



*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

# 第五百四十八期周报

## 2023.08.20-2023.08.26

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】浅谈商标近似判定之考量因素——以“搜狗向日葵及图”等商标案为例
- 1.2 【专利】刷单炒信在知识产权案件中处理思路的合理性研究
- 1.3 【专利】专利开放许可试点以来达成许可近 8000 项
- 1.4 【专利】中国专利申请的难点在哪里
- 1.5 【专利】美国的专利商标如何申请
- 1.6 【专利】服务贸易保持增长、知识产权韧性十足！上半年知识密集型服务进出口 13639.2 亿元

## ● 热点专题

- 【知识产权】关于商业秘密侵权与专利权属案件的思考

# 每周资讯

## 1.1 【商标】浅谈商标近似判定之考量因素——以“搜狗向日葵及图”等商标案为例

在商标注册申请审查实践中，商标近似是最为常见的驳回理由之一。《商标法》第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”

不过，国家知识产权局近期发布的数据显示，截至 2023 年 6 月底，我国有效注册商标量已达 4423.5 万件，仅 2023 年上半年商标注册量就达 201.8 万件。如此巨大的商标存量与增量中，必然存在大量可能归为近似的情形，其中既有刻意摹仿、足可乱真的恶意商标申请，也有仅与在先商标部分相似、相关公众实质上能够区分的正常商标申请。因此，明确商标近似判定的基本规则，是保障商标注册与使用秩序、合理保护诚信经营的市场主体之权益、维护消费者利益的必要前提。本文将以前述“搜狗向日葵及图”等多件商标驳回复审、异议复审、侵权纠纷案为例，总结商标近似判定中的诸种考量因素。

### 案情介绍：“搜狗向日葵及图”商标历经复审终获初步审定

2021 年 8 月 2 日，北京搜狗科技发展有限公司向国家知识产权局提交第 58159681 号“搜狗向日葵及图”商标（下称申请商标）注册申请，指定使用在第 42 类“技术研究；质量评估；测量；工业品外观设计”等商品或服务上。申请商标（见下图）系由汉字“搜狗向日葵”，以及一个由不同大小水滴形状排列成向日葵造型的图形组成。同年 10 月，国家知识产权局以该商标与多枚引证商标构成近似商标为由，发出驳回通知。搜狗公司不服，向国家知识产权局申请复审。

该案中，引证商标一“OPNFV 及图”（见下图）系由与申请商标近似的图形及拉

丁字母“OPNFV”组成；引证商标二“慧雨及图”（见下图）系由与申请商标近似的图形及汉字“慧雨”组成。申请商标与引证商标一相比，尽管图形部分存在类似之处，但二者的文字部分一为汉字、一为拉丁字母，从视觉上能够立即区分；申请商标与引证商标二相比，图形部分的类似程度更高，但对于中国相关公众而言，二者的文字部分判然有别。

2022年5月，国家知识产权局作出商评字[2022]第0000157785号商标驳回复审决定书，认为申请商标与驳回决定中引证的各个商标在文字构成、呼叫等方面有所区别，上述商标未构成使用在类似服务上的近似商标。综上，国家知识产权局评审部门决定对申请商标予以初步审定。



第58159681号申请商标



引证商标一



引证商标二

### 理论视角：商标近似判定中的整体观察与要素比对

上述案例中，搜狗公司的申请商标与各引证商标均包含图形部分，且图形部分有

部分要素近似。当然，申请商标与各引证商标也存在视觉上的显著差别，比如图形部分的细节区别，以及更为重要的文字部分的明显不同。如果对申请商标与各引证商标进行整体比对，以相关公众的一般注意力是能够区分的，这也是国知局评审部门最终推翻先前的审查决定的根本原因。

由以上案例总结商标近似判定的基本原则，其中第一条便是整体比对。特别是对于包含文字、图形等多重要素的组合商标而言，不应仅以其局部或部分要素与在先商标近似，而认定商标整体近似；审查实践中，既应考察申请商标与在先商标共同拥有的相同要素，也应考察二者各自独有的不同要素。

以第 56601071 号“阅文 让好故事生生不息及图”商标驳回复审案为例，该案中，上海阅文信息技术有限公司的申请商标“阅文 让好故事生生不息及图”（见下图左）由一组方块图形与黑体加粗汉字“阅文”组成。多枚引证商标或为纯图形商标，或为组合商标，均包含与申请商标相近的组合方块图形。但申请商标中的汉字部分“阅文”，系一般消费者看到商标时通常首先识读的部分，能够使申请商标与不含文字的引证商标（见下图中）明显区分；对于包含文字的引证商标（见下图右），其文字部分亦与申请商标的文字部分在识读和视觉效果存在显著差异，相关公众施加一般注意力就可以将二者区分开来，不至引发混淆误认。综上，国知局评审部门对申请商标在复审服务上的注册申请予以初步审定。

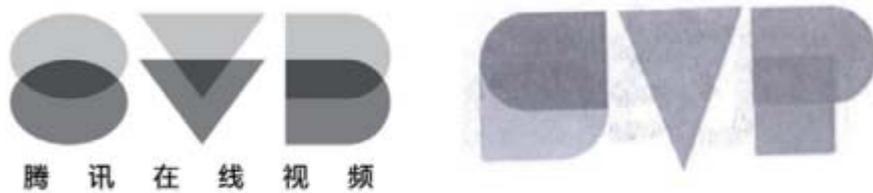


第56601071号申请商标（左）与第30962961号（中）、  
第30951219号引证商标（右）

当然，商标的整体比对，并不意味着在近似性比对中对于商标的各类组成要素应等量齐观。事实上，由于不同类型的组成要素往往在相关公众的一般认知中具有

不同的显著性，一些强显著性要素之间的区别，即足以让相关公众区分不同商标。而对中国相关公众而言，汉字的识读性与显著性一般要高于外文。因此，在商标近似判定中，应根据商标组成要素的显著性强弱，依次进行考察；对于强显著性要素不同而弱显著性要素趋同的两枚商标，不宜认定为近似。

以第 58228302 号“腾讯在线视频及图”商标驳回复审案为例，该案中，腾讯科技（深圳）有限公司申请的商标“腾讯在线视频及图”（见下图左），系由三个部分重叠图形及汉字“腾讯在线视频”构成。第 21870215 号引证商标（见下图右）系纯图形商标，由两个部分重叠图形和一个三角图形组成。申请商标与引证商标的图形部分尽管在元素构成和排列上存在近似之处，但后者并不包含文字部分，相关公众能够通过申请商标的文字部分“腾讯在线视频”而清晰地辨别两枚商标。故申请商标与引证商标的弱显著性要素（图形）相似，而强显著性要素（文字）明显不同，二者在文字构成、呼叫、整体视觉效果等方面尚可区分，其共存不易导致相关公众对服务来源产生混淆误认。综上，国知局评审部门决定对申请商标予以初步审定。



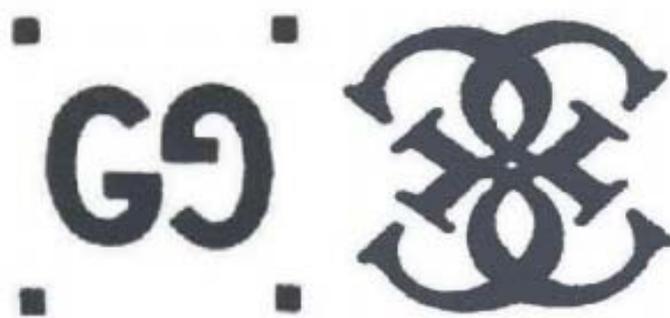
第58228302号申请商标（左）  
与第21870215号引证商标（右）

### 实践视角：商标近似判定中的“使用为王”原则

商标的生命在于使用，商标通过使用所积累的声誉，往往能够超越商标本身的显著性而为相关公众所熟知。通过对上述案例的总结，我们可以得出结论：商标的近似判定，始终应以混淆误认为最终依据；而决定相关公众是否可能混淆误

认的一个重要因素，即申请商标/引证商标本身的实际使用情况与知名度。若申请商标已经通过使用具有了一定知名度，能够与引证商标相区分，即使其与引证商标存在部分近似之处，也应保护其商标权利；反之，则应取消其商标权利。

以“GUCCI”商标侵权纠纷案为例，该案中，原告意大利古乔古希股份公司是知名奢侈品牌“GUCCI”的权利人，其在中国拥有第 4374356 号“GUCCI”商标、第 1927849 号“双 G”图形商标（见下图左）等商标，使用在箱包等商品上。被告美国格斯公司在中国拥有第 6571350 号“GUESS”商标、第 5788206 号“四 G”图形商标（见下图右）等商标，同样使用在箱包等商品上。古希公司认为，格斯公司使用上述被控侵权标识的行为构成对其涉案商标专用权的侵害，遂诉至法院。一审法院认定格斯公司侵权成立，判令格斯公司停止侵权并赔偿古希公司的经济损失。江苏省高级人民法院二审则认为，双方诉争标识虽有部分近似之处，但整体上存在较大差别，或能够借助于其他识别因素相互区分。另外，格斯公司自 2001 年起即在中国境内外对其上述被控侵权标识进行了长时间的使用和宣传，已经使相关公众将上述被控侵权标识与格斯公司的箱包类商品及格斯公司本身联系起来。为保持消费者的这种认知联系及客观上已经形成的市场格局的稳定性，维持双方商标的共存使用状态具有相对合理性和公正性。综上，江苏高院二审撤销一审判决，改判驳回了古希公司的全部诉讼请求。



古希公司第1927849号图形商标（左）  
与格斯公司第5788206号图像商标（右）

再以第 1676649 号“UBINOBOSS 班尼波士”商标异议复审案为反面例证。该案中，香港班奴国际有限公司申请“UBINOBOSS 班尼波士”商标（下称异议商标，见下图左一），指定使用于第 25 类“服装；鞋皮带（服饰用）”等商品上。德国雨果博斯商标管理有限公司以三枚“BOSS”引证商标（见下图左二至左四）为依据，对“UBINOBOSS 班尼波士”商标发起异议。原国家工商行政管理总局商标局驳回雨果博斯公司的请求，对被异议商标予以核准注册。雨果博斯公司不服，向原商评委提起异议复审申请，并同时提交了与其名下商标受保护记录事实相关的商标局及法院的裁判文书总计 29 份，以证明三枚“BOSS”引证商标早在被异议商标申请注册之前即具有较高知名度。因此，原商评委裁定对被异议商标不予核准注册。



