



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

# 第四百九十六期周报

## 2022.05.01-2022.05.07

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标版权】爆火的“刘畊宏”，还可以复制吗？
- 1.2 【专利】
- 1.3 【专利】海牙协定在华生效首日 中国企业提交外观设计国际申请超百件
- 1.4 【专利】行业霸主因美纳被判专利侵权，华大智造获赔 3.34 亿美元
- 1.5 【专利】知识产权局：重点关注人均专利代理量过高情况，出租、出借专利代理机构执业许可证等行为的严肃查处
- 1.6 【专利】答复经验分享：结合《以案说法》，举例说明三步法中“显而易见”的应用
- 1.7 【专利】现有技术抗辩成立，专利就一定能宣告无效吗？
- 1.8 【专利】

## ● 热点专题

- 【知识产权】专利法第四次修订落地，药品创新保护的春天还有多远？

# 每周资讯

## 【商标版权】爆火的“刘畊宏”，还可以复制吗？

近日，明星教练刘畊宏靠着一套自创的毬子操和 bgm《本草纲目》，打造了现象级的健身热潮。在刘畊宏走红的同时，“刘畊宏”“刘畊宏女孩”相关商标也引起多方抢注。不少人也关注，刘畊宏在健身直播中使用周杰伦的音乐作品作为 bgm，是否会带来侵权问题？

当前的疫情防控形势下，不少人去不了健身房，“云健身”成了一种新选择。明星教练刘畊宏也选择在抖音平台上进行健身直播，但令人吃惊的是，靠着一套自创的毬子操和 bgm《本草纲目》，刘畊宏打造了现象级的健身热潮，抖音粉丝数也一路飙升，目前已超 6000 万。

但人红是非多，“刘畊宏”相关商标也引起多方注意，不仅有“刘畊宏”名字被申请商标名，还有“刘畊宏女孩”也被提交了商标注册申请，目前状态均为注册申请中。除了商标抢注问题外，不少人也关注，刘畊宏在健身直播中使用周杰伦的音乐作品作为 bgm，是否会带来侵权问题？

—

## 用《本草纲目》来直播，是否会侵权？

关于周杰伦的歌，一直以来有一个段子：“周杰伦的歌，也就只能听个前奏……毕竟再往下听就要收费了。”那么刘畊宏用周杰伦的《本

草纲目》《龙拳》《公公偏头痛》等音乐作品作为他健身直播的 bgm，是否会造成侵权？

根据我国对版权的相关规定，在没有特殊约定的情况下，音乐著作权归属于创作音乐作品的作者；作品一经创作完成，其著作权即自动受到保护。

任何歌手、艺人和个人，如果没有原创词曲作者的许可，就对音乐进行使用或者播放的话，并且其行为不构成著作权法中的合理使用的話，就很有可能侵犯了著作权人的利益。

此前，就有主播在直播时使用了未经授权的音乐作品，而被中国音乐著作权协会告上了法庭并进行索赔。那么就刘畊宏而言，如果他在没有获得周杰伦明确授权的情况下，擅自在直播中使用了周杰伦的音乐作品，实际上是造成了对周杰伦音乐作品著作权的侵犯。

但刘畊宏和周杰伦，实际上是关系非常要好的朋友。周杰伦此前在采访中就曾经表示，在自己还没火的时候，刘畊宏给予了自己很多帮助，所以在他火了之后，他也一直想帮助刘畊宏。网友曾经在直播间询问相关歌曲的版权问题，刘畊宏也表示，已经获得了周杰伦的授权了，不存在侵权问题。



那么普通人如果也在直播中未经授权使用了周杰伦音乐，会带来怎样的后果呢？在直播的过程中，主播获得了热度，收获了打赏，这已经是营利性的活动了。即便周杰伦本人不起诉，也构成了民事侵权。总而言之，《本草纲目》虽上头，没有授权也不可乱用。



刘畊宏的名字及“刘畊宏女孩”等特色名称被抢注，提醒着人们做好商标保护的重要性。那刘畊宏自创的这一套毬子操，能否也进行版权申请呢？

实际上，刘畊宏的毬子操是他本人创意的集中表现，所创作出来的视频也可以申请版权，尤其是表演权。在创作者成功登记版权后，就可

以获得作品著作权登记证书，方便进行举证和创意保护，也可以在后续获得各种版权收入。

互联网时代，知识产权已经成为了重要的财富。做好知识产权保护工作，不仅是为了维护自身权益，也是为后续探索更多元的发展可能性进行铺垫。

## 二

### 刘畊宏的爆红，可以复制吗？

回顾刘畊宏的走红，历时之短、涨粉速度之快都刷新了抖音记录，可谓是占据了天时地利人和。

近几年疫情的反复，推动着运动健身线上化的趋势愈演愈烈，在疫情消费普遍疲软的状态下，实现了逆势的增长。具体到刘畊宏所居住的上海，在最近的上海疫情防控现状下，居家隔离基本成为了常态，无数无法出门的“刘畊宏女孩”“刘畊宏男孩”在线上直播跟练、互动中找到了快乐源泉，收获了陪伴感。

时代大背景下，“居家健身”成为了各大互联网平台的新宠儿，帕梅拉、周六野等运动博主席卷 b 站、小红书、微博等各大社交平台。刘畊宏就在这样的互联网健身风口上出现。他前几年就做了许多直播的

尝试，本身接地气的风格和综艺感与抖音的娱乐性相互契合，与妻子的搭配直播更是显现出与平台其他同类健身博主的差异化优势。

除了时代原因与平台特性外，他鲜明的直播特色也是关键因素之一。

王婉霏作为刘畊宏的妻子，每次直播都全程陪练，她被“虐”得抓狂的样子，让不少网友直呼仿佛看见了自己本人。除了妻子之外，刘畊宏甚至带动岳母、孩子都参与到健身直播中，不断地丰富内容。丰富立体的人物形象和有趣真实的直播背景，成了刘畊宏的现象级出圈的一大亮点。



