



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

第五百一十九期周报

2022.11.06-2022.11.12

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】“辉瑞”可以对抗“辉艾瑞”吗？——结合案例浅谈商号权保护的考虑因素
- 1.2 【专利】29个国家地理标志产品保护示范区开始筹建
- 1.3 【专利】浅析美国专利中的“书面描述”和“能够实现”
- 1.4 【专利】上海三甲医院去年获授权专利 2536 项，成果转化数量增长到 311 项
- 1.5 【专利】如何撰写技术方案简单的专利申请文件
- 1.6 【专利】最接近的现有技术的答复方式
- 1.7 【专利】系统推进，开放许可助力专利转化运用

● 热点专题

- 【知识产权】青浦开展“护航进博”共话知识产权全链条保护首次直播

每周资讯

【商标】“辉瑞”可以对抗“辉艾瑞”吗？——结合案例浅谈商号权保护的考虑因素

一、案件介绍

案件背景：

被申请人南京辉瑞医疗用品有限公司申请了第 19336367 号“辉艾瑞 HUIJAI RUI”商标。申请人辉瑞产品有限公司在先申请注册第 1412130 号“辉瑞”商标，认为上述商标的申请注册损害其在先商标权及商号权，且被申请人的商标申请行为具有恶意，构成对其驰名商标的复制、摹仿。

案件结果：

知识产权局认定双方商标构成使用在类似商品上的近似商标，且被申请人注册本案争议商标及其他“翁泉海”、“养奉堂”等商标的行为，构成 2013 年《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”所指情形。同时，争议商标与申请人商号尚存在一定差异，并未达到相同或基本相同的程度，所以不能认定争议商标的注册损害其在先商号权。此外，由于申请人商标已获法律保护的前提下，知识产权局对于争议商标的注册是否违反 2013 年《商标法》第十三条第三款之规定没做评述。

简言之，在本案中，知识产权局认定了双方商标构成近似商标，并且认定被申请人存在恶意申请商标的行为。但是，知识产权局对申请人的驰名商标保护及商号权保护的诉求没有给予支持。

知识产权局认为已经依据商标近似的法律规定对申请人商标进行保护，因此不再对驰名商标予以评述，笔者认可这一解释。但是对于知识产权局在

本案中针对商号权给予的评述。笔者对此有不同看法，将在本文中将以前述案例为例，浅谈关于商号权保护的考虑因素。

二、本案商号权保护的权利基础

随着商事主体经营的商品或服务逐渐占据市场，商品或服务享有一定的声誉，商号和商标联系在了一起，对消费者而言，产品信誉和厂商信誉并无多大区别，两者相互影响渗透。简言之，消费者会同时将商品服务的商标（产品信誉）与生产者（厂商信誉）作为识别商品服务的来源。

商号误认，主要是指商号因表达内容不恰当或因与他人的商号、商标相同或近似，容易诱使社会公众产生合理的想象或联想，但结果是可能对商事主体的身份产生错误的认识，或者是对商事主体的商誉造成严重损害。

根据《巴黎公约》第八条的规定：“厂商名称（同本文所说的“商号”）应在本联盟一切国家内受到保护，没有申请或注册的义务，也不论其是否为商标的一部分”。

本案申请人为美国企业辉瑞产品有限公司（PFIZER PRODUCTS INC.）。根据《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中关于“外国企业名称的保护”规定：“外国公司的企业名称、字号或者其惯用音译等，在诉争商标申请日前已在中国境内进行商业使用、具有一定知名度且为相关公众所知晓的，当事人可以据此主张在先企业名称权”。比如，本案申请人的商号为“辉瑞”，是其英文商号“Pfizer”的惯用音译。

我国《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”。根据《商标审查审理指南》的规定：“本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括字号权……；将与他人先在登记、使用并具有一定知名度的字号相同或者基本相同的文字申请注册为商标，容易导致中国相关公众混淆，致使在先字

号权人的利益可能受到损害的，应当认为对他人在先字号权的损害，系争商标应当不予核准注册或者予以宣告无效”本案申请人依据该条条款请求商号权的保护。

我国《商标法》第五十八条规定：将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。我国《反不正当竞争法》第六条规定：经营者不得实施下列混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系“擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）……”。

综上，由于商标和商号均具有识别商品服务来源的功能，所以无论是理论研究还是现行法律规定，都会将两者紧密联系起来。

在本案中，知识产权局认可了双方商标的近似性，但没有支持申请人的商号权。根据《商标审查审理指南》中的规定，商号权保护的适用要件为：

1. 在系争商标申请注册日之前，他人已在先登记或使用其字号。
2. 在系争商标申请注册日之前，该字号在中国相关公众中已具有一定的知名度。
3. 系争商标的注册和使用容易导致中国相关公众误认为该商标所标示的商品或者服务来自字号权人，或者与字号权人有某种特定联系，致使在先字号权人的利益可能受到损害。




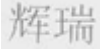
原则上系争商标与在先字号相同或基本相同时容易产生混淆，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度对系争商标与字号是否构成基本相同进行判断。其次，对在先字号权的保护原则上应当与字号权人实际经营的商品或者服务相同或者类似的商品或者服务为限，但在个案中应根据在先字号的独创性、知名度、以及双方商品或者服务的关联程度，具体确定该在先字号的保护范围。

由此可知，影响是否能够给予权利人商号权保护的因素众多，比如：系争商标与在先字号的近似程度，双方商标指定使用的商品服务，在先字号的独创性和知名度等。笔者同意上述观点，认为在商号权保护的判定中应采取更灵活且具综合性的判定标准。

三、结合案情浅谈影响商号权保护的因素

3.1 保护商号权的标准

保护商号权的原因之一，是为了避免消费者对商品服务的来源产生混淆误认，若某商标的注册已经使消费者造成前述误认，那么理应对申请人的商号权进行合理保护。笔者认为，除却“系争商标与字号构成基本相同”的标准，可以在满足条件时考虑采纳“混淆原则”，即“系争商标与字号的近似程度足以造成市场消费者的混淆”时，适时给予权利人字号权保护。

