



SHANGHAI HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY LTD.  
上海汉声知识产权代理有限公司

*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

# 第六百零二期周报

## 2024.12.15-2024.12.21

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】网店将婴儿纸尿裤包装“剪码”后低价销售，构成不正当竞争。
- 1.2 【专利】ITC 法官驳回联想对爱立信的重要抗辩
- 1.3 【专利】中日韩知识产权局局长会系列会议和知识产权用户交流会
- 1.4 【专利】专利审查中答复新颖性时，是否需要答复创造性？
- 1.5 【专利】深化知识产权领域改革 筑梦中国式现代化
- 1.6 【专利】一文详解专利维权核心步骤及维权攻略

## ● 热点专题

- 【知识产权】药品用途专利挑战成功的案例学习

# 每周资讯

## 1.1 【商标】网店将婴儿纸尿裤包装“剪码”后低价销售，构成不正当竞争。

市面上出现一批“剪码”纸尿裤，  
该批纸尿裤无法溯源查验产品真伪。

生产该品牌纸尿裤的公司  
遂将销售“剪码”纸尿裤的网店诉至法院……

近日，  
岳阳市岳阳楼区人民法院审理了一起  
某母婴网店因销售“剪码”纸尿裤，  
被起诉构成不正当竞争的案件。

### 基本案情

甲公司为其生产的“婴儿尿裤”等商品注册了“bc babycare”系列商标。为对产品质量、价格等进行统一管理，该公司在每件产品包装袋上均印制了二维码、内置码，用于查验产品真伪及追溯产品的经销商。

某母婴网店销售该公司“babycare 皇室狮子拉拉裤”“babycare 山茶拉拉裤”商品时，剪去了包装袋上的防伪二维码、内置码及条形码，并用胶布对破损处进行密封。

该网店在设置上述商品链接时提示消费者，“本店 babycare 纸尿裤/拉拉裤都属于线下专供款，剪掉追溯码是因为通过这个码可以查到这包纸尿裤是哪个门店售出，因为公司有规定不允许跨区域销售，不允许低价，公司严格控价，被查到会处罚，所以都得剪码销售，本店出售的尿不湿均为全新正品，专柜同款，不影

响使用的哦！介意者慎拍”。

甲公司认为该网店的销售行为损害了其他经营者及消费者的合法权益，构成不正当竞争，遂诉至法院。

庭审时，甲公司陈述，被诉侵权产品除剪码外，与正品无明显差异，但无法确认其是否属于正品。法官查验发现案涉商品的部分密封处出现破损，已无法通过扫描防伪二维码并输入内置码的方式查验其真伪。

## 法院判决

法院认为，作为产品生产者，甲公司负有认定被诉侵权产品真伪的义务，应自行承担举证不能的责任。法院审理后推定被诉侵权产品为正品。

本案争议焦点为，在推定被控产品为正品的情况下，被告销售剪码产品的行为是否构成不正当竞争？

《中华人民共和国反不正当竞争法》所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。《中华人民共和国反不正当竞争法》保护的是包括经营者利益、消费者利益、公平竞争的社会公共利益在内的多元利益，鼓励经营者通过正当经营获得收益，通过正当竞争提升经营者的商品服务质量水平，提高消费者的整体福利，并形成信息自由、开放创新的市场经济秩序。因此，应通过利益衡量、比例原则对是否构成不正当竞争进行审查，综合考虑是否适用《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条从而进行规制。

关于消费者利益。虽然被告某网店在销售剪码商品时，已在淘宝店铺商品详情中明确告知消费者“剪码发货介意慎拍”，但原告在商品上设置防伪二维码与内置码的主要目的，是能够让消费者自行查验、辨别产品真伪。而被告行为不

但使产品完整性遭到破坏，影响了产品质量及用户评价，更影响了消费者查验产品真伪及后续的售后保障服务，侵害了消费者对商品信息的知情权以及品质受保障等合法权益，被告店铺买家评论关于商品质量及是否系正品的质疑亦印证了这一点。

关于经营者利益。国家对于婴儿纸尿裤等一次性使用卫生用品均出台了相关国家标准，规定应保证产品不受污染、产品的包装材料必须有足够的密封性和牢固性，以达到产品在正常运输与贮存条件下不受污染的目的。且生产商并不能因产品投放市场而免责，如经其许可售出的商品状态发生变化或损坏，致使消费者对商品的真实来源和销售渠道产生误认、混淆，极易产生生产者责任纠纷，从而导致生产商即原告的品牌商誉实质性受损。

关于社会公共利益。《中华人民共和国反不正当竞争法》的规范对象是同业竞争关系的竞争行为，本案原、被告属于同一市场不同环节经营者，具有竞争关系。被告以低价吸引消费者为目的销售剪码商品，客观上影响了产品质量，隐瞒了商品关键信息，致使原告无法准确打击制假售假行为，扰乱了原告的正常经营秩序，长此以往必然对正当有序的市场竞争秩序及社会公共利益造成损害。

结合本案实际情况，法院认为，被告明知其销售商品系刮码产品，且产品的包装、进货价、销售价显然区别于未刮码产品，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》，构成不正当竞争，依法应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。法院最终判决被告网店停止销售剪码产品，并赔偿原告经济损失 10000 元。

## 法官说法

在商业活动中，部分销售商为获取更多利益，选择规避品牌方设置的价格、区域限制，即采取手段对销售产品溯源码、内置码、二维码进行“剪除”“刮除”。实施“剪码”“刮码”行为以及销售该类产品的行为是否构成不正当竞争，司法

实践中存在不同的观点。承办法官认为，应从消费者利益、经营者利益、社会公共利益以及案件具体情况进行综合考量。

该案中，“婴儿纸尿裤”等一次性使用卫生用品，其生产、包装、运输等均具有更严格的行业标准，销售“剪码”商品行为不仅影响了消费者查验产品真伪、侵害了消费者对商品信息的知情权等合法权益，也会导致生产商品品牌商誉实质性受损，构成不正当竞争，依法应当承担相应的侵权责任。

来源：卫洋 李双 岳阳市岳阳楼区人民法院

【周小丽 摘录】

## 1.2 【专利】

背景：最近，美国国际贸易委员会（USITC，简称 ITC）关于爱立信—联想（Ericson-Lenovo）专利纠纷的一些有趣文件浮出水面。在 ITC 涉及多媒体专利的一项调查中，ITC 工作人员（更正式的名称是不公平进口调查办公室）认为，高效视频编码（HEVC）专利受国际电信联盟（ITU）许可承诺的约束，不像欧洲电信标准协会（ETSI）授权的蜂窝标准必要专利（SEP）那样受 FRAND 约束。

新进展：行政法官（ALJ）卡梅伦·埃利奥特（Cameron Elliot）在调查爱立信的非 SEP 投诉时作出了 106 页的初步裁定，该裁定的公开编辑版本已经发布。虽然埃利奥特法官并未发现爱立信侵犯了有效专利，但这对联想来说并不是一个好兆头，因为在更广泛的（多管辖区）争议中，联想基于许可的抗辩失败了。埃利奥特法官没有考虑联想最近推出的摩托罗拉品牌智能手机和 2011 年许可协议涵盖的其他无线设备。摩托罗拉移动是从一家标志性的美国公司分拆出来的，被谷歌收购（谷歌主要只想要它的 SEP），然后在大约十年前卖给了联想。

