



*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

# 第四百八十四期周报

## 2021.12.19-2021.12.25

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】郑渊洁为维权停刊《童话大王》背后：商标纠纷案中的法律争议（2021-12）
- 1.2 【专利】知识产权司法保护典型案例
- 1.3 【专利】高效益运用凸显知识产权价值
- 1.4 【专利】海斯凯尔荣获“黄家驹工程生物医学奖”技术发明类奖项！无创肝纤维化诊断技术深受认可
- 1.5 【专利】不以保护创新为目的申请专利？9家机构被重罚
- 1.6 【专利】专利无效宣告全攻略
- 1.7 【专利】技术效果怎么写才能提升授权率？

## ● 热点专题

- 【知识产权】化合物专利无效审查的变化和趋势

# 每周资讯

## 1.1 【商标】郑渊洁为维权停刊《童话大王》背后：商标纠纷案中的法律争议 (2021-12)

36 岁的《童话大王》即将停刊。12 月 15 日，著名作家郑渊洁发微博称：“1985 年创刊的《童话大王》杂志 2022 年 1 月停刊”。

郑渊洁对“新华视点”记者说，他希望用停刊的方式，唤醒更多人和有关部门重视商标领域的知识产权保护。

### 为维权 36 年童话创作“终结”

1985 年 5 月《童话大王》创刊，首期刊载了《牛魔王新传》《象棋里新添一头牛》《皮皮鲁在颐和园》《鲁西西送王昭君出塞》等作品。

郑渊洁告诉记者，《童话大王》已出刊 495 期，总印数超过 2 亿册。

36 年来，为了办好刊物，他几乎没一天中断写作。

郑渊洁说，皮皮鲁系列书刊总销量超过 3 亿册，影响了中国几代读者。

现在，皮皮鲁系列图书依然畅销。除此之外，相关影视作品市场影响力也颇为惊人。

皮皮鲁、鲁西西是很多读者的童年记忆。有网友说：“小时候最期待每月的《童话大王》，攥着三块五过马路去对面街角买。”还有人说：“橙色、蓝色系列我全都收藏了。”

在不少读者看来，郑渊洁作品对童真的尊重、独特的教育理念、去标签化的人物刻画等最打动人。

最后一期《童话大王》刊载了《牛魔王新传》。此外，在郑渊洁的一封信中，他向读者解释了停刊原因：“抱歉已经 66 岁的我精力有限，只能通过停止写作《童话大王》月刊从而拿出全部精力去和第 7197328 号皮皮鲁商标、第 8229932 号童话大王商标、第 5423972 号舒克商标斗争维权。”

不少人惋惜“童年结束了”，更多人支持维权：“剽窃文学作品中的原创内容，与偷盗一样可恶，应该严惩。”“商标维权是一件值得为之战斗的事。”

### **多年的维权“斗士”**

事实上，这并非郑渊洁首次为维护知识产权战斗。多年来，从打击盗版书到打著作权官司，再到为商标维权，郑渊洁一直站在维权一线。

郑渊洁称“遭遇过各种形式的侵权”。他说，一些商家未经授权使用其创作的文学角色名称注册企业商号或商标，侵权企业遍布各地，不断有读者向他提供各种侵权线索。

他给记者讲了个故事：“一次，我在商场看见有一家叫卤西西的卤肉店，服务员拿着牙签肉说，请您品尝卤西西（鲁西西）的胸，我说我吃不下去。他说你要不喜欢吃卤西西（鲁西西）的胸，可以吃卤西西（鲁西西）的腿。我哭笑不得。”

郑渊洁认为，他是国内原创文学角色名称被抢注商标数量最多的作家之一。

据他统计，这些年对其作品侵权的商标有 672 个，“有人注册皮皮鲁商标卖猪肉，有人注册舒克商标卖内衣，有人甚至注册了皮皮鲁畜类人工授精商标。”

20 年来，他“不是维权就是在维权的路上”，但真正成功的只有 16 个。他统计，每一次成功维权平均需 6 年，聘请律师等费用约 9 万元。

据郑渊洁介绍，郑州皮皮鲁西餐厅未经授权注册皮皮鲁商标，他用 14 年维权成功；北京维纤宝公司利用谐音傍名鲁西西，10 年维权成功；南京舒克贝塔宠物用品有限公司未经授权注册舒克贝塔商标售卖鼠粮，9 年维权成功。

### **商标纠纷案中的法律争议**

郑渊洁称，他于 1981 年创作了皮皮鲁，1982 年创作了舒克，1985 年创办《童话大王》杂志。而皮皮鲁、舒克、童话大王的商标分别于 2010 年、2009 年、2011 年被他人获准注册。

记者了解到，“皮皮鲁”被注册的是第 29 类肉、肉干等制品，“童话大王”和“舒克”被注册的是第 25 类服装、套服等商品，而郑渊洁此前并未注册相关类别商标。

之后，郑渊洁分别就这三个商标提起无效宣告申请，但裁定不一。记者梳理此前多份法律文书发现，相关裁定或判决支持郑渊洁的理由主要是：他人注册的商标侵犯了角色名称享有的“在先权利”。

郑渊洁多起商标维权案代理律师、北京勇者律师事务所副主任王小艳认为，根据商标法及相关司法解释，鲁西西、童话大王、舒克这样具有较

高知名度的作品、角色名称，不得作为商标使用在易导致相关公众误认为其经过权利人许可或与权利人存在特定联系的相关商品上。

而相关裁定或判决中不支持郑渊洁的理由主要是：相关商标使用人并未“夸大宣传”，不属于“带有欺骗性”的标志，也并未“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响”。

此外，对商标提起无效宣告有法定期限，一些争议商标在郑渊洁提出申请时，注册已逾五年，主张超过法定期限，因此不予支持。

为什么郑渊洁有些维权诉求得到支持，有些却没有？裁定标准是什么？

北京德和衡(上海)律师事务所合伙人宋晓阳解释说，在2019年的“皮皮鲁案”中，法院立足“公共利益”，认为“皮皮鲁”的注册仅损害了特定民事主体的民事权益，应审查的是商标标志本身是否可能对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响，不宜将商标使用结果所导致的消费者误认误购纳入考量，故不支持郑渊洁。

而2020年的“舒克案”，法院立足“在先利益”。因此对同类案件，法院立足不同考量和出发点，做出同案不同判的裁定。

### **并非孤例**

事实上，郑渊洁提出的商标维权问题并非孤例。

除文学角色外，随着近几年影视IP大热，影视作品名称被用来申请注册各类商品和服务商标的现象愈发多见。

据了解，“花样年华”“生活大爆炸”“权力的游戏”“花千骨”“无间道”曾被申请注册在化妆品、背包、计算机游戏软件、零食、防盗门等不同类别商品和服务项目上。

此外，奥运冠军名字、“雷神山”“火神山”等医院，也纷纷成为商标抢注对象。“商标注册”甚至发展成一门生意、一个产业。

在中国裁判文书网上，以“在先权利”为关键词搜索，可检索到 26971 篇文书；以“恶意注册”和“商标”为关键词，可检索到 2985 篇文书；以“抢注商标”为关键词，可检索到 1343 篇文书。

业内人士认为，鉴于作品名称保护的艰难性，在其被抢注为商标后，难以通过其他在先权利进行维权，唯有提前注册、早做防范，但这必然会增加成本。

在宋晓阳看来，任何权利主体都可以为保护商标权不断注册新门类，但作家将其笔下知名角色注册成全门类商标也不现实。建议有选择地优化注册结构，引入专业团队，维护个人认为重要的角色商标权益。

郑渊洁认为，商标侵权的主要问题包括：核准注册商标人员的自由裁量权大，提起无效宣告有法定期限，维权成本太高。

“郑渊洁的维权事件，对文化领域 IP 及其衍生品的知识产权保护具有典型意义。”清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜认为，一方面，要依法保护合法权益；另一方面，也要从中发现问题、澄清认识，逐步完善相关法规和制度体系。

