



## 如何应对涉及无新颖性和创造性的审查意见

李琴

发明专利申请在进行实审时, 审查员认为其不符专利法和实施细则规定的, 将根据专利法第三十七条的规定发出审查意见通知书, 通知申请人并要求其在指定期限内陈述意见或修改申请文件。一般, 审查意见可以分为三种情况: (1) 存在类似表述不清楚等形式缺陷, 不涉及创造性及新颖性, 这种情况下, 按照审查员给出的修改建议处理即可; (2) 部分权利要求无新颖性和/或创造性, 有可能被驳回, 但是修改得当仍有授权前景, 这种情况下多采用合并或删除权利要求的方式来处理; (3) 完全没有创造性和新颖性, 被认为没有授权前景。

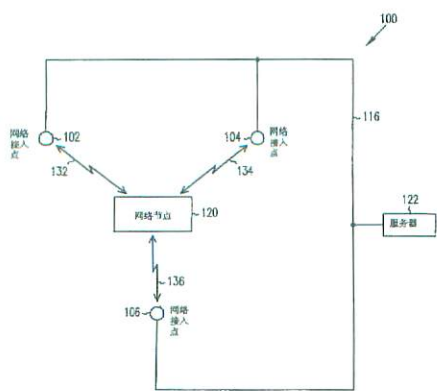
第三种审查意见是最不期望看到的, 处理不当将直接导致申请被驳回。其实, 代理人在收到全无新颖性创造性的审查意见后, 也不必害怕。由于对专利三性尤其是创造性的评判很大程度上取决于审查员个人对技术的理解以及主观看法, 很难避免审查员的理解和评判出现偏差。这也是为什么审查员之间、专利局与专利复审委员会之间, 甚至专利复审委员会和法院之间出现观点冲突的原因。所以在专利的实质审查过程中, 审查员发出无授权前景的审查意见并不一定意味着该专利申请就真的没有授权的可能了, 代理人应该抱着平常心沉着应对, 与申请人一起仔细研究对比文件, 挖掘本发明与对比文件之间的区别, 并对权利要求进行修改或从新提炼新的权利要求。这种情况下代理人陈述意见时, 一定要具有说服力, 结合修改后的权利要求详细阐述这种区别导致的技术方案、技术效果的差异。面对这种审查意见, 除非有十足的把握和充分的理由能够成功反驳审查员的意见, 否则一定要对权利要求书作出修改, 切忌没有论据支持而只是一味的简单强调“本发明是具有新颖性和创造性的”, 这对审查员重新理解本发明并作出结论没有任何帮助, 只会导致被驳回。以下将以美国博通公司的专利申请200510060010.5为例来介绍如何处理上述第三种审查意见。

美国博通公司的专利申请200510060010.5提出三组权利要求, 其中, 第一组权利要求请求保护一种用于授权访问电脑网络的方法, 包括独立权利要求1和从属权利要求2-4; 第二组权利要求5-7请求保护一种计算机可读媒介制品; 第三组权利要求请求保护一种用于授权访问电脑网络的通信系统, 包括独立权利要求8和从属权利要求9-10。

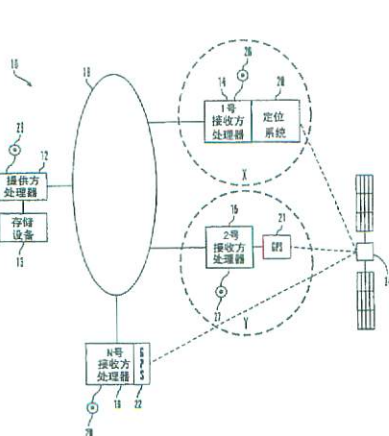
审查员在第一次审查意见通知书中指出: 权利要求1、2、4不具备新颖性, 权利要求3、8-10不具备创造性, 权利要求5-7属于不授予专利权的范围, 因而给出的结论性意见为: 该专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回, 即属于前述的第三种审查意见。评述新颖性时, 审查员引用了对比文件1 (WO2004/002113 A1)。评述创造性时, 审查员引用了对比文件1与对比文件2 (CN1330700A) 的结合。

为此, 笔者认真研读了本申请以及对比文件1和对比文件2。对比文件1公开了一种用于确定无线设备是否在地理区域内的方法和系统, 并公开了基于位置的验证限制对网络的访问的方法, 包括: 当网络节点尝试连接到网络时, 网络节点发送基于位置的验证请求给一个或多个网络接入点; 网络接入点接收到网络验证请求后, 将该请求转送到网络上的服务器, 由服务器确定该网络节点的位置, 并根据其相对于逻辑边界的位置来验证该网络节点。若该节点位于逻辑边界内, 则准予该网络节点访问网络。

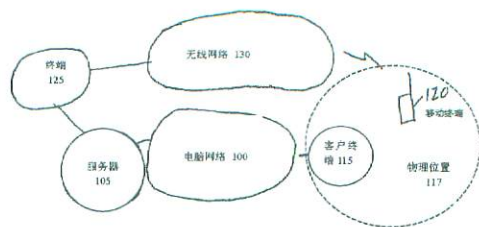
对比文件2公开了一种在通信网络上根据地理位置来限制信息发送的方法, 利用全球定位系统来确定接收方的位置, 包括: 每个接收方 (用户计算机) 关联有一个GPS定位系统; 接收方需要访问提供方 (服务器) 的服务信息时, 通过通信网络 (因特网) 向提供方发出请求, 并将与定位系统对应的位置信息发送给提供方以确定接收方的地理区域; 接收方的地理区域确定后, 提供方判断该区域是否是一个受限制的区域, 并据此授权或拒绝接收方的访问。



对比文件1



对比文件2



本申请200510060010.5

由此可知,对比文件1、2与本申请都涉及通过确定访问方的位置来对网络访问进行授权,属于相同的技术领域,而且,审查员引用这两份对比文件对本申请权利要求的评述也确实正确。但是,审查员认为“本申请说明书中也没有记载其它任何可以授予专利权的实质性内容”这一点却有失偏颇,说明审查员并未完全理解本发明的技术方案。

