

2021

第八十六期

# 嘉权通讯



嘉权知识产权

搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录

[www.jiaquanip.cn](http://www.jiaquanip.cn)

4000-268-228

[service@jiaquanip.cn](mailto:service@jiaquanip.cn)

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



## 粤港澳大湾区 青年企业家珠海考察

2021年12月4日

指导单位：广东外商投资企业协会 广东外商公会

主办单位：澳门江门青年会 江门外商投资企业协会青年会

**嘉权代表参加粤港澳大湾区青年企业家珠海考察活动**

**历经无效宣告、行政诉讼一审、行政诉讼二审、无效重审，  
嘉权代理的发明专利无效案以涉案专利全部无效获得胜诉**

## 美国专利和商标证书将以电子方式颁发

作者: Drew Hirshfeld, 美国商务部知识产权副部长兼美国专利商标局局长

与其他许多服务机构和组织一样, 我们的业务实践必须不断发展和进化, 以满足那些期待我们机构帮助保护其宝贵知识产权的发明家和企业家的需求。考虑到这一点, 我们今天宣布, 我们将在2022年过渡到以电子方式发放专利和商标注册证书。

### 专利

就专利而言, 我们近期将发布一份拟议规则制定通知 (NPRM), 就修订实践规则中以电子方式颁发专利证书这个建议, 征求公众对我们的反馈意见。根据目前的规则 (37 CFR 1.315), 美国专利商标局需要在“颁发专利证书时向记录的通信地址交付或邮寄”。

根据提议的修改, 美国专利商标局将不再通过邮寄通信地址来实际交付专利证书, 而是通过我们的专利文件浏览系统 (即专利中心和专利申请图像检索 (PAIR)), 以电子方式颁发专利证书。专利权人也将能够通过这些系统下载和打印他们的电子版专利证书。

这一变化给专利所有人带来了许多好处。例如, 新程序将在专利号分配后一周内以电子方式发放带有美国专利商标局印章和局长签名的专利, 从而使每项已发放的专利申请的待审时间减少约两周。

拟议的变化代表了我們向专利申请处理的全面电子化和服务的精简化迈出的又一进步。从2001年开始, 我们为专利申请者实施了电子申请系统, 此后又推出了许多提供高质量服务的举措, 包括图像文件封装系统、电子审查意见通知书系统、公共/私人PAIR和专利中心等。

### 商标

虽然没有必要对商标规则进行类似的修订, 但我们仍然认为, 让公众有机会就我们过渡到只提供注册证书的电子副本这件事, 向我们提供反馈意见是很重要的。

为此, 我们也将很快发布公开征求意见稿, 就用电子版本取代纸质注册证书征求意见。这一变化反映了我们的商标界向我们表达的强烈意愿。我们预计将于2022年春季开始向商标注册证书的电子颁发过渡。

与专利类似, 这种新的电子程序将使商标所有人受益, 因为它提供了一个更容易获得和及时的注册证书——他们将能随时查看、下载和打印一份完整的电子副本。

这一变化还将使我们发放商标注册证的速度加快1-2周, 因为我们不再需要打印、组装和邮寄纸质注册证书。由于我们目前每周

发放6,000-9,000份打印的商标注册证书, 这将使纸张处理量降到最低。

## 展望下一步

一旦过渡完成, 那些希望继续收到带有浮雕金印和局长签名的纸质专利证书和商标注册证书的"演示副本"的客户仍可继续选择这种方式, 每份副本将收费25美元。

在未来的数据化进程中, 我们计划使用数字印章和局长的电子签名来正式授权该专利或商标。

通过收集公众对向电子专利和商标证书过渡的反馈意见, 我们可以在将程序现代化的过程中充分考虑所有的意见, 与此同时我们将会继续履行我们的核心使命, 即提供我们的客户所期望的和应得的美国创新机构的高质量专利和商标注册。

一如既往, 我们期待着与我们的利益相关者合作, 以确保他们的需求得到满足, 并确保美国的创新继续推动我们的国家和世界的发展。



4000-268-228

## 嘉权代表参加粤港澳大湾区青年企业家珠海考察活动

江门外商投资企业协会青年会和澳门江门青年会于12月4日携手举办粤港澳大湾区青年企业家珠海考察活动。本次活动由广东外商投资企业协会、广东外商公会指导，珠海市大华港澳青年创新创业服务中心承办。嘉权作为江门外商投资企业协会的常务理事单位，策划运营总经理李华昌先生参加了本次活动。

