



*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

# 第四百九十一期周报

## 2022.02.27-2022.03.05

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】 含地名要素商标怎么办？法官来告诉你（2022-3）
- 1.2 【专利】 海外专利申请布局策略：防止专利制度差异下的‘灯下黑’
- 1.3 【专利】 上海高效化解多起生物医药专利纠纷，中外权利人为行政保护点赞
- 1.4 【专利】 浅谈以块检索构建基本检索式
- 1.5 【专利】 一波三折：海外保护知识产权需要的不仅仅是一个注册申请
- 1.6 【专利】 有这项无障碍专利，冬残奥会运动员想点外卖就方便了！

## ● 热点专题

- 【知识产权】 CRISPR 专利争夺背后的美、欧博弈

# 每周资讯

## 【商标】含地名要素商标怎么办？法官来告诉你（2022-3）

2020年，江苏园博园建设开发有限公司申请了第45257837号“江苏园博园”商标，国家知识产权局以该枚商标构成《商标法》第十条第二款所指情形为由，驳回了该枚商标的注册申请。

# 江苏园博园

第45257837号“江苏园博园”商标

基于同样的理由，在另一起案件中，国家知识产权局驳回了第50675674号“我在贵州等你 Welcome to Guizhou 及图”商标的注册申请。



第50675674号

“我在贵州等你 Welcome to Guizhou 及图”商标

不能获准注册的原因

《商标法》第十条第二款规定：“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名，不得作为商标。但是，地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外；已经注册的使用地名的商标继续有效。”

这两个案子中，商标所包含的“江苏”、“贵州”为我国省级行政区划名称，不得作为商标。地名本质上是一种公共资源，不当注册可能造成商业化垄断。

两案中，原告均主张诉争商标整体上形成了明显区别于省级行政区划名称的其他含义，但是原告提供的证据均不足以证明诉争商标经过使用形成了明显区别于省级行政区划名称的其他含义。因此，法院对原告的此项主张均未予支持。

### 包含地名要素商标获准注册的条件

《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》指出，若含有地名的商标整体上具有其他含义的，可以认定其不属于《商标法》第十条第二款所规定的情形。

具有下列情形之一的，可以认定诉争商标整体上具有其他含义：

- (1) 诉争商标仅由地名构成，该地名具有其他含义的；
- (2) 诉争商标包含地名，但诉争商标整体上可以与该地名相区分的；
- (3) 诉争商标包含地名，整体上虽不能与该地名相区分，但经过使用足以使公众将其与之区分的。

在百威哈尔滨啤酒有限公司与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案中，最高人民法院指出，“哈尔滨小麦王”啤酒已经具有较高的市场知名度，已被相关公众识别为哈尔滨啤酒的系列产品之一，具有区别于地名的其他含义。同时，基于“哈尔滨”商标在啤酒商品上已经积累的商誉，“哈尔滨小麦王”与哈尔滨啤酒公司系列品牌的产源指向关系一致，不会使相关公众产生产源上的错误认知，因此未违反《商标法》第十条第二款的规定。



由此,若商标由地名和其他要素组合而成,如果可以从整体上实现与地名的区分,即不应被认定为违反了《商标法》第十条第二款的规定。

【商版部 摘录】

## 1.2 【专利】 海外专利申请布局策略：防止专利制度差异下的‘灯下黑’ ( 2022-3-4 )

随着我国经济和科技的发展,我国许多企业的经济能力和创新能力逐渐增强,其产品或服务逐步走向全球,作为重要的创新主体,这些企业知识产权保护意识不断提高,也逐步在其产品或服务的目标国家和地区申请知识产权保护。但是海外专利申请费用高、部分国家/地区审查周期长,因此高额的申请费用+数年的等待+不一定取得授权的结果让部分申请人就此止步,那么如何降低申请成本和缩短审查周期就是需要解决的问题,而其中非常重要的一环就是申请策略的制定,特别是选择申请国外专利的途径。

我国申请人全球专利申请的途径主要有巴黎公约途径直接申请和 PCT 途径申请,而进入欧洲还有多种多样的途径。各国的专利制度以及支持申请人申请专利的途径对申请人的专利申请策略影响较大,笔者在下文中,将对申请人如何运用不同的申请途径来保护发明创造的问题作一些探讨。

### 一、我国申请人向外申请专利的两种途径及注意事项

#### (一) 海外专利申请的两种途径

我国申请人要求国内优先权向外申请专利具有两种途径:传统专利申请途径和 PCT 途径。

#### 1、传统专利申请途径

传统专利申请途径即俗称的巴黎公约途径,申请人按照巴黎公约的约定在 12 个月(外观专利 6 个月)的优先权期限内向目标国家或地区提出专利申请。

#### 2、PCT 专利申请途径

PCT 途径,按照 PCT 条约规定,申请人在 12 个月优先权期限内提出国际专利申请,可以同时在全世界加入 PCT 条约的 155 个国家寻求对其发明的保护,但是要获得相应的专利保护,还需要在各国规定的期限前向所在的国家或地区提出专利申请,大部分国家的期限规定为优先权日起 30 或 31 个月。

#### 3、两种途径的优缺点比较

巴黎公约途径由于需要在 12 个月内决定是否申请,因此需要在较短的时间(优先权日起 12 个月)内对专利的授权前景和商业前景进行判断,并准备材料和费用完成申请。而 PCT 途径则将该决策时间延长至 30-31 个月,给予申请人充分调研的时间并且在该期限内还能获得国际检索报告、国内的审查意见通知书

等有利于申请人判断专利授权前景的辅助材料，但 PCT 途径需要多缴纳国际申请阶段的费用。因此，两种途径各有优劣，申请人应该根据自身的情况判断采取何种方式向外申请专利。

## (二)PCT 专利申请注意事项

由于 PCT 途径可以给申请人足够多的时间，成为许多申请人的首选方式，大部分申请人一般等到临近 30 个月的期限时再考虑是否进入国家阶段的事宜，这也容易对申请造成影响，申请人在前期选择申请途径以及以 PCT 途径申请的过程中都必须关注 PCT 途径的几个注意事项：

### 1、并非所有巴黎公约的成员国都加入了 PCT 条约

还有阿根廷、乌拉圭、巴拉圭、也门、委内瑞拉等 25 个巴黎公约的成员国未加入 PCT 条约，如果申请人不加以了解，采用 PCT 途径申请，在 12 个月的期限届满时，根本无法进入这类国家，申请人的发明创造就永远丧失了在这些国家获得保护的机会；

### 2、关注 PCT 途径的特殊时限

目前，卢森堡、坦桑尼亚虽然为 PCT 成员国，但根据 PCT 条约第 22 条规定，如果不提出国际初审，进入国家的期限依次为 20 个月、21 个月，申请人如果需要进入这 2 个国家，必须重点关注这个时限。

### 3、部分国家不支持 PCT 直接进入国家阶段

在欧洲，部分国家，例如比利时、塞浦路斯、法国、希腊、爱尔兰、拉脱维亚、马耳他、摩纳哥、荷兰、斯洛文尼亚、立陶宛、圣马力诺 11 个国家不支持 PCT 直接进入其国家阶段，申请人只能通过（1）PCT 途径申请欧洲专利指定这些国家，欧洲专利获得授权后再到这些国家办理生效手续，或者（2）直接通过巴黎公约途径进入这些国家。

