



SHANGHAI HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY LTD.
上海汉声知识产权代理有限公司

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

第四百九十五期周报

2022.04.24-2022.04.30

网址：<http://www.hangsomes.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编：200030

电话：+86-(0)21-54832226/33562768

传真：+86-(0)21-33562779

邮箱：hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】销售假冒“云南白药牙膏”被判刑，还要承担民事侵权责任吗？
- 1.2 【专利】我国科学家不断破解月球“土特产”奥秘
- 1.3 【专利】2021 年度知识产权行政保护典型案例（专利篇）
- 1.4 【专利】日本创新药品专利期限延长制度
- 1.5 【专利】突破 5G 系统共性技术难题 中兴通讯第十次荣获中国专利金奖
- 1.6 【专利】药品专利反向支付协议
- 1.7 【专利】代理人 or 企业 IPR 注意了！审查员检的对比文件可能不能用！

● 热点专题

- 【知识产权】2021 年度专利复审无效十大案件

每周资讯

【商标】销售假冒“云南白药牙膏”被判刑，还要承担民事侵权责任吗？

牙龈出血、肿痛时总会想到云南白药牙膏

经典的蓝色包装、清凉的白色膏体

但熟悉的云南白药牙膏为何不一样了？

你可能买到假的云南白药牙膏！



销售假冒云南白药牙膏被判刑

是否还要承担民事责任呢？

请跟随云法君一起来看看

基本案情

云南白药公司集团成立于 1993 年 11 月 30 日，系上市股份有限公司。云南白药集团公司的云南白药品牌创建于 1902 年，是百年老字号品牌，被

注册并使用在中药商品上的“云南白药”商标国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标。

2005年，云南白药集团公司注册取得第3635192号“”注册商标，该注册商标核定使用商品为第3类，其中包括“牙膏”。原告经云南白药集团公司授权，可以独立对该商标主张权利并以自己的名义独立提起诉讼。



（图片来源于网络）

原告经调查发现，马某以本市某商铺作为销售档口，以云某路两个仓库存放货物，并在其雇请的员工李某的帮助下，对外销售假冒“云南白药牙膏”等日化用品。2018年8月8日，公安机关在上述档口及两仓库查获假冒“云南白药牙膏”产品共7560支及送货单等。

原告认为，两被告擅自销售假冒“云南白药牙膏”产品，已侵犯了云南白药集团公司的注册商标专用权，故请求立即停止侵权、赔偿经济损失80000元、赔礼道歉的声明及消除侵权影响。

经刑事判决认定，被告人马某、李某犯销售假冒注册商标的商品罪，马某在共同犯罪中起主要作用，属主犯，判处有期徒刑三年，并处罚金十五万元；李某在共同犯罪中起次要作用，属从犯，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万五千元，同时判令没收扣押 7560 支假冒的云南白药牙膏。

裁判结果

白云法院依法判决：被告马某向原告赔偿经济损失 70000 元（含合理费用），被告李某在 21000 元范围内与被告马某承担连带赔偿责任，驳回原告的其他诉讼请求。

判后，双方当事人均服判息诉，一审判决现已经发生法律效力。



裁判理由

根据生效的刑事判决及两被告在公安机关的询问笔录记载，马某供述其销售的云南白药牙膏是假冒注册商标的商品，其联系购买被诉侵权产品并存放于其租赁的涉案仓库内，销售对象为开小超市或士多店的老板，结合公

安机关在涉案仓库中缴获的被控侵权牙膏产品共计 7560 支，数量较大。据此，法院认定马某有销售被诉侵权产品的行为。

李某为马某的员工，在明知马某销售的被诉侵权产品为假冒商品的情况下，仍协助马某进行送货、收款等，两被告在主观上存在共同故意，故法院认定两被告构成共同销售。

关于两被告责任承担以及赔偿数额问题。根据民法典的相关规定，两被告在销售侵害原告上述注册商标专用权的产品过程中，李某受雇于马某，马某在共同侵权中起主要作用，应承担主要责任，李某承担次要责任。

此外，考虑李某在共同侵权中参与期间不同，李某应对马某所承担民事责任的 30%承担连带赔偿责任。



法官说法

在民事领域，即便相关行为已被追究刑事责任，但依然不能免除其对被侵权人的民事赔偿等责任。所以，一旦发生侵权行为，很有可能同时受到民事、刑事乃至行政方面的多重处罚。

经刑事判决认定构成共同犯罪的被告人区分了主从犯，在后续的民事赔偿中，也应该区分主从犯的侵权责任大小。在确定主从犯的责任时，可以综合考虑其主观恶意程度、侵权行为的表现、发挥作用的大小、参与犯罪获利分配等因素。

根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。第一千一百七十二条规定，二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。

在本案中，李某受雇于马某的员工，在整个犯罪（侵权）过程中起到协助送货、收款等次要地位，参与分配的犯罪所得较少，因此最终判决李某在30%的范围内对马某所承担民事责任承担连带赔偿责任。

来源：广州市白云区人民法院

1.2【专利】我国科学家不断破解月球“土特产”奥秘（2022-4）

从“嫦娥之父”、中国科学院院士欧阳自远对月球开始研究并发出“中国人有能力踏上月球”的最强音，到探月工程成为国家重大科技专项，再到嫦娥系列探测器的发射，中国的探月脚步从未停歇。

2020年12月17号，我国嫦娥五号探测器携带1731克月球“土特产”成功返回地球，这是人类40余年后再次采集月壤，也使中国成为继美国、前苏联之后，第三个成功采集月球土壤的国家。这些来之不易的珍贵月壤的研发进展情况，一直备受关注。

嫦娥五号月壤样品能够带来哪些重大发现？在月球建设“房子”是否可行？最近，随着中核集团中国原子能科学研究院（下称中核集团原子能院）公布在相关月壤中测定 40 多种化学元素含量、清华大学研发科研团队提出利用月壤制成品建造半地下式月球基地等相关研发成果陆续发布，月壤背后的神秘面纱被逐步揭开。

基础研究揭开月壤奥秘

探月是为了拓展人类知识的边界，最大化地利用宇宙资源。自 2021 年 7 月以来，探月与航天工程中心已经陆续审核并组织发放三批月球科研样品，目前第四批月球科研样品正整装待发。在近 9 个月的时间里，我国科学家经过不懈努力，在嫦娥五号月壤样品上陆续取得发现和突破。

随着技术和方法的不断改进和升级，我国科学家正在通过多种技术，揭开更多关于月球的奥秘。日前，中国知识产权报记者从中核集团原子能院了解到，该院研发团队利用核技术对嫦娥五号月球土壤样品进行分析研究，得到了与化学元素含量相关的最新研究成果。

“我们使用核反应堆，对嫦娥五号月壤样品进行了研究，然后在这个研究里边精确测定了 40 多种化学元素的含量，包括主量元素、微量元素以及痕量元素。”中核集团原子能院核物理研究所所长郭冰表示，此次科研团队通过采用中子活化分析技术，对嫦娥五号所采集的月球样品进行了研究，发现嫦娥五号月球样品中所含有的化学元素含量与地球样品存在很大差异。

深圳博物馆天文学策展人李百乐博士告诉中国知识产权报记者，我国对于月壤的研究已经有超过 40 年的历史。上世纪六七十年代，美国共采回月球样品约 380 千克，于 1978 年 12 月，将其中 1 克赠送给中国。我国收到后，将其中 0.5 克用来做科学研究，0.5 克保存在北京天文馆供观众参观。也正是这 1 克月壤，开启了中国对于月球探索的步伐。

此前，中核集团原子能院核物理研究所曾使用中子活化分析技术，对美国阿波罗号采集的月球样品进行研究，测定了样品中 36 种元素含量。而此次中核集团原子能院核物理研究

所团队测定嫦娥五号月球样品不仅化学元素的数量更多，而且元素含量也有差异，分析准确度有较大提高。其研发成果还发表在国际化学领域最具权威和最有影响力的期刊之一《美国化学会志》上。