不久前印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》中，明确要加强知识产权全链条保护，统筹推进知识产权审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律、公民诚信等工作。

郑渊洁建议，建立更严格的黑名单制度，对相关新申请严加监管；修订关于无效宣告法定期限的规定；缩短诉讼时间；在立法、司法层面进一步加大惩罚力度，提升违法成本。

董煜认为，随着创意产业的发展，未来类似问题将不断出现，相关部门应及时做好政策储备，明确处理原则和办法。建议对存量、增量问题区别对待，确保公正司法执法；对新发生的侵权事件，要加大打击力度，让侵权者付出更大代价，引导各方形成重视知识产权保护的良好社会氛围。

【刘婷婷 摘录】

## 1.2 【专利】（发布时间:2021-12-22）

2021年

唐山中级人民法院受理知识产权案件 292 件，呈持续增长趋势，其中原告一次起诉几个甚至几十个被告的系列案 14 批，200 余件，大部分属于著作权、商标权侵权案件。

原被告：

涉及原告有：中国少年儿童新闻出版总社有限公司、北京乐扬知识产权代理有限公司、天津沐松音乐文化发展有限公司、广东好太太科技集团股份有限公司、宁波市福达刀片有限公司等。涉及被告有：唐山市区及各区县的商场超市、家居装饰及五金商店、歌厅酒吧、冷热饭店、饭店、书店、茶城等。大多数被告是乡镇、农村以及城乡结合部等区域的小商店、小超市。

主要侵权原因：

经营者进货审查不严格，个别经营者心存侥幸，明知假冒产品仍然进货销售，谋取不当利益。且大多数经营者的法律意识淡薄，经营活动中未建立健全进销货台账制度，无法进行合法来源抗辩。

《中华人民共和国商标法》第六十四条规定：

“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的，不承担赔偿责任”，建议经营者从正规厂商进货并留存相关的货物清单、付款凭证及发票等。对驰名商标及知名品牌的商品，应核实供应商是否具有权利人的授权。从外观、品质、价格等多方面提高对假冒侵权产品的辨别能力。杜绝为谋取不正当利益而故意购买并销售假冒侵权产品的行为。

典型案例

一、北京乐扬知识产权代理有限公司

诉路北区某酒吧

侵害著作权纠纷一案

原告诉请：1.判令被告立即停止播放、从曲库中删除侵权作品《英皇娱乐经典合辑》（一）、（二）、（三）、（四）共计 137 首歌曲;2.判令被告赔偿原告经济损失及为制止侵权行为所支付的合理费用。

法院认为：北京乐扬知识产权代理有限公司提供的音像出版物《英皇娱乐经典合辑》载明由英皇娱乐（香港）有限公司提供版权，英皇娱乐（香港）有限公司将案涉歌曲的复制权、放映权以独家授权许可的方式授予原告。唐山市路北区某酒吧应对提供的歌曲是否存在侵犯他人权利的情况尽到审慎的注意义务。被告在未经权利人许可的情形下，以营利为目的，在经营场所向公众提供涉案被控侵权的 137 首歌曲的点唱、放映服务，侵害了原告的放映权，应依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。法院依法酌定经济损失及为制止侵权行为所支付的合理费用合计 13700 元。

法院判决：一、被告唐山市路北区某酒吧立即停止侵害涉案 137 首音乐电视作品的放映权的行为，并从曲库中删除上述音乐电视作品；二、被告唐山市路北区某酒吧于本判决生效之日起十日内赔偿原告北京乐扬知识产权代理有限公司经济损失及合理费用合计 13700 元。

## 二、宁波市福达刀片有限公司

诉迁西县某商店

侵害商标权纠纷一案

原告诉请：1.判令被告立即停止销售侵犯原告的第 1056900 号啄木鸟注册商标专用权商品的行为；2.判令被告赔偿原告经济损失及为制止被告侵权行为所产生的合理费用。

法院认为：宁波市福达刀片有限公司系第 1056900 号啄木鸟注册商标专用权人，其商标专用权应受法律保护。本案中，涉案商标核定使用的商品为文具刀、铅笔刀、切纸刀，迁西县某商店销售的刀片与涉案注册商标核定使用的商品属于同一类商品，被诉侵权商品的包装与涉案商标高度近似。被告的行为侵犯了原告涉案注册商标的专用权，应承担相应的赔偿责任。关于赔偿的数额，法院依法酌定经济损失及合理费用数额为 8000 元。

法院判决：一、被告迁西县某商店立即停止销售侵犯原告宁波市福达刀片有限公司第 1056900 号注册商标专用权商品的行为；二、被告迁西县某商店于本判决生效后十五日内共同赔偿原告宁波市福达刀片有限公司经济损失及合理费用 8000 元。

## 三、物美科技集团有限公司

诉迁安市某商店

侵害商标权纠纷一案

原告诉请：1.判令被告立即停止侵犯原告第 3681150 号图形加“物美”中文字样、第 3681158 号“物美”中文字样注册商标专用权的行为,包括拆除门头店招上的“物美”字样,且宣传销售时不得使用“物美”字样;2.判令被告立即变更企业名称,且变更后的企业名称中不得含有“物美”相同或近似字样;3.判令被告赔偿原告经济损失及为制止被告侵权行为所产生的合理费用。

法院认为：物美科技集团有限公司系第 3681150 号椭圆形图标加“物美”中文字样注册商标专用权人，原告依法享有的注册商标专用权应受法律保护。被告字号为“迁安市某物美商店”，被告在超市门头上使用了方型图标和“物美”中文字样的组合，字号及门头中均使用了“物美”二字，与原告注册商标中的文字完全相同，被告经营的超市与原告注册商标核定服务项目相同，被告的上述行为易使相关公众误认为被告与原告存在特定联系从而造成混淆，构成对原告注册商标专用权的侵犯，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。法院依法酌定经济损失数额为 18000 元。

法院判决：一、被告迁安市某商店于本判决生效之日立即停止侵犯原告物美科技集团有限公司第 3681150 号注册商标专用权的行为；二、被告迁安市某商店于本判决生效之日起三十日

内变更字号，变更后的字号中不得含有与“物美”相同或近似的字样；三、被告迁安市某商店于本判决生效之日起十日内赔偿原告物美科技集团有限公司经济损失共计 18000 元。

四、老诚一锅（北京）酒店管理有限公司  
与唐山市丰润区某饭店  
侵害商标权纠纷一案

法院认为：唐山市丰润区某饭店在其经营的涉案餐厅门头招牌、餐厅内物品及装饰上突出使用“老城一锅”字样，根据使用的位置、方式，能够起到识别商品来源的作用，构成商标性使用。使用的“老城一锅”字样在读音、含义、字形方面，与涉案商标十分近似，为近似商标。唐山市丰润区某饭店的使用方式容易导致相关公众的混淆误认。因此，本院认定唐山市丰润区某饭店的商标使用行为已经构成对老诚一锅（北京）酒店管理有限公司涉案权利商标专用权的侵犯，应当承担相应的侵权责任。

提醒广大消费者：

要进一步增强对假冒侵权产品的辨别能力和维权意识，从有经营资质、信誉口碑较好的商家购买产品。在购买商品时，认真检查产品的包装、合格证、防伪标识等，不要贪图小便宜购买假冒侵权产品。在日常生活中自觉抵制盗版图书、软件和音像制品等侵权产品，发现制售假冒侵权产品情况及时向有关部门举报。

【胡鑫磊 摘录】

### 1.3 【专利】高效益运用凸显知识产权价值（发布时间：2021-12-24）

强化知识产权运用，彰显知识产权价值。华东理工大学、复旦大学附属中山医院（下称中山医院）、上海浦景化工技术股份有限公司（下称浦景化工）因在知识产权高效益运用方面的突出表现，获得第三届上海创新奖（运用）。记者在采访中发现，他们的知识产权成果在转化运用中产生不菲的经济价值和社会价值，让人们看到知识产权推动经济社会发展的巨大力量。

