



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第四百三十五期周报

2020.11.14-2020.11.21

网址: <http://www.hangsomes.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】让海底捞学聪明，让华为恼火，企业该如何保护商标？
- 1.2 【专利】浅析预料不到的技术效果中“量”的变化
- 1.3 【专利】专利侵权诉前进行曲
- 1.4 【专利】华为第一！全球无线通信网络技术专利排名出炉
- 1.5 【专利】【专利确权】特定盐型专利的创造性标准 | 第一三共等诉国家知识产权局、第三人华夏生生大药房专利无效行政纠纷案
- 1.6 【专利】以开放许可制度促专利运用

● 热点专题

- 【知识产权】确定“有形”的区别特征，体现“无形”的发明贡献

每周资讯

1.1【商标】让海底捞学聪明，让华为恼火，企业该如何保护商标？（发布时间:2020-11- 18）

企业商标争夺战早已白热化，最近就有两家知名企业因为商标引发关注和热议。

一个是华为因为晚申请 46 天，商标被合作方抢注，陷入一场持续数年的商标争夺战。

原来是因为华为核心芯片上的移动计算架构 HiAI 被合作方抢注，华为申请商标无效没有达成预期结果后，向法院提起诉讼，但一审还是败诉。

另一个是，近日海底捞新增近 1000 条商标，包括但不限于“池底捞”、“洋底捞”、“海底捡”等，可见海底捞也将商标战略作为重要的市场防御手段。而就在前段时间，海底捞因为状告“河底捞”商标侵权败诉登上热搜闹得沸沸扬扬。

此前，今日头条起诉“今日油条”也登上热搜，而且今日油条的申请人还申请了“明日油条”、“饼多多”、“快手抓饼”等多个商标。

大型知名企业和品牌长期深受“山寨”商标困扰，可如今这些大公司为了捍卫自己的商标权，开始主动注册与自身企业相关的“近似”、“山寨”商标。越来越多的市场信息显示，企业对商标的保护及对知识产权的保护日渐重视，无论是大企业及知名企业，还是刚成立的初创企业、小规模企业，都十分注重商标保护和知识产权保护。

那么，企业在发展过程中应当如何保护商标呢？

01 做好防御保护

尤其是初创企业，在创业之初就应该具备这样的保护意识，在商标、域名以及其他的知识产权方面尽量做到全面保护。不要等自己做大做强之后才想起来，那个时候只能祈祷你的商标还没有被抢注，否则损失的就不是只有钱了。

02 规范使用

注册商标是什么样子的，在使用时应该是什么样子的，保持一致，不能随意改变商标的字体、文字、图案和颜色等。当然，如果商标申请时是黑白的，在使用上可以使用彩色，但是如果商标申请本身是彩色的，则不能改变颜色。

03 商标监控

商标注册好了之后还得时刻留意竞争对手的动态，如果发现有近似商标或侵权行为，要及时做出反应，用自己已有的商标所有权，最大限度捍卫自己的商标权益。

对企业来说，商标是一种信息资源，具有传递信息的功能，是企业的形象和信誉的集中表现，是一项重要的知识产权，如果企业能够合理使用商标并进行有效的保护，那么企业的发展前途将是不可估量的。

【刘婷婷 摘录】

1.2【专利】浅析预料不到的技术效果中“量”的变化（发布时间:2020-11-20）

【弁言小序】

预料不到的技术效果是判断发明是否具有创造性时需考虑的因素之一。《专利审查指南》规定，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。在专利审查实践中，发明是否产生了新的性能或效果，也即技术效果是否产生了“质”的变化，较为容易区分和判断。而“量”的变化是连续的，本身不易明确分界，并且就同一个数值而言，其大小是一个相对的概念，依赖于人们的主观评价。因此，何为超出人们预期想象的“量”的变化，往往难以分析

判断。本文基于一件涉及技术效果“量”的变化的典型案例，就如何判断这类情形是否属于预料不到的技术效果，展开相关的分析和探讨。

【理念阐述】

涉及到创造性判断时，发明和现有技术之间必然存在区别特征，而技术方案是技术效果的根基，当技术方案发生变化时，其技术效果往往会随之发生改变，因此显然不是只要有“量”的变化，就会构成预料不到的技术效果。《专利审查指南》对“量”的变化赋予了定义，其是指对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来的变化。因此判断“量”的变化是否属于预料不到的技术效果，关键在于确定“量”的变化范围是否超出了所属技术领域的技术人员预期或者推理的范围。

在医药化学领域，由于技术效果的可预期性较差，以及申请人在撰写申请文件时与现有技术划界并不一定全面和准确，在专利审查阶段，申请人往往会提交补充实验数据来证明发明与现有技术相比在技术效果上存在显著的“量”的变化。对此，首先，应明确发明、对比文件、补充实验数据各自采用了怎样的试验形式，得到了怎样的试验结果，从而客观确定“量”的变化的形式和范围，并应着重判断“量”的变化是否能够体现发明与最接近的现有技术之间的效果差异。《专利审查指南》规定，应当根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题，重新确定的技术问题是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。“量”的变化作为发明技术效果的一部分，应当体现的是发明与最接近现有技术之间的效果差异。如果“量”的变化并非来自于发明与最接近的现有技术之间的比较，而是来自于发明与随机挑选的、效果较差的技术方案之间的比较，则通常不能证明发明具有预料不到的技术效果。

其次，应站位本领域技术人员这一判断主体，基于现有技术判断“量”的变化是否超出了其预期或者推理的范围：一是判断本领域技术人员对于这类发明技术效果的普遍预期是怎样的；二是本领域技术人员对于区别特征会引起的效果变化的预期是怎样的；三是判断“量”的变化是否超出了本领域技术人员的上述预期。站位本领域技术人员的关键在于充分掌握现有技术，现有技术中类似发明的技术效果有助于判断本发明技术效果的可预期性。然而，现有技术中公开的效果测试方式、评价指标，和申请文件、补充实验数据中记载的测试方式、评价指标有时会存在差异，此时应当合理界定本领域技术人员的知识范围和能力水平，判断测

试方式、评价指标不同会对测试结果带来何种影响，现有技术文献是否仍具有参考意义，基于现有技术的公开内容，本领域技术人员能够做出怎样的推理，会产生怎样的预期。最终综合考虑，得出这种“量”的变化是否属于预料不到的技术效果的结论。

【案例演绎】

某无效宣告请求案中，涉案专利涉及化合物 A 作为酪氨酸酶抑制剂的制药用途，现有技术证据 1 公开了结构近似的通式化合物作为酪氨酸酶抑制剂的制药用途，并具体公开了化合物 B。化合物 A 与化合物 B 相比，区别仅在于化合物 A 的 R3 位置取代基为甲基，而化合物 B 相应位置的取代基为乙基。甲基、乙基同为短链、直链烷基，在同一取代位点将取代基由乙基改变为甲基属于常规的化合物结构改造方式，是本领域技术人员容易想到的常规选择。故而此时就需要判断，这种常规的取代基改变是否会带来预料不到的技术效果。

关于技术效果，涉案专利说明书中对化合物 A 抑制小鼠黑素瘤细胞着色的效果进行了试验，试验结果显示，化合物 A 的着色抑制 IC50 值（即抑制 50% 着色的情况下测试化合物的浓度）为 2.1。为了证明涉案专利的技术效果优于最接近的现有技术证据 1，在案件审理过程中，专利权人提交了补充实验数据，其中采用与说明书实施例相同的试验步骤测定了证据 1 化合物 B 的着色抑制 IC50 值，结果显示，证据 1 中的化合物 B 的浓度达到 5 μ M 时仍然没有达到 50% 的抑制率，即其 IC50 值为大于 5 μ M。IC50 值低意味着化合物的起效浓度低，效果相对好；IC50 值高意味着化合物的起效浓度高，效果相对差。因此，专利权人认为，根据说明书实施例和补充实验数据，本发明化合物 A 具有高效抑制黑色素细胞中黑色素产生的效果，其黑色素抑制效果明显优于证据 1 的化合物 B。

然而，证据 1 也明确记载了其化合物 B 具有优异的酪氨酸酶抑制作用和美白效果，并且从本领域技术人员的角度来看，将取代基由乙基变为甲基，也即技术方案发生改变的情况下，其技术效果会发生一些改变也是能够预见的。因此需判断这种从“大于 5 μ M”到“2.1 μ M”的效果改变，是否超出了本领域技术人员的预期范围。

