

## 安信方达简讯 NO.201408

### 国务院发布加快发展生产性服务业指导意见 出台加强知识产权保护等六项政策措施

8月6日,中国政府网发布《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》(以下简称《意见》)。该意见从总体要求、发展导向、主要任务以及政策措施等方面就如何加快重点领域生产性服务业发展,进一步推动产业结构调整升级提出要求。《意见》就进一步扩大开放、完善财税政策、创新金融服务、完善土地和价格政策、加强知识产权保护和人才队伍建设以及建立健全统计制度等六个方面提出了具体的政策措施。

《意见》指出,从深化改革开放、完善财税政策、强化金融创新、有效供给土地、健全价格机制和加强基础工作等方面,为生产性服务业发展创造良好环境,最大限度地激发企业和市场活力。在加强知识产权保护和人才队伍建设的政策措施方面,《意见》指出,鼓励生产性服务业企业创造自主知识产权,加强对服务模式、服务内容等创新的保护。加快数字版权保护技术研发,推进国家版权监管平台建设。扩大知识产权基础信息资源共享范围,促进知识产权协同创新。加强知识产权执法,加大对侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的打击力度,维护市场秩序,保护创新积极性。加强政府引导,及时发布各类人才需求导向等信息。支持生产性服务业创新团队培养,建立创新发展服务平台。研究促进设计、创意人才队伍建设的措施办法,鼓励创新型人才发展。建设大型专业人才服务平台,增强人才供需衔接。在创新金融服务的措施方面,《意见》指出,研究制定利用知识产权质押、仓单质押、信用保险保单质押、股权质押、商业保理等多种方式融资的可行措施。

《意见》指出,现阶段,我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设。在研发设计方面,《意见》指出,完善知识产权交易和中介服务体系,发展研发设计交易市场。开展面向生产性服务业企业的知识产权培训、专利运营、分析评议、专利代理和专利预警等服务。在商务咨询方面,《意见》指出,加强知识产权咨询服务,发展检索、分析、数据加工等基础服务,培育知识产权转化、投融资等市场化服务。重视培育品牌和商誉,发展无形资产、信用等评估服务。在人力资源服务和品牌建设方面,《意见》指出,鼓励具有自主知识产权的知识创新、技术创新和模式创新,积极创建知名品牌,增强独特文化特质,以品牌引领消费,带动生产制造,推动形成具有中国特色的品牌价值评价机制。

该意见还明确,由人民银行、银监会、财政部、保监会、知识产权局、版权局、商务部、工商总局等部门负责研究制定利用知识产权质押、仓单质押、信用保险保单质押、股权质押、商业保理等多种方式融资的可行措施。

### 国家发改委反垄断:去年以来累计开出 27 亿元罚单

8月20日,国家发展和改革委员会披露,对住友公司等12家日本品牌汽车企业的垄断违法行为作出处罚,罚款12.354亿元。据不完全统计,自2013年以来我国反垄断调查开出罚单金额已累计27亿元,涉及液晶面板、通信、汽车、奶粉、黄金、白酒等行业数十家中外企业。

国家发展改革委有关负责人表示,经查实,日立、电装、爱三、三菱电机、三叶、矢崎、古河、住友、不二越、精工、捷太格特、NTN等12家日本汽车零部件品牌制造商涉嫌达成并实施了垄断协议,违反了我国反垄断法规定,排除、限制了市场竞争,不正当的影响了中国汽车零部件及整车、轴承的价格,损害了下游制造商的合法权益和中国消费者的利益。根据近日已公布的部分数据,其中对电装公司罚款1.5056亿元,对矢崎罚款2.4108亿元,对古河罚款3456万元,对住友罚款2.904亿元,对爱三罚款2976万元,对三菱电机罚款4488万元,对三叶罚款4072万元,对精工罚款1.7492亿元,对NTN罚款1.1916亿元。

国家发展改革委有关负责人表示,反垄断法对国内外企业一视同仁,各类企业在法律面前一律平等,无论是内资、外资,国企或者民营,只要违反反垄断法,都会去调查。日前,美国高通公司和美国交互数字公司(IDC)等国际企业正在就滥用市场支配地位,歧视性收取专利许可费等涉嫌垄断违法问题接受国家发展改革委的反垄断调查。同时,对克莱斯勒等品牌汽车企业的反垄断调查已经接近尾声,已开出罚单。

国务院反垄断委员会有关专家表示,今年是我国反垄断法实施6周年,近年来,反垄断执法机构执法日趋频繁,标志着反垄断执法正逐渐走向常态化,也正逐步与国际接轨。(知识产权报 记者 赵建国)

## ➤ PPH 对外合作网络:助力中国企业"走出去"

中英 PPH(专利审查高速路)试点开通,中冰 PPH 试点开通,中瑞 PPH 试点开通,中以 PPH 试点开通.....进入 2014 年,中国国家知识产权局 PPH 对外合作项目继续频传捷报,不仅启动了 IP5 PPH 试点,还与其他 4 个国家开通了 PPH 试点,为中国申请人在这些国家申请专利提供了便利。

“自 2011 年 11 月 1 日与日本特许厅率先启动中日 PPH 试点至今,中国国家知识产权局已先后与 18 个国家启动了双边 PPH 试点业务,加上通过五局合作机制,由中、美、欧、日、韩五局共同达成的 IP5 PPH 试点,中国国家知识产权局通过双边和五局合作机制与国外专利行政机构启动的 PPH 项目总数已达 19 个,PPH 对外合作网络已初具规模,为我国一大批外向型优势企业‘走出去’助力,受到了申请人的欢迎。”国家知识产权局专利局审查业务管理部(下称审查业务管理部)相关负责人在接受中国知识产权报记者采访时表示。

### 加强合作 试点国家渐增多

PPH 是英文 Patent Prosecution Highway 的缩写,直译为专利审查高速路,顾名思义,它是指申请人在海外提交专利申请的加快审查通道。如果申请人在某一个国家专利局提交的专利申请的至少一项权利要求可授权,那么该申请人就可以该专利申请为基础向签有 PPH 合作协议的另一个国家专利局提出 PPH 请求。当然,在向另一局提出 PPH 请求时需要满足一定的要求,如在两局所提交申请的权利要求需要充分对应,再如在某一局作出的审查结果可以被另一局所获得等。