#### 打通链条 着力运用

“中山医院多年来一直坚持创新，用专利衍生产品使创新成果得到转化和推广。”中山医院院长樊嘉在接受本报记者采访时介绍，中山医院自 2018 年至今，已实现成果转化金额超过 8000 万元，仅 2020 年就实现专利转化 25 件，签约转化金额超过 1300 万元。其中，该院葛均波院士团队自主研发的可降解涂层药物涂层支架，使致死性支架内血栓发生率降低了近 50%，目前在国内市场占有率达到 22%，平均每年超过 10 万例冠心病患者获益。

“高校的研发能力虽然很强，但是要让研究变成成套的、成熟的工艺技术，只靠自身很难完成。”华东理工大学国际能源煤气化技术研发中心主任刘海峰同时担任学校知识产权管理部门负责人，他坦言，企业是技术创新的主体，是最主要的资金投入方。在华东理工大学，知识产权运用以“共享”为核心理念，以许可为主要模式。一项课题开始研发时，就与行业重要企业签订联合攻关协议。“共同研发形成的成套技术，特别是核心技术，我们与企业共享。”

以刘海峰参与研发的大型煤气化技术为例，华东理工大学先后与兖矿集团、中石化合作，将核心专利许可给企业使用，在产业化过程中产生的知识产权约定“共享”，项目实现规模化生产后，形成近百件中国专利、3件美国专利、若干技术秘密的高价值知识产权组合，在全球进行普通许可近百次。

华东理工大学“产学研”通过专利许可的纽带深度融合，而在浦景化工总经理诸慎看来，他们的路线是少有人走的“商学研”。

“我们尝试用社会上的资金进行研发，用资本的特性去选择好的项目，成果对外进行授权使用。”诸慎介绍，浦景化工一直致力于新材料及化工技术研发，经营收入主要来源是许可专利成果和配套的专利产品，目前在煤化工新技术、新工艺领域拥有国内外专利70余件。近3年，其工艺包及配套催化剂合同签订金额累计超7亿元。

### 激励创新 促进转化

谈及如何激发医生、教师等专业技术人员的研发积极性，提高知识产权运用效率，樊嘉表示，中山医院历来重视科研工作，支持医生进行专利申请和转化，让科研成果尽快用于临床医疗。

中山医院大力推进医学科研成果转化，构建了专利转化的标准化流程，实现了从创新科研项目遴选、培育到对接的全方位管理。专利项目成功转让后，实际到账金额的80%奖励给发明人课题组，协助项目转化的第三方机构可获得最高20%的实际到账金额收益。

在华东理工大学，学校赋予发明人更大自主权、处置权，催生研发与转化活力。“对于重要的科研成果，从商务谈判、合同撰写、价格制定，知识产权管理部门都深度参与。”刘海峰介绍，华东理工大学每年的发明专利申请与授权数量不多，但转化率很高，这源于对创新成果转化负责任的态度。“学校优先对企业进行许可，在此过程中把技术向前推进，产业化达到一定程度后，再考虑把专利转让给企业。”刘海峰说，这样有助于让技术能落地，让全社会受益。例如，华东理工大学在创新药研发过程中，先将专利许可给药企合作伙伴，新药临床试验申报后，再把专利权变更给企业，完成转让。

“公司收入额50%靠纯专利许可费。”诸慎说，浦景化工在十几年的发展过程中，深刻体会到知识产权的重要性。在知识产权创造上，浦景化工拥有超60人的研发团队进行自主创新。而从知识产权的运用、保护方面看，从研发遭遇壁垒，选择防守型知识产权策略，到布局一个综合型的专利网络，随着研发走上一条全新的技术路线，浦景化工也投入大量精力进行中外知识产权布局，以保护创新成果。

3家获奖单位是上海知识产权运用工作的佼佼者，更是上海市推动知识产权创造、运用工作的缩影。在大量研发、转化的支撑下，知识产权越来越成为提升

城市核心竞争力的战略支撑，为上海进一步参与国际竞争合作，建设具有全球影响力的科创中心奠定坚实基础。

【孙琛杰 摘录】

#### 1.4 【专利】海斯凯尔荣获“黄家驹工程生物学奖”技术发明类奖项！无创肝纤维化诊断技术深受认可（发布时间:2021-12-24）

导读：近日，海斯凯尔荣获“黄家驹生物学工程奖”，成果转化 iLivTouch®已在临床广泛使用。作为打破国际高新技术产业垄断的里程碑意义产品，iLivTouch®填补了国内相关产业空白，助力我国构建独立自主的无创肝纤维化诊断方案，标志着中国在无创肝纤维化诊断领域的研究进入全新阶段。

日前，中国生物医学工程学会公布了2020-2021年度“黄家驹生物学工程奖”获奖名单，无锡海斯凯尔医学技术有限公司（以下简称“海斯凯尔”）联合清华大学医学院生物医学影像研究中心罗建文教授、白净教授团队组成的产学研合作团队荣获“黄家驹生物学工程奖”技术发明类二等奖。

该项目已成果转化为无创肝纤维化和脂肪变量化检测产品 iLivTouch®，且已在临床广泛应用，受到了专家们的认可。

诞生于2015年的“黄家驹生物学工程奖”是我国生物医学工程学科最高科技奖，每两年评选一次。以中国生物医学工程学会首任理事长黄家驹院士的名字命名，强调生物医学与工程的融合，倡导立足本土的原始创新，鼓励临床应用为驱动的研究。该奖项是我国生物医学工程学科最高科技奖，坚持公开、公平、公正的评选原则，贯彻“科学评议、优中选优”，在学科领域内具备科学性与权威性。

打破国际垄断，助力我国独立自主无创肝纤维化诊断方案

饮酒习惯、饮食结构、预防意识薄弱等各种因素综合作用下，我国慢性肝病患者数量惊人。据相关数据综合统计，中国病毒性肝病人数合计近1亿，酒精性脂肪性肝病人数6千万，非酒精性脂肪性肝病已超2亿人，中国每年因肝病死亡的人数近50万！每年肝病治疗费用达500-1000亿元人民币。对于慢性肝病，“早发现，早治疗”可有效避免病程恶化，为治愈、缓解病情带来更多希望。在庞大的市场需求下，中国亟待需要国产自主研发的早期肝脏筛查检测手段，减缓我国肝病蔓延趋势，减少我国肝病患者治疗成本。

据悉，获奖项目转化成果 iLivTouch®可为病毒性肝病、酒精性与非酒精性脂肪肝疾病、药物性肝损伤、肝硬化、肝癌等慢性肝病患者进行肝纤维化及脂肪变性程度的诊断、监测和管

理，并可进行全程的数据追踪，全方位协助临床医生进行诊断治疗。作为打破国际高新技术产业垄断的里程碑意义产品，iLivTouch®填补了国内相关产业空白，助力我国构建独立自主的无创肝纤维化诊断方案，标志着中国在无创肝纤维化诊断领域的研究进入全新阶段。

科研成果产业化落地，造福全球肝病患者

海斯凯尔 iLivTouch®系列产品聚焦无创肝纤维化和脂肪变定量检测，通过无创、定量、准确和便捷的早期筛查，帮助慢性肝病患者“及时发现、精准治疗”。iLivTouch®更高的检测准确率可帮助医生制定更具针对性的治疗方案，提升了患者的治愈可能；无创则规避了传统肝穿刺的创伤性，更利于患者接受；且设备操作简单易上手，多维度结合推动该产品大范围应用，为更多肝病患者带来福音。

目前，全国已有近 2000 家医疗机构将 iLivTouch®投入临床使用，且覆盖了复旦大学发布的百强医院排行榜中 80%以上的大型三级医院，每年检测超千万人次。同时，产品已走向全球 30 多个国家和地区，获得了以美国、欧盟、俄罗斯等主要市场的认证，深受国内外专家、用户的认可和信任。

在全球应用案例加持下，海斯凯尔 iLivTouch®产品技改空间潜力巨大。未来公司将以全球用户实际反馈为核心驱动，持续对标创新，进一步减少患者检测成本、提升检测精准率。公司聚焦下沉市场推广，引领技术大升级的同时，加快先进医疗技术进基层的步伐，加速基层医疗卫生体系“新基建”工作，为中国医疗器械产业高质量发展做出标杆示范。