网友自发的持续性热点打造，也在源源不断为刘畊宏输送流量。从“看完李佳琦，钱包去世；看完刘畊宏，身体去世”的“谋财害命”组合，

再到各种自发的全员毬子操视频剪辑、周杰伦音乐作品的改编等，这些话题不断把刘畊宏送上热搜榜。

会出现下一个“刘畊宏”吗？

互联网世界中，公众的注意力被无数碎片所分割，流量稍纵即逝。刘畊宏的爆火是多重必然性和偶然性相互作用下的结果，刻意的打造或许难以如愿，但优质、独特的内容生产依旧是最基础的支撑。

**【商版部 摘录】**

1.2

**【封喜彦 摘录】**

### 1.3 【专利】

多数中国申请人都知道发明和实用新型专利申请可以由一个国际组织进行统一的受理，这种申请一般被称为 PCT 国际申请，而外观设计没有这种国际申请。其实不是的，外观设计也有国际申请的方式，也可以通过向一个国际组织提交一份申请来寻求多个国家的保护。这种外观设计国际申请程序所依据的国际条约为《工业品外观设计国际保存海牙协定》（The Hague Agreement concerning the International Deposit of Industrial Designs），简称“海牙协定”。

欧盟、韩国、日本和美国分别已于 2008 年、2014 年、2015 年和 2015 年加入了海牙协定日内瓦文本，海牙协定条约下的国际外观设计注册也逐渐成为了外观设计注册的一种主要路径。中国于 2021 年 6 月 1 日正式实施了专利法的第四次修订，增加了保护局部外观设计，并将外观设计保护周期延长至 15 年，这些都是为了加入海牙协定所做出的准备工作。2022 年 2 月 5 日，中国正式向世界知识产权组织交存了其加入海牙协定日内瓦条约（也称之为 1999 条约）的批准文件，中国

的加入将于 2022 年 5 月 5 日生效。自此，中国将成为国际外观注册体系中的重要成员之一。本文将带大家简单了解一下海牙协定的具体情况。

## 概况

海牙协定是一个外观专利的国际注册系统，申请人可以提交一件外观国际申请以获得海牙协定缔约成员的保护。

海牙体系下的外观国际申请是由世界知识产权组织 ( World Intellectual Property, 简称 WIPO) 的国际局进行统一受理的。

海牙协定外观保护启动于 20 世纪 30 年代，其主要由 3 个国际公约文本组成，目前主要适用的文本是日内瓦文本，又称 1999 条约。

## 申请人资格

申请人必须满足至少下列情况之一：

- 某一成员国或成员地区（如欧盟、非洲知识产权组织）的某一国民
- 在某一成员的领域内有居所
- 在某一成员的领域内成立有实际有效的工业或商业机构

## 要求优先权

海牙外观国际申请是不需要在先申请的。申请人可以选择首次在海牙体系中提交一件国际申请，当然也可以提交一件单一国家申请，并在首次申请日起 6 个月内要求优先权提交一件海牙体系的国际申请。

## 提交申请的具体要求

- 语言要求：英文、法文或西班牙语文（根据申请人的选择）
- 一份申请表，通常选择电子提交
- 申请中必须包括相关工业设计的复制件（即照片、图样或其他图形表现形式），并指定寻求保护的缔约国
- 一件国际申请可以至多包括 100 种不同的设计，但是每种设计必须属于工业外观设计国际分类的同一大类别。
- 官方费用包括基本提交费、公布费、指定费（一份标准费或单一国家指定费用，指定国家数量越多，指定费会相应增加）。若一件国际申请包括多项设计，那么各项费用会相应增加。

## 形式审查

一旦收到一件国际申请，国际局应该进行形式审查，如图片是否清楚、复制件的质量以及费用的支付等。一旦发现缺失，国际局应该通知申请人，并要求其在规定时间内进行补正。如果没有补正，该国际申请将被视为放弃。

国际局不针对国际申请提供任何实质性的意见，包括新颖性、单一性问题等，因此，也不会因实质性问题驳回一件国际外观申请。

## 国际公布

一旦满足形式要求，国际局将在国际外观公报中公布相应的国际外观注册。该公布是电子形式，公布在 WIPO 网站上面，包含所有相应国际注册信息，以及外观设计复制件。

申请人可以请求推迟一件国际申请的国际公布时间，但是最迟不得超过自申请日或优先权日起 30 个月（日内瓦文本规定期限）。申请人也可以请求立即或者选择特定时间对一件国际外观申请进行国际公布。

自 2022 年 1 月 1 日起，海牙外观注册公布期限由原先的 6 个月延长至自申请日起 12 个月后迅速公布。

## 实质审查

国际局不会对海牙外观进行实质审查。

国际申请在 WIPO 上公布以后，每个指定局根据国家法对该国际申请进行审查。如果该国际申请没有满足国家法的授权规定，那么该指定局可以驳回一件国际申请。驳回中，不能包含任何形式内容的驳回意见。每个指定局应默认该公布的国际申请已经通过了形式审查。但是申请人应根据各指定局国家法的要求提供签字文件、声明以及优先权证明文件等。

指定局的驳回应在自国际公布日起 6 个月内通知国际局。根据日内瓦文本的规定，对于有审查局资格的成员，其向国际局发出对该国外观注册请求的驳回期限为国际公布之日起的 12 个月内。

收到驳回声明或驳回通知或驳回决定后，国际局会对该驳回文件进行形式审核后，将该驳回传递给申请人。申请人可以像提交单一国际申请一样通过当地代理机构或律师或代理师与该成员的国家局进行沟通，包括修改和答辩等。若需要复审或上诉，那么相应程序也依据国家法在各成员国内进行。在申请人与国家局沟通后，若该国家局认为申请人满足了授权条件，可以向国际局发出全部或部分撤回驳回的通知，并下发相应授权陈述。