该案中，最接近现有技术证据 1 的主要发明内容同样是提供酪氨酸酶抑制剂及其在增白、抑制黑色素方面应用，并且除了化合物 B，证据 1 中还公开了多个与涉案专利结构近似的、具有酪氨酸酶抑制活性的化合物 C 至化合物 H，实施例中也对这些化合物的酪氨酸酶

抑制活性 IC50 值进行了测定。因此证据 1 有希望成为一份体现现有技术中对于这类化合物酪氨酸酶抑制活性的普遍认识的参考素材。但是，涉案专利和证据 1 评价技术效果的试验设计并不相同，涉案专利是小鼠黑素瘤细胞着色抑制率试验，证据 1 记载的是酪氨酸酶活性抑制试验，此时就需要考量在试验设计有所差异的情况下，证据 1 是否还具有参考价值。

酪氨酸酶抑制剂能够通过抑制酪氨酸酶活性来减少黑色素的合成，主要用于皮肤和毛发的美白增亮，以及抑制食品的氧化褐变。由于抑制酪氨酸酶活性是抑制黑色素合成的重要通路，对于同为酪氨酸酶活性抑制剂的化合物，本领域技术人员通常会认为酪氨酸酶抑制活性好的物质，其抑制黑色素的活性也较好，也即抑制酪氨酸酶活性是过程、手段，而抑制黑色素合成是结果和目标，酪氨酸酶抑制活性与黑色素抑制效果是密切相关的。根据说明书的记载，涉案专利的发明目的是提供酪氨酸酶抑制剂，虽然涉案专利的实施例是着色抑制试验，但该实施例的试验结论部分记载了“如表格显示……化合物 A 在非常低的浓度下明显地抑制酪氨酸酶活性……强烈抑制酪氨酸酶”，也即涉案专利认为化合物 A 是通过抑制酪氨酸酶来实现抑制着色的效果，并认为该实施例对于证明化合物 A 的酪氨酸酶抑制活性具有意义，并且，证据 1 提供酪氨酸酶抑制剂的目的同样是为了抑制黑色素合成和美白，即涉案专利和证据 1 所涉及的化合物均为酪氨酸酶抑制剂，均是通过抑制酪氨酸酶活性来实现抑制黑色素合成的技术效果，虽然试验设计不同，但二者的试验意义、试验结论密切相关，因此证据 1 的试验结论具有参考意义。

化合物 B 至 H 均是证据 1 明确记载能够表现出优异的酪氨酸酶抑制活性的物质，化合物 B 至 H 彼此之间的结构相近，并且均与涉案专利所请求保护的通式化合物和化合物 A 相近。根据实施例记载，化合物 B-H 的酪氨酸酶抑制活性 IC50 值范围在 2.1 μ M 至 23.1 μ M 之间，其中最接近的现有技术化合物 B 的酪氨酸酶抑制活性 IC50 值为 13.2 μ M，在证据 1 中属于活性居中的化合物，并非活性最好。这些化合物之间的活性差异最大可达约 11 倍，其中有 3 个化合物的酪氨酸酶抑制活性为化合物 B 的约 4 倍至 6 倍。而且，由证据 1 中化合物 B 至 H 的结构可以看出，取代基的较小变化就会引起活性的成倍改变。因此本领域技术人员基于证据 1，会认为结构相近化合物的酪氨酸酶抑制活性为化合物 B 的数倍是可以合理预期的，在此基础上，由于酪氨酸酶抑制活性与黑色素抑制活性密切相关，其黑色素抑制活性超过化合物 B 数倍也不会超出本领域技术人员的预期。

因此，涉案专利实施例和补充实验数据所显示的化合物 A 着色抑制 IC50 值为 2.1 μ M，证据 1 化合物 B 的着色抑制 IC50 值为大于 5 μ M 的活性差异，对本领域技术人员而言是取代基常规替换后可以合理预期的常规效果改变，并非预料不到的技术效果。（文章来源：中国知识产权报 作者单位：国家知识产权局专利局复审和无效审理部 董丽雯）

【封喜彦 摘录】

1.3 【专利】专利侵权诉前进行曲（发布时间:2020-11-17）

随着 2020 年专利法修改草案的通过，专利保护的强度进一步提高，可想而知，未来在专利保护方面又将掀起新的腥风血雨，那么专利权人在发现专利侵权线索后，如何做才能保证在后面的诉讼环节占据更大的优势呢？笔者认为，在发现专利侵权线索后，切不可仓促行动，打草惊蛇，这样会导致对方毁灭证据，得不偿失，笔者认为采用如下步骤，徐徐图之，方能取得最大战果。

一 确定专利稳定性

发明专利的申请包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段，而实用新型和外观设计专利申请只有受理、初审和授权三个阶段，不经过实质审查，因此，即使实用新型和外观设计专利得到授权，但专利权却未必稳定。如果在发现侵权线索后，便立即开展取证、甚至是诉讼工作，但在后期却因为专利不具有新颖性或创造性，专利稳定性不足，导致专利评价报告是负面的，那么前期的准备工作将会付诸东流，大量的时间和金钱白白浪费，在笔者团队近期处理的一组案件中，双方都是灸疗设备制造商，原告用 5 件实用新型专利起诉，但却由于专利评价报告是负面的，导致在上海知识产权法院开庭时当庭撤诉。

因此，在发现侵权线索后，如果涉案专利是实用新型或外观专利，那么首先要申请专利评价报告，当专利评价报告是正面的，再开展下一步工作；如果涉案专利是发明专利，由于发明专利经过实质审查，专利权比较稳定，可以直接开展下一步工作。

二 侵权对比分析

在确定专利权较为稳定后，就可以着手进行侵权对比分析，涉及到专业的技术问题和法律问题，对于技术层次的问题，如侵权产品和涉案专利采用的技术是否相同或近似，可以由产品研发人员进行分析，对法律问题，如是否构成侵权，可以找律师、知识产权专家进行分析，

不同类型的专利，在进行侵权对比分析时，所采用的方法也不相同。

外观专利，在进行侵权对比分析时，首先需要确定涉嫌侵权的产品与涉案专利权产品种类是否相同或者近似（比如汽车和玩具汽车，即使两者外观相似，但因不是同一类产品，仍然不构成外观专利侵权），确定是相同或近似的种类产品后，再进行下一步相同或近似的具体判断。

其次，在确定外观设计是否相同或近似时，应当以外观设计专利产品一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计的整体视觉效果进行综合判断，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响（或影响较小）的材料、内部结构等特征，应当不予考虑，从而判断涉嫌侵权的产品和涉案外观专利是否相同或近似。

最后，在认定一般消费者对外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所述相同或者近似种类产品的设计空间。设计空间较大的，可以认定一般消费者通常不容易注意到的不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，可以认定一般消费者通常更容易注意到的不同设计之间的较小区别，对于设计空间可以参考专利评价报告上的对比文件以及公知常识予以认定。

对于发明、实用新型专利是否构成侵权的判断，遵循全面覆盖原则，即应当将涉案专利独立权利要求所记载的技术特征与涉嫌侵权产品进行技术对比（此处应当是涉案专利的授权文本），如果涉嫌侵权的产品或制造方法包括了涉案专利独立权利要求所记载的全部技术特征，则可以初步认定侵权成立；如果涉嫌侵权的产品或制造方法，缺少涉案专利权利要求记载的一个或一个以上的技术特征，或者某些技术方案与涉案专利权利要求记载特征并不相同，此时，对于专利权人来说，就应当做进一步分析，判断不相同的特征是否构成等同，如果构成等同，同样涉嫌侵权；如果经过判断，不相同的特征不能构成等同，那么很大可能就不构成侵权。

在司法实践中，以笔者团队的办案经验来看，法官对于等同的认定相当严格，因此当涉嫌侵权的产品或制造方法与涉案专利独立权利要求中记载的技术特征有所区别时，一定要请专业的人员进行鉴定，必要时可以请求知识产权鉴定机构的人进行鉴定，判断是否构成等同。

