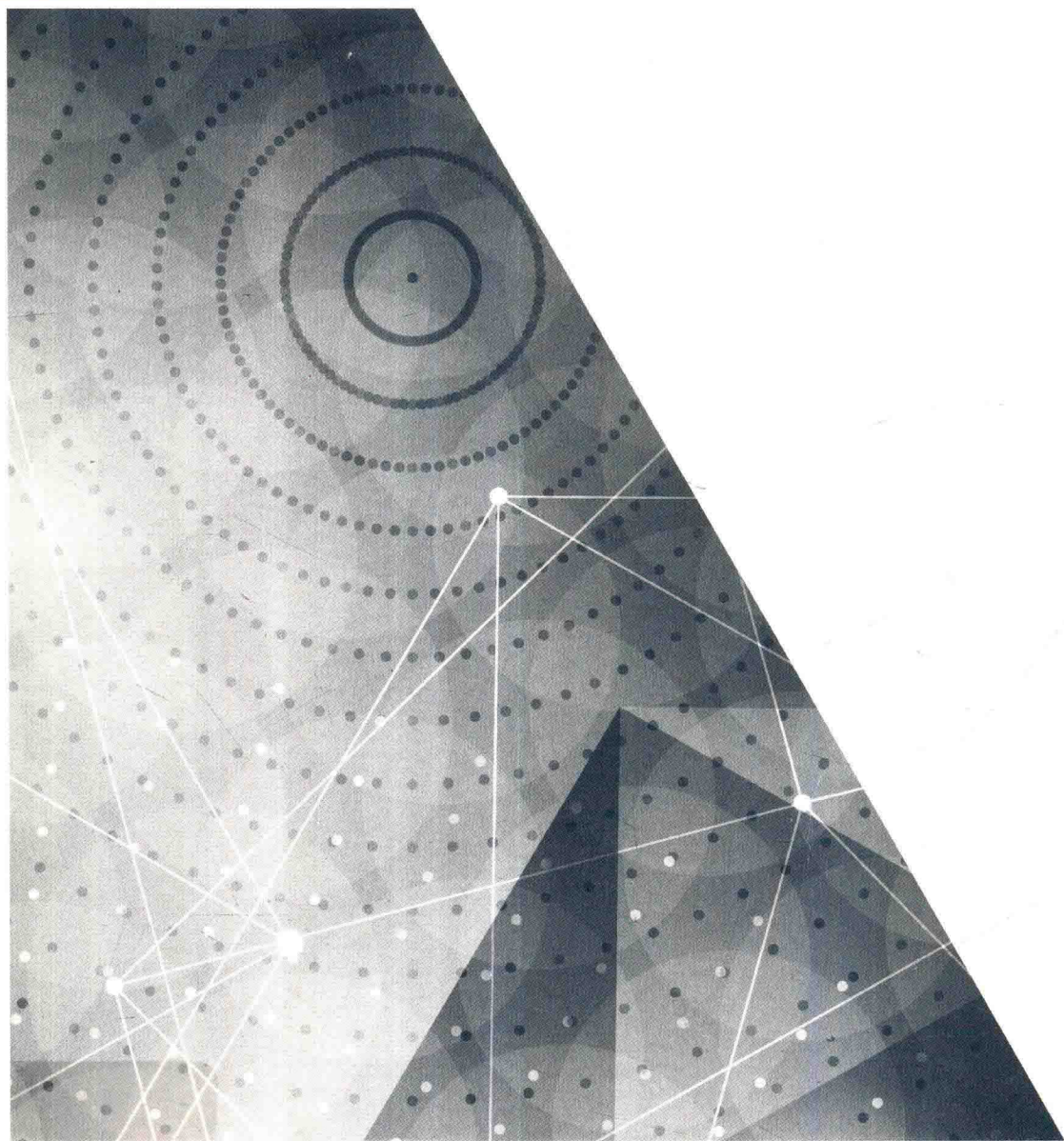


专利热点与 审查实务研究

ZHUANLI REDIAN YU
SHENCHA SHIWU YANJIU

主 编 陈玉华
副主编 姚宏颖 崔海波



知识产权出版社

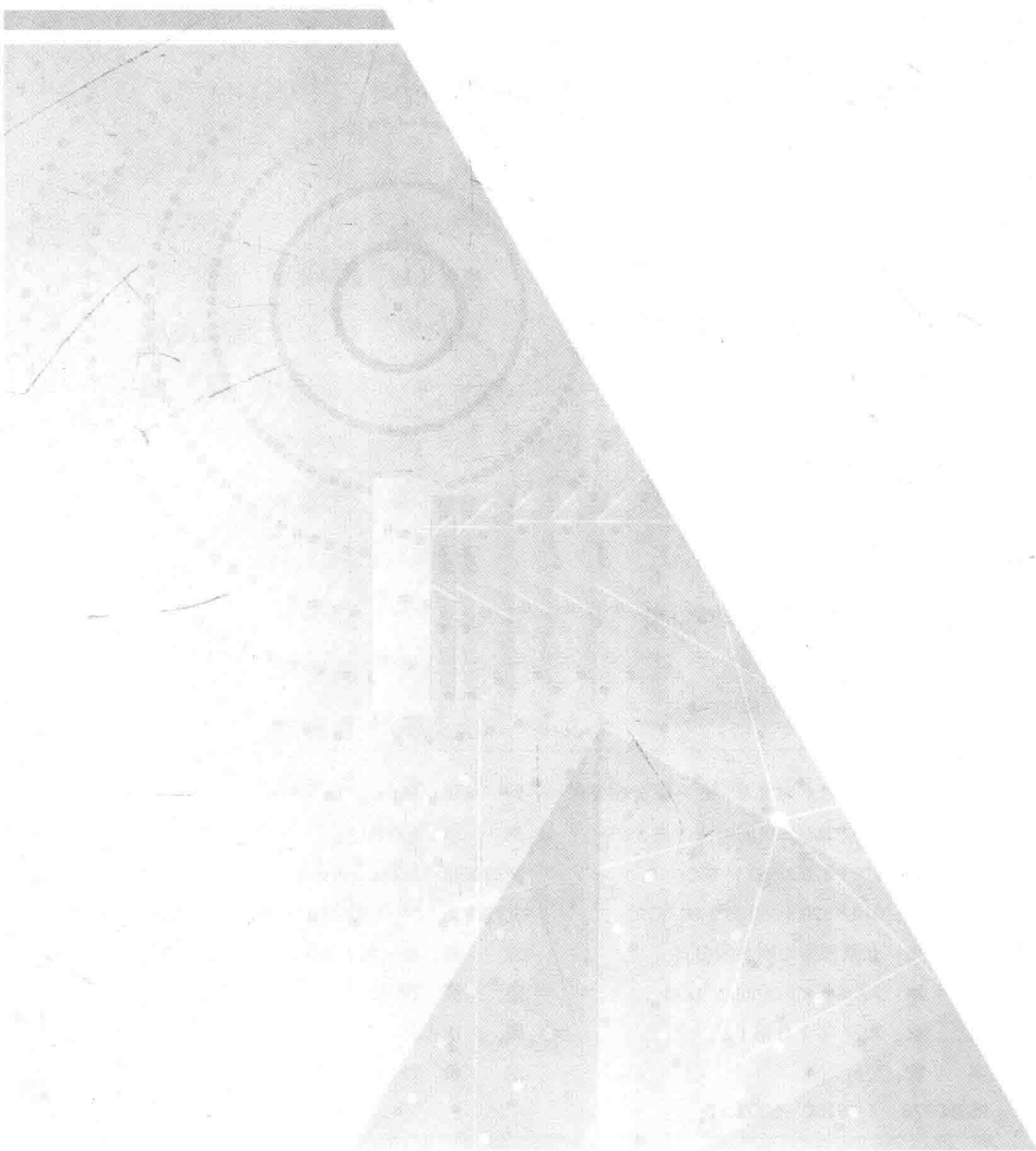
全国百佳图书出版单位

专利热点与 审查实务研究

ZHUANLI REDIAN YU

SHENCHA SHIWU YANJIU

主 编 陈玉华
副主编 姚宏颖 崔海波



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利热点与审查实务研究 / 陈玉华主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-5130-5003-6

