

2021

第七十六期

嘉权通讯



嘉权知识产权

搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录

www.jiaquanip.cn

4000-268-228

service@jiaquanip.cn

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



嘉权近期连续获得多项殊荣

美国专利审查意见的显而易见性答辩策略

嘉权近期连续获得多项殊荣

1、当选2020年广东商标代理服务规范单位

近日，广东商标协会发布关于2020年度广东商标代理服务规范单位名单的公告。广州市嘉权专利商标事务所有限公司经广东商标代理服务规范审核认定小组审核，被认定为“商标代理服务规范单位”。

广东商标协会

关于2020年度广东商标代理服务规范

单位名单的公告

根据《商标代理服务规范》和《广东商标代理服务规范审核认定实施办法》的规定，经广东商标代理服务规范审核认定小组审核，认定以下13家商标代理公司为“商标代理服务规范单位”。现予公告。

2020年度认定广东商标代理服务规范单位名单：

深圳市赛思倍吉知识产权代理有限公司
深圳中一联合知识产权代理有限公司
广州微斗专利代理有限公司
广州嘉权专利商标事务所有限公司
广州中流雄杰知识产权代理有限责任公司
广州润禾知识产权代理事务所（普通合伙）
广东百诚商标代理有限公司
广州品源知识产权代理有限公司
广州科粤专利商标代理有限公司

2、2021年度全球推荐商标事务所名录“WTR 1000”

2021年2月12日，国际知名的商标法律信息权威媒体《世界商标评论》(World Trademark Review, 简称WTR)发布了2021年度的全球推荐商标事务所名录“WTR 1000”。嘉权凭借多年的商标申请专业服务，再次入选“申请和策略”领域的中国推荐事务所榜单。



3、当选江门企联“二〇二〇年度江门杰出服务机构”

近日，江门市企业联合会会长谭镜池先生一行莅临广州嘉权专利商标事务所有限公司江门分公司开展调研交流活动。交流期间，谭会长代表江门企联，授予嘉权“二〇二〇年度江门杰出服务机构”牌匾。



近期嘉权被多个机构授予各项荣誉，象征着嘉权的商标管理水平和服务质量得到了高度认可，进一步树立起良好的行业形象。将来，嘉权继续坚持“专业铸就品质·细节决定成功”的理念，为客户提供优质的知识产权服务。期待在未来，与您携手合作，共创辉煌！

商标局启动“口头审理”常态化、“线下+线上”工作模式

来源:商标评审

近日,新建成的商标评审庭在中国商标大楼正式投入使用,标志着商标评审“口头审理”常态化“线下+线上”工作模式正式开启。庭审当日商标评审七处对“大孚DaFu Feiyue及图”不予注册复审案、“聚豊園”无效宣告案两起案件进行了线上口头审理。

近年来,商标局大力推进商标评审公开化,积极推行口头审理和京外巡回评审庭建设,主动接受社会监督,充分保护当事人合法权益。通过口头审理方式对一些争议较大、法律关系复杂的案件进行审理,有助于审查员更加准确地查明案件事实,进一步提高行政决定的正确性,有力保障当事人合法权益。

此次审理的两起案件均涉及国有企业改制中知名商标和中华老字号的权利归属问题。争议商标知名度高,商誉价值和社会影响大,且经过多年使用和多次转让,法律关系较为复杂。合议组在深入分析研究案情的基础上,明确案件争议焦点,认真听取当事人阐述,围绕关键问题充分询问并组织质证,深入查明了相关商标的历史、创意和使用情况,为更好地作出裁判、充分保护当事人合法权益、切实定纷止争奠定了良好基础。此次线上口头审理方式打破了地域空间限制,既克服了当前疫情形势的不利影响,也大大节省了当事人维权成本,提高了审理效率,受到当事人的高度认可和欢迎。

国家知识产权局:我国累计批准地理标志产品2394个

来源:新华社、IPRdaily

从国家知识产权局获悉,我国地理标志保护总体水平持续提升。截至2021年1月底,我国累计批准地理标志产品2394个,地理标志作为集体商标、证明商标注册6116件,核准专用标志使用市场主体10015家。

