



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

2011年8月(总第3期)

◆ 资讯前沿

-温家宝《求是》发表文章

——坚定不移地实施知识产权战略 激发全社会创新活力 02

-保护知识产权激发中医药发明创造 02

-中技所第二届专利拍卖会尝试新突破 03

◆ IP 实务

-戛然而止的纷争 04

-PCT 申请及资助技巧 05

-“专利先用权抗辩”及其启示 05

-一个免费下载专利全文的网站 07

◆ 公司动态

-为郑州奇泓完成2项PCT申请工作 并协助其完成PCT资助工作 07

-我公司和高智发明公司构建合作关系 07



温家宝《求是》发表文章

坚定不移地实施知识产权战略 激发全社会创新活力

《求是》杂志日前刊登了中共中央政治局常委、国务院总理温家宝《关于科技工作的几个问题》的署名文章。文章强调，解放思想、实事求是、崇尚理性、勇于探索、追求真理，这是科学技术与生俱来的禀性，也是科学精神的实质。科技不仅是知识和技能，更是一种文化、一种精神。一个具有科学精神的民族，才是真正有生机、有希望的民族。要努力提高全民族科学素质。在科技领域，大力营造敢为人先、敢于创造、敢冒风险、敢于怀疑批判和宽容失败的环境，鼓励自由探索，发扬学术民主，提倡学术争鸣。在全社会形成尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创造的氛围。坚定不移地实施知识产权战略，加大知识产权保护力度，激发全社会的创新活力。

保护知识产权激发中医药发明创造

第五届中国生物产业大会中国医药发展论坛 6 月 19 日举行。来自行业协会、高等院校、中外企业的专家高管畅谈药企寻觅市场“蓝海”重在中药开发、强化质量树立品牌、仿制药快速研制等三方面进行创新。

中医药需善用专利保护

中华全国工商业联合会医药业商会副会长邹翔指出，中医药在全球的影响力日益扩大，要善用知识产权激发中医药领域的发明创造，特别是在中成药的研制、标准化方面大有可为。

专家们谈到，中医药的独特优势通过专利认定、授权等制度将更好更快地转化为现实价值、竞争利器，对于中医药开发具有重要意义。我国应加强中医药知识产权服务体系建设、人才建设，中药科研、产业化、国际合作和全球贸易中的知识产权管理等问题也应引起高度重视。

加速发展重在质量求精

随着经济发展和人口结构变化，中国医药行业发展将迎来加速期，是多数与会者的预测。但我国药品流通行业存在“多、小、散、乱”的现状，国家有关部门计划提高行业准入标准，鼓励药品流通企业兼并重组，加强对农村和偏远地区药品供应。与会人士一致认为，这意味着国家将严格控制药品经营企业数量，完善退出制度，加上医改工作的推进，也将带动药品市场规模的增加，全球药品巨头正是看到机遇而纷纷大力进军国内市场，国内药企必须加强修炼“内功”打好质量牌，同时加强对外合作交流，发挥本土企业的渠道优势、技术特点，才能不断壮大。

仿制药也能做大做强

仿制药是指对市场上已经出现的药品进行引进或模仿、研制生产出的新药品。其最大特点就是降低药价，仿制药的售价往往是其模仿对象 1 / 100。辉瑞中国总裁吴晓滨表示，中国完全有条件成为全球仿制药大国，做大做强仿制药也是国产药企的方向之一。仿制药也需要创新支撑，包括快速仿制、疗效质量、经营模式等方面的创新应成为重点。

与会专家谈到，我国的仿制药生产与印度等国的差距亟待迎头赶上。同时，全球制药史正处于专利药品到期最多的时期，逾 150 种总价值超过 340 亿美元的专利药品保护期陆续到期。国内企业和科研单位应把握时机加强仿制药研发，把创新重点放在新剂型、新工艺、新技术的开发上。（深圳特区报）

中技所第二届专利拍卖会尝试新突破

记者近日从中国技术交易所获悉，继去年成功举办首届专利拍卖会后，今年 10-11 月中技所将举行第二届专利拍卖会，力推企业与科研院所快速“双赢”对接，并在标的征集范围、内容、评价标准等方面尝试新突破。

“专利拍卖作为技术转移的一种有效补充，将为促进专利技术、科技成果的快速转移转化提供规范、高效的市场化流转渠道。”中技所负责人表示，首届专利拍卖会在实践了企业与科研院所的快速“双赢”对接后，进一步满足了企业技术需求，盘活了存量知识产权资源，引导更多交易主体平等、公开地参与技术交易过程。目前，立足于中关村国家自主创新示范区“先行先试”的市场化专利竞价交易平台已初步搭建完成。（中国高新技术产业导报）

