



*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

# 第五百四十期周报

## 2023.06.04-2023.06.10

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】“同濟堂 1888”是中华老字号“同濟堂”的延续吗？
- 1.2 【专利】俄罗斯对于发明单一性的新要求
- 1.3 【专利】浅议人工智能专利的创造性判断标准
- 1.4 【专利】国家知识产权局公布数据：2022 年非正常专利申请数量 95.5 万件！！
- 1.5 【专利】知案知法 | 未规范使用核准注册的商标侵害他人注册商标专用权的认定
- 1.6 【专利】关于“放弃式修改”的几点总结
- 1.7 【专利】国际标准必要专利热点案件介评
- 1.8 【专利】专利产品备案常见问题解答

## ● 热点专题

- 【知识产权】从司法判例解读职务发明认定要点

# 每周资讯

【商标】“同济堂 1888”是中华老字号“同济堂”的延续吗？

商标权人对其商誉延伸享有的私益不能对抗保障广大消费者权益、维护稳定市场秩序的公益。

## 案情简介

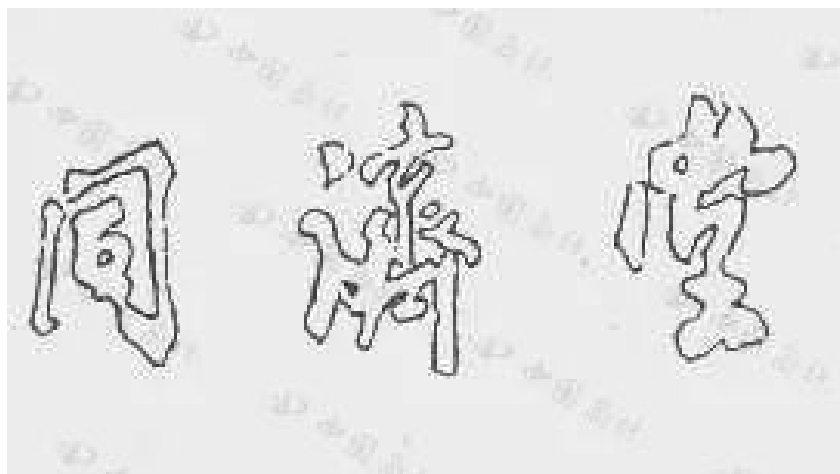
国药集团同济堂（贵州）制药有限公司（简称原告）申请注册第 49964623 号“同济堂 1888”商标（简称诉争商标）于第 5 类“人用药；中药成药；中药材”等商品上，国家知识产权局（简称被告）以诉争商标构成商标法第三十条所指情形，作出驳回诉争商标在复审商品上的注册申请的决定（简称被诉决定）。



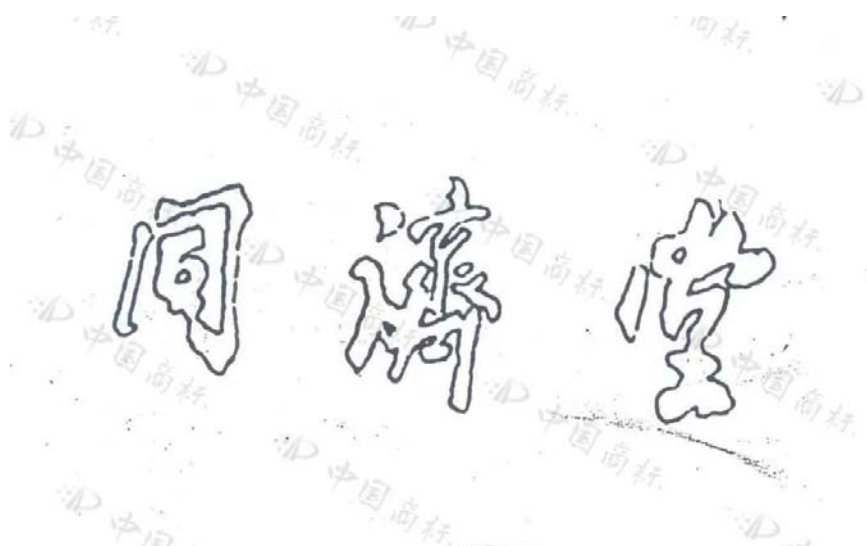
第 49964623 号诉争商标

原告不服被诉决定，起诉至北京知识产权法院，诉称：诉争商标与四件引证商标在表现形式、呼叫方式上，以相关公众的一般注意力为标准，未构成“相同或类似商品上的近似商标”。且原告在先注册的第 1093180 号、第 3745748 号“同济堂”商标与引证商标一至四均已并存多年，诉争商标系原告在先商标的延续注

册，且在原商标基础上添加表示成立时间的数字“1888”，使其更易与引证商标区分，诉争商标应予以核准注册。故请求法院撤销被诉决定，责令被告重新作出决定。



第 1093180 号商标



第 3745748 号商标

### 北京知识产权法院经审理认为

法院查明：原告名下第 1093180 号、第 3745748 号“同济堂”商标分别于 1997 年、2008 年获准注册，核定使用于第 5 类商品；同济大学名下第 3574839 号“同济”商标（即引证商标一）于 2005 年获准注册，核定使用于第 5 类商品；武汉同济现代医药科技股份有限公司名下第 536110 号、第 3178271 号、第 10594411 号“同济”商标（即引证商标二至四）分别于 1990 年、2003 年、2015 年获准注册，核定使用于第 5 类商品。上述各商标在本案审理期间均有效。



第 3574839 号商标（引证商标一）



第 536110 号商标（引证商标二）



第 3178271 号商标（引证商标三）

同濟

第 10594411 号商标（引证商标四）

审理认为：本案中，诉争商标与各引证商标在文字组成、呼叫等方面相近，构成近似商标。诉争商标指定使用商品与各引证商标核定使用商品亦构成类似商品，故诉争商标与引证商标构成使用在相同或类似商品上的近似商标。商标授权审查因各案事实情况不同可能结论各异，其他商标注册情况并非诉争商标获准注册的当然依据。结合在案证据，原告所持有的“同濟堂”商标与引证商标权利

人同济大学、武汉同济现代医药科技股份有限公司持有的“同济”商标已共存多年，在客观上形成了各自稳定的市场格局，各方应该遵循诚实信用原则，将注意力集中于各自权利范围内的商标使用与宣传。商标的主要功能在于识别商品或服务的来源，便于相关公众辨认区分，本案诉争商标与原告在先注册商标“同济堂”在文字组成上存在差异，不构成在先商标的延续性注册，若诉争商标与前述各引证商标共存，将会破坏业已形成的市场秩序，加大消费者混淆误认的可能。因此，原告的相关主张缺乏事实及法律依据，诉争商标的申请注册已构成商标法第三十条规定之情形。综上，北京知识产权法院判决驳回原告诉讼请求。判决作出后，该案经二审法院审理判决维持原判，目前已生效。

### 法律分析

注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限。商标延续注册指申请人以其在先注册、且经使用具有一定知名度的商标为基础，在同种或类似商品上申请注册与基础商标相同或近似商标的情形。其本质是基础商标所承载的商誉在申请商标上的延伸。对于商标的延续注册，现行规范及实践层面均存在严格的限制。

一方面，不同注册商标的专用权彼此独立，申请人先后注册的商标之间不当然具有延续关系。另一方面，商标的基本功能在于识别商品来源，避免混淆误认。当商标共存易使相关公众产生混淆误认时，基础商标的商誉在申请商标上的延续亦会被阻断。在北京市高级人民法院于 2019 年发布的《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中第 15.1 条规定：诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或者类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。

因此，在后申请商标获得延续注册，需满足以下条件：其一，该商标与在先基础商标相同或具有较高的近似性；其二，该商标指定使用商品与基础商标核定使

用商品属于同种或类似商品；其三，基础商标在该商标申请日前已经使用具有较高知名度，足以使相关公众将申请商标与基础商标形成稳定联系，从而不会对申请商标与各引证商标标示的商品来源产生混淆误认。本案中，原告在先注册的“同济堂”商标与各引证商标已共存多年，客观上形成了稳定的市场格局。在诉争商标与原告在先商标存在一定差异、且现有证据不能证明该在先商标的知名度足以排除诉争商标与引证商标混淆可能性的情况下，诉争商标的注册反而可能影响既有的市场格局，加大消费者混淆误认的可能。对商标延续注册的规制背后体现了商标权人利益与社会公共利益之间的平衡。在商标法的宗旨之下，商标权人对其商誉延伸享有的私益不能对抗保障广大消费者权益、维护稳定市场秩序的公益。商标法保护商标申请人的正当权益，更倡导市场主体遵循诚实信用原则，以合理方式对商标进行使用宣传，共同维护公平良善、和谐稳定的市场格局。

## 1.2 【专利】俄罗斯对于发明单一性的新要求

自 2023 年 4 月 29 日起，新的俄罗斯专利要求（Russian Patent Requirements）已经生效，新要求包括多项修正案，例如涉及发明单一性的修正条款。

先前要求中的第 2 条规定，如果一组发明在权利要求中具有以下特征，则应认为已满足要求保护的一组发明的单一性要求：

——其中一项发明旨在准备（制造）另一项（例如，一种设备或物质以及一种用于准备（制造）该设备或物质的整体或部分的方法）；



——其中一项发明旨在实现另一项发明（例如，一种方法和用于执行整个方法或其操作之一的设备）；

——其中一项发明旨在用于另一项发明（在另一项发明中）（例如，一种方法和一种方法中使用的物质；一种方法或设备及其一部分）；与同一类型的主题相关的发明（例如，几种设备，几种物质），具有相同的目的并提供相同的技术结果（变体）。

在审查基于 PCT 的俄罗斯专利申请时，首先根据 PCT 法规分析发明的单一性，如果发现违反这一要求，则根据要求的第 2 条检查单一性。在某些情况下，俄罗斯国家条款对申请人更有利——因此，申请人可以坚持应用要求的第 2 条，而不是 PCT 条款。

但是，新版实施细则包含了接近 PCT 的关于发明单一性的规定。因此，当对进入俄罗斯国家阶段的 PCT 申请适用有效立法时，根据 PCT 法得出的统一结论不会有任何区别。引入该修正案是为了使俄罗斯立法进一步与欧亚和欧洲司法管辖区协调一致。

**【王胜楠 摘录】**

### **1.3 【专利】 浅议人工智能专利的创造性判断标准**

#### 一、引言

随着数字化时代的到来，人工智能被广泛应用于家居、制造、金融、医疗、安防、交通、零售、教育和物流等诸多领域。涉及人工智能的专利申请也越来越多。据统计，2021 年人工

智能领域专利申请量是 2015 年的 30 倍。其中，中国申请了全球一半以上的人工智能专利。人工智能专利涉及到算法特征，但算法特征本身不属于技术特征，因此，算法特征在创造性的判断中应当如何考虑，是人工智能专利的创造性判断的难点。下面，笔者基于最新的无效案例来探讨人工智能专利的创造性判断标准。

## 二、审查指南规定

《专利审查指南》第二部分第九章第 6.1.3 节规定：

对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段，并且能够获得相应的技术效果。

例如，如果权利要求中的算法应用于具体的技术领域，可以解决具体技术问题，那么可以认为该算法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，该算法特征成为所采取的技术手段的组成部分，在进行创造性审查时，应当考虑所述的算法特征对技术方案作出的贡献。

根据上述规定，对于算法特征来说，如果其与技术特征“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”，那么在进行创造性判断时，应当将该算法特征与技术特征作为一个整体考虑。但如何判断算法特征和技术特征“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”，本身并不是一件容易的事情。现行审查指南给出一种具体情形，即，如果权利要求中的算法应用于具体的技术领域，可以解决具体技术问题，那么可以认为该算法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系。然而，“权利要求中的算法应用于具体的技术领域，可以解决具体技术问题”本身仍然不够明确。

