

海外知识产权无效宣告 典型案例集

中国（深圳）知识产权保护中心

王晓丹律师团队

目录

前言	1
第一部分 专利	3
第一章 美国专利无效案例	4
适格性	6
1.1 Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern., 573 US 208 - Supreme Court 2014	6
1.2 Supercell Oy v. Gree, Inc., PGR2018-00050 - PTAB	10
1.3 Avepoint, Inc. v. Onetrust, LLC, PGR 2018-00056- PTAB	13
1.4 TIZ Inc. d/b/a PROVI v. Jason K. Smith, CBM2020-00029 - PTAB	16
1.5 Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F. 3d 1376 - Court of Appeals, Federal Circuit 2016	19
1.6 ENFISH, LLC v. Microsoft Corp., 822 F. 3d 1327 - Court of Appeals, Federal Circuit 2016	22
新颖性	24
1.7 Ex parte Mumin Ransom and Philip John Stroffolino, 2018-003659 - PTAB,	24
1.8 Albany International Corp. v. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., PGR 2021-00019 - PTAB,	27
1.9 Dynaenergetics Europe GMBH and Dynaenergetics US, Inc. v. Qinetiq Limited, PGR2023-00003 - PTAB,	29
1.10 Incept LLC v. Palette Life Sciences, Inc., Court of Appeals, Federal Circuit 2023	31
1.11 Junker v. Medical Components, Inc., 25 F. 4th 1027 - Court of Appeals, Federal Circuit 2022	34
非显而易见性	36
1.12 KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 550 US 398 - Supreme Court 2007	36
1.13 Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Nissan Chemical Industries, Ltd., IPR 2015-01069- PTAB	40
1.14 Carefusion Corporation v. Baxter International, Inc., IPR2016-01460- PTAB	42
1.15 Southwire Co. v. Cerro Wire LLC, 870 F. 3d 1306 - Court of Appeals, Federal Circuit 2017	44
1.16 GMG Products LLC v. Traeger Pellet Grills LLC, PGR2019-00034- PTAB	47
1.17 Google Inc. v. At Home Bondholders' Liquidating Trust, IPR2015-00657- PTAB	49
1.18 FCA US LLC v. Signal IP, Inc., IPR2015-01118- PTAB	51
1.19 Celltrion, Inc. v. Genentech, Inc., IPR2017-01374- PTAB	53
1.20 Google LLC v. IPA Technologies Inc., 34 F. 4th 1081 - Court of Appeals, Federal Circuit 2022	55
1.21 Ex parte Andrea Schnell, Bernd Wittner, Claudia Hildwein, Ruth Dietrich, Reinhold Deppisch, Doris Deppisch, and Werner Beck, 2018-004207 - PTAB,	58
可实施性	60
1.22 Grünenthal Gmbh v. Antecip Bioventures II LLC, PGR2018-00001- PTAB	60
书面描述要求	63
1.23 Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F. 3d 1336 - Court of Appeals, Federal Circuit 2010	63

1.24 Supercell Oy v. Gree, Inc., PGR2018-00060 - PTAB,	66
1.25 Ex parte Jeffrey Armitstead, 2018-001367 - PTAB,	68
1.26 Amgen Inc. v. Sanofi, Supreme Court 2023	70
确定性	73
1.27 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc., 572 US 898 - Supreme Court 2014	73
1.28 BASF Corporation v. Ingevity South Carolina, LLC, PGR2020-00037 - PTAB,	76
1.29 Samsung Electronics America v. Prisia Engineering, 948 F. 3d 1342 - Court of Appeals, Federal Circuit 2020	78
1.30 Grace Instrument Indus. v. Chandler Instruments, 57 F. 4th 1001 - Court of Appeals, Federal Circuit 2023	81
权利要求解释	83
1.31 Facebook, Inc., LinkedIn Corp., and Twitter, Inc. v. Software Rights Archive, LLC, IPR 2013-00478- PTAB	83
1.32 Vtech Communications, Inc., and Uniden America Corporation v. SHPERIX Incorporated, IPR2014-01431- PTAB	86
1.33 Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz, Inc., 574 US 318 - Supreme Court 2015	88
1.34 Samsung Electronics Co., Ltd. and Google LLC v. Iron Oak Technologies, LLC, IPR2018- 01552- PTAB	91
1.35 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F. 3d 1316 - Court of Appeals, Federal Circuit 2016	93
禁止重复授权	96
1.36 In Re Collect, LLC, Court of Appeals, Federal Circuit 2023	96
遗漏、错误指定发明人	100
1.37 Egenera, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 972 F. 3d 1367 - Court of Appeals, Federal Circuit 2020	100
适格请求人	103
1.38 Return Mail, Inc. v. US Postal Service, 139 S. Ct. 1853 - Supreme Court 2019	103
1.39 Bozeman Fin. v. Federal Reserve Bank of Atlanta, 955 F. 3d 971 - Court of Appeals, Federal Circuit 2020	106
IPR 程序启动	108
1.40 Juniper Networks, Inc., Brocade Communications Sys., Inc., Ruckus Wireless, Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, Hp Inc., Aruba Networks, Inc., and Arris Group, Inc. v. Mobile Telecommunications Technologies, LLC, IPR 2017-00642- PTAB	108
1.41 Lower Drug Prices for Consumers, LLC v. Forest Laboratories Holdings Limited, IPR2016-00379- PTAB	112
1.42 Apple, Inc. v. Achates Reference Publishing, Inc., IPR2013-00081- PTAB	115
1.43 Universal Remote Control, Inc. v. Universal Electronics Inc., IPR2014-01106- PTAB ..	118
1.44 LG Electronics, Inc., Toshiba Corp., Vizio, Inc., Hulu, LLC, Cisco Systems, Inc., Avaya, Inc., Verizon Services Corp., and Verizon Business Network Services Inc. v. Straight Path Ip Group, Inc., IPR2015-01397- PTAB	120
1.45 Apple Inc. v. Mullen Industries LLC, IPR2023-00149 - PTAB	123
1.46 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131 - Supreme Court 2016	125
1.47 Thryv, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LP, 140 S. Ct. 1367 - Supreme Court 2020 ..	128
1.48 Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP, 812 F. 3d 1023 - Court of Appeals, Federal	

Circuit 2016	131
1.49 SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 - Supreme Court 2018	134
IPR 程序证据问题	136
1.50 Nissan North America, Inc. v. Joao Control & Monitoring Systems, LLC, IPR 2015-01585- PTAB.....	136
1.51 Medtronic, Inc. v. Barry, 891 F. 3d 1368 - Court of Appeals, Federal Circuit 2018	138
1.52 TCL Corporation, TCL Communication Technology Holdings, Ltd., TCT Mobile Limited, TCT Mobile Inc., and TCT Mobile (US), Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, IPR2015-01584- PTAB.....	141
1.53 Qualcomm Inc. v. Apple Inc., 24 F. 4th 1367 - Court of Appeals, Federal Circuit 2022	144
IPR 程序中修改专利.....	146
1.54 Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F. 3d 1290 - Court of Appeals, Federal Circuit 2017	146
IPR 程序合宪性问题.....	149
1.55 Oil States Energy v. Greene's Energy Group, 138 S. Ct. 1365 - Supreme Court 2018	149
PGR 程序启动	152
1.56 David'S Bridal, Inc. v. Jenny Yoo Collection, Inc., PGR2016-00041- PTAB	152
1.57 Shieldmark, Inc. v. Clifford A. Lowe, PGR2019-00058 - PTAB.....	155
1.58 Daiichi Sankyo, Inc. and Astrazeneca Pharmaceuticals, LP v. Seagen Inc., PGR2021-00042 - PTAB,	157
1.59 Sattler Tech Corp v. Humancentric Ventures, LLC, PGR2019-00030 - PTAB	160
专利商标局局长对 PTAB 裁决的审查	162
1.60 Apple Inc. v. Zipit Wireless, Inc., IPR2021-01125 - PTAB	162
ITC 审理案件	165
1.61 US Synthetic Corporation v. Fujian Wanlong Superhard Material Technology Co., Ltd. et al., 337-TA-1236.....	165
1.62 VideoLabs, Inc. v. Acer Inc. BF et al., 337-TA-1323	169
1.63 Toshiba Corporation v. Wistron InfoComm (Texas) Corporation et al., 337-TA-705.....	171
1.64 Ricoh Company, Ltd. v. Oki Data Corporation et al., 337-TA-690.....	173
1.65 AutoStore Technology AS v. Ocado Group Plc, 337-TA-1228	176
第二章 欧洲专利无效案例	178
可专利的主题.....	179
2.1 T 0026/86 (X-ray apparatus) 21-05-1987	179
2.2 T 1798/08 21-08-2012.....	182
2.3 T 1096/19 19-09-2022.....	185
新颖性.....	188
2.4 T 0184/17 23-10-2019.....	188
2.5 T 1201/14 (Transfer of right of priority) 09-02-2017.....	192
2.6 T 1050/12 (Treatment of stress urinary incontinence/University of Pittsburgh) 22-01-2018	195
2.7 BGH, 14.08.2012 - X ZR 3/10.....	198
2.8 Icescape Ltd v Ice-World International BV [2017] EWHC 42 (Pat).....	201
创造性.....	204
2.9 T 2057/12 09-05-2018.....	204
2.10 T 0487/16 30-04-2020.....	208

2.11 T 0184/17 23-10-2019.....	211
2.12 Actavis Group PTC EHF v ICOS Corp [2019] UKSC 15	214
2.13 Sandoz Ltd v Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Co [2022] EWHC 822216	
工业实用性.....	218
2.14 T 1109/10 (Hydroxylases/LEXICON) 13-03-2014.....	218
清楚明确.....	221
2.15 T 0624/17 19-05-2021.....	221
2.16 BGH, 27.10.2015 - X ZR 11/13	224
充分公开.....	226
2.17 T 1282/04 (Concrete accelerator) 11-07-2005	226
2.18 Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kymab Ltd [2020] UKSC 27	229
异议的可受理性.....	232
2.19 T 1937/10 20-11-2013.....	232
上诉中异议人撤销异议.....	234
2.20 T 0289/16 18-06-2020.....	234
第三章 日本专利无效案例	237
新颖性.....	238
3.1 P2013-800197/J3	238
3.2 P2014-800104/J3	241
创造性.....	243
3.3 P2015-800187/J3	243
工业实用性.....	246
3.4 P2021-800084/J3	246
清楚充分.....	249
3.5 JP,2019-010150.....	249
修改超范围.....	252
3.6 JP,2012-010425.....	252
分案申请.....	255
3.7 JP,2017-010159.....	255
第四章 韩国专利无效案例	258
新颖性.....	259
4.1 Judgment 2021Hu10732, 2022.1.13	259
创造性.....	262
4.2 Judgment 2005Hu3284, 2007. 9. 6,	262
4.3 Judgment 2008Hu4998, 2010. 8. 19,	265
4.4 Judgment 2017Hu1298, 2021. 12. 30,	268
4.5 Judgment 2010Heo9170, 2011. 9. 28,.....	271
4.6 Judgment 2012Heo290, 2013. 1. 10,.....	273
工业上可用的发明.....	276
4.7 Judgment 2009Heo9655, 2010. 8. 13,.....	276
修改超范围.....	279
4.8 Judgment 2012Hu3404, 2014. 2. 27,	279
第二部分 商标.....	282
第五章 美国商标无效案例	283

显著性.....	284
5.1 Baroness Small Estates, Inc. v. American Wine Trade, Inc., Cancellation No. 92051369 - TTAB	284
5.2 Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America, 696 F. 3d 206 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2012	287
5.3 Nola Spice Designs, LLC v. Haydel Enterprises, 783 F. 3d 527 - Court of Appeals, 5th Circuit 2015	289
商标使用.....	292
5.4 Hole In 1 Drinks, Inc. v. Michael Lajtay, Cancellation No. 92065860 - TTAB	292
5.5 Phat Scooters, Inc. v. Fatbear Scooters, LLC, Isaac Ashkenazie and Isaac D. Ashkenazie d/b/a Fatbear Scooters, Cancellation No. 92078878 - TTAB.....	295
5.6 Social Technologies LLC v. Apple Inc., 4 F. 4th 811 - Court of Appeals, 9th Circuit 2021	297
虚假暗示联系.....	300
5.7 Lesley Hornby a/k/a Lesley Lawson a/k/a Twiggy v. TJX Companies, Inc., Cancellation No. 92044369 - TTAB	300
商标放弃.....	303
5.8 TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin, Cancellation No. 92068042 - TTAB	303
以欺诈方式获得.....	306
5.9 Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC, Opposition No. 91223018 and Chutter, Inc. v. Great Concepts, LLC, Cancellation No. 92061951 - TTAB	306
包含特定个人姓名.....	309
5.10 Chester L. Krause v. Krause Publications, Inc., Cancellation No. 92041171 - TTAB	309
请求人资格.....	312
5.11 Meenaxi Enterprise, Inc. v. Coca-Cola Co., 38 F. 4th 1067 - Court of Appeals, Federal Circuit 2022	312
混淆可能性.....	315
5.12 TPI Holdings, Inc. v. TrailerTrader.com, LLC and Trailer Central LLC, Cancellation No. 92064976 - TTAB	315
商业外观.....	319
5.13 McAirloads, Inc. v. Kimberly-Clark Corp., 756 F. 3d 307 - Court of Appeals, 4th Circuit 2014	319
既判力.....	322
5.14 Flame & Wax, Inc. v. Laguna Candles, LLC, Cancellation No. 92072343 - TTAB	322
5.15 B & B Hardware v. Hargis Industries, 575 US 138 - Supreme Court 2015	325
第六章 欧洲商标无效案例	328
显著性.....	329
6.1 C-49266 - Eastern Trading Institutions BV v Mateusz Dela.....	329
6.2 C-124/18 P - Red Bull v EUIPO.	332
6.3 C-30/15 P - Simba Toys v EUIPO.....	335
具有欺骗性的商标.....	338
6.4 C-488/16 P - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise v EUIPO	338
恶意申请.....	341
6.5 C-104/18 P - Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO.....	341

连续五年未使用	344
6.6 R 543/2019-4 - McDonald's International Property Company, Ltd. v Supermac's (Holdings) Ltd	344
6.7 C-223/18 P - Deichmann v EUIPO	347
商标淡化	350
6.8 R 1511/2020-1 – Topus v Xerox Corporation	350
第七章 日本商标无效案例	353
连续三年未使用	354
7.1 T2004-30952/J2	354
违背公序良俗	356
7.2 T2016-890075/J3	356
商标相同或近似	359
7.3 JP,2017-010030	359
显著性	362
7.4 JP,2021-010100	362
第八章 韩国商标无效案例	365
商标近似	366
8.1 Judgment 2021Heo2694, 2022. 4. 20	366
误导消费者产品质量	369
8.2 Judgment 2021Heo4003, 2021. 11. 4	369
连续三年未使用	372
8.3 Judgment 2022Heo3106, 2022.12.1	372

前言

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、运筹帷幄,对知识产权战略实施作出重大决策部署,采取一系列措施,推进我国知识产权事业发展。知识产权“十三五”“十四五”规划连续两次被列入国家专项规划;重新组建国家知识产权局,探索并设立知识产权法院,完善知识产权管理体制与法律法规;制定《知识产权强国建设纲要(2021—2035年)》,描绘我国知识产权事业发展的宏伟蓝图等。我国知识产权事业发展已取得显著成效,走出了一条中国特色知识产权发展之路。进入新发展阶段,推动高质量发展是保持经济持续健康发展的必然要求,创新是引领发展的第一动力,知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的作用更加凸显。

知识产权的做大做强离不开统筹推进知识产权领域国际合作和竞争。随着经济的发展,越来越多的本土企业开始走出国门并与海外市场接轨,特别是在深圳这片鼓励创新、鼓励良性竞争的沃土上。而海外市场上,知识产权领域的竞争早已白热化,一些发达国家以及大型跨国公司利用知识产权优势地位,以保护知识产权为名义垄断市场的案例屡见不鲜。一个本土企业要想更大规模地参与国际的竞争、获得更多的市场份额,就必须更多更好地运用知识产权。随着我国经济的快速发展,我国与海外市场接轨的本土企业越来越多,本土企业也逐渐成了被海外市场竞争对手重点打压的对象,面临着越来越多知识产权领域的竞争,如诉讼、销售禁令、专利商标无效等。因此,了解各国法律体系对于本土企业积极应对海外市场的机遇和挑战是必要的。

我国企业在海外市场,尤其是欧美日韩的知识产权竞争中,长期处于不利地位。首先,是由于我国知识产权起步较晚,整体环境和氛围导致我国企业对于国内外的知识产权布局也较晚,并且普遍缺乏对知识产权风险的足够认识;其次,我国企业缺乏海外尤其是欧美日韩的知识产权诉讼应对经验,并且存在着由于语言、法律、文化等方面的差异造成了知识产权的相关信息不对称;最后,则是在应对国际诉讼时往往需要本土企业承担巨大成本。为了提升我国企业在海外市场的竞争力,在面临海外知识产权竞争时,通过专利无效和商标无效、撤销等手段,从根源上破坏竞争对手的优势地位,消除或减少海外市场中的知识产权障碍,是一个重要手段,可以有效解决知识产权纠纷,维护企业自身的合法权益。因此,

我国企业迫切地需要欧美日韩专利商标无效实务指引来协助他们加深对海外知识产权体系的认识和了解，打破国际知识产权法律信息不对称，进而提高在欧美日韩市场的竞争力。

本报告以案例评析方式进行汇总，并分为两个部分，八个章节。专利部分共包含 100 个案例，商标部分共包含 30 个案例，对欧、美、日、韩的专利、商标无效案例进行分析，最后从中总结出对企业在进军这些国外市场时的启示和作用。每个案例一般包括如下部分：1.案件事实；2.法律分析；3.判决结果；4.典型意义。

本报告力求能够展现各国专利、商标无效体系的特点，希望能为企业在进军海外市场时提供参考、指导和启迪。

第一部分 专利

第一章 美国专利无效案例

目前，美国专利无效大体分为以下三种途径：

1. PTAB 途径。《美国发明法》(Leahy-Smith America Invents Act, 简称 AIA)规定了三种无效(复议)程序，由美国专利审查与上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board, 简称 PTAB)审理并作出决定，分别是：

(1) 多方复审程序(Inter Partes Review, 简称 IPR)：在专利授权或再颁后的 9 个月后，专利权人之外的利害关系人可以以新颖性和非显而易见性为理由，依据其他专利或者公开出版物的现有技术提起该程序。一旦 IPR 被启动，PTAB 通常会在最多不超过 18 个月的时间内作出决定。与传统的法院诉讼途径相比，IPR 通常成本较低。

(2) 授权后复审程序(Post-Grant Review, 简称 PGR)：在专利授权或再颁后的 9 个月内，专利权人之外的利害关系人可以以任何专利无效理由提起该程序。一旦 PGR 被启动，PTAB 通常会在最多不超过 18 个月的时间内作出决定。与 IPR 相比，因为 PGR 通常涉及更复杂的专利无效挑战理由，其成本可能会更高。

(3) 涵盖商业方法复审(Covered Business Method Review, 简称 CBM)：该程序为过渡程序，现已终止。CBM 仅针对涉及商业方法的专利申请进行复审，限于金融产品或服务领域，申请人可以在与 PGR 相同的广泛理由上质疑专利权的有效性。

2. 联邦法院途径。专利权人在联邦地区法院起诉他人侵犯自己的专利权，时，被控侵权人可以进行专利无效抗辩，法院可以对专利的有效性作出判决，联邦地区法院的判决可以上诉至联邦巡回上诉法院。

与 PTAB 途径相比，因为涉及更加详细复杂的诉讼程序和证据开示过程，联邦法院专利诉讼所需的时间更长，通常需要数年，其费用也因此更高。在专利无效的证明标准上，联邦法院适用要求更高的“清楚且确凿的证据(clear and convincing evidence)”标准，而 PTAB 适用相对较低的“优势证据(preponderance of the evidence)”标准。

此外，联邦巡回上诉法院和美国最高法院的判决具有先例性，PTAB 在审理相关案例时需要遵循联邦巡回上诉法院和最高法院的先例。

3. ITC 途径。专利权人为了禁止进口产品和进口后在美国销售产品中的不公平行为及不公平措施，可以向美国国际贸易委员会（International Trade Commission，简称 ITC）申请发起 337 调查（Section 337 Investigation），337 调查中的被控侵权人可以向 ITC 请求判断主张权利的专利的有效性，ITC 可以做出专利是否有效的判断。虽然 ITC 通常可以考虑对专利有效性的挑战，但其主要关注的是确定争议当中是否有不正当竞争行为，例如侵权行为。

与联邦法院途径相比，ITC 调查相对较快，通常持续 12 至 16 个月。在专利无效的证明标准上，ITC 也采用与联邦法院相同的“清楚且确凿的证据”标准。此外，ITC 授予的主要补救措施是禁止令（Exclusion Orders），以阻止侵权商品进入美国市场，ITC 通常不授予货币赔偿，这与联邦法院可以授予货币赔偿的情况也有所不同。

在本章中，我们选取了近年来 PTAB、法院和 ITC 处理的涉及专利无效的案例，并以适格性，新颖性，非显而易见性，可实施性，书面描述要求，确定性，权利要求解释，禁止重复授权，遗漏、错误指定发明人，适格请求人，IPR 程序启动、证据、权利要求修改、合宪性，PGR 程序启动，专利商标局局长对 PTAB 裁决的审查等问题组织案例。本次重点选取经过 PTAB 审理的案例，需要指出的是，PTAB 的裁决并非最终裁决，争议双方可以通过向联邦巡回上诉法院提出上诉的方式来尝试推翻 PTAB 的裁决。因此，我们也选取了一些经过 PTAB 审理后被上诉至联邦巡回上诉法院甚至最高法院的案例。

适格性

在美国专利法中，适格性（Patent Eligibility）涉及决定哪些主题是适于获得专利保护的。美国专利法 101 条规定：“任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成，或者对前述任何一项的新颖且实用的改进，可按本法规定的条件和要求获得专利”。多年来，根据美国最高法院的几项重要判决，一些在法规中没有依据的客体都不具备专利适格性，例如自然法则、自然现象和抽象概念。

近年来，在 *Bilski*、*Mayo*、*Alice* 等案件中，美国最高法院多次适用专利法 101 条，并在 *Alice* 案中明确了一个判断适格性的方法，该方法基于 *Mayo* 案中总结出来的“二步法”，形成一个确定的判断框架，包括：

步骤 1：判断该权利要求是否是一种方法、机器、产品或物质成分。若不是，则该权利要求不具备可专利性。若是，则进行到步骤 2A。

步骤 2A：判断该权利要求是否阐述或描述的是自然规律、自然现象或抽象概念。自然规律、自然现象和抽象概念统称为判定例外（judicial exception）。如果该权利要求没有描述这些判定例外，则该权利要求具备可专利性，否则进行到步骤 2B。

步骤 2B：判断该权利要求是否具备显著多于自然规律、自然现象或抽象概念的元素或元素组合。如果答案是否定的，则该权利要求不具备可专利性。

之后，在各级法院以及行政机关（PTAB、ITC）均使用该框架来判断专利权利要求的主题是否具有专利法 101 条规定的适格性，以下具体案例用来说明上述判断方法的适用。

1.1 Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern., 573 US 208 - Supreme Court 2014

1. 案件事实

上诉人（专利权人）：*Alice Corporation Pty. Ltd.*

被上诉人：*CLS Bank International*

审理机构：美国最高法院

判决结果：涉案专利无效，维持原判

Alice Corporation Pty. Ltd. (Alice 公司) 是一家澳大利亚公司，拥有'479、'510、'720 和'375 专利，这些专利涉及一种减轻结算风险的方案，即在约定的金融交易中只有一方会履行其义务的风险。这些专利的权利要求中通过使用计算机系统作为第三方中介来促进两方之间的金融义务交换。CLS Bank International (CLS 银行) 是一个经营着促进货币交易的跨国公司，其业务会涉及降低结算风险的需要。

2007 年 5 月，CLS 银行起诉 Alice 公司，要求作出对涉案专利的不侵权和宣告无效的判决，Alice 公司提出反诉，指控 CLS 银行业务侵犯其专利权。2011 年联邦地区法院作出判决，认为涉案专利权利要求直接指向的是一种抽象概念，即“利用一个中立第三方来促进债务的同时交换，以使风险最小化”，因而不具有专利适格性。2012 年，美国联邦巡回上诉法院推翻了这一观点，认为涉案专利的权利要求指向一个抽象的概念并不是“明显的”，驳回了一审判决，但是上诉法院随后组成全席审判庭重审，维持了联邦地区法院的原判，认为所有有争议的权利要求都不具有专利适格性。最高法院受理此案，再度就软件和商业方法的专利适格性问题作出判决。

2. 法律分析

美国专利法 101 条 (35 U.S.C. § 101) 规定了符合专利保护条件的主题，其中包含了一个重要的隐含例外：自然法则、自然现象和抽象概念不能申请专利。

这一排除性原则应当优先考虑。自然法则、自然现象和抽象概念是“科学和技术工作的基本工具”，通过授予专利对这些工具进行垄断，可能会阻碍创新，而不是促进创新，从而阻碍了专利法的主要目标。专利法不能通过不适当地束缚这些人类智慧的组成部分的未来使用来抑制进一步的发现。

在对排除性原则进行阐述的过程中，必须要谨慎对待，以免这个原则可能影响到所有的专利法规。在某种程度上，所有的发明都是对自然法则、自然现象或抽象概念的运用、反映、依靠或应用。因此，一项发明不会因为使用了抽象概念而失去申请专利的资格。通过对这种概念的创新应用，达到新的、有益的目的，

该发明仍然可以获得专利保护。

因此，在适用 101 条的例外情况时，必须区分以下两种专利：一种是将人类智慧作为专利的权利要求的要素的；另一种是将这些要素整合成更多的东西，进而将它们转化为符合专利适格性的发明。

在 Mayo 案中，美国最高法院提出了一个框架，以区分要求自然法则、自然现象和抽象概念的专利和要求这些概念的专利适格性的应用。首先，要确定有争议的权利要求是否针对这些不符合专利条件的概念之一。如果是，则还需要进一步考虑权利要求中还有哪些内容，这需要我们既要单独考虑每项权利要求的要素，也要将其作为一个有序的组合来确定额外的要素是否改变了权利要求的性质，成为一个具有专利适格性的申请。这一分析的第二步是在寻找一个“创造性的概念”——即一个元素或元素的组合，足以确保该专利在实践中的价值远远超过不符合专利条件的概念本身。

3. 判决结果

最高法院认为有争议的权利要求都是采用抽象概念，而仅仅要求通用的计算机实现并不能将这种抽象概念转化为符合专利条件的发明。最终，最高法院维持了联邦巡回上诉法院的判决。

4. 典型意义

最高法院在审理 Alice 案时，提供了一套方法论供下级法院参考，这套方法论采用了之前从 Mayo 案中总结出的“两步法”，使用两段式的判断框架，来决定含有专利适格例外情形的发明是否具有专利适格性，这一判断方法适用于所有专利技术领域，对后续案件产生了深远影响。

至 Alice 案之后，最高法院对专利法 101 条的审理告一段落，之后均为 PTAB 及联邦巡回上诉法院对该两步法的进一步应用。

USPTO 在 2019 年更新了《2019 年专利客体适格性审查指南》，并将 Alice 两步法的步骤 2A 细化为两个子步骤，因此，USPTO 关于 101 条适格性的判断方法具体包括：

步骤 1：判断该权利要求是否是一种方法、机器、产品或物质成分。若不是，

则该权利要求不具备可专利性。若是，则进行到步骤 2A。

步骤 2A:

Prong One: 判断权利要求是否描述了司法例外事项（抽象概念、自然法则、自然现象）。

Prong Two: 如果权利要求描述了某个司法例外事项，则进一步判断所述司法例外是否整合到实际应用（**integrated into a practical application**），如果整合到实际应用中，则可认定该权利要求所描述的客体不属于司法例外事项。否则进行到步骤 2B。

步骤 2B: 判断该权利要求是否具备显著多于自然规律、自然现象或抽象概念的元素或元素组合。如果答案是否定的，则该权利要求不具备可专利性。

1.2 Supercell Oy v. Gree, Inc., PGR2018-00050 - PTAB

1. 案件事实

请求人: *Supercell Oy*

专利权人: *Gree, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 维持专利有效

本案涉及 9,675,886 号美国专利 ('886 专利), 该专利由 *Gree, Inc.* 申请, 要求于 2014 年 1 月 28 日提交的日本申请的优先权, 并于 2017 年 6 月 13 日授权公告。

'886 专利中指出, 传统的网络游戏系统中, 当游戏内容包括多轮游戏时, 如果一次性传输所有回合的游戏视图数据, 在用户开始游戏之前就会产生长时间的传输和等待时间, 而每次传输一回合游戏视图数据, 在一轮完成后下载下一轮游戏内容, 这个等待时间又会破坏游戏的顺利进行, 存在数据传输效率低下导致长时间等待和中断的问题。

为了解决上述问题, '886 专利提供了一种通过网络应用程序有效提供游戏内容的方法、计算机和程序, 服务器通过执行一种用户终端属性识别和预设回合数量设置的方法, 从而实现在线游戏内容的传输效率和功能的提高。'886 专利中使用终端属性作为确定预设回合数量的依据, 可以提供更好的用户体验。

Supercell Oy 对 '886 专利提出了授权后复审 (PGR), 认为 '886 专利中“管理服务器通过控制器确定要传输到用户终端的预定数量的游戏回合, 其中, 预定数量的回合基于确定的终端属性进行设置”构成了组织人类活动的抽象概念, 不属于可被专利保护的主体, 不满足美国专利法 101 条的要求。

2. 法律分析

本案涉及美国专利法 101 条可申请专利的发明, 美国专利法 101 条将符合专利条件的主题定义为“任何新的且有用的工艺、机器、制品或物质的组成, 或其任何新的且有用的改进”, 然而, 自然法则、自然现象和抽象概念是不能申请专利的。

为了评估被质疑的权利要求是否符合专利要求,采用 Alice/Mayo 框架进行判断,在这个框架下,判定是否属于可授权的主题,需要:第一步,判断权利要求是否指向法定排除——自然规律、自然现象、抽象概念;第二步,寻找发明概念,即寻找一个元素或者元素组合,使权利要求明显超出法定排除。

就本案而言,请求人 Supercell 认为其质疑的权利要求只描述了一系列面向结果的功能,而不是实现这些结果的手段,是针对组织人类活动的方法,而不是对网络游戏功能系统的技术改进。专利权人 Gree 认为这些权利要求针对以一种特定的方式传输视频游戏数据,这种特定的方式包括使用“终端属性”设置预定的回合数,根据终端属性控制回合的传输,可以提高具有不同终端属性的每个用户终端的游戏数据传输效率。

专利审查与上诉委员会认为尽管“传输游戏视图数据”这一列举的功能可能是面向结果的,但权利要求书还是列举了实现这一面向结果的功能的具体技术手段——识别用户终端的终端属性并根据该终端属性确定预定数量,这种特定的技术解决了传统网络游戏系统的一个具体技术问题——漫长的等待时间和多轮游戏传输的中断。因此,权利要求的重点显然不是仅仅描述面向结果的功能,而是改善游戏内容如何传输到用户终端的能力,即通过识别和使用用户终端的特定属性来有效控制包括多轮的游戏内容的传输。’886 专利的权利要求书是针对网络游戏内容传输的具体技术改进,通过使用终端属性来提高向用户终端传输多轮网络游戏的效率和功能,这种改进不是抽象概念。由于该权利要求不涉及抽象概念,不需要进行 Alice/Mayo 框架的下一步判读。

3. 判决结果

专利审查与上诉委员会认为被质疑的权利要求属于在线游戏系统的功能方面进行的技术改进,而不是有关组织人类活动的方法,因此是专利适格的,满足 35 U.S.C. § 101 的要求。

专利审查与上诉委员会最终维持了’886 专利的权利要求的有效性。

4. 典型意义

本案涉及可申请专利的发明的主题判断,其中自然规律、自然现象和抽象概

念是被法定排除的主题。在实际进行判断时依据在 Mayo 案和 Alice 案中确定的 Alice/Mayo 框架进行判断——首先需要判断权利要求是否指向法定排除的情况，如果不是，则属于可以授权的主题，如果是，则需要进一步判断权利要求中是否记载了超出法定排除的其他元素，如果是则属于可授权的主题。

本案中 PTAB 在 Alice/Mayo 框架的步骤 2A 做出判断，认为权利要求是针对网络游戏内容传输的具体技术改进，通过利用终端属性来提高将多轮网络游戏传输到用户终端的效率和功能，如之前的判例所陈述，它们针对使用特定技术.....解决计算机网络中出现的技术问题。

说明书解释说，在要求保护的发明之前，传统在线游戏系统的用户经历了漫长的等待时间，要求保护的发明通过利用控制器“识别用户终端的终端属性并基于终端属性确定小计轮数”来避免这些缺陷。说明书定义了“终端属性”，同时解释了如何在执行“轮数确定处理”时使用它。这些段落证明权利要求限制显然集中于为在线游戏技术提供技术改进。

本案的启示是在计算机软件的专利中，尽量在说明书中明确描述所要解决的计算机网络中出现的技术问题，以及使用何种特定技术解决该技术问题。说明书中的明确描述将有助于软件企业的专利更容易通过 101 条的判定。

1.3 *Avepoint, Inc. v. Onetrust, LLC, PGR 2018-00056- PTAB*

1. 案件事实

请求人: *Avepoint, Inc.*

专利权人: *Onetrust, LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '090 专利权利要求描述的主题内容不具有专利适格性

Onetrust, LLC 持有 9,691,090 号美国专利 ('090 专利), 该专利涉及一种数据处理系统和方法, 用于接收与隐私活动相关的活动数据的输入, 并基于该活动数据计算隐私活动的风险级别。该隐私活动可以是任何商业功能、系统、产品、技术、流程、项目、计划、活动等, 其可能使用来自一个或多个个人或实体的数据。

'090 专利提供的隐私合规系统由“执行一个或多个与隐私活动相关的活动数据的输入、处理、存储、检索和显示的功能和方法的软件模块服务器和客户端计算设备”组成。该系统在一个或多个图形用户界面上显示多个与隐私活动相关的活动数据输入的提示。接着, 系统使用微处理器, 根据活动数据计算该活动的风险等级并数字化存储该风险等级。系统根据风险因子来计算风险等级, 风险因子包括“个人数据来自哪里, 存储在哪里, 谁在使用它, 它被转移到哪里, 以及它被用于什么目的”。每个因子都分配了一个“加权因子”和一个“相对风险评级”。基于加权因子和每个风险因子的相对风险评级, 系统会使用特定算法来计算其风险等级。

请求人对'090 专利的全部 25 项权利要求提起了授权后复审程序 (PGR), 其认为'090 专利描述的主题内容专利不适格。

2. 法律分析

根据 35 U.S.C. § 101, 任何人发明或发现新颖而有用的工艺 (Process)、机器 (Machine)、制品 (Manufacture) 或物质的组成 (Composition of Matter), 或其新颖而有用的改进, 皆依据本法的规定及要件就其取得专利权利。但是, 自然法

则、自然现象、抽象概念是科学与科技成品的基础，不是专利保护的對象。

在评估权利要求是否“针对”一个抽象概念时，我们受到 Alice/Mayo 所设定的框架的指引。根据 Alice/Mayo 的框架，我们首先考虑，权利要求是否引述了一个抽象概念；如果是的话，权利要求是否针对技术改进，将它们转化为该想法的“实际应用”；最后，我们考虑权利要求的任意元素，无论是单独还是组合，是否达到一个“创新的概念”。

首先，PTAB 认为’090 专利评估个人数据被泄露风险的步骤——即通过将某些风险因素与数据关联，然后为每个因素评分和加权以产生整体的“风险水平”，其结果仅仅是一个可以在人脑中执行或可以由人使用笔和纸执行的内心过程。此外，’090 专利描述的方法用于评估和减轻个人数据被泄露的风险，其一系列步骤也明显指向了长期存在且基本的商业分析方法。因此，’090 专利的权利要求仅叙述了一种抽象概念。

其次，专利权人主张’090 专利的权利要求“集中于计算机功能的改进，即改进软件执行隐私影响评估的能力，以便为特定的客户根据风险敏感性或不同的隐私制度定制化地进行评估”。但是，PTAB 认为’090 专利并未针对数据库功能进行任何功能性的技术改进，其数据库从始至终仅行使着储存信息的普通功能。’090 专利只是通过用户输入不同的信息参数而改善了进入数据库的信息质量，而这种提升不等同于数据库功能性的提升。所以，’090 专利的抽象概念应用并未带来任何技术提升。

最后，PTAB 认为’090 专利的权利要求只是描述了一种通过“普通”计算机的组件来执行众所周知的评估个人数据被泄露风险水平的商业实践。权利要求主张的“风险因素”也在通常用来评估个人数据被泄露的风险因素之内。所以，’090 专利的权利要求也未能创造任何有创意的全新概念。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认’090 专利权利要求描述的主题内容专利不适格。

4. 典型意义

在本案中，通过对 Alice/Mayo 分析框架的运用，PTAB 对'090 专利权利要求的适格性进行了全面分析。这一框架旨在确保专利不会妨碍创新，而仅仅授予那些真正提供新颖和非显而易见的技术解决方案的发明专利。

本案中权利要求并未与具体的应用进行结合，该权利要求特征的组合也未使其显著多于本领域已知的常规活动的表现。该权利要求仅应用通用计算机组件来执行已经公知的商业方法，来评估个人数据的安全等级，因此权利要求不具有专利适格性。

1.4 *TIZ Inc. d/b/a PROVI v. Jason K. Smith, CBM2020-00029 - PTAB*

1. 案件事实

请求人: *TIZ Inc. d/b/a PROVI*

专利权人: *Jason K. Smith*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 专利无效

本案涉及 10,467,585 号美国专利 ('585 专利), 该专利涉及一个用于获取和管理饮料库存的综合计算机系统。管理饮料库存的传统系统在很大程度上是分散的, 系统的每一方都保持着自己独特的界面、能力和限制。例如, 商家、分销商和供应商可能各自都有自己独特的库存系统, 这可能会从商家的角度产生问题。'585 专利公开了一个计算机系统, 该系统旨在通过使用集中的内容管理系统来提供一个精简和强大的饮料产品库存和订购管理系统来避免上述问题。

TIZ Inc. d/b/a PROVI 对 '585 专利提出涵盖商业方法复审 (Covered Business Method, CBM), 认为该专利权利要求 1-19 因不满足 35 U.S.C. § 101 的专利适格性而无效。

CBM 复审程序是 AIA 引入的过渡程序, 是对商业方法专利设立特别的授权后复审程序, 在涉及金融服务的商业方法专利诉讼中被诉侵权的一方可以向美国专利商标局 (USPTO) 的专利审查与上诉委员会 (PTAB) 提起 CBM 复审, 要求宣告专利无效。

2. 法律分析

第一, 确定请求资格问题。

AIA 中要求请求人 “已被起诉侵犯该专利或被指控侵犯该专利”, 本案中, 专利权人并没有起诉请求人侵权, 需要进一步判断请求人是否 “被指控侵犯该专利”。“被指控侵犯该专利”意味着存在真实和实质的争议使请求人有资格在法院提起宣告性判决诉讼。本案中, 专利权人与请求人曾就是否存在侵权进行过讨论, 但未解决争端, 专利权人的行为和声明声称侵权足以建立双方之间的实质性争议, 使请求人具有提起 CBM 程序的资格。

AIA 中规定涵盖商业方法专利指：权利要求请求保护用于执行在金融产品或者服务的履行、实施或管理中使用的数据处理或者其他操作的方法或其对应装置的专利，但不包括针对“技术发明（technological invention）”的专利。请求人已经证明，’585 专利的至少一项权利要求提到了一种用于执行数据处理或其他用于金融产品或服务的实践、行政或管理的操作方法，而不是用于技术发明。因此，’585 专利有资格接受 CBM 专利审查。

第二，专利适格性的判断问题。在确定一项权利要求是否属于不可专利的主题时，以 Mayo 案和 Alice 案确定的两步框架为指导。

步骤 1，权利要求是否针对方法、机器、产品、物质的组分四种法定类型。如果权利要求超出了四种法定类型，则不符合 101 条。

步骤 2A，权利要求是否指向法定排除，即自然规律、自然现象和抽象概念。如果不是，则符合 101 条。

步骤 2B，权利要求中是否包含法定排除以外的附加元素，是否明显超出法定排除本身。如果是，则符合 101 条。

PTAB 认为，权利要求 1 中的要素组合叙述了“通过收集（例如，接收产品清单、库存订单和促销信息）、分析（例如，确定各自的分销商、根据促销调整价格、生成订单和确认订单）和传输与库存、促销和特定卖家相关的信息来促进物品购买”的概念，属于抽象概念。并且，权利要求 1 的要素无论是单独还是结合在一起，都不能改变权利要求的性质，使其成为符合专利申请条件的申请，即没有产生创造性概念。

3. 判决结果

专利审查与上诉委员审理后认为，’585 专利中受质疑的权利要求叙述了一个抽象概念，这些权利要求也缺乏与实际应用的结合，而且这些权利要求中叙述的通用计算机组件并没有将这些权利要求转化为该思想的专利应用，产生创造性概念。因此，’585 专利的权利要求 1-19 不满足专利适格性。

4. 典型意义

涵盖商业方法的发明因为其特性，很容易落入不符合美国专利法 101 条的专

利适格性的境地。Mayo 和 Alice 案确立了两步框架，自此，对于专利适格性的判断均基于此，涵盖商业方法的专利也不例外。使用 Alice 框架的关键在于法定排除范围之外的附加元素是否能使发明明显超出法定排除本身，如果答案是肯定的，那么它就满足了申请专利的条件。

仅仅将传统的商业方法与计算机结合，或者由计算机系统执行，将不再具有专利适格性。涵盖商业方法的发明需要解决特定的技术问题，而非由计算机系统执行常规由人员和纸笔执行的方法。

1.5 *Unwired Planet, LLC v. Google Inc.*, 841 F. 3d 1376 - Court of Appeals, Federal Circuit 2016

1. 案件事实

上诉人: *Unwired Planet, LLC*

被上诉人: *Google Inc.*

审理机构: PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 撤销原决定, 发回重审

Unwired Planet, LLC 拥有 7,203,752 号美国专利 ('752 专利), 该专利名为管理无线通信设备位置信息的方法和系统。该专利说明书描述的系统允许无线设备(如手机)的用户设置“隐私偏好”, 以决定是否允许“客户端应用程序”访问其设备的位置信息。在操作中, 客户端应用程序将通过数据网络向系统提交请求, 要求提供所识别的无线通信设备的位置信息。然后, 系统根据用户的隐私偏好决定是否向客户端应用程序提供所请求的位置信息。

Google Inc. 申请对'752 专利权利要求 25-29 提出涵盖商业方法(CBM)复审, 作为一个门槛事项, PTAB 首先审查了'752 专利是否是一项 CBM 专利。PTAB 认为'752 专利披露的信息表明, “客户端应用程序”可能与服务提供商或商品提供商(如酒店、餐馆或商店)相关联, 这些服务提供商或商品提供商希望知道其区域内有无线设备, 以便向无线设备发送相关广告。因此, '752 专利权利要求 25 所述的主题是服务或产品销售的金融活动的附带或补充, 权利要求 25 针对的是在金融产品或服务的实践、行政或管理中执行数据处理或其他操作的方法。

PTAB 对所有受质疑的权利要求启动了 CBM 复审, 启动理由包括(1) 权利要求 25-29 的主题不具有专利性; (2) 权利要求 26 缺乏书面说明; (3) 权利要求 25 相对于两个参考文献具有显而易见性; 以及(4) 权利要求 25 相对于两个参考文献的不同组合具有显而易见性。PTAB 审理后只支持了第(1)项请求, 认为受质疑的权利要求涉及 101 条规定的无法获得专利的主题。

Unwired 提起上诉, 称 PTAB 在确定'752 专利是否为 CBM 专利时采用了比美国专利法案所规定的更宽泛的标准, 这是错误的。其认为, 被质疑的权利要求本身并未披露或以其他方式描述金融产品或服务, PTAB 对说明书中讨论通过销

售广告实现发明货币化的方法部分的依赖是不恰当的推测,并且其审查权利要求是否“附带”或“补充”金融活动这些宽泛的术语与美国专利法案对所涵盖专利的限制相冲突。

2. 法律分析

只有“涵盖商业方法专利”才能进行 CBM 复审,美国专利发明法案将其定义为“主张用于执行数据处理或用于执行与金融产品或服务的实践、经营或管理相关的类似操作的方法或相应装置的专利,不包括技术专利”。

在本案的裁决中,PTAB 并没有采用法定定义。相反,PTAB 指出,适当调查指“专利权利要求活动是否属于具有金融性质的活动、附带金融性质的活动或补充于金融的活动”。事实上,PTAB 认定’752 专利为 CBM 专利所依据的唯一证据是与专利实践相关的广告可能导致产品或服务销售的发生。

这种“附带”或“补充”的措辞在专利法中并不存在,其来源于参议员 Schumer 对 CBM 条款法定定义的解释建议的评论,并被专利商标局引用。然而联邦巡回上诉法院认为一般性政策声明并不具有法律约束力,如果不通过制定规则的方式将政策作为一项规则,机构就不能将一般性政策声明作为法律来适用或引用。立法历史也不能取代实际采用的法定定义,其可能包含不同的观点。而且如果采用了专利商标局政策声明中的“附带”和“补充”措辞而不是法定定义,会使国会对 CBM 专利定义的限制变得多余。例如,在银行保险库中特别有效的新型灯泡专利因为其在银行中的附带或补充用途而成为 CBM 专利,涉及一种方法和相应装置的专利因为其实践可能涉及商品或服务的潜在销售而成为 CBM 专利,这显然是不合理的。

3. 判决结果

联邦巡回上诉法院撤销了 PTAB 的最终书面决定,并将此案发回重审,以根据本意见对’752 专利是否为 CBM 专利作出裁决。

4. 典型意义

涵盖商业方法(CBM)复审是美国专利法案创立的一项过渡程序,目前已经

终止。只有非技术专利，且是用于执行数据处理或用于执行与金融产品或服务的实践、经营或管理相关的类似操作的方法或相应装置的专利才能进行 CBM 复审。另外，一般政策性声明、立法历史中的辩论等未写入成文法律中的内容均不能作为法律来适用或依赖。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.6 ENFISH, LLC v. Microsoft Corp., 822 F. 3d 1327 - Court of Appeals, Federal Circuit 2016

1. 案件事实

原告/上诉人: *ENFISH, LLC*

被告/被上诉人: *Microsoft Corporation, Fiserv, Inc., Intuit, Inc., Sage Software, Inc., Jack Henry & Associates, Inc.*

审理机构: 美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 争议的权利要求具有专利资格, 案件被发回作进一步审理

Enfish 于 2000 年底获得 6,151,604 号美国专利 ('604 专利) 和 6,163,775 号美国专利 ('775 专利)。两者均要求 1995 年 3 月提交的同一申请的优先权。这两项专利保护的是一种应用于计算机数据库的逻辑模型, 与传统逻辑模型相反, 专利中将所有数据实体都包含在一个表中, 列定义由同一表中的行提供, 并将此描述为数据库的“自参照”属性, 这样可以提升数据库的效率。

2012 年 Enfish 起诉微软等五家公司, 指控微软的 ADO.NET 产品侵犯了 '604 专利和 '775 专利。联邦地区法院应用了 *Alice/Mayo* 测试, 认为争议权利要求针对的是“在逻辑表格中存储、组织和检索记忆”的抽象概念, 或者更简单地说是“使用表格格式组织信息的概念”。另外, 权利要求中的元素仅仅是利用公知的计算机硬件来运行一个常规的使用表格的方法, 因此没有明显多于非适格主题的发明概念。联邦地区法院最终判定两个涉案专利由于涉及抽象概念而不属于美国专利法 101 条的专利适格主题, 因此无效。

Enfish 不服并提起上诉。

2. 法律分析

上诉法院认为, 在 *Alice* 案中最高法院并未认定计算机相关技术的所有改进本质上都是抽象的。事实上, 计算机相关技术的某些改进, 例如芯片架构、LED 显示屏等, 毫无疑问并不是抽象的。就像硬件的改进一样, 上诉法院也不认为针对软件的权利要求本质上是抽象的, 因此只能在 *Alice/Mayo* 测试的第二步进行适当分析。软件可以对计算机技术进行非抽象的改进, 就像硬件改进一样, 有时

改进可以通过两种途径实现。因此，在 *Alice/Mayo* 测试的第一步有必要考察权利要求是针对计算机功能的改进还是仅涉及抽象概念。

如果专利发明的目的是改善计算机的功能，而非简单地将众所周知的商业活动实践或数学方程通过传统的计算机硬件来实施，则一般不属于抽象概念。

本案中，*Alice/Mayo* 测试的第一步的重点是要确认“计算机数据库的自参照表”是对计算机能力的改进，还是涉及抽象概念，而计算机仅仅作为工具使用。权利要求不是简单地针对任何形式的表格数据存储，而是专门针对计算机数据库的自引用表，该自引用表的功能与传统数据库结构不同，而且与传统数据库相比，本发明的权利要求还具有灵活性更强、搜索速度更快、所需内存更小的优点。其重点显然是对计算机功能本身的改进，而联邦地区法院认为权利要求仅仅是针对“使用表格格式组织信息的概念”，则过分简化了权利要求中的自我参照部分，淡化了发明的有益效果。

由于权利要求并不涉及 *Alice/Mayo* 测试第一步中的抽象概念，因此不需要继续进行该测试的第二步。

3. 判决结果

上诉法院审理后，推翻了联邦地区法院根据 101 条的判决，认为上诉的五项权利要求均具有专利资格。撤销了联邦地区法院根据 102 条的判决，认为争议的两项权利要求未被在先公开。最后，维持了联邦地区法院作出的不侵权决定。上诉法院决定将此案发回联邦地区法院进一步审理。

4. 典型意义

本案是在 *Alice* 案之后，为数不多的在关于专利适格性的无效挑战中存活下来的软件专利。其重要意义在于，联邦巡回上诉法院确认了某些软件专利并不当然属于抽象概念，需要 *Alice/Mayo* 测试的第一步确定其是否是抽象概念，而不是仅仅只能依靠在测试的第二步中证明其具有发明概念来寻求维持有效。而在此案之后 PTAB 也迅速地遵照了此案判决，这对于广大软件专利申请人来说无疑是一件好事。

新颖性

新颖性是指发明应该是“新的”，这是可专利性的最基本的规定之一。通常来讲，如果一个现有技术揭示了一个发明的所有特征要素，那么该发明则会被认为是不符合新颖性要求的。

在美国专利法中，新颖性 (Novelty) 的核心理念是，如果公众已经知道或使用过某个发明，那么这个发明就不应该再获得专利。美国专利法 102 条规定了发明专利的新颖性：一个人有权获得专利，除非 (1) 要求保护的发明在其有效申请日之前已获得专利、在印刷出版物中披露、被公开使用、被销售或以其他方式向公众提供；或 (2) 要求保护的发明在美国专利、公开的美国专利申请或公开的 PCT 申请中被披露，且该专利或申请指定了另一位发明人，并在要求保护的发明有效申请日之前被有效提交。

专利法 102 条中还规定了不影响发明新颖性的例外情况：(1) 如果对发明的公开披露是由发明者或从发明者处获得相关信息的第三人直接或间接造成的，并且这种公开发生在专利申请日期前的 1 年以内；(2) 所披露的发明在被披露之前已由发明人或从发明者处获得相关信息的第三人直接或间接公开披露，并且这种公开发生在专利申请日期前的 1 年以内；(3) 如果公开披露出现在其他专利或专利申请中，但被披露的内容是从发明者或从发明者处获得相关信息的第三人处获得的。

下面以具体案例来说明，新颖性在专利无效中的应用。

1.7 Ex parte Mumin Ransom and Philip John Stroffolino, 2018-003659 - PTAB,

1. 案件事实

上诉人：Mumin Ransom and Philip John Stroffolino

审理机构：专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果：’287 申请权利要求具有新颖性

上诉人 Mumin Ransom 和 Philip John Stroffolino 提交了 14/570,243 号 (’243 申请) 美国专利申请，该申请涉及一种方法，允许消费者在媒体控制期间通过以

下方式查看广告：(i)同时显示广告和节目(即权利要求所述的第一和第二内容)；或(ii)当第二内容项的持续时间等于或小于第一内容项的持续时间时，使用所请求的第一内容项的查看速度和持续时间显示第二内容项。

’243 申请的权利要求 1 代表了该申请的主题内容，其内容如下：

一种方法，包括：由内容管理设备接收来自用户设备的第一媒体控制请求，同时实时输出显示第一内容项目，第一媒体控制请求包括识别第一内容项目的标识符；由内容管理设备确定与第一媒体控制请求相关联的第一内容项的时间点。

内容管理设备根据以下信息确定第二内容项：与第一媒体控制请求相关联的第一内容项的时间点、第一内容项和与第一媒体控制请求相关联的所请求的观看速度；以及，由内容管理设备控制用户设备同时显示第一内容项和第二内容项。

专利审查员判定’243 申请的多项权利要求不符合新颖性要求，认为现有技术 **Carlucci** 已经公开了独立权利要求 1、11 和 18 的所有特征，包括“包含一个标识第一内容项的标识符的控制请求”(权利要求 1 和 11)以及“第一内容项标识符”(权利要求 18)。

上诉人认为，**Carlucci** 的与快进信息一起发送的 I-frame 标识符是审查员将其作为公开内容项标识符的依据，但该 I-frame 标识符没有公开内容标识符，因为其没有标识任何的内容项。

审查员驳回了上诉人的’287 申请，上诉人对该决定提起了上诉。

2. 法律分析

当单一的现有技术明示或固有地描述了权利要求中列出的每一个构成元素时，该权利要求则被视为已被现有技术公开，从而丧失新颖性。

本案中，根据上诉人的说明书，一个媒体控制请求(例如一个快进请求)包含“具有可播放内容的一个内容项和内容元数据”，该元数据包括一个“内容标识符(例如，内容 id)”。权利要求所述的“第一内容项标识符可以包括任何唯一的代码，该代码唯一地标识一个第一内容项”。

根据现有技术 **Carlucci** 的描述，其运行原理为：用户通过在遥控器上按快进键发出快进命令来快进节目；作为响应，**Carlucci** 的终端发出一个“快进消息”，并且这个快进消息包括一个快进启动命令、用户指定的快进速度和最后登记的 I-

frame 标识符；处理器读取接收到的快进消息后，检索与机顶盒终端关联的“记录”，并使用该“记录”了解当前正在传输的节目身份；然后，基于接收到的快进消息中的最后一个 I-frame 标识符，处理器确定用户是否在节目段或是商业广告段期间发出了该快进命令。

综合来看，Carlucci 的“记录”对应的是’287 申请权利要求中所述的内容项标识符，而最后的 I-frame 标识符用于确定节目的位置。此外，根据’287 申请独立权利要求 1、11 和 18 的要求，Carlucci 的“记录”也不是用户设备输入发送的快进消息的一部分。

基于对以上内容的分析，PTAB 认为：(i) I-frame 标识符不识别内容项；(ii) 最后登记的 I-frame 标识符不识别内容项是因为 Carlucci 的系统在接收到快进消息之后才检索“记录”；以及(iii)虽然 Carlucci 披露了使用“快进消息”，但 Carlucci 没有披露该“快进消息”包括任何内容标识符。根据以上 Carlucci 和’287 申请权利要求构成要素的区别，PTAB 认为 Carlucci 未能公开出’287 申请权利要求的每一个限制元素，因此其未丧失新颖性。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，认为’287 申请权利要求未丧失新颖性，推翻审查员对该问题的原判定。

4. 典型意义

本案中，PTAB 结合专利说明书，将受挑战权利要求中的每一个限制元素与现有技术作对比。通过比较两者间的区别，确定出在现有技术中未出现的限制元素，最终对权利要求的新颖性作出肯定性的判定。

在无效过程中，往往不能单纯以术语的表面意思来确定权利要求的保护范围，而要根据说明书等对权利要求特征做出解释。

1.8 Albany International Corp. v. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., PGR 2021-00019 - PTAB,

1. 案件事实

请求人: *Albany International Corp.*

专利权人: *Kimberly-Clark Worldwide, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 授权后复审申请被驳回

Kimberly-Clark Worldwide, Inc. 持有 10,584,444 号美国专利 ('444 专利), 该专利描述了一种双层造纸带, 用于通风干燥纸巾产品的制造。该造纸带有第一编织层和第二非编织层, 它们在层叠排列中连接在一起。编织层形成带的机器接触层由高度耐磨材料编织而成, 而非编织层接触初生的纸巾网。由于编织层具有由纱线编织成的“山脊和山谷”形状的三维结构, 因此在第一层和第二层之间存在空隙, 非编织层位于其上。

请求人对 '444 专利提出了授权后复审, 认为 '444 专利的多项权利要求因不具有新颖性而无效。

2. 法律分析

根据 35 U.S.C. § 102, 为了获得专利, 发明必须是有新颖性的。简单地说, 如果发明已经被公开、使用或者在发明之前已经被其他人所知, 那么该发明可能不满足新颖性要求, 因此可能不会获得专利。只有当单一的现有技术明示或固有地描述了受挑战权利要求中列出的每一个构成元素时, 该权利要求才被视为已被现有技术公开, 从而丧失新颖性。除了专利和印刷出版物外, 授权后复审考察的现有技术还包括在所述发明的有效申请日期之前已经在市场在售的产品。

本案中, 请求人认为现有技术 *Lefkowitz* 公开了一个两层成型织物, 该织物有一个非编织层粘附到一个编织层上。请求人主张编织层在第一和第二的 *x-y* 平面中都有非平面的“山脊和山谷”结构, 非编织层悬挂在编织层的谷部上, 并且由于脊和谷的结构, 非编织层和编织层之间产生了空隙。

专利权人认为, 请求人没有展示 *Lefkowitz* 在哪里教导了如权利要求 1 所述

的“多个编织脊”或“多个编织谷”，并且没有指明权利要求中所述的两个“x-y 平面”。专利权人认为，Lefkowitz 实质上是单平面的，并且请求人所说的空隙只是纱线之间的普通间隙，对于任何编织图案都是普遍存在的。所以，专利权人认为 Lefkowitz 没有公开如权利要求 1 所述的编织谷、第二个 x-y 平面、空隙空间或悬浮部分等权利要求要素。

PTAB 采纳了专利权人的观点。尽管请求人声称 Lefkowitz 表明其“编织层有非平面的脊和谷，每一个都在第一和第二个 x-y 平面上”，但 PTAB 认为请求人没有指明在 Lefkowitz 中具体哪里公开了’444 专利权利要求所主张的脊、谷和平面。此外，请求人提供了对 Lefkowitz 书面描述的一个长篇参考文献以及十一幅图纸，但请求人没有充分地说明该描述和图纸如何指明了’444 专利权利要求所主张的脊、谷和平面。例如，请求人提供了 Lefkowitz 的一个图纸的注解，用蓝色箭头标识出非编织层和编织层之间的所谓“空隙”。但是请求人没有提供足够的注解来确定 Lefkowitz 的成型织物中存在的’444 专利中的脊、谷或 x-y 平面。根据 35 U.S.C. § 322(a)(3)，一个授权后复审请求必须包含对每个权利要求挑战的理由的具体证据，而请求人未能提供符合以上要求的“具体”证据。

基于以上原因，PTAB 认为请求人没有证明 Lefkowitz 有可能公开’444 专利的所有权利要求要素。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，认为请求人未能初步证明’444 专利的权利要求不具有新颖性，请求人的授权后复审申请被驳回。

4. 典型意义

为了满足新颖性要求，专利发明必须与现有技术存在明显的区别，并且在申请专利前没有被公之于众。本案中，PTAB 通过对两种织物发明进行特点对比，得出现有技术并未包含受挑战权利要求的每个元素的结论，最终判定受挑战的专利权利要求具备新颖性。

在请求书中针对无效理由进行详细陈述是对请求人的举证要求，仅以模糊的语言指出现有技术公开了权利要求的技术特征将不被支持。

**1.9 Dynaenergetics Europe GMBH and Dynaenergetics US, Inc. v. Qinetiq Limited,
PGR2023-00003 - PTAB,**

1. 案件事实

请求人: *Dynaenergetics Europe GMBH and Dynaenergetics US, Inc.*

专利权人: *Qinetiq Limited*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 授权后复审申请被批准

Qinetiq Limited 持有 11,215,039 号美国专利 ('039 专利), 该专利名为“聚能射孔弹和改造聚能射孔弹的方法”, 该申请于 2013 年 12 月 13 日提交。'039 专利的说明书总体上公开了在石油和天然气行业中用于水力压裂过程的穿孔器, 已知的穿孔器构成部件包括药盒、炸药组成和衬管, '039 专利权利要求 1-5 涉及衬管部件形状的设计变化。

'039 专利的独立权利要求 1 是权利要求主题的代表, 其内容如下:

一种用于油/气井射孔器的增强型异形装药衬管设计的制造方法, 该射孔器可在岩层中形成所需的孔形, 该方法包括: 将所需孔形与已知衬管设计库进行比较, 该设计库包含目前每个已知的与衬管设计形成的孔形有关的数据; 从已知衬管设计中选择一个设计, 用该设计产生的孔形与所需孔形寻求最佳匹配; 改变所选衬管设计的至少一个参数, 以形成修改后的衬管设计; 对修改后的衬管设计产生的孔形进行建模; 重复改变设计和建模步骤, 直到修改后的衬管设计的孔形趋近于所需的孔形, 从而形成最终的衬管设计; 以及根据最终的衬管设计形成增强型的成型装药衬管。

请求人对'039 专利提出了授权后复审申请, 认为'039 专利的权利要求 1-5 因不具有新颖性而无效。

2. 法律分析

当单一的现有技术明示或固有地描述了权利要求中列出的每一个构成元素时, 该权利要求则被视为已被现有技术公开, 从而丧失新颖性。

本案中, 请求人认为现有技术 Davison 公开了'039 专利权利要求 1 的每一个

元素。Davison 是 1998 年 3 月在南非米德兰特举行的第 17 届国际弹道学研讨会上发表的一篇文章，题为《性能卓越的爆炸流体设计并射孔器》，该文章介绍了 Davison 为提高喷射能量和穿透力而进行的穿孔器改进工作。Davison 描述了一个以锥形衬管为特征的基本穿孔器和一个以厚度可变的钟形衬管为特征的改进型穿孔器。据 Davison 称，基本设计所产生的穿孔逐渐变细，直径变小，而改进设计所产生的穿孔则更深，直径也不会变细。Davison 对其设计方法描述如下：

(1) 使用确定的 AUTODYN 2D 程序计算穿孔器的喷射；(2) 使用分析穿透理论计算孔的形状；(3) 推导计算出具有最大能量喷射和最大尺寸孔的衬管设计；(4) 测试最优的设计；(5) 不断迭代，最终确定“最佳”设计。

请求人认为 Davison 公开了'039 专利权利要求 1 的每项限制要素。请求人列举了权利要求 1 的每一个单独要素，然后就 Davison 如何满足了所叙述的要素提供了详细说明。Mr. Davison 和 Mr. Serra 提供了两份声明书，Mr. Davison 还提供了附注图纸以支持请求人的主张。在审查了请求人的申请书、Davison 的相关参考文献和声明书之后，并进一步考虑到专利权人没有提交反对申请书的初步答复这一事实，PTAB 认为请求人的指控已经有足够的证据支持，授权后复审申请被批准。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，认为请求人已经证明现有技术 Davison 有极大可能公开'039 专利的权利要求 1，请求人的授权后复审申请被批准。

4. 典型意义

为了判断专利的新颖性，本案中 PTAB 通过将权利要求中的每个特征列出，并与现有技术进行逐一对比，以确认是否所有的特征都在某个单一的现有技术参考文件中被描述。

在确定现有技术公开内容时，可以提供参考文献辅助解释。

1.10 *Incept LLC v. Palette Life Sciences, Inc., Court of Appeals, Federal Circuit 2023*

1. 案件事实

原告: *Incept LLC*

被告: *Palette Life Sciences, Inc.*

审理机构: PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 上诉法院确认了 PTAB 的决定, 涉案专利被质疑的权利要求无效

Incept LLC 拥有 8,257,723 号美国专利 ('723 专利) 和 7,744,913 号美国专利 ('913 专利), 这两件专利涉及利用辐射治疗癌症, 特别是前列腺癌的改进方法。其中描述了在辐射目标组织和其他组织之间引入填充物的方法, 以增加两者之间的距离, 从而减少非目标组织接收的辐射量。两项专利的权利要求都描述了一种填充物, 具有以下特性: (1) 生物相容性; (2) 可注射; (3) 患者体内的凝胶; (4) 可生物降解/可通过生物降解去除; (5) 在辐射目标和附近组织之间导入。

Palette Life Sciences, Inc. 提交了多方复审申请, 认为 '723 专利的部分权利要求被 6,624,245 号美国专利 ('245 专利) 在先公开, '723 专利和 '913 专利的部分权利要求相对于 '245 专利、PCT 公开号 WO 94/25080, 美国专利 6,210,314 号是显而易见的。其中 '245 专利描述了一种在病人体内选定部位快速形成生物相容性凝胶的方法。PTAB 进行了多方复审, 并作出最终书面决定, 认为 *Palette* 已根据请求书中提出的基于 '245 专利的理由, 确定了受质疑的权利要求不可获得专利, 最终宣布受质疑的权利要求无效。

Incept 不服并提起上诉。

2. 法律分析

本次主要关注专利权利要求在先公开的问题。如果一项现有技术参考文献公开了权利要求中的所有特征, 并以与权利要求中相同的方式排列或组合, 则该参考文献将在先公开专利权利要求。

本案中, *Incept* 认为, PTAB 错误地认为使用 '245 专利中披露的内容可以教导拼凑出 '723 专利权利要求的特征。'245 专利教导了一种复杂的、多步骤的凝胶工艺, 其中包括在众多材料和特性中挑选和选择, 因此 '245 专利描述了数百万甚

至数十亿种不同的可能成分，每种成分都具有不同的特性。**Incept** 依据法院的案例解释说，当现有技术参考文献描述了一个属，而被质疑的权利要求列举了该属中的一个种时，是否在先公开就取决于该属是否属于确定和有限的类别，以至于本领域的普通技术人员可以立即想到该属的每个成员。

联邦巡回上诉法院认为 **PTAB** 并没有从’245 专利的不同教导中挑选特征，相反，其明确描述了与被质疑为在先公开的’723 专利权利要求中提到的组合物具有相同特征并用于相同目的的组合物。尽管’245 专利公开了其组合物中每种成分的各种选择，但这并不改变其对’723 专利中总体特征的披露。此外，’723 专利的权利要求并不涉及属于’245 专利所述组合物“属”中的一个“种”。相反，’723 专利的权利要求针对的是一种引入具有某些一般品质的填料的方法，而’245 专利的组合物也被描述为具有这些一般品质。在此情况下，**Incept** 不能利用’245 专利描述了多种组合物这一事实来逃避对在先公开的认定，因为熟练的技术人员会理解’245 专利的组合物具有与’723 专利权利要求中的组合物相同的一般性质。

专利权人还提出’245 专利没有披露相关填充物可以完全生物降解和填充物置于器官和附近的病体组织之间这两个特征，但是，联邦巡回上诉法院认为根据’245 专利中记载的内容以及专家证词有充分的证据判断’245 专利披露了这些技术特征。因此，联邦巡回上诉法院认为 **PTAB** 对’723 专利的在先公开分析不存在法律错误，并且存在大量证据支持其调查结果。

3. 判决结果

上诉法院审理后认为 **PTAB** 关于在先公开和显而易见性问题的决定没有错误，最终确认了 **PTAB** 的决定，涉案专利被质疑的权利要求无效。

4. 典型意义

美国专利中在先公开的问题要求在一篇现有技术文献中公开争议权利要求的所有技术特征，而且应当是从现有技术文献中的一个技术教导中公开争议权利要求中的所有技术特征，而不能只是通过从不同的技术教导中拼凑出来的。如果现有技术文献中公开了上位概念，并给出了多个实施例，而争议权利要求也是包含相同性质的概念，给出的多个实施例并不会存在拼凑问题而影响在先公开问题

的判断。如果争议权利要求请求保护的是该上位概念的一个下位概念，是否在先公开则需要考虑该上位概念是否属于确定和有限的类别。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.11 Junker v. Medical Components, Inc., 25 F. 4th 1027 - Court of Appeals, Federal Circuit 2022

1. 案件事实

原告/被上诉人: *Larry G. Junker*

被告/上诉人: *Medical Components, Inc., Martech Medical Products, Inc.*

审理机构: 美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 涉案专利因 on-sale bar 而无效

Larry G. Junker 是美国设计专利 D450,839 号 ('D839) 的发明人, 该专利于 2000 年 2 月 7 日提交, 是针对某种手术用导管鞘手柄的设计, 为带有耳状的两半的把手, 使医生在导管插入过程中更容易抓住导管鞘, 当移除时方便被剥离为两部分。

Junker 在提出发明构想之后因自身没有产品生产能力, 于 1998 年与医疗器械公司 Galt Medical 的创始人 James Eddings 建立了业务关系, 并在 1998 年 8 月签署了保密协议后将导管鞘手柄的设计告诉了 Eddings。Eddings 成立了一家新公司 Xentek Medical, 开发、制造和销售可撕式导管鞘产品, 并于 1999 年 1 月向 Junker 提供了产品原型。与此同时, 自 1999 年 1 月起, Eddings 开始以 Xentek 公司的名义和 Boston Scientific Corporation 洽谈这项产品业务。在 1999 年 1 月 8 日的一封信函中详细说明了各种尺寸的可剥离导管鞘产品的批量定价信息。

2013 年, Junker 起诉本案被告侵犯其专利权, 被告提出的一项争议是上述信函是否构成美国专利法中规定的销售而造成专利无效。联邦地区法院判决该信函只是洽谈邀请, 不构成商业订购要约, 故不造成专利无效。

2. 法律分析

根据美国专利法的规定, 在关键日期 (AIA 之前为发明做出日, AIA 之后为美国申请专利之日) 前一年以上, 发明在美国销售, 则专利申请无效。如果在关键日期之前, 所申请的发明是 (1) 商业销售要约的标的物、(2) 准备好的申请专利, 就会触发本款规定的销售限制 (on-sale bar)。双方对本案中的一个重要事实没有争议, 即双方一致认为 1999 年 1 月 8 日的信函描述的产品体现了所要求

的设计，所主张的设计已准备好申请专利。因此，本案的问题是该信函是否属于出售所主张的设计的商业要约，或者仅仅是表明双方正在进行初步谈判的报价。

在此，需要考虑本案中的具体事实和情况，同时适用传统的合同法原则，只有达到商业销售要约水平的要约，即另一方可以通过简单地接受（假定对价）使之成为具有约束力的合同的要约，才构成该条款下的销售要约。

在确定要约是否已经发出时，相关因素包括之前任何询问的条件、建议交易条件的完整性以及通信的对象人数。考虑到 1999 年 1 月 8 日信函中的措辞，Xentek 直接回应了 Boston Scientific 的询价，而且该信只写给 Boston Scientific。这表明这封信不是主动提出的报价或谈判邀请，而是向 Boston Scientific 公司提出的采取进一步行动的具体要约。另外，该信函中还包含一些典型的商业合同必备条款，如信中明确指出所提供的价格为“散装、非无菌装运”的价格。最后，也是最重要的一点是，Xentek 在信中明确说明了可剥离鞘产品的多种不同购买选择。

虽然这封信最后邀请当面进一步讨论 Boston Scientific 的具体要求，但表达将来做生意的愿望并不能否定当时正在讨论的交易的商业性质。因此，联邦巡回上诉法院认为这封信中相关商业销售条款的完整性表明，这封信不仅仅是进一步谈判的邀请，而是多个销售要约，Boston Scientific 本可以接受其中任何一个或多个要约，使双方在合同中受到约束。

3. 判决结果

本案中，1999 年 1 月 8 日的信函是出售所主张的设计的商业要约，上诉法院决定推翻联邦地区法院关于的判决，判决涉案专利无效。

4. 典型意义

本案中，原告的外观设计专利因为在关键日期前一年已经被合作伙伴对外提供商业要约而无效，进而原告无法获得侵权赔偿。值得注意的是，造成此案专利因 on-sale bar 而无效的行为并非出自发明人 Junker 的行为，而是其合作方 Eddings 的不当行为，但是 on-sale bar 并不考虑行为的主体，其理念是如果一个发明在法定时间前已先行进入商业化则发明人不再能获得专利垄断的权利。

非显而易见性

在美国专利法中，非显而易见性或显著性（Non-Obviousness）是决定一个发明是否有资格获得专利的关键要求之一。非显而易见性的核心理念是，即使一个发明是新颖的，如果这个发明对于在该技术领域的普通技术人员来说是显而易见的，那么它就不应该获得专利。

美国专利法 103 条规定了发明专利的显而易见性：“如果所要求的发明与现有技术之间存在差异，以至于在所要求的发明的有效申请日期之前，对于具有所要求的发明相关技术的普通技术人员来说，所要求的发明作为一个整体是显而易见的，则尽管所要求的发明没有按照 102 条（新颖性）的规定进行相同的公开，也不能获得所要求的发明的专利权。专利性不应因发明的方式而被否定”。

非显而易见性是在 1952 年的专利法修改中引入专利法的，在 *Graham* 案中，法院首次引入了非显而易见性的标准和方法——判断非显而易见性通常要考察的因素包含：（1）现有技术的范围和内容；（2）权利要求的主题与现有技术之间的所有差异；（3）该技术对应的技术水平；以及（4）非显而易见性的客观证据。在最高法院判决 *KSR* 案后，美国专利商标局实施了新的审查指南，规定了非显而易见性的判断原则，给非显而易见性的判断带来了更大的灵活性，并鼓励审查员和法官采用更加综合和全面的方法来评估显而易见性，而不是仅仅依赖于固定和死板的判断方法。

下面以具体案例来说明，非显而易见性在专利无效中的应用。

1.12 KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc., 550 US 398 - Supreme Court 2007

1. 案件事实

上诉人：*KSR International Co.*

被上诉人（专利权人）：*Teleflex Inc.*

审理机构：美国最高法院

判决结果：撤销原判，发回重审

Teleflex Inc. 拥有 6,237,565 号美国专利（'565 专利），该专利名为带有节气门

电子控制装置的可调油门踏板,其权利要求 4 描述了一种将电子传感器与可调节汽车踏板相结合的机构,这样踏板的位置信息就可以传输到控制车辆发动机油门的计算机。

KSR International Co.是一家加拿大公司,生产和供应汽车零部件,包括踏板系统。2000 年通用汽车公司委托 KSR 为雪佛兰和通用轻型卡车提供可调式踏板系统,这些汽车使用的是带有计算机控制油门的发动机,KSR 在其设计的可调油门踏板上增加了一个模块化的电传感器,使之成为电控的可调油门踏板。

Teleflex 认为 KSR 侵犯了其'565 专利的权利要求,双方的争议焦点最终集中于权利要求 4 上。KSR 主张,基于 5,010,782 号美国专利('782 专利,Asano 申请,涉及可调节踏板)和 5,460,061 号美国专利('061 专利,Smith 申请,涉及电子控制踏板)的结合,涉案专利的权利要求 4 因显而易见性而无效。联邦地区法院判定该权利要求因显而易见性无效。

Teleflex 不服,上诉至联邦巡回上诉法院,联邦巡回上诉法院认为联邦地区法院错误地运用了“教导—启示—动机”(teaching-suggestion-motivation, TSM)的判断标准,TSM 标准是指,现有多份技术文献的内容给出了明确的教导和启示,使该领域的普通技术人员有动机将它们结合起来得到该新技术,则应当认定该新技术具有显而易见性。而上述两篇文献并未存在具体的引发技术人员把电子元件与踏板相结合的动机的启示,因而专利权有效。KSR 不服判决并上诉至最高法院。

2. 法律分析

TSM 测试中提出了一个重要的观点:一个由若干元素组成的专利,不能仅仅通过证明每个元素在现有技术中是独立存在的来证明显而易见性,重要的是要确定一个理由,促使本行业的普通技术人员将这些元素组合成新的发明。然而这并不应该成为确定显而易见性时的僵化和强制性的公式。

最高法院认为,我们要摒弃对教导、建议和动机等词汇的刻板理解,不以形式主义概念来限制对显而易见性的分析解读。不要过度强调已发布文章及已授权专利明确内容的重要性。在诸多领域中,对明显的技术或组件的讨论可能较少,而市场需求往往是推动设计趋势的动力源。对于那些在常规情况下没有真正创新

就会出现进步予以专利保护，可能会阻碍技术进步，而且对于那些结合了先前已知元素的专利，可能会剥夺先前发明的价值或效用。联邦巡回上诉法院分析中的缺陷主要与它对显而易见性调查的狭隘概念有关，这是其应用 TSM 测试的结果。

首先，联邦巡回上诉法院错误地认为法院和专利审查员应当将注意力集中于专利权人试图解决的问题。但是在正确的分析下，本领域已知的、由专利解决的任何问题或需求，都可以成为以所要求保护的方式组合要素的理由。

其次，联邦巡回上诉法院对于本领域普遍技术人员的认识存在误解，认为他们只会被引导至解决相同问题的现有技术元素。法院错误地得出结论，鉴于 Asano 的主要目标是解决恒定比率问题，考虑将传感器安装在可调节踏板上的发明者，没有理由将其安装在 Asano 的踏板上。而实际上，某些物品可能具有超出其主要目的的明显用途，本领域技术人员通常能够将多项专利的教导像拼图一样拼凑在一起。无论 Asano 主要目的如何，它都提供了具有固定枢轴点的可调节踏板的示例，并且现有技术中还可以证明此类枢轴点是传感器的理想安装位置。