本案中，知识产权局认定系争商标“”与申请人的引证商标“”是近似商标。争议商标“”完整包含了申请人的引证商标“”，双方商标在文字构成、呼叫等方面近似，因此构成近似商标。根据原《商标审查审理标准》及现行《商标审查审理指南》的规定：

商标完整地包含或者摹仿他人先具有较高知名度或者显著性较强的文字商标，易使相关公众认为属于系列商标而对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。

比如：

商标文字或显著识别部分文字读音相同或者近似，且字形或者整体外观近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标。

本案中争议商标“”与申请人引证商标“”相比，即使中间有多余的“艾”字，由于该文字存在于“辉瑞”中间，朗读“辉艾瑞”商标时容易

将其自然带过，且“艾”字构成单薄，因此双方商标在文字构成和呼叫等方面也十分近似。综上，双方商标理应被认定为近似商标。

虽然本案申请人的商号“辉瑞”与引证商标完全相同，但是知识产权局认为争议商标与申请人商号尚存在一定差异，并未达到相同或基本相同的程度。由此可见，目前在实际审查中，对商号权的保护标准确实高于商标近，且知识产权局在审判实践中采纳了“基本相同”的标准。

但不可忽视的是，在《商标审查审理指南》中同时写到：“**在个案中应根据在先字号的独创性、知名度、以及双方商品或者服务的关联程度，具体确定该在先字号的保护范围**”。笔者认为，知识产权局在保护权利人的字号时，需要综合考虑案件情况。

3.2 保护商号权的考虑要素

知识产权局在对商标注册申请进行实质审查时，往往仅审查标识是否具有显著性和是否违反禁用标记条款，而禁用条款也不直接涉及对企业字号的规定[4]。将与他人先登记、使用的企业名称中的商号相同或相似的文字注册为商标，引起相关公众对注册商标权利人和企业名称所有人的误认，从而混淆商品或服务来源。因此，**申请人在发现存在与其商号相同或基本相同的商标存在时，可以向知识产权局提出不予注册或者无效宣告申请。**

字号权，也称商号权，是个体工商户、企业等主体将合法的文字组合进行依法登记而取得的专有使用权。认定系争商标容易与在先商号发生混淆，可能损害在先商号权人的利益，应当满足“商号权登记、使用日早于系争商标的申请日”这一条件。知识产权局在下发的本案裁定中认定“申请人提交的证据可以证明，在争议商标申请日之前，其“辉瑞”商标在药品类商品上已具有较高知名度”。因此，本案中关于商号权的保护需要探讨的问题仅为：判定权利人的商号权是否应被保护，是该严格按照“系争商标与字号构成基本相同”的标准，还是该在满足条件时考虑采纳“混淆原

则”，即“系争商标与字号的近似程度足以造成市场消费者的混淆”时，适时给予权利人字号权保护。此外，在对权利人的商号权进行保护时可以考虑哪些因素呢？

笔者明确，**商标和商号具有不同属性及功能，认定商号基本相同的标准略微严格与商标近似的认定具有合理性。**但是，为了更好的保护权利人的商号权利且避免市场不必要的混淆，笔者支持采纳“混淆标准”。另外，与商标近似认定时考虑如：**在先商标的显著性、在先商标的知名度、相关公众的注意程度、商标申请人的主观意图等等要素相同，在认定商号是否基本相同时也应该考虑其他相关因素。**

吴汉东教授曾称商号即企业名称，可以明显帮助企业在从事工商经营活动时与其他企业相区分。申请人对争议商标基于商号权提起无效宣告是因为认定争议商标的注册和使用会致使消费者与其商号相联系，进而对商品来源的误认。消费者会将商标与某一商号联系，除了商标与商号本身的对比外，争议商标指定使用的商品、同业竞争者的事实、商标申请人的名称、申请人在先商标的知名度程度等等同样应该是考虑因素。

在本案中，知识产权局评述被申请商标与申请人引证商标是完整包含的关系，但是没有认定争议商标对申请人的商号权造成损害。在类似的案件中，如：关于第 29504829 号“喜乐先正达”商标无效宣告请求裁定书中，知识产权局明确写到：“争议商标文字‘喜乐先正达’完整包含申请人商号‘先正达’，二者的呼叫和含义均为形成显著差异，争议商标使用在与申请人主营业务密切相关的杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学品、肥料等商品上，易使相关公众将其与申请人商号相关联，进而导致对商品来源产生混淆误认，损害申请人的商号权”。由此可见，当双方商标近似度足够高时，结合争议商标使用的商品及双方主体从事的同行业实际考虑，知识产权局在审判实践中具有支持商号权的先例。

关于双方主体的同业经营事实，当双方商标主体从事的行业相同，消费者在看到近似商标时极有可能将其与申请人商号联系起来，混淆商品来源。也就是说，对在先商号的保护可以限于一定的范围，只有将诉争商标与在先商号置于相同或类似的商品或服务市场范围内，讨论混淆才更有意义。具体到本案，争议商标和申请人在先商标指定使用的商品均与医疗用品密切相关，并且医疗用品是申请人的主营业务产品。由于企业有明确的经营范围，而商标也有具体的商品和服务类别，因此，只有在两者所经营的商品或服务的行业相同或类似时才会引起消费者的误认。据此，笔者认为，双方商标主体的同业竞争身份也应被考虑作为保护权利人商号权的因素之一。与本案类似的前述“喜乐先正达”案件即是综合考虑了这一因素被支持了商号权。

被申请人的名称，也可以作为考虑“对申请人商号权进行保护”的因素之一。具体到本案，本案被申请人及争议商标的所有人名称为南京辉瑞医疗用品有限公司，该公司的商号与申请人的商号完全一致。近年来，国内外企业跨国合作的趋势进一步加强，消费者在看到争议商标与申请人引证商标高度近似且争议商标所有人商号同样为“辉瑞”时，极有可能将商标与申请人的商号联系起来，认定两个企业存在某种联系。甚至，由于申请人及其子公司在中国的商号就是“辉瑞”，与被申请人的商号只字不差，消费者将被申请人误认为是申请人名下的主体也可能性极大。知识产权局在关于第 54266515 号“ALIGZSDUN 及图”商标不予注册的决定书中论述到：