PPH 是一项新兴的局间合作机制,作为两个专利审查机构之间搭建的合作通道,PPH 为两国专利申请人提供了更加方便、快捷的专利审查服务,同时也促进了各专利审查机构之间的工作共享,有助于提升专利审查的效率和质量。也正是因此,PPH 备受各国知识产权界瞩目。

据审查业务管理部相关负责人介绍,2011 年 11 月 1 日,我国与日本特许厅率先启动中日 PPH 试点,之后,又先后与美国、德国、韩国、俄罗斯、丹麦、芬兰、墨西哥、奥地利、波兰、新加坡、加拿大、西班牙、葡萄牙等国家启动了双边 PPH 试点业务。进入 2014 年,基于与英国、冰岛、瑞典、以色列等国专利行政机构友好互利的合作伙伴关系,以高层互访活动为契机,中国国家知识产权局启动了中英、中冰、中瑞、中以 4 个新 PPH 试点。再加上于 2014 年 1 月启动的中、美、欧、日、韩五局共同达成的 IP5 PPH 试点,中国国家知识产权局通过双边和五局合作机制与国外专利行政机构启动的 PPH 项目总数已达 19 个,PPH 对外合作网络已初具规模。

中国国家知识产权局最新启动的 PPH 试点,是以 PPH 试点。根据中国国家知识产权局与以色列专利局关于在专利审查领域开展合作的联合意向声明,中以 PPH 试点于 2014 年 8 月 1 日启动,为期两年,至 2016 年 7 月 31 日止。2014 年 7 月 1 日启动的中英、中冰、中瑞 PPH 试点,也为期两年,至 2016 年 6 月 30 日止。

## 积极推进 助力企业“走出去”

PPH 是专利审查机构之间的合作项目，两个专利审查机构之间签署了关于 PPH 的协定，两国申请人才能利用该合作机制，使其在对方国家的专利申请获得加快审查。对专利申请人而言，PPH 的优势非常明显。

“利用 PPH，专利申请可以被加快审查，申请人有望更迅速地获知审查意见；专利申请的申请成本会降低，答复审查意见通知书的次数会减少；另外，专利申请被授予专利权的可能性也会增加。”审查业务管理部相关负责人向中国知识产权报记者介绍。

以专利审查速度为例。一直以来，专利审查速度都是申请人非常关注的问题，利用 PPH，可以明显缩短专利审查周期。一组已公开的数据显示，2013 年 7 月至 12 月，美国专利商标局 PCT 国际专利申请进入美国国家阶段的平均结案周期是 29 个月，而提出 PPH 请求的 PCT 国际专利申请（下称 PCT-PPH）进入美国国家阶段后，从提出请求到结案的平均周期只有 14.1 个月。日本特许厅 PCT 国际专利申请进入日本国家阶段的平均结案周期是 22 个月，而 PCT-PPH 从提出请求到结案的平均周期只有 4.1 个月。

为了让更多申请人了解 PPH，并利用 PPH，国家知识产权局开展了大量工作。记者在采访中了解到，在 PPH 新业务启动前，国家知识产权局会将与国外专利行政机构签署 PPH 项目协议的最新情况和项目指南等相关业务信息及时对外公布，以供广大申请人和代理人了解 PPH 业务的具体规则和申请要求。同时，国家知识产权局还通过举行 PPH 业务推广会以及其他 PPH 业务推介活动，向我国外向型企业和广大申请人推介 PPH 业务。而在国家知识产权局网站首页，也设立了“专利审查高速路”专栏，内容涵盖了 PPH 介绍、最新动态、使用指南、常见问题解答等，以方便申请人了解和使用 PPH。

方便快捷的 PPH 项目，受到了我国申请人的欢迎，为我国企业“走出去”助力。截至 2013 年底，我国专利申请人利用该机制，已就 825 件专利申请向国外专利机构提出了 PPH 请求，其中常规 PPH 请求 197 件，PCT-PPH 请求 628 件。（吴艳）

## ➤ CE-PCT 离线客户端及网上缴费平台上线

8 月 18 日，中国 PCT 申请国际阶段审查和流程管理系统（简称 CE-PCT 系统）离线客户端正式上线，申请人可以通过离线客户端提交 PCT 国际阶段申请文件。同时，PCT 国际阶段申请网上缴费平台也同日开放，用户可以通过该平台缴纳相关费用。

据了解，CE-PCT 系统是国家知识产权局开发的、集新申请和中间文件的提交、案件管理、信息查询、通知书接收、网上支付于一体的全新 PCT 国际阶段电子申请平台。PCT 国际阶段申请系统包括网站和客户端两种形式。其中，CE-PCT 电子申请网站（[www.pctonline.sipo.gov.cn](http://www.pctonline.sipo.gov.cn)）已于 2014 年 3 月 31 日投入使用。CE-PCT 离线客户端上线以后，在满足客户端硬件和软件环境要求的情况下，申请人到 PCT 电子申请网站的“最新消息”模块下载 CE-PCT 离线客户端安装包并成功安装后，即可使用。使用 PCT 国际阶段申请网上缴费平台缴费的申请人，可登录 PCT 电子申请网站进入“网上支付”模块进行支付，或者在网站首页的“业务办理”模块点击“网上支付”登录专利电子申请网站（[www.cponline.gov.cn](http://www.cponline.gov.cn)）进行支付。

据悉，CE-PCT 系统大大提高了我国 PCT 国际申请的信息化水平，用户可以办理包括申请、缴费、往来信函等 PCT 国际阶段的绝大部分手续，并通过内外网通道，更快获得案件状态、通知书、期限、费用等重要信息，为申请人提交和查询国际阶段文件提供了更为全面和便捷的服务。（知识产权报 记者 吴艳）

## 廓清 PCT 申请进入国家阶段办理手续的误区

根据国家知识产权局相关部门统计数据显示，2014 年上半年，通过《专利合作条约》（PCT）途径进入中国国家阶段的专利申请达到 3.958 万件，其中发明专利申请 3.9118 万件，同比增长 7.7%，实用新型专利申请 462 件，同比增长 41.3%。

