



*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

# 第四百六十期周报

## 2021.06.13-2021.06.19

网址: <http://www.hangsome.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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】2021 年 6 月知商标、著作权热点、典型案例、法规、政策信息汇总  
(发布时间:2021-06-17)
- 1.2 【专利】欧洲专利介绍
- 1.3 【专利】【TiPLab 医疗器械专利研究系列】Oticon VS.Cochlear 案: 探讨权利要求的前序在所主张的保护范围中的作用 (发布时间:2021—6—18)
- 1.4 【专利】高支出、低回报! 高校专利申请运营窘境怎么破 (发布时间:2021-6-18)
- 1.5 【专利】涉及未经许可使用他人技术秘密申请专利时的权利归属 (发布时间:2021—6—18)

## 每周资讯

---

---

- 1. 【商标】2021 年 6 月知商标、著作权热点、典型案例、法规、政策信息汇总  
(发布时间:2021-06-17)
- 1. 获赔 900 万! 欧舒丹商标维权诉讼尘埃落定  
M&L 公司因旗下产品欧舒丹樱花润肤露遭到“高仿”, 向浙江君大生物科技发展有限公司和广州市爱莲化妆品有限公司提起诉讼。近日浙江高院作出终审判决, 维持原判, M&L 公司获得两被告赔偿共 900 万元。

本案中原告在电商平台发现了被告销售的侵权产品，产品和其旗下产品欧舒丹樱花润肤露外观十分相近，主要体现在瓶子的形状、瓶身的樱花图案以及瓶口设计上。法院审理认为，原告的樱花系列商品自进入中国市场以来，一直使用同一款瓶体包装，经过长期、大量的宣传和使用，这款包装包材已具有一定影响，在消费者眼中，这个包材于一定程度上就代表着欧舒丹品牌，爱莲公司和君大公司的侵权仿冒行为对原告品牌形象造成侵害，构成商标侵权和不正当竞争。

二审中爱莲公司和君大公司提出，一审裁判没有考虑其实际成本和盈利情况，法院认定的108余万瓶销量中存在“刷单”，判决的赔偿金额过高，未得到法院支持。在电商平台经营者销售数量的认定中，被告往往会提出系刷单等行为的存在使实际销量远低于页面显示销量，但是刷单本身就是一种不正当竞争行为，即使能够证明，仍然需承担因刷单所虚增销量产生的相应赔偿责任。

来源：M & L 实验室公司与浙江君大生物科技发展有限公司、广州市爱莲化妆品有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书

<https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=8e156fca71fd4e49881cace100bad625>

## 2. 新著作权法提高法定赔偿上限至 500 万，加重打击侵权行为

6月1日起，新修改的著作权法正式施行。新修改的著作权法将法定赔偿最高额度从50万提高到500万元，另设立惩罚性赔偿制度，以权利人实际损失或违法所得或许可使用费为基数，给予一倍以上五倍以下赔偿。

另外，新修改的著作权法中还修改了作品定义及兜底条款，将类电作品改为视听作品，规定了职务演员表演权利归属，延长摄影作品保护期，重构了广播权的定义，填补著作权集体管理的空白，明确合作作品的著作权归属等。新著作权法的施行将更进一步保护知识产权，特别加重打击侵权行为。

来源：【聚焦新修改著作权法实施】一图了解著作权法第三次修改亮点

[http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=129453](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=129453)

## 典型案例

### 1. 单一主体数量较少的抢注行为目前难适用商标法第四十四条规定，不构成商标侵权

武汉三好医生科技有限公司注册使用的“三好医生及图”商标与好医生药业集团有限公司所使用的“好医生”系列商标仅有一字之差，此前，好医生集团将三好医生公司诉至法院，主张涉案商标的注册损害了其驰名商标权益及在先字号权，构成商标侵权及不正当竞争。

法院审理认为：好医生集团提交的证据不足以证明其在涉案商标申请注册日前将字号“好医生”使用在与涉案商标核定服务相同或类似的服务上，并使之在相关公众中具有一定知名度，亦无证据证明涉案商标的注册与使用易导致相关公众产生混淆，驳回了原告的诉讼请求。

实务中，不以使用为主要目的，没有正当理由大量注册或囤积商标，特别是具有以牟利为目的转让或者意图转让其注册或囤积商标的情节，通常可认定为以不正

当手段取得注册。但对于单一主体数量较少的抢注行为，因难以认定为囤积或规模性抢注，难以适用商标法第四十四条规定，对于此类问题的规制尚需进一步探索和研究。

来源：“好医生”遇上“三好医生”，一字之差起纷争！

[http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=129494](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=129494)

## 2. 出于合理需要描述自身商品特点不构成商标侵权

熊仔动漫公司起诉广东星巴克咖啡有限公司泉州浦西万达广场分店等 5 家分店，认为其制作售卖的一款名为“熊仔焦糖榛子蛋糕”的卡通小熊形状蛋糕侵害了自己的“熊仔 xiongzai”和“熊仔”商标。福州中院审理认为，涉案商品系一只卡通小熊形状的小蛋糕，原料中包含榛子，故被告将其命名为“熊仔焦糖榛子蛋糕”，使用“熊仔”字样是为了表示商品的形状，属于对该款商品的描述性使用。而商标法意义上的使用是指将商标用于商业活动中能发挥识别商品来源功能的使用

经营者在经营活动中，出于合理需要，对自身商品的特点进行描述时，不可避免地使用到与他人注册商标相同的文字，且已经附加了自有商标等区别性标识，主观上并非为了攀附他人商誉，客观上不会造成消费者混淆、误认的使用行为属于正当使用，不应被认定构成商标侵权。