**【吴青青 摘录】**

## **1.5 【专利】（发布时间:2021-12-23）**

据国家知识产权局消息，该局近日依法对 5 家专利代理机构给予吊销专利代理机构执业许可证的行政处罚，对 4 家专利代理机构给予责令停止承接新的专利代理业务 6 至 12 个月的行政处罚。

据介绍，今年 2 月、5 月，国家知识产权局在专利申请质量监测工作中发现，上述 9 家机构中有 8 家代理不以保护创新为目的的非正常专利申请数量特别巨大，且人均专利代理量存在持续过高的情况。此后，国家知识产权局认定，上述 8 家机构代理的不以保护创新为目的的非正常专利申请中，存在大量内容明显相同或者明显抄袭现有技术、现有设计或者不同材料、组分、配比、部件等简单替换、拼凑等情形，构成《关于规范专利申请行为的若干规定》所指的非正常申请。上述 8 家机构代理此类非正常申请，构成《专利代理管理办法》第五十一条规定的“从事非正常专利申请行为，严重扰乱专利工作秩序”的行为，且代理数量巨大，属于《专利代理条例》第二十五条规定的“疏于管理，造成严重后果”且“情节严重”之情形。国家知识产权局经法定程序，根据不同机构的违法情节，对其分别作出吊销执业许可证或责令停止承接新业务 6 至 12 个月的行政处罚。

2013 至 2017 年，上述 9 家机构的另一家代理机构中，其业务员伙同他人编造实用新型专利，并据此申报领取知识产权奖励资金，同时还存在非法谋取不正当利益等情形。国家知识产权局经法定程序，作出吊销其专利代理机构执业许可证的处罚。

国家知识产权局表示，不以保护创新为目的的非正常专利申请行为，严重扰乱行政管理秩序、损害公共利益、妨碍企业创新、浪费公共资源、破坏专利制度。部分专利代理机构代理此类申请，严重干扰专利审查工作正常进行，扰乱专利工作秩序。国家知识产权局依法对有关专利代理机构集中作出吊销、停业的处罚，彰显了坚决遏制代理机构从事非正常专利申请等违法违规行为的决心，将有力促进专利代理行业健康发展，对提升专利申请质量，加快推进知识产权强国建设具有重要意义。

【杨其其 摘录】

## 1.6 【专利】专利无效宣告全攻略（发布时间:2021-12-24-）

专利无效是专利侵权中经常应用的对抗手段，企业可以通过专利无效请求打击竞争对手，争夺市场份额；同时也会面临着竞争对手通过专利无效请求，打破企业的专利保护壁垒。

### 无效宣告请求的形式审查

#### 1 无效宣告请求的客体—权利

---

公告授权的专利

已经终止或者放弃（自申请日起放弃的除外）的专利

#### 2 无效宣告请求人资格

---

具备民事诉讼主体资格的法人或自然人，包括专利权人本人

专利权人躲避对手的无效都来不及，为什么会有人自己无效自己的专利呢？

1. 有人想在主张专利权之前先测试下先前技术能否造成自己的专利权无效，除去有瑕疵的权利要求，确保所主张专利权的稳固性。

2. 如果能在专利无效的程序中克服已知的先前技术，让无效专利请求失败，在将来的无效程序中会有“一事不再理”的效果，让其他人无法就相同证据和理由无效专利权人的专利。
  3. 我国专利授权后没有后续程序让权利人修改权利要求，无效自己的权利要求也是除去有瑕疵的权利要求的一种途径。
  4. 一般认为被无效过的专利，价值会很高；所以有些故意无效自己专利的行为，可能也是出于类似的商业目的。
- 专利权人要无效自己的专利，需要满足下面的 3 个条件**

#### 1. 只能是部分无效

专利权的无效和专利权的放弃是互补关系，无效只能是部分无效，放弃则只能是全部放弃。专利权的无效是要提交无效请求费，而放弃专利权不需要缴费。专利权人如果不想要自己的专利了，那完全可以选择方便而又省钱的放弃途径，没有必要去费时费力地去走无效程序。当事人如果执着地要走无效，那里面就很有可能有猫腻。无效和放弃之间的关系是，无效是从头开始，彻底的木有了，而放弃是从放弃那天开始。如果当事人坚持要走无效，那最大的可能就是在授权到无效那段时间内有问题，比如说专利进行了许可，而被无效了就会影响到被许可人的利益。为了防止专利权人的滥用专利无效程序，故规定无效只能是部分无效。

#### 2. 证据为公开出版物

无效理由中，最常见的就是新颖性和创造性了。破坏新颖性和创造性的证据有很多，使用公开或者以其他方式公开什么的。为了防止专利权人自说自话，所以在证据方面必须有所限制。如果证据是公开出版物，那这些东西就不是专利权人自己能控制的，故可以作为证据使用。

#### 3. 如果专利权为共有权利，则请求人需要是共有人

这很容易理解，对权利的处分兹事体大，需要由共有人进行。

### 3 范围、理由及证据

---

- (1) 无效宣告请求书中应当明确无效宣告请求范围，期满未补正的，无效宣告请求视为未提出。
- (2) 无效宣告理由仅限于专利法实施细则第六十五条第二款规定的理由，不属于专利法实施细则第六十五条第二款规定的理由的不予受理。
- (3) 在专利复审委员会就一项专利权已作出无效宣告请求审查决定后，又以同样的理由和证据提出无效宣告请求的，不予受理，但所述理由或者证据因时限等原因未被所述决定考虑的情形除外。
- (4) 以授予专利权的外观设计与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，不予受理。

(5) 请求人应当具体说明无效宣告理由，提交证据的应当结合提交的所有证据具体说明。

未具体说明无效宣告理由或者未结合提交的所有证据具体说明无效宣告理由的，或者未指明每项理由所依据的证据的，无效宣告请求不予受理。

#### 4 文件形式--无效宣告请求书

---

无效宣告请求书及其附件应当一式两份，并符合规定的格式，不符合规定格式的，专利复审委员会应当通知请求人在指定期限内补正；期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的，无效宣告请求视为未提出。

#### 5 费用--请求费

---

- 1, 发明专利 3000 元
- 2, 实用新型专利 1500 元
- 3, 外观设计专利 1500 元

#### 6 委托手续--可委托专利代理机构（委托权限）

---

委托专利代理机构的，应当提交无效宣告程序授权委托书，且专利权人应当在委托书中写明委托权限仅限于办理无效宣告程序有关事务。

### 无效宣告请求的合议审查

#### 1 审查范围

---

在无效宣告程序中，专利复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务。

专利复审委员会在下列情形可以依职权进行审查：

- (1) 请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的。
- (2) 专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷。
- (3) 专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的。
- (4) 请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的。
- (5) 请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效，而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷。

(6) 请求人以不符合专利法第三十三条或者专利法实施细则第四十三条第一款的规定为由请求宣告专利权无效，且对修改超出原申请文件记载范围的事实进行了具体的分析和说明，但未提交原申请文件的。

(7) 专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

## 2 无效宣告理由的增加

---

请求人在提出无效请求之日起一个月内增加无效理由的，应当在该期限内对所增加的无效理由具体说明；否则不予考虑。

请求人在提出无效请求之日起一个月后增加无效理由的，一般不予考虑，但下列情形除外：

(1) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求，在指定期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；

(2) 对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。

## 3 举证期限

---

请求人举证：提出请求时举证；在提出请求之日起一个月内可补充证据

专利权人举证：应当在专利复审委员会指定的答复期限内提交证据

延期举证：因无法克服的困难在所述期限内不能提交的证据，当事人可以在所述期限内书面请求延期提交

## 4 无效程序中对专利文件的修改要求

---

### 修改原则

(1) 不得改变原权利要求的主题名称。

(2) 与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

(3) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。

### 修改方式

权利要求的删除、合并和技术方案的删除。

修改时机

在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。

以合并的方式修改权利要求书：

- (1) 针对无效宣告请求书。
- (2) 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。
- (3) 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

