



*HANGSOME INTELLECTUAL PROPERTY CO. 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

# 第二百八十九期周报

## 2017.08.14-2017.08.20

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011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 【版权】《三生三世》作者否认抄袭 单方鉴定效力几何？
- 1.2 【专利】谷歌申请自动驾驶专利：撞人前车身变“柔软”
- 1.3 【专利】三星又一专利被判无效！反制华为想法或落空
- 1.4 【专利】专利数据服务平台“合享新创”获数千万 A 轮投资，北京市重点产业知识产权运营基金投资
- 1.5 【专利】老东家的技术资料，是随便可以提交专利申请的吗，小心进牢房
- 1.6 【专利】谈中国法院首例针对标准必要专利发布的产品禁售令
- 1.7 【专利】外观设计专利不是“护身符”
- 1.8 【专利】一起来场头脑风暴：专利法修改能否明确县级执法权？
- 1.9 【专利】中国高铁自主知识产权保护体系亟待建构
- 1.10 【专利】知识产权发力，高铁跑出“中国速度”
- 1.11 【专利】注重商标专利与品牌保护，看“冷酸灵”如何打响国产牙膏保卫战！

## ● 热点专题

- 【知识产权】 苹果公司诉北京市知识产权局一审判决书全文

# 每周资讯

## 1.1 【版权】《三生三世》作者否认抄袭 单方鉴定效力几何？（2017-08-15）

近日，随着电影《三生三世十里桃花》的上映，原著涉嫌抄袭的争议再度在网上掀起波澜。9日，原著作者唐七在微博公开了一份声明及鉴定书，否认抄袭，并@了律师、编剧等。很快，这份鉴定书又引发质疑：单方面鉴定有无法律效力？

唐七，曾用笔名唐七公子，是著名85后女作家，曾经登上过“2014年作家富豪榜”，小说《华胥引》和《三生三世十里桃花》均被改编成电视剧。

事实上，这场涉嫌抄袭的风波要追溯到大约十年前。2008年，尚未出名的唐七公子，在网上连载一部带有玄幻元素的言情小说《三生三世十里桃花》。然而这部作品被认为与作家大风刮过的文风非常相似，随后，该小说“涉嫌抄袭”大风刮过作品《桃花债》的说法随之而来，当年还曾引起一番论战。

早先，唐七公子曾回应道：“关于这两本书，其实看过的读者都知道是完全不同的故事，无论故事的主线还是支线；完全不同的人物，无论是主角还是配角；没有任何一个句子相同，无论是叙述部分还是人物台词”。

2016年，就在《锦绣未央》陷入抄袭旋涡同时，唐七公子这段往事重新浮出水面，有网友对比《三生三世十里桃花》与《桃花债》内容，做出多张“调色盘”在网上流传，认为两者的剧情、背景、神仙体系等都很相似。

今年上半年，由唐七公子作品改编的电视剧《三生三世十里桃花》播出，虽然唐七公子曾出面否认抄袭，但电影版《三生三世十里桃花》上映后，还是遭到大批网友抵制。

“我们在不知情的情况下购买了版权。”制片人之所以拍摄这部电影，是几年前征集网友意见，“当时还没有涉嫌抄袭的声音，我们就和儒意影业一起买了版权。如果最后这个小说被证实为抄袭的话，其实我们出品方也是受害者”。

也许是各方质疑声音越来越大，近日，唐七公子公布了声明和鉴定书。从鉴定书来看，其鉴定结论称通过对两本小说中的人物关系、情节点、信息点、故事主线等元素详细分析对比，除了部分非主要元素有少量相同或相似之外，其他部分都有较大差异性，可以认定是两个完全不同的故事，鉴定无抄袭嫌疑。

编剧在今年四月被四川西部知识产权司法鉴定所聘请为知识产权司法鉴定咨询专家，之后，该所委托他对《三生三世十里桃花》和《桃花债》的同一性进行鉴定，而他认定《三生

三世十里桃花》无抄袭嫌疑也遭受了质疑。

目前，此事仍处在争议之中。这种鉴定往往都是单方委托的鉴定，在法律上是没有效力的。至于判定是否抄袭的标准，要看文字是不是存在雷同，情节结构、人物关系、故事桥段有没有一些相同或近似的地方，来综合判断。

【李梦菲 摘录】

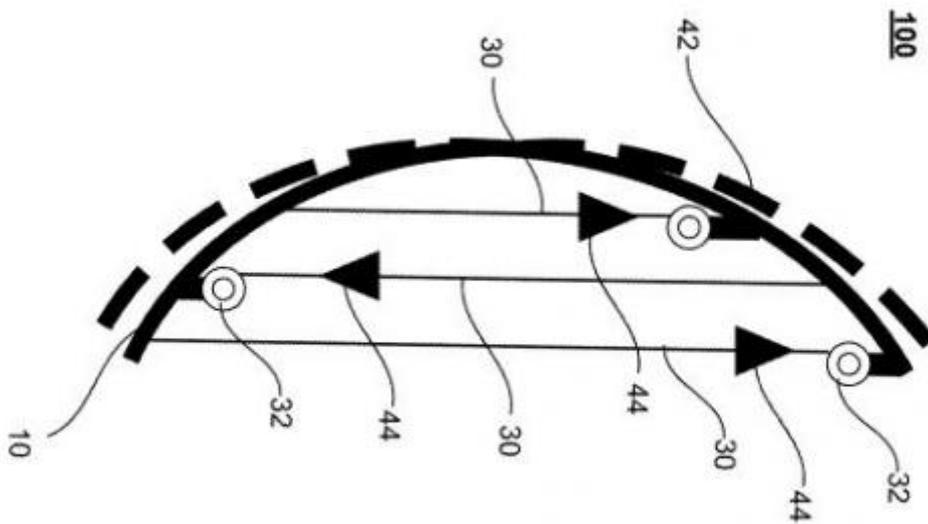
## 1.2 【专利】 谷歌申请自动驾驶专利：撞人前车身变“柔软”

（发布时间：2017- 8 -  
15）

据美国科技新闻网站 TheVerge 报道，谷歌 Waymo 最近申请了一项汽车设计专利，即给自动驾驶汽车穿上一层更柔软的外套，如果撞人外壳会变柔软，以减轻其对不幸受害者的影响。



据 The Mercury News 和 Quartz 报道，车辆内部有许多“张力构件”，这些可能是电缆，杆或弹簧的构件可根据需要松弛或收紧来调整汽车的“外部刚性”。如果传感器检测到车辆即将“接触另一物体”，它们将相应地改变。如果是另一辆车，就会保持外壳坚硬；如果检测到是一个人，就会适当变柔软。



这项专利称：“如果确定一个骑自行车的人将要撞到汽车的引擎盖和前保险杠，那么与引擎盖和前保险杠相关联的拉力可能会减少，从而降低这些表面的硬度。”

这项专利的最终目的是希望对那些被车撞的人产生更轻的影响。目前还没有任何测试表明这样的系统是否能帮助拯救行人的生命，或者是否对车内的人来说是安全的。

但至少比谷歌早期保护步行者免受自动驾驶汽车撞击的想法更明智，此前，谷歌欲用粘合剂覆盖车辆的外部，以确保与其碰撞的任何人不会飞离并受伤。

【曾辉 摘录】

### 1.3 【专利】三星又一专利被判无效！反制华为想法或落空

（发布时间：2017-08-15）

截至目前，三星据以起诉华为专利侵权的相关发明专利，已有三件走完专利无效宣告程序，其中，两件已被宣告全部无效，这意味着在相关专利侵权纠纷的法院审理环节，三星也将会处于不利地位，甚至存在败诉的风险。

**华为率先发难，三星强势回怼，专利大战所涉专利达数十件**  
围绕华为与三星的专利纠纷大战，率先发难的是华为。

2016年5月25日，华为对外宣布在美国和中国提起对三星公司的知识产权诉讼，包括加州北区法院和深圳中级人民法院。

其中，在美国相关专利侵权起诉中，华为声称三星侵权了其11项美国授权专利，这11项专利大部分都和LTE(4G)技术相关，也有涉及2G/3G技术的。

2016年6月27日，华为在国内再度加码起诉力度。

华为将三星等公司诉至泉州中院，诉称三星最新款Galaxy S7 (G9300)在内的共计16款三星手机产品涉嫌专利侵权，并索赔8050万元(含合理支出费用50万元)。

面对华为发起的凌厉专利攻势，三星也毫不示弱，并强势回怼。

2016年7月22日，三星在北京知识产权法院起诉北京亨通达百货有限公司、华为技术有限公司侵犯其专利，并在其中两个案件中，分别主张赔偿经济损失和合理支出8050万元，共计1.61亿元。

显然，华为诉三星侵权索赔8000万元，三星则诉华为侵权索赔1.6亿元，恰好是华为索赔金额的2倍，傲慢三星欲“反制”或“教训”华为的想法可谓“一览无遗”。

北京知识产权法院披露的数据显示，仅该院目前受理的三星与华为之间的专利行政诉讼已达18件。此外，两主体间还有12件民事案件，均为侵害发明专利权纠纷。

### 三星据以起诉的六件专利，目前已有两件被判无效

值得一提的是，2016年7月，三星在北京知识产权法院起诉华为专利侵权系列纠纷共计涉及六件专利，截至目前，已有两件涉案专利经专利复审委员会经审查作出“宣告专利权全部无效”决定。

2017年8月1日，涉案专利“记录活动图像数据的方法和数码照相机”(专利号：200410057592.7)被专利复审委员会“宣告专利权全部无效”。

该发明专利，是由三星2004年8月23日提交申请，并于2010年9月29日获得核准授权，提供了一种控制数码照相设备在活动图像照相模式下把正在输入的活动图像数据记录到记录媒体的方法。

2017年8月11日，涉案专利“用于识别通过触摸屏输入的字符的装置及其方法”被专利复审委员会“宣告专利权全部无效”。

该发明专利，是由三星1999年10月20日提交申请，并于2004年6月9日获得核准授权，该专利技术包括用于存储根据输入字符产生的触摸屏数据的一个触摸屏数据记录器、用于当没有触摸屏数据产生时计数预定等待阈值时间的一个定时器、和用于执行将存储的触摸屏数据识别为一个字符的程序的一个字符识别处理器，其中将在计数阈值时间结束之前新存储的所产生触摸屏数据添加到先前的触摸屏数据中以结束字符。

简单说，三星这两项先后被宣告无效的发明专利，一项涉及到手机拍照或视频录制应用，一项涉及到手写输入应用。

此外，三星持有的“在移动通信系统中使用预定义长度指示符传送/接收分组数据的方法和设备”(专利号：200680015426.8)已走完专利无效宣告程序，并被“维持专利有效”。

而“用于在移动通信系统中发送和接收随机化小区间干扰的控制信息的方法和装置”等其他三件涉案专利预计也将很快会有专利无效宣告审查的结果。

从目前已有法院审理结果及专利无效宣告审查结果的情况来看，三星相对处于不利的地位，其据以起诉华为侵权的专利已有两件被宣告无效，与此同时，华为诉三星专利侵权的系列案件中，华为已拿到一份一审胜诉判决。

**【李茂林 摘录】**

#### **1.4 【专利】专利数据服务平台“合享新创”获数千万 A 轮投资，北京市重点产业知识产权运营基金投资** （发布时间：2017- 8 - 15）

投资界（微信 ID: pedaily2012）8 月 12 日消息，为企业提供专利数据服务的平台合享新创宣布已获得数千万元的 A 轮融资，投资方为北京市重点产业知识产权运营基金。