阳澄湖大闸蟹、五常大米、宁夏枸杞……地理标志是保护特定地区产品的特性、声誉和其他特征的重要知识产权,对于提高产品附加值和农民收入、保障消费者权益、促进地方经济发

展、保护传统文化遗产具有重要作用。

2020年,国家知识产权局印发《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》,推进地理标志统一认定,加强地理标志及专用标志使用企业协同监管,同时大幅压缩专用标志使用核准时间,地理标志保护水平显著提升。根据初步测算,2020年地理标志专用标志使用市场主体直接产值总计6398.06亿元。

美国专利审查意见的显而易见性答辩策略

林伟峰



林伟峰
专利代理师

林伟峰先生拥有9年与外国客户交流的工作经验，一直专注并擅长于计算机软硬件、传感器、微电子、光电技术等领域的专利申请，精通英语，主要负责涉外专利申请代理、撰写、翻译及审查意见答复等工作，并为客户提供咨询检索服务。

2018年赴美国Vivacqua Law事务所参加长达三个月的专利实务培训，主要包括美国专利申请理论、美国专利申请实务、美国专利诉讼旁听课、美国专利商标局专项课程，囊括了专利申请文件撰写、权利要求书撰写、专利答辩策略等内容。尤其是考虑到中国专利进入美国市场的各种“水土不服”，专门学习“中国专利进入美国的适应性修改”课程。

大部分中国专利申请人都十分重视其在海外专利申请的审查意见 (Office Action, OA) 的答辩，尤其是属于实质性问题的新创性答辩，在答辩中的论据是否充分、修改是否恰当，将实质地影响专利申请的答辩次数、授权前景和保护范围。

相应地，大部分专利代理人在根据申请人的意见准备用于OA答辩的陈述意见时，也认识到新创性缺陷答辩质量的重要性，将审查员引用的现有技术所公开的技术方案与本专利申请的权利要求所保护的技术方案进行详细区分。

然而，对于美国专利实务的实践，很多代理人并未系统地学习或研究涉外OA答辩的常用策略，导致洋洋洒洒几千字写下来，自认为已满足逐一辩驳、内容充实，却最终未能说服审查员，迎来存在同样问题的下一次OA或驳回。为帮助代理人们改善涉外OA答辩的质量问题，以下以美国执业专利律师的经验为鉴，对美国OA答辩的规律和策略进行简明的分析和总结。

整体而言，在答复涉外OA时，如果我们能够通过引用权利要求的语言，确定权利要求的具体特征，并论证这些特征不是由所引用的现有技术所公开的、教导的、建议的和/或给予互相组合动机的，那么所递交的答辩就会更有说服力。

例如，权利要求1要求特征A、B、C、D，特征C在对比文件（以下简称D1、D2...）D1中没有公开，D2也没有公开特征C，不能克服D1的不足；又如，特征C在D2中公开了，但由于x、y、z这些原因，不能与D1组合。

据此，我们可以提出这样的论点：一旦我们确定了本申请的权利要求的至少一个区别技术特征在现有技术中没有呈现或无法实现，那么现有技术的技术方案与权利要求发明是不同的。

在大部分实际案件中，专利答辩都不会这么容易，当权利要求的特征似乎可以在所引用的现有技术组合中找到时，可走

以下五步法,用于争辩最接近的现有技术和其他对比文件无法结合:

(1)陈述本创造性争辩所依据的权利要求内容;

(2)总结创造性争辩的论点和论据;

(3)引述审查员所承认的最接近现有技术中并未公开的权利要求特征;

(4)引述审查员所提出的结合,即该技术特征已在另一现有技术中公开,并指明我方现针对性地提出反驳;

(5)具体解释/分析创造性争辩的论据,即该多个现有技术无法结合的理由。

以下策略在第(5)步中应对显而易见性(obviousness,美国的非显而易见性类似于创造性)缺陷时是有用的。以下为几种显而易见性答辩的应对策略。

策略一---关注权利要求中特征的相互依赖性

对于审查员来说,仅仅因为权利要求的每个特征可以在所引用的现有技术中独立地显示出来,可能不足以断定一项权利要求为显而易见。因此,如果申请人/代理人(以下均以代理人为代表)能够确定审查员所声称的现有技术组合不是“根据其既定功能对现有技术元素的可预测使用”可有效地推翻审查员的显而易见性论断。这类似于中国专利实务的:本领域技术人员对相同领域互补解忧的现有技术的无需创造性劳动的组合(为通俗和简明,对中国专利审查指南的描述进行适当的简化)。