如果某一指定国同意授权一件国际外观注册，那么该指定国可以选择在驳回期限届满之前，颁发授权陈述，也可以不采取任何行动。

## 国际外观注册的效力

如果在规定的驳回期限内，指定国没有发出驳回通知，或者已经发出驳回通知，但是之后该驳回被撤回，那么该国际外观注册在相应缔约国国家法下享有相同的保护。

国际外观专利由各相应指定国的国家法或其法院确定具体的保护范围，以及执行侵权诉讼案件。海牙协定仅仅是一个国际程序的协议，专利的实际保护还是由各个指定国国家法所决定的。

## 注册周期

一般来说，国际外观专利的注册周期是约 1.5 至 2 年，若针对某一指定国产生多次答辩的话，那么针对该指定国的注册效力可能还会延长。若希望加速授权，申请人可以考虑提出立即公布请求，那么注册周期有望缩短至约 6 至 12 个月。

## 保护期限

海牙协定系统下的国际外观保护期限为 5 年。

根据每个指定国的国家法规定的外观保护期限的不同，该国际外观还可以进行续展，每次可续展 5 年，直至这些指定国国家法所规定的保护期限。根据日内瓦文本的规定，国际外观注册的续展期限最长应不低于申请日起 15 年。

海牙外观的续展请求及续展费用必须在 WIPO 国际局提交

## 缔约方声明

海牙协定各成员国可以根据国家法的规定，对海牙协定的一些条款声明不适用或者需要根据国家法的规定处理。

以美国为例，根据美国提交的缔约方声明，美国知识产权局要求申请人在提交国际申请时，需要单独提交权利要求书以及设计人的签字文件，国际注册的生效日期必须按照美国国家法的规定处理，且针对美国的指定，不得延迟公布等。

## 海牙体系优势

海牙体系为工业外观设计的国际注册提供一个更加简便、更加经济的系统。运用海牙体系，一个缔约国的外观设计所有人可以以最少的形式要求、最小的成本来获得所有缔约国内的外观保护。外观设计的所有人不用再为了获得某一缔约国的外观保护而进行一件一件的针对该国家的外观专利申请，避免了每个国家程序和语言的不同所导致的繁琐工作。

同时，外观设计的所有人也不用一件一件的监视同一系列外观专利的不同的续展期限，也不需要为不同国家的外观专利支付不同币种的费用。

总的来说，通过海牙体系注册的国际外观专利，只需要提交一件外观国际注册申请，采用一种语言，支付一套货币，使用一种货币，与单一的国际单位进行沟通（WIPO 的国际局），就可以获得在多个国家的外观保护，享有单一国家注册的同等待遇。

除此之外，获得国际外观注册之外，该国际外观专利的管理也变得更加便捷。如，著录项目的变更只需要向国际局提交请求即可，续展费也由国际局统一收缴。

**【王胜楠 摘录】**

#### 1.4 【专利】行业霸主因美纳被判专利侵权，华大智造获赔 3.34 亿美元

当地时间 5 月 6 日，美国特拉华州法院对华大智造美国子公司诉因美纳（Illumina）专利侵权案，及因美纳对华大智造子公司 Complete Genomics（简称“CG”）、华大智造和美洲智造的反诉讼案做出如下判决：一，因美纳对华大智造的双色测序技术（Two-color sequencing technology）专利侵权；二，因美纳此前反诉中提到的专利全部被判无效；三，华大智造获得 3.34 亿美元赔偿。这意味着，在与全球基因测序巨头因美纳的专利之争中，华大智造赢得了这场行业瞩目的专利官司。

判决结果宣布后，因美纳股价迅速下跌 14.63%，因美纳随后对界面新闻表示，公司对陪审团的决定表示尊重但不予认同，因美纳将就此进一步上诉；公司预计该判决不会对其持续为客户提供产品和服务产生影响。

因美纳还表示，审理中有证据表明因美纳并未侵犯华大双通道专利（2-channel patent），而且这些专利是无效的；因美纳在华大之前发明了双通道技术，对方无法在不抄袭因美纳技术的前提下制造出双通道化学成分；审理中的证据同时表明，华大还抄袭了其他多项因美纳技术，包括在边合成边测序技术（sequencing-by-synthesis technology）中的影像缓冲技术，并且华大侵犯了与该项技术有关的专利。

华大智造则发布声明表示：保护知识产权对全球生命科技企业都非常重要，也是华大智造一直所坚持的价值观，公司愿和同道一起，致力于通过技术创新来推动行业发展，给世界更多选择的权利。

这起基因测序仪领域的诉讼案始于 2019 年 5 月。事件的一方是当前在全球基因测序仪领域拥有八成市场份额的因美纳；另一方则为国内头部基因测序仪制造商华大智造。彼时，华大智造美国子公司 CG 向美国特拉华州地区法院提起诉讼，起诉因美纳侵犯了其 two-color 测序专利。

该案件涉及双通道测序化学的两项专利与从两个信号推断每个核苷酸信息的技术有关。其中，美国专利号为 9,222,132- Methods and compositions for efficient base calling in sequencing reactions（以下简称“132 专利”）是涉案重点。它是实现高通量、高质量测序的核心技术之一，也是华大智造 DNBSEQ™ 测序技术中的关键技术。同样，因美纳最重要的产品线，包括高通量 NovaSeq 6000 和中通量 NextSeq 以及 MiniSeq 等，都在双通道或双色化学基础上运行。

围绕 132 专利，华大智造认为，因美纳公司旗下包括 NovaSeq 6000、NextSeq 系列、MiniSeq 在内的多款基因测序仪及相关试剂均涉嫌侵犯该专利。基于此，华大智造在诉求中要求因美纳停止侵权，同时申请了永久禁令，要求因美纳立即停止销售上述侵权的产品，并赔偿损失。

随后，因美纳方面做出反诉决定。因美纳以 Illumina, Inc. 和 Illumina Cambridge Ltd. 为诉讼主体，在 2019 年 7 月 25 日提起反诉，主张 CG US、华大智造和美洲智造侵犯其三项专利权，具体包括：US9217178B2- Method of nucleotide detection（核苷酸检测方法，下同）、US9303290B2- Method of nucleotide detection 和 US9970055B2- Method of nucleotide detection。