更广泛的影响：现在看来，任何其他法官都不太可能同意联想的观点，而 2023 年在拉丁美洲发布的禁令也表明，联想在声称已经获得许可方面可能没有立足之地。

卡梅伦·埃利奥特是一位相当坦率直言的法官。他毫不掩饰自己被毫无意义的争论淹没的烦恼。在这里，他斥责双方“在这个问题上浪费了大量基本无关紧要的笔墨”，他指的是爱立信与摩托罗拉移动在 2011 年（甚至在谷歌收购摩托罗拉移动之前，也就是转手给联想之前的几年）签署的全球专利许可协议（GPLA）是否涵盖本次 ITC 调查（编号：337-TA-1376）中涉及的摩托罗拉无线设备的问题。

裁决全文引用了 GPLA “最相关的段落”（第 2.4A 段）：

第 2.1、2.3 和 2.4 段规定的许可授权仅适用于摩托罗拉移动在本协议生效之日领域内的无线移动设备产品、网络产品和 IDEN 产品授权，以及此类授权产品的商业上合理的更新或扩展。在 2.4A 段中，“领域”是指摩托罗拉移动截至生效日运营或合理预期运营的任何领域或多个领域的许可专利实践。为避免疑义，若收购方收购摩托罗拉移动，本协议项下的任何权利均不适用于以下情况：i) 收购方或收购方的任何关联方（以下称“收购方”）在收购前生产、开发或正在开发的产品；ii) 收购方先前生产、开发或正在开发的产品的自然演化，但不属于摩托罗拉移动授权产品的商业合理更新或扩展；或 iii) 任何收购方在收购后开发或生产的产品，但对收购方在收购后开发的产品限制不应限制摩托罗拉移动许可产品或摩托罗拉移动许可产品扩展的提供或销售。摩托罗拉移动或其收购方应承担举证责任，证明有争议的产品属于摩托罗拉移动的许可产品，且未被排除在前句 i)、ii) 或 iii) 小节规定的本协议权利之外。

该裁决指出，第 2.4A 段中提及的第 2.1 条许可授权允许摩托罗拉移动“进口”和“销售”相关产品，ITC 调查中主张的专利属于该授权范围，这一点没有争议。争议的焦点在于调查中被指控的产品是否获得许可。

埃利奥特法官认为：“截至协议生效日”只能合理地解释为限定“许可移动设备产品”（而不是范围广泛的“领域”）。例如，你可以更新产品，但不能更新“领域”。

因此，埃利奥特认为，在生效日期（即 2011 年 1 月）之前，市场上的任何产品都属于许可范围。当然，某些更新和扩展也在合理范围内。

然而，爱立信在 ITC 调查中针对的 17 款摩托罗拉手机“均不早于 2020 年推出”，即爱立信—摩托罗拉许可协议签订 9 年之后。拥有智能手机专利许可经验的人都知道，这是一个极长的期限。五年和七年合同期（在某些情况下甚至是三年合同期）比十年合同期要常见得多，如果联想的扩张性解释是正确的，那么在未来几十年内，他们仍然可以试图提出基于许可的抗辩。

除了时间的推移，2011 年的协议仍然适用显得完全不合理，联想根本无法提供证据来证明这种扩张性的解释能说服埃利奥特法官。根据裁决，联想提供的是“对爱立信反驳证据的批评”，而不是支持其自身立场的证据。

对联想而言，不幸的是，在埃利奥特看来，爱立信的“反驳证据令人信服”。例如，大部分被控产品都是“Moto G”产品系列的成员，而“Moto G 在 2013 年（涉案许可协议签订两年后）才出现”，其余的产品甚至更新（2020 年和 2023 年）。

在埃利奥特看来，如此扩大 2011 年许可协议的适用范围在商业上是不合理的，很难责怪得出他这样的结论。不过，他接着讨论了联想的两个相关论点：

联想辩称，2011 年 GPLA 受英国法律管辖，“英国法院可以驳回拟议的许可解释，如果爱立信声称的观点会导致商业上不合理的结果”。但埃利奥特指出，“根据英国法律，许可语言的‘客观含义’具有可控性”，这一点是明确的。

作为说服 ITC 采纳这一许可观点的退路，联想至少想拖延时间，因此要求 ITC 等待英国对这一争议作出的裁决。埃利奥特指出，这与 ITC 迅速解决其调查的法定职责无法调和。

联想基于摩托罗拉许可的抗辩被认为是不足的，这对其可信度不利，尤其是在公平、合理、无歧视（FRAND）背景下。为免生疑问，此次调查涉及的是非 SEP 专利，但 ITC 也对蜂窝 SEP 进行了平行调查，并对多媒体专利进行了调查，联想针对这些专利提出了 FRAND 抗辩，但遭到了 ITC 工作人员的驳回。巴西、哥伦比亚和其他司法管辖区也有类似案件。

如果行政法官埃利奥特是对的，联想就无法辩称其摩托罗拉手机一直获得了许可。但这意味着联想未获得爱立信 SEP 许可的范围远比它迄今承认的要严重得多。当然，长期未获得许可可能是双方中任何一方的过错，但联想提出了可能是完全站不住脚的抗辩，这看起来并不乐观。其在英国与 InterDigital 公司的纠纷中，英格兰和威尔士上诉法院也确认了长期拖欠的专利许可费。在涉及 SEP 的两起 ITC 调查中，ITC 工作人员认为爱立信履行了相关的 FRAND 许可义务，而在其中一起案件中，联想的行为被认为不符合 FRAND 标准（2024 年 9 月 18 日）。

在某种程度上，解决这场纠纷确实是有意义的。这可能也符合联想的利益，因为法庭文件被公开后，其中的一些内容可能会被世界各地的法官解释为维持立场。这甚至会在联想与第三方的纠纷中产生不利影响，这不是出于法律原因，而是出于心理原因。

为了避免疑虑，实施者也可能犯这样的错误，在应该的时候没有足够有力地为自己辩护。但现在联想在与爱立信的纠纷中采取了一些极端的立场，并尝试了像英国临时许可声明请求这样的长线策略。联想很幸运，联邦巡回法院合议庭作出了有争议的裁决（但这并不意味着联想离美国禁诉令不远了，因为地方法院还可以以其他理由驳回）。

**【胡鑫磊 摘录】**

### **1.3 【专利】中日韩知识产权局局长会系列会议和知识产权用户交流会**

近日，中国国家知识产权局在上海主办第 24 次中日韩知识产权局局长会和第 31 次中日韩知识产权局局长会、第 30 次中韩知识产权局局长会。中国国家知识产权局局长申长雨、日本特许厅长官小野洋太、韩国特许厅厅长金完基分别率团出席会议。三局介绍了各国知识产权工作最新进展，回顾了一年来三边和双边合作项目的开展情况，就未来合作进行了谋划，并



签署有关会谈纪要和中韩更新版知识产权信息数据交换谅解备忘录。中日韩三国合作秘书处秘书长李熙燮应邀出席相关会议和活动。

申长雨表示，习近平主席对中日韩三国合作高度重视，发表一系列重要讲话，为三国合作指明方向。中日韩知识产权合作是三国合作的重要组成部分。今年，中日韩知识产权合作内容纳入《第九次中日韩领导人会议联合宣言》，会议上发布了《中日韩知识产权合作十年愿景联合声明》，为三方合作增添了新的动力。多年来，中国国家知识产权局与日本特许厅、韩国特许厅建立了友好合作关系，在三边和双边合作框架下开展了卓有成效的合作。希望各方认真落实三国领导人会议确定的新愿景，继续拓展合作领域，不断提升合作水平，助力区域创新发展和开放合作，也为全球发展作出积极贡献。

