



全面提升服务能力 建设知识产权强国

——2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛优秀论文集

中华全国专利代理人协会◎编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



全面提升服务能力 建设知识产权强国

——2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛优秀论文集

中华全国专利代理人协会◎编



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

全面提升服务能力 建设知识产权强国: 2015 年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛优秀论文集/中华全国专利代理人协会编. —北京: 知识产权出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5130-3437-1

I. ①全… II. ①中… III. ①知识产权—中国—学术—会议—文集
IV. ①D923.404-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 070816 号

内容提要

本书为 2015 年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛优秀论文集, 内容涉及专利领域的多个方面, 作者结合自身的专利工作实践, 阐述了自己的一些想法, 提出了很多新观点、新思路、新创意, 对我国专利制度的发展和进步具有良好的借鉴和启迪。

责任编辑: 卢海鹰 胡文彬
版式设计: 胡文彬

责任校对: 董志英
责任出版: 卢运霞

全面提升服务能力 建设知识产权强国

——2015 年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛优秀论文集
中华全国专利代理人协会 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010-82000860 转 8031

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

版 次: 2015 年 5 月第 1 版

字 数: 203 千字

ISBN 978-7-5130-3437-1

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 12.25

印 次: 2015 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 44.00 元 (附光盘)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

2015 年中华全国专利代理人协会年会 第六届知识产权论坛征文评审委员会

主 任：贺 化

副主任：杨 梧

成 员：张茂于 徐治江 徐 聪 胡文辉 黄 庆 吴 凯
雷筱云 龚亚麟 王岚涛 唐大立 毕 因 王 澄
李永红 卜 方 陈 伟 崔伯雄 刘志会 林笑跃
葛 树 诸敏刚 韩秀成 白光清 崔 军 闫 娜
林柏楠 马 浩 王宏祥 姜建成 李 勇 任 虹
陈 浩 胡 杰 吴大建 徐媛媛 王 芸 寿 宏

秘书组：何 涛 刘慧旻

序 言

为活跃专利代理行业学术氛围、营造行业开放的学术环境、促进从业者之间的学术交流，为广大专利代理人和知识产权工作者提供一个积极参与、深入研究、拓展视野、共同提高学术造诣的学术交流平台，中华全国专利代理人协会在每年年会之时都会举办知识产权论坛。至今，已成功举办了五届。知识产权论坛已成为我国专利代理行业内影响力较大的学术品牌。

2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是深入实施国家知识产权战略行动计划的起步之年和谋划“十三五”规划的关键一年。在此背景下，专利代理行业如何适应新形势的发展，全面提升服务能力，在建设知识产权强国中发挥重要作用就成为今年论坛征文的主题。

李克强总理强调“大众创业、万众创新”是中国经济的新引擎，是搭建平台给创业插上翅膀，让企业轻装前进；保护知识产权就是保护创新，用好知识产权就能激励创新，是给创新的火花加油。在经济发展新常态下，我国企业、科研院所的创新能力大幅度提高，但知识产权要转化成市场竞争力，必须依靠高水平的知识产权运用和管理，这正是专利代理机构拓展业务范围，提升服务能力的必要所在。因此本届论坛征文除了行业建设、专利审查及代理、知识产权维权法律及实务等主题以外，还特别引入了诸如专利代理新兴业务研究、企业专利及其他知识产权成果资本化、产业化、商业化等方面的探讨。

本次论坛征文共收到来自专利代理机构、国家知识产权局、高等院校、人民法院以及企业的投稿共计230余篇，内容涵盖了理论研究、政策规划、实务经验、案例分析等方面，涉及当前知识产权发展面临的各种理论和实践问题，各位投稿人不同层面、不同角度展开探讨，提出了很多富有建设性的建议。

