



HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY CO. 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

第三百零八期周报

2018.01.02-2018.01.05

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】流行语可以注册为商标吗？
- 1.2 【专利】上海多区知识产权局联合开展专利行政执法检查
- 1.3 【专利】中国靠什么跻身全球制造业价值链上游
- 1.4 【专利】新型电子证据在司法实践中如何应用
- 1.5 【专利】「授权性设计特征」在外观设计侵权比对中的考量
- 1.6 【专利】诺华公司“抗癌药格列卫”专利无效案，上诉被驳回 附：判决书
- 1.7 【专利】亚马逊获得智能镜子专利：让购物者试穿虚拟服装
- 1.8 【专利】共享单车专利战“私了”：对专利保护是好事
- 1.9 【专利】最高人民法院：提高知识产权侵权赔偿标准！
- 1.10 【专利】欧洲专利局在工业 4.0 中的作用

● 热点专题

【知识产权】我国 2017 年发明专利申请量 138.2 万件 同比增长 14.2%

每周资讯

1.1 【商标】流行语可以注册为商标吗？（发布时间：2018- 01- 02）

近日，人民日报社通过网络票选评选出“2017 年度十大网络流行语”，其中有“贫穷限制了我的想象力”“你的良心不会痛吗”“惊不惊喜意不意外”“请开始你的表演”“尬聊”“还有这种操作”“皮皮虾我们走”……一个有趣的问题随之产生，这些网络流行语，可以注册为商标吗？

不具有心理提示性的流行语不能注册为商标

商标的显著性，是指该标志使用在具体的商品或服务时，能够让消费者感觉到它与商品或服务的特定来源有关。商标的本质是防止消费者产生混淆，同时标明商品来源，消费者在心理上不能把商业标识识别为商标时，自然就不符合商标注册的显著性条件。例如，某冰箱制造商在其商品上申请注册凝晶技术商标，无法让人意识到其为商标，因而缺乏显著性。如果明白了上述原理，就不难理解为什么有的流行语并不适合注册为商标了。例如，将“惊不惊喜意不意外”注册在超市服务上，就难以认为其具有足够的显著性，因为容易被消费者看成是超市的促销广告；又如，将“请开始你的表演”注册在演艺类服务（如卡拉OK）上，同样不具有足够的显著性，因为很容易被消费者看成是口号式的宣传语。当然，如果企业在此类流行语注册前进行了大量营销努力，使得相关公众认可流行语与相应企业的关联关系，那么企业就可以根据第二含义而得以注册相关商标。

通用性较强的流行语不能注册为商标

商标的“便于识别”包含三层含义：第一，消费者要在购买商品前能够看到商标；第二，消费者看到商品上的某种标识，能够意识到这是表明商品来源的商标；第三，意识到这是商标后，还能进一步与同类商品的其他商标进行区分。因此，一个流行语要获得商标注册，不但要满足前面两个条件（具有心理提示性），还要满足第三个条件（来源识别性）。对此，我国《商标法》第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。”其中，前两类正是对商标“来源识别性”的具体要求。

例如，商品的通用名称，即某类产品或者服务的名称，包括行业标准内的规范名称和商业实践中约定俗称的别称、简称、俗称、雅称等，一般属于同业竞争者共有。通用名称属于共用名称，仅能标示商品或者服务的种类，而无法起到类似商标那样指示商品或者服务来源地的功能，所以法律禁止将通用名称以商标注册的形式专有化。

比如，如果将流行语“皮皮虾我们走”注册在鱼虾类的生鲜产品上，一方面不具有辨识力和提示性，容易被消费者误认为是广告语；另一方面也因为通用名称（皮皮虾）在商标组成中占了主要位置而使得该商标缺乏来源指示性，因此不宜在相关商品类别上注册为商标。但是，在经营者长期营销使用下，如果相应标识获得了足够的显著性——建立了与自身商品的唯一联系，同样可以因为第二含义而获得商标注册的机会。

对于网络流行语不宜轻易判定为“不良影响”

对于网络流行语而言，在商标注册中，经常不被准许的重要原因之一就是“不良影响”。《商标法》第十条第（八）项中，即“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”标志，不得作为商标使用。众所周知，每个词语的含义都会随着社会的发展而变化，一个褒义词，很可能会随着时代变迁变为一个贬义词。同样，一个贬义词，也可能随着人们的语言习惯而变成中性词或者褒义词。因此，对于商标尤其是网络流行词语的判断，应当脚踏实地、紧跟时代，关注消费者和公众的感受，这样才能正确地判断一件注册商标究竟有没有“不良影响”。例如，白富美和高富帅作为商标有“不良影响”吗？一种观点认为，这二者均为网络流行语，带有讽刺、嘲弄的色彩，用在背包、果汁等商品上可能会有“不良影响”。笔者认为，这种判断没有考虑到时代背景。事实上，“白富美”和“高富帅”不仅仅是具有代表性的网络流行语，而且发展至今，不但不是贬义词，反而成为很多人内心羡慕的对象，因此难以看出有什么“不良影响”。与其相类似的“贫穷限制了我的想象力”“你的良心不会痛吗”“还有这种操作”“尬聊”，尽管带有讽刺、嘲弄的色彩，但其实更代表一种网络流行文化，在没有充分依据的前提下，不宜一概判定为有“不良影响”。

【李梦菲 摘录】

1.2 【专利】上海多区知识产权局联合开展专利行政执法检查 (发布时间：2017- 01 - 02)

上海站讯 近日，在上海市知识产权局的牵头组织与指导下，松江与奉贤两区知识产权局、宝山与杨浦两区知识产权局、金山与青浦两区知识产权局分别开展专利联合行政执法检查。

松江与奉贤两区知识产权局对沃尔玛华东百货有限公司松江松汇路分店等商业单位分别进行了事前告知检查和突击检查，检查组现场了解了商业单位前期自查情况，在对 100 多件专利商品进行复核基础上，对其他商品进行了进一步抽查，检查中未发现专利标识不规

范等情况，现场督促超市负责人对外包装专利标注即将到期的 8 件专利商品予以动态跟踪；宝山与杨浦两区知识产权局检查了辖区内世纪联华海江店等 4 家商业单位，共检查 30 件专利商品，其中 2 件商品存在专利标识标注不规范情况，督促商户及时整改，执法人员还结合大润发超市（美兰湖店）等 4 家商户的自查情况，对 201 件专利商品所涉专利进行了检索，未发现专利失效等情况；金山与青浦两区知识产权局执法组分别对上海金山乐购生活购物有限公司等 4 家商业单位进行了执法检查，通过商家预先自查和现场抽查的方式，累计检查专利商品 60 多件。

检查过程中，执法人员向商户经营管理人员赠送了知识产权宣传和学习资料，并讲解了专利标识标注方法、假冒专利的辨别等相关知识，要求相关单位严把进货关、建立专利商品索证、风险管控制度和长效管理机制，指导商户进一步重视知识产权管理和保护工作，共同营造商品流通领域良好的知识产权保护环境。（上海市知识产权局）

【 沈建华 摘录】

1.3 【专利】 中国靠什么跻身全球制造业价值链上游 （发布时间：2017-12-18 ）

“中国正在摆脱‘世界工厂’的标签，攀上全球价值链转型升级的最前沿。”11月20日，世界知识产权组织发布的《2017年世界知识产权报告：全球价值链中的无形资本》（以下简称“报告”）中如是评价。

这份最新报告显示，中国在全球制造业价值链中的地位近年来稳步提升，中国企业正逐步跻身高技术附加值的上游生产商之列。

中国创新能力多次得到世界知识产权组织认可

世界知识产权组织发布的这份报告通过对咖啡、太阳能电池板及智能手机这 3 个行业的案例分析，揭示出全球销售的制成品中，近 1/3 的价值源于品牌、设计及技术等无形资本：2000 年至 2014 年间，知识产权等无形资本份额平均占所销售制成品总值的 30.4%，在 2014 年达到 5.9 万亿美元。

报告显示，中国在该报告所分析的 3 个行业领域中均表现亮眼。以智能手机行业为例，中国的华为公司、中兴通讯等连续多年稳居全球企业 PCT 国际专利申请排行榜前三，市场占有率节节高升，迅速成为全球高端智能手机主要生产商。

“作为用以保护无形资产的重要工具，知识产权的地位在世界经济中日益重要，成为企业维持无形资产竞争优势的手段。”世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐表示，“当今全球价值链中的无形资本将逐渐决定企业的命运和财富。它隐藏在我们所购买产品的外观、感受、功能和整体吸引力中，决定了产品在市场上的成功率。”

报告对中国创新能力的相关结论，在此前世界知识产权组织发布的《2017 年全球创新指数报告》中也得到了印证：中国的创新能力在全球排行榜中排名第 22 位，连续两年成为唯一一个跻身前 25 强的中等收入经济体。

“中国制造不再是简单的加工组装，现在正在涌现出越来越多的拥有高价值知识产权的中国创造。”据国家知识产权局副局长贺化介绍，近年来中国的发明专利年申请量、国内有效发明专利拥有量相继突破 100 万件，其中发明专利申请量连续 6 年位居世界第一。

知识产权正成为推动中国经济转型升级的动力

报告指出，作为重要的无形资产，中国的专利申请量大幅增长，中国制造商的市场份额逐渐增加，涌现了一批依靠知识产权参与国际竞争的优秀企业。

“在走向全球市场的过程中，中国制造业企业向外提交专利申请增势强劲。仅今年上半年，中国申请人通过国家知识产权局提交的 PCT 国际专利申请达到 2.12 万件，同比增长 16%。”贺化说。

“知识产权现在成了中兴参与全球化竞争的基础和优势，公司拥有超过 6.8 万件全球专利资产，已授权专利超过 2.5 万件，凭着这些专利布局，中兴现在开始引领国际 5G 标准，在通信领域从追赶者变成了领跑者。”中兴通讯首席知识产权官申楠告诉记者。

知识产权这一无形的力量，正成为推动中国经济转型升级的巨大动力。日前在广东佛山举办的第十二届全国发明展览会上，中央军委装备发展部国防知识产权局副局长杨建兵一次性发布了第一期 2452 项国防解密专利信息，“此次发布的解密国防专利涵盖信息技术、生物与环境资源、新材料先进制造与自动化技术、能源技术等多个领域，军民融合将为我国经济转型发展注入新动能。”

“我国新技术新成果加速转化，新模式、新业态不断涌现，以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式正在加快形成，知识经济时代来临了。”全国政协常委、民盟中央副主席徐辉说。

更加注重专利质量和知识产权保护

国家知识产权局局长申长雨表示，近年来中国成为世界上最具创新力的经济体之一，并非偶然——我国更加注重专利质量和知识产权保护，知识产权制度正在让越来越多的创新者获益，知识产权司法保护和行政保护力度也不断加强，“为更好地营造有利于支撑创新发展的良好环境，我们构建了知识产权大保护工作格局。仅2016年各类法院新收知识产权民事一审案件超过13万件，全国专利、商标、版权行政执法办案总量超过8万件，有力地打击了各类侵权行为。”

贺化介绍，《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》等对专利质量提出了明确要求。国家知识产权局改进了专利统计口径和公布数据的方式，各项工作更加注重引导全社会重视专利质量。以专利领域我国政府颁发的最高奖——中国专利奖的评选为例，比以前更加突出了专利的质量导向，更加注重专利的技术先进性，强调专利运用的实际效益及其对经济社会发展的突出贡献、对行业发展的引领作用。

贺化表示，2012年以来，中国专利奖评选共选出100件中国专利金奖，上至航空航天，下至衣食住行，这些产品以令人惊艳的市场表现证明了其蕴含的知识产权价值，实现新增销售额6221亿元，新增利润1317亿元，知识产权对经济发展的贡献度越来越高。

【陈强摘录】

1.4 【专利】新型电子证据在司法实践中如何应用 （发布时间：2018-1-2）

近年来，司法实践中应用新型电子证据的案件日趋增多。因新型电子证据具有效率高、成本低的特点，受到了诉讼参加人的普遍欢迎，并正推动着一场自下而上的证据形式的变革。但对于新型电子证据，过往司法实践并未形成统一认识。2017年4月举行的北京市法院知识产权审判工作新闻发布会指出，电子证据在社会发展中的地位以及电子证据在还原案件事实方面的重要性日益凸显，如何准确审查和认定电子证据的效力是审判机关无法回避的问题。会议提出，司法机关对于新型电子证据应当遵循“不歧视原则”。这一原则的确立，为新型电子数据在司法实践中的进一步应用提供了重要的指引。

新型电子证据的主要取证方式

当前，新型电子证据业务尚处在发展时期，对于新型电子证据的取证方式划分并无权威论述，笔者基于对行业内取证模式的观察，按照取证技术原理不同，暂且将其划分为远程取证和本地取证两种。

司法实践中应用较早的“联合信任时间戳”是一种认证服务，其向用户提供一款屏幕录像工具，供用户在本地计算机取证形成录屏文件后，上传至联合信任时间戳服务中心，该中心对上传的文件加盖时间戳，并出具认证证书，最终作为证据使用。因此，“联合信任时间戳”某种意义上也具备取证工具的用途，通常被认为是一种本地取证方式。

客户端取证有时被误认为是一种本地取证，其原理是在本地计算机下载安装一个取证客户端，用户通过登录该客户端实现保全行为，保全的全部过程由客户端自带录屏软件实施记录。这种取证方式虽然表面上是在本地计算机完成，但因其客户端仅为前台操作平台，该操作过程需要由后台服务器实时进行数据处理，其本质上还是一种远程取证。此外，远程取证方式中，将取证服务器置于云端，业内也称之为云取证，限于本文的篇幅，不在此深入展开。

不宜从资质上否认新型电子证据的证据资格

法院对新型电子证据业务是否需要相关资质等问题存在认识上的转变过程，例如华盖公司诉黎明之家公司著作权侵权案（北京知识产权法院（2015）京知民初字第1868号判决书），北京知识产权法院认为：“联合信任时间戳服务中心作为出具该证书的机构是否具有出具此类认证证书的资质尚不可知，华盖公司未提交相关证据予以证明。”资质成为该判决否认新型电子证据的首要理由。不过，开篇提到的“不歧视原则”已经厘清了这一问题，即除非有证据证明此类电子取证业务需要获得行政许可，否则便不宜从形式上否定电子证据的证据资格。得益于这一原则的确立，资质问题已不再是司法审判的关注点，法院转而围绕网络环境的清洁性、取证平台的资信和技术原理的可信度等问题展开深入调查。

本地取证方式难以解决清洁性问题

因电子证据的生成、存储、传递、阅读和输出，都必须借助计算机完成，而涉互联网取证对计算机和网络有很强的依赖性，其是否具备清洁性关乎证据的效力。司法实践中，清洁性问题往往是审查网络证据的必要环节。

关于清洁性问题，早在2009年，最高法院在新传在线公司与中国网通公司自贡分公司侵害作品信息网络传播权纠纷再审案件中（最高法院（2008）民申字第926号再审裁定书），便就如何审查网络证据的清洁性问题确立了裁判规则。最高法院认为，对于当事人提供的相关公证证据，人民法院在必要时可以根

据网络环境和网络证据的具体情况，审查公证证明的网络信息是否来自于互联网而不是本地电脑，并在此基础上决定其能否作为定案依据。因在技术上确实存在可以预先在本地电脑中设置目标网页，通过该电脑访问互联网时，该虚拟的目标网页与其他真实的互联网页同时并存的可能性，当公证行为是在公证处以外的场所进行，公证所用的电脑及移动硬盘在公证之前不为公证员控制，且公证书没有记载是否对该电脑及移动硬盘的清洁性进行检查的情况下，最高人民法院认为此类公证书虽能证明在公证员面前发生了公证书记载的行为，但还不足以证明该行为发生于互联网环境之中。该再审裁定书规范的是网络公证行为，但对当前司法实践中审查新型电子证据也具有指导作用。

上文提及的“联合信任时间戳”是对用户自行在本地计算机完成取证后形成的文件上传取证平台并加盖时间戳的方式予以认证。因该认证服务采取了技术加密处理，司法实践中一般认定申请认证的文件在其上传后不被篡改。例如，华盖公司诉国富商通公司著作权侵权案中（北京知识产权法院（2015）京知民终字第 1986 号判决书），北京知识产权法院认为：“时间戳是一种电子证据形式，用于证明证据自申请时间戳并取得唯一的数字指纹时起，就无法进行篡改。”

笔者认为，尽管“联合信任时间戳”可以证明文件在上传后不被篡改，但并不足以证明取证过程的真实性，亦不能当然证明所涉及的事实具有相应的证明力：操作取证时，虽然对本地计算机实施了一定的清洁性检查，诸如病毒检查、计算机进程检查、网络检查、解析域名、代理服务检查、清理浏览器记录、hosts 文件检查等，但即便如此，仍不能排除用户通过技术手段预设网页、虚假链接的可能性，例如可以通过路由器端口设置目标网页或者通过更极端的方式，模拟一套虚假的 windows 系统预设显示内容也并非难事。

在中文在线公司与杭州某公司侵害作品信息网络传播权案件的二审过程中，杭州某公司向北京知识产权法院提交了一份通过“联合信任时间戳”认证的视频文件。该视频内容显示，先后打开猎豹浏览器和 IE 浏览器进入同一网页，但两个浏览器呈现的页面内容却并不尽相同，据以证明中文在线公司提交的侵权公证中使用的猎豹浏览器所呈现的页面内容可以被修改。该视频内容未显示杭州某公司键入任何指令。也就是说，事实上用户通过这种方式取证时，可以轻易篡改某些浏览器呈现的内容，而不被察觉。这也佐证了此类本地取证方式在某些场景下具有可篡改性。

重新审视北京知识产权法院（2015）京知民终字第 1868 号判决书，笔者虽然不认同从资质上否认新型电子证据，但该判决书的另一裁判理由却无疑继承了最高法院（2008）民申字第 926 号再审裁定书的指导精神，具有参考价值。北京知识产权法院认为：“该认证行为针对的只是上传时间，而非文件本身，仅能证明华盖创意公司在其申请认证的时间将相关文件上传至该机构网站。由于该文件的来源和操作过程均由

华盖创意公司单方控制和操作，缺乏第三方有效监督，因此无法确保光盘内容的客观性、公正性和合法性。在黎明之家公司对该证据不予认可的情况下，本院对华盖公司的证明目的不予认可。”