因此，人工智能专利的创造性判断规则，仍然需要进一步的完善。

## 三、案例介绍

涉案专利的发明名称为“一种建立废钢等级划分神经网络模型方法”，专利号为 ZL201910958076.6。

涉案专利涉及人工智能技术在钢铁行业的应用，通过采用卷积神经网络技术进行废钢铁等级分类的特征提取和深度学习，实现了对废钢铁等级的客观准确的自动分类。

涉案专利的权利要求 1 如下：

一种建立废钢等级划分神经网络模型方法，所述模型用于废钢收储的等级分类检测，包括获取多个图像，目测确定多个图像的不同废钢等级，对所述图像进行预处理去除无效水印、提高图像对比度，对图像数据进行图像数据特征提取，对提取的不同等级图像数据特征进行卷积神经网络学习形成具有等级分类输出的等级划分神经网络模型；其特征在于，所述图像数据特征的提取是对图像画面像素点矩阵数据进行卷积神经网络卷积计算的集合实现的提取，包括：由集合输出的多条线路卷积层或卷积层加池化层计算构成的对图像中物体颜色、边缘特征和纹理特征的提取，以及对图像中物体边缘、纹理之间关联特征的提取；

其中，一，所述图像中物体颜色、边缘特征的提取是由三条线路卷积层加池化层计算输出的集合输出构成，包括从左至右的第一条线路一层池化层、第二条线路二层卷积层和第三条线路四层卷积层；二，所述对图像中纹理特征的提取是对上述图像中物体颜色、边缘特征的提取集合输出进行的提取，是由三条线路卷积层计算输出的集合输出构成，包括从左至右的第

一条线路0卷积层、第二条线路二层卷积层和第三条线路三层卷积层；纹理特征形成的是卷积网络的激活函数(ReLu activation)；

至少三条线路卷积层或卷积层加池化层计算输出的集合输出构成了对图像中物体颜色、边缘特征和纹理特征的提取，每一条线路的卷积层数各不相同；

所述对边缘、纹理之间关联特征提取的卷积层计算的线路数大于对图像中物体颜色、边缘和纹理特征提取的卷积层计算的线路数。

证据1公开了选用料豆的火车轮子的图像进行测试识别的结果的相关内容，识别结果为具体的废钢料型。

涉案专利权利要求1与证据1存在以下区别：

第一，两者应用场景不同。权利要求1是一种建立废钢等级划分神经网络模型的方法，所述模型用于废钢收储的等级分类检测，其应用场景为废钢等级划分；而证据1公开的是建立废钢种类识别神经网络模型的方法，其应用场景为废钢种类识别。

第二，两者所采用的方法步骤不同。权利要求1在获取图像步骤中限定了目测确定多个图像的不同废钢等级，在图像数据特征提取步骤中限定了提取的是不同等级图像数据特征，在神经网络模型的学习训练步骤中限定了针对提取的不同等级图像数据特征进行学习、形成具有等级分类输出的等级划分神经网络模型。证据1公开了获取图像、预处理、特征提取、以及通过训练学习建立神经网络模型的方法步骤，但其训练好的卷积神经网络模型是用于识别出废钢铁图像中的废钢铁具体是何种料型，与废钢等级无关。

第三，两者所选取的重要参数和所采用的具体模块构成不同。权利要求1中限定了图像数据特征提取的更具体的内容，如特征提取所选取的参数以及特征提取所采用的具体模块构成；而证据1未公开上述内容。

基于上述区别，权利要求1实际要解决的问题是：建立对废钢料等级划分的神经网络模型，以解决废钢收储的等级分类检测的应用场景中的等级划分问题，以及针对该问题如何具体选取数据参数和相关模块。

合议组认为，证据1全文论述的是如何对废钢铁的种类进行自动识别，所公开的方法步骤、具体示例均仅涉及如何进行种类识别以及识别结果是何种料型，证据1中对于如何分级并无进一步的记载或公开。因此，从证据1所给出的应用场景、方法步骤和重要参数中无法得到建立废钢料等级划分的神经网络模型，以对混杂在一起的各种类型的废钢料进行等级划分的技术启示。

证据2公开了上述第三点区别的在卷积神经网络模型中对图像数据特征进行提取时可以采用的具体模块构成，并公开了采用了证据2的整体模型架构可以加速网络的训练、并使训练更加稳定的相关内容。

然而，合议组认为，证据2没有公开具体提取的是图像数据的哪些特征，也没有公开提取相关数据特征用于何种具体的应用场景、解决该场景中具体存在的哪些技术问题。因此，证据2没有给出建立废钢料等级划分的神经网络模型的相关技术启示，更没有给出为解决该技术问题具体要提取哪些相关参数的技术启示。

另外，合议组还认为，证据3同样没有公开提取相关数据特征用于何种具体的应用场景、解决该场景中具体存在的哪些技术问题。因此，证据3没有给出建立废钢料等级划分的神经网络模型的相关技术启示，更没有给出为解决该技术问题具体要提取哪些相关参数的技术启示。

因此，合议组认为，涉案专利权利要求1具有创造性，并作出维持涉案专利全部有效的无效决定。

#### 四、案例分析

在本案中，权利要求 1 与证据 1 之间存在诸多算法特征，如何在创造性的判断中考虑这些算法特征，是本案的难点。虽然权利要求 1 和证据 1 都涉及到废钢，但权利要求 1 的应用场景为废钢的等级划分；证据 1 的应用场景为废钢的种类识别。应用场景的不同，导致了算法特征也存在区别，并且是实质性区别。因此，合议组认可了权利要求 1 的算法特征在创造性判断中所起到的正面价值。

本案是算法特征与技术特征在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的典型案例，对于人工智能专利的创造性判断具有重大的参考价值。国家知识产权局将本案列入 2022 年度专利复审无效十大案件，指出本案细化了对包含算法特征的发明专利的创造性评判标准，对人工智能领域的发明专利的创造性判断具有示范作用。在涉及人工智能技术的情况下，对包含算法特征的发明专利进行创造性判断时，应当将算法和应用场景进行整体考量，特别是需要考虑将算法应用到不同场景后是否对算法的训练模式、重要参数或相关步骤等进行了实质性调整，且该调整是否解决了特定的技术问题、获得了有益的技术效果。

反过来说，如果将证据 1 的算法应用到涉案专利的应用场景，不需要对算法的训练模式、重要参数或相关步骤进行实质性调整，例如，不需要进行任何调整，或者仅需要进行非实质性的细微调整，那么即使整体考虑应用场景和算法特征可能也无法使得涉案专利具有创造性。

## 五、小结

通过本案可以看出，应用场景对于人工智能专利的授权是至关重要的。如果只是单纯的人工智能算法，不存在具体的应用场景，那么该专利申请很可能在无需进行创造性判断的情况下，直接被认定为不属于专利法的保护客体而无法获得授权。在创造性的判断中，应用场景和算法特征之间的技术关联也是重点考虑的因素。随着审查实践的不断发展，希望能够进一步明确细化人工智能专利的审查标准，以更好地指导人工智能专利申请的撰写。

**【陈蕾 摘录】**

### 1.4【专利】国家知识产权局公布数据：2022 年非正常专利申请数量 95.5 万件！！

近日，国家知识产权局发布 2022 年度报告。其中提到，审查质量效率稳步提升。全年共授权发明专利 79.8 万件，注册商标 617.7 万件，发明专利平均审查周期压减至 16.5 个月，高价值发明专利审查周期压减至 13.0 个月，商标注册平均审查周期压减至 4 个月，提前完成国务院确定的审查周期压减五年目标任务，成功打赢审查提质增效攻坚战。发明专利审查结案准确率达 93.4%，商标审查抽检合格率达 97.6%。截至 2022 年年底，我国发明专利有效量 421.2 万件；有效商标注册量 4267.2 万件；累计批准地理标志产品 2495 个，核准地理标志作为集体商标、证明商标注册 7076 件；集成电路布图设计累计发证 6.1 万件。PCT 国际专利申请量连续多年位居全球第一，牢固确立了知识产权大国地位。稳步推进实用新型制度改革，做好引入明显创造性审查准备。做好加入《工业品外观设计国际注册海牙协定》后外观设计审查工作衔接。全年新通报非正常专利申请 95.5 万件，累计打击恶意商标注册 37.21 万件。

## 1.5 【专利】知案知法 | 未规范使用核准注册的商标侵害他人注册商标专用权的认定


重庆知识产权法庭“知案知法”栏目将持续推送各类典型案例和调研成果以飨读者，敬请大家持续关注。本期推送的案例由重庆知识产权法庭陈聪法官撰写。案例名称为重庆金土沱食品有限公司诉重庆沪冠食品有限公司侵害注册商标专用权纠纷案，涉及未规范使用核准注册的商标侵害他人注册商标专用权的认定问题。以下是案例全文。

### 裁判要旨

以拆分的方式使用注册商标导致改变注册商标标志的显著特征的，不属于使用该注册商标的行为。如果该不规范使用的商标标志与他人同一种商品或类似商品上的注册商标构成近似、容易导致混淆，系侵犯他人注册商标专用权的行为。




### 案情

重庆东泉食品厂系第 546194 号  商标注册人，注册有效期限自 1991 年 3 月 20 日至 2001 年 3 月 20 日，续展注册有效期自 2011 年 3 月 20 日至 2021 年 3 月 19 日，核定使用商品第 30 类。2013 年 10 月 6 日，该商标转让给原告重庆金土沱食品有限公司法定代表人李程。2018 年 7 月 5 日，李程与本案原告重庆金土沱食品有限公司签署《商标使用许可协议》，将涉案商标许可给本案原告在糖果、饼干、糕点等商品上使用，许可期限为 2018 年 7 月 6 日至 2020 年 12 月 31 日，方式为独占使用许可。“土沱麻饼”2008 年被评为“渝北区 2007 年度消费者满意商品”，2012 年被评为“重庆首届糖果糕点大赛重庆名饼、名点”，2015 年被中国饭店协会授予“中国名点”，李程于 2014 年被命名为“市级非物质文化遗产项目土沱麻饼传统制作技艺代表性传承人”，“土沱麻饼”还被认定为“重庆老字号”。

被告系第 21357307 号“水土沱”注册商标的权利人，核定使用商品/服务项目（国际分类：30）。原告认为被告生产、销售的麻饼产品所使用的标志 ，系将水、土沱以黑粗字体竖形错列使用，相关公众施以一般注意力，极易对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告商标的商品有特定的联系，被告构成商标侵权。被告则认为其系使用的自己的第 21357307 号

“水土沱”注册商标，仅仅是使用过程中稍不规范，不属于侵害他人商标权的行为。

## 裁判

法院审理后认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十七条第（二）项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权的行为。本案中，原告的商标系图文组合商标，由中文“土沱”、文字下的波浪线及外圈的圆形组成。一般而言，图文组合商标的文字部分构成其呼叫的主要部分，且文字字形及读音系商标的显著识别部分，本案中的中文“土沱”亦应构成原告商标的显著识别部分。被告生产的麻饼产品所使用的标志，其使用的方式为将水土沱以黑粗字体竖形排列使用，且将“水”与“土沱”分割成为两列错位排列，在音、形、意上与原告商标构成近似。原告通过长期使用、宣传使得其涉案商标在相应的商品类别上建立稳定的联系，其陆续获得的“重庆老字号”“中国名点”等相关称号，均能证明原告涉案商标具有较高的知名度。被告生产、销售带有上述标志的侵权麻饼产品的行为侵害了原告的注册商标专用权。被告抗辩其系使用第 21357307 号“水土沱”注册商标，但其生产、销售的麻饼产品上的标志并非按其注册商标标志呈现的方式使用，从相关公众的一般认知水平出发，不会认为二者具有同一性，而实际是与原告的商标构成近似并容易导致混淆，被告的抗辩不能成立。

## 评析

注册商标制是我国取得注册商标权利的基本制度。商标的价值在于区别商品或服务，注册的法定程序与公示效力保证了在瞬息万变的商业社会中相关公众对商标权利状况确定性的诉求。商标一经核准注册，在核定的商品或服务上具有专用权，排除他人对此商标及近似的商标在相关商品或服务上的使用，这是商标权关于专用权与禁止权一体两面的内容。本案裁判规则阐释了区分与廓清商业标志之间的边界，首要的便是划定注册商标专用