将本申请说明书内所具体描述的技术方案与对比文件1、2进行比较不难发现:对比文件1、2中,客户终端通过某一网络发出访问该网络上的服务器的请求,并通过该同一网络向服务器提供客户终端自身的地理位置信息以进行验证。然而,本申请的实施例描述部分却公开了一种完全不同的技术方案,即,用户通过电脑网络上的客户终端发出对该电脑网络内的服务器的访问请求,但是却通过另一无线网络来(并非该电脑网络本身)来测定与用户关联的另一移动终端(并非发送访问请求的客户终端本身)的位置,进而基于该移动终端的位置来确定是否授权访问电脑网络。通过这一测定另一移动终端的位置的方法,可以避免非授权用户通过远程访问客户终端而绕开客户终端所在的可靠访问地理位置,因而可以加强电脑网络的授权访问。由此可见,本申请中实际提出来的技术方案,正是对对比文件1所存在的缺陷的改进,可惜的是该技术方案的主要技术特征并未在原权利要求中体现出来。

因此,在答复审查意见时,笔者着重针对上述相对对比文件1、2的区别技术特征修改了方法和系统两项独立权利要求,并根据说明书内公开的内容重新提出进一步限定的从属权利要求。然后在意见陈述书中,针对修改后的方法和系统权利要求,分别详细阐述其与对比文件1、2的区别所在,并给出该区别技术特征所带来的有益技术效果,以论证修改后的独立权利要求相对于对比文件1、2具备新颖性和创造性。这样便可以帮助审查员重新理解本发明,发现本发明相对对比文件1、2是存在区别和改进的。然后,针对新修改的所有权利要求,逐条指出其技术方案和技术特征已在原说明书内的哪些位置给出记载,以便于审查员确定修改是否超范围。

最后,审查员一次性接受了上述修改和陈述的理由,作出授权决定。总结下来,能够使审查员在一通后直接授权主要取决于以下几点:(1)修改后的权利要求确实具备新颖性和创造性,并给出了充分的理由来论证;(2)针对修改的每条权利要求明确指出了其在原说明书的哪些位置已有记载,并未超范围;(3)针对修改后的权利要求,对申请文件的其它部分均作出了适应性修改;(4)一并修改了申请文件中存在的其它形式缺陷和错误。




## 原告新平衡运动鞋公司诉被告陈家财、晋江市求质东亚鞋服实业有限公司、美国纽巴伦国际集团有限公司商标侵权、不正当竞争纠纷一案


-----最高人民法院评出2006年全国十大知识产权侵权案例之一

樊晓倩

2004年12月,原告新平衡运动鞋公司(New Balance Athletic Shoe INC,以下简称NB)委托代理人,深圳市顺天达专利商标代理有限公司商标代理人蔡晓红(特别授权代理)对被告陈家财(系杭州爱球鞋类商店个体工商户,被告一)、晋江市求质东亚鞋服实业有限公司(被告二)、美国纽巴伦国际集团有限公司(被告三)在杭州中院提起了商标侵权及不正当竞争纠纷的诉讼,起诉三被告在相同产品(鞋)上使用商标“”侵犯NB注册商标“”的商标权和不正当竞争。




NB生产的运动鞋在全球同行业中享有盛誉,1990年原告的运动鞋被评选为“世界十大运动鞋”之一。因历届美国总统皆是该鞋的忠实拥护者,故享有“总统慢跑鞋”的美誉。



NB在中国大陆有三件注册商标,分别是“”、“NEW BALANCE”及“NB”,系列商标来自公司的商号,其中“”为公司名称的首字缩写,满足商标独创性、显著性的要求,并且该商标已使用多年,为广大消费者所熟悉。“”图形商标的设计简单大方,通常被钉在运动鞋的鞋背和鞋跟部,十分醒目,随着企业知名度的提高,该商标也逐渐成为该企业的象征。同时,“纽巴伦”是NB进入中国台湾和大陆地区所使用的公司名称和商标,也是从美国公司名称“NEW BALANCE”音译过来的,虽然没有在大陆申请注册商标,但是为消费者所熟悉。


在原告提起诉讼前,NB已经发现带有与其系列注册商标“”非常近似的运动鞋在全国各大城市市场上销售,包括杭州市场。NB向北京、杭州,大连及昆明的工商部门进行了投诉,上述各工商局对侵权的经销商的产品进行了查封。杭州市工商行政管理局于2004年10月25日对位于杭州环城北路华策大厦华贸鞋城4楼4012档口爱求鞋类商店(即被告陈家财的商店)的侵权产品进行了查封扣押。查封扣押的侵权产品生产商是求质公司(被告二),所谓的授权许可商是在香港注册的纽巴伦公司(被告三)。

上述三被告制作了大量的带有欺骗性的商品宣传册,大肆进行欺骗宣传,以误导和欺骗消费者。在宣传资料中有这样的宣传文字:“百年NEW BARLUN,来自美国积极创新的百年运动品牌,在美国,纽巴伦不是最知名的品牌,却是忠诚度最高的品牌,它100年历史所沉淀的文化气质,在美国有众多的铁杆追随者”,并制作了非常精美的公司宣传册,所选用的照片抄袭了NB的宣传页。被告专卖店使用了非常醒目的“NEW BARLUN”商标,被告三用“美国纽巴伦”字样做为香港公司名称,并声称其系来自美国的品牌误导欺骗消费者。




原告NB为支持上述主张在举证期限内向杭州中院提供如下证据:

