

对《专利审查指南》中 “重复授权”相关规定评析

摘要:新修改的《专利法》和《专利法实施细则》中对有关重复授权的条款作出了重大的改变。其本意是:对于申请人相同、申请日相同的两项或两项以上的专利申请,除《专利法》第九条第一款明确规定的列外情况之外,均将专利权授予授权在先的专利申请。此种处理方式与旧版《专利法》在申请日相同的情况下允许申请人进行选择的方法有了非常大的差异。新版《专利审查指南》也完全根据新《专利法》的宗旨制定。那么,从《专利审查指南》的角度来看,新《专利法》的意图是否能够得到完全的贯彻呢?本文从《专利审查指南》的规定入手,对上述问题作一分析。分析结果认为,虽然《专利审查指南》力图实现新《专利法》的意图,但实际上却几乎不可能达到目的。文章末尾还对这一结果产生的原因作了简单的分析,认为其根源在于新《专利法》用作判断基准的授权行为本身就是不稳定的,从而导致了这一结果的不可避免。

关键词:专利 重复授权 授权日

20

08年12月27日经全国人大常委会通过的《专利法》第三次修改稿中,引人注目的地对重复授权相关条款作出了重大修改,2010年1月公布的经过修改的《专利法实施细则》依据新《专利法》,也对重复授权相关条款作出了重大修改。其基本思想是:对于申请日不相同的同样的发明创造专利^①,依据新颖性条款审理,即申请在先的专利构成申请在后专利的现有技术或者抵触申请,并不涉及《专利法》第九条“禁止重复授权”的条款。当申请日不同时,区分申请人是同一人还是不同人两种情况:申请人为不同人时,依据《专利法实施细则》第四十一条第一款的规定,由申请人协商、选择;申请人为同一人时,以授权日作为判断标准,授权在先的保留,授权在后的被无效或者不被授权,只有当同一申请人同日申请的是一项实用新型专利、一项发明专利,实用新型

专利权已经获得授权且尚未终止,并且申请人声明放弃该实用新型专利权的这种情况是一个例外,可以授予发明专利权。简而言之,对于同一人的情况基本采用先授权原则,对于不同人采用的是协商的原则。

国家知识产权局于2010年1月21日公布的新版《专利审查指南》也配合《专利法》和《专利法实施细则》的修改而作出了重大的修改。那么,修改后的《专利审查指南》是否能够贯彻法和细则的本意呢?下面将区分几种情况分别作出评述。

1、申请人相同,两件专利申请的情况

对于两件专利申请且申请人相同的情况,《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.1.1节规定:“在审查过程中,对于同一申请人同日就同样的发明创造提出两件专利申请,并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的,应当就

^①本文所称专利,若非特别说明,均包括已获授权的专利和未获授权的专利申请。

这两件申请分别通知申请人进行选择或修改。”由此可见,此时申请人是有选择的权利的。

若申请人期满不答复的,《专利审查指南》规定:“相应的申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的,两件申请均予以驳回。”这一规定与原《审查指南》对于同一申请人提出两件专利申请的处理方式完全相同。但需要注意的是,与原《审查指南》配套的《专利法》中并未限制同一申请人先后或者同时提出两项以上的专利申请,只是在授权的时候申请人只能选择一项保留。即在旧法的体系下处理同一申请人多项申请的方式只有一个,就是申请人进行选择,申请人不选择,其他人无权代替其作出选择。这种情况下,若申请人不选择,将两项专利权全部驳回并无不可。但新修改的专利法中对于同一申请人同日提出两项以上专利申请采用的是在先授权的保留,在后授权的无效的“先授权”原则。此时,完全可以由专利局依照正常的审查程序,随机地将其中一项先授予专利权,将另外一项驳回即可。在专利申请已经满足了其他授权条件的情况下,这样处理对申请人更为有利,也似乎更为合理一些。

2、申请人相同,一件专利申请和一项专利权的情况

《专利审查指南》第二部分第三章第 6.2.2 节规定:“在对一件专利申请进行审查的过程中,对于同一申请人同日就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权,并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的,应当通知申请人进行修改。申请人期满不答复的,其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的,应当驳回其专利申请。”但对于此种情况,《专利审查指南》还规定了唯一的例外:“但是,对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的,在

先获得的实用新型专利权尚未终止,并且申请人在申请时分别做出说明的,除通过修改发明专利申请外,还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。因此,在对上述发明专利申请进行审查的过程中,如果该发明专利申请符合授予专利权的其他条件,应当通知申请人进行选择或者修改,申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时,对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请,应当发出授权通知书,并将放弃上述实用新型专利权的书面声明转至有关审查部门,由专利局予以登记和公告,公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。”这一部分的规定可以说完全依照《专利法》第九条以及《实施细则》第四十一条的规定制定的:在已有一项申请获得授权的情况下,除明确规定的一种情况外,其余情况下在后申请均不可能获得授权。但,实际能够达到这样的效果吗?

《专利审查指南》第四部分第七章“无效宣告程序中对同样的发明创造的处理”对于专利权人不同时对于同样的发明创造如何处理中,规定两专利权人可以协商选择保留其中的一项专利权,在没有其他无效理由或其他理由不成立的情况下,专利复审委员会应当为其协商保留的专利权有效,宣告另一项放弃的专利权无效。在对于专利权人相同、且两专利授权公告日也相同的部分也有类似的规定:选择保留的专利权被维持有效、放弃的专利权被宣告无效。由此可以看出,如果一项专利被无效,其专利权被视为自始无效,其授权行为也被视为无效,从而不会对其他同样的发明创造性构成“重复授权”的威胁,使其满足专利法第九条的规定。专利权人自申请日起放弃其专利权,其法律效果与专利权被无效应该是一样的,其授权行为也应当被视为无效,同时也不会对其他同样的发明创造性构成“重复授权”的威胁。

让我们重新回到实质审查程序。当同一申请人同日就同样的发明创造申请两项专利权,其中一项专利申请已经获得了授权,另一项专利申请还处于审查阶段时,依据指南的现有规定,其本意是除明确规定的一种特殊情况外,其他情况下后一项申请都不会被授权。但若此时申请人将其在先获得授权的专利权自申请日起放弃,则不能以本申请与曾经授予的专利权构成重复授权来驳回,因此此时的在先专利权已经被自始放弃了,已经不存在另一项专利权了,当然也就不会构成“重复”。即使专利局出台规定不允许自始放弃专利权,专利权人也完全可以通过无效程序达到将专利无效的效果,比如专利权人在无效程序中利用权利要求书修改程序将所有权利要求删除。也就是说,当同一申请人同日就同样的发明创造申请两项专利权,其中一项专利申请已经获得了授权,另一项专利申请还处于审查阶段这种情况下,无论先被授予的是实用新型还是发明专利,先授权的专利有没有终止,专利权人都可以获得实际上自由选择保留哪一项专利的权利,《专利法》第九条规定的但书并不能发挥实际的作用。

3、申请人相同,两项专利权的情况

《专利审查指南》第四部分第七章“无效宣告程序中对同样的发明创造的处理”将申请人相同,两项专利权的情况区分为两类:授权公告日不同和授权公告日相同。

授权公告日不同的,若被请求宣告无效的是授权日在后的专利权,则该专利权会被无效,若被请求宣告无效的是授权日在先的专利权,则该专利权会被维持。

若授权公告日相同,则专利权人有权选择保留其中一个。

《专利法》第九条对于同一申请人同日申请两项以上专利的情况,其本意是,除了但书规定的唯一例外情况之外,其它的情况都采用“先授

权的保留,后授权的无效”的处理方式。但通过上述分析可以看出,如两项专利还都处于申请状态,申请人本身就有选择的权利;若一项已经被授权、另一项处于申请状态,则申请人其实拥有实际上的选择权;当两项专利都被授予专利权之后,在无效程序中,授权日相同时,专利权人还是可以选择;实际上只有两项专利都被授予专利权且授权日不同,在无效程序中遵循的是“先授权的保留,后授权的无效”的处理原则。其实,如果两项专利都获得了授权,而专利权人还想保留授权在后的那一项专利权,也完全可以在其他人提出无效宣告请求之前自行放弃或者通过无效程序无效授权日在先的专利权。依据上面的分析,此时已被放弃或无效的专利权不能对另外一项专利构成“重复授权”的威胁,从而实现专利权人保留授权日在后的专利权的目的。由此可见,《专利法》的立法本意在实践中并不能得到贯彻和遵循。

虽然看起来是《专利审查指南》没有贯彻《专利法》立法本意,但如果把造成这种情况的原因归结于《专利审查指南》则未免太表面化了。产生这种一问题的原因不在于《专利审查指南》,而恰恰在于《专利法》本身。新版《专利法》以授权日作为决定哪一项专利能被保留的判断基准,而授权行为^②本身就是不稳定的。任何一个国家的专利体系中都有无效程序,通常也允许专利权人自始放弃其专利权。只要专利可以被无效或者自始放弃,则授权行为就是可被撤销或者被无效的。那么以授权日这一判断基础无疑就像是漂浮在海上的冰山,随时可能漂动、甚至融化。

上面各种情况只是理论上的分析,也许实际中并不会出现,也许还会出现其他的问题。至于究竟怎样,我们只能静待实践的结果。

(作者:国家知识产权局专利复审委员会/复审员)

②准确地说应当是授权行为所产生的法律后果,为行文方便、简称为“授权行为”。下同。

谈修改

摘要:本文分析了目前《审查指南》对“修改”的规定存在的问题,介绍了欧洲专利局对于“修改”的相关规定和作法,由此提出了对中国专利《审查指南》关于“修改”的规定方面的修改建议。

关键词:修改、改正、依职权修改

一、修改的分类

在专利审查过程中,经常出现对原始申请文件进行修改的情况,中华人民共和国专利法实施细则第五十一条规定了修改的几种情况,其第一款规定:发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。其第二款规定:实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内,可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。其第三款规定:申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。其第四款规定:国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的,应当通知申请人。由此可见,从大的方面讲,修改分两类:第一类是审查员对申请文件作出的修改,称为依职权修改(对应于专利法实施细则第五十一条第四款);第二类是申请人对申请文件作出的修改。其中,依申请人修改的时间和方式,第二类又可细分为申请人的主动修改和被动修改,发明专利申请人在提出实质

审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内提出的,实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内提出的对申请文件的修改属于主动修改;申请人在收到审查意见通知书后对专利申请文件进行的修改属于被动修改。

二、修改的限制性条件

专利法及其实施细则及《审查指南》对这些修改设置了限制性条件,对于第一类修改,《审查指南》明确规定,只有对准备授权的申请文本,审查员才能依职权修改,并且规定了可以对说明书、权利要求书及摘要作下述修改:(1)说明书方面:修改明显不适当的发明名称和/或发明所属技术领域;改正错别字、错误的符号、标记等;修改明显不规范的用语;增补说明书各部分所遗漏的标题;删除附图中不必要的文字说明等。(2)权利要求书方面:改正错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号。但是,可能引起保护范围变化的修改,不属于依职权修改的范围。(3)摘要方面:修改摘要中不适当的内容及明显的错误。对于第二类修改,包括申请人的主动修改和被动修改,都必须满足专利法第三十三条的规定,即,

申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

三、存在的问题

(一)、第一类修改中存在的问题

对于审查员依职权修改,审查指南第二部分第八章有三处涉及,其中,第 6.2.2 节规定了可以依职权修改的内容,并且规定要参见本章第 5.2.4.2 节,而本章第 5.2.4.2 节是关于审查员代为修改的规定,该节规定:对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明名称或者摘要的明显错误(参见本章第 5.2.2.2 节(11)和第 6.2.2 节),审查员可以依职权予以修改,并通知申请人。而本章第 5.2.2.2 节是关于对于说明书及其摘要的修改的规定,其(11)项规定,修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,即语法错误、文字错误和打印错误。

根据上述规定,通过逻辑推理可以看出,对于说明书及其摘要而言,只要是所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误,审查员都可以代为修改,即可以依职权修改,而对于权利要求书而言,可能引起保护范围变化的修改,审查员不可依职权修改。

专利法第五十六条规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及其附图可以用于解释权利要求。也就是说,说明书及其附图对于权利要求有解释作用,既然说明书及其附图对权利要求有解释作用,那么说明书及其附图对专利权的保护范围是有影响的。专利复审委员会第 5344 号无效决定确认了这一点。涉案专利是名称为“开口露馅式饺子”的实用新型专利,其专利号是 98243680.7,其权利要求书为:“1、开口露馅

式饺子,其特征在于:饺子的纵向两端或顶端有至少一个的开口(2),其开口(2)与饺子内的饺馅(4)相通。2、开口露馅式饺子,其特征在于:饺子的纵向两端和顶端有开口(2),其开口(2)与饺子内的饺馅(4)相通。”。无效请求人以蒸饺和锅贴为证据,认为该实用新型专利没有新颖性(因为饺子可以是水饺、也可以是蒸饺和锅贴,即,饺子是蒸饺和锅贴的上位概念)。该无效决定认为:根据本专利说明书中的记载可以看出,无论从背景技术的描述中来看,还是从本实用新型的所要解决的技术问题、所带来的技术效果以及实施例来看,本专利所指的饺子实际上都是指水饺,其目的是为解决传统饺子由于普遍是用饺子皮将饺馅完全密封包容的形式,而产生的速冻效果差、影响其保鲜质量,煮熟时间较长、容易使饺馅变老、失去原有的鲜嫩效果,而且还容易使饺馅与饺子皮分离、导致营养成分流失的缺点,而提供一种开口露馅式饺子,因其饺子皮不密封包容饺馅,使得在冷冻时饺馅极易被冷冻,在水煮时饺馅易快速熟透,从而产生一定的有益效果(参见本专利说明书第 1 页第 2-4 段)。另外本专利的说明书并无提及其它制作方法,如用蒸、烤或煎的方式而制得的例如蒸饺或者锅贴。鉴于说明书所记载的内容可以用于解释权利要求,因此合议组认为本专利权利要求中所涉及的饺子为水饺。并以此维持了该专利权有效。

由此引发的问题是,对于说明书及其摘要而言,如果其中的一个错误是所属技术领域的技术人员能够识别,但是对该错误的修改可能引起保护范围变化,对于这样的错误审查员是否可以依职权修改?

其实,对于依职权修改,在专利界已经引发了诸多讨论,例如,专利局曾就下面的五个问题进行过激烈的讨论:1、《审查指南》中列举的允许审查员依职权修改的事项是否穷举?

2、在权利要求书方面,是否可以认为“凡是不可能引起保护范围变化的修改”,均可以由审查员依职权修改? 3、在权利要求书方面,是否可以认为“凡是不可能引起保护范围变化且不产生任何歧义的修改”,均可以由审查员依职权修改? 4、在权利要求书方面,是否可以认为 a、只有错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号可以依职权修改? b、即使是错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号,如果这样的修改会引起保护范围的变化,也不能依职权修改? 5、在权利要求书方面,审查员指出过权利要求中存在明显缺陷,且申请人同意审查员代为修改,审查员也认为依职权修改不会引起保护范围的变化,但是此修改不是错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附图标记增加括号的修改,在此情况下,一定需要申请人提交相关修改文件的替换页吗? 能否“代为修改”?

(二)第二类修改中存在的问题

根据专利法及《审查指南》的规定,申请人无论是主动修改还是被动修改,都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,《审查指南》第二部分第八章第 5.2.1.1 节对“原说明书和权利要求书记载的范围”解释为“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容”。

在我们的审查实践中,经常发生申请人修改属于“明显错误”,但是该“明显错误”的修改会使该专利申请的保护范围发生变化的情况,对于这种情况,大家都同意允许其修改,但是,按照《审查指南》的规定,这种修改会不会超出原说明书和权利要求书记载的范围呢?