“双方商标在文字构成、呼叫等方面相近，而且被异议人企业字号与异议人商标文字构成相同，易使消费者将被异议商标标识的商品与异议人联系起来，因此，双方商标已构成使用于类似商品上的近似商标”。既然该裁定中被异议人的企业字号与异议人的在先商标相同是考虑商标近似的因素之一，而且在认定商标近似和商号保护时均要对案件事实综合考虑，那么本案被申请人商号“辉瑞”与申请人在先商标“辉瑞”完全相同的事实，也应作为商号权保护的考虑因素之一。

最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第四条规定：被诉企业名称侵犯注册商标专用权或者构成不正当竞争的，人民法院可以根据原告的诉讼请求和案件具体情况，确定被告承担停止使用、规范使用等民事责任。由此说明，**企业名称虽经登记注册，但只要侵犯他人在先权利，法院在处理中可以判决其停止使用，即变更其企业字号。**本案中，被申请人南京辉瑞医疗用品有限公司与申请人辉瑞产品有限公司的商号完全相同，根据《商标法》第三十五条的规定，前述行为已经构成不正当竞争，申请人有权要求被申请人变更其企业字号。由此可见，前述规定已经认定了被申请人构成对申请人企业字号权的侵害。

综上，即使本案系争商标与权利人商号并非构成基本相同，但是考虑到双方的同业经营事实及被申请人商号与申请人商号的同一，加之系争商标与申请人商号高度近似。上述因素足以导致市场消费者对本案申请人及被申请人名下的商品或服务产生混淆误认。据此，笔者认为可以采纳文中前述的“混淆原则”，对申请人的商号权给予一定保护。

此外，关于申请人在先商号的知名度及在先商号的独创性、双方主体经营的地域性等也理应作为考虑“对权利人的商号权进行保护”的因素，笔者在此不再赘述。

四、总结

综上，笔者认为虽然认定“商号基本相同”可以比认定“商标近似”有更严格的判定标准，但是本着保护申请人权益遏制商标不当申请注册行为，应当在商标被认定近似的基础上综合考虑涉及案件实际情况的其他因素，合理评估消费者对商品和服务造成混淆的可能性，对权利人的商号权给予合理保护。

1.2【专利】29个国家地理标志产品保护示范区开始筹建

今年10月，国家知识产权局发布了2022年国家地理标志产品保护示范区筹建名单，将筹建29个示范区，筹建期为3年。

2010年，国家质量监督检验检疫总局在全国范围内启动了国家地理标志产品保护示范区建设工作。2018年，根据国务院机构改革方案有关要求，重新组建的国家知识产权局负责包括国家地理标志产品保护示范区建设管理在内的原产地地理标志相关工作。

建设保护示范区是我国进一步完善地理标志保护体系，严格地理标志特色质量监管的有效抓手。2021年2月，国家知识产权局出台《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法（试行）》，为示范区建设管理工作提供了明确指引。2021年10月，国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出，“十四五”期间，我国要建成100个国家地理标志产品保护示范区。

“截至目前，我国已建设103个国家地理标志产品保护示范区。”国家知识产权局知识产权保护司有关负责人介绍，示范区建设不仅有利于保护地理标志产品质量、提升产品市场竞争力，还可以带动全链条上下游产业发展，促进区域经济效益提升。

为持续做好示范区建设工作，今年10月，国家知识产权局印发《关于确定2022年国家地理标志产品保护示范区筹建名单的通知》，要求省级知识产权管理部门指导各示范区建设承担单位做好相关工作，尤其是聚焦严格地理标志保护，按照高标准建设、高水平保护、高质量发展的原则，创新工作方式，研究出台配套政策，在夯实保护制度、健全工作体系、加大保护力度、强化保护宣传和加强合作共赢等方面集中资源予以重点专项支持。

“今年筹建的29个示范区，呈现保护种类多、产品知名度高、综合效益好三大特点。”上述负责人介绍，29个示范区内的地理标志产品既涵盖农林产品、中药材，又包括食品、手工艺品等，产品种类非常丰富，且拥有较高知名度，比如镇江香醋、信阳毛尖、柳州螺蛳粉等，都是在全国甚至全球范围内广受消费者欢迎的产品。

对内助力乡村振兴，对外开拓海外市场。今年开始筹建的29个示范区不仅遴选了在乡村振兴中发挥重要作用的地理标志产品，还对入选中欧地理标志保护与合作协定互认互保名录的产品予以支持。

“今年的示范区建设聚焦乡村振兴，29个示范区覆盖15个中西部省份，涵盖3个国家乡村振兴重点帮扶县。纳入示范区筹建名单的地理标志产品均具有较高经济效益，已有874家企业使用地理标志专用标志，直接年产值达589.4亿元，其中包括贺兰山东麓葡萄酒、黄岗柳编等多个具有高附加值的产品。”国家知识产权局知识产权保护司有关负责人介绍。

贺兰山东麓葡萄酒既是地理标志保护产品，同时也注册了地理标志证明商标。“此次入选示范区筹建名单，是贺兰山东麓葡萄酒地理标志品牌建设的一次突破性进展，对进一步提升贺兰山东麓葡萄酒品牌价值、扩大市场影响力将起到重要推动作用。”宁夏回族自治区市场监督管理厅（知识产权局）有关负责人表示，下一步，宁夏将以示范区建设为契机，按照高标准建设、高水平保护、高质量发展原则，进一步强化贺兰山东麓葡萄酒地理标志产