### 4、外观专利不适用 PCT 途径

外观专利不能通过 PCT 途径进入其他国家和地区，因此申请外观专利只能通过巴黎公约途径在优先权日起 6 个月内向其他国家或地区提出申请。

## 二、不可忽略的欧洲专利制度

欧洲国家通过《欧洲专利公约》（以下简称《公约》或 EPC）建立了一套同一的欧洲专利制度，这一制度覆盖了 38 个成员国（Member states，包括欧盟全部 27 个国家和冰岛、瑞士、土耳其等 11 个非欧盟国家），并可覆盖到延展国（Extension states）到波黑、黑山；授权的专利还可以根据协议到生效国（Validation states）摩洛哥、摩尔多瓦、柬埔寨、突尼斯生效。

1977 年欧洲专利局（EPO）建立，根据《公约》规定，申请人可以向 EPO 递交一份专利申请，并指定对其发明给予保护的 EPC 缔约国。如果该申请通过审查并获得批准，申请人在限定时间内在所有指定国办理生效，生效后在指定国获得专利权。因此，由于欧洲专利覆盖的范围广、操作的便捷性，申请人一般更喜欢选择通过 PCT 途径申请欧洲专利，然而这种程序也具有一定的局限性。

选择 EPO 作为专利审批机构，以下几点需要考虑：

(1) 专利申请将接受更为严格的审查；

(2) 审查时间长，EPO 的专利审查一般持续 2-5 年；

(3) 申请费用高：申请 EPO 专利，需要缴纳申请费、指定费、补充检索费、审查费，如果审查时间持续较长，自国际申请日第三年起每年还要缴纳维持费，资料显示，相比于获得一件美国专利或日本专利，获得一件欧洲专利的成本要高出很多；

(4) 专利权的行使方面也存在诸多不确定因素，如德国法院和英国法院经常就同一性质的问题作出截然不同的判决。

相比较而言，如果申请人的目标明确，仅瞄准少数国家或者不支持 PCT 直接进入国家阶段的 EPC 国家，则不建议选择 EPO 作为专利审批机构。单独向欧洲的某个或某几个国家申请专利，则可能在成本、授权时间、获得授权等一方面或多方面更具有优势。

例如，如果申请人的目标国家仅为英国，则可以直接通过巴黎公约途径或 PCT 途径进入英国，相较于通过欧洲专利指定英国，可以降低申请成本，也可能缩短授权时间。

又如，直接申请德国实用新型专利，德国专利局对实用新型不进行实质审查，可以简单快捷地得到授权，而 EPO 的审查标准远高于德国实用新型的审查标准，因而在 EPO 不能获得授权的专利，在德国专利局就能获得授权，而且在成本和时间方面也具有优势。

再如，申请的目标国家仅为法国，申请人不能在 PCT 申请程序中直接指定法国，这种情况下，申请人可以通过巴黎公约途径在 12 个月的优先权期限内直接进入法国，不仅能避免上述 EPO 审批必须面临的几个问题，而且法国国内专利申请程序还有很多有利于申请人的方面：

(a) 更容易获得授权且申请时间短：

法国专利制度中规定，对发明专利进行有限的而非严格的实质审查，主要表现在：对创造性和实用性不做审查，仅对明显不属于发明创造的客体、明显不属于可授予专利的发明或明显缺乏新颖性的发明予以驳回(规定予法国《知识产权法典》第 L612—12 条)，将专利检索报告提供给申请人和公众以方便对专利效力进行评价。由于不进行实质审查，法国专利的审查周期相对较短，法国国家工业产权局 (INPI) 在申请日之后 7 至 9 个月内发出初步检索报告和可专利性意见 (opinion on patentability)，大致第 27 个月即行授予专利。相较于通过 PCT 程序申请欧洲专利再指定法国，授权时间大部分可以控制在 2 年半时间内，而且更容易获得授权。

(b) 以低成本获取高质量专利检索评价报告：

INPI 出具的专利检索评价报告是由 EPO 完成，报告的质量很高，缴纳的检索费比直接向 EPO 申请的检索评价报告所需的费用低很多，差价部分由 INPI 承担。因此直接申请法国专利可以以较低的费用获得高质量的检索报告，据以判断专利的有效性，进而决定是否申请欧洲专利和国际专利。如果继续申请欧洲专

利或国际专利。INPI 出具的专利检索报告仍可以用于欧洲及国家的申请程序，继续进行欧洲专利申请时，EPO 还将免除检索费。

意大利专利申请也具有类似的规定，向意大利专利局申请专利后，专利申请由 EPO 进行检索，大概在 9 个月左右可以获得检索结果，如果申请人继续就该同一专利向 EPO 递交专利申请，EPO 不再向申请人收取大约 1775 欧元的专利检索费。也能快速、低成本地获取高质量的专利检索报告。

综上，如果申请人的欧洲目标国家较少或需要进入不支持 PCT 直接进入的国家，单独进入目标国家的优势较大，申请人可以考虑单独进入。但是对于需要进入的国家较多（超过 5 个），或者已经超过 12 个月优先权期限的申请，则可能通过 EPO 申请更具有优势，申请人应根据目标市场和专利情况具体问题具体分析。

### 三、不可忽略的欧共同体联合外观制度

在欧洲，外观设计与专利分属不同的部门审批，专利由 EPO 进行审批和授权，外观设计由欧洲知识产权局（EUIPO）进行审批和授权。EUIPO 主要负责欧盟成员国内的外观设计和商标的注册工作，2003 年 4 月 1 日起，欧盟的工业品外观设计可以通过单一的安全保护系统进行注册。提交后的工业品外观设计的注册申请将由 EUIPO 进行短期的审查，并在大约三个月内发放注册证。工业品外观设计的注册证将得到整个欧盟国家的承认，包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚，保加利亚、克罗地亚 27 个成员国。因此，在欧洲外观设计的注册成本非常低，并且注册时间非常短，但是由于权利有效区域较大，也容易被提出无效。

#### 结语

从上文可以看出，许多国家都具有支持我国申请人的多种专利申请途径，不同途径所支出的费用不同，甚至在审查周期、审查结果上也有差异。因此，申请人在布局全球专利策略时建议根据巴黎公约途径和 PCT 途径的优缺点，结合申请人专利情况和市场前景综合选择以何种途径进入其他国家和地区；进入欧洲国家时，也会充分考虑欧洲专利制度和欧洲各国的专利制度的区别；综合权衡，选择一个最有利于专利保护、节省时间和成本的方式达到在目标国家获得专利保护的日的。

【王胜楠 摘录】

### 1.3【专利】上海高效化解多起生物医药专利纠纷，中外权利人为行政保护点赞

“专业高效护航知识产权，真诚服务促进产业发展。上海市知识产权局作出的行政裁决切实维护了我们公司的权益，对此我们非常感激和敬佩！”武田药品工业株式会社（下称武田药业）委托代理人郭煜对中国知识产权报记者表示。

生物医药行业既是国家的重要支柱产业，又是知识产权集中的技术领域，药品的研究开发是一项投入高、风险大、耗时久的系统性工程。近年来，上海市不断深化药品专利侵权纠纷行政裁决工作，保障生物医药产业发展，助力上海建设全球领先的生物医药创新研发高地。对武田药业药品专利侵权纠纷行政裁决案件的成功处理便是上海市知识产权局加强生物医药专利侵权纠纷行政保护工作的生动写照。自2019年首次受理药品专利侵权纠纷案件起，上海市知识产权局持续聚焦生物医药这一高精尖领域，先后审理了9件生物医药类专利侵权纠纷行政裁决案件，案件请求人均均为颇具影响力的国际制药企业，所有当事人对裁决结果胜败皆服，无一提起行政诉讼。