- 1、NB中国商标注册证。
- 2、NB产品(鞋)的外观照片。
- 3、NB和被告的商务手册。
- 4、NB和被告产品的(鞋)的外观照片。
- 5、NB产品广告宣传照片
- 6、NB和被告的宣传照片的比较。
- 7、证明NB产品在中国大陆知名的广告和报纸
- 8、北京市工商行政管理局丰台分局对销售被告求质公司生产的标有“纽巴伦”“NEW BARLUN”及“N”的图形的运动鞋的经销商做出的责令改正通知书。
- 9、北京市工商行政管理局东城分局对销售被告求质公司生产的标有“纽巴伦”“NEW BARLUN”及“”的图形的运动鞋的经销商(北京胜利之星体育休闲用品有限公司)做出的责令改正通知书。
- 10、昆明市五华区工商行政管理局对云南大同贸易有限公司销售被告求质公司生产的标有“new barlun”及纽巴伦商标的运动鞋做出的行政处罚决定书。
- 11、福建省工商局查处被告求质公司的通知存根。
- 12、《大连晚报》报道大连工商局查处标有被告求质公司生产的标有“纽巴伦”、“new barlun”及“”图形运动鞋的情况。
- 13、杭州市工商行政管理局扣留(封存)被告求质公司生产的标有“纽巴伦”“new barlun”及“”图形运动鞋财物通知书及财产清单。
- 14、原告于2004年10月向商标评审委员会申请撤销“纽巴伦NIUBALUN及图”商标注册的资料。
- 15、法院保全、调查的证据。


2005年6月2日,杭州中院应NB的申请,对求质公司(被告二)采取财产保全措施,并现场扣押了带有“N”标识的被控侵权产品150箱(每箱12双),在产品的包装箱的顶部、及两侧、正反面均标注有“N(N的一边由八条虚线组成)”和“new barlun纽巴伦”之标识;每双产品的包装盒顶面及两侧、正反两面均标注有“”(N的一边有两条斜线)”和“new barlun纽巴伦”之标识;每双鞋的两侧标注有“”(该N的一侧也有两条斜线,很淡而不明显)标识,鞋的后跟部中央位置标有“new barlun”标识。上述产品上标注有“求质公司”、“纽巴伦公司”之名称、地址、电话。

经过审理,杭州中院认为,经营者在经营活动中应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则,反映在市场交易和竞争中,经营者应当遵循公平和诚实信用的原则,遵守公认的商业道德。该案中,原告NB作为全球知名运动鞋生产企业,将其公司名称及注册商标中的第一个字母“”作为标识在产品上突出使用,经过NB反复、长期宣传、使用,使得本来不具有固有或天然的区别性的“N”商业标识,因为继续使用等社会原因而产生了区别性,在消费者心中与特定厂家的特定产品联系起来,已具有了另外的标识特定商品的意义,即在消费者心目中已与“NB”的运动鞋产品联系起来,成为区分NB公司与其他运动鞋企业产品的重要商业标识,并具有显著的区别性特征,构成了NB特有的产品标识或产品名称。被告求质公司作为从事运动鞋生产、销售的经营者,与NB属于同行业竞争者,对同行业NB的情况应是知悉的,但其在生产、销售的运动鞋产品及包装、宣传上将“N”作为标识反复突出使用,并且将并非制造者的纽巴伦公司作为共同制造者印制在产品及其宣传册上,而“纽巴伦”与NB的中文读音十分近似;同时,被告求质公司还声称其系来自美国的品牌,进一步增加混淆的可能,这些足以认定被告求质公司具有造成其生产、销售的产品与原告NB产品产生混淆,导致购买者对产品的来源产生混淆,以致误认的主观故意;客观上也势必会引起公众误认两者存在某种联系或为同一市场主体,使他人对市场主体和商品来源产生混淆。被告求质公司的行

为系攀附NB的声誉，搭他人的便车，违反了诚实信用、公平竞争的市场交易原则，损害了NB的合法权益，构成了不正当竞争，应当承担侵权责任。

与此同时，法院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十一条“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”之规定，NB应以其第175151号注册商标核准注册的商标标识来主张商标专用权。而认定商标是否相同或近似应以相关公众用一般注意力，对其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构是否相似，或者立体形状、颜色组合是否近似，易使相关公众对商品的来源误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系进行判断。该案中，被告求质公司使用的标识“”是将单个“N”字母或将“N”字母进行变型后呈图形状；而NB第175151号注册商标则是由英文字母“N”和一个图形组合而成的组合商标，而该“N”为普通字母，故该注册商标中的“N”不应视为该组合商标中的要部。将原告NB第175151号注册商标“”与被告使用的“”标识整体观察，隔离比对，两者在各要素组合的整体结构、形状等方面存在明显的差异，对相关公众也不会产生视觉上的相同或相近似的效果，从而产生误购误认，故，两者不符合近似之特征，不属于相同或相近似。NB指控被告侵犯其商标专用权缺乏事实依据和法律依据，法院没有支持NB诉被告商标侵权的指控。

2006年4月，杭州中院就该案判决如下：

一、晋江市求质东亚鞋服实业有限公司立即停止生产和销售带有“”标识的运动鞋的不正当竞争行为；立即在其包装、装潢、宣传册上停止使用“N”标识、“美国纽巴伦国际集团有限公司”字样。


二、陈家财立即停止销售晋江市求质东亚鞋服实业有限公司生产的侵权产品。


三、晋江市求质东亚鞋服实业有限公司赔偿NB经济损失人民币30万元（包括NB为制止侵权行为所支付的合理律师代理费及其他合理开支），于本判决生效之日起十日内履行完毕。

四、驳回NB的其他诉讼请求。

作为蔡律师助理，我参与了该案从起诉到审结的全部过程，主要有以下心得：

第一、我方在向杭州中院提交起诉状的同时也递交了证据保全申请，证据保全是指人民法院受理案件以后在证据可能灭失和以后难以取得的特殊情况下对证据采取固定保护的一种措施。在蔡律师的努力下，主审法官接受我方的申请，法官、法警和蔡律师一行人来到第二被告所在地福建省晋江市顺利进行证据保全措施，取得了非常重要和直接的证据。

第二、在提交诉讼状以后，主审法官认为我方提供的证明“”知名度的证据不够充分。我来到NB产品的总代理商上海新平衡公司拿到证明该商标知名度度的宣传资料，然后及时提交到杭州中院。所以，接受主审法官的建议然后及时提供相关资料也是比较重要的事情。