第1676649号被异议商标（左一）  
与三引证商标（左二至左四）

后在北京市第一中级人民法院一审过程中，法官指出，尽管被异议商标以中文“班尼波士”为主，在外观、呼叫上与三枚引证商标“BOSS”存在差异，但鉴于在案证据能够证明三枚引证商标在被异议商标申请注册前就已具有较高知名度，致使相关消费者对被异议商标中的“BOSS”部分的关注度很可能大于对“班尼波士”部分的关注度。因此，被异议商标与引证商标若同时使用在同类商品上，易导致消费者对产品来源的混淆误认。综上，法院维持了原商评委的裁定。

## 小结

综上所述，对于商标近似的判定，一般应从商标在文字的字形、读音、含义和图形的构图、设计及整体表现形式等方面，采取整体观察与对比主要部分的方法，并且也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品或服务的关联程度等因

素，以相关公众的一般注意力是否易造成对商品或服务的来源产生混淆或误认为标准。

来源——《中国知识产权》杂志第 196 期

【周小丽 摘录】

## 1.2 【专利】刷单炒信在知识产权案件中处理思路的合理性研究

通常，当某个品牌具有一定影响力和市场认可度时，会吸引大量不法分子的注意，他们生产伪劣产品、假冒产品的方式也层出不穷。为牟取巨额暴利，不法分子往往选择通过网络交易平台去销售侵权产品，也为了获得广大消费者的关注，不法分子往往会采取修改、伪造销量和人为提供好评度的方法来增加所售侵权产品的信誉度和关注度。但随着刷单炒信行为的加入，权利人或品牌方提起知识产权诉讼时会遇到诸多问题，诸如刷单证据的采信问题、立案时诉请金额确定问题及法院就刷单行为的态度等一系列实务问题。

引言

随着中国社会经济的快速发展，我国知识产权事业发展取得显著成效。2021 年，专利法和著作权法的修订和实施，知识产权行业迎来了更加广阔的发展前景。根据上海高院 2022 年 4 月 22 日发布的《2021 年上海知识产权白皮书》，上海地区 2021 年专利授权量 17.93 万件，同比增长 28.29%，新增商标注册量 42.10 万件，增长 36.95%，上海作品著作权登记数 34.56 万件，同比增长 8.4%。2021 年上海市全市法院共受理各类知识产权案件 53279 件、审结 49100 件，同比分别增长 32.49%和 30.88%，一审服判息诉率 96.93%。市检察机关共受理知识产权犯罪案件 1800 余件 4400 余人，同比分别增长 18.8%和 23.6%。仅就上海一地的发展情况来看，对知识产权的保护力度正在全面加强，在保护专利权、商标权和著作权等权利的同时，对侵犯知识产权行为的打击力度显著增强，拥有完整权力基础的权利人通过司法途径制止侵权行为和获得损害赔偿的路径更加顺畅。知识产权维权案件经常遇到侵权人提及平台页面销量为其刷单所致，并非实际销量的说辞。且不论这是否为客观事实，但批量的知识产权维权案件中，在起诉前需要确定诉讼请求的具体金额，刷单行为的介入将会直接误导权利人或品牌方对于侵权销量及获利判断。那么，刷单行为在司法实践中的现状及处理态度是怎样的，如何平衡刷单行为在权利人和侵权人之间的矛盾，处理中能更兼顾里立法出发点和公平原则？

### 一、刷单行为的成因及表现方式

网上购物就是通过互联网检索商品信息，并通过电子订购单发出购物请求，然后填写私人支票账号或信用卡的号码，厂商通过邮购的方式发货，或是通过快递公司送货上门。中国国内的网上购物，一般付款方式是款到发货（直接银行转账，在线汇款）和担保交易（货到付款）

等。据国家统计局 2022 年 1 月 17 日发布数据显示, 2021 年, 全国网上零售额 130884 亿元, 比上年增长 14.1%。其中, 实物商品网上零售额 108042 亿元, 增长 12.0%, 占社会消费品零售总额的比重为 24.5%; 在实物商品网上零售额中, 吃类、穿类和用类商品分别增长 17.8%、8.3%和 12.5%。目前市场上主流的网络交易平台都建立了消费者评价体系, 即消费者可以在消费行为过程中对产品或服务进行评价, 以供后续潜在的消费者参考, 这也成为现今网络消费方式下, 消费者选择产品或服务的一大决定性因素。消费者评价体系的设立和发展一定程度上督促了商家提供更为优质的产品和服务, 建立更为良好的消费者和商家间的关系, 加快了不良商家的淘汰速率, 净化了网络购物消费市场。诚信和评价体系的建设和完善并非一日之功, 更需要日积月累的经营和积淀, 形成良好的商户口碑, 这也催生了部分网店经营者通过营造产品或服务热销、用户口碑佳的假象, 以达到欺骗消费者和平台, 谋取非法利益之目的。其中主要行为方式则为网络刷单行为, 所谓“刷单行为”是指买家在交易平台假意购买产品, 支付货款完成交易以后, 卖家通过网络转账工具或网上银行等方式将全额款项返还给买家, 从而以虚假交易的方式增加产品的销售量, 提高卖家在产品搜索页中的排名并提升卖家的信誉度。笔者在经手系列品牌治理项目中发现, 在某多多平台中, 部分网店经营者的刷单行为更为肆意, 仅仅将交易金额在后台进行修改即可达到商品页面显示销量巨大的假象, 经营者的成本更为低廉, 也成为现今某多多平台刷单的首选。举例来说, 一双鞋子标价 100 元, 甲下单购买 100 双, 店家将总售价由 10000 元修改为 100 元, 则在商品页面处显示销售了 100 件, 但实际上只有一件的销量, 以达到欺骗消费者的目的。

除此之外, 刷单行为也会以“炒信行为”来辅助, 炒信行为主要是指在网络购物平台中, 不良商家通过雇佣、诱骗、欺诈等方式编写不实好评和删除不利评价等方式, 以达到产品或服务口碑好的假象。甚至由此衍生出一系列的灰色产业链, 由不良店家寻找刷手刷单及炒信等行为, 营造产品和服务俱佳的假象, 造成网络交易平台数据不真实的客观后果, 破坏了平台商搭建的消费服务评价体系, 间接造成其他店家的产品力遭受质疑, 也间接造成网络交易平台的市场竞争力受损。

近年来, 人民法院就虚构交易、恶意刷单等扰乱市场秩序的行为, 根据不同情形追究相应的刑事责任。如上海市浦东新区人民法院于 2021 年 7 月 22 日作出的(2021)沪 0115 刑初 1812 号一审刑事判决书认定, 被告人伙同他人违反国家规定, 以营利为目的, 明知是虚假的信息, 仍通过信息网络有偿提供发布信息等服务, 扰乱市场秩序, 情节特别严重, 其行为均已构成非法经营罪。判决书中表述被告人的行为借以“礼品、信件件配送”为名, 为某宝、某多多等平台商户有偿提供发布物流信息服务, 配合网店形成虚假的销售记录, 达到使网店信誉增加、排名靠前的目的, 进而谋取非法收益。

当下学界的普遍共识是将网络交易平台刷单行为分为正向刷单行为和反向刷单行为, 正向刷单行为即为笔者上文所涉及的虚构交易提高销量、增加好评度和减少差评度的混淆消费者行为; 而反向刷单行为捏造散布和宣传虚构事实, 诋毁商业竞争者, 造成竞争者遭受不公正的负面评价, 进而达到商业诋毁的目的。对于虚假宣传的认定标准, 有学者认为应当符合三个要件, 第一为主体要件, 虚假宣传的主体应当为经营者, 包括为自己的商品或店铺作虚假的广告宣传、为自己谋取竞争优势的自然人或组织。第二为主观要件, 经营者故意或过失实施了虚假宣传行为。第三为客观要件, 经营者故意或过失实施的虚假宣传行为欺骗、误导了消费者并导致误导性结果, 或者有欺骗误导的可能性。不论是正向刷单行为还是反向刷单行为, 均损害了多方的利益, 包括消费者、诸多平台网店经营者的合法权益, 也破坏了市场公平公证平等的竞争秩序, 这更急需从法律层面加以规制, 从刑事、民事及商事等多方面加之限制,

以维护市场经济下的良好竞争环境，进一步推动电子商务经济的发展。

## 二、权利人维权所面临的困境

### 立案时诉请金额确定存在困难

权利人或品牌方遭受知识产权被侵权时，通常先确定权利基础，如商标专用权、著作权和外观设计专利等，随后对侵权行为进行证据固定，包括对网店侵权链接进行录像，而侵权链接中会显示产品或服务的销量信息。诸如，在淘宝平台会显示 30 天内的销量及评价数，京东平台会显示评价数，某多多平台则显示已拼件数。在权利人或品牌方起诉前，很难获得店家的实际销售金额，或者说获得店家的实际销售金额将会付出大量的成本，进而直接导致侵权行为的扩大损害，所以在起诉金额的确定上，主要以页面销量为核心参考因素，故而引发在诉讼过程中，侵权人认为起诉金额与实际销量、获利等相差甚远的矛盾，使得侵权人无法接受权利人、品牌方的起诉金额，案件调解陷入僵局。