例如,引起业界广泛讨论的“隐形眼镜”的例子,原说明书通篇记载的隐形眼镜的直径都

是 10cm,而申请人要将隐形眼镜的直径修改为“10mm”,最终的结论是这样的修改是允许的,但是,这样的修改如果说没有超出原说明书和权利要求书记载的范围实在牵强,并且,如果套用修改是否超范围的判断方法—业界熟知的新颖性判断法对此进行判断,则结论必然是修改超范围。

由此可见,“明显错误”的修改并不适合《审查指南》对有关修改的规定,并且,《审查指南》对明显错误的规定出现在第二部分第八章第 5.2.2.2 节的(11)中,而第 5.2.2.2 节是关于对于说明书及其摘要的修改的规定。按照此规定,如果申请人请求修改权利要求书的明显错误,那么是否允许? 在审查实践中应该是允许的,但是,《审查指南》并没有相关说明或规定。

四、欧洲专利局的相关规定

《欧洲专利审查指南》(2007 版)将申请人对于申请文件的改变分为两种类型,一种是对明显错误的改正(correction of errors),另一种是修改(amendment)。改正是申请人把申请文件改变回原先想要的方式,改正后的文本与申请人原先的意图是一致的,改正其实是“后退了一步”,改正的目的是退回到申请人原本想要的方式,并以此确定申请文件。例如,原申请文件中记载“一种自行车,其辐条长度为 25m”,申请人后来请求将其改为“一种自行车,其辐条长度为 25cm”,这种改变就是一种改正。而修改是把申请文件中的一些内容改变成申请人现在希望采纳的一种与原先不同的、通常是改进的形式,修改其实是“前进了一步”,即,申请人改变了主意,申请人在原先采用了某种方式之后,现在希望以一种不同的新的方式来描述申请。例如,原申请文件中记载“一种自行车,车轮有四根大辐条”,申请人后来请求将其改为“一种自行车,车轮有三根大辐条”,这种改变就

是一种修改。

如果申请人请求对申请文件作出改变,则审查员首先要判断这种改变是不是对明显错误的改正,判断方法如下:(1)本领域普通技术人员一眼就能够看出原信息是错误的,(2)本领域普通技术人员一眼就能够看出正确的信息应该是什么,(3)如果申请人请求改变的信息与本领域普通技术人员一眼看出的正确信息相一致。只有同时满足这三项条件,才能认为是对明显错误的改正,应当允许申请人作出改正。上述三项条件中的任意一项条件得不到满足,就不能认为是对明显错误的改正。欧洲专利局规定,对于明显错误的改正,必须应申请人的请求而启动。

如果通过上述判断法判断申请人请求的改变不是对明显错误的改正,则这种改变就是修改,这时要判断这种修改是否超出了原始申请文件记载的范围,其具体判断标准有业界熟知的新颖性标准、改进的新颖性标准和必要技术特征标准,这里不再赘述。

五、对我国《审查指南》修改的建议

通过前面对我国《审查指南》关于“修改”的规定所存在的问题及欧洲专利局的相关规定的分析,考虑到我国的现实国情和行政管理效率优先原则,笔者认为我国的专利审查指南可以对“修改”作出如下三个层次的规定:

1、对于不会引起实质内容变化的修改

如果在即将授权的文本中尚存在一些瑕疵,诸如语法错误、文字错误和打印错误,如果对这些错误的修改不会导致实质内容的变化,则允许审查员依职权修改。例如,审查员可以依职权把即将授权文本中的“CO2”修改为“CO₂”。这种修改会使授权文本更加完美,但是对于申请的技术内容没有任何影响。

2、明显错误的改正

对申请文件中明显错误的改正涉及到技术内容的实质性改变,即,可能对专利申请的保护范围产生影响,对这种错误的改正不能由审查员依职权修改,必须遵循请求原则,由申请人请求才能启动,是否属于对明显错误的改正,用三个标准进行判断:(1)本领域普通技术人员一眼就能够看出原信息是错误的,(2)本领域普通技术人员一眼就能够看出正确的信息应该是什么,(3)如果申请人请求改变的信息与本领域普通技术人员一眼看出的正确信息相一致。

3、修改

对于申请人提出的对申请文件内容的改变,如果判断不属于是对明显错误的改正,则这种改变应当是修改,这时候应当判断这种修改是否超出了原始申请文件记载的范围,至于修改是否超范围的判断标准,可以运用直接新颖性判断法、间接新颖性判断法及必要技术特征判断法,但是,这三种判断方法也并不是万能的,最根本的判断方法还是“修改的内容是否能够从原始申请文件中直接地、毫无疑义地得到”。

(作者:国家知识产权局专利局材料工程发明审查部/审查员)

参考文献:

- ①《中华人民共和国专利法实施细则》, 2010
- ②《审查指南》(2010)
- ③Guidelines for Examination in the European Patent Office(December 2007)
- ④2nd Joint EPO-SIPO Training Seminar for New Examiners(June 2004)
- ⑤胡泽建,“关于修改和改正”,《审查业务通讯》,2007年第11期
- ⑥5344号无效决定

外观设计专利无效时 判断客体范围的探讨

曲家彬

20

08年12月27日第三次修改的专利法中,第二十三条第一款规定:“授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。”

第二十三条第四款规定:“本法所称的现有设计,是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。”

按专利法第二十三条第一款和第四款规定的规定,授予专利权的外观设计的条件应该满足:

(1)、不属于现有设计。

(2)、也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。

按专利法上述款项的规定,国内的申请日前申请,申请日以后公开的在先外观设计专利申请,符合第二十三条第一款规定的范围,在对涉案专利无效时作为判断客体。

按专利法上述款项的规定,国外的申请日前申请,申请日以后公开的在先外观设计专利申请,不符合第二十三条第一款规定的范围,在涉案专利无效时不能作为判断客体。因为它即不符合第二十三条第四款规定的现有设计,同时也不符合申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。所以在涉案专利无效时不能作为判断客体。

专利法第二十九条规定:“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权”。

按此款规定,如果国外的申请日前申请,申请日以后公开的在先外观设计专利申请,同时在外国第一次提出专利申请之日起六个月内在中国提出专利申请,并要求优先权,按照

优先权的规定,那么它的申请日应该是,在外国第一次提出的专利申请日。

专利审查指南第四部分第五章无效宣告程序中外观设计审查中现有设计的规定是:专利法第二十三条第四款的规定,现有设计是指申请日(有优先权的,指优先权日)以前在国内外为公众所知的设计。

现有设计包括申请日以前在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或者以其他方式为公众所知的设计。

根据以上叙述和专利法第二十三条第一款和第四款规定的规定:

(1)、在国外的申请日前申请,申请日以后公开的外观设计不能作为外观设计专利无效时的对比文件。因为该外观设计专利即不属于第二十三条第一款规定的现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中”。

(2)、在国外的申请日前申请,申请日以后公开的外观设计,同时在优先权时间内在中国申请的外观设计专利,可以作为外观设计专利无效时的对比文件。因为该外观设计专利属于第二十三条第一款规定的“有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以

后公告的专利文件中”。

同样一件外观设计专利,在两种不同的情况下,得出两种不同的结果,笔者认为,就此这情况,第二十三条第一款规定中不应该仅仅限定在“向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中”的国内申请,应扩大到国内外。

第二十三条第三款规定:“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已取得的合法权利相冲突。”由于此款规定并未限定国内或国外,所以笔者认为,国外的申请日前申请,申请日以后公开的在先外观设计专利申请可以该条款为由对涉案专利宣告无效。但立法者的本意,笔者认为是不可以该条款为由对涉案专利宣告无效。因为国内的申请日前申请,申请日以后公开的在先外观设计专利也符合该条款,而第二十三条第一款规定中,“也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。”的情况单独列出。而不属于“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已取得的合法权利相冲突”情况,否则该条款成为重复条款。

(作者:深圳市智科友专利商标事务所/所长,专利代理人)

涉及计算机程序的一种装置权利要求的代理实践

摘要: 本文探讨涉及计算机程序的发明专利申请中一种基于系统组件图撰写的传统装置权利要求的代理实践。对于实质审查阶段针对该类权利要求发出的“不清楚”或“不支持”(适用专利法 26 条 4 款)的审查意见,给出了一些答辩和修改方面的建议。同时,本文初步探讨了利用“计算机配置方法”权利要求为涉及计算机程序的发明提供延伸保护的可行性。

关键词: 计算机程序装置权利要求 不清楚 不支持计算机配置方法

涉及计算机程序的发明专利申请具有一定的特殊性。一项涉及计算机程序的发明,首先可以描述为程序流程方法,其次,也可以寻求产品形式的保护。根据专利法律法规,以及审查实践情况,目前明确不能作为产品保护的主体包括:数据结构、信号、指令、包含指令的存储介质、程序产品、图形用户界面(GUI)、应用程序编程接口(API)、包含以指令限定的处理器或存储器的计算机系统/装置。目前明确可以作为产品保护的主体包括:按照和程序流程方法完全对应一致的方式撰写的装置权利要求(means plus function 权利要求,下文称为 MPF 权利要求)。此外,如果发明涉及对计算机装置实体硬件结构作出改进,那么描述所改进的实体硬件结构的装置权利要求也是可专利主题。

目前很多专利申请中还存在一种和程序流程方法不完全一致的装置权利要求。这种装置权利要求通常以说明书附图中的系统组件

图为基础,描述由若干功能组件构成的系统。这种装置权利的组件功能和程序流程的各个步骤并不完全一致,因此很多审查员将这种装置权利要求叫作“传统装置权利要求”。这种叫法是否准确尚存争议,但为议事方便,笔者在此也暂且使用该叫法。就中国专利局的审查结果来看,对于传统装置权利要求的可专利性存在一定的争议。结合笔者的代理实践,一般有如下 3 种审查情况:

1)在说明书对系统组件图有充分且清楚的描述的情况下,大部分审查员认可这种权利要求的撰写方式。

2)部分审查员认为其存在“不清楚”的缺陷(适用专利法 26 条 4 款),理由是:该权利要求不是 MPF 权利要求,因此应作为通常物理实体的产品权利要求来审查;物理实体的产品权利要求应以结构特征来加以限定,仅以方法步骤来限定组件导致了保护范围的不清楚。

3)部分审查员认为其存在“不支持”的缺陷

(适用专利法 26 条 4 款),理由是:该权利要求不是 MPF 权利要求,因此应作为通常物理实体的产品权利要求来审查;以方法步骤限定的组件概括了各种实现方式,而说明书仅仅给出了使用计算机程序流程来实现系统的特定方式。

如果收到第 2 或第 3 种审查意见,应该如何答复呢?结合自身的专利代理实践,笔者尝试给出一点答复方面的建议。

一、争辩

按照系统组件图撰写的传统装置权利要求在欧美国家的专利实践中是被普遍接受的,因此,对于申请人,尤其是国外申请人,让其轻易放弃这样的权利要求是难以接受的。同时,并不是所有审查员都会对传统装置权利要求发出“不清楚”或“不支持”的审查意见,这表明存在争辩的余地。

1)不宜直接争辩的内容

首先应该指出,传统装置权利要求在审查后被置于“不清楚”或“不支持”的不利局面,一个重要前提就是审查员认为“该权利要求不是 MPF 权利要求,因此应作为通常物理实体的产品权利要求来审查”。这一论断是否正确其实是存有争议的。然而该论断是个理论问题,公说公有理婆说婆有理。在具体案件的代理中,针对该论断进行争辩的难度是很大的。笔者建议代理人在这一问题上暂且退让,从其它角度寻求突破口。相应的,在争辩中,可将传统装置权利要求作为物理实体的装置权利要求来陈述其“清楚”和“支持”的理由,降低争辩的难度。

2)对于“不清楚”问题的争辩

对于“不清楚”的审查意见,可以考虑如下争辩:从宏观上说,系统组件图描述了计算机系统的逻辑结构,逻辑结构也是一种结构。就构成系统的各个组件来说,在描述了相应的功能后,本领域技术人员完全可以利用各种适当的手段对其进行实现,使其成为系统中的一个

实体结构元素。实际上,在计算机技术领域,用功能组件的方式来表征实体装置是被普遍接受的。一个组件的功能只要被描述得足够具体,就可以被转化为对信息处理/交换/保存能力的具体需求,按照这些具体需求,就可以做出实体的东西来。审查员应充分体会到计算机领域的特殊性,认识到对于实体化的系统,宏观上的逻辑结构描述是一种本领域惯用的,且充分清楚的描述方式,而对于系统中各组件,对其功能的具体限定也足以让本领域技术人员将其实现为相应的实体结构元素。作为一种可能的策略,如果系统组件图中某个组件的功能确实过于概括,导致其无法在技术上被直接实现为一个实体元素,代理人也可以考虑对这个组件进行更充分的限定,例如,描述实现其子功能的子组件。此时依然保留了传统装置权利要求这种撰写形式,仍可以视为有效的争辩。

3)对于“不支持”问题的争辩

对于“不支持”的审查意见,可以考虑如下争辩:在一个以功能组件描述的计算机系统中,组件的实现方法取决于其具体功能如何。在对组件的功能进行了充分具体的限定后,本领域技术人员就可以实体化地实现组件,进而实现系统。在此基础上,并不需要再有一个程序流程作为“特定的实现方式”。实际上,本领域技术人员应该了解,系统组件图和程序流程图分别从静态角度和动态角度描述发明,二者间并不是一种一般和特殊的关系。程序流程图的特点是可以直观给出一个执行过程中各功能的执行时序和数据流向。不过这种执行时序和数据流向在系统组件图中也会被直接或隐含地予以体现。作为一种可能的策略,如果当前的装置权利要求确实没有明确反映必要的执行时序信息或数据流向信息,申请人也可以考虑对权利要求进行适当限定,然后在此基础上进行争辩。这样虽然做出了一些妥协,但依

然保留了传统装置权利要求这种撰写形式。

4) 对于 MPF 权利要求在产品保护方面的唯一合法性的争辩

某些审查员在给出“不清楚”或“不支持”的审查结论后,还会补充指出,如果申请人希望以产品方式保护计算机程序方法,应该按照指南的规定,按照和程序流程方法完全对应一致的方式撰写装置权利要求,即 MPF 权利要求。这表明审查员认为 MPF 权利要求是以产品形式保护涉及计算机程序的发明的唯一合法撰写形式。对于这一论断的正确与否也是有广泛争议的。但是如果不推翻这一点,之前对权利要求的限定和所作的争辩都没有任何意义。可以考虑如下争辩:审查指南并未规定涉及计算机程序的发明只能有 MPF 这样一种产品权利要求。有关 MPF 权利要求的规定是在 2006 年指南修订时加入的,从指南修订的过程来看,加入这一规定旨在适应专利保护理论的新发展,为 MPF 权利要求这种特殊的装置权利要求放开绿灯,同时确保对 MPF 权利要求审查结果的一致性^①。在指南 2006 年修订之前,已经存在大量传统装置权利要求授权的案例。目前尚没有发现这些专利权以前述的“不清楚”或“不支持”的理由而被无效。另外,如果代理人手边有新近获得授权的传统装置权利要求,也可以提交给审查员作为参考。

二、修改主题类型

前面提到,有一部分审查员认为,对于涉及计算机程序的发明,MPF 权利要求是唯一可专利的装置权利要求形式。如果代理人在进行了充分的争辩后仍不能说服审查员,也可以考虑修改权利要求的主题类型以克服缺陷。

1) MPF 权利要求

一种安全系数最高的修改,就是按照审查员的意见,将当前的装置权利要求写成 MPF 权利要求。需要指出的是,提交 MPF 权利要求的前提是当前的装置权利要求不是 MPF 权利

求(否则直接争辩即可)。这意味着当前装置权利要求中对于各组件功能/步骤的描述和程序方法流程中的描述有所不同。所以申请人提交 MPF 权利要求其实就是保持装置权利要求这一主题但替换其具体内容。这实际上是放弃了原来传统装置权利要求中从系统逻辑结构的角度对发明的描述,这是需要考虑的。

2) 根据组件系统结构确定的流程方法权利要求

如果当前装置权利要求的各组件的功能或方法步骤能够组成一个完整的流程方法,那么也可以将其写成一个流程方法权利要求。各个组件可以被写成相应方法步骤的执行主体。需要注意的是,由于流程方法对于各功能的执行时序和数据流向有所要求,因此某些时候可能需要对组件的功能/步骤的出现顺序进行调整,某些时候属于一个组件的功能/步骤可能要拆开。需要注意,由于受到专利法 33 条的约束,这种修改有时候是不可行的。

3) 另一种方法权利要求—计算机配置方法权利要求

除了 MPF 权利要求,以及根据组件功能所改写的流程方法权利要求,有没有其它可供考虑的撰写方式呢?笔者在代理实践中发现,还有一种方法权利要求也是可以克服“不清楚”或“不支持”的缺陷的。先来看笔者代理的,最近已获中国专利局授权的一项申请中的某权利要求^②:

一种用于将现有内容文件(552)转换成活动内容向导可执行文件(564)的系统的实现方法,包括:

配置转换组件(554)以用于将现有内容文件转换成活动内容向导模式的对应文件;

配置数据库(560)以用于存储用户界面元素和对应的属性,所存储的用户界面元素对应于从所述现有内容文件所对应的应用程序的一个或多个窗口记录的用户界面元

素;

配置窗口记录器(558)组件以用于记录来自所述应用程序的一个或多个窗口的用户界面元素和对应的属性,并将所述用户界面元素和对应的属性储存在所述数据库中;以及

配置活动内容脚本生成器(562)以用于从所述活动内容向导模式的对应文件以及从所述数据库中的用户界面元素生成活动内容向导可执行文件。

上述权利要求描述“一种…系统的实现方法”,这实际上是一种“计算机配置方法”。这种计算机配置方法既非程序流程方法,亦非程序方法的执行装置本身,而是提供执行装置的方法,它描述的是如何对计算机进行配置以使其成为一个特定计算机程序的执行装置,或者说如何使计算机具备和特定计算机程序对应的可执行功能。

一个典型的计算机配置方法权利要求的撰写方式如下:

一种 xx 系统的实现方法,包括:

配置组件 A,用于 xxx;以及

配置组件 B,用于 xxx。

计算机配置方法权利要求能不能有效解决前述的“不清楚”或“不支持”的问题呢?

