



*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

# 第四百七十二期周报

## 2021.09.05-2021.09.11

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】浅谈多次对同一商标提出“撤销连续三年不使用”申请的恶意性（2021-09）
- 1.2 【专利】印度的知识产权保护类型有哪些？
- 1.3 【专利】什么是自由实施尽职调查（FTO）、何时进行FTO、对FTO的常见误解、如何进行FTO以及进行FTO的注意事项。
- 1.4 【专利】iPhone13被中国禁售？苹果直接裂开！
- 1.5 【专利】国知局：探索实行商标专利结构性降费，促进提高申请质量
- 1.6 【专利】如何从发明的技术原理角度把握区别技术特征认定
- 1.7 【专利】最高法适用信赖利益保护原则依法保障专利申请人行政诉讼权
- 1.8 【专利】专利申请中那些比较常见的问题！

## ● 热点专题

- 【知识产权】德国化工巨头的一件除草剂专利被江西天宇化工成功无效！

# 每周资讯

## 1. 1.1 【商标】浅谈多次对同一商标提出“撤销连续三年不使用”申请的恶意性（2021-09）

根据《商标法》：第四十九条 商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

《商标法实施条例》第六十六条：有商标法第四十九条规定的注册商标无正当理由连续 3 年不使用情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当说明有关情况。商标局受理后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起 2 个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由；期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。

因此，一个已经注册的商标连续三年停止使用的，任何人也可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局收到申请后，将通知商标注册人限期提供使用证明（2 个月内）。逾期不提供或提供的证明无效的，撤销该注册商标。

**商标使用在指定商品上的具体表现形式有：**

1、采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；

- 2、商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上；
- 3、商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；
- 4、商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料；
- 5、其他符合法律规定的商标使用形式。

**商标使用在指定服务上的具体表现形式有：**

- 1、商标直接用于服务场所,包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上；
- 2、商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等；
- 3、商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传；
- 4、商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料；

5、其他符合法律规定的商标使用形式。

**仅提交下列证据，不被视为《商标法》意义上的商标使用：**

- 1、商品销售合同或提供服务的协议、合同；
- 2、书面证言；
- 3、难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等；
- 4、实物与复制品。

**以下情形，不被视为《商标法》意义上的商标使用：**

- 1、商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明；
- 2、未在公开的商业领域使用；
- 3、仅作为赠品使用；
- 4、仅有转让或许可行为而没有实际使用；
- 5、仅以维持商标注册为目的的象征性使用。

我们再来看《商标法》第五十条：

注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。

如果该条中的“撤销”被理解为包含“撤销连续三年不使用”，那么该法条就存在瑕疵了。因为：该法条所规定的所谓“一年内商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。”通常意义上被理解为：“一年保护期原则”。其目的在于：被撤销、被宣告无效或者被注销的商标，在被撤销、被宣告无效或者被注销之前，多多少少在市场上产生了一定的影响。为了维护市场经济秩序和保护消费者的利益，避免不必要误会和损失，有必要在一定期限内对与该商标相同或近似的商标注册申请，做出一定限制。通过一定的期限，逐渐消除已经无效的注册商标的市场影响，防止在这段时间内，新的注册商标引起相关公众混淆误认。

显然，在实际经营中，在先相同或近似的注册商标因连续三年不使用被最终撤销的，并不存在市场上有残余产品的可能。因此不适用《商标法》第50条规定。即因连续三年不使用被最终撤销的商标，对于他人后期任何时间新提出的相同或近似商标申请在审查时均不构成在先阻碍。也就是说：“撤三”申请人不用等待最终结果出来一年之后再申请商标，利用时间差就可能提前获得商标权。

“撤销连续三年不使用商标”的立法，目的在于：为了鼓励和促使注册商标权人使用商标，避免商标资源闲置、浪费。让某“品牌”和前任分手，再迎娶回来，是合情合理的。然而，除了明媒正娶的，还有“豪取抢夺”的——即多次对同一商标提出“撤三”申请。

现行相关法律和法规，并没有限制“撤三”申请人的身份、可提次数、时间，甚至仅仅只需要简单阐述理由，就可以得到受理，而将举证、限期答辩等

责任推给被撤销方。遇到反复被撤三的情况，商标权利人往往疲于应付，焦头烂额。而商标审查人员、司法人员也可能需要应对重复案件，浪费了大量的行政及司法资源。

实际业务办理中，笔者听闻：某“撤三”申请人连续十几次向同一个商标提出撤三申请，时间间隔很短，目的是“赌”权利人其中某次没有收到材料，或者没有答辩，从而失去商标权。如此，公平公正原则何在？

撤三就像一把“双刃剑”，一不小心还成为“恶意撤三”申请人的“杀手锏”。

## **1、被撤三但答辩有效商标的受理时间设置**

针对已经答辩过，并且被商标局决定继续维持有效的商标：可以设置撤三新周期、末次证据有效、适当保护期等方法。

撤三新周期：即已经答辩过的商标，从商标局认定继续有效之日起，重新计算满三年方可提出“撤三”申请，对期间新的“撤三”申请不予受理，而不是对注册公告日之后满三年的均予受理。

末次证据有效：即商标答辩中，被商标局认可的有效使用证据，最晚使用证据的其产生日期可以一直有效至后三年，期间对新的“撤三”申请不予受理或予以直接驳回。

适当保护期：对于已经答辩成功，继续有效的商标，设置一定的保护期。在保护期内提出的新“撤三”不予受理或者予以直接驳回。

## **2、为“撤三”申请设置合理理由和举证责任**

目前，“撤三”申请为“任何人+任何时间”。但从合理原则上来说：商标权亦是一种产权，一个申请人撤销他人的权利，应当有理有据。无论何种目的，应当有合理的证据来证明他人已经连续三年不曾使用了。

【刘婷婷 摘录】

## 1.2 【专利】印度的知识产权保护类型有哪些？（发布时间:2021-9-10）

专利、商标、版权、外观设计、植物新品种、地理标志、信息技术等。

### 专利

印度专利法保护对象只有发明。根据 2005 年修正案，所谓发明（《专利（修订）法（2005）》，第 2 条（J）款）是指含有创造性步骤、并且能够工业应用的新产品或者新工艺方法。

### 外观设计

“外观设计”（《外观设计法（2000）》，第 2 条(d)款）是指形状、结构、图案、装饰、或者线条或颜色的组合作用于任何二维产品、三维产品或两种形式结合的产品；该产品可以通过单独或合并使用手工、机械或化学的工业过程或手段而制造，其产品的设计引人注目；但不包括任何模式或构造原理或在本质上仅是机械装置的任何事物，不包括任何印度相关法律定义的商标。

### 商标

商标（《商标法（1999）》，第 2 条（1）款（zb））指能够表明该商品标识或服务标识与其他标识的区别，现行法律除文字、图形等，还规定商品的形状、包装材料和颜色组合均可以作为商标注册。印度的商标种类包括商品商标、服务商标、证明商标、立体商标等。

### 版权

版权是指按照印度版权法享有的独占性的权利。印度版权法规定，版权人享有使用、再版、传播上述作品的专有权，同时享有复制、改编、翻译，允许他人使用、再版、传播上述版权人的专有权。任何人在未得到版权人的授权许可的前提下，通过实施上述作品的版权盈利，构成版权侵权。

印度版权法保护的经营范围包括印度国内产生和存在的文学、戏剧、音乐、计算机程序、艺术、电影、录音等作品。

### 植物新品种

1993 年印度农业部起草了《植物品种和农民权益保护法》，（**Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act**，简称 **PPV&FR**），并于 2003 年 9 月予以公布。

**PPV&FR** 规定可以注册为植物品种的条件：凡是符合新颖性、特异性、一致性和稳定性要求的品种，皆可注册为新品种；如果现存品种符合特异性、一致性和稳定性的标准，在规定的期限内也可以注册。

法案中涉及到的受保护植物品种，除 **UPOV** 公约规定的新品种之外，还有实质性衍生品种（**Essentially Derived Variety**）、现存品种（**Extent Variety**）和农民品种（**Farmers' Variety**）。

根据 **PPV&FR** 法案的规定，育种者对授权品种享有生产、销售、使用、进出口专有权。其保护期限为，自授权之日起，林木和藤本植物为 18 年，其他植物为 15 年。

### 地理标志

地理标志，又称原产地标记，反映了商品与地理来源之间的密切关联性。只有在各个成员国本国注册为地理标志的产品才能在 **WTO** 成员国中获得合法保护，因此，世界贸易组织（**WTO**）实施的《与贸易相关的知识产权协定》**TRIPS** 协议对地理标志保护只提出了一般性原则，并要求其成员国在此基础上制定更为详细的国内法律保护制度。

作为 **TRIPS** 协议的成员国，印度在《1999 年商品地理标志（注册与保护）法》中规定（《1999 年商品地理标志（注册与保护）法》第 11 条第 2 款），地理标志是与商品有关的标志，该标志标示的商品是来源于或制造于一国境内某地区或某地点的农产品、天然产品或工业制成品，该商品的特定质量、声誉或其他特征主要归因于其地理来源；就工业制成品而言，是指生产、加工或制备等活动之一发生在该国的某地区或某地点的产品。地理标志由表达商品地理来源的名称、地理或图形表示，或者它们的组合等因素构成。名称也可以是任何缩写形式。

### 信息技术

印度对信息技术的保护主要依靠的是《专利法》、《版权法》和《信息技术法》。《信息技术法》的正式实施使印度成为世界上少数几个有信息技术法的国家之一。

印度《信息技术法》，对非法进入计算机网络和数据库、篡改源文件、传播计算机病毒、复制软件和伪造电子签名等违法行为等都做了明确界定，并制定了具体的罚则。同时，还提出电子记录和电子签名的法律依据，使电子商务和电子政务的发展有法可依。

印度对信息技术的保护非常全面，除对计算机软件做了保护之外，还对涉及电子签名、电子记录等的数据库、计算机、计算机网络、计算机系统、计算机数据库、关键信息基础设施、计算机源代码、敏感的个人数据或信息、通信数据、受保护系统、网络安全等做了详细的保护规定。

【封喜彦 摘录】

### 1.3 【专利】（发布时间:2021—9—8）

#### 一 什么是自由实施尽职调查（FTO）？

自由实施尽职调查（FreedomToOperate），是指为确定一项技术或者一个产品能否在一定的的前提下不受第三方知识产权（主要是专利权）的阻碍而能够实施所进行的法律尽职调查。主要解决三个问题：能做什么、在哪里能做以及什么时候能做。

#### 二 何时进行自由实施尽职调查？

通常在如下情形时进行 FTO:

1. 在产品/技术开发立项之前或者开发的过程中。在这个阶段进行自由实施尽职调查能够帮助客户了解相关领域的专利情况，给立项或者研发提供指导性的方向。越早进行自由实施尽职调查就能够给客户更多的选择余地以及主动性。当然，由于产品/技术尚未成型，在这个阶段进行的自由实施尽职调查往往更倾向于绘制 Landscape，并不会非常有针对性以及非常的细致。
2. 在产品/技术的开发后期或者临近产业化。在这个阶段进行自由实施尽职调查主要用于帮助客户了解产品/技术的产业化时间以及区域。由于产品/技术已经成型，因此在这个阶段进行的自由实施尽职调查往往非常有针对性，即针对拟商业化的产品/技术在拟商业化的区域内进行。值得强调的是，此处提及的产业化时间以及区域恰恰与专利权的时间性和地域性密切相关。时间性：专利权是有期限的（主要国家的发明专利权的有效期是从申请日起的 20 年，但是美国专利的有效期非常复杂），在专利有效期之后，该专利就失去了排除他人未经许可使用被专利权覆盖的技术方案的权利了，因此自由实施尽职调查能够帮助客户了解在哪个时间节点之后就能够自由实施了。地域性：一般而言，在一个区域申请获得的专利权仅在该区域有效，在其它区域并没有排除他人实施的权利，因此有可能能够通过自由实施尽职调查找到专利权人没有布局的区域。值得注意的是，没有国际专利这个概念，通常提到的 PCT 仅仅是一个国际申请途径，PCT 申请仍然需要进入到各个区域并得到该区域的专利主管部门的认可才能获得该区域的专利权。
3. 在融资或并购过程中。在这个阶段进行自由实施尽职调查主要用于帮助客户评估估值以及交易风险，以进行相应谈判和文件修改。通常是由投资方或者并购方主导。自由实施尽职调查对于对单一产品或技术依赖度非常高的企业（例如，医药企业，特别是创新药企业）进行的融资或者并购尤为重要。

4. 产品或技术许可或转让。在这个阶段进行自由实施尽职调查主要用于帮助客户评估估值以及交易风险。产品或技术何时以及在何区域能够自由实施对于该产品或技术的价值至关重要，不能自由实施或者需要另行向第三方缴纳巨额许可费才能够自由实施的产品或技术的价值会大打折扣。对于因客户自己的产品存在自由实施问题，进行技术许可或转让的，开展自由实施尽职调查还能够帮助客户确定需要许可或转让哪些专利，将不必要的专利从许可或转让从列表中去除，能够有效降低许可或转让的总金额。

### 三 对 FTO 的常见误解

为了方便理解，我们以生活中常见的茶杯为例，讲一个“杯具”的故事。在一个平行空间中，小 A 潜心研究茶杯数十年，意图解决如何能够喝热茶而不烫手的问题。突然有一天，小 A 牛顿加达芬奇灵魂附体，想出了给茶杯加一个杯把来解决这个问题，经过进一步的研究，终于将带杯把的茶杯商业化了。再往下发展下去，有可能变成 A 轮-B 轮-C 轮-IPO-迎娶白富美-走上人生巅峰的励志故事。不过看过上文的同学可能会意识到，这个故事也可能由于目标产品不能自由实施，而变成黄粱一梦，一个彻底的“杯具”。而这个“杯具”的产生，恰恰可能是由于小 A 的如下误区导致的。

#### 1. 已经拥有了自己的专利，必然能够自由实施

小 A 在发明出带杯把的茶杯之后，知识产权意识非常强，迅速将这个技术方案申请了专利，并且经过跟专利局的斗争，最终获得了专利权。小 A 心中暗喜，我的产品已经所向披靡，完全不会有自由实施的问题。

这种想法是创业者非常常见的误区，实际上是错误地认识了专利权的意义。专利权，实际上赋予了专利权人排除第三方未经许可实施所保护的技术方案的权利（即，不让别人做），而并非赋予专利权人自己能够实施所保护的技术方案的权利（即，自己能不能做不知道）。回到带杯把的茶杯上来，小 A 获得了专利权仅仅表明别人不能实施其专利所保护的带杯把的茶杯，但是至于小 A 能否自己商业化带杯把的茶杯而不受其他人的阻碍，实际上还是悬而未决的问题。比如，作为产品一部分的杯体是否涉及别人的专利权？材料、制备方法、甚至特定的用途是否会受到第三方专利权的限制呢？这些问题均还没有答案。

#### 2. 产品在 20 年前就公开了，不会有自由实施的问题

小 A 的公司为了扩大生产规模，进行了 A 轮融资，对方公司所雇用的律所在做尽职调查时，小 A 的公司声称杯体部分一定不会有自由实施的问题，因为这种杯体早在 20 年前就已经有人公开了。

实际上，这种说法也并不可靠。可能还有几方面的风险：a. 小 A 可能对公开的认识不正确，比如，小 A 认为的公开是否有可靠的证据证明，是否真的超过 20 年，这种公开形式是否被认为是专利意义上的公开，都是需要进一步论证的；b. 小 A 认为的公开内容是否足以使得在后要求保护杯体的申请不能获得授权，比如，公开的内容到底是什么，是否公开了目标产品中杯体的全部技术特征，从而使得之后的专利权不可能覆盖目标产品中的杯体；c. 20 年并不足以使得专利权都过期，多种因素会使得专利保护期会从申请日/优先权日起算超过 20 年，比如优先权的存在可能会使得专利从优先权日起算超过 20 年（比如，约 21 年），美国专利

权有段时间的保护期并非一定从申请日起算 20 年（存在一些潜水艇专利），专利期的调整以及延长（特别是对于药品）。

### **3. 其他公司已经在销售同样的产品了，我们也能自由实施**

小 B 公司发现市面上有许多其他公司也在生产、销售跟小 A 公司的带杯把茶杯基本一样的产品，因此觉得自己销售也不会存在自由实施的问题。

这种想法实际上也不正确的。首先其他公司可能已经取得了专利权人的许可，因此小 B 公司盲目加入可能会产生侵权风险。其次，即使其他公司没有取得专利权人的许可，也许专利权人还没有发现，或者专利权人发现了但是侵权者的鱼还太小，等养大了再杀。因此，如果本身是以做大做强为目标来干事业的，就不能仅仅因为其他公司都在仿制，就忽略了可能存在的侵权风险。

### **4. 之前已经做过自由实施调查了，不需要再做了**

小 A 的公司进一步发展，又进行了 B 轮融资，领投 B 轮的公司准备再次对小 A 公司的目标产品进行自由实施尽职调查。小 A 公司认为这次就不用做了，因为之前在 A 轮融资时已经做过了。

实际上，这种观点也很可能出现问題，比如：a. 之前的 FTO 报告是否可靠，比如出具报告的律所是否可靠，用的检索策略是否合理性，分析是否严谨程度，结论是否正确；b. 之前的 FTO 报告的范围（越后期的报告往往因为标的价值的上升从而会给出更高的预算来做更加全面、细致的 FTO），比如 FTO 的范围是否覆盖最新的目标产品（目标产品可能会变化），FTO 报告的范围是否需要扩展（比如，之前没有做过杯把材料的 FTO，是否在 B 轮时补一下）；c. 在之前的 FTO 报告出具之后，检索到的专利或专利申请状态是否有变化，是否有新的专利或专利申请出现。

### **5. 做过自由实施调查，就万事大吉了**

小 A 的公司 B 轮过程中，拿到了非常正面的 FTO 报告，感觉万无一失，不会存在侵权风险了。

但是，这也是对 FTO 报告的误解。每个 FTO 都会有其局限性，比如有范围的局限性（可能的侵权风险有诸多方面，单个 FTO 不可能面面俱到，而且面面俱到也是不经济的，因此沟通适合的尽职调查范围就变得至关重要）；时间的局限性（由于从专利申请到公开有一段时间，因此进行 FTO 会无法检索到一些已经提交但是尚未公开的专利申请）；检索策略会尽可能的全面，但是无可避免会漏检少数相关的专利或专利申请，等等。因此，应根据实际情况进行补充 FTO 或者扩展的 FTO。

## **四 如何进行 FTO**

## 1. 了解客户的需求，确定自由实施尽职调查的范围

FTO 涉及诸多方面，因此了解客户的真正需求，划定 FTO 的合理范围，就显得尤为重要了。在确定合理范围时，可以考虑如下角度：

**目的：**根据客户进行 FTO 的不同目的，可以帮助客户梳理 FTO 的范围和深度。

例如，如果处于产品/技术的研发早期，由于最终商业化的产品/技术尚未确定，因此在这个阶段进行的 FTO 往往更关注广度，以确定这个产品/技术能不能做以及之后可以从哪个方向规避现有的专利或专利申请为目的，但并不会针对特定产品进行非常细致的 FTO。与此相对应的，如果处于产品/技术的研发后期，由于产品/技术已经成型，因此在这个阶段进行的 FTO 往往更关注深度，以确定拟商业化产品/技术本身的自由实施情况。

再例如，标的的金额大小也是一个考量因素。如果投/融资金额不是非常大（比如，几百万），那么花费几十万甚至上百万进行一个全面的 FTO 就不一定非常的合适。在这种情况下，可以考虑仅进行针对目标产品的关键部分/用途（例如，侵权风险较大的部分，难以改变的部分或者拟商业化的用途等）的 FTO，或者将 FTO 限定到仅针对特定的专利权人（例如，该领域的主要竞争者），以在预算允许的前提下尽量确定主要的自由实施风险。

**区域：**如上文提及的，专利具有地域性，因此区域也是 FTO 的重要因素。可以根据目标产品的拟上市区域来确定 FTO 的区域。值得注意的是，如果区域包括中国时，应注意明确是否包括台湾、香港或澳门，因为各个区域都有各自独立的专利体系。此外，即使已经确定了 FTO 区域，有时也需要考虑 PCT 申请，因为 PCT 申请作为目前最为常用的进入多个区域的申请手段，其有可能随后转换为特定区域的专利申请。

**产品的方面：**目标产品的不同方面都有可能存在自由实施问题，但是 FTO 又难以面面俱到，因此确定目标产品的重点方面对划定 FTO 范围也是非常重要的。可能的重点方面包括目标产品的结构、组成、制备方法、用途、联用、包材等等。例如，如果已经了解制备方法是非常常规的，那么制备方法可能存在自由实施的问题的风险较小，在预算或者时间有限的情况下，可以不将其作为 FTO 的侧重点。

由于 FTO 范围中的诸多因素决定了开展怎样的 FTO 以及如何进行针对性的 FTO，因此最好在开始进行之前就确定好，但是在进行 FTO 的过程中，可能会有新的问题出现，因此也可能需要对范围进行进一步的调整。

