



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

第五百六十三期周报

2023.12.10-2023.12.16

网址: <http://www.hangsomes.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商标】“雙獅”商标遭撤三险境，看广钢金业集团如何化险为夷，全力保护老字号商标
- 1.2 【专利】律师将无法代理“专利无效宣告”程序
- 1.3 【专利】实用新型专利制度改革浅析——以制备方法特征的解释规则为视角
- 1.4 【专利】《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》提出：加强知识产权保护
- 1.5 【专利】从技术角度评析 AI 著作权第一案 | 谁拥有算力，谁垄断国内 AI 著作权的未来？
- 1.6 【专利】“软件类专利侵权判例”对专利撰写的启示
- 1.7 【专利】释放专利转化的强大动能
- 1.8 【专利】衍生软件受保护吗？看看这起涉开源软件二次开发著作权纠纷案

● 热点专题

- 【知识产权】IPO 期间因专利诉讼被取消上会审议，是空穴来风还是确有其事？

每周资讯

【商标】“雙獅”商标遭撤三险境，看广钢金业集团如何化险为夷，全力保护

老字号商标

广州广钢金业集团有限公司（以下简称“广钢金业集团”）注册于 1951 年的“图片”（以下简称“雙獅”）老字号商标，被某自然人恶意提起连续三年无正当理由不使用商标撤销申请，后进入行政诉讼程序。超成律师团队接受委托后，经与广钢金业集团沟通研判，制定了周密的诉讼策略，最终均被一审、二审法院采信，成功保住了这枚使用已长达 220 余年的老字号商标，助力了广钢金业集团转型后的长效发展。



“雙獅及图”商标标识



恶意提起撤三申请的自然人，所企图申请注册的商标

广钢金业集团法务负责人对此表示：“集团在完成资源优化和转型重组后将持续加强核心商标的持续规范使用，健全品牌管理，优化知识产权布局，坚决打击恶意主体，力求更全面地对品牌及企业创新成果进行保护。”同时他表示，诉讼过程中超成律师团队提供专业的指导建议和全面细致的法律分析，体现出了超成律师团队缜密的思维、雷厉风行的工作状态和精益求精的业务能力，协助集团删繁就简，迅速锁定关键性证据，全力保住了老字号商标。

广钢金业集团及“雙獅”品牌简介

广钢金业集团是一家集生产性服务和消费性服务于一体的跨行业集成式服务企业，是广州市属国有企业，资产总额上亿元，旗下“雙獅”品牌始创于 1796 年清朝嘉庆年间，1951 年“雙獅及图”注册为商标，至今已有 220 余年历史，曾获中华老字号、广东省著名商标、广州市著名商标、中国刀剪知名品牌等诸多荣誉。同时，“雙獅”牌菜刀产品更是获得广东省优质产品、广州市优质名牌产品等荣誉。



背景与需求

随着“雙獅”品牌产品远销全国各地，品牌知名度不断扩大，逐渐进入大众视野，一些投机取巧的市场竞争者针对“雙獅及图”商标提起恶意撤销之诉，企图抢夺该枚商标，牟取不正当利益，并以此阻断广钢金业集团正常的生产经营。

该撤三案件的指定期间前后，适逢广钢金业集团因企业发展问题需进行重组转型，广钢金业集团随之在广州市政府的指导下开展了关停企业、将工作重心转移到产业转型、处置资产、人员分流等工作，将大量人力、物力转移到资产重组和转型发展相关工作中，致使相关生产经营活动在重组期间停滞，这为集团举证其在指定期间内连续使用“雙獅及图”商标带来困难。

针对该恶意主体趁机提起的撤三申请，广钢金业集团在撤三及撤销复审阶段，提交了“雙獅及图”商标于指定期间内所获得的荣誉及授权许可等证据，使得国家知识产权局认定该商标指定期间内在“菜刀”商品上进行了使用，予以维持注册，但该恶意主体不服继续提起行政诉讼。

尽管“雙獅及图”商标暂时维持注册，但诉讼阶段仍有被撤销的风险，一旦商标被撤销，集团将面临痛失百年品牌的危机，同时诉讼中还面临举证时间有限、使用证据梳理和补强工作任务量巨大等压力。

服务方案

1. 由表及里，分析痛点，精准把握诉讼突破口

熟谙商标法相关法律的超成律师通过与当事人进行深入沟通，详细了解和梳理案情，谨慎评估在案证据和诉讼风险后，最终确定了案件的两个突破点——将诉讼重点集中于论证指定期间内集团基于正当理由授权他人使用商标的证明，同时针对性补强和深入挖掘诉争商标在指定期间内在核定的“菜刀”商品上的相关使用证据。

2. 环环相扣，完善证据链，指导集团针对性收集证据

在确定商标行政诉讼方案后，超成律师精准提出举证建议，指导广钢金业集团多

形式、多渠道、全方位收集有关使用证据，对于行政阶段提交的证据进行了针对性整合和补强，同时准备了集团在指定期间的曾因重组转型授权其他主体使用诉争商标的情况的相关证据材料作为必要补充，助力集团合理组织全链条证据，环环相扣，最终形成完整证据链。

3. 剥茧抽丝，深度挖掘线索，聚焦使用证据及原告的主观恶意检索

超成律师基于丰富的诉讼经验及海量的检索工作，敏锐识别出指定期间内“雙獅”牌菜刀通过公开网络渠道实际进入商品流通领域的线索，全面挖掘带有诉争商标的核定商品通过电商平台实际销售的证据以及主流媒体的相关报道，并及时完成了证据保全，增强了证据的证明效力。同时，超成律师深究原告提起撤销申请及行政诉讼的主观目的，深度挖掘原告恶意摹仿“雙獅”品牌及其他知名品牌的相关证据。

案件成果

获得法院支持，成功保住商标：通过超成与广钢金业集团的共同努力，一、二审法院均认定广钢金业集团具有使用该商标的真实意愿，并在指定期间内为授权他人使用诉争商标做了相应准备工作，不宜依据 2013 年商标法第四十九条第二款规定撤销注册，据此驳回了原告的诉讼请求。至此，超成帮助广钢金业集团成功保住了这一枚历史悠久的核心商标。

降低维权部门举证压力，提高证据质量：在超成律师的专业指导下，广钢金业集团有条理、有针对性地开展证据收集工作，有效避免集团“大海捞针式”收集证据，大幅度降低了维权部门的工作量和举证难度，在有限的时间内精准搜集证据。同时，证据收集的质量较高，集团不必重复进行证据补充，有效减少人力、物力、财力投入，在实现降本增效的同时，大大提高了诉讼成功率。

震慑市场主体，为后续恶意撤三案件提供参考：成功打击了恶意撤三主体，不

仅为后续其他主体提起的商标异议、撤三、行政诉讼提供了证据支持和有效参考，帮助实现品牌证据保管规范化，更是降低了市场主体通过恶意撤三手段牟取不正当利益的可能性，前置性震慑市场主体，帮助企业免遭诉累。

维护和提升品牌形象，为企业正常经营保驾护航：稳定的商标权利有助于集团通过商标异议、无效宣告等方式清理市场中摹仿“雙獅”品牌的标识，打击攀附品牌知名度的市场主体，有效避免了在关联领域出现与集团“雙獅”品牌相同的商标及相关产品，引起消费者的混淆误认，进而避免损害品牌形象的恶性事件出现，以此来维护品牌市场声誉，稳固和提升品牌形象。

-文章整理自 IPRdaily 中文网 (iprdaily.cn)

【周小丽 摘录】

1.2 【专利】律师将无法代理“专利无效宣告”程序

近日，C 律师在朱辛庄参加专利无效宣告口头审理，庭审程序结束时，被合议组的老师告知，律师将不能再以“公民代理”身份参与无效宣告口头审理程序！

经过多方核实，此事绝非空穴来风，甚至已经板上钉钉。

C 律师顿觉~~天旋地转~~整个人都不好了。

先说“公民代理”。

“公民代理”的一般含义，按照《中华人民共和国民事诉讼法》的第五十八条规定，是指除律师、基层法律服务工作者以外的公民代理参加民事

诉讼的活动，或律师、基层法律服务工作者以公民身份代理其近亲属或所在单位进行民事诉讼的活动。

所以，即使律师带着**授权委托书、律所公函、律师证**，在国知局的口审庭上，妥妥的就一普通“公民代理”。

不让律师用律师身份，律师只能用“公民代理”身份，本身已经很屈辱了。

虽然但是，既然能让律师（虽然不能以律师身份）参与口审庭，已经算皇恩浩荡。

这么多年下来，绝大多数参与专利无效案的律师也都逆来顺受选择了默认，接受了不能以律师身份出庭而被**“公民代理”**以这种现实。

然鹅 xingzheng 机关总是想扩权的，不针对哪个局。

“公民代理”的好日子。

根据《中华人民共和国专利法》第十八条第二款：中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，**可以**委托依法设立的专利代理机构办理。

法律条文如果用的是“应当”，那就是必须；如果用的是“可以”，那就是**可以**。

这么多年“可以”下来，很多律师参与了众多的无效宣告口审庭以后，经验变得越来越丰富，甚至比只有专代证而没有相关实操经验的代理师更加娴熟～

美好的时光总是短暂的，好日子总算到头了。

“吾欲与若复牵黄犬，俱出上蔡东门逐狡兔，岂可得乎！”

审查指南悄悄起变化。

《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》公开征求意见

国家知识产权局 2022-10-31 17:50 发表于北京

 知产库

国知局在 2022 年 10 月底发布了一个《**专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）**》征求社会各界意见，称有关单位和各界人士可以在 **2022 年 12 月 15 日前**提出具体意见。

《专利审查指南》2010年2月1日起施行)	《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》(修订格式)	《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》(接受修订)
..... (4) 对于根据专利法第十九条第一款规定应当委托专利代理机构的请求人, 未按规定委托的, 其无效宣告请求不予受理。 (6) 当事人委托公民代理的, 参照有关委托专利代理机构的规定办理。公民代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件。 	 (4) 对于根据专利法第十九条第十八条第一款规定应当委托专利代理机构的请求人, 未按规定委托的, 其无效宣告请求不予受理。 (6) 当事人委托公民其近亲属或者工作人员代理的, 参照有关委托专利代理机构的规定办理。公民近亲属或者工作人员代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件。 所述近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有抚养、赡养关系的亲属。代理人为当事人的近亲属的, 应当提交户口簿、结婚证、出生证明、收养证明、公安机关证明、居(村)委会证明、生效裁判文书	 (4) 对于根据专利法第十八条第一款规定应当委托专利代理机构的请求人, 未按规定委托的, 其无效宣告请求不予受理。 (6) 当事人委托其近亲属或者工作人员代理的, 参照有关委托专利代理机构的规定办理。近亲属或者工作人员代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件。 所述近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有抚养、赡养关系的亲属。代理人为当事人的近亲属的, 应当提交户口簿、结婚证、出生证明、收养证明、公安机关证明、居(村)委会证明、生效裁判文书

知产库

— 56 —

可能是绝大多数人都没有认真看过这个再次征求意见稿吧, 《专利法实施细则》都已经通过了, 虽然没有公布, 很多律师已经有不好的预感。

根据《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》的修订意见, 原来的公民代理被删除, 取而代之的是近亲属和工作人员。

“近亲属”的定义, 修订意见明确了: 所述近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有抚养、赡养关系的亲属.....”, 只说是近亲属还不行, 还要提交与委托人身份关系的证明。

律师不可能有那么多的近亲属来开专利无效口审庭, 至于当事人委托的“工作人员”, 就不要想了。

因为修订意见明确了，“代理人为当事人的工作人员的，应当提交[劳动合同、社保缴费记录、工资支付记录](#)等足以证明与委托人有**合法人事关系**的证明材料；当事人为机关事业单位的，应当提交单位出具的载明该工作人员的**职务、工作期限**的书面证明”。

世上本没有路，走的人多了，也可能被堵的死的。

审查指南修订通过以后，律师连“公民代理”身份参与无效口审的权利也要彻底失去了。

专利无效宣告程序的法律性质。

根据《专利法》46 条二款：对国务院专利行政部门宣告[专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内](#)**向人民法院起诉**。人民法院**应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼**。

针对专利无效宣告结果不服，只能向法院起诉。

而专利无效宣告口审本身，也是审理《专利法》明确的新颖性、创造性、实用性的认定以及说明书和权利要求书的法律事实认定和法律规则适用，众多周知、毫无疑问、显而易见、毋庸置疑.....专利无效宣告程序的性质属于法律事务！

律师的神圣使命。

根据我国《律师法》第二条：“本法所称律师，是指依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员”。

众多周知、毫无疑问、显而易见、毋庸置疑……律师天然可以代理法律事务，天然可以代理法律事务中的专利无效宣告事务。

专利申请等明确为专利代理机构专门代理，没有任何问题，而且因为后续不涉及行政确权诉讼及律师时间成本较高，律师群体本身也没有意愿来参与，反过来，专利无效宣告程序的律师代理权，也不应当予以剥夺。

《专利代理管理办法》的法律地位。

看官可能要说《专利代理管理办法》第八条有规定，“任何单位、个人未经许可，不得代理专利申请和宣告专利权无效等业务”。

我们来看看《专利法》和《专利代理条例》的规定。

《专利法》作为全国人大制定的**法律**，其第十八条仅仅限制了外国主体的必须委托代理机构办理，并没有排除或限制律师参与无效宣告程序。

《专利代理条例》作为国务院制定的**行政法规**，其第二条仅仅是依据《专利法》对专利代理机构执业行为进行了规范：“本条例所称专利代理，是

指专利代理机构接受委托，以委托人的名义在代理权限范围内办理专利申请、宣告专利权无效等专利事务的行为”。这显然只是明确专利代理机构的业务范围，并没有对参与专利无效程序的当事人可以委托代理人范围进行限缩。

当然，《律师法》的**法律**位阶，显然高于作为行政法规的《专利代理条例》和作为部门规章的《专利代理管理办法》。

《专利代理管理办法》作为**部门规章**，其第八条的规定明显超出其所调整“专利代理机构”这一主体对象，不符合《律师法》、《专利法》、《专利代理条例》等上位法的规定，更不应作为限制律师从事专利无效宣告业务的**法律依据**。

