

2015

Newsletter

© Copyright by Unitalen

2015年第23期(总第520期)



集佳知识产权周讯

站在客户的角度考虑每一个问题 全身心地关注客户的每一个细节



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

出版日期：2015年06月19日

目 录

▶ IP 资讯 / IP NEWS	3
国务院：建立专利信息资源向全社会开放长效机制.....	3
国知局：我国国际审查业务影响力进一步增强.....	3
我国启动知识产权区域布局试点工作.....	4
中国在欧专利申请数大增.....	5
中国（国际）首届园林植物新品种新技术拍卖会成功举办.....	5
▶ 知识产权史上的今天 / TODAY ON IP HISTORY.....	6
▶ 集佳动态 / UNITALEN ACTIVITY.....	7
集佳入选“2015 年 IAM 全球专利 1000 强”	7
集佳代理徐福记公司获得“徐锦记及图”商标异议复审行政诉讼二审胜诉....	7
集佳代理毛家饭店公司获得“毛家湾 1997+拼音”商标异议复审行政诉讼 一审 胜诉.....	8
▶ 法眼观察 / LAWYER'S ANALYSIS.....	9
美国商标申请中的放弃专用权要求.....	9
▶ 论丛博览 / WEEKLY POINT.....	11
关于自然数数值范围新颖性判断之初探.....	11

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

► IP 资讯 / IP News

国务院：建立专利信息资源向全社会开放长效机制

《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》于6月17日发布，意见支持科研人员离岗创业，建立健全科研人员双向流动机制，同时鼓励地方对回国创业高端人才和境外高端人才来华创办高科技企业给予一次性创业启动资金等支持。

意见提出，要用好创业创新技术平台。建立科技基础设施、大型科研仪器和专利信息资源向全社会开放的长效机制。完善国家重点实验室等国家级科研平台（基地）向社会开放机制，为大众创业、万众创新提供有力支撑。鼓励企业建立一批专业化、市场化的技术转移平台。鼓励依托三维(3D)打印、网络制造等先进技术和发展模式，开展面向创业者的社会化服务。引导和支持有条件的领军企业创建特色服务平台，面向企业内部和外部创业者提供资金、技术和支撑。加快建立军民两用技术项目实施、信息交互和标准化协调机制，促进军民创新资源融合。

为支持科研人员创业。意见提出，要加快落实高校、科研院所等专业技术人员离岗创业政策，对经同意离岗的可在3年内保留人事关系，建立健全科研人员双向流动机制。进一步完善创新型中小企业上市股权激励和员工持股计划制度规则。鼓励符合条件的企业按照有关规定，通过股权、期权、分红等激励方式，调动科研人员创业积极性。支持鼓励学会、协会、研究会等科技社团为科技人员和创业企业提供咨询服务。

为支持境外人才来华创业，意见鼓励地方对回国创业高端人才和境外高端人才来华创办高科技企业给予一次性创业启动资金，并在配偶就业、子女入学、医疗、住房、社会保障等方面完善相关措施。加强海外科技人才离岸创业基地建设，把更多的国外创业创新资源引入国内。（来源：人民网）

国知局：我国国际审查业务影响力进一步增强

“十二五”期间，国际专利环境整体保持稳定态势，业务合作不断增多，国际合作日趋活跃。“在这一背景下，国家知识产权局以务实的态度参与审查业务国际合作，深化与世界知识产权组织在审查业务领域的合作，积极参与五局合作项目，继续加强双边和三边审查业务合作，使得国家知识产权局审查业务国际合作能力和影响力进一步增强。”国家知识产权局专利局审查业务管理部（下称局审查业务管理部）相关负责人表示。

加强国际合作，实现互利共赢

局审查业务管理部相关负责人介绍，“十二五”期间，国家知识产权局进一步深化知识产权国际合作交流，利用世界知识产权组织、五局、三边和双边平台，开展了多项审查业务国际合作项目以及审查业务国际交流活动，取得了丰硕的成果。