品保护和管理，推动贺兰山东麓葡萄酒产业走上高端化、国际化发展道路。

让特色产业成为富民产业，国家地理标志产品保护示范区建设已然在路上：在宁夏，依托贺兰山东麓葡萄酒打造的“紫色产业”为塞上儿女“酿”出了美好生活；在广西，依托柳州螺蛳粉打造的“网红产业”为八桂大地开启了致富密码……在保护示范区的示范引领下，一幅幅依靠地理标志增收致富的乡村振兴画卷正在全国各地徐徐展开。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】浅析美国专利中的“书面描述”和“能够实现”

近期，医药化学领域出现了若干件专利因不满足美国《专利法》第 112 条中的“书面描述”和/或“能够实现”而被最终判决无效的案例。由于这些案例所涉领域相近，且几乎都涉及较大的标的，因此引起了业内的关注。有呼声要求美国专利商标局进一步明确对“书面描述”和“能够实现”的指引，从而使公众能够在申请专利时更好地满足这些要求。本文尝试结合具体案例来浅析医药化学领域的专利说明书应如何满足美国专利法第 112 条的规定。

美国《专利法》第 112 条规定：专利说明书应包含对发明及其制造和使用方式和过程的完整、清楚、简要和确切术语的书面描述，以使与该发明相关或最紧密联系的本领域技术人员能够制造和使用该发明，并且说明书还应给出实施本发明的发明人或联合发明人想到的最佳方案。

美国《专利审查指南》对第 112 条的规定进一步细化为以下三方面的要求，即（1）对发明的书面描述(written description，即“书面描述”)；（2）使用和制造发明的方式和过程(enablement，即“能够实现”)；和（3）发明人想到的实施发明的最佳方案。自 2011 年颁布修改后的《专利法》即《美国发明法案》后，前述第（3）项已不是使专利无效的理由，因此本文将着重解析第（1）和（2）两项的要求。

一、书面记载

根据美国《专利审查指南》，对书面描述的要求是指，“专利说明书应充分详细地描述要求保护的发明，以使本领域技术人员有理由认为，发明人拥有所要求保护的发明”。欲证明发明人拥有发明，需从包括但不限于的如下几个方面进行：

首先，申请人可通过采用诸如文字、结构、图表和化学式等能够充分展示发明的描述性方式来证明发明人拥有该发明。具体的方式可包括，对发明是如何付诸实施的说明，例如给出能够展示发明已被完成的附图、化学结构式，对实施发明所需原料的列举，测试发明效果的方法等。

此外，书面描述还涉及修改不能引入新内容方面的要求。这方面的要求是指，当申请人对申请文件进行修改时，其修改后的申请文件不能引入原始提交的申请中描述的内容以外的内容。

对于医药化学领域的发明来说，在美国专利实践中，对涉及单一具体物质（single species）的权利要求与涉及种类物质（genus）的权利要求在“书面描述”上的要求有所不同，但也有许多共同之处。首先，说明书都应包含对发明付诸实践的方式的描述，包含有可用于已证明付诸实践的附图和/或化学式等。对于要求保护一大类物质的权利要求，说明书中还应给出代表性数量的实施例来证明在要求保护的整个范围都能被付诸实施。所谓代表性数量，其概念比较抽象，对不同的具体技术领域有所不同。下面尝试以一个典型案例来对其在医药化学领域需达到的标准予以说明。

案例 1: Juno Therapeutics, Inc. 诉 Kite Pharma, Inc. 案（联邦巡回上诉法院，2021 年）

涉案专利 7,446,190 的权利要求 1 如下：

一种核酸聚合物编码嵌合 T 细胞(CAR-T)受体所述嵌合 T 细胞受体包含：

- (a) 包含人 CD3 03b ζ 链的细胞内结构域的 ζ 链部分，
- (b) 共刺激信号区，和
- (c) 与选定目标特异性相互作用的结合元素，

其中该共刺激信号区包含由 SEQ ID NO:6 编码的氨基酸序列。

在判决中，联邦巡回上诉法院认为，只有在说明书提供有代表性数量的具体物质的实施例后，本领域技术人员才能够认识到发明人拥有所要求保护的整个范围内的大类物质，从而符合书面描述的要求。具体来说，法院认为，发明的改进之处在于在 CAR 中包含了共刺激信号区域。通过包含共刺激信号区域，使得 CAR 的性能得到显著提高。但专利说明书仅披露了两种单链可变片段，即与前列腺癌细胞上的 CD19 抗原靶点结合的和与 PSMA 抗原靶点结合的单链可变片段。法院认为，现有权利要求的范围涵盖了能够结合无限数量的靶点的单链可变片段，但专利说明书并没有提供足够的信息使本领域技术人员能够知晓如何辨别出能够结合无限数量的靶点的单链可变片段。因此，法院得出结论认为，说明书没有证明发明人拥有了本发明，并最终判决该项专利无效。

根据笔者理解，本案例反映出，代表性数量并不是说数量越多越好，而是说应给出有代表性的实施例，这些实施例能够涵盖发明对现有技术的改进之处的整个范围。本案中，实施例仅限于可结合两种靶点的单链可变片段，这显然与所要求保护的无限多中靶点的范围不相匹配。

二、能够实现

根据美国《专利审查指南》的规定，“能够实现”是指，说明书的公开内容应能够使本领域技术人员制造和使用本发明的技术方案，而不需要任何过度的实验。一般来说，专利说明书中都会对发明的实施方式进行了描述和说明。然而这样的说明详细到什么程度即可使本领域技术人员不需要过度的实验就能实施发明？从美国的专利实践来看，这与发明所属技术领域的可预测性息息相关。在可预测性比较低的领域，对实施发明的教导和指引的信息就要相对来说多一些。如果现有技术中关于发明的了解越多，则说明该发明所处的技术领域可预测性较高，从而说明书相对来说也就不需要给出太多的关于如何实施发明的信息。对于开创性领域的发明，现有技术对其了解知之甚少，此时也应尽可能多地给出关于如何实施发明的信息。

具体来说，在判别说明书是否满足能够实现的要求时，要考虑如下几个方面：权利要求范围的宽度；发明的性质；现有技术的情况；本领域技术人员的水平；发明所属领域的可预测性水平；发明人提供的指导情况；是否有实施例；以及在说明书公开内容的基础上制造或使用发明所需的实验量。

