



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO. LTD.

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

第五百八十一期周报

2024. 05. 26-2024. 06. 01

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】运用益生菌专利的产品销售额近2亿元！江南大学这样打通专利转化之路
- 1.2 【专利】知识产权合同纠纷五类典型案件审理难点和对策
- 1.3 【专利】阻燃剂专利驳回复审案
- 1.4 【专利】稻米包装专利侵权之争，合法维权还是恶意诉讼？法院判了
- 1.5 【专利】浅谈基于技术交底书的技术方案挖掘
- 1.6 【专利】从外观设计专利权纠纷案件看汽车改装产品保护
- 1.7 【专利】国家知识产权局解读《知识产权保护体系建设工程实施方案》

每周资讯

1.1【商标】运用益生菌专利的产品销售额近2亿元！江南大学这样打通专利转化之路…

运用益生菌专利的产品销售额近2亿元；现有存量专利1万余件；软科世界一流学科排名中，“食品科学与工程”学科五年蝉联世界第一……地处太湖之滨的江南大学素有“轻工高等教育明珠”美誉，以“彰显轻工特色，服务国计民生”为办学理念奋进起航。一直以来，江南大学积极推进民生领域的创新成果转化，让科技与产业无缝对接，将民生愿景变成幸福实景。

民生无小事。“食品产业作为国民经济支柱和保障民生的基础产业，其高质量发展意义重大。我们把知识产权创新和转化应用作为学校科研工作的主要抓手，科研成果转化日益丰富，在食品领域取得了一系列成果。”中国工程院院士、江南大学校长陈卫介绍。让更多拥有自主知识产权的“好东西”走入千家万户，是江南大学无数科研人暗自许下的诺言。

小菌株落地生“金”

走进超市，乳制品、发酵饮品、健康食品等产品的配料表上时常可见“益生菌”的字样。那么，益生菌产品为何如此受欢迎？它会给老百姓带来哪些福音？江南大学食品学院研究员崔树茂介绍，益生菌是一种对人体有益的微生物，通过菌体生长和代谢产生有效的功能成分，以食品或保健品的形式摄入，从而达到促进人体健康的效果。

每一个功能性益生菌菌株的问世都非易事。崔树茂介绍，早年间，我国益生菌市场普遍被国外菌种垄断，缺乏拥有自主知识产权的功能性益生菌。面对困境，作为我国最早一批益生菌研究者之一，陈卫牵头成立了“益生菌与营养健康”科研团队。在陈卫的带领下，科研团队致力于中国本土功能性益生菌选育，发掘与整理益生菌资源，建立益生菌菌种库，挖掘益生菌的“健康密码”，拓展益生菌的应用技术，开展一系列科技攻关，得到了多株拥有自主知识产权、适合中国人群肠道的本土益生菌。现今，经过40年的积累，江南大学已开发了本土益生菌近400株，为国内目前最大的益生菌专利菌株库。

坐拥体系庞大的菌株库，如何让“中国菌”走入千家万户？2020年，该校益生菌与营养健康团队和拜耳（中国）有限公司（下称拜耳）展开合作，围绕江南大学4株专利菌株，设计出4款用于解决不同人群健康问题的配方产品“达益喜”，并实现上市。崔树茂介绍，江南大学与拜耳分别于2020年和2022年签订两份许可及框架合作协议，约定了“达益喜”系列产品的开发与相应专利菌株的授权许可。2023年，“达益喜”系列产品市场销售额近2亿元，服务超30万我国消费者。

专利许可加速小菌株撬动大产业。崔树茂介绍，2022年3月，江南大学与河北一然生物科技股份有限公司签订“一种抗幽门螺旋杆菌的植物乳杆菌及其用途”的专利许可合同，合同金额达2700万元。近年来，江南大学就益生菌生产制备、发酵乳制品、益生菌+中草药（药食同源）、功能后生元、功能日化与国内外多家企业达成专利转让合作。益生菌项目的发掘与产业化应用，也是江南大学将更多的中国本土专利菌株推向市场并进军国际市场、产学研深度合作的一个缩影。

做创新的“主人翁”

决定创新成果转化成效有两个关键因素，创新成果质量是内因，相关机制的激励是外因。“之前，高校院所的科研人员缺乏转化的动力，导致大量资源得不到高效利用。”江南大学未来食品科学中心教授李江华表示。2020年，江南大学修订了《江南大学专利技术转化管理办法》，提高了科研团队的知识产权转让和许可收益奖励比例。

在实践中，江南大学摸索出“先奖后投”的专利权处置方式，将其中大部分权益奖励给专利发明人。“现在的专利作价入股方式将专利和转化效益捆绑在一起。对研发团队来说，作价入股后，将以‘主人翁’的心态来推动成果转化，这意味着要对专利落地市场‘负责到底’。”李江华表示。

为了让老百姓“吃好饭”，2021年，江南大学未来食品科学中心陈坚院士团队以“一种添加含硫氨基酸强化植物蛋白肉类风味的方法”等3件专利作价入股2000万元，与五芳斋集团股份有限公司合作成立浙江远江生物科技有限公司（下称远江生物），运用相关专利技术，实现整块植物蛋白肉的工业化生产。2023年12月，远江生物植物基蛋白项目正式投产，预计年产值将超7亿元。

2020年至2023年，江南大学与多家中外企业达成协议，完成19项作价投资入股项目（涉及51件专利），总估值约1.1852亿元。李江华表示，“先奖后投”方式让企业和科研团队成为“一家人”，大家各司其职，企业负责销售和获得市场反馈，科研团队不断升级技术，让更多好技术走向市场，惠及民生。

构建科学管理体系

2022年6月，江南大学知识产权运营中心正式成立，中心统筹学校知识产权全周期管理，强化成果转移转化，为学校知识产权和科技成果转化提供全链条专业服务。同年7月，江南大学与无锡市市场监督管理局（知识产权局）联合成立江南大学无锡知识产权研究院，推进江南大学更多创新成果落地无锡。“江南大学构建‘1+2+N’成果转化体系，针对无锡市重点企业和科技需求，加强有组织科研，构建以大食品学科为引领，以纺织、设计等特色优势学科为重点，以物联网、机械、化工等其他学科为支撑的科技成果转化体系。”江南大学相关负责人介绍。