#### 破冰发力树立标杆

面对难度高、任务重的生物医药领域行政保护工作，上海市知识产权局从艰难破冰到乘胜追击，从试点实践到成为标杆，其工作成效不仅获得了当事人的认可与点赞，更是吸引了越来越多的市场主体主动选择行政保护程序维护权利。

2019年初，拜耳医药保健有限责任公司认为上海某公司在其官网和展会上宣传销售抗癌原料药“索拉非尼”的行为涉嫌侵犯其专利权，故向上海市知识产权局提请行政处理。上海市知识产权局受理后第一时间组成合议组，但是对于合议组而言，这是他们第一次处理药品专利侵权纠纷案件，心里并没有底。在前期对法律问题和专业知识研究梳理的基础上，合议组专程前往北京向国家知识产权局生物医药部门的审查员咨询如何确定药品专利保护范围，向上海药品评审核查中心的专业人员了解专用术语的使用与理解，深入研究生物医药相关权威文献。时隔不到4个月，上海市知识产权局作出行政裁决，责令侵权人立即停止许诺销售侵权药品，删除相关网站信息，销毁印有侵权药品的宣传资料。上海市知识产权局倾力打造的医药专利行政保护第一案，为专利权人选择行政保护维护自身合法权益提供了指引，起到了良好的示范作用。

2021年是药品专利制度改革的大年，上海市知识产权局也迎来了生物医药专利侵权纠纷行政裁决案件的集中增长。2021年6月23日，勃林格殷格翰制药两合公司（下称勃林格殷格翰公司）向上海市知识产权局提出专利侵权纠纷行政处理请求，他们认为颐某药业公司在某展会现场提供的产品目录以及其官网上列明的一种名为“利格列汀”的抗糖尿病原料药，涉嫌通过许诺销售行为侵犯其专利权。合议组审理后认为侵权人所做寻找客户、商业研发的行为，不属于“专为科学研究和实验而使用有关专利的”例外情形。同年10月，上海市知识产权局作出行政裁决，要求颐某药业公司立即停止侵犯勃林格殷格翰公司专利权的行为。上海市知识产权局高效专业的行政裁决结果，推动更多的专利权人选择专利行政保护程序，彰显了我国专利行政保护制度的优越性。

2021年6月28日，武田药业发现上海某林公司在官网、第三方网站销售、许诺销售“沃诺拉赞”以及“沃诺拉赞富马酸盐”产品，涉嫌侵犯武田药业的专利权，于是向上海市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求。然而，武田药业专利权利要求仅记载了化合物的化学名，并没有给出该化合物完整的化学结构式，无法直接同被控侵权产品化学结构进行比对。合议组只能根据长达139页的专利说明书中的记载，按照“实施例化学结构通式→权利要求下具体实施例的结构式→权利要求记载的化合物的结构式”的思路，推导出专利权利要求保护化合物的化学结构。为清晰表述专利权利要求保护化合物的结构的推导过程，合议组创新了行政裁决书的表现形式，采用“文字+结构式”的方式，通过图表将其与被控侵权产品化学结构进行对比，从而准确认定侵权产品落入专利权利要求保护范围。

2021年，生命大地女神有限公司、卫材 r&d 管理有限公司等外资企业纷纷向上海市知识产权局请求医药专利行政保护。上海市知识产权局受理后，快速高效地化解纠纷，全力及时地维护当事人权益，不仅获得双方当事人的一致好评，更促进了上海市生物医药产业的发展。

### 行政保护成为优选

从上海市精心打造拜耳医药专利行政保护第一案到以武田药业、勃林格殷格翰公司为例的国际各大制药企业主动提请专利行政保护，上海市知识产权局在生物医药领域持续发力，积极探索开展生物医药领域专利行政保护工作，专题研究药品专利纠纷早期解决机制，多次举办知识产权行政执法保护宣传活动，使得越来越多企业认识到我国专利行政保护制度的优越性，倾向于选择行政裁决程序解决专业性很强的生物医药专利侵权纠纷。行政裁决途径切实发挥纠纷处理“分流阀”的作用，为当事人提供了更加多样的纠纷解决机制。

实践中，当事人可以自由选择提请行政裁决或向法院起诉，那么，当事人选择行政裁决程序维权主要出于何种考虑呢？

“以武田药业为例，我们提请行政保护并非为了获得赔偿，而是为了制止侵权产品的制造和销售，避免损失扩大，同时也对他人起到警示作用。出于这种目的，尽快拿到法院判决或者专利行政机关的裁决就显得尤为重要。事实证明，我们当初的选择是完全正确的。”郭煜表示，上海市知识产权局从受理该案到作出行政裁决，整个过程历时不到4个月，审理期限同法院诉讼方式相比短了很多。除此之外，合议组对于专业知识的了解以及法律素养更是令人印象深刻，对于生物医药领域这种复杂的专利技术，合议组仍可以准确理解技术方案，对专业知识还有专业术语的运用十分到位。

勃林格殷格翰公司大中华区法务合规部副总裁姚晶对本报记者说：“我们首次向上海市知识产权局提请行政裁决并取得满意结果后，对通过行政裁决程序进行维权充满了信心！后来我们发现涉嫌专利侵权行为，再次向上海市知识产权局提起了行政裁决请求，在上海市知识产权局的组织下以调解方式结案，调解协议得到了双方当事人的尊重，现在已经履行了。”

勃林格殷格翰公司接连两次选择上海市知识产权局对其专利进行行政保护，不仅表明了专利权人对行政保护工作的认可，更表明了上海市持续加强专利行政保护工作力度、致力打造医药专利行政保护高地的决心。

上述多起行政裁决案件的合议组组长曾倩在接受本报记者采访时表示：“上海市知识产权局作为国家知识产权局确定的专利侵权纠纷行政裁决示范建设第一批试点之一，充分借助技术调查官和技术咨询制度，深耕生物医药领域专利侵权纠纷行政保护，有效维护国内外创新主体的合法权益，积极营造优越的知识产权保护环境和营商环境，打造生物医药专利侵权纠纷行政保护优选地，为上海建设国际知识产权保护高地和国际知识产权中心城市奠定坚实基础。

## 【周君 摘录】

### 1.4 【专利】浅谈以块检索构建基本检索式

众所周知，块检索是基于确定的基本检索要素，针对每个检索要素，创建一个独立的块，然后对块及其组合的检索实现对整个检索主题的检索。

除了块检索，引文追踪检索、申请/发明人检索、预检（即初检，又叫简单检索）等也是广大从业者耳熟能详的检索方式。如何结合运用各检索方式，一定程度上能反映一个检索者的检索水平。

块检索是广大从业者用到比较多的检索方式之一，其思路规范，较为耗时，更适于查全。本次分享就围绕块检索来聊聊基本检索式的构建。因为块检索的特性，本次分享以侵权检索为例。

