



*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

# 第四百八十二期周报

2021. 11. 28-2021. 12. 04

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】国知局就“逍遥镇”“潼关肉夹馍”商标纠纷答记者问（2021-12）
- 1.2【专利】12月1日起，将以人民币标准收取PCT申请国际阶段费用
- 1.3【专利】论我国知识产权惩罚性赔偿（一）适用标准
- 1.4【专利】稳了！华为新专利公开：无人机可实时地跟拍到车辆
- 1.5【专利】发明专利申请被驳回后，同日申请的实用新型专利是否还可以起诉别人侵权？
- 1.6【专利】亚东生物专利无效败诉，最高法给出技术效果的创造性判断依据
- 1.7【专利】可降解塑料火了，专利竞争热了！

## ● 热点专题

- 【知识产权】浅谈专利无效宣告程序“一事不再理”原则中“一事”之界定标准

# 每周资讯

1. **【商标】**国知局就“逍遥镇”“潼关肉夹馍”商标纠纷答记者问（2021-12）“逍遥镇”“潼关肉夹馍”商标注册情况是怎么样的？如何看待“逍遥镇”“潼关肉夹馍”商标纠纷事件？

答：

经查，截至目前，逍遥镇胡辣汤协会有效注册“逍遥镇”商标 3 件，分别为原国家工商总局商标局 2004 年 6 月 21 日注册的第 3436143 号“逍遥镇”、2008 年 2 月 28 日注册的第 3436141 号“逍遥镇”、2009 年 4 月 7 日注册的第 4664367 号“逍遥镇及图”，核定使用在第 29 类“胡辣汤”商品或第 43 类“餐饮服务”上，均为普通商标。其中第 3436141 号、第 3436143 号“逍遥镇”商标，起初由个人注册，后逍遥镇胡辣汤协会通过商标转让取得该商标专用权。

“潼关肉夹馍”是作为集体商标注册的地理标志，其注册依据是《商标法》《商标法实施条例》和《集体商标、证明商标注册和管理办法》。经查，原国家工商总局商标局于 2015 年 12 月 14 日核准注册第 14369120 号“潼关肉夹馍”图形加文字商标，核定使用在第 30 类“肉夹馍”商品上。原商标注册人为老潼关小吃协会，2021 年 1 月 27 日公告核准变更商标注册人名义为潼关肉夹馍协会。

从法律上，“逍遥镇”作为普通商标，其注册人并不能据此收取所谓的“会费”。“潼关肉夹馍”是作为集体商标注册的地理标志，其注册人无权向潼关特定区域外的商户许可使用该地理标志集体商标并收取加盟费。同时，也无权禁止潼关特定区域内的商家正当使用该地理标志集体商标中的地名。

目前，国家知识产权局已责成地方相关部门深入了解事件进展，加强对各方保护和使用的行政指导，积极做好相关工作，依法依规处理有关商标纠纷，既要依法保护知识产权，又要防止知识产权滥用，处理好商标权利人、市场主体和社会公众之间的利益关系。

**【刘婷婷 摘录】**

**1.2【专利】12月1日起，将以人民币标准收取 PCT 申请国际阶段费用（发布时间:2021-12-03）**

**国家知识产权局关于以人民币标准收取 PCT 申请国际阶段费用的公告**

根据国家知识产权局与世界知识产权组织签订的《关于〈专利合作条约〉（PCT）费用汇交的谅解备忘录》，自 2021 年 12 月 1 日起，国家知识产权局将按世界知识产权组织公布的人民币标准收取 PCT 申请国际阶段费用，不再以瑞士法郎标准进行折算。上述人民币标准将在国家知识产权局网站专利合作条约（PCT）专栏另行通知。

## 相关事项通知如下

### 关于以人民币标准收取 PCT 申请国际阶段费用相关事项的通知

根据国家知识产权局与世界知识产权组织签订的《关于〈专利合作条约〉（PCT）费用汇交的谅解备忘录》，自 2021 年 12 月 1 日起，国家知识产权局将按世界知识产权组织公布的人民币标准代世界知识产权组织国际局收取 PCT 申请国际阶段费用，不再以瑞士法郎标准进行折算。现将相关事项通知如下：

#### 一、即将执行的人民币标准

根据世界知识产权组织 2021 年 11 月公布的最新费用标准，国家知识产权局将按以下标准收取 PCT 申请国际阶段费用。

#### PCT 申请国际阶段费用标准（金额单位：人民币元）

##### （一）代国际局收取的国际申请费

- |                     |      |
|---------------------|------|
| 1. 国际申请文件不超过 30 页   | 9260 |
| 2. 超出 30 页每页加收      | 100  |
| 3. 电子方式提交减缴（PDF 格式） | 1390 |
| 4. 电子方式提交减缴（XML 格式） | 2090 |

##### （二）代国际局收取的手续费 1390

根据协议，世界知识产权组织每年公布下一年度 PCT 申请国际阶段费用的人民币标准，原则上维持一年有效，如因汇率波动过大等原因需调整标准将另行公布。

#### 二、适用范围

向国家知识产权局提交，且收到日在 2021 年 12 月 1 日（含当日）之后的 PCT 申请的国际申请费，以及收到日在 2021 年 12 月 1 日（含当日）之后的 PCT 国际初步审查要求的手续费，适用本通知公布的人民币标准。收到日在 2021 年 12 月 1 日之前的 PCT 申请以及 PCT 国际初步审查要求，按照既有方式以瑞士法郎标准折算收取相关费用。

除代国际局收取的费用之外，检索费等国家知识产权局收取的费用标准保持不变，具体见国家知识产权局网站发布的《专利收费、集成电路布图设计收费标准》。

特此通知。

### 1.3【专利】（发布时间:2021—12-3）

#### 论我国知识产权惩罚性赔偿（一）适用标准

##### 摘要

2020年5月28日全国人大常委会审定通过的《民法典》1185条规定“故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相关的惩罚性赔偿”，但对惩罚性赔偿的计算标准没有作任何规定。2020年6月15日出版的《求是》杂志发表了习近平的文章《充分认识颁布实施民法典重大意义，依法更好保障人民合法权益》，该文指出《民法典》颁布实施，并不意味着一劳永逸解决了民事法治建设的所有问题，仍然有许多问题需要在实践中检验、探索，还需要不断配套、补充、细化。本文对我国和域外相关法律规定进行分析研究，建议知识产权侵权惩罚性赔偿金的计算宜采用以权利人损失、侵权人所得收益、许可使用费、估计价作为赔偿基数，权利人对予以证明的四个基数有任意选择权加以证明，5倍以下倍数的赔偿金，并赔偿权利人因维权所支付的合理费用。法定赔偿额不应作为知识产权侵权惩罚性赔偿的方式。

**关键词：**惩罚性赔偿 知识产权 合理费用

一

#### 我国知识产权惩罚性赔偿金进行细化的现实需求

进一步挖掘民法典在现代社会的价值，我们要充分认识到民法典通过为市场经济设定规则，是让人们有机会通过自身努力，将获取财富的内心想法变成外在的事实，在这一过程中体味成就感的满足，实现人的成长和发展。**[1]**由于生产知识产品需要花费的成本较高，而复制信息的成本较低，导致在使用知识产权产品时很难以合理的成本排除“搭便车”行为，信息的收益容易外溢到知识产权人之外。**[2]**利益的驱使造成近年知识产权侵权案件不断发生，如果法律上没有明确惩罚性赔偿标准，如此也很容易造成将来在适用上的一些困难。

二

#### 我国惩罚性赔偿相关规定

1993年全国人大常委会通过的《消费者权益保护法》第四十九条规定，经营者赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务费用的一倍。

2013年修正后的《商标法》第六十三条规定侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

2018年修正的《食品安全法》第一百四十八条规定：消费者可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金。

通过梳理我国惩罚性赔偿的法律规定发现：1.赔偿的倍数由从1993年一倍到2013年的三倍，整整用了20年的时间，我国在适用这一制度时非常谨慎，这也是对大陆法律传统“填平原则”的突破。2.有了积累近20年的务实经验基础，也才有根据我国“食品安全”出现的问题，比如：“三聚氰胺事件”、“地沟油事件”，国家于2018年通过修正《食品安全法》，把赔偿金额提高至十倍于支付价款的规定。3.在知识产权侵权领域赔偿基数主要是：权利人的损失、侵权人所得利益、许可使用费，并且该计算是按照排列先后顺序，当前一项无法证明时，才用后一项作为计算基数。