最后

《专利审查指南》或许已经定稿，或许还没。一旦定稿后发布实施，**60万律师的法律权益将无法得到保障**，不许笑，我是认真的。

一群律师书生，不能以律师名义代理，尚且忍辱求全这么多年，现在不让代理无效宣告口审，估计.....那也掀不起什么风浪！

对于指南的制定者来说，如果能**恢复原状**，保持长期以来形成的律师“公民代理”的共存默契，则知产行业幸甚！律师群体幸甚！

如果指南的制定者“**坚持原则**”，其实.....那咱也没办法，广大律师群体只能自求多福了。

---文章摘自《知产库》

【陈雨婷 摘录】

1.3 【专利】实用新型专利制度改革浅析——以制备方法特征的解释规则为视角

一、问题提出

“制备方法特征限定的产品权利要求”是一种特殊类型的产品的权利要求，又称“方法特征表征的产品权利要求”、“方法特征界定的权利要求”。制备方法特征，是指表明产品制备原料、制备步骤、制备条件等的特征。[2]以制备方法界定产品的权利要求，英文中称为“Product-by-Process”权利要求，指将制备方法作为技术特征的权利要求。[3]这种类型的权利要求特殊性在于权利要求是由混合型的技术特征组成，限定产品权利要求的技术特征，既包括了结构、组分等产品权利要求应有的技术特征，也包含了本属于方法权利才应有的制备方法特征。这种由混合型的技术特征限定的产品权利要求，其解释与保护规则无论是在授权确权阶段还是在侵权判定阶段本应一致，但是我国双轨制的国情导致在我国实践中并非如此，这主要表现为三种观点。

第一，“产品限定说”，也称为“物同一说”，[4]是指在确定以制备方法界定的产品权利要求的保护范围时只考虑结构、组分等技术特征的限定作用，也就是说，权利要求中的制备方法特征对于权利要求保护范围的确定不具备限定作用。

第二，“全部限定说”，也称为“方法限定说”、“制备方法限定说”，[5]是指在确定以制备方法界定的产品权利要求的保护范围时，不仅权利要求中记载的结构、组分等技术特征对权利要求保护范围的确定具有限定作用，而且权利要求中的制备方法特征同样具有限定作用，[6]《最高人民法院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）（2020 修正）》（以下简称《专利权纠纷司法解释二》）第 10 条和《专利审查指南（2019）》第四部分第六章第 4 节均属于这一观点。

第三，“折衷说”，在对包含制备方法特征的产品权利要求的新颖性进行审查时，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和 / 或组成。如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和 / 或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和 / 或组成已发生改变，[7]《专利审查指南》中采用了这一观点。[8]

笔者认为，“方法限定说”最为符合专利制度的宗旨，体现了贡献与保护相一致的原则，是权利要求公示与划界作用的体现。权利要求是专利权人排他性权利的基础，也是专利申请人对社会贡献的体现，以权利要求中记载的内容来划定专利权的保护范围，不但使专利权的保护范围具有了确定性，更为社会公众的行为自由提供了指引。而采用“产品限定说”会弱化权利要求的公示和划界作用，在确定权利要求的保护范围时损害了社会公众的预期利益。

之所以要采用制备方法特征限定产品权利要求，是因为保护新产品的需要。正如一百多年前，美国法院在 *Exparte Painter* 一案所述，“当一个人发明了一项发明时，其获得专利的权利或者其享有的对其发明所涉权利要求进行适当定义的权利，不受语言表达的限制”。不能因为语言的限制而放弃对新产品的保护。所以，选择以制备方法特征限定产品权利要求有其历史必然性。

通常，对制备方法特征限定的产品权利要求的讨论，一般是根据权利要求的性质，将权利要求分为两种基本类型：产品权利要求和方法权利要求。[9]在此基础上，对产品权利要求进行讨论。笔者认为，这种划分不能全面总结我国实践中关于制备方法特征限定的产品权利要求的争议，应当根据发明创造的类型，分为制备方法特征在实用新型专利权利要求中的解释与制备方法特征在发明专利权利要求中的解释两种类型，另外，并列式独立权利要求因其与制备方法特征限定的权利要求具有共性，因此后续文章中一并进行讨论。

二、制备方法特征与实用新型专利权的客体

产品权利要求，本质上是对产品提出的新的技术方案，根据我国《专利法》对发明创造的分类，对产品提出的新的技术方案的发明创造，包括实用新型和发明。这两种类型的权利要求的制备方法特征常用的撰写格式为：“一种产品，其特征包括 A 和 B 和 C，其中，A 由……制成。”因此，制备方法特征限定的产品权利要求的解释规则在实用新型专利和发明专利中的解释规则具有一致性。但是，因为实用新型专利权保护客体不包括方法，因此其解释规则受到诸多限制。

第一，制备方法特征不属于实用新型专利保护的客体。

根据《专利法》第 2 条第 3 款的规定，实用新型专利保护的是产品的形状、结构或者其结合，制备方法特征不构成实用新型专利保护的客体。而根据《专利法》第 2 条第 2 款规定，发明专利的客体包括了方法及方法与产品的结合。如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的改进，如含有对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征，则不属于实用新型专利保护的客体。例如，一种木质牙签，主体形状为圆柱形，端部为圆锥形，其特征在于：木质牙签加工成形后，浸泡于医用杀菌剂中 5-20 分钟，然后取出晾干。[10]由于该权利要求包含了对方法本身提出的改进，因而不属于实用新型专利保护的客体，但可以是发明的客体。这种类型的典型情况为“一种产品 A，其特征在于，A 由……制成”，对于这种类型的权利要求，只能是发明专利的权利要求，而不能是实用新型专利的权利要求。

第二，制备方法特征在实用新型专利和发明专利中的含义并不相同。

实用新型专利权利要求中可以使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不得包含方法的步骤、工艺条件等。例如，以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的，不属于对方法本身提出的改进。[11]由此可知，实用新型专利的权利要求中使用的是已知方法的名称来限定产品的形状、构造，这里的制备方法特征应当是已知方法的名称，而不应是制备方法。发明专利没有这一限制，如果将制备方法写入实用新型的权利要求中，则将以不符合《专利法》第2条第3款的规定不能授予专利权。

第三，实用新型专利权不保护微观的结构特征。

物质的分子结构、组分、金相结构等不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。例如，仅改变焊条药皮组分的电焊条不属于实用新型专利保护的客体。[12]由此可知，产品的微观结构不属于实用新型专利保护的客体，那么使用制备方法特征限定实用新型专利权利要求中的微观结构也不应被允许。

日本有《实用新型法》，其规定作为实用新型允许注册登记的，仅限于“技术方案”中的“物品的形状、结构或组合相关的”技术方案。方法的技术方案则不得注册。为了提高公众的可预测性，只能将注册对象限定在物体之形状等比较容易辨认的技术方案上，这也许就是制度的内在理由。[13]在发明专利中，如果因为制备方法特征改变了产品的微观结构，则允许使用该制备方法进行限定。例如，如果X方法包含了对比文件中没有记载的在特定温度下退火的步骤，使用该方法制得的玻璃杯在耐碎性上对比文件的玻璃杯有明显的提高，则表明要求保护的玻璃杯因制备方法的不同而导致了微观结构的变化，具有了不同于对比文件产品的内部结构，该权利要求具备新颖性。[14]这里的“玻璃杯耐碎性”结构的改变，是通过“在特定温度下退火的步骤”来实现的。

第四，制备方法的使用条件不同。

对实用新型专利中使用已知方法的名称限定产品权利要求没有规定条件限制。

《专利审查指南》第二部分第二章第 3.1.1 节规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。从逻辑上分析，该规定应当是针对发明专利的权利要求作出的规定，否则该规定将与前述实用新型专利中关于制备方法特征的规定相矛盾。所以发明专利的权利要求中使用制备方法特征是有条件的，只有在“技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时”，才允许采用制备方法特征来限定。

三、授权确权程序中，制备方法特征与实用新型专利权保护范围的关系

在专利名称为“一种圆柱形锂电池负极导针引出结构”的实用新型专利无效程序中，[15]权利要求 1 保护一种圆柱形锂电池负极导针引出结构。在该实用新型专利的权利要求 1 中，记载了“压制成型”“铆接”“焊接”的制备方法特征。其中争议焦点为“压制成型”的制备方法特征是否构成区别技术特征。国家知识产权局认为，对于权利要求中的技术特征“所述的极耳由圆柱体压制成型出极耳片”：对比文件公开的技术方案中，负极柱下部与极耳连接片为一体的，一体的连接方式为一次成型。而一次成型是指一次加工即制成，压制成型则是指通过压制使之成型，两者的含义不同，不能认为一次成型公开了压制成型。可见，对比文件并未公开权利要求中的上述技术特征。

一审中，北京知识产权法院认为，对于包含制备方法特征的产品权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。本案中，虽然对比文件未记载极耳由圆柱体压制成型出极耳片，但是从对比文件的附图及说明书相应内容来看，正极柱为圆柱体结构，极耳连接片为片状结构，且两者是一体的，与涉案专利权利要求中“所述的极耳由圆柱体压制成型出极耳片”在结构上并无差别，也就是说“压制成型”作为一种加工方法并未使权利要求 1 的极耳及极耳片结构不同于对比文件 1 中的极耳和极耳片的特定结构和/或组成，因此，“压制成型”不构成涉案专利权利要求与对比文件的区别特征。

通过该案例我们可以看出，实用新型专利权利要求中的制备方法特征对权利要求的保护范围具备限定作用，在实践中争议还是很大。[16]争议的根源在于，一方面《专利审查指南》关于制备方法特征坚持了“折中”说审查规则，即对于专利权利要求中的制备方法特征，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成，如果该方法使产品具有特定结构和 / 或组成，则该制备方法特征具备限定作用，属于“方法限定说”；相反，则不具备限定作用，属于“产品限定说”。

最高人民法院进一步认为，实用新型专利权的保护对象是由形状、构造或者其结合构成的技术方案。如果权利要求中非形状构造类特征对产品的形状、构造或者其结合不具有影响，则其通常对该权利要求的创造性不产生贡献。[17]另一方面，《专利审查指南》又规定，在实用新型专利创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。[18]该规定又属于“方法限定说”。这就导致实用新型专利权利要求中制备方法特征解释的规则极为混乱。

在名称为“一种移动终端壳体和移动终端”的实用新型专利纠纷案中，[19]权利要求 1 保护一种移动终端壳体。涉案专利权利要求中“模内镶件注塑”为制备方法特征，该制备方法特征也是唯一没有被对比文件公开的技术特征。请求人认为，本专利为实用新型专利，保护的是产品而非方法，而对“半切膜”形成方式的具体限定属于方法技术特征。因此，两者的区别技术特征不应包含“模内镶件注塑半切膜”。

国家知识产权局认为，关于上述区别特征，模内镶嵌注塑一般是将已印刷成型好的装饰片材放入注塑模内，然后将树脂注入成型片材的背面或周围，使树脂与片材结合成一体固化成型的产品，同时在表面形成硬化的透明薄膜。使用模内镶件注塑工艺制造半切膜，具有坚固、稳定、耐磨的技术效果，因此，权利要求 1 具备创造性。北京知识产权法院认为，关于“模内镶件注塑半切膜”属于方法应予排除的主张，缺乏事实基础，没有法律依据。

北京市高级人民法院同样认为，“模内镶件注塑半切膜”并非对方法本身进行改进的技术特征，而是对半切膜与壳体的连接关系即结构特征具有限定作用的方法特征，此类方法特征对实用新型专利的技术方案具有限定作用，在评价新颖性和创造性时应当予以评价。半切膜通过模内镶件注塑工艺成型，进而与壳体坚固连接，使得本专利的技术方案取得了有益的技术效果。

最高人民法院认为，第一，模内镶件注塑工艺是较成熟的技术，模内镶件注塑的工艺过程以及依据该工艺制备的产品特性均是已知的，权利要求中并未包含对方法本身提出的改进，该特征通过已知制备方法对半切膜本身进行限定，该制备方法制备的膜本身具有已知的硬度、层状结构等特性，因此“半切膜为模内镶件注塑半切膜”具有限定作用。第二，模内镶件注塑半切膜这一制作工艺导致产品在结构和 / 或组成上与对比文件产品不同，在新颖性审查中应当考虑该特征。而且，目前没有证据表明对该种工艺制备的膜进行半切处理，并将其作为接口处防护膜的技术手段属于所属领域惯用技术手段，同时，基于不同的膜本身的特性，权利要求的“模内镶件注塑半切膜”具有更为稳定、坚固、耐磨的效果，因此权利要求和对比文件的区别“半切膜为模内镶件注塑半切膜”不属于所属领域惯用技术手段的直接置换。

上述案件是“方法限定说”的典型案列，但是笔者不赞同最高人民法院的观点。

首先，既然模内镶件注塑工艺是使用已知方法限定已知产品，那么“特定结构”从何而来？其次，最高人民法院以“该制备方法制备的膜本身具有已知的硬度、层状结构等特性”来说明“半切膜”的特定结构，而该“特定结构”又没有写入权利要求，这与“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准”相违背。再次，前文已经论述过产品的微观结构不属于实用新型专利保护的客体。实用新型专利中采用已知工艺限定已知产品，即便是产生了特定的结构和/或组成，也应当记载在权利要求中通过结构特征来体现。

“该制备方法制备的膜本身具有已知的硬度、层状结构等特性”明显属于微观结构，不应当属于实用新型专利保护的客体。该类观点根深蒂固，早在名称为“双层艺术玻璃容器”的实用新型专利确权案中，国家知识产权局认为，权利要求中限定了图案壁和外层壁端口的连接方式还采用了“相熔接成一体”的整体结构，与对比文件所述“内壁层和外壁层通过螺纹以及防水粘合剂紧固”的连接方式不同，产品结构已经发生了变化。[20]但权利要求并没有记载产品结构是什么，因此，采用制备方法特征限定产品结构的做法不可取。

四、侵权程序中，制备方法特征与实用新型专利权保护范围的关系

《专利权纠纷司法解释二》第 10 条规定，对于权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。上述规定没有区分实用新型专利权和发明专利权，统一采用了“方法限定说”。该规定与权利要求的划界作用相符，尽管该规定在侵权程序中具有广泛的应用，但是司法实践中仍有大量适用“产品限定说”的案例。

（一）“产品限定说”

在名称为“多层次酸蚀工艺图案玻璃”的实用新型专利中，[21]权利要求 1 保护一种多层次酸蚀工艺图案玻璃。该专利权利要求中的制备方法特征包括“酸蚀”“二次酸蚀”，根据“产品限定说”，制备方法特征对权利要求保护范围的确定不具有限定作用。

例如，佛山市中级人民法院认为，涉案专利请求保护的权利要求 3 不是对酸蚀方法本身提出的技术方案，因此，即使被控侵权产品经过 3 次或者 4 次酸蚀方法对玻璃进行处理，仍然落入原告请求保护的权利要求 3 的保护范围。福州市中级人民法院、河南省高级人民法院均采用了该观点。[22]