相比而言，远程取证并不存在上述问题。在中文在线公司诉当当科文公司侵害作品信息网络传播权一案中（（2017）京 0101 民初 4582 号判决书），中文在线公司通过本地计算机登录远程取证平台后，获得系统分配的一个云主机进行取证操作。同时系统自动录屏，记录所有操作过程，并将录屏文件加盖时间戳后且实施加密处理，保存于云端。法院认定：“中文在线公司通过真相网络科技（北京）有限公司运营的‘IP360 全方位数据权益平台’，登录该平台的远程桌面对被告当当科文公司传播涉案作品的事实进行证据保全，并提交了 IP360 平台的录屏文件，该录屏文件有真相数据保全中心及北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心签发的证书，结合法院的勘验过程及真相网络科技（北京）有限公司出具的说明，可以认定中文在线公司系通过 IP360 平台远程操作进行的电子证据保全，并将所保全的数据存储于云数据中心，故可确认其保全时网络环境的清洁性。”因该案涉及的取证云主机不在本地运行，取证过程由系统自动录屏，不受本地计算机和网络环境的干扰，从而避免了清洁性问题。不仅解决了证据形成后不可篡改的问题，还确保了证据形成过程的真实性。

通过本文的分析，笔者认为本地取证方式存在清洁性方面的“先天不足”，在缺乏合理的技术措施保障的情况下，可能导致取证行为起不到预期的证据保全效果或使得被保全的证据证明力趋弱，尚不足以独立证明案件真实情况。如不能从技术上加以改进和突破，恐难以在诉讼中得以普遍应用。而相比之下，远程取证所具备的证据优势明显，且应用场景更为广泛，随着行业的成熟，远程取证必将深刻影响未来司法实践。

【任家会 摘录】

1.5【专利】「授权性设计特征」在外观设计侵权比对中的考量（发布时间：2017-01-02）

本案涉及的主要问题在于当被诉侵权产品缺少外观设计专利的一个或多个授权性设计特征，是否一概认定被诉侵权设计与专利外观设计不近似？

最高人民法院在指导案例 85 号“高仪股份公司诉浙江健龙卫浴有限公司侵害外观设计专利权纠纷案”中，**归纳该案裁判要点为：**

“如果被诉侵权设计未包含授权外观设计区别于现有设计的全部设计特征，一般可以推定被诉侵权设计与授权外观设计不近似”。实践中，有观点认为根据上述指导案例的指导意义，只要被诉侵权产品缺少一个授权性设计特征，即可以认定被诉侵权设计与专利外观设计不近似。这种观点可能片面地理解了指导案例的裁判要点。

从裁判要点本身的字面含义来看，也只是认为被诉侵权设计未包含全部授权性设计特征的，一般可以推定两者不近似，却无法得出一定不近似的结论。《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》第十一条规定，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。该规定强调了授权性设计特征相对于其他设计特征通常对整体视觉效果更具影响，但并不意味着所有授权性设计特征必然对外观的整体视觉效果产生显著影响。

实践中，对于经过无效程序的外观专利，可以根据专利权人提供的专利复审委的《无效宣告请求审查决定书》确定不同于现有设计的授权性设计特征，因为无效宣告决定中会列明涉案专利与现有设计的区别，从而帮助法院在进行侵权比对过程中，较为准确地认定哪些特征属于区别于现有设计的授权性设计特征。但值得注意的是，一份无效宣告决定涉及的对比文件毕竟是特定及有限的，由此归纳出的授权性设计特征极有可能因为对比文件的不同，而在另一无效宣告决定中被认定为现有设计特征。

因此，外观设计专利侵权比对中，应当对根据无效宣告决定归纳出的授权性设计特征进行具体分析，逐一确定每一个授权性设计特征是否会对外观设计的整体视觉效果产生显著影响。经将被诉侵权设计与专利外观设计进行比对，如果被诉侵权设计缺少的是对外观设计整体视觉效果产生显著影响的授权性设计特征，则会导致两者在整体视觉上产生明显差异，一般可以推定被诉侵权设计与专利外观设计不近似；如果被诉侵权设计缺少的仅是对外观设计整体视觉效果不具有显著影响的授权性设计特征，那么该差异属于细微区别，被诉侵权设计与专利外观设计应认定构成近似。

本案中，根据无效宣告决定，可以归纳出涉案专利区别与现有设计的授权性设计特征有三个：

- 1.开合鼻带的形状；
- 2.封皮上布满无规律的小点；
- 3.书脊处的梭形图案。

同时，认定授权性设计特征 1 开合鼻带的形状，是作为涉案专利产品 U 盘笔记本中较为重要的设计特征，处于笔记本的正面中心位置，近似蘑菇形的 U 盘设计尤为引人关注；授权性设计特征 3 书脊处的梭形图案，由不规则的亮色圆点组成，给人以华美炫丽之感，且在实际使用过程中容易被观察到，故上述两个授权性设计特征对外观设计整体视觉效果产生显著影响。授权性设计特征 2 封皮上布满无规律的小点，因小点的质地、色彩与封皮整体一致，不经仔细观察，难以发现存在不规律小点，不足以对整体视觉效果产生显著影响。如果被诉侵权设计缺少的仅仅是上述授权性设计特征 2，仍应认定被诉侵权设计与专利外观设计构成近似。

本案中，被诉侵权设计与专利外观设计相比，存在的主要区别点为：

- 1.被诉侵权 U 盘笔记本的封皮表面平整，缺少涉案专利笔记本封皮布满不规律小点；
- 2.被诉侵权 U 盘笔记本的书脊处没有如涉案专利笔记本的梭形图案。

法院最终认定虽然被诉侵权设计使用了涉案专利开合鼻带这一授权性设计特征，但同时也缺少了书脊处梭形图案这一涉案专利的授权性设计特征。由于书脊处的梭形图案对外观设计的整体视觉效果会产生显著影响，因此两者在书脊处有无梭形图案这一局部设计特征方面存在的差异，在判断被诉侵权设计与涉案专利外观设计整体视觉效果是否近似的过程中明显无法忽视，也即上述区别点 2 足以引

起一般消费者的关注，造成两者在整体视觉效果上存在显著差异。因此，认定被诉侵权设计与涉案专利外观设计不属于相同或相近似的外观设计。

本案中值得关注的是，原告深圳盈和公司以其拥有的本案专利作为对比设计¹等文件向专利复审委申请宣告被告南京嘉然恒公司法定代表人白福淼的“记事本（带U盘）”外观设计专利（以下简称“白福淼专利”）无效，而被告南京嘉然恒公司认可本案被诉侵权产品正是基于“白福淼专利”生产，专利复审委最终将“白福淼专利”全部无效。深圳盈和公司认为根据该无效宣告决定，可以证明涉案外观设计专利书脊处的梭形图案对整体视觉效果不具有显著影响，故被诉侵权设计与涉案外观设计构成近似。

对此，法院认为无效审查决定在对封皮表面和书脊设计存在的不同点进行阐述时，只是认为虽然在先设计的本案专利封皮表面有不规律小点，但其整体呈现出与“白福淼专利”相同的质朴之感，对于一般消费者而言，封皮表面平整、不带图案是更为简单的常见设计，因此“白福淼专利”的封皮设计变化不足以对整体视觉效果产生显著影响。但上述决定内容并不能反向得出本案专利在书脊处存在图案对整体视觉效果不具有显著影响的结论，而专利复审委在对本案专利的《无效宣告请求审查决定书》中已经认定“封皮图案尤其书脊部位梭形图案的有无令产品呈现不同的风格，必然引起一般消费者的关注，对整体视觉效果产生较为显著的影响”。因此，深圳盈和公司提供该份无效宣告决定不能达到被诉侵权设计与专利外观设计构成近似的证明目的。

本案对于外观设计专利侵权案件中，如何判断一个或多个授权性设计特征对于整体外观视觉效果的影响，提供了更为精细化的裁判思路。

裁判要旨

如果被诉侵权设计缺少的是对外观设计整体视觉效果产生显著影响的授权性设计特征，则会导致被诉侵权设计与专利外观设计在整体视觉上产生明显差异，一般可以推定两者不近似；如果被诉侵权设计缺少的仅是对外观设计整体视觉效果

不具有显著影响的授权性设计特征，则该差异属于细微区别，被诉侵权设计与专利外观设计应认定构成近似。

案件信息

一审：南京中院（2016）苏01民初1122号民事判决书

二审：江苏高院（2017）苏民终837号民事判决书

附：判决书

江苏省高级人民法院
民事判决书
（2017）苏民终837号

上诉人（原审原告）：深圳市盈和皮具有限公司。

法定代表人：李青山，该公司总经理。

委托诉讼代理人：熊玲潇，女，该公司员工。

委托诉讼代理人：王琴，深圳市智享知识产权代理有限公司专利代理人。

被上诉人（原审被告）：南京嘉然恒文具有限公司。

法定代表人：白福淼，该公司总经理。

委托诉讼代理人：卢苏丽、宋丽，江苏三理律师事务所律师。

上诉人深圳市盈和皮具有限公司（以下简称深圳盈和公司）因与被上诉人南京嘉然恒文具有限公司（以下简称南京嘉然恒公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院（2016）苏01民初1122号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年6月16日公开开庭审理了本案。上诉人深圳盈和公司的委托诉讼代理人熊玲潇，被上诉人南京嘉然恒公司的委托诉讼代理人卢苏丽、宋丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

深圳盈和公司一审诉讼请求判令南京嘉然恒公司：

- 1.立即停止侵犯专利号 ZL201330508781.1 专利权的行为，包括但不限于生产、销售、许诺销售；删除包括但不限于天猫、京东及公司网站等各种宣传媒介中的侵权产品图片、产品简介及产品链接；
- 2.立即销毁全部库存的侵权产品；
- 3.赔偿深圳盈和公司经济损失人民币 486613 元，并承担连带赔偿责任；
- 4.赔偿深圳盈和公司公证费、诉讼代理费、购买侵权产品的费用和合理开支合计人民币 29405 元；
- 5.承担本案的全部诉讼费用。

一审法院查明：

一、深圳盈和公司的权利状况

李青山于 2013 年 10 月 19 日向国家知识产权局申请名称为 U 盘笔记本的外观设计专利，于 2014 年 6 月 4 日获得授权，专利号为

ZL201330508781.1，该专利目前处于有效状态。该外观设计专利的公告图片由主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图、立体图、使用状态图 1、使用状态图 2 组成（见附图一）。综合公告图片各视图显示，该专利整体为一个带有可开合鼻带的长方形笔记本，封皮一体化弯折呈“U”型从而形成封面、封底和弧形书脊，封面和封底的右上角、右下角均为圆角，弧形书脊中间位置绘有由不规则圆点组成的梭形图案，整个封皮表面布满无规律的小点；开合鼻带处于笔记本右部的中间位置，一端固定在封底，一端与封面活动连接，鼻带与封面活动连接部分由三组件构成，分别为固定在封面上的中央带凸起的圆片、类蘑菇型的 U 盘、一端固定在鼻带上的长方体盖帽，其中 U 盘“蘑菇头”一端中间设有圆孔，该圆孔可与封面上的圆形组件中央的凸起相扣合，U 盘“蘑菇柄”一端可插入长方形盖帽与鼻带形成连接。该外观设计产品的用途是用于记录文字和存储数据，设计要点在于产品的形状与结构，最能表明设计要点的图片是立体图。

2015年2月26日，李青山与深圳盈和公司签订专利独占实施许可合同，李青山将该专利独占许可给其担任法定代表人的深圳盈和公司，许可期限自2014年6月4日至2023年10月18日，许可范围是在全球范围内制造、使用、销售专利产品，如果深圳盈和公司在发现据称的专利侵权后四个月内不起诉，李青山有权以自己及深圳盈和公司的名义起诉。

2016年2月22日，国家知识产权局根据李青山的请求作出外观设计专利权评价报告，认为全部外观设计未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

2016年7月8日，案外人深圳市普莱奥实业有限公司向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委）申请宣告涉案外观设计专利无效。2016年12月13日，专利复审委出具第30900号《无效宣告请求审查决定书》，决定维持该专利权有效。该决定书记载的“决定要点”为：“笔记本类产品整体呈长方形、右部中间有开合鼻带以及右上角、右下角为圆角较为常见，书脊部位平面和弧面两种形式也很常见，但是笔记本的图案、开合鼻带的结构可以有较大的设计变化，会引起一般消费者的关注，若涉案专利与对比设计的区别在于笔记本的图案、开合鼻带的结构，则二者不构成相同或实质相同，而且上述区别对整体视觉效果更具显著影响，二者具有明显区别”。具体来说，将涉案专利与对比设计1（专利号为201020500611.X的中国实用新型专利授权公告文本打印件，详见附图二）相比，主要区别点在于，“①开合鼻带的形状和结构不同……；②图案设计不同，涉案专利书脊处有梭形图案，封皮上布满无规律的小点，对比设计1无图案；③书脊的形状不同……”。上述区别点①处于正面中心位置，决定产品的使用方式，区别点②封皮图案尤其书脊部位梭形图案的有无令产品呈现不同的风格，必然引起一般消费者的关注。因此涉案专利与对比设计1的上述区别点不属于实质相同的情形，二者不构成相同或实质相同。将涉案专利与对

比设计 2（专利号为 201120549857.0 的中国实用新型专利授权公告文本打印件”，详见附图三）相比，主要区别点在于，“①开合鼻带的形状不同……；②开合鼻带的连接结构不同……；③图案设计不同，涉案专利书脊处有梭形图案，封皮上布满无规律小点，对比设计 2 无图案”，上述区别点①处于正面中心位置，区别点②决定产品的使用方式，区别点③封皮图案尤其书脊部位梭形图案的有无令产品呈现不同的风格，上述区别点必然引起一般消费者的关注，对整体视觉效果产生较为显著的影响，因此，二者具有明显的区别。

二、南京嘉然恒公司的自然情况及被控侵权行为

南京嘉然恒公司成立于 2011 年 10 月 27 日，注册资本 50 万元，系自然人独资的有限责任公司，经营范围包括办公用品、纸制品、皮革制品、塑料制品、不干胶制品、不锈钢制品、礼品销售。

2016 年 7 月 11 日，李青山的委托代理人彭永在广东省深圳市南山公证处，在公证员及公证员助理的监督下，使用该处电脑浏览网页，可见在天猫平台的“法拉蒙旗舰店”有“法拉蒙商务笔记本文具 8g U 盘记事本 礼品套装 A5 活页本定制”和“法拉蒙 高效日程本 2016 年计划本 创意 8GB U 盘本高端文具送礼定制”销售，并有相应的购买记录。该网店的经营者营业执照信息为南京嘉然恒公司。广东省深圳市南山公证处对上述过程出具了（2016）深南证字第 15547 号公证书。同日，彭永在公证员及公证员助理的监督下收取了其所购物品的快递邮包，公证员在确认包裹密封完整后，将邮包带回公证处拆封、拍照、重新封存，并出具（2016）深南证字第 15551 号公证书。

一审庭审中，经南京嘉然恒公司确认被控侵权产品的封存完好后，进行拆封，内有一本棕色 U 盘笔记本（详见附图五）和一个白色纸盒，纸盒盖下部正中印有“Longe 朗捷”商标，盒内装有一本红色 U 盘笔记本（详见附图四）。深圳盈

和公司比对认为，棕色笔记本是 75 元，红色笔记本是 85 元；被控侵权产品与专利的大小、比例都是一致的，与专利立体图比对一致，因专利未保护颜色所以颜色不是设计要点；主视图是长方形普通笔记本设计，设计要点在于笔记本二分之一处设置了 U 盘结构，该 U 盘结构与笔记本上金属盖帽可以吸合，被控侵权产品与专利一致；后视图有一个固定和缝合的结构，但该结构不是一般消费者的主要区分点；左视图上有一菱形图案，与被诉产品有差异，这点差异只是笔记本的一般设计，而且位于笔记本侧面，所以对于一般消费者购买不会构成主要的区分点，是可以忽略的惯常设计；从右视图、俯视图和仰视图比对，被控侵权产品与我方专利是一致的，没有差别；我方专利有两个使用状态图，表明该 U 盘结构可以与笔记本分离，被控侵权产品与涉案专利完全一致。因此，两者构成实质相同，涉案产品落入专利权保护范围。

南京嘉然恒公司比对认为：被控侵权产品与涉案专利主视图不一致，专利表面粗糙有明显的纹路，被控侵权产品表面光滑；后视图不一致，被控侵权产品表面有一笔套而专利上没有；左视图不一致，专利左视图有明显的花纹图案，而被控侵权产品无花纹图案；右视图不一致，被控侵权产品可清楚看出有一笔套，而专利右视图没有这一设计；俯视图有明显区别，被控侵权产品有一笔套在产品的四分之一处，专利没有这样的设计；仰视图不一致，被控侵权产品有金属螺旋结构而专利无金属螺旋结构。因此，被控侵权产品与专利相比有明显差别，不会造成普通消费者误认，整体比对并不相似，不构成对涉案专利的侵权。

南京嘉然恒公司在天猫平台开设的“Longe 嘉然恒专卖店”、在京东平台开设的“法拉蒙文具官方旗舰店”、“朗捷办公旗舰店”均有被控侵权产品销售。深圳盈和公司根据南京嘉然恒公司在天猫平台两家店铺的信息，统计南京嘉然恒公司已销售及库存的被控侵权产品价值为 1622044 元；并提供三家文具类上市公司的年报，证明笔记本相关产品毛利率都维持在 24.9%到 28%之间；又提供普通笔记本、U 盘的网络销售价格，传统笔记本的批发单价是 8.5 元到 10.5 元，8G U 盘的批发单价是 15 元，证明被控侵权产品的利润率至少在 30%以上，故以全部被控侵权产品的价值乘以 30%作为赔偿依据。

南京嘉然恒公司提供第 201530300537.5 号“记事本（带 U 盘）”外观设计专利证书及专利年费缴纳记录打印件，证明其对被控侵权产品享有外观设计专利权，有权进行生产、销售；提供第 201520422082.9 号“一种带充电宝的记事本”实用新型专利证书及专利年费缴纳记录打印件，证明其对被控侵权产品享有实用新型专利权，且生产成本远高于按深圳盈和公司涉案专利生产的产品；提供第 201630113921.9 号“U 盘”外观设计专利证书、其与深圳市优仕比科技发展有限公司的订货合同及转账付款记录，证明深圳盈和公司对被控侵权产品上的 U 盘没有独占使用权，其合法取得该 U 盘，有权进行使用。深圳盈和公司对证据的真实性无异议，但认为该三项专利的申请日均晚于其涉案专利的申请日，故与本案没有关联性。一审法院认为，深圳盈和公司的该项主张可予采纳，该组材料不作为本案证据予以采信。

南京嘉然恒公司又提供纳税申报表及网店销售记录，证明：其网络店铺的总销量包括店家自己刷单的数量、客户退货的数量、赠送试用的数量及实际成交的数量，前三种情形不产生利润；网上销售的价格会根据节假日或店铺活动进行调整，价格会有波动，证明网络店铺中的销量、库存均不准确。深圳盈和公司对该组证据的真实性有异议，认为南京嘉然恒公司未提供其全部网络店铺的销售记录，已提供的销售记录中未反映深圳盈和公司购买被控侵权产品的记录；纳税申报表由南京嘉然恒公司自行填写，真实性存疑。一审法院认为，南京嘉然恒公司提供的销售记录系其单方制作的证据，未能证明系网络平台自动生成且不可修改；其中虽有若干交易关闭的记载，即使确未实际交易，也未能证明系何种情形所致，且与其店铺中记录的销售量及库存量不符；纳税申报表也系其自行填写，且未能直接反映被控侵权产品的销售情况。故南京嘉然恒公司提供的该组证据不能证明其抗辩意见。