第三，联邦巡回上诉法院错误地认为，不能仅仅通过表明要尝试的要素的组合就可以证明专利权利要求是显而易见的。当面对解决问题的设计需求和市场压力，且存在有限可预测的解决方案时，本领域技术人员拥有充足的理由，在其技术知识范围内寻找已知的选择。若这导致预期的成功，那么这很可能不是创新的成果，而是普通技术和常识的体现。

3. 判决结果

最高法院认为联邦巡回上诉法院适用 TSM 判断准则过于僵化，从而不适当地将权利要求的保护范围延伸到了显而易见的区域，因而推翻上诉法院的判决，将案件发回重审。

4. 典型意义

本案本质是关于创造性高度的讨论。依照美国联邦最高法院根据此案定义的创造性评价标准，由现有技术简单组合的方案，无论文献是否存在明确的启示，只要方案容易被本领域技术人员联想到，它可能因为达不到专利创造性的高度要

求而被驳回申请。因此，本案可被视为 **Graham** 案之后美国创造性审查标准的一个新的里程碑。

在本案之后，美国专利审查关于显而易见性的驳回方式发生了极大地改变，多个此前有效的争辩方式失效，例如缺乏现有技术中的明确启示、现有技术涉案专利不是类似的技术领域、基于事后认知组合现有技术等。这对申请人提出了更高的要求。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.13 Mylan Pharmaceuticals Inc. v. Nissan Chemical Industries, Ltd., IPR 2015-01069- PTAB

1. 案件事实

请求人: *Mylan Pharmaceuticals Inc.*

专利权人: *Nissan Chemical Industries, Ltd.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: PTAB 驳回多方复审申请

Nissan Chemical Industries, Ltd. 持有 5,856,336 号美国专利 ('336 专利), 该专利披露了一种具有喹啉环的甲烯酮内酯衍生物 *pitavastatin* 及其作为药物用于降低高脂血症、高脂蛋白血症或动脉硬化的用途。

请求人提交了针对 '336 专利权利要求 1 和 2 的多方复审申请, 其认为 '336 专利权利要求 1 和 2 因显而易见性而无效。专利权人对此提交了初步答复。

在考虑双方提交的材料后, PTAB 认为请求人未能证明至少对其中一个受到质疑的权利要求有合理的可能性会取得胜利。因此, 多方复审不予启动。

2. 法律分析

在考察一个新的化学物质的显而易见性时, 法院通常会用两个步骤加以判断: 首先, 确定具有普通技能水平的化学家, 是否会选择与当前发明相关的在先化合物作为进一步研究发展的起点或将其作为先导化合物; 其次, 分析是否有足够的理由及合理的成功预期, 来改造先导化合物以制造当前的化合物发明。要证明一个化学新物质在结构上与类似的化合物相比较是显而易见的, 需要证明现有化学物质本身的结构会指引化学家进行必要的化学结构修改以实现当前的发明。

本案中, 请求人主张现有技术曾披露了 *fluvastatin*——作为一个先导化合物, 因为它被认为具有优异的体外活性, 并证明对体内胆固醇生物合成抑制活性相对较高。请求人认为, “普通技能的人” 会考虑进一步优化 *fluvastatin* 可用的逻辑结构途径, 以制造出由 '336 专利权利要求所涵盖的化合物 *pitavastatin*, 并且该种优化对于普通技能的人来说仅仅是行业内的常规操作步骤。

PTAB 认为, 从 fluvastatin 到合成 pitavastatin 所需的步骤并不构成请求人所述的常规优化步骤。修改 fluvastatin 结构并生成 pitavastatin 的过程将需要一系列的化学改变, 每一步骤都有一系列可能的组合, 需要大量的科学猜测并关注多种参数变化才能得到最终的化合物 pitavastatin。例如, 如果仅关注将异丙基修改为环丙基, 那么现有技术并没有明确指导拥有普通技能的技术人员使用环丙基, 更未指导过在喹啉环的 2 位置放置一个环丙基以得到化合物 pitavastatin。

3. 判决结果

PTAB 作出书面决定, 认为请求人并未证明具有合理的可能性表明 336 专利的权利要求 1 和 2 因其显而易见性而无效, 请求人的多方复审请求被驳回。

4. 典型意义

在本案中, PTAB 对化学合成新物质的显而易见性进行了分析, 并给出了明确的判断标准。

在药用化合物的专利申请中, 很多发明点集中在针对母核结构进行取代, 从而获得更好的治疗效果。因此在创造性判断时, 审查员经常使用“用一个已知的元素简单地替代另一个元素以获得可预知的结果”这一理论依据。此时对申请人来说, 就需要着重强调这种替代的可预期的解决方案数量过于庞大而无法使得本领域技术人员集中在特定方向, 或者缺乏合理的成功预期, 甚至现有技术中可能存在相反教导。

1.14 Carefusion Corporation v. Baxter International, Inc., IPR2016-01460- PTAB

1. 案件事实

请求人: *Carefusion Corporation*

专利权人: *Baxter International, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '034 专利权利要求 1 是显而易见的

Baxter International, Inc. 持有 5,764,034 号 ('034 专利) 美国专利, 该专利公开了一种用于输液泵的电池电量计, 它“不仅通过监测电压, 还通过监测从电池中流出的电流大小来估计电池的剩余时间”。

请求人对专利权人的'034 专利的权利要求 1-4 和 9-12 提起了多方复审程序申请。PTAB 对权利要求 1-4 启动了多方复审, 理由是权利要求与在先技术 *Layman* 和 *Gargano* 的指引相比不具有显而易见性。

2. 法律分析

显而易见性的问题分析是根据基本事实确定的, 考察因素包括: (1) 现有技术的范围和内容; (2) 权利要求的主题与现有技术之间的所有差异; (3) 该技术对应的技术水平; 以及 (4) 非显而易见性的客观证据。

对于非显而易见性的客观证据, 专利权人认为在'034 专利之前不久提交的许多的专利客观地证明, '034 专利申请提交时的行业常规认知是“监测电池电压, 并根据低电池电压的测量在输液泵中触发低电池警报”。根据专利权人的说法, 这表明'034 专利与行业公认的认知背道而驰, 客观地证明了'034 专利的非显而易见性。

然而, PTAB 未采纳以上论点。PTAB 认为, 同样在'034 号专利之前提交的在先技术 *Layman* 明确公开了使用剩余电池运行时间指示器来警告操作者电池寿命即将耗尽。此外, 同样在'034 号专利之前提交的在先技术 *Gargano* 明确公开了当剩余电池时间达到预定水平时发出电池电量警告。因此, PTAB 不认为'034 号专利与传统行业观念相违背。此外, 被质疑的'034 号专利权利要求并没有叙述究

竟是什么指标触发了所声称的电量警报和提示。因此，专利权人所提供的证据不能够表明根据电压“触发任何低电量警报”的行业传统观念与被质疑权利要求的范围相违背，因此不能够否定被质疑的’034 号专利权利要求的显而易见性。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认请求人已通过优势证据的证明，对于普通技术水平的人来说，’034 号专利权利要求 1 是显而易见的。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 对’034 号专利的显而易见性进行判定，通过对本专利的创新点与大量在先技术进行比对，得出’034 号专利与在先技术比并没有体现出它在行业观念上的“背道而驰”，因此不能否认其显而易见性。

专利申请人或专利权人往往试图提供多篇现有技术来证明现有技术中存在某种技术问题或技术偏见，但这种做法可以通过提供相反的文献而失效。

1.15 Southwire Co. v. Cerro Wire LLC, 870 F. 3d 1306 - Court of Appeals, Federal Circuit 2017

1. 案件事实

上诉人: *Southwire Company*

被上诉人: *Cerro Wire LLC, fka Cerro Wire, Inc.*

审理机构: PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 维持原判, 涉案专利无效

Southwire Co.拥有 7,557,301 号美国专利(’301 专利), 该专利涉及一种制造电缆的方法, 将润滑剂掺入外护套中, 使得润滑剂迁移到护套表面, 从而减少安装所需的拉力, 其权利要求 1 中有这样的限定, “成品电缆的特性是, 在四块 2×4 木块上的相应孔中安装电缆所需的力至少比在相应孔中安装相同类型和尺寸的无润滑电缆所需的力减少 30%”。

Cerro Wire LLC 对’301 专利提起了多方复审请求, 其中涉及的主要证据是 6,160,940 号美国专利(’940 专利), 该专利描述了一种适合安装在电缆通道中的光纤电缆, 并教导说为了减少电缆拉力的阻力, 用于形成电缆的塑料材料可以包括一种减少摩擦的添加剂, 例如脂肪酸和硅油, 这种添加剂可以迁移到电缆护套的表面。但’940 专利没有明确说明减摩添加剂可以将拉力降低“至少约……30%”。

专利审查与上诉委员会认为鉴于其他参考文献, ’940 专利的成品电缆“具有安装所述电缆……所需的力至少减少 30%的特性”, 因为该特性“是按照方法步骤制造电缆的固有结果”(固有性)。并解释说如果所要求保护的产品和现有技术的产品是通过相同或基本相同的工艺生产的, 则已经建立了在先公开或显而易见的初步证据。’940 专利中的润滑剂将实现发明所声称的拉力减小, 并教导了相同的方法步骤, 即挤压由含有润滑剂的塑料材料形成的电缆护套, 使得润滑剂迁移到表面护套的表面并润滑电缆与电缆通道任何表面之间的界面。专利审查与上诉委员会最终作出决定认为受质疑的权利要求无效。

Southwire 向联邦巡回上诉法院提起上诉。

2. 法律分析

Southwire 认为专利审查与上诉委员会依据“固有性”作出显而易见性的裁定是错误的。’940 专利并没有固有地教导拉力至少减少约 30%，因为除非某项限制是必然存在的，即一直存在，否则就不是参考文献中固有的。因此，专利审查与上诉委员会认为本领域技术人员有理由选择润滑剂浓度以达到减少 30%拉力的效果，这与固有性相反，固有性要求的是确定性，而不是实验性。

法院认同了 **Southwire** 关于委员会依据“固有性”作出显而易见性的裁定是错误的观点。其认为在显而易见性的背景下使用固有性必须仔细限制，因为“可能固有的东西不一定是已知的”，而未知的东西不可能是显而易见的。虽然法院承认固有性可以在显而易见性分析中提供缺失的权利要求限制，但有争议的限制必须存在才能被参考文献固有公开。专利审查与上诉委员会没有引用任何证据表明，所要求的工艺必然会导致拉力降低 30%，而该工艺并不包含确保拉力降低的任何步骤。

但是，法院认为专利审查与上诉委员会的错误是无害的。委员会进行了必要的基本事实认定，以支持显而易见性的裁定。委员会发现，权利要求的方法与’940 专利具有相同的步骤以实现相同的目的，即减少电缆的拉力以方便安装。仅仅因为’940 专利未量化其所公开的实施例表明拉力的减小，并不能排除其工艺有可能实现至少 30%的拉力减少，特别是因为其声称的目的与’301 专利的目的相同。没有证据表明根据’940 专利所披露的工艺，所声称的拉力降低 30%是出乎意料或无法实现的。

另外，拉力减少 30%的限制是在之前的复审中通过修改添加到权利要求中的，目的是克服现有技术，而在最初的书面说明中似乎并没有对该限制进行重点描述。无论是专利本身还是 **Southwire** 在复审期间提供的任何证据都表明“至少减少约 30%”拉力的限制仅仅是一种旧工艺的观察结果，而不是为了避开现有技术工艺才写入权利要求中的。

3. 判决结果

涉案专利相对于现有技术不具备显而易见性，法院最终确认了委员会的决定，涉案专利被宣告无效。

4. 典型意义

现有技术的某个固有特征可以用来评价权利要求的创造性,但要认定某个特征是固有的,这个特征必然要出现在现有技术中,而不能仅仅通过推断其存在。对于方法权利要求,如果其方法步骤和目的均与现有技术相同,而仅有对功能的限定与现有技术存在不同,除非能证明该功能是不可预期的或无法达到的,否则不具备显而易见性。

对于以数值特征限定的权利要求更是如此,在各国实践中均有类似的判例,现有技术中实现了同方向的技术效果而没有限定具体的数值时,仅仅是指出特定的数值并不会使权利要求具有创造性。预料不到的技术效果或是协同效应等可以用来辅助建立数值特征限定的权利要求的创造性。

1.16 GMG Products LLC v. Traeger Pellet Grills LLC, PGR2019-00034- PTAB

1. 案件事实

请求人: *GMG Products LLC*

专利权人: *Traeger Pellet Grills LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '833 专利的权利要求 1-10 有效

Traeger Pellet Grills LLC 持有 10,218,833 号美国专利 ('833 专利), 该专利涉及一种“用于控制户外烧烤的移动应用程序”。该专利描述了用于远程控制烹饪的计算机系统, 其中“软件应用程序被配置为可控制其他电子设备”。该计算机系统可以是一个“移动计算机系统”, 它被配置为与远程计算机系统(如云计算系统)以及电子控制的设备(包括烧烤或烟熏设备)通信。电子硬件控制器可以被配置为基于来自远程计算机系统的通信来监控和控制设备的温度、烹饪周期和燃料燃烧速率等参数。

请求人认为'833 专利不具有可专利性, 因为基于各种在先发明, '833 专利对于本领域具有普通技能的人是显而易见的。请求人认为, '833 专利下具有普通技能的人指“拥有计算机科学或等同领域的学士学位, 并至少有两年与互联网连接、互联网内容交付、网络应用以及用户应用编程或网页界面设计相关的学术或行业经验, 并熟悉智能家居电器”的人。

而专利权人辩称, 请求人对'833 专利发明下“具有普通技能的人”的定义是不正确的, 因为它没有考虑到发明的背景。专利权人认为“具有普通技能的人”是指特别关注户外设备控制的熟练工匠。

2. 法律分析

专利发明领域中的技能水平是一个事实性的判断, 它为显而易见性分析提供了客观性的保证。确定专利发明领域中普通技能水平时需要考虑的因素包括: (1) 发明者的教育水平; (2) 发明中遇到的问题类型; (3) 在先发明对于那些问题的解决方案; (4) 创新的速度; (5) 技术的复杂性; 和 (6) 该领域活跃工作者的

教育水平。这些因素并不是完备的，它们仅仅是确定发明领域中普通技能水平的指导。

PTAB 认为，’833 专利在其背景中讨论“通过蓝牙无线电将允许与附近的电子设备通信，包括设备所有者的手机或平板电脑”。’833 专利进一步描述“蓝牙无线电的范围限制要求设备的用户仍然需要在设备的一定近距离内活动”。因此，从’833 专利中可以明显看出，蓝牙作为一种通信技术，是先前的解决方案，用于允许与各种电子设备（包括家电和手机）通信。此外，’833 专利的权利要求是针对各种元素（包括云、移动设备、发射器和接收器）之间的通信以及相应的软件应用。’833 专利还解释，这些原则是“在云计算环境中实践的”。

因此，PTAB 确定’833 专利的技术复杂性决定其相关的普通技能水平是需要了解计算机系统，特别是与多个设备通信的云计算环境。所以，请求人对于’833 专利所对应的普通技能水平的意见更为恰当。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认’833 专利所对应的普通技能水平为“了解计算机系统，特别是了解与多个设备通信的云计算环境”。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 对专利显而易见性分析中的“普通技能水平”进行了判定。“普通技能水平”的判定参考了多种因素，为显而易见性分析提供了客观性的保证。这点与中国实践具有区别，中国的本领域技术人员的定义作为一个虚构的概念，更多考虑的是其所知晓的技术知识，而不会将其特化为具体的人群。

1.17 Google Inc. v. At Home Bondholders' Liquidating Trust, IPR2015-00657- PTAB**1. 案件事实**

请求人: *Google Inc.*

专利权人: *At Home Bondholders' Liquidating Trust*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '045 专利的相关权利要求并不因为显而易见性而无效

At Home Bondholders' Liquidating Trust 持有 6,286,045 号美国专利 ('045 专利), 该专利涉及一个存储在计算机网络上的信息系统, 该系统允许通过连接到计算机网络的终端直接或通过中间设备(如本地或代理服务器)来访问这些信息。

请求人认为'045 专利不具有可专利性, 因为基于各种现有技术, '045 专利对于本领域具有普通技能的人是显而易见的。基于此, 请求人认为, '045 专利发明下具有普通技能的人至少应该有“计算机科学和/或相似领域的理学学士学位, 或至少有 3 年的基于网络的信息管理和交付系统的经验”。

而专利权人在初步答复中辩称, 请求人对'045 专利发明下“具有普通技能的人”的定义是不恰当的, 因为请求人提出的定义会包含一个“有 3 年网页设计经验的人”, 而这与'045 专利的主题内容没有关联。专利权人认为其专利发明下具有普通技能的人至少应该有“计算机科学或类似领域的理学学士学位, 或有 3 年以上基于网络信息管理和交付系统编程的经验”。

2. 法律分析

在判断专利发明领域中的普通技能水平时, 通常会对现有技术的普通技能水平进行参考并加以判断。此外, 对于当前专利具有普通技能水平的人, 他们会被默认为了解相关的现有技术。

PTAB 通过对'045 专利运行机理的考察, 认为'045 专利的相关普通技术人员必须通过基于网络的信息管理和交付系统编程, 来解决'045 专利所描述的问题并实施相应的解决方案。

因此, PTAB 认为该发明相关领域中的普通技能水平确实应包括至少 3 年的

基于网络的信息管理和交付系统的编程经验。所以，对于’045 专利，具有普通技能的技术人员至少应该拥有计算机科学或类似领域的学士学位，或 3 年基于网络的信息管理和交付系统的编程经验。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认’045 专利所对应的普通技能水平为“至少拥有计算机科学或类似领域的学士学位，或 3 年基于网络的信息管理和交付系统的编程经验”。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 对专利显而易见性分析中的“普通技能水平”进行了判定。PTAB 会参考现有技术相对应的“普通技能水平”，并结合当前专利实施所需要的具体技能进行综合考虑。

本案是另一个对普通技术水平进行定义的案例，可以看出对于普通技术水平的定义与发明内容紧密相关。

1.18 *FCA US LLC v. Signal IP, Inc., IPR2015-01118- PTAB*

1. 案件事实

请求人: *FCA US LLC*

专利权人: *Signal IP, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: PTAB 采纳了请求人对于普通技能水平的定义

Signal IP, Inc. 持有 5,463,374 号美国专利 (‘374 专利), 该专利涉及一个车辆远程控制系统和装置, 通过该装置能够监测汽车的轮胎压力并同时使用无钥匙进入等特殊功能。‘374 专利描述了使用同一个信号接收器并使用一个通用的信号通信格式, 因此信号接收微处理器可以轻松处理任何来源的传入数据。

请求人认为‘374 专利不具有可专利性, 因为基于各种现有技术, ‘374 专利对于本领域具有普通技能的人是显而易见的。基于此, 请求人认为, 对于‘374 专利具有普通技能的人至少应该有“机械或电气工程学士学位以及一至三年的车辆电子经验, 包括汽车部件设计的经验”。专利权人对请求人的看法提出异议, 但未表明其对于“普通技能水平”定义的看法。

2. 法律分析

在判断专利相对应的普通技能水平时, 通常会考虑多种因素, 包括“发明领域遇到的问题类型、针对各种问题的解决方案、创新的速度、技术的复杂性以及该领域活跃工作者的教育水平”。同时, 现有技术也是判断当前发明所对应的普通技能水平的重要参考指标。

本案中, 请求人通过引用来自 *Dr. Lall* 的证言来表明其判断普通技能水平的依据。专利权人却主张 PTAB 应该给予 *Dr. Lall* 的证词较少的重视, 因为该证词只引述了本科学位的广泛类别和经验年数, 并没有提供对应关于普通技能水平的任何具体特定技能、学习或知识的任何解释。

PTAB 认为, *Dr. Lall* 提供的关于‘374 专利普通技能水平的证词并不是“结论性和/或缺乏事实依据”的, 该证据的证明力并不会降低。*Dr. Lall* 关于“车辆

电子经验”和“汽车部件设计经验”的证词表明，通常有技能的工匠会通过获得机械或电气工程学士学位来学习相关的技能，正如获得这些学位所要求的标准课程所教授的技能那样。Dr. Lall 还通过他在奥本大学机械工程系担任教授的职位的经历，提到了他对这些工科类课程的熟悉。

PTAB 还认为，其采纳请求人对于普通技能水平的意见，是因为专利权人未提供任何对于“普通技能水平”的替代定义，也未能明确指出请求人所提供定义中不准确的地方。因请求人提出的“普通技能水平”定义与一个人为了理解和实施’374 专利及其现有技术所需的资格相一致，PTAB 采用了请求人提供的对于普通技能水平的定义。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认’374 专利所对应的普通技能水平为“机械或电气工程学士学位以及一至三年的车辆电子经验，包括汽车部件设计的经验”。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 对专利显而易见性分析中的“普通技能水平”进行了判定，PTAB 会参考专利领域证人的证言和证人本身的资质来综合考量。此外，若专利权人不能够提供对于“普通技能水平”具有说服力的定义，这也将对专利权人形成相对不利的局面。

1.19 *Celltrion, Inc. v. Genentech, Inc.*, IPR2017-01374- PTAB

1. 案件事实

请求人: *Celltrion, Inc.*

专利权人: *Genentech, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 两项有争议的参考文件不属于与'213 专利相关的现有技术

Genentech, Inc. 持有 6,407,213 号 ('213 专利) 美国专利, 该专利于 2002 年 6 月 18 日授予给发明人 Leonard G. Presta 博士和 Paul J. Carter 博士, 标题为“制备人源化抗体的方法”。根据专利说明书, 该专利涉及一种“制备和使用变种抗体的方法”, 尤其适用于免疫学和癌症诊断和治疗领域。

请求人对专利权人的'213 专利的多项权利要求提起了多方复审程序, 其认为 Kurrle 和 Queen 1990 是'213 专利的现有技术。专利权人认为, 在 Kurrle 和 Queen 1990 的公开之前, 即在 1990 年 7 月 26 日之前, '213 专利权利要求的每个元素都已经被实际应用。

2. 法律分析

为了确定一项发明有更早的优先日, 专利权人必须证明该发明被更早地投入到实际应用中, 或者发明人对该发明拥有更早的构思并在后续以勤勉的方式将其投入到实际应用当中。

本案中, Kurrle 于 1990 年 12 月 19 日发表, 而 Queen 1990 于 1990 年 7 月 26 日发表, 这两个日期都早于'213 专利正文显示的最早可能的优先权日期 1991 年 6 月 14 日。所以, 专利权人必须证明'213 专利在 Kurrle 和 Queen 1990 发表前已经被实际应用。

投入实际应用是一个基于辅助事实认定的法律问题。要证明一项发明被实际应用, 发明人必须证明 (1) 所构建的发明实施样品符合相关专利权利要求的所有限制; 以及 (2) 发明人认识到该发明可用于其预期目的。

为证明'213 专利在 Kurrle 和 Queen 1990 发表前已经被投入到实际应用中,

专利权人提供了如下证据：Dr. Carter 为他的笔记本中记录的寡核苷酸提出的 DNA 合成请求，该请求被至少四名非发明人授权、批准并证实；John Ridgeway Brady 的声明、笔记本和证词，证明他为 Dr. Carter 表达和纯化了六种人源化抗体变体，包括 HuMAb4D5-5 和 HuMAb4D5-8；以及 Ann Roland、Tim Hotaling 和 Monique Carver 的实验室笔记，记录了对变体 Fabs 和全长抗体变体的结合测定；Genentech 公司的一份内部备忘录，其中报告了 1990 年 8 月 8 日的会议记录（即在 Kurrle 的 1990 年 12 月 19 日出版日期很久之前，以及在 Queen 1990 的 1990 年 7 月 26 日出版日期后的几周内），祝贺 Dr. Carter 和 Dr. Presta “以惊人的速度使抗 HER2 Mab 4D5 人源化”。

PTAB 综合考虑专利权人提交的上述证据，认为专利权人已经充分地证明了在 Kurrle 和 Queen 1990 出版之前，其已经对 HuMAb4D5-5 和 HuMAb4D5-8 进行了实际应用，因此 Kurrle 和 Queen 1990 不再是与'213 专利权利要求相关的现有技术。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认 Kurrle 和 Queen 1990 不属于与'213 专利权利要求相关的现有技术。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 综合考察了专利权人提交的若干关于其专利发明被优先投入实际应用的证据，以此排除了两项对专利有效性颇有威胁的现有技术。该案件对确定 AIA 之前申请案件的现有技术的范围具有重要的参考价值。

虽然在 AIA 之后，美国专利法从先发明制转变为发明人先申请制，对于发明的实际做出日的认定将不再重要。但对于申请日为 2013 年 3 月 16 日之前的专利申请，该案例仍然具有重要的指引作用。尤其是对于药品等领域，专利到期的最后几年才是其收益的高峰期。

1.20 Google LLC v. IPA Technologies Inc., 34 F. 4th 1081 - Court of Appeals, Federal Circuit 2022

1. 案件事实

上诉人: *Google LLC*

被上诉人: *IPA Technologies Inc.*

审理机构: PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 专利审查与上诉委员会在判断对比文件是否由他人完成时存在未解决的问题, 撤销并发回重审

本案涉及 6,851,115 号美国专利(‘115 专利)和 7,069,560 号美国专利(‘560 专利), 这两项专利由 SRI International 分别于 1999 年 1 月 5 日和 1999 年 3 月 17 日提交, 后转让给 IPA Technologies Inc。这两件专利均将 David L. Martin 和 Adam J. Cheyer 列为发明人。

Google LLC 请求对两篇专利进行多方复审, 认为基于 Martin 对比文件, 争议权利要求是显而易见的。Martin 对比文件为 Martin、Cheyer 和 Douglas B. Moran (三人均为 SRI 的雇员) 共同撰写的一篇题为“用开放代理架构构建分布式软件系统”的学术论文, 该论文发表于 1998 年 3 月 23—25 日召开的第三届智能代理和多代理技术实际应用国际会议的论文集上, 并至少描述了‘115 专利和‘560 专利权利要求中所体现的部分技术。在‘115 专利的申请过程中, Martin 对比文件被引用作为现有技术。为获得授权, SRI 提交了 Martin 和 Cheyer 的发明人声明, 声称 Moran 不是 Martin 对比文件的共同发明人, 从而使得 Martin 对比文件的作者与涉案专利的发明人相同, 进而不能被作为现有技术。但是 Google 认为, Martin 对比文件是他人的现有技术, 因为它的发明人(Martin、Cheyer 和 Moran)不同于被质疑专利的发明人(Martin 和 Cheyer)。

专利审查与上诉委员会启动了复审程序, 在审理后认为 Google 未能提供足够的证据以证明 Moran 是 Martin 对比文件的发明人, 因此 Martin 对比文件不能被作为现有技术, 而 Google 请求书中的每项理由都基于 Martin 对比文件, 因此委员会得出结论 Google 未证明任何受质疑的权利要求是无法申请专利的。Google 提起上诉。

2. 法律分析

根据 35 U.S.C. § 102 (a) (pre-AIA) 的规定, 被用于评价一项涉案美国专利/申请是否具有专利性的现有技术不能与涉案专利/申请的发明人相同(完全相同)。所以, 要使用 **Martin** 对比文件作为现有技术, 需要证明其列明的作者之一 **Moran** 是相关现有技术的共同发明人, 从而使得 **Martin** 对比文件的发明人与涉案专利不完全相同。上诉法院认为在判断一项专利对比文件是否由他人完成时, 必须:

(1) 确定所述专利对比文件的哪些部分作为现有技术来预测涉案专利权利要求的技术特征;

(2) 评估这些部分“由他人”构思的程度;

(3) 确定他人的贡献与全部的公开内容相比是否足够大, 足以使他成为所述专利对比文件所用部分的共同发明人。

另外, 本案中, 如果 **Martin** 对比文件公开了涉案专利所要求的发明的关键技术特征, 而 **Moran** 实际上为 **Martin** 对比文件中的发明主题做出了贡献, 那么 **Moran** 也为涉案专利的发明主题做出了贡献。IPA 可以通过添加 **Moran** 为发明人, 这样 **Moran** 是 **Martin** 对比文件和涉案专利的共同发明人, 那么 **Martin** 对比文件就不再是“他人”的现有技术。但如果 IPA 没有实际要求更正专利的发明人, **Cheyre** 和 **Martin** 会被推定为真正且唯一的发明人, 这样不能将采用上述的辩护理由。

3. 判决结果

本案中, **Martin** 对比文件可能构成现有技术使权利要求显而易见。**Moran** 的证词显示其对相应技术作出了创造性贡献。而 **Cheyre** 和 **Martin** 提供了与之相矛盾的证词。本案的问题在于 **Moran** 的证词最终是否应被采信, 而专利审查与上诉委员会显然没有解决该问题。

上诉法院最终决定撤销专利审查与上诉委员会的决定并发回重审。

4. 典型意义

关于发明人的制度是中美专利制度差异较大的一个地方。美国专利制度以发

明人为中心进行设计，其中规定了严格的发明人制度，体现了对于发明者智力成果的尊重。

虽然现行的美国发明法案（AIA）将先发明制（first to invent）修改为发明人先申请制（first inventor to file），但无论是 pre-AIA 还是 AIA 中规定的专利现有技术均明确要求作为现有技术的专利/申请的发明人是“他人”，即与在申请专利相比，发明人应当完全不同或者部分不同。另外 pre-AIA 规定的“专利”以及“出版物”类的现有技术的发明人也限定为“他人”。而中国的专利法中规定的现有技术和抵触申请并没有关于发明人的描述，即使完全相同的发明人的在先专利/申请文献仍然有可能成为在后专利/申请的现有技术或者抵触申请。

1.21 Ex parte Andrea Schnell, Bernd Wittner, Claudia Hildwein, Ruth Dietrich, Reinhold Deppisch, Doris Deppisch, and Werner Beck, 2018-004207 - PTAB,

1. 案件事实

上诉人: *Andrea Schnell, Bernd Wittner, Claudia Hildwein, Ruth Dietrich, Reinhold Deppisch, Doris Deppisch, and Werner Beck*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '663 申请权利要求未丧失非显而易见性, 审查员原判定被推翻

上诉人提交了 11/993,663 号 ('663 申请) 美国专利申请, 该申请涉及一种人体植入设备。'663 申请的权利要求 28 描述了该发明的核心主题内容, 其内容如下:

一种可植入人体的血管通路装置, 包括具有开口的形状记忆基底结构和具有开口的下部结构, 下部结构适于细胞粘附、细胞移植和细胞增殖, 用于将液体输入/输出人体或动物体。形状记忆基底结构和下部结构允许细胞在通路装置上和内部进行三维固定和整合。形状记忆基底结构和下部结构共同构成一个 “大体呈圆锥形的主体 (a generally conical body)” ——形状记忆基底结构作为圆锥形主体的基部, 适于接收针头; 定位端构成圆锥形主体的顶点, 适于定位所述针头的末端。

专利审查员判定 '663 申请的多项权利要求不符合非显而易见性要求, 认为 '663 申请所涉及的发明相对于现有技术 **Lambrecht** 和 **Klein** 来说是显而易见的。

审查员驳回了上诉人的 '663 申请, 上诉人对该决定提起了上诉。

2. 法律分析

本案上诉的全部焦点在于, 审查员对 **Lambrecht** 结构的解释是否合理, 其是否属于 '663 申请权利要求 28 中术语 “大体呈圆锥形的主体” 的含义范围。

Lambrecht 结构与普通圆锥体的不同之处在于, **Lambrecht** 结构缺少一个圆形的底面和顶点, 两者之间没有呈直线的旋转线。此外, 与普通圆锥体形状相比, **Lambrecht** 结构还缺少一个通道结构。

PTAB 认为,“大体”一词允许发明设计偏离普通圆锥体的形状,特别要考虑到上诉人使用“大体”一词的目的是使权利要求能够涵盖他们的发明技术方案。考虑到上诉人披露的结构,锥体两侧线性上的不完美性并不能将其完全排除在“大体呈圆锥形的主体”范围之外。

PTAB 认为,虽然上诉人在自己的公开材料中没有说明任何其他属于“大体呈圆锥形的主体”的类似结构,但同样可以认为 Lambrecht 结构缺少的通道结构只占据了其结构总体积的一小部分,也不会影响任何人对 Lambrecht 结构是否为锥形的认识。最主要的问题在于,对于 Lambrecht 结构,其本质上也只是沿着圆锥底面直径和顶点之间进行平面切割而得到的半个圆锥体的形状。审查员没有提供任何事实证据来支持这样的说法,即根据上诉人的说明书,本领域的技术人员会将像 Lambrecht 结构这样最多类似于半个圆锥体的结构视为“大体呈圆锥形的主体”。审查员也没有提供任何明确的权利要求解释分析,也没有仔细研究说明书或任何其他参考文献,以证明在这一特定上下文中引用“大体”一词所涉及的适当范围和界限是为了使“大体呈圆锥形的主体”包括 Lambrecht 结构。

鉴于以上原因,以及审查员没有依据其他参考文献为以上问题提供合理解释,PTAB 得出结论,审查员没有成功承担证明’663 申请的发明不具备可专利性的证明责任。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定,认为审查员未能证明’663 申请权利要求丧失了非显而易见性,推翻了审查员对该问题的原判定。

4. 典型意义

本案中,PTAB 通过对’663 申请所涉及发明的“大体呈圆锥形的主体”的概念进行了分析。通过和对比文件的比较,因审查员未能充分履行其举证责任证明对比文件的结构也属于被挑战权利要求术语中的“大体呈圆锥形的主体”,审查员对’663 申请的非显而易见性判定最终被撤销。

审查员有时会根据其主观判断做出审查意见,在需要时可以要求审查员对其判断提供证据。

可实施性

美国专利法的可实施性 (Enablement) 要求是指专利申请必须提供足够的技术细节,使得该技术领域的一个普通技术人员在没有过多实验的情况下能够实施和使用所申请的发明。可实施性要求在美国专利法 112(a)条中明确规定,“发明人必须在专利申请中提供对其发明的主题内容的清晰、确切和完整的描述,以使该技术领域的一个普通技术人员不仅能够理解发明的主题,而且还能够实施和使用该发明”。分析可实施性需要考察的因素主要包含:发明的性质、技术领域人员的技能水平以及发明技术的不可预测性;现有技术状态;权利要求的广度、是否缺乏指导和缺少实施案例;为实施专利所需的实验数量。

可实施性确保公众能从专利制度中获益,获得足够的信息以利用发明,并防止专利权人使用过于宽泛或抽象的描述来获得专利保护。下面以具体案例来说明,可实施性要求在专利无效中的应用。

1.22 *Grünenthal GmbH v. Antecip Bioventures II LLC*, PGR2018-00001- PTAB

1. 案件事实

请求人: *Grünenthal GMBH*

专利权人: *Antecip Bioventures II LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '268 专利的权利要求 3-30 因不具有可实施性而无效

Antecip Bioventures II LLC 持有 9,539,268 号 ('268 专利) 美国专利, 该专利披露了一种含有唑来膦酸、化合物 1 和/或化合物 2 的药物组合物, 该药物组合物可用于多种医学目的, 例如治疗与骨骼、癌症和疼痛相关的疾病或状况。然而, '268 专利只描述了一个实施案例, 其中描述了化合物 1 和 2 的合成方法。

请求人对 '268 专利的多项权利要求提起了授权后复审程序。对于权利要求 3-30, 请求人认为该权利要求因不具有可实施性 (enablement) 而无效。

2. 法律分析

35 U.S.C. § 112 (a) 中规定“专利说明书应包含对发明以及制造和使用发明的方式和过程的书面描述，该描述应充分、清晰、简明和准确，使任何熟练掌握该发明所属技术或与该发明有最密切联系的技术的人能够制造和使用该发明，并应阐明发明人或共同发明人所设想的实施该发明的最佳方式”。分析可实施性需要考察的因素包含：发明的性质、技术领域人员的技能水平以及发明技术的不可预测性；现有技术状态；权利要求的广度、是否缺乏指导和缺少实施例；所需的实验数量。分析可实施性的核心在于是否需要过多的实验来实施权利要求所主张的发明。

PTAB 认为，’268 专利说明书中没有提供任何一种符合权利要求范围所述生物利用度的剂型的相关制作指引。据了解，未经改良的唑来膦酸口服生物利用度低于 1%，而’268 专利说明书没有公开任何唑来膦酸剂型的实践案例，也没有具体指明哪一种成分可将唑来膦酸的口服生物利用度从公认的低于 1% 的水平提高到权利要求范围内的水平。说明书中没有披露如何可靠地区分属于权利要求范围内的剂型和不属于权利要求范围内的剂型——除非制备出这些剂型并测试其生物利用度来加以区分。’268 号专利说明书中提供的唯一一个实例演示了化合物 1 和 2 的合成过程，然而该实例不包含如何选择具有必要生物利用度的唑来膦酸剂型的指导。至于辅料，说明书中只说明可以通过标准制药方法来确定，除此以外没有更详尽的描述。

对于实验数量，专利权人认为熟练的技术人员可以采用现有技术“**Aronhime** 中确定的唑来膦酸的盐和其他形式”，并“使用常规测试筛选”每一种形式的“溶解度和溶解率，以剔除与四水唑来膦酸二钠性质不同的形式”。此外，根据专利权人的说法，该技术人员可以对剩余的几种形式（远少于 **Aronhime** 中描述的 22 种形式）进行可用性研究以确定哪些形式属于权利要求的范围。然而，PTAB 认为，为了执行上述专利权人所述的步骤以确定是否有一个剂型符合权利要求主张的生物利用度范围，大约需要一百万美元的成本和普通技术人员一年时间的努力，这已经构成了过度实验的典型情况。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认’268 专利的权利要求 3-30 因不具有可实施

性而无效。

4. 典型意义

专利可实施性是指一项专利申请在说明书中必须提供足够的细节和信息，使得一个在该领域具有一般技能的技术人员能够在不需要进行过度实验的情况下制造和使用该发明。简而言之，专利的描述应当使技术人员能够复现和实施该专利所描述的发明。这是专利系统的一个重要要求，以确保公众能够从公开的专利中获得有价值的信息，并在专利权到期后能够使用和实践该发明，这也是保障专利公开换保护的制度设计的重要基础。在本案中，PTAB 列举了分析专利可实施性需要具体考察的因素，并对争议的权利要求可实施性进行了判定。

书面描述要求

美国专利法的书面描述 (Written Description) 要求是指申请人在专利申请中必须以足够详细地描述展示他们确实发明了所申请保护的内容。根据美国专利法 112(a) 条, 发明人必须在专利申请中提供对其发明的主题内容的清晰、确切和完整的描述, 以使该技术领域的一个普通技能者不仅能够理解发明的主题, 而且还能够实施和使用该发明。

对于是否符合书面描述要求, 通常的判断方法是考察申请人的专利说明书是否合理清晰地向本领域的技术人员传达了发明人在申请日前已经拥有了权利要求所主张的发明。

这一要求确保发明人确实拥有了其所主张的发明, 而拥有的不仅仅是一个想法或概念, 并为公众提供足够的信息, 让公众在专利权到期后能够充分利用该技术。下面以具体案例来说明, 书面描述要求在专利无效中的应用。

1.23 Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co., 598 F. 3d 1336 - Court of Appeals, Federal Circuit 2010

1. 案件事实

原告/被上诉人: *Ariad Pharmaceuticals, Inc., Massachusetts Institute of Technology, The Whitehead Institute for Biomedical Research, and the President and Fellows of Harvard College*

被告/上诉人: *Eli Lilly And Company*

审理机构: 美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 上诉法院认为涉案专利因不满足书面描述要求而无效

6,410,516 号美国专利 (’516 专利) 涉及转录因子 NF- κ B 对基因表达的调控。’516 专利的发明人率先发现了 NF- κ B, 并揭示了 NF- κ B 激活机体对感染做出免疫反应的基因表达的机制, 并意识到人为地干扰 NF- κ B 的活性可以减轻某些疾病的有害症状, 他们于 1989 年 4 月 21 日提交了专利申请, 公开了他们的发现, 并获得了通过降低细胞中 NF- κ B 的活性来调节细胞对外部刺激的反应的方

法。

原告对被告提起侵权诉讼，被告提出无效抗辩。联邦地区法院就侵权问题和专利有效性问题进行了审理，确认了侵权并认为所主张的权利要求有效。被告提起上诉，合议庭推翻了陪审团关于书面描述的裁决，认为所主张的权利要求因缺乏 35 U.S.C. § 112 所要求的充分的书面描述而无效。原告就§ 112(a)是否规定了单独的书面描述（written description）要求进行全员重审，其认为该条款中未规定单独的书面描述要求，而只是为了确定可实施性（enablement）。而被告则认为根据先例，存在独立于可实施性的书面描述要求。

2. 法律分析

35 U.S.C. § 112(a)的描述如下：

说明书应当包含发明的书面描述，并以全面、清晰、简明和准确的术语描述制造和使用发明的方式和过程，以使得本领域技术人员能够制造和使用该发明，并且说明书还应当提出发明人所想到的实施其发明的最佳实施方式。

法院认为该条款的措辞支持单独的书面描述要求，而如果国会有意将书面描述作为确定可实施性的要求，那么法规的写法上会存在不同。该条款中包含了两个要求，（1）对发明的书面描述，（2）对制造和使用发明的方式和过程的书面描述。

法院认为最高法院的先例也承认书面描述独立于可实施性，并认为单独的书面描述的存在与权利要求的功能并不冲突。权利要求书的主要功能是界定权利边界而不是描述发明，尽管其原始语言有助于描述，并在某些情况下满足描述要求。权利要求对发明进行定义和限定，而书面说明则对发明进行披露和教导。

法院还认为，对书面描述的要求既适用于原始权利要求也适用于修改后的权利要求，并要求说明书客观地证明申请人实际发明并拥有所要求保护的主体。法院接着指出，满足书面要求不仅仅意味着在说明书中重复权利要求语言。至于如何才能满足书面描述的要求，法院认为要从本领域技术人员的角度对说明书进行客观调查，说明书必须表明发明人确实发明了权利要求的发明。

3. 判决结果

联邦巡回上诉法院经审理后认为原告的宽泛权利要求因缺乏书面描述而无效，虽然权利要求涵盖了抑制 NF- κ B 调节的所有方法，但说明书仅使用了宽泛的功能性语言，只公开了假设的方法。换句话说，涉案专利描述的是一个**问题**，而不是一个**解决方案**。具体而言，模糊的功能描述和进一步研究的邀请并不构成对特定抑制剂的书面公开，涉案专利的公开与其说是一个例子，不如说是仅仅提到了一个期望的结果。

4. 典型意义

本案中，联邦巡回上诉法院对 35 U.S.C. § 112(a)规定的书面描述和可实施性进行了分析，明确书面描述是一项单独的要求。书面描述要求权利要求的保护范围应当在说明书中有记载，当权利要求的范围较大时，如权利要求请求包括某一类的所有方法，而说明书中仅使用了功能性的语言进行描述，未给出此类方法中的具体实施例，则不能满足书面描述的要求。

1.24 *Supercell Oy v. Gree, Inc., PGR2018-00060 - PTAB*,

1. 案件事实

请求人: *Supercell Oy*

专利权人: *Gree, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '287 专利权利要求符合书面描述要求

Gree, Inc. 持有 9,694,287 号美国专利 ('287 专利), 该专利涉及一种游戏服务器, 可促进物品的获取。传统上, 一直存在一种附属系统为使用网络的广告提供支持。在附属系统中, 用户个人通过在网页上设置商品链接等方式来介绍卖方委托推广的产品, 当其他客户点击链接等并通过购买等方式获得产品时, 就会给该个人预先确定的奖励回报。由于许多顾客在决定购买商品时都会参考熟人的介绍或评价, 因此该附属系统有很大的作用。'287 专利唯一明确的“目的”是“提供一个游戏服务器, 该服务器采用与游戏中物品的获取相关的通知系统, 从而能够促进该物品的流转获取”。

请求人对 '287 专利提出了授权后复审, 认为 '287 专利的每个独立权利要求都提到“基于通知, 当从第二通信终端接收到首次的请求时, 向第三通信终端发送通知”。申请人声称, 此特定陈述缺乏书面描述的支持。

2. 法律分析

为满足 35 U.S.C. § 112 (a) 规定的书面描述要求, 专利说明书必须充分描述并让本领域普通技术人员能够理解该发明, 同时要“表明发明人确实已经发明出权利要求所主张的发明”。换句话说, 专利申请人必须“合理清晰地向该领域的技术人员传达, 在申请日之前, 专利申请人已经掌握了该发明。参考‘书面描述’, 发明就是目前所主张的全部内容”。“这种描述不必逐字逐句地叙述所主张的发明, 但必不能够仅仅披露那些会使所主张发明变得显而易见的内容”。

本案中, 请求人认为, '287 专利未能为在接收来自第二通信终端的首次物品请求时向第三通信终端发送通知, 提供足够的书面描述。根据请求人的说法, 专利说明书没有披露“在接收提供物品的请求时发送通知”。

然而, PTAB 根据专利权人的主张, 认为在实施'287 专利的过程中, “通信终端无需询问通知目的地”, “通知被发送到第三通信终端, 发送通知之前不需要任何额外的过程”, 以及“在某些实例中可能会发生额外的过程, 但这不是有必要执行的”。

另一方面, PTAB 认为'287 专利的说明书为“当基于通知从第二通信终端接收首次提供商品的请求时, 通知被发送到第三通信终端”提供了充分的书面描述。

此外, 专利权人还提供了一份证人证言, 证明普通技术人员能够从'287 专利说明书中充分地了解到如何实施该发明。PTAB 表示采信专利权人提供的证人证言, 这也正是因为专利说明书中引述的内容侧面支持了该证人的这一观点。

所以, PTAB 认定'287 专利的说明书为该专利的实施提供了充分的书面描述。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定, 认为'287 专利的权利要求符合 35 U.S.C. § 112(a) 的书面描述要求。

4. 典型意义

美国专利的书面描述要求是指专利的说明书必须提供足够的细节, 使一个在相应技术领域具有普通技术水平的人能够基于专利的描述制造和使用该发明。这要求确保专利权人为公众提供了足够的信息来实现和使用发明, 作为他们获得一定时期的独家权利的交换。本案中, PTAB 通过考察对一个游戏服务系统的运行机制、专利说明书描述的内容以及普通技术人员对说明书中所描述内容的接受程度, 对该专利是否符合书面描述要求进行了判定。

与创造性判断类似, 书面描述要求也需要确定普通技术水平, 因此, 必要的证人证言对于书面描述的判断也是有利的。

1.25 *Ex parte Jeffrey Armitstead, 2018-001367 - PTAB*,

1. 案件事实

上诉人: *Jeffrey Armitstead*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '287 申请的权利要求符合书面描述要求

上诉人 *Jeffrey Armitstead* 提交了 13/252,640 号 ('287 申请) 美国专利申请, 该申请涉及“睡眠呼吸紊乱模式的检测以及不同疾病状态模式之间的区分, 如阻塞性睡眠呼吸暂停、中枢性睡眠呼吸暂停和 Cheyne-Stokes 呼吸以及混合性睡眠呼吸暂停”。

专利审查员判定 '287 申请的多项权利要求不符合书面描述要求, 驳回了上诉人的 '287 申请。审查员认为, 独立权利要求 52 和 60 中对“呼吸指示信号”的叙述没有足够的书面描述支持, 审查员称该术语“比说明书可支持的范围要宽泛得多”。审查员指出, 权利要求现在使用了更宽泛的术语来涵盖所有可以想象到的呼吸指示信号, 而说明书只侧重于对换气信号的特定跳跃进行测定。

上诉人对审查员的该决定提起了上诉。

2. 法律分析

对书面描述是否充分的基本判断方法是确定上诉人的专利说明书是否以合理的清晰度向本领域的技术人员传达了这样的信息: 即截至申请日, 发明人当前已经拥有了权利要求所主张的发明。

PTAB 同意了上诉人的观点, 即 '287 申请的专利说明书为“呼吸指示信号”的叙述提供了足够的支持, 足以满足书面说明的要求。'287 申请的说明书考虑使用“呼吸指示信号”来进行诊断, 并将“通风信号”设定为示例信号而非必要信号。此外, '287 申请公开了至少另一种信号, 即氧饱和度信号, 该信号同样可用于诊断。因为这样的信号“也会经历通风信号所特有的典型增长和减弱的模式”, 因此“可以将相同的模式识别技术应用于这两个信号”。基于以上原因, 上述两个信号被包含在“呼吸指示信号”这一术语中, 在说明书的原始披露中具有相应的明确书面描述支持。

所以, PTAB 认定'287 申请的说明书合理地向相关领域人员传达了在申请提交时, 发明人已经掌握了如权利要求 52 和 60 所述的发明, '287 申请的说明书为该专利的实施提供了充分的书面描述。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定, 认为'287 申请的权利要求符合 35 U.S.C. § 112(a) 的书面描述要求, 推翻了审查员对该问题的原判定。

4. 典型意义

专利的书面描述要求确保专利为公众提供了有关如何制作和使用发明的明确指导。本案中, PTAB 通过考察专利说明书描述的内容, 对“呼吸指示信号”这一术语所涵盖的范围结合说明书进行分析, 最终判定该权利要求符合书面描述要求。

在自定义术语时, 针对该术语进行多种实施方式的记载将有助于支撑术语的保护范围, 从而满足书面描述要求。

1.26 *Amgen Inc. v. Sanofi, Supreme Court 2023*

1. 案件事实

上诉人（专利权人）：*Amgen Inc.*

被上诉人：*Sanofi*

审理机构：美国最高法院

判决结果：涉案专利无效，维持原判

本案件涉及能够降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平的抗体的专利，这种胆固醇被大众称为有害的胆固醇，因为它可能引发心脏病和中风等心血管疾病。PCSK9 是一种天然存在的蛋白质，它可以通过结合并降解从血液中清除 LDL-C 的 LDL 受体。为了治疗高 LDL-C 患者，科学家们研究通过抗体抑制 PCSK9 的方法。

安进（Amgen）和赛诺菲（Sanofi）两家制药公司各自研发了一种 PCSK9 抑制药物，并于 2011 年分别获得了其药物中使用的抗体的专利，每项专利都通过它们独特的氨基酸序列来描述相关的抗体。本案的争议涉及安进公司在 2014 年获得的另外两项专利 8,829,165 号美国专利（'165 专利）和 8,859,741 号美国专利（'741 专利），这些专利与该公司在 2011 年获得的专利相关。这些后来获得的专利主张要求安进公司拥有“整个类别”的抗体，这些抗体（1）“与 PCSK9 上的特定氨基酸残基结合”，（2）“阻止 PCSK9 与 LDL 受体结合”。安进公司将确定的 26 种发挥这两种功能的抗体的氨基酸序列作为专利文件的一部分，并描述了一种方法——一种被安进称为“路线图”，另一种被称为“保守替代”——科学家们可以用这两种方法来制造其他具有权利要求中所述的结合和阻断功能的抗体。

安进在 2014 年获得专利后，起诉赛诺菲侵权。赛诺菲回复称，其不对安进承担侵权责任，因为根据专利法，安进的相关权利要求无效。35 U.S.C. § 112(a) 规定要求专利申请人“以完整、清晰、简洁和准确的术语描述发明，以使本领域的任何技术人员能够制造和使用发明”。赛诺菲将安进概述的用于生成额外抗体的方法描述为只不过是一个反复试验的发现过程，因此认为安进的专利未能满足可实施性要求。安进并没有教会本领域技术人员如何制造这些抗体，却试图将潜

在数百万种以上的抗体都纳入安进的保护范围,因此安进的专利没有满足可实施性要求。联邦地区法院和联邦巡回上诉法院都支持赛诺菲。

2. 法律分析

本案涉及专利法 112(a)条的规定,该条款对发明公开的内容和程度提出了要求,要求以完整、清晰、简洁和准确的描述使本领域的任何技术人员能够制造和使用该发明。

专利“交易”描述了这样一种交换:发明人为了公众利益,以“通过公开的方式将新设计和技术带入公共领域”为交换条件,获得有限期限的“免于竞争的保护”。专利法最开始便试图通过要求专利申请者提交一份“详细说明”,不仅要将该发明或发现与之前已知和使用的其他事物区分开来,而且要使工人或其他精通该技术或制造的人能够制造、建造或使用该发明或发现,来确保公众从这种交易中获益。

若专利涵盖一整类工艺、机器、制造或组合物,说明书就必须让本领域技术人员能够完整制造与使用整个类别。例如,在 **Morse** 一案中,法院认为 **Morse** 的电报系统专利的某项权利要求过于泛泛,缺少法律依据,这主要归咎于,该权利要求涵盖了电报通信的所有手段,但说明书中并未明确描述所有这些手段的制造或使用方法。

爱迪生的白炽灯则被控诉侵犯威廉·索耶(William Sawyer)和阿尔邦·曼(Albon Man)获得的专利,其涉及“碳化纤维或纺织材料”制成的“白炽导体”。但实际上索耶等人的碳化纸白炽灯因存在缺陷而失败。法院认为记录显示大多数纤维和纺织材料都不起作用,只有通过“艰苦的实验”,爱迪生才发现特定的竹子满足了所需的目的,因此“纸恰好属于纤维王国这一事实并没有赋予[索耶等人]对整个王国的主权”。假若发明人披露了纤维和纺织物质的“共同性质”,使其特别适应白炽灯照明,那么这种宽泛的主张可能是允许的,然而,他们并未提供这样的信息。

也就是说,说明书并不必须总是详细描述如何制造与使用所要求保护的类别中的每个单独的实施例,如果说明书还披露了“贯穿”该类产品的“某些一般性质”使其“特别适合于特定目的”,那么举出一个例子就足够了。

就本案而言，安进的权利要求范围比其通过氨基酸序列识别的 26 种示例性抗体要广泛得多，安进未能实现其声称的所有目标。虽然安进试图垄断由其功能定义的一整类抗体——每一种抗体都既能与 PCSK9 最佳结合点的特定区域结合，又能阻止 PCSK9 与 LDL 受体结合——但这类抗体不仅仅包括安进已通过其氨基酸序列描述的 26 种抗体，还包括大量其他抗体。而其给出的两种方法仅是两种研究方法而已，第一种方法仅描述了安进自己寻找功能性抗体的试错方法，第二种方法也并无太大不同，要求科学家对已知有效抗体的氨基酸序列进行替换，然后检测得到的抗体是否有效。它们并不会让其他人能够制作和使用目标的功能组合，相反，这会让他们“随机试错发现”。

3. 判决结果

最高法院认为，安进未能使本领域技术人员能够制造和使用相关权利要求所定义的发明，维持了原审判决。

4. 典型意义

若申请的专利涵盖一整类工艺、机器、制造或组合物，则必须在专利说明书中详述，使得本领域技术人员能够完整制造与使用整个类别，例如说明书中披露了的“贯穿”此类产品的“某些一般性质”赋予其“特别适合于特定目的”的特性，那么只需举出一个具体实例，就足以达到目的。而提供的方法如果不能一定得到目标功能的产品，而是随机试错地发现，则并不能满足本领域技术人员能够完整制造与使用整个类别的要求。

确定性

美国专利法的确定性 (Definiteness) 是指专利权利要求必须明确、清楚地定义所保护的发明范围, 以便公众、专利审查员和法院能够理解其确切边界。据美国专利法 112(b) 条, “专利的权利要求必须明确和有序地描述发明, 并指出所主张的发明内容”。如果权利要求不满足确定性要求, 那么该权利要求可能会被认为是无效的。

确定性要求的目的是防止模糊不清或过于宽泛的权利要求, 确保专利权利的确定性和可预见性。下面以具体案例来说明, 确定性要求在专利无效中的应用。

1.27 *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.*, 572 US 898 - Supreme Court 2014

1. 案件事实

上诉人: *Nautilus, Inc.*

被上诉人 (专利权人): *Biosig Instruments, Inc.*

审理机构: 美国最高法院

判决结果: 将案件发回重审

本案涉及 5,337,753 号美国专利 (’753 专利), 于 1994 年授权并转让给 *Biosig Instruments, Inc.*。该专利涉及运动期间使用的心率监测器, 解决了现有技术中由于肌电干扰导致的心率监测器测量不准确的问题。工作原理是测量每只手检测到的均衡肌电信号, 然后使用电路将相同的肌电信号相减, 从而滤除肌电干扰。

’753 专利的权利要求 1 包含了对本次争议至关重要的限制, 其涉及 “心率监测器, 供用户在运动设备和/或运动程序中使用”, 权利要求中包括装有显示装置的圆柱形杆, 包括差分放大器的电子电路, 并且在圆柱形棒的每一半上, “以彼此间隔的关系安装” 一个 “带电” 电极和一个 “公共” 电极。

Biosig 向联邦地区法院提起专利侵权诉讼, 指控 *Nautilus, Inc.* 在未经授权的情况下销售含有 *Biosig* 专利技术的健身器材。当法院在听证会后确定专利权利要求的正确解释后, 批准了 *Nautilus* 的简易判决动议, 原因是权利要求术语 “彼此有间隔关系” 不满足专利法 112(b) 对确定性的要求。而联邦巡回上诉法院认定

只要该权利要求易于解释，且并非“绝对不明确”，那么该专利权利要求就满足了 112(b)的门槛，推翻了之前的决定并发回重审。

2. 法律分析

本案涉及专利法 112(b)对确定性的要求，就一项专利而言，若其权利要求书无法根据说明书和审查历史合理、确定地告知本领域技术人员该发明的范围，则该专利因不确定性而无效。双方一致认为，确定性的评价应基于相关领域技术人员的视角展开，相应的权利要求应根据专利的说明书以及审查历史来进行审视，而专利确定性的考量则应始于专利申请的那一刻。但双方对 112(b)所允许的不确定性程度有多大存在分歧。

确定性要求必须考虑到语言的固有限制。一方面，一定程度的不确定性是确保对创新的适当激励的代价，就专利而言，其不是针对律师，甚至不是针对一般公众，而是针对相关技术领域的人员。另一方面，专利必须足够精确，以将其所要求保护的范围明确告知公众，从而让公众知道他们还能得到什么，以避免企业和实验只有在面临侵权风险的情况才能进入不确定区域。

最高法院认为，在处理专利的确定性问题时，联邦巡回上诉法院通过审查涉案专利的权利要求是否“可供解释”或“存在无法解决的语义不清”来进行判断，这可能会引起下级法院在判断该问题上的混乱，因为它们并不能达到 112(b)所要求的确定性水平。

最高法院认为，裁定权利要求的确定性标准应以“合理的确定性”（reasonable certainty）作为判断依据，应参照用以描述该专利发明的说明书及其审查历史来解读。在此解读下，若无法以具有合理确定的方式，告知本领域技术人员有关该专利所请求保护的范

3. 判决结果

最高法院重新确定了判断确定性的标准，将案件发回重审。

4. 典型意义

本案重新明确了专利确定性标准，即参照用以描述该专利发明的说明书及其

审查历史来解读。在此解读下,若无法以具有合理确定的方式,告知本领域技术人员有关该专利所请求保护的范围,则不满足确定性的要求。本案的裁决提高了专利权利要求确定性的审查标准,也意味着专利申请撰写人在专利申请权利要求中应使用更加清晰和更精准的语言,否则将会面临被美国专利商标局驳回或被法庭裁决无效的风险,对于美国专利申请权利要求文字用语的拿捏以及说明书的公开需要更加谨慎。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.28 BASF Corporation v. Ingevity South Carolina, LLC, PGR2020-00037 - PTAB,

1. 案件事实

请求人: *BASF Corporation*

专利权人: *Ingevity South Carolina, LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '553 专利无不确定性

Ingevity South Carolina, LLC 持有 10,323,553 号美国专利 ('553 专利), 该专利名为“蒸发燃料蒸气排放控制系统”, 描述了使用活性炭来吸附从机动车辆燃油系统排放的燃油蒸气并减少碳氢化合物空气污染的罐式系统。吸附的燃油蒸气可以“通过用环境空气(当发动机打开时)冲洗罐式系统来从活性炭中解吸, 从而从活性炭中去除”, 然后这种再生的碳就准备好吸附额外的燃油蒸气。

请求人对'553 专利提出了授权后复审, 认为'553 专利的多项权利要求因具有不确定性而无效。

2. 法律分析

根据 35 U.S.C. § 112, 专利的权利要求必须是明确和特定的, 以便公众可以知道哪些技术是被保护的, 哪些技术不属于该专利的保护范围。如果专利的权利要求, 基于技术说明书以及申请历史, 不能以合理的确定性告知那些在该领域有专长的人员关于发明的范围, 则该专利因具有不确定性而无效。

请求人认为, 受争议权利要求中的术语“有效的递增吸附容量 (IAC)”是不明确的, 因为'553 专利披露了两种不同的方法用于计算有效的 IAC, *McBain* (使用重量计仪器) 和 *ASAP 2020* (使用容量计仪器)。请求人认为, 这两种方法得到的 IAC 的值有很大的差异, 而且在该领域的普通技术人员不会知道应该选择哪种方法。请求人提出了一个第三方测试证据, 表明使用两种方法测试三种不同吸附材料在有效的 IAC 上产生了约 12%—14% 的差异。

专利权人认为, 只要固定了吸附物的种类、浓度和温度, IAC 就是固定不变的物理参数, 即指定以上三个决定性的变量反过来就固定了给定吸附剂的 IAC。因此, 专利权人认为, '553 专利权利要求所述的有效 IAC 是一种独立于测量技

术的基本属性。专利权人和其证人 Dr. Rockstraw 以几篇同行评审的出版物作为证据,证明如果仪器准确且遵循适当的实验原则,具有该领域常规技能的人知道使用重量计仪器和容量计仪器测量的 IAC 是等效的。PTAB 采纳了上述专利权人的观点,即使用重量计仪器和容量计仪器测量 IAC 是等效的,不会影响'553 专利的确定性。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定,认为'553 专利不会因为具有不确定性而无效。

4. 典型意义

专利的“Indefiniteness”(不确定性)是指专利权要求中的语言不明确或含糊,以致那些在技术领域具有普通技能的人无法确定其范围和内容。如果一个专利权要求被认为是不确定的,那么这个权利要求可能会被视为无效,这是为了确保公众不会因为模糊的专利权利要求语言而面临不公平的侵权风险。本案中,PTAB 就如何判断专利权利要求的不确定性作出了判决。

通过仪器来测量的指标可能因测量方法的原理、执行的仪器、甚至操作的人员而产生差异,但这种差异并不能认为是指标本身的不确定性。一般而言,这些指标只要是物质的固有性质,则其将因物质的属性而具有确定性。

1.29 Samsung Electronics America v. Prisia Engineering, 948 F. 3d 1342 - Court of Appeals, Federal Circuit 2020

1. 案件事实

上诉人: *Samsung Electronics America, Inc.*

交叉上诉人: *Prisia Engineering Corp.*

审理机构: PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 部分确认, 部分推翻发回重审

2010 年, Yolanda Prieto 博士申请了一项专利并于 2014 年获得 8,650,591 号美国专利('591 专利)授权, 专利名为用于在交互式应用中嵌入用户数据的视频功能数字设备, 旨在通过用至少一个不同的对象替换原始视频流中的至少一个对象, 从原始视频流中生成经过编辑的视频数据流。随后, Prieto 成立了 Prisia 将专利发明商业化。

2016 年, Prisia 起诉 Samsung 侵权其专利权, Samsung 以四个不同的理由对'591 专利的权利要求 1-4、8 和 11 提起了多方复审, PTAB 最初决定仅审查名为 Sitrick 的美国专利申请是否使权利要求 11 变得显而易见, 而拒绝对权利要求 1-4 和 8 进行审查, 因为无法确定这些权利要求的范围。

但是, 随着最高法院对 *SAS Institute, Inc. v. Iancu* 案作出裁决, 要求当 PTAB 提起多方复审时不得挑选要解决的权利要求, 必须解决请求人质疑的每项权利要求的可专利性。因此, PTAB 决定修改其决定, 以纳入所有受质疑的权利要求和请求书中提出的所有理由, 并允许双方就新增加的权利要求和理由提交补充证据。

双方的争议主要在权利要求 1-4 和 8 是否明确的问题上, Prisma 认为由于 Samsung 未能证明其是明确的, PTAB 不应该对权利要求适用现有技术, PTAB 也没有法定权力在 IPR 期间以权利要求具有不确定性为由取消权利要求。作为回应, Samsung 敦促 PTAB 取消权利要求 1-4 和 8, 因为根据在 IPXL 案中的分析, 这些权利要求是不明确的, 另外, Samsung 认为即使 PTAB 不能以不确定性为由取消权利要求, 它仍然可以比对现有技术和权利要求。

PTAB 审理后最终作出书面决定, 权利要求 1-4 和 8 是不明确的, 委员会不能在在先公开和显而易见分析中比对现有技术和权利要求, 因此, 三星未证明权

利要求 1-4 和 8 在任何所主张的理由下均不可获得专利，权利要求 1-4 和 8 维持有效。而权利要求 11 根据 *Sitrack* 是显而易见的，不具有专利性。

在上诉中，*Samsung* 对 PTAB 不取消涉案专利中的不明确的权利要求提出了质疑，另外，认为应引入现有技术应用于这些权利要求。

2. 法律分析

本案重点是关于在多方复审程序中，被质疑的权利要求存在不确定性问题的情况。

首先是在多方复审程序中取消不明确的权利要求的问题。根据 35 U.S.C. § 311 (b) 的规定，在多方复审中，只能以根据 102 或 103 条提出的理由，并且仅以包含专利或印刷出版物的现有技术为基础，才可以请求取消一项或多项专利权利要求。因此，法院认为 *Samsung* 作为请求人不得在多方复审程序请求取消不明确的权利要求。

在 *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee* 一案中，最高法院称专利局在多方复审中以 112 条规定的不确定性为由取消专利权利要求的行为超出了其法定范围。在 *SAS* 案中，最高法院也解释道，国会选择由申请人而不是局长来界定 IPR 程序的轮廓，即决定从提起到结束的整个诉讼过程的范围的是申请人的争论而非局长的自由裁量权。因此 PTAB 也不能自行取消这些不明确的权利要求。

然后是关于不明确问题及对新颖性和创造性审理的影响。PTAB 认为“数字处理单元”限定援引了美国专利法 112 条第 6 款的“功能性限定 (means-plus-function)” 权利要求，法院认为该观点错误。判断是否可以适用该条款的重点在于权利要求的文字是否足够清楚毫无疑义，使得本领域技术人员明确地理解其结构。如果证明权利要求术语未能“描述足够明确的结构”或描述“功能但没有描述用于执行该功能的足够结构”，则可以适用该条款。而本案中，PTAB 并未证明本领域相关技术人员会将“数字处理单元”理解为只具有纯功能性，事实上，*Prisua* 的证词中指出权利要求中所述的“数字处理单元”是本领域技术人员普遍熟悉的图像处理设备。

另外，PTAB 认为权利要求将装置和方法的要素混为一谈 (IPXL 问题)，因此权利要求是不明确的，不能比对现有技术与权利要求，法院认为该观点也存在

问题。IPXL 问题是权利要求将装置和方法的要素混为一谈，使得权利要求对于确定何时发生侵权而言是不明确的，但这仅仅表明该权利要求因不确定性而被宣告无效，而它没有谈到权利要求是否也因为显而易见而无效，无论它是否被视为针对装置或方法。因此它并不妨碍 PTAB 根据 102 条和 103 条的理由裁决可专利性。

3. 判决结果

法院认为，PTAB 在不确定性问题的认定和对权利要求 1-4 和 8 的根据 102 条和 103 条的审理上存在错误，将其发回重审。同时，法院认为，PTAB 对权利要求 11 不具有专利性的问题上审理正确，对该裁决进行了确认。

4. 典型意义

根据美国专利法和相关判例的规定，IPR 程序中涉及的无效理由仅有 102 条和 103 条规定的新颖性和创造性问题，请求人不能在 IPR 程序中提起其他理由，如不明确，PTAB 在 IPR 程序中也不能依据其他理由作出无效决定。另外，权利要求的不确定性问题，并不会影响新颖性、创造性问题的审理，PTAB 应当正常引入现有技术文件对新颖性、创造性问题进行审理。

1.30 Grace Instrument Indus. v. Chandler Instruments, 57 F. 4th 1001 - Court of Appeals, Federal Circuit 2023

1. 案件事实

原告/上诉人: *Grace Instrument Industries, LLC*

被告/被上诉人: *Chandler Instruments Company, LLC*

审理机构: 美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 联邦地区法院的不确定性认定错误, 撤销并发回重审

当钻油井时, 钻井液用于驱动钻头并将钻屑带回井表面, 钻井液的粘度对于油井的作业至关重要, 粘度太高则难以泵送; 粘度太低则流体无法将钻屑带回地面。因此在使用钻井液之前, 首先要使用粘度计测量钻井液的粘度, 粘度计模拟的是井下条件, 即钻井时钻头处的温度和压力。

本案涉及美国 7,412,877 号专利 ('877 专利), 该专利由 *Grace Instrument Industries, LLC* 所有, 其权利要求 1 和权利要求 4 分别提出了一种加压装置和一种粘度计, 其中包括一个“扩大腔室具有缩小的开口 (an enlarged chamber with reduced openings)”。

Grace 起诉 *Chandler Instruments Company, LLC* 侵犯其专利权, *Chandler* 进行无效抗辩, 联邦地区法院发布了权利要求解释令, 认为权利要求 1 和 4 中的术语“扩大腔室 (enlarged chamber)”一词是不明确的, 扩大是一个程度术语, 必然要与某个基准进行比较, 而专利中并没有为本领域技术人员提供必要的客观界限的。联邦地区法院作出决定, 由于“扩大腔室”的不确定性, 涉及的多项权利要求无效。*Grace* 上诉至联邦巡回上诉法院。

2. 法律分析

权利要求的解释要求在包括说明书在内的整个专利的上下文中确定本领域技术人员如何理解权利要求术语。首先要考虑权利要求本身的语言, 还必须结合说明书来理解, 还应考虑专利的审查历史。并可依赖字典定义, 只要字典定义与专利文件中的任何定义, 或通过阅读专利文件确定的任何定义不矛盾。但法院同时指出, 如果从内部证据中可以清楚地了解权利要求术语的含义, 则没有理由讨

论外部证据。

本案中，’877 专利的说明书及审查历史指导我们了解“扩大腔室”的含义——该“扩大腔室”足够大，以防止加压流体在加压过程中进入压力容器的下部（即测量测试样品粘度的部位）。换句话说，在预加压阶段，“扩大腔室”必须能够容纳足够多的样品流体，这样在加压过程中，样品流体的液面就不会低于“扩大腔室”的底部，也就不会进入粘度计的下部测试区域。这种设计可确保加压流体和压缩样品流体的任何混合都发生在放大腔内，而不是下部测试部分。因此，在本专利的上下文中，“扩大腔室”并不要求腔体比某个基准物体大，而是必须大到足以实现特定功能。

因此，虽然“扩大腔室”不是一个技术术语，但通过内部证据足以引导技术人员理解’877 专利中使用的该术语的含义。联邦地区法院错误地依赖了外在证据（即字典定义），这与本领域技术人员通过阅读内部证据确定的“扩大腔室”的范围和含义相矛盾。在说明书中，发明人可能会对权利要求术语给出特殊定义，该定义可能与其原本具有的含义不同。在说明书对权利要求术语的含义做出指示的情况下，应当以发明人的定义或说明为准，即使该说明与字典等外部证据相冲突。

3. 判决结果

在内部证据存在对“扩大腔室”解释的指导的情况下，联邦地区法院依赖外部证据进行解释的方式存在错误，上诉法院决定撤销联邦地区法院关于认定“扩大腔室”不明确的裁决，撤销无效决定并发回重审。

4. 典型意义

在对权利要求进行解释时，可以使用内部证据，如专利说明书、权利要求书、专利审查历史等，也可以使用外部证据如专家证人、字典、教科书等帮助进行解释。但本案中强调了，使用内部证据进行解释的优先级高于外部证据，当内部证据给出了解释权利要求的指示，可以不使用外部证据。如当说明书中给出了权利要求中的术语不同于技术词典的定义时，要根据说明书的定义解释该术语而非通过技术词典进行解释。

权利要求解释

专利权利要求解释 (Claim Construction) 是指明确权利要求中各技术特征或者术语的含义, 从而确定申请人或者专利权人要求保护的技术方案, 也就是专利权的保护范围。在专利无效程序当中, 权利要求解释是确定专利无效争议的关键步骤。

在专利无效程序当中, 审查和裁判机关会遵循一定的规则来对权利要求术语进行解释。下面以具体案例来说明, 权利要求的解释规则在专利无效中的应用。

1.31 Facebook, Inc., LinkedIn Corp., and Twitter, Inc. v. Software Rights Archive, LLC, IPR 2013-00478- PTAB

1. 案件事实

请求人: *Facebook, Inc., LinkedIn Corp., and Twitter, Inc.*

专利权人: *Software Rights Archive, LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '352 专利的权利要求 26、28-30、32、34、和 39 无效

Software Rights Archive, LLC 持有 5,544,352 号美国专利 ('352 专利), 该专利涉及一种对数据库进行计算机化研究的方法, 该方法通过使用邻近度索引技术来索引数据, 从而改进搜索方法。根据'352 专利, 邻近度索引技术的原理为生成关于数据库中数据之间的关系、模式和相似性的快速参考。

根据'352 专利的权利要求 26, “基于对象与数据库中其他对象的直接关系, 为数据库中的每个已识别对象创建首个数值表示 (numerical representations); 存储首个数值表示以用于计算机化搜索; 分析数据库中对象之间或之中存在的间接关系的首个数值表示; 基于对首个数值表示的分析生成每个对象的第二个数值表示; 存储第二个数值表示以用于计算机化搜索; 使用计算机和存储的第二个数值表示搜索数据库中的对象, 搜索识别数据库中的一个或多个对象”。

在口头辩论中, 双方对于“数值表示”这一术语的含义产生了分歧。专利权人认为“数值表示”仅包含使用阿拉伯数字来表示, 而请求人则认为“数值表示”

不仅包括阿拉伯数字，还包括使用字母来表示。

2. 法律分析

对于专利权利要求，解释的原则为按照其被发明时相关领域的普通技术人员所理解的“通常和习惯的含义”进行解释。在确认一项有争议的权利要求术语的限制性含义时，审查机构会主要参考现有证据、检查权利要求语言本身、权利要求的书面描述以及专利申请的历史记录。但需要重点注意的是，一个权利要求术语的“通常和习惯的含义”将作为解释过程中一个重大的假设前提。

本案中，专利权人并未直接就“数值表示”这一术语的含义给予明确清晰的解释，但其将该术语解释为排除可能包含字母的字符串。在口头辩论中，专利权人确认其“数值表示”这一术语仅能够使用数字表示而不能用字母表示。请求人则认为“数值”包括任何计算机可以处理和分析的二进制或数字数据的表示。因此，请求人的解释并不限于只由数字组成的表示。在口头辩论中，请求人争辩说，将一个数字加入一个字符串足以使该字符串成为一个“数值表示”。

PTAB 认为，请求人对于“数值”一词的解释过于宽泛且与专利说明书不符。虽然“numerical”一词的一个词典定义是“与数字或一系列数字有关”，但它也可以指“用数字表示或由数字计算”。’352 专利说明书与后一种对“numerical”一词的解释是一致的。在初始提取子程序中，数据库的“完整文本对象”被编号为“从 1 到 n 的阿拉伯数字”。这些数字被用来创建向量和矩阵，然后通过各种算法运行。之后通过“计算”出“数值因子”以确定“值”。这种对计算和值的强调，以及使用计算机算法的处理，使 PTAB 得出结论，即在’352 专利说明书中使用的“numerical representation”必须仅指数字，以便计算机使用数学算法处理这些表示。

PTAB 还认为，请求人试图将说明书中“数值表示”与“West key number”系统联系起来的尝试也是不具说服力的。虽然’352 专利说明书的确讨论了“West key number”系统，并且这些“West key number”包括字母，但没有迹象表明专利权人打算将权利要求的“数值表示”与说明书背景部分中讨论并区分的“West key number”系统联系起来。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认’352 专利权利要求 26 中关于“数值”的含义仅包含阿拉伯数字，不包含字母等其他字符。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 通过对字典含义和专利说明书等材料的参考，对有争议的权利要求术语的含义予以判定，这些材料对我们撰写权利要求时确定术语的解释范围具有重要的参考价值。

在权利要求出现之前，专利仅仅只有说明书，其保护范围仅仅依据说明书与现有技术的区别。因此，即使现在以权利要求文本来确定保护范围，说明书天然就是解释权利要求的优选文本，因此根据说明书中对术语的定义和使用场景，可以更好地确定术语的范围。

1.32 Vtech Communications, Inc., and Uniden America Corporation v. SHPERIX Incorporated, IPR2014-01431- PTAB

1. 案件事实

请求人: *Vtech communications, Inc., and Uniden America Corporation*

专利权人: *Shperix Incorporated*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '599 专利的权利要求 1-7 和 18 无效

Shperix Incorporated 持有 5,581,599 号美国专利 ('599 专利), 该专利涉及一种拥有交互式无线电话手柄和相关基站的电话系统。

请求人针对 '599 专利提出多方审查申请, 并表示 '599 专利在得克萨斯州北区联邦地区法院审理的一桩案件 (*Spherix Inc. v. VTech Telecomm., Ltd.*, No. 3:13-cv-3494-M) 中也是争议对象。