同时，笔者注意到，在该专利的无效程序中，同样没有把制备方法特征作为区别技术特征进行考虑。北京市高级人民法院认为，[23]本专利权利要求 2-6 是对平板玻璃的表面、凹陷部分和凹蒙图案面部分的透明度、位置关系以及其上图案等特征的描述，不涉及腐蚀玻璃的酸度、时间和蚀刻过程，因此请求人关于公知常识证据已经公开了腐蚀玻璃的酸度及时间决定蚀刻深度的上诉理由，与本专利创造性判断无关。

在名称为“一种矩形密封圈”的实用新型专利的侵权纠纷案件中，[24]权利要求保护一种矩形密封圈。最高人民法院认为，实用新型专利权利要求中非形状构造类技术特征对于该实用新型专利权利要求的新颖性和创造性不能产生贡献。因此，审查针对该具有非形状构造类技术特征的实用新型专利权利要求所提出的现有技术抗辩时，原则上不考虑该现有技术是否公开了该非形状构造类技术特征。如果考虑该非形状构造类技术特征，则会将已经全部公开了有关形状构造类技术特征的现有技术囊括在该具有非形状构造类技术特征的实用新型专利权利要求的保护范围之内，导致该实用新型专利权利要求的保护范围与其技术贡献不相适应。本案中，尽管本实用新型专利在其权利要求中用“热压”限制聚四氟乙烯包裹层，但“热压”既不属于形状范畴，也不属于构造范畴，故不属于本实用新型专利的保护范围。

上述案例是“产品限定说”的体现。笔者认为，“产品限定说”在专利侵权判定中不具备法律基础。

首先，权利要求是确定专利权保护范围的基础，也是专利权人对社会贡献的体现，更是区分公共利益和私人利益的标尺，在法律明确规定了专利权的保护范围以其权利要求的内容为准的情况下，在确定实用新型专利权的保护范围时，将实用新型中的制备方法特征排除在专利权的保护范围之内，是没有任何依据的。既然最高人民法院认为“实用新型专利权利要求中非形状构造类技术特征对于该实用新型专利权利要求的新颖性和创造性不能产生贡献”，那么，在确权阶段也不应当认为“实用新型专利新颖性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征”。如果在授权确权阶段认为制备方法特征是应当予以考虑的技术特征，那么就不应当否认该技术特征对权利要求所做的贡献。

其次，实用新型专利的客体是产品不能成为制备方法特征不具备限定作用的理由。实用新型专利的权利要求中可以包括方法特征，允许使用已知方法的名称限定产品的形状、构造，但不能包含对方法本身提出的改进。既然通过已知方法来限定权利要求中的技术特征符合专利法的规定，那么，该已知的方法特征对权利要求应当具备限定作用。至于为什么要在产品的权利要求中记录制备方法特征，《专利法》及《专利审查指南》都没有规定。如果将制备方法特征写入权利要求，在制度上是被允许的，而在侵权阶段却又是可以忽略的技术特征，会使在确定专利权的保护范围时增加了不确定性，对社会公众是不利的。这种忽略制备方法特征的做法，本质上就是在适用已经被放弃的“多余指定原则”。

[25]

最后，专利权具有排他性，这就要求专利权的保护范围具备确定性。对此，专利申请人在撰写权利要求书和获取该权利时，应当抱有积极谨慎的态度。专利申请人应当坚持将尽量少的技术特征写入权利要求中的做法，这是因为权利要求中的每一个特征都应当是其财产权的一部分，都是划定边界的标尺。有人可能说这对于权利人可能过于苛刻，或者不现实，但是这一谨慎的标准就如同正义和公正一样，虽然很难苛求在每一专利申请中都能体现，但是这是每件专利申请的目标。在撰写专利申请时其可能因为种种原因不能完美，但是不能因此就纵容撰写中出现的瑕疵。

以实用新型专利权为例，根据我国的专利制度，其授权不经过实质审查，申请人撰写完成专利申请也就意味着财产权的形成。对此，专利申请人更应当抱着对社会公众负责，对自己的财产权负责的态度，谨慎撰写每一项权利要求，结合现有技术字斟句酌写入权利要求中的每一个技术特征。否则在进行侵权判定时，不能以疏忽、不谨慎、没有考虑周全等理由否定任何写入权利要求中的技术特征的限定作用。

（二）“方法限定说”

实用新型专利中，说明书及附图为实现功能性特征所限定的功能、效果所载的不可缺少的形状构造类特征和非形状构造类特征，均对该功能性特征具有实质限定作用，均构成功能性特征的内容，在侵权判定时均应予以考虑。[26]在根据说明书及附图确定实用新型专利中的功能性特征的不可缺少的技术特征时，同样应当考虑非形状构造类特征。这说明“方法限定说”在侵权诉讼中属于主流观点。

在名称为“药浸柳枝接骨外固定架”的实用新型专利侵权纠纷案中，[27]权利要求保护一种药浸柳枝接骨外固定架，争议焦点为实用新型专利权利要求中“药浸”是否具有限定作用，上海市高级人民法院认为，实用新型专利技术方案中既可以有形状、构造或者其结合方面的技术特征，也可以有非形状、构造或者其结合方面的技术特征，只要这些技术特征所共同限定的技术方案是具有确定形状或者构造的产品，该产品就可以成为实用新型专利所保护的客体。涉案实用新型专利是由经“药浸”处理的柳枝条编织成的接骨外固定架，“药浸”是非形状、构造或者其结合方面的技术特征，该技术特征不会引起涉案实用新型专利在形状、构造或者其结合方面发生变化。但“药浸”仍是涉案实用新型专利的一项必要技术特征，并与其他技术特征一起共同构成了涉案实用新型专利技术方案，共同限定了涉案实用新型专利权保护的范围。“药浸”应当是涉案实用新型专利的一项必要技术特征，而并非一项非必要的技术特征。更何况，专利权利要求的独立权利要求中记载的技术特征均应是必要技术特征，认定一项记载于独立权利要求中的技术特征为非必要技术特征并无法律依据。“药浸”记载于涉案实用新型专利的独立权利要求中，故应为涉案实用新型专利的必要技术特征。

在实用新型专利的民事侵权判定中，产品权利要求中的制备方法特征具备限定作用，是权利要求公示与划界作用的体现。最高人民法院的司法解释、北京市高级人民法院的《专利侵权判定指南》及国家知识产权局制定的规章都予以了肯定。[28]

五、在《专利法》中废除实用新型专利势在必行

因为《专利法》对于实用新型专利权的客体给出了诸多限制，即便一案双申的权利要求，其保护范围也可能不一致。同时，因为制备方法特征不属于实用新型专利权利要求的客体，也导致制备方法特征在授权确权程序中的解释规则与侵权中的解释规则完全不一致，而且这种不一致很难通过规则的统一进行调和。另外，实用新型专利申请，在授权程序中不进行实质审查，也会衍生出众多问题。因此，有必要通过制度革新的方式，实现解释规则的统一。

（一）专利权有效原则不应当适用实用新型专利权

专利权有效原则是指在侵权诉讼中，专利权在没有被专利行政机关宣告无效之前，应当推定该专利权合法有效，并以此为前提审理专利侵权纠纷。[29]采用这一观点的主要原因在于我国实行的是侵权程序与无效程序的“双轨制”。欧陆体系专利法奉行民事侵权程序与行政无效程序二元分立体制，即侵犯专利权纠纷经由民事诉讼程序决定，而专利有效性的问题则必须经由行政无效程序解决，两者的边界不容逾越。[30]专利权有效原则不应当适用于采用注册制的实用新型专利权。

早在1980年11月20日的专利法讨论大会上，社会科学院王家福研究员就明确指出，专利法的实质在于，国家用法律确认经过审查符合专利条件的发明为一种资产（财产），并授予专利权，任何人不得侵犯，以保障专利权人在竞争中的有利地位。[31]这一论断直接道明了专利权的本质，专利权是依审查而赋予申请人的权利，没有经过审查的技术方案不应当称之为专利权。

按照美国的专利理论，专利权是发明人与社会公众之间（由专利局代表）签订的一个合同。[32]专利审查员根据自己掌握的现有技术，直接判定申请案中的发明是否符合显而易见性的要求，并且尽快作出是否授权的决定。与此相应，相关的专利权属于推定有效的权利。[33]即专利权一旦授予之后，在法律上属于推定有效。[34]也就是说，专利权有效原则是建立在相应的技术方案经受了专利行政机关的审查这一前提的，凡经专利行政机关依法审查授予的专利权，在未被宣告无效之前，该权利都应推定为有效，依法应予以保护。如果申请人提出的技术方案没有经过审查，则不应当适用专利权有效原则。

（二）实用新型专利权严重增加了社会公众负担

建立实用新型保护制度的目的之一，就是为了保护那些创造高度尚达不到发明专利要求的一些简单的小发明创造。[35]如果我国不采用实用新型制度，那么许多小发明势必申请发明专利，使专利局进行实质审查，增加专利局的审查工作负担。[36]在此背景下，我国采用注册制的方式将实用新型纳入专利权进行保护。美国也曾经实行注册制，其造成一系列弊端。例如，大量的专利授给毫无价值的技术或者来自公共领域的技术。[37]同时，在专利局没有履行审查职责而又将实用新型作为专利权进行保护的情况下，必然将宣告实用新型专利权无效的义务转嫁给社会公众，进而增加社会公众的负担。

目前，除专利保护期外，《专利法》所有涉及专利权保护的规定，均未针对发明与实用新型作出区分。[38]这就使得实用新型专利权享有与发明专利权同等的权利，既包括实体权利，也包括诉讼权利。例如，实用新型专利权的权利人，可以基于这一专利权随时起诉、也可以在地起诉，也可以随时撤回起诉；相对方在收到起诉后，要进行专业上的判断，是否停止实施相应的侵权行为，否则可能承担恶意侵权的赔偿责任。

在实用新型专利权猛增的情况下，社会公众随时有可能被卷入无谓的诉讼中去。社会公众为应对权利人依据实用新型专利权提起的侵权之诉，通常的抗辩手段包括不侵权抗辩、现有技术抗辩以及提起专利权无效宣告请求等，无论哪一种方式，作为普通的社会公众为应对这一专业的诉讼都要花费无数的精力和财力，此时，社会公众实际上承担了审查相应实用新型专利权是否有效的义务。即便社会公众最后赢得了诉讼，由此产生的损失只能作为商业风险自行承担。〔39〕特别是，在专利侵权诉讼的民事判决已经履行完毕后，即便是实用新型专利权被宣告无效，也无需回转的规定，进一步加重了社会公众的负担。专利权人只是输掉了本不应当注册的专利权。由此可知，实用新型专利无需实质审查即可授权为实用新型专利权人所带来的利益已远超出专利保护期较短这一因素为专利权人可能带来的利益损害。〔40〕

（三）继续将实用新型纳入专利权进行保护将会阻碍技术创新和社会进步

我国于 1984 年制定的《专利法》，将发明、实用新型和外观设计统称为“专利”，反映了我国当时的科技发展状态。〔41〕经过近四十年的发展，我国专利制度的各个方面已经发生了翻天覆地的变化。发明专利权与实用新型专利权的创造性高度的差异已经变得模糊。特别是在提倡高质量发展的今天，不宜再将实用新型纳入《专利法》继续保护。将发明专利权与实用新型专利权统称为“专利权”，也容易降低专利权在社会公众心目中的地位。〔42〕

最好的方式是，将现行的专利法一分为三，制定单独的《专利法》、《实用新型法》和《外观设计法》，分别提供对于发明、实用新型和外观设计的保护。按照这个方案，《专利法》仅仅保护技术发明，只有获得了授权的技术发明，才可以称之为“专利权”。至于实用新型和外观设计，在符合《实用新型法》或者《外观设计法》的条件下，可以获得“权利证书”的保护，但不再成为“专利权”。[43]即便不对实用新型专利专门立法，也应当增加实用新型专利的实质审查程序，增强实用新型专利权的稳定性，同时也可以减少实用新型的数量，真正实现保护创新的立法目的。

在《专利法》没有修改的情况下，司法应当发挥其纠偏功能，通过判例形成规则以限制实用新型专利权给社会公众带来的负担。与发明专利权一样，实用新型专利权保护的同样是技术方案，同样具有复杂性、难以划定权利边界等特点。在没有经过实质审查的情况下，权利人不应当具备与发明专利权一样诉权，例如，实用新型专利的权利人在起诉时，法院“应当”要求权利人提供结果为具备授权条件的专利权评价报告，而不是“可以”。另外，在权利人都没有搞清楚自己专利权的稳定性及保护范围时，更加没有理由将相对人拉入诉讼的漩涡；即便是相对人胜诉，也会因卷入诉讼而遭受损失，此时，如果权利人不分担这一损失，显然违背了公平原则。

有观点认为，让专利权人承担责任，会产生寒蝉效应，笔者认为这一担忧是不存在的。专利权人胜诉，将会获得巨额赔偿；如果其败诉，仅需要承担胜诉方的直接损失。而这两个结果在数量上完全不是一个量级的，专利权人不会因为可预见性的风险而放弃专利诉讼，除非专利权人对其专利权没有信心。

还有观点认为，专利侵权判断具有较强的专业性，不宜对专利权行使方式施加严格限制。这一论断应当是针对发明专利权而言的，对于没有经过实质审查的实用新型专利权而言，数量极其庞大，已经使得社会公众无时不处于专利丛林之中。如果不加以限制，将会导致社会公众为应对没有实质审查的专利权花费大量的财力，消减了专利制度的正当性。事实上，目前已经有许多无辜的社会公众被卷入实用新型专利诉讼之中，并且承担了由此造成的巨额损失。

至于直接损失的范围，笔者认为，至少应当由实用新型专利权人承担胜诉方的律师费等合理开支。美国专利法第 285 条（35 U.S.C. § 285）规定：“法院在特殊案件（exceptional cases）中，可以要求败诉方支付胜诉方合理的律师费。”美国对经过实质审查的专利权都赋予败诉方支付胜诉方律师费的义务，对于没有经过实质审查的实用新型专利权，更应当有负有这一义务，以使其谨慎提起侵权诉讼。同时，直接损失也应当包括专利权人在起诉时可以预见的给对方造成的损害，例如相对方因权利人的起诉行为采取的停止侵权行为而遭受的直接损失。

六、结语

实用新型专利权在确权与侵权程序的解释规则不同，而且二则直接的冲突无法调和。为限制实用新型专利权人利用没有经过实质审查的规则，以合法的形式发起诉讼，损害他人利益，同时减轻社会公众的负担，建议对实用新型专利单独立法或者将实用新型直接吸纳入发明专利。以使得发明创造仅包括发明专利，真正发挥专利制度鼓励创新的作用。在目前情况下，应当发挥司法的纠偏作用，由权利人和相对人共同分担因侵权诉讼给相对人造成的直接损失，或者借鉴美国的做法，由败诉方承担胜诉方的律师费，以达到平衡双方利益的目的。