“中子活化分析技术是一种高灵敏度、高准确度的核分析的方法，我们通过反应堆产生的中子去轰击待分析的样品，然后中子和样品发生核反应，放出它的特征射线，就像人的指纹一样，具有独特性。”郭冰表示，此次嫦娥五号月壤样品的研究成果对于加深人类对月球演化的认识，以及我国后续对月球探测与资源开发和利用具有重要意义。

月球的岩浆作用在何时停止，一直是月球演化历史研究中的重大科学问题之一，此前关于月球样品的研究成果并未发现月球存在比 29 亿年年轻的岩浆活动。

2021 年 10 月 8 日，由中国地质调查局中国地质科学院地质研究所北京离子探针中心刘敦一研究员和地质所海外高级访问学者澳大利亚科廷大学 Alexander Nemchin 教授领衔的国际研究团队，以嫦娥五号采集的月壤为研究对象的首篇学术成果《嫦娥五号年轻玄武岩的年代与成分》登上国际顶级学术期刊《Science》。该研究成果证明月球在 19.6 亿年前仍存在岩浆活动，使目前已知的月球地质寿命（29 亿年）“延长”约 10 亿年。据了解，团队对嫦娥五号月球玄武岩开展了年代学、岩石学、矿物学研究，为完善月球演化历史作出了重要贡献。

应用研究探索月球“盖房”

自 2020 年我国嫦娥五号从月球带回真实月壤起，我国嫦娥探月工程发展计划已经完成了“绕、落、回”三步走，后续还有“勘、建、用”等计划。也就是说，在不远的将来，人类在月球上建设“房子”将成为可能。

近日，在清华大学科学博物馆举行的第 21 期科学博物馆沙龙上，清华大学教授、土木工程系主任冯鹏从月面建造“房子”的角度分享了他的研究成果。开拓地外空间是整个人类的梦想和追求，在未来的 30 年至 50 年里，人类将可能在月球上建造城市，甚至去旅游度假，而这与冯鹏和他的团队现在所做的研究和创新息息相关。

在中国神话中，月亮上有一座著名的建筑——广寒宫，而在古人的想象中，广寒宫无比豪华恢弘。但在“嫦娥五号”落地后拍摄的月球表面照片中，我们能看到月球其实非常荒凉。“月面建造基地难度很大，首先它需要以无人化和自动化的方式来实现，其次还面临着大温差、超真空、低重力、强辐射、少资源等挑战。”冯鹏对本报记者表示，目前，从地球携带大量材料用于月面基地等建设耗时耗力，而“就地取材”使用月壤等原位资源及材料必然可以大幅减少来自地球的发射质量和体积。

在科学家的设想中，月面建造的对象包括场地、建筑物和构筑物三大类，场地经平整硬化形成基础道路，敞开式的构筑物用于设备及器械的存放，封闭式的建筑物则是容纳人类活动的主要空间。有鉴于此，冯鹏带领团队进行一系列技术攻关研发，并提出半地下式月球基地建造方案，采用充气气囊、月壤砖、月壤袋结构实现月球基地建设。

“我们团队所研究的月面建造方案，主要利用月面上的月壤材料，结合抗拉性能优良的高性能纤维，通过相应的工艺制成月壤砖、月壤袋构件，辅以充气气囊，并通过机械臂实现施工。”冯鹏表示，此方案的原位资源利用率可达99%以上，原位资源适应性高。

目前，冯鹏研发团队在月壤砖、月壤混凝土烧结等方面实现了技术创新，并提交“月球基地建造用月壤袋结构”“适用于月面硬化的微波烧结自动化设备”等多件中国专利申请。与此同时，我国科学家在相关领域研究如火如荼，例如我国哈尔滨工业大学苗常青团队针对月球基地对大尺寸居住密封舱的需求，提出一种具有月壤填充舱壁的充气展开式密封舱，并提交“一种具有月壤填充舱壁的充气展开式密封舱”等多件中国专利申请。

探索浩瀚宇宙永无止境，攀登科技高峰任重道远。“古代人只能望月，而现在我们期待能在探月的基础上，实现驻月的梦想。在前所未有的极端环境、极度匮乏资源的情况下建造‘房子’，人类将面临着巨大的挑战。星河璀璨，求索无疆，我们才刚刚起航。”冯鹏表示。

近日，“天质自清华——来自月球的问候”展在清华大学科学博物馆举办。清华附中的学生在观看嫦娥五号月球样品照片及半地下式月球基地建造模型。展览期间，清华大学教授、土木工程系主任冯鹏分享如何在月球上“盖房子”。

【胡鑫磊 摘录】

1.3【专利】2021年度知识产权行政保护典型案例（专利篇）

为全面加强知识产权保护，国家知识产权局组织开展了2021年度知识产权行政保护典型案例评选活动。案例评选经过地方推荐、网络投票和专家评审等环节，最终确定专利行政保护典型案例、商标行政保护典型案例，以及地理标志、奥林匹克标志和特殊标志典型案例。这些案例具有一定的代表性、关注度和影响力，从一个侧面展现了我国平等保护国内外权利人合法权益、持续优化创新和营商环境等方面所取得的成就。

01 广东省广州市白云区市场监督管理局（知识产权局）查处重复侵犯同一专利权案

【案情简介】

请求人冯某是名称为“玻璃瓶（远大滴水）”外观设计专利的专利权人，专利号为ZL201430342259.5。

2019年9月11日，广州市白云区市场监督管理局（知识产权局）对该案进行了口头审理，被请求人广州利仕佳生物科技工程有限公司根据《专利行政执法证据规则》中举证责任免除及自认等规定，结合其他现有设计进行抗辩。经综合裁量，2019年11月6日，白云区市场监督管理局（知识产权局）认定被请求人抗辩证据不充分，判定侵权行为成立，并作出专利侵权纠纷处理决定书。被请求人不服，向广州知识产权法院提起行政诉讼，广州知识产权法院于2020年11月12日作出判决书，驳回其全部诉讼请求。

后经投诉，得知被请求人公司仍在继续制造销售侵犯上述外观设计专利权的产品，白云区市场监督管理局（知识产权局）于2021年4月20日立案并要求该公司将涉案产品保存在现场。2021年7月14日，该局依据《广东省专利条例》的有关规定，作出行政处罚，没收违法所得1.03万元，罚款3.6万元。

【专家点评】

该案的典型意义主要体现在以下几个方面：一是适用地方法规，充分维护了专利权人的合法权益；二是该案的处理体现出了高标准的专业执法水平；三是该案为打击重复侵犯同一专利权的恶性行为提供了成功借鉴。（中南财经政法大学文澜资深教授、知识产权研究中心名誉主任 吴汉东）

02 上海市知识产权局处理“具有增强耐酸性的乳酸菌的方法和应用”发明专利侵权纠纷案

【案情简介】

请求人生命大地女神有限公司（瑞典）是名称为“具有增强耐酸性的乳酸菌的方法和应用”发明专利的专利权人，专利号为ZL200780015449.3。请求人称，

被请求人上海箐护母婴用品有限公司未经专利权人许可，在其商铺销售被控侵权产品“童年故事罗伊氏乳杆菌益生菌饮液”的行为侵犯其专利权。

2021年6月11日，上海市知识产权局依法予以立案。被请求人称，被控侵权产品由美国 FOLOTTO 医药集团公司购入，具有合法来源，已尽到注意义务。

经审理，上海市知识产权局认为，依据请求人提交的 DSM17938 为特定菌株佐证材料与德国保藏中心 DSM 标准编号的公知常识，可以认定涉案专利产品中 DSM17938 与涉案专利权利要求中的 DSM17938 指代同一且唯一的特定菌株。因此，被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围。2021年10月8日，上海市知识产权局作出行政裁决，责令被请求人立即停止侵权行为。

【专家点评】

该案是上海审理的首例微生物领域发明专利侵权案件，其在微生物领域案件与证据认定运用两方面具有典型性和代表性。比如，该案通过涉案 DSM17938 菌株相关政府批准文件等佐证材料与德国保藏中心 DSM 标准编号的公知常识，认定涉案菌株编号指代的唯一性，这值得借鉴。（同济大学上海国际知识产权学院副教授 姜南）