首先引用笔者第一篇公众号文章的内容。

笔者在《仪式化检索 ——论检索要素表的构建》一文中假设了一种可以替换滤片的口罩，文中以块检索思路构建了一个检索要素表，表中出现两个检索块：

1) 以“口罩”为发明主题的检索块；2) 以“替换滤片”为区别技术特征的检索块。

这里要强调两点：

1.在最开始构建检索要素表时，可以不必将所有检索要素的分类号及关键词内容都填满。

2.分类号可以仅仅选用 IPC。

在最开始构建检索要素表时，可以不必将所有检索要素的分类号及关键词内容都填满。

最开始构建检索要素表时，可以仅仅填满发明主题检索块对应的分类号及关键词内容。可以先仅仅填满“口罩”所在列，而后以该列内容为基础构建检索式。首先以中国为检索范围构建检索式：

```
IPA41D13/11 OR A62B9 OR A62B7 OR A99Z99/00 OR G21F3/02 OR  
B32B1/00 OR B32B23/00 OR B32B29/00 OR B32B3/00 OR B32B33/00 OR  
B32B5/00) AND (口罩 OR (防护 $PRE3 (用品 OR 装置 OR 罩)) OR 遮罩 OR  
面罩) AND (PBD:[* TO 20200601])
```

此时检索结果中，有效专利的数量为 4927 条。

以笔者单项目 FLAG 时间来看，口罩侵权检索给我的时间大约半个月，那么这次的 4927 条检索结果，已经是足够满意的，仅需逐个浏览，不需要再考虑查找并填入区别技术特征检索块对应的中文关键词。即，这一条检索式就足够完成查全。如果再结合区别技术特征检索块，那么缩小了检索范围，就是增加了漏检几率。

但如果单项目 FLAG 时间给的太少了，比如 5 天。看完以上近 5K 结果后还必须再对其他国家范围构建检索式并检索，时间大体上是来不及的，此时可以查找并填入区别技术特征检索块对应的分类号和中文关键词，以缩小检索范围。此时的分类号和关键词应当如最初一般尽量查找完全，包括同义近义词等，不能为了缩小检索范围而精确化分类号和关键词。结合了区别技术特征检索块本身就已经缩小了一次范围，若是精确化分类号和关键词便等同于二次缩小范围，更是增加了漏检几率。

可见，查全检索的检索式构建、块的结合都与项目完成时间相关。时间越多，需要的块越少，极限情况下，仅仅需要发明主题检索块便能达成目的。而时间越少，需要的块往往越多，检索者需要缩小范围以适应项目时间，极限情况下，此时的查全便等同于查准。

美欧日韩等国家或地区检索块的结合思路与上同，不再赘述。

2. 分类号可以仅仅选用 IPC。

已知块检索更适于查全（通常也适于查准，更适于查全是其特性决定的），那么在查全的思路下，CPC、FI、FT 等分类号的存在就显得不是那么必要。

笔者自己平时做侵权检索时，往往仅仅选用 IPC。IPC 尽管噪声大，却有着其他分类号所不具有的文献覆盖率。查全，噪声大，文献量大，漏检少；查准，噪声小，文献量小，漏检多。故而查全检索对于噪声的要求不会那么苛刻。

**【任艳强 摘录】**

**1.5【专利】一波三折：海外保护知识产权需要的不仅仅是一个注册申请——评我国中小企业诉全球化妆品巨头（法国娇兰）外观设计侵权案**

## 引言

该案是我国企业在“走出去”进程中，为数不多的以反不正当竞争为由在海外成功保护知识产权的案例。该案中我国权利人认为法国娇兰公司使用了与其注册的欧盟外观设计相同的设计特征，从而构成侵权。

由于权利人在申请注册过程中对欧盟外观设计法律制度理解存在偏差，权利存在瑕疵。鉴于此，IPSIDE 事务所作为权利人的诉讼代理人

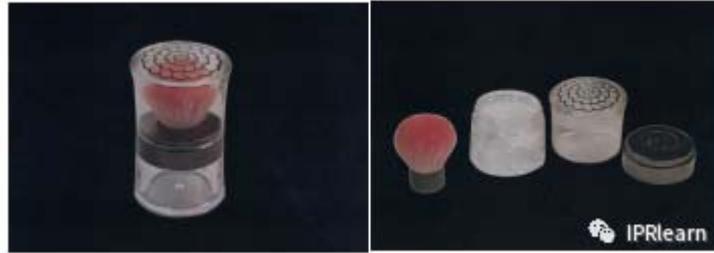
接手此案，提出外观设计侵权主张的同时，还补充提出构成著作权侵权与不正当竞争。巴黎大审法院 2019 年 12 月 20 日判决支持了构成不正当竞争的主张。该案体现了知识产权重叠保护的特点，为我国中小企业在海外灵活运用多种手段维权积累了经验。

## 一、涉案双方

原告：刘先生（下文称“刘某”） 汕头某包装科技有限公司（以下简称“汕头公司”）	被告：Société GUERLAIN S.A. （下文称“娇兰公司”）
国内代理律所：汕头市南粤专利商标事务所 欧洲代理律所：欧洲 IPSIDE 知识产权律师事务所	代理律所：AARPI GIDE LOYRE TTE NPIEL

## 二、案件基本事实

刘某系欧盟外观设计（001721366-0001 号，如下图所示）的权利人，系我国汕头某包装科技有限公司（以下简称“汕头公司”）的创始人。刘某授权许可汕头公司使用涉案外观设计，将外观设计应用于一个名为“Brush 5103”的化妆品容器的生产与销售。



娇兰公司系法国化妆品与香水企业。2010 年至 2016 期间，汕头公司为娇兰公司的 Météorites Travelling Pearls 产品系列供应包装。2017 年另一英国企业替代汕头公司成为包装供应商。

刘某认为，娇兰公司自 2017 年起继续销售的 Météorites Travelling Pearls 产品使用了与涉案欧盟外观设计完全相同或几乎完全相同的设计特征，构成侵权。

刘某与汕头公司作为原告向巴黎大审法院提起诉讼。诉讼代理人预判了权利存在瑕疵，诉讼中除提出外观设计侵权主张外，还提出娇兰公司的行为构成著作权侵权与不正当竞争。

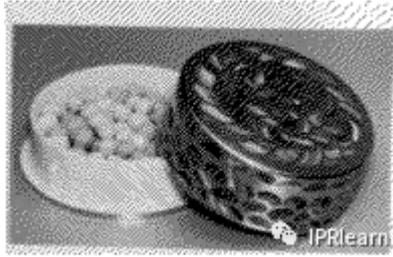
### 三、不出所料：外观设计侵权主张的失利

原告主张娇兰公司的行为侵害了受保护的欧盟外观设计。作为对抗，娇兰公司主张涉案欧盟外观设计无效，提出两点理由：第一，缺乏新颖性。涉案外观设计保护申请于 2010 年 6 月 18 日提出，而在此之前相同产品已经在欧洲市场销售；且相同设计在 2009 年 2 月 7 日在中国申请专利保护，其在中国授权公告已经先于欧盟外观设计保护申请，

构成破坏新颖性的在先公开。第二，缺乏区别性。涉案外观设计与保护前已经销售的若干产品产生相同的整体印象。

原告诉讼代理人针对上述理由提出抗辩，获得法院支持。第一，具备新颖性。在申请日之前已经在市场上公开销售的产品在高度、直径、防护罩等方面与涉案产品有所不同，相同外观设计并未在申请日前被公开。而对于中国授权公告造成的公开，公开日为 2019 年 12 月 23 日，虽然早于在欧盟提出保护申请之日，但是享受欧盟 6/2002 号条例第七条第二款的豁免条款。根据该条款，申请日前 12 个月内的“自我公开”不破坏新颖性。第二，具备区别性。涉案外观设计与其他产品的区别，足以造成不同的整体印象。虽然区别较小，但由于技术效果限制，设计人创造空间有限，较小的区别足以对知情使用人产生不同的整体印象。