小野洋太和金完基积极评价一年来与中国国家知识产权局的合作成果，期待不断加强三边和双边知识产权合作，共同推动落实《中日韩知识产权合作十年愿景》，进一步促进三国科技、经济和文化等领域的友好往来。

在中日韩知识产权局局长会上，三局就落实《中日韩知识产权合作十年愿景》的举措及未来合作方向达成共识。三局同意，明年的中日韩知识产权局局长会系列会议和知识产权用户交流会将由日本特许厅主办。

同期，以“知识产权服务助力构建更好的营商环境”为主题的第12次中日韩知识产权用户交流会在上海举办。申长雨在开幕致辞中表示，产权保护特别是知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面，构建便民利民的知识产权公共服务体系对于推动构建市场化、法治化、国际化一流营商环境具有重要意义。本次会议是落实《中日韩知识产权合作十年愿景》

的重要举措，希望三局不断深化合作交流，加强互学互鉴，为知识产权用户提供更加优质高效的服务，推动构建更好的营商环境，助力三国经济发展。

小野洋太和金完基出席交流会并致辞。三局代表和三国知识产权从业者 100 余人参加会议。

**【侯燕霞 摘录】**

**1.4 【专利】** 专利审查中答复新颖性时，是否需要答复创造性？

在专利申请的审查程序中，在收到新颖性的审查意见通知书后，申请人往往会面临一个共同的疑问：在答复新颖性问题时，是否也需要同时答复创造性问题？本文将深入探讨这一问题，并提供具体的答复策略。

专利授权的双重门槛

新颖性是专利授权的首要条件，要求发明未被现有技术和抵触申请公开。而创造性则是对发明相对于现有技术的非显而易见性的考量。这两者相辅相成，一个发明必须同时具备新颖性和创造性，才能获得专利保护。在收到专利申请的新颖性审查意见通知书时，申请人在进行审查意见答复时是否需要答复创造性？以下是我的个人观点和建议：

**01 新颖性与创造性的相辅相成**

在答复新颖性审查意见时，强调专利申请与现有技术的区别，有助于为创造性的论证打下基础。新颖性是创造性讨论的前提，只有具备新颖性的专利申请，才有必要进一步探讨其创造性。因此，在认为专利申请满足新颖性的情况下，

需要进一步讨论其创造性。

## 02 增强答复的全面性

审查员在评估专利时，通常会同时关注新颖性和创造性。在答复中清晰阐述发明的创造性，有助于审查员全面理解发明的技术贡献，提高通过审查的可能性，并同时提高审查效率，加快审查速度，使申请人能够早日获得授权。

## 03 预防未来的审查问题

如果只针对新颖性进行答复，可能会在后续审查中再次被质疑创造性。提前在答复中回应创造性，可以避免审查员在后续阶段提出相关问题，节省时间和精力。

## 04 构建强有力的论证

在答复中，通过比较现有技术，阐明专利申请的区别技术特征、其解决的技术问题和达到的技术效果，不仅能够支持新颖性，还能增强创造性的论证，使整体申请更具说服力。

## 05 答复的策略

在答复中，可以分为两个部分：  
• 新颖性分析：针对审查员提出的新颖性问题，逐一列举证据，证明专利申请具有新颖性。  
• 创造性论证：在新颖性论述完成后，进一步阐述发明的创造性，包括区别技术特征是否被其他对比文件公开、是否为公知常识等，对比文件是否有结合的技术启示，区别特征解决的技术问题、达到的技术效果等。综上所述，在收到新颖性审查意见通知书后，建议在答复中同时回应创造性问题。通过全面的论证，不仅能够增强专利申请的成功率，还能有效预防后续审查中可能出现的创造性问题。在撰写答复时，确保逻辑清晰、结构合理，以便审查员能够快速理解发明的新创性。

**【任宁 摘录】**

## 1.5【专利】深化知识产权领域改革 筑梦中国式现代化

中国式现代化是在改革开放中不断推进的，也必将在改革开放中开辟广阔前景。

党的十八届三中全会开启了新时代全面深化改革、系统整体设计推进改革新征程。党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，科学谋划了围绕中国式现代化进一步全面深化改革的总体部署。其中明确提出“建立高效的知识产权综合管理体制”，为新时代新征程上进一步深化知识产权领域改革提供了行动指南。

新时代以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国的知识产权事业在一系列改革举措的推动下取得了长足进步，也为我们在新起点上不断推进知识产权领域改革走深走实带来了深刻的启示。

### 以管理体制改革激发创新动力

治理体系和治理能力现代化是中国式现代化的应有之义。加快建立更加高效的知识产权综合管理体制，是自内破题“知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化”的重要切入点。

很长一段时间内，我国同属于知识产权范围内的行政事务分属于多个部门管理，呈现被学者称之为“九龙治水”的格局。这样的管理体制机制存在的矛盾和问题日益凸显：部门间协调成本高企；知识产权保护和服务水平与创新需求脱节；各类知识产权的综合运用效果受到制约，对创新驱动发展缺乏强有力的支撑。

2016年12月5日，中央全面深化改革领导小组第三十次会议审议通过《关于开展知识产权综合管理改革试点总体方案》，敲响了知识产权管理体制机制由分散向综合转变、由管理向治理转变的密集改革鼓点。

知识产权综合管理体制改革在中央和地方两个积极性的体制机制下延展并推进。有条件的地方对知识产权综合管理改革展开先行探索。2018年，中共中央深化党和国家机构改革，重新组建国家知识产权局，实现专利、商标、原产地地理标志和集成电路布图设计集中统一管理，从源头上实践了“一类事项由一个部门统筹”。党的二十大以来，国家知识产权局调整为国务院直属机构，地方知识产权管理机构也得到优化加强，中央和地方事权进一步优化明确。

通过改革，知识产权管理体制机制纵向缩短了管理链条，横向加强了协同联动，整体提升了管理效能，为推动综合运用各类知识产权、发展新质生产力，极大地增强了能动性。“一件事”“一站式”“一体化”等诸多集成改革实践，收获了创新主体的甘甜回声，在现代化产业体系建设中拧成一股坚实的力量。

黄浦江畔，上海市着力推进知识产权保护“一件事”集成服务平台建设，集成一窗口统办、一平台交易、一链条保护、一站式管理、一体化服务及一键式咨询等六项功能，提供具体74个服务事项，能够满足创新主体的“全景式”需求。南海之滨，三亚崖州湾科技城在短短五年间拔地而起，专利、商标、版权、地理标

志和植物新品种权的“五合一”综合管理体制改革的“最优解”。

紧扣创新发展的需求，国家知识产权局局长申长雨今年 8 月在《求是》杂志撰文指出，要持续探索深化知识产权综合管理改革，坚持强化部门协同和区域协作并举，加强顶层设计与鼓励基层探索并重，促进知识产权与国家、行业 and 区域发展战略深度协同，健全职责统一、科学规范、服务优良的管理体制，不断提升知识产权管理效能，更好适应社会主义现代化强国建设需要。

### 以“全链条”升级凝聚市场合力

高水平社会主义市场经济体制是中国式现代化的重要保障。知识产权制度作为一种新型的产权安排机制、一种创新激励机制、一种有效的市场机制，在推动建设高标准市场体系，筑牢社会主义市场经济体制基础中，作用不可或缺。