2016 年 12 月 22 日，深圳盈和公司向一审法院提交了调查取证申请书，申请向天猫平台、京东平台调取南京嘉然恒公司销售被控侵权产品的记录。因深圳盈和公司提出申请的时间在一审法庭辩论终结后，已超出规定的举证期限，故对其申请不予准许。

本案一审争议焦点：

1. 深圳盈和公司是否享有涉案外观设计专利的独占许可使用权；

2.南京嘉然恒公司的行为是否构成侵权；

3.若构成侵权，南京嘉然恒公司是否应该承担停止侵权、赔偿损失的民事法律责任。

一审法院认为：

一、深圳盈和公司享有涉案外观设计专利的独占许可使用权

涉案外观设计专利的证书上载明：本专利的年费应当在每年 10 月 19 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。《专利法实施细则》第九十八条规定：授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的，国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起 6 个月内补缴，同时缴纳滞纳金；滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间 1 个月，加收当年全额年费的 5% 计算；期满未缴纳的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

深圳盈和公司提供了专利权人缴纳 2015 年年费的收据，未提供缴纳 2016 年年费的收据，但其指控南京嘉然恒公司销售被控侵权产品的时间及其起诉的时间均在 2016 年 10 月 19 日之前，深圳盈和公司享有涉案外观设计专利的独占实施许可的权利；即使专利权人未按期缴纳年费，仍有补缴的期间，并不当然丧失专利权；再者，若专利权人因未缴纳年费而丧失专利权，其对享有专利权期间内发生的侵权行为仍有权主张权利。因此，南京嘉然恒公司关于涉案专利的专利权已终止的抗辩理由不能成立。

二、被控侵权产品未落入涉案外观设计专利权的保护范围，南京嘉然恒公司的行为不构成侵权

深圳盈和公司享有涉案第 ZL201330508781.1 号“U 盘笔记本”外观设计专利的独占许可使用权，其权利应受法律保护。任何单位或者个人未经权利人许可，都不得实施该专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口该外观设计专利产品。外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产

品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或照片所表示的该产品的外观设计。认定涉案外观设计专利与被诉侵权产品设计是否相同或近似，应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据涉案外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以整体视觉效果进行综合判断。其中，涉案外观设计区别于现有设计的设计特征，相对于涉案外观设计的其他设计特征而言，对其整体视觉效果更具有影响力。

本案中，根据深圳盈和公司提交的涉案外观设计专利公告图片和《无效宣告请求审查决定书》可知：笔记本类产品整体呈长方形，右部中间有开合鼻带，右上角、右下角为圆角，封皮一体化弯折呈 U 形并形成封面、封底以及弧形书脊，鼻带可活动连接 U 盘等设计均为涉案专利申请日前已公开的现有设计；而涉案专利中笔记本的图案、开合鼻带的结构是其区别于现有设计的主要设计特征，专利复审委亦认为“若涉案专利与对比设计的区别在于笔记本的图案、开合鼻带的结构，则二者不构成相同或实质相同”。从涉案外观设计的全部图片可观察到，该授权设计书脊处显著位置有由不规则圆点组成的梭形图案，开合鼻带与封面活动连接结构由固定于封面的中央凸起的圆片、类蘑菇型 U 盘和长方形盖帽三组件构成，上述设计特征为涉案专利区别于现有设计的主要特征。由于笔记本产品系日常生活中普遍使用的文具产品，故在其外观设计中，与现有设计具有明显区别的设计特征更易被一般消费者注意和观察，进而对整体视觉效果产生显著影响。

涉案两款被诉侵权笔记本产品与涉案外观设计专利相比，双方均对二者鼻带的三组件式活动连接结构设计相同无异议，且均不否认被诉侵权笔记本产品书脊处均无图案而涉案专利书脊处有梭形图案。此外，南京嘉然恒公司还认为该两款被诉侵权笔记本产品封底侧面设计有笔套、鼻带与封底的连接方式为嵌入式等均为与涉案专利的区别设计，导致二者各个视图均不相同。一审法院认为，被诉侵权笔记本产品虽具有笔记本类产品的通常外形，且鼻带与封面活动连接的组件结构与涉案专利相同，但其书脊部位并无图案，不具备涉案外观设计专利中笔记本书脊部位显著位置印制有由不规则圆点组成的梭形图案这一设计特征。正如专利复审委在涉案《无效宣告请求审查决定书》中所称，“封面图案尤其书脊部位梭形图案的有无令产品呈现不同的风格，……必然引起一般消费者的关注，对整体视觉效果产生较为显著的影响”。综上，对于笔记本类产品的一般消费者而言，上述

区别设计对整体视觉效果具有显著影响，因此两者不属于相同或者相近似的外观设计。

由于本案被诉侵权笔记本产品均未落入涉案外观设计专利权的保护范围，故深圳盈和公司的诉讼请求没有事实和法律依据，不予支持。

据此，一审法院依据《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款，《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》第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决：驳回深圳市盈和皮具有限公司的诉讼请求。一审案件受理费 8960 元，由深圳市盈和皮具有限公司负担。

深圳盈和公司上诉请求撤销一审判决，改判南京嘉然恒公司：

- 1.立即停止侵犯专利号 ZL201330508781.1 专利权的行为，包括但不限于生产、销售、许诺销售；删除包括但不限于天猫、京东及公司网站等各种宣传媒介中的侵权产品图片、产品简介及产品链接；
- 2.立即销毁全部库存的侵权产品；
- 3.赔偿深圳盈和公司经济损失人民币 486613 元；
4. 赔偿深圳盈和公司公证费、诉讼代理费、购买侵权产品的费用和合理开支合计人民币 29405 元；
5. 承担一、二审的全部诉讼费用。事实和理由：

1.一审判决对侵权事实认定不清，适用法律错误。涉案专利区别于现有设计的区别点：①开合鼻带的形状；②开合鼻带的结构；③书脊处的图案。区别点①②是涉案专利的主要创新点，且最能表明该设计要点的图片是涉案专利的“立体图”，区别点③并非涉案专利的主要设计要点和创新点。区别点①②是产品正常使用时容易被直接观察到的部位，相对于区别点③对外观设计的整体视觉效果更具有影响，对一般消费者的认知起着决定性的作用。区别点③是消费者正常使用时不容易直接观察到的部位，是容易被消费者忽视的部位。被诉侵权笔记本产品

无论是在产品销售时，还是产品使用时，开合鼻带的形状和结构相对于其他次要部分（比如书脊）对一般消费者更具吸引力，对整体视觉效果更具影响。

2.南京嘉然恒公司提供的其与深圳市优仕比科技发展有限公司的订货合同及转账付款记录，反映了南京嘉然恒公司大量采购 U 盘结构件、生产制造被诉侵权笔记本的事实，应作为本案证据予以采信。

南京嘉然恒公司答辩称，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。深圳盈和公司也认可涉案专利与现有设计的区别体现在书脊处的梭形图案，被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围，其上诉理由不能成立，应予驳回。

本案二审争议焦点为：

- 1.被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围；
- 2.如构成侵权，南京嘉然恒公司应如何承担民事责任。

深圳盈和公司二审提供如下新证据：

- 1.第 31849 号《无效宣告请求审查决定书》，以证明第 ZL201530300537.5 号“记事本（带 U 盘）”外观设计专利被宣告全部无效。
- 2.被诉侵权笔记本同类产品在网站销售时的商品详情打印件，以证明该类产品在销售时向消费者展示的主要是主视图、使用状态图和开合鼻带形状的结构图。

南京嘉然恒公司质证认为，证据 1 的真实性无异议，但认为与被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围无关联。证据 2 的真实性无法确认，且与本案无关。

本院认为，对证据 1 的真实性予以确认，其证明力将在判决理由部分阐述；证据 2 系网络打印件，其真实性不予确认。

双方当事人对一审法院查明的事实均无异议，本院对此予以确认。

本院另查明：

2016年10月25日，深圳盈和公司以其拥有的本案专利作为对比设计1等文件向专利复审委申请宣告白福淼（南京嘉然恒公司法定代表人）第ZL201530300537.5号“记事本（带U盘）”外观设计专利（以下简称“白福淼专利”）无效。南京嘉然恒公司认为本案被诉侵权产品是基于“白福淼专利”及另一实用新型专利生产。2017年3月28日，专利复审委出具第31849号《无效宣告请求审查决定书》，决定宣告该专利权全部无效。该决定书记载的决定要点为：“白福淼专利”（详见附图六）与对比设计1（本案外观设计专利）相比，两者的主要相同点在于：整体造型大致相同，各组成部分的形状、连接关系大致相同，即两者整体均为薄长方体，U盘均设于封面中部靠右约1/3处且整体均呈扁平蘑菇形，U盘的连接扣右端均连有一细长条带，该条带均固定于封底中部。两者的主要不同点在于：①封皮表面和书脊的设计不同，“白福淼专利”的封皮表面和书脊处无图案，而对比设计1的表面分布有不规则的麻点，书脊处有菱形图案；②细长条带的端部连接位置不同，“白福淼专利”的条带夹在封底中部的右边缘内，而对比设计1的条带连接固定在封底中部靠近右边缘的位置；③“白福淼专利”设有笔扣，而对比设计1没有；④“白福淼专利”展现记事本摊开时的内部设计，而对比设计1没有展示相应的内部设计。

对比设计1和对比设计2（详见附图七），所示产品种类和产品结构基本相同，按照一般消费者对常用设计手法的常识性了解，可将对比设计2所示的封皮内页的设计以及活页夹、活页纸、笔扣进行拼合，将“白福淼专利”与对比设计1、2的上述设计特征组合后得到的设计（下称对比设计1、2组合）进行比较可知，存在上述相同点及不同点①、②和④中具体内部设计的差异。对于“白福淼专利”这类记事本而言，其主要功能为记录，因此其通常都包括装订成册或者活页形式的纸张，以及保护这些纸张的封皮，且这类记事本整体通常为长方体。在满

足记事本功能的情况下，其整体造型、各组成部分的形状和图案可以有不同的设计，具有较大的设计空间，容易引起一般消费者的关注。如上所述，“白福淼专利”与对比设计 1、2 组合在整体造型、封面设置扁平蘑菇形的 U 盘以及 U 盘右端与细长条带连接等方面均相同，已经给一般消费者留下大致相同的整体视觉印象。至于上述不同点①，虽然对比设计 1、2 组合的封皮表面有不规则麻点，但其整体呈现出与“白福淼专利”相同的质朴之感，而且，对于一般消费者而言，封皮表面平整、不带图案是更为简单的常见设计，因此“白福淼专利”的封皮设计变化不足以对整体视觉效果产生显著影响。至于上述不同点②，细长条带的端部连接位置仅次于封底，在使用时不易关注到，且其端部所占比例较小，其设计变化对整体视觉效果不具有显著影响。至于上述不同点④……综上所述，在对比设计 1 和对比设计 2 的设计特征组合的基础上，只需经过细微的变化即可得到“白福淼专利”的外观设计，因此，“白福淼专利”与上述设计特征的组合相比没有明显区别，不符合专利法第 23 条第 2 款的规定。

本院认为：

被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。主要理由：

外观设计专利侵权比对的判断原则是将被诉侵权外观设计与专利外观设计相对比，经过整体观察，综合判断两者是否相同或相近似。整体观察、综合判断时，应当以一般消费者的眼光为标准。《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》第十一条规定，授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征，通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响。该规定强调了授权性设计特征相对于其他设计特征通常对整体视觉效果更具影响，但并不意味着所有授权性设计特征必然对外观的整体视觉效果产生显著影响。当被诉侵权设计与专利外观设计比对：如果被诉侵权设计缺少的是对外观设计整体视觉效果产生显著影响的授权性设计特征，则会导致两者在整体视觉上产生明显差异，一般可以推定被诉侵权设计与专利外观设计不近似；如果被诉侵权设计缺少的仅是对外观设计整体视觉效果不具有显著影响的授权性设计特征，那么该差异属于细微区别，被诉侵权设计与专利外观设计应认定构成近似。

本案中，根据无效审查决定，涉案专利与现有设计相比，存在的主要区别在于：
一是开合鼻带的形状不同；
二是图案设计不同，涉案专利书脊处有梭形图案，封皮上布满无规律的小点，而现有设计无图案。

具体而言，涉案专利区别与现有设计的授权性设计特征有以下三点：

- 1.开合鼻带的形状，是作为涉案专利产品 U 盘笔记本中较为重要的设计特征，处于笔记本的正面中心位置，近似蘑菇形的 U 盘设计尤为引人注目，该设计对整体视觉效果具有显著影响。
- 2.封皮上布满无规律的小点，因小点的质地、色彩与封皮整体一致，不经仔细观察，难以发现存在不规律小点，故该设计不足以对整体视觉效果产生显著影响。
- 3.书脊处的梭形图案，由不规则的亮色圆点组成，给人以华美炫丽之感，且在实际使用过程中容易被观察到，故足以对外观设计的整体视觉效果产生显著影响。深圳盈和公司仅以此类产品在网络销售中未展示笔记本的书脊部位，即认为该设计属于在产品正常使用时不易被直接观察到的部位，缺乏相应依据，本院不予采纳。

将被诉侵权设计与涉案专利外观设计进行比对，两者除了整体造型基本相同之外，开合鼻带及其连接结构的形状这一局部性的设计特征亦基本相同；**两者存在的主要区别点为：**

- 1.被诉侵权 U 盘笔记本的封皮表面平整，缺少涉案专利笔记本封皮布满不规律小点；
- 2.被诉侵权 U 盘笔记本的书脊处没有如涉案专利笔记本的梭形图案。虽然两者整体外观造型基本相同，但该整体造型并非涉案外观设计专利与现有设计区别之所在，故在本案的侵权比对中，应注重两者在局部设计特征方面存在的异同，以及分析该异同对产品的整体视觉效果所产生的影响，进而判断两者是否构成近似。

根据上述外观设计比对结果，首先，由于封皮上布满无规律的小点对整体视觉效果不产生显著影响，故上述区别点 1 造成两者封皮表面粗糙度存在的差异仅属于局部的细微变化，不会导致两者的整体外观具有明显差异。其次，虽然被诉侵

权设计使用了涉案专利开合鼻带这一授权性设计特征，但同时也缺少了书脊处梭形图案这一涉案专利的授权性设计特征。如前所述，由于书脊处的梭形图案对外观设计的整体视觉效果会产生显著影响，因此两者在书脊处有无梭形图案这一局部设计特征方面存在的差异，在判断被诉侵权设计与涉案专利外观设计整体视觉效果是否近似的过程中明显无法忽视，也即上述区别点 2 足以引起一般消费者的关注，认为两者在整体视觉效果上存在显著差异。因此，根据现有证据以及外观设计侵权判定的相关法律规定，应认定被诉侵权设计与涉案专利外观设计不属于相同或相近似的外观设计。

至于深圳盈和公司提供第 31849 号《无效宣告请求审查决定书》，拟证明涉案外观设计专利书脊处的梭形图案对整体视觉效果不具有显著影响，故被诉侵权设计与涉案外观设计构成近似。

本院认为，无效审查决定将“白福淼专利”全部无效，用于比对的在先设计即为深圳盈和公司的本案外观设计专利。无效审查决定在对封皮表面和书脊设计存在的不同点进行阐述时，只是认为虽然在先设计的封皮表面有不规则麻点，但其整体呈现出与“白福淼专利”相同的质朴之感，对于一般消费者而言，封皮表面平整、不带图案是更为简单的常见设计，因此“白福淼专利”的封皮设计变化不足以对整体视觉效果产生显著影响。由此可见，上述决定内容并不能反向得出本案专利在书脊处存在图案对整体视觉效果不具有显著影响的结论，而专利复审委在对本案专利的《无效宣告请求审查决定书》中，已经认定“封皮图案尤其书脊部位梭形图案的有无令产品呈现不同的风格，必然引起一般消费者的关注，对整体视觉效果产生较为显著的影响”。因此，深圳盈和公司提供该证据不能达到相应的证明目的，本院对其主张不予支持。

由于被诉侵权产品未落入涉案外观设计专利权的保护范围，一审判决驳回深圳盈和公司的诉讼请求，并无不当，故本院对深圳盈和公司的其他上诉理由不再予以评述。

综上，深圳盈和公司的上诉理由不能成立，其上诉请求应予驳回。一审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费人民币 8960 元，由深圳盈和公司负担。

本判决为终审判决。

审 判 长 魏 明

审 判 员 袁 滔

审 判 员 史乃兴

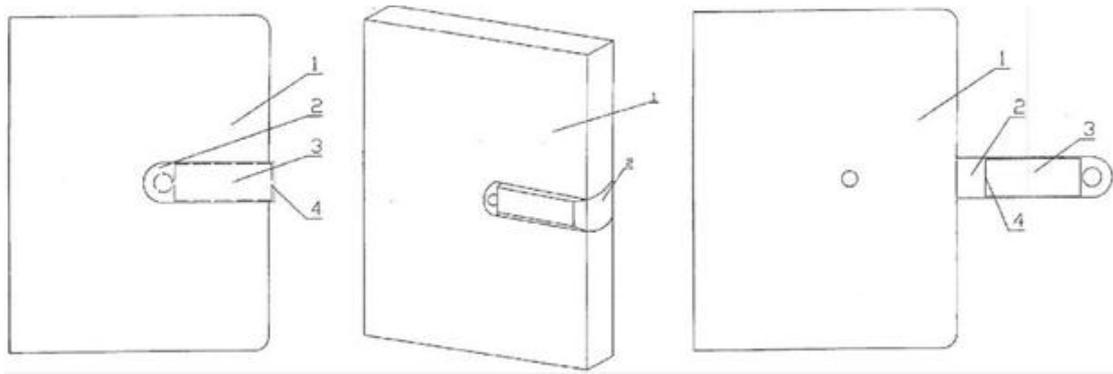
二〇一七年十一月二十一日

书 记 员 易 丹

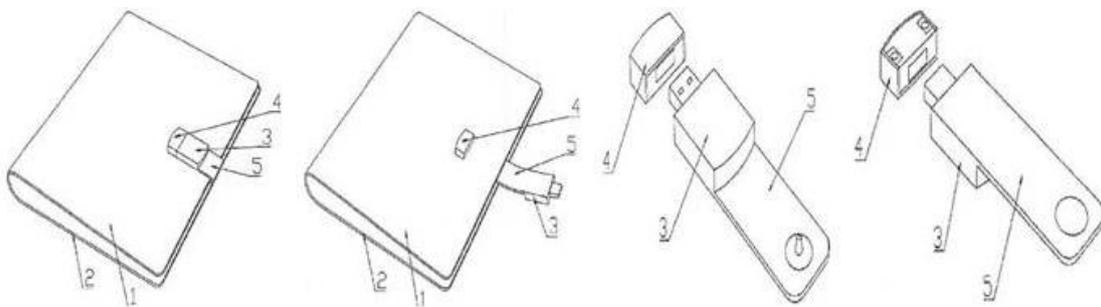
附图一：涉案第 ZL201330508781.1 号“U 盘笔记本”外观设计专利