对于“不清楚”的问题,审查意见认为用方法特征限定产品导致了不清楚。计算机配置方法权利要求用方法特征来限定方法,显然不再有不清楚的问题。

对于“不支持”的问题,审查意见认为对以方法步骤限定的组件概括了各种实现方式,超出了说明书中的特定实现方式。审查依据应该是指南第二部分第二章 3.2.1 的规定“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”^③。在修改后的计算机配置方法中,组件的相应功能用于描述“配置动作”的具体内容,此时关于组件功能的特征已不应被视为功能

性限定,也就不再有过度概括之嫌。其实,把装置改成配置方法后,各个组件的相应功能本身并没有实质改动,要说这样的改动克服了“不支持”的问题,多少有点文字游戏的味道。然而根据笔者的代理实践,审查员普遍接受以这样的修改来克服“不支持”的缺陷,这也算是一种有趣的现象。

4)关于计算机配置方法权利要求的再探讨

本文主题是关于传统装置权利要求的代理实践。在将传统装置权利要求修改为计算机配置方法权利要求之后,申请人已经不能亟此获得产品专利。然而,申请人是不是就此丧失了对产品的保护呢?

根据专利法第 11 条的规定,对于产品的专利保护可以通过两种途径实现:1) 利用产品专利权保护产品;2) 利用方法权利要求来保护依专利方法直接获得的产品,即方法专利权的延伸保护^④。回头再看计算机配置方法权利要求,其属于一种生产方法,其产品是经专门配置的,具备和特定计算机程序对应的可执行功能的计算机。这种经专门配置的计算机是“依照专利方法直接获得的产品”,因此,尽管原来的装置权利要求已经不存在了,但依然有望对发明提供产品保护。

那么,通过延伸保护,计算机配置方法可以保护怎样的产品呢? 审查指南第二部分第九章 5.2 特别规定,根据流程撰写的 MPF 权利要求是通过计算机程序实现的功能模块构架,而不应当理解为实体装置^⑤。计算机配置方法不是反映计算机程序流程的方法流程,按照计算机配置方法得到的各组件并不完全对应于 MPF 权利要求中的各组件。因此,通过实施计算机配置方法权利要求得到的产品不应受到指南上述特别规定的约束,应按照一般性原则来解释。笔者认为,这意味着实施计算机配置方法所得到的产品可以是一个实体装置,即可以对实体装置提供延伸保护。和 MPF 权利要求

只能保护非实体的功能模块构架相比,这无疑是一个很大的优势。还需指出的是,这里所说的被延伸保护的实体装置,首先当然应包括以硬件方式实现功能组件的实体装置;同时,根据延伸保护的理论,方法权利要求的保护效果可及于本身是不可专利主题的产品^⑥,因此对于没有发生硬件结构变化的,安装了新软件功能的计算机也提供了保护的可能。例如,一个系统,包括公知的处理器和存储器,其中处理器/存储器由计算机程序内容来限定。这种系统本身在当前审查实践中是不能作为产品权利要求被保护的。然而,如果将这种系统视为实施计算机配置方法后得到的产品,那么就可以对其进行扩展保护。

当然,在实践中,对于“计算机配置方法”权利要求的保护效果肯定会有很多不同的理解。但至少,它为寻求涉及计算机程序的实体装置保护提供了一种新的可能。因此,笔者认为尽管产品配置方法权利要求在专利申请中的出镜率比不上程序流程权利要求和 MPF 权利要求,但却有着自己独特的优势,是一种很有价值的可专利主题。

三、关于前述几种权利要求的取舍问题

根据前面的讨论,对于被指“不清楚”或“不支持”的传统装置权利要求,可以考虑通过争辩保留原来的主题形式,也可以考虑将其修改为 MPF 权利要求、流程方法权利要求、或计算机配置方法权利要求。上述四种权利要求从不同的方面提供对发明的保护,如何取舍呢?

在撰写阶段、主动修改阶段和分案提交阶段不存在取舍问题,完全可以将四种权利要求都写进权利要求书中。

在实质审查阶段,主动增加权利要求是不允许的。这时候对权利要求主题的取舍就成了一个问题。关于这个问题,需要考虑的因素实在太多,笔者难以给出十分明确的答案,在这里只谈一下自己的通常做法:如果有望通

过争辩保留原来的传统装置权利要求,则尽量保留,因为这是申请人最初明确想要保护的主体;如果实在无法保留,笔者优先考虑的是 MPF 权利要求,因为 MPF 权利要求是审查指南明确规定的一种装置权利要求,其稳定性最佳。尽管 MPF 权利要求的保护效力在当前专利实践中有很多理解,但笔者相信对于这样的热点问题,进一步修订指南或出台相关司法解释的可能性是很大的;如果权利要求中已经有了 MPF 权利要求,可考虑计算机配置方法权利要求或流程方法权利要求;对于实在难以做出判断的,还是应该留给申请人定夺。

四、写在最后

通过专利对包括软件技术在内的各种计算机技术给予充分的知识产权保护是时代发展的迫切需求,也是世界各国专利体系发展的一个大趋势。我国在计算机软件的专利保护方面正处在一种在传统专利保护理论的禁锢之下尝试突破的阶段。笔者将代理实践中的些许体会整理成此文,仅作抛砖引玉,有何不当之处,敬请读者指正。

(作者:上海专利商标事务所有限公司/专利代理人)

参考文献

- ①《审查指南修订导读 2006》,知识产权出版社,2006 年 12 月第 2 版,第 206-208 页
- ②CN 1821956B,公告日 2010 年 6 月 2 日,权利要求 7
- ③《专利审查指南》,知识产权出版社,2010 年 1 月第 1 版,第 145 页
- ④《新专利法详解》,知识产权出版社,2001 年 8 月第一版,第 76-77 页
- ⑤《专利审查指南》,知识产权出版社,2010 年 1 月第 1 版,第 272 页
- ⑥同注释 4

专利说明书 和附图中的技术方案 如何避免 被捐献

岳泉清

20 10年1月1日施行的《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》^①(以下简称“10法释”)中的第五条将捐献原则以司法解释的形式确定下来。10法释第五条规定:“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”

一、捐献原则的立法本意:

1、为了弥补“01法释”的缺陷,制止专利权人的“两头得利”行为:

由于2001年7月1日最高法院施行了《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规定》^②(以下简称“01法释”)在此规定的第十七条中第一次以司法解释的形式将“等同侵权”判断原则确定下来。针对此判断原则,有些专利代理人在原始申请专利时将权利要求书的保护范围写的比较窄,以便于此申请具备新颖性和创造性,能顺利被授权。而为了在此后侵权纠纷中容易认定被告构成对本专利的等同侵权,在原始说明书中又将可实现本发明目的的技术方案列出的比较多,多到有些技术方案不在权利要求的保护范围之内。这

摘要:2010年1月1日实行的最高法院的司法解释在第五条中确定了捐献原则,此原则的确立给专利代理人撰写原始专利说明书和权利要求书及后续修改权利要求书提出了更高的标准,既要使说明书充分公开,又不能被捐献,故本人提出了一些解决此问题的办法和策略,以和同行探讨。

关键词: 捐献原则的适用,如何避免被捐献。

种现象被行内称为“两头得利”行为。这种两头得利行为显然对公众是不公平的,对于被诉侵权者更为不公平,其结果是使专利授权公告文献的公示限定作用大大减弱了。

因公众看了授权公告的权利要求中未包含的技术方案,而此技术方案仅在说明书或附图中有记载,完全有理由实施未受权利要求所保护的技术方案,而不应认定为侵权。但由于等同侵权判断原则的确立,专利权人又会很自然的主张被告的这种行为构成对原告专利权的等同侵权,法官如按“01法释”17条的规定也自然会支持原告的主张。这种结果的产生显然是不公平的,但它确是合法的,程序上也无问题。显然这种后果的出现是由于01法释规定的不全面而造成的。为了纠正这种不公平,弥补01法释的缺陷,故而“10法释”确立了捐献原则,将专利权人的“两头得利”行为减少为只能一头得利,这对专利权人和公众就都公平了。

2、限定了授权专利的说明书和附图对权利要求的解释范围:

法59条第一款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,

说明书及附图可以用于解释权利要求。”

10 法释没有实施前,专利权人在侵权纠纷中往往把权利要求中没有包括的技术方案,通过说明书和附图对权利要求书的“解释”作用,而将其纳入等同侵权的保护范围之内,这种行为在当时当然是合法的。现在的 10 法释却规定了,不能简单的看授权公告的权利要求和说明书及附图,还要看原始申请文件中专利申请人的行为有无捐献的意思表示,或授权前专利申请人有无反悔捐献的主张,如果原始无捐献的意愿或授权前有对捐献反悔的表示,则说明书和附图才能对权利要求给予扩大的解释,否则说明书和附图不能给予权利要求扩大的解释。

3、捐献二字的含义:

现代汉语辞海对“捐”的解释为“舍弃”或“抛弃”。对“献”的解释为:“把实物或意见等恭敬庄严地献给他人。”将以上两种意思结合起来的“捐献”至少应包括以下含义:

- (1)有主观故意献出;
- (2)有主观自愿献出;
- (3)此献出行为是一种美德的体现;
- (4)献出既成事实后不得反悔。

从以上分析可以看出,捐献原则的确立是对等同侵权原则的一种限制手段,也是对专利代理人撰写原始说明书和权利要求书及答复审查意见提出了更高的要求。现在的专利代理人就面临着在撰写原始说明书和权利要求书及答复审查意见时怎样做,才能减少被捐献的现象产生的课题。本人在总结了本事务所多年的专利工作实践经验,再结合捐献原则的立法本意和规定,总结出了以下可以减少被捐献的策略。

二、在撰写原始说明书和权利要求书时如何减少出现被捐献的现象:

1、独立权利要求尽可能涵盖所有的实施

方式,每个从属权利要求尽可能与一个小的发明目的对应:

原始独立权利要求概括的宽些,将所有可能实现发明目的的实施方式都涵盖在内。这样作虽然很容易使独立权利要求不具备创造性,但有每个从属权利要求又与一个小的发明目的(既一个实施方式)相对应,就为修改主题名称、缩小保护范围留下伏笔。当发明专利实审时,如审查员指出独立权利要求相对于某篇对比文件不具备创造性时,专利代理人完全有理由修改主题名称,修改发明目的,并将具有创造性的相应的从属权利要求合并到独立权利要求当中去,使新的独立权利要求具备创造性。在实用新型无效程序中代理人仍可以采用合并从属权利要求的作法,使其具有创造性部分的客体受到专利法的保护。专利代理人的这种作法显然是消除了“两头得利”中的容易被授权的一头得利行为,在此笔者将此一头得利称为“先头得利”。故专利代理人的这种作法无论在主观上和客观上都不能被认为是“两头得利”的行为,故此行为不但合法,也合理。既然不是两头得利,当然就不会被捐献。

2、撰写权利要求时,对技术特征的限定尽可能用其“功能”或“效果”进行表述:

“10 法释”的第四条又规定了:“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。”

用“功能”或“效果”限定某一技术特征的作法,肯定是用最上位的语言描述此技术特征。而原始说明书的实施方式很难举全被“功能”或“效果”概括了的所有实施方式,也就是说明书实施方式列举的具体的或等同的实施方式,必然都在权利要求用“功能”或“效果”限

定的技术特征的范围之内,这样作之后,代理人又把容易认定被告构成等同侵权的“后头得利”的行为也排除了。按此作法当然也就不会有被捐献的现象产生了。

3、权利要求用封闭式写法,实施方式采用不断细化和选择的方式:

当权利要求用“由 XXXXXX 组成”或“由 XXXXXX 制成”的封闭式方式撰写时,而同时实施方式采用递进式细化在前上位的技术特征,或不断优选在前的技术特征,就更不容易产生被捐献现象。因为此时专利代理人的作法已将“前头得利”和“后头得利”都排除在外了。因权利要求采用的是封闭式写法,实施方式是递进式细化或优选技术特征,此细化和优选都落在封闭式的圆内了。结论是:当采用封闭式方式撰写权利要求时,同时实施方式又是对发明内容的逐步细化和优选,而此细化和优选的技术方案又都封闭在权利要求所划出的圆内。故“先头得利”和“后头得利”的两头得利的现象就都不存在了。既然两头得利现象都不存在了,被捐献的现象也就不会出现了。

4、当采用开放式撰写权利要求时,权利要求将说明书中所有的实施方式都合并在内:

当独立权利要求采用开放式写法时,其说明书中的实施方式包含的技术特征的数量,会随着实施方式数量的增加而增加,形成倒金字塔形,其权利要求保护的范围也会形成倒金字塔形。为了避免被捐献,专利代理人在从属权利要求中尽可能并列说明书中能解决所有问题的所有技术特征,这样就不会被捐献了。尤其是撰写最后一项从属权利要求时,应将其前项权利要求中没有包括的实施方式都并到此项权利要求中,这样就不会发生被捐献的现象了。因为此种作法把“两头得利”的作法也都消除了。

5、附图中能表达出的所有技术方案,应在权利要求中都有包含,免得被捐献。

三、专利申请文件提交后,发现原始撰写存在有“被捐献的现象”时,可采用如下措施补救:

1、如果没有超过主动修改期限,可按专利法实施细则第五十一条的规定,进行主动修改,将说明书或附图中记载的有“被捐献现象”的技术方案补入到权利要求中去。

2、如果已超过主动修改期限,可要求在先申请的优先权,重新提交,将说明书或附图中未写入权利要求中的存在被捐献的技术方案都补入到权利要求中。

3、如果已超过优先权期限,在答复审查意见时,也要尽可能将存在被捐的技术方案补入到权利要求中:

尽管审查员一般情况下可能不会同意以上的修改。但是这样主张后能体现出申请人在捐献未成事实(授权)前,有对捐献内容的反悔表示。在将来的侵权判定时,在启动捐献原则时,法官阅卷后对此主张会有所考虑。原因是“两头得利”行为是专利代理人的主观故意所至,而现在的专利代理人在专利未授权前就主动提出修改权利要求,表示了专利代理人没有主观故意要“两头得利”,而是一种疏忽所致,按法理,有此作法后法官应该网开一面。

四、捐献原则的启动应以原告主张等同侵权为前提:

