



中国专利代理

CHINA PATENT AGENCY

(季刊)

2010年 第3期

会刊编辑委员会

顾问: 贺化 吴伯明 高卢麟
马连元 须一平 戈泊
李维英 吴大建

主任: 杨梧

副主任: 王宏祥 马浩 乔德喜
林伯楠 李勇 林德伟
任虹 李建蓉

学术顾问: 廖涛 宋建华 徐聪
葛树 胡文辉 王澄
李永红 卜方 张清奎
郑慧芬 崔伯雄 毕因
刘志会 林笑跃 曾志华
张东亮 马放 赵洪
魏保志 朱宏

主管单位: 国家知识产权局

主办单位: 中华全国专利代理人协会

编辑出版: 《中国专利代理》编辑部

主编: 李建蓉

副主编: 曹玲玲 王芸 王启北
唐跃强

责任编辑: 张慧丽

特邀美编: 孙宇

平面制作: 北京纺印图文制作中心

地址: 北京市西城区北三环中路乙6号
伦洋大厦五层 507 室

邮编: 100120

电话: 010-58572723

传真: 010-58572728

网址: <http://www.acpaa.cn>

邮箱: mail@acpaa.cn

international@acpaa.net

目录

MULU

协会活动

XIEHUI HUODONG

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------|
| 2 | 中华全国专利代理人协会召开在京理事会会议 | ■张炜 |
| 3 | 中美知识产权研讨会在京举行 | ■赵晓峰 |
| 5 | 2010年第三期专利代理人上岗培训班在京圆满结束 | ■李海玲 |
| 7 | 实用新型专利审查与专利代理交流研讨会在成都顺利召开 | ■马莹 唐跃强 |
| 8 | 关于协会组团赴美国约翰马歇尔法学院培训的汇报 | ■张浴月 孙向民 付建军 程淼 |
| 13 | 协会组团赴日参加第二十二次中日专利代理人协会交流会 | ■曹玲玲 龙淳 |

行业建设

HANGYE JIANSHE

- | | |
|----|--|
| 17 | 中华全国专利代理人协会第八届专门委员会介绍及主任、副主任名单 |
| 20 | 中华全国专利代理人协会第八届学术委员会下设各专业委员会主任、副主任及委员名单 |

电子申请

DIANZI SHENQING

- | | | |
|----|---|-----------|
| 29 | 关于专利电子申请的规定(第57号) | |
| 31 | 电子申请推广使用工作座谈会顺利召开 | ■陈少东 |
| 33 | 重庆市知识产权局就电子申请推广情况以及2010年年检对全市专利代理机构进行全面实地调研 | ■姚树 徐卫 易洁 |

学术探讨

XUESHU TANTAO

- | | | |
|----|-------------------------------------|----------|
| 34 | 从复审和无效宣告案例看
——所属技术领域技术人员具有的“两重性” | ■汪惠民 樊建中 |
| 42 | 有关优先权在先申请文件的查询 | ■李中奎 郭永红 |
| 44 | 浅谈PCT国际申请中的“援引加入”对申请人的影响 | ■宋献涛 |
| 48 | 抗癌纳米药物相关专利分析 | ■李淑芝 王峰 |

百家争鸣

BAIJIA ZHENGMING

- | | | |
|----|------------------------|------|
| 56 | 对《专利审查指南》中“重复授权”相关规定评析 | ■高雪 |
| 59 | 谈修改 | ■经德伍 |
| 63 | 外观设计专利无效时判断客体范围的探讨 | ■曲家彬 |

经验交流

JINGYAN JIAOLIU

- | | | |
|----|-----------------------|------|
| 65 | 涉及计算机程序的一种装置权利要求的代理实践 | ■张欣 |
| 70 | 专利说明书和附图中的技术方案如何避免被捐献 | ■岳泉清 |
| 74 | 企业在研发活动中的专利管理创新 | ■刘杰 |

案例分析

ANLI FENXI

- | | | |
|----|--------------------------------|----------|
| 77 | 以一个案例来看如何判断修改超范围 | ■吕静姝 谈晨雯 |
| 79 | 关于采用参数和/或方法表征的产品权利要求 | ■徐一珉 |
| 82 | 从一件专利无效案件讨论独立权利要求是否缺少必要技术特征的问题 | ■李晓兵 张先芸 |
| 85 | 从一个案例看创造性评述中技术启示的理解 | ■刘章鹏 黄非 |

海外来风

HAIWAI LAIFENG

- | | | |
|----|-------------------|----------|
| 88 | 专利可视化与知识产权申请战略(下) | ■龙华明裕(日) |
|----|-------------------|----------|

中华全国专利代理人协会召开在京理事会议

张 炜

为贯彻落实协会第八届二次常务理事会的有关决议,促进专利代理行业的又好又快发展,中华全国专利代理人协会于7月23日下午召开了在京理事会议。协会秘书长李建蓉、副秘书长王芸、王启北,以及部分在京理事或代表参加了会议(名单附后)。

本次会议的议题是学习贯彻协会第八届二次常务理事会的有关决议,即《中华全国专利代理人协会第八届理事会工作计划(2010-2012年)》、《专利代理职业道德与执业纪律规范》、《专利代理执业实习管理办法(试行)》。

会上,首先由李建蓉秘书长介绍了协会第八届二次常务理事会的召开情况,并就召开本次会议的目的作了说明。接着,由王芸副秘书

长对《专利代理职业道德与执业纪律规范》的有关修改情况作了说明。与会人员针对该规范纷纷发表看法,就有关重要条款进行了深入讨论。最后,由教育培训部李海玲副部长对《专利代理执业实习管理办法(试行)》作了说明。与会人员积极建言献策,针对该实习管理办法提出了完善性的意见和建议。

本次会议气氛热烈,讨论积极踊跃,对于贯彻协会第八届二次常务理事会议的有关决议将起到良好的推动作用。参加会议的理事或代表表示,会后将认真学习《中华全国专利代理人协会第八届理事会工作计划(2010-2012年)》及相关决定,并积极配合协会把工作落到实处。

(作者:中华全国专利代理人协会会员部)

参加会议的理事或代表名单:

序号	姓名	机构名称	机构职务	协会职务
1	范晓娜	北京市中咨律师事务所	专利代理人	
2	毛燕生	北京市商泰律师事务所	知识产权部主管	理事
3	王明霞	北京元中知识产权代理有限责任公司	总经理	理事
4	王昭林	北京邦信阳专利商标代理有限公司	执行合伙人	理事
5	丛 芳	北京中誉威圣知识产权代理有限公司	合伙人	理事
6	申 健	北京中博世达专利商标代理有限公司	总经理	理事
7	刘名华	北京东方亿思知识产权代理有限责任公司	专利代理人	理事
8	刘国伟	北京律盟知识产权代理有限责任公司	专利部经理	理事
9	李茂家	北京林达刘知识产权代理事务所	专利代理人	
10	齐永红	北京英特普罗知识产权代理有限公司	专利代理部经理	理事
11	张天安	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所	副所长	理事
12	李桂玲	北京国林贸知识产权代理有限公司	董事	理事
13	陈英俊	北京鸿元知识产权代理有限公司	总经理	理事
14	郑 蕾	北京凯特来知识产权代理有限公司		
15	郑 霞	北京安信方达知识产权代理有限公司	总经理	理事
16	郝庆芬	北京银龙知识产权代理有限公司	董事长	理事
17	常玉明	北京中知法苑知识产权代理事务所	合伙人	理事
18	曹津燕	北京泛华伟业知识产权代理有限公司	合伙人、董事	理事
19	程金山	中科专利商标代理有限责任公司	董事	理事
20	葛 强	北京万慧达知识产权代理有限公司	专利部经理	理事
21	谢顺星	北京路浩知识产权代理有限公司	总经理	理事



中美知识产权研讨会在京举行

赵晓峰

为进一步加强 ACPAA 与美国知识产权法律协会(AIPLA)的交流与合作,中华全国专利代理人协会(ACPAA)、中国知识产权研究会(CIPS)与美国知识产权法律协会(AIPLA)三方于 2010 年 7 月 19 日在中国知识产权培训中心举行 ACPAA-AIPLA 闭门会议和中美知识产权研讨会。参加研讨会的有 ACPAA 会长杨梧,副会长王宏祥、林柏楠、乔德喜,秘书长李建蓉,常务理事程伟、齐晓寰、姜建成、崔晓光、王达佐、龙淳,副秘书长曹玲玲;CIPS 秘书长张云才,副秘书长马秀山、朱振宇;AIPLA 会长 Alan Kasper,远东分会主席 Skip Fisher,副主席 Ying Tuo;参加会议的还有三方协会会员,国家知识产权局(SIPO)审查业务管理部代表、中方协会对外交流部工作人员及知名企业代表等近 200 人。

在 ACPAA-AIPLA 闭门会议上,杨会长首

先代表协会对 AIPLA 代表团的来华访问表示欢迎。双方介绍各自 2011 年活动计划和对知识产权新闻与信息交换的设想与看法,并就 2010 年 10 月在巴黎第二次全球知识产权从业者峰会的有关问题初步交换了意见。AIPLA 会长 Alan Kasper 对全球知识产权从业者峰会的会议名称、组织机构、运转模式以及指导委员会的结构与权限等问题一一解释。

中美知识产权研讨会由 ACPAA 和 CIPS 共同主持。ACPAA 杨梧会长在开幕式上做了重要的讲话,他指出 AIPLA 是具有百年历史的全美及国际性知识产权组织,作为知识产权律师,AIPLA 与 ACPAA 在诸多方面都有着共同之处;杨梧会长还回顾了近年来 ACPAA 与 AIPLA 之间具有重要意义的一些交流与合作。AIPLA 会长 Alan Kasper 在开幕式上表示他相信知识产权保护将成为未来美国与中国合作

以及中国与世界各国合作的重要主题。知识产权是国家经济的源动力,科技创新推动经济的发展。知识产权保护对每个国家都很重要,保护好知识产权才能使经济在全球范围内成功地发展。信息交换和资源共享,相互帮助理解双方知识产权法律体系的相同点和不同点,通过交流与合作来共同促进全球知识产权的发展。

来自双方演讲嘉宾在研讨会上就中美双方比较关注的专利法改革、专利申请、保护商业秘密、专利、商标以及版权的行政执法、专利诉讼的发展等相关主题做了精彩的演讲。AIPLA 会长 Alan Kasper 的《美国专利法改革 2010》演讲首先对国会和法院在专利法改革中的作用进行了深入剖析,演讲中着重介绍美国专利法近两年的变革。最后他指出美国专利法改革中遇到的一些阻碍,并对本届国会任期内《美国专利法》变更的前景进行预估。中国最高人民法院罗霞法官的演讲题目是《中国专利诉讼的发展—包括专利侵权最新司法解释》。罗法官在讲演中引入大量典型案例与最新的司法解释进行有效结合,使参会者能够清晰地了解中国专利诉讼的发展。AIPLA 远东分会主席 Skip Fisher 在题目为《商业秘密》的演讲中以波音公司诉 Sierracin 公司案的相关事实为例,详细介绍了非法侵占商业秘密的要件之一是“知道或有理由知道商业秘密是通过不

正当途径进行获取”。上海专利商标事务有限公司演讲人钱慰民为 AIPLA 代表们讲解了在中国专利申请的撰写、申请和审查三个阶段中需要特别注意事项。演讲嘉宾与参会者进行有效的互动,与会者踊跃提问,演讲嘉宾一一回答,使得双方与会代表能够近距离了解对方的知识产权法律体系,研讨会达到了非常好的效果。

AIPLA 远东分会主席 Skip Fisher 在闭幕致辞中表示非常感谢中方对 AIPLA 访华的热情接待,AIPLA 代表团在此次研讨会上收获很大,他们欢迎中方的任何反馈并期待与中方开展进一步的交流与合作。

为了本次中美知识产权研讨会的顺利召开,演讲嘉宾、与会代表及会务工作人员在会前做了充分的准备工作,ACPA 在此向所有参会人员表示由衷的感谢。中美双方就有关问题坦诚交换观点,增强双方沟通,加强互相了解,为进一步深入合作奠定了一定的基础。

(供稿人:中华全国专利代理人协会对外交流部)



2010年 第三期专利代理人上岗培训班 在京圆满结束

李海玲

2010年9月6-10日,由中华全国专利代理人协会举办的2010年第三期专利代理人上岗培训班在京举办。来自全国15个省市的219名学员参加了培训。协会会长杨梧、副秘书长王启北出席了开幕式,协会秘书长李建蓉主持。

根据协会2010年上岗培训计划的安排,本次培训案例以化学领域为主。

在开幕式上,杨梧会长首先向学员们通过专利代理人资格考试表示了祝贺,他说:随着专利事业的发展,专利代理人队伍正在不断壮大,协会目标是到2015年执业专利代理人数目将达到一万名。同时,对专利代理人队伍的素质能力也提出了新要求,因此对专利代理人的培养是协会一项非常重要的工作。今年协会对上岗培训进行了改革,培训时间延长至5天,分专业培训,培训内容更加丰富。今后协会还将就上岗培训进行进一步改革。明年,协会将在上岗培训实务实习中引入导师制。目前《专利代理执业实务实习管理办法》已经基本制定完成。2010年参加专利代理人资格考试的考生

取得专利代理人资格后将按此办法开展实习活动。杨会长还表示,希望广大学员充分利用这五天时间,认真学习,早日成为合格的专利代理人。

开幕式后,杨梧会长就《职业道德、执业规范和风险教育》为学员上了重要的一课。作为一名有着二十多年执业经验的资深专利代理人,他首先向学员介绍了当前知识产权的发展形势:目前在很多重要的国际政治经济会议中,知识产权成为了会议的重要议题,这一切都说明当今世界,知识产权制度越来越受到重视,并且重视的程度越来越大。处这样的大环境下,专利代理人拥有广阔的职业前景,同时,也背负着重要的责任。接着,杨会长从专利代理职业介绍、中国专利代理制度的发展、做一名合格的专利代理人、专利代理人职业道德和执业纪律规范四个方面对专利代理人所肩负的责任和承担的义务进行了详细介绍,并就专利代理人应遵守的职业操守向学员们提出了要求。

马浩副会长授课的主题是《专利代理服务

指导标准(试行)》。马浩副会长首先通过一系列生活中的小故事向学员介绍了如何做好上岗的心理准备。他表示:作为一名专利代理人既然选择了专利代理事业,应该热爱这份工作,工作要有主动性,努力工作,对一切抱有感激之情。随后,马浩副会长通过案例向学员介绍了什么是客户满意的服务,并从客户的角度指出,满意的服务意味着及时准确的提供高质量、有价值的工作。马浩副会长还就如何正确处理与审查员的关系进行了讲解。最后,马浩副会长就服务指导标准中几个重要的原则进行了解释,将大量案例及生活中的小故事相结合,深入浅出的为学员上了生动的一课。

国家知识产权局专利局专利文献部数据加工管理处处长兼部长助理那英主讲《专利检索》一课。这是那英老师第二次给上岗培训学员授课。根据上次授课经验,那老师对教材进行了修改和丰富,通过案例深入讲解了专利信息的特点,专利信息检索的类型及策略,发明和实用新型的分类,外观设计分类简介以及专利信息检索的主要因特网资源及其特点,同时还加强了与学员的互动,增强培训的效果。

《专利申请文件的撰写》由协会理事曹津燕主讲。曹津燕老师为国家知识产权局知识产权发展研究中心原副主任,研究员,多年从事专利审查、专利代理、企业专利战略研究等工作,她从不授予专利权的申请、说明书、权利要求书、摘要四个方面结合案例讲解了撰写申请文件的技巧,内容清晰、层次分明。

在第二期上岗培训班上,中国专利代理(香港)有限公司总经理助理邵红讲授的《对意见通知书的转达与答复》一课受到了学员的一致好评。本次培训,邵红老师再次承担了这一

重要内容的授课任务。邵红老师的授课由三部分组成:第一部分为实质审查程序概述;第二部分为审查意见通知书概述;第三部分为转达、答复审查意见通知书时的主要工作。课前,邵红老师又对授课内容进行了丰富,在授课过程中,对节奏有良好的把握,表达清晰,条理性强,在进行理论讲解的同时,恰当地加入案例,并继续采用与学员现场互动的形式,受到此次培训学员的一致好评。

《专利复审与无效》《专利侵权诉讼实务》由专利复审委员会光电申诉处副处长孙跃飞主讲。孙老师曾任专利复审委员会化学申诉处副处长,2008年度曾借调至最高人民法院知识产权庭从事审判助理工作。他一直从事一线审查工作,专业技术知识扎实,具有丰富的培训经验。孙老师在讲解中结合大量化学领域的典型案例,并就同一案例与邵红老师对应从代理与审查的不同角度进行了讲解,使学员通过比较加深了印象,开拓思路,加强了培训效果。

外观设计审查部赵亮老师主讲“外观设计申请实务”,赵老师通过大量图片案例,就外观设计专利概述、外观设计专利申请文件、外观设计专利保护客体、不授予专利权的主题、外观设计专利申请的单一性、外观设计专利申请的授权条件、申请文件的修改、专利权评价报告等八个部分内容进行介绍,赵老师语言幽默,与学员互动良好,取得很好的培训效果。

培训授课结束后,协会组织了考试。

本次培训得到了中国专利代理(香港)有限公司的大力支持,在此表示感谢。

(作者:中华全国专利代理人协会教育与培训部/部长)

实用新型专利审查 与专利代理交流研讨会在 成都顺利召开

马 莹 唐跃强

20 10年9月27日至28日,由国家知识产权局主办、中华全国专利代理人协会承办的实用新型专利审查与专利代理交流研讨会在成都顺利召开,有来自全国近80个代理人及来自国家知识产权局专利局审查业务管理部、国家知识产权局专利实用新型审查部复审委员会、四川省知识产权局、中华全国专利代理人协会的代表参加了此次研讨会。此次研讨会由协会教育与培训部部长唐跃强主持,实用新型审查部部长刘志会作了开幕致词。刘志会部长指出“实用新型制度是我国专利制度的重要组成部分,实用新型制度的设立对提升专利水平起到了重要作用,它适应我国经济发展的需要”,同时刘部长也指出了实用新型制度存在如重复授权、专利稳定性低、非正常申请问题,以及针对这些问题专利局采取的措施。专利代理人协会常务理事徐宏在开幕式上也作了简短发言。

本次研讨会分两个阶段,会议的第一阶段包括《有关实用新型新颖性、实用性的审查》、《关于实用新型电学领域专利申请的保护问题》、《实用新型专利无效宣告程序中的几个热点问题》、《材料、方法特征对实用新型保护范围及专利性的影响》、《实用新型专利申请与答复》、《实用新型检索报告/专利权评价报告》6个专题的讲解研讨。会议的第二阶段为专利代理人审查员之间进行面对面的讨论。讨论首

先应用从新型部前期准备的五个方面问题进行,随后由代理人自行提出议题或疑问,大家进行讨论,由国知局同志进行解答。讨论较集中的问题有“对修改超范围的把握”、“权利要求中的材料特征”、“权利要求得到说明书支持的判断”等,专利代理人还提出了关于非正常申请、电子申请等方面的问题,国知局审查员均一一作了答复。

最后由刘志会部长作总结发言,在总结发言中刘部长对实用新型审查部的自身建设提出了要求,也对专利代理事务所的发展提出了建议。刘部长指出专利代理人应通过加强专利代理人的自身能力建设来提高专利代理质量,希望专利代理事务所之间应该公平竞争;同时刘部长还呼吁各专利代理事务所应积极配合专利局推进电子申请,争取电子申请年底达到70%申请的目标;最后刘部长希望国知局与专利代理事务所应建立良好的沟通机制。

本次会议达到预期效果,取得了圆满成功,通过交流,促进了审查员与专利代理人的相互交流和理解,让审查员充分了解专利代理人的工作方式,也让专利代理人充分了解审查员的审查。

(作者:国家知识产权局专利局实用新型审查部/处长;中华全国专利代理人协会教育与培训部/部长)

