



北京锐晟明杰

专业的知识产权管家

地址：北京市南三环东铁营桥西大陆写字楼412室

电话：010-87642418 网址：www.risingmark.cn 电邮：lijiabcxy@hotmail.com

2014 年 10 月（总第 14 期）

◆ 资讯前沿

- 设立知识产权法院进入“倒计时” 01
- 国家知识产权局新政支持小微企业创新发展 02

◆ IP 实务

- 案例分析：新的用药方法发明专利难获授权 03
- 补充阅读：从企业视角谈药品专利保护 04
- 商标热点：特斯拉在华商标案和解 07

◆ 公司动态

- 我公司更名为北京锐盛明杰知识产权代理有限公司 09
- 公司顾问受邀在“第四届酶制剂”会议作专利报告 09

设立知识产权法院进入“倒计时”

在2014年8月25日召开的十二届全国人大常委会第十次会议上，将审议《关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定（草案）》，我国知识产权法院的设立进入“倒计时”。

周强就《草案》作说明时表示，对人类在社会实践中所创造的智力劳动成果予以法律保护，是科学技术进步和社会发展的必然要求。设立知识产权法院一是推动实施国家创新驱动发展战略的需要；二是加大知识产权司法保护力度的需要；三是提高知识产权审判水平的需要。

周强说，从审判实践看，我国知识产权案件主要表现为专利、商标、著作权以及植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密等类型。完善知识产权司法保护体系，应充分考虑我国各地经济社会发展的实际情况，选择专利类案件相对集中、审判工作基础较好的北京、上海、广州设立知识产权法院。

他说，根据审判工作需要，北京、上海、广州知识产权法院的审级与当地中级人民法院相同。知识产权法院设立后，主要审理各类专利以及植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密等知识产权民事和行政案件，兼顾审理其他知识产权民事和行政案件。

《草案》规定，北京、上海、广州知识产权法院对所在省（直辖市）的专利以及植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密等知识产权案件实行跨区域管理，还管辖所在市基层人民法院第一审著作权、商标等知识产权民事和行政判决、裁定的上诉案件。北京知识产权法院将统一审理对不服国务院行政部门裁定或者决定而提起的第一审知识产权行政案件。

周强表示，知识产权法院的设立必须坚持逐步探索、稳步推进的原则。知识产权法院内设机构按照精简原则从严控制，人员实行分类管理，探索建立法官员额制度，加强审判人员专业培养。同时，知识产权法院将适应加强知识产权司法保护需要，进一步完善诉讼程序和证据规则，强化保全措施适用，探索建立技术事实调查制度，努力解决审判实践中因诉讼程序交叉影响案件及时审结等问题，切实提高我国知识产权司法保护水平。（新华网 记者 罗沙 陈菲）

国家知识产权局新政支持小微企业创新发展

10月10日，国家知识产权局印发《关于知识产权支持小微企业发展的若干意见》（下称《意见》），以知识产权公共服务的形式支持小微企业创新发展。该《意见》从扶持小微企业创新发展、完善小微企业知识产权服务、提高小微企业知识产权运用能力、优化小微企业知识产权发展环境4个方面，提出了支持小微企业创新成果在国内外及时获权、完善小微企业专利资助政策、扶持知识产权服务业小微企业等15条具体措施。

在国家知识产权局副局长贺化介绍了此次《意见》中的许多亮点：明确提出支持创新成果在国内外及时获权，进一步完善专利审查快速通道，对小微企业亟需获得授权的核心专利申请予以优先审查；完善专利资助政策，推动专利一般资助向小微企业倾斜，对小微企业申请获权的首件发明专利予以奖励；创新知识产权金融服务，引导各类金融机构为小微企业提供知识产权金融服务，鼓励建立小微企业信贷风险补偿基金等。

在完善小微企业知识产权社会化服务方面，提出要切实推进知识产权公共服务体系建设，在小微企业集聚的创业基地、孵化器、产业园等逐步建立知识产权联络员制度和专家服务试点，吸纳专利代理人及其他服务机构人员深入参与；调动和优化配置知识产权服务资源，鼓励每名专利代理人每年为小微企业免费代理一件以上的专利申请，对服务小微企业绩效突出的知识产权服务机构给予奖励和项目优先委托等。

