



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第四百三十一期周报

2020.10.18-2020.10.24

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】科普：假冒注册商标商品罪与与生产、销售伪劣商品罪的区别
- 1.2 【专利】以良法善治推动改革开放——专利法第四次修改热点速览
- 1.3 【专利】从实务角度试析我国药品专利链接制度中的等待期
- 1.4 【专利】完善专利保护制度 营造更好营商环境——国家知识产权局条法司司长宋建华解析专利法修正案亮点
- 1.5 【专利】索赔 6900 万的商业秘密案一审判决：爱兴生物败诉！科美诊断距上市仅一步之遥
- 1.6 【专利】如何快速有效进行专利检索？业内人士来支招

● 热点专题

- 【知识产权】专利侵权诉讼现有技术抗辩的司法实证分析

每周资讯

1.1【商标】假冒注册商标商品罪与生产、销售伪劣商品罪的区别(发布时间:2020-10-22)

今年1月,上海市公安局经侦总队在工作中发现,多款费列罗礼盒装巧克力商品在一些网络电商平台的销量竟超过了权利公司的市场投放总量,即会同上海闵行公安分局成立联合专案组开展侦查,并迅速筛选甄别出多家可疑网店。

以这些疑似售假的网店作为切入点,警方迅速查明网店费列罗巧克力均来自上海的一家批发贸易公司。专案组遂第一时间锁定了该公司实际控制人刘某。

经过数月侦查

专案组最终厘清了这个团伙的犯罪脉络:

①

2019年以来

犯罪嫌疑人刘某等人为牟取非法利益

以1.88元/粒的价格

自行采购大量费列罗散装巧克力

在未经权利公司授权许可的情况下

租借上海市多处厂房

进行“包装”

②

从位于广东的犯罪嫌疑人韦某和

位于浙江的犯罪嫌疑人潘某处

购入假冒费列罗礼盒装巧克力商品的

包装胶带、塑料盒

③

从位于上海的犯罪嫌疑人杨某等人处

购入假冒品牌标签、托盘、底卡和纸箱

④

雇佣工人将先前购入的散装巧克力

自行贴标封装成假冒礼盒装巧克力商品

并自行喷印生产日期、保质期、产品批号

最终封装成箱

再以盒装

平均每粒3-4元的价格售出

销往全国多个省市

从中赚取差价

今年7月,专案组在上海、广东、浙江等地同步收网,抓获包括刘某、韦某、潘某、杨某等人在内的18名犯罪嫌疑人,捣毁产储销窝点17处,查获印有假冒品牌标识的塑料盒7900余个、商标90余万张以及作案设备11套,涉案金额1300万余元。

第二百一十三条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

与生产、销售伪劣商品罪的区别

前罪侵犯的是国家商标管理制度，实施假冒商标情节严重的行为；

后罪侵犯国家对商品质量的管理制度，实施在产品中掺杂使假、以假乱真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品的行为。

对于采用假冒注册商标的手段生产、销售伪劣商品，且销售数额特别巨大或者造成严重后果的，既触犯了生产、销售伪劣商品罪，也触犯了假冒商标罪。对于此种情况，应按照重罪吸收轻罪的原则，以刑罚较重的生产、销售伪劣商品罪定罪量刑。

【刘婷婷 摘录】

1.2 【专利】以良法善治推动改革开放——专利法第四次修改热点速览（发布时间：2020-10-23）

摘要：10月17日下午，十三届全国人大常委会第二十二次会议在京闭幕，表决通过了关于修改专利法的决定。

创新是改革开放的生命，专利的良法善治为创新驱动发展注入源源不断的动力。10月17日下午，十三届全国人大常委会第二十二次会议在京闭幕，表决通过了关于修改专利法的决定。国家主席习近平签署第55号主席令予以公布。“此次修改贯彻落实党中央、国务院的指示精神，切实解决实践中存在的问题，对于维护专利权人的合法权益，增强创新主体对专利保护的信心，充分激发全社会的创新活力具有重要意义。”国家知识产权局有关负责人表示。

自1985年4月1日施行以来，随着形势发展，针对专利领域出现的新情况、新问题，我国专利法历经四次修改。每一次的修正，都紧密结合现实国情与远景需要，广泛吸收社情民意，突出促进经济社会发展的立法宗旨，为鼓励和保护发明创造、促进创新筑牢法治根基。这一次，专利法的“4.0版本”，又突破了实践中的哪些困难和瓶颈？解决了发展中的哪些问题？本报记者采访国家知识产权局配合专利法修改有关负责人，为创新主体和广大群众一展究竟。

why 为什么

要修改专利法？

当前，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，创新是引领发展的第一动力，加强知识产权保护、提高自主创新能力，已经成为我国加快转变经济发展方式、实施创新驱动发展战略的内在需要。党的十八大以来，党中央、国务院更加重视知识产权保护。习近平总书记就完善知识产权保护法律体系、加大知识产权保护力度等工作多次做出重要批示指示。为此，2014年起，国家知识产权局启动专利法第四次全面修改起草工作。

我国现行专利法于1985年施行，曾分别于1992年、2000年、2008年进行过三次修正，为我国建立符合国际规则、适应国情和实际需要并不断完善的知识产权法律制度奠定了基石，为推动和保护技术创新提供了长期稳定起作用的强有力的法律手段和政策保障，更为扩大对外开放、持续激发自主创新能力、增强国家经济科技实力和国际竞争力注入了无限活力。然而随着形势发展，专利领域出现了一些新情况、新问题，亟待通过完善法律制度的方式予以解决。

“一段时间以来，专利领域存在专利权保护效果与专利权人的期待有差距，专利维权存在举证难、成本高、赔偿低等问题，跨区域侵权等现象增多，滥用专利权现象时有发生；专利技术转化率不高，专利许可供需信息不对称，转化服务不足；为适应加入相关国际条约的需要、进一步便利发明人及设计人，专利审查授权制度有待完善等。这些都要求我们必须进一步贯彻落实党中央、国务院关于专利工作的部署要求，解决实践中存在的问题，修改专利法。同时，在专利法律实践过程中，涌现出一批好经验、好做法，也需要用法律的形式固化成果。”上述负责人介绍。

what 此次专利法

有哪些修改？

“此次专利法修改落实党中央、国务院关于知识产权工作的重要部署，基于我国自身发展需要，从现实国情出发，重点解决我国专利领域存在的突出问题，拟将一批实践证明成熟的做法上升为法律规范。”上述负责人表示。此次修改共新增7条，删除1条，修改21条，

专利的“严保护”、专利转化运用和许可、专利保护期限等社会关注度较高、涉及人民群众切身利益的方面均有更新。

该负责人介绍，此次专利法修改主要包括三方面的重点内容。一是加强对专利权人合法权益的保护，包括加大对侵犯专利权的赔偿力度，对故意侵权行为规定一到五倍的惩罚性赔偿，将法定赔偿额上限提高到五百万元，完善举证责任，完善专利行政保护，新增诚实信用原则，新增专利权期限补偿制度和药品专利纠纷早期解决程序有关条款等。二是促进专利实施和运用，包括完善职务发明制度，新增专利开放许可制度，加强专利转化服务等。三是完善专利授权制度，包括进一步完善外观设计保护相关制度，增加新颖性宽限期的适用情形，完善专利权评价报告制度等。

who “史上最严专利法”

打击哪些人？

对社会各界最为关注的专利侵权赔偿问题，此次修改给出了明确答案——最高 5 倍惩罚性赔偿、法定赔偿额最高可达 500 万元。

此次专利法修改针对专利维权中存在的“赔偿低、效果差”等问题，新增惩罚性赔偿制度，即对故意侵犯专利权，情节严重的，人民法院可以在按照权利人受到的损失、侵权人获得的利益或者专利许可使用费倍数计算的数额一到五倍内确定赔偿数额。“侵权惩罚性赔偿制度彰显了我国依法严格保护知识产权的态度和决心，提高侵权成本，让侵权者付出沉重代价，充分发挥法律的威慑力。”相关负责人表示。

在惩罚性赔偿之外，专利法修正案还规定，权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

显著提升的违法成本，让侵权者“胆寒”；有效降低的维权成本，让权利人“心暖”。此次修改还进一步完善了专利案件证据规则，减轻权利人举证责任，解决专利案件的举证难问题。修正案规定，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人

掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供。“这一修改减轻了权利人的举证负担，充分体现了专利法加大专利保护力度、鼓励创新的导向。”相关负责人表示。

when 有哪些重要的 时间调整？

随着经济社会发展，外观设计在提升产品竞争力方面的作用日益显著。然而长期以来，在欧美日韩等发达国家和地区，外观设计专利的保护期限可达 15 年甚至更久；与此相比，我国现行专利法对外观设计专利的保护期限规定只有 10 年。对于一些设计水平精湛、外观经典的设计品而言，往往还在最畅销的时段内，外观设计专利就已经过期了。这无形中对创造高质量的外观设计专利形成阻碍。此次专利法修改将外观设计专利的保护期限延长了 5 年，从法律制度上予以权利人更合理的保护期限。

相关负责人表示，此次专利法修改延长外观设计保护期限至 15 年，是加强知识产权保护的重要举措；15 年这个合理期限也能较好平衡权利人和社会公众之间的利益。与此同时，《工业品外观设计国际注册海牙协定》（下称海牙协定）对缔约方国际注册保护期的要求也为 15 年，此次期限修改与海牙协定接轨，满足我国企业“走出去”的需求，也为我国加入海牙协定创造条件。

药品作为一种特殊的商品，与人民群众生命安全息息相关。研发出一种安全又有效的药品，需要投入巨大的人力物力财力，耗费漫长的时间。如果专利产品上市获利只有短短几年时间，“性价比”不够高，企业投入研发的动力就会不足。为此，此次专利法修改建立了药品专利期限补偿制度。

“药品专利期限补偿制度是为了补偿新药上市审评审批占用时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，应专利权人的请求给予专利权期限补偿。只有通过法律途径给药品提供更强大的知识产权保护，才能激励药品领域持续创新，让人民群众不断获得新的安全有效药品，战胜疾病。”该负责人介绍，此次修改规定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，在保护专利权人利益的同时有效维护仿制药企业和社会公众利益。

how 百万专利如何

实现价值最大化？

当前，我国有效发明专利拥有量超过 186.2 万件，这座丰富的创新资源库为高质量发展提供了源头活水。然而，有相当一部分专利申请授权后并没有得到很好的转化和运用，还处于“沉睡”阶段。如何让这座“沉睡”的“宝库”焕发出推动实体经济创新发展的蓬勃力量？此次专利法修改立足促进专利转化运用，对加强专利信息公共服务、建立专利开放许可制度作出规定。

“加强专利信息公共服务，及时发布、传播和有效利用专利信息，对提高创新起点、减少重复研发、促进创新成果转化为现实生产力具有重要意义。”相关负责人指出，专利运用是实现专利市场价值的重要环节，是创新推动经济高质量发展的具体表现，此次专利法修改对专利信息应用与服务体系从制度上予以总体安排，增加专利信息方面的规定，即明确国务院专利行政部门负责专利信息公共服务体系建设的职责，规定其提供专利基础数据，同时明确地方专利行政部门加强专利公共服务、促进专利实施和运用的职责。

为进一步发挥专利无形资产的作用，实现专利的市场价值，此次专利法修改新增专利开放许可制度，从法律层面为专利成果和市场需求“牵线搭桥”。专利法修正案规定了开放许可声明及其生效的程序要件、被许可人获得开放许可的程序和权利义务以及相应的争议解决路径。“开放许可制度是促进专利转化实施的一项重要法律制度，其核心在于鼓励专利权人向社会开放专利权，促进供需对接和专利实施，真正实现专利价值。”相关负责人表示，新增该制度旨在通过政府公共服务解决专利技术供需双方信息不对称问题，使任何单位和个人都可以便利地获得专利许可，降低交易成本，提高专利转化效率。

where “走出去”

路在何方？

随着中国开放的大门越开越大，越来越多的中国企业以高质量专利得到国外市场的青睐。如何让中国企业更好地利用法律规则，进一步开拓国际市场、提高国际竞争力？此次专利法作出多处与国际接轨的修改。

“在设计创新的实践中，设计师有时候会做出具有颠覆性的产品整体设计，但更多时候是对产品的某些局部进行改良性的设计创新。因此，不论是从企业产品设计创新的角度，还是从设计发展规律来看，对产品局部的设计创新都已经成为产品设计的重要方式。”上述负责人介绍，美国、日本、欧洲、韩国等国家和地区均对局部外观设计予以保护，此次专利法修改符合国际通行做法，顺应我国发展趋势，解决我国企业在境外获得外观设计专利保护的需求，增加局部外观设计保护。修正案生效后，对产品局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计可获专利保护。

此次修改还增加外观设计专利申请国内优先权制度。明确申请人自外观设计在国内第一次提出专利申请之日起六个月内，又就相同主题在国内提出专利申请的，可以享有优先权，从而降低申请成本，给予外观设计专利申请人进一步完善设计、调整保护范围的机会。让创新者走向海外蹄疾步稳，无后顾之忧。

“专利法不仅因改革开放而生，因改革开放而兴，而且有力地支撑了国家的对外开放。在专利法实施和未来的法律制修订中，我们将继续坚定不移走中国特色知识产权发展道路，坚定不移做知识产权国际规则的坚定维护者、重要参与者和积极建设者，依法保护国内外企业的合法知识产权，让中国开放的大门越开越大。”该负责人表示。（记者：孙迪）

【封喜彦 摘录】

1.3 【专利】从实务角度试析我国药品专利链接制度中的等待期（发布时间：2020-10-22）



一、引言

2020年10月16日，专利法修正案草案第三次审议稿经全国人大常委会审议通过，新增的第76条（下称新76条）涉及药品专利纠纷早期解决机制，为我国药品专利

链接制度（下称专利链接）奠定了正式的法律基础。等待期是专利链接的重要一环，当药品专利权人或利害关系人针对仿制药申请人的专利声明提起诉讼时，该仿制药的上市许可申请审批将被暂停至一定期限之后，该暂停期间即为等待期，也称为批准等待期、遏制期、停摆期。

在本次专利法修改过程中，对于等待期的设定，专利法修正案草案二次审议稿（下称专利法二审稿）曾提出“人民法院或者国务院专利行政部门自专利权人或者利害关系人请求受理之日起九个月内作出生效裁判或者行政裁决的，对技术审评通过的化学药品上市许可申请，国务院药品监督管理部门可以根据人民法院裁判或者国务院专利行政部门行政裁决，作出是否批准药品上市的决定”，而新 76 条的相应部分则被修改为“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”。由上述修改可见，专利法重在专利链接进行原则规定和制度构建，而更具体的实施办法，则有待主管部门、司法机关予以细化并在实践中不断完善。^[1]立法论暂告结束后，解释论迎来新的发展阶段。将原则落地为具体可操作的规定过程中，应当注意并考虑哪些细节，实务中可能遇到怎样的问题，试以新 76 条中“规定的期限”寥寥五字所设立的等待期为例，加以分析阐述。

二、等待期的历史渊源及目的

有关等待期的规定最早出现于美国 1984 年颁布的《Hatch-Waxman 法案》。

^[2]在该法案构建药品专利链接制度的早期草案中，等待期期限被设定为 18 个月，但经过与众议院、行业代表等的谈判之后，法案将等待期从 18 个月延长至 30 个月。对于期限的延长，首先是考虑到专利诉讼的复杂性，地区法院难以在 18 个月内做出裁判；其次是希望关于专利挑战的诉讼能在等待期内得以终结，以便于仿制药企业在尽量降低侵权风险的情况下将其产品推向市场。但更深层的原因则来自于品牌药企业^[3]保护自身市场份额的利益诉求，正如推进该法案颁布的 Waxman 议员所解释的，“18 个月或 30 个月所要应对的并不是解决诉讼，而是在何时允许仿制药企业将其产品推向市

场。30 个月的期限更多地保障了品牌药企业，使得在法院判决通过之前仿制药制造商不会将其竞争产品上市”。^[4]

可见，从程序上看，等待期的设立意在为药品专利纠纷早期解决留出足够时间，降低仿制药上市后的专利侵权风险。而从市场利益的角度看，等待期的设立遏制了仿制药企的提前竞争，使得品牌药企继续享有该期限内创新药市场的高额利润。因此，等待期的设定细节，例如期限长短，实质影响到品牌药企与仿制药企的利益平衡。有鉴于此，有必要对等待期所涉及的要件细节进行分析讨论。