【陈蕾 摘录】

1.4【专利】《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》提出：加强知识产权保护

国务院日前印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》（以下简称《总体方案》）。《总体方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，在上海自贸试验区规划范围内，率先构建与高标准经贸规则相衔接的制度体系和监管模式，打造国家制度型开放示范区，为全面深化改革和扩大开放探索新路径、积累新经验。

《总体方案》聚焦 7 个方面，提出 80 条措施。其中，《总体方案》要求，加强知识产权保护。加大商标、专利、地理标志等保护力度，进一步加强行政监管和司法保护，全面提升知识产权保护能力。相关内容摘编如下：

全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区 高水平制度型开放总体方案 (摘编)

五、加强知识产权保护

（一）商标与地理标志

39.上海自贸试验区内经营主体提出商标注册申请时，主管部门应在商标注册公告和初步审定公告中标明货物或服务名称，并根据尼斯分类进行分组。

40.充分公开国外地理标志（含意译、音译或字译）在中国获得保护的 legal 手段，明确异议处理及注销相关规定。

41.通过规范以下行为，对地理标志产品实施高水平保护：使用地理标志指示产品源自非其真正产地的某一地理区域；指示并非来自该产地的某一相同或近似产品；指示不符合受保护名称产品规范的某一相同或近似产品。

（二）专利

42.专利行政部门对发明专利申请满 18 个月未作出审查决定的，应当公布专利申请信息。对经初步审查不符合相关要求或还需进一步审查的，应说明原因。

专利行政部门可依申请提早公布申请结果。

43. 对已获准在中国境内上市销售的新农用化学品的未披露实验等数据实施保护。即使该化学品在境内的另一专利保护期先行届满，仍应继续按该数据的保护期给予保护。

（三）行政监管和司法保护

44. 加大行政执法监管力度和对权利人的司法保护力度，规范具有商业规模、故意使用以下标签或包装的行为：未经授权在标签或包装上使用与已在中国境内注册商标相同或无法区别的商标；意图在商业交易过程中将标签或包装用于商品或服务，且该商品或服务与已在中国境内注册商标的商品或服务相同。

45. 对以营利为目的，未经授权在电影院放映过程中对电影作品进行复制且对权利人造成重大损害的行为，加大行政执法监管力度和对权利人的司法保护力度。

46. 进一步完善商业秘密保护制度，为商业秘密权利人提供全面法律救济手段。对以下侵犯商业秘密且情节严重的行为，加大行政执法监管力度和对权利人的司法保护力度：未经授权获取计算机系统上的商业秘密；未经授权盗用、披露商业秘密（包括通过计算机系统实施上述行为）。

【夏天娇 摘录】

1.5 【专利】从技术角度评析 AI 著作权第一案 | 谁拥有算力，谁垄断国内 AI 著作权的未来？

2023 年 11 月 29 日，一份北京互联网法院的判决书引爆了法律圈。

国内终于就“AI 画图”作品的著作权归属以及侵权认定下达了首份判决书。

笔者第一时间仔细研读了该份文书。

但对法官的认定部分，持有一定反对意见。

法官认为，只要经过“设计人物的呈现方式、选择提示词、安排提示词的顺序、设置相关的参数、选定哪个图片符合预期等等”，生成作品就能构成“智力成果”的要件，使用者就可以拥有输出作品的**著作权**。

如果熟悉 AI 以及 Stable Diffusion 软件原理的话，就可以根据该判决书推导出这样一个事实。

未来，谁拥有足够的算力，

谁就可以垄断国内 AI 生成美术作品著作权。

与其他仅从判决书进行分析的同行不同，笔者将会尝试从技术上进行分析，希望带给各位读者不同的角度与体验。

一、判决书简要归纳

相信很多读者朋友都看过或者听说了判决书的内容，但为了方便后文阅读，笔者在此对判决书的内容进行一个简单的归纳。

案情：

原告李某使用了 Stable Diffusion 软件（一款 AI 绘图软件）生成了涉案图片后，发表在了小红书平台；被告刘某为百度百家号博主，在未获得原告的许可且截去了原告在小红书平台署名水印的情况下，在其博文中使用了涉案 AI 图片，使得相关用户误认为被告为该作品的作者。

原告发现后向北京互联网法院提起诉讼，诉讼请求为：

1. 请求判令被告在涉案百家号发布公开声明向原告赔礼道歉，消除其侵权行为给原告造成的影响；
2. 请求判令被告赔偿原告经济损失 5000 元。

原告还在庭审中展示了如何利用 Stable Diffusion 软件一步步复现绘制涉案 AI 图片的过程。

法院认定：

一、涉案图片是否构成作品，构成何种类型作品

关于“智力成果”：

从原告构思涉案图片起，到最终选定涉案图片止，这整个过程来看，原告进行了一定的智力投入，比如设计人物的呈现方式、选择提示词、安排提示词的顺序、设置相关的参数、选定哪个图片符合预期等等。涉案图片体现了原告的智力投入，故涉案图片具备了“智力成果”要件。

关于“独创性”：

原告对于人物及其呈现方式等画面元素通过提示词进行了设计，对于画面布局构图等通过参数进行了设置，体现了原告的选择和安排。另一方面，原告通过输入提示词、设置相关参数，获得了第一张图片后，其继续增加提示词、修改参数，不断调整修正，最终获得了涉案图片，这一调整修正过程亦体现了原告的审美选择和个性判断。因此，涉案图片并非“机械性智力成果”。在无相反证据的情况下，可以认定

涉案图片由原告独立完成，体现出了原告的个性化表达。综上，涉案图片具备“独创性”要件。

关于是否属于“机械智力成果”：

原告通过变更个别提示词或者变更个别参数，生成了不同的图片，可以看出，利用该模型进行创作，不同的人可以自行输入新的提示词、设置新的参数，生成不同的内容。因此，涉案图片并非“机械性智力成果”。

二、原告是否享有涉案图片的著作权

1. 模型：

因为我国著作权法认定“作者”限于自然人、法人、非法人组织，因此生成涉案图片时所使用的模型不能成为“作者”。

2. 人工智能软件（Stable Diffusion 的作者）：

因其没有创作涉案图片的意愿、没有预先设定后续创作内容、未参与后续创作过程，因此只是创作工具的生产者。

3. 原告：

原告是直接根据需要对涉案人工智能模型进行相关设置，并最终选定涉案图片的人，涉案图片是基于原告的智力投入直接产生，且体现出了原告的个性化表达，故原告是涉案图片的作者，享有涉案图片的著作权。

三、被诉行为是否构成侵权，被告是否应当承担法律责任

被告传播涉案图片的行为构成侵犯原告作品“信息网络传播权”；
被告传播涉案图片时抹去原告署名的行为构成侵犯原告“署名权”。

判决结果：

1. 被告须在其百家号上发布道歉声明，至少维持 24 小时；
2. 被告赔偿原告损失 500 元。

二、基于 SD 软件原理分析

该案著作权认定为何依据不足

1. Stable Diffusion 软件及其所用模型的运行原理

笔者曾经就 Stable Diffusion 软件背后的算法原理进行过讨论，感兴趣的读者可以详见：算法模型应成为人工智能（AI）侵权审查的核心 —— 以扩散（Diffusion）模型和算法为例

Diffusion 算法简要来说是通过关联训练集中的素材和相应的标注信息，使算法模型能够学习这种关联性，从而理解具有相同标注信息的训练集图像的共性规律。在训练过程中，通过模拟分布像素点（即“路径”）的各种可能性，生成图像以满足这种共性规律。而在生成阶段，我们通过输入的需求（即“提示词”）匹配训练时的标注信息，寻找最符合这类标注信息所代表的图像的生成路径，最终生成符合提示词内容的图像。

而 Stable Diffusion 软件中的参数“种子”则代表了某一条具体的“路径”。

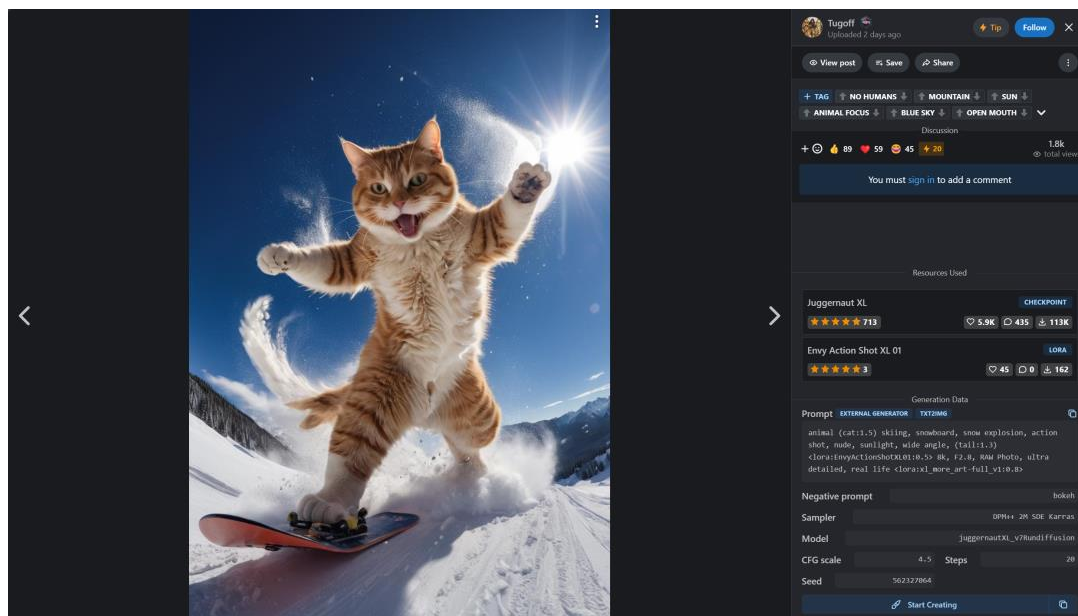
2. 采用相同的“路径”，生成结果必定唯一

在判决书中，我们可以了解到原告在庭上展示了通过再次输入相关正反面提示词、迭代次数、LoRA 模型权重等等参数，在固定了“种子”的情况下，重新生成出了涉案图像。

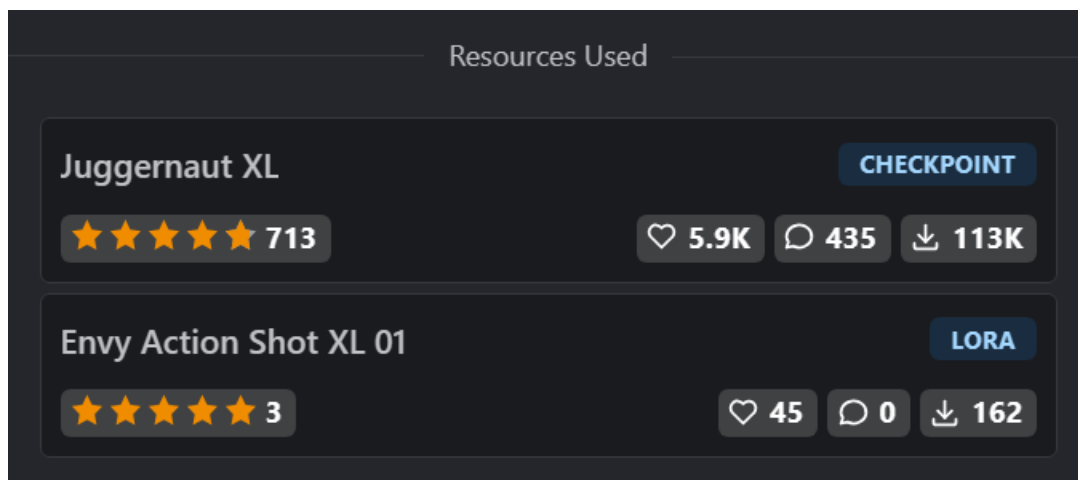
这实际已意味着涉案图像本质是基于固定的参数“机械生成”的结果。

而“可复现”也是 Stable Diffusion 软件区别于其他 AI 生成软件（例如 Midjourney、DALL·E 等）的最大特色。

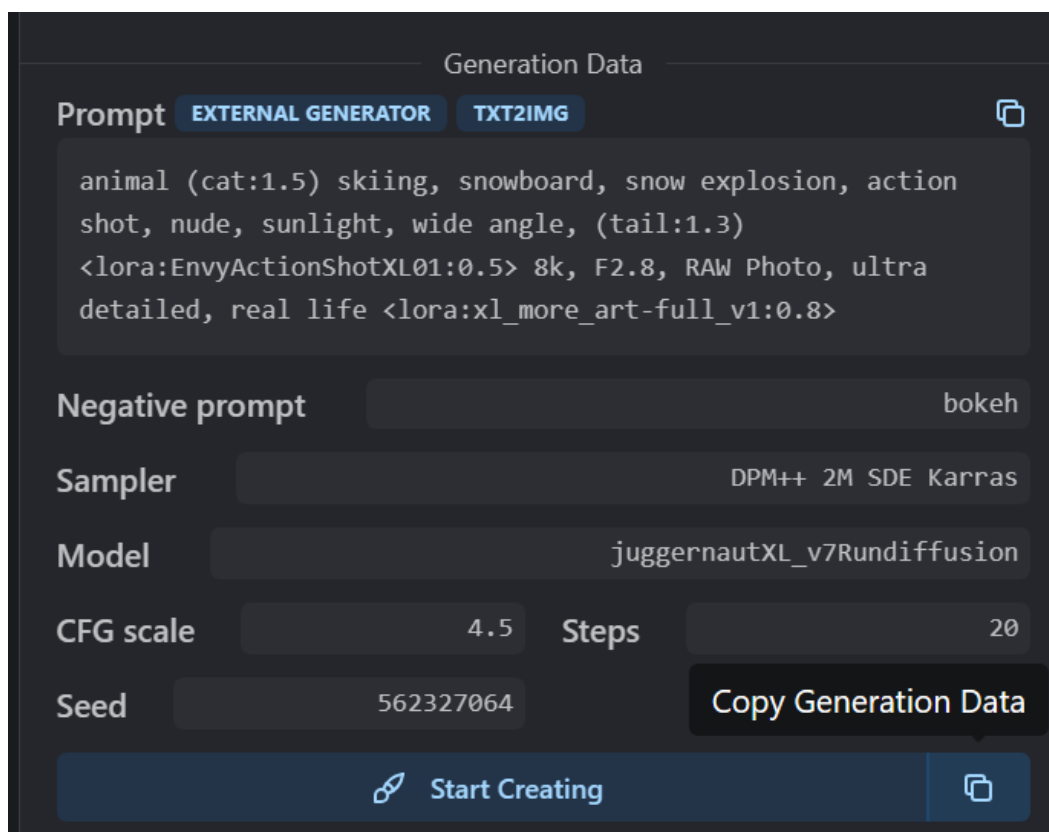
在知名 AI 模型分享网站 Civitai 中，有大量用户分享的 AI 图像。这些图像都会包含了具体使用的模型（Resources）以及生成时所使用的参数（Generation Data），网站还提供了“一键复制”参数的功能。