权的权利边界并进一步划定禁用权的范围，尤其是界分出其他与注册商标标志近似的相关商业标志的权利空间。

## 注册商标的专用权与禁用权

### (一)注册商标的专用权

与著作权一经创作即产生不同，商标权不能自动的获得，我国实行商标注册制度，由申请人对具有显著性的标志提出注册申请，经商标注册部门审定授权公告后，申请人方才取得相应的注册商标专用权。商标专用权是指商标权人对其注册商标在核定使用的商品或服务上进行专有使用的权利。所谓核准使用的商品，是指商标注册证上记载的核定的商品类别和商品；所谓核准注册的商标，是指登载于商标注册证上的文字、图案、数字、特殊标志、颜色组合、声音或上述相关要素的组合。商标注册制度建立了一个商标产权的公示制度，从纸面上划定了注册商标专用权的范围。可以说，专用权是商标权人最基本最核心的权利，商标权人可在核定的商品或服务上独占性的使用核准的商标，并由此获取商标利益。

### (二)注册商标的禁用权

商标权的另一个维度是商标禁用权，是商标权人得以阻止他人使用商标的范围，它是商标权人的消极权利。一般来说，商标禁用权的范围比商标专用权的范围宽泛。商标权人阻止他人使用其商标的范围可以及于相同或相类似的商品上使用相同或近似商标；如果是驰名商标，甚至可以扩大到不相同或不相类似的商品上使用相同或近似的商标。从使用的对象和使用方式上，与注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的情形都是商标法所禁止的行为。


商标专用权是商标禁用权的前提，但没有商标禁用权，商标权人的专用权亦无法得到保障。本案中，被告系第 21357307 号“水土沱”注册商标的权利人，其依法享有的注册商标专用权当然应当受到法律的保护，而行使该

权利有下述两个前提：一是在该商标核准注册的第 30 类商品上使用，二是严格按照其核准注册的“水土沱”样式使用。司法实践中商标侵权的认定往往是商标的使用方式落入了他人商标禁用权的边界之内，这一范围的划定是司法实践中的重点和难点，既与被侵权商标的显著性、知名度等相关，亦与被诉侵权标志的使用方式、侵权人的混淆意图等因素关联，甚至一定程度上受到司法政策的影响。既要维护注册商标权利人正当的商标专用权保护范围，同时又要避免注册商标专用权权利边界的不当扩大影响商业秩序正当的包容性。

## 不规范使用注册商标的法律责任

### （一）侵害他人的注册商标专用权

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第一条第二款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当告知原告向有关行政主管部门申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”一般而言，注册商标之间的权利冲突不属于人民法院民事诉讼的受案范围，注册在先的商标权人如果认为在后的注册商标与其构成权利冲突应该通过无效宣告等行政程序进行处理。从商标授权的角度，权利人有权在各自的商品/服务类别上使用核准注册的商标标志，在被无效程序否定其效力之前，即便相同或近似类别上有标志相似的商标，也默认在后注册的商标享有法定的商标权利。

本案中，原告和被告在第 30 类上各自有一个注册商标，亦即在第 30 类的糖果、饼干、糕点等商品上，原告有权使用其  商标，被告亦有权使用其“水土沱”商标，这均是商标专用权的范围。即便原告认为被告的商标与



其近似，也无权通过民事诉讼主张被告系侵权行为，当然前提是被告系规范使用其注册商标的情形。本案的被告并未规范使用其中文横向排列的“水土沱”注册商标，而是对该标志进行了拆分、变形等处理。被告此种不规范使用注册商标的情形使得本案争议具有了民事侵权行为的可诉性，不规范使用注册商标的法律后果之一即是可能侵犯他人的注册商标权。

## （二）注册商标专用权保护的缺失

商标使用是贯穿商标权的取得、商标权的维持、商标权的保护全过程的概念，即便是实行严格商标注册制的国家，通过使用获得法律保护的未注册商标在商业活动中亦不在少数。指示商品或服务来源是商标的核心功能，这一核心功能的实现是商标保护的目之所在。这一核心功能的实现，体现在商标注册的角度是要求商标具有显著性；体现在商标维持的角度是要求商标在商业活动中的实际使用。只有在商业交易中的重复、多次、大量的出现，社会公众才能把某一商标与特定的商品或服务进行关联，进而建立固定的联系。据此，对注册商标的使用要求而言，当然是指在商业活动中正确、规范并且持续的使用商标标志，而不能随意改变标志的外观。在商标侵权诉讼中，注册商标权人对注册商标长期的使用，既是认定混淆可能性的依据，也是注册商标权人请求赔偿的要求之一。而不规范使用注册商标的方式即便并未侵入他人注册商标禁用权的范围，也仍然可能被认为上述使用方式并非对其注册商标的使用，而是使用的注册商标之外的新的商业标志。

不规范使用注册商标无法实现该注册商标权的维持，注册商标专用权无法获得充分的保护。除了可能侵犯他人的注册商标权之外，不规范使用注册商标的法律责任还包括行政责任，甚至可能面临商标失权的风险。《商标法》第四十九条规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。在商标注册

制度下，商标管理部门在核准注册商标以及后续的监管程序中都承担着相应的监管义务。注册商标权人正确规范使用自己的注册商标既是一项权利，同时也是其在使用商标时应当恪守的义务。



### **不规范使用注册商标侵犯他人注册商标权的裁判规则**

合理划定注册商标专用权的权利范围是保护商标专用权的基础，同时亦是发挥商标法维护和促进社会主义市场经济发展功能的必要条件。在核准的商品或服务上规范使用核准注册的商标标志，是权利人行使注册商标专用权权利的边界。司法实践中的难点在于注册商标的不规范使用在何种程度或标准上超越了商标专用权的范围，进而进入他人注册商标禁用权的范围导致侵犯他人的权利。

#### **（一）规范使用注册商标的内涵**

在现代社会的商业活动中，基于审美、潮流、行业、产品形态、产品包装乃至消费者心理等多种因素，都对经营者的灵活性提出了非常高的要求。在商标的实际商业使用的过程中，基于商业宣传的效果或者其他客观条件，对注册商标标志进行一些处理并不鲜见，法律亦非绝对禁止。只要商标注册人对商标的改变没有影响该商标的原有显著性，相关公众依旧把商标与其来源联系起来，法律对这种行为应该给予包容。尤其是随着商标广告功能的增强，商标紧跟大众审美的变化而改进更是常有的情况。在市场上经营活动中，权利人在不显著改变其商标标志的情形下，对商标标志进行细微的调整一般视为是对该注册商标的使用，而非本文所讨论的不规范适用注册商标的行为。一般而言，改变注册商标的字体、字母大小写、文字横竖排列、间距大小或者细微调整图形外观的排列组合方式等，如果与注册商标基本无差别或者不影响体现注册商标显著特征的，可以视为是对注册商标的规范使用。如保持原商标的主体图案、字形字体、翻译前的字意等主要特征，均可认为是显著性的保持。



## （二）不规范使用注册商标行为的认定

与之相反，如果对商标标志进行拆分、重组或将多件注册商标组合使用以及其他显著改变注册商标标志则是不规范使用注册商标的行为。司法实践中首要难点在于把握涉案注册商标的显著性，规范使用与否的分野之处在于商标显著性被保持亦或被破坏。此类案件中，被诉侵权人往往有正当使用自己注册商标的抗辩，法院需要据此首先认定是否属于不规范使用注册商标的行为。本案被告在同样的第 30 类糖果、饼干、糕点等商品类别上注册成功第 21357307 号“水土沱”商标，从商标授权的角度，商标行政主管部门认为第 21357307 号“水土沱”商标与第 546194 号  商标不会构成混淆。被告在实际使用过程中，却并未按照其注册商标“水土沱”中文字样横向排列的方式使用， 是通过错列的方式、较大字体突出了“土沱”二字，而将“水”字在另一列单列并与商品名称“麻饼”相连，从外观上即较大程度改变了原商标三个中文字符横向排列的视觉效果。从含义上来说，被告自述其商标源自重庆的水土（地名），故名之“水土沱”，而其使用方式却明显形成“水”与“土沱”之意，与其原商标的含义亦不相符。被告系典型的不规范使用其注册商标的行为。

## （三）容易导致混淆的认定

一旦认定被诉侵权人系不规范使用注册商标，关于其是否构成侵害他人的注册商标权的判定标准仍然基于是否容易导致混淆的商标侵权认定标准。即以相关公众的一般注意力和认知力为标准，采用隔离观察、整体比对和主要部分比对的方法，将被诉侵权标志与他人的注册商标进行对比，在确定构成外观上的近似后再进一步认定是否容易导致混淆。值得特别关注的是，虽然从商标侵权的法律构成要件来看，侵权人的主观意图并非商标侵权判定的构成要件，但侵权人的“混淆意图”可以作为司法实践中推定容易导致混淆的重要依据。

不规范使用注册商标的行为本身即提供了一项初步证据，侵权人认为至少具备一种可能性，此种不规范使用的方式比规范使用其商标的方式更能获益。不规范使用注册商标的行为天然具有引发裁判者关注其主观意图的可能性，也就是说对其注册商标进行变化使用仅仅是出于描述自身产品或服务特性的需要，抑或是侵权人试图攀附他人的商誉，是判定混淆可能性的关键一环。侵权人改变自己的标志试图模仿他人的意图不足以证明引起混淆的成功；只有当其意图通过巧妙地有目的性使用与目标高级用户商标相似性的标志，且被论证为混淆顾客的意图时，侵权人的意图可以表明混淆的可能性。

在司法实践中，对侵权人相应反驳证据的审查一般也应集中在其改变注册商标标志的意图上。侵权人使用与他人相似商标的目的是引起一般谨慎程度的消费者误以为其商品或服务与他人存在关系（许可、赞助、联营等），进而从其他商标所有者的商誉中获得不当利益，这种意图具有明显的不正当性，这种搭便车的行为不被法律允许。案涉商標系“重庆老字号”，在重庆地区具有较高的知名度，代表着地道而悠久的重庆味道。被告同系重庆地区的麻饼生产厂家，与原告属同一地区同一行业，对原告的商标及其商标的知名度理应知晓。被告注册了“水土沱”商标却未规范使用，其错列的使用方式完全突出了商標的显著部分“土沱”中文二字，其攀附原告商標商譽的意圖明顯，容易使公眾認相關產品系原告生產、提供或與原告具有某種關聯，也就是容易導致混淆，構成商標侵權。

【王哲璐 摘录】

## 1.6 【专利】关于“放弃式修改”的几点总结

“放弃式修改”（下文中也称为“具体”放弃的方式）是一种特殊的修改方式，多见于生物、化学领域，主要涉及对数值范围的修改。

通常，申请人所要放弃的数值范围等并没有明确记载于原说明书及权利要求中，因此，“放弃式修改”势必会带来“修改是否超范围”的担忧。笔者在实务中也常遇这类困扰，在此，结合相关文献，针对生物、化学领域中可能采用的“放弃式修改”及其适用条件进行一些总结。

## 01 放弃“不授予专利权的主题”

在权利要求涉及疾病的诊断或治疗方法时，可通过“放弃式修改”进行限定，放弃不予授权的主题。例如，一项权利要求涉及“一种改变细胞具有的双链 DNA 的目标部位的方法”。审查员指出：许多遗传疾病是由 DNA 突变导致的，改变目标 DNA 可用于疾病治疗，因此，权利要求包括以有生命的人或动物体为直接的实施对象进行消除病因的过程。针对该审查意见，可在权利要求中增加“非疾病诊断或治疗目的”的限定，例如修改为“一种非疾病诊断或治疗目的的改变细胞具有的双链 DNA 的目标部位的方法”。这种针对不予授权主题的“放弃式修改”通常可被审查员接受。

## 02 放弃“一部分数值范围”

在实务中进行此类修改时，主要依据的是《专利审查指南》第二部分第八章 5.2.3.3 中“不允许的删除”的内容。审查指南的这一部分具体规定了可进行“放弃式修改”的下述特殊情况：

“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使

得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上来看明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。

例如，要求保护的技术方案中某一数值范围为  $X1=600\sim 10000$ ，对比文件公开的技术内容与该技术方案的差别仅在于其所述的数值范围为  $X2=240\sim 1500$ ，因为  $X1$  与  $X2$  部分重叠，故该权利要求无新颖性。申请人采用具体“放弃”的方式对  $X1$  进行修改，排除  $X1$  中与  $X2$  相重叠的部分，即  $600\sim 1500$ ，将要求保护的技术方案中该数值范围修改为  $X1>1500$  至  $X1=10000$ 。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在  $X1>1500$  至  $X1=10000$  的数值范围相对于对比文件公开的  $X2=240\sim 1500$  具有创造性，也不能证明  $X1$  取  $600\sim 1500$  时，本发明不能实施，则这样的修改不能被允许。”