调查取证、做诉前准备

在发明和实用新型专利权授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

根据上述规定，发明、实用和外观专利的制造、许诺销售、销售和进口均构成专利侵犯，但从实际办案的经验来看，比较容易发现和取证的环节主要集中在销售和许诺销售的环节，目前商品的销售主要分为线上和线下，线上销售一般以销售作为目的，辅助以许诺销售，产品来源以自行制造或从他处购买为主流，以进口做补充，对线上销售行为做公证时，由于在网

上展示了侵权产品，并标注了价格，当销售成立时，则许诺销售一并成立，但许诺销售成立，销售却不一定成立，在进行公证时需要注意：

1、线上销售：

（1）主体信息。在进行线上的公证时，一定要通过平台的隐藏设置找到店铺的实名认证信息，当下无论是拼多多、京东、天猫上都会要求入驻店铺公开，此外，还要准确记录网店店铺的主页、在平台上注册的账号、联系人、联系电话、邮箱等，以便相互印证，准确找到侵权主体。

（2）商标、品牌信息。如果在网页上展示的商品具有商标或品牌的，还需要公证商品的商标或品牌信息，同时建议查询该商标或品牌的权利人，商品上标注商标的，通常可以认定商标权利人为商品的制造商，品牌信息可以起到对制造的强化作用，提高判赔额。

（3）制造证据。虽然在网店店铺中找不到制造的实质证据，但店铺运营者往往会在网页上公开厂房、厂址、加工设备、加工工人、研发人员图片等，与店铺实名认证的工商信息、经营范围等进行结合，可以推测出网店店铺经营者具有制造的能力，当然也可以线下去网页上公开的厂址进行现场拍照，提取实质制造证据，这样更有说服力。

（4）收货公证。线上销售通常包括下单、支付、快递和取货，整个流程时间较长，由公证员全程见证也不现实，因此需要将购买和取货分开进行公证，且一般先做取货公证后做购买公证。

在进行取货公证时，尽量携带公证员上门到快递公司所在地提货，当然快递地址也可以直接写公证处（存在一定被侵权店铺发现的风险），外观设计侵权案件，需要对侵权产品按照专利图片的方式拍照六面视图，这样即使不携带侵权物证，庭审也能进行侵权比对，公证产品本身、产品包装、产品说明书中标有制造商或标有商标，在没有相反证据的情况下，上述载体上标注的制造商或商标权人推定为产品的实际制造者，产品在公证结束后，要妥善保管。当取货公证完成后，对产品是否侵权做二次判断，如果确定产品侵权，再对线上购买记录进行公证，公证内容主要是付款记录、订单编号、物流信息等，如取货公证不成功或不侵权，那么就没必要再进行购买公证了。

2、线下销售

传统的线下实体店销售产品，从议价到付款到提货通常一次性完成，整个购买过程都在公证员监督下完成，在购买时要针对店铺的名称、店铺的经营信息、宣传图册等，并向商家索要发票或收据，公证结束后，公证物要妥善保管。

四 损害赔偿计算

侵犯专利权的赔偿数额主要有以下 3 种计算方法：1、按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；2、权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定

的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定，对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额；3、权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院为确定赔偿数额，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

但在实际办案中，损害赔偿额却很难确定，为了获得高赔偿，在此笔者有一些经验与大家分享：其一，对于专利权人来说，可以通过对比侵权发生之前的销售额和侵权发生之后的销售额来分析，如果侵权之后的销售量明显减少，且数额巨大，则可以通过会计事务所审计鉴定，获取利润减少的证据；第二，在多个电商平台统计商家销售涉嫌侵权产品的总数量，如果由于一个链接存在多个产品，难以确定涉嫌侵权产品的具体销售数量，可以向法院申请，要求对方出具涉嫌侵权产品销售数量的后台数据，然后再结合专利对利润的贡献率，计算对方的获利额；第三，多渠道、多地区进行取证，虽然这样仍无法确定己方因被侵权所受到的实际损失或者对方因侵权所获得的利益，但可以证明对方的销售渠道多，范围大，这样在判赔时，法院也会予以考虑，最后，出于对专利权人“请求停止制造、销售行为”目的的考虑，如果计算侵权赔偿额的确很困难，则建议直接确定一个赔偿额，由法院酌定裁判，这样可以节省维权时间。

五 前期沟通，达成和解

为达到快速解决纠纷，降低诉讼成本的目的，在起诉前，可以先行就对方侵犯专利权的行发出律师函，请求对方停止侵权行为，并就侵权行为造成的损害进行赔偿，如果对方积极回应，并就赔偿和专利许可达成和解，也省去了专利权人诉讼之苦，节省了人力、物力、财力，如果对方对律师函置之不理，专利权人就需要做好诉讼的准备了，但需要注意的是：

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理”。

根据上述规定，如果专利权人在收到书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，没有向具有管辖权的法院提起诉讼，侵权人可以向其所在地法院提起确认不侵权之诉，这样以来就把管辖权拱手相让了，置自己于不利地位。

六 确定法院，准备起诉

未经专利权人许可的制造、销售、许诺销售专利产品的行为皆构成侵权，专利权人可以选择在制造商所在地或销售行为地进行起诉，在实际办案中，侵权产品销售地和制造地经常不一致，这时我们就要选择合适的法院作为管辖地，以逸待劳，提高对方的应诉成本，需要注意的是，当销售行为地和制造商所在地不一致的，对于专利权人来说，如果想在销售地法院起诉，则必须将销售者列为共告，进行诉讼，如果只单独起诉制造商的，销售行为地法院不予受理，除非销售者是制造者的分支机构。

七 聘请律师，积极准备

专利纠纷案件较其他案件更具有专业性，特别是后期可能还会涉及到专利无效、行政诉讼等，建议专利权人在发现侵权线索后，及时请专利律师介入上述几大步骤以及后续的诉讼行为，以便更好的维护自己的合法权益。

摘自：知识产权律师

【李明珠 摘录】

1.4 【专利】华为第一！全球无线通信网络技术专利排名出炉（发布时间：2020-11-20）

近日，据 IPRdaily 消息称，IPRdaily 与 incoPat 创新指数研究中心联合发布“2020 年全球无线通信网络技术发明专利排行榜（TOP100）”。据了解，该榜单前 100 名企业主要来自 11 个国家、组织或地区，其中华为以 8607 件专利排行第一名，高通以 5807 件专利位居第二，而 OPPO 则以 5353 件专利排名第三。

排名	企业简称	国别/组织/ 地区	2020年公开的全球无线通信网络技术发明专利申请数量/件 (2020.01.01-2020.10.31)
1	华为	中国	8607
2	Qualcomm	美国	5807
3	OPPO	中国	5353
4	Ericsson	瑞典	3997
5	Samsung	韩国	3471
6	LG	韩国	3104
7	NTT	日本	1925
8	中兴	中国	1628
9	VIVO	中国	1518
10	Nokia	芬兰	1367

从榜单中可以看出，有 14 家企业在该领域的发明专利申请量均超过 1000 件。

其中，排行前 10 名中还有另外两家中国企业上榜，分别为中兴(专利数 1628)与 vivo(1518)，位居第八和第九的位置。

据悉，排行榜中无线通信网络领域专利由 WIPO（世界知识产权组织）的 IPC 国际专利分类号“H04W（无线通信网络）”所定义。

该排行榜对 2020 年 1 月 1 日至 10 月 31 日公开的全球无线通信网络领域发明专利申请数量进行了统计分析。

此前任正非在接受采访时表示，华为这么多年累计收了 14 亿美元的专利费，付出了 60 多亿美元左右的知识产权费。

而且，华为的研发经费，每年投入 150-200 亿美元左右，研发人员将近八、九万人，领先世界不可能靠偷来的。

【周君 摘录】

1.5 【专利】 【专利确权】 特定盐型专利的创造性标准 | 第一三共等诉国家知识产权局、第三人华夏生生大药房专利无效行政纠纷案（发布时间:2020-11-20）

【判理摘录】

“基于盐形式与化合物的药理作用差异，本领域技术人员有动机选择不同的盐形式进行实验，以验证物理化学性质及药理作用。具体到本案，在证据 2 和 3 给出制备普拉格雷药理学盐酸盐和马来酸盐技术启示的前提下，得到权利要求 1 或 2 的技术方案，是本领域技术人员基于本领域普遍存在的动机作出的常规选择，故该选择发明创造性的判断，关键在于考虑其相对于所述最接近现有技术取得了何种预料不到的技术效果。”