合享新创成立于 2011 年 9 月，从专利数据库开始，目前业务已经拓展到了咨询服务、合享网、科技专利金融平台、合享资本五大模块。据其官网显示，其产品包括 incoPat 科技创新情报平台，使用 incoPat 可以查询最新的技术发展，规避专利侵权风险，掌握竞争对手的研发动态；incoMonitor 创新监测系统，针对专利情报的自动化监测系统，能够帮助政府、咨询服务机构及企业决策者及时掌握创新动态，洞悉机遇和风险；incoIndex 上市公司专利创新指数，基于专利、研发和财务信息，评价上市公司创新竞争力；合享咨询，提供专业的知识产权检索咨询服务。



目前，合享专利数据库已经收录了全球 100 多个国家、超过 1.1 亿条的专利和科技文献数据，并支持中英双语的语义检索。根据 SaaS 付年费，平均客单价在 5 万 / 年，目前已有近 1000 家付费企业，包括海尔、联想、海信、松下、格力、三星、百度、小米、oppo、中国商飞、中国石化、南方电网、京东、360、汉能、吉利、比亚迪等知名企业。此外，在国内排名前 100 的专利事务所中，也有约三分之二是合享的客户。

据悉，合享新创在全球设立了 14 个办公室，包括台湾、日本、韩国、德国等。团队有 130 多人，其中 60 多名为技术人员，剩下的大多为服务人员，公司目前已实现盈亏平衡。

【 陈强 摘录】

### 1.5 【专利】老东家的技术资料，是随便可以提交专利申请的吗，小心进牢房 (发布时间：2017-8 -15 )

一企业高管离职后却将原单位技术资料以自己的名义提交了专利申请，结果专利申请权被判归原单位，自己还因涉嫌侵犯商业秘密罪被依法逮捕。

2011 年 6 月，即张某从光达公司辞职两个多月后，张某与其妻子王某共同出资在上海成立了思曼泰公司，主要生产冷却剂、防腐蚀剂和空气除湿剂等产品。

然而，光达公司在 2014 年初发现，公司的研发成果被思曼泰公司提交了发明专利申请，专利名为“抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂及其制备和使用方法”，而思曼泰公司的负责人正是已经从光达公司离职的张某。

在提出异议并未能制止思曼泰公司后，光达公司拿起了法律武器进行维权。

2015 年初，光达公司向辽宁省朝阳市警方报案，称张某侵犯其商业秘密。2015 年 2 月 8 日，辽宁省朝阳市公安局经侦查后，以涉嫌侵犯商业秘密罪将张某刑事拘留。同年 3 月 13 日，张某被辽宁省朝阳市人民检察院批准逮捕。

在张某被批准逮捕后，光达公司于 2015 年 4 月向上海知识产权法院提起了针对思曼泰公司的专利申请权权属诉讼。

上海知识产权法院于去年 3 月作出一审判决，确认名称为“抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂及其制备和使用方法”专利申请权属于光达公司。法院认为，思曼泰公司提交的发明专利申请和光达公司研发项目的名称相同，均是盐水缓蚀剂产品，而且两者化学成分与配比相似，制备方法和使用方法也相似。思曼泰公司未能就该专利申请提供任何研发证据。该专利申请为张某在光达公司任职时完成的职务发明创造，专利申请权应属于光达公司。

针对上海知识产权法院的一审判决，思曼泰公司向上海高院提起上诉。上海高院作出终审判决，驳回了思曼泰公司的上诉请求，维持原判。

至此，光达公司与张某及思曼泰公司之间的知识产权纠纷划上句号。

## 附：二审判决书

### 上海市高级人民法院

### 民事判决书

### (2016)沪民终 240 号

**上诉人(原审被告)：**上海思曼泰化工科技有限公司，住所地上海市杨浦区。  
法定代表人：王某，该公司经理。

**被上诉人(原审原告)：**朝阳光达化工有限公司，住所地辽宁省朝阳市龙城区。  
法定代表人：白某，该公司董事长。

上诉人上海思曼泰化工科技有限公司(以下简称思曼泰公司)因与被上诉人朝阳光达化工有限公司(以下简称朝阳公司)专利申请权权属纠纷一案,不服上海知识产权法院(2015)沪知民初字第232号民事判决,向本院提起上诉。本院于2016年6月6日立案后,依法组成合议庭,于2016年7月14日公开开庭进行了审理。上诉人思曼泰公司的委托诉讼代理人程耀祖、被上诉人朝阳公司的委托诉讼代理人王子昌、胡峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

### **思曼泰公司上诉请求:**

撤销一审判决,改判驳回朝阳公司一审全部诉讼请求。其所依据的主要事实和理由:

#### **一、一审判决认定的事实不清。**

(一)朝阳公司从未研发成功并出售过任何盐水缓蚀剂。首先,朝阳公司出具的实验数据和证人证言未显示其研制成功盐水缓蚀剂的最后配方;其次,朝阳公司提供的预算报告和结算报告均是单方制作。

(二)案外人张某2010年11月邮件对外宣传的SMT-BA产品与思曼泰公司申请的发明专利,专利名称为“抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂及其制备和使用方法”,专利申请号为XXXXXXXXXXXX.X(以下简称系争专利),虽然名称相同但并非同一产品。1、字母SMT指思曼泰的简称,字母B指盐水的英文首字母,而字母A指防锈剂的英文首字母,两者叫法相同但配方不同;2、案外人张某在2010年11月邮件中对外宣传SMT-BA产品时其还未离职且上诉人还未成立,这与事实不符;3、张某2010年11月邮件对外宣传的SMT-BA产品与本案系争专利在含磷和产品添加量问题上明显不同;4、上海材料研究所检测中心的检测报告未提及送检SMT-BA产品的时间和配方,检测时的浓度与系争专利浓度不一致。

(三)刑事案件中,大连理工大学出具的鉴定意见因没有检材,以及未经法院判决的案外人张某刑事案件的相关材料不能作为本案定案的证据。

(四)思曼泰公司因案外人张某被刑事羁押且相关实验记录被公安机关扣押无法提供相关证据。

#### **二、一审判决适用法律错误。**

本案系争专利系思曼泰公司自行研发,即使张某利用了朝阳公司部分实验数据,该发明也是在距张某离职一年之后的2012年6月25日完成。因此系争专利不是案外人张某的职务发明创造,不应适用有关职务发明创造的相关法律规定。

### **朝阳公司二审辩称:**

#### **一、一审法院认定事实清楚、证据充分。**

- 1、朝阳公司已经在一审中提交了充足的证据，足以证明朝阳公司完成了盐水缓蚀剂并且存在销售缓蚀剂的事实。
- 2、系争专利的技术方案与朝阳公司项目研发时的试验记录在化学成分、配比和制备、使用方法上具有相似性，且盐水缓蚀剂中磷酸盐并非专利的核心成分，因此涉案系争专利与朝阳公司研发的盐水缓蚀剂高度关联。
- 3、一审法院已查明涉案系争专利在思曼泰公司前法定代表人张某从朝阳公司离职前已经完成，属于职务发明创造。
- 4、思曼泰公司不公开系争专利发明人，且不提交关于发明人以及其他自行研发的相关证据，因此没有证据证明涉案系争专利系思曼泰公司自行研发或合法取得。

**二、一审法院适用法律正确。**结合本案查明的事实，一审法院认定涉案系争专利系职务发明创造符合专利法及其相关实施细则的规定。

综上，请求驳回思曼泰公司的上诉请求，维持原判。

#### **朝阳公司向一审法院起诉请求：**

朝阳公司成立于2007年8月24日，是一家专门从事载冷剂研制与生产的国家高新技术企业。2009年12月25日，朝阳公司就“盐水缓蚀剂研发”项目进行立项研发，2009年至2011年期间，朝阳公司组织相关技术人员对该项目进行了长达两年的研发工作，并最终于2011年6月6日成功结项。

2014年1月，朝阳公司发现思曼泰公司已于2012年6月25日以自己的名义将朝阳公司的上述研发成果向国家知识产权局申请发明专利，系本案系争专利，发明人未公告。据调查得知，思曼泰公司的原法定代表人张某自2010年至2011年期间在朝阳公司处担任董事长助理，任职期间负责该项目的研发工作并接触到了大量关于盐水缓蚀剂项目的技术信息与文件材料，并与朝阳公司签订过《保密协议》，思曼泰公司正是从张某处获得盐水缓蚀剂发明的相关信息并申请发明专利。朝阳公司认为系争专利的申请权应当归朝阳公司所有，故请求判令：“抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂及其制备和使用方法”发明专利申请权归朝阳公司所有。

#### **思曼泰公司向一审法院辩称：**

朝阳公司的证据不能证明思曼泰公司申请专利的配方是其所有，朝阳公司没有成功研发盐水缓蚀剂的证据，思曼泰公司的原法定代表人张某目前处于人身自由被限制状态，思曼泰公司的证据均在辽宁省朝阳市公安局处。故请求驳回朝阳公司的诉讼请求。

#### **一审法院经审理查明：**

系争专利的申请日为2012年6月25日，申请公布日为2014年1月15日，发明人为不公告发明人。由于原告代理人提出中止程序申请，国家知识产权局对系争专利的实审程序已经中止，目前状态处于等待实审提案。

该专利有三项独立权利要求，权利要求1：本发明所述抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂(简称SMT-BA)，由5%~50%苯并三氮唑类物质、1%~10%苯甲酸及其盐、1%~10%钼酸盐，钨酸盐，磷钼酸及其盐，磷钨酸及其盐、2%~20%醇胺类物质、1%~10%的酸式磷酸盐、1%~10%葡萄糖酸盐、1%~10%的碱性调节剂、1%~10%的除氧剂和余量水配制而成；

(1)所述的冷冻盐水，包括氯化钙的水溶液，以及氯化钠的水溶液，或氯化钙、氯化钠的混合水溶液；特别的是指氯化钙的水溶液；

(2)所述的苯并三氮唑类物质为苯并三氮唑、碱金属苯并三氮唑盐、碱土金属苯并三氮唑盐，以及甲基苯并三氮唑、碱金属甲基苯并三氮唑盐、碱土金属甲基苯并三氮唑盐中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；特别的指苯并三氮唑与苯并三氮唑钠盐水溶液；

(3)所述的苯甲酸盐为碱金属苯甲酸盐及其水合物，碱土金属的苯甲酸盐及其水合物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；特别的指苯甲酸钠或苯甲酸钠的水溶液；

(4)所述的钼酸盐或钨酸盐为碱金属的钼酸盐及其水合物，碱土金属的钼酸盐及其水合物，碱金属的钨酸盐及其水合物，碱土金属的钨酸盐及其水合物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；所述的磷钼酸及其盐为碱金属的磷钼酸盐和磷钼酸中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；所述的磷钨酸及其盐为碱金属的磷钨酸盐和磷钨酸中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；特别的是指二水合钼酸钠或钼酸钠的水溶液；

(5)所述的醇胺类物质为单一醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺中的一种，或至少两种以上物质的混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；或无机酸三乙醇胺衍生物，如三乙醇胺磷酸盐，三乙醇胺盐酸盐，三乙醇胺硝酸盐等，有机物的三乙醇胺衍生物，如十一碳二元酸三乙醇胺，十二碳二元酸三乙醇胺，油酸三乙醇胺，油酸三乙醇胺酯等中的一种，或至少两种以上物质的混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；特别的是指三乙醇胺或三乙醇胺水溶液；