针对学校内设服务机构与市场未能有效接轨、缺乏独立的成果转化专业服务队伍等问题，学校建成江南大学科技成果与知识产权转化平台，集合学校的成果

库、人才库、企业库，实现对专利成果、科技人才、合作企业的综合展示、管理、分析，促进学校专利成果的转化运用。

“下一步，江南大学将打造从基础研究、技术攻关到科技成果转化全链条的协同创新体系，构建知识产权全流程管理体系，从科技创新供给侧大力支持高质量知识产权创造与运用，让更多科技成果惠及民生。”上述相关负责人表示。（本报记者 叶云彤 通讯员 罗登文）

（文章来源：中国知识产权报 原标题：江南大学多举措推进科技成果转化——“先奖后投”打通专利转化之路）

【周小丽 摘录】

1.2 【专利】 知识产权合同纠纷五类典型案件审理难点和对策

相对于知识产权权属、侵权纠纷案件，知识产权合同纠纷案件审理难度较大。根据《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》等，基层人民法院审理的第一审知识产权合同纠纷案件包括：

- **1、商标合同纠纷**，包括商标权转让合同纠纷、商标使用许可合同纠纷、商标代理合同纠纷；
- **2、著作权合同纠纷**，包括委托创作合同纠纷、合作创作合同纠纷、著作权转让合同纠纷、著作权许可使用合同纠纷、邻接权转让合同纠纷、计算机软件开发合同纠纷、计算机软件著作权转让合同纠纷、计算机软件著作权许可使用合同纠纷等；
- **3、技术合同纠纷**，包括技术委托开发合同纠纷、技术合作开发合同纠纷、技术服务合同纠纷等；
- **4、特许经营合同纠纷**；
- **5、商业秘密合同纠纷**。

其中，特许经营合同纠纷约占八成，技术服务合同纠纷、著作权许可使用合同纠纷、委托创作合同纠纷、商标使用许可合同纠纷、著作权许可使用合同纠纷、著作权转让合同纠纷等也有一定数量。徐汇法院知识产权审判庭法官陈璐璐结合自己办理的近200件知识产权合同纠纷案件，分析出以下五类常见案件的审理难点和对策。

01 特许经营合同纠纷

（一）难点

➤ 1、合同性质难以界定

适用《商业特许经营管理条例》的前提，是确定合同性质为特许经营合同。而审判实践中，特许经营合同容易与联营合同、代理合同、商标许可使用合同等混淆。

➤ 2、裁判尺度难以把握

（1）案件审理需要以系争合同为基本脉络，进行个案分析；

(2) 涉及不同服务领域的特性问题多，需要结合各领域的准入要求进行判断，对于选址指导、开店资质的审查要求也不同；

(3) 裁判标准不统一，合同纠纷缺少侵权纠纷那样明确、统一的裁判标准。

➤ 3、调解难度大、反诉率高

此类案件若处理不当，容易激化双方矛盾，可能引发群体性诉讼。

(二) 对策

➤ 1、准确理解商业模式

对于合同中出现的特殊词汇，比如“经销”“独家代理”“品牌加盟”等，需要结合双方具体权利义务理解。区分特许经营合同还是普通合同，审查是否具有特许经营资源、是否有统一管理模式、是否需要支付对价。特许人经营资质缺乏，不影响特许经营合同性质确定。

➤ 2、重视“特性”情况

“特性”情况是指与合同约定格格不入的“隐性”设定。比如，开设酒店、儿童游乐中心之类人流量密集场所，对于取得消防许可证资质审查比普通场所要严格，即使合同中取得开业资质该项义务加诸被特许人，因特许人被推定为拥有该领域专业知识、可以协助被特许人成功开店的主体，如果因为开业资质问题引起纠纷，甚至导致合同无法履行，在判断履行过程中双方过错时，即使合同没约定，法院在审查时考虑到上述因素，应当认定特许人具有过错。

“特性”情况可以通过对特许经营合同中特许人、被特许人权利、义务的衡量来准确把握。实践中，可以搜集改判案例汇总此类情况。

➤3、平衡朴素正义观和合同审理思路

对于法官来说，养成清晰、逻辑性强的审理思路，比直接推导出结果更为重要。根据正确的审理思路推导出的判决结果，即使被改判，也能对照二审判决及时查找问题所在，才能有所进步。

对于案情复杂，双方矛盾激烈的案件，久调不决反而不能解决问题。能调则调，当判则判，最后让说理充分的判决起到定分止争效果。

02技术服务合同纠纷

(一) 难点

➤ 1、**技术事实查明难度大**。合同约定笼统，需要结合当事人提交的电子邮件、聊天记录、签到单、会议记录等拼凑出技术事实内容。

➤ 2、**验收标准确定难**。合同往往并未明确约定验收方法和验收标准，而且验收标准往往包含技术要求。法官需要先查明技术要求，再确定验收标准。

(二) 对策

➤ 1、**对于技术事实**，根据案情需要，可以采取技术勘验、专家证人、技术咨询、技术鉴定等手段辅助查明技术事实。遇到难以理解的技术事实，可以召集

双方听证，要求技术人员或者参与技术服务工作人员共同出庭，方便查清技术事实。

➤ **2、对于验收标准**，庭审中及时询问双方是否有电子邮件、微信记录、转账记录或者工作日志、书面验收凭证，引导当事人举证。

➤ **3、对于难以查清的事实**，合理运用举证责任分配规则。除了举证责任一般原则外，需要结合合同履行过程中双方权利义务、履行习惯并综合双方举证能力等因素来确定。