（模型分享页）



（图片所使用的模型）



（图片所使用的生成参数）

通过按下复制按钮，可以得到的生成参数信息如下：

animal (cat:1.5) skiing, snowboard, snow explosion, action shot, nude, sunlight, wide angle, (tail:1.3)8k, F2.8, RAW Photo, ultra detailed, real life <lora:xl_more_art-full_v1:0.8>

Negative prompt: bokeh

Steps: 20, VAE: sdxl_vae.safetensors, Size: 832x1216, Seed: 562327064, Model: juggernautXL_v7Rundiffusion, Version: v1.6.0-2-g4afaaf8a, Sampler: DPM++ 2M SDE Karras, VAE hash: b3165c12ca, CFG scale: 4.5, Model hash: 0724518c6b, "EnvyActionShotXL01: 46f3acce826a, xl_more_art-full_v1: fe3b4816be83"

其他用户只要下载并使用相同的模型，在软件界面中一键导入上面复制的生成参数，就可以在自己的设备上复现这幅图像。

虽然因电脑硬件设备、软件所使用的插件版本、模型版本等影响，最终结果可能不能完全 100%复刻，但生成的结果也足以构成“实质性相似”，以下为一些网友测试的图像：



(来 源 : <https://www.tonyisstark.com/869.html>)



(来源: <https://www.bilibili.com/read/cv23375108/>)

笔者根据判决书记载的参数,在不知其软件版本、插件、硬件设备、未知判决书中未提及参数下,在笔者的电脑中也可以复现到以下结果,除了身体外,脸部、背景、下半身衣服都有明显的相似性,整体构图也非常相似:

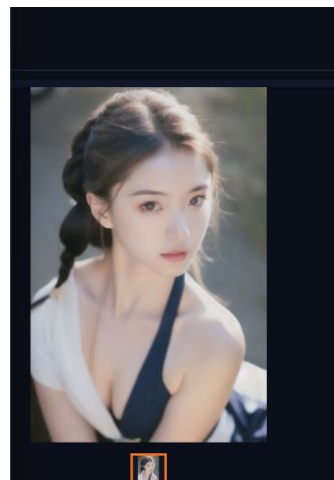
知产库

生成结果如图 6 所示,该图片即涉案图片。



(图 6)

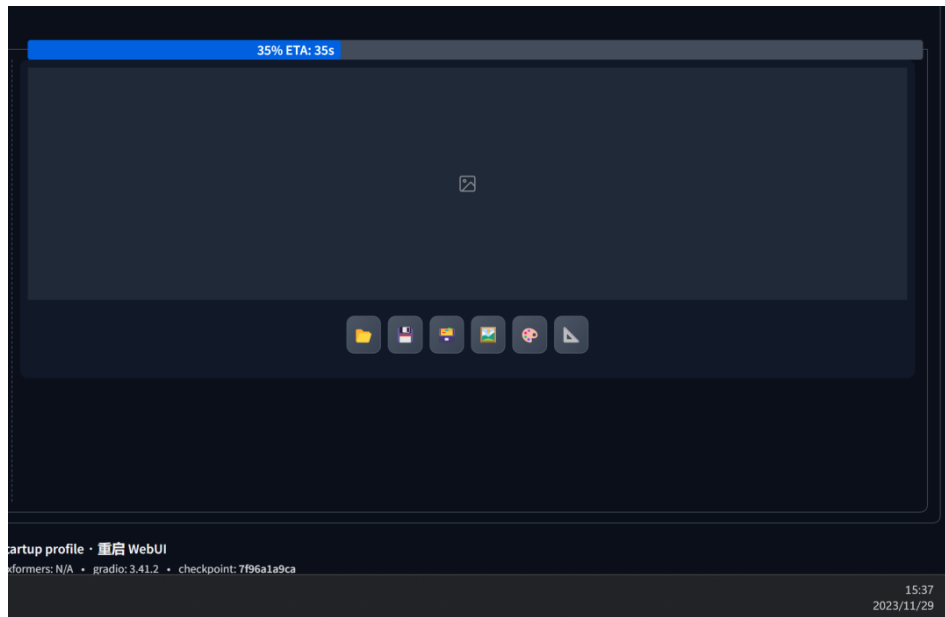
经当庭勘验,原告通过变更个别提示词或者变更个别参数,其生成的图片结果不同。



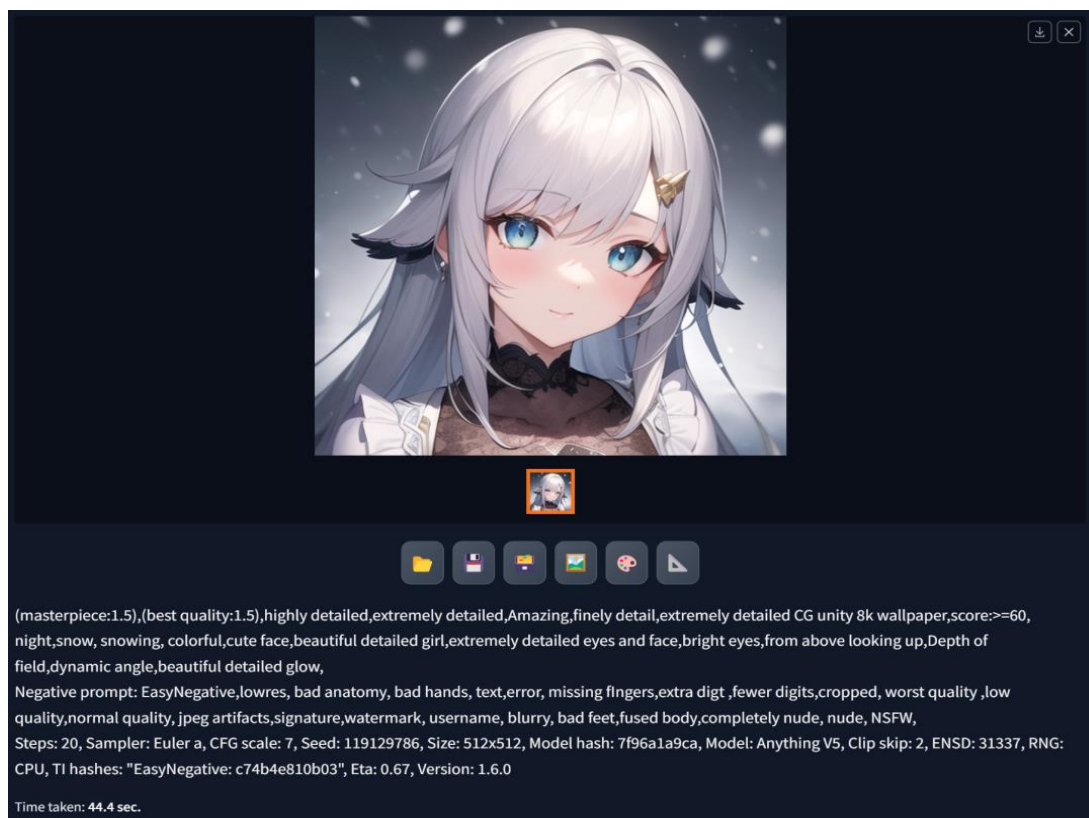
而当影响结果的因素足够少时，则会像原告复现流程一样，达到生成结果完全100%相似。

为进一步展示，笔者在此记录一次测试结果：

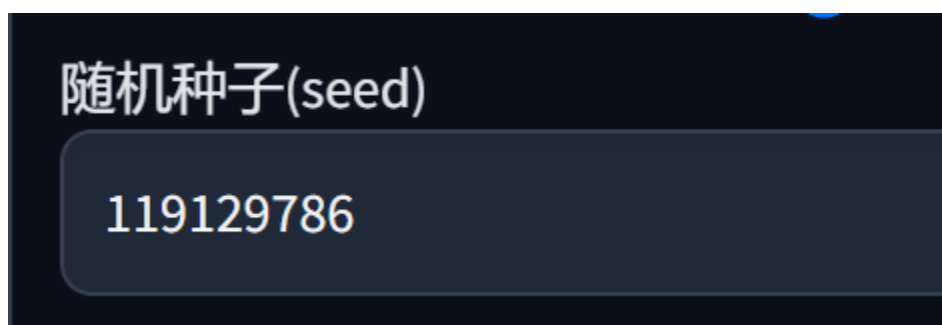
1. 在 Stable Diffusion 软件输入各项基本生成参数后，让随机种子保持为-1（即随机生成种子，这也是正常生成 AI 图像的流程，实际使用软件生成图像的过程中，基本不会先固定种子再调整参数），点击图像生成。

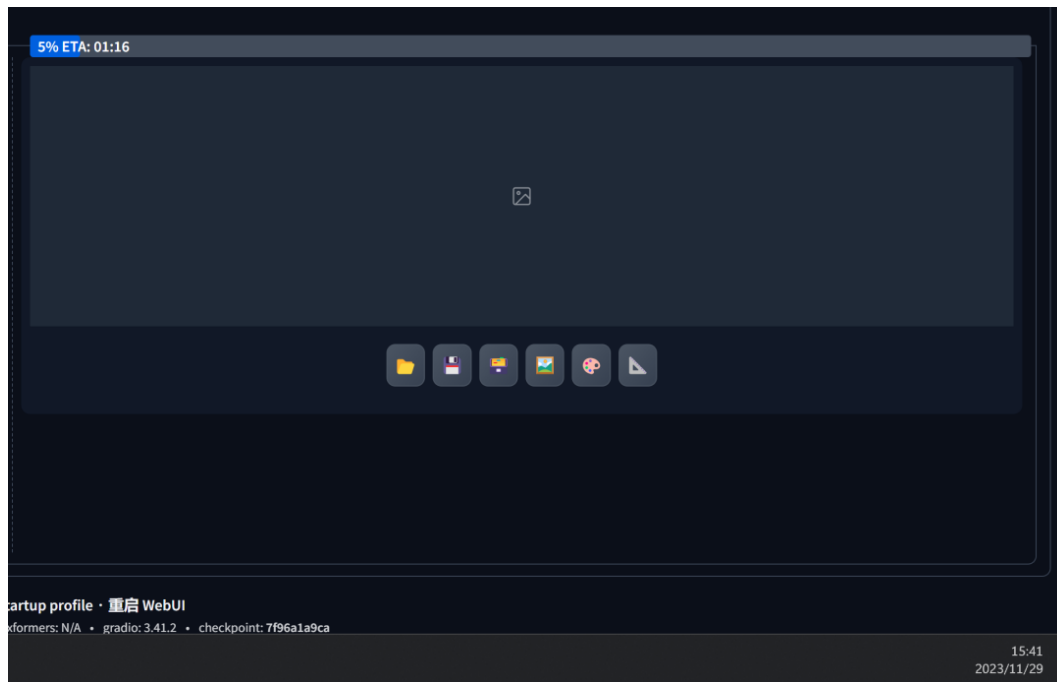


2. 得到首次生成结果，以及其种子参数：

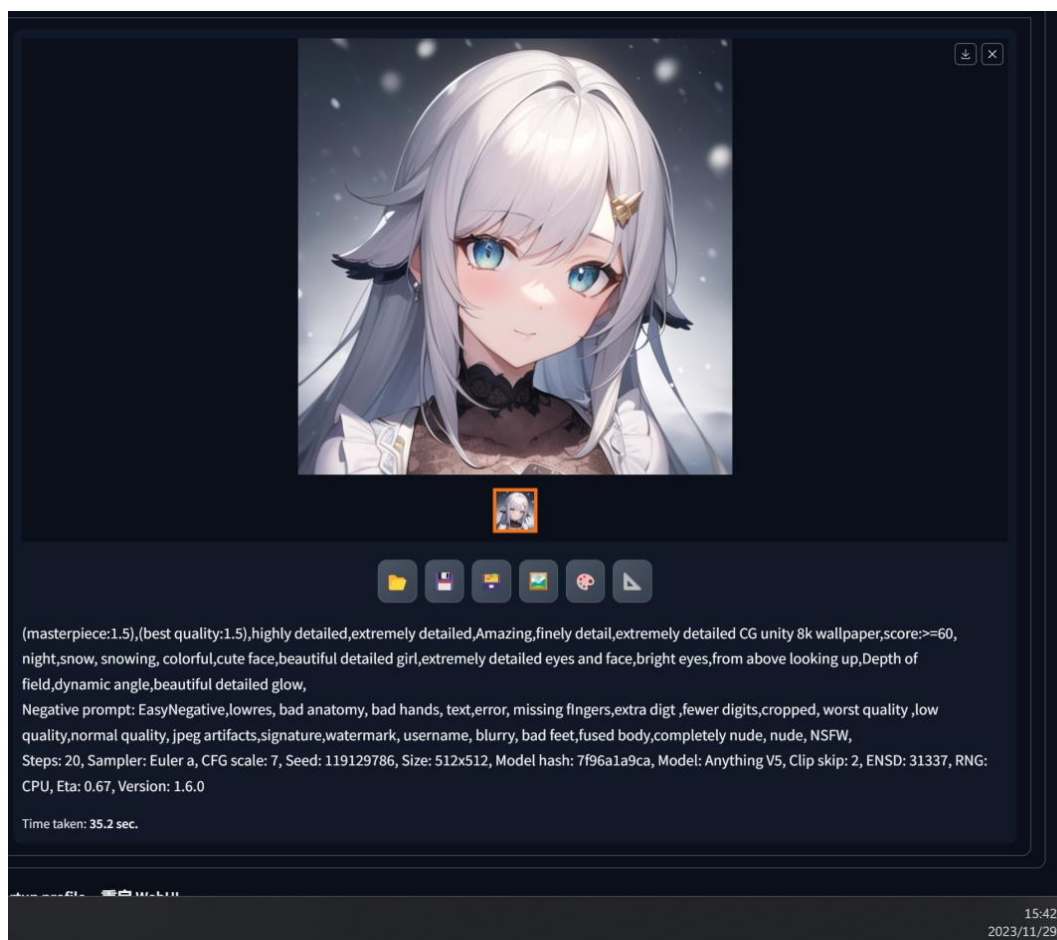


3. 重新启动软件，再次输入同样的参数，并把种子参数修改为第二步图像一致的结果，再次点击生成：





4. 得到了完全相同的图像：



可见，在采用了相同的模型和生成参数的情况下，使用一样的“种子参数”，生成的图像可足以达到“实质性相似”乃至“相同”的结果。

3. AI 生成图像只是根据一定方式计算得出的“机械性智力成果”

无论是原告在案件中展示的复现流程，还是上文测试的结果，均指向了一个事实：

所谓的“AI 绘画”只是在训练模型时产生的极大数量级的可能性中，根据算法内的公式，结合输入的参数进行计算，从而指向某一个具体结果并生成对应图像的过程。

原告在复现过程中进行的各种调整，本质上均与最终结果没有任何关系。调整参数的过程只是指向了模型的不同生成结果，只要最终输入参数与生成图像的参数一致，无论此前进行了多少数量级的调整，最终结果均不会改变，正如在普遍环境下 $1+1=2$ 般固定且准确。