(6)所述的酸式磷酸盐为碱金属的磷酸氢二盐及其水合物，碱土金属的磷酸氢二盐及其水合物，碱金属的磷酸二氢盐及其水合物，碱土金属的磷酸二氢盐及其水合物，磷酸氢二锌及其水合物、磷酸二氢锌及其水合物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；特别的是指十二水合磷酸氢二钠或磷酸氢二钠的水溶液；

(7)所述的葡萄糖酸盐为碱金属的葡萄糖酸盐及其水合物，碱土金属的葡萄糖酸盐及其水合物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物

质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；特别的是指葡萄糖酸钠或葡萄糖酸钠水溶液；

(8)所述的碱性调节剂为碱金属氢氧化物及其水溶液，碱土金属氢氧化物及其水溶液，碱土金属氧化物中的一种，或至少两种以上物质的固体混合物，或至少两种以上物质的混合水溶液，或至少两种以上物质的混合有机溶液；特别的是指氢氧化钠或氢氧化钠水溶液；

(9)所述的除氧剂为水合肼及其水溶液，二甲基酮肟及其水溶液或有机溶液，异抗坏血酸及其水溶液，异抗坏血酸碱金属或碱土金属盐及其水合物，异抗坏血酸碱金属或碱土金属盐的水溶液或有机溶液，抗坏血酸及其水溶液，抗坏血酸碱金属或碱土金属盐及其水合物，抗坏血酸碱金属或碱土金属盐的水溶液或有机溶液中的一种，或他们中至少两种以上的混合物或混合溶液；特别的是指水合肼水溶液，二甲基酮肟或其水溶液，异抗坏血酸钠或其水溶液；

(10)所述的水为地下水、自来水、软化水、纯化水及超纯水中的一种或至少两种以上的混合物。

2. 一种权利要求 1 的抑制碳钢在冷冻盐水中锈蚀的环保高效型缓蚀剂的制备方法，其特征在于，下述各种方法中的至少一种便可：

(1)将定量的碱性调节剂固体溶解于水中，再将剩余所有构成的组分按给定比例溶解于强碱性的溶液中；

(2)将定量的碱性调节剂液体稀释到定量的水中，再将剩余所有构成的组分按给定比例溶解于强碱性的溶液中；

(3)将所有构成的组分按固态与液态分类，先将所有的液态物质混合均匀，再向其中加入余量的水，再向其中加入固态组分，每次加入一个组分，并充分搅拌溶解后再加入下一个组分；在加入固态组分时，先加入碱性调节剂有利于其他固态组分的快速溶解，特别是固态的苯并三氮唑类物质；其它的固态组分加入顺序不分先后；

(4)先将碱性调节剂溶解或稀释成强碱性溶液，再加入固态的苯并三氮唑类物质搅拌溶解后，再依次加入剩余组分并搅拌溶解，有利于快速配制缓蚀剂；剩余组分的加入顺序不分先后；

(5)使用苯并三氮唑类物质的盐溶液，依次加入所有组分并搅拌溶解，有利于快速配制缓蚀剂；加入顺序不分先后。

3. 一种权利要求 1 或 2 的抑制碳钢在冷冻盐水中锈蚀的环保高效型缓蚀剂的使用方法，其特征在于：(1)在刚配制好的一般工业用氯化钙冷冻盐水中 ( $\text{pH} > 7.5$ )，缓蚀剂的最佳浓度为 0.3%~0.5%；(2)在刚配制好的分析纯氯化钙冷冻盐水中 ( $\text{pH} < 7.0$ )，缓蚀剂的最佳有效浓度为 0.5%~1.0%；(3)在已经使用一段时间后的氯化钙溶液中 ( $\text{pH} < 6.5$ )，缓蚀剂的最佳有效浓度为 0.5%~1.0%；(4)在已经使用一段时间后的氯化钙溶液中，已经添加了一定量的重铬酸钾类缓蚀剂 (浓度低于 2000ppm,  $\text{pH} > 8.0$ )，缓蚀剂的最佳有效浓度为 1.0%~1.5%。

朝阳公司成立于 2007 年 8 月 24 日，经营范围是“LM 系列冰河冷媒 (主要成分：乙醇) 制造 (在安全生产许可证许可的生产场所生产)；过滤净化工程设计、安装、调试；过滤净化材料及设备设计、制造、销售”。

2009年12月25日，朝阳公司对“盐水缓蚀剂研发”项目进行立项，盐水缓蚀剂由缓蚀剂、阻垢剂、成膜剂、稳定剂等构成，项目组成员为陈锡良、陈瑞丰、刘宏莉。

2010年4月3日，朝阳公司与案外人张某签订《劳动合同书》及《保密协议》各一份，劳动合同约定合同期限是自2010年2月1日起至2011年1月31日，乙方(张某)的工作任务是公司的管理和研发工作。保密协议约定乙方需要承担保密义务的甲方(朝阳公司)的技术信息包括专有技术、技术诀窍、非专利技术等，如甲方所拥有的LM系列冰河冷媒、冰河冷媒增效剂、洗瓶剂、链条润滑剂等甲方生产及经营的产品的生产工艺、产品配方、试验方法等。

2010年5月3日，朝阳公司任命张某为总经理助理兼公司研发中心主任。

2011年4月1日，因张某辞职，朝阳公司与张某之间的劳动关系解除。2009年5月至2011年2月期间，朝阳公司项目组成员就相关实验数据作了书面记录，其中2010年8月23日的记录为“氯化钙盐水缓蚀剂试验：苯丙三氮唑0.01%，钼酸钠0.02%，苯甲酸钠0.005%，三乙醇胺0.01%，葡萄糖酸钠0.01%，EDTA二钠0.05%，加入已配好的30%氯化钙盐水中，防锈性实验，碳钢和铜”；2010年9月6日的记录为“三乙醇胺5%，苯丙三氮唑10%，钼酸钠5%，葡萄糖酸钠10%，异抗坏血酸钠15%，乙二醇20%，水35%，制成缓蚀剂溶液，将此溶液按1%、1.2%加入氯化钙盐水中，实验腐蚀性情况(碳钢和铜的实验情况……)，效果大大强于重铬酸钠加氢氧化钠的效果”。

2011年6月6日，朝阳公司的盐水缓蚀剂研发项目结项，结项会议的参加人员有白松泉、赵春阁、陈锡良、陈瑞丰。思曼泰公司成立于2011年6月20日，经营范围是“化工、计算机软硬件、医药、生物技术领域内的技术服务、技术支持、技术开发、技术培训；……”。

根据该公司的工商资料，张某曾于2013年3月担任公司法定代表人，并于2013年7月与另一股东王金妹将评估价值为人民币350万元的非专利技术“乙二醇抗蚀回收处理系统”转让给思曼泰公司。

2015年2月8日，案外人张某因涉嫌侵犯商业秘密罪被辽宁省朝阳市公安局刑事拘留，同年3月13日经朝阳市人民检察院批准被依法逮捕，羁押于朝阳市看守所。

2015年6月12日，张某涉嫌侵犯商业秘密罪一案由朝阳市公安局移送朝阳市人民检察院审查起诉。

**一审法院认为，本案的争议焦点在于：**

系争专利是否是属于朝阳公司的职务发明创造，进而该专利的申请权是否属于朝阳公司。

**朝阳公司认为**，朝阳公司自 2009 年开始就盐水缓蚀剂项目展开研发工作，组织研发人员成立项目组，从立项到结项，投入资金、材料、设备经过多次试验获得了具有独创性的技术成果，案外人张某在朝阳公司工作期间担任研发中心主任，负责盐水缓蚀剂项目的研发工作，主要利用朝阳公司的原材料及实验设备、实验数据等物质技术条件在本职工作中完成了涉案发明创造，因此，系争专利属于职务发明，专利申请权应归朝阳公司所有。

**思曼泰公司认为**，系争专利是张某在离开朝阳公司一年后申请的，不属于朝阳公司的职务发明，张某在朝阳公司任职期间没有完成相关的技术研发，朝阳公司实验数据体现的配方与思曼泰公司申请材料中的配方完全不同，朝阳公司没有证据证明其拥有系争专利中的技术。

**一审法院认为**，根据《中华人民共和国专利法》第六条的规定，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。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条的规定，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。专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

**在本案中**，一审法院基于以下几点理由，认定系争专利是属于朝阳公司的职务发明创造：

1. 思曼泰公司的前法定代表人张某与朝阳公司之间曾经存在劳动关系，且其参与了朝阳公司“盐水缓蚀剂研发”项目的研发工作。根据一审法院查明的事实，张某在朝阳公司工作期间，其职务是总经理助理兼研发中心主任，工作内容包括“盐水缓蚀剂”的研发，虽然该“盐水缓蚀剂”项目立项与结项时张某并不在朝阳公司处工作，但已有证据表明张某实际负责过研发工作并获得了相关的实验记录；

2. 系争专利的技术主题与朝阳公司研发项目的名称相同，均是盐水缓蚀剂产品，而且系争专利权利要求 1 记载的技术方案与朝阳公司“盐水缓蚀剂研发”项目的实验记录在化学成分与配比上相似，两者在制备方法和使用方法上也相似。

通过比对张某电脑中记录的实验数据与系争专利的技术方案，可以得出两者除了葡萄糖酸盐和磷酸盐外，其余的主要成分和配比均非常近似，实验方法和专利的制备方法也相似，此外，根据思曼泰公司的《工业冷冻盐水缓蚀剂技术说明书 SMT-B 环保型缓蚀剂》以及张某的电子邮件，其中介绍 SMT-B、SMT-BA（即系争专利的简称）产品具有不含元素铬、不含元素磷、不含元素锌……等特点，可见在思曼泰公司自己的盐水缓蚀剂产品中，磷酸盐本身也并不是核心成分。

通过比对朝阳公司提交的书面实验记录（2010.9.6）与系争专利的技术方案，可以得出实验记录中盐水缓蚀剂配方 80% 以上的成分和配比与系争专利保护范围的

成分和比例相似，该实验记录所缺少的磷酸盐，不属于思曼泰公司产品的核心成分，实验记录中多出的乙二醇，也不是作为核心配方意义上的盐水缓蚀剂的成分。

因此，一审法院认定系争专利与朝阳公司的“盐水缓蚀剂”项目具有高度关联性；

3. 系争专利并非是张某离开朝阳公司后一年之后完成的。虽然系争专利的申请日是 2012 年 6 月 25 日，距离张某从朝阳公司处离职时间超过一年，但根据张某的邮件记录以及上海材料研究所检测中心出具的《检测报告》，张某于 2010 年 11 月向其客户推销过 SMT-BA 产品并于 2010 年对该产品进行过检测，可以推定系争专利在张某离开朝阳公司之前即已经完成，一审法院对于思曼泰公司的相关辩称不予采信；

4. 思曼泰公司就其研发系争专利的过程没有提交任何证据加以证明。思曼泰以其前法定代表人张某受刑事羁押为由，未提交任何可以证明其自行研发系争专利的证据，思曼泰公司在专利申请文件中没有公开涉案发明专利的发明人，也无法向法院说明发明人的身份，因此，一审法院有理由认定系争专利并非由思曼泰公司独立研发完成，思曼泰公司辩称系争专利系其研发完成不具有事实依据。