## 2. 签订 FTO 协议或聘用书

在确认没有利益冲突之后，应与客户签订 FTO 协议或聘用书，以明确 FTO 的范围、报价、付款方式等内容。

在一些情况下，也需要明确对尽职调查报告的要求，例如是否需要正式报告、报告的需要时间、语言、详略程度以及是否包括对涉及专利/专利申请的可专利性分析等等。此外，在某些情况下还包括发票要求（增值税发票还是普票）、税费承担（客户是否需要另行支付增值税）、预付款（是否需要支付预付款以及预付款的数额）、超出范围的工作费用（超过工作范围之外的工作如何计费）、利益冲突约定（约定何种情况存在利益冲突而何种情况不存在）以及保密条款（如果之前没有另行签订过得话）。

### 3. 从目标公司获得相关资料

从目标公司获得目标产品的信息以及其他相关信息对 FTO 非常重要，可能包括如下信息：

目标产品的情况。例如，结构、组成、用途以及拟上市的时间等。由于目标产品的情况对检索策略的设计以及判断能否自由实施至关重要，因此如果是受客户委托对第三方目标公司进行的 FTO，最好能够获得目标公司对目标产品情况以及其他其情况陈述的书面确认书。

已知与目标产品相关的主要竞争者信息。主要竞争者信息能够帮助检索策略的设计。必要时，可以针对主要竞争者进行单独的检索（例如，以主要竞争公司作为申请人或者以主要研究者作为申请人进行检索），以减少漏检的可能性。

已知与目标产品相关的文献和专利。这些文献和专利可以用来确认现有技术中的公开情况、帮助识别主要竞争者以及帮助设计检索关键词等。4 检索目标产品以及相关专利的一般信息

在使用专门检索工具进行正式检索之前，一般会使用通用检索工具检索目标产品以及相关专利的一般信息。常用的途径如下：

#### 1. 搜索引擎

例如，百度、yahoo 和 google 等。使用搜索引擎，可以检索产品的一般信息（例如，有时百度百科或者维基百科会有相应的介绍）、产品的不同名称（用于在随后正式检索时设计检索词）、相关的诉讼（诉讼情况往往能帮助寻找该产品的核心专利以及分析这些专利的稳定性）、许可或转让情况（有助于识别核心专利以及主要竞争者）和专利情况综述（有时能够检索到针对目标产品的 Thomson Pharma 报告或者其他网站或组织的总结报告，可以用于寻找相关专利以及同随后进行的正式检索的结果进行交叉比较）等。

#### 2. 药品监管部门官方网站

对于已经批准上市的药品，可以从 FDA 等药品监管部门的网站获得目标产品的具体信息以及专利信息。

原研药品一般都会选择在美国上市，因此 FDA 是我们在对原研药品进行尽职调查时的重要工具。下面简介下能够从 FDA 获得的有用信息。

**药品信息：**在 Drug@FDA 数据库（<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/>）中可以通过药品商品名、活性成分以及药品申请号检索目标产品。如果目标产品仅仅是一种活性成分的特定剂型，尽量使用商品名进行检索，如果商品名不确定，在使用活性成分检索时应注意区分剂型等信息，以找到正确的目标产品。

找到正确的目标产品之后，数据库可以显示出目标产品的基本信息、审批历史、说明书(label)和仿制药的批准信息（如果有的话）等。对于 FTO 而言，我们更加关注审批历史以及说明书。

通过审批历史，我们可以获得目标产品的上市日期以及各次变更情况。上市日期可以帮助初步确定与目标产品本身相关专利的最晚申请日/优先权日，因为一般情况下目标产品的上市会使得申请日/优先权日晚于上市日的专利丧失新颖性（在美国和加拿大等国家会有一些例外）。

但是应注意如下两种特别的情况：（i）目标产品上市后可能会进行变更，比如，上市后增加适应症和药品联用，以及上市后改变药品成分和用法用量等，如果是针对变更后的目标产品进行的 FTO，则上市日后变更日前仍有可能有新的专利覆盖该等变更；（ii）某些专利主题不会因产品上市销售而被破坏新颖性，比如，产品的制备方法以及产品的检测方法等，因此上市日后仍有可能有新的专利覆盖该等主题。

变更情况也能够帮助设计检索策略，比如某次变更显示产品中增加了一种成分（变更批准的 letter 能够体现变更情况），那么可能需要对增加的这种成分进行重点的检索，因为这种变更往往对应着相关的专利。

此外，可以下载数据库提供的说明书（label），其中的信息能够提供目标产品的详细信息（适应症一般在首页，而化学药活性成分以及制剂信息一般在第 11 项）以及上市厂家等。在有些情况下，说明书中会显示出生产厂家或研发厂家的变更，这些信息有助于识别主要竞争者。

**专利信息：**在橙皮书（<https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/>）中可以通过药品商品名、活性成分以及药品申请号检索已上市产品的主要专利信息。同样，也可以根据公司名称、剂型以及给药途径来寻找目标产品的主要专利信息。

找到目标产品之后，数据库可以显示出目标产品相关的专利号、过期日、儿童用药延长期（如果有的话）、专利主题类型以及数据排他期等信息。

列明的专利信息可以帮助寻找核心专利以及设计随后进行的正式检索的关键词。但是值得注意的是，橙皮书并不包括特别生物药的专利信息以及制备方法专利，也不包括尚未授权的专利申请以及已过期的专利。为了了解原研厂家对目标产品专利布局的总体情况，可以使用药物在线中的美国 FDA 药品数据库（免费的数据库，我不是广告），其中收录了已过期的但曾经存在于橙皮书中的专利。

## 五 初步检索

初步检索，主要是用于为正式检索摸索检索条件。

在开始初步检索前，应先选择合适的检索工具。大家可以根据检索的具体情况（例如，专利的地域和目标产品的种类等）、目前已经购买的检索工具以及预算等因素来考虑检索工具的选择。

就我自己的习惯而言，如果是检索化合物的结构，我一般会使用 SciFinder；如果是基于英文的关键词或申请人等信息的检索，我一般会使用 Thomson Innovation；如果是纯中文的关键词或申请人等信息的检索，我还没有找到特别方便的检索工具，一般会直接使用 SIPO 提供的数据库进行检索。

在选定检索工具之后，会根据之前获得的一般信息，尝试不同的检索条件，再根据结果调整检索条件。在根据结果调整检索条件时，一般考虑两个因素：（i）是否存在可预见的漏检可能，例如，可以考虑比对下之前在一般信息检索时获得的相关专利，以确定初检结果中是否有未包括的相关专利以及检索策略中的何种问题造成了漏检；（ii）检索结果的个数，一般情况下，较为理想的结果个数在 100-2000 之间。

在有些情况下，初检时会发现结果同预期的差距非常大，比如发现原来在工作范围内的检索工作难以完成（比如，检索结果数超过一万条或者基于目前已获得的信息有众多专利难以判断是否相关）。在这种情况下，发现后应尽早跟主办律师/合伙人进行沟通，并且必要时跟客户进行进一步的沟通以变更工作范围或者从其获得更多的信息。

## 六 正式检索

根据初步检索的结果，确定正式检索的策略。由于检索技巧难以用三言两语讲述清楚，并且又跟具体的检索情况相关，因此这里只能给一些小的贴士，供大家参考。

善用检索工具提供的逻辑运算符。以 Thomson Innovation 为例，较为常用的逻辑运算符包括 not、and、near 和 or（运算优先级别从高至低），合理的选择逻辑运算符能够提高检索的准确性和效率。

善用检索工具提供的其他功能。还以 Thomson Innovation 为例，其支持检索结果之间进行逻辑运算、申请人/受让人的树状图以及特定国家同族的筛选。在有些情况下，会从不同角度对同一目标产品进行几次检索（例如，基于结构的检索+基于用途的检索），这时使用检索结果之间的逻辑运算能够有效减少重复阅读相同专利的情况发生。对于基于申请人的检索，我们常常需要将所有可能相关的申请人都加进去进行检索，而申请人/受让人的树状图能够帮助我们快速定位已知的申请人所属的树，并且在一次检索中将所有（或者人为选择的一部分）属于相同树的申请人一并检索。对于先检索美国或 PCT 专利，之后通过同族获得其他领域专利的策略而言，Thomson Innovation 能够便捷的提供美国或 PCT 专利对应的所有某一地域的同族专利，会大大提供分析检索结果的效率。（话说怎么感觉像广告呢，Thomson 的新东家要不要给发个红包；P）

对于某些可能出现变体的关键词（例如，单复数，第三人称动词，动词和名词互换，与其他词用“-”连接），使用通配符（例如，? 或\*）是个好习惯。

发现检索结果中出现大量不相关领域的干扰专利时，除了考虑调整关键词之外，有时候进一步限定 IPC（国际分类号）会有奇效。

## 七 分析检索结果

经过上文所述的正式检索，已经获得了待分析的专利列表。通过过期日（比如，申请日已超过 20 年的中国专利或专利申请）、摘要以及权利要求等来快速筛选出可能相关专利或专利申请。在这个阶段要宁滥勿缺，只要不确定一定无关，就要将其保留待随后进行详细分析。

值得注意的是，如果检索的是除中国之外的专利或专利申请，请不要轻易基于申请日+20 年来判断过期日，需仔细了解该区域的过期日计算方式之后再判断。值得注意的是，中国也

在准备建立专利延长期制度，在该制度实施之后，也不可轻易判断了过期日了。

随后，通过仔细阅读权利要求，必要的时候结合说明书以及审查历史来具体分析专利或专利申请与目标产品的相关性。如果包括在之前同客户签订的工作范围之内的话，对于密切相关的专利或者专利申请还可能需要进行进一步的稳定性分析（例如，通过审查历史或者同族专利情况进行简单分析，或者单独进行现有技术检索）。值得注意的是，阅读权利要求的时候要注意多个独立权利要求的情况；对于在审查过程中的专利申请，注意应审阅最新的权利要求。

如果在分析检索结果时发现了新的关键词，还需要针对新出现的关键词进行补充检索。

## 八 撰写尽职调查报告

尽职调查报告需要根据之前同客户商定的形式以及工作范围来进行撰写，一般会包括如下部分：

- ?目标产品的信息简介
- ?工作范围的总结
- ?检索策略
- ?相关专利及专利申请的总结
- ?密切相关专利及专利申请的初步分析以及建议
- ?假设、前提以及免责

关于建议部分，可以根据不同的情况进行有针对性的调整。对于仍在申请中的专利申请，可以提醒客户关注后续申请进程；对于专利难以规避并且客户尚未确定商业化计划的区域，可以建议客户相应调整商业化计划；对于专利难以规避但是专利权人有可能进行许可或者转让的情况（例如，专利权人是大学或者主营业务与专利方向不同），可以建议客户进行许可或者转让；对于专利难以规避但是专利权人规模相对较小，可以建议客户考虑并购专利权人；对于难以规避但是稳定性或可专利性较差的专利或专利申请，可以建议客户分别相应提交无效请求或者第三方意见。