来源：构成商标描述性正当使用的法律要件有哪些？

[http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=129531](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=129531)

## 3. 商标个案审查不排斥审查一致性原则，对待具体案例仍需具体分析

近日，北京高院作出一起驳回复审纠纷判决，法院指出，商标评审坚持个案审查原则，其他案外商标其他商标申请、审查、核准情况与该案没有必然的关联性，不能成为定案依据。

烹鲜公司于 2018 年 6 月提交诉争商标的注册申请，经审查，国知局认定诉争商标与“51 及图”商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标，于 2019 年 4 月作出驳回决定。烹鲜公司不服提起行政诉讼。北京高院二审认为：诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似服务上的近似商标，其他含有“51”的商标依据个案审查原则在相同类别服务上被核准注册的情况与诉争商标能否获准注册没有必然关联。

商标审查具有个案性，其个案性至少包括两个方面的内容：一是商标注册制度本身由一系列的制度构成，二是商标能否获准注册还与商品或服务的内容、商标的使用状况、引证商标的情况等一系列因素相关。适用商标审查标准一致性原则应当考量审查机关、审查事由和审查时空的差异性等因素，不能以个案审查为由而忽视审查标准一致性的问题。

来源：如何理解商标个案审查与审查标准一致性原则？

[http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=129312](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=129312)

#### 4. 儿童产品知识产权案例汇总，严厉打击知识产权侵权

儿童节期间中国知识产权报刊登了近年来与儿童产品相关的高知名度知识产权案件。其中包括贝比赞”童车专利侵权案（被告支付 229 万和解），“哪吒”电影改编侵权案，泡泡玛特盲盒外观设计专利侵权案，紫竹院公园侵犯“喜羊羊”著作权案，“美素佳儿”商标侵权案，“乐高”诉“乐拼”商标侵权案，“小猪佩奇”商标侵权案，“惠氏”商标侵权案。

其中有多起案例因被告具有主观故意和情节严重被判处惩罚性赔偿，部分案件被告甚至承担刑事责任。目前保护知识产权，打击侵权行为仍是知识产权部门的工作重点。

来源：保护知识产权、关爱儿童健康！这些涉及儿童产品的知识产权案件了解一下

[http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=129462](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=129462)

### 法规动态

#### 1. 6月起多部新修改的知识产权法律法规将投入施行，全面加强知识产权保护

6月1日起，以下知识产权法律法规正式施行。其中包括：修改后的《中华人民共和国专利法》，修改后的《中华人民共和国著作权法》，《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》，《关于施行修改后专利法的相关业务处理暂行办法》，《专利导航指南》，《电子商务平台知识产权保护管理》。法律法规主要通过延长保护期限，提供更多救济途径，加大惩罚力度等手段保护知识产权。

来源：收藏！这些知识产权法律法规于6月1日起施行

<http://sipa.sh.gov.cn/2020mtjd/20210603/49c11c7b35264e72a6e6ed1ee756c309.html>

#### 2. 马德里体系商标注册为商标国际保护与发展提供更便捷途径

马德里体系，是由世界知识产权组织为纽带连接起来的共有 104 个成员国的国际组织，旨在为成员国申请人提供商标注册等服务。世界知识产权组织国际局在该体系中承担中转站的角色，负责沟通和联动各个成员国。

商标保护具有很强的地域性和壁垒，为保障企业品牌在国际市场的权利和价值，企业需注重海外商标布局。相比于逐个的单一国家注册，马德里注册有更多优势：效率高（一份申请，可以指定很多国家），审查周期相对短且严格，注册费用相对固定以及申请的语言固定（英文方便操作）。目前可通过康信 IP 平台

（[service.kangxin.com](http://service.kangxin.com)）办理相关流程。相关问答详见来源。

来源：马德里商标国际注册申请“一问一答”

[http://www.iprchn.com/cipnews/news\\_content.aspx?newsId=129496](http://www.iprchn.com/cipnews/news_content.aspx?newsId=129496)

## 1.2 【专利】欧洲专利介绍（发布时间:2021-6-18）

### 欧洲专利

根据《欧洲专利公约》，所有的技术发明都可以申请获得欧洲专利。欧洲专利可以根据申请人的指定请求在《欧洲专利公约》的缔约国生效。此外，根据欧洲专利局（European Patent Office, EPO）与特定几个国家的单独协议，申请人还可以请求欧洲专利在延伸国和生效国生效。

在每一个生效的国家，欧洲专利与国内专利主管部门授权的国内专利具有相同的效力，根据国内法获得保护。

### 欧洲专利局

欧洲专利局（European Patent Office, EPO）根据《欧洲专利公约》设立，负责审查授予可以在 42 个国家生效的欧洲专利（European patent），总部位于德国慕尼黑，在海牙、柏林、维也纳和布鲁塞尔设有分部。

■ 网站：[www.epo.org](http://www.epo.org)

#### 1. 《欧洲专利公约》缔约国（38 个国家）

阿尔巴尼亚，奥地利，比利时，保加利亚，克罗地亚，塞浦路斯，捷克共和国，丹麦，爱沙尼亚，芬兰，法国，德国，希腊，匈牙利，冰岛，爱尔兰，意大利，拉脱维亚，列支敦士登\*，立陶宛，卢森堡，马耳他，摩纳哥，前南斯拉夫的马其顿共和国，荷兰，挪威，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，圣马力诺，塞尔维亚，斯洛伐克，斯洛文尼亚，西班牙，瑞典，瑞士\*，土耳其，英国。

