



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

第五百一十六期周报

2022.10.16-2022.10.22

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906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】滥用商标权行为的认定——刘某某诉麦柔粉面公司侵害商标权纠纷案
- 1.2 【专利】黑山成为欧洲专利组织第 39 个成员国
- 1.3 【专利】专利法对药品创新的特殊保护
- 1.4 【专利】医药专利案件中关于“补交实验数据”的难点
- 1.5 【专利】专利布局对于企业形成稳健强大的专利组合是十分重要的
- 1.6 【专利】中美的专利申请制度及专利诉讼制度对比
- 1.7 【专利】探讨股东以“专利许可”出资设立公司的相关法律问题

每周资讯

【商标】滥用商标权行为的认定——刘某某诉麦丕粉面公司侵害商标权纠纷案

一、裁判要旨

商标注册人利用形式上存在“合法”权利基础的商标权，对他人使用商标的行为提起侵权诉讼，构成商标权滥用。对于商标注册人恶意行使商标权的行为，人民法院可对商标权正当性进行有限、审慎的审查，若其权利基础欠缺正当性，则应对其行使权利进行一定的限制，防止商标权滥用。

二、案情

2018年9月5日，刘某某申请注册第33340276号“麦丕记”商标，核定使用商品为第43类，包括餐馆、餐厅、会议室出租等。2020年12月3日，刘某某经公证取证，发现麦丕粉面公司在其经营的店铺招牌、广告牌、菜单等处使用“麦丕雲吞麵世家 1920 Mak's Noodle 及图”“麦丕”及图标识。星河公司是第13227484号“麦丕雲吞麵世家及图”注册商标的商标权人，申请日为2013年9月11日，麦丕粉面公司于2016年8月1日经星河公司授权许可其使用该商标。刘某某认为麦丕粉面公司侵害了其商标专用权，诉请麦丕粉面公司停止侵权、赔偿损失。2022年1月，国家知识产权局对于第33340276号商标核定使用在第43类的“会议室出租”服务上维持有效，在其余服务上宣告无效。

三、裁判

一审法院审理后认为，麦丕粉面公司自2015年起使用“麦丕”作为其企业字号，另于2016年经星河公司授权许可使用第13227484号注册商标。麦丕粉面公司的经营具有一定规模，相关公众已对其品牌建立了一定的认知度。依照商标法第五十九条第三款，麦丕粉面公司在先、善意使用“麦丕”标识，不构成侵害刘某某就第33340276号享有的注册商标专用权。遂判决驳回刘某某的诉讼请求。

宣判后，刘某某不服，提起上诉。广州知识产权法院审理后认为，依照商标法第七条第一款、第三十二条，刘某某申请注册第33340276号商标并获得授权，难谓正当。麦丕粉面公司在经营活动中使用“麦丕”标识，无论基于企业字号还

是被许可注册商标，在第 43 类餐厅等服务上使用，均具有一定的正当性。刘某某非善意行使注册商标专用权，属于利用商标注册制度恶意行使权利，构成权利滥用，其诉讼请求不能成立。遂判决驳回上诉，维持原判。

四、评价

本案争议焦点在于滥用商标权行为的认定。

1. 恶意申请取得的注册商标不具有实质正当性。商标法第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。在先权利包括当事人在诉争商标申请日前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益，具体涵盖注册商标权、商号权益、包装、装潢等。商标权是授权性权利，系由商标主管部门依法审查后经核准注册授予的私权。通过行政授权的商标权仅具有推定效力而非终局效力，允许通过相反证据予以推翻。如存在损害他人先在权利的情形，异议人可向商标主管部门申请对已注册商标宣告无效。法律对恶意申请的遏制主要集中在商标授权、确权阶段，对损害他人先在权利的行为予以否定性评价。在侵权认定中应秉持同一立场，通过注册所取得的商标权应当具有实质正当性。若该注册商标系恶意取得，仅享有形式上“合法”外衣，则缺乏权利存在的正当性基础。

本案中，麦莠粉面公司的关联公司星河公司是第 13227484 号注册商标的商标权人，该商标的申请日为 2013 年 9 月 11 日，核定使用服务类别为第 43 类餐厅、快餐馆等。而刘某某的第 33340276 号商标与第 13227484 号近似，使用服务类别相同，损害了第 13227484 号商标的在先权利。故刘某某的第 33340276 号商标在第 43 类餐厅的申请并获授权，难谓正当。

2. 恶意诉讼行使商标权构成权利滥用。商标注册人违背诚信原则行使权利构成权利滥用，其主张侵权的诉求不应得到支持。认定商标权滥用考虑因素主要包括：商标权的取得是否具有不正当性、商标注册人是否不适当地主张权利，具有损害他人利益的主观过错。对于商标注册人恶意行使商标权的行为，经审查认为其构成权利滥用的，应依法驳回其诉讼请求。本案中，麦莠粉面公司在经营活动

使用“麥柔”标识，无论是基于企业字号还是被许可注册商标，均具有一定的正当性。刘某某以恶意取得的商标权主张麦柔粉面公司的使用行为侵害商标权，属于利用商标审查制度的不足恶意行使权利，构成商标权滥用，其诉讼请求不应得到支持。

3. 规制商标权滥用行为符合商标法宗旨。商标法所保护的商标权，应当是依法取得的商标权，而不是依靠商标授权制度存在的缝隙，采取不正当手段恶意申请的商标。法院应加大对知识产权恶意诉讼等行为的规制力度，推进知识产权诉讼诚信体系建设。在审理侵害商标权的案件中，法院有权对商标权正当性进行有限、审慎地审查，在商标权的取得欠缺正当性时，对商标注册人行使商标权进行一定的限制，以此避免恶意注册商标后，商标注册人利用形式上存在“合法”权利基础的商标权滥用权利，规制以保护商标专用权之名来谋取非法利益、扰乱商标市场竞争秩序的行为。

1.2 【专利】黑山成为欧洲专利组织第 39 个成员国

2022 年 10 月 1 日，黑山共和国成为欧洲专利组织第 39 个成员国。此前，黑山共和国（以下简称“黑山”）已于 2022 年 7 月 15 日交存了加入《欧洲专利公约》（EPC）的文书。自 2022 年 10 月 1 日起，欧洲专利申请可以指定新的成员国黑山（Montenegro, ME），欧洲专利局（EPO）也将成为黑山共和国受理的国际申请的主管国际检索单位和国际初步审查单位。

黑山共和国于 1992 年南斯拉夫联邦解体时，从南斯拉夫联邦分离，后几经周折，最终于 2006 年独立，其位于欧洲巴尔干半岛西南部，面积 1.38 万平方公里，人口 62.2 万（2019 年），东北部与塞尔维亚毗连，

东南部与阿尔巴尼亚接壤，西北部与波黑及克罗地亚交界，西南部濒临亚得里亚海。

欧洲专利组织成立的初衷就是加强欧洲各国间的专利保护合作。欧洲专利公约的成员国从最初 1973 年签署的 16 个增加至 2022 年 10 月 1 日的 39 个。其中包括所有 27 个欧盟成员国以及阿尔巴尼亚、冰岛、列支敦士登、摩纳哥、黑山、北马其顿、挪威、圣马力诺、塞尔维亚、瑞士、土耳其和英国。

欧洲专利局采用统一的程序为其 39 个成员国、1 个延伸国（波黑）与 4 个生效国（柬埔寨、摩尔多瓦、摩洛哥和突尼斯）的欧洲专利申请进行审查。这使得来自世界各地的发明人、科研工作者与公司企业能够提交一件申请为其发明在多达 44 个国家获得高质量的专利保护，并且覆盖约 7 亿人口的市场。欧洲专利局成立于 1977 年，总部位于德国慕尼黑，在海牙、柏林、维也纳和布鲁塞尔设有分部，在职人员约 6400 人。

信息来源：欧洲专利局

【王胜楠 摘录】

1.3 【专利】专利法对药品创新的特殊保护

现行《专利法》2020 年 10 月 17 日四修通过，自 2021 年 6 月 1 日起实施。《专利法》共 82 条、133 款，其中与药品直接相关条款有 10 条、13 款，占比近十分之一，非常重要。

药品是一种特殊商品，药品行业的发展离不开专利保护，更依赖于专利保护，也只有药品既需要激励创新，又需要鼓励依法仿制，因此，药品专利保护问题在专利法中有着极其特殊的位置，没有任何一个行业可以与之相比。

2022年9月21日-23日，由知产前沿新媒体举办的“第七届中国医药知识产权峰会圆满结束”在苏州召开，本次大会吸引了线上与线下近800位医药IP人士参加。

在22日的大会上，务实知识产权中心研究员程永顺为本次大会带来“专利法对药品创新的特殊保护”相关观点分享。

一、专利保护制度

专利法的立法宗旨是为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，其根本目的是鼓励发明创造，保护权利。

专利制度特点，通俗来讲，就是以公开换保护，通过公开技术创新内容，取得独占权，并获得法律的严格保护。这与商业秘密只保护未公开的秘密信息有着本质区别。

而要获得保护也是有条件的，法律上规定了相关技术方案需要满足“三性”要求，即新颖性、创造性、实用性。一旦专利获得授权，就成为一种独占权、垄断权，未经权利人许可，任何人不得实施，一旦发生