**综上，一审法院认为，系争专利是思曼泰公司的前法定代表人张某在朝阳公司工作时执行朝阳公司的任务所完成的职务发明创造，系争专利的申请权应属于朝阳公司。**

据此，一审法院依照《中华人民共和国专利法》第六条、《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条、第十三条之规定，判决：确认名称为“抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂及其制备和使用方法”、专利申请号为 XXXXXXXXXXXX.X 的发明专利的申请权属于原告朝阳公司。

**本院二审期间，双方当事人没有提交新的证据材料。**

本院于 2016 年 7 月 20 日前往上海材料研究所检测中心调取并由该中心盖章的一审中辽宁省朝阳市公安局经侦支队从张某网络邮箱提取的对 SMT-BA 进行腐蚀浸泡试验检测报告的完整材料一份，共三页。

思曼泰公司对上述证据材料的真实性予以认可，但认为该证据材料形成时间早于思曼泰公司成立之日，因此该检测不是思曼泰公司所为；且该检测报告形成时间早于朝阳公司专利结项之日，故送检时朝阳公司没有研发成功盐水缓蚀剂；且该检测报告所涉盐水缓蚀剂的添加量也与系争专利不同，与系争专利并非同一产品。

朝阳公司对该证据材料的真实性无异议，并认为检测委托合同充分体现张某在未离开朝阳公司时就已经以思曼泰公司名义进行 SMT-BA 的相关检测，并能确定系争专利在当时已经完成，而检测报告中的盐水添加剂 SMT-BA 就是本案系争专利。

**本院认为**，对于该份证据材料，双方对其真实性均无异议，且均认可盐水缓蚀剂在研制完成后再进行防腐蚀检测。

至于思曼泰公司提出的相关质证意见

**首先**，该证据材料是由案外人张某的个人行为形成，无论思曼泰公司成立与否都不影响该证据材料所反映的客观事实；

**其次**，朝阳公司的盐水缓蚀剂项目完成与否也不影响该份证据材料所反映的待证事实；

**最后**，对于检测报告中的盐水添加剂 SMT-BA 是否与系争专利系同一产品的意见虽不与该证据材料具体证明的事项相关联，但会影响本案事实的认定，对此将在判决理由部分予以阐述。鉴于该份证据材料所关联的部分事实已被一审法院所认可，故该证据材料并非二审新证据，而是一审中检测报告的补强证据，本院予以采纳。

**本院经审理查明**，对一审法院查明的事实予以确认。

另查明，2010 年 12 月 6 日，张某与上海材料研究所检测中心签订检测任务委托合同，以思曼泰公司的名义将盐水添加剂 SMT-BA 送至该中心进行腐蚀浸泡试验。在二审庭审中，对于盐水缓蚀剂在研制完成后再进行检测的流程，双方均无异议。

本院认为，结合思曼泰公司上诉理由、朝阳公司答辩意见，**本案在二审中的争议焦点是：**

一、一审判决认定系争专利是思曼泰公司前法定代表人张某在朝阳公司工作时执行该公司任务所完成的职务发明创造是否准确。

二、一审判决适用法律是否正确。

一、一审判决认定系争专利是思曼泰公司前法定代表人张某在朝阳公司工作时执行该公司任务所完成的职务发明创造是否准确？

**(一)朝阳公司盐水缓蚀剂项目是否研发成功并出售能否影响本案事实的认定？**

本院认为，根据我国专利法第六条第一款的规定，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。

因此，评判系争专利是否属于职务发明创造的标准在于涉案发明创造是否与执行本单位的任务有关或者是否主要利用本单位的物质技术条件所完成。

其次，虽然思曼泰公司提出实验数据和证人证言未显示其最后配方以及预算报告和结算报告均是单方制作，但是除了该些证据外，一审法院系综合了朝阳公司相关盐水缓蚀剂项目的立项报告、实验记录、结项登记表、证人证言，以及与张某的劳动合同、保密协议、董事会会议记录、增值税专用发票等一系列证据进行整

体判断，从而认定张某在朝阳公司的本职工作即为参与涉案盐水缓蚀剂的研发工作，并无不当，故本院对于思曼泰公司的该项上诉主张不予支持。

## **(二) 张某于 2010 年 11 月邮件对外宣传的 SMT-BA 产品与系争专利是否同一产品？**

1、关于思曼泰公司所称其系争专利 SMT-BA 的名称具有特殊含义、张某邮件中的 SMT-BA 产品与系争专利 SMT-BA 两者叫法相同但配方不同的理由，

本院认为，双方在二审庭审中皆陈述系争专利 SMT-BA 的英文缩写 SMT 并非化工领域专业术语而特指思曼泰的简称，而 B 代表盐水 Brine 的英文首字母，A 代表防锈剂 Antirust 的英文首字母，所以 SMT-BA 这一简称有着特殊的指向性，并非相应市场上通用之产品，朝阳公司主张张某邮件中宣传的 SMT-BA 产品即指向思曼泰公司的系争专利盐水防锈剂 SMT-BA 具有合理性。

其次，根据系争专利的权利要求书，该专利是有关抑制碳钢盐水腐蚀的环保高效缓蚀剂(简称 SMT-BA)及其制备和使用方法，而 2010 年 11 月张某用邮件宣传 SMT-BA 的时候也明确表明该产品是盐水缓蚀剂，两者属于同一技术领域实现同一功能的同一种产品。

再者，思曼泰公司并未提供任何证据证明 2010 年 11 月邮件中对外宣传的 SMT-BA 产品与系争专利 SMT-BA 之间并非不同产品或者市场上有任何其他简称为 SMT-BA 的盐水缓蚀剂产品。

最后，根据 2010 年 7 月张某印刷了还未成立的思曼泰公司的以“SMT-”命名的系列产品技术说明书，同年 11 月作为系争专利 SMT-BA 的发明人张某对外宣传 SMT-BA 产品，以及同年 12 月张某以思曼泰公司名义送检 SMT-BA 产品等一系列事实，本院确信在思曼泰公司创立之前，其创始人张某在 2010 年就已对外开展了相应的筹备活动，并以思曼泰公司的简称 SMT 来命名相应系列产品。

综上，根据在案证据，一审法院认为张某 2010 年 11 月邮件对外宣传的 SMT-BA 产品与系争专利 SMT-BA 系同一产品之事实，具有高度盖然性，在无相反证据的情况下，一审法院此节事实认定于法有据。因此，思曼泰公司该项上诉理由没有事实依据，本院不予采信。

2、关于案外人张某于 2010 年 11 月邮件对外宣传 SMT-BA 产品时其本人还未离职且上诉人还未成立的理由。

本院认为，虽然在 2010 年思曼泰公司还未成立，案外人张某还未离开朝阳公司，但是该些事实与张某对外宣传 SMT-BA 产品的事实并不存在矛盾。而且根据前述思曼泰公司创始人张某在 2010 年就已开展相应的公司筹备活动并对外以思曼泰的简称“SMT-”来命名系列产品，以及张某在 2011 年 4 月 1 日离开朝阳公司的两个月后就设立思曼泰公司之事实，可见虽然当时思曼泰公司虽未成立，但是该公司创始人张某以自己或公司名义已经对外开展了各项与即将成立的思曼泰公

司有关的筹备活动，一审法院认定此节事实并不违背商业活动的一般规律，具有合理性。因此，对思曼泰公司的上述理由本院亦不予采纳。

3、关于张某 2010 年 11 月邮件中对外宣传的 SMT-BA 产品与本案系争专利在含磷和产品添加量问题上明显不同的理由。

本院认为，首先，关于含磷的问题，在思曼泰公司产品技术说明书中宣传在该公司众多系列产品中只有 SMT-B 系列产品是使用盐水基的盐水缓蚀剂产品。根据张某电脑中思曼泰公司的《工业冷冻盐水缓蚀剂技术说明书 SMT-B 环保型缓蚀剂》，其中介绍使用盐水基的盐水缓蚀剂 SMT-B 系列产品具有不含元素铬、不含元素磷、不含元素锌……等特点，可见在思曼泰公司自身的 SMT-B 盐水缓蚀剂系列产品中，磷酸盐本身并非核心成分；而同样是思曼泰公司产品的系争专利 SMT-BA 的权利要求书介绍其是一款盐水缓蚀剂，起到抑制碳钢在冷冻盐水中腐蚀的作用，二审庭审中思曼泰公司又自认 SMT-BA 中的英文字母 B 代表盐水。

综合上述事实，可以认定系争专利 SMT-BA 是属于 SMT-B 系列中的一种盐水缓蚀剂。因此，系争专利 SMT-BA 作为 SMT-B 系列中的一种盐水缓蚀剂，磷酸盐同样并非核心成分。其次，关于添加量问题，本院认为，根据系争专利的权利要求 3 中描述的该产品在冷冻盐水中抑制锈蚀的使用方法，系争专利产品的最佳有效添加量会根据盐水的浓度和 PH 值等不同因素而有所不同，即添加量会视添加环境变化从 0.3%~1.5%不等。虽然张某在 2010 年 11 月邮件中提及的 SMT-BA 并未描述具体的添加环境，无法确定 2010 年当时张某向潜在客户推销 SMT-BA 产品时所指的确切添加环境，但是邮件中描述 SMT-BA 产品添加量为 1%，已落入了系争专利权利要求书中 SMT-BA 添加量为 0.3%~1.5%的区间内。因此，思曼泰公司上述两项上诉理由难以推翻一审法院认定的相应事实，本院无法支持。

4、关于思曼泰公司认为上海材料研究所检测中心的检测报告未提及送检 SMT-BA 产品的时间和配方以及检测时的浓度与系争专利浓度不一致的上诉理由，

本院认为，关于该报告的形成时间，根据二审中法院调取的完整送检报告，可见该报告的形成时间为 2010 年 12 月。关于配方的问题，该检测报告是关于对产品进行腐蚀浸泡试验，并非是对产品成分进行的分析试验，因此该报告不显示产品配方并无不合理之处。对于送检浓度的问题，根据系争专利的权利要求 3 中描述的系争专利产品在冷冻盐水中抑制锈蚀的使用方法，根据盐水的不同浓度和不同的 PH 值，该产品的最佳有效添加量相应从 0.3%~1.5%不等。而张某 2010 年 12 月送检 SMT-BA 产品的报告结果显示进行腐蚀浸泡试验的 SMT-BA 产品添加量为 1%，也已落入系争专利权利要求书记载的 0.3%~1.5%添加量区间。因此，思曼泰公司关于上海材料研究所检测中心检测报告的相关上诉主张没有事实依据，本院不予采纳。

**(三)大连理工大学出具的鉴定意见检材和未经法院判决的案外人张某刑事案件的相关材料是否能作为本案定案的证据？**

本院认为，首先，只有符合真实性、合法性和关联性的相关证据材料才能够作为证明案件事实的证据被采用。本案鉴定意见和刑事案件中相关材料的形成、取得以及收集的过程都符合法律规定，所反映的都是客观存在的真实情况，并且与本案待证事实存在关联。因此这些证据材料符合证据属性的基本要求。其次，对于大连理工大学出具的鉴定意见，是否需要检材取决于具体的分析比对方法，思曼泰公司并未对具体的分析比对方法提出异议。因此，该上诉理由并不影响法院对该项证据证明力的判断。另对于案外人张某刑事案件的相关材料，本院认为其既符合上述证据属性并与本案职务发明创造相关联，又能证明待证事实，且案外人张某刑事案件判决与否并未改变这些证据材料所反映之客观事实。因此，思曼泰公司的上述两项上诉理由，本院不予采信。