三、等待期的要件分解

专利法新 76 条对等待期进行了原则上的规定，对于后续在实务层面的细化落实，其在今年 9 月药监部门与国家知识产权局联合发布的《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）（征求意见稿）》（下文简称《实施办法征求意见稿》）中已给出初步方案，特别是第八条明确规定了等待期的设立。在参考域外各国及我国台湾地区的等待期设定及实践基础上，结合专利法新 76 条及《实施办法征求意见稿》的相关内容，对等待期进一步拆解为如下要件。

（一）

触发条件

触发条件是指在何种情形下可以在一定时间段里遏制仿制药的上市审批。在美国关于专利链接的法律规定中，药品专利权人或利害关系人在接到仿制药申报人通知后的 45 天内，就第 IV 段声明所涉及的专利提起侵权诉讼，并且将该诉讼信息递送至 FDA，即可触发等待期。^[5]加拿大及我国台湾地区的专利链接采用了与美国类似的做法，而韩国则有所不同。^[6]韩国等待期的触发条件除了向法院提起侵权诉讼外，还包

括向知识产权审判与上诉委员会（下称 KIPTAB）提出确认仿制药技术方案落入相关专利权保护范围的请求，也称正向确认；其等待期也并非自动获得，还需要经过药品监督管理部门（下称药监部门）的审批。对于我国专利链接中等待期的触发条件，在新 76 条规定的“向人民法院起诉”基础上，还需进一步细化讨论如下四点：**1 触发主体**

谁能触发等待期？新 76 条第 1 款规定“相关当事人可以向人民法院起诉”，然后“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”，从条款上下文来看，相关当事人既包括代表品牌药企的专利权人或利害关系人，也包括代表仿制药企的药品上市许可申请人。^[7]而

《实施办法征求意见稿》第 7 条中仅设定了品牌药企提起诉讼而触发等待期的情形，其中第 3 款设定“专利权人或者利害关系人未在规定期限内提起诉讼或者申请行政裁决的”，则药监部门可视情况“直接作出是否批准上市的决定”，意味着品牌药企若不按规定起诉则不触发等待期。相比而言，新 76 条第 1 款与《实施办法征求意见稿》所规定的主体不完全对应，在仿制药企可以主动请求法院判决其申请注册的药品不落入相关专利权保护范围内的情况下，该起诉信息是否也将触发等待期？

例如，在域外实务中，曾出现过品牌药企出于某些原因未提起诉讼的案例。^[8]此情况下若仿制药企基于降低侵权风险的谨慎态度，主动向法院提起确认之诉，是否会因此必然触发等待期进而延长申请注册药品的审批上市时间？这些问题尚待在后续主管部门的实施办法中予以解决。若试以本文给出细化方案，则建议当品牌药企逾期未起诉时，由于逾期已表明不再满足等待期的触发条件，则此时仿制药企的主动起诉将不再触发等待期。换言之，等待期以专利权人或利害关系人作为触发主体为宜。**2 触发时限—异议期**专利法二审稿中曾拟定应在“自国务院药品监督管理部门公示药品上市许可申请之日起三十日内”提起诉讼或者申请行政裁决，即为品牌药企预留了 30 日的异议期，超过该期限后则不再触发等待期。然而，在没有设定任何对品牌药企主动通知程序的情况下，若品牌药企未能及时注意到药监部门公示的药品上市许可申请信息，则容易产生时间延误，不利于维护自身权益。即便及时看到公示信息，由于我国已上市的专利药多来自国外品牌药企业，而国外公司可能难以在 30 日内完成起诉所需全部手续，使得触发条件不易达成。或许是考虑到了上述实际困

难,《实施办法征求意见稿》中对提出异议的时限改为 45 日,与其他国家保持一致。专利法新 76 条未对异议期予以规定,按照上述《实施办法》征求意见稿规定的 45 日具体执行,是极有可能的。**3 药监部门的审查**当品牌药企的起诉信息被递送至药监部门时,药监部门是否对该信息进行审查,以及审查哪些内容,这在一定程度上决定了等待期是否易被滥用。若采用登记制的形式,药监部门收到诉讼信息后自动触发等待期,即可暂停相关注册药品的行政审批程序;若采用审查制的形式,则药监部门还需对专利信息进一步核实,例如争议专利是否已收录入中国上市药品专利信息登记平台,该收录是否符合登记规定,收录时间是否在争议诉讼之前,专利权是否仍处于有效状态等等。出于利益诉求,在专利链接规定之下,品牌药企通常会起诉申请注册的仿制药企,这样即便败诉,至少也在等待期内阻遏了竞争对手从而获得更多市场利润。因此从实践角度特别是美国专利链接历史看,等待期容易被品牌药企滥用,例如通过多次诉讼触发多次等待期,在起诉后登记新的专利等。^[9]在我国专利链接的公开立法资料中,尚未见到药监部门审查等待期的具体方式和内容,后续仍有待药监部门积极推进相关工作办法。**4 是否纳入专利行政裁决**

值得讨论的是,新 76 条第 2 款规定“药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷,向国务院专利行政部门请求行政裁决”。与专利法二审稿中法院起诉与行政裁决合并表述相比,新 76 条将行政裁决作为第 2 款单独并列,含义耐人寻味。以行政裁决途径解决申请注册的药品相关专利权纠纷,与第 1 款所规定的法院起诉途径相比,当事人是否有完全相同的利益保障?例如请求行政裁决是否也触发等待期?如果将该款的请求行政裁决理解为现有的专利权无效宣告请求,则品牌药企显然不会主动提起专利权无效请求,请求人往往是仿制药企。所以对于行政裁决途径而言,落地时面临三种可能:(1)专利部门采用不同于无效宣告的新行政方式,使得品牌药企可以主动请求行政裁决来解决药品纠纷,同时触发等待期;(2)专利部门仍采用无效宣告的途径,仿制药企提出专利权无效宣告请求并触发等待期;(3)专利部门仍采用无效宣告的途径,但由于是仿制药企而非专利权人主动请求行政裁决,因此不会触发等待期。在后续规定中,药监部门与专利部门如何就请求行政裁决进行专利链接,仍需进一步关注。

(二)

法律效力

等待期究竟在等待什么?根据新 76 条第 1 款规定,等待期内“作出是否暂停批准相关药品上市的决定”,同时结合《实施办法征求意见稿》第八条“等待期内国家药品审评机构不停止技术审评”的内容来看,我国拟定等待期所产生的法律效力是暂停药品审评机构对药品上市许可申请的行政审批程序。

这也与主要国家和地区的做法保持一致，但不同于韩国遏制仿制药在等待期内上市销售的做法。

此外，从法条表述来看，新 76 条的等待期所适用的药品对象没有特别限制。相比专利法二审稿限定的“化学药品上市许可申请”以及《实施办法征求意见稿》第八条“对化学仿制药注册申请设置 9 个月的等待期”，新 76 条删除了对于化学药品的限定，进一步贴合中美经贸协议^[10]中专利纠纷早期解决有效机制“包括生物药在内”的要求，也为后续条件允许时对生物类似药和中药仿制药的专利纠纷的早期解决提供了法律依据。

（三）

期限时长

等待期的具体期限时长设定，对于品牌药企与仿制药企的利益而言都尤为重要。如前所述，美国专利链接中等待期最终被设定为 30 个月，其他国家或地区的情况为：加拿大 24 个月，我国台湾地区 12 个月，韩国最初立法草案曾考虑将期限设定为 12 个月，但最终确定为 9 个月。^[11]对等待期期限的设定通常都是基于该国法院审理一审专利侵权诉讼的平均时长。在此基础上，加拿大还考虑了仿制药审批的时间，韩国还考虑了 KIPTAB 对相关争议的行政审查周期。

对于我国立法而言，2017 年药监部门发布的《关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策（征求意见稿）》中规定“药品审评机构收到司法机关专利侵权立案相关证明文件后，可设置最长不超过 24 个月的批准等待期”，即将等待期的期限设定为 24 个月。但是，该征求意见稿没有成为