侵权行为，就会产生严格的侵权责任，包括停止侵权行为、赔偿经济损失等。

对药品专利而言，对于专利授权审查的争论主要集中在其审查标准是否应与普通专利有所区别，以及更为常见的，是否允许在提交专利申请后补交额外数据。

1952年7月起，美国对药品专利的审查更为严格，要求完全公开说明成分及生产过程才可以授予专利权。1994年美国进一步完善相关专利法，使之更有利于对发明人的保护，特别是在保护药品创新方面。据《中国专利报》1995年1月3日发布报道称：“当年，美国专利商标局局长雷曼宣布：‘专利商标局不再要求生物技术产品专利申请人提供临床试验证明，专利审查员将不再向申请人提出不切实际、极难做到的要求’。‘因为制药公司在专利尚未批准、专有权未确立之前，一般很难下决心对有希望的新药进行人体临床试验’。‘临床试验是新药开发过程中必不可少的一个环节，专利保护为临床试验筹措资金提供了方便’。这一变化是美国专利局与生物技术、制药工业界认真讨论研究后作出的一个重大决定。它将对美国专利商标局的专利审查实践产生深远的影响，也可能引起其他国家专利局专利审查实践的变化。”

中国虽然在加入 TRIPS 协议以及 2001 年加入世贸组织后对相关专利法规进行了修改，提高了保护水平，但在 2006 年修改的《专利审查指南》中对补充数据做了严格限制。因为这一时期申请医药发明主要都

是国外企业，在保护上强调严格为主，即严格限制对权利要求的扩大解释。

2013年前后，美国多次与中国谈判，顺应趋势，中方在2013年重申中国《专利审查指南》允许申请人在提交专利申请后补交额外数据。中方确认，上述解读已在专利的审查、复审和法院陈述中生效。中美双方相关部门将就具体案件交换信息。

2014年，第25届中美商贸联委会在芝加哥召开。中美双方达成以下共识：数据补充：关于数据补充提交问题，在第24届中美商贸联委会后，中美双方保持了有效和广泛的讨论，中方已经依据中国的法律和法规，在实践中进行了改进。

2018年4月27日，美国 USTR 发布《2018年特别 301 报告》，指出，中国《专利审查指南》修正案于2017年4月1日生效，涉及支持药品专利申请而提交的补充材料和其他事项的处理，……实际上专利审查员并未将《专利审查指南》应用于所有与补充材料密切相关的审查问题，因此往往导致申请被驳回，即便其他国家或地区的专利授权机构通常会授予对应的专利。为了更好地促进创新，并使中国与其他主要专利国家保持一致，该指南还需要进一步的解释。由此可见，美国一直十分关注药品创新的保护，中美就补充数据问题进一步的谈判也是逐渐展开。

天同诉讼圈 2021 年发布的《2021 医药知识产权回顾与展望》报告显示，2021 年，105 件医药专利无效请求进入口审或审结。审结的 76 件中，全部无效 30 件，占比 40%左右；部分无效 19 件，占比 25%左右；维持有效 27 件，占比 35%左右。2021 年审结的无效案件中，“权利要求不具备创造性”是被最频繁提及的无效理由（A22.3，70 件），占比高达 92.1%，相较于 2020 年的 64.4%有大幅度增长。基于公开不充分（30.3%）、权利要求得不到说明书支持（39.5%）的无效理由仍然占比很高，这和医药领域的特点不无关系。

超凡研究院发布的《2021 年中国专利无效决定统计分析》报告，通过对 2021 年国家知识产权局发布的 5240 件无效宣告请求审查决定进行统计后发现，全部发明专利被全部无效的比例，为该类案件的 31.6%；药品无效占比 40%左右。发明专利被部分无效的比例为该类案件的 23.6%；药品部分无效占比 25%左右。发明专利被维持有效的占该类案件的 44.8%；药品维持有效占比 35%左右。2021 年审结的药品发明专利无效案件中，“权利要求不具备创造性”是被最频繁提及的无效理由（A22.3，70 件），占比高达 92.1%，相较于 2020 年的 64.4%有大幅度增长。概言之，目前我国对药品专利申请的审查仍十分严格，相对其它行业的专利，药品发明专利更难获得授权，而与之相对，药品专利被无效比例更高，似乎更为容易。

二、强制许可制度

1985年《专利法》对此已有规定。1993年，2000年修改时又有强化。强制许可制度的立法目的从《专利法》第54条和第55条的规定可见一斑。第54条规定，国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。第55条规定，对取得专利权的药品，国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。

可见，专利强制许可制度旨在在紧急状态或者非常情况时考虑到公共利益目的，可以即刻实施相关专利。但是这些条款实施条件严格，需要单位及个人申请，陈述理由，并提交证据经过国知局审查后，作出裁决。《专利法》同时规定了相关的司法审查和司法救济途径。

除了法律层面的规定，我国在2003年6月、2005年11月、2012年3月也先后出台过相关实施办法。但迄今为止，尚未出现过一件强制许可的实例。

三、侵权例外（Bolar例外）

Bolar 例外是指《专利法》第 75 条规定，不视为侵犯专利权：……（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

这是专门针对药品的规定，其立法目的是鼓励仿制药企提前启动仿制工作，保证仿制药在创新药专利期满后能及时上市，迅速降低药品的价格，让患者能够及时受益。有的法院在案例中认为 Bolar 例外的立法目的是克服专利保护期限届满之后才对仿制药和医疗器械上市进行审批所带来的时间延迟，这样的认识并不准确。

应该注意，Bolar 例外是一种侵权例外行为，其行为并不是不侵权，而是考虑到药品这种产品的特殊性，不把这种行为作为侵权行为对待。

四、专利保护期延长

《专利法》第 42 条第二款规定，自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。该条款旨在弥补专利局审查所耽误的时间。

但由于实际上中国专利审查时间已经大大缩短，对大多数专利而言，立法者也预见到了相应结果，“我国的发明专利审查周期不到 22

个月；国家知识产权局准备在 2020—2021 年将高价值专利审查周期进一步压减到 16 个月，发明专利审查周期压减到 20 个月以内。”

因此，我国专利审查能力总体上能够较好满足此项要求，可以预见，因专利审查迟延而需要给予专利权期限补偿的情况将不会太多。但通过部分由最高人民法院审理的药品专利诉讼可以看出，部分药品专利从申请日开始到授权经历了十年之久，因此，该条款对药品专利的保护还是有很大作用的。

《专利法》第 42 条第三款规定，为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

这是为弥补创新药为获得上市批准（国家药监局对新药申请常规审批）而造成的有效专利期（从产品上市起的市场独占期）的损失而设置的制度。通过对符合特定条件的专利药品在专利期限届满后，针对其审批等所耗费的时间再额外获得一定时间期限的专利期延长，延长药品专利寿命，以达到鼓励创新药的研发，促进创新之目的。具体实施操作方面还有待《专利法实施细则》及《审查指南》的修改予以明确和细化。这个方面目前还有很多讨论空间。

五、药品专利链接制度：专利纠纷早期解决机制

《专利法》第 76 条规定药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，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。国务院药品监督管理部门在规定的期限内，可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。

这一制度的立法目的是提前解决专利纠纷，尽量减少仿制药上市后的侵权纠纷，加快仿制药上市，提高创新药品专利质量。目前该制度还涉及两个规章及一个司法解释，即 2021 年 7 月 4 日国家知识产权局和国家食品药品监督管理局发布的《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》，2021 年 7 月 5 日国家知识产权局发布《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》，以及 2021 年 7 月 5 日最高人民法院出台的《关于审理涉药品上市审评审批专利民事案件适用法律若干问题的规定》。这几个规定构成了我国专利纠纷早期解决机制的一个基础和框架。此外，药品专利纠纷早期解决机制还可能涉及 2021 年 5 月 26 日国家知识产权局发布的《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》的相关内容。

《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》规定了专利纠纷早期解决机制的几个具体构成要素，包括：

(1) 桔皮书：创新药企可以将好的专利药涉及的有效专利在桔皮书中发布，以完成上市药品公告义务，增加透明度，使仿制药企有仿制目标，指定仿制和/或挑战规划。

(2) 仿制药简化申请：减轻仿制药经济负担。

(3) 专利挑战：仿制药根据实际情况提交相关声明，通过专利挑战提前解决侵权纠纷，降低仿制药上市后侵权诉讼风险，同时尽早稳定专利权，减少社会成本，此外，还有助于减轻审判压力（因为一旦侵权，停止侵权，对患者用药产生压力）。这实际上形成一种过滤机制，即药品上市不侵权，侵权药品上不了市。

(4) 首仿独占：通过赋予首个挑战成功的仿制药企以“首仿市场独占期”，激励其参与竞争，挑战专利权。

实际上，从严格意义上来说，这几项内容都与专利权无关，也并不属于专利制度所要调整的内容，所以《专利法实施细则》也不会涉及。

《药品管理法实施条例》（修订草案征求意见稿）第 38 条和 39 条也有关于专利链接内容的规定。

实际上，药品专利链接制度的具体操作主要是药监局的职责，确实应该规定在药品相关法律法规中。《专利法》是保护一切技术领域的创新的。就药品专利链接制度而言，只要明确仿制药申请上市审评审批行为的性质（拟制侵权行为）就可以了，没有必要把这一制度的具体内容也写进《专利法》，而应当写进药品法。

《专利法》是保护创新的法律，药品在专利法保护中有着特殊的位置，也有着特殊的规定，这些规定每一条都有着其立法目的和其要解决的问题。而落实具体条款和具体制度要靠具体办法，只有具体办法落实好了，制度才能真正得到落实，不能眉毛胡子一把抓，将各种小制度的目的和实施办法混为一谈，否则就会造成混乱的局面。

了解专利法对药品的特殊规定和特殊保护，尤其是这些规定立法的目的十分必要，这不仅有利于更加准确地制定具体操作办法，而且有利于统一思想认识，遇到问题时提高解决问题的效率，并有助于推动医药企业在良好的法律保护环境下发展壮大。