请求人对于专利权人在联邦法院的相关案件中提交的权利要求解释未提出任何异议。本次多方审查中, 专利权人敦促 PTAB 采用联邦法院的权利要求解释。

2. 法律分析

对于已过期的专利权利要求, 通常会根据整个专利披露内容的上下文, 就像该领域的普通技术人员所理解的那样, 按照一般和习惯的含义对权利要求进行解释。但是, 尽管联邦地区法院对所涉及专利权利要求的解释具有指导意义, PTAB 仍然不受该具体解释内容的直接约束。

PTAB 注意到, 此次多方审查各方提交的论点和证据与联邦地区法院程序中所提出的不同。例如, 专利权人在联邦法院程序中辩称, “第一处理器手段” 和 “第二处理器手段” 的解释不受 “手段加功能” 的限制。但是, 在这次多方审查中, 专利权人敦促 PTAB 将这些权利要求解释为 “手段加功能” 的限制。

虽然 PTAB 通常不受对争议权利要求之前的司法解释约束, 但这并不意味着 PTAB 没有义务承认或评估是否与该权利要求术语的一般和习惯含义的解释方式所一致的那种司法解释。基于当前证据, PTAB 认为此处所争议的专利性问题的

决定与联邦地区法院的权利要求解释之间没有不一致性。

3. 判决结果

基于以上原因，PTAB 未直接采用联邦地区法院对于本案争议权利要求的解释。

4. 典型意义

本案说明了 PTAB 对于联邦地区法院在之前案件中所争议的权利要求解释的处理态度。PTAB 并不直接受前案中联邦地区法院的权利要求解释方式的约束，PTAB 仍可以针对个案对权利要求自己独立进行解释。

需要注意的是，PTAB 对于权利要求的解释最初是采用授权程序中的最宽合理解释，而法院采用的是 Philips 标准。对于 PTAB 所采用的解释标准，曾有最高法院的判例确认其是专利商标局作为一个行政部门可以根据法律条文合理制定的规定。但 2018 年，专利商标局正式公告修改 PTAB 程序中权利要求解释的标准，与法院保持一致，采用 Philips 标准。

1.33 *Teva Pharmaceuticals USA v. Sandoz, Inc.*, 574 US 318 - Supreme Court 2015

1. 案件事实

请求人: *Teva Pharmaceuticals USA, INC., et al.*

被请求人: *Sandoz, INC., et al.*

审理机构: 美国最高法院

判决结果: 联邦巡回上诉法院适用重新审查的标准错误, 撤销并发回重审

Teva Pharmaceuticals 及其相关公司拥有一项多发性硬化症药物 *Copaxone* 的生产方法的专利, 其权利要求 1 中限定了 *Copaxone* 药物中的有效成分 *copolymer-1*, 并先限定了其“分子量为 5 千至 9 千道尔顿”。

Sandoz 试图在市场上销售 *Copaxone* 的仿制药, *Teva* 以专利侵权为由提起诉讼。*Sandoz* 抗辩称专利无效, 具体而言, *Sandoz* 认为 *Copaxone* 有效成分 *copolymer-1* 的“分子量为 5 千至 9 千道尔顿”这一权利要求存在 35 U.S.C. § 112 ¶ 2 规定的不确定性, 因为它没有说明使用了三种计算方法中的哪一种来确定分子量——(1) 与 *copolymer-1* 最相关的分子的重量; (2) 构成 *copolymer-1* 所有分子的平均重量; (3) 构成 *copolymer-1* 所有分子的加权平均重量, 其中较重的分子占有更高权重。

联邦地区法院审理后认为, 本领域技术人员可以理解“分子量”一词指的是通过第一种方法计算出的分子量, 专利权利要求足够明确, 因此专利有效。在上诉中, 联邦巡回上诉法院重新审查了联邦地区法院对于权利要求解释的所有方面, 包括对辅助事实的确定, 但其得出了相反的结论, 即分子量一词是不明确的, 该专利应当无效。

2. 法律分析

本案的争议焦点是, 联邦巡回上诉法院对联邦地区法院用于支持权利要求范围解释所作出的事实认定采用“重新”审查的标准加以审查, 是否正确。

根据联邦民事诉讼规则, 上诉法院不得撤销联邦地区法院的事实认定, 除非这些认定明显错误。法院认为, 当联邦巡回上诉法院审查联邦地区法院在解释专利权利要求的过程中所作出的辅助事实认定时, 必须适用“明显错误”标准, 而

非“重新审查”标准。除非存在明显错误，否则联邦巡回上诉法院有义务接受联邦地区法院的调查结果，规则中并没有规定例外情况，也没有将某些类别的事实调查结果排除在外，因此该规则适用于辅助事实和最终事实。即使规则例外是允许的，也没有任何理由创建该规则的例外，因为例外情况往往会损害联邦地区法院判决的合法性。

另外，在 **Markman** 案中，法院认为权利要求解释的最终问题在于法官而不是陪审团，但它并没有因此为管辖上诉事实事项审查的普通规则创造例外。相反，法院指出，法官在解释专利权利要求时所从事的任务与法官在解释其他书面文书（例如契约、合同或关税）时所从事的任务大致相同。

在审查用于解释权利要求范围的辅助事实认定时，如何适用“明显错误”标准？最高法院指出，当联邦地区法院仅基于内部证据来解释权利要求时，这完全是法律问题，上诉法院可以对该解释进行重新审查。如果联邦地区法院需要参考外部证据，如了解相关时期的科学背景或相关技术中某一术语的含义等，而这些辅助事实又存在争议，法院就需要对外部证据进行辅助事实认定。联邦地区法官在裁定事实争议后，将根据其认定的事实解释专利权利要求，该最终解释是一个法律问题，联邦巡回上诉法院可以对其进行重新审查。但要推翻联邦地区法院对辅助事实的认定，联邦巡回上诉法院必须确认联邦地区法院在事实认定方面存在明显错误。

3. 判决结果

本案中，联邦巡回上诉法院在没有发现联邦地区法院存在明显错误的情况下进行重新审查，最高法院决定撤销联邦巡回上诉法院的判决，将案件发回重审。

4. 典型意义

本案中，最高法院指出，基于外部证据，如专家证人、字典、教科书等解释权利要求的范围时，当这些外部证据存在争议时，联邦地区法院对此将做出辅助事实认定。在上诉中如想推翻该认定将以“明显错误”的标准进行审查，推翻该认定的难度大大增加。而基于内部证据，如专利说明书、权利要求书、专利审查历史等来解释权利要求，则属于纯法律问题，上诉法院可以采用“重新审查”的

标准，更容易被推翻。本案的判决显著提高了外部证据在权利要求解释中的重要程度。

中国(深圳)知识产权保护中心

**1.34 Samsung Electronics Co., Ltd. and Google LLC v. Iron Oak Technologies, LLC,
IPR2018-01552- PTAB**

1. 案件事实

请求人: *Samsung Electronics Co., Ltd. and Google LLC*

专利权人: *Iron Oak Technologies, LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 对专利权人主张的权利要求 1 的解释方式不予采纳

Iron Oak Technologies, LLC 持有 5,699,275 号美国专利 (‘275 专利), 该专利涉及一种“用于远程修补或更新移动装置中的操作代码”的系统。该系统包括一个管理主机, 可向移动装置传输离散补丁信息。移动装置可通过将补丁与当前操作码合并来创建打补丁的操作码, 并执行切换到打补丁的操作码。移动装置还可以接收下载信息, 定义新的操作码以取代当前的操作码。

‘275 专利权利要求 1 的内容为: 一个用于远程修补移动单元中操作代码的系统, 包括: 一个管理主机, 可操作以通过无线网络启动至少一个离散补丁消息的传输, 定义至少一个补丁; 一个第一移动单元, 可操作以接收至少一个离散补丁消息, 第一移动单元进一步可以通过合并至少一个补丁与位于第一移动单元中的当前操作代码来创建修补后的操作代码, 并切换到修补后的操作代码执行; 一个第二移动单元, 可操作以接收至少一个离散补丁消息, 第二移动单元进一步可以通过合并至少一个补丁与位于第二移动单元中的当前操作代码来创建修补后的操作代码, 并切换到修补后的操作代码执行; 其中, 管理主机进一步可操作以寻址至少一个离散补丁消息, 使得至少一个离散补丁消息被传输到第一移动单元, 但不传输到第二移动单元 (wherein limitation)。

请求人对‘275 专利的权利要求 1 提起了多方复审程序。

对于权利要求解释, 请求人认为权利要求 1 最后的“wherein limitation”部分中的“管理主机进一步可操作以寻址至少一个离散补丁消息”应解释为“[管理主机进一步可操作以]在开始传输消息之前决定将[至少一个离散补丁消息]发送到任意一个特定的移动单元”。

专利权人认为，权利要求 1 的“wherein limitation”部分暗示了该术语应该具有一个时机上的限制，即“在管理主机传输补丁消息的时候，两个移动单元都必须能够从当前的操作代码中创建补丁操作代码”。

2. 法律分析

在多方复审中，对于专利权利要求，通常会根据整个专利披露内容的上下文，就像该领域的普通技术人员所理解的那样，按照一般和习惯的含义对权利要求进行解释。

在本案中，专利权人未能引用任何关于’275 专利的说明书或申请历史文件中的具体内容来支持其主张，即在由“管理主机传输补丁消息之时”，两个移动单元都必须能够从当前的操作代码创建补丁操作代码。权利要求的语言本身并未具体指明移动单元必须在何时“能够从当前操作代码创建补丁操作代码”，只是指出它们“能够”这样做。

因为专利权人未能提供任何证据支持其论点，PTAB 未采用专利权人对权利要求 1 的“wherein limitation”部分的解释方式。

3. 判决结果

PTAB 认为，对权利要求 1 的“wherein limitation”部分，不应将其解释为具有时机上的限制。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 对于专利权利要求术语含义的解释方法予以阐明——PTAB 会基于权利要求术语的上下文、专利说明书和专利申请历史的相关信息综合考察该术语是否具有当事人所主张的含义。

1.35 Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F. 3d 1316 - Court of Appeals, Federal Circuit 2016

1. 案件事实

上诉人: *Sport Dimension, Inc.*

被上诉人: *Coleman Co., Inc.*

审理机构: 美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 驳回联邦地区法院对权利范围的解释, 将案件重审

*Coleman Co., Inc.*是一家户外运动装备公司, 持有 D623,714 号美国外观设计专利('D714 专利), 名称是“个人漂浮装置的装饰设计”。'D714 专利总体上公开了一种个人漂浮装置, 其具有连接到躯干部件的两个臂章, 躯干部分背面平坦, 并向侧面的连接带逐渐变细。

*Sport Dimension, Inc.*是一家运动器材和服装公司, 销售水上运动相关设备, 包括 Body Glove® 系列个人漂浮设备, 其中 Body Glove® Model 325 与'D714 专利一样具有两个臂章连接到躯干的部分, 不同之处在于其躯干部分向上延伸形成一件套在人肩膀上的背心。

Sport Dimension 在联邦地区法院提起宣告性判决诉讼, 请求判决其没有侵犯'D714 专利, 并且该专利无效。联邦地区法院采纳了 *Sport Dimension* 提出的权利范围解释, 具体为: 个人漂浮装置的装饰性设计是不包括左右臂章以及侧躯干逐渐变细的设计在内的, 因为它们是具有功能性的而非装饰性的。联邦地区法院根据该解释作出了有利于 *Sport Dimension* 的非侵权判决。

Coleman 不服并提起了上诉。

2. 法律分析

外观设计专利不能主张纯粹的功能性设计——如果外观设计专利的整体外观是由其功能决定的, 则外观设计专利无效。但只要设计不是主要具有功能性的, 即使某些元素具有功能性目的, 该设计主张也不是无效的。这是因为外观设计专利的权利要求保护的是必然服务于实用目的的产品, 即使外观设计专利权利要求的范围必须限于设计的装饰方面, 设计也可能包含功能性和装饰性元素。

如果一项设计同时包含功能性和非功能性元素,则必须解释权利范围的范围,以便识别专利中所示的设计的非功能性方面。在判断设计中哪些元素具有功能性时,法院在 PHG 案中确定了几个因素:

(1) 受保护的设计是否代表最佳设计;(2) 替代设计是否会对指明物品的效用产生不利影响;(3) 是否有任何相对应的发明专利;(4) 广告是否宣传设计的特定特征具有特定功效;(5) 以及设计中是否有任何元素或整体外观显然不是由功能性决定的。

具体到本案而言, Coleman 认为左右臂章和侧躯干逐渐变细不具有功能性,联邦地区法院对权利要求的最终解释有误。联邦巡回上诉法院审理后认为,联邦地区法院的最终解释是不适当的,但左右臂章和躯干侧逐渐变细具有功能性。

联邦巡回上诉法院认为,联邦地区法院正确地应用了 PHG 因素进行判断,左右臂章和躯干侧逐渐变细具有功能性。尽管如此,联邦地区法院在解释外观设计专利权利要求范围时,排除了左右臂章和躯干侧逐渐变细的解释方法是错误的。外观设计专利保护的是外观设计的整体装饰,而不是可分离元素的集合,联邦地区法院通过从权利要求中删除结构元素,不当地将外观设计专利的权利要求范围从涵盖整体装饰的范围转换为涵盖单个元素的范围。

法院最终确定了正确的权利范围解读。该设计包括三个相互连接的矩形的外观,它是极简的,几乎没有装饰性。设计包括臂章的形状和侧躯干逐渐变细,在某种程度上它们有助于设计的整体装饰。然而,臂章和侧躯干逐渐变细是出于功能性目的,因此在确定侵权时不应关注这些元素的特定设计,而应关注这些元素对设计整体装饰的贡献。由于设计具有许多功能性元素和极少的装饰,权利要求的范围较窄。

3. 判决结果

联邦地区法院的权利范围解释错误,驳回联邦地区法院对权利范围的解释,将案件重审。

4. 典型意义

当一项外观设计专利既具有功能性要素又具有非功能性要素时,解释外观设

计专利的权利范围无论是在专利确权还是侵权诉讼中都是十分重要的,这能保证专利得到有效的保护并在侵权纠纷中提供有力的依据。本案中给出了确定专利设计中的要素是否由功能决定的方法,即 PHG 因素。同时也指出,出于功能性目的的要素在解释权利范围时不能直接排除,但也不需要关注这些要素的特定设计,而是应当关注这些要素对整体装饰性的贡献。

中国(深圳)知识产权保护中心

禁止重复授权

美国专利法中的禁止重复授权原则 (Double Patenting) 是为了防止同一发明人或其权利人因同一发明或发明的显而易见的等同物而获得两个或多个专利。这一原则的目的是防止专利权的不适当延伸, 确保公众在一个专利权期满后能够自由地使用该发明。禁止重复授权原则在制定法上来源于美国专利法 101 条有关一项发明获得专利的条件: “任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成, 或者对前述任何一项的新颖且实用的改进, 可按本法规定的条件和要求获得专利”。根据该法可以引申出“一发明一专利”的含义, 也就是禁止重复授权原则的正面表达。

重复授权可以分为法定重复授权和非法定重复授权, 其中, 法定重复授权指不同专利中的权利要求保护相同的发明, 可以通过取消或修改其中一个或多个专利来解决这个问题。非法定重复授权指不同专利中的权利要求描述的发明为显而易见的变型。在这种情况下, 最常见的解决方法是对第二个专利(或后续的专利)进行终止许可, 这意味着放弃第二个专利的部分有效期, 以确保两个专利的有效期相同。重复授权的问题常出现在分案申请上, 并经常涉及专利期限调整。下面以具体案例来说明, 禁止重复授权原则在专利无效中的应用。

1.36 *In Re Collect, LLC, Court of Appeals, Federal Circuit 2023*

1. 案件事实

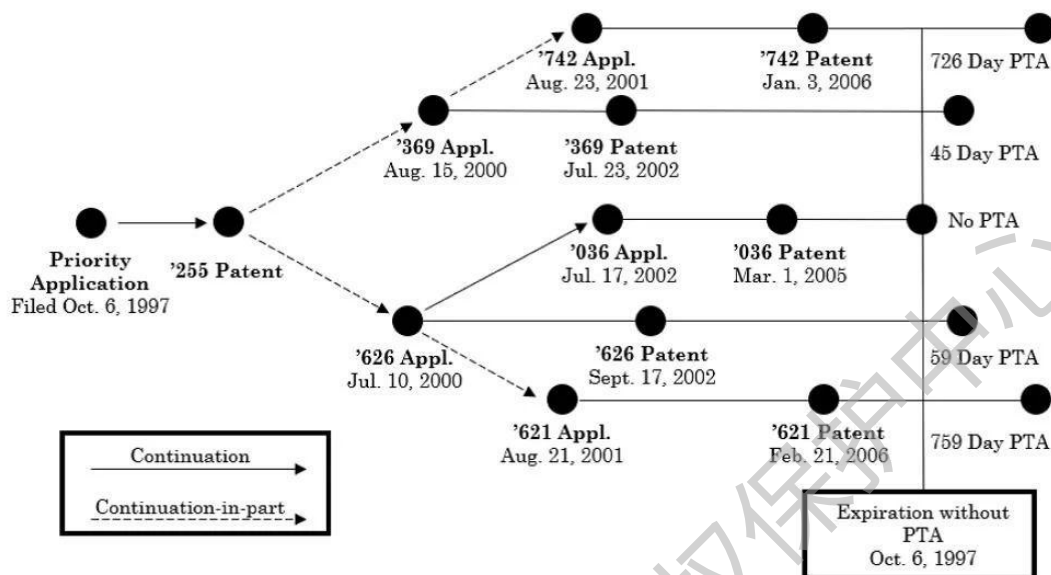
上诉人: *Collect, LLC*

审理机构: PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 维持原判

Collect, LLC 拥有 6,982,742、6,424,369、6,452,626、7,002,621 号美国专利(受质疑的专利, '742 专利、'369 专利、'626 专利、'621 专利), 这几项专利都是针对包含图像传感器的设备, 每项专利都要求 6,275,255 号美国专利('255 专利)的优先权。根据 pre-AIA 35 U.S.C. § 154 (b) 的规定, 美国专利商标局在专利申请期间出现延误, 因此每项受质疑的专利都获得了专利期限调整 (PTA)。此外,

6,862,036 号美国专利（'036 专利）是该专利族的另一个成员，也是'626 专利的延续，该专利是专利族中唯一没有获得 PTA 的专利，因此保留了优先权专利申请提交后二十年的到期日期。具体如图所示。



Cellect 起诉三星电子侵权后，三星就四项专利向专利局提出单方再审（*ex parte reexamination*），在每项再审程序中，专利审查与上诉委员会对被质疑专利的权利要求审理后，都认定被质疑的权利要求是 Cellect 在先到期的参考专利（'036 专利）权利要求的显而易见的变体，认为这些专利构成重复专利（*obviousness-type double patenting, ODP*）而无效。委员会进一步考虑了对已授予 PTA 的专利进行 ODP 分析是否应基于有 PTA 或无 PTA 的专利的到期日期以及 PTA 程序中的最终免责声明，委员会认为在任何 PTA 后都应考虑 ODP 和最终免责声明，即任何 ODP 分析或决定，无论是否需要最终免责声明，都应基于调整后的专利到期日。委员会最终维持了争议专利因 ODP 不可专利性的裁决。

Cellect 不服提起上诉。

2. 法律分析

本案的主要争议是，涉及 PTA 的重复专利（ODP）的判断是基于未计算 PTA 补偿时间的专利原有效期还是基于计算 PTA 补偿时间后的专利有效期。Cellect 认为，专利期限调整（*patent term adjustment, PTA*）与专利期延长（*patent term extension, PTE*）应该以相同的方式纳入 ODP 分析，根据其到期日期来确定权利

要求是否在 ODP 下不可授予专利。

上诉法院认为，ODP 的判定取决于对显而易见性的评估，即后发明专利的权利要求相对于同一当事人所拥有的先发明专利的权利要求是否显而易见。如果是，在没有期末放弃声明（terminal disclaimer）的情况下，在后发明的权利要求无效。适用该判定要求确定哪个是在后发明专利，这就是为什么适用 PTA 或 PTE 的日期很重要。

上诉法院认为，在确定权利要求根据 ODP 是否不能获得专利时，PTA 和 PTE 应区别对待。二者依据不同的法律条款，涉及不同的情况。如果仅仅因为 PTA 和 PTE 都提供了法律授权的时间延长，可以恢复因各种行政延误而造成的专利期限，就说 PTA 和 PTE 应当以同样的方式纳入 ODP 分析，这是将不同的法律强制合二为一的不合理尝试。二者的立法初衷不同，PTA 是为了补偿因专利局的专利审查批准的延误，而 PTE 是为了补偿 FDA 对药品上市的审查批准的特别情况带来的延误。

另外，美国专利法中关于 PTA 的条款中规定了期末放弃声明，而期末放弃声明几乎总是为了克服 ODP 拒绝而提交的，与 ODP 密不可分地交织在一起，可以说 ODP 和期末放弃声明是同一枚硬币的两面——问题和解决方案。对于期末放弃声明的规定等同于法律承认，当 PTA 导致后到期的专利的权利要求不明确时，可能会产生 ODP 问题。而期末放弃声明是解决此类问题的方案，如果在受 PTA 保护的专利中提交了期末放弃声明，则任何专利（或权利要求）的有效期都不得超过期末放弃声明的有效期。因此，上诉法院认为，对于已收到 PTA 的专利，无论是否需要或已提交期末放弃声明，ODP 都必须以添加 PTA 后专利的到期日为准。

3. 判决结果

上诉法院认为涉及 PTA 的重复专利（ODP）的判断应当基于计算 PTA 补偿时间后的专利有效期，维持了原判。

4. 典型意义

本案涉及获得专利有效期调整（PTA）的专利与专利权人的另一项专利构成

重复专利 (ODP) 的情况, 这也是上诉法院首次对该法律问题作出判决, 最终决定应当按照 PTA 调整后的期限进行判断。但是, 关于此问题各有若干第三方向法庭提交了法庭之友 (amici curiae) 意见支持双方的观点, Collect 也很有可能就这一法律问题向上诉法院提出全庭复审的请求, 甚至进一步向美国最高法院上诉, 后续进展可以保持关注。

中国(深圳)知识产权保护中心

遗漏、错误指定发明人

美国专利法 256 (b) 条中规定, 存在遗漏发明人或指定非发明人的错误, 如能按本条规定予以纠正, 则不会使发生该错误的专利无效。发明人问题是中美专利制度中一个重要区别, 中国专利制度中发明人地位较低, 而美国专利制度中发明人具有极为重要的地位, 例如, 只有他人的专利才能够作为现有技术, 遗漏发明人或指定非发明人会导致专利无效。下面以具体案例来说明, 发明人问题在专利无效中的应用。

1.37 Egenera, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 972 F. 3d 1367 - Court of Appeals, Federal Circuit 2020

1. 案件事实

原告/上诉人: *Egenera, Inc.*

被告/被上诉人: *Cisco Systems, Inc.*

审理机构: PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 联邦地区法院司法禁止反言适用错误, 撤销联邦地区法院的无效判决

Egenera, Inc. 拥有 7,231,430 号美国专利 (‘430 专利), 该专利涉及自动部署可扩展和可重构虚拟网络的平台。该平台提供了一个大型处理器池供虚拟网络使用, 可以选择和配置一个子集, 以形成一个虚拟化网络, 为一组特定的应用程序或客户提供服务。因此, 处理资源可以通过软件而不是通过物理重新配置来快速轻松地部署。

Egenera 起诉 *Cisco Systems, Inc.* 侵犯其 ‘430 专利, 作为回应, *Cisco* 提起多方复审程序, 对该专利的所有权利要求提出质疑。在 *Cisco* 提起多方复审程序一个月后, *Egenera* 单独向专利商标局提出申请, 要求将 *Peter Schulter* 先生从所列发明人中除名, 因为 ‘430 专利的所有权利要求都是在所列发明人 *Schulter* 先生开始在该公司工作之前构思的。

Egenera 将 *Schulter* 先生从所列发明人中除名的动机至少有一部分是为了方

便确定发明的做出日——Egenera 公司认为发明做出于 2000 年 9 月 29 日，而 Schuler 先生于 2000 年 10 月 2 日加入 Egenera，Cisco 在多方复审程序中提出了一项现有技术 Grosner，优先权日为 2000 年 11 月 2 日。

在发明人申请待决期间，PTAB 拒绝启动多方复审，在此过程中，委员会假定 Grosner 为现有技术，但得出结论认为 Cisco 没有证明有合理的可能性在案情实质上胜诉。不久后，专利商标局批准了 Egenera 的请求并删除了 Schuler 先生的名字。

在联邦地区法院，Cisco 声称 Schuler 先生对'430 专利有贡献，该专利没有列出所有发明人，并以此为由申请简易无效判决。联邦地区法院认为在发明人资格方面存在可争议的事实问题，驳回了该申请，同时也驳回了 Egenera 恢复 Schuler 发明人身份的观点。联邦地区法院审理后，对权利要求作出了解释，认为 Schuler 先生对发明有贡献，但因为司法禁止反言而拒绝 Egenera 恢复 Schuler 先生的姓名，进而认定'430 号专利无效。

2. 法律分析

美国专利法中规定，遗漏发明人或指定非发明人错误的，如能按本条规定予以纠正，则不会使发生该错误的专利无效。该条款中的“错误”包括所有类型的错误，无论是诚实的还是不诚实的，而不仅仅是无意的错误。Egenera 在多方复审程序的同时向专利商标局提交发明人申请，声称 Schuler 先生被错误地列为发明人。但是，当法院对权利要求的解释进行确认后，认为 Schuler 先生是发明人，Egenera 在其发明人申请中的主张是不正确的，因此，法院认为 Schuler 先生的遗漏是“错误”。

接下来需要考虑司法禁止反言，是否禁止将 Schuler 先生的名字重新添加到专利中。司法禁止反言是一种衡平法理论，可防止诉讼当事人采取与先前法庭程序中成功主张的立场不一致的诉讼立场。该原则的目的是保护司法程序的完整性。判断是否适用司法禁止反言，法院要审查：（1）一方当事人先前的立场和后来的立场是否明显不一致——即相互排斥；（2）一方当事人是否成功说服法院接受先前的立场；以及（3）如果不禁止反言，一方当事人是否会获得不公平的优势或对另一方造成不公平的损害。

本案中,首先,Egenera 最初对发明人的身份认定基于其对权利要求的解释,一旦权利要求的解释的问题得到确定,Egenera 则要求随之更正发明人,至少由于权利要求的解释再次要求更正发明人,并不像司法禁止反言所要求的那样“相互排斥”。其次,Egenera 并没有说服法院或类似机构接受其第一个立场,因为专利商标局并没有进行实质审查,也未考虑申请的实质充分性。最后,如果不适用司法禁止反言,Egenera 不会获得不公平的优势,Cisco 也不会遭受不公平的损害,因为更正发明人并没有带来什么影响,专利审查与上诉委员会审议了 Cisco 提出的现有技术,但没有讨论 Egenera 的优先权论点。因此,本案并不适用司法禁止反言。

3. 判决结果

联邦巡回上诉法院认为联邦地区法院在司法禁止反言适用的每个因素上都犯了法律错误,滥用了其自由裁量权。联邦巡回上诉法院最终确认了联邦地区法院的权利要求解释,但撤销了联邦地区法院的无效判决,并发回重审。

4. 典型意义

有关发明人的问题是中美专利制度的一大区别,中国专利法中的发明人问题一般不会影响专利的有效性,而美国专利法则不同。由于涉案专利的申请日在美国专利法案(AIA)生效之前,法院适用的是 pre-AIA 102(f) 的规定,对于一件美国专利申请,如果发明人不是该发明的真正发明人,则不授予该申请专利权。在 AIA 中这一条被删除,而在 256(b) 中仍然规定,存在遗漏发明人或指定非发明人的错误,如能按本条规定予以纠正,则不会使发生该错误的专利无效。因此可以初步认定,在美国现行专利法的情况下,发明人出错的专利仍可能会被判无效。国内企业在美国申请专利时要关注在发明中作出贡献的每一个发明人,避免因发明人错误而导致产生专利被无效的风险。

适格请求人

AIA 中设立的三种复审程序中规定专利权人以外的“人”(person)可以向美国专利商标局提起上述复审程序。AIA 中所规定的“人”应该如何解释,法律中没有明确的规定,例如政府机构、银行等是否属于 AIA 中所规定的“人”,是否能够提起 AIA 规定的复审程序,法律规定中并不明确。下面以具体案例对 AIA 中所规定的适格请求人的定义进行说明。

1.38 *Return Mail, Inc. v. US Postal Service*, 139 S. Ct. 1853 - Supreme Court 2019

1. 案件事实

上诉人(专利权人): *Return Mail, Inc.*

被上诉人: *US Postal Service*

审理机构: PTAB-美国最高法院

判决结果: *US Postal Service* 不是 CBM 程序的适格请求人,发回重审

Return Mail, Inc. 持有 6,826,548 号美国专利('548 专利),其权利要求保护了一种处理无法投递邮件的方法。自 2003 年起, *US Postal Service* (美国邮政署) 开始寻求获得 *Return Mail* 的许可,以将该发明用以处理美国未投递邮件,然而双方始终未达成协议。

2006 年,美国邮政署推出了一项通过更改地址来处理无法投递的邮件服务。*Return Mail* 认为这项服务侵犯了'548 专利,并且更新了其为许可美国邮政署使用发明而提出的要约内容。作为回应,美国邮政署请求对'548 专利进行单方复审(ex parte reexamination)。美国专利与商标局(USPTO)依申请进行了审理,决定取消部分原始权利要求,但同时承认了几项新的权利要求,'548 专利依然有效。*Return Mail* 对美国邮政署提起侵权诉讼。

在案件审理期间,美国邮政署请求对'548 专利进行涵盖商业方法复审,USPTO 下属的专利审查与上诉委员会(PTAB)同意美国邮政署的观点,认为'548 专利的权利要求主题属于不可授予专利的主题,应当无效。联邦巡回上诉法院维持了 PTAB 的裁决,同时还认为政府是 CBM 程序的适格请求人。

Return Mail 不服并将案件上诉至最高法院，认为联邦政府机构不属于美国发明法案（Leahy-Smith American Invents Act, AIA）复审程序的适格请求人。

2. 法律分析

2011 年 AIA 设立了隶属于美国专利与商标局的专利审查与上诉委员会，并设立了三种类型的行政审查程序由该委员会负责，分别是多方复审、授权后复审，以及涵盖商业方法复审。在行政审查程序之后，委员会要么确认专利权利要求有效，要么确认部分或全部权利要求无效，任何不满意的一方都可以在联邦巡回上诉法院寻求司法审查。除了 AIA 复审程序之外，专利还可以在侵权诉讼答辩期间在联邦法院进行重新审查，或经由专利局进行单方复审。

AIA 规定，专利权人以外的“人”（person）可以向专利局提出申请，对已颁发的专利进行授权后复审或多方复审。CBM 采用 PGR 的标准程序，例外是不受专利授权之日起九个月之内的时间限制，以及有资格寻求 CBM 的“人”应是被起诉侵权的被告。

AIA 并未在条文中明确解释“人”一词的范围，最高法院根据“一贯的解释”（longstanding interpretive）认为“人”不包括政府。从 1947 年的字典法（the Dictionary Act）对“人”的定义来看，“人”可以是有限公司、企业、联盟、商行、合伙、社会组织、股份公司以及个人，但不包括联邦政府机构。该规则应该优先适用，除非在某些明确的法定意图与之相反的条件下才能被忽略。最高法院还认为，在无明文规定的基础上依然可以依法判断联邦机构需接受不利的程序法地位。

虽然政府机构可以申请专利，但最高法院指出“人”这一术语在专利法中的使用是不一致的——有时包括政府，有时不包括。AIA 复审程序具有对抗性，如果政府能成为 AIA 复审程序的请求人，那么普通的专利权人就会在保护自己权利时被迫在一个审判性、对抗性的“审判”程序中面对一个联邦政府机构，而该程序由另一个联邦机构管理。

3. 判决结果

最高法院认为联邦政府机构并非 AIA 复审程序的适格请求人，将案件发回

重审。

4. 典型意义

联邦政府机构可以作为专利申请人(自 1883 年起),以及作为单方复审的请求人(MPEP 于 1981 年规定),但并不使其成为 AIA 复审程序的适格请求人。因为单方复审是 USPTO 的内部程序,在提出请求后,请求人并不能参与该程序,而 AIA 复审程序具有对抗性。

本案判决 AIA 复审程序中的适格请求人不包括联邦政府机构。对于专利权人而言,这一判例对政府机构侵犯专利的情形非常重要,政府机构无法使用 AIA 复审程序挑战专利的有效性,确保专利有效性问题将在联邦法院决定,而不是由专利审查与上诉委员会决定,这使专利权人占据了一定优势地位。

1.39 Bozeman Fin. v. Federal Reserve Bank of Atlanta, 955 F. 3d 971 - Court of Appeals, Federal Circuit 2020

1. 案件事实

上诉人（专利权人）：*Bozeman Fin.*

被上诉人：*Federal Reserve Bank of Atlanta* 等

审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果：银行是适格请求人

Bozeman Fin 持有 6,754,640 号美国专利（'640 专利）和 8,768,840 号美国专利（'840 专利）。其中，'840 专利是一个分案申请的延续申请（CA），该分案申请是'640 专利的部分延续申请（CIP），'840 专利和'640 专利主要涉及授权和清算金融交易以检测和防止欺诈的方法。美国的 12 家联邦储备银行向专利审查与上诉委员会提出请求，对'640 专利的权利要求 1-26 和'840 专利的权利要求 1-20 进行涵盖商业方法复审。专利审查与上诉委员会经过审查后，认为'640 专利和'840 专利的权利要求不符合美国专利法 101 条（35 USC § 101）的规定，涉及不可授予专利的主题。

Bozeman 对专利审查与上诉委员会的决定提出了上诉。*Bozeman* 主张银行不是 AIA 规定的“人”（person），因此不是提出 AIA 复审程序的适格主体。

2. 法律分析

在 *Return Mail* 案中，最高法院认为，联邦机构不是能够根据 AIA 寻求专利发布后审查的“人”，不是请求多方复审、授权后复审，以及涵盖商业方法复审三种程序的适格请求人。

就本案而言，*Bozeman* 认为，联邦储备系统是一个联邦机构，联邦储备银行是美国联邦储备系统的经营成员，执行美国的货币和财政政策，履行重要的政府职能，其任何利润都转给美国财政部，这表示联邦储备银行不是私人金融机构，而从根本上说是公共的政府机构。

联邦巡回上诉法院认定，依据 1913 年的《联邦储备法》，联邦储备银行作为美国的特许企业工具而被建立。与 *Return Mail* 案中的美国邮政署不同，联邦储

备银行的授权法规并未将其定性为行政机构的一部分,联邦储备银行不接受国会拨款,联邦储备银行官员亦非由总统或其他政府官员任命。联邦储备银行均为“法人团体”,与其他私人企业无异设有董事会,负责制定章程与管理银行业务,政府对联邦储备银行运营的监管仅限于有限范围,各银行的直接监管与控制由其董事会执行。联邦储备银行无权制定具有法律约束力的法规,可以在“任何普通或衡平法院”起诉或被起诉。

因此,就 AIA 而言,联邦储备银行与政府不同,是 AIA 复审程序的适格请求人。

3. 判决结果

联邦巡回上诉法院认为联邦储备银行是 AIA 复审程序的适格请求人,专利审查与上诉委员会有权对联邦储备银行提起的 CBM 申请作出决定。

4. 典型意义

最高法院在 **Return Mail** 案中确定了联邦政府机构不是 AIA 复审程序中的适格请求人。与许多国家的中央银行属于国家机构不同,美国的联邦储备系统是私有中央银行,其包含多个分支联邦储备银行,虽然其执行中央银行的部分功能,但最高法院根据其建立、经费来源、人员管理等方面明确了联邦储备银行并不是政府机构,是 AIA 复审程序中的适格请求人。这些判决对于界定谁有权通过 AIA 复审程序请求专利无效产生了重要影响。

IPR 程序启动

美国专利法 314 条中规定了启动多方复审的门槛问题——基于请求人提交的信息,除非专利商标局局长可以确定请求人有合理的可能在申请中所挑战的至少一项权利要求上胜诉,否则局长不得授权启动多方复审。该法律同时规定了局长对是否根据本法提起多方复审的决定为最终决定,不得上诉。在实际程序中,会发生局长错误启动多方复审的问题。如果局长错误启动了多方复审并作出了不利于专利权人的复审决定,一般来说专利权人并不能在法院对局长作出启动多方复审程序的决定进行上诉,因为该决定是终局且不可上诉的。

此外,根据美国专利法 315(a)条,如果在多方复审申请日期之前,请求人或其真正利益相关方提起过专利无效的民事诉讼,则多方复审不得启动。另外,根据美国专利法 315(d)条,PTAB 有权因专利局曾收到过与多方复审申请中相同或实质上相同的现有技术或论据而驳回请求人的多方复审申请。

下面以具体案例对涉及启动多方复审程序的问题进行说明。

1.40 Juniper Networks, Inc., Brocade Communications Sys., Inc., Ruckus Wireless, Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, Hp Inc., Aruba Networks, Inc., and Arris Group, Inc. v. Mobile Telecommunications Technologies, LLC, IPR 2017-00642-PTAB

1. 案件事实

请求人: *Juniper Networks, Inc., Brocade Communications Sys., Inc., Ruckus Wireless, Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, HP Inc., Aruba Networks, Inc., and Arris Group, Inc.*

专利权人: *Mobile Telecommunications Technologies, LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: PTAB 驳回了请求人多方复审申请

Mobile Telecommunications Technologies, LLC 持有 5,590,403 号美国专利 ('403 专利), 该专利题为“有效地在中央网络和移动单元之间提供双向通信的

方法和系统”，于 1992 年 11 月 12 日提交的申请，1996 年 12 月 31 日被授权。’403 专利涉及“在相对较大的区域内提供中央网络和移动单元之间的双向通信能力”，以允许快速通信大消息和有效使用系统资源。该专利描述，为了扩展发射机覆盖范围，同时播发技术被配置，并在大体相同的频率上操作，同时传输相同的信息。在覆盖区域重叠的地方，该专利进一步描述了可能克服破坏性干扰的同时播发系统中所涉及的一些设计技巧，例如使用载波频率的同步和偏移。尽管这些技术可能让数据成功接收，但同时播发操作的波特率是有限的，从而也限制了系统的吞吐量。

本案请求人对’403 专利的权利要求 1 和 10 提起了多方复审程序，认为现有技术 Jasinski 和 Thro 让’403 专利因具有显而易见性而无效。请求人认为，虽然专利审查员在审查过程中曾讨论过 Jasinski，但“只是针对’403 专利的权利要求 10 而不是权利要求 1 进行了讨论”。请求人还辩称，基于 Thro 和 Thro/Jasinski 而让’403 专利无效的理由以前没有向专利局提出过。因此，请求人认为其请求不适用 35 U.S.C. § 325 (d)，此次多方复审请求中不存在与以前提交给专利局或专利复审委员会相同或实质上相同的现有技术或论点。

2. 法律分析

根据 35 U.S.C. § 325 (d)，PTAB 有权因“专利局曾收到过相同或实质上相同的现有技术或论据”而驳回请求人的多方复审申请。在根据§ 325 (d) 评估是否存在相同或实质上相同的现有技术或论点时，PTAB 通常考虑以下非排他性因素：

- 1) 所争议的发明与审查过程中涉及的现有技术的相似性；
- 2) 审查过程中考虑所争议发明的程度，包括现有技术是否是专利申请被拒绝的依据；
- 3) 所争议的发明和审查过程中考虑的现有技术的累积性；
- 4) 请求人是否充分指出了审查员在考虑所主张的现有技术时出现的错误；
- 5) 专利审查过程中的论点与请求人依赖现有技术或专利申请人论点的方式之间的重叠程度；以及
- 6) 多方复审申请书中提供的额外证据和事实在多大程度上要求重新考虑现

有技术。

对此，PTAB 认为，本案请求人的请求应适用 325 (d) 条，所以该申请应被驳回。

第一，在之前的’403 专利审查中，审查员基于 Jasinski 而驳回了当前’403 专利的权利要求 10，所以可以肯定审查员在对’403 专利审查时重点考虑了现有技术 Jasinski 并充分了解其内容。

第二，专利审查员指出 Jasinski 公开了一个“同步广播”系统，该系统向移动设备传输第一和第二信息。审查员引用了 Jasinski 的大部分内容，而不仅仅限于请求人所称的“专利审查员只参考了 Jasinski 内容的一小部分”。

第三，请求人在多方复审申请中提交的论据与在专利审查中关于权利要求 10 所述的“动态重新分配”限制的论据存在足够的重叠。审查员表示，因为 Jasinski 在移动设备确认其位置后传输附加消息，所以 Jasinski 披露了“动态重新分配”这一限制。而请求人在此次申请中则主张 Jasinski 和 Thro 的结合指引了’403 专利实现“动态重新分配”这一限制。

最后，虽然请求人提供了 Dr. Acampora 的证词来进一步解释 Jasinski 的运行机制，但 Jasinski 已经在之前的专利审查中被着重考察，所以 PTAB 认为此处再无必要对 Jasinski 进行重复的分析。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认因请求人对’403 专利提出多方复审的现有技术和论点与之前专利申请过程中专利局受理的基本一致，所以基于 35 U.S.C. § 325 (d) 驳回请求人多方复审的申请。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 对 35 U.S.C. § 325 (d) 下驳回多方复审申请的情形进行了裁定。PTAB 说明了详细的考察因素，这对多方复审请求人自我判断是否具备申请资格以及调整审查申请依据有重要的参考意义。

中国专利制度规定可以由任何人无限次可提出无效宣告请求，而美国专利制度针对提出 IPR 程序的申请人具有诸多限制，其需要在请求书中指出所有实际

利益相关方，同时，IPR 程序对利益相关方也产生约束，在后续侵权诉讼或 337 程序中，均不能再提起本应在 IPR 程序中可以提出的新颖性和创造性无效抗辩。因此，提起 IPR 程序不仅应慎重，更应准备充分，毕其功于一役。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.41 Lower Drug Prices for Consumers, LLC v. Forest Laboratories Holdings Limited, IPR2016-00379- PTAB

1. 案件事实

请求人: *Lower Drug Prices for Consumers, LLC*

专利权人: *Forest Laboratories Holdings Limited*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: PTAB 驳回了请求人的多方复审申请

Forest Laboratories Holdings Limited 持有 6,545,040 号美国专利('040 专利), 该专利涉及 2,2'- 亚氨基双乙醇衍生物的某类异构体, 它们具有 β -肾上腺素阻断特性, 可以增强降压药的活性。根据'040 专利, 最优选的化合物是 [2R, α S,2'S, α 'S]- α,α' -[亚氨基亚甲基]双[6-氟-3,4-二氢-2H-1-苯并吡喃-2-甲醇]或其药学上可接受的酸加成盐。说明书指出, 该化合物能增强降压药的活性, 尤其是能增强降低血压和心率的作用。说明书还提供了此类降血压剂的实例, 包括该化合物的 SRRR 异构体。

在'040 专利申请过程中, 专利审查员曾多次以多个理由驳回了待决权利要求, 驳回理由之一为'040 专利待决权利要求与现有技术 Van Lommen 相比显而易见。当时被驳回的权利要求与最终已授权的'040 号专利权利要求如出一辙, 只是当时被驳回的权利要求使用了过渡性短语“基本上由……组成 (consisting essentially of)”, 而不是'040 专利权利要求中狭义的“由……组成 (consisting of)”。

据审查员称, Van Lommen 为创造权利要求中指定的化合物提供了指引, “包括权利要求化合物中固有的所有位置异构体”。审查员认为, 熟练的技术人员应知道各种异构体会在不同水平上表现出生物活性。“在没有矛盾信息的情况下, 熟练技术人员会将光学异构体分离视为一种常规程序, 从而获得本申请所要求的化合物”。

针对审查员的驳回决定, '040 专利申请人提供了发明人 Dr. Xhonneux 的声明, 支持其'040 专利具有意外成果的论点。Dr. Xhonneux 描述了发表在《欧洲药理学杂志》上的一项研究结果, 该研究结果表明 RSSS-化合物增强了 SRRR-化合

物的降压作用，但没有增强 SRRR-化合物的心动过缓作用。

审查员并未采纳’040 专利申请人的论点，申请人将驳回决定上诉至专利上诉和干涉委员会（BPAI）。BPAI 采纳了 Dr. Xhonneux 认为’040 专利带来了意外成果的观点，同时认为审查员“没有提出任何理由说明本领域普通技术人员为何会认为 RSSS 立体异构体具有这种特性，审查员也没有说明为何描述的增效特性是微不足道的”。BPAI 推翻了审查员的决定，将案件发回重新审查。

在重审时，申请人撤销了未决权利要求申请，并增加了新的、范围更窄的权利要求，使用了“由……组成”而不是“主要由……组成”。申请人还提交了 Alain Gilbert Dupont 的声明，他就 RSSS 异构体的意外特性提供了进一步的证据，包括几篇期刊论文。审查员随后批准了修改后的’040 专利权利要求。

之后，本案请求人对’040 专利的第 1-4 项权利要求提起了多方复审程序。专利权人认为，PTAB 应当行使自由裁量权，根据 35 U.S.C. § 325 (d) 驳回请求人的申请，因为请求人对’040 专利显而易见性的质疑是基于：(i) 与在专利局上诉中涉及相同的现有技术文件；(ii) 有关该现有技术文件的相同论点。

2. 法律分析

根据 35 U.S.C. § 325 (d)，PTAB 有权因“专利局曾收到过相同或实质上相同的现有技术或论据”而驳回请求人的多方复审申请。

PTAB 认为，在专利申请过程中，审查员认为这些权利要求与 Van Lommen 相比是显而易见的，因此驳回了这些权利要求。在本案中，请求人也主要依据 Van Lommen 来论证’040 专利的权利要求是显而易见的。

PTAB 还认为，请求人在本案的论点与以前专利局收到的论点也是基本相同的。例如，请求人辩称，本领域的普通技术人员会选择 Van Lommen 中的化合物 84 作为基础化合物进行研究，并会积极使用现有技术中公开的色谱技术对化合物 84 的立体异构体进行立体化学分离。然而，曾经审查员一再表示，“熟练的技术人员会将光学异构体分离视为一种常规程序，从而获得本文所要求的化合物”。请求人还声称，专利权人没有提交证据证明，与现有技术的基础化合物（化合物 84）相比，’040 专利发明的化合物显示出意想不到的性质或结果。审查员在给 BPAI 的答复中也提出了类似的论点，他说：“为证明任何异构体具有意想不到的

优点而提供的任何信息，都必须与天然外消旋混合物进行比较”。而 BPAI 当时也未采纳审查员的观点。

因此，基于本案的事实情况，PTAB 认为对与专利申请期间提出的现有技术和论据基本相同的内容进行重新评判并不能有效地利用 PTAB 的资源。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认因请求人对’040 专利提出多方复审的现有技术和论点与之前专利申请过程中专利局受理的基本一致，所以基于 35 U.S.C. § 325 (d) 驳回请求人多方复审的申请。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 对 35 U.S.C. § 325 (d) 下驳回多方复审的情形进行了裁定。在多方复审申请中若出现专利局曾收到过的相同或实质上相同的现有技术或论据，则 PTAB 有权驳回请求人的多方复审申请。

与中国的无效宣告请求均会默认受理不同，美国专利商标局将判断是否受理 IPR 程序，根据双方的意见做出立案决定，然后再进行证据开示及审理，最终做出书面决定。近年来，在第一个立案阶段被驳回的 IPR 请求约占 40%。

1.42 *Apple, Inc. v. Achates Reference Publishing, Inc.*, IPR2013-00081- PTAB

1. 案件事实

请求人: *Apple Inc.*

专利权人: *Achates Reference Publishing, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 请求人的多方复审申请未超过时效

Achates Reference Publishing, Inc. 持有 5,982,889 号美国专利 (’889 专利), 该专利涉及一种计算机程序和数据的分发和安装方法, 即发布者在发布一个或多个信息技术产品的同时可以保留控制终端用户计算机上实际安装哪些产品的能力。

Apple Inc. (苹果公司) 对 ’889 专利的多项权利要求提起了多方复审程序。专利权人在其答复中主张, 根据 35 U.S.C. § 315 (b), 苹果公司的申请已超过时效限制。根据 §315 (b) 规定, 如果在 “申请人、真正的利益方或申请人的关联方收到关于侵犯该专利的诉状” 之日起超过 1 年后提交的多方复审请求, 多方复审程序不得因此启动。

专利权人认为, 苹果公司的共同被告 *QuickOffice, Inc.* (*QuickOffice*) 在 *Achates Reference Publishing, Inc. v. Symantec Corp.* 案中, 于 2011 年 6 月 20 日被送达一份关于侵犯其 ’889 专利的诉状, 这比本案多方复审程序的申请日期 2012 年 12 月 14 日早了超过一年。

2. 法律分析

在多方复审程序中, 一个非当事人是否是 “关联方” 是一个 “高度取决于事实的问题”。MPEP 明确指出, 当事人是否属于关联方取决于当事人与其所称的关联方之间的关系 “是否足够紧密, 以致双方都应受到审判结果的约束”。根据不同情况, 可能有多个因素与此分析相关, 包括非当事人是否 “已经或可能已经对当事人在诉讼程序中的参与状况进行控制”, 或非当事人是否负责资助和指导该诉讼程序的进行。

专利权人认为，QuickOffice 与苹果公司之间存在“实质性法律关系”，因此 QuickOffice 是苹果公司的关联方。为支持其立场，专利权人引用了一个公开的软件开发工具包（SDK）协议，苹果公司与像 QuickOffice 等多家 iPhone 应用程序开发者签订了此协议。专利权人辩称，由于 QuickOffice 在 SDK 协议下有义务为与 QuickOffice 应用程序相关的侵权索赔向苹果公司进行赔偿，并且在诉讼中不得在未经苹果公司同意的情况下和解，这意味着 QuickOffice 和苹果公司之间存在关联关系。

首先，PTAB 认为专利权人未能提供任何证据表明 QuickOffice 在苹果公司的多方复审申请中起到支持或资助的作用，或 QuickOffice 在此多方复审申请中对苹果公司的参与有或可能拥有控制权。

其次，PTAB 认为 SDK 协议中的赔偿条款并不能表明 QuickOffice 是苹果公司的关联方。该协议并未赋予开发者 QuickOffice 干预或控制苹果公司对任何专利侵权指控的辩护的权利。同时，赔偿关系也并不是“实质性法律关系”之一，并且与涉及同一财产的连续利益的关系存在明显的不同。

最后，PTAB 认为专利权人在之前的专利侵权诉讼中基于不同的行为分别对苹果公司和 QuickOffice 提出指控，并且在与 QuickOffice 等应用程序开发者达成和解后仍在相关诉讼中继续对苹果公司提出专利侵权主张。因此，苹果公司与其他像 QuickOffice 这样的开发者对于专利权人主张的专利侵权的责任依据是不同的，苹果公司不会被任何与其他开发者的相关判决所约束。这进一步表明，苹果公司与开发者（如 QuickOffice）之间的关系并不是使开发者成为苹果公司关联方的那种关系。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认请求人苹果公司的多方复审申请并不因其与 QuickOffice 存在§ 315（b）的关联关系而超过时效。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 基于第三方当事人对于请求方提出多方复审申请所起到的作用、第三方当事人与请求方之间签署的包含赔偿条款的协议以及第三方当事人

与请求方在专利侵权诉讼中的地位对第三方当事人与请求方之间是否存在§ 315 (b) 的关联关系而作出认定。此种关联关系对于确认第三方当事人对多方复审请求方提出审查申请时效的判定存在着重要的影响。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.43 Universal Remote Control, Inc. v. Universal Electronics Inc., IPR2014-01106-PTAB

1. 案件事实

请求人: *Universal Remote Control, Inc.*

专利权人: *Universal Electronics Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '313 专利的权利要求 1、2 和 20 无效

Universal Electronics Inc. 持有 5,255,313 号美国专利 ('313 专利), 该专利涉及一种遥控装置, 该遥控装置包括输入电路, 一组用于向遥控器输入命令的按钮, 用于向受控设备提供红外信号的红外信号输出电路, 以及与输入电路连接的中央处理单元 (CPU)。

请求人针对 '313 专利申请了多方复审。专利权人认为请求人未能在申请中明确提及其真正利益相关方 (real party-in-interest), 其产品供应商 Ohsung Electronics Co., Ltd (Ohsung) 的信息, 因此多方复审申请存在重大问题。

2. 法律分析

根据 35 U.S.C. § 312(a)(2) 规定, 多方复审申请只有在满足一些特定条件的情况下才会被接受, 其中条件之一是在申请中标识出所有真正的利益相关方。未被标识的相关方是否是诉讼程序中的真正利益相关方是一个高度事实性的问题, 一个常见的考虑因素是非当事方对请求人参与诉讼程序的控制性。“控制”的概念用于确定在诉讼程序中, 没有被明确提及的非当事人是否应被视为对当事人的参与具有重大影响。如果非当事人具有一定的影响力或对诉讼程序有施加此类影响的潜力, 与人们通常期望的两个正式共同当事人之间的情况相匹配, 那么他们可能被视为具有控制权。这意味着, 即使非当事人在程序中没有正式列出, 如果他们在指定当事人的行动中有重要的发言权, 他们则可能被认定为真正的利益相关方。这确保了程序的透明度和公平性, 确保能够识别出所有主要的利益相关者。

本案中, 专利权人试图提供证据表明请求人和 Ohsung 至少共用了一位员工。

但 PTAB 认为,即使双方共用了员工,也不能以此证明 Ohsung 对与请求人相关的诉讼程序具有控制权。专利权人声称 Mr. You 曾是请求人的工程总监,但专利权人并未证明 Mr. You 在 Ohsung 内部的地位,能够说服 Ohsung 和/或请求人做出诉讼决策,以开启多方复审程序。

此外,专利权人认为由于请求人之前为 Ohsung 的员工 Mr. You 使用的办公室支付了费用,这表明 Ohsung 已经就与诉讼程序有关的费用获得补偿或以其他方式控制了诉讼程序。PTAB 未采纳专利权人的以上观点,其认为因当前案件证据倾向于表明请求人正在为所有与诉讼程序相关的费用付款,而付款人不是 Ohsung。

专利权人还认为 Ohsung 和请求人之间的紧密关系是由一份由本案专利人和请求人之间签署的专利和解和许可协议所体现的。根据该协议, Ohsung 应向专利权人支付版税。专利权人认为,该协议强烈暗示 Ohsung 可能有机会控制、指导和/或影响本次诉讼程序。PTAB 认为,以上的协议是在 2004 年签署的,专利权人提到的版税是在 2005 年、2006 年和 2007 年由 Ohsung 支付的。专利权人并没有能够说明该协议是如何在 2014 年提交本次多方复审程序申请时,体现出 Ohsung 和请求人两者间紧密关系的。此外,该协议和版税针对的是另一组专利,其中并没有涉及本次程序中争议的'313 专利。因此,PTAB 并未采纳以上论点。

最后,PTAB 认为即使 Ohsung 和请求人在相关案件中委托同一个律师团队,这也不能证明 Ohsung 已经控制或有机会控制本次诉讼程序。

3. 判决结果

基于本案所有的论点和证据,PTAB 不认为 Ohsung 是请求人的真正利益相关方。

4. 典型意义

在本案中,PTAB 通过对请求人与第三方之间过往的合同履行、共用员工情况以及与该共用员工相关的财务状况等方面进行考察,对第三方是否符合“真正利益相关方”的身份予以判定。

1.44 LG Electronics, Inc., Toshiba Corp., Vizio, Inc., Hulu, LLC, Cisco Systems, Inc., Avaya, Inc., Verizon Services Corp., and Verizon Business Network Services Inc. v. Straight Path Ip Group, Inc., IPR2015-01397- PTAB

1. 案件事实

请求人: *LG Electronics, Inc., Toshiba Corp., Vizio, Inc., Hulu, LLC, Cisco Systems, Inc., Avaya, Inc., Verizon Services Corp., and Verizon Business Network Services Inc.*

专利权人: *Straight Path IP Group, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: Hulu 不能根据 35 U.S.C. § 315(a)(1)被禁止申请多方复审

Straight Path IP Group, Inc.持有 6,131,121 号 ('121 专利), 6,009,469 号 ('469 专利)和 6,108,704 号 ('704 专利)美国专利。'704 专利涉及一种“点对点互联网协议”, 主要与建立点对点通信链接有关。'469 专利涉及一种“互联网电话应用的图形用户界面”, 主要与促进计算机网络上的音频通信有关。'121 专利涉及一种“使用动态分配的网络协议地址的点对点计算机网络通信实用程序”, 与'469 专利类似, 与促进计算机网络上的音频通信有关。'469 专利和'121 专利是'704 专利的部分延续申请, 这三个受到挑战的专利非常相似, 并在某些情况下是重复的。

请求人对专利权人的 3 项专利的多项权利要求提起了多方复审程序。专利权人辩称, 请求人的多方复审应基于 35 U.S.C. § 315(a)(1)被驳回, 因为 Hulu, LLC (Hulu)在多方复审申请提出前已经在一桩民事案件中挑战了专利权人专利的有效性。

2. 法律分析

根据 35 U.S.C. § 315(a)(1), “如果在提交多方复审申请的日期之前, 请求人或其真正利益相关方提起了挑战专利权利要求有效性的民事诉讼, 则多方复审不得启动”。

专利权人认为, Hulu 曾发起了一个针对’704、’469 和’121 专利的民事宣告判决诉讼, 挑战这些专利的有效性。具体来说, 专利权人认为 Hulu 曾试图介入专利权人与 LG、Toshiba 和 VIZIO 之间的民事诉讼, 并在此过程中 Hulu 挑战了’704 专利、’469 专利和’121 专利的权利要求有效性。专利权人进一步辩称, 在多方复审申请提交之前, Hulu 已经在之前的民事诉讼中已经就“专利无效和非侵权”提出挑战, 因此根据 35 U.S.C. § 315(a)(1), Hulu 应被禁止提交多方复审申请。专利权人引用了 Hulu 的声明: “Hulu 没有侵犯’704 专利的任何有效权利要求”, 并认为 Hulu 已经明确挑战了’704 专利的权利要求有效性, 因为联邦地区法院在解决 Hulu 的指控之前, 必须首先确定’704 专利权利要求的有效性。

Hulu 辩称, 其之前介入的案件中只包含非专利侵权的主张。具体来说, Hulu 辩称专利权人选择性地引用了 Hulu 的介入动议, 但 Hulu 的诉状中并未包含任何有关专利“无效”或“无效性”的相关词汇。Hulu 进一步辩称, PTAB 曾经裁定“寻求非专利侵权的宣告性判决的民事诉讼不属于挑战专利有效性的民事诉讼”。在 Ariosa 案中, PTAB 确定了一个之前已提起过某专利的非侵权宣告判决的当事方, 被允许针对同一专利提出多方复审申请。PTAB 表示, “允许当事人同时提出非专利侵权的宣告性判决诉讼和多方复审, 并不构成对专利权人的骚扰”。

本案中, PTAB 采纳了 Hulu 的观点。PTAB 认为, Hulu 在前诉中仅主张了非专利侵权, 而未主张专利无效, 因此不被视为在 35 U.S.C. § 315(a)(1)下提起过专利无效的民事诉讼。此外, 尽管 Ariosa 案的判决不具有约束力, 但 PTAB 仍肯定其对本案的具有指导意义。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定, 确认请求人 Hulu 并不能根据 35 U.S.C. § 315(a)(1)而被禁止其申请多方复审。

4. 典型意义

在本案中, PTAB 对基于 35 U.S.C. § 315(a)(1)所规定的禁止启动多方复审的情形进行了判定。在多方复审申请日期前若提起过针对挑战专利有效性的民事诉讼, 则多方复审不得启动。但是, 在之前的民事诉讼中若仅主张过非专利侵权的

宣告性判决，则不会影响多方复审的启动。所以，为了在未来能够顺利启动多方复审，请求人在诉讼中应谨慎选择应诉策略。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.45 *Apple Inc. v. Mullen Industries LLC, IPR2023-00149 - PTAB*

1. 案件事实

请求人: *Apple Inc.*

专利权人: *Mullen Industries LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 不进行多方复审程序

Mullen Industries LLC 持有 11,246,024 号美国专利 ('024 专利), 该专利名为“定位手机的系统和方法以及安全措施”, 要求了 2002 年 3 月 25 日提交的临时申请的优先权, 于 2022 年 2 月 8 日公布。'024 专利涉及远程确定一个设备的位置, 更具体地说, 该专利描述了允许手机用户 (如请求用户或请求者) 根据请求者分配的访问权定位不同用户的手机 (如被请求用户) 的位置的系统和方法。

Apple Inc. (苹果公司) 向专利审查与上诉委员会提交了一份请求书, 请求针对 '024 专利进行多方复审, 并提供了 7 份专利证据, 权利要求 45-78 项权利要求因不满足 35 U.S.C. § 103 (a) (因 '024 专利是根据 2013 年 3 月 16 日之前的申请而发布的, 故适用 AIA 之前的专利法) 而无效。

PTAB 在考虑请求书、初步答复和证据后, 认为请求人不具有胜诉的可能性, 因此拒绝了请求, 不进行多方复审程序。

2. 法律分析

美国发明法案即 AIA (America Invents Action) 的主要内容之一就是 IPR 程序, 该程序于 2012 年 9 月 16 日正式启用。

根据美国专利法 311 条的规定, 非专利权人就可以就某项专利权的至少一个权利要求请求启动 IPR 程序, 其理由只能是不符合专利法 102 条所规定的新颖性或 103 条所规定的非显而易见性, 并且只能以专利或印刷出版物组成的现有技术为基础。IPR 程序应在涉案专利授权生效后的 9 个月之后启动。然而, 倘若涉及该专利的授权后复审程序 (Post-Grant Review, PGR) 已经开启并进行中, 那么要等到 PGR 程序完结后才允许进行 IPR 程序。然而, 为了防止专利侵权纠纷的拖延, 针对涉案专利侵权诉讼的被告, 在其收到起诉状副本后的一年内启动 IPR 程

序。

同时,美国专利法 314 条还规定了,必须确定请求书中提出的信息表明“请求人有合理的可能性就申请中所质疑的至少一项权利要求获胜”,才能进行 IPR 程序。

就本案而言,PTAB 在审查了请求人的论点和论据后,根据专利权人的反驳,认为请求人未能充分证明证据中披露了’024 专利权利要求 45 所限定的主题,未能表明独立权利要求 45 在请求人提供的证据组合下根据 35 U.S.C. § 103 (a) 不可获得专利的可能性,因此决定不进行 IPR 程序。

3. 判决结果

请求人没有证明其就申请中所质疑的至少一项权利要求具有合理的胜诉可能性,决定不进行多方复审程序。

4. 典型意义

IPR 程序是根据美国发明法案(AIA)的要求而设立的,通过行政手段进行专利无效的程序,在提起 IPR 程序时,务必注意遵循一些特定的规范,避免被 PTAB 拒绝进行多方复审。再提起 IPR 程序,其理由只能是美国专利法 102 条的新颖性和 103 条的非显而易见性,并且只能以专利或印刷出版物所构成的现有技术为基础来。另外,请求人需要有足够的证据证明在至少一项权利要求的争议上,他们具有胜诉的可能性。

1.46 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131 - Supreme Court 2016

1. 案件事实

上诉人: *Cuozzo Speed Technologies, LLC*

被上诉人: *Michelle K. LEE* (美国商务部知识产权副部长兼专利商标局局长)

审理机构: PTAB-美国最高法院

判决结果: 维持原判, 进行多方复审的决定不可上诉, PTAB 适用最广泛的合理解释标准合法

Giuseppe A. Cuozzo 申请了一项关于车速表的专利, 美国专利号 6,778,074 ('074 专利), 该专利的车速表可以向驾驶员显示何时超速行驶, 上诉人 Cuozzo Speed Technologies, LLC 现在拥有该专利。

Garmin International, Inc. 和 Garmin USA, Inc. (统称 Garmin) 提交了一份请求书, 寻求对 '074 专利的多项权利要求进行多方复审。为支持其请求, Garmin 提交了三项美国专利作为现有技术, 以证明权利要求 17 中描述的发明是显而易见的。虽然 Garmin 并未以同样的显而易见性理由明确质疑权利要求 10 和权利要求 14, 但是, PTAB 认为“权利要求 17 依赖于权利要求 14, 而权利要求 14 又依赖于权利要求 10”, 因此认为 Garmin 基于相同的在先发明“隐含”了对权利要求 10 和 14 的质疑, 决定审查所有三项权利要求。PTAB 审理后认为权利要求 10、14 和 17 是显而易见的, 最终决定无效这三项权利要求。

Cuozzo 上诉至美国联邦巡回上诉法院, 称专利局不恰当地进行了多方复审, 至少在权利要求 10 和 14 方面是这样, 因为法规要求申请书详细地列出质疑的理由。另外, PTAB 在解释权利要求时, 不恰当地使用了“最宽泛的合理解释”的解释标准, 其应当应用法院在判断专利有效性时通常使用的标准, 即应当赋予这些权利要求其“如本领域技术人员所理解的普通含义”。

上诉法院驳回了这两种论点, 认为 35 U.S.C. § 314(d) 规定进行多方复审的决定不可上诉, 并确认适用最广泛的合理解释标准, 理由是该规定是对专利局法定授予的规则制定权的合理且合法的行使。

Cuozzo 上诉至美国最高法院。

2. 法律分析

针对进行多方复审的决定是否可以上诉的问题,最高法院认为 **Cuozzo** 关于专利局非法启动审查的决定不可上诉。

首先,根据§ 314(d),是否根据本条提起当事人之间复审的决定应为最终决定,不可上诉。此外,如果将§ 314(d)解释为允许对专利局初步决定进行多方复审的决定进行司法审查,则有损于国会赋予该机构重新审查和修改早期专利的重要权力这一目的。过去相关程序的实践,包括多方复审的前身,也支持了国会无意让法院审查这些初步决定的结论。最后,如果将§ 314(d)理解为仅限于中间上诉,即使法院可以在机构最终决定的背景下自由审查最初的复审决定,那么从《行政程序法》的角度来看,该条款在很大程度上是多余的。

另外,如果基于与请求人的请求紧密相关的事项自行启动了多方复审程序,这并无不妥,也将是不可上诉的。而 **Cuozzo** 声称 **Garmin** 的申请没有按照§ 312的要求详细提出对权利要求 10 和 14 的质疑,这只不过是对专利局根据§ 314(a)得出的“申请中提供的信息”值得审查的结论的质疑而已,并没有提出在范围和影响上远远超出本条的其他解释问题。

对于专利局规定要求 **PTAB** 采用最广泛的合理解释标准来解释专利权利要求的问题,最高法院认为这是对法律赋予专利局的规则制定权的合理行使。

如果法规留有空白或含糊不清,法院通常将国会授予的规则制定权解释为给予机构根据法规的文本、性质和目的制定合理规则的余地。本案中,法规授予专利局发布“管理多方复审”法规的权力,并且没有法律条款明确规定特定的权利要求解释标准,即如无特殊情况,一般应解释为专利局具有规定权利要求解释标准的权力。

国会其他法规中授予的规则制定权的解释并不会使争议法规中的措辞变得毫不含糊,将专利局的规则制定权限于程序性规定,更何况这些解释中也没有明确包含其规则制定权仅限于程序性规定。

多方复审并不像司法程序,而是像专门机构程序,其目的并非像 **Cuozzo** 所称的是修改以前的复审程序,并以“审判性质的裁决”取代。多方复审的目的不仅在于解决当事人之间与专利相关的争议,还在于保护公众的最高利益,即确保专利垄断保持在其合法范围之内。无论是法规的措辞、目的还是立法史都没有表

明国会决定了当事人之间的复审应适用何种标准。最宽泛的合理解释标准有助于确保权利要求书撰写的精确性，并防止专利捆绑过多的知识，这反过来又有助于公众从公开的发明中汲取有用的信息，并理解权利要求的合法界限。

尽管在多方复审中应用一种标准而在联邦地区法院诉讼中应用另一种标准可能会产生不一致的结果，但这种结构是国会监管设计所固有的，并且也与过去的实践相一致，因为专利制度长期以来提供了不同的轨道用于专利权利要求的审查和裁决。

3. 判决结果

基于上述理由，最高法院维持了联邦巡回上诉法院的判决。

4. 典型意义

本案明确了两个事项，第一，专利局启动多方复审程序的决定是终局且不可诉的，但是如果该决定涉及违宪问题或者欺诈行为，上诉法院可以以违反宪法权力或者超出权力范围为由进行上诉程序。第二，在多方复审程序中 PTAB 对于权利要求的解释采取最宽泛的合理解释标准。

但是，关于 PTAB 对权利要求的解释问题，USPTO 在 2018 年 10 月 10 日发布了关于专利审查与上诉委员会采用的权利要求解释标准的最终规则（**Claim Construction Final Rule**），对多方复审程序 IPR、授权后复审程序 PGR 和涵盖商业方法复审程序 CBM 中采用的权利要求解释方法进行修改，使之与美国联邦法院和国际贸易委员会 ITC 的权利要求解释标准一致，采用 **Phillips** 解释方法。即根据权利要求本身、说明书和附图、审查历史档案等内部证据确定权利要求中术语的含义，必要时也可以采用专家证言、发明人证词、词典、论文等外部证据，解释权利要求中的术语，尽量朝着维持专利权有效的方向进行解释，不能对权利要求作出宽泛的解释。

1.47 *Thryv, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LP*, 140 S. Ct. 1367 - Supreme Court 2020

1. 案件事实

上诉人: *Thryv, Inc., Fka Dex Media, Inc.*

被上诉人: *Click-To-Call Technologies, LP, et al.*

审理机构: PTAB-美国最高法院

判决结果: 撤销上诉法院的判决, 发回重审

被告 Click-To-Call Technologies, LP 拥有一项与匿名电话技术相关的专利, 美国专利号 5,818,836。2013 年, 请求人 Thryv, Inc. 寻求多方复审, 对该专利的多项权利要求提出质疑。Click-To-Call 主张禁止建立多方复审, 因为 Thryv 提交请求书的时间太晚, 其提出双方在 2001 年发生的侵权诉讼, 以不影响实体权利的自愿撤诉告终, 启动了专利法 315 (b) 规定的一年期限, 使得 2013 年的请求不合时宜。

PTAB 认为 315 (b) 并未禁止建立多方复审, 因为在不影响利益的情况下驳回起诉不会触发法律规定的一年期限。PTAB 决定进行审查, 最终撤销了该专利。

Click-To-Call 提出上诉, 质疑 PTAB 关于 315 (b) 启动多方复审的决定。联邦巡回上诉法院以缺乏管辖权为由驳回了上诉, 并认为专利法禁止对 PTAB 启动多方复审的决定提出上诉, 这排除了对 315 (b) 的司法审查。联邦巡回上诉法院此后进行合议庭重审, 将 PTAB 对 315 (b) 的申请视为可进行司法审查, 其修订意见认为 PTAB 进行审查是错误的, 撤销了 PTAB 的无效决定。

最高法院批准了解决可审查性问题的诉讼文件。

2. 法律分析

专利法 314 (d) 条规定, 局长决定是否根据本条提起多方复审为最终且不可上诉的决定。这一措辞表明, 如果 PTAB 本应拒绝进行, 但最终决定进行多方复审, 那么申请方不能就此决定提起上诉。

在 *Cuozzo* 案中, 一方当事人在上诉时辩称, 该机构本应拒绝进行多方复审, 因为请求书没能满足质疑专利权利要求的理由必须“具体明确”, 但 PTAB 仍进

行了多方复审。法院认为，这种关于专利局非法启动其机构审查的论点不可上诉正是 314 (d) 所规定的。法院提出了 314 (d) 适用的关键原则：当质疑多方复审决定的理由与 PTAB 作出决定相关的法律条文的适用或解释密切相关时，Cuozzo 案中对于专利法 314 (d) 的判定将适用。

315 (b) 规定了，如果请求诉讼的申请是在申请人、实际利益方或申请人的知情人收到指控侵犯专利的投诉之日起 1 年以上提交的，则不得进行多方复审。315 (b) 规定的时间限制将可能直接导致多方复审无法进行，对于这一点本案的被告并未否认。因此，315 (b) 属于“与 PTAB 作出是否进行多方复审决定相关的法律条文”。若 PTAB 依照 315 (b) 本应拒绝进行，但最终决定进行多方复审，那么该决定是不可上诉的，本案正属于这样的情况。

AIA 法案的目的和设计也证明了上述的结论。创建多方复审程序的目的是建立更高效、更精简的专利制度，以提高专利质量并限制不必要和适得其反的诉讼成本。允许 315 (b) 上诉将违背这一目标，浪费用于解决专利性问题的资源，并使不良专利可执行，因为专利权人只有在无法获得专利性时才需要以 315 (b) 不合时宜为由提出上诉。另外，国会对于专利性的保护会优先于 315 (b) 规定的时效性的保护。即使超过时间限制，PTAB 仍可以通过其他方式对于被指控专利的专利性进行审查，比如，接受其他申请人的申请等。

3. 判决结果

最高法院认为 PTAB 根据 315 (b) 所作出的进行多方复审的决定具有终局性，是不可上诉的，因此撤销联邦巡回上诉法院的判决，发回下级法院重审。下级法院须按最高法院的意见，以缺乏管辖权为由驳回上诉请求。

4. 典型意义

AIA 法案对多方复审程序作出了明确的规定，除专利权人以外，任何人可就某项专利权不符合新颖性或非显而易见性等理由，向美国专利商标局申请启动多方复审程序。在收到申请后，专利审查与上诉委员会会决定是否进行多方复审，该决定是终局性的，且不可上诉。对于不应进行而 PTAB 决定进行的多方复审，也不能进行上诉。就像本案中在申请人收到侵权指控的一年后提出的请求，本应

属于不得进行多方复审的情况，但 PTAB 决定通过该请求进行复审，该决定就成为终局决定，不可寻求司法救济。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.48 Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP, 812 F. 3d 1023 - Court of Appeals, Federal Circuit 2016

1. 案件事实

上诉人: *Ethicon Endo-Surgery, Inc.*

被上诉人: *Covidien LP*

审理机构: PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: 维持原判

Ethicon Endo-Surgery, Inc. 拥有 8,317,070 号美国专利 ('070 专利), 该专利的权利要求涉及一种用于缝合、固定和密封已切开的组织的手术装置。2010 年, Covidien LP 开始销售外科缝合器, Ethicon 声称该缝合器体现了 '070 专利所要求保护的发明。

Covidien 向美国专利商标局提出申请, 要求对 '070 专利的权利要求 1-14 进行多方复审, 理由是这些权利要求相对于现有技术是显而易见的。专利商标局通过专利审查与上诉委员会的一个小组批准了这一请求。根据案情, 同一委员会小组认定所有被质疑的权利要求无效, 因为与现有技术相比是显而易见的。

Ethicon 提起上诉, 声称委员会的最终裁决是无效的, 因为是同一个委员会小组作出了启动程序的决定和最终裁决。Ethicon 还声称, 委员会错误地认定权利要求显而易见。

2. 法律分析

美国发明法案授权专利商标局局长决定是否应启动多方复审, 实际上专利商标局局长已将这一权力授予专利审查与上诉委员会。美国发明法案中还要求专利审查与上诉委员会应就申请人质疑的任何专利权利要求的可专利性作出最终书面决定。为了提高效率, 专利商标局决定对于多方复审程序的启动程序决定和最终决定应由同一个委员会作出。实际上, 这符合美国发明法案的宗旨, 该法案要求专利商标局局长在颁布法规时考虑专利商标局的有效管理, 以及专利商标局及时完成程序的能力。

Ethicon 在上诉中认为这种职能组合是不恰当的, 因为在宪法原则的指导下,

法律条文和结构要求启动程序的决定不能由作出最终决定的同一委员会小组作出，而法律根本没有授权局长将该权力委托给委员会。

首先，要确定是否可以上诉，§ 314 (d) 中规定“局长对于是否进行多方复审的决定应是最终的且不可上诉”。但是，这并不排除对最终决定的审查，事实上，§ 319 规定了可以对专利审查与上诉委员会的最终书面决定提出上诉。本案中并没有对机构的决定提出异议，而是声称最终决定存在缺陷，应当是无效的，因为是由启动多方复审程序的同一小组作出的。§ 314 (d) 并不会阻止上诉法院审理对专利审查与上诉委员会的最终决定的权利提出的质疑。

Ethicon 认为，让同一个小组作出启动决定，然后再决定多方复审的最终判决，会引起“严重的正当程序问题”。由于委员会专家组首先接触到的记录有限，包括请求书和专利持有人的初步答复，因此专家组可能会在看到完整记录之前对案件作出预先判断，从而剥夺专利权人的权利。

但是，在法院的判例中，法院从未认为合并职能制度违反正当程序，而且它也支持了多个此类制度。本案中，委员会首先决定请求书是否证明其案情有可能获得成功，如果是，则决定进行多方复审。在审理案情期间，委员会将决定请求书是否真正成功。提起决定和最终决定都是裁决决定，不涉及将调查和/或起诉职能与裁决职能相结合。多方复审程序类似于联邦地区法院确定是否存在“案情胜诉的可能性”，然后再决定案件的案情。正如 Withrow 案明确指出的那样，“审前参与”，例如“发布或拒绝临时限制令或初步禁令”，不会在以后的审判中“对法官的主持造成任何宪法障碍”。

Ethicon 认为，美国发明法案的历史、结构和内容反映了国会的意图，即保留局长将启动多方复审的权力委托给委员会的权力。但是，在法规或法规的立法历史中，没有任何内容表明要将启动和最终决定的职能分开。Ethicon 忽视了一个长期存在的规则，机构负责人即使没有明确的法律授权也有向机构内官员授权的默示权力，即使机构官员还有其他法定职责。

另外，35 U.S.C. § 3 (b) (3) 规定，局长应任命其认为必要的官员并授予他们权力，这并不意味着局长不能将权力委托给专利局的其他官员，反而是局长有权任命下属并向他们分配权力的来源。

3. 判决结果

专利商标局局长拥有将机构决策委托给专利审查与上诉委员会的固有权力，另外专利审查与上诉委员会得出质疑的权利要求是显而易见的结论并无错误。联邦巡回上诉法院决定维持原判。

4. 典型意义

美国专利法案中确立了多方复审程序，其中规定由专利商标局局长决定启动复审程序，专利审查与上诉委员会作出审理后的最终决定。实际上，专利商标局局长已将决定启动多方复审程序这一权力授予专利审查与上诉委员会，一般会由同一个审理小组作出决定启动程序和最终决定。本案中，联邦巡回上诉法院确认了由同一个审理小组作出启动程序决定和最终决定并未违法。

1.49 *SAS Institute Inc. v. Iancu*, 138 S. Ct. 1348 - Supreme Court 2018

1. 案件事实

上诉人: *SAS Institute Inc.*

被上诉人: *Andrei Iancu*, as Director, United States Patent and Trademark Office, et al.