在目前法律体系和司法实践中，权利人维权所面临诸多挑战和困境。在品牌方确定特定网店经营者存在知识产权侵权行为和完成证据固定工作后，迎面而来的问题包括经营者身份信息披露问题和起诉金额确认等问题。近年来，随着我国对个人信息领域的监管进一步增强，网络交易平台对于经营者的身份信息保护也设置一系列机制，就知识产权侵权维权而言，获取经营者的身份信息也愈发艰难，不仅需要步步申请和填写表单，而且需要等待平台审核，造成品牌方知识产权维权的成本大大增加，也一定程度上给予侵权人更多的侵权时间，造成侵权损害结果的进一步扩大。品牌方在获取经营者身份信息后，考虑到平台预留的身份信息为最初申请开店时的身份信息，可能会存在时间差，因此仍需调取最新的具体信息以便起诉时所用。在解决信息披露问题后，将面临起诉金额确定的问题，尽管在诉讼过程中可以变更诉讼请求，但变更诉讼请求所带来的诉讼费、答辩期等问题，将大大延缓诉讼活动的进程，大部分案件在起诉时将根据店铺销量来计算诉请的金额，也会在庭审中作为诉讼请求的支持来源和依据。向平台方申请调取案涉链接的总销售数据后，平台方向合议庭出示后，合议庭依据平台方提交的数据信息进行认定和判决。经笔者不完全统计，平台提供的销量数据通常是高于页面销量所计算的数据。随着对于个人信息获取和使用的加强管理，某宝平台也逐步增加申请披露店家、经营者身份信息的条件和门槛，这无疑也为权利人维权增加了一系列难度和成本。

当然，权利人在维权的同时，提前预判到侵权人将会以刷单作为抗辩的思路也是极其重要的，侵权人的趋利心理使得刷单行为的“益处”被无限放大，大部分侵权人并不清楚刷单行为的法律后果，仅仅认为刷单行为可以短时间内带来销量的增加，进而增加侵权获利。但是随着权利人、品牌方的侵权打击行为，刷单行为将直接影响品牌方起诉金额的判断，进而侵权人和品牌方在诉讼过程中无法达成一致方案和解决方案。大部分侵权人都以页面销量不真实为由，也有部分侵权人以获利较低为由，希望和解方案的赔偿金额能否降低，那么在司法实践中，人民法院在遇到类似的抗辩时持有何种态度，这也是权利人在维权行动启动前应当有所考虑的。

大部分侵权案件中，权利人会考虑将平台方也列入共同被告，不仅仅是基于搭建管辖权的角度考虑，也是基于迅速断开侵权链接，便于后续调查取证，及查明侵权行为的获利及总销量，但也不排除部分是为了追究平台方的侵权责任。作为平台方，面对海量的销售数据和信息，

无法做到及时有效制止侵权行为的发生和蔓延，这也是电子商务经济的弊端，衍生和扩张速度极快形成法律规定平台方在接到断开侵权链接前不承担责任的原因，当然平台方明知或应知的除外。平台方一方面面临品牌方维权而申请信息披露方面的协助需求，也需要对于经营者和消费者的身份信息数据等予以保护，为此，多数的平台方制定和完善一系列的制度和机制来保障各方权益的平衡。

### 常见的刷单模式与相应证明力探究

在知识产权维权案件中，多数侵权人都会提出其页面销量系刷单所得，并非实际销量的抗辩，并提供相应证明材料。常见的刷单分为三种模式，侵权人在店铺后台自行改价、购买第三方刷单服务或邀请亲朋好友帮忙进行刷单，三种模式形成的证据材料不尽相同，证明力也存在差异。

#### 1.侵权人自行改价

侵权人自行改价刷单的模式，往往存在于在某多多平台经营的店铺中。某多多平台的产品以价格低廉、样式繁多著称，且设置了日常价格与更低廉的“拼单价格”，吸引大量的用户在平台的“拼单”模式下购买商品。在某多多平台销售的商品页面右侧会显示商品的已拼数量，销量越高就越能博取消费者的信任与青睐，从而带动商品的销量。

因此，侵权人往往会使用另一个某多多账号，作为消费者在一笔交易中拍下数千件商品，再从经营者的客户端将总价修改为几十元甚至几元后付款，使用极低的成本在短时间内使销量迅速增长，这样的刷单模式由于某多多平台的监管疏漏而广泛存在。

笔者随机点击某多多软件首页推荐的商品，销量从几百件至几万件不等，更有甚者销量达到十万件乃至二十万件以上。在平台的运营模式和巨大的用户群体基数下，站在消费者的角度很难直接判断出页面显示的销售数量是否存在刷单，而权利人发现侵权产品采取维权手段时，也只能通过页面显示的销量与商品单价推断侵权人的销售总金额。此时侵权人只要能够提供包含自行改价交易的完整的销售记录，并与某多多平台提供的数据相互印证，即可证明其实际销售总金额远低于页面显示数据推断出得销售总金额。而侵权人是否应就其虚假宣传行为承担不利后果则有赖于法院的裁量。

#### 3.侵权人邀请亲朋好友少量刷单

除前文中提到的两种刷单模式外，在侵权产品单价较高时，侵权人也会采取少量刷单的模式来提高页面显示的销量。再以某宝平台为例，中小规模的店铺销售单价在千元以上的品牌服装、电器类产品时，既不需要极高销量带动销售，也无法投入大量成本购买第三方刷单服务。侵权人因此选择邀请亲朋好友帮助以达到刷单目的，通常模式为通过微信或短信发送商品链接，转账支付货款委托亲朋好友代为下单，再发出“空件”完成交易。

前述三种模式并非独立，司法实践中，大量侵权人存在多种并用的情形，这需要权利人和律师团队针对提交的每一份证据，有针对性地进行反驳。包括侵权人在面对民事诉讼时往往会提供店家后台操作记录、微信沟通记录、进货证明材料、转账记录等，甚至是直接提交与刷单服务相关的交易材料。但这些材料中，很少能直接证明刷单为事实存在的，人民法院通常

也不会直接予以采纳,而是会在法定赔偿数额上予以一定考虑,这便属于自由裁量的范围内。

法院就刷单是否应予扣减,态度不一

检索裁判文书网发现,不同地区、不同层级的人民法院在对涉及刷单行为的知识产权案件时,是存在对侵权人的刷单行为持有不同态度的情形。在涉及刷单问题的知识产权案件判决书中,部分法院认为侵权人并未就其主张的刷单行为提交充足有效的证据,刷单行为从根本上不成立,以此为主要理由不予支持侵权人对于扣减刷单金额的要求。少数法院会在认定没有充分证据证明刷单的基础上更进一步,明确论述刷单行为违反法律规定和诚实信用原则,从而判令侵权人承担不利后果。除此之外的大多数法院,会在案件中出现刷单的争议时回避这一问题的论述,在判决书中尽可能地作模糊处理,遵循上级法院的裁判精神确定赔偿金额。

2022年1月17日,某区人民法院作出浙江红某某鞋业股份有限公司与范某某侵害商标权纠纷民事一审案件民事判决书。该案中被告主张其某多多店铺显示的销量系刷单所得,但某多多平台也提供了后台记载的侵权产品销售数量和销售总金额。法院认为被告未能提供完整的刷单记录,已提交的刷单相关证据也不能直接证明刷单事实存在,无法证明刷单的真实性,因此对被告的刷单证据不予采信。

反观某市知识产权法院于2021年12月30日作出的景德镇某有限公司与某玛戈有限公司侵害商标权纠纷民事二审案件民事判决书,对于被告在二审中提交的刷单证据,法院因无法确定真实性而不予采信。除此之外,法院在判决书说理部分详细论述了刷单金额是否应当在确定损害赔偿时从销售总金额中予以扣除,其逻辑思路与裁判观点是,刷单属于虚假宣传行为,违背诚实信用原则,侵权人不当在因虚假宣传行为获利后,又要求在确定赔偿金额时将刷单获取的销售金额予以扣除。因此,即使侵权人销售金额中的部分或全部系刷单所得,刷单金额也不应该在确定损害赔偿时扣除,侵权人应承担刷单带来的不利后果,由法院考虑侵权人对外宣传的销售量等酌情确定赔偿金额。

个别法院由于集中管辖等特殊原因,形成了具有模式化的裁判思路,某区人民法院对于刷单问题就存在统一且模式化的认定标准。如上文所述,在某多多平台销售侵权产品的侵权人往往采取自行改价的刷单模式,权利人难以判断商品销售页面显示的销量是否包含刷单数量。而某区人民法院在审理案件时会要求某多多平台提供后台的销售数据,并在最终确定赔偿金额时不考虑刷单因素,仅以后台显示的销售总金额为基准,这样的判决结果造成权利人在立案时根据页面销量确定的起诉金额显著高于最终判决赔偿金额,即使法院允许权利人在知悉侵权人实际销售总金额后降低起诉金额,仍然对权利人造成了程序上的负担。这样的裁判思路也无疑向权利人强加了其不应承担也不可能完成的识别刷单义务,使侵权人在做出刷单欺骗消费者的违法行为时更加肆无忌惮。

而在大多数法院的判决中,即使侵权人主张刷单并提交相应证据,法院也未详细阐释是否予以采信,对于刷单所持的观点也避而不谈,不在论述中发表看法与评论。这些案件基本适用法定赔偿,因而无法仅根据判决的赔偿金额,直接判断出法院是否已经从侵权产品的额销售总金额中扣除刷单金额。笔者认为,造成多数法院模糊态度的原因是,刷单的行为并未受到法律法规或相关司法解释的规制,即使刷单属于违法行为且有违诚实信用原则,但法院在司法实践中仍要考虑各方面因素,平衡权利人与侵权人之间的利益,在刷单金额严重高于实际销售金额时,借助法定赔偿中法院的自由裁量权对判决的赔偿金额进行适当调整。

### 三、权利人及利害关系人的应对建议

在前文叙述刷单行为的成因、权利人维权所面临的困难及司法实践中对刷单行为的态度后，不难看出，刷单行为不仅为权利人的维权设置障碍，也同样对利害关系人的利益造成损害。网店经营者以违法手段，利用网络交易平台管理漏洞刷单，本质上是伪造销售数量以提高产品知名度、吸引更多消费者的虚假宣传行为，直接导致消费者作出错误的购买决策、为遵纪守法的同业竞争者诚信经营设置障碍、扰乱网络交易平台的经营秩序的同时损害社会公共利益。针对经营者的刷单行为，权利人和利害关系人可考虑选择不同的救济途径，在遏制不法行为的同时积极维护自身利益。