第三、通过其他渠道找寻有利证据。在起诉前，北京、大连、杭州、昆明的工商行政管理曾经对被告销售标有“”商标的运动鞋进行过查处。我方收集了工商行政管理机关对被告出具的责令改正通知书等资料作为证据提交，主审法官接受了这些有利于我方的证据。

## 权利要求书解释的基本原则

董红海

### 引言

权利要求（书）的作用是申明权利，即划定权利边界。权利要求书的解释就是对权利要求书这种“作品”的外在形式进行解释。权利要求书的解释应该是在坚持真理的基础上，进行正义判断；而不是本末倒置，用正义对真理进行“修正”。坚持真理的基础就是权利要求书具有“客观性”，“模糊性”不能成为否定“客观性”的借口。

财产法的中心任务就是明晰产权。因此，权利要求书解释的基本原则应该是有助于明晰产权，而不是相反。

海湾战争后，美军仅仅进行了军队体制的看似微小的调整，就极大地推进了武器的研制和战法的变化，甚至对美国国家战略也产生了深远的影响，如美国在国际事务中越来越喜欢动武。<sup>①</sup>

笔者认为，权利要求书的解释原则在专利制度中起着类似的作用。因此，权利要求书解释原则的或左或右，就不仅仅关系到权利人与社会公众利益平衡的问题，它会进而影响到国家安全。

## 一、权利要求书解释的基本原则<sup>①</sup>

### (一) 公示公信原则

公示公信原则是物权法的基本原则之一。

物权法一般将公示原则表述为，“是将物权设立、转移的事实通过一定的公示方法向社会公开，从而使第三人知道物权变动的情况”<sup>②</sup>或“物权享有与变动的可取信于社会公众的外部表现方式。”<sup>③</sup>“公信的内容主要包括两个方面：一是登记记载的权利人，在法律上只能推定其为真正的权利人。二是任何人因为相信登记记载的权利而与权利人从事了转移该权利的交易，该项交易应当受到保护。”“公示本身会形成一种信赖利益，在市场经济条件下，信赖利益往往是交易安全的基础。”<sup>④</sup>

物权法从来不对“物”进行公示，公示的是权利。但对于知识产权来说，“皮之不存，毛将焉附？”专利法首先要关注的是“皮”——权利要求这个高度“抽象物”，然后才是“毛”——专利权本体。因此，专利制度中的“公示原则”的公示范围应该向前推移至“抽象物”，而不应该与物权制度等同。

### (二) 公平原则

公平或正义是法的基本价值，是人类的永久话题。

罗尔斯关注的是社会正义中的实质性正义，尽管如此，但对分析个别行为、现象是否正义也是不无裨益的。罗尔斯认为“一个社会应当努力避免使那些状况较好者对较差者福利的边际贡献是一个负数。”<sup>⑤</sup>

罗尔斯的正义论被颇多学者所垢病，<sup>⑥</sup>认为他为了达到事实上的平等以不平等为代价，给予了“最少受惠者”太多的关怀。但罗尔斯并不反对形式平等，“类似情况得到类似处理，有关的同异都由既定规范来鉴别。

另外，佩雷尔曼将最为流行的正义概念进行了分类，提出六种正义概念：<sup>⑦</sup>

归根结底，正义是社会成员在共同体中对权利义务的分配，不论结果是否正义，都要涉及到程序是否正义的问题；即，虽然程序正义不是正义的充分条件，但却是正义的必要条件。因此，在社会基本的政治和经济结构一定的情况下，程序正义就显得格外重要。

因此，对权利要求书的解释，在既有的法律框架下，首先应遵循的是程序正义，对此不能逾越。否则，能否实现实质正义就得打一个大的问号。

下面以周林频谱仪案进行具体说明。

对于周林频谱仪案，有两种观点。

第一种观点认为，凡专利权人写入独立权利要求书的技术特征，都应当视为必要技术特征，出现失误，法院在审判中不能迁就和照顾其失误，保证对社会公众的法律的稳定性和执法统一应当是第一位的。

第二种观点认为，解释权利要求书和确定专利权的保护范围应当遵循公平原则，公平原则是民事审判中最基本的原则，法院都应坚持这一原则。就周林频谱仪案来说，周林的频谱仪正在成为我国亿万人的“家庭医生”。如果法院认定被告不侵权的话，周林的这一重大发明的专利保护就没有实际意义。<sup>⑧</sup>

第一种观点是符合专利法的规定。被告产品缺少原告专利的必要技术特征，法院径直依法判决不侵权是完全符合专利法既有规定的，也是符合程序正义的——是对原则的坚持、对体系的服从。

第二种观点关注的似乎是实质正义。即，坚持僵硬的法条会带来不利后果时，可以抛开既有的法规进行公平考虑。

1. 乔良、王湘穗著：《超限战》，解放军文艺出版社，1999年，第101-106页

2. 在权利解释方面，是否有必要分为基本原则和具体原则（规则），笔者曾犹豫过。后采用，基于以下考虑：①内容的根本性、效力的始终性上确实有差别；②周边限定、中心限定、折衷原则确实是相互排斥的，采用其中一个原则就意味着放弃其他的原则；③折衷原则过于“原则”，缺乏可操作性，须辅之其他原则进行限定

3. 王利明：《物权法立法的若干问题探讨》，载《政法论坛》，2001年，第4期

4. 梁慧星主编：《中国物权法研究》上册，法律出版社，1998年，第193页

5. 王利明：《物权法立法的若干问题探讨》，载《政法论坛》，2001年，第4期

6. [美]约翰·罗尔斯：《正义论》，何怀宏、何包钢、廖申白译，中国社会科学出版社，1988年，第104页

7. 参见：[美]理查德·A·波斯纳：《法律的经济分析》下册，蒋兆康译，林毅夫校，中国大百科全书出版社，1997，第601-603页；[英]A·J·M米尔恩：《人的权利与人的多样性——人权哲学》，夏勇、张志铭译，中国大百科全书出版社，1995年，第58页；陈舜：《权利及其维护——一种交易成本观点》，中国政法大学出版社，1999年，第35-38页