### 三

#### 域外惩罚性赔偿规定

根据我国已经加入的《与贸易有关的知识产权协（TRIPS）》第45条的规定，侵权人向权利人支付适当的损害赔偿费，以补偿权利人因侵权行为造成的损失，同时司法当局有权令侵权人向权利人支付费用，可以包括聘请律师的有关费用。虽然TRIPS没有明确规定适用惩罚性赔偿，但实际上明显带有完全补偿原则之外的惩罚性内容。[3]

美国1793年《专利法》规定，侵权人支付的赔偿金“至少等于专利权人通常情况下将该专利售出或许可给他人的价格的三倍”。1836年《专利法》对三倍赔偿规则作出了全新规定，法官可以根据案件的实际情况，在陪审团已经确定的数额基础上增加至最高三倍。此次修改的理由是：考虑到如果按照此前的规定，主观为善意或过失的侵权人与故意或者恶意侵权人承担的是同样程度的责任，显然这是不公平的。[4]

相较于我国的顺位适用，在德国等许多国家，对于三种计算方式都采取了“选择适用”方式，允许当事人根据自身举证情况来选择。当事人必然会选择对自身最有利且可能完成举证责任的计算方式，因此，相较于法定顺位，将计算方式选择权交由当事人的规定应能得到更高的赔偿额。[5]

域外法律制度，惩罚性赔偿倍数一般限于3倍，对计算基数德国采用了，权利人可以选择对自己最有利的基数作为计算依据，以更好维护权利人的利益。同时美国1836年《专利法》对惩罚性赔偿侵权人主观因素也作为赔偿考量的依据。

### 四

#### 我国知识产权惩罚性赔偿金制度构想

一般民事赔偿和惩罚性赔偿都是民事领域对权利人所遭受损失，支付经济上的利益，弥补权利人所失，以区别于行政或刑事上的罚金。一般性赔偿具有填平性，达到但不超过权利人的损失，这一赔偿方式在普通民事侵权中运用是很合理的，但在知识产权侵权领域，由于侵权行为的隐蔽性，使得侵权人被发现的可能性相比普通侵权更小，就算被发现，权利人要举证证明因侵权行为造成的损失或侵权人所得收益在实务中很难，所以在一般赔偿外，对知识产权侵权必须辅以惩罚性赔偿，以维护权利人的权益、抑制不法侵权行为。

知识产权侵权惩罚性赔偿金的计算宜采用以权利人损失、侵权人所得收益、许可使用费、估计价作为赔偿基数，权利人对予以证明的四个基数有任意选择权加以证明，5倍以下倍数的赔偿金，并赔偿权利人因维权所支付的合理费用。法定赔偿额不应作为知识产权侵权惩罚性赔偿的方式。

#### （一）赔偿基数的确定

惩罚性赔偿金的计算应以一般民事赔偿，如：权利人损失、侵权人侵权收益、许可使用费作为基数。以往实务中发现，以上三项原告想举证证明清楚，往往不是那么容易，裁判人员只好选择用法定赔偿的方式。在这种困境下，有必要引入估计价作为惩罚性赔偿的计算基数，使得权利人或裁判人员更多选择，也使得裁判结果更科学合理。目前，知识产权纠纷中的技术鉴定已经成为了知识产权纠纷解决的关键利器。法律信息检索平台“北大法宝”中公开了 159 份侵犯商业秘密罪刑事判决书，其中涉及知识产权鉴定的判决书 125 份，占比高达 78.6%，可见知识产权纠纷的解决对知识产权鉴定意见的依赖程度之高。<sup>[6]</sup>

对于一件包含很多知识产权的产品，通过鉴定也能更好地区分各技术对产品价值的贡献率，由此更加细化相关产权所具有的价值，对侵权人进行相应的惩处也更具科学性。

参照德国法规定，权利人对予以证明的四个基数有任意选择权，便于权利人从中挑选最有利的选项进行证明。

## （二）倍数的确定

国际上法律对惩罚性赔偿金的标准，要求对于个案的损失要有其合理性，美国不超过三倍、中国台湾也是不超过三倍。如果像我国《食品安全法》规定十倍赔偿标准，明显是事后解决问题而不得已采取的办法，这就有点与国际上规定不一致。考虑到知识产权侵权特殊性，建议可以采用权利人损失、侵权人所得收益、许可使用费、估计价作为赔偿基数 5 倍以下的赔偿金额。

同时基于我国国情，很多个体工商户、小企业创新能力不足，这些经济体又解决了我国大部分的劳动力就业问题，是我国经济发展中不可缺少的一部分，如果给予过高的惩罚，尤其在“新冠”疫情影响全球经济的大环境下，可能使得一些小企业失去了存活下去的最后一丝希望。规定 5 倍以下的赔偿标准，裁判人员可以根据个案具体情况，更为合理地进行裁判，不致对经济体造成致命打击，使得我国经济能健康平稳发展。

## （三）适用“合理费用”的必要性

### 1. 适用“合理费用”与我国签订的国际条约接轨

我国自 2001 年入世后就全面实施《与贸易有关知识产权协定》，该协定第 45 条明确规定了，把权利人在诉讼中支付的合理费用纳入赔偿范围。我国已经全面履行入世承诺，法律制度上全方位与世贸组织的规定接轨。该协定规定了律师服务费应纳入合理费用的范围，适用这一规定也有利于解决我国律师费用长期以来由雇佣律师一方承担的问题。

### 2. 适用“合理费用”更好地激发权利人维权的积极性

根据一般性民事赔偿确定的损失、收益、许可费、评估价等作为基数计算出的赔偿金，有时很难达到赔偿权利人损失、惩处侵权人、警示潜在侵权人的目的。辅之以权利人因维护自己的权利所支付的合理费用，包括律师费、评估费、差旅费、证据保全费等易于证明的费用，能激起权利人维权的积极性。

## （四）知识产权惩罚性赔偿不应再采用法定赔偿的理由

我国在务实中，惩罚性赔偿金的确定有顺位关系，首先是证明权利人损失、其次是侵权人侵权收益、再次是许可使用费，以上都无法证明的情况下就由裁判人员根据查明的事实在法定赔偿金范围内判赔。

适用法定赔偿金是在权利人没有充分的证据对自己所主张的诉求进行证明，裁判人员也没能对案件事实充分调查清楚的情况下，不得已做出的裁判结果，证明标准不符合最高院《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己

提出的主张，应当提供证据加以证明的要求。[7]惩罚性赔偿对侵权人的打击远高于一般性赔偿，法庭调查过程中如果对权利人损失、侵权人收益、许可使用费、估计价中任何一项都无法查清的情况下，就当然不应当惩处这个“侵权人”。

【王胜楠 摘录】

#### 1.4【专利】稳了！华为新专利公开：无人机可实时地跟拍到车辆（发布时间:2021-12-3）

作为一家在诸多科技领域均有所作为的公司，华为在科研方面的实力有目共睹，高频次公开的专利更是华为强大的表现。就在12月3日，华为又公开了一项新专利，这次和无人机有关，当然也和汽车有关，这是一种无人机跟拍车辆的新技术，不知道后续华为会将其应用在什么产品

12月3日，企查查 App 信息显示，华为技术有限公司公开了一项新专利，名为“一种无人机跟随车辆的方法及装置”，公开号为 CN113741506A。

企查查 Qcc.com 请输入企业名、人名、产品名、或地址电话/经营? 查一下 SVIP会员

### 一种无人机跟随车辆的方法及装置

发明公布 公开

基础信息	法律状态	权利要求	说明书	附图
<b>基础信息</b>				
基本信息				
申请号	CN202010470680.9	申请日	2020-05-28	
公开(公告)号	CN113741506A	公开(公告)日	2021-12-03	
优先权号	-	优先权日	-	
IPC分类号	G05D1/10	CPC分类号	-	
专利类型	发明公布	简单法律状态	审中	
申请/代理机构				
申请(专利权)人	华为技术有限公司	发明人	赵文伟	
申请人地址	广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	申请人邮编	518129	
代理机构	北京同达信恒知识产权代理有限公司	代理人	李青兰	
摘要				
一种无人机跟随车辆的方法及装置，其中，车辆上包括车载终端，车载终端中包括V2X通信模块，无人机上包括V2X通信模块。该方法包括：无人机接收车载终端发送的所述车辆的相关信息；所述车辆的相关信息包括：车辆的行驶速度、车辆的航向角信息、车辆的第一位置；所述无人机根据所述车辆的相关信息，预测所述车辆将要行驶到的第二位置，所述第二位置为处于所述第一位置之后的位置；所述无人机根据预测的第二位置，调整飞行轨迹，以实现对所跟踪车辆进行跟踪。通过本申请实施例的方法，无人机可以实时地跟拍到车辆，提高无人机对车辆的识别准确度，并且可以及时的根据车辆的相关信息对飞行轨迹进行调整，使得飞行轨迹更加贴合车辆的实际行驶轨迹。				
法律状态				
① 2021-12-03 公开				