正式法规文件。在专利法二审稿及《实施办法征求意见稿》中，均将等待期设定为 9 个月。尽管新 76 条未保留具体期限规定，但在主管部门后续的实施细则中，仍有极大可能以 9 个月等待期落地实行。考虑到新 76 条第 1 款仅要求人民法院“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”，而仅仅是判断药物化合物、组合物或者其医药用途是否落入相关专利权的保护范围，显然比当前司法实践中常见的侵犯专利权之诉、确认不侵犯专利权之诉、专利确权行政诉讼等更加简便易行，因此针对新诉讼类型进行理论研究以及审理机制构建，以缩短审判期限，也将成为司法部门后续落实专利链接的工作内容之一，从而保障 9 个月或者类似的较短期限内能够做出生效判决。

（四）

起算日

起算日是指从哪一天开始计算等待期。在美国、韩国的做法中，仿制药企就相关药品注册申请的专利声明通知品牌药企，等待期自品牌药企接到通知之日起开始计算；^[12]在我国台湾地区，起算日为上述通知后的次日；在加拿大则以品牌药企提起诉讼的日期作为等待期的起算日。换言之，美国专利链接中，45 日的异议期是被包括在 30 个月等待期之中的。之所以如此设定，可能是为了避免品牌药企变相拖延以延长等待期。具体而言，假设以侵权起诉日或者 FDA 收到诉讼通知日起算，那么可能会有品牌药企早已准备好了起诉材料，但等到 45 日的最后一天才向法院起诉，从而变相延长了遏制仿制药企的时间。而将 45 天异议期也包括在等待期之中，则可避免品牌药企拖延起诉。

我国的专利链接中尚未设定任何主动通知品牌药企相关药品被提出许可上市申请的环节，自然也不可能以品牌药企收到通知日作为起算日。专利法新 76 条中没有关于等待期起算日的规定；在《实施办法征求意见稿》第八条中，以“自人民法院或者国务院专利行政部门立案或者受理之日起”开始起算等待期。而正如前述分析，这样有可能会使品牌药企尽可能在法律允许的最晚时间提起请求，导致等待期实际上被变相延长为 10 个半月，即预留给品牌药企起诉的 45 日再加 9 个月。

（五）

提前终止的情形

对于等待期的终止，除通常理解的法定期限届满之外，各国及地区均规定了提前终止等待期的情形，例如美国规定地区法院裁判专利无效或不构成侵权，则在法院作出该裁判之日起等待期终止；加拿大规定药品专利在诉讼中到期、或从登记的专利清单中删除、或被联邦法院认定无效，以及仿制药申报人胜诉等情形，则等待期终止；韩国规定有关行政决定或司法裁判作出专利权无效、仿制药不侵犯专利权、仿制药技术方案未落入专利权保护范围的结论，以及专利的清单登记不合规定、专利权人撤回起诉、专利权人被认定违反反垄断法相关规定的，都会使得等待期终止。我国台湾地区规定在法院驳回专利权人或专属被授权人提起的侵权诉讼或者作出专利权应撤销或仿制药不构成侵权的判决、专利被无效或专利权期限届满以及双方达成和解的情形下，等待期终止。

我国专利链接对于等待期的提前终止，可从《实施办法征求意见稿》中初窥端倪，其第十条具体规定了有权机关作出确认申请上市药品相关技术方案不落入相关专利权保护范围、双方和解、相关专利权被宣告无效的三种情形，对实际可能发生的情况做出了比较充分的考虑。但似乎仍遗漏了一些可能出现的情形，例如涉案专利在等待期内权利届满，或者品牌药企在诉讼过程中撤回起诉等等。此时若仍继续暂停药品许可上市申请是不合理的，因此建议进一步补充完善导致等待期终止的更多情形。

（六）

等待期的次数及延长

鉴于美国品牌药企业曾滥用等待期阻止仿制药上市的历史经验，目前通常都认为等待期仅应被触发一次。从我国现有立法资料看，尚未明确等待期的触发次数，但建议在此方面与各主要国家和地区的做法保持一致。至于等待期是否可以被延长，美国、加拿大的药品专利链接制度中明确规定，在仿制药企业没有积极配合诉讼的情况下，法院即可酌情考虑延长等待期。在礼来诉梯瓦案中，法院就因为梯瓦公司的仿制药申报内容变更等原因而将等待期延长至 34 个月。^[13]上述做法也可供我国参考，如果未来实践中出现了妨碍等待期作用发挥的情形，最高人民法院也可考虑通过司法解释或相关指导案例，适当延长等待期。

摘自：隆天知识产权

【李明珠 摘录】

1.4 【专利】完善专利保护制度 营造更好营商环境——国家知识产权局条法司司长宋建华解析专利法修正案亮点（发布时间：2020-10-23）

从 2014 年开始启动的专利法第四次修改，历时 6 年，终于落锤定音。10 月 17 日，十三届全国人大常委会第二十二次会议表决通过了关于修改《中华人民共和国专利法》的决定，新法将于 2021 年 6 月 1 日起施行。新法在多方面进行了修改完善，以满足经济社会发展的需要，也为市场主体营造尊重知识、尊重创新的良好营商环境。新法有哪些具体变化，又完善了哪些条款，国家知识产权局条法司司长宋建华向记者做了详细解析。

正如全国人大常委会法工委经济法室主任王瑞贺在答记者问时所说，此次修法旨在提高侵权成本，让侵权者付出沉重代价，充分发挥出法律的威慑力。

宋建华举例说，如新法新增了惩罚性赔偿制度，对故意侵犯专利权，情节严重的，人民法院可以在按照权利人受到的损失、侵权人获得的利益或者专利许可使用费倍数计算的数额 1 到 5 倍内确定赔偿数额。同时，提高法定赔偿额，将法定赔偿额上限提高至 500 万元、下限提高至 3 万元。这样就可以通过实施严格的知识产权保护，提高违法成本，体现了加大专利保护力度、鼓励创新的导向。

而针对当下我国有相当一部分专利申请授权后并没有得到很好的转化和运用，还处于“沉睡”阶段的现状，新法也给出了方向。宋建华表示，新法将有效促进专利的转化和运用，充分发挥专利无形资产的作用，以实现专利的市场价值，并为实体经济创新发展提供有力支撑；同时，新法还增加了加

强对专利信息公共服务的规定，明确国务院专利行政部门负责专利信息公共服务体系建设的职责，规定其提供专利基础数据，并明确地方专利行政部门加强专利公共服务、促进专利实施和运用的职责。

此次新冠肺炎疫情，也让药品的专利话题上了热搜。对此，宋建华表示，现阶段，随着我国医药产业的发展，药企对创新药品的研发投入和创新能力逐步提高，更需要相应的制度设计来保障其从事新药研发的积极性。新法中明确增加了关于药品专利期限补偿的规定。如为补偿新药上市审评审批占用时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过 5 年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过 14 年。同时，新法增加了对药品专利纠纷早期解决机制的规定，旨在相关药品上市前尽早解决潜在的专利纠纷。

“总之，新法的修订是为了适应新时期新需要，也是为了更好地满足经济社会发展的需要，期待明年 6 月 1 日起新法实施后，营商环境更加改善，相关市场主体获得感更强。”宋建华最后说。