8. 高德步：《产权与增长：论法律制度的效率》，中国人民大学出版社，1999年，第7-8页

9. 程永顺、罗李华：《专利侵权判定——中美法条与案例比较研究》，专利文献出版社，1998年，第255-258页

根据罗尔斯的正义观, 权利义务的分配应从“最少受惠者”角度去考虑。在专利制度中, 可以说存在着两种相对的当事人——专利权人和社会公众。专利制度中, 发明人的自然资质显然要高于一般社会公众, 其从发明中的获利显然也多于社会公众, 其对专利的理解显然也优于社会公众。因此, 相对于发明人, 社会公众是“最少受惠者”。若要实现实质正义的话, 需要保护、关怀的是社会公众, 而不是相反——专利权人。

根据佩雷尔曼的正义观, 似乎只有第三种“对每个人根据工作看待”的观点切合周林频谱议案。“现实的标准主要是工作成果。所以, 根据工作看待事实上是根据工作成果看待。”<sup>⑩</sup>在专利领域的“工作成果”就是已授权的发明创造, 而不是其他。因为, “法院指出拥有知识产权并不自动获得市场支配地位……商业利用的实际可能性取决于该受保护产品或方法在市场上的需求情况和竞争程度。”<sup>⑪</sup>因此, 发明能给社会带来多大的现实经济效益, 不是正义中所说的工作成果。

综上所述, 无论从哪一种正义观进行考察, 周林频谱议案都没有实现其所追求的正义。该案的错误在于否定了形式正义。

因此, 在解释权利要求书的过程中, 不论采用何种正义观, 首先应是形式正义, 不坚持既有的原则、体系——抛开专利法体系, 在该体系外去寻求正义, 是对正义的否定。

### (三) 效率原则

权利要求书的解释主要发生在诉讼阶段, 该阶段的效率如果不是全部的话, 至少也是基本上决定了权利要求书的解释效率。当然, 也许还涉及到合同制度的效率甚至侵权制度的效率。成本与效率是成反比关系的, 考察成本我们就可知道效率。

贝勒斯主张在综合经济成本、道德成本和程序利益基础上来考察程序的效率。<sup>⑫</sup>

#### 1、经济成本

经济成本包括两部分: 错误判决成本 (EC) 和直接成本 (DC)。

对非开拓性的发明创造来说, 专利权人花很少的成本就可将其权利要求“封闭起来”——按照专利法及其实施细则的要求用明确、清晰、准确的语言表述其权利要求, 这对于组合发明 (如频谱仪) 来说是很容易办到的。

相反, 如果不将权利要求“封闭起来”, 那么被“封闭”的将是社会公众——限制社会公众在该权利要求的附近进行任何竞争的尝试, 其结果必将是  $PL > B$ 。这样, 正当程序就被否定了。

因此, 从经济成本抑或汉德公式角度来说, 在专利制度中, 允许权利人随意增减、改动、重新组合 (如化工中工艺流程) 权利要求的权利项, 将可预见的权利项的变动的风险加于社会公众而不是权利人是高成本的, 也是不公正的。美国CAFC认为“专利权人未能得到对可预见的权利要求结构变更的保护, 其代价应该由专利权人而非公众承担。”<sup>⑬</sup>

#### 2、道德成本

道德成本 (MC) 也是一种错误成本。贝勒斯认为, 道德成本是一个权利问题。在某些民事案件中, 一方所遭受的道德损害可能大于另一方所遭受的道德损害, 如名誉权案件。但在专利权案件中, 这种情况有过之而无不及, 道德成本是极不对称的。

#### 3、程序利益

程序利益 (PS) 是独立于诉讼结果正确与否的一个价值判定问题。法律程序所维护的程序价值可视为与直接成本相对应的收益。贝勒斯认为最终要实现  $(EC + MC + DC - PS)$  总额的最小化。笔者理解, 程序利益似乎更适合于在总体上对程序进行价值判断, 似乎不太适合对个案进行分析。

因此, “封闭”权利要求而不是“封闭”竞争显然是低成本高效率的。

( 待续 )

10. 高德步:《产权与增长:论法律制度的效率》,中国人民大学出版社,1999年,第8页

11. 王先林:《知识产权与反垄断法:知识产权滥用的反垄断问题研究》,法律出版社,2001年,第196页

12. [美]迈克尔·D·贝勒斯:《法律的原则——一个规范的分析》,张文显等译,中国大百科全书出版社,1996年,第21-37页

13. [美]阿列克斯·夏妥夫:《1998年美国联邦巡回上诉法院专利案件年鉴》,顾柏棣译,知识产权出版社,2000年,第225-228页

## 我是如何通过2006年专利代理人考试的

小林

随着2007年的全国专利代理人资格考试报名于6月11日截止,有志于进入或正在从事专利代理的朋友们,都纷纷地投入到了紧张的备考当中。本人于2004年和2006年先后两次参考,所幸在2006年的考试中,顺利地达到了合格线,取得了专利代理人资格。在此,也学习前辈,将自己的备考、应试经验总结一下,与大家分享,希望对各位准备参加考试的朋友有所帮助。

### 一、总体感受

2006年的专利代理人资格考试是考试规则修改后的第一次考试,明显的新意有几点:

1、由每两年举办一次考试改为每年一次,增加了考试的频率,使得能够有更多的朋友可以通过考试,而进入到专利代理行业,填补人才短缺的缺口。

2、由原来的四卷考试改为三卷考试,分别为《专利法律知识》、《相关法律知识》、《专利代理实务》,增加了更多的相关法律考核。

3、考试后,国知局会公布考题及答案,相信这是帮助考生过关最为有效的举措!