## 无效宣告请求审查决定——司法救济

### 1 决定的类型

---

宣告专利权全部无效  
宣告专利权部分无效  
维持专利权有效

### 2 决定的效力

---

宣告专利权无效的，该专利权视为自始即不存在  
宣告专利权部分无效的，被宣告无效的部分视为自始即不存在，被维持有效的部分视为自始即存在

### 3 司法救济

---

专利复审委员会作出宣告专利权部分无效的审查决定后，当事人可在收到该审查决定之日起三个月内向人民法院起诉。

当事人未在收到该审查决定之日起三个月内向人民法院起诉或者人民法院生效判决维持该审查决定的，针对该专利权的其他无效宣告请求的审查以维持有效的专利权为基础

【侯燕霞 摘录】

## 1.7【专利】技术效果怎么写才能提升授权率？（发布时间:2021-12-23）

### 如何提高发明授权？

很多代理人都问过我这样一个问题，如何把案子写授权，或者说怎么写授权率高？

这源于很多客户都想要一个发明授权的专利。不管说客户有什么需求，不论是要ZF资金还是说需要彰显公司的创新实力等，都是希望给一个技术方案，写完之后能授权。

对于事务所而言，也想去通过彰显公司的授权率来提升这种公司的品牌影响，更好的去获得客户。彰显自己的专业能力。所以说，对于通过撰写的方式来提升创造性，是我们代理人的迫切需求，那我们今天就把这几个点和大家一起梳理梳理。其中第一个核心，也就是今天要讲的技术效果的阐述。

实际上在答复审查意见过程中，我相信很多代理人都面临着这么一个情况：如果说你在说明书的某一个段落把一个特征的技术效果阐述清楚，你就有机会和审查员去辩驳该技术特征特征是不是公知常识？是不是能够和对文件一或者二或者三进行结合形成本申请的依据？有的话，你就有可能说服审查员去认同你的逻辑。认为对比文件一和对比文件二结合不能形成本申请。如果没有这个技术效果的阐述，很多情况下审查员就会不认同你所说的内容。他认为对比文件一和对比文件二是能够结合形成本申请的，进而导致本申请不能授权。也就是说

一个技术特征所对应的技术效果可能会起到让一个案子授权或者不授权的重要作用。所以说我们从代理人的撰写逻辑来看，我们就应该尽可能的把技术效果阐述清楚，来进一步提升发明的授权率。

为什么这么说？指南里面有一句话：作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领技术人员从该申请文件说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。也就是说，技术问题的确定是以技术效果为基础的，在三步法中，三步法的核心是什么？三步法的核心就是技术问题的确定。所以说，技术问题的确定就会导致对比文件二是不是能够引入对比文件一形成本申请。也就是说，本申请实际要解决问题涵盖范围的不同、定义的不同，就会导致对比文件一和对比文件二之间能不能结合。也就是说，进一步能够决定技术启示是不是有。我们一旦把技术问题定义成我们想要的技术问题，而不是定义成审查员想要的技术问题，那我们整个审查意见答复就能够进行有效的答复。

对于我们而言，技术效果的阐述是十分重要的内容，我们写的时候应该怎么去阐述？

我们有这么几个注意事项：

**第一，不仅要写发明点的技术效果，还要写其他特征的技术效果。**

因为发明点是你认为的。审查员检索完对比文件之后可能定义了一个新的特征为区别特征。这个特征可能不是你认为的那个发明点，但又需要通过这个特征来确定技术问题，所以说这个特征的技术效果也应该在说明书中进行阐述。你要尽可能的把所有特征的技术效果都说清楚，进而来支撑你技术问题的确定，进而来决定审查意见答复的过程。

**第二，不仅要写元件的技术效果，还要写连接关系的技术效果。**

大家知道我们的方案是一个整体。它是由元件加连接关系所构成，其实实际上，在一个整体的过程来看的话，元件可能有技术效果，连接关系也有技术效果。所以我们在不能仅仅对元件的技术效果进行阐述，还需要对连接关系的技术效果进行阐述。

**第三，不要断言技术效果，要由推导得出技术效果。**

技术效果的存在和特征有关系，但是这个关系需要说出来，不能让别人去猜。要清晰明白的把这个东西是如何一步步得到这个效果的尽可能说清楚。说清楚肯定没问题，说不清楚可能就有问题了。审查指南里面明确规定技术效果的阐述不能断言要推导。

**第四，不仅在最后的技术效果中体现，还要在具体的技术手段处体现。**

比如，在说明书实施例中，你把某一个手段一讲，这个时候最好把它的效果也一起说一下。

这样的话，对应性比较好，阐述也比较清楚，整个说理也比较充分。如果说你都把它放在最后，都是在技术效果中进行阐述。就会感觉关联度不高。所以说还是要在两个地方体现最好。我们通过这种方式，我们能够把技术效果写扎实，我们在后续的答复过程中就让我们有了更多的弹药和审查员进行 pk，进而能够提升我们的创造性。

也就是说，我们代理人的职责是在发明人给我们的技术材料的基础上，通过我们的撰写能够把授权率提升 10%、20% 乃至 30%，这就是我们的价值。

总结一下今天我们对于提高授权率，我们采用的方案是充分的去依靠技术效果。通过技术效果来提升发明授权率。

【任宁 摘录】

## 热点专题

### 【知识产权】化合物专利无效审查的变化和趋势

#### 前言

继对 2010 年-2019 年之间的化合物专利的无效宣告审查和无效纠纷行政诉讼案件进行统计和分析后，最近，我们针对 2020 年-2021 年化合物专利的无效宣告审查和无效纠纷行政诉讼案件再次进行了统计和分析。通过分析和比较，我们注意到近两年化合物专利无效的审查呈现出下述变化和趋势：

- (1) 化合物无效请求的热度依然不减，每年均能达到 10 件左右；
- (2) 化合物专利被维持有效的比率显著提高；

- (3) 仅依靠公开不充分和/或不支持的理由很难使化合物专利被无效；
- (4) 化合物创造性的评述开始重视化合物结构的非显而易见性，摒弃了以往机械比对化合物结构是否接近的简单做法；
- (5) 补充试验数据在有限的条件下可能被接受。

2020年10月17日，第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《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》。在该修改后《专利法》的第七十六条，增设了药品专利链接制度。2021年7月4日，国家药品监督管理局和国家知识产权局联合发布了《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》。2021年7月5日，最高人民法院发布了《关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》。2021年7月5日，国家知识产权局发布了《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》。

根据新设置的药品专利链接制度，在药品上市审批过程中，上市申请药品如果存在侵犯他人专利权的可能，相关当事人可以向人民法院起诉或者向国务院专利行政部门请求行政裁决，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决或裁决。在该制度中，与上市药品相关的化合物专利，即上市药品有效成分的化合物专利显得尤其重要。

在这样的背景下，我们希望再次研究化合物专利的稳定性，并藉由与前次研究报告中归纳总结的统计数据、审查建议等进行对比，以期准确把握化合物专利无效审查的新变化和新趋势。

## 第一部分 中国化合物专利无效统计分析

本部分首先对中国化合物无效宣告审查和无效纠纷行政诉讼进行检索和分析统计。

### 一、 无效案件检索和分析方法

与前次报告一样，我们在国家知识产权局专利局复审和无效审理部主页中的“口审公告及决定查询”系统中以医药相关领域国际分类号（如C07D、A61K、A61P、C07C、C07F、C07K）作为检索入口对2020年1月1日~2021年9月30日近两年来的无效决定进行检索，并在检索得到的无效决定中进一步筛选授权权利要求主题涉及医药领域化合物的相关无效决定，由此共检索得到16件无效决定。

在此基础上，对上述 16 个无效决定的决定正文进行分析，包括其涉及的无效理由、双方的举证情况、无效程序中的权利要求修改、合议组的评述意见以及最终的无效决定结论等。