03著作权许可使用合同纠纷

（一）难点

➤ **1、许可方著作权资质审查难度较大**。特别是对于涉外著作权取得、许可过程的调查难度较大。

➤ **2、使用范围难以界定**。合同中约定的使用范围与著作权法规定的使用范围往往不同。

（二）对策

➤ **1、是否需审查著作权许可一方资质**，可以分以下三种情形判断：

（1）被许可方对许可方许可资质提出异议，法院需要将其作为争议焦点进行审查。

（2）双方均未对此提出异议，但作为许可方有权进行许可是合同成立的暗含条件，法院需要审查著作权资质。

（3）被许可方未对资质问题提出异议，是否有权进行许可并不是合同成立条件，法院也未将该项列入争议焦点，可以不审查。

➤ **2、使用范围需要结合合同约定内容和该领域利用著作权实现经济价值的必要方式进行认定**。

04委托创作合同纠纷

（一）难点

➤ **1、事实查明难度较大**。创作是一个从无到有的过程，委托方、受托方对于创作的成果物、标准的约定，可能随时变动、修改。

➤ **2、争议大，反诉率高，审理周期长**。

（二）对策

➤ **1、先固定争点，再组织证据交换**。比如何时开始创作，何时交付；创作的是什么东西，有无格式要求；通过什么进行交付；谁来验收，怎么验收，如何确定验收成功。涉及基本事实的争点，通常在诉辩称归纳时就应当完成，固定好后引导双方围绕争点举证，可以提高庭审效率。

➤ **2、对于难以查清的事实，合理利用举证责任分配规则**。在举证责任分配过程中可灵活应对，遇到双方均参与履行的事实查明可参考近因原则对举证责任进行分配。

05 计算机软件开发合同纠纷

（一）难点

➤ 1、技术事实查明难度大

（1）计算机软件功能的检验，并非简单演示能够确定，还需要搭建一定环境、配备相应检测设备，以及第三方技术配合等。

（2）对于涉及特定领域专业性较强的软件，尤其是市场替代率较低的软件，技术调查官、有关专家对于涉及软件中的技术问题往往难以确定，只能由软件公司人员确定。

➤ 2、合同履行情况还原度低

计算机软件开发合同事实繁杂的主要原因，是开发标准通常处于“边开发、边确定”的不确定状态。实践中，有关开发标准的细化和变更，贯穿于整个合同履行期间，双方通常都是通过电子邮件或者即时聊天工具沟通，需要审查大量电子证据才能确定软件开发内容和验收标准。

➤ 3、开发成果难以确定

（1）开发方将已开发的软件，部署在委托方的云服务器或者物理服务器上。诉讼时，开发方却认为在委托方服务器上软件已被修改，并非当时部署的软件。

（2）开发方将已开发的软件，部署在委托方的云服务器或者物理服务器上。诉讼时，委托方因服务器未续费、或将服务器移作他用以及损坏等原因导致不能提供当时部署的软件，对于开发方提供的备份软件，委托方认为与当时部署的软件不一致，系开发方事后所为。

（3）开发方对于开发的软件，并没有进行版本控制，新开发的部分会覆盖掉已开发的部分。委托方在合同履行过程中，因认为产品不符合合同约定的功能的要求，向开发方发送解除合同通知。诉讼时，难以确定委托方所提供的软件是否系解除通知到达前所开发。

➤ 4、案件审理周期普遍较长

案件事实复杂，往往伴随着反诉，需要技术勘验，导致案件审理周期延长。

（二）对策

➤ 1、有效组织庭前会议，先固定争点，再证据调查

法庭在证据调查前，应当首先固定争点，向当事人释明对于与争点无关的证据不应举证，由此可以过滤部分缺乏关联性的证据，提升庭审效率。

➤ 2、运用多种技术查明手段查明案件技术事实

可以根据案件所涉技术事实的具体情况，采用不同种类的技术事实查明方式，甚至可以同时采取多种，以确保技术事实查明的准确性。对于普通技术人员能够解释说明的问题，一般通过技术勘验或者技术咨询解决。对于疑难复杂问题，则可以通过咨询权威的技术专家或者申请专家陪审员参审解决。对于技术争点较多、判断难度很大，需要委托专业机构进行比对，再作出司法鉴定结论。

➤ 3、多元化解决纠纷，将调解贯彻案件审理始终

由于案件事实还原度低、技术事实查明困难、案件审理周期长，因此当事人调解的意愿普遍比较强，这类案件调撤率较高。建议一边审理，一边积极跟进调解工作。

【王哲璐 摘录】

1.3 【专利】阻燃剂专利驳回复审案

【双方当事人】

• 上诉人（原审原告）：雅宝公司

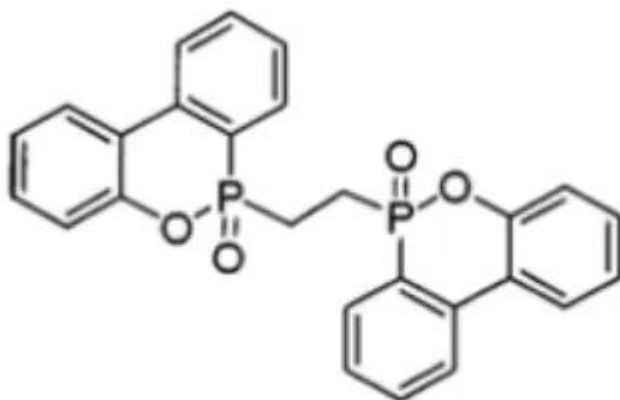
• 被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家知识产权局（以下简称“国家知识产权局”）

【基本案情】

1. 涉案申请系名称为“DOPO衍生物阻燃剂”的201080022027.0号发明专利申请（以下简称“本申请”），申请日为2010年5月19日，申请人为雅宝公司。
2. 2014年12月16日，国家知识产权局对本申请作出驳回决定。
3. 雅宝公司不服驳回决定，向中华人民共和国原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“原专利复审委员会”）提出复审请求。
4. 2016年5月27日，原专利复审委员会作出第110127号复审请求审查决定（以下简称“被诉决定”），维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。
5. 雅宝公司不服被诉决定，继而向北京知识产权法院提起行政诉讼。
6. 2019年9月20日，北京知识产权法院作出（2016）京73行初6698号判决：驳回原告雅宝公司的诉讼请求。
7. 雅宝公司不服一审判决，最终向最高人民法院提起上诉。
8. 2020年12月10日，最高人民法院作出（2020）最高法知行终97号判决：驳回上诉，维持原判。

【案件背景】

权利要求1为一种具有以下结构的化合物：



对比文件1为公开日为1999年4月20日，公开号为特开平11-106619的公开特许公报（A）日本专利文献及其部分中文译文，公开了阻燃性聚酯及其制造方法。

证据1为发明人Kimberly White博士在2014年02月28日至03月03日进行的实验报告，该实验中采用了三乙胺，该实验报告结论称：本申请人进行了对比文件1实施例所公开的反应两次，但是都没有获得目标物质。因此,发明人认为对比文件1中所使用的方法不能用来制备本申请的权利要求1的目标物质。