——立足知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面，助力创造公平有活力的市场环境。

在知识产权保护实践的沿革与发展中，我国逐渐建立起符合国际通行规则、门类较为齐全的知识产权法律制度，并且始终保持对科技创新前沿和新的经济形态的跟进，夯实数据知识产权制度等法治保障基础。

2019 年，中央全面深化改革委员会审议通过《关于强化知识产权保护的意见》，引领并推动我国在新时代改革完善、有力强化知识产权保护工作体系走上“快车道”。在政府履职尽责、执法部门严格监管、司法机关公正司法、经营主体规范管理、行业组织自律自治、社会公众诚信守法等保护条线的协同并进中，我国做到依法平等保护各类经营主体的知识产权，坚决惩处各种知识产权侵权违法行为，有力营造了国企敢干、民企敢闯、外企敢投的市场氛围。

市场创新活力自内迸发。在世界知识产权组织发布的《2024 年全球创新指数报告》中，我国居第 11 位，是 10 年来创新力上升最快的经济体之一，拥有 26 个全球百强科技创新集群。借助“进博效应”，2024 年上半年，上海新设外资企业 3007 家，同比增长 18.3%；全市累计认定跨国公司地区总部 985 家、外资研发中心 575 家。外商加码投资的下一个“中国”还是中国。

——立足知识产权是科技成果向现实生产力转化的重要桥梁和纽带，推动生产要素高效配置。

我国不断深化知识产权权益分配改革，推动以更加科学合理的权益分配机制，调动创新主体实施成果转化的积极性。同时，我国打出一套包括实施专利开放许可、探索发展知识产权金融、建设知识产权运营服务体系及开展知识产权促进强链护链行动等的“组合拳”，推动知识产权与劳动、知识、技术、管理、资本

和数据等各类生产要素不断加深融合，促进优质生产要素加快向发展新质生产力流动，打通束缚市场经济高质量发展的深层次障碍。

这里有“引聚活水”的主动作为。知识产权质押融资金额 10 年增长近 10 倍，2023 年全年登记金额迈上 8000 亿元台阶，有效激发了中小企业对市场经济的参与度和贡献度。这里有“润泽经济”的生动反响。2022 年，我国专利密集型产业集聚全国企业近五成的研发经费投入，产出了七成左右的发明专利，贡献了全国 12.71% 的 GDP。

### 以参与全球治理扩大开放活力

高水平对外开放是拓展中国式现代化发展空间的重要手段。知识产权作为国际经贸往来和技术合作的通行规则，在推进高水平对外开放中扮演着重要角色。

改革开放后，中国先后加入了专利、商标、版权等领域的许多知识产权国际公约，并在相对较短的时间内，使知识产权制度与国际标准接轨。2001 年，中国正式加入世界贸易组织，迎来开放发展的重要转折点。随着知识经济和经济全球化深入发展，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，成为建设创新型国家和扩大对外开放的重要支撑。

新时代以来，我国深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，主动全面对接高标准国际经贸规则，积极参与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等多双边经贸协定中的知识产权问题研究、谈判和履约工作，推进知识产权领域规则、规制、管理、标准相通相容。

与此同时，我国积极开辟多边、周边、小多边、双边“四边联动、协调推进”的知识产权国际合作新格局，主导建立了“一带一路”知识产权合作机制，不断发展深化中美欧日韩、金砖国家、中国—东盟、中国—中亚等知识产权国际合作机制，以知识产权为纽带，在扩大国际合作中持续提升开放水平。

今年 9 月，第三届“一带一路”知识产权高级别会议在北京举行。其间，我国发起并启动了一批深化“一带一路”知识产权合作项目。“中国对世界知识产权的贡献之一，在于展现了一个发展中国家，或者说一个新兴经济体，也可以塑造全球知识产权生态系统。”世界知识产权组织总干事邓鸿森在出席此次会议期间，对中国知识产权事业发展取得的成就，表达了高度认可。

我们可以说，中国在深化知识产权领域改革方面取得的成绩，已然成为中国式现代化的一个鲜明标识。

其作始也简，其将毕也必巨。新时代新征程上，在以进一步全面深化改革把中国式现代化不断推向前进中，知识产权的力量，会更加熠熠生辉。

**【孙琛杰 摘录】**

## 1.6【专利】一文详解专利维权核心步骤及维权攻略

一家年研发投入 1000 万+的科技型企业，发展至今，研发累计投入近亿元。一天，企业老板问分管副总，咱们研发累计投入了近亿元，产品是别人的，自己留下了什么？这是个很好的问题。以美国标普 500 指数来说，据统计，1978-2018 年间，无形资产占比从 1978 年的不到 20%，上升到 2018 年的 80% 以上，而以固定资产为代表的有形资产占比越来越少。

专利资产作为无形资产的核心部分之一，在科创企业中的重要性越来越突出。如何发挥好专利资产的价值，诉讼是其中重要的途径之一。如何用好专利手段维护自身权益，笔者根据自己的经历和思考，将专利维权核心步骤整理如下，并配以判例解读维权攻略：

### 第一步 专利侵权排查

1、主要工作：专利权人获得专利授权后，企业根据竞争态势及发展需要，搜集初步证据，并根据初步证据完成专利侵权比对。注意，应是将侵权产品与授权专利的权利要求逐一对比。另外还需确认侵权行为是否在诉讼时效内。

2、相关法律法规：a. 用权依据：专利法（2020）第 11 条；b. 诉讼时效：民法典（2020）第 188 条；专利法（2020）第 74 条；最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第 17 条。部分法条展示如下：

专利法（2020）第 11 条：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得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。

最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第 17 条：侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。权利人超过三年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算三年计算。

### 第二步 专利稳定性分析

1、主要工作：a. 通过证书+年费凭证或登记簿副本核实权利有效性；b. 涉及以实用新型或外观设计专利维权的，最好提前向国知局申请专利权评价报告；c. 必要时，可进一步自行或委托专业机构核实专利稳定性。

2、相关法律法规：专利法（2020）第 47 条、专利法（2020）第 66 条 2 款；专利法实施细则（2010）第 56，57 条；最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第 4 条。部分法条展示如下：

专利法（2020）第 66 条 2 款：专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。专利法实施细则（2010）第 57 条：国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后 2 个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权，有多个请求人请求作出专利权评价报告的，国务院专利行政部门仅作出一份专利权评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。

3、诉讼策略参考：运用专利维权时，为增加被告的无效成本和难度，应采用狼群战术。a. 台达 vs 光峰一案中，用 3 件专利起诉；b. 巨星建材 vs 湘潭某企业，用 5 件专利起诉。

### 第三步 证据固定

1、主要工作：通过证据保全方式固定证据。证据保全的方式有三种，包括公证取证或可信时间戳电子取证、请求行政机关调查取证和申请法院调查。

2、相关法律法规：a. 公证取证/可信时间戳：民事诉讼法（2021）第 67 条、《中华人民共和国公证法》（2017）第 25 条；b. 行政机关调查取证：《专利行政执法办法》（2015）第 37-42 条、专利法（2020）69 条；c. 申请法院调查：民事诉讼法（2021）第 67 条、《民事司法解释（2022）》第 94 条、最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2020）第 2，20-23 条。部分法条展示如下：

民事诉讼法（2021）第 67 条：当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《民事司法解释（2022）》第 94 条：民事诉讼法第六十七条第二款规定的当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据包括：（一）证据由国家有关部门保存，当事人及其诉讼代理人无权查阅调取的；（二）涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；（三）当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的其他证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，可以在举证期限届满前书面申请人民法院调查收集。最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2020）第 20 条：第二十条当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据，应当在举证期限届满前提交书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据名称或者内容、需要由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实以及明确的线索。