“本专利说明书记载的对比实验反映了普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相对于普拉格雷游离碱在口服吸收性、代谢活性和血小板凝集抑制作用方面的改进。但本专利说明书未就选择普拉格雷游离碱而非‘其他普拉格雷药理学上可接受盐’进行对比实验提供充足理由，三共会社、宇部会社在专利审查和行政诉讼期间提交的证据亦无法证明普拉格雷游离碱与‘其他普拉格雷药理学上可接受盐’物理化学性质及药理作用基本一致，或存在普拉格雷游离碱物理化学性质及药理作用优于普拉格雷药理学上可接受盐的教导。在此情况下，将普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷游离碱的效果进行对比，其对比结果不足以证明普拉格雷盐酸盐、马来酸盐

相比证据 2 和 3 所公开的‘其他普拉格雷药理学上可接受盐’具有预料不到的技术效果。”

【本案看点】

- 涉及治疗心脑血管病的普拉格雷的盐型专利
- 选择发明的创造性判断
- 预料不到技术效果的认定

【裁判文书摘要】

文书标题	最高人民法院(2019)最高法行再60号行政判决书
裁判日期	2020年6月5日
审判组织	合议庭：秦元明、郎贵梅、马秀荣 书记员：张晨祎
关键词	行政/专利确权/发明专利/选择发明/创造性/最接近的现有技术/预料不到的技术效果/药理学上可接受盐/游离碱
当事人	再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：国家知识产权局。 被申请人（一审原告、二审上诉人）：第一三共株式会社。 被申请人（一审原告、二审上诉人）：宇部兴产株式会社。 一审第三人：华夏生生大药房（北京）有限公司。

【审理经过】

再审申请人国家知识产权局因与被申请人第一三共株式会社（以下简称三共会社）、宇部兴产株式会社（以下简称宇部会社）及一审第三人华夏生生大药房（北京）有限公司（以下简称华夏公司）发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第 2879 号行政判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2018 年 12 月 24 日以（2018）最高法行申 3982 号行政裁定提审该案，并于 2020 年 6 月 5 日作出再审判决。

【案件情况】

本案涉及一项专利号为 01815108.6、优先权日为 2000 年 7 月 6 日、申请日为 2001 年 7 月 3 日、授权公告日为 2005 年 8 月 10 日、名称为“氢化吡啶衍生物酸加成盐”的发明专利权

(以下简称本专利)，专利权人为三共会和宇部会社。本专利授权公告的权利要求如下：

- “1. 2-乙酰氧基-5-(α -环丙基羰基-2-氟苄基)-4,5,6,7-四氢噻吩并[3,2-c]吡啶的盐酸盐。
2. 2-乙酰氧基-5-(α -环丙基羰基-2-氟苄基)-4,5,6,7-四氢噻吩并[3,2-c]吡啶的马来酸盐。
3. 含有权利要求 1 或 2 的盐化合物作为有效成分的药物。
4. 权利要求 3 的药物，其中所述药物用于预防或治疗温血动物的血栓形成或栓塞引起的疾病。
5. 权利要求 3 的药物，其中所述药物用于预防或治疗人的血栓形成或栓塞。
6. 权利要求 3 的药物，其中所述药物用于治疗人的血栓形成或栓塞。
7. 权利要求 1 或 2 的盐在制造用于预防或治疗温血动物的血栓形成或栓塞引起的疾病的药物中的用途。
8. 权利要求 7 的用途，其中所述药物用于预防或治疗人的血栓形成或栓塞。
9. 权利要 7 的用途，其中所述药物用于治疗人的血栓形成或栓塞。”

针对本专利，华夏公司于 2011 年 12 月 21 日向原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出了无效宣告请求，华夏公司提出的无效宣告理由包括权利要求 1-9 不具有创造性，并且提交了证据，包括：

证据 2：盖有中华人民共和国国家知识产权局专利检索咨询中心检索专用章的第 92111584.9 号中国发明专利申请公开说明书，公开日为 1993 年 07 月 21 日，复印件 140 页。证据 2 说明书 108 页例 23、第 49 页表格的相关内容公开了第 190 号化合物，即 2-乙酰氧基-5-(α -环丙基羰基-2-氟苄基)-4,5,6,7-四氢噻吩并[3,2-c]吡啶（以下简称普拉格雷）的技术方案；对于盐这一类物质而言，说明书第 82、35、65 页的相关内容提及了证据 2 式(I)化合物的盐、式(I)化合物的酸式加成盐以及式(I)化合物的盐酸盐等有关式(I)化合物盐的技术方案，但均只泛泛地记载了“式(I)”或“本发明”的化合物“能形成”“可用常规手段制备”成盐，而未提及 190 号化合物(即 2-乙酰氧基-5-(α -环丙基羰基-2-氟苄基)-4,5,6,7-四氢噻吩并[3,2-c]吡啶)的盐酸盐这一特定的技术方案。证据 2 说明书第 35 页第 3 段以及证据 3 第 13 栏第 43、50-63 行记载，证据 2 或证据 3 的通式(I)化合物可以形成酸式加成盐，实例包括：具有无机酸的盐，特别是氢卤酸（如氢氟酸、……、或盐酸）、硝酸、……；具有低级烷基磺酸的盐，

如甲磺酸、……；……；具有有机羧酸的盐，如乙酸、……、马来酸、……；并且证据 2 说明书第 65 页第 2 段和证据 3 第 28 栏第 16-21 行也记载了式(I)化合物的盐酸盐和马来酸盐的制备方法。

证据 3：盖有中华人民共和国国家知识产权局专利检索咨询中心检索专用章的 US5288726 号美国专利，公开日为 1994 年 02 月 22 日，复印件 41 页，部分内容的中文译文 4 页。

证据 2 的权利要求 22 以及证据 3 的权利要求 28 明确记载了普拉格雷药学上可接受盐的技术方案。并且，作为对权利要求书的解释，证据 2 和证据 3 的说明书中分别对“可接受盐”进行了详细说明，并且在盐的制备方法中，明确列举了盐酸盐和马来酸盐的制备方法。经审查，专利复审委员会于 2012 年 12 月 21 日作出第 19771 号无效宣告请求审查决定（以下简称第 19771 号决定）。

第 19771 号决定认为：

2000 年 8 月 25 日第二次修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步”。

就本专利权利要求 1 和 2 而言，其涉及普拉格雷这一具体化合物的盐酸盐和马来酸盐（具体参见案由部分）。证据 2 的权利要求 22 以及证据 3 的权利要求 28 已经公开了普拉格雷的药学上可接受盐的技术方案。本专利权利要求 1 和 2 与以上证据 2 和证据 3 技术方案的区别在于，本专利权利要求 1 和 2 分别将药学上可接受盐具体限定为盐酸盐和马来酸盐。

证据 2 说明书第 35 页第 3 段以及证据 3 第 13 栏第 43、50-63 行记载，证据 2 或证据 3 的通式(I)化合物可以形成酸式加成盐，实例包括：具有无机酸的盐，特别是氢卤酸（如氢氟酸、……、或盐酸）、硝酸、……；具有低级烷基磺酸的盐，如甲磺酸、……；……；具有有机羧酸的盐，如乙酸、……、马来酸、……；并且证据 2 说明书第 65 页第 2 段和证据 3 第 28 栏第 16-21 行也记载了式(I)化合物的盐酸盐和马来酸盐的制备方法。而 190 号化合物（即普拉格雷）是证据 2 和证据 3 式(I)中的优选化合物，因此，证据 2 和证据 3 实际上已经给出了作为其公开化合物之一的第 190 号化合物可以形成所述多种具体盐，包括盐酸盐和马来酸盐的启示。因此，权利要求 1 和 2 的技术方案实际是在证据 2 或证据 3 的现有技术公开的“药学上可接受盐”这一较大范围中，具体选择了盐酸盐和马来酸盐这两种具体方案而形成