此外，还需要注意的是，判断是否满足能够实现要求的现有技术的时间点也是发明的申请日。

下面再以一具体案例来说明在医药化学领域应如何满足能够实现的要求。

案例 2：Idenix Pharmaceuticals LLC 诉 Gilead Sciences Inc.案（联邦巡回上诉法院，2019 年）

涉案专利 US7,608,597 的权利要求 1 涉及一种治疗丙型肝炎病毒感染的方法，其包括施给有效量的嘌呤或嘧啶 β -D-2'-甲基-呋喃核苷或其磷酸盐或其药学上可接受的盐或酯。

该专利的说明书中给出了在 2' 位置有顺式甲基取代的 18 种具体的核苷。法院认为，本领域技术人员如欲实施本发明，不仅需要找到在 2' 位置有顺式甲基取代的技术方案，还需要找出何种 2' 位置有顺式甲基取代的核苷可以有效地治疗丙型肝炎病毒。由于发明所属领域的不可预测性，本领域技术人员无法判断权利要求 1 所涵盖的上万种可能性的化合物均能实现本发明的技术效果，因此本领域技术人员在公开的具体化合物以外的范围内实施本发明必然需要过度的实验。最终，法院判决该专利因不满足能够实现的要求而无效。

从本案来看，在医药化学这些发明的可预测性较低的领域中，若申请人期望获得较宽范围的权利要求时，应在说明书中涵盖对整个范围内实施发明的说明。

三、小结

根据 Sterne Kessler 律所发布的一篇有关调查文章来看，美国专利商标局在近两年的审查实践中，并未出现显著增加的以不符合“书面描述”和“能够实现”要求而驳回申请的情况。由此可见，美国专利审查过程中对“书面描述”和“能够实现”的要求似乎并不是很高，在审批过程以这两个问题对申请进行发难而造成不能授权的情况并不多。

然而，联邦巡回上诉法院近期多次以这两方面的理由判决专利无效，使业界对撰写申请文件时如何把握这两方面的要求显得有些无所适从。笔者认为，合理选择实施例的数量和分布以满足书面描述的要求，并且充分描述整个发明范围内的实施情况以满足能够实现的要求，才能更好地获得长期稳定的专利权。

参考资料：

1. Juno Therapeutics, Inc. v. Kite Pharma, Inc., 10 F. 4th 1330 - Court of Appeals, Federal Circuit 2021

2. Idenix Pharmaceuticals LLC v. Gilead Sciences Inc., 941 F. 3d 1149 - Court of Appeals, Federal Circuit 2019

3. Case Studies and Trends at the PTAB Involving 35 U.S.C. § 112, Sterne, Kessler, Goldstein & Fox, 2022 年 3 月

【吴青青 摘录】

1.4 【专利】上海三甲医院去年获授权专利 2536 项，成果转化数量增长到 311 项

11 月 11 日，上海举行 2022 上海国际生物医药产业周新闻发布会。

有记者提问，请问市卫健委，在推动医疗卫生事业与生物医药产业联动发展方面，有哪些举措，取得了哪些成效？如何加快挖掘和培养医学创新人才？

上海市卫健委副主任胡鸿毅介绍，上海历来高度重视医学科技创新工作，市卫健委围绕推进建设具有全球影响力的科创中心发展目标，加强医学前沿创新人才培养，不断提升医学科创水平，同时积极搭建医疗卫生行业与生物医药产业联动发展平台，营造临床支持生物医药产业发展

的良好环境，全面提升卫生健康服务能力，助力上海生物医药产业创新高地建设。

探索建立卫生科技成果转移转化体系

2020 年以来，市卫健委会同有关部门，积极推进上海市重大传染病和生物安全研究院、转化医学国家重大科技基础设施（上海）、上海市免疫治疗创新研究院、上海临床研究中心、上海国际医学科创中心、上海市病毒研究院等新型医学研究机构建设，瞄准重大需求并聚焦重点任务，构建“基础-临床-产业”全链式科研平台，促进产学研医深度融合，打造一批国际一流的创新研究平台，打造一支高水平的研究队伍。

全市三甲医院 2017 年获授权专利 788 项、成果转化数量 15 项，2021 年获授权专利 2536 项、成果转化数量增长到 311 项，发明专利在成果转化中的占比超过一半。专利转让金额超过千万的有 19 项，最高的一项达到 2.19 亿元。为进一步发挥卫生系统资源优势，推进医药科技成果产业化，市卫健委依托市卫生发展研究中心建立上海医药卫生技术转移服务平台，助力有转化需求的医疗单位与具有技术需求的企事业单位合作共赢，促进卫生科技成果转化与推广。

加强医学创新人才挖掘培养

为进一步发现培养医学创新人才，促进医学创新与产业资源深度融合，在市人才办指导下，今年市卫健委发起并联合市科委、市经信委、市知识产权局、市药监局共同举办“春昇杯”医学创新人才大赛，通过构筑医疗卫生机构与生物医药产业沟通桥梁，推动创新成果从研究到研发，

从专利到产品的跨越。11月17日下午(产业周期间)将举行“春昇杯”医学创新人才大赛颁奖暨上海医学创新高峰论坛。

总体来说,市卫健委的举措是联合多方力量,打组合拳,全方位地为创新人才保驾护航。具体包括5个方面:“一个研究专项”,在传统的临床研究项目以外增设医学创新人才研究专项,鼓励医务人员从事临床应用研究;“一场创新赛事”,今后将每年定期举办“春昇杯”医学创新人才大赛,搭建医学科研成果展示平台;“一个专项基金”,引入社会资本设立“海上医昇”创新人才专项基金,用于对接企业孵化成果;“一个服务平台”,与市科委下属上海国际技术交易市场合作,共同打造上海医药卫生技术转移服务平台,进一步畅通医企互动渠道;“一套扶持政策”,与多部门合作逐步制定出台针对成果作价投资、转化现金奖励、国有资产管理、赋权改革试点等难点堵点问题的配套政策。与我们正在开展的公立医院高质量发展试点工作同步共振。