证据2为题为“DOPO,EDC Reactions with Various Bases,Catalysts,Solvents”的实验结果表格。

证据3为Abrunhosa-Thomas等，“Alkylation of H-Phosphinate Esters under Basic Conditions”，J.Org.Chem.，第72卷，第2851-2856页，2007年。

根据中央机构改革部署，原专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。

【争议焦点】

一、本申请权利要求1是否具备新颖性

《专利审查指南》第二部分第十章5.1节“化合物的新颖性”中规定“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。”

1、雅宝公司主张：

对比文件1虽然提到了通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物，并且记载了该通式（1）化合物的制造方法，但如证据1所示，在三乙胺的存在下按照对比文件1记载的制造方法无法制造出通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物。有机磷化学具有不可预测性，某一DOPO衍生物（比如本申请化合物）是否能够被成功制造，无法预先基于待使用的碱和反应条件（包括催化剂和溶剂）来进行判断

，证据2及证据3可佐证。每一个化学反应的背后都有其独特的反应机理，如果不遵循该机理，该化学反应就不会发生。显然的是，在DOPO衍生物的制造反应中，并不存在某种统一的反应机理（比如简单地除去氯化氢）。据此，本领域技术人员基于对比文件1所公开的制造方法无法成功制造出通式（1）中R是1,2-亚乙基的化合物，同时现有技术又无法提供有效的技术指导，使其明了采用何种碱和何种反应条件才可以制造出该化合物，因此本领域技术人员无法获得该化合物，对比文件1的公开不能破坏本申请权利要求1化合物的新颖性。此时，因申请人已经证明了对比文件1的方法无法获得本申请的化合物，故举证责任应当转移给原专利复审委员会。

2、对此，北京知识产权法院认为：

“在申请日之前无法获得该化合物”作为消极事实，具有较高的证明难度。有鉴于此，在确定雅宝公司对此承担举证责任的基础上，不应以过高的证明标准。因对比文件1提到了权利要求1中的化合物，故可以对比文件1为基础，结合现有技术，基于所属技术领域技术人员的知识和能力进行判断。

需要指出的是，由《专利审查指南》第二部分第四章2.4节“所属技术领域的技术人员”之规定可知，所属技术领域的技术人员应当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。换言之，雅宝公司固然无需穷尽所有的现有技术方法，但其证明责任也绝非仅限于机械套用对比文件1提及的原料和方法。与之相反，雅宝公司的证明范围不应排除本领域技术人员基于对比文件1公开的内容，在其合理认知范围内的可能会选用的现有技术和原料。

（一）证据1采用对比文件1实施例的制备方法来尝试合成本申请权利要求1的化合物。然而，实施例的制备方法采用的是具体的原料配比和实验条件，该原料配比和实验条件均为具体的反应物和点值。对于所属领域技术人员而言，有机化合物的合成直接由反应的原料配比和实验条件来决定，故而证据1所记载的制备方式仅涵盖了潜在能够合成本申请权利要求1限定的化合物制备方法范围中非常小的一个点值。在此情况下，该证据的证明力并不足以覆盖对比文件1所涉及的制备方法，不足以得出根据对比文件1的制备方法无法合成本申请权利要求1限定的化合物的结论。

（二）其次，证据1中仅采用三乙胺作为碱尝试合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。三乙胺作为众多有机碱中的一种，碱性不强，该证据仅能证明在使用三乙胺作为碱这样特定的反应条件时无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物。虽然证据1将三乙胺作为碱来合成有机磷化合物的选择系来自于对比文件1的实施例，但本领域技术人员并不会因此得出对比文件1的有机磷化合物都能在三乙胺作为碱的条件下合成得到的结论，也不能得出本领域技术人员在合成对比文件1的有机磷化合物时，会产生仅考虑三乙胺作为碱的技术偏见。相反，对比文件1并没有对碱作出明确的限定，并且由对比文件1说明书中“通式1所示的有机磷化合物通过使结构式4所示的有机磷化合物（9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物）与对于形成式中的R而言适合的卤素化合物或磺酸酯在碱的存在下发生反应来制造”、“9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物与对于形成通式1中的R而言适合的卤素化合物或磺酸酯的缩合反应通常在有机溶剂和有

机碱的存在下进行”的记载以及本领域的技术常识可知，碱为合成对比文件1中有机磷化合物的反应条件中重要影响因素。在碱对合成反应有重要影响且对比文件1并未对其明确限定的情况下，本领域技术人员在知晓证据1的反应条件无法合成本申请权利要求1限定的有机磷化合物时，并不会仅以此即推定得出该有机磷化合物无法合成的结论，也不会放弃尝试采用其它的反应条件（例如尝试反应重要影响因素中不同类型的碱）进行合成。

（三）证据2的实验结果表格表明，本领域技术人员知晓如碱，溶剂等反应条件均系能够影响有机磷化合物合成的重要因素，也会尝试改变上述条件来合成化合物。这间接证明了本领域技术人员完全有可能尝试通过改变碱的类型来合成权利要求1限定的有机磷化合物。而证据3亦不能推导得出权利要求1中的化合物不能合成的结论。

（四）如前所述，雅宝公司的举证责任尚未承担到位，故举证责任并未转移，原专利复审委员会无需就该问题举证。

综上所述，证据1-3并不足以证明申请日之前无法获得权利要求1的化合物，权利要求1不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

3、对此，最高人民法院认为：

本案当事人的二审争议焦点为：本申请权利要求1是否具备新颖性。具体而言为，本案中对比文件1虽然提到了本申请的化合物，但本领域技术人员基于对比文件1所公开的制造方法无法成功制造出该化合物，此时是否就能认定申请人证成了“申请日之前无法获得该化合物”。如果不能，则就此的举证责任是否应当转移至国家知识产权局。