笔者在实践中发现，目前我国大部分申请主体对 PCT 体系的了解程度有限，在办理进入国家阶段手续时经常出现失误，尤其是涉及核心技术专利时，有时会造成不可挽回的重大损失。笔者将结合实际对申请人在办理 PCT 专利申请进入国家阶段手续时的常见错误进行分析，并提出相应建议，希望能提高中国申请人对办理进入国家阶段手续的了解，避免不必要的损失。

### 一、未在规定的期限内缴足费用

#### 1. 申请费与公布印刷费

按照专利法实施细则第一百零四条的规定，申请人应在优先权日起 30 个月内（缴纳 1000 元宽限费后可延长至 32 个月）办理进入国家阶段手续，该手续包括提交申请文件译文、缴纳申请费（发明专利申请 900 元，实用新型专利申请 500 元）和公布印刷费 50 元（仅发明专利申请需缴纳），费用与文件均为必要条件，任何一项不符合要求，均无法进入国家阶段。

#### 2. 优先权要求费

根据专利法实施细则第一百一十条的规定，申请人应当自进入日起 2 个月内缴纳优先权要求费 80 元；期满未缴纳或缴足的，视为未要求该优先权。

### 二、错过提交国际阶段修改文件译文的时机

对于办理进入国家阶段手续的 PCT 专利申请，申请人在提交国际阶段修改文件译文时，应严格按照专利合作条约和专利法规定的时间点提交，否则，该文件无法作为审查基础。申请人应当在办理进入国家阶段手续时，最迟应当自进入日起两个月内提交按照《专利合作条约》第十九条和第三十四条修改的译文，并声明作为审查基础。申请人仅可以在办理 PCT 专利申请进入国家阶段的同时，提交按照《专利合作条约》第二十八条或第四十一条做出的修改文件，并声明作为审查基础。

申请人在其他时间提交以上修改文件时，相应修改文件仅供实审参考，不能作为审查基础。

### 三、未按期提交证明文件

进入国家阶段的 PCT 专利申请涉及新的生物材料的，提交生物材料保藏证明和存活证明的期限是自进入日起 4 个月，未在该期限内提交的，该生物材料视为未保藏。

进入国家阶段的 PCT 专利申请在国际阶段有不丧失新颖性的声明的，提交不丧失新颖性证明材料的期限为自进入日起 2 个月，未在该期限内提交的，视为未要求不丧失新颖性宽限期。

以上两种证明文件的提交期限，均自进入日起算，申请人应在届满日期前提交。

### 四、提交的进入声明中信息与国际阶段最新信息不一致

#### 1. 申请人及发明人信息与国际局传送的最新通知不一致

进入声明中填写的申请人及发明人信息应与国际公布文本扉页中记载的一致，但如果案件在国际阶段曾经由国际局发出过“记录变更通知书”（PCT/IB/306表），记录了申请人或发明人信息的变更，申请人应在办理进入手续时按变更后的信息提交。

## 2. 优先权信息与国际局传送的最新通知不一致

进入声明中填写的优先权信息应与国际公布文本扉页中记载的一致，但如果国际局在国际公布文本公布后又发出涉及优先权信息变更的通知书，例如“撤回优先权要求通知书”（PCT/IB/317表）或“优先权要求被认为未提出通知书”（PCT/IB/318表），则其中所涉及的优先权要求应认为已经失去效力，不应写入进入声明中。

## 五、提交的申请文件译文错误或不完整

在审查过程中，经常出现申请人提交的申请文件译文错误或不完整的现象。如果译文文本与国际局传送的原文文本相比仅存在个别术语、个别句子或者个别段落遗漏或者不准确的情况，申请人可以办理改正译文错误手续，除提交改正页外，还应当提交书面改正译文错误请求，并且缴纳规定的改正译文错误手续费。

应特别注意，如果译文文本与原文明显不符的，该译文不作为确定进入日的基础。

## 六、提交未被国际局接受的国际阶段修改文件译文

在国际阶段虽然提交过按照《专利合作条约》第十九条的修改文件，但是由于不符合《专利合作条约》实施细则第四十六条的规定而未被国际局接受的修改，在进入国家阶段时不能再作为按照《专利合作条约》第十九条的修改提出。

在国际阶段申请人虽然提交过按照《专利合作条约》第三十四条的修改文件，但没有作为专利性国际初步报告附件传送的，在进入国家阶段时申请人不应当再将该内容作为按照《专利合作条约》第三十四条的修改提出。

申请人应注意，对于申请人提交的以上两种未被国际局接受的国际阶段修改文件译文，可供实审参考，但不能作为审查基础。

## 七、提交的证明文件不符合要求

### 1. 生物材料保藏证明和存活证明不符合要求

申请人提交的生物材料保藏证明和存活证明存在的主要问题有两种，一种是生物材料保藏单位不是世界知识产权组织认可的国际保藏单位，目前我国仅有两家世界知识产权组织认可的国际保藏单位，分别是位于北京的中国普通微生物菌种保藏管理中心（CGMCC）和位于武汉的中国典型培养物保藏中心（CCTCC）。

另一种是保藏证明中记载的生物材料保藏日期在申请日（有优先权的，指优先权日）之后，该生物材料将被视为未保藏。申请人应注意，当保藏日期在优先权日与申请日之间时，如果保藏证明涉及的生物材料不涉及优先权且申请人在规定期限内作出该声明，则相应的保藏证明可被认为合格。

### 2. 不丧失新颖性证明不符合要求

对于不丧失新颖性证明材料，主要存在的问题有两种，一种是证明材料出具单位不符合要求，如不是我国政府承认的国际展览会或不是国务院有关主管部门或者组织会议的全国性学术团体出具的；另一种是证明材料未按规定格式撰写，应披露的内容不全。

### 3. 权利转让证明不符合要求

申请人所提交转让证明存在转让范围不明确、签字或签章不全或错误的情况。对于申请权转让证明，转让证明中应明确转让人将涉及的 PCT 专利申请全部权益或将该案所有在中国的权益转让给受让人，且有双方签字或盖章；对于优先权转让证明，转让证明中应明确在先申请人将涉及的在先申请全部权益或将该在先申请所有在中国的权益转让给在后申请人，可以仅由在先申请人签字或盖章。（周学平）

