

简明新闻

CIPNEWS

阿里公布打假工作最新进展

本报讯 继2017年6月向社会公布“百家售假企业黑名单”后,日前,阿里巴巴集团在浙江杭州召开新闻发布会,向社会公布黑名单发布的后续进展。

据阿里巴巴集团副总裁孙军工介绍,3个月前,阿里巴巴集团平台治理部首次对外披露了“售假账户操控人”“假货生产企业”两张大数据“打假地图”,并向外界公布了首批“百家售假企业黑名单”,相关内容引起了各地执法部门的高度重视。

截至目前,百家售假企业中已有3家在国家工商网上注销,还有一些企业已被地方市场监管部门立案调查,另有部分企业被给予行政处罚。(祝文明)

“伊顿”商标纠纷案二审有果

本报讯 近日,北京知识产权法院就伊顿国际学校与北京伊顿国际幼儿园有限公司(下称北京伊顿公司)商标专用权纠纷案作出二审判决,判令北京伊顿公司侵权成立,需赔偿伊顿国际学校经济损失等80万余元。

据悉,伊顿国际学校于1998年成立,其于2002年1月申请注册了“伊顿”等商标,并被核定使用在第41类、第43类服务类别上。北京伊顿公司成立于2003年,随后在第41类服务项目上被核准注册“Eton International School”商标。

2015年1月,伊顿国际学校发现北京伊顿公司将“伊顿”作为字号注册了公司名称,在官方网站多处突出使用“伊顿”字样,同时,其旗下幼儿园突出使用了“伊顿”字样,将“伊顿”作为百度搜索竞价排名关键词等。随后,伊顿国际学校以北京伊顿公司的上述行为侵犯注册商标专用权为由向北京市朝阳区人民法院(下称朝阳法院)提起诉讼。

北京知识产权法院经审理后,作出上述判决。(张彬彬)

热点聚焦

本报记者 侯伟

一件名为“地栅和制造地栅的方法”的发明专利引发了多家企业持续多年的争议。

2015年7月30日,国家知识产权局专利复审委员会(下称专利复审委员会)就泰安现代塑料有限公司(下称现代公司)和河北宝源工程橡塑有限公司(下称宝源公司)提起的专利权无效宣告请求案作出第26580号审查决定(下称审查决定),认定英国坦萨科技有限公司(下称坦萨公司)拥有的发明专利“地栅和制造地栅的方法”(专利号:ZL03154700.1)权利要求1-5、7-9、11-24无效,维持权利要求10、25-27有效。

坦萨公司不服专利复审委员会作出的决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。近日,北京知识产权法院对本案作出一审判决,维持专利复审委员会的决定。

由于此类案件涉及诸多技术和法律问题,如何客观公正地评价一件专利技术方案创造性成为业界亟待解决的问题。据悉,为了统一审查标准,避免审查中主观因素的影响,尽可能客观公正地评价一项发明的技术贡献,《专利审查指南》设定了



韩威威

2017年伊始,最高人民法院针对“热稳定性的葡糖淀粉酶”专利无效宣告请求案作出判决,该案被评选为2016年十大知识产权案件,入选理由为“最高人民法院在本案中明确了使用同源性加上来源和功能限定方式的生物序列权利要求得到说明书支持的判断规则和生物序列发明专利的授权标准,对蛋白质、基因相关专利申请的撰写和审查具有指导意义,也有利于促进生物技术产业的创新和发展”。

对于生物医药技术企业而言,专利制度为其保驾护航,方便其在研发和新产品研发中投入的大量资源得以回报。作为这类企业而言,核心产品之一的基因或者蛋白质,将得到怎样的保护范围,无疑是其关注的热点和焦点。在实践中,如何对蛋白质(或多肽)以及基因(或DNA)进行有效的保护,在何种情形下通过开放式

土工格栅行业亟需打好专利“补丁”

“本领域技术人员”这一概念,要求在判断发明是否具备创造性时,应当基于本领域技术人员的知识和能力进行评价。“这个案件很好地体现了这一点,而且一审法院也对审查决定给予了认可。”该案合议庭成员在接受中国知识产权报记者采访时表示,比如坦萨公司认为该专利权利要求1引入了公知常识性证据,违反听证原则,但一审法院对此予以否定,认为这是创造性判断过程中“本领域技术人员”所应具备的能力范畴。