本案二审当事人双方争议的焦点实质上存在两个维度的问题：第一个问题是当申请人主张用实验方法推翻提到即公开的推定时，其所提交的不能制备得到本申请的化合物的实验方法应当具备什么条件。具体到本案，即采用对比文件1实施例的制备方法无法获得本申请权利要求1的化合物，是否就能推定在本申请申请日之前无法获得该化合物；第二个问题是申请人提交的不能制备得到本申请的化合物的实验方法之实验结果需要达到何种程度，才能将本申请申请日之前能否获得本申请的化合物的举证责任转移至国家知识产权局。具体到本案，即如果采用对比文件1实施例的制备方法无法获得本申请权利要求1的化合物，但仍然不能高度盖然的确定在本申请申请日之前无法获得该化合物，此时就本申请申请日之前能否获得该化合物的举证责任是否发生转移。

（一）当申请人主张用实验方法推翻提到即公开的推定时，其所提交的不能制备得到本申请的化合物的实验方法应当具备什么条件

本案中，雅宝公司主张，在对比文件1中已经提及本申请权利要求1中的化合物，而采用对比文件1实施例的制备方法无法制备出本申请权利要求1中的化合物，故应当推定在本申请申请日之前无法获得该化合物。

对此，本院认为，专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。专利申请人主张申请日之前无法获得专利申请要求保护的化合物的，不仅应当证明利用对比文件所载实验方法无法制得该化合物，还应当证明采用所属技术领域的常规实验方法，在根据原料

等的不同对常规实验方法作出适应性调整，排除非考察因素可能的影响，充分发挥本领域技术人员的常规技能的情况下，亦无法制得该化合物。如果专利申请人在能够证明上述情形下均无法制得该化合物，则可以认定其证成了“申请日之前无法获得该化合物”，继而可以推翻前述关于对比文件破坏专利申请新颖性的推定。

一审法院关于雅宝公司就此相关主张缺乏事实基础的认定事实清楚，证据充分，本院予以维持。

（二）申请人提交的不能制备得到本申请的化合物的实验方法之实验结果需要达到何种程度，才能将本申请申请日之前能否获得本申请的化合物的举证责任转移至国家知识产权局

本案中，雅宝公司主张，在对比文件1中已经提及本申请权利要求1中的化合物，而采用对比文件1实施例的制备方法无法制备出本申请权利要求1中的化合物，此时，举证责任应转移至国家知识产权局，由国家知识产权局举证证明能够获得本申请权利要求1中的化合物。

对此，本院认为，举证责任能否在双方当事人之间转移，取决于人民法院对负有证明责任的一方当事人所提供证据的证明力的综合评价结果。如果对负有证明责任一方当事人所提供证据进行审查判断后，认为其证明力具有明显优势并初步达到了相应的证明标准，此时可以不再要求该方当事人继续提供证据，而转由另一方当事人提供相反证据。同时，基于对证明待证事实的证据的审查判断之结果，并结合其他相关事实，认为待证事实的存在具有高度可能性的，才应当依法对该事实予以认定。

但是，本案中对比文件1提及了本申请的化合物，雅宝公司仅证明对比文件1所载实验方法不能制备本申请化合物，但未就本领域常规实验方法的制备可能性举证，雅宝公司的证据尚不足推翻对比文件1已经破坏了本申请新颖性的推定。而且，雅宝公司因其提交的实验方法并非所属技术领域的常规的具有代表性的制备方法，同时该实验之时并未根据原料不同做了适当变化、排除了非考察因素可能的影响，因此，基于雅宝公司提供的证据尚不能对在本申请申请日之前获得本申请的化合物产生高度盖然的合理怀疑，此时基于前述论述，就此的举证责任尚未达到要进行举证责任转移的程度，因此，本案就此的举证责任还不用转移至国家知识产权局，国家知识产权局在此情况下还无需就该问题进行举证。

基于前述论述可知，雅宝公司就此相关主张，缺乏事实基础及法律依据，本院不予支持。

综上，证据1-3并不足以证明申请日之前无法获得权利要求1的化合物，权利要求1不符合《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

【典型意义】

2006年修改的《专利审查指南》将化合物新颖性的判断标准由“提到+能制造→破坏新颖性”(2001年)变为“提到→破坏新颖性，但不能获得除外”(2006年至今)。上述规则的改变直接导致化合物专利申请人举证责任的变化。对于申请人而言，证明消极事实无疑存在极高难度，不应对其苛以太高的证明责任。但同

时，证明标准仍应在合理范围内，即基于所属领域技术人员的知识和能力，结合现有技术进行判断。本案即阐明了该观点，认定申请人不应仅止步于机械套用所引用现有技术中提及的原料和方法，其证明范围应覆盖所属领域技术人员在合理认知范围内可能会采用的现有技术和原料。本案就申请人提交证据所指出的具体缺陷，对于明确相关情形下当事人的举证义务具有指引意义。

【李翰杰 摘录】

1.4【专利】稻米包装专利侵权之争，合法维权还是恶意诉讼？法院判了

5月29日，吉林省高级人民法院公开开庭审理了本省首起因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案。中华人民共和国二级大法官、吉林省高级人民法院院长徐家新担任该案审判长。全国人大代表杨永修，以及部分吉林省人大代表、高校法律实习生、销售企业代表等旁听了本次庭审。

配色相似，皆为红、黄、绿色搭配；文案雷同，都在醒目位置标明“小粒王大米”“前郭特产”；此外，包装袋上还有不少相同设计元素……魏某某和徐氏米业的稻米包装，乍一看真有些“撞脸”。

据介绍，2019年8月，魏某某向国家知识产权局申请名称为“包装袋（小粒王二）”的外观设计专利，2020年获得公告授权。2021年，魏某某发现当地“徐氏米业”的稻米包装与自家的高度相似，于是于同年9月将徐氏米业诉至长春市中级人民法院，随后撤诉。2022年7月，魏某某又向松原市中级人民法院提起诉讼，请求徐氏米业停止侵权。由于此前国家知识产权局已宣告魏某某专利无效，据此，松原中院裁定驳回了魏某某的起诉。

对此，徐氏米业认为，其稻米包装设计早在2013年即获得国家知识产权局专利授权，魏某某的两次诉讼，显然是“恶人先告状”，侵害了徐氏米业的权益，构成恶意诉讼，于是将魏某某诉至松原中院。一审法院最终认定魏某某的行为构成恶意诉讼，判其赔付徐氏米业10万元，魏某某不服，向吉林省高级人民法院提起上诉。