注\*：瑞士和列支敦士登只能同时指定。

#### 2. 延伸国（2 个国家）

波斯尼亚—黑塞哥维那，黑山。

### 3. 生效国（2个国家）

摩洛哥，摩尔多瓦共和国。

#### 欧洲专利授权条件

- 须为产品发明或方法发明；
- 具有新颖性，即不属于申请日（包括优先权日）前以任何形式为公众所知的现有技术，但在申请日（包括优先权日）前 6 个月内由于明显滥用与申请人的关系或者为了在特定国际展览会上展览而公开的，不影响新颖性；
- 具有创造性，即对相关技术领域的一般技术人员来说不是显而易见的；
- 能够工业化生产或使用；
- 充分披露，使得相关技术领域的技术人员能够实施该发明；
- 一次申请仅能涉及一个发明或者属于同一发明构思的一组发明，不过在 EPO 可以提出分案申请；
- 不属于不得授予专利的客体，比如人类或动物的治疗或诊断方法、新植物或动物品种、生产动植物的实质生物学方法、发现、数学方法、计算机软件、商业方法等；
- 发明的实施不得违反公共秩序或公共道德，比如克隆人体或将人类胚胎用于商业目的等。

获得一个有效欧洲专利有两种方式：第一，直接向 EPO 申请获得欧洲专利，一般需 3 至 5 年；第二，提交 PCT 国际专利申请，以 EPO 为指定局。

#### 直接向 EPO 申请欧洲专利的程序

##### 1. 提交申请

EPO 承认 12 个月的优先权，如果有合理理由可以再延长 2 个月。

在欧洲无居所或营业所的申请人需指定代理人来进行申请程序。

申请文件包括授权请求、发明说明书、权利要求书、附图（如有）、摘要、优先权文件（如有）、授权代理文件（如有），可使用任何语言编写，但未使用 EPO 官方语言（英语、法语、德语）的需要后续提交翻译为上述三种语言之一的版本。

向 EPO 直接提交申请有多种方式，在线申请包括使用在线申请软件、新在线申请 CMS 系统或者 Web 表单（Web-form）三种方式，此外还可通过邮寄、传

真或直接递交纸质文件的形式提交申请。

- **EPO 专利申请指南**

提交欧洲专利申请将被视为指定了所有的缔约国、延伸国、生效国，但后续应确认指定 / 延伸 / 生效申请，在确认指定 / 延伸 / 生效申请时可以明确撤销对某些国家的指定 / 延伸 / 生效申请。

## **2. 形式审查**

EPO 检查申请文件的完整性，合格的申请将获得申请日确认。

## **3. 强制检索**

EPO 会依职权进行检索，检索申请是否具有新颖性和创造性。检索完成后 EPO 将制作检索报告并提供初步审查意见，交给申请人。

- **新变化：**自 2017 年 11 月 1 日起，如果申请人已经就检索报告进行了答复但是审查员仍然看不到任何授权的可能性时，审查员可在发出检索报告后，便可以向申请人发出参加口审程序的传票，并以此作为第一次审查意见通知书。此前，EPO 需要在出具检索报告并进一步提供第一次审查意见后，才可向申请人发出参加口审程序的传票。

## **4. 公开申请**

申请和检索报告通常将自申请日（包括优先权日）起 18 个月后公开。

申请人在公开后 6 个月内应确定是否请求实质审查，在该期间内申请人还应缴纳规定的指定费、延伸费及生效费。

自申请公开之日起，欧洲专利申请中的发明将在指定国 / 延伸国 / 生效国获得临时保护，但有的国家可能要求向其本国专利局提交权利要求书的翻译本，在该翻译本公开后才能获得临时保护。各国提供的临时保护不得低于本国国内公开的专利申请所享有的保护。

## **5. 第三方意见**

任何人均可在欧洲专利申请公开后向 EPO 提出有关发明是否符合授权条件的意见。EPO 不会将最终结果告知该第三方，不过会将意见通知申请人或专利权人。

如果专利申请还未获得授权，意见将得到 EPO 的考虑，但如果专利申请已经获得授权，则意见不会得到考虑，但会被加入专利文件中。



## 6. 实质审查与授权

EPO 收到实质审查申请后将审查申请是否符合授权条件。如果认定符合授权条件，且申请人已经缴纳了授权和公开费，EPO 将发出授权决定，并公布在欧洲专利公报上。

- EPO 专利审查指南

授权专利有效期为申请日起 20 年，但需依法缴纳年费。

申请人不服 EPO 驳回授权决定的，可向 EPO 上诉委员会提起上诉。如果认为上诉程序存在重大程序瑕疵或依法基于其他特定理由，当事人可以请求扩大的上诉委员会进行复审。

中国申请人可以根据“五局专利审查高速路（IP5 PPH）项目”请求 EPO 加速审查，具体内容可参见中国国家知识产权局指南。

## 7. 成员国国内生效

授权决定公开后，一般情况下，授权欧洲专利必须在规定时限内在指定国、延伸国、生效国履行生效程序才能生效。根据各国国内法的规定，申请人可能需要缴纳必要费用、提交说明书或权利要求书翻译版本等来履行生效程序。但是，英国、德国、法国、瑞士、卢森堡、摩纳哥、列支敦士登、爱尔兰、阿尔巴尼亚不再要求履行国内程序，授权欧洲专利自动在这些国家生效。

