



HANGSOMEINTELLECTUALPROPERTYCO.LTD.

专利，商标，工业设计注册和版权保护
国际知识产权注册及执行
技术转移及商业化
知识产权战略与管理

第五百二十期周报

2022.11.27-2022.12.03

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】全国法院典型案例 | “金蝶”商标侵权及不正当竞争纠纷案
- 1.2 【专利】美国专利续案——答复中容易忽略的一个关键问题
- 1.3 【专利】面向产品保护的核心专利应如何布局？
- 1.4 【专利】非正常申请，不可不知的几种情形
- 1.5 【专利】仅一味药剂量不同的中药大复方何以在专利诉讼中屹立不倒
- 1.6 【专利】美国同族专利审查意见对创造性答辩的启发

● 热点专题

- 【知识产权】员工带离商业秘密行为性质研究

每周资讯

【商标】全国法院典型案例 | “金蝶”商标侵权及不正当竞争纠纷案

一审案号：（2020）川01民初4310号

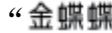
一、裁判要旨

商标权人在权利取得以及权利行使的各个阶段，均应遵守诚信信用原则。离职员工将原公司的在先标识通过不当方式取得注册，并通过抢注的商标对原公司的商标提出异议、无效宣告等行政程序，在京东等电商平台发起投诉，违反诚实信用原则，构成不正当竞争。

二、案情介绍

原告：深圳市蝶润科技发展有限公司、深圳市金蝶妙想互联有限公司、金蝶软件（中国）有限公司（合成金蝶公司）

被告：成都财智办公用品有限公司（简称财智公司）

金蝶公司成立于1993年，经营范围主要包括财务软件的开发、销售及配套的财务凭证纸的销售等。金蝶公司在财务软件和财务凭证纸领域深耕多年，对“金蝶”品牌进行了大量的推广和宣传，是该行业的龙头企业。金蝶公司拥有第1505793“金蝶”商标、第26760297号“”商标、第4362974号“”商标、第28658925号“”商标及第18790329号“”商标，分别核定使用在第9类“计算机软件、已录制的计算机程序”、第16类“纸、印刷出版物、印刷纸、分类账本、表格”等商品上。

2008年4月7日，黄某与金蝶公司签订《金蝶员工入职声明》，其后作为该公

司西部区总监负责采购物流、成都直销工作。2012年7月2日，财智公司成立，经营范围包括“销售办公用品、文具用品；计算机软硬件的研发、销售及技术服务”等。2013年7月5日，黄某从金蝶公司离职后加入财智公司。2013年1月1日，据财智公司申请、经金蝶公司授权，财智公司成为成都地区金蝶配套产品的金牌合作伙伴，一直持续到2014年12月。2015年3月，金蝶公司开始使用“金蝶妙想”商标，至2015年6月，“金蝶妙想”商标在财务软件及财务凭证纸商品领域具有较高的知名度。2015年8月12日，黄某成为财智公司的控股股东，持股比例100%，同时担任法定代表人。在本案立案受理后，财智公司更换法定代表人，黄某在本案开庭时作为财智公司员工参加诉讼。

2015年初，财智公司在授权终止后，继续在财务软件及凭证纸商品领域开展经营活动，继续销售金蝶软件及其配套的凭证纸。财智公司在其销售的财务凭证纸商品上以及宣传推广中标注“适用于金蝶”，同时突出使用“金蝶、“Kingdee”标识。此后，财智公司先后于2015年11月和2017年11月在第16、9、35类商品上分别申请第18233177号、第18233130号和第27329567号“金蝶妙想”商标。其中，第18233177号“**金蝶妙想**”商标于2016年12月14日在第16类“纸”等商品上被核准注册，另两枚商标在异议程序中被国家知识产权局裁定不予注册。2017年12月8日，财智公司利用其恶意抢注的第18233177号“金蝶妙想”商标，对金蝶公司的“金蝶妙想”商标提起无效宣告程序，并在“京东”平台对金蝶公司经营的店铺进行恶意投诉，称其店铺内多处使用“金蝶妙想”侵害其第18233177号商标。金蝶公司于2017年12月22日提交了《商标申诉书》向京东平台进行答辩。此后，经金蝶公司申请，第18233177号“金蝶妙想”商标于2018年2月6日被国家知识产权局宣告无效。

金蝶公司认为，财智公司的前述行为侵害了其合法权益，遂向法院提起侵害商标权 and 不正当竞争之诉。成都市中级人民法院一审判决认定财智公司构成商标侵权和不正当竞争。目前，该案判决已生效。

北京市集佳律师事务所律师作为金蝶公司的代理人，参与本案一审诉讼。

三、典型意义

本案的典型意义主要表现在“通过《反不正当竞争法》第二条规制商标权利滥用行为”以及“商标合理使用的裁判规则”两个方面。

本案是继 2018 年 3 月浙江余杭法院“拜耳”案、2020 年 9 月上海闵行法院“碧然德”案以来，通过《反不正当竞争法》第二条诚实信用条款规制商标权利滥用的又一经典判例，具有开创性和前瞻性。本案进一步明确了“权利滥用”的认定和裁判规则，很大程度上推动了此类案件审理的司法进程。本案中，财智公司的涉案行为干扰了金蝶公司的商标注册、使用以及市场经营活动，其商标权的行使具有明显恶意，意在获取非法利益，超越了正当限度，构成权利滥用，违反《反不正当竞争法》第二条诚实信用原则的规定。针对权利滥用的界定，该案判决从诚实信用原则、社会主义核心价值观以及《民法典》《商标法》和《反不正当竞争法》层层递进，援引最高人民法院公报案例“歌力思”案，论证了权利滥用的表现形式、构成要件和民事责任。此外，本案还清晰地界定了“商标合理使用”的边界，即：第一，财智公司销售的财务凭证纸，使用“适用金蝶软件”、“适用软件：金蝶……”等字样，以及在网络宣传推广中使用“适用金蝶软件”等宣传用语，指示的是商品的功能作用，属于对商品功能或用途的描述，不属于商标性使用；第二，财智公司在互联网上宣传推广软件、财务凭证纸时，突出使用“金蝶”和“Kingdee”标识，构成商标性使用，分别侵犯金蝶公司在第 9 类、第 16 类上的注册商标专用权。

本案入选最高人民法院“2021 年中国法院 50 件典型知识产权案例”和四川高院“十大不正当竞争典型案例”。

【商版部 摘录】

1.2 【专利】美国专利续案——答复中容易忽略的一个关键问题

美国的专利申请制度与我国不同，其中较为明显的区别在于美国专利的续案制度。续案制度可以为申请人进行专利布局提供较大的便利性。典型的情况，申请人申请了母案之后，发现竞对开发或销售的某个产品在母案说明书中有公开，针对该产品，申请人可以基于母案递交续案获取专利权。

美国专利续案 处理越快越好吗？

虽然美国的续案制度为企业提供了很好的专利布局方式，但是母案只有在“活着”的状态，申请人才能灵活地运用续案。所谓“活着”是指母案既没有获得授权也没有被视为放弃，持续维持在审查过程的状态。

那如何才能让母案持续活着呢？因为母案的状态可以由其续案确定，续案处于“活着”的状态，母案也自然是“活着”的。因此，较为常见的方式，就是持续基于母案递交续案。但是，持续递交续案是需要申请人付出较大成本的，而且，持续递交续案的前提是说明书中存在可以递交续案的技术方案。所以，持续递交续案使母案“活着”对于大部分申请人而言可能并非适用。