【陈蕾 摘录】

1.4 【专利】医药专利案件中关于“补交实验数据”的难点

实践中遇到的难点

对于申请日以后补交实验数据能否被接受一直是医药专利案件中的难点。在评估补交实验数据以克服说明书充分公开（“A26.3”）的问题时，在原说明书**已满足充分公开**的前提下，补交实验数据**辅助性证明了发明所具备的技术效果**，那么可以考虑补交实验数据。但是在具体的实践中，涉及 A26.3 问题的大部分案例，补交实验数据往往会因为**原说明书中没有记载基础**而不被接受。在分析创造性（“A22.3”）相关问题时，首先需要确定**最接近的现有技术**，第二步是确定发明与最接近的现有技术的**区别技术特征**以及根据该区别技术特征能达到的技术效果**确定发明实际解决的技术问题**，第三步是**判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见**。在第三步中，关键点在于需要判断现有技术是否存在**将发明与最接近的现有技术的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）**的启示，根据有无启示，我们遇到的情况可以分为：

- 1) 现有技术存在启示：补交实验数据证明权利要求所保护的技术方案**具有预料不到的技术效果**；
- 2) 现有技术不存在启示：补交实验数据证明权利要求所保护的技术方案**具有有益效果**。

审查指南修改后，**补交实验数据以克服 A26.3 问题或 A22.3 问题的接受尺度存在较大的差异**。本系列文章选取了涉及补交实验数据以克服 A26.3 的两件复审专利（申请）以及补交实验数据以克服 A22.3 问题的三件复审专利（申请）作为示例，就补交实验数据克服不同问题遇到的挑战展开了讨论。



补交实验数据以克服 A26.3 的问题

基于对相关案例的研究，我们目前遇到的涉及“说明书充分公开问题”的专利类型主要是**化学产品的用途发明**。

对于化学产品的用途发明，在说明书中应当记载**所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果**，使得本领域技术人员**能够实施**该用途发明。对于此类发明，通常情况下，需要**在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果**，否则将无法达到能够实现的要求。换言之，**说明书记载的内容需要与用途发明建立合理的关联性**以满足用途发明充分公开的要求。

原说明书已满足充分公开的要求

本系列文章四（[克服 A26.3 问题之“原说明书已满足充分公开的要求”](#)）涉及案例的说明书中记载了**火蚁毒液提取物（包括火蚁毒素 A 和火蚁毒素 B 的哌啶生物碱）的提取方法和化学合成的制备方法**，满足在说明书中应当记载所使用的化学产品的要求，**化学产品是清楚的、可获得的**。

此外，说明书还通过**动物实验和临床实验定性记载了火蚁毒液提取物可以改善认知缺陷的技术效果**，本领域技术人员可以结合现有技术实施该用途发明，因此，**原说明书已经满足充分充分的要求**。

在**原说明书已满足充分公开**的基础上，补交实验数据**辅助性证明了**火蚁毒液提取物可以用于治疗阿尔茨海默病，**补交实验数据证明的技术效果不是原申请文件之外的新发现**，因此可以将补交实验数据纳入考虑。

说明书记载的内容未与用途发明建立合理的关联性

但是，当**说明书记载的内容未与用途发明建立合理的关联性**（即，原说明书未充分公开）的情况下，补交实验数据大概率不会被纳入考虑以克服 A26.3 问题。本系列文章五（[克服 A26.3 问题之“说明书记载的内容未与用途发明建立合理的关联性”](#)）涉及案例的说明书中**仅记载了 LETMD1 基因在脓毒症患者血液中的表达量显著低于健康人中的表达量**，但没有描述 LETMD1 基因作为脓毒症诊断标志物的机理，也没有记载 **LETMD1 基因作为脓毒症诊断标志物所需的特异性和灵敏性的定性或定量实验数据**。

本领域技术人员在整体考虑说明书内容的基础上**无法与权利要求保护的治疗用途建立合理的关联性**，也无法从“脓症患者血液中 LETMD1 基因表达量低”

这一现象得出该基因可以作为脓毒症诊断标志物的结论，因此说明书公开不充分。

在说明书公开不充分的情况下，补交实验数据**因原说明书没有记载基础而不予考虑**。

由此可见，当**说明书满足充分公开**的前提下，补交实验数据可以被接受。但是当说明书不满足充分公开的条件时，补交实验数据大概率不会被接受。因此，在递交专利申请时，申请人应当充分考虑专利法对于充分公开的要求，以避免后续**因固有缺陷难以弥补而导致专利申请被驳回**。



补交实验数据以克服 A22.3 的问题

补交实验数据证明预料不到的技术效果

当现有技术存在启示时，补交实验数据通常需要证明的是权利要求所要保护的技术方案**相较审查员引用的对比文件具有预料不到的技术效果**。此时，补交实验数据能否被接受取决于本领域技术人员能否**从专利申请公开的内容中得到补交实验数据所证明的技术效果**。

(一) 说明书隐含公开技术效果

本系列文章一（克服 A22.3 问题之“隐含公开”）涉及的案例中，原说明书“**隐含公开**”了补交实验数据待证明的技术效果。

具体而言，原说明书记载的**人膀胱平滑肌细胞实验**证明了甲醇、异丙醇、乙酸乙酯、正己烷或二氯甲烷提取的葶苈提取物**具有改善排尿功能障碍的作用**，并且原说明书记载了**SHR 动物实验所用的实验方法以及衡量技术效果的相关参数指标**，尽管原说明书没有明确记载动物实验的技术效果，但**结合原说明书已经记载的细胞实验结果、动物实验的方法及相关参数指标**，本领域技术人员可以**合理预期**补交实验数据待证的动物实验的技术效果（即，在 SHR 动物模型中葶苈的甲醇、乙酸乙酯、异丙醇、正己烷或二氯甲烷提取物在 SHR 动物模型中也应当具有改善排尿功能障碍的作用），**无需过度的、创造性的劳动**，因此，复审委认为补交实验数据应当予以考虑。

(二) 说明书明确记载数值范围

本系列文章二（克服 A22.3 问题之“说明书明确记载数值范围”）涉及的案例中，复审委引用了 2021 年 1 月 15 日起施行的《专利审查指南》第二部分第十章第 3.5.2 节药品专利申请的补交实验数据的【例 2】的相关内容，具体而言，在本案中，原始说明书中已经记载了**通式化合物的活性范围(即 EC50)为约 3.8nM-约 13.5 μM**，并给出了若干结构与权利要求 1 保护的化合物近似的具体化合物的具体 EC50，这些具体化合物的具体 EC50 也都落入到约 3.8nM-约

13.5 μ M 的范围内，并且也记载了**化合物可以调节 ATP-结合盒转运蛋白活性的技术效果**。

在这种情况下，本领域技术人员**不需要过度的、创造性的实验**，通过说明书中公开的 **Ussing 室测定法**就可以测得具体化合物的活性数值，因此，可以认为补交实验数据所要证明的技术效果能够**从专利申请文件公开的内容中得到**。

补交实验数据证明有益效果

当现有技术不存在启示时，补交实验数据通常需要证明的是权利要求所要保护的技术方案**具有有益效果**。

本系列文章三（[克服 A22.3 问题之“原说明书记载断言式结论”](#)）的案例中涉及了一种**新化合物**，现有技术不存在启示。在原说明书中记载了**断言式的定性结论**（即，化合物式 IIIa 可以用作 α -葡糖酰胺 N-乙酰转移酶的药物分子伴侣和/或抑制剂）以及化合物的制备和鉴定，但是**没有记载证明新化合物有益效果的定量数据**。现有技术已经公开了 **α -葡糖酰胺 N-乙酰转移酶的药物分子伴侣用于治疗 MPS IIIC 的作用机理**，并且补交实验数据的测试方法也是**本领域的常规手段**，本领域技术人员**无需过度劳动**就可以获得补交实验数据。在这种情况下，复审委基于说明书中的定性结论接受了补交实验数据。

综上，在审查指南修改后，补交实验数据以克服 A22.3 问题的审查尺度**渐趋宽松**，本系列文章涉及创造性的三个案例经过复审后都接受了补交实验数据并获得授权。由此可见，补交实验数据被接受的关键在于**本领域技术人员可以结合现有技术和说明书公开的内容得到补交实验待证的技术效果**。



小结

因此，从专利布局的角度考虑，如果申请人基于商业策略的考量或者研发计划的影响，无法在递交申请时获得所有的实验数据，可以**根据发明点先记载部分实验（例如，体外实验）的技术效果**，并记载**实验方法、技术效果的衡量指标**等，以便后续可以基于原说明书中的记载或原说明书隐含公开的技术效果补交实验数据，**避免因原说明书没有记载而无法接受补交实验数据**。

在风险排查中，我们也需全面考虑申请人有可能通过补交实验数据的方式克服可专利性问题，以评估在审专利申请可能带来的潜在风险。

【刘明勇 摘录】

1.5 【专利】 专利布局对于企业形成稳健强大的专利组合是十分重要的

专利布局对于企业形成稳健强大的专利组合是十分重要的。本文主要着眼于借助案例分析如何对具体的专利以及专利的具体权利要求进行布局，以从专利本身做好准备，为后续维权行动打好基础。

专利布局对于企业形成稳健强大的专利组合是十分重要的。从宏观方面，专利布局一般需要考虑布局的时机、地域、专利类型的选择以及所属行业的特点等，以确定专利布局的大方向。在选定大方向之后，就要着手结合需要保护的技术方案考虑如何对具体的专利以及专利的具体权利要求进行布局，这也可以理解为微观方面的布局。