二审庭审现场，双方围绕魏某某是否构成恶意诉讼、魏某某应否赔偿对方8万元律师代理费等焦点问题进行了充分阐述和辩论。

吉林高院经审理后认为，使用魏某某专利的米业公司与徐氏米业同在松原市前郭县，双方应当知道并熟悉市场上相同产品使用的外包装。在徐氏米业已获得相关专利的情况下，魏某某仍然申请与徐氏米业外观图案相近似的大米外包装外观设计专利，其行为不具有正当性。在一审诉讼前，魏某某明知

其已不可能享有合法的外观设计专利权，仍然起诉徐氏米业，且在诉讼过程中也未撤回起诉，主观上存在恶意。魏某某的诉讼行为影响了徐氏米业的商誉，损害了其合法权益，构成恶意诉讼。其恶意诉讼行为与给徐氏米业造成的损失存在因果关系，应当承担赔偿责任。此外，因徐氏米业的部分诉讼请求超出了合理范围，二审法院遂对赔偿金额等予以适当调整。

最终，吉林高院判决：撤销原一审判决；魏某某赔偿徐氏米业损失 6 万元；驳回徐氏米业其他诉讼请求。

知识产权恶意诉讼案件激增

在因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷中，如何认定知识产权恶意诉讼？

吉林高院法官告诉记者，知识产权恶意诉讼一般是指行为人明知自己提起知识产权诉讼或进行的相关诉讼行为无事实依据或法律依据，仍以损害他人合法权益或获取非法利益为目的，故意针对他人提起、进行知识产权诉讼，造成他人损害的行为。

2011 年，最高人民法院修改《民事案件案由规定》时，增加了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由，自此其便成为一项独立法定案由。

近年来，知识产权恶意诉讼行为呈上升趋势。据最高法消息，全国法院受理的因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一审案件的数量，从 2022 年的 74 件增长到了 2023 年的 152 件，增长了 105.41%。

对此，徐家新大法官表示，要合理把握促进创新与公平竞争的关系，准确厘清保护知识产权与防止权利滥用的法律界限。一方面要加大对知识产权的保护力度，鼓励支持创新；另一方面要切实防范和打击以虚假诉讼、恶意诉讼等侵害他人商誉，扰乱市场秩序的滥用知识产权行为。

院长带头办案，亦是本次庭审的一大亮点。

近年来，随着我国司法体制改革逐渐走向深化，院庭长办案也逐渐制度化、常态化。

2017 年 4 月，最高法印发《关于加强各级人民法院院庭长办理案件工作的意见（试行）》（以下简称《意见》），强调各级法院院庭长入额后应当办理案件，重点审理重大、疑难、复杂、新类型和在法律适用方面具有普遍指导

意义的案件，并明确了基层、中级法院院庭长每年办案数量最低标准。《意见》还指出，要鼓励院庭长开示范庭，加大院庭长办案的庭审直播工作力度。此次“现在开庭”全媒体直播，正是吉林高院推动院庭长办案常态化实质化示范化的生动体现。

据了解，该庭审在 CCTV12 社会与法频道进行了电视直播，50 余家媒体、平台同步直播，全网观看人次破千万。直播由最高人民法院新闻局、中央广播电视总台社会与法频道《庭审现场》栏目、中央广播电视总台吉林总站、吉林省高级人民法院、吉林广播电视台联合制作。中央财经大学知识产权研究中心主任、法学院教授杜颖，中央广播电视总台主持人王筱磊在本次直播中与网友在线交流，并回答了网友提问。

【翟校国 摘录】

1.5 【专利】浅谈基于技术交底书的技术方案挖掘

技术交底书是专利申请文件的撰写依据和基础，技术交底书中记载了发明人想要通过专利进行保护的技术内容，通过技术交底书，专利代理师可以了解发明人的发明构思和技术方案，从而进行专利申请文件的撰写。

专利申请文件的撰写以技术交底书的内容为基础，但又不仅仅局限于技术交底书的内容，进行专利申请文件撰写时，专利代理师在对技术交底书的内容进行挖掘的基础上，对技术方案进行合理的扩展，可以为申请人争取更大的保护范围，从而提高申请文件的质量。因此，基于技术交底书进行技术方案的挖掘是专利申请中至关重要的环节。

下面，笔者结合实际工作经验，针对技术交底书中的发明点的阐述情况，分别谈谈可以如何进行技术方案的挖掘。

一、发明点阐述的较为清楚、发明点较为突出的技术交底书，可从以下三个方面进行技术方案的挖掘。

横向挖掘

具体的，针对技术交底书中的上位性表述的技术内容，采取刨根问底的方式和发明人进行沟通，以挖掘到最佳实施例。

例如，技术交底书中的内容为“在一段时间内对数据A进行处理”，然而，在技术交底中并没有针对“一段时间”的长度或者设置方式进行说明，那么“一段时间”就可以理解为一个上位性表述的技术内容。专利代理师可以和发明

人进行沟通，确认该“一段时间”可以根据什么信息进行设置、有什么具体的设置方式、最好可以设置为多少，以及这样设置的作用或者好处是什么等，从而挖掘到该内容的最佳实施例。

由于影响专利申请授权或专利后期稳定性的因素并不确定，即难以确定实质审查阶段会以什么样的理由或证据驳回专利申请，也难以确定无效阶段会以什么样的理由或证据使得已经授权的专利被宣告无效，因此，撰写时进行最佳实施例的挖掘是很有必要的，其可以在一定程度上增加专利申请文件的稳定性，从而为后续的实质审查阶段或者无效阶段埋下有效伏笔，因为很有可能情况是，挖掘出的最佳实施例会成为后续实质审查阶段或者无效阶段的争辩突破口。

反向纵向挖掘

具体的，针对技术交底书中的具体实施例，采取刨根问底的方式和发明人进行沟通，挖掘到具体实施例背后的设置机理。这样，在后续的撰写中，可以基于挖掘到的背后机理对具体实施例进行合理的上位，以在争取较大保护范围的同时，提高上位后的技术方案的创造性。