#### **(四) 思曼泰公司能否以案外人张某被刑事羁押且相关实验记录被公安机关扣押作为无法提供相关证据的理由？**

本院认为，首先，一审时思曼泰公司先提出由于材料被盗无法提供相关证据，后又提出由于张某被羁押所以无法提供相关证据。思曼泰公司对此说法前后不一，故其陈述的真实性存疑。其次，对于思曼泰公司提出系争专利是由其公司自行研发的主张，其庭审中自述除张某以外还存在另外两位系争专利发明人，因此其完全可以通过另两位发明人提供关于其公司自行研发的证据，此外还可以提供其公司相关研发设备、人员等有关研发能力的相关间接证据加以证明，但经法庭释明后其始终未能提交上述证据。此外，朝阳公司在一审中书面申请法院开具调查令，并持该调查令获取了思曼泰公司被公安机关扣押电脑、硬盘中的相关证据材料，故被公安机关扣押的相关实验记录并非我国民事诉讼法第六十四条第二款规定的因客观原因不能自行收集的证据。作为举证责任承担者的当事人应穷尽相关手段获取证据材料，而思曼泰公司在本案一、二审审理中并未向法院提出书面申请请求法院出具调查令。因此，思曼泰公司并不存在无法举证的客观原因，应当由其承担举证不利的法律后果。思曼泰公司的该项理由没有法律和事实依据，

本院不予支持。综上，思曼泰公司关于一审判决认定事实错误的主张均不成立，一审判决认定系争专利是思曼泰公司前法定代表人张某在朝阳公司工作时执行该公司任务所完成的职务发明创造证据充分，认定准确。

## **二、一审判决适用法律是否错误？**

### **1、思曼泰公司主张本案系争专利系思曼泰公司自行研发，因此一审法院适用法律不正确。**

思曼泰公司主张系争专利是由张某和其他两位发明人自行发明，根据“谁主张，谁举证”的举证规则，当事人对自己的主张有责任提交证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明自己主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。如前所述，思曼泰公司在本案一、二审中未能提供任何其自行研发的证据，故应由其承担举证不利的后果。因此，思曼泰公司的该项主张没有事实依据，一审法院根据认定的事实适用法律并无不妥，本院予以支持。

2、思曼泰公司认为即使张某利用了朝阳公司部分实验数据，该发明也是在距张某离职一年之后的2012年6月25日完成，据此一审法院适用法律不正确。

本院认为，依据我国专利法第六条的规定，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。

以及根据我国专利法实施细则第十二条的规定，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。

根据张某送检SMT-BA的材料表明，2010年12月6日张某将盐水添加剂SMT-BA进行腐蚀浸泡试验。结合双方庭审时均承认化工产品一般在研发成功后将相关产品送检的惯例，可以推定张某在2010年12月6日已经基本完成了系争专利SMT-BA的相关研发工作，并非提出系争专利申请的2012年6月25日。而2010年12月张某仍就职于朝阳公司，并作为其研发主管参与同系争专利SMT-BA解决相同技术问题的盐水缓蚀剂的研发项目。

因此，一审法院在采纳能反映出系争专利SMT-BA系张某于朝阳公司就职时在本职工作中作出的发明创造的一系列相关联在案证据的基础上，适用上述法律依法认定申请系争专利SMT-BA的权利属于朝阳公司并无不当，本院亦予以支持。

综上所述，思曼泰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费800元，由上海思曼泰化工科技有限公司负担。

本判决为终审判决。  
审 判 长 王 静  
代理审判员 曹闻佳  
代理审判员 陶 冶  
二〇一六年九月五日  
书 记 员 陈佳靓

【李晴 摘录】

## 1.6 【专利】谈中国法院首例针对标准必要专利发布的产品禁售令（发布时间：2017-7-27）

**导语：**在我国，标准必要专利禁令救济，尽管具有特殊性，但其仍属于专利侵权禁令救济制度的组成部分，因此，对于标准必要专利禁令救济法律制度的评析，应当结合我国专利侵权禁令救济制度来分析。

2017年3月22日，北京知识产权法院就西电捷通公司诉索尼中国公司侵害发明专利权纠纷一案做出判决，索尼被判停止侵权及3倍侵权赔偿近900万。

索尼在2009年与原告西电捷通就WAPI技术合作进行了咨询并签订了保密合同，但双方对专利许可没有达成共识，其中，西电捷通要对索尼就涉及WAPI技术的51项专利进行许可，索尼要求西电捷通提供详细的权利要求对照表（也就是业界所谓的侵权对照表CC），将专利的范围与索尼的产品进行比较对照，经过多轮谈判，西电捷通同意提供权利要求对照表但是要求将其加入保密协议之中，索尼坚持在没有保密协议的情况下得到权利要求对照表，协商从2009年一直持续到2015年未果。2015年7月2日，西电捷通公司起诉索尼中国公司侵害其发明专利权。

北京知识产权法院判决结果中的“停止侵权”行为意味着产品将被禁止销售，由于涉案专利是一件中国标准必要专利，这也是中国法院首例针对标准必要专利(SEPs)发布的产品禁售令。该案的宣判，吸引了业内外法律人士以及诸多企业的关注。

根据判决书，涉案专利ZL02139508.X（一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法）于2002年申请、2005年授权，为GB15629.11-2003/XG1-2006《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网特定要求第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范第1号修改单》（简称涉案标准）的标准必要专利，其中原告西安捷通是标准起草成员之一。

该标准是事实上的国家强制标准，理论上，任何在中国市场上的手机，要具有WIFI联网功能，就需要通过WAPI检测才能获得入网许可，也就落入该标准必要专利的权利范围。索尼中国公司在该案中的败诉，除了900万巨额赔偿之外，“停止侵权”意味着该公司之前生产的相关具有WIFI功能的产品在中国禁售，对一个通信公司来说，即使仅是“停止侵权”这样的判决结果，也不啻于900万的赔偿。

### 标准必要专利的原则

标准必要专利是指因实施技术标准所规定的技术方案，不可避免且无可替代地使用到的专利。

目前，标准必要专利纠纷较多地发生在计算机、移动通信、互联网等技术发展较为迅速、利益冲突比较明显的技术领域。标准必要专利的权利人和实施人均必须遵守 FRAND 原则进行谈判和许可，即双方在许可谈判中均应恪守“公平、合理、无歧视”（FAIR, REASONABLE, AND NON-DISCRIMINATORY）原则；标准必要专利纠纷中存在“善意实施人”的概念，即“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”。

由于标准必要专利在该技术领域所具有的不可替代性，其可以为专利权人带来市场支配地位。具有市场准入权的专利权人，可以排除不愿接受其 FRAND 许可条件之竞争对手在相关市场中的市场份额，享有绝对或相对的市场控制权以及定价优势，对标准必要专利失去必要控制的话，很容易形成垄断的局面。亦即，有关标准必要专利的规制，主要存在专利法、反垄断法和合同法三个视角。

### **标准必要专利中的禁令**

从司法实践来看，涉及标准必要专利的诉讼案由通常包括侵犯专利权、滥用市场支配地位和标准必要专利许可费三种。据统计，涉及标准必要专利的诉讼总体数量不多，其中以侵犯专利权纠纷案件居多。通常情况下，技术标准往往会成为市场主体进入相关市场的必然要求。因为标准的开放性，与 SEPs 相关的技术许可就具有公共性，涉及社会公共利益。

但同时，SEPs 与一般专利一样，也是私人财产权。SEPs 权利人不仅仅可凭借这种优势地位就专利许可设定不合理条件，更有能力决定第三人能否进入相关市场。因为一旦一个标准成为通用标准，在标准兼容设备的使用者产生巨大沉没成本的情况下，实施者再更换另外一种替代性技术就不那么简单容易了。标准实施者将会被锁定在标准效应中。所以，基于 SEPs 的这种特性，对待 SEPs 的态度应较之于普通专利更为审慎。

关于禁令，虽然学者多有论述，但在我国当前的正式法律文本中并没有出现“禁令”一词。“禁令”是专利法为了保护专利权人利益而赋予其核心救济手段，然而许多企业试图通过申请禁令来达到限制竞争对手或取得许可谈判优势地位的目的。禁令通常是指“法庭要求实施某种行为或禁止实施某种行为的命令”。当然，我国法律中规定的诉前和诉中责令停止侵权的规定，其含义或者说效果也类似于英美法系的禁令制度。

在我国，标准必要专利禁令救济，尽管具有特殊性，但其仍属于专利侵权禁令救济制度的组成部分，因此，对于标准必要专利禁令救济法律制度的评析，应当结合我国专利侵权禁令救济制度来分析。我国《专利法》第 66 条的规定涉及到专利侵权禁令救济问题。根据该条规定，专利权人或者利害关系人有证据证明其合法权益将因他人的侵权行为遭受难以弥补的损失时，可以在起诉前，向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。该条规定为标准必要专利权人申请禁令救济提供了法律依据，但该规定并没有涉及到标准必要专利禁令救济滥用的法律规制。

最高人民法院发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第 24 条对标准必要专利的禁令救济进行了规定，即将专利许可条件与禁令颁发联系起来，且基于标准必要专利的法律性质，根据标准必要专利权人、被诉侵权人在专利许可谈判过程中所处的不同地位，对标准必要专利权人和被诉侵权人的过错程度予以区分，前者的“故意违反”、“导致无法达成合同”和后者的“无明显过错”，使得注意义务与法律责任基本上相对称，且与权利性质相匹配。

### **禁令的适用**

中国在针对标准必要专利发布禁售判决的问题上，基于标准必要专利权利人在专利许可授权时的“合理的无歧视原则”，合理的前提是双方的善意协商，在协商无果的情况下，考虑的是双方在许可谈判过程中的过错，其中：

- 1、如果双方均无过错或者权利实施人无过错，那么将不可能获得产品禁售。
- 2、如果双方均无过错或者权利实施人无过错，权利人有过错，从事不合理专利授权行为，那么不仅不可能获得产品禁售，还有可能被反垄断法制裁，可以具体参考高通的案子。
- 3、如果双方均有过错，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。
- 4、如果专利权人无过错，权利实施人有过错，那么将会获得产品禁售令。

### **判决的结果以及反思**

回到前面提及的这个标准必要专利的案件上，被告作为涉案专利的潜在被许可方，基于对原告承诺的“合理的无歧视的期限和条件”进行专利授权许可的信赖，而实施涉案专利有其合理性基础。但是，该合理性基础的前提是双方善意协商。在双方协商未果的情形下，被告实施涉案专利能否绝对排除原告寻求停止侵害救济的权利，仍需要考虑双方在专利许可协商过程中的过错。

具体来讲，在双方均无过错，或者专利权人有过错，实施人无过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求不应支持，否则可能造成专利权人滥用其标准必要专利权，不利于标准必要专利的推广实施；在专利权人无过错，实施人有过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求应予支持，否则可能造成实施人对专利权人的“反向劫持”，不利于标准必要专利权的保护；在双方均有过错的情况下，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。（摘自判决书）