可能很多申请人会忽视审查过程在维持案件状态的作用。纵观整个美国专利申请流程，OA 答复流程位于中间环节，OA 答复流程结束的时间与续案提交的时间有着密切的关系，由于续案需要在 OA 答复流程结束前递交，因此控制 OA 答复流程的时长，就可以决定续案的递交期限。由于 OA 答复的灵活性和可操纵性较强，因此通过 OA 答复来延长审查过程、进一步延长母案“活着”状态的实用性也很强。

接下来本文重点和大家分享如何通过 OA 答复进行适当的处理来延长审查过程。

美国专利中的 OA 答复流程

在美国申请中，需要申请人陈述意见的地方有限制要求（Restriction Requirement, RR）、非最终审查意见（Non-Final Office Action, 又称为 Non-Final Rejection）、最终审查意见（Final Office Action, 又称为 Final Rejection）。RR 主要是针对“不符合单一性”的问题，本文不做详细介绍，后续重点讨论如何处理 NFOA 和 FOA。

续案的 OA 答复流程和母案的 OA 答复流程一样：在美国专利及商标局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）对专利申请文件进行实质审查的过程中，若申请中存在缺陷，审查员会针对申请中的缺陷向申请人发出第一封审查意见（即 NFOA），申请人需要在一定期限内对 NFOA 进行答复，如果申请人没有完全克服第一封 NFOA 中所提出的所有缺陷，审查员将下发第二封审查意见，一般为 FOA。但是，审查员会根据实际情况，可能会多次下发 NFOA，然后才会下

发 FOA。申请人在对 FOA 进行答复时，若没有克服上一封 NFOA 提出的所有缺陷，则该申请将被视为放弃，这也意味着申请流程结束。

因此，我们可以通过合理控制 NFOA 答复和 FOA 答复处理的尺度，来延长审查过程，保证申请可以“活着”。

【王胜楠 摘录】

1.3 【专利】面向产品保护的核心专利应如何布局？

何为核心专利？如何布局？

随着知识产权保护意识不断深入人心，大家都知道需要通过专利对产品中所涉及的相关技术进行保护，但所有的专利在申请时的策略或者方式都是一样的吗？

当然不是，考虑到企业的成本等因素，对不同类型的专利，应该有不同的申请策略。其中，企业可以投入更多的精力和物力到产品涉及的核心专利中，从而使得产品得到充分、全面的保护。那对于核心专利具体应该如何布局呢？



一、何为核心专利

在介绍如何布局之前，将先对核心专利的概念和判断进行简单说明，这应该也是众多企业困惑的问题。

核心专利并没有统一的定义或者标准，因为它是基于领域和技术方案本身而言的。从通俗意义来讲，核心专利可以被认为是基于核心技术所申请的专利。我们在判断核心专利时，主要是从保护的技术的价值角度出发。下面，从几个方面介绍应作为核心专利进行申请的核心技术的判断方式：

1 是否为基础类技术

基础类技术可以理解成，能够将某个产品或者某个功能从“0”发展到“1”的技术，是最基础的、难以绕开的技术。就拿智能手机来说，基础类技术可以包括支持智能手机进行运算和存储的芯片技术。如果智能手机中不包含芯片，将无法实现其基础功能。

当然，一个产品包含的基础类技术不止一项，只要是发明出任何一项基础类技术，都应该以核心专利的布局方式对其进行申请。

部分企业会认为，在这个产品迭代更新迅速的时代，很多产品都是在“别人的肩上”发展、对现有产品的优化，基础类技术过于遥远。但是，对于某个功能，功能不论大小，都是需要有基础类技术来支持。所以，只要有技术和产品创新，基础类技术都可能出现。

2 是否具有区别性意义的创新技术

核心技术还可以是使产品区别于其他同类产品、且创新的技术。例如，核心技术可以是新增功能的创新技术（如，当手势控制拍照的技术第一次出现时，企业可以将其作为核心技术）。再例如，核心技术还可以是解决同类产品共性、明显问题的创新技术（如，当市场上手机电池充电速度普遍较慢时，手机的快充技术可以作为企业的核心技术）。

3 是否对现有技术具有开创性改进效果的技术

核心技术还可以包括对现有技术具有开创性改进效果的技术。简单来说，人们以前使用 A 技术解决某一技术问题，后来，通过研究发现可以通过另一项技术 B 解决该技术问题，并相较于技术 A，技术 B 还可以带来意想不到的有益效果，此时，可以将技术 B 确定为核心技术。例如，使得功能机跨越到智能手机的相关技术可以视为对现有技术具有开创性改进效果的核心技术。再例如，使得胶卷相机跨越到数码相机的相关技术也可以视为对现有技术具有开创性改进效果的核心技术。

二、如何实现核心专利面向产品保护

那我们到底应当如何对核心技术进行专利保护呢？首先，需要规划合适的申请策略，保证核心专利的保护范围的同时，灵活应对各种可能的情况。其次，光是策略还不行，撰写的质量也同等重要，高质量的撰写是策略成功的关键，就如房屋构建，再好的设计也需要依赖娴熟的工人高质量的实施。

1 核心专利的申请策略

每个企业都希望其技术方案能够获得更大的保护范围，占据竞争优势。可以想象得到，当一项专利申请要求越宽的保护范围时，在审查时，可以查询到的对比文件越多，审查员也会有所顾虑，这可能导致授权没有保证。此外，宽的保护范围固然重要，但是支撑这个范围的实施例同样重要。实施例多，意味着竞争对手进行规避难度就大。同时，实施例的设置不仅要着眼于现在，而且要着眼于未来的发展进行扩展。而且，竞争对手可能在核心专利的启发下可能会进行技术创新，想要抢占先机，因此，未来的创新角度的实质性扩展必不可缺。

核心专利的申请考虑的因素这么多，那什么样的申请策略才能满足需要呢？

“大申请+延迟审查+分案”这一策略对于核心专利申请来说，可以算是一把“宝剑”。接下来，我们将对这个策略做一个详细的解读：

“大申请”是指基于技术或产品最大范围的技术方案并且进行较充分的扩展而撰写的申请文件。“大申请”的权要可以写得上位，对应技术或产品的最大范围。“大申请”的说明书包含各个实施例，不仅包含技术或产品本身的内容，更重要的是还要包括扩展内容。扩展内容面向的是现在和未来的技术，需要包含尽可能多的可能的实施方式。

如上文说的，保护范围宽的专利申请想获得授权时，可能需要与审查员不断进行交涉，周期很长。如果企业存在授权专利的需求，可以基于大申请，递交范围较窄的分案。而且，基于大申请的“范围宽”和“实质性扩展”的特性，企业可以根据市场的产品情况，针对性地提交分案申请，以避免市场上流通有侵权产品。

产品的发展和迭代更新需要一个过程，如果大申请过了递交分案的有效期，企业算是给竞争对手做贡献，无法递交分案来应对竞争对手的产品。基于前述情况，不得不提到“延迟审查”，延迟审查可以延长从申请日到开始实质审查之间的时间长度。结合延迟审查和大申请的审查过程控制，使得该申请在终结前总共可以有大约7年或更长的时间。在这个期间内，企业一直可以基于该申请提交分案，从而有更多的时间来根据具体情况，灵活确定如何基于“大申请”通过分案进行后续申请布局。