副标题	国内企业借“无效”不战而胜范例	期次	003	时间	2011-7-11	
关键词	葛兰素·史克，文迪亚，专利无效					
故事介绍	<p>2004. 8. 18 日，太极集团、上海三维制药和浙江万马公司人员及其专利顾问前往北京国家专利局复审委，三家公司因集体无效葛兰素公司专利参加口头审理，然而在口头审理时因葛兰素公司放弃该专利权，三家公司在无对手情况下获胜，该药品的生产销售再无专利阻挠。</p> <p>2000 年葛兰素·史克生产的文迪亚（马来酸罗格列酮）进入中国市场以后，很快就成为治疗糖尿病首选药物，占据了国内市场 70% 以上的份额。</p> <p>罗格列酮是一类治疗糖尿病药物系列的源头，用不同的有机或无机酸、金属与之化合成盐后形成的稳定化合物，即可作为胰岛素增敏剂治疗糖尿病。文迪亚是葛兰素从罗格列酮出发有选择的合成出的几种稳定化合物之一。</p> <p>葛兰素在全世界 40 多个国家拥有罗格列酮基本化合物的专利权，而进入中国市场时，葛兰素在中国申请并获得专利保护的是马来酸罗格列酮并没有保护罗格列酮。在其专利的权利要求书中，也并没有要求保护其他类型的罗格列酮盐的化学成分。</p> <p>因此，国内绝大多数企业在开发罗格列酮时纷纷绕道而行，通过形成其它盐或不成盐的形式避开这项专利。据初步估算，国内 10 多家企业为开发罗格列酮投入资金总计接近 1 亿元人民币，其中，海正药业投入资金超过 1000 万元。</p> <p>葛兰素发现此情况后追悔莫及，权衡之下，为争取主动，又申请了名称为“含 2-8mg 马来酸罗格列酮及其他可药用盐的制剂”专利并于 2003 年 7 月获得了文迪亚制剂的中国专利权。这意味着国内十几家企业研制、开发的类似药品均为非法，彻底封杀了十几家中国企业已投资数千万元开发的“新药”的便捷之途。</p> <p>随后，3 家国内企业上演了上述无效故事。</p> <p>获胜秘诀：2003 年 7 月葛兰素史克获得的文迪亚专利与 3 年前获得的相关专利相比，只是将剂量范围从 0.5-10mg 缩小为 2-8mg，并没有付出创造性劳动，违反了我国专利法第 26 条创造性规定。</p>					
演员介绍	<p>葛兰素·史克公司是当今世界上制药行业排名第二的跨国企业。在全球几十个国家设有上百个生产基地，每年的销售额高达几百亿美元。</p> <p>葛兰素公司目前在中国申请专利 492 项，其中获得授权发明专利 141 项；</p>					
点评和启示	<p>巨无霸也有打盹的时候，葛兰素此专利保护策略出现漏洞，以致失利；科技成果的专利质量和策略是关乎产品利润的关键问题，应慎重对待；专利无效是进攻竞争对手的杀手锏，善用可让企业获得更大发展空间。</p>					
	编辑	Vicky	审核	Peter	点评	Peter

PCT 申请及资助技巧

国家财政部联合国家知识产权局自 2009 年开始对国内单位提交的 PCT 申请及经 PCT 途径进入国家阶段的发明专利申请给予资助。但 PCT 费用资助也有其严格规定，只有形式和要件符合要求的才可以获得资助或较多资助，而不符合要求的只会获得少量资助或不给予资助。

主要方法或技巧如下：

1、PCT 申请时间控制

提出 PCT 申请或进入国家的时间尽可能在每年的 2 月份之前，以便能够在申报资助时拿到相关的检索报告或受理通知书（专利合作条约细则 42.1 和 43.2 规定：制定国际检索报告的期限是自收到检索本三个月或优先权日起 9 个月，以后到期限为准）。没有检索报告将影响资助的获得；

2.申报材料准备时间

申报时间一般在 7 月中旬至 8 月中旬，需要提前准备好材料；

3.申报金额应当在合理范围

尽管财政部的政策对发生的所有费用都可以资助，但是这个费用应当在合理范围，例如欧洲：7-10 万人民币，美国 5-7 万人民币，泰国：2-4 万人民币；

4、充分利用国际检索报告及书面审查意见

要重视国际检索报告，特别是涉及不具有新颖性或创造性的评价意见，应当深入分析，考虑是否可以进行修改，是否具有授权前景。当不具有授权前景时，建议不要抱着侥幸的心态进入国家阶段。