具体到本案，关于索尼要求西电捷通提供权利要求对照表是否合理以及西电捷通要求索尼签署保密协议是否合理，法院认为：

1、标准必要专利的实施人有权获得专利权人主张侵权行为的相关信息，例如：关于权利要求对照表，并不是必须要提供给实施人的，如果专利实施人在已有条件下能够做出是否侵权评估的情况下，本案涉案专利是 WAPP 核心专利，且为标准必要专利，2009 年已经事实上强制许可，索尼在不需要权利要求对照表的情况下就已经能够做出判断，索尼在协商过程中反复否认产品涉及 WAPI 专利具有拖延谈判的故意。

2、权利要求对照表需要与被控侵权产品的技术特征进行比对，其中可能包含专利权人的相关主张和观点，专利权人要求签署保密协议具有合理性。

由此，索尼和西电捷通未能进入正式的专利许可谈判过错方在索尼不在西电捷通，西电捷通要求索尼停止侵权具有事实和法律依据。在 SEPs 权利人寻求禁令救济时，围绕禁令救济适用产生的核心问题，即：在于如何寻求各方利益（包括：SEPs 权利人的利益、标准实施者的利益及社会公共利益）的平衡。解决 SEPs 禁令救济规则中的利益平衡问题，实际上需要在反垄断法与知识产权法之间寻求平衡点。如果无限制地允许禁令救济，又可能导致专利劫持，使得权利人可以排除、限制市场竞争，损害标准实施者利益及公共利益。

另一方面，如果过分限制禁令救济，则会损害权利人的利益，导致专利反向劫持，最终损害公共利益。回顾本案的历程，或许被诉侵权方在开始没有意识到判决结果会这样严重。“凡事预则立，不预则废”。如果被诉侵权方意识到可能会出现这样的不利后果，则在与权利人交涉的过程中，能够有效地对可能产生“停止侵权”判决结果的情形进行规避，可能至少在判决中不会出现“停止侵权”这样的不利后果。（转载自 知识产权网）

**【封喜彦 摘录】**

## 1.7【专利】外观设计专利不是“护身符”

(发布时间: 2017-08-14)

### 阜南市监查处一起商标侵权案

饮料外包装上的“寶”字，一个拿出商标注册证投诉侵权，一个拿出外观设计专利权证证明使用合法。公说公有理，婆说婆有理，商标专用权与外观设计专利权冲突，使行政执法陷入困境。近日，阜南县市场监督管理局抽丝剥茧，细致分析，抓住要害，查外了这样一起商标侵权案。

### 市场发现“寶”字商标侵权饮料

不久前，阜南县市场监督管理局接加多宝（中国）饮料有限公司投诉，称阜南城东农村市场上一家食品店销售的“某某宝”凉茶，突出使用“寶”字商标，与自己合法使用的第11926013号“寶”字注册商标主要部分相同、整体视觉效应近似，容易导致消费者混淆误认、误购，违反了《商标法》的规定，侵权了自己的商标专用权，要求市监部门查处。

根据投诉人的举报线索，阜南县市场监督管理局执法人员在某食品超市发现有被投诉的“某某宝”凉茶饮料。确如投诉人所述，其包装箱和手提袋上都突出印制着一个大大的“寶”字，同时外观的色彩、布局风格上与“寶”字注册商标极为相似。

涉嫌侵权的“某某宝”饮料，标示为“河南某食品有限公司生产”。对比二者的包装可以看到，两者都是以金色的“‘寶’+背景图”为主图案，“寶”字均在界面中突出使用，且“寶”字都是繁体楷书，字体、颜色完全相同，文字、图案排列布局基本一致。唯一的区别就是右上角的“加多宝”被“某某宝”代替。

《商标法》第五十七条规定，“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其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”，“销售侵犯注册商标专用权的商品的”均属侵犯注册商标专用权的行为。

执法人员经调查得知，“‘寶’+图形”是王老吉有限公司于2016年8月14日在商标局核准注册在第32类商品上的注册商标（第11926013号）。王老吉公司取得注册商标所有权后，于2016年9月9日签发授权书，授权加多宝（中国）饮料有限公司在产品包装和广告宣传中使用“寶”字商标，并授权全权处理侵犯“寶”字注册商标的一切侵权行为。

该超市从外地某食品公司购进该批饮料250件（310mlX16罐/件），已销售210件，剩

余 40 件。执法人员依法对剩余的 40 件饮料进行了查扣。

正当执法人员在对案件进行初步调查时，被投诉的经营者提供了一份“某某宝”生产企业出具的《外观专利证书》复印件。证书载明，2016 年 12 月 14 日该企业使用的“饮料瓶（某某宝）”外观图，被国家知识产权局授予“外观设计专利权”。以此证书，该企业否认了商标侵权，称自己是专利权的合法使用。

原本较为明显的商标侵权的案件，因为专利证书的出现，使得问题变得复杂起来。办理案件的执法人员对此进行了深入分析。

### 商标专用权与外观设计专利权发生冲突

一方拿着商标注册证投诉商标侵权，一方持有外观专利权证书回驳，两证相碰，谁是谁非，问题摆在了执法人员面前。执法人员对案件进行了深入分析，细致梳理法律法规规定，找到了解决依据。

2009 年 11 月 9 日，国家工商行政管理总局出台《关于如何处理商标专用权与外观设计专利权冲突问题的批复》（工商标函字〔2009〕291 号），明确规定：“一、商标专用权和外观设计专利权是重要的知识产权，分别受《商标法》和《专利法》的保护。这些权利的取得与行使，应当遵循诚实信用原则，不得以不正当手段侵害他人的在先权利。二、外观设计专利对他人先在商标专用权构成侵害的，工商行政管理机关可以依照《商标法》及其实施条例的有关规定，及时作出处理。”

此批复中，“他人在先”是个关键点。从当事双方提供的证书可以看到，“寶”字商标是 2016 年 8 月 14 日获得注册，“饮料瓶（某某宝）”是 2016 年 12 月 14 日获得外观设计专利。商标注册早于专利授权 4 个整月。

据此可以认定“饮料瓶（某某宝）”外观设计专利对“寶”字在先的商标专权构成了侵害，市场监督管理机关可以依照《商标法》及实施条例的有关规定进行查处。

### 依据《商标法》及其实施条例查处

执法人员查实，王老吉有限公司从 2012 年 12 月份开始向商标局申请注册“寶”字商标，直到 2016 年 8 月 14 日核准注册。为宣传“加多宝”，从 2012 年 5 月起，加多宝公司先后投资数百亿元，在央视和 20 多家省级卫视和众多地方电视台、广播台、报刊杂志投放大量

“加多宝” 宣传广告，画面的主题就是“寶”字。并且在 2012 年 10 月 18 日，带有“寶”字中国结图案的《怕上火喝加多宝》美术作品获国家版权局颁布发的《著作权登记证书》。由此可见加多宝的“寶”字知名度和市场影响力已非一般商品可比。

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款“关于商标近似”和“认定商标相同或者近似原则”，以及国家工商总局颁布的《商标审查标准》第三部分中“关于组合商标近似审查规定”等规定，被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定联系的，判定为近似商标。

据此，执法人员认定“某某宝”饮料使用了与“寶”字注册商标相似的商标，构成了商标侵权行为。依据《商标法》及其实施条例的规定给予了责令停止销售侵权饮料，没收扣押在案的侵权饮料 40 件的行政处罚。 · 郑刚 · （安徽法制报）

## 【 沈建华 摘录】

### 1.8 【专利】一起来场头脑风暴：专利法修改能否明确县级执法权？

（发布时间：2017-08-16）

“虽然济南市知识产权局通过行政执法及时处理了‘无烟烧烤炉’专利侵权纠纷，责令被请求人停止侵权，但我们还是觉得在案件取证、调解过程中多消耗了时间和精力。如果能在案发地济南槐荫区知识产权局处理更为便捷，他们也更熟悉地方的情况。但县级知识产权局没有行政执法权，希望有关部门重视这一问题。”近日，本报记者在山东省采访时了解到，不少企业纷纷呼吁，希望能在“家门口”县区级知识产权局更为便捷地解决专利侵权纠纷、查处假冒专利等。

“在创业创新广泛开展、创新成果不断涌现、专利保护工作重要性日益凸显的现实环境下，如何在专利法第四次全面修改中对基层呼声有所回应，值得主管部门和立法机关认真考虑。”北京航空航天大学法学院教授孙国瑞在接受中国知识产权报记者采访时表示。

## 基层短板问题凸显

贵州黔南州的一家企业，两年前获得“固定车轴斗车”实用新型专利权后，开始生产该专利产品，因市场销路较好，引起惠水县某企业仿造。于是，前不久该企业负责人何某到黔南州惠水县知识产权局提出处理侵权事宜的请求，但由于县级机构没有专利行政执法权，只好再跑到黔南州知识产权局提起请求。黔南州知识产权局在立案、调查、口审后，协调双方达成协议，被请求人停止生产涉案产品并收回市场上的产品，赔偿请求人经济损失 8000 元。何某认为，惠水县到黔南州有 200 多公里，开车要 3 个多小时，多次往返奔波在时间和精力上都是浪费。如果惠水县知识产权局可以处理此案，就会减少权利人的奔波劳顿之苦，节约大量用于创新研发的宝贵时间。而且县里对当地情况更了解，调查处理案件的效率可能会更高。

无独有偶。今年 6 月下旬，因认为烟台所属的县级市龙口市一家企业使用的包装袋涉嫌侵犯自己的外观设计专利权，山东某公司负责人到烟台市知识产权局提起处理请求。7 月上旬，烟台市知识产权局行政执法人员赶到龙口市这家企业进行实地调查。之后，烟台市知识产权局组织口审，仔细询问了双方的意见。在充分了解情况的基础上，促成双方和解。被请求人主动表示不再使用涉案的包装袋进行生产。但是，双方当事人都认为，从龙口市到烟台市距离 100 多公里，双方为了这起纠纷在龙口烟台之间多次往返，十分不便，也浪费了大量的时间和精力。如果龙口市知识产权局也能有权处理此案，对双方来说都会更有效率可言。

“仅 2016 年，烟台市知识产权局就检查商品 3.2 万余件，立案查处假冒及标识不规范专利行为 273 件，处理侵权纠纷 26 件。全市区域范围大，往返奔波，人手不足的矛盾日益突出，迫切需要赋予县级知识产权局行政执法权，缓解专利行政执法力量不足的困境。”在本报记者对多地采访调研中发现，烟台市知识产权局相关负责人所介绍的现象，在许多地区普遍存在。

对于“是否将专利行政执法权下放到县级”的问题，有关专家认为，由于各地发展状况不均衡，如果能在专利法修改中作出原则性规定，由地方根据当地实际制定地方性法规，这样既能从实际出发，也有一定的灵活性。

### **企业呼吁法律赋权**

“通过专利法律法规的修改，赋予县级知识产权管理部门行政执法权，是解决企业维权难的关键之一，是企业公平竞争、创新发展做实事。”朴素的话语中，包含了企业的一致心声。

据了解，现行专利法实施细则规定，专利行政执法权仅限于省和“设区的市”两级。对于县级政府部门而言，专利保护工作处于“有责无权”的境地。实地调研中也发现，委托执法弊端较多，如职责不清晰、机制难健全、队伍不稳定、基层不重视、执法缺权威等。此外，我国的四个直辖市均为人口过千万的大型城市，经济发达，创新能力较强，但由于一直没有明确直辖市下辖区的执法权，导致相关专利案件只能由直辖市知识产权局执法处来处理。由于人手少，任务重，很难做到及时处理相关专利案件，这显然与当地的经济发展的不相适应。