【周君 摘录】

1.5 【专利】索赔 6900 万的商业秘密案一审判决：爱兴生物败诉！科美诊断距上市仅一步之遥

6 月，我们曾经专题报道过科创板开板以来最复杂的一起知识产权纠纷——《侵犯技术秘密索赔 6950 万！科美诊断招股书最新披露 7 项知识产权诉讼》：

双方知识产权诉讼类型包括了技术秘密、专利、著作权、外观设计 GUI，涉诉总金额达到了 7085 万元。仅科美诊断起诉爱兴生物侵犯技术秘密的两项诉讼

就达 6950 万元。

双方互诉的知识产权类型之多，案件之复杂，看点之多，也创造了科创板上市以来的一个新记录。

这起纠纷也因此登上了由《企业专利观察》评选的“2020 年第二季度 Q2 科创板十大知识产权热点事件”榜单的第二名。

最近，这起案件迎来关键转折点。

01 李逵 or 李鬼？：谁才是真正创新者

这起诉讼之所以成为热点，除了案件复杂，还与科美诊断正处于科创板 IPO 审核的敏感阶段，以及爱兴生物咄咄逼人的进攻不无关系。

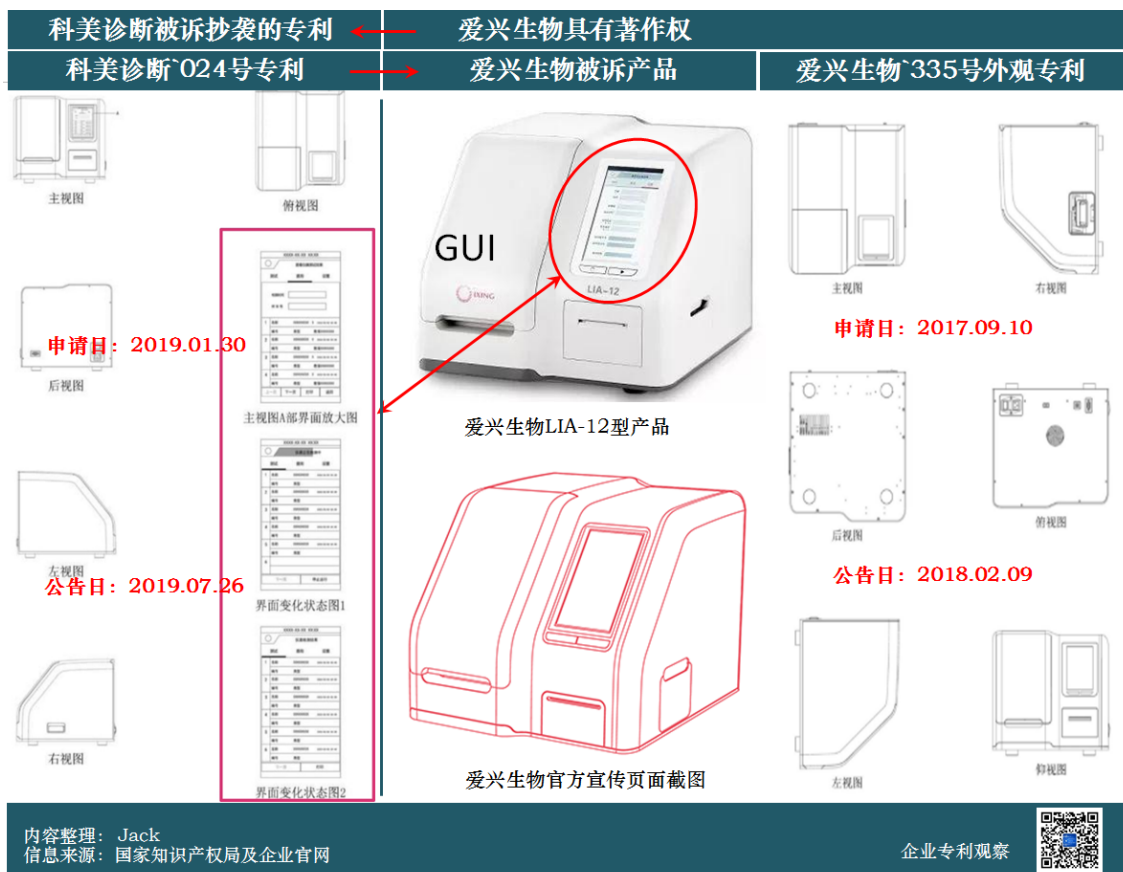
这起诉讼之所以成为热点，除了案件复杂，还与科美诊断正处于科创板 IPO 审核的敏感阶段，以及爱兴生物咄咄逼人的进攻不无关系。

就在科美诊断招股书披露双方涉诉信息后，爱兴生物立刻在其官方微信上发布《严正声明》，对科美诊断招股书中重大诉讼等事项披露不完整，重要专利无效情况及科美诊断涉嫌“抄袭”其专利等问题进行了“揭发”。

使得这场始发与去年，看似普通的知识产权纠纷，一跃变成了一场针对科创板上市公司能否闯关成功的知识产权狙击战。

而双方争议的焦点主要是：从产品到专利，到底是谁抄袭的谁？

科美诊断指控爱兴生物侵犯其技术秘密，而爱兴生物则指控科美诊断的专利侵犯其著作权。



把两家涉诉的产品与专利放到一起，可以很明显的看到，两家公司专利附图中公开的“均相化学发光免疫分析仪”的外观与爱兴生物的 LIA-12 型产品具有很强的相似性。

最关键的一点，爱兴生物的外观专利申请和授权时间都要早于科美诊断的专利申请时间，虽然科美诊断在后申请的这件外观专利保护重点并不是双方争议的“均相化学发光免疫分析仪”，而是该分析仪上的图形界面 GUI。

但因为专利申请时间在后的不利因素，科美诊断也会被普通公众认为是有“抄袭”对方的可能。此时，爱兴生物可以说占据了舆论上的优势。

特别是随着爱兴生物《严正声明》的发布，科美诊断在随后的上市委意见答复中并没有针锋相对，而是采取了低调处理的策略。更让公众产生了爱兴生物可能是这场纠纷受害者的印象。

而科美诊断的上市之路也由此变得更加扑朔迷离起来。

但如果仔细梳理双方七起知识产权纠纷的脉络，就会发现，索赔金额达到 6900 万元的技术秘密纠纷一案，或是最终判断两家公司孰是孰非的关键之战。

如果科美诊断赢了，就能自证清白，不仅在后申请的专利并非抄袭，而且

还能证明自己是真正的原创者，爱兴生物一系列咄咄逼人的进攻也都将化为乌有。

但如果科美诊断输了，轻则被上市委质疑是否拥有核心技术，核心技术如无法追回对未来经营业绩的影响，重则可能终止上市。

可以说，李逵与李鬼的鉴真，两家公司的前途和命运，在此一战！

关键转折点出现在 9 月 22 日。

根据 10 月 15 日科美诊断 IPO 审核阶段更新的最新信息显示，上海知识产权法院在 9 月 22 日作出本案的《民事判决书》，判决：（1）程敏卓、爱兴生物停止侵害博阳生物（注：已被科美诊断收购）的技术秘密；（2）赔偿经济损失 100 万元，及合理维权支出 30 万元；（3）驳回其余诉讼请求。

1、发行人及其子公司作为原告的诉讼、仲裁事项

（1）原告博阳生物认为成都爱兴生物科技有限公司销售的以“肌钙蛋白 I 测定试剂盒（均相化学发光免疫分析法）”为代表的系列体外诊断试剂盒产品侵犯博阳生物的技术秘密，博阳生物向上海知识产权法院提交《民事起诉书》，请求判令：1）程敏卓和成都爱兴生物科技有限公司立即停止侵害博阳生物技术秘密的不正当竞争行为；2）程敏卓与成都爱兴生物科技有限公司赔偿因技术秘密侵权行为而给博阳生物造成的经济损失 6,800 万元，以及博阳生物为调查、制止不正当竞争行为所支出的合理费用 100 万元；3）程敏卓和成都爱兴生物科技有限公司在国家级官方媒体上向博阳生物赔礼道歉并消除影响。

2020 年 9 月 22 日，上海知识产权法院作出“（2019）沪 73 知民初 429 号”《民事判决书》，判决：1）被告程敏卓、成都爱兴生物科技有限公司于判决生效之日立即停止侵害原告博阳生物在本案中主张的商业秘密直至该商业秘密已为公众所知悉为止；2）被告程敏卓、成都爱兴生物科技有限公司于判决生效之日起十日内赔偿原告博阳生物经济损失人民币 100 万元，以及为维权所支出的合理费用人民币 30 万元；3）驳回博阳生物其余诉讼请求。

虽然科美诊断诉求的 6900 万商业秘密赔偿额最终没有获得法院支持，但是 100 万的赔偿额，也达到了修法前的最高法定赔偿额上限了。

根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条第一款：确定反不正当竞争法第十条规定的侵犯商业秘密行为的损害赔偿额，可以参照确定侵犯专利权的损害赔偿额的方法进行。

根据《专利法》第六十五条：……，权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可费均难以确定的，人民法院可以根据专利侵权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