如果原告在侵权诉讼中没有要求将未被权利要求保护的,但在说明书或附图中记载的技术方案,纳入专利权的保护范围的,则法官不能主动启动捐献原则,因此时相当于权利人将“后头得利”的要求放弃了。

五、在原告起诉被告时,首先要看被告实施的技术方案是否属于捐献内容,以便减少诉

累和避免捐献的事实被判决认定:

在原告起诉被告侵权时,专利代理人要认真查阅专利审查档案,仔细分析被诉侵权的技术方案是否属于捐献的内容,如属于,则放弃起诉,既放弃“后头得利”的要求。这样不但可以减少诉累,而且还不会将够捐献条件但未公知的事实变成法律的认定,而并被公知。扩大了无偿使用的范围,增加了争夺市场份额的竞争对手。

六、捐献原则的确立,把公开的权利要求和原始申请的权利要求书,以及授权前的审查档案,均列为衡量被告是否构成等同侵权的依据了:

如果不看原始申请的权利要求书,就不知道专利权人的“先头得利”行为是否存在。故不能简单以授权公告的权利要求书中没有包括说明书实施方式或附图中某技术方案,而认定为被捐献,还要看原始申请的权利要求中是否也未包括此技术方案,如果也未包括,才能认定专利权人有“两头得利”的嫌疑。如果包括了,则不能适用捐献原则。因捐献原则立法的本意是,为了制止专利权人两头得利现象的实现。

除以上所述,还要看专利代理人在答复审查意见之前或之时,有无对捐献悔改的表示,如有,也不能被认定为捐献。因专利申请人的这种反悔表示了他没有“恭敬和庄严的献出”,而是由于疏忽的舍弃。

由以上推论得出,专利代理人在撰写原始说明书的实施方式时,还应大胆的将有可能实现本发明目的的所有实施方式都详细的罗列在说明书中,以使说明书符合法 26 条 3 款的规定。而不能像之前有的人认为的“只有在说明书中详细介绍了技术方案才能被捐献,而概括的提出某技术方案而不能被捐献”的错误理解。说明书和附图中的技术方案能否

被捐献,不取决于说明书和附图中的技术方案描述的详细与概括与否,而在于此未包括在权利要求中的技术方案是否是专利申请人要实现“两头得利”的本意,如果是,不论详细与概括与否都应被认定为捐献。如果是否,则不能认定为被捐献。因为捐献原则实施的是一种手段,而不是目的。该手段的实施不是为了让说明书公开不充分,而是为了制止专利权人两头得利,和使专利的说明书和权利要求书的公示限定作用更强,使说明书公开的更充分。只有这样理解了,才能按正确方法撰写权利要求书和说明书,也就不会轻易被捐献。也才能促使专利代理人 and 专利申请人,将可能实施本发明目的所有技术方案都向社会公开,才会使立法宗旨中的“推动发明创造的应用,提高创新能力”的实现,依赖于专利申请技术方案公开的数量和公开的程度。这样实施专利制度才达到了“促进科学技术进步和经济社会发展”的目的。

而在撰写权利要求书时,采用本人所列举的以上几种撰写权利要求和实施的方式之一及其它后续补救措施,就可能避免在以后侵权诉讼中出现被捐献的现象了。也使权利要求符合了法 26 条 4 款的规定。

(作者:哈尔滨市松花江专利商标事务所/所长、专利代理人)

参考文献:

①《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》已于 2009 年 12 月 21 日由最高人民法院审判委员会第 1480 次会议通过,定义为法释(2009)19 号公告。

②《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》已于 2001 年 6 月 19 日最高人民法院审判委员会第 1180 次会议通过,定义为法释(2001)21 号公告。

企业在研发活动中的专利管理创新

刘 杰

摘要:结合项目管理制,阐述企业在研发活动中的专利管理创新,包括专利申请的管理、专利实施的管理、专利信息资源利用的管理等,并对和专利相关的技术性论文的发表提出具体管理方案,为大中型技术中心或研发中心的专利管理提供参考。

关键词:专利申报;专利申请;有效专利申请;专利实施;专利信息

随着创新性国家的建设和国家知识产权战略的实施,部分国内企业已开始设置了专利管理部门。然而,这些专利管理部门还多仅停留在做为专利代理机构的助手这个层面,即配合专利代理机构办理专利申请、专利缴费等事宜,只需把研发中的发明创造申请成专利保护起来。

其实,企业的专利管理不仅要服务研发工作,保护研发中的发明创造,更要指导、监督研发工作。通过专利信息分析进行技术预测,确定技术开发方针,从而避免盲目立项、低水平重复开发;通过专利信息分析,开拓思路,提升研发起点,缩短开发周期、减少开发费用;通过专利信息分析,激发创新能力,助推二次开发、形成自主知识产权;通过专利信息分析,获知专利侵权风险、及早提出解决方案……

另外,企业的专利管理还要评价研发工作。通过专利申请的数量和布局,来评价研发的水平 and 方向,通过专利实施情况评价研发的经济贡献和技术储备。

因此,本文认为,研发中的专利管理应至少包括专利申请的管理、专利实施的管理、专利信息资源利用的管理等。

目前,大中型技术中心或研发中心已普遍采用项目管理制,以下便结合项目管理阐述企业在研发活动中如何进行专利管理。

一、专利申请的管理

(一)新技术立项或新产品立项时,项目组

应根据主要技术开发内容及技术创新点来判断是否属于专利法所属的新的技术方案或新的设计,在《项目立项书》列出“专利申报计划”,其格式:

专利申报计划:

发明专利 X 项,其中 1 项保护内容为:…;

……

实用新型 Y 项,其中 1 项保护内容为:…;

……

外观设计 Z 项,其中 1 项设计要点为:…;

……

专利管理部门(本文所述的专利管理部门均是企业内部的职能部门,而非国家政府相关部门)应根据《项目立项书》中内容进行专利挖掘,审核、调整上述“专利申报计划”。所述的“专利申报”是指向企业内部的专利管理部门申请的专利报批,引入此概念,主要用来区别向专利局提交的“专利申请”。

所谓的专利挖掘即站在专利的视角,对纷繁的技术成果进行剖析、拆分、筛选以及合理推测,进而得出各技术创新点和专利申请技术方案。

专利挖掘的主要目的在于增加专利的拥有量。避免研发成果出现专利保护的漏洞,将专利保护的范围延伸到所有可能具有专利申请价值的技术点。

另外,专利挖掘还可帮助企业建立周密的专利保护网。从基础专利出发梳理出所有的关联技术点 and 其对应的外围专利,对基础专利建

立牢固的保护网,避免给竞争对手留下可乘之机。

最后,专利挖掘还会对研发起到重要的指导和提示作用。分析出的所有可能存在专利申请素材的创新点,都可以是进一步研发的方向。

(二)项目进展中,项目组要积极实施前述“专利申报计划”,向企业专利管理部门提交专利申报,包括计划创新点的实现与突发专利点的捕捉。另外,随着对技术的重新认识,需要对立项目的、主要技术开发内容及技术创新点等作出实质调整的,需要重新调整“专利申报计划”,并交专利管理部门核准。项目进展汇报时,应同时汇报“专利申报计划”实施进展情况。

(三)项目验收时,项目组应完成“专利申报计划”并提供证明。已经被专利局正式受理的,应列出专利局给出的专利申请号,未被专利局正式受理的,应列出专利管理部门受理专利申报时给出的《专利申报审批登记表》编号。

二、专利实施的管理

专利常被戏称为有钱人玩的游戏。制造或研发性企业花费较大人力、物力申请专利,绝不能将得到的专利束之高阁,应积极进行专利实施,只有专利产品产业化才能为企业带来真正的经济效益。另外,收集到的专利实施情况,也可做为专利价值评估的依据,为专利维护、放弃、转让或许可提供重要参考。专利实施的管理应包括以下几个方面:

(一)从专利申报开始。发明人向企业专利管理部门提交专利申报时,应认真填写《专利申报审批登记表》,表格中应设有“技术应用情况”项目。该技术用到具体产品的,列出产品型号或系列编号。该技术备用的,要定期向专利管理部门上报实施情况。

(二)新技术立项或新产品立项时,项目组应根据主要技术开发内容及技术创新点来判断是否实施企业有效专利申请(授权且维持有效的专利及未结案的专利申请),在《项目立项书》列出“专利实施计划”,其格式:

专利实施计划:

专利申请号(或企业编号)…,专利名称…;

专利申请号(或企业编号)…,专利名称…;……

项目调整时,同时调整专利实施计划。项目验收时,汇报“专利实施计划”实际执行情况,专利管理部门审核。

三、专利信息资源利用的管理

据 WIPO 统计,全世界每年发明创造成果的 90%至 95%体现在专利技术中,在科技创新中充分利用专利信息资源,可以缩短 60%的研发时间和节约 40%的研发资金。

因此,研发中充分利用专利信息,不但能进行技术预测,确定技术开发方针,从而避免盲目立项、低水平重复开发;还可开拓思路,提升研发起点,缩短开发周期、减少开发费用;也可以激发研发人员的创新能力,助推二次开发、形成企业自主知识产权;更可以尽早获知专利侵权风险、寻求灵活的处理方法(专利授权前的异议,专利授权后的无效宣告请求,寻求专利申请权或专利权的转让、许可、交叉许可等)。

专利信息资源利用也应具体落实到项目管理中,并做为项目评审的重要依据。

新技术立项或新产品立项时,项目组应做出专利文献检索,充分理解现有技术和获知潜在的专利侵权风险,提供专利检索报告,交专利管理部门审查、备案。并可进一步要求项目组在《项目立项书》中列出专利管理部门给出的《专利文献检索登记表》编号。如果具有专利检索技能的人力资源不足,可以对新项目进行选择性的要求,如仅要求新技术立项、故意模仿他人产品的新产品立项、采取反向工程或解剖他人产品的项目立项应提供专利检索报告。

项目调整或项目进展中,研发人员随着对技术的重新认识,需要对立项目的、主要技术开发内容及技术创新点等作出实质调整的,需要重新调整专利检索方案、重新进行专利文献

检索,或补充专利文献检索。

项目进展汇报时,项目组应同时汇报专利文献检索报告中涉及的专利处理情况,如专利规避设计等。

项目验收时,项目组应提供最终版的专利文献检索报告,并据此作出分析,具体列出该项目进展中所有参考的专利清单、所有规避的专利清单、尚存在侵权风险的专利清单等。

四、技术性论文发表的管理

发表论文,是研发人员进行学术交流的主要方式,也是参与职称、科技项目等评定或奖励的重要指标。

然而,在先的技术性论文发表,会导致在后的相关专利申请丧失新颖性或创造性,从而使得专利申请被驳回或专利授权后被无效。另外,论文的发表也可能造成企业商业秘密的公开。因此,企业应认清技术性论文发表的潜在风险,妥善处理专利申请与论文发表的关系、商业秘密(技术秘密和经营秘密)保护与论文发表的关系,既要保证企业自身的知识产权(专利、商业秘密等)利益,又要给予研发人员发表论文的机会。

企业对技术性论文的发表要施行审批、登记制度。至少应有专利管理部门对欲发表论文进行专利申请的干扰可能性审查,还应有商业秘密保护部门对欲发表论文进行商业秘密的泄露可能性审查。由于企业专利管理部门在审查专利申请时,就会在专利申请文件的充分公开和技术秘密的保护间进行利益平衡,故建议企业的专利管理和商业秘密管理均由专利管理部门负责,从而使得企业的知识产权管理工作具有整体统一性。

在确认欲发表论文不涉及或经修改后不涉及企业技术秘密后,专利管理部门才需对欲发表论文进行专利申请的干扰可能性进行如下审查:

(一)对于研发人员提出欲发表论文的相关技术已经向专利局申请专利的(已确定专利

申请日),专利管理部门核对无误后,应批准论文可以立即发表。

(二)对于研发人员提出欲发表论文的相关技术正计划向企业提交专利申报的,应预计本企业可能获得的专利申请日(被专利局正式受理专利申请的日期)和论文予以公开的确切日期。在确定论文公开日不早于专利申请日时才能予以批准发表。其中需要注意的是,在没有证据证明论文具体公开日时,出版物的印刷日应视为专利法意义上的公开日。印刷日只写明年月或者年份的,以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。

(三)对于研发人员提出欲发表论文的相关技术无需或不能申请专利的,专利管理部门核对无误后应批准论文可以立即发表。

五、以上是研发中的专利管理创新,要落到实处的话,专利管理部门还应先完成以下任务:

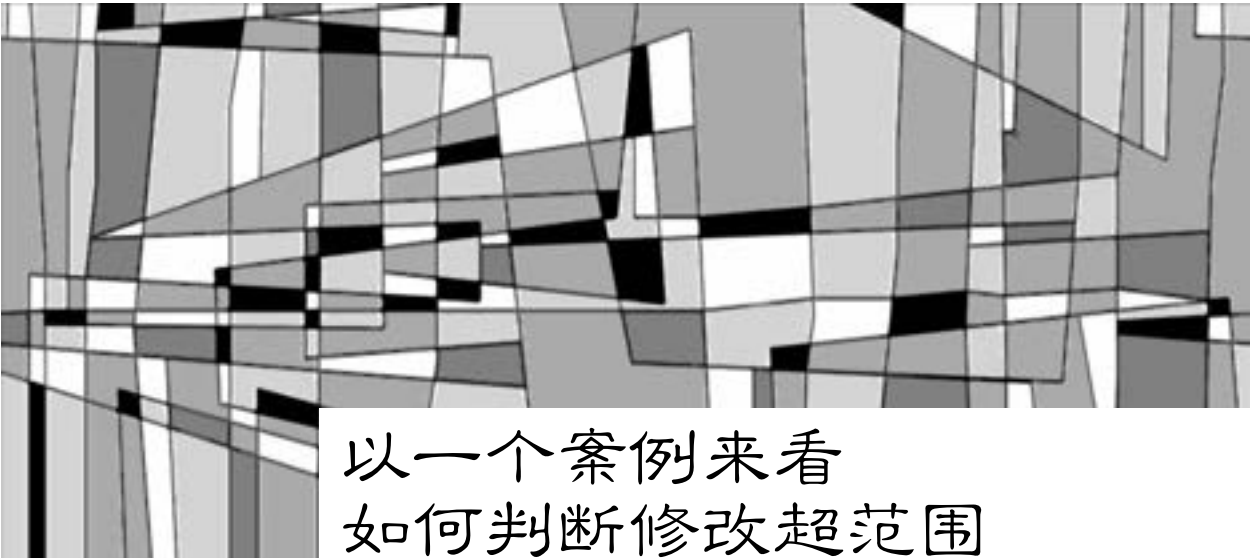
(一)展开研发人员的专利知识培训,使得研发人员具备一定的专利基础知识,掌握专利文献检索、专利信息分析、专利侵权判定、专利规避设计等技能;

(二)建立企业有效专利申请数据库,并对研发人员做好宣传和推广,使得研发人员熟知本企业的所有专利情况。

(三)健全企业专利管理制度,包括优化专利申报渠道、完善专利奖励办法等,使得研发人员能积极、主动地申报专利、实施专利、利用专利信息。

最后,本文提醒大家,企业不仅要在研发活动中进行专利管理创新,还要把专利管理工作涉及到制造、采购、销售、进出口、产业规划等各种活动中。正如管理先进的国外企业往往把知识产权管理部门做为一级职能部门的初衷,只有统筹、协调各个职能部门的参与或配合,才能形成包括专利风险预警、专利侵权信息反馈等在内的完整的企业专利管理体系。

(作者:河南省新飞电器有限公司科技管理部/专利管理工程师)



以一个案例来看 如何判断修改超范围

吕静姝 谈晨雯

根据专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

另，根据审查指南第二部分第八章 5.2.3 规定：“具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且不能从原申请记载的信息中直接毫无疑问地确定，那么这种修改就是不允许的”

也就是说，修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，主要看修改的内容是否能从原申请记载的信息中直接、毫无疑问地得出。如何来判断是否是直接毫无疑问地得出，还应该从本领域技术人员的角度来判断。