难能可贵的是，基于企业的呼吁和地方经济发展的实际，近几年，某些省区市从地方立法层面上对县级行政执法工作进行了有益探索。广东、江苏、湖南等多个省已在专利保护条例修订中探索将执法权授予县（区）知识产权局。以江苏省为例，106个县级市已有102个在科技局增挂了知识产权局牌子，且职能设置、内部机构及人员配备都在加强，完成了大量的执法办案任务，特别是假冒专利查处工作。目前该省90%的县级知识产权局已开展假冒专利案件查处工作，25%的县级知识产权局专利侵权纠纷案件量实现“零”突破。2016年全省立案查处假冒专利案件5078件，立案处理专利纠纷案件1312件。其中县级知识产权局立案查处假冒专利案件4236件，占比83%；立案处理专利纠纷案件485件，占比37%。

“将专利行政执法主体向下延伸至县级专利行政部门，优化对县一级专利行政执法主体的规定，专利法第四次全面修改中应该予以考虑。”中南大学知识产权研究院执行副院长何炼红的观点，在业界得到较为广泛的认同。

“在法律法规中作出明确规定，赋予县级专利行政执法权，不仅有利于企业及专利权人维权，而且有利于区域经济创新发展，更有利于法治社会和知识产权强国建设。”孙国瑞认为。

## 【叶龙飞 摘录】

### 1.9【专利】中国高铁自主知识产权保护体系亟待建构（发布时间：2017-8-16）

中国高铁经过原始创新、集成创新以及再创新，短时间内完全掌握了高铁技术的九大核心技术，拥有完全的自主知识产权，成为新时代推动国家经济持续发展的大国重器。但在

高铁事业快速发展的同时，高铁核心技术的知识产权保护问题随之而来，如果不能有效保护高铁核心技术的知识产权，将直接影响到我国高铁事业的持续发展。

#### 高铁走出去面临的知识产权问题

先发国家的“专利陷阱”。中国高铁技术的飞速发展与低廉的成本以及中国向海外输出质优价廉的高铁技术的策略，触动了一些技术强国企业的商业利益，随之而来的便是对中国高铁技术专利侵权的指责与诉讼。这主要集中在指控中国高铁技术不具有独立自主性，涉嫌侵犯他国企业专利权。2003 年以来，我们采用“用市场换技术”的方针，不断引进国外的高铁技术，即引进发达国家已被验证过的机车车辆关键技术，对其进行系统合成与消化吸收。铁道部在 2004 年至 2006 年之间总共进行了三次招标，分别引进了法国、日本和德国的相关关键技术。

事实上，我国高铁的土建技术基本上都是根据我国特有地形条件而创造出来的创始创新专利。在外国转让专利方面，外方常常坚持核心技术不转让原则，中方只能依据现有条件，自行摸索与实践，经过原始创新、集成创新和再创新，耗时多年才完全掌握了高铁技术的九大核心技术及大量的配套技术。然而，因为没有做好核心技术的知识产权保护，我国高铁在“走出去”过程中，陷入了先发国家的“专利陷阱”。

后发国家的“山寨优势”。“一带一路”背景下，我国高铁技术输出逐渐成为趋势。一些发展中国家，通过复制中国高铁技术的方式，发展自己的高铁产业，并有可能与中国高铁企业竞争国际市场，以更为廉价的成本推销自己的技术。常用的方式有：技术窥探与盗取。中国高铁的许多核心技术往往在国内申请专利后并未及时在各个主要国家以及潜在市场国申请专利。这便给了一直窥探我国高铁技术的国家以绝佳机会，他们通过公开的专利文书迅速抄袭并在本国内予以复制，然后趁我国高铁企业还未在该国申请专利之机抢先申请，甚至迅速在多个国家抢注，给我国高铁企业造成巨大损失。技术复制，即在中国申请了专利的情况下，获取中国相关技术，稍作改动后便以新技术的身份在本国申请专利并堂而皇之地使用，表面上看两个技术稍有不同，其核心技术为完全复制，并无创新成分，这是非常典型的抄袭行为。

#### 造成高铁知识产权保护不力的主要原因

一是高铁技术的专利注册与保护不力。中国高铁核心技术知识产权保护存在的问题，主要表现为专利注册与保护的缺失。目前，研究成果虽多但专利申请量少，技术易流失。近年来我国每年取得的国家级重大科技成果不少通过发表论文、成果鉴定、学术研讨、公开使用

等方式公开而被世界无偿使用。这些都意味着国有产权、资金乃至资本的流失。没有专利保护的科研成果一旦被公开，等于放弃法律赋予的权利。企业、大学等科研院所研究出来的成果，缺乏像国外高新技术产业那样对专利申请战略的敏感度，没有形成一条龙式的专利申请服务平台。如此一来，大量的科研成果被盗取，更有甚者，外国企业可以将这些成果据为己用，然后再申请专利，抢占专利高地，最后依托专利法反客为主，致使我国科研机构蒙受巨大损失。

同时，如果只对研究成果申请中国专利，造成的损失同样不小。专利是有地域性的，如果一项发明只在中国申请专利，那么它在别的国家则不受法律的保护，别国可无偿使用。我国的海外专利申请战略处于十分落后的阶段，相比之下，国外高铁巨头在欧、美、日等国家的专利数量远超中国企业。

二是高铁技术中的商业秘密保护不到位。知识产权保护的国际标准 TPIS 协议把商业秘密称之为“未披露的信息”。该协议第 39 条第 2 款将“未披露的信息”表述为：“自然人和法人应有可能防止他人未经许可而以违反诚实商业惯例的方式，披露、获取或使用其合法持有并满足下述条件的信息：（1）具有秘密性质，即该信息就其整体或者具体的配置及成分的组合，非为一般处理同类信息的人普遍知悉或容易获得的；（2）因其秘密性而具有商业价值；（3）该信息的合法持有人，为保持其秘密性，根据有关情况采取了合理的措施。”从中可以看到，商业秘密须具有秘密性、价值性，以及必须采取保密措施。中国高铁技术在不断发展升级的过程中，并未完整规划哪些技术申请专利，哪些技术作为商业秘密予以保护。我们的大部分科研人员只管完成课题研究和论文，通过成果鉴定便万事大吉，至于下一步科研成果的保护和市场运作已与自己无关，许多科研成果都是通过发表论文、成果鉴定、学术研讨、公开使用等方式公开，既未申请专利，也未作为商业秘密给予保护，结果便造成了科研成果的大量流失。

三是知识产权保护的前期工作未能有效开展。当前，中国高铁技术知识产权保护的前期工作并未有效开展，这就给后期知识产权的保护带来了巨大的麻烦。知识产权保护的前期工作主要有两个方面：一方面是在整个项目的运作前，是否做好了整个项目的知识产权保护规划；如新技术、新成果问世前，是作为商业秘密保护，还是作为专利申请；作为商业秘密保护的话，如何操作，如何保护技术不外流？作为专利申请的话，事前是否做了专利查询、何时申请专利？以此观察整个高铁核心技术研发，就会发现缺乏系统的知识产权保护规划，对新技术、新成果的保护并不严密，以至于让国外对手抢占了先机。另一方面，是我们是否在

新技术、新成果面世前及时作出准备，以抢占潜在市场国甚至竞争国的专利高地。高铁项目在我国近年来的发展规划中占据了极其重要的位置，这是我国实现中国品牌“走出去”的一张大牌。因此，在我们通过消化日、法、德的高铁技术后开始大规模再创新的时候，在高铁在全国如火如荼建设的时候，高铁项目的决策者应该明确高铁“走出去”的大体方向。如果在当时能够深入研究各国的专利法规以及同类技术的专利申请状况，我们就能抓住机遇见缝插针，把我们的关键技术钉入各国的专利市场当中，则当下高铁核心技术的知识产权保护工作就会容易得多。

#### 提高高铁知识产权保护水平

眼下，高铁已经迈出国门，各类有关知识产权保护的问题已经触发，当务之急是相关部门及时对高铁技术提供保护支持。

首先，采取综合手段应对先发国家的技术壁垒以及后发国家的技术盗取与复制。对于先发国家的技术壁垒，我们要加强高铁核心技术的知识产权保护，主要是提高技术人员对商业秘密的法律保护意识。实际上，对我国高铁技术未来发展造成更为严重后果的，是后发国家的技术盗取。因此，必须针对后发国家的威胁给出相应的对策。面对后发国家的技术窥探与盗取，发达国家常用的做法是在技术面世之时，便同时在本国、重要市场国家以及潜在市场国家申请专利，抢占专利高地。这一点我们完全可以借鉴。因而，我国高铁技术急需一个成熟的核心技术知识产权保护机制，一套完整的专利保护操作流程。关键技术问世前必须制定完整的专利申请战略，保证抢在盗窃者之前完成关键国家关键市场的专利申请。面对后发国家的技术复制与抄袭，则须据理力争，有针对性地提起专利侵权诉讼，坚决打击这种抄袭现象，并通过官方与舆论联动，在国际上形成压力，迫使侵权方尽快结束权利侵害，赔偿损失；同时，对于此类现象，要在国际上形成“人人喊打”的局面，发现一起起诉一起，绝不姑息。

其次，加强国内相关立法与相关制度的支持，提高专利审查质量和专利审判能力。我们要借鉴发达国家的经验，在审查过程中掌握较为严格的专利授权标准，尽可能地使授予的专利权稳定、有效。继续推进知识产权法院制度，设立知识产权法院，实行知识产权侵权和确权案件的合案审理。

最后，鼓励企业在海外通过各种途径维护自身技术的知识产权。聘请当地的律师团队，用更熟悉本地规则的律师来准备诉讼，可以省去很多不必要的麻烦。此外，可以选择与当地企业展开更密切的合作，组成战略联盟，发生知识产权冲突，由当地合作方出面保护知识产权，同样可以减少很多法外阻力以及不可控因素。在当地投资建厂，注册品牌也是一种减少

法外阻力及不可控因素的方法之一，通过在当地投资建厂，雇佣当地员工，利用当地管理团队的影响力，可以更好地维护我们的知识产权。政府可以倡导海外企业组成知识产权保护联盟，在知识产权的保护问题上互相扶持，分享经验，共同应对挑战。政府也应该积极鼓励推动各个高铁企业加紧建立海外维权机制，并加强与外国政府的合作。目前，商务部成立“企业知识产权海外维权援助中心”，这有利于相关高铁企业了解国外的知识产权法律制度。

**【周君 摘录】**

### **1.10【专利】知识产权发力，高铁跑出“中国速度”（发布时间：2017-8-16）**

1318 公里，时速 350 公里，4.5 小时到达……如今，拥有自主知识产权的中国标准化动车组“复兴号”正在京沪高铁上演绎着新的“中国速度”。来自铁路主管部门的最新消息称，下个月，“复兴号”将正式提速到时速 350 公里，使中国高铁真正驶入“350 时代”。

“围绕中国高铁动车组，我们严密管理相关知识产权，通过严谨的专利分析，严格进行规避设计及研发，目前在轨道交通领域的有效专利数量已位居世界第一。”“复兴号”的主要研制单位中国中车股份有限公司（下称中国中车）科技管理部相关负责人表示。