下一步,市卫健委将会同有关部门持续推动医学科技创新和成果转化,不断提升上海医学科技竞争力和创新策源力,打造具有国际影响力的医学高地,促进上海生物医药产业和医疗卫生事业高质量发展。

【杨其其 摘录】

1.5 【专利】如何撰写技术方案简单的专利申请文件

常见技术方案简单的专利申请,大致可分为两种。其中一种是结构或者发明点比较简单或者单一的专利申请,容易理解;另一种涉及成熟技术领域,且改进的幅度较小。对于专利代理人来说,技术方案简单的专利申请

虽然在理解技术方案阶段花费时间不多，但其实并不好撰写。一方面，技术方案简单的专利申请，大部分情况下发明点比较少或者改进点比较小，比较难以进行细致的撰写，较难体现代理人的水平；另一方面，技术方案简单的专利申请，往往难以体现创造性，授权困难，因此撰写要求比常规专利申请更高。基于上述原因，本文将根据专利申请文件撰写流程对技术方案简单的专利申请文件的撰写进行探讨。



撰写准备

一般来说，技术方案简单的专利申请理解起来比较容易。在代理人确信不会对技术方案产生错误的理解的前提下，可以先进行检索，随后，根据检索的结果，与发明人沟通，沟通的内容一般包括：

1. 申请类型的建议：

根据检索的结果以及代理人的经验对申请类型进行建议，当申请发明授权前景很小时，可建议客户考虑提交实用新型专利申请。

2.技术方案的讨论：

代理人应启发发明人进行方案细化，期间可让发明人进一步阐述发明创造的初衷，看看是否能够启发发明人拓展其他实施例，或挖掘其他发明点。

3.告知申请的风险：

代理人应根据检索的结果以及代理人的经验进行判断的驳回风险告知发明人，当涉及更改申请类型、甚至撤案时，需要同时通知客户的专利管理人员。

在进行了上述沟通后，如果专利申请需要继续进行，则进行以下的工作。

撰写过程

1.确定主题

对于技术方案简单的专利申请，尤其是结构类专利申请，一般来说，没有必要布局大小两个主题（如小的部件主题和大的产品主题），可以直接以产品为主题去撰写。当客户有主题方面的特殊要求时，再考虑布局大小两个主题。

2.撰写权利要求书

权利要求书是整篇专利申请文件的灵魂，尤其对于技术方案简单的专利申请来说，由于方案简单，且创造性容易被低估导致驳回风险较大，在撰写时更应该慎重。在撰写权利要求书时，可以从以下几个方面考虑：

首先，关注独立权利要求范围。简单的技术方案很难体现出高的创造性，因此，在撰写此类独立权利要求时，避免盲目追求过大的保护范围。

其次，考虑中间层次。中间层次作为权利要求书中承上启下的部分，对于任何一个专利申请来说都很重要。对于技术方案简单的专利申请，也应当重视中间层次，在概括出范围合理的独立权利要求之后，搭建出适当的中间层次。同时，也要避免为了追求层次而刻意设置很多意义不大的中间层，这样对于整体权利要求的稳定性没有任何好处，还可能因权项太多而产生过多的超项费用。

再次，注意体现细节。在涉及发明点的部分，无论是连接结构或者相互之间的位置关系，都应该尽量体现在权利要求书中。细节点此时往往比较重要，有可能成为专利申请获得授权的关键。如在机械领域专利申请文件撰写中，除了交底书中给出的内容，可以参照附图中与现有技术中有区别的部分去描述细节。

最后，进行必要拓展。撰写的时候，应该基于发明点对权利要求的内容进行适当的拓展。比如，对于结构简单的专利申请，可以启发发明人想出更多的改进点，例如可以从整个结构的强度、稳定性或者结合具体结构的使用场景想出一些其他改进点。再如，可以考虑某一发明点的替换方式。此外，也可以考虑将与体现发明点的结构直接连接的或者直接作用的结构布局到从属权利要求中。需要指出的是，在拓展的时候，其出发点还是相应技术方案的发明点，尽量避免在一两条体现发明点的从属权利要求写完后就开始大篇幅撰写很简单的现有技术的权项或与发明点的特征无关的权项，这会导致整个权利要求缺乏重点。加之受限于代

理人对技术的理解，此类拓展多为常规内容，不太可能给整篇权利要求带来创造性。

3.撰写说明书

在背景技术方面，技术方案比较简单的专利申请，一般来说可能创造性不会很高，或者创造性容易在审查时被低估。为了丰富背景技术内容，可以考虑加入一些代理人检索到的现有技术。

在具体实施方式上，由于技术方案简单的专利申请的技术方案比较易懂，在撰写时，代理人往往容易忽略原理说明、推理等步骤，导致具体实施方式中的描述过于简单，对后续审查员对于创造性的评价产生不利影响。具体实施方式撰写时，应该尽可能详尽，尤其涉及发明点的地方，无论是连接结构或者相互之间的位置关系或者是工作原理，尽可能进行细致的分析和描述。同时，将能够想到的拓展方式补入其中，尽量让具体实施方式变得丰富且完善。此外还应注重各个独立发明点之间的联系，力求让发明点之间产生相辅相成的作用，增强创造性。撰写时，可以参考美国和欧洲的专利。欧美专利申请文件的实施例一般撰写得非常详细，可能的实施例拓展以及下位概念均详细撰写，并且对于某一下位概念，其也会撰写完整的实施例，并阐述不同的特征会给整体带来的效果。在对技术方案进行详细描述时，应该注意对各种可能的改进点产生的效果进行描述，这在后续的创造性判断时可能产生关键的作用。

总体来说，对于技术方案简单的专利申请，代理人不应因其方案简单就草草完成。相反地，遇到此种专利申请，代理人对于上述各方面应该更加关注，以撰写出高质量的专利申请文件。