#### 消费者和合规经营店家应充分维护自身权益

站在消费者的角度，在选购商品时会结合产品的销量、好评数量等因素综合考虑，作出购买决策。而消费者很难从产品的公示信息页面判断出产品销量来自经营者刷单，通常会因为经营者的虚假宣传作出错误判断，即使经营者销售的产品并未侵犯他人的知识产权，其刷单行为仍构成对消费者的欺诈。

为正确审理网络消费纠纷案件，依法保护消费者合法权益，最高人民法院发布《关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规定（一）》，主要对网络消费合同权利义务、责任主体认定、直播营销民事责任、外卖餐饮民事责任等方面作出规定，该规定已于 2022 年 3 月 15 日起正式施行。其中，在网络消费市场快速发展的同时，伴生出一些不健康、不规范问题，比如出现了专门刷单、刷评、刷流量的应用程序、运营团队等“黑灰产”，故意制造虚假记录，侵害消费者知情权和选择权，扰乱市场秩序。司法解释明确电子商务经营者与他人签订的以虚构交易、虚构点击量、编造用户评价等方式进行虚假宣传的合同，最高人民法院明确表态应当依法认定无效，引导市场主体规范经营。

正向刷单行为诱导消费者作出错误的意思表示，根据虚假宣传做出错误的购买决策，失去了按照其真实购买意愿选择产品的权利，也就使遵纪守法诚信经营的同业竞争者因未实施刷单行为而丧失了达成交易的机会，正常经营活动被破坏，侵犯了合规同业竞争者的正常经营权与公平交易权，属于法律规定的侵权行为。同业竞争者为了维护自身正当利益，可以通过诉讼方式向刷单经营者主张侵权损害赔偿。而反向刷单行为通过捏造散布和宣传虚构事实，诋毁商业竞争者，从而破坏同业竞争者与消费者之间的信任关系，是侵犯同业竞争者名誉权的行为，除主张损害赔偿外，同业竞争者还可以要求反向刷单的经营者承担排除妨害、消除影响、恢复名誉和商誉、赔礼道歉等侵权责任。

当然，刷单行为属于反不正当竞争法第 8 条规定的对商品销售状况和用户评价作出的虚假宣传，同业竞争者可以选择向经营者所在地区的市场监督管理局、质量技术监督局等监督检查部门投诉举报，责令其停止违法行为并予以处罚。对于特别严重的，包括涉及暴力言语恐吓强迫的行为，可以考虑向公安机关予以刑事报案，可能涉嫌的罪名包括虚假广告罪和敲诈勒索罪等。网店经营者雇用刷单人对己经营的商品进行好评刷单时，刷单人的评价难免会涉及商品性能、质量、售后服务等，这种好评刷单对消费者来说，实际上是一种广告宣传。如果刷单人对商品进行虚假评价，情节严重的，就可能构成刑法第 222 条规定的虚假广告罪。职业刷单组织达到一定规模、具有相当的操作话语权时，会对网店以给予恶评相威胁，勒索

钱财。以非法占有为目的，对网店经营者使用威胁或要挟的方法，强行索要财物并达到相应的标准，或者多次实施敲诈勒索的，即可成立敲诈勒索罪。

#### 平台方加强制度建设和完善合规化处理机制

如前文所述，平台方对海量链接信息，无法作到每个链接都详细审查，但应制定详细的工作流程和处理机制，在面对权利人、消费者或者其他利害关系人投诉后，及时对潜在侵权链接审查，并及时予以反馈。对于被认定侵权后发现经营者存在刷单炒信行为的，应当制定一系列的处罚措施，从制度上对意图进行刷单炒信的经营者敲响警钟。现阶段，主流的电商平台对于刷单炒信行为分别如下处理措施。某里的某宝平台，根据《某宝直播平台管理规则》规定，明确禁止通过刷单、炒作等形式对直播的赞、评论、分享等数据造假或作弊，包括但不限于粉丝数量、推广效果数据。对违反者予以警告并下线直播，删除直播内容。一般情节每次罚3分，冻结直播权限24小时；情节严重者每次处罚10分，冻结直播权限30天。某东平台的《直播平台管理规则及违规处理条例》规定，通过刷单、炒作等形式，对直播的赞、评论、分享等数据造假或作弊，包括但不限于粉丝数量、推广效果数据的，关停直播权限1个月。近年来热度极高的某音平台，根据其颁布的《商家违规行为管理规则》规定，商家通过虚构或隐瞒交易事实、规避或恶意利用信用记录规则、干扰或妨害信用记录秩序等不正当方式获取虚假的商品销量、店铺评分、信用积分、商品评论或成交金额等不当利益的行为。情节较轻者（虚假订单数量小于50单），相关商品封禁，扣除保证金5000元；情节较重者（虚假订单数量大于等于50单或虚假订单中商品数量大于等于500个），予以清退并扣除店铺全部保证金。总体上，电商平台的治理措施对刷单行为的参与主体威慑程度相对欠缺，因此仍需要法律予以规制。

当然，在面对大量恶意的刷单炒信行为，平台方也可以考虑判断行为是否构成不正当竞争，进而根据反不正当竞争法的规定来达到肃清刷单行为的目的。如浙江省杭州市中级人民法院于2019年5月30日做出的（2018）浙01民初3845号民事判决书，该案也被列入经典案例名录。大致案情为某公司于2017年10月开始设立刷单平台某丽啪网，在收取某宝、某猫、某东等商家一定费用后，引导、协助商家在某丽啪平台以增加规格、优惠券抵扣和不等值三种方式发布商品试用活动。试客申请试用需在相应的电商平台店铺下单购买商家指定规格、价格的商品，商家则不按试客下单购买的商品发货，而实际发货其他商品或赠品，与试客下单商品不一致，交易完成后，平台将购买试用商品货款退还给试客。另一种方式为用户通过某丽啪平台下单购买的商品与实际收到的商品一致，但需完成商铺设置的一系列“任务”，任务包括通过关键词、二维码、淘口令等进行搜索找到试用产品，将试用产品加入购物车，用户中奖之后要求用户关注、收藏试用产品和商家店铺，要求用户浏览不同商家相同品类的产品模拟货比三家操作等。2018年9月，杭州市某区市场监督管理局对该公司的违法行为进行了查处，并依据反不正当竞争法予以人民币150万元罚款的行政处罚。某宝公司认为该公司通过某丽啪平台组织商家进行刷单炒信，对真实消费者形成的评价数据构成了严重污染，破坏了某宝公司构建的评价体系，对使用评价数据而进行购买商品的消费者构成严重误导，也严重损害了某宝公司的声誉和市场竞争力，构成不正当竞争，遂起诉要求停止不正当竞争行为，赔偿某宝公司损失8036863.09元和合理支出（律师费）50000元。

法院最终认为市场经营者参与市场竞争活动，为推销其经营的商品和服务，在遵守诚实信用原则和公认的商业道德的情况下，可以开展包括有奖销售、打折等各种形式的促销活动。免费试用亦属于一种常见的促销手段，以便消费者了解商品质量、性能，从而增进交易的机会。

但在本案中，某名公司组织的“免费试用活动”与交易行为相混同，违反了诚实信用原则和公认的商业道德，属于不正当竞争行为。首先，对于“免费试用活动”的性质。某丽啪平台的用户获得商户的试用活动商品，不需要支付相应的价款，而仅需要完成商户设置的一系列“任务”。也就是说，免费试用本质上属于附义务的赠与。赠与不同于买卖，应当具有可识别性。试用用户首先需要在某宝平台上进行下单购买，提交试用报告和评价截图，商家进行审核后，才能够得到相关款项的返还，在此种流程设置下，试用用户为获得返款所作出的评价容易与客观实际不符，应当予以明示以区别于正常交易所形成的评价。其次，某名公司还引导试用用户通过货比三家等方式模拟消费者正常的购物行为和流程，严令禁止试用用户在某旺聊天、评价内容中提及某丽啪网、试用等，以此种不透明、不公开的方式，其目的正在于掩盖免费试用并非正常交易的事实。最后，免费试用形成的是正常的交易订单，直接计入交易数据，试用用户发表的评价亦计入交易评价体系，两者并无法区分。综上，某名公司通过组织虚假或引人误解的商业宣传的方式，引导商家不是通过质量、价格、服务等进行自由、公平的市场竞争，而是通过不正当的手段干扰自由、公平的市场竞争秩序，帮助不诚信的某宝商家炒作信用，使消费者对某宝平台的信用评价体系产生不信任，损害其市场声誉与竞争力，构成对某宝公司的不正当竞争。最终人民法院判令该公司立即停止涉案不正当竞争行为，赔偿某宝公司经济损失及为制止侵权所支出的合理费用共计人民币 2000000 元。除此之外，经营者入驻平台之前与平台方签署协议，平台方也可以考虑在该协议中加入禁止刷单炒信行为的约定，并约定刷单炒信行为的认定标准和违约后的违约责任追究等问题，从而使平台方在发现刷单炒信行为后，能够有更多可以选择利。

## 结语

随着各大电子平台网络购物的高速发展，刷单行为也不断地更新进化，并对消费者、同业竞争者、权利人和平台方等造成持续的侵害与负面影响，不法分子甚至打着刷单的口号，从事刷单诈骗的不法行为。刷单行为的违法性与危害性毋庸置疑，但现有的法律制度在规制刷单行为时仍存在漏洞，全国法院面对刷单问题也未能遵循统一的裁判规则，难以对实施刷单行为的主体产生严厉的震慑。在加大知识产权保护力度的同时，也要完善立法的全面性，针对刷单行为建立监管制度、根据现有刷单模式设计处罚情节、加大对刷单行为人与未尽到监管义务主体的处罚力度。当然，平台方应当积极履行自身义务，采取技术手段对刷单行为进行有效识别，根据平台规则和入驻协议对实施刷单行为的商家追责，必要时向法院提交能够证明刷单后台数据，协助消费者、权利人和同业竞争者突破难以举证证明刷单行为的困境。