综上，通过“大申请+延迟审查+分案”的策略进行专利申请，使得企业可以根据运用需要，在取得资源投入与效果之间，以及核心专利的保护范围与授权之间的合理平衡。避免在申请过程中的过高投入的同时，又尽量取得未来保护的空间。并且，在必要时，还可以根据需要灵活选择分案，特别是针对竞争对手的应用情况，设计对应的权利要求，并且有目的地去争取适当的授权结果，实现核心专利面向产品保护。

2 核心专利的撰写方式

如上文提到的，即使了好的策略，没有高质量的撰写，核心专利的保护也无法发挥最大的价值。在“大申请”的撰写，我们可以对技术方案的技术特征进行合理上位和选择特征，防止被规避，并注意实质有意义的扩展，从而实现面向产品保护的核心专利的布局。

合理上位和选择特征

首先，企业在对某一技术方案进行专利申请时，应该有意识地对技术方案的逻辑进行分析，确定该技术方案中的必要技术特征与非必要技术特征。对于必要技术特征，企业应对其进行上位概括，避免在权利要求中使用特定选择和下位术语。如果我们不对技术特征进行上位，竞争对手将很容易通过相似的或者可替代的技术方案，克服其侵权的嫌疑。对于非必要技术特征，企业在对该技术方案进行专利申请时，应避免在权利要求中加入过多非必要技术特征，导致对专利权保护范围的限制。

实质扩展

如上文提到的，实质性的扩展尤为重要，这是影响核心专利未来价值的关键所在，不管该实质性的扩展是现有的，还是面向未来的，是替代方案，还是方案改进。那是不是对技术方案的扩展越多越好呢？自然不是，扩展讲究的是“质”，而非“量”。只有有“质”的扩展才会对布局有贡献，一些无意义的扩展只会增加申请成本。另外，专利权人将过多精力浪费在无意义的内容上，而且还可能导致专利权人对关键技术特征造成疏忽，最终得不偿失。

下面，我们以浙江法院发布的一侵权诉讼案件为例，对如何对实现核心专利撰写进行简单说明：

南微医学科技股份有限公司（以下简称南微公司）为专利号为 ZL201410222753.7，名称为“一种止血夹”的发明的专利权人：

【ZL201410222753.7-权利要求 1】

1.一种止血夹，其特征在于，包括夹持组件以及夹座，所述夹持组件包括依次连接的夹子本体和钢丝扣；所述夹座前端设有固定销轴，夹子本体由两个夹持臂构成，两个夹持臂的尾端通过活动销轴连接，两个夹持臂的中部各设有一个滑槽，所述固定销轴穿过所述滑槽，所述两个夹持臂沿滑槽往复运动形成夹子本体的开闭；所述滑槽的末端设有弯折结构，当所述夹持臂移动使得固定销轴位于弯折结构中时，两个夹持臂处于锁定闭合位置；所述钢丝扣绕设在活动销轴上，当在钢丝扣上施加的拉力达到预定值时，钢丝扣与所述活动销轴脱离；钢丝扣与活动销轴脱离后，夹子本体的后部固定在夹座内。

2020年，南微公司认为诸暨市鹏天医疗器械有限公司（以下简称鹏天公司）制造销售的200个“一次性止血夹”产品侵害其发明专利权，遂诉至法院。但是最终审查员判定侵权。这个案例让我们看到了高质量撰写权要的重要性：

此案件包括两个争议特征，被告认为其产品不包含这两个特征：

争议特征	被告抗辩	法院意见	分析
“夹持组件包括钢丝扣”	被诉侵权产品采用的是拉杆，而不是钢丝扣	涉案专利权利要求1中并未具体限定钢丝扣的结构和制作工艺，且结合涉案专利说明书内容可知，该钢丝扣作用是和活动销轴连接，并在对其施加预定值的拉力时能够被拉断，而被诉侵权产品中的拉杆同样与活动销轴连接，在对其施加预定值的拉力时也能够被拉断，两者结构基本一致，作用基本相同。	合理的特征选择尤为重要，正是因为该专利未对钢丝扣具体限定，算是一种上位描述，使得产品的特征落入其保护范围内。
“所述钢丝扣绕设在活动销轴上，当在钢丝扣上施加的拉力达到预定值时，钢丝扣与活动销轴脱离”	属于功能性技术特征，根据说明书记载，钢丝上施加的拉力达到预定值35-40N，钢丝扣与活动销轴脱离，而被诉侵权产品的拉力值为27N左右。	虽然权利要求1并未具体该预定值的具体数值，但是，本领域普通技术人员通过阅读权利要求、说明书及附图内容可知当对钢丝扣施加一定的力后，钢丝扣会被拉断，至于具体力的大小与钢丝扣的材质、尺寸、结构有关，因此该预定值仅是一种上位概念，并非功能性技术特征，而对于被诉侵权产品的拉杆，在对其施加一定力后，也可以被拉断，那么该力的具体数值就是预定值。	上位概括的重要性。预定值的上位描述，使得产品的具体值也在保护范围内。

从整个判定过程，一方面，我们可以了解到高质量撰写权要的重要性；另一方面，我们也可以认识到权要的解读是需要依赖说明书的支撑，如果说明书的内容不足以支撑这个上位描述包含产品的特征，原告也是不能获胜的。所以，说明书的质量也同样重要。

综上，核心专利的价值如何最大的发挥作用，是依赖于多方因素，策略和撰写质量双重把控才能有所保障。此外，核心专利申请以后，如何应对各种情况，以发挥这些作用，也是企业需要注意的关键。

【陈蕾 摘录】

1.4 【专利】非正常申请，不可不知的几种情形

在当前非正常工作中，有几种情形不可不知。如果你收到了非正常让撤回的电话，也请不要陌生。这是当前需要持续关注的，为了避免非正常，你需要考虑以下几个方面，尽量要避免哦。

在《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》中所列出以下非正常专利申请行为：

（一）《关于规范专利申请行为的若干规定》（国家知识产权局第75号局令）第三条规定的六种情形。

- （1）同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请；
- （2）同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；
- （3）同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请；

(4) 同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请；

(5) 同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请；

(6) 帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。

《关于规范专利申请行为的若干规定》（国家知识产权局第75号局令修正版）
2019-09-04 17:04 (点击: 8416)

第一条 为了规范申请专利的行为，维护正常的专利工作秩序，依据专利法、专利法实施细则和专利代理条例制定本规定。

第二条 提交或者代理提交专利申请的，应当依照法律、法规和规章的有关规定，恪守诚实信用原则，不得从事非正常申请专利的行为。

第三条 本规定所称非正常申请专利的行为是指：

- (一) 同一单位或者个人提交多件内容明显相同的专利申请；
- (二) 同一单位或者个人提交多件明显抄袭现有技术或者现有设计的专利申请；
- (三) 同一单位或者个人提交多件不同材料、组分、配比、部件等简单替换或者拼凑的专利申请；
- (四) 同一单位或者个人提交多件实验数据或者技术效果明显编造的专利申请；
- (五) 同一单位或者个人提交多件利用计算机技术等随机生成产品形状、图案或者色彩的专利申请；
- (六) 帮助他人提交或者专利代理机构代理提交本条第一项至第五项所述类型的专利申请。