## ➤ 上市公司如何防范并购中的知识产权风险？

知识产权是企业发展的核心资产，通过获取、强化和巩固知识产权，实施知识产权组合，构造知识产权壁垒，进而扩大市场份额，已成为企业实施并购行为的主要动机。这是因为企业知识产权及其体系的形成需要长期积淀和沉淀，单纯依靠自我创造产生知识产权的模式已不足以适应企业迅速发展的需要。知识产权作为一项重要资产，正在不断改变企业实施并购行为的方式。

近年来，上市公司并购活动异常活跃。统计数据显示，仅 2014 年上半年，涉及 A 股上市公司以及在中国香港、在美上市的中国公司已完成的并购交易数目达到 898 宗，交易总价值达到 3447.51 亿元，未完成的并购交易数目达到 939 宗，涉及金额达 8790.37 亿元。随着上市公司并购浪潮来临，上市公司在实施并购活动中面临的知识产权风险亦显著增强，这主要表现在如下几个方面：

第一是知识产权权属风险。知识产权客体的“无形性”使知识产权具有“非独占性”或“共享性”的特点，这是产生权属风险的根源。上市公司并购活动中知识产权的权属风险主要体现在：被收购方根本不具有知识产权。如，超过法定保护期限、未续费终止、商标权到期未续展、权利归属于被收购方子公司、关联公司等第三方；存在权利限制。如，知识产权存在共同权属或许可限制。其中，许可限制又是并购中最普遍和典型的法律风险。尤其在排他许可和独占许可中，目标知识产权能否实现并购或实施，很大程度上取决于被许可人的意见。而收购方难以全面知悉知识产权许可情况，进一步加剧了并购风险。

第二是知识产权侵权风险。相比较其他类型的财产，知识产权的侵权风险极为隐蔽，难以发现。比如一项技术是否存在未经授权使用他人技术的情况，一个软件作品中是否存在复制他人软件源代码的情形，这些均难以通过常规核查察觉。如果并购获得的知识产权存在侵权情况，则并购方非但难以达到预期商业目标，而且可能因此陷入诉讼漩涡而遭受损失。

第三是知识产权价值风险。上市公司重大资产重组及并购所涉及的资产定价应该公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。然而，知识产权的价值评估是一个极度复杂的工作，目前国内资产评估行业对知识产权价值的评估仍采取传统的资产评估方法，使一些情况下知识产权的价值评估流于形式。

为充分保障上市公司资产的独立性和完整性，保证并购活动符合上市公司的业务发展，避免并购损害上市公司的利益，笔者建议从以下两个方面规避上市公司并购中的知识产权风险：

一是在法律层面上，上市公司实施并购时须聘请专业机构对并购标的进行知识产权调查。上市公司并购过程中，聘请专业机构对作为并购标的的知识产权进行专项核查并出具调查报告，可以有效规避知识产权的法律风险。知识产权调查的内容应该

至少包括核查知识产权权属是否完整、有无瑕疵，是否存在权利限制或负担，知识产权的构成、稳定性及竞争优势如何，是否存在针对知识产权的诉讼、仲裁等。

二是培育知识产权评估机构，完善其评估体系。知识产权显著区别于传统财产，因此，应设立专业的知识产权评估机构以适应市场发展需要。同时，需要考虑引入科学、实用的评估方法，完善评估体系，包括制定一般的、单项的、程式化的知识产权评估规范，使知识产权评估规范既能体现知识产权的共性又能适应专利、商标、版权等具体权利的个性。此外，还需重视知识产权评估的背景因素，包括对知识产权的许可情况、权利人合并、收购、破产、重组及抵押贷款情况、知识产权的诉讼情况等因素的充分考虑。（知识产权报 作者 王峰）

## ➤ 无效程序审查范围及依职权审查

### 一、无效案件审查中的典型问题

按照《专利审查指南》的规定，无效程序审查范围的确定，应以请求原则为基础，以依职权审查为补充。通过对几年来实践案例的收集整理和分析，发现目前无效案件审查过程中主要的问题集中在以下几个层面：

1. 请求人的具体主张与合议组认定能成立（宣告无效）的具体分析不一致，即，请求人的具体说明固然不能成立，但是在合议组审查过程中，在不增加新的事实的情况下，发现专利权实际应予无效。
2. 合议组在不增加证据的情况下，在审查过程中，基于与当事人所主张的事实密切联系的事实，与请求人主张的理由结合后，可以明确确定专利权实际上无效。
3. 请求人未提出的主张，但是基于与其主张类似的理由，可以认定其他权利要求无效。

由此可见，目前无效案件审查过程中凸显的问题是，如何结合当事人的具体主张，正确运用请求原则与依职权审查，合理确定无效宣告程序的审查范围。

### 二、专利权无效制度的再审视

按照现行专利法规定，无效宣告程序是一个由行政相对人启动的由该启动者（请求人）与专利权人双方当事人参加的程序。按照目前专利法实施细则和现行指南的架构，双方当事人在这一程序中地位平等，专利复审委员会并不承担全面审查专利有效性的义务，主要针对当事人之间的争议进行审理。与相对成熟的民事诉讼程序相比，无效程序在我国还是一个刚刚发展起来的双方当事人程序，所以在制度构建和诸多问题探讨时，往往借助于民事诉讼程序的既有理论和制度。然而，上述借鉴与比较，毕竟只能停留在具体制度上，无效宣告程序本质上并非争议解决程序，并非判断当事人的主张正确与否，本质上仍是就某个技术内容是否能被授予专利权的判断。

基于此，在具体案件中正确理解并合理适用依职权审查之规定，必须立足于对专利权无效制度的目的、功能的考量，同时要考虑无效程序审查中的判断主体所应具备的能力。从这两个方面来对专利权无效制度进行再审视，以探求这一制度的应然实施。