这三项核苷酸检测方法专利中，其中一项预计将于 2025 年 12 月到期，另一项将于 2026 年 1 月到期。在最新发布的裁决中，这些专利都被判定无效。基于此，最新裁决认为，CG 公司所售的测序仪虽然侵犯了因美纳三项专利中的两项，但陪审团判定这三项专利无效，并驳回了任何可能的赔偿。

此前，美国加州北部地区法院在今年 3 月 27 日宣布：因美纳名为“修饰核苷酸”的美国专利号 7,541,444 专利被裁定无效；另一个名为“改良核苷酸”的美国专利号 7,771,973 将于 2022 年 8 月到期。

换言之，华大智造测序仪产品最快可以在今年 8 月份进入美国市场。不过，由于其他几项专利被判侵权，华大智造需支付 800 万美元赔偿金，系因美纳主张索赔金额的三分之一。该案件目前依旧在上诉审理中。

因美纳与华大智造是目前全球基因测序仪量大头部官司，但双方自 2019 年起在专利问题上纠纷不断，已有多起官司。

华大智造 2021 年 9 月 10 日披露招股书显示，自 2019 年以来，因美纳及其子公司在中国境外对华大智造及其子公司、经销商、客户发起了的专利、商标侵权诉讼案件多达 30 起，此前也在欧洲地区发起过专利诉讼。并且，因美纳起诉华大智造及其子公司、经销商、客户涉诉国家/地区包括美国、德国、比利时、瑞士、英国、瑞典、法国、西班牙、中国香港、丹麦、土耳其、芬兰、意大利、日本、希腊、匈牙利、捷克等 17 个国家/地区。期间，华大智造部分业务一度受到临时禁令影响。

### 【周君 摘录】

## 1.5 【专利】知识产权局：重点关注人均专利代理量过高情况，出租、出借专利代理机构执业许可证等行为的严肃查处

### 江苏省知识产权局关于持续深化知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动的通知

各设区市知识产权局，省专利代理人协会、省商标协会，各知识产权代理机构：

健康有序的知识产权服务业发展环境是知识产权高质量发展的保障，按照《国家知识产权局关于持续深化知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动的通知》（国知发运函字〔2022〕46号）总体部署，为严厉打击并有效遏制知识产权违法违规代理行为，促进知识产权服务业健康发展，有力支撑知识产权强省建设，现就我省贯彻落实国家知识产权局要求，持续深化知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动有关事项通知如下：

#### 一、工作目标

坚持问题导向，聚焦知识产权代理监督管理和知识产权服务队伍建设中的问题短板，通过强化惩治力度、细化行动措施、固化长效机制、优化信用评价等一系列措施，强化知识产权服务理念、规范知识产权服务市场、清查违法违规执业行为，基本形成机构自治、行业自律、信用评价、行政监管、社会监督“五位一体”的知识产权服务业监管体系，为促进高价值知识产权创造、高效益知识产权运用、高标准知识产权保护提供有力支撑。

#### 二、重点任务

以“零容忍”的态度，按照“四个严”的要求，围绕“十个重点”事项，在全省范围内持续深化知识产权代理“蓝天”专项整治，确保专项整治劲头不松、措施不软、势头不减。

##### （一）严厉打击知识产权代理违法行为

**1.重点查处代理非正常专利申请。**省市联动，从快从准分析国家知识产权局反馈的非正常专利申请情况，及时约谈相关专利代理机构和专利代理师，并依法给予行政处罚，**对于反复代**

理、大量代理、撤回后再次重复提交等情节严重或明显恶意的，报请国家知识产权局从重处理。

**2.重点查处代理商标恶意注册。**及时向地方知识产权部门转送商标恶意注册违法代理行为案件线索，指导地方通过提醒谈话、约谈整改、检查监督、行政处罚等方式打击商标恶意注册代理行为，对于恶意抢注、囤积商标的，报请国家知识产权局从重处理。

**3.重点查处无资质专利代理。**指导设区市知识产权部门有序实施对无资质专利代理行为的行政处罚权，围绕举报线索及国家和省知识产权局转办线索，**重拳打击无资质专利代理行为，从严认定违法所得，并将代理非正常申请、拒不配合调查等行为作为从重处罚情节依法依规给予高倍数或顶格罚款。对出租、出借资质的机构，坚决执行“双处罚”。**

### **（二）严禁采取不正当手段扰乱行业秩序**

**4.重点查处伪造变造公文证件。**对全省知识产权服务机构开展全面排查，以业务档案、宣传资料等为重点，及时发现伪造、变造法律文件、印章、签名、身份证件等行为，依法依规快速立案查处，涉嫌犯罪的，及时移送司法部门追究刑事责任。

**5.重点查处以不正当手段招揽业务。**对于知识产权代理机构存在虚假宣传、欺诈，以及诋毁、诽谤其他代理机构或者相关人员信誉、声誉；承诺给予客户、中介人、推荐人回扣，或以馈赠金钱、财物等方式争揽业务；向委托人明示或者暗示代理机构或者相关人员与司法机关、行政机关及其工作人员具有特殊关系；**就代理服务结果做出任何没有事实及法律根据的承诺等行为，依法从严从快查处，持续有力净化行业环境。**

### **（三）严肃查处知识产权代理失信行为**

**6.重点推进专利代理信用监管试点。**按照《国家知识产权局办公室关于开展专利代理信用评价管理试点工作的通知》（国知办函运字〔2022〕90号）要求，扎实推进试点工作，依据《专利代理信用评价管理办法（试行）》，将知识产权代理机构和人员进行信用分级分类管理，对信用风险较高的，纳入重点监控机构和人员名单，严格落实信用评价计分管理规则，推进信用联合激励与联合惩戒，实现“一处失信、处处受限”。