在提高小微企业知识产权运用能力方面，积极鼓励科技型小微企业贯彻实施《企业知识产权管理规范》国家标准，对通过知识产权管理体系认证的小微企业可予以合理资助和奖励；做好知识产权优势培育工作，对研发投入和专利成果达到一定水平，产品市场占有率较高的小微企业，集中优势资源重点培育；加强专利信息利用，依托各类服务平台向小微企业免费或低成本提供专利查新检索服务，广泛开展知识产权信息订制推送服务；提升知识产权实务技能，将小微企业的业务骨干培养纳入年度全国知识产权人才培训计划，加强小微企业研发人员专利撰写、专利分析等实务能力的培养等。

贺化强调国家将推动有关政策尽快“落地”，要求各地知识产权局结合本地区发展实际，研究制定具体落实措施，帮助小微企业解决现实难题。（知识产权报 记者 向利 孙迪）

案例浅析：新的用药方法发明专利难获授权

专利权人	卡比斯特制药公司
无效宣告请求人	国内个人
案情介绍	涉案专利号 99812498.2、名称为“抗生素的给药方法”，授权公告的权利要求涉及潜霉素在制备用于治疗患者细菌感染而不产生骨骼肌毒性的药剂中的用途，并限定了剂量和重复给药的频率。请求人以治疗剂量和重复给药的时间对于制药用途类型的权利要求不起限定作用为由向专利复审委员会提出无效宣告请求。 专利复审委员会经审理认为，给药剂量和给药时间间隔等治疗方案的信息不能使涉案专利的制药用途区别于现有技术的已知用途，故作出第 13188 号决定，宣告涉案专利权全部无效。本案先后经过一审、二审和再审，均维持了专利复审委员会上述审查决定。
点评	潜霉素为已知抗生素，现有技术采用高剂量给药容易产生骨骼肌毒性，导致无法临床应用，原研药公司因此放弃了对该药物的进一步研究。卡比斯特制药公司发现按照适宜的给药间隔、给与适宜的剂量不会产生骨骼肌毒性，使得潜霉素的临床应用取得重要进展。 专利复审委员会认为，涉案专利限定的剂量和重复给药频率仅仅体现在用药过程中，并没有导致制药过程发生变化。最高人民法院在再审裁定中支持了专利复审委员会的观点，并首次就用药特征对第二医药用途权利要求的限定作用问题表明态度，对此后类似案件的审理具有指导意义。
相关	本案入选“专利复审委员会 2013 年度十大案件”

补充阅读：从企业视角谈药品专利保护

近年来，随着我国医药产业的不断发展，医药发明专利的申请量也在逐年增加。企业能否在激烈的竞争中占据优势，还要看其能否成功地保护自己的创新成果。所以，选择适当的专利保护策略是企业更有效地保护前期技术开发投资、更有力地占据后期市场的重要手段。

一、专利申请决策一是否申请专利

虽然专利保护是药品发明保护最为有效的一种法律保护方式，但由于专利制度权衡了专利权人与公众之间的利益，这就对权利人来说，专利保护存在一定的局限性，所以考虑是否申请专利时，常采用如下决策思路。

1. 是否采用文献公开策略

当发明人完成某项技术成果，因考虑专利授权程序繁琐等多方面因素，就可采用防御性文献公开，即通过在刊物上发表等形式对技术创新成果进行公开，使他人的专利申请丧失新颖性，从而阻止他人获得专利授权。文献公开的策略常被国外一些制药公司使用，如 Nature Biotech 发表的“关于整合利用转录谱和代谢产物谱构建产生洛伐他汀的高产真菌菌株”的文章，便是实施该策略的一例。

2. 是否采用技术秘密保护

技术秘密是我国制药企业进行技术保护的一种方式，尤其是对我国中药的保护，如云南白药、片仔癀及六神丸的配方保护便是成功的例子。但相对于专利保护来说，技术秘密保护也有不足，一旦所采取的保密措施不当就会造成泄密而给企业带来损失。在实际操纵中，可以根据以下几个方面来考虑：（1）是否满足专利性条件；（2）是否容易通过反向工程获得；（3）侵权行为是否容易判断；（4）竞争对手是否很容易采用替代技。

