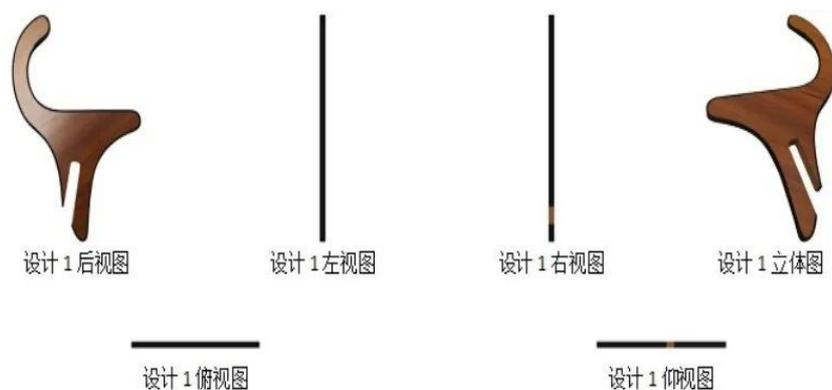
1.4 【专利】“下位关键词”在互联网检索中的应用

适用情形

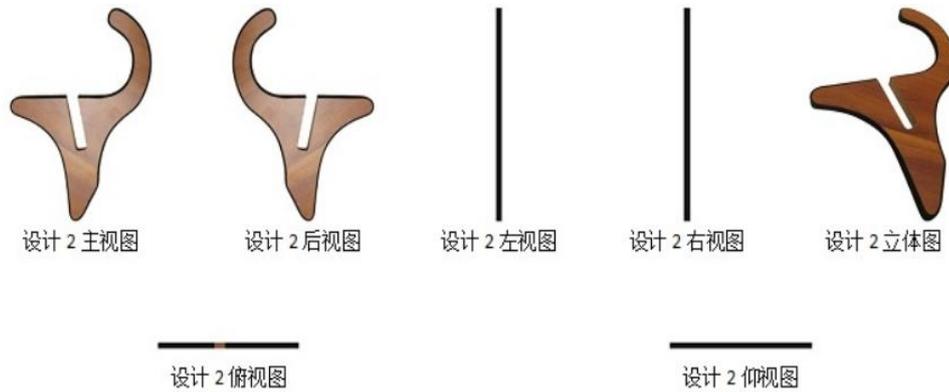
专利法第六十四条第二款规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的产品的外观设计。在外观设计的检索过程中，检索员通常会更关注产品的视图，多采用图像检索模式。除了直接以图检图外，还可以通过分析外观设计专利的名称、功能、用途及效果等，结合图片，提取出关键词，作为检索的切入点。“下位关键词”主要相对于“上位关键词”而言，前者是具体实例的属性或分类，后者一般为所属类别。利用“下位关键词”，可以进一步缩小检索范围，提高检索效率。

具体案例

下面以一项产品名称为“乐器支架”的外观设计专利为例，介绍在互联网检索时，如何利用下位关键词作为线索，检索到互联网证据。



本专利设计 1



本专利设计 2

本专利名称为“乐器支架”，包括两项相似设计，如图所示，该两项相似设计均为带斜向木纹图案的薄板，其用途为放置乐器，检索员先尝试通过图片检索，未检索到与本专利整体较为接近的现有设计，但发现现有设计中的类似支架领域，除了产品名称为“乐器支架”，还有“吉他支架”、“尤克里里支架”等。在进行互联网检索过程中，由于本案申请时间较早（2020 年），通过检索大型购物平台网站等售卖信息，其晒单中均无可用日期的证据，且类似产品售卖品牌较多，从品牌名称或者商家名称入手检索也较为困难。因而变换检索策略，选择公开日期涵盖范围较广的社交媒体平台进行检索，在检索栏中输入下位关键词“尤克里里支架”，即在该社交媒体平台检索到可用的证据，其中公开了由两块支撑片组合在一起使用的支架，每块支撑片可以和本专利的设计 1 和设计 2 分别对应。

案例启示

利用互联网检索时，不同申请时间的案件有不同的检索侧重点，不同互联网平台也有不同的特点，比如申请时间较早的案件，更适用于社交媒体平台，而社交媒体平台识图功能并不理想，在此情况下，利用“关键词”可以更好追踪检索。

