

<<光电领域复审和无效典型案例评析>>

图书基本信息

书名：<<光电领域复审和无效典型案例评析>>

13位ISBN编号：9787513013505

10位ISBN编号：7513013500

出版时间：2012-9

出版单位：知识产权出版社

作者：国家知识产权局专利复审委员会

页数：171

字数：209000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

本书是在国家知识产权局专利复审委员会各位主任的支持下，由光电技术申诉处光电技术申诉处于2011年8月变更为光电技术申诉一处和光电技术申诉二处。

负责收集、整理和编写的第一本涉及光电技术领域专利复审及无效案例评析的专著。

光电技术领域包括自动控制、影像技术、光学、分析、计量和医疗器械，涉及技术内容广泛，囊括了机械学、电子学、化学和物理学等学科。

光电技术申诉处所遇到的案例，既有照明、背光元件、背光模组、显示装置，也有光学元件、系统或仪器、激光器；既有对各种物理量的测量、机器设备的测试，也有无线电定位与导航；既涉及核物理技术，也涉及气象、乐器、声学 and 钟表。

总之，光电技术领域案件既涉及机、电、化和物理的结合，也涉及声、光、电的结合；从设备、装置及元器件到工艺和方法，从生物技术到医疗仪器等，技术内容较为复杂、技术方案的理解难度较大。

本书立足从案例出发，分析和阐述我们对专利法律法规的理解及适用。

本书的特点在于是以技术领域来划分章节的，共分为5章。

虽说不同技术领域的专利申请或专利，其授权标准和法律适用是相同的，而且在其申请、复审及无效程序中，一般均涉及新颖性、创造性问题。

但各个领域案件所涉及的法律问题也各有特点，如有关不属于专利法意义上的技术方案、疾病诊断和治疗方法等不属于专利授权客体的法律条款，则更多地涉及控制、分析和医疗领域。

这样，读者可根据需要选择阅读本书各个技术领域及相关案例，以便了解相关领域复审和无效案件特点，更好地理解相关法律规定的内涵及实质，更好地理解审查员的审查方法和审查思路。

此外，读者通过阅读本书，可以进一步了解光电技术领域所涵盖的范围。

本书共精选了光电技术领域近几年来审结的49个案例，希望通过这些具体案例，从技术分析、法律分析到撰写技巧说明及文件修改建议，能够使读者对专利复审委员会，特别是光电技术领域案件所涉及的法律适用有更深入的理解和把握。

需要特别说明的是，《专利法》《专利法实施细则》以及审查指南分别于2008年和2010年进行了修改。

2008年修订的《专利法》中对于新颖性的规定发生了变化，但变化仅在于扩大了“现有技术”的范围，相应调整了有关新颖性规定的逻辑结构，将其建立在“现有技术”的概念之上，以及改变了构成抵触申请的条件，然而被比发明或者实用新型的技术方案与对比技术方案的比较和评价方式并未发生变化。

与此相应的是，《专利审查指南2010》中也仅是依据2008年修订的《专利法》的相关规定进行了适应性修改，有关新颖性的审查原则也未发生变化。

对于权利要求应当清楚、简要的实质性要求，在2008年修订《专利法》之前，是在2001年修订的《专利法实施细则》第二十条第一款中进行了规定，而在2008年修订《专利法》时将该要求在第二十六条第四款中进行了规定。

对比起来，区别仅在于法条位置的变化。

相应地，《专利审查指南2010》中除适应性修改之外，具体审查原则和判断标准也没有发生变化。

为了使本书对适用现行《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南2010》的专利实务更具参考价值，本书中选取的案例所涉及的法律问题，尽量不仅适用于2008年修改前的《专利法》、2010年修改前的《专利法实施细则》以及《审查指南2006》，也适用于修改后的《专利法》《专利法实施细则》以及《专利审查指南2010》。

例如涉及新颖性的案例，我们选取案例关注的重点是新颖性的具体判断方式和审查原则，而不在于新颖性评价中对比技术方案是否因《专利法》修改而导致“现有技术”范围不同的问题。

为此，为了方便读者阅读，本书各个案例的案情介绍中所涉及的《专利法》《专利法实施细则》以及审查指南均为该案件审查中所实际适用的，而评析部分，除非特别注明，均引用2008年修订的《专利法》、2010年修订的《专利法实施细则》以及《专利审查指南2010》。

本书从写作到出版历经一年多，其间经多次讨论，几易其稿。

<<光电领域复审和无效典型案例评析>>

本书编著人员由光电技术领域资深审查员组成，并按相关技术领域划分四个撰写小组，每个小组成员均为相关技术领域资深审查员、业务骨干。

他们在完成繁重审查工作的同时，利用业余时间进行撰写、统校，付出了很大心血。

由于水平有限，书中错误之处在所难免，希望读者批评指正。

<<光电领域复审和无效典型案例评析>>

内容概要

本书的内容包括49个光电技术领域的专利复审、无效审查的典型案例及评析，基本涵盖了自动控制、影像技术、光学、分析计量和医疗技术等领域专利审查过程中遇到的难点问题，旨在通过分析和阐述审查人员对专利法律法规的理解及适用，从技术分析、法律分析到撰写技巧说明及文件修改建议等方面，帮助读者对专利复审委员会光电技术领域案件所涉及的法律适用有更深入的理解和把握。