审理机构: PTAB-美国最高法院

判决结果: 推翻原判, 将案件发回重审

请求人 *SAS Institute Inc.* 请求对被请求人 *ComplementSoft* 公司的 7,110,936 号美国专利进行多方复审, 声称该专利的所有 16 项权利要求均不具有专利性。美国专利商标局援引“部分受理 (partial institution)”权的规定 (37 C.F.R. § 42.108 (a)), 仅对部分权利要求 (9 项) 启动复审, 并拒绝了对其余权利要求的复审。而专利审查与上诉委员会的最终裁决也只涉及已启动复审的权利要求。

SAS 上诉至联邦巡回上诉法院, 其认为 35 U.S.C. § 318 (a) 要求专利审查与上诉委员会对请求书中质疑的每项权利要求的可专利性作出决定, 但联邦巡回上诉法院驳回了 *SAS* 的抗辩。

2. 法律分析

35 U.S.C. § 318 (a) 条中规定“如果多方复审根据本章规定被提起且未被驳回, 委员会应当就申请人质疑的任何专利权利要求以及根据第 316 (d) 条增加的任何新权利要求的可专利性作出最终书面决定”。条款中的“应当”一词表明了不可自由裁量, “任何”一词具有全面的意思, 因此 318 (a) 条意味着委员会必须处理请求人提出质疑的每一项权利要求, 而专利商标局局长援引的“部分受理”的权力在法定条文中没有出现, 文本中也不能推断出此权力。

311 条中规定一方必须提交“对专利进行多方复审的请求书”, 请求书“可以请求取消专利中的一项或多项权利要求”, 专利商标局局长并无权发起这一程序。单方复审的法规 303 (a) 条中表明专利商标局局长可以“随时主动”调查专利性问题, 而多方复审的法规中 314 (b) 条中表明专利商标局局长决定“是否”根据请求启动审查, 是一个是与否的选择问题, 法律赋予了专利商标局局长在是否进行

审查问题上的自由裁量权,但并没有赋予他关于审查将涵盖哪些权利要求的自由裁量权。法律中规定应当由请求人的请求书而不是局长的自由裁量权来指导诉讼的进程。

另外,专利商标局提出“部分受理”权是有效的,因为它允许专利审查与上诉委员会专注于最有希望的专利挑战,避免在其他方面浪费时间和资源。但是,最高法院指出立法前的政策考虑是国会的职责,最高法院只需要针对国会制定的法律进行判断,在本案涉及的条款下,国会的法律显然应当解释为:请求人质疑的每一项权利要求都应当包含在多方复审程序的最后决定中。

3. 判决结果

最高法院认为在多方复审程序中,专利商标局要对请求人提出的每一项权利要求进行审查,决定推翻联邦巡回上诉法院的判决,将案件发回重审。

4. 典型意义

本案涉及多方复审程序启动的问题,明确了多方复审程序只能由请求人提起,并由专利商标局局长决定是否启动,专利商标局局长没有从请求人提出的权利要求中选择部分启动程序的权力,而仅能够决定是启动程序或是不启动程序,一旦启动程序则应当以请求人的请求书为指导,需要对请求人提出的所有权利要求进行审查。这与单方复审程序可以由专利商标局主动启动,决定需要进行审查的权利要求是不同的。

IPR 程序证据问题

根据美国专利法 311 条规定,多方复审中的请求人只能根据专利法 102 条(新颖性)或 103 条(非显而易见性)提出的理由,并且仅以由专利或印刷出版物组成的现有技术为基础,请求无效一项或多项不具有专利性的专利权利要求。多方复审程序的证据仅限于专利和印刷出版物,因此在审理程序中对证据是否属于上述两种情况的认定是一个重要问题。下面以具体案例对多方复审程序中证据的认定问题进行说明。

1.50 Nissan North America, Inc. v. Joao Control & Monitoring Systems, LLC, IPR 2015-01585- PTAB

1. 案件事实

请求人: *Nissan North America, Inc.*

专利权人: *Joao Control & Monitoring Systems, LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: Mr. McNamara 的证词可以被考虑

Joao Control & Monitoring Systems, LLC 持有 5,917,405 号美国专利 (‘405 专利), 该专利涉及一种用于车辆的遥控控制、监控和/或安全的设备和方法。‘405 专利描述的设备允许车主、乘员或其他授权人员随时从远程位置控制车辆或执行各种监控和安全任务。

请求人对‘405 专利的第 1-3、11、16 和 17 项权利要求提起了多方复审程序。

专利权人声称, PTAB 对请求人的证人 Mr. McNamara 的证词应给予很少或根本不予考虑, 因为专利权人认为 Mr. McNamara 作证前没有审查过‘405 号专利的申请历史。

2. 法律分析

对于 Mr. McNamara 是否考察过‘405 号专利的申请历史, 专利权人引用了 Mr. McNamara 在交叉询问中的证词。在回答专利权人的问题“你没有考察过四项有

争议的 JCMS 专利（包括’405 号专利）的申请历史，对吗”以及“你没有应用 Mr. Joao 在这些专利申请期间可能提供的任何定义，对吗”时，Mr. McNamara 回答说“是的”。

对此，请求人提供了一份 Mr. McNamara 在作证 9 个月前签署的一份声明书，上面 Mr. McNamara 声明其考察了有关’405 号专利的申请历史，请求人认为交叉询问中的证词只是 Mr. McNamara 的口误。此外，请求人还提供了 Mr. McNamara 基于’405 号专利的申请历史中提及的术语定义而作出的相关证词，以证明 Mr. McNamara 审查过’405 号专利的申请历史。

专利申请历史是理解专利权利要求的一个重要因素。PTAB 认为，交叉询问中 Mr. McNamara 的证词似乎是对其考察专利及相关基本申请历史的错误陈述。Mr. McNamara 在受伪证处罚的风险下签署了他的声明书，而且他还做出了与他证词一致的其他声明，声称他考察了专利申请历史。此外，PTAB 通过审查相关的审理历史文件，能够评估出 Mr. McNamara 的证词是否与本案的其他证据相矛盾。因此，PTAB 不认为 Mr. McNamara 的证词应该因为他在交叉询问中关于审查起诉史的陈述而被不予考虑。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，驳回专利权人要求 PTAB 对 Mr. McNamara 的证词不予考虑的请求。PTAB 将对 Mr. McNamara 的证词进行分析考虑，作为对本程序中提交的所有证据的一部分进行分析，并对他的陈述给予适当的重视。

4. 典型意义

专利申请历史是理解专利权利要求的一个重要因素，相关证人在作证前要对专利申请历史进行充分考察，否则该证词的证明力将大打折扣，PTAB 也有权决定是否采纳相关的证人证言。对于在事实上证人是否充分考察过专利申请历史，PTAB 也会综合多种因素进行判断。

1.51 Medtronic, Inc. v. Barry, 891 F. 3d 1368 - Court of Appeals, Federal Circuit 2018

1. 案件事实

上诉人: *Medtronic, Inc.*

被上诉人: *Mark A. BARRY*

审理机构: PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: PTAB 对录像带和幻灯片是否为出版印刷物的判断错误, 发回重审

脊柱外科医生 Mark Barry 博士是美国专利 7,670,358 号 ('358 专利) 和 7,776,072 号 ('072 专利) 的专利权人。'358 专利涉及一种用于改善脊柱畸形异常状况(如脊柱侧弯)的方法, 包括植入脊椎椎弓根区域的椎弓根螺钉, 外科医生操纵第一手柄装置对其施加旋转力, 在一次运动中同时旋转植入椎弓根螺钉的第一组多个椎体中的椎骨, 以达到改善脊柱偏移异常状况的目的, 其能够在能在多个椎骨上分散矫正的扭转力, 从而降低了扭转时骨折的风险。'072 专利是'358 专利的部分延续申请, 与'358 专利的说明书基本相同。

Medtronic 制造用于脊柱手术的手术系统和工具。2014 年 2 月, Barry 起诉称 Medtronic 的产品侵犯其专利权。Medtronic 随后针对这两项专利的所有权利要求提出了多方复审, PTAB 启动了多方复审程序。Medtronic 在多方复审程序中提出的证据包括:

- (1) 美国第 2005/0245928 号申请 ('928 申请)
- (2) 《骨科手术的大师技术: 脊柱》(第 2 版)(MTOS)
- (3) 名为“用于特发性脊柱侧凸的胸椎椎弓根螺钉”的视频和名为“在脊柱侧弯和后凸畸形手术中的徒手胸廓螺钉的放置和临床使用”的幻灯片(视频和幻灯片)

PTAB 审理后认为证据(1)和证据(2)并未公开“同时旋转”这一限制。对于证据(3), PTAB 则认为公众无法访问视频和幻灯片, 因为其仅分发给特定人员, 证据(3)不是“印刷出版物”, 不构成现有技术。

PTAB 最终作出决定, 维持涉案专利有效, Medtronic 上诉至联邦巡回上诉法

院。

2. 法律分析

对于证据(1)和证据(2),联邦巡回上诉法院同意PTAB的观点,认为其并未公开“同时旋转”这一限制。

对于证据(3),确定文件是否为“印刷出版物”需要逐案调查向公众披露参考文献的相关事实和情况,由于参考文献可以通过多种方式传播给感兴趣的公众,因此“公众可访问性”被称为确定参考文献是否构成专利法中规定的“印刷出版物”的试金石。如果参考文献被传播或以其他方式提供,以至于对主题或技术感兴趣的人和普通技术人员通过合理努力可以找到它,则该参考文献将被视为可公开访问。

对于在一次或多次会议上向一群人分发某些材料是否会使这些材料成为印刷出版物,判例中指出,如果印刷出版物在出版时得到了充分传播,则在出版后不需要轻易搜索。即本案中需要考虑的是证据(3)这些材料在会议上分发是否得到了充分传播。相关的因素包括,(1)展示的时间长短;(2)目标受众的专业知识(以确定观看这些材料的人如何容易保留信息);(3)存在(或缺乏)合理预期,即不会复制所显示的资料;(4)可以简单或轻松地复制所显示的资料。

3. 判决结果

联邦巡回上诉法院认为对于证据(3)是否是出版印刷物,PTAB并未充分考虑所有相关因素,决定撤销委员会关于录像带和幻灯片不是印刷出版物的裁定,并将其发回重审,以便根据本意见采取进一步的程序。

4. 典型意义

参考文献是否符合“印刷出版物”的条件是一个基于基本事实判断的法律结论,旨在防止发明人撤回已为公众所拥有的发明。而判断参考文献是否属于“印刷出版物”需要重点对“公众可访问性”进行调查。如果参考文献被传播或以其他方式提供,以至于对主题或技术感兴趣的人和普通技术人员通过合理努力可以找到它,则该参考文献满足公众可访问性的要求。对于在会议上分发的材料,如

果在会议上得到了充分传播,即便是后续不能轻易检索到也满足公众可访问性的要求。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.52 TCL Corporation, TCL Communication Technology Holdings, Ltd., TCT Mobile Limited, TCT Mobile Inc., and TCT Mobile (US), Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, IPR2015-01584- PTAB

1. 案件事实

请求人: *TCL Corporation, TCL Communication Technology Holdings, Ltd., TCT Mobile Limited, TCT Mobile Inc., and TCT Mobile (US), Inc.*

专利权人: *Telefonaktiebolaget LM Ericsson*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: Jentschel 属于'052 专利的现有技术出版物

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 持有 6,029,052 号('052 专利)美国专利。'052 专利的标题为“多模式直接转换接收器”,于 2000 年 2 月 22 日被授予,源自 1997 年 7 月 1 日提交的申请。'052 号专利与无线通信有关,解决了消费者订购不同“频段但使用相同调制方案和相同基带处理方案”的无线通信系统的普遍问题。

请求人对专利权人的'052 专利的权利要求 13、15、16 和 18 提起了多方复审程序。请求人认为,根据 35 U.S.C. § 103 (a),被质疑的权利要求与现有技术 Jentschel 及其他参考文献相比是显而易见的,因此不能授予专利权。请愿人在其请求书中声称,用德语撰写的 Jentschel 是'052 专利权利要求的现有技术,因为该文于 1996 年 6 月发表在德语期刊《Ingenieur der Kommunikationstechnik》(《通信技术工程师》)上,比'052 专利的最早申请日(即申请日 1997 年 7 月 1 日)早一年多。

然而,专利权人认为,请求人没有提供足够的证据证明 Jentschel 是在关键日期之前可以公开获取的文件。因此, Jentschel 并不是'052 专利的现有技术。

2. 法律分析

确定某一参考文献是否符合现有技术印刷出版物的条件,涉及对参考文献向公众公开的事实和情况的个案调查。调查的关键在于参考文献是否在关键日期之前“被对该技术感兴趣的公众充分获取”。如果参考文献被传播或以其他方式提

供,以至于对该主题或发明感兴趣且通常熟练掌握该主题或发明的人在做出合理努力后可以找到它,则该参考文献将被视为可公开获取的参考文献。

PTAB 认为, Jentschel 属于在'052 专利申请日前可以被公众获取的出版物。

首先,根据请求方提供的期刊证据文件,PTAB 认定 Jentschel 最早曾被发表在期刊《通信技术工程师》第 46 卷第 3 期(1996 年 5/6 月)上。

其次,PTAB 认定 Jentschel 一文属于印刷出版物的依据是该期刊的名称及其长期的出版历史。证人 Ms. Michel 根据她对图书馆登记簿和登记惯例的了解,证明期刊《通信技术工程师》自第 13 卷(即 1963 年)起就被图书馆收藏。该期刊的名称和该期刊的悠久出版历史(早于本诉讼中主张的 1996 年期刊三十多年)都进一步证明,对通信技术感兴趣的熟练技术人员(通信技术工程师)能够在该期刊的众多副本中找到这篇文章。

再次,PTAB 注意到,Ms. Michel 的证词没有明确说明是否为该期刊编制了索引。然而,编制索引并不是“参考文献可被公众查阅的必要条件”,而只是可能影响公众查阅的许多因素之一。即便如此,Ms. Michel 还是作证说,该期刊的副本曾被编入图书索引并按照特定的书架号(Tech Z Fe 57)上架,Ms. Michel 从图书馆获得的该期刊副本上也同样印有“Tech Z Fe 57”字样。PTAB 认为,基于以上证词和证据,可以判定图书馆中的期刊在都存在足够的编目索引,可以保证本领域的普通技术人员在进行合理的努力后,能够在图书馆中找到这本载有 Jentschel 文章的特定期刊。

最后,基于对期刊上书架号“Tech Z Fe 57”的考察以及 Ms. Michel 提供的有关图书馆图书上架规则的证词,PTAB 认定载有 Jentschel 一文的期刊应在 1996 年 6 月上架,从而能够被公众所获取。

3. 判决结果

根据本案的事实和情况,PTAB 认定 Jentschel 文章在专利权人所主张的被异议专利发明日(即 1996 年 9 月 19 日)之前已经被公开发表,属于'052 专利权利要求的现有技术出版物。

4. 典型意义

在本案中，PTAB 对现有技术出版物的公开形式和公开时间进行了判定。对于本案中的文章期刊，PTAB 主要考察了该期刊在图书馆中的索引编号以及图书馆图书的上架规则，以此来判定该期刊当年通过何种方式以及何时可以被本领域的普通技术人员所获取。

中国无效宣告程序中一般推定期刊出版年、月的最后一天为其公开日，如果有相反证据证明其实际公开日，则根据实际公开日确定其公开日。

中国(深圳)知识产权保护中心

**1.53 Qualcomm Inc. v. Apple Inc., 24 F. 4th 1367 - Court of Appeals, Federal Circuit
2022**

1. 案件事实

上诉人（专利权人）：*Qualcomm Incorporated*

被上诉人：*Apple Inc.*

审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果：撤销了 PTAB 的裁决，并发回重审

Qualcomm Inc.（高通公司）持有 8,063,674 号美国专利（'674 专利），该专利针对具有电源检测电路的集成电路器件，适用于具有多种电源电压的系统。Apple Inc.（苹果公司）向专利商标局提交了多方复审请求（IPR），对'674 专利中的不同权利要求提出了异议，其中一个理由以'674 专利 POC 系统及其文字描述作为最接近的现有技术，结合另一篇对比文件（Majcherczak），认为应据此认定'674 专利因显而易见性无效。

被质疑专利中记载的内容可以视为专利权人的承认（applicant admitted prior art, AAPA）。高通公司认为，虽然 AAPA 和 Majcherczak 的结合给出了受质疑权利要求的每个技术特征的技术启示，但是 AAPA 不能用于在 IPR 程序中挑战专利的有效性。

专利审查与上诉委员会（PTAB）认为本案中的 AAPA 是专利权人自认的现有技术并记载在专利文献中，属于 35 U.S.C. § 311 (b) 所说的由专利或印刷出版物组成的现有技术，可以作为 IPR 无效审查的基础，并作出了无效决定。

高通公司不服，向法院提起了上诉。

2. 法律分析

专利法 311 (b) 中规定：多方复审中的请求人只能根据 102 条或 103 条提出的理由，并且仅以由专利或印刷出版物组成的现有技术为基础，请求无效一项或多项不具有专利性的专利权利要求。

IPR 程序中审查理由基础被限制为“由专利或印刷出版物组成的现有技术”，即构成审查基础的“专利或印刷出版物”本身必须是被质疑专利的现有技术，这

排除了受质疑专利中包含的对现有技术的任何描述。这样的解释与最高法院、联邦巡回上诉法院之前对该条款的解释保持一致。而且这一理解也与类似法规 35 USC § 301 (a) 中对相同语言“由专利或印刷出版物组成的现有技术”的先前司法解释一致。

但是,这并不意味着 AAPA 被明确排除在 IPR 程序之外。原因在于,在审查中需要考察本专利和现有技术的区别对于本领域技术人员来说是否显而易见,而这与本领域技术人员所拥有的背景知识和技术水平密不可分。联邦巡回上诉法院在判决中列出了可以使用 AAPA 的场合,例如,考察证据结合的技术启示,或者判断权利要求个别技术特征是否为公知常识,此时,申请人在说明书中描述的现有技术或在意见陈述中自认的现有技术就对申请人自己产生了约束力。

3. 判决结果

联邦巡回上诉法院撤销了 PTAB 的裁决,并发回重审。

4. 典型意义

在 IPR 程序中,能作为审查基础的现有技术只能是目标专利申请日之前的印刷出版物或专利类文献,而目标专利所含的专利权人承认的现有技术并不属此列。虽然专利申请人自认不能作为 IPR 程序中的主角,但仍然可以作为配角发挥作用,例如在评价结合启示或判断个别特征是否为公知常识时,可以用来辅助进行确认。

IPR 程序中修改专利

美国专利法 316(d)条中对多方复审程序中修改专利进行了规定，具体规定了：

(1) 一般情况下，在根据本章提起的多方复审期间，专利权人可以提出一项动议，以下列一种或多种方式修改专利：

(A) 取消任何被挑战的专利权利要求。

(B) 针对每一项被挑战的权利要求，提出合理数量的替代权利要求。

(2) 附加动议。在申请人和专利权人的共同请求下，或在局长规定的条例允许的情况下，可以允许提出额外的修改动议，以实质性地推进根据专利法 317 条（和解程序）进行的程序的解决。

(3) 权利要求的范围。根据本款进行的修改不得扩大专利权利要求的范围或引入新的内容。

为了维持修改后的专利的有效性，应当证明修改后的专利满足可专利性的要求。启动多方复审程序后，证明修改后的专利满足可专利性的证明责任一直在专利权人一方，因此该条款实际应用较少。而近些年来，法院将举证责任转移到请求人一方，即请求人需证明修改后的专利不满足可专利性。下面通过具体案例对该问题进行说明。

1.54 Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F. 3d 1290 - Court of Appeals, Federal Circuit 2017

1. 案件事实

上诉人：Aqua Products, Inc.

被上诉人：Matal

审理机构：PTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果：撤销 PTAB 的决定，发回重审

Aqua Products, Inc. 持有 8,273,183 号美国专利（'183 专利），其与 Zodiac Pool Sys., Inc. 发生侵权诉讼，Zodiac 向专利审查与上诉委员会（PTAB）请求对'183 专利的权利要求 1-14、16、19-21 进行多方复审程序（IPR），根据 35 U.S.C. § 102 和

§ 103 的规定，相对于现有技术参考文献，该专利无效。

在多方复审程序中，Aqua 提出用拟议的权利要求 22、23 和 24 分别取代’183 专利的权利要求 1、8 和 20，并声称，替代权利要求 22-24 符合美国专利法 35 U.S.C. § 316(d)，因为它们没有扩大原始权利要求的范围或引入新的内容。Aqua 还认为，替代权利要求是对知识产权争议中的显而易见问题的回应，并可获得专利。PTAB 否决了 Aqua 的修改动议，认为尽管修改符合相关法规的要求，但是其未能证明替代方案的权利要求是可专利的。

Aqua 不服并向联邦巡回上诉法院提起上诉。联邦巡回上诉法院根据先例驳回了 Aqua 的观点，支持 PTAB 的裁决，即专利权人有责任证明其提议的修改是可专利性的。Aqua 不服要求进行全席审理，随后联邦巡回上诉法院进行了全席审理。

2. 法律分析

AIA 中规定，专利持有人“可以提出一项修改专利的动议”，通过取消任何受到质疑的专利权利要求或提出合理数量的替代权利要求，但修改不得扩大专利权利要求的范围或引入新的内容。

对于谁应当负有举证责任，35 U.S.C. § 316(e) 规定，IPR 立案后，申请人有责任以优势证据证明不可专利性的主张。而实施细则 37 CFR § 42.20(a) 中规定除了请求进行审判的请求书之外的任何救济都必须以动议的形式提出请求，42.20(c) 还规定动议的请求方有举证责任证明其有权获得所请求的救济。因此在 IPR 实务操作中，通常要求专利权人承担证明其修改权后的权利要求具可专利性的举证责任。

在全席审理中，虽然参与讨论的 11 位法官理由各不相同，存在较大的意见分歧，但最终还是得到了共识，判决认定 USPTO 不得要求专利权人来承担证明其修改后的权利要求具有可专利性的举证责任。支持和确定法院判决的唯一法律依据是：根据 1984 年 Chevron 案例确立的尊重原则，专利商标局并没有给出一项可以被尊重的解释，以将证明修改后的权利要求的专利性的责任交给专利权人，而在此情况下，专利商标局不得将该责任强加在专利权人身上。

3. 判决结果

联邦巡回上诉法院认为 IPR 程序中不应将修改后的权利要求的专利性证明责任施加给专利权人，撤销了 PTAB 的决定，发回重审。

4. 典型意义

AIA 中创设了 IPR 程序，并给予专利权人修改权利要求的权利，但在实践中对于修改后的权利要求的专利性证明责任一直要求由专利权人承担，实际阻碍了专利权人修改其权利要求，AIA 生效后的数年内，仅有少数在 IPR 程序中修改权利要求的动议被准许。本案中重新确定了 IPR 程序中不得要求专利权人来承担证明其修改后的权利要求具有可专利性的举证责任，将不具有可专利性的举证责任转移到 IPR 请求人身上，这无疑对专利权人具有重大利好。

IPR 程序合宪性问题

AIA 规定了在美国专利商标局内部设立行政裁决机构——专利审查与上诉委员会。通过 AIA 规定的各种程序，专利审查与上诉委员会审查美国专利商标局先前所颁发专利的有效性，多方复审程序就是其中的一项程序，其在许多方面类似于民事诉讼的对抗性程序。在多方复审程序启动后，对多方复审程序本身是否符合法律规定的讨论便时有发生。下面通过具体案例对该问题进行说明。

1.55 *Oil States Energy v. Greene's Energy Group*, 138 S. Ct. 1365 - Supreme Court 2018

1. 案件事实

上诉人: *Oil States Energy Services, LLC*

被上诉人: *Greene's Energy Group, LLC, et al.*

审理机构: PTAB-美国最高法院

判决结果: 法院确认了多方复审属于公共权利事务，不违反宪法第三条

Oil States Energy Services, LLC 和 *Greene's Energy Group, LLC* 均为油田服务公司。2001 年，*Oil States* 获得了一项有关水力压裂井口设备保护装置和方法的专利。2012 年，*Oil States* 起诉 *Greene's Energy* 侵犯其该专利权。*Greene's Energy* 质疑该专利的有效性，同时向专利商标局提起了多方复审程序，认为该专利的两项权利要求被在先公开而不具有专利性，专利商标局启动了多方复审程序。

侵权诉讼和多方复审程序同时进行，联邦地区法院作出了有利于 *Oil States* 的权利要求解释范围，而专利审查与上诉委员会则认为该专利的权利要求不可获得专利。*Oil States* 向联邦巡回上诉法院提起上诉，除了专利性方面的论点外，还对多方复审程序的合宪性提出了质疑，认为撤销专利的诉讼必须在《美国宪法》第三条规定的法院由陪审团审理。在本案悬而未决期间，联邦巡回上诉法院就另一起案件发表了意见，驳回了相同的宪法论点。联邦巡回上诉法院随即在本案中确认了 PTAB 的裁决。

2. 法律分析

美国发明法案中确立了“多方复审程序”，专利以外的任何人都可以提出多方复审理求，可以请求撤销一项或多项权利要求，理由是该权利要求不符合专利性的新颖性或非显而易见性标准，并且必须仅基于由专利或印刷出版物组成的现有技术。本案的争议焦点是确定多方复审是否违反了宪法第三条或第七修正案的规定。

《美国宪法》第三条将美国的司法权赋予一个最高法院以及若干下级法院，国会不能授予政府司法权，但是国会可以将公共权利的裁决分配给第三条法院以外的实体。虽然对“公共权利”和“私人权利”的区别没有明确解释，但从先前的判例来看，公共权利一般适用于政府与其他主体之间发生的事务，这些事务不需要司法裁决，但会受到司法裁决的影响。

首先，专利的授予是涉及公共权利的事项，符合法院长期以来制定公共权利原则的关键特征。专利的授予涉及政府和其他主体之间的问题，具体来说专利是政府授予新的和有用的改进的发明者的公共特许权。此外，授予专利是宪法职能之一，可以由行政或立法部门执行，无需司法裁决。

法院认为，多方复审涉及与专利授予相同的基本事项。多方复审是对先前授予专利的行政授权的第二次审查，PTAB 考虑的法定要求与专利商标局在授予专利时考虑的相同。其区别主要在于多方复审发生在授予专利权之后，但这种区别在这里并没有什么影响，专利商标局有权重新审查甚至取消专利权利要求。

因此公共权利原则涵盖了多方复审中解决的问题，宪法并不禁止在《美国宪法》第三条规定的法院之外的 PTAB 解决该问题。

3. 判决结果

最高法院确认了多方复审程序不违反宪法第三条的规定，国会有权将公共权利的裁决委托给第三条法院之外的实体，多方复审程序属于公共权利原则的范围。

4. 典型意义

多方复审程序是美国发明法案中设立的一项无效程序，由专利商标局下属的专利审查与上诉委员会审理并作出决定。多方复审的决定虽然可以向联邦巡回上

诉法院提起上诉,但由于其禁止反悔的规定仍具有相当大的约束力。多方复审程序一方面受到众多企业的欢迎,但也有反对者提出疑问,认为其在解释权利要求时采用的标准会损害专利权人的正当利益,并寻求通过违反宪法第三条取消该程序。本案的判决则明确了多方复审程序的合宪性问题,多方复审程序与专利授予程序同属于公共权利事务,可以由宪法第三条规定以外的实体审理。

中国(深圳)知识产权保护中心

PGR 程序启动

授权后复审是 PTAB 途径中一个重要的专利审查程序,其允许在专利被授权后的 9 个月内对专利有效性进行挑战。除此之外,在一些特殊情况下授权后复审也不得被授权启动。根据美国发明法案第 6(f)(2)(A)条,只有专利的至少一项权利要求的有效申请日期为 2013 年 3 月 16 日或之后,对于该专利才能适用授权后复审程序。此外,专利商标局局长出于对效率、公正等相关的诸多因素考虑,可以对是否启动授权后复审程序行使自由裁量权。下面以具体案例对专利无效案件中授权后复审的启动条件进行说明。

1.56 David'S Bridal, Inc. v. Jenny Yoo Collection, Inc., PGR2016-00041- PTAB

1. 案件事实

请求人: *David's Bridal, Inc.*

专利权人: *Jenny Yoo Collection, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 请求人的授权后复审申请被驳回

Jenny Yoo Collection, Inc. 持有 D744,723 号美国外观设计专利('D723 专利),该专利涉及一种可转换样式的裙子。'D723 专利的提交日期是 2013 年 8 月 10 日,'D723 专利是编号为 29/395,548 的专利申请('548 申请)的分案申请,该'548 申请于 2012 年 2 月 13 日提交。

请求人对'D723 专利提出授权后复审申请。请求人认为,'D723 专利在'548 申请的基础上添加了 3 张包含新主题内容的设计图纸,因此专利权人'D723 专利的单一权利要求的有效申请日期是 2013 年 8 月 10 日,该日期是在 2013 年 3 月 16 日之后,所以可以针对'D723 专利适用授权后复审。

专利权人主张,2012 年 2 月 13 日是'548 申请的提交日期,也是'D723 专利的母案专利申请日期。因该日期早于 2013 年 3 月 16 日,所以不可以针对'D723 专利适用授权后复审。

2. 法律分析

若适用授权后复审程序,一个专利至少有一个权利要求的专利申请有效提交日期为 2013 年 3 月 16 日或之后。因此,确定一个专利中权利要求的有效申请日期经常是判断对该专利是否适用授权后复审程序的先决条件。有效申请日期则是包含该权利要求的专利的实际申请日期,或该专利或申请有权获得的最早申请的申请日期。

'D723 号专利作为分案申请,必须符合书面说明(written description)的要求,才能适用'548 号申请的申请日作为其有效申请日期。书面说明充分性的检验标准对于外观设计专利或实用新型专利都是一样的,该检验标准被表述为所依据的申请的公开是否合理地向本领域的技术人员传达了发明人在申请日已经拥有了专利所主张的主题内容。在外观设计专利的背景下,图纸为该发明提供了书面描述。因此,当在外观设计专利审查的背景下出现优先权日期问题时,人们会考察早期申请的图纸,以查明在后来的申请中所主张的主题内容。

在本案中,PTAB 认为'D723 号专利增加的 3 份新图纸并未给原'548 申请增加任何新的元素或新的想法。将'D723 号专利增加的 3 份新图纸与原'548 申请的裙子整体设计相比较,3 份新图纸中的裙子仅仅在原申请裙子设计的基础上增加了裙摆的长度,PTAB 认为'D723 专利新设计的内容都已经被包含在'548 申请当中。需要注意的是,在分析'D723 号专利新增内容时,PTAB 认为正确的分析方法是考察可转换连衣裙的整体设计,而不能将'D723 号专利新增设计与'548 申请中每一份图纸单独去比较。

所以,PTAB 认为请求人未能证明'D723 号专利新增 3 份设计图纸给'548 申请引入了任何实质性差异。基于'548 申请,一位熟练的技术人员会认识到,'548 申请的发明者在提交'548 申请时已经掌握了'D723 专利新增 3 张图纸的较长长度的连衣裙设计。因此,'D723 号专利单一权利要求的有效申请日是 2012 年 2 月 13 日。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定,确认'D723 号专利单一权利要求的有效申请提交日期是 2012 年 2 月 13 日。因该日期早于 2013 年 3 月 16 日,所以请求人的授权

后复审申请被驳回。

4. 典型意义

只有专利的至少一项权利要求的专利申请有效提交日期为 2013 年 3 月 16 日或之后，对于该专利才能适用授权后复审程序。在本案中，PTAB 对如何判断分案申请专利的有效提交日期给出了详细的判定方法，如何确定有效申请日期对是否能够提起授权后复审程序具有重大的意义。

1.57 *Shieldmark, Inc. v. Clifford A. Lowe*, PGR2019-00058 - PTAB,**1. 案件事实**

请求人: *Shieldmark, Inc.*

专利权人: *Clifford A. Lowe*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: '664 专利可适用授权后复审程序

Clifford A. Lowe 持有 10,214,664 号美国专利 ('664 专利), 该专利于 2019 年 2 月 26 日被授权, 来源于申请号为 14/747,905 ('905 申请) 的专利申请。'664 专利涉及一种地板标记胶带, 该胶带具有一种特殊结构, 该结构在使用时能够保持胶带下的粘合剂, 以防止胶带在地板上使用时从胶带下挤出粘合剂。

请求人对 '664 专利提出了授权后复审申请, 认为 '664 专利的权利要求 1-6、10-16 和 20-22 因不具有创造性和可实施性而无效。而专利权人声称, '664 专利的有效申请日期早于 AIA 生效日, 从而使 '664 专利不适用授权后复审程序。

2. 法律分析

AIA 的授权后复审仅适用于受“发明者先申请原则”约束的专利。具体来说, 发明者先申请原则适用于任何专利申请, 以及在此基础上发放的任何专利, 只要该专利申请或专利包含或曾包含一个有效申请日期为 2013 年 3 月 16 日或之后的权利要求。此外, 授权后复审的请求只能在专利授权日期后不超过 9 个月的日期之前提交。

为了证明 '664 专利有资格进行授权后复审, 请求人有责任证明 '664 专利至少有一个权利要求的有效申请日期在 2013 年 3 月 16 日或之后。具体来说, 请求人必须证明 '664 专利的至少一个被挑战的权利要求, 在寻求 2013 年 3 月 16 日之前的更早申请日期的早期专利申请中, 没有根据 35 U.S.C. § 112 (a) 中的书面描述和可实施性要求被披露。

基于以上要求, 请求人主张 '664 专利的独立权利要求 1 和 11 在 2013 年 3 月 16 日之前的申请中没有得到足够的书面描述或可实施性支持。

在经过考察后, PTAB 判定 '664 专利中没有任何一项权利要求在前 AIA 时

代的专利申请中获得过书面描述或可实施性支持，所以'664 专利存在至少一个有效申请日期为 2013 年 3 月 16 日或之后的权利要求，授权后复审可以适用。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，认为'664 专利可适用授权后复审程序。

4. 典型意义

本案对授权后复审的启动条件进行了详细的论述。只要某专利包含一个有效申请日期为 2013 年 3 月 16 日或之后的权利要求，则可以对该专利适用授权后复审程序。对于有效申请日期的确定，需要重点关注当前专利权利要求和前 AIA 时代的专利申请内容上的关联。

由于美国专利制度包含延续申请 (CA)、部分延续申请 (CIP)，并且其提起时机也不受最初母案在审 (pending) 的要求，因此，存在大量专利申请在多年后被授权的情况，因此哪些专利可以进行授权后复审是一个重要的判断因素。在判断时，应根据权利要求内容引入申请的时间确定其实际的申请日。

**1.58 Daiichi Sankyo, Inc. and Astrazeneca Pharmaceuticals, LP v. Seagen Inc.,
PGR2021-00042 - PTAB,**

1. 案件事实

请求人: *Daiichi Sankyo, Inc. and Astrazeneca Pharmaceuticals, LP*

专利权人: *Seagen Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: 授权后复审申请被驳回

Seagen Inc 持有 10,808,039 号美国专利 ('039 专利), 该专利描述了一种抗体-药物偶联物 (ADCs)。ADCs 的药物部分 (D) 属于多司他丁类型, 已被证明可以干扰微管动力学、GTP 水解以及细胞分裂过程。

请求人对 '039 专利提出了授权后复审申请, 认为 '039 专利的权利要求 6-8 因不符合书面描述、可实施性、确定性和新颖性要求而无效。专利权人也对此提交了初步答复, 认为 PTAB 应基于 35 U.S.C. § 324 (a) 驳回请求人的申请。因为针对 '039 专利产生的争议, 请求人和专利权人在德克萨斯州和特拉华州的联邦法院仍有未决诉讼。

在考虑过请求人和专利权人的材料后, PTAB 决定行使 35 U.S.C. § 324 (a) 下的裁量权来驳回请求人的授权后复审申请。

2. 法律分析

根据 35 U.S.C. § 324 (a), 如果不能确定授权后复审申请中所挑战的至少 1 项权利要求是大概率不可被授权的, PTAB 不得授权启动授权后复审程序。在此情况下, PTAB 通常有自由裁量权来决定是否启动授权后复审程序。

在 PTAB 决定是否行使以上自由裁量权时, 出于对效率、公正和专利质量的考虑, 需要考察的因素有: 1) 如果授权后复审程序被启动, 法院的诉讼程序是否存在可能被中止的可能; 2) 法院的审判日期与 PTAB 预计的法定期限是否接近; 3) 法院和当事人在平行诉讼程序中的投入; 4) 授权后复审申请与平行诉讼程序中提出问题的重叠程度; 5) 申请人与平行诉讼程序中的被告是否为同一当事人; 6) 影响 PTAB 行使自由裁量权的其他情况和考虑因素。

首先，专利权人目前正在与请求人同时进行两个与'039 专利有关的平行联邦地区法院诉讼（德克萨斯诉讼和特拉华诉讼）。特拉华诉讼已被暂停，等待德克萨斯东部地区法院确定专利权人在该法院的行动是否会继续进行。德克萨斯诉讼中的地区法院没有授予暂停权，且请求人也没有申请暂停该诉讼。PTAB 认为，当前的记录中缺乏足够的证据表明德克萨斯诉讼中的地区法院已经授予了暂停权，或者将来可能会授予暂停权。法官根据当事人提供的每个案例中的具体事实来决定是否暂停该诉讼程序，该决定是基于具有不同事实的不同案件中采取的行动，PTAB 不会推断地区法院法官如何裁决。基于以上原因，PTAB 认为该考察因素既不支持也不反对其行使自由裁量权。

第二，平行的德克萨斯诉讼的审判将于 2022 年 4 月 4 日开始，而 PTAB 在本授权后复审程序中发出最终书面决定的最晚法定日期是 2022 年 7 月 26 日。因此，PTAB 为最终书面决定预测的法定期限是德克萨斯地方法院审判开始后大约四个月。若平行诉讼的开庭日早于 PTAB 发出最终书面决定的最晚法定期限，PTAB 通常倾向于不启动授权后复审程序。所以，PTAB 认为该考察因素倾向于不启动授权后复审程序。

第三，PTAB 认为此时平行诉讼中仍有很多工作尚未完成，地区法院尚未就权利要求解释发出任何裁决，而且重要的截止日期都尚未到来。总体上，各方和法院在诉讼中的投入并不高。此外，在专利权人首次指控侵权后约两周，请求人便提交了授权后复审申请书。因为请求人行动迅速，这也减轻了各方在诉讼中的投入。综合以上考虑，PTAB 认为该考察因素既不支持也不反对其行使自由裁量权。

第四，因为该授权后复审申请与德克萨斯诉讼中存在大量相同主张，所以 PTAB 认为该考察因素倾向于不启动授权后复审程序。

第五，虽然请求人自身未参与德克萨斯诉讼，但它是德克萨斯诉讼中当事人一方的全资子公司，因此授权后复审和德克萨斯诉讼中的真正利益相关方是一致的。基于以上原因，PTAB 认为该考察因素倾向于不启动授权后复审程序。

综合考虑以上因素，为了效率和专利系统的完善性，PTAB 决定根据 § 324(a) 行使自由裁量权来驳回请求人的授权后复审申请。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，驳回请求人的授权后复审申请。

4. 典型意义

授权后复审程序能否启动，除了要考察受挑战专利本身存在的有效性问题的，还有诸多涉及效率公正等外围因素会影响 PTAB 的裁定。本案中，PTAB 对以上涉及自由裁量权行使的 5 个主要因素进行了详尽的讨论，并最终决定行使该裁量权，驳回了请求人授权后复审申请。

1.59 Sattler Tech Corp v. Humancentric Ventures, LLC, PGR2019-00030 - PTAB**1. 案件事实**

请求人: *Sattler Tech Corp*

被请求人: *Humancentric Ventures, LLC*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: PTAB 决定启动授权后复审程序

Humancentric Ventures, LLC 公司于 2017 年 2 月 17 日提交申请了一项名为“VESA 安装适配器支架”的设计专利, 其请求保护的设计部分包括顶部和底部的凸片和八个凸起的扣眼, 以对角线对排列朝向板的四个角。该专利于 2018 年 7 月 7 日获得授权并公告, 美国专利号为 D823,093S (‘D093 专利)。

2019 年 1 月 15 日, *Sattler Tech Corp* 向 PTAB 提交了对该设计专利进行授权后复审程序 (PGR) 的申请书, 认为涉案专利的权利请求是缺乏装饰性的功能性设计, 因此无法获得专利。

具体而言, 请求人认为, VESA 安装适配器支架是专门设计用于安装在视频监视器的背面, 以便它们可以连接到使用行业标准的监视器安装系统上。该专利中的适配器支架的几个部件的外观是由其用途和目的决定的, 是功能性的, 包括支架顶部和底部的凸片以及扣眼的位置、尺寸和凸起边缘, 都是符合 VESA 标准的, 所有替代的 VESA 安装适配器支架都具有与涉案专利相同的设计特征, 因为这种设计是其正常运行所必需的。

2. 法律分析

在本案中, 我们重点讨论授权后复审程序的受理条件。

美国发明法案 (AIA) 中对授权后复审进行了规定, 具有基于新的先申请制的有效申请日期的专利, 即有效申请日在 2013 年 3 月 16 日或之后的专利, 有资格进行授权后复审程序。并且授权后复审请求只能在不迟于授予专利或重新颁发专利之日起 9 个月的日期提交。‘D093 专利的最早有效申请日期是 2017 年 2 月 17 日, 满足 PGR 程序对有效申请日的要求。‘D093 专利于 2018 年 7 月 17 日公布, 请求书是 2019 年 1 月 15 日提交。因此, 请求书是在 ‘D093 专利发布后的九

个月内提交的。

请求人证明了其在'D093 专利的争议中可能获得胜利，'D093 专利可进行授权后复审，请求人也没有被禁止或阻止请求对'D093 专利进行授权后复审，而在程序的这个阶段，专利权人并没有对请求人关于'D093 专利是否有资格进行授权后复审的论点提出质疑。

综上，PTAB 同意请求人的观点，即'D093 专利有资格进行授权后复审。

3. 判决结果

请求人的请求满足授权后复审程序的启动要求，PTAB 决定启动授权后复审程序。

4. 典型意义

本案涉及外观设计专利的授权后复审，重点对授权后复审的启动条件进行了讨论。与发明专利相同，只要外观设计专利的有效申请日期在 2013 年 3 月 16 日或之后，且请求人提起授权后复审程序的日期是在专利授权或再颁的 9 个月内，则可以对该专利适用授权后复审程序。

专利商标局局长对 PTAB 裁决的审查

美国专利法 6(c)条中规定, 每项上诉、派生程序、授权后复审和多方复审均应由专利商标局局长指定的至少三名专利审查与上诉委员会成员审理。只有专利审查与上诉委员会可以批准重审。在 *Arthrex* 案前, 一般认为专利商标局局长无权对专利审查与上诉委员会的决定进行重审。*Arthrex* 案中, 最高法院确认了专利行政法官为低级官员, 赋予了专利商标局局长权利, 使其可以审查专利审查与上诉委员所作的专利无效裁决。下面以具体案例对专利商标局局长审查专利审查与上诉委员所作的专利无效裁决的权利进行说明。

1.60 *Apple Inc. v. Zipit Wireless, Inc.*, IPR2021-01125 - PTAB

1. 案件事实

请求人: *Apple Inc.*

专利权人: *Zipit Wireless, Inc.*

审理机构: 专利审查与上诉委员会 (PTAB)

判决结果: PTAB 作出最终书面决定

Zipit Wireless, Inc. 持有 7,292,870 号美国专利 ('870 专利), 该专利涉及一种手持即时通信设备, 包括显示器和集成在即时通讯终端外壳中的数据输入装置, 该数据输入装置允许通过专用或可编程按键输入图形符号或文本字符, 还包括用于与 WiFi 接入点通信的 WiFi 通信模块和用于协调授权将终端使用无线接入点耦合到本地网络并控制对话会话的控制模块。

Apple Inc. (苹果公司) 对 '870 专利的多项权利要求提起了多方复审程序, *Zipit* 未提交初步答复。PTAB 认为请求书中提供的信息确定了 *Apple* 有合理的可能性在不可专利性挑战方面获胜, 并启动了多方复审程序。在截止期限内, *Zipit* 未提交对申请的答复或修改专利的动议, 并且也未与委员会进行电话会议。*Apple* 要求在待决程序中发布一个最终书面决定, 宣布被质疑的专利无效。

在本程序和相关三个程序中, *Zipit* 均没有提交对请求的答复, 而在另外两个密切相关程序中, *Zipit* 提交了实质性的回应文件, 并举行了口头听证, 在口头听

听证会结束时，Zipit 表示对没有提交答复的相关案件的最终书面决定或不利判决没有异议。

鉴于 Zipit 和 Apple 在相关程序中的声明记录，以及 Zipit 在其他案件的程序中的声明，对请求人的不可专利性理由没有异议，PTAB 发布了一份对 Zipit 不利的判决。

但是，随后局长自行发布了一项命令，撤销委员会的不利判决，并将该程序发回重审。

2. 法律分析

在相关案件 IPR2021-01130 案件的听证会结束时，Zipit 的律师被问及“配套的案件——IPR2021-01124、1125、1126 和 1129”，专利权人是否“没有对这些案件的最终书面决定或不利判决提出异议”。专利权人的律师回答说：“是的，法官大人，如果委员会确定他们已经履行了关于这些权利要求的举证责任，那么 Zipit 就没有任何异议”。据此，PTAB 作出了不利判决，确定专利权人已经放弃了争论。

但是，专利商标局局长认为，根据目前的记录，Zipit 的律师的声明并没有明确放弃了对这些诉讼的争论，反而，Zipit 的不反对是有前提的，只有当委员会确定请求人满足其以优势证据证明被质疑的权利要求是不可专利的责任时 Zipit 才不放弃对这些诉讼的争论。

专利法 316 条规定在多方复审中，请求人有责任以优势证据证明不可专利性的主张。在 *Harmonic Inc. v. Avid Tech., Inc.* 案中，要求多方复审程序请求人具体说明支持对每项权利要求质疑的理由的证据，请求人从一开始就有责任具体说明为什么它所质疑的专利是不可专利的。因此，专利商标局局长撤销了委员会的不利判决，并将程序发回重审，澄清专利权人是否确实放弃了竞争，或发布最终书面决定解决被质疑权利要求的可专利性问题。

3. 判决结果

PTAB 作出最终书面决定，确认请求人以优势证据表明涉案专利被质疑的权利要求不能获得专利。

4. 典型意义

在本案中,PTAB 基于专利权人未在 IPR 程序中进行回应和在相关案例声明,在并未确认请求人以优势证据证明质疑的专利权利要求不具备专利适格性的情况下,即直接作出对专利权人不利的裁决,随后又被专利商标局局长发回重新审查。这一事实体现了专利商标局局长在 IPR 程序中起到了更重要的作用,同时也提醒各方在程序中保持清晰表述,避免产生误导,以避免对己方产生不利影响。

中国(深圳)知识产权保护中心

ITC 审理案件

美国《1930 年关税法》第 337 节（现 19 U.S.C. § 1337）规定，在向美国进口货物存在不公平竞争行为时，或侵害专利、版权、商标、掩膜产品、设计专有权且美国存在相关产业时，美国国际贸易委员会（International Trade Commission，简称 ITC）可以根据申诉或自行对该行为进行调查。国际贸易委员会经调查后裁定违反该条款的，可以禁止侵权人的有关产品进入美国或要求美国境内销售商停止销售，这种程序简称为 337 调查。

近年来，337 调查每年新增案件数在 50-80 件不等，涉及侵犯知识产权的 337 调查案件中 85%以上是针对专利侵权行为。在专利案件中，常见的抗辩事由包括未落入保护范围、先用权、未满足国内产业、非进口产品、未证明损害、非适格权利人等抗辩，还包括专利无效、不可执行、不正当行为等专利权效力抗辩。需要注意的是，在国际贸易委员会审理过程中提出的专利权效力抗辩仅适用在当前案件中，而不会对其他案件产生约束。

中国企业近年来多次被发起 337 调查，并在多起案件中积极聘请律师应对，取得了良好效果，其中也有较多是通过专利权效力抗辩获胜。

以下以具体案例展示国际贸易委员会对专利权效力的审查。

1.61 US Synthetic Corporation v. Fujian Wanlong Superhard Material Technology Co., Ltd. et al., 337-TA-1236

1. 案件事实

请求人：US Synthetic Corporation（美国合成公司）

被请求人：Fujian Wanlong Superhard Material Technology Co., Ltd.（福建省万龙新材料科技有限公司）等

审理机构：国际贸易委员会

判决结果：涉案专利或涉及抽象概念，或不能享受优先权，专利权无效

2020 年 11 月 20 日，请求人 US Synthetic Corporation（美国合成公司）依据美国《1930 年关税法》第 337 节（现 19 U.S.C. § 1337）规定，向美国国际贸

易委员会 (U.S. International Trade Commission, 简称 USITC) 提出 337 调查申请, 指控对美出口、在美进口或是在美销售的聚晶金刚石复合片及其下游产品 (Certain Polycrystalline Diamond Compacts and Articles Containing Same) 侵犯了其专利权, 要求 USITC 对调查对象展开调查, 并发布有限排除令和禁止令。调查对象包括多家中国企业, 包括福建万龙、河南四方达、郑州新亚、河南晶锐、深圳海明润、珠海钜鑫、昌润钻石、富成国际。

中国企业基于对涉案专利及产品进行的通盘分析和全面考虑, 进行了多方面抗辩, 并着重于针对美国合成公司提出的 5 项美国授权专利提出专利权无效的抗辩, 该抗辩思路取得显著成效。美国合成公司主动提议终止关于 9,932,274 号专利 ('274 专利) 及 9,315,881 号专利 ('881 专利) 的调查。

2022 年 3 月 3 日, 行政法官发布最终初裁, 认定万龙没有违反第 337 条。2022 年 5 月 9 日, ITC 委员会决定对初裁进行部分审查, 最终认定美国合成公司所声称的专利不符合美国专利法 101 条的规定, 10,507,565 号专利 ('565 专利) 不享有较早的优先权日, 并且 '565 专利与 10,508,502 号专利 ('502 专利) 的主张指向抽象概念, 不具有专利适格性, 专利权无效。

2. 法律分析

本案涉及的专利无效问题包括 35 U.S.C. § 101 和 102。如本文件前面部分所描述, 101 条涉及专利适格性的问题, 102 条涉及新颖性问题。

就 101 条问题, ITC 使用 Alice 两步法, 第一步判断权利要求的客体是否属于方法 (process)、机器 (machine)、产品 (manufacture) 或组合物 (composition of matter) 这 4 种法定发明类型之一。属于的话则进入第二步, 在第二步中, 首先判断权利要求作为一个整体是否涉及不适格主题, 如抽象概念 (step 2A), 然后评估权利要求中的要素是否“单独或者作为一个组合”能够使权利要求的性质转换为一个可专利化的专利申请 (step 2B)。

在步骤 2A 中, ITC 认为所主张的权利要求叙述了自然界中不存在的物质组成, 但它们也叙述了某些结构和设计特征 (例如, 特定的粒度和催化剂)、性能指标 (G-Ratio 和热稳定性等) 以及副作用 (各种电参数和磁参数)。结构和设计特征在 Alice 方法中没有问题, 但性能指标和副作用有问题。具体地说, 根据专

利说明书和一篇论文，ITC 发现，分别通过 G_{ratio} 和热稳定性测量的耐磨性和热回弹性属性不仅仅是结果或效果，实际上是性能测量。所声称的电特性和磁特性是 PDC 制造工艺和微观特性的副作用或结果。简而言之，在所主张的专利或记录的其余部分中，没有任何内容表明这些参数能够解决任何问题。晶粒尺寸、催化剂浓度、晶粒尺寸、催化剂浓度和其他未指明的设计和制造选择之间可能存在某种因果关系。但这种因果关系过于松散和笼统，以至于其仅仅是副作用。

使用与专利中教导不同的制造条件和输入材料生产的 PDC 仍可能满足所要求的特性，这与 USS 主张的测量特性“表征了 PDC 的微观结构”并且“是结构参数”相矛盾。因此，ITC 认为这些权利要求涉及不适格主题。

ITC 发现这些权利要求也未能通过步骤 2B，因为它们调用很好理解的常规和传统组件来应用权利要求中引用的抽象概念。权利要求列举了所有 PDC 通用的几个结构限制（多晶台、未浸出部分、多个金刚石颗粒、催化剂和基材），虽然发明人可能已经发现了具有特定改进性能的 PDC 制造方法，但他们未能列举结构、方法[例如制造步骤]或任何其他发明特征来实现上述参数限制（ G_{ratio} 、热稳定性、电和磁参数）。因此，权利要求 1 的广度强调了所要求的进步的重点是抽象概念，而不是特定配置。

对于 102 条，双方就该产品是否在‘565 专利的有效申请日之前一年（即销售限制的关键日期）以前进行销售存在争议。’565 专利与其最早的优先权申请 US7,866,418（‘418 专利）之间存在部分延续申请（CIP）。如果部分延续申请中的权利要求记载了在母申请中没有公开或没有得到 112 条的充分支持的技术特征，但在部分延续申请中首次提出或得到了充分支持，则该权利要求只享有部分延续申请的申请日期。ITC 发现‘565 专利不能要求‘418 专利的优先权，因为‘418 专利未披露“平均电导率小于约 1200S/m”的 PDC。因此确定，销售的关键日期是 2011 年 6 月 1 日。在此之前，相关产品已经销售。因此，根据第 102(b)条，这些权利要求无效，因为所主张的发明已在关键日期之前出售。

3. 判决结果

2022 年 10 月 3 日，经过由五名行政法官组成的 USITC 委员会的调查，最终以 4 比 1 的投票结果认定，接纳专利无效的抗辩意见，进而认定不存在侵权行

为。

4. 典型意义

ITC 属于独立的准司法联邦机构,由于其决定可以被上诉至联邦巡回上诉法院,因此其在进行涉及专利的 337 调查时也依照美国最高法院及联邦巡回上诉法院的先例。

本案涉及发明专利适格性和新颖性问题。适格性问题在本项目的多个案例中均有描述,一般使用 Alice 两步法,第一步判断权利要求的客体是否属于 4 种法定发明类型之一。在第二步中,首先判断权利要求作为一个整体是否涉及不适格主题,如抽象概念 (step 2A),然后评估权利要求中的要素是否“单独或者作为一个组合”能够使权利要求的性质转换为一个可专利化的专利申请 (step 2B)。

需要注意的是,USPTO 在 2019 年更新了《2019 年专利客体适格性审查指南》,并将 Alice 两步法的步骤 2A 细化为两个子步骤:

Prong One: 判断权利要求是否描述了司法例外事项(抽象概念、自然法则、自然现象)。

Prong Two: 如果权利要求描述了某个司法例外事项,则进一步判断所述司法例外是否整合到实际应用 (integrated into a practical application),如果整合到实际应用中,则可认定该权利要求所描述的客体不属于司法例外事项。

但是,ITC 作为与 USPTO 并行的联邦机构,并不参照使用 USPTO 的指南,而是仍然沿用法院所确定的两步法。

由于美国存在部分延续申请制度,可以在延续申请中增加新的内容,因此在新颖性和创造性判断时增加了注意事项,即需要确定特定技术方案所能享受的最早优先权日,再根据该优先权日评价新颖性和创造性。本案中,权利要求所能享受的优先权日为部分延续申请的申请日,因此合成公司在最早的申请日之后,但该优先权日一年之前销售的产品破坏了该权利要求的新颖性。因为中国并不存在部分延续申请制度,因此国内企业在寻求无效美国专利时,可能意识不到相应的问题,应多加注意。

1.62 *VideoLabs, Inc. v. Acer Inc. BF et al.*, 337-TA-1323

1. 案件事实

请求人: *VideoLabs, Inc.*

被请求人: *Acer Inc. BF* 等

审理机构: 国际贸易委员会

判决结果: 涉案专利涉及重复授权, 专利权无效

2022 年 8 月 8 日, 请求人 *VideoLabs, Inc.* (*VideoLabs*) 依据美国《1930 年关税法》第 337 节 (现 19 U.S.C. § 1337) 规定, 向美国国际贸易委员会 (U.S. International Trade Commission, 简称 USITC) 提出 337 调查申请, 指控对美出口、在美进口或是在美销售的视频处理装置 (certain video processing devices and products containing the same) 侵犯了其专利权, 要求 USITC 对调查对象展开调查, 并发布有限排除令和禁止令。调查对象包括中国企业联想, 以及多家中国台湾企业, 包括宏碁、华硕、微星。

宏碁、联想和微星与请求人达成和解, 而华硕坚持无效抗辩, 认为涉案专利因重复授权 (obviousness-type double patenting) 而无效。

2023 年 5 月 1 日, 行政法官发布初裁, 认定 *VideoLabs* 所声称的专利因重复授权而无效。

2. 法律分析

本案涉及 8,139,878 号美国专利 ('878 专利), 无效问题为重复授权 (obviousness-type double patenting)。ITC 认为, 重复授权通常被称为司法创造的原则, 但它的根源在于第 101 条, 该条规定: “Whoever invents or discovers any new, ... may obtain a patent therefor”。因此, 一个人对于一项发明只能拥有一项专利。换句话说, 发明人无法为同一发明或其明显变体获得第二个稍后到期的专利。

确定一项权利要求是否因重复授权而无效的分析涉及两个步骤: 首先, 法院解释在先专利中的权利要求和在后专利中的权利要求并确定差异。其次, 法院确定这些差异是否使权利要求具有明显的专利性。在后的权利要求与在先的权利要求不具有专利性区别 (新颖性和创造性), 则专利因重复授权而无效。

ITC 调查后发现，’878 专利的权利要求 1-4 与专利族的在先失效的权利要求没有专利性区别，其差异仅在于广泛知晓的标准框架（H.26L 和 H.324），其中编码/解码非零系数的数字是本领域技术人员已经使用的技术手段。本领域技术人员已经知晓 H.26L 和 H.324 环境，以实现音频/视频复用。

ITC 还解释说，重复授权原则的作用是“防止不同受让人针对本质上相同的专利发明提出多项侵权诉讼”。ITC 发现四项相关参考文献将在’878 专利之前到期或已经到期，因此它们是重复授权参考文献。ITC 发现所主张的权利要求与重复授权参考文献的权利要求在专利上没有区别，因此，防止不同受让人提起多重侵权诉讼的精神完全适用。华硕已经通过 H.264 标准专利池获得了’896、’134 和’144 专利的许可，因此对华硕提出冗余侵权诉讼不公平或不合理，即 VideoLabs 所提起的本调查。

3. 判决结果

2023 年 8 月 7 日，USITC 委员会接受专利无效的抗辩意见，认定不存在侵权行为，终结调查。

4. 典型意义

由于美国专利申请中的延续申请（CA）和部分延续申请（CIP）不受最初母案是否在审的限制，而是只要有申请在审就可提交，因此美国专利经常存在一个优先权文件衍生出大量的授权专利。在这种情况下，不仅存在因部分延续申请导致的优先权日期不同，也会存在不同授权专利的权利要求之间存在创造性类型重复授权（obviousness-type double patenting），即不同权利要求之间不具有创造性，实质上属于相同的技术方案。在某些情况下，申请人可以通过递交期末放弃（Terminal Disclaimer，简称 TD）的方式来克服。TD 最直接的负面后果就是放弃了当前申请授权后得到的专利（一般为在后专利）的一部分保护期限，使其与在先授权的专利同时到期。

本案中，专利权人未提交 TD，因此导致权利要求无效，给国内企业带来启示，在分析美国专利，应对同族专利进行详细分析，判断各专利的权利要求的保护范围以及相应的保护期限，以及查阅专利审查过程中的关键文件。

1.63 *Toshiba Corporation v. Wistron InfoComm (Texas) Corporation et al.*, 337-TA-705

1. 案件事实

请求人: *Toshiba Corporation*

被请求人: *Wistron InfoComm (Texas) Corporation et al.*

审理机构: 国际贸易委员会

判决结果: 涉案专利具有创造性, Wistron 的动议被驳回

Toshiba 于 2010 年 1 月 19 日提交申诉, 指控调查对象 Wistron 等在向美国进口和销售某些笔记本电脑产品及其组件时违反了第 337 条规定, 这些产品据称侵犯了 7,156,693 号美国专利(’693 专利)和 5,430,867 号美国专利(’867 专利)的某些权利要求。

2010 年 8 月 11 日, Writron 提出’693 专利无效的简易判决动议, 并主张 Cirque 隐藏触摸表面/高级滑点技术(Cirque HTS)在先公开了’693 专利所主张的权利要求, 并提供权利要求对照表, 将’693 专利的权利要求与 Cirque 规范文件进行比较。Writron 还主张’693 专利相对于 Cirque HTS 不具有创造性。

2010 年 9 月 28 日, 行政法官发布初裁, 认定 Writron 未提供充分证据证明权利要求不具有创造性, 驳回动议。

2. 法律分析

本案涉及的专利无效问题包括 35 U.S.C. § 103 的创造性。

ITC 认为, 首先, 证明无效性是 Writron 的责任, 而证明有效性的举证责任永远不会转移到 Toshiba。根据美国专利法 282 条, 专利享有有效性推定, 只有通过明确且令人信服的证据支持的事实才能克服这一点。对主张无效抗辩的一方提出的明确且令人信服的证据标准要求证据水平超出优势证据。尽管不受精确定义的影响, 但“清晰且令人信服”的证据被描述为在事实审判者心中产生一种持久的信念, 即事实论点极有可能具有真实性。

对于新颖性, ITC 认为 Writron 未能将现有公开的文件或产品与其实际技术方案进行比较, 并不能证明’693 专利的权利要求被在先公开。这些文件标有机密

信息等文字，Writron 未能证明其属于公众可获得的印刷出版物。

对于创造性，ITC 认为 Writron 未提供详细分析，指出哪些现有技术被组合，哪些技术特征被哪个现有技术公开以及其结合。同时 Toshiba 提供次要考虑证据，证明了商业成功、行业许可发明的意愿、长期考虑的需求等。因此，Writron 未能证明其有权获得专利不具有创造性的简易判决。

3. 判决结果

2010 年 9 月 28 日，行政法官发布裁定，认定 Writron 未提供充分证据证明权利要求不具有创造性，驳回动议。

4. 典型意义

ITC 属于独立的准司法联邦机构，其采用与法院系统类似的审判标准，即推定专利权有效，由主张无效的乙方提供证据证明专利权无效，此时的证明标准也较高，这与 PTAB 进行 IPR 时所采用的标准不同。

因此，在 ITC 提出的专利无效抗辩需要具有充足的证据和分析。本案中，被告未提供充分的分析来证明相应权利要求不具有创造性，同时其提供的证据因标记有秘密信息等文字，而不被认为属于印刷出版物。在本案中，由于秘密信息标记，被告负有证明其符合印刷出版物的证明责任。

通常，被分发给负有保密责任的人或组织的材料并不能被视为印刷出版物，因此在进行专利权无效抗辩时需注意所使用的现有技术证据的形式。

1.64 Ricoh Company, Ltd. v. Oki Data Corporation et al., 337-TA-690

1. 案件事实

请求人: *Ricoh Company, Ltd.*

被请求人: *Oki Data Corporation* 等

审理机构: 国际贸易委员会

判决结果: 涉案专利明确, 专利权有效, Oki 的动议被驳回

Ricoh 于 2009 年 9 月 18 日提交申诉, 指控调查对象包括 Oki 等在向美国进口和销售某些打印和成像设备时违反了第 337 条规定, 这些产品据称侵犯了 6,212,343 号美国专利(‘343 专利)的某些权利要求。

2010 年 3 月 17 日, Oki 提交了一项动议, 要求简易判决‘343 专利的权利要求 18-21 无效, 主张这些权利要求不明确。

2010 年 4 月 22 日, 行政法官发布初裁, 认定权利要求明确, 驳回动议。

2. 法律分析

本案涉及的专利无效问题包括 35 U.S.C. § 112 的确定性。

双方争议重点在于权利要求中的表述“在与显影辊的纵向正交的方向上”(in a direction orthogonal to a longitudinal direction of the developing roller)。

ITC 认为, 首先应从有争议的权利要求条款的简单含义开始讨论。双方均未断言这些词语在‘343 专利中被赋予了特殊含义, 并且在说明书中没有发现任何内容表明术语应被赋予除其简单和普通含义之外的任何其他含义。在这种情况下, 在确定权利要求术语的简单含义时, 使用字典定义是适当的。“正交”一词被定义为“相交或成直角”。词语“纵向”被定义为“纵向放置或延伸; 属于长度或纵向尺寸或与长度或纵向尺寸相关”。事实上, 双方同意圆柱体的纵向方向是“在圆柱体两端之间绘制并平行于圆柱体的轴线或一侧的任何弦或线”。因此, “与显影辊的纵向正交的方向”是指与显影辊 2 纵向方向成直角的方向。Oki 的论点集中在以下指控上: 存在无限数量的显影辊的纵向, 因此有无数个方向垂直于纵向方向。

首先, 权利要求使用“a”限定方向, 因此不需要单一或具体的纵向。其次,

虽然可能存在无数条沿显影辊的纵向延伸的线,但是显影辊的纵向方向是容易识别的。同样地,与纵向方向正交的方向是容易识别的。本领域技术人员能够确定产品是否包括与显影辊的纵向正交的方向上的窄宽度部分,因此权利要求是确定的。

Okī 认为,专家意见对这一主张语言立场的改变证明了该语言是不确定的。首先,专家意见涉及有争议的权利要求语言与说明书中的优选实施例的比较,没有提供证据表明“与显影辊的纵向方向正交的方向”是绝对不明确的。其次,权利要求构建侧重于内在证据。任何外在证据,包括专家证言,本质上都是次要的。因此,即使专家意见确实支持 Okī 的论点,也无法排除权利要求的简单含义。

3. 判决结果

2010 年 4 月 22 日,行政法官发布裁定,认定权利要求明确,驳回动议。

4. 典型意义

ITC 属于独立的准司法联邦机构,其采用与法院系统类似的审判程序,因此被告可以主张多种专利权无效的理由,包括 112 条不明确,不满足书面描述,不可实施等,这与 PTAB 的 IPR 程序仅适用 102 条和 103 条的新颖性和显而易见性不同。

在对权利要求进行解释时,可以使用内部证据,如专利说明书、权利要求书、专利审查历史等,也可以使用外部证据如专家证人、字典、教科书等帮助进行解释。但根据判例法,使用内部证据进行解释的优先级高于外部证据,当内部证据给出了解释权利要求的指示,可以不使用外部证据。

同时,对于 ITC 和 PTAB 程序中对权利要求解释方法,ITC 一直采用与法院相同的通过判例在专利侵权诉讼中确立起来的权利要求解释的规则,其核心观点在于,本领域普通技术人员应朝着维持专利权有效的方向,根据说明书、附图、审查档案等内部证据来解释权利要求,专家证言、发明人证词、词典和论文等外部证据也可以用作解释的依据,但在优先顺序上次于内部证据。

而 PTAB 在 2018 年 11 月 13 日之前一直采用最宽泛合理解释 (BRI),这种做法也被最高法院在多个判例中认可是 USPTO 的行政裁量权范围内。不过在

2018 年 11 月 13 日生效 USPTO 变更中，改变了权利要求解释标准，使用了与法院类似的 Philips 标准，适用于 IPR、PGR 和 CBM 程序。ITC 和法院此前的判决有助于帮助理解 PTAB 目前采用的解释标准。

中国(深圳)知识产权保护中心

1.65 *AutoStore Technology AS v. Ocado Group Plc*, 337-TA-1228

1. 案件事实

请求人: *AutoStore Technology AS*

被请求人: *Ocado Group Plc* 等

审理机构: 国际贸易委员会

判决结果: 涉案专利未满足书面描述、可实施性、确定性而无效, 终止调查

AutoStore 于 2020 年 11 月 6 日提交申诉, 指控调查对象包括 *Ocado* 等在向美国进口和销售某些自动存储和检索系统时违反了第 337 条规定, 这些产品据称侵犯了 10,093,525 号美国专利(‘525 专利)、10,294,025 号美国专利(‘025 专利)、10,474,140 号美国专利(‘140 专利)、10,494,239 号美国专利(‘239 专利)以及 10,696,478 号美国专利(‘478 专利)等的某些权利要求。

2021 年 12 月 13 日, 行政法官发布初裁, 认定涉案专利未满足书面描述、可实施性、确定性而无效。

2. 法律分析

本案涉及的专利无效问题覆盖了 35 U.S.C. § 112 的多个条款, 书面描述、可实施性、确定性。

双方对权利要求中的车身 (Vehicle Body)、附着在车身上的多个[滚动部件/车轮] (a Plurality of [Rolling members/Wheels] Attached to the Vehicle Body) 和位移马达 (A Displacement Motor) 的解释存在争议。

ITC 对以上术语的解释做出认定, 并认定车身具有简单且普通的含义, 被诉产品具有车身; 附着在车身上的多个[滚动部件/车轮]具有简单且普通的含义, 位移马达应限定为单个位移马达, 被诉侵权产品不具有该特征。

此外, ITC 认定权利要求中的限定“基本上相同的宽度和长度 (Essentially the Same Width and Length)”不明确。权利要求中的特征为空腔包括一个朝下的开口, 其宽度和长度与存储箱的开口基本相同。但说明书没有提供关于在空腔中布置有一组轮子的实施例是否属于权利要求限制之内或之外的任何线索, 并且没有提供任何指示空腔可以比存储箱开口大多少并且仍然落在权利要求的范围内。

除权利要求,说明书及审查历史中均未使用基本上一词,说明书教导:为了使储物箱能够容易地进入中心腔,其体积应大于打算从存储系统中取出的最大储物箱。换句话说,空腔开口的尺寸应当大于最大的存储箱和存储开口,但是说明书没有提供关于空腔开口可以大多少的指导,并且仍然落入权利要求的范围内。因此,ITC 认定这些权利要求因不明确而无效。

3. 判决结果

2012 年 3 月 17 日,ITC 在部分修改的基础上维持最终初裁,涉案专利未满足书面描述、可实施性、确定性而无效,终止调查。

4. 典型意义

由于 ITC 采用与法院类似的审理规则,其在审理过程中将举行 Markman 听证,对权利要求进行解释,在这种解释中,需要考虑大量的因素,内部证据优于外部证据,而且解释的依据不仅包括本申请的文字,还包括专利权人在其他申请或诉讼中的陈述。

在对权利要求术语进行解释时,默认以其简单且普通的含义,除非专利权人充当其自己的词典编纂者或者专利权人否认权利要求术语的范围。被告负有证明专利权人意图定义术语的举证责任。

在对权利要求术语进行解释时,可以使用内部证据,如专利说明书、权利要求书、专利审查历史等,说明书、专利权人向外国专利局就相关申请所作的陈述、专利权人对相关申请中的申请权利要求的修改以及专利权人在地区法院诉讼中的陈述均可用来解释权利要求。

本案启示国内企业,在进行专利权无效抗辩时,要对专利的相关文件均进行分析,以寻找有力的证据。

第二章 欧洲专利无效案例

欧洲专利无效可以有两种途径，一种是根据《欧洲专利公约》设立的专利异议程序（Opposition），该程序允许由欧洲专利局（European Patent Office，简称EPO）来处理欧洲专利在授权后的无效问题，无效决定可以对所有专利生效国家有效；另一种是在各个国家提起无效程序，无效决定仅在提起无效的国家生效。相比之下，专利异议程序是对专利权发起挑战的更为经济、快捷的手段。但异议程序也存在一些限制，异议程序仅能在授予欧洲专利公告之日的9个月内向EPO提出，时限要求相对较高；异议的理由仅包括不属于专利保护的主体，缺乏新颖性、创造性、工业实用性、公开不充分和修改超范围。

EPO在收到异议申请后，会组建异议庭审理该异议，异议庭会审查异议人在申请书中援引的异议理由，异议人未援引的异议理由，异议庭也可以自行审查，异议庭在审理后可以对专利的效力作出决定，对于异议决定，相关方可以向上诉委员会提起上诉。

另外，自2023年6月起，统一专利法院开始全面运作，为欧洲专利提供了一个新的无效途径。统一专利法院是审理欧洲专利诉讼的全新国际法院，有权对其管辖范围内的专利审理侵权诉讼、确认不侵权之诉、无效诉讼和相关反诉。统一专利法院的一审由地方、区域和中央分部组成。地方和区域分部主要有权受理侵权诉讼，无论是否涉及无效反诉。中央分部主要有权受理无效诉讼，无论是否涉及侵权反诉，它还具有确认不侵权的权限。初审法院审理的诉讼可以被上诉至上诉法院。

在本章中，我们选取了近年来欧洲专利局上诉委员会、部分欧洲国家审理的涉及专利无效的案例，并以可专利性的主题、新颖性、创造性、工业实用性、清楚明确、充分公开、异议的可受理性、上诉中异议人撤销异议等问题组织案例。

可专利的主题

欧洲专利公约 52 条规定了可授予专利的发明主题，其中规定，欧洲专利应授予所有技术领域的任何发明，只要这些发明是新的、具有创造性并可在工业上应用。该规定同时排除了几种不应被视为发明的情况：(a) 发现、科学理论和数学方法；(b) 美学创作；(c) 进行智力活动、游戏游玩或制作商业方案、规则和方法，以及计算机程序；(d) 信息展示。

欧洲专利公约第 53 条规定了可专利性的例外，规定了几种不得授予专利的情形：(a) 商业利用将违反“公共秩序”或道德的发明；(b) 植物或动物品种或生产植物或动物的生物工艺，但不适用于微生物工艺或其产品；(c) 通过手术或其他治疗手段对人体或动物体进行治疗的方法，以及对人体或动物体进行诊断的方法，但不适用于源于上述任何方法的产品，特别是物质或组合物。

专利的目的在于鼓励发明创造，其保护的主体应当是具有技术性的，因此非技术性的主题不能被授予专利权。即便满足可专利性的要求，但如果对一些主题授予专利权会导致严重的不利后果，法律对此类主题也进行了排除，禁止授予其专利权。下面以具体无效案例说明欧洲专利中可专利的主题。

2.1 T 0026/86 (X-ray apparatus) 21-05-1987

1. 案件事实

异议人：Siemens and Philips

审理机构：欧洲专利局上诉委员会

判决结果：涉案专利不属于法律规定的不可授予专利的主题，维持有效

本案涉及欧洲专利 0001640 号，该专利涉及用于放射成像的 X 射线设备，其权利要求 1 请求保护一种用于放射成像的 X 射线装置，并规定数据处理单元执行特定的操作，以确保在任何给定的例行程序中进行最佳曝光，同时充分防止 X 射线管过载。该专利的权利要求 2 至 5 引用权利要求 1。

Siemens 和 Philips 对该专利提起异议，但被异议庭驳回，二者提起上诉称涉案专利不属于可授予专利的主题，其与现有技术之间唯一的区别是对已知计算机

使用了新的程序。

2. 法律分析

根据《欧洲专利公约》的规定，当欧洲专利申请或欧洲专利的主题涉及计算机程序时，则不属于可以获得专利的情况。本案中，权利要求 1 是一种 X 射线装置，其中包含一个数据处理单元，该单元按照常规操作，在 X 射线装置中产生技术效果。即通过例行程序控制 X 射线管，以便通过建立一定的参数优先级，实现最佳曝光与充分保护防止 X 射线管过载。因此，权利要求 1 的主题应当是《欧洲专利公约》中规定的发明，即便不具有该计算机程序的 X 射线设备能够构成现有技术，也不影响其属于可以获得专利的主题。

另外，技术效果何时产生与所要求的主题是否构成发明的问题无关，唯一重要的事实是它确实发生了。因此，上诉人指出本案中，程序与 X 射线设备之间只有计算操作结束时才会产生技术效果，并不会影响其是否构成发明的判断。一般而言，通用计算机程序中使用的计算机程序本身会被视为一种程序，因此会被排除在专利主题之外。但是，如果程序能控制常规通用计算机的运行，并在技术上改变其功能，那么由程序和计算机组合而成的单元就有可能成为可授予专利的发明。

上诉委员会还指出，如果发明中既使用了技术手段也使用了非技术手段，那么使用非技术手段并不减损整体的技术性质，即由技术和非技术特征混合组成的发明可以获得专利。同时，上诉委员会认为，在判断一项权利要求是否涉及计算机程序时，没有必要权衡该权利要求中的技术特征和非技术特征，这在实践中是充满困难的。而且，如果大部分特征是非技术性的，作为少部分的技术性特征被判定为具有新颖性和创造性，这也会导致整个发明不能获得专利。只要确定权利要求中定义的发明使用了技术手段，就不会排除其专利性，如果其还能符合法律规定的其他要求，就可以获得专利保护。