**7.重点加强从业人员信用监督。**加强专利代理告知承诺制“事中事后”监督，严肃查处专利代理师在办理执业备案或者注销所做承诺不实或者虚假承诺的行为。**依法加强对各类违法代理案件涉及人员、股东和负责人等的曝光和处罚力度，严防从业人员通过“换马甲”逃避监管。**

**8.重点关注人均专利代理量过高情况。**定期对专利代理机构、专利代理师人均专利代理量进行统计分析，对于远远高出全国平均水平或者代理同比增长畸高的情况，给予重点关注，对发现存在代理师签名责任不落实，出租、出借专利代理机构执业许可证等行为的**严肃查处。**

### **（四）严格规范知识产权代理执业行为**

**9.重点加强平台型知识产权服务机构综合治理。**组织各地开展对平台型知识产权服务机构摸底排查，梳理通过互联网招揽、提供知识产权代理、运营服务的机构及平台名单，加强约谈指导，督导平台依法落实经营者资质、服务质量、广告宣传等审核把关和监督责任，及时关停违法代理商铺、删除链接，规范新模式知识产权代理服务，促进平台型知识产权服务机构良性发展。

**10.重点提升知识产权服务业集聚区发展质量。**指导知识产权服务业集聚区加强对服务机构入驻审核、日常管理和孵化培育，建立创新主体参与的动态管理和考核评价机制，对多次考核不合格或者多次收到行政机关约谈、行政处罚的机构予以劝退，引导入驻机构合规经营，打造全省知识产权服务业高质量发展高地。

## **三、工作步骤**

**（一）动员部署、自查自纠（5月）。**各设区市知识产权局结合本地实际，制定具体实施方案，细化工作措施，压实工作责任，积极开展动员部署，督促知识产权代理机构全面开展自

查自纠，落实主体责任，于5月30日之前将细化实施方案上报省知识产权局。

**（二）全面检查、集中治理（6月至10月）。**各地要强化统筹协调，加强协调配合，结合“双随机·一公开”工作，深入开展监督检查，全面排查知识产权代理机构是否存在违法违规行为，按时完成检查任务，要用好用足法律手段，集中打击、曝光一批违法违规机构和人员，实现打击一批、震慑一片的目标。各设区市知识产权局，于10月30日前完成集中治理，并将相关总结材料报送省知识产权局。

**（三）总结经验、巩固提升（11月）。**举一反三，深入分析知识产权代理执业中的共性问题 and 突出隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，找准行政管理和综合治理存在的短板、弱项和漏洞，建立健全制度机制，汇总检查处理结果，总结好的经验和做法，在全省范围内推广。

#### **四、保障措施**

**（一）加强组织领导。**各地要高度重视“蓝天”专项整治行动的重要意义，把专项整治行动作为推进知识产权强市建设、优化营商环境的重要举措，落实职责分工，集中力量推进整治工作，切实提升本地区知识产权代理监管能力与水平。

**（二）强化党建引领。**充分发挥党建工作对知识产权服务业发展的政治引领作用，在专项整治行动中进一步加强代理机构党组织建设，以党建引领行业正气，树立知识产权服务业正确价值观。

**（三）发挥行业自律。**依法加强对江苏省专利代理人协会、江苏省商标协会的指导，组织开展知识产权代理行业“行风建设年”主题活动，完善行业自律规范，推动各地建立知识产权服务业协会或者专委会，积极开展行业自律惩戒工作。

**（四）推动信息公开。**充分利用江苏知识产权大数据平台，加强知识产权代理机构和从业人员信息公示公开，指导创新主体、社会公众慎选、优选代理机构，有效限制违法代理发展空间，加快形成各方广泛参与的代理监管社会共治局面。

**（五）建立长效机制。**各地要强化行政指导，进一步建立健全知识产权代理行业日常监管机制、信用监管机制、专家咨询机制等，督导代理机构开展加强内部制度建设与人员管理，推动代理机构高质量发展。

**（六）注重宣传引导。**各地要加大宣传力度，通过各类媒体、门户网站等，向社会公众公开“蓝天”专项整治行动的主要内容和举报电话。组织从业人员专业化培训，提升业务能力，积极开展代理典型案例推荐和先进管理经验交流，提升本地机构依法经营意识和服务水平。

江苏省知识产权局 2022年5月6日

#### **【刘明勇 摘录】**

##### **1.6【专利 答复经验分享：结合《以案说法》，举例说明三步法中“显而易见”的应用】**

申请文件，专利号 202110291225.7，一种用于高温金属离心雾化制粉的开孔转盘。

对比文件 1，SU1475776；

对比文件 2，CN204770679；

左图为本申请，右图为对比文件 1，通过三步法分析：

1、对比文件 1 是本申请最接近的现有技术，技术领域相同，主要的技术手段相同，不同之处也只是本领域的常规技术手段。

2、本申请与对比文件 1 的区别特征已被对比文件 2 公开，并且该区别特征在本申请中起到的作用和在对对比文件 2 中起到的作用相同。

本申请与对比文件 1 和 2 的区别在于，**本申请还提供了气膜孔大小的计算方法，这符合选择发明的特征。**

《专利审查指南》中指出：

选择发明，是指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。

如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数，而这些选择可以由本领域的技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

**【例如】**

一项已知反应方法的发明，其特征规定一种惰性气体的流速，而确定流速是本领域的技术人员能够通过常规计算得到的，因而该发明不具备创造性。

通过《专利审查指南》可知，**答复的重点在于：气膜孔大小的计算方法是不是本领域的技术人员能够通过常规计算得到的。**

通过分析申请文件的说明书可知，气膜孔大小的计算方法本身并不特别，**其特别之处在于技术问题的提出。技术问题：气膜孔的大小影响到金属膜的形成。**

《以案说法》第 3.2 节第 1 小节第 4 段，对发现技术问题的难易程度的考量：

针对现有技术中存在的技术缺陷，如果所属领域技术人员因导致缺陷存在的原因可能性众多而难以找到该原因，致使不清楚区别特征与克服现有技术的缺陷之间是否存在关系，从而无法对将区别特征引入最接近现有技术后能够克服上述缺陷产生合理的成功预期，则所属领域技术人员不会有动机去对现有技术进行这样的改进。