授权专利的保护措施也由各国国内法规定。

## 8. 异议

欧洲专利授权后，他人认为不符合授权条件的，可以在授权决定公开后 9 个月内向 EPO 提交异议通知。

EPO 将根据异议人和申请人在异议程序中提交的证据材料等作出维持或撤销授权专利的决定。

不服 EPO 决定的，可向 EPO 上诉委员会提起上诉。如果认为上诉程序存在重大程序瑕疵或依法基于其他特定理由，当事人可以请求扩大的上诉委员会进行复审。

## 9. 限制或撤销

欧洲专利授权后，专利权人可向 EPO 提出对自己专利的限制或撤销程序，欧洲专利限制或撤销决定自在欧洲专利公报上公开后自动在所有指定国、延伸国、

生效国生效。

## 【封喜彦 摘录】

### 1.3 【专利】【TiPLab 医疗器械专利研究系列】Oticon VS.Cochlear 案：探讨权利要求的前序在所主张的保护范围中的作用（发布时间：2021—6—18）

#### 背景

助听器是一种小型扩音器，其将听障者原本听不到的声音加以扩大；利用听障者的残余听力，使声音能送到大脑听觉中枢，而感觉到声音。这为听障者带来很大便利。助听器的类别有很多种，其中包括：耳道式助听器、耳背式助听器、骨锚式助听器等。

OTICON MEDICAL 公司（以下简称 Oticon 公司）和 COCHLEAR BONE ANCHORED SOLUTIONS 公司（以下简称为 Cochlear 公司）是两家助听器解决方案供应商。

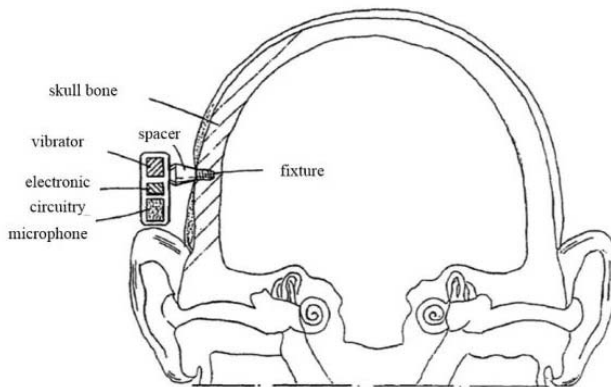
其中，Cochlear 是一家澳大利亚公司，致力于开发和制造骨锚式听力系统。Cochlear 通过其子公司 Cochlear Americas 在美国销售骨锚式助听器产品。瑞典公司 Oticon Medical AB 是 William Demant Holdings A / S（“WDH”）的子公司，William Demant Holdings A / S 是 William Demant Group（一家听力保健公司，业务遍及 130 多个国家/地区）的子公司。

2017 年，Cochlear 提起投诉，指控 Oticon 公司生产和销售其 Ponto BHX 植入物侵犯了 US7043040B2 专利（简称'040）。随即 Oticon 公司对涉案专利提起了无效诉讼。



#### 案件回顾

该案涉及一种骨锚式助听器。下图为'040 案的图示和权利要求 1。该案是以瑞典专利申请为优先权，并通过 PCT 形式进入美国。



A bone-conducting bone-anchored hearing aid apparatus for sound transmission from one side of a patient's head to the patient's cochlea on another side of the patient's head for rehabilitation of unilateral hearing loss, the hearing aid apparatus comprising: a vibratory generating part arranged to generate vibrations that are mechanically transmitted through the skull bone from a deaf side to the inner ear on the other side of the patient; and an implantable part operative to mechanically anchor the vibratory generating part, the implantable part being osseointegrated in the patient's skull bone behind an external ear at the deaf side of a patient.

从方案来看，该案并不复杂。振动产生部分通过植入部分固定在颅骨上，振动产生部件将外界的声音振动通过患者的颅骨机械地传递到耳蜗，借助未受到完全损坏的耳蜗与听觉神经系统，帮助听力损失的患者听到声音。

具体到该权利要求，其前序部分描述了一种骨传导骨锚式助听器，用于从患者头部的一侧到患者头部的另一侧的患者的耳蜗进行声音传输，用于单侧听力损失的康复。

主体部分描述了产品中的两部分结构及其使用方式：振动产生部分，该振动从患者的另一侧的聋侧通过颅骨机械地传递到内耳；以及可植入部分，该可植入部分在患者的聋侧骨整合到患者的外耳后方的颅骨中。

Oticon 公司提供的对比文件包括两篇作者分别是 Hough 和 Leysieffer 的论文，其均描述了骨锚式助听器研究中的早期核心技术。其中作者 Hough 的一篇文章中披露了骨锚式助听器的主要电路结构和装配结构，及其工作原理。大致如下：声能通过骨传导从耳聋侧的麦克风产生电流；当电流通过外部线圈时，交变的电磁场会导致植入在骨中的部分磁体振动；功率通过感应从外部传递到内部。骨科螺钉用于固定植入的磁体，以实现牢固的骨整合。

## 无效审查的观点

### 关于前序部分：

术语“for rehabilitation of unilateral hearing loss”不适用于 BRI 原则（broadest reasonable interpretation），即最宽泛的合理解释原则。因此不具有限制作用。其理由为：权利要求 1 为一种产品权利要求。当权利要求的主体在本质上完整地阐述了所要求保护的发明的所有限制，并且前序部分仅说明例如本发明的目的或预期用途，而不是所要求保护的任何限制的任何明确定义时，前序不被认为是限制，并且对权利要求的构造没有意义。

### 关于主体部分：

由于该权利要求并未从产品结构侧进行描述，而是从产品使用角度进行描述的，因此，审查组将重点放在所要求保护的产品的结构限制上。这使得与助听器的使用过程、或用途相关的描述，如：

mechanically transmitted through the skull bone from a deaf side to the inner ear on the other side of the patient”，以及“being osseointegrated in the patient’s skull bone behind an external ear at the deaf side of a patient”不具备表达对产品结构的限制，并使得方案整体区别于现有技术。