华为新专利



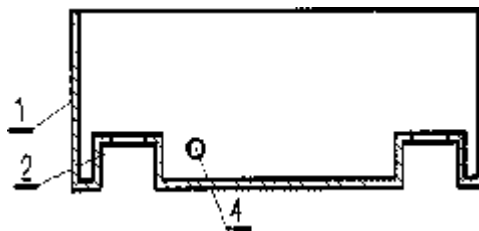
从专利摘要可以了解到这项专利的大概面貌：通过本申请实施例的方法，无人机可以实时地跟拍到车辆，提高无人机对车辆的识别准确率，并且可以及时根据车辆的相关信息对飞行轨迹进行调整，使得飞行轨迹更加贴合车辆的实际行驶轨迹。

这项专利需要不同的装置来支持，其中，车辆上包括车载终端，车载终端中包含 V2X 通信模块，无人机上也包括这种模块。而要达到专利所描述的效果，无人机还需接收到车载终端发送的车辆信息，如车辆的行驶速度、第一位置和航向角等等。无人机则根据这些信息进行位置预测和调整飞行轨迹，从而实现对车辆的跟随。

## 【周君 摘录】

### 1.5 【专利】发明专利申请被驳回后，同日申请的实用新型专利是否还可以起诉别人侵权？（发布时间:2021—12---03）

**案件背景：**本案来源于最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）摘要之 15，涉及发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的侵权救济问题。对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，实务中常被称为发明和实用新型“双报”、“双申”等。对于这类“双报”的情形，如果发明专利被驳回，那么实用新型专利的效力是否会受到影响呢？本期分享的指导案例就回答了这一问题。本案中，涉案专利是名称为“绿化箱”、专利号为 ZL200920242493.4 的实用新型专利，权利要求 1 为：1. 绿化箱，包括箱体和箱体底部的孔，其特征是：箱体(1)由壁面和底面构成，箱体(1)底面有向上凸的孔(2)。



专利权人同日就相同的技术方案还申请了另外一件发明专利，但是，该发明专利被国家知识产权局以权利要求 1-4 不具备创造性而被驳回。该发明专利后续经历了复审、行政诉讼一审和二审，均维持了驳回决定。专利权人以涉案专利起诉被诉侵权人构成专利侵权，一审法院认定构成侵权，判决被诉侵权人赔偿专利权人经济损失和合理支出共计 6 万元。被诉侵权人不服一审判决，上诉至最高法院，理由包括涉案专利不符合授予专利权条件，不应受到保护，因为专利权人就相同技术方案与涉案专利同时申请的发明专利申请已经因不具备创造性而被驳回，而且，涉案专利的实用新型专利权评价报告认定涉案专利权利要求 1-7 不符合授予专利权条件。通过对涉案专利的具体分析，最高法院认为涉案专利全部权利要求明显或者具有极大可

能不具备新颖性或创造性，因此，认定涉案实用新型专利不应属于专利法保护的“合法权益”，因而撤销了一审判决。具体案情和相关分析，详见以下摘录的本案裁判文书。本案对发明和实用新型“双报”及维权策略具有重大影响，参见文末大岭先生的简评。

**案例：**安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司与孙希贤侵害实用新型专利权纠纷二审案

**案号：**(2020)最高法知民终 699 号**来源：**最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)

**裁判要旨：**发明专利申请被驳回后就同一技术方案同日申请的实用新型专利权的侵权救济当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利请求侵权损害赔偿救济的，人民法院不予支持。

### 裁判文书摘录：

## 一、关于孙希贤要求安徽朗汀公司承担民事责任是否具备权利基础

《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，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。”**专利权依法受到法律保护，专利权合法有效且权利相对稳定是其依法获得保护的前提。专利权人有权实施其专利并依法禁止他人未经许可实施其专利技术，从而给发明创造提供必要的激励。但是，对于明显或者有极大可能不符合专利法规定的授权确权条件的技术方案，且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或其不应承担侵权责任的，如果仍然支持其禁止他人实施，则显失公平且亦有悖专利法的立法目的。**

对于同一申请人同日分别申请发明和实用新型专利权的同一技术方案而言，由于实用新型专利申请可以不经实质审查就授予专利权，而发明专利申请必须经过实质审查才可能授予专利权，故实践中可能出现的现象是，同一技术方案在发明专利申请审查过程中可能被认定为不符合授权条件而被驳回或修改，但在实用新型专利权申请过程中却获得了授权。在这种情形，发明专利申请的审查结论是否影响到实用新型专利权的保护，应根据具体情况做具体分析。一般说来，如果申请人认可相同技术方案的发明专



利申请审查结论，或者相同技术方案的发明专利申请未采用对比文件以及因缺乏新颖性被驳回的，通常可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，并可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。但是，如果相同技术方案的发明专利申请是被认定不具备创造性而驳回的，则应适当考虑发明专利和实用新型专利创造性要求的不同并做出不同处理。通常来说，如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准，例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同，则发明专利申请的授权结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。

本案中，孙希贤同日向国家知识产权局提交权利要求内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请，国家知识产权局经实质审查认为该发明专利申请原申请文件记载的权利要求1、4-7不具备新颖性，权利要求2-3不具备创造性，并向孙希贤发出第一次审查意见通知书。孙希贤在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求1，但是修改后的权利要求1-4依然被国家知识产权局驳回决定认定为不具备创造性。换言之，国家知识产

权局原审查部门已认定该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创造性，权利要求1、4、5不具备新颖性，且孙希贤在收到第一次审查意见通知书后将原权利

要求1-4合并为新的权利要求，可见孙希贤也认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。虽然发明和实用新型专利的创造性要求存在差异，但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上，而本案孙希贤就涉案实用新型专利技术同日提交的发明专利申请的权利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时，仅使用了一份对比文件即对比文件2，且该对比文件2与本案实用新型专利的技术领域相同，同时该对比文件2也是认定上述发明专利权利要求1不具备新颖性的同一份对比文件，因此本案不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。此外，国家知识产权局出具的评价报告也证明了涉案实用新型专利权效力不稳定。

在侵害实用新型专利权诉讼中，专利权人据以指控侵权的实用新型专利如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案，则其也不属于专利法保护的“合法权益”，本院依法对其不予保护。本案综合考虑上述情形，本院认定涉案实用新型专利全部权利要求明显或者具有极大可能不具备新颖性或创造性，并考虑到涉案实用新型专利目前已过有效保护期的因素，涉案实用新型专利不属于专利法保护的“合法权益”。因此，涉案实用新型专利权利要求1-5不能作为孙希贤请求保护的权益基



础，其依据涉案实用新型专利权利要求1-5提出的诉讼请求，应当全部驳回。在此基础上，本院对安徽朗汀公司的上诉请求予以支持，并驳回孙希贤的全部诉讼请求。

（审理法官：刘晓军 唐小妹 凌宗亮）

### 简单评述：

#### 一、本案的裁判思路：

尽管在侵权诉讼程序中不能对涉案专利的有效性进行审理，但是，如果涉案专利明显应予无效，被诉侵权人已经据此提出抗辩，而仍然判决由被诉侵权人承担侵权责任，显然有违公平，会给当事人造成不必要的诉累，也会浪费更多的司法资源。因此，关键在于如何把握涉案专利是否明显不符合授权条件。对于发明和实用新型“双报”的情形，如果发明专利被驳回的理由，也完全可以适用于实用新型专利，则可以推定实用新型也应被无效，不应在侵权诉讼程序中继续予以保护。发明专利与实用新型专利是否具备新颖性的标准相同，是否具备创造性的标准的区别主要体现在对比文件的技术领域和对比文件的数量上。因此，最高法院认为对于发明和实用新型“双报”的情形，如果发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而被驳回的，专利权人采用已经获得授权的实用新型专利请求侵权损害救济的，人民法院应不予支持。本案中，同日申请的发明专利的各个权利要求被认为相对于相同技术领域的一篇对比文件不具备创造性，涉案的实用新型的各权利要求相对于该对比文件显然也不具备创造性，因而，二审判决认为涉案实用新型具有极大可能性不具备新颖性或创造性，不应享有“合法权益”。专利权人采用涉案实用新型提起侵权诉讼的，应当予以驳回。