3. 判决结果

上诉委员会认为涉案专利不属于法律规定的不可授予专利的主题，驳回了上诉。

4. 典型意义

本案涉及不属于专利保护的主题的内容,上诉委员会对涉及计算机程序的一些问题进行了澄清,通用计算机程序中使用的计算机程序属于《欧洲专利公约》中规定的不属于专利保护主题的情况,但是如果程序能控制通用计算机的运行,并在技术上改变其功能,那么由程序和计算机组合而成的单元就有可能成为可授予专利的发明。发明中的非技术性特征不会影响发明是否属于专利保护的主题的判断。

本案虽然时间较为久远,但对于现在的专利申请仍然具有现实的指导意义。在欧洲申请计算机程序相关专利,需要着重描述技术特征,以及其产生的技术效果。这种技术效果要超出程序与计算机之间的常规物理交互,诸如计算机中的电流循环等常规物理效果并不能构成计算机程序的技术特征。

2.2 T 1798/08 21-08-2012

1. 案件事实

专利权人: *Johns Hopkins University*

异议人: *IMI Intelligent Medical Implants AG*

审理机构: 欧洲专利局上诉委员会

判决结果: 异议庭的裁决被撤销, 案件被发回重审

本案涉及 EP1061874 号欧洲专利, 专利名称为一种视觉假体, 异议人对该专利提起异议, 后双方又上诉至欧洲专利局上诉委员会, 本案的主要争议之一在于专利权人修改后的权利要求 1 是否是可专利的主题。修改后的权利要求 1 中请求保护一种视觉假体, 其“次级线圈和解码和解复用电路模块适于设置于巩膜壁外的使用者身体上并附着于巩膜”。

异议人认为涉案专利视觉假体的硬件与 DI 公司的已知装置相同, 唯一的区别在于该装置“适于”在另一位置进行外科植入。因此, 涉案专利是对已知装置的手术植入方式的保护, 即在医疗人员植入装置时, 规定装置部件在身体上的位置。尽管权利要求针对的是一种装置, 但《欧洲专利公约》第 53(c)条也可以适用。根据欧洲专利局的判例, 如 T 82/93 案、T 775/97 案、G 1/04 案等, 也认为无论权利要求在表述上是方法还是设备, 第 53(c)条也是可以适用的。

2. 法律分析

《欧洲专利公约》第 53(c)条对于不得授予的发明规定: 通过手术或治疗对人体或动物体进行治疗的方法以及在人体或动物身上实施的诊断方法; 本规定不适用于上述方法的任何产品, 特别是物质或组合物。其中“产品”包括仪器, 因此, 该条款的规定通常不适用于仪器权利要求。

权利要求所述装置的某些特征在功能上与病人的身体有关, 但这一事实本身并不能将该装置权利要求转化为方法权利要求。诚然, 本案中假体部件的实际植入将构成对患者身体的外科干预, 但这并不是权利要求 1 所要求保护的。该权利要求仅定义了假体的某些组件“适于”植入患者身体的不同位置。这样的定义并不能使权利要求中的装置丧失专利性。

在 T 775/97 案中，争议权利要求涉及使用两根管子制造用于外科手术方法的装置，由于该装置是通过外科手术方法在体内组装的，因此被认定构成外科手术治疗。然而，在本案中，权利要求所针对的不是用途，而是一种器械，也没有提及任何制造步骤，制造所称假体的任何部件都不需要外科步骤。因此，T 775/97 案的推理不适用于本案。

在 T 82/93 案中，争议权利要求针对的是一种操作起搏器的方法，包括一些属于物理实体的特征和一些定义物理活动或动作的特征。其中至少有一个动作，即使用某些传感参数来控制起搏器的速率，被认为构成了一种通过治疗对人体进行治疗的方法，导致该权利要求界定的主题被排除在可授予专利的范围之外。然而本案与之不同，因为权利要求 1 并非针对一种方法，也不包括任何界定身体活动或动作的特征，更不包括任何界定对人体进行手术或治疗的步骤，因此也不适用。

在 G 1/04 案中，异议人引述的说法是，“如果权利要求包括至少一个定义物理活动或动作的特征，而该物理活动或动作构成通过手术或治疗对人体或动物身体进行治疗的方法步骤”，则该权利要求属于《欧洲专利公约》第 53 (c) 条的禁止范围，这明确针对的是方法权利要求，而不是本案中的设备权利要求。

3. 判决结果

委员会认为，修改后的权利要求 1 是设备权利要求，不属于 53 (c) 中规定的不得授予发明的主题。而且，没有一份现有技术文件披露了修改后的权利要求 1 的组合特征，尽管这些文件披露了一种视觉假体，其中包括权利要求 1 的所有结构特征，但无法从中明确无误地得出解码和解复用电路模块的确切位置。另外，解码和解复用电路模块适于设置于巩膜壁外的使用者身体上并附着于巩膜，与现有技术中披露的电路块位于眼球内的情况相比，这种安排更便于接触电路模块，解决的客观技术问题是方便更换或更新电路块，因此权利要求 1 满足新颖性和创造性的要求。

最终，异议庭的裁决被撤销，案件被发回重审，并要求按照辅助请求 1 的权利要求维持专利。

4. 典型意义

疾病的诊断与治疗方法以及外科手术等都属于“医学方法”的范畴，通常会对人体（或动物体）产生影响，一般来说，由于不符合大多国家专利法中规定的工业用途的要求，都会被视为无法获得专利。另外，在一些国家也单独对疾病的诊断与治疗方法以及外科手术不得授予专利权进行了单独规定，如中国和欧洲。但是，使用上述方法的产品、物质或组合物则不属于不可授予专利权的情况，可以被授予专利权，即便是产品权利要求中的某些特征在功能上与病人的身体有关也并不受影响。

2.3 T 1096/19 19-09-2022

1. 案件事实

审理机构：欧洲专利局上诉委员会

判决结果：争议专利不属于可专利性例外的主题

本案争议专利的权利要求 1 请求保护一种操作光脱毛设备的非治疗性光脱毛方法，其中限定了光脱毛设备的结构，并限定所述方法的特征在于，在每个脉冲之后和下一个脉冲之前，光脱毛装置被使用者从一个皮肤区域移到另一个皮肤区域，同时光发生装置被控制装置以所述脉冲重复频率重复驱动。异议人对该专利提起异议请求，请求理由包括可专利性的例外、工业实用性、新颖性、创造性等。异议庭审理后决定撤销争议专利，专利权人对撤销决定不服上诉至上诉委员会。

本案重点讨论可专利性的例外问题，专利权人在上诉中认为权利要求 1 的主题明确限于“非治疗”方法，因此不属于可专利性的例外。而异议请求人则认为，根据 D18 将具有权利要求参数的光脉冲应用于皮肤，对人体皮肤上天然存在的细菌的生长具有调节作用，该方法至少对健康皮肤有预防作用，由于这种治疗效果无法与非治疗性的美容效果区分开来，权利要求的方法是治疗性的声明并不能克服欧洲专利公约关于专利性的例外规定。

2. 法律分析

争议专利涉及一种操作光脱毛装置的非治疗方法，光脱毛是通过在皮肤上照射光（通常是强脉冲光）来损伤或破坏毛发和毛囊，毛发和毛囊中含有的黑色素会选择性地吸收光线，加热并最终蒸发，由此产生的脱毛效果可以是暂时的，也可以是永久的。传统的专业系统通常体积庞大、重量较重、价格昂贵，如果不小心使用，可能会导致皮肤损伤或剧烈疼痛。争议专利提供的光子脱毛装置的操作方法可以让消费者在家中舒适安全地使用，无需专业培训，为此，该光致发光装置使用相对较低的通量，但仍能有效实现光致发光，这样可以保持较低的发热量，从而最终减小设备的体积。

D18 提到了“确定的波长谱、通量和脉冲持续时间”，但没有具体说明任何

具体数值属于权利要求方法中规定的范围。D18 还解释说,“没有足够的数据来确定使用这些程序治疗痤疮所需的确切的最佳装置、剂量和治疗次数”。法院认为,虽然 D18 将某些杀菌作用归因于某些条件下的脉冲光,但没有证据表明应用具有权利要求 1 中定义的特征的光脉冲会产生任何治疗效果。

此外,即使如异议人所声称的权利要求 1 的方法达到了一定的杀菌效果,该方法也不一定对健康皮肤有预防作用。因为清除健康皮肤上的细菌并不一定具有预防作用,即使皮肤上存在潜在的致病细菌,健康人也不可能仅仅因为这些细菌的存在而出现病理状态,只有在有病理紊乱的病人的皮肤上,这种方法才能产生治疗效果。然而,这两种不同的情况是可以清楚地区分的,因为它们涉及两类本身就很容易区分的人:一类是患有病理性皮肤病的人,他们可能会从所要求的方法中获得治疗效果;另一类是皮肤健康的人,他们不会因此获得任何治疗效果。

因此,由于权利要求 1 中声明方法是非治疗性的,因此,与异议人的观点相反,权利要求 1 并非针对根据欧洲专利公约第 53(c)条被排除在专利之外的主题。

3. 判决结果

委员会认为,异议人并未证明争议专利方法有治疗效果,而争议专利中明确限定为非治疗性方法,可以确定争议专利的方法并非对人体进行治疗的方法,因此争议专利并非针对欧洲专利公约第 53(c)条被排除在专利之外的主题。

4. 典型意义

本案中涉及可专利性的例外中的治疗方法的问题,一般来说,专利发明的方法作用于人体并能够产生治疗效果则属于这种情况。本案中涉及的问题是,在专利中明确声明的发明方法为非治疗性的,该声明是否有效。这需要根据实际情况进行具体分析,如果发明的方法并不一定产生治疗效果,如在特定情况下才能产生治疗效果,则该声明是有效的;如果发明的方法一定会产生治疗效果,则该声明无效。

另外,1973 年版欧洲专利公约即承认已知物质的首次药用(第一医药用途)的新颖性,允许其撰写为“用于治疗 Y 疾病的物质 X”的权利要求。但 1973 年版欧洲专利公约并不承认对于物质的二次药用(第二医药用途)的新颖性,一般

采用瑞士型权利要求进行保护，瑞士型权利要求一般表述为“物质 A 在制备治疗疾病 B 的药物中的应用”。2000 年版欧洲专利公约对第二医药用途的新颖性予以承认，2010 年 EPO 扩大上诉委员会明确废止了瑞士型权利要求。目前，欧洲所接受的医药用途权利要求撰写形式为“Compound X for use in the treatment of diseases Y”（用于治疗 Y 疾病的物质 X）或与之类似的形式。

中国(深圳)知识产权保护中心

新颖性

欧洲专利公约 54 条规定了可专利性中的新颖性，其中规定：

(1) 如果一项发明不属于现有技术的一部分，则其应被视为是新颖的。

(2) 现有技术应包括在欧洲专利申请日之前通过书面或口头描述、使用或任何其他方式向公众提供的所有内容。

(3) 此外，在第 2 款所述日期之前提交，并在该日期或之后公布的欧洲专利申请的内容，应视为包含在现有技术中。

(4) 第 2 款和第 3 款不排除现有技术中包含的用于第 53 (c) 条提及方法的任何物质或组合物的可专利性，前提是其用于任何此类方法的用途不包括在现有技术中。

(5) 第 2 款和第 3 款也不排除第 4 款提及的任何物质或组合物在第 53 (c) 条提及方法中的任何特定用途的专利性，前提是此类用途不包括在现有技术中。

新颖性是指发明应该是“新的”，这是可专利性的最基本的规定之一。下面以具体案例来说明，新颖性在专利无效中的应用。

2.4 T 0184/17 23-10-2019

1. 案件事实

专利权人：Stamicarbon B.V.

异议人：Borealis Agrolinz Melamine GmbH, Toyo Engineering Corporation, Casale S.A

审理机构：欧洲专利局上诉委员会

判决结果：上诉被驳回

本案专利请求保护一种增加尿素装置产能的工艺，包括压缩段、高压合成段、形成尿素熔体的尿素回收段，以及可选的造粒段。该工艺的特征在于，通过增设三聚氰胺装置来提高尿素装置的生产能力，尿素装置尿素回收段的尿素熔体全部或部分进入三聚氰胺装置，三聚氰胺装置的残余气体全部或部分返回尿素装置的高压合成段和/或尿素回收段。（主请求权利要求 1）

异议人以该专利缺乏新颖性为由提起异议,请求撤销该专利,异议庭决定撤销涉案专利。

专利权人提起上诉,称主请求权利要求 1 针对的是通过在尿素装置中增加三聚氰胺装置来提高该装置生产能力的工艺。在现有技术中,如文件(1a)仅仅公开了尿素和三聚氰胺装置的相互连接,但这并不等同于在原有的尿素装置中增加三聚氰胺装置,更不用说作为提高尿素装置生产能力的技术效果了。

辅助请求的权利要求 1 与主请求的权利要求 1 的主要区别在于,将“通过增设三聚氰胺装置提高尿素装置的生产能力”被重新表述为“利用增设的三聚氰胺装置提高尿素装置的生产能力”。专利权人称其具有新颖性,因为使用三聚氰胺装置提高尿素装置的产能是三聚氰胺装置的一种新用途。

2. 法律分析

本案中文件(1a)公开了一种生产尿素和三聚氰胺的工艺,包括一个尿素装置,该装置由压缩段(泵)、高压合成段(在 230atm 下运行的尿素合成塔)和尿素回收段(分离器、蒸馏塔和蒸发装置)组成,其中从三聚氰胺合成反应器出来的气体通过冷凝器和泵进入尿素合成塔。尿素合成塔中产生的尿素熔体通过分离器和蒸馏塔进入蒸发器,在蒸发器中得到熔融尿素,其中一部分由泵输送到三聚氰胺合成反应器。

因此,文件(1a)公开了权利要求 1 的以下明确工艺特征:形成尿素熔体,将至少部分尿素熔体送入三聚氰胺装置,并将至少部分三聚氰胺装置的残余气体送回尿素装置的高压合成段;以及以下明确结构特征:三聚氰胺装置和尿素装置,包括压缩段、高压合成段和尿素回收段。三聚氰胺装置的存在意味着在某一时期安装了三聚氰胺装置。

上诉人认为,该文件未披露通过增设三聚氰胺装置提高尿素装置产能的工艺。然而,委员会认为,权利要求 1 并没有界定安装尿素和三聚氰胺装置的时间顺序,因为“通过增设三聚氰胺装置来提高尿素装置的产能”这一特征只是界定了在某个时间点也安装了三聚氰胺装置,并且所述三聚氰胺装置导致尿素装置的产能相对于单独的尿素装置有所提高,权利要求没有界定安装尿素装置和随后安装三聚氰胺装置的具体步骤。因此,“安装顺序”,即从三聚氰胺装置到尿素装置或

从尿素装置到三聚氰胺装置，并不是权利要求 1 的特征，因为“三聚氰胺装置的增设”这一步骤在广义上可以解释为仅仅是将三聚氰胺装置与尿素装置连接起来，并包括从一个装置到另一个装置的管线安装，这显然是在文件（1a）的过程中完成的。因此，委员会认为，文件（1a）公开了权利要求 1 的所有结构和工艺特征。

根据上诉人的论点，安装三聚氰胺装置的目的是提高尿素装置的产能，在文件（1a）中没有被公开，是另一个区别特征。委员会认为，文件（1a）中公开的相同的工艺和装置也必然导致尿素装置的产能提高。文件（1a）中尿素装置的生产能力并不是一个“隐藏的特征”，而是由所描述的工艺步骤和装置特征确定的，并且是执行文件（1a）工艺的技术人员可以轻易获得的信息。文件（1a）中可能确实没有对预期目的的相应说明，即提高尿素工厂的生产能力，但涉案专利中包含的这一附加信息并没有教会技术人员在文件（1a）已经公开的内容之外做任何事情，而这些事情在不知道涉案专利内容的情况下是不会做的。换句话说，即使某些新的效果确实得到了承认，也不会导致已知工艺在生产尿素和三聚氰胺的已知用途之外有新的用途。

3. 判决结果

由于“通过增设安装三聚氰胺装置来提高尿素装置的生产能力”这一工艺步骤相对于文件（1a）的公开并没有产生任何新用途，委员会认为没有必要裁定已知工艺中某一工艺步骤的新用途是否能赋予该工艺以新颖性。权利要求 1 的主题缺乏新颖性，主请求不被支持。

同样，辅助请求中增设三聚氰胺装置的目的，即提高尿素装置的生产能力，也不能将权利要求 1 的主题与文件（1a）的工艺区分开来，辅助请求也因为缺乏新颖性不被支持。

委员会最终驳回了专利权人的上诉。

4. 典型意义

本案中，专利权人在上诉程序中强调其权利要求是增设 B 特征，即存在一个安装顺序，而现有技术中虽然公开 A 特征和 B 特征，但并不等同于在 A 特征的基础上增加 B 特征，也没有公开 B 特征的效果。但实际上，如果没有明确强调

步骤,“增设”一般并不会解释为存在先后顺序,其最宽泛的解释只是包括 A 特征和 B 特征,在 A 特征和 B 特征已经被现有技术公开的情况下,并不会带来新的技术效果或者新的用途。也就是说,权利要求中的步骤顺序可以作为技术特征,但需要通过文字明确记载,仅仅文字顺序并不能被认定为步骤顺序。

中国(深圳)知识产权保护中心

2.5 T 1201/14 (Transfer of right of priority) 09-02-2017

1. 案件事实

专利权人: *Innovative Sonic Limited*

异议人: *Telefonaktiebolaget L-M Ericsson*

审理机构: 欧洲专利局上诉委员会

判决结果: 驳回上诉, 涉案专利被撤销

本案涉及 07014824.2 号欧洲专利, 一种在无线通信系统中设置调度信息现场数据的方法和装置, 专利权人于 2007 年 7 月 27 日申请该专利, 要求享有 2006 年 7 月提交的美国临时申请的优先权。该临时申请在发明人提交申请后, 通过第一次转让给了台湾公司 ASUSTeK Computer Inc., 然后经第二次转让给了涉案专利的专利权人。

异议人以涉案专利相对于 2006 年 8 月公开的证据 4 相比缺乏新颖性为由对涉案专利提起了异议程序, 同时异议人质疑第二次转让的有效性, 认为专利权人无权享有要求美国临时申请的优先权日期的权利。异议庭驳回了第二次转让的有效性, 认为专利权人不是 1973 年《欧洲专利公约》第 87(1) 条所指的美国临时申请的“所有权继承人”, 证据 4 可以作为现有技术, 涉案专利因缺乏新颖性被撤销。

专利权人提起上诉, 认为从美国临时申请派生的优先权已经被有效转让, 涉案专利相对于证据 4 具有新颖性。

2. 法律分析

《欧洲专利公约》中的一些条款构成了关于为提交欧洲专利申请而要求优先权的完整、自足的法律规则, 要使优先权从“任何人”向第 87(1) 条意义上的“所有权继承人”的转让被视为有效, 该转让必须在要求该优先权的在后欧洲申请的申请日之前完成。这直接意味着, 在后欧洲专利申请提交时, 所有权继承已经发生。

一般来说, 优先权转让协议是通过转让人(优先权的原始所有人)和受让人(所有人的所有权继承人)之间签订的合同达成的, 这要求缔约双方就转让标的

作出明示或是默示的声明。但是，公约没有对完成此类转让提出正式的要求，优先权的有效转让不需要像欧洲专利申请的转让那样，需要“书面”单独正式的转让并包含“双方签字”。因此，如果足够清楚地表明双方已达成一项协议以及他们所同意的内容，则某一特定权利的默示转让可能会接受。

对于优先权转让问题一般适用的国内法上诉委员会没有既定的判例，依据保护地法还是原属地法都有相关判例。不同国家的法律对知识产权转让的形式要求不尽相同，有的根本没有要求，如德国法律；有的则有严格的形式规定，如美国法律。

总之，如果在先申请和在后欧洲申请的申请人不完全相同，则必须证明在后欧洲申请所主张的来自在先申请的优先权确实在申请日之前转移，即在后的欧洲申请由在先申请的权利继承人提出。

3. 判决结果

专利权人提交的将美国临时申请的优先权转让的证据中显示转让生效日期为 2007 年 7 月 24 日（提交欧洲专利申请之前），而合同签订时间是在提交欧洲申请之后。上诉委员会认为，专利权人不是 1973 年《欧洲专利公约》第 87（1）条所规定的美国临时申请的“所有权继承人”，证据 4 可以作为现有技术。证据 4 公开了涉案专利的全部技术特征，否定了涉案专利的新颖性。

上诉委员会驳回了专利权人的上诉。

4. 典型意义

本案涉及欧洲专利法律体系中的优先权转让问题。根据欧洲专利法律规定，申请专利的人或其所有权继承人在就同一发明提出欧洲专利申请时享有优先权。与专利申请的转让不同，法律并没有对优先权转让达成的具体形式进行规定，只要能够确定在申请日前双方达成了一项协议及协议的内容，无论是明示或是默示转让均可以满足要求。重点在于要求优先权转让必须在要求该优先权的在后欧洲申请的申请日之前完成。

美国法律中规定了“nunc pro tunc assignment”（追溯性转让），允许本案中的优先权转让情况的发生。但是，在欧洲即使通过在后申请的申请日签订的协议追

溯申请日前双方达成的合意，也不符合欧洲专利法律的规定。

中国(深圳)知识产权保护中心

2.6 T 1050/12 (*Treatment of stress urinary incontinence/University of Pittsburgh*) 22-01-2018

1. 案件事实

专利权人: *University of Pittsburgh*

异议人: *Innovacell Biotechnologie AG*

审理机构: 欧洲专利局上诉委员会

判决结果: 撤销异议庭的裁决, 专利被撤销

本案涉及 1604674 号欧洲专利, 该专利基于 1998 年 5 月 1 日专利的优先权, 题为“使用肌细胞制造治疗压力性尿失禁的药物”, 该专利共有七项权利要求。异议人对该专利提起异议, 请求撤销该专利, 理由是该专利与现有技术文件相比缺乏新颖性, 其中涉及的证据包括:

D3 和 D7: 是会议摘要, 均发表在《泌尿学杂志》第 159 卷第 5 期的同一增刊中。从封面可以明显看出, 该增刊包含 AUA 第 93 届年会演讲摘要的集合, 该演讲于 1998 年 5 月 30 日至 6 月 4 日在圣地亚哥举行。该增刊没有提供确切的出版日期, 但其封面上注明了日期“1998 年 5 月”。因此, D3 和 D7 涉及的会议无疑发生在专利的优先权日 1998 年 5 月 1 日之后。关于 D3 和 D7 的公开日期, 有以下证据存档:

D10: 1998 年担任慕尼黑大学图书馆的图书管理员的声明, 称图书馆于 1998 年 4 月 30 日收到上述期刊, 她无法准确说出期刊何时向公众开发, 但根据要求是在收到日期的同一天向访客提供信息。

D12: 由德克萨斯医学中心图书馆的图书馆员签署的声明, 称根据现行做法和 1998 年的做法, 期刊最迟在收到日期盖章后 48 小时内上架。并进一步确认该图书馆拥有上述期刊, 并显示了 TMC 图书馆日期戳为 1998 年 4 月 15 日。因此, 该期刊增刊最迟在 1998 年 4 月 17 日星期五之前向公众提供。

D13: 大英图书馆 Lee 先生的一份声明, 指出大英图书馆于 1998 年 4 月 22 日收到上述期刊, 于 1998 年 4 月 27 日编目, 自该日起可供公众使用。

异议庭驳回了关于 D3 和 D7 在先可公开获得的指控, 维持专利授权。异议人提起上诉, 请求撤销异议庭的决定, 并全部撤销该专利, 称图书馆员的声明应

被接受为 D3 和 D7 已出版印刷并可公开获得的充分证据，这些文件构成了现有技术的一部分。专利权人认为，就评估现有技术而言，图书馆员不应被视为公众成员，主张应当维持专利的授权状态，并请求将案件移交扩大上诉委员会审理。扩大上诉委员会受理了该上诉。

2. 法律分析

来自世界各地三个不同图书馆（德国、美国和英国）的档案证据表明，图书馆用户可以获取包含文件 D3 和 D7 的期刊副本，并且公开获取的日期早于涉案专利的优先权日。

委员会认为，关于接收和/或编目日期，有加盖日期戳记的副本作为确凿证据，其没有理由怀疑图书馆员所描述的其图书馆的常规做法在实际中确实发生在有争议的期刊上。而专利权人提出的披露未来会议摘要的期刊增刊不会自由传播的可能性，委员会认为并没有任何证据支持该论点。另外，也没有任何证据表明期刊增刊出版的会议摘要在分发给图书馆和订阅者后不会立即公开。

因此，无论图书馆员是否被视为公众成员，委员会认为有令人信服的证据表明文件 D3 和 D7 在本专利的优先权日期之前就已将向公众提供，无论是否可以在《泌尿学杂志》网站上找到该增刊，都不会改变图书馆用户可以获取包含文件 D3 和 D7 的期刊副本的事实。

此外，异议人认为，鉴于该问题与新颖性和创造性的相关性，举证标准必须非常高。与此相反，委员会指出，即使在委员会的判例法中形成了关于举证标准的不同概念，但它们都有一个共同点，即应在适用自由评估证据原则的基础上作出判决。因此，上诉委员会认为，重要的是决定机构在考虑了双方提出的所有证据和论据后，是否确信所声称的事实，即在优先权日之前文件的公开可得性确实发生过。在已公布文件的情况下，公开可得性的举证标准通常是不太严格的“可能性权衡”。但即使本案属于“可能性权衡”的范畴，上诉委员会也不是仅仅根据所称事实发生的可能性是否略高于未发生的可能性来形成意见的，而是根据其是否确信这些事实确实发生过来形成意见的。

3. 判决结果

扩大上诉委员会认为 D3 和 D7 在专利优先权日之前向公众公开，应当构成现有技术的一部分。至少涉案专利的权利要求 1-3 与证据 D3 相比缺乏新颖性。最终，异议庭的裁决被撤销，专利被撤销。

4. 典型意义

本案涉及对期刊、书籍等非专利文献的公开日期的确定。本案中期刊封面标注的日期及相关证据涉及的会议均在涉案专利的优先权日之后，而期刊实际分发到图书馆并公开的日期则在之前。异议庭错误地认定，在一项欧洲专利要求的优先权日之前，图书馆用户无法获得医学期刊的增刊，因此驳回了异议人关于该专利相对于这些期刊缺乏新颖性的申请。但没有理由得出结论认为，发表会议摘要的期刊增刊在分发给图书馆和订户后没有立即公开。这启示我们在确定期刊、书籍等非专利文献的公开日期时，除其中记载的日期外还可以从多个角度收集相关证据确定该类文献是否在该日期之前即已公开。尤其是某些文件资料的印刷日期等可能为了方便操作而预先确定，但实际的印刷和公开日期可能根据实际情况调整，因此在现有技术文件公开日期紧邻申请日时，可以通过其他证据证明实际的公开日期。

2.7 BGH, 14.08.2012 - X ZR 3/10

1. 案件事实

审理机构：德国联邦最高法院

判决结果：对专利法院的判决进行修改，驳回原告诉讼请求

本案专利涉及一种平板印刷版的生产工艺，该专利于 1997 年 8 月 5 日提交申请，要求 1996 年 8 月 6 日、1996 年 11 月 14 日和 1997 年 1 月 22 日在日本提出的三项在先申请的优先权。原告对该专利提起无效请求，认为涉案专利的主题没有清楚完整地公开发明，以致本领域技术人员无法实施。

本案中证据 D1 公开了涉案专利权利要求 1 的所有技术特征，D1 于 1997 年 4 月 22 日提交，但直到 1997 年 10 月 30 日才公开，申请日晚于涉案专利的申请日，但是，D1 申请的优先权日早于涉案专利的申请日。因此，只有在 D1 有效的取得了其优先权申请 D1.1 和/或 D1.2 的优先权时，D1 才会在审查新颖性时方可作为申请在先、公开在后的专利申请予以考虑。而涉案专利权利要求 1 中的“涂料组合物在水性碱性显影剂中的溶解度不会因入射紫外线辐射而增加”并未在 D1.1 和 D1.2 中被明确提及。

专利法院认为 D1.1 和 D1.2 中描述的工艺不需要保护光，紫外线辐射既可能是太阳光的组成部分，也可能是人造光源的组成部分，如果入射紫外线导致涂层组合物的溶解度发生变化，就不可能产生令人满意的成像，因为不会产生清晰的图像。即使没有明确提及，技术人员也会从这些申请的公开内容中理所当然地认为，在通过输入热量对印版进行曝光时，涂层组合物的溶解度不会受到入射紫外线的影响。

专利法院宣布涉案专利无效。专利权人上诉至联邦法院。

2. 法律分析

根据《欧洲专利公约》第 87（1）条，如果两项申请涉及的发明相同，欧洲专利申请人有权引用先前申请的优先权。若技术人员能将在先申请中的实施例说明或其他方式阐述的技术理解视为在后申请中公开的一般技术教导的特定形式，并将其作为在先申请中提出的发明的一部分，则可以要求优先权。根据联邦法院

的判例法,如果在后申请中要求的特征组合被在先申请整体公开,并构成在先申请中要求的发明的一部分,则符合这一要求。

所公开的内容是否相同应遵循与审查新颖性时所运用的相同的原则进行评估。根据法院的判例,这意味着技术人员必须能够直接、准确地从在先申请文件中得出所要求的技术教导,作为本发明的可能实施例。因此,必须探究技术人员在对在先申请文件进行分析时将得出哪些一般性的技术教导。这一过程的判定,需要以技术人员在提出优先权申请时对相关技术的理解为基础进行确定。

在确定向技术人员披露了哪些发明以及发明的实施例时,重要的是避免不合理地限制申请人对在先申请中的披露的利用。因此,即使是对在先申请公开的实施例的概括也是可以接受的。如果在先申请描述了本发明的一个实施例,而技术人员可以将其识别为权利要求中更一般的技术教导的一种特定形式,并且如果技术人员可以从在先申请中——无论是从其权利要求中还是从整体上下文中——以与权利要求相同的一般形式获得该教导,并将其视为发明的一部分,则采用“广泛”措辞的权利要求不会导致任何不可接受的延伸。如果权利要求中仅包含了几个实施特征中的一个或几个,而这些实施特征无论是组合在一起还是单独使用都有助于实现发明结果,则这种概括将被允许。类似的标准也适用于评估优先权文件中公开的发明主题是否相同。

3. 判决结果

法院认为紫外线不敏感性在 D1.1 和 D1.2 中既没有提及,也不明显, D1.1 和 D1.2 的优先权没有得到有效主张, D1 只享有其申请日的优先权,该申请日在本案专利有效主张的优先权日之后,在审查新颖性时, D1 不应被视为申请在先、公开在后的申请,也不构成现有技术的一部分。

如果原告在所主张的无效理由中胜诉,那么原告在一审中主张的、但专利法院认为不相关的其他攻击理由也是被告上诉程序的主题,而无需通过交叉上诉等方式明确。这也适用于其他无效的理由,本案中无效的理由是公开不充分。但在这方面,上诉程序中没有出现任何方面可以质疑专利法院在这方面得出的结果。

联邦法院最终作出裁决,对专利法院的判决进行修改,驳回全部诉讼请求,原告承担诉讼费用。

4. 典型意义

本案涉及优先权的问题,要求在先申请的优先权需要优先权文件明确公开专利权利要求所限定的技术教导的全部特征。如果优先权文件中没有明确公开本发明的一个组成部分的特征,而该特征允许技术人员有针对性地选择合适的实施例,那么如果该特征客观上也存在于优先权文件中公开的实施例中,但技术人员无论如何都无法轻易识别,则认定在优先权文件中没有公开该特征。

优先权文本所记载的内容往往决定了权利要求所涉及技术方案的实际优先权日。因此,在通过要求优先权来延长保护期时,需要特别注意最终权利要求是否可以得到优先权文本的支持。

2.8 *Icescape Ltd v Ice-World International BV [2017] EWHC 42 (Pat)*

1. 案件事实

上诉人: *Ice-World International Bv & Ors*

被上诉人: *Icescape Limited*

审理机构: 英国上诉法院

判决结果: 驳回上诉, 专利被撤销

EP (UK) 1462755 号专利名为移动溜冰场冷却装置, 要求 2003 年 3 月 24 日的优先权, 被 *Ice-World International Bv & Ors* 持有。该专利的目的在于为溜冰场提供冷却构件, 该构件可以快速安装和拆卸, 并允许溜冰场可以具有不同的表面积。其解决方案是, 该构件包括多个元件, 每个元件都有一个进料歧管和一个出料歧管, 这些多个元件彼此相邻放置, 两个相邻元件的进料歧管之间、出料歧管之间通过连接件建立流体密封连接, 多个纵向管道通过柔性连接器连接到歧管, 其中进料管道连接到进料歧管, 回水管连接到出料歧管。每个纵向管道由许多刚性且相互平行的管段系列组成, 这些管段通过柔性接头件以流体密封的方式相互连接, 允许连接的管段相对于彼此折叠以进行运输。

Icescape Limited 曾经营过一段时间由 *Ice-World* 公司制造并租赁给它的移动溜冰场, 在这种关系结束后, *Icescape* 设计、制造并开始运营自己的移动溜冰场。*Ice-World* 向 *Icescape* 发出专利侵权警告, *Icescape* 提起诉讼, 要求对毫无根据的专利侵权威胁给予救济, 撤销专利并宣布其任何活动均未侵权。*Icescape* 要求撤销专利的理由是, 该专利无权享有其声称的优先权, 而且由于 *Ice-World* 自己的在先使用, 该专利应当因不具备新颖性无效。专利法院判决 *Icescape* 胜诉, *Ice-World* 提起上诉。

2. 法律分析

本案中, 优先权文件为名为移动式热交换器和用这种热交换器的滑冰场系统的荷兰专利, 与涉案专利一样是针对移动溜冰场改进的热交换器。同样, 该发明也涉及增加可“枢转”的连接件, “管道以这样的方式连接到枢转连接件, 使管道可以在组件具有相对扩展结构的的活动操作位置和相对紧凑结构的非活动运输

位置之间相互切换”。但是,涉案专利中还存在一些要素是优先权文件未公开的:

(1) 元件的进料和出料歧管“在横向上相互延伸”; (2) 两个元件的进料和出料歧管“设有连接件,以便在第一和第二元件的各自进料和出料歧管之间建立流体密封连接”。

Ice-World 认为尽管优先权文件中没有明确公开多个要素或它们应如何相互连接在一起,但这些特征仍然被披露,因为优先权文件必须以本领域技术人员的视角来解释,而对于一个熟悉常识的人,会理解这些特征存在于使用优先权文件的热交换器制造的任何溜冰场中。

法院认为优先权文件必须以本领域技术人员的视角来解释,但是这并不允许法院在优先权文件中解读该文件未披露的一般常识。根据扩大上诉委员会的判例,只有当本领域技术人员能够利用一般常识从在先申请整体上直接、明确地得出权利要求的主题时,才承认欧洲专利申请的优先权。这意味着,这些一般常识是用于解释优先权文件的公开内容并将其置于上下文中的,而不是用于补充该公开内容或添加看似再明显不过的特征的。

本案中,所要求发明的关键新颖性和创造性特征是使用连接元件,使单元能够折叠,本领域技术人员也很容易理解,优先权文件中描述的那种元件可以与另一种元件连接,以增加溜冰场的宽度。但优先权文件中没有明示或暗示两个这样的元件连接在一起,也没有涉案专利权利要求 1 中的相关特征。利用一般常识也不可能从优先权文件整体中直接、明确地推导出这些特征。寻求实施优先权文件教导的技术人员可能会将两个元件结合在一起,但同样他也可能不会这样做,因为他可能没有必要这样做。而对优先权的要求取决于优先权文件中对这些特征的明示或默示披露,由于没有这种披露,对优先权的要求未能成功。

3. 判决结果

优先权文件并未包含与专利中基本相同的信息,仅仅是可能促使技术人员按照专利使用的信息。因此,专利的优先权要求未能成功,其优先权日只能是其申请日期,而不是更早的日期,因此专利应当因不具有新颖性被撤销。

4. 典型意义

专利法律体系中对于优先权公开内容的要求是可以直接、明确得出的内容，对于优先权文件中未明确提及的技术，只有当其是用于解释优先权文件的公开内容并能将其置于上下文中的，即本领域技术人员在实施优先权文件的发明时必然会实施该技术，这样才属于优先权文件公开的内容。而如果本领域技术人员在寻求实施优先权文件的发明时，并不必然会实施这些技术，则这些技术不属于优先权文件的公开内容。

中国最高法院近年来采用“直接、毫无疑义地确定”的判断标准来确定是否修改超范围，类似地，该标准也可以用于判断是否超出优先权文本公开内容。欧洲专利系统采用的标准与该标准类似，可以参照中国法院的相关判决进行理解。

创造性

欧洲专利公约 56 条规定了可专利性中的创造性，其中规定，如果根据现有技术水平，某项发明对本领域的技术人员来说并非显而易见，则该发明应被视为具有创造性步骤。如果该技术状况还包括第 54 条第 3 款所指的文件（申请在前公开在后的专利文件），则在决定是否存在创造性时不应考虑这些文件。欧洲专利审查指南中将创造性判断方法归结为问题-解决方案方法（**problem-and-solution approach**），其包括三个步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）构建要解决的客观技术问题；（3）从最接近的现有技术以及客观技术问题出发，考虑所要保护的发明对所属领域技术人员而言是否是显而易见的。下面以具体案例来说明在欧洲专利无效中创造性的应用。

2.9 T 2057/12 09-05-2018

1. 案件事实

专利权人：*PILKINGTON Automotive Deutschland GmbH*

异议人：*SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE*

审理机构：欧洲专利局上诉委员会

判决结果：撤销异议庭的撤销决定，涉案专利维持有效

EP1554773 专利涉及一种机动车玻璃板，异议人以缺乏新颖性和创造性为由对该专利提起异议，异议庭根据被诉专利权人提出的修改维持了该专利，驳回了该异议，异议人对异议庭的决定提起上诉。

对比文件 A2 公开了一种安装在机动车的玻璃板上的电气装置，与要求保护的发明具有共同的目的，还与涉案发明具有许多相同的特征，与权利要求 1 的区别在于：连接元件的插头或夹紧连接器内的槽形电缆固定装置可拆卸地接收扁平电缆的自由端；设置在电缆固定装置和玻璃面板上导体接合区域之间的用于连接导体的电缆侧端部被设计为锁定元件、弹簧元件或卡爪。

对比文件 A6 和 A11 与要求保护的主题相比，主要区别在于 A6 或 A11 的系统安装在印刷电路板上，而要求保护的连接元件固定到机动车辆的玻璃板上。

对比文件 A6 和 A11 中公开了插头或夹紧系统,然而,为了达到要求保护的主体,技术人员将必须放弃 A2 中的高频主体提供的放大功能,并用从 A6 或 A11 已知的连接器装置来代替它。

本案中的争议焦点之一是对比文件 A6 和 A11 是否可以作为最接近的现有技术。

2. 法律分析

一般认为,最接近的现有技术通常披露的是与权利要求的主题有共同目的或目标的现有技术。这种方法依赖于这样一种假设,即技术人员只有从与所要求的发明具有共同或相似目的的文件出发,才有可能得出所要求的发明。换句话说,这种方法将那些远离发明领域的技术领域的现有技术排除在最接近的候选者之外。上诉委员会的判例也非常重视所选择的现有技术所要解决的技术问题的相似性。

然而,这种方法限制了检索最接近的现有技术时所需要考虑的现有技术的范围,这是否与分析创造性的方法一致是值得商榷的,因为创造性的分析应该是客观的,应当考虑到会导致权利要求的主题实现的所有情况。在像本案这样的情况下,判例法建议将最接近的现有技术的检索范围限制在机动车玻璃面板领域,或涉及与在受到强烈振动的环境中提供可靠的电气连接的现有技术文件上。然而,同样的发明完全可以用不同的方式来定义,例如,可以从安装在车辆玻璃上的电气配置的连接方式这一特征来定义,从而强调所要求的系统涉及电气连接器。根据上诉委员会的判例法所体现的原则,将导致在完全不同的技术领域,如电气连接器领域检索最接近的现有技术,即便所要求的发明是相同的。总之,上述原则将使关于显而易见性的决定取决于独立权利要求的撰写方式,这显然违背对所要求的发明的创造性的客观评价的要求。

在最近的一项决定中,认为现有技术的遥远性本身不能排除根据该现有技术对创造性进行评估。该决定还认为,如果现有技术太远离某项发明,则应能够证明对于本领域技术人员来说该发明相对于该现有技术而言不是显而易见的。委员会同意该观点,认为现实世界的情况可能会导致某个技术领域的熟练人员注意到甚至使用来自完全不同技术领域的现有技术的项目。但这种情况相当不寻常,不

能仅仅靠猜测，而必须得到充分证据和论据的支持。

委员会认为，技术人员是否会选择一项现有技术作为实现发明的起点可能与创造性问题无关，而且只要最接近的现有技术属于本领域技术人员的相同或相近技术领域，或者属于本领域的普通一般知识，就不需要对技术人员是否会选择一份文件进行论证。因此，应当提供论据或证据，说明特定技术领域的人员为什么确实会设想选择遥远的技术领域中的一件文献作为最接近的现有技术，或者，他为什么确实会考虑对源自其技术领域的现有技术进行改动以在遥远的技术领域中实施。

3. 判决结果

如果以证据 2 作为最接近的现有技术，本领域技术人员如果已经利用了从 A2 得知的玻璃板和相关的放大器系统，就不可能再通过丢弃该放大器系统并用插头连接器来替换它，从而试图改进与高频放大器体的连接。这是因为假定本领域人员使用或需要一个结合了用于机动车辆的玻璃板和其相关的放大器系统的系统，确实需要两者赋予的功能，挡风玻璃需要安装在其要保护的车辆上以挡风，放大器需要放大从车辆上如天线元件等各类传感器获得的信号。根据问题一解决方案的方法考虑放弃这两个关键特征中的一个，将完全是人为的，并且不符合本领域技术人员在实际情况下将会做的事情。

如果以 A6 或 A11 作为最接近的现有技术，异议人并没有证明机动车辆玻璃板领域的技术人员是否会考虑将涉及 PCB 领域的文献例如 A6 或 A11 作为可能的起点，也没有证明 PCB 领域的技术人员是否确实设想修改 A6 或 A11 的现有技术公开内容，以便将它们用在机动车辆的玻璃板上。

因此，上诉委员会认为权利要求 1 的主题并不是显而易见的，决定驳回上诉。

4. 典型意义

本案讨论了为分析创造性而选择最接近的现有技术的方法。对于与权利要求的主题有共同目的或目标的现有技术可以作为最接近的现有技术，是毋庸置疑的。而对于技术领域比较遥远的现有技术，并不能必然排除其作为最接近的现有技术的资格，因为专利的撰写方式可能会导致其实际与要求的权利要求是同样的发明，

但属于不同的技术领域。

对于技术领域相差比较远的现有技术是否可以作为最接近的现有技术一般需要根据请求人的证据和论据进行判断,是否有说明特定技术领域的人员为什么确实会设想选择遥远的技术领域中的一件文献作为最接近的现有技术,或者为什么确实会考虑对源自其技术领域的现有技术进行改动以在遥远的技术领域中实施。

中国(深圳)知识产权保护中心

2.10 T 0487/16 30-04-2020

1. 案件事实

专利权人: *Alfa Laval Corporate AB*

异议人: *MAHLE International GmbH*

审理机构: 欧洲专利局上诉委员会

判决结果: 撤销异议庭的撤销决定, 涉案专利维持有效

本案涉及第 037364023 号欧洲专利, 一种曲轴箱气体净化方法及装置, 该专利的权利要求 1 描述了一种使用离心分离器净化内燃机运行过程中产生的曲轴箱气体的方法。其中, 分离器包括一个由电机驱动的离心转子, 该电机具有检测曲轴箱气体产生量的传感装置, 并能通过改变其转速以将曲轴箱中的气体压力保持在预定值内。权利要求 9 涉及一种实现该方法的装置。

异议人对该专利提起异议申请, 异议庭以缺乏创造性为由撤销了该专利, 其中, 现有技术 D3 公开了一种用于净化曲轴箱气体的装置, 包括一个由变速转子驱动的离心分离器, 现有技术 D7 涉及一种用于内燃机的润滑和冷却供油系统, 包括压力传感器, 但没有离心分离器。

专利权人提起上诉, 认为权利要求 1 和 9 的主题具有创造性。D3 没有公开涉案专利的一些特征, 包括传感参数和改变离心转子转速的能力; 虽然 D7 确实公开了压力传感器, 但对于本领域技术人员来说, 在没有获得本发明的启示的情况下, 修改离心分离器驱动电机的控制以将曲轴箱气体压力保持在预定值或预定压力区间内并不是显而易见的。

2. 法律分析

首先, 确定涉案专利与 D3 相比的区别技术特征。可以明确 D3 没有公开权利要求 1 和 9 中的传感装置和传感装置与驱动电机的操作连接有关的特征。

然后, 根据这些区别特征确定的需要解决的客观技术问题。上诉委员认为解决的技术问题是“在考虑到曲轴箱的状况的条件下, 如何使离心分离器的清洁能力与曲轴箱气体产生量相匹配”。异议庭确定的技术问题“如何改进窜气清洁并避免曲轴箱的任何形式的泄漏”是不客观的, 因为涉案专利和 D3 都没有公开这

些区别技术特征对曲轴箱的泄露有任何影响,这些特征未对曲轴箱的泄露有重要影响。

最后,基于上述确定的要解决的客观技术问题,判断 D7 是否有向本领域技术人员提供关于如何修改 D3 的离心分离器以达到要求保护主题的启示。D7 公开了一种用于内燃机的润滑和/或冷却油供应装置,其目的在于维持来自储油器的曲轴轴承的润滑,曲轴箱中的压力传感器控制真空泵,真空泵维持储油器中的压力低于曲轴箱中的压力。这一设置确保了油经由立管持续地供给至油储存器,使得曲轴轴承保持润滑状态。因此,D7 与离心分离器和曲轴箱气体的清洁完全无关,更不用说提供技术启示以使本领域技术人员修改 D3 以达到所要求保护的主体。另外 D7 中的压力传感器并不与离心转子驱动电机连接,也未给出在采用离心分离器的装置将曲轴箱中的压力维持在预定值或在压力区间内的教导。

综上,涉案专利相对于 D3 和 D7 的结合具有创造性。

3. 判决结果

上诉委员会认为涉案专利具有创造性,决定撤销异议庭的撤销决定,维持专利权。

4. 典型意义

欧洲专利局基于《欧洲专利公约实施细则》的规定在《审查指南》中提出了“问题一解决方案法”,以确保对创造性的客观评估和避免对现有技术的事后分析。

第一步,确定最接近的现有技术,相较于发明目的和技术领域相关性等方面,公开的技术特征数量并非是最主要的考虑因素,但是异议的请求人有权任意选择最接近现有技术。

第二步,确定要解决的客观技术问题,首先要研究发明文件、最接近现有技术以及二者结构或功能方面区别技术特征,确定该区别技术特征所产生的技术效果,然后确定客观技术问题。为避免事后之明,客观技术问题的表述必须避免包含对技术解决方案的指向。

第三步:从最接近的现有技术和客观技术问题出发,判断要保护的发明对本

领域技术人员是否显而易见。问题的关键不在于技术人员是否可以通过改编或修改最接近的现有技术而获得发明，而在于技术人员是否会这样做，因为现有技术提供了这样做的动机，以期获得某种改进或优势。

另外，**would/could** 判断标准是在创造性判断时经常需要适用的。在对现有技术进行结合时，仅仅是可以（**could**）结合并不能满足结合启示的标准，而是需要本领域技术人员会（**would**）去进行这样的结合，即具有使用这些技术特征的教导、激励。

2.11 T 0184/17 23-10-2019

1. 案件事实

专利权人: *Société des Produits Nestlé S.A.*

异议人: *Krüger GmbH & Co. KG*

审理机构: 欧洲专利局上诉委员会

判决结果: 上诉被驳回

EP2384133 专利名为一种胶囊茶叶的冲泡工艺,具体涉及一种在饮料机中冲泡装在胶囊中的茶叶的工艺,其目的是在尽可能短的时间内获得茶饮料,同时保持最佳的茶叶萃取效果。为此,该工艺包括以下步骤:

将水引入胶囊以浸没茶叶,然后以最多 80 毫升/分钟的浸泡流量将水引入胶囊,接着将水引入胶囊直至提供所需的饮料量;

在浸泡过程中的至少一个阶段,水以高于浸泡流量的搅拌流量进入胶囊;

在浸泡过程中,让茶叶静置,使其展开,同时在短时间内缓慢搅拌茶叶,通过避免茶叶提取物浓度高的区域逗留来促进提取,然后再次让茶叶静置。

异议人以缺乏新颖性和公开不充分对该专利提起异议,其中证据 E1 公开了一种热饮的制备过程,该过程通过注水、浸泡和排出的循环,用一个小袋/胶囊将浸泡材料包裹起来。异议庭部分支持了异议,认为经修订的专利符合专利要求。

专利权人针对异议庭维持涉案专利的修正形式的中间裁决提起上诉,认为与现有技术相比该专利具有新颖性,因为证据 E1 公开的工艺主要是冲泡咖啡,而不是茶叶。而异议人则认为即使该专利具有新颖性,但与 E1 相比仍缺乏创造性。

2. 法律分析

对于新颖性问题,E1 描述了用小袋配制饮料的过程,小袋可以被认为是广义上的包装,即只要求有一个外壳,而对形式或形状没有进一步的限制,因此也可以被认为是有涉案专利意义上的胶囊,里面装有输液材料。该工艺包括重复循环,每个循环包括向小袋注水,在输液饮料从底部出口滴出时暂停注水,然后通入空气排出剩余的水。上述循环最多重复五次,直到提供所需的饮料量。毫无疑问,每次注水或再注水都会使输液材料悬浮,即浸没和搅拌。事实上,如 E1 说

说明书中部分所述,“每次注入新水都是为了再次搅拌和悬浮可输注/提取的颗粒”。因此,可以说 E1 中所述的工艺包括权利要求中的步骤。

而上述工艺是否直接明确地描述了用茶叶制备饮料的工艺, E1 中指出其描述的机器可用于提取茶叶或咖啡,在描述机器功能(即冲煮过程)时,使用的是冲煮咖啡的输送过程,这包括上述提及的过程。因此,对设备和工艺的详细描述似乎只是为了说明一般操作,其目的也是为了其他饮品,尤其是咖啡和茶。然而,在提到定时周期和份量的数值时,这些数值似乎是针对其所讨论的例子(即咖啡)。鉴于其中提到可以为不同浓度的咖啡选择不同的定时周期和份量,这一点就显得更加重要了。根据常识和经验,至少可以预计茶和咖啡的特定制备时间是不同的。因此,对于这些具体数值,委员会认为所引用的工艺并不是对用茶叶制备饮料的工艺明确描述。

综上,技术人员是否会借鉴 E1 关于冲泡茶叶的发明的一般性描述的教导,调整或修改其中特定实施例的工艺,在委员会看来是一个创造性问题。

而异议人在上诉中引入的创造性异议理由是否可以被纳入审查程序。作为一般原则,未经专利权人同意不能将有关创造性的新的异议理由引入上诉程序。然而,如果创造性的异议与在异议通知书中适当提出和证明的新颖性异议在事实和证据在相同框架内,则可以在上诉程序中在不经专利权人同意的情况下对其进行审查。在本案中,缺乏创造性步骤的异议理由依据是 E1 相同的具体实施例,即在饮料机中用胶囊冲泡茶叶的工艺。因此,新的异议理由在由异议通知书建立的原事实和证据框架范围内,在这种情况下,对创造性的攻击在上诉程序中被接受。

3. 判决结果

以 E1 作为最接近的现有技术,该专利唯一没有被 E1 在先公开的特征是专门用于茶叶制备饮料的用途。根据 E1,技术人员面临的技术问题是如何调整已知的冲泡工艺,以使用茶叶作为浸泡材料。E1 的重点是控制浸泡时间这一核心参数,这是茶叶制备的最重要特征。根据对茶叶冲泡工艺的一般常识和理解,技术人员知道适合冲泡茶叶的浸泡时间和饮料浓度,并很容易修改 E1 中适合茶叶的浸泡时间,这是显而易见的。因此,该专利的主题缺乏创造性。

法院最终驳回了上诉。

4. 典型意义

异议人在上诉过程中引入新的异议理由，如果未经专利权人的同意，一般是不得纳入上诉程序的。缺乏新颖性和缺乏创造性属于不同的异议理由，在异议中提出缺乏新颖性问题的情况下，一般也不能将异议人在上诉中提出的缺乏创造性的异议理由纳入审查程序，但也存在例外情况，如果创造性的异议理由与异议中正式提出并证明的新颖性的异议理由依据相同的事实和证据，这样可以不经专利权人同意的情况下即将创造性异议的审查纳入上诉程序中。

尽管如此，即使对现有技术文件破坏新颖性非常有信心，我们仍然建议在异议程序中加入相应的描述，对其创造性进行评述，以避免出现委员会不进行依职权引入创造性审查。

2.12 Actavis Group PTC EHF v ICOS Corp [2019] UKSC 15

1. 案件事实

上诉人: *ICOS Corp*

被上诉人: *Actavis Group PTC EHF*

审理机构: 英国最高法院

判决结果: 维持上诉法院的判决, 涉案专利无效

本案涉案专利是 EP (UK) 1173181 (181 专利), 名为包含治疗性功能障碍的磷酸二酯酶抑制剂的组合物, 由 ICOS 持有。该专利涉及他达拉非的剂型用途, 使用每日剂量为 5 毫克的他达拉非治疗勃起功能障碍。他达拉非是西力士(Cialis)的通用名称, 西力士是治疗 ED 的第二类药物, 可替代西地那非。该专利还公开了, 他达拉非在治疗 ED 方面, 由于半衰期延长(即体内药物浓度降低 50%所需的时间), 可以每天服用(长期服用), 而不是“按需”服用。

ICOS 还是早先一项专利 EP0839040 (Daugan 专利) 的所有者, 该专利公开了他达拉非是治疗勃起功能障碍的有效药物, 用于治疗 ED 的他达拉非的剂量通常在每天 0.5 毫克至 800 毫克的范围内, 但没有确定最佳剂量制度。

Actavis、TEVA 和 Mylan 寻求撤销 181 专利, 理由是相对于 Daugan 专利, 该专利的尝试是显而易见的。初审法院认为每日 5mg 剂量的他达拉非作为治疗 ED 的效果并不明显。上诉法院推翻了这一裁决, 并认为虽然熟练的研究人员团队会发现 5 毫克剂量的功效“相当令人惊讶”, 但考虑到研究的常规性质, 这不足以使该专利被视为导致了意想不到的发现, 具有创造性。

2. 法律分析

显而易见性问题必须根据每个案件的事实来考虑。法院必须根据所有相关情况考虑对任何特定因素的重视程度。这些因素可能包括为专利所针对的问题寻找解决方案的动机、可能的研究途径的数量和范围、为研究这些途径所付出的努力以及对成功的预期等。最高法院还界定了供考虑的现有技术的范围, 指出“在评估所称发明在优先权日的显而易见性时, 不排除考虑技术人员在优先权日之后为实施最接近的现有技术而采取的非创造性步骤”。

在本案中，法院承认 5 毫克剂量的疗效出乎意料，需要进行价值判断来确定最低有效剂量。然而，法院认为，除了研究的负担和成本之外，还需要考虑研究结果的常规性的影响。对于剂型专利权利要求，技术人员的研究目标在很大程度上是预先确定的。众所周知，监管机构通常对最小有效剂量感兴趣，并可以要求提供相关证据。因此，技术人员的目标是寻求尽可能低的剂量，但保持有效性一致。法院认为，必须在这种情况下评估剂量的创造性

在本案中，评估显而易见性的出发点是 Daugan 专利，该专利披露了用于治疗 ED 的他达拉非剂量，一般成年患者每天的用量在 0.5 毫克到 800 毫克之间。Daugan 专利使技术人员能够实施使用他达拉非治疗 ED 的发明。假设的技术人员的任务是实施假设有效的专利，这就需要在考虑安全性、耐受性和有效性的基础上找到合适的剂量方案。实现这一目标的程序既熟悉又常规，技术人员在发现疗效进入平稳期后，很有可能在第二阶段临床研究中测试更低的剂量，从而得出涉案专利所涉及的剂量方案。而技术人员也不必进行临床试验之前就确定作为权利要求主题的特定剂量。

3. 判决结果

最高法院同意上诉法院的观点，研究的常规性削弱了其他非显而易见性的因素，例如没有对 5 毫克剂量疗效的预期，他达拉非在 5 毫克剂量下的疗效令人惊讶等。涉案专利因相对 Daugan 专利是显而易见的而被判决无效。

4. 典型意义

本案中，法院认为与药物测试有关的步骤的常规性似乎会削弱其他因素。如果发明的剂量是通过常规实验发现的，并且是按照用于建立剂量反应关系的标准程序进行的，那么这项发明就不可能被认为具有创造性。

该案的判决偏离了之前的判决，由于本判决的结果，在英国，对于剂量专利的创造性的判断需要根据实际情况进行确定，确定适当的剂量是第二阶段临床研究的一部分，在确定适当剂量之前进行常规试验是显而易见的，这一结论可能会对许多剂量专利产生影响。数值范围的技术特征不仅需要考虑其技术效果，也需要考虑是否属于常规研究的范围。

2.13 *Sandoz Ltd v Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Co* [2022] EWHC 822

1. 案件事实

原告: *Sandoz Limited, Teva Pharmaceutical Industries Limited*

被告: *Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company*

审理机构: 英国高等法院(专利法院)

判决结果: 涉案专利无效

本案涉案专利是 EP (UK) 1427415B1 (415 专利), 名为作为 Xa 因子抑制剂的內酰胺化合物及其衍生物, 持有人是 Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company (BMS)。该专利的权利要求涉及一种名为阿哌沙班(apixaban)的化合物, 由 BMS 以 ELIQUIS 名称出售, 用于治疗血栓栓塞性疾病

两个申请人 Sandoz 和 Teva 寻求撤销该专利, 都声称该专利因缺乏合理性而无效, 阿哌沙班的治疗用途取决于其作为 Xa 因子抑制剂的活性。事实上, 阿哌沙班已被证明是一种强效的 Xa 因子抑制剂和有用的治疗药物, 这一点没有争议, 但对涉案专利的核心质疑是, 它并未提供令人信服的证据表明阿哌沙班具有抑制 Xa 因子的活性, 无论是在治疗中还是用于其他目的。

2. 法律分析

缺乏合理性本身并不是撤销的理由, 而是根据《欧洲专利公约》第 56 条(创造性)和第 83 条(充分性)产生的, 这两条已作为授予条件和撤销理由纳入英国专利法。合理性要求对化合物的选择不能是任意的, 必须有一个目前未知的技术效果作为理由, 而这种效果是由所要求的化合物的区别特征引起的。而对于合理性不可信的化合物, 唯一的技术贡献是提供其他化合物, 而这不可能是具有创造性的。

法院在 Warner-Lambert 案中提出, 产品对治疗特定病症有效的主张必须是可信的。仅仅断言产品具有疗效或披露产品具有疗效的可能性并不能使其具有合理性。声称的治疗效果需要通过一项说明来证实, 这项说明应当表明某件事情值得尝试是有原因的, 是有合理的科学依据可以期望它能够起到好的作用, 而非仅

仅是存在它会起作用的抽象可能性。这些理由标志着推测和技术贡献之间的区别。虽然披露的内容不一定要明确证明产品可用于指定用途,但必须有一些内容能使技术人员认为该说法有可能被证明是正确的,这种合理前景必须基于对治疗相关疾病的代谢机制的直接影响,而这种机制要么是现有技术中已知的,要么是专利本身所证明的。对疾病过程的影响不一定要通过实验数据来证明,还可以通过先验推理来证明。

此外,法院在 **FibroGen** 案中提出,适用合理预测原则需要采取三个步骤:首先,确定权利要求的范围;其次,确定发明有效的含义,换句话说,发明是用来做什么的;一旦知道了前两个步骤,就可以执行第三个步骤,即是否存在合理地做出预测的可能性,本发明适用于落入权利要求范围内的几乎所有内容。在权利要求不明确的情况下,发明有效的含义应从说明书中确定,但并不局限于专利权人提出的最雄心勃勃的主张。在某些情况下,专利权人也许可以依赖于更有限的贡献,但这必须取决于事实,而且仍必须在说明书中找到依据。

3. 判决结果

法院认为该专利申请并没有使人相信阿哌沙班具有指定水平的 **Xa** 因子结合力或任何有用的结合力,不可能推断出阿哌沙班是已经取得有用结果的化合物之一。由于阿哌沙班的所有申请都依赖于 **Xa** 因子的结合,因此不存在任何有意义的 **Xa** 因子结合的可能性,专利无效。

4. 典型意义

本案讨论了合理性的问题,缺乏合理性并不是法定的撤销理由,它是根据发明的创造性和充分性产生的。当缺乏合理性,即没有合理的理由使技术人员能够期待发明能够达到声称效果时,发明将是不具备创造性的。这个合理的理由一般应当基于现有技术中已知的或者专利中证明的内容,具有合理的科学依据,而不能仅仅是抽象的感觉能够起到作用。有时,申请人可能预测相应的技术效果并预先布局专利申请,但这种预测需要满足专利公开保护的最低要求,即至少在说明书中具有相应技术效果的记载,使得公众可以从申请文件相信其具有相应的技术效果。

工业实用性

欧洲专利公约 57 条规定了可专利性中的工业实用性，其中规定，如果一项发明可以在包括农业在内的任何工业中被制造或使用，则应被视为可在工业中应用。欧洲专利局对工业实用性的判断是广义的，即不限于传统意义上的工业生产，也包括农业、服务业等其他领域。下面以具体案例说明工业实用性在专利无效中的应用。

2.14 T 1109/10 (Hydroxylases/LEXICON) 13-03-2014

1. 案件事实

审理机构：欧洲专利局上诉委员会

判决结果：涉案专利因不满足工业实用性被撤销

异议人针对专利号为 1461425，标题为“新型人类羟化酶和编码该酶的多核苷酸”的欧洲专利提起了异议申请，其异议理由是缺乏创造性和缺乏工业实用性，但被异议庭驳回。

异议人上诉至上诉委员会，双方的主要争论焦点在涉案专利的工业实用性上。涉案专利的权利要求 10 中公开了四种不同但密切相关的蛋白质，并在专利申请中指出其与动物羟化酶，特别是色氨酸羟化酶具有结构相似性。色氨酸羟化酶参与了包括血清素在内的神经活性化合物生物合成过程中的限速步骤，因此上述蛋白质可用于识别和/或开发可用于调节行为的药物。但是该专利中没有说明上述蛋白质与特定水解酶，特别是色氨酸羟化酶的相同程度，说明书中既没有提供对比结果，也没有指出其结构特征。因此，上诉人认为该专利的披露本质上是推测性的，并不能满足工业实用性的要求。

2. 法律分析

根据欧洲专利公约第 57 条的要求，一项发明应当满足工业实用性的要求，在本案中，权利要求 10 所涉及的四种植物需要满足工业实用性的要求。对于工业实用性要求的评估必须从本领域技术人员在申请日时的立场出发，即不能从

专利申请日后公布后的文件去考察。

在没有任何实验证明的情况下,本领域技术人员不会认定专利申请中的推测为事实,而只会理解为是一种未经证明的期望。因此本案的关键在于涉案专利申请中是否给出了足够的证据证明权利要求 10 所公开的四种蛋白质可用于识别和/或开发可用于调节行为的药物,而不仅仅是推测。

本申请说明书中记载“本文所述的新型人类核酸(cDNA)序列编码长度为 490、486、485 和 484 个氨基酸的蛋白质/开放阅读框(ORF)(SEQ ID NOS: 2、4、6 和 8)”。但是,本领域技术人员会发现,发明人在克隆了一个基因并确定存在四个不同的阅读框后,在相关日期并不能确定哪个阅读框编码了可以表达的蛋白质。

上诉委员会认为,两种蛋白质在结构上具有某种相似性并不意味着它们具有相同的酶活性。根据现有技术中描述的色氨酸羟化酶的众所周知的生理功能,仅凭氨基酸序列比较就认为所要求的蛋白质是羟化酶,可用于鉴定和/或开发有助于调节行为的制剂,这种说法也是不可信的。而申请中的其他内容也并不能证明上述蛋白质会有申请人预期的功能。

上诉委员会最终得出结论,涉案专利的公开内容最多只能被视为提供了一个研究计划的起点,希望 SEQ ID NOS:2、4、6 和 8 这四个氨基酸序列中的任何一个序列能够被确定为确实具有有用的用途。含糊和推测性地指出权利要求中的蛋白质的可能用途,即识别和/或开发调节行为的制剂,作为一个可能的目标,通过开展进一步的研究可能实现,也可能无法实现,这不足以满足工业实用性的要求。

3. 判决结果

上诉委员会认为涉案专利公开内容是推测性质的,其并没有提供充分和具体的依据,使技术人员在申请日便能够认识到本发明的贡献可能导致工业上的实际应用,不满足工业实用性的要求。上诉委员会决定撤销异议庭的决定,撤销该专利。

4. 典型意义

欧洲专利公约中的工业实用性要求发明能够在包括农业在内的任何工业中

制造或使用。如果专利申请中公开的内容是一个推测，并且专利申请日时并没有足够的证据可以证明该推测，那其在未来可能能够实现也可能不能实现，这样则不能够满足工业实用性的要求。即便在申请日后可以证明该推测能够实现也不能满足工业实用性的要求，因为在进行工业实用性判断的时候，要基于申请日时本领域技术人员所了解的技术水平。因此，在判断权利要求有效性时，需要对说明书进行详细分析，判断通过说明书的公开能否实现相应的技术效果。

中国(深圳)知识产权保护中心

清楚明确

欧洲专利公约第 84 条规定了对权利要求的清楚明确要求，其中规定，权利要求应界定申请保护的事项。权利要求书应简明扼要，并有说明支持。专利的权利要求起到了界定权利要求范围的作用，为了使公众能够明确得知其范围，权利要求中的术语应当具有明确的定义，而不能模糊不清楚。

但是，欧洲专利公约第 100 条规定的异议理由并不包括 84 条的清楚明确。在实际操作中，如果在异议程序中对权利要求内容作出修改，那么依照欧洲专利公约第 101（3）条的规定，欧专局异议部门（Opposition Division）应当审查修改后的专利是否符合欧洲专利公约的要求，其中包括第 84 条专利内容应当清楚明确，并决定通过或者驳回修改后的专利。下面以具体案例说明清楚明确要求在专利无效中的应用。

2.15 T 0624/17 19-05-2021

1. 案件事实

审理机构：欧洲专利局上诉委员会

判决结果：“长度”和“宽度”这两个术语不清楚，涉案专利被撤销

本案涉及欧洲专利 2340066 号，该专利涉及用于治疗体腔内（如腹腔内）组织部位的开腔减压治疗装置。当进行手术或外伤涉及腹腔时，通常需要对腹腔进行护理，以允许或促进再次进入腹腔并清除腹腔中不需要的液体。异议人对该专利提起异议，异议庭在专利权人修改的权利要求的基础上维持专利权。

根据权利要求 1 所述的开腔减压处理装置实质上包括多个封装腿部构件（106，306）（图 1A、3A、5），腿部构件的内部设有腿部歧管构件，中央连接构件（112，308）设有连接歧管构件（154），腿部歧管构件与连接歧管构件流体相通。此外，权利要求 1 还规定，每个封装腿部构件的长度与宽度的长宽比在 2.0 至 8.0 之间。封装腿部构件长宽比的限定是在异议中添加到权利要求 1 中的。

异议人不服提起上诉，认为在修改后的权利要求的减压治疗装置中，“长度”和“宽度”这两个术语不清楚。权利要求中的腿部构件的起点和终点在哪里没有

界定，没有这样的标识，“长度”一词就没有明确的含义。此外，对于如何定义腿部构件的“长度”，也没有明确的普遍适用的披露。

2. 法律分析

欧洲专利公约要求权利要求清楚，目的是确保公众不会对权利要求所涵盖的标的物的边界产生疑问。从这一原则出发，如果权利要求不能够完成这种区分，则属于不清楚。而且，当本领域技术人员阅读权利要求书时，权利要求书本身必须清楚，而无需参考说明的内容。

本案中的治疗装置限定了每个封装腿部构件的长宽比，但是，并不清楚如何定义不规则且非标准化形状的物体的长度和宽度。无可争议的是，“长度”和“宽度”是技术人员能理解的普通日常用语。根据《牛津英语词典》，“长度”被定义为“从一端到另一端测量的任何物体的线性长度”，而“宽度”被定义为“横向或纵向测量的物体的线性范围”。但是，当这些术语涉及不规则和非标准化形状的物体时，如目前的开腔减压治疗装置的“腿部构件”，其含义就不明确了。

考虑到专利的附图 3A，对于权利要求中的腿部构件的解释可以有两种。其一，技术人员可以合理合法地认为，权利要求的腿部构件是由整个连续的径向延伸条带（尤其包括最内侧的条带）组成的，这种解释中两个水平的腿部构件长度会明显大于其他四个腿部构件。其二，也可以说权利要求的腿部构件是从粗虚线 332 所示的外围边缘开始的（说明书中有提及），这种解释中 6 个腿部构件的长度相似。但是，上诉委员会认为，权利要求 1 并不仅仅因为说明书中提及了图 3A 实施例的腿部构件的长度，就只包括第二种解释，其也应包括第一种解释。事实上，权利要求 1 还涵盖很多其他在说明书中未提及的实施例，在这些实施例中会出现各种定义不规则形状腿部构件长度的方法。因此，对于腿部构件的长度是不明确的。

同样，开腔减压治疗装置的“腿部构件”的不规则形状也可以使腿部构件没有唯一的宽度。在腿部部件有多个宽度时，使用最宽的宽度来计算长宽比也是没有依据的。

3. 判决结果

上诉委员会认为涉案专利权利要求的开腔减压治疗装置的腿部构件的术语“长度”和“宽度”没有明确的含义，因此长宽比的定义不清楚，可能会使公众产生某个物体是否属于权要求范围的疑问，这违反了清楚性的要求。上诉委员会决定撤销原决定，并撤销涉案专利。

4. 典型意义

根据欧洲专利公约清楚性要求的规定，权利要求限定寻求保护的主体，且应该清楚、简洁、并得到说明书的支持。这要求权利要求中的术语应当有明确的定义，如果其定义是模糊的，则权利要求不清楚。另外，本案中上诉委员会指出权利要求本身应当是清楚的，而无需依据说明书的解释，因为说明书中仅是对权利要求特定实施例的说明，而权利要求还会包含很多未记载在说明书中的实施例，而当权利要求本身不清楚时，其可能还会包括很多其他的解释，这些解释是不同于说明书中的解释的。尤其是在机械领域，对于一些不规则结构，对其术语进行详细的定义将有助于明确权利要求的保护范围，避免权利要求被无效。

2.16 BGH, 27.10.2015 - X ZR 11/13**1. 案件事实**

审理机构：德国联邦最高法院

判决结果：驳回上诉请求，涉案专利在修改的基础上维持有效

本案涉及 792973 号欧洲专利（涉案专利），该专利要求了 1996 年 2 月 3 日的德国优先权，于 1997 年 1 月 25 日提交申请，并在德国被授予专利权。该专利涉及在道路建设中使用一种胶带作为冷加工接缝胶带，其目的是提供一种易于加工，同时又能实现严密接缝密封的接缝胶带。该发明解决问题的方案是：在道路施工中使用胶带作为接缝带，接缝胶带由聚合物改性沥青制成，可以冷铺，至少有一面与单独（*separate*）的粘合剂层粘合。

请求人对涉案专利提起无效诉讼，以涉案专利权利要求 1、2 的主题超出了最初提交的申请内容，不能获得专利。权利要求 7 所要求的事由也没有足够清楚和完整地公开，本领域技术人员无法实施。专利权人在无效诉讼过程中对专利进行了限定，将产品权利要求修改为使用权利要求，法院驳回了原告的诉讼，原告对此向联邦法院提起上诉。

在上诉中，请求人请求对修改的权利要求进行审查，尤其是对“*separate*”的一词的确定性进行审查。

2. 法律分析

根据联邦法院的判例法，在专利撤销程序中允许从产品权利要求修改为使用权利要求，发明人有权就已知产品本身的非显而易见的新用途获得保护。

对于“*separate*”一词的确定性，联邦法院认为不应进行审查。

如果专利权人在无效程序中对专利进行自我限定，则必须审查其意图进行的自我限定是否不可接受，例如，是否因为这样的限定导致专利主题将超出原始公开的范围或扩大了专利的保护范围。审查专利权利要求中包含的特征和术语是否可接受的另一个标准是，权利要求所包含的这些特征和术语是否足够清晰和准确。这在欧洲专利公约和德国专利法都有规定。

然而，欧洲专利公约和德国专利法都没有规定对已授权的权利要求进行确定

性审查。专利权人获得了已授权专利或在异议程序中修改过的专利，就获得了法律地位，只有在法律规定的情况下，即在有异议或无效理由的情况下，才能全部或部分撤销该专利。欧洲专利公约和国内法，详尽规定了异议或无效的理由，其中不包括不确定性。因此，至少在假定的不确定性已包含在授权权利要求中的情况下，不允许对确定性进行审查。

根据上述原则，在本案中，对修改的权利要求的审查是不可接受的，本次修改除了将产品权利要求修改为使用权利要求的表述外，该权利要求的其余内容并未改变，本案中存在争议的“separate”已包含在原始授权的产品权利要求中。

3. 判决结果

联邦法院在审理后驳回了请求人的上诉，宣布涉案专利在修改后的基础上维持有效，在德国生效。

4. 典型意义

本案涉及专利确定性的要求，即权利要求是否存在不明确的问题。在国内专利法体系中权利要求不明确可以作为无效理由宣告专利无效，而在欧洲专利体系中则不同。在欧洲专利公约中，并未将不确定性列为异议或无效理由，这意味着对确定性的审查仅在专利授权审查和异议或无效中对专利进行引入新的限定的情况下进行，而在异议或无效过程中，假定的不明确之处已经包含在授权的权利要求中，而非在进行限定时引入的，则不属于可以进行确定性审查的范畴。

由于欧洲采用多个专利体系，包括 EPO、各国国内专利法、以及 2023 年 6 月 1 日起正式运行的欧洲单一专利体系和统一专利法院。因此，需要注意体系之间程序的区别，以选择最优的体系。

充分公开

欧洲专利公约第 100 条规定了专利无效异议理由,其中涉及的理由包括,欧洲专利没有以足够清楚和完整的方式公开发明,导致本领域技术人员不能够实施该发明。充分公开要求以足够清晰和完整的方式公开一项发明,使技术人员能够根据专利说明书中提供的信息,结合技术人员的普通常识,在没有不必要的负担的情况下实施该发明。下面以具体案例说明充分公开要求在专利无效中的应用。

2.17 T 1282/04 (Concrete accelerator) 11-07-2005

1. 案件事实

审理机构: 欧洲专利局上诉委员会

判决结果: 满足充分公开的要求, 案件被发回进一步审理

本案源于异议庭撤销欧洲专利 2004704 号的决定。该专利涉及一种制备用于生产聚乙烯的支撑铬基催化剂的工艺,其权利要求 1 和 2 中涉及限定硅基支撑物比表面积范围。

异议人以缺乏新颖性、创造性和公开不充分为由提出异议,并引用了证据 E2 和 E3 (美国材料实验协会 (ASTM) 的标准) 以及证据 E4 (美国国家标准与技术研究院关于表面积参考材料的调查报告)。E2 和 E3 是测定催化剂和催化剂载体比表面积的两个不同的 ASTM 标准, E4 中发现 E2 方法和 E3 方法导致的结果存在不同。

异议庭审理后认为,在权利要求 1 中提及的确定硅基支撑物比表面积方面,涉案专利中包含的唯一信息是使用众所周知的 BET 技术通过 N₂ 吸附进行测量。考虑到文件 E2 至 E4 已经表明,根据所使用的技术和样品制备,在比表面积方面会得到不同的结果,而且还可以使用 E2 或 E3 以外的其他测定方法,异议庭得出结论认为,没有满足充分公开的要求。异议庭对新颖性和创造性问题未作出判决。

专利权人提起上诉。

2. 法律分析

为了满足充分公开的要求,必须以足够清晰和完整的方式公开一项发明,使技术人员能够根据专利说明书中提供的信息,必要时结合技术人员的普通常识,在没有不必要的负担的情况下实施该发明。这就意味着在本案中,技术人员能够根据权利要求 1 和 2 实施制备支撑铬基催化剂的工艺。

本案中,双方的争议点在于权利要求 1 和 2 中提到的确定比表面积的方法是否充分公开。异议人称,涉案专利中没有公开权利要求 1 中规定的比表面积测定方法的任何细节,而且考虑到 BET 方法不够准确,不同的标准方法会导致不同的结果,因此人们不知道权利要求的界限,这相当于没有充分公开。