而刚刚通过的新《专利法》，已将上述赔偿额调整为“三万元以上五百万元以下”。

可见未来对于侵害专利、侵害商业秘密等行为的惩戒力度对原创者有利的大环境正在形成。

相比于赔偿来说，科美诊断或许更看中这一纸胜诉的裁决。这不仅为其扫清了上市之路的最大障碍，更是在这场“厘不清”的纠纷中证明了自己原创者的地位。

两家公司的系列知识产权诉讼，也引出了一个非常值得深入探讨的话题：当商业秘密泄露，专利被抢先申请后，竞争对手反过来又用专利来打击原创者时，应该如何应对？

02 商业秘密被抢先申请专利，如何应对？

商业秘密侵权案具有取证难、查证难等特点，很多企业即使遇到了商业秘密被侵害、离职员工带走商业机密等行为，有时也很难通过司法途径获得有利的裁决。即使胜诉获得赔偿，因泄密造成的损失有时要远远大于实际赔偿额。

尤其是商业秘密泄露后，被对方抢先进行专利申请的案例，呈现越来越多的趋势。这种情况多出现在员工离职、技术合作交流展示、论坛和会议分享等场合。

几年前，我就遇到过一个类似的案例。

一位大学教授，希望将自己苦心研究多年的技术寻找合作伙伴进行商业化开发，在与潜在合作方交流 PPT 时，毫无保留的将技术的核心要点合盘推出。最终这起合作并没有达成。

一年后，这位教授无意中发现当时洽谈合作的这家企业申请了一件专利，而这件专利正是当时演示给对方 PPT 中的核心技术内容。

后来这位教授找到了我，寻求解决之道。我建议他凭借对这个领域技术的了

解，寻找相关材料，提出公众异议。最终这些材料被审查阶段的专利审查员所采纳，驳回了这件专利申请。

所以抢先申请专利，对原商业秘密所有者造成的伤害很大：一是不仅自己核心机密被他人掌握甚至公开，二是他人因此获得的专利反过来还会限制原商业秘密所有者的使用。

科美诊断与爱兴生物技术秘密案的一审判决，只是证明了爱兴生物使用了科美诊断的技术秘密。但是爱兴生物是否依据该技术秘密形成了后续一系列的专利，并以这些专利来反诉科美诊断侵权，目前还不清楚，科美诊断也没有对案情做进一步的披露。

但是科美诊断在获知商业秘密泄露后的采取的一些举措，还是值得为一些企业参考的。

一是及时取证查证。科美诊断对此过程并没有披露，但是从最终获胜的结果来看，科美诊断应该是向法院提供了充足证据。本案中，科美诊断在并没有使用通常商业秘密案中经常采用的“先刑后民”的方式来搜集证据，就取得了有利判决，推测科美诊断在日常商业秘密和知识产权管理中，应该还是比较规范的，或是在诉讼前进行了充足的调查取证准备。

二是提出专利无效。对于基于泄露的商业秘密所形成的专利，要尽可能的阻止其获得授权，例如在审查阶段提出公众异议等。如果已经授权，要通过提出专利无效请求来无效掉这件专利。科美诊断对爱兴生物的关键专利也都提出了无效，为自由使用奠定基础。

三是进行补救布局。科美诊断在答复上市委的回复中提到，在发现技术秘密泄露后，对能够公开的内容申请专利保护，这属于抢救式布局。本案中，对于爱兴生物在先申请的外观专利，科美诊断很难再次申请同样的整体外观专利，但在爱兴生物的专利布局空白区，通过策略性的申请局部外观专利（图形用户界面 GUI 专利），很好的完成了补救式布局。

原告博阳生物在发现技术秘密被泄密后，立即采取多种手段防止公司商业秘密被进一步不法侵害，并将上述诉讼涉及的技术秘密中可以公开的技术内容已申请发明专利保护。因此，上述诉讼不会对发行人生产经营产生重大不利影响。

03 写在最后

近日，证监会主席易会满表示，经过科创板、创业板两个板块的试点，全市场推行注册制的条件逐步具备。

科创板经过一年多的发展，俨然已经成为检验企业知识产权工作是否扎实的“练兵场”。

敏芯微与歌尔股份、光峰科技与极米科技、成都纵横与雄安远度等重大知识产权纠纷背后，考验的不仅仅是涉案专利能否经住大战的“洗礼”，顺利完成狙击或是防御的任务，更是对各家企业知识产权管理水平和 IP 危机应对能力的一次综合大考。

相信未来随着注册制的全面推行，加之新《专利法》的通过实施，证券市场将会成为刺激企业知识产权工作水平再次全面提升的“催化剂”。

这一点，其实在科美诊断与爱兴生物一案中就有体现。

从两家企业对专利的认识和布局意识上，还是能看出些微差异的：虽然爱兴生物在关键专利上的申请时间较早，但是比较零散，缺少整体布局意识。相比之下，科美诊断在专利布局策略上，要比爱兴生物略好一些。

以本案双方争议的三件关键专利为例，科美诊断同时申请两件相似的实用新型（外加同日的发明专利），形成了组合式的布局，这种布局能够实现两个目的：一是获得更为全面的保护，两件专利之间能够相互补位；二是实用新型能够在发明专利授权时间晚的空挡期实现先期保护。

这三件关键专利也是本案中除商业秘密纠纷外，另一大看点：因为这既是爱兴生物质疑科美诊断抄袭的三件专利，也是爱兴生物要求无效掉科美诊断的三件专利，还是科美诊断用来起诉爱兴生物的两项重要专利。

两家公司的纠纷还远没有结束，爱兴生物在一审判决后还可以继续提起上诉，影响案件走向的三件关键专利是否侵权的法院裁决还没有出来。

但这些应该都阻挡不了科美诊断的上市之路了，体外诊断 IVD 的资本市场又将迎来一家重要企业。

【黄春牡 摘录】

1.6 【专利】如何快速有效进行专利检索？业内人士来支招（发布时间：2020-10-21）

审查是国家知识产权局的主责主业，而审查员的检索能力是做好审查工作的基本功。为提升发明专利审查质量和审查效率，国家知识产权局采取了多项措施以加强审查员的能力建设，检索大赛就是其中一项措施。检索大赛虽具有考察的目的，但更重要的是促进检索能力的提升。笔者参加了 2019 年局专利检索大赛，现结合检索大赛经验浅谈如何快速有效进行专利检索。

每一件发明专利申请在授予专利权前都应当进行检索，检索是发明专利申请实质审查程序中的一个关键环节，其目的在于找出与申请的主题密切相关的现有技术中的对比文件。在提质增效的大背景下，如何快速有效地获得对比文件是提高审查质量和效率的关键。审查员将一件专利申请从拿到手到获得对比文件可分为理解发明和专利检索两个阶段，每个阶段应该做什么、如何做，笔者在日常的审查工作中总结了如下经验，供业内参考。

全面有效地理解发明

理解发明从本意上来说就是对申请有所了解，在这个阶段，可以做到以下两点：其一是理解发明的技术方案，其二是初步确定对比文件的类型。

理解发明最主要的就是理解发明的技术方案。首先，要抓住申请的发明点，该申请要解决的技术问题是什么，通过什么关键技术解决了该技术问题，并且达到了怎样的技术效果，其与背景技术的主要区别是什么，审查员都要清楚获得。其次，要对需要的对比文件进行预估，即对检索所需的技术方案做到心中有数。笔者发现，在检索测试和日常审查实践中，很多人未能获得较好对比文件的原因在于，在理解发明初期，对于怎样的对比文件是检索所需的最优对比文件的判断有误，导致检索方向、采用的策略南辕北辙，使用的关键词、分类号与需要的对比文件也有显著的差异。

在理解发明技术方案后，要对对比文件类型作初步的判断。笔者总结，可以将对比文件类型分为中文专利文献、外文专利文献和非专利文献 3 种类型。通常国内申请人的专利申请、国内具有优势技术的专利申请，其对比文件在中文专利文献中获得的几率比较大；国外申请人、中国台湾地区申请人和国内具有非优势技术的专利申请，其对比文件在外文专利文献中获得的几率比较大；申请人为高校、研究所，内容涉及方法和公式的专利申请，其对比文件在非专利文献中获得的几率比较大。

抓住申请的发明点有助于制定检索策略、确定检索的关键词和分类号，对需要的对比文件作大致的预估有助于筛选浏览时目标明确，而对对比文件类型作初步的判断则有助于确定首选检索数据库。理解发明不仅要准确还需有效和全面，从检索的角度来说，理解发明的所有工作都在于为检索做准备，以达到事半功倍的效果。

层层深入地进行检索

从初入局的检索培训到上岗后的检索提高培训，审查员逐渐对检索技巧有所掌握，如果不限检索时间的话，获得对比文件只分早晚而已，但是在检索实践中，经常发现自己好像一直在非所需现有技术中打转，不能突破“壁垒”。