I. ①专… II. ①陈… III. ①专利—审查—法规—研究—中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 155593 号

责任编辑: 雷春丽

责任出版: 刘译文

封面设计: SUN 工作室 韩建文

专利热点与审查实务研究

主 编 陈玉华

副主编 姚宏颖 崔海波

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8004

责编邮箱: leichunli@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm×1000mm 1/16

印 张: 29.25

版 次: 2017 年 7 月第 1 版

印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

字 数: 536 千字

定 价: 75.00 元

ISBN 978-7-5130-5003-6

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书编委会

主 编 陈玉华

副主编 姚宏颖 崔海波

编 委 (排名不分先后)

曾宇昕	杨 嘉	徐国祥	白 燕	梁素平
刘振玲	李 航	杜 睿	刘继业	刘秀艳
薛 梅	李 俊	凌宇飞	王振宇	刘子晓
冯婷霆	沈敏洁	李福永	林松岭	张 文
覃冬梅	王 荣	田 越	杜 军	魏 峰
张明霞	马美红	徐卫峰	于 白	武文琛
裴素英	唐 嫣	王 晶	姚 楠	李 勇
朱 科	庄 湧	黄 勇	武建刚	葛加伍
杨 燕	高民芳	高丹丹	王 芳	郭明华

前 言

电学领域是一个涉及计算机、半导体、电力电子、电化学的多学科交叉领域。近年来，电学领域技术发展日新月异、专利的申请和运用行为活跃。为了促进专利审查质量提升、提高社会服务水平，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心电学发明审查部将本部门审查员完成的学术研究成果结集出版。本书收录的论文涉及近年来电学领域知识产权热点问题和实质审查工作中的难点问题。论文来源包括已经在国家知识产权局内部刊物如《审查业务通讯》和《专利文献研究》上发表的论文，以及审查员在总结审查经验的基础上新撰写的论文。

本书共分为两个部分：第一部分专利热点篇、第二部分审查实务篇。其中，第一部分包括了时事热点追踪、专利技术分析和技术综述三个方面，第二部分包括了专利审查实务、专利检索策略两个方面。希望本书能够为审查实践提供帮助，为知识产权运用提供借鉴和指导。

由于作者水平有限，本书难免有疏漏和不当之处，恳请读者批评指正。

本书编委会
2017年3月

目 录

contents

第一篇 专利热点

从华为诉中兴 SEP 案浅谈对滥用专利的限制	魏 峰 / 3
中国专利技术转移模式总结分析	徐金环 覃冬梅 董泽华 / 9
欧洲技术转移法律体制研究	查洁立 覃冬梅 / 21
欧洲专利运营模式研究	姜晓庆 李 娜 覃冬梅 姚 杰 / 31
共建“一带一路”背景下国际合作策略探析 ——以中亚地区为对象	刘 颖 高天柱 / 39
技术发展中的破坏性创新	王振宇 潘圆圆 / 45
从“非诚勿扰”案浅谈商标侵权	王晓飞 巩 瑜 / 52
从搜狗与百度专利侵权诉讼看输入法在中国专利现状	孙国辉 苏 菲 / 58
从判例法看欧洲商业方法专利申请的保护发展	张 伯 李伟华 / 68
对美国 Enfish 案后软件专利审查的一些思考	魏 峰 / 76
IPScore 在专利价值评估中的应用研究	杨庆丽 李 娜 张 建 覃冬梅 / 82
当然许可制度下的专利技术的推广、专利分析和运营	陈冬冰 郭 星 / 89
从融合经济社会发展的角度研究协议标准类创新的创造性审查	沈敏洁 / 95
从奇虎公司的申请审视网页证据的合理使用	马 鑫 田 越 刘 剑 / 104
向 USPTO 借鉴建设世界一流专利审查机构的经验	苏 文 王晓燕 / 113