**二、本案对于发明和实用新型“双报”及维权策略的启示**

1. 对于发明和实用新型“双报”的情形，本案并不表明发明专利被驳回以后，实用新型专利就一定丧失了实际维权的权利。如果发明专利被驳回的理由，并不能适用于实用新型专利，例如，发明专利后续经过修改，其权利要求保护的技术方案并没有体现在实用新型的权利要求中，那么，发明专利被驳回，并不能影响实用新型专利的效力。
2. 实务中，在无效程序中，发明专利和实用新型专利创造性判断的标准并没有太大的区分：首先，实用新型专利并非只能采用两篇对比文件，如果实用新型只是现有技术的“简单叠加”，完全可以采用多篇对比文件来无效实用新型专利；其次，如果其他技术领域的对比文件给出了明显的启示，那么，该对比文件也可以用于评价实用新型的创造性。因此，以发明和实用新型创造性评价标准不同来抗辩即便发明专利被驳回，实用新型专利仍然符合授权条件的难度较大。

3. 本案的裁判保持了谦和抑制的态度，对什么条件下实用新型专利才丧失权利进行了比较严苛的限定。而且，本案应当还考虑了涉案专利技术方案较为简单，是否不具备创造性可以进行更加明确地判断，而且涉案专利的实用新型报告也起到了一定的辅助作用。
4. 对于被诉侵权人而言，如果涉案专利为“双报”专利中的实用新型专利，现在可以尽力以发明专利被驳回为由主张涉案实用新型专利不应予以保护。
5. 对于专利权人而言，目前，并不推荐发明和实用新型“双报”，因为现在“双报”会导致很晚才能获得发明专利保护，专利审查指南已经明确规定对于“双报”情形，其中发明专利申请一般不予以优先审查，根据实务经验，“双报”中的发明专利申请大约要经历4-5年甚至更长时间才能予以审查。因此，“双报”可能只是可以尽

快获得实用新型专利，但实用新型专利没有经过实质审查，其权利很可能是不稳定的。6. 如果一定要进行专利“双报”，为了尽量减少发明专利对实用新型专利的影响，反倒建议可以延后发明专利的审查，例如，尽量晚提出实质审查申请，甚至可以按照新专利法的规定，主动提出延迟审查。

【刘明勇 摘录】

## 1.6【专利】亚东生物专利无效败诉，最高法给出技术效果的创造性判断依据（发布时间:2021-12.03）

### 案情介绍

涉案专利申请人为北京亚东生物制药有限公司，授权公告日为 2009 年 4 月 1 日。

权利要求 1 保护的内容为：

---

一种治疗乳腺增生性疾病的药物组合物，由以下重量份的原料药制成：橘叶412.5g、丹参412.5g、皂角刺275g、王不留行275g、川楝子275g、地龙275g；

其制备方法如下：

(1) 将橘叶、丹参、皂角刺、川楝子加水煎煮二次，每次煎煮1小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.28，温度为85℃，放冷，将所得浓缩液备用；(2) 地龙和王不留行用70%乙醇回流提取二次，第一次提取2小时，第二次提取1小时，滤过，合并滤液，将所得滤液备用；(3) 将步骤(1)所得的浓缩液和步骤(2)所得的滤液合并，调整乙醇量达70%，搅拌均匀，静置，回收乙醇并浓缩成稠膏，加入蔗糖500g与淀粉、糊精适量，混匀，制成颗粒，干燥即得。

本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的不足，提供一种能够有效治疗乳腺增生性疾病的药物组合物。

### 本案审理过程大致如下：

- 2010年3月10日 山东华洋制药有限公司针对本专利提出无效宣告请求；
- 2010年10月15日 经审理，专利复审委作出第15409号决定，宣告本专利权全部无效；
- 2011年1月11日 亚东制药公司不服该决定，向一审法院提起行政诉讼；
- 2011年8月21日 一审法院经审理后，判令撤销无效宣告决定；
- 2013年2月21日 专利复审委不服一审判决向二审法院提起上诉，请求撤销一审判决，二审法院经审理，判令撤销一审行政判决，维持无效宣告决定；
- 2014年10月17日 亚东制药公司不服二审判决，向最高法提出再审申请，最高法最终驳回北京亚东生物制药有限公司的再审申请，维持第15409号无效决定。

专利复审委认为权利要求 1 不具备创造性的理由为：

证据1公开了一种乳块消片，处方为：橘叶825g、丹参825g、皂角刺550g、王不留行550g、川楝子550个、地龙550g。制法为：以上六味，除地龙、王不留行外，其余橘叶等四味加水煎煮二次，每次1小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为1.25-1.30（85℃），放冷，备用；地龙、王不留行用70%乙醇回流提取二次，第一次2小时，第二次1小时，滤过，合并滤液，加入上述浓缩液中，调整乙醇量达70%，搅拌均匀，静置，回收乙醇并浓缩至稠膏状，减压干燥成干浸膏，粉碎，加辅料适量，混匀，制成颗粒，干燥，压制成1000片，包糖衣，即得。

权利要求 1 与证据 1 相比，区别仅在于：1. 二者的剂型不同；2. 滤液浓缩密度不同。

将某种处方已知的药物改换剂型，是本领域技术人员的常规做法；在证据 1 公开的浓缩密度范围内选择其中的具体值，这种选择是常规的。因此，本专利不具备创造性。

专利权人辩称，中药产品的原料与中药产品的活性成分是不同的概念，权利要求 1 与证据 1 相比，中药原料虽相同，但用不同的制备方法处理后，最终产品中的活性成分千差万别。本专利产品系经过权利要求 1 限定的方法制备，不含减压干燥步骤，与证据 1 相比，活性成分丹酚酸 b 的含量已经产生了显著



变化，从而导致最终的产品有效率显著变化，进一步带来临床疗效上的显著进步，本领域技术人员难以预料。

本专利申请日前，制药企业必须按照 2000 年版药典标准（证据 1）生产，证据 1 即为本专利说明书实验例 3 中的阳性对照药乳块消片。从实验例 3 可以看出，权利要求 1 的药物总有效率为 95.70%，而阳性对照药即证据 1 的药物总有效率为 89.32%，本专利权利要求 1 的药物在临床疗效上明显优于证据 1 的药物。作为一组证据链，反证 4、7 用于佐证本专利与证据 1 的总有效率的比较结果，效果相互印证。

反证 4 内容为北京中医药大学药厂生产的乳块消片的总有效率达 86%，内容经过公证；反证 7 为《中华人民共和国药典（2005 年版一部）》，用于证明不同干燥方式对药物效果的影响。

针对专利权人的意见，专利复审委认为：

（1）反证 7 公开日晚于本专利申请日，因此，反证 7 不属于申请日前的公知常识证据，不予接受。

（2）关于预料不到的技术效果，本专利与反证 4 比较，反证 4 中未公开测定乳块消片总有效率的测定方法，在无法确知该方法与本专利方法是否相同的情况下，不能直接进行实验结果比较。此外，反证 4 中指出该药物执行反证 7 的标准，但由于反证 7 因举证时限问题不予接受，使得证据链不完整，导致无法明确说明反证 4 中的各药物成分的含量和制法。本专利采用常规辅料、常规制法制成颗粒剂，获得的包括总有效率在内的技术效果是可以预期的，并非无法预料。由于减压干燥步骤中的高温等因素会造成本专利药物中活性成分的损失，而常规颗粒剂制法不含减压干燥步骤，这种方法本身的特点所导致的最终的效果改变是本领域技术人员可以预料的。

可以看出，专利复审委并未认可本专利具有预料不到的技术效果，理由是无法确知本专利与反证 4 的测定方法是否相同，因此无法比较；用于佐证的反证 7 因公开日在本申请日之后而不予接受；本专利制备方法为常规制法，因此技术效果可以预料。