#### 自主创新步伐加快

“我们是中国中车的核心企业，承担了‘复兴号’的部分研发任务。企业技术创新能力强，拥有自主知识产权优势，如今已经形成了高速动车组等七大轨道产品研发与制造系列平台，制造水平位居世界前列。”中国中车青岛四方机车车辆股份有限公司（下称中车四方）技术中心相关负责人表示，中车四方已形成完整的知识产权工作体系，基本覆盖公司主要职能部门和知识产权相关业务活动，已经通过企业知识产权贯标认证。企业以“管控产品出口风险、统筹海外专利布局、培育一批核心专利”为目标，优化专业管理组织架构，围绕知识产权风险管控、创新成果保护两条主线，采取有效措施防范、控制各类经营活动中的知识产权风险，形成规范性制度流程，同时将专利工作植入研发各环节，实现知识产权与技术研究的深度结合。

据介绍，目前，中车四方拥有高速动车组相关有效授权专利 1600 余件。自主研发的“复兴号”、CRH380A 型高速动车组担当京沪、京广等高速铁路的运营主力，并创造了 486.1 公

里的世界铁路运营试验最高时速。目前，根据规划，正以中车四方为主体、以自主创新为核心，打造 83 平方公里的“世界动车小镇”。

“我们现有 46 家全资及控股子公司，员工 17 万余人，是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。”中国中车相关负责人表示，中国中车严格执行专利研发一体化的管理要求，公司重大项目要有知识产权管理人员全程参与，在研发过程中了解研发人员的技术难点和技术兴趣点，通过专利检索和专利分析，提供全球范围内的专利信息，帮助研发人员了解技术趋势，扩大研发人员视野，规避侵权风险，促进研发质量的提高。

截至 2017 年 6 月底，中国中车累计提交国内外专利申请 3.2 万件，其中发明专利申请 1.4 万件，占比近 44%。拥有授权专利 2.2 万件，目前有效专利 1.7 万件。“领先的知识产权实力，是打造‘复兴号’的坚实基础和强劲动力。”该负责人表示，目前，中国中车的产品已经输出到全球 102 个国家和地区，知识产权支撑作用明显。

“拥有自主知识产权的中国高速动车组‘复兴号’的诞生，与知识产权积累密不可分。从引进技术到消化吸收再创新，再到自主创新，中国高铁用十几年时间走过了西方发达国家半个多世纪的发展道路。‘复兴号’代表的是自主知识产权的高铁产业发展的中国速度。”上海交通大学教授孙章向记者表示。

#### 综合服务保障有力

“据不完全统计，截至目前，我们为中国中车及其关联企业代理中国专利申请 3000 余件，国外专利申请 200 余件，为‘复兴号’的诞生提供了知识产权服务。”北京同立钧成知识产权代理有限公司（下称同立钧成）总经理黄健介绍，高铁技术涉及机械、电气、自动化、通信、软件、材料等很多专业，属于系统性应用工程技术，高铁技术创新成果的集成度很高，对专利代理工作的要求更高。

据介绍，此前，中国中车北京二七机车有限公司（下称二七机车）自主研发了为高铁进行技术维修保养服务的 16 磨头 GMC16A 型钢轨打磨车，同立钧成帮助二七机车就该打磨车提交了“打磨车作业机构角度控制装置”的中国发明专利并获得授权。2015 年 7 月，珠海一物流设备有限公司以该专利的权利要求不具备创造性等理由向国家知识产权局专利复审委员会（下称复审委）提起专利权无效宣告请求，在深入阐述该专利的技术情况、技术效果的基础上，复审委维持该专利权有效。这一方面检验了中国中车拥有的发明专利权的质量，也充分体现了同立钧成专业的知识产权服务水平。之后，中国中车唐山轨道客车有限责任公司

（下称唐车公司）自主研发的动车组荣获中国设计红星奖的唯一最高奖项“至尊金奖”。在相关技术研发的过程中，同立钧成专利代理人团队与唐车公司的设计团队多次沟通技术方案，以精准的语言描述动车组车头设计的各技术特征并全面总结各技术特征产生的技术效果。最终同立钧成专利代理人团队从该设计方案的迎风表面设计、导流部件结构等角度提交了8件中国专利申请，其中包括3件发明专利申请和5件外观设计专利申请。

“值得自豪的是，我们为中车四方高速动车组提供了专业的专利分析报告，为中车四方自主研发的高铁技术创新提供了保障。”清泰联信知识产权代理事务所（下称清泰代理）负责人向本报记者介绍，中车四方自主研发的高速动车组的空气弹簧，技术水平世界领先。通过专利分析，发现国外竞争对手已经在中国此类产品上进行了专利布局。而通过文献发现，国外这家企业在提交相关专利申请之前，已经有论文介绍了该技术。于是，清泰代理以相关专利申请缺乏新颖性为由，向专利复审委提起无效宣告请求，成功打破了对手的专利封锁。

“不难发现，高水平的知识产权服务是构筑‘复兴号’知识产权根基的重要保障。”孙章认为，加强知识产权保护，既需要创新主体高质量的创造和运用，同样也需要服务机构高水平的服务。只有知识产权创造、运用、保护、管理、服务全链条工作共同提升，才能使企业和产业在国内外市场竞争中立于不败之地，打造“复兴号”这样光彩熠熠的中国名片。

### 【王叶娟 摘录】

#### 1.11 【专利】注重商标专利与品牌保护，看“冷酸灵”如何打响国产牙膏保卫战！（发布时间：2017-8-16）

中国的日化领域市场牢牢地被国外几家大品牌占据，曾几何时，引以为傲的“国民品牌”大宝都被国外品牌强生收购，剩下的一些国产老品牌的市场也在一点点被蚕食。不过，在国际品牌的夹缝中，一些民族品牌凭借自主创新，逐渐走出一条属于中国国产品牌之路。

**“冷酸灵”牙膏便是这些品牌中的翘楚。**

“冷酸灵”是重庆登康公司旗下品牌。作为中国最早的国产牙膏品牌之一，冷酸灵是中国抗牙齿敏感领域的领导品牌及中国国产牙膏第一品牌。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称登康公司）于2001年12月14日通过股份制改造正式注册成立。其前身为重庆牙膏厂，始建于1956年，于2001年通过股份制改造成立，公司隶属于重庆轻纺控股(集团)公司，是重庆市属重点国有企业。

“冷热酸甜，想吃就吃。”这句用了30年、享誉大江南北的广告语，让人们深刻地记

住了冷酸灵的品牌诉求和价值核心。但与此同时，这个民族牙膏老品牌却始终保持着年轻的心态，品牌营销创新、产品创新层出不穷，让人刮目相看。

### **冷酸灵是如何捍卫民族品牌尊严的？**

#### **注重专利技术**

登康公司致力于牙齿抗敏感领域的研究。公司拥有全国唯一的抗牙齿敏感研究中心，拥有行业领先的 GMP 生产车间，拥有双重抗敏感牙膏的国家发明专利和多项行业领先技术。登康公司是拥有 4 项国家发明专利，牵头制订了 2 项国家标准、20 多项行业标准的专业化、现代化的口腔护理产品公司。

主要的专利技术是特含双效抗敏感因子的国家专利抗敏配方，成分中的“舒缓因子”可作用于神经末梢，针对敏感神经起到缓解疼痛的目的；“修护因子”可与口腔中的天然成分相结合，形成修护层，封闭开放的牙小管，持久修护敏感牙齿。

#### **重视商标与品牌保护**

冷酸灵以其“冷热酸甜，想吃就吃”的核心价值承诺，让消费者畅享生活美食，身体全面健康，深得消费者认同、信任和称赞。该系列产品已累计销量超过 40 亿支，并多次荣获“中国驰名商标”和“中国名牌”称号，是中国 13 亿人民的“牙齿抗敏感专家”。

#### **商标和专利的重要性**

商标作为一种重要的知识产权，已成为企业和国家发展的重要战略性资源和推动市场经济发展的强大动力，在一定程度上代表着一个企业、一个地区乃至一个国家的经济实力、发展水平和整体形象。特别是著名和驰名商标，既是企业的无形资产，也是社会的资源和财富。专利属于知识产权的一部分，是一种无形的财产。对于个人与企业来说，都是一笔无形财富，更为重要的是，当专利转化为实际的生产力时，将造就巨大的经济利益。而且，在激烈的商业竞争中，谁握有核心科技专利，就在市场中占有主动权，更多时候，核心专利技术会左右一个企业的发展。而且，专利水平同时代表了一个国家的创新能力。

正因为商标与专利如此重要，所以企业尤其是初创企业一定要做好专利的申请与商标注册工作。

**【张倩楠 摘录】**

# **热点专题**

## 【知识产权】漠视知识产权、抄袭成瘾的摩拜海外市场恐难立足

自今年4月份因为管理不当而被新加坡陆交局收缴车辆后，摩拜单车并没有放弃拓展海外市场的野心，8月1日，其宣布进入英国伦敦，号称“新四大发明”开拓了全球第8座海外城市。

摩拜的国际化征途看似越战越勇，然而，却潜藏着一颗“不定时炸弹”：在重视知识产权的海外市场，“抄袭成瘾”的摩拜恐怕难以长期立足。

今年3月份，因智能车锁涉嫌侵犯深圳市吟云科技有限公司(下称吟云科技)旗下主要门禁系统品牌“令令开门”的发明专利权，摩拜被吟云科技起诉至北京知识产权法院，要求其停止知识产权侵权行为并进行赔偿，这些知识产权包括手机开锁涉及的高价值专利技术。

在本次闹得满城风雨的技术侵权风波之后，时隔4个月，摩拜再次掉进了同一条河里。

今年7月，摩拜发布了几组创意海报，不但公布在官方微博，而且还在北京地铁公交进行了大范围投放。然而，很快就有网友指出，其中两则广告在创意和设计方面，赤裸裸抄袭了国际知名品牌爱马仕和LACOSTE鳄鱼几年前的广告作品。

对比摩拜2017年的广告与爱马仕2013年的广告，画面上的人物、道具、人物的动作姿势乃至丝巾的颜色和飞起的样子，都严重雷同。





（上图是摩拜刚刚发布的海报，下图是国际大牌爱马仕 2013 年发布的海报）

不仅如此，摩拜另外一组发布在北京地铁的海报同样涉嫌抄袭，对象是法国知名品牌 LACOSTE。



(上图 LACOSTE 在 2008 年推出的海报，下图是摩拜刚刚推出的海报)

在这次抄袭中，摩拜虽然稍微“低调”了一点，但是画面的创意依然和 LACOSTE 如出一辙。

出了技术侵权、广告抄袭之外，摩拜自封的“新四大发明”概念，被指出抄袭了早在 2015 年 6 月份就创立的另外一家行业翘楚 ofo。

作为共享单车概念的鼻祖，早前，ofo 小黄车与高铁、支付宝、网购的代言人，被央视著名节目《对话》邀请参加主题为中国“新四大发明”的栏目。随后，摩拜单车窃取了这一概念，在公关稿件中大肆标榜自身被赞“新四大发明”之一。

实际上，ofo 于 2015 年 6 月在北京大学校园内首创并开始运营共享单车，而摩拜则是于 2016 年 4 月才在上海召开发布会宣布开始运营，足足晚了将近一年。从时间上来看，可以说摩拜抄袭了 ofo 创造的共享单车模式，如今又抄袭了 ofo 享有的美誉，可谓“将抄袭进行到底”。

随着国际化进程的深入，后续摩拜要想在更加注重知识产权保护的国际市场立足，只有改变自身漠视知识产权的态度，扎扎实实提高创新能力才有可能，否则结局只能是铩羽而归。

**【胡凤娟 摘录】**