在一个案件的实质审查过程中，审查员认为一个权利要求中的公式 $n = \text{bit_rate} * \sum_{i=1}^k \text{spb}(i)$ ，中的数学符号“*”含义不确定，该符号既可以表

示“卷积”也可以表示“乘”，而且申请人在说明书及权利要求书中没有明确地说明数学符号“*”是表示“乘法”还是表示“卷积”，从而认为该权利要求不清楚。

申请人在答复时，根据申请文件中对该公式的含义的说明，向审查员陈述了该符号“*”是表示乘法运算的符号，并将公式中的数学符号“*”修改为明确表示乘法的数学符号“x”。

但审查员认为数学符号“x”没有记载在原说明书和权利要求书中，认为这种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第 33 条的规定。

尽管申请人又陈述了这种修改对于本领域的技术人员来说是能够直接、毫无疑问地得出的，但审查员认为将数学符号“*”理解为乘法运算包含了申请人的主观判断，且未记载在原始公开的范围，坚持认为申请人对说明书和权利要求书的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第 33 条的规定，将该案驳回。

申请人提出复审后，复审委接受了申请人

的观点。

虽然该数学符号“*”本身既可以表示卷积,也可以表示乘法,而在本申请中,该数学符号“*”所表示的含义是否确定,要结合基于本申请中该公式的含义,由本领域的技术人员来判断。

对于一般技术人员而言,从涉及卷积概念的相关书籍上或网络上,可以轻易地获知卷积是一种通过两个函数例如函数 f 和 g 来生成第三个函数例如函数 h 的数学算子,用于表徵函数 f 与经过翻转和平移的函数 g 的重叠部分的累积,表示为 $h=f*g$,这是一种公知的常识。也就是说,卷积是函数与函数之间的运算,并且其运算结果也是函数。卷积可以广泛应用于统计学、物理学、概率论、电子工程与信号处理、声学等领域中,例如,在电子工程与信号处理中,可以通过将输入信号与系统函数(系统的冲激响应)进行卷积来获得任一个线性系统的输出。

而从本申请原权利要求书和说明书所揭示

的内容中可以看出,公式 $n=bit_rate * \sum_{i=1}^k spb(i)$

通过信道的比特率与时间和来计算数字信号处理器个数的,而不是计算用以实现信号的处理。在该公式中, n 表示处理一个信道所需的数字信号处理器的个数,是一个数而非函数; bit_rate 表示一个信道的比特率,也是一个数而非函数; $spb(i)$ 表示数字信号处理器集群的软件无线电库中每个功能处理每比特信号所需的时间, i 表示一个信道处理功能链中功能的索引号(下标), k 表示一个信道处理功能链中功能

总数,则 $\sum_{i=1}^k spb(i)$ 表示数字信号处理器集群的

软件无线电库中所有功能处理每比特信号所需时间的总和,在计算数字信号处理器个数前,一个信道处理功能链中功能总数 k 是确定并已知的,也就是说, $\sum_{i=1}^k spb(i)$ 求和后的结果也是一个数而非函数。可见,本申请中出现的公式, $n=$

$bit_rate * \sum_{i=1}^k spb(i)$ 是数与数之间的运算而非函

数与函数之间的运算,其运算结果也是数而非函数,这与卷积的基本定理不相符合,因此,本领域的技术人员通过对本申请的理解并结合公知常识,可以显而易见的获知此处公式中的数学符号“*”不可能表示为卷积,而只能表示为乘法,这种结果是唯一的。

也就是说,本领域的技术人员,基于本申请中公开内容并结合公知常识,是可以直接地、毫无疑问地确定本申请中的数学符号“*”表示的是乘法而不是卷积,因为是两个数之间的运算而不是两个函数之间的运算,其运算结果也是数而不是函数。因而,申请人认为其对申请文本中的数学符号“*”的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围,符合专利法第三十三条的规定。

从上述案例可以看出,判断修改是否超范围,并不是一定要原申请文件中明确记载才行,看本领域的技术人员,能否从原申请文件中直接、毫无疑问地得出。而本领域技术人员,还是具备一定的常识的,他可以结合这些常识来判断。

(作者:上海市华诚律师事务所/专利代理人)

关于采用参数和/或方法 表征的产品权利要求

徐一琨

1. 引言

审查指南第二部分第十章第 4.3 节规定:

“对于仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求,允许进一步采用物理-化学参数和/或制备方法来表征。

(1)允许用物理-化学参数来表征化学产品权利要求的情况是:仅用化学名称或者结构式或者组成不能清楚表征的结构不明的化学产品。参数必须是清楚的。

(2)允许用制备方法来表征化学产品权利要求的情况是:用制备方法之外的其他特征不能充分表征的化学产品。”

采用参数和/或方法表征的产品权利要求因其特殊性而成为审查意见的焦点,最常见的就是新颖性问题。这是因为使用参数或方法表征的产品如上所述通常是仅用化学名称或者结构式或者组成不能清楚表征的结构不明的化学产品,换句话说,采用参数或方法表征的产品就其名称而言通常是众所周知的,其与现有技术产品的差别可能仅仅是细微的,而这些细微的差别通常是不能由限定特征直观地体现出来的。因此,审查员通常会根据审查指南第二部分第十章第 5.3 节的规定提出该权利要求不具备新颖性的审查意见。

审查指南第二部分第十章第 5.3 节规定:

“(1)对于用物理化学参数表征的化学产品

权利要求,如果无法依据所记载的参数对由该参数表征的产品与对比文件公开的产品进行比较,从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别,则推定用该参数表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。

(2)对于用制备方法表征的化学产品权利要求,其新颖性审查应针对该产品本身进行,而不是仅仅比较其中的制备方法是否与对比文件公开的方法相同。制备方法不同并不一定导致产品本身不同。

如果申请没有公开可与对比文件公开的产品进行比较的参数以证明该产品的不同之处,而仅仅是制备方法不同,也没有表明由于制备方法上的区别为产品带来任何功能、性质上的改变,则推定该方法表征的产品权利要求不具备专利法第二十二条第二款所述的新颖性。”

根据如上规定,审查员可以容易地挑选一篇接近的对比文件来推定所要求保护的采用参数和/或方法表征的产品不具备新颖性。相比之下,申请人在面对这样的审查意见时,就需要付出卓绝的努力来证明该产品具备新颖性。

2. 案例

权利要求 1: 长期稳定性以在 55℃下储存 8 周后的 Avox 恢复率表示时为至少 70%的过

碳酸钠颗粒。

审查意见:权利要求 1 要求保护一种过碳酸钠颗粒,对比文件 1 公开了一种过碳酸钠颗粒及其制备方法,与 D1 所公开的制备方法相比,本申请说明书所公开的制备本申请过碳酸钠颗粒的方法中除了对包衣过碳酸钠颗粒和包覆用的过碳酸钠的粒度限定得更加具体以外,并无实质区别,并且权利要求 1 仅用参数对其要求保护的产品进行限定,而又无法依据所记载的参数对该产品与 D1 公开的产品进行比较,从而不能确定采用该参数表征的产品与对比文件产品的区别,因此,推定仅用该参数表征的权利要求 1 不具备新颖性。

答复:针对该审查意见,申请人根据本申请原始公开的内容对权利要求 1 进行了修改,修改后的权利要求 1 为“长期稳定性以在 55℃ 下储存 8 周后的 Avox 恢复率表示时为至少 70% 的过碳酸钠颗粒,其是包衣的并且含有被至少一个包衣层包裹的过碳酸钠芯。”

根据审查指南第二部分第十章第 4.3 节的规定,对于仅用结构和/或组成特征不能清楚表征的化学产品权利要求,允许进一步采用物理-化学参数和/或制备方法来表征。允许用物理-化学参数来表征化学产品权利要求的情况是:(1) 仅用化学名称或者结构式或者组成不能清楚表征的结构不明的化学产品;(2) 参数必须是清楚的。

对于本申请修改后的权利要求 1 所述的过碳酸钠颗粒而言,显然不能简单地用化学名称或者结构式或者组成进行清楚的表征,因此申请人进一步采用了物理参数的方式进行表征。而且,本申请以物理参数进行表征符合审查指南的规定。首先,关于第(1)点,本发明所要解决的技术问题是洗涤剂配方中过碳酸钠的稳定性,这是因为过碳酸钠和洗涤剂配方的其他组分之间的相互作用导致在组合物的储存和运输期间过碳酸盐的分解加速,并因此导致漂白能力的丧失。该问题不同于过碳酸盐颗

粒本身的长期稳定性。但是本发明人却发现,“洗涤剂内稳定性”可以通过使用本身(不与洗涤剂接触时)具有明确定义的长期稳定性的过碳酸盐颗粒解决。迄今为止,没有人想到通过使用该特定测试来研究开发具有改善的长期稳定性的过碳酸盐颗粒,现有技术中当然也不会有使用该参数表征过碳酸盐颗粒以及具有该性能的过碳酸盐颗粒本身的记载。本申请说明书所公开的利用包衣剂和平均粒度小于 100 μm 的小过碳酸钠颗粒包覆得到本发明的过碳酸盐颗粒仅仅是本发明的一个具体实施方式,但是申请人不希望以该具体实施方式不恰当地限制本发明的保护范围,这是因为本领域技术人员在了解了本发明的构思后,可以容易地结合其公知常识通过其他方法获得具有该性能的过碳酸盐颗粒,尽管目前还没有获得。因此,申请人希望以本申请人首次想到的特定性能(即特定的长期稳定性)来限定该新产品。其次,关于第(2)点,显然,本申请权利要求 1 和 2 中所限定的参数是清楚的,其中包含了测试条件和测试结果,本领域技术人员根据权利要求本身的记载即可清楚地确定所限定的产品。

D1 公开了一种过碳酸钠颗粒,具体包括以下技术特征:……一种过碳酸钠颗粒,由过碳酸钠核和硅酸钠与过碳酸钠和/或三聚磷酸钠的护封或包覆层组成,……过碳酸钠颗粒尺寸为从粉尘到 2mm……,以及:……1080 克过碳酸钠在接下来的步骤中被 120ml 水玻璃溶液喷雾并包以 182 克过碳酸钠粉尘……

本申请的过碳酸钠颗粒可以通过如下方法制备:制备过碳酸钠芯,然后用至少一种包衣剂的至少一种溶液或悬浮液和用平均粒度小于 100 μm 的小过碳酸钠颗粒涂布所述过碳酸钠芯,以得到过碳酸钠颗粒。

在 D1 中,所示例的粉尘对于每个筛尺寸进行筛分析,以所保留级分的重量百分数和小于 100 μm 的最后级分(“Residue”)表示:

400 μm 0%
200 μm 1%
100 μm 62%
Residue 37%

这意味着该粉尘的平均尺寸一定在 100–200μm 之间。相比之下,制备本发明的过碳酸钠颗粒的方法中使用的小过碳酸钠颗粒的平均粒度小于 100μm。

此外,关于所获得的碳酸钠颗粒的性能,D1 与本发明也是不同的。

众所周知,过碳酸钠是过酸盐并因此是不稳定的盐,在水的存在下或潮湿环境下离解成碳酸钠和过氧化氢,离解的过氧化氢分解成水和游离氧。过碳酸钠的分解随着温度和湿度或水的存在而增加。

D1 所得的包覆产品在 30°C 和 96%相对湿度下测得的相应活性氧分解率非常高:

4 天 μ6%
7 天 μ28%
10 天 44%

而本发明在比 D1 更为苛刻的条件下进行测试,本领域技术人员仍然可以观察到本发明的产品具有比 D1 所述产品高得多的稳定性。本发明的产品在 55°C 下,在密闭的安瓿瓶中进行稳定性测试:1g 过碳酸钠,在 3.5ml 玻璃密封安瓿瓶中,储存 8 周。

8 周即 56 天后的有效氧恢复率是 88%,所对应的有效氧分解仅为 12%。

技术补充说明:

本发明表示长期稳定性的一种方式是以 1g 产品在 3.5ml 的密闭安瓿瓶中在 55°C 下储存 8 周(56 天)后的 Avox(有效氧含量)恢复率表示。

可见碳酸钠的水含量大体足以饱和 3.5ml 的密闭安瓿瓶,如下列计算式所示:

在 55°C 的饱和水压是 0.157 巴(Perry,第 5 版,1984),在 3.5mL 在 20°C 下密封的安瓿瓶中在 55°C 下对应的所需水量为:

$$\begin{aligned} & 3.5 \times 10^{-6} \text{m}^3 \times 273^\circ \text{K} / (273^\circ + 20^\circ \text{K}) \times 0.157 \text{bar} / \\ & (1.013 + 0.0157) \text{bar} \times 18 \text{kg} / 22.418 \text{Nm}^3 \\ & = 0.35 \times 10^{-6} \text{kg H}_2\text{O} \\ & = 0.35 \text{mg H}_2\text{O} \end{aligned}$$

使密闭安瓿瓶饱和所需要的
水

市售过碳酸钠的典型水含量通常低于 1.5wt%,优选低于 0.8wt%,典型值为约 0.1~0.2wt%,对于 1g 样品而言:

$$\begin{aligned} & 0.1 \text{wt}\% \times 1 \text{g H}_2\text{O} \\ & = 0.1 \times 10^{-2} \times 1 \text{g H}_2\text{O} \\ & = 1 \text{mg H}_2\text{O} \end{aligned}$$

过碳酸钠中的有效水

综上所述,对于稳定性测试的全部三个特征:

耐久性(本发明的 56 天相比于 D1 的 10 天)

温度(本发明的 55°C 相比于 D1 的 30°C)

湿度(本发明的 100%湿度相比于 D1 的 96%湿度)

本发明都要比 D1 更加苛刻。尽管如此,过碳酸钠稳定性测试的结果仍比 D1 中的要好得多(只有 12%分解,相比于 D1 的 44%分解)。

因此,D1 没有公开本申请修改后的独立权利要求 1 所限定的产品,本申请修改后的独立权利要求 1 相对于 D1 均具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

3.评析

可见,对采用参数和/或方法表征的产品具备新颖性的争辩可以按照以下思路进行:

(1)论证采用参数和/或方法对产品进行表征是符合规定的,并且是具有实际限定作用的。

(2)论证本发明产品与对比文件产品制备方法的差别以及该差别可能带来的产品性能差异,这可以从理论上进行论证。

(3)论证对比文件产品不具备本发明产品的性能参数,这可以通过对比文件和本申请中已经公开的相关参数进行推理论证,也可以通过对比实验进行直接论证。

(作者:北京集佳知识产权代理有限公司/
专利代理人)

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

 一项专利中,如果在先的权利要求(如权1或权2)仅以不具有创造性而被宣告无效,在后的附属权利要求(如权3或权4)具有创造性;而客观上在先的权利要求缺少必要技术特征的话,可否认定在后的权利要求一定有效?在后的附属权利的基础上维持专利继续有效的审查决定是否能经受住时间的检验?上述问题是笔者经历一项无效案件后引起的思考,并以此抛砖引玉,希望得到同行的指教。

案情介绍:涉案专利号 ZL01271891.2,名称为“多功能农用微型耕作机”,申请日为 2001 年 12 月 5 日,授权公告日为 2002 年 12 月 4 日;请求人认为,涉案专利的授予,不符合专利法及其实施细则的相关规定,根据专利法第四十五条及实施细则第六十四条规定提出无效宣告请求,依据的理由主要是:1、说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定;认为说明书没有作出清楚、完整的说明;2、权利要求 1、2、3 不符合原实施细则第 20 条第 1 款的规定;认为权利要求没有清楚、简要地表述请求保护的范围;3、权利要求 1、2 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定,缺乏创造性;4、权利要求 1、2、3 不符合原实施细则第 21 条第 2 款的规定(现实施细则第 20 条第 2 款);认为涉案专利独立权利要求没有从整体上反映其技术方案,更没有记载解决技术问题的必要技术特征。但,请求人在意见陈述正文里面,针对原实施细则第 21 条第 2 款,只详细说明了权利要求 1、2 不符合原实施细则第 21 条第 2 款的规定,对权利要求 3 只在《无效宣告请求书》的第四栏——无效宣告请求的理由、范围及所依据的证据里填写了权利要求 1、2、3 不符合原实施细则第 21 条第 2 款的规定,在意见陈述正文里面没有进一步