第四条 对非正常申请专利的行为，除依据专利法及其实施细则的规定对提交的专利申请进行处理之外，可以视情节采取下列处理措施：

- (一) 不予减缴专利费用；已经减缴的，要求补缴已经减缴的费用；情节严重的，自本年度起五年内不予减缴专利费用；
- (二) 在国家知识产权局政府网站以及《中国知识产权报》上予以通报，并纳入全国信用信息共享平台；
- (三) 在国家知识产权局的专利申请数量统计中扣除非正常申请专利的数量；
- (四) 各级知识产权局不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，全部或者部分追还；情节严重的，自本年度起五年内不予资助或者奖励；
- (五) 中华全国专利代理人协会对从事非正常申请专利行为的专利代理机构以及专利代理人采取行业自律措施，必要时专利代理惩戒委员会根据《专利代理惩戒规则（暂行）》的规定给予相应惩戒；
- (六) 通过非正常申请专利的行为骗取资助和奖励，情节严重构成犯罪的，依法移送有关机关追究刑事责任。

第五条 采取本规定第四条所列处理措施前，必要时应当给予当事人陈述意见的机会。

第六条 各级知识产权局应当引导公众和专利代理机构依法提交专利申请。
专利代办处发现非正常申请专利行为的，应当及时报告国家知识产权局。

第七条 本规定自2017年4月1日起施行。

 **发明与专利**
【关闭窗口】

从时间上来看，2017年其实已经启动了非正常工作哦，只不过今年以来加大了力度。

- (二) 单位或个人故意将相关联的专利申请分散提交；
- (三) 单位或个人提交与其研发能力明显不符的专利申请；
- (四) 单位或个人异常倒卖专利申请；
- (五) 单位或个人提交的专利申请存在技术方案以复杂结构实现简单功能、采用常规或简单特征进行组合或堆叠等明显不符合技术改进常理的行为。

近日，国家知识产权局发布对十三届全国人大五次会议第5778号建议答复的函。国知局答复《关于提高我国高价值专利比例向世界专利强国迈进的建议》提到，优化专利审查流程，持续加强专利审查流程精细化管理。下一步，国家知识产权局将进一步突出高质量发展主题，持续促进申请质量提升，严把审查授权关口，加大知识产权保护力度，提高知识产权运用效益。



上述几条，可以对照看看，在申请专利前还是需要尽量避免的哦，特别是对于一些简单堆砌材料的、做出一些明显不符合实际的专利申请，可能就会被非正常了哦。

接下来呢，专利申请也是要真实起来，这对于专利保护和有专利需求的朋友来说，无疑提高了要求，因此，在处理专利申请的时候，有些事情还是需要提前做好的哦。比如说，如何与客户沟通，如何在碰到非正常后，进行后续处理，都是需要有相关告知或者有后续处理方式的哦。

也就是说，在我们的专利流程事务中，在专利进入审查前，似乎多了一个流程哦，这个流程呢，我们也不用陌生了。有些事情，说明白，搞明白，也是有利于行业和专利发展的哦。

接下来呢，你有好的专利产品或者专利工艺方法，请不要忘记了专利申请的三大要素哦，一个**创造性**，一个**新颖性**，其中，还有一个**实用性**。特别是实用性，这个专利的初衷，我们很多时候忽略了，这时候，我们不妨回归回归，做出合理的抉择。

专利保护，不妨眼光放得远一点，在避免非正常的情况下，尽量做得更加深入一些吧，行业发展，必然提出了新的要求。

【刘明勇 摘录】

1.5 【专利 仅一味药剂量不同的中药大复方何以在专利诉讼中屹立不倒】

近年来中药专利的授权率低，在答复审查意见中经常会遇到处方药味可通过加减化裁、用量可以通过常规调整，中药提取方法是常见步骤来提出创造性不足的问题；研发人员也很难把握何种改进可以申请专利，下面我们以振东制药芪蛭通络胶囊无效诉讼案为例来**分析改进复方专利的创造性如何认定和体现。**

芪蛭通络胶囊是振东制药一款用于治疗心脑血管、脑卒中和冠心病等后遗症的中成药，市场前景广阔。其组合物及制备方法专利（**200810177352.9**）于2008年申请，2011年获得授权，2016年被提出无效宣告请求，**请求人认为，专利与现有技术仅一味药的份数不同，制备方法仅是提取挥发油的药味数目不同，不足以支撑其创造性，请求无效。**经合议组审查，2017年该专利被专利复审委员会判定为维持有效，专利具备创造性。我们先来捋一下具体的案情。

一、芪蛭通络胶囊专利无效诉讼案情回顾

本专利（200810177352.9）芪蛭通络胶囊权利要求1：

1. 一种治疗中风病及其恢复期后遗症的芪蛭通络胶囊，其特征在于它是由下述重量配比的原料制成的药剂：黄芪 300~350 份，水蛭 100~150 份，人参 100~150 份，麦冬 25~40 份，五味子 50~80 份，**地龙 25~40 份**，毛冬青 300~350 份，制首乌 150~180 份，川芎 50~80 份，当归 50~80 份，郁金 50~80 份，土鳖虫 25~40 份，丹参 50~80 份，赤芍 50~80 份，鸡血藤 50~80 份，姜黄 25~40 份，红花 25~40 份，泽兰 25~40 份，僵蚕 5~8 份，全蝎 10~16 份，天麻 10~16 份，胆南星 10~16 份，羌活 25~40 份，肉桂 10~16 份，猪牙皂 5~8 份，冰片 10~16 份；

芪蛭通络胶囊是通过以下工艺步骤制备所得：1)水蛭、土鳖虫、肉桂、全蝎、僵蚕、胆南星粉碎成细粉，过筛，混匀；2)黄芪、人参、麦冬、五味子、地龙、毛冬青、制首乌、川芎、当归、郁金、丹参、赤芍、鸡血藤、姜黄、红花、泽兰、天麻、羌活、猪牙皂十九味，**加 5~12 倍水煎煮 1~3 次**，每次 1~3 小时，煎煮过程中，**同时收集挥发油，挥发油用 β ~环糊精包结**后备用；合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度为 1.20~1.25 的清膏，加入步骤 1)中所制细粉，混匀，低温干燥后，粉碎成细粉，再与冰片、挥发油 β ~环糊精包埋物配研，过筛，混匀，制成胶囊剂。”  金石

证据 1 (**专利申请号为 CN200510133939.6**) 公开了一种芪蛭通络胶囊及其制备方法，所用的中药材原料与上述专利完全一致。

原料为黄芪 325 克、水蛭 130 克、人参 130 克、麦冬 37.5 克、五味子 65 克、当归 65 克、川芎 65 克、毛冬青 325 克、赤芍 65 克、鸡血藤 65 克、何首乌 162.5 克、丹参 65 克、红花 32.5 克、泽兰 32.5 克、土鳖虫 32.5 克、**地龙 325 克**、僵蚕 6.5 克、郁金 65 克、姜黄 32.5 克、全蝎 13 克、天麻 13 克、肉桂 13 克、羌活 32.5 克、猪牙皂 6.5 克、胆南星 13 克、冰片 13 克，