本书汇集了这次论坛征文活动精选出来的 20 篇优秀论文，相信随着本书的出版，其丰富的内容一定会对提升专利代理服务能力，推动我国知识产权事业的发展有所助益。

中华全国专利代理人协会
二〇一五年四月二十二日

目 录

依托专利布局设计服务, 助推深层次技术创新初探	杨 斌 王 鸿 (1)
技术标准必要专利保护制度的改进	于 青 袁 玥 (12)
新形势下再谈我国知识产权证券化	王书锦 (20)
专利产品的平行进口及对我国企业的启示	张 旭 (30)
小米产品与 Balmuda 产品抄袭纠纷之分析及启示	曹 璐 (37)
简析发明专利和实用新型专利同日申请的法律风险	颜 镐 (48)
关于申请公开制度的研究	金珉徽 (55)
从本领域技术人员出发, 准确把握立法目的, 合理适用 《专利法》第 33 条	汪晓风 于志辉 李 宇 何 麟 陈 超 (68)
知识产权诉讼中的停止侵害责任问题探讨	王 磊 (80)
关于“背景技术”的三点思考和探讨	王 维 (90)
特征替换, 有难易乎?	范明瑞 (98)
涉及诱导性多能干细胞的发明的可专利性探讨	李海霞 (108)
新颖性/创造性审查与对比文件的 充分公开	布文峰 姚丽华 王扬平 吴全伟 (115)
就一件药品专利侵权诉讼案探讨先用权的适用	贺立中 (123)
从一个复审案例对创造性判断中的改进动机的探讨	王菊梅 (132)

提高发明专利申请撰写质量的

杀手锏 于 群 金 波 任倩倩 曾德峰 黄 欢 (141)

“主题名称”不容小觑

——由因主题名称差异而导致无法进行特征结合

而引发的思考 姜雪梅 (150)

论知识产权从业人员在海外知识产权保护工作中应注意的

问题和应具备的素质 张 硕 (155)

浅谈数据挖掘技术应用在专利信息分析中的影响 谢湘宁 (165)

中国涉外定牌加工的商标侵权认定 李亚莉 戴国琛 (173)

依托专利布局设计服务， 助推深层次技术创新初探^{*}

杨 斌^{**} 王 鸿^{***}

【摘 要】

本文通过简要探讨运用专利布局设计促进技术创新的机理，提出基于专利布局设计的技术创新模型，并指出专利布局设计本身就是二次技术创新的过程；初步构建了“依托专利布局设计，助推深层次技术创新”的服务模型，以期为专利代理机构的发展提供新的思路。

【关键词】

专利布局设计 技术创新 二次技术创新

一、引 言

专利制度作为促进技术创新的制度保障而被设立，旨在通过对技术创新成果的保护来促进科技和社会经济的进步，正如美国前总统林肯（Abraham Lincoln）所说：“专利制度是为天才之火添加利益之油。”^①同时，在现代市场经济运行机制中，专利是企业用来遏制竞争对手、提升企业市场竞争力的武器，

^{*} 基金项目，由四川省宜宾市科技计划立项支持（2014RY027），课题组成员：杨斌、王鸿、李盼、章莉、吴建芳。

^{**} 作者单位：北京浩天知识产权事务所成都办事处。

^{***} 作者单位：四川省宜宾市知识产权局。

① 原文：The patent system added the fuel of interest to the fire of genius!

也是谋求市场利益、保障经营自由度的工具。企业可以通过有效地运用专利工具来排挤甚至消灭竞争对手,从而避免竞争对手损害自己的市场利益,或保持有利于自身竞争优势的市场格局,借此获得更多的市场利益,^{①②}而合理的专利布局设计所形成的专利组合,能让专利更有竞争力,让企业获得更多的竞争优势。专利布局通过系统化的设计形成结构化的专利组合,在保障产品本身市场价值的基础上,能够扩大利益链,为研发增加附加值,对于产业发展和提升市场经济主体的竞争力具有重要意义,并已逐渐得到各级政府机构、市场经济主体及相关单位的重视,近期国务院、国家知识产权局及其与相关部委联合发布的多项文件中都提出并强调要“开展专利布局,在关键技术领域形成一批专利组合,构建支撑产业发展和提升企业竞争力的专利储备”,^③“开展专利布局,构建支撑产业(企业)竞争力的专利储备”。^④

由于现有认识的局限,大家普遍认为,专利是从属并依附于技术创新而存在,专利是为技术创新服务,其对于技术创新的推动和促进作用也仅体现在制度保障和专利文献对技术信息的公开,^⑤所表现出的也主要是对技术创新活动的利益驱动、信息支撑。基于上述认识,现有的讨论也主要集中于技术创新成

① 杨斌,陈定超,李蛟龙,等.成都市软件企业知识产权状况及发展策略研究[G]//中华全国专利代理人协会.发展知识产权服务业 支撑创新型国家建设——2012年中华全国专利代理人协会年会第三届知识产权论坛论文选编.北京:知识产权出版社,2012:598.