关于协会组团 赴美国约翰马歇尔法学院培训的 汇报



张浴月 孙向民 付建军 程 淼

20 10年9月13-30日,中华全国专利代理人协会代表团赴美国约翰马歇尔法学院(John marshall law school)参加了为期17天的“美国专利法及实务”培训项目。代表团包括31名成员,来自国内21家专利代理机构,均为具备一定工作经验的专利代理人团长由程淼(中国专利代理香港有限公司专利代理人担任,副团长由张浴月(隆天国际知识产权代理有限公司专利代理人电学部经理)、孙向民(北京戈程知识产权代理有限公司电学部经理)、付建军(贸促会专利商标事务所机械处处长)担任。这是马歇尔法学院与专利代理人协会首次联合组织的专门针对中国专利代理人的培训项目,各方面对此非常重视。在中美双方的共同努力下,此次培训取得了圆满成功。现将具体情况汇报如下。

一、赴美前的预热培训

为了提高学员在美国的学习质量和效率,减轻由于语言不同所带来的障碍,在本次赴美学习交流行程之前,协会在国内安排了两天培

训课程(中文),邀请了曾经在美国工作、学习过且对美国的法律制度、专利法体系有着深入理解的中国老师授课。其中,专利复审委员会医药生物申诉处的马文霞老师介绍了《美国法律框架及USPTO》,柳沈律师事务所的贾静环老师介绍了《美国专利法》、专利复审委员会的石兢老师介绍了《美国专利审查》的授权后程序、北京市高级法院知识产权庭的审判长李燕蓉老师介绍了《美国专利诉讼》、贸促会专利商标事务所的吴丽丽老师从热点案例出发介绍了案例的网上资源、书写方式,阅读案例的技巧,并结合案例阐述了美国专利的创造性和可授权客体。通过这个预热培训,使学员对美国的专利制度有了一个初步的概念,增强了对即将开始的美国学习交流之旅有了更加深入的认识和信心。

二、在马歇尔法学院学习

代表团于北京时间9月13日下午4:00启程。从9月14日起,John Marshall(约翰·马歇尔)法学院的“美国专利法及实务”的正式开始

培训。John Marshall 法学院是矗立在芝加哥众多楼宇之间的彼此紧邻的像写字楼一样的三座楼,这与中国的大学围在校园里风格不太一样,其中主楼是教学楼,里面主要是教室与图书馆,教授办公室主要在办公楼里。在这里,代表团开始接受了美国法学院教授经典的案例式教育方式,从《美国法律制度、专利法行政机构 USPTO、法院系统》开始,比较全面地学习了美国的专利法规与实务。

第一天,概括性地学习了在美国与知识产权相关的法律体系、美国的专利体系以及美国专利商标局的架构。另外,还提到了最近的两项专利改革提案。在接下来的 7 天中,分课题对各个方面进行了学习:

——专利申请的类型:临时专利申请、非临时专利申请、继续申请、部分继续申请、分案申请、复审(单方、双方)

——再颁和复审程序

——专利从申请、审查直到授权的程序

——发明人和先发明制度 (Conception、Diligence、Reduction to Practice、Laboratory Notebooks)

——抵触(interference)

——可获得专利保护的条件:实用性、新颖性、非显而易见性、充分公开、最佳模式、权利要求

——新颖性

——非显而易见性:审查标准的发展历史,KSR 案之后最新的关于显而易见性判断的审查指南

——如何克服审查员指出的可预期、显而易见的驳回意见,法条 131 和 132 声明

——软件/商业方法专利:可授权主题、软件/商业方法权利要求的撰写

——专利侵权诉讼

侵权诉讼的应对措施 (Defenses) 和补救

(Remedies),包括:专利权人应当提供证据证明侵权,被诉侵权人可以提供证据证明专利的权利要求无效,证明专利不可执行,对权利人的补救措施,此外还有侵权类型、侵权判定、权利要求的解释等。总体来看,教授们的教学各有特点,但共同的一点是,授课教授都具有丰富的实践经验,他们用一个个案例,结合 PPT 或小黑板上的随机画图,生动地讲述各个制度、其历史演变,现在运行的情况以及未来趋势,如美国正在酝酿的专利法改革(其中涉及到有管辖权法院的重新设置,先发明制改为先申请制等等重大变革议题)。他们还有共同的一点,就是鼓励提问,而且总是称赞是一个好问题。确实是这样,中国代理人虽然也做了不少去美国申请的案件,可是对于美国法律制度的具体运行情况和规定,以及为什么这么规定多有不惑。例如,对于临时申请披露多少内容可以满足专利法 112 条规定的充分要求,为什么临时申请可以披露少的内容就可以作为优先权,其对于那些正式申请作为优先权是否有不公平之虞,在对应的正式申请中添加哪些内容属于 new matter 等等,此次终于获得一个满意的答复和解释。学员纷纷将自己工作中遇到的问题向教授们请教,教授们从问题中也能一窥中美制度之间的差异,增进了中美在专利领域中的相互理解,团员们感到收获很大。

一些团员还去主楼的图书馆上了自习,在静静的图书馆中通过选择与自己业务相关的书籍阅读,对上课的内容进行消化吸收,并且还挑选了一些介绍美国专利法的书籍购买,留待回国后指导实际工作。有些团员还购买了帮助取得美国专利人资格 (patent bar) 的考试书籍,以便更好地了解撰写一件美国申请的注意事项。

此外,代表团还参加了法学院欢迎国家知识产权局原局长高卢麟先生的晚宴,在晚宴

中,他们了解到 John Marshall(约翰·马歇尔)法学院与中国的长期合作方式与成果,听取了高卢麟先生、法官以及教授的发言,并且还通过与美方交叉就座用餐的方式进一步相互沟通了解。

在法学院两周的学习之后,校方为每位学员颁发了培训证书。在颁发证书仪式上,法学院中国合作中心的主任李汪引兰、法学院主任、院长以及高卢麟先生均出席讲话,并与学员合影留念,使学员深入了解到获得 John Marshall(约翰·马歇尔)法学院与中国政法大学联合颁发的法学学位的途径,以及中国人获得美国专利代理人资格的途径等。

在法学院学习期间,法学院知识产权执行主任、来自台湾并且在美国获得专利律师执业资格的袁丹吉老师一直与学员一同上课并参与答疑,使学员不仅有用英语了解美国专利法的途径,还多了用母语了解美国专利法及实务的途径。学员一致反映这种安排针对性很强,非常实用。

三、访问事务所

除了授课之外,此次培训班还精心地安排了访问事务所的行程。代表团在芝加哥和华盛顿一共访问了6家事务所。协会及法学院为代表团的访问行程提前做了大量细致的工作,精心挑选了在知识产权界非常知名或在某些领域颇具影响力的事务所,并细致周到地提前安排好所有的访问行程,使得访问圆满顺利,成果显著。在走访各个事务所的过程中,每家事务所均精心准备了主题发言,介绍美国知识产权的方方面面,同时展示了各个事务所的企业文化,使学员们对美国知识产权,乃至美国文化有了更为深刻的认识。虽然这些事务所格局不同,人员风格也不尽相同,却有一个共同的特点,那就是他们都在各尽所能、各展绝活,充分地向外方代理人展示他们的实力,并且希望

在知识产权的纵深领域更广泛地与中国的专利代理人合作。

当学员步入位于密歇根湖边的 Brinks, Hofer, Gilson & Lione 事务所的会场后,一个近些年炙手可热的有关 337 条款调查的主题发言得到了在场每一个听众的极大关注。由于近些年美国的 337 调查的很多案例都是针对中国,因此演讲人从 ITC 程序,答辩过程,证据调查,听证,法官的初步裁定以及 ITC 的最终裁定,复议,上诉以及救济措施等方面进行了全面介绍。从他们的讲述中可以看出美国律师的丰富经验及其敬业精神。这是一家拥有 170 多名律师的大型事务所,包括芝加哥,华盛顿,盐湖城等在内的 6 家分所。从 2003 年度-2008 年度,获得伊利诺伊州的知识产权第一名,并获得包括全美最佳律师称号的若干奖项。他们的业务触角也涵盖各个技术领域,包括联合航空,金佰利公司,北方信托公司在内的美国大型企业均是其企业客户。代表团团员、资深代理人、贸促会专利商标所机械处处长的付建军先生根据多年实际工作经验,做了主题为中国专利诉讼状况的发言,详细介绍了中国专利诉讼的程序和实体问题,并着重介绍了诉讼过程中需要特别关注的重要细节,其精彩的演讲得到了美国同行的高度关注。

位于芝加哥市内的 LEYDIG, VOIT & MAYER, LTD, 同样是一家中大型事务所,将近百人的代理人团队,和 75 名律师,工作在全美 4 个办事处内。他们在专利,商标和版权等方面均有不俗的业绩。事务所的 Griffith 教授,作为 John Marshall 法学院的老师,针对专利申请过程中的公开,现有技术如何充分说明,以及如果克服显而易见性,专利代理人如何阐述发明动机及充分说明发明效果和商业价值等内容,同时针对美国 Rule 131 和 132 声明的具体应用策略做了明确的阐释。

在拜访 Winston&Strawn 事务所时,其合伙人 Michael 阐释美国专利保护及司法诉讼的独特视角给学员留下了深刻印象。他针对中国,引证了大量数据和图表,从中国近几年的对美国的出口金额数量,2009 年中国高新技术对美国出口比例,对全球的出口趋势,尤其针对计算机和电信产业进行了详细研究,中国在国际市场上,因为技术驱动而获得了足够的关注和重视。而后,演讲顺势带入了中国公司如何在进入美国市场时尽可能的规避风险,从而实现利益的最大化。阐述结合实际的数据,十分具有信服力。版权和商标律师 Jennifer 介绍了美国的商标体系和策略。Winston&Strawn 事务所成立于 1853 年,超过 900 名律师,是典型的超大型所,在包括北京在内的多个城市均设有办事处。其诉讼实践非常丰富,在 2010 年 1 月荣获诉讼全美顶尖四个事务所之一的称号。

在 9 月 22 日,走访 McAndrews,Held&Malloy 事务所过程中,资深合伙人又将学员们带入了一个如何在专利申请和商业秘密之间进行抉择的话题,其从专利和商业秘密的立法本意入手,将专利和商业秘密的特点逐一阐述,并结合波音和可口可乐的商业秘密案件,从目的,经济效益,两者的优劣等方面小心翼翼的选择和甄别。让学员对知识产权的立体保护又加深了一层理解。会后,又带领学员参观了事务所,其人文环境给学员们留下美好的印象。

在芝加哥的学习即将结束时,代表团走访了 Polsinelli Sughart 事务所,演讲者 Randy 一气呵成,将专利申请中很复杂的显而易见性问题,通过一个个案例铺陈。从 KSR V. TELEFLEX 案例,引出“teaching, suggestion or motivation”的创造性标准,到 IN RE ICON HEALTH&FITNESS 案例,指导在判断创造性时如何将现有技术和技术启示(teaching points)相结合,如何分析相关专利的保护范围等等。多达 20 几个

案例的介绍,使学员对美国专利同行对案例的谙熟程度表示钦佩。

位于华盛顿的 PILSBURY WINTHROP SHAW PITTMAN,LLP,向学员讲述了有关 337 条款的注意事项,同时通过汽车剪型千斤顶(scissors jacks)的案例生动的说明 ITC 的审查过程。随后的韩国律师李先生,从三国中刘、关、张三人身上体会出专利中的 Loyalty, Wisdom 和 Courage。深入了解中国文化,又与专利制度相结合,学员不由得为美国同行的睿智而鼓掌。

6 家事务所一路走访下来,印象最为深刻的就是美国同行的开朗、轻松的个性。当学员进入事务所参观时,不论是接待人员还是其他工作人员如果与学员不期而遇,都会很大方地打招呼。学员们体会到他们大方开朗的笑容后面可能还有更深层次的思维模式和管理模式的因素吧。

四、参观美国专利商标局和联邦巡回上诉法院

抵达华盛顿后,学员们在细雨中访问了美国专利商标局,一切过程都进行的井然有序。主持人对专利商标局进行了全面的介绍,我们也对专利商标局的各个部门及计分制度进行了提问,并获得了满意的答复。主持人对近些年较为关注的 PPH (Patent Prosecution Highway)进行了介绍。

留有深刻印象的是通往会议室的走廊里,墙壁上有机玻璃后一张张专利文件和橱窗后一项项有关专利,商标的实物和商业业绩介绍。突然让人联想到 EPO 的异议办公场所走廊中的相似的场景,一个个专利的介绍和一项项知识产权的实物。这些绝对使人不会将这些场所和其他写字楼相混淆。其中的每一个,都暗示着对每一项知识产权,每一位创新者的敬畏。这种尊重和敬畏使得人们体会了创新的原

动力,促进社会发展和变革的生命力。

不同于美国专商局的高层建筑,当站在美国联邦巡回上诉法院门口时,诧异于其朴素的外表和不张扬的风格,只是一个小小的铜牌明示着路人。而当走进审判厅时,在场的每一个人都会放慢脚步,收低声音,仿佛被某种力量无形中影响着。本来首席大法官安排会见,但因恰好有事,于是4位书记员及工作人员与学员进行了交流。交流就选择在庄严的法庭进行,双方就二审对事实发生错误的处理问题,二审法院合议庭审判的方式、原被告及代理律师法庭陈述的特点、判决书不一致以及公开问题、全院审判(en banc)发起程序与条件以及审理的案件数量等全方位进行了交流。

首席大法官还让招待学员们参观了他的办公室,宽敞的办公室里陈列的油画、围棋对弈、扇子等各种物品似乎看到了室主细致、丰富的人文情怀。

五、收获与体会

1.此次协会与美国马歇尔法学院首次合作的成功,离不开美国马歇尔法学学院所给予的大力协助,他们在与国家知识产权局的合作项目中积累了比较丰富的经验。除了李汪引兰女士之外,还聘用了华裔的美国律师袁丹吉全程陪同专利代理人在美国的学习,在其中起到了很好的组织和沟通作用。在课程安排上,注重案例和实务,聘请了经验丰富的教授和律师授课,同时针对专利代理人的特点,访问了6家事务所,加强了中美专利同行之间的深入交流,深受专利代理人的欢迎。

2.在该代表团团员中,许多都是事务所的骨干力量,有比较丰富的代理经验,素质较高。在美期间,团长程森带领三位副团长,积极主动地发挥了很好的作用。他们在课上积极发言,访问时做PPT演讲,主动地宣传中国的专

利制度,彰显新一代专利代理人的高素质和高水平。短短的美国之行,培训班全体团员不仅收获了知识,更为重要的是开阔了视野,看到大洋彼岸同行的工作状态。美国专利代理同行的敬业精神深深的打动了他们。在他们的报告中说,我们这批学员,也许在国内算有些经验了,但可能大多数都埋头做着自己份内的工作,缺少对专利代理工作的意义的理解和对这份职业的敬畏。此次美国之行将对我们日后的工作产生重要的影响。我们深深感到作为祖国这个大机器上的一个小小螺丝钉,专利代理人不仅仅是一份谋生的手段,更是一份沉甸甸的责任。

3.协会在项目上也积累了一些经验,需要在明年的培训班中加以改进。主要建议如下:

由于代表团的成员来自各个专业领域,因此建议在授课时,除了对大家都关心的通用课上大课以外,对于特殊领域如计算机软件/商业方法、化学领域等,按照专业特点分开授课;

代表团的成员均来自代理界,若有专门的课程讲授撰写美国专利申请的撰写技巧更佳。

适当延长在美国学习交流的时间,对某些复杂课题适当延长授课时间,以便更深入的理解。

协会继续将把明年的培训班办的更好,使更多的专利代理人有机会到国外学习,为培养更多的国际化专利代理人做出积极的贡献。

(作者:张浴月,隆天国际知识产权代理有限公司/电学部经理;孙向民,北京戈程知识产权代理有限公司/电学代理部经理;付建军,中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/机械处处长;程森,中国专利代理香港有限公司北京办事处/专利代理人)



协会组团 赴日参加第二十二次中日专利代理人协会 交流会

20 10年9月17日-19日,以协会会长杨梧为团长的代表团一行29人参加了在札幌举行的第二十二次中日专利代理人协会交流会。代表团其他成员有:副会长王宏祥(上海专利商标事务所总经理)、马浩(中国国际贸易促进委员会专利商标事务所所长)、李勇(中国专利代理(香港)有限公司总经理);李建蓉(协会秘书长);常务理事龙淳(北京尚诚知识产权代理有限公司总经理)、余刚(北京康信知识产权代理有限公司执行合伙人)、姜建成(北京北翔知识产权代理有限公司总经理)、徐申民(上海华诚律师事务所资深合伙人)、郭晓东(隆天国际知识产权代理有限公司副董事长)、崔晓光(北京三友知识产权代理有限公司执行合伙人)、徐平(西安智邦专利商标代理有限公司董事长)、刘小红(重庆市恒信知识产权代理有限公司总经理)、李雁翔(厦门市首创君合专利事务有限公司董事长);理事张天安(中国国际贸易促进委员会专利商标事务所副所长)、韩明星(北京铭硕知识产权代理有限公司

总经理);张立岩(中科专利商标代理有限责任公司副总经理)、吴宗颐(中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人)、王纪东(中国国际贸易促进委员会专利商标事务所驻日办事处代表)、刘锋(北京金信立方知识产权代理有限公司上海公司合伙人)、刘昕(北京瑞盟知识产权代理有限公司总经理)、吴学锋(北京三友知识产权代理有限公司合伙人)、李雪春(北京信慧永光知识产权代理有限公司专利代理人)、刘守宪(北京三聚阳光知识产权代理有限公司副总经理);曹玲玲(协会副秘书长)、唐跃强(协会教育与培训部部长)等。

在第二十二次中日专利代理人协会交流会期间,代表团拜会了日本经济产业省和北海道道府的官员,参加了中日专利代理人协会共同召开了联合会议和面向日本专利代理人的交流会。中日双方进行了友好的交流,增进了相互的了解。

访问期间,代表团全体团员严格遵守纪律,按照既定日程圆满地完成了各项任务。现

将有关情况做如下汇报如下:

一、与北海道经济产业局和北海道科技厅的座谈

9月17日上午,北海道经济产业局柚原一夫局长等3人接待了以王宏祥副会长为领队的代表团一部分成员。同时,北海道科技厅官员安田先生等3人接待了以副会长马浩为领队的代表团另一部分成员。首先他们对中国代表团的来访表示热烈欢迎。随后分别介绍了北海道的经济概况和知识产权方面的情况。据介绍,北海道地处日本的最北端,人口占日本总人口的4%,总产值约占日本的10%。北海道制造业并不发达,也没有大的产业制造公司,但是北海道在农业、水产、物流业等方面非常发达,有日本大粮仓之称。北海道有10个知识产权代理机构,约20名经注册的专利代理人,年专利申请量在1000件左右。在20多名专利代理人中有一半在事务所工作,另一半都分布在企业 and 大学。在北海道有7个官方或半官方的知识产权机构:北海道知识产权战略本部分部、经济产业省北海道经济产业局专利室、日本弁理士会北海道支部、北海道知识产权所有权中心、社团法人发明协会北海道支部、独立行政法人工业所有权信息研修馆札幌阅览室、北海道知识财产情报中心。这些机构在北海道各地作了许多促进发明成果的转化和转让,专利流通方面的工作;他们还与大学、企业配合,开办讲座,协助企业和大学进行专利申请前的检索等。此外,他们也非常重视商标工作,向大陆、台湾、香港都提出了商标申请。中方代表王宏祥副会长和马浩副会长表示,很高兴能有这样一个难得的机会到北海道来访问,感谢日方的介绍。王宏祥副会长和马浩副会长分别向日