制备方法为：

- a. 取水蛭、土鳖虫、肉桂、全蝎、僵蚕、胆南星六味中药，分别除去杂质，在 60° -80° 低温风下吹干，粉碎成 150-200 目细粉，过筛备用；
- b、取当归、川芎、郁金、姜黄**四味中药，提取挥发油，收集瓶内备用；**
- c、取上述步骤 b 中四味中药之药渣与黄芪、人参、麦冬、五味子、毛冬青、赤芍、鸡血藤、制首乌、丹参、红花、泽兰、地龙、天麻、羌活、猪牙皂**十五味药，加水煎煮两次，每次两小时，将两次煎液合并后，过滤掉药渣，滤出液浓缩至相对密度为 1.20-1.25 (80 度测)的清膏，加入上述步骤 a 中细粉，混匀，在 80° 以内低温干燥后，粉碎成细粉；**
- d、取上述细粉与冰片兑研混合，过筛，喷加上述步骤 b 中挥发油，混匀；
- e、将上述混合后细粉装入胶囊，每粒胶囊 0.5 克，**见得金石**

区

别特征仅在于：

1、原料方面：地龙的份数上述专利（25~40 份）要少于证据 1（300-400 份），其余原料组分及份数均公开；**2、药物提取方法方面：**提取挥发油的药味不尽不同。权利要求 1 将十九味中药进行水煎煮同时收集挥发

油，而证据 1 从四味药材中提取挥发油，药渣与其它十五味合并水煎；上述专利还对挥发油包合（为挥发油常规制备，此处不做讨论）。**无效请求人认为：**（1）关于原料方面区别，本领域技术人员公知地龙的有毒成分为地龙素（溶血成分）、蚯蚓毒素（致痉成分）、次黄嘌呤（降压平喘成分）、琥珀酸（止咳成分）、花生四烯酸（解热成分），超量应用可能有溶血作用、升高血压继而血压下降、痉挛、休克及抑制呼吸中枢等。本领域技术人员在证据 1 的基础上，结合地龙本身具有的属性，有动机降低地龙的用量，无需经过创造性的劳动即可获得相应的具体用量，且证据 2（申请号为申请号为 CN200510125973.9 的专利）公开了一种治疗中风后遗症的药物，其中地龙用量为 25~30 重量份，所以本领域技术人员有动机减少地龙的用量。（2）关于制备方法区别，证据 1 中已经公开了将“当归、川芎、郁金、姜黄四味中药，提取挥发油”，提取挥发油是本领域常用技术手段，为了达到更好的药效，不损失有效成分，容易想到收集更多药材的挥发油。**二、合议组观点及维持有效决定**（1）**关于原料方面：**首先，证据 1 并未记载芪蛭通络胶囊在使用过程中存在地龙引起的毒副作用。没有证据证明证据 1 中的地龙用量属于超量使用，而且证据 1 的组合中，水蛭、土鳖虫、全蝎等都是具有毒副作用的动物药，在组合中存在有多个具有毒副作用的药味情况下，本领域技术人员没有动机从组合中仅选择性降低地龙的用量。**其次，**证据 1 背景技术记载脑中风属于中医的“血瘀证”范畴，证据 1 的药物组合通过发挥益气、活血、通络的功效治疗脑中风恢复期后遗症。本领域公知地龙具有活血、通络的功效，在证据 1 已经证明其组合具有较好疗效的情况下，本领域技术人员的合理预期是大幅缩减地龙用量之后，可能减弱证据 1 组合物的活血通络作用，从而降低其疗效，所以即便为了消除具有毒副作用的药味过量使用导致的副作用，也应该降低至合理用量范围即可，而没有启示将证据 1 中地龙的用量大幅缩减至约十分之一。**再次，**中药组合物的用量应该根据药物之间的配伍关系而具体选择，不能也无法照搬药物在其他组合物中的用量。证据 1 的药物组成与证据 2 不同，而且两种组合物中相同药物的用量也明显不同，例如证据 1 中人参、水蛭、僵蚕、全蝎的用量分别为 130 克、130 克、6.5 克、13 克，而证据 2 相应药物的用量为 48 克、48 克、22 克、28 克，所以证据 1 和证据 2 中药物的用量没有直接替换或照搬的可能性。（2）**关于药物提取方法：**证据 1 中仅公开了对当归、川芎、郁金、姜黄四味药进行挥发油的提取，其他药味直接打粉或水提取，并没有公开需要提取其余十五味药的挥发油。而且对于中药组合物成分的提取，针对不同的病症所需的活性成分不同，不同的提取方法直接影响所提取得到的药物成分。（3）**关于效果：**本专利说明书在安全性评价比较实验、脑缺血模型药理实验、缺血性脑卒中气虚血瘀证大鼠模型药理实验和体外血小板聚集实验中对本专利相比证据 1，取得了有益的技术效果。**综上，请求人的全部无效理由不成立，维持专利有效。****三、本案对中药处方减量及常见提取方法专利的启示**从上述可以看出，本专利与证据 1 的区别仅在于一味药的剂量及提取挥发油的药味数目不同，但是最终在无效诉讼中却能维持有效，其在判断中药组合物及提取方法创造性方面、以及中药专利答复策略方面都体现了较高的专业水准，值得我们借鉴。1、

当本申请中药处方、提取方法与现有技术方案较为接近时，申请人应注重技术效果的实验比较，通过显著性的统计学数据来体现本发明更优的有益效果；2、在处方仅个别药味的剂量与现有技术不同时，可以通过研究现有技术文本，发现更多与该药味共性的药材，阐述本领域技术人员没有动机特殊化该区别特征，来体现其非显而易见性；3、通过强化区别特征在现有技术中的作用，从而站位本领域技术人员角度，说明为获得更好的药效，其对药味的减量并不符合常理也不具有启示；4、若有其他文件公开该区别药味的剂量时，可以考虑该药味在其他文件中与各原料的配比与本申请不同，考虑中药复方的整体性及配伍关系，无法照搬其他文件的单个药味的用量来阐述起创造性；5、在判断提取方法创造性时，可着重强调不同的提取方法直接影响所提取得到的药物成分，现有技术仅给出某种提取方式，并未公开也没有证据表明采用本申请的提取方法能产生更好的效果，以此来阐述其非显而易见性。

【任艳强 摘录】

1.6 【专利】美国同族专利审查意见对创造性答辩的启发

一、 前言

同族专利是基于同一优先权文件，在不同国家或地区，以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。研究同族专利在其他国家的审查文件对我们答复该专利在本国专利局的审查意见往往具有启发，能起到事半功倍的效果。为更好地利用同族专利的审查意见，本文以美国专利商标局（USPTO）的同族专利审查意见为研究对象，就美国的发明专利创造性审查标准进行简要梳理，并探讨中美在评价创造性的标准的异同，以便准确有效地进行借鉴，从而提高答复审查意见的质量及效率。

二、 美国发明专利创造性评价标准

法条规定

美国发明法案（AIA）第 103 条规定了非显而易见性的一般概念，即如果要求保护的发明与现有技术之间的差异使得要求保护的发明整体在要求保护的本发明的有效申请日之前对于要求保护的所属技术领域的普通技术人员来说是显而易见的，则可能无法获得要求保护的发明的专利，此外，还在以下法院典型案例中形成了评价创造性的具体标准：