② 杨斌.从“苹果皮”反思外围创新中的专利运用策略[G]//中华全国专利代理人协会.发展知识产权服务业 支撑创新型国家建设——2012年中华全国专利代理人协会年会第三届知识产权论坛论文选编.北京:知识产权出版社,2012:477.

③ 《关于深入实施国家知识产权战略行动计划(2014—2020年)》(国办发[2014]64号)。

④ 国家知识产权局等八部门印发《关于深入实施国家知识产权战略加强和改进知识产权管理的若干意见》的通知(国知发协字[2014]41号)。

⑤ 制度保障推动技术创新主要体现在,专利制度的利益激励机制方面,即通过公开换取保护的原则,赋予权利人的排他权,让权利人从中获得经济利益,并促使权利人能够持续从事后续技术创新,实现对技术创新的推动作用。专利文献对技术信息的公开推动技术创新主要表现在,通过技术信息的公开来避免重复研发、减少研发经费的支出、节约研发时间,掌握技术动态、技术发展趋势,获得技术解决方案,以及赋予公众对失效的免费使用,促进相关技术成果的应用和扩散;通过对专利文献的分析,了解技术发展趋势,获得相应的技术启示、专利空白点等,从而加快研发进程、节约研发经费和确定新的研发突破点(填补专利空白点)等。上述问题,很多文献都有过全面详细的讨论。此外,也有文献指出,专利制度也在阻碍技术创新,具体讨论可见文献:友亚.红帽CEO:软件专利正在阻碍技术的创新[EB/OL].(2007-05-24)[2015-01-23].http://news.ccidnet.com/art/1032/20070524/1089633_1.html;文礼朋,郭熙保.专利保护与技术创新关系的再思考[J].经济社会体制比较(双月刊),2007(6):133-139.当然,笔者认为,专利制度的设计应当与本国的科技、经济发展水平相适应,才能更好地促进科技和经济的发展。

果如何获得专利保护、如何利用专利文献来辅助技术创新, 而鲜见探讨如何运用专利工具来直接提升创新能力和技术创新水平。具体实践中, 一般都是从技术创新成果出发去筹划专利申请和进行专利布局设计, 而没有从专利布局设计出发去引导、推动和激发技术创新活动, 并借以提升技术创新水平和层次。本文结合上述问题的探讨, 初步构建“依托专利布局设计, 助推深层次技术创新”的服务模型, 以期专利代理机构的业务发展提供新的思路, 促进专利代理机构能更深入地融入和参与到技术创新活动之中, 更好地服务于创新型国家和知识产权强国的建设。

二、运用专利布局设计促进深层次技术创新的机理

技术创新, 是指企业应用创新的知识和新技术、新工艺, 采用新的生产方式和经营管理模式, 提高产品质量, 开发生产新的产品, 提供新的服务, 占据市场并实现市场价值。^① 技术创新的直接目的之一是找到解决相关技术问题的方法和手段 (最终目标在于实现市场价值), 在实际的技术创新活动中, 一般是通过具体的技术手段来解决具体的技术问题, 改进或形成符合要求的新产品、新服务, 并借此实现市场价值。由于受实际需要、当前所面临的市场机会、认知水平等的影响, 导致很多技术创新成果^②往往局限于得到一种能够较好地达到上述目的实施例, 或者找到一种具体的解决方案。最终使得技术创新成果局限于一个相对孤立的“创新点”或者多个“创新点”的集合所构成的产品或服务, 而缺乏对其进行深入的研究, 导致技术创新的深度不足、层次受限, 甚至可能错失完成高水平技术发明或重大科学发现的机会。这种创新是单纯的一次性技术范围的创新, 其所带来的经济效益是有限而短暂的, 企业创新的总体水平难以提高, 创新并不能真正成为企业发展的动力; 单纯地实现一项 (一次性) 技术创新, 并不能给企业带来持续增长的经济效益, 也不能真正提高企业的技术创新水平。^③ 而通过专利布局设计的系统分析手段和方法能够有效地破解上述不足, 促进深层次技术创新的实

① 《中共中央、国务院关于加强技术创新, 发展高科技, 实现产业化的决定》(中发[1999]14号)。

② 为了便于讨论, 在后续的讨论中, 本文将发明人或研发人员完成的原始成果定义为“技术创新成果”, 其是一个以上的技术方案所构成的集合。

③ 洪洁, 向刚, 徐建华. 持续创新——企业高层次的技术创新[J]. 经济问题探索, 1997(6): 4-6.