正如判决书中对“机械性智力成果”进行的阐述：

独立完成，并体现出作者的个性化表达。“机械性智力成果”应当被排除在外。比如按照一定的顺序、公式或结构完成的作品，不同的人会得到相同的结果，因表达具有唯一性，因此不具有独创性。而利用人工智能生成图片，是否体现作者的个性化表达，

无论生成者是何人，只要在相同的设备、选择一样的模型、按照一定的顺序输入参数，按下鼠标后生成的 AI 图像结果必定相同，与按下鼠标的人、时间、地点均无任何关系。

“AI 生成图像”，起码在目前阶段，只是“机械性智力成果”。

4. 我们只是在“挑选猴子的自拍照”

该案中法官认为，原告调整、修改参数的流程，体现了原告审美选择和个性判断：

择和安排。另一方面，原告通过输入提示词、设置相关参数，获得了第一张图片后，其继续增加提示词、修改参数，不断调整修正，最终获得了涉案图片，这一调整修正过程亦体现了原告的审美选择和个性判断。在庭审中，原告通过变更个别提示词或者变

然而通过上面的讨论，现在我们已经可以判断出原告（乃至使用 AI 绘图的我们）只是在一堆”机械性智力成果“中选择出符合人类审美的一幅图片。

法官在判决书中使用了“相机”的例子，在此笔者也想引用另一个“相机”的例子：

2011 年，英国摄影师 David Slater 在印尼野外进行拍摄活动，在拍摄期间他使用三脚架固定相机，并故意离开遥控快门，让黑猴能接近相机。一只母黑猴按下了遥控快门，拍摄了大量照片，其中大多数照片模糊不清，不能使用，但 Slater 在其中挑选出了最有趣的两张照片，随后网站上发布了它们：



维基百科把这两张照片放置在其网站上，并声明是“猴子拍的”，这让 Slater 认为维基百科侵犯了其著作权。Slater 将维基百科的母公司告上了法院，之后 2014 年 12 月，美国著作权局认定的确是“猴子拍的”，并声明非人类所创作的作品不是美国著作权的主体；2016 年，美国联邦法官决定猴子无法自行持有这些图像的著作权；2018 年，第九巡回上诉法庭维持原判。

如果与本案进行类比，则原告的行为与 Slater 并无二致，其本质都只是在一大堆不属于人类创作的作品中进行挑选，原告调整参数的过程只是“在一个充满了各种图像的黑箱子中变换不同手势抽出其中某一张”，而这张图本质并没有加入任何自己“创作”的部分。

正如“AI 绘图”在民间的俗称：“抽卡”，我们既不会把抽奖的过程（哪怕是由我们自己设置奖品可能的类型、颜色、大小、形状、概率等等的“参数”）认为是“创作过程”，也不会认为抽出来的奖品就是自己拥有著作权的“作品”，同样地，我们也不应该认定“抽奖者”拥有在“AI 绘图”时“抽取”出来的“作品”的著作权。

5. 甚至连提示词都不具备“创作”的要素

熟悉 Stable Diffusion 软件的读者可能会知道，网上存在很多提示词插件，同时也有大量的网友在提示词分享网站、论坛、博客等分享各种实用的提示词模版。



（例如一款可一键添加提示词的插件）

而使用 LoRA 模型时，往往也要求输入触发提示词，否则最终生成结果无法添加上 LoRA 模型的效果：

Type	LORA
Downloads	122
Uploaded	Nov 30, 2023
Base Model	SD 1.5
Training	STEPS: 1,260 EPOCHS: 10
Usage Tips	CLIP SKIP: 2 STRENGTH: 1
Trigger Words	WRENCHCLOCKWORKCHARM GOWN, <YOUR_COLOR> DRESS
Hash	AUTOV2 20783D0F5E >

（Trigger Words，即触发提示词，必须输入到正向提示词中）

之所以存在如此多的限制，原因在于，能输入并影响生成结果的提示词范围，与模型训练集的“标记”成正相关。

任何人都不能超出“标记”范围输入提示词，不能“创作”超出模型内已有标记的内容，否则绘图程序将会无法理解这个提示词的含义，不能在输出结果中生成与这个提示词相关的元素内容。

原告在庭审中也提到，其“创作”过程中使用的提示词，绝大部分都是直接复制他人的模版：

模糊。其中，反向提示词中的“((3d, render, cg, painting, drawing, cartoon, anime, comic: 1.2))”系其自行编辑外，其余所有的反向提示词均系其直接复制于某论坛中用户分享的提示词内容。

而其自行编辑的反向提示词，也并未超出常见范围，仅仅只是在已有的范围内进行挑选，并非其“独立创作”的结果。

6. 纵观“创作”的全流程，原告不具备“创作”行为，不应获得著作权

通过上面的分析，我们现在可以得出一个结论了：

原告无论是输入参数、调整参数、选择生成结果，都只是在模型所能提供的“可能性”里进行。AI 生成的图像本质只与设备、模型、软件相关，与使用者并没有任何关联性，任何人基于同样的设备、模型、软件，均可超越时空获得一模一样的结果，因此涉案 AI 生成图像完全符合“机械性智力成果”的定义。

使用者在直接使用 AI 生成结果时，仅仅是进行了基于人类审美进行选择的过程，与图像的创作并没有任何关联性，不具备“创作”的要素；其输入参数的行为只是限定了“可能性”的范围，与结果的产生没有任何关联性，不具备“通过投入智力元素”影响生成结果的要件。

由此可见，无论从涉案图像的本质分析，还是基于原告的生成过程，原告均不应享有涉案作品（更应称为“涉案图像”）的著作权。

三、判决书中的其他细节问题

此外，判决书中还存在其他细节问题：

1. 原告的复现流程并没有可证明其创作行为的证明力

判决书中提及，正因为原告复现视频中，原告展示出来的“调整参数”行为，表现出了原告的“审美选择和个性判断”过程，因此得出涉案图片具有“独创性”的结论。

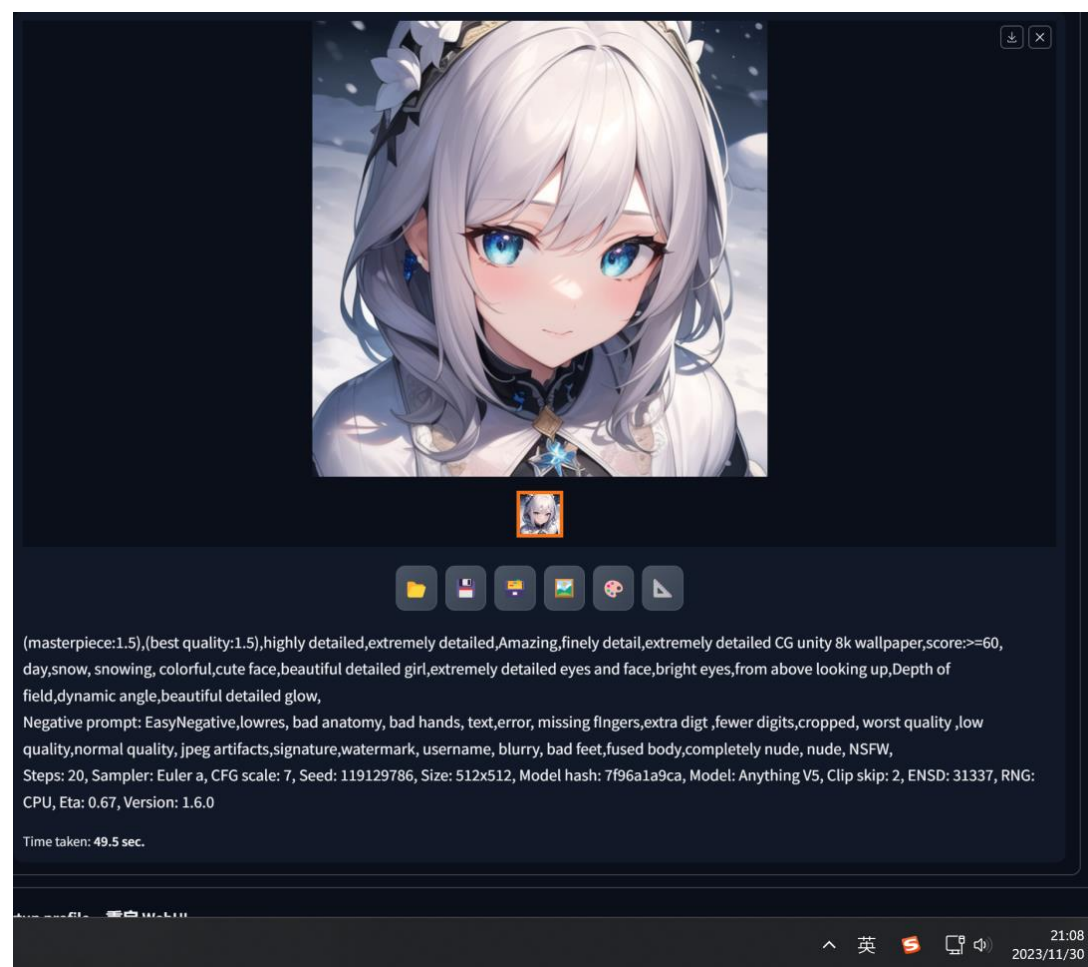
的，这与人们之前使用画笔、绘图软件去画图有很大的不同。但是，原告对于人物及其呈现方式等画面元素通过提示词进行了设计，对于画面布局构图等通过参数进行了设置，体现了原告的选择和安排。另一方面，原告通过输入提示词、设置相关参数，获得了第一张图片后，其继续增加提示词、修改参数，不断调整修正，最终获得了涉案图片，这一调整修正过程亦体现了原告的审美选择和个性判断。在庭审中，原告通过变更个别提示词或者变

与传统电子美术数据源文件存在图层、操作日志等信息不同，AI 绘图（以 Stable Diffusion 而言）仅有生成的图像，以及图像中携带的生成参数信息，并不包含任何“过程”的记录。

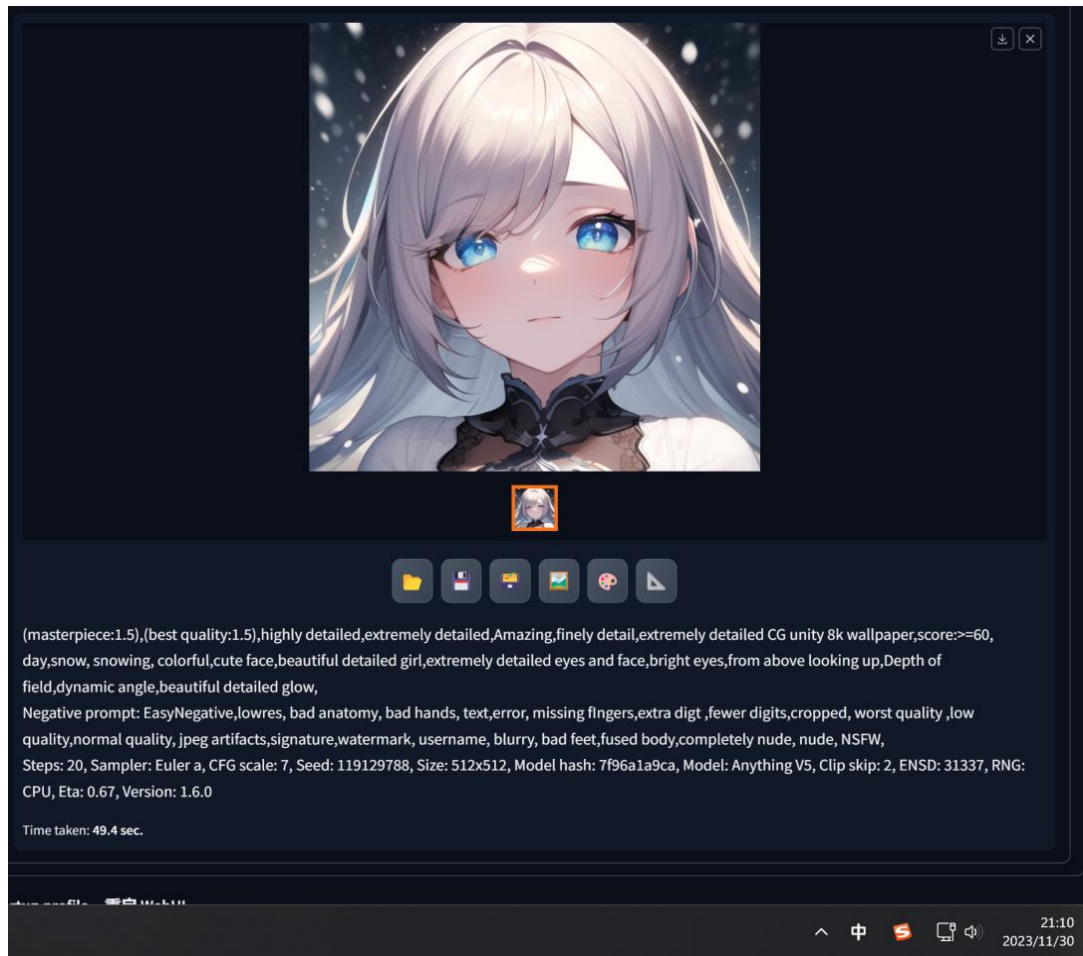
正如上文提及，在最终参数一致的情况下，无论“复现视频”中展示了何种复杂的调试过程，只要最终参数一致，即可生成一致的图片。