的选择发明。而选择发明创造性的判断，关键在于考虑其相对于所述现有技术取得了何种预料不到的技术效果。

关于技术效果。本专利说明书第 1 页第 21-26 行记载：2-乙酰氧基-5-(α -环丙基羰基-2-氟苄基)-4, 5, 6, 7-四氢噻吩并[3, 2-c]吡啶的酸加成盐（特别是盐酸或马来酸盐）具有良好的口服吸收性、代谢活性和血小板凝集抑制作用，毒性弱，而且因其良好的保存和处理稳定性，作为药物[优选血栓或栓塞引起的疾病（特别优选血栓形成或栓塞）的预防或治疗药物（特别是治疗药物）]是有用的；第 1 页第 27-28 行记载：本发明提供具有良好血小板凝集抑制作用的 2-乙酰氧基-5-(α -环丙基羰基-2-氟苄基)-4, 5, 6, 7-四氢噻吩并[3, 2-c]吡啶的酸加成盐（特别是盐酸或马来酸盐）；说明书试验例 1 测定了普拉格雷盐酸盐和自由体在狗口服给药后 AUC 和 C_{max} 值的对比数据，结果显示盐酸盐相对于自由体 AUC 和 C_{max} 都变大；试验例 2-3 测定了普拉格雷盐酸盐、马来酸盐和自由体对血小板凝集抑制作用的对比数据，结果显示普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相对于自由体，对小板凝集抑制作用增强。

以上对比实验仅仅说明普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相对于普拉格雷游离碱在口服吸收性、代谢活性和血小板凝集抑制作用方面的改进，然而，本专利说明书并没有证据表明且专利权人也未主张本专利的普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相对于现有技术，即上述证据 2 或证据 3 中公开的“药学上可接受盐”范围内的其他盐在口服吸收性、代谢活性和血小板凝集抑制作用方面具有何种预料不到的技术效果。而对于说明书所主张的本专利盐在毒性、保存和处理稳定性方面的效果，本专利甚至没有给出任何说明其存在所述效果的实验证据，更不用说在这些方面相对于所述现有技术取得了何种改进或进步。

在此基础上，由于本专利说明书以及专利权人均未提供能够证明本专利权利要求 1-2 的普拉格雷的盐酸盐和马来酸盐相对于证据 2 或证据 3 的现有技术取得了预料不到的技术效果的证据，因此权利要求 1-2 相对于证据 2 或证据 3 不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

权利要求 3 保护含有权利要求 1 或 2 的盐化合物作为有效成分的药物，权利要求 4-6 将其中药物的用途进一步限定为用于预防或治疗温血动物，尤其是人的血栓形成或栓塞引起的疾病。权利要求 7-9 保护权利要求 1 或 2 的盐在制造用于预防或治疗温血动物，尤其是人的血栓形成或栓塞引起的疾病的药物中的用途。证据 2 权利要求 23、说明书第 20 页第 1 段；证据 3 第 3 栏第 55-61 行，第 73 栏第 14-20 行等多处提及了证据 2 和证据 3 的式(I)化合物

可用于预防和治疗血栓和栓塞，以及它们的药物组合物及制备方法。因此，在权利要求 1 和 2 不具备创造性的情形下，权利要求 3-9 也不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

基于已经得出权利要求 1-9 不符合专利法第二十二条第三款的结论，对于华夏公司的其他无效宣告请求理由和证据以及三共会社和宇部会社相应的意见与反证，不再予以评述。

综上，专利复审委员会决定：宣告本专利无效。

宇部会社和三共会社一审共同诉称：1.专利复审委员会关于最接近现有技术的认定错误；2.专利复审委员会关于本发明并未取得意想不到的技术效果的认定错误；3.复审委员会关于本发明不具有创造性的认定是错误的。综上，第 19771 号决定事实认定不清，适用法律错误，请求法院撤销 19771 号决定。

专利复审委员会一审辩称，坚持被诉决定中的意见，第 19771 号决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，审查结论正确，请求法院予以维持。

华夏公司一审陈述意见称，同意专利复审委员会的意见，并认为第 19771 号决定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，审查结论正确，请求法院予以维持。

一审诉讼中，三共会社和宇部会社明确表示如果本专利权利要求 1、2 不具备创造性，则其他权利要求也不具有创造性。

一审法院认为：

本案的争议焦点在于权利要求 1、2 的创造性问题。三共会社和宇部会社首先主张专利复审委员会关于最接近的现有技术认定错误，证据 2 或证据 3 的目的在于提供通式(I)所示的化合物（包括普拉格雷）本身，对于化合物药学上可接受的盐仅仅是一般性说明，没有公开普拉格雷药学上可接受的盐，因此，最接近的现有技术应该选择普拉格雷的游离碱，而不是普拉格雷药学上可接受的盐，在最接近的现有技术认定错误的情况下，进而关于预料不到的技术效果的认定错误。

首先，证据 2 或证据 3 并非只是公开了通式(I)所示的化合物及其药学上可接受的盐，证据 2 的权利要求 22 以及证据 3 的权利要求 28 明确公开了普拉格雷药学上可接受的盐的技术方案。其次，对于最接近的现有技术，《专利审查指南》第 3.2.1.1 节中明确规定了最接近的现有技术应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术，证据 2 或 3 中公开了普拉格雷的游

离碱及其药学上可接受的盐，相比普拉格雷的游离碱，显然普拉格雷药学上可接受的盐与普拉格雷的盐酸盐、马来酸盐技术领域更加接近。因此，专利复审委员会选择普拉格雷药学上可接受的盐为最接近的现有技术是合适的，三共会和宇部会的上述主张不具有事实和法律依据，对此不予支持。

三共会和宇部会还主张反证 2 至反证 4 的内容证明了本领域中游离化合物成盐后的性质难以预测，甚至往往劣于游离化合物，而本专利却意外发现本专利化合物的盐酸盐和马来酸盐相对于游离化合物效果更好。

首先，如上所述，最接近的现有技术应确定为普拉格雷药学上可接受的盐而非普拉格雷的游离碱，反证 2 至反证 4 的内容并非教导游离化合物成盐后各盐之间互相难以预期性质，也并非教导游离化合物成盐后各盐全都性质劣于游离化合物，因此，上述教导并无助于证明盐酸盐和马来酸盐相对于其它盐具有预料不到的技术效果。其次，反证 2 中公开了盐形式能赋予化合物更大的水溶性（参见反证 2 第 5 页倒数第 8 行），而水溶性好的药物显然将更有利于药物在体内的吸收，因此，在证据 2 或 3 公开了普拉格雷药学上可接受的盐这一大范围的前提下，本领域技术人员有动机考察各常见盐的药学性质进而得到权利要求 1 或 2 的技术方案，三共会和宇部会并未提供证据证明盐酸盐和马来酸盐相对于其它盐具有预料不到的技术效果。因此，三共会和宇部会的上述主张不具有事实依据，对此不予支持。

三共会和宇部会还主张本专利说明书中记载了普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐的熔点显著高于普拉格雷游离碱的熔点，说明普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐的稳定性显著高于普拉格雷游离碱稳定性，在此基础上，进一步提交的关于普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐的稳定性显著高于普拉格雷其它盐的反证 1 应该被接受。

化合物的熔点是指化合物由固态转化为液态时的温度，熔点高只能说明热稳定性较高并不能代表储存稳定性高，因为储存稳定性还涉及化合物耐光照、耐潮湿等性质，因此本专利说明书中虽然记载了本专利的酸加成盐具有优良的存储稳定性，但并无数据支持，本领域技术人员无法确信，在此基础上三共会和宇部会进一步提交的反证 1 即使能证明普拉格雷的盐酸盐或马来酸盐的稳定性显著高于普拉格雷其它盐，但不能作为本专利具有创造性的依据。专利复审委员会选择普拉格雷药学上可接受的盐为最接近的现有技术是合适的，三共会和宇部会的上述主张不具有事实和法律依据，对此不予支持。

此外，三共会社和宇部会社主张如权利要求 1、2 被认定为不具有创造性，不再坚持主张权利要求 3-9 具有创造性。鉴于一审法院已经认定权利要求 1、2 不具备创造性，故权利要求 3-9 也不具备创造性。