纵然如此，权利人申请时埋下了一个**重大失误**，在诉讼中自己也当庭予以了承认：外观设计上包含一个圆花状图式，这个图式与娇兰公司于 1987 年注册持有的两个法国商标包含的图式相同（如下图所示）。换句话说，原告的外观设计中包含了被告的商标。根据欧盟 6/2002 号条例第二十五条，由于在后外观设计包含他人在先商标且他人有权禁止使用，外观设计应属无效。巴黎大审法院由此作出了宣告无效的**决定**，驳回了外观设计侵权主张。



#### 四、有所遗憾：著作权侵权主张的失利

预判到外观设计侵权主张的失利，起诉依靠的第二点理由是著作权侵权。娇兰公司对抗称：第一，不能证明原告是所称“作品”的作者。第二，不能证明所称“作品”具有独创性。

原告援引法国《知识产权法典》第 L111-1 条，提出首先公开作品的人在无相反证据的情形下应推定为著作权人，并提交了两次公开的证据。法院确认了原告的著作权主体资格。然而，法院认为大多数设计要素都是功能性的，未能体现作者的个性，并非自由选择的结果，不认可涉案设计具有独创性，否认构成作品，因此未支持著作权侵权的主张。

#### 五、峰回路转：反不正当竞争主张的胜利

原告的第三个平行主张是，娇兰公司将 Météorites Travelling Pearls 商品投入市场构成法国《民法典》第 1240 条之下的不正当竞争，因为上述商品复制了原告广受欢迎的产品（“Brush 5103”化妆品容器，使用了涉案外观设计）但是由新的分包商生产。原告由此遭受的损失在于，现在无法继续将“Brush 5103”产品投入市场，因为该产品被第三方生产，然后被娇兰公司以类似的方式提供给消费者。

法院接受了原告诉讼代理人的主张，认为通过对比原告“Brush 5103”产品与娇兰公司 Météorites Travelling Pearls 产品于 2016 年后使用的新容器，显示出高度的相似度，甚至接近于完全的复制。在相似性判断的基础上，法院认可，原告产品的商业化将受到阻扰，因为任何企业如果希望销售一款化妆品都不会选择“Brush 5103”作为容器，后者已与娇兰公司产品的形象紧密联系，以至于无法轻易区分。最后，法院认定，“娇兰公司可以自由地选择改变其产品规格，也可自由地选择新分包商，但却选择了一个与原告汕头公司在五年时间内提供的产品完全一致的外观设计，剥夺了原告将其容器外观提供给其他化妆品企业的机会，使得该容器外观不能将其他企业的产品区别于娇兰公司的产品。娇兰公司的行为具有过错，破坏了汕头公司的经营活动，构成不正当竞争。”

## 六、从本案的“一波三折”总结我国企业海外保护知识产权的经验

本案中，我国企业海外知识产权维权虽然取得一定成功，但也暴露出权利保护的问题。首先，权利人在海外申请保护前已在中国公开了外

外观设计，容易造成新颖性破坏，埋下了被宣告无效的隐患。其次，权利人的目标市场包括海内外，本应及时于海内外同时进行保护申请，但海外申请迟迟未能展开，再度埋下隐患。最后，权利人未能充分理解海外知识产权制度，造成重大失误，作为包装分包商，将发包商的商标作为外观设计的一部分，最终导致外观设计被宣告无效。

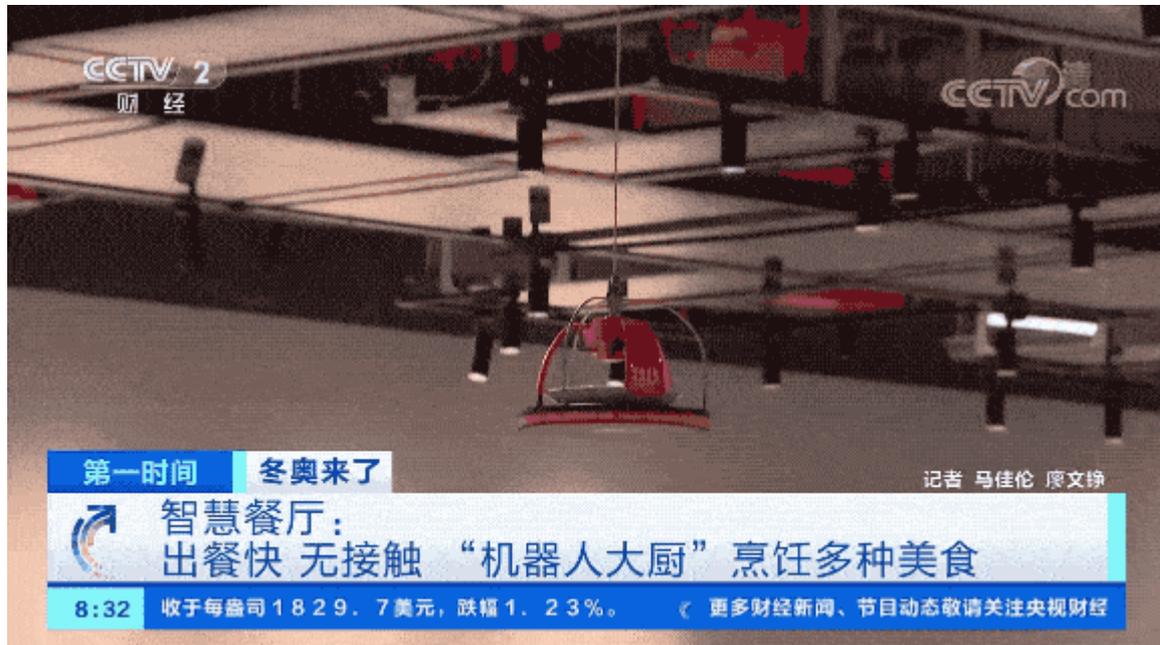
本案同时也为我国“走出去”的企业积累了经验。第一，有必要提高布局海外知识产权的意识，在技术方案、设计方案公开前及时取得海外目标市场所在国授予的知识产权。第二，有必要增加对域外知识产权法律制度的认识，避免因理解偏差造成权利瑕疵。第三，除取得有效注册申请外，有必要丰富维权手段，灵活运用知识产权重叠保护的特点，从专利权、著作权、商标权、反不正当竞争多角度入手维权。海外维权须综合运用当地法律规范，例如本案中包括法国《知识产权法典》《民法典》等，一方面对域外法律执业能力提出更高要求，另一方面对国际维权合作提出更高要求。本案是法国历史上中国企业第一次以反不正当竞争成功维护利益的案例，其成功离不开中国权利人企业、权利人中国代理所与欧洲诉讼代理团队的协力合作。