现,推动企业围绕相应的技术创新成果实现持续的技术创新,为企业获得更大的市场竞争优势。

专利布局主要包括专利的技术布局和地域布局,^①本文仅基于专利的技术布局进行讨论,在没有特别指明的情况下,所述的专利布局均指专利的技术布局。专利的技术布局是指,为实现经营或竞争目的,通过合理的结构化设计、规划的一系列专利所构筑的专利组合(多件专利、多项独立权利要求),为竞争对手设置障碍,防止竞争对手的回避设计,让自身获得尽可能多的市场机会和利益。^②为构建符合发展和竞争需求的专利组合,对技术创新成果的专利申请进行结构化设计所实施的一系列活动即为专利布局设计。为了有效地开展专利布局设计工作,笔者初步构建了一些专利布局设计的方法模型,并对其进行了初步讨论,^③本文的讨论也主要基于上述方法模型进行展开。合理的专利布局设计在实现上述目的的同时,还能基于对技术创新成果的干预、激发和拓展,形成多个不同层次的技术创新方案,^④为深层次的技术创新提供支撑。在对技术创新成果进行有效专利布局的同时,助掘技术创新深度,提升技术创新水平和层次,形成更有利于提升委托人(创新主体)市场竞争力和竞争自由度的专利组合,从而更好地保障技术创新成果市场价值的实现。图1给出了专利布局设计提升技术创新层次的原理图,通过专利布局设计在有效保护技术创新成果的同时,实现有效的二次技术创新,推动企业围绕相应的技术创新成果实现持续的技术创新,为企业获得更大的市场竞争优势。

专利布局设计是一项系统工程,要从技术、法律、产业、市场机会、应用场景、商业价值方面进行综合考虑,实现对技术创新成果的立体化、全方位、多角度的布局,实现交叉防护,使得专利布局设计具有独特的自身特点,而这些特点对于技术创新具有必然的影响和推动作用。

① 有人认为还应该包括时间布局,对相关申请的时间节点进行安排,笔者认为,这应该融合技术布局和地域布局来进行设计,无须独立进行考量。

②③ 杨斌.专利布局设计方法浅析[G]//中华全国专利代理人协会.提升知识产权服务能力 促进创新驱动发展战略——2014年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛优秀论文集.北京:知识产权出版社,2014:313-322.

④ 本文中的“技术创新方案”,指运用专利布局设计方法干预、激发技术创新成果所形成的新的技术方案(发明)或科学发现,此定义重在强调对“技术创新”的推动。

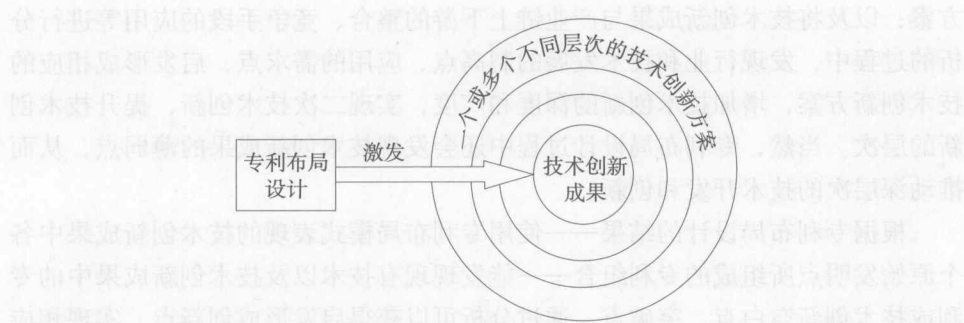


图1 专利布局设计提升技术创新层次的原理图

专利布局设计方法具有系统性、全面性和结构化的特点，在专利布局设计过程中会综合考虑技术方案的拓展性、迁移性、替代性，技术相关性、可变性，技术的发展趋势，产业链，现有技术状况等技术类问题的同时，还会结合法律、宏观经济状况、市场、情报、经营管理、企业的自身竞争优势、竞争对手情况等方面的内容进行分析和考虑^①，从而打破思维定势，激发创新灵感，提高相关技术创新知识的重复利用率，增加有效创新的机会。通过系统的专利布局设计能从不同的视角、系统全面地分析和发现问题，有助于形成新的创新驱动，为技术创新活动提供新的思路，促进技术创新方案的完成，实现二次技术创新。