据了解，在PCT国际专利申请业务方面，国家知识产权局积极参加PCT国际会议，参与世界知识产权组织PCT审查业务的相关讨论，了解PCT最新发展动态，与其他PCT国际单位交流使用PCT体系的经验，进一步推动了PCT业务的发展。

在五局合作方面，“十二五”期间，五局合作讨论范围不断扩大，国家知识产权局的参与度和影响力也不断增强。由国家知识产权局牵头的两个基础项目“共同的审查业务规则和质量保障”“共同的审查业务统计指标”稳步推进，取得了一系列成果，得到了其他四局的认可和好评。2014年，由国家知识产权局积极倡导并推动的五局质量管理会议在中国首次举行，五局专家围绕审查质量政策、质量保障、质量反馈等展开了深入交流。此次会议不仅对增进五局之间的相互理解与质量互信、深化五局质量合作具有重要意义，同时也标志着由中国国家知识产权局积极推动的五局质量专家交流平台初

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn



步建立。今年5月，由中国国家知识产权局主办的中国国家知识产权局、美国专利商标局、欧洲专利局、日本特许厅、韩国特许厅五局局长系列会议在苏州举行，这对于五局合作进程及未来发展具有里程碑式的重要意义。会上，五局局长代表签署了《五局合作共识》，这是五局合作深化发展的重要成果，反映了五局合作新的共同理念，明确了五局合作未来的发展方向。

在三边合作方面，中日韩专利审查联合专家组项目顺利开展，三方就审查业务热点问题展开了深入交流，取得了多项阶段性成果。此外，双边审查业务合作日益加强，各局审查员间就特定技术领域的审查业务规则及审查实践的交流日趋深入。

“通过开展国际交流与合作，在国际舞台上展示了国家知识产权局的审查业务能力，增强了局间互信，提升了国家知识产权局审查业务国际交流合作水平。”局审查业务管理部相关负责人表示。

拓展合作网络，助力企业发展。

在加强国际交流的同时，国家知识产权局还积极为我国企业进行海外专利申请搭建平台，PPH项目就是其中一项重要内容。

PPH又称专利审查高速路，是两个或多个国家和地区专利机构之间搭建的专利审查快速通道，两个或多个国家或地区专利机构之间签署了关于PPH的协定后，申请人就能利用该机制，使其在PPH伙伴局的后续申请得到加快审查。2011年11月1日，中日PPH项目正式启动试点，这是中国国家知识产权局首次与其他国家专利审查机构之间开展的PPH试点。

之后，我国PPH合作加快推进。局审查业务管理部相关负责人介绍，截至目前，中国国家知识产权局已先后与18个国家和地区的专利机构启动了双边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向海外发展提供

了助力。

据了解，通过PPH通道可以加快专利申请审查进程，申请人有望更迅速地获知审查意见，专利申请的成本会降低，答复审查意见通知书的次数会减少，专利申请被授予专利权的可能性也会增加，因此PPH业务受到了国内企业的广泛欢迎。相关数据显示，截至2014年12月底，我国专利申请人利用该机制，已就1692件专利申请向国外专利机构提出了PPH请求。（来源：中国知识产权报）

我国启动知识产权区域布局试点工作

6月17日，从国家知识产权局获悉，近日，国家知识产权局决定在部分省（区、市）启动知识产权区域布局试点工作。目前，相关试点的申报工作已经陆续展开，国家知识产权局将对相关地区的申报方案进行评审后，根据实际需要确定试点名单。根据国家知识产权局拟定的工作方案，通过知识产权区域布局试点工作，将摸清知识产权资源区域分布，推动知识产权工作融入区域经济建设，推动区域知识产权宏观管理向精细化转型，探索知识产权资源与区域科教、产业、经济、社会协同发展机制，引导并实现创新资源的区域集聚。