笔者再次通过前文中的例子进行说明：

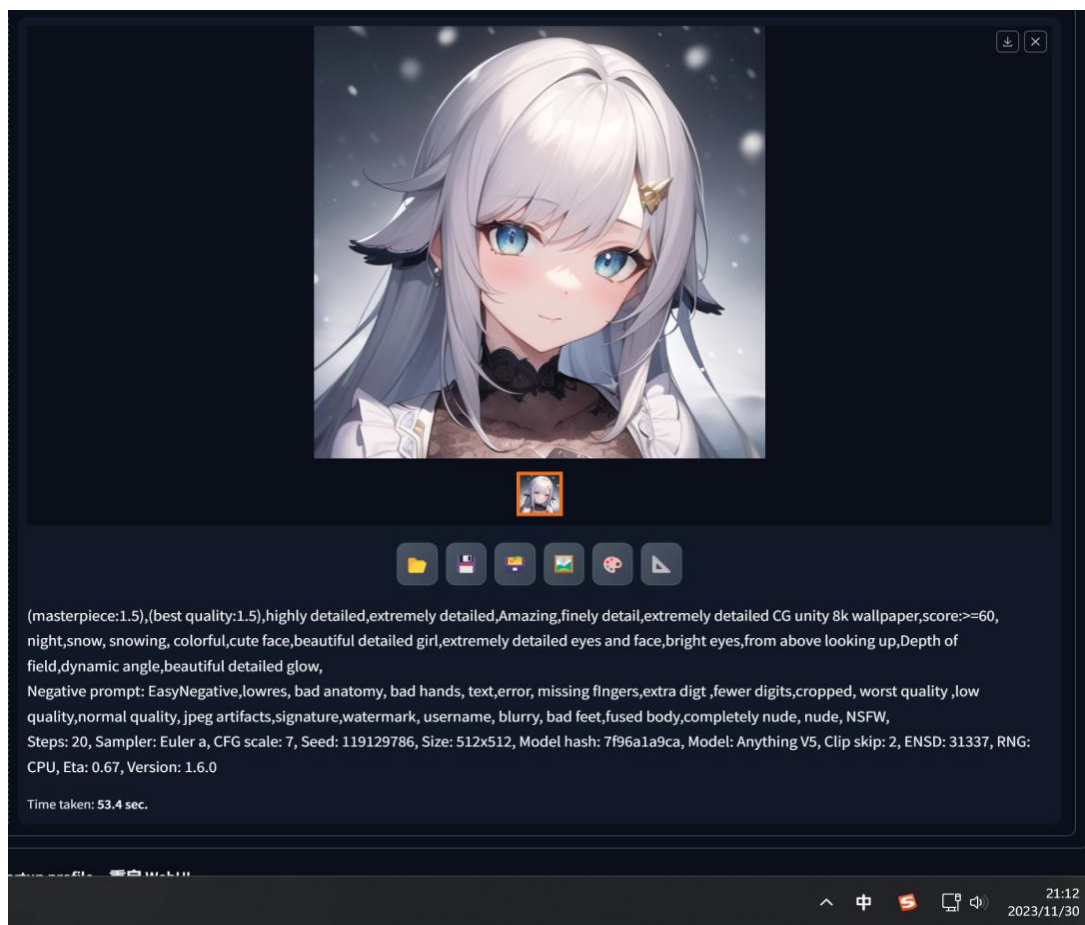
1. 在 Stable Diffusion 中，在不改变种子的情况下调整其中一个关键词，将“night（夜晚）”修改成“day（白天）”，按下生成按钮，得出一幅完全不同的图像：



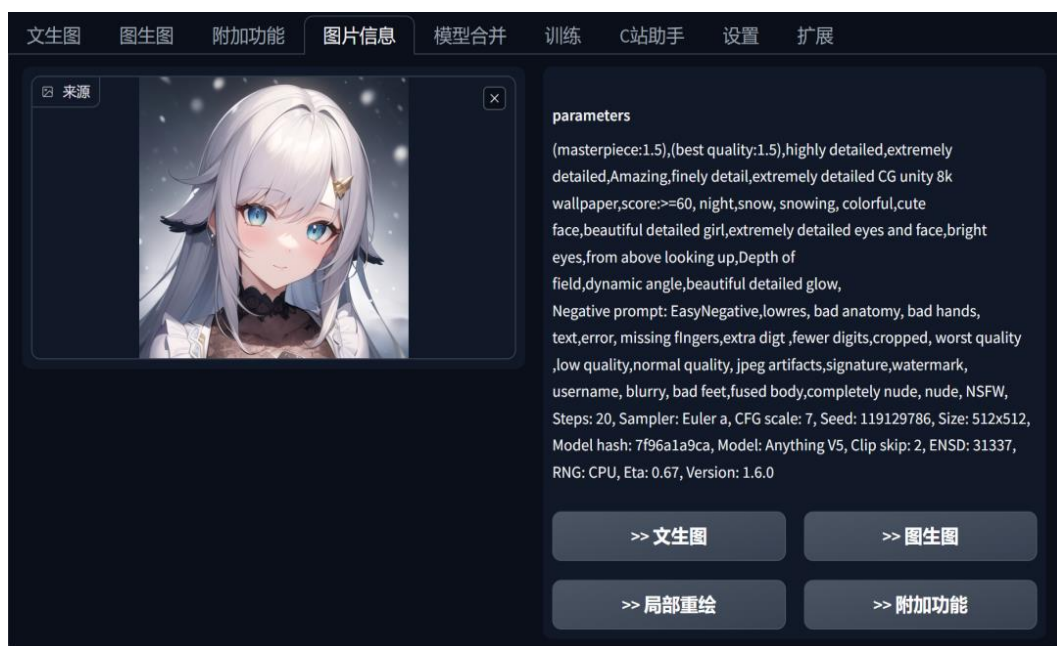
2. 然后保持当前提示词不变，将“种子”修改为“119129788”并按下生成按钮，得到了另一张不同的图像：



3. 最后把提示词和“种子”重新修改为原本的版本，再次按下生成按钮，可见已经完全“复现”了原本的图像：



事实上，任何人都可以通过 Stable Diffusion 的“图片信息”功能读取此前批量生成的任意一张图片的生成信息，通过发送到“文生图”功能，重新调整参数，获得不一样的生成结果。当然，也可以用于复现一样的图像。



虽然没有证据证明原告存在“倒推创作过程”的事实，但仅就“证明力”而言，原告的复现视频并不具备足以证明其“创作过程”的证明力。

2. 原告的“创作过程”与常理存在明显差别

“AI 绘图”是一个“抽卡”的过程，任何人都不知道“抽卡”的结果如何，因此主流（乃至绝大部分）Stable Diffusion 教程以及普通软件使用者的生成操作，都是通过使用随机种子批量生成大量不同的图像，然后从中选择一张“符合人类审美”的图像（基于某个“种子”）。因为我们不能事先知道某一个“种子”会符合我们审美，批量、随机生成各种不同的“种子”，再从中挑选才是最优解。

但原告的“复现过程”，却是反其道而行之，先固定了“种子”，再调整 LoRA 模型模型，然后再次通过调整“种子”和提示词生成了涉案图片。

在生成时先固定“种子”，意味着每次只能生成一张图片，这无论是从实用性还是效率来说，都不具备明显的优势。

尤其当新型家用电脑显卡可以数秒生成一张图片的情况下，从大批量生成图中选择，比“随机输入一个种子”要有效得多。

但笔者也不排除真的有人采取类似的方式生成图像，或原告只是为了方便展示需要而采用了此种办法。

笔者只是从“一般理性”而言进行陈述，并不代表笔者认为原告存在“倒推创作流程”的情况。

四、本案可能带来的影响

假设本案成为了日后相关判决的“案例”，则可能对国内著作权环境带来以下影响：

1. 可能改变著作权“天然拥有”的特质

根据《著作权法》第二条，无论作品是否发表，均享有著作权，即“天然拥有”。

第二条 中国公民、法人或者非法人组织的作品，不论是否发表，依照本法享有著作权。《中华人民共和国著作权法》

但从 AI 绘图的原理可知，基于“种子”结果唯一性，任何人都可能拥有同一张或近似图片的“著作权”，而影响获得这张图著作权的唯一因素，仅仅只是按下鼠标并“幸运地”随机出这个种子的早晚。

这导致了一个奇妙的现象：

一个作品的著作权人可能是任何人，直到某次鼠标点击之后才坍缩到具体的结果。

一个作品的著作权人也可能超过一个人，只要大家都足够“幸运”随机出了同一个结果。

尤其当模型越小，能生成可能性越少，生成相似图像的可能性就越高。在彼此都生成相似图像的情况下，容易形成“谁才是这张图的著作权人”以及“谁侵犯了谁的权利”的争议。

基于在先优先权判断吗？

但电子数据的特征就是“可随意修改”，谁都能通过调整设备时间来变更图像的生成时间，例如向前回溯两个月：



119129786.png

 119129786.png 属性

常规 安全 详细信息 以前的版本



119129786.png

文件类型: 图像 (png) 文件 (.png)

打开方式:  Honeyview

位置: I:\Stable Diffusion\stable-diff

大小: 368 KB (377,099 字节)

占用空间: 372 KB (380,928 字节)

创建时间: 2023年9月30日, 23:24:50

修改时间: 2023年9月30日, 23:24:51

访问时间: 2023年9月30日, 23:24:51

凭目前的技术，绝大部分人难以确认一幅 AI 绘图作品的真实生成时间，难以判定该图像的在先权利归属。

基于先发表或先存证判断归属吗？

那则严重破坏了作品著作权的“天然拥有”权利，变成了“谁先声明谁拥有”，任何人都可能仅仅因为“晚了发表”，或仅仅保存在电脑硬盘、草稿中，或仅仅只是想着“下一期再用”而丢失了作品的著作权。

这使得“著作权”不再符合“创作即拥有”，反而需要潜在的权利人通过大量可靠性证明，来争抢著作权权利，否则将遭受无故失去著作权的风险。

2. 可能导致著作权从保护“创作”变成保护“结果”

传统作品的“结果”是创作流程的体现，保护作品本质是保护完整的“创作行为”，这也是著作权的核心思想：**保护表达**。

而 AI 作品生成时基于一样的创作流程，在保持其他参数一致的情况下，只需要简单调整“种子”“参数”，往往可以得到完全不同的结果。

本案中，法官认为原告的“创作过程”具有“独创性的智力投入”，从而应当受到保护。

但问题在于，我们应当保护的是何种“创作过程”？

是生成 AI 图像所经历的调整过程？

是最终生成 AI 图像所用的参数（正常而言创作过程不包含思考“种子”）？

还是创作者点击鼠标最终生成的 AI 图像文件（包含“种子”的最终参数）？

如果从应该保护“思考过程”认为应该保护最终生成使用的参数，则意味着一个人可以独占该参数下的全部可能图像（全部“种子”）的著作权，这基于公平性而言，明显不具有可行性；

如果是认为只应保护最终生成的结果，则意味着任何一个人都可以使用他人的思考成果——本案认定的“独创性的智力投入”——通过仅仅随便输入一个新“种子”，就可以轻松获得具有一定差异性、在传统法律认定中难以构成侵权认定的新图像结果。

这在传统美术作品中可能只是“加一笔”的劳动程度，甚至不用增加任何意义上的“智力投入”，居然就可以获得新作品的完整著作权。

但基于司法而言，“保护结果”反而是最容易进行判断侵权行为的办法。当一个作品抹去了生成信息时，能判断是否侵权的可能性就剩下“外观相似度”，但在 AI 绘图中，改变最终产品的相似度反而是最不需要“智力投入”的部分。

保护“参数”，则容易形成过渡保护；

保护“成品”，则本质上不是保护“思考的过程”，只是保护人力无法干预的“机械生成结果”。

3. 著作权认定办法难以适用于不同的 AI 绘图软件，容易造成歧视

对于 Stable Diffusion 需要一定的技术基础才能搭建的情况，更多人可能会选择 Midjourney、DALL·E、文心一言等国内外的 AI 绘图平台。

这些平台特点是不需要用户关注具体的生成参数和模型，只需要输入提示词即可输出图像结果。

其输出结果是完全随机的，就算相同的提示词也无法复现同一张图片；也不存在基于某张图像调整细节的可能性，每次都是基于提示词重新生成。

在使用这些平台时，用户的“独创性的智力投入”，会因为无法调整各类参数，明显低于使用 Stable Diffusion 软件的用户。

如果使用与本案相同的判定标准，则那这些用户也能获得生成结果的著作权吗？哪怕使用者们只是输入了一段提示词？

如果认为应该保护著作权，那应该是保护提示词，还是那个完全随机、无法复现的生成结果？

如果认为单独的一段提示词无法构成“智力投入”，那同样都是使用 AI 绘图，具有更高技术能力或者使用更复杂软件的人，是否就拥有比别人更多的权利？

传统创作软件中，无论是使用系统自带的绘图软件，还是下载的高级版绘图软件，所画出来的原创图像，创作者都能具有同样的著作权。

但到了 AI 绘画软件这里，如果认为输入提示词与调整参数的行为才能构成创作，则是人为地制造了壁垒与歧视，显失公平性。

4. 可能导致算力垄断著作权

如果不改变目前著作权的原则，单就本案认定情况而言，我们可以推导出一个恐怖的结论：

在未来，谁拥有更多的硬件算力，谁就可以更快生成更多图片，获得更多的著作权。

如果认定创作者拥有生成 AI 图像的著作权，基于无法对“创作过程”和“创作时间”证伪，拥有更多算力的创作者就可以通过不断随机生成某个模型基于各类参数的图像，尽可能穷尽生成结果的可能性，达到对该模型所能生成图像著作权的垄断。

又因为“种子”结果唯一性，在抛弃了大部分不符合人类审美的结果后，实际可用的“种子”可能有限。普通人可能会因为仅仅硬件算力较差，较晚生成该模型的可用图像，而丧失该图像的著作权，甚至可能导致因使用了实质性相似的图像而构成侵权的后果——如果熟悉目前 Stable Diffusion 软件的读者，应该清楚了解小模型，尤其小型 LoRA 模型，最终成品的相似程度和相似频率有多高。

笔者认为，这是提供了一种资产垄断知识产权的未来可能性。

法官在判决书中认为，AI 绘图软件是一种新技术工具，通过正确适用著作权制度，可以鼓励并让更多的普通人投入到创作的过程中。

虽然出发点很好，但这显然只考虑了“人”的参与部分，没有考虑到“机器”参与的部分。

传统作品的产出效率只跟人的创作能力与效率相关，任何人产出作品、获得著作权的机会都是平等的；

但 AI 绘图作品的产出效率与机器性能有着极为重大的关联性，甚至达到了几十倍到上百倍的差距。

举个笔者亲身体会，目前家用旗舰显卡 Nvidia RTX 4090 使用 Stable Diffusion 时可以达到 1 秒生成一张图片，而笔者自己的显卡则往往需要接近 50 秒。