综上，北京市第一中级人民法院判决维持专利复审委员会作出的第 19771 号决定。

三共会社、宇部会社二审上诉请求：

1.第 19771 号决定违反听证原则。第 19771 号决定认定本专利系选择发明并按照选择发明的方式判断本专利的创造性，但是华夏公司在无效请求并未主张过本专利为选择发明，因此专利复审委员会据此进行审理并作出决定违反了听证原则，应当撤销。2.第 19771 号决定和一审判决对最接近的现有技术认定有误。最接近的现有技术应当是与本专利最密切相关的技术方案，但是证据 2 和证据 3 仅泛泛的公开了“普拉格雷药学上可接受的盐”，这只是一般的、常规的、列举性质的说明和描述，没有公开任何一种除盐酸盐或马来酸盐以外的具体盐，因此无法对其技术效果进行比较。与本专利最密切相关的现有技术只能是普拉格雷的游离碱，而非专利复审委员会所概括的一个上位的技术方案——“普拉格雷药学上可接受的盐”，本专利说明书将本专利技术方法与普拉格雷的游离碱进行对比是正确的。3.专利复审委员会也并未提供证据证明而且证据 2 和证据 3 中也没有记载“普拉格雷药学上可接受的盐”的具体技术效果，更不要说是优于普拉格雷游离碱的技术效果，因此专利复审委员会的判断结论缺乏证据支持。专利复审委员会在第 19771 号决定中要求专利权人提供证据证明本专利相对于“普拉格雷药学上可接受的盐”具有预料不到的技术效果，这种举证责任倒置的要求缺乏法律依据。4.一审判决认定反证 2 中公开了“盐的形式能够赋予化合物更大的水溶性”的认定是对反证 2 至反证 4 的内容的断章取义，反证 2 至反证 4 整体上的教导是成盐对化合物性质的影响因盐的形式不同而无法准确预测。一审判决关于“本领域技术人员有动机考察”的论断也是错误的，因为证据 2 和证据 3 均未给出普拉格雷制成任何具体的可药用盐比普拉格雷游离碱技术效果好的启示，反证 2 至反证 4 反而给出了成盐的性质无法预测甚至劣于游离化合物的教导，因此在不存在相应启示的情况下，本领域技术人员没有“动机”去考察普拉格雷各常见盐的药学性质，也就不可能得到本专利技术方法。5.反证 1 是按照本专利说明书明确提及的稳定性进行相关实验得到的数据，证实了普拉格雷的盐酸盐和马来酸盐即使与其他盐比，也同样具有优异的存储稳定性，因此反证 1 属于补强证据，应当被接受和考虑，一审判决的相关认定错误。

专利复审委员会、华夏公司服从一审判决。

二审法院查明，一审法院查明事实属实，且有本专利授权公告文本、证据 2、证据 3、反证 2 至反证 4、第 19771 号决定以及当事人陈述等在案佐证，二审法院对此予以确认。另查，华夏公司针对本专利提起无效申请时包含以下理由：本专利说明书第 5 页第 3 段记载本专利取得的有益效果为“酸加成盐具有良好的口服吸收性、代谢活性和血小板凝集抑制作用，毒性弱，而其具有良好的保存和处理稳定性，”然而，根据证据 2 或 3 的记载，上述效果是现有技术已经实现的效果，而不是本专利所取得的特有的有益效果。并且，本专利说明书记载的对比试验仅针对所述化合物的游离碱所取得，不是针对最接近的现有技术，即所述化合物的药学上可接受的盐进行，故本专利相对于证据 2 或 3 没有取得有益技术效果。华夏公司在提起本专利无效申请时的企业名称为华夏生生科技（北京）有限公司，于 2015 年 7 月 6 日变更企业名称为现名。

二审法院认为：

专利法第二十二条第三款规定：“发明专利的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。”

本案无效请求人华夏公司针对本专利提出无效宣告请求时已经指出，本专利说明书记载的内容并非针对所述化合物的药学上可接受的盐这一最接近的现有技术，因此本专利相对于证据 2 或证据 3 没有取得有益技术效果。这一无效理由已经能够确定无效请求人认为，本专利为选择发明，而且各方当事人就此一焦点问题进行了主张和答辩，专利复审委员会就此进行了审理并作出结论。专利复审委员会根据当事人的请求和答辩实质进行审理和裁判即符合审理要求，并不当然要求专利复审委员会在审理时必须明确本专利是选择发明。因此专利复审委员会对本案的审理并未违反听证原则，而且三共会社和宇部会社关于专利复审委员会违反听证原则的上诉理由也缺乏证据支持，二审法院对其相应上诉理由不予支持。

根据证据 2 或证据 3 的教导，现有技术中实际已经给出了普拉格雷游离碱及其可药用盐化合物的方案，本专利选择了其中两种盐，属于选择发明，因此判断本专利的创造性需要证明其选择具有预料不到的技术效果。这种选择的创造性判断应当是将本专利技术方案与其他普拉格雷可药用盐效果进行比较，专利复审委员会对此认定正确。但是现有技术中并没有提

供具体的普拉格雷可药用盐的明确效果，而证据 2 或证据 3 给出的是通式化合物及其可药用盐，优选化合物中包括普拉格雷，本领域技术人员基于通常的认知可以预测，普拉格雷及其可药用盐有基本相同的技术效果，因此本专利说明书将本专利限定的普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷游离碱的效果进行对比，以说明本专利在技术上的进步性，符合将本专利技术方案与最接近现有技术进行对比的方法。专利复审委员会认为本专利应当与普拉格雷可药用盐的技术效果进行对比以确定其创造性，虽然并无不当，但是其将普拉格雷和普拉格雷可药用盐的技术效果加以区分，缺乏事实依据，也违背了本领域技术人员通常的认知，二审法院对此予以纠正。

鉴于专利复审委员会在对普拉格雷可药用盐的技术效果方面的认定缺乏事实基础，进而其要求将本专利技术方案与普拉格雷可药用盐的技术方案进行对比缺乏可操作性且违背本领域技术人员通常的认知，因此其对本专利说明书中记载的本专利技术方案相对于普拉格雷游离碱或者本领域技术人员通常认知的与其效果等同的可药用盐本身是否具有预料不到的技术效果没有进行认定，因此其应当重新对此进行认定再作出本专利技术方案是否具备创造性的决定，据此二审法院对本专利是否具有创造性的理由不再评述。

综上，二审法院判决撤销一审判决，撤销第 19771 号审查决定并判令专利复审委员会就华夏公司对本专利所提无效宣告请求重新作出审查决定。一、二审案件受理费各人民币一百元，均由专利复审委员会负担。

国家知识产权局申请再审称：1.二审判决认定“本领域技术人员基于通常认识可以预测，普拉格雷及其可药用盐有基本相同的技术效果”，不应“将普拉格雷和普拉格雷可药用盐的技术效果加以区分”，属于认定事实和适用法律错误，不符合本领域技术人员的普遍认知，违背了本领域公知常识；2.二审判决所适用的创造性审查判断标准显属错误。依据专利审查指南，判断创造性时，技术效果的比对应当在专利技术方案与最接近的现有技术之间进行，而二审判决用于比对的不是最接近现有技术。即使本专利权利要求 1 与普拉格雷游离碱相比具有更好的技术效果，但无法证明本专利权利要求 1 与最接近的现有技术普拉格雷可药用盐相比具有预料不到的技术效果，从而具备创造性；3.专利复审委员会第 19771 号决定并未否认本专利说明书试验例 1-3 所反映的技术效果，而是在充分考虑了本专利说明书公开的内容、现有技术、专利权人提交的反证，根据本领域普通技术人员的认知，判定本专利不具备创造性结论正确，应予维持。故请求依法提审本案并改判，撤销二审判决，维持一审判决及第

19771 号无效宣告请求审查决定。

三共会和宇部会社提交意见认为：1.二审判决认定本领域普通技术人员在专利申请日前基于证据 2 或 3 会判断“普拉格雷及其可药用盐有基本相同的技术效果”正确。2.普拉格雷的盐酸盐和马来酸盐相对于普拉格雷游离碱具有预料不到的技术效果，亦可间接证明盐酸盐和马来酸盐相对于证据 2 或 3 中公开的“药学上可接受的盐”具有预料不到的技术效果，从而证明本专利具有创造性。二审判决认定事实清楚，判决结论正确，故请求驳回国家知识产权局的再审申请。