例如，技术交底书中的某个具体实施例为“根据每秒30帧的帧率对原始视频进行采样，得到目标视频”，在和发明人进行沟通时，就可以确认此处采样帧率的设置是否需要遵循某种规则、设置为该数值或者遵循该规则有什么好处或者可以达到什么目的、是否可以设置为其它的数值等，以挖掘到将采样帧率设置为“每秒30帧”的原因或者目的，从而可以根据该原因或者目的对该具体实施例进行合理的上位描述，以扩大保护范围。如，发明人回复“每秒30帧是根据A信息确定的，这样可以提高目标视频的流畅度”，则可以根据需要在权利要求或者说明书中将“根据每秒30帧的帧率对原始视频进行采样，得到目标视频”这一具体实施例上位为“根据预设采样帧率对原始视频进行采样，得到目标视频，所述预设采样帧率根据A信息确定”。

在某些具体实施例的上位概念难以描述时，还可以根据挖掘到的具体实施例的设置原因或者目的，以功能限定的方式对该具体实施例进行上位描述。如发明人回复“根据每秒30帧的帧率进行采样是为了让A和B处于平衡状态，从而提高处理效率”。那么，可以根据需要在权利要求或者说明书中将“根据每秒30帧的帧率对原始视频进行采样，得到目标视频”这一具体实施例上位为“根

据预设采样帧率对原始视频进行采样，以使A和B处于平衡状态，得到目标视频”。

如果不对“将采样帧率设置为每秒30帧”这一具体实施例的背后设置机理进行挖掘，直接将其上位为“预设采样帧率”，显然，这样直接上位后的技术方案创造性难以得到保证。而对采样帧率设置的背后机理进行挖掘后，再对其进行合理的上位，可以在扩大保护范围的同时，基于挖掘到的背后机理，提高上位后的技术方案的创造性。

二、发明点表述的不准确、发明点不突出的技术交底书，可通过以下两个步骤进行技术方案的挖掘

第一步，以现有技术为突破口，挖掘出交底书中真正存在创新性的内容

所谓术业有专攻，发明人不是专利代理师，其对专利申请文件的撰写要求不是特别清楚，因此其在撰写技术交底书时可能会陷入一个误区，即对现有技术的定位不够准确，例如，笔者就曾遇到过发明人以为现有技术指的是自己公司内部的技术迭代更新前公司内部使用的技术，而并非是整个行业中大家目前都正在使用的技术。基于现有技术的定位偏差，导致发明人后续对其技术方案的发明点的描述也存在一定的偏差，无法在技术交底书中准确且突出的体现出其技术方案与现有技术的区别。

在这种情况下，专利代理师不能被发明人在技术交底书中所提供的现有技术所迷惑，而是需要根据自己的经验，对技术交底书中的技术方案进行初步检索，根据检索情况重新确定出现有技术。然后，再根据重新确定出的现有技术和发明人进行沟通，确认其技术方案与重新确定出的现有技术的本质区别，这样才能挖掘出技术交底书中真正存在创新性的内容，从而定位出真正的发明点。

例如，笔者曾经在实际作业中撰写的一个关于虚拟演播厅技术的专利申请文件，发明人在技术交底书中认为其虚拟演播厅技术方案要解决的是“以纯实景搭建的传统演播厅场地费用高、人力投入大、受场地限制”的技术问题。但在该发明人的技术方案进行专利申请前，已经有了其它的实现虚拟演播厅的技术方案，且现有的虚拟演播厅的实现方案已经趋于成熟，即关于演播厅的现有技术并非发明人认为的纯实景搭建的演播厅。由于对现有技术的定位不准确，发明人在技术交底书中仅仅阐述了其实现的虚拟演播厅包含的各个模块的功能

以及实现方式，并未明确其各个模块和现有的其它的虚拟演播厅技术的区别之处。显然，因为现有技术的定位不准确，导致发明人在技术交底书中对其技术方案发明点的描述存在明显的偏差。

笔者基于初步检索的情况和发明人进行了沟通，最终重新确认出了发明人提出的虚拟演播厅技术和现有的虚拟演播厅技术的重点区别在于其技术交底书中提及的第3个模块“虚拟摄像机制作系统”。最后，将该重点区别对应的技术内容作为独权中的区别技术特征进行了专利申请文件的撰写，该专利申请在答复完第二次审查意见通知书后，已经获得授权。

综上，对于发明点描述不够清楚准确的技术交底书，专利代理师可以根据自己的经验以现有技术为突破口，引导发明人准确的表达出自己的技术方案与真正的现有技术的区别，从而挖掘出真正的发明点。

第二步，针对重新挖掘出的发明点，从上述的横向挖掘、正向纵向挖掘、反向纵向挖掘共三个方面，对其进行针对性的挖掘。

发明人既然在技术交底书中对发明点的定位存在偏差，那么其在技术交底书中对重新挖掘出的发明点的描述内容势必也是有限的。因此，在重新挖掘出的发明点的基础上，专利代理师可参照上述的横向挖掘、正向纵向挖掘、反向纵向挖掘的方式对重新挖掘出的发明点的相关内容针对性的挖掘，以使得重新挖掘出的发明点的技术内容更加丰富，从而提高专利申请文件的稳定性。

基于技术交底书对技术方案进行挖掘和扩展，是每位专利代理师的必然职责，对于任何一件技术交底书，挖掘工作中还有最重要的一点就是不放过技术交底书中的任何细节。专利代理师要相信，发明人在技术交底书中不会撰写和其技术方案无关的内容，技术交底书中的每一句话，背后都可能凝结了发明人的创造心血，因此，专利代理师一定要认真对待技术交底书，在对发明人提供的技术交底书进行理解的基础上，通过自己的专业知识引导发明人将其发明构思表述准确、表述清楚，以从技术交底书中挖掘出真正有价值的技术内容，从而提高专利申请文件的质量，进而提高授权概率以及后期的稳定性。

【陈建红 摘录】

1.6【专利】从外观设计专利权纠纷案件看汽车改装产品保护

■ 案情回顾

原告生产某汽车中网产品，该产品已获得外观设计专利权保护。被告通过某平台发布广告视频销售涉案侵权产品。原告为取得被告侵权证据，通过公证方式向被告购买侵权产品，购买价格为9800元/套，收货地点为北京市朝阳区某汽配城。原告起诉至法院后，请求被告赔偿300万元，以及公证费等维权成本支出。被告以双方系买卖合同关系不构成侵权为由进行抗辩，而销售平台以明确提示用户合法使用为由进行抗辩。