二、专利申请决策一申请时机的把握

由于包括我国在内的世界上绝大多数国家在专利授权上都实行申请在先的原则，因此及时申请专利不仅可以防止竞争对手抢先递交专利申请而使自己受人约束，同时也可以避免创新成果成为公众技术而导致新颖性的丧失。但这并不意味着申请专利的时间越早越好，也会出现因发明创造成果不成熟、说明书公开不充分等问题导致发明不具备授予专利的条件；对于制药企业来说，尤其像我国尚未实行药品专利保护期延长制度并以申请日作为专利保护起算日期，过早申请专

利会导致药品真正进入市场时，其专利保护期便所剩无几了。

因此，确定适当的专利申请时间十分重要，应依据不同的发明创造而灵活掌握。总体来说，企业在选择专利申请时间时，可以综合考虑以下几个因素：

发明的完成程度：发明的完成程度至少应达到申请专利所要达到的最低要求，即可以证实所提出的技术方案能够解决所要解决的技术问题，具有一定的产业化前景并与现有技术有足够的区别，不过在某些情况下，申请人需要尽早提出专利申请但却缺乏实施例或试验数据支持药物的技术效果时，可以通过要求国内优先权进行补充和完善。

竞争对手的研究进度：对于同一药物，不论是其产品本身还是该药的制备方法 & 用途，都可能会有别人也在独立地进行着相关研究开发工作，尤其是对畅销专利药的再研究。因此申请人要密切关注在同一技术创新领域有无他人在研究、其研究进展情况如何，当竞争对手多、新技术容易被开发或模仿时，则采用抢先申请专利的策略；而对于一件开拓性发明，竞争对手很难研究出同样的成果时，则可采用延迟申请专利的策略。

药品基本专利与从属专利之间的协调：一般等到相关从属专利大体成熟后再提出基本专利申请，以防止基本专利因缺乏从属专利的支持而发挥不了应有的作用。

三、专利申请决策一向国外申请专利

专利保护的地域性特点决定了在国内申请并授予专利权的发明创造只在本国范围内享有相应的独占权，随着越来越多的国内制药企业实行“走出去”战略，其面临的国际竞争也日趋激烈，而国内制药企业要在国际竞争中占据有利地位，向国外申请专利是不容忽视的一个环节。

1. 申请国别选择：向国外申请专利是一项复杂的工作，所申请的国家越多，企业就要花费更大的精力去准备申请文件、考虑日后的维权事宜等，因此，企业在选择申请国时要仔细斟酌，通常考虑的因素如下：（1）相关国家的专利制度及专利保护环境：如在对发明新颖性的判断上，美国采用混合新颖性标准，而我国采用了绝对新颖性标准，即不属于现有技术；（2）占领市场的需要：如果某项发明创造在某国拥有一定的市场，企业就可考虑向该国申请专利；（3）发明创造本身的水平：发明创造水平越高，企业就需考虑在越多的国家申请专利；例如

跨国制药公司通常都将开拓性的化合物发明在多数国家申请专利，而围绕着该化合物的从属专利则是有选择地部署；（4）对竞争对手的控制：例如辉瑞在我国申请了3件阿托伐他汀的化合物晶型专利，这3件专利并不仅仅是为了自己实施，更多地是对我国制药企业仿制阿托伐他汀设置障碍。

四、 延长专利药品保护期的策略

通常基本专利策略和后续专利策略是制药巨头延长专利药品保护期所常用的策略。目的是为了使围该药物产品的专利尽量多、尽量有层次和梯队次，从而达到专利保护期延长的效果。所以结合国际经验和我国制药企业的实际情况， 延长药品专利保护期通常可采用以下途径：

1. 专利+商标组合：专利代表的是体现在产品中的新技术， 商标代表的则是产品的信誉质量。当专利药品进入市场独占期后，在新技术推广的同时配以商标宣传，进而在专利有效期内形成品牌效应。在药品专利保护期届满后，品牌效应便延续了对专利药品的持续控制，以避免专利药品已获得的市场优势因仿制药的进入而丧失殆尽。