在将报告发送给客户之前，要反复检查报告中是否有笔误，并且注意更新最新的专利法律状态以及最新的权利要求（特别是在检索时间同报告发送时间间隔较长的情况下）。

## 九 化学以及生物领域的 FTO 时的注意事项

笔者做化学和生物领域的 FTO 项目比较多，所以在此总结下进行该等领域的 FTO 时的注意事项。

**化学领域：**由于化学名称复杂，因此在设计检索策略的时候要着重确定关键结构。一般考虑选择母核作为关键结构，但是在特殊情况下，也可以参考构效关系以及客户提供的目标产品与现有技术的主要区别设计关键结构。

有多个方面的专利或专利申请可能会影响目标产品的自由实施。例如，可能影响目标产品自由实施的方面包括化合物、盐、前药、代谢产物、晶型、处方、用途（或治疗方法）、包材、制备方法以及联用等等。当然，一次自由实施尽职调查一般不会面面俱到，需要根据目标产

品的具体情况以及客户的需求合理确定范围。

化学领域的专利或专利申请的权利要求有时会使用化合物的上位概念来进行撰写(特别是用途或治疗方法权利要求)，在检索时应考虑合理的上位概念。例如，比如目标产品是一种具体的 EGFR 抑制剂，则在进行 FTO 检索的时候可以考虑包括 EGFR 抑制剂（以及等同的名称），特别是在检索用途（或治疗方法）方面专利或专利申请的时候。

由于化学领域 FTO 使用关键词检索有一定的局限性，因此可以考虑结合结构检索。

**生物领域：**即使是上市的生物药品也没有专门收录专利的官方数据库。值得注意的是，FDA 的 Orange Book 不收录生物药。

生物领域的目标产品名称以及类别繁多。因此，在检索时应注意与活性、家族、配体、受体等相关的名称及上位概念。

有多个方面的专利或专利申请可能会影响目标产品的自由实施。例如，可能影响目标产品自由实施的方面包括抗原、靶点、表位、核酸、蛋白质、表达载体、表达细胞、制备方法、处方、用途（或治疗方法）、包材以及联用等等。与化学领域一样，同样也需要跟客户一起确定合理的 FTO 范围。

生物领域权利要求写法多样，需仔细阅读全部独权。值得注意的是，即使是引用其他权利要求的权利要求未必范围更小。例如，生物领域的抗体专利可能存在如下类型的权利要求：一种抗体，其与权利要求 1 所述的抗体竞争性结合，在这种情况下，即使目标产品不落入权利要求 1 的范围，也可能落入此类权利要求的范围。

对于生物领域的目标产品，除使用关键词检索之外，还可以考虑结合序列检索（例如，使用 NCBI 中的 BLAST 检索工具）。

**【王胜楠 摘录】**

#### 1.4 【专利】iPhone13 被中国禁售？苹果直接裂开！（发布时间:2021-9-10）

今天凌晨，苹果发布了一封邀请函，邀请函的主题为“加州来电”。

称“北京时间 9 月 15 日凌晨 1 点，Apple 特别活动全程在线举行，我们将在官网进行直播。”这个特别活动嘛，自然就是苹果的秋季发布会，而之前引发网友们无限猜想的 iPhone 13 香系列，也将会在这一次的发布会中亮相。

然而.....

和发布会同时传出的还有苹果将在中国禁售的消息。

这个消息可不是空穴来风。

昨天，小 i 资讯官方号发布了一条消息：

9 月 3 日，小 i 机器人向上海市高级人民法院提出行为保全申请（禁令）。

要求苹果公司立即停止涉及 Siri 的专利侵权。  
停止生产、销售、许诺销售、进口、使用，侵犯小 i 机器人发明专利的 iPhone 产品。

## 小i机器人向上海高院提起要求苹果公司停售 iPhone 的禁令

原创 品牌运营中心 小i资讯官方号 昨天

用AI为每个人的

2021年9月3日，小i机器人（上海智臻智能网络科技股份有限公司）向上海市高级人民法院提出行为保全申请（禁令），要求苹果公司立即停止涉及Siri的专利侵权，停止生产、销售、许诺销售、进口、使用，侵犯ZL200410053749.9发明专利的iPhone产品。

文中称，小 i 机器人是中国发明专利 ZL200410053749.9（一种聊天机器人系统）的权利人，该专利于 2004 年申请，2009 年获得授权。

而苹果于 2011 年才在 iPhone 4s 中首次推出 Siri，比小 i 机器人的专利申请晚了 7 年。

经二次司法鉴定，Siri 落入小 i 机器人专利权利要求的保护范围。

小 i 机器人创始人、董事长兼 CEO 袁辉表示：

“苹果公司不顾侵权事实，持续制造和销售侵权产品，不是尊重知识产权的做法，苹果公司应该立即停止侵权，下架并停售相关产品。

目前，上海市高级人民法院已接受小 i 提出的禁令申请，案件持续审理中。

其实，小 i 机器人和苹果的“拉锯战”已长达九年。

2012 年 6 月，小 i 机器人就向上海法院提起苹果公司侵权。

原因是小 i 机器人申请专利的时候，专利详情显示：

而苹果当初在进行宣传的时候，对 Siri 的介绍语是：

“它能听得懂你说了什么，它能理解你的意思，能够知道使用哪些程序和你谈论。它通过网络为您找到答案。”

袁辉（小 i 机器人创始人、董事长兼 CEO）认为，两者的核心机制是一致的。

不论用户输入的是语音还是文字，接收设备都需要对输入信息进行分析并做出回复。

而 Siri 侵犯的，正是小 i 机器人的这一核心机制。

然而，同年 11 月，苹果反将一军，向国家知识产权提出行政复议，请求判定小 i 机器人的专利无效！

不得不说，苹果这招阴是阴，但却十分有效，此后的几年里，小 i 机器人对法院提出的苹果侵权案变为了专利是否有效案。

专利复审委员会于 2013 年 9 月作出决定，维持专利有效。

苹果公司不服，起诉至北京市第一中级人民法院，北京一中院一审判决苹果公司败诉，维持

专利有效。

苹果公司再上诉至北京高级人民法院，北京高院二审改判苹果公司胜诉，专利无效。这次轮到小 i 机器人不服，向最高人民法院提起行政再审。2016 年 12 月，最高院裁定再审此案。

直至 2020 年 6 月 28 日，小 i 机器人专利是否有效案才迎来了终点，最高人民法院下达判决书，确认了小 i 机器人专利的有效性。

得亏小 i 机器人命长，要是一般的小公司估计就在这么久的拉锯战中消亡了~

03

百折不挠的小 i 机器人立马在 2020 年 8 月 3 号，向上海市高级人民法院提起诉讼，要求苹果公司停止 Siri 专利侵权，并暂计索赔金额 100 亿元。

 2020-8-3 来自微博 WEIBO.COM

**【#苹果回应小机器人索赔100亿元#：并未侵犯专利】**8月3日，小i机器人向上海市高级人民法院提起诉讼，要求苹果公司停止Siri专利侵权，并暂计索赔金额100亿元。苹果回应称Siri不包含其专利包括的特征，该专利与游戏和即时消息有关。案件已经进行了8年，苹果公司对小i机器人提起再一个诉讼感到失望，期待向法院呈现事实。你觉得哪家语音助手最好用？#苹果##小机器人向苹果索赔100亿元# 收起

此案又经过 1 年，并没有什么进展，直至现在小 i 机器人才又向上海高院提起要求苹果公司停售 iPhone 的禁令。

直至目前，苹果暂未回应。

如果 Siri 真的被判定侵权，iPhone 就面临着赔偿和禁售的风险。

而小 i 机器人对苹果公司的索赔，也创造了国内高科技企业向国外科技巨头索赔专利费的最高纪录。

**【周君 摘录】**

### 1.5 【专利】国知局：探索实行商标专利结构性降费，促进提高申请质量（发布时间：2021—9—30）

近日，国家知识产权局在政治法律类 345 号提案答复的函中提到，知识产权行政事业性收费在调节申请数量、质量和权利维持时间等方面具有显著作用，是政府调控知识产权制度运行的重要政策工具。我局将在发展改革委和财政部指导下，研究专利商标收费标准结构性调整问题，降低权利人维持知识产权的整体负担。同时，深入落实高质量发展要求，指导地方调整专利商标资助政策，全面取消申请阶段资助奖励，转向促进知识产权有效运用、强化保护和开展更好公共服务。

**相关文章**

• 国知局：提高专利申请费有利于专利质量提升 抑制部分低质量发明申请



**国家知识产权局关于政协十三届全国委员会第四次会议第 4698 号(政治法律类 345 号)提案答复的函**

民进界：你们提出的《关于深化“放管服”改革，提高市场主体满意度的提案》收悉。结合我局职能，现答复如下。提案针对放管结合有待跟进、降费结构有待优化、部分措施精细化程度有待提升等“放管服”改革领域深层次问题，提出加大监管力度、推动结构性降费、提升精准施策水平等建议，我局深表认同，并出台关于深化知识产权领域“放管服”改革，促进创新环境和营商环境优化的一系列政策举措，推动改革向纵深发展，释放市场创新活力，提升市场主体满意度。

**一、进一步加大监管力度，确保下放权限接得住管得好**

**（一）研究建立企业注册部门与商标注册管理部门协同工作机制。**2021年5月，经国务院常务会议审议通过，印发《关于深化知识产权领域“放管服”改革优化创新环境和营商环境的通知》（以下简称《通知》），明确提出“推动企业变更登记与商标变更申请同步受理，提高商标变更的便利度和即时性”。目前，上海、福州等地已陆续实现企业变更登记与商标变更申请同步受理、协同办理，加快实现企业变更数据与商标变更数据同步更新。下一步，我局将针对企业名称与商标权冲突问题，会同市场监管总局研究建立企业登记部门与商标局协同工作机制，推动企业登记系统与商标注册系统数据共享、系统联动。

**（二）健全信息监管和联合惩戒机制，**加快实现知识产权重点领域和关键环节全覆盖。我局联合发展改革委、中国人

民银行等共 38 个部门单位签署《关于对知识产权（专利）领域严重失信主体开展联合惩戒的合作备忘录》，印发《专利领域严重失信联合惩戒对象名单管理办法（试行）》，对**重复专利侵权行为、非正常专利申请行为等 6 种严重失信行为开展联合惩戒，对专利领域严重失信行为形成有效震慑**。在专利代理管理系统开设代理信息公示功能，对代理师、代理机构、经营异常名录及违法失信名单等 4 类信息进行公示，引导专利代理机构加强诚信管理。配合市场监管总局出台《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》，将实施故意侵犯知识产权，提交非正常专利申请、恶意商标注册申请损害社会公共利益，从事严重违法专利商标代理等违法行为的当事人列入严重违法失信名单，通过国家企业信用信息公示系统公示，并实施相应管理措施。**下一步将继续加强对商标恶意注册、非正常专利申请和违法违规代理行为的信用监管和失信惩戒**。积极配合发展改革委制定全国公共信用信息基础目录，推动商标、地理标志等知识产权领域失信行为纳入信用监管。