**【 项英杰 摘录】**

### **1.7 有这项无障碍专利，冬残奥会运动员想点外卖就方便了！ 【专利】**

今年北京冬奥会的“黑科技”很多，比如下图中曝光率颇高的智能餐厅。

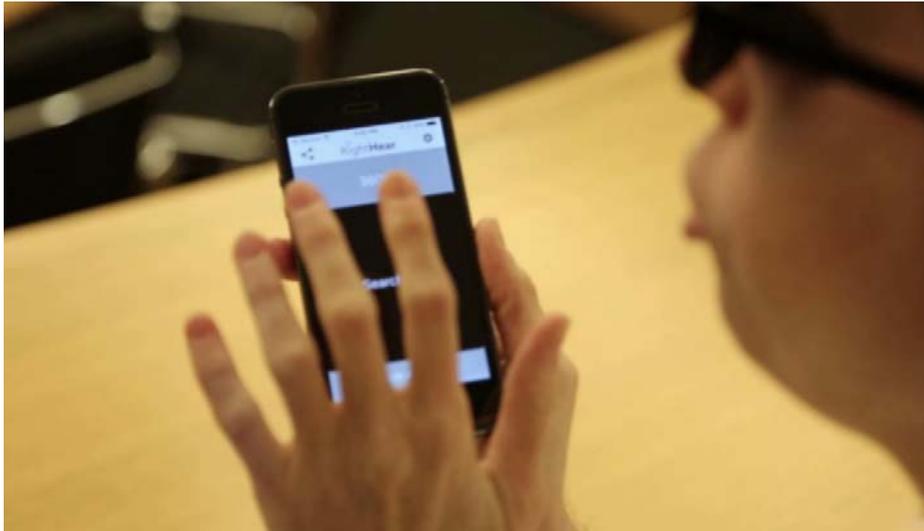
只需要运动员用手机自助点餐，机器人在后台就可以自动制作，并“从天而降”地配送餐品。



这套系统对冬奥运动员来说很新奇、很实用，这不今天冬残奥会也要开幕了嘛，于是新的疑问也来了：

对于冬残奥会运动员，尤其是有视觉障碍的运动员，他们如何用这套系统自助点餐呢？

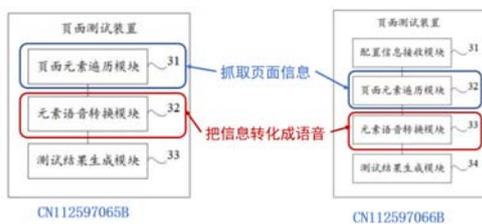
于是，我们继续来扒专利！



按照一些现有技术的说法，视障运动员可以使用读屏软件，比如 iOS 的“旁白”功能，以及安卓的 TalkBack 功能，但是可能用户体验比较差。

[0003] 与此同时，对于无障碍优化后的页面进行测试也成为一项重要的工作，由于视障人士和明眼人士操作应用软件的方法不同，视障人士在操作应用软件时会首先打开读屏软件，然后通过无障碍操作手势，如单指触摸/两指拖动/单点双击等操作对页面中的各个元素进行操作，但是，对于这样的操作方式，明眼人士在模拟视障人士进行页面操作时会非常不熟悉，同时也不能处在视障人士的使用场景中模拟验证功能的完整性，尤其在无障碍体验优化常态下，每个页面都会涉及到大量的元素控件，任何改动优化，不仅需要对新功能进行验证，还需旧功能进行测试回归，在这种情况下，手工验证耗时费力，且不能快速反复模拟用户场景，而传统的页面测试方法又会导致复杂的页面设计中的部分元素无法被准确的测试验证，从而无法确保链路的稳定性，也无法及时解决视障用户的体验问题。

于是就有人专为视障群体发明了一种解决方案，把 APP 的页面信息抓取出来，然后变成“语音形式”，用“听的”代替“看的”。



这两件专利均来自饿了么，大概是在帮助视障人士点外卖时，想到的优化技术方案。

这两件专利于 2021 年 3 月申请，并于 5 月授权，保护范围有些许差异。从发明构思来看，步骤简洁直接，可能会是该领域比较基础的技术方案。

#1



CN112597066B

### 页面测试方法和装置

申请日: 2021-03-03      公开(公告)日: 2021-05-18

原始申请(专利权)人: 浙江口碑网络技术有限公司; 拉扎斯网络科技(上海)有限公司

申请号: CN202110236485.4

IPC分类号: G06F11/36

发明人: 牛涛; 李超

本发明公开了一种页面测试方法和装置，涉及测试技术领域。其中方法包括：接收目标页面的测试配置信息，其中，测试配置信息中包括页面遍历模式切换阈值；根据页面遍历模式切换阈值和目标页面中的元素数量，确定目标页面的页面遍历模式，通过目标页面的页面遍历模式对目标页面中的元素进行遍历，生成目标页面的元素结构树；对目标页面的元素结构树中的各元素执行语音转换操作，得到目标页面中各元素的语音文本；将目标页面中各元素的语音文本与目标页面的元素结构树中各元素的属性值进行比对，得到目标页面的测试结果。上述方法可以减少测试资源的浪费，提升测试效率，保证链路稳定，从而及时的解决了视障用户的体验问题。

收起

#2



CN112597065B

### 页面测试方法和装置

申请日: 2021-03-03      公开(公告)日: 2021-05-18

原始申请(专利权)人: 浙江口碑网络技术有限公司; 拉扎斯网络科技(上海)有限公司

申请号: CN202110236430.3

IPC分类号: G06F11/36

发明人: 牛涛; 李超

本发明公开了一种页面测试方法和装置，涉及测试技术领域。其中方法包括：对目标页面进行图像控件识别和文本识别，并根据识别结果生成目标页面的元素结构树；对目标页面的元素结构树中的各元素执行语音转换操作，得到目标页面中各元素的语音文本；将目标页面中各元素的语音文本与目标页面的元素结构树中各元素的属性值进行比对，得到目标页面的测试结果。上述方法可以有效的减少因测试终端屏幕尺寸不一带来的元素识别偏差问题，以及减少因页面图像特征不明显带来的元素识别错误问题，因而可以有效提高元素识别的准确性，此外，上述方法可以提高页面测试的效率，保证了链路的稳定性，及时的解决了视障用户的体验问题。

百科君的IP杂谈

虽然技术方案虽然受专利保护，但是可以打包票的说：

不管是冬奥会的智能餐厅，还是点外卖的 APP，甚至是普通的餐厅里的扫码点餐...

只要是为了服务视障人群，大伙都可以放心用！

是真的！因为这两件专利其实是有故事的！



饿了么

21-6-1 14:55 来自微博 weibo.com

+关注

今天，新《专利法》正式开始施行！  
 我的同事老李起了个大早，去国家知识产权局申请免费开放两件助残公益专利技术。老李说，这项技术是为了视障用户在饿了么上可以更顺畅地下单~我们会把这类专利技术免费开放给所有平台，一起努力服务好视障用户这个群体！



在 2021 年 6 月 1 日，新专利法实施的第一天，这两件专利授权公告后的第 14 天，饿了么率先申请了这两件专利的开放许可，而且还是免费许可。

而从其他媒体的报道来看，饿了么这项公益性的技术，不仅是专利免费开放，而且技术也可以免费“开源”，而且是面向“所有平台”。

**也就是说，不但点餐、点外卖可以用，其他类型的 APP 同样可以用！**

专利开放许可业务收文回执	
专利号	2021102364854
专利权人	浙江口碑网络技术有限公司、拉拉斯网络科技(上海)有限公司
事务类型	专利开放许可声明
提交人	
提交日期	2021年6月1日
联系人	
联系电话	

到这里就不得不提**专利开放许可**了，至少这个叫法，大概算是我国首创的。

因为在 2015 年的专利法修改草案中，其实包含当然许可制度，和针对 SEP 专利的默示许可制度，总之都是为了“开放”！

#### 7.什么是专利当然许可制度？为什么要在此次专利法修改中专门设立这样的制度？

草案第七十九 - 八十一条（新增X6-X8条）规定当然许可制度。当然许可，即专利权人按照意愿，可以提出当然许可的声明，表明许可意向并作出对任何人给予公平许可的承诺。