2. 专利组合：指在基本专利的基础上，间隔适当时间陆续申请从属专利，以形成对药品的多重保护。如围绕着奥氮平的化合物专利，礼来公司又陆续递交了奥氮平的晶型、制剂、制备方法及溶剂化物等多项专利，从而延长了对奥氮平市场的实际控制期限。另外，在原有专利的基础上持续改进并申请新的专利，也可保持在相关领域的技术领先地位，达到延长药品保护期的效果。

3. 利用选择发明：是指在现有技术所公开的宽范围内选择出有意外效果的窄范围或个体，如申请人在首次申请相关药品专利时，只公开一般性的保护范围较宽的技术方案，而将其中的优选或最佳方案等核心技术作为技术诀窍，待到一定的时机再申请选择发明，这样就有效地延长了实际保护期。

4. 利用国内或国际优先权：当要求优先权的在后申请被批准后，专利权期限以在后申请的实际申请日为起算时间，这就延长了相同技术主题的保护期限。

5. 开发原有专利药物的新适应症：药物新适应症专利的主要作用是限制竞争对手即生产厂家，使得这些厂家不能在说明书中写明该用途，也不得宣传该用途，从而保证原研药企业在市场竞争中的有利地位。在化合物专利过期后，如果发现原研药有重大商业价值和市场的新适应症，必须使用专利武器来保护。但是需要

明确的是，如果申请的是疾病的诊疗方法专利，这种专利的申请是为了限制医院或医生的，那就不是新适应症专利。

当然如何延长专利药品保护期是企业参与国际专利竞争所要面临的问题。目前我国制药企业越来越多地认识到专利对于企业的重要性，因此企业应该对自己正在使用或将要使用技术的信息检索、实时监测、分析与判断，确保规避侵权和防止被侵权，为自有专利的保护打造一个坚实的盔甲，同时研究更加灵活地使用专利，让其发挥更大的作用。

商标热点：特斯拉在华商标案和解

延续一年多的美国电动汽车特斯拉公司在华商标纠纷宣告结束。2014年8月5日，北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）官方微博发布消息称，特斯拉在华商标著作权案和平落幕，双方当事人握手言和。当事方占宝生放弃使用“TESLA”等有关标志，特斯拉公司放弃向占宝生主张赔偿损失。

特斯拉放弃索赔要求

北京三中院8月5日在微博中表示，已成功调解特斯拉发动机有限公司与占某（即占宝生）之间涉及商标、著作权、不正当竞争等一系列知识产权案件。

特斯拉中国区公关负责人杨小姐昨日对新京报记者表示，特斯拉取消了对商标案另一方占宝生的诉讼。对于此案和解条件，杨小姐未透露更多的细节。

对于“握手言和”中是否涉及资金赔偿，记者昨日联系占宝生，其表示不方便透露，近期会发布相关声明回应。在记者登录占宝生此前注册的网站“tesla.cn”时，发现该网站会自动跳转到美国特斯拉公司的中国官网。

就目前获得消息看，特斯拉公司为和解放弃了数百万元的索赔要求。去年9月3日，特斯拉公司针对占宝生向北京三中院提起两起诉讼，分别主张占宝生侵害著作权和构成不正当竞争，要求对方分别赔偿经济损失110万元和310万元。

据北京三中院介绍，占某放弃使用“TESLA”等有关标志，特斯拉公司放弃向占某主张赔偿损失。同时其他法院正在审理的特斯拉域名纠纷、“TESLA”商标三年连续停止使用撤销行政案件、“TESLA”商标宣告无效行政案件等一系列案件也都得到解决。

特斯拉或受益新《商标法》

经过一年多的纠纷，双方最终和解。法律人士称这可能与去年修改的《中华人民共和国商标法》有关。按照新《商标法》相关规定，连续三年停止使用的商标，则可由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。