**【胡鑫磊 摘录】**

### 1.3【专利】专利开放许可试点以来达成许可近 8000 项

专利开放许可制度的建立提供了新的专利转化运用模式，对于畅通成果转化渠道、放大专利制度作用、助推经济高质量发展具有重要意义。自国家知识产权局启动专利开放许可试点工作以来，取得了哪些成效，呈现出哪些特点？

“截至 2023 年 6 月底，累计 22 个省份的 1500 多个专利权人参与试点，筛选出 3.5 万件有市场化前景、易于推广实施的专利试点开放许可，匹配推送至 7.6 万家中小企业，达成许可近 8000 项。”2023 年上半年知识产权工作新闻发布会有关信息显示，我国专利开放许可试点规模进一步扩大，越来越多的专利“存量”变为创新“增量”。

#### 多项政策有力推进

为确保专利开放许可制度平稳落地运行，2022 年 5 月，国家知识产权局印发专利开放许可试点工作方案，多措并举全面推进专利开放许可试点工作。

在强化政策协同和校企联动方面，国家知识产权局联合教育部、科学技术部、工业和信息化部开展“千校万企”协同创新伙伴行动和“百校千项”高价值专利培育转化行动，出台知识产权助力专精特新中小企业创新发展若干措施，把鼓励高校院所专利向中小企业开放许可作为其中的重要内容。为完善市场化估价机制，国家知识产权局发布《专利开放许可使用费估算指引（试行）》，连续两年按照国民经济行业分类发布专利许可备案合同使用费统计数据，为专利权人科学估算开放许可使用费、形成合理的市场价格提供工具方法和数据参考。围绕加强智能化对接和精准匹配，国家知识产权局指导试点地方构建供需数据库，利用人工智能、大数据等技术将开放许可专利精准比对并匹配推送至中小企业，组织路演对接活动，加强许可后产业化指导，提升对接效率和实施效益。此外，国家知识产权局在 2023 年“知识产权服务万里行”活动部署中，围绕知识产权服务促进转移转化，提出全面推进专利转化专项计划和专利开放许可试点工作。

#### 多点开花特点明显

国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云介绍，自专利开放许可试点工作开展以来，取得良好成效，并呈现以下特点：一是各类主体积极参与。近 600 家高校院所、900 多家企业作为专利权人参与试点，其中包括 110 家国家知识产权试点示范高校和多家中央企业。二是制度优势初步显现。试点中，1100 多件专利实现一件专利对多家企业的许可，占达成许可专利总数的 4 成，“一对多”特征明显，有效提升了许可效率。三是试点成效受到广泛认可。相关调查显示，48.3%的专利权人知晓专利开放许可制度，49.6%的专利权人愿意采用开放许可方式，其中高校专利权人这一比例达到近 9 成。

随着试点工作的深入开展和“知识产权服务万里行”活动的深化推进，试点省份持续发力：浙江到今年 8 月中旬，共有 6211 件专利参与试点，落地实施 2636 件次，成交金额 375.1 万元；陕西开设秦创原·专利开放许可项目展览，让更多经营主体了解和参与专利开放许可试点工作……同时，越来越多的地市区县参与其中：黑龙江省首个专利开放许可试点在县级市铁力落地；昆明市第一个专利开放许可试点项目落地五华区……

雷筱云表示，下一步，国家知识产权局将总结试点经验，加强与相关部门的政策协同，推动专利开放许可制度在《专利法实施细则》颁布实施后全面落地实施。

**【杨其其 摘录】**

#### 1.4 【专利】中国专利申请的难点在哪里

在中国，专利的撰写和保护是一项极具挑战性的任务。根据专家的说法，中国的专利法有一条捐献原则，技术方案写入说明书，若未在权利要求中体现，将被视为捐献给社会。这意味着，除高端专利 A 级外，其他专利 B 级及以下，的价值可能非常有限。#

##此外，中国的专利保护机制也与西方国家有所不同。在中国，B 级专利需在权利要求中索要保护范围，同时在说明书中公开适当数量的实施例。

多了则捐献，少了则作废。这种机制使得在中国申请专利变得困难重重，企业的利益往往无法得到充分保障。#

###然而，随着国家产业升级的需求日益迫切，投资专利成为了一种新的选择。尽管投资成本高昂，但这是支持技术企业发展、推动产业升级的关键途径。因此，许多企业开始考虑投资专利，以期获得更大的回报。#

###然而，这种转型并非一帆风顺。许多企业在投入巨资进行技术研发的同时，还需要处理大量的案件申请，这无疑增加了他们的负担。一些企业甚至因此感到烦恼，担心投入的资金无法得到回报。#

###面对这种情况，一些企业开始寻求新的解决方案。他们发现，国知局竟然能够批准一些看似乱七八糟的案子。这让他们看到了希望，决定继续投入资金进行研发。#

###总的来说，中国的专利制度虽然存在许多问题，但也为企业提供了新的投资和发展机会。只要能够妥善处理好各种问题，投资专利仍然是一种值得考虑的选择。#

**【侯燕霞 摘录】**

## 1.5 【专利】

### 一、专利申请的类型及周期

美国专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利。发明专利(含PCT)申请审查时间在2年以上；实用新型和外观设计专利申请在1年左右。外观设计专利申请仅进行形式审查，不进行实质审查。

申请人提出申请后，一般在两个月左右会收到专利局的受理通知书；在收到受理通知书之日起的20个工作日内，申请人可以选择是缴纳

申请费用还是实质审查费用；如果选择缴纳实质审查费，则需要  
在30个工作日内缴纳。

## 二、专利申请流程

### (1) 提交途径

申请人可通过巴黎公约途径、专利合作条约（PCT）途径以及直接向美国专利商标局递交三个途径提交美国专利申请。

根据美国专利法的规定，在美国专利申请时，需要在申请文件中指定一名发明人，而在提交申请文件时，需要指定一名发明人和一名代理人。该专利申请的提交一般可以通过电子申请方式（E-UK）进行，也可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式进行。

如果需要申请的专利不能直接提交美国专利申请，则需要通过 PCT 途径将其递交到世界知识产权组织（WIPO）。美国专利采用“先申请制”，即申请人必须先提出美国专利申请后，才能提出世界知识产权组织国际专利申请。

### (2) 专利申请流程简介

由发明人、企业或其授权的人提交申请 → USPTO 受理部门接收，给出申请号 → 由申请部进行形式审查并确定申请日同时完成文件处理和数据采集 → 分类 → 按分类号将申请分配到审查部门进行审查：形式审查和检索 → 实质审查 → 申请人答复 → 再次审查 → 做出最终决定等内容 → 对决定不服的可向专利申诉和权利冲突委员会提出上诉。

### 三、部分申请流程简介

- 临时申请 (Provisional Application)

可称之为国内优先权，临时申请不可直接获得授权，但可自申请日之日起 12 个月之内变更为正式申请或者在 12 个月之内申请正式申请时主张该临时申请的优先权。

- 信息披露义务 (Information Disclosure Statement , IDS)

据相关法律与实践，美国专利商标局处理专利申请时，要求专利申请人承担对该专利涉及的所有在先技术的告知义务。

- 继续申请 (Continuation Application)

以原申请案为基础，在不修改发明实质内容的原则下，修改专利保护范围而提出的申请为继续申请。

- 部分继续申请 (Continuation-in-part Application)

原申请案为基础，部分修改发明实质内容而提出的申请称为部分继续申请。

- 美国专利再颁申请

再颁申请的核心是允许专利权人在从专利正式授权日开始的两年之内重新启动该申请的审查来获得保护范围相对于原授权保护范围加以调整的权利要求。

#### 四、美国专利申请的加快审查途径

在美国申请专利是一个较长的过程。近些年来，为了加快审查，美国专利商标局推出了一系列的加快审查程序，以缓解案件积压压力，包括加速审查、优先审查、专利审查高速路等途径。

#### 五、授权条件

按照美国专利法的相关规定，如果出现下列情况之一，则该专利申请不能被授予专利权：

##### 1. 重复授权

根据美国专利法第 101 条以及美国专利审查程序手册第 804 节的相关规定，同样的发明创造只能被授予一项专利权。

##### 2. 不属于专利法保护的客体

不能被授予专利权的客体包括但不限于，人体器官、自然规律、物理现象、抽象概念、数学方法以及自然界以自然状态存在的物质。在我国一些不能被授予专利权的客体，例如，计算机软件、商业方法、动物以及疾病的诊断与治疗方法等，在美国都是可被专利法保护的客体。

### 3. 不满足美国专利法第 112 条相关规定

(1) 说明书应该对发明创造作出清楚、完整的说明，以所述技术领域的技术人员能够实现为准，并且在说明书中需要公开实施该发明创造的最佳实施例；

(2) 说明书中应该包括一个或多个该专利申请所要求保护的主题及其范围；

(3) 对于用功能性技术特征限定的权利要求，在说明书中应详细披露实现该功能的具体结构，材料或与之等同的描述。

### 4. 不满足新颖性的相关要求

如果有下列情况之一，将无法获得专利权：

(1) 在申请日之前，该发明创造权利已经获得专利，或在出版物中已有描述，或者公开使用、销售或者以其他方式为公众所知；或者

(2) 该发明创造在根据第 151 条所授予的专利中，或者在根据第 122 (b) 条而公开或者被视为公开的专利申请中已有描述，而在此情况下，该专利或专利申请的署名为其他发明人，且在该发明创造的申请日之前已经有效提出申请。

## 5. 不满足创造性的相关要求

一项发明，虽然满足新颖性的相关要求，但申请专利的内容与其已有的技术之间的差别微小，以至在该项发明完成时对于本领域技术人员而言是显而易见的，则不能取得专利。

## 6. 信息披露义务

根据美国专利法实施细则 37CFR 1.56 款，每一个参与专利申请的人都有义务向美国专利商标局披露与专利性有关的信息，只要还有权利要求在审查中，该义务就存在，如果对专利局或企图对专利局有欺骗行为，或不怀好意或故意违反信息披露义务，则不授予专利。