附图二：对比文件 1



附图三：对比文件 2



附图四：被诉侵权 U 盘笔记本产品（红色）



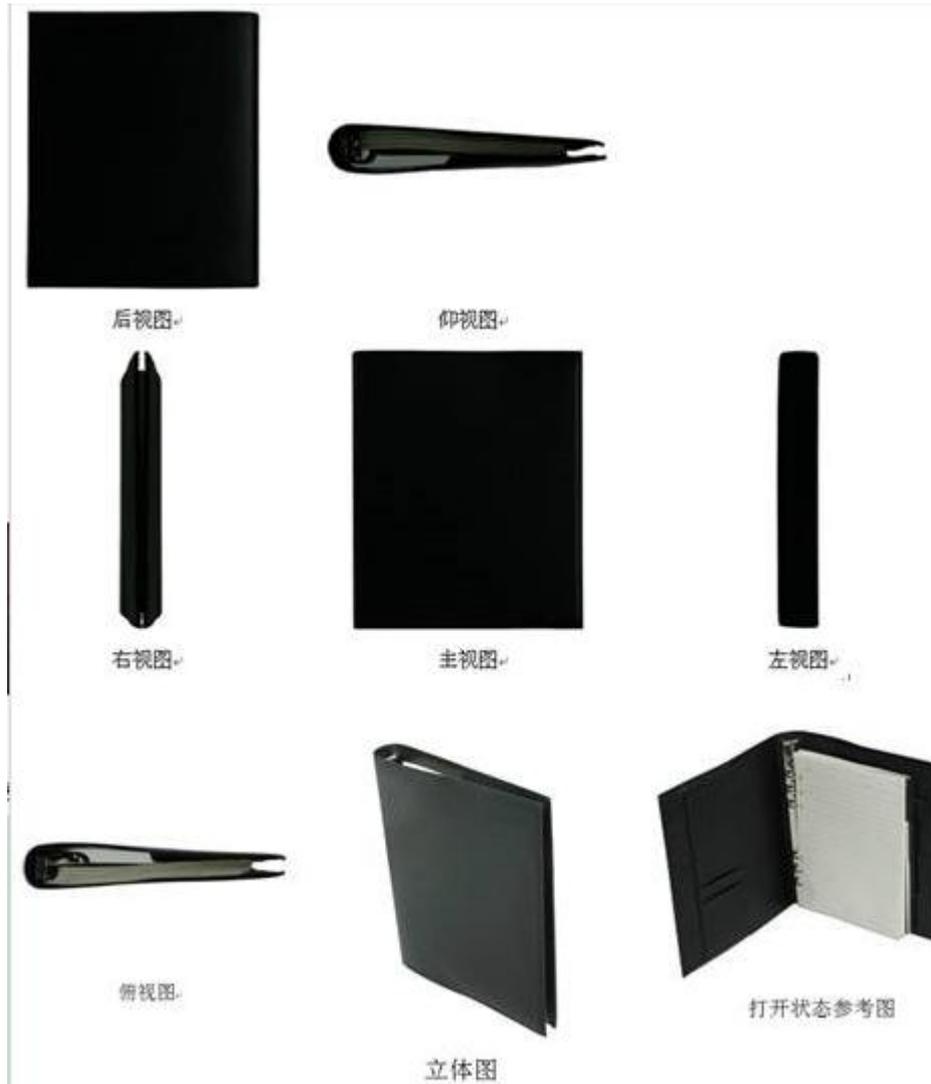
附图五：被诉侵权 U 盘笔记本产品（棕色）



附图六：白福森第 ZL201530300537.5 号“记事本（带 U 盘）”外观设计专利



附图七：对比设计 2



【李晴 摘录】

1.6 【专利】 诺华公司“抗癌药格列卫”专利无效案，上诉被驳回 附：判决书 (发布时间：2017- 01- 02)

2013年4月，格列卫化合物在中国的专利权保护到期，豪森药业和江苏正大天晴药业股份有限公司（下称正大天晴）等获得国家食品药品监督管理总局的批准，分别生产伊马替尼片剂型和胶囊型仿制药。这些仿制药的治疗效果同格列卫

相比，并无很大差异，但价格却低得多，格列卫在中国市场的占有率受到明显冲击。

诺华公司多次表示，虽然格列卫的化合物专利权已到期，但是治疗胃肠基质肿瘤用途的发明专利仍在保护期之内。于是，诺华公司将正大天晴和豪森药业等告上了法庭。随后，正大天晴与诺华公司达成和解。拒绝和解的豪森药业于 2014 年 9 月 5 日向专利复审委员会提起专利权无效宣告请求。专利复审委员会针对本案成立了 5 人合议组，于 2015 年 2 月 5 日进行了口头审理。

豪森药业认为，相关证据已表明证据 1 早于涉案专利优先权日公开，涉案专利不具有新颖性和创造性。诺华公司则认为，证据 1 不应被认定为优先权日前的现有技术，该证据中没有明确公开伊马替尼能够有效治疗胃肠基质肿瘤，也没有足够的教导或启示，而涉案发明相对于现有技术产生了预料不到的技术效果，解决了本领域长期未解决的技术难题，因此，涉案专利权利要求 1 具备新颖性、创造性，涉案专利应当维持有效。

合议组经过审理和合议，作出了第 27371 号《无效宣告请求审查决定书》（下称决定书），对于证据 1 是否构成现有技术的问题，结合杂志上刊登的学术会议广告以及双方当事人与杂志主编的往来邮件等证据，决定书认为应当合理认定证据 1 在涉案专利优先权日前已经公开。在认定证据 1 是优先权日前现有技术的基础上，决定书最终认定涉案专利具有新颖性，但不具有创造性，涉案专利的专利权被宣告全部无效。

诺华公司不服向北京知识产权法院上诉，最后判决：驳回上诉，维持专利复审委决定，诺华公司不服判决，又向北京高院上诉，在 2017 年 12 月 20 日北京高院判决：驳回上诉，维持原判。

附：二审判决书

**中华人民共和国
北京市高级人民法院
行政判决书**

(2017)京行终 2871 号

上诉人（原审原告）诺华股份有限公司，住所地瑞士联邦巴塞尔城市州 4056 里希特街 35 号。

法定代表人伊恩·詹姆斯·希斯科克，负责人。

法定代表人伊莎贝拉·安德列亚·舒伯特·桑塔纳，负责人。

委托代理人袁志明，中国国际贸易促进会专利商标事务所专利代理人

委托代理人张辉，北京市正见永申律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会，住所地中华人民共和国北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦。

法定代表人葛树，副主任。

委托代理人李瑛琦，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。

委托代理人刘新蕾，中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会审查员。

原审第三人江苏豪森药业集团有限公司，住所地中华人民共和国江苏省连云港经济技术开发区第十工业小区。

法定代表人岑均达，董事长。

委托代理人赵步真，北京邦信阳专利商标代理有限公司专利代理人

委托代理人张晓瑜，江苏豪森药业集团有限公司职工

上诉人诺华股份有限公司（简称诺华公司）因与中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）、原审第三人江苏豪森药业集团有限公司（简称豪森公司）发明专利权无效行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2016）京 73 行初 985 号行政判决，

向本院提起上诉。本院于 2017 年 5 月 27 日受理本案后，依法组成合议庭于

2017 年 12 月 7 日公开开庭进行了审理。诺华公司的委托代理人袁志明、张

辉，被上诉人专利复审委员会的委托代理人李瑛琦、刘新蕾，原审第三人豪森公司的委托代理人赵步真、张晓瑜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

北京知识产权法院经审理查明：

涉案专利的专利号为 01817895.2，优先权日为 2000 年 10 月 27 日，申

请日为 2001 年 10 月 26 日，授权公告日为 2006 年 9 月 27 日，专利权人为诺华公司。涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

1.具有通式I的4-(4-甲基哌嗪-1-基甲基)-N-[4-甲基-3-[(4-吡啶-3-基)嘧啶-2-基氨基]苯基]-苯甲酰胺或它的可药用盐在制备用于治疗胃肠基质肿瘤的药物组合物中的用途。

豪森公司针对涉案专利于2014年9月5日向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告涉案专利权利要求1无效，并提交了以下证据1-8。

证据1：“软组织肉瘤的治疗：综述与更新”，Samuel singer et al., THE LANCET Oncology Vol.1:75-85，2000年10月，复印件、文献复制证明复印件、部分中文译文；

证据2：“STI571，一种选择性酪氨酸激酶抑制剂，抑制c-kit受体酪氨酸激酶的活性”，Michael C. Heinrich et al., BLOOD, Vol.96(3):925-932，2000年8月1日，复印件、收录证明复印件、全文中文译文；

证据5：“相对于良性胃肠基质肿瘤，c-kit的外显子11中的突变优先出现的恶性胃肠基质肿瘤中，并且不出现在平滑肌瘤或平滑肌肉瘤中”，Jerzy Lasota et al., AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY, Vol.154(1):53-60，1999年1月，复印件、收录证明复印件、全文中文译文；

证据6：“c-kit突变对胃肠基质肿瘤预后的影响”，Masahiko Taniguchi et al., CANCER RESEARCH, Vol.59(17):4297-4300，1999年9月1日，复印件、收录证明复印件、全文中文译文。

豪森公司认为，涉案专利权利要求相对于证据1、证据2、证据2与证据5或证据6的结合、证据3和证据4的结合、证据3与证据5或证据6的结合不具备专利性。

诺华公司于2014年11月20日提交反证1-25，其中，反证12为英格兰伦敦公证人菲利普·安东尼·茹尔诺出具的公证文件（大英图书馆收录的证据1所

在《柳叶刀 肿瘤学》杂志），复印件、封面及目录页相关中文译文。诺华公司认为，证据 1 公开日应为 2000 年 10 月最后一日即 2000 年 10 月 31 日，且涉案专利权利要求 1 具备创造性。

2015 年 1 月 19 日和 1 月 30 日，围绕证据 1 的公开日期，豪森公司提交证据 9-10，诺华公司提交反证 26-27。专利复审委员会对证据 8、11、12 以及专利权人相应的反证 3-11、13、14、27 均未采信，双方当事人在一审诉讼中对此并无异议。

2015 年 2 月 5 日至 6 日，口头审理如期举行。豪森公司提交了证据 11-15，专利复审委员会口头审理过程中就反证 12 做了进一步调查，询问“反证 12 是证据 1 所在的《柳叶刀 肿瘤学》10 月刊整本期刊的复制件，其第 127 页之后的‘会议日志’栏中载有学术会议信息，例如其中第一个学术会议日期为 2000 年 10 月 22-26 日，早于涉案专利优先权日，这是否说明反证 12 至少在该会议日期召开的最后一日之前已经公开？”并告知双方当事人，可就此问题以及口头审理调查中涉及的其它问题，在口头审理后一个月内进行书面答复。

根据证据 7 及双方一致确认，“STI571”、“甲磺酸伊马替尼”或“伊马替尼的甲磺酸盐”时，均是指代与“4-（4-甲基哌嗪-1-基甲基）-N-[4-甲基-3-[(4-吡啶-3-基)嘧啶-2-基氨基]苯基]-苯甲酰胺的甲磺酸盐”相同的含义，胃肠基质肿瘤也称 GIST。

口头审理结束后，诺华公司于 2015 年 3 月 6 日补充反证 28-30，同时为说明证据 1 公开时间问题，在书面意见陈述中结合反证 12 中的“会议日志”和“分类广告”进行了分析，坚持认为证据 1 公开时间为 2000 年 10 月 31 日，且涉案专利相对于证据 1 具有创造性。

同日，豪森公司提交意见陈述书指出，反证 12 第 127 页之后的两页记载了大量的会议广告信息，包括会议日期、会议名称、会议地点和具体的联系方式，比如，**第一方格中的会议信息如下：**

并且，在这两页页面的下方还标注了如下信息：“要讨论您的广告需求或者在上述会议信息部分放置额外的详细信息，请联系 Avril Tait 或者 Jenine

Lowson，电话：+44 (0) 207 611 4077/4071，传真：+44 (0)

207 611 4467，Email: 上述会议广告信息可以推知，《柳叶刀 肿瘤学》

10 月刊在 2000 年 10 月 22 日之前一段时间就已经被出版公开，否则做此广告就无意义。

此外，豪森公司还指出，第 127 页之后的第 3 页左下栏记载了如下广告内容。

2015 年 3 月 17 日，专利复审委员会再次给予双方 1 个月的举证期，2015

年 4 月 10 日，豪森公司提交证据 16《药物临床实验与 GCP 实用指南》、证

据 17《药物临床试验方法学》两本专业书籍的相关页面，用于说明“多研究中心试验”或“多中心试验”指的就是临床试验。

2015 年 11 月 26 日，专利复审委员会作出第 27371 号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定）。该决定的主要内容如下：

一、证据认定

证据 1 是无效宣告审查阶段豪森公司提交的一篇刊载于《柳叶刀 肿瘤学》2000 年 10 月刊上的论文，为说明《柳叶刀 肿瘤学》2000 年 10 月刊是否构成现有技术，即是否在涉案专利优先权日（2000 年 10 月 27 日）前公开，双方均提交了大量证据和理由，专利复审委员会进行了分组分析：

（一）证据 9、10、13 是无效阶段豪森公司提交的该公司代理人与《柳叶刀 肿瘤学》主编 David Collongridge 教授之间的往来电子邮件，豪森公司欲通

过 David Collongridge 教授在邮件中陈述的内容，证明《柳叶刀 肿瘤学》10 月刊在涉案专利优先权日前公开。

反证 1、2 是无效宣告请求阶段诺华公司提交的该公司与 David Collongridge 教授之间的电子邮件往来及《柳叶刀 肿瘤学》网站页面相关信息，用于说明 David Collongridge 教授在 2014 年时是上述杂志的主编，且《柳叶刀 肿瘤学》10 月刊公开日期并不确定。

专利复审委员会认为：首先，虽然双方当事人均向 David Collongridge 教授求证与《柳叶刀 肿瘤学》10 月刊公开时间相关的事项，表明 David

Collongridge 主编具有一定的证明能力，但 David Collongridge 教授并未以主编身份签署宣誓书以证明邮件中陈述内容的真实性，未出庭作证，也无证据表明 David Collongridge 教授在 2000 年 10 月时任职于《柳叶刀 肿瘤学》杂志社并亲历相关出版发行工作，David Collongridge 教授也未随邮件提供佐证其陈述内容的证据，因此，邮件中的陈述内容并不能单独作为认定《柳叶刀 肿瘤学》10 月刊公开时间的依据。

其次，关于“我们仅能确定的日期是该期刊的正式封面日期（2000 年 10 月 1 日）以及 2000 年 9 月 19 日——被咨询文章发送至印刷商的日期”的内容以及关于“该篇文章在 2000 年 9 月 19 日到 2000 年 10 月 1 日之间的某个时间点是公众可获得的”、“还有一个小的可能性是，该期杂志在略早于正式封面日期（2000 年 10 月 1 日）之前就是公众可获得”的推测等相关类似陈述，仅在 David Collongridge 教授与豪森公司代理人交流的电子邮件中出现，虽然 David Collongridge 教授仅向豪森公司陈述上述内容的原因可能源于双方当事人提问的具体问题不同，但是豪森公司未提交与 David Collongridge 教授的全部来往电子邮件，而只是有选择性提交其中一些信件的做法使得 David

Collongridge 教授陈述内容的证明力进一步下降。例如从证据 13 的公证书中可以看出，除提交给合议组的 2015 年 1 月 23 日的通信外，豪森公司代理人在 1 月 19 日和 1 月 20 日还与 David Collongridge 教授有过通信，但未提交至合议组，在专利权人提出质疑后，豪森公司仍未提交上述邮件。综上，仅依证据 9、10、13 并不足以证明《柳叶刀 肿瘤学》10 月刊在涉案专利优先权日前公开。

豪森公司还提出，David Collongridge 教授的邮件签名处有这样的说明：“《柳叶刀 肿瘤学》，影响因子 25.117，考虑高质量的原创研究、综述，以及在临床肿瘤学或转移肿瘤学的任何领域中有潜力、实质性地促进临床实践的不同意见。投递的文章若符合我们的快速通道服务，将在 72 小时内接受同行评审，如果被接受，文章将在投稿 8 周内（接收后 4 周内）出版”，由此说明，结合 David Collongridge 教授邮件中明确的证据 1 于 2000 年 9 月 19 日被发送至印刷商，按推后 4 周计算，文章至少应于 2000 年 10 月 17 日前出版。

对此，专利复审委员会认为，David Collongridge 教授的邮件签名的内容反映的是邮件发送时即 2014 年时的状况，并无证据表明在 2000 年时《柳叶刀 肿瘤学》已经有这样的“快速通道服务”。因此，专利复审委员会对豪森公司的这一主张不予支持。

（二）专利复审委员会在口头审理时曾就反证 12 中的“会议日志”相关问题向双方当事人提问。豪森公司认为，从反证 12 中会议广告信息可以推知，《柳叶刀 肿瘤学》10 月刊必定在 2000 年 10 月 5 日之前，至少在 10 月 22 日之前就已经被出版公开。

专利权人在口头审理后，于 3 月 6 日和 5 月 4 日提交的意见陈述中，首先表达了如下意见：专利复审委员会的上述提问违反了请求原则和当事人处置原则，因为豪森公司未提出过上述理由，也未曾提交、使用过反证 12，专利权人也未提

交过反证 12 的译文,豪森公司在口头审理前应当早已知晓反证 12 中上述内容,但仍然未使用,应当视为豪森公司放弃了使用上述内容提出主张的权利;豪森公司用反证 12 中分类广告“Imedex 医学会议方面的专家”中的内容,来主张证据 1 公开日早于 2000 年 10 月 5 日,是口头审理后提出的新发现的事实,超出了举证期限,不应被考虑。

对此,专利复审委员会认为:专利复审委员会的提问调查不违反专利法及其实施细则和审查指南中对于请求原则和当事人处置原则的具体规定,专利复审委员会仅是针对豪森公司所提出过的证据 1 是否于涉案专利优先权日前公开这一意见