如上所述，具体“放弃”的方式是指“从原数值范围中排除某一部分，使所要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看明显不包括该部分”。例如，示例中的原数值范围为  $600\sim 10000$ ，对比文件公开的数值范围涵盖了其中的  $600\sim 1500$ ，在这种情况下，进行“放弃式修改”所针对的是该对比文件中的数值范围，修改后的数值范围是  $>1500$  至  $10000$ ，从整体上看，该数值范围明显不包括  $600\sim 1500$ 。

需要注意的是，在实务中，有关“放弃式修改”的审查十分严格。从“放弃式修改”的规定在审查指南中的位置也可以看出，其记载于“不允许的删除”这一节，意味着这种修改方式因为实际上超出了原申请文件的记载范围，更多情况下不会被允许，仅在满足规定条件时，才可能被接受。

根据审查指南，允许申请人采用“放弃式修改”的情况须满足以下两个前提之一：前提一：在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，并且该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施。

这种“不可能实施”的问题，通常是形式问题，修改本身不会导致权利要求的保护范围发生实质性改变。而且，这种修改通常能基于原申请文件的内容推测出来，

即便无法推测，通常也能基于公知常识确定，因此，一般是被允许的。例如，权利要求中记载了“ $n$  是  $\geq 3$  的偶数”，即便说明书中没有相关记载，也可修改为“ $n$  是  $\geq 3$  的偶数且  $n$  不为 3”。

前提二：在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而且该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性。

也就是说，要证明本发明在进行“放弃式修改”后，技术方案相比于对比文件具有新颖性和创造性。例如，上述示例中的原数值范围为 600~10000，经“放弃式修改”后的数值范围是  $>1500$  至 10000，如果该  $>1500$  至 10000 的范围相比于对比文件公开的范围（即 240~1500）具备新颖性和创造性，则满足上述前提二。然而，我们并不能从审查指南的上述规定中解读出只要去证明经“放弃式修改”的数值范围相比于对比文件具备新颖性、创造性，该修改就能被接受。事实上，是否满足“前提二”，还与对比文件本身的性质有关，要求该对比文件是抵触申请或与本发明的技术领域相距很远的其他技术（偶然占先）。

“抵触申请”的申请日早于本申请、公开日晚于本申请，能够评价发明的新颖性而无法评价创造性。由于发明人在申请日之前无法获知抵触申请的内容，因此，出于对发明人的公平，允许在权利要求中排除抵触申请中的相关内容，使权利要求具备新颖性，从而也具备创造性。

“与本发明的技术领域相距很远的其他技术（偶然占先）”，与本发明解决完全不同的技术问题，技术思想完全不同。而且，其与本发明的技术领域相距很远，乃至本领域技术人员很难获知、也几乎没有可能参考，其对完成本发明而言不会给出任何教导与启示，因此，“偶然占先”的技术无法用来评价本发明的创造性。在此情况下，允许申请人在权利要求中删除被“偶然占先”的内容。

由此可见，允许进行“放弃式修改”的本意是为了兼顾公众利益与申请人的权益，给予申请人合理的保护范围。

综上所述，如果申请人想要进行具体“放弃”，则必须先确认：所要放弃的范围是针对审查员所引用的特定对比文件进行的“放弃”，以及该对比文件无法用来评价本发明的创造性，否则，“放弃式修改”就超出了原申请文件记载的范围。

### 03 放弃“某一技术特征”

关于“放弃式修改”，虽然审查指南中仅举了上述数值范围的例子，但在实务中，并不限于数值范围的修改，只要符合立法本意以及“放弃式修改”的原则，也会予以考虑。

例如，《权利要求的特殊“放弃式修改”与创造性之间的考量》[1]中举出了以下复审案例：

权利要求保护一种药用多肽组合物，包含药物多肽和选自癸酸钠或表面活性剂的稳定剂。

对比文件公开了包含药物多肽、癸酸钠和表面活性剂（如吐温）的组合物。

请求人将权利要求修改为“一种药用多肽组合物，包含药物多肽和癸酸钠，且不包含表面活性剂”。

理由在于，对比文件虽然公开了癸酸钠，但其功能、含量与本申请完全不同，而且对比文件的技术方案必须在表面活性剂的存在下才能实现。通过“放弃式修改”，使本申请与对比文件之间构成实质性区别。

此外，在本申请中，涉及癸酸钠的技术方案与涉及表面活性剂的技术方案实际上是并列的技术方案，因此，上述“放弃式修改”相当于放弃了其中一个并列技术方案。

最终，该“放弃式修改”得到了合议组的认可。

需要注意的是，在进行放弃“某一技术特征”的修改时，要求该技术特征应当能从原申请文件直接且毫无疑义地确定，并与对比文件构成实质性区别，而且，经“放弃式修改”的技术方案也应能解决本申请所要解决的技术问题，此外，“放弃式修改”应使保护范围与现有技术明确区分。

总而言之，有关“放弃式修改”的审查会非常严格，但也并非不能被允许。申请人想要采用“放弃式修改”时，需要深入分析本发明与现有技术的实质性区别，并结合审查指南的规定，仔细判断是否满足相关条件。不过，还是需要申请人在撰写阶段就多加注意，使实验数据尽可能充分、完整，并对数值范围细分，以应对审查中可能被指出的各种问题。

**【陈建红 摘录】**



## 1.7【专利】国际标准必要专利热点案件介评

国际标准必要专利领域的诉讼纠纷案件在近几年屡见不鲜,其诉讼的国际同步化趋势不断加强,中国企业也不可避免地被卷入其中。由于标准必要专利诉讼裁判在各国呈现出不同特征,因此对该领域国际案件进行梳理和总结显得尤为重要。本文介绍和分析近三年国际标准必要专利领域 FRAND 费率之诉和反垄断之诉的典型案件,并对不同法域中侵权诉讼的禁令颁发条件进行对比和探讨,从而把握该领域的最新国际动向,为中国司法建设与企业维权提供借鉴。

近几年来,国际标准必要专利诉讼领域出现了大量案件,诸多中国企业卷入诉讼纠纷中。标准必要专利领域的典型纠纷类型包括专利侵权、标准必要专利 FRAND 费率与反垄断之诉。由于标准必要专利是为实施某一项标准技术不可避免、必须使用的专利,因此在权利人与实施人最终达成许可之前,侵权具有必然性。鉴于此,权利人往往通过向法院提起确认侵权加寻求禁令的诉求来达到加快许可进程并获取更佳许可费的目的。对于实施人来说,则更希望通过 FRAND 费率和反垄断之诉来对冲侵权指控,并最终通过法院判决获得一个更符合自身期待的许可费率。

由于专利的地域性,标准必要专利通常以“族”的形式在不同国家获得专利保护,加之企业为达到自身商业目的,通过在不同国家发起针对同一企业及其关联方的多个侵权诉讼来强化诉讼压力,这使得标准必要专利领域诉讼越来越呈现出国际同步化的趋势。随着这些年诉讼案例的累积,各国标准必要专利诉讼体现出独有的裁判特征,一方面使得标准必要专利裁判具有国际借鉴的可能性,另一方面也使权利人或实施人在总结既往案例体现出来的不同法域裁判特点上,选择向有利于自身利益的地域集合发起诉讼。本文通过对近三年国际标准必要专利领域诉讼最新案例的介绍与分析,了解该领域的晚近国际动向,以为中国企业与司法提供借鉴。

费率之诉前置 FRAND 这一定语,其背景为当前标准必要专利权人在参与标准组织的标准制定过程中,基本均按照标准组织的规定承诺其未来对外许可时,将遵循公平、合理、无歧视的原则。费率的确定是标准必要专利诉讼的核心所在,是解决权利人与实施人争议的根本。然而,标准组织虽然要求权利人承诺 FRAND 许可,却未对该原则进行精细化的界定,使得其类似民法的“诚实信用”这一帝王条款,具体内涵尚需执法者与司法者在每个案例中予以明确和提炼。

### (一) FRAND 费率的内在涵义与实现

FRAND 承诺的根本目的是确保对创新提供适当奖励,同时避免“专利劫持”。因为,合理的专利许可费方能够保证社会经济整体效率,平衡发明人和实施者的利益,实现公共利益最大化。

在华为与 IDC 的标准必要专利使用费纠纷案中,法院认为:“FRAND”义务的含义是“公平、合理、无歧视”的许可义务,对于愿意支付合理使用费的善意的标准使用者,标准必要专利权人不得径直拒绝许可,既要保证专利权人能够从技术创新中获得足够的回报,同时也避免标准必要专利权利人借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件。“FRAND”义务的核心在于合理、无歧视的许可费或者许可费率的确定。<sup>1</sup>

总结多年案例的累积以及业界和学界的研究,笔者认为将 FRAND 承诺落实到许可实践中,至少包含这样几个内涵:

首先,公平与无歧视的内涵虽然允许一定程度的许可费浮动空间,但该幅度应该在合理范围内且经得起校验。当前的标准必要专利诉讼中,法院往往认为即便具体到确定的许可人和被许可人,FRAND 费率也并非固定单一值,而是存在上下浮动的空间,且不 FRAND 的费率

未必就构成垄断高价。但这样的一个模糊性表达并不足够提供商业行为的指引，未来还需要在更多的案例中确定 FRAND 费率较为合理的上下浮动比例范围，以及超越多大范畴的费率极有可能构成专利劫持或垄断高价，低于多少的反报价费率可能构成专利反劫持。司法案例的指引，可以从正面阐述，也可以从反面禁止进行推理，并通过个案的丰富来建立。

其次，专利许可费的价值应当综合产品各方面要素及其贡献来合理确定。期待法院确定的许可费率及浮动空间更加合理，前提是使用业界（无论是许可人还是被许可人）认可的费率确定方法。近几十年来，传统意义上的从专利到产品的二元结构，已经进化为研究开发、技术集成、元器件制造、整机制造、品牌销售的多元产业链结构。<sup>2</sup> 当前已经从最初创立专利保护制度时的“一产品一专利”迈向一部智能手机蕴含数十万件专利创新的时代。此外，标准必要专利以及专利还不是产品创新及价值的全部体现，产品上附着的其他创新以及生产、营销上的贡献和工人劳动付出虽然不以知识产权的形式体现出来，但同样非常重要，应对产品中各项劳动价值予以充分认知和肯定。

再次，专利许可费应集中于专利本身的价值，它是专利权人因为其发明创造而应该得到的充分补偿，但是该补偿应该仅限于覆盖专利发明本身的价值，不能扩展到采用了该技术标准、其他标准或者该专利产品特征之外的其他特征所产生的价值。<sup>3</sup> 更不能因为某项技术被纳入多个标准，而针对同一实施人进行重复性收费。

最后，FRAND 既是对结果公平的要求，也是对程序正义的保障。即 FRAND 既追求结果正义，也通过对程序正义的保障实现结果的公平。程序性 FRAND 要求则对权利人与实施人提出了同样的诚信义务。例如，权利人在发出许可要约后，是否向实施人提供了专利谈判的基本信息，如提供专利权利对照表，配合实施人进行专利技术谈判；又或对在先的许可协议进行必要的披露；对实施人而言，需要在收到权利人发出的许可要约后，能够积极配合谈判进程的推进，而不是无限期的推诿。当然，FRAND 谈判是一个复杂的过程，需要经验的累积，刚刚进入标准必要专利许可领域的当事方（通常是实施人）往往较为被动，存在一个学习如何通过谈判获得合理标准授权使用费的过程。因此，仅仅以谈判中反应的速度来判断一个实施人是否属于“Willing licensee（善意被许可人）”并不全面，而是应该综合考量该企业的在先标准谈判经验、人力水平以及盈利能力，在个案中进行认定，不应应对所有的企业采取机械一致的标准。

除以上内容外，笔者认为保密协议也是一个标准必要专利许可过程中值得研究的细节问题。当前签订保密协议往往是许可谈判进行的第一步。这一普遍性做法虽然有其必要性和好处，但最大的弊端在于强化信息的闭锁。在保密协议的限制下，诸多被许可方往往并不清楚许可方给予其他实施人的许可费具体信息，而交易信息对称是公平交易的基本保障。标准必要专利使用费条款不公开，是导致标准必要专利劫持和反向劫持发生的关键性原因。为了治理专利劫持和反向劫持，标准必要专利使用费有公开和公示的空间。□ 因为，没有程序公正为保障，结果公正只是偶发的。而通过程序公正保障出来的结果公正更具有预见性，也会成为大概率事件。因此，研究落实标准必要专利许可信息公开的可行性制度及其运作细节应当是保证 FRAND 许可的重要措施之一。