方介绍了中国的知识产权保护现状和中华全国专利代理人协会,并希望今后加强交流与合作。

二、中日专利代理人协会联合会议

10月19日中午,协会代表团与日本弁理士会共同召开了联合会议。日本弁理士会会长筒井大和、副会长山崎高明、铃木一永,国际活动中心负责人西岛孝喜等大约20余人参会。

首先,日本弁理士会会长筒井大和作了JPAA2010年会务报告,题目是:“通过全体参与为知识产权制度发展作贡献”。根据报告,日本弁理士会截至2010年注册的弁理士为8728人;事务所3726家,其中包括注册的专利业务法人134家(在日本专利代理机构有2种,一种是公司体制的称为专利业务法人,另一种是个人或合伙制的称为事务所),只有一个弁理士的事务所为2496家。近两年,日本弁理士人数大幅度增加,为行业增加了新生力量。但另一方面,受金融危机影响,专利申请数量大幅度减少,使日本弁理士面临严峻的业务环境。为此,日本弁理士会2010年的主要任务是:

1. 致力于改善弁理士的业务环境,加强事务所适应社会环境变化的能力,拓宽弁理士的专业能力和业务领域,满足社会对知识产权的多种需求。

2. 进一步培育和强化弁理士涉外专业业务能力,大力培养擅长涉外业务的弁理士;探讨与弁理士的国际业务相适应的考试制度;与国外,特别是亚洲各国的弁理士制度和知识产权制度的协调,提高弁理士的国际竞争力。

3. 重新构筑日本弁理士会的组织运营结构,完善强化秘书处体制,强化提高为会员服务的能力。

4.研究成立知识产权业务支援中心,进一步研究专利业务法人制度,修改现有的委员会制度,促使更多的年轻会员参加协会的活动。

5.配合日本知识产权战略推进计划,强化对地方知识产权活动、对中小风险企业的支援,加强与外部团体的协作,如大学界、律师协会,开办更多的研修班和新课程。

6.强化宣传活动,向社会广泛宣传弁理士和弁理士会,得到社会的广泛认可。

杨梧会长代表协会向日方介绍了中华全国专利代理人协会 2010 年在落实国家知识产权战略、加强专利代理行业建设、引导专利代理服务向标准化、规范化、专业化方面发展所取得的成绩;介绍了协会在大力推进《专利代理人职业道德与纪律规范》《专利代理服务指导标准》和全面落实《专利代理行业从业人员培训指南》,逐步建立系统化的专利代理人培训制度等方面的一些做法以及在提高专利代理机构信息化管理水平,规范事务所管理流程,大力推广电子申请客户端管理系统,提高电子申请使用率方面的工作进展情况,介绍了协会重视与国外同行之间的交流与合作,促进专利代理行业向国际化方向发展所开展的一些外部活动。最后杨梧会长表示,中华全国专利代理人协会与日本弁理士会的交流会已经有 20 年的历史。在过去的交流与活动中,彼此互通有无,增进了理解和友谊,希望在未来能够继续良好地发展下去。

三、业务研讨会(开放会议)

在下午举行的开放研讨会上,中日专利代理人积极进行了业务交流。日本弁理士会对此次会议十分重视,专程从东京、大阪、名古屋和北海道等地赶来的弁理士总计约 60 余人参加

了会议。日本弁理士会还将本次研讨会列入了对日本弁理士的培训课程。

中华全国专利代理人协会代表马浩、王宏祥就中国专利法修改后的专利代理实务变化和对发明专利申请文本记载要件的审查与应对策略发表了演讲。日本弁理士对中方代表的发言十分专注,在其后提出了许多感兴趣的问题,如保密审查、同一申请人同日提交的发明和实用新型如何处理,申请文件的修改,专利权评价报告、外观设计以及如何对权利要求进行修改等。对此,中方代表逐一进行了回答,日方表示非常满意。日本弁理士代表山崎高明就“双方代理业务利益冲突行为的处理以及职业道德、对专利事务辅助者的监督义务”为主题进行了演讲。据介绍,在日本民法、律师法和日本弁理士法中均有关于代理业务利益冲突方面的禁止条款。日本弁理士会将这部分内容纳入了对专利代理行业从业人员职业培训之中,旨在使弁理士和特许业务法人知晓什么案件在什么情况下可以接受委托,什么情况下不可以接受委托,从而强化专利代理行业的职业道德规范,防止不正当竞争。日本弁理士法第 31 条对弁理士不能代理的业务有如下规定:弁理士不得处理属于以下任意一项的业务:1、接受案件对手一方的协商,并提供协助,或接受其委托的案件;2、接受案件对手一方的协商,其协商程度和方法被认为是基于信赖关系的案件;3、来自正在代理案件的手一方委托的其他案件;但是如果经得委托案件的委托人同意的,不受此限;4、作为公务员处理过的案件;5、仲裁程序中作为仲裁人处理过的案件;6、作为合伙人或者被雇用的弁理士,在过去从事专利业务法人(在日本专利代理机构有 2 种,一种

是公司体制的称为专利业务法人,另一种是个人或合伙制的称为事务所)的业务期间,该专利业务法人接受案件对手一方的协商,并提供协助,或者接受其委托的案件;7、作为合伙人或者被雇用的弁理士,在过去从事专利业务法人的业务期间,该专利业务法人已接受对手一方的协商,其协商程度和方法被认为是基于信赖关系的案件。同时,弁理士法第 48 条对作为公司体制的特许业务法人不能接受委托的业务也作出了类似第 31 条的规定。如果会员被认定违反了法律,以及基于法律制定的规则、会则等,或者作出不适合弁理士身份的重大不正当行为时,损害了日本弁理士会的秩序和信誉,会长可以对该会员提出予以处分。处分的方式有 4 种。(1)警告;(2)停止作为会员的权利 2 年;(3)请求经济产业大臣惩戒;(4)退会。其中第(2)和(4)款需经经济产业大臣的认可。中方参会人员就如何认定利益冲突,一个人的事务所如何操作以及利益冲突的特例问题提出了问题。日方代表耐心回答了中方代表的问题,并指出利益冲突问题比较复杂,许多问题在日本还有争议,处理时需要具体问题具体分析。

在闭幕式上,双方会长一致表示,专利代理业务是国际性的,代理外国专利申请是专利代理人的一项重要业务,当前亚洲的知识产权备受瞩目,双方更需要加强交流,促进共同发展。会议在热烈友好的气氛中结束。

四、收获和体会

此次中日第 22 次中日专利代理人协会交流会取得了圆满成功,主要收获和体会如下:

1.中日两协会就近一年来双方的工作内容及未来的工作方向进行了交流,增进了相互了

解,相互促进,有利于协会今后的工作和发展。在中日联合会议上,我方积极主动向日本同行深入宣传了我国的知识产权制度,以及在加强专利代理行业建设、教育培训、职业道德规范等方面所取得的成就。

2.就明年在中国召开第二十三次中日专利代理人协会交流会双方达成了一致意见,具体时间和地点需另行协商。

3.应中方要求,日本专利代理人重点介绍了日本的利益冲突的处理和职业道德,使我方对日本的做法有了比较深入的了解,有利于加强对当前协会正在大力推进的《专利代理人职业道德与执业纪律规范》的理解。

4.在于北海道经济产业局和北海道道府官员的座谈中,了解到北海道虽然远离东京,但知识产权工作十分活跃。日本弁理士会共有 9 个分支机构,其中一个就在北海道,他们在知识产权方面,特别是在帮助大学、企业将研究成果转化成专利技术方面做了很多工作。他们与东京总部保持着密切联系,同时通过远程通讯接受东京总部的指导。这对协会目前正在考虑的如何进一步发挥地方相关专利代理协会作用是一个很好的借鉴。

每年一次的中日专利代理人协会交流会对于中日双方来说都是十分重要的,双方就相互感兴趣的主题有针对性地进行研讨和交流,极大地促进了交流会的质量和效率,中日双方十分珍惜。我们希望在中日双方协会的共同努力下,未来交流主题更加务实深入,形式更加丰富多样,使得更多的专利代理人积极参与。

(作者:中华全国专利代理人协会/副秘书长;北京尚诚知识产权代理有限公司/合伙人)

中华全国专利代理人协会 第八届专门委员会介绍及主任、副主任名单

(2010年3月31日中华全国专利代理人协会
第八届一次常务理事通过)

为了维护行业利益，加强行业的引导和监督，加强学术研究对外交流与合作，充分发挥协会的各项行业自律管理职能与服务职能，充分发挥协会的桥梁与纽带作用，促进协会工作的顺利开展，本届协会设立8个专门委员会。

专门委员会是理事会履行职责的专门工作机构，对理事会负责，各专门委员会负责人均由会长、副会长、常务理事担任。

1、行业维权与自律委员会

负责创造和维护专利代理人执业的良好环境，研究有关专利代理行业切身利益的问题，维护专利代理人执业中的人身权益和执业权利，维护专利代理行业的整体形象。

负责对会员的执业行为进行引导和监督，对会员违反法律和专利代理人执业规范的行为进行调查和处分，对在专利代理工作中做出突出贡献的会员予以表彰。

行业维权与自律委员会主任、副主任名单

委员会职务	姓名	性别	协会职务	单位/职务
主任	马 浩	男	副会长	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/所长
副主任	郭晓东	男	常务理事	隆天国际知识产权代理有限公司/副董事长
副主任	韦庆文	男	常务理事	北京思创毕升专利事务所/所长
副主任	许宗富	男	常务理事	沈阳科苑专利商标代理有限公司/总经理
副主任	赵 洪	男	常务理事	湖南兆弘专利事务所/所长
副主任	徐 宏	男	常务理事	成都九鼎天元知识产权代理有限公司/总经理
副主任	余明伟	男	常务理事	上海光华专利事务所/执行合伙人

2、行业发展战略研究委员会

负责审议并组织实施行业发展研究工作
计划、规划;主持行业发展规划的调研、起草工
作。着重研究、探讨促进专利代理事业发展的

战略和思路,研究制定向西部、东北、中部专利
代理机构和专利代理人的倾斜政策及措施,探
索和完善专利代理管理体制,开拓专利代理业
务领域,扩大专利代理行业的社会影响。

行业发展战略研究委员会主任、副主任名单

委员会职务	姓名	性别	协会职务	单位/职务
主任	任 虹	男	副会长	成都虹桥专利事务所/所长
副主任	李雁翔	女	常务理事	厦门市首创君合专利事务所有限公司/董事长
副主任	尉伟敏	男	常务理事	杭州杭诚专利事务所有限公司/所长
副主任	高尚梅	女	常务理事	中国核工业专利中心/主任
副主任	刘孟斌	男	常务理事	广州三环专利代理有限公司/副总经理

3、行业规则委员会

行业管理制度;负责制定协会各项规章制度。

负责制定、完善专利代理行业执业规范和

行业规则委员会主任、副主任名单

委员会职务	姓名	性别	协会职务	单位/职务
主任	林柏楠	男	副会长	北京市中咨律师事务所/合伙人
副主任	余 刚	男	常务理事	北京康信知识产权代理有限责任公司/执行合伙人
副主任	戴晓翔	男	常务理事	浙江翔隆专利事务所/所长
副主任	徐申民	男	常务理事	上海市华诚律师事务所/合伙人
副主任	徐冬涛	男	常务理事	南京天华专利代理有限责任公司/董事长

4、教育培训委员会

负责制定专利代理人教育培训计划,制定
面向西部、东北、中部专利代理人教育培训的

倾斜政策,完善专利代理人实习、岗前、执业等
教育培训,提高专利代理人队伍业务素质。

教育培训委员会主任、副主任名单

委员会职务	姓名	性别	协会职务	单位/职务
主任	杨 梧	男	会长	北京市柳沈律师事务所/所长
副主任	陆锦华	男	常务理事	中原信达知识产权代理有限责任公司/合伙人
副主任	顾伯兴	男	常务理事	南京众联专利代理有限公司/总经理
副主任	李卫东	男	常务理事	广州市华学知识产权代理有限公司/执行董事
副主任	陈 浩	男	常务理事	郑州睿信知识产权代理有限公司/总经理

5、学术委员会

负责制定学术研究、交流计划,指导下设各
专业委员会开展相关活动。下设 7 个专业委员会:

- (1)化学、生物技术专利专业委员会
- (2)电子、信息技术专利专业委员会

- (3)机械专利专业委员会
- (4)外观设计专利专业委员会
- (5)知识产权法规专业委员会
- (6)知识产权维权专业委员会
- (7)企业知识产权战略专业委员会

学术委员会主任、副主任名单

委员会职务	姓名	性别	协会职务	单位/职务
主任	王宏祥	男	副会长	上海专利商标事务所有限公司/总经理
副主任	姜建成	男	常务理事	北京北翔专利商标代理事务所(普通合伙)/董事长、总经理
副主任	张建成	男	常务理事	济南舜源专利事务所有限公司/执行董事
副主任	刘芳	女	常务理事	北京同立钧成知识产权代理有限公司/总经理
副主任	王达佐	男	常务理事	北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司/总经理

6、国际交流合作委员会

广泛参与国际交往,加强专利代理人协会与国际同行的交流,展示专利代理人整体形象。

负责建立和规范外事工作纪律和制度;制定整体的国际交流合作计划,组织专利代理人

国际交流合作委员会主任、副主任名单

委员会职务	姓名	性别	协会职务	单位/职务
主任	乔德喜	男	副会长	北京市金杜律师事务所/合伙人
副主任	崔晓光	男	常务理事	北京三友知识产权代理有限公司/经营合伙人
副主任	龙淳	男	常务理事	北京尚诚知识产权代理有限公司/合伙人
副主任	程伟	男	常务理事	北京戈程知识产权代理有限公司/合伙人
副主任	齐晓寰	男	常务理事	中科专利商标代理有限责任公司/股东、合伙人

7、行业宣传委员会

各专门、专业委员会与宣传相关的工作;建立各种宣传渠道,办好《中国专利代理》杂志和协会网站。

负责专利代理行业整体形象以及协会工作的宣传,组织实施各种宣传方案;协调协会

行业宣传委员会主任、副主任名单

委员会职务	姓名	性别	协会职务	单位/职务
主任	李勇	男	副会长	北京市金杜律师事务所/合伙人
副主任	蹇炜	男	常务理事	永新专利商标代理有限公司/副总经理
副主任	范严生	男	常务理事	昆明合众智信知识产权事务所/所长
副主任	叶学军	男	常务理事	宁夏专利服务中心/主任
副主任	樊戎	男	常务理事	武汉开元专利代理有限责任公司/董事长

8、财务委员会

证会费正常收缴和合理、有效地用于专利代理人协会业务。

负责中华全国专利代理人协会会费管理、使用、监督、检查工作;调研、制定会费标准;保

财务委员会主任、副主任名单

委员会职务	姓名	性别	协会职务	单位/职务
主任	林德纬	男	副会长	广州粤高专利代理有限公司/董事长
副主任	徐平	女	常务理事	西安智邦专利商标代理有限责任公司/董事长
副主任	刘小红	女	常务理事	重庆市恒信知识产权代理有限公司/总经理
副主任	白志斌	男	常务理事	乌鲁木齐新科联专利代理事务所(有限公司)/总经理

第八届全国专利代理人协会 学术委员会下设各专业委员会 主任、副主任及委员名单

一、化学、生物技术专利专业委员会

1、化学、生物技术专利专业委员会主任、副主任

职务	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
主任	姜建成	男	生物化学	北京北翔专利商标代理事务所/总经理、董事、律师、专利代理人
副主任	王达佐	男	化学	北京英赛嘉华知识产权代理有限公司/总经理、专利代理人
副主任	程 伟	男	医学	北京戈程知识产权代理有限公司/合伙人、专利代理人
副主任	曹津燕	女	化学	专利代理人
副主任	卢 宏	男	工业分析	长沙正奇专利事务所有限责任公司/股东、副所长、专利代理人

2、化学、生物技术专利专业委员会委员(共 40 人,排名不分先后)

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
1	李连涛	男	化学、药物化学	中国专利代理(香港)有限公司/化学部经理
2	段晓玲	女	应用化学	中国专利代理(香港)有限公司/化学部经理
3	温宏艳	女	化学	中国专利代理(香港)有限公司/化学部副经理
4	梁 谋	女	药物学	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
5	韦欣华	男	精细化工	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
6	孙秀武	男	高分子化学	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
7	陈长会	男	高分子、化学工程、 材料工程	中科专利商标代理有限责任公司/专利代理人
8	胡交宇	男	生物学、化学	中科专利商标代理有限责任公司/申请部经理
9	李华英	女	生物制药	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
10	林晓红	女	生物、医药、化学	永新专利商标代理有限公司/副总经理
11	过晓东	男	药物、食品	永新专利商标代理有限公司/部门经理
12	于 辉	女	化学	永新专利商标代理有限公司/化学部副经理
13	宋 莉	女	高分子材料、化工	北京市柳沈律师事务所/合伙人
14	丁香兰	女	有机化学	北京三友知识产权代理有限公司/专利代理人
15	李丙林	男	化工、医药、半导体	北京市康信知识产权代理有限公司/股东、专利代理人
16	伍正滢	女	化工技术	北京北翔专利商标代理事务所(普通合伙)/高级顾问
17	李 勇	男	化学	北京市金杜律师事务所/合伙人
18	范 征	男	生物医药	上海专利商标事务所有限公司/总经理助理
19	高龙鑫	男	土壤化学	北京市中联创和知识产权代理有限公司/股东、合伙人

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
20	吴大建	男	化学工程	北京聿宏知识产权代理有限公司/董事长兼总经理
21	邓毅	女	化学化工	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
22	胡安朋	男	化学	天津翰林知识产权代理事务所/专利代理人
23	郭国清	男	高分子/化工/无机材料	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人
24	王海川	男	有机化学、功能材料	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人
25	杨青	男	生物、制药	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人、化学部经理
26	李红团	男	化学	北京三聚阳光知识产权代理有限公司/专利代理人
27	刘东升	男	化工	中国兵器工业集团公司专利中心/专利代理人
28	刘继富	男	化学化工材料	北京弘权知识产权代理事务所/专利代理人
29	武森涛	女	化工	成都虹桥专利事务所化学医药部/副部长
30	章鸣玉	女	化工、医药、生物技术	上海三和万国知识产权代理事务所副所长
31	顾晋伟	男	高分子、医药、生物化工	北京集佳知识产权代理有限公司/专利代理人
32	谢桐	男	化学、材料、医药	北京磐华律师事务所/专利代理人
33	汪洋	女	化学、生物、医药	北京磐华律师事务所/高级合伙人、律师、专利代理人
34	丁文蕴	女	化工机械	北京银龙知识产权代理有限公司/机械部副部长
35	黄健	女	化工	北京同立钧成知识产权代理有限公司/专利代理人
36	李玉平	女	化工、医药、生物	东莞市华南专利商标事务所有限公司/专利代理人、技术总监
37	赵苏林	男	有机化学、高分子化学、精细化工、化学工程	中国专利代理(香港)有限公司任/专利代理人
38	罗菊华	男	生物医药	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
39	刘嫒	女	药学、法学	广州市南锋专利事务所有限公司/专利代理人
40	梁哲文	男	高分子	广州市南锋专利事务所有限公司/专利代理人

二、电子、信息技术专利专业委员会

1、电子、信息技术专利专业委员会主任、副主任

职务	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
主任	蹇炜	男	光电子	永新专利商标代理有限公司/副总经理、专利代理人
副主任	陆锦华	男	无线电设备、结构设计	中原信达知识产权代理有限公司/合伙人、专利代理人
副主任	刘芳	女	工业电气自动化	北京同立钧成知识产权代理有限公司/总经理、专利代理人
副主任	陈浩	男	工业电气自动化	郑州睿信知识产权代理有限公司总经理、专利代理人
副主任	李德山	男	物理	北京集佳知识产权代理有限公司/合伙人、律师、专利代理人

2、电子、信息技术专利专业委员会委员(共34人,排名不分先后)