在互联网检索过程中确定有效“关键词”时，既要充分考虑本专利的产品名称、产品用途等关键词，又要充分利用产品或现有设计中隐藏的下位信息，精准提炼，精确检索。

【李翰杰 摘录】

1.5 【专利】专利的创造性如何判断？法官来解答

法律的适用离不开客观事实的查明，专利授权确权审理中法律适用与技术方案的查明亦是如此。下面王坤法官主要讲解了创造性

及创造性的三步法判断原则、三步法注意事项，创造性需要考虑的其他因素等内容。

1、创造性

《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款中规定：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。

2、发明与实用新型

- (1) 在专利权保护上，发明与实用新型未区分。
- (2) 实用新型无实质审查，降低了获得专利门槛。

3、创造性的三步法判断原则

- (1) 确定最接近的现有技术。
- (2) 确定发明的区别特征、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。

4、三步法注意事项

- (1) 本发明与最接近的现有技术应具有相同的整体技术构思。
- (2) 以最接近的现有技术作为研发的起点。
- (3) 被结合的现有技术作用是解决问题。

创造性判断实质是发明过程的重构，而非各对比文件公开内容的机械结合。

5、三步法是还原发明的过程

- (1) 应以实际解决的技术问题为导向。

-
- (2) 最接近的现有技术应客观存在该技术问题。
 - (3) 判断现有技术中是否解决该技术问题的技术教导。
 - (4) 避免“事后诸葛亮”。
 - (5) 评价发明构思的关键手段，应以证据为依据，避免直接将其认定为公知常识。

6、创造性需考虑的其他因素

- (1) 发明是否解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题。
- (2) 发明是否克服了技术偏见。
- (3) 发明是否取得了预料不到的技术效果。
- (4) 发明是否在商业上获得成功（成功是由于发明的技术特征直接导致的，如果是由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据）。

【王哲璐 摘录】

1.6 【专利】组合物发明创造性审查意见的应对技巧

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

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

一、组合物发明概述

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

组合物发明通常采用组成（组分、含量）和结构、性能参数、和/或制备方法这三种方式来表征。由于性能参数往往不是技术手段，而是直接或间接反映要解决的技术问题，所以判断其是否有限定作用，需要确定使组合物满足所述性能参数的技术手段（即，组成和结构）。同样地，判断制备方法是否有限定作用，需要确定其对组合物的组成或者结构是否产生影响，所以本文仅讨论组合物用组成来表征的情形。

二、组合物发明的创造性

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

1. 一种组分对另一组分的性能发挥具有促进作用

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

2. 不同组分之间具有协同增效作用

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

3. 多种经选择的组分的组合

有些组合物发明, 组分间的作用方式不清晰, 只能归纳为各种经选择的组分的组合。

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

在审查实践中, 审查员常常针对组合物发明的创造性发出审查意见。审查意见中关于缺乏创造性的审查和判断思路是: 以三步法为原则, 在相同或相似的技术领域中, 寻找与在审发明组合物包含最多相同或相似的组分的现有技术作为最接近的现有技术, 且往往引用其中的一个具体的实例组合物(甚至可能是一个作为对比例的组合物)来

与在审发明组合物进行组成的比较；随后，对于区别特征（通常是组分），在其它的一个或多个其它的现有技术中寻找，然后将不同的现有技术进行结合；和通常还进一步指出对于组分的替代或者含量的选择是常规的，没有带来预料不到的技术效果。

三、对组合物发明创造性审查意见的应对技巧

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

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

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

1. 技术构思

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

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

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

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

2. 实验数据

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

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

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

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

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

3. 强调组合物发明的技术方案的整体性

由于组合物发明的特点在于通常已知的至少两种化学组分的组合，因此在答复组合物发明的创造性审查意见时，需强调指出，审查员应该考虑在审发明和引用的对比文件的技术方案的整体性，不能以