03 河北省石家庄市知识产权局处理“含氮芳环衍生物应用”发明专利侵权纠纷案

【案情简介】

请求人卫材 R&D 管理有限公司是名称为“含氮芳环衍生物”发明专利的专利权人，专利号为 ZL01819710.8。请求人认为，被请求人河北智恒医药科技股份有限公司未经许可，在网站上发布广告并展出涉案专利保护的具体化合物仑伐替尼（也称乐伐替尼），侵犯其专利权。

2021年7月19日，石家庄市知识产权局依法予以立案。被请求人认为，其开发甲磺酸仑伐替尼，拟在国内进行仿制药注册申报，是为了提供行政审批所进行的研究工作，从未对外销售过该产品。经审理，石家庄市知识产权局认定被请求人官方网站展示了涉案产品“甲磺酸仑伐替尼”的中英文名称、化学名称、结构式、分子式等均与涉案专利公告文本内容一致，涉案产品落入专利权利要求保护范围，并且该网站展示的相关宣传语，已具有销售涉案产品的意思表示，因此被请求人行为已构成许诺销售，侵权行为成立。2021年9月1日，石家庄市知识产权局作出行政裁决，责令被请求人立即停止侵权行为。

【专家点评】

该案从立案到结案，前后仅 45 天，满足了权利人快速有效制止侵权行为的需求，凸显了行政裁决快捷高效低成本的优势。同时，该案的顺利办结体现了我

国对国内外创新主体知识产权保护一视同仁、同等对待。（北京易聚律师事务所高级顾问 张建纲）

04 山东省青岛市知识产权局处理家具系列外观设计专利侵权纠纷案

【案情简介】

请求人美克国际家居用品股份有限公司是名称为“咖啡桌”“餐桌”“梳妆台”等12件外观设计专利权的专利权人。请求人称，其于2021年11月发现被请求人丰宝旭家具商行未经许可，销售、许诺销售涉嫌侵权产品，向青岛市知识产权局提出处理请求，请求责令被请求人立即停止销售、许诺销售请求人拥有外观设计专利权的家具产品。

2021年12月7日，青岛市知识产权局依法立案受理。案件受理后，青岛市知识产权局仅用20天便对12起案件作出行政裁决。在该批案件处理过程中，按疫情防控要求，青岛市知识产权局采取书面审理的方式，分别组织当事人采用现场、书面等方式进行质证，发表意见。合议组经整体观察、综合判断后，认定12件被控侵权产品与涉案12件外观设计专利在整体视觉效果上无实质性差异，构成相近似。2021年12月27日，依据专利法、专利法实施细则等相关规定，青岛市知识产权局作出行政裁决，责令被请求人立即停止许诺销售侵犯请求人12件外观设计专利权的产品。

【专家点评】

该案以确认证据和摆明事实为根据得出裁决结论，其依法、高效处理和注重证据说理的裁决观念，凸显了行政保护的优势。在疫情防控要求的形势下，该案采用书面形式审理案件，有效节省了行政处理专利侵权的人力和时间资源。（青岛大学知识产权学院院长 于正河）

05 广东省深圳市市场监督管理局龙岗监管局处理“洗澡椅”外观设计专利侵权纠纷案

【案情简介】

请求人摩西某某是名为“洗澡椅”的外观设计专利的专利权人，专利号为ZL201630533112.3。请求人反映被请求人深圳市雅丽兴实业有限公司涉嫌侵犯了其外观设计专利权，遂要求责令被请求人立即停止侵权。

深圳市市场监督管理局龙岗监管局于2021年6月24日立案。经调查，根据相关证据已初步证明被请求人侵犯了申请人的外观设计专利权。立案当日，深圳市市场监督管理局龙岗监管局依据《深圳经济特区知识产权保护条例》第二十八条的规定，发出全国首份知识产权行政禁令决定书，责令深圳市雅丽兴实业有限公司停止在网店上销售洗澡椅。该局针对该案还委托中国（深圳）知识产权保护中心出具了专利侵权判定咨询意见。根据“整体观察、综合判断”的原则，被控

侵权产品构成与涉案外观设计相似的设计，落入涉案专利保护范围。2021年7月15日，深圳市市场监督管理局龙岗监管局作出专利侵权纠纷案件行政裁决书，责令被请求人立即停止销售、许诺销售侵权产品。

【专家点评】

该案是首例适用《深圳经济特区知识产权保护条例》，在行政裁决中对知识产权侵权行为作出“行政禁令”的第一案，对特区立法创设的“行政禁令”制度适用具有重要的指导和示范作用，为全国探索知识产权“行政禁令”制度积累了有益经验。（深圳大学知识产权学院院长、教授 黄亚英）

06 安徽省全椒县市场监督管理局处理“饮料瓶（白瓶）”外观设计专利侵权纠纷案

【案情简介】

请求人江苏苏萨食品有限公司是名称为“饮料瓶（白瓶）”外观设计专利的专利权人，专利号为 ZL201730022291.9。请求人称，被请求人全椒县平安超市等 10 家商铺销售的“名福海南特种兵生榨椰子汁”产品外观与涉案外观设计专利高度相似，涉案产品涉嫌构成专利侵权。

根据《安徽省专利条例》第二十五条“未经专利权人许可实施其专利的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院提起诉讼，也可以请求县级以上人民政府管理专利工作的部门处理”的规定，2021年6月8日，全椒县市场监督管理局依法予以立案。经审理，该局认为，被控侵权产品与涉案外观设计的主视图形状相同，瓶身轮廓纹理相似，纹理宽度的细微差别不足以对整体视觉效果产生实质性影响。根据“整体观察，综合判断”的原则，二者构成近似，被控侵权产品外观落入涉案专利权利要求保护范围。2021年10月12日，全椒县市场监督管理局在口审当日作出行政裁决，责令被请求人立即停止侵权行为。

【专家点评】

该案涉及国内饮料行业知名度较高的产品，类似案件多发易发，此次 10 个专利侵权纠纷案件集中处理，是县级知识产权管理部门处理专利侵权纠纷的一次有益探索，对基层加强知识产权保护具有深远的意义。（中国科学技术大学知识产权研究院教授 宋伟 副研究员 葛章志）

07 宁夏回族自治区银川市知识产权局处理“外包装盒（无烟煤）”外观设计专利侵权纠纷案

【案情简介】

请求人宁夏石丰元科技有限公司是名称为“外包装盒（无烟煤）”外观设计专利的独占许可人，专利号为 ZL201230312419.2。请求人称，该公司于 2012 年

7月13日获得外观设计专利证书，是国家煤炭质量监督检验中心的唯一合作方，专业经营粘结指数测定用标准无烟煤，进入市场后获得了良好的声誉，占据了国内一半以上的市场份额。被请求人金石源（宁夏）科技有限公司于2019年1月成立，仿冒其外观设计专利，生产同类产品，在市场上混淆误导了消费者的认知和判断，扰乱了正常的市场经营秩序。因此，请求人要求其停止侵权行为。

2021年7月12日，宁夏回族自治区银川市知识产权局依法予以立案。经审理，银川市知识产权局认为，被请求人的产品包装盒与涉案外观设计专利所保护的产品属于同类产品，对比产品上的图案与外观设计专利产品所公开的图案相近似，对比产品落入了涉案外观设计专利的保护范围。2021年10月12日，银川市知识产权局作出行政裁决，被请求人立即停止侵权行为，不得以任何形式将尚未售出的侵权产品投放市场。

【专家点评】

该案涉案范围较广，对违法者侵权行为的有力打击，对该行业的潜在违法经营者起到了一定的威慑作用。该案的查处，充分显示了我国各级政府对知识产权保护的高度重视，有力地保护了权利人的合法权益。（宁夏大学知识产权研究院秘书长 赵雅洁）

08 江苏省南京市市场监督管理局查处南京美贝尔美容医院有限公司假冒专利案

【案情简介】

2021年1月8日，江苏省南京市市场监督管理局执法人员在监督检查中发现，南京美贝尔美容医院有限公司在网络店铺首页宣传拥有23件专利，并附有9张图片。经初步核查发现，其中18件专利证书内容信息不真实，于同年1月18日立案调查。