## （二）一鸣惊人的英国法庭：无线星球（Unwired Planet，简称 UP）诉华为案□

英国法院裁定的 UP 诉华为和美国的 TCL 诉爱立信案是近两年在 FRAND 费率裁判领域最新且值得关注的国际案例。虽然此前英国法院在标准必要专利案件审判方面的经验并不丰富，但通过该案件，英国法院一鸣惊人，作出不少该领域裁判的创举，也开始不断地吸引全球专利权利人向英国法院集结。该案审判后，大量的权利人涌向英国法院寻求全球 FRAND 费率裁判。例如，仅 2019 年，就有 Optis, Vestel, IPCOM 以及 InterDigital 等权利人在英国发起诉讼，其中超过半数被诉人为中国企业。□

该案主要有三个突破：

第一，确定英国法院有权裁定全球费率；

第二，创设 FRAND 禁令，即以达成 FRAND 许可作为禁令实施的条件；

第三，认定权利人在欧盟法院判决构筑的安全港原则之外提起诉讼，并不必然构成滥用市场支配地位。

本案的原告 UP 公司并非标准必要专利的原始持有人，其总部位于美国加州洛斯阿尔托斯市，员工数量仅十多名，显然不足以支撑专利技术的研发。UP 公司目前的资产主要来自于 2013 年购自爱立信公司的 2185 项专利，其中 700 多件与 2G、3G 和 LTE 技术相关。在与爱立信签订的专利转让协议主合同中，双方对未来许可费的分配进行了约定：根据许可费金额的不同，双方采纳从 20:80、50:50 到 70:30 的不同分配比例。

在购得丰富的专利技术后，UP 体现了作为一家非专利实施实体（Non-Practicing Entities，简称 NPE）在开发专利价值方面极强的进攻性，仅在 2013 年 8 月前就联系了 27 家制造商，并与其中 14 家进行了“积极对话”。□ 这些制造商包括微软、谷歌、苹果、三星、华为、联想、square 等在内，且 UP 通过与多数实施人签订和解协议获得了较为理想的收益。□ 2014 年 3 月，UP 同时在英国和德国起诉华为、三星和谷歌，后两者与 UP 达成和解协议，仅剩华为坚持通过诉讼解决双方之间的纠纷。在 UP 与华为之间的纠纷中，涉案 6 件专利，其中 5 件为 3G 标准必要专利。英国高等法院随后分技术性审判和非技术性审判两个阶段对该案进行审理。技术性审判中，英国高等法院确认涉案专利中 2 件有效且为标准必要专利。在非技术审判中，法院审理了费率以及垄断争议等。

1

全球费率

2017 年 4 月 5 日，ColinBirss 法官对该案的非技术性争议焦点作出裁判，认为单一的全球性 SEP 许可费率符合 FRAND 承诺。该案的 FRAND 费率计算方法主要采用对比分析法，利用自上而下分析法进行校对，即寻找一个比较相似的专利许可作为参考标准，法院选定 2014 年爱立信与三星达成的专利许可，再以此专利许可为基础对许可费和相对强度进行对比分析，相乘得出许可费，最后结合地域因素进行考量。即：

第一，该案件筛选合适的对比许可费率为爱立信与三星在 2014 年达成的专利许可费率；

第二，UP 英国专利的全球基准 FRAND 费率=爱立信许可费率\*相对强度比；

第三，相对强度比=UP 标准必要专利组合/爱立信标准必要专利组合。□

最后，结合地域性因素进行调整。法院在一审判决中确定了针对主要市场和针对中国市场的许可费率。

全球费率的裁判引起了司法和企业界的重视。在一方当事人拒绝法院进行全球费率裁判的情形下，一国司法可否径行进行全球费率裁判引发热议。目前我国司法人员与理论研究人员整体对该做法持批判态度，认为这种不审慎的做法将实质性架空他国的司法裁判权，可能引发国际司法管辖争夺冲突，总体而言利大于弊。倘若个别国家坚持采用全球费率裁判，不排除中国司法未来也将采取对等做法。

广东高院 2018 年 5 月发布的《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》第 16 条指出：“标准必要专利权人或实施者一方请求裁判的有关标准必要专利的许可地域范围超出裁决地地域范围，另一方在诉讼程序中未明确提出异议或其提出的异议经审查不合理的，

可就该许可地域范围内的许可使用费作出裁判。”该条规定为必要情况下进行全球费率的裁判奠定了基础。当然，中国司法具有谦抑性传统，短期内尚难以预见全球费率裁判的实施日期。

总体而言，全球 FRAND 费率裁判利弊兼具，需要各国司法权衡选择。仅从国际法的角度来看，在其他国家对全球费率裁判保持克制的情况下，个别国家法院不宜主动、强势进行全球费率裁判，实质性架空外国司法裁判权。出于礼让和尊重，法官看待问题的视角并不能局限于当前审理的一案，而是将其放到国际法视角进行审视。各国应通过交流达成基本共识，进行充分沟通和交流，避免最终造成各司法辖区之间争夺跨辖区管辖权并酿成司法冲突。在无法达成共识的情形下，也不应排除中国司法进行全球费率裁判的可能性。

## 2

欧盟法院安全港之外的行为并不违反反垄断法

该案中，华为提出 UP 有四点滥用行为：过早诉讼、超高定价、将标准与非标准必要专利进行捆绑以及跨司法辖区许可的捆绑。

在欧盟法院（Court of Justice of European Union，简称 CJEU）审理的华为诉中兴案<sup>10</sup>中，法院制定了一套规则，即标准必要专利所有者在向法院寻求禁令救济之前，如满足以下条件可免于被告根据 TFEU 第 102 条提出抗辩。这些条件包括：

在采取向法院寻求禁令之前，标准必要专利权人必须：首先，警告被控侵权人将要起诉的侵权行为，指出侵权标准必要专利及其具体侵权方式；其次，在被控侵权人表达了愿意达成 FRAND 许可的意愿后，向被控侵权人提供具体、书面的 FRAND 报价，尤其要详细说明许可费的数额和计算方式。如发布禁令，则需被控侵权人未能勤勉地按照行业公认的商业惯例，善意地回应权利人的报价，尤其没有故意拖延。

从 UP 案的一审判决书可以看出，UP 在本案中并未与华为进行足够的谈判就直接进入了诉讼程序。从 UP 第一次联系华为知识产权部门到发起诉讼之间仅有不到四个月的时间，连业界惯例在谈判之前需要签订的保密协议都未达成。<sup>11</sup> 这可能是 NPE 业务单一、专利使用费变现压力大情形下采取的较一般专利权利人更为急迫的做法。图一展示了 UP 与华为接触、谈判、诉讼的主要时间轴，可清晰展现 UP 提起侵权诉讼违反一般性的 FRAND 谈判程序。而在中国法院，如果未能经历 FRAND 谈判就径直提起侵权诉讼，其诉求极大可能不会得到法院的认可。

本案中，英国高等法院认为，CJEU 在华为诉中兴案中呈现的法律格局并不完整，且本案与该案不完全一致。<sup>12</sup> 而上诉法院则认为，欧盟法院在华为诉中兴案中并未规定在寻求禁令救济的诉讼提起前必须满足哪些强制性条件。欧盟法院的判决表述了为标准必要专利权利人提供安全港的步骤。但不意味着安全港之外就自动构成滥用。<sup>13</sup>

英国法院依据自身判断对欧盟法院在先案例进行理解和阐述无可厚非。法官是法律世界的国王，旁观者无论是否认可，应尊重法官通过裁判不断丰富案例理论，阐述自身观点的法定权力。然而，业界仍然期待英国法官对该结论进行进一步论证。该结论未能解决和释明的是，标准必要专利的使用不同于普通侵权案件，如果未能给实施人以充分了解权利人技术数量、价值以及讨价还价的时间，而是直接以侵权诉讼进行施压，压缩谈判过程，则必然在一定程度上扭曲谈判结果。而对于这一问题应该如何弥补，期待英国法官予以更加充分的论述。

## 3

FRAND 禁令

本案中，法院创设了 FRAND 禁令这一新型禁令形式。该案中，华为向法官提议，无论上诉结果如何，华为都会接受法院设定的许可条款，并在判决过渡的上诉期内向 UP 支付使用金。但法官拒绝了这一建议并发布 FRAND 禁令。

FRAND 禁令丰富了英美法中禁令的表现形式，它以被告遵循法院判决的 FRAND 费率或在诉讼期内达成与原告的 FRAND 许可为条件，一旦原被告在诉讼期内达成许可协议或被告接受并遵循法院判决的 FRAND 费率，则禁令不予生效，反之则禁令自动生效。本案中，如果华为与 UP 达成 FRAND 许可，该禁令即不再生效。法官认为 FRAND 禁令具有足够的灵活性，华为上诉过程中该禁令可延迟生效，同时允许双方当事人未来重新协商许可条款，且如果实施人实施了 FRAND 许可，禁令则失效。

无独有偶，深圳中院在华为三星案中也采取了实质 FRAND 禁令，尽管表述略有差异。该案中，法院考虑到标准必要专利侵权与非标准必要专利不同，判令：“在本院责令被告方承担停止侵权的判决生效后，华为和三星仍可以进行标准必要专利交叉许可谈判，如果原告和三星达成标准必要专利交叉许可协议或经原告同意，不执行本院停止侵权的判项，应予准许。”

<sup>1</sup>□ 但深圳中院的 FRAND 禁令与本案的背景不同之处在于，华为与三星在先有充分时间进行谈判协商，而本案起诉时，UP 尚未与华为进入 FRAND 费率谈判。

比起被告向法院提供担保的方式，FRAND 禁令无疑给被告施加了更大的压力，为原告争取了谈判的优势。由于禁令的巨大威慑性，因此为避免禁令生效，需要在短期内达成许可谈判，被告必须作出更大的让步，而原告也有可能获得更有利于自身的许可费率。本案中，正如上面所讨论，UP 起诉华为时并未与其进行充分的费率协商，因此英国法院的禁令威胁并未充分体现利益均衡。

### （三）Top-down 方法在美国司法的运用：TCL 诉爱立信案 <sup>1</sup>□

TCL 与爱立信之间的标准必要专利 FRAND 费率案件是标准必要专利领域的重要案件，是美国法院继摩托罗拉诉微软案之后，在通信领域再一次就 FRAND 许可费率做出裁判。目前，该案已因程序问题被发回地区法院重审，因此一审确定的费率是否仍然可以被支持尚未可知，然而一审在 FRAND 费率裁决领域使用的 Top-down 方法值得关注。

2011 年，TCL 与爱立信开始 3G 授权谈判。2013 年，双方的谈判开始涉及爱立信 4G 专利许可，双方在谈判过程中发起了一系列诉讼。<sup>1</sup>□ 爱立信首次在 2013 年 3 月 25 日向 TCL 方提出的 4G 要约是 4G 手机和平板电脑的 3% 计算许可费率，最低不低于 3 美元，最高不高于 8 美元（1000 万美元的过往侵权免责赔偿付款除外）。随着谈判的深入以及诉讼的开展，到 2015 年 2 月 11 日爱立信提出的要约 B 中，已经将费率降低至 1.2%，不设上限或下限。

2014 年 3 月 5 日，TCL 向美国加利福尼亚州中心地区法院提起诉讼。诉讼要求法院确认爱立信未能遵循 FRAND 条款进行许可，并请法院确定 TCL 应享有的 FRAND 费率，爱立信提出反诉。2014 年 6 月 3 日，爱立信向得克萨斯州东区法院提起针对 TCL 的镜像诉讼，请德州东区法院确认其已遵守 FRAND 义务。

该诉讼一审历经三年，美国法院认为爱立信对 TCL 的标准必要专利许可费率不符合 FRAND 原则，并在 TCL 建议的费率计算方法基础上，提出了自己的 Top-down 费率计算方法，并结合可比协议法，最终裁定双方之间的合理许可费率。具体的公式为：