的说明。需要说明的是,涉案专利在之前已经经过一次无效宣告程序,专利复审委员会认定权利要求 1 因缺乏创造性无效,在权利要求 2、3 的基础上维持本专利有效;专利权人认可上述无效决定。

请求人请求宣告涉案专利权利要求 1—3 全部无效。

请求人和专利权人(被请求人)都参加了本次无效宣告的口头审理,经口头审理后,复审委作出了无效宣告审查决定,其评述要点如下:1、涉案专利说明书加上说明书附图的内容,对涉案专利的介绍基本是清楚的,本领域的普通技术人员根据说明书文字结合说明书附图公开的内容,能够实现本发明;说明书符合专利法第 26 条第 3 款的规定;2、权利要求 1、2、3 是清楚的,也简要地表述了请求保护的范围,符合原实施细则第 20 条第 1 款的规定;3、根据请求人提交的证据,在两份证据组合的基础上,宣告涉案专利权利要求 2 因缺乏创造性而无效;4、鉴于涉案专利权利要求 2 被宣告无效,复审委对请求人关于权利要求 2 的其他无效理由不再评述;5、认为权利要求 3 符合原实施细则第 20 条第 1 款的规定;6、审查决定是:涉案专利权利要求 2 因缺乏创造性无效,在权利要求 3 的基础上维持涉案专利有效。

对于涉案专利的无效宣告审查决定,专利权和请求人都认可权利要求 2 因缺乏创造性被无效(在后来的北京一中院的行政诉讼中,专利权人公开表示认可),即专利权人认可涉案专利的无效宣告审查决定;但,请求人认为复审委应该在权利要求 2 因缺乏创造性被无效后,应该继续评述权利要求 2(包括权利要求 3)是否缺少必要技术特征、是否符合原实施

细则第 21 条第 2 款的规定。笔者认为,复审委在涉案专利权利要求 2 被无效后,对权利要求 2 提出的其他无效理由不进行评述的行为,可能损害包括请求人在内的社会公众的利益,其作法确有值得商榷之处。

第一、在专利权无效宣告程序中,请求人可以用多项无效理由,认为某项权利要求不符合专利法和/或实施细则哪几个法条的规定,对该项权利要求提出宣告无效的请求;复审委经审理后,认为该项权利要求不符合专利法和/或实施细则的某条规定,宣告该项权利要求无效;同时,复审委对请求人提出的该项权利要求的其他无效理由不再进行评述。

笔者通常也赞同复审委的上述做法,认为其能节省行政资源、提高效率等。但,由于本案的特殊性,以及原实施细则第 21 条第 2 款规定的缺乏必要技术特征的特殊性,笔者实难赞同复审委对涉案专利的权利要求 2 (包括权利要求 3)是否缺少必要技术特征、是否符合原实施细则第 21 条第 2 款的规定不再予以评述的做法。

第二、具体到本案,权利要求 1 在前一次无效程序中,被宣告无效,权利要求 2 在本次无效程序中因创造性不足被宣告无效,但复审委在对权利要求 3 是否符合原实施细则第 20 条第 1 款的规定进行了评述后,认为权利要求 3 符合该规定,进而得出在权利要求 3 的基础上维持涉案专利有效的审查结论。复审委回避了权利要求 2、权利要求 3 是否符合原实施细则第 21 条第 2 款的规定,对请求人在意见陈述中明确提出的权利要求 2 缺少的必要技术特征不予考虑、不予评述,将很有可能因不符合原实施细则第 21 条第 2 款规定应该被宣告无效的专利权再次予以维持,不但损害了请求人的利益,也损害了社会公众的利益。

请求人在意见陈述中是这样说明的:由于在前面的无效宣告程序中,权利要求 1 因没有创造性而被宣告无效,有必要讨论权利要求 2

是否符合实施细则第 21 条第 2 款规定的问题。权利要求 2 要求保护的技术方案,只介绍了本专利的湿式多片摩擦离合器由传动盘外罩分总成、摩擦芯部分总成、推力盘分总成这三大部分组成,并说明了这三大部分的组成部件,但缺少传动盘外罩分总成、摩擦芯部分总成、推力盘分总成这三大部分之间的位置特征、连接特征等,以及缺少推力盘分总成在整个装置中的位置关系特征、摩擦芯部分总成与推力盘分总成之间的连接关系和位置关系特征,等等。

第三、在北京一中院的行政诉讼程序中,复审委的代理人认为,复审委不负有全面审查的义务,只根据当事人的请求进行审理;其言下之意是说:请求人在意见陈述中,只说明了权利要求 1、权利要求 2 不符合实施细则第 21 条第 2 款的规定,虽然在请求书中罗列了权利要求 1—3 都不符合实施细则第 21 条第 2 款的规定,但没有对权利要求 3 不符合实施细则第 21 条第 2 款的规定进行详细的说明,所以复审委可以对权利要求 3 是否符合实施细则第 21 条第 2 款的规定不予考虑。

在无效宣告程序中,复审委依据请求原则启动无效程序,在具体审理时不负有全面审查的义务,这两个原则都是有明确规定的,复审委按照其规定进行审理本身应该是无可厚非的。但,本案的特殊性在于:原实施细则第 21 条第 2 款规定是针对独立权利要求的(权利要求 1),要求独立权利要求从整体上反映其技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征,而不是针对附属权利要求的。正是基于原实施细则第 21 条第 2 款的规定,请求人在意见陈述中才有这样一段话:由于在前面的无效宣告程序中,权利要求 1 没有创造性而被宣告无效,有必要讨论权利要求 2 是否符合实施细则第 21 条第 2 款规定的问题。请求人在得知权利要求 1 已经无效的情况下,对权利要求 2 不符合原实施细则第 21 条第 2 款规定的地方进行了详

细的说明,但对直接引用(从属于)权利要求2的权利要求3不符合原实施细则第21条第2款规定的地方就没有必要进行详细说明,只在请求书中列出了权利要求1—3都不符合实施细则第21条第2款的规定。

笔者认为,复审委应该评议权利要求2是否符合原实施细则第21条第2款的规定,确认权利要求2是否缺少必要技术特征,是缺少一项还是多项必要技术特征;在权利要求3直接从属于权利要求2的情况下,再结合权利要求3中的附加技术特征,考察权利要求3的附加技术特征是否就是权利要求2所缺少的必要技术特征,是否已经全部弥补了权利要求2所缺少的一项或多项必要技术特征,如果经审查确认已经全部弥补了权利要求2所缺少的必要技术特征,方能决定在权利要求3的基础上维持涉案专利有效。换一种表述方式就是:即使权利要求2缺少一项或多项必要技术特征,如果权利要求3的附加技术特征补充到权利要求2后,已经弥补了权利要求2所缺少的必要技术特征,才能认为在权利要求3的基础上,本专利符合原实施细则第21条第2款规定。

更重要的一点是,根据复审委的审查决定,涉案专利在权利要求3的基础上继续维持有效,其法律效果是:涉案专利的保护范围是原权利要求1、2、3的全部特征总和;在未对该全部特征的总和是否缺少必要技术特征、是否符合专利法实施细则第21条第2款的规定进行评述的情况下,就宣告予以维持有效,将很有可能自始即不存在的专利权予以维持,不但损害了请求人的利益,同时更损害了社会公众的利益。

第四、笔者仔细查阅了审查指南第四部分复审无效中关于口审的规定,在请求人对同一权利要求同时提出了多个无效理由(多个法条)的情况下,在口审时先审查哪个法条、然后再审查哪一个法条是没有明确规定的,即审理时多个法条之间的先后审理顺序是不明确的,更多的情况可能是合议组在口审时由组长灵

活掌握其先后顺序,或根据请求人的无效理由的先后顺序所对应的法条进行审理。原来的审查指南中,只规定了在发现权利要求书不清楚、导致无法确定其保护范围的情况下,或者请求人提出了原实施细则第20条第1款作为无效理由,应该首先审理(或者合议组依职权引入该理由先进行审理)其是否符合原实施细则第20条第1款的规定。

第五、笔者相信,随着复审委无效宣告案件的多和相关经验的积累,合议组口审的进程一定会日趋完善,相关的规定会更合理、更具操作性。如最新版审查指南的规定,对合议组依职权引入无效宣告理由的多种情形进行了规定,事实上是扩大了合议组依职权引入无效宣告理由的权限,笔者认为其更能满足无效审理的实际需要。如,审查指南第四部分第三章第4节无效宣告请求的合议审查,4.1 审查范围,...(4)请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效,而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效,不引入该无效宣告理由将会得不合理的审查结论的,专利复审委员会可以依职权引入该无效宣告理由对其他权利要求进行审查。...(5)请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由宣告其无效,而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷,专利复审委员会可以引入与该缺陷相对应的无效宣告理由对其他权利要求进行审查。

参照最新版审查指南的上述规定,结合本案的实际情况,复审委在涉案专利权利要求2因不符合专利法第22条第3款的规定被宣告无效后,对请求人关于权利要求2的其他无效理由(是否符合原实施细则第21条第2款)不再评述,对直接从属于权利要求2的权利要求3也不评述是否符合原实施细则第21条第2款的规定,确实值得商榷。

(作者:重庆博凯知识产权代理有限公司
公司/专利代理人)

从一个案例看创造性评述中 技术启示的理解

刘章鹏 黄 非

在发明专利审查有关创造性评述的三步法中,最容易出现争议的地方就是第三步,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,要确定的是现有技术整体是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的启示。尽管指南中给出了认为现有技术中存在“技术启示”的三种情况,但在实际案件的审查中仍然会成为审查员与申请人之间争议的焦点,审查员、代理人或申请人对于技术启示的判断往往会产生分歧,经常会出现将某个独立特征的功能作为创造性判断中对整体技术方案的启示,而探讨产生上述观点分歧的原因是非常必要的。下面就通过实际审查中遇到的一个典型案例,对现有技术是否给出了技术启示作出探讨。

一、案情介绍

某申请,权利要求书包括 1 个独立权利要求和 9 个从属权利要求,下面就与本文探讨有关的几个权利要求列举如下:

权利要求 1:一种显微镜,包括目镜(21)、物镜(22)、载物台(23)、载物台(23)上方的载玻片(25)及光源(27),并且载物台(23)上设置通光孔(24),其特征是所述光源(27)为 OLED 光源。(其具体结构如下图 2 所示)

权利要求 4: 根据权利要求 1 或 2 所述的显微镜,其特征是所述 OLED 光源(27)为可调色光源。

权利要求 5: 根据权利要求 4 所述的显微镜,其特征是所述可调色光源通过在 OLED 光源(27)上方设置滤光片(44)实现。(其具体结构

如下图 4(b)所示)

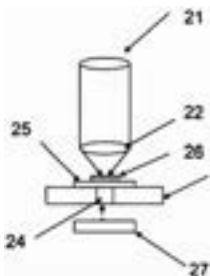


图 2

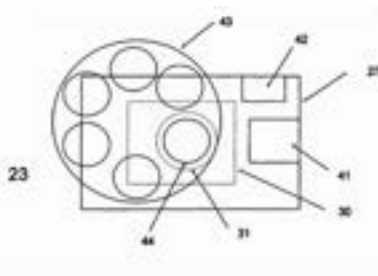


图 4(b)

检索到如下对比文件:

对比文件 1(DE102005036397A1)公开了一种显微镜,并具体公开了(说明书第[0032]-[0033]段,附图 4)以下技术特征:该显微镜包括物镜 1、平板 12(相当于载物台)、平板 12 上方的盖玻片 5 以及 OLED 光源。

对比文件 2(CN87206838U)公开了一种显微镜,其中包括目镜、载物玻璃片以及载物台上设置的通光孔(参见说明书第 4 页第 5-7 段、附图 1),其也提供了一种利用眼睛直接观察的显微镜。

对比文件 1 和对比文件 2 结合足以破坏权利要求 1 和 4 的创造性,具体理由此处不再赘述。

对于权利要求 5 来说,其在权利要求 4 的基础上进一步限定了“所述可调色光源通过在 OLED 光源(27)上方设置滤光片(44)实现。”

基于该权利要求 5 的附加技术特征,权利要求 5 要解决的技术问题是将显微镜现有的单色光源改为可调色光源,根据不同的被观测物体调整照射光源的颜色,从而提高显微镜的观测质量和精确度。

因此,经进一步检索,找到对比文件 3(US2003/0231384A1)。

对比文件 3 公开了一种显微镜,其中包括

一个具有多个滤光器的转盘 4, 通过旋转对白光源 1 进行滤光, 其结构与权利要求 5 的附加技术特征相同。

如下所示的图 1 和图 1(b) 为对比文件 3 中公开的显微镜的结构示意图, 其中该显微镜具有两条光路一条是由白光光源 1 构成的检测滤色器位置是否偏移的光路, 另一条是由成像光路 5 构成的观察用背景光路。

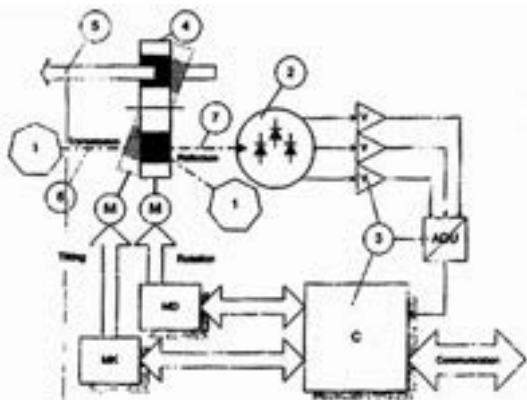


图 1

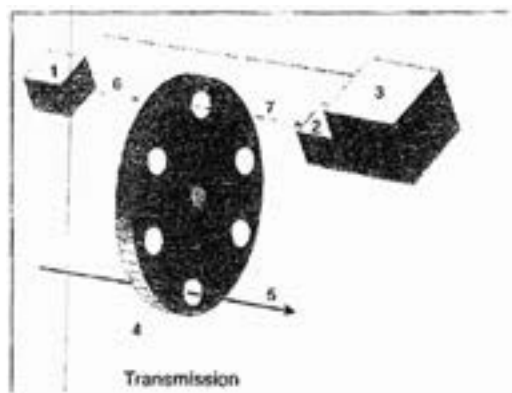


图 1(b)

二、讨论

本案的焦点在于对比文件 3 是否给出了将“所述可调色光源通过在 OLED 光源(27)上方设置滤光片(44)实现”这个附加技术特征与权利要求 4 相结合的启示, 权利要求 5 是否具有创造性?