#### 1. 专利权无效制度的功能要求

公正是包括专利制度在内的社会秩序的基本要求。专利法第二十一条要求专利复审委员会公正地处理有关专利的申请和请求。

我们知道，专利制度的本质是以发明的公开换取权利的垄断。公正对专利权人则要求其垄断的权利应当与其公开的发明相适应。公正对判断主体则要求其保持中立，不偏不倚；但同时亦要求判断主体不违背内心，对于不公正的情形不能坐视不管。保持中立，不偏不倚，要求判断者不能主动出击去积极探寻可使专利权无效的信息，要使自己能够保持平衡的心态，向公众呈现中立的姿态；不违背内心，则要求裁判者对已确信的非正义作出及时的否定动作，以使合理的秩序得以维持。

尽管无效宣告程序依当事人请求而启动，请求原则是审查无效宣告案件的出发点；但是，作为授权后的纠正程序，无效宣告程序不应仅针对当事人之间的争议，还要兼顾公共利益以及社会公众对专利权的信赖。从整个法律体系的制度安排来看，无效宣告程序的目的在于提高专利权的稳定性，避免不当授权的专利损害社会公众的利益。现行专利法实施细则第七十二条第二款关于不终止审查程序的规定正是无效宣告程序这种功能的要求和体现。综上，无效宣告案件的审查不仅是判断请求人之主张是否成立，同时也是判断已授权专利是否存在不当。

## 2. 专利权无效制度的判断主体

作为法律专家和技术专家，专利权无效制度的判断主体首先应当知悉相关法律的基本内容，熟知本领域的普通技术知识（如公知常识），理解各权利要求之间的相互逻辑关系。

作为判断主体，其还应当能够从当事人那里接收各种信息，包括当事人明确指引的现有技术、无效的具体理由、相关的意见陈述等。

专利权无效制度的判断主体的职责并非简单地确定当事人的每句话是否正确，而是要根据业已掌握的信息形成内心确信，从而决定专利权是否有效。

## 3. 专利权无效制度的应然实施

公正的制度要求与对判断主体的职责要求决定了判断主体一方面仅被动地接收当事人提供的有关信息，而不主动探寻其他信息；另一方面则要求判断主体应当积极地结合内化于心的法律知识、公知常识、权利要求之间的逻辑关系形成内心确信，从而作出公正的判断结果。专利权无效制度中的判断过程可如下图所示：

## 4. 最重要的评价因素——公正的判断结果

专利权无效制度中最重要的一个评价因素是公正的判断结果。公正的判断结果，既要求程序上公正，保证当事人双方获得听证的权利，还要求实体上的公正，既要求对当事人的公正，在现有的法律框架下进行，不能超出合理预期，还要求对社会公众的公正，给发明以适度的保护，从而通过无效审查程序努力实现专利权利的稳定。

## 三、无效程序的审查范围

### 1. 审查指南中对依职权审查的规定

现行审查指南中对依职权审查规定了7种情形，在这里拟作如下分类：

一是无效理由的明显可变更类，包括了审查指南中所列出的如下情形：（1）无效理由明显与证据不对应的，例如 A9.1 改为 A22.2；（2）专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷，例如 A5、A25；（3）专利权存在请求人未提及的缺陷导致无法针对其提出的无效理由进行审查的，例如 A26.4 有关保护范围不清楚的；（5）以存在相互引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效，未指出其他权利要求也存在同性质的缺陷，例如无效理由为权利要求 1 不符合 A33，而未指出其从属权利要求 2 也存在同样缺陷。

从上述的 4 种情形中可得出，合议组应基于对专利法律条文的本质含义的准确理解，以及各项权利要求之间所存在的逻辑关系和依附关系的准确掌握，必然应进行相应无效理由的变更。

二是事实可增加类，包括审查指南中所列出的情形：（6）请求人以不符合 A33 或 R43.1 为由请求宣告专利权无效，且对修改超出原申请文件记载范围的事实进行了具体分析和说明，但未提交原申请文件的，可引入该专利的原申请文件作为证据；（7）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。

此处可以看出，现行《专利审查指南》对于可增加的事实的边界，即一类是属于公知常识类的事实的引入，正如前所述，这部分事实的引入是基于无效程序审查主体所应当具备的本领域普通技术人员所应具备的知识和能力的必然体现；另一类则是审查人员从当事人所提供的信息中获得必然的指引后所不得不去考虑、关注的事实。

三是基于审查结论的合理性类，包括审查指南中所列出的情形：（4）请求宣告之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效理由将会得出不合理结论的，可依职权引入该理由对其他权利要求进行审查，例如，无效理由为权 1 无新颖性，从权 2 无创造性，但合议组认定权 1 有新颖性，从权 2 无创造性，可依职权审查权 1 的创造性。

这一类情形的规定，笔者认为其落脚点应在于最终审查结论是否合理的考虑，当仅仅根据请求人的主张进行审查后可能会导致审查结论出现明显的不合理，或者说审查结论在审查人员及社会公众看起来是荒谬的，此时审查人员则应对请求人的主张予以校正。

通过对现行指南中所规定的可以依职权审查的情形的分析，结合文中对无效程序的审查中应然状态的评价，我们有理由断定，现行指南中对依职权审查的具体规定是无效程序审查的必然结果。并且我们说无效程序中当事人的主张也好，或者说当事人所主张的事实和理由也好，由于种种原因不可避免地会与审查人员的判定出现偏差，那么对这种偏差的有效校正则正是依职权审查的职责所在，那么这种职责履行时必然需要被予以规范和限制，那么无效程序的价值和功能为这一职责的行使提供了方向指引，而审查指南的具体规定则为这一职责的行使提供了框架。

## 2. 正确运用请求原则与依职权审查，合理确定无效宣告程序的审查范围

请求原则是无效宣告程序中的一般原则，合议组通常应仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查。此外，依职权原则赋予了合议组为实现无效程序的制度功能而突破请求原则约束的权力，尽可能追求个案法律结论与无效制度社会效果的统一。请求原则有利于提高当事人的主动性和积极性，避免当事人滥用权利；依职权审查则关注提高无效宣告程序的效率和社会公众对专利权的信赖。合理适用请求原则和依职权审查才能实现无效宣告程序的功能。考虑到无效宣告程序的功能，依职权审查不仅使合议组可以超越当事人的请求而主动审查，也是合议组为了追求合理的审查结论而应当履行的义务。