爱立信许可费 = 累积专利许可费 × (许可人拥有的未到期标准必要专利数量 / 标准中包含的标准必要专利总数) × 地区强度比例

根据该公式计算出的费率：在美国地区，2G、3G、4G 的许可费率分别为 0.16%、0.3% 和 0.45%，在欧洲和其他国家及地区更低，远低于爱立信提出的许可费。

一审判决后，爱立信向联邦巡回上诉法院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 简称 CAFC) 提起上诉，提出的理由包括：地区法院通过法官审理，而非陪审团审理解决争议的做法，违反了美国宪法第七修正案的有关要求；法院计算标准必要专利许可费的方法是错误的，其使用一种简单的专利计数系统来评估 FRAND 专利费，将每项专利许可都视作具有相同价值，并不合理；而且以同样的方式对使用相同技术的手机生产商生产的每部手机收取相同的专利费，是歧视性的。

2019年12月5日，CAFC作出裁决，CAFC认为第1个理由成立，无需审理第2个理由。法官发现一审裁决涉及的对TCL应该就过去未经许可而使用爱立信的专利支付的许可费本质上是对TCL侵犯专利权的损害赔偿，这是非常典型的可由陪审团审理的案件，一审法院剥夺了爱立信申请由陪审团审理的权利违法，因而，撤销了一审裁决的相关裁判，并判令发回地区法院重审。<sup>1</sup>□

该案中适用的Top-down费率计算方法是一种总体出发、纵向分解、逐步求精的许可费计算方法，尝试解决的是费率堆叠问题并遏制非专利实施者通过提起诉讼赚取利润的行为。<sup>1</sup>□虽然该案一审判决由于程序问题被发回重审，但一审展现的详细审理步骤，为计算SEP费率提供了实际依据，对未来各地区法院的同类裁判具有很好的借鉴意义。

#### （四）中国南京：华为诉康文森案<sup>1</sup>□

2019年9月16日，江苏省南京市中级人民法院就合并审理的华为公司起诉康文森无线许可公司确认不侵犯专利权及标准必要专利使用费纠纷三案作出一审判决。本案是中国法院首次采用Top-down方法来裁定标准必要专利费率，之前广东高院二审、深圳中院一审裁定的第一起标准必要专利诉讼案件——华为诉IDC案采取的主要为可比协议法。

本案中，被告康文森公司也是一家NPE，其从芬兰诺基亚公司处购得包括欧洲、美国和中国专利的专利包。2014年4月29日，康文森致函华为，要求后者获得其标准必要专利许可。康文森提供了10件美国专利及其技术比对资料作为双方技术谈判的样本，但要求华为获得其专利包的全球打包许可。双方在2014年至2017年期间进行了一些接触和谈判，华为在反要约中提出美国和欧洲专利的许可费，并提供了银行担保函。<sup>20</sup>2017年7月，被告在英国高等法院专利法庭起诉华为技术公司及其英国关联公司，要求英国法庭判定华为技术公司及其英国关联公司侵犯其4件英国专利，并请求法庭裁定其全球专利包针对华为技术公司FRAND原则的许可费。

华为经过技术调查分析认为包括涉案的三个专利在内的11个中国专利并不属于3GPP标准下的2G、3G、4G技术标准必要专利，因此认为其在中国制造、销售、许诺销售移动终端的行为不侵害被告的上述专利权。华为还认为，康文森无视华为技术公司的终端产品的主要制造地和销售市场都在中国的事实，以美国专利为样本进行许可谈判，以欧洲专利为客体在市场容量占华为终端产品全球市场份额不到百分之二的英国法庭起诉，要求发放包括中国在内的全球专利打包许可，而怠于在中国合法行使专利权的行为，违反了基于中国专利寻求专利许可的公平、合理、无歧视承诺，其所提出的许可费要约也不符合公平、合理、无歧视原则。

康文森方主张采用相似许可比较法，即许可协议法来计算许可费率，将无线星球中国专利与其所有的中国专利进行比例换算。具体过程为：确定无线星球中国标准必要专利作为全球许可时的许可费率，根据被告公司中国标准必要专利与无线星球中国标准必要专利之间的数量差异对上述许可费率进行调整得到被告公司作为全球许可一部分时的许可费率，再对其直接翻倍得到被告公司标准必要专利的单独许可中国许可费率。

法院经审理认为，被告证据中所涉专利包质量不具有可比性，被告提供的专家报告中以无线星球案判决结果作为本案费率计算的可比依据不合理。且被告在本案的举证期限内，未能提供其认为可比的协议供法庭参照，故对其选择的方法不予采纳。

本案中，华为主张自上而下法并得到法院的认可。即通过标准对手机价格的贡献价值折算出累积费率后，再参考中国的标准必要专利数进行单族专利在中国的许可费率的计算。具体过程为测算全球市场和中国市场上2G、3G、4G标准对手机价格的贡献价值，根据全球累积费率折算出中国市场上2G、3G、4G通信标准的累积费率。再根据中国2G、3G、4G认定的标准必要专利数，计算单族专利在中国的许可费率，并对多模手机进行相应调整。其计算公式为：

单族专利的中国费率=标准在中国的行业累积费率×单族专利的贡献占比  
标准在中国的行业累积费率的计算方法是：计算标准在全球市场和中國市場上對手機價格的貢獻，再根據目前公認的全球累積費率折算出中國市場上標準的累積費率。  
法院認為，確定“單族專利貢獻占比”的前提是確定“標準的認定標準必要專利族數”，而確定“標準的認定標準必要專利族數”的方法是：（1）歐洲電信標準化協會(European Telecommunication Standard Institute, 簡稱 ETSI)專利篩選統計：進行數據的收集和去重、識別同族專利、專利後續分族、專利族的技术分類、分組分析；（2）標準必要性分析：在滿足條件全球聲明標準必要專利族中，對聲明中含有中國成員的標準必要專利族進行分析，確定標準必要專利族數。據此，得出單族專利的貢獻占比。<sup>21</sup>

通信領域的標準必要專利許可費糾紛屢見不鮮，裁決的核心通常在於各方利益的平衡。中國法院在本案的審理中對雙方的費率計算方法進行了適當的考慮和參考，從鼓勵創新和避免專利劫持的角度出發，對康文森提出的相似許可比較法的不合理之處進行了說明，選擇了更為合理的自上而下法，從而對費率作出了適當的裁決。是中國司法在 FRAND 費率裁判領域繼廣東法院 2014 年華為訴 IDC 案之後的又一理論與實踐深入。

**【翟校國 摘錄】**

## 1.8【专利】

### 一、开展专利产品备案的背景和意义是什么？

答：《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》对培育发展专利密集型产业，探索开展专利密集型产品认定作出系列部署，为专利支撑创新型经济发展指明了方向。为落实《纲要》和《规划》的重要部署，国家知识产权局办公室印发了《关于组织开展专利产品备案工作的通知》（以下简称《通知》），采取专利产品备案和专利密集型产品认定“两步走”的方式，先行启动专利产品备案工作，后续根据产品备案和数据积累情况，适时开展专利密集型产品认定。

对于地方知识产权管理部门而言，开展专利产品备案和密集型产品认定工作，有助于全面准确掌握本地区专利运用和产业发展情况、精准发力促进企业产品竞争力提升、有效实施专利密集型产业培育政策、科学引导企业推进高价值专利转化。对于参与备案的企业而言，可以通过专利产品备案获得《备案证明》，作为消费决策参考，也可以在相关项目申报中作为产品技术先进性和专利市场效益的有力证明，获取有关的政策支持。

### 二、由国家专利密集型产品备案认定试点平台统一备案有何考虑？

答：为扎实有序推进专利密集型产品备案和认定工作，避免各地分头建设造成的重复投入、标准各异等问题，2022年8月，国家知识产权局办公室复函中国专利保护协会，同意其建设国家专利密集型产品备案认定试点平台。《通知》明确，按照“统一平台、统一标准、统一认定”的原则，由试点平台统一提供专利产品备案的公益性服务。在备案过程中，试点平台不收取任何费用，且全年开放，随时可以填报。

三、哪些主体可以进行产品备案？一件产品涉及多个备案主体的情况如何操作？



四、答：按照《通知》所附的《专利产品备案条件及流程》，备案主体应当是具备独立法人资格的企业、高校院所、新型研发机构和社会组织，且应当是制造、销售专利产品的专利权人或被许可人。同一产品不得重复备案。如同一产品涉及不同的备案主体，应由相关方自行协商一致，由其中一方进行备案。

四、专利产品备案的步骤有哪些？完成备案需要多长时间？

答：第一步，登录试点平台进行注册；第二步，进行实名认证，填报基本信息，上传证明材料和诚信承诺书后提交审核，一般情况下审核周期为1-2个工作日；第三步，实名认证审核通过后，进行专利信息管理；第四步，进行产品备案，填报产品的基本信息、经济数据，声明所使用专利的情况，并上传有关证明材料；第五步，试点平台对备案产品信息进行核查，一般情况下审核周期为3-5个工作日，通过后即备案成功。

五、对备案的专利产品有什么要求？同一单位备案的产品有无数量限制？

答：备案产品应至少关联一项有效且不存在权属纠纷的中国专利，并且已取得较好的市场经济效益。产品所关联的专利分为核心专利和其他专利，其划分标准参见《国家专利密集型产品备案认定试点平台操作手册》（可在试点平台自行下载）。一件产品涉及多项专利的，应全部予以关联；一件专利可关联多个产品。同一规格型号的产品可合并备案，不考虑颜色、大小、配置等因素（如：不同颜色、不同内存的某品牌手机同一系列 P80 可合并备案）；不同规格型号的产品应分开备案（如某品牌不同系列手机 P80、P80mini、P80plus）。

同一单位备案的专利产品数量不限，可参考《企业专利密集型产品评价方法》（T/PPAC402-2022）择优选择产品进行备案。

六、非专利密集型产业领域的产品能否备案？

答：按照《通知》所附的《专利产品备案条件及流程》，进行备案的产品不受《知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）》的限制，非专利密集型产业领域的产品同样可以备案。试点平台根据填报的“产品所属产业”与《知识产权（专利）密集型产业统计分类（2019）》的产业分类进行自动匹配，自动标记为“非专利密集型产业”或“专利密集型产业”。

七、专利产品备案信息更新有什么要求？需要撤销备案如何操作？

答：每年的一季度，即1月1日至3月31日，备案主体须对已备案的专利产品信息进行修改、更新、确认，提供该产品上一年度销售额、出口额、利润、知识产权投入等最新信息。需要注意的是，未按时进行备案信息更新的产品，不能参与该年度专利密集型产品认定工作。

如果备案产品已退出市场、产品关联专利全部失效或其他原因，备案主体可主动撤销备案，向平台提出备案撤销申请，经平台审核后，予以撤销。如产品所关联的专利已全部失效或者转让，平台会提示备案主体进行撤销确认，经确认后，该产品备案予以撤销。

八、专利产品通过备案能否获得相关证明？是否意味着被认定为专利密集型产品？

答：产品备案审核通过后，备案主体将收到产品已完成备案的短信通知，在平台“产品备案管理”和“产品信息查询”页面的“已备案”列表中，可以查询和浏览已备案的专利产品，并自行下载《备案证明》。

按照《通知》明确的专利产品备案和专利密集型产品认定“两步走”的方式，完成备案的专利产品不代表被认定为专利密集型产品，将作为下一步进行认定的对象。试点平台会根据备案数量和数据积累等情况，面向年度规定时间内备案成功或完成年度信息更新的产品，适时开展专利密集型产品认定工作，被认定为专利密集型产品后可获得认定编码、二维码标识和认定证书。

**【马佳欣 摘录】**

# 热点专题

## 【知识产权】从司法判例解读职务发明认定要点

根据《中华人民共和国专利法》（下称“《专利法》”）第六条第一款规定：执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

职务发明从字面上可以分解为“职务”与“发明”。“职务”即表明员工作出发明创造系为完成单位的工作任务，那么员工必然与单位之间存在或者曾经存在劳动用工关系，基于此，单位对员工作出的发明创造享有所有权与支配权。《中华人民共和国专利法实施细则》（下称“《实施细则》”）第十二条第二款规定：“专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位”，因此员工在临时工作单位中为完成工作作出的发明创造也可以被认定为职务发明。另外，即使是兼职协议到期，只要仍然实际存在劳务关系，专利申请权及被授权后的专利权应当归厘于单位。如上海知识产权法院发布的专利申请权纠纷典型案例(2017)沪73民初349号案件中表明，即使发明人与单位的《兼职协议》已经到期，但由于其仍为单位提供研发劳动，单位也向其支付工资，两者间存在临时劳务关系，此时发明人为执行该单位的任务作出的发明创造属于职务发明。