“专利先用权抗辩”及其启示

-----有效进行先用权抗辩应注意完善企业专利管理制度-----

【案情】北京市知识产权局接到专利权人王某提出的专利侵权纠纷处理请求，称北京某连锁超市未经其允许使用其专利，该专利为超市销售过程中使用的一种扫码收银方法。北京市知识产权局依法立案受理并组成合议庭，进行了口头审理，后多次约谈涉案双方，进行补充证据的质证并开展调解工作。由于被请求方某连锁超市出示了证明其具备先用权的相关证据，专利权人权衡利弊之后，向北京市知识产权局

提出撤案请求，该案依法结案。

【要旨】 面临专利侵权指控时，专利先用权抗辩是一种重要的抗辩事由。有效进行先用权抗辩可以使专利申请日前已经合法获知技术或者外观设计的企业继续实施该技术或外观设计，从而避免社会资源的浪费，同时保护诚信经营者能够继续进行诚信的经营行为。但在以往的行政执法案件中，被认定侵权行为成立的被请求人大多是中小企业，由于管理制度的欠缺，不注意保留原始档案，往往在侵权纠纷案件中处于被动地位；由于无法提供证明先用权的有力证据，最终被认定专利侵权行为成立，不但要停止侵权行为，还要承担赔偿责任的后果，给自身造成了不必要甚至是重大的经济损失。正确理解先用权的内涵，并建立制度，从而确保有效进行先用权抗辩是本案例分析焦点。

【分析】

一、先用权的概念和内容

我国现行的专利法规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

从现行法可以看到，先用权主要包括三个要素：第一、时间要素——在专利申请日之前；第二、状态要素——已经制造或者使用或者已经作好制造、使用的必要准备；第三、限度要素——在原有范围内继续制造和使用。

二、使用先用权抗辩的策略

先用权抗辩，首先要考虑的是现有证据是否有把握证明先用权的存在，如果现有证据证明时间要素有欠缺，就不要轻易提出先用权抗辩，因为先用权抗辩的前提是承认自己已经应用了涉案专利，也就是状态要素的满足。所以先用权抗辩是最后的选择，是在其他抗辩理由都不能应对的情况下作出的无奈的选择。

先用权抗辩，归根到底，是要提供证据证明先用权的三个要素全部存在，才能有效对抗专利权人。证明先用权存在的三个要素中最重要的是时间要素，要证明时间要素的存在，应当在以下几个方面着手：

- 1、首先查看自己的生产记录、销售记录，最好是有与第三方相关的证据，从而使得证据的证明效力较强。
- 2、查看自己的其他档案，能否证明存在相关事实。

3、很多企业忽视档案管理，但是重视产品宣传，那么可以搜寻相关的宣传资料，在很多宣传资料上都记载着自己制造、使用、销售相关产品的信息，可以证明先用权的状态和限度要素。而宣传资料可以通过第三方（例如印刷厂、设计者）等，证明其时间要素。

4、产品的销售商能否提供相关的进货、销售证据，证明先用权的存在。

5、原材料采购商能否提供原材料采购证明，很多原材料是专用的，不能够作为其他用途使用，例如本案中的一些设备，只能在超市中应用，而且其用途也仅限于该专利方法。

6、其他渠道。

证据的搜集重要，证据的选择更加重要，不能将搜集到的证据不加考虑，全部提供，很多证据存在合法性问题或者其他问题，甚至有可能在最终不能证明先用权存在的情况下，反而证明了自己侵权行为的成立。

本案中，作为被申请人的超市，有效进行了先用权抗辩，按照上述要求，提交了充分证据，证明了已经在先已经获知该技术，这是一次成功的先用权抗辩。

【专家提示】在先用权抗辩中，抗辩者往往是在被动的情况下提出抗辩。因此，企业在案件发生后容易陷入被动，即使确实在先制造、使用了涉案的技术或者外观设计，但却处于没有证据可以证明的尴尬处境，最终不得不承担侵权责任。因此，为了维护自己的合法权益，作为制造、使用者，应当做到以下两点：