法院判例

Graham v. John Deere Co. 案

Graham v. John Deere Co. 案为美国联邦最高法院审理涉及专利法第 103 条的第一案（1966 年），最高法院在该案中确立了判断创造性的 Graham 框架（Graham Framework），其包括三个要素：

1. 现有技术的范围和内容；
2. 现有技术和本发明的区别；
3. 相关领域的普通技术水平。

此外，还提出多个辅助判断考量的要素，比如取得商业上的成功、解决了长期困扰的问题、其他人的失败等。

KSR v. Teleflex 案

在 Graham 案之后，判断专利是否具有创造性仍面临着一个问题，即在分析前述三个要素后，如何最终判断发明是否具有非显而易见性自由度仍然很大，Graham 案对此并没有进一步明确具体标准。面对该问题，美国联邦上诉法院指出在判断非显而易见性的时候需要注意避免事后诸葛亮（hindsight bias），因此，需要仔细界定现有技术的范围，并限制所参考的现有技术的结合，考虑辅助考量因素。为此，美国联邦上诉法院提出了教导-启示-动机（teaching, suggestion or motivation, TSM）检验法，即，只有当现有技术中存在教导、启示或动机，才能将现有技术结合起来，从而才能评价专利的非显而易见性。

针对美国联邦上诉法院所提出的 TSM 检验法，美国联邦最高法院在 KSR v. Teleflex 案（2007 年）中对严格遵循 TSM 检验法判断创造性提出质疑，但最高法院并没有否定 TSM 检验法的效力，只是表明 TSM 检验法应只是判断创造性的方法之一。如美国联邦最高法院的常见做法，其并没有提出新的判断方法，而是将该问题仍然留给了联邦上诉法院去解决。

Perfect Web Techs. v. InfoUSA 案

美国联邦上诉法院随后在 Perfect Web Techs. v. InfoUSA 案（2009）中对 KSR 案进行了回应，指出联邦法院在之前的 In re Lee 案中要求 USPTO 明确 TSM 的证据现已缺乏法律基础，但同时提出可以引用公知常识（common sense）对非显而易见性进行评价。该判决以及 Arendi v. Apple（2016）等类似判决表明联邦法院评价非显而易见性的标准变得更加灵活。

美国专利审查手册规定

在美国联邦最高法院以及上诉法院的上述判决影响及要求下，USPTO 也相应更改了美国专利审查手册（manual of patent examining procedure, MPEP），在 MPEP（2020 年）中列举了七种可以判断为显而易见的情形：

1. 根据已知方法组合现有技术元素以产生可预测的结果；
2. 简单地将一个已知元素替换为另一个已知元素以获得可预测的结果；
3. 使用已知技术以相同方式改进类似设备（方法或产品）；
4. 将已知技术应用于准备改进的已知设备（方法或产品）以产生可预测的结果；
5. “显而易见的尝试”——从有限数量的已确定、可预测的有合理成功期望的方案中进行的的选择；

6. 在一个工作领域的已知作品可能会促使其在同一领域或不同领域的使用中产生各种变型，如果这些变型对本领域的普通技术人员来说是可以预测的；
7. 现有技术中的一些教导、启示或动机，会导致普通技术人员修改现有技术或结合现有技术的教导，从而实现所要求的发明。

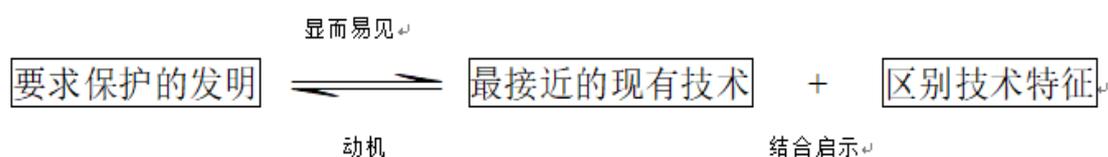
据对美国判例法的近期发展观察，除了第 7 种（即 TSM 检验法），上述第 1 种、第 2 种和第 5 种情形出现的频率要更高。且这 7 种情形并不是穷举式的详尽列表，可以使用任何理论依据来提供事实认定和显而易见的法律结论之间的联系，即，USPTO 不对形成显而易见推理路线的任何具体方法进行限制。

三、 我国发明专利创造性评价标准

我国专利法第 22 条第 3 款对发明的创造性进行了规定，即发明的创造性是指与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著的进步。《专利审查指南》正是以该条为创造性的审查基准，进一步规定了突出的实质性特点的判断标准，即判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，并按“三步法”来具体判断：

1. 确定最接近的现有技术；
2. 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；
3. 判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

其中，在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术以获得要求保护的发明。可用以下图示意该判断过程：



同时，《专利审查指南》还进一步规定了显著的进步的判断标准，即应当考虑发明是否具有有益的技术效果。

四、 中美发明专利创造性评价标准的异同

从以上内容可以看出，中美在评价发明专利创造性的时候都需要审查非显而易见性，即实质性特点。其实，中国关于非显而易见性的判断标准除了借鉴了欧洲专利公约，也对 MPEP 进行了借鉴，比如《专利审查指南》针对“区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同”这一情况所列举的“设置有排水凹槽的石墨盘式制动器”示例，正是来源于 MPEP 中引用的案例。但

在美国的发明专利申请审查过程中并不硬性要求审查发明的显著进步，即有益效果。可用以下公式示意表示两国法律规定的差异：

$$\boxed{\text{我国的发明专利创造性标准}} \approx \boxed{\text{美国的发明专利“非显而易见性”标准}} + \boxed{\text{“有益的技术效果”标准}}$$

在实务上可以明显观察到这一差别，在美国审查发明是否显而易见，并不需要在说明书中描述出区别技术特征在解决特定技术问题时有有益效果。而在中国审查发明是否具有创造性，需要考虑说明书中是否描述出区别技术特征在解决特定技术问题中具有的有益效果。

这种差别正是由于两国的创造性标准决定的。而且，由于中国创造性审查标准额外要求了有益的技术效果，对于某个区别技术特征，如果说明书中没有描述其有益效果，审查员可能会认为该区别技术特征为公知常识、常规技术手段或容易想到，因而认为权利要求不具有创造性。不仅如此，在有些情况下，尤其是当审查员认为最接近的现有技术与本发明比较接近时，即使说明书中记载了区别技术特征的有益技术效果，但在对比文件中也有同样或类似的技术效果时，此时需要更进一步从本申请的技术原理上证明区别技术特征与有益效果的强联系或举出其他更有说服力的理由，否则审查员仍可能会认为该区别技术特征是公知技术。

五、 创造性答辩实务上的启发示例

从上述分析可以看出中美在发明专利的创造性评价标准上的相同之处要大于差异之处，特别是关于“显而易见性”方面的判断标准基本相似。这构成了我们在答复审查意见中有关创造性的意见时借鉴美国同族专利审查过程的法理基础；而在同族专利的技术方案相同或基本相同的情况下，如果两国审查意见引用的对比文件相同或相似，驳回理由也相似，那么这便构成了借鉴美国同族专利审查过程的事实基础。在遇到满足上述条件的情况下，可以研究美国同族专利的审查文件，对中国发明申请的答辩或许具有启发借鉴的价值。