【侯燕霞 摘录】

1.6 【专利】最接近的现有技术的答复方式

1.序

如上所述，对于最接近的现有技术不适格是可以进行讨论的，但是，如何进行有效的答复在前面的课程中并没有深入展开。

今天，我们从一个案例角度进行展开，希望能给大家更多的思考。

2.最接近的现有技术的概念

审查指南第二部分第四章第3.2.1.1节中指出，最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。

最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最为接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

应当注意的是，确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或者相近的现有技术。

根据上述定义，在进行最接近现有技术的选取时，首先应该考虑相同或者相近技术领域，当与要求保护的发明技术领域不同时，应公开了发明的技术特征最多，且能够实现发明的功能，只有当这两个条件同时满足才能成为最接近的对比文件。当审查员引用不同领域的对比文件作为最接近对比文件时，可以从领域差别入手，阻碍该对比文件的引入，说明其不能够实现发明的功能和/或没有公开最多的技术特征。

实践中，技术特征的对比是比较容易实现的，审查员基本上不会引用只公开了发明一个或者几个技术特征的文件作为最接近的对比文件，故此类意见的答复通常应说明选定的最接近的对比文件与发明的区别，进而说明其没有实现发明的功能。

3.答复方式

由于技术方案所能够实现的功能与其技术特征密切相关，判断对比文件能否实现发明的功能应该从两个技术方案的技术特征对比入手，找到区别技术特征，着重论述两者的不同，进而说明技术方案存在差异，以至于对比文件不能实现发明的功能。

答复三步法：

第一步：讲明技术领域不同，明确两个方案的具体领域；

第二步：具体论述发明与对比文件的技术方案，说明两者的区别，可以是两者的侧重点不同，例如使用状态不同、检测对象不同等；

第三步：正面论述发明的技术效果，解决了什么难题。

4.案例

4.1 案件情况介绍

被评价的发明公开了一种检测搅拌主机内水泥含量的方法，并具体公开了以下步骤：

步骤 A，检测搅拌主机内处于搅拌状态下的物料所带来的阻力；

步骤 B，将所检测的阻力与预设阻力范围进行比较，若所检测的阻力小于所述预设阻力范围，则判断搅拌主机内水泥含量小于标准含量；若所检测的阻力在所述预设阻力范围内，则判断搅拌主机内水泥含量符合要求；若所检测的阻力大于预设阻力范围，则判定搅拌主机内水泥含量大于标准含量。

4.2 对比文件

最接近的对比文件公开了一种洗衣机的洗涤控制装置，包括对于加在洗衣机搅拌器上的衣物含量进行检测的方法，并具体披露了以下技术特征：布量检测程序，通过加到洗衣机搅拌器上的衣物阻力对衣物量进行判断，并决定洗涤量，且能自动设定适应洗涤量的水位，包括高中低三个档。

4.3 意见答复

（1）两者属于不同的技术领域

洗衣机属于家用电器，而搅拌机属于工程机械中的混凝土搅拌设备。洗衣机需要针对衣物的总量制定洗涤操作步骤以达到最佳洗涤效果，而非对衣物的总量或者衣物的含量进行控制；而搅拌机的搅拌效果取决于对物料中水泥含量的控制，并不需要对搅拌操作的过程进行调控，洗衣机中不可能存在与搅拌机密切相关的技术方案。【侧重点，尽量找不同】

（2）两者技术方案不同

基于上述工作原理的不同，导致两者在对被搅拌物进行检测后的后续处理存在差异：

搅拌机在运行的过程中，物料对机体会产生较大的冲击，进而引发机体剧烈振动，故搅拌机在进行检测时侧重于如何降低振动对检测的影响，发明解决的技术问题在于消除振动对水泥含量检测的影响，是对物料中水泥含量的判断；

洗衣机在搅拌的过程中较为平稳，不存在因振动影响检测的问题，对比文件要解决的技术问题在于如何针对衣物的总量进行洗涤控制，是对衣物总量的判断。

由上述分析可知，两者的技术问题截然不同，虽然两者均进行了衣物/物料所产生阻力的检测，但发明是通过对物料所产生阻力与预设阻力范围进行比较，进而对水泥含量进行判定；而对比文件是通过衣物阻力对衣物的总量和衣物的质地进行综合判定，以针对不同的质地进行不同的洗涤控制，对比文件并不能判断衣物的含量。也就是说，两者仅在检测对象上偶然地相关联。

特别注意的是，本发明的预设阻力范围是与标准水泥含量呈对应关系的，而非物料的总量。

对比文件中仅披露了根据衣物量决定相应的洗涤水位，洗涤水位分为高、中、低三档，但对比文件中通篇均未提及预设阻力范围与洗涤水位之间存在对应关系，更加不可能将阻力划分为大、中、小三档。

综上可知，洗衣机在洗涤控制过程中，仅仅关注衣物的总量，对比文件中采用检测阻力的方法对衣物的总量进行判断，并根据衣物量进行相应的洗涤控制，但并没有对衣物的含量进行判断，也不关注衣物含量的多少，更加没有公开衣物含量与阻力之间的关系；而本申请并不关注物料的总量，而是根据物料所产生的阻力与水泥含量之间的关系，通过物料阻力与预设阻力范围的比较判断水泥的含量是否符合要求。【具体化后会发现不同，但注意权要的支持】

两者的联系仅在于对阻力进行了检测，但是，阻力检测仅仅是一个手段，这个手段服务于后续的处理步骤，而对比文件和本发明对阻力进行检测的目的是截然不同的，导致两者的后续处理存在较大差异，这也决定了两者在技术方案上存在本质的不同。

（3）发明的技术效果

本发明利用预设阻力范围与标准水泥含量的对应关系，对物料所带来的阻力进行检测，并通过所检测的阻力与预设阻力范围的比较，对水泥含量是否符合要求进行判断；这种检测方法不受搅拌主机工作过程中所产生的振动的影响，检测精确度较高，可提高混凝土成产的质量，减少由于缺少水泥、混凝土不凝固造成的工程质量事故。