进行充分调查,载有证据 1 的完整期刊(反证 12)也已经在本案案卷中存在,专利复审委员会的提问调查以及无效宣告请求人针对此进行的意见陈述并未引入新的无效宣告理由,也未引入新的证据;能够证明一篇论文公开时间的最基础的、最核心的证据就是载有这篇论文的当期完整期刊,专利权人也曾多次在意见陈述中表达此意见,并通过提交完整的《柳叶刀 肿瘤学》10 月刊(反证 12)

以期说明整本期刊上均未载明具体公开日期,而无论是载有证据 1 的完整期刊还是当事人提交的反证,专利复审委员会均应充分审查;专利复审委员会口头审理时提问了第 127 页后的广告内容,其中 10 月 22-26 日的会议只是一项例

举,在口头审理后豪森公司 3 月 6 日的意见陈述书中,已经提供了中文译文,并清楚地阐述了两条理由,这次意见陈述书已转送给专利权人,其后,专利复审委员会又给予了专利权人充分的时间和机会来陈述意见和提供反证。综上,专利复审委员会的提问调查是对案件事实进行清楚调查的需要,豪森公司已经提交了中文译文,清楚说明了理由,专利复审委员会也已给予了专利权人充分表明意见和提供反证的机会,因此,专利复审委员会将在本决定中对上述问题发表意见。

专利权人还提出,“会议日志”每一格中的会议信息极为简略,例如没有电话、电子邮件信息等,且存在错误,例如“会议日志”第一页第二行第三格会议名称显示为“28th Scientific Meeting of The Cancer Oncology Society of Australia(COSA)”,但“COSA”的全称应为“the Clinical Oncology Society of Australia”(参见反证 29),且有“欲在上述日志版块中增加信息,请联系 XX”的说明表明上述“会议日志”并不是广告,而是由《柳叶刀 肿瘤学》编辑自行编撰的记录会议事件的一个版块,其中记录的事件既可以是将来要

发生的，也可以是过去已发生的。至于“Imedex 医学会议方面的专家”广告，广告发行时其中的内容并不必然完全有效，其中部分会议失效是完全有可能的。《柳叶刀 肿瘤学》杂志处于创刊时期，发行不规律很有可能发生。

专利复审委员会认为：从反证 12 第 127 页后两页“会议日志”部分简略的会议信息，存在的个别错误，“要讨论您的广告需求或者在上述会议信息部分放置额外的详细信息，请联系 XX”的说明，以及期刊后部专门存在分类广告页来判断，比较大的可能是该“会议日志”是期刊编辑自行对肿瘤学领域学术会议所作的整理，而不是应广告客户要求投放的广告。但是，这其中收集的会议除有一个在 2000 年 10 月（2000 年 10 月 22-26 日）召开的会议外，其余均为 2000 年 10 月之后召开的会议，并没有收集 2000 年 10 月之前的会议，从这些会议日期以及其中重点汇编的会议时间、会议名称、地址、联系人来看，该“会议日志”的目的并不是对肿瘤学领域的会议进行整理回顾，而是为了向杂志读者预告即将召开的会议，以便感兴趣的读者参会。反证 12 第 127 页后第三页分类广告版块中“Imedex 医学会议方面的专家”栏目下包括多项 2000 年 10 月及之后召开的会议，其中包括 2000 年 10 月 5 日-7 日、2000 年 10 月 6 日-7 日、2000 年 10 月 20 日-21 日、2000 年 10 月 20 日-22 日四个会议，这些会议是明确的广告，其目的就是告知即将召开的会议，以便感兴趣和有需求的人员参加。在“会议日志”和“分类广告”部分总计有五个会议拟在涉案专利优先权日之前召开，并且最早的会议是在 10 月 5 日召开的，专利权人认为广告可能在读者阅读到期刊时已失效，但这仅是小概率或偶然事件，即便如专利权人设想的因创刊初期运作不成熟的原因，导致上述小概率事件真的发生，受影响的也只会是极个别早期会议，否则在该期期刊中编发或广告 10 月份的会议就失去了向读者预告的意义，而除去 10 月早期的会议外，反证 12 中至少还存在 3 个 10 月 20 日-26 日之间召开的会议。综上所述，应当合理地认为证据 1 在涉案专利优先权日之前公开。

专利权人还认为，伦敦大英图书馆、美国国立图书馆这样的世界权威检索机构都在 2001 年 7 月才收到证据 1 所属的《柳叶刀 肿瘤学》2000 年 10 月刊（参见反证 12、反证 10a），同时豪森公司提供的邮件中也承认已联系多个英国国

家图书馆，没有一个图书馆在 2000 年 10 月底以前收到该期杂志，实际上大多数是在这之后好几个月收到的（参见证据 10），这充分说明证据 1 的实际公开日远远晚于涉案专利的优先权日。专利复审委员会认为，《柳叶刀 肿瘤学》2000 年 10 月刊处于创刊初期阶段，杂志社可能还未考虑图书馆收藏问题，或这些知名图书馆还未同意对该杂志进行订阅、收藏，在杂志具有知名度、发行进入稳定期后图书馆相关收藏工作才会开展的可能性较大，虽然这些图书馆收到《柳叶刀 肿瘤学》10 月刊的时间较晚，但这并不能代表该期刊面向其它公众公开发行的情况，因此，专利复审委员会对专利权人的这一主张不予支持。

综上，专利复审委员会认为应当合理地认定证据 1 在涉案专利优先权日之前公开，证据 1 可以作为涉案专利优先权日前的现有技术证据使用。

豪森公司提交的用于证明证据 1 公开时间的证据 8、11、12 以及专利权人相应的反证 3-11、13、14、27 专利复审委员会均未采信。

证据 2-7、14 的公开日在涉案专利优先权日之前，可以作为涉案专利的现有技术证据使用。

反证 15、18、19、23 的公开日在涉案专利优先权日之前，可以作为涉案专利的现有技术证据使用。

二、新颖性和创造性

（一）涉案专利权利要求及其解释

涉案专利仅有一项权利要求，权利要求 1 是一项制药用途权利要求。制药用途权利要求实质上是针对我国专利法对疾病的治疗方法不授予专利权所作出的特别规定，通过给医药用途发明创造提供必要的保护空间和制度激励，平衡社会公众与权利人的利益。这类权利要求通常被撰写为“化合物 X 在制备用于治疗 Y 疾病的药物中的用途”或与此类似的形式，这类权利要求通常具有三个主要特征：A，化合物 X；B，化合物 X 制备成药物；C，治疗 Y 疾病。

对于权利要求 1 中的 A、B 特征，即其中活性成分（化合物 X）为 4-（4-甲基哌嗪-1-基甲基）-N-[4-甲基-3-[(4-吡啶-3-基)嘧啶-2-基氨基]苯基]-苯甲酰胺或它的可药用盐，以及活性成分用于制备药物组合物，是双方共同认可的。

但对于特征 C“治疗胃肠基质肿瘤”，双方存在争议。专利权人认为，其应当被理解为“临床上有效或成功治疗胃肠基质肿瘤患者”；豪森公司认为，其应当被理解为在体外细胞实验、或动物模型实验、或临床实验中具有抑制/治疗胃肠基质肿瘤的效果，此外，专利法意义上的“制药用途”与食品药品监督管理局（FDA）药品评审意义上的制药用途不能混淆，FDA 药品评审要求必须有临床试验结果的确认，专利法意义上的制药用途则并不必须要有临床实验结果的支持，只要做到体外细胞实验或动物模型实验验证药效即可。

对此，专利复审委员会认为，权利要求中的特征 C 应当被理解为“有效治疗胃肠基质肿瘤患者”，涉案专利说明书中也已经提供临床实验数据对该权利要求提供了足够的支持。如果所述化合物不能有效治疗胃肠基质肿瘤患者，对该化合物的该医药用途予以保护是没有意义的。在专利确权程序中，根据专利法第 26 条第 3、4 款的规定，在说明书中提供临床实验数据是为权利要求提供支持的一种方式，但不同于药品监管部门对于临床试验数据的硬性要求，这不是唯一的方式，专利说明书中提供体外细胞实验、动物模型实验等也是可选方式，但采用这些方式时还附加要求本领域技术人员根据说明书提供的内容结合现有技术能够预期该化合物具有所述用途和/或效果。即使是针对某些说明书中没有提供临床试验的情况，权利要求中的术语“治疗 Y 疾病”也不应被解释为“关于 Y 疾病的体外细胞实验有效”或“关于 Y 疾病的动物模型试验有效”。

（二）新颖性

1、关于试验类型、性质。证据 1 中在涉及试验时记载“试验已经刚刚在达纳—法伯癌症研究公司开始（与全球其他的研究中心合作）”，豪森公司将其中的“与

全球其他的研究中心合作”简称为“多中心合作”、“多中心试验”或“多研究中心试验”，并认为本领域公知这就是指临床试验，同时提供百度词条搜索、证据 16 和 17、本申请说明书中的披露的信息来证明这一点。然而，首先，这样的简称方式缺乏依据；其次，豪森公司提供的上述证据也是在涉案专利优先权日后公开的，不能说明优先权日时的情况，而且证据 16 的书名是《药物临床试验与 GCP 实用指南》、证据 17 的书名是《药物临床试验方法学》，在临床试验的主题语境下讲述的内容、概念显然已经被规制在“临床试验”范围内，证据 16、17 不能证明其是指临床试验，虽然涉案专利说明书实施例 4 中记载的内容说明在优先权日之时正在实施临床实验，但这是在涉案专利说明书中披露的信息，没有其它证据表明在读到证据 1 内容时公众能够获知临床实验已经展开。因此，“与全球其他的研究中心合作”只能被理解为字面原本的含义，即该试验是与全球其他研究中心合作进行的，本领域技术人员无法从中明确获知所合作的试验类型，无法将其确定解读为临床实验。

2、关于实验结果。证据 1 中仅表述了“非常早期的结果看起来令人兴奋”，然而，由于不知试验类型，证据 1 中也没有给出与该结果相关的数据，因此，并不能如请求人所述将其解读为临床试验获得了肯定结果。综上，证据 1 并未明确或隐含公开所进行的实验的类型为临床实验，未反映出 STI571 能够有效治疗 GIST 患者的明确结论，因此权利要求 1 相对于证据 1 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

（三）创造性

豪森公司认为，证据 1 已经明确公开了 STI571 用于 GIST 研究的结果是令人兴奋的，而且这一结果还是经过多中心研究后的临床验证性结果，本领域技术人员看到这样的消息后，完全可以确信将 STI571 用于 GIST 治疗能获得令人期待的治疗效果，尤其是 GIST 患者在此之前面临无药可治的困境，将 STI571 用于

GIST 治疗显然是当时唯一可行的途径。因此，证据 1 已经提供了足够的技术启示，涉案专利权利要求 1 相对于证据 1 不具备创造性。

专利权人认为：鉴于抗肿瘤药物研发的极低成功率，本领域技术人员无法从“刚刚开始”的试验中“非常早期”的结果得到用 STI571 治疗胃肠基质肿瘤的启示，也无法预期 STI571 能够成功治疗胃肠基质肿瘤；优先权日之前尚无靶向治疗实体肿瘤的成功先例，在没有确定 c-kit 能否作为治疗 GIST 的靶点的情况下，技术人员没有动机将 STI571 作为单一药物去尝试治疗发病机制复杂的实体肿瘤 GIST；优先权日之前的常识是，治疗实体肿瘤应通过联合用药才能抑制不同的信号传导途径，技术人员当时没有科学依据去相信单一药物分子有可能抑制多种突变途径，因此没有动机在实践中尝试用单一药物治疗实体肿瘤；涉案专利说明书从肿瘤对药物的响应速度、肿瘤对药物的应答率、肿瘤的复发率和患者平均寿命或存活率方面证明了 STI571 治疗胃肠基质肿瘤的预料不到的技术效果；涉案发明也解决了本领域长期未解决的技术难题；涉案专利也获得了商业上的成功，这些都说明涉案专利相对于证据 1 具备创造性。专利权人引证反证 15-19、21-25、30 来说明涉案发明具有创造性。

对此，专利复审委员会认为：参见如上对证据 1 公开内容的介绍可知，证据 1 已经教导用选择性酪氨酸激酶抑制剂 STI571 针对 GIST 进行的试验属于“新的系统性治疗途径”，并且所述试验非常早期的结果看起来令人兴奋。同时教导，GIST 是对初始化疗耐药的肉瘤，且因传统的细胞毒类化学疗法治疗软组织肉瘤的局限性，新的治疗途径应该会受到医生的欢迎，也会受到患者及其家人的欢迎。在此教导下，本领域技术人员会考虑尝试采用 STI571 治疗 GIST 这一技术方案。至于 STI571 治疗 GIST 能否具有成功预期，虽然证据 1 没有明确公开 STI571 针对 GIST 的具体实验类型和实验数据，但综合证据 1 作者在证据 1 上下文中公开的信息可知，证据 1 的作者推测组成性激活的 c-kit 受体酪氨酸激酶是合理的靶点，这条治疗途径属于新的治疗途径，加之实验范围已经扩大到与全球其

他的研究中心合作，以及作者对于“非常早期的结果看起来令人兴奋”的记载，本领域技术人员得到的信息是采用 STI571 治疗 GIST 是具有合理的成功预期的。针对专利权人提出的抗肿瘤药物研发成功率低的问题，以及现有技术中没有单一药物靶向治疗实体肿瘤的成功先例的问题，并不影响本领域技术人员能够从证据 1 合理预期到 ST1571 能有效治疗 GIST 的结论，创造性判断中只需要对成功具有合理的预期即可，并不需要绝对的成功预期。

至于涉案发明是否具有预料不到的技术效果的问题，专利复审委员会认为：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，技术效果产生了“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出了人们预期的想象。这种“质”或“量”的变化，对本领域技术人员来说事先无法预测或者推理出来。就涉案发明而言，从“质”方面分析，与证据 1 相比，权利要求 1 采用的是同样的化合物，针对的是同样的疾病，因此其相对于证据 1 并没有产生“质”的变化，没有产生新的性能。从“量”的方面分析，虽然涉案专利说明书从肿瘤对药物的响应速度、肿瘤对药物的应答率、肿瘤的复发率和患者平均寿命或存活率方面证明了 STI571 治疗胃肠基质肿瘤的技术效果，但证据 1 中已经记载“非常早期的试验结果看起来令人兴奋”，涉案专利说明书记载的技术效果也并没有超出人们预期的想象。

至于专利权人提出的涉案发明也解决了本领域长期渴望解决但始终未能成功的技术难题，涉案专利也获得了商业上的成功的问题，专利复审委员会认为，根据涉案专利说明书的描述，GIST 是最近表征的一种源于胃肠道的间充质肿瘤家族，因此专利权人将该问题归于“长期渴望解决但始终未能成功的技术难题”缺乏依据。同样，也没有证据表明商业上的成功是由于发明的技术特征所直接导致的，专利权人也未提供涉案专利具有商业上的成功的证据。

对于专利权人引用的反证 15-19、21-25、30，专利复审委员会认为：反证 15 是一篇关于《癌症的标志》的综述文章，并未直接地、有针对性地说明 STI571 不能有效治疗 GIST；反证 16、17 是我国其它案件的审查决定和他国审查决定，对本案不具有约束力；反证 18、19 中报道了 GIST 中存在与 c-kit 无关的其它异常和生物学现象，不足以否定基于证据 1 的整体公开信息所获得的合理成功预期；反证 21、22、30 在涉案专利优先权日之后公开，在涉案专

利优先权日之时预测涉案发明效果时，还无法参考这几份证据中公开的内容；引用的反证 23 是《关于参加 I 期临床试验的患者的毒性和存活的预后因素的多变量分析》，其所揭示的情况并不同于证据 1，不能说明涉案专利发明的效果超出人们预期的想象；反证 24 中同样没有提到证据 1，也不能表明发明相对于证据 1 获得了预料不到的技术效果；反证 25 的证人书面证言及证人出庭作证的证言仅作为合议组的参考，不能单独作为定案依据。

权利要求 1 相对于证据 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。由于如上已得出权利要求 1 不具备创造性的结论，专利复审委员会对其余评价创造性的证据使用方式不再评述。

综上所述，专利复审委员会作出被诉决定，宣告涉案专利权无效。

诺华公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

一审诉讼过程中，诺华公司提交了 43 份证据，专利复审委员会提交了 10 份证据，豪森公司提交了 7 份证据，以下分别称为诺华公司诉讼证据、专利复审委员会诉讼证据、豪森公司诉讼证据。

诺华公司诉讼证据 1 为被诉决定，诉讼证据 2 为证据 1，诉讼证据 3、36、37、38、41、42 分别为其在无效宣告请求阶段提交的反证 12、15、30、25、22、24；诺华公司诉讼证据 4、5 为专利复审委员会关于现有技术公开日认定的在先案例及总结，以及《行政诉讼证据规则与法律适用》一书节选，均为证明被诉决定对证据 1 公开日认定有误；诺华公司诉讼证据 6—33 为各类杂志过刊，证明杂志中的“会议日志”和“会议广告”均不必然以预告为目的；诺华公司诉讼证据 34—35 为英国著作权法及其图书馆法定缴存制度介绍，证明杂志社必须及时向图书馆缴存已发行的杂志；诺华公司诉讼证据 39、40 是两篇杂志公开的文章，均为证明证据 1 报道的潜力药物 ET743 和罗格列酮在事后被验证对 GIST 无任何疗效，故本领域技术人员对 STI571 用于治疗 GIST 也不会有合理的成功

预期；诺华公司诉讼证据 43 是一篇杂志公开的文章，证明涉案专利技术方案有预料不到的技术效果。原审法院对上述诺华公司诉讼证据的真实性予以确认，对其证明目的将结合其他证据一并认定。

专利复审委员会诉讼证据 1-3、5、6、7、8 为豪森公司在无效宣告请求阶段提交的证据 1-3、5、6、9、13，专利复审委员会诉讼证据 4 为涉案专利，专利复审委员会诉讼证据 9 为反证 12；专利复审委员会诉讼证据 10 为《最高人民法院〈关于行政诉讼证据若干问题的规定〉的理解与适用》一书节选。该份证据用于证明专利复审委员会对于证据的认定无误。原审法院对上述专利复审委员会诉讼证据的真实性予以确认，对其证明目的将结合其他证据一并认定。

豪森公司诉讼证据 1-3 是关于英国图书馆缴存制度的资料，证明样本呈缴严重拖延是正常现象，不能以缴存时间为依据确认证据 1 公开时间；豪森公司诉讼证据 4-5 是其于 2016 年 4 月与《柳叶刀 肿瘤学》杂志主编往来的邮件，邮件中，据 David Collongridge 主编陈述，《柳叶刀 肿瘤学》杂志中的“会议日志”和“分类广告”均系以预告为目的；豪森公司诉讼证据 6-7 是无效阶段证据 16-17。原审法院对上述豪森公司诉讼证据的真实性予以确认，对其证明目的将结合其他证据一并认定。