最高人民法院再审查明，三共会社、宇部会社专利无效审查期间提交反证 2:JournalofPharmaceuticalSciences,January1977, Vol.66,No.1, 综述“药用盐”。该证据译文第 5 页载明：“一种盐形式赋予更大的水溶性、毒性较低或降低溶出率的指示将极大地帮助化学家和制剂学家”。第 10 页载明：“已知盐的形式影响母体化合物的许多物理化学特性，包括溶出率、溶解度、稳定性和吸湿性。这些特性反过来又影响药物的可用性和制剂特性。”

另查明，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

【裁判理由】

最高人民法院认为：

本案的争议焦点是：本专利相对于现有技术是否具有预料不到的技术效果。

（一）关于最接近现有技术认定问题本专利为选择发明，选择发明的创造性评价亦要遵循三步法进行判断。本专利权利要求 1 和 2 选定的技术方案相对于证据 2 和 3，区别特征在于优选了盐酸盐和马来酸盐两种普拉格雷药学上可接受的盐。要判断该选择的创造性，先要确定最接近现有技术，国家知识产权局和一审、二审法院均认定涉案专利最接近现有技术是证据 2 和 3 记载的“其他普拉格雷药学上可接受盐”，对此三共会社和宇部会社在再审申请中亦未提出异议，最高人民法院予以认可。

（二）关于本专利技术相对于普拉格雷游离碱是否具有预料不到的技术效果问题

首先，三共会社、宇部会社专利审查阶段提交的反证 2 记载：“盐的形式影响母体化合

物的许多物理化学特性，包括溶出率、溶解度、稳定性和吸湿性”，由此可知本领域普通技术人员的一般认知是母体化合物与化合物盐的形式具有不同的物理化学性质，进而具有不同的药理作用差异。基于盐形式与化合物的药理作用差异，本领域技术人员有动机选择不同的盐形式进行实验，以验证物理化学性质及药理作用。具体到本案，在证据 2 和 3 给出制备普拉格雷药学盐酸盐和马来酸盐技术启示的前提下，得到权利要求 1 或 2 的技术方案，是本领域技术人员基于本领域普遍存在的动机作出的常规选择，故该选择发明创造性的判断，关键在于考虑其相对于所述最接近现有技术取得了何种预料不到的技术效果。

其次，要证明本专利技术相对于“其他普拉格雷药学上可接受盐”具有预料不到的技术效果，需相应实验数据支持。本专利说明书记载的对比实验反映了普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相对于普拉格雷游离碱在口服吸收性、代谢活性和血小板凝集抑制作用方面的改进。但本专利说明书未就选择普拉格雷游离碱而非“其他普拉格雷药学上可接受盐”进行对比实验提供充足理由，三共会社、宇部会社在专利审查和行政诉讼期间提交的证据亦无法证明普拉格雷游离碱与“其他普拉格雷药学上可接受盐”物理化学性质及药理作用基本一致，或存在普拉格雷游离碱物理化学性质及药理作用优于普拉格雷药学上可接受盐的教导。在此情况下，将普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷游离碱的效果进行对比，其对比结果不足以证明普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相比证据 2 和 3 所公开的“其他普拉格雷药学上可接受盐”具有预料不到的技术效果。国家知识产权局的再审理由成立，最高人民法院予以支持。

【裁判结果】

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条的规定，判决如下：

- 一、撤销北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第 2879 号行政判决；
 - 二、维持北京市第一中级人民法院作出的（2013）一中知行初字第 2469 号行政判决。
- 一审、二审案件受理费共两百元，由第一三共株式会社、宇部兴产株式会社负担。

【黄春牡 摘录】

1.6【专利】以开放许可制度促专利运用（发布时间:2020-11-20）

10月17日，十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。其中，将专利法第六章修改为“专利实施的特别许可”，既与国际规则接轨，保留了原有的强制许可制度，又根据我国市场主体和创新主体的需求，参考国外立法，新增了开放许可的相关条款，丰富了专利实施许可的类型与方式。

开放许可是指专利权人通过专利授权部门公告作出声明，表明凡是希望实施其专利的人，均可通过支付规定的许可费而获得实施该专利的许可。开放许可属于自愿许可的范畴，但政府可以通过参与其中提供相关服务。

新修改的专利法关于专利开放许可的规定包含三个条款。第五十条规定了开放许可的声明与撤回。专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可。第五十一条规定了专利实施许可的获得、年费减免与许可使用费。开放许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。第五十二条规定了开放许可纠纷解决的处理。当事人就实施开放许可发生纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，可以请求国务院专利行政部门进行调解，也可以向人民法院起诉。

从具体条款的内容来说，此次修改一方面顺应了专利实施的实际需求，另一方面也与知识产权相关政策法规、知识产权运用举措等齐头并进、互相促进，推动着专利运用的高质量发展。对于该条款在专利运用层面的具体落实，笔者认为应注意以下几点：

一是要与专利法实施细则中的细化操作相配套。专利法已经明确构建了专利开放许可的制度框架，具体操作层面的系统对接、流程设计、书面形式等还需要进一步研究与确定，以便专利权人便利化适用这一新制度。除了年费的减免之外，也可以与其他的激励政策相挂钩，提高专利权人实施开放许可的积极性。

二是要与知识产权运营平台、知识产权交易中心建设相配套。专利开放许可的相关信息可以上传至各运营平台与交易中心，以便专利权人更方便地获取专利信息，从而搭建更为有效的专利信息供需双方对接平台，及时披露专利许可需求信息，快速实现专利开放许可的市场化交易功能，推进专利开放许可制度的落地实施。

三是要与知识产权信用体系建设相配套。2014年6月，国务院印发的《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》将“知识产权领域信用体系建设”作为全面推进社会诚信建设部分的主要内容之一。2016年1月，国家知识产权

局印发《关于开展知识产权系统社会信用体系建设工作若干事项的通知》，启动体系建设工作；2018年11月，30余个部门和单位联合签署了《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》；2020年8月，12个地方知识产权局开展了分级分类监管工作试点。开放许可实施中涉及到的专利权人的欺诈行为等不诚信行为，都应列入信用体系建设及分级分类监管的工作内容之中。

笔者相信，待2021年6月1日新修改的专利法施行后，专利开放许可制度必将发挥提升专利实施质量、提高专利运用效率的重大作用，以开放使用降低交易成本，以专利许可推动价值实现，加快形成强大的专利市场，进一步释放创新创造活力。（国家知识产权局知识产权发展研究中心副研究员 王淇）

【卫素丹 摘录】

热点专题

【知识产权】确定“有形”的区别特征，体现“无形”的发明贡献

——浅析硝苯地平缓释片专利权无效宣告请求案

【弁言小序】

在“三步法”创造性审查实践中，第二步“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”是承上启下的一环，通过确定发明的区别特征，聚焦发明的创新点，发明创新的贡献和价值就是通过这些区别特征的引入解决了特定的技术问题。因此，发明实际解决的技术问题就像登山比赛终点的红旗，是确定发明通过对最接近现有技术改进而成功完成的技术任务。在确定发明实际解决的技术问题的过程中，应准确体现发明的技术贡献，以区别特征达到的技术效果为依据，避免“事后诸葛亮”。

本文基于一个医药领域的具体无效宣告请求案例——硝苯地平缓释片案，通过技术特征对比，确定“有形”的区别特征，以此为抓手确定发明实际解决的技

术问题，准确体现发明“无形”的发明贡献，浅析“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”在“三步法”评述中的重要作用。

【理念阐述】

通过技术特征对比，准确确定发明与最接近的现有技术存在的区别特征，根据区别特征给整个发明带来的技术效果，准确恰当地确定发明实际解决的技术问题。发明实际解决的技术问题应当与区别特征达到的技术效果相匹配，准确地体现发明的贡献。

权利要求保护的技术方案应该是一个有机整体，即使现有技术公开了多个技术方案，每个技术方案中涉及了不同的技术特征，但如果不存在技术启示将不同的技术特征组合调整以获得权利要求请求保护的技术方案，则不能否认权利要求的创造性。

【案例演绎】

硝苯地平缓释片是治疗高血压的一线用药，某无效案涉及硝苯地平缓释片及其制备方法，无效请求人提交证据 1-6，认为权利要求 1 相对于证据 1，区别仅在于常用缓释辅料和含量的选择不同，证据 2-6 公开了常用缓释辅料和含量，因此权利要求 1 不具有创造性，不符合专利法第二十二条第 3 款的规定，请求宣告该专利权利要求全部无效。国家知识产权局作出 28962 号维持有效的决定，北京知识产权法院作出一审维持判决，最高人民法院作出（2019）最高法知行终 39 号维持判决，至此该决定生效。