专利行政执法办法（2015）第 37 条：在专利侵权纠纷处理过程中，当事人因客观原因不能自行收集部分证据的，可以书面请求管理专利工作的部门调查取证。管理专利工作的部门根据情况决定是否调查收集有关证据。在处理专利侵权纠纷、查处假冒专利行为过程中，管理专利工作的部门可以根据需要依职权调查收集有关证据。执法人员调查收集有关证据时，应当向当事人或者有关人员出示其行政执法证件。当事人和有关人员应当协助、配合，如实反映情况，不得拒绝、阻挠。

3、诉讼策略参考：申请公权利调查取证是当事人一项法定权利，专利权人需注意的是：行政机关依职权调查不需通知当事双方参加，申请法院调查取证需在举证期限届满前提交书面申请。

a. (2020)湘 01 知行初 4 号成都科利特 vs 怀化市监局一案中，裁判观点认为被告可以根据当事人的申请，也可以根据需要依职权调查收集有关证据。被告未通知当事双方参加证据调查（现场勘验），没有违反法律规定。b. (2021)最高法知民终 752 号阳泉中创陶粒 vs 阳泉加林科一案中，裁判观点认为中创公司当庭申请对加林公司及案外人凯林公司调查取证，核实并收集被诉侵权产品宝珠砂、电熔陶粒产品及其工艺生产方法；因中创公司未在本案举证期限届满前提交书面申请，不符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十条之规定，故其此项申请不予支持。

#### 第四步 明确诉讼请求，制定诉讼策略

1、主要工作：本步骤中的诉讼请求包括停止侵权，销毁产品和专用模具、获得高的赔偿数额或主张惩罚性赔偿，以及若侵权涉及电商渠道，主张产品电商平台下架和电商连带责任；在诉讼策略上，首要考虑是如何选定合适的被告及管辖法院，高额赔偿或惩罚性赔偿的证据标准分析和证据要求等也是重点。

2、相关法律法规：a. 停止侵权：民法典（2020）179 条，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（二）（2020）（2020. 12. 29 修正）第 26 条；b. 高额赔偿：民法典（2020）第 1185 条；最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定（2020）第 31 条、32 条；最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第 14-16 条；专利法第 71 条、77 条；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（二）（2020）第 19 条、25 条、27、28 条；最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释（2021）第 1-6 条；c. 电商平台下架/电商连带：民法典（2020）第 1194、1195、1197 条；《最高人民法院关于涉网络知识产权侵权纠纷几个法律适用问题的批复》（2020）第 1-5 条；《关于审理涉电子商务平台知识产权民事案件的指导意见》（2020）第 1-11 条；d. 被告选择及管辖法院确定：民诉法（2021）第 23、29、36 条；民诉法解释（2022）第 2 条；最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第 2、3 条、18 条；《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》（2022）第 1、2 条。

3、诉讼策略参考：主张惩罚性赔偿的证据及说理需支撑“故意”和“情节严重”，参考案例 a；主张平台连带责任需从平台收到专利权人通知存在侵权行为而不采取有效的措施，放任侵权行为范围扩大举证，参考案例 b；为避免地方保护主义，选择被告所在地以外的联接点法院管辖是一种策略，有些联接点是可以在灵活理解法条基础上创设的，参考案例 c；解释（二）第 27 条的举证妨碍规则对于解决权利人“举证难”问题具有重要作用，也是当前法律框架下破解损害赔偿难题的一大利器。初步证据可以包括侵权人自己对侵权获利乃至公司整体营利的宣传资料、网站介绍、公司年报等，参考案例 d。

a. (2021)沪 73 知民初 612 号 MCI 荷兰公司与宁波精成车业一案中，裁判观点认为本案可以适用惩罚性赔偿，主要考虑因素如下：1. 原告在提起前案专利侵权诉讼之前，曾三次向精成公司发送侵权警告函。2. 法院在前案中虽基于诉讼时效，以及证据认定因素未判决精成公司承担侵权责任，但明确认定该案被诉侵权产品落入涉案专利保护范围，精成公司在此情形下并未停止实施侵权行为。3. 被诉侵权产品与涉案专利系构成相同侵权，而非等同侵权。精成公司作为专业生产汽车零部件的公司，其制造被诉侵权产品应知晓涉案专利的存在。4. 精成公司在前案诉讼及本案诉讼中均存在诉讼不诚信行为。在前案诉讼中，精成公司否认收到侵权警告函，以及否认实施制造侵权产品的行为，且未主动履行最高人民法院的生效判决。5. 在精成公司收到前案最高人民法院生效判决后，仍继续实施侵权行为。上述因素足以说明精成公司故意实施侵犯涉案专利权的行为，且情节严重，应承担惩罚性赔偿责任。

b. (2018)粤民终 427 号广州友拓 vs 杭州阿里巴巴一案中，裁判观点认为阿里巴巴公司在日常经营中难以知道友拓公司的行为构成侵权。阿里巴巴公司对友拓公司在其电商平台上销售被诉产品的行为不构成帮助侵权。但是，在朗科公司通知阿里巴巴公司，明确告知其友拓公司侵害朗科公司专利权，要求其采取屏蔽、删除侵权产品销售信息等措施之后，阿里巴巴声称朗科公司必须以法院生效判决行使通知权，以及其仅仅需要将朗科公司的通知转送给友拓公司的行为，构成明知其平台上可能存在侵权行为而不采取有效的措施，放任侵权行为范围扩大，程度加重，应当对权利人扩大的损失承担连带责任。c. (2022)最高法知民辖终 166 号成都锦熙光显 vs 台达电子一案中，裁判观点认为台达公司就此提交了初步证据证明光峰公司、锦熙光显公司分别与被告制造行为、销售行为具有关联性。人民法院可以据此确定本案的管辖。根据上述规定，锦熙光显公司作为原审被告，其住所地四川省成都市构成本案的地域管辖连结点。根据民事诉讼法第 23, 36 条规定，在原审法院对本案有管辖权且已经立案的情况下，锦熙光显公司主张将本案移送广东省深圳市中级人民法院审理的上诉理由，本院不予支持。d. (2019)最高法知民终 147 号敦骏科技 vs 吉祥腾达一案中，裁判观点认为，专利权人对此项基础事实承担初步举证责任。如果专利权人已经完成初步举证，被告侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料，导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定，对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可不予考虑。

## 第五步 诉前保全

1、主要工作：诉前保全包括三种，具体为诉前财产保全、诉前行为保全和诉前证据保全。根据紧急程度、保全特点和效用选择申请。

2、相关法律法规：a. 诉前财产保全：民事诉讼法（2021）第 103-108 条；民法典（2020）第 1165, 1166 条；最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第 9 条；专利法（2020）72 条；最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2020）第 25-29 条；b. 诉前行为保全：民事诉讼法（2021）103 条，专利法（2020）72 条；最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定（2019）2-20 条；c. 诉前证据保全：专利法（2020）73 条；最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定（2019）2-20 条。