各组分均为已知组分为理由，简单地认为现有技术存在技术启示，相反，应当考查使用多个组分作为一个整体解决相同技术问题在现有技术中是否存在技术启示。同时，不能仅局限于区别技术特征自身固有的性能，而应当将发明作为一个整体看待，考虑关键（区别）技术特征的引入对整个发明技术方案产生的影响，应重点围绕关键技术特征带来的技术效果（包括关键特征自身在发明中的作用，与其它特征间的关联、协同作用）进行陈述。这种整体性观点对于上述例 3 类型的组合物发明的创造性的争辩是尤为重要的。

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

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

【陈建红 摘录】

1.7【专利】日前，国务院常务会议审议通过《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》。国务院新闻办公室10月26日举行国务院政策例行吹风会，国家知识产权局、教育部、工业和信息化部、国资委、金融监督管理总局有关负责人介绍有关情况。

- 把专利转化运用的着力点和落脚点放在服务实体经济上。
- 成立专利转化运用专项行动工作专班，将专项行动绩效考核纳入国务院督查事项。
- 知识产权局支持建设了国家专利密集型产品备案认定试点平台。
- 推进专利开放许可制度全面实施。
- 力争在2025年的年底前实现高校和科研机构未转化的有效专利全覆盖。
- 依法严格保护外资企业的知识产权。坚持对内外资企业的知识产权一视同仁、同等保护。

到2025年，推动一批高价值专利实现产业化

在发展目标方面，《专利转化运用专项行动方案（2023—2025年）》提出到2025年，推动一批高价值专利实现产业化。高校和科研机构专利产业化率明显提高，全国涉及专利的技术合同成交额达到8000亿元。一批主攻硬科技、掌握好专利的企业成长壮大，重点产业领域知识产权竞争优势加速形成，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。

《方案》有哪些主要特点？

一是突出专利产业化导向和服务实体经济。把专利转化运用的着力点和落脚点放在服务实体经济上，通过梳理盘活高校和科研机构存量专利、培育推广专利密集型产品等举措，促进专

利产业化，助力经济高质量发展。

二是突出专利制度供给和技术供给的双重作用。要促进专利链与创新链产业链资金链人才链深度融合，全面启动实施专利开放许可制度，对财政资助科研项目形成的专利五年没有实施且无正当理由的，可由国家无偿实施，促进专利转化，为产业创新发展提供有力支撑。

三是突出发挥新型举国体制优势和超大规模市场优势。要推进重点产业知识产权强链增效，培育高价值专利组合，建设运行重点产业专利池，激发各类主体创新活力和转化动力。同时，有效发挥我国超大规模市场优势，为新技术应用和新业态发展提供丰沃土壤，面向未来产业等前沿技术领域鼓励探索专利开源，扩大专利产业化的规模和效益。

四是突出统筹兼顾和分类施策。统筹协调专利创造和运用、创新投入和产出、产业发展和安全等三个方面重大关系，强化部门协作和央地协同，在盘活存量专利、培育中小企业、激发内生动力、构建服务生态等方面，提出一系列有针对性的措施，努力提升专利综合运用效益。

五是突出目标导向和效益导向。注重工作成果可检验可评价可感知，建立专利实施、转让、许可、质押、进出口等各类数据监测机制，以实际数据来检验专项行动方案的实施成效。

成立专利转化运用专项行动工作专班，将专项行动绩效考核纳入国务院督查事项

《方案》强调要加强组织实施，坚持党对专利转化运用工作的全面领导，成立由国家知识产权局牵头的专利转化运用专项行动工作专班。强化绩效考核，将专项行动绩效考核纳入国务院督查事项，对工作成绩突出的单位和个人按国家有关规定给予表彰。

建设了国家专利密集型产品备案认定试点平台

近期，国家知识产权局支持建设了国家专利密集型产品备案认定试点平台，指导制定了《企业专利密集型产品评价方法》团体标准，组织各地企业开展专利产品备案工作。截至目前，试点平台审核通过备案专利产品 2.8 万余件，总产值近 3.5 万亿，参与企业 1.2 万余家。

接下来，加快推进以下四个方面工作：

一是开展产品认定。分产业领域集中认定一批经济效益高、专利价值贡献突出的专利密集型产品。

二是完善工作体系。围绕客观评价专利在提升产品竞争力和附加值中的实际贡献，研究制定专利密集型产品认定国家标准，加快试点平台建设升级，充分运用人工智能、大数据等手段，提高专利密集型产品认定的科学性。