■ 法院裁判

北京知识产权法院审理后认定被告侵犯了原告的外观设计专利权，并作出如下裁判分析：

1. 专利权保护范围的确定：根据《中华人民共和国专利法》规定，外观设计专利的保护范围以图片或照片中的外观设计为准。根据相关司法解释，被诉侵权产品外观设计若与授权外观设计相同或相近，即构成侵权。

2. 外观设计的相似性：通过比较涉案专利和被控侵权产品的外观设计，发现它们在整体视觉效果上无实质性差异，仅存在细微差异，且这些差异位于不易观察到的部位，不影响产品的整体视觉效果，因此被控侵权产品构成了近似的外观设计，侵犯了涉案专利的专利权。

3. 侵权行为及责任承担：被告未经许可销售、许诺销售侵权产品，侵犯了涉案专利的专利权，应承担停止侵权、赔偿经济损失的法律责任。虽然被告声称是销售方，但未能提供充分证据证明被诉侵权产品的合法来源，因此仍需承担赔偿责任。

4. 不正当竞争行为：原告主张被告擅自使用其商号构成不正当竞争，但未能证明其商号具有一定的知名度，因此该主张不成立。

5. 损害赔偿数额的确定：鉴于双方未提供经济损失或获利数额的证据，按照侵权人因侵权获得的利益确定赔偿数额。综合考虑侵权行为性质、侵权产品价值、涉案专利类型等因素，法院判决被告赔偿原告经济损失30万元及诉讼合理支出3万元。法院判决后，双方均未上诉，一审判决生效。

■ 法条解读

法院在判决中引用了《中华人民共和国专利法》第六十四条第二款，该条款规定了外观设计专利的保护范围，具体规定如下：“外观设计专利的保护范

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者照片所表示的该产品的外观设计。”

这意味着外观设计专利权人仅能依据图片或照片来主张专利权，而不是实物产品。专利权人只能根据图片或照片中显示的外观设计来进行主张和维权。因此，对于外观设计专利权的确定和保护，图片或照片的质量和准确性至关重要。图片或照片应该清晰、完整地展示产品的外观设计，以确保专利权人能够有效主张自己的权益。此外，外观设计专利权人可以通过对图片或照片的简要说明来进一步澄清和解释产品的外观设计，以增强专利权的保护力度。

■ 律师短评

本案中，法院的判决主要基于《中华人民共和国专利法》的相关规定，以及最高人民法院对于外观设计专利保护的解释。法院通过详细对比原告的专利与被告产品的外观设计，明确了侵权行为的认定基准，即外观设计的相同或近似程度。这一点对于专利权的实际保护具有指导意义，强调了外观设计专利的保护范围和侵权判定的重要性。

此外，法院对于不正当竞争的认定显示出较高的证明标准。在不正当竞争的认定过程中，简单的商号使用和销售行为未必直接构成不正当竞争，除非能够证明相应的商号具有显著的知名度或者具体的市场影响。这一判决为处理涉及知识产权交叉的不正当竞争案件提供了一定的参考标准。

总的来说，本案反映了法院在知识产权保护方面法律适用的严谨性和实际操作中的细致性，同时也提醒企业在从事相关商业活动时必须注意尊重并依法使用他人的知识产权。

【胡泽华 摘录】

1.7 【专利】国家知识产权局解读《知识产权保护体系建设工程实施方案》

近日，国家知识产权局会同中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局等8部门联合印发了《知识产权保护体系建设工程实施方案》（下称《方案》）。5月28日，国家知识产权局召开新闻发布会，对《方案》进行了解读。

国家知识产权局新闻发言人、知识产权保护司司长郭雯表示，《方案》是新时代推动知识产权保护体系建设的“施工图”，主要从知识产权保护全链条、全过程、全要素出发，系统解决知识产权保护体系“谁来建”和“怎么建”的问题。

《方案》明确了“两个阶段性目标”，第一个是指到2027年，知识产权保护体系和保护能力现代化建设迈出坚实步伐，知识产权法律法规更加全面系统，“严保护”的政策和标准更加健全，行政执法和司法保护更加严格，授权确权更加优质高效，快速协同保护更加顺畅，知识产权领域国家安全治理基础进一

步巩固，社会共治合力进一步增强，保护能力显著提升。覆盖“国家、省、市、县”四级的知识产权保护网络更加完善，知识产权保护基础进一步夯实，“大保护”工作格局全面形成。第二个是指到2035年，知识产权保护体系和保护能力现代化基本实现。第一个阶段性目标，主要是立足当前知识产权保护的重点难点问题，确定的近期主攻方向。第二个阶段性目标，主要是对标2035年知识产权强国建设的具体任务，提出的远景工作展望。

《方案》同时提出“七方面建设任务”，主要包括：一是在知识产权保护政策和标准方面，要完善保护政策制度，健全保护标准规范。

二是在执法司法方面，要加强司法保护、行政执法和行政裁决，构建有机衔接、协同高效的知识产权执法司法体系。

三是在授权确权方面，要提高授权确权质量和效率，促进专利商标代理行业健康发展。

四是在保护管理方面，要完善保护管理体制机制，建设快保护机构，优化快速协同保护机制。

五是在社会共治方面，要完善多元化纠纷解决机制，加强知识产权诚信体系建设，提升企事业单位知识产权保护和管理能力，营造尊重和保护知识产权的良好氛围。

六是在知识产权领域国家安全治理体系建设方面，要完善知识产权安全相关政策法规，健全知识产权安全治理工作机制，提升知识产权领域风险防控能力。

七是在能力支撑方面，要构建专业化、信息化、智能化的知识产权保护能力支撑体系。

郭雯介绍，以上七个方面的任务有机衔接、系统集成，既贴近当前发展实际，又满足未来一段时期发展需要。

此外，《方案》还从加强组织领导、法治保障、条件保障、跟踪问效等方面对《方案》的组织实施提出要求，确保建设任务落地见效。

【马佳欣 摘录】