此外,有业内人士认为,该案的判决市场意义重大。土工格栅在中国市场潜力巨大,目前,坦萨公司手握上述发明专利,在中国市场占据较大的市场份额。如果该一审判决最终生效,生产与坦萨塑料土工格栅类似产品的国内企业就会由被动变为主动,更多地占领市场。

认定专利部分无效

“在本案的评述过程中,我们非常谨慎,力求基于本领域技术人员的知识和能力进行客观评价,还原本领域技术人员的思维过程。为此,我们做了很多工作。比如,查阅了大量资料,补充了背景技术内容。在审查过程中遇到问题,会把问题拎出来,然后咨询专家

的限定方式(例如,“包括”“包含”“具有”等)或者同源性进行限定才是允许的,也是众说纷纭。当只有实施例中的序列可以得到允许的时候,很多人才可能把这个问题视为无法逾越的“火焰山”。而法官对于该问题的见解也有所差异。

涉案专利申请于2006年被授权,到之后的无效、诉讼程序,历时十余年。从案件的历史,对生物序列审查的发展变化可见一斑。在涉案授权之时,独立权利要求1为“1.一种具有葡糖淀粉酶活性的分离的酶,所述的酶包含SEQ ID NOS:1-6的一或多个部分序列或SEQ ID NO:7的完整序列,或是与之具有至少80%同源性具有葡糖淀粉酶活性的酶”,其中采用了“包含”这样的开放式措辞、较低的同源性(“至少80%”)等。在鉴定基因或蛋白质的功能变得相对容易的情况下,怎样的保护范围才是适宜的,怎样既保护专利申请人的权益又平衡公众利益,是值得

意见,并与专家进行了探讨和思考,最终对涉案专利权利要求客观做出了部分无效的审查决定。”合议庭成员介绍。

不过,坦萨公司却不认同,其在提起的行政诉讼中称,专利复审委员会引入公知常识性证据,违反了听证原则,审查决定关于该专利权利要求1、7、15、18关于附件1、2或者3结合的创新性判断,存在事实认定不清、适用法律错误等问题,应当予以撤销。对此,专利复审委员会会回应称,审查决定并未引入公知常识性证据,不违反听证原则。审查决定认为权利要求1和15相对于附件1、2、3的结合不具备创造性,权利要求7和8相对于附件1、2的结合不具备创造性,对上述权利要求的创造性的评述并未结合公知常识性证据。审查决定评述上述权利要求不具备创造性的理由是在现有附件的基础上,基于本领域技术人员所具备的知识和能力,而得出了不具备创造性的结论。

对于专利复审委员会的观点,北京知识产权法院予以认可。法院认为,在对比文件结合公知常识评价权利要求的创造性时,通常按照三步判断法(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,即确定现有技术整体上是否存在某种“技术启示”)用于评价区别特征是否已被教科书或工具书披露,即其针对的是技术特征。该案中,审查决定中的上述内容并未用于评价本专利权利要求1、7、18中的任何技术特征。而且,上述内容只是阐释了本领域技术人员在知晓附件1所存在的技术问题的基础上,在对比附件1时如何进行思考,以及为什么能从所属、相近或相关以及其他领域的大量现有技术中寻找附件2进行分析推理。这个思维过程属于创造性判断过程中拟制的“本领域技术人员”所应具备的能力范畴。

一审判决引发关注

近年来,随着我国土工合成材料业的发展,土工格栅作为一种新型的建筑材料,市场需求量日益增加,市场潜力巨大。作为土工合成材料领域的佼佼者,坦萨公司非常重视中国市场,并进行了专利布局。不过,近年来,市场上出现了一些涉嫌侵权产品,为此,坦萨公司先后提起多起诉讼。

但对于坦萨公司发起的专利战,有观点认为,其在打击竞争对手、抢夺市场。宝源公司相关负责人介绍,以该案为例,2015年10月16日,在专利复审委员会已经作出审查决定后,坦萨公司涉嫌故意将涉案专利的公告号混淆为专利号,委托某代理机构向宝源公司发出律师函,欲阻止宝源公司正常的投标活动。记者在采访中了解到,除宝源公司外,国内也有其他从业者曾提出上述质疑。

对此,在业内人士看来,如果该一审判决生效,或将国内土工格栅市场带来重大影响。对于国内土工格栅企业而言,他们将变被动为主动,迎来发展机遇,在利用自身成本优势,提高行业效率水平。国内土工格栅市场巨大,如果企业在遇到类似专利纠纷时,不主动站出来,就会丢掉这个庞大的市场。因此,企业既要通过法律诉讼或者专利无效宣告请求等程序捍卫自身的合法权益,更要做到未雨绸缪。这就要求相关从业者注重技术的研发和创新以及进行周密的专利布局,力争在技术和专利上双双占据优势,既可主动寻求授权,也可进行交叉许可,避免争议的发生。