上诉委员会认为,涉案专利指出的是使用众所周知的 BET 技术通过 N₂ 吸附进行测量,且 BET 技术也是众所周知的,双方对此并无异议。尽管 E2 和 E3 是测定催化剂和催化剂载体比表面积的两个不同的 ASTM 标准,但 E3 中明确指出,E2 的多点 BET 方法优于 E3 的单点测定方法,因为后者是基于 BET 方程的近似值。此外,涉案专利还指出在需要快速测定比表面积时,应使用 E3 方法。因此,希望通过涉案专利所说的 BET 技术精确测量支撑物比表面积的技术人员会考虑 E2 而不是 E3。鉴于上述情况,在 E4 中发现 E2 方法和 E3 方法导致的结果有些不同也就不足为奇了。但是,E2 和 E3 之间的差异(差异最大为 5.5%/g)也并没有大到技术人员会得出结论认为使用 E2 和 E3 的方法会导致明显不同的结果。

另外,E4 中指出待测样品的预处理至关重要,必须遵守 E2 和 E3 中的说明。在这方面,E2 和 E3 都指出,预处理应在 300°C 下进行。虽然 E2 和 E3 也指出可以使用较低的温度在 300°C 下分解的材料,但 E2 和 E3 一般教导的是预处理通常在 300°C 下进行。因此,在根据 E2 或 E3 通过 BET 技术进行比表面积测定时,技术人员会在 300°C 下进行脱气(预处理)。

基于上述原因,上诉委员会认为,不能认为 E2 和 E3 中使用的样品预处理与公开不充分的问题有关。

3. 判决结果

上诉委员会认为在充分性问题上,异议庭的判决有误,异议庭也没有解决新

颖性和创造性的问题，因此上诉委员会决定撤销原决定并发回进一步审查。

4. 典型意义

本案涉及充分公开的问题，充分公开要求以足够清晰和完整的方式公开一项发明，使技术人员能够根据专利说明书中提供的信息，结合技术人员的普通常识，在没有不必要的负担的情况下实施该发明。本案中的争议焦点在于确定比表面积的方法是否充分公开，而该方法只是针对方法权利要求中使用的材料的特性进行测量的方法，对专利的新颖性创造性并无明显影响。在国内专利申请或专利无效中，一般并不会过多考虑此类内容的充分性，虽然该案最终没有无效成功，但也提醒国内申请人要提高对充分公开的重视。

2.18 Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kymab Ltd [2020] UKSC 27

1. 案件事实

上诉人: *Kymab Ltd*

被上诉人: *Regeneron Pharmaceuticals Inc*

审理机构: 英国最高法院

判决结果: 上诉法院判决有误, 涉案专利应当无效

本案涉及 *Regeneron Pharmaceuticals Inc* 拥有的两项专利, 欧洲专利(英国) No1360287 ('287 专利) 和欧洲专利(英国) No2264163 ('163 专利), '163 专利是 '287 专利的分案, 两项专利的优先权日期为 2001 年 2 月 16 日, 并且具有基本相同的公开内容。

Regeneron 声称 *Kymab* 向制药业提供的“Kymouse”(一种具有反向嵌合基因座的转基因小鼠, 其中一些基因座包括重链和轻链基因座中的全部人类可变区段), 侵犯了 '163 专利的权利要求 1 和 '287 专利的权利要求 5 和 6。 *Kymab* 质疑涉案专利的有效性。三项权利要求的有效性取决于 '163 专利的权利要求 1 的有效性, 其内容如下:

一种能产生含有人类可变区和小鼠恒定区的杂交抗体的转基因小鼠, 其中所述小鼠包括在鼠染色体免疫球蛋白重链基因座上用人类 VDJ 区原位取代小鼠 VDJ 区, 以及在鼠染色体免疫球蛋白轻链基因座上用人类 VJ 区原位取代小鼠 VJ 区。

初审法院认为根据专利中公开的内容并不能制造出该范围内的任何类型的小鼠, 更不用说整个相关范围内的小鼠了, 三项权利要求因不充分而无效。

而上诉法院认为, 确实能够制造出该范围内的某些类型的小鼠, 但并非所有类型的小鼠都可以制造出来。但法院认为, 充分性要求得以满足, 因为要求保护的发明相当于一项创造性的、真正具有开拓性的普遍原则, 以至于具有规定特性的每一种小鼠都会表现出该发明旨在实现的特定效果, 而超出规定范围的任何类型的小鼠都不会表现出这些效果。因此, 发明在整个权利要求范围内得到了充分的实现, 并且与发明公开对技术的贡献相匹配。

2. 法律分析

充分性要求的是为了确保专利所赋予的垄断范围与专利权人对本领域的贡献程度相对应。就产品权利要求而言,对技术的贡献体现在制造产品本身的能力,而不是发明本身(如果不同的话)。专利权人可自由选择其要求保护的范围,但必须确保他们提出的权利要求不会超出其公开的范围。这要求专利权人所公开内容与在优先权日时存在的公知常识相结合,足以使技术人员能够制造出权利要求范围内的几乎所有类型或实施例的产品。这就是在产品权利要求的情况下,可实施的含义。

如果一项权利要求寻求保护本领域技术人员无法利用专利公开的内容制造出来的产品,除了最低限度或完全不相关的例外情况外,该权利要求必然会超过专利对技术的贡献,而且衡量贡献必须在优先权日进行。但这并不意味着专利权人必须在公开中证明权利要求范围内的每一个实施例都已经过试验、测试并证明能够实施。专利权人可以依赖普遍适用的原则,只要该原则看起来有合理的可能使权利要求范围内的所有产品都能被制造出来。但是,当遭受质疑时,专利权人将承担假定的普遍适用的原则被证明在优先权日,事实上不能使权利要求范围内的重要、相关部分得以制造的风险。

一项实质上满足充分性测试的权利要求也不会因为将产品权利要求分解成由某些完全无关的因素所界定的范围而被否定。证明整个权利要求范围内的可实施性的要求仅限于相关范围内,如果一个变量对产品的价值或效用有重大影响,而又能达到制造该产品的目的,那么这个范围就是相关的。另外,不能仅因为证明相关范围内的所有产品如果能够生产出来,就将产生与发明目的相同的普遍效果,就确定对产品权利要求的范围内的所有产品可实施。

3. 判决结果

在优先权日,专利的公开内容和公知常识并不能使转基因小鼠只包含人类可变区基因座以外的一小部分区域,当时人类抗体基因结构的这个区域可以被包含的范围已被认为是使用转基因小鼠的一个重要因素,因此该范围与充分性的目的相关,所以专利权人对整个范围的垄断要求远远超出了该产品在优先权日对该技术所做的贡献。

上诉法院未能正确地适用法律，涉案专利因不充分而无效。

4. 典型意义

本案涉及充分性的要求，专利说明书对于实施该发明来说，应当清楚、充分。专利权人必须确保，他们不会要求对超出其公开内容所能实施的范围更广的产品提供保护。就产品专利而言，若其教导仅使得本领域技术人员能够生产专利权利要求范围内的部分类型产品，而非全部类型产品，那么该专利未能通过充分性测试，应当无效，即使该发明有助于在该范围内所有产品的实用性，如果能够制造这些产品的话。

异议的可受理性

欧洲专利公约实施细则中规定,异议请求中应当包含对欧洲专利的异议范围和异议理由的陈述,以及为支持这些理由而提出的事实和证据的说明。即异议请求中只要满足包括以下三部分内容,欧洲专利局便应当受理异议请求:(1) 异议范围,(2) 异议理由,(3) 为支持异议理由而提出的事实和证据。下面以具体案例对异议的可受理性进行分析。

2.19 T 1937/10 20-11-2013

1. 案件事实

审理机构: 欧洲专利局上诉委员会

判决结果: 异议人的请求满足异议可受理性的要求

异议人针对 1175360 号欧洲专利提起异议,其异议理由是该专利缺乏新颖性和创造性,并提供了证据 D1-D5。其中,证据 D1 和 D2 指的是 1995 年 3 月在芬兰凯米举行的公开研讨会上披露的同一装置,D3 展示了该设备的照片,D4 是一篇关于同一装置的文章,在优先权日之前发表。D1 至 D4 所证明的这些公开包含了权利要求 1 的所有特征,因此涉案专利主题并不新颖。

但是异议庭发现 D2 的研讨会是否实际披露了与 D1 有关的机器并不清楚,D2 和 D4 之间的联系没有得到证明,D3 与 D1、D2 和 D4 的相互关系也没有得到证明,也没有证明 D1 的机器与 D2、D3 或 D4 的机器性质相同。另外,被认为是在 D1 中没有公开的权利要求 1 中的特征,也不能从 D2 或 D4 中明确推导出来。因此,在先使用公开没有得到充分证实,特别是在已公开的内容方面。

异议庭决定不予受理该异议。上诉人不服提起上诉。

2. 法律分析

欧洲专利公约实施细则中规定,异议请求中应当包含对欧洲专利的异议范围和异议理由的陈述,以及为支持这些理由而提出的事实和证据的说明。根据判例法,异议的可受理性并不要求所提出的支持论据是结论性的,也不要求异议人的

陈述是真实的。其所要求的是，专利权人和异议部门能够清楚地了解异议的性质以及支持异议的证据和论据。

本案中，根据上诉人提交的异议请求可以清楚地看出，该异议是针对整个专利（范围）提出的，并基于欧洲专利公约第 100（a）条的理由，即缺乏新颖性和缺乏创造性（理由）。显然，关于范围和理由的两个条件已经满足。

关于最后一个条件——事实和证据，根据判例法，异议请求必须说明何时、何事以及在何种情况下，特别是向谁提供了所谓的事先使用的公开。本案中，上诉人在其异议请求中引用了文件 D1-D4，指出 D1 中的相关装置已于 1995 年 3 月在芬兰凯米举行的公开研讨会中向与会者（不受保密约束的公众成员）进行公开，其中公开了权利要求 1 的所有特征，但部分特征并未展示在 D1 中，而是在研讨会上展示的装置中，并提供了证据 D2-D4 予以佐证。可以认定上述文件满足了事实和证据的条件。

尽管 D1 的装置是否与研讨会上展示的装置相同并未得到证实，但该问题与可受理性无关。异议请求中或与异议请求一起提交的陈述、文件或其副本可以用来认定异议可以受理，但在异议程序中，这些陈述、文件或其副本最终也可能被认为不完整、不充分或根本就是错误的。这并不会对异议的可受理性产生影响，而只是与案件的难易程度相关。怀疑异议请求中引用的文件是否与所声称的内容相符，是异议理由是否充分的问题，而不是异议可否受理的问题。

3. 判决结果

上诉委员会认为异议人的异议请求满足可受理性的要求，决定撤销异议庭的决定，并发回进一步审理。

4. 典型意义

欧洲专利异议请求中只要满足包括（1）异议范围，（2）异议理由，（3）为支持异议理由而提出的事实和证据的条件，即可满足异议可受理性的要求，专利局就应当受理该异议。至于异议的理由、事实和证据是否真实则不是在受理异议时需要考虑的，而是在异议程序中需要解决的问题。

上诉中异议人撤销异议

在异议请求人对专利提起异议申请后,欧洲专利局会组建异议庭审理该专利的异议,异议庭作出的决定可以被上诉至欧洲专利局上诉委员会。如果异议庭作出的是撤销专利的决定,而在上诉委员会审理中异议人撤销了异议,该专利并不会必然被撤销或维持有效。上诉委员会必须重新审查异议庭决定的实质内容,如果满足专利法律的规定,应维持专利有效,以避免损害专利权人的权利。下面以具体案例对该问题予以说明。

2.20 T 0289/16 18-06-2020

1. 案件事实

专利权人: *Neopost Technologies*

异议人: *Francotyp-Postalia GMBH*

审理机构: 欧洲专利局上诉委员会

判决结果: 撤销异议庭的撤销决定, 涉案专利维持有效

本案涉及第 093056380 号欧洲专利, 邮政标识系统和方法, 该专利的权利要求 1 如下:

一种生成与邮件相关联的邮政标识的方法, 该方法包括
生成一个标识数据流, 该数据流具有一个邮政信息段和一个基于邮政信息段的安全段;
修改安全段的一部分包含附加信息, 从而定义修改后的标识数据流;
将修改后的标识数据流呈现为邮政标识; 以及
将邮政标识与邮件关联。

异议人对涉案专利提起异议, 异议庭以缺乏新颖性为由撤销了该专利, 因为现有技术文件公开了一种生成与邮件相关联的邮政标识的方法, 该方法包括生成带有邮政信息段和基于邮政信息段的安全段/证书的标识数据流的步骤。

专利权人提起上诉, 认为涉案专利具有新颖性, 因为现有技术文件并未披露权利要求 1 中“修改安全段的一部分包含附加信息, 从而定义修改后的标识数据

流”这一步骤。

在上诉过程中，异议人撤销了异议意见。

2. 法律分析

首先，第一个争议焦点在于异议人撤销异议意见后上诉委员会是否还需要进行审理。根据判例，如果异议庭撤销了欧洲专利，则在上诉程序中撤销异议没有直接的程序意义。委员会必须重新审查异议庭决定的实质内容，只有在符合 EPC 的要求时才保留专利。因此，在本案中，委员会根据异议人在撤回异议之前提交的论点和证据审查了该决定。

其次，第二个争议焦点是对于专利的新颖性。无争议的是现有技术文件公开了一种生成与邮件相关联的邮政标识的方法，该方法包括生成带有邮政信息段和基于邮政信息段的安全段/证书的标识数据流的步骤。专利权人对权利要求 1 中“修改安全段的一部分包含附加信息，从而定义修改后的标识数据流”这一步骤提出了质疑。

异议庭认为证据中的如下段落披露了这一特征：“...如果用户提出要求并且允许合法交换，Nonce 数字证书的供应商可以传输以前购买的数字证书的额外副本，但日期是新的（或者可以向用户传播电子证书和软件，使提交的日期非常容易修改）……”。

但是，上诉委员会认为，权利要求 1 显然受到其所述步骤顺序的限制，这意味着在修改安全段的一部分之后再生成安全段既不能从权利要求的措辞中得出，在技术上也不合理。正如专利权人争辩的那样，在修改了一部分的安全段之后，重新生成安全段将导致覆盖修改后的安全段，使一部分安全段的修改包含了额外信息而变得毫无用处。

上诉委员会同时指出虽然专利中确实披露了“以前购买的数字证书的额外副本，但日期较新的”，或者提供了“电子证书和软件，使日期字段非常容易修改”。然而，委员会不认为技术人员会从本公开中直接和明确地推断出安全段（“证书”）的一部分被修改，并与后面的信息段一起形成权利要求 1 意义上的修改后的标识数据流。

上诉委员会还指出，证据中强调将证书的加密编号绑定到不可复制的随机数

戳以用于身份验证目的。然而，对安全段（证书）的修改会导致数据真实性的不确定性，并且此问题在证据中的任何地方都没有解决。因此，可以说证据中提到的“日期字段”的修改是指未加密的信息段，而不是权利要求 1 所述的安全段的一部分。

另外，根据权利要求 1，修改后的标记数据流被呈现为邮政标记，并且本领域技术人员将其理解为暗示安全段在经过修改以包括附加信息之后不会重新生成。

综上，上诉委员会认为证据并未披露权利要求 1 中“修改安全段的一部分包含附加信息，从而定义修改后的标识数据流”这一步骤。

3. 判决结果

上诉委员会认为涉案专利具有新颖性和创造性，应当撤销异议庭的撤销决定，维持授予的专利权。

4. 典型意义

本案中涉及异议程序上诉审理中，异议人撤销异议的情形。如果异议庭决定撤销涉案专利的专利权，而后在上诉委员会的审理过程中异议人撤销了其异议，上诉委员会必须重新审查异议庭决定的实质内容，如果满足专利法律的规定，应当维持专利有效。这一规定是为了维护专利权人的合法利益，避免专利权人的专利被错误地撤销。

第三章 日本专利无效案例

在日本,已授权的专利可以通过无效宣告程序或异议制度进行挑战。在无效宣告程序中,利害关系人可以向特许厅提出无效宣告请求,特许厅将组成由3至5名复审审查员构成的合议小组进行审查。异议制度则允许任何人在专利授权后的6个月内对不具备授权条件的专利提出异议,特许厅将仅进行书面审理。一般来说,异议制度的目的是尽快确保专利的稳定性和减少存在瑕疵的专利权,而无效宣告制度则旨在解决当事人之间涉及专利有效性的争议。无效或异议的任何决定或裁定都可以上诉至知识产权高等法院。另外,在专利侵权诉讼中,被诉侵权人可以进行无效抗辩,但法院对涉案专利效力的判断仅约束当事人双方,不具有对世性,专利权效力的判断仍需要特许厅的无效宣告程序来进行确认,这样专利效力的确认才具有对世性。

在本章中,我们选取了近年来日本特许厅审理的和上诉至知识产权高等法院的无效宣告案例,并以新颖性、创造性、工业实用性、清楚充分、修改超范围、分案申请等问题组织案例。

新颖性

日本特许法 29 条中规定了发明专利的条件，其具体规定如下：

(1) 任何人如做出可在工业上加以利用的发明，可就该发明获得专利，但下列发明除外

(i) 在提出专利申请之前在日本或外国已为公众所知的发明。

(ii) 在提交专利申请之前已在日本或外国公开使用的发明。

(iii) 在提交专利申请之前，在日本或外国的发行出版物中描述或通过电信网络向公众提供的发明。

(2) 在发明所涉及的技术方面具有普通知识的人，在提出专利申请之前，根据前款各项所列的发明，可以容易地做出该发明的，尽管有该款的规定，该发明不得取得专利权。

本条中规定了日本专利新颖性、创造性和工业实用性的要求。另外，日本特许法 30 条规定了不丧失新颖性的情况——只要因享有专利申请权的所有者的行为，或者违反专利申请权所有者的意愿进行的公开，且只要在公开之日起 6 个月内提出专利申请，并提交相应的证明文件，该发明就不会丧失新颖性。

在专利无效程序中，通过新颖性无效专利经常会涉及证据的公开日期问题和不丧失新颖性的宽限期问题，下面以具体的案例对证据的公开日期问题和不丧失新颖性的宽限期问题进行说明。

3.1 P2013-800197/J3

1. 案件事实

审理机构：日本特许厅

判决结果：证据 1 不属于现有技术，涉案专利维持有效

涉案专利请求保护一种音叉式治疗装置，其国际申请日为 2002 年 4 月 23 日，优先权要求日为 2001 年 4 月 23 日，于 2010 年 7 月 2 日授权登记。无效请求人对该专利的权利要求 1 和 2 提起了无效宣告请求，其理由是涉案专利的权利要求 1 与证据 1 的发明相同，不具有专利性；涉案专利的权利要求 2 在证据 1 的

发明的基础上是很容易被发明的，因此不具有专利性。请求人提供了：

证据 1：“TUNING FORK THERAPY LEVEL THREE MANUAL”（音叉疗法三级手册）的副本，公开了涉案专利；

证据 2：包含关于“Tuning Fork Therapy”（音叉疗法）的问答的网页；

证据 3：包含关于“Tuning Fork Therapy”（音叉疗法）相关书籍和手册的网页；

证据 4：包含“TUNING FORK THERAPY LEVEL THREE MANUAL”（证据 1）的书目信息的部分；

证据 5：“维基百科（Wikipedia）”上关于“ISBN”的页面；

证据 6：“维基百科（Wikipedia）”上关于“版次和印刷”的页面。

2. 法律分析

日本特许法 29 条规定，发明具有工业实用性的发明人可以获得该发明的专利，但以下情况除外：

1.在专利申请前在日本国内或国外已公开披露的发明。

2.在专利申请前在日本国内或国外已公开实施的发明。

3.在专利申请前在日本国内或国外已被刊物披露或通过电信网络向公众提供的发明。

当在专利申请前，具备所属技术领域的常规知识的人能够基于前款所列的发明容易地做出发明时，无论是否符合前款规定，均无法获得该发明的专利。

为审查涉案专利是否与证据 1 的发明相同或根据证据 1 是容易发明的，首先需要审查证据 1 的文件是否构成在提交涉案专利申请（优先权日期为 2001 年 4 月 23 日）之前发布的出版物。

关于证据 1 的发布日期，其中并未明确记载，但是证据 4 与证据 1 是具有相同的原本（TUNING FORK THERAPY LEVEL THREE MANUAL）的副本，根据其中的记载：

（1）证据 4 第 2 页版权信息“Copyright 2003 Francine Milford, Second Edition 2007”，由此可知证据 1 在 2007 年后发布，从 2003 年开始编辑修改。

（2）证据 4 第 104 页引用了一篇推测是 2004 年发行的文献（Wieder, Dr.June

Lestie, Song of the Spine. (2004) .Booksurge.com), 可以由此推断证据 1 在 2004 年 1 月后发布。

(3) 证据 4 的国际标准书号 (ISBN) 为 “ISBN: 978-1-4116-0054-6”, 根据证据 5 中关于 ISBN 的说明 (从 2007 年开始的现行规范) 记载了 “ISBN 在 2006 年之前为 10 位, 规定推出 13 位的 ISBN, 从 2007 年 1 月 1 日起全面实施”, 由此可以推断证据 1 在 2007 年 1 月后发行。

综上, 可以认定证据 1 是在 2007 年 1 月之后发行的, 并不属于本专利申请日 (优先权日) 之前发行的出版物。

3. 判决结果

特许厅认为请求人提供的证据 1 并非在涉案专利申请前发行的出版物, 不构成专利法规定的 “专利申请之前在日本或国外发行的出版物”, 另外证据 2 和证据 3 也无法构成 “在专利申请前在日本国内或国外发行的出版物中描述的发明或通过电信线路向公众提供的发明” 的直接证据。证据 1 的发布日在涉案专利的申请日 (优先权日) 之后, 因此无需再对权利要求 1 和 2 进行判断。

特许厅判决涉案专利的权利要求 1、2 维持有效。

4. 典型意义

用于评价专利的新颖性和创造性的是现有技术, 即在专利的申请日 (优先权日) 公开的发明, 而在专利申请日 (优先权) 日之后公开的技术无法作为现有技术评价发明的新颖性和创造性。专利文献一般都有确定的公开日期, 而非专利文献通常没有明确的公开日期记录, 因此在确定其公开需要综合多种信息对其发布日期进行推断, 如作者声明和版权信息、文献中的引用日期、其他已知日期的事件等。但需要注意的是, 上述方法可能并不能确定精确的公开日期, 可能只能确定到公开年份或者月份。

3.2 P2014-800104/J3

1. 案件事实

审理机构：日本特许厅

判决结果：证据 1 不属于不丧失新颖性的例外情况，涉案专利被宣告无效

涉案专利涉及一种更年期改善剂及膳食补充剂，该专利于 2014 年 1 月 10 日登记设立专利权。专利权人于 2008 年 9 月 29 日提交该专利申请，并且在申请中指出适用专利法“丧失新颖性的例外情况”的规定，提交了适用于丧失新颖性的例外情况的证明，该证明指出 2008 年 6 月 11 日，专利权人在自己的互联网网站上公布了“Pura Ocean (50 毫升×10 瓶)”的成分名称和营养成分信息。

2014 年 6 月 18 日，请求人对该专利的权利要求 1、2 提起无效宣告请求，涉案专利的权利要求 2 如下：

一种营养补充剂，其特征在于，主要成分是用蛋白水解酶处理鲑鱼卵巢外皮制成的肽，以及胶原蛋白和透明质酸、蚕丝水解物、鲨鱼软骨提取物、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12 和维生素 C。

针对涉案专利的权利要求 2，请求人提起的无效宣告理由是：根据证据 1 所示，涉案专利的权利要求 2 所涉及的发明在申请专利前已经通过网络公开，证据 1 是网络购物网站“Kenko Wakaba”上的“Pura Ocean”，产品介绍页面（<http://www.kenko-wakaba.com/product/MZ-PO01.html>），发布日期为 2008 年 9 月 23 日，其公开了一种美容保健饮品，主要组成与涉案专利的权利要求 2 基本相同。

2. 法律分析

本案中，专利权人声称其要求业务合作伙伴不要公开证据 1 中披露的产品信息，其准备从 2008 年 10 月 1 日开始同时销售。然而，尽管有此要求，Verde Japan 已于 2008 年 9 月 23 日公开了证据 1。而专利权人自己在其网站上的披露是为了宣传自己的产品，并未授权其商业伙伴公开披露信息，因此认为证据 1 是违背专利权人意愿披露的，属于不丧失新颖性的情况。

但是，根据请求人提供的证据 18（2008 年 5 月 1 日的报纸文章）、证据 19

(2008年5月8日的报纸文章)、证据20(网络博客文章),可以确定请求人于2008年4月推出了一款名为“Pura Ocean”的新型饮料产品,该产品含有200毫克的鲑鱼卵肽SOP,还含有五种维生素、胶原蛋白、透明质酸和软骨素,并且专利权人还为该产品举办了发布会和推介会,公开了上述“Pura Ocean”的主要成分并销售了该产品。在发布会中,包括了有权进行报纸报道的记者在内的人员的参与,推介会中并不清楚是否所有与会者都有保密义务。而在同年6月份,专利权人在自己的网站上公布了“Pura Ocean”的名称和主要成分。

因此,专利权人声称其计划于10月1日销售证据1中公开披露的产品不具有合理性,9月23日公开的证据1并不能认为违背了专利权人的意愿。

3. 判决结果

特许厅认为证据1的公开不属于不丧失新颖性的情况,证据1可以作为现有技术使用,涉案专利的权利要求1在证据1和证据2公开的基础上是容易被发明的,权利要求2被证据1公开。因此,涉案专利权利要求1和2均被宣告无效。

4. 典型意义

本案涉及不丧失新颖性的例外的问题。日本特许法中规定了两种例外情况:(1)违背专利权人的意愿公开;(2)有权获得专利的人在申请日前一年内的公开。本案中,专利权人在申请时提供的证明属于第(2)种情况,在专利申请前一年内的公开,在无效答辩中专利权人称证据1的公开是第(1)种情况,违背自己意愿的公开。但根据其在先的行为,专利权人并未证明证据1的公开违背了其意愿。

在不丧失新颖性的例外问题上,日本特许法与中国专利法存在不同,采用的是与美国类似的规定。中国专利法确定的宽限期是专利申请日前六个月内,而日本特许法中是一年;中国专利法由申请人的公开规定了三种特定的情况,而日本特许法中并未进行限制。

创造性

日本特许法中的创造性条款来自第 29 条中的规定，在发明所涉及的技术方面具有普通知识的人，在提出专利申请之前，根据前款各项所列的发明，可以容易地做出该发明的，尽管有该款的规定，针对该发明不得取得专利权。日本专利创造性的判断分为三个步骤：（1）确定最接近的现有技术，（2）确定发明与最接近的现有技术的区别技术特征，确定实际解决的技术问题及达到的技术效果，（3）从现有技术和本领域技术人员周知的技术出发，如果要达到本发明的技术效果，本发明的整体技术方案是本领域技术人员应该能够容易想到的，则会否定发明的创造性。下面以具体案例对日本专利发明创造性的判断进行说明。

3.3 P2015-800187/J3

1. 案件事实

审理机构：日本特许厅

判决结果：涉案专利属于专利法规定的发明，维持有效

涉案专利涉及一种使用六棱大麦叶制成的青汁食品和饮料组合物，其权利要求 1 公开了可用于制作组合物的五种六棱大麦的品种，权利要求 2 公开了组合物为粉状。

请求人对涉案专利的权利要求 1 和 2 提起无效宣告请求，其理由包括：涉案专利的权利要求 1 和 2 所要求的发明创造不具备专利法意义上的创造性，不能被视为“发明”；涉案专利的权利要求 1 和 2 所要求的发明创造，本领域技术人员很容易根据现有证据结合发明出来。

具体来说，请求人认为：六棱大麦通常被称为“大麦”，众所周知，六棱大麦有许多品种，可以被用来制作青汁的食品和饮料组合物。将特定品种的六棱大麦嫩叶制成干粉的工艺仅仅是一种常规工艺，所得到的六棱大麦粉末的效果并没有超出显而易见的范围。而且，本发明与品种为“AkaShinriki”（未包括在涉案专利的权利要求中）的六棱大麦的青汁食品和饮料组合物具有相同的特性，仅仅是在视觉和口感评价上更胜一筹，但并没有使用任何新的技术手段来得出该评价。

因此,争议权利要求不具有“创造性”,应视为对“AkaShinriki”以外的六棱大麦效果的单纯“发现”,不能视为专利法上的“发明”。

另外,说明书没有公开从众多六棱大麦品种中选择权利要求中记载的五种六棱大麦的方法、原因和理由。也没有公开采取了什么手段、方法等来获得一种青汁食品和饮料组合物,使该组合物色彩鲜艳,外形美观,风味良好,适口性高。使用已知的方法将申请五种六棱大麦粉末化,感官评价显示结果优于“AkaShinriki”这仅仅是一个武断的推测,说明书中并没有与“……努力研究……”相关的描述,它不符合“创造”的要求,不能被视为“发明”。

2. 法律分析

日本特许法中规定用于工业的发明创造可以授予发明专利权,而专利法中的“发明”被定义为“利用自然规律进行的技术构思的高度创造”。换句话说,“发明”必须是创造性的,因此,仅仅发现自然产品、自然现象等,而不是发明者有目的地去创造,并不构成“发明”,不能授予专利权。

涉案专利的发明是使用所提供的多个品种中至少一个品种的六棱大麦的叶子创造出一种供食用和饮用的青汁组合物,不能说是一种自然产品或者自然现象。由于发现了所提供的多个品种的六棱大麦叶子的优良食用和饮用特性,并将其用于新的“青汁食品和饮料组合物”,因此可以说是一种技术构思的创造,鉴于已经达到了预定的效果,也不能认为这是显而易见的创造。

对于请求人的理由,虽然大麦叶可以被用作青汁食品和饮料组合物的原料,六棱大麦被用于青汁食品和饮料组合物是众所周知的,但即使特性相似,将特定品种的六棱大麦作为新的青汁食品和饮料组合物,其仍然具有一定的创造性。而且与“AkaShinriki”和二棱大麦相比,它表现出了一定的效果,这项发明并不是一个单纯的“发现”。

此外,说明书公开了对所选的六棱大麦的五个具体品种的感官评价结果,并附有对比实例,可以认为其公开了解决问题的手段和方法。因此,说明书公开了研究的要点,而且没有特别需要描述选择过程的理由。

3. 判决结果

特许厅对涉案专利是否属于专利法意义上的“发明”和涉案专利权利要求的创造性进行了审理，认为涉案专利属于专利法上的“发明”，且并非是根据证据可以轻易发明得出的。因此，请求人的无效理由不成立，涉案专利的权利要求 1、2 应当维持有效。

4. 典型意义

在评价一项发明是否具备工业实用性的过程中，始终需要参照专利法对发明的界定。根据日本的专利法，发明被界定为利用自然规律进行的技术构思的高度创造。若不借助自然规律或非技术领域的创造，则一般不会被认定为专利法上的“发明”，难以获得专利权的授予。

另外，在组分类的发明中，通过设计实施例和对比例，比较发明产品的效果即可体现发明的要点，而对于组分的选择理由则不是必需的，可以在专利中省略。

工业实用性

日本特许法中的工业实用性的条款来自第 29 条中的规定，工业实用性指可在工业上加以利用的发明，或者说工业上完成的发明。对于工业实用性的判断要结合专利说明书，通过实施例、附图等来判断是否满足工业上完成的发明。在无效程序中，说明书中记载的内容一般会被认定为真实，除非有证据证明其存在造假情况。下面以具体案例对工业实用性问题进行说明。

3.4 P2021-800084/J3

1. 案件事实

审理机构：日本特许厅

判决结果：驳回请求人的无效请求，维持有效

涉案专利涉及一种提高植物生长特性和/或耐寒性的方法，该专利由专利权人于 2009 年 4 月 27 日提交，并于 2008 年 3 月 9 日注册。请求人 Agrevo Bio Ltd. 和 Agricultural Corporation God Banana Co., Ltd.，对涉案专利提起无效宣告请求，主张涉案专利的全部权利要求所描述的技术手段，并没有以具体、客观的方式达到能够使本领域技术人员能够重复实施并取得效果的程度，是一项无法在工业上利用的未完成的发明，应当宣告无效。

专利权人认为涉案专利属于专利法规定的发明，并对请求人的资格提出了质疑，认为：如果请求人的主张是基于其真实意思表示，则不能认为涉案专利权的存在影响请求人的合法利益，请求人不能成为专利法中提起无效宣告请求的利害关系人。

2. 法律分析

对于请求人适格的判断。专利权人认为请求人不是提起无效宣告请求的“利害关系人”，其具体意思是，如果请求人关于专利发明不具有任何技术效果的主张属实，则请求人本人不可能从事与该专利发明相关的工作，涉案专利权的存在不能被视为影响请求人的合法利益，因此申请人不是“利害关系人”。

涉案专利是关于“木瓜、菠萝、香蕉、咖啡、罗汉果、番石榴、杨桃、无花果、可可、锡兰肉桂、百香果、荔枝、山竹果、黑沙棘果、白沙棘果、刺叶糖苹果、枣椰树、红龙果、选自杏仁的植物”等的生产和特性增强的发明。而请求人 Agrevo Bio Ltd.和请求人 Agricultural Corporation God Banana Co., Ltd.均从事“植物种子的研发、培育、生产、销售、进出口”等业务，并认识到在开展业务时可能会与专利发明发生冲突，因此可以说两个请求人与请求宣告涉案专利无效有利害关系，有权请求对涉案专利进行无效宣告审理。

对于工业上完成的发明的判断。涉案专利的说明书对权利要求进行了描述，并通过实施例、照片等证明其效果，满足了在工业上完成的发明的要求。

另外，请求人指出专利权人应当保留与说明书中描述的实验或测试有关的原始数据（数据），在后续发生争议时举证，并且应承担举证失败的不利后果。在法院的判例中指出，在专利说明书包含试验实例的情况下，应当理解为证明了可以达到技术效果，除非有足够有力的证据能引发严重的怀疑。而本案中并不存在能够导致对专利说明书中描述的事项产生怀疑的证明，因此无需提供原始材料（数据）。

请求人怀疑专利说明书中描述的实例是伪造的，因为其中没有描述所用种子的品种、数量和质量等，也没有描述糖溶液的浓度、解冻处理的时间和温度、培养过程中的温度、湿度、阳光和其他各种条件。另外，附图照片体现实施例对提高生长特性的效果，但其中没有说明拍照的日期和时间、拍照时离地面的高度、质量等具体数据，因此无法具体客观地知道经处理的种子与未经处理的种子播种后生长速度的差异。但是，涉案专利说明书中记载，经过处理的多株植物是在本专利发明中规定的“冷冻过程”“解冻过程”和“生成过程”范围内的条件下生长的，附图也能够体现出处理后的植物与未处理的植物相比有明显生长，而请求人提到的各种条件都是本领域技术人员可以选择或设定的事项，不提及拍照时间和日记也并非不自然。因此，即便没有对实验条件进行详细描述也没有对附图进行详细描述，也不能说有特殊情况导致可以怀疑实施例是伪造的。

3. 判决结果

特许厅认为，根据请求人的论据和举证方法不能宣告涉案专利的全部权利要

求无效。

4. 典型意义

关于无效请求人的问题日本专利的无效宣告请求与国内不同，国内对无效宣告请求人并无特殊的要求，而日本要求无效请求人与涉案专利间存在利害关系，但该利害关系的要求还是比较容易满足的，只要请求人的业务与涉案专利相关，并认识到在开展业务时可能会与专利发明发生冲突即可满足该要求。

另外，在无效宣告审理过程中，一般应当认定涉案专利的说明书中记载的内容真实，例如应当认定实施例是真实做出的，其中对于一些非关键的细节描述的缺失并不能导致对真实性的怀疑。例外情况是请求人提出了足够有力的证据能引发严重的怀疑，此时还可以要求请求人提供原始数据，并在无法提供时承担不利后果。

清楚充分

日本特许法 36 条第 4 款中规定了,发明中的详细说明应当清楚并足以使发明所属技术领域具有普通知识的人能够实施该发明。这要求专利说明书中的记载是清楚并足够充分的,使得本领域技术人员在阅读专利的说明书后能够实施该发明。这体现了专利制度建立的初衷,以授予发明人在一定时间内使用发明创造的专有权来换取发明公开,促进科技发展。下面以具体案例对说明书清楚充分的要求进行说明。

3.5 JP,2019-010150

1. 案件事实

审理机构:日本特许厅-日本知识产权高等法院

判决结果:涉案专利对发明的详细说明清楚、充分,维持原判

涉案专利名为“具有表面纹理涂层的手套及其制造方法”,该专利于 2004 年提交申请,2011 年获得授权登记。2017 年请求人就涉案专利提起无效宣告请求,特许厅审理后认为无效请求不成立,请求人起诉到知识产权高等法院,要求撤销原判决定。

请求人认为:关于本发明具有表面纹理涂层的手套的制作方法,其解决的问题是改善抓握力,但与传统技术中所示的手套相比,并没有生产出抓握力更好的手套。其说明书中记载的实施例 1 中进行的夹紧力试验并不能充分证明握持力改善的情况。应当说,说明书中对发明的具体实施方式的描述并不清楚、充分,以达到使本领域技术人员能够实施的程度。

专利权人认为:说明书的描述是否能满足实施要求需考虑如下事实,涉案专利的发明是关于具有表面纹理涂层的手套的制作方法,说明书中对此进行了清楚、充分的描述,使本领域技术人员能够实施该发明。而采用该方法制造的手套是否比原告引用的手套具有更好的抓握力是无关紧要的。通过进行夹紧力试验确认是否改善了握力,也不影响本发明的详细描述是否满足授权条件。

2. 法律分析

专利制度通过授予发明人在一定时期内实施其发明的专有权来换取发明的公开,因此,说明书必须包含向公众公开权利要求书中所述发明的技术内容的描述。日本特许法中规定了“说明书应当清楚、充分地描述发明,使对该发明所属技术领域具有普通知识的人能够实施该发明”的要求,其目的在于,如果说明书中对发明的详细描述没有将发明的构成描述到达到使该技术领域的技术人员能够实施该发明的程度,则发明实质上没有向公众公开,缺乏专利法规定的授予发明人专有权的前提。

类似涉案专利的产品制造方法的发明的实施,是指使用该方法制造产品的行为,为了满足上述制造方法的发明的实施要求,说明书中对发明创造的详细描述应达到,本领域技术人员根据说明书中的详细描述和申请时的现有技术,使用该制造方法生产该产品而无需进行过多试验的程度。

具体到本案而言,涉案专利详细公开了具有表面纹理涂层的手套的制备方法,对方法中每个步骤在说明书中有详细的举例说明,并对其中涉及的术语都在说明书中进行了具体描述,包括其意义(使用目的)、材料名称、制备方法或获取方法。此外,本发明制造具有表面纹理涂层的手套,说明书中有描述纹理涂层是离散颗粒的,并被结合在手套内部和外部。根据发明详细说明中的描述和申请时的技术常识,本领域技术人员可以使用该制造方法并获得使用通过该制造方法生产的手套,即手套的制造不需要试错过程。

另外,使用该方法制作的手套是否比原告引用的证据中的手套有更好的抓握力,以及能否在夹紧力测试中测量出更好的抓握力,与说明书中对发明的详细描述是否符合实施的要求无关,这更多是有关发明相对于上述传统技术的创造性问题,而不是发明的公开程度问题。

3. 判决结果

法院审理后认为涉案专利的说明书对发明的详细说明清楚、充分地描述了该发明,达到了使本领域技术人员能够实施的程度,请求人的撤销理由不充分,应当被驳回。

4. 典型意义

在各国专利法体系中，大多都要求说明书应当清楚、充分地公开发明，使本领域技术人员能够实施，这体现了专利制度建立的初衷，以授予发明人在一定时间内使用发明创造的专有权来换取发明公开，促进科技发展。

本案中，对于日本特许法体系中对于产品制造方法类专利的公开程度的要求进行了解释，应当达到本领域技术人员能够根据申请时的现有技术和发明中的描述直接使用该方法制造并得到产品的程度，而不需要进行额外的试验。另外，产品实际能够达到的效果与公开是否清楚、充分并无关系，这更多地是涉及发明的创造性问题，而非公开性问题。

修改超范围

日本特许法 17 条之 2 中规定了对专利文件修改的限制，其中要求，在进行说明书、权利要求的范围及附图的修改时，必须在最初提交的说明书、权利要求的范围及附图所记载的事项范围内进行。该条款的目的是避免在修改（补正）时引入新事项从而导致修改文本超出说明书等最初记载的范围，如果存在超范围的情况，则不能授予修改后的专利权，或在专利无效程序中以修改超范围为由无效掉该专利。该条款在引入日本特许法后便未有变动，但其判断原则经历了从较为严格到适当宽松的变迁。下面以具体案例对超范围在专利无效中的适用进行说明。

3.6 JP,2012-010425

1. 案件事实

审理机构：日本特许厅-日本知识产权高等法院

判决结果：原判认为修改引入了新的技术内容错误，撤销原判，发回重审

本案涉及发明名称为“船舶”的 4509156 号日本专利，在涉案专利申请过程中对权利要求进行了修改，增加了权利要求 4-7，其中权利要求 7 中增加了在原申请的说明书、权利要求书和附图中都没有具体描述的特征“其中压载水处理装置位于船后的非防爆区域”。

无效请求人对涉案专利的权利要求 1、2、4-7 提起无效宣告请求，专利权人对涉案专利的权利要求进行了修改，其中包括删除权利要求 6 并将权利要求 7 移动至权利要求 6 的修改。特许厅接受上述修改后作出决定，权利要求 1、2、4、5 的无效请求不成立，权利要求 6 被宣告无效，其理由是权利要求 6 所述的发明超出了原申请所附说明书、权利要求书和附图的范围，具体来说：即使“非防爆区域”一词可被本领域技术人员解释为“非危险区域”或“非危险舱室”，但并没有规定压载水处理装置位于舵机室以外的任何特定位置。因此，压载水处理装置除了位于船尾的舵机室之外，还可以位于“非危险区域（非危险舱室）”的任何位置（包括轮机舱）。该特征偏离了原申请中“在舵机室安装压载水处理装置”的发明要点，超出了原申请说明书的范围，引入了新的技术事项。

2. 法律分析

日本特许法中规定,对说明书、权利要求书或附图进行修改时,除了提交误译更正外,应在原附于申请书的说明书、权利要求书或附图所记载的范围内进行。

就本案而言,涉案专利的原说明书中关于压载水处理装置的位置相关记载是位于舵机室,只有在[0030]段中“舵机室为非防爆区域,具有对各种控制装置和电气设备的限制较少的优点”一处提到了“非防爆区域”,关于“非防爆区域”具体含义及内容除了舵机室外并没有给出其他的具体实施例。但是,由于“非防爆区域”的描述出现在原说明书中,因此需要对其含义进行研究。

就专利申请时的现有技术而言,“非防爆区域”是申请时船舶领域常用的术语,与非危险区同义,与危险区相反,意指不需要防爆结构的区域,本领域技术人员很清楚船舶的哪些区域属于“非防爆区域”。根据上述技术常识,本领域技术人员在接触过原说明书后就应该能够清楚地理解“非防爆区域”的含义和位置。另外,“非防爆区域”一词在原说明书中使用的是一般意义,即“没有爆炸性混合物的隔间或区域,以至于必须对电气设备的构造、安装和使用给予特别考虑”,与[0030]段中的描述一致。

“非防爆区域”是权利要求6的一个组成部分,根据原说明书[0030]段中的描述,并基于本领域的技术常识,可以解读出压载水处理装置安装在“非防爆区域”的方案具有“对各种控制装置和电气设备的限制较少”的效果的技术思路,可以说权利要求6中的“非防爆区域”在[0030]段中已经进行了实质性的描述,未超出原说明书的范围。

另外,虽然原说明书记载压载水处理装置安装在舵机室与安装在轮机舱(也是非防爆区域)相比更具有优势,但在[0025]段解释其优势在于振动问题上,与在“非防爆区域”安装的关注维度不同,也不能说是安装在非防爆区域引入了新的事项。

3. 判决结果

法院认为涉案专利在申请过程中对权利要求书中的修改将压载水处理装置的位置设置为位于非防爆区域,并没有脱离原说明书记载的技术范围,引入新的

技术内容，原判认为权利要求 6 不具有专利性的决定是错误的。

法院支持原告的撤销请求，撤销原判，发回重审。

4. 典型意义

“修改不得超出原说明书等的记载的范围”这一原则在各国专利法体系中大多均有体现，但在具体的判断标准上则存在不同。日本特许法自引入该原则后在专利法中的表述一直是修改需要“原附于申请书的说明书、权利要求书或附图所记载的范围内进行”，但其判断标准经历了从较为严格到合理宽松的变迁。

在 2003 年之前，“原说明书等记载的范围”定义为：原说明书等明确记载的事项和可以从原说明书等中直接且唯一导出的事项，判断标准较为严格；在 2003 年进行了合理宽松的改变，不仅包括原说明书等中明确记载的事项，也包括即使没有明确记载，但根据原说明书等的记载是显而易见的事项。上述显而易见的事项，指的是本领域技术人员参照申请时的技术常识，可以理解为虽未明确记载但等于记载在说明书等中的事项。当然，仅仅是公知的技术并不能理解为显而易见的事项，只有本领域技术人员从说明书中，可以理解为虽未明确记载但等于记载在说明书等中的公知技术，才可以视为显而易见的事项。

分案申请

分案制度的设立一般是与专利申请的单一性原则相对应的,一件专利申请应当限于一项发明创造。日本特许法 44 条中规定了对专利文件进行分案申请的要求——如果一件申请中包含两项或两项以上发明,申请人可以将申请的一部分转为一项或一项以上新的专利申请,分案申请可以享受与母案相同的申请日。分案申请的申请人与母案申请的申请人要保持一致,分案申请不能超出原申请记载的范围。下面以具体案例对分案申请中的一些问题进行说明。

3.7 JP,2017-010159

1. 案件事实

审理机构: 日本特许厅-日本知识产权高等法院

判决结果: 驳回原告的诉讼请求

本案涉及名为“片材切割机”的发明专利及其分案专利,母案专利申请于 2010 年 2 月 15 提交,经过两次修改(修改 1)后,于 2013 年 9 月 27 日获得授权,专利号 5374419,权利要求条数为 1 条。在母案专利授权前,专利权人对母案专利中“主体相对于导向板倾斜”的内容提出分案申请,分案申请于 2015 年 5 月 15 日授权,专利号 5745000,权利要求条数为 4 条。在分案专利授权后的 6 个月内,请求人对其提起了专利异议,在专利权人删除了原权利要求 1 后,该专利的原权利要求 2-4 被维持有效。

请求人于 2014 年对母案专利提起了第一次无效宣告请求,但被特许厅决定驳回,该决定于 2016 年 1 月 4 日被确认。在该案确认后,2016 年 1 月 6 日专利权人对母案专利权利要求 1 的范围进行了更正,并被专利局确认。

2016 年 2 月 9 日,请求人对母案专利提起了第二次无效宣告请求,其理由包括但不限于

无效理由 1: 涉案专利中所描述的具体发明与分案专利中的说明书和图纸中所描述的发明完全相同。该具体发明显然既是受涉案专利权保护的发明,也是受分案专利权保护的发明,因此违反了一发明一专利的原则。而且,分案申请的申

请日应追溯到母案专利申请的申请日，因此涉案专利的注册违反了专利法 39 条第 2 款规定。

无效理由 2：分案专利将“主体相对于导向板倾斜”的方式从“主体相对于导向板移动”的发明中分了出来。即便从一发明一专利的原则出发，不能得出母案专利发明与分案专利发明相同的发明的结论，但不能说经过分案后的母案专利仍详细描述了修改后的专利，另外也可能还包括其他发明，因此不满足专利法 36 条第 6 款第 1、2 项的规定。

特许厅驳回了请求人的无效宣告请求，请求人起诉到知识产权法院。

2. 法律分析

对于无效理由 2，请求人的观点实质上是基于这样一个前提，由于申请被分案，发明的一部分被提交了新的申请，因此整个发明被转移到了新申请的一方，由于分案的影响，母案专利的一方不可能再有任何发明，因此不满足专利法 36 条第 6 款第 1、2 项的要求。然而，在专利法及相关法律中并没有任何条款规定专利权利要求的定义会受到其他专利申请或其他专利的影响，因此，并不能得出请求人所主张的因分案而导致发明转移的结论，请求人的无效理由 2 所解释的理由在此前提下便不成立。

对于无效理由 1，母案专利与子案专利的主要区别是，母案专利中将第一或第二刀片从导向板中取出的方式是简单的“移动”，子案专利中则是“倾斜”，在运动方式上是不同的。而且子案专利的说明书和附图指出，通过“简单地倾斜主体”使导向板对准防滑片等表面上的不规则处，从而使切割刀的刀片脱出，只需沿着不规则处滑动导向板，就可以轻松、干净、快速地切割防滑片等，而不会受到光线方向或照明度的影响。由此可见，在分案专利中只需将主体向导向板“倾斜”，即可将第一或第二刀片从导向板中取出，这一点从实现轻松快速切割的效果的角度来看具有技术意义。因此，不能认为子案专利与母案专利具有相同的发明。

另外，原告提起诉讼时还声称，特许厅决定所依据的 1 月 6 日的修改是违法的，该修改扩大了前一审判确定的母案专利的权利要求的范围。但是法院认为，这与第 39 条第 2 款是不同的无效宣告理由，但在无效宣告审理中，请求人并未

主张该无效理由，因此对此不作考虑。

3. 判决结果

法院审理后认为请求人请求撤销原判的理由不充分，应当予以驳回。

4. 典型意义

分案申请并不会导致母案申请记载的内容转移到子案中，即母案后续依然可以根据其记载的内容进行修改，而不会必然导致说明书的详细描述不清楚、充分等问题。

对于两件或两件以上的专利申请在同一日期就同一发明提出的，经专利申请人协商确定，只能授予一个专利申请人该发明的专利权。如未达成协议或无法达成协议，则任何申请人都不得被授予发明专利。这一规定与中国的相关规定是相同的。

在无效宣告请求中未提出的无效宣告理由，在诉讼中提出的无论是作为新的无效理由还是之前的无效理由的前提，一般都不予考虑。

第四章 韩国专利无效案例

韩国专利无效有两种程序，无效程序和撤销程序。在无效程序中，在专利授权后的任何时间，利害关系人或专利审查员可以向韩国知识产权审判和上诉委员会(KIPTAB)对专利提出无效请求，无效请求的理由和证据形式并无特别限制。而在撤销程序中，从2017年3月起，任何人可以在专利授权公告6个月内对已授权专利向KIPTAB提出撤销申请，撤销请求的理由仅包括新颖性和创造性以及重复授权，证据仅限于书面或者电子公开出版物。对于无效程序和撤销程序的决定均可以向专利法院提起诉讼。

在本章中，我们选取了近年来上诉至专利法院和最高法院的无效宣告案例，并以新颖性、创造性、工业上可用的发明、修改超范围等问题组织案例。

新颖性

韩国专利法 29 条规定了专利的登记条件，其中第 1 项规定了发明缺乏新颖性不得授予专利权，其具体内容包括：(1) 申请日之前，在韩国国内或国外为公众所知或公开使用的发明创造；(2) 申请日之前，在韩国国内或国外出版物上公开发表，或者通过网络公开而公众可以利用的发明创造。专利法 30 条规定了不丧失新颖性的例外情况，如果自公开之日起 12 个月内提交申请并属于以下情形之一的，则该申请不会丧失新颖性：(1) 有权获得权利的人导致该申请落入韩国专利法 29 条第 1 项规定的任一情形的（根据条约或法律在韩国国内或国外公布或公告的除外）；(2) 他人未经有权获得专利权利的人的同意，导致该申请落入韩国专利法 29 条第 1 项规定的任一情形的。但是，在 12 个月宽限期内如果“他人”独自创造的同样的发明创造被公开，则该公开可影响该申请的新颖性。下面以具体案例说明新颖性在韩国专利无效中的应用。

4.1 Judgment 2021Hu10732, 2022.1.13

1. 案件事实

审理机构：韩国知识产权局-韩国最高法院

判决结果：原告辅助参加人的交付行为不构成公开实施，撤销原审判决，发回重审

涉案专利涉及一种具有可变测试器的芯片检查装置，2019 年无效宣告请求人向韩国知识产权局提出无效宣告请求，主张该发明根据现有技术可以轻易地发明出来，但是专利审查员驳回了无效请求人的请求。

无效请求人起诉至专利法院，并提出了新的证据和理由，无效请求人增加了新的证据现有技术 4，称其辅助参加人（下称原告的辅助参加人）在该专利的申请日之前与 E 公司签订了一份购买协议，以交付并安装一种便于移动和旋转半导体芯片测试仪的设备，该设备涉及现有技术 4，原告的辅助参加人完成了交付并对设备进行了调试，现有技术 4 构成公开实施，涉案专利因该现有技术而不具有新颖性，应当宣告无效。

专利法院认为没有证据证明原告的辅助参加人与 E 公司就现有技术签订了保密协议,也没有证据证明 E 公司负有保密义务,该现有技术在涉案专利申请人前完成了交付和调试,涉案专利的权利要求 1-4 因现有技术而不具备新颖性,应当无效。

专利权人不服并上诉至最高法院。

2. 法律分析

韩国专利法中规定即使一项发明可以在工业上使用,但如果它在专利申请日之前已经为国内外所知晓或实施,则不能授予专利权。“知晓”意味着该发明即使不一定能被不特定数量的人知道,但至少处于能被不特定数量的人知道的状态,“实施”是指发明内容在不受保密协议等限制的情况下以转让等方式使用,并且处于被不特定数量的人知道的状态。

最高法院指出,根据双方的协议,原告的辅助参加人首次向 E 公司交付的设备只是一个原型,只有在根据后续谈判对产品进行改进并进行最终交付时,涉案协议的履行才算完成。此外,双方是为了完成合同履行的共同目的而相互合作的,双方有义务不向第三方披露合同的履行情况,协议中也规定了“未经事先书面同意,不得向第三方泄露与本协议的订立及其执行有关的事项”,而且现有情况表明实际上采取了保密措施,如仅有少数人参加调试。因此,有理由认为,在提出本案专利申请之前,现有技术 4 没有在国内或国际上实施过。

3. 判决结果

最高法院指出,原审法院的判决中存在错误,误解了关于公布或实施的发明的法理,进而影响了判决,指出这一错误的上诉理由是有根据的。

最高法院认为原告辅助参加人向 E 公司交付并调试设备的行为,并未导致现有技术 4 构成公开实施,判决撤销原审判决,将案件发回原审法院重新审理。

4. 典型意义

本案中,讨论的核心问题是发明的公开实施问题,如果构成公开实施将成为现有技术,影响在后申请的新颖性。根据一般理解,公开实施是指将发明公开展

示、使用、销售、发布或出售给任何第三方。但是，类似本案中的情况，如果交付的产品仅为原型机，并未完成最终的交付，双方也具有保密义务并采取了保密措施，即便双方未签订保密协议，这种情况也不会被认为是公开实施。当然，为了避免任何可能的争议，建议合作方双方就相关技术是否需要进行保密做好约定，避免对后续的专利申请、维权等产生不利影响。

中国(深圳)知识产权保护中心

创造性

韩国专利法 29 条规定了专利的登记条件, 其中第 2 项规定了发明缺乏创造性则不得授予专利权, 具体内容包括: 尽管有第 1 项(新颖性)的规定, 如果在提交专利申请之前, 在该发明所属技术领域具有普通技能的人可以很容易地在第 1 项任何分款所述发明的基础上做出一项发明, 则不得授予该发明专利。韩国专利实务中判断创造性通过如下方法: (1) 选择与要求保护的发明最接近的现有技术; (2) 通过比较最接近的现有技术和要求保护的发明从而确定不同点; (3) 判断本领域技术人员是否能结合现有技术或者公知常识的内容得到权利要求的所述发明。与我国创造性判断方法相比一个明显不同的点在于, 我国在确定区别特征后需要确定发明实际解决的技术问题, 而在韩国该步骤则并不需要, 只需要确定发明与现有技术的区别点即可。下面以具体案例说明创造性在专利无效中的应用。

4.2 Judgment 2005Hu3284, 2007. 9. 6,

1. 案件事实

审理机构: 韩国知识产权局-韩国最高法院

判决结果: 该专利不具备创造性, 应当被无效

涉案专利涉及一种改变探针卡组件中用于探测半导体器件的探针元件方向的方法。2004 年 3 月 19 日, 无效请求人以该专利没有工业实用性、公开不充分、缺乏新颖性和创造性为由向韩国知识产权局提起了无效宣告请求, 审查员审理后驳回了请求人全部的请求。

无效请求人起诉至专利法院, 称涉案专利的权利要求 1、3、4、13、16、27、28、32 是根据对比文件的发明很容易发明出的, 不具备创造性, 应当宣告无效。专利法院支持了请求人的请求, 认为涉案专利“改变探针元件在探针卡组件中的方向的方法”可以很容易地从对比文件的组合中发明, 是显而易见的, 该专利不具备创造性, 判决专利无效。

专利权人上诉至最高法院。

2. 法律分析

最高法院指出,如果专利的权利要求中包含多个组成要素时,应当将其作为一个整体的有机结合在一起的技术概念,而不是将每个组成要素作为独立的判断对象。因此,在判断该专利的创造性时,不能仅仅考虑权利要求所列举的多个组成要素是否已经被公开,而是应该综合评估这些组成要素作为一个整体解决特定技术问题的难度,还应同时考虑作为一个整体的发明所具有的独特效果。

在判断专利发明的创造性时,引用多个现有技术文献时,需要考虑这些引用的技术是否提供了组合或结合的启示、动机等。即使现有技术文献中没有提供此类启示或动机,根据申请该专利时的技术水平、技术常识、相关领域的基本问题、发展趋势、行业需求等方面的考虑,如果在该技术领域具备一般知识的技术人员能够轻易地实现这种组合,那么该专利的创造性就可能被否定。

涉案专利的权利要求 13 的主要技术特点在于,“具有多个用于探测半导体器件的独立弹性探针元件的支撑层”与探针卡分开布置,并采用了在不改变探针卡方向的情况下“改变支撑层相对于探针卡的方向”的结构,其效果是在整体结构内同时实现全局平面度和局部平面度。对比文件 1-3 中公开了“改变支撑层相对于探针卡的方向”的结构,对比文件 7 和 4 中也公开“独立弹性探针元件”的结构,因此可以认为涉案专利的权利要求 13 是结合或组合了这些已知结构的发明,但是,其所能达到的效果也并没有超出将上述每种配置结合在一起可预测的效果,与证据中的“探针组件”的效果也无显著区别,因此权利要求 13 不具有创造性。

3. 判决结果

最高法院审理后认为权利要求 13 不具备创造性,其余涉案权利要求为权利要求 13 的进一步限定或者扩展,出于同样的理由也均不具有创造性。

最高法院最终判决涉案专利的权利要求在现有技术的结合下是容易发明的,不具备创造性,原审判决正确,驳回上诉。

4. 典型意义

首先,专利的权利和保护范围是由专利申请的权利要求书确定的,这也是判

断发明是否具有新颖性或创造性的主体。但是,如果仅从权利要求书中无法明确技术方案或保护范围,可以通过其他权利要求进行补充,但不允许使用说明书中的其他描述来解释扩大保护范围,如果保护范围是确定的,也不允许通过说明书中的其他描述来限制。其次,在判断专利是否具有创造性时,需要分开考虑专利的各组成部分是否已经被现有技术公开,此外,还要考虑该组成部分解决的技术问题和技术效果,以及将各组成部分作为一个整体考虑是否能够带来特殊的技术效果。最后,如果现有技术已经给出了实现专利的技术手段或给出了组合的技术启示,或者根据专利发明申请时的技术状况、技术常识、技术领域等,本领域技术人员可以轻易地得到专利中的组合情况,那么该专利的创造性将被否定。

4.3 Judgment 2008Hu4998, 2010. 8. 19,

1. 案件事实

审理机构：韩国知识产权局-韩国最高法院

判决结果：驳回上诉，涉案专利维持有效

涉案专利涉及一种电灯组件，该组件包括一个利用电磁感应原理运行的闭环无极灯，其中灯外壳中的缓冲气体压力设定为 0.5torr (0.67mbar) 或更小，放电电流设定为 2A 或更大，从而显著降低了铁氧体磁芯的损耗。

请求人以涉案专利不具有创造性为由提起无效宣告请求，主要涉及的证据有：

现有技术 1：美国专利 3500118 号，该专利涉及一种使用铁氧体磁芯的无极气体放电装置，该装置包括闭环形式的空心管状封套，内装可电离的蒸气；铁磁耦合装置，环绕封套的一部分，并从与射频振荡器相连的输入绕组中传输电离能量；以及涂在封套内侧的发射可见光的荧光粉。其中还公开了缓冲气体压力为 1torr 至 5torr，放电电流为 0.25A 至 1A。

现有技术 2：美国专利 5013975 号，该专利公开了一种无极放电灯，发明目的是提供一种长寿命无极放电灯，该灯利用充入密封灯管中的气体的高效发光，能够在从低温到高温的较大温度范围内提供所需的光输出。具体地包括一个由透光材料（如玻璃）制成的气密灯管，在所述灯管的内壁表面涂有荧光材料，将由汞蒸气 (Hg) 和氖气 (Ne) 组成的放电气体充入所述灯管中，将感应线圈与所述灯管的整个外圆周耦合或紧密缠绕在一起，并进一步将高频源与所述感应线圈耦合，以产生流经感应线圈的高频电流。其中，氖气以 0.3-3.0 torr 的压力充入所述灯管中，随着所述灯管中氖气压力的降低，光输出增加，但这同时增加了启动电压，因此当所述灯管中氖气压力低于或等于 0.3 torr 时，启动会受到一些不利影响，而当所述灯管中的氖气压力高于或等于 3.0 torr 时，启动会变得更加容易，但发光输出会变得过低。

韩国知识产权局审理后认为涉案专利与对比文件相比具有特定的目的，但在缓冲气体压力小于 0.5torr (0.67mbar)，放电电流大于 2A 的技术特征上存在差异，并有独特的技术效果，具有创造性，驳回了无效宣告请求。

请求人起诉至专利法院，专利法院审理后认为涉案专利具有创造性，驳回了

请求人撤销原判的请求,请求人上诉至最高法院,最高法院对涉案专利的创造性进行了审理。

2. 法律分析

如果一项专利的研发目的和效果是对已知发明的进一步拓展,已知发明设定了数值范围,而申请专利的发明与已知发明的差异仅仅在于其中设定的数值范围是否在已知数值范围内。如果已知数值范围的内外并未展现出显著的效果差异,那么申请专利的发明的数值范围限定在已知数值范围内或外,则均是有该技术领域普通知识的人(以下简称本领域技术人员)通过普通的重复实验能够适当选择的范围,发明创造性将被否定。但是,如果发明具有其他可以被认定为具有创造性的组成部分,从而使专利发明中的数值限制仅具有辅助作用,发明应具有创造性。或者如果两项发明的组成除数值范围外均相同,但数值范围是实现与已知发明不同的目的的技术手段,且具有特殊效果,发明也具有创造性,而不能因缺乏数值范围关键意义的说明而否定专利发明的创造性。

涉案专利与现有技术1具有相同的构成,其区别仅在于对比文件1的缓冲气体压力为1torr至5torr,放电电流为0.25A至1A,而涉案专利缓冲气体压力小于0.5torr,放电电流大于2A。现有技术2中指出小于0.3torr这一压力会给启动带来不利影响。但是,即使考虑到灯管形状的不同,也力求通过降低缓冲气体压力来提高光输出,由于涉案专利的说明书中没有说明在限定的缓冲气体压力数值范围内或范围外有明显的效果差异,因此,这只是一个简单的数值限制,本领域技术人员可以通过普通的重复实验来适当选择。

在放电电流方面,涉案专利中放电电流的范围为2A以上,是为了降低闭环无极灯的铁芯损耗问题而选择的技术手段,现有技术2中没有公开放电电流的范围,现有技术1中放电电流的范围为0.25A-1A。涉案专利通过设置较高的放电电流值来降低磁芯损耗的效果与现有技术明显不同,因此,尽管涉案专利的说明书并未揭示放电电流范围的数值限制的关键意义,但不能否认涉案专利中放电电流范围的数值限制的技术意义。

综上,法院认为普通技术人员不能通过现有技术轻松得到本发明,涉案专利具有创造性。

3. 判决结果

最高法院审理后认为涉案专利具有创造性，请求人的其他请求也未能被证实，作出驳回上诉的决定，涉案专利维持有效。

4. 典型意义

本案中讨论了专利的权利要求中含有数值范围时，数值范围的创造性如何评价的问题。当涉案专利与现有技术其他构成元素全部相同，仅有数值范围存在差异时，如果涉案专利的数值在现有技术确定的数值范围内，则该数值一般不具有创造性，除非有出乎意料的效果。当涉案专利的数值在现有技术确定的数值范围外时，如果该数值实现的发明效果是根据现有数值范围可以轻易推断出来的，则一般不具有创造性；而如果数值是为了实现与已知发明不同目的的技术手段，或具有独特的效果，一般应认为具有创造性。

4.4 Judgment 2017Hu1298, 2021. 12. 30,

1. 案件事实

审理机构：韩国知识产权局-韩国最高法院

判决结果：驳回上诉，涉案专利维持有效

本案涉及一篇名为“复合结构”的韩国专利，具体而言，该专利发明涉及一种由气体中的脆性材料微粒气溶胶与基体碰撞形成的膜状结构，要解决的问题是通过释放膜区边界附近和基体端部附近的应力，防止膜状结构分层和坍塌以及基体坍塌，为解决该技术问题，其采用的方法是引入了“平均膜厚”和“端部与最外层之间的距离”的概念，并将端部与最外层之间的距离限定为“至少是平均膜厚的 10 倍但不超过 10000 倍的比例关系”。

请求人向知识产权审查与上诉委员会对涉案专利提起了无效宣告请求，称涉案专利的发明被现有技术否定了新颖性，并且是本领域技术人员可以容易地从现有技术中得出的，不具有创造性，知识产权审查与上诉委员会驳回了请求人的无效宣告请求。请求人起诉专利法院，请求同样被驳回。请求人最终上诉至最高法院。

本案的一个争议焦点是，涉案专利的权利要求 1 同时是参数发明和数值限制发明，它以“端部”、“平均膜厚”、“最外层”和“垂直于表面看时是端部与最外层之间的距离”为参数，将“薄膜端部与最外层之间的距离与平均膜厚之比”限定为“不小于 10 倍且不大于 10000 倍”。请求人认为，权利要求 1 发明的参数没有技术意义，因为它只是对现有技术中公开的物品固有特性的不同表达，而“不小于 10 倍且不大于 10000 倍”的数值范围与现有技术中显示的数值范围相同或相似，因此权利要求 1 及其从属权利要求被现有技术否定了新颖性，或是本领域技术人员容易根据现有发明做出的，被否定了创造性。

2. 法律分析

“参数发明”是利用新产生的物理、化学、生物属性值或多个变量之间的相关性来指定发明的组成部分或方法的发明。在与现有技术进行比较时，如果将专利权利要求中描述的属性或特征转换为其他定义或测试和测量方法，并且转换后

的结果与现有技术中相应的属性或特征相同,或者专利说明书中描述的实施例与现有技术的具体实施例相同,除非另有特殊情况,否则应当认为两项发明只是表示上的不同,而实质上是相同的,发明的新颖性应当被否定。然而,如果通过上述方法不能证明两项发明实质上相同,则不能否认新颖性。

如果参数发明与现有技术之间的唯一区别在于由参数限定的构造,那么,应当综合考虑发明的说明书记录和申请时的本领域技术人员的技术水平,如果参数被认为是解决与现有技术不同的问题的技术手段,并因此具有特殊的效果,那么其创造性将不会被否定。另外,即使不能承认参数引入本身具有上述的技术意义,但如果发明的形式是对新引入的参数进行数值限定,如果在限定的数值范围内外产生显著的效果差异,或者如果这个数值限定被认为是解决与现有技术不同的问题的技术手段,其效果也是特殊的,那么其创造性也将不会被否定。

本案中,现有技术未明确提出“平均膜厚”“端部与最外层之间的距离”和“该距离与平均膜厚之间的比例系数”等概念,虽然其中显示了膜结构的一些横截面的剖面图,但本领域技术人员无法从这些描述中确定膜结构整体的平均厚度,也就无法通过转换来判断涉案专利的权利要求1的发明是否与这些现有技术实质上相同。另外,现有技术中并未认识到通过注意施加在膜状结构中的膜区域边界或基材边缘的应力,并消除这些应力来解决防止分层的问题,这也不是本领域的公知常识。而涉案专利的权利要求1的意义就在于通过引入“平均膜厚”“端部与最外层之间的距离”的概念,利用它们之间的比例的新参数提出一种复合结构,可以解决防止由于结构中累积的残余应力而导致剥离的问题。因此,很难说涉案专利被现有技术否定了其新颖性和创造性。

3. 判决结果

最高法院审理后认为原审法院的判决不存在错误,驳回了请求人的上诉。

4. 典型意义

本案中讨论了参数发明的新颖性和创造性问题,参数发明使用新的属性或变量关系来定义新的参数。在衡量其新颖性和创造性时,将定义的参数与现有技术进行比较,实质上就是根据参数的描述转换为与现有技术对应的特征或属性进行

比较,如果比较结果相同的话,一般应当认定该参数与现有技术仅仅在表达方式上存在差异,而实质内容并无区别。

中国(深圳)知识产权保护中心

4.5 Judgment 2010Heo9170, 2011. 9. 28,

1. 案件事实

审理机构：韩国知识产权局-韩国专利法院

判决结果：该专利不具备创造性，应当被无效

涉案专利涉及一种缓解交通拥堵时交通信号控制系统的控制方法，具体而言，通过确定与拥堵方向对应的总拥堵路段，并根据路口将总拥堵路段划分为若干段，然后计算每个路口的最大无障碍超前信后启动时间，再根据计算结果控制每个路口的交通信号。

无效请求人以该专利不具备创造性提出无效请求，涉案专利与现有技术的主要区别在于，在涉案专利的方法中，存在计算各段内各路口的最大无障碍领先直行信号启动时间的步骤，这个启动时间可以使领先车辆到达等待车辆队列的后方时，等待车辆队列的后方车辆已经加速到几乎相同的速度或更高，因此领先车辆的行驶不会受到等待车辆的明显影响。在现有技术中公开的则是上游路口的领先车辆到达下游路口时，下游路口的队列必须清空。专利权人认为现有技术存在消极教导（Negative teaching）。

知识产权复审委员会审理后支持了请求人对涉案专利不具有创造性的请求。专利权人认为本专利与对比文件的不同之处在于分段的划分和对最大的前置直线启动时间的计算，并且这些区别是不容易从证据中推导出来的，所以本专利具备创造性，并起诉至专利法院。

2. 法律分析

首先，进行技术领域和发明目的的比较，涉案专利与相关对比文件均属于交通信号控制技术领域，涉案专利的目的是缓解交通拥堵，而对比文件也具有顺畅控制交通或优化控制交通状况的目的，并无不同之处。

然后，将涉案专利的权利要求 1 与对比文件公开的内容进行比较。专利法院认为权利要求中的所有元素都被对比文件公开，或是本领域技术人员可以很容易从对比文件中推导出来，涉案专利的整体组成对于本领域技术人员而言是显而易见的。

其中，专利权人认为在现有技术中存在消极教导（Negative teaching），即领先车辆的速度在等待车辆的后方减慢，这将被普通技术人员认为是一种低效的方法。但是专利法院指出，为了被承认因为消极教导而具有创造性，在先的方法仅仅是被本领域技术人员感知为低效的方法是不够的，专利的方法必须具有本领域技术人员无法预测的重大或显著效果，而上述步骤的效果不能被认为是重大或显著的，所以不能接受原告的上述论点。

最后，是对效果进行比较。涉案专利权利要求具有减少城区交通拥堵的效果，现有技术也具有相同的效果。

综上，法院认为权利要求 1 的发明不具有目的的独特性、构造的困难性和效果的显著性，不能被视为具有创造性。

3. 判决结果

专利法院审理后认为，本案涉案专利不具备创造性，应当全部宣告无效，原告请求撤销的请求不成立，决定予以驳回。

4. 典型意义

在韩国专利法体系中判断发明的创造性主要从目的的独特性、构造的困难性和效果的显著性几个方面进行评价，当发明三者都不具备时可以认定为不具有创造性。本案中还涉及现有技术的消极教导（Negative teaching），因现有技术的消极教导而具备创造性，不仅技术要被本领域技术人员认为是消极的，还需要能够达到本领域技术人员无法预料到的重大或者显著的技术效果。

中国专利创造性评价中也有“反向技术教导”规定，如果在现有技术中存在与最接近现有技术相反的教导，基于该反向启示或反向教导，一方面会阻碍本领域技术人员将现有技术与最接近的现有技术相结合，阻断本领域技术人员将二者结合的动机；另一方面将否定要保护的发明的“显而易见性”，并能够由此得出要保护的发明具备创造性的结论。

4.6 Judgment 2012Heo290, 2013. 1. 10,

1. 案件事实

审理机构：韩国知识产权局-韩国专利法院

判决结果：原审判决有误，涉案专利应当被无效

涉案专利的实用新型名称为便携式放电紫外线分析设备，其权利要求 1 请求保护：

一种便携式放电紫外线分析装置，包括：在与电气设备目标物一定距离上进行拍摄并检测并保存图像的图像检测部件（以下简称构成 1）；用于检测来自所述电气设备目标物的紫外线的聚光部件（以下简称构成 2）；从所述聚光部件检测到的紫外线中去除波长大于 300 纳米紫外线的紫外线滤波部件（以下简称构成 3）；用于检测从所述经过紫外线滤波部件的紫外线中的 200 至 260 纳米波长范围内紫外线的紫外线检测部件（以下简称构成 4）；从所述紫外线检测部件检测到的信号中去除噪声并以固定倍数放大以便进行分析的噪声去除部件和信号放大部件（以下简称构成 5）；用于通过去除噪声并放大的信号与预设的基准值进行比较，以判断所述电气设备目标物的检测、检查、更换等的信号分析部件（以下简称构成 6）；用于将从图像检测部件检测并保存的图像和从信号分析部件分析的数据合成并保存的存储部件（以下简称构成 7）；以及用于将从图像检测部件检测并保存的图像和从信号分析部件分析的数据相结合合成并输出的输出部件（以下简称构成 8）。

请求人向知识产权审查与上诉委员会提交了针对涉案专利的无效宣告请求。请求人认为涉案专利没有通过详细的说明得到充分支持，说明书没有清楚和充分的记录以便具有本领域普通技术知识的人（本领域技术人员）能够轻易地实施该发明。另外，请求人还声称本领域技术人员可以极为容易地从对比文件中获得该发明，从而否定了该发明的进步性。韩国知识产权局审理后认为请求人的所有无效理由均不成立，驳回其无效宣告请求。

请求人不服并在专利法院提起诉讼，认为涉案专利不具备创造性且未对该发明进行充分描述以使本领域技术人员能够轻易实施，原判决有误，应当予以撤销。专利法院主要对涉案专利的创造性进行了审理。

2. 法律分析

发明专利的权利要求确定的范围是专利权人希望通过发明专利得到保护的事项,因此,除非有特殊情况,发明内容应当按照发明专利权利要求中所描述的内容来确定,而不能通过引入说明书中的其他描述,如发明的详细描述或图纸等来限制或扩展发明专利的权利要求范围。这一法理同样适用于专利权人通过所谓的“功能表达”来描述发明的情况,而不仅仅是使用通常的结构、物质等,即如果在发明专利的权利要求中包括了通过功能、效果、性质等来确定发明内容的描述,那么原则上应当根据这些术语的一般含义来解释所有具备这种功能、效果、性质等,通过客观、合理地解释该术语的含义来确定发明的内容,例外情况是说明书中发明的详细描述或图纸等定义或解释了这些术语的特殊含义。

本案中,专利权人主张涉案专利的权利要求 1 旨在提供一种轻便、低成本、便携式的放电紫外分析装置,简化紫外照相机,解决传统的放电检测系统使用紫外照相机,存在价格昂贵、重量大的问题。因此可以合理地认为构成 4 中的紫外线检测部件简化了紫外线照相机昂贵的紫外线图像检测部分,仅指将紫外线检测为电信号的紫外线传感器,因此不包括对比文件中所说将紫外线检测为图像的紫外线相机。

法院认为,虽然本发明的目的是提供一种便携式放电紫外线分析装置,能够有效分析电弧放电发生前发出的紫外线辐射,且重量轻、成本低、内置诊断服务。但从该描述中很难得到构成 4 中的紫外检测部件仅指省略了紫外相机的紫外图像检测部分,而只保留将紫外光检测为电信号的紫外传感器的结论。另外,在涉案专利的说明书的详细描述或附图中,没有任何内容可以让人得出构成 4 中的紫外检测部件具有专利权人所主张的特殊含义,因此不能接受。

3. 判决结果

专利法院对涉案专利的权利要求 1 和权利要求 3 进行了审理,认为现有对比文件否认其创造性,注册应当无效,不需要进一步考虑原告的其他主张。基于此,专利法院认为原审驳回无效请求的命令是错误的,原告的撤销请求应予准许。

4. 典型意义

专利的保护范围是通过权利要求确定的,说明书及附图可以用来解释权利要求,但不能扩大或限缩权利要求的范围。关于本案涉及权利要求中使用功能、效果、性质等“功能表达”的描述如何确定发明内容的问题,对于权利要求中“功能表达”相关的术语,如果说明书中没有对这些术语进行特殊的定义或解释的话,一般要采用这些术语的常规解释,并以此来确定发明内容,通过对发明目的等推导该术语具有常规解释外的含义,一般是不允许的。

工业上可用的发明

韩国专利法 29 条规定了专利的登记条件, 要求对于工业上可用的发明可以授予专利。另外专利法 2 条给出了发明的定义, 发明指利用自然规律创造出的技术思想上具有高度的创造。如果发明不属于专利法上定义的发明, 则其必然不满足工业上可用的要求, 可以在专利无效程序中以工业上不可用的发明为由无效该专利。下面以具体无效案例进行说明。