关于上述问题, 审查员与代理人之间出现了分歧: 一种观点认为: 对比文件 3 公开了一种显微镜, 其中包括一个具有多个滤光器的转盘 4, 通过旋转对白光源 1 进行滤光, 由于对比

文件 3 也属于显微镜技术领域, 因而为了实现光源的可调色而采用对比文件 3 中的该结构这是本领域技术人员很容易想到的, 从而给出了将对比文件 3 与对比文件 1-2 结合的启示。

另一种观点认为: 对比文件 3 公开了一个具有多个滤光器的转盘, 该转盘的功能是: 对元件的位置进行定位和校准。先定义零位置, 例如某个元件的几何中心。存储颜色值与位置值的对应关系表。转动滤光器的转盘, 颜色传感器探测到的颜色值通过电脑被转换成位置值。如果在对应关系表中已有记录, 则能知道对应的位置; 如果没有记录, 就获得一个新的数据。这样一来, 显微镜的使用者就能较方便地使用另一个生产商的滤光器, 因为系统能记录滤光器的位置, 滤光器轻微的倾斜就能被监测到, 使用滤光器转盘时就可以更新测定的数据, 因此, 刮伤和老化都不会影响数据的准确性; 可以调整滤光器得到最佳位置。

该申请的 OLED 可调色光源是为了调节观察者看到的颜色, 提高显微镜的观测质量和精确度。可调色 OLED 光源的光谱宽, 显色指数高, 成像更加真实, 适合对显色或对比色有特殊要求的场合, 如生物观察领域, 有些被观测物体对特定光谱的光有良好的反射特性。

对比文件 3 的位置传感系统包括光谱传感器和白色 LED 光源, 是专门为检测元件的位置而增设的一套监测系统。其白色 LED 光源并不是显微镜中照射被测物体的光源。LED 发出的光被传感器感测后, 被用来得到相应的位置值。对比文件 3 与该申请所解决的技术问题不同, 对比文件 3 的滤色器转盘与该申请的滤光片的在各自系统中的整体效果也是不同的。因此, 对比文件 1、对比文件 2 和对比文件 3 的结合并没有给出该申请技术方案的任何技术启示。

同时, 该申请通过将显微镜现有的单色光源改为可调色光源, 根据不同的被观测物体调整照射光源的颜色, 对于一些特殊领域, 如生物领域, 有很好的实用效果。

综上可知,基于从属权利要求5的附加技术特征在该权利要求的技术方案整体上的效果是将显微镜现有的单色光源改为可调色光源,根据不同的被观测物体调整照射光源的颜色,从而可以提高显微镜的观测质量和精确度。而对比文件3中的白色LED光源和滤光器所构成的光路其效果是用于对滤光器的位置进行检测和校准的,虽然该申请和对比文件3所针对的部件和结构是相同的,但是它们在整个技术方案中所起到的效果却是完全不同的。

三、分析

上述两种观点争议的焦点在于权利要求是否具备创造性,即对比文件3中有关可调色光源的部件是否能够用于评述权利要求1的创造性,对比文件3是否给出了将该区别技术特征应用到最接近的现有技术中以解决本发明根据待测物体的表面颜色而调整照射光源的颜色的技术问题的技术启示。

从上述对比文件3的图1中可以看出由白光LED(1)、滤光器(4)和检测元件(2)组成的光路并不是该显微镜的成像观察光路,而是专门为检测元件的位置而增设的一套监测系统。白色LED光源(1)并不是显微镜中照射被测物体的光源。LED发出的光通过滤光器的转盘后被颜色传感器感测,颜色传感器探测到的颜色值通过电脑被转换成位置值。就审查意见通知书中使用该条光路的部件来评述该申请的权利要求的区别技术特征“所述可调色光源通过在OLED光源(27)上方设置滤光片(44)实现”显然是不合适的,它们在显微镜中所起的作用是完全不同的,因此从这点来看上述第一条光路不能作为权利要求所解决技术问题的技术启示,也即对比文件3的上述技术特征并没有给出与对比文件1-2结合的启示。

四、本案的结论

综上所述,显然后一种观点在创造性的判断过程中不仅考虑了技术领域和技术特征的功能,而且还从技术特征在整体的技术方案中

具有的效果来考虑,是创造性判断中应有的标准;而第一种观点只考虑了对比文件3所公开的上述技术特征的技术领域和技术方案的内容相同,而将上述技术特征与其在整体的技术方案中所起到的效果独立割裂开来考虑,孤立地认为对比文件3中通过滤光器对白光源进行滤光的技术特征,与该申请中的光源加滤光器的技术特征在结构上是完全相同的,从而得出对比文件3给出了将滤光器用于滤光来改变显微镜观察光的颜色的技术启示。

五、本案的启示

通过上面的分析可知,之所以会出现第一种观点,可能是出于以下原因:一是过于注重技术特征本身,而没有进一步考虑该技术特征在整体的技术方案中所具有的效果;二是将技术特征孤立来进行对比;三是将技术特征本身的功能等同于了基于该区别技术特征权利要求的整体技术方案的效果,也即一个权利要求的整体技术方案的局部技术特征的功能与其整体技术方案的效果往往是不相同的,因此就本案的情况来说对比文件3不能构成与对比文件1-2结合来评价权利要求的创造性的启示。通常情况下,当一个技术方案中局部的技术特征所具有的功能与该技术方案整体的效果不同时,该技术特征本身与该技术方案中的其它特征是具有协同作用的,不能将其进行孤立的看待。

以上结合一个具体的案例,探讨了在创造性评述中,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,现有技术中是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际解决的技术问题的启示的问题,最主要的目的就是要注意区分技术方案中的局部功能与整体效果之间的区别,从而才能正确的把握在创造性评述中是否具有启示的问题。

(作者:国家知识产权局专利局光电技术发明审查部/审查员;国家知识产权局专利局光电技术发明审查部光学处/处长)

过去,通常是将研发成果申请专利,所以,随着研发人数的增加而申请件数增加,难以获得更大的收益。上一期我们介绍了专利可视化与知识产权战略中的申请时期、发明价值及申请量的关系等,在本期中,将具体介绍为获得最佳专利,如何在公知技术收集和分析,发明的展开,以及在答复审查意见,应对他人的专利乃至战略性编制专利申请预算中运用专利可视化的方法。

专利可视化 与知识产权申请战略(下)

作者 / 龙华明裕 翻译 / 侯艳姝

摘要:专利申请是以扩大远期收入为目的的战略性投资行为,为此,不仅需要战略性地选择申请的题目,根据对收益扩大所寄予的期望值的大小来平衡投资,还需要恰当地选择申请时机、探讨专利的规避设计,以期获得权利稳定的高价值专利。纵观电子和软件技术领域的具有高价值的专利,几乎都是在其市场开始成长之前申请的专利。因此,本文介绍一种可在市场成长之前发掘发明的方法,即「专利可视化方法」^①。同时阐述如何在专利申请以外的知识产权活动中运用专利可视化方法,以及专利可视化方法带给知识产权部门的行之有效的新作为。



<http://www.ryuka.com>

(3)把握公知技术中的“发明的研究水平”

在头脑风暴研讨会之前,取代对公知技术进行的拉网排查,而深度研究已经被申请的发明究竟达到了什么水平,即,事先调查公知技术中的研发水平。

在企业的知识产权部或专利事务所,如果是具有3~4年从事专利申请业务经验的人,在看到别人的发明提案书时,会有“该发明好像不具有创造性吧”的瞬时的感觉。即使没有准确掌握公知技术,有时也会产生“这个发明就现有状态是不能被专利的”的直观感觉。如果对此种感觉加以分析的话,其实就是在对已掌

握的公知技术中的发明研究水平和所提案的发明的研究水平进行比较的过程。

公知技术中的研究水平,可以从图8所示的发明研究程序进展到了什么程度的观点加以捕捉。比如,与被限定的利用形态相关的发明、和与例外课题相关的发明是公知技术时,可以说其发明研究已经达到相当高的水平了。在这种情况下,与更普及类型的利用形态和课题相关的发明则很多已经是公知的技术。这种根据公知技术中的“发明研究水平”来判断专利性的感觉就好像是“专利性的行情感”,对于从事专利申请业务的人来说是相当重要的一

种感觉。

如果是熟悉专利申请业务的人,即便不能完全把握公知技术,但通过调查公知技术中的“发明研究水平”,也会有很多人能够某种程度地想象出这种“专利性的行情”。为了调查这种公知技术的“发明研究水平”,在头脑风暴法的事前调查中,只需查阅最近一两年的公开公报。在公开公报中,因为记载了「发明的利用形态」为对象的课题,以及具体的解决办法,因此,如果查阅这些资料,就可以在在一定程度上把握该公知技术的发明研究达到了何等水平。申请业绩卓越的企业或代理人,对无论记载了什么样的权力要求,都可以在把握“可专利性行情”的基础上,某种程度地予以参考。

(4)对比公知技术中的“发明研究水平”,选择展开方向

在头脑风暴法中,必须一边考虑公知技术中的“发明研究水平”,一边选择展开被提出的发明的方向。发明的扩展依据其方向可分为下方展开、水平展开、上方展开、产品展开四类。(图 14)



图 14 发明的四个展开方向

1)下方展开

是向更加具体的技术的扩展。虽然专利的权利范围会变窄,但取得专利的可能性提高。这是在所创发明的研究水平比公知技术的研究水平低时比较有效。比如,在课题产生的状态可视化(图 8②)中的例外处理探索法,适合

发明的下方展开。另外,通过将课题产出状态可视化,研究每个利用状态所特有的技术课题,或者在解决手段的可视化中(图 8)③),着眼于还没有被应用的自由度及输入时,比较易于将发明下方展开。

2)水平展开

发明的水平展开是将发明向能达成相同目的其它手段扩展,这是避免专利被规避的重要方法。在发明利用形态可视化中(图 8)①),探讨的扩大研究对象空间的空间扩展法,以及扩大研究的时间范围,适用于水平方向展开。另外,通过解决手段的可视化(图 8)③),如果对同一课题继续多样的讨论,则可在水平方向上展开发明。

3)产品展开

产品展开指的是研究所用技术能否运用于其它产品。在发明的构成或效果与之前相比有很大不同时比较重要。比如,以家用太阳能电池为例,探讨的空调机的控制方法,也可以用在冰箱的控制方法展开上。同样,太阳能电池的例子可以使用在燃料电池上。如果通过发明利用形态可视化(图 8)①),研究利用形态的变形技术的话,则容易进行产品的展开。产品的展开在发明的构成或效果与现有技术有较大差异时尤为重要。

4)上方展开

上方展开是为了使发明向权利保护范围更宽的上位概念展开的方法,这在所创造出的发明的研究水平较高时较为重要。要想将发明展开到上位概念,需要注意语言表达上的技巧,比如“在专利权利要求范围中不能包含不必要的语言”等。然而,仅靠这一点要想取得更大范围的权利是很困难的。

比如,我们来看上面介绍的发明,即“预先计测出由通信线路产生的信号失真,在接收端

对收到的信号失真加以补偿”。在该发明中,由于“接收信号”是大前提,在专利请求范围中就很难删去“接收信号”这一词。因此,不“接收信号”的“信号发送机”不会被包含在权利范围之内。在将发明向水平方向扩展后,开始产生了一种想法,就是让信号接收机和信号发送机同时纳入权利要求范围之内。这样,便撰写出可以删除“接收信号”这一词语的上位概念的权利要求。

即使在家庭太阳能电池的例子中,也可以将太阳能电池,例如向燃料电池进行产品展开,产生包含两种电池,叫做“发电装置”的上位概念的方案。

因此,在研究上位概念化的时候,在头脑风暴研讨会中,注意力要集中在水平展开和产品展开上。因为,如果这些展开得以实现,其后在将发明向上方展开就比较容易了。

3.6 在发明展开中利用公知技术

(1) 提取对发明创造有用的信息

通过事前调查、阅读近 1 至 2 年的公开公报,则可以找到很多在发明创造上起作用的信息。比如,虽然重要但不易被注意到的课题、用于解决课题的崭新的手段、需求很大却没受到关注的利用形态等。提取这些来自最新公开公报的信息,相当于是调查了将来要被追加在专利地图上的“新的行”和“新的列”的候补项目。

(2) 在头脑风暴会上介绍所收集的信息

在头脑风暴法中,将从公开公报提取的信息深刻的“课题”、“解决手段”“利用形态”的信息介绍给技术人员。在这一基础上,沿着图 8 所示的顺序,引导出技术人员的技术点子,创出发明。在读者中,也可能有人根据上面介绍的“家庭用太阳能电池”的例子,研究其他发明的。如果发明人接受有关新的“技术利用形态”

、“课题”、“技术要素”的介绍,则发明创造将变得容易起来。

在说明从专利公报提取的公知技术时,不是单方向的灌输,而是在讲解过程中让技术人员自由插话,这样,可得到在当时浮现出的改良发明的介绍。笔者的经验是,本来 30 分钟可以说明完了的技术,有时会被延长到 2 个小时,在这样的情况下,到调查报告结束时,将产生很多发明。因为过去被忽略的新的“技术利用形态”、“课题”、“技术要素”的发明被进一步展开,所以,容易产生具有新颖性的发明。

3.7 创造出发明之后的公知技术调查

对比公知技术的“发明研究水平”,感觉到所创造的发明“有可能会取得专利”,但是,如果仅凭这种感觉就去申请专利的话,专利率也不会有太大的提高。因此,需要调查通过头脑风暴法而创造的各个发明的现有技术,根据调查结果,再通过跟踪会议,进一步讨论发明。关于技术的“利用形态”及“课题产生状态”,在发明的研讨会议阶段已经被可视化。所以,在调查后的重新讨论中,为了明确在现有技术调查中发现的与公知技术的差异,而进行发明的具体构成及申请文件的书写内容的讨论。这一工作由于不需要象头脑风暴会议那样集思广益,因此可以少数几个人参加。

像这样,如果我们以进行现有技术的调查和发明的再研究为前提,则可以避免在头脑风暴会议上延长围绕发明细部,或可专利性之类的议论。从而,可进一步提高发明产出的效率。另外,由于头脑风暴会议的目标是“选择进一步调查研究的发明”,因此可避免仅仅由于感到不太容易获得专利而放弃申请的事情发生。

作为一个例子,在图 15 中给出了本事务所实施上述的专利可视化方法的整体流程。

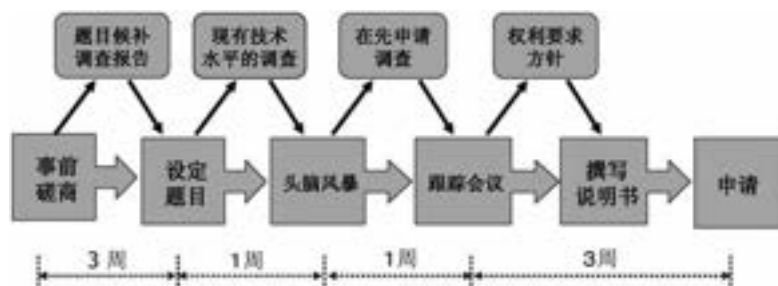


图 15 专利可视化方法的整体流程

虽然,其中各步骤的期间因申请的件数而各异,但是,很多日本大型企业正在采用图 15 所示的流程。根据“专利可视化方法”,避免埋没“一行字发明”,可以早期发掘早期申请专利。近几年来,随着互联网的普及,使全世界同时讨论同样的发明成为可能。因此,尽可能早地抓住申请时机变得至关重要。在这一点上,也使支援技术人员发明创出活动,并直接与专利申请相联的“专利可视化方法”也变得更加重要。

4. 专利可视化方法中的题目选择

那么,如何选择专利可视化的实施对象,也就是发明创造的题目才好呢。通过专利可视化而产生的发明,一方面在被实际应用时有可能产生巨大的价值,另一方面被实际应用的概率远比研发成果的发明要低。因此,题目选择很重要。

如前面已经讲过的那样,优选把将来在市场上有可能扩大的产品作为发明创造的题目,



图 16 战略性立题,寻找将来可能增加申请量的题目

因此,可将要素技术分类成以下三要素来研究将来的产品,则容易整理出发明创造的候补主题。三要素即:①将来的实用化;②将来的技术发展;③将来的环境的变化(图 16)。

4.1 要素技术的实用化

在开发新的技术要素时,虽然技术要素本身被申请专利,但是对

被实用化的产品的技术问题研究容易滞后。为此,设想开发中的要素技术被实用化的情况,将例示具体产品中的重要课题作为专利可视化题目。比如,设想电动汽车如果被实际应用时,可能产生的课题有:根据到自己家的距离等,在途中的充电站只以最少的时间充电的课题。这样,把在技术要素本身完成并将被使用时产生的下一个课题设定为题目。

4.2 要素技术的未来进化

基于特定的要素技术申请的专利即使存在很多,如果其要素技术的成本、性能、大小等发生了很大的变化,也会产生新的用途各异的产品。比如,摄像装置体积变小的结果,产生了将其吞进胃肠中,进行胃肠摄影的胶囊内窥镜。像这样的产品,在产生胶囊内窥镜的设想的同时,就可以将其选择作为发明的战略性的题目。

4.3 要素技术的环境变化

即使技术构成要素本身没有发生太大的进步,但是,如果“外部环境”发生了很大的变化,要素技术也可能产生新的用途、新的产品。比如,发生与广播、能源供给等相关的法律法规、政府政策、通信或记录媒体的规格等的变更等外部环境变化的时候。在这种情况下,可以选择与之相关的要素技术的新用途作为专利可视化的题目。