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
1	李 湘	男	通信、计算机	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
2	付 康	女	通信、计算机硬件、软件	中国专利代理(香港)有限公司/总经理助理
3	李家麟	男	电子物理与激光	中国专利代理(香港)有限公司/电学部副经理
4	王 岳	男	无线电技术专业	中国专利代理(香港)有限公司/电学部经理
5	李亚非	女	电信工程	中国专利代理(香港)有限公司/物理部经理
6	刘 杰	女	计算机通信	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
7	臧霁晨	女	光电子	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
8	黄剑锋	男	控制、信号处理	永新专利商标代理有限公司/专利代理人
9	韩 宏	男	音频、视频	永新专利商标代理有限公司/电学部副经理
10	胡建新	男	通信、电子	永新专利商标代理有限公司/日本部经理
11	王 英	女	光电子	永新专利商标代理有限公司/电学专利部经理
12	李 辉	男	电子电气、通讯、半导体、计算机	北京三友知识产权代理有限公司/副总经理
13	任默闻	男	计算机、工控、通信	北京三友知识产权代理有限公司/部门经理
14	黄纶伟	男	机械电子	北京三友知识产权代理有限公司/专利代理人
15	郑立柱	男	计算机、通信	北京市金杜律师事务所/合伙人
16	王茂华	男	计算机、通信、微电子、电气	北京市金杜律师事务所/合伙人
17	党建华	女	强电	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
18	郭伟刚	男	计算机、电子和机械	深圳市顺天达专利商标代理有限公司/执行合伙人
19	郭定辉	男	计算机、信号处理	北京市柳沈律师事务所/专利代理人
20	龙 洪	男	通信、电子电气工程、自动化	北京安信方达知识产权代理有限公司/专利代理人
21	张雪梅	女	材料/半导体器件/电子器件	北京正理专利代理有限公司/总经理
22	郭鸿禧	男	电子、机械	北京铭硕知识产权代理有限公司/专利代理人
23	郭 敏	女	计算机、电子、通信	国防科技大学专利服务中心(湖南长沙)/专利代理人
24	陶海萍	女	电控/通信/计算机/机电	北京三友知识产权代理有限公司/专利代理人
25	吴孟秋	女	通信/电子/机电	北京康信知识产权代理有限责任公司/合伙人
26	曾贤伟	男	光电	北京银龙知识产权代理有限公司/专利代理人
27	顾 珊	女	半导体、集成电路	北京市磐华律师事务所/专利代理人
28	刘 薇	女	通信、计算机、电子	北京市中咨律师事务所/专利代理人
29	逯长明	男	计算机、通信、电子技术	北京集佳知识产权代理公司/专利代理人
30	杨林森	男	电子、半导体	北京集佳知识产权代理有限公司/合伙人
31	刘春元	男	自动控制、电子电路、通信	中国专利代理香港有限公司/电学部代理人、副经理
32	孙爱华	女	电子、机械	山东淄博科信专利商标代理有限公司/执行董事、经理
33	蔡蔚毅	男	物理、电子	广州市南锋专利事务所有限公司/专利代理人
34	周长久	男	自动控制	广州市南锋专利事务所有限公司/专利代理人
35	罗 朋	男	通信、网络	北京汉昊知识产权代理事务所(普通合伙)/合伙人

三、机械专利专业委员会

1、机械专利专业委员会主任、副主任

职务	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
主任	吴观乐	男	热能工程	北京市柳沈律师事务所/高级顾问、专利代理人
副主任	张天安	男	机械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/副所长、专利代理人
副主任	穆魁良	男	机械	北京三友知识产权代理有限公司/副总经理、专利代理人
副主任	王昭林	男	机械	北京邦信阳专利商标代理有限公司/执行合伙人、专利代理人
副主任	闫俊芬	女	机械	天津市三利专利商标代理有限公司/董事长兼总经理、专利代理人

2、机械专利专业委员会委员(共 43 人,排名不分先后)

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
1	蔡胜利	男	机械	永新专利商标代理有限公司/专利代理人
2	王 琮	男	机械	永新专利商标代理有限公司/专利代理人
3	刘兴鹏	男	机械	永新专利商标代理有限公司/机械部经理
4	吴静波	女	机械	永新专利商标代理有限公司/专利管理部经理
5	曾 立	男	机械制造	永新专利商标代理有限公司/专利代理人
6	魏晓刚	男	通用机械、交通工程	北京市柳沈律师事务所/专利代理人
7	王 冉	男	机械工程	
8	王景刚	男	机械、汽车	北京市柳沈律师事务所/专利代理人
9	陈小雯	女	机械制造、加工工艺、电器设备	北京市柳沈律师事务所/合伙人 北京市柳沈律师事务所/专利代理人
10	王巨潮	男	机械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
11	秦 晨	男	物理	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
12	谢志刚	男	机械制造	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
13	何腾云	男	机械制造	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/业务发展处处长
14	刘小峰	男	物理	中科专利商标代理有限责任公司/副总经理、合伙人、专利代理人
15	董惠石	女	机械	北京三友知识产权代理有限公司/专利代理人
16	杨晓松	男	轻工机械	广州市华学知识产权代理有限公司/专利代理人
17	陈燕娴	女	机械、化工	广州市华学知识产权代理有限公司/专利代理人
18	陈肖梅	女	机械、电学	中原信达知识产权代理有限责任公司/顾问
19	林月俊	女	发动机、汽车	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人
20	马 强	男	金属材料	长沙正奇专利事务所有限责任公司/专利代理人
21	吴小灿	男	机械	北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司/专利代理人
22	赵 辛	男	机械工程	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
23	廖凌玲	女	机械设计	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
24	李贵亮	男	机械	中科专利商标代理有限责任公司/股东
25	张建成	男	机械	长春市四环专利事务所/所长
26	康海燕	女	机械、电子	重庆华科专利事务所/所长、专利代理人

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
27	满 群	男	机械、电子	深圳市惠邦知识产权代理事务所/专利代理人、所长
28	时立新	男	机械、新能源	郑州联科专利事务所/专利代理人、副所长
29	刘世平	男	机械	成都虹桥专利事务所/副所长
30	张一军	男	机械	北京万慧达知识产权代理有限公司/专利代理人
31	赵卫康	男	机械	湖州金卫知识产权代理事务所/所长、专利代理人
32	曹洪进	男	机械	北京市德权律师事务所/律师、专利代理人
33	谢志刚	男	机械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
34	蒋旭荣	男	机械、外观设计	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
35	杨建新	男	机械	深圳市千纳专利代理有限公司/专利代理人
36	王 伟	男	机械	通化旺维专利商标事务所有限公司/董事长
37	杨焕军	男	机械	广东秉德律师事务所/专利代理人
38	寇英杰	男	机械	北京集佳知识产权代理有限公司/专利代理人
39	薛 峰	男	机械	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
40	李永庆	男	船舶动力	广州市南锋专利事务所有限公司/专利代理人
41	李志明	男	有色冶金	广州市南锋专利事务所有限公司/专利代理人
42	刘广生	男	机械、法律	广州市南锋专利事务所有限公司/专利代理人
43	何本谦	男	铸造	广州市南锋专利事务所有限公司/专利代理人

四、外观设计专利专业委员会

1、外观设计专利专业委员会主任、副主任

职务	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
主任	赵嘉祥	男	工业设计	北京金信立方知识产权代理有限公司/高级顾问、专利代理人
副主任	许宗富	男	物探	沈阳科苑专利商标代理有限公司/经理、专利代理人
副主任	顾伯兴	男	冶金	南京众联专利代理有限公司/总经理、专利代理人
副主任	刘孟斌	男	机械	广州三环专利代理有限公司/副总经理、专利代理人
副主任	王新华	男	机械	中科专利商标代理有限责任公司/合伙人、专利代理人

2、外观设计专利专业委员会委员(共 19 人,排名不分先后)

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
1	朱德强	男	机械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
2	郭小军	男	机械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/机械处副处长
3	蔡洪贵	男	机械	永新专利商标代理有限公司/专利代理人
4	王永建	男	机械、材料、物理	永新专利商标代理有限公司/专利代理人
5	马娅佳	女	机械、物理	北京市三友知识产权代理有限公司/商标部经理
6	吴贵明	男	机械	康信知识产权代理有限责任公司/专利代理人
7	郑建晖	女	机械	北京市北翔专利商标代理事务所(普通合伙)/股东
8	郭立中	男	外观设计	长沙正奇专利事务所有限责任公司/专利代理人

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
9	原绍辉	男	汽车工程	中国专利代理(香港)有限公司/机械部经理
10	王玉双	女	精密仪器	北京市中联创和知识产权代理有限公司/合伙人、律师、专利代理人
11	陆 弋	男	机械	中原信达知识产权代理有限责任公司/合伙人
12	顾 纓	女	外观设计	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人
13	王聚才	男	机械/外观	郑州联科专利事务所/副所长
14	葛 强	男	机械、电子	北京万慧达知识产权代理有限公司/专利代理人
15	朱 梅	女	化学、外观	北京金信立方知识产权代理有限公司/副总经理
16	王念冬	男	机械	天津伊加知识产权代理有限公司/专利代理人、董事长
17	赵丽丽	女	机械	北京三友知识产权代理有限公司/专利代理人
18	黄必青	男	机械、外观	中国国际贸促会专利商标事务所/专利代理人
19	田军锋	男	机械	北京集佳知识产权代理有限公司/专利代理人

五、知识产权法规专业委员会

1、知识产权法规专业委员会主任、副主任

职务	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
主任	余 刚	男	电子	北京康信知识产权代理有限责任公司/股东、专利代理人
副主任	戴晓翔	男	法律	浙江翔隆专利事务所/所长、专利代理人
副主任	范 征	男	生物化工	上海专利商标事务所有限公司/专利代理人
副主任	邵 红	女	化学	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
副主任	白志斌	男	化工	乌鲁木齐新科联专利代理事务所/总经理、专利代理人

2、知识产权法规专业委员会委员(共 22 人,排名不分先后)

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
1	龚海军	女	光电技术、电子工程	中国专利代理(香港)有限公司/物理部副经理
2	庞立志	女	化学	中国专利代理(香港)有限公司/化学部副经理
3	周慧敏	女	药物化学	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人
4	邹雪梅	女	高分子化工	中国专利代理(香港)有限公司/上海办事处副主任
5	姜华	女	电子工程技术	中国专利代理(香港)有限公司/专利申请部经理
6	周国城	女	机械、光学	中科专利商标代理有限责任公司/国内部经理
7	齐晓寰	男	通讯	中科专利商标代理有限责任公司/股东
8	杜娟	女	电学	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
9	龙传红	男	化工、材料、医药	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/副所长
10	封新琴	女	化学工程、生物工程、精细化工	柳沈律师事务所/合伙人
11	侯 宇	男	透平发电系统、电开关设备、医疗设备	柳沈律师事务所/合伙人
12	韩飘扬	女	机械	北京三友知识产权代理有限公司/专利代理人

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
13	谷惠敏	女	电学	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人
14	盛佩珍	女	知识产权法规	广州市华学知识产权代理有限公司/专利代理人
15	吴大建	男	化学工程	北京聿宏知识产权代理有限公司/董事长兼总经理
16	梁晓广	男	电子、机械	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人
17	赵镇勇	男	机械	北京凯特来知识产权代理有限公司/专利代理人
18	黄威	女	电子、机械	北京金信立方知识产权代理有限公司/合伙人、专利部负责人
19	范莉	女	机械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
20	臧建明	男	通信	北京同立钧成知识产权代理有限公司/合伙人
21	赵镇勇	男	机械	北京凯特来知识产权代理有限公司/专利代理人
22	李春晖	男	电子、半导体、数据处理	北京集佳知识产权代理有限公司/国际电学部副经理

六、知识产权维权专业委员会

1、知识产权维权专业委员会主任、副主任

职务	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
主任	崔晓光	男	法律	北京三友知识产权代理有限公司/总经理、专利代理人
副主任	张建成	男	机制	济南舜源专利事务所有限公司/董事长、专利代理人
副主任	徐申民	男	机械	上海市华诚律师事务所/合伙人、专利代理人
副主任	李卫东	男	自动控制	广州市华学知识产权代理有限公司/专利代理人
副主任	陶凤波	男	材料科学与工程	北京市柳沈律师事务所/合伙人、专利代理人

2、知识产权维权专业委员会委员(共46人,排名不分先后)

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
1	陈健	男	机械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
2	李镇江	男	通信	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
3	杨国旭	男	无线电、物理	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
4	张连军	男	电学、机械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
5	付建军	男	半导体、通信、计算机	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
6	王景朝	男	有机药物、中医药	中国专利代理(香港)有限公司/北京办事处副主任
7	温大鹏	男	机床、铸造	中国专利代理(香港)有限公司/深圳办事处副主任
8	吴玉和	男	药物化学、生物技术	中国专利代理(香港)有限公司/法律部经理
9	邵伟	男	专利诉讼	永新专利商标代理有限公司/副总裁
10	刘海龙	男	知识产权法律	永新专利商标代理有限公司/专利代理人
11	贾庆忠	男	专利诉讼	永新专利商标代理有限公司/专利代理人
12	陆锦华	男	电子	中原信达知识产权代理有限责任公司/股东
13	车文	男	机械	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
14	樊卫民	男	有机化学、高分子、药品	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人
15	葛 青	女	专利无效、专利诉讼	柳沈律师事务所/合伙人
16	邸万奎	男	计算机网络、音视频编解码	柳沈律师事务所/合伙人
17	田小伍	男	化工、机械	郑州联科专利事务所(普通合伙)/专利代理人
18	刘建芳	男	机械、电学	郑州联科专利事务所(普通合伙)/所长
19	党晓林	男	机械	北京三友知识产权代理有限公司/专利代理人
20	张 涛	女	机械、电子	北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司/经理
21	常玉明	男	机械、材料	北京中知法苑知识产权代理事务所/主任
22	陈文平	男	化学	北京市金杜律师事务所/合伙人
23	唐铁军	女	化学	北京北翔专利商标代理事务所(普通合伙)/股东
24	权鲜枝	女	电子	北京市隆安律师事务所/合伙人/专利商标部经理
25	戴晓翔	男	法律	浙江翔隆专利事务所/所长
26	刘大弯	女	化学、电子、机械	深圳市凯达知识产权事务所/专利代理人
27	黄泽雄	男	企业专利咨询、专利无效、专利诉讼	北京邦信阳专利商标代理有限公司/经理、专利部负责人
28	王文生	男	机械、电子、材料	北京市汉信律师事务所/主任
29	郑 霞	女	化学、石油加工工程	北京安信方达知识产权代理有限公司/总经理
30	周建观	男	机械	常州市天龙专利事务所有限公司/所长、专利代理人
31	朱显国	男	机电	南京理工大学专利中心/主任
32	汤志武	男	机械、化学	南京天翼专利代理有限责任公司/专利代理人
33	丛 芳	女	医药、化学	北京中誉威圣知识产权代理有限公司/法定代表人、合伙人
34	陈 卫	男	化学、诉讼	广州粤高专利商标代理有限公司/总经理
35	尚 春	男	机械	南京苏高专利商标事务所/所长
36	董 巍	男	电子、机械	北京市磐华律师事务所/首席合伙人、律师、专利代理人
37	申 健	男	机械	北京中博世达专利商标代理有限公司/总经理
38	黄 薇	女	通信、知识产权法律	北京博圣通专利事务所/主任
39	唐伟杰	男	医药/生物	中国贸易促进委员会专商所化工处/副处长
40	汤志武	男	机械、化学	南京天翼专利代理有限责任公司/总经理
41	温彪飞	男	机械、电子	山西太原科卫专利事务所/所长
42	何梅生	男	通信	安徽省合肥新安专利代理有限责任公司/专利代理人
43	张 杰	男	机械、材料	北京三聚阳光知识产权代理有限公司/董事长
44	曹 雯	女	生物、医药、化学	永新专利商标代理有限公司上海办事处/主任
45	张 浩	男	通信、计算机、材料、机械	北京集佳知识产权代理有限公司/专利代理人
46	王晓峰	男	机械	杭州丰禾专利事务所有限公司/副所长

七、企业知识产权战略专业委员会

1、企业知识产权战略专业委员会主任、副主任

职务	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
主任	齐晓寰	男	物理	中科专利商标代理有限公司/合伙人、专利代理人
副主任	张长兴	男	机械	北京康信知识产权代理有限公司/顾问、专利代理人
副主任	余明伟	男	医学	上海光华专利事务所/执行合伙人、专利代理人
副主任	徐 平	女	工业电气自动化	西安智邦专利商标代理有限公司/董事长、专利代理人
副主任	李雁翔	女	机械	厦门市首创君合专利事务所有限公司/董事长、专利代理人
副主任	刘国平	男	化学化工	北京润平知识产权代理有限公司/总经理、专利代理人

2、企业知识产权战略专业委员会委员(共 27 人,排名不分先后)

序号	姓名	性别	主要工作领域	单位/职务
1	柴毅敏	男	机械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
2	许海兰	女	光电技术	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
3	程 泳	男	医药生物	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利申请二处副处长
4	陈 楨	男	冶金、法律	北京市汉信律师事务所/律师
5	王 霞	女	计算机软硬件	中科专利商标代理有限公司/申请二部经理
6	郑 立	男	机械	上海旭诚知识产权代理有限公司/总经理
7	王学强	男	机械、电学	北京信远达知识产权代理事务所/专利代理人
8	徐申民	男	知识产权法律	上海市华诚律师事务所/合伙人
9	卢 宏	男	化学、医药	长沙正奇专利事务所有限责任公司/专利代理人
10	张国良	男	机械、外观设计	北京金言诚信知识产权代理有限公司/专利代理人
11	张 英	女	化学、化工、生物、医学、材料	北京康信知识产权代理有限公司/专利代理人
12	刘丹妮	女	生物、医药	北京泛华伟业知识产权代理有限公司/专利代理人
13	何青瓦	女	光电、物理、通讯	深圳市威世博知识产权代理事务所/负责人
14	彭晓玲	女	化工、机械	北京中誉威圣知识产权代理有限公司/合伙人
15	关兆辉	男	电子/机械	中原信达知识产权代理有限责任公司/专利代理人
16	陈 坚	男	机械	北京三友知识产权代理有限公司/专利代理人
17	张 明	男	机械、专利战略分析	东莞市华南专利商标事务所有限公司/董事长
18	胡 坚	男	电子	深圳千纳知识产权专利代理有限公司/总经理
19	张 瑾	女	化工、医药、轻纺	北京汇泽知识产权代理有限公司/董事长、合伙人
20	董 敏	女	材料、机械、医疗器械	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
21	李 玲	女	通信、计算机	中国国际贸易促进委员会专利商标事务所/专利代理人
22	孙海龙	男	通信	北京三友知识产权代理有限公司/专利代理人
23	谭昌池	男	电子、通信	北京铭硕知识产权代理有限公司成都办事处/主任
24	王 荔	女	机械	四川省成都市天策商标专利事务所/所长
25	田 明	男	诉讼/化学/生物/医药/计算机软件	北京天悦专利代理事务所/专利代理人
26	甘为民	男	光学仪器、工程学、法学	浙江凯麦律师事务所/管理合伙人
27	谭佐晞	男	机械	中国专利代理(香港)有限公司/专利代理人

《关于专利电子申请的规定》(第 57 号)

第五十七号

《关于专利电子申请的规定》已经局务会议审议通过,现予公布,自 2010 年 10 月 1 日起施行。

局长 田力普

二〇一〇年八月二十六日

关于专利电子申请的规定

第一条 为了规范与通过互联网传输并以电子文件形式提出的专利申请(以下简称专利电子申请)有关的程序和要求,方便申请人提交专利申请,提高专利审批效率,推进电子政务建设,依照《中华人民共和国专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)第二条和第十五条第二款,制定本规定。

第二条 提出专利电子申请的,应当事先与国家知识产权局签订《专利电子申请系统用户注册协议》(以下简称用户协议)。

开办专利电子申请代理业务的专利代理机构,应当以该专利代理机构名义与国家知识产权局签订用户协议。

申请人委托已与国家知识产权局签订用户协议的专利代理机构办理专利电子申请业务的,无须另行与国家知识产权局签订用户协议。

第三条 申请人有两人以上且未委托专利代理机构的,以提交电子申请的申请人为代表人。

第四条 发明、实用新型和外观设计专利申请均可以采用电子文件形式提出。

依照专利法实施细则第一百零一条第二款的规定进入中国国家阶段的专利申请,可以采用电子文件形式提交。

依照专利法实施细则第一百零一条第一款的规定向国家知识产权局提出专利国际申请的,不适用本规定。

第五条 申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,应当以纸件形式提出专利申请。

申请人以电子文件形式提出专利申请后,国家知识产权局认为该专利申请需要保密的,应当将该专利申请转为纸件形式继续审查并

通知申请人。申请人在后续程序中应当以纸件形式递交各种文件。

依照专利法实施细则第八条第二款第(一)项直接向外国申请专利或者向有关外国机构提交专利国际申请的,申请人向国家知识产权局提出的保密审查请求和技术方案应当以纸件形式提出。