## 六、专利审查概况

美国专利商标局主要承担专利的审查、公开等事务性工作。美国专利商标局每年接收到来自各国的专利申请并且申请数量呈逐年递增趋势。

## 七、复审和无效程序

在美国，第三人对专利权提出无效有两种途径，一是在专利侵权诉讼中直接向受理法院或美国国会贸易委员会提出专利无效宣告申请；二是向美国专利商标局的专利审判上诉委员会提出专利无效宣告请求。可利用以下程序对一件专利宣告其全部或部分无效。

### 1. 单方复审程序

第三方自专利授权之日起，可以该专利被出版物公开为理由提出无效请求，涉及的无效理由仅限于新颖性和创造性。

### 2. 专利授权后复审程序（post grant review）

第三人只能在专利被授权后的九个月内提请该程序。涉及的无效理由可以是任何美国专利法中规定的无效理由。此程序仅适用于申请日（包括优先权）在 2013 年 3 月 16 日之后的专利。

### 3. 双方复审程序 (inter partes review)

第三人只能在专利被授予权利之日起的九个月之后才可以提请该程序，而且需在专利授权后复审程序终止之后才能申请启动此程序。该程序适用于美国发明法案 (AIA) 生效日之前或之后授予的所有专利。双方复审程序也只能以公开出版物作为证据。

需要注意的是：发明专利在申请后 6 个月内会进行第一次公布，此后要想得到专利保护，需要在两年内（不是 10 年）提出实质审查请求；实用新型和外观设计专利在申请后 6 个月内会进行第一次公布；而发明专利需要在申请后 20 个月内进行第一次公布。

## 商标

### 1、美国商标注册申请提交：

向美国商标局提交申请后，1-2 个工作日会分配一个申请号，申请号分配完后约 2 周时间可以在美国专利商标局网站查询到该商标的信息。

### 2、美国商标注册审查：

这一阶段包括形式审查和实质审查，会经历大约 2-4 个月左右时间，如果申请符合最基本的形式要求，符合法律规定以及不与在先权利相冲突，商标将进行公告。

### 3、美国商标注册审查意见阶段：

如果在商标审查过程中，认为有任何形式或实质上的理由拒绝该商标注册，便会发出官方意见，该官方意见必须进行答复，如果不答复便会视为该申请无效(除非是针对部分商品上作出的官方意见)，官方意见发出之日起有 6 个月答复期。答复通过后，便安排公告，如答复未通过，官方会发出终局意见书，只有问题得到解决后才可以公告，否则将最终驳回。

### 4、美国商标注册公告阶段：

如果没有理由拒绝商标注册，那么就会将商标刊登在商标公告上，该公告每周在线刊登，大约在批准后 1 个月左右，商标刊登在商标公告上，该公告期有 30 天，任何人均可以向商标局提出对该申请的反对，如果没有反对，大约在 3 个月左右进入到登记阶段。

### 5、美国商标注册登记阶段：

在商标公告 1 个月后,没有收到任何反对申请,商标局便会核准注册,注册后需要在第 5-6 年的时候进行宣誓来维持商标权利继续有效。

## 二、美国商标注册要什么条件

### 1、注册美国商标有什么条件?

美国商标局对申请人不设过多限制,对于申请人要求方面,只需要提交申请人的主体证明文件即可,例如:如果以个人名义申请美国商标,则需要提交该个人的身份证/护照复印件,如果以企业申请,则提交该企业营业执照副本复印件即可。除此之外,就是对商标注册的规范要求,例如商标图样的尺寸大小,商标申请书式的填写等,一般情况下,作为商标代理机构,代理人都会帮忙按要求做好的。

### 2、注册美国商标需要多长时间?

顺利的情况下,美国商标注册的时间跨度为八至十二个月,包括提交商标申请、受理商标申请、商标审查、商标告示、领取商标证书这五个阶段。如果在申请或审查过程中出现商标补正、商标驳回、商标被异议等情形,则会根据实际的处理而出现相应的时间流程。

### 3、注册美国商标有效期多久?

注册美国商标的有效期为十年，是从商标获准注册之日开始计算的。当十年的有效期届满前一年内或者有效期到期后的六月的宽展期内可以进行商标的续展，每次续展的有效期限同样为十年。商标的所有人递交相关的证明和注册商标续展申请，缴纳相关的费用就可以续展了。

### 三、美国商标注册申请资格

依据美国商标法规定，商标注册申请人可以是任何国家或地区的企业、事业单位、社会团体、商业者、自然人，以法人名义申请提供企业营业执照，以自然人申请提供身份证明文件。

### 四、美国商标注册所需要材料

#### 1、直接向美国专利商标局递交申请

- (1) 清晰的商标名称或商标图样
- (2) 商标指定使用的具体商品或服务项目
- (3) 申请人主体资格证明文件（身份证或营业执照等）
- (4) 商标使用证据
- (5) 美国最早使用时间

## 2、通过马德里国际注册指定美国

- (1) 马德里商标国际注册书式
- (2) 相应的外文申请书
- (3) 国内商标注册证复印件或受理通知书复印件
- (4) 申请人主体资格证明文件（身份证或营业执照等）
- (5) 申请人使用英文名称的，必须提供使用该英文名称的证明文件
- (6) 指定美国，一并提交 MM18 表格

### 【边羽雪 摘录】

#### 1.6 【专利】服务贸易保持增长、知识产权韧性十足！上半年知识密集型服务进出口 13639.2 亿元

外贸是国民经济的重要组成部分，推动外贸稳规模优结构，对稳增长稳就业、构建新发展格局、推动高质量发展具有重要支撑作用。

今年上半年，面对世界经济复苏乏力、外部需求收缩等不利影响，我国服务贸易继续保持增长态势，其中，知识密集型服务贸易占比提升，成长为拉动我国服务贸易增长的新引擎。最新统计数据显示，今年上半年我国服务进出口总额 31358.4 亿元，同比增长 8.5%。尤为值得关注的是，知识密集型服务进出口 13639.2 亿元，同比增长 12.3%。其中，知识密集型服务出口 7923.4 亿元，增长 16%；进口 5715.8 亿元，增长 7.5%。知识密集型服务贸易占服务进出口总额的比重达 43.5%，同比提升 1.5 个百分点。

以知识产权使用费、金融、个人文化和娱乐、电信计算机和信息服务等为主的知识密集型服务贸易，上半年增长“亮眼”，高附加值、高技术含量的知识密集型服务贸易实现较快增长、占比提升，说明我国服务出口竞争力明显增强，正在向价值链高端攀升。商务部国际贸易经济合作研究院国际服务贸易研究所所长

李俊认为，知识密集型服务附加值高、成长性好，是推动服务贸易整体增长的重要动力，也是当前全球服务贸易发展的一个重要趋势。

作为知识密集型服务贸易的重要组成部分，知识产权使用费同样保持了稳健增长。数据显示，今年1月至5月，我国知识产权使用费进出口总额1577.8亿元，同比增长5.8%。其中进口额为1208亿元，出口额为369.8亿元，进出口额均实现增长，显示出知识产权贸易的较强韧性。

“高水平的自主知识产权不仅能够带来可观的经济收益，同时也是国家服务贸易竞争力的重要支撑。”对外经济贸易大学法学院助理教授钱子瑜对中国知识产权报记者表示，“尊重与保护知识产权，能够切实维护经营主体合法权益，激励技术创新，为我国知识密集型服务贸易的发展保驾护航。”

有关专家分析，知识密集型服务贸易与知识产权使用费贸易均实现“进出口双升”，一个重要驱动力量是数字经济的快速发展。数字技术广泛覆盖国民经济循环的各个环节，大大提高了服务的可贸易性，同时人工智能、物联网和区块链等数字技术的发展，促进了数字经济与实体经济深度融合，增加了服务贸易需求。

党的二十大报告提出，“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”，为我国数字经济向纵深发展指明了方向。《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出，研究构建数据知识产权保护规则。今年以来，全国8个数据知识产权试点地方动作频繁，数据知识产权登记平台的接连上线，多个企业、机构的数据获颁数据知识产权证书，都在为推动数据要素有序流动，发挥数据要素在数字经济时代的引领作用提供支撑。

“随着数据要素引领作用的充分发挥、数字化应用场景的纵深推进，中国数字贸易将为世界经济复苏注入全新动能。”思爱普全球执行副总裁黄陈宏在2022年数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛上这样表示。

以知识产权保护和运用促进服务业扩大开放，营造出有利于服务贸易发展的良好环境，培育了全球服务贸易发展新动能，将为中国经济持续健康稳定发展和世界经济复苏作出更大贡献。

**【孙琛杰 摘录】**

# 热点专题

【知识产权】关于商业秘密侵权与专利权属案件的思考

**引言：**2023年7月31日，最高人民检察院在第五届民营经济法治建设峰会上也发布了依法保护民营企业产权和企业家权益系列典型案例，其中“中某科技有限公司、陆某昌等三人侵犯商业秘密案”，展示了企业现实泄密场景，离职人员陆某昌违反保密义务，以不正当手段获取技术图纸，并生产与权利人烧成炉功能高度近似的窑炉，并销售给权利人先前的客户，造成权利人损失销售利润人民币达500余万元。涉案侵权主体均被判处构成犯罪，并处巨额罚金，自然人主体同时被判处有期徒刑。[1]

//**商业秘密侵权案件的司法实践**//

近年来，随着社会经济规模的发展壮大和研发实力的提高，技术人员的人才流动日益频繁，伴随人员流动出现了不少商业秘密侵权纠纷，以及因泄密延伸的专利权属纠纷案件[2]。但在知识产权诉讼领域，“举证难”“胜诉率低”长期以来都是商业秘密维权诉讼最广为人知的标签。为加大商业秘密保护力度，破解“举证难”“胜诉率低”等问题，《反不正当竞争法》于2019年4月23日进行了修订，并着重对商业秘密保护的多个条款进行修正，特别引入第三十二条关于商业秘密侵权诉讼特殊举证规则。自2019年《反不正当竞争法》实施以来，已有不少案例适用2019