针对上述考试规则的修改,首先要确定好如何分配复习时间,根据我工作、备考两不误的实际情况,从六月开始,我把时间分成了四段,6月、7月复习《专利法律知识》;8月、9月复习《相关法律知识》;10月上、中旬复习《专利代理实务》;10月下旬、11月到考试前做练习题、补漏。在职备考主要利用业余时间,需要付出更多的艰辛,我是牺牲了每天晚上看电视的时间,从晚上9点左右复习到11点多,周末基本上就在培训班以及图书馆中度过了。

### 二、关于《专利法律知识》的复习

《专利法律知识》要考核大家对专利法、实施细则以及审查指南的掌握程度,再附加一些与专利相关的法律、条约等(这些通常考核不会太深入,因为如果要深入考核,再开一科估计还差不多)。由于本人从事专利工作的时间较长,对专利法、细则、指南等有一定的了解,因此在这一科的复习相对较为轻松。复习过程中感觉最重要的几点是:

1、《专利法详解》必须要认真的研究,因为这本书阐述了专利法的思想、精髓所在。把这本书看懂了,那么对专利法就能够有深刻的理解,对应的实施细则以及审查指南的一些规定,就不难理解,理解了就会容易记忆。我差不多花了一个月的时间,把详解认真地读了一遍。

2、《审查指南》必须要看,我的朋友、同事告诉我,他们至少看了5、6遍,其重要性就不用说了。专利法是一部程序与实体相结合的法律,审查指南恰恰是对专利法的施行的指引。因此,对审查指南的内容,特别是关于程序方面的内容是非常重要的。

我在04年的复习中,恰恰就是没有意识到程序的重要性,结果结结实实的摔了一跤,希望大家引以为戒,好好的记住审查指南上面关于程序的规定。记得袁德老师教的一个方法是:记住每个程序总体是由三种基本要素构成:载体、期限、费用。期限、费用就不言而喻了,而载体指的是:载体类别、载体形式、适用文字、标准表格、证明文件、文件份数等。将每个程序的三要素都列出来,对比着记忆,基本上对审查指南规定的程序没问题了。

3、其它的一些与专利法相关的法律、条约等,我是通过平时的积累以及在深圳市知识产权局举办的培训班中进行复习的,基本上把培训班的讲义在晚上复习一遍就行了。

### 三、关于《相关法律知识》的复习

由于《相关法律知识》是第一次独立出来单独考试,因此06年的试题相对是比较简单的,对我这些没有太多的法律背景的考生,显得也不会太困难。个人的感觉是:代理人考试要求有理工科背景,通常其法律背景比较单薄,因此考题也不会出得太难,所以复习的时候,主要复习知识产权局的推荐用书,基本上可以及格了。在06年的时候,我主要是复习刘心稳编写的《专利代理执业法律基础知识》一书,这本是基本上是根据考试大纲编写的,因此非常有针对性。但是要注意的是,书里面有一些地方存在疏漏,因此要结合考试指南上的法律条文,将疏漏的地方补全。

### 四、《专利代理实务》的复习

专利代理实务主要有三种考核方式:

- 1、给出交底材料以及多篇对比文件,要求找出最接近现有技术,评述新颖性和创造性,并撰写权利要求
- 2、给出审查意见、对比文件、原申请文件等,要求答复审查意见,并修改权利要求书等;
- 3、给出无效请求理由与事实、对比文件、申请文件等,要求修改权利要求、辩驳无效请求等。

这里需要注意的就是:一定要动手去写,光看肯定是不行的,毛主席都有教导我们实践的重要性,尽可能的找些题目来练习吧!尽量将三种可能出现的题型都做几次,考试的时候就会得心应手了。

### 五、参加培训

在这里还要感谢鄯处和蓝处不辞劳苦，为深圳的考友们提供了一个高水平高质量的培训班。这绝对不是拍马屁的，培训班的老师往往需要一天或半天时间讲授一部法律，因此要求讲得很细致是不可能的，但是老师们却在大的方向上面给我们一个总的指引，勾画一个总的复习思路，我觉得对我们没有系统的学习过法律的朋友们是极大的帮助，根据老师们的提纲，再回家将细节补上。不过培训费有点贵（公司报销也不怕了，呵呵！）。

### 六、应试技巧

都是考了十几年试的人了，这个就不多说了，大家注意几点就行了：

1、相信一般的小学老师都说过：把有把握的先做了吧。我碰到几个朋友都说答题卡都没涂完，显然是没有把小学或者初中老师的话记住啦。

2、考试的时候放轻松点，压力处理得好是动力，处理不好就成阻力了。

3、答完了还有时间就再检查一遍吧，会检查出不少错误的（我答题速度比较快，通常会有大半个小时剩，但是经验是答得快，错漏的机会大，因此一定要检查）。

4、《专利代理实务》的答题一定要小心，往往会有几个相近的要点，大家可以看看06年的考题，要点没有抓对，对不起，可能要下一年从来了。因此，千万要小心，复习的时候好好研究一下审查指南关于创造性的那一章吧，好好理解什么是最接近现有技术、什么是所要解决的技术问题、所采取的技术方案、得到的技术效果等等。

最后，祝各位能顺利通过2007年专利考试，加入到专利代理人行列中来！





## 不要轻易放弃被驳回的商标注册申请

——商标驳回复审案例分析

晓梅

在商标注册申请中，可能会遭遇被驳回或部分驳回。大致有违反商标法禁止性条款规定的驳回、商标不具显著性的驳回、与在先商标权（指在先申请或在先注册）相冲突的驳回等几种类型。其中尤以与在先权利相冲突为驳回理由之最。


面对商标局的《商标驳回通知书》，如果申请人轻易地选择放弃向商标评审委员会提出复审的机会，很多情形下，这是非常可惜的，而导致更换商标造成巨大浪费和放弃精心设计的商标带来的深深遗憾。其实，如果在理由充分或证据资料充足的情况下，有很多被驳回的商标申请是有可能通过申请复审获得成功注册的。以下是我们近期代理的一个初审被驳回后通过请求复审，获得成功的案例，以供借鉴。

案情介绍：申请人于2002年5月28日在第9类数据处理设备等商品上向商标局提出“”图形商标的注册申请，被商标局以ZC3190609BH1号商标核驳通知书驳回。商标局驳回核驳通知书认为，申请商标与广州市光时代科技有限公司在类似商品上已注册的第1650311号“”商标近似。申请人不服，在代理人的帮助下，提出复审。申请人在复审时称，申请商标“”图形是公司企业字号“华视”二字的第一个汉语拼音字母“H”及“S”的抽象变形，有独特的寓意。且申请商标图形与引证商标图形存在着明显的差异。为证明该点，申请人向商标评审委员会提交了申请人申请注册的“”形商标的设计方格图。