活动期间，考察团先后对汤臣倍健股份有限公司、珠海市大华港澳青年创新创业服务中心、粤港澳3D打印产业创新中心等开展商务考察。

在汤臣倍健考察期间，嘉权代表和考察团成员一起参观了汤臣倍健产品从原料存贮、生产到检验的全过程，并全面了解了该企业的品牌理念、科研成果和经营情况。随后在珠海市大华港澳青年创新创业服务中心、粤港澳3D打印产业创新中心等机构与专家们进行了分享交流。

本次活动旨在充分发挥商协会的资源优势，加强粤港澳三地青年企业家交流合作，探讨大湾区的发展机遇，共建湾区青年人才交流平台，取得了圆满成功。



4000-268-228

# 历经无效宣告、行政诉讼一审、行政诉讼二审、无效重审，嘉权代理的发明专利无效案以涉案专利全部无效获得胜诉

嘉权专利商标事务所 谭英强



**谭英强**  
副总经理  
副研究员  
律师资格

谭英强先生是律师、专利代理师、副研究员、工程师、司法鉴定专家，广州嘉权专利商标事务所有限公司副总经理，五邑大学兼职教授，广州市创新创业服务领军人才。毕业于华南理工大学理学院应用物理系电子科学与技术（微电子技术）专业，华南理工大学法学院知识产权专业在职研究生，拥有5年电子电路和软件开发经验。2017年被评为“广东十大新锐专利代理人”。现任广东专利代理协会副会长、广东知识产权保护协会副会长、广东省企业联合会监事、广州市企业联合会副会长、广州嘉权专利商标事务所有限公司副总经理。

## 基本案情

2016年，嘉权代理律师接受无效宣告请求人邱某的委托，对名称为“生物相容性止血、防粘连、促愈合、外科封闭的变性淀粉材料”的发明专利提起了专利权无效宣告请求。本案依次经历了无效宣告程序、行政诉讼一审程序、行政诉讼二审程序和无效宣告重审程序，最终以涉案专利全部无效获得胜诉。案件基本情况如下：

**涉案专利：**生物相容性止血、防粘连、促愈合、外科封闭的变性淀粉材料

**专利号：**200810032631.6

### 无效宣告程序

**请求人：**邱某

**被请求人（专利权人）：**纪欣（后变更为北京环球利康科技有限公司）

**受理部门：**国家知识产权局专利复审委员会

**决定号：**第29907号无效宣告请求审查决定

**案件结果：**专利权部分无效

### 行政诉讼一审程序

**原告：**邱某（无效宣告请求人）

**被告：**国家知识产权局

4000-268-228

第三人:纪欣(专利权人)

受理法院:北京知识产权法院

案件结果:撤销原国家知识产权局专利复审委员会作出的第29907号无效宣告请求审查决定,判决被告重新作出审查决定。

行政诉讼二审程序

上诉人:国家知识产权局、北京环球利康科技有限公司(专利权人)

被上诉人:邱某(无效宣告请求人)

受理法院:最高人民法院

案件结果:驳回上诉,维持原判

无效宣告重审程序

请求人:邱某

被请求人(专利权人):北京环球利康科技有限公司

受理部门:国家知识产权局专利局专利复审与无效审理部

决定号:第52383号无效宣告请求审查决定

案件结果:专利权全部无效

## 典型意义

涉案专利涉及一种作为生物相容性止血、生物相容性防粘连、促进组织愈合、可吸收性外科封闭剂、及组织粘剂的变性淀粉材料。本

专利授权公告的权利要求共有13项,其中权利要求1如下:

“1.一种用于止血、防粘连、促进组织愈合或封闭伤口组织的生物相容性变性淀粉,其中,所述生物相容性变性淀粉为羧甲基淀粉、羟乙基淀粉或交联羧甲基淀粉,所述生物相容性变性淀粉的分子量为15,000道尔顿至2,000,000道尔顿,粒径为10~1000 $\mu$ m,吸水倍率为2~500,该生物相容性变性淀粉在水中溶解或溶胀形成粘性胶或粘性液。”

该项权利要求包括3个并列技术方案:①生物相容性淀粉为羧甲基淀粉的技术方案;②生物相容性淀粉为羟乙基淀粉的技术方案;③生物相容性淀粉为交联羧甲基淀粉的技术方案。

针对本专利,邱某委托嘉权代理律师于2016年向专利复审委员会提出了无效宣告请求,请求宣告本专利权利要求1-13全部无效。

嘉权代理律师经过细致的检索和反复论证,共提出了7大无效理由:

权利要求1-5、8-10和13不符合专利法第22条第2款关于新颖性的规定;

权利要求1-13不符合专利法第22条第3款关于创造性的规定;

权利要求1不符合专利法实施细则第

21条关于必要技术特征的规定；

权利要求8-13不符合专利法实施细则第20条第1款关于权利要求清楚的规定；

权利要求3-7不符合专利法第33条关于修改超范围的规定；

说明书不符合专利法第26条第3款关于公开充分的规定，涉及权利要求1-13；

权利要求1-7不符合专利法第25条关于授权客体的规定。并提交了19份证据用于支持请求人的观点。

专利权人在无效过程中提交了权利要求修改替换页，将涉及羧甲基淀粉的技术方案①删除。因此专利复审委员会针对生物相容性淀粉为羟乙基淀粉和生物相容性淀粉为交联羧甲基淀粉的两项技术方案进行了全面审查。

2016年8月24日，国家知识产权局专利复审委员会作出了第29907号无效审查决定：认为②生物相容性淀粉为羟乙基淀粉的技术方案已被对比文件公开，不具备新颖性，由此宣告200810032631.6号发明专利的权利要求1中生物相容性变性淀粉为羟乙基淀粉的技术方案、权利要求2、3、6-8和11中直接或间接引用该技术方案的方案无效，在其余权利要求技术方案的基础上维持该专利权有效。

也即，经过无效宣告程序，涉案专利3项并列技术方案中的①生物相容性淀粉为羧甲

基淀粉的技术方案和②生物相容性淀粉为羟乙基淀粉的技术方案被成功无效，剩下③生物相容性淀粉为交联羧甲基淀粉的技术方案仍维持有效。

嘉权代理律师会同当事人认真研究无效决定后，认为技术方案③也是应当被宣告无效，当事人经过慎重的考虑决定针对无效决定中关于维持技术方案③有效的部分，对专利复审委员会作出的第29907号无效决定提起了行政诉讼。

起诉的主要理由为：权利要求1请求保护的交联羧甲基淀粉的分子量为15,000 道尔顿至2,000,000 道尔顿，粒径为10 ~ 1000 $\mu$ m，吸水倍率为2 ~ 500。其中技术特征“吸水倍率2-500”概括了一个非常大的保护范围，但是在本专利说明书中仅公开了交联羧甲基淀粉吸水倍率为23.5这一唯一的数值。因此，“吸水倍率2-500”这一范围无法得到说明书的支持。被告在《决定》中对于“本领域技术人员……能够概括得出‘吸水倍率2-500’并预期其技术效果”的事实认定及法律适用有误。请求一审法院判决撤销第29907号无效宣告请求审查决定书中“在其余权利要求技术方案的基础上维持该专利权有效”的部分，判决被告重新作出无效宣告审查决定。

一审法院经审理后认为，本专利权利要

求1请求保护的交联羧甲基淀粉吸水倍率为2-500,在本专利说明书仅公开了交联羧甲基淀粉吸水倍率为23.5的情况下,本领域技术人员无法由此概括得出权利要求交联羧甲基淀粉“吸水倍率2-500”这一范围。因此,权利要求1无法得到说明书的支持,违反专利法第二十六条第四款的规定。被诉决定认定事实及法律适用有误。

2019年9月5日北京知识产权法院作出(2016)京73行初6359号判决:撤销原国家知识产权局专利复审委员会作出的第29907号无效宣告审查决定,判决被告重新作出审查决定。

也即,经过行政诉讼一审,涉案专利③生物相容性淀粉为交联羧甲基淀粉的技术方案也被认定为得不到说明书支持。

原审被告和原审第三人对一审判决均不服,向最高人民法院提起了上诉。嘉权代理律师积极应诉,逐一对上诉理由进行了有理有据

的反驳。

2020年12月18日,最高人民法院作出(2020)最高法知行终15号行政判决书:驳回上诉,维持原判。

经历行政诉讼二审程序后,国家知识产权局专利局专利复审与无效审理部重新组成合议庭重新进行审理。

2021年10月29日,国家知识产权局专利局专利复审与无效审理部作出第52383号无效宣告请求审查决定,宣告专利权全部无效。

历经近6年,经过嘉权代理律师坚持不懈的努力,本发明专利无效宣告案件取得了最终的胜利。本案在无效宣告阶段采用了7个无效理由的组合策略,尤其是“权利要求得不到说明书支持”这一无效理由的出色运用为生物医药领域发明专利的撰写指导及无效宣告策略运用提供了典型的借鉴案例。