上述事实有被诉决定、涉案专利授权公告文本、各方当事人在无效宣告请求阶段及诉讼阶段提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证。

北京知识产权法院认为：

鉴于涉案专利的申请日为 2000 年 10 月 27 日，本案应适用 1992 年修订的《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》（以下分别简称 1992 年专利法和 1992 年专利法实施细则）进行审理。

一、被诉决定关于证据 1 公开日的认定是否正确

（一）证据 1 公开日的判定程序

根据专利无效审查的相关规定，专利复审委员会可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人的举证能力以及待证事实发生的盖然性等因素，对各方提交的证据的证明力作出判断，并对证明力较大的证据予以确认。

诺华公司在举证期内提交了包含期刊原文、目录及封面译文在内的反证 12，证据 1 是反证 12 整本期刊中的一篇文献，亦属于涉案专利涉及领域的专业性文献，作为证据 1 的载体出版物，考量证据 1 的公开日，势必会涉及到对反证 12，即整本期刊出版或印刷日期的考察。专利复审委员会在口头审理中对反证 12 中除证据 1 外的其他部分进行询问，不属于引入新的证据或理由。“会议日志”和“分类广告”均包括在反证 12 中，且包含了与期刊公开日期密切相关的时间等信息，专利复审委员会就“会议日志”相关内容在口头审理期间进行询问，未超出审理范围。

此外，在口头审理期间，专利复审委员在询问“会议日志”问题的同时，曾告知双方可在口审后一个月内进行书面答复并提交相关证据，豪森公司提交了“分类广告”部分的译文，诺华公司在提交的书面陈述中不仅对“会议日志”部分进行了回应，还主动引入了“分类广告”部分，虽然其目的是为了证明证据 1 的公开日无法确定，但也意味着其对上述反证 12 中的两类信息发表了意见。在转交双方的材料后，专利复审委员会再次给予双方一个月的举证和陈述意见期，应视为已给予当事人充足的听证机会。

诺华公司在一审诉讼过程中提交的专利复审委员会作出的多份在先决定，与本案案情不同，无直接关联，不能作为证明本案程序是否正确的依据。

因此，专利复审委员对证据 1 公开日的认定程序无误，予以确认。诺华公司关于其违反请求原则、当事人处置原则、超越职权进行审查等主张证据不足，不予采信。

（二）证据 1 公开日的法律认定

涉案专利优先权日为 2000 年 10 月 27 日，判定证据 1 是否属于涉案专利的现有技术即需判断其是否在该日期前公开。

首先，根据专利无效审查的相关规定，无效宣告程序中有关证据的问题，可参照人民法院民事诉讼中的相关规定，双方当事人对同一事实分别举出相反的证据，但都没有足够的依据否定对方证据的，专利复审委员会应当结合案件情况，判断一方提供证据的证明力是否明显大于另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。因此，专利复审委可综合考虑在案证据以及待证事实发生的盖然性等因素来对证据 1 的公开日进行确定，对于证据的认定无需达到确凿无疑的程度。

其次，对于证据 1 的公开日，无效程序中涉及多份证据，其中证据 9、10、13 涉及当事人与《柳叶刀 肿瘤学》杂志现任主编 David Collongridge 的邮件往来，由于该主编并非时任主编，且其证言未经公证认证，故无法单独证明证据 1 的公开日。但是，鉴于双方当事人均曾向其就同样的问题进行询问，故可将其证言与反证 12 中的其他信息一并进行考虑。David Collongridge 主编与诺华公司和豪森公司的往来邮件显示，反证 12《柳叶刀 肿瘤学》杂志有很大的可能性在 2000 年 9 月 19 日到 2000 年 10 月 1 日之间公开。对于豪森公司诉讼证据 1-5，由于其为无效请求人豪森公司在诉讼阶段提交的新证据，故本院不予采信。

最后，反证 12“会议日志”两页包含共 24 条会议信息，由会议时间、会议名称、会议地址、会议联系人等因素组成，上述会议信息按照时间顺序编排，由“2000 年 10 月 22—26 日”会议到“2002 年 6 月 30 日—7 月 5 日”会议，跨度将近两年，而反证 12 为 2000 年 10 月刊，作为肿瘤相关领域的专业杂志，将过期会议信息提供给读者的可能性不大，更可能的是将要召开会议的信息提供给读者。

反证 12“分类广告”一页“Imedex 医学会议方面的专家”栏中在显著位置标出了“即将召开”的字样，8 条会议信息由会议名称、会议时间、会议地点、会议主席

等内容组成，并在结尾部分告知读者可通过拨打电话的形式了解到更多的会议信息。由该板块的描述来看，其亦是为了预告即将召开的会议，以便读者掌握更多的会议信息。

从另一个角度看，上述 32 条会议信息中，召开日期在 2000 年 11 月之后的多达 27 条，作为 2000 年 10 月刊的《柳叶刀 肿瘤学》杂志无论“会议日志”抑或“分类广告”，均不应该是对已过期的会议信息进行整理回顾，而其余 5 条信息又均在涉案专利申请日前，故应推定证据 1 已在申请日前公开，属于涉案专利的现有技术。

诺华公司在一审诉讼过程中提交了大量的期刊杂志即诺华公司诉讼证据

6-33，以证明“会议日志”和“分类广告”中的会议信息并非必然以预告为目的，很有可能存在刊载过期会议信息的情况，但上述杂志中并无涉案《柳叶刀 肿瘤学》杂志，无法证明该杂志广告信息编辑发行的时间，故对于诺华公司提交的上述证据，本院不予采信。

综上，根据反证 12 中披露的信息，结合当事人与《柳叶刀 肿瘤学》杂志现任主编的邮件往来，可以确定证据 1 在涉案专利优先权日前已可为公众所获知。

二、被诉决定关于涉案专利权利要求 1 不具有创造性的认定是否正确

（一）对涉案专利权利要求 1 的解释

涉案专利权利要求 1“具有通式的 4-（4-甲基哌嗪-1-基甲基）-N-[4-甲基-3-[(4-吡啶-3-基)嘧啶-2-基氨基]苯基]-苯甲酰胺或它的可药用盐在制备用于治疗胃肠基质肿瘤的药物组合物中的用途”，属于制药用途专利。就涉案专利权利要求 1 而言，其不仅应对 GIST 疾病的体外细胞实验有效，或对 GIST 的动物模型试验有效，还应当达到“能够有效治疗 GIST 患者”的程度，专利复审委员会对权利要求 1 的解释正确，予以确认。但“能够有效治疗 GIST 患者”并不意味着在临床试验阶段能够达到绝对的成功，只需使得本领域技术人员对以该药物治疗 GIST 患者的成功性有合理的预期即可。

（二）本领域技术人员的技术水平

基于上述对权利要求 1 的解释，结合发明专利创造性审查的规则，评价涉案专利权利要求 1 创造性的关键在于，本领域技术人员能否在证据 1 的教导下得到启示，产生将 STI571 用于治疗 GIST 患者的动机，并对治疗结果的成功性具有合理的预期，而这一判断的前提在于，本领域技术人员在申请日前所具备的技术水平和认知能力。

证据 2、5、6 均为涉案专利申请日前公开的相关领域的文献资料，被诉决定认可其属于涉案专利的现有技术，予以确认。结合上述现有技术，可以了解到本领域技术人员在申请日前应对以下内容有所知晓：

1、c-kit 的突变是诱发 GIST 的重要原因。

证据 2 记载，“c-kit 在某些人类癌症包括……胃肠基质肿瘤（GIST）……方面也起着作用。……在多种人类恶性疾病中发现 c-kit 的活化突变，包括……GIST。……这些突变发生在 c-kit 多肽的细胞质部分的两个不同区域——近膜区和激酶区。……c-kit 涉及多种人类肿瘤的病理生理机制，包括 GIST。……对于 GIST，c-kit 突变的出现、突变的类型，或者这两方面在临床预后上具有重要意义。”

证据 5、6 中亦有类似的表述，“经有研究结果显示 GIST 中的 c-kit 突变导致 c-kit 的酪氨酸激酶的配体非依赖性激活，并且在体外具有肿瘤促进作用。……患有多种 GISTs 的家族成员不仅在肿瘤中显示 c-kit 基因的近膜突变，还在外周白细胞中显示 c-kit 基因的近膜突变。这清晰表明，c-kit 的近膜结构域突变在引起人 GISTs 中发挥重要作用。”

根据上述现有技术所披露出的信息，本领域技术人员即便不能完全确定 GIST 产生的唯一病理原因就是 c-kit 的突变，但至少可以知晓二者之间有重要的联系。

2、STI571 能够有效抑制 c-kit 的活性。

证据 2 记载，“（c-kit 的）突变引起配体非依赖的组成性激酶活化。STI571 作为三磷酸腺苷（ATP）的竞争性抑制剂结合到激酶区。……STI571 是通过抑制 c-kit 激酶活性而减少突变型 c-kit 多肽的自磷酸化。……STI571 选择性抑制了 c-kit 酪氨酸激酶活性并抑制与细胞增殖和存活有关的靶蛋白的下游活化。这个化合物可能对治疗与 c-kit 激酶活性增加相关的癌症有用。”

根据上述现有技术所披露出的信息，本领域技术人员应该知晓 STI571 可以对 c-kit 的活性产生有效的抑制。

诺华公司认为，证据 2、5、6 虽然是涉案专利申请日之前的现有技术，但其并非为本领域的公知常识，且在被诉决定仅以证据 1 为对比文件进行审查的前提下，上述现有技术不能在一审诉讼中被引用以评价权利要求 1 的创造性，亦不能反映本领域技术人员专利申请日前的技术水平。对于该意见，由于证据 2、5、6 是认定本领域技术人员技术水平的关键证据，亦属于本领域技术人员无需花费创造性劳动即可获得的知识，故应认定其所披露的信息在涉案专利申请日前已在本领域技术人员认知范围之内。此外，证据 2、5、6 属于无效阶段豪森公司提出无效请求时的证据，亦经过转交和审查，诺华公司对其内容已有充分的了解和知晓，专利复审委员会和豪森公司在一审诉讼审理阶段结合上述证据发表意见，不属于引入新的事实和理由。因此，对于诺华公司的上述主张，不予采纳。

（三）涉案专利权利要求 1 相对于证据 1 是否具有创造性

证据 1 是与软组织肉瘤治疗有关的一篇综述性的文献，其描述了对于软组织肉瘤治疗的临床最新情况，在评价权利要求 1 的创造性时应结合证据 1 全文公开的内容进行判断。

首先，证据 1 在“化疗在转移性或不能手术切除的肉瘤中的作用”小标题下记载了“某些亚型对传统的细胞毒疗法几乎不可能有主要的临床反应。因此，只要有可能，就应该使用临床试验中有前景的新药治疗这些患者。这类对初始化疗耐药的肉瘤包括，例如，胃肠基质肿瘤（GIST）……”，在“新的系统性治疗途径”小标题下记载了“考虑到传统的采用细胞毒类化学疗法治疗软组织肉瘤的局限性，新的治疗途径应该会受到医生的欢迎，也会受到患者及其家人的欢迎。……”也就是说，根据证据 1 的记载，传统细胞毒类化学疗法对 GIST 类的软组织肉瘤治疗效果不佳，因此，只要在临床试验中具有一定应用前景的新的治疗途径出现，本领域技术人员都会有动机去积极地尝试这一新的疗法。

其次，证据 1 进一步提到“其它的新疗法包括合理的靶点，如组成性激活的 c-kit 受体酪氨酸激酶，它表征众所周知的化疗耐药的胃肠基质肿瘤。”这正是前述本领域技术人员在专利申请日前已获知的信息，即相对于良性 GIST，c-kit 的突变优先出现在恶性 GIST 中，而不出现在平滑肌瘤或平滑肌肉瘤中，可能是临床上评价 GIST 的有用辅助标志物，这也印证了 c-kit 突变确实是 GIST 发病的重要原因，抑制 c-kit 的突变属于新的治疗途径。

最后，证据 1 指出“在本文写作之时，一项选择性酪氨酸激酶抑制剂 STI571 针对 GIST 的试验已经刚刚在达纳—法伯癌症研究公司开始（与全球其他的研究中心合作），非常早期的结果看起来令人兴奋。”结合前述分析，这一表述直接明确了 STI571 可以治疗 GIST，由于证据 1 反复提及与临床试验相关的问题，且通常只有到了临床试验阶段才会涉及到与全球其他的研究中心合作的问题，故“令人兴奋”的表述会带给本领域技术人员足够的动机，促使其将 STI571 用于 GIST 治疗的临床试验，并对这一途径的成功性具有合理的预期。

诺华公司认为，在世界范围内，肿瘤药物的研发成功率极低，但现实中的治疗需求极大。在此情况下，即使在没有或成功预期极低的情况下，本领域技术人员仍可能会考虑尝试研发。但这种泛泛的、非基于技术启示的动机，不是“专利法意义下的动机”，在没有任何科学、实证依据（例如试验数据）的情况下，无法使本领域技术人员产生合理的成功预期。但是，正是鉴于肿瘤药物研发的复杂性，本领域技术人员往往会对一些积极的信息产生极大的关注度，并据此进行有益的尝试，因此，虽然证据 1 中未明确公开具体的实验类型和实验数据，但结合其本领域技术人员的认知能力和证据 1 全文的描述，应认定其可以根据证据 1 所披露的信息，在不付出创造性劳动的基础上联想到涉案专利的技术方案，故对于诺华公司的上述主张，不予采纳。

（四）涉案专利权利要求 1 是否具有预料不到的技术效果

涉案专利权利要求 1 中的药物组合物的主要成分已被证据 1 所披露，没有产生新的“质”变，而证据 1 指出 STI571 对 GIST 的治疗已取得了“令人兴奋”的试验结果，这种表述意味着本领域技术人员应该对上述治疗的效果有相当好的预期，涉案专利并未就此突破而产生“量”的变化。因此，对于诺华公司关于 STI571 对 GIST 的治疗取得了预料不到的技术效果的主张，不予采纳。

综上，北京知识产权法院认为专利复审委员会作出的被诉决定证据确凿，适用法律法规正确，作出程序合法。诺华公司的诉讼请求缺乏事实及法律依据，不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》（简称行政诉讼法）第六十九条之规定，判决：驳回诺华公司的诉讼请求。

诺华公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和被诉决定，由专利复审委员会重新作出决定。其主要上诉理由是：一、原审判决关于证据 1 的公开日的认定错误。（一）根据专利审查指南的有关规定，出版物的印刷日为公开日，印刷日只写明年月的，以所写月份的最后一日为公开日。证据 1 作为公开出版物，其印刷日期信息记载为“2000 年 10 月”，按照上述规定，应当推定其公开日为 2000 年 10 月 31 日。原审判决错误地适用了认定规则，以致认定结论错误。（二）原审法院对邮件往来证据的认定错误，结合反证 12 和邮件往来认定证据 1 的公开日早于涉案专利优先权日，存在严重的程序错误，且认

定结论错误。（三）原审法院在证据 1 的公开日的认定问题上错误地分配了举证责任，违背了在先案例确立的规则。二、原审判决错误认定涉案专利权利要求 1 不具有创造性。（一）原审法院通过引入新的事实维持被诉决定的结论，违反行政诉讼法和专利审查指南的有关规定，违背司法审查的基本职能。专利复审委员会根据豪森公司的无效请求理由，认定涉案专利权利要求 1 相对于证据 1 不具有创造性。但是，原审法院引入非被诉决定作出依据的证据 2、5、6 来认定本领域技术人员的知识水平和能力，在此基础上结合证据 1 认定涉案专利权利要求 1 不具有创造性，超出了豪森公司主张涉案专利无效的证据组合方式，严重违反程序法，损害诺华公司的权益。（二）原审法院错误地依据证据 2、5、6 认定本领域技术人员的技术水平。证据 2、5、6 虽然属于涉案专利优先权日前的现有技术，但并非本领域的普通技术知识，不是本领域技术人员都知道的技术知识。原审法院依据上述证据 2、5、6 认定本领域技术人员的技术水平，缺乏依据。（三）原审法院基于证据 1 结合证据 2、5、6 评述权利要求 1 的创造性，这一做法违反了专利审查指南的相关规定，也不符合在先案例确定的规则。评价权利要求 1 相对于证据 1 是否具备创造性，只能将证据 1 的内容与本领域的公知常识结合起来进行评价。但是，原审判决却结合证据 1 和证据 2、5、6 中的某些知识来进行评价。没有证据证明证据 2、5、6 记载的相关知识为本领域的公知常识，因此，原审法院认定权利要求 1 相对于证据 1 和证据 2、5、6 的结合不具有创造性，改变了豪森公司的证据组合方式和被诉决定的证据组合方式，缺乏法律依据。（四）本领域技术人员根据证据 1 的内容不能合理地预期伊马替尼或其药学上可接受的盐用于治疗 GIST 患者能够产生涉案专利说明书中所记载的治疗效果。（五）即使允许结合证据 1 和证据 2、5、6 来评价权利要求 1 的创造性，原审判决关于权利要求 1 的创造性的认定也属于事实认定不清，适用法律错误。首先，原审判决选择性考虑证据 2、5、6 的内容并忽视其它在案的现有技术，于法无据。其次，原审判决关于“c-kit 的突变是诱发 GIST 的

重要原因”的认定属于认定事实不清。再次，原审判决关于“STI571 能够有效抑制 c-kit 的活性”的认定属于认定事实不清。（六）权利要求 1 的技术方案产生了预料不到的技术效果，与证据 1 相比具有创造性。

专利复审委员会、豪森公司服从原审判决。

经审理查明，原审法院查明的事实基本清楚，依法予以确认。

另查，诺华公司在二审诉讼中向本院补充提交了以下证据：

1、马文霞著《所属技术领域技术人员的能力和知识》，载于《中国知识产权报》2013 年 12 月 25 日第 011 版。

2、焦彦著《专利法意义上的“公知常识”辨析》，载于《中国专利与商标》2013 年第 1 期。

以上两证据用于证明：普通技术知识和现有技术范围不同，应当进行区分，本领域技术人员的技术水平应当以普通技术知识为标准进行确定。原审法院错误地依据证据 2、5、6 认定本领域技术人员的技术水平。

3、Michael Charles Heinrich 博士出具的证人证言《就第 01817895.2 号中国发明专利所作的声明》，用于澄清证据 2 所披露的内容，以及在涉案专利优先权日之前，本领域技术人员能够从证据 1、2、5 和 6 中获知的现有技术；原审判决对证据 2、5、6 引用不当，认定涉案专利无效的事实依据不足。Michael Charles Heinrich 博士在二审诉讼程序中还出庭作证，作证的基本内容与上述声明基本相同。