年《反不正当竞争法》第三十二条确立的举证规则进行裁判，有效保护了商业秘密权利人的合法权益。[3]本文拟根据商业秘密保护政策动态和司法实践，结合商业秘密侵权与专利权属纠纷案件的维权和应诉经验，立足于原被告的不同视角，与读者分享维权诉讼中遇到的四个典型问题，并尝试分析其成因，提供实践所得的粗浅意见，以期引发更多人关注并思考此类典型问题，推动其合理妥善解决。同时，也能借此机会为企业构建商业秘密保护体系和处理商业秘密纠纷、专利权属纠纷等工作提供一些有益参考。

### //商业秘密侵权衍生专利权属纠纷//

公开信息显示，今年上半年以来，国内众多企业提起巨额赔偿的商业秘密侵权之诉，均剑指离职员工以不正当手段获取权利人商业秘密，并衍生专利权属纠纷，其中包括：1.格力电器向广州知识产权法院起诉奥克斯、宁波奥胜及离职员工古某汤等五名自然人侵害商业秘密，并请求法院将八件专利的专利权从奥克斯转移到格力电器名下，赔偿经济损失及合理维权费用 9900 万元；2.尚水智能指控宏工科技侵害商业秘密和专利权，三起案件累积索赔 6000 万；3.凯龙科技股份有限公司就其司离职技术副总赵闯侵害技术秘密提起三案维权诉讼，涉案金额合计高达 34,068.11 万元。[4]除了上述媒体公开宣传报道的巨额索赔商业秘密侵权之诉，司法实务中其实还有非常多标的额较小的商业秘密侵权诉讼案件。但依据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》的相关规则，商事诉讼涉及商业秘密的，案件当事人可申请不公开审理、不公开裁判文书详情，故一般涉商业秘密侵权纠纷的企业，多数会以防止二次泄密为由，向法院申请不公开审理。基于此客观情况，我们在互联网中能检索到的涉商业秘密民事纠纷案件的裁判文书仅是商业秘密纠纷的冰山一角。但从这冰山一角，我们仍然能够窥探到商业秘密侵权纠纷案件的一些本

质特征和存在的客观规律。在威科先行数据库，采用关键词“侵害商业秘密”“员工”“离职”为关键字词，搜索近5年的相关案件，检索得608份裁判文书，其中判决书472份、裁定书115份、其他文书5份、通知书1份，案例评析15份，具体统计信息如图1、图2。（统计数据截至2023年8月15日）



图 1

• 判决书	(472)
• 裁定书	(115)
• 其他	(5)
• 通知书	(1)
• 案例评析	(15)

图 2

而在上述检得的608份文书中，侵害商业秘密纠纷案由的案件数约为418件，具体统计信息如下图3。

## 案由

民事 >> 知识产权与竞争纠纷 >> 不正当竞争纠纷 >>

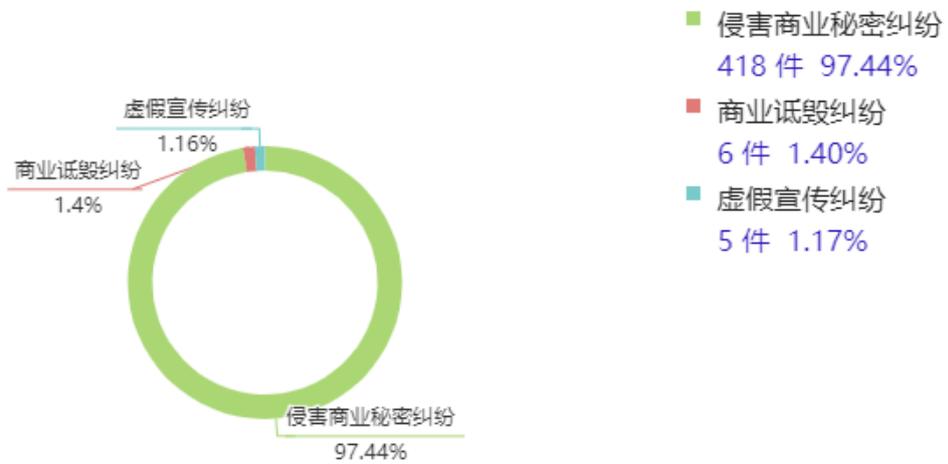


图 3

进一步地，以“申请”“专利”为关键词对上述 418 件侵害商业秘密纠纷案件进行检索，检索结果显示其中 91 件案例涉及离职人员申请专利事宜，其中判决书 75 份、裁定书 15 份，案例分析 1 份，具体统计信息如下图 4、图 5。



图 4

文书类型	^
• 判决书	(75)
• 裁定书	(15)
• 案例评析	(1)

图 5

以上数据信息在一定程度上证明，离职人员引发商业秘密侵权和专利权属纠纷已成行业常见态势，企业构建系统的商业秘密保护体系和制定商业秘密泄密应急预案具有紧迫性。

#### //关于商业秘密侵权与专利权属案件的实务问题的思考//

近 5 年来，笔者团队经办的数十起涉商业秘密侵权案件中，因离职人员的不当行为带来商业秘密侵权以及衍生专利权属纠纷案件的情形确实越来越多。其中，尤以离职人员在离职后一年内申请专利构成侵权的情形，是商业秘密和专利权属纠纷的重灾区。为此，我们对商业秘密侵权与专利权属纠纷进行了系统性梳理总结，发现两者之间存在着一些互有牵连的典型问题，但实务界暂未有统一的观点意见。现分享相关实务经验，并分析成因及提出意见建议，以期对理论实务发挥积极作用。

#### 一、作为原告，如何处理专利权属纠纷之诉与商业秘密侵权之诉，才能更好地维护自身权利？

根据现行有效的《民事案件案由规定》规定，专利权属纠纷之诉与商业秘密侵权之诉是两个不同的三级案由，前者是第 160 项的案由，后者是第 176 项的案由。确定个案案由时，应当优先适用最小级别的案由[5]，没有对应的下一级案由的，才能适

用相应的上一级案由。此举有利于更准确地反映当事人诉争的法律关系的性质，有利于促进分类管理科学化和提高司法统计准确性。同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的，应当根据当事人诉争的法律关系的性质确定个案案由；均为诉争的法律关系的，则按诉争的两个以上法律关系并列确定相应的案由。由此可见，现行法律规定是允许按诉争的两个以上法律关系并列确定相应案由的。针对知识产权侵权行为，权利人集合数种行为诉请维权的情况极其常见。从诉讼经济的角度来说，法律允许就集合行为一并提起诉讼。2019年，在大连博迈科技发展有限公司与何某江侵害技术秘密纠纷及专利权权属纠纷系列案件中，最高院认为“法律允许将诉争的两个不同的法律关系合并在一个案件中进行审理”，即司法实践亦允许商业秘密与专利权权属纠纷合案起诉。法律规定与司法实践均允许商业秘密侵权与专利权权属纠纷合案起诉。而且，从诉讼效率的角度而言，因商业秘密侵权案和权属纠纷案的管辖依据略有差异致两者未必可在同一法院分案起诉，原告在基于有利己方管辖的考虑而诉请合案审理具有天然便利；同一合议庭全面了解案件情况，既降低了原告的诉累，也节省司法成本，还能够避免出现两个冲突判决等各类优势。然而，客观上还是存在三种情况可能影响该类型案件合案审理工作。其一，是部分管辖地法院司法惯性问题。由于商业秘密侵权之诉与专利权权属纠纷之诉的案件审理思路有很大的差别，合案审理必然导致增加了案件审理和文书撰写的难度，部分法院主观上不愿、认识上理解为不能将这两种类型的案件作为一个案件来处理，从立案阶段至审理阶段，均对诉争两个以上法律关系的原告进行劝说分案。如大连博迈科技发展有限公司诉何某江侵害技术秘密纠纷、专利权权属纠纷案件中一审法院的认定结论“二者属于侵害技术秘密和专利权权属两个不同案由，不属于同一法律关系，所涉及的被告主体亦不相同，不应在本案中同时进行主张”。实践中，商业秘密维权诉讼的原告为了能尽

快进入实体审理阶段，避免胶着于受理与否造成扩大损失，一般也会接受分案的建议。其二，有些类型的商业秘密侵权案件或专利权属纠纷案件不具备合案诉讼的基础。如权利人前期未对商业秘密采取足以防止泄密的保密措施，以致丧失保密性要件，至泄密时仅能通过专利权属纠纷实现最低限度的维权；也有另一种类型的案件必须先取得商业秘密侵权案件的胜诉，才能具备专利权属纠纷之诉的胜诉基础。如离职员工泄露商业秘密后，并未直接以自身名义申请专利，而是通过关联主体披露权利人的商业秘密、申请专利，又或者侵权人并未在离职一年内申请专利，导致权利人难以直接主张专利权属归原单位。其三，商业秘密侵权纠纷相较专利权属纠纷而言，通常更为复杂，一般会涉及非公知和同一性鉴定导致审限中止，案件审理周期远远长于专利权属纠纷之诉，并且在激烈的法庭辩论中，合案诉讼容易模糊争议焦点，对于原告而言不一定有利。基于此，权利人为尽快弥补损失，重整企业内部的员工士气，打击侵权人的嚣张气焰，也会考虑优先通过专利权属纠纷诉讼要回已公开的专利独占实施权，以彰显权利人维权的决心。实践中，商业秘密侵权之诉与专利权属纠纷之诉的分案与否，应当根据案件具体情况以及管辖地法院司法惯例，从有利于维权的角度出发作适宜选择。

## **二、商业秘密侵权纠纷与专利权属纠纷案件若尚未直接侵权获利，如何主张赔偿金额才能尽可能填平损失？**

《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十九条规定，因侵权行为导致商业秘密为公众所知悉的，人民法院依法确定赔偿数额时，可以考虑商业秘密的商业价值。人民法院认定前款所称的商业价值，应当考虑研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素。商业秘密侵权案件中，如何确定损害赔偿数额才能填平权利人的损失，一直是司法