经查，当事人于2020年12月开始在其网络店铺“美贝尔江苏省整形美容协会医院”首页上传23件专利证书，宣称其拥有23件专利，其中5件专利证书内容真实，5件专利系当事人伪造，13件专利部分著录事项进行了篡改。2020年8月起在其走廊内、咨询室等场所也分别展示上述经过伪造变造后的专利证书。

当事人的行为严重扰乱专利管理秩序，侵害消费者权益，应当依法从重处罚。办案机关依据专利法（2008年修正）和专利法实施细则的有关规定，共处罚款19万元；对于当事人发布虚假广告的行为和进行虚假商业宣传的行为，依据广告法、行政处罚法（2017年修正）和反不正当竞争法的有关规定，共处罚款11.39万元。

【专家点评】

该案处理程序正当，法律适用正确，取得了良好的法律效果和社会效果，对于促进行政机关依法行政，严厉打击假冒专利及制止不正当竞争行为，教育市场主体诚实守信，维护正常市场竞争秩序，具有重要的指导和示范作用。（江苏省高级人民法院原审判委员会委员、知识产权庭庭长 宋健）

09 北京市知识产权局处理“智能清洁设备用水箱及智能清洁设备”系列实用新型专利侵权纠纷案

【案情简介】

请求人北京某某世纪科技股份有限公司是名称为“智能清洁设备用水箱及智能清洁设备”的实用新型专利的专利权人，其专利号为 ZL201721278070.9。2021 年 5 月 17 日，请求人就涉案专利与被请求人某某科技（苏州）有限公司的专利侵权纠纷向北京市知识产权局提起系列处理请求。

北京市知识产权局受理后，于 2021 年 7 月 26 日进行了口头审理，口头审理后双方请求进行行政调解。2021 年 9 月 14 日，在北京市知识产权局的主持下，双方当事人达成了调解协议，该局还引导当事人向北京知识产权法院申请司法确认，最终北京知识产权法院于 2021 年 10 月 22 日对该行政调解协议作出司法确认。该案件是北京市首次对专利侵权纠纷行政调解协议进行司法确认。

【专家点评】

该案的典型意义主要体现在以下两方面：一是以行政调解促当事人和解。北京市知识产权局在对纠纷进行口审的基础上组织双方当事人进行调解并达成调解协议，有利于定分止争。二是形成了知识产权行政保护和司法保护的合力。北京市知识产权局在作出行政调解协议的基础上，积极推动当事人向法院申请司法确认并最终由法院作出确认，使得行政调解具有强制执行力，对加快建立知识产权纠纷行政调解司法确认机制具有示范意义。（北京君策知识产权发展中心副理事长 汪泽）

10 吉林省白城市知识产权局调处“厨余大件垃圾分选系统”专利奖酬纠纷案

【案情简介】

吉林省佳园再生科技有限公司是名称为“厨余大件垃圾分选系统”发明专利的专利权人，专利号为 ZL202011145035.6。请求人李某某就职于吉林省佳园再生科技有限公司，是上述发明专利的发明人。

请求人认为，作为该发明专利的发明人，针对该专利系职务发明创造，根据专利法第十六条的规定，应当得到奖励。因未与佳园再生科技有限公司约定奖励的具体数额和方式，根据专利法实施细则第七十七条、第七十八条的规定，被请求人应按规定支付发明人李某某奖励和报酬。

白城市知识产权局专利行政执法人员对该案进行了实地走访、调查取证。经过多次与请求人和被请求人沟通调解，2021年10月13日，双方在该局的主持下达成和解。双方当事人随后就调解协议向长春市中级人民法院提交司法确认申请，法院受理审查后作出民事裁定书，裁定确认双方达成的调解协议有效，进一步保障了协议的履行。

【专家点评】

该案是吉林省首例知识产权纠纷行政调解协议司法确认案件。在该案中，行政机关与司法机关相互协作，成功运用行政调解协议司法确认方式解决了职务发明创造的发明人“一奖两酬”纠纷问题。通过对知识产权纠纷行政调解协议进行司法确认，知识产权行政保护与司法保护的叠加效应得以释放。

【孙琛杰 摘录】

1.4 【专利】日本创新药品专利期限延长制度

自2016年以来，随着中国整个药监政策的改革，政策环境变化给创新药带来了支持红利，中国医药企业逐步成为创新主体。得益于中国自身创新研发能力的增强，以及自2017年加入ICH（国际人用药品注册技术协调会），加速了国内药企的创新品种出海。目前多个品种已经或者正在开展国际多中心临床试验，授权许可（license-out）也成为国内创新药出海的另一重要通道。日本是中国创新药出海的重要市场，而日本的专利期限延长制度为刺激创新药企业的研发热情，使得日本制药业从“仿制药”到“创新药”的战略转型及占领市场发挥了重要作用。本文尝试结合实际案例对创新药如何充分利用日本专利期限延长制度进行解析，为中国创新药更好的出海日本提供借鉴。

1

1987年日本首次在《专利法》中设立了专利期限延长制度，根据日本《专利法》第67条第1款第2条的规定：为确保专利发明实施的安全性，根据法律规定而需要相当长的时间才能收到政府法令规定的许可或其他处分，专利权的期限可以通过提交延期注册申请来延长最多五年。

日本专利审查指南第九部分第二章中对延长期限的计算方式进行了详细的规定：延长时间=药品许可之日-临床试验提交之日或专利授权之日（以较晚者为准）。在专利延长期限的计算方式上，各个国家均有自己的特点，例如美国：PTE= 临床研究时间的1/2+注册审批时间；欧洲：SPC=药品获得首次上市批准之日-专利申请日-5年；中国的计算方式与欧洲相同，但最长延长期限均不超过5年。

网络5月 | M4 格式申报资料撰写与药品注册现场核查要点解析

美国、欧洲和中国等国家还对药品上市后的剩余专利期限进行了限定，不超过14年或15年，但是日本没有明确的限制，因此可能使得药品在日本上市后专利剩余保护

期限大于 15 年。例如，对于 2 型糖尿病治疗明星药物达格列净（2014 行业曲线 link industrypointDOI: 10.3969/j.issn.1001- 8972.2022.07.002 可替代度 影响力行业关联度年 3 月 4 日获日本 PMDA 批准上市），原研在 2007 年 6 月 21 日提交了达格列净晶型专利 JP2009518468，并于 2013 年 10 月 9 日获得授权 JP5313889B，原专利到期日为 2027 年 6 月 21 日，2014 年药品上市后该专利获得 5 年的专利期限延长，有效期将至 2032 年 6 月 21 日，使得该药品自上市后剩余专利期长达 18 年之久，可以极大程度保障该产品的市场独占，创造巨大的经济效益。

2

首先，日本允许一项药品获得多个专利期限延长。日本《专利法》及《专利审查指南》的相关内容中，均没有对一项药品允许获得的专利期限延长数量进行相关的规定。而根据美国 MPEP《专利审查指南》第 2751 节的规定：对于同一个药品上市许可，延长一项专利期限的条件之一是基于该药品上市许可没有其他专利期限被延长。而根据欧盟 SPC（补充保护证书）规定：一个 SPC 仅可用于一个上市许可，且一个 SPC 仅可用于一项专利。2021 年 8 月 3 日在国知局公布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中规定：一个药品同时存在多项专利的，只能请求对其中一项专利给予药品专利期限补偿。因此，相较于绝大多数国家一项药品仅允许获得一项专利期限延长的规定，日本的延长制度更有利于刺激创新药的研发热情。