## 四、审查实践

依职权审查是专利权无效制度中一种特殊的审查方式，在具体案件中如何适用依职权审查，应在现有法律的框架内进行，而其最终是否适当的考量标准应是其是否符合专利权无效制度的应然要求。

在具体无效案件的审查过程中，当事人可能囿于法律能力不足而使得其表述偏离于合议组在案件审查过程中形成的内心结论，合议组应当根据具体案情，综合考虑以下因素，不能将案件的审查结论局限于当事人的法律认识。这些应当被考虑的因素包括：

无效案件审理结论应合乎专利法各条文之间的内在逻辑，合乎专利文件的内在逻辑；行政行为的主动性和高效性；专利行政审批程序的权威性、严肃性；案件结论的社会效果，既要通过无效程序澄清权利要求保护范围、提高专利权的稳定性，又要防止不当授权造成的不合理技术垄断；程序平衡与公正，防止请求人滥用无效请求权、怠于举证和说明，给专利权人造成过度负担。

考虑上述因素，在无效宣告请求案件审查中，合议组应当正确运用请求原则与依职权审查，合理确定无效宣告程序的审查范围。例如：对明显属于公知常识的事实进行认定，并以此适度修正请求人的主张；在不过度增加当事人负担的情况下，合理引入密切相关的事实，修正请求人的主张；根据专利文件的内在逻辑，例如权利要求之间的引用关系，适度修正请求人的主张。

#### 【案例 1】

在某无效宣告请求案中，权利要求 1 请求保护一种椅子型按摩机，其中限定“导轨背架的曲线形状是从人体头部延伸至大腿部的 L 形”。对比文件 1 公开的治疗仪包括实施例 1 和 2，实施例 1 中具体描述了导轨背架的曲线形状为 L 形，实施例 2 仅是对实施例 1 中的背架曲线形状作了改进，即背架上增加了从大腿部延伸至小腿部的部分，即为 L 形下方再加一个折的形状。请求人认为实施例 2 中公开了 L 形形状，主张涉案专利权利要求 1 相对于对比文件 1 的实施例 2 不具备创造性。

本案焦点在于：如果合议组认为实施例 2 由于是对实施例 1 的进一步改进，因此实施例 2 中并未具体公开涉案专利的按摩机的导轨背架曲线为 L 形形状的具体说明，而该说明恰恰在实施例 1 中公开，此时合议组是否可以在评价权利要求 1 的创造性中引入对比文件 1 的实施例 1。

倘若合议组对对比文件 1 的实施例 2 的理解须结合实施例 1 来进行，如该例所描述的实施例 2 是对实施例 1 的方案改进，则为了理解实施例 2 的更优选的技术方案，则会促使合议组去通过阅读之前的方案即实施例 1 的技术方案来对实施例 2 有进一步理解的情况下，则应当认为请求人在提出权利要求 1 相对于对比文件 1 的实施例 1 不具有创造性的信息的同时，也向合议组提供了权利要求 1 相对于对比文件 1 的实施例 2 不具有创造性的信息，此时，合议组在评价权利要求 1 的创造性中引入对比文件 1 的实施例 1 是适当的。此种做法可归入审查指南规定的第（6）种情形的适用。

#### 【案例 2】

某无效案件，涉案专利涉及一种操作板，其具有面板、基底板、卡板，面板与基底板紧密结合在一起，面板上另外组装有圆钮，面板上设有一供卡板安置的开口及供圆钮安装的滑槽，底板的顶部形成有一凹弧形的凹缘。

请求人主张涉案专利权利要求 1 相对于对比文件 1 与对比文件 2 的结合不具备创造性。合议组认为，对比文件 2 并未公开相应技术特征，因此对比文件 1 与对比文件 2 不存在技术上相结合的启示，但权利要求 1 相对于对比文件 1 的区别技术特征为公知常识。

本案焦点在于：合议组是否可以依职权以对比文件 1 与公知常识的结合来评价权利要求 1 的创造性。

此种情况的出现，主要是由于当事人对适用创造性法律条款的法律认识有明显重大欠缺，对对比文件的事实解读错误。但合议组在无效宣告请求案件的审查中，须以本领域技术人员应具有的认知能力为基础确定事实和法律的判断标准，在当事人提供的事实范围内，就案件作出有意义的评价。即以对比文件 1 与公知常识的结合来评价涉案专利权利要求 1 的创造性。此种做法可归入审查指南规定的第（7）种情形的适用。

### 【案例 3】

在某无效宣告请求案中，请求人认为权利要求 1 相对于对比文件 1 和 2 的结合无创造性，权利要求 2 的附加技术特征被对比文件 3 公开，相对于对比文件 1、2 和 3 的结合无创造性；第一种情形是，合议组认为权利要求 1、2 相对于对比文件 1、2、3 的结合无创造性。第二种情形是，合议组认为权利要求 1、2 相对于对比文件 1、3 的结合无创造性。对于第一种情形，可以适用审查指南第四部分第三章第 4.1 节规定的第（4）种情形。对于第二种情形，鉴于合议组得出审查结论所依据之事实范围少于当事人主张之范围，可参照案例 2 的情况，对审查指南第四部分第三章第 4.1 节规定的第（4）种情形和第（7）种情形进行适用，基于对权利要求 2 得出应宣告无效的结论的前提下，在满足听证原则的基础上，对权利要求 1 的有效性进行审查。

### 【案例 4】

在某无效宣告请求案中，请求人主张：以对比文件 1 为最接近对比文件，权利要求 1 相对于对比文件 1、2 的结合不具备创造性。合议组经审查后认为更合适的理由为：以对比文件 2 为最接近对比文件，权利要求 1 相对于对比文件 2 和 1 的结合不具有创造性。案件审查所依据的事实范围并无改变，且审查结论不能完全取决于请求人的“具体说明”是否正确，同时考虑到“一事不再理”原则对后案的排斥作用，合议组可以出于对得出合理审查结论的考虑，依职权审查权利要求 1 相对于对比文件 2 和 1 是否具备创造性的理由。