书籍目录

前言

第一章光学与影像学技术领域

第一节说明书充分公开

【案例11】说明书不清楚导致的说明书公开不充分——“变焦透镜”复申请求案

【案例12】说明书中给出的技术手段含糊不清导致的公开不充分——“液晶显示装置及其显示方法”复申请求案

第二节新颖性

【案例13】新颖性判断中现有技术的选择使用以及上下位概念的适用——“导光板及使用该导光板的背光模组”复申请求案

第三节创造性

【案例14】相同领域中不同类型产品之间技术启示的判断——“背光模块和扩散模块及其扩散板”复申请求案

【案例15】同一份对比文件中给出的技术启示的认定——“应用于平面显示器上的储存电容结构及其形成方法”复申请求案

【案例16】制造方法不同产生的产品结构差异的创造性判断——“多晶硅层结构与其形成方法以及平面显示器”复申请求案

第四节修改

【案例17】因不能确定原申请文件中的记载为明显错误而导致的修改超范围——“光学放大器”复申请求案

第二章计量与控制技术领域

第一节专利权保护的客体

【案例21】交通管理规则与技术手段的认定——“交通信号机”复申请求案

【案例22】涉及生产计划方法的发明是否构成技术方案——“零件生产计划方法”复申请求案

【案例23】涉及计算机程序的发明是否构成技术方案——“支付卡处理系统”复申请求案

【案例24】违反国家法律的发明创造不能授予专利权——“游戏机”复申请求案

第二节说明书充分公开、必要技术特征

【案例25】说明书应当充分公开所要求保护的技术方案——“红外测温仪的测温方法”复申请求案

【案例26】解决技术问题所必不可少的技术特征是必要技术特征——“防盗锁头”无效宣告请求案

第三节新颖性

【案例27】新颖性判断中如何考虑产品权利要求中的用途特征——“金属封条锁定器”无效宣告请求案

第四节创造性

【案例28】创造性评价中的技术启示与显而易见性——“电磁式线性指针仪表”无效宣告请求案

【案例29】普遍存在的需求是否构成技术启示——“一种短路检测装置与方法”复申请求案

第五节修改

【案例210】将公知常识加入到申请方案中是否导致超范围——“泄漏测试的方法与装置”复申请求案

第三章医疗技术领域

第一节专利权保护的客体

【案例31】含有材料特征的技术方案是否为实用新型保护的客体——“足浴器”无效宣告请求案

【案例32】外科手术的辅助方法属于疾病治疗方法——“喉罩导气管装置的监控”复申请求案

【案例33】包含疾病治疗目的的方法发明在一定条件下允许放弃式修改——“用于输液设备的光学位移传感器”复申请求案

第二节权利要求清楚并得到说明书支持

【案例34】实施例并非权利要求能否得到说明书支持的唯一判断依据——“胰岛素泵”无效宣告请求案

<<光电领域复审和无效典型案例评析>>

【案例35】瑕疵表述不必然使得专利权利要求的保护范围不确定——“正子放射性药物辐射屏蔽装置”无效宣告请求案

第三节新颖性

【案例36】仅体现在用药过程中的效果特征对药物产品权利要求通常不具有限定作用——“用丁丙诺啡实现持续止痛”复审理求案

第四节创造性

【案例37】对方法针对对象的新认识不一定能使方法具备创造性——“用于循环性巨噬细胞的性质确定和/或分类的方法”复审理求案

第五节实用性

【案例38】不能以临床实践的视角看待专利法意义上的“外科手术方法”——“一种改进的刺入皮肤进行抽血的方法”复审理求案

【案例39】技术方案具有实用性要求产业上具有再现性——“用于制造可成形的体内植入物的组合物和方法、以及由此制造出的植入物”复审理求案

【案例310】从技术方案的整体视角把握权利要求各技术特征之间的逻辑关系——“静脉留置针止血密封塞”无效宣告请求案

第四章分析领域

第一节专利权保护的客体

【案例41】疾病诊断方法发明的判断——“通过同时测量至少两种不同分子标记物来提高检测肿瘤及其前体阶段时的临床特异性的方法”复审理求案

【案例42】以药效测定等主题形式呈现的疾病诊断方法——“用于监测抗血小板制剂的方法和装置”复审理求案

第二节清楚、支持、必要技术特征和公开充分

【案例43】排除式写法并不必然导致权利要求不清楚——“亲和反应的化学放大电化学检测方法及其试剂盒”复审理求案

【案例44】清楚、支持与必要技术特征相关法律条款的竞合——“一种检查图象以检测缺陷的方法及装置”复审理求案

【案例45】隐藏技术方案的关键内容导致说明书公开不充分——“危险品持续燃烧试验仪”复审理求案

【案例46】生化检测领域发明创造的充分公开与权利要求得到说明书支持——“通过至少二价的结合选择性结合底物到吸附剂上的方法”复审理求案

第三节新颖性