因此，对比文件不能实现本发明的功能，也就不能作为本申请最接近的对比文件；本发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

【任宁 摘录】

1.7 【专利】系统推进，开放许可助力专利转化运用

启动专利开放许可试点工作半年来，成都市全面深化国家知识产权运营服务体系重点城市建设成果，锐意改革创新，加快推进专利转化运用能力建设，系统推进专利开放许可落地实施，主要实施了以下方面的举措。

创新托管中心，放闸专利开放许可。布局建设6个知识产权托管中心，在托管概念、运作模式、托管对象、服务模式诸方面探索创新，将推进专利开放许可作为重要举措纳入项目建设目标，不断丰富知识产权托管内涵，切实促进专利成果惠及广大中小微企业。针对新修改的专利法虽规定了年费减免但减免比例暂不明确的情况，联合知识产权、科技、经信、人才、教育等相关部门，为促进交易达成出台配套政策，实施一揽子激励措施。在成都高新区启用《关于科技创新驱动高质量发展的若干政策》，对输出方、吸纳方、中介方按成交额4%、3%、3%的比例给予奖励。

做实交易中心，拓宽开放许可渠道。以成都知识产权交易中心为核心枢纽，整合国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心、成都知识产权运营公共服务平台、区块链知识产权质押融资平台等载体的资源优势，在前端审查、供需对接、交易运营、数据共享等环节为实施专利开放许可创造有利条件。发挥成都高新区知识产权服务业集聚的优势，在意愿项目挖掘、一对一定价指导等工作前端提供全流程服务，有效促进开放许可的交易达成。开辟成渝地区开放许可专栏，面向高校院所和重点龙头企业，征集市场前景较好的专利 1000 余件，筛选发布开放许可 451 件。

聚焦赋能中心，引领专利开放许可。结合成都市建设具有全国影响力的科技创新中心等重大战略，强化产业功能集聚发展理念与专利开放许可制度的协同，借助产业链“链主”企业引领带动中小微企业整体发展的“一带多”模式，推动实施“一对多”的专利开放许可。截至目前，围绕重点核心产业开展专利导航 23 项，系统梳理领域内核心专利情况，为专利开放许可提供前端引导。依托产业功能区实体化探索知识产权与产业补链、强链、延链、固链深度融合发展，打造知识产权产业赋能中心，现已在轨道交通、电子信息、新材料 3 个产业领域布局，为深入实施专利开放许可构建应用场景，培育专利转化运营示范样板。

持续强化保护中心建设，护航专利开放许可。以高标准建设中国（成都）知识产权保护中心为切入点，加强与中国（四川）知识产权保护中心的协同，形成“双中心”配置格局；发挥全市 337 个知识产权维权工作站（点）的一线触角作用，为专利开放许可的顺利实施扫清障碍。同时，进一步完善信用体系，支撑专利开放许可。依托成都市场主体智慧监管平台，归集市场监管领域 50 余个部门登记、审批、监管、执法、司法等涉企信息 1.7 亿余条，建成并运行“双随机、一公开”监管、风险管理、智慧决策、联合惩戒等十大功能模块，多部门推进对严重失信主体的联合惩戒，为保障专利开放许可有效实施提供系统支撑。

在试点工作推进过程中我们也注意到一些问题，主要表现在：专利供给质量有待提升，首批征集的 1000 余件愿意开放许可的专利，最终仅 451 件发布，通过率不足 50%。部分实施主体主要希望通过实施开放许可获得专利年费减免及政府补贴，一定程度上造成行政资源浪费。市场主体供给积极性不高，调研发现，市场主体更意愿通过专利开放许可获得“输血”，而出于市场竞争的考虑，自愿“供血”的意愿普遍不强，市场化的运营生态有待进一步完善。服务指导定价的能力需进一步加强，部分供给主体对许可定价期望值过高，影响了专利开放许可的交易达成率。这些问题均需在后续工作中探索解决。

【孙琛杰 摘录】

热点专题

【知识产权】青浦开展“护航进博”共话知识产权全链条保护首次直播

11月8日，在青浦区融媒体中心的大力支持下，由区人民检察院、区人民法院、区市场监管局（知识产权局）联合开展的“护航进博”共话知识产权全链条保护首次直播在第五届进博会现场顺利完成。直播期间共获得1.2万点赞。

自8月26日区检察院、法院、区局签订《知识产权全链条保护战略合作协议》以来，三方保持密切沟通，多次商讨“协议”落实落地方式。为了更好地服务保障第五届进博会，对标进博会“越办越好”的总要求，经研商，三家单位于10月31日联合发布“知识产权保障进博十二条”，并决定“在进博会现场设立知识产权联合服务点，推行知识产权一站式服务，实时提供更高质量的法律服务和专业意见”，推进知识产权行政执法、便利维权、高效解纷的联合服务。



为扎实推进“协议”落地，进一步发挥联合服务点作用，11月8日上午，区检察院、法院、区局在位于国家会展中心的直播间，和位于区融媒体中心的新闻直播间，场内场外互动，联合开展了“护航进博”共话知识产权全链条保护直播。本次直播简要解读了“协议”起草背景、宗旨目标以及工作方向，三方重点说明了各自的知识产权工作职责以及和其他2家单位

的联动协同情况，紧密围绕“护航进博”主题，通过直播介绍服务保障进博会知识产权的有关服务和举措，凸显区级知识产权有关部门的工作合力，也浓厚了进博会知识产权的保护氛围。



接下来，区检察院、法院、区局将在区知识产权联席会议的统筹协调下，紧密结合“上海市知识产权强市建设纲要（2021-2035年）”的推动落实，在服务保障“进博会”“长三角一体化”等国家战略的进程中，加强沟通、促进交流，摸索和实践出符合青浦区实际的知识产权司法和行政执法协同保护模式，不断提高青浦区知识产权保护的水平，更好服务区域高质量发展。

【刘念 摘录】