3、诉讼策略参考：保全撤销适用过错原则和无过错的法定原则，专利权人一方在启动保全时应注意避免，下附 a、b 案例可参考。诉前行为保全可以为禁止侵权、禁止申请执行某一判决、禁止专利权交易等可能对申请人利益造成严重损害的行为，专利权人一方可根据诉讼情形选择性申请，参考案例 c；对于申请法院诉前证据保全，保全过程可参考案例 d。

a. （2020）鲁民终 994 号迈安德集团 vs 江苏牧羊控股一案中（保全撤销赔偿适用过错原则），诉前财产保全错误的赔偿问题，裁判观点认为原侵权责任法第 6 条为侵权责任过错责任为原则，第 7 条规定无过错责任必须要有法律依据（现民法典第 1165、1166 条），申请诉中财产保全损害赔偿责任的认定应当适用过错责任原则，即符合加害行为、有损害结果、加害行为与损害结果之间存在因果关系以及行为人主观过错四个要件，而不应简单地以申请人诉讼请求是否得到支持作为认定依据。b. （2020）最高法知民终 521 号浙江动一新能源 vs 宁波朗辉工具一案中，裁判观点认为，动一公司本应在申请冻结朗辉公司银行存款前及时向专利行政主管部门申请出具专利权评价报告，并向法院提交该报告以证明其专利效力稳定性。但动一公司却在冻结 200 万元银行存款后才提出前述申请，其申请时点有不妥之处。其次，专利评价报告进一步印证了涉案专利效力缺乏稳定性，但动一公司直至本案二审程序终结后才申请解除，该长期不作为进一步违反了前述审慎原则，其行为具有明显可责性，动一公司申请冻结朗辉公司 200 万银行存款且未及时申请解除的行为违反了前述审慎原则，应被视为民事诉讼法第一百零五条项下的“申请错误”。关于后期请扣押货值 100 万元的涉案产品是否错误，该二次财产保全申请行为发生在涉案专利评价报告作出之日起七个多月之后、第二次涉案专利无效申请四天之后、关联侵权纠纷案件一审判决之前，构成民事诉讼法第一百零五条项下“申请错误”。首先，涉案专利评价报告对专利效力的稳定性已产生重大的、实质性影响，大大增加了专利可能最终被无效的合理预期。在此情形下，处于专利侵权纠纷诉讼中的专利权人理应就财产保全申请持有足够审慎与克制，特别是对已经申请过财产保全、又决定追加申请财产保全而言，更应如此。其次，动一公司在朗辉公司提起第二次无效申请四天后就申请二次财产保全，而在此时点，关联案件诉中并未出现其他需立即增加保全财产的紧急情形，故该二次财产保全申请明显是诉讼策略上的对抗措施，而非出于可执行财产安全考虑。c. （2019）最高法知民终 732、733、734 三案中，裁判观点认为如康文森公司申请临时执行德国法院一审判决，华为技术公司可能迫于退出德国市场等严重后果，不得不与康文森公司达成和解，接受远高于本三案一审判决确定的许可费率，导致本院的后续审理和裁判确定的许可费率无法得到遵守，失去意义。故禁止康文森公司申请临时执行德国法院一审判决的行为。d. （2022）浙民终 1110 号浙江俊峰 vs 宁波博孚电器一案中，诉前申请法院证据保全的参考：依俊峰公司申请，法院前往博孚公司进行诉前证据

保全并制作保全笔录，对现场进行拍照并查封产品一台，产品包装盒上标有“BLUEFIN”字样。现场发现的产品的包装盒上还贴有产品标识卡，其中一张产品标识卡上显示订单号为PF20210606，产品型号为B07 II，产品颜色为黑，订单数量1200，实入数40，生产日期7.13，操作人员：1号线；另一张产品标识卡上显示订单号为PF20210607，产品型号为B07 II，产品颜色为黑，订单数量1200，实入数40，生产日期7.14。保全笔录中记载：法院工作人员询问：该批产品的订单购买方是谁？董西攀（博孚公司总经理）回复：该批产品的订单需要找一下，目前不清楚，客户是英国的，该批产品成品的数量大约是400件，剩余的还没有做；之前我们跟英国的客户有其他款式产品的生意往来，近期才接到该产品的订单。法院工作人员询问：根据我们刚才在车间内的检查，成品件约530件，成品上贴有标签，上面显示订单数量是1200，是否确认。董西攀回复：确认。

## 第六步 发起诉讼

1、主要工作：直接选择法院起诉，为民事诉讼；选择行政投诉，不服行政机关处理的起诉，为行政诉讼。民事诉讼一般需熟悉举证和质证要求，了解举证责任倒置和侵权判定的相关规定。为更好地推进专利维权，还需掌握诉中的中止情形、诉中行为保全、诉中财产保全和鉴定的相关规定。还包括需提前做好标的专利进入无效甚至行政诉讼程序的准备。最好能够制作一份《侵权行为列表》，体现出是哪种侵权行为、体现在证据几、证据的主要内容、在证据的第几页。

2、相关法律法规：b. 起诉状要求：民事诉讼法（2021）第124条；民诉解释（2022）第209、210、222条；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（二）（2020）第1条；b. 举证要求：民诉解释（2022）第92条、最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定（2020）第2-9条、最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2020）第3-19条，49-59条；c. 举证责任倒置：最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定（2020）第24-25条、专利法（2020）第66条一款、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（二）（2020）第27条、最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2020）第45、47、48条；d. 侵权判定：最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释（2009）第1-18条、最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第13条、专利法（2020）第64条、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（二）（2020）第5、6条、最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）（2020）第2-4条；e. 中止：最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第5、6、7条；f. 诉中行为保全：最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定（2019）第2、4-20条、最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第8条；g. 诉中财产保全：民事诉讼法（2021）第103-108条、最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2020）第8、9条；h. 鉴定：最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定（2020）第19-23条、最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2020）第24、30-42条；i. 质证：民事诉讼法（2021）第171-183条；民诉解释（2022）第315-340条；j. 专利无效/确权行政诉讼：专利法（2020）第45、46条；最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释（二）（2020）第2、3条；最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）（2020）第3-31



条；k. 行政投诉：专利法（2020）第 65 条，69 条；专利行政执法办法（2015）第 7-21 条。

3、诉讼策略参考：关于新产品的制造方法举证责任倒置，需关注两点，一是对“新产品”的论证，下附 a 案例裁判观点认为产品专利具备创造性或产品指标更好并不意味着产品本身当然是“新”的；二是对“制造方法”的论证，数据处理方法不是“制造方法”；专利侵权比对最核心和最难的点在于对技术特征的划分，下附 b 案例给出了很好的教导，专利权人一方应加以重视；关于诉中行为保全，如终审判决无法在保全申请处理期限内作出，且情况紧急或者可能造成其他损害，专利权人应申请诉中行为保全，下附 d 案例思路可借鉴。