三是加大支持力度。推动知识产权优势示范企业、专精特新企业、高新技术企业、国有科技型骨干企业等全面开展专利产品备案，加大配套政策支持力度，有力促进专利技术产品产业化。

四是强化示范引领。鼓励各地方结合区域产业特色，积极开展专利密集型产品培育推广试点

探索。

《方案》将以专利产业化促进中小企业成长作为重点任务加以部署

一是在技术供给方面，通过专利开放许可等制度，促进高校科研机构专利加速向中小企业转移转化，为中小企业技术赋能。

二是在金融支持方面，加大知识产权质押融资服务力度，提升信贷规模和融资便利度。支持科技型中小企业参加“一月一链”等投融资路演活动，帮助企业对接更多优质投资机构。

三是在服务支撑方面，完善专利权转让服务，拓展专利代理机构服务领域，开展专利转化运用服务与科技型中小企业精准对接，高标准建设知识产权市场体系，构建专利转化的良好生态。

2023年截至6月末，知识产权质押融资业务累计发放贷款800.5亿元

2022年底，知识产权质押融资业务首次实现了“千千万”突破，即当年累计发放贷款金额、期末贷款余额双双突破“千亿”关口，全年累计发放贷款户数突破“万户”关口。2023年继续保持了快速增长，截至6月末，当年累计发放贷款800.5亿元，同比增长36%；当年累计发放贷款户数9556户，同比增长60%；贷款余额1696.5亿元，同比增长36%。

国家金融监督管理总局将按照《方案》要求，不断完善知识产权质押融资政策体系。一是修订出台相关贷款管理办法，支持银行对专利权等无形资产的研发提供贷款，允许根据业务特征、运行模式等灵活安排，满足不同的专利研发和转化需求。二是从省级行政区域和金融机构两个维度，继续扩大质押登记全过程无纸化办理试点。三是扩大内部评估试点，开展大型银行对中小银行的技术输出。四是研究论证在登记、估值、补偿、处置等各环节提出一揽子政策支持配套措施。

推进专利开放许可制度全面实施

专利开放许可是专利法第四次修改中创设的一项新制度。去年以来，国家知识产权局多措并举开展推进专利开放许可试点工作。试点以来，600多家高校、科研机构以及1500多家企业作为专利权人参与。调查显示，49.6%的专利权人愿意采用开放许可方式，其中高校的这一比例达到近九成。

国家知识产权局将落实专项行动方案相关部署，推进专利开放许可制度全面实施，高效运行。一是总结试点经验，完善专利开放许可相关交易服务、信用监管、纠纷调解等配套措施，推动专利开放许可制度全面落地。二是在盘活高校和科研机构存量专利、以专利产业化促进中小企业成长等任务落实中，充分发挥专利开放许可降低交易成本、加速对接转化制度性作用。三是对于达成并备案的专利开放许可，落实减免专利年费的规定，依法依规予以技术合同登记认定并享受相关优惠，激励各方积极参与制度实施。

梳理盘活高校和科研机构存量专利，力争在2025年的年底前实现高校和科研机构未转化的有效专利全覆盖

一是组织高校、科研机构全面盘点存量专利。动员全国高校和科研机构筛选具有潜在市场价值的专利，建立供需对接、推广应用和跟踪反馈机制，力争在 2025 年的年底前实现高校和科研机构未转化的有效专利全覆盖。

二是由企业对专利产业化前景进行评价反馈。将筛选出的专利统一线上登记入库，运用大数据、人工智能等新技术，按照产业细分领域向企业匹配推送。由企业对专利产业化前景进行评价，并反馈专利技术改进需求和产学研合作意向。

三是加强推广对接和资源匹配。加强地方政府部门、产业园区、行业协会和全国知识产权运营服务平台体系等各方协同，根据存量专利分层情况，采取差异化推广措施。针对高价值专利，匹配政策、服务、资本等优质资源，推动高校精准对接，促进专利高效转化。