另外，因为作者 Hough 在其对比文件中教导了助听器的产品结构包括：麦克风、电磁感应电路、电池、骨科螺钉等产品结构，并公开了其工作过程；因此 Hough 所教导的技术方案涵盖了’040 专利中所保护的产品主题中所涉及的所有结构。由此得出全部权利要求不具有可专利性的结论。Cochlear 公司不服并提起上诉，其理由包括：

- 1) 权利要求 1 中的前序部分通过限定应用场景，对技术方案具有限制作用；
- 2) 无效审查组并未对权利要求 7-10 进行评价。

### 联邦巡回法院观点

关于前序部分：巡回法院认同无效审查组的观点，即权利要求 1 的前言“用于单方面听力损失的康复”并不限制索赔的范围。

具体而言，是否根据前序部分和说明书中所述，并在起诉历史中阐明的发明的整体形式，根据每个案件的事实确定是否将前序作为限制。

总的来说，如果前序部分叙述了必要的结构或步骤，或者如果有必要赋予权利要求以生命，含义和活力，那么序言就限制了本发明。但是，前序部分仅是赞扬所要求保护的发明的利益或特征，而不明确地依赖那些具有专利意义的利益或特征，就不会限制权利要求的范围。

此外，长期以来，在专利权人在权利要求书中定义结构完整的发明，并且其前序部分仅陈述本发明的目的或预期用途的情况下，前序部分不构成限制。

在本案中，无效审查组正确地认为，“用于单方面听力损失的康复”的前序部分不是对这些器械权利要求范围的限制。前序部分只是对所要求保护的助听器的预期用途的陈述。它没有标识所要求保护的设备的结构。此外，这种用途本身不是所要求保护的发明的发明性或专利性方面，因为“单侧听力损失的康复”是现有技术的骨锚式助听器的常规用途。

关于权利要求 6-10：巡回法院的认为，无效审查组虽然没有评价，但就 Oticon 公司已经提供的对比文件中，作者 Leysieffer 的论文已经描述了助听器中的信

号处理电路提供了权利要求 6-9、和权利要求 10 中一部分方案所描述的功能。结合两个对比文件，技术人员有倾向于按照权利要求 6-10 所描述的功能研发助听器产品的启示，因此权利要求 6-10 不具备创造性。

此外，由于该案是按照瑞典专利申请进行翻译并进入美国的，受到撰写习惯和翻译的影响，该案的权利要求和说明书在形式上遇到了“水土不服”。例如，巡回法院依据 112 (f)，无效了权利要求 10 中的另一部分以 means+function 的撰写方式所描述的技术方案。



## 小结

通常来说，权利要求的范围是由前序部分以及主体部分共同限定的。也就是说在与对比文件进行比对时，不仅要看主体部分与现有技术的区别，还要看前序部分与现有技术的区别，通过整体判断来确认保护范围是否覆盖了现有技术，或者受到了现有技术的启示。

然而本案中法官并未一概而论地选择上述方式来进行创造性评价。而是认为若前序部分仅描述了常规用途、方案所要实现的目的，则该前序部分并不具备评价保护范围的价值。

这种评价创造性的方式并非仅限于美国专利，在中国也同样适用。

以 CN1953711 的复审案例为例，该案是聚合物器官股份有限公司所提出的 PCT 进中国的案件。该案涉及一种用于保护吻合处的医疗器械，其包括由生物相容的、生物可降解的聚合物制成的管形部分。

其中，关于由生物相容的、生物可降解的聚合物制成的管形部分，以及所有，审查员认为已被对比文件所公开，故而给予驳回。申请人不服提起复审。

申请人认为，吻合术是指连接生物导管的两个端部的手术，因此本申请权利要求 1 中的“用于保护吻合处的医疗装置”是指对连接生物导管的两个端部的手术部位进行保护的医疗装置，本申请的目的在于防止吻合处泄漏并控制可能最终导致的并发症。这是对比文件所未公开，且未给出教导的。复审委认为，权利要求 1 中“用于保护吻合处”的用途是由于医疗装置具备管形部分而实现的。具体地讲，权利要求 1 中的医疗装置是通过其所包括的管形部分对吻合部位的密封而实现保护吻合处的作用。虽然对比文件并没有描述其技术方案可应用于对吻合处的密封处置，但是，权利要求 1 关于“用于保护吻合处”的用途限定并未构成与对比文件 1 的区别。

在实务中，独立权利要求的前序部分包括主题，以及描述应用场景、用途、或现有技术等。

在描述应用场景和用途时，其目的在于表达保护的技术方案是针对该应用场景中会产生的特定问题的。若不存在用来解决特定问题的技术手段，那么这部分描述将不会为创造性做出贡献。因此，在描述权利要求时，单纯依靠特定用途来表达创新高度是很难具有说服力的，在技术手段中体现与用途或应用场景相关的技术特征，是不可缺少的。

## 【简丹 摘录】

### 1.4 【专利】高支出、低回报！高校专利申请运营窘境怎么破（发布时间：2021-6-18）

当前我国部分高校存在专利数量虚高、质量差、价值低等问题，造成专利支出高、回报少，使高校专利申请运营陷入入不敷出的窘境。

高校科技成果大多学术属性强、技术属性弱，更多表现为论文、专著形式的公共知识产品，较少表现为具有商业价值的高质量专利，世界一流大学也不例外。根据北美大学技术经理人协会（AUTM）2018 许可行为调查报告，加州理工学院专利申请 252 件，授权 182 件；哈佛大学专利申请 250 件，授权 182 件；麻省理工学院专利申请 455 件，授权 360 件。