如何进行专利及权利要求的微观布局是实务工作者通常会面对的难题，需要同时考虑专利的稳定性和专利维权时是否易于识别出侵权特征等因素，解决多种矛盾。例如，如果专利的权利要求撰写得比较上位，那么专利的保护范围较宽，在侵权时比较容易能够对应于相关产品的特征，从而使得被诉侵权产品落入该专利的保护范围，甚至会实现“碰瓷式”侵权，但是这种宽保护范围的专利的稳定性通常不那么高，有可能被现有技术公开其所涵盖的一个或多个方案导致被无效。而如果专利的权利要求撰写得较为具体，那么专利的稳定性会提高，不那么容易找到包含所有细节的对比文件，但是这种具有多个细节特征的权利要求又可能难以与被诉侵权产品的具体特征一一对应，致使侵权无法成立。

由此，实务工作者需要对这些矛盾进行平衡和调和。具体如何来做，可以参考一家风扇公司专利微观布局的成功案例。该家风扇公司的风扇产品造型新颖，在全球风扇市场独领风骚。检索该公司的相关风扇专利，可以看到该公司的思路是从多个角度齐头并进对风扇的技术方案展开布局。

从风扇主要部件彼此连接形成的整体结构出发，经检索发现，该公司主要布局了三个专利。从宏观角度，这三个专利的优先权日均为 2009 年 3 月 4 日，通过巴黎公约途径进入中国后均获得授权。但是三个专利的授权时间有先有后，这基本上是由于专利审查的速度、权利要求被修改的次数和幅度等导致。与专利对应的产品的面市日期为 2009 年 10 月，在专利的申请日之后，属于成熟的做法。专利的布局国家包括中国、美国、日本、印度、澳大利亚、韩国、英国、丹麦等，展现该公司在主要电子消费品市场保护相关产品的策略。

先来讨论专利一，该专利的授权日在这三件专利中最早，即，2011 年 12 月 7 日。随后，从 2012 年起，该公司以该专利为基础在国内提起了多件专利侵权诉讼，均获得胜利，同时，该专利的稳定性也经受住了专利无效程序的挑战。

该专利一的独立权利要求如下：

1. 一种产生气流的无叶片风扇组件，所述风扇组件包括安装在基部上的喷嘴，所述喷嘴包括内部通道和用于从所述内部通道接收气流的嘴部，气流通过所述嘴部从所述风扇组件射出，所述喷嘴限定开口，从所述喷嘴射出的气流从风扇

组件外侧吸入空气通过所述开口，其特征在于，所述喷嘴可以通过所述喷嘴相对于所述基部的旋转而从所述基部拆卸。

通过该权利要求限定的技术方案可知，这种无叶片风扇组件主要由喷嘴和基部构成，喷嘴通过内部通道和嘴部的结构射出气流。该技术方案的最重要的特征是喷嘴和基部的组装配合方式，即，喷嘴可以从基部拆卸，这种拆卸是通过喷嘴相对于基部进行旋转而实现的。

上述技术特征实际上是采用喷嘴相对于基部旋转而进行拆卸这一功能进行限定，而没有限定喷嘴和基部之间采用的是何种连接结构实现的上述旋转拆卸，属于功能性特征。可以说，这种限定方式得到的保护范围是很宽的，在满足喷嘴和基部的具体结构的基础上，可以包含二者所采用的能够实现上述旋转拆卸的各种分离结构。

同时，为了对上述旋转拆卸结构提供相应的支持，该专利的说明书图 6-8 所对应的实施例具体地描述了实现上述旋转拆卸功能的结构。另外，从防御角度出发，从属权利要求 2-5 限定了卡销和楔形件的相互可释放地接合的结构，以对权利要求 1 进行进一步的限定。从权利要求的撰写角度出发，本专利的功能性特征以及相应的说明书支持和权利要求层次体系的构建是成功的，并且也符合最新实施的《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》中第九条关于功能性特征符合专利法第二十六条第三款“说明书公开充分”的规定。

根据本专利说明书第 0009 段的记载，本专利的喷嘴的可拆卸特征允许其重复地进入基部，意味着噪音和振动消减部件诸如声学泡沫可以方便地更换或重新定位，而且消音部件可以改动和适配，以减少特定风扇组件产生的噪音和振动。这种布置也方便风扇组件的制造和组装。

通过基于权利要求和说明书对该发明的技术方案进行分析可知，该发明意在通过喷嘴和基部的可旋转拆卸关系来对风扇组件的整体结构进行限定。除了喷嘴和基部这些基础特征之外，本专利的这种限定方式并不涉及具体的细节结构特征，但是实现了“无结构”胜似“有结构”的效果，突出了整个发明的发明点所在，不仅勾勒出该公司意图保护的产品的适当的边界，而且又尽量保证了其保护范围不受细节结构特征的限制。

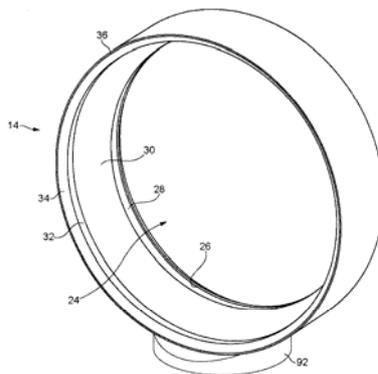
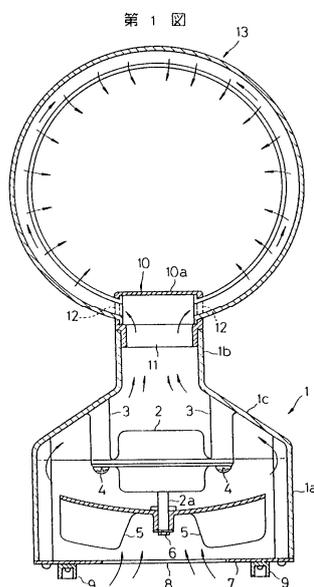


图 2(b)

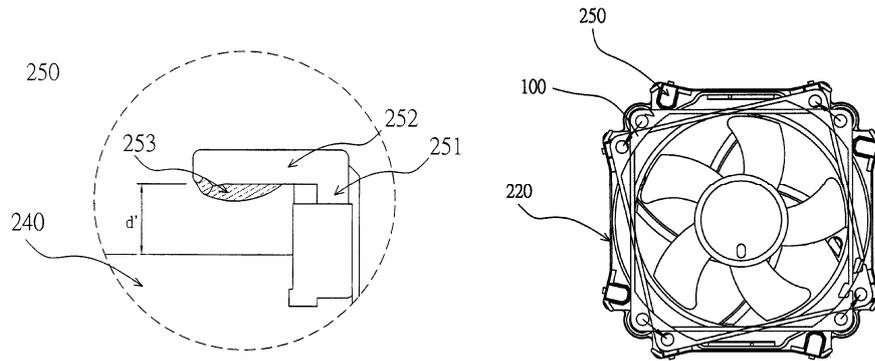
该专利在无效程序和侵权诉讼方面的表现也颇值得称道。

在专利无效程序方面，该专利在 2012 年 4 月曾被提起一次专利无效并被全部维持，该无效决定已经生效。从该无效决定可知，该专利被维持的基础在于“喷嘴可以通过喷嘴相对于基部的旋转而从基部拆卸”这一发明点没有被公开。三篇对比文件被引用以评价该专利的创造性。

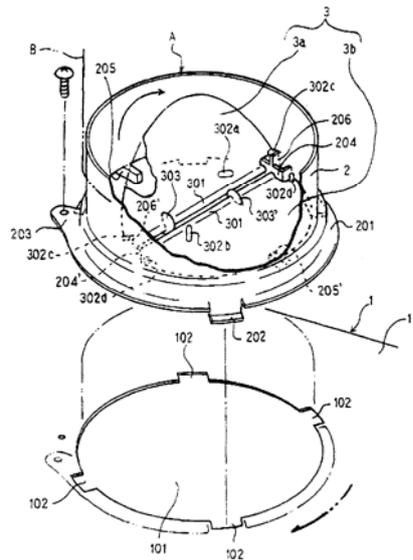
证据 1 同样涉及一种风扇，其中的底座 1 和安装在底座 1 上的排风环 13 对应于本专利的基部和喷嘴，但是证据 1 的底座 1 和排风环 13 的连接结构不同于本专利。无效决定认定，“证据 1 中的底座 1 和排风环 13 之间可通过颈部组件 10 进行俯仰角的调整及摇头调整，但不能通过相对旋转将排风环 13 从底座 1 拆卸”，这也构成了本专利与证据 1 之间的整体技术构思的根本性不同。而本专利的旋转拆卸结构还能达到便于接近基座的内部空间进行组装和维护的效果，这进一步体现了本专利的技术构思的核心所在，也就是本专利所保护的重点。



对于上述核心区别特征，无效请求人试图引用证据 2 和证据 3 进行评述，但是并没有成功。证据 2 公开了一种风扇组件及其扣合结构。无效决定认为，证据 2 的风扇为有叶片风扇，不能对应于本专利的无叶片风扇，因此虽然证据 2 公开了通过旋转卡扣连接和拆卸风扇组件的结构，但是这种卡扣连接的作用仅仅是为了将有叶片风扇固定到风扇外盖上，从而使得风扇和风扇外盖之间的装卸容易并避免维持相当的结合强度，因此证据 2 没有给出将无叶片风扇组件的喷嘴和基部设置为可旋转拆卸的方式以便于组装和维护的技术启示。