比如笔者在答复某发明申请（以下称为“本申请”）的审查意见时，该审查意见引用的对比文件与美国同族专利审查意见中引用的对比文件相同，且美国同族专利已经得到了授权。于是，进一步查阅美国同族的审查意见，发现其审查理由与我国突出的实质性特点的判断标准是基本一致的：基于 Graham 案及 103 条，判断非显而易见性依据下述标准——1、确定现有技术的范围和内容；2、确定现有技术和该发明的区别；3、确定相关领域的普通技术水平；4、考虑申请中存在的表明显而易见或非显而易见的客观证据。

随后查阅发现该美国同族专利被驳回的理由也与本申请被驳回的理由类似。美国审查员首先分析了对比文件的技术内容，从而确定了该对比文件与该发明的区别，在认定该区别对本领域普通技术人员是显而易见的基础上驳回了该申请。而本申请的驳回理由与此也基本一致，审查员指出了相似的区别技术特征，并认为该区别技术特征属于常规技术手段。

再查阅美国同族专利的答辩意见，其对权利要求进行了修改，将说明书中的一个技术特征加入了独立权利要求。阅读说明书后可以确定该特征正是本申请的发明点之一，并且在说明书中也记载了相应的技术效果。而对比文件中没有记载该技术特征，也没记载相同或类似的技术效果，那么将该技术特征加入到本申请的独立权利要求中便是个可选的答辩理由。显然该美国同族的答辩对本申请的答辩具有一定的启发和借鉴意义。

六、 结语

通过上文论述的法理基础和事实基础可知，由于中国关于创造性的审查标准中除了“非显而易见性”标准，还有“有益效果”标准，所以在实务上表现出来的是中国对创造性的审查更严格，审查员可能会认定没有相应技术效果的区别特征为公知技术。

因此，在借鉴美国同族专利审查意见的基础上，我们针对创造性答辩时还需留意对“有益效果”进行进一步分析。

【陈静 摘录】

热点专题

【知识产权】员工带离商业秘密行为性质研究

司法实务中，诸多商业秘密纠纷均因涉密员工离职而引发。此类案件中，涉密员工违反单位保密要求，离职前通过拷贝、拍照、私发个人邮箱等方式将商业秘密带离原单位，致使涉密信息脱离原单位控制。对待所取得的商业秘密，员工通常会以两种情形持有，情形一：仅将商业秘密保

存在自己电脑或其他载体中，单纯持有，不作他用；情形二：不仅带离商业秘密，而且还将商业秘密披露、使用或者允许他人使用。当原单位认为员工“带离”行为已构成“盗窃”，且要求以侵犯商业秘密罪追究员工刑事责任时，笔者认为有必要对于上述“带离”行为性质进行讨论，而这将直接影响个案中员工罪否的认定。

一 “带离”行为定性及相应法律后果

首先，员工“带离”行为属于“违反保密义务”的行为，应无异议。若员工的行为属于情形一，因其未进行后续披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密，所以不符合《刑法》第二百一十九条第一款第三项规定的“违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。”此情形下，员工不构成侵犯商业秘密罪。

若员工实施了情形二的行为，该行为构成商业秘密民事侵权无疑，但单位作为商业秘密权利人要求追究员工侵犯商业秘密罪刑事责任，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》（以下简称《解释》）第五条第一款第三项规定的“违反约定、权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的，损失数额可以根据权利人因被侵权造成销售利润的损失确定”，单位需要证明员工行为给自己造成的销售利润损失超过30万元，而销售利润损失证明难度很大。之所以说证明难度大，是因为有些侵犯商业秘密罪案件中，案发时，被告人的使用方式仅为实验室研究或项目申报阶段，尚未利用商业秘密形成竞品，进而给商业秘密权利人造成销售利润损失。

其次，若将“带离”行为扩大解释为“盗窃”，那员工行为则符合《刑法》第二百一十九条第一款第一项规定的“以盗窃手段获取权利人的商业秘密”，在此情形下，即便员工未实施情形二的行为，根据《解释》第五条第一款第一项规定“以不正当手段获取权利人的商业秘密，尚未披露、使用或者允许他人使用的，损失数额可以根据该项商业秘密的合理许可使用费确定”，此时，单位可通过商业秘密合理许可使用费确定自己的损失。即便案发前，单位没有对外许可商业秘密，其仍可通过资产

评估机构进行虚拟许可使用费评估的方式解决。相较于商业秘密权利人证明侵权行为造成的销售利润损失，虚拟许可使用费的评估容易得太多，这也是商业秘密权利人倾向将“带离”扩大解释为“盗窃”的主要原因。若离职员工实施情形二的行为，原单位对于损失的主张可以在销售利润损失与商业秘密合理许可使用费间选择。

问题由此产生，如果将员工的“带离”行为定性为“盗窃”，将导致员工构罪门槛大为降低，因为，无论员工是否有意或无意将商业秘密带离，单纯“带离”行为即构成“盗窃”。至于 30 万元侵犯商业秘密罪入罪损失门槛，完全可以通过虚拟许可费用评估方式解决，而当前无形资产评估领域之乱象，诸如无行业统一评估方法、标准等问题，将很大程度影响虚拟许可费用评估结论的准确性。

以上担心绝非空穴来风，在近期最高院及地方法院司法判决中，已有将“带离”定性为“盗窃”，且依据商业秘密虚拟许可费判决员工入刑的。

二司法实务有关“带离”性质的矛盾观点

在最高院大连倍通数据平台管理中心与崔恒吉侵害技术秘密纠纷案^[1]中，法院认为，反不正当竞争法第九条第一款第一项规定，经营者不得以盗窃手段获取权利人的商业秘密。第二款规定，经营者以外的其他自然人组织实施侵犯商业秘密行为的，视为侵犯商业秘密。根据上述规定，如果行为人未经技术秘密权利人许可，以复印、照相、发送邮件等方式窃取权利人的技术秘密，使得该技术秘密脱离权利人的原始控制，则行为人构成以盗窃手段获取他人商业秘密。行为人在实施窃取权利人技术秘密行为之前是否合法知悉该技术秘密，对该盗窃行为的定性不产生影响。

该案中，员工作为涉密人员违反保密义务，将涉密信息通过邮件发送至私人邮箱。最高院认为，该行为致使涉密信息脱离原单位控制，致使涉密信息存在可能被披露和使用的风险，该行为已经构成以“盗窃”手段获取他人商业秘密的行为。

2022 年 4 月，天津知识产权法庭发布了一起侵犯商业秘密罪案件，报导称该案是《解释》施行后，全国首例以合理许可费确定损失数额的案件。^[2]案件相关事实为被告人赵某某原系艾曲西公司销售部员工，其

在该公司工作期间，私自将涉密信息存储于配发的移动硬盘内，并在离职后带离公司。后被告人赵某某被判处有期徒刑十个月，并处罚金 6 万元。

虽然上述判决关于损失认定的依据也为《解释》第五条，但在最高法院法官发表的《解释》理解与适用中^[3]，却给出相反的意见“认定‘以不正当手段获取商业秘密’的前提是，行为人此前并不掌握、知悉或者持有该项商业秘密，以区别于刑法第二百一十九条第一款第（三）项规定的违约侵犯商业秘密的行为。行为人合法正当获取商业秘密后违反保密义务侵犯商业秘密，属于刑法第二百一十九条第一款第（三）项规定的行为，而不属于该条款第（一）项规定的情形。例如，商业秘密权利人的员工参与了商业秘密研发或者因日常工作使用而知悉该项商业秘密，获取行为是合法正当的，其违反保密协议擅自复制商业秘密的行为，不属于刑法第二百一十九条第一款第（一）项规定的‘不正当手段’的情形。”