笔者在具体实施检索时，通常将目标确定为找到最准确的分类号和最全面的关键词。在理解发明后，如何根据申请的技术方案找到最准确的分类号，如何概括出最全面的关键词，以下笔者通过检索大赛题目举例说明。

在此次检索大赛中，笔者拿到题目后发现该申请与平时审查领域相差较远，自己从未接触过考试题目领域的案件，不熟悉分类号，也无关键词积累，所以理解完发明后笔者先从中文库进行尝试检索，很快获得多篇 X 文献。在中文库进行尝试检索有两个好处：一是能更好地理解本申请，包括能简单地概括出本申请的技术方案，以及扩充基于核心技术方案的关键词的可能表达；二是能获得较为相关的 CPC 分类号，经过尝试检索，笔者从中文数据库获得了相关 CPC 分类号：G05B19/41845，G05B19/418，G05B2219/2642。

笔者根据获得的中文 X 文献提供的 CPC 分类号在外文库进行初步检索，浏览相应检索式得到的外文文献，舍弃或调整相关的 CPC 分类号，从结果来看，G05B19/41845 和 G05B19/418 给出的结果并不理想。于是笔者将其调整为 G05B19/418+，根据本申请的技术方案保留了 G05B2219/2642，并拓展到分类号 G05B15/02；检索浏览过程中，笔者时刻记录相近关键词，例如，将 control 扩展为 command、instruction、recognition，将 sound 拓展为 voice 等；在初步检索后，获得了一篇外文 X 文献。

笔者再根据外文 X 文献提供的 CPC 分类号进行精确检索，经过浏览、核查，认为该 X 文献提供的 CPC 分类号 H04L12/282 和 G06F3/167 与本申请较为相关，用上述两个 CPC 分类号相与，可获得另外 3 篇 X 文献，并对相关文献的 CPC 分类号和关键词进行记录。

最后根据获得的多篇 X 文献，进一步补充检索，包括对 X 文献的追踪，根据记录补充或调整关键词、分类号。由于参赛时间有限，补充检索后没有充分浏览，之后笔者发现其中不乏有其他 X 文献。

熟悉的领域也好，不熟悉的领域也罢，如果审查员不能从申请的技术方案中抽丝剥茧地制定好适宜的检索策略，纵然掌握再多的检索技巧，也无济于事。检索其实是学习、调整、再学习、再调整的过程，通过检索结果学习，包括找到最

合适的分类号，扩展最地道、最全面的关键词，再通过学习，调整使用的分类号和关键词，就能快速有效地突破技术方案“层层包围圈”，找到最合适的对比文件。

日常积累与及时总结

全面有效理解发明是保证检索方向正确的基石，如果理解发明没做好，那么再如何制定检索策略、再如何表达检索式都是徒劳无功的，得不到好的检索结果。在做好理解发明后，通过尝试检索、初步检索、精确检索和补充检索层层深入地制定检索策略，有助于快速有效地获得对比文件。当然，如果想要实施全面有效的理解发明和层层深入的检索两个阶段，需要日常工作中大量的积累和总结。

首先，检索人员要对检索系统中各个数据库的文献、索引和具体命令非常熟悉，何时用、怎么用都要了然于胸。其次，要对本领域的关键词有总结提炼，总结领域内常用的表达方式，毕竟平时审查的都是本领域案件。再次，要熟悉相关领域 IPC、CPC 和 FI/FT 分类号，如何快速找到对应的分类号、在哪里查找以及在哪个数据库检索都要掌握。最后，要对自己的主审领域有梳理总结，包括对国内外技术发展脉络、技术发展现状的研究，也包括对本领域检索技巧的研究积累，要做到看到某件申请，能快速分辨出其适合在哪个数据库检索、适用于哪个分类体系检索。

一千个人眼中有一千个哈姆雷特，每位审查员在实际工作中都会总结出不同的检索经验。作为一名“检索爱好者”，笔者在检索这门学问里仍不断求索，上述经验乃一家之言，希望能帮助大家检索策略运用有思考、对检索技巧使用有启发，能促使业内人士积极地探索更深入、更广阔的“检索学问”。（国家知识产权局专利局电学发明审查部 白茜）

【卫素丹 摘录】

热点专题

【知识产权】专利侵权诉讼现有技术抗辩的司法实证分析

自 2009 年我国《专利法》修订加入现有技术抗辩以来，我国法院在司法实践中谨慎把握专利司法保护的范围和强度，注意在保护企业和个人投资创新的动力和热情的同时，避免使专利权成为阻碍技术进步、不正当打击竞争对手的工具[1]。可以说，现有技术抗辩对于保持行业竞争秩序、提高专利质量发挥了积极作用。但该抗辩始终存在适用困难、未能完全实现立法目的的问题，究其原因，一方面是因为在当前我国国情下，当事人的诉讼能力较低、技术来源审查意识不强，致使其难以充分证明现有技术抗辩的事实基础；另一方面，在所涉技术方案中的部分特征存在区别的情况下，如何准确把握与惯用技术手段的结合或技术特征的实质性差异认定，也对司法机关提出了较高的要求。

现有技术抗辩是专利侵权司法实践中的一个热门话题，其适用标准和尺度随着社会专利撰写水平提高、现有技术资料的不断丰富以及专利保护中创造性和新颖性的认识变化而不断发展。现有技术抗辩这一既有规则在纷繁复杂的个案中的司法适用，其研判重心和适用难点不仅在于尺度的把握，更在于对判决背后司法逻辑的整理。本文通过对近年来人民法院生效判例，尤其是最高人民法院层级案例的综合评析，对现有技术抗辩的司法适用做一梳理分析，以资借鉴。

实践样态的基本情况

从最高人民法院 2019 年 1 月至 2020 年 5 月涉及发明、实用新型专利侵权的民事生效案件中选取样本，通过对这些样本进行分析，现阶段的现有技术抗辩总体呈现如下特点：

（一）现有技术抗辩适用少

在取样的 150 件发明、实用新型专利侵权案件中，当事人选择现有技术抗辩的比例不高，仅有 24 件，占 16%。对比 2008 年至 2018 年期间被宣告全部或部分无效的专利数据来看[2]，发明专利为 55%、实用新型专利达 66%，可见我国技术类专利的整体质量水平尚不理想，相应地提出现有技术抗辩的比例及被采纳的部分理应处在较高水平。显然在司法实践中当事人对现有技术抗辩的适用比例低于其应有比例。

（二）证据来源相对单一

在上述 24 个案例中，以本国在先专利文件为依据的占 54.17%，且 16.67% 的案件以多份专利文献的组合主张现有技术抗辩，以外国（美国）专利申请文件为依据的占 12.5%，以教科书即公知常识为依据的占 4.17%，以实物或者实物图片（含外观设计图片 1 件）为依据的占 29.17%。审查证据可知，容易被检索和引用的多是通过初步检索可以获得的国内专利和市场产品，而需要深度检索能力的外国专利文件、需要深度事实证明的技术图纸和会展资料、产品手册等，则不易被利用，这反映出当事人技术能力和举证能力尚不足以驾驭复杂情况下的现有证据。

（三）区别特征具体而微

从现有技术与被诉侵权技术方案的区别来看，只有 8.33% 的案件没有区别，而有一项及两项以上区别特征的案件占比 70.08%。个中原因可能是 2019 年适用现有技术抗辩的案件所涉专利均属机械领域，其相关技术特征比较具体而微，被诉侵权技术方案与现有技术之间易产生差异所致。

（四）抗辩成功率低

从抗辩效果看，仅有 12.5% 的现有技术抗辩被采纳，且均是依据市场上在先产品而成立的。这其中有一审原告在比对现场自己确认产品的技术清洁性和技术方案相同的，也有一审未确认证据真实性而二审依据证据间的印证确认其效力的。这映射出社会实业中相关企业知识产权意识不强、导致专利在申请日前已经公开的共性问题，或是企业诚信不足、将业内产品抢注专利的现象。另有 2 例主张为现有技术的专利文献不构成现有技术，其中 1 例以享有优先权的美国专利申请被驳回主张该美国专利文件为现有技术，另 1 例以涉案专利申请日同日申请的专利文献主张为现有技术。同时也应看到，依据在先专利文件的现有技术抗辩无一成功，其原因多在于违反单独对比原则。