国家知识产权局保护协调司有关负责人表示，我国将选择部分省（区、市）或知识产权示范城市作为国家知识产权区域布局工作试点区域，实行一年一评估的滚动工作机制。试点区域将开展知识产权资源分析、知识产权区域布局综合评价、探索区域知识产权分类指导工作模式、建设知识产权资源布局信息平台 and 建立知识产权布局支撑服务体系等主要工作。力争通过试点工作，形成区域知识产权布局工作规范文件、区域知识产权布局工作推进机制和知识产权区域布局信息服务标准及体系。

据介绍，知识产权区域布局试点工作属于探索创新性工作，国家知识产权局将在技术、信息、人才等方面给予支持。（中国知识产权报）



中国在欧专利申请数大增

据美国《华尔街日报》报道，自 2011 年起，中国国内提交的专利申请，每一年在数量上都超过全球各地任何其他知识产权局收到的申请。

起初，中国企业争相申请的是国内专利。不过，它们很快就开始把目光投向国际市场。欧洲专利局的数据显示，去年欧盟收到的专利申请中，中国方面提交的在数量上居第四位，而不到十年前中国还仅处于第 12 位。

如今，欧洲收到的专利申请大部分来自欧洲以外，德国是唯一一个跻身前五的欧洲国家。总体上说，去年欧洲专利局收到的专利申请超过 27.4 万份，是有史以来专利申请最多的年份。

尽管英国向欧洲专利局提交的专利申请数量在以三年来最快的速度增长，但在人均专利申请数方面，英国仍落在欧洲多数大型经济体的后面。

代表英国特许专利律师协会发表意见的专利律师狄克逊 (Matt Dixon) 称，英国企业必须清醒过来，认识到专利不仅仅是为头发蓬乱的发明家设置的，还是日常创新战略的关键环节。如果自己的产品不享有法律保护，企业将处于任由他人抄袭的境地。

报道称，中国在欧专利申请数的急剧增长，部分是出于赶超的需要。与其研发支出相比，中国的国际专利存量依然较少。中国企业要想争取欧洲的业务，就必须确保其技术背后的知识产权为自己所有、并且在欧盟具有合法性。(来源：环球网)

中国（国际）首届园林植物新品种新技术拍卖会成功举办

字画古玩拍卖常有，园林苗木品种和技术拍卖却并不多见。中国（国际）首届园林植物新品种新技术拍卖会 13 日在广东顺德陈村花卉世界举办，来自全国的约 100 个最新、特、优花卉苗木品种参与了拍卖。

当天拍卖会现场总成交 1532 万元，其中广东棕榈园林的“夏梦文清”等 15 个杜

鹃红山茶升级品种，在华中（湖南、湖北）许可扩繁 20 万株，拍得全场最高价 200 万元。

据拍卖会主办方介绍，当前中国花卉苗木新品种育种及推广水平还远远低于国际水平，这是因为国内从业人员知识产权意识淡薄，导致市场环境恶化，国外即使有新品种希望能在中国市场应用推广，也不敢贸然进入。

据了解，由于中国花卉知识产权保护缺乏，加之苗木育种工作的长期性、艰苦性、重复性以及不确定性，企业、高校和科研单位的育种家们失去了坚持的动力，不仅在低水平育种上重复，而且往往与生产脱节，与市场需求距离较远，加之难以有长期的经费去持续支持某一种花卉育种的研究，所以大多只是浅尝辄止，即使偶尔有几个品种申请了新品种权，但与国外同行相比，仍明显缺乏竞争力。

而近几年，花卉产业发展迅速的哥伦比亚、厄瓜多尔、肯尼亚等发展中国家，引进欧美发达国家品种时都全数缴付品种权利费，这样发达国家的合作伙伴也愿意向此国家的种植者提供国际最新流行品种，经过生产加工后再返销至欧美国家，因此国外的花卉业越办越好。