证据 3 公开了一种抽油烟机的排风管接头。无效决定认为，风管接头 A 为用于将排风管连接到罩体 1 的连接件，其不能对应于本专利的风扇的喷嘴，而罩体 1 也不能对应于本专利的用于支撑喷嘴的风扇基部。证据 3 中虽然公开了旋转卡扣连接和拆卸排风组件的结构，但卡扣连接的作用仅仅是为了将排风管连接到罩体 1 上，从而通过抽油烟机的排风管接头方便而准确地将排风管安装在罩体上。这同样与将无叶片风扇组件的喷嘴和基部设置为可旋转拆卸的方式以便于组装和维护的结构无关。



根据上述分析，证据 1、证据 2 和证据 3 都没有公开该专利的核心发明构思，证据 1 和证据 2 的结合以及证据 1 和证据 3 的结合自然也都无法破坏该专利的创造性。这也说明突出发明构思相对于现有技术的区别对于维持专利有效是非常重要的。

该专利有效性被维持促使了专利权人基于该专利的维权行动的大踏步推进。自 2012 年起至 2018 年末，专利权人先后在深圳、上海、北京、济南以及浙江省内的温州、绍兴、金华、宁波、杭州等地启动多宗专利侵权诉讼。

由于该专利的权利要求技术特征易于观察，所以各个法院在进行技术特征侵权比对时基本上都直接认定被诉侵权产品具有权利要求 1 的所有技术特征，落入该权利要求 1 的保护范围。例如，济南中院对威海海关依申请扣留的 504 台出口风扇进行分析并认定，“当庭拆解对比，该无叶风扇底部可以旋转，全面覆盖权利要求 1”，该案判定损害赔偿人民币 25 万元；深圳中院进行拆解对比并认定，

“经本院当庭将被控产品 RW-F1261A 进行开拆进行比对，与原告专利技术特征一一对应且相同”，该案判定损害赔偿人民币赔偿 30 万元。在一些案件中，被告甚至也对侵权的成立不持异议。

如此顺利地进行侵权比对，其基础就在于权利要求的技术特征的易识别性较高，旋转和拆卸都是可以从产品外部通过肉眼容易观察得到的明显动作，因此，被诉侵权产品是否侵权完全可以通过其喷嘴是否能够相对于基部旋转以实现拆卸而得出。如果相关技术特征通过具体的用于实现旋转拆卸的细节连接结构进行限定，那么其侵权比对的难度将成倍增加。以此为例，可以借鉴的是，对于特定机械领域发明，从外部操作或部件的动作角度勾勒技术方案的保护范围不失为一种优秀的撰写方式。

但是，这种撰写的方式容易导致的问题就是导致权利要求的特征过于上位或抽象，为了构建完善的保护体系，有必要从说明书的实施例和从属权利要求的分层次布局两方面对这种功能性特征加以维护和支持。

另一方面，在司法层面，功能性特征的保护范围有可能会被其说明书的具体实施例进行限定，从而导致在侵权比对时的保护范围并不像功能性特征文字描述的那么宽，尤其在该专利提起多宗侵权诉讼的时期的司法实践更多是通过说明书的具体实施例确定功能性特征的保护范围。但是本专利的侵权诉讼所涉及的判决书中并未有言语涉及这方面内容，这可能是由于可旋转拆卸这一核心特征的判断太过容易和直接，也可能是在法庭庭审现场比对过程中发现被诉侵权产品的具体结构仍然与该专利的说明书具体实施例相同，因而在判决书中并未再将其作为重点。

随着最高院知识产权法庭“第一槌”案件的判定，若能将带有功能性描述的特征朝向“方位或者结构+功能性描述”进行解释，那么其保护范围有可能被认定得较宽，即，以权利要求的文字为准，而不考虑说明书实施例的限制。因此，在功能性描述的语句中加入一些结构特征对于将保护范围认定得较宽是有利的。例如，为了更加保险，本案的权利要求也可以加入类似“所述喷嘴可释放地接合至所述基部”的结构连接特征，从而在基本上不影响当前保护范围的情况下，将本专利的发明点更加朝向“结构+功能性描述”的方向靠近，从而在最新的司法实践中仍然更能实现通过权利要求的文字直接限定保护范围。

如果认为专利权人仅满足于通过这一件专利对其风扇产品进行保护，那么就会低估专利权人进行专利布局的能力。专利权人的第二件专利授权于 2012 年 8 月 29 日，该专利二是从另一个角度勾勒了另一种保护范围，但是其所面对的产品仍然是这种独特的风扇组件。

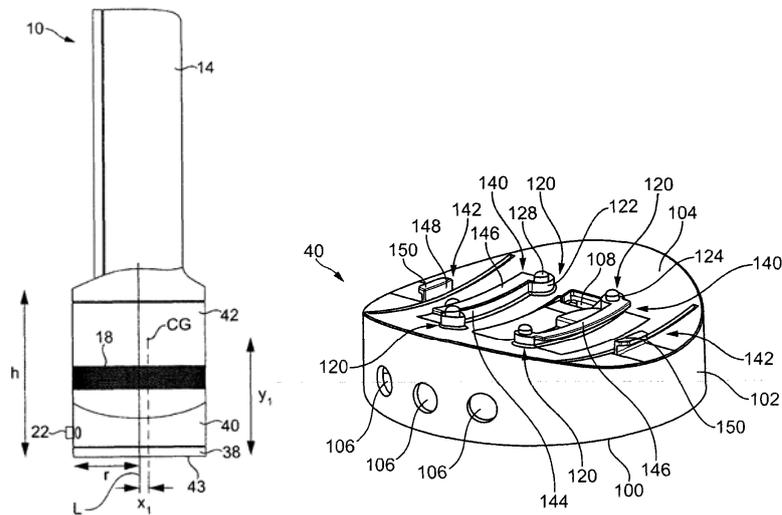
该专利二的独立权利要求如下：

1、一种风扇组件，用于产生气流，该风扇组件包括安装在底座上的空气出口，该底座包括基部、主体和互锁结构，该主体能相对于基部从不倾斜位置倾斜到倾斜位置，该基部和主体中的每个具有外表面，该基部的该外表面和该主体的

该外表面被成形为使得，当主体处于不倾斜位置时，所述这些外表面的接合部分大致齐平，互锁结构用于将主体保持在基座上，互锁结构包括连接至基部的多个第一互锁凸缘，和连接至主体的多个第二互锁凸缘。

该权利要求的主要特征在于对底座的内部结构的限定，尤其通过底座的基部和主体之间从倾斜到不倾斜位置的变换，描述出该风扇组件的平齐接合的外表面。同时，该权利要求还包含了互锁结构这一细节结构特征。

将该专利二与专利一对比起来看就可以发现，二者的附图基本上是完全相同的，说明书的描述也大致上类似。该专利二的说明书第 0012 段记载其优势在于，平齐的接合部分可以提供清洁和一致的外观，还使得基部和主体的外表面能够被迅速和容易打扫干净。由此可以看出，该专利二的侧重点在于通过描述风扇组件的平齐接合的外表面而对其保护范围进行限定，而专利一的侧重点在于风扇组件的喷嘴和基部的方便拆卸性。



虽然侧重点不同，但是专利一和专利二描述的对象都是这种风扇组件，并且不论是外表面平齐接合还是喷嘴和基部的方便拆卸性，都是该风扇组件所必然具备的特点，也是使得该风扇组件成为热销产品的关键特征。专利权人从不同的角度出发，分别布局不同的专利分角度对同一产品进行保护。这种策略的一个好处是变相增强了对产品进行保护的专利组合的稳定性，即便一个专利的稳定性出现问题，那么也可以使用其他针对同一产品的专利前仆后继地完成专利维权大业。

该专利在维权方面的表现也较为优异，维权行动从 2013 年开始在金华、宁波、杭州等地陆续展开，均未受到不侵权抗辩的抵抗。在相关判决中，法院认定被诉侵权产品包含上述权利要求的所有特征。另外，尚未查到关于该专利的无效决定。

在布局了上述两个专利之外，专利权人的第三个专利又于比上一个专利晚一年的时间 2013 年 5 月 8 日获得授权。该专利三的侧重点又不同于上述两个专利。

该专利三的独立权利要求如下：

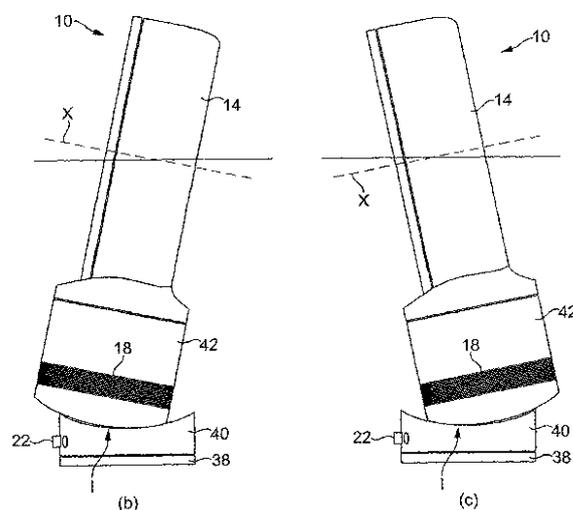
1、一种风扇组件，用于产生气流，该风扇组件包括底座和安装在底座上用于发出气流的空气出口，该底座包括基部和主体，该主体可相对于基部从不倾斜位置倾斜到倾斜位置，该主体包括用于产生所述气流的结构，具有重心的该风扇组件定位为，当基部定位在基部水平的支撑表面上且主体处于充分倾斜位置时，重心在支撑表面上的投影在基部的占地区域内，

其中空气出口包括安装在底座上的喷嘴，该喷嘴包括用于发出气流的嘴部，该喷嘴绕一开口延伸，来自喷嘴外侧的空气被由嘴部发出的气流吸入通过该开口，

其中底座还包括互锁结构，用于将主体保持在基座上，互锁结构包括定位在基部上的多个第一锁定构件，和定位在主体上的多个第二锁定构件，该多个第二锁定构件被该多个第一锁定构件保持。