实务中的重点和难点。由于举证的问题，当前多数商业秘密侵权案件运用法定赔偿方法确定赔偿数额，某种程度上导致赔偿数额整体偏低。但是，在法定数额之内仍表现出较明显的浮动，实践中有一些高额判赔案件，其中可能有自由裁量的因素，但也意味着当事人举证仍影响着法定赔偿额的确定。对于因侵权行为导致商业秘密为公众所知悉的，即类似上文所述的商业秘密侵权纠纷及专利权属纠纷之关联诉讼，人民法院依法确定赔偿数额时，可以考虑商业秘密的商业价值。而商业价值的具体考量对象依法应当包括研究开发成本、实施该项商业秘密的收益、可得利益、可保持竞争优势的时间等因素。在笔者团队承办的 D 公司诉 P 公司、周某侵害技术秘密纠纷及专利权属纠纷系列案件中，两被告虽然违反保密义务，擅自在被诉专利申请中披露、使用原告 D 公司的技术秘密，但是尚未基于涉案专利制造产品，即尚未直接侵权获利。而且涉案设备属于原告保密的专用设备，并不对外出售，因此不论是按照被告销售侵权产品的获利或者原告销售量下降的损失，均无法反映因侵权给原告造成的损失。如何确定损害赔偿数额并取得法院支持，考验着办案团队的智慧。为此，笔者团队从涉案商业秘密的商业价值入手，通过摸底权利人企业成长脉络，了解到权利人此前曾与案外人签订股权购买协议，受让取得商业秘密，而该协议中对涉案商业秘密有所提及，且权利人也曾在一则“收购公告”中发布涉案商业秘密载体再投资的有关信息。因此，笔者团队在诉讼中向法院提交了权利人与案外人签订的股权购买协议，以及“收购公告”，主张股权购买协议中明确载明涉案商业秘密的载体成本预算为\*\*万美元，“收购公告”中载明“再投资\*\*亿美元”，两者均为涉案商业秘密的研究开发成本，应当作为确定损害赔偿数额的主要事实依据。此举最终取得最高人民法院与广东省高级人民法院等两级法院的共同认可，判决认定“涉案技术秘密因两上诉人申请专利的行为导致对外公开并丧失秘密性，社会公众

已经可以通过公开渠道了解涉案技术秘密，原审法院根据两上诉人侵害技术秘密行为的性质、情节及其后果，以及 D 公司支付的合理开支等因素，确定两上诉人应向 D 公司赔偿经济损失及合理开支合计 300 万元，具有事实和法律依据”。司法实践中，不乏法院超出法定限额确定赔偿额的案例，故笔者甚至可以大胆推定，法院在实践中实际总结出了一种超越法定赔偿，又不同于依据实际损失或侵权获利的确定赔偿数额的方法。如果一定要对此种赔偿方法定性，笔者认为，其仍属于依实际损失或侵权获利确定损害赔偿数额的范畴，只不过此时的实际损失或侵权获利并非能够精确计算，而是法院根据案件实情依法酌定的结果。因此，权利人应当竭尽所能提供其实际损失或被告侵权获利的证据，使法院至少可以据此计算出销售额或利润总额等基本数字，使后续的酌定有所依据。[6]

### **三、商业秘密侵权和权属纠纷案件中，如果涉案专利因为撰写质量差而价值低或者无价值，权利人有何救济途径？**

2023 年 8 月 9 日，广州天赐高新材料股份有限公司发布关于公司提起诉讼的公告，称其及全资子公司九江天赐高新材料有限公司作为原告，已就离职核心员工陈某财、金石资源集团股份有限公司及江山金石新材料科技有限公司侵害商业秘密纠纷向广州知识产权法院提起民事诉讼，指控被告通过申请专利的方式，将其核心的商业秘密公开，索赔经济损失人民币 9000 万元及合理开支 80.2 万元。涉案专利的申请日是离职员工陈某财离职超过一年后。因此，暂未检得权利人诉请专利权属纠纷案件的有关信息。但从国知局已公开的二通审查状态来看，涉案专利的授权前景并不乐观。

(19) 国家知识产权局



(12) 发明专利申请



(10) 申请公布号 CN 114604833 A

(43) 申请公布日 2022.06.10

(21) 申请号 202210291209.2

(22) 申请日 2022.03.23

(71) 申请人 金石资源集团股份有限公司

地址 310005 浙江省杭州市西湖区求是路  
公元大厦南楼2301

(72) 发明人 陈春财 王福良

(74) 专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理  
有限公司 11250  
专利代理师 刘静

(51) Int. Cl.

G01B 25/12 (2006.01)

商业秘密权利人通过提起侵害商业秘密纠纷及专利权属纠纷诉讼，取得专利权后，常会出现令权利人头疼的情况，那就是因为专利撰写质量差而无法取得授权，或者即便授权亦价值极低。类案情形极为常见，导致部分商业秘密权利人甚至在评估何时提起维权诉讼时，出现是否“养肥再杀羊”（等专利获得授权或取得正面的稳定性评价报告再提起诉讼）的疑问。商业秘密权利人本可根据自己的企业战略规划更好地布局专利，或者通过商业秘密管理保持持续竞争优势，但其商业秘密却被他人以申请专利的方式公开了，实践中出现了两种目前司法留白的常见后果。其一，站在被告立场，如果专利的撰写质量佳，且权属纠纷案将专利权判归商业秘密案权利人所有，那么被告是否可以主张商业秘密侵权纠纷裁判应当考虑将专利折抵一部分赔偿，进而降低了商业秘密的整体赔偿额？其二，站在原告立场，如果涉案专利因为撰写质量差而价值低或者无价值，实质上原告除了丧失竞争优势，还应当包括专利申请权的财产性权益受损的侵权后果。但现行法律规定和司法实践对于原告此种财产性权益受损，实质并未有救济之道。部分法院对于专利权属纠纷，甚至连合理

费用亦不予支持。在实践中，以往案例中暂时还没有出现此类抗辩理由，多数原告往往在拿到专利权之后，也并未进一步深究取得的专利权是否稳定和有价值。但终究这会是一个需要回答的问题，期待未来有司法实践来解答。

**四、离职一年内申请的专利权或专利申请权是否必然判归原单位？** 专利权属纠纷案是目前专利纠纷中极为常见的一种类型，绝大多数在先案例均支持原告的诉请，即将跳槽人员在离职一年内申请的专利权判给原单位。但是近年来，将专利权属“一刀切”判归原单位的情况已有不同声音出现。开展系统性商业秘密管理的企业应当通过此不同声音提高警惕，在企业合规管理和商业秘密维权时，随时势之变进行更周全的准备。2023年6月1日，上海市高级人民法院在裁判文书网上公布浙江吉利控股集团有限公司与威马汽车科技集团有限公司等主体专利权权属纠纷案件的二审判决书，其认为：现有证据无法证明诉争专利系张某、冷某在与原单位劳动、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，驳回了吉利公司主张涉案专利权属归原单位所有的诉请。虽然诉争专利申请日确系被告张某、冷某从吉利关联公司离职后1年内，但是败诉原因实质是法院认定吉利公司提交的证据无法证明离职员工在原单位的工作职责范围、具体工作内容等与诉争专利的研发存在关联，即法院认定不能简单地认为只要发明创造与发明人在原单位的业务领域具有一定联系就认定该发明创造为发明人在本职工作中作出的发明创造。此外，对于新单位对专利的实质性特点确有做出创造性贡献的一些案件，可否考虑主张认定共有呢？此种主张并非无根之水，早在2018年3月，上海市高级人民法院在(2017)沪民终327号专利权权属纠纷一案中就认定“在案证据可以认定涉案专利技术属于原审被告的员工的职务发明，但同时亦不能否定原审被告的员工在其中的技术贡献，故涉案专利技术方案应认定为两员工的共同成

果，归属原单位与新单位共有，申请专利的权利亦应属于双方共有，申请被批准后，共有人均为专利权人”。2019年，笔者团队在代理上诉人W公司、杨某、赖某与被上诉人L公司专利申请权权属纠纷二审案件中，也曾提交大量证据，主张应当充分考虑被告对诉争专利的技术贡献大，诉争专利权属应归原单位与新单位共有，遗憾的是该抗辩最终并未能被法院采纳。在司法实践中，职务发明专利权属的认定是否应当局限于“一年”的期限，即是否该一概将离职一年内申请的涉案发明创造归属于原单位所有呢？还是根据现行法律规定和司法实践经验，对于诉争专利权属的发明人中既有原单位离职员工又有新单位员工的情况，充分考虑被告在其中的技术贡献，且结合双方的举证，基于民法总则规定的公平合理原则，依法认定共有呢？笔者以为，值得在未来的司法实践中进一步探讨和完善。

### // 结语 //

综上，虽然从大数据看，商业秘密侵权之诉依然存在“举证难”“胜诉率低”等客观情况，但对于商业秘密侵权之诉与专利权属纠纷之诉此类有抓手的特殊案件，通过公开的专利文献信息，合理确定秘点、充分举证论证，企业开展商业秘密维权仍有可能掌握案件胜诉的密码。而虽然专利权属纠纷之诉的维权模式成熟，审判路径亦较稳定，但企业仍应当保有足够的警惕之心，在日常管理中做好企业的商业秘密保护管理，才能在开展维权或被指控侵权时做到游刃有余，进退有度。

### 注释：

1. 检察机关依法保护民营企业产权和企业家权益典型案例——最高人民检察院2023.7.31。
2. 为统一行文，下文将“专利申请权权属纠纷和专利权权属纠纷”统称“专利权属纠纷”。

3. 苏志甫、张好、何海燕：《商业秘密侵权诉讼举证新规则解读及司法实践观察——基于 2019 年〈反不正当竞争法〉实施以来司法案例的实证分析》，微信公众号“天同诉讼圈”，2022. 11. 16。
4. 黄莺：《格力再次起诉奥克斯，索赔 9900 万背后的八件专利》，微信公众号“企业专利观察”，2023. 7. 18。
5. 案由规定自下而上包括四级案由、三级案由、二级案由、一级案由。
6. 徐卓斌：《商业秘密侵权案件损害赔偿数额的确定》，《人民法院报》2018 年 05 月 30 日第 7 版。

**【施娜 摘录】**