一、二审法院均认为反证 7 为药典，属于公知常识证据，即使公开日晚于本专利申请日，也不能机械地认为药典中记载的技术内容不是公知常识，反证 7 应予采纳。

对于预料不到的技术效果，一审法院认为，无效宣告决定对于本专利技术效果的可预期性的认定脱离或夸大了本领域技术人员的预期能力，本专利颗粒

剂的总有效率为 95.70%，证据 1 中片剂的总有效率为 89.32%，本专利权利要求 1 具有“显著进步”。

二审法院则认可专利复审委的观点，认为本专利是将证据 1 中的片剂改换成了颗粒剂，将某种处方已知的药物由某常规剂型改换成另一种常规剂型，是本领域技术人员的常见做法。本领域技术人员知晓干燥步骤中的高温等因素会造成本专利药物中活性成分的损失，而且药典中的常规颗粒剂制法之一本身就不含减压干燥步骤，省略减压干燥步骤所导致的最终效果的改变是本领域技术人员可以预料的。

可见，对于本专利的技术是否可以预料，一、二审法院产生了不同的观点，对此，最高法在再审中给出了最终裁决：

首先，对于专利权人主张的权利要求 1 与证据 1 相比，由于不含减压干燥步骤，活性成分丹酚酸 b 的含量产生了显著变化，从而导致最终的产品有效率显著变化。

最高法认为，反证 3 是一篇发表于本专利申请日之后的论文，其以丹酚酸 b 为指标，比较了减压干燥、喷雾干燥两种干燥方式制备的乳块消片提取物的含量差异，结论为，喷雾干燥制备的乳块消片中提取物丹酚酸 b 的含量比较高。在本案中，反证 3 虽然一定程度上解释了制备工艺与丹酚酸 b 含量之间的关系，但其系本专利申请日之后公开的技术文献，所述技术内容并非本领域技术人员在本专利申请日前所具有的知识水平与认知能力。故不应当以反证 3 记载的内容作为判断本专利技术效果的基础。在本专利说明书没有记载提高丹酚酸 b 含量及其技术效果的情况下，也不应当将反证 3 作为对比实验数据使用。

退一步而言，即便考虑反证 3 的有关内容，由于亚东制药公司主张的本专利的技术效果表现在丹酚酸 b 含量的提高可以有效改善乳块消片临床效果一节未记载在专利申请文件中，并且，本专利与证据 1 的区别并非在于用喷雾干燥替换减压干燥，因此反证 3 所证明的内容也与判断本专利是否具备创造性缺乏直接关联。

其次，在认定是否存在预料不到的技术效果时，应当综合考虑发明所属技术领域的特点尤其是技术效果的可预见性、现有技术中存在的技术启示等因素。通常，现有技术中给出的技术启示越明确，技术效果的可预见性就越高。

本案中，片剂和颗粒剂均为中药领域常见剂型，该领域对两种制备方法以及所带来的技术效果的可预见性方面的研究较为充分。在对技术效果存在合理的预期的情况下，面对本专利实际要解决的剂型改变的技术问题时，本领域技术人员容易想到结合证据 3 药典公开的将中药提取物制成颗粒剂的常规制法。

活性成分与制备方法有关，在提取条件相同的情况下，一般不会导致提取物存在根本性的区别。由于常规颗粒剂制法的两种具体方法均不含减压干燥步骤，本领域技术人员对本专利所采用的颗粒剂的常规制法有利于保持药物活性、产品易于崩解、药物溶出度和生物利用度好具有普遍的预期，由此提高药物有效率也是在合理预期之内的。

因此，对该技术效果的预期是基于证据 1 的处方与常规颗粒剂制法结合后获得的技术方案所带来的。在现有技术整体上存在明确的技术启示的情况下，由制备方法所必然产生的技术效果并未超出本领域技术人员的合理预期。

.....也就是说，本专利临床疗效优于最接近现有技术证据 1 的 95.70% 的总有效率是本专利限定的制备方法本身的特点导致的。同时，专利权人并未举证证明其超出了本领域技术人员的合理预期。因此，该效果的改变是本领域技术人员可以合理预料的，并不能得出本专利具有预料不到的技术效果的结论。

专利审查指南中规定：当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。

如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。

可见，申请人如果能够证明发明具有预料不到的技术效果，也就意味着该发明具备创造性。

实践中的难点是，申请人如何证明发明具有预料不到的技术效果，以及当申请人主张发明具有预料不到的技术效果时，审查员如何进行认定。

本案例，对于如何判定预料不到的技术效果，给出了一定的启示：

1、未记载在说明书中，并且，无申请日之前的公知常识能够证明的技术效果，一般不应作为获得专利权的依据。

2、对无效请求人而言，针对专利权人主张的预料不到的技术效果，可结合现有技术证据，首先论证现有技术给出了技术启示使得本领域技术人员能够获得发明的技术方案，其次要论证该技术方案与技术效果之间存在必然的联系，即所述技术效果并未超出本领域技术人员的合理预期。

**【任艳强 摘录】**

## 1.7【专利】可降解塑料火了，专利竞争热了！（发布时间:2021-12-3）

随着近年来国内“禁塑令”正式落地，各地纷纷落实“禁塑”措施，可降解塑料市场迎来井喷式发展。国内诸多企业摩拳擦掌，纷纷上马相关项目，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（下称瑞丰高材）、中科启程新材料科技（海南）有限公司（下称中科启程）便是其中的两家企业。

在去年大刀阔斧上马年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目后，瑞丰高材抓住发展机遇，与上海聚友化工有限公司（下称聚友化工）加强合作，期盼在相关领域再上一层楼。不曾想，中科启程的一纸诉状把这两者推向风口浪尖。该专利及技术秘密纠纷是否会拖累正在建设的 PBAT 项目，引发市场关注。同样，作为国内最早推出生物可降解聚酯 PBAT 相关技术之一的企业聚友化工也被质疑是否拥有核心专利。

### 纠纷缘起技术转让

近年来，随着全球各国“限塑”“禁塑”政策相继推出，全球生物可降解塑料需求增长已经超过了原先各机构的预测水平。据国信证券预测，2023 年国内可降解塑料产能有望达到 333 万吨。

然而，随着跑马圈地的企业越来越多，激烈的市场竞争也为专利诉讼埋下伏笔。5 月 7 日，瑞丰高材发布公告称，公司于 4 月 30 日收到海南自由贸易港知识产权法院的应诉通知书。原告中科启程认为瑞丰高材及聚友化工侵犯其专利权和专有技术秘密，要求两被告停止侵害，并索赔 6000 万元。

据了解，2020 年 10 月，瑞丰高材与聚友化工就规划年产 30 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目达成合作意向。此前，瑞丰高材发布公告称，公司将发行可转换公司债券为年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目募集资金，此次又上马年产 30 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目，足以彰显其加大力度布局生物可降解塑料赛道的决心。

在起诉状中，原告中科启程称，聚友化工为瑞丰高材设计、建设的生产线，使用了与原告名为“制备脂肪族二元酸二元醇酯的方法”的专利（下称涉案专利）相同的聚合技术，聚友化工和瑞丰高材涉嫌构成专利侵权。中科启程表示，中科院理化所在 2001 年 12 月就涉案专利的技术提交了中国专利申请，并于 2006 年获得了授权。同时，中科院理化所对可降解塑料进行了产业化研究，在上述专利的基础上进一步形成了技术秘密“可降解塑料专有技术”。中科院理化所将其上述专利及技术秘密投资入股给 2020 年 7 月成立的中科启程。作为涉案专利新的拥有者，中科启程在成立不久后就开展了维权。

北京市柳沈律师事务所合伙人姚冠扬告诉中国知识产权报记者，该案涉案专利的转让时间值得玩味：转让登记日 2021 年 1 月 28 日恰好在起诉之前，此时距离专利到期日 2021 年 12 月 11 日不到 11 个月，可以推测转让该专利的目的可能

就是为了提起专利侵权之诉。考虑到民事诉讼程序的进程，从 2021 年 4 月 30 日送达起算，算上管辖权异议的一审和二审以及后续正式开庭，那么等到法院做出判决，其时间大概率是在专利到期日 2021 年 12 月 11 日之后。即便原告获胜，也很可能无法通过禁令阻止被告在到期日之后继续使用该方法。因此，该案以专利权起诉的意义很可能是获得从起诉时向前推 3 年的损害赔偿或者为了在某些关键时间节点造成影响。

## 双方恩怨由来已久

目前，瑞丰高材、中科启程、金发科技、长鸿高科、格林美等企业都已上马可降解塑料项目。记者在采访中了解到，中科启程虽然成立不到一年，但已在可降解塑料领域动作频频。2020 年 10 月 30 日，海南省洋浦经济开发区规划建设土地局发布关于遴选中科启程年产 50 万吨 PBAT/PBS 生物降解树脂项目的节地评价机构的公告。2020 年 11 月，中科启程与长鸿高科签订《年产 60 万吨 PBAT 树脂聚合技术许可合同》，许可后者使用生物降解塑料 PBAT 树脂聚合技术专利权及技术秘密，用于生产和销售 PBAT 树脂产品。