我国环保型知识产权发展战略的思考	武 瑛 / 119
专利密集型产业培育模式探究	韩 旭 / 125
浅析高校专利运营	郭 星 陈冬冰 徐国祥 / 132
专利分析在专利数据库中的实施设计	
杨 栋 徐 晓 成慧明 张建强 严 薇 田 晶 赵 洋 / 138	
ABB 高压断路器专利技术分析	方 蕾 李 炜 徐国祥 / 147
我国电石业产能过剩的专利数据分析	胡 妮 / 155
国内半导体存储器专利分析	李 元 滕 牧 / 165
钠硫电池专利申请状况分析	见 姬 周文娟 韩建华 张瑞雪 / 171
从专利分析的角度看 GaN 自支撑衬底的保护方式	陈冬冰 张 跃 / 177
LED 电源和驱动电路专利申请情况分析	沈敏洁 / 185
日韩企业关于纯电动汽车电池散热管理的专利技术	
李发喜 付花荣 刘永欣 焦永涵 成慧明 周小沫 / 192	
二次电池及其关键材料市场分析与展望	
周文娟 见 姬 韩建华 张瑞雪 王 亮 / 202	
石墨烯在锂离子电池领域应用的研究进展	
刘永欣 曹 鹏 郭翠霞 成慧明 严 薇 胡明军 / 212	
锰氧化物电阻存储器的电脉冲诱发变阻效应研究进展	黄丽娜 罗晓雅 / 220
SOFC 连接体材料的研究	韩建华 李 英 见 姬 周文娟 / 228
微电网并网系统低电压穿越策略综述	李 炜 方 蕾 刘 昊 / 235
燃料电池全氟磺酸质子交换膜在专利申请中的研究进展	
张瑞雪 韩建华 周文娟 见 姬 / 245	
人工神经网络技术发展综述	周 正 覃婧婵 王 芳 / 254

第二篇 审查实务

公开不充分审查中的权利、义务与技术贡献	王振宇 杜 睿 / 267
“权利要求书应当以说明书为依据”立法本意的探讨	丁小汀 兰 霞 / 277
无效和行政诉讼程序中对权利要求的解释	徐淑娴 王 平 马 鑫 刘长勇 / 285
从专利侵权的角度浅谈权利要求的撰写	兰 霞 姜 娜 / 293
包含非技术特征的权利要求保护范围的解读	范玉霞 李 强 / 300
抵触申请制度的对比研究	于 白 李 俊 巩 瑜 / 306
把握发明构思在创造性判断中的具体运用	张思秘 刘振玲 赵致民 王 亮 / 313
创造性中最接近现有技术的思考	胡 妮 陈毅强 / 320
技术贡献视角下的专利创造性判断	白露霜 胡丽丽 / 326
从“相反的教导”分析创造性判断中的结合启示	李 英 薛 梅 刘秀艳 / 333
涉及医疗的计算机模拟方法的可专利性判断	冯婷霆 田 越 丛 磊 / 338
医疗器械操作方法的保护客体判断	田 越 冯婷霆 杨 玲 杨庆丽 / 343
关于禁止重复授权“例外”情况的一点思考	覃婧婵 周 正 王 芳 / 350
浅析实用新型专利权“尚未终止”如何处理同日申请发明专利授权	兰 霞 吴丽丽 / 355
驳回决定中听证原则和程序节约原则的把握	武建刚 刘振玲 / 360
专利实质审查中网络证据的取与舍	苏 菲 孙国辉 王 迅 / 366
优先权之首次申请的探究	孙 娟 王 荣 / 374
关于修改超范围的法律思考	韩 冰 刘振玲 武建刚 王 亮 / 381
专利审查中对于事实认定的法律思维体现	刘振玲 韩 冰 武建刚 张思秘 / 388
基于层次分析 (AHP) 的审查能力评估研究	郭明华 胡 妮 王 洋 / 396