## 二、探索实行商标专利结构性降费，促进提高申请质量

知识产权行政事业性收费在调节申请数量、质量和权利维持时间等方面具有显著作用，是政府调控知识产权制度运行的重要政策工具。《通知》明确提出“以促进高质量发展为目标，研究商标、专利收费结构性调整”。我局将在发展改革委和财政部指导下，研究**专利商标收费标准结构性调整问题，降低权利人维持知识产权的整体负担**。同时，深入落实高质量发展要求，指导地方调整专利商标资助政策，全面取消申请阶段资助奖励，转向促进知识产权有效运用、强化保护和开展更好公共服务。

## 三、进一步提升精准施策水平，提升人民群众满意度

### （一）压缩专利审查、商标注册整体授权周期

2018 年，国务院部署商标、专利审查周期 5 年压减目标，即到 2022 年底，商标平均审查周期压减到 4 个月，发明专利平均审查周期达到 16.5 个月左右，其中高价值专利平均审查周期达到 13.8 个月左右。目前，商标审查周期压减任务已于 2020 年底提前完成。为准确反映申请人获得知识产权确权的时间，《通知》明确提出“到 2021 年底，商标注册平均审查周期稳定在 4 个月以内，一般情形商标注册周期由 8 个月压缩至 7 个月”“发明专利审查周期由 20 个月压缩至 18.5 个月，其中高价值专利审查周期压缩至 13.8 个月”，力争提前一年完成国务院部署目标任务，进一步增强人民群众满意度和获得感。同时，我局还将积极推动商标法及其实施条例修订，压缩商标初审公告时间；深化人工智能、大数据等技术在审查工作中的运用，优化专利审查和检索智能化系统功能，推进商标注册与管理平台立项建设，为提高审查质量和效率提供信息化支撑。

### （二）进一步健全完善政务服务“好差评”制度建设

2020 年 12 月，按照国务院关于建立政务服务“好差评”制度的统一部署，我局在商标业务受理大厅、商标局驻中关村办事处受理窗口实行“一次一评”，在商标业务电话咨询平台实行“一件一评”，

在商标电子申请系统平台实行“一事一评”，全面开展政务服务“好差评”工作。同时，升级优化现有专利代理管理系统及专利代理师考务系统，上线运行代理机构执业许可审批和代理师资格认定两项政务服务“好差评”功能，实现服务对象对上述两项行政审批事项的“一事一评”。下一步，将进一步畅通政企沟通渠道，健全知识产权政务服务“好差评”制度，完善电话咨询疑难问题采集、转办、处理和评价工作机制，及时回应社会关切，切实解决企业群众急难愁盼问题。

**（三）加快建设国家大数据中心和公共服务平台，实现“线上线下”融合发展。**积极推动国家知识产权大数据中心和公共服务平台纳入国家“十四五”政务信息化规划，力争在“十四五”期间立项，为构建便民利民知识产权公共服务体系提供重要保障。其中，国家知识产权大数据中心将作为知识产权信息的汇集中枢和传输枢纽，定位于实现数据资源的基础性、权威性和安全性；国家知识产权公共服务平台将聚焦知识产权业务服务、政务服务和信息服务平台建设一体化，定位于通用性、共性化功能服务，并与各省市公共服务平台实行数据共享、功能互联。同时，我局聚焦知识产权领域行政执法、综合监管和信息监测等环节，加快推进知识产权保护信息平台立项，已完成平台框架批复，待发展改革委批复可研报告及初设方案后，启动建设。下一步，将依托全国一体化大数据中心体系，加快推进国家知识产权大数据中心和公共服务平台建设，加强地方公共服务平台建设统筹协调和分层分类指导，形成横向协同、纵向联动的“全国一盘棋”局面。感谢你们对知识产权领域“放管服”改革的关心和支持，希望继续关注知识产权事业发展，对我们的工作提出宝贵意见建议。

国家知识产权局

2021年8月31日

【刘明勇 摘录】

## 1.6 【专利】如何从发明的技术原理角度把握区别技术特征认定（发布时间：2021-09-10）

《专利审查指南 2010》第二部分第四章中指出，**判断保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：**

（1）确定最接近的现有技术；

(2) 确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；

(3) 判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

在实践中，基于以上的“三步法”，判断对比文件公开的技术方案是否显而易见的结论。在此过程中，区别技术特征认定的准确与否对显而易见的结论有着重要的影响。若深入分析本申请与对比文件的技术方案，发现本申请的区别技术特征的认定有误，将存在基于对比文件得到本申请的技术方案的障碍，进而不能得出显而易见的结论。对此，笔者将结合实例案例从发明的技术原理角度上谈谈在实际工作中的一些体会。

## 案例

本申请要求保护一种自动门防夹或防撞装置。基于一通修改后的权利要求 1 进行了修改，修改后的权利要求 1 如下：

一种自动门防夹或防撞装置，其特征在于，包括：

柔性管道，设置于所述自动门的一侧或门翼上，具有第一端口和与所述第一端口相对的第二端口，所述柔性管道可因外力作用而发生形变；

检测模块，设置于所述柔性管道内部，用以检测所述柔性管道是否发生形变；

控制模块，与所述检测模块电性连接，用以根据所述检测模块所检测到的结果控制自动门动作或停止；当所述检测模块检测到所述柔性管道发生形变时，所述控制模块控制自动门停止；当所述检测模块检测到所述柔性管道未发生形变时，所述控制模块控制自动门继续动作；

所述检测模块包括：

发射单元，设置于所述柔性管道的第一端口，用于向所述柔性管道的第二端口发射光信号；

反射单元，设置于所述柔性管道的第二端口，用于反射所述发射单元所发射的光信号；

接收单元，设置于所述柔性管道的第一端口，用于接收经所述反射单元所反射的光信号；

判断单元，与所述接收单元电性连接，用以根据所述接收单元是否可以接收到所述反射单元所反射的光信号，判断所述柔性管道是否发生形变，当所述接收单元接收到光信号时，所述判断单元判定所述柔性管道未发生形变；当所述接收单元未接收到光信号时，所述判断单元判定所述柔性管道发生形变；

所述柔性管道的内壁由吸光材料制成。

审查员在第二次审查意见中指出：

对比文件 1 公开了一种轻触式防碰防夹光电感应装置，并具体公开了如下技术特征(参见说明书背景技术、具体实施方式部分，以及附图 1)：该轻触式防碰防夹

光电感应装置用于大型全自动门或自动门，包括壳体 5、由橡胶制成的感应条 1、信号线 4、密封引导管 2、信号发射器 6 和信号接收器 3，其中，密封引导管 2 由软质材料制成(相当于柔性管道)，其两端分别设有信号发射器 6 和信号接收器 3 (隐含公开了柔性管道具有第一端口与所述第一端口相对的第二端口)，信号发射器 6 和信号接收器 3 相当于检测模块，设置于密封引导管 2 内部，信号接收器 3 与信号线 4 相连。

相对对比文件 1，权利要求 1 具有如下区别技术特征：

(1) 柔性管道设置于自动门的一侧或门翼上；(2) 检测模块还包括反射单元，设置于所柔性管道的第二端口，用于反射发射单元所发射的光信号，接收单元设置于柔性管道的第一端口，用于接收经反射单元所反射的光信号，还包括判断接收单元是否接收到反射的光信号的判断单元，(3) 柔性管道的内壁由吸光材料制成。

因此，本申请实际所要解决的技术问题是：**如何提高自动门防夹或防撞装置检测灵敏度。**

对比文件 2 公开了一种变形检测装置，并具体公开了如下技术特征(参见说明书第 6 栏第 4-36 行，以及附图 4)：其声波射线发射单元 30 与声波射线检测单元 32(相当于接收单元)位于可变形管道 26、28 的同一端口，而可变形管道 26、28 的另一端口设置有反射单元 34，该反射单元 34 将管道 26 中的声波射线反射到管道 28 中，当管道 26、28 其中一个发生变形时，声波射线检测单元 32 将接收不到反射单元 34 所反射的射线；对比文件 2 还公开了其变形检测装置用于电动窗户的防夹检测，并且公开了(参见说明书第 1 栏第 28-35 行)：门或窗的防夹检测中使用无接触传感器例如红外光或光柱作为检测介质属于公知常识，对比文件 2 给出了将对对比文件 1 中的信号发射器 6 和信号接收器 3 设置于柔性管道同一端口、并在另一端口设置反射单元的技术启示。在对比文件 2 给出的上述技术启示下，柔性管道不需要分隔开也能形成两道光路。至于检测模块还包括判断接收单元是否接收到反射的光信号的判断单元，这属于变形检测所采用的常规技术手段。

在对比文件 1 的基础之上结合对比文件 2 以及本领域的常规技术手段以获得权利要求 1 所要求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的。

基于上述判断过程，上述判断的结果是否合理呢？

笔者认为，在判断对比文件是否公开了权利要求中的技术特征之前，应完整阅读对比文件，并深入理解对比文件的技术方案尤为重要，特别是要从发明的原理上考虑对比文件。在本案例中，完整阅读对比文件后，笔者发现，虽然对比文件 2 公开的附图 4 与本申请权利要求 1 所要保护的技术方案相似，但是对比文件 2 的检测介质是声波，而本申请和对比文件 1 的检测介质是光波，光波是电磁波，声波是机械波，两者本质上不同。发射光波需要电磁性质的能量释放过程，而发射声波需要在介质中发生振动。在同种均匀介质中光波是沿直线传播，而声波并非直线传播。此外，对比文件 1 密封引导管是直的，因外力作用，密封引导管会发生弯曲，从而遮挡光路，以使信号发射器发出的光信号无法被信号接收器接收到。就对比文件 2 而言，管道 26、28 本身为弯曲的，**利用了声波在管道中的传播也并非直线传播的原理**，在传播管路中经不断折射，再传至接收单元。

此外，结合对比文件中的技术方案，对比文件 2 的感应装置是通过判断声波的**强弱变化**而控制电机工作，也就是说，车窗没有发生变形时，感应装置也会接收到声波信号，当车窗因挤压形变时，检测到的声波信号变小，并不是完全无法接收到声波。而对比文件 1 的感应装置是通过判断光波的**有无**而触发控制装置，即未受挤压感应装置接收到光波，受到挤压，无法接收到光波信号。