第六条 提交专利电子申请和相关文件的,应当遵守规定的文件格式、数据标准、操作规范和传输方式。专利电子申请和相关文件未能被国家知识产权局专利电子申请系统正常接收的,视为未提交。

第七条 申请人办理专利电子申请各种手续的,应当以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外,国家知识产权局不接受申请人以纸件形式提交的相关文件。不符合本款规定的,相关文件视为未提交。

以纸件形式提出专利申请并被受理后,除涉及国家安全或者重大利益需要保密的专利申请外,申请人可以请求将纸件申请转为专利电子申请。

特殊情形下需要将专利电子申请转为纸件申请的,申请人应当提出请求,经国家知识产权局审批并办理相关手续后可以转为纸件申请。

第八条 申请人办理专利电子申请的各种手续的,对专利法及其实施细则或者专利审

查指南中规定的应当以原件形式提交的相关文件,申请人可以提交原件的电子扫描文件。国家知识产权局认为必要时,可以要求申请人在指定期限内提交原件。

申请人在提出专利电子申请时请求减缴或者缓缴专利法实施细则规定的各种费用需要提交有关证明文件的,应当在提出专利申请时提交证明文件原件的电子扫描文件。未提交电子扫描文件的,视为未提交有关证明文件。

第九条 采用电子文件形式向国家知识产权局提交的各种文件,以国家知识产权局专利电子申请系统收到电子文件之日为递交日。

对于专利电子申请,国家知识产权局以电子文件形式向申请人发出的各种通知书、决定或者其他文件,自文件发出之日起满15日,推定为申请人收到文件之日。

第十条 专利法及其实施细则和专利审查指南中关于专利申请和相关文件的所有规定,除专门针对以纸件形式提交的专利申请和相关文件的规定之外,均适用于专利电子申请。

第十一条 本规定由国家知识产权局负责解释。

第十二条 本规定自2010年10月1日起施行。2004年2月12日国家知识产权局令第三十五号发布的《关于电子专利申请的规定》同时废止。

积极推广电子申请, 力争年内电子申请率达到70%

电子申请推广使用工作座谈会 顺利召开

陈少东

2010年8月26日下午,国家知识产权局专利局审查业务管理部在1号楼3层洽谈厅组织召开了专利电子申请推广使用工作座谈会。贺化副局长参加了会议并发表重要讲话。

参加会议的领导还有:审查业务管理部部长葛树、条法司副司长宋建华、初审流程部副部长顾晓莉、初审流程管理部处长张艳丽、自动化部处长阙东平;专利代理人协会秘书长李建蓉以及12家在京的专利代理机构负责人及其部分流程管理人员参加了会议,包括专利代理人协会会长、北京市柳沈律师事务所所长杨梧;副会长、中国国际贸易促进委员会专利商标事务所所长马浩,中国专利代理(香港)有限公司总经理李勇;常务理事、北京三友知识产权代理有限公司总经理崔晓光、永新专利商标代理有限公司副总经理蹇炜;理事、北京律诚同业知识产权代理有限公司总经理徐金国、中国国际贸易促进委员会专利商标事务所副所

长龙传红;中科专利商标代理有限责任公司董事长汪惠民、北京康信知识产权代理有限公司执行合伙人张永明、北京集佳知识产权代理有限公司所长于泽辉、北京连和连知识产权代理有限公司副总经理贺小明、北京银龙知识产权代理有限公司副总经理钟晶、北京同立钧成知识产权代理有限公司合伙人臧建明及总经理鹿毅忠;专利代理人协会副秘书长曹玲玲、工作人员陈少东、徐士钊等。

会议由葛树部长主持。首先,他总体介绍了局今年的电子申请工作开展的情况,葛部长介绍说:自今年2月份以来专利局共计受理电子申请案件约6万7千多件,已有七百多家专利代理机构进行电子申请的注册,其中已接触和使用电子申请的有四百多家,148家机构已主要依靠使用电子申请提交案件,其中点名表扬了杭州杭诚专利事务所有限公司和北京品源知识产权代理有限公司在电子申请方面所做的成绩。他还对近期国知局开展的电子申请

体验周活动进行了总结,他介绍说体验周期间共计受理五百多件案件,值得一提的是外观专利案件有十多件从受理到授权仅仅用了 10 天时间。

随后条法司副司长宋建华、自动化部处长阙东平、初审流程部副部长顾晓莉都对电子申请的开展情况及本部门所做的应对工作做了说明,介绍重点分别是电子申请相关配套的法规将于今年 10 月 1 号正式施行;电子申请接受系统的安全性、稳定性和外网性能的优化;电子申请局内流程的优化调整等三个主要方面。

在会议讨论阶段,各事务所与会领导都逐一介绍了本所针对电子申请所做的调整工作,但也在一些具体技术上表示担忧和困难:首先是新开发接口将与机构内部的大量待提交案件进行 XML 数据格式的转换,这个格式可能无法保证百分百无差错,同时也希望多参与和了解国知局正在研发的适用于大所的通用型接口;其次是提交电子文本在机构端和局端展示不一致的问题,这个问题一方面希望国知局能够同时将局端展示版本回传一份给机构端,另一方面希望专利局在政策上对这种不一致的情况予以一定的理解和帮助;此外,现有的 CPC 客户端很多程序错误提示不够人性化,普通操作人员无法看懂错误消息,更不可能根据错误指示去做出处理;美国获取的光盘形式的优先权证明文件,是否能够被专利局认可的问题,以及其它在电子申请模式下,各国政策规则不一致的情况下,专利局有怎样的具体对策等问题。尽管与会大所各有各的困难和对电子申请实施方面诸多忧虑的心情,但都一致表

示,目前都在积极努力对本机构的管理软件进行升级改版,以尽快适应电子申请的要求。

贺局长在会议最后进行了总结发言,主要内容有:一、为何必须要使用电子申请。电子申请可以解决初审代码化流程太长、浪费过多的管理成本,进行 XML 标准化工作后有效减少错误率,提高质量和效率等几大问题;二、专利局近期工作的通告。清理所有不利于电子申请推广使用的部门规章制度、完成电子申请双系统同步运行保障工作、制定频繁的培训计划包括对大所的单独培训、做好内外的社会宣传、制定有效的应急预案和政策保障措施,做好为代理机构和申请人的服务工作;三、思想认识和工作准备。从思想上对电子申请工作要有认识的转变,在实际工作中,从长远看必要时应对所里的流程工作要进行调整;四、专利局将竭尽所能做好与电子申请有关的配套服务工作,事务所提出的问题要逐条解决,为他们提供更多的便利,对大所要上门培训。电子申请使用势在必行,尽管在推广电子申请中会遇到很多困难,但是我们要竭尽所能强力推行。贺局长希望与会的 12 家大所能够在年底实现 50%,力争达到 70%的电子申请量,为我国专利申请电子化事业做出应有的贡献。

最后,杨梧会长代表与会的专利代理机构表示,现在冲锋号已经吹响,不论前面遇到什么困难,我们都要勇于应对挑战,积极、努力、务实地去做好各自事务所内的电子申请工作,力争年终达到 70%的电子申请量目标。

(作者:陈少东——中华全国专利代理人协会对外交流部)

姚 树 徐 卫 易 洁

重庆市知识产权局 就电子申请推广情况以及 2010 年年检 对全市专利代理机构 进行全面实地调研

为了全面贯彻实施国家《知识产权战略》，推广和普及专利代理机构电子申请，同时结合 2010 年全市专利代理机构和专利代理人年检工作，9 月 16 日至 9 月 20 日，我局向虎副局长、代办处田正伟处长、法律事务处姚树处长一行五人冒着酷暑对我市 14 家专利代理机构进行了全面实地调研。

在调研中向虎副局长说：随着信息技术的飞跃发展，专利申请电子化的程度已经成为衡量一个国家专利工作水平的重要标志之一。全面推广专利申请电子化是实施国家知识产权战略的重要举措。实践表明电子申请具有缩短专利申请审查周期，降低申请成本，全天候服务等优点。我市作为电子申请的示范点，为落实国家知识产权局贺化副局长关于电子申请的讲话精神，依照国家知识产权局《关于专利电子申请的规定》（国家知识产权局令第五十七号），各专利代理机构应力争做到 100% 专利电子申请，同时年底我局将对电子申请率高的专

利代理机构给予评比和奖励。

调研中得知，我市 14 家专利代理机构已全面开展了专利电子申请工作，对电脑配备进行了升级并安排了专人负责，电子申请化率最高的机构电子申请化率已达到 90% 以上。调研中我们还收集了各专利代理机构所反映的电子申请使用过程中的问题，并部分进行了解答，其余问题将认真汇总后上报国家知识产权局。

除调研各机构电子申请外，我们还结合年检工作的要求，对各所办公设施、人员配置特别是专利代理人合同情况、培训情况逐一进行了检查，对发现问题的机构及时指出问题，限时进行整改。

此次全面细致调研工作是近年来的第一次。通过此次调研掌握了我市专利代理机构发展现状实情，对进一步开展专利代理管理工作提供了切实依据。

（作者：重庆市知识产权局法律处）

从复审和无效宣告案例看

所属技术领域的技术人员具有的“两重性”

汪惠民 樊建中

授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。而所谓创造性,如专利法第22条第3款所述,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。

为了避免在审理发明专利申请是否具有创造性时审查员主观因素的影响,审查指南第二部分第四章第2.4节对所属技术领域的技术人员作了如下定义:“所属技术领域的技术人员,也可称为本领域的技术人员,是指一种假设的‘人’,假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力,但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段,他也应具有从该其他技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。”

由于审查指南设立了作为判断发明有无创造性的客观统一标准,在审查过程中,审查员是以本领域的技术人员尺度对发明的创造性进行衡量。另一方面,专利申请人或专利代理人对发明是否满足专利法所规定的创造性条件,也同样参照本领域的技术人员的标准进行评价。换句话说,评价创造性就是以本领域

的技术人员标准,判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步。而在进行上述判断中,评价发明是否具有“突出的实质性特点”是最重要也是最难的一环。

对于如何判断发明是否具有突出的实质性特点,审查指南中有明确的规定,即判断对本领域的技术人员来说,要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。同时审查指南又指出:判断要求保护的发明相对现有技术是否显而易见,通常可按照以下三个步骤进行:

- (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。

在复审程序中,确定最接近的现有技术的步骤是由专利局原审查部门的审查员完成的,复审请求人是在认可原审查员检索所确定的最接近的现有技术基础上提出复审请求的。在无效宣告程序中,确定最接近的现有技术的步骤是由无效宣告请求人作为证据提出的。因此,在复审程序和无效宣告程序中,判断要求保护的发明相对现有技术是否显而易见的三步曲中的确定最接近的现有技术的步骤,在提出复审请求或无效宣告请求时已经完成;而第2步骤确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题的判断在复审程序和无效宣告程序

的当事人各方也几乎无不同意见;但是在进行判断的第3步骤,即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时,由于是由假设的“人”—本领域的技术人员来进行,在本领域的技术人员进行判断时就难免表现出导演者的个性。为了规范本领域的技术人员的判断,审查指南又具体规定(第二部分第四章第3.2.1.1节):

在该步骤中,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,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。判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点。

下述情况,通常认为现有技术中存在上述技术启示:

(i)所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

(ii)所述区别特征为最接近的现有技术相关的技术手段,例如,同一份对比文件其他部分披露的技术手段,该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

(iii)所述区别特征为另一对比文件中披露的相关技术手段,该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明

中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

对于上述第(ii)种情况和第(iii)种情况,由于本领域的技术人员是在所述区别特征为同一份对比文件其他部分披露的技术手段或者为另一份对比文件中披露的相关技术手段,即所述区别特征是存在客观公开证据的前提下由本领域的技术人员进行判断,因此其判断往往(或者在大多数情况下)是正确的。但是,在本领域的技术人员判断上述第(i)种情况下,即由本领域的技术人员主观认定所述区别特征是否为公知常识时,就有可能出现偏差,为了尽可能避免本领域的技术人员在判断时可能出现的偏差,审查指南明确规定:

所谓区别特征为公知常识的表现有两种形式:

1.区别特征是本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段;

2.区别特征是教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

为了使本领域的技术人员能够客观地掌握上述规定,审查指南又进一步给出实例,规范本领域的技术人员怎样正确理解上述规定。

实例(审查指南第二部分第四章第3.2.1.1节)

要求保护的发明是一种用铝制造的建筑构件,其要解决的技术问题是减轻建筑构件的重量。一份对比文件公开了相同的建筑构件,同时说明建筑构件是轻质材料,但未提及使用铝材。而在建筑标准中,已明确指出铝作为一种轻质材料,可作为建筑构件。该要求保护的发明明显应用了铝材轻质的公知性质。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。

由上述实例可知,能够认定区别特征“未提及使用铝材”为公知常识的基础是“在建筑

标准中,已明确指出铝作为一种轻质材料,可作为建筑构件”,即在工具书(建筑标准)中已经公开了铝作为一种轻质材料,并可作为建筑构件(惯用手段)的前提下,认定要求保护的发明的区别特征明显应用了铝材轻质并可作为建筑材料的公知性质。

但是,尽管在审查指南中对本领域的技术人员在判断所述区别特征是否属于公知常识时作了非常清楚的定义和给出明确的范例,然而上述判断毕竟是由本领域的技术人员主观认定的,因此,在实际判断中,特别是涉及复审或无效宣告程序中,还可能出现偏差。

本文将以复审请求和无效宣告请求两个案例,客观地反映在复审程序和无效宣告程序的审理中,本领域的技术人员在认定区别特征为公知常识时的不同表现。

一、复审请求案例(复审请求审查决定第12736号)

1.案由简介

本复审请求涉及申请日为2000年5月19日、申请号为00106253.0、名称为“升降式存放装置”的发明专利申请(下称本申请)。

在实质审查过程中,国家知识产权局实质审查部门针对申请人提交的原始申请文本于2004年6月18日发出第一次审查意见通知书,本通知书中引用了5份对比文件,即,对比文件1:JP特开平11-113650A;对比文件2:JP特开平11-103941A;对比文件3:CN1178452A;对比文件4:CN2237089Y;对比文件5:JP特开平10-286131A。

国家知识产权局实质审查部门以本申请权利要求1不符合专利法第22条第3款的规定为由,于2005年3月11日驳回了本申请。

2.复审请求

申请人(下称请求人)对上述驳回决定不

服,于2005年6月1日向专利复审委员会提出复审请求,提交了权利要求书全文的修改替换页和说明书,请求人将原权利要求2的内容补充到权利要求1中组合成新的权利要求1,并修改权利要求2,按照说明书第4页第16-18行的叙述进一步限定第1、第2旋转臂的结构,同时删除权利要求3和4,重新编排权利要求5-8的序号,并对说明书技术方案部分也作出适应性的修改,新提交的权利要求书的内容如下:

“1、一种升降式存放装置,具有存放柜;在所述存放柜内设置的存放架;升降自如地支撑所述存放架的大致为S字形的第1旋转臂和大致为L字形的第2旋转臂;能旋转地支撑所述第1、第2旋转臂的升降支撑装置和通过使第1旋转臂的支点间距与第2旋转臂的支点间距不同所构成的、具有防止所述存放架倾斜的倾斜补偿装置,所述存放架的底面,从前面到背面部,形成平面形状,所述存放架的最上部能降到与所述存放柜的底部大致相同的高度,或者更低的高度的升降式存放装置。”

(权利要求2、3、4、5、6内容略)。

3.第一次复审通知书

专利复审委员会受理了上述复审请求,并于2005年6月30日向请求人发出复审请求受理通知书,同时向实质审查部门发出前置审查通知书。

在前置审查意见书中,国家知识产权局实质审查部门坚持驳回决定的意见。

针对该复审请求,专利复审委员会依法成立合议组对本复审请求进行审理,于2007年5月9日向请求人发出复审通知书。

该复审通知书中引用在实审程序中已经引用过的对比文件。

复审通知书指出:

(1)权利要求 1-3 相对于对比文件 1 不具备创造性,不符合专利法第 22 条第 3 款的规定;(2)权利要求 4 相对于对比文件 1 与对比文件 3 的结合不具备创造性,不符合专利法第 22 条第 3 款的规定;(3)权利要求 5 相对于对比文件 1 与对比文件 4 的结合不具备创造性,不符合专利法第 22 条第 3 款的规定;(4)权利要求 6 相对于对比文件 1 与对比文件 5 的结合不具备创造性,不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

请求人针对上述复审通知书提交了意见陈述书,同时提交了权利要求书全文的修改替换页,请求人修改了权利要求 1,将权利要求 3 的内容补充到权利要求 1 中,同时删除权利要求 3,并重新编排权利要求 4-6 的序号,请求人修改后的权利要求书的内容为:

“1、一种升降式存放装置,具有存放柜;在所述存放柜内设置的存放架;升降自如地支撑所述存放架的大致为 S 字形的第 1 旋转臂和大致为 L 字形的第 2 旋转臂;能旋转地支撑所述第 1、第 2 旋转臂的升降支撑装置和通过使第 1 旋转臂的支点间距与第 2 旋转臂的支点间距不同所构成的、具有防止所述存放架倾斜的倾斜补偿装置,所述第 1、第 2 旋转臂在同一平面上构成,所述存放架的底面,从前面到背面部,形成平面形状,所述存放架的最上部能降到与所述存放柜的底部大致相同的高度,或者更低的高度的升降式存放装置。”

(权利要求 2、3、4、5 内容略)。

4. 第二次复审通知书

针对复审请求人于 2007 年 6 月 20 日提交的意见陈述书和权利要求书的修改替换页,本案合议组对本复审请求进行进一步审查,并于 2007 年 9 月 17 日再次发出复审通知书,其中指出:

(1)对比文件 1 公开了权利要求 1 的大部分技术特征,权利要求 1 要求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术方案相比,……因此权利要求 1 要求保护的方案不具备突出的实质性特点和显著的进步,不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

(2)权利要求 2-5 要求保护的方案也不具备突出的实质性特点和显著的进步,不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

2007 年 12 月 18 日,请求人针对上述复审通知书提交了意见陈述书,同时提交了权利要求书全文的修改替换页,请求人修改了权利要求 1,按照说明书第 5 页第 2-4 行的记载,将涉及设置旋转臂端部的技术特征“所述第 1、第 2 旋转臂的端部被分别可旋转地支撑在所述存放架侧板上部的后方部”补充到权利要求 1 中,请求人修改后的权利要求书的内容为:

“1、一种升降式存放装置,具有存放柜;在所述存放柜内设置的存放架;升降自如地支撑所述存放架的大致为 S 字形的第 1 旋转臂和大致为 L 字形的第 2 旋转臂;能旋转地支撑所述第 1、第 2 旋转臂的升降支撑装置和通过使第 1 旋转臂的支点间距与第 2 旋转臂的支点间距不同所构成的、具有防止所述存放架倾斜的倾斜补偿装置,所述第 1、第 2 旋转臂的端部被分别可旋转地支撑在所述存放架侧板上部的后方部,所述第 1、第 2 旋转臂的同一平面上构成,所述存放架的底面,从前面到背面部,形成平面形状,所述存放架的最上部能降到与所述存放柜的底部大致相同的高度,或者更低的高度的升降式存放装置。”