“发明”即表明员工在工作过程中投入了智力劳动，属于发明创造的“发明人”。《实施细则》第十三条规定：“专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。”在发明创造权属纠纷中，若该员工不属于专利法意义下的发明人，则发明创造权属的认定不能以职务发明的相关规定为依

据，需要另寻其他法律依据。

目前法律规定的职务发明创造包括两类，“执行本单位的任务”所完成的发明创造和“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造。只要符合情形之一，即可认定为职务发明。下文将结合案例，逐一进行分析这两种情形。

一

## 关于“执行本单位的任务”

《实施细则》第十二条第一款规定：专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

从上述规定可知，从时间上来看，前两种情形所针对的是在职期间完成的发明创造，以完成工作任务为目的；第三种情形针对的是发明人离开原单位后作出的发明创造，有两个认定要点，一是时间要点，即发明创造作出时间在发明人离开原单位1年之内，二是相关性要点，发明创造不限于其在原单位的工作任务，而只要与其在原单位从事的工作或接受的工作任务具备相关性即可。

### （一）如何确定“本职工作或单位分配任务”内容

无论属于前述哪一种情形，要认定诉争发明属于职务发明，首先需要确定发明人“本职工作或单位分配任务”的内容。通常而言，该判断不能仅局限于员工职务、劳动合同、岗位职责书等书面约定，应当从其实际工作是否参与了单位的研发工作来判断。下文将结合案例展开分析。

#### 案例 1：（2020）最高法知民终 41 号

该案中，原审法院认为虽然劳动合同中记载发明人系销售人员，但根据原单位提交的发明人在原单位的工作内容显示，其不仅是销售人员，同时也是技术人员，其在原单位的本职工作及工作任务体现出，其至少熟知诉争发明相关的装置组成架构、工作原理及工作流程，参与研发并协助改进相关装置。最高院在二审中进一步结合发明人的学历背景、工作能力及在原单位的工作内容，并考虑到专利技术研发工作的系统性、传承性，认定诉争发明创造与发明人在原单位的本职工作及工作任务密切相关，且系在终止劳动关系一年内出，属于职务发明，原单位为专利申请权人。

由此可见，在确定发明人“本职工作或原单位分配任务”的内容时，需要考虑劳动合同、岗位职责书、保密协议等书面约定，还应

考虑发明人是否具备研发能力和其实际工作内容，具体可从发明人的学历背景、工作能力以及在原单位是否实际接触、参与研发相关的工作来判断，对此，原被告双方均应积极举证证明。如果发明人实际工作内容与劳动合同约定不一致，以实际工作内容为准。

### **案例 2：(2021)最高法知民终 403 号**

该案中，发明人曾作为彝族医药研究所的所长，其在任职期间申请的诉争专利为“一种治疗失眠的药物组合物及其制备方法、制剂与应用”，发明人辩称：彝族医药研究所提交的证据不能证明诉争专利的研发是该单位的工作任务。最高院在二审中则认为，根据已查明的事实，彝族医药研究所的宗旨和业务范围包括开展彝族医药研究，彝族医药知识和彝族药单方验方收集、整理、开发。可见，研究开发彝族医药是彝族医药研究所的核心工作内容。发明人作为具有研发能力的研究所所长，不能因其亦承担研究所的管理职责，就否定其研究人员的身份。况且，虽然发明人强调其承担的是研究所的管理职责，但现有证据已经显示其参与了该研究所的研发工作。综合以上因素，发明人在彝族医药研究所工作期间完成的彝族医药领域的发明创造，与其本职工作具有高度关联性，诉争专利应认定为发明人在本职工作中作出的发明创造。

实务中频频出现单位负责人或者处于管理层的研发人员其以个人名义申请发明专利而被单位以发明专利系职务发明为由诉至法院的情形，这类案例中，该个人处理的工作事务较为综合，日常不太可能被明确委派以研发任务，但由于其身份地位，一定程度上其行为也能代表单位的意志。在判断诉争发明创造与其本职工作任务是否相关时，仍要关注其是否具备研发能力，是否属于研发人员，是否实际参与了研发工作。除此之外，单位本身的业务范围、机构性质、研发方向等也可作为确认其本职工作任务内容的参考。

## **(二) 如何认定发明创造与“本职工作或单位分配任务”有关**

“执行本单位的任务”的第三种情形中规定了“与原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。“有关”这样模糊的用词使得企业或员工在理解上会发生偏差，这是发明创造权属纠纷频发的原因之一，也因此给职务发明的界定创造了辨析和裁量的空间。

原单位通常倾向于将“有关”的范围做宽泛理解，扩大职务发明的认定范围进而保护企业利益。如在本文案例 5 中，离职员工的原单位在上诉中指出“‘有关的发明创造’中的‘有关’，是指技术领域、工作职责等方面的相关性，一审判决将诉争专利的具体技术特征与发明人的本职工作或原单位分配的任务进行比对，标准过于严苛，背离了职务发明创造‘有关’的判断标准。”但，若不恰当地扩大职务发明认定的范围，实质上会给正常离职的技术人员附加不合理的竞业限制义务，这显然不利于人才合理流动，以及创新创业氛围的形成。下面本文将结合各高院的经典案例，探寻法院裁判中将如何认定诉争发明创造与原单位本职工作任务“有关”。

### **案例 3：(2019)最高法民申 6342 号（最高院第 158 号指导案例）**

该案中，最高院指出判断“有关”时应综合考虑以下因素作出认定：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容；二是涉案专利的具体情况；三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源；四是权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释。

该案中的员工 2012 年 9 月 24 日入职公司，任职期间多次参加研发方案的会议讨论，后 2013 年 4 月 17 日与公司解除劳动关系，并于 2013 年 7 月 12 日以自己的名义申请涉案专利。该员工在入职前，没有与涉案专利相关的从业经验或学历证书。最高院经审理认为将涉案专利与原单位的专利相比，二者解决的技术问题、发明目的、技术效果基本一致，二者技术方案高度关联，该员工在原单位承担的本职工作或分配的任务与涉案专利技术密切相关，原单位在涉案专利所属的技术领域有持续的进行研发活动。由于涉案专利技术复杂，研发难度大，该员工作为涉案专利唯一的发明人，在离职后不到 3 个月即以个人名义单独申请涉案专利，也不能对技术研发过程或者技术来源作出合理说明，不符合常理。且在二审中该员工也未能证明其在入职前具有能够独立研发涉案专利技术方案的知识和能力。因此认定涉案专利属于该员工在原单位任职期间的职务发明并无不当。

根据最高院在上述指导案例中确立的裁判思路，在判断诉争发明创造与发明人在原单位的本职工作任务是否有关时，首先应看原单位是否开展了与诉争发明创造相关的研发活动、是否存在相关的技术方案或技术成果，与发明人在单位的本职工作是否相关，然后进一步将诉争发明创造与本单位已有的技术方案或技术资料进行比对，法院还会对发明人是否具备自主、独立做出诉争发明创造的能力进行进一步追问，来综合判定相关性。

### **案例 4：(2017)沪民终 281 号**

该案中诉争发明创造的发明点在于“将多片光学功能不同的扇形基板分别加工后再拼装成一个完整圆形基板”，该专利申请已经国家知识产权局授权，原单位提交的证据材料中未涉及多片扇形基板的拼装技术。发明人及作为专利权人的新单位在一审中共同辩称：涉案专利系在现有技术基础上针对荧光粉色轮产品做的较大改进，与原单位无关。法院认为，职务发明认定所涉争议发明创造的技术特征与发明人在原单位履行本职工作所接触技术方案并不要求完全相同，只要具有一定的关联性即可，考虑到诉争专利技术与发明人在原单位的研发内容属于同一技术领域，旨在解决的技术问题也相同，所涉原材料也基本相同，仅在制作工艺上存在差别（即发明点），且该制作工艺的差别亦具有一定的传承性，因此法院认定诉争专利技术与发明人在原单位的本职工作具有较强相关性，最终判定该发明专利权属于原单位所有。

在将诉争发明创造与发明人在原单位履行本职工作接触到的技术方案作相关性判断时，需要考虑两者是否属于同一技术领域、解决

的技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性、技术差距有多大等因素，而非简单判断两者技术方案相比是否具有专利授权意义上的创造性，无需囿于专利发明点的限制。

#### **案例 5：（2022）最高法知民终 1229 号**

在该案中，最高院认为认定“有关”应综合考虑以下因素：一是诉争专利的具体情况，包括其技术领域、所解决的技术问题、发明目的和技术效果、权利要求限定的保护范围、相对于现有技术的“实质性特点”等。二是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与诉争专利有关的技术信息等，以及诉争专利与离职员工承担的本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是分析诉争专利发明创造的实质性特点或者改进思路是否已经体现于原单位技术方案中，或者说诉争专利发明创造相对于原单位技术方案在技术思路是否体现出延续性和传承性。

该案中发明人在原单位的本职工作或分配的工作内容不包括诉争专利的具体研发工作，最高院结合诉争专利采用的核心技术手段、取得的技术效果、相对于现有技术的发明点的阐述，认为与原单位的技术方案存在明显的差异。在案件评析中，最高院指出：除非有证据表明离职员工在原单位承担的本职工作或被分配的任务具体指向该零配件，或有证据表明诉争专利发明创造与原单位的相关技术方案存在明显的承继关系，且相关技术资料存在被离职员工接触的可能性，否则不能仅以离职员工曾经在原单位参与和汽车项目研发有关的工作，就当然地认为新单位以离职员工作为发明人就某一汽车零配件提出的专利申请及由此获得授权的专利权属于离职员工在原单位作出的职务发明创造。如果按照过于宽泛思路对涉及职务发明创造的权利归属进行认定，势必相当于认为离职员工只要在离开原单位 1 年内作出的涉及任一汽车零配件的发明创造都当然地认定为原单位的职务发明创造，由此获得的专利权都当然地归属原单位，这种思路无异于实质性剥夺了离职员工独立发挥职业技能进行技术创新的机会，不适当地限缩了员工基于个人职业规划重新作出择业选择的正常流动空间，进而导致在原单位、离职员工以及离职员工新任职单位三者之间出现明显的利益失衡，显然并不足取。

从专利法的角度，发明创造的实质性特点是其技术方案相比于现有技术本质区别。从发明创造的实质性特点比较其与原单位已有的技术方案之间是否具有传承性或延续性，能够更为准确的判断两者是否具有相关性，避免将相关性做扩大解释。从时间上来看，这个案件的裁判于 2023 年 3 月作出，相比于之前的案例，最高院在对“有关发明创造”进行认定时更为谨慎和细致，这个倾向值得注意和把握。

### **（三）员工离职后作出的发明创造权属纠纷非典型案例**

“执行本单位的任务”第三种情况：退休、调离原单位后或者劳动、

人事关系终止后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造为职务发明创造。笔者在检索职务发明相关案例时注意到，该条文经常作为请求权基础。因此对该条文进行要件分析对准确认定职务发明是十分有必要的。

关于“作出”，实践中由于如何判断发明创造完成时间较为困难，在无证据证明发明创造的具体完成时间的情况下，通常可推定专利申请日为发明创造的作出时间；关于“退休、调离原单位、劳动人事关系终止之日”，可理解为离职员工实际脱离原单位的调遣支配的时间，可从辞职申请日期、离职证明、退工单等材料进行佐证；而关于 1 年期的时间要件，应当注意的是，其是职务发明认定中的必要但不充分条件。实践中出现一些案例，员工在原单位离职 1 年后以自己为发明人进行专利申请而被原单位诉至法院，法院最终判决诉争专利的申请权归单位所有，在这样的案例中，法院的判决看似突破了关于职务发明 1 年期的法律规定，至于为何会出现这样的判决，下文将结合案例进行具体分析。