广东园林植物产业技术创新促进会当天成立，会长吴桂昌表示，将搭建起育种成果的推广和转化平台，建立起生产、营销与应用协调和约束机制。

中国风景园林学会理事长陈晓丽、国家林业局科技发展中心植物新品种保护办公室副主任李明琪、北京林业大学副校长张启翔、中国花卉协会副秘书长陈建武等出席了当天活动。(来源：中新网)

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn



► 知识产权史上的今天 / Today on IP History

2001年6月15日《中华人民共和国专利法实施细则》

2001年6月15日，国务院第三次公布《中华人民共和国专利法实施细则》。

1994年6月16日《中国知识产权保护状况》

1994年6月16日国务院新闻办公室发表了《中国知识产权保护状况》白皮书，详细阐述了我国保护知识产权的基本立场和一贯态度。

2001年6月19日《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

2001年6月19日，最高人民法院通过了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，进一步具体规定了专利侵权赔偿数额的计算办法。



► 集佳动态 / UNITALEN Activity

集佳入选“2015年IAM全球专利1000强”

日前，由英国《知识产权资产管理》(Intellectual Asset Management)杂志评选的“2015年IAM全球专利1000强”正式发布，集佳凭借自身的专业实力和卓越的影响力，在专利申请、专利诉讼和专利交易等领域均入选推荐事务所榜单。此外，集佳李德山副所长作为专利申请专家被重点推荐。

该杂志对集佳做出了如此评价：集佳为诸如合肥神马集团及麦格纳国际等值得信赖的冠军企业代理的案件数量一直位居前列。近期的重大事件，阿里巴巴集团授权其代理一项复杂的专利无效案件，该案件最终以阿里胜诉而告终。集佳在重大专利侵权案件中屡次获胜是对其强大实力的最好印证。副所长李德山以身作则，其丰富的电气工程知识与优秀的法律素养完美结合，使其成为资深专利专家。

“IAM全球专利1000强”是在对40余个国家，1500余位律师、专利代理人和公司法务的采访基础上得出。该调研历时5个月，涉及专利申请、专利许可、专利商业化以及专利诉讼等领域，该分析数据对全球司法辖区的专利从业人员具有权威的参考意义。

集佳代理徐福记公司获得“徐锦记及图”商标异议复审行政诉讼二审胜诉

2007年1月22日，徐腾向商标局提出第5859560号“徐锦记及图”商标（即被异议商标，见下表）的注册申请，后被初步审定并公告。申请使用商品为第29类“板鸭,鱼制食品,肉罐头,泡菜,蛋”商品。

徐福记公司在法定期限内对其进行了异议，商标局裁定被异议商标予以核准注册。徐福记公司又在法定期限内提起异议复审申请。主要异议理由为：引证商标是徐福记公司独创的商标和商号，徐福记公司对其享有无可争辩的在先权利，且为公众熟知，先后多次被评为著名商标、驰名商标；被异议商标是对徐福记公司驰名商标的抄袭和摹仿，不应核准注册；被异议商标与引证商标构成相同或类似商品上的近似商标；被异议商标将造成不良影响。徐腾未参加异议复审答辩。商评委未支持徐福记公司的异议复审理由，裁定“徐锦记及图”商标准予核准注册。

徐福记公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。一审经过审理，支持了集佳律师提出的关于涉案裁定漏审徐福记公司所提出的“商号权”的主张，并认可商标近似，即纠正商评委对于“徐锦记及图”与“徐福记及图”系列商标不构成近似的错误认定。但对于本案的关键性问题——商品类似问题，却未能突破《分类表》的规定，依然认定商品不类似，未支持集佳律师的主张。因此，虽然一审判决撤销涉案裁定，判令商评委重新做出裁定。但经过分析，由于焦点问题未能获得主张，重新作出的裁定亦不利于客户。徐福记公司接受集佳律师建议，继续上诉。