相比之下，我国高校专利申请数量虚高较为明显。教育部、科技部编著的《中国普通高校创新能力监测报告 2019》显示，2008—2017 年我国高校累计申请专利 166.7 万件。以西南交通大学（以下简称西南交大）为例，2010—2019 年共申请专利 10401 件，其中发明专利和实用新型专利占比 98.5%。

我国高校专利大多难以进入市场转化，不能带来回报，导致申请与运营之间出现断层。西南交大从 2016 年职务科技成果权属改革至今，现有 5000 件有效专利中只有 210 件（占比仅 4.2%）经分割确权后评估作价入股进行了转化。不难发现，这些专利本身的价值较低。

2010—2019 年，西南交大的专利费用支出高达 3078 万元，包括申请费 1799 万元、维持费 187 万元、奖金支出 1092 万元。与高支出形成强烈对比的是低回报。西南交大专利转让、许可共计 58 项，收入仅 921 万元，而 58 项专利中 80% 的专利仅以数万元甚至数千元低价交易，支出高、回报少，入不敷出。

目前，我国高校专利的申请、管理和运营主要由高校科研管理部门（科学技术研究院、科技处等）负责，而这些部门将专利当作科研指标进行管理，将专利申请量当作高校争取科研排名的一项指标，形成了大量的指标专利。相比每年 1000~2000 件申请量、累计上万件的专利，一些高校只有 1~2 名科研管理人员负责。事实上，高校科研管理部门属于非营利行政部门，对专利进行商业化运营的能力和动力均不足。

为彻底破解高校专利申请运营的困境，需要回归专利申请运营的商业本质，从根本上改变高校专利申请运营的动力。一方面应把专利交由商业化机构而不是科研管理部门运营，另一方面要通过专利申请前分析评估，从源头上提高专利质量。一是建议高校设立商业化专利运营机构，为后续的高质量专利培育和运营打好基础。专利申请与保护的目的是实现其市场价值。

专利运营是将专利变成钱的商业行为，是专业度极高的商业性工作，不但需要理解技术，还需要具备专利、法律等专业知识以及信息分析利用等实战经验。而高校科研管理部门属于非营利行政部门，专利管理人员也不具备相关专业知识和实战经验。

因此，有必要在高校内设立商业化的专利运营机构，聘请具有实战经验的专业人员，将不具有商业价值的申请“拒之门外”，给有商业价值的申请“广开门路”。二是建议政府科研项目立项和验收对专利申请不做强制要求。政府科技计划项目常将专利申请量作为验收标准，滋生了较多以项目结题为目的的指标专利。例如，《四川省科技计划项目验收管理办法》规定，验收材料包括“与项目成果有关的科研数据、技术资料、知识产权（专利、商标、著作权、论文等）、技术标准等”，高校职务发明人为顺利验收而申请了许多专利，但项目结题后这些专利便束之高阁了。应鼓励科研人员以转化实施为目的申请专利，而不是仅用于项目结题。对于实行了“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权”改革的高校，科研人员不会放弃有价值专利的申请。

目前，教育部、国家知识产权局、科技部已经出台相关政策，要求停止对专利申请的资助奖励，大幅减少并逐步取消对专利授权的奖励，以遏制高校指标专利的增长。但对于政府科技项目立项和验收的改革，许多地方政府科技主管部门一直在考虑出台不对专利申请提出强制要求的政策，但尚未有实际行动。

三是建议将国家大学科技园公司转型为知识产权运营公司，代替科研管理部门申请、管理、运营专利。在高校剥离校办企业的背景下，高校原则上不能新办企业。以上海交通大学为例，为了能够对专利进行商业化运营，在资产经营公司、国家大学科技园公司因为风险不愿运营专利的情况下，不得不向教育部特别申请设立知识产权管理运营公司，但该模式在其他大学难以复制推广。最可行的方案是将

国家大学科技园公司转型为集知识产权申请、运营、作价入股为一体的知识产权运营公司，西南交大已经开始尝试开展专利申请前评估、申请中布局以及申请后维护运营、作价入股等全链条服务，用公司化运作代替行政化管理，回归高校专利申请和运营的商业本质，脱离学术考评体系，杜绝不计成本和代价追求专利数量。

科技成果转化本是国家大学科技园的主要职责，而知识产权运营与科技成果转化一脉相承、密不可分。转型后的国家大学科技园公司替代高校科研管理部门开展专利的管理、运营工作。国外的一些高校采用 TTO（技术转移办公室）模式负责专利的申请与运营，而 TTO 的运行完全独立于高校的科研管理机构。

为此，建议鼓励 40 家“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权”试点单位中的高校率先试点，将国家大学科技园公司从资产经营公司中剥离出来，转型为知识产权运营公司，与资产经营公司从下属关系转为平行关系，且不对国家大学科技园公司做保值增值要求，不纳入财政部经营性资产监管体系。因为一旦纳入经营性资产监管体系，国家大学科技园公司将回避高风险的专利运营活动。为获取必需的运营资金，应鼓励国家大学科技园公司积极引进地方政府资本金和科技资金，以项目成功后落户创业公司为回报，彻底解决高校专利运营问题。