依鲁替尼是 Johnson Johnson 公司和 Pharmacyclics 公司合作研发的一种高效且高选择性的小分子 BTK 抑制剂，自 2013 年 11 月 13 日在美国率先获批用于治疗复发性或难治性套细胞淋巴瘤（MCL）以来，相继获批复发性或难治性慢性淋巴细胞白血病（CLL）、慢性淋巴细胞白血病（CLL）患者的一线治疗等多个适应证，2019 年全球销售额突破 80 亿美元，2020 年更是达到 94 亿美元（数据来自医药魔方），成为全世界最畅销的明星药物之一。在日本，依鲁替尼于 2018 年 7 月获批未经治疗的慢性淋巴细胞白血病（包括小淋巴细胞淋巴瘤），并于 2018 年 9 月向日本特许厅申请了药品专利延期，获批情况如表 1 所示。针对依鲁替尼的慢性淋巴细胞白血病适应证，不仅延长了物质专利 JP4934197B，同时 JP6057309B 和晶型专利 JP6236071B 也获得了专利期限延长，这几项核心专利使得依鲁替尼上市后的核心专利生命周期长达 13~16 年。

表 1

申请号	专利类型	申请日期	授权日期	适应证	原到期日	专利延长期限	到期日
JP4934197B	化合物	20061228	20120516	慢性淋巴细胞白血病（包括小淋巴细胞淋巴瘤）	2026/12/28	5 年	2031/12/28
JP6057309B	用途	20110603	20170111	慢性淋巴细胞白血病（包括小淋巴细胞淋巴瘤）	2031/06/03	1 年 6 月 15 日	2032/12/18
JP6236071B	晶型	20130603	20171122	慢性淋巴细胞白血病（包括小淋巴细胞淋巴瘤）	2033/06/03	7 月 29 日	2034/04/01

其次，基于同一专利保护范围内的不同化合物，或同一化合物的新适应证或新的剂型等，分别获得上市批准后，均可以基于该专利请求专利延长，即日本还允许一项专利获得多次专利期限延长。日本《专利审查指南》第九部分第二章第 1 节具体规定：对于一项专利权存在多个相对应的批准药品上市许可时，如果每一项上市许可均被认为是为实施专利发明所获得的药品上市许可的情况下，可以基于多个不同的药品上市许可分别提出专利期限延长申请，从而延长同一专利权的期限。而在中国、美国和欧洲等国家，一项专利仅允许获得一次专利期限延长。在日本，依鲁替尼除了 2018 年 7 月获批未经治疗的慢性淋巴细胞白血病（包括小淋巴细胞淋巴瘤）（CLL），还先于 2016 年 3 月、2016 年 12 月获批复发性或难治性慢性淋巴细胞白血病（CLL）和复发性或难治性套细胞淋巴瘤（MCL）。基于这三项适应证，以化合物专利 JP4934197B

为例，原研分别基于该化合物专利获批了专利期限延长，如图 1。



图 1

药研

3

这里仍以依鲁替尼的专利布局为例进行说明。如表 1 中所示，专利权人在日本先后布局了依鲁替尼的化合物、用途和晶型专利，保障了同一个药品的多个专利保护及专利期限延长，不仅可以对药品形成一个立体专利保护，而且拓展了药品的生命周期，阻碍仿制药的早期进入，保障该药品的市场独占。

网络 5 月 | M4 格式申报资料撰写与药品注册现场核查要点解析

另外，专利权人还通过分案申请规则，陆续保障了依鲁替尼其他适应证的专利保护及专利期限延长。如图 2 所示，专利权人于 2011 年 6 月申请了一项专利 JP2013513403，并于 2016 年 1 月获得授权 JP5841998B，保护依鲁替尼化合物在治疗复发或难治性 CLL/MCL 疾病方面的用途。2016 年该专利虽然基于复发或难治性 CLL/MCL 适应证的获批而获得了专利期限延长，但是其并不能覆盖申请人后续开展的其他适应证（如 2015 年 7 月，未经治疗的 CLL 开始临床）。为了弥补后续适应证无专利保护以及无法获得专利期限延长的问题，专利权人基于在先母案 JP5841998B 说明书记载的内容，在 2015 年 11 月及时提交了分案申请 JP2015222455，并于 2017 年 1 月获得授权 JP6057309B，该专利保护了依鲁替尼化合物在治疗未经治疗的 CLL 疾病方面的用途，随着未经治疗的 CLL 适应证于 2018 年 7 月获得上市许可，该专利顺利获得 1 年 6 月 15 日的专利期限延长。此外，针对正在开展 III 期临床的滤泡中心细胞瘤（FCL）以及边缘区淋巴瘤（MZL）适应证，专利权人也分别提交了分案申请并获得授权（如图 2 中灰色标示），为未来 FCL、MZL 适应证获批提供专利基础。

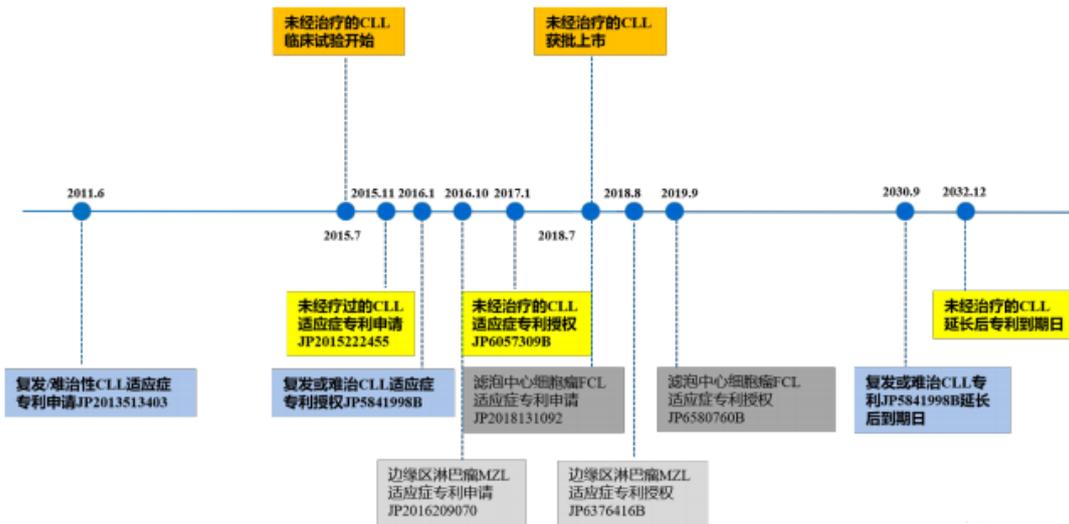


图 2

专利权人通过分案申请，对依鲁替尼陆续获批的其他适应证形成了一个专利家族，保障了每一个适应证的专利保护，并且与其他核心专利一起形成了一套组合拳，对每一个适应证均形成一个专利池，为依鲁替尼在日本的可持续发展奠定坚实的专利基础，同时给仿制药的进入设置了层层障碍。截至目前，可能得益于依鲁替尼在日本强大的专利壁垒，未查询到任何相关的仿制药研究，预期其还能在较长一段时间内继续引领市场，创造销售奇迹。

4

专利是市场竞争的重要武器，随着国际化战略的推进，中国的创新主体已经越来越意识到海外专利布局的重要性，但是由于发展时间短，实战经验较少，加上对国外专利制度研究得不够深入等因素，中国创新药企的专利布局能力和国外巨头们还存在较大差距。为今后中国的创新主体更好利用日本的专利期限延长制度占领市场，给出以下建议：

围绕药品从物质、适应证、晶型、制剂等各个维度进行专利布局，为药品专利保护及期限延长提供充足的专利基础，拓展药品生命周期；合理规划药品新适应证或改良剂型等专利布局，例如可以利用分案申请规则及时提交分案申请或重新提交专利保护。

【吴青青 摘录】

1.5 【专利】突破 5G 系统共性技术难题 中兴通讯第十次荣获中国专利金奖

近日，第二十三届中国专利奖获奖结果出炉，中兴通讯的一项发明专利——《切换方法及装置》荣获中国专利领域的最高荣誉——中国专利金奖，此次获奖是中兴通讯第十次摘得该荣誉。中国专利奖设立于 1989

年，是我国知识产权领域的最高奖项，也是我国唯一的，专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖项，被誉为专利界的“奥斯卡”。