## 二、无效案件整体统计分析

### 1. 无效决定的年度分布情况

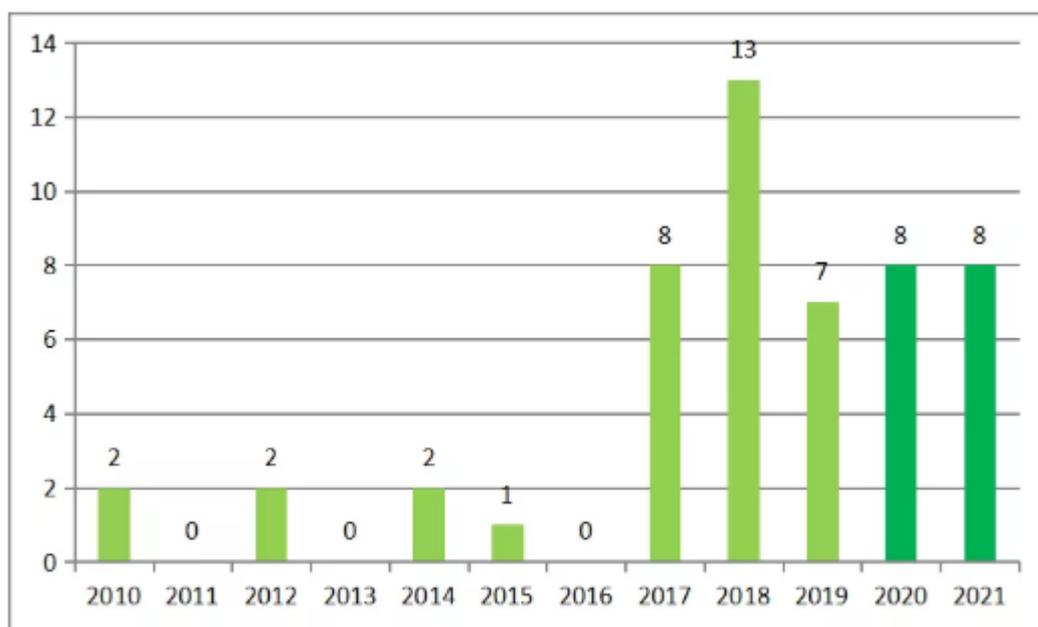


图1 无效决定的年度分布情况

图 1 显示，2020 年至 2021 年 9 月化合物专利的无效决定件数仍然维持在较高的水平。从整体数据来看，2017 年之后，化合物专利无效决定件数一直维持在较高的水平，每年约有 10 件左右。该数据提示，仿制药企业对上市药品的核心化合物专利发起挑战的态势在最近 5 年呈现加剧的趋势。

### 2. 无效理由的分布情况

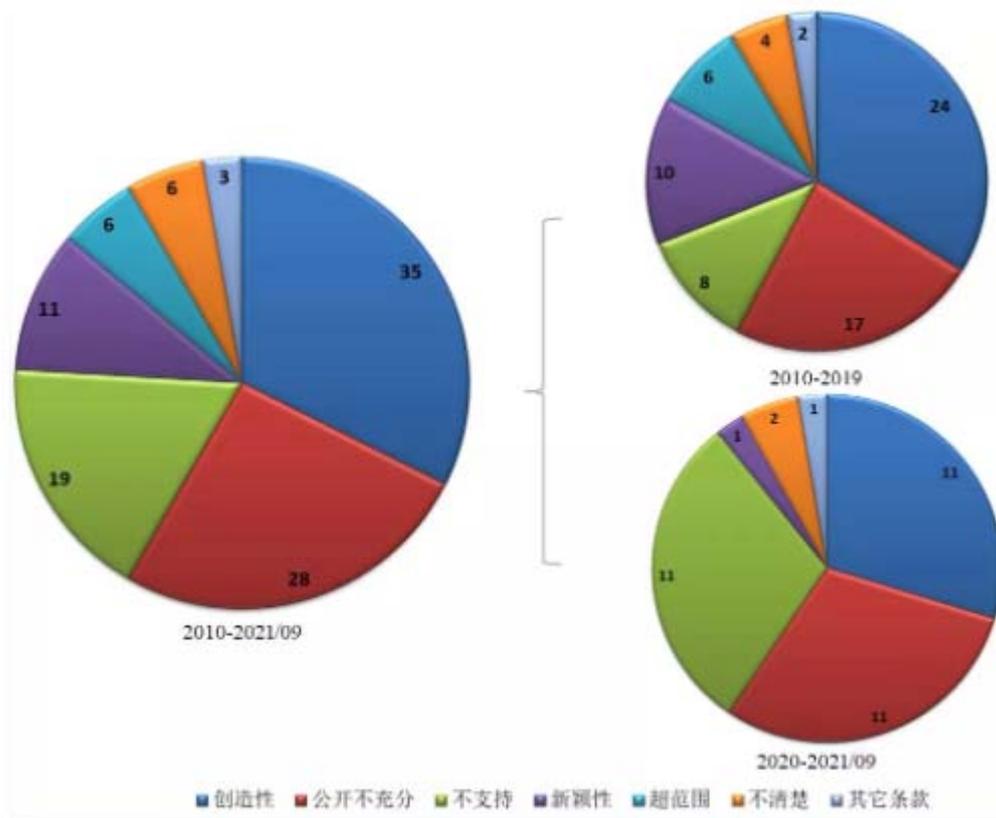


图2 无效理由的分布情况

根据图 2 的数据可以看出，与 2010 年-2019 年类似，2020 年-2021 年 9 月之间化合物主题的专利无效案件中，创造性问题仍然是主要的无效理由。与 2010 年-2019 年的无效理由相比，最明显的区别在于涉及公开不充分和支持问题的比例有所增加，而涉及修改超范围及其他条款的比例有所下降。

总体而言，2010 年-2021 年之间化合物主题的专利无效案件中主要涉及的无效理由是创造性问题、说明书公开不充分和不支持的问题。在统计分析的一共 51 个无效决定中，涉及创造性无效理由的案件达到 35 件，占比接近 70%。另外，涉及说明书公开不充分问题的案件也有 28 件，占比为 55%，涉及不支持无效理由的案件达到了 19 件，占比接近 37%。

### 3. 无效结论的分布情况

与 2010 年-2019 年的数据相比，2020 年-2021 年无效结论的变化最为明显。在 2020 年-2021 年，共有 8 件化合物专利被宣告有效，8 件化合物专利被宣告部分无效，没有一件化合物专利被宣告无效。仔细研究被宣告部分无效的专利的审查决定，我们注意到所有被宣告部分无效的专利，均是在专利权人修改权利要求的基础上宣告专利权有效。换言之，对于全部 16 件化合物专利，国家知识产权局没有主动宣告一项专利权无效，甚至于没有主动宣告一

项权利要求无效。因此，从专利权人的角度可以说，在 2020 年-2021 年期间，所有涉及无效的化合物专利最终均被维持有效。

### 三、 中国法院的相关判决

使用相关数据库，以医药相关领域国际分类号（如 C07D、A61K、A61P、C07C、C07F、C07K）作为关键词对 2020-2021 年的无效行政诉讼进行检索，并在检索得到的结果中进一步筛选授权权利要求主题涉及医药领域化合物的相关判决，并排除撤诉的情况，由此共检索得到 5 件判决。

所有 5 件判决均是北京知识产权法院作出的一审判决，而且所有判决均维持了国家知识产权局做出的无效决定，没有 1 件进行改判。

仔细阅读上述 5 件判决进一步发现，所有案件的争辩焦点均主要是创造性问题，而且其中 4 件涉及补充试验数据能否被接受的问题。

## 第二部分

### 关于公开不补充和不支持的无效理由

如前述图 2 所统计，在请求人主张的无效理由中，除了创造性以外，最常见的无效理由是“说明书公开不补充”和“权利要求得不到说明书支持”。甚至于在 2020 年-2021 年，有 5 件专利无效请求甚至都没有涉及创造性问题 [1]。