a. （2020）最高法知民终 342 号华瑞同康生物 vs 南京诺尔曼一案中，裁判观点认为：涉案专利产品是一种依照涉案专利方法制造的抗人 TK1-IgY 组合抗体以及制备的试剂盒，说明书中所声称的敏感性、特异性数值是该产品的技术效果，并不因其比现有技术具有更好的技术效果而当然推知其为“新产品”。加之，其产品专利之所以具备创造性，是因为采用了涉案专利的制备方法，也即产品专利是用方法特征进行限定的。故产品专利具备创造性也不意味着产品本身当然是“新”的。在华瑞同康公司未提交其他证据证明专利产品为“新产品”的情况下，二审判决认定本案不能适用专利法第六十一条第一款并无不当。b. （2017）最高法民申 5061 号于四季 vs 大城县利德防腐保温设备一案中，裁判观点认为：对于技术特征的划分，应以实现某一相对独立功能和效果的最小技术单元作为一项技术特征予以认定，而不能简单地以产品部件进行划分。开槽的设置是为了安装导向架，而设置导向架是为了稳定与之相固定的丝杠升降机，因此，开槽、导向架和丝杠升降机应作为一个独立技术特征进行比对。经与被诉侵权产品比对，虽然被诉侵权产品没有开槽及开槽中设置的导向架，而是将丝杠升降机直接固定在校正方杠（夹管方杠）上，但丝杠升降机经过加粗加大处理，其作用基本是涉案专利中导向架及丝杠升降机的作用。c. （2022）最高法知民终 511 号艾科电器 vs 科倚信电器一案中，裁判观点认为艾科公司在答辩期间届满后才提出无效宣告请求，故依法不予中止诉讼。故提出中止的时间应加以注意，提前提出专利无效宣告。d. （2019）最高法知民终 2 号卢卡斯汽车 vs 富可汽车一案中，裁判观点认为：关于管辖，对当事人不服原审判决提起上诉的案件，当事人在第一审程序中提出行为保全申请的，在第二审人民法院接到报送的案件之前，由第一审人民法院管辖；在第二审人民法院接到报送的案件之后，应由第二审人民法院管辖。本案中，由于案件已经由本院受理，与本案有关的行为保全申请亦应由本院管辖和处理。关于诉中行为保全，虽然该行为保全申请与判令停止侵害的部分判决在内容上存在重叠的可能，在功能上具有尽快明确各方当事人之间的法律关系状态、提高纠纷解决效率的类似之处，但作为两种不同的制度设计，责令停止侵害的行为保全申请在特定情况下仍具有独特价值，第二审人民法院对于停止侵害专利权的行为保全申请，可以考虑如下情况，分别予以处理：如果情况紧急或者可能造成其他损害，专利权人提出行为保全申请，而第二审人民法院无法在行为保全申请处理期限内作出终审判决的，应当对行为保全申请单独处理，依法及时作出裁定；符合行为保全条件的，应当及时采取保全措施。此时，由于原审判决已经认定侵权成立，第二审人民法院可根据案情对该行为保全申请进行审查，且不要求必须提供担保。如果第二审人民法院能够在行为保全申请处理期限内作出终审判决的，可以及时作出判决并驳回行为保全申请。本案中，瓦莱奥公司在二审程序中坚持其责令卢卡斯公司、富可公司停止侵害涉案专利权的诉中

行为保全申请，但是瓦莱奥公司所提交的证据并不足以证明发生了给其造成损害的紧急情况，且本院已经当庭作出判决，本案判决已经发生法律效力，另行作出责令停止侵害涉案专利权的行为保全裁定已无必要。因此，对于瓦莱奥公司的诉中行为保全申请，不予支持。

## 第七步 胜诉判决执行

1、主要工作：参与法院对侵权产品及专用制造模具的销毁，赔偿款的落实。若发现侵权人有转移财产行为时申请冻结银行账户等，也可提交查询法院执行系统财产线索的申请书查询侵权人财产线索。需注意的是，尽量将专利无效的生效拖延到执行完成之后。

2、相关法律法规：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(二)(2020)第 29、30 条；专利法(2020)第 47 条；民事诉讼法(2021)第 240 条。法条展示如下：

民事诉讼法(2021)第 240 条：执行完毕后，据以执行的判决、裁定和其他法律文书确有错误，被人民法院撤销的，对已被执行的财产，人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还；拒不返还的，强制执行。专利法(2020)第 47 条：宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

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(二)(2020)

第 29 条 宣告专利权无效的决定作出后，当事人根据该决定依法申请再审，请求撤销专利权无效宣告前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的，人民法院可以裁定中止再审审查，并中止原判决、调解书的执行。专利权人向人民法院提供充分、有效的担保，请求继续执行前款所称判决、调解书的，人民法院应当继续执行；侵权人向人民法院提供充分、有效的反担保，请求中止执行的，人民法院应当准许。人民法院生效裁判未撤销宣告专利权无效的决定的，专利权人应当赔偿因继续执行给对方造成的损失；宣告专利权无效的决定被人民法院生效裁判撤销，专利权仍有效的，人民法院可以依据前款所称判决、调解书直接执行上述反担保财产。第 30 条 在法定期限内对宣告专利权无效的决定不向人民法院起诉或者起诉后生效裁判未撤销该决定，当事人根据该决定依法申请再审，请求撤销宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的，人民法院应当再审。当事人根据该决定，依法申请终结执行宣告专利权无效前人民法院作出但未执行的专利侵权的判决、调解书的，人民法院应当裁定终结执行。

3、诉讼策略参考：作为专利权人，应积极应对专利无效。在获得专利侵权胜诉判决后，及时申请执行。因为若执行已完成，专利最终被无效在后，侵权人也不能主张执行回转。

（2020）最高法民申 5223 号金华瑞之祥包装 vs 金华黄宝电子一案中，裁判观点认为，2008 年修正的《中华人民共和国专利法》第四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”本案宣告涉案专利权无效的决定作出时间为 2020 年 1 月 21 日，本案判决实际执行的时间为 2019 年 7 月。无效决定不具有追溯力，瑞之祥公司的相关申请再审理由不能成立，撤销一、二审判决，驳回黄宝公司全部诉讼请求不能得到支持。

法定赔偿上限提高、加入惩罚性赔偿，体现了知识产权保护力度越来越大。在实践中，解决纠纷的方式除了司法途径外，还可以通过协商、行政途径，不同方式各有特点，企业可以结合自身特征进行选择。但是无论选择哪种方式，专利侵权分析，稳定性评估和证据固定均是必不可少的环节；若走司法途径，当中的专业能力更是决定了案件的成败。因此，建议维权企业找专业的律师团队进行评估与合作。若你有专利维权上的困惑或需求，欢迎微信或来电交流！

**【刘念 摘录】**

# 热点专题

## 【知识产权】药品用途专利挑战成功的案例学习

### 一、法规背景

2021年6月1日，修改后的专利法正式施行，其中第七十六条规定，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人就申请注册的药品相关的专利权纠纷，可以向国务院专利行政部门请求行政裁决。7月4日，经国务院同意，国家药品监督管理局、国家知识产权局制定印发《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》。7月5日，国家知识产权局制定印发《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》。专利法的修订和上述办法的印发，为药品专利纠纷早期解决机制提供了法律和制度依据。

根据《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》第六条规定，化学仿制药申请人提交药品上市许可申请时，应当对照已在中国上市药品专利信息登记平台公开的专利信息，针对被仿制药每一件相关的药品专利作出声明。声明分为四类：

一类声明：中国上市药品专利信息登记平台中没有被仿制药的相关专利信息；



二类声明：中国上市药品专利信息登记平台收录的被仿制药相关专利权已终止或者被宣告无效，或者仿制药申请人已获得专利权人相关专利实施许可；

三类声明：中国上市药品专利信息登记平台收录有被仿制药相关专利，仿制药申请人承诺在相应专利权有效期届满之前所申请的仿制药暂不上市；

四类声明：中国上市药品专利信息登记平台收录的被仿制药相关专利权应当被宣告无效，或者其仿制药未落入相关专利权保护范围。

一类声明、二类声明和三类声明皆是仿制药企在没有有效相关专利的情况下上市，不存在专利挑战的问题，而四类声明，则往往伴随着专利无效及侵权诉讼的案件，是仿制药企与原研药企之间的博弈。四类声明目前主要分为 4.1 类挑战专利有效性和 4.2 类规避专利保护范围，前者指的是相关专利权应当被宣告无效；后者指的是仿制药未落入相关专利权保护范围。