专利布局设计过程中会运用专利布局设计方法对技术创新成果的发明点进行拓展、迁移，由浅入深、循序渐进，在构建专利组合的过程中，对技术创新成果中涉及的相关技术思想进行提升、抽象概括、技术迁移的过程中，实现对相关发明点或技术问题进行拓展和深度的挖掘，形成不同层面的技术创新方案。例如，通过对技术的拓展分析^②，一方面会基于实现相同的技术思想而构建多个不同的技术创新方案，甚至形成完全脱离于原有技术方案实质的技术创新方案，实现技术创新的深层次突破，有效提升技术创新水平。

专利布局设计过程中会通过从不同角度来对技术创新成果中技术方案的替代、技术特征等进行变换、改进，从而在构建专利组合的过程中形成技术创新

① 杨斌. 专利布局设计方法浅析 [G] // 中华全国专利代理人协会. 提升知识产权服务能力 促进创新驱动发展战略——2014 年中华全国专利代理人协会年会第五届知识产权论坛优秀论文集. 北京: 知识产权出版社, 2014: 313-322.

② 即前述文献《专利布局设计方法浅析》中的“扩展布局法”的核心思想。

方案；以及将技术创新成果与产业链上下游的整合、竞争手段的应用等进行分析的过程中，发现行业和技术发展的制高点、应用的需求点，启发形成相应的技术创新方案，增加技术创新的深度和广度，实现二次技术创新，提升技术创新的层次。当然，专利布局设计过程中还会发现技术创新成果的薄弱点，从而推动深层次的技术开发和创新。

根据专利布局设计的结果——使用专利布局模式表现的技术创新成果中各个原始发明点所组成的专利组合——能发现现有技术以及技术创新成果中的专利或技术创新空白点、突破点，通过分析可以获得启发形成创新点，实现相应的技术创新突破；或者从中发现新的市场机会，促进技术创新。类似地，在对现有专利文献进行分析的基础上，运用专利布局设计方法，同样可以在现有的专利技术基础上形成新的技术创新方案，实现二次创新，甚至突破他人的专利“围墙”。这在很多文献都有过类似的讨论，^① 限于篇幅，在此不再赘述。

三、运用专利布局设计实现深层次技术创新

专利布局设计作为专利创造的重要环节，即要基于技术创新成果实现有效的专利布局，还要对其进行延伸、拓展、提升、补充完善，最终形成全面、系统的专利布局体系。因此基于专利布局设计所形成的技术创新方案首先应该下列条件之一：能获得专利，能规避他人的专利，^② 有助于技术创新成果中发明点获得更宽、更稳定的权利范围；还要提升委托人的技术创新水平，为委托人谋求更大的市场价值，最好能形成持续创新动力、市场竞争力和盈利能力。

在进行专利布局设计过程中，通过对技术创新成果的分析，选择相应的专利布局设计方法对技术创新成果进行推动和激发，从而形成不同层次的多个发明点和技术创新方案。图2给出了基于专利布局设计的技术创新模型。

具体地，由于专利布局设计是基于对技术创新成果的发明点进行挖掘和分解而进行的，在具体实施过程中，不同的发明点出于不同的专利布局设计目的，会采取不同的专利布局设计方法，对技术创新成果的影响和能够形成的技术创新成果不相同，对技术创新的推动程度也是不相同的，因此，需要结合技术创新成果及其发明点的具体情况，采用与之相适应的专利布局设计方法。

① 例如，通过专利布局态势分析来为技术创新提供技术信息支撑等。

② 杨斌. 知识产权创造方法刍议 [J]. 科技信息, 2012, (7): 59-60.