由上可见，关于员工带离商业秘密是否构成盗窃，当前司法判决与最高院在关于《解释》的理解与适应中给出的意见相互矛盾。商业秘密需要保护，但也不能过度亲商业秘密权利人，否则将会限制员工择业自由，更甚会让员工身陷囹圄。因此，“带离”能否等价“盗窃”，司法实务层面对于该问题绝对有探讨与统一适用的必要性。

三解释“带离”行为时所应兼顾的刑法原则及政策精神

我国于 1997 年《刑法》中设置侵犯商业秘密罪罪名，此前，对于盗窃商业秘密行为均以盗窃罪入刑。如，1992 年最高人民法院、最高人民检察院颁布的《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第四款规定“盗窃的公私财物，既指有形财物，也包括电力、煤气、天然气、重要技术成果等无形财物。”1994 年最高人民检察院、国家科委颁布的《关于办理科技活动中经济犯罪案件的意见》第五条规定“对非法窃取技术秘密，情节严重的，以盗窃罪追究刑事责任。”

侵犯商业秘密罪之所以从盗窃罪中独立出来，主要原因是商业秘密不同于有形财物的无形特性，以及前者除了需要保护商业秘密外，保护法益还包括市场经济秩序。但在具体盗窃行为表现形式上，两罪名并无区别。鉴于此，在理解侵犯商业秘密罪中的“盗窃”能否涵盖“带离”行为时，或可在盗窃罪罪名中找到答案。

关于盗窃罪，我国刑法理论通说认为，盗窃是指秘密窃取公私财物，同时指出只要行为人自认为被害人没有发觉而取得的，就是秘密窃取。^[4]具体到侵犯商业秘密罪中，该罪名行为对象为商业秘密，无论是前述情形一，还是情形二，离职员工都是在原单位不同意（违反保密义务）且不知晓的情形下，将商业秘密载体（载有商业秘密信息的纸质材料、硬盘等）带离原单位，或是直接通过发送邮件、拍照等方式获取商业秘密信息，这两种情形下的行为完全符合秘密窃取的特质，在此将“带离”行为定性为“盗窃”应无异议。

但是，在《刑法》第二百一十九条第一款第三项已就“违反保密义”侵犯商业秘密给出明确规定的情况下，将“带离”行为作“盗窃”理解有违刑法罪刑法定原则。罪刑法定原则要求刑法规定具有明确性，即“表示这样一种基本要求：规定犯罪的法律条文必须清楚明确，使人能确切了解违法行为的内容，准确地确定犯罪行为与非犯罪行为的范围，以保障该规范没有明文规定的行为不会成为该规范适用的对象。”^[5]《刑法》第二百一十九条第一款一、二项规定属于侵权型犯罪，第三项属于违约型犯罪。据此，员工实施情形一或情形二中的“带离”行为，评价依据应为《刑法》第二百一十九条第一款第三项的规定。关于因犯罪造成的损失，根据《解释》第五条第一款第三项的规定，只能基于商业秘密权利人销售利润损失确定。

但法律从来都是服从政治的，当前优化营商环境和中美经贸谈判都是重大的政治。^[6]自 2018 年发生中美贸易战以来，美国一直诟病我国商业秘密实行的是弱保护，当然，在 1989 年至 2020 年 30 多年间，有 14 个年度的《特别 301 报告》提及中国的商业秘密保护问题。^[7]最终双方在 2020 年 1 月《中美经济贸易协议》首章第二节中，就商业秘密保护问题达成协议。其中，关于侵犯商业秘密罪，我国作出诸如“取消任何将商业秘密权利人确定发生实际损失作为启动侵犯商业秘密刑事调查前提的要求”“显著降低启动刑事执法的所有门槛”等承诺。紧接着，2020 年 9 月，最高人民法院、公安部关于发布了《修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》，将侵犯商业秘密罪损失立案门槛由 50 万元降低至 30 万；2020 年 12 月，全国人大常委会发布刑法修正案（十一），将侵犯商业秘密罪最高刑期由七年提高到十年。

由上可见，受中美经济贸易政策影响，近两年我国在加强商业秘密保护方面，进行了一系列修法动作，诸如降低入罪门槛、加重处罚刑期等。根据新修订的法律，司法部门依法办案，本是无可厚非，但商业秘密刑事犯罪案件涉及公民人身自由，

在适用法律时当应秉承罪刑法定原则，任意扩大解释将极大损害员工合法权益。保护创新，给商业秘密权利人提供保护当属必要，但若保护过度，也将直接吓阻员工的正常职业流动，从社会整体角度来看，这也不利于市场的正当竞争。

四 “带离”行为性质之具体分析对待

针对篇首所提到的两类情形，笔者认为对于员工“带离”商业秘密的行为是否构成“盗窃”仍需具体情况，具体分析对待。员工在实施“带离”行为时，其与单位用工关系分为在职与离职两种情形。

首先，当员工为在职状态，其违反单位保密义务“带离”商业秘密。（1）单纯将商业秘密带离并持有，无其他任何损害权利人行为。员工在职期间，间或会出于工作方便将商业秘密带离单位，此情形下，员工虽违反保密义务，但其主观并无任何侵犯单位商业秘密的目的，不具有刑罚上的可责性，此时不宜将“带离”解释为“盗窃”。（2）员工受他人教唆或帮助他人，违反保密义务带离商业秘密，并允许他人使用。此种情况，员工行为表现形式虽为《刑法》第二百一十九条第一款第三项规定的违反保密义务，允许他人使用其掌握的商业商业秘密，但实质上其与他人共同实施了“盗窃”单位商业秘密的行为，与他人构成共同犯罪。此时员工“带离”行为构成“盗窃”。在此情形下，即便公诉机关无法证明因盗窃给单位造成多少销售利润损失，也可以根据《解释》第五条第一款第一项的商业秘密许可费用损失追究员工与他人的刑事责任。

其次，当员工已从单位离职，但其违反保密义务从原单位带离商业秘密。

（1）员工离职时违反保密义务将商业秘密带离，但后续未实施披露、使用或允许他人使用的行为。此情形下，员工虽违反保密义务，但其主观并无任何侵犯原单位商业秘密的目的，此时不宜将“带离”定性为“盗窃”。（2）员工离职时违反保密义务将商业秘密带离，离职后才将商业秘密交给他人使用，也即，员工带离商业秘密时与他人不具有共同侵权的故意。所以，在此情形下，也不因员工后续将商业秘密交给他人使用而定性“带离”行为是“盗窃”。

综上，为保障员工合法权益，根据罪刑法定原则，法院在适用《解释》时，原则上应将员工“带离”行为解释为“违反保密义务”，关于损失认定应严格适用《解释》第五条第一款第三项的规定，即根据商业秘密权利人的销售利润损失而非商业秘密许可费用确定。除此外，针对员工与他

人合谋（受教唆或帮助）侵犯单位商业秘密，这类行为是《刑法》二百七十九条首要惩处的犯罪行为，此时员工“带离”构成“盗窃”。

【滕佳佳 摘录】