**【周君 摘录】**

### **1.5 【专利】涉及未经许可使用他人技术秘密申请专利时的权利归属（发布时间：2021—6—18）**

**案例：**上诉人天津青松华药医药有限公司与被上诉人华北制药河北华民药业有限责任公司专利权权属纠纷案

**案号：**最高人民法院（2020）最高法知民终 871 号

**来源：**最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）

**裁判要旨：**

技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础，主张有关专利申请权或者专利权归其所有的，人民法院应当审查专利文件是否披露了或者专利技术方案是否使用了该技术秘密，以及技术秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。如果技术秘密确为专利文件所披露或者专利技术方案所使用，且其构成专利技术方案的实质性内容，则技术秘密权利人对有关专利申请或者专利享有相应权利。

**裁判文书摘录：**



本院认为，本案中青松公司主张华民公司将青松公司享有的保密工艺申请专利，要求确认涉案专利归青松公司单独所有，故本案的争议焦点问题是：涉案发明专利权权属应归谁所有。具体而言存在三个问题：（一）青松公司主张的技术秘密是否成立；（二）专利文件是否披露了青松公司的技术秘密和专利技术是否使用了青松公司的技术秘密；（三）华民公司是否对涉案专利作出了实质性贡献。

（一）青松公司主张的技术秘密是否成立

根据 1993 年《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条第三款规定，商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。根据上述规定，受反不正当竞争法保护的技术秘密应当具有秘密性和价值性，并被权利人采取保密措施。技术秘密所具有的秘密性，应当同时具备不为公众“普遍知悉”和“并非容易获得”两个具体条件。本案中，青松公司主张以国威鉴定中心第 20 号司法鉴定意见书记载的保密工艺方案为本案比对对象，鉴于国威鉴定中心第 20 号司法鉴定意见书来源于青松公司交付给华民公司的氟氧头孢钠工艺技术资料，故对于青松公司的该项主张，本院亦予以支持。华民公司认为没有证据证明青松公司最初交接的工艺，双方签字的交接单是双方技术人员共同研究好多次之后改进的方案，但其并未提交相应证据予以证明，本院不予采信。

本案中，青松公司明确其主张秘密点为：1. “使用混甲酚（间甲酚）法对中间体脱保护”；2. “成酸反应步骤整体技术信息”，包括物料、反应条件、反应步骤等；3. “水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”，包括温度、PH 值等。针对上述秘密点，华民公司主张，涉案氟氧头孢钠的制备工艺在双方合作之前已经公开，所以涉案工艺不属于商业秘密。对此，本院认为：第一，东都物产与青松公司签订的《技术转移、保密及销售协议》约定“在未得到甲方许可前，乙方不应公开任何技术信息或本协议提到的其他信息。乙方应对转移给丙方的技术信息保密性负责，并且建立保密信息管理系统”；青松公司与华民公司签订的《委托加工生产协议》约定“乙方对甲方提供的保密信息，建立专人负责制，确保保密信息不外泄。乙方应与参与项目的有关人员签署保密协议”。第二，华民公司员工王亚娟发表的论文中具体制备步骤、使用的氟氧头孢中间体与保密工艺技术方案均不同，华民公司亦未提交其他证据证明涉案保密工艺技术方案已被公开。可见，一方面，青松公司对于涉案保密工艺技术方案采取了保密措施，另一方面，上述证据也可以初步证明涉案保密工艺技术方案不为相关公众所“普遍知悉”，也并非“容易获得”，且该工艺主要目的是为生产氟氧头孢钠，具有商业价值，可以认定青松公司主张的保密工艺技术方案为技术秘密。故青松公司关于所述技术秘密成立的主张于法有据，本院予以支持。

(二)专利文件是否披露了青松公司的技术秘密和专利技术是否使用了青松公司的技术秘密

当事以侵害技术秘密作为请求权基础主张专利权权属时，应当考察专利文件是否披露了技术秘密和专利技术是否使用了技术秘密。专利文件披露了技术秘密或者专利技术方案使用了技术秘密的，即构成对技术秘密的侵害。

本案中，对于秘密点1“使用混甲酚（间甲酚）法对中间体脱保护”，涉案专利权利要求中并没有直接记载使用何种方法对中间体脱保护，但是，专利说明书实施例1中公开了使用间甲酚脱保护，秘密点1使用混甲酚脱保护，其中混甲酚是邻甲酚、间甲酚和对甲酚三种异构体的混合物，而邻甲酚、间甲酚和对甲酚对中间体脱保护都是利用了酚羟基的氢键，**两者并无实质区别**，故涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点1。

对于秘密点2“成酸反应步骤整体技术信息”，首先，涉案专利权利要求1步骤a)即成酸反应，即包含了秘密点2。此外，涉案专利说明书实施例1中记载的技术方案与保密工艺技术方案中的秘密点2在脱保护试剂、反应气氛、温控时机、反应温度、时间、试剂用量方面存在不同，并且保密工艺没有公开“溶清”“PH至2.5”，但上述区别并非实质性区别，因此，可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点2。

针对秘密点3“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”，首先，涉案专利权利要求1步骤b)与秘密点3，其存在如下区别：（1）加入物料不同，萃取到水相过程中，保密工艺还加入氯化钠、焦亚硫酸钠；萃取到有机相过程中，保密工艺还加入氯化钠；（2）物料加入方式及相关操作不同，涉案专利同时添加，保密工艺分批添加且多次搅拌、静置分离；（3）保密工艺未公开过滤操作为无菌过滤。针对这些区别，本院认为，对于区别（1），根据涉案专利和保密工艺的记载及上述技术效果的比较，无法获知保密工艺额外加入的氯化钠、焦亚硫酸钠在该步骤中的作用、解决的技术问题和产生的技术效果，无法证明区别（1）是否是实质区别。对于区别（2），由于缺乏涉案专利和保密工艺关于该步骤的纯化效果的实验证据，无法确定该区别带来的技术效果，也不能证明保密工艺多次搅拌、静置分离的操作实际上可以起到更好的纯化效果。对于区别（3），本领域技术人员知晓，氟氧头孢钠成品以钠盐形式做成注射剂使用于人体，而使无菌过滤是本领域技术人员出于安全考虑容易想到的过滤方式，即该区别不是实质区别。涉案专利权利要求1步骤b)与秘密点3存在的上述区别并非实质区别，故而可以认定涉案专利权利要求1步骤b)包含秘密点3。而涉案专利实施例1是在权利要求1步骤b)的基础上进一步具体化，基于同样的理由，涉案专利实施