#### **案例 6：(2018)鄂民终 714 号**

在该案中，员工离职后一年内进行专利申请，原单位向法院提起专利申请权之诉，双方在审理时达成调解协议，约定员工及其新单位向国知局撤回该专利申请，在撤回专利申请批准之日起 7 个月内不得申请与该技术的相关专利。后员工及其新单位再次申请三项诉争发明专利，原单位再次提出专利申请权侵权之诉，一审法院审理认为员工及其新单位的在先撤回专利申请技术与员工在原单位工作任务有关，属于原单位职务发明；二审法院经审查，认为诉争三项发明专利申请的内容与员工在原单位的工作任务均具有相关性；从研发背景是否一致、发明目的是否有关及主要技术特征是否相同等方面判断其中一项诉争发明专利属于在先撤回专利申请技术的拆分，具有高度相关性，且员工及新单位也不能证明该诉争专利申请的技术系自行研发，员工及新单位申请该项诉争发明，既有违诚信原则，也侵犯了原单位的专利申请权，应当予以撤回。

本案中，员工在离职 1 年内申请专利后撤回，在离职 1 年后又将该专利拆分进行专利申请，在职务发明认定过程中即出现是否符合 1 年期时间要件的问题。法院运用诚实信用原则，突破了《实施细则》中 1 年期的限制，将诉争专利申请认定为职务发明创造，弥补了过于刚性的一年期的规定，对于一些离职员工故意规避 1 年期限进行发明创造申请的现象也给出了回应，为这类案件审理提供了一种新的思路。

#### **案例 7：(2019)最高法知民终 337 号**

该案中，发明人从原单位离职一年后进行专利申请，原单位提起专利申请权侵权之诉。二审中，法院将争议焦点归纳为（一）原单位在涉案专利申请日前是否拥有与涉案专利申请相同或者实质相同的技术方案；（二）在案证据能否证明涉案专利申请列明的发明人对涉案专利申请的实质性特点作出了创造性贡献。经过审理，原单位在涉案专利申请日前拥有的图纸已经明确记载了与涉案专利申请相同或无实质性差异的技术方案；对于争议焦点（二），最高院



认为“对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人在完成本单位分配的本职工作中所作出的发明创造，应当属于职务发明创造，申请专利的权利属于该单位。对于发明人从原单位离职一年之后，以其为发明人提交的专利申请，通常不能被认为属于原单位。但是，当有证据表明该专利申请系发明人离职前由他人在原单位完成的发明创造，同时专利申请人又不能提供证据表明该发明创造系发明人在离职一年后独立完成，则该专利申请权属于原单位。”该案中，最高院认为原单位主张案外人系其所拥有的图纸的发明人具有高度可能性，且该图纸能够完全反映涉案专利申请权利要求书的技术方案，发明人在原单位工作时实际接触到了该图纸；再次，在案证据不足以表明发明人从原单位离职一年后至涉案专利申请日前对涉案专利申请的发明创造的实质性特点作出了创造性贡献，也未能证明其系在原单位属于现有技术的装置基础上进行技术改进获得涉案专利申请的技术方案，最后法院判决涉案专利申请权属于原单位所有。

职务发明中，员工一方首先应属于专利法意义上的“发明人”，即对发明创造的实质性特点作出创造性贡献。本案中，员工并非诉争发明创造的发明人，而只是将原单位已有的发明创造以新单位的名义申请专利，并不涉及到职务发明的认定，因而并不适用1年期规定的限制。

## 二

### 关于“主要是利用本单位的物质技术条件”

“主要是利用本单位的物质技术条件”所完成的发明创造是指本单位的物质技术条件对发明创造的完成起到了主要或实质性作用的发明创造。此类发明创造即使不与本职工作或分配任务有关联，而系主要利用本单位的物质技术条件的，仍属于职务发明创造。根据《实施细则》第十二条第二款规定，物质技术条件包括资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

#### （一）“主要利用”的认定

并非凡是利用了单位的物质技术条件完成的发明创造均为职务发明创造，而必须构成“主要利用”。如果对本单位的物质技术条件的利用是完成发明创造不可缺少或者不可代替的前提条件，则可以认为是“主要利用”。相反，少量的利用或者对发明创造的完成没有实质性帮助的利用，则可以认为不属于主要利用。在最高院指令湖北高院再审的(2016)鄂民再12号案中，湖北高院参照《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》第四条并结合审判实践指出：“主要利用”应主要指以下

两种情况：其一，职工在发明创造的研究开发过程中，全部或者大部分利用了单位的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该发明创造具有实质性的影响；其二，职工作出的发明创造其实质性内容是在单位尚未公开的技术成果、阶段性成果基础上完成的。

此外，由于单位对其资金、设备、器材、原材料以及尚未公开的技术成果都有完全的控制权，一般均制定有管理措施，并有相应组织机构予以实施，因此，单位主张发明人主要利用其物质技术条件完成发明创造的，应对“主要利用”的情形负举证责任。

## （二）“主要利用本单位物质技术条件”的除外情形

在《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2020修正）》的第四条中还包括了“主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件”的两个除外情形：

*（一）对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；（二）在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。*

对于第（二）种除外情形，因研发领域特性的不同，技术成果完成的标准也不同，对技术成果进行验证、测试这一步骤既可能属于技术成果完成后的验证测试，也可能属于该技术成果完成的必要过程。如在机械领域的发明创造，在发明创造完成后仅利用单位的物质技术条件对设备进行验证、测试，通常不属于主要利用单位的物质技术条件的行为，而在生物医药领域，特别是药品的发明创造，获得临床数据等药效数据通常是完成药品发明创造过程中的重要环节，如果专利申请人以临床数据作为药品技术效果的主要依据，更可说明临床数据在该产品发明创造过程中难以或缺的作用。因此在获得临床数据过程中利用的物质技术条件通常在完成此类发明创造的过程中起到重要作用，在实践中也可能被认定为属于利用单位物质技术条件所完成的发明创造。因此，应当结合技术领域的特征及验证、测试阶段的数据对于技术成果完成的重要程度来判断此阶段所利用的单位物质技术条件是否属于“主要利用”。

## （三）如何认定是否主要利用单位的“技术条件”

对于“不对外公开的”技术资料，应当是单位拥有的只有少数经过许可的员工才能接触到的内部情报或者内部资料，如技术档案、设计图纸、实验数据、技术信息等，是单位的技术储备，对于单位来说具有潜在的无形财产价值，这一部分技术资料通常不属于行业内公知的技术。

### 案例 8：第（2020）最高法知民终 1848 号

该案中，最高院认为，不宜将发明人在涉案专利的发明创造过程中所处的技术环境或者所掌握的公司技术资料，与法律规定的技术条件相混淆。如果相关技术资料对于涉案专利技术方案的实质性特点

不能提供技术启示，则原则上不应对专利权属产生影响。本案中单位所使用的石墨烯微波膨化炉系自外部购入，单位并未有效证明该设备系单位提供技术方案，且技术方案未对外公开的事实，亦未证明发明人的发明创造使用了单位的设备改造方案和设备实验数据，故不足以认定单位为涉案专利的研发提供了主要技术条件。

此外，单位提及发明人发明创意来源问题，实质主张系涉案专利技术问题的确定对专利权属具有影响。对此，应当厘清技术问题的性质和对发明技术方案的影响，区分个案情况予以判断。在技术问题属于单位阶段性技术成果且不为外界所知悉的情况下，该技术问题可使发明人避免陷入错误的研发方向，并因此缩短了研发进程，此时该技术问题可视为本单位的技术条件；而在技术问题属于公知或属于非为单位内部掌握且未被采取保密措施的外购产品技术缺陷的情况下，相关发明创造的技术问题则不构成本单位的技术条件。本案中，发明人虽系在石墨烯微波膨化炉的生产、维护和改造过程中，获知该设备存在输送带开裂导致寿命短的技术问题，但如前所述，该技术问题产生于外部公司所生产的涉案设备，且至少被单位和外部公司同时所知，单位未举证证明此技术缺陷问题属于其不对外公开的技术信息，故单位据此对专利权所提主张缺乏事实和法律依据。

因此，在认定是否主要利用单位的技术条件时，可考虑技术资料是否为单位不对外公开的技术资料或技术成果，是否为涉案专利的实质性特点提供技术启示。

#### （四）如何认定是否“利用了本单位的物质条件”

本单位的物质条件包括资金、设备、零部件、原材料等。在前述案例 9 中，最高院认为，就该案的物质条件而言，单位并无用于涉案专利研发的专门资金投入，其石墨烯微波膨化炉的生产、调试、传动带用高温毡的采购和替换等物质条件的提供和消耗，一则并非因为发明人的意志进行，而是单位组织的生产测试过程中被消耗，单位并无为发明人的科研活动提供物质条件的意思表示；二则相关物质条件的消耗并未指向发明人的科研活动，涉案专利较现有技术改进的主要创新在于“圆环形物料输送结构”，单位的相关设备、零部件不包括“圆环形物料输送结构”，亦无物质条件因指向涉案专利技术方案的研发过程中的分析、验证、测试而被使用，即未对发明的取得产生实质性的影响。因此，单位的现有证据不足以证明其为涉案专利的研发提供了主要物质条件。

在案例 2 中，发明人作为原单位医学研究所的负责人，具备调配单位资金、设备资源的能力，其在任职期间从事诉争药品的研发活动并获得相关的临床药效数据。最高院审理认为，要完成诉争专利说明书记载的 110 例失眠症患者的临床观察，必然需要支出资金购买一定数量的原料药。原单位举证证明了其在诉争专利申请前后采购过酸枣仁、柏子仁、红景天、佛手等诉争专利的中药成分，而发明人未举证证明其为诉争专利的研发支出过任何资金购买原料药。因

此，对于发明人在职时系单位负责人或高管这样的特殊情形，难以判断单位是否有为诉争发明投入物质条件的意思表示，可从物质技术条件是否实际消耗在相关研发活动中进行判断，同时也可考虑发明人自身对研发活动的物质投入情况。

因此，在认定是否主要利用了本单位的物质条件时，可考虑单位是否有为发明人的科研活动提供物质条件的意思表示、相关物质条件的消耗是否指向诉争专利研发活动及发明人是否具备对研发活动进行自主投入的能力和可能性。

### 三

## 总结

前文在职务发明相关的法律规范要件分析中总结了司法裁判的观点，在案件事实如何对应到法律规范的问题上，这些案例为我们提供了思路。在职务发明的认定中，主要有三个对象：诉争发明本身、单位及研发人员（有时也包括新单位）。

在“执行本单位的任务”认定中，主要围绕着“有关”的证明展开。单位需要举证证明三处“有关”，即自身研发活动或经营范围与诉争发明创造有关，二是证明自身研发活动与研发人员在本单位的本职工作或分配任务有关，三是诉争发明创造与研发人员在本单位的本职工作或分配任务有关，形成一个“有关”的闭环。

在前述各案例中，法院都用了较长的篇幅论证诉争发明创造与发明人在原单位本职工作或原单位分配的任务的相关性，其中包括将诉争发明创造与原单位已有的技术方案或技术成果进行对比，体现出法院在维护保护单位投入和鼓励研发人员创新之间的平衡。而在案例 5 的判决中，最高院对诉争发明创造本身的审理已经细致到将其实质性特点与原单位已有技术方案进行对比看是否具有延续性或传承性，以避免相关性的认定过于宽泛而导致三方利益失衡，这也体现出相关性认定将从严把握的倾向。

对于“主要利用本单位的物质技术条件”这一情形，承接上述思路，认定“主要利用本单位的物质技术条件”也可以从发明创造本身、单位和研发人员三方面进行分析。从发明创造所处的技术领域，

来判断发明创造的作出，何种物质技术条件是必不可少的；继而看单位是否为发明创造的作出提供了相应的物质技术条件，一般来说单位需要有为发明创造的研发提供物质技术条件的意思表示，但根本的还是要看单位的物质技术条件的消耗是否实际指向了诉争发明创造。同时，也要考虑研发人员自身对研发活动的物质投入情况。这里还需指出，在认定是否“利用了单位的技术条件”时，并非单位提供的所有技术资料都属于法律规定的技术条件，而要厘清该类技术资料的性质和对发明创造的影响，可以从其是否属于单位不对外公开的技术资料、单位是否采取了保密措施、是否属于现有技术、是否为发明创造的作出提供技术启示等方面进行判断。

**【谢流芳 摘录】**