2006年9月6日，广州商人占宝生在12类汽车等商品上申请注册第5588947号“TESLA”商标，并于2009年6月28日获准注册。

特斯拉则成立于2003年。2006年，特斯拉推出世界上第一款完全采用锂离子电池的电动汽车。2010年，特斯拉公司在纳斯达克上市。随后，特斯拉公司开始拓展中国市场，成立拓速乐汽车销售（北京）有限公司。

2013年3月，特斯拉公司针对第5588947号“TESLA”商标向商标局提出连续三年停止使用撤销申请。2013年4月，特斯拉公司针对该商标向商标评审委员会提出争议申请，请求撤销该商标。

2014年6月30日，占宝生向北京市三中院提起侵害商标权诉讼，请求法院判决特斯拉公司及拓速乐公司立即停止销售“TESLA”牌电动汽车，赔偿2394万元。

去年8月，全国人大常委会通过了关于修改《中华人民共和国商标法》的决定。新商标法禁止与商标在先使用人具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在的人抢注该商标。



我公司更名为北京锐盛明杰知识产权代理有限公司

鉴于公司业务发展的需要，我公司更名为北京锐盛明杰知识产权代理有限公司（原名：北京锐晟明杰科技发展有限公司）。今后我们将进一步提升服务能力和水平，聚焦于生物化工行业的知识产权保护服务工作，为您提供更好的服务！

公司负责人受邀在“第四届酶制剂”会议作专利报告

由生物发酵产业协主办的第四届全国酶研究开发应用研讨会，于 10 月 16 日在无锡举办。会议期间，陈坚教授，邢新会教授等作了高水平的技术报告。受协会主办方邀请，我公司总经理李绩受邀在研讨会上就“生物专利保护问题”作报告，会议期间，我公司顾问和陈坚教授，邢新会教授等就生物专利保护进行了交流讨论。会议交流使我公司感受到了生物研究机构对于专利保护工作已日益重视，此次会议，为我公司更好的拓展服务空间提升服务水平提供了良好机会。

北京锐盛明杰知识产权代理有限公司简介：

公司具有商标代理等知识产权服务资质，服务内容涵盖商标代理、专利申请咨询、版权注册等知识产权业务。公司致力于为生物、食品、饲料、化工、新材料等领域科技创新实体提供专利申请保护等服务工作。

公司服务团队成员分别在企事业单位从事多年科技开发和知识产权实务工作，具有良好的知识产权实战经验和丰富的生物化工领域一线生产实践经历，熟知我国科技产业规律。公司兼职顾问具有多年审查经验；公司服务团队能够有效解决企业科技创新难题和知识产权实务问题，项目团队 50%具有高级工程师职称，70%以上具有硕士学历。

公司专注于为生物食品领域企业提供专业的以专利为主的知识产权服务工作，发明专利的授权率在 **85%以上**。

专利服务特点：

1. 申请前检索
2. 申报前两道审核制度：
3. 服务费用分段支付，申请阶段支付 70%费用，授权支付 30%费用；

主要业务介绍：

1. **企业知识产权管家：**制度建设、人员培训、专利挖掘策划布局…
2. **专利服务：**挖掘策划申报、审查意见答复、复审无效
3. **商标版权：**商标注册、商标续展、商标变更、商标异议、版权注册登记
4. **高新技术企业认定复审**

重点服务客户

饲料行业：双胞胎集团股份有限公司 禾丰牧业股份公司

酶制剂行业：湖南鸿鹰祥公司 山东隆科特公司 宁夏夏盛酶制剂公司

白酒行业：衡水老白干酒业公司

食品饮料行业：宁夏夏进乳业集团 大连易健集团

其他行业：天津北洋百川生物技术公司 奇泓生物科技有限公司 北京陆桥技术有限公司 新乡瑞丰化工有限公司……

科研院所：中国科学院生态研究所 中国食品发酵工业研究院 北京化工大学 天津科技大学 天津工业大学……

北京锐盛明杰知识产权代理有限公司 网站：www.risingmark.cn 电话：
010-87642418 18611719343 北京市南三环东大陆写字楼 412 室. 邮件 rsmk2009@163.com
宁夏业务处理中心：地址：宁夏中卫市长河路 130 号 电话 18500142356