突破 5G 系统共性技术难题 技术攻坚展现创新实力

此次中兴通讯荣获金奖的获奖专利 —《切换方法及装置》涉及 5G 系统的最基础研究内容，是演进 4G 和 5G 标准的必选技术。

当前，第五代移动通信系统为了实现更高的网络吞吐量，接入更多的设备，降低端到端时延，支持更丰富的业务需求，提出了一个全新的服务质量(QoS)管理架构，同时 5G 网络的组网将比以往任何时候都要密集，更密集的网络意味着更频繁的切换，此次中兴通讯荣获金奖的专利创新性地提出了一种切换方法及装置能有效解决 5G 新 QoS 架构下终端在不同基站之间切换时如何进行 QoS 管理、保证业务质量的共性问题，将对提升 5G 系统中增强移动宽带 (eMBB)，巨量机器类型通讯

(mMTC)、高可靠低时延通讯 (URLLC) 三大业务类型的服务质量发挥巨大作用。

目前，该专利的技术已被 3GPP 5G 标准所采纳，并广泛应用于 4G 基站的演进和 5G 基站的研究、制造和销售中，同时能应用于包括 IoT、V2X 在内的各大垂直行业，已形成巨大的市场价值。同时，该专利已在中国、美国、韩国、欧洲、印度、日本、澳大利亚进行了全面的专利布局，在中国、美国、澳大利亚和韩国获得授权。

践行高质量专利布局战略 专利技术价值超 450 亿元

基于高强度的研发投入和持续的技术积累，截止目前，中兴通讯已拥有 8.4 万余件全球专利申请、历年累积全球授权专利约 4.2 万件，在通信系统、芯片、数据库、操作系统、终端、绿色节能、AI 等多领域展开高质量的专利布局，不断夯实创新研发实力，以保持国内、国际市场的竞争优势。从第一件海外专利申请至今，历经 20 年，中兴通讯已在海外超过 55 个国家和地区进行了专利布局，5G 标准专利声明量排全球前五。

此次获奖已是中兴通讯第十度荣获中国专利金奖殊荣，这进一步印证了，中兴通讯的知识产权实力，不局限于简单的数量积累，在质量上，也得到了业界的广泛认可。除此之外，在本次专利奖评选中，中兴通讯的另两项申报专利《LDPC 码的混合自动请求重传的信道编码及调制映

射方法》及《核间通信装置及方法》也同时摘得了第二十三届中国专利优秀奖，时至今日，中兴通讯在中国专利奖评选中已累计获得 10 项金奖、2 项银奖、38 项优秀奖，为通信行业获中国专利奖最多的企业。

中兴通讯首席法务官申楠表示：“高水平、高质量、高效益的知识产权是创新能力提升、创新经济发展的重要支撑，也是助推数字经济高质量发展的核心引擎。中兴通讯充分意识到自主研发和技术创新的价值和意义，并始终坚持将知识产权作为企业发展的核心战略之一。面向未来，中兴通讯将以本次获奖为契机，进一步完善自主知识产权建设，积极提升知识产权转化运用效益，与各方携手为全球数字经济发展贡献创新力量。”

【杨其其 摘录】

1.6 【专利】药品专利反向支付协议

中国法院首次提出，向仿制药生产商支付费用以推迟其上市时间可能会给原研药商带来法律风险。

在阿斯利康诉沙格列汀仿制药生产商奥赛康侵害发明专利权纠纷案中，中国最高人民法院首次明确表态药品专利反向支付协议可能违反《反垄断法》。

虽然阿斯利康最后选择撤销对奥赛康的专利侵权指控并与奥赛康和解，但最高法院注意到，沙格列汀原研方 BMS 与仿制药生产商 Vcare 事先签署的和解协议，具有药品专利反向支付协议的外观。

在药品专利反向支付协议中，药品专利权人向仿制药生产商提供补偿，以换取仿制药推迟上市时间或不发起专利挑战。但根据中国最高人民法院知识产权法庭 2021 年的年度报告，此行为应该受到反垄断审查。

这意味着，一旦垄断行为得到确认，阿斯利康这家英国制药巨头可能面临高达其前一年在中国收入 10% 的罚款。

“中国最高人民法院首次提出了一个关于反向支付协议的反垄断审查判例。据推测，这将成为公共和私人反垄断执法的新焦点。” 己任律师事务所高级顾问薛颖博士告诉研发客。

她解释说，违法者“可能面临反垄断机构的调查和处罚，最高可处上一年营业额 10% 的巨额罚款，并没收违法所得”。

阿斯利康的案件始于 2019 年 4 月，当时其糖尿病药物沙格列汀的专利在中国仍然有效，而中国国家药监局（NMPA）在同年早些时候批准了奥赛康的沙格列汀仿制药上市。阿斯利康随后在南京对奥赛康提起了专利侵权诉讼，但南京法院在 2020 年 10 月驳回了阿斯利康的索赔，理由是依据 Bolar 例外和 2012 年的和解协议，奥赛康不构成专利侵权。

2012 年的和解协议，即是上文出现的沙格列汀原始专利权人 BMS 于 2012 年与 Vcare 签署的和解协议。在协议中，Vcare 承诺不对 BMS 发起专利挑战，BMS 承诺不会就 2016 年 1 月 1 日以后的侵权行为追究 Vcare 或其指定关联方的责任。后来，Vcare 将权利转让给奥赛康，允许后者在中国获批、生产和销售该仿制药。而作为沙格列汀继受专利权人的阿斯利康发起了对奥赛康的诉讼。

是否构成不正当竞争？

薛颖博士表示，反垄断监管机构和法院均可能会审查反向支付协议，以确定它是否构成市场竞争限制或排斥。

该案可从三个角度研判：如果仿制药申请人决定不撤回宣告专利无效的请求，该专利失效的可能性有多大；原研方是否提供不合理的补偿以诱使仿制药厂商撤回宣告专利无效的请求；反向支付是否大幅延长原研药的市场独占期或推迟仿制药的上市，甚至将其排除在竞争之外。

薛颖博士解释说：“仿制药申请人如果坚定地要申请一项专利宣告无效，可能会发出一个强烈的信号——该专利存在漏洞。” “通常，它最终会被专利审查机构宣布无效。当原研方不能通过行使专利权来维持其药物的独占性时，‘有偿延迟’就成了一种替代途径。” 她补充说。

虽然不清楚中国的监管机构将如何定义“不合理的补偿”，但薛颖博士说，美国的案例表明，诉讼成本、诉讼的预期收益、胜诉的可能性都是需要考虑的重要因素。

此外，多长时间才算“实质延长”尚未有定论。“普遍认为，如果反向支付旨在将排他期延长到相关专利的范围和期限之外，则有理由怀疑原研方

和仿制药生产商正在串谋，实质性推迟仿制药的上市时间以瓜分市场。双方将通过巨额补偿的方式分享巨额垄断利润。” 薛颖博士解释道。

她警告说，制药公司应该对与仿制药生产商达成的协议保持警惕，无论该协议是口头还是书面形式，需提前进行反垄断合规审查。

批准与到期之间的时间差

跨国药企在中国面临的挑战还包括 NMPA 批准上市与专利到期之间的时间差。

“这确实是个问题，NMPA 在批准仿制药上市时并不检查专利是否已经过期。

因此，仿制药生产商可以提前获得批准，但随后的市场投放和销售仍会受到专利侵权指控。”薛颖博士说。

为了解决这个问题，中国已经引入了药品专利链接制度。2021年7月，中国药品和专利监管部门联合推出了在仿制药获批上市前尽早解决药品专利纠纷的措施。美国、韩国和加拿大也有类似的机制。

但中国的专利链接制度并非天衣无缝，漏洞仍然存在，一位律师告诉研发客。当仿制药生产商对相关专利进行虚假申报时，原研方无法在药品专利纠纷早期解决机制的框架内提起诉讼。

薛颖博士还指出，中国法院认为，只要满足一定要求，仿制药生产商在专利到期前寻求并获得上市许可并不“违法”。

“根据修改后的中国专利法第75条第1款第5项，为提供行政审批过程中所需信息而制造和使用专利药品不构成侵犯专利权，在这种情况下，通过诉讼的方式阻止仿制药上市销售存在一定的困难。”薛颖博士补充说。