据调查目前我国专利运用效果不理想，其原因是多方面的，包括专利交易市场不成熟，市场信用体系不完善，专利供需信息不对称等。一些专利权人由于费用问题，无力参加展会或通过其他有效渠道推介其专利。为此，有必要构建市场供需双方对接机制，建立专利许可需求信息披露机制。

当然许可制度的优点在于：**一是声明当然许可相当于给专利打上一个“开放使用”的标签**，在专利登记簿中与专利所包含的其它信息一同传播，有利于促进专利技术供需双方的对接，尤其是高校、科研院所专利的传播和运用；二是需求方以公平、合理、无歧视的许可费和便捷的方式获得专利许可，可以降低许可谈判难度，大幅降低专利许可交易成本，提高被许可人实施专利的意愿，有利于企业特别是中小企业充分挖掘使用专利；三是建立专利交易许可相关信息披露和传播机制，既为专利权人和公众搭建专利转化或推广应用平台，**可以有效降低专利交易中与专利状态相关的法律风险**。当然许可与普通许可最大的不同在于，当然许可的承诺方不得拒绝任何被许可方的许可请求。[百科君的IP杂谈](#)

但 SEP 专利要“开放”恐怕很难，这是专利大户的核心利益所在，许可费率什么的，更是不愿意轻易示人。

所以，现在你就看到了更接近当然许可的“**专利开放许可**”。

专利开放许可的初衷很明确——“唤醒沉睡的专利”！

它要让更多的人用到他人已有的技术创新，避免研发成本的重复投入。



但既然是我国首创，就离不开一句话——“摸着石头过河”！

目前由于新专利法实施细则尚未出台，所以针对“专利开放许可”如何操作，外界还知之甚少。

不过可以想象的是，有几个关键节点必然少不了：

1. 开放许可信息的公开平台，让想寻找相关技术的人有地方去找；

2. 许可方与被许可方如何有效对接，建立相互信任；

3. 如何让技术有效的进行转移，让技术方有效赋能给被许可方。

就比如饿了么开放许可的这些专利，不能指望着所有许可方都自己发微博、发公告去宣传，这样效率太低了。

而针对视障用户的这项公益技术，最终如何完成与其他平台、其他 APP 的融合，这才是专利开放许可制度想要达到的效果。



好消息是，解决视障群体相关问题的专利申请量，近年来总体呈上涨趋势。

这也说明越来越多的专利申请人关注到了这部分特殊人群，其中也不乏巨头厂商或者大国企。

专利的开放许可制度，似乎恰好给了各方一种分享技术、互通有无的平台。

这属于是专利开放的范畴，是技术的开放，甚至可以消除技术壁垒。

针对这些造福特殊群体的专利技术，其实和专利池一样，如果有更多企业加入专利开放的阵营，唤醒各自的专利，一起优化各自 APP 的无障碍体验；

这才能让技术创新更好地服务于那些需要更多关怀的特殊人群。

【魏凤 摘录】

## 热点专题

【知识产权】CRISPR 专利争夺背后的美、欧博弈

2月28日，美国专利商标局（USPTO）专利审判和上诉委员会（PTAB）刚把 CRISPR 基础专利到底是谁的问题，判给了张峰及所在的 Broad 研究所，意味着在与加州大学、维也纳大学和 Emmanuelle Charpentier（CVC）团队争夺 CRISPR 谁是最先发明者一战中，在美国获得了全面的优势。

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

BEFORE THE PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD

**THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA,  
UNIVERSITY OF VIENNA, AND EMMANUELLE CHARPENTIER**  
Junior Party

(Applications 15/947,680; 15/947,700; 15/947,718; 15/981,807;  
15/981,808; 15/981,809; 16/136,159; 16/136,165; 16/136,168; 16/136,175;  
16/276,361; 16/276,365; 16/276,368; and 16/276,374).

v.

**THE BROAD INSTITUTE, INC., MASSACHUSETTS INSTITUTE OF  
TECHNOLOGY, and PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD  
COLLEGE,**  
Senior Party

(Patents 8,697,359; 8,771,945; 8,795,965; 8,865,406; 8,871,445; 8,889,356;  
8,895,308; 8,906,616; 8,932,814; 8,945,839; 8,993,233; 8,999,641,  
9,840,713, and Application 14/704,551).

Patent Interference No. 106,115 (DK)

**Decision on Priority**  
**37 C.F.R. § 41.125(a)**

Before, SALLY GARDNER LANE, JAMES T. MOORE, and  
DEBORAH KATZ, *Administrative Patent Judges*.

KATZ, *Administrative Patent Judge*.

**来源 : USPTO**

目前各个渠道还都在议论美国张峰团队获胜的报道，但却忽视了，实际上在欧洲，几乎在同一时间，裁判了一件与双方团队都有关的 CRISPR 专利 EP3, 401, 400 的命运，最终 CVC 团队胜出。

3 月 1 日，德国专利媒体 Juve-patent 报道，经过 15 个小时的听证会，欧洲专利局（EPO）上诉委员会已经对 CVC 团队的 400 号 CRISPR 专利的异议做出了决定，认为经过修改后的 400 号专利符合新颖性要求。而在去年 11 月 29 日到 12 月 1 日的听证会上，当时 EPO 的上诉委员会还认为这件专利不具有新颖性，随后 CVC 团队增加了 AR9，规定“双分子 DNA 靶向 RNA，带有两个单独的 RNA 分子”特征，最终得到 EPO 的确认。

但这个最新的异议决定结果，今天查 EPO 的网站上还没有更新，最近一次更新还停留在上月 23 日。

All documents **EP3401400** Dossier alert: RSS Email

Refine search Selected documents Zie Archive Espacenet Submit observations Report error Print

All documents(1118) Search

Date	Document type	Procedure	Number of pages
23.02.2022	Annex to the communication - opposition	Opposition	21
23.02.2022	Brief communication - Opposition proceedings	Opposition	39
23.02.2022	Brief communication - Opposition proceedings	Opposition	39
23.02.2022	Brief communication - Opposition proceedings	Opposition	39
23.02.2022	Minutes of the oral proceedings (Opposition Division) - conclusion of the proceedings	Opposition	1
23.02.2022	Minutes of the oral proceedings (Opposition Division) - conclusion of the proceedings	Opposition	1

实际上可以看出，欧洲在美国刚刚公布有利于张峰团队的专利结果之后，立刻对冲一般的放出欧洲的声音，甚至连网站都没来得及更新最新决定。足见竞争之激烈。

虽然这仅是 CVC 团队在欧洲众多争议专利之一，但是给外界的信号就是，CVC 团队的 CRISPR 专利在欧洲是具有优势的，实际情况也确实如此。在此之前，EPO 的上诉委员会还驳回了针对 CVC 团队的另一件专利 EP2, 800, 811 的异议，使得 CVC 团队在欧洲的专利前景更好。

美、欧两大专利局的上诉部门几乎同时做出 CRISPR 专利的重要裁定，这难道是巧合？

可能远没有那么简单，从目前的结果来看，美国支持张峰及 Broad 研究所，欧洲支持 CVC 团队。

其背后或许正是美、欧对 CRISPR 这一重大技术的争夺。

而 B 站还有人专门对 CRISPR 背后的美欧财阀及各自利益集团为何会在专利上争得你死我活做了深入的分析，我看后还是基本认可其中大部分内容的，有兴趣的可以复制下面链接，还是值得一看的。