(权利要求 2、3、4、5 内容略)。

5. 复审请求人的意见陈述

请求人认为:对比文件 1 公开的内容与修改后权利要求 1 的技术方案存在差异,两者差

异在于:1) 权利要求1中具有通过使第1旋转臂的支点间距与第2旋转臂的支点间距不同所构成的、防止所述存放架倾斜的倾斜补偿装置,2)所述存放架的底面,从前面到背面部,形成平面形状,3)第1旋转臂大致为S字形,4)第1、第2旋转臂在同一平面上构成,5)所述第1、第2旋转臂的端部被分别可旋转地支撑在所述存放架侧板上部的后方部。对比文件1未公开本申请的上述特征,现有技术也没有提供将上述区别技术特征应用到对比文件1以解决防止存放架倾斜的任何技术启示,与对比文件1相比,本申请将第1旋转臂13设置成S字形臂,这样即便第1旋转臂13下降到与存放柜11相碰,第1、第2旋转臂13、14互相也不会相碰,这使得存放架下降的高度更大,并且使下降后存放架与存放柜的距离对比文件1的相应距离更小。对比文件1所公开的技术不会遇到“升降式存放装置在旋转时由于旋转角度过大,可能使两个旋转臂发生相碰”的问题,因此,修改后的权利要求1相对于对比文件1具有突出的实质性特点和显著的进步,符合专利法第22条第3款规定的创造性。同时,对比文件3-5均没有公开上述区别特征。相应地,从属权利要求2-5也具备创造性。

6.复审请求审查决定

本复审决定书认为:

(1)权利要求1请求保护一种升降式存放装置,对比文件1也公开了一种升降式存放装置,将权利要求1要求保护的技术方案与对比文件1公开的技术方案相比,其区别在于:1)权利要求1中具有通过使第1旋转臂的支点间距与第2旋转臂的支点间距不同所构成的、防止所述存放架倾斜的倾斜补偿装置,2)所述存放架的底面,从前面到背面部,形成平面形状,3)第1旋转臂大致为S字形,4)第1、第2旋转臂

在同一平面上构成,5)所述第1、第2旋转臂的端部被分别可旋转地支撑在所述存放架侧板上部的后方部。对于区别特征1),尽管对比文件1中公开的两个旋转臂的支点间距大致相同,然而,本领域的普通技术人员根据掌握的技术知识可知,如果将存放架的两个旋转臂的支点间距设置为略有区别,在旋转这两个旋转臂时存放架会产生倾斜变化,而放置有物品的存放架在升降过程中由于自身物品重量会出现向前倾斜现象,为了补偿这种向前倾斜产生的不利效果,本领域普通技术人员可以很容易想到将第1旋转臂的支点间距设置成比第2旋转臂的支点间距略长一些的结构,用于防止存放架产生向前倾斜的现象,这种设置对于本领域的普通技术人员来说是很容易实现的;对于区别特征2),将“所述存放架的底面,从前面到背面部,形成平面形状”仅仅是为了增加存放架底部存放物品的空间,这种设置对于本领域的普通技术人员来说是很容易想到和实现的,也没有带来预料不到的技术效果;对于区别技术特征3)和4),尽管对比文件1中的两个L形臂并非在同一垂直面上构成,但是,将两个旋转臂在同一垂直平面上的设置方式完全属于本领域的常用技术手段,本领域普通技术人员可以根据实际应用的需要很容易实现将两个旋转臂在同一垂直平面上形成的设置方式,另外,对比文件1公开了两个L字形臂,在使用这两个L形臂进行旋转时,已经能够实现使存放架的最上部下降到与所述存放柜的底部大致相同的高度或者更低的高度(图19、图23),而S字形臂仅仅是将L形臂的直线一端稍微弯曲而形成,本领域的普通技术人员都知道,由于在同一垂直平面上设置两个旋转臂的设置方式属于本领域的常用技术手段,为了能够略微扩大存放架的存放容积,本领域普通技

术人员会很容易设想到在对比文件 1 的基础上使用已有的在同一垂直平面上构成两个旋转臂的设置方式,在这种情况下,如果升降式存放架在旋转时由于旋转角度过大,可能存在使这两个旋转臂发生相碰的问题,为了解决上述问题,本领域普通技术人员会很容易想到使用上述 S 字形臂的设置结构,适当调整第一旋转 L 字形臂的弯曲位置和角度,绕开可能相碰的部分,以避免两个旋转臂产生相碰的现象,同时也可相应获得减小存放架下降后与存放柜的距离的效果,这种 L 字形臂与 S 字形臂的组合对本领域普通技术人员来说也是容易设想和实现的,并且它们的结合也并没有带来任何预料不到的技术效果,对于区别技术特征 5),尽管对比文件 1 中两个旋转臂的端部被分别可旋转地支撑在存放架侧板上部的前方部,而不是在存放架板上部的后方部,但这种设置方式属于本领域的常用技术手段,完全可以根据实际应用需要很容易进行这种设置,因此在对比文件 1 的基础上,结合现有技术中所给出的启示以及本领域的常用技术手段可以显而易见地得出本申请权利要求 1 的技术方案,权利要求 1 要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点和显著的进步,不具备创造性。

7. 复审决定理由简述

由上述复审决定书可见,虽然决定书认定上述权利要求 1 所述技术方案与对比文件 1 公开的内容相比存在 5 个区别特征,但是对于区别特征 1),本领域的技术人员根据掌握的技术知识可以很容易想到采取权利要求 1 公开的技术特征;对于区别特征 2)本领域的普通技术人员来说很容易想到和实现;对于区别特征 3)和 4)完全属于本领域的常用技术手段;对于区别特征 5)也属于本领域的常用技术手段,即虽存在 5 个区别特征,但均属于公知常识。因此

本领域的技术人员完全可以根据实际应用需要很容易进行这种设置,因此在对比文件 1 的基础上,结合现有技术中所给出的启示及本领域的常用技术手段可以显而易见地得出本申请权利要求 1 的技术方案。

相对上述判断,审查指南第二部分第八章第 4.10.2.2 节指出:“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”。

8. 问题

上述审查指南的规定是否也适用于复审程序?

二、无效宣告案例(无效宣告请求审查决定书 4W02734 号)

1. 案由简介

本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于 2009 年 7 月 15 日公告授予的名称为“一种锰系脱氧剂及其制备方法和应用”的第 200510116710.1 号发明专利权(下称本专利)。本专利授权公告的权利要求书如下:

1. 一种锰系脱氧剂,其特征在于:它包含以下重量百分比的组分:

Mn_3O_4 36%–90%、碱土金属氧化物 1%–30%、氧化铝 5%–35%。

7. 一种如权利要求 1–6 中任一个所述的锰系脱氧剂的制备方法,其特征在于,它包括以下步骤:

(1) 根据脱氧剂的组成称量出 Mn_3O_4 前体化合物、碱土金属氧化物和氧化铝,混合均匀;

(2) 向步骤(1)得到的混合物中加入或重量百分比为 0.5%–1.5% 的稀硝酸,捏合,成型;

(3) 将步骤(2)成型的脱氧剂密闭放置 6–8 小时,晾干,在 80–150℃ 下干燥 3–12 小时,然

后在 200–800℃下焙烧 2–10 小时。

8. 根据权利要求 7 所述的制备方法, 其特征在于, 所述 Mn_3O_4 的前体化合物为碳酸锰或草酸锰。

(权利要求 2–6、9–14 内容略)

针对上述专利权, 大连圣迈化学有限公司(下称请求人)于 2009 年 8 月 19 日向专利复审委员会提出无效宣告请求, 认为本专利权利要求 1、3 不符合专利法第 22 条第 2 款有关新颖性的规定和权利要求 1–14 不符合专利法第 22 条第 3 款有关创造性的规定, 请求人除了提交了本专利的授权公告说明书外, 还提交了下述附件作为证据;

证据 1: 中国第 98114281.8 号发明专利申请公开说明书, 复印件 7 页;

证据 2: 《气相色谱实用手册》, 吉林化学工业公司研究院编, 化学工业出版社, 首页、出版信息页及第 90 页, 复印件 3 页;

证据 3: 《催化剂》, 赵骧编, 中国物资出版社, 首页、出版信息页及第 52 至 55 页, 复印件 4 页。

(证据 4 内容略)

2. 无效宣告请求理由

请求人认为: 证据 1 涉及一种高活性脱氧剂及制备, 该证据 1 在本专利说明书背景技术中被引用, 属于同一领域文献。证据 1 说明书实例 2 给出了将 100g MnCO_3 、100g 硅藻土充分混合均匀, 加工成条形, 在 300–400℃下焙烧 3–4 小时以制备脱氧剂的技术方案。根据本领域公知常识, 红色硅藻土的化学组成包含 SiO_2 74.3%、 Al_2O_3 13.25%、 $\text{MgO}+\text{CaO}$ 4.26% 以及其他氧化物(证据 2 第 90 页表 1–5–1 续中商品牌号 6201), 当证据 1 的实例 2 采用上述公知的红色硅藻土时, 按实例 2 制备的脱氧剂组分包括: Mn_3O_4 为 40%、 Al_2O_3 为 8%、 $\text{MgO}+\text{CaO}$ 为

3%。该脱氧剂中各成分落入权利要求 1 所述锰系脱氧剂的组分范围内, 因此权利要求 1 相对于证据 1 不具备新颖性。

(涉及权利要求 2–14 内容略)

3. 无效宣告决定的理由(只涉及权利要求 1 的新颖性部分)

证据 1 公开了一种高活性脱氧剂, 由活性组分和支撑担体组成, 其特征在于: 活性组分为 Mn , 占脱氧剂总重量的 24–44%, 支撑担体为高铝水泥、硅藻土或 Al_2O_3 。实例 2 记载了取 100 克 MnCO_3 、100 克硅藻土充分混合均匀, 加工成条形, 粒度选取 8–10 目, 在 300–400℃下焙烧 3–4 小时, 待自然冷却后备用(参见证据 1 权利要求 1、实例 2)。

合议组认为, 证据 1 和本专利均在说明书中提到了所述锰系脱氧剂的脱氧原理是 MnO 与氧气反应使二价的锰金属氧化物转化为高价锰氧化物, 这一点也被专利权人所接受。但是从权利要求 1 保护的脱氧剂来看, 其实质上限定了一种开放式的锰系脱氧剂组合物, 其主要组分为 Mn_3O_4 、碱土金属氧化物和氧化铝, 而证据 1 实例 2 并没有公开 MnCO_3 经焙烧后形成的锰氧化物的具体形态, 本领域技术人员根据证据 1 公开的信息也得不到根据证据 1 所述方法的制备的脱氧剂包含了 36%–90% Mn_3O_4 的技术方案。

另一方面, 证据 1 实例 2 中的硅藻土没有明确的成分记载, 证据 1 说明书中也没有记载其来源、产地, 而硅藻土由于产地、商品牌号不同其组成相差很大, 这从请求人提交证据 2 中就可以看出(商品牌号为 6201 和 chezasorb 的两种红色硅藻土载体在二氧化硅、氧化铝、 $\text{MgO}+\text{CaO}$ 的含量上差别很大), 因此, 在证据 1 中没有明确硅藻土化学成分的情况下, 本领域技术人员仅根据该上位概括的硅藻土得不到

其中所含碱土金属氧化物的含量信息,而请求人提供的证据2中涉及的多种牌号的硅藻土与证据1实例2中的硅藻土缺乏明确、唯一的对应关系,不能将证据2中牌号为6201的红色硅藻土中的碱土金属氧化物(MgO+CaO)的含量认定为公知常识。请求人根据证据2中牌号为6201的红色硅藻土计算得到的数值从而认为证据1实例2中脱氧剂产品的碱土金属含量、氧化铝含量落入权利要求1范围内,进而破坏权利要求1新颖性的主张不成立。

4.部分无效宣告决定理由简介

由上述无效宣告决定书可见,认定本专利权利要求1具有新颖性的理由为:

(1)不能将证据2(气相色谱实用手册)中牌号为6201的红色硅藻土中的碱土金属氧化物(MgO+CaO)的含量认定为公知常识;

(2)证据2中涉及的多种牌号的硅藻土与证据1实例2中的硅藻土缺乏明确、唯一的对应关系;

(3)证据1说明书中也没有记载其(指硅藻土)来源、产地,而硅藻土由于产地、商品牌号不同其组成相差很大;

(4)请求人根据证据中牌号为6201的红色硅藻土计算得到的数值从而认定证据1实例2中脱氧剂产品的碱土金属含量、氧化铝含量落入权利要求1范围内,进而破坏权利要求1新颖性的主张不成立。

上述理由换句话说可表述为:

(1)证据2气相色谱实用手册不能算公知常识,或者即使证据2算公知常识,其记载的技术资料也不能被认定为是公知常识;

(2)本领域的技术人员不能随便把证据2气相色谱实用手册所记载的技术资料运用到现有技术(证据1的实例2)中。

针对上述认定,审查指南第四部分第三章

4.1节中指出:“专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识,并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据”。

5.问题

(1)证据2气相色谱实用手册是否为上述审查指南中所述的“技术手册”;

(2)如果证据2可以被认定为是“技术手册”,该证据中所披露的技术手段是否也能被认定是公知常识;

(3)证据1实例2为什么不能使用证据2中记载的红色硅藻土6201商品?

三、在复审程序和无效宣告程序中的本领域的技术人员

在上述复审程序中,上述5个区别特征中每一个都远比审查指南所给的实例中所涉及的“铝材”这样的区别特征要复杂,并且决定书在没有引用任何可证明属于公知常识证据的前提下,认定本领域的技术人员也具有能判断上述涉及权利要求1的5个区别特征均为公知常识的能力。

在上述无效宣告程序中,尽管请求人提出本领域的工具书气相色谱实用手册为证据2,但是本领域的技术人员也没有判断证据2和证据2所记载的内容为公知常识的能力。

显然,在复审程序和无效宣告程序中,本领域的技术人员可能不再是审查指南中所称是一种假设的“人”。本领域的技术人员会依照导演的意识而不受审查指南中所定义的假设“人”的约束,表现出创造能力或者缺乏现有技术领域的普通技术知识的“两重性”。另外,虽然上述案例仅是特定的两件具体实例,但是这种现象在复审程序和无效程序中绝非个案。

(作者:中国专利商标代理有限公司/专利代理人)

有关优先权在先申请文件的查询

摘要:根据相关规定,任何人均可向专利局请求查阅和复制公布后的发明专利申请案卷和授权后的实用新型和外观设计专利申请案卷。根据相关规定,国家知识产权局又对未公开的专利申请文件赋有保密义务。根据相关规定,申请人就相同主题的发明或者实用新型在第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者就相同主题的外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国提出申请的,可以享有优先权。综合以上规定,对于享有优先权的专利申请而言,其在先申请的申请文件是否可以查询和复制就成了值得探讨的问题。

关键词:优先权;查询;复制;保密。

李中奎 郭永红

根据相关规定,任何人均可向专利局请求查阅和复制公布后的发明专利申请案卷和授权后的实用新型和外观设计专利申请案卷。“审查指南”在第五部分第四章对具体可查阅和复制的文件内容及查询和复制的相关程序进行了规定。根据“审查指南”的规定,对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷,可以查阅和复制该专利申请案卷中直到公布日为止的有关内容,包括:申请文件,与申请直接有关的手续文件,公布文件,以及在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文;对于已经公告授予专利权的专利申请案卷,可以查阅和复制的内容包括:申请文件,与申请直接有关的手续文件,发明专利申请公布文件,授权公告文件,以及在各已审结的审查程序(包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告等)中专利局、专利复审委员会向申请人或者有关当事人发出的通知书和决定书的正文、申请人或者有关当事人对通知书的答复意见正文。

根据相关规定,申请人就相同主题的发明或者实用新型在第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者就相同主题的外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国提出

申请的,可以享有优先权。以优先权日为该在后申请的申请日。主张在先专利申请的优先权的,应当在提出在后申请之日起三个月内提交在先申请文件副本。申请人要求本国优先权的,其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。

“审查指南”第五部分第四章的规定中,没有对优先权的在先申请文件,尤其是没有公开之前就被视为撤回或主动撤回的在先申请的申请文件是否可以查阅和复制进行明确的规定。但其中的“与申请直接有关的手续文件”是否包括优先权证明文件(在先申请文件副本)值得我们思考。

笔者在此谨对“与申请直接有关的手续文件”包括与不包括优先权证明文件(在先申请文件副本)的情况分别进行探讨。

首先,假设“与申请直接有关的手续文件”包括优先权证明文件,也就是说,可以查阅和复制优先权的在先申请文件的情况。

如果优先权的在先申请文件可以查阅和复制,对于已经公开后被视为撤回或主动撤回的申请文件来讲,主要的后果在于,社会公众就有了对在后申请的申请人是否有主张在先申请的优先权的资格进行查询的途径,但对在后申请申请人的正当权益没有损害。

如果优先权的在先申请文件可以查阅和复制,对于因为公开前被视为撤回或主动撤回等原因而未实际公开的申请文件来讲,社会公众除了可以对在后申请的申请人是否有主张在先申请的优先权的资格进行确认之外,还可以对在后申请的哪些内容可以享有该在先申请的优先权进行确认,尤其是针对依据“部分优先权”提交在后申请的情况。通过对在后申请中可以享有在先申请的优先权的内容进行确认,就可以将不能享有该在先申请的优先权的内容的申请日延后到该申请的实际申请日,而非本申请的优先权日。因为这一申请日的延后,可能会导致该案现有技术范围的扩大和/或申请日在该案优先权日与实际申请日之间的抵触申请的出现,也就可能会导致在后申请所获得的专利权因为不具备新颖性或创造性而被宣告无效。比如,在后申请为要求没有公开的某专利申请的部分优先权的申请,其中的主要实验数据,或者其中的一个技术方案在在先申请中没有记载,此种情况下,如果在该申请的优先权日和实际申请日之间出现了对其新增加技术方案的抵触申请的递交,或者其主要实验数据的相关信息被公开了,都可能会导致该在后申请中的相关权利要求不具备新颖性或创造性。

但对于在先申请文件中所记载的信息比在后申请文件中所记载的信息多的情况,如果允许社会公众查阅和复制该在先申请文件,就在在先申请较在后申请多记载的信息来讲,明显违反了相关的保密义务,是对在先申请的专利申请人权益的损害,使其本有可能以技术秘密保护的信息被公开化。

其次,假设“与申请直接有关的手续文件”不包括优先权证明文件,也就是说,不能查阅和复制优先权的在先申请文件的情况。

如果优先权的在先申请文件不可以查阅和复制,对于因为公开前被视为撤回或主动撤回等原因而未实际公开的申请文件来讲,主要的后果在于,社会公众就丧失了对在后申请的

申请人是否有主张在先申请的优先权的资格进行查询的途径,而只能依赖于专利局的审查过程和认可专利局的审查结果。

如果优先权的在先申请文件不可以查阅和复制,对于公开前被视为撤回的申请文件来讲,社会公众除了丧失对在后申请的申请人是否有主张在先申请的优先权的资格进行确认的途径之外,也无法实现对在后申请的哪些内容可以享有该在先申请的优先权进行确认。在此情况下,针对部分优先权的在后申请,就可能会存在部分不享有该在先申请的优先权的内容被默认为享有了优先权,而社会公众却没有办法得知该情况。

沿用前述假设,在后申请为要求没有公开的某专利申请的部分优先权的申请,其中的主要实验数据,或者其中的一个技术方案在在先申请中没有记载,此种情况下,如果在该申请的优先权日和实际申请日之间出现了对其新增加技术方案的抵触申请的递交,或者其主要实验数据的相关信息被公开了,都可能会导致该在后申请中的相关权利要求不具备新颖性或创造性。如果因为审查过程的检索不全面或其他原因,该在后专利申请被授予了专利权,社会公众将被剥夺该部分技术在其专利权有效期内的自由使用权,这将使社会公众的合法权益受到损害。

当然,优先权的在先申请文件的查阅和复制问题如何规定,还应当与其他国家的相关规定相匹配,以免在不同国家国民之间产生待遇的不平等。

鉴于这一问题所牵涉利益的两面性和复杂性,笔者认为,国家知识产权局有必要在审查指南中对此问题进行明确。

(作者:北京同达信恒知识产权代理有限公司/专利代理人;海信集团有限公司/专利主管)