**基于此，两种波的本质不同，即基于的技术原理是完全不同的，所采用的检测手段、感应装置也是不可能相同的。**

此外，对比文件 2 中的管路内壁反射声波效果好，从而尽可能将声波反射至接收器。而本申请中柔性管道 110 的内壁由吸光材料制成，以尽可能避免柔性管道 110 对光线造成反射。因此，本申请的柔性管路与对比文件 2 中的管路是完全相反的设计构思。**即对比文件 2 给出相反的技术启示。**

综上，上述区别技术特征（2）在对比文件 2 中没有被公开，对比文件 1 和对比文件 2 的结合也不存在解决技术问题的技术启示，本申请权利要求 1 的技术方案相比于该对比文件 1 和对比文件 2 的结合是非显而易见的。

## 总结

在审查意见答复实践中，会出现一些错误运用“三步法”的情况，进而得出完全相反的结论，本文论述了区别技术特征认定不当运用造成的对发明是否具有显而易见性的影响，而在考虑区别技术特征的认定过程中，**笔者认为，不能仅将对比文件的各个技术特征机械的组合，就认定得到了本申请，还应考虑技术特征之间是否可以结合、结合后能不能得到本申请的技术方案。**

此外，要从发明的技术原理的角度准确把握区别技术特征的认定，不能片面从某幅图与本申请近似，即得到区别技术特征被对比文件公开且作用相同而不具备创造性的结论，代理人在答复过程中应注意上述几点，以期在审查意见答复过程中争取到对申请人有利的地位。

【任艳强 摘录】

1.7 【专利】最高法适用信赖利益保护原则依法保障专利申请人行政诉权（发布时间：2021—09—09）

最高法适用信赖利益保护原则依法保障专利申请人行政诉权  
——（2021）最高法知行终 278 号

近日，最高人民法院知识产权法庭撤销一起原审裁定专利申请人超过起诉期限、不予立案的专利申请驳回复审行政纠纷案件，明确适用信赖利益保护原则确定复审决定收到时间，保护专利申请人对国家知识产权局行政行为的信赖利益，充分保障其行政诉讼权的行使，切实让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

本案中，国家知识产权局颁布的《关于专利电子申请的规定》第9条第2款载明，“对于专利电子申请，国家知识产权局以电子文件形式向申请人发出的各种通知书、决定或者其他文件，自文件发出之日起满15日，推定为申请人收到文件之日”，专利申请人与国家知识产权局签订了《专利电子申请系统用户注册协议》，明确约定以《关于专利电子申请的规定》为依据。

国家知识产权局于2020年4月7日向专利申请人电子申请客户端发送复审决定，又于2020年4月14日向专利申请人发送短信，通知其于15日内下载复审决定。

专利申请人于2020年4月29日下载了复审决定，并于2020年7月11日向原审法院提起诉讼。

原审法院依据《电子签名法》第11条第2款规定，认定专利申请人收到复审决定的时间为该决定到达电子申请客户端的时间即2020年4月7日，其于7月11日提起诉讼超过了法定起诉期限，裁定对本案不予立案。

专利申请人上诉后，最高人民法院知识产权法庭二审认为，复审决定电子送达时间应根据专利申请人对国家知识产权局有关行政行为的合理信赖予以确定。

首先，国家知识产权局颁布的《关于专利电子申请的规定》系《电子签名法》第35条有关“国务院或者国务院规定的部门可以依据本法制定政务活动和其他社会活动中使用电子签名、数据电文的具体办法”规定的特别规范，应当优先适用，原审法院以《电子签名法》第11条第2款为依据属于适用法律错误。

其次，专利申请人与国家知识产权局签订了《专利电子申请系统用户注册协议》，明确约定以《关于专利电子申请的规定》为依据，系协议双方真实意思表示，不违反有关法律规定，应认定合法有效。

最后，国家知识产权局发送短信行为属具体行政行为的过程性行为，虽不构成独立的行政行为，但应认定属于本案专利复审决定行政行为的组成部分。

因此，对于专利申请人而言，无论是基于对国家知识产权局制定的规范性文件的遵循，还是基于对《专利电子申请系统用户注册协议》的遵守，抑或基于对国家知识产权局所作有关短信通知行为的信赖，其都能够合理预期以2020年4月7日（发文日）加15日或者2020年4月14日（短信提醒日）加15日作为起诉期限的起算点，其于7月11日起诉均未超过法定期限。

在对复审决定送达时间存在多种理解的情形下，为保护行政相对人的信赖利益，充分保障其诉权行使，宜作出有利于行政相对人的解释，认定本案期限利益归于

专利申请人，即应以复审决定发出后国家知识产权局专门发送短信提醒日加 15 日即 2020 年 4 月 29 日作为计算本案行政诉讼期限的起点。

专利申请人于 2020 年 7 月 11 日向一审法院提起诉讼未超过三个月起诉期限，从而撤销原审裁定，指令原审法院立案受理。

专利复审决定收到时间的确定关系到行政诉讼时效，对专利申请人行政诉讼权的行使至关重要。

本案确立了专利复审决定收到时间的确定应符合信赖利益保护原则，专利申请人基于对国家知识产权局行政行为合法性及有效性的信赖利益受到法律保护的裁判规则，从而全面有效地保障专利申请人的程序性合法权益。

此案裁判既为类案的处理提供指引，也有助于减少矛盾纠纷，实现了法律效果和社会效果相统一。

来源：最高人民法院知识产权法庭

撰稿人：袁晓贞 钱静 | 编辑：何雨潇

## 【项英杰 摘录】

### 1.8 【专利】专利申请中那些比较常见的问题！（发布时间:2021-9-6）

伴随着知识产权保护意识的提高，很多的企业认识到了知识产权的重要性，并学会了拿出法律武器来维护自身的合法权利。殊不知在申请专利的环节中，仍面临着很多难题。

#### 1、什么时候申请专利较为合适？

在技术方案的技术效果得到证实或是能够预期时，就应及早提交申请。

企业或个人发明者应及早提出专利申请。我国专利法要求专利权是授予最先申请的人，而不是最先发明的人。

这般，如果别人先提交申请，则企业很有可能无法得到专利权，那么前期做出的投入便会因此而功亏一篑。

#### 2、申请者（个人）与发明者或设计人能否为不一样的人？

申请者（个人）与发明者或设计人能够为不一样的人。《专利法实施细则》第 13 条要求专利法所称发明者或设计人，指的是对发明创造的实质性特点做出创造性贡献的人。发明者应该是个人，不可以是单位或是集体，比如“××科研组”这些。如果是数人共同作出的，应该将所有人的名字都写上。

在实现发明创造的环节中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的运用提供方便的人或是从事其他辅助工作的人，不应该被认为是发明者或是设计人。

### 3、不一样申请者提出相同申请，如何处理？

不一样申请者就一样的发明创造先后各自提交申请，而这两份申请满足授予专利权的其他条件的，依据「专利法」第 9 条的要求，专利权应授予在先申请的人。

在先申请授权后，国家知识产权局专利局向在后申请的申请者发出审查意见通知书，强调该在后申请不符「专利法」第 9 条的要求。申请者期满未答复的，该在后申请被视作撤回；经申请者陈述意见之后仍不符「专利法」第 9 条的要求的，将驳回在后申请。

不一样申请者就一样的发明创造在同一日各自提交申请，而且这两份申请满足授予专利权的其他条件的，通知申请者自行协商确定申请者。申请者期满未答复的，两份申请均被视作撤回；协商不成功，或是经申请者陈述意见或开展修改后仍不符「专利法」第 9 条的要求的，对两份申请均给予驳回。

### 4、申请了专利，都还没批准前，在包装设计上将申请号印刷宣传成专利号，是否违法？将如何惩罚？

「专利法」第 17 条要求，专利权人有权利在其专利产品或是该产品的包装上标明专利标记和专利号。

必须强调的是，按照本条的要求，在专利申请提出之后，授权之前，因为并未得到专利权，申请者不可将该申请号做为专利号标注在其产品或包装上。

与此同时，我国「广告法」第 12 条要求，广告中涉及专利产品或是专利方法的，应该标明专利号和专利种类。未获得专利权的，不可在广告中谎称获得专利权。禁止应用未授予专利权的专利申请和已经终止、撤销、无效的专利做广告。

第 6 条规定，县级以上人民政府工商行政管理部门是广告监督管理机关。

第 55 条条规定，违反本法规定，发布虚假广告，欺骗和误导消费者，使购买商品或是接受服务的消费者的合法权益遭受损害的，由广告主依规依法承担民事责任；广告经营者、广告发布者明知或是应知广告虚假仍设计、制作、发布的，应当依规依法承担连带责任。

## 5、一种技术成果只可以申请一种专利？

有一部分发明者认为一种技术成果 1 次只可以申请一种专利，即只可以申请发明专利或只可以申请实用新型专利或是只可以申请外观设计专利，错的离谱！

在我国专利法规定的专利类型有三种：发明专利、实用新型专利及外观设计专利，一种产品发明可同时申请很多种专利，技术方案也能够同时申请实用新型和发明专利。从近两年来的审查状况看，实用新型专利一般 7 个月左右就可以授权，发明专利则需 2 年左右，因而，对某些重要的产品发明，若发明者只申请了发明专利，而这时别人“双管齐下”，同时申请发明专利和实用新型专利，那么他将先获得实用新型专利，有着了产品的专利权。发明者若应用该产品，反倒产生了侵权。

## 6、先论文发表或成果鉴定再申请专利？

有一些发明者获得研究成果后急于发表文章或成果鉴定，而没有想到先申请专利保护。由于发表文章或成果鉴定难以避免地要公开化技术性内容，使专利申请失去了新颖性而无法得到保护。因而不建议大家发布论文或成果鉴定后再申请专利。

## 7、授权后，专利权人享有哪些权利？

根据《专利法》第 11 条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的之外，任何单位或是个人没经专利权人许可，都不可实施其专利，即不可为生产经营目的制造、应用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或是应用其专利方法及其应用、许诺销售、销售、进口按照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或个人没经专利权人许可，都不可实施其专利，即不可为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”

## 8、职务发明与非职务发明是怎么样界定的？

在我国《专利法》第 6 条规定：“执行本单位的任务或是主要是利用本单位的物质技术性条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或是设计人；申请被批准后，该发明人或是设计人为专利权人。

运用本单位的物质技术条件所进行的创造发明，单位与发明人或是设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

《专利法》第 6 条所称执行本单位的任务所进行的职务创造发明，指的是：

(1) 在本职工作中作出的创造发明；

(2) 切实履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的创造发明；

(3) 退休、调离原单位后或是劳动、人事关系终止后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或是原单位分配的任务相关的创造发明。

《专利法》第 6 条所称本单位，包含临时性工作单位；《专利法》第 6 条所称本单位的物质技术条件，指的是本单位的资金、设备、零部件、原材料或是不对外公开的技术资料等。