继辉瑞公司的托法替尼无效决定发出之后，在涉及公开不充分的无效理由中，除了以往一直备受关注的说明书是否公开了相关技术效果数据以外，也开始关注说明书是否公开了相关化合物的制备方法和/或确认数据。

例如，在依鲁替尼无效案（第 44853 和 44855 号决定）中，无效理由仅涉及公开不充分和不支持。无效请求人提交的证据 1 就是托法替尼无效决定，请求无效的主要理由是涉案专利没有公开所述化合物的制备方法和确认数据，特别是最终化合物涉及手性碳时，说明书没有充分公开该手性化合物的制备方法以及确认数据。专利权人在答复中提交了十余份反证，用以说明相关化合物的合成路线、反应机理以及反应原料的来源。最终合议组接受了专利权人的争辩意见，维持专利权有效。

另外，在马昔腾坦无效案（第 48183 号决定）中，由于马昔腾坦仅在说明书中作为表格化合物被公开，因而无效请求人主张说明书没有充分公开马昔腾

坦化合物的制备方法和确认数据。专利权人在答复中基于专利说明书记载的内容，详细说明了马昔腾坦化合物的合成路线，然后基于说明书中记载的结构非常近似的三个化合物指出马昔腾坦化合物具有类似的效果。最终合议组接受了专利权人的争辩意见，维持专利权有效。

据此，从无效决定的结果来看，仅仅依靠公开不充分或不支持的无效理由很难使化合物专利、特别是具体化合物（picture claim）专利无效。

### 第三部分 关于非显而易见性

对于化合物创造性的判断，一般需要判断两方面的问题，一个是化合物结构的显而易见性，一个是化合物药学效果的显而易见性。

在“第一三共奥美沙坦酯无效案”和“替格瑞洛化合物无效案”之前，审查化合物专利的创造性时，国家知识产权局更多的是强调化合物的药学效果。甚至于在一些专利申请的审查和专利无效的审查中出现“化合物母核上的基团或环可以替换，如果本发明的化合物相对于现有技术没有取得预料不到的效果，就不具有创造性”的判断方式。彼时，在判断化合物的创造性时，相对忽视化合物自身结构的非显而易见性。

“第一三共奥美沙坦酯无效案”对于上述认定方法进行了纠偏，明确“马库什权利要求创造性判断应当遵循创造性判断的基本方法，即专利审查指南所规定的“三步法”。意料不到的技术效果是创造性判断的辅助因素，而且作为一种倒推的判断方法，具有特殊性，不具有普遍适用性。因此，只有在经过“三步法”审查和判断得不出是否是非显而易见时，才能根据具有意料不到的技术效果认定专利申请是否具有创造性，通常不宜跨过“三步法”直接适用具有意想不到的技术效果来判断专利申请是否具有创造性”。

但是，即使在判断化合物专利创造性时考虑化合物自身结构的非显而易见，部分审查员还存在只有化合物中的母核（一般认为是环状结构部分）对于化合物的药学性质、效果影响很大，而环上的取代基对化合物的药学性质、效果影响较小的观点，进而认为化合物母核上的取代基相对可以随意替换。

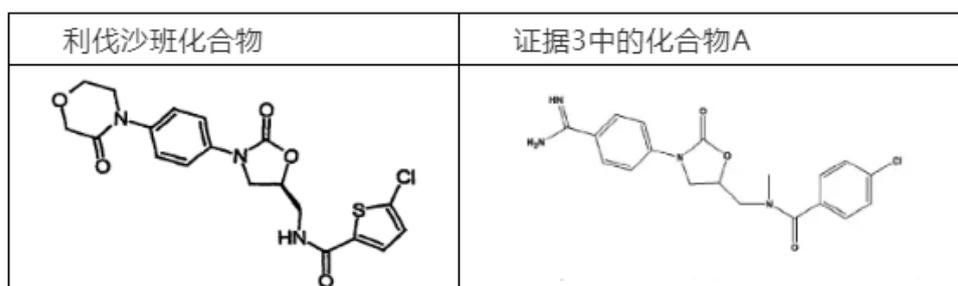
“替格瑞洛化合物无效案”的二审判决纠正了上述观点。该判决首先明确在创造性的判断中必须基于现有技术整体教导来判断是否存在改变相关技术特征的动机。其次，明确“马库什权利要求包括不可变的骨架部分和可改变的马库什要素……一旦改变了骨架部分中的任何一个部分，无论是环结构

这样的较大部分，还是如羰基这样的较小部分，均无法预期是否还能够产生同样的药物活性，从而无法预期是否能够实现证据 1 所得到的技术效果”。也就是说，该判决明确在整体考虑现有技术内容的基础上，并非只有化合物中的环结构部分才会对化合物的药理学活性产生影响，羰基这样的小基团也可能影响化合物的药理学活性。

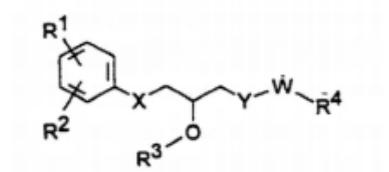
“替格瑞洛化合物无效案”二审判决发出之后，在其后几个化合物无效案（例如，利伐沙班无效案、阿格列汀无效案、马昔腾坦无效案等）的审查中，国家知识产权局越来越注重根据对比文件的整体教导，判断对比文件化合物的构效关系，进而根据上述构效关系判断涉案发明的化合物的结构显而易见性。

### 1、利伐沙班无效案（第 45997 号决定）

该无效案中，利伐沙班化合物的结构式以及请求人主张的最近的现有技术（证据 3 实施例 9 中的化合物 A）的结构式分别如下所示。



研究发现，证据3涉及具有下述通式的因子Xa抑制剂，



其中，对于R1（即苯环上的取代基），证据3说明书和权利要求1明确限定R1是-C(=NH)-NH<sub>2</sub>（可以具有取代基），5-甲基[1,2,4]噁二唑或5-氧代[1,2,4]噁二唑



基于上述内容可知，证据 3 教导了具有脒基（-C(=NH)-NH<sub>2</sub>）或者特定结构和特

定连接方式的噁二唑与苯基相连接结构的化合物才能够抑制因子 Xa。如结构式所示，[1, 2, 4]噁二唑中实际也包括脒基结构。因此，证据 3 实际教导的是具有（脒基-苯基）结构的化合物可以作为因子 Xa 抑制剂。这点从证据 3 的发明名称“苜脒衍生物”上也能得到佐证。

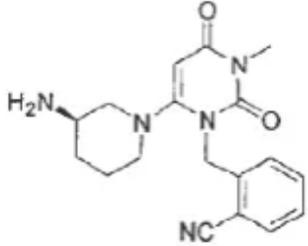
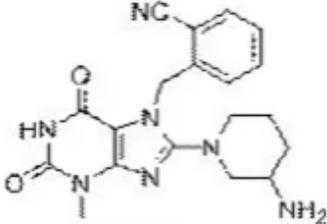
在上述事实的基础上，合议组认定“对于请求人口审当庭提供的公知常识性证据 1-2，均公开了在药物化学领域小分子取代基的替换是常规技术手段。然而上述证据的结构修饰是在具有相同骨架结构的类似药物化合物的基础上，基于以上分析，本专利的化合物与证据 3 的实施例 9 化合物结构差异较大，并且相关证据均表明面对证据 3 的苜脒抑制剂，本领域技术人员选择改进的位点并不是使用其他基团对苜脒替换，而是在保持该结构基础上对其他结构的改进”，据此，合议组认可了利伐沙班化合物的创造性。

利伐沙班案是继“替格瑞洛无效案”之后，国家知识产权局在化合物专利创造性的审查中，能够审查对比文件整体教导内容进而判断化合物结构本身非显而易见性的一件典型案例。本案的无效决定参考了“替格瑞洛无效案”二审判决确定的审查标准，合议组在整体考察证据 3 教导内容的基础上，认定本领域技术人员在面对证据 3 的苜脒化合物时，知晓苜脒、甲脒是实现因子 Xa 抑制活性的必要结构，从而选择改进的位点并不是使用其他基团对苜脒替换，而是在保持该结构基础上对其他位点的改进。