1、及时申请专利

提出先用权抗辩者很多都是先于专利权人掌握了涉案专利的技术方案，这时应当尽快申请专利，如果是在他人之前针对该技术方案申请了专利，别人一般就不会获得该专利授权，即使双方都获得了专利授权，也因为自己的专利在先，不会再有被别人提起侵权的烦恼。同时，还拥有向他人提起专利无效的权利，自己的角色从被动转为主动。

2、健全企业管理制度

本案的被请求人成功利用先用权抗辩让请求人撤案，最重要的一点就是有力的证据，很多证据甚至是十余年前的，被请求人规范的财务制度、档案管理制度是其受益的关键所在。应健全与专利、商标等知识产权管理制度及其相关的财务制度、档案管理制度。才能从容应对专利侵权之诉。

先用权要受限于在原有范围内继续制造和使用，这对于一个企业的发展壮大毫无疑问是一个阻碍。因此，主动出击，提升自身的研发能力，站在知识产权制高点才是企业发展的根本所在。

一个免费下载专利全文的网站

我们知道了专利申请号或专利号后如何获得专利全文，以下网站可以为你提供 PDF 格式专利全文下载。www.drugfuture.com

公司动态



公司为郑州奇泓完成 2 项 PCT 申请工作 并协助其完成 PCT 资助工作

受郑州奇泓生物技术公司委托，我方在对其国内申请文件进行仔细审核和修改的基础上，采用 PCT-SAFE 方式为其完成两项 PCT 申请工作，并在七月初协助郑州奇泓生物技术公司完成 PCT 资助文件准备工作，PCT 资助文件被郑州市知识产权评为准备最好最齐的文件。上述评价是对我公司专业素质和敬业精神的充分肯定。PCT 申请和资助也得到了客户的高度认可。

截止目前公司已经累计为郑州奇泓、天津工业大学、天津科技大学、汉能科技等完成十多项 PCT 申请工作。

我公司和高智发明公司构建合作关系

7 月 26 日公司负责人及孙杰博士前往高智发明公司，与高智发明公司总监王乙丁进行了洽谈交流，并就技术引荐合作建立合作关系。

背景介绍：高智发明是全球最大的发明资本投资基金，属下三个基金共同管理六十亿美元。该基金主要在物理科学、信息科学和生命科学领域依据市场寻求发明者，帮助其申请国内和国际专利。公司在全球范围内将专利许可给国际公司，帮助发明者获得收益。

公司简介

北京锐晟明杰科技发展有限公司致力于为生物化工、新材料和新能源领域科技创新实体提供专业的知识产权咨询服务。公司服务团队在汇集国内科技企业科技工作基础上，融合吸收国内外企业界先进知识产权实务经验和技能，协助生物化工和新能源领域创新机构建设完善知识产权管理经营体系，协助企业创建自主知识产权品牌并拥有坚实的自主知识产权成果。

公司服务团队吸纳了首都北京拥有生物化工、新能源行业企业知识产权和科技工作经验的实务人才，致力于为企业的科研开发提供专业化知识产权服务，服务内容包括知识产权战略制定实施（专利战略制定）、知识产权管理体系完善与建设、科技开发中的专利挖掘与培育、知识产权培训、企业核心专利预警防范体系建设、企业专利数据库建设、企业专利布局与专利池构建等，多年的企业实务经验和专利智囊资源确保我们的服务能够使企业获得久赢之道。

秉承融智知识产权，助力民族科技产业健康发展的宗旨，坚守诚信做人、全心服务的工作理念；公司将与我国民族科技产业一起阔步前进。

核心业务介绍

知识产权管家业务---为科技型中小企业提供贴身外包服务

知识产权专家以企业知识产权负责人身份全面负责企业科技开发到市场化全过程的主要知识产权业务；服务内容包括知识产权战略制定、知识产权管理体系建设、科技开发中的专利挖掘与专利保护策略、专利布局与专利质量控制、知识产权培训、专利预警防范体系建设、企业专利数据库建设、政府试点示范单位创建等；最终目标使企业创新成果得到科学有效的管理、保护和应用，推动企业依托知识产权获得久赢之道。

其他服务业务：知识产权培训、专利挖掘及申报策略服务、专利转让和许可服务、审查员意见答复审核、PCT及国外专利申请、专利性检索及发明规避设计、商标和版权申报注册

北京锐晟明杰科技发展有限公司

网址：www.risingmark.cn 电话 13693213430 ， 01087642418 Mail: lijiaabcxy@hotmail.com

北京市丰台区南三环东路大陆写字楼412室，邮编 100079