谈到这起专利诉讼，不得不提中科启程的专利技术出资方中科院理化所。聚友化工董事长丁杨惠勤道出了其中的缘由：公司与中科启程背后的中科院理化所恩怨由来已久。2006 年 11 月，中科院理化所与浙江鑫富药业股份有限公司（下称鑫富药业）签订了技术许可合同，目的是实现可生物降解聚丁二酸酯（PBS）专利技术的产业化，但并没有取得实质性成功，双方于 2008 年结束合作。

时隔近一年，2009 年，中科院理化所昔日的合作伙伴鑫富药业找到了聚友化工，双方就可降解塑料技术达成合作开发协议，并成功开发了当时国内年产万吨级一步法连续聚合生物可降解塑料 PBAT 项目。随后，2011 年，聚友化工围绕项目发明的可降解塑料创新技术提交专利申请，并于 2014 年获得专利权。不仅如此，为巩固创新成果，聚友化工和鑫富药业联合向行业机构提交“可生物降解聚丁二酸酯（PBS）及其共聚酯的连续聚合技术”技术成果鉴定申请，并于 2014 年 6 月获得由中国石油和化学工业联合会出具的科学技术成功鉴定证书。鉴定书指出：“国内不少研究机构，如清华大学、中科院理化所等开展了 PBS 及其共聚酯相关产品配方的研究，没有涉及一步法连续聚合工艺及产品的研究开发。”

合作项目虽然彰显聚友化工可降解塑料产业化的能力，但也成为此次专利纠纷的冲突点。在起诉状中，中科启程提到了中科院理化所与鑫富药业合作取得的技术秘密可能被聚友化工获得，间接证实了双方的恩怨由来已久。

## 诉讼前景扑朔迷离

那么，涉案专利到底是一件什么样的专利？北京市柳沈律师事务所合伙人张涛告诉本报记者，涉案专利的申请日较早，有可能属于可生物降解聚合物材料的基础专利。该专利的独立权利要求为方法专利，具体限定了脂肪族二元酸与脂肪族二元醇的反应过程以及相关参数，包括酯化反应和缩聚反应。

“专利权与技术秘密共同构成了立体的知识产权保护体系。”姚冠扬表示，这也是为何该案不仅仅以专利侵权为由，还加上技术秘密之诉的原因。不过，这类专利与技术秘密结合的案件，本身的复杂性是很大的。从被告角度来看，专利侵权诉讼的影响可能不大，毕竟专利即将到期，而且还有专利无效程序可以利用。原被告的交锋重点可能主要还是技术秘密之诉。原告主张可降解塑料专有技术由被告在 2006 年、2009 年与原告的合作项目中接触并实际知晓，而涉案专利的公开日早于 2006 年，那么原告所谓的技术秘密与其主张的专利权之间的权利范围是需要明确界定的。可以预见，双方将在本案技术秘密的秘点范围以及“非公知性”方面展开激烈争夺。

为应对这场危机，瑞丰高材快速作出反应，于 5 月 13 日向海南自由贸易港知识产权法院递交了管辖权异议申请书，请求海南自由贸易港知识产权法院将案件移送至第一被告聚友化工实际经营地所在地的北京知识产权法院审理。同样受到影响的还有聚友化工。“专利诉讼发生后，许多客户不断追问合作项目是否有专利风险。”丁杨惠勤表示，为应对这场危机，公司一方面积极应诉，提起管辖权异议，甚至准备反诉；另一方面紧急发出告客户书，声明公司合法拥有 PBAT 制备方法的知识产权（专利号：ZL201110401503.6）。

姚冠扬表示，被告聚友化工在声明中宣称拥有属于高分子材料合成技术领域的专利，尤其涉及一种连续制备生物降解塑料的方法。虽然被告的该件专利在本案中可能用不上，但是被告专利的到期日还早，回过头来利用该专利也提起专利维权之诉不是没有可能。

近日，瑞丰高材收到海南自由贸易港知识产权法院的民事裁定书，裁定驳回聚友化工、瑞丰高材对此案管辖权提出的异议。随后，瑞丰高材决定就管辖权异议递交上诉状，上诉至最高人民法院。中科启程相关负责人告诉记者，后续结果等待法院裁决。诉讼前路漫漫，案件走向扑朔迷离。（本报记者 陈景秋）

## 相关链接

### 专利实力知多少

这起专利诉讼背后是中科启程与瑞丰高材、聚友化工之间一对二的市场竞争关系，那么各方实力几何？

作为创业板上市企业的瑞丰高材成立于 1994 年，主要从事 PVC 助剂的研发、制造和销售。PVC 曾是世界上产量最大的通用塑料，在建筑材料、工业制品、日用品等方面均有广泛应用。随着“禁塑令”的实施，瑞丰高材试图在可降解塑料赛道上加速前行。

作为可降解塑料技术重要供应方的聚友化工成立于 2003 年，由中国纺织科学研究院、江苏苏美达成套设备工程有限公司和主要技术人员共同参股，是一家以 PET、PBAT/PBS、PBT 等工程技术开发和集成的工程公司。聚友化工注册地在

上海，但实质办公场所在北京，毗邻中国纺织科学研究院，可以说聚友化工是一家背靠中国纺织科学研究院成长起来的企业。

中科启程的来头同样不可小觑。2020年7月，中科院理化所为更好地推动科研成果转化，成立了中科启程，股东包括中科院理化所、中京建设集团有限公司等。

incoPat 数据库提供的数据显示，2002年，瑞丰高材提交名为“氯化聚氯乙烯加工改性剂”的专利申请，实现专利申请零的突破。截至目前，瑞丰高材提交专利申请157件，其中中国发明专利申请114件，通过《专利合作条约》（PCT）途径提交国际专利申请1件。从技术分布来看，主要涉及氯乙烯的均聚物或共聚物、烯丙氧基羟丙磺酸钠、树脂抗冲性、复合乳化剂、复合分散剂、丙烯酸酯类弹性体、干燥装置、玻璃加工、冷热冲击、乳液聚合反应釜、自动打胶等技术。

聚友化工目前在全球范围内提交专利申请62件，其中中国发明专利申请38件，通过《专利合作条约》（PCT）途径提交国际专利申请1件。从技术分布来看，该公司的专利技术主要涉及纺织品、聚酯纤维、聚酯废水回收方法、差别化聚酯纤维、生物降解塑料、聚合反应釜等技术。

尽管中科启程成立时间不长，但其已拥有发明专利7件，均来自中科院理化所的转让。另外，还有1件发明专利申请仍在审查中。从技术分布来看，相关专利主要涉及聚酯弹性体、高分子材料技术、催化剂、聚酯催化剂、聚酯树脂、缩合聚合法制备聚酯等技术。（陈景秋）

【魏凤 摘录】

## 热点专题

【知识产权】浅谈专利无效宣告程序“一事不再理”原则中“一事”之界定标准  
一、引言

“一事不再理”是起源于罗马法的一项古老的诉讼原则，然而时至今日，其生命力已不囿于诉讼程序，在仲裁、行政等程序中亦广泛适用【1-3】。《专利法实施细则》（下称实施细则）第六十六条第二款规定，“在专利复审委员会就

无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理”。《专利审查指南 2010（2019 年修订）》（下称审查指南）第四部分第三章第 2.1 节规定，“对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。如果再次提出的无效宣告请求的理由（简称无效宣告理由）或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形”。此即为“一事不再理”原则在专利无效宣告程序（以下简称专利无效程序）中的具体体现。

设置“一事不再理”原则的目的是防止就同一争议对象或事项作出相互矛盾的裁决，影响法的安定性；同时也避免消耗行政资源或司法资源，增加对方当事人的负担【3】。一般认为，“一事不再理”包括两个层面的内容，一是指判决的既判力，即判决确定后不得就同一案件再次起诉；二是指诉讼系属的效力，即诉讼一经提起不得就同一案件重复起诉。上述含义是从诉讼原则的角度对“一事不再理”的界定，讨论的是判决的既判力和诉讼系属问题【1、4】。然而由于价值取向的差异，“一事不再理”原则在不同程序中的适用范围有所不同。就专利无效程序而言，其解决的是专利权有效性纠纷的问题，而对于专利权有效性纠纷的属性，一直以来没有统一的观点【5】。从程序架构来说，专利无效程序及其后续的诉讼程序属于行政确权和行政诉讼；从实体内容上看，专利权有效性纠纷是平等主体之间产生的纠纷，因而专利复审和无效审理部作出的无效宣告请求审查决定带有居间解决纠纷的性质，从而使其具备了民事诉讼的特点【5】。此外，鉴于专利权的授予涉及公共利益和专利权人利益之间的平衡，因此专利权的稳定性不仅关系到无效请求人和专利权人，实则还关乎公共利益，由此专利无效程序本身也承担一部分公益功能。以上就造成专利无效程序具有其独特性质。因此如何看待“一事不再理”原则在专利无效程序中的适用变得更为复杂。