可以看到，专利三相对于专利二来说，其权利要求多加入了关于风扇组件的重心投影的技术特征，通过该重心的投影位置与基部的关系来对风扇组件的倾斜程度进行限定。可以说，这种限定方式是十分特殊又比较合理的，很有可能是直接将关于重心的技术构思直接用到权利要求中做出限定。这种独特的限定方式的一个好处是，由于这种偏工程语言的描述方式一般很少出现在权利要求中，所以可能很难通过关键词检索而得到与“重心投影位置”有关的现有技术。这在一定程度上增强了该专利的稳定性。

对于“重心投影位置”的特征本身来说，其不包含具体的结构特征，但是这并不意味着该特征是不清楚的。实际上，由于倾斜位置本身与竖直方向和水平方向这种确定的方向不同，其本身存在很多在 0-90 度之间的角度，因此结构特征反倒很难清楚地描述主体的这种倾斜位置。因此目前这种限定方式也适合于该技术特征本身的特点和其在整个风扇组件中的作用。另外，该权利要求限定了较多的结构特征，例如，喷嘴以及底座的互锁结构，这都有助于增强专利的稳定性。但是这些结构特征的内容又刚刚合适到不涉及很深入的细节，因此其对权利要求的保护范围来说没有实质性影响，毕竟这种风扇产品也基本上都会用到这些特征。



另一方面，从专利二和专利三的技术方案综合来看，专利二限定的是主体不倾斜时风扇组件的外表面的齐平接合，专利三限定的是主体倾斜时风扇组件总体外观处于“斜而不倒”的独特结构，二者描述的都是该风扇组件所必不可缺的特征。不论从哪个角度呈现该方案，都可以直接且清楚地定向到这种风扇组件，而且即便仅从一个角度限定该风扇的技术方案，也会在其专利的稳定性不会受到致命挑战的情况下实现侵权的成立。又即便某一个专利的稳定性出现问题，也仍然存在来自其他角度的专利依然可以用于构建侵权。如果理想情况下，这两个专利都被认定侵权，那么专利权人可以分别基于这两个专利针对同一个产品使用相同的证据获得两份赔偿，这更能体现出这种多层次保护的力度。

再加上专利一独特的可旋转拆卸结构，这三个专利可以说是形成了一个立体而稳固的专利布局，从不同侧面不同角度并使用不同的文字描述分别为风扇组件产品勾勒出特定的保护范围。妙就妙在，虽然保护范围的文字限定不同，但是其实际上都共同指向同一种风扇组件产品，即便侵权者可能通过规避设计而逃脱了某个角度侵权的指控，也会发现很难逃掉从另一个角度出发仍然会构成侵权的包围式陷阱。这很有可能也就是专利权人近年来提起专利侵权诉讼并获得成功屡试不爽的基础。

实际上，在维权方面，专利权人确实就专利二和专利三分别针对同一型号产品在宁波中院提起两起侵权诉讼并获得成功。在这两个案子中，法院均直接认定“本案所涉的被控侵权产品已完全具备原告该发明专利权利要求 1 记载的全部必要技术特征，落入了原告该发明专利权的保护范围”，而被告也未提出强有力的不侵权抗辩。两个诉讼的赔偿金额均判定为 15 万元人民币。目前尚未查到关于该专利的无效决定。由此看出对专利展开多层次立体化布局能够为维权带来的益处。

通过上面三个案例可以看出专利及权利要求的微观布局的重要性。总结来说，可以提炼出三点经验供实务工作者参考。首先，面对意图保护的一项技术方案，可以从多个角度多个层次立体地布局多项专利。通过仅一项专利保护创新的方案不被仿制难免导致该专利的不能承受之重。更好的策略是将产品的不同侧重点纳入不同专利中构建完善的专利组合，一方面可以防止一件专利被无效而导致该方案无法受到保护，另一方面也可以以多个专利为基础开展多轮维权行动，加强对创新产品的保护。其次，不要追求过于宽泛的保护范围，即便授权也容易导致专利的有效性受到挑战。合适的保护范围才会使得专利在无效程序的稳定性上和侵权程序的对应性上取得平衡。不妨将较为细节但是产品中必然存在的技术特征加入权利要求中，在增强稳定性的基础上也并不会影响侵权特征识别的难易度，同时也平衡了公众和专利权人的利益。再次，功能性特征的运用和布局要合理。在结构特征难以描述清楚的情况下，功能性特征确实是能够使技术方案清晰呈现的利器。但是，有必要尽量在功能性特征中加入一些结构或方位特征，并在说明书中布局若干详细的实施例对其给出支持，以防止在诉讼过程中功能性特征的保护范围被判定得过为狭窄甚至无法构建侵权。

相对于专利宏观布局，在微观方面对具体专利和权利要求进行布局同样是构建强健稳定专利组合的重要途径。这就像对个体士兵的训练和“兄弟连”的打造，兵强马壮的团队才是获得战役的最终胜利的根本保障。

【任艳强 摘录】

1.6 【专利】中美的专利申请制度及专利诉讼制度对比

摘要 本文主要从诉讼成本、“发现程序”（discovery procedure）、确认之诉（declaratory judgment）、外观申请、巧妙运用诉讼策略方面对中美专利申请制度及诉讼制度进行对比。**关键词** 美国专利 专利诉讼 发现程序 确认之诉 外观设计

对于中国专利代理人来说，了解海外的专利申请制度及专利诉讼制度不仅可以更好地为中国企业进入海外市场保驾护航，同时，也可以提高我们向外国企业提供在华知识产权服务的水平，便于沟通，从而，整体提高知识产权代理行业的服务水平。

对比中外专利制度的不同将会对我们了解海外的专利申请制度及专利诉讼制度起到事半功倍的效果。下面就美国专利申请制度和专利诉讼制度以及其与中国专利制度的区别进行讨论。

行使专利权难，一直是外国企业对中国专利制度提出的主要问题之一。其实，这不仅仅是我国专利制度的问题，也是，美国专利制度的主要问题之一，只是造成权利行使难的原因各有不同。《在美国行使专利权的有成本效益的策略》¹中，美国律师谈到了“美国一件诉讼的成本=300 万美元~500 万美元以上”。诉讼成本过高造成了行使美国专利权也并非易事。为什么美国的诉讼成本会这么高？其中一个主要原因就在于美国诉讼程序中的“发现程序”（discovery procedure），这也是与我国诉讼程序的主要区别之一。我国诉讼程序并没有“发现程序”。这一区别也解释了为什么有些美国客户在中国行使知识产权时，在没有为后续有可能采取的法律行动收集到充足证据的情况下，急于指示中国专利律师发出警告信的原因。因为他们认为可以在起诉后在“发现程序”中再收集证据，但殊 1. 2012 年 10 月 17 日-18 日，中华全国专利代理人举办的海外维权高级实务研讨会 不知

中国并没有“发现程序”。所以，在此方面，我国专利律师需要向外国客户解释清楚此方面的区别。

此外，还可以利用美国诉讼程序中的“发现程序”获得在中国诉讼程序中需要使用的证据，从而，通过充分利用各国诉讼程序的特点，实现诉讼策略。

《在美国行使专利权的有成本效益的策略》中还提到了，“发现程序”一般“要花费100万~200万美元甚至更多”。此外，诉讼双方也多通过此“发现程序”拖延诉讼时间，从而，除金钱成本外，还增加了诉讼的时间成本。很有可能使原本在市场上占先的企业，由于专利战，失去市场优势，严重地，还会对企业生产经营产生重大影响。尽管，美国政府正在积极修改诉讼制度尽可能最小化“发现程序”带来的负面影响（例如，一些法院正在寻找限制调查的方式等），但对于诉讼双方来讲，建立诉讼策略，尤其针对成本控制方面的策略还是非常重要的。

对于专利权人来说，在起诉前需要考虑的因素包括：对潜在侵权行为进行评估，确定潜在侵权行为是直接侵权还是间接侵权（我国尚没有此种侵权行为）；对自身所拥有的专利权的稳定性进行评估；并对本次诉讼的商业目标进行评估，例如，停止侵权，进入许可谈判还是促成可能的交叉许可，并根据此目标决定是否发出警告信以及警告信的内容。由此，又引出了另一个概念确认之诉（declaratory judgment）。确认之诉，虽在国内也偶有发生，但远远不及在美国的使用频率。对于我国企业来讲，目前在海外起诉竞争对手的情况并不多见，更多遇到的问题就是应诉问题。在应诉方面，确认之诉是应诉反击的重要手段，也是遏制专利流氓（patent troll）的方法之一。

陪审团制度也是另一个中美诉讼制度的主要区别。是否希望陪审团参与案件审理；什么人可以作为陪审团成员；如何选出陪审团成员；如何决定陪审团的数量；对于复杂的专利案件，绝大多数无技术背景的陪审团成员如何做出判断；法官在诉讼过程中所起的作用等，对于中国专利代理人来说，一直是一个既熟悉又陌生的话题。说它熟悉是因为在美国的电影中我们见到了很多陪审团参与诉讼审理以及辩护律师站在陪审团面前进行结案陈词的场景，说它陌生是因为对于法律工作者来说其中的很多细节、斗智斗勇的精彩部分并没有在电影的镜头中充分展现出来。在《U.S. Litigation Practice》2部分，作者从自己亲身经历出发讲到了很多富有戏剧性的故事。陪审团成员根据对辩护律师的喜好决定