北京市高级人民法院经过审理，在二审判决中纠正了一审法院关于漏审“商号权”的认定，认可了商标近似的认定，同时对于关键性问题——商品类似问题，北京高院突破了《分类表》的限制，认定糕点、糖果商品与被异议商标指定的“板鸭,鱼制食品,肉罐头,泡菜,蛋”均系常见食品，构成类似商品。最终二审判决在纠正了一审判决的错误认定的情况下，维持一审判决结果，即撤销涉案裁定，重新做出裁定。截止到发稿前，商评委已经根据生效的二审判决重新做出了“徐锦记及图”商标不予注册的裁定。自此，徐福记公司获得最终的胜利。



集佳代理毛家饭店公司获得“毛家湾 1997+拼音”商标异议复审行政诉讼 一审胜诉

2009年5月26日，湖南味庭餐饮连锁管理有限公司向商标局提出第7425250号“毛家湾 1997+拼音”商标（即被异议商标）的注册申请，后被初步审定并公告。申请使用商品为第30类“面粉制品,米粉,食用土豆粉,粉丝(条),醋,酱油,辣椒粉,酱菜(调味品),味精,豉油”商品。

湖南韶山毛家饭店发展有限公司（简称毛家饭店公司）在法定期限内对其进行了异议，商标局裁定被异议商标予以核准注册。毛家饭店公司又在法定期限内提起异议复审申请。主要异议复审理由为：被异议商标构成对43类餐饮服务上驰名的引证商标“毛家及图”的摹仿，违反了《商标法》第十三条第二款之规定；同时，损害了毛家饭店公司在先知名的商号权“毛家”，违反了《商标法》第三十一条之规定。请求对被异议商标不予核准注册。商评委未支持毛家饭店公司的所有异议复审理由，裁定被异议商标予以核准注册。

毛家饭店公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。一审审理现已终结。一审判决经审理认为：毛家饭店公司提供的2009年4月24日下发的《关于认定“毛家及图”商标为驰名商标的批复》等证据可以证明毛家饭店公司已注册的43类中餐馆服务上的“毛家及图”商标在被异议商标申请注册日前即已在餐馆服务上达到了驰名程度。被异议商标的显著识别部分中文“毛家湾”完整包含了引证商标“毛家及图”商标的显著识别部分“毛家”，属于对该驰名商标的摹仿。被异议商标指定的商品与引证商标“毛家及图”商标核定使用的服务不属于相同或类似商品或服务，但其具有一定的关联，被异议商标的注册易误导公众，致使已驰名的“毛家及图”商标的权利人毛家饭店公司的利益受到损害。因此，被异议商标违反了《商标法》第十三条第二款之规定。商评委的相关认定错误，予以纠正。对于毛家饭店公司关于在先商号权的主张，不予支持。

最终，一审判决撤销涉案裁定，判令商评委重新作出裁定。截止到本稿发稿前，尚未收到相关当事人的上诉状。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



www.unitalen.com.cn

8

返回目录



▶ 法眼观察 / Lawyer's Analysis

美国商标申请中的放弃专用权要求

集佳知识产权代理有限公司 刘颖

美国商标申请被驳回的几率颇高，尤其是马德里国际注册申请指定美国，有百分之九十以上会被驳回。究其原因主要是美国商标申请要求比较严格，从商标图样、商标描述、商标翻译，到申请人的公司性质、指定商品/服务项目描述，不胜枚举。为了尽量减少美国商标申请的驳回，我们来一起了解一下美国商标驳回理由之一——放弃专用权要求。

什么是放弃专用权？

放弃专用权就是商标申请中的一段声明，说明申请人对商标中不可注册的部分不要求专用权。其本意是指：在尽可能保留完整的商标图案、文字或其组合的情况下，对其中局部不能申请注册且又不便删去的图形或文字加以说明。然而，不能放弃整个商标的专用权。放弃专用权声明并不会将不可注册的那部分从整个商标中删除，或者影响整个商标的外观。放弃专用权声明仅会出现在商标注册证上。

美国放弃专用权声明有固定的格式，即 No claim is made to the exclusive right to use “_____” apart from the mark as shown.