【摘录 魏凤】

## 热点专题

【知识产权】德国化工巨头的一件除草剂专利被江西天宇化工成功无效！

2021 年 8 月 23 日，国家知识产权局发文并公告第 51413 号无效宣告请求审查决定书。据该决定书内容显示，江西天宇化工有限公司成功无效掉巴斯夫欧洲公司的一件除草剂专利，专利号为 ZL200880008535.6，发明名称为“2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2,2,2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1,3-二酮的晶形”。本文就案件相关内容进行解读。

### 第一部分 案情速览

2008 年 3 月 14 日，德国化工巨头巴斯夫公司申请了一件与环磺酮相关的除草剂发明专利，专利号为“ZL200880008535.6”。该发明专利于 2015 年获得授权公告。据了解，巴斯夫的该项技术已经在 18 个国家进行了专利布局。

需要说明的是：环磺酮是拜尔研发成功的三酮类除草剂，是在磺草酮基础上加入三氟乙氧基合成的新化合物，属于 4-羟基苯基丙酮酸双氧化酶

(4-hydroxyphenyl-pyruvate dioxygenase, 简称 HPPD) 抑制剂。环磺酮的基础专利 CN1269800C 在 2019 年 9 月 8 日已经过期。

2021 年 3 月 1 日，江西天宇化工有限公司对该项专利提起了无效宣告请求。

2021 年 6 月 22 日，合议组对该案进行口头审理。

在口头审理过程中，合议组逐一调查了无效宣告理由和证据后，认定：本专利权利要求 1-9 均不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，应当宣告全部无效，对请求人提出的其他无效理由，合议组不再予以评述。

简而言之，德国巴斯夫的该项发明专利被全部无效。

**2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮的晶形**

发明专利 授权

基础信息	法律状态	权利要求	说明书	附图
------	------	------	-----	----

**基础信息** 企查查

基本信息

申请号	CN200880008535.6	申请日	2008-03-14
公开(公告)号	CN101636383B	公开(公告)日	2015-05-06
优先权号	EP07104275.8	优先权日	2007-03-15
IPC分类号	A01N41/10; C07C317/24	CPC分类号	-
专利类型	发明专利	简单法律状态	有效

申请/代理机构

申请(专利权)人	巴斯夫欧洲公司	发明人	E·胡佩;M·格韦尔;P·埃尔克;H·E·萨克塞尔;U·德里曼尔;M·蒂勒勒
申请人地址	德国路德维希港	申请人邮编	-
代理机构	北京市中咨律师事务所	代理人	刘金辉;林柏楠

摘要

本发明涉及还以通用名tembotrione已知的2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮的晶形。本发明还涉及生产这些晶形的方法以及含有tembotrione的这些晶形之一的植物保护用配制剂。

## 第二部分 背景介绍

据悉，巴斯夫是全球最大的化工厂之一。它在欧洲、亚洲、南北美洲的 41 个国家拥有超过 160 家全资子公司或者合资公司。

截至目前，巴斯夫的这项发明技术除了中国专利被全部无效之外，在欧洲和美国，这件专利也被提出异议或是进行过诉讼，但除中国之外，其他国家的专利都还处于有效的状态。值得注意的是，巴斯夫的该项专利在欧洲曾两次被提起无效，但都没有成功。

而天宇化工则是南通泰禾化工有限公司的全资子公司，坐落在新干县盐化工业城，是中国主要的 2, 4D 除草剂、第四代含氟制冷剂生产原料四氯丙烯生产基地，也是全球唯一一家产业化生产制冷剂级 1, 1, 2, 3-四氯丙烯（4E）的公司，其产品市场占有率 100%，生产的产品全部出口于美国 Honeywell 配套生产第四代环保型含氟制冷剂 2, 3, 3, 3-四氟丙烯（HF0-1234yf）。拥有较为雄厚的科研实力，属于该领域的龙头企业。

### 第三部分 法律解析

有业内人士推测，此次江西天宇化工选择无效这件专利，很可能是因为被巴斯夫指控专利侵权，而做出的应对手段。

根据我国《专利法》和《专利法实施细则》，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合相关法律规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

据了解，企业在面对侵害发明专利的指控时，申请权利人的专利无效是最有力的一种抗辩方法。被控侵权企业如果将涉案专利全部无效掉，就能起到釜底抽薪的作用，彻底解决侵权纠纷。而在专利无效的过程中，“缺乏创造性”是最有利的武器之一。

创造性，是专利法第二十二条规定的授予专利权的发明和实用新型所必须具备的三性之一；创造性指的是授予专利权的发明和实用新型与现有技术相比，应具有突出的实质性特点与显著的进步。审查指南第二部分第十章第 6.1 节“化合物的创造性”规定：结构上与已知化合物接近的化合物，必须要有预料不到的用途或者效果。对于化合物晶型创造性的判断，也适用于该规定。由于化合物的多晶现象是本领域技术人员公知的，将化合物制备为晶体形式时，由晶体及特定晶型自身所决定的某些优点（例如晶体通常具备的相对稳定、纯度高、操作性好等优点）对于所属技术领域的技术人员是已知的。在完成化合物产品的开发后，接着研究更具利用价值的晶体；以及在制备出该化合物的某种晶体后继续制备其他晶体是本领域技术人员普遍的研究思路；并且通常是利用所属技术领域的技术人员所知晓的晶体所具有的一般性质和效果，且利用常规的晶体制备的实验手段来完成。因此，化合物晶型如果不能采用实验数据证明其具有预料不到的用途或者效果，则该晶型不具备创造性。即，对于化合物晶型专利权，只要证明其没有预料不到的用途或者效果，就极大可能被成功无效。

随着时间的推移，行业的技术水平不断地向前发展，创造性标准也在不断适应性调整，那些已经获得授权的专利的技术很可能不再具有新颖性和创造性。因此，专利权人时时刻刻都需要具有危机意识，才能稳坐泰山。

## 第四部分 决定书全文

### 一、案由

本专利的专利号为 200880008535.6, 优先权日为 2007 年 03 月 15 日, 申请日为 2008 年 03 月 14 日, 授权公告日为 2015 年 05 月 06 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮的晶形 A, 其在 25℃和 Cu-K $\alpha$  辐射下的 X 射线粉末衍射图中显示出以 2 $\theta$  值表示的全部下列反射: 5.6 $\pm$ 0.2°, 8.9 $\pm$ 0.2°, 11.1 $\pm$ 0.2°, 14.0 $\pm$ 0.2°, 18.9 $\pm$ 0.2°, 23.4 $\pm$ 0.2°, 26.7 $\pm$ 0.2°, 28.9 $\pm$ 0.2°和 36.2 $\pm$ 0.2°。

2. 如权利要求 1 所要求的晶形 A, 其中 2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮的含量为至少 94 重量%。

3. 含有至少 90 重量%晶形 A 的 2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮, 其中所述晶型 A 如权利要求 1 中所定义。

4. 生产如权利要求 1 或 2 所要求的晶形 A 的方法, 包括:

i) 制备 2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮在选自环醚、乙醇、甲醇、硝基甲烷、乙酸、甲基乙基酮、吡啶和二甲基亚砷的极性有机溶剂中的溶液,

ii) 使 2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮结晶。

5. 一种植物保护剂, 含有如权利要求 1 所要求的含有至少 90 重量%晶形 A 的 2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮和一种或多种常用于植物保护剂的配制的添加剂。

6. 如权利要求 5 所要求的植物保护剂, 呈含水悬浮浓缩物形式。

7. 如权利要求 5 所要求的植物保护剂, 呈非水悬浮浓缩物形式。

8. 如权利要求 5 所要求的植物保护剂, 呈可分散于水中的粉末或颗粒形式。

9. 一种防治不希望的植物生长的方法, 其中在植物、其生长地和/或种子上使用如权利要求 1 所要求的含有至少 90 重量%晶形 A 的 2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮。”

请求人于 2021 年 03 月 01 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求, 其理由是说明书对权利要求 1-9 保护的技术方案公开不充分, 不符合专利法第 26 条第 3 款的规定; 权利要求 1-9 不清楚, 得不到说明书支持, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定; 权利要求 1、5-9 不具备新颖性, 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定; 权利要求 1-9 不具备创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定, 请求宣告本专利权利要求 1-9 无效, 同时提交了如下证据:

证据 1: CN101636383 B, 本专利授权公告文本;

证据 2: CN1323292A, 公开日为 2001 年 11 月 21 日;

证据 3: WO2007 / 006415A2, 公开日为 2007 年 01 月 18 日, 及其中文译文;

证据 4: EP1314724A1, 公开日为 2003 年 05 月 28 日, 复印件及其中文译文;

证据 5: Espacenet 查询 US6376429B1 同族列表, 及其中文译文;

证据 6:《化工结晶过程原理及应用》,叶铁林主编,北京工业大学出版社出版,2006 年 04 月第 1 版,封面、版权页及第 438-440 页,复印件;

证据 7:《现代物理药剂学理论与实践》,罗杰英等编著,上海科学技术文献出版社出版,2005 年 04 月第 1 版;封面、版权页及第 298-301 页,复印件;

证据 8:《有机化学实验》,奚关根等编著,华东理工大学出版社出版,1995 年 12 月第 1 版;封面、版权页及第 31-37 页,复印件;

证据 9:无效宣告请求审查决定书第 47458 号;

证据 10:《结晶学》,翁建培等编著,中国建筑工业出版社,1988 年 07 月第 1 版,封面、版权页、前言及第 14-19、25-29 页。

经形式审查合格,国家知识产权局于 2021 年 03 月 09 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人,同时成立合议组对本案进行审查。

请求人于 2021 年 03 月 31 日提交了意见陈述书,并补充以下证据 11,

证据 11:CN1388807A,公开日为 2003 年 01 月 01 日。

合议组于 2021 年 04 月 13 日将请求人提交的上述文件的副本转送给专利权人。

合议组于 2021 年 05 月 21 日向双方当事人发出了口头审理通知书,定于 2021 年 06 月 22 日举行口头审理。

口头审理前,合议组收到请求人寄送的国家图书馆科技查新中心出具的证据 6-8 和 10 的文献复制证明。

口头审理如期举行,请求人委托代理人出席,专利权人未出席。

在口头审理过程中,合议组逐一调查了无效宣告理由和证据,请求人确认其无效宣告理由和证据 1-11 的使用方式以 2021 年 03 月 31 日提交的意见陈述为准,即,(1)权利要求 1-9 保护的技术方案在说明书中公开不充分,不符合专利法第 26 条第 3 款的规定,使用证据 4、证据 6、证据 7 和证据 10;(2)权利要求 1-9 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定;(3)权利要求 1、5-9 不具备新颖性,不符合专利法第 22 条第 2 款的规定,使用证据 2 或证据 3 进行单独对比,证据 5 用于证明证据 2 和证据 3 是同族专利;(4)权利要求 1-9 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定,使用证据 2 或证据 3 分别作为最接近的现有技术,证据 4、证据 8、证据 10 和 11 用于评价权利要求 4 的制备方法特征。