对案件的判断，很多参与过专利案件审判的陪审团成员甚至还没有高中毕业等等，这些都让我们非常担心案件审判的正确性，尤其是复杂度高的专利案件，也使我们意识到在撰写向国外申请的案件（包括 PCT 专利申请）时，申请文件的读者不光是我们通常想到的审查员，本领域技术人员，竞争对手，还应考虑到不具备技术背景的陪审团成员，所以，申请文件的清楚、易懂以及语言表达的准确性对后续行使专利权以及专利权的有效性起着举足轻重的作用。

《U. S. Litigation Practice》还对苹果与三星在美国的专利诉讼稍作了一些介绍。其中，还特别强调了外观设计专利的重要性。在外观设计专利方面，美国与中国的区别之一就是美国外观设计的附图可以采用虚线来显示不要求作为专利保护范围的部分。利用此种方法，苹果获得了几个保护范围很大的外观设计。此外，美国专利法对产品通电后显示的图案是予以保护的，也就是说，手机显示屏显示的内容（即苹果获得 D604, 305 号外观设计专利）是可以在美国获得外观设计保护的。另外，产品的不能分割或不能单独出售且不能单独使用的局部设计也是可以在美国获得外观设计保护的，例如，手机显示屏的中央部分（即苹果获得 D618, 677 号外观设计专利）。对于中国企业来说，即使这些不属于中国外观设计专利保护的客体，但仍可以在中国专利局提出申请，从而作为向外国申请时的优先权基础。这个案子之所以吸引人们的注意，其中一个重要原因就是这是为数不多的两个实力相当的巨头间的全球专利战。很可惜，《U. S. Litigation Practice》仅从陪审团的角度分析了此案。

巧用专利策略，为客户在诉讼中争取最大的利益，在《从威仪国际作为原告在美赢回专利所有权看中国企业在美维权》³部分所讨论的案例中得到了较为充分 2. 2012 年 10 月 17 日-18 日，中华全国专利代理人举办的海外维权高级实务研讨会 3. 2012 年 10 月 17 日-18 日，中华全国专利代理人举办的海外维权高级实务研讨会 地体现。根据美国专利法的规定，在行使专利权时，所有专利权人必须共同起诉。又由于（在 2012 年 9 月 16 日以前）美国专利申请的发明人即申请人，授权后，即专利权人，所以，成功增加授权专利的发明人也就意味着增加了一个共有权人。如果该共有权人拒绝参与诉讼，则可以轻松结束诉讼，同时，还保住了该专利的有效性，进而可以通过该专利来保持在市场中的竞争优势。

本案还可以采用另一种诉讼策略，即根据美国专利法的规定，申请人有向美国专利商标局提供真实信息的义务，如果申请人不履行此义务，则有可能造成（在不评价本案中权利要求有效性的情况下）本案整体不能行使专利权。本案中如果以原告故意向美国专利商标局提供错误的发明人信息为由，请求法院宣告该专利权整体不能行使，一是会因为需要向法院证明原告的主观意图而增加本案的应诉难度及应诉成本，另外，如果该专利权整体不能行使，也使被告失去了利用该专利权保持在市场中的优势地位。从此案可以看出，熟练掌握相关法律法规，并从客户当前的诉讼利益及远期的商业利益出发，灵活运用这些法律法规才能为客户争取最大的利益。

律师—当事人保密特权（attorney-client privilege）在《FTO 检索报告在侵权诉讼中的作用》4 以及《在美国行使专利权的有成本效益的策略》5 部分均被谈到。尤其是对当事人不利的信息，往往可以通过律师—当事人保密特权而要求保密。在实际操作中，对当事人不利的信息，应尽量通过口头方式告知当事人。但如果是以书面形式记载下来的信息，由于我国并没有类似规定，就需要处理案件的人员对律师—当事人保密特权进行全面地了解并时刻保持敏感性，从而，避免因无意间泄露给第三方而造成律师—当事人保密特权的丧失。

故意侵权，也是中美专利制度的区别之一。其也是美国法院判出天价赔偿额的主要原因之一，所以也是很多企业比较关心的问题之一。《FTO 检索报告在侵权诉讼中的作用》也对此进行了说明，即未能找顾问做出不侵权意见书或自由使用意见书并不能用来证明此侵权行为为故意侵权，但如果在收到该授权专利的通知后仍未寻求法律意见，可以将此不作为的情况作为一个因素用来判断是否为故意侵权。并且，即使获得了不侵权意见书或自由使用意见书也并不意味着会逃脱故意侵权的可能性，例如，在 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A. (2011) 案中，虽然被告事先获得了法律意见书，但由于被告在向法律顾问提供信息时隐瞒了与存在侵权风险的事实密切相关的内容，故法院最终还是判定被告存在侵权的主观意图。

学习并理解外国的相关经验及操作方式，会对我们这个年龄尚轻的专利代理行业产生很大的帮助，使我们少走弯路、迅速提高行业的服务水平。

【宋佳玲 摘录】

1.7【专利】探讨股东以“专利许可”出资设立公司的相关法律问题

我国《公司法》第27条第1款规定：股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

专利作为一种知识产权，使其资本化通常有转让专利所有权和许可专利使用权两种方式。很明显，在以专利所有权出资时，其可以用货币估价，也可以依法转让，满足出资设立公司的法定条件，而在《公司法》中并未明确规定是否可以许可专利使用权的方式进行出资。但在当前，随着知识产权市场化与资本化的不断深入，法律实务中，出现了越来越多的此类问题与纠纷。

一、相关案例

笔者使用“专利许可、使用权、出资”作为关键词，对现有公开的裁判文书进行了全文检索，发现在司法裁判中对专利许可出资都持肯定态度。以下案例颇具代表性。

案例1：

在无锡先迪德宝电子有限公司诉被告金德成专利实施许可合同纠纷一案中，上诉人无锡先迪德宝电子有限公司认为：虽然我国目前立法对于“专利出资”没有加以定义式的说明，但是专利出资应当理解为专利权转让，同时，根据实用新型10年的有效期，本案中作价出资10年，实际上是将该专利在有效期内全部投入到九鼎公司之中。从法理上来说，专利实施权不能作为出资，因为专利实施权是以专利权为客体的债权，而债权是不能作为有限责任公司投资入股的客体。最终，江苏高院做出如下判决：一般来说，在以知识产权出资入股时，应当明确表示是以权利的整体转让出资还是使用权出资。如以权利的整体转让出资，则出资人只对其知识产权享有股权，不再享有处分权，不能再将该知识产权转让或许可给其他人。而如果仅以知识产权的使用权出资，则出资人对该知识产权仍享有最终处分权，在不违反出资协议的情况下，出资人可以自己使用或许可给其他人使用该知识产权。[1]

案例2：

在邓某诉冯某股东出资纠纷一案中，国家知识产权局授予冯某“某囊”发明专利权，2006年5月18日，原、被告签订了项目公司合同，拟共同设立一家生产和销售女用某囊及其衍生产品的有限责任公司。合同约定：冯某保证其是某囊专利的唯一所有人，项目公司成立后，冯某即将其拥有的上述某囊专利以独占许可使用方式投入作为技术出资，并将实施专利的专有核心生产技术以独占许可使用方式提供项目公司使用。最终法院认为：冯某以专利独

占许可使用方式作为技术出资，系双方当事人真实意思表示，依法成立，合法有效，对双方当事人均具有法律约束力。

二、专利使用权出资的合法性分析

虽然在现有法律法规中，并没有对于专利使用权出资进行明文规定，但是我国一些地方已经先行一步进行探索，作出了关于专利使用权出资的相关具体规定。一是上海市工商局《关于积极支持企业创新驱动、转型发展的若干意见》（2011）；二是浙江省舟山市定海区工商局为对接海洋综合开发试验区建设而推出的十项登记新政（2012）；三是湖南省科技厅、湖南省工商行政管理局、湖南省知识产权局联合出台的《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定（试行）》（2014）。其中前两个文件明确提出，要扩大知识产权出资范围，开展专利使用权等新类型知识产权出资试点工作。而湖南省则明确限定出资的使用权类型为专利权人的独占许可使用权，并规定不限制专利使用权作价出资的入股比例。虽然这些文件的性质只是地方性政策文件，但不难看出，我国各地方已经开始意识到专利使用权出资的问题，并且在一定程度上对其进行了肯定，这也反映出我国对于专利使用权出资的趋势，那就是肯定专利使用权的资本转化，促进知识在市场中的作用，保护和发挥知识产权在促进全面深化市场经济改革中的作用。[3]

而从法理上来说，专利作为一种知识产权无形资产，其内在价值不在于对权利客体的占有，而在于对知识的使用和创造更多的经济价值。以专利许可使用权出资，对股东而言，股东可以在投资的同时保有知识产权的所有权以便后续自己的开发和使用；对使用者而言，可以相对较低的价格获得知识产权的使用，实现同样的经济目的。从实践的大部分情况来看，专利的许可使用权就能满足企业的经营需要。从性质上看，专利使用权完全符合《公司法》第27条要求出资的非货币资产满足“可用货币估价”和“可转让”的要求。[4] 知识产权的许可使用权是具备确定性的财产性权利，如专利权一经形成，其使用价值就体现在公司运作过程中转换的商业价值上，加之有确定的效力期间及使用范围，为确定知识产权使用权的货币价值提供了依据。其次，知识产权的许可使用权本身是一种可依法转让的权利。[5] 《专利法》、《商标法》及《著作权法》中规定的权利人处置权利的方式均包括转让权利或许可使用，《民法典》也有关于技术转让许可的规定。因此，笔者认为我国立法上是完全认可知识产权的许可使用权是可以作为一项单独的权利进行许可、转移和行使的。因此，专利许可使用权满足非货币财产成为出资标的物的“可用货币估价”和“可转让”法律要件，股东可以以专利许可使用权出资入股。