4、涉案专利无效阶段的口审笔录，用于证明在无效口审程序中，专利复审委员会没有审查过本领域技术人员的技术水平，当事人也未引用证据 2、5、6 对此

进行论述，因此本领域技术人员的技术水平及证据 2、5、6 均不是被诉决定作出的事实依据。

5、本案的一审庭审笔录，用于证明原审法院未组织当事人对证据 2、5、6 进行质证，违反了法定程序。

6、北京务实知识产权中心出具的《关于“胃肠基质肿瘤的治疗”发明专利行政纠纷专利研讨会法律意见书》，用于证明原审判决违反法律规定，认定事实错误，适用法律错误。

7、(2015)高行(知)终字第 3375 号等 13 份在先判决书，用于证明原审判决在创造性评价、证据 1 的公开日认定中采用的标准违反判决先例。

8、国外法院判决、欧洲专利局决定共 8 份，用于说明国外法院和欧洲专利局的决定中关于制药领域专利创造性的判断标准。

以上证据分别称为二审诉讼证据 1-8。

专利复审委员会和豪森公司均不认可上述证据的证明力。

本院经审查认为：

上述二审诉讼证据 1、2 为个人撰写的学术文章，阐述了个人的学术观点，与本案待证事实无关。二审诉讼证据 3 是 Michael Charles Heinrich 博士阐述的关于本案证据的个人认识，是个人的主观评价，不是认定本案待证事实的诉讼法意义上的证据。二审诉讼证据 4 为口审笔录，结合被诉决定，可以认定证据 2、5、6 不是被诉决定作出的依据。二审证据 5 无法实现诺华公司的证明目的，相反能证明原审法院组织当事人对包括证据 2、5、6 在内的全部一审证据进行了质证，听取了各方当事人的意见。二审证据 6 是北京务实知识产权中心出具的法律意见书，记载了专家关于本案认定事实和适用法律的意见，与本案待证事实无关；二审证据 7 是我国法院作出的在先判决，与本案案情不同，其裁

判规则对本案没有必然的约束力；二审证据 8 是国外法院判决、欧洲专利局的决定，与本案无关，对本案没有效力。

本院认为：本案的审理应适用 1992 年专利法和 1992 年专利法实施细则。

本案二审的争议焦点是：

- 一、证据 1 是否在涉案专利优先权日之前已公开从而构成涉案专利的现有技术
- 二、原审法院在创造性判断中引入证据 2、5、6 认定涉案专利所属领域技术人员的知识和能力是否合法妥当；
- 三、涉案专利权利要求 1 相对于证据 1 是否具有创造性。以下分别评述。

一、证据 1 是否在涉案专利优先权日之前已公开从而构成涉案专利的现有技术

《审查指南 1993》第二部分第三章之“2.1.3.1 出版物公开”一节规定：“出版物的公开日期，以其第一次印刷日为公开日，如果印刷日只写明年月或者年的，则以所说月份的最后一日或者当年 12 月 31 日为公开日”。对该项规定可以有两种理解：第一种理解是，凡是印刷日期信息只写明年月的，一律以所说月份的最后一日为公开日。第二种理解是，印刷日期信息只写明年月的，若结合该印刷物的其它信息仍不足以认定其公开日的，则以所说月份的最后一日为公开日。本院认为第二种理解是正确的。对出版物公开日期的认定，不仅要考虑其记载的印刷日期信息，而且也要考虑其记载的其他信息，在综合全部信息的基础上作出认定。只有在依据出版物中记载的所有信息不足以认定其公开日的情况下，才适用上述规定中的“推定规则”，推定出版物中记载的出版月份的最后一日为公开日。

本案中，专利复审委员会和原审法院在全面考虑证据 1 记载的信息后认定其公开日在涉案专利优先权日之前，而没有简单适用上述规定中的“推定规则”，这是对上述规定的正确理解和适用，本院予以支持。诺华公司认为本案应当依据证据 1 中记载的出版年月信息推定其出版日期为 2000 年 10 月 31 日的上诉理由，属于对《审查指南 1993》有关规定的错误理解，本院不予支持。

原审判决认定专利复审委员会关于证据 1 公开日的判定程序并无不当，本院经审查对原审判决的相关认定及理由予以确认，不再赘述。

证据 1 及反证 12 记载《柳叶刀 肿瘤学》杂志的出版日期信息为“2000 年 10 月”，没有具体的日期，对此可以结合该出版物的其它信息进行综合认定。

反证 12“会议日志”两页包含共 24 条会议信息，由会议时间、会议名称、会议地址、会议联系人等因素组成，上述会议信息按照时间顺序编排，由“2000 年 10 月 22—26 日”会议到“2002 年 6 月 30 日—7 月 5 日”会议，跨度将近两年，而反证 12 为 2000 年 10 月刊，作为肿瘤相关领域的专业杂志，将过期会议信息提供给读者的可能性不大，更可能的是将要召开会议的信息提供给读者。反证 12“分类广告”一页“Imedex 医学会议方面的专家”栏中在显著位置标出了“即将召开”的字样，8 条会议信息由会议名称、会议时间、会议地点、会议主席等内容组成，并在结尾部分告知读者可通过拨打电话的形式了解到更多的会议信息。由该板块的描述来看，其是为了预告即将召开的会议，以便读者掌握更多的会议信息。上述 32 条会议信息中，召开日期在涉案专利优先权日之前的有 5 条，最早的会议在 10 月 5 日召开，召开日期在 2000 年 11 月之后的多达 27 条。

通常情况下，刊登会议广告信息的杂志应当在会议召开日期之前出版发行，以便于所属领域的人员了解会议信息并报名参会，而在会议召开日期之后出版发行的概率极低。参照民事诉讼的“高度盖然性”证明标准，结合证据 1 和反证 12 的“会议日志”和“分类广告”等信息，足以认定证据 1 在涉案专利优先权日之前公开，属于涉案专利的现有技术。被诉决定的相关认定并无不当，本院予以支持。

证据 9、10、13 是本案当事人与《柳叶刀 肿瘤学》杂志主编 David Collongridge 教授的邮件往来记录，其中 David Collongridge 教授在电子邮件中的陈述属于证人证言。由于其证言未经公证认证，当事人对其证明力有争议，David Collongridge 教授又未到庭接受质询，故对其证言不应采信，原审判决考虑该证据，并不妥当，本院予以纠正。但原审判决关于证据 1 的公

开日期的认定结论并无不当，本院予以维持。诺华公司认为原审法院错误分配举证责任、证据 1 及反证 12 不能证明证据 1 在涉案专利的优先权日之前公开的上诉理由不能成立，本院不予支持。

二、原审法院在创造性判断中引入证据 2、5、6 认定涉案专利所属领域技术人员的知识和能力是否合法妥当

对技术方案是否具有创造性的判断，应当基于所属领域技术人员在申请日（有优先权日的为优先权日）前所具备的知识和能力进行。关于所属领域技术人员的知识和能力，《审查指南 1993》及其后的审查指南的规定有所不同。《审查指南

1993 年》第二部分第四章“创造性”之“2.2 突出的实质性特点”一节规定：

“所属技术领域的技术人员与审查员不同，他是一种假想的人，他知晓发明所属技术领域所有的现有技术，具有该技术领域普通技术人员所具有的一般知识和能力，他的知识水平随着时间的不同而不同”。《审查指南 2006》和《专利审

查指南 2010》的相应规定为：“所属技术领域的人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的‘人’，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。”诺华公司主张本案应当适用《审查指南 2006》和《专利审查指南 2010》的有关规定确定所属技术

领域人员的知识和能力；豪森公司认为涉案专利优先权日为 2000 年 10 月 27

日，故应当适用《审查指南 1993 年》的有关规定确定所属技术领域人员的知识和能力。对此，本院认为，我国关于新颖性、创造性的认定标准从未发生改变，在此情况下，对所属技术领域人员的知识和能力的认定，应当坚持同一标准。假定本领域技术人员知晓发明所属技术领域所有的现有技术，是不合理的设定，对本领域技术人员设定了过高的知识和能力。就此而言，《审查指南 2006》和

《专利审查指南 2010》中关于所属技术领域人员的知识和能力的规定更为合理，我国现行专利审查实践及司法实践中均执行这一标准，因此，根据行政诉讼法第六十三条第三款关于“人民法院审理行政案件，参照规章”之规定，本院在本案中参照《审查指南 2006》和《专利审查指南 2010》中的有关规定来确定本领域技术人员的知识和能力。亦即，所属技术领域的人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。这

里分为几个层次：首先，所属领域技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，即技术常识，亦称公知常识。其次，所属领域技术人员的人员也能够获知所属领域中所有的现有技术。“能够获知”只表明所属领域技术人员根据技术需求有能力去获知相关的技术知识，但并不表明其知晓该技术知识。“能够获知”与“知晓”是不同的。亦即，所属领域技术人员知晓的技术知识仅限于现有技术知识中的普通技术知识，而不包括所有的现有技术知识。再次，所属领域技术人员具有应用申请日或者优先权日之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

由于对技术方案是否具有创造性的判断应当基于所属领域技术人员在申请日（有优先权日的为优先权日）前所具备的知识和能力进行，因此，在专利行政诉讼中，当事人对所属领域技术人员的知识和能力有争议并提出证据予以证明的，人民法院不能仅以该证据不是被诉具体行政行为作出的依据为由不予考虑，而应当在听取各方当事人的意见后，就该证据是否予以采纳以及该证据能够证明所属领域技术人员具有何种知识和能力作出认定，并在此基础上对涉案技术方案是否具有创造性作出认定。

通常情况下，当事人用于证明所属领域技术人员的知识和能力的证据限于所属领域的教科书、技术词典等公知常识性证据。在难以提交公知常识性证据的情况下，当事人也可以提交所属领域的非公知常识性证据，例如多篇专利文献、期刊杂志等，只要多篇专利文献、期刊杂志等能够证明其记载的技术知识属于所属领域的公知常识即可。

本案中，豪森公司在无效宣告程序中提交了证据 2、5、6，各方当事人均知晓这些证据，但是专利复审委员会并未依据这些证据作出被诉决定。诺华公司在一审起诉状中指出专利复审委员会作出被诉决定时未考虑所属领域技术人员的知识和能力。针对该起诉意见，专利复审委员会和豪森公司均提出证据 2、5、6 可以证明所属领域技术人员的知识和能力，被诉决定并无不当。原审判决依据证据 2、5、6 对所属领域技术人员的知识和能力作出了认定。经查阅原审庭审笔录，原审法院在作出该认定之前，组织各方当事人对包括证据 2、5、6 在内的全部证据进行了质证（既包括开庭前程序的证据交换、质证，也包括开庭程序中的质证，还包括要求各方当事人以庭审后代理意见的形式提交质证意见）。诺华公司认为原审法院未组织当事人对证据 2、5、6 进行质证即作出事实认定从而违反了法定程序的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

在二审庭审中，各方当事人均认可证据 2、5、6 不属于所属领域的公知常识性证据，而且对该三份证据记载的技术知识是否构成所属领域的公知常识，存在争议。经查，证据 2 的公开时间为 2000 年 8 月 1 日，证据 5 的公开时间为 1999

年 1 月，证据 6 的公开时间为 1999 年 9 月 1 日，均稍早于涉案专利优先权日 2000 年 10 月 27 日。在医学、药学这种知识更新并不太快的领域，原审判决仅依据证据 2、5、6 三篇稍微早于涉案专利优先权日的期刊文章，就认定所属领域技术人员知晓证据 2、5、6 中记载的技术知识，依据不足。综上，原审法院并未确认证据 2、5、6 记载的相关技术知识为所属领域的公知常识，就依据该三份证据认定涉案专利所属领域技术人员的知识和能力，在此基础上就涉案专利权利要求 1 是否具有创造性作出判断，并不妥当，本院予以纠正。诺华公司的该项上诉理由成立。

三、涉案专利权利要求 1 相对于证据 1 是否具有创造性

1992 年专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步”。

对于医药领域的发明技术方案，若现有技术整体上给出了技术教导，足以启发所属领域的技术人员按照所述教导去从事技术研发，而且对研发结果也有合理预期的，应当认定涉案的发明技术方案不具有创造性。

涉案专利权利要求 1 是一项制药用途权利要求，其中用于治疗胃肠基质肿瘤

(GIST) 的活性成分与证据 1 中的选择性酪氨酸激酶抑制剂 STI571 相同，各方当事人对此均予认可。证据 1 已经教导用选择性酪氨酸激酶抑制剂 STI571 针对 GIST 进行的试验属于“新的系统性治疗途径”，并且所述试验非常早期的结果看起来令人兴奋。同时教导，GIST 是对初始化疗耐药的肉瘤，且因传统的细胞毒类化学疗法治疗软组织肉瘤的局限性，新的治疗途径应该会受到医生的欢迎，也会受到患者及其家人的欢迎。在此教导下，本领域技术人员有动机尝试采用 STI571 治疗 GIST 这一技术方案，即涉案专利权利要求 1 记载的技术方案。

至于本领域技术人员对 STI571 治疗 GIST 是否具有成功的预期，虽然证据 1 没有明确公开 STI571 针对 GIST 的具体实验类型和实验数据，但综合证据 1 作者在证据 1 上下文中公开的信息可知，证据 1 的作者推测组成性激活的 c-kit 受体酪氨酸激酶是合理的靶点，这条治疗途径属于新的治疗途径，加之实验范围已经扩大到与全球其他的研究中心合作，以及作者对于“非常早期的结果看起来令人兴奋”的记载，本领域技术人员得到的信息是采用 STI571 治疗 GIST 是具有合理的成功预期的。针对专利权人提出的抗肿瘤药物研发成功率低的问题，以及现有技术中没有单一药物靶向治疗实体肿瘤的成功先例的问题，并不影响本领域技术人员能够从证据 1 合理预期到 STI571 能有效治疗 GIST 的结论，创造性判断中只需要对成功具有合理的预期即可，并不需要绝对的成功预期。诺华公司认为所属领域的技术人员无法从证据 1 合理预期 STI571 能有效治疗 GIST，进而认为涉案专利具有创造性的上诉理由不能成立，本院不予支持。

诺华公司还认为涉案专利取得了预料不到的技术效果。对此，本院认为，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，技术效果产生了“质”的变化，具有新的性能，或者产生“量”的变化，超出了本领域技术人员的预期。这种“质”或“量”的变化，对本领域技术人员来说事先无法预测或者推理出来。就涉案发明而言，从“质”方面分析，与证据 1 相比，权利要求 1 采用的是同样的化合物，针对的是同样的疾病，因此其相对于证据 1 并没有产生“质”的变化，没有产生新的性能。从“量”的方面分析，虽然涉案专利说明书从肿瘤对药物的响应速度、肿瘤对药物的应答率、肿瘤的复发率和患者平均寿命或存活率方面证明了 STI571 治疗胃肠基质肿瘤的技术效果，但证据 1 中已经记载“非常早期的试验结果看起来令人兴奋”，涉案专利说明书记载的技术效果并没有超出本领域技术人员的预期。

被诉决定的相关认定并无不当，诺华公司的诉讼请求应予驳回。原审法院依据证据 2、5、6 认定所属领域技术人员的知识和能力，在此基础上就涉案专利权利要求 1 是否具有创造性作出认定，该做法虽有不当，但其认定涉案专利权利要求 1 相对于证据 1 不具有创造性的结论正确，本院在纠正其不当认定后对其结论予以维持。

综上所述，原审判决认定事实基本清楚，适用法律基本正确，结论正确，应当维持。诺华公司的上诉理由虽有部分成立，但主要上诉理由缺乏事实和法律依据，不足以支持其上诉请求，本院对其上诉请求不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一、二审案件受理费各人民币一百元，均由诺华股份有限公司负担（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审 判 长 刘 辉
审 判 员 刘庆辉
审 判 员 吴 斌
二〇一七年十二月二十日
书 记 员 刘宗睿

【叶龙飞 摘录】

1.6 【专利】欧洲专利自 2017 年 12 月 1 日起在突尼斯生效（发布时间：2017-12-14）

欧洲专利在突尼斯生效，并且获得与突尼斯国内专利同等的保护范围。欧洲专利局（EPO）与突尼斯国家标准与工业产权局早于 2014 年 7 月 3 日就签订了相应的合作协议，但是根据相关的立法，该协定自 2017 年 12 月 1 日起才开始在突尼斯生效。

突尼斯是继摩洛哥和摩尔多瓦之后第 3 个签订此类生效协议的国家。该生效协议中的规定与上述 2 个国家相同，即申请人必须在提交欧洲专利申请时或在《专利合作条约》（PCT）申请进入国家阶段时，或者在国际检索报告公布之日起 6 个月内（3 者中最晚者）要求其欧洲专利在突尼斯生效。自 2017 年 12 月 1 日起，申请人可以在 EPO 官网上下载新的表格，从而在进入国家阶段的 PCT 申请中请求指定突尼斯为生效国。

此外，申请人必须在上述规定的时限内向 EPO 支付指定费用，即 180 欧元。如果申请人在规定时限内未支付该费用，其程序与在摩洛哥和摩尔多瓦没有支付该费用一样。在这种情况下，截至日期到期或者申请人收到 EPO 发送的因未支付指定费用而丧失相关权利的通知（如果有的话）后 2 个月内，申请人需要支付 50% 的附加费用。而在上述期限过期后，生效请求会被视为撤销，并且不可以恢复。

若突尼斯为生效国，申请人可以只通过一次审查和授权程序便可以在 43 个国家获得专利保护。这一举措大大地降低了专利费用。欧洲专利所覆盖的市场总量超过 7 亿人。

EPO 局长伯努瓦·巴蒂斯戴利（Benoit Battistelli）认为这是欧洲的发明者与企业进入突尼斯这样一个不断增长的市场的机会。突尼斯国家标准与工业产权局总干事阿米·本·法哈特（Amel Ben Farhat）强调，令突尼斯的国内市场与欧洲市场保持一致是突尼斯 2016 年至 2020 年国家发展计划中的重要一步。

值得注意的是，只有在 2017 年 12 月 1 日及其之后递交的欧洲专利申请和 PCT 申请才可以请求指定突尼斯为生效国。（编译自 ip-coster.com）

【封喜彦 摘录】

1.7 【专利】亚马逊获得智能镜子专利：让购物者试穿虚拟服装（发布时间：2018-01-04）

新浪科技讯 北京时间 1 月 4 日早间消息，亚马逊获得一项与镜子有关的专利，按照亚马逊的描述，购物者没有必要真正试穿衣服，就能在镜子中看到衣服穿在身上是否合适。系统包含了镜子、显示屏、投影仪和摄像头，它可以将购物者的肖像与虚拟图像结合，显示混合现实反射图像给购物者看，图像的虚拟背景可以变化，购物者可以看到自己穿上虚拟服装是否漂亮。系统内的光源会将像素层叠加在购物者实时移动图像之上。