参考文献

①《专利法(2008)》

②《审查指南(2006)》

宋献涛

浅谈 PCT 国际申请中的 “援引加入”对申请人的影响

2007年4月1日修改的专利合作条约实施细则,是世界知识产权组织(WIPO)为顺应国际形势,在征求各方意见的基础上,对专利合作条约(PCT)细则做出的一次较大改动,共涉及11条25款^①。其中第一项修改涉及“援引加入”(incorporated by reference)问题。所谓“援引加入”,是指申请人在递交国际申请时,如果遗漏了某些项目或部分,可以通过“援引加入”规定,将在先申请(优先权文件)中的相应部分予以加入,并保留原国际申请日。这一规定中所提到的“项目”,是指全部说明书或全部的权利要求,“部分”是指部分说明书、部分权利要求或全部或部分附图。

虽然上述修改的专利合作条约实施细则早在2007年4月1日就已生效,但其对PCT国际申请的申请人所带来的影响是慢慢显现出来的,特别是我国在2010年2月1日新修改生效

的《专利审查指南》中增加了涉及“援引加入”的规定,由于“援引加入”并非强制规定,各国对此规定都有权接受或保留,由此给申请人利用PCT程序进行跨国专利申请势必带来一些实质性的潜在影响,本文就相关问题作出介绍及分析,以期引起申请人及专利代理机构的重视。

一、PCT实施细则关于“援引加入”的相关规定以及我国的保留

PCT实施细则关于“援引加入”的规定使得国际申请遗漏的项目或部分可以通过援引将包含于优先权文件中的内容加入,涉及细则第4.18条、第20.5条和第20.6条的规定。适用的条件是:(1)在先申请中应包含这些遗漏的项目或部分(细则20.6);(2)申请人在递交国际申请的请求书中应包含关于援引加入的说明(细则4.18);(3)申请人应当在规定的期限内及时确认援引加入的项目或部分(细则20.6和

^①此次细则修改的内容为:

- 一、国际申请中的遗漏项目和部分;
- 二、优先权的恢复;
- 三、明显错误更正;
- 四、形式要求;
- 五、改正程序;
- 六、PCT最低限度文献:增加韩国专利文献;
- 七、对国际检索单位/国际初审单位的最低要求。

20.7)。该条款适用的期限为申请人递交国际申请之日起两个月或受理局发出改正通知的发文日起两个月(细则 20.7)。

利用此条款时,申请人需要递交的文件包括:(1)一份确认援引加入的书面通知,用来确认根据细则 4.18 援引加入国际申请的项目或部分;(2)遗漏项目或部分的相应页;(3)在先申请文件的副本;(4)如果优先权文件与国际申请语言不同时还需要提交译文;(5)此外,还需指明遗漏部分在优先权文件中的位置。如果上述条件没有全部满足的话,那么受理局将以后提交文件的日期来重新确定国际申请日或者申请人可以请求对遗漏部分不予考虑。通过援引加入的信息将与国际申请一起公布。

需要注意的是,专利合作条约下的受理局或指定局均可对此条款作出保留^②。中国国家知识产权局(以下称 SIPO)在二零零七年八月六日发布了“关于对专利合作条约实施细则有关条款不予适用的公告”第 125 号公告,表示对于“援引加入”的规定,SIPO 作为专利合作条约意义下的受理局予以接受,但作为专利合作条约意义下的指定局不予接受。这就意味着:在国际阶段利用这一条款的 PCT 申请在进入中国国家阶段时,对于通过“援引加入”而保留原国际申请日的做法,SIPO 将不予认可。中国的这一做法对申请人有什么实质性的影响呢?这正是本文下面所要分析的问题。

二、我国对“援引加入”方式的具体规定及做法

(1)“重新确定该国际申请在中国的申请日”后可接受“援引加入”

尽管我国对于 PCT 细则中的“援引加入”方式不予认可,但这并不意味着涉及这类“援引加入”的申请就无法进入中国国家阶段。具

体地说,我国所不认可的是在“保留原国际申请日”下的“援引加入”。《专利审查指南》第三部分第一章 5.3 中,就援引加入有如下的规定:

“对于申请文件中含有援引加入项目或部分的,如果申请人在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日,则允许申请文件中保留援引加入项目或部分。审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”(PCT/RO/114 表)中的记载为依据,重新确定该国际申请在中国的申请日,并发出重新确定申请日通知书。……”,如图 1 所示:

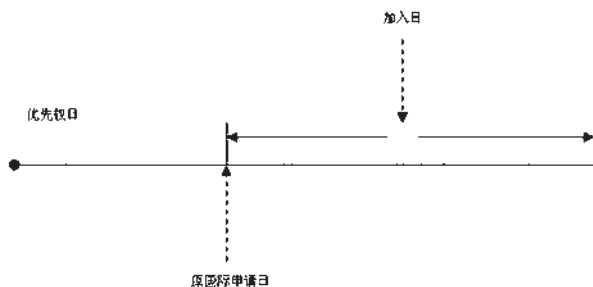


图 1 根据加入日重新确定国际申请日

可见,如果申请人同意“重新确定该国际申请在中国的申请日”,则 SIPO 接受援引加入的内容。

(2) 申请人如何请求“援引加入”

申请人以及专利代理机构需要注意的是,SIPO 对申请人请求“援引加入”有时机上的要求。具体地说,以 2010 年 2 月 1 日为分界,对于进入日在 2010 年 2 月 1 日之前的国际申请,如果有援引加入,SIPO 的做法是:向申请人发出通知书,请申请人在一个月内进行选择,如果选择补入所遗漏的内容,则将不予保留原国际申请日,而根据 RO114 表格(是国际申请公布的一部分,但是作为单一文件出现)上的“加入日”确定新的国际申请日。如果选择放弃“援引

②作为受理局对此条款予以保留的国家和地区组织包括:比利时、古巴、捷克、德国、欧洲地区组织、西

班牙、匈牙利、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、菲律宾、新加坡。

作为指定局对此条款予以保留的国家和地区组织包括:中国、古巴、捷克、德国、欧洲地区组织、西班牙、匈牙利、印度尼西亚、日本、韩国、立陶宛、墨西哥、菲律宾、新加坡、土耳其。

加入”项目,则可以保留原国际申请日。

对于进入日在 2010 年 2 月 1 日之后的国际申请,对于国际申请在国际阶段含有援引加入项目或部分的,则要求申请人在进入声明中指明要求保留援引加入项目,如果要求保留,就必须重新确定国际申请日。如果不要求保留援引加入项目,则可以保留原国际申请日。

但是,审查指南第三部分第一章 5.3 还规定:“如果申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或者未请求修改相对于中国的申请日,则不允许申请文件中保留援引加入项目或部分。审查员应当发出补正通知书,通知申请人删除援引加入项目或部分,期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。”

上述的“进入声明”,是指“PCT 申请进入中国国家阶段的声明”(PCT/CN/501 表),SIPO 为此特意修改了 501 表,在表格中增加了第十栏^③,要求申请人在请求书中指明在国际阶段通过援引方式加入的内容以及时间。

(3)中国关于“援引加入”给申请人带来的影响

中国关于“援引加入”的保留给申请人带来的影响是很大的:

首先,由于涉及“援引加入”的申请主要来自外国申请人,所以,对于代理机构来说,必须首先检查客户的申请是否有“援引加入”问题,如果有,应首先向客户告知中国的规定,并请

客户指示是否保留“援引加入”。

其次,“援引加入”的内容是否保留在进入中国国家阶段的申请中,涉及到国际申请日的重新确定。申请人由此可能面临两难困境:因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的(如下面的图 2 所示),会导致该国际申请的优先权日丧失^④,这意味着可能对该申请的专利性(如新颖性、创造性等)判断产生非常不利的影响,这一点必须引起高度重视。如果要保留原国际申请日,则不能通过援引加入方式将遗漏的内容重新纳入,而这又可能导致该申请公开不充分。

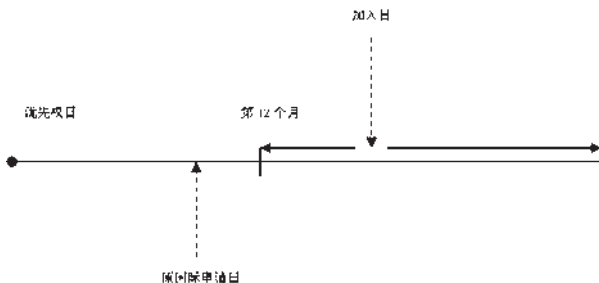


图 2 国际申请日的重新确定
导致优先权日的丧失

特别要注意的是,如果该申请需要“援引加入”而满足充分公开的要求,但申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或者未请求修改相对于中国的申请日,则后果^⑤是非常严重的,即申请人在后续程序中不能再通过请求修改相对于中国的申请日的方式保留援引

③ 10.在国际阶段援引加入的内容:	
说明书,	第 ____ 页,时间:_____
权利要求,	第 ____ 项,时间:_____
附图,	第 ____ 页,时间:_____

④如果优先权日丧失,则“审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书”,参见审查指南第三部分第一章 5.3。

⑤审查指南第一部分第二章 15.1.2:审查过程中,不允许申请人通过修改相对于中国的申请日而保留援引加入的项目或部分。审查指南第三部分第一章 5.3:如果申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或者未请求修改相对于中国的申请日,则不允许申请文件中保留援引加入项目或部分。审查员应当发出补正通知书,通知申请人删除援引加入项目或部分,期满未补正的,审查员应当发出视为撤回通知书。

加入项目或部分,这将使得该申请可能因公开不充分而遭致被驳回。

下面,通过图示来说明我国对“援引加入”问题的处理方式及其影响。

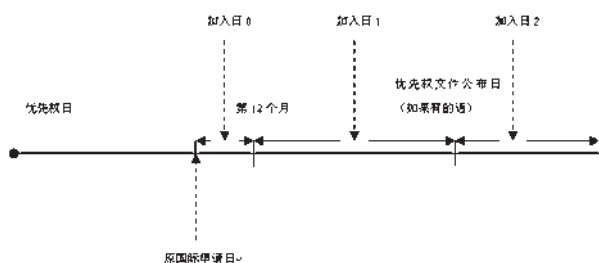


图3 不同的加入日导致不同的后果

由图3可以看出,如果进入中国国家阶段时在501表中指明了援引加入的内容以及时间,则援引加入的影响取决于加入日的时间点选择,有以下三种情形:

(a)如果加入日位于优先权有效期内(如图中的加入日0),此时,该申请的优先权日仍未丧失,只是需要重新确定一下国际申请日,对专利性不会产生实质性的负面影响。

(b)如果加入日位于优先日和优先权文件公布日之间(如图中的加入日1),此时,优先权日已经丧失,但优先权文件尚未公开,所以其本身不会破坏该申请的新颖性和创造性,唯一的担心是他人在加入日之前就相同的主题申请专利。

(c)如果加入日位于优先权文件公布日之后(如图中的加入日2),此时,优先权日已经丧失,更糟糕的是,优先权文件的公布还破坏了该申请的新颖性和创造性。

但是,如果进入中国国家阶段时在501表中未指明援引加入的内容以及时间,申请人以后就只能删除援引加入项目或部分,连根据加入日重新确定国际申请日的机会都失去了。显然,这是最糟糕不过的事情了。

如果同样的情形发生在接受“援引加入”的国家(如美国),则不管加入日如何,都不存在需要重新确定国际申请日的问题,所以对申请人也不会有什么不利影响。

因此,一件PCT申请出现“援引加入”问题

时,在进入中国和接受“援引加入”的国家(如美国)后可能会遭遇截然不同的命运。

需要说明的是,我国只是在作为指定局时对“援引加入”持保留态度,而在作为受理局时是认可“援引加入”的。也就是说,如果申请人向作为受理局的SIPO递交PCT申请后发现遗漏的项目或部分,可以向SIPO请求“援引加入”遗漏的项目或部分,而在进入接受“援引加入”的国家时仍能利用“援引加入”程序。

三、对申请人和专利代理机构的建议

鉴于中国对“援引加入”的保留以及由此带来的不利影响,笔者给出如下建议,供申请人和专利代理机构参考:

第一、申请人在递交国际申请之后,应认真检查国际申请文件的完整性,一旦发现某些项目或部分发生了遗漏,应尽快赶在优先权有效期内请求“援引加入”,以最大限度地降低中国对“援引加入”保留所造成的不利影响。

第二、专利代理机构在收到PCT申请进入国家阶段的委托时,务必要检查国际阶段是否有“援引加入”问题,如果有,应将中国的特殊规定告知客户,在确认需要保留“援引加入”内容时一定要在501表的第十栏做出明确标示,否则极易因自己的工作失误而造成不可挽救的结局。

四、结语

本文介绍了PCT细则关于“援引加入”的规定以及中国由于保留该规定而对申请人产生的影响,需要引起申请人特别是从事涉外业务的代理机构的高度重视。对于“援引加入”问题,稍有不慎,就会使得客户的申请面临被驳回的境地。因此,代理人需要及时向客户指明我国对“援引加入”的保留规定,提醒外国申请人应当慎重利用“援引加入”条款,在首次递交国际申请时,申请文件应尽可能准备得完整、准确,避免出现遗漏,也避免产生无可弥补的后果。

(作者:北京律盟知识产权代理有限责任公司/专利代理人)

抗癌纳米药物相关专利分析

李淑芝 王 峰

摘要:近年来用纳米材料作为载体,对肿瘤进行靶向诊断和治疗成为一个新的研究热点。本文以德温特世界专利索引数据库收录的纳米材料在癌症诊断和治疗应用方面的专利文献为切入点,对主要的申请人及其技术热点进行了分析。分析结论如下:近年相关专利申请量增加很快;相关产品在世界范围拥有较大市场;相关技术被中国、美国和日本等国家所垄断。近年来具有主动靶向功能的纳米抗癌药物成了新的研究热点,特别是含磁性核的磁性聚合物纳米粒子比较受大家的关注。

癌症是对人类威胁最大的疾病之一,2008年有一千两百多万人被新确诊为癌症,七百万人死于癌症,预计到2030年,新确诊癌症病例和死亡人数将分别达到二千七百万和一千七百万(World Cancer Report 2008)。随着诊断和治疗技术的进步,癌症的死亡率近年有所下降,但是手术、放射治疗和化学治疗等常规的癌症治疗方法对正常细胞的副作用较大,给病人带来了巨大的痛苦。因此,针对肿瘤局部的靶向诊断和治疗成为近年来研究的热点。特别是随着纳米技术的发展,用纳米材料作为载体,对肿瘤进行靶向诊断和治疗成为一个新的研究热点。

本研究以德温特世界专利索引数据库(World Patent Index, 1963-2009)中纳米材料在癌症诊断和治疗应用方面的1802篇专利为切入点,对主要的申请人及其技术热点进行了分析研究,通过对统计数据的深入分析,客观认定了主要申请人和这些申请人的技术热点,此研究将有助于国内企业和科研机构全面、客观的认识相关专利的申请状况和技术发展趋势,以便于更好地采取应对措施,保护已有的核心技术和创新成果,有的放矢地开展新的技

术研发,并在充分借鉴相关专利文献的基础上全面提升自主创新能力和水平。

一、抗癌纳米药物专利申请量变化趋势

在世界专利索引数据库共采集到相关专利文献1820件,根据采集的数据,统计了每年相关专利申请量(图1)。从图中可以看出,1987年至2000年属于技术发展的初始阶段,专利申请量稳步增长;此后专利技术进入较快速发展阶段,专利申请量呈指数增长。由于专利申请有18个月公开滞后问题,所以2008和2009年的专利申请有一部分尚未公开,所以这两年的数据比图中显示的数值更高。

二、抗癌纳米药物专利申请的区域分布

这些专利申请涉及33个国家、地区或组织(图2)。其中PCT申请量共计962件,占总数的53.0%,说明相关产品在世界范围拥有较大市场,各企业和科研单位的国际申请和同族专利申请都非常活跃。美国(US)、中国(CN)、欧洲(EP)、日本(JP)、澳大利亚(AU)、韩国(KR)、印度(IN)、加拿大(CA)和德国(DE)的申请量排名2至9位。图3显示了这几个国家或组织申请量的年度变化,从图中可以看出2000年以后,这几个国家的申请量都呈指数增长。

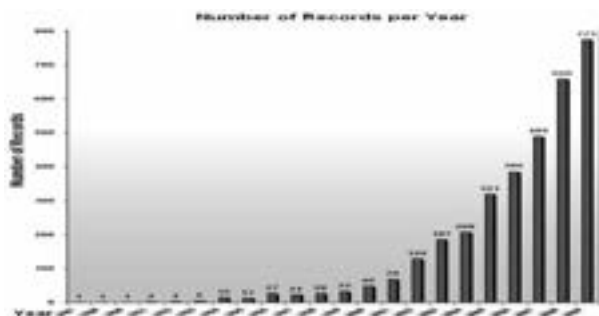


图1 专利申请量示意图

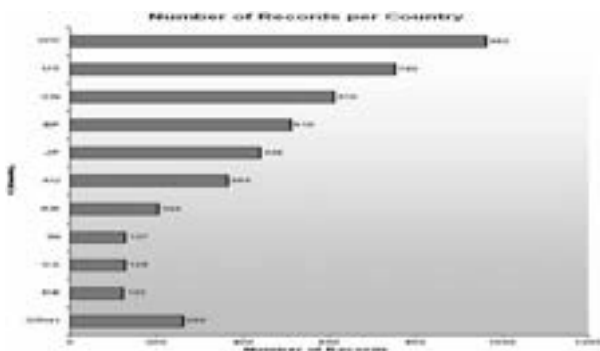
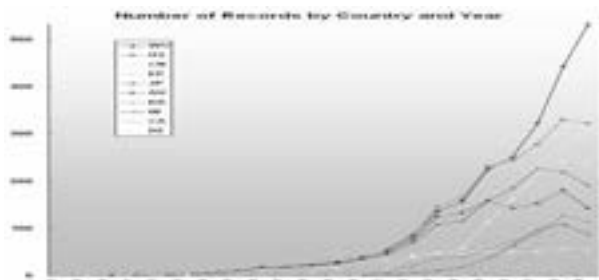
图2 在主要国家和地区的专利申请量示意图
(前10)

图3 在主要国家和地区申请量变化趋势

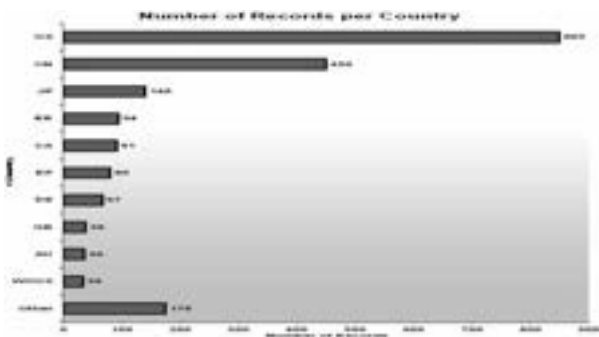


图4 优先权涉及的主要国家和地区

这些专利申请的优先权涉及 2062 项优先权, 其中美国优先权 849 项, 中国优先权 450 项, 分别占有所有优先权的 41.2% 和 21.9%, 远远大于其它国家, 排名 3 至 9 位的依次是日本、加拿大、韩国、欧专局、德国、英国、和澳大利亚个国家或组织(图 4)。排名前 9 位的国家或组织的优先权总和占总优先权的 90.0%, 说明这几个国家或组织对相关技术的垄断。

三、抗癌纳米药物专利申请的主要申请人

这些专利申请涉及 2091 个申请人, 图 5 显示了不同申请量的申请人所占份额, 从图中可以得出, 专利申请量在 21 件以上的 3 个申请人的申请量占总申请量的比例为 4%。专利申请量在 6 至 20 件的 64 个申请人所占的比例为 22%, 专利申请量在 2 至 5 件的 402 个申请人所占的比例为 35%, 仅申请 1 项专利的 1622 个申请人所占的比例为 39%, 97.0% 的申请人申请专利数目小于 5 件, 占有申请数目的 76%, 说明此领域尚未出现垄断现象。