为,在对比文件结合公知常识评价权利要求的创造性时,通常按照三步判断法(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,即确定现有技术整体上是否存在某种“技术启示”)用于评价区别特征是否已被教科书或工具书披露,即其针对的是技术特征。该案中,审查决定中的上述内容并未用于评价本专利权利要求1、7、18中的任何技术特征。而且,上述内容只是阐释了本领域技术人员在知晓附件1所存在的技术问题的基础上,在对比附件1时如何进行思考,以及为什么能从所属、相近或相关以及其他领域的大量现有技术中寻找附件2进行分析推理。这个思维过程属于创造性判断过程中拟制的“本领域技术人员”所应具备的能力范畴。

一审判决引发关注

近年来,随着我国土工合成材料业的发展,土工格栅作为一种新型的建筑材料,市场需求量日益增加,市场潜力巨大。作为土工合成材料领域的佼佼者,坦萨公司非常重视中国市场,并进行了专利布局。不过,近年来,市场上出现了一些涉嫌侵权产品,为此,坦萨公司先后提起多起诉讼。

但对于坦萨公司发起的专利战,有观点认为,其在打击竞争对手、抢夺市场。宝源公司相关负责人介绍,以该案为例,2015年10月16日,在专利复审委员会已经作出审查决定后,坦萨公司涉嫌故意将涉案专利的公告号混淆为专利号,委托某代理机构向宝源公司发出律师函,欲阻止宝源公司正常的投标活动。记者在采访中了解到,除宝源公司外,国内也有其他从业者曾提出上述质疑。

对此,在业内人士看来,如果该一审判决生效,或将国内土工格栅市场带来重大影响。对于国内土工格栅企业而言,他们将变被动为主动,迎来发展机遇,在利用自身成本优势,提高行业效率水平。国内土工格栅市场巨大,如果企业在遇到类似专利纠纷时,不主动站出来,就会丢掉这个庞大的市场。因此,企业既要通过法律诉讼或者专利无效宣告请求等程序捍卫自身的合法权益,更要做到未雨绸缪。这就要求相关从业者注重技术的研发和创新以及进行周密的专利布局,力争在技术和专利上双双占据优势,既可主动寻求授权,也可进行交叉许可,避免争议的发生。

如何界定生物序列专利的权利要求保护范围

思考的。在本案中,争议焦点涉及“同源性+功能+来源”这种限定方式是否能够得到说明书的支持的问题。一审和二审法院对此是持否定态度的。在最高人民法院的庭审过程中,甚至涉及到对于物种起源的辩论。

最终,最高人民法院的判决对涉及生物序列的权利要求的保护界限进行了清晰的解读,被视为该领域里程碑式的判决。关于通过“来源+功能+同源性”的方式对蛋白质进行限定,最高人民法院认为:“本领域普通技术人员一般认为,种是生物分类的基本单位,在某些基本特征上,同一种中的个体彼此显示出高度的相似性。同一种真菌或同一株真菌编码其体内某种酶的基因序列一般是确定的,偶尔存在极少数同源性极高的变体序列,相应地,由该基因编码的酶也是确定的或者极少数的。本案中,99%以上同源性同物种或者菌

株来源的双重限定已经使得权利要求10和11的保护范围限缩至极其有限的酶,何况权利要求10和11还包括权利要求6所限定的酶的电点和具有葡糖淀粉酶活性的功能。因此,在说明书实施例1-4已经证实了上述SEQ ID NO:7具有葡糖淀粉酶活性的情况下,权利要求10和11的保护范围能够得到说明书的支持”。

DNA序列来源于T.emersonii菌种和特定菌株T.emersonii CBS 793.97,而能够从T.emersonii菌种甚至特定菌株T.emersonii CBS 793.97中得到的包含序列(a)或序列(b)的DNA序列也是确定的和极少的”。

栏目协办 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE 广告

专利复审委员会无效宣告请求口头审理公告

Table with 6 columns of patent information including patent number, inventor, applicant, and hearing details.

其他口头审理信息请登录专利复审委员会网站查询,网址:http://www.sipo-reexam.gov.cn 专利复审委员会办公地址:北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦11层 邮编:100080 联系电话:010-62801799