图像领域公式检索策略研究	王晓燕 王雪婷 孙国辉 苏 菲 / 405
浅谈 H02M 领域专利申请针对性检索策略	王迅 苏 菲 方 蕾 / 414
序号在电连接器领域检索中的应用	潘小明 符 渊 田苏洁 / 427
浅谈检索工作中的几个误区	巩 瑜 胡丽丽 / 433
根据权利要求的保护范围扩展检索思路	程小梅 / 439
CPC 分类系统在电缆领域的检索应用	王 娜 李 英 孙长欣 / 444
半导体测试技术领域分类号浅析	陆 然 李 静 / 451

第一篇

专利热点

专利热点与审查实务研究

从华为诉中兴 SEP 案 浅谈对滥用专利的限制

魏 峰

【摘要】在“互联网+”时代，知识产权作为知识经济资源极易引发市场垄断的属性更加凸显，而专利在知识产权中排他性尤为突出，专利的标准化可能会导致市场的垄断化。专利本身并不直接导致垄断，但作为一种合法垄断权，其存在着被滥用的可能，本文试图通过一个经典案例对专利法和反垄断法的关系进行分析，初步探讨如何界定滥用专利权的行为以及如何对其进行限制。

【关键词】专利法 反垄断法 竞争 滥用 标准必要专利

专利制度为技术保护提供了一种受一定限制的排他性垄断权，因此企业可以通过对技术的控制达到在一定领域内对市场的控制。拥有专利的企业以占领市场为目的不断将其技术推广，控制市场的专利技术成为“标准”，实现专利技术的标准化，掌握标准核心专利的权利人可以控制整个行业。因此，专利权人必须以合法、规范的方式行使其权利，不得滥用其独占权利，否则就会不合理地损害国家和公众的利益。本文试图通过一个典型案例探讨两方面的问题：（1）滥用专利权的行为如何界定；（2）采取何种措施来限制滥用专利权的行为。

一、案件概况

欧盟法院于 2015 年 7 月 16 日对华为与中兴专利纠纷案涉及的一些与标准必要专利相关的问题作出了初步判决。这些问题由德国杜塞尔多夫法院在审理华为诉中兴侵权案件时提交给欧盟法院。

华为诉中兴案涉及了华为的一项 LTE（Long Term Evolution，长期演进）标准所“必要”的欧洲专利，名为“在通信系统中建立同步信号的方法和设备”

技术，由 EPC（European Patent Convention，欧洲专利公约）缔约国的德意志联邦共和国授予的 EP2090050B1 号专利。对于该标准必要专利，华为作为 ETSI（European Telecommunications Standards Institute，欧洲电信标准协会）的一员，承诺会基于公平、合理及非歧视条款（fair, reasonable and non - discriminatory，简称 FRAND 条款）授权第三方。华为和中兴经过谈判没能达成 FRAND 授权协议，随后华为在德国对中兴提起侵权诉讼，并且寻求法院禁止中兴的任何后续侵权行为。中兴抗辩称既然中兴已经表示愿意成为被授权方，任何法院禁令都会造成华为滥用其市场优势地位。

德国法院向欧盟法院提请初步裁决（preliminary ruling），欲确认在何种情形下，为了符合欧盟竞争法目的且专利人已承诺依 FRAND 条件授权时，标准必要专利（SEP，standard - essential patent，是指包含在国际标准、国家标准、行业标准中，且在实施标准时必须使用的专利，也就是说当标准化组织在制定某些标准时，部分或全部标准草案由于技术上或商业上没有其他可替代方案，无可避免要涉及专利或专利申请，当这样的标准草案成为正式标准后，实施该标准时必然要涉及其中含有的专利技术）持有人将会对遵循标准的制造商构成滥用市场支配地位。

德国法院认为，根据 TFEU（Treaty on the Functioning of the European Union，《欧洲联盟运行条约》）第 102 条、2013 年 6 月 26 日颁布的法律《反对限制竞争》第 20 段第（1）点、《民法典》第 242 段以及德国联邦法院 2009 年 5 月 6 日关于 Orange Book 案（KZR 39/06）的判决，专利权人请求法院向声称拥有该专利的许可权的被告颁布禁止令，只在某些特定的情况下才构成滥用其支配地位：首先，被告必须已经向原告发出无条件签订许可协议且不限于侵权案件的要约；其次，如果被告想要在原告承诺之前使用该专利，它必须根据未来的许可协议履行应当承担的义务。