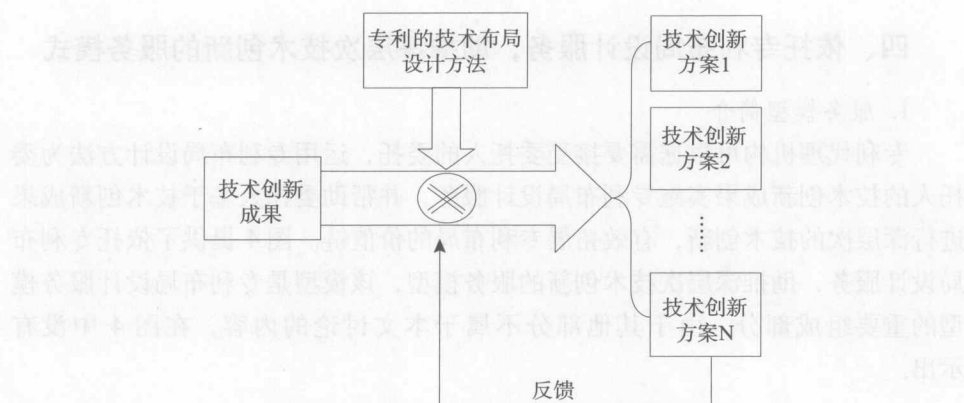


图2 基于专利布局设计的技术创新模型

图3给出了基于专利布局设计的技术创新扩展模型（具体应用模型），在获得技术创新成果的相关发明点的基础上，根据不同的发明点采用不同的专利布局设计方法，形成不同的技术创新方案，并且可以基于技术创新方案再一次应用其他专利布局设计方法形成新的技术创新方案，以此类推，不断反复、迭代，最终形成不同层次的多个技术创新方案，有效提升技术创新水平。

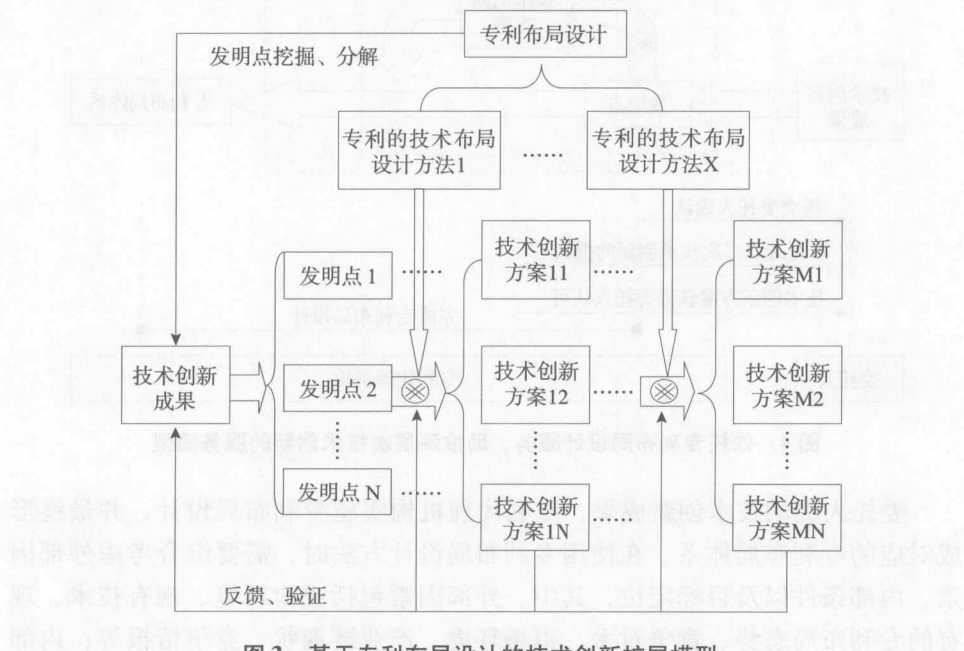


图3 基于专利布局设计的技术创新扩展模型

四、依托专利布局设计服务，助推深层次技术创新的服务模式

1. 服务模型简介

专利代理机构可根据需要接受委托人的委托，运用专利布局设计方法为委托人的技术创新成果实施专利布局设计服务，并帮助委托人基于技术创新成果进行深层次的技术创新，有效拓展专利布局的价值链。图4提供了依托专利布局设计服务，助推深层次技术创新的服务模型，该模型是专利布局设计服务模型的重要组成部分，由于其他部分不属于本文讨论的内容，在图4中没有示出。