如何回应外资企业在知识产权方面的关切与诉求？

《方案》明确提出，鼓励海外专利权人、外商投资企业等按照自愿平等互惠原则，在中国境内转化实施专利技术，体现了中国政府致力于打造开放、公平、公正、非歧视创新环境的鲜明立场。

一是完善与外资企业的沟通交流机制。建立与外资企业的常态化机制化沟通渠道，广泛听取外资企业意见建议，及时回应外资企业在知识产权方面的关切和诉求。

二是依法严格保护外资企业的知识产权。坚持对内外资企业的知识产权一视同仁、同等保护，完善知识产权法律制度，健全知识产权保护体系，高标准建设国家知识产权保护示范区，加大专利执法指导和侵权纠纷办案力度，严厉打击网络侵权行为，加强技术秘密保护，助力营造一流营商环境。

三是推动各国在市场化、法治化原则基础上开展专利技术交流合作。

【翟校国 摘录】

热点专题

【知识产权】浅析“用途专利”与“用途限定”对专利价值的影响

1、专利的“高”价值体现在哪些维度

2021年3月通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划）提出要更好保护和激励高价值专利，并首次将“每万人口高价值发明专利拥有量（件）”纳入经济社会发展主要指标，并把该预期性指标列在“创新驱动”类别，明确提出到2025年计划达到“每万人口高价值发明专利拥有量12件”的预期目标，这引发了人们对“何为高价值专利”的广泛讨论。

其中，有专家提出可以从技术价值、法律价值、市场价值、经济价值以及战略价值五个维度来理解高价值专利，强调了高价值专利应具有较高的技术创新水平、合理平衡权利稳定性的坚实程度与排他性权利带来的垄断性利益、广阔的现有市场和未来市场、能够产生直接或间接的经济收益，能够作为专利权人进攻或防御的战略性手段。2021年3月29日，国家知识产权局战略规划司司长葛树接受新华社记者专访，官方首次定义了高价值发明专利的五种具体情形。

2、高价值专利不同分析维度与“用途专利”、“用途限定”之间的关联

本文将从用途型专利主题以及产品主题权利要求中的用途限定角度切入，探讨“用途专利”与“用途限定”对专利价值的影响，为打造高价值专利提供一些理论支持。

二、“用途专利”与“用途限定”的定义

（一）“用途专利”的定义

关于“用途专利”，在本文中指权利要求书中设置了用途型主题的专利申请或授权专利。根据主题的类型不同，权利要求的类型可以分为两大类：

二者的区别在于，产品权利要求是关于“物”的权利要求，而方法权利要求则是关于“活动”的权利要求，因此，方法权利要求中必然涉及动作步骤。例，“化合物X在制备产品P中的应用”、“化合物X在活动Y中的应用”等均为用途权利要求，天然地包括动作步骤。因此，用途权利要求是一种特殊形式的方法权利要求。

针对新开发产品的权利要求与主题布局：

产品权利要求能够针对产品提供更全面的保护，可以覆盖专利产品的制造、使用、许诺销售、销售和进口各个活动过程；

方法权利要求除了能够保护产品的专利方法外，还可以延及依照该专利方法直接获得的产品；

在方法权利要求中，用途权利要求的保护内容局限性则比较大，仅保护产品的专利用途，而不延及用于专利用途的产品。

[a] 关于方法权利要求的保护内容是否可以延及到“依照专利方法直接获得的产品”的使用权、许诺销售权、销售权和进口权还应结合现有技术进行判断；比如，当“依照专利方法直接获得的产品”是现有技术中存在的已知产品时，结合“以公开换保护”的专利本质，此时，如果允许将保护内容延及到“依照专利方法直接获得的产品”，则会不公平地损害公众的利益。

[b] 对应于专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利，涉及了是否适用“举证责任倒置”的问题，本文中不展开讨论。

对于新开发产品的专利主题设置，尽管从保护内容上用途权利要求的局限性较大，不过，从复审请求时保护主题的多样性、专利权的稳定性角度以及在一些特殊技术领域，用途权利要求则可能发挥重要的作用。

比如，对于专利法第四次修改时引入的药品专利期限补偿制度，2020年发布的《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）对照表》规定了产品权利要求和用途权利要求在符合药品专利期限补偿条件的情况下，均可给予药品专利期限补偿：