根据《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》第十一条：“对首个挑战专利成功并首个获批上市的化学仿制药，给予市场独占期。国务院药品监督管理部门在该药品获批之日起 12 个月内不再批准同品种仿制药上市，共同挑战专利成功的除外。市场独占期限不超过被挑战药品的原专利权期限。市场独占期内国家药品审评机构不停止技术审评。对技术审评通过的化学仿制药注册申请，待市场独占期到期前将相关化

学仿制药注册申请转入行政审批环节。挑战专利成功是指化学仿制药申请人提交四类声明，且根据其提出的宣告专利权无效请求，相关专利权被宣告无效，因而使仿制药可获批上市”。

本文以依维莫司片为例，学习下制药用途专利挑战成功的案例。

## 二、案例介绍

### 1. 国内上市原研产品基本信息

产品名称：依维莫司片

英文名称：Everolimus Tablets

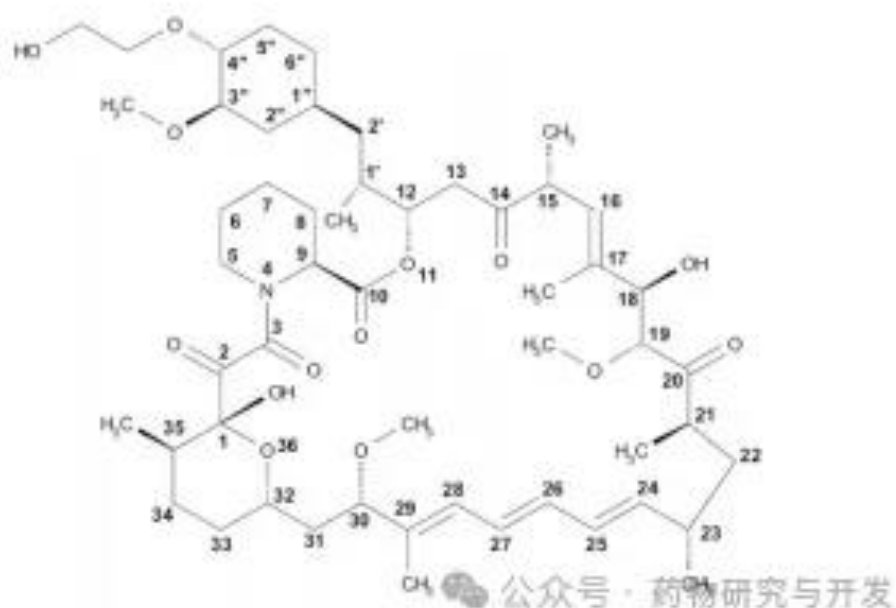
商品名：飞尼妥®， Afinitor®

活性成分：依维莫司

分子式： $C_{53}H_{83}NO_{14}$

分子量：958.2

结构式：



规格：（1）2.5mg；（2）5mg；（3）10mg

适应症：依维莫司适用于治疗以下患者，

- 既往接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。
- 不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的（中度分化或高度分化）进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。
- 无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤（NET）成人患者。
- 需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症（TSC）相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤（SEGA）成人和儿童患者。本品的有效性主要通过可持续的客观缓解（即 SEGA 肿瘤体积的缩小）来证明。尚未证明

结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤的患者能否获得疾病相关症状改善和总生存期延长。

- 用于治疗不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤（TSC-AML）成人患者。

- 联合依西美坦用于治疗来曲唑或阿那曲唑治疗失败后的激素受体阳性、表皮生长因子受体-2 阴性、绝经后晚期女性乳腺癌患者。

## 2. 专利权人登记信息

专利权人诺华，于 2021 年 6 月 28 日对 3 项专利进行了登记，如下表所示：

序号	专利号	权利要求	类型	期满日	备注
1	200780004302.4	1,2	用途专利	20270131	无
2	201310425110.8	1,3-6	用途专利	20270131	无
3	200680051365.0	1	用途专利	20261120	无

说明：

ZL200780004302.4 权利要求：

1.40-O-(2-羟乙基)-雷帕霉素在制备用于治疗肾血管肌脂肪瘤(AML)、淋巴管平滑肌增多症(LAM)、室管膜下和/或巨细胞星形细胞瘤(SEGAs)的药物中的用途。

2. 包含 40-O-(2-羟乙基)-雷帕霉素与至少一种药学上可接受的赋形剂的药物组合物在制备用于治疗肾血管肌脂肪瘤(AML)、淋巴管平滑肌增多症(LAM)、室管膜下和/或巨细胞星形细胞瘤(SEGAs)的药物中的用途。

ZL201310425110.8 权利要求:

1.40-O-(2-羟乙基)-雷帕霉素作为唯一活性成分在制备用于治疗通过复合性结节性硬化病介导的选自肾血管肌脂肪瘤(AML)、淋巴管平滑肌增多症(LAM)和/或室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGAs)的障碍的药物中的用途。

2.40-O-(2-羟乙基)-雷帕霉素作为唯一活性成分在制备用于治疗通过复合性结节性硬化病介导的障碍相关症状的药物中的用途,其中所述症状是癫痫发作。

3. 如权利要求 1 或 2 的用途,其中 40-O-(2-羟乙基)-雷帕霉素以 2.5mg 至 15mg 的剂量口服施用。

4. 如权利要求 3 的用途,其中 40-O-(2-羟乙基)-雷帕霉素以 2.5mg 至 10mg 的剂量施用。

5. 如权利要求 3 的用途，其中 40-O-(2-羟乙基)-雷帕霉素以 2.5mg、5mg 或 10mg 的剂量施用

6. 包含 40-O-(2-羟乙基)-雷帕霉素作为唯一活性成分与至少一种药学上可接受的赋形剂的药物组合物在制备如权利要求 1-5 中任一项所述的用于治疗的药物中的用途。

200680051365.0 权利要求：

1. 40-O-(2-羟乙基)-雷帕霉素在制备用于治疗胰腺神经内分泌肿瘤的药物中的应用。

### 3.首仿药申请批准信息

申请人：正大天晴药业集团股份有限公司

规格：2.5mg

受理号：CYHS2200216

CDE 承办日期：2022 年 01 月 28 日

注册类型：4

批准日期：2023 年 12 月 26 日

批准文号：国药准字 H20234681

#### 4. 首仿药专利无效请求及声明信息

##### 4.1 专利无效请求

正大天晴针对原研上述三项用途专利提起无效请求，并将其全部无效，三个专利的无效理由均是创造性（A22.3），如下表所示：

序号	专利号	无效请求日	无效决定日	结论
1	200780004302.4	20210731	20220308	宣告无效
2	201310425110.8	20210801	20220325	宣告无效
3	200680051365.0	20210619	20220208	宣告无效

##### 4.2 专利声明

正大天晴于 2022 年 1 月 27 日提交 4.1 类声明，如下表所示：

序号	专利号	权利要求	正大天晴
1	200780004302.4	1,2	4.1 类声明
2	201310425110.8	1,3-6	4.1 类声明
3	200680051365.0	1,2,3	4.1 类声明

### 三、案例总结

本案例相关时间节点如下图所示：



对于依维莫司片，正大天晴是首个挑战专利成功，首个获批上市，是《药品专利纠纷早期解决机制实施办法》自 2021 年 7 月 4 日颁布以来，国内首个获得了 12 个月独占期的品种。迪康倍是在无效决定之后首家提交的 2 类声明，其获批时间要等正大天晴的独占期满，最快也得到 2024 年 12 月 26 日。

【施娜 摘录】