通过本申请的说明书可知，转盘上能否形成金属膜，取决于转盘上能否形成气膜，而气膜的形成取决于气流的压力，气流的压力取决于气膜孔的整体大小，气膜孔过大或者过小，都会导致金属膜无法形成。

**如果能够证明本申请提出的技术问题对本领域技术人员而言是难以发现的，则技术人员不会有动机对现有技术进行改进，那么本申请自然也就有了创造性。**

**那么气膜孔的大小直接影响到气膜的形成，这一有益效果对本领域的技术人员而言是显而易见的，还是难以发现的呢？**

《以案说法》第 3.5 节第 1 小节第 3 段，合乎逻辑的分析推理：

在区别特征作为技术手段已被现有技术公开的前提下，所属领域技术人员如能够经过逻辑分析和推理，合理预见到将该技术手段应用于最接

近现有技术后能够解决相应的技术问题，则会产生改进该最接近现有技术的动机。所属领域的公知常识对于合乎逻辑的分析、推理能力在技术启示的判断环节的运用有着重要影响。

《以案说法》第 3.5 节第 2 小节第 5 段，有限的试验：

如果仅需采用所属领域公知的试验手段在现有技术教导的少数几个可选方案中进行尝试和选择，且试验结果亦可通过所属领域公知的试验手段予以验证，则意味着所属领域技术人员在现有技术基础上通过有限的试验即可得到发明。

对现有技术进行分析，决定气膜形成的因素是气流的压力？还是气流的流量？金属液的温度？转盘的转速？这一技术问题没有被现有技术公开，对本领域技术人员而言，需要在众多的变量和无限多的参数中毫无头绪地进行摸索和试验，才能够获得直接影响到金属膜形成的因素。

**因此，本申请对气膜孔大小的限定产生的有益效果，并不能通过合乎逻辑的分析推理或者有限的试验获得，对本领域技术人员而言是难以发现的。**

**【任艳强 摘录】**

**1.7 【专利】** 现有技术抗辩成立，专利就一定能宣告无效吗？

随着知识产权在国际、国内经济竞争中的作用日益提升，知识产权尤其是专利的作用日益凸显，近年来，专利诉讼的量也呈逐年上升的趋势。

企业面对专利侵权指控，是坐以待毙，还是拿起武器积极应对？相信很多企业会选择后者。那么，该如何应对呢？

常见的抗辩事由有：1、现有技术抗辩；2、专利无效抗辩；3、不侵权抗辩；4、禁止反悔原则抗辩；5、捐献规则抗辩；6、先用权抗辩；7、合同许可抗辩；8、诉讼时效抗辩；9、合法来源抗辩；10、赔偿数额抗辩。

今天，我们来介绍一下前两种抗辩。

所谓现有技术抗辩，是指被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于专利申请日前已公开的现有技术或设计，不构成侵权，其法条依据为《专利法》第26条。现有技术抗辩是如何认定的呢，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术；被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计”由此可见，现有技术抗辩成立需要满足以下条件：一是现有技术的时间要件，是否为在专利申请日以前在国内外为公众所知的技术（可以是文献公开，也可以是销售公开和使用公开等）；二是实质要件，即被诉侵权产品是否实施现有技术，也即将被诉侵权产品与现有技术相应技术特征（落入专利权保护范围的技术特征）进行比对，

二者是否构成相同或者无实质性差异。对于发明和实用新型而言，无实质性差异的技术特征又分为两种，一种是等同替换的特征，另一种则是现有技术与所属领域公知常识的简单组合；对外观设计而言，无实质性差异的技术特征是指没有明显区别。

所谓专利无效抗辩，根据专利法第 45 条的规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。宣告无效的专利权视为自始即不存在。因此，当遭遇专利侵权指控，专利无效是一个十分有效的杀手锏。专利无效的请求理由中最重要的一类就是发明创造不符合授予专利权的实质性条件，尤其是不具有新颖性、创造性（外观设计为不具有明显区别）。其中，创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步；授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

由此可见，无效宣告是通过否认对方的专利权，从而达到不侵权的抗辩，具体从不具有专利新颖性、创造性入手。现有技术抗辩则是在认可对方专利权的前提下，主张被控技术方案使用的是专利申请日前已公开的技术。而根据前述分析，现有技术抗辩需要在现有技术中找到专利权保护范围内的全部技术特征方能成立，这样说来，是不是在现有技术抗辩成立的情况下一定可以无效成功？

带着这样的疑惑，笔者在裁判文书网上进行了搜索，果真找到了几篇现有技术抗辩成立，却没有无效成功的案例，如下表所示：

序号	案号	专利名称	专利号	现有技术抗辩引用的证据	无效结果
1	(2018)浙民终560号	艾灸底座结构及艾灸装置(实用新型)	201420492182.4	生成时间为2014年7月31日的交易和交易快照 生成时间为2014年7月22日的交易和交易快照	第一次无效维持有效(证据为三篇专利) 第二次无效维持有效(证据为两篇专利) 第三次无效维持有效(证据为八篇专利) 第四次无效成功(使用的证据包括专利和显示交易快照的公证书)
2	(2018)粤73民初285号	一种粉尘卸料机(实用新型)	201320019596.0	201220014621.1(无实质性差异)	部分无效(未使用证据201220014621.1),胜诉后没有再次提出无效宣告
3	(2018)粤民终2390号	U型插扣(外观设计)	201130385336.1	韩国外观设计专利(一审法院认定现有设计抗辩不成立,二审认定成立)	第一次无效维持有效(该韩国外观设计专利)
4	(2016)鲁民终1385号	农业机械变速箱用挡位互锁机构(实用新型)	201420344598.1	在先使用和销售公开的证据	无效失败,专利加庭审中的公证书,但口审放弃该公证书
5	(2019)皖民终277号	画刷(外观设计)	201730381278.2	在先使用公开	无效失败,在先使用公开的证据
6	(2017)鲁民终1252号	增强型保温模板生产方法及生产设备(发明)	201110223733.8	CN1651674A(一审法院认定现有技术抗辩成立,二审改判)	无效失败(四件专利,包括CN1651674A)
7	(2017)苏民终453号	一种模具固定装置(实用新型)	200720007614.8	在先销售公开(一审法院认为现有技术抗辩不成立,二审提供了新的公证书,法院认定成立)	第一次无效失败(一审中销售公开的证据); 第二次无效失败(一篇专利)
8	(2015)锡知民初字第246号	送包小车(发明)	201010254071.6	在先销售公开	权利人修改了权利要求,部分无效(在先销售证据+判决书)
9	(2016)粤民终1882号	拖把桶及其配套的拖把(发明)	201020195246.6	在先销售公开	部分无效(专利+公证书+判决书)
10	(2015)民申字第1695号	邻架操作先导换向阀(发明)	200910259840.9	在先销售公开	无效失败(在先销售公开的证据)