二、案件评析

对于该案，欧盟法院第五审判庭作出如下裁决：关于标准必要专利所有人提起的侵权诉讼是否违反了欧盟反垄断法中禁止滥用市场优势地位的规定，欧盟法院判定标准必要专利所有人寻求法院强制性禁令时，有可能构成滥用其市场优势地位，从而违反欧盟反垄断法。

更具体地，欧盟法院判定如果标准必要专利所有人已经同意对第三方根据 FRAND 条款授权，该所有人提起的侵权诉讼以及法院禁令请求不构成滥用市场



优势地位，但是必需满足以下条件：

(1) 在提出诉讼前，所有权人必须已经警告被诉人侵权；

(2) 在被诉侵权人明确表明了愿意达成基于 FRAND 条款的授权协议后，所有权人必须提出具体的、书面的授权协议要约；

(3) 在被诉侵权人仍继续使用专利的情况下，该被诉人没有认真答复该授权要约。

尽管本案争议的必要专利的所有人有权提起诉讼，要求颁布禁令或者召回产品，但是该专利已经达到标准必要专利程度这一事实意味着：专利所有人可以阻止竞争者制造的产品进入或遗留在市场上，由此自己保留本案争议产品的制造权。在上述情况下，考虑到 FRAND 条款中承诺授予专利许可这一事实给部分第三方带来了合法的期待，即标准必要专利的所有人实际上会根据此条款授予许可，而如果标准必要专利所有人拒绝这样的许可，原则上很可能构成 TFEU 第 102 条规定的权利滥用。沿此逻辑推演，原则上，滥用行为的特征——拒绝授予许可可能会成为对专利所有人要求颁布禁令或召回产品的抗辩。然而，根据 TFEU 第 102 条，专利所有人只在基于 FRAND 条款时有义务授予许可。而在本案的主要诉讼程序中，双方并没有达成 FRAND 条款规定的具体情况的协议。在这种情况下，为了防止将请求颁布禁令或召回产品的起诉行为视为权利滥用，标准必要专利权利人必须遵守确保相关利益达到合理平衡状态的条件。

三、我国有关法律的规定

现阶段我国对于滥用专利行为的规制主要体现在两个方面：一是 2008 年 6 月颁布的《国家知识产权战略纲要》将防止知识产权滥用作为战略重点之一，提出要制定相关法律法规，合理界定知识产权的界限，防止知识产权滥用，维护公平竞争的市场秩序和公众合法权益；二是《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）第 55 条之规定，经营者如果是依法行使知识产权相关权利，反垄断法不予关注，如果经营者滥用知识产权相关权利，排除限制了市场竞争，反垄断法将予以规制。具体而言（《反垄断法》第 3 条），垄断行为包括：（1）经营者达成垄断协议；（2）经营者滥用市场支配地位；（3）具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。

具体到专利法，《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）中并没有“滥用专利权”的措辞，但是其第 48 条与制止滥用专利权相关，该条规定：有

下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可：（1）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；（2）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。

可见，我国专利法中针对滥用专利权规定并不算全面，而反垄断法也仅对滥用专利权作出了原则性规定。随着我国经济的不断发展，滥用专利权的形式越来越多样化，常见的形式如：（1）搭售，即专利权人要求被许可人向自己或其指定的人购买非专利材料、设备或者其他服务作为授予专利许可的条件；（2）拒绝许可或设置明显不合理的专利许可费用，即专利权人为巩固和加强其因技术标准而形成的垄断地位，拒绝给予相关企业合理的使用许可或设置高价格障碍；（3）垄断价格，即专利权人利用技术优势垄断市场，对自己生产的产品制定垄断价格，赚取垄断利益；（4）价格歧视，即专利权人没有正当理由对不同的企业设置不同的专利许可费用或专利产品价格等。同时，因为缺乏相关配套法规，导致这些行为在法律适用上缺乏可操作性。