策略二---强调“误导”(或称教导偏离、相反教导等,MPEP:Teaching away)。

United States v. Adams, 383 U.S. 39 (1966)的判例中详细讨论了KSR,其部分地指出,在该案中,“法院依据的是必然的原则,即当现有技术的教导事实上偏离了对某些已知元素的组合时,组合这些现有技术从而得到本申请的技术方案更有可能是非显而易见的”。因此,如果存在这种教导,申请人可以辩称,没有理由作出审查员所声称的组合/修改。

例如,权利要求1要求特征A、B、C, D1公开了A、B, D2公开了C。然而,按照D1的教导,为了实现包含A、B的技术方案,不会/无法引入C;或按照D2的教导,C不会/无法结合到包含A、B的技术方案中。若强行结合和修改,将使得该强行结合的现有技术组合,相对于本申请权利要求,无法得到相同技术方案、无法解决相同的技术问题、无法获得相同的技术效果。这类似于中国专利实务的:不存在技术启示或动机,使得本领域技术人员结合和修改现有技术,以得到该权利要求的技术方案。

策略三---审查意见中没有为所声称的组合提供充分的理由。

KSR判例中,要求审查员提供“一些明确的推理,并需有一定的理由支撑,以支持显而易见性的法律结论”。审查员应“确定一个会促使相关领域的普通技术人员以本申请权利要求的方式组合现有技术元素的理由”。审查员应当“明确”这个“以该权利要求的方式组合已知元素的明显理由”,包括详细解释“设计界已知的或市场上存在的需求的影响”和“本领域普通技术人员所拥有的背景知识”。少于这种明确的分析可能不足以支持显而易见性的基本面证据。

策略四---可证明的出乎意料的结果或商业成功。

根据Graham诉Deere案,提出出乎意料的结果或商业成功的证据,这些都是次要的可考虑的因素,当其他答辩策略无法实施时,这是反驳显而易见性的一种可能的策略。

以下列出若干实例以说明上述策略的组合运用:

答辩例1 (D2存在无法结合的证据):

步骤1:引用,权利要求1所限定的框架上的小部件。

步骤2:提出,D1和D2都没有公开上述独立权利要求1的特征。特别是,D2并不能弥补D1的不足。因此,审查员所主张的D1和D2的组合是有缺陷的。

步骤3:引用,审查意见中已承认,D1没有公开框架上的小部件。

步骤4:引用,审查意见驳回了独立权利要求1,声称D2公开了该特征。提出,申请人不同意该意见。

步骤5:引用,D2涉及一台永动机,其公开的一种配置,包括主板10、固定主板10的框架20和小部件30。引用,然而,D2明确指出,小部件30不能位于框架20上。提出,因此,D2没有提供可以弥补D1缺陷的特征,D1和D2不存在结

合的技术启示。

答辩例2 (D1存在无法结合的证据):

步骤1:引用,独立权利要求1描述了框架上的小部件。

步骤2:提出,D1和D2都没有公开上述独立权利要求1的特征。特别是,D1没有公开该小部件。因此,审查员所主张的D1和D2的组合是有缺陷的。

步骤3:引用,D1公开了一种永动的方法,包括为运动单元通电以及在基板上采用小部件以节省能量。

步骤4:引用,审查意见认为,D1中用于节能的小部件等同于独立权利要求1的上述特征。提出,申请人不同意该意见。

步骤5:引用,D1中明确教导,该小部件必须放置在PCB的中央位置。因此,D1没有公开独立权利要求1的上述特征“框架上的小部件”。

步骤6:引用,D2公开了一种永动机,并因其公开了固定主板的框架而被审查员引用;提出,然而,D2没有提供任何用于修改D1,以得到独立权利要求1的上述特征的教导。

综上,相信在美国OA答辩策略的启发下,从事涉外专利申请的中国代理人将可以举一反三,探索出其他国家答辩策略的优化途径。