分析以上表格,可以分为以下几种情况:

第一种是,现有技术抗辩使用的证据为在先公开的专利,法院认定现有技术抗辩成立,无效宣告时使用的也是该专利,但复审委认定维持专利有效,如(2017)鲁民终1252号案件,一审法院认为被告实施的生产方法是现有技术的区别特征与公知常识的简单组合,故现有技术抗辩成立;二审法院则认为被告没有提交证据证明上述区别为本领域的公知常识,而且被告用该专利未能成功无效该专利,因此判定现有技术抗辩不成立。而(2018)粤民终2390号案件,一审法院认为被诉侵权设计与现有设计存在实质性差异,二审法院则认为被诉侵权设计与对比设计之间的区别不足以对整体视觉效果产生显著影响,二者为相似设计,现有设计抗辩成立,而无效宣告中,合议组认为这些区别形成了明显不同的视觉效果,维持专利有效。

第二种是，现有技术抗辩使用的是在先销售公开的证据，法院认定现有技术抗辩成立，无效宣告时使用的也是该在先销售公开的证据，但复审委认定维持专利有效，如（2015）民申字第 1695 号案件，最高院认为现有技术已经公开了被诉侵权产品落入权利要求 1 保护范围的技术特征，现有技术抗辩成立，但无效决定中复审委未对权利要求 1 的创造性进行评价；再如（2019）皖民终 277 号案件，法院认为被控侵权产品与现有设计基本一致，现有设计抗辩成立，但在无效宣告过程中，请求人未提供证据原件，邮件也无法打开核实，致使复审委维持该专利有效。

第三种是，现有技术抗辩使用的是在先销售公开的证据，法院认定现有技术抗辩成立，无效宣告时使用的却是在先公开的专利，如（2018）浙民终 560 号案件，诉讼中使用的证据是销售公开证据，无效时三次都是用的专利，均告失败，第四次用了销售公开的证据，便成功无效了。

第四种是，现有技术抗辩使用的证据为在先公开的专利，法院认定现有技术抗辩成立，无效宣告时使用的却不是该专利，复审委认定维持专利有效，如（2018）粤 73 民初 285 号案件。

由此可见，除了请求人方的失误以外，最重要的原因是对公知常识和外观设计明显区别的界定，由于我国专利法对公知常识没有进行明确的定义，因此在实际操作中会有一些的主观性，而对外观设计是否具有明显区别也具有一定的主观性，而在二元分立制度的两种程序中，法院和复审委对公知常识和外观设计是否有明

显区别的界定可能存在一定的差异。如果法院和复审委能够用同样的标准来界定，相信现有技术抗辩成立的情况下，请求人用与现有技术抗辩相同的证据提出的无效宣告也能够成功。

【魏凤 摘录】

## 热点专题

【知识产权】专利法第四次修订落地，药品创新保护的春天还有多远？

为原研药企业增强对药品市场确定性的判断，持续加大研发投入，促进行业创新发展，也在于为仿制药企业提前确认仿制药上市风险，避免盲目上市导致高额诉讼赔偿，进而推动仿制药的高质量发展……”。

针对药品专利链接制度的意义，在刚刚过去的知产月，北京知识产权法院法官在解读国内首例专利链接诉讼案时，如是说道。

过去十多年来，医药行业一直在讨论药品专利链接制度在国内实施的可能

性。直到2020年10月，《专利法》第四次修正案获得通过，专利链接制度终于得以落地。在此之后公布的《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》，则初步确立了涉药品专利链接的纠纷解决机制。

虽然制度已经确立，但《专利法》第四次修正案施行一年多来，药品上市申请过程中，仍暴露出诸多问题，亟待解决。

在此背景下，知产力新媒体平台在线上举办了“中国创新药品投资政策研讨会”。会议邀请了国内知名知识产权法律学者、创新药企代表、行业协会与实务界专家、律师等，共商国内创新药授权合作现状，剖析创新政策对药企发展趋势的影响。

### **国内创新药上市比例不足三成，药品创新亟需知产强保护**

近些年，越来越多的创新药企业朝着研发国际化、人才引进与机构设置国际化、销售国际化的方向发展。得益于药品审评提速，品种的审评周期明显缩短，创新药企的药品获批数量逐年递增。传统医保之外，商业保险、补充医疗保险的引入，提高了药品的可及性。虽然我国生物医药科研成果得到了同行认可，但整体上看，国内药企的创新能力与国际先进的研发水平还存在一定的差距。过去十年，创新药在国内上市的比例仅为23%，远低于成熟市场。抗肿瘤等领域研发同质化、高水平重复研发等问题，仍较为突出。与会专家普遍认为，药品研发的终极目标是给广大患者提供更好的医药产品。创新药企应当加大原始创新方面的投入，研发出具有全球市场竞争力的重磅药物，这样才能在国际市场竞争中突出重围。为此，具有确定性及可预测性的知识产权保护体系是鼓励、保障药企持续创新，为患者生产更多有价值新药的先决条件。药品专利链接制度、专利数据补充、专利期延长保护和药品试验数据保护等，构成药品创新“强”保护的关键要素。