专利无效程序实务中涉及一事不再理的情形时有发生，特别是在争议一次解决不彻底或审查决定有异议，无效请求人会选择多次提起无效宣告请求（下称请求）。《实施细则》和《审查指南》对此仅给出了原则性的规定，相关的学术研究尚不多见，导致实务中对此原则存在一些困惑。因此有必要研究该原则在专利无效程序中的适用问题，从而统一审查标准，维护行政程序的权威性和稳定性，



并给当事人以明确预期。下文将尝试对专利无效程序所涉“一事不再理”原则中“一事”的内涵以及如何判定进行分析。

## “一事”之内涵

### 1、时机层面

由《实施细则》《审查指南》相关规定可知，专利无效程序中“一事不再理”原则的适用时机出现在在先无效宣告请求（下称在先请求）的审查决定（下称在先决定）作出之后。这意味着对在先请求没有作出决定之前，即使两份请求书内容完全相同（不考虑时限问题），其也不适用“一事不再理”原则。

另外，如果请求人在撤回请求后，又以同样的理由和证据再次提出请求的，由于针对在先请求并未作出过审查决定，所以也不属于一事不再理原则适用的情形。这与行政诉讼中“人民法院裁定准许原告撤诉后，原告以同一事实和理由重新起诉的，人民法院不予立案”“有下列情形之一的，已经立案的，应当裁定驳回起诉：……（七）撤回起诉后无正当理由再行起诉的”的规定有所不同。笔者认为，原因可能在于两种程序的价值取向有所差异，行政诉讼即俗称的“民告官”，其在保障公众救济途径的同时也要避免当事人不当行使诉权导致行政行为的公定力、确定力等长期处于不安定状态；而专利无效审查作为带有居间解决纠纷并承担一定公益功能的具体行政行为，对撤回请求后的程序不作干涉，一方面有利于解决纠纷，同时也避免了由于请求人的不当处置导致公众利益受损的情形。

此外，《实施细则》《审查指南》规定中所指的决定是指复审和无效审理部已经作出的无效宣告请求审查决定，与该决定是否经过司法审查、是否生效无关（见北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第3216号判决）。笔者认为，专利无效程序作为独立的行政确权程序，无效审查决定作出即表示行政机关已经完成了行政行为，按照行政法的相关规定，该决定在行政程序阶段已经生效，而我们此处所探讨的正是在该行政程序阶段所适用的“一事不再理”原则，并不受后续是否经过司法程序的影响。

### 2、主体层面

民事诉讼、行政诉讼对“一事不再理”中“一事”的界定包含了“同一当事人”。与之不同的是，《实施细则》第六十六条第二款并未规定在后请求的请求人需与在先决定涉及的请求人保持一致，由此可见，专利无效程序中的“一事不

再理”在主观效力范围上可及于未参加专利无效程序的第三人。此外，司法实践中也已确定了专利无效程序“一事不再理”原则的对世效【6】。

有观点认为，从比较法的角度看，废除专利无效程序确定的对第三者的效力已成为各国之潮流，且无论从违反宪法平等主义原则，还是从增强无效宣告程序公益功能的角度看，删除一事不再理规定的主观效力范围对世效的作法应予践行【6】。对此，笔者认为，从专利无效程序自身特点出发，其并不具有民事诉讼或者行政诉讼中强烈的“属人”特性，即相比民事诉讼、行政诉讼程序中不同的主体代表了不同的法律关系和法益，专利无效程序中行政机关作出审查决定所依据的是具体的无效理由和证据，所涉及的法益为专利权人是否可以享有专利权，而上述无效理由和证据由谁提出对在先决定的结果并无影响作用。再者，如果将专利无效程序的“一事”仅适用同一请求人，则会出现一件无效请求不成立或败诉后，当事人可以基于同样的理由和证据随意变更请求人身份以规避“一事不再理”的情形，显然这会给行政和司法资源带来的极大浪费，并且容易造成行政或司法机关同一争议对象或事项作出相互矛盾的裁决，从而违背“一事不再理”原则的初衷。因此至少在没有其他配套制度的现阶段下，保持专利无效程序“一事不再理”原则的对世效是利大于弊的。

### 3、客体层面

针对同一专利权，当先后两次请求提交的请求书内容完全相同时（不考虑时限问题），我们容易判定，针对在先请求的审查决定作出后，在后请求即构成“一事不再理”，但是当先后两次提交的请求书内容有差异时，是否就不构成“一事不再理”呢？这首先涉及对“一事”如何认定的问题，更具体地说，即如何认定“一事”所包含的两个比较客体。对此，存在两种观点，一种观点认为应将在后请求中请求人提出的理由和证据与在先请求中请求人提出的理由和证据进行比较，另一种观点认为应将在后请求中请求人提出的理由和证据与在先请求作出的审查决定（简称在先决定）认定的理由和证据进行比较【7】。由此可见，现有观点的争议焦点在于“一事”中的“此事”究竟是在先请求人提出的理由和证据还是在先决定认定的理由和证据。

对此，笔者认为，如果将《实施细则》第六十六条第二款的规定按照语法补充完整，其表述应为，“在专利复审委员会依据一定的理由和证据就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予

受理”。因此，从文义解释的角度，比较的客体之一应为在先决定中依据的理由和证据，同时从专利审查指南中规定的“如果再次提出的无效宣告请求的理由（简称无效宣告理由）或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形”反义解释中亦可得到相互支持。而且，基于依职权原则以及审查实践复杂多样的情况，审查决定所依据的理由和证据往往不能完全等同于请求人主张的理由和证据，后文将作进一步详细阐述。另外，从立法解释的角度，《实施细则》没有直接规定请求人不得以同样的理由和证据进行重复请求，而是禁止在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，请求人又以同样的理由和证据请求无效宣告，由此可知，在专利无效程序阶段，在先决定对在后的无效请求是具有拘束力的，这与“一事不再理”中的“既判力原则”相类似。既判力是指前诉判决对于后诉案件在程序上的拘束力，这意味着在前诉中经审查判断的主张和事实，后诉中不能进行重复审理和认定【4】。由于既判力的产生是基于前诉的判决，则既判力的比较客体之一即为前诉判决。相应地，专利无效程序中“一事不再理”的比较客体之一应为在先决定。当然，专利无效审查决定本身是受后续诉讼程序监督的，其无法产生法院生效判决所述的“既判力”，可将在先决定对在后请求具有的这种“拘束力”称为“预判力”，以示区别。

### “一事”之判定

前文已从时机、主体、客体三个层面阐述了“一事”的内涵，其中，在客体层面判断是否构成“一事”，即如何判定在先决定与在后请求涉及同样的理由和证据，一直是实务中存在困惑和争议最多的地方。本节内容将尝试探讨如何界定“同样的证据”和“同样的理由”。

#### 1、同样的证据

在判断是否构成“同样的证据”之前，首先需明确“证据”所涵盖的范围。有观点认为，应对“同样的证据”作严格解释，因此“证据”不仅包括证据形式，还包括请求人对证据的使用，例如证据的内容、组合方式以及特征对比方式【7】。对此，笔者认为，根据民事诉讼法的相关规定，证据是指能够证明当事人事实主张的各种资料，即证据是客观存在的或是对客观存在的客观反映，而证据的组合方式、特征对比方式均属于建立在证据之上的运用分析，且往往结合了一部分主