【案例47】包含性能和参数特征的产品权利要求新颖性的判断——“用于高级微电子应用的平面化薄膜及其生产装置和方法”复审理求案

第四节创造性

【案例48】已知物质新用途发明的创造性判断——“作为早期CNS损伤标记物的”复审理求案

【案例49】制药用途权利要求不是使疾病的诊断和治疗方法有关发明获得授权的“金钟罩”——“对乙酰氨基苯乙醚用于检测肝脏功能的用途”复审理求案

【案例410】已知具有免疫原性的物质在通用免疫测定方案中的应用——“测定被糖化蛋白的免疫分析方法、试剂及其装置”复审理求案

【案例411】对现有技术手段进行公知变换或适应性改型——“电子照相用调色剂”复审理求案

第五节修改

【案例412】修改申请文件中存在的错误——“一种利用玉米胚芽提取制备纳米活性物质的方法及其产品”复审理求案

【案例413】单个技术特征的记载与技术方案整体是否超范围——“包含抓持凸缘的保持型针头”复审理求案

【案例414】原始提交的PCT国际申请文件的效力与译文错误的改正——“分析装置”复审理求案

第五章其他

<<光电领域复审和无效典型案例评析>>

第一节技术领域

【案例51】技术领域的确定——“充气糖果”无效宣告请求案

第二节常用证据形式

【案例52】报刊杂志类书证——“整屏分段灯光显示计时交通信号灯”无效宣告请求案

【案例53】设计图纸、收据、购销合同和产品宣传册——“法兰式阀门保温套”无效宣告请求案

【案例54】实物证据——“MP3手表”无效宣告请求案

【案例55】域外和港澳台地区形成的证据——“可存储及传输数据的手表”无效宣告请求案

第三节对比文件和专利文件的理解

【案例56】技术方案的正确解读——“电梯专用桥式压力传感器”无效宣告请求案

【案例57】权利要求中术语含义的理解——“公路交通柔性安全护栏”无效宣告请求案

第四节实用性

【案例58】专利产品是否符合使用习惯与实用性不存在因果关系——“开敞式文胸”无效宣告请求案

章节摘录

版权页：插图：一般来说，权利要求的保护范围应与发明创造对现有技术的贡献相适应，例如，一项关于已知产品的新制造方法的发明申请，其对现有技术的贡献在于方法步骤，则其要求保护的应当是包括对现有技术作出贡献的方法权利要求，而非对现有产品进行保护的产品权利要求。

按照上述惯常做法，该申请权利要求应采用类似如下方式撰写：一种评价肝脏功能的方法，其特征在于，给被测对象施用对乙酰氨基苯乙醚，测定血液中对乙酰氨基酚与对乙酰氨基苯乙醚的含量，以二者浓度之比评价肝脏功能是否受到损害。

然而，不难发现，上述权利要求的方案实际上落入了疾病诊断方法的范畴，根据《专利法》第二十五条第一款第（三）项的规定，不能授予专利权。

因此，我们可以推测，本案申请人是为了规避驳回风险，才转而要求保护对乙酰氨基苯乙醚的制药用途这一方案。

上述“曲线保护”的方式在实践中并不少见，较本案更为常见的情形是，申请人发明了一种新药制剂，为了尽可能全面地保护该发明创造，在权利要求中保护药物产品本身之外，同时要求保护该药物的医药用途。

在美国，物质的医药用途发明是可以获得专利权的客体，只不过专业人员的医疗活动享受专利侵权责任的豁免权；但在我国，为了给予行医者更大的自由度，法律明确规定疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。

因此，某种物质在治疗疾病、诊断疾病方面的医药用途在我国属于不能授权的客体，但是，由于药物制备方法可以授权，这就相当于给物质医药用途发明另外打开了一扇窗口。

《专利审查指南2010》第二部分第十章第4.5.2节规定，物质的医药用途发明以药品权利要求或者例如“在制药中的应用”“在制备治疗某病的药物中的应用”，等等属于制药方法类型的用途权利要求申请专利，不属于《专利法》第二十五条第一款第（三）项规定的情形。

《专利审查指南2010》中的上述规定被很多申请人视为是避免其相关发明创造被认定为诊断或治疗方法的“金钟罩”。

例如，当审查员指出某权利要求的技术方案属于疾病的诊断或治疗方法而非专利权保护客体时，申请人会尽可能地通过将该权利要求主题修改为“某物质在制备诊断或治疗某疾病的药物中的用途”，希望籍此克服缺陷。

因为制药用途权利要求在产品权利要求之外至少可以从另一侧面对其发明创造提供保护，而且由于其主题中可以包含“治病”“诊断”这样的用语，一些申请人希望借制药用途权利要求的外衣行保护诊断和治疗方法发明之实。

<<光电领域复审和无效典型案例评析>>

编辑推荐

《光电领域复审和无效典型案例评析》适用于专利审查员、专利代理人、司法人员及专利研究人员。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>