### **完善药品专利保护制度的三点期待**

自2015年至今，随着医改力度的加大，我国正在从顶层设计上引导行业转变。并从专利链接、药品试验数据保护等制度建设层面，保护药品创新成果。企业如何充分运用相关法律制度，动态调整企业创新研发策略，值得思考。

近些年，针对创新药的专利诉讼案件数量开始变多。虽然美国等重要海外

市场都逐渐确立了相关诉讼标准，但涉及到大分子等领域的创新药，仍然缺少相关案例可循。各国的政策标准不一，给企业出海带来了更大的压力。

一款创新药物从研发到上市平均需要十年左右，药品的创新研发不易，如何充分保护药品创新成果，是药企代表普遍关心的话题。

会上，创新药企代表从三个层面表达了对药品专利保护制度完善的关切。

一是，希望药监部门与知识产权保护部门能够加强协同合作，打通相关专利保护规则，推动药品上市申请阶段的药品专利纠纷顺利解决，加速创新药品上市进程。

二是，从立法制度上，建议相关部门给予“新药”更加合理的定义，让专利期延长制度惠及更多真正的创新药企。

新修订的专利法明确对于在中国获得上市许可的“新药”专利期限应权利人的请求可以进行补偿。新法实施之后不久，国家知识产权局公布了《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》。

与会业界代表和专家普遍认为，新专利法及该配套文件对于符合目前药品注册监管法规下的“新药”范围过于狭窄，可能使相当多的国内外创新药不能享受专利期延长保护制度带来的激励；同时，其对新适应症专利期的补偿范围的规定也似乎过于狭窄，使大量药品创新无法从新制度中受益。考虑到当下创新药企研发的整体水平，很多企业难以获得相应的保护，这也将一定程度上影响企业的研发热情。

另外，也有药企代表提出一些更为实操性的问题；如以新专利法生效日期2021年6月1日为界，若某款药品既有在前的附条件上市日期，又有在后完全批准上市日期，专利期延长保护可否适用于在前的附条件上市日期？若专利期延长保护能够适用于附条件上市日期，显然将为专利权人争取到相对更长的保护期限，激励企业创新研发。此类问题在药品上市审批过程中并不少见，但目前尚无相关配套政策出台，这也给相关药品上市研发带来了一定的不确定性。

三是，期待药品实验数据保护能够早日落地。专利保护与数据保护有机结合、相互补充，让更多的创新药项目落地中国。

以罕见病用药为例，数据统计显示，美国在2010至2019年共批准了378个罕见病用药，而我国仅有77个罕见病用药获批。

为何差距如此之大？药品数据保护的欠缺是主要的影响因素。

与会专家表示，数据保护制度对于药品创新研发保护的重要性不亚于专利制度。该制度的实施可以让专利保护尚不完善的情况下，给予创新药充分的生存空间。

早在2002年数据保护框架就写进了药品实施条例当中，但相关具体规则迟迟未能落地。2018年4月，药监局发布了《药品试验数据保护实施办法（征求意见稿）》，对在中国境内获批上市的创新药给予6年数据保护期，创新治疗用生物制品给予12年数据保护期。时隔多年，数据保护立法终于向前进了一步。但四年多过去了，药品数据保护立法尚无进展。

### 专利链接和专利期延长保护制度评述

诚然，任何新制度的完善都需要经历漫长的过程。除此之外，如何正确理解与运用现行立法制度，也是企业的当务之急。

与会法律专家表示，考虑到目前我国药品创新水平，整个行业依旧是仿制药为主。针对因药品仿制引发的专利诉讼，如何在激励创新与鼓励高质量仿制之间找到平衡，值得关注。

专利法的立法目的是保护创新、鼓励高质量仿制。但具体到专利法的某一条款、具体性规则或制度，其仍然可以有它自己特定的目标、作用与含义。如专利法第三次修订，增加了“Bolar例外”条款，就是为了鼓励仿制，加速创新药专利悬崖出现。而专利法第四次修订引入了专利链接与专利期延长保护制度，同样有制度建设背后的立法目的及意义宗旨。

“人民利益至上”是一个朴素的理念，也是多数立法制度的目标，医药产业的相关制度设计更是如此。药品研发上市关系到公众健康，相应的制度落地在实现制度本身的目标宗旨的同时能否提高公众对药品的可及性，是我们要关注的问题。有法律专家表示，可以尝试引入创新经济学的理念对专利链接、专利期延长保护的适用范围和标准等加以科学论证。除此之外，营造公平的市场竞争同样适用于对医药创新保护的综合考量。

具体到实操层面，由于专利链接制度落地不久，无论是国知局还是法院，都处于“摸着石头过河”的阶段。针对专利链接制度涉及到的无效程序与诉讼程序的衔接问题，与会法律界代表结合北京知识产权法院审理的首例专利链接案，分

享了各自看法。据介绍，在专利链接首案的审理过程中，涉案药品专利已经被国知局宣告无效。但法院并没有选择不予立案或者裁定驳回，而是继续审理，并最终做出了确认不落入权利要求保护范围的实体判决。

近些年，与仿创相关的诉讼与专利挑战变多。专利被宣告无效之后，法院如何处理相关诉讼，药监部门如何处理后续的仿制药审评审批程序？可以说，如何合理预判国知局与法院的处理方式，直接影响到相关仿制药的上市进程，值得业界关注并深入探讨。

### 总结与展望

概而言之，虽然专利链接及专利期延长保护制度现已落地，但想要真正实现创仿平衡、提升创新药品的可及性，缩短与欧美等发达市场的差距，相关制度的完善还有很长的路要走。与会代表一致认为，建立稳定、可预期的药品创新保护制度，对于促进医药产业良性发展、建立投资者信心，至关重要。期望在不久的将来，医药产业与相关立法执法部门能够找到平衡各方利益之良策，让更多的患者吃上好药、便宜药、放心药。

**【陈蕾 摘录】**