如果该放弃专用权声明仅适用于某项商品或服务，或者某一类别的商品或服务，那么该声明必须根据实际需要进行修改。

如果申请人提供的放弃专用权声明的格式与要求不符，美国专利商标局会拒绝整个商标的注册。

为什么需要提交放弃专用权声明？

商标中的有些文字和设计不能注册，是因为其他个人或企业也需要用其来描述其商品、服务和/或业务。注册商标中的免责声明是为了让他人明确：他们也可以使用放弃专用权的文字或图形。

通常情况下，商标中包含以下标志的，该部分需放弃专用权：

1、 纯描述性文字/图形：对指定商品和/或服务具有描述性的文字/图形（如中文“磁”字用在第 09 类商品上，会被审查员认为直接描述了商品的特征，即“与磁铁相关的”）。

2、 通用词汇/图形：是商品和/或服务的通用名称/图形（如“阿司匹林”用于止痛药物；或溜溜球玩具的逼真的画面）。

3、 地理词汇/图形：描述商品原产地的词汇，或提供服务所在位置的图形（如：将“VENICE”（即“威尼斯”）商标用在来自意大利威尼斯的玻璃器皿上；或将现实的加拿大地图用于来自加拿大的“包机服务”）。

4、 商业类型名称：仅提供关于企业类型或结构的名称，如“Corporation”（公司）、“Inc.”（股份有限公司）、“Company”（公司）“Ltd.”（股份有限公司）、“Bros.”（brothers 的缩写，常用于公司名称）。

5、 信息性文字：仅与商品、服务或业务相关的文字，如净重、体积描述、内容清单、地址和联系信息，以及该企业成立的年份等。

6、 知名的标志：提供与商品和/或服务信息相关的标志（如将生物危害标志“





用于医疗废物容器；将美元符号“\$”用于金融服务），或是传达社会，政治，宗教或类



似类型信息的标志（如在T恤前胸区的回收标志“”，表示该产品支持回收或与环保因素有关）。

7、看似描述错误的文字/图形：用看似与指定商品不符的文字/图形来描述产品和/或服务，但不会对消费者购买货物和/或服务的决定产生重大影响（例如，商标“SAL'S GLASS WAX”（即“SAL的玻璃蜡”）用在商品“玻璃清洁剂”上，但实际上该商品并不含蜡，这一事实对消费者是否购买商品“玻璃清洁剂”并没有影响）。

因为上述这些文字和/或设计他人也需要使用，所以不应该成为任何一方的专有权利，必须要求商标申请人放弃其专用权。

非英语词汇如何放弃专用权？

如果商标中包含禁止注册为商标的非英语词汇，如描述性词汇、通用名称、地理名称等等，那么这些非英语词汇应放弃专用权（如法语中“ROUGE”的意思是“红色的”，如用在商标中，则应放弃“ROUGE”一词的专用权。）

如果商标中的非英语词汇为非拉丁字符（如日语或希伯来语），那么放弃专用权时还需说明其发音。

综上，商标声明放弃部分专用权实际上是以放弃某部分标志的专用权为代价，来换取商标在整体上获得注册。如果商业标识中含有禁止使用或注册为商标的标志，那么该标识是否可以注册为商标？这是商标实践中的常见问题之一。美国商标的放弃专用权制度很好地解决了这一问题。美国商标放弃专用权声明，既可以在商标申请时提交，也可以根据审查员的要求，在收到审查意见后提交。值得一提的是，如果商标申请人做出了不当的放弃专用权声明，即实际上不需要放弃专用权而申请人主动提出放弃时，美国审查员还有义务下发审查意见，给申请人一个取消放弃专用权声明的机会。美国商标放弃专用权制度设计灵活，值得各国商标主管部门借鉴。