该怎么做？

专利反向支付存在法律风险，薛颖博士向跨国药企提供了一些可行的建议。她说，跨国药企“可以建立预警和防控机制，关注中国上市药品专利信息登记平台，及时就仿制药的侵权行为提出行政裁定申请或向有管辖权的法院提起诉讼，以阻止仿制药上市。”

如果仿制药在专利到期前获批，专利持有人可以尽快对侵权行为进行调查，并收集尽可能多的证据。如果仿制药生产商进行承诺性销售或销售行为，不符合Bolar例外条件，专利持有人可以提起正常的侵权诉讼，并向法院申请禁令救济。

根据专利链接制度，以下情形需要仿制药生产商进行申报：没有相关专利被注册；专利已经过期或被宣布无效，或者已经向仿制药商授予许可；仿制药在专利过期后才上市；专利应被宣布无效，或者与仿制药相关的技术不属于专利范围。

薛颖博士说，如果专利持有者不同意仿制药生产商关于专利无效的声明，可以在仿制药上市申请公开后的45日内寻求行政裁决或提起诉讼。

她说：“所有这些机制都是为了平衡原研药公司和仿制药生产商之间的利益，同时确保公平竞争。”

【侯燕霞 摘录】

1.7 【专利】 代理人 or 企业 IPR 注意了！审查员检的对比文件可能不能用！

本文聚焦专利审查意见答复（特别是审查员使用两件对比文件评价申请文本无创造性的场景），笔者试图通过梳理两件对比文件答复审查中可能出现的情形、如何深度理解创造性三步法并识别审查员评价创造性

对于对比文件 1 或对比文件 2 可能出现的弱点、以及在发现审查员所使用对比文件若干弱点后的具体答复应对策略。



比我晚的不能用

很多企业 IPR 或专利代理人在拿到一个 OA 案件的时候，往往会去马上去寻找本申请与审查员检索到对比文件 1 或对比文件 2 之间的技术上的区别。而忘记去验证审查员所确定的最接近的对比文件 1 是否适格（即是否为在本专利申请申请日之前的现有技术）。

这对于很多资深从业人员来说，可能是一件嗤之以鼻的事情。

这难道不应该是一种常识性认识吗，怎么会有人犯这种低级错误？

但笔者作为 IPR 在过往从业期间就遇到这样一件比较奇葩的事情。

审查员 D1(即最接近的对比文件) 找的并不适格，找了件公开日在我们专利申请日之后的专利作为对比文件 1。

在一通答复阶段，笔者通过提前打电话指出审查员所引用的最接近的对比文件并不适格。

审查员回复希望不要太明显指出 Ta 的问题，不然对 Ta 业绩有影响。

所以一通的时候，我们重点说了 D2（该审查员所检索出的对比文件 2）的问题。

结果这个审查员完全不讲武德，在二通的时候居然也就只回复笔者关于 D2 的论述。

笔者“气愤之极”，但出于职业修养，仍然是礼貌性地在提交二通答复前给 Ta 再次拨通了电话。

Ta 回复：在二通阶段是遗忘了 D1 找的不对这件事情，所以只回复了一通关于 D2 的论述，建议笔者改下引用关系就可以授权。

最终此事得以善了，该专利也如愿获得授权。

上述事件我们不纠结于具体的处理过程和结果，但是我们可以知道：

即使是作为以严谨著称的审查员，也会犯所检索出的最接近的对比文件的公开日居然不在所审查专利的申请之前的这种低级错误。

我们作为企业 IPR 或者专利代理人，是否应该在拿到一件 OA 案件时，就先看看审查员所提供的对比文件是否合格，再开展后续的答复工作？

再不济，我们也该想想《全国专利代理师资格考试》实务部分考试时，为什么再试题中经常要出多件（一般时 3 篇）对比文件，让考生先去寻找出合适的其中 1 篇或 2 篇对比文件去进行新颖性或创造性的论述呢？

总之一句话：时间不对，努力白费！

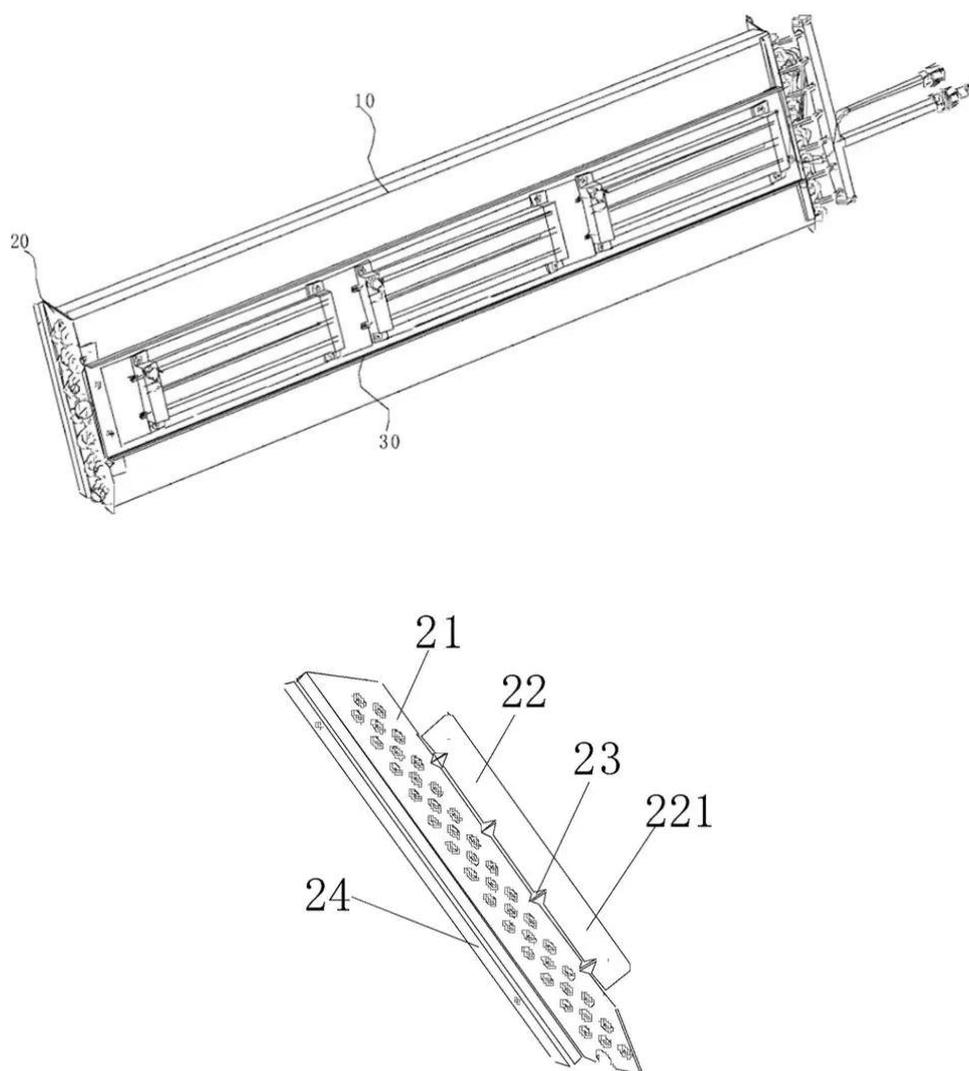


我自己的你也别想用

下面我们来看看另外一种审查员寻找的最接近的对比文件不特殊的特殊情形。

涉案专利权利要求 1 方案：

一种换热器组件（10），包括：换热器本体（11）和电加热装置（30），所述换热器本体（11）为翅片管换热器，换热器本体（11）两端设有固定冷媒管的边板（20），其特征在于，所述边板包括边板本体（21），所述边板本体（21）第一边折弯形成第一固定部（22），所述电加热装置（30）直接设置在所述边板（20）的所述第一固定部（22）上。



涉案专利方案所取得的技术效果是：

通过在换热器本体边板上折弯形成第一固定部，电加热装置直接固定在换热器本体边板上，省略了电加热固定装置，减少了中间连接部件，简化了结构，减少了装配工序，配合牢固可靠。