例 1 中“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”也与秘密点 3 无实质性差异。因此，可以认为涉案专利说明书已经披露并使用了秘密点 3。

综上，涉案专利文件披露了青松公司相关技术秘密，而且专利技术方案也使用了技术秘密，构成对技术秘密的侵害，故青松公司的技术秘密构成涉案专利技术方案的实质性内容，青松公司应对涉案专利享有合法权利。原审判决对此认定事实有误，本院予以纠正。

（三）华民公司是否对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献

《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在专利权属纠纷中，如果两个以上的当事人均对技术方案的实质性特点作出创造性贡献，且难以区分贡献大小的，应当认定该权利为共同共有。本案中，华民公司对涉案专利技术方案的实质性特点也做出了创造性的贡献，具体分析如下：

第一，华民公司针对《第一次审查意见通知书》的意见陈述中认为涉案专利发明点主要在于：1. 权利要求 1 步骤 b) 中， $\text{PH}=4\sim 8$  时，氟氧头孢酸趋于溶解于水相， $\text{PH}=0\sim 3$  时，氟氧头孢酸趋于溶解于有机相。2. 权利要求 1 步骤 c) 采用溶析结晶法，与保密工艺所采用的冻干法系不同的结晶方法。对此，双方均无异议，本院予以认可。

第二，青松公司主张涉案专利权利要求 1 步骤 c) 中采用溶析结晶法属于常规技术手段，对此，本院认为，从涉案专利申请过程可见，国家知识产权局在《第一次审查意见通知书》对此提出质疑，但经华民公司陈述相关意见，国家知识产权局亦认可了华民公司对涉案专利溶析结晶步骤使得涉案专利技术方案具有创造性的意见陈述，且青松公司并未提交相反证据证明涉案专利步骤 c) 溶析结晶步骤属于常规方法，故青松公司有关涉案专利步骤 c) 溶析结晶步骤属于常规技术手段的主张不能成立。据此，可以认定华民公司对涉案专利权利要求 1 步骤 c) 作出了创造性贡献。综上所述，由于涉案专利披露并使用了青松公司的技术秘密，故青松公司应当对涉案专利享有权利；华民公司在获得青松公司涉案保密工艺基础上，对涉案专利权利要求 1 步骤 c) 作出了创造性贡献，故而可以认定青松公司、华民公司对于涉案专利均作出了创造性贡献。鉴于现有证据无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度，故涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有。原审判决对此认定有误，本院予以纠正。

综上所述，青松公司的上诉请求部分成立，应予支持；原审判决认定事实错误，适用法律错误，应予撤销。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销河北省石家庄市中级人民法院（2018）冀

01 民初 1021 号民事判决；二、确认“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利权由华北制药河北华民药业有限责任公司、天津青松华药医药有限公司共同共有。

（审理法官：焦彦 魏磊 钱建国）

**案例简评：**专利权权属纠纷的请求权一般来源于合同违约或侵害商业秘密。本案原告主张被告侵害商业秘密申请了涉案专利，所以，需要判断涉案专利文件是否披露了商业秘密，如果披露了商业秘密，也就是意味着使用了商业秘密，请求权成立，原告应享有专利权。本案的第一个看点是，该如何判断专利文件是否披露了商业秘密的密点。本案中，一审法院委托的司法鉴定，认为通过比较制备工艺的四个步骤的反应条件、反应步骤的具体比对，认为涉案专利与密点既不相同也不实质性相同。

但是，在关联案件的司法鉴定中，却认为涉案专利公开了原告所主张的 3 个密点。两份司法界定结论产生区别的原因是比对的方法不同。一审法院的鉴定，比对的是商业秘密的具体方案和涉案专利的具体实施例，两者有较大差异；关联案件的鉴定，比对的是上位概括的密点，和涉案专利的技术方案或者权利要求，如果涉案专利的技术方案也可以上位概括出密点所包括的内容，即意味着专利文件包括了密点的实质性内容，即使用了商业秘密。本案另外一个看点是，未经许可使用他人的技术秘密申请专利，但是，也有所改进，此时，该如何判断权利归属。本案中，法院通过分析，认为被告也为专利的创造性带来了贡献，因而，涉案专利实际上是原告和被告都作出了贡献，两者贡献的比例又无法查明，只能判定专利权为双方共有。

本案具有以下实务启示：1. 合理概括商业秘密的密点。如果不仅仅是具体的参数、工艺步骤，而是更为上位的方法、思路，则密点可以合理上位概括，但是，要注意不要因为上位概括而被认为不具备秘密性；2. 如果被诉的信息中含有了商业秘密密点的实质性内容，即被诉信息中可以概括出密点，就构成了对商业秘密的使用；3. 在负有保密义务时，即便对商业秘密进行了改进，但是，未经他人许可对改进后的商业秘密申请专利，仍然可能是以商业秘密为基础的，会构成对商业秘密的侵害，而且专利权也需要与商业秘密权利人共有。

**【刘明勇 摘录】**