亚马逊正在努力朝着时尚世界挺进，不过它碰到了一些阻力，近年来，亚马逊推出了许多时尚产品。在零售领域，亚马逊推出自有时尚品牌，还提供新服务，让购物者在家就可以试穿衣服。在技术领域，亚马逊开发一个 App，它很聪明，可以告诉购物者什么衣服最时尚，算法可以感知趋势，然后根据掌握的信息设计时尚服装。不只如此，亚马逊还推出了 Echo Look，它是一个音控摄像头，可以提供建议，告诉用户应该穿什么衣服。

当然，虽然亚马逊虽然拿到了新专利，并不一定会将它变成产品。不过如果亚马逊想在时尚世界站稳脚跟，让购物者试穿虚拟服装肯定是一大突破，益处多多，由此看来，开发混合现实镜子似乎是很明智的一步棋。

【王叶娟 摘录】

1.8 【专利】共享单车专利战“私了”：对专利保护是好事（发布时间：2018-1-4）

举一反三

某种程度上，此次共享单车的天价授权，是一件好事。毕竟，专利值钱了，才能刺激创新。

近日，沸沸扬扬的共享单车专利阻击永安行上市事件，以双方私下和解而告终。专利持有人顾泰来与永安行已达成专利授权。双方专利授权合同显示，10 万辆车以内，永安行每辆车每年向其支付 13 元授权费，即每辆共享单车运营每天约 3 分钱；当永安行投放自行车超过 100 万辆时，授权费降至每辆车每天 1 分钱。这就意味着，永安行每年大约需支付 400 万元的授权费。

专利或影响拟上市公司估值上市

既然永安行低头了，那么，顾泰来很可能再向摩拜与 OFO 等共享单车的头部公司发出专利诉讼。他曾表示，市场多家共享单车企业均涉嫌侵权。现在，有成功的先例在前，其他共享单车公司有可能也会低头，付钱使用。那么，一年的授权费可能会高达 2000 万以上。而且，永安行拿到授权后，除了自己使用，当然也可以作为阻碍竞争对手的工具。所以，顾泰来的专利对共享单车行业的影响还远未完结。

笔者此前曾写过文章，认为专利会越来越重要，再不济，也可以起到阻碍对手、影响对手估值的作用。实际上，顾泰来就通过专利，成功地阻止了永安行的 IPO。

事实上，在中国的这一波创业热潮中，专利的作用被极大地低估了，很多人都觉得专利没有用处。某种程度上，这种观点源于过去的现实——一个专利公布之后，被许多小散乱的工厂模仿，专利所有人基于成本角度考虑，不可能一家一家地去打官司，所以，只能眼睁睁地看着专利被侵犯。而且，对于互联网创业来说，专利官司时间长，往往官司还没结束，公司就结束了。

但是，这个观点，某种程度上已经过时了。除了中国人对知识产权、专利的认识在不断提高之外，更具体的原因是，现在的互联网创业公司，通过融资方式发展，规模很大，生存期也很长，目标也是上市，所以，它们不可能像手工作坊那样忽略专利。在激烈的竞争中，任何影响估值、上市的事情，都是它们不可忽视的。

北京市盈科律师事务所张宾律师曾指出，“专利等知识产权资产作为创业板拟上市公司的核心资产，在受到拟上市公司重视的同时，也会遭到竞争对手的紧盯，通过发起专利诉讼，延缓拟上市公司的上市进程，已成为不少公司采取的一种商业竞争手段。”

共享单车天价授权是件好事

反过来说，专利也是一种保护自己的手段，相关的惨痛教训可以说有很多。2017年，创业公司通过媒体哭诉大公司抄袭的有“你今天真好看”“小鲤鱼育儿”“熊猫签证”三起。虽然事情细节没有最终结论，但如果觉得自己被抄袭了，只能诉诸媒体，不能不说，创业者缺乏基本的知识产权意识。

APP本质上是一个软件。软件版权，是对代码的软件著作权保护，作者自动拥有软件的著作权。著作权的保护范围是内容不被抄袭，制止别人的盗版。但是如果有人通过研究原来的软件，学习其流程，理解其思路，再采用不同的编程语言重新编写软件，就可以在完全不侵犯著作权的情况下，实现原来软件的全部功能。这个时候，就需要用软件专利来保护软件的构思、想法、流程、算法等最核心的东西。除此之外，还有外观专利可以保护界面、UI设计等等。所以，觉得自己的创意被剽窃，却没有任何专利授权在手诉诸法律，只能在媒体上控诉，可以说，这些创业者的专利意识并不及格。

因此，某种程度上，此次共享单车的天价授权，是一件好事。毕竟，专利值钱了，才能刺激创新。专利的作用被低估，这就意味着真正的创新也就被低估了。2017年4月1日起，带有技术特征的商业模式可以申请专利，这就意味着，有价值的想法也可以成为专利，如此，创新得到的保护才会越来越强。对于创业企业而言，加强相关知识，大有裨益。

【胡凤娟 摘录】

1.9 【专利】最高人民法院：提高知识产权侵权赔偿标准！

（发布时间：2018-1-4）

1月2日，最高人民法院发出《关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》（以下简称《通知》），要求各级人民法院深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实中共中央、国务院印发的《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，充分发挥审判职能作用，依法平等保护企业家合法权益，为企业家创新创业营造良好法治环境。

《通知》指出，企业家是经济活动的重要主体，改革开放以来，一大批优秀企业家在市场竞争中迅速成长，为积累社会财富、创造就业岗位、促进经济社会发展、增强综合国力作出了重要贡献。为企业家创新创业营造良好法治环境，对于增强企业家人身及财产财富安全感，稳定社会预期，使企业家安心经营、放心投资、专心创业，充分发挥企业家在建设现代化经济体系、促进经济持续平稳健康发展中的作用具有重大意义。

《通知》强调，要依法保护企业家的人身自由和财产权利。要严格执行刑事法律和司法解释，坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷。要坚持罪刑法定原则，对企业家在生产、经营、融资活动中的创新创业行为，只要不违反刑事法律的规定，不得以犯罪论处。要严格非法经营罪、合同诈骗罪的构成要件，防止随意扩大适用。对于在合同签订、履行过程中产生的民事争议，如无确实充分的证据证明符合犯罪构成的，不得作为刑事案件处理。要严格区分企业家违法所得和合法财产，没有充分证据证明为违法所得的，不得判决追缴或者责令退赔。要严格区分企业家个人财产和企业法人财产，在处理企业犯罪时不得牵连企业家个人合法财产和家庭成员财产。

《通知》要求，要依法保护诚实守信企业家的合法权益。要妥善认定政府与企业签订的合同效力，对有关政府违反承诺，特别是仅因政府换届、领导人员更替等原因违约、毁约的，依法支持企业的合理诉求。要妥善审理因政府规划调整、政策变化引发的民商事、行政纠纷案件，对于确因政府规划调整、政策变化导致当事人签订的民商事合同不能履行的，依法支持当事人解除合同的请求。对于当事人请求返还已经支付的国有土地使用权出让金、投资款、租金或者承担损害赔偿责任的，依法予以支持。对企业家财产被征收征用的，要综合运用多种方式进行公平合理的补偿。

《通知》强调，要依法保护企业家的知识产权和自主经营权。要完善符合知识产权案件特点的诉讼证据规则，建立以知识产权市场价值为指引，补偿为主、惩罚为辅的侵权损害司法认定机制，探索建立知识产权惩罚性赔偿制度，着力解决实践中存在的侵权成本低、企业家维权成本高的问题。要坚持依法维护劳动者合法权益与促进企业生存发展并重的原则，依法保护用人单位的商业秘密等合法权益。要加强金融审判工作，促进金融服务实体经济，对商业银行等金融机构以不合理收费变相收取高息的，参照民间借贷利率标准处理，降低企业融资成本。要加强破产案件审理，综合运用重整、和解等手段，促进生产要素的优化组合和企业转型升级。要严格依法采取财产保全、行为保全等强制措施，对资金暂时周转困难、尚有经营发展前景的负债企业，慎用冻结、划拨流动资金等手段。

《通知》要求，要努力实现企业家的胜诉权益，切实纠正涉企业家产权冤错案件。要强化对失信被执行人的信用惩戒力度，同时，对已经履行生效裁判文书义务或者申请人滥用失信被执行人名单的，要及时恢复企业家信用。要进一步加大涉企业家产权冤错案件的甄别纠正工作力度，依法及时再审，尽快纠正，并及时启动国家赔偿程序，依法保障企业家的合法权益。

《通知》强调，要不断完善保障企业家合法权益的司法政策，增强企业家依法维护权益、依法经营意识，推动形成依法保障企业家合法权益的良好社会氛围。在制定有关司法政策、司法解释过程中，要充分听取企业家的意见、建议。要加大法治宣传和培训力度，提高企业家依法维护自身合法权益的意识和能力，积极引导企业家在经营活动中遵纪守法、诚实守信、公平竞争、恪尽责任，弘扬优秀企业家精神。要大力宣传平等保护企业家合法权益弘扬优秀企业家精神的方针政策，推动形成企业家健康成长良好法治环境和社会氛围。

【 李茂林 摘录】

1.10 【专利】欧洲专利局在工业 4.0 中的作用

（发布时间：2017- 12-14）

近日，欧洲专利局（EPO）发布了一份引人注目的报告（《专利与第四次工业革命》），谈到了一个能改变工业和社会的话题。工业 4.0 或第四次工业革命（4IR）意味着物联网（IoT）的大规模部署。数十亿台装有传感器、处理器和嵌入式软件的家庭和工作设备将根据它们彼此收集或交换的数据自动连接和运转。总而言之，这意味着诸多任务将实现自动化，包括人们以传统方式开展的智力活动。

这些技术可改变人们的生活和工业流程，因此需要大家更密切地关注这种现象。企业、工业、分析师、政策制定者和其他人已开始更详细地讨论此次革命所带来的机遇和挑战。今年的达沃斯世界经济论坛讨论了 4IR 的影响，随后《专利与第四次工业革命》被发布在该论坛的博客里。在报告发布之后的一周里，EPO 的这份研究报告被下载将近 2000 次，表明人们对该话题的兴趣。

不管在何种情况下讨论，4IR 对话必须拥有更精确的数据分析的支撑。欧洲委员会的研究表明，人们广泛关注 4IR 的经济潜力，2020 年，IoT 的市值仅在欧盟预计超过 1 万亿欧元。人们需要更全面理解其发展趋势。作为专利信息的主要提供机构，EPO 通过可靠数据和专门技术客观地对 4IR 信息进行评估，这种方式有助于人们在迈进技术发生巨大变化的时代对 4IR 有一个更好的理解。

通过分析专利申请，EPO 发现欧洲一直都处于这些技术的前沿。更重要的是，20 世纪 90 年代以来，EPO 授权的 4IR 技术专利的涨幅高于其他专利申请。这种增速在过去几年尤为显著。因此，全球各地的专利局必须清楚自己是否有为此类快速发展的技术授予专利权的健全机制。

在过去的几十年里，EPO 已经制定了完善的涉及计算机程序的发明（CII）的专利申请程序和处理日益增多的 4IR 技术专利申请（显然，所有的 4IR 发明都是 CII）的相关政策。例如，EPO 每年都对审查指南里的 CII 内容进行改善，以提供一种协调一致的专利申请程序。专门从事信息与通讯技术（ICT）的委员会也作为一个协调机构确保所有的内部利益相关者了解 4IR 技术问题并促进其发展。同时，EPO 成立三人审查小组，每一个申请都由一个审查小组来处理，其有足够的专业技术来解决与传统领域相结合的 4IR 创新。EPO 也要致力于员工的不断发展，为整个运行部门提供 CII 培训。总体上而言，EPO 也将在 2018 年 1 月 1 日完成重要的重组，从而使其核心结构能体现出 ICT、CII 和 4IR 固有的渐进式变化。

在目前的阶段，这些变化都是必不可少的。只有具备一个能体现技术快速发展的专利申请流程，EPO 才能期望为 4IR 发明者提供有效的支持。鉴于 EPO 已经为 4IR 发明建立了一个完善的专利申请布局，其相信欧洲将继续发挥其主导作用并充分利用令人欣喜的改变。这是一个充满工业与创新机遇的时代

摘自：中国保护知识产权网

【曾辉 摘录】

热点专题

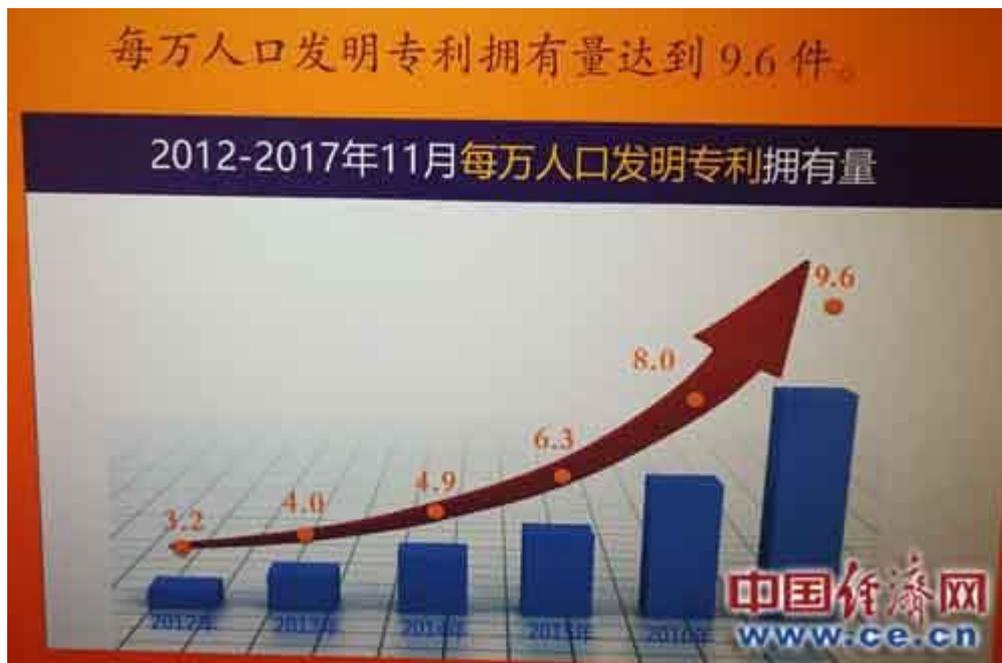
【知识产权】我国 2017 年发明专利申请量 138.2 万件 同比增长 14.2%

经济日报-中国经济网北京 1 月 4 日讯(记者 苏兰)“要努力推动知识产权事业稳中求进、高质量发展。所谓‘稳’，重点是在数量上稳，使专利申请量增长保持在合理区间，与经济增长速度和科技创新水平相协调、相匹配。所谓‘进’，重点是在质量上进，要加快形成知识产权事业高质量发展的指标体系、政策体系、统计体系和考核体系，全面提高知识产权创造质量、保护效果、运用效益、管理效能和国际影响力……”国家知识产权局局长申长雨在今天召开的 2018 年全国知识产权局局长会议上的发言引发了社会各界与会者的共鸣，激发了与会者在未来知识产权局事业改革进程中的新动力。

经济日报-中国经济网记者获悉，申长雨在会议开始，传达了王勇国务委员关于全国知识产权系统认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、扎实做好知识产权工作的重要指示，并对落实王勇国务委员重要指示提出要求。

会上，申长雨作了题为《深入学习贯彻党的十九大精神 奋力开创新时代知识产权事业改革发展新局面》的报告。他要求，全国知识产权系统全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对知识产权事业的领导，认真落实党中央、国务院决策部署，紧扣我国社会主要矛盾变化，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，深入实施知识产权战略，深化知识产权领域改革，大力倡导创新文化(11.500, -0.09, -0.78%)，强化知识产权创造、保护、运用，加快知识产权强国建设，奋力开创新时代知识产权事业改革发展新局面。

申长雨在报告中回顾总结了党的十八大以来特别是 2017 年知识产权主要工作进展。他指出，2017 年，全系统认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，真抓实干，攻坚克难，改革创新，圆满完成全年主要目标任务，知识产权事业实现又好又快发展。



报告显示，2017 年，发明专利申请量 138.2 万件，同比增长 14.2%，审结 74.4 万件，授权周期稳定在 22 个月。PCT 国际专利申请受理量 5.1 万件，同比增长 12.5%。实用新型和外观设计申请量分别为 168.8 万件和 62.9 万件。国内(不含港澳台)发明专利拥有量为 135.6 万件，每万人口发明专利拥有量达到 9.8 件。受理专利无效宣告案件 4565 件，同比增长 15%，审结 4216 件。专利行政执法办案量 6.7 万件，同比增长 36.3%。知识产权保护社会满意度由 2016 年的 72.38 分提高到 2017 年的 76.69 分。专利质押融资额 720 亿元，同比增长 65%。

知识产权使用费出口额超过 40 亿美元。知识产权贯标企业达到 2.6 万家。知识产权示范和优势企业达到 2788 家。全国中小学知识产权教育试点学校达到 112 家。培训各类知识产权人员超过 50 万人次。新评选出中国专利金奖 20 项，外观设计金奖 5 项，优秀奖 870 项，金奖获奖项目实现新增销售额 939 亿元。

申长雨指出，党的十八大以来五年是知识产权系统砥砺奋进的五年，也是知识产权事业硕果累累的五年。五年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，知识产权顶层设计、创造运用、保护管理、国际合作、基础建设等各个方面都取得了令人瞩目的巨大成就，获得了国内外的高度评价。特别是习近平总书记多次对知识产权工作作出重要指示，为知识产权事业发展指明了努力方向，提供了根本遵循。

申长雨强调，全国知识产权系统要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，准确把握知识产权事业发展的新形势新任务新要求，着力推动知识产权事业实现高质量发展。

一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想；二是准确把握新时代知识产权事业发展新目标；三是积极发挥知识产权在解决社会主要矛盾中的作用；四是认真落实中央关于稳中求进和高质量发展的新要求；五是着力推动知识产权事业实现新发展。

申长雨对 2018 年全国知识产权系统要重点做好的六个方面工作进行了部署：一要强化统筹协调和改革创新，高标准落实中央决策部署；二要强化知识产权创造，提高技术供给水平；三要强化知识产权保护，塑造良好市场环境；四要强化知识产权运用，支撑实体经济发展；五要强化国际合作交流，服务国家对外开放；六要强化综合保障，进一步夯实事业发展基础。

“全国知识产权系统要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命，奋力开拓知识产权事业改革发展新局面，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往继续奋斗。”申长雨表示。

国家知识产权局领导贺化、肖兴威、甘绍宁、何志敏、廖涛、张茂于，中央纪委驻科技部纪检组有关负责同志，局专利局副局长徐治江、徐聪，出席会议。

来自中央和国家机关有关部门的负责同志，全国各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、计划单列市、副省级城市知识产权局、国家知识产权强市创建市、国防知识产权局负责同志，部分央企代表，以及国家知识产权局有关部门（单位）主要负责同志等近 200 人参加了会议。

【周君 摘录】