现有技术抗辩的事实基础

现有技术抗辩成立的前提，是证明依照专利申请日时的专利法判断标准可以确定的现有技术存在。依据专利文件或教科书类公知常识证据所提起的现有技术抗辩，事实比较清楚，是相对单纯的依托已固定的技术内容所进行的事实展示；以其他方式所进行的现有技术证明，则可能涉及较为复杂的事实认定。考虑到事实基础在现有技术抗辩中的重要作用，有必要就与此有关的几个情形做一列举分析。

（一）以实物主张现有技术的证据审查

如前所述，在当前我国国情下，专利申请日晚于市场上在先产品的情况并不鲜见，而这些市场产品与专利之间在技术方案的传承上往往有着较为直接的关系，导致被告据以主张现有技术抗辩的成功率较高。但同时不可忽视的是，市场在先产品其本身证据效力得到确认是比较困难的，其关键环节一是在于产品存在时间早于专利申请日的证明难度大，二是在于其产品技术清洁性或者说一致性、

排除当事人故意修改伪造可能性的证明难度大。原告往往就被告方提供的证据的真实性提出异议,在这种情况下,人民法院尤其应当注意审查证据间的相互印证,综合市场在先产品的物理现状、标注的厂家及电话信息、企业注册资料、证人证言、载有实物外观的广告等证据,在合理考虑当事人举证能力以及对可能的疑点具有合理解释的情况下,确认该实物的证据效力[3],能仅仅因为实物产品是被告方提供的,就片面地提高对其证据的审查标准,比如对于相应证人证言,均以具有利害关系为由而对其效力予以否认。

此外,需要说明的是涉及保密协议的情形,原告可能会以其在先销售的市场产品(尤其是设备)是其与购买者签订了保密协议为由,对被告所提该产品已被公开的抗辩予以否认。但是,从利益链条上来看,原告与购买其产品的案外人无疑更为接近;从行业惯例来看,要求购买者签订保密协议的作法难以得到购买者的接受;从购买者的角度来看,其如何约束员工与合作商、实现保密目的亦是难题。因此,对于原告所提交的保密协议,人民法院应注意审查其与证据的印证,以及是否有相应有效的保密措施保证其被实施。

(二) 专利文件的优先权问题

在个别案件中,用于主张现有技术的依据是在先的外国专利申请文件[4]。被告以该外国专利申请未被授权、已进入公有领域为由,主张其技术方案已被国内外公知所知悉,并主张其不能成为本国专利的优先权基础。人民法院经审理认为,优先权是否成立仅取决于:在后申请的发明或实用新型相对在先申请的时间间隔是否在十二个月以内;两个申请是否属于同一主题;可否依照国际条约、协议或相互承认优先权的原則享有优先权。至于在先申请是否被授予专利权,限于知识产权的地域性,取决于该国的专利审查政策和证据情况,不影响在后申请被获准享有优先权。故被告以在先申请主张的现有技术抗辩不能成立。

(三) 当事人在勘验现场的自认

在以实物主张现有技术抗辩的案件中,对于大型机器设备,人民法院通常组织双方当事人进行现场勘验,并就其技术方案予以逐项比对。依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,当事人在勘验现场所发表的比对意见是对技术事实的确认,是在调查过程中对于己不利的事实明确承认,具有确定现有技术比对结论的法律作用。而在其后的庭审诉讼或二审诉讼中,当事人或其代理人对其自认予以否认的[5],依据前述证据规则第九条之规定,应在法庭辩论终结前提出并经对方当事人同意、或证明系受胁迫或者重大误解情况下作出。自认制度的意义,在于以诚信为基础查明案件事实,且其法律效力高于一般的比对意见,因为这是在事实查明过程中的陈述,其撤销也必须遵循法定的程序和条件。

现有技术抗辩的技术审查

关于现有技术的技术内容审查,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款规定:“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异

的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”由此可知，无实质性差异是技术比对的基本要求，但这一基本方法尚不足以涵盖所有的抗辩场景，下面就集中具有代表性的几种情况进行分析。

（一）图片证据隐含公开技术特征的审查

在以市场在先产品的交易快照作为现有技术抗辩依据的情况下，可能存在部分技术特征无法直观地从图片上看出，而需要在本领域技术人员公知常识的基础上，结合该特征与其余技术特征之间的关系来确认该技术特征是否存在。[6]这种情况下，应当注意图片与实物之间的区别，在于前者存在盲区、依照视角的不同也可能产生不同的视觉效果，是效力相对有限的证据形式，尤其是对图片是否隐含公开技术特征，必须采取非常慎重的审查态度。

本领域技术人员对技术事实的掌握是一种理想状态，所有的技术手段未必为当事人掌握或在司法审查中被逐一考量，更何况未公开的特征也存在具有新颖性的可能。故对于图片隐含特征的审查，必须以本领域技术人员从图片中能够直接、毫无疑问地确定的技术信息为限。从图片中推测的内容、或无文字说明仅从图片测量中得出的尺寸及其关系，不能认定为公开的内容。

（二）惯用技术手段的适用限度

被诉侵权产品的技术方案与现有技术完全相同的情况并不多见，常见的是两者之间具有一项或多项技术特征不相同，此时被告往往抗辩，这些区别技术特征均属本领域技术人员的惯用技术手段的直接替换。

应当注意，现有技术方案的组合以一项现有技术与直接替换的单项惯用技术手段为原则，这是基于现有技术抗辩的单独对比原则衍生而来，实际上属于专利的新颖性判断范畴。至于多项不同的技术特征，不论是某专利公开文本说明书的多个实施例分别公开的技术特征、还是不同文献分别公开的技术特征，均不能想当然地认为多项特征的组合也属于惯用技术手段。已知技术手段的组合可以具有创造性，这样的判断在现有技术抗辩中是无法予以实质审查的，这个任务应当交由专利创造性审查来完成。另外，限于目前的案件样本有限，尚无可资借鉴的现有技术结合公知常识评判的典型案列，对当事人来说其适用难度显然要高于一般的新颖性判断。

（三）专利或专利申请文件的证明效力

在先专利或专利申请文件在现有技术抗辩中可用于整体现有技术方案证明，在专利创造性评价中亦可用于单项技术特征被公开的证明，但其证据作用仅限于公开了某项技术特征，对于单项技术特征是否属于本领域技术人员惯用技术手段或公知常识不具有证据效力，以此提出的现有技术抗辩主张无法得到法院的支持。

究其原因在于，已公开的技术手段，与惯用技术手段、公知常识并不是相同的概念。我们应当深刻理解现有技术的内涵和法律意义，在于以便捷的方式，将社会上已形成技术应用规模的产业经营者从专利侵权诉讼中剥离开来，在其能够证明系实施现有技术的情况下使其免于侵权比对的系列诉累。因此，用于结合现有技术的单项特征，仅能以惯用技术手段或公知常识为限。同时，正如前文所述，在无效审查专门程序中将一般的已知技术手段用于评判专利的创造性，有利于深入评析专利的价值和技术进步，但是，在现有技术抗辩中应用，显然存在难以深度审查、诉讼不经济的问题。

（四）技术特征实质性差异的辨析

一般来说，现有技术抗辩要求被诉侵权技术方案的所有技术特征均在先有技术方案中被公开。但是应注意的是，司法解释对两者技术特征对比的要求是“无实质性差异”，这包含了对相应技术特征与发明目的之间关联性的审查。原则上，如果现有技术不具有某项技术特征，而这项技术特征在被诉侵权技术方案中能够产生一定的技术效果、其技术功能和效果与现有技术的相对特征存在区别的情况下，应认定两者具有“实质性差异”。这里的“实质性”即对技术手段和效果的指称。进一步地，如果该技术特征是专利技术方案中实现发明目的必不可少的，则可期待的司法审查结论必然是确定的。

限于案例素材积累问题，本文仅对目前在现有技术抗辩的司法实践中常见的一些问题予以评析。在我国专利申请数量逐年快速增长、社会知识产权保护意识和当事人技术抗辩能力不断提高的形势下，基于多样的、不断增长的司法案件，可以期待司法机关将作出尺度上高度统一、技术上与时俱进的判决，进一步规范现有技术抗辩的司法适用。

【魏凤 摘录】