其中，“专利产品”应当是专利意义上的“新产品”，“产品的专利方法”可以包括专利产品的方法（不局限于新方法）和产品的专利方法（不局限于新产品），“产品的专利用途”则可以包括专利产品的用途（不局限于新用途）和产品的专利用途（不局限于新产品）。而关于专利法第11条“专利方法直接获得的产品”中的“产品”，笔者认为，可以根据体系解释借鉴专利法第66条中的“新产品”的含义：“专利法第66条第1款：专利侵权纠纷涉及‘新产品’制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”

（二）“用途限定”的定义

关于“用途限定”，指产品权利要求的主题或特征部分所包括的用途特征。其包括了“用途限定”的权利要求，可能对专利生命周期中的多个阶段产生影响，比如：

实质审查阶段可能影响到授权与否（对应于专利授权程序）

无效阶段可能影响到专利权维持与否（对应于专利确权程序）

侵权诉讼阶段则可能影响到是否落入权利要求的保护范围的认定（对应于专利全链条中的“保护”）。

不论“用途限定”是位于独立权利要求的主题部分或是特征部分（从属权利要求则对应于引用部分或限定部分），“用途限定”对新颖性和创造性的影响在质审查阶段和无效阶段都遵循“实质影响标准”，也即“用途限定”的实际限定作用取决于对所要求保护的产品本身的

技术方案是否带来变化，比如是否导致结构和/或组分的变化。

可以额外说明的是，在用途限定对产品本身的结构和/或组分产生影响的情况下，用途限定除了在新颖性判断时可产生限定作用，还有可能影响创造性的判断，比如，当“用途限定”导致应用领域与现有技术差异较大、跨领域应用具有技术偏见或技术障碍等情形时，有可能导致技术方案的非显而易见性。

侵权诉讼阶段做出侵权与否判决的关键之一在于：判断被控侵权产品或方法的技术方案是否落入涉案专利的权利要求的保护范围内。根据法释〔2020〕19号《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（二）〉》，明确规定“在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。”

需要说明的是，专利审查指南第二部分第二章第3节中记载了“对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。”笔者认为，专利审查指南是用于判断专利权是否应当被授予或专利权是否应当被无效的法律规范性文件，这里的“该产品权利要求的保护范围”的相关判断本质上仍是为了进行新颖性和创造性的判断，而不是用于解决侵权纠纷的直接目的。因此，专利审查指南中的上述规定与前述的“实质影响标准”是一致的。

三、“用途专利”、“用途限定”与“高价值专利”的关联

如前所述，“高价值专利”可涉及五个分析维度：技术价值、法律价值、市场价值、经济价值以及战略价值。前述的不同分析维度与权利要求保护内容及保护范围之间的关联程度可参阅表3。其中，专利法第11条规定的权利要求保护内容与高价值专利的五个分析维度均具有较紧密的关联，而权利要求的保护范围则主要与法律价值、经济价值和战略价值密切相关。为了提高新开发产品相关专利的专利价值，权利要求主题的类型设计非常重要。除了尽量从产品角度概括权利要求外，还可以根据可能启动的复审程序中可能需要的主题类型、维持专利权有效可能需要的主题类型等角度还同时设置用途权利要求。对于涉及药品专利期限补偿可能性的专利申请，以针对一类已知产品的某个新适应症为例，除可以设置该产品（如通式化合物）的医药用途权利要求外，还可以根据权利要求概括方案中具有高价值潜力的具体药物活性成分（如具体化合物）的数量分别设置相应的医药用途权利要求，为后续分案形成多个具有药品专利期限补偿价值的专利预留空间；当然，也可以通过专利组合之间的合理布局，针对有上市注册潜力的多个药物活性成分分别直接提交独自的医药用途专利申请。

此外，如果不是为了有意地提升产品权利要求的创造性，应尽量避免在产品权利要求中引用“用途限定”。当“用途限定”对产品的结构和/或组分带来实质性影响时，可以在从属权利要求中利用“用途限定”增加权利要求的梯度设计。

【谢流芳 摘录】