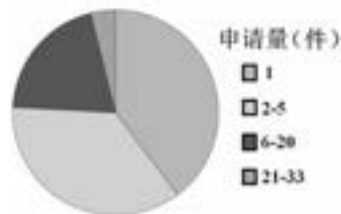


图5 不同申请量的申请人所占份额示意图

申请量居前 9 名的分别是伊兰制药国际有限公司 (ELAN)、加利福尼亚大学 (UNIV CALIFORNIA)、麻省理工学院 (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY)、德克萨斯大学体系 (UNIV TEXAS SYSTEM)、中国大陆的杨孟君 (YANG-Individual)、日本科学技术振兴机构 (JSTA)、富士公司 (FUJI FILM)、浙江大

学 (UNIV ZHEJIANG) 和韩国延世大学 (UNIV YONSEI IND ACADEMIC COOP FOUND)。阿布拉西斯生物科学公司 (ABRAXIS BIOSCIENCE LLC)、埃博灵克斯股份有限公司 (ABLYNX NV)、美国默克公司 (Merck & Co., Inc.) 和同济大学 (UNIV TONGJI) 申请量并列第十 (表 1)。

四、主要涉及的技术领域

这些专利申请的涉及 146 个技术领域 (以国际专利分号 (International Patent Classification, IPC) 来表示, 至小类号)。涉及的主要技术领域包括: A61K (医用、牙科用或梳妆用的配制品)、A61P (化合物或药物制剂的治疗活性)、

表 1 相关专利主要技术竞争者 (前 25)

排名	总计 (件)	申请人
1	38	ELAN PHARMA INT LTD (ELAN)
2	32	UNIV CALIFORNIA (REGC)
3	21	MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY (MASI)
4	19	UNIV TEXAS SYSTEM (TEXA)
5	18	YANG M (YANG-Individual)
6	15	JAPAN SCI&TECHNOLOGY AGENCY (JSTA)
7	14	FUJI FILM CO LTD (FUJF)
8	14	UNIV ZHEJIANG (UYZH-Non-standard)
9	12	UNIV YONSEI IND ACADEMIC COOP FOUND
10	11	ABLYNX NV (ABLY-Non-standard)
11	11	ABRAXIS BIOSCIENCE LLC (ABRA-Non-standard)
12	11	MERCK & CO INC (MERI)
13	11	UNIV TONGJI (UYTJ)
14	10	GILLIS S H (GILL-Individual)
15	10	NOVARTIS AG (NOVS)
16	10	SCHECHTER P (SCHE-Individual)
17	10	UNIV EMORY (UYEM-Non-standard)
18	10	UNIV NANJING (UYNA-Non-standard)
19	10	US DEPT HEALTH & HUMAN SERVICES (USSH)
20	9	ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC (ABBO)
21	9	BAYER AG (FARB)
22	9	BOSTON SCI SCIMED INC (BSCI)
23	9	CNRS CENT NAT RECH SCI (CNRS)
24	9	CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTIF (CNSJ)
25	9	KOREA ADV INST SCI & TECHNOLOGY (KOAD)

C12N(微生物或酶;其组合物;繁殖、保藏或维持微生物;变异或遗传工程;培养基)、G01N(借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料、传播时间测定距离、速度或存在状态的一般系统)、C07K 肽、B82B(超微结构;超微结构的制造或处理)和 C07D 杂环化合物(表 2),涉及这些技术领域的专利分别有 1481、955、165、163、154、126 和 105 项。

A61K 技术领域主要涉及 A61K9/00(药物的剂型)、A61K31/00(含有机有效成分的医药配制品)、A61K47/00(医用配制品中的非有效

成分为特征的,如载体、惰性添加剂)、A61K38/00(含肽的医药配制品)、A61K39/00(含有抗原或抗体的医药配制品)、A61K49/00(体内试验用的配制品)、A61K48/00(含有插入到活体细胞中的遗传物质以治疗遗传病的医药配制品;基因治疗)和 A61K51/00(用于治疗或体内测试用的含有放射性物质的配制品)。

A61K9/00(药物的剂型)主要涉及的剂型有 A61K9/14(细粒状,例如粉末)、A61K9/08(溶液,包括脂质体)、A61K9/48(胶囊制剂,如毫微胶囊和持续释放型或间断释放型胶囊)。

表 2 重点技术(前 25)

IPC号		技术领域	专利量 (件)
大类	小类		
A61K	A61K 9/00	以特殊物理形状为特征的医药配制品	906
	A61K 31/00	含有机有效成分的医药配制品	717
	A61K 47/00	以所用的非有效成分为特征的医用配制品,如载体	619
	A61K 38/00	含肽的医药配制品	233
	A61K 39/00	含有抗原或抗体的医药配制品	188
	A61K 49/00	体内试验用的配制品	185
	A61K 48/00	含有插入到活体细胞中的遗传物质以治疗遗传病的医药配制品;基因治疗	145
	A61K 51/00	用于治疗或体内测试用的含有放射性物质的配制品	96
A61P	A61P 35/00	抗肿瘤药	803
C12N	C12N 15/00	突变或遗传工程;遗传工程涉及的 DNA 或 RNA,载体或其分离、制备或纯化;所使用的宿主	100
	C12N 5/00	未分化的人类、动物或植物细胞,如细胞系;组织;它们的培养或维持;其培养基	72
G01N	G01N 33/53	免疫测定法;生物特有的结合方法的测定;相应的生物物质	113
C07K	C07K 16/00	免疫球蛋白,例如,单克隆或多克隆抗体	65
C07D	201/00-521/00	各类杂环化合物	104
B82B	B82B 1/00	超微结构	96
	B82B 3/00	超微结构的制造或处理	61
B01J	B01J 13/00	微胶囊或微球的制造	36
C07H	C07H 21/00	含有两个或多个核苷酸单元的化合物	51
A61N	A61N 5/00	放射疗	43

A61K31/00 (含有机有效成分的医药配制品)主要涉及 A61K31/337(仅有氧作为环杂原子的四圆环化合物,如紫杉酚)、A61K31/70(碳水化合物;糖及其衍生物)和 A61K47/00(医用配制品中的非有效成分为特征的,如载体、惰性添加剂)更多的涉及有机化合物。

A61P (化合物或药物制剂的治疗活性)主要涉及 A61P35/00(抗肿瘤药)。

C12N(微生物或酶;其组合物;微生物繁殖、保藏或维持;变异或遗传工程;培养基)主要涉及 C12N15/00 (突变或遗传工程和遗传工程涉及的 DNA 或 RNA;载体或其分离、制备或纯化;所使用的宿主)和 C12N5/00(未分化的人类、动物或植物细胞,如细胞系;组织;它们的培养或维持;其培养基)。

G01N(借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料、传播时间测定距离、速度或存在状态的一般系统)主要涉及 G01N33/53 (用免疫测定法或生物特有的结合方法生物物质的测定)。

C07K 肽主要涉及 C07K16/00 (免疫球蛋白,如单克隆或多克隆抗体)。

C07D(杂环化合物)涉及各种类型的杂环化合物。

B82B(超微结构;超微结构的制造或处理)主要涉及 B82B1/00(超微结构和 B82B3/00(超微结构的制造或处理)两部分内容。

其它涉及较少的相关技术领域还包括 B01J13/00 (微胶囊或微球的制造)、C07H21/00 (含有两个或多个单核苷酸单元的化合物)和 A61N5/00(放射疗)。

五、主要申请人涉及的技术

纳米药物研究主要领域集中在两方面:一是利用纳米技术改良传统的分子药物,以提高

其溶解度,降低其毒副作用和实现靶向输送等;二是基于纳米材料的结构特性,开发高效低毒的新型纳米药物。下面对主要申请人的涉及的专利技术进行了分析。

申请量排第一的伊兰制药国际有限公司是一家以神经科学为基础的生物科技公司。伊兰制药国际有限公司纳米药物相关专利申请有 38 项,内容涉及的雷洛昔芬盐酸盐组合物、甲地孕酮、卡维地洛组合物、甲磺酸伊马替尼、多西紫杉醇和埃罗替尼等药物的纳米微粒,这些药物的颗粒具有小于约 2000nm 有效平均粒径,药物组合物包含有效成分和至少一种表面稳定剂。公开号是 WO200031123-A 的专利涉及一个可以识别胃肠道 HPT1、hPEPT1、D2H 和 HIS 等受体的具有反向重复序列的肽端,此肽段可促进药物的有效成分到达指定位点。公开号是 WO200012124-A 的专利涉及一种口服疫苗,抗原被密封在可生物降解的聚合材料外壳内。公开号是 US2007141159 的专利涉及一种药物活性成分表面吸附乙烯基吡咯烷酮-乙酸乙烯酯共聚物的纳米微粒药物。公开号是 WO2005044234 的专利涉及一种药物活性成分表面有水溶性的肽段的纳米微粒药物,肽段不仅是一种表面稳定剂,还可以具有诊断和治疗作用。

申请量排第二的加利福尼亚大学是美国最具影响力的州立大学之一,侧重于基础研究。相关专利申请有 32 项,公开号是 WO2009078924-A2 的专利涉及一种小于 1 微米的具有的二氧化硅主体结构的纳米颗粒药物,二氧化硅主体结构有多个孔,孔内和多个孔之间有疏水的活性成分和阴离子化合物;阴离子化合物使纳米微粒具有亲水性,还能使纳米微粒间具有排斥作用。公开号是

WO2008066965-A2 的专利涉及一种金属、陶瓷或者高分子材料表面附着纳米管或者奈米孔的结构,此结构具有更大表面积。公开号是 WO2009064964-A2 和 WO2009094580-A2 的专利涉及可控释放药物活性成分的纳米元件。公开号是 WO2009123735-A1 的专利涉及用磁性纳米颗粒检测癌细胞的方法。

申请量排第三的麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,缩写:MIT)是美国一所综合性私立大学。相关专利申请有 21 项,公开号是 WO2005084710-A2、WO2006099445-A2 和 WO2008014478-A2 涉及一种可先后递送两种具有不同作用模式或不同药物动力学参数的药物活性成分的纳米细胞;其中公开号是 WO2006099445-A2 的专利涉及的纳米细胞含放射性核素成分,可用于成像和诊断。公开号是 WO2005001906-A2 的专利涉及可以用于淋巴管成像的半导体纳米晶体。公开号是 WO2009051837-A2 的专利涉及含免疫调节成分的纳米颗粒,可诱导 T 细胞和 B 细胞产生免疫反应。公开号是 WO2009111437-A2 的专利涉及单层分散有机涂层含钙纳米粒子。公开号是 US2007164250-A1 的专利涉及可选择性加热的磁性纳米颗粒。公开号是 US2006099146-A1 的专利涉及一种由近红外敏感的纳米粒子和纳米粒子表面吸附的活性剂组成的近红外敏感纳米复合物。公开号是 WO2006047227-A1 的专利涉及纳米复合物含有多核苷酸或多肽成分。

申请量排第四的德克萨斯大学体系由 15 所高等教育机构所构成,包含九所大学以及六所医学中心。德州大学安德森癌症中心在研究及教学上是全世界最顶尖的癌症研究中心。在生物科技的专利方面,德州大学系统在

全世界 424 个大学中排名第一。相关专利申请有 19 项,公开号是 WO200002590-A 的专利涉及一种技术:将纳米粒子静脉注射入体内,然后通过脉冲电磁辐射产生的局部加热效应或者超声波产生的空穴效应来破坏肿瘤细胞的细胞膜或者肿瘤组织的血管壁,从而促使药物成分到达肿瘤部位。公开号是 US2006251726-A1 的专利涉及一种包含生物活性多肽结合纳米颗粒的纳米颗粒-多肽复合物。公开号是 WO2008140624-A2 的专利涉及一种由超顺磁性材料构成的核和光学可以探测的材料构成的壳组成的纳米粒子,可以用于成像和光蚀除治疗。公开号是 WO2009048958-A2 的专利涉及一种由壳聚糖、聚磷酸盐阴离子和生物活性成分构成的纳米颗粒。公开号是 WO2003026590-A 的专利涉及由多聚(N-异丙基丙烯酰胺共聚物丙烯酰胺纳米粒子均匀地嵌入在许多交联聚乙二醇(PEG)丙烯酸酯单体形成复合纳米水凝胶网络。公开号是 WO2008021908-A2 的专利涉及一种用于第一阶段释放药物活性成分的纳米或微米级粒子,由主体结构 and 表面结构组成,主体结构内贮存有第二阶段释放的粒子。公开号是 US2009196826-A1 的专利涉及一种非球形的纳米结构,由多层聚合物层构成,每一层可以携带不同的可以被光学、磁性、化学、物理或者电学等手段所检测到的信号分子。

申请量排第五的申请人杨孟君有 18 项中药制剂的纳米剂型相关专利。

申请量在排第六的日本科学技术振兴机构隶属于日本文部科学省,是实施《日本科学技术基本计划》的核心机构。公开号是 JP2009078993-A、JP2005343885-A、

JP2007204405-A 和 WO2007078007-A1 的专利涉及一种新兴的碳纳米材料—碳纳米突 (Carbon Nanohorn); 其中, 公开号是 JP2007204405-A 的专利碳纳米突结构被穿孔, 孔中含发光材料, 可用于癌症的光动力治疗。公开号是 WO2003082343-A、WO2004002459-A1、WO2003082344-A、WO2003082330-A、WO200164930-A、JP2009040770-A 和 WO2003082345-A 的专利涉及一种中空的蛋白纳米颗粒, 可用于药物输送。

申请量排第七的富士胶片公司被称为世界上最大的摄影和影像公司。富士胶片公司还涉足医药、高功能材料以及其他高科技领域。富士胶片公司相关的专利有 14 项。公开号是 JP2007197394-A 的专利将蛋白质的二硫键还原使其断裂后, 再将其氧化生成的疏水蛋白纳米粒, 可用于抗癌药物成分的输送。公开号是 JP2007277130-A 的专利涉及一种水分散颗粒, 分散剂具有低聚乙二醇结构, 低聚乙二醇一端含羧基, 另一端含固定生物活性成分。公开号是 JP2007216134-A 的专利涉及一种表面固定有氨基酸的磁性水分散纳米颗粒。公开号是 WO2007072982-A1 的专利涉及一种包含有药物活性成分和蛋白的可以对磁力产生反应的纳米颗粒。公开号是 WO2007086613-A1 的专利涉及一种酶催化蛋白使其产生交联生成的蛋白纳米颗粒, 可用于药物输送。

申请量排第八的浙江大学有相关专利 14 项, 公开号是 CN101011579-A 的专利将壳聚糖-脂肪酸嫁接物载药胶团应用于分子靶标位于细胞浆的药物的靶向治疗。公开号是 CN101011579-A 的专利涉及给药系统由固态脂质材料、液态脂质材料和抗肿瘤药物组成。

公开号是 CN1771917 和 CN101099727 的专利涉及包埋抗癌药物并且具有肿瘤细胞特异性结合功能的微胶囊的制备方法。公开号是 CN1559614、CN101130086 和 CN101066461 的专利分别涉及壳聚糖、聚乙烯亚胺修饰壳聚糖和壳寡糖-脂肪酸嫁接物制备纳米抗癌材料

申请量排第九的延世大学是韩国历史最悠久的大学, 也是韩国近代医疗教育及医疗宣教的发祥地。公开号是 KR2009000859-A、KR862973-B1、KR2009033155-A 和 KR2009093169-A 的专利涉及磁性纳米复合材料。公开号是 WO2008127031-A1 和 WO2007064175-A1 的专利涉及可用于磁共振成像造影的含磁性金属氧化物的纳米颗粒。公开号是 WO2008002101-A1 的专利涉及表面有一层很薄的金镀层的聚合物纳米颗粒。公开号是 WO2009088250-A2 的专利涉及一种空心多孔二氧化硅纳米颗粒。

申请量排第十的阿布拉西斯生物科学公司是世界上第一家拥有以蛋白质为基础的复合纳米制剂技术的公司, 有多项由载体蛋白、药物活性成分以及其它成分构成的纳米制剂方面的专利。公开号是 WO2009126401-A1、WO2005117952-A2 和 WO2009126175-A1 的专利涉及一种由疏水的紫杉醇衍生物和载体蛋白构成的纳米颗粒, 可用于药物输送。公开号是 WO2008057562-A1 的专利涉及一种由载体蛋白、紫杉醇和抗血管内皮生长因子抗体构成的用于治疗增殖性疾病的纳米颗粒药物。

申请量排并列第十的埃博灵克斯股份有限公司致力于以抗体单域片段为基础的由抗体衍生的治疗性蛋白质(纳米抗体)技术的开

发。公开号是 WO2009138519 -A1、WO2006122786 -A2、WO2009068625 -A2、WO2007042289 -A2、WO2009095489 -A2、WO2008077945 -A2 和 WO2007104529 -A2 的专利分别涉及识别人 CXC 趋化因子受体 4、肿瘤坏死因子 α 、表皮生长因子受体、人类表皮生长因子受体-2、哺乳动物白介素 6 受体、趋化因子和血清白蛋白介素 6 与其受体形成的复合物的纳米抗体。

申请量排前十的申请人中有 5 所大学机构,这几个注重基础研究的大学专利涉及的技术范围比较广,而其它几个申请人则专注于特定的专利技术。伊兰制药国际有限公司和中国申请人杨孟君主要利用纳米技术改良传统的抗癌分子药物,其它几个申请人则专注于开发基于纳米材料的载体,用于癌症诊断和治疗活性成分的体内传输。

六、抗癌纳米药物相关专利技术分析

早期的纳米抗癌药物主要利用肿瘤组织的高渗透及滞留(EPR)效应被动靶向到肿瘤部位发挥作用。第一个被动靶向的纳米药物上世纪九十年代中期上市,此后此类药物得到了广泛的应用。但是,被动靶向纳米抗癌药物易于积聚于非靶向器官,对这些器官产生毒副作用,药物的疗效也易于受到影响。

近年来具有主动靶向功能的纳米抗癌药物成了新的研究热点,主动靶向主要是利用抗原-抗体或配体-受体结合,从而使药物能达到特异性的部位。纳米抗癌药物的靶向结构包括抗体、多肽、寡核苷酸片段、维生素和糖类等等。

由于作用于人体,所有要求纳米材料无毒、生物相容性好、可生物降解。载药材料分为两大类:一类是金属、脂类、糖类、蛋白质和核

苷酸等材料;另一类是合成的高分子材料。由这些材料制得的载药纳米粒主要有以下几种:纳米脂质体(nanoliposome)、固体脂质纳米粒(solid lipid nanoparticles, SLN)、纳米囊和纳米球和聚合物胶束等。这些纳米颗粒可以用于药物输送、肿瘤的成像诊断、肿瘤的光热烧蚀、细胞凋亡检测或者作为放射敏感剂。

目前比较受专利申请人关注的是含磁性核的磁性聚合物纳米粒子,与常规给药途径相比,其具有靶向输送、稳定性高、缓释等优点。蛋白(包括抗体和肽等)、寡核苷酸链和碳纳米管(新型碳纳米材料)等材料在纳米抗癌药物应用也是专利相关申请的一个热点。

七、小结

与传统分子药物相比,纳米抗癌药物颗粒小,更易进入细胞而实现高疗效;纳米抗癌药物比表面积大,可以链接或携带更多的功能基团或活性中心;纳米抗癌药物材料更易于被生物降解或吸收;纳米抗癌药物可具有的多孔、中空、多层等结构特性,易于实现缓释控制;纳米抗癌药物更易于实现靶向输送。在保证药效的前提下,纳米抗癌药物用量减少,易于实现低毒性。因此纳米抗癌药物具有广阔的应用前景。目前,美国日本德国等发达国家都在斥巨资进行相关研究。相关国内企业和科研单位需要随时关注此领域的研究进展,确立自己的研究方向,投入相应的人力物力以确立自己在这新兴技术领域中的地位。

(作者:国家知识产权局专利检索咨询中心检索处/处长,研究员;国家知识产权局专利检索咨询中心/检索处,助理研究员)