商标评审委员会最后认为，申请商标是由英语字母“S”艺术化处理得形来的图形，引证商标是由图形和英文“LIGHTTIMES”构成的组合商标，图形部分是引证商标独立存在的识别部分，申请商标和引证商标图形在表现手法、图形特征上有明显的区别，且引证商标有文字部分“LIGHTTIMES”以助区分，申请商标整体上与引证商标能够区分，可以予以初步审定公告。

案例评析：

一、本案复审获得成功的关键因素。

图形商标“”初审驳回后，申请复审并成功获得商标评审委员会的支持，主要有以下几点原因：首先，本案申请人具有较强的商标法律意识，在商标代理人的帮助下，充分利用法律救济途径维护自己的商标权利。第二，在该复审过程中，申请人很好地抓住了申请商标的设计理念这个关键点作为复审依据，进而对申请商标和引证商标进行了详细的对比分析，包括整体视觉效果的分析 and 局部构成要素的分析，充分说明申请商标和引证商标之间的明显差别。从而说服审查员，得出申请商标和引证商标相比，具有显著的区别，既不会引起消费者的混淆，也不会造成误购。

## 二、初审驳回的商标申请为何复审可能成功

商标局对注册申请的审查结论关系到一个商标能否顺利地核准注册，并在一定程度上影响到该商标权能否确立。然而，虽然商标局有严格的审查程序和标准，但每一个申请商标的注册审查都是通过各个审查员的独立工作来完成的，由于不同的审查员在专业范围、知识面及工作经验等方面存在着个体差异，审查工作必然会受到主观方面因素影响。针对相同类型的个案，不同的审查员可能得出截然相反的判断结果。这是由于商标注册申请审查这种个案情况的特殊性造成的，商标注册申请书非常简单，申请人不可能在申请书中全面反映其申请商标的设计理念，组成要素以及丰富的含义等客观情况，只有在被驳回以后，通过请求复审，才有机会向商标评审机关全面阐述有关事实和理由并且提供详细的证据材料。因此，商标评审委员会可以对申请人提出的事实和理由进行综合全面的审理，给出更加符合商标法的审查结论。这并不是说商标局初审审查员的工作失误，只能说这是商标申请过程的程序造成的，为了弥补商标申请程序因提交简单的申请文件可能造成不够准确的初审结论，法律设立的驳回复审这个救济的途径，给予申请人进一步获得合法权益的机会。

## 三、本案的启示

根据《商标法》第三十二条，商标注册申请人对商标局驳回决定不服的，可以自收到驳回通知书之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。这就是商标法设立的商标驳回复审申请程序，是商标法赋予商标申请人的进一步主张权利机会。

在商标申请注册过程中，我们建议广大商标注册申请人遇到商标注册申请被驳回的情况后，要及时与有实力、有信誉的专业商标代理机构取得联系，与专业的代理人共同分析案件事实和法律适用问题。只要有一丝成功的希望，都不要轻易放弃法律给予的机会，在复审时效内（自驳回决定送达之日起计算15日内）提出复审申请，充分运用法律程序，争取属于自己的商标权益。那么，正如上述案例，对行将失去的商标注册权利，通过申请人和商标代理人的共同努力，是有可能受到法律支持而失而复得的。

## 海峡两岸专利法制度的差异

王燕

20世纪90年代以来，我国大陆与台湾地区在努力谋求专利保护制度国际化的相近背景下，专利立法有不少共同点；同时，在专利申请文件及程序、专利权的申请取得、专利权的保护等方面，又存在着许多差异。在此对两岸专利法制度，尤其是对其在上述问题上存在的差异进行比较研究，以助于正确认识大陆与台湾地区专利立法的现状。

### 一、台湾专利种类、保护期限的规定及与大陆相关规定的异同：

台湾的专利种类及保护期限：

1. 发明专利：指利用自然法则之技术思想之创作。

此处发明专利是指利用自然法则所产生的技术思想，表现在物或方法或物的用途上，其保护的标的可为“物”、“方法”。其中，“物”包括物品（有一定空间形态）、物质（包括化学品、医药品、饮食品、嗜好品）与微生物（有生命的物质），而“方法”则包括制造方法、工作方法、使用方法（用途）。该概念同大陆发明专利的概念基本一致，专利权的保护期限均为自申请日起算20年。

2. 新型专利：指利用自然法则之技术思想，对物品之形状、构造或装置之创作。

此处新型专利与大陆实用新型专利保护的标的一致，均为保护产品的内部构造，而且专利权的保护期限均为自申请日起算10年。

3. 新式样专利：指对物品之形状、花纹、色彩或其结合，透过视觉诉求之创作。

此处新式样专利与大陆外观设计专利保护的标的一致，均为保护产品的外观设计。不同的是，台湾新式样专利的保护期限是自申请日起算12年，而大陆外观设计专利的保护期限是自申请日起算10年。大陆的专利种类及保护期限：

1. 发明专利：指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。（专利权保护期限：自申请日起算20年）

2. 实用新型专利：指对产品的形状、构造或者其组合所提出的适于实用的新的技术方案。（专利权保护期限：自申请日起算10年）

3. 外观设计专利：指对产品的形状、图案或者其组合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。（专利权保护期限：自申请日起算10年）

### 二、两地专利审查制度及相关规定之异同

1. 两地发明专利均采用实体审查程序。不同的是：

台湾发明专利自申请日起（要求优先权的，自最早优先权日起算）三年内，任何人均可向专利负责机关申请实体审查，且申请实体审查是由发明专利申请人以外之人提起时，专利负责机关应将该项事实通知发明专利申请人；大陆发明专利申请自申请日起（要求优先权的，自最早优先权日起算）三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。