三、专利使用权出资的法律风险

虽然无论从法律层面，还是从相关政策层面，我国对于专利使用权出资都持开放肯定的态度，但是由于知识产权本身的无形性、不稳定性以及许可使用权本身的权利限制，使得在实际应用中，通过专利许可的使用权出资还存在着以下风险。

1. 普通许可出资的法律风险

普通许可是指在一定时间内，专利权人许可他人实施其专利，同时保留许可第三人实施该专利的权利。普通许可使用权的价值虽然在出资时是可以评估的，但专利使用权的价值会随着专利许可数量的多少而有所变化，专利许可数量是专利使用权价值评估的决定性因素。被许可人的数量与专利使用权的价值是反向关系，后续授权导致的被许可人数量的增加也就意味着专利使用权价值的降低，这与公司注册资本的维持性原则相背离。因此，如果允许以普通许可使用权出资，则受资公司对出资人既不能约束其后续授权行为，也不能约束后续授权对象，使受资公司处于不利地位。

2. 排他许可出资的法律风险

排他许可是除了许可人本人，只有被许可人可以使用许可人的专利。其独占程度比普通许可高，比独占许可低。由于排他许可中专利权人不能再与他人签订许可使用合同，所以，以排他许可使用权出资，不会出现上述普通许可使用权出资后因被许可人及其数量发生变化而产生的问题。但是，如果允许排他许可出资的股东还可以继续实施专利技术，则有违《公司法》中关于公司内部人员竞业禁止、同业竞争的规定，为了有效保护公司的利益，公司内部人员理应当对公司负有忠实义务，即最大程度地维护公司的合法利益。而如果不允许排他许可出资的股东还可以继续实施专利技术，受资公司在实际上却获得了与独占许可使用权出资等同的效力，而此前在出资时进行的价值评估，却是以排他许可使用权作为基础，此时出资人实质上以价值较高的独占许可使用权出资，但在出资比例和股权回报上得到的却是价值较低的排他许可使用权价值评估的对价，这对出资人明显不合理。可见，排他许可出资，在是否允许排他许可出资的股东还可以继续实施专利技术这一点上，难以做好股东与公司之间的利益平衡。

3. 出资时未经评估程序的法律风险

当前，在我国专利使用权出资设立公司的实践中，为了使得程序更加便捷，出现了一些不对专利许可使用权进行评估，就直接出资入股公司的情形。即，出资的股东与公司达成协议，约定自己先用现金出资到公司，随后公司将收到的这部分股金来购买该股东的知识产权使用权，也就是说，通过现金出资和购买知识产权使用权两个相互行为来完成知识产权使用权出资。从表面上看，这是两个合法的行为，并让出资程序更加简便，不用经过价值评估和

设立过程中市场监管机构关于知识产权使用权是否能用来出资的认定就能达到使用知识产权使用权出资的目的，但在实质上是规避了关于知识产权出资的法律规定，其存在有以下弊端：1. 在公司章程和工商登记上均显示股东以现金出资，若日后知识产权使用权价值贬值或者出资人擅自处分了知识产权的权利，公司就无法通过知识产权的相关法律寻求救济，影响到公司的资本稳定；2. 与公司达成知识产权使用权出资协议的股东大部分在公司中起到绝对支配的地位，因为在公司设立过程中，大概率只有拥有绝对话语权和控制力的股东才能够比较容易地说服其他股东同意这种有法律风险的出资行为，因此很容易出现大股东为了不实际履行现金出资义务，而将知识产权高价出售给公司或者把一些对公司后续发展没有用处的知识产权的使用权转移给公司的情况，在这种情况下，一方面损害公司和其他股东的利益，股东违反了应履行的对公司的信义义务，违反了公司的资本真实原则，实施了对公司长远发展有害的行为，而且出资的股东实际上应该承担出资不实责任，但却利用知识产权使用权这一出资行为而享有股东的全部权利，这对于其他充分履行出资义务的股东来说是不公平的，违反了股东平等原则，损害公司其他股东的利益。另一方面导致股东的实际出资范围小于资本外观显示的范围，而且十分隐蔽，造成公司与债权人信息不对称的结果，投资者与公司进行交易之前通过公示获得公司的信息就不再准确，影响投资者的判断。[6]

4. 专利资本化本身的法律风险

首先，即使专利经过了专业机构的价值评估后，股东再进行专利使用权出资，也存在估值不精确、不稳定的弊端。因为，相比于有形的资产，知识产权具有无形性的特点，在实践中准确评估出其经济价值十分困难，现行的法律法规都没有对知识产权的价值评估做出相应的具体规定。同时，评估所需的信息比较难搜集，其价值也会受到法律政策、经济发展、市场需求和科学水平等诸多因素影响，不具有相对的稳定性。另外，知识产权本身具有一定的不确定性，例如专利法中包含专利无效审查制度，假如专利使用权出资人所出资的专利权后续被国家知识产权局宣告无效，同时在出资时也没有针对这种问题在事前进行相关责任的约定，则会给公司和出资人在问题的解决上带来难题。

四、专利使用权出资的相关建议

从公司设立的目的看，公司是为了通过公司资本的有效筹措和良好运用，最终达到为股东带来更大利益，因此鼓励投资，充分利用股东投资资源，追求效率，以达到公司盈利是其根本意愿。这就要求给予股东最大的自由，使股东的出资方式更加宽松，进而调动股东投资的积极性，增加公司的财富。[7]所以，利用专利许可的使用权出资符合现代社会的公司发

展理念,未来随着专利价值挖掘程度以及市场应用化的逐步深入,将会出现越来越多的专利使用权出资的情形。为了尽量规避法律风险,笔者建议如下。

1. 明确出资标的

在实践中,我们往往看到当事人之间的《出资协议》约定的比较粗糙,特别是对出资的技术的权利范围,技术特性等核心问题没有加以说明,进而导致日后不必要的纠纷,在签订专利出资合同时合同双方应该明确出资到公司的具体范围,是专利所有权还是许可使用权,如果是许可使用权,是哪一种许可。同时,如前所述,普通许可出资和排他许可出资都存在着股东与公司之间利益难以平衡的问题,因此,笔者建议应尽量采用独占许可的出资方式。同时,企业应该要求知识产权的出资主体在合同中书面正式的写明该知识产权的性质、存续期限、实用价值、未来市场前景等方面,清晰、明确地约定所有这些有关知识产权的标的内涵以及外延。[8]

2. 做好专利稳定性分析

我国对实用新型、外观设计专利实施初审审查制,即只对其提交的文件形式做出初步审查,并不对发明内容进行实质审查,从而使得很多本不具备专利性的实用新型、外观设计专利获得授权,后续在涉及侵权纠纷时被侵权人提起专利无效程序时,相关专利就会被宣告无效,导致公司资本的减少。所以,除了要求出资人提供相关专利的权利证明及评估证明外,如果出资专利中包含实用新型、外观设计专利,则应再提供由国家知识产权局出具的相关专利的专利评价报告,根据评价报告的结论来确定专利的稳定性,并视情况决定其是否满足出资要求。

3. 对专利权人处分专利权进行限制

在以使用权出资或者被许可人将使用权出资后,专利所有权人理论上都享有自由处分其专利及相关权的权利。站在专利权人角度,专利权人享有自由转让其专利的权利;而站在受资公司的角度,既然专利权人已经将使用权出资给公司,其进行专利权处分时必然影响使用权的行使,影响公司的资产的变动。所以,应当以合同的方式对专利权人处分专利权进行限制。首先,如果专利权人转让的相关权利的内容包括了专利的使用权,应当经过公司的股东大会的同意,并由股东享有优先购买权,这也是平衡公司利益和专利权人利益的解决之道,以防止专利权属变更对公司造成巨大的损失;其次,应当严格限制专利权人以其专利权进行质押,以保证专利使用权的完整性,保障专利使用权出资期限内的公司的各项权益。[9]

4. 明确后续价值变动的利益调整

虽然通过评估程序,可以基本确定专利许可使用的在某一时间段内的大致价值,但是知

知识产权价值具有不确定性，如果该专利技术能顺应市场的发展，逐渐创新和改进，在更大范围内得到应用，该专利的价值就会得到很大的提升；同时，现代技术日新月异，某项专利技术也很可能会随着经济发展以及其他更加先进的技术出现等各种因素导致价值的减损。无论是增值还是减值，都会对股东利益以及企业利益造成较大影响。因此，为了平衡股东和公司之间的利益，在出资时应当要尽可能地根据能够预知的未来变动情况做尽可能全面的约定，例如可以在合同中自主约定当前出资所占比例，以及日后如发生价值变动可以占有的合理的出资比例范围，以建立自身防范体系。另外，也要设置一个利益调整机制，约定当知识产权价值增值时，该增值部分属于知识产权出资人还是整个企业，或者二者如何进行利润分配，如果出资的知识产权投入市场的效果不理想导致企业设立时的估值过高，股权或者收益方式也应该及时调整。[10]

五、总结

虽然利用专利许可使用权出资，目前在实际市场应用中还存在着一些缺陷，但我们不能简单的一刀切，仅仅由于担心知识产权在资本化过程中出现的问题而直接将专利的使用权排除在可出资范围之外，使用权出资有其存在的合理性以及必要性。新生事物的发展总是要经历从无到有、从弱到强、从不完美到完美，呈现出不断成长与完善的过程，我们需要做的是不断完善相关理论，健全相关制度，使其在实践中不断发展成熟。

【滕佳佳 摘录】