截止本无效宣告请求审查决定作出之前,专利权人未以任何形式陈述意见。

至此,合议组认为本案事实已经清楚,可以作出审查决定。

## 二、决定的理由

### 1.审查基础

本无效宣告请求所针对的文本是本专利的授权公告文本。

### 2.证据认定

证据 2 是中国专利文献，证据 8 是中文教科书，专利权人对其真实性没有提出异议，经核实，合议组认可上述证据的真实性。其公开日期均早于本专利的优先权日，可以作为现有技术评价本专利的创造性。

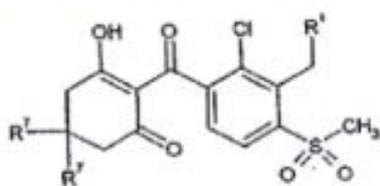
### 3.关于创造性

专利法第 22 条第 3 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。

在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中存在这样的启示，则该权利要求不具备创造性。

本专利权利要求 1 涉及一种 2-[2-氯-4-甲基磺酰基-3-(2, 2, 2-三氟乙氧基甲基)苯甲酰基]环己烷-1, 3-二酮（以下简称为环磺酮）的晶形 A，其在 25℃ 和 Cu-K $\alpha$  辐射下的 X 射线粉末衍射图中显示出以 2 $\theta$  值表示的全部下列反射……（具体数值略）。

证据 2 说明书第 44 页表中实施例 3 公开了一种具体的苯甲酰基环己二酮，其结构式如下：



式中 R<sup>2</sup> 为 H，R<sup>1</sup> 位 OCH<sub>2</sub>CF<sub>3</sub>，并且公开了其物性数据。

可见，证据 2 公开了化合物环磺酮。

本专利权利要求 1 与证据 2 公开的上述具体化合物相比，区别特征在于权利要求 1 涉及环磺酮的晶型 A，其具有特定的 X 射线粉末衍射数据，而证据 2 仅公开了化合物本身。

根据本专利说明书的记载，“Tembotrione 及其通用生产程序由 WO 00/21924 已知。该程序得到油状或非晶固体状 tembotrione。tembotrione 与双苯噁唑啉酸(isoxadifen)的液体配制剂近来已经进入市场。……申请人自己试图通过结晶将 tembotrione 转化成结晶固体，这首先得到非晶产品或不同晶型的复杂混合物，所述混合物仅能困难地进行处理并且其对不受控相变的稳定性并不令人满意。现已惊人地发现通过合适的方法以高纯度得到 tembotrione 的两种以前未知的稳定晶型，它们不具有非晶 tembotrione 的缺点。这两种晶型在下文也描述为晶形 A 和晶形 C。此外，本发明的晶形 A 和 C 与以前已知的非晶 tembotrione 相比更易处理，因为在生产过程中它们以离散晶体或晶粒形式得到。与这些晶形的混合物相比，纯晶形 A 和纯晶形 C 均对转化成另一晶型显示出增加的稳定性。含有晶形 A 或晶形 C 的 tembotrione 的配制剂的稳定性也显著高于含有不同晶形的 tembotrione 的混合物的配制剂的稳定性……”（参见说明书第 0004-0009 段）。

上文中，Tembotrione 即权利要求 1 的化合物环磺酮，现有技术 WO 00/21924 即证据 2 的国际公开文本，可见，本专利声称相对于证据 2 实际解决的技术问题是在生产过程中更易处理、不易转晶、本身以及制剂的稳定性都提高。判断本专利权利要求 1 是否具备创造性，焦点在于本专利取得了何种技术效果，以及所述技

术效果对本领域技术人员而言是否属于预料不到的程度。

进一步考察本专利说明书的具体内容，其实际上提供了环磺酮的 A、B 和 C 三种晶型，包括三种晶型的 X 射线衍射信息、晶体结构、结晶特征和制备方法等，并认为“与晶型 A 和 C 不同，晶型 B 不能稳定配制”（参见说明书第 7 页 0077 段）。

接下来，实施例 1-13 中制备了晶型 A，实施例 14 和 15 制备了晶型 C，对比例 1-2 制备了晶型 B，对比例 11-20 中制备的不同的晶型的混合物，对比例 21-22 制备了晶型 A+B 的混合物。说明书第 11 页 0123-0127 段进行了“对 tembotrione 的各晶型的稳定性研究”，其中“在 10-30℃ 的温度下将 tembotrione 的所述晶形或不同晶形的混合物悬浮于甲醇与水（甲醇：水体积比 1：9）的混合物中，并以 0.33K min<sup>-1</sup> 的速率 周期性地改变温度。在这些条件下 2 天后，晶型 A、B 和 C 的混合物转化成晶型 A。在这些条件下 8 天后，纯晶型 A 和 C 未变化。3 天后，晶型 B 完全转化成晶型 C”，并认为“正如已知的非晶 tembotrione 一样，tembotrione 的晶型 A 和 C 适合作为除草剂，然而其处理和配制性能更优”（参见说明书第 0128 段）。

说明书第 17-18 页第 0172-0192 段使用晶型 A 或 C 进行了不同剂型的生产。

综合以上内容，本领域技术人员能够获得的信息是，本专利是在现有技术的基础上，对环磺酮进行了结晶研究，获得了三种晶体，并对其性质进行了进一步研究，并得出了晶型 A 或 C 因处理和配制性能更优而更适合实际生产。

合议组认为，首先，除概括性结论外，本专利说明书仅提供了一个“对 tembotrione 的各晶型的稳定性研究”，并且，所述结果仅能证明在特定条件下晶型 A、B 或 C 的转化关系。也就是说，从本专利说明书来看，其并没有就其声称的“更易处理、不易转晶、本身以及制剂的稳定性都提高”优点提供相应的具有说服力的效果数据，以使得本领域技术人员能够确定所述晶体具备的效果达到了创造性所需的预料不到的程度。

其次，化合物的多晶现象是本领域技术人员公知的，将化合物制备为晶体形式时，由晶体及特定晶型自身所决定的某些优点（例如晶体通常具备的相对稳定、纯度高、操作性好等优点）对于所属技术领域的技术人员是已知的。在完成化合物产品的开发后，接着研究更具利用价值的晶体，以及在制备出该化合物的某种晶体后继续制备其他晶体是本领域技术人员普遍的研究思路；并且通常是利用所属技术领域的技术人员所知晓的晶体所具有的一般性质和效果，且利用常规的晶体制备的实验手段来完成的。对于制备得到晶体产物之后，利用 X 射线衍射数据来表征晶体也是本领域的常规手段，而且权利要求 1 中记载的 X 射线衍射测试条件，如温度范围、射线源等也都是本领域常用的测试条件。

事实上，本专利说明书第 0005 和 0006 段亦指出，“一些活性物质可能以不同的晶型存在，但也以非晶形式存在。多晶现象是用于这些情况的术语。多晶型物是化合物的固体晶相，其特征在于在该固体中分子的特定均匀堆积和排列，一种相同活性物质的不同晶型有时可能具有不同性能，例如在下列性能上不同：溶解性、蒸气压、溶解速率、对相变成不同晶型的稳定性、研磨期间的稳定性、悬浮稳定性、光学和机械性能、吸湿性、晶体形式和尺寸、过滤性、密度、熔点、分解稳定性、颜色以及有时甚至还有化学反应性或生物活性。”

可见，活性化合物存在多晶型现象，晶体的某些固有优势，例如易处理、稳定性优于无定型等，以及不同晶型性能有所差异，均为本领域的公知常识，本专利相对于证据 2 实际上仅仅是将证据 2 的化合物制备成某一种晶体，该晶体没有产生预料不到的技术效果。

综上，本领域技术人员在证据 2 的基础上结合本领域公知常识能够获得权利要求 1 记载的具有特定 X 射线粉末衍射图 20 数值的晶型 A，其是显而易见的，权利要求 1 因此不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 2 和 3 进一步限定了晶形 A 的含量，对于本领域技术人员来说，纯度越高则效果越好，因此本领域技术人员有动机提高其含量即纯度，其是显而易见的。在权利要求 1 不具备创造性的前提下，权利要求 2 和 3 保护的技术方案也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 4 涉及生产如权利要求 1 或 2 所要求的晶形 A 的方法，包括在选自环醚、乙腈、甲醇、硝基甲烷、乙酸、甲基乙基酮、吡啶和二甲基亚砷的极性有机溶剂中结晶环磺酮，证据 8 是涉及有机化学实验的教科书，其中在第 31-32 页 2. 3“重结晶及过滤”一节公开了有关重结晶的基本原理和操作，其中也提及了甲醇、冰醋酸等是常用的重结晶溶剂。因此，本领域技术人员在证据 2 和公知常识的教导下，能够显而易见地获得权利要求 4 的技术方案。在权利要求 1 和 2 不具备创造性的前提下，权利要求 4 的技术方案也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 5 保护一种植物保护剂，证据 2 公开了一种植物生长调节剂、除草剂和植物保护剂，其含有 0.1 至 99 重量%（尤其是 0.1 至 95 重量%）的式 1 活性物质。所述保护剂还可以含有配剂，例如粘合剂、润湿剂、分散剂、乳化剂、渗透剂、防腐剂、防冻剂和溶剂、填料、载体和着色剂、消泡剂、蒸发抑制剂以及 pH 和粘度调节剂（参见证据 2 第 34 第 3 段。）。因此，在权利要求 1 的晶型本身不具备创造性的前提下，权利要求 5 也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 6-8 进一步限定了权利要求 5 的植物保护剂的剂型，其附加特征在证据 2 中均已公开，将活性物质溶于有机溶剂中；悬浮液浓缩物可以水或油为底质，可湿粉末系为可均匀分散于水中的制剂，水分散性粒剂通常以下列惯用方法制备（参见证据 2 第 31 页倒数第 1 段）。同时，上述制剂的存在形式也是本领域的常规技术手段 / 公知常识。因此在其引用的权利要求 5 不具备创造性的前提下，权利要求 6-8 也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

权利要求 9 保护一种防治不希望的植物生长的方法，证据 2 公开了一种除草剂，其将化合物在发芽前施加于土壤表面，所述制剂含有 0.1 至 99%重量的活性物质（参见证据 2 第 28 页）。因此，在晶型本身不具备创造性的前提下，权利要求 9 也不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

综上所述，本专利权利要求 1-9 均不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，应当宣告全部无效，对请求人提出的其他无效理由，合议组不再予以评述。

三、决定

---

宣告 200880008535.6 号发明全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：胡杨

主 审 员：侯曜

参 审 员：李婉婷

专利局复审和无效审理部

**【摘录 陈蕾】**