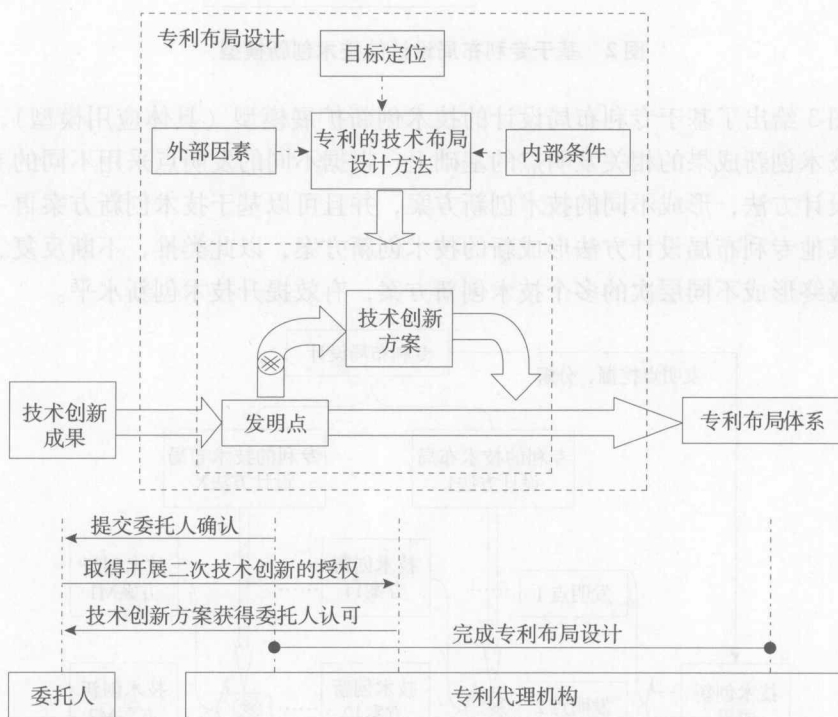


图4 依托专利布局设计服务，助推深层次技术创新的服务模型

委托人提供技术创新成果，专利代理机构实施专利布局设计，并最终形成对应的专利布局体系。在使用专利布局设计方法时，需要综合考虑外部因素、内部条件以及目标定位，其中，外部因素包括法律环境、现有技术、现有的专利布局态势、竞争对手、市场环境、产业链现状、竞争情报等；内部

条件包括委托人自身的生成经营现状、技术水平、自身的竞争优劣势、行业地位等；也可采用 SWOT（Strengths, Weakness, Opportunity, Threats）分析法来进行分析；目标定位包括委托人的经营目标、预期达到的专利布局设计目标等。基于上述信息，从专利布局设计的角度挖掘、分解出技术创新成果的发明点，将发明点交付委托人确认、补充、完善；在获得委托人授权的前提下，基于上述发明点，运用专利布局设计方法的干预、拓展和激发形成相应的技术创新方案，并交互委托人确认（委托人可以根据需要进行验证、后续研发或评估论证）。

2. 机遇与挑战

专利代理机构的专利代理人员具有理工科背景，谙熟专利法，普遍接受过系统的科学技术教育，尤其是优秀的专利代理人具有较好的技术理解力和认知能力，能较为准确地把握专利的授权要件，专利侵权判断标准，检索能力强，同时具有敏锐的洞察力、缜密的分析能力，在掌握专利布局设计方法的基础上，具有应用专利布局设计方法来辅助创新主体从事技术创新工作的先天优势。

专利代理机构可以以此形成新的利润增长点，也有助于专利申请质量的提升，专利代理机构全面深入参与到创新主体技术创新活动中，形成新的协同创新机制，提升创新主体的技术创新能力和水平，帮助创新主体从一次性创新向持续创新进行发展，提升创新主体的科技竞争力、市场竞争力、技术创新成果的市场赢利能力。

当然，能否圆满完成运用专利布局设计来促进深层次的技术创新，还要取决于专利代理机构、专利代理人、专利委托人以及相关研发人员能否密切协作与配合，同时，对于专利代理机构和专利代理人也提出了新的要求。

首先，对于专利代理机构和委托人（创新主体）在合作过程中双方的权利、义务，以及对相关成果的权利归属和利益保障必需建立规范、合法、公平合理的利益机制和明确的书面约定，在推动专利布局设计工作开展的同时，保障双方的权益。

其次，专利代理人由于工作性质的影响，虽然具有相应的技术背景，但是技术修养、技术理解力和技术敏感度往往较低，对相应行业的技术知识掌握的深度也不足，同时专利代理人的创造能力也相对薄弱。专利代理机构可以考虑专门选拔和培养相应的人员来承担专利布局设计工作。