### 【案例 5】

在某无效宣告请求案中，请求人主张涉案专利权利要求 1 缺少必要技术特征 A，尽管其从属权利要求同样缺少特征 A，但请求人并未主张其从属权利要求缺少必要技术特征。

本案焦点在于：合议组是否应当依职权引入从属权利要求缺少必要技术特征的理由。

由于从属权利要求与独立权利要求之间存在引用关系，尽管请求人仅以权利要求 1 缺少必要技术特征作为无效理由，在该缺陷存在的情况下，此时合议组基于对从属权利要求与其引用的权利要求之间的内在逻辑联系的认识，应进一步考察从属权利要求是否也存在同样的缺陷，合议组审查后认为权利要求 1 缺少必要技术特征。此时，应当适用审查指南第四部分第三章第 4.1 节规定的第（5）种情形，直接引入从属权利要求缺少必要技术特征的理由，进行听证、审查，并得出全部无效的结论。

## 五、结语

专利制度，既涉及到相关当事人的个人私权，也涉及到公共利益，专利是否有效，已经超出了简单的私法范畴，这为判断主体依职权探知相关必要事项提供了充分的基础。而在现代社会的法定争议解决程序中，除了以“裁判者知法”作为基本的前提外，众所周知的事实，裁判者因职务所需知悉的事实以及经验法则已被广泛认可，裁判者可以将其作为裁判的基础。而这并不被视为是对当事人权利的侵犯，从某种意义上甚至可以说，在有关民事权益的争议中，正是由于这些规则的出现，才使得裁判者在作出裁判时更能有效地保护真正权利人的合法权益，它们弥补了权利伸张者在认知或证明手段上的不足。

不仅如此，从维护专利权利的稳定和出于公共利益的考虑，我们还要看到，随着社会经济转型对技术进步的日益重视，各行业对专利制度的关注也达到一个前所未有的程度，对于专利管理机关的技术争议和技术纠纷的处理能力也不断提出新的需求。这不仅对制度设计提出了更高的要求，也对专利管理机关的对社会效果的敏感性、适用法律的能动性和灵活性均提出了更高的要求。这也就要求作为无效案件审理主体的专利复审委员会，在无效案件的审查中，一方面坚持法律适用的稳定性、严肃性，另一方面也要考虑社会效果和快速发展的社会需求而在现有法律的原则指引下，在现有法律的框架下，不断地发挥法律解释的灵活性与能动性，以期最大程度追求程序公正与专利权稳定的统一。（王丽颖）

## ➤ 中兴通讯赢得美"337 调查"案四连胜

北京时间 2014 年 8 月 15 日凌晨，美国国际贸易委员会（ITC）就美国交互数字集团诉中兴通讯股份有限公司（下称中兴通讯）专利侵权一案作出最终裁决，裁定维持初裁结果，认定中兴通讯没有违反“337 条款”，中兴通讯不侵犯美国交互数字集团的专利权。

截至目前，美国交互数字集团在美国针对包括中兴通讯在内的多家公司提出两起“337 调查”请求，中兴通讯均在终裁中获胜，也由此成为目前唯一获得美国“337 调查”四连胜的中国企业。

据了解，美国交互数字集团是美国一家专利经营公司，拥有近 2 万件专利（或专利申请），并且宣称在无线通讯领域拥有大量 2G、3G 和 4G 标准专利。

美国交互数字集团最早于 2011 年 7 月首次向美国国际贸易委员会指控中兴通讯等多家企业侵犯其 7 件专利，要求启动“337 调查”并发布排除令，禁止中兴通讯在美国销售相关 3G 移动设备。美国国际贸易委员会经过两年多的审理，在 2013 年 12 月对美国交互数字集团的首次指控作出终审裁决，认定中兴通讯不侵犯美国交互数字集团涉案全部 7 件专利。

本案是美国交互数字集团申请发起的第 2 次“337 调查”。2013 年 1 月，美国交互数字集团发起本次诉讼，涉及 WCDMA 标准和 LTE 标准相关的 3 件专利。2014 年 6 月，美国国际贸易委员会对美国交互数字集团的第 2 次指控作出初审裁决，认定中兴通讯不侵犯美国交互数字集团的涉案专利权。

在此次终裁胜诉后，中兴通讯副总裁、首席法务官郭小明表示：“我们欢迎美国国际贸易委员会再次作出公正裁决，中兴通讯非常重视和尊重行业内其他竞争对手的知识产权，我们欢迎以更理性的友好协商方式解决目前的专利争议。”中兴通讯表示，尊重其他厂商的合理专利诉求，并一直谋求以开放、共赢的心态，通过交叉授权、一揽子协议等方式解决通信行业的知识产权争端。目前，该公司已与高通、西门子、爱立信、微软、杜比等企业达成了广泛共识，签署了数十份全球知识产权交叉许可协议。

中兴通讯方面表示，凭借持续的大规模技术创新与投入，中兴通讯有信心迎接各种形式的专利挑战。据悉，中兴通讯近 5 年研发投入超过 400 亿元。截至 2013 年底，中兴通讯共有已授权专利超过 1.6 万件。2011 年、2012 年 PCT 申请量均全球第一，2013 年全球第二、中国第一。

近年来，以中兴通讯为代表的中国企业以更为积极的态度应对国际知识产权纠纷。早在 2014 年 6 月，为应对与美国专利运营公司维睿格公司（Vringo）之间的跨国知识产权纠纷，中兴通讯在继之前向欧盟对维睿格公司提起反垄断调查申请之后，又对维睿格公司发起了在全球范围内的大规模专利无效行动。（知识产权报 记者 赵世猛）

## ➤ 英国知识产权法的改革

对拥护知识产权的人而言有个利好的消息，英国《知识产权法案》已获得皇室御准。

正如之前报道的，最有趣的一些变革是关于外观设计法的，如对商业活动中公然抄袭已在英国注册的外观设计行为采取刑事制裁，以更省钱的方式就英国知识产权局对已注册外观设计做出的裁决提起上诉，在所有权和在先使用权方面与欧盟外观设计法保持一致，英国知识产权局对外观设计提供意见服务，以此补充现有的专利服务。