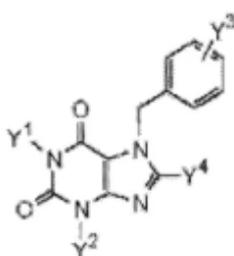
正是考虑到该案的典型意义，利伐沙班无效案最终入选“2020 年度专利复审无效十大案件”。这也表明国家知识产权局希望将利伐沙班无效案的审理标准作为化合物创造性判断的指导性标准。随后，国家知识产权局进一步发表文章[2]阐释其审查标准，进一步明确了“在化合物的创造性判断中，构效关系的分析是确定发明实际解决的技术问题以及分析现有技术是否存在相应技术启示的关键内容”。

## 2、阿格列汀无效案（第 48855 号决定）

该无效案中，阿格列汀化合物的结构式以及请求人主张的最近的现有技术（证据 2 实施例 14 中的化合物）的结构式分别如下所示。

阿格列汀化合物	证据2实施例14中的化合物
	

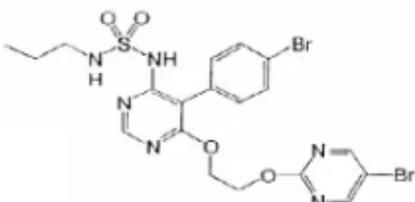
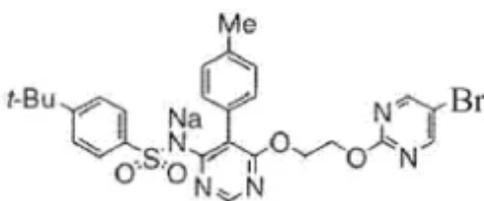
研究发现，证据2涉及具有下述通式的DPP-IV抑制剂。



基于上述通式表示的化合物的结构可知，证据2教导了具有嘌呤二酮结构的化合物具有DPP-IV抑制活性。因此，根据证据2的教导，“嘌呤二酮为固定结构，证据2通篇没有给出嘌呤二酮的结构可以替换的启示，本领域技术人员没有动机对证据2中的嘌呤二酮进行替换”。据此，合议组认可了阿格列汀化合物的创造性。

### 3、马昔腾坦无效案（第48183号决定）

该无效案中，马昔腾坦化合物的结构式以及请求人主张的最近的现有技术（证据5中的化合物7k）的结构式分别如下所示。

马昔腾坦化合物	证据5中的化合物7k
	

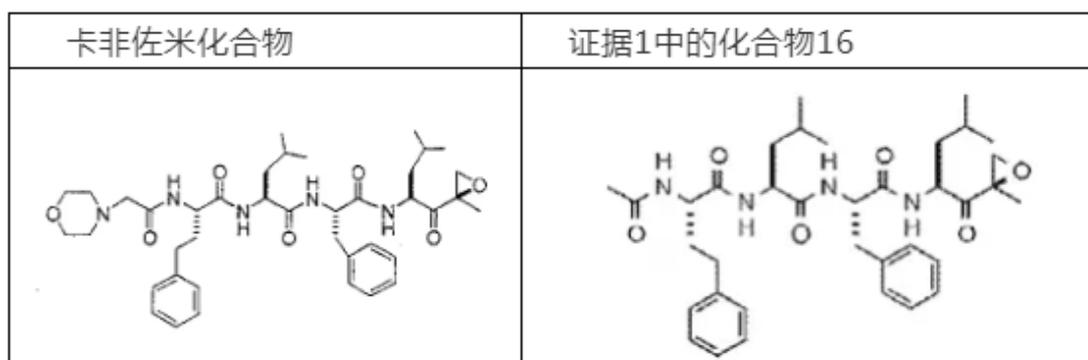
结合在案证据，“将涉案专利的马昔腾坦对ETA和ETB受体的IC50值与证据5化合物7k及其钠盐的相应数值进行比较，可以看出，二者效果基本相当。因此相对于证据5，本专利实际解决的技术问题是，提供一种结构不同的对于ETA和ETB受体均有拮抗作用的化合物”。

判断本专利权利要求 1 是否具备创造性,关键在于本领域技术人员基于请求人所列举的证据 6、7、9,包括用于证明公知常识的证据 16、22 和 23 是否有动机将证据 5 化合物中的碳连磺酰胺基(即“-C-SO<sub>2</sub>-NH-”)变化为氮连磺酰胺基(即“-NH-SO<sub>2</sub>-NH-”)。

在研究证据 5 内容的基础上,合议组认定,“证据 6 和证据 7 公开的均是嘧啶环 4-位的磺酰胺基部分为碳连磺酰胺基的结构。基于证据 6 和/或证据 7 本身的教导,本领域技术人员无法获得将证据 5 中的碳连磺酰胺基(即“-C-SO<sub>2</sub>-NH-”)变化为氮连磺酰胺基(即“-NH-SO<sub>2</sub>-NH-”)的启示”。据此,合议组认可了马昔腾坦化合物的创造性。

#### 4、卡非佐米无效案(第 51835 号决定)

该无效案中,卡非佐米化合物的结构式以及请求人主张的最近的现有技术(证据 1 中的化合物 16)的结构式分别如下所示。



在研究证据 1 内容的基础上,合议组认定“在证据 1 未提供具有比乙酰基更长结构的其他化合物,也未对进一步延长末端结构对化合物活性的影响进行任何研究的情况下,本领域技术人员无法预期进一步延长末端结构对化合物活性带来的影响,证据 1 并未给出方向明确的规律性的指导,因此,基于化合物 16 和 18 的比较本领域技术人员并不会产生进一步修饰乙酰基以延长其结构的动机,证据 1 并未给出这种技术启示”。据此,合议组认可了卡非佐米化合物的创造性。

“替格瑞洛无效案”二审判决发出之后,在业界引起巨大反响,医药领域的研发创新企业一致给与好评。利伐沙班无效案等一系列案件的审查决定表明,国家知识产权局已经接受“替格瑞洛无效案”二审判决确定的化合物专利创造性的判断方法,摒弃了以往机械比对化合物结构是否接近的简单做法,明确了在化合物的创造性判断中,构效关系的分析是确定发明实际解决的技术问题以及分析现有技术是否存在相应技术启示的关键内容,由此,能够避免机械对比化合物结构是否接近产生的主观臆断,据此得出的结论也更为客观。

从上述几件审查决定可以看出,国家知识产权局在审理化合物无效案件时,开始注重化合物结构的显而易见性判断。但是,即使结构具有显而易见性,并不意味着该化合物没有创造性,还需要判断涉案专利的化合物相对于现有技术是否取得了预料不到的技术效果,即,在药学效果上是否具有显而易见性。这样的判断方

式在以往的化合物创造性的审查中一直被重视，目前也依然保持。在我们检索到的案件中，有多件是基于化合物药学效果的非显而易见性被维持有效。例如，帕博昔布无效案（第 44182 号决定）、氘代普那布林无效案（第 45381 号决定）、替诺福韦艾拉酚胺无效一审判决（（2020）京 73 行初 3498 号）、多纳非尼无效案（第 50976 号决定）和依匹哌啉无效案（第 51360 号决定）。因此，对于化合物创造性的争辩，除了强调化合物结构上的非显而易见性以外，化合物药学效果的非显而易见性仍然需要重视。

**注释：**

[1] 其中第 44093 号无效案仅涉及清楚的无效理由，而且专利权人修改权利要求后，请求人即认可修改后的权利要求，并主张无效理由已经克服。推测该案是为了进行权利要求的修改而由专利权人自己委托稻草人提出的无效请求。[2] 《2020 年十大案件评析：“取代的噁唑烷酮和其在血液凝固领域中的应用”发明专利权无效宣告请求案》，国家知识产权局专利局复审和无效审理部，李婉婷，2021 年月 8 日，[https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/8/art\\_2648\\_167398.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/7/8/art_2648_167398.html)

**【李晴 摘录】**