© Copyright by Unitalen

作者简介：

刘颖，商标代理人。2008年加入集佳，从事涉外商标代理7年，熟知各国商标法律和实务，代表国内外客户处理过各种类型的涉外商标案件。曾代理雪花啤酒在全球80多个国家或地区的商标事宜，重庆华森制药有限公司欧盟申请商标异议答辩等案件。



关于自然数数值范围新颖性判断之初探

北京市集佳律师事务所 孔繁文

《审查指南》第二部分第三章 3.2.4 对于数值范围的新颖性判断做出了非常具体的规定。但是，《审查指南》的相关规定仅涉及具体数值及连续数值的新颖性判断问题，具体内容为：如果要求保护的发明或者实用新型中存在以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征，例如部件的尺寸、温度、压力以及组合物的组分含量，而其余技术特征与对比文件相同，则其新颖性的判断应当依照以下各项规定。

然而，许多专利权利要求中的数值及数值范围为自然数的形式，对于这种情况，是否能够适用《审查指南》的上述规定呢？例如，本专利权利要求保护一种防盗门，其具有 3 个铰链部件，而对比文件中公开了包含 2-5 个这种铰链的技术方案，该对比文件是否可以破坏涉案专利的新颖性呢？如果此时直接适用《审查指南》对于数值范围新颖性判断的上述规定，无疑对比文件并不能破坏专利的新颖性，因为《审查指南》的相应规定为：上述限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

但是，这样的判断可能会出现较大的质疑。铰链的个数与《审查指南》所列举的尺寸、温度、压力以及组合物的组分含量不同，其并不能采用小数等非自然数的方式。所以，对比文件中的 2-5 这一数值范围，并非连续的数值，而是有限个数的自然数，其实际公开的内容仅包含 2、3、4、5 共四个自然数，相当于四个并列的具体技术方案。从这一角度进行考虑，由于本专利所限定的具有 3 个铰链的防盗门仅仅是对比文件公开的四个具体技术方案之一，认为本专利不具新颖性应该较为合理。是否应当做出这样的判断，对于对比文件是一份抵触申请文件时，意义尤为重要。

那么，当权利要求采用了自然数形式的数值或者数值范围时，是否均应当依照上述理论来进行新颖性判断呢？答案是否定的。例如在化学发明中，《审查指南》已经明确规定，通式不能破坏该通式中一个具体化合物的新颖性。一个具体化合物的公开使包括该具体化合物的通式权利要求丧失新颖性，但不影响该通式所包括的除该具体化合物以外的其他化合物的新颖性。这样的规定，应该与化学类和生物类专利技术领域技术效果的可预见性低有关。对比文件虽然公开了一个通式，但是对于通式中的每个不同的化合物，其用途或者效果往往是不可预知的。例如，乙醇是可食用的，而甲醇对人类有着致命的毒性。

对于机械和电子领域这些对技术效果可预见较高的领域，以上文中的防盗门专利为例，虽然对比文件中仅公开了包含 2-5 个铰链，并未对包含 2、3、4、5 个铰链的四种情况分别进行描述。但是对于本领域技术人员而言，在其看到对比文件所公开的信息时，完全可以直接推导出这四种情况所能产生的功能和技术效果。因此，做出本专利不具有新颖性的结论，也是应有之意。

综上，笔者认为，对于包含自然数数值范围的权利要求，在对其进行新颖性判断时，需要站在本领域技术人员的角度，就对比文件是否实质上公开了专利所限定的数值，进行综合的判断，而不应机械地引用《审查指南》第二部分第三章 3.2.4 关于数值范围新颖性判断的一般规定。

© Copyright by Unitalen



作者简介：

孔繁文，集佳合伙人，律师、执业医师、专利代理人。第四军医大学医学学士、军事医学科学院医学硕士。

曾代理过多家跨国公司和国内公司的系列专利纠纷案件，包括专利侵权诉讼、专利无效和行政诉讼，技术领域涉及机械制造、电子、生物化学等。

© Copyright by Unitalen



010-59208888



010-59208588



mail@unitalen.com



12
www.unitalen.com.cn

返回目录