虽然法案现在已正式成为法律，但大多数条款要直到2014年10月1日才能生效，而其他则到2015年才能生效。

**刑事制裁：**在特定情况下，在商业过程中蓄意复制在英国或欧盟注册的外观设计将被定为刑事犯罪，这使英国的外观设计执法措施与版权和商标一致。

相比民法中的标准评估，刑事行为中的侵权评估要更严格。例如，必须要确定在外观设计注册后发生了复制外观设计的实际行为。但在提起有关外观设计侵权的民事案件时，仅需要证明问题产品与已注册外观设计相似并创造了一模一样的整体印象便可。在刑事案件中，还需要证明涉嫌侵权者在未经已注册的外观设计持有者同意的情况下采取行动，知道或有理由认为外观设计已被注册或已注册的外观设计遭到蓄意复制。在评估一件刑事案件时，法院要考虑的事情包括：已注册的外观设计是否是涉嫌侵权的外观设计的出发点，而在审理民事案件中这个根本不是问题所在。

因此，任何非故意使用已注册外观设计的行为显然不能被认定为刑事犯罪。待处理的刑事案件同时也是一起民事案件的情况可能相对较少，但对商业活动中的公然复制行为而言，能大力严格执行注册外观设计权也是一件好事。

在最严重的情况下，复制已注册的外观设计的刑事罪犯将被监禁至多10年并被处以罚款。

**较低的诉讼成本：**当英国知识产权局做出外观专利的裁定时，此时上诉权就归英国法院管辖。新法规定可向大法官指定的人而非法院提出上诉。那些可能被指定审理此类上诉案件的人包括法律专业人士，如知识产权律师。

该系统在抗辩英国知识产权局所做的商标裁定中已有体现。这是一个积极的举措，因为向指定的人提起上诉可能比向英国法院提起上诉要更快捷、更不拘礼节并且成本更低。

**所有权：**传统而言，当一个外观设计被代理时，未在英国注册的外观设计权和在英国注册外观设计权的所有权默认归委托此外观设计的个人或公司所有。该情况将发生改变，除非存在一个相反的合约条款，因此新的默认情况是设计者将拥有外观设计权。这使英国法律与欧盟外观设计法的等效规定一致，同时还确保了与英国版权法的所有权条款一致。显然，这些关系紧密的权的最初所有权不应落在不同当事人手中。

因此，使用外观设计机构服务的公司特别要注意任何委托创作的作品的知识产权归设计者所有，除非存在一个相反的权利转让或合同条款。

**善意的在先使用：**新法规定了继续使用一项外观设计的权利，尽管该设计之后被注册为外观设计并归第三方所有。只要善意地做了相关准备工作，新法允许该外观设计在注册后被继续使用。

这一变革与欧盟法律相符，关于在先使用权有一个等同措施。

需要重点强调的是侵权的例外情况相对有限。法律只是规定继续使用外观设计的程度与外观设计被注册前的使用程度相同。例如，如果一家公司在某外观设计在英国被注册前善意地将该外观设计使用在 T 恤上，该公司可继续这么做，但不能将该外观设计使用在其他的物品上。

**私人和非商业化使用：**新的条款允许在个人行为、实验和教学情景中使用未经注册的外观设计。这意味着个人行为，出于非商业目的的行为以及用于教学目的众多行为并不侵犯英国的未注册外观设计权。出于实验目的的例外行为有望激励创新，因为人们可通过使用已有的外观设计激发灵感。

**不知情侵权：**个人在不知情情况下侵犯在英国注册的外观设计所面临的经济责任也发生了变化。如果行为人证明在侵权之日他并不知被侵犯的外观设计已注册，而且他没有合理理由认为该设计已被注册，那么该行为人就是一名无辜侵权人。现有法律不允许向在不知情情况下侵犯已在英国注册的外观设计的人寻求经济救济（损失赔偿或利润占比）。

目前，根据修订法律，已注册外观设计的所有者能向不知情侵权者索求部分或全部侵权利润。这使英国法律与欧盟法律很接近，根据欧盟法律，可向侵犯欧共体外观设计的不知情侵权人索求损失赔偿和/或利润占比。

**意见服务：**法案还为外观设计规定了不具约束力的意见服务，与专利已有的服务相同。意见服务由英国知识产权局提供。该服务包括对在英国注册的外观设计是否有效等问题提出意见。

**国际外观设计注册：**《海牙协定》规定了工业品外观设计国际注册体系。目前，在英国的企业可利用该系统，因为欧盟签署了《海牙协定》。但是，英国本身并没有签署，这意味着如果要获得英国保护，必须把欧盟作为一个整体纳入进来。

法案还规定了允许英国签署《海牙协定》的条款。这有利于人们利用国际体系获取仅覆盖几个具体相关领土而非整个欧盟的外观设计的保护。因此，该体系有利于节省成本，有助于鼓励更多中小企业利用该系统。（编译自 mondaq.com）

## ➤ 日本拟缩短专利申请流程 提升日企国际竞争力

日本政府正努力缩短国内外获得专利所需时间。安倍政府在 6 月修改的经济增长战略中提出了 5 年内将日本的技术力提升至世界第一的目标。政府希望通过方便企业获得专利来促进技术力的提升，从而强化日企的国际竞争力。

据悉，日本政府将完善“专利审批快速通道”，使日企在协定缔结对象国的专利审批过程得到缩短。

“专利审批快速通道”是指在日本与某国申请专利时，若先在日本得到批准，对象国的审批也能尽快完成的机制。此举还能通过加快海外审批步伐来削减企业的业务经费成本。

日本已与美国、中国、德国等 28 个国家建立了上述通道，9 月起哥伦比亚也将加入其中，未来还将与巴西等经济高速增长的国家建立快速审批通道。

为方便企业在国内获得专利，政府将从 2015 年 1 月起将有关专利的中韩文献译成日文并提供搜索。

以上时事通讯仅旨在为我们的客户或朋友提供与知识产权相关的信息，其主要来源于包括国家知识产权局、世界知识产权组织、新华网等在内的官方机构的网站。因此，其内容并不代表本公司的观点，并不是本公司或本公司任何律师或代理人对具体法律事务所提出的法律建议。阅览者不能仅仅依赖于其中的任何信息而采取行动，应该事先与其律师或代理人咨询。