类似于欧洲在保护知识产权与确保公平竞争之间达成平衡的双向评判方式，最高人民法院于2016年4月起施行的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》进一步完善了我国对知识产权竞争的保护。其中第24条第2款规定“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持”，其中引入了欧美通行的FRAND条款，同时，该条第3款明确了法院可以协助双方协商确定实施许可条件，在完善我国知识产权保护的基础上，实现了与国际制度的进一步接轨。

四、对本案的相关思考

根据该SEP案例，欧洲在保护知识产权与SEP持有人向法院寻求救济两方面之间要达成平衡。这对我国相关法律的进一步完善给出了一定的启示，专利法是赋权法，它通过赋予专利权人对于专利技术和产品的专有权来保障专利权人的权益，这种专有权实质上是一定限度的法定垄断权，在一定程度上排除了竞争。



而反垄断法作为经济宪法，作为市场竞争的守护者，主要就是通过保护竞争与竞争机制来避免和制止市场上的反竞争行为，让每个市场参与者都获得公平公正的交易机会，那么其必然会关注专利权可能带来的这一负面经济效果。但是，关注并不意味着对立，只要专利权人在其合法的权利边界内行使其权利，反垄断法并不干涉，因为两者有着共同的价值追求，即促进创新。通过法制明确这一边界，我们才能够在合法垄断与自由竞争之间寻求到一种平衡。其中，对滥用专利权的形式，明确对于行为人的主观认定、有无正当理由的标准、不充分实施的标准、行为人的抗辩权等作出明确的规定，能够进一步提高相关法律适用上的可操作性。

此外，完善国家知识产权局标准必要专利的审查机制，提升审查质量，也是限制专利滥用，防止专利丛林出现的有效措施。首先，应重视各领域技术标准、规范的检索，例如通信领域 3GPP、LTE 等技术标准文件及草案的检索，及时关注标准修订的动向，尽早发现可能涉及标准修改的申请，在审查环节确保此类申请的授权质量，尤其是创造性质量，防止低质甚至垃圾专利进入或包围技术标准，以免在后续程序中浪费更多的审查和行政资源。其次，对于涉及技术标准的专利申请，应从专利实施的角度给予权利要求适当的保护范围。尤其对于权利要求中的技术特征，还应当从清楚、明确，能够得到说明书支持等角度确保授权的权利要求界限清晰、范围适当，防止涉及标准的专利的保护范围过于宽泛。借鉴欧美的审查机制，对于其中重大标准必要专利的审查，建议实行合议审查制度，以确保授权质量。最后，目前国内对于专利和标准之间的关系和界定还没有统一管理模式，对于不同领域专利和标准的关系也比较复杂，我国的各领域的行业协会和标准组织对于标准制定时，也缺乏专利法律状况的考虑。借鉴欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute, ETSI）对于标准必要专利的管理经验，国家知识产权局的各个领域的审查部门也应当加强与行业协会和标准组织的合作和互动，积极开展对标准动态的调研，并对标准的制定提供相关支持。例如，对于所有权人提请将专利写入技术标准前，欧洲的标准化组织要求专利所有方必须承诺按照 FRAND 条款将其许可给第三方使用，对此，一方面，国家知识产权局审查部门可以为我国相关标准化组织提供相关支持；另一方面，对于已经写入标准的专利，也可以在专利数据库中加以标引，以便后续相关申请的检索和审查。另外，加强司法执行力度、细化专利许可措施，进一步细化标准必要专利的许可规定，也有利于为同业者及中小企业打开生存空间，打破技术壁垒，打造行业优势。

参考文献:

- [1] KZR 39/06, Orange Book, 6 May, 2009.
- [2] C - 170/13, Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. , ZTE Deutschland GmbH.
- [3] 欧洲联盟基础条约. 经《里斯本条约》修订 [M]. 程卫东, 李靖堃, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2010.
- [4] 中华人民共和国反垄断法, 2008.