【科学八卦史】基因编辑：专利的游戏

<https://www.bilibili.com/video/av591840961>

而我，更关注的还是双方专利争夺背后所反映出的美、欧专利体系，及当时变迁及背后利益集团对专利制度走向的影响。尤其是张峰与 CVC 在 2012 年申请专利之时，正值美国专利制度经历重大变革，期间发生的游说、美国财团利益、专利修改影响等，更是能看到，美国的法律制度是如何为其本国利益优先服务的。

这个视频中有几个关键的点很值得深入研究。

其中最主要的就是 CVC 团队先申请的专利，但现在看，结果却是后申请专利的张峰在美国反而占据了优势，其中到底有没有“猫腻”？的问题。

CVC 团队在 2012 年 5 月 25 日提交美国专利临时申请，随后一个月发表了论文。按照视频中的说法，张峰此时虽然也在做着类似的研究，但是看到还有另外的团队发表的论文后，意识到专利申请晚了，于是在 2012 年 12 月 12 日申请了美国专利，随后在 2013 年初发表了论文。

但是由于张峰的专利走了美国加快申请的途径，所以更早公开和授权了，加上视频中提到的张峰开放了其开发的 CRISPR 的工具，导致后续的研究和论文差不多都在他的基础上进行，实际上为这个技术快速迭代发展做出了贡献。而并不是之前的 ZFN 技术一样，因怕泄密而被牢牢的锁起来，最终被历史淘汰。

视频中最后有提到一个关键点，就是为何申请日在后的张峰却比申请日在前的 CVC 团队最后赢得更大的优势的问题。

按目前国际通行做法是，谁先申请，谁获得专利，也就是“先申请制”。

但是在美国几百年的专利制度中，采用的都是“先发明制”，也就是不管你申请日是否在前，只要有证据（研发记录等等）证明你是最先发明出来的，哪怕申请人在他人之后，这件专利也是你的。

但是 2011 年 9 月 16 日，随着奥巴马签署《美国发明法案》（AIA），这个变革可以称得上是近代美国专利史上最重要的变革，就是把美国的“先发明制”改成“先申请制”了，这样美国就和欧洲等全球其它国家完全一样了。

CVC 团队和张峰在激烈竞逐 CRISPR 研发的时间刚好是在 2012 年，也就是这个奥巴马签署这个法案的第二年，但是美国的立法到实施中间的过程我还没来及搞得太清楚，但是从视频中介绍张峰在 2012 年 12 月提交这份专利时，Broad 研究所的负责人刚好是奥巴马团队的顾问，视频提到或许正是他影响了奥巴马在最后签字时，延迟了十几天，使得张峰的这件专利最后还是按照“先发明制”来计算的，如果是这样的话，张峰只要提供足够研究证据，这个 CRISPR 第一人的称号还是容易拿到的，而且有理有据。

但是实际情况是不是和视频中所述那样，我目前暂时还不确定，但是在搜寻一些当时 AIA 改法后的资料，确实发现，AIA 虽然在 2011 年 9 月 16 日由奥巴马签署通过，但是包括在 2012 年 5 月，时任美国专利商标局的局长大卫·卡波斯还在向国会介绍实施情况：

## Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act

Statement of

**David J. Kappos**

**Under Secretary of Commerce for Intellectual Property**

and

**Director of the United States Patent and Trademark Office**

before the

**Committee on the Judiciary**

**U.S. House of Representatives**

**"Implementation of the Leahy-Smith America Invents Act"**

**May 16, 2012**

**Introduction**

此后，提出 AIA 的美国参议员 Leahy 在 2013 年 1 月 2 日提到，众议院 1 月 1 日通过了一项法案，上周经参议院修正，对两党合作的《美国发明法案》进行了技术修正，该法案于 2011 年签署成为法律。该立法旨在澄清和完善专利改革法，并简化其实施。经过昨天的众议院投票，该法案现在提交总统办公桌签字。

01.02.13

## Leahy Hails Passage of Legislation to Make Technical Improvements to the Bipartisan Leahy-Smith America Invents Act

WASHINGTON (Wednesday, January 2, 2013) – The House Tuesday passed legislation, amended last week by the Senate, to make technical corrections to the bipartisan Leahy-Smith America Invents Act, which was signed into law in 2011. The legislation seeks to clarify and improve the patent reform law, and to streamline its implementation. With yesterday's House vote, the bill now goes to the President's desk for signature.

"The important reforms made by the America Invents Act go a long way toward improving the patent system," Leahy said. "This legislation will help streamline those reforms, helping inventors, businesses, and the countless American workers employed in industries that produce and rely on intellectual property."

而在这份代号为 H. R. 6621 的法案中，确实出现过一些有关发明人及时间的内容，但因为时间仓促，我未能确认是否就是视频中提到的影响奥巴马的那份。总之，可以看到 AIA 在 2011 年签署生效后，随后一段时间还处于调整期，因此是否真像视频中所述那样，最后张峰的专利是按照“先发明制”来计算的，我尚不能确认，有对此更清楚的朋友可以分享下经验。但是从美国专利审判和上诉委员会对双方争夺专利的认定来看（时间仓促，我没有全读完），实际上重点是对双方团队提出 CSRIIPR 构思，要实验成功这段时间的有关“优先权”的争议上：

CVC 团队在 2012 年 3 月构思了这项发明，Broad 则表示其构思时间是 2012 年 6 月，但是 Broad 提出的理由是这项发明是需要“真核细胞中特定生物的结果”，因此发明者必须证明成功实施了这一效果，在这一点上，Broad 在 2012 年 7 月份就实现了，而 CVC 团队在 2012 年 8 月份才投入使用。

而 CVC 团队从 2012 年 3 月到 8 月之间 5 个月的时间，未见效果，也成为 PTAB 此次支持 Broad 的重要理由。

实际上，历史曾经在多个行业出现过类似的同时发明的故事，我在之前有关稀土永磁钕铁硼技术被西方垄断的文章中，就提到过一个案例：

钕铁硼材料的发明，就是在上世纪 80 年代初，日本希望打破美国通用公司在磁性材料上的统治地位，而开展的一项底层研究。

1982 年，日本住友特金（后被日立金属 2003 年收购）的开发人员佐川真人发现了钕磁铁，并申请了第一个钕铁硼专利。同一年，美国麦格昆磁公司的 Croat 博士也宣布发明钕铁硼磁体，也申请了专利。

两家公司对这一重大发明都向美国、欧洲和日本申请了专利，住友特金的专利申请早于麦格昆磁两周。随后，两家公司在这一关键专利的争夺上互不相让，最终诉诸法庭。

由于两家公司对这一重大发现的成分专利基本相同，而美国当时的专利制度采取的并不是“先申请制”，而是“先发明制”。因此，日本和欧洲的专利是住友特金获得，而美国的成分专利则属于麦格昆磁。

最终，两家公司达成了庭外和解，签署了专利交叉许可，各自划分了范围，共同垄断了钹铁硼的全球市场。

不难发现，在关键技术上，研发都是在和专利、时间赛跑，一项开拓性发明有时真的就差了那么几个月而已。

所以，未来 CRISPR 技术是否也会出现张峰及 Broad 占领美国市场，CVC 占领欧洲市场，最终两家通过协议共通统治全球市场的情况出现。

只能说，在各国政治博弈、财阀博弈下，一切皆有可能。

**【陈蕾 摘录】**