另外一个例子,例如,电动汽车得以普及,

2次电池将作为电动汽车的更换部件而产生巨大的用途。在这种情况下,可以把用专利保护电动汽车 2 次电池的方法作为选择题目。于是,例如可以通过在 2 次电池(组件)本身的高性能化、或智能化的同时,汽车本身需要具有 2 次电池组件的功能之类的功能分配,来创造出很多保护 2 次电池组件的发明。

如果说是全新的题目,那么,容易把认识集中在将来被使用的全新的要素技术上,但是是全新的要素技术,与其专利的有效期间相比,到其产品的市场被扩大为止的期限有时过于漫长。因此,结合要素技术的②将来的技术发展、③将来的环境变化进行讨论则容易选定正确的题目。

4.4 根据公开公报建立题目候补列表

通过上述方法,可以对题目的候补进行整理和研究,但是,仅采用上述方法,要想整理出内容充分的列表却很难。因此,在已经确定研究未来产品展开的要素技术时,从公报将其要素技术的将来的新用途列表,尤其是和自己公司相同的要素技术的企业的公开公报,往往在查找专利可视化的候补题目上发挥作用。

专利申请,要在一年半的以后被公开,但是,如前所述,在产品市场及专利申请件数开始增长的相当长的时间之前,已经有若干的专利申请。为此,可以从这些申请中,整理出要素技术的未来用途和具体的课题。

把这样提取并整理的题目候补清单作为参考资料,与事业部门协商将来的事业化可能性,选择最终的专利可视化题目(图 15)。如果是中小企业,很难选择与自己公司的产品不相关的题目。但是,如果是大企业,可以利用专利可视化构筑的新专利网,选择向其他行业渗透的题目。

5. 由「专利可视化方法」产生的专利的实用化例

实际上,通过专利可视化方法而取得的专利已经被广范应用。比如,作为三井住友银行的智囊团的株式会社日本综合研究所在“家庭用燃料电池”领域进行了专利可视化实践,总计提交了 50 件专利申请 13),截至 2008 年 8 月,已进行实审的申请几乎都被授予了专利权 14)。另外,通过这些申请和专利,该所承接了日本环境省下达的 3 年合同总额超过 2 亿日元规模的“地球温暖化对策开发事业”的业务委托。接受该业务委托后,以储水房为中心,建筑了设置有燃料电池的 14 栋住宅楼,并于 2008 年 5 月成功地进行了销售 15)。

另外,还有基于日本的发明在因特网领域构筑的专利网在美国取得很大的成功地例子。当时不仅在侵权诉讼中使美国的被告受到停业查处,而且在半年后吞并了被告企业。因此,如果能够在战略明确的基础上申请专利,日本的发明也可以战胜美国。

另有日本大型企业,首先通过专利可视化选定产品,并构筑专利网之后,向企业的决策会议提交了实业化方案。产品开发得到批准后,进一步展开专利可视化和专利申请,几年后终于走上实业化的轨道。如果重复进行专利可视化处理,则可以实现技术的利用形态和技



图 17 专利可视化的效果

术课题的可视化。因此,不仅产生了专利,还能够加快研发的速度,从而与新产业的创新活动的衔接变得容易起来。加之,因为技术人员可以从中学习到发明的研究和创造方法,又可以进一步提高产出发明的效率,创造出后续的发 明(图 17)。

6.在专利申请之外的知识产权活动中运用专利可视化方法

以上,以面向未来的新产品,发明创造构筑专利网为主调,讲述了专利可视化方法。但是,因为在专利可视化中运用的发明展开方法,是用于研究未来技术的手法,所以,不仅在创造发明上,在基于发明人的技术方案提交申请、答复审查意见、实审请求、以及应对其他公司的专利时也可以广泛使用。

6.1 基于发明人的技术方案申请专利时

在根据发明人完成的专利申请方案进行专利申请时,采用专利可视化的发明展开方法也可以产生很大的效果。首先因为可以研究变形例(水平展开),而分别要求权利,所以,专利被规避(迂回)的可能低,从而可以提高专利的价值。另外,研究发明的具体形态(下方展开)之后申请专利,则能够提高可专利性。还有,因为能够在发明说明书中记载产品中的多种多样的发明利用形态(产品展开),所以有利于对权力范围的解释。即使在申请之后,也使记载每一个具体的产品,或者,想象的每个对手的权利要求变得容易起来。另外,由于进行了发明的水平展开及产品展开,因此使探讨更宽泛的权利保护范围变得容易(上方展开)。

如果将技术人员提案的发明直接提交专利申请,不进行认真地展开的话,很可能失去很多的机会。

6.2 在答复审查意见时

在答复审查的驳回意见时,如果对权利要

求进行补正,则有必要研究对被补正的发明进行规避的方法。在这种研讨中,再次将“本发明涉及的课题所产生的状态可视化”之后(图 8 ②),进行“解决相同课题的其他手段可视化”(图 8 ③)。因为容易被规避的权力价值较低,因此,通过研究规避技术,可以探讨更有价值的补正。

在书写意见陈述书时,也可以发挥发明的展开作用。如果分别将驳回理由所引用的现有技术和该发明申请的利用形态“可视化”(图 8 ①),则很容易将现有技术的课题列表。如果能够从最初提交的专利说明书中推论出由本发明解决了其技术课题的话,便可以将其作为本发 明的显著效果而主张权利。

另外,如果同一企业连续进行发明并申请,就能够了解该企业近几年所重视的产品。在接到有关过去提交的申请的驳回理由通知时,如果能够通过对该申请的权利要求进行补正,而保护近几年被重视的产品的话,那么,可以将其作为补正案或分案申请。在这里,该发明可以使用“利用形态可视化”方法(图 8 ①)。

即使在掌握了现有技术的情况下,如果看其文献的图纸和独立权利要求,预先将现有技术的用途、课题、解决手段可视化,将会加速对现有技术内容的理解。

6.3 在实审请求时

在判断是否提实审时,也可以通过再次实施专利可视化来研究其发明的规避方法、及多样的利用形态,从而判断出该发明的价值。在这里,还可以使用与答 OA 时同样的发明展开程序。特别是当申请发明的部门已经判断出不提实审请求的情况下,技术的“利用形态可视化”可在重新考虑其发明是否可以用于保护其他部门的产品上发挥作用。因而,知识产权部或者专利事务所即使充当了跨部门申请的仲

介人的角色,也能够发挥创造性的功能。

6.4 在应对他人的专利时

在探讨如何应对他人的专利的对策时,专利可视化也将发挥作用。在这种情况下,以他人的专利、对他人专利在各国被引用的文献、本公司的技术内容、以及通过专利调查而发现的其他类似发明为基础,进行头脑风暴讨论。按照图8所示的程序展开发明。首先,通过水平展开,研究规避其他公司的专利的方法,当发现了规避(迂回)方法后,讨论设计变更。进一步,再通过将其他公司的发明向下方展开,来探讨用于对抗其他公司的发明专利。然后,将通过头脑风暴法所产生的发明,再进一步对其进行在先申请调查后,提交申请。于是,有时可能产生出可包围他人专利的外围专利。

如上所述,如果在专利可视化的各个程序中,事先将所采用的研究方法具体化,则可以在基于提案书提交申请时、实审请求时、答OA时、应对其他人的专利时、以及进行专利评价等,在专利业务的很多场面中,专利可视化发挥作用。

7. 知识产权部门的新作为

展开并强化发明,也就是通过专利可视化方法保护尚未开发的未来产品,这一方法将使企业的知识产权部门作用得到极大的扩展。

7.1 发明展开方法的标准化的

在本稿中,介绍了可以在较广泛的技术领域中使用的发明展开方法。该发明展开方法可以事先分别将产品和技术内容作进一步具体化。比如,以事先将“为了降低家电的功率消耗,控制动作时钟时”所必须讨论的事项汇总的形式作成清单,那么将使讨论发明变得容易起来。可以事先把经常起作用的发明展开作为说明书中的必须追记事项标准化。

也就是发明的展开方法其本身也可以“下

方展开”、“水平展开”、“产品展开”,以及“上方展开”。将被展开的各方法分类整理成“技术的利用形态”“课题产生的状态”以及“解决手段”可视化。

如果事先将发明的展开方法标准化、文章化,则可以在多样的领域高效率创造出发明。另外,如果事先标准化、文章化可以促进思考方法本身的研究,使思考方法得到快速的改进。

一个善于发明创造的人,即使给他不同技术的课题,有时也能创造出发明。一个善于发明创造的技术人员,因为掌握了发明的展开方法,即使被调动到知识产权部门工作,也往往能够向技术人员提出问题,而展开发明。但是,在很多情况下,发明的展开方法是在潜意识中掌握的,无法公开、以及知识共享,因此,当传达展开方法时需要花费时间。因此,擅长发明的人多数是常年从事发明的人。

因此,在每个企业所开发的产品和技术领域中,每次与发明人进行面谈时,将发明人或专利事务所代理人等所采用的发明展开方法可视化、文字化后,在知识产权部门内共享是很重要的。这样,可以在发明研讨方法上,加快对发明人和知识产权部门人员的培养速度。

7.2 活用及培育专利事务所

发明展开不仅在专利可视化上不可或缺,在基于发明人的技术方案提交的申请时也很重要。因此,有必要探讨如何有效地灵活地使用专利事务所的方法。

实际上,专利代理人不断地和很多行业、企业、事业部的发明人进行面谈,因此技术信息来源非常丰富。发明本身的信息虽然不能与其他公司共有,但是因为广泛地了解很多行业的中最新的公知技术、公知的课题而在面谈中起着至关重要的作用。在每次面谈中,对技术反复讨论的代理人,能够累积和摸索出相当多

的发明展开的方法。

因此,积极有效地运用代理人所持有的发明展开方法很重要。比如说,要求“不仅将所提案的发明归纳成书面材料,还要议论其发明的规避方法、在实施其发明时可以想象出的技术问题,以及发明的其他用途等,在取得知识产权部的理解的基础上,写出权利要求”。首先需要明确设定面谈的指导方针,然后,在其基础上,根据通过面谈而被展开的发明所形成的新的权利要求、以及新的申请件数,来评价专利事务所和代理人,并通过定期反馈,从而得以更灵活有效地运用代理人具有的发明展开能力。

7.3.编制专利申请的预算战略

专利申请是以扩大远期收入为目的的战略性投资行为,为此,不仅仅需要战略性地选择申请的题目,还需要根据对收益扩大所寄予的期望值的大小,来平衡投资,也就是每个申请题目下的专利申请预算和计划申请的件数。但是,过去的日本专利活动,通常将研发成果作为专利方案申请专利。所以,随着研发人数的增加而申请件数增加。所以,每一个主题的申请件数不是收益扩大的期待值,而是与开发者的人数成正比例的数值。

因此,与件数之多相比,日本企业的专利在美国并没有获得较高的评价。比如,IEEE 每年对电子企业的美国专利价值和专利的稳定性进行综合评价,作为评价结果公布九个领域中的每个领域中前 20 名注 16)。根据该结果可以看出,日本企业获得高度评价的仅限于家电等的电子技术领域和计算机外围设备两个领域。在半导体领域的 20 家企业中,日本仅有 1 家,在半导体制造装置领域也只有 1 家,医疗器械、通信装置、航空电子等各领域为 0,通信服务领域 2 家,计算机系统领域也仅有 3 家企业 17)榜上有名。

要想打破这种局面,必须重新考虑专利的预算结构。通过专利可视化完成的发明,当付诸于实用时,将产生巨大的价值,但同时,被实用化的概率也比研发成果的发明低。也就是说通过专利可视化创出的专利申请活动是高风险高回报的投资活动。因此,最好通过多题目分散投资,来降低投资风险。另外,由于发明被实用化的周期比研发成果专利要长,所以是更长期性的投资活动。



图 18 专利可视化投资活动的特征

这些投资活动的性格相异,根据其企业的投资志向,确定向作为由专利可视化法形成的未来型发明和开发成果的发明的投资比例(申请比率)。预先分别将活动的预算分配给选定的每个题目。通过这种方式确定每个题目的专利申请目标件数。如果根据目标件数,进行事前调查和头脑风波研讨,那么,就可以在电子和软件领域,创造出与目标件数对应的发明。

由专利可视化法完成的申请活动的投资期限有时 10 年以上。但是,企业的事业部往往期待在更短的时间内取得成果,因此,很难向 10 年以后的项目投入资金和人才。另外,研究所的作用,很多情况下是面向要素技术,往往不对在假设要素技术的研究完成或发展后的具体用途中的专利进行申请。

隶属于总公司的知识产权部,容易主导专利可视化。知识产权部可以掌握全公司的技术动向。而且,因为有机会和很多的发明人谈话,所以,可以了解到将来可能形成的新产品的信

息。也容易选用擅长发明展开的专利事务所。

因此,首先,以知识产权部为中心,编制向专利可视化投入的专利预算。在其基础上,与研究所、事业部的发明的关键人一起,选择发明的主题,召开专利可视化会议。

8.今后的展望

在信息传输技术非常发达的今天,任何人都可以瞬间获得世界各地的信息,因此,无论是企业的知识产权部或者在专利事务所工作的我们、知识产权的专家,要想通过信息和知识来保卫我们自己的价值已经非常困难。在这一点上,作为专家,一方面,面临着一个很严峻的时代,但是,同时,也充满了机会,因为只具有信息和知识是不能产生任何价值的,而利用信息和知识创新的能力、为了创新而发挥主导作用则变得更加重要起来。这里,蕴含着作为专家理想的新状态和新的生存方式的可能性。

我们还将加速专利可视化方法的改进及传播速度,期待着能够在新题目的发明创造、根据提案书的专利申请、答复审查意见等方面发挥作用。培育发明创造的参谋产业。

最后,笔者曾受益于原 Cushman Darby & Cushman 的 Dale S 18)先生的教诲:“以做客户的商务合作者为目标”;以及该事务所的 Lloyd-Night 先生的教诲:“法律工作者最重要的是具有向客户说明的能力”,仅借此机会表示衷心的感谢。

(作者:龍華明裕 (Akihiro Ryuka), 日本 RYUKA 国际特许事务所/所长; 日本注册专利律师、特定侵权诉讼代理人、美国专利代理人。东京大学毕业,获工学硕士学位。

1987年起在佳能公司从事技术开发工作,具有丰富的研发经验。1991年进日本国内专利事务所。1995年至1998年,在美国法律事务所 (Pillsbury Madison & Sutro, LLP) 作为技术顾问

从事专利侵权鉴定、应对 ITC 诉讼等工作。1998年创建 RYUKA 国际特许事务所。2001年,龍華先生率先提出以获得最高价值的权利为目标的专利可视化方法研究发明的理念,在业内得到广泛的重视。2009年,在世界范围的经济萧条中,RYUKA 国际特许事务所却创造了本所代理申请量的最高速增长。龍華先生曾多次受到各国同行和协会的邀请,交流知识产权战略和信息。2009年11月,受中国深圳专利协会等的邀请,以《如何构造未来产品的专利组合》为题进行了专利战略演讲。

翻译:侯艳姝,日本 RYUKA 国际特许事务所/职员,原就职于中国航天,2002至06年入北京的专利代理机构,2006年作为访问学者来日,研究题目「专利文献特殊表现的日中比较研究」。2007年进日本 RYUKA 国际特许事务所,从事专利翻译及校对等。专利相关论文:「关于日中专利说明书翻译中的翻译错误问题研究(译名)」AIPPI(2008)VOL.53.N02。专利翻译、校对及 OA 相关 400 件以上。)

参考文献

⑬得到(株)日本総合研究所の许可。

⑭不仅局限于获得最大保护范围的权利,还可以通过将发明向下方展开而规避引例

⑮ <http://www.sekisuihouse.co.jp/company/newsobj992.htm1>

⑯ <http://www.spectrum.ieee.org/patentsurvey2007>

⑰在 IEEE 的评价中,设被其他公司所引用的频度为「Impact」,被引用的领域广度为「Generality」统计后,乘以其他的评价价值,来评价专利价值。所谓的基本发明,这些统计值也容易变大。

⑱现 DLA Piper 的合伙人