代理人在本申请的背景技术部分中写道：

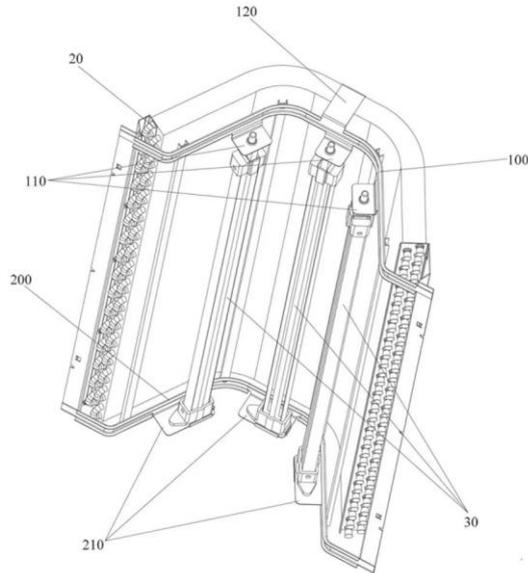
“目前空调器一般都具有制冷和制热功能，为解决空调器制热能力不足，通常在换热器上设置电加热装置。小型壁挂机空调的电加热比较小，直接设置在蒸发器的端板上即可。

“对于大功率商用空调器，电加热重量较大，为保证固定牢固可靠，需要另外设置固定装置，这样就增加了固定电加热的零部件、增加了工序，电加热的固定就更加困难。”

在第一次审查意见中，审查员检索到对比文件 1CN202792470U 公开了一种换热器支架，包括相互平行设置且均呈弓形设置的上横连接条 100 和下横连接条 200，以及连接上、下横连接条的若干纵连接条 300。其中，该上横连接条 100 的内侧设有用于固定电辅热（图中未示）的第一翻边，该上横连接条 100 的外侧设有用于固定换热器的卡扣 120；该下横连接条 200 的内侧设有用于固定电辅热的第二翻边 210。

该换热器支架具有装配简单、方便、合理、成本低等特点，便于电辅热及换热器的拆装，该换热器支架在横、纵两个方向均能够承受较大的压力或拉力，具有较好的结构稳定性。

换热器支架两端分别固定于换热器两端的边板上，能够较好地保证换热器折弯后的轮廓形状尺寸，大大地增强了其结构的稳定性。还公开一种换热器和空调器。



在第一次审查意见答复中，IPR 指出，对比文件 1 中电辅热必须借助换热器支架才能安装到换热器本体上，并不能直接安装在换热器本体。

这一点与本申请“**直接**将换热器本体的边板伸出一部分，并弯折形成第一固定部，将电加热装置直接设置在第一固定部上”有所不同。

审查员认可了 IPR 此点论述，但审查员在下发第二次审查意见时，没有进行检索并给出对比文件，而是直接引用本申请背景技术部分的论述：

“小型壁挂机空调的电加热比较小，直接设置在蒸发器的端板上即可。”，并得出本领域电热器可以直接设置在端板上的技术启示，用于评价本申请权利要求 1 的技术特征“所述电加热装置（30）直接设置在所述边板（20）的所述第一固定部（22）上。”

4. 本通知书未引用新的对比文件。
 本通知书引用下列对比文件(其编号续前，并在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文件号 或 名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)

IPR 在答复第二次审查意见时并没有因此就进行克服创造性的修改，而是另辟蹊径，从审查员直接采用的本申请背景技术论述部分，能否直接作为现有技术给出回应，并具体给出论述。

“审查员认为根据本申请文件说明书背景技术部分可以得到本领域电热器可以直接设置在端板上技术启示。

“但是申请文件中的背景技术是发明人对其改进并得到本发明的基础，在没有证据证明的情况下，不应认为是在申请日前能够被公众获知的技术，即其不属于所属技术领域的普通技术知识，也不属于该领域中的现有技术。

“因此，申请人认为本领域技术人员没有动机根据对比文件 1 和现有技术的启示，去掉支架将加热器直接安装到边板上。

“审查员不应将申请文件中的背景技术作为评价申请文件创造性的现有技术。

“并且，如本申请文件说明书背景技术部分所述，小型壁挂机空调的电加热比较小，可以直接设置在蒸发器端板上。

“但是背景技术并未说明如何实现将电加热直接设置在蒸发器端板上的技术手段。

“对比文件 1 也未公开如何将电辅热安装到换热器本体上的技术手段，也即权利要求 1 所述的“边板本体第一边折弯形成第一固定部，所述电加热装置直接设置在所述第一固定部上”这一技术手段并未被对比文件 1 所公开。

审查员从第二次审查意见以后,不得以继续去寻找其他合格的对比文件。

至此,我们可以给出结论:

写在背景技术上技术方案只是申请人证明本申请加以改进的基础,除非有证据证明记载在背景技术方案是申请日以前,否则不能认定背景技术记载方案为现有技术。

综上,上述案例给我们的启示是:

在两件对比文件的答复场景下(或其他答复场景中),在审查员引用的每一件对比文件时,包括审查过程中所新检索的对比文件,**作为企业 IPR 或代理人都应当先判断审查员引用的最接近对比文件/技术方案是否合格,是否属于现有技术(即第 1 式),再去考虑后续的方案比对。**

同时,应注意即使是专利代理人直接写在申请文件的背景技术的方案,在审查员没有其他现有技术进行佐证的情况下,你甚至还可以跟审查员说句:

“嘿,你检的对比文件不能用,或者,麻烦你别拿我的背景技术当对比文件,请再去找。”

【任宁 摘录】

热点专题

【知识产权】2021 年度专利复审无效十大案件

2021 年度专利复审无效十大案件如下：

01

名称为“新颖的磺酰胺类化合物及其作为内皮素受体拮抗剂的应用”的发明专利无效案，审理结论是在修改的基础上维持有效。本案是药物化合物审理的典型案，对于优先权的认定、表格化合物充分公开的判断以及化合物创造性的判断具有示范作用。

02

名称为“被取代的多环性氨基甲酰基吡啶酮衍生物的前药”的发明专利无效案，审理结论是维持有效。本案对于准确评价说明书描述的技术效果以及马库什权利要求能否得到说明书支持具有借鉴意义。

03

名称为“通过图像采集获取网络连接的数据传输方式及其系统”的发明专利无效案，审理结论是宣告无效。本案对于当事人撤回其请求但审理程序可以不终止的法律规定进行诠释，合理平衡专利权人与社会公众的利益。

04

名称为“左心耳封堵器”的发明专利无效案，审理结论是宣告无效。本案对于“新颖性宽限期”的适用进行诠释，决定强调，专利权人在知晓他人未经同意而泄露技术内容时，应及时履行必要的声明义务。

05

名称为“轴流风轮”的发明专利无效案，审理结论是宣告无效。本案涉及单方委托鉴定报告证据效力的认定，同时，对采用参数定义的产品权利要求与使用公开证据的技术比对提供了审理思路。

06

名称为“图像传感器 CS3825C”的集成电路布图设计专有权撤销案，审理结论是维持有效。本案诠释了专有权保护对象、独创性审理范围以及申请登记期限的判断规则。

07

名称为“仪表机壳”的外观设计专利无效案，审理结论是宣告无效。本案阐明了作为判断主体的“一般消费者”应当具有的知识水平和认知能力，分析了各设计特征对于整体视觉效果的不同影响权重。

08

名称为“防爆装置”的实用新型专利无效案，审理结论是在修改的基础上维持有效。本案是新能源领域结构类产品创造性判断的典型案列，决定强调，判断是否存在技术启示时，应对区别特征之间的关系予以关注。

09

名称为“用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物”的发明专利无效案，审理结论是在修改的基础上维持有效。本案明确了在医药用途发明的创造性判断中，应当准确评价是否存在“合理的成功预期”。

10

名称为“一种用于给排水的活接接头”的实用新型专利无效案，审理结论是维持有效。本案明晰了在核实证据优先权时，本国优先权文件的举证责任分配和获取途径。

【李晴 摘录】