观要素，其已不完全是客观存在的或是对客观存在的客观反映，因此并不适宜归入“证据”的范畴，将其归入“理由”范畴更为妥当，后文将作进一步阐述。

而对于证据的使用内容，虽然根据《审查指南》的相关规定，复审和无效审理部在作出决定时一般受限于请求人提出的理由和证据，然而如将在先决定依据的理由和证据完全等同于请求人对证据的使用说明则是不可取的。复审和无效审理部在作出专利无效审查决定时对于证据的把握一般遵循着整体原则，尤其是在新颖性和创造性的评判中，虽然请求人基于自身判断选择使用了证据的部分内容，但在先决定通常会考虑证据的整体记载，从而保证在客观、准确认定事实的基础上公正地作出结论。当然也会存在以下情形，即对于内容庞杂且内容间的事实基础不同的证据，例如包括多个实施例的专利文献或者包括多个章节的公知常识书籍，请求人仅引用了其中的一部分内容。在这种情形下确不适合将提交证据的所有内容均归入无效审查决定认定的证据范围，但不意味着与前文所称证据的“整体原则”相矛盾，相反地，其依然是将证据中可以整体考虑的内容作为一个集合体，同样是“整体原则”的一种体现。因此，笔者认为，同样的证据”中的“证据”应遵循整体原则，即通常指提交证据的全部内容，特殊情形下指证据中可以作为整体考虑的内容集合，而不局限于请求人对证据的使用内容。

那么，如何理解“同样的证据”中的“同样”？有观点认为，“同样的证据”通常情况是指对最终作出判断结论具有实质作用的证据完全相同，对于“同样”的理解，应从证据的形式和内容两方面具体加以分析，不能仅因形式不同就判定属于不同的证据，也不宜简单地将内容实质相同的证据认定为同样的证据【8】，笔者赞同该观点。若两份证据仅形式不同，技术内容上基本相同，对所属领域技术人员而言展示了基本相同的技术方案，如同一专利文献的公开文本和授权文本（见国家知识产权局作出的第 46170 号无效请求审查决定），同一申请人同日申请的实用新型和发明，则可以视为同样的证据（此处不考虑公开时间）。而若证据的内容存在实质上的不同，即使证据形式相同，也应视为不同的证据，如前文所述的专利文献中实质内容不同的多个实施例，或者在后请求对证据的中文译文作了实质性修改（见国家知识产权局作出的已生效的第 15509 号无效请求审查决定）。

## 2、同样的理由

与判定“同样的证据”过程相似，在判断是否构成“同样的理由”之前，同样需要先明确“理由”所涵盖的范围。有观点认为，理由包括无效请求所依据的法律、法规和审查基准，如不符合《专利法》第二十六条第四款的规定时将“未以说明书为依据”和“未清楚地限定要求专利保护的范 围”看作是两个不同的理由【7、8】。笔者对此表示赞同，然而如果将理由看作仅包括法律、法规和审查标准，那么对于前后基于不同的事实而提出“不清楚”无效理由的两次请求，将划定为“一事不再理”的情形，显然是不恰当的。理由是以证据事实和法律事实为基础，是综合运用证据事实、法律事实和分析推理所产生的有机整体，因此笔者认为，“一事不再理”原则所涉“同样的理由”中的“理由”不应只包含法律、法规和审查基准，而证据的具体使用方式如组合方式、特征对比方式以及具体分析等均要归为理由的涵盖范围，该部分对应到在先决定中即指决定第二部分理由所认定的事实范围，对应到在后请求中即指请求人结合证据对理由所作出的具体说明【9】。由此，判定是否构成“同样的理由”即转化为了判断在后请求中请求人提出的具体说明和该说明所基于的事实是否在先决定中予以认定过。接下来将具体结合几个案例对如何判定“同样的理由”作进一步阐明。

案例 1 为国家知识产权局作出的已生效的第 18564 号无效请求审查决定以及北京市第一中级人民法院（2012）一中知行初字第 3216 号判决。该生效决定和判决在针对一事不再理的审理时指出：在先决定认定权利要求 1 缺少吸收了 SO<sub>2</sub> 的海水与未吸收 SO<sub>2</sub> 的掺混比例并不导致权利要求 1 不符合《实施细则》第二十一条第二款的规定；本案中，作为脱硫剂的海水水量（包括其占总海水用量的比例）与上述技术特征是同一事实的不同表述方式，其实际上涉及同样的理由和证据，构成一事不再理。

案例 2 为国家知识产权局作出的已生效的第 36465 号无效请求审查决定。本案中，请求人认为基于说明书的描述，权利要求缺少三个必要技术特征，即：①空气灭菌装置；②实现发酵罐和疏导仓同时灭菌的相关技术特征；以及③气体输入管道。请求人曾在本案的在先请求中主张权利要求不符合《实施细则》第二十一条第二款的规定理由如下：①由说明书和附图 1-3 可知罐体是封闭的，无法导入气体，也就无法进行耗氧发酵，自然也就没有产品，因此也就没有发酵液输出；②缺少给“发酵罐灭菌”的必要压力或温度显示部件；③发酵罐和输导仓是两个不同的环境，两者间有温度梯度或灭菌环境差异，因此给发酵罐灭菌时无法

实现输导仓受热同时灭菌等。第 36465 号决定认为：虽然请求人认为本案中涉及上述三个必要技术特征的结论是依据说明书第 0002 段的记载而重新确认的，因此并不属于一事不再理范围，但在先决定是基于本专利授权公告文本的整体文本得出的结论，其中包括了对缺少②-③特征限定是否导致本专利不符合《实施细则》第二十一条第二款规定的评述，因此基于一事不再理的原则，针对请求人再次提出的因缺少上述特征②、③导致本专利不符合《实施细则》第二十一条第二款的无效宣告请求理由，合议组不再予以审理。

通过上述案例以及前述分析可知，在先决定的认定范围对是否构成“一事不再理”起到基础决定性作用。且在复审和无效审理部依据一定的理由和证据作出决定后，即使请求人改变其具体说明，只要在先决定中已就该相关事实进行了认定，则仍构成“一事不再理”。

接下来可以带着前文思路继续探讨以下情形：

情形 1 涉及技术特征的对比：在先请求中，请求人提出权利要求 1 相对于证据 1 结合公知常识不具备创造性，其中权利要求 1 中的 A 特征被证据 1 中的 B 特征公开；在后请求中，请求人同样主张权利要求 1 相对于证据 1 结合公知常识不具备创造性，不同的是，请求人主张证据 1 中的 C 特征相当于权利要求 1 中的 A 特征。那么是否由于两次技术特征的对比方式不同，在后请求就不构成“一事不再理”呢？首先，经过前文分析我们已经确定“一事”的两个比较对象，一是在先决定认定的证据和理由，二是在后请求提出的证据和理由。因此上述情形是否构成“一事不再理”取决于在后请求基于的事实是否落在在先决定的认定范围内。笔者认为，如在先决定已从证据 1 的整体技术方案（包含了 C 特征）出发，认定权利要求 1 与证据 1 的区别包括了 A 特征，即在先决定实质上已就 C 特征是否可相当于 A 特征作出了认定，那么在后请求主张 C 特征相当于 A 特征的理由则构成了“一事”，不应再次予以审理。但如果在先决定仅认定证据 1 中的 B 特征不能相当于权利要求 1 中的 A 特征，没有就 C 特征是否可相当于 A 特征作出过认定，则在后请求的上述理由并没有落入在先决定的认定范围，因而在后请求不构成“一事不再理”。

情形 2 涉及证据的组合方式：在先决定以权利要求 1 相对于证据 1 结合证据 2、3 具备创造性为由维持专利权有效，之后请求人以权利要求 1 相对于证据 1 结合证据 2 以及公知常识不具备创造性为由再次提出无效请求，是否不构成“一

事不再理”？笔者认为，应该结合具体情形具体分析，如果证据 1 和证据 2 的使用方式在先后请求中是相同的，且在先决定是基于证据 2 没有给出相应启示为由而维持专利权有效，与使用证据 3 或公知常识并无关联，即在先决定以及在后请求中对于决定结论具有实质作用的证据相同，且在后请求所基于的事实实质上落入了在先决定的认定范围，因而仍构成“一事不再理”。

### 小结

经过前述分析，笔者认为，专利无效程序作为行政确权程序，具有其独特的价值取向，在“一事不再理”的适用问题上与民事诉讼和行政诉讼等不完全相同。在专利无效程序中，“一事不再理”原则的适用时机为在先决定作出之后，主观效力范围上及于未参加无效程序的第三人。“一事”比较的两个客体分别为在先决定和在后请求，具体涉及“同样的证据”和“同样的理由”的判断；其中“同样的证据”应从证据的形式和内容两方面具体加以分析，“同样的理由”则可转化为判断在后请求中请求人提出的具体说明或其说明基于的事实是否在先决定中予以认定过。

**【陈蕾 摘录】**