4.7 Judgment 2009Heo9655, 2010. 8. 13,

1. 案件事实

审理机构: 韩国知识产权局-韩国专利法院

判决结果: 涉案专利不属于“可用于工业的发明”, 专利权无效

涉案专利由本案原告(专利权人)于 2008 年 4 月 16 申请, 涉及安装在重要建筑物中的设备的可靠性测试, 具体涉及一种通过合理运行降低维护成本的综合系统可靠性测试方法, 通过识别建筑物系统在实际运行中准确可用的操作能力来确认可靠性, 从而提高运行中的效率, 同时限制运行中的操作。

2009 年 4 月 17 日本案被告(无效请求人)向韩国知识产权局对涉案专利提起无效宣告请求, 认为该发明在专利申请日前可以由发明所属领域的普通技术人员容易地做出, 另外, 该发明涉及对通过测量仪器获得的数据进行人为分析, 以测试系统的可靠性, 在专利法上不能被视为“发明”。韩国知识产权局作出了无效决定, 认为该专利可以由发明所属领域的普通技术人员容易地做出。

专利权人向专利法院起诉, 主张涉案专利的发明目的新颖, 各部分组合具有难度, 而且具有显著效果, 不属于在专利申请日前可以由发明所属领域的普通技术人员容易地做出应当无效的情况。被告再次强调了该发明不能被视为“工业上有用的发明”和该发明在专利申请日前可以由发明所属领域的普通技术人员容易地做出, 应当全部无效。

2. 法律分析

本次主要讨论工业上有用的发明的问题。专利法中将“发明”定义为利用自然法则进行的技术创造，因此，如果申请没有利用自然法则，如自然法则以外的法则、人工决定或承诺、数学公式、人类精神活动等，则必须以不符合该法中“工业上有用的发明”的要求为由驳回专利申请，而申请是否利用自然法则必须从整体上判断，即以权利要求整体为基础，即使发明的权利要求中的一部分利用了自然规律，如果确定权利要求整体上没有利用自然规律，也不构成专利法规定的发明。

涉案专利只是对包括电气设备和机械设备在内的每个独立设备分别进行操作，检查是否出现问题，尤其是在测试电气设备时，对不间断电源和发电机以及不间断自动转换开关施加最大负荷，通过电气设备在最大负荷的范围内急剧波动的负荷情况下连续运行一段时间观察是否出现问题，对问题进行补偿并重新测试等，确认建筑系统的可靠性。由于目标设备的测试结果会因测试者的经验和技巧不同而有所差异，任何人都很难获得相同的测试结果，因此，涉案专利只不过是测试者在测试建筑系统时的心理判断和人为决定，不能视为利用自然规律，因此不构成专利法中规定的“发明”，也不符合专利法规定的“工业上有用的发明”的要求。

3. 判决结果

专利法院认为，涉案专利不符合专利法规定的“工业上有用的发明”的要求。另外，法院对该专利是否属于在专利申请日前可以由发明所属领域的普通技术人员容易作出的也进行了审理，认为涉案专利的目的和效果是本领域技术人员可以预期的，不能说目的是新颖的，或效果是显著的。

因此，法院认为涉案专利应当被全部无效。

4. 典型意义

韩国专利法中规定可以授予专利权的发明必须是“工业上有用的发明”。专利法中的“发明”被定义为利用自然法则进行的技术创造，如果发明未利用自然法则，则不属于专利法意义上的“发明”，不属于“工业上有用的发明”。而是否利用自然法则必须从发明的整体上判断，如果权利要求整体上没有利用自然规律，

即便发明中的一部分利用了自然规律也不属于利用自然法则。国内企业在韩国布局专利、应对或发起专利无效时，需要考虑发明是否利用了自然法则，是否属于“可用于工业的发明”。

中国(深圳)知识产权保护中心

修改超范围

韩国专利法中规定了对专利的修改程序,根据其中的规定,无论在专利申请过程中对专利的修改还是在专利无效程序中对专利的修改,都需要满足一个最基础的要求,即不得超出原申请说明书、权利要求书和附图记载的范围。如果修改中增加了没有记载在原说明书、权利要求书和附图中的新的事项,则该修改无效。修改超范围的规定能够使社会公众对专利的范围有合理的预期,保证公共利益。下面以具体案例对修改超范围问题进行说明。

4.8 Judgment 2012Hu3404, 2014. 2. 27,

1. 案件事实

审理机构: 韩国最高法院

判决结果: 驳回上诉, 修改无效

本案涉及名为“施工石固定方法及施工石固定结构”的韩国专利,该专利于2004年提出申请,并于2006年登记注册。请求人对涉案专利提起无效请求,2011年11月7日,专利权人提交修改申请书,专利权人的修改请求被接受,并于2012年1月2日公布了修改内容,对权利要求1的修改内容如下:

将覆盖建筑石块的覆盖网修改为覆盖每个建筑石块的覆盖网,使建筑石块的一部分突出,将固定建筑石块的连接单元修改为固定每个建筑石块的连接单元,使建筑石块的一部分突出(以下简称修改1),

将直接连接基网和覆盖网的连接单元修改为利用建筑石块之间的空间直接连接基网和覆盖网的连接单元(以下简称修改2)。

2012年2月2日,请求人称专利权人的修改不是在原说明书和附图范围内的修改,而且对专利权利要求的范围进行了实质性的扩大或改变,应当无效。韩国知识产权局审理后同意了请求人的观点,认为该修改无效。专利权人在专利法院提起诉讼,请求撤销知识产权局的决定,被知识产权局驳回。专利权人继续上诉至最高法院。

2. 法律分析

韩国专利法中规定,专利说明书或附图的修改应当在说明书或附图所记载的内容范围内进行。这里的“说明书或附图所记载的内容”不仅指其中明确描述的内容,还包括虽然未明确记载但本领域技术人员根据申请时的技术常识和说明书及附图的描述能够明确理解的内容。但是,在修改专利说明书和附图时不允许增加超出这些内容范围的新内容。

本案中,专利权人修改 1 超出了发明说明书记载的范围,增加了新的内容。涉案专利的说明书中描述了“多个建筑石块排列在连接单元之间”以及“建筑石块的一部分突出于覆盖金属丝网之上”,但这不仅包括连接单元之间只有一个建筑石块的情况,还包括有多个建筑石块的情况。即不仅包括建筑石块被连接单元单独固定的情况,还包括建筑石块被整体固定的情况,不仅包括每个建筑石块的一部分突出于覆盖金属丝网之上的情况,还包括只有部分建筑石块突出的情况。此外,专利的附图只显示了部分建筑石块的结构状态或示意结构,而没有显示每块建筑石块的一部分突出的情况。

即使将本案专利发明的说明书作为一个整体来审查,也没有任何迹象表明每块建筑石材的一部分突出于覆盖的金属丝网,或者连接单元的固定方式使每块建筑石材的一部分突出,本领域技术人员很难从说明书的内容中理解其安装方式。

专利权人声称,专利的原始说明书和附图的描述既包括建筑石块整体固定的情况,也包括单独固定的情况,既包括部分建筑石块突出的情况,也包括只有一部分突出的情况,修改 1 仅限于建筑石块单独固定和部分突出的情况,不构成增加新的内容。法院认为,只有在说明书和附图明确记载或本领域技术人员能够清楚理解有这样的记载的情况下才允许更正。因此即使既是将上位概念修改为下位概念也是不允许的,这构成了增加新的内容。

3. 判决结果

最高法院审理后认为原审法院认定修改构成增加新的内容是合理的,不存在错误,驳回了专利权人的上诉请求。

4. 典型意义

本案涉及修改超范围的问题,无论是在专利申请过程中还是在专利授权后的无效过程中,对专利的修改都有一条基本要求,即不得超出原申请文件说明书及附图记载的范围,这是出于保证公众利益的考虑,使社会公众能够对专利的范围有合理的预期。对于原申请文件说明书及附图记载的范围,韩国专利法中要求是,原说明书和附图中明确记载的内容,和根据申请时的现有技术及说明书和附图中的记载,本领域技术人员能够直接得出有这样的记载的内容。

需要注意的是对于上下位概念,原申请文件说明书及附图记载了上位概念,并不必然会使本领域技术人员理解其下位概念也记载在申请中,即将上位概念修改为下位概念也可能是超范围的。

第二部分 商标

第五章 美国商标无效案例

根据美国商标法的规定,已注册的美国商标若被原告方认为侵犯其合法权益并造成损害,原告有权向美国专利商标局(USPTO)提起商标撤销程序。商标审判与上诉委员会(TTAB)将负责审理并判定商标的效力,对于TTAB作出的决定,争议双方可以在联邦巡回上诉法院(CAFC)提起上诉。通常建议原告方在商标注册成功5年内提起商标撤销程序,注册时间超过5年的商标可能已获得不可争议性(Incontestibility)的保护,这将增加撤销程序的难度。另外,除了TTAB途径之外,涉及商标无效或撤销的争议还可以在联邦法院提起,无效或撤销商标的理由与TTAB程序基本相同,法院作出商标被撤销或维持有效的判决对所有人生效。

在本章中,我们选取了近年来TTAB审理的和上诉至法院的商标撤销案例,并以显著性、商标使用、虚假暗示联系、商标放弃、以欺诈方式获得、包括特定个人姓名、请求人资格、混淆可能性、商业外观、既判力等问题组织案例。

显著性

商标的显著性是其获得法律保护的关键要素,它体现了商标区分商品来源的能力。商标的标识可以具有固有显著性,也可以通过使用获得显著性。根据美国商标法相关规定,美国商标注册申请分为主注册簿申请和副注册簿申请,其中主注册簿申请要求商标具有显著性,否则将因为缺乏显著性被驳回。无论是在商标注册程序中还是在商标撤销程序中,显著性都需要被重点关注,下面以具体的案例说明在商标撤销程序中商标显著性的判断原则。

5.1 *Baroness Small Estates, Inc. v. American Wine Trade, Inc., Cancellation No. 92051369 - TTAB*

1. 案件事实

请求人: *Baroness Small Estates, Inc.*

被请求人: *American Wine Trade, Inc.*

被审理机构: 商标审查与上诉委员会 (TTAB)

判决结果: CMS 商标具有固有显著性,撤销申请被驳回

American Wine Trade, Inc. 于 2001 年使用 CMS 作为商标,并首次将其用于一种被描述为混合 cabernets、merlot 和 syrah 的红酒。之后, *Wine Trade* 还将 CMS 商标用于混合 chardonnay、marsanne 和 sauvignon 的白葡萄酒和混合 cabernet sauvignon、marsanne 和 syrah 的干玫瑰酒。*Wine Trade* 向专利商标局申请并获得了“CMS”注册商标(注册号 2984716 号)。

Baroness Small Estates, Inc. 是 *Wine Trade* 的竞争对手,向商标审查与上诉委员会提出了撤销请求,要求撤销 *Wine Trade* 的 CMS 商标,其理由是 CMS 商标是葡萄酒成分的首字母的缩写,并且商标注册时仅具有描述性,不具有第二含义,现在也不具有第二含义。在公众心目中,当商标的主要意义是识别产品的来源而不是产品本身时,则会产生第二含义。

2. 法律分析

在既往案例中法院确定了确定通用性的两步法：

第一，争议中的商品或服务的种类是什么？

第二，寻求登记或保留的术语是否被相关公众理解为主要是指该商品或服务？

就本案而言，商品或服务的种类是“酒”双方并无争议，因此，进行第二步判断，确定 CMS 是否被公众理解为指的是商品的种类。这里需要面对的问题是：通用术语或仅仅是描述性术语的首字母或其组合，是否也被普遍认可并作为该术语本身的公认缩写来使用。一般来说，首字母不能被认为是描述性的，除非它们已被普遍理解为代表描述性词语，并被接受为实质上的同义词。因此，通用术语的首字母不会自动被认为与该术语本质上同义，请求人有责任证明公众对于 CMS 的理解主要是指葡萄酒。双方提供的证据表明有五种不同的葡萄酒使用了 CMS 一词，但对于其中的四种用途，证据显示这些葡萄酒的制造商已经停止使用 CMS，而且不清楚公众在多大程度上接触到它们。因此 TTAB 认为请求人并没有证明公众对于 CMS 的理解主要是指葡萄酒。

另外，对于商标仅仅是描述性的（不具有固有显著性）还是暗示性的，法院判例给出了如下判断原则，该商标是直接传达了用于的商品的成分、质量或特征等内容，或者是需要想象、思考或感知来得出关于商品的性质。仅仅因为一个商标是由描述性甚至是通用性词语的第一个字母衍生出来的，并不意味着该商标会被认可为这些词语的缩写，请求人并没有证明 CMS 仅仅是对葡萄酒的描述。

3. 判决结果

TTAB 审理后认为，请求人没有证明公众对于 CMS 的理解主要是指葡萄酒，CMS 商标具有固有显著性，撤销申请被驳回。

4. 典型意义

本案中，涉及由商品组成成分的首字母的缩写构成的商标是否具有显著性的问题。一般而言，通用术语的首字母不会自动被认为与该术语本质上同义，因此，只有当商标被公众理解为主要是指商标应用的商品或服务时，该商标才是通用性的，不具备显著性。否则，就需要进一步判断该商标是描述性的还是暗示性的，需要考虑商标是直接的还是需要想象地给出了关于商品的性质，当商标是描述性

的且不具备第二含义时才不具备显著性。

中国(深圳)知识产权保护中心

5.2 *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent America*, 696 F. 3d 206 - Court of Appeals, 2nd Circuit 2012

1. 案件事实

上诉人: *Christian Louboutin*

被上诉人: *Yves Saint Laurent America*.

被审理机构: 美国第二巡回上诉法院

判决结果: 红底高跟鞋商标有效, 但保护范围限于鞋底斜面形成对比的情况

Christian Louboutin (*Louboutin*)是一位高级时尚女鞋和配饰设计师, 自 1992 年以来, 他一直在其女式高跟鞋的“外底”上涂上高光红色亮漆, 并于 2008 年在美国专利商标局注册红底高跟鞋商标, 商标中注明红色是该商标的特征, 位于鞋外底。

2011 年 *Yves Saint Laurent America* (*YSL*) 准备推出紫色、绿色、黄色、红色的单色鞋系列, 其特点是鞋底及鞋子的各个部分颜色相同。比如红色的单色鞋, 鞋内外底、鞋跟、鞋子的其他部分都是红色。

2011 年 4 月 7 日, *Louboutin* 以商标侵权、不正当竞争、商标淡化为由将 *YSL* 诉至法院, 同时申请临时禁令。*YSL* 提起反诉, 寻求撤销红底高跟鞋商标, 理由包括 (1) 它不具有显著性, 而仅仅是装饰性的; (2) 它是功能性的; (3) 它是通过 PTO 上的欺诈行为获得的。

联邦地区法院认为只有当颜色充当区分公司商品并识别其来源的符号, 而不具有任何其他重要功能时, 才可以作为商标受到保护。在时尚行业, 单色商标本质上具有“功能性”, 任何此类注册商标都可能被视为无效。

Louboutin 不服并提起上诉。

2. 法律分析

为了使商标获得保护, 商标必须具有显著性, 如果商标内在性质有助于识别特定来源, 则称其具有固定显著性, 即使一个商标本身不具有显著性, 但也可以通过发展获得显著性。当在公众心目中, 产品特征的主要意义是识别产品的来源而不是产品本身时, 一个商标就获得了第二含义。单一颜色本身不具有固有显著

性，但通过使用取得第二含义后，可以获得显著性。

法院认为，**Louboutin** 提供其广告支出、媒体报道和销售成功的证据，证明红底高跟鞋商标可以作为区分公司商品并识别其来源的符号，而不具有任何其他重要功能，具有显著性。

法院进一步认为，证据并未能证明红底高跟鞋商标的第二含义延伸到鞋底与鞋面不能形成对比的用途，换句话说，没有延伸到红底被用于单色的红鞋上。鞋底与鞋面颜色的对比，导致鞋底显眼，并能够使消费者区分创造者，法院确认红底高跟鞋商标的范围仅限于鞋类上的红色漆面大底与鞋的相邻部分（“鞋面”）的颜色形成对比的情况。

3. 判决结果

第二巡回上诉法院部分确认联邦地区法院的判决，因为它拒绝禁止在单色红色鞋子上使用红色漆外底；部分推翻联邦地区法院的判决，该判决旨在拒绝对**Louboutin** 使用对比色红色漆外底进行商标保护。

4. 典型意义

商标的显著性是其获得法律保护的关键要素，它体现了商标的区分商品来源的能力。本案中讨论了单一颜色商标是否具备显著性的问题。单一颜色本身不具备固有的显著性，但在其经过发展后，当消费者能够通过识别产品来源时，便获得第二层含义时，显著性便产生了。此外，本案也确认了红鞋底商标的保护范围不能涵盖单色红鞋。如果单一颜色商标的显著性是因为对比而产生的，那么其保护范围并不包括没有对比的情况。

5.3 *Nola Spice Designs, LLC v. Haydel Enterprises*, 783 F. 3d 527 - Court of Appeals, 5th Circuit 2015

1. 案件事实

上诉人: *Nola Spice Designs, LLC*

被上诉人: *Haydel Enterprises*.

被审理机构: 美国第五巡回上诉法院

判决结果: 商标因不具备显著性而撤销

Haydel Enterprises 设计了狂欢节串珠狗, 并获得了两项注册商标, 分别是“MARDI GRAS BEAD DOG”和串珠狗图案, 串珠狗设计为一只戴着串珠项链的狗, 狗由一系列球体组成, 球体的设计看起来像狂欢节风格的珠子。这只狗有两只眼睛和一个鼻子, 都是由较小的珠子组成的。两项注册商标保护涵盖的商品类别包括: 珠宝首饰; 糕点; 和服装。

2012年5月, Duarte 成立了 *Nola Spice Designs, LLC*, 销售珠宝和配饰, 包括装饰有串珠狗饰品的项链和耳环。Duarte 在网上销售她的珠宝, 标题中包含“beaddog”, 但不包含“Mardi Grasbeaddog”, 其中串珠狗用珠子和金属丝手工将每只串珠狗扭成一团。

Haydel 在得知 *Nola Spice* 销售串珠狗后, 发出了侵权警告函。*Nola Spice* 向法院提起宣告性判决诉讼, 要求确认其不侵权, 并要求撤销 *Haydel* 的商标。*Haydel* 提起反诉。联邦地区法院支持了 *Nola Spice*, 决定撤销 *Haydel* 的商标, *Haydel* 不服并提起上诉。

2. 法律分析

对于文字商标, 为了评估其显著性, 在 *Abercrombie* 案中, 将其分为五类: (1) 通用性的、(2) 描述性的、(3) 暗示性的、(4) 任意性的和 (5) 奇特性的。通用性是指单个物品或服务只是其成员的特定属或类的名称; 描述性是指标识物品或服务的特征或质量; 暗示性不是描述它所适用的商品或服务的某些特定特征, 并要求消费者发挥想象力才能得出有关商品和服务的性质的结论, 如果这个词传达了有关产品的信息, 那么它就是描述性的; 任意性的和奇特性的则与所应用的

产品或服务无任何关系。其中，暗示性的、任意性的和奇特性的商标具有固有显著性，通用性的商标不具有显著性，而描述性的商标只有在获得“第二含义”时才具有显著性。

本案中，根据证据显示，对于“MARDI GRAS BEAD DOG”一词，那些熟悉狂欢节传统的人认为其主要指的是狂欢节珠子制成的狗，但是，Haydel 不出售由狂欢节珠子制成的狗，“MARDI GRAS BEAD DOG”描述的是 Haydel 产品的特征，而不是产品本身。法院将其归类为描述性的商标，只有在获得“第二含义”时才具有显著性。

对于设计商标，其显著性评估，通常可以从以下几个方面进行：（1）它是否是一个常见的基本形状或设计，（2）它在某一领域是否独特或不寻常，（3）它是否仅仅是对某类商品普遍采用的知名装饰形式的改进，被公众视为商品的装扮或装饰，（4）它是否能够创造一个不同于所附文字的商业印象。其中有一点需要注意，要在相关市场中进行上述判断。

本案中，相关市场应当被定义为狂欢节主题产品市场，这与 Haydel 的广告一致，Haydel 在向熟悉狂欢节传统的受众销售狂欢节主题的商品。证据表明 Haydel 的设计与游行观众长期以来用狂欢节珠子制作的传统串珠狗非常相似，其设计中增加的眼睛、鼻子、尾巴和项圈至多只是对传统串珠狗的“改良”，而传统串珠狗是那些庆祝狂欢节的人所熟知的形象。因此并不具有固有的显著性，只有在具有“第二含义”的情况下才可以受到保护。

当在公众心目中，商标的主要意义是识别产品的来源而不是产品本身时，就会产生“第二含义”。证明第二含义主要是实证调查，包括以下因素：（1）商标或商业外观的使用时间和方式，（2）销售量，（3）广告的数量和方式，（4）报纸和杂志上使用商标或商业外观的性质，（5）消费者调查证据，（6）消费者的直接证词，（7）被告复制商业外观或商标的意图。

本案中，Haydel 于 2008 年 10 月开始使用其商标，从 2007 年 1 月至 2013 年 5 月期间，该公司销售了价值约 30,500 美元的串珠狗相关商品，销售额较低。Haydel 投放的广告和宣传活动等也无法证明它们在改变公众的商标含义方面是有效的，使消费者将文字或设计商标与 Haydel 或其他来源联系起来。Nola Spice 并没有使用 Haydel 的文字商标“MARDI GRAS BEAD DOG”，也未有证据表明

Nola Spice 意图复制该设计商标。Haydel 未提供任何消费者证词或调查证据。法院认为，Haydel 未能用事实证明其设计和文字商标具有第二含义，商标不具有显著性。

3. 判决结果

第五巡回上诉法院认为 Haydel 的文字和设计商标是对其产品的描述，但没有建立第二含义，不具有显著性，撤销其的判决是正确的。

4. 典型意义

本案中具体讨论的文字商标和设计商标显著性的判断方式。无论是文字商标还是设计商标，首要任务是确定其是否具备固有显著性，若无固有显著性，则可能需要再进一步判断是否产生了第二含义。文字商标的固有显著性可以通过确定文字商标的类型进行评估，当文字商标类型为描述性时不具有固有显著性，需要进一步判断是否产生了第二含义；设计商标的固有显著性判断的一个重点是确定相关市场，在相关市场中再进行进一步的判断。在需要判断是否产生了第二含义时，需要从多个方面提供实证加以证明。

商标使用

15 U.S.C. § 1051 中规定了商标申请的方式，包括商标使用申请和商标善意使用意向申请。如果商标已经在美国实际使用，可以提交商标使用申请，提交注册申请时应当说明商标的最早使用时间，并提交使用证据；如果商标未在美国实际使用，可以提交商标善意使用意向申请，美国专利商标局核准公告后，申请人应当在收到通知的 6 个月内提交使用证明并说明开始使用的时间。

无论是哪种申请方式，为完成注册均需要提供商标已在商业中使用的证明，并需要对此进行核实。商业使用要求商标申请人在正常贸易活动中善意使用商标，而并非仅仅为了维持对商标的权利。只有当商标的使用能够使消费者将该商标与商标持有人产生联系时，商标的商业使用才算达成。下面以具体案例说明商业使用问题在商标撤销程序中的应用。

5.4 *Hole In 1 Drinks, Inc. v. Michael Lajtay, Cancellation No. 92065860 - TTAB*

1. 案件事实

请求人：*Hole In 1 Drinks, Inc.*

被请求人：*Michael Lajtay*

被审理机构：商标审查与上诉委员会（TTAB）

判决结果：商标注册的基本申请自始无效，决定撤销该注册

被请求人 Michael Lajtay 拥有 Hole In ONE（标准字符）商标，该商标于 2016 年 4 月 19 日登记注册，注册号为 4942535。该注册基于 2015 年 1 月 24 日提交的序列号为 86513234 的申请，该申请为根据商标法 1（b）条基于被申请人声称在商业中使用该商标的善意意图的使用申请，Michael Lajtay 于 2016 年 1 月 23 日提交了使用声明，主张 2015 年 3 月 18 日为首次使用日期和首次商业使用日期。

请求人 Hole In 1 Drinks, Inc. 请求撤销该商标，其理由包括 Michael Lajtay 在提交基本注册申请时并不拥有该商标，因此构成 Michael Lajtay 注册基础的基础申请自始无效。

本案中，请求人的主席 Darryl Cazares 声称，在 2015 年 1 月，其与 Michael Lajtay 作为商业伙伴建立了商业关系，目的是创造、开发、营销和销售一种针对高尔夫行业的运动饮料，名称为 HOLE IN ONE。在商业计划书中记载有，Hole in One Drinks, Inc. 由 Michael Lajtay 创立，并由 Darryl Cazares 投资，并强调了 Darryl Cazares 和 Michael Lajtay 为 HOLE IN ONE 申请了美国联邦商标注册，美国专利商标局授予 HOLE IN ONE 商标的序列号为 86513234。

2. 法律分析

本案中 Hole In 1 Drinks 以 Michael Lajtay 在提交基本注册申请时并不拥有该商标为由，认为构成注册基础的基础申请自始无效，并主张撤销该商标。商标法 1(b) 条涉及意图使用申请，在这种申请中，商标尚未被使用或者申请人没有声称使用该商标，而商标的所有权是通过使用该商标产生的。

本案中，如果申请的基础是基于使用的申请，申请是以 Michael Lajtay 的名义提交的，而“Hole In ONE”商标的所有人是另一个实体，那么该申请将因以商标所有人以外的人的名义提交而自始无效。但是，本案中 Michael Lajtay 的基础申请是作为意图使用申请提交的，法律没有规定意图使用申请的申请人在提交意图使用申请时必须为商标的所有人，相反，申请人需要声明“签字人认为申请人有权在商业中使用该商标。申请人有在申请的商品/服务上或与该商品/服务有关的商品/服务上使用该商标的善意意图”。因此，如果最初提交的申请不是基于商标在商业中的使用，则申请人在提交申请时并非商标的合法“所有人”的主张不能成立。

然而，在本案的情况下，Hole In 1 Drinks 本可以主张 Michael Lajtay 无权提交其意图使用申请，理由是在意图使用申请提交日，Michael Lajtay 缺乏在商业中使用该商标的善意意图。因为根据第 1(b) 条，在商业中使用商标的善意意图是有效的意图使用商标申请的法定要求，缺乏这种意图是异议人质疑申请人商标的依据。换句话说，异议人可以以申请人缺乏在商业中将商标用于所申请商品或服务的意图为由，主张申请人无权提交意图使用申请。

3. 判决结果

在本案中，TTAB 认为可以以默示同意的方式审理关于 Michael Lajtay 是否具有在商业中使用“HOLE IN ONE”商标的善意意图的主张，并认为其缺乏使用该商标的善意意图，该注册的基本申请自始无效，TTAB 决定撤销该注册。

4. 典型意义

本案涉及以意图使用申请为基础的商标注册的问题，申请人可以提交意图使用申请，此时商标并未被使用或者申请人没有声称使用该商标，美国商标采用先使用制，因使用而产生权利，因此意图申请时并未产生商标所有权，而只有当申请人提交使用证明并说明开始使用的时间后才能获得商标的所有权。所以，提交意图使用申请时没有实际使用该商标不是主张该商标无效的理由，但可以通过主张提交意图使用申请时缺乏在商业中使用该商标的善意意图，请求意图使用申请自始无效。

5.5 Phat Scooters, Inc. v. Fatbear Scooters, LLC, Isaac Ashkenazie and Isaac D. Ashkenazie d/b/a Fatbear Scooters, Cancellation No. 92078878 - TTAB

1. 案件事实

请求人: *Phat Scooters, Inc.*

被请求人: *Fatbear Scooters, LLC, Isaac Ashkenazie and Isaac D. Ashkenazie d/b/a Fatbear Scooters*

被审理机构: 商标审查与上诉委员会 (TTAB)

判决结果: 驳回请求人的主张

请求人 *Phat Scooters, Inc.* 于 2022 年 9 月 13 日提交了撤销申请, 要求撤销 **FAT BEAR** (标准字符) 商标, 理由是基于使用的基础注册申请自始无效, 因为该申请并非由商标的合法所有人提交。

FAT BEAR (标准字符) 商标以 *Fatbear Scooters, LLC* 的名义于 2019 年 12 月 17 日提交, 该公司在申请中表示其为新泽西州的一家有限责任公司。但是, 直至 2022 年 3 月 1 日, *Fatbear Scooters, LLC* 在本诉讼程序中提交答辩的后一天, 新泽西州才颁发了 *Fatbear Scooters, LLC* 成立的证书。

请求人称, 申请是以一个实体的名义提交的, 即 *Fatbear Scooters, LLC*, 但在其提交撤销请求时该实体并不存在, 并且在商标注册之前或在本程序中提出注销申请之前, 没有采取任何纠正措施来组建该实体。

被请求人称, *Ashkenazie* 与其表兄弟共同拥有 *Fatbear Scooters, LLC*, 尽管打算在提交申请时创建该公司, 但是由于疏忽直到 2022 年才注册为有限责任公司。但是, *Ashkenazie* 表兄弟在 2019 年 11 月左右开始 *Fatbear Scooters* 的业务和公司, 至今一直是 **FAT BEAR** 商标的唯一拥有和使用实体。

2. 法律分析

根据 15 U.S.C. § 1051 (a) 提交的申请必须由商标所有人提交。如果基于使用的申请的申请人不是商标所有人, 相关申请自始无效, 这样的申请不能通过修改或转让进行更正将正确的所有人替换为申请人。但是, 如果商标所有人提交了基于使用的申请, 那么则允许对申请或最终注册中商标所有人名称的记载方式或

形式中的某些错误进行更正。为了更正这样的错误，商标所有人必须解释错误是如何发生的，并证明错误是善意发生的，更正并不限于申请人在申请期间进行，在完成注册后也可以进行。

本案中，涉及以并不存在的实体名义提交的申请是否自始无效的问题。在 *Accu Personnel, Inc. v. Accustaff, Inc.* 案中，法院认为只要由正确的人提交申请，以不存在的实体名义提交的申请并非自始无效。这种更正需要证明并不存在的名义申请人与该商标的所有人是同一单一商业企业，在 *Argo & Co. v. Springer* 案中，商标注册委员会认为，由于个人和不存在的公司被认为是同一个单一的商业企业，因此可以修改申请，以三个个人作为共同申请人，代替最初指定的从未合法成立的公司申请人。但是，如果是以错误的现有实体的名义提交的，因为在申请提交日存在两个独立的商业实体，申请自始无效。

本案中，在被申请人提交相关商标申请和获得注册时 *Fatbear Scooters, LLC* 是一个不存在的实体，涉案商标的真正所有人一直是 *Ashkenazie* 表兄弟，*Fatbear Scooters, LLC* 的共同所有人。由 *Ashkenazie* 表兄弟经营的同一家商业企业一直拥有该商标，提交申请并由此产生注册，将该商业企业误认为是新泽西州的一个有限责任公司是一个可纠正的错误。

3. 判决结果

在本案中，TTAB 对请求人关于 *Fatbear Scooters, LLC* 不是商标合法所有者的主张作出有利于被请求人的判决，暂时驳回该主张，但是需要（1）被请求人支付所需费用，（2）*Ashkenazie* 采用以现有的有限责任公司名义提交答复，或以其他方式对撤销申请提交新的答复。

4. 典型意义

本案涉及美国商标法 1(a) 中规定的基于使用的商标申请，这要求商标的名义申请人和商标的实际所有人相同。当商标所有人以错误的现有实体作为申请人提交申请时，该商标自始无效；当商标所有人以错误的不存在实体作为申请人提交申请时，该商标并非自始无效，可以通过证明名义申请人和所有人是同一单一商业企业进行更正，该更正可以发生在申请期间也可以发生在注册之后。

5.6 *Social Technologies LLC v. Apple Inc.*, 4 F. 4th 811 - Court of Appeals, 9th Circuit 2021

1. 案件事实

上诉人: *Social Technologies LLC*

被上诉人: *Apple Inc.*

被审理机构: TTAB-美国第九巡回上诉法院

判决结果: 因未在商业中善意使用被撤销

Social Technologies LLC 于 2016 年 4 月提交针对手机应用程序的 MEMOJI 意向使用商标申请, 审查后美国专利商标局发出许可通知, 通知其在提交使用声明证明在商业中使用该商标后, 将颁布注册证书。2018 年 3 月, *Social Tech* 寻求并获得批准将其提交使用声明的时间延长 6 个月。

Lucky Bunny LLC (LB) 于 2017 年 4 月 3 日就 MEMOJI 商标在其手机应用程序上基于商业实际使用提出了商标申请, 对 LB 的审查被暂停, 直到 *Social Tech* 申请的最终结果确定。

苹果公司与 *Social Tech* 沟通收购 MEMOJI 商标, 失败后从 LB 手中收购了其提交的 MEMOJI 商标。苹果在 2018 年 6 月 4 日公布该消息, 在 6 月 25 日发布了包含 Memoji 软件的新操作系统的公开测试版, 9 月 17 日发布了整合 Memoji 软件的 iOS12 系统。

在 2016 年提交申请后, *Social Tech* 开展了一些早期商业活动, 但招募投资并不顺利, 仅获得了一笔员工投资, 并且在苹果公司宣布前尚未开始编写 Memoji 软件。在苹果公司宣布后, *Social Tech* 加快了开发 Memoji 软件的进度, 于 2018 年 6 月 28 日上线了自己的 Memoji 软件, 两日后向美国专利商标局提交了使用声明, 并于 9 月 18 日获得注册登记, 注册号 5,566,242 号。

2018 年 9 月 26 日, 苹果公司向美国专利商标局提出撤销程序(cancellation), 要求撤销 *Social Tech* 注册的 MEMOJI 商标。随后, *Social Tech* 提起侵权诉讼。联邦地区法院作出判决, 认为 *Social Tech* 没有构成在商业上的真实使用, 苹果公司有权撤销 *Social Tech* 所注册的 MEMOJI 商标。*Social Tech* 不服并提起上诉。

2. 法律分析

美国商标法中规定提交意向使用申请的申请人必须提供经核实的商标在商业中使用的声明以完成商标的注册。商业使用是指在正常贸易过程中善意使用商标，而不仅仅是为了保留商标的权利。

商业使用要求申请人必须证明在商业中以足够公开的方式使用，以便在公众心目中留下印象使其可以识别或区分标记的商品。如果公众从未见过该商标，则该商标无法发挥来源识别功能，因此在公开使用该商标，且使消费者在该商标与商标所有人产生联系之前，该商标不值得保护。非销售活动也可以表明一种商品或服务是否在商业中得到了充分和公开的使用和展示，非销售活动的范围在对是否得到了充分和公开的使用和展示的评估十分重要。

Social Tech 在提出商标申请之后超过两年，都没有开始开发 **Memoji** 程序，也没有任何销售，只维持了一个网站，里面放了一个宣传早期商业计划的影片。对外招募投资活动也没有成功，只有一个员工内部投资了 10 万美元。法院认为，不论 **Social Tech** 公司进行这些活动，是否真的出于将来打算于商业上使用的意图，这些活动都不足够公开，不足以支持其商标权。

在苹果公司宣布要推出 **Memoji** 程序后，**Social Tech** 才开始开发 **Memoji** 程序，并在三周后就将程序上架，然后才向专利商标局提交了使用声明。而且，在 **Social Tech** 的负责人与程序开发者的通信内容中，可以看到其使用 **MEMOJI** 商标是想要赶紧完成注册登记程序，以便于向苹果公司进行诉讼，获得赔偿。法院认为，**Social Tech** 只是想要维持商标权利进而对苹果公司提起诉讼，并非真的想要在商业上使用该商标，不是出于商业目的的使用，后续也不需要考虑是否在商业中善意使用的问题。

3. 判决结果

由于法院认定 **Social Tech** 并未在商业中善意使用 **MEMOJI** 商标，因此其注册无效，苹果公司有权撤销第 5,566,242 号商标注册。

4. 典型意义

在美国的商标注册申请中，商业上的真实使用十分关键。商标申请人需在正

常贸易活动中善意使用商标，而非仅仅为了维持对商标的权利。只有当商标的使用能够使消费者将该商标与商标持有人产生联系时，商标的商业使用才算达成。如果商标申请人仅出于非商业目的使用商标，如为了借助诉讼获取经济赔偿，即便能够获得注册，他们的商标也可能被撤销。

中国(深圳)知识产权保护中心

虚假暗示联系

15 U.S.C. § 1052 规定了不可在主注册簿上注册的商标的情形，其 a 款中规定了包括可能贬低或虚假暗示与在世或已故人士、机构、信仰或国家象征的联系，或使其受到蔑视或声誉受损的内容的商标不能被注册。虚假暗示联系通常指的是商标错误地暗示了与某人或某实体有某种未经授权的关联或联系。如何确定是否构成虚假暗示联系的商标，下面通过具体案例进行说明。

5.7 Lesley Hornby a/k/a Lesley Lawson a/k/a Twiggy v. TJX Companies, Inc., Cancellation No. 92044369 - TTAB

1. 案件事实

请求人：*Lesley Hornby a/k/a Lesley Lawson a/k/a Twiggy*

被请求人：*TJX Companies*

被审理机构：商标审查与上诉委员会（TTAB）

判决结果：因虚假暗示联系撤销申请被批准

Lesley Hornby a/k/a Lesley Lawson a/k/a Twiggy（请求人）申请撤销 *TJX Companies*（被请求人）拥有的“TWIGGY”注册商标，该商标用于“服装，儿童裤子、上衣、休闲裤、裙子、背心、毛衣、衬衫和衬衣”，于 2000 年 7 月 4 日颁发给 *TJX*。

请求人主张涉案商标存在虚假暗示联系、混淆可能性、淡化和欺诈。其中对于虚假暗示联系，请求人声称其对消费者来说具有足够的知名度并与 TWIGGY 这一名称有明确无误的联系。在 *TJX* 的商品上使用争议商标时，消费者可以推定与请求人有联系，但是，请求人与 *TJX* 或其活动没有任何联系。*TJX* 在提交该商标申请时，已经知道 TWIGGY 这个名称是指请求人，*TJX* 使用 TWIGGY 商标的意图是侵占请求人的商誉和知名度。

请求人在十几岁时就有了“Twiggy”的绰号，她于 1966 年成为一名职业模特并一夜成名，英国销量最大的全国性报纸《每日快报》以“Twiggy, the Face of '66”为名在整版中央位置刊登了她的照片，她曾为英国大多数青少年杂志和顶级

高级时装杂志工作过，在巴黎时装周上担任模特，被邀请观看高级定制时装秀，《女装日报》因此刊登了一篇关于她的文章。1967 年请求人赴美，在美国受到了与披头士乐队类似的名人待遇。1970 年后，请求人持续活跃在表演、音乐等领域，曾多次获奖、参与在全国播放的节目或在各大城市进行宣传。

由于请求人在美国的知名度，众多公司在产品上使用请求人的名字和肖像，但 1970 年之后 TWIGGY 商标没有被用于任何产品，直到 1998 年 TWIGGY 商标被用于英国的一个护肤品系列。在美国，1997 年或 1998 年，富兰克林造币厂接触请求人希望将她的名字和肖像授权给一个收藏玩偶，并于 2001 年发售，限量发售期间售出 100 多万个玩偶，并且该玩偶获得了年度玩偶奖。

2. 法律分析

本案的一个核心争议是 TJX 在童装上使用“TWIGGY”商标是否会虚假地暗示与请求人的联系。

美国商标法 2 (a) (15 U.S.C. § 1052 (a)) 中的虚假暗示联系旨在保护不能根据第 2 (d) 条可以提出异议的技术性商标或商品名称的个人或机构的名称，该法定条款包含隐私权和相关的公开权的概念。请求人必须证明，声称被他人盗用的名称或等同物必须明确无误地与特定人格或角色相关联，并且必须唯一指向请求人，才能以此为由胜诉。具体来说，TTAB 在 *Buffett v. Chi-Chi's, Inc.* 案中确定了 *Buffett* 标准，并在后续判决中进行了一些修改，要求请求人证明：

1) 被告的商标与原告以前使用的名称或标识相同或近似；2) 该商标唯一且明确无误地指向原告；3) 原告与被告使用该商标从事的活动没有关联；4) 原告的名称或标识具有足够的知名度或声誉，当被告的商标用于其商品或服务时，会推定与原告有关联。

本案中，毫无疑义的是因素 1) 和 3)，请求人的个人和职业名称均为“Twiggy”，而 TJX 的商标“TWIGGY”与申请人的姓名完全相同。请求人与 TJX 没有任何关系，也没有授权 TJX 将她的姓名作为其商品的商标使用。

对于因素 4)，请求人的知名度和声誉必须在申请人注册商标时确定。请求人在 20 世纪 60 年代末的名气足以满足标准，必须考虑的是，她是否在后续保持了足够的知名程度和声誉。事实上，请求人并非成名后便从公众视线消失，相反，

她多年来一直扮演公众角色，以各种方式出现在公众面前，在美国有很高的知名度。将她后续的活动与最初时期大量宣传和知名度结合，足以证明她具有足够的知名度。此外，在 2000 年出版的美国传统英语词典中，将“Twiggy”列为一个词条指向请求人，在 1999 年上市的包括请求人、戴安娜王妃、玛丽莲·梦露、猫王等人在内的系列玩偶，都证明了请求人在 1999 年、2000 年，即 TJX 注册商标之前和之时，都具有足够的知名度和声誉。而且，在 Twiggy 成名的 60 年代了解其的人，在 2000 年也是被告产品的潜在消费者，如为孩子购买童装。

对于因素 2)，该商标是否唯一且明确指向请求人。“唯一”指向请求人并不意味着 TWIGGY 必须是一个独特的词汇，相反，需要在 TJX 的商品背景下，确定消费者是否会认为该商标仅指向请求人。在 TJX 注册时，“Twiggy”作为请求人的个人和职业名称已经有 30 多年，并且具有足够的知名度和声誉，消费者会将以“TWIGGY”商标销售的童装与请求人联系起来。而模特与服装之间的联系，也会进一步支持该结论。

3. 判决结果

TTAB 认为，请求人已经证明了其根据第 2(a) 条提出的虚假暗示关联的主张，但未证明混淆可能性、淡化和欺诈的主张。撤销申请被批准，理由是 TJX 的商标可能会使人误认为与请求人有联系。

4. 典型意义

美国商标法 2(a) 条中规定若商标与其他人（包括生者或死者）、机构、信仰或国家标识产生错误暗示联系的，不予核准注册。确定是否构成错误暗示联系的商标，需要根据 **Buffett** 案中确定的几个构成要件进行考虑，商标申请人是否具有主观产生错误联系的意图并不是构成要件，但是会作为重要的判断的依据使用。同时，这一条款更倾向于保护隐私权，而非公众利益。因此，在申请或无效过程中，仅关联个人或者组织，而不损害公众利益的抗辩一般不会成立。

商标放弃

15 U.S.C. § 1064 中规定了注册商标撤销的情形，其中包括注册商标成为其所注册的商品或服务或其一部分的通用名称，或已失效，或已被放弃，或其注册是以欺诈方式获得情形。

15 U.S.C. § 1127 中对商标放弃给出了解释，发生下列任一情况下，商标应被视为放弃：

(1) 商标已停止使用，且并没有再重新使用的意图。不再重新使用的意图可根据具体情况推断。连续三年不使用应为商标放弃的初步认定成立的证据。商标的“使用”是指在日常商业活动中对该商标的善意使用，而不仅仅是为保留一个商标的权利。

(2) 由于商标所有人的任何行为，包括不作为和作为，导致商标成为其使用的商品或服务或与之相关的商品或服务的通用名称，或者以其他方式失去其作为商标的意义。购买者动机不得作为判断本款所述商标放弃的检验标准。

下面以具体案例对商标放弃在商标撤销程序中的应用进行说明。

5.8 *TV Azteca, S.A.B. de C.V. v. Jeffrey E. Martin, Cancellation No. 92068042 - TTAB*

1. 案件事实

请求人：*TV Azteca, S.A.B. de C.V.*

被请求人：*Jeffrey E. Martin*

被审理机构：商标审查与上诉委员会（TTAB）

判决结果：撤销请求被拒绝，商标维持有效

被请求人 Jeffrey E. Martin 拥有用于“娱乐服务，即乐团现场表演”的经字体设计的 MYST 商标（）。

请求人 TV Azteca, S.A.B. de C.V. 提交了将 MYST（标准字符）商标注册为国际第 41 类 6 的“戏剧制作性质的娱乐；娱乐，即通过电视持续播放的综艺节目；综艺节目的展示”的申请，但申请被拒绝注册，理由是与被请求人的注册商标混

淆。

请求人提出了撤销请求，撤销理由是被请求人放弃了其注册商标，其在提交本撤销申请前至少三年内停止使用该注册商标，并且没有恢复使用的意图。

被请求人声称，其一直在为一个乐团使用 MYST 商标，2015 年 3 月 25 日至 2017 年 9 月 4 日，MYST 乐团进行了 8 次现场表演。其还以独唱艺术家的身份使用 MYST 商标进行过现场表演。

2. 法律分析

第一，关于请求人资格问题。美国商标法中规定，任何认为自己受到或将受到损害，可以提出撤销商标注册的请求，即请求人必须证明存在实质的利害关系，必须有合理的依据可认为其因他人的注册商标受到损害。本案中请求人申请注册的商标因为被请求人的注册商标被拒绝注册，足以认定具有实质利害关系，请求人具有提起商标撤销的资格。

第二，关于商标放弃问题。商标放弃是法定注册撤销事由之一，根据商标法中的规定，当商标已停止使用并不再有继续使用意图时可以视为放弃。具体而言，由于法律推定注册是有效的，寻求撤销注册的一方有责任以优势证据来证明放弃注册的初步证据，连续三年不使用的证据可以构成放弃的初步证据，因为它支持缺乏恢复使用的意图的推论。这种情况下，商标注册人可以通过提供在法定期限内使用或有恢复使用意图的证据进行反驳。然而，举证的责任始终在申请人身上，因为放弃是一个事实问题，任何关于放弃的推论都必须建立在已证实的事实之上。如果推论是基于纯粹的猜测，并且没有依据，那么放弃的初步证据就必然失败。

本案中被请求人提供了一系列证据证明其使用商标，其中争议焦点是被请求人提出的证据 C，该证据是一张传单，宣传的内容为在 Pennant East 将于 3 月 25 日举行 MYST 音乐会。申请人主张由于 Pennant East 早在 2011 年 9 月 11 日就永久停业，因此于该夜店进行的任何演出，都不可能发生于本撤销申请案提出前三年内。请求人提供了 6 篇报纸文章、1 篇讨论其关闭的博客文章，以及关于酒类营业执照的官方记录，来证明 Pennant East 已停业，但 TTAB 认为其提供的证据并不足以证明 Pennant East 已终止营业，并且即便 Pennant East 已终止营业，仍然无法因此得出被请求人于 2015 年 3 月至 2018 年 3 月间停止使用其商标的结

论。

3. 判决结果

申请人无法证明被申请人在撤销申请提起前三年内未使用商标,建立起被申请人放弃其服务商标 YST 的初步证据,其撤销请求被拒绝。

4. 典型意义

商标放弃是法定的撤销事由之一,其要求证明商标已停止使用和不再继续使用的意图,通过连续三年不使用的证据可以构成放弃的表面证据,但在实际操作过程中,其难点是任何关于放弃的推论都必须建立在已证实的事实之上,若无确凿的事实基础,商标放弃的论证注定失败,这对于负有举证责任的提出撤销请求的一方而言,着实是一项艰巨的任务。

以欺诈方式获得

15 U.S.C. § 1064 中规定了注册商标撤销的情形，其中包括注册商标成为其所注册的商品或服务或其一部分的通用名称，或已失效，或已被放弃，或其注册是以欺诈方式获得情形。法律要求商标所有人在注册商标时和商标注册后遵守诚实信用的原则，不应存在欺诈行为，否则将导致商标被撤销的后果。如果商标所有人故意对事实作出虚假的、重要的陈述，意图获得或维持本来无权获得的注册商标，则可以判断其存在欺诈行为。下面以具体案例对以欺诈方式获得商标在商标撤销程序中的应用作出说明。

5.9 Chutter, Inc. v. Great Management Group, LLC, Opposition No. 91223018 and Chutter, Inc. v. Great Concepts, LLC, Cancellation No. 92061951 - TTAB

1. 案件事实

请求人: *TV Azteca, S.A.B. de C.V.*

被请求人: *Jeffrey E. Martin*

被审理机构: 商标审查与上诉委员会 (TTAB)

判决结果: 撤销 DANTANNA'S 商标注册

Great Management Group, LLC (GMG) 提出了两项商标注册申请: DANTANNA'S (标准字符), 指定用于“香料和香粉料”; DANTANNA'S TAVERN (标准字符), 指定用于“餐厅和酒吧服务”, 并且在两个申请中, GMG 均主张拥有 Great Concepts 公司所注册的 DANTANNA'S 商标 (联邦注册号 2929764 号商标), 指定使用于“牛排和海鲜餐厅”。

Chutter, Inc 对 GMG 申请的两个商标提出了异议 (Opposition), 主张自己以前使用的 DANTAN'S 商标 (用于“餐厅服务和 Marinara 酱”) 混淆。同时还主张, GMG 申请的商标会产生错误的暗示, 与请求人或其前身 Dan Tana 有关。

Chutter 还以欺诈为由对 2929764 号商标提起了撤销 (Cancellation), 主张 Great Concepts 在注册时提交了一份使用和不可争议性的声明, 声明“在美国专利商标局或法院中没有涉及上述权利的未决和未处理的诉讼”。但是, 当时有两

个争议程序在进行,一是撤销程序(No. 92045947),二是在联邦地区法院进行的民事诉讼,都针对 DANTANNA'S 商标的注册和使用权。

TTAB 将 Chutter 提起的异议和撤销合并审理。

2. 法律分析

当注册申请人或注册后的商标权人在注册申请或注册后的文件中故意对事实作出虚假的、重要的陈述,意图获得或维持本来无权获得的注册时,就会构成获得或维持商标注册的欺诈行为。根据相关法律规定,在注册商标时,申请人必须提交一份声明,声明“在美国专利商标局或法院中没有涉及上述权利的未决和未处理的诉讼”,这对获得商标权是重要的,因此该声明中包含虚假陈述是实质性的,如果有相关程度的意图,则构成欺诈。

本案中,Great Concepts 于 2010 年 3 月 8 日提交了上述的声明,代理人 Taylor 署名,当时 Taylor 知道涉及 DANTANNA'S 注册和使用权的撤销程序和民事诉讼都在进行中。Taylor 说,当时没有详细审阅上述的声明,没有发现声明是错误的。但是,在 2015 年得知上述声明中的错误后,他和 Great Concepts 也并未通知专利商标局该声明有错误。

Chutter 主张欺诈的实质是, Taylor 在提交声明时谎称没有针对 DANTANNA'S 商标的诉讼,没有了解他所签署的声明的内容,没有确保声明的准确性。也就是说, Taylor 对声明的内容以及是否是不正确或虚假的陈述“故意视而不见”,或对声明中陈述的真实性或虚假性“极其漠视”,因为他不知道他在签署什么,也没有对他签署的内容的准确性进行任何询问。

“极其漠视”(Reckless disregard)被定义为有意识地对行为后果漠不关心,一般来说,声明者知道所签署的声明中的内容,并且由于没有对声明的准确性进行适当调查,构成极其漠视。本案中,根据上述事实, Taylor 很少或者没有注意到他签署的文件,从而忽视了他为客户获得利益的重要性,没有认真履行作为律师的职责,而且在发现错误后也未采取任何措施补救,其行为是极其漠视的。如果 TTAB 认定 Taylor 的行为不构成欺诈,那么可能会助长这种行为。而且,根据法院的判例,欺骗意图必须是蓄意的,蓄意包括轻率疏忽行为。

3. 判决结果

TTAB 以欺诈为由，同意撤销 DANTANNA'S 商标注册。

4. 典型意义

在美国，无论是申请专利或商标，美国专利商标局均十分重视申请过程中是否存在欺诈行为。即使申请满足了专利或商标的要求，倘若申请过程中存在欺诈行为，仍会导致商标被撤销，或导致专利无法执行。申请人须特别关注此事项，确保申请过程的真实性和诚实性，避免任何欺诈行为，以免遭受严重后果。

包含特定个人姓名

15 U.S.C. § 1052 规定了不可在主注册簿上注册的商标情形，其 c 款中规定了，包含特定的在世个人或已故美国总统的姓名、肖像或签名的商标，在未经其书面同意，或未经已故美国总统的在世遗孀的书面同意的情况下，将不予核准注册。该条款的立法旨在于保护在世个人在其人格身份中所享有的隐私权和公开权，同时保护消费者免受因商家盗用个人姓名、肖像或其他个人身份标记，而导致对商品/服务来源的欺骗。在进行判断时需要考虑姓名与商品或服务的关联性，仅当商标中所指向的特定个人，将被消费者认为与该商标所使用的商品或服务相关联时才属于这一条款规定的情形。下面以具体案例对包含特定个人姓名的商标的判断标准进行说明。

5.10 *Chester L. Krause v. Krause Publications, Inc.*, Cancellation No. 92041171 - TTAB

1. 案件事实

请求人：*Chester L. Krause*

被请求人：*Krause Publications, Inc.*

被审理机构：商标审查与上诉委员会（TTAB）

判决结果：部分支持请求人的主张

被请求人 *Krause Publications, Inc.* 拥有“KRAUSE PUBLICATIONS”商标（注册号：2573101 号）。请求人 *Chester L. Krause* 提出撤销申请，要求撤销“KRAUSE PUBLICATIONS”商标，理由是 *Krause* 代表和识别为一个特定的在世的人，即请求人自己，而且请求人未就该名称在 2573101 号注册中给予书面同意，该注册违反了商标法 2(c) 条的规定。

请求人声称，从 1952 年起，其便活跃在收藏和出版领域，涉及古董、收藏品、纸牌游戏、钱币、硬币、纪念品和各种收藏家感兴趣的报纸和杂志的出版，主办收藏品领域的竞赛、会议、集会等活动，开展有关钱币和硬币的奖励和激励计划等，在相关领域内享有盛誉。请求人在开展业务和兴趣爱好时一直使用

Krause 这个姓氏，KRAUSE 这个名字广为人知，并与请求人在收藏和出版领域联系在一起，而且请求人在这些领域的个人名声和声誉是巨大的和持续的。

请求人于 1952 年创办了一份钱币和钱币收藏领域的月刊，名为“Numismatic News”，以 Krause Publications 的名义独资经营出版业务，在 1964 年请求人参与创办了 Krause Publications, Inc.（被请求人），在 1990 年请求人卸任公司总裁，不再参与公司日常经营，无法控制以“KRAUSE PUBLICATIONS”商标生产的商品的服务的质量和性质。

2. 法律分析

根据美国商标法 2(c)（15 U.S.C. § 1052(c)），禁止注册由特定在世个人的姓名、肖像或签名组成或构成的商标，除非经其书面同意。这里的姓名可以是全名、昵称或是姓氏，只要该姓名指向特定在世的个人。

对于本案而言，需要解决的有两个问题：

第一，KRAUSE PUBLICATIONS 商标中的 KRAUSE 用于涉案注册的商品和服务，其唯一指向的是否是作为特定的在世个人，即请求人。当带有该姓名的个人与在商品或服务上使用的商标联系在一起，或者因为该人非常知名，公众会合理地认为两者之间存在联系，或者因为该人与使用该商标的企业有公开联系时，该姓名才被视为识别了特定在世的人。

本案中，TTAB 认为请求人并没有证明他是如此被公众所熟知，以致人们会认为请求人和 KRAUSE PUBLICATIONS 商标之间有联系。但是，有足够的证据证明请求人至少与钱币学、汽车收藏以及与之相关的出版活动等领域有公开联系，对这些领域感兴趣的人可以推定请求人与 KRAUSE PUBLICATIONS 商标之间存在联系。

请求人以“Krause Publications”的名称开始独资经营出版业务，该商号意在指代请求人。而且，请求人作为总裁和/或董事会主席与被申请人有近 50 年的合作关系。被请求人也承认请求人的贡献。

请求人至少合著了三篇在钱币领域的出版物，其中一本被认为是世界各地的硬币收藏家的参考权威，并且因其贡献在多个国家和地区有受到表彰。

就汽车收藏领域而言，请求人是 1995 年“汽车收藏爱好年度人物奖”的获

得者，以表彰他对这一领域的贡献。他广泛的汽车收藏是汽车历史学家协会的一部电影的主题，他是伊奥拉车展和交换会议的创始人之一。

而且，被请求人没有提供任何证人或其他证据来证明 **Krause Publications Inc.** 中的 **KRAUSE** 指的是申请人以外的从事邮票、汽车收藏及相关出版活动的人。

第二，请求人是否默示了注册。

TTAB 认为没有证据表明请求人明确表示 **KRAUSE PUBLICATIONS** 商标是被请求人的财产。请求人也没有同意在以后的任何业务中不使用 **Krause** 这一名称。请求人仅仅注册成立了自己的公司并不构成其书面同意该公司注册 **KRAUSE PUBLICATIONS** 商标。

另外，姓名的使用权和登记权是有区别的。一个人可以明示或默示同意使用他的名字，但这并不一定意味着他同意注册这个名字。因此，即使我们发现请求人已含蓄地同意被请求人使用与被请求人有关时的业务，这种同意也不构成将请求人的名称注册为商标的同意。

最终，TTAB 认为请求人已经证明，就第 16 类、第 35 类和第 42 类而言该注册商标由一个特定在世个人的姓名组成，即 **Chester Krause**，并且未经书面同意而被注册。

3. 判决结果

TTAB 作出判决，撤销第 16、35 和 42 类第 2573101 号注册的申请被批准，撤销第 41 类注册的申请被驳回。第 16 类、第 35 类和第 42 类将在适当时候从注册中注销。

4. 典型意义

本案涉及包含人名的商标注册，美国商标法中规定禁止包含特定在世个人的姓名的注册，除非得到了本人的书面同意。判断商标注册的服务或商品是否指向特定在世的人，可以从该人的知名度、与商标的联系、与使用商标的企业之间的联系考虑，看众会是否会合理地认为商标与其之间存在联系。在商标指向特定在世的人时，获得其人的书面许可是十分必要的，可以有效避免后续因此产生的纠纷。

请求人资格

15 U.S.C. § 1064 中规定, 任何人认为某商标的注册使自己受到或将受到损害, 可以提出撤销商标注册的请求, 即撤销请求人与商标注册间应当建立起实质的利害关系, 这个利害关系可以是因为商标注册而给撤销请求人造成经济损失或者声誉受损。如果撤销请求人未能证明商标注册已使自己受到损害或将要受到损害, 则不能提起商标撤销程序。下面以具体案例对商标撤销程序的请求人资格进行说明。

5.11 Meenaxi Enterprise, Inc. v. Coca-Cola Co., 38 F. 4th 1067 - Court of Appeals, Federal Circuit 2022

1. 案件事实

上诉人: *Meenaxi Enterprise, Inc.*

被上诉人: *Coca-Cola Co.*

被审理机构: TTAB-美国联邦巡回上诉法院

判决结果: TTAB 撤销商标注册的决定不能成立

Coca-Cola Co. (可口可乐) 在 1993 年通过收购 Parle 公司获得了在印度注册的 THUMS UP 和 LIMCA 商标, 并在孟加拉国、阿曼、新加坡等地销售 Thums Up 可乐和 Limca 苏打水, 并在印度认定为著名商标。

Meenaxi Enterprise, Inc. 自 2008 年以来在美国销售 Thums Up 可乐和 Limca 柠檬汽水, 2012 年 Meenaxi 向美国专利商标局注册了 THUMS UP (注册号 4,205,598) 和 LIMCA (注册号 4,205,597) 这两个商标, 均指定使用于“可乐; 用于制备软饮料的浓缩物、糖浆或粉末; 软饮料, 即苏打水”。

2016 年, 可口可乐提起商标撤销申请, 要求撤销 Meenaxi 的注册, 理由是 Meenaxi 使用这些商标歪曲了商品来源, 商标审查与上诉委员会 (TTAB) 作出了有利于可口可乐的裁决, 撤销了 Meenaxi 的商标, Meenaxi 提起上诉。

2. 法律分析

根据美国商标法中规定,任何人认为自己受到或将受到损害,可以提出撤销商标注册的请求,其中撤销理由包括:如果注册商标被注册人或经其许可使用,从而误导了使用该商标的商品或服务的来源。

本案要解决的问题是可口可乐是否有法定的诉讼理由来质疑 Meenaxi 的商标注册。

Meenaxi 认为由于属地原则,可口可乐在兰哈姆法案(Lanham Act)下没有诉讼理由。商标法中确定了属地原则,根据属地原则商标被认为在其注册或法律承认为商标的每个主权领土独立存在,地域性是商标法的基础。但是,联邦巡回上诉法院认为商标权受地域限制的原则在此不适用,因为可口可乐并未声称拥有 THUMS UP 和 LIMCA 的美国商标权,相反第 14(3)条与兰哈姆法案第 43(a)条并不限于保护商标权,还适用于不当使用商标而造成商业损害,即使受损害方本身不是商标持有者。

Meenaxi 认为因为由于其活动,在美国没有给可口可乐造成销售损失,也没有造成声誉损害,因此可口可乐公司缺乏法定的诉讼理由。联邦巡回上诉法院同意 Meenaxi 的观点。

对于销售损失,可口可乐没有在美国销售 Limca 苏打水,也只规定 Thums Up 可乐可在亚特兰大和奥兰多的“可口可乐世界”和“可口可乐商店”作为单独饮料或品尝盘的一部分购买,但没有量化分销的 Thums Up 可乐的数量,没有声称其数量超过了最低限度,也没有表明它因 Meenaxi 的活动而损失了任何美国销售额。虽然可口可乐有发表未来计划在美国更广泛地销售 Thums Up 和 Limca 饮料的声明,但美国的未来计划并不明确。如果依赖潜在侵权责任作为事实损害的依据,但目前并未从事侵权活动时,则必须证明:它对未来活动有具体计划,这些活动会造成未来侵权的重大风险或将可能导致权利人提出侵权主张。可口可乐并未证实销售损失造成的损害。

对于声誉损害。可口可乐声称美国的印裔美国人社区成员知道 THUMS UP 和 LIMCA 标志,Meenaxi 利用可口可乐在印裔美国人消费者中的商誉,误导他们认为 Meenaxi 的饮料与可口可乐公司在印度销售的饮料相同。TTAB 同意可口可乐 THUMS UP 和 LIMCA 饮料的声誉将延伸到美国,至少在印度裔美国消费者中如此。但是,可口可乐公司没有引用任何案例来证明复制外国商标是美国声

誉的证据，这与 **Person's** 案中的判决恰恰相反，因此联邦巡回上诉法院认为可口可乐没有在美国确立声誉损害。

3. 判决结果

TTAB 撤销商标注册的决定不能成立，因为可口可乐没有证明其根据兰哈姆法案第 14（3）条有诉讼理由。

4. 典型意义

在美国，商标注册采取先使用原则并依循属地主义，也就是说商标先使用者可以得到保护，对于在外国注册的商标，只要在美国首先进行使用，就可以在美国注册获得该商标。

如果外国商标的持有人想要撤销已被抢注的美国商标，在 **TTAB** 提起撤销程序，必须满足请求人的资格问题，即建立起实质的利害关系。只要请求人可以证明自己因为被请求人的注册在美国销售受损或是声誉受损即可，但若无法建立起实质的利害关系，请求人便无法提起撤销申请。

混淆可能性

15 U.S.C. § 1052 规定了不可在主注册簿上注册的商标的情形，其 d 款中规定了，包含与已在专利商标局注册的，或他人以前在美国使用且未放弃的商标或商号相似的商标，当使用在申请人的商品上或相关商品上时，可能造成混淆、误认或欺骗的，该商标不得注册。混淆可能性的认定，并不是判断商标本身，或者商品或服务本身，是否可能会混淆，而是判断商标使用在其商品或服务上，是否会对商品或服务的来源或赞助存在混淆可能性。在混淆可能性判断中有两个关键因素需要重点考虑，商标整体在视觉、发音、含义和商业印象上构成近似或不同；申请所指定的商品或服务的关联性。基于混淆可能性寻求撤销商标，撤销申请人需要积极行使权力，不能无故拖延。下面以具体案例说明商标混淆可能性在商标撤销程序中的应用。

5.12 TPI Holdings, Inc. v. TrailerTrader.com, LLC and Trailer Central LLC, Cancellation No. 92064976 - TTAB

1. 案件事实

请求人：TPI Holdings, Inc.

被请求人：TrailerTrader.com, LLC and Trailer Central LLC

被审理机构：商标审查与上诉委员会（TTAB）

判决结果：拒绝商标撤销的请求，商标维持有效

TrailerTrader LLC 于 2010 年 7 月成立，用于开发和推广 www.trailertraders.com 网站，开始使用 TRAILERTRADER.COM 商标，并于 10 月 19 日，提交了两份商标注册申请，其中第一申请后续为涉案商标的注册基础，第二申请为 TRAILERTRADER.COM 商标的申请。但是，2012 年 TrailerTrader LLC 因未提交年度更新被行政解散，后续第二申请被商标专利商标局放弃。2012 年 10 月 23 日，涉案商标 TRAILERTRADERS.COM（标准字符）商标（注册号 4231602）在副注册簿上颁发给 TrailerTrader.com LLC。在本案撤销程序启动后但在答辩前，TrailerTrader.com, LLC 商标被转让给 Trailer Central LLC。

2016 年 12 月 8 日, 请求人 TPI Holdings, Inc. 提出撤销申请, 认为 TRAILERTRADER.COM 商标与其拥有的一系列 TRADER 商标混淆, 请求人还声称是该商标的所有人, 由它的前身在 2005 年首次使用。请求人还提交了一份要求注册 TRAILER TRADER 商标(序列号: 86910905)的申请, 其服务包括“提供以拖车广告为特色的网站和在线可搜索数据库”, 但该申请因被请求人的注册而被拒绝。

但是, 请求人至少在 2010 年 12 月 8 日前已实际了解 TrailerTrader LLC 的申请, 并于 2011 年 4 月就 TRAILERTRADER.COM 商标问题与 TrailerTrader LLC 进行了沟通, 但未达成一致, 并且在涉案商标公告发出后, 请求人于不久后的 12 月 29 日左右得到相关通知。

被请求人在答辩时声称, 作为肯定性抗辩, 根据懈怠、禁止反言、默许和放弃的原则, 请求人不能取消被请求人的商标。

2. 法律分析

在基于混淆可能性的撤销程序中, 可以提出懈怠 (laches) 这一衡平法原则作为积极抗辩。被请求人以“懈怠”作为抗辩理由, 主张请求人的混淆可能性主张已被禁止, 因为请求人至少早在 2010 年底就实际知悉被请求人或其前身就在使用涉案商标。

懈怠抗辩 (Laches Defense) 的要素包括: (1) 不合理的延迟对另一方主张权利; (2) 延迟对另一方造成实质性损害。提出抗辩的一方负有举证责任。

首先, 要确定合理的延迟计算的开始期限, 在撤销程序中, 需要考虑请求人知悉注册或相关申请的时间。在这方面, 副注册簿上的注册(如本程序中涉及的注册)与主注册簿上的注册相比, 在计算撤销程序的不合理延迟时存在差异。首先, 在副注册簿上的商标注册申请与主注册簿申请不同, 不在官方公报上刊登异议公告, 因此不能提出异议; 其次, 尽管在副注册簿上注册的商标会在官方公报上公布, 但这并不构成对商标权利主张的推定通知, 而在主登记簿上注册的商标可以。本案中, 计算开始日被确定为请求人得知涉案商标公告的 2012 年 10 月 29 日, 诉讼延迟时间接近 4 年 2 个月, 被认为属于足够的时间范围以达到拖延目的。

其次,要考虑延迟提出请求是否合理。本案中,虽然期限计算从2012年10月开始,但是2010年12月请求人便已知道了相关申请,并认为可能造成混淆。虽然先前的申请被放弃了,但被请求人的网站仍在活跃运营,请求人仅需要简单的调查便可得知涉案商标仍在使用,因此TTAB认为请求人延迟提出请求是不合理的。

最后,则需要确定被请求人是否因为延迟遭受了实质性的损害。不合理的拖延可能会产生两类损害:由于证据或证人记忆的丧失而在审判中产生的损害,以及基于时间或金钱的损失,或放弃的机会而产生的经济损失。本案中,被请求人为发展其业务作出了重大努力,而这些业务都是基于www.trailertraders.com网站和TRAILERTRADER.COM商标,撤销该商标会给被请求人造成严重的经济损失。

TTAB最后确定了请求人延迟对被请求人的注册主张权利是不合理的,如果取消注册将会给请求人带来巨大损害,被请求人主张懈怠抗辩是合理的。但是这并不代表当混淆实际上是不可避免的时候,懈怠抗辩可以作为基于混淆可能性提出的撤销的申请的阻碍,进一步需要确定如果双方继续在相关服务中使用其商标,混淆是否是不可避免的。

TTAB对可能发生的混淆风险展开了进一步的审视,认定请求方未能成功证明其为所主张的“TRADER”系列商标的所有人。考虑到TRADER词汇的通用性,其所形成的商标在类似服务与出版物中被频繁使用。因此,混淆风险是否难以避免的问题缺乏实际价值,原因在于请求方在该主张上无法获胜,而这种主张是以商标系列的完全所有权为前提的。此外,在过去的七年中,这些商标共存过程中并无发生混淆的实例,进一步验证了混淆风险并非无可避免。

3. 判决结果

TTAB支持了被请求人的懈怠抗辩,进一步审理认为混淆风险并非无可避免,因此最终拒绝了该撤销申请。

4. 典型意义

本案中,我们探讨了商标无效抗辩中的懈怠抗辩。如果请求人不合理地延迟

主张权利，并且延迟将给被请求人带来实质性损害，被请求人有权以懈怠作为抗辩理由。然而，懈怠抗辩并不构成混淆可能性的障碍，即便请求人满足懈怠抗辩的条件，仍需处理混淆可能性的问题，确定混淆是否是不可避免的。对于权利人来说，行使权利应当及时，以防止因为过分的延迟而丧失了权利。

中国(深圳)知识产权保护中心

商业外观

“商业外观”是一种特殊的商标，被定义为“商品包装材料设计和形状”，且具有商标标识商品或服务来源识别的功能。15 U.S.C. § 1125 中规定在对没有在主注册簿上注册的商业外观侵权的民事诉讼中，主张商业外观保护的人有责任证明需要被保护的内容不具有功能性，即商业外观应当具有显著性且不具有功能性，下面以具体案例对商业外观的问题进行说明。

5.13 *McAirlaids, Inc. v. Kimberly-Clark Corp.*, 756 F. 3d 307 - Court of Appeals, 4th Circuit 2014

1. 案件事实

原告/上诉人: *McAirlaids, Inc.*

被告/被上诉人: *Kimberly-Clark Corporation*; *Kimberly-Clark Worldwide, Inc.*;

Kimberly-Clark Global Sales, LLC

审理机构: 美国第四巡回上诉法院

判决结果: 联邦地区法院认定错误, 撤销原判发回重审

McAirlaids 生产的 airlaid 是一种由纤维素纤维组成的类似纺织品的材料, 在制作 airlaid 时, McAirlaids 使用一种不需要胶水或粘合剂的压花工艺来融合这些绒毛浆片。McAirlaids 为其压力熔融工艺申请了专利, 在这一工艺中, 绒毛浆片在通过印有凸起图案的钢辊时会被施加极高的压力, 钢辊在产生的材料上留下压花图案, 高压区将纤维层黏合成类似纺织品的产品。为了使熔合工艺能将绒毛浆片充分黏合在一起, 压花图案必须符合一定的一般尺寸和间距参数。

McAirlaids 为其吸水产品选择了一种“像素”图案: 高压区在材料上形成一排针尖状的小点。并将这种图案作为商业外观 (trade dress) 在美国专利商标局进行了注册, 并作了如下描述: “该商标是由浮雕点组成的三维重复图案”, 用于各种类型的吸水垫。

Kimberly-Clark 在其 GoodNites 床垫上使用类似的圆点图案, GoodNites 是一种吸收性产品, 但其制造方式与 McAirlaids 的床垫不同, McAirlaids 提起诉讼。

联邦地区法院首先判断 **McAirlaids** 公司吸水产品上的图案是否具有功能性,并因此不能作为商业外观受到保护。联邦地区法院最终认定图案具有功能性,作出了有利于 **Kimberly-Clark** 的判决。

2. 法律分析

商标法无限期地保护“标识产品制造商或来源”的外观设计,专利法“通过授予发明者在有限时间内对新产品设计或功能的垄断权来鼓励发明”。所谓的“功能性原则”阻止商标法通过允许生产商控制有用的产品功能来抑制合法竞争,商标法旨在通过保护公司声誉来促进竞争。因此,当一家公司想要保护产品设计的功能特征时,它必须求助于专利法而不是商标法。同样,在商标侵权诉讼中,证明设计元素的功能性也是一个完整的抗辩理由。

如果产品特征“对产品的使用或目的至关重要,或者影响到产品的成本或质量”,则该产品特征具有功能性。换句话说,如果某项功能是设备工作的原因,或者独家使用该功能会使竞争者处于与声誉无关的重大劣势,那么该功能就是具有功能性的。

本案中,双方对加压黏合点本身具有功能性无争议,但双方对 **McAirlaids** 选择的压花图案是否具有功能性存在争议。在 **TrafFix** 案中,MDI 发明了一种在大风条件下保持户外标牌直立的装置,其起诉竞争对手商标侵权,抄袭了其标牌“双弹簧”设计,法院审理后认为“双弹簧”是几项专利的核心发明,最高法院强调,发明专利是强有力的证据,证明其中所要求的功能具有功能性。但是该案的结论在本案中并不适用,上诉法院说明了两点:

首先,举证责任不同。在 **TrafFix** 案中,所涉双弹簧装置并未在专利商标局注册为商业外观。因此,MDI 有“举证责任证明寻求保护的事项不具有功能性”。而 **McAirlaids** 已将其像素图案于 USPTO 注册,已经注册的商业外观默认注册的有效性,若要挑战该外观的注册,挑战者必须提供相当程度的反对证据来挑战,以证据的优势来显示原商业外观无效。

其次,虽然 **McAirlaids** 获得吸水垫技术相关的专利,但该专利只涉及其制造工艺和材料,而所声称的商业外观是该工艺所生产的产品上的特定图案,与 **TrafFix** 案不同的是,图案并非发明专利的核心发明。在 **TrafFix** 案中,法院承认,

“当制造商试图保护专利权利要求中产品特征的任意、附带或装饰性方面，例如腿部的任意曲线或弹簧上绘制的装饰性图案时，可能会产生不同的结果”。

3. 判决结果

本案中，一审法院认定图案具有吸水功能，但是 **McAirlaids** 也提出足够证据，证明其设计尤其是图案不仅仅是功能性的，虽然像素图案的圆点设计在复合材料上是有功能性的，但圆点构成的图案本身是不具有功能性的。

因此，上诉法院决定撤销原判，发回重审。

4. 典型意义

“商业外观”被定义为“商品包装材料设计和形状”，且具有商标标识商品或服务来源识别的功能。商业外观与外观专利有相似之处，但被归为商标的一种，主要原因是其不具有外观专利“具有功能性”的特点，而是凭借其外观的独特性被大众将其与某一特定商品或服务的来源相关联，比如可口可乐的汽水瓶便注册了商业外观。

既判力

既判力问题考虑的是在商标撤销程序中,商标审查与上诉委员会在先的决定是否会对商标审查与上诉委员会审理的在后的案件和法院审理的案件产生既判力。根据判例,在某些问题上可以产生既判力效果,如对混淆可能性的决定。当然也会有不适用的情况,如对于商标通过使用获得显著性的问题,如果在先决定与在后的案件时间上相差较多,因为商标是不断发展的所以可能在先决定就会不适用。下面以具体案例进行说明。

5.14 *Flame & Wax, Inc. v. Laguna Candles, LLC, Cancellation No. 92072343 - TTAB*

1. 案件事实

请求人: *Flame & Wax, Inc.*

被请求人: *Laguna Candles, LLC*

被审理机构: 商标审查与上诉委员会 (TTAB)

判决结果: 拒绝商标撤销的请求, 商标维持有效

被请求人 *Laguna Candles, LLC* 拥有 LAGUNA CANDLES(标准字符)商标, 注册号为 4609702 号, 用于国际分类第 4 类“香薰蜡烛; 蜡烛; 香味蜡烛”。被请求人于 2003 年 10 月 17 日首次在商业上使用该商标, 并于 2014 年 2 月 25 日提交注册申请, 并声称根据商标法规定的基于五年来在商业上对该商标的基本排他性和连续性使用而获得显著性。

请求人 *Flame & Wax, Inc.* 请求撤销该商标。Flame 指出, 被请求人于 2010 年 9 月 23 日提出在“蜡烛和蜡烛香料”上注册“*Laguna Candles*”的申请, 申请序号为 85137006 号, 并且声称首次使用日期为 2003 年 10 月 17 日。在 2013 年 10 月 2 日的决定中, TTAB 拒绝了“*Laguna Candles*”商标的注册, 理由是 LAGUNA CANDLES 的主要含义是“*Laguna*”, 这个词通常用来指加州的 *Laguna* 海滩, 该商标主要是地理描述性的, 而且提交的证据不足以确立第二含义。而仅在三个月后, 被请求人再次提出商标申请, TTAB 在先决定产生既判力, 因此 4609702 号商标不应被注册。