创造性是该无效请求案双方争议焦点问题。基于请求人提交的证据，证据 1 作为最接近的现有技术，本专利权利要求 1 与证据 1 相比，区别在于：（1）本专利不含低取代羟丙甲纤维素，而证据 1 含有低取代羟丙甲纤维素作为崩解剂和粘合剂；（2）本专利含有葡萄糖酸钙作为螯合剂，而证据 1 不含螯合剂，本专利所述海藻酸钠的粘度为 100cp，所述 PVP-K30 乙醇溶液为 10%PVP-K30 75%乙醇溶液，而证据 1 未限定海藻酸钠粘度，并使用 PVP K29/30 乙醇溶液；（3）本专利中硝苯地平、海藻酸钠、乳糖、PVP 和硬脂酸镁的含量与证据 1 不同。

根据专利说明书的记载：为了达到本发明目的，将葡萄糖酸钙作为药用辅料，大大增强了凝胶溶液的稳定性，从而使本发明的硝苯地平缓释片的释放接近 0 级释放。葡萄糖酸钙作为填充剂、螯合剂，生成的钙的螯合物稳定性大于碳酸钙，也大于硫酸钙，因此葡萄糖酸钙应用于硝苯地平缓释片，大大增强了凝胶溶液的稳定性。针对硝苯地平对光和热不稳定性问题，制粒时采用聚维酮 K30

（PVP-K30）的乙醇溶液湿法制粒，这样既可避免了水分的影响，又可以在较低的温度下快速干燥。此外，本专利说明书第 0156 段表 9 中本专利处方产品的释放数据和第 0158 段表 10 中对比数据证据 2 的释放数据对比就可以看出，60 分钟（1 小时）时，本专利处方的释放度为 19.7%，优于对比数据中的释放度 14.5%，起到了更好的释放作用。试验例 6 影响因素试验采用的是实施例 1-3，参比实施例，依照证据 1 制备样品，试验结果表明，本发明的硝苯地平缓释片对于光照的

稳定性显著提升，避免了由于光照不稳定而导致的药效降低或不良反应的发生。本发明硝苯地平缓释片，高温 10 天，各项指标与 0 天比较，均无明显变化，高温稳定性好。本发明硝苯地平缓释片所用辅料海藻酸钠、乳糖、聚维酮 K30、硬脂酸镁等，价廉易得，既可保证药品质量，又降低了药品成本，满足人民用药需求。况且，根据本专利说明书的记载：试验例 5 生物等效性试验，结果显示本发明硝苯地平缓释片与市售硝苯地平缓释片具有生物等效性，为生物等效制剂。因此，基于上述区别技术特征，本发明实际解决的技术问题是得到稳定性好、释放度好的硝苯地平缓释片。

根据本专利说明书的记载，海藻酸钠作为硝苯地平缓释片的缓释材料，需要使用适当的用量，使硝苯地平的释放速度和释放量达到要求，结果表明不同用量的海藻酸钠对硝苯地平缓释片的释放度也有不同影响，随着海藻酸钠用量的增加，硝苯地平的释放度减慢，而证据 1 实施例 1 中海藻酸钠用量是 15g，硝苯地平用量是 60g，证据 1 中仅公开了释放阻滞剂用量占缓释片重量的 5%-30%，对于海藻酸钠和硝苯地平的重量配比没有教导，同理，证据 2 中海藻酸钠重量百分比为 10%，硝苯地平是 30%-50%，证据 6 实施例 5、实施例 6 中海藻酸钠用量是 100g，硝苯地平用量是 20g，而证据 4 和证据 5 中公开的是海藻酸钠的相对分子质量越大，粘度越大，释药速度越慢，并无海藻酸钠和活性成分硝苯地平重量配比的技术启示，本专利权利要求 1 中海藻酸钠用量是硝苯地平用量的 1.5 倍，没有证据表明该重量配比属于本领域普通技术人员根据药量和释放时间可以任意调整得到，现有技术也并无技术启示得到权利要求 1 请求保护的特定的海藻酸钠和硝苯地平的重量配比以获得稳定性好，释放度好的硝苯地平制剂。又比如，权利要求 1 中填充剂乳糖含量是硝苯地平用量的 9 倍，证据 1 中最高为 2 倍，证据 2 中最高为 1.5 倍，现有技术也并无技术启示调整乳糖的用量远高于硝苯地平的用量以获得稳定性好、释放度好的硝苯地平制剂。

此外，根据本领域的公知常识，螯合剂是一种能与金属离子形成环状结构的化合物，也称内络合物。在药剂领域，螯合剂有多种用途，如增加药物溶解度、提高药物吸收、降低药物刺激等。证据 2 仅公开了采用磷酸氢钙作为充填剂，证据 3 仅公开了海藻酸可以与大部分的二价或多价金属离子结合形成胶体，工业上大多采用钙离子作为交联剂，但没有公开葡萄糖酸钙作为螯合剂，证据 6 实施例 6 中虽然使用葡萄糖酸钙，但是证据 6 控释片中必要辅料组分有磷酸盐、脂肪酸及其盐类组分，其发明构思和本专利不同，与本专利的技术方案解决问题的思路不同，因此，也没有技术启示选择采用葡萄糖酸钙作为螯合剂。证据 4 和证据 5 的技术启示是本领域技术人员将海藻酸钠的粘度限定在合适的数值，不需要付出创造性劳动，同样没有公开葡萄糖酸钙作为螯合剂。可见证据 1-6 均没有公开葡萄糖酸钙作为螯合剂，此外，证据 1-6 均没有具体公开所述海藻酸钠的粘度为 100cp，所述 PVP-K30 乙醇溶液为 10%PVP-K30 75%乙醇溶液；没有具体公开葡萄糖酸钙、粘合剂 PVP-K30 乙醇溶液和硬脂酸镁的含量，现有技术也无技术启示对其具体用量如何进行选择。而选择上述辅料及其含量，结合起来作为一个整体的技术方案更好地提高了产品的稳定性并控制了硝苯地平缓释片的释放速度。

综上所述，权利要求 1 综合使用葡萄糖酸钙作为制备硝苯地平缓释片的辅料，配合海藻酸钠的用量、粘度的选择以及粘合剂 PVP-K30 乙醇溶液、乳糖的用

量等的选择,取得了本专利说明书中已经记载的优于现有技术证据 1 和 2 的技术效果,由此可见,权利要求保护的技术方案应该是一个有机整体,即使现有技术公开了多个技术方案,每个技术方案中涉及了不同的技术特征,但如果不存在技术启示将不同的技术特征组合调整以获得权利要求请求保护的技术方案,则不能否认权利要求的创造性。

由此可见,虽然制备缓释片的常规辅料及其通常含量为本领域技术人员所公知,但本发明的技术贡献在于通过选择适用于硝苯地平这一活性成分的具体辅料并确定其含量,权利要求保护的技术方案作为一个整体的技术方案,更好地提高了产品的稳定性并控制了硝苯地平缓释片的释放速度。亦即只有在充分理解发明的目的和技术效果,把握发明构思的基础上,才能客观地确认实际解决的技术问题,准确体现无形的发明贡献。不能因为单个技术特征是本领域的惯用技术手段,就否定整个发明的非显而易见性。

综上,笔者认为使用“三步法”确定发明实际解决技术问题,应当以全面理解发明、把握发明实质为前提,基于专利说明书的描述以及实验结果的记载确定发明的目的和所达到的技术效果,准确体现发明的技术贡献。在此过程中,不仅仅是技术特征的简单对比和将区别技术特征在本领域常规获得的技术效果的直接套用,而应将区别特征还原回到发明的技术方案中,根据原专利说明书记载的客观真实的内容判断该区别技术特征在发明中所能实现的技术效果,从而确定发明实际解决的技术问题。因此,在适用“三步法”评判的过程中,第二步“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”作为桥梁,前后承接“第一步”和“第三步”,在第二步确定了目标技术任务的基础上,方能为创造性的客观判断打下坚实的基础。(国家知识产权局专利局复审和无效审理部 陈龙飞 刘萍 许钧钧)

【魏凤 摘录】