2. 台湾新型专利与大陆实用新型专利均是采用形式审查程序，无需进行实体审查。

3.台湾新式样专利采用实体审查程序,即提交一件新的台湾新式样专利申请,台湾专利负责机关会自动进行实体审查;而大陆外观设计专利采用形式审查程序,无需进行实体审查。

### 三、两地专利法关于不授予专利权的相关规定:

台湾专利法第二十四条明确规定,下列各项不授予发明专利:

- 1.动、植物及生产动、植物之主要生物学方法。但微生物学之生产方法,不在此限。
- 2.人体或动物疾病之诊断、治疗或外科手术方法。
- 3.妨害公共秩序、善良风俗或卫生者。

台湾专利法第九十六及九十七条明确规定,下列各项不授予新型专利:

- 1.妨害公共秩序、善良风俗或卫生者。
- 2.新型非属物品形状、构造及装置者。

台湾专利法第一百二十二条明确规定,下列各项不授予新式样专利:

- 1.纯功能性设计之物品造形
- 2.纯艺术创作或美术工艺品
- 3.集成电路电路布局及电子电路布局
- 4.物品妨害公共秩序、善良风俗或卫生者
- 5.物品相同或近似与党旗、国旗、国父遗像、国徽、军旗、印信、勋章者。

大陆专利法第二十五条明确规定,下列各项不授予专利权:

- 1.科学发现;
- 2.智力活动的规则和方法;
- 3.疾病的诊断和治疗方案;
- 4.动物和植物品种;
- 5.用原子核变换方法获得的物质。

对第4项所列产品的生产方法,可以依照专利法规定授予专利权。

### 四、申请日的确定

台湾:

1.申请台湾专利,以申请书、说明书及必要图示(或图说)齐备之日为申请日;如说明书及必要图示(或图说)以外文文本提出,并于专利负责机关指定期间内(自申请日起6个月内)补交中文本的,以外文文本提出之日为申请日;未于指定期间内补交中文本的,不予受理。但是在专利负责机关发出不予受理通知书之前补交中文本的,以中文本补交日为申请日。其中,中文本文字必须是繁体中文。

大陆:

1.申请大陆专利,以国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日,如果申请文件是邮寄的,以寄出的邮戳日为申请日。其中,申请文件文字必须是简体中文。

### 五、优先权文件的补交期限

台湾:

优先权副本补交期限为自申请日起4个月。

在先申请与新申请的申请人不一致时,须提交申请权转让证明,申请权转让证明的补交期限为自申请日起6个月。委托书补交期限为自申请日起6个月。

大陆:

优先权副本补交期限为自申请日起3个月。

在先申请与新申请的申请人不一致时,须提交申请权转让证明,申请权转让证明的补交期限为自申请日起3个月。委托书补交期限为自申请日起3个月。

### 六、专利三性之规定:

台湾:

1.产业利用性:可供产业上利用

2.新颖性:无下列情况之一

申请前已见于刊物或已公开使用

申请前已为公众所知悉

3.进步性:非其所属技术领域中具有通常知识者依申请前之先前技术所能轻易完成

大陆:发明及实用新型专利必须具备新颖性、创造性、实用性三性。

1.新颖性:是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其它方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

2.创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。

3.实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。

## 关于PCT国际申请的时间和费用

1. 提出PCT国际申请的时间：在先申请提出之日起的1年内；
2. 提出PCT国际申请需要的官方费用包括：  
国际申请费1400瑞士法郎（大陆及港澳台个人申请可只付25%，即350瑞士法郎，如果申请文件页数超过30页每页有15瑞郎超页费用）  
检索费及传送费2600人民币（必须的费用，不可减免）  
要求优先权费150人民币（每要求1项优先权需要的费用）
3. 要求国际初审的时间：在先申请提出之日起的19个月内；
4. 提出国际初审的需要的官方费用包括：  
瑞士法郎200（大陆及港澳台个人申请可只付25%，即50瑞士法郎）；人民币1500
5. 完成国际检索报告的大致时间在收到检索本起三个月或自优先权日起九个月，以后到期的期限为准。
6. 根据条约19条，修改权利要求书的期限？  
自优先权日起16个月或自寄出国际检索报告之日起2个月，以后到期的期限为准。
7. 国际公布的时间是自优先权日起18个月。
8. 完成国际初步审查报告时间，启动国际初审程序起6个月内。

## 如何在日本启动加快审查

日本特许厅通常按顺序进行实质审查，但如果启动加快审查程序，有望在提出请求后三至四个月内，收到第一次审查意见。下面介绍如何启动加快程序。提出加快审查的申请人可以是正在自己实施的申请人或获得实施许可的被许可方。

申请人提出加快审查请求，必须向日本特许厅递交一份名为[关于加速审查的背景说明（陈述）]，其中申请人必须提供所申请的发明与现有技术的对比说明。日本特许厅扩展了国外申请相关申请的定义，这样在国际阶段的任何PCT申请也纳入了该制度。日本特许厅简化了在关于加速审查的背景说明（声明）中的“现有技术揭露和对比”。从2004年7月1日起，申请人在背景陈述后附上在日文的检索报告或国际初步审查报告的副本，就可以省略“现有技术揭露和对比”的说明。如果检索报告或国际初步审查报告不是用日文作出的，则必须在背景陈述后附上日文译文。若申请人向USPTO递交了有关美国申请的信息公开陈述书（IDS），如有可能，则应将IDS的副本随附于背景声明。

目前日本特许厅在实际操作中，较之前已大大简化了加快审查请求。对国外申请人利用该制度，只需提供对申请的发明与现有技术区别的说明即可。遗憾的是，随着加速审查请求的数量的增加，导致一些请求因申请的发明和现有技术的对比不充分而被拒绝。除此之外，日本还有与加速审查制度类似的“优先审查制度”可供参考。专利法（日本专利法§48.6）对该制度做出了详细的规定。总而言之，当他人或第三方正在实施已申请的发明，日本特许厅接受优先审查制度，并提供一个快速的争议解决方案。委托日本专利律师提出加快审查请求的费用大致为120,000日元，不产生官费。（帅）