2. 法律分析

最高法院对既判力的理论给出了如下观点：判决的排他性效力由请求排除和争点排除来定义，两者统称为既判力。根据请求排除原则，最终判决排除相同请求的连续诉讼，无论该请求的重新诉讼是否引起与先前诉讼相同的问题。与此相反，争点排除禁止对事实或法律问题的连续诉讼，即使该问题在不同的诉讼请求中再次出现。通过排除当事人对他们已经有充分和公平的机会进行诉讼的事项的争议，这两个理论可以防止多重诉讼带来的费用和困扰，节约司法资源，并通过最大限度地减少不一致判决的可能性来促进对司法行动的依赖。

本案中，请求人声称 LAGUNA CANDLES 注册应被取消，因为委员会在先前反对程序中的决定，即 Laguna Candles 一词不能注册，因为它主要是地理描述性的，是已决案件。根据请求人的请求，本案只涉及请求排除，并未涉及问题排除。

本案尤其涉及进攻性而非防御性的请求排除，即主张请求排除的是诉讼中的原告。判断是否满足请求排除的条件包括：

(1) 当事人（或其代理人）的身份。本案中的请求人是先前异议案中的异议者，两个程序中的原告是相同的。

(2) 先前对某项请求的是非曲直作出的最终判决。在先前的诉讼中，委员会对请求人的地理描述性和无后天显著性的主张作出了最终判决，该因素得到了满足。

(3) 第二项请求与第一项请求基于相同的交易事实。在定义“交易”时，是以执行事实的核心、相同的执行事实或相同的执行事实核心，以及基于相同或几乎相同的事实指控为基础的。两个程序都涉及相同的商标、相同的商品和服务，因此需要进一步确定被请求人在先前异议中提出的获得性显著性主张与其在撤销中提出的获得性显著性主张是否基于相同的事实指控。

商标不是静态的，如果在先的决定因为描述性和缺乏第二含义认为不能作为商标来保护，并不妨碍在决定后的时间里该商标取得了第二含义。在考虑获得的显著性问题时，必须考虑一些因素，如使用的时间、程度和排他性；广告的数量和方式；销售量和客户数量；以及媒体对体现该商标的产品的主动报道等。本案

中具有一些前案中没有出现的事实和证据,如:第二次注册中申请人声明对其商标的实质性独占和连续使用时间至少为五年,在先前诉讼中没有主张实质性独占使用;本案的审理时间比前案的审理时间晚了7年,被请求人的销售额增加了,在更多的出版物中提到了 LAGUNA CANDLES 商标。因此 TTAB 认为第二项请求与第一项请求未基于相同的交易事实。

3. 判决结果

在本案中,TTAB 认为请求排除原则不适用于请求人关于没有后天独特性的地理描述性的请求,请求人的既判力主张被驳回。而请求人的其他主张也未证明该商标应当被撤销,TTAB 最终拒绝了撤销请求。

4. 典型意义

本案涉及商标无效中有关既判力的问题,尤其是涉及请求排除原则。请求排除原则要求前案和后案的当事人是相同的,前案对某项请求作出了最终判决,并且两案的请求基于相同的交易事实。但是对于商标而言,如果请求的交易事实是描述性的且并没有产生第二含义的商标不具有保护价值,可能并不满足请求排除原则的要求,因为商标是动态变化的,在两案之间的时间内可能因为产生第二含义而具备显著性,从而使两案请求的交易事实不同。

5.15 *B & B Hardware v. Hargis Industries*, 575 US 138 - Supreme Court 2015

1. 案件事实

上诉人: *B & B Hardware, Inc.*

被上诉人: *Hargis Industries, Inc., dba Sealrite Building Fasteners, dba East Texas Fasteners et al.*

被审理机构: TTAB-美国最高法院

判决结果: 联邦巡回上诉法院认定有误, 撤销原判发回重审

Hargis Industries, Inc. (*Hargis*) 和 *B & B Hardware, Inc.* (*B & B*) 均生产金属紧固件, *Hargis* 生产用于建筑行业的紧固件, *B & B* 生产用于航空航天工业的紧固件。*Hargis* 试图向美国专利商标局注册 SEALTITE 商标, 但是 *B & B* 提出异议, 声称 SEALTITE 与其自己的注册商标 SEALTIGHT 过于相似, 商标审查与上诉委员会 (TTAB) 审理后认为 SEALTITE 不满足注册条件, 因为可能会造成混淆, *Hargis* 没有寻求对该决定进行司法审查。

在 *B & B* 与 *Hargis* 的侵权诉讼中, *B & B* 称由于 TTAB 裁决的排除效力, *Hargis* 无法对混淆的可能性提出异议, 联邦地区法院不同意, 认为 TTAB 不是法院, 并作出裁决, 认为不存在混淆的可能性。*B & B* 上诉至联邦巡回上诉法院, 联邦巡回上诉法院维持原判, 认为排除是没有道理的, 因为 TTAB 和法院使用了不同的因素来评估混淆的可能性, TTAB 过于强调两个商标的外观和声音, 而且 *Hargis* 在 TTAB 承担了举证的责任, 而 *B&B* 在联邦地区法院承担了举证的责任。*B&B* 不服, 上诉至最高法院。

2. 法律分析

TTAB 的决定是否可以适用争点排除 (issue preclusion)。最高法院的判例和重述都明确表明, 争点排除并不限于针对同一问题向两个法院提交的情况, 当法院和行政机构审理单一问题时, 争点排除通常也适用。事实上, 由于争点排除原则在普通法中已经得到充分确立, 在国会授权机构解决争端的情况下, 法院可以认为国会在立法时期望争点排除原则的适用, 除非有明显相反的法定目的, 而国会并没有任何在此类案件中禁止适用争点排除的意图。

什么情况可以适用争点排除，两个案件中的问题实质相同并且仔细遵守附带禁止反言的其他规则的情况可以适用争点排除。

本案中，联邦巡回上诉法院认为其与 **TTAB** 采用的标准不一样，不适用争点排除。其实质问题是，以注册为目的的混淆可能性和以侵权为目的的混淆可能性是否是同一标准。最高法院对此给出的答案是肯定的：第一，语言表述本质上是相同的，登记条款将“可能”与“造成混乱或造成错误或欺骗”分开并没有改变这一现实；第二，至少从 1881 年开始，国会在兰哈姆法案的这些条款中使用的可能混淆的语言已经成为商标注册的核心；第三，联邦地区法院可以在侵权诉讼期间取消注册，就像他们可以在寻求对注册决定进行司法审查的诉讼中裁定侵权一样。

最高法院还认为，虽然在注册中 **TTAB** 必须考虑在申请中显示以及在申请中描述的商品上使用的商标，而不是实际使用的商标，但不总是考虑与联邦地区法院相同的用法，并不意味着采用不同的标准。如果商标所有者使用其商标的方式与其注册申请中包含的用途实质上相同，那么 **TTAB** 就会与联邦地区法院在侵权诉讼中对混淆可能性问题作出同样的裁决。但是，如果商标所有者使用其商标的方式与其申请中的用法大不相同，则 **TTAB** 不会就同一问题作出裁决。因此，如果 **TTAB** 不考虑双方商标的市场使用情况，那么 **TTAB** 的决定“在市场上的实际使用情况是最重要的问题的诉讼中，不应该有后来的决定效力”。

申请中规定的用途与市场上商标的使用之间的微小变化不会产生不同的问题，实质是相同的。

3. 判决结果

最高法院认为联邦巡回上诉法院不适用争点排除的观点错误，判决被推翻并发回重审。在发回重审时，法院应适用以下规则：只要满足争点排除的其他普通要素，当 **TTAB** 裁决的用法与联邦地区法院裁决的用法实质上相同时，应适用争点排除。

4. 典型意义

TTAB 是专门解决与注册商标发布相关的争议的机构，而不会处理侵权或实

际使用等更为复杂的问题。依据本案中最高法院的判决，TTAB 的裁决可能对法院产生约束力，其程序重要性得以显著提升。在此背景下，公司必须审慎地考虑是否将在 TTAB 提起诉讼，抑或选择通过法庭诉讼，并且妥善地处理在 TTAB 提起的诉讼。

中国(深圳)知识产权保护中心

第六章 欧洲商标无效案例

基于《欧盟商标条例》的规定，欧洲商标无效有两种途径，分别是商标撤销和商标无效程序，两种程序的受理机构都是欧盟知识产权局（EUIPO），针对其决定可以在欧盟普通法院提起诉讼。申请撤销的理由主要包括：连续五年没有在注册的商品或服务上真正使用且没有不使用的正当理由；商标已成为其注册的商品或服务在贸易中的通用名称；使用商标误导公众，尤其是在商品或服务的性质、质量或地理来源方面引起误认的。申请无效的理由包括绝对理由和相对理由，其中，绝对理由包括：注册程序中依职权审查的驳回理由，如显著性，提交商标申请时有恶意行为等。相对理由包括：与他人相同或类似商品或服务上在先申请或注册的商标构成相同或近似；未经所有人同意，代理人或者代表人以自己的名义将所有人的商标进行注册；与他人相同或类似商品或服务上在先使用的商标构成相同或近似；与在先原产地名称或地理标志构成相同或近似；根据欧盟立法或国家法律规定的其他在先权利，即：姓名权、肖像权、著作权、工业产权，该商标的使用可能被禁止。

在本章中，我们选取了近年来 EUIPO 审理的商标撤销、无效案例，以及在法院提起诉讼的案例，并以显著性、具有欺骗性的商标、恶意申请、连续五年未使用、商标淡化等问题组织案例。

显著性

欧盟商标条例第 4 条规定, 欧盟商标可以由任何标志组成, 特别是文字, 包括个人姓名或设计、字母、数字、颜色、商品形状或商品包装或声音, 前提是此类标志能够:

(a) 将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开来;

(b) 在《欧盟商标注册簿》(注册簿) 上的表现形式能够使主管当局和公众确定其所有人所受保护的清晰和准确的主题。

欧盟商标条例第 7 条规定了拒绝商标注册的绝对理由, 其中包括但不限于以下情形:

缺乏显著特征的商标不得注册;

仅由可在贸易中用于指定商品的种类、质量、数量、预期用途、价值、地理来源或生产商品或提供服务的时间, 或商品或服务其他特征的符号或标记组成的商标, 不得注册;

仅由当前语言或善意和既定行业惯例中已成为习惯的标志或指示组成的商标, 不得注册。

显著特征是商标用于区分商品来源的特征, 是商标注册的必要条件之一, 商标本身可能具有固有显著性, 也可能由使用产生显著性, 本条中也规定如果商标由于使用而使其在申请注册的商品或服务中具有显著性则上述规定的三种情形不适用。

下面以具体案例来说明显著性在商标撤销程序中的应用。

6.1 C-49266 - *Eastern Trading Institutions BV v Mateusz Dela*

1. 案件事实

请求人: Eastern Trading Institutions BV

被请求人: *Mateusz Dela*

审理机构: EUIPO

判决结果: 部分无效部分维持

被请求人拥有欧盟 18314172 号商标“BACKFLOW”(文字商标),用于第 3 类、4 类和 21 类的商品。请求人对该商标提起商标无效,认为该商标是描述性的,用在相应的商品上缺乏显著特征。请求人给出了“BACKFLOW”的释义,为液体或气体与其先前、自然或预期方向相反的运动,当涉及香、空气香味扩散器和燃烧器时,“BACKFLOW”是一个常用术语,在用于第 3 类、4 类和 21 类的商品上时,指的是商品的特征。“BACKFLOW”一词使相关消费者能够立即清楚有争议的商品涉及产生回流或与回流设备兼容的产品。

被请求人则持相反的意见。

2. 法律分析

根据欧盟商标条例的规定,缺乏显著特征的商标不得注册;仅由可在贸易中用于指定商品的种类、质量、数量、预期用途、价值、地理来源或商品生产或提供服务的时间,或商品或服务其他特征的符号或标记组成的商标,不得注册。如果商标违反上述规定进行了注册,则可以向主管局提出申请宣布该商标无效。

撤销部认为,考虑到有争议的商品和争议商标是一个英语术语,相关公众是母语为英语的成员国以及易于理解英语的成员国的讲英语的消费者。撤销部以申请日为节点考虑争议商标的描述性或非显而易见性。

本案中,申请人提供了“BACKFLOW”的释义,为液体或气体与其先前、自然或预期方向相反的运动,并通过网站截图表明有称为“backflow incense burners”(回流香炉)的商品,该商品产生的烟雾的流动方向与通常的方向相反。申请人还提供了名为“backflow incense cones”(回流香炉)的商品,为锥体,其上有一个小孔使烟雾可以向下流。

撤销部认为,第 3 类的商品并非所有都能够产生回流效果,其中如香薰油、空气香味扩散器等为液体或固体,显然不会产生回流效果。而香水制剂、空气香制剂等是广义术语,包括各种形式的香水,其中包括回流的形式,“BACKFLOW”可以被认为是对这些商品的描述。

请求人未能证明争议商标用于描述第 4 类香水蜡烛、香薰蜡烛等商品。

第 21 类香水燃烧器包括回流香炉。

撤销部还认为对于“BACKFLOW”一词具有描述性商品,单个商人不能垄

断该词，对于上述未能无效的商品，即“BACKFLOW”不具有描述性的商品上，申请人并未证明其不具有显著特征。

3. 判决结果

EUIPO 部分无效、部分维持了请求人的商标。

4. 典型意义

仅由可在贸易中用于指定商品的种类、质量、数量、预期用途、价值、地理来源或生产商品或提供服务的时间，或商品或服务其他特征的符号或标记组成的商标，不得注册。如果商标指定的商品是具有广泛意义的商品，而该商标对该商品意义下的某一种或一类商品来说是描述性的，则该商标不能在该具有广泛意义的商品上注册。

6.2 C-124/18 P - Red Bull v EUIPO.

1. 案件事实

上诉人: Red Bull GmbH

被告人: *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*

诉讼参与人: *Marques, Optimum Mark sp. z o.o.*

审理机构: EUIPO-欧盟法院

判决结果: 驳回上诉, 维持原判

2002 年 Red Bull GmbH (红牛公司) 提交了由两种颜色本身组合的商标申请, 商标图样如下图, 用于国际分类 32 类“能量饮料”, 在提交补充文件证明通过使用商标获得显著性, 和提交对该商标的描述“要求保护的颜色为蓝色(RAL 5002)和银色(RAL 9006)。颜色的比例约为 50%—50%”后, 该商标于 2005 年成功注册。2010 年红牛公司提交了第二次欧盟商标注册申请, 同样涉及颜色本身的组合。该商标因通过使用获得显著性, 于 2011 年成功注册, 颜色为蓝色(Pantone 2747C)、银色(Pantone 877C), 并描述为这两种颜色将均等比例并列使用。



Optimum Mark 针对以上两个商标向 EUIPO 提起无效申请, EUIPO 撤销小组宣布两个商标无效, 理由是这两个商标不够准确, 这两个商标允许多种不同组合, 消费者无法感知和回忆特定的组合, 从而使他们能够确定进一步购买相应商品。红牛公司上诉至 EUIPO 上诉委员会, 上诉委员会驳回了上诉, 认为根据 *Heidelberger Bauchemie* 案, 由多种颜色组合而成的商标必须系统地排列, 使相关颜色以预定和统一的方式联系在一起, 涉案商标允许两种颜色以多种不同的组合方式排列, 从而产生截然不同的整体印象。

红牛公司向欧盟普通法院提起诉讼, 欧盟普通法院驳回了诉讼, 红牛公司继续上诉至欧盟法院。

2. 法律分析

颜色或颜色组合构成有效的欧盟商标必须同时满足三个条件：(1) 必须是一个标志；(2) 该标志必须能够用图形表示；(3) 该标志必须能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品与服务相区分。

颜色是物品的本身的属性，用来装饰物品或者增加吸引力，本身并不能传递任何信息，一般而言颜色不能推定为一个标志。但是当颜色用于商品或服务时，也可能成为一个标志，和其使用的环境和背景有关。

欧盟商标条例（Regulation 2007/2009）第 4 条要求标志必须以图形的方式表示。“图形表示”必须使标志能够以视觉方式表示，以便能够精确识别。因此，“图形表示”应当是“清晰、准确、独立、容易获得、可理解、持久和客观的”。欧盟法院在 *Heidelberger Bauchemie* 案中，针对两种或两种以上颜色本身组合而成的商标，明确了相应的“图形表示”要求——必须以预先确定的和始终如一的方式将颜色联系起来，系统地加以安排。仅仅将两种或两种以上的颜色并列，或仅仅提及两种或两种以上的颜色，但关联方式不预先确定，可以是任何可想象的形式，将不满足欧盟商标条例（Regulation 2007/2009）第 4 条要求的精确性和一致性，会导致颜色可以呈现多种不同的组合，不能让消费者感知和回忆一个特定的组合，能使消费者拥有确定重复的购买体验，更不能确定注册商标的保护范围。

对于有颜色组成的商标的区分功能，法院认为颜色一般不具有区分功能，即显著性，但是可以通过使用获得。

3. 判决结果

法院认为，涉案商标仅是将两种颜色并列，并非以预定和始终如一的方式将两种颜色联系在一起，图形表示所示的文字内容也不能排出颜色的多种组合方式，不满足图形表示的要求

欧盟法院驳回了红牛公司的上诉，维持原判，涉案商标最终无效。

4. 典型意义

颜色本身一般不具有显著性，但通过使用使消费者能够用来区分商品或服务

的来源时，便获得了显著性。涉及颜色组合的商标在申请时必须满足精确性和一致性的要求，保证颜色组合形式预先确定且唯一，而非任意的组合形式。

在欧盟商标条例（Regulation 2017/1001）中删除了“图形表示”的要求，但规定商标应使主管部门和公众能够确定其所有人所受保护的清晰和准确的主题，欧盟商标实施条例（Regulation 2018/626）第 3 条也规定由多个颜色组合的商标应当以统一和预先确定的方式显示颜色组合的系统排列。颜色商标的申请标准并未随着“图形表示”要求的删除而降低。

6.3 C-30/15 P - *Simba Toys v EUIPO*

1. 案件事实

申请人: *Simba Toys GmbH & Co. KG*

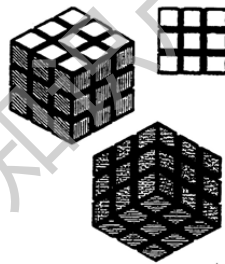
被告人: *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*

诉讼参与人: *Seven Towns Ltd*

审理机构: EUIPO-欧盟法院

判决结果: 撤销原审判决和 EUIPO 上诉委员会的决定

1996 年 4 月, *Seven Towns Ltd* 向欧盟知识产权局申请注册一个欧盟商标, 该商标属于立体商标, 图样如下图所示, 并且 *Seven Towns* 没有主张该商标具有任何特定颜色, 也没有提供任何描述, 其指定使用于国际分类第 28 类的玩具类, 对应描述为“立体解题游戏”(three-dimensional puzzles)。1999 年 4 月, 该商标注册成功, 注册号 162784 号, 并于 2006 年和 2016 年进行了续展。



2006 年, *Simba Toys GmbH & Co. KG* 请求欧盟知识产权局 (EUIPO) 宣告该商标无效, 最主要的理由是, 欧盟商标条例禁止标志仅由获得一定技术效果所必需的商品形状组成注册商标。撤销小组 (Cancellation Division) 于 2008 年 10 月 14 日作出决定, 驳回了要求宣布商标无效的申请。

Simba Toys 提出上诉, EUIPO 第二上诉委员会认为仅由获得一定技术效果所必需的商品形状组成的商标不得注册, 其判断必须基于商标申请时的图形, 而不能根据任何宣称或假定的隐形特征, 最后认为该商标的图形并不暗示任何特定功能, 确认了撤销小组的决定并驳回上诉 (第一决定)。

Simba Toys 又将该案上诉至欧盟普通法院, 请求撤销第一决定, 法院支持 EUIPO 上诉委员会并驳回了上诉。*Simba Toys* 继续上诉至欧盟法院, 法院认为, 在考虑商标的功能性时, 当该商标就是实际商品的形状, 除了考虑申请时的图形,

也应当考虑实际商品的技术功能,法院最终撤销原判并作出终审判决撤销了第一决定。

2. 法律分析

本案涉及欧盟商标条例绝对无效理由中的禁止仅由获得一定技术效果所必需的商品形状组成的商标注册,在欧盟法院作出的判决中对这一条款的判断给出了详细的解释。

欧盟商标条例是欧盟竞争体系中的一个基本要素,每个企业为了通过其商品或服务的质量来吸引和留住客户,必须能够注册商标,使消费者能够在没有任何混淆可能的情况下将这些商品或服务与来源不同的其他商品或服务区分开来。

根据欧盟商标条例的规定,表示产品形状的标志是可以构成商标的标志之一,但条件是:第一,该标志能够以图形表示;第二,该标志能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开来。根据判例,欧盟商标条例中列出的每项拒绝登记的理由都必须根据基本公共利益进行解释,在这样的背景下,禁止标志仅由获得一定技术效果所必需的商品形状组成的商标注册,旨在防止欧盟商标条例授予企业对产品的技术解决方案或功能特性的垄断权。

欧盟法院认为,当涉及由实际商品形状组成的标志时,为了分析标志的功能,必须根据相关实际商品的技术功能来评估形状的基本特征,本案中的争议商标由实际商品的形状而非抽象形状组成,应当确定形状对应的实际商品的功能,并在评估商标基本特征的功能时进行考虑。而普通法院的评估标准的解释则过于狭隘。

3. 判决结果

欧盟法院作出判决后,2017年6月19日,EUIPO 上诉委员会作出决定,认为在考虑争议商标的功能性时可以参考真实产品——魔方,争议商标中的黑色网格线的目的是将其切成九个小方块,可以展现该产品的可旋转功能。该商标有三个重要特征:(1)该商标是立方体;(2)该立方体每一面都以黑线隔成九格;(3)立方体的六面是不同颜色。每个特征都是为了实现技术效果所必需的,最终撤销了撤销小组2008年10月14日的决定,宣布有争议的商标对其注册的商品而言无效。

Rubik's Brand Ltd 对于 EUIPO 上诉委员会决定不服, 认为特征 (3) 认定错误, 并进而影响到商标是否有效的认定结果, 于 2017 年 8 月 31 日向欧盟普通法院提起诉讼, 要求撤销争议决定。欧盟普通法院认为从该商标图形来看, 无法从黑白图中看出六面一定是不同颜色, 只能看出一面白色, 其他面不确定是否为不同颜色。因此, EUIPO 上诉委员会认定的特征有错误, 应该只有前两个特征。但是, 尽管特征认定错误, 但整体的判断没有错, 这两个特征确实是要达到 3 x 3 魔方的技术功能所必需, 因此不能被商标权人所独占, 故应当无效。

4. 典型意义

商标保护的基本原则是区分商品或服务的来源, 如果商标无法达到该功能, 则不会被授予商标权。对于仅由获得一定技术效果所必需的商品形状组成的商标, 即功能性, 在各国欧盟商标条例中均不得注册。本案中, 欧盟法院给出了功能性的分析方法, 当商标的形状来源是实际的商品时, 应当考虑形状来源的实际商品的功能, 并在分析标志的功能性时加以考虑, 判断商标的所有特征是否都是为了实现该功能。

具有欺骗性的商标

欧盟商标条例第 7 条规定了拒绝商标注册的绝对理由,包括在商品或服务的性质、质量或地理来源方面具有欺骗公众性质的商标,不得注册。例如,商标由某个知名的地理位置的名称组成,会使消费者联想到来自该地理位置的商品或服务,但该商标实际并未用于相应的商品或服务,这可能会误导消费者,欧盟商标条例中禁止此类商标注册。下面以具体案例来说明其在商标无效程序中的应用。

6.4 C-488/16 P - Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise v EUIPO

1. 案件事实

上诉人: *Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise eV*

被告人: *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*

诉讼参与人: *Freistaat Bayern*

审理机构: EUIPO-欧盟法院

判决结果: 驳回上诉, 维持原判

Freistaat Bayern 于 2012 年获得了“NEUSCHWANSTEIN”欧盟商标, 注册号 10144392, 申请注册的商品和服务包括第 3、8、14 至 16、18、21、25、28、30、32 至 36、38 和 44 类。其中“Neuschwanstein”这个名字指的是著名的新天鹅堡, 它位于德国施万高市, 建于 1869 年至 1886 年巴伐利亚国王路德维希二世统治时期。

Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise eV (以下称 BSGE) 以该商标仅由可用于指定地理来源或相关商品和服务固有的其他特征为由, 向 EUIPO 提出无效宣告请求, 认为“NEUSCHWANSTEIN”商标会使消费者错误地将商品与新天鹅堡联系起来。

EUIPO 撤销小组驳回了无效宣告请求, 认为争议商标不包含可用于指定地理来源或有关商品和服务固有的其他特征的标识, 在相关商品和服务上具有显著性。

BSGE 提起上诉, EUIPO 第五上诉委员会确认了撤销小组的决定, 驳回了上

诉,BSGE 随即向欧盟普通法院提起诉讼,请求撤销无效决定,该请求同样被法院驳回。BSGE 上诉至欧盟法院。

2. 法律分析

欧盟商标条例中规定禁止注册仅由在贸易中可能用于指定申请注册的产品或服务的地理来源的标志或说明组成的欧盟商标。该规定是为了公共利益,和申请注册的商品或服务类别有关的描述性标志或说明可以被所有人自由使用,包括作为集体商标、复合商标或图形商标的一部分,防止此类标志和指示因已注册为商标而被单独企业垄断。保留可用于指定申请注册商标的商品类别的地理来源的标志或说明,特别是地名,是符合公众利益的,它们可以表明有关类别商品的质量和特点,还可以通过各种方式影响消费者,比如将商品与某地联系起来引起消费者的好感。

除非申请注册为商标的地名所指定的地点在提出注册申请时在有关类别的人的心目中与有关类别的商品有联系,或有理由认为这种联系将来可能建立,否则不得拒绝该标志的注册。原则上,相关类别的人不知道的地名,或至少作为地理位置的指定而不知道的地名,或因其指定的地点类型而使这些人不可能相信有关类别的商品原产于该地的地名,是允许注册的。

法院认为,虽然产品与地理位置之间的联系通常是表明该产品的制造地或可能的制造地,但还可能取决于其他联系,例如该产品是在该地理位置构思和设计的。因此,法院并没有将这种联系局限于相关产品的制造地。然而,这并不意味着销售地可以作为将有争议的商标所涵盖的商品和服务与相关地点联系起来的纽带,即使是作为纪念品销售的商品也是如此。只要这些商品和服务的销售地本身不能够指定与这些商品和服务的地理来源有关的特征、品质或显著特征,如某一特定地方的工艺、传统或气候特征,那么仅凭这些商品和服务是在某一特定地方提供的这一事实,不能构成对这些商品和服务的地理来源的描述性说明。

3. 判决结果

法院认为,被诉商标所涵盖的商品是日用消费品而非纪念品,而相关服务是促进城堡管理和运营的日常服务,这些日用商品和服务并不具有新天鹅堡传统上

为人熟知的特点或特定品质,使相关公众可能会认为这些商品和服务源自新天鹅堡或在新天鹅堡制造或提供。而且,新天鹅堡并非因销售的纪念品或所提供的服务而闻名,而是因其不寻常的建筑而闻名,争议商标并未被用于销售特定的纪念品或提供特定的服务,因此,认为“NEUSCHWANSTEIN”这一名称所涉及的销售地点是对被诉商标所涵盖的商品和服务的质量或基本特征的描述是不合理的。

最终,欧盟法院驳回了上诉,维持原判。

4. 典型意义

本案探讨了关于含有地名的商标的问题。具体来说,当相关公众认为申请注册为商标的地名所指定的地点与注册类别的商品有联系,或有理由认为这种联系将来可能建立时,那么该商标便不允许被注册。在这个过程中,商标的注册类别以及相关公众是判断这一问题的重要前提,而且这里的联系不限于产品的制造地或可能的制造地这种常见的联系,这种联系也可以是产品是在此地构思和设计的、产品在此地销售等,但是这并不意味着产品在此地设计或销售等一定会产生联系,还是需要对相关事实进行具体分析。

恶意申请

欧盟商标条例第 59 条规定的无效的绝对理由中包括申请人在提交商标申请时存在恶意。一般认为,“恶意”是“偏离公认的道德行为标准或诚信的商业惯例的行为”。对于申请人是否恶意,需要根据申请日之前和之后的事实进行考虑,如是否在成员国存在在先注册商标、商标创意来源、商标使用情况,商标注册后的使用情况等。下面以具体案例来说明恶意申请在商标无效程序中的应用。

6.5 C-104/18 P - Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO

1. 案件事实

上诉人: *Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ*

被告人: *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*

诉讼参与人: *Joaquín Nadal Esteban*

审理机构: EUIPO-欧盟法院

判决结果: 支持 Koton 公司的上诉, 撤销原审判决

2011 年 4 月 25 日, Joaquín Nadal Esteban (诉讼参与人, 下称 Nadal) 向 EUIPO 提交了“Stylo&Koton”商标(下称争议商标)的注册申请, 注册类别包括第 25、35、和 39 类。2011 年 8 月 26 日, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (一家生产和销售服装、鞋类及配饰的企业, 下称 Koton 公司) 以成员国在先商标为基础, 对争议商标的全部申请类别提出异议, 认为其存在混淆的可能性。异议审查部门部分支持 Koton 公司的异议, 在第 25 和 35 类支持了异议, 驳回了在第 39 类的异议。随后, EUIPO 第四上诉委员会确认了该决定。2014 年 11 月 5 日, 争议商标在第 39 类服务获得注册。

2014 年 12 月 5 日, Koton 公司向 EUIPO 提交了宣告争议商标无效的声明, 其理由是根据欧盟商标条例, Nadal 在提交争议商标注册申请时是具有恶意的。EUIPO 撤销小组审理后认为 Koton 公司未能够证明 Nadal 的行为是恶意的, 驳回了无效宣告请求。随后, Koton 公司提起上诉, EUIPO 第二上诉委员会认为尽管争议商标相似, 而且 Nadal 了解 Koton 公司先前的商标, 但是在先商标已注册

的商品或服务与争议商标已注册的第 39 类服务之间既不相同也不相似，由于在先商标给予 Koton 公司的保护范围与争议商标给予 Nadal 的保护范围不同，因此不能适用“恶意”条款，驳回了该上诉。

2016 年 9 月 23 日，Koton 公司向欧盟普通法院提起上诉，认为 EUIPO 上诉委员会认为争议商标所涵盖的商品或服务必须相同或相似的观点是错误的，普通法院驳回了该诉讼。Koton 公司继续上诉至欧盟法院。

2. 法律分析

如果法规中规定的概念没有在该法规中被定义，则其含义和范围必须通过考虑其在日常语言中的通常含义来确定，同时还考虑到其发生的背景以及该法规所追求的目标。

欧盟商标条例绝对无效理由中的“恶意”，在通常的含义中预设了不诚实心态或意图的存在，但还需要在欧盟商标条例的背景下理解，欧盟商标规则的主要目的在于促进欧盟内不受扭曲的竞争体系，在这一体系中，每个企业为了以其商品或服务的质量吸引并留住客户，必须能够将其商品或服务的标志注册为商标，使消费者能够在没有任何混淆可能的情况下，将这些商品或服务与其他具有不同来源的商品或服务区分开来。

因此，“恶意”适用于：欧盟商标所有人提出商标注册申请的目的是为了公平竞争，而是为了以不符合诚实信用原则的方式进行竞争，通过损害第三方的利益，或者出于非商标功能的目的获得商标权。在这里，判断商标申请人的意图十分重要，虽然商标申请人的意图是一个主观因素，但必须客观确定。任何关于恶意的主张必须经过全面评估，并考虑与案件相关的所有事实。

另外，虽然在商标注册申请存在恶意的多数情况下，恶意注册的商标与在先标识相同或混淆性近似，但这种混淆的可能性并不是恶意注册的构成要件，尽管在商标申请提出时，市场上没有第三方在相同或类似商品上使用相同或类似标志商标，这种注册申请也可能被视为恶意申请。欧盟普通法院认为争议商标所涵盖的商品或服务必须相同或相似的观点是错误的。

3. 判决结果

本案中，Nadal 寻求将一个包含“KOTON”字样的标志注册为欧盟商标，该标志适用于第 25、35、和 39 类的商品和服务，并且在第 25 和 35 类与 Koton 公司已注册的包含该字样商标的商品和服务相对应。

虽然欧盟商标条例规定的绝对无效理由可能根据具体情况仅适用于争议商标注册的部分商品和服务，但实际上，Koton 公司已经申请宣布有争议的商标全部无效，因此在审查宣告无效的申请时便应当评估 Nadal 的意图。

另外，普通法院错误地将在与争议商标最终注册的商品和服务相同或相似的商品和服务上使用相同或相似的标志作为“恶意”的必要条件，仅审理了 Nadal 与 Koton 公司曾存在商业关系并已经终止的事实，但未审理 25、35 和 39 类商品和服务中包含“KOTON”字样的商标申请是否与 Nadal 的活动相关的商业逻辑，没有进行全面审查。

综上，欧盟法院判决支持 Koton 公司的上诉，撤销原审判决，

4. 典型意义

本案涉及欧盟商标条例绝对无效理由中的“恶意”条款，在确定商标所有人在提交注册申请时是否具有恶意，必须客观地从整体进行评估，个案中的相关因素都需要考虑，尤其是商标申请时指定的全部的商品和服务，尽管其中部分可能最终未纳入可注册范围。需要注意的是，商标的混淆的可能性是评价恶意的重要因素，但不是必要条件，在不存在混淆可能性的商标时也可能会构成恶意。

另外，“恶意”是商标无效的绝对理由，也可以在侵权诉讼中作为提起反诉的依据，但是在欧盟商标的审查阶段并不是驳回的理由，也不是商标异议阶段申请异议的理由。

连续五年未使用

欧盟商标条例第 58 条中规定了商标撤销的理由，其中包括：

如果在连续五年的时间内，该商标没有在欧盟内真正用于其注册的商品或服务，并且没有适当的不使用理由；但是，如果在五年期限届满至提出申请或反诉期间，该商标的真正使用已经开始或恢复，则任何人不得要求撤销所有人在欧盟商标中的权利；在提出申请或反诉之前的三个月内，最早在连续五年未使用期届满时开始或恢复使用的，应不予考虑，但如果开始或恢复使用的准备工作是在所有人意识到可能提出申请或反诉之后才开始或恢复的则除外。

欧盟商标条例中规定的连续未使用撤销的情况与中国略有不同，欧盟商标条例中规定的是五年，而中国是三年，这点需要注意。下面以具体案例来说明连续五年未使用在商标撤销程序中的应用。

6.6 R 543/2019-4 - *McDonald's International Property Company, Ltd. v Supermac's (Holdings) Ltd*

1. 案件事实

上诉人：McDonald's International Property Company, Ltd.

被告人：Supermac's (Holdings) Ltd

审理机构：EUIPO 上诉委员会

判决结果：撤销原决定，商标维持有效

McDonald's 于 1998 年在欧洲注册了“BIG MAC”商标，使用于其双层牛肉汉堡商品上。2017 年，Supermac's 向 EUIPO 提起商标撤销请求，以 McDonald's 五年内并未真正使用其已注册的“BIG MAC”商标为由，申请撤销 McDonald's 的该商标。McDonald's 则提供了一系列的证据以证明其在经营活动中已真正使用“BIG MAC”商标，证据包括：McDonald's 德国，法国，及英国代表处出具的产生大量销售数据的声明，德语、法语和英语的包装样品和宣传册、McDonald's 多个成员国网站打印页、维基百科 BIG MAC 词条打印页等。

撤销部门审理双方的观点及证据后，认为 McDonald's 提交的代表处声明属

于自证，可信度较差；没有说明宣传册以何种方式分发以及是否导致最终购买；没有提供官网的访问量以及访问者是否通过官网进行购买及相关数据；使用证据没有表明包含商标商品的销售数据；维基百科的信息来源不可靠。总之，撤销部门认为提交的使用证据没有展示商标在商业上的真实表现，没有体现商标指定的相关产品/服务如何真正涉及商业交易，使用范围由此无法界定，使用证据无法证明商标被真实使用，决定撤销争议商标。

McDonald's 提起上诉。

2. 法律分析

欧盟商标条例（Regulation 2017/1001）第 58 条（1）（a）中规定，如果在连续五年内，欧盟商标无正当理由未在欧盟就其注册的商品或服务投入真正使用，则欧盟商标所有人的权利将在向欧盟知识产权局提出申请后被宣布撤销。商标所有人负有举证责任，证明自己使用商标。

在上诉中，McDonald's 为了证明其商标使用提交了更多的证据，包括：

显示德国公众对于 Big Mac 与麦当劳快餐食品相关联的认知程度极高的消费者调查报告；

显示 Big Mac 三明治确有实际出售的来自麦当劳几家餐厅的收据及/或收据摘要；

展示 Big Mac 产品在德国、英国和法国当地市场的售出数量信息的审计报告；

一家德国连锁餐饮行业雇主和行业协会代表提供的确认函，指出 Big Mac 汉堡包是他们最畅销和最主要的核心产品之一；

关于自 1986 年以来使用“巨无霸（Big Mac）指数”作为一致性分析模型的文章，因为它是以几乎相同的方式在 100 多个国家的 36,000 多家餐厅中生产的；

说明争议商标相关广告支出的广告材料和宣誓书，并附有具体广告活动的截图；

营销推广证据，包括广告、社交媒体账户、YouTube 推广视频以及来自英国知名报纸和网站的文章。

上诉委员会认为，根据上述证据，“BIG MAC”是欧盟商标所有人的快餐连

锁店的主打汉堡产品，作为全球销售的标志性的三明治以及一致性典范的代表，被用作“巨无霸（Big Mac）指数”的基本单位以衡量不同货币之间的购买力差异。可以确定“BIG MAC”在其注册的商品或服务内进行了使用。

3. 判决结果

上诉委员会认为 McDonald's 证明了其在五年内在注册的商品或服务内使用了“BIG MAC”商标，决定撤销原决定。

4. 典型意义

根据欧盟商标条例的规定，商标连续五年没有在欧盟内真正用于其注册的商品或服务，在没有适当的不使用理由的情况下可以被撤销。其目的是为了保证公众利益，促进商标使用。在应对连续五年未使用的撤销理由时，商标权人需要证明自己在五年期间有使用商标或者有合理的理由未使用，在商标权人提供证据时应避免仅提供内部证据，这会使审理机构怀疑证据的真实性和证明效力，对自己不利。

6.7 C-223/18 P - *Deichmann v EUIPO*

1. 案件事实

上诉人: *Deichmann SE*

被告人: *European Union Intellectual Property Office (EUIPO)*

诉讼参与人: *Munich SL*

审理机构: EUIPO-欧盟法院

判决结果: 驳回上诉, 维持原判

Munich SL 拥有如下图的图形商标, 注册号 2923852, 申请注册的商品属于国际分类第 25 类, 并对应于“运动鞋”。



2011 年 *Deichmann SE* 以该商标未真实使用为由, 提起撤销该商标的请求, 尽管 *Munich* 提交了一系列的证据, 但是 EUIPO 撤销部门还是支持了撤销申请。*Munich* 提起上诉, EUIPO 第四上诉委员会支持了撤销部门的决定, 驳回了上诉申请。

Munich 在欧盟普通法院提起诉讼, 法院驳回了诉讼, 认为位置商标与图形商标和三维商标类似, 都涉及将图形或三维元素应用于产品表面, 在评估位置商标的显著性时, 将位置商标归类为图形商标或三维商标, 或归类为特定类别的商标并不重要。从争议商标的图形可以看出其寻求的保护只包括一个由两条黑线相交组成的十字, 并用实线表示, 构成运动鞋及其鞋带轮廓的虚线应被理解为指定十字的位置。争议商标可视为位置商标, 当然, 同时也属于图形商标。

Munich 上诉至欧盟法院, 认为普通法院错误地认为将争议商标注册为图形商标而非位置商标是无关紧要的, 而且没有任何法律规定仅使用虚线表示就能表明其属于位置商标。

2. 法律分析

欧盟法院首先澄清本案相关日期适用的法律并没有对“位置商标”进行定义，因此无需认定争议商标归类为图形商标或位置商标。而且，将商标分类为位置商标或图形商标对评估商标的真正使用无关，核实商标真正使用的要求类似于通过使用而获得显著性的要求。普通法院正确地认识到争议商标虽视为位置商标，但同时也是图形商标，并依赖争议商标的图形表示确定了争议商标的保护范围仅涉及两条黑线相交组成的十字，构成运动鞋及其鞋带轮廓的虚线只是为了更容易地划定图形设计在运动鞋侧面的位置。

根据判例，为了确定商标的范围，图样表示必须是清晰、准确、完整、易于理解、明了、持久且客观的。就争议商标而言，同时使用了虚线和实线表示争议商标应用的产品的的外观和主张保护的图形标志，可以据此推断，虚线是用来显示该商标在产品中的位置的，实际注册的商标不包括产品轮廓，而仅包括两条黑线相交组成的十字。

另外，争议商标注册为图形商标这一事实与保护范围之认定无关，因为在评估商标特征时，并不局限于所提交的图样及说明，还可以考虑与适当识别标志的基本特征相关的其他材料。

3. 判决结果

法院认为，普通法院的认定正确，虽然争议商标与实际销售的运动鞋略有不同，但该差异在判断是否真正使用上可以忽略。最终，欧盟法院驳回了上诉，维持原判。

4. 典型意义

目前，EUIPO 商标审查指南中对位置商标进行了明确的定义，指以特定方式将商标置于或粘贴在产品上的商标，位置商标实际上是寻求将保护范围扩大到将元素（形象、颜色等）置于或粘贴在产品上的具体方式。审查位置商标需要考虑的因素类似于图形商标，尤其要考虑消费者能否识别与产品本身正常外观不同的标志，和商标在商品上的位置是否可以被理解为具有商标的含义。另外，即使相关公众能够注意到产品的不同美学细节，也不意味着一定会将其视为商标。在某

些情况下，考虑到特定行业的规范和习惯，位置商标可能会作为一个独立的特征吸引眼球，与产品本身区别开来，从而传达商标信息。

中国(深圳)知识产权保护中心

商标淡化

欧盟商标条例第 58 条中规定了商标撤销的理由，其中包括：如果由于商标所有人的作为或不作为，导致该商标已成为其注册的产品或服务行业的通用名称。即商标在最初注册时是具有显著性的，但是在商标使用过程中其逐渐成为注册产品或服务的通用名称，这种情况一般称为商标淡化。商标淡化的情况一般都是在著名商标上发生，这会对商标权利人造成重大的损失，因此商标的权利人应当采取措施防止商标淡化的发生。

下面以具体案例来说明商标淡化在商标撤销程序中的应用。

6.8 R 1511/2020-1 – *Topus v Xerox Corporation*

1. 案件事实

请求人：*Topus*

被告人：*Xerox Corporation*

审理机构：EUIPO 上诉委员会

判决结果：确认争议商标未被证明成为通用名称

Xerox Corporation（施乐公司）于 2000 年获得“XEROX”欧盟注册商标，注册号 207035。2017 年 *Topus* 提出撤销申请，其理由包括该商标已经成为商业通用名称，涉及以下商品：

第 2 类：墨粉、干墨水和打印机墨水；

第 7 类：机器；

第 9 类：复印机；便携式复印机，影印设备，复印设备；

第 16 类：纸张，复印纸。

撤销部门认为 *Topus* 未能提供充分证据证明该商标因商标所有人的行为或不作为而成为商品中的通用名称，而商标所有人提供了证明其积极保护该商标的证据，并且该商标已经在打印机和其他商品上驰名的结论并不能得出该商标已经成为描述这些商品的习惯用语的结论。驳回了 *Topus* 基于该理由的撤销申请。*Topus* 提起上诉。

2. 法律分析

欧盟商标条例规定,如果由于欧盟商标所有人的行为或不作为,该商标已成为其注册产品或服务的行业通用名称,则应向该局提出申请,或根据侵权诉讼中的反诉,宣布撤销该商标所有人的权利。如果在行业中使用有关术语指定其注册的商品或服务是既定的惯例,而且有关标志已失去将有关商品或服务与其他企业的商品或服务区分开来的能力,则该标志被视为“行业通用名称”。

在商标的各种功能中,作为来源标志的功能是必不可少的。它的作用是将商标所涵盖的商品或服务识别为源自某一特定企业,从而将这些商品或服务与其他企业的商品或服务区分开来,这个企业不限于制造商品的企业,也可以是在其控制下销售商品或服务的企业。

虽然,撤销发展成通用名称而不再起到标识来源的商标是合理的,但这种撤销理由对于商标所有人可能造成严重的后果,必须谨慎考虑。在对证据进行评估时,消费者或最终用户的看法将起到决定性作用,因为商业化过程的整个目的就是让这些人购买产品。另外,除了证明商标变为行业通用名称外,还需要证明该后果由于欧盟商标所有人的行为或不作为导致的。

3. 判决结果

EUIPO 上诉委员会认为从时间上看 **Topus** 提供的证据并不能看出该商标是何时成为通用商标的,是在该商标注册前还是注册后,如果是在注册前将不满足本款撤销的条件。另外, **Topus** 也未能证明争议商标在贸易中被用于描述争议商品,而施乐公司为了保护其商标进行了持续努力。

因此,上诉委员会认为撤销申请人未能证明争议商标在相关商品中成为通用名称。

4. 典型意义

商标成为行业通用名称往往发生在商家的某个品牌在市场上非常成功并代表这类产品或服务的代名词时,这一方面会导致商标所有人失去其独特性的品牌识别度,另一方面也会使商标所有人失去其商标,对商标所有人具有诸多负面影

响。

在欧盟一项商标因成为商业通用名称而被撤销,一方面需要该商标成为行业通用名称,丧失了识别商品或服务的来源的功能,另一方面则需要该后果是由商标所有人的作为或者不作为导致的。商标所有人可以通过打击侵权行为,正确使用商标避免被误认为是相关商品的通用名称,通过广告宣传提醒消费者这是一项商标等方式避免商标成为通用名称,以保护自己的商标。

中国(深圳)知识产权保护中心

第七章 日本商标无效案例

在日本，商标注册后，任何人都有权向日本特许厅提出复审要求，要求宣告商标无效。日本特许厅复审委员会将组织一个由 3 至 5 名成员组成的合议小组进行审查。在无效程序中，如果合议小组认为注册的商标没有瑕疵，将维持商标的注册有效；如果合议小组认为商标存在瑕疵，将作出决定撤销该商标。另外，对于连续三年或以上未使用的商标，也可以提起撤销程序。如果权利人无法提供使用商标的证明，合议小组将作出撤销决定的判断，导致该商标权被撤销。对于日本特许厅的决定，当事人可以向知识产权高等法院（Intellectual Property High Court，简称 IPHC）提起上诉。如果对 IPHC 的判决仍有异议，当事人还可以向日本最高法院提起上诉。

在本章中，我们选取了近年来日本商标无效和撤销案例，并以连续三年未使用、违背公序良俗、商标相同或近似、显著性等问题组织案例。

连续三年未使用

日本商标法第 50 条中规定, 商标权所有者, 专有使用权所有者或者一般使用权所有者, 在日本境内连续三年以上未将注册商标用于相应的指定商品或服务的, 任何人都可以请求审判撤销指定商品或服务的商标注册。通过该条款撤销商标注册的重点在于证明注册商标在日本境内连续三年以上未使用, 在日本境外的使用并不能算作该条款中的使用, 下面以具体案例来对该问题进行说明。

7.1 T2004-30952/J2

1. 案件事实

审理机构: 日本特许厅

判决结果: 撤销争议商标

本案被请求人(即商标所有人)于 2004 年获得如下图所示商标的注册, 注册号为 3331936。



本案请求人向特许厅提起撤销申请, 被请求人近三年内未在日本境内使用该商标从事指定服务, 且被请求人未在日本设立从事指定服务的关联公司, 此外, 该商标也无独占许可或非独占许可的情况。基于此, 可以认定无论是商标所有人、独占许可人还是非独占许可人, 都没有在日本就指定服务连续使用该商标三年以上的事实, 因此应当予以撤销。

被请求人提供了证据, 其被许可人在“quantec.ltd.uk”网站上使用了该商标, 相关网站在日本可以轻松访问。另外对于日本客户还提供了单独的日语介绍。被请求人认为其在指定的服务内广泛使用了该商标, 不存在未使用该商标的情况。

2. 法律分析

由于商标法采用属地原则, 其适用范围仅在日本境内, 在日本注册的商标权

的效力也只能在日本境内延伸。因此商标法中定义的使用注册商标，其使用必须发生在日本境内。

被请求人仅说明商标由被请求人的被许可人使用，并未说明被许可人的名称等。从被请求人提供的网站的内容可以推断被请求人所指的被许可人是“Thomson Financial”，从网站域名“quantec.ltd.uk”的地址可以推断，该网站是被请求人在英国设立的网站。虽然该网站可以从日本访问，但对于一个在外国建立并在外国进行商业交易的服务信息网页而言，除非能够客观上确认该网站上提供的服务是在日本境内进行商业交易的事实或其他特殊情况，否则，应理解为该服务的商标无法在日本境内发挥作用，商标权的效力也无法生效。然而，在该网站上却找不到任何特殊情况。

另外被请求人还提供了 Thomson Financial 制作的面向日本客户的关于“VESTEK”的业务日语小册子，其中多处含有“QUANTEC”字样。在网站上也有“VESTEK”和“Thomson Financial”的字样，但是小册子中的“QUANTEC”字样并未包括商标中的图形部分，不能认为其是与该注册商标相同的商标。

3. 判决结果

法院认为被请求人并未证明商标所有人、独占被许可人、非独占被许可人在撤销请求前三年内曾将该商标用于与指定的服务相关的任何服务中，因此应当予以撤销。

4. 典型意义

商标法的地域性决定了商标法意义上的使用仅限于在商标注册的国家或地区内的使用。当商标所有人在日本之外建立的并提供日本之外的交易信息的网站上使用其商标时，即便该网站可以在日本访问，一般也不会认为是在日本境内使用，除非存在交易发生在日本或其他特殊情况。这也提醒国内在日本注册商标的所有人，如果为在日本开展业务，而仅仅是在中国运营了一个网站，可能并不能构成日本商标法意义上的使用，会存在因连续三年未使用而被撤销的风险。

违背公序良俗

日本商标法 4 条 1 项 7 款中规定了禁止注册商标的情形,其中包括禁止可能损害公共秩序或良好道德的商标注册。随着时间的变化,一般社会观念或者习俗都可能会发生变化,因此过去批准注册的商标,现在可能会因适用本条款而不得注册。在适用该条款时,除了商标本身的组成是不道德的、无耻的、淫秽的、歧视性的等不得注册外,对于违反社会公共利益或公认道德的也不得注册。下面以具体案例进行说明。

7.2 T2016-890075/J3

1. 案件事实

审理机构: 日本特许厅

判决结果: 争议商标无效

本案被请求人(即商标所有人)于 2014 年 10 月 9 日申请注册“Bord'or”商标,如下图所示,指定的商品和服务中包括 33 类的葡萄酒在内的多种酒精饮料,该商标于 2015 年 1 月获批注册,注册号为 5737079。



本案请求人以违反公共秩序与道德为由向特许厅提起无效宣告请求,称 BORDEAUX(波尔多)是世界著名的葡萄酒生产地,被法国定义为受控原产地名称,使用受到严格控制,是仅允许在波尔多生产的葡萄酒上使用的名称,带有该商标的产品在日本广泛销售,在葡萄酒和食品领域为商家和消费者所熟知,还作为表明产地的代表性标志。争议商标与 BORDEAUX(波尔多)发音相同,会使人联想到波尔多,如果该商标被用于原产地不是波尔多的葡萄酒,这将严重损害波尔多葡萄酒基于原产地的严格控制而建立起来的声誉。

被请求人未作答复。

2. 法律分析

日本商标法中规定任何可能违反公共秩序与道德的标志不得注册为商标。可能违反公共秩序与道德的标志包括：(1) 不道德、淫秽、歧视、骚扰或冒犯他人的文字或图形；(2) 本身没有(1)中规定的成分，如果指定商品或服务的使用违背公共利益和一般社会道德；(3) 其他法律禁止使用的商标；(4) 侮辱一个特定的国家或其人民的商标或违反国际诚信的商标；(5) 注册违背了《商标法》预定的秩序并因商标注册申请缺乏社会合理性而完全不可接受的商标。

判断商标注册是否违反与特定国家的国际商誉，应综合考虑商标的文字、图形等构成、指定商品或服务的内容、商标主体在该国的意义和重要性、日本与该国的关系、商标注册获准对该国的影响、日本允许商标注册的公共利益以及国际公认的一般原则和商业惯例。

3. 判决结果

特许厅认为“BORDEAUX”(波尔多)指示葡萄酒原产于波尔多地区，并且在日本消费者心目中获得了较高的知名度和声望。争议商标与BORDEAUX的发音相同，消费者可能将有争议的商标与波尔多葡萄酒或波尔多地区联系起来，争议商标会搭便车或削弱波尔多葡萄酒的吸引力和形象，对由法国政府严格控制的原产地造成影响。特许厅宣告该商标无效。

4. 典型意义

日本商标法中关于指示葡萄酒原产地的标志，有一条单独的规定：

一个包含被特许厅局长指定的指示日本葡萄酒或烈酒原产地的标志，或指示世界贸易组织(WTO)成员国葡萄酒或烈酒原产地的标志(该WTO成员国禁止将该标志用于来源于该成员国地区之外的葡萄酒或烈酒)的商标如果用于来源于日本地区或上述成员国地区之外的葡萄酒和烈酒，则该商标不得注册。

但本案并不适用该条款，因为争议商标并不包含“BORDEAUX”，而且也不属于日本商标法中规定仅包含地理名称或位置的标志，以及既包含地理标志又包含其他显著部分的情况。

本案中，请求人使用的无效理由，启发国内申请人在面对此类情况时可以使

用可能违反公共秩序与道德的标志不得注册为商标这一条款,通过证明自己的商标的知名度来维护自己的利益。

中国(深圳)知识产权保护中心

商标相同或近似

日本商标法 4 条 1 项 11 款中规定了禁止注册商标的情形,其中包括,与他在该商标注册申请日之前提交的注册商标相同或近似,并在与该商标注册指定的商品或服务相同或类似的商品或服务上使用的,不得注册。关于商品或服务是否类似,指当相同或近似商标使用于指定商品或服务上,若能使人认为所比对的商品或服务可能为同一企业所制造、销售或提供的,即可认定为类似。而且商品或服务类似的范围会随着经济活动发生变化,必须与实际商业交易情况相符。下面通过具体案例对商标相同或近似进行说明。

7.3 JP,2017-010030

1. 案件事实

审理机构: 日本特许厅-知识产权高等法院

判决结果: 驳回原告的诉讼请求

本案原告持有“ORGANO SCIENCE”(标准文字)日本注册商标,注册号为 5417057。本案被告向特许厅提出无效宣告请求,其理由包括:争议商标与在先注册的商标近似,被告引用了在先商标“ORGANO”和“オルガノ”;争议商标为可能与他人业务相关的商品或服务造成混淆的商标。特许厅最终支持了被告的请求,对该商标作出无效宣告判决。

其中,针对争议商标与在先注册的商标近似的无效理由,特许厅认为:争议商标由“ORGANO”和“SCIENCE”组成,“ORGANO”作为识别商品和服务来源的标志,争议商标的关键部分“ORGANO”与引证商标“ORGANO”外观相似,读音相同,因此争议商标与引证商标近似。

原告提起诉讼,请求撤销特许厅的无效决定,其中对于争议商标与引证商标的相似性,原告认为:

“ORGANO SCIENCE”是“ORGANO”和“SCIENCE”的组合商标,将组合商标的构成部分提取一部分单独与他人的商标进行比较,判断商标是否近似是不恰当的。

2. 法律分析

法院认为将“ORGANO SCIENCE”商标认定为“ORGANO”和“SCIENCE”的组合商标一般是不允许的,除非其作为识别商品或服务来源的标志给商人和消费者留下了强烈的主导印象,或者其他部分没有作为识别来源标志的名称或概念。因此首先要考察商标中的“ORGANO”部分是否被认定为给商家和消费者留下强烈的、主导性的印象,作为识别商品或服务来源的标志。

从商标的外观上,争议商标中的“ORGANO”和“SCIENCE”两个部分之间相隔约一个字母,从外观上可以将其作为两个部分,“ORGANO SCIENCE”的称谓有些多余。

从“ORGANO”和“SCIENCE”的识别功能看:

一方面,商标中的“ORGANO”虽然在英日词典中该词可以作为前缀,意为“器官”或“有机”,也可以作为化学术语,但其作为前缀的使用实例有限,与“aqua”“audio”和“auto”等前缀相比,其含义在日本并不广为人知。此外,用片假名书写的“organo”一词在日本也并不广为人知,因为《古事记》中并未收录该词。结合被告将“ORGANO”和“オルガノ”作为简称或商标的事实,“ORGANO”作为被告的简称或注册商标应给人留下深刻印象。

另一方面,商标中的“SCIENCE”在日本是广为人知的英文单词,意为科学,其片假名符号在《古事记》中也广为人知。因此,“SCIENCE”一词是一个广泛渗透社会的通用词汇,与指定商品和指定服务相比不具有很强的识别功能。

如上所述,构成争议商标的字母“ORGANO”和“SCIENCE”在识别力上存在很大差异,而“ORGANO”的字母部分作为识别商品和服务来源的标志,应当是给商家和消费者留下强烈、主导印象的关键部分。因此,提取该部分商标与引证商标进行对比,判断商标是否近似是合适的。

3. 判决结果

法院认为争议商标与引证商标近似,指定的商品相似,而原告的其他诉讼请求也不成立,因此应当予以驳回,该商标被无效。

4. 典型意义

在日本商标法体系中,类似本案中的由两个英文单词中间通过空格隔开构成的商标,在评价商标近似时,一般会考虑商标中可以作为识别商品或服务来源的部分,将该部分与在先商标进行比较,这与国内评价商标近似的方法是相似的。对于此类商标,只有当其作为一个整体作为识别商品或服务来源的标志给商家和消费者留下了强烈的主导印象,或者其组成部分不能作为识别商品来源的标志时,才能从整体上进行评价。

显著性

日本商标法 3 条规定了商标注册要求，

(1) 在与申请人业务有关的商品或服务中所使用的任何商标均可注册，除非该商标：

(i) 仅由以通用方式表示商品或服务通用名称的标记组成；

(ii) 已惯用于该商品或服务；

(iii) 仅由商品或服务的产地、销售地、质量、原材料、功效、用途、形状、生产或使用方式、特点、数量、价格等通用术语组成；

(iv) 仅由以常见方式表示常见姓氏或名称的标记组成；

(v) 仅由非常简单和普通的标记组成；或

(vi) 除上述各项所列商标外，消费者无法识别其商品或服务属于某一特定人的企业的商标。

(2) 虽有前款规定，但属于前款第 (iii) 项至第 (v) 项中的任何一项的商标，如果由于使用该商标，消费者能够识别出其商品或服务与特定人的企业有关，则该商标可以注册。

上述条款是对日本商标注册的最基本的要求，在判断商标是否可以注册时，只要不满足上述要求的商标都无法注册。即便注册成功，任何人都有权对该商标提起撤销程序。下面以具体案例来说明日本商标法中规定的商标注册要求在商标撤销程序中的适用。

7.4 JP,2021-010100

1. 案件事实

审理机构：日本特许厅-知识产权高等法院

判决结果：撤销原判决

本案被告持有“Scrum Master”(标准文字)日本注册商标，注册号为 6042646。本案原告以“仅以直接表示用于服务的提供地点、质量、提供的物品、功效、用途、方式、提供方法或时间以及其他特征、数量或价格的商标不具备商标注册的

条件”为由向特许厅提出无效宣告请求。

特许厅审理后宣告涉案专利指定的第 16 类和第 41 类中的部分商品和服务无效，其余指定的部分商品和服务中驳回了原告的请求。其中，对于争议商标在第 41 类中指定商品和服务中的“教育培训、讲习班、研讨会等”，特许厅认为截至决定注册该商标时，该商标几乎没有与第 41 类教育培训、讲习班、研讨会等相关的使用记录，并评估很难说该商标是含有“Scrum Master”一词的服务，因此驳回了原告的无效请求。

原告不服，向知识产权高等法院提起诉讼，认为从许可特定人专用是否符合公共利益的角度考虑，并不一定需要在作出注册决定时，该商标已被实际或普遍用作商品或服务（质量）的标志，或者该商标已被消费者或商家广泛认可。只要商标被消费者或商人普遍认可，包括在未来被消费者或商人普遍认可，表明商品或服务的（质量）、内容等就足够了。

2. 法律分析

日本商标法中规定，仅以直接表示的用于服务的提供地点、质量、提供的物品、功效、用途、方式、提供方法或时间以及其他特征、数量或价格的商标不具备商标注册的条件。这样的商标是指与指定服务相关的，并以表示和描述服务的提供地点、质量、提供的物品、功效、用途和其他特性的标志为特征的，任何人都希望在交易中作为必要和适当的表示使用它。因此认可特定人对其进行独占使用不仅在公共利益上不适当，而且此类商标通常被视为是一种广泛使用的标志，往往缺乏自己的服务和他人的服务的识别力。

判断商标是否属于上述规定的情况，需要确定商标与指定服务之间具有在交易中必要的或适当的表示服务质量等特征的关系，另外需要商标在实际使用中能够被交易者和需求者普遍认为是表示服务质量的标志，也包括将来的情况，即使该商标并没有实际用于指定服务，也会认为构成上述规定的商标。

本案中，争议商标是“Scrum”和“Master”字样的组合，产生了术语“Scrum Master”。根据注册商标决定时“Scrum”和“Master”的含义，“Scrum Master”一词产生了这样的概念：掌握了敏捷软件开发方法“Scrum”的人或精通“Scrum”的人。因此，如果商标用于指定服务中的“教育培训、讲习班、研讨会等”，商

家和消费者会理解为有关教育和培训又掌握了敏捷软件开发方法“Scrum”的人，或为有关“Scrum”的教育和培训等。因此，有理由认为，该商标被普遍认为表明了此类服务的质量（内容）。

另外，虽然没有证据能够证明专门从事相关业务，但是根据上述的判断标准不一定需要该商标实际用于指定服务。

3. 判决结果

法院认为特许厅在对第 41 类中指定商品和服务中的“教育培训、讲习班、研讨会等”的判断理由中存在错误，错误地认为需要在作出注册决定时，该商标已被实际或普遍用作商品或服务（质量）的标志，或者该商标已被消费者或商家广泛认可。法院最终决定撤销原判决。

4. 典型意义

对于直接表示商品或服务来源的提供地点、质量等的标志在各国的商标法体系中一般都是不允许作为商标注册的。本案给出了在日本商标法体系中对这一条款的情况进行判断的方法，只要确定商标与指定服务之间存在表示服务质量等特征的关系，而且商标在实际使用中或将来会被消费者认为是表示服务质量等特征的标志就足以满足该条款的构成要件，至于该商标是否实际被用于指定的服务则没有那么重要。

需要注意的是，上述所说的商标是否实际被用于指定的服务指的是类似本案中的情况，商标指定的商品和服务是“教育培训、讲习班、研讨会等”，并且会被消费者理解为“有关 Scrum 的教育和培训”，商标所有人将商标用于教育培训行业但并未经营“有关 Scrum 的教育和培训”，这样并不会影响该条款的判断。

第八章 韩国商标无效案例

在韩国，对于已注册的商标，可以向韩国知识产权局的内设机构韩国知识产权审判和上诉委员会（Intellectual Property Trial and Appeal Board）提起无效宣告请求。其中，基于下列理由提出无效宣告的，需在商标注册之日起5年之内申请：包含著名人士的姓名名称、商号、肖像、签名、印章、雅号、艺名、笔名或简称的；与在先申请的注册商标相同或近似的商标；在相同或类似商品服务上，与消费者明显已知的他人商标相同或近似的商标等。但基于下列理由提出无效的，可在商标注册后任意时间提出：商标权利人的不当使用，商标权利人的商标被其经销商或代理人恶意抢注。另外，注册商标在韩国已经注册超过3年，且商标所有人未使用该商标，也可以考虑通过“不使用撤销”途径挑战该商标。上述的无效和撤销决定均可以上诉至韩国专利法院。

在本章中，我们选取了近年来韩国商标无效和撤销案例，并以商标近似、误导消费者产品质量、连续三年未使用等问题组织案例。

商标近似

韩国商标法 34 条规定了不能注册商标的情形,其中第 1 项第 13 款规定,与被国内或国外消费者认定为表示特定人的商品的商标(不包括地理标志)相同或近似,并被用于不正当目的,如获取不正当利益或对该人造成损害的商标不得注册。判断商标是否因此情形而无效,需要考虑在先商标的知名度,消费者是否认为该商标属于特定人;还需要考虑商标注册人是否有不正当目的,比如在与他人合作中获知他人商标并进行抢注。下面以具体无效案例对该问题进行说明。

8.1 Judgment 2021Heo2694, 2022. 4. 20.

1. 案件事实

审理机构: 韩国知识产权局-韩国专利法院

判决结果: 驳回原告的上诉, 争议商标应当被无效。

商标权人拥有如图 1 所示的商标, 本案无效请求人在先使用如图 2 所示的商标(在先使用商标)。



图 1



图 2

2020 年 3 月 9 日, 无效请求人向韩国知识产权局提起无效宣告请求, 认为商标权人通过商业关系得知自己的在先使用商标并在同一种商品或者类似商品上注册近似的商标, 应当无效。事实上, 在专利权人申请注册商标时, 本案无效请求人便提出过异议, 认为基于上述的理由商标注册应当被驳回, 审查员审理后作出了驳回决定, 但在知识产权审查与上诉委员会上诉中, 知识产权审查与上诉委员会认为不存在上诉的驳回理由, 决定撤销审查员的驳回决定, 并发回重审, 该商标最终得以注册。

知识产权局审理后认为发回重审判决与本案中的无效宣告请求在诉讼请求和诉讼类型上不同, 本案的无效宣告请求不违反与发回重审裁定相关的统一性原则, 并且现有证据表明无效请求人的请求成立, 该商标属于应当被宣告无效的情

形，注册应当无效。

原告上诉至专利法院，认为（1）本案的无效宣告请求与发回重审的裁定基于相同的事实和证据，发回重审的裁定的效力适用于本案的无效宣告请求；（2）上述的无效宣告理由以他人在韩国使用或准备使用商标为前提，而且在本案商标申请之前，只有原告在韩国使用了在先使用商标，被告从未使用过该商标。

2. 法律分析

关于既判力的问题。

韩国商标法中规定“裁决人根据本法作出的裁决被确认的，任何人无权要求根据相同事实和相同证据对案件进行复审。但是，如果裁决是单方面的裁决，则不属于这种情况”。本条“不得要求重新作出判决”中的“判决”是指与“已确认的判决”标的相同的判决，即与诉讼请求和诉讼类型相同的判决。

本案中的发回重审判决与本案中的无效宣告请求在诉讼请求和诉讼类型上是不同的。发回重审判决的诉讼请求是“撤销原判决，并将申请发回审查员重新审查”，而无效宣告请求的诉讼请求是“宣告本案注册商标无效”。驳回决定的复审申请人对审查的商标注册驳回决定提出上诉的案件，并不以对抗为前提，而商标注册无效的审查，是利害关系人或审查员对商标注册人等提出法律规定理由，要求宣告商标注册无效的案件。

关于无效理由。

韩国商标法中规定，通过合同关系、商业交易关系或者商业合伙、雇佣以及其他关系得知他人正在使用或者准备使用的商标，在同一种商品或者类似商品上注册相同或者相似的商标的，不予核准商标注册。该规定的目的在于，申请人通过与他人的合同关系得知他人正在使用或准备使用但并未获得注册的商标，违反与他人关系中的诚实信用原则，在相同或类似商品上申请注册与在先使用商标相同或近似的商标，应当不予商标注册。该规定的构成要件，一方面要求商标申请人与在先使用商标所有人间建立特定的商业关系，另一方面要求在先使用商标由其所有人在韩国使用。

专利法中规定的商标的使用包括：（1）在商品或其包装上显示商标；（2）转让或交付商品或其包装，或为此目的展示、出口或进口商品或其包装；（3）在广

告、价目表、交易文件或其他方式上显示商标并使其广为人知。但是,即使商标所有人仅在外国的商品上标注其注册商标,并未直接或通过代理人在韩国转让标有该注册商标的商品,也未从事在商品广告中展示商标等行为,但如果标有商标所有人的注册商标的商品由第三方进口至韩国,并在韩国的正常经营过程中进行转让,如果韩国的商人或消费者认为该商品与标注该商标的商标所有人的业务有联系,一般应视为标注该商标的商标所有人在韩国使用了该商标。

3. 判决结果

本案中,两个商标在整体上相同或相似是毋庸置疑的,在原告申请争议商标注册之前,原告从被告处进口被告生产的在包装上标注有在先使用商标的商品并在韩国销售,被告为原告提供了原产地证明,可以确定原告与被告之间存在商业交易关系。

虽然被告只是在外国使用在先使用商标对货物进行了标注,而且并未直接或通过代理人在韩国展示或转让标有在先使用商标的货物,但是原告将商品进口至韩国并进行销售,在正常经营过程中展示和转让标有在先使用商标的商品,特别是在销售时强调商品的来源是原告。因此,韩国商人和消费者按照社会惯例会将先使用商标视为与被告联系起来,可以合理推定被告在韩国使用了在先使用商标。

法院认为,原告在明知被告通过业务关系等使用了在先使用商标的情况下,在相同或类似商品上注册相同或相似商标,争议商标应当被宣告无效。

4. 典型意义

韩国专利法中要求商标注册申请人不得违反诚实信用原则,在相同或类似商品注册通过商业关系获得的与他人使用或准备使用但未注册的商标相同或相似的商标。无论是何种情况,在判断商标是否构成使用,其根本都要确定商标是否使消费者将商品与商标所有人联系起来,此处也不例外。当国外的商标所有人并没有将标注其商标的商品在韩国直接或通过代理销售,而由第三方在正常经营活动中进行销售,只要其商标能使消费者与商标所有人联系起来,就可以视为商标所有人在韩国使用其商标。

误导消费者产品质量

韩国商标法 34 条规定了不能注册商标的情形,其中第 1 项第 12 款规定了可能误导消费者产品质量或欺骗消费者的商标不能注册。即商标构成与商品或服务本身的固有特性存在不同,消费者在看到商标时会想到其商品或服务具有某种特性,但实际上该商品或服务并没有该特性,导致对消费者产生误导或欺骗的效果。下面以具体商标无效案例对此进行说明。

8.2 Judgment 2021Heo4003, 2021. 11. 4

1. 案件事实

审理机构: 韩国知识产权局-韩国专利法院

判决结果: 支持原告的上诉, 该商标应当被无效。

本案被告持有 0240529 号韩国注册商标, 如下图所示。本案原告对该商标提起无效宣告请求, 其理由包括: (1) 该商标构成描述性商标, 不具有自身产品的整体识别力, 尤其是“오뎅식당”(鱼饼餐厅)部分直接标识指定服务业的性质; (2) 该商标属于可能误导他人的情形, 如果不销售鱼饼或者以鱼饼为主要食材烹饪的“部队锅”, 可能在商品质量方面误导公众。



韩国知识产权局审理后认为: (1) 该注册服务商标是由具有识别力的“奶奶的脸”图形和“饥饿的奶奶”文字部分, 以及不能认为没有识别力的“오뎅식당”部分组成, 整体具有识别力, 不属于指定服务业务相关的描述性商标, 而且也通过使用获得了识别力; (2) 注册服务商标在注册决定日时已被广泛知晓作为部队锅饭店的标志, 普通消费者很少将鱼饼餐厅理解为出售鱼饼的餐厅

，而且部队锅一般不使用鱼饼，因此很难认为通过注册服务商标，会让人们误解其与指定服务业或“添加了鱼饼的产品”有关。基于这些理由，裁定驳回原告的无效请求。

原告不服并提起上诉，要求撤销该判决。

2. 法律分析

本案双方的关注焦点是本案争议商标是否会对公众产生误导。

根据韩国的商标法，可能导致消费者对指定商品的质量产生误导的商标被定义为其构成本身与指定商品的固有特性有所不同，从而误导消费者的商标。要确定特定商标是否可能引发消费者对质量的困惑，需要建立某种经济关系或相似性，将公众普遍认知的商品与实际使用该商标的商品联系起来，例如，它们可能属于同一商品类别，有共同的元素，如材料、用途、外观、法律规定和销售等，这些因素都可能在商业交易中导致对商品特性的误解。此外，应从一般消费者的视角出发，并根据国际贸易习惯进行判断。判断的时间节点是进行商标注册时或批准商标注册时。同时，这些法律原则也适用于服务商标。

对本案而言，注册的服务商标中的“오뎅”部分是日语“おでん”的韩语发音，表示“（烤）鱼丸串小吃”；而“오뎅”在多种食物中用作原料，因此，可以认定该注册服务商标与指定的“部队锅”等服务业存在某种联系。此外，从整体上观察该注册服务商标与指定的服务业之间的关系时，通过“오뎅”和“部队锅”等部分，一般消费者可能会直觉地将其理解为针对“添加了오뎅的部队锅”或“使用오뎅烹饪的部队锅”等。另外，还有多项数据表明在本案注册服务商标决定日期前后普通消费者认为在本案的餐厅或其分店销售的部队锅中含有오뎅。

3. 判决结果

法院认为，如果该商标用于与“오뎅”无关的服务业时，例如提供“不含오뎅的部队锅”或“不使用오뎅烹制的部队锅”等服务时，一般消费者可能会

错误地认为与“오뎅”有关。因此，认为存在误导消费者的可能性是合理的，该商标应宣告无效。

4. 典型意义

商标构成本身与指定商品的固有特性存在不同从而误导消费者的商标无效。在判断商标是否存在上述情况，应当以普通消费者的观点进行判断，如果商标指向某种服务，但实际并未用于提供此种服务，则可以认为是存在误导消费者的问题，应当被宣告无效。

连续三年未使用

韩国商标法 119 条规定了可以申请撤销商标的情形,其中规定,商标所有人、独占被许可人或普通被许可人在无正当理由的情况下,在商标撤销申请提出之日前的三年内没有在指定商品上使用韩国注册商标,可以申请撤销该商标。在各国商标法中大多有可以撤销不使用的商标的条款,只是对连续不使用的的时间规定可能存在不同。下面以具体商标撤销案例对该问题进行说明。

8.3 Judgment 2022Heo3106, 2022.12.1

1. 案件事实

审理机构: 韩国知识产权局-韩国专利法院

判决结果: 驳回原告上诉, 商标维持有效

本案被告于 2017 年 4 月 13 日获得 394327 号韩国注册商标“인생맥주”(Life Beer), 商标指定第 43 类内的服务。本案原告向知识产权审查与上诉委员会提起撤销申请, 认为在提起撤销申请日前, 商标持有人未在韩国指定服务业务连续使用该注册商标超过三年, 应当予以撤销。

被告称, 包括本案注册服务商标的普通被许可人“Life Beer Yeouido Branch”在内的多家关联企业安装并展示了显示注册服务商标的店内招牌, 并且被告在 Instagram 的啤酒专卖店业务广告、提供给客户的啤酒杯、宣传海报上都有使用该服务商标。

原告称, 被告在本案中主张使用注册商标的“店内招牌”“宣传海报”和“啤酒杯”广告并非作为标识服务业务来源的商标使用, 而仅仅是作为装饰性标志使用。

知识产权审查与上诉委员会审理后认为在提起撤销申请日前三年内该商标在“啤酒专卖店”服务业务中合法使用, 驳回了原告的撤销请求。

2. 法律分析

服务商标是为了表示向客户提供无形的服务, 因此服务商标不能直接用于服

务本身，服务商标的使用包括：（1）在涉及服务行业的广告、价格标签、交易文件、招牌或标签上展示或分发服务商标；（2）提供服务时，在提供给客户的物品上与提供服务有关的客户的物品上标注服务商标；（3）提供服务时，为客户使用而提供的商品上标注服务商标，或者为提供服务而在商品上标注服务商标。

此外，由于商标因不使用而撤销旨在促进注册商标的使用，对不使用行为进行制裁，因此在确定商标是否被使用时，重要的是要考虑商标注册人或被许可人使用该商标的意图是否是将其作为区别其他商品的识别标志，而不是考虑消费者是否能将其识别为商品来源标志。

另外，外观设计与商标不存在排他/选择性关系，外观设计也可以起到商标的功能，用于标示产品的来源。可以通过考虑标志与产品的关系、标志在产品上显示的位置、大小等来判断该标志是否作为商标使用。注册商标的知名度、使用意图和使用方式，可以作为判断标志是否作为商品识别标志使用的依据。

3. 判决结果

法院认为，本案中虽然实际使用的标志与注册商标略有不同（竖向使用），但是这种程度并不会损害商标的被识别功能，商标持有人实际在“啤酒专卖店”业务使用了注册商标。法院最终驳回了原告的上诉。

4. 典型意义

各个国家的商标法体系中均包含了因未连续使用而撤销商标的规定，其目的是促进商标的使用，在商标未被实际使用时，对商标所有人施加必要的惩罚，以保护公众利益。对商标持有人来说，明确何为商标法所界定的使用是个关键问题，无论是用于商品的商标还是用于服务的商标，他们的核心功能在于标识商品来源，在商标使用过程中商标所有人需要注意其使用方式是否导致这一功能被削弱甚至被取消。用于商品的商标一般可以直接应用到对应的商品上，而对于服务商标，由于服务为无形物，其使用方式通常体现在服务的宣传推广、服务流程中的相关物品上。