如果认为 AI 绘图软件使用者对生成的图片都具有著作权，那这 50 倍的差距就是 50 倍的著作权获取效率差距。当都在使用同一个模型生成图片时，拥有 4090 显卡的人则可能更早“抽出”可用的图片，而笔者则拥有更高的侵权概率。

这种不公平的现实，不应成为我国著作权的未来。

五、个人观点：

AI 绘图中训练集、模型与生成作品的著作权归属

针对 AI 所带来新的知识产权争议，笔者在此也想分享一下个人对 AI 绘图中的三要素的著作权归属观点，希望能抛砖引玉，欢迎各位一起讨论：

1. 训练集

训练集可以简单理解成训练模型时所收集的各类作品图，笔者认为其中包含了两类：**完全原创训练集**以及**包含第三方作品训练集**。

完全原创训练集是指，训练集中的所有作品都是模型制作者本身所拥有合法知识产权的，这份训练集的著作权，笔者认为完全归模型制作者所有，也不会侵犯任何第三方的权利，这应该也不需要展开讨论了。

包含第三方作品训练集，顾名思义，则是训练集中包含了部分或者全部都是第三方作品的训练集。笔者认为这类训练集，第三方作品的著作权归第三方所有，训练集本身（这时是汇编作品）的著作权归收集者所有，且收集和使用其训练大模型的行为并不会侵犯第三方的权利，除非使用了第三方明确声明不允许用于训练 AI 模型的作品。

笔者在之前的文章也表达过类似的观点（可详看本文前半部分贴过的链接文章），AI 模式的训练过程，起码 Diffusion 算法，只是学习各种共性，而人类作品的共性都离不开人类共同的文化、思想、审美，就算一个作品有创新的部分，在绝对的大模型中，这种创新都会显得微不足道（此前的文章中已经分析过 LoRA 模型的侵权问题，在此不再复述）。最终生成的大模型，必然不会侵犯训练集中第三方作品作者的著作权。

但笔者也尊重每位著作权人对其作品的保护权利，声明“不允许用于 AI 训练”是著作权人的权利，训练集收集者也有义务尊重这种权利。

2. 模型

AI 模型特指已经经过使用训练集配合特定算法训练，可直接用于推理生成 AI 绘图成品的模型。

笔者认为，这类模型的著作权人是模型的制作人，但除非使用了完全原创训练集，否则模型著作权人不享受该模型生成作品的著作权。

使用了完全原创训练集时，意味着模型的生成结果都是模型著作权人拥有著作权作品的特性，这种特性虽然同样基于了社会的共性，但包含了更多著作权人的“思考结果”，是以往“智力成果”的归纳与总结，理应由著作权人自行享有相关作品的著作权。

当使用了包括第三方训练集时，这时模型的生成结果更多是社会的共性，这种共性并非模型著作权人的“思考结果”，而是属于训练集中乃至全人类共同努力的结晶，任何一个人都不应该且没有权利独自享有某种社会共性所代表的著作权。

3. 生成作品的著作权

除非是使用了基于自己作品训练出的模型所生成的作品，否则任何人都不享有**直接 AI 生成作品**的著作权。

直接 AI 生成作品是指，没有经过使用者二次创作，单纯由 AI 模型所生成的各类图片。

笔者支持 **AI 只是工具**的观点，但使用 AI 的人，仅仅只是使用者，并非生成结果的创作者。AI 所生成的一切“作品”，起码在目前，都是基于数学与统计学的计算结果。无论使用者在生成结果前花费了多少“智力”与“努力”，都仅仅只是“不断尝试在公式上套入不同的参数以求获得更好的结果”，无论生成的过程还是最终的结果，实际并没有多少人为干预因素。

AI 直接生成的“作品”不具备著作权的要素，因而也不应受著作权法保护。

但一旦基于 AI 作品进行了二次创作，包括重新绘制图像中的部分内容、修复结构错误、添加更多的元素内容等，当人为添加的部分超越了 AI 作品本身所占的比例时，则使用者享有新作品的著作权。

此时 AI 作品只是成为了新作品素材的一部分（如同正常绘画时使用的参考图），人的“智力投入”已经超过了“机械生成”的部分，因此达到了获得“著作权”的要件。

六、总结

本案中，被告属于直接使用了原告的图，这点笔者就目前证据而言暂时没有任何异议。

但笔者认为，基于本文提及的技术原理，原告同样不具备涉案图片的著作权，**被告并不构成侵权。**

不管本案是否属于部分网友认为的“人为第一案”，针对 AI 带来的新型知识产权问题，我们应该都能认识到一点：**知识产权相关的法律保护方式和认知，需要更快与技术原理接轨了。**

针对新技术的知识产权问题，我们不能仍遵循过去的经验，更应从技术原理出发，通过深入分析技术的本质，结合知识产权的核心保护原则，去判定该技术是否构成知识产权以及相关行为是否侵权。

否则只会容易着了“经验主义”与“主观主义”的道。

【王哲璐 摘录】

1.6【专利】“软件类专利侵权判例”对专利撰写的启示

>>> PART 1 引言

对于专利权人来说，专利权作为保护智慧成果的一种重要手段能够起到制止侵权行为、维护自身合法权益的作用。一份好的专利申请文件，需要经受住确权、维权的考验。企业 IP 工作者和专利代理师该如何撰写软件类专利，从而更有效地维权？为了解答这个问题，笔者结合以下软件类专利侵权判例探讨“如何更好地撰写软件类专利申请”，以期帮助更多专利工作者获得相关撰写启示。

>>> PART 2 四种不同类型软件类专利侵权判例的启示

软件类专利侵权判例

案例一：来电科技 VS 云充吧科技

来电科技基于专利 ZL201580000024.X，一种移动电源的租借方法、系统及租借终端，起诉云充吧科技侵犯专利权。

涉案专利权利要求 1 为：

一种移动电源的租借方法，其特征在于，所述方法包括：

- ◆ 移动终端接收第一借入移动电源的指令；
- ◆ 移动终端接收移动电源租借终端的身份识别号码；
- ◆ 移动终端向云端服务器发送第二借入移动电源的指令，以由云端服务器判断发送第二借入移动电源的指令的用户是否有租借移动电源的权限；如果有权限，则云端服务器对所述身份识别号码对应的移动电源租借终端中移动电源的数量进行核对，如果移动电源租借终端有库存，则由云端服务器向所述身份识别号码对应的移动电源租借终端发送第三借入移动电源的指令，以由移动电源租借终端传出移动电源，所述第二借入移动电源的指令携带了移动电源租借终端的身份识别号码；
- ◆ 移动终端接收云端服务器发送的处理结果；
- ◆ 移动终端提示处理结果；
- ◆ 所述云端服务器向所述身份识别号码对应的移动电源租借终端发送第三借入移动电源的指令具体包括：
- ◆ 云端服务器根据预先存储的移动电源租借终端中的所有移动电源的状态信息生成第三借入移动电源的指令，所述第三借入移动电源的指令携带可供租借的移动电源的身份识别号码；

- ◆ 云端服务器向所述身份识别号码对应的移动电源租借终端发送第三借入移动电源的指令。

二审判决书[1]中认为：

被诉侵权产品租借移动电源的步骤流程与涉案专利权利要求 1 步骤顺序不同，如图 1 所示，且被诉侵权产品的实现流程既保证在有可借移动电源的情况下，不会要求用户先支付押金具备租借权限，也可以保证在用户支付了足额押金具备租借权限的情况下一定能借出移动电源，一定程度上优化了用户体验；同时，也能避免云端服务器在无库存移动电源时因接收租借指令、判断用户权限、接收及退还用户押金等操作步骤被占用系统资源，获得不同于涉案专利的有益效果，两者不相同也不等同。



图1

由上述可知，对于存在不同执行顺序的技术方案若存在不同的技术效果，且在专利申请中若权利要求中未布局包含不同顺序的实现方案，则在后续维权时无法被保护到。为此，在专利申请阶段，若发明人仅提供了一种执行顺序时，需要考虑：“执行顺序是否可以调换？调换后会产生什么样的技术效果？”随后，对其作出相应扩充，并在布局权利要求时覆盖到更多可能的情形。

此外，该案带来的启示还在于“布局权利要求时，不需要添加不必要的限定顺序的表述，避免造成不必要的范围限缩”。

案例二：搜狗 VS 百度

搜狗基于 ZL200810116190.8，一种输入过程中删除信息的方法及装置，起诉百度侵犯专利权。

涉案专利的权利要求 1 为：

一种输入过程中删除信息的方法，其特征在于，输入区域包括编码输入区和字符上屏区，所述方法包括：

- ◆ 当输入焦点在编码输入区时，接收删除键的指令，删除已输入的编码；
- ◆ 当所有的编码全部删除完时，暂停接收所述删除键的指令；
- ◆ 当所述删除键的按键状态达到预置条件时，继续接收删除键的指令，删除字符上屏区中的字符。

根据二审法院的判决书[2]中记载可知：

搜狗科技公司在一审庭审中，针对百度输入法是否落入涉案专利权利要求 1 的保护范围进行当庭演示，即在一部手机上安装百度输入法，并采用该百度输入法进行输入字符和删除字符操作，通过当庭演示能够直接确定产品技术特征与权利要求 1 技术特征的差异。

由该案的庭审过程及判决内容可知：

对于涉及界面交互类软件案，在专利申请时尽量采用容易做侵权比对的技术特征进行描述，在后续维权时则方便将产品所具有的特征与权利要求所保护的技术方案的技术特征进行比对，从而为侵权的取证降低难度。进一步延伸，对于一项发明创造而言，在专利申请阶段的权利要求布局尽量采用容易取证的技术特征（即可可视化技术特征）描述是很有必要的。技术特征按照取证的难易程度，可以包括直观感受的技术特征、容易检测到的技术特征等。

案例四：小 i 机器人 VS 苹果公司

小 i 机器人基于专利权 ZL200410053749.9，一种聊天机器人系统，起诉苹果公司侵犯专利权。

涉案专利权利要求 1 为：

一种聊天机器人系统，至少包括：

- ◆ 一个用户；
- ◆ 和一个聊天机器人，该聊天机器人拥有一个具有人工智能和信息服务功能的人工智能服务器及其对应的数据库，该聊天机器人还拥有通讯模块，所述的用户通过即时通讯平台或短信平台与聊天机器人进行各种对话，其特征在于，该聊天机器人还拥有查询服务器及其对应的数据库和游戏服务器，并且该聊天机器人设置有一个过滤器，以用来区分所述通讯模块接收到的用户语句是否为格式化语句或自然语言，并根据区分结果将该用户语句转发至相应的服务器，该相应的服务器包括人工智能服务器、查询服务器或游戏服务器。

苹果公司对该专利权提起了无效，经过一审、二审、再审，最终维持了专利权有效。在无效诉讼过程对该专利权发起的诉讼理由除了新颖性和创造性外，还包含了权利要求不清楚、权利要求缺少必要技术特征、权利要求未得到说明书支持、说明书公开不充分等，如游戏服务器是否公开充分、清楚等。

对此，再审判决书[3]中记载的判决依据是：

专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。本领域技术人员是否能够实现发明技术方案是判断说明书公开是否充分的根本落脚点。同时，也引用了 2001 年《专利审查指南》第二部分第二章第 2.2.6 节规定，“在具体实施方式部分，对最接近的现有技术或者与最接近的现有技术共有的技术特征，一般来说可以不作详细描述，但对发明或实用新型区别于现有技术的技术特征以及从属权利要求中的附加技术特征应当足够详细地描述，以所属技术领域的技术人员能够实现该技术方案为准。”

基于该案的判决结果，可以考虑：

在专利申请阶段，布局权利要求和撰写说明书实施例需要确保技术特征描述要**明确清楚**，对于区别于现有技术的技术特征需要提供足够的实现方式以支持，避免出现公开不充分的问题，对于现有技术的技术特征可以适当的提供一些示例性现有实现方式作为指引，以避免成为争议焦点，延长诉讼周期。

此外，该案的独权权利要求撰写也存在一些问题，如引入了“用户”这个不属于聊天机器人系统的部分，导致维权困难，在权利要求中需要避免引入非必要的技术特征。

案例一：西电捷通 VS 索尼移动

西电捷通基于专利 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，起诉索尼移动侵犯专利权。

涉案专利的权利要求 1 为：

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，其特征在于，接入认证过程包括如下步骤：

- ◆ 步骤一，移动终端 MT 将移动终端 MT 的证书发往无线接入点 AP 提出接入认证请求；
- ◆ 步骤二，无线接入点 AP 将移动终端 MT 证书与无线接入点 AP 证书发往认证服务器 AS 提出证书认证请求；
- ◆ 步骤三，认证服务器 AS 对无线接入点 AP 以及移动终端 MT 的证书进行认证；
- ◆ 步骤四，认证服务器 AS 将对无线接入点 AP 的认证结果以及将对移动终端 MT 的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点 AP，执行步骤五；若移动终端 MT 认证未通过，无线接入点 AP 拒绝移动终端 MT 接入；
- ◆ 步骤五，无线接入点 AP 将无线接入点 AP 证书认证结果以及移动终端 MT 证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端 MT；
- ◆ 步骤六，移动终端 MT 对接收到的无线接入点 AP 证书认证结果进行判断；若无线接入点 AP 认证通过，执行步骤七；否则，移动终端 MT 拒绝登录至无线接入点 AP；
- ◆ 步骤七，移动终端 MT 与无线接入点 AP 之间的接入认证过程完成，双方开始进行通信。

二审法院在判决书[4]中认为：

涉案专利系方法专利，除需要在移动终端内置 WAPI 功能模块外，还需要 AP 和 AS 两个设备共同作用。由此可见，**涉案专利系典型的“多主体实施”的方法专利**，该技术方案在实施过程中需要多个主体参与，多个主体共同或交互作用方可完整实施专利技术方案。本案中，由于索尼中国公司仅提供内置 WAPI 功能模块的移动终端，并未提供 AP 和 AS 两个设备，而移动终端 MT 与无线接入点 AP 及认证服务器 AS 系三元对等安全架构，移动终端 MT 与无线接入点 AP 及认证服务器 AS 交互使用才可以实施涉案专利。因此，本案中，包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。同时，也不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为，或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。在没有直接实施人的前提下，仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权，不符合上述帮助侵权的构成要件，而且也过分扩大对权利人的保护，不当损害了社会公众的利益。

由上述判决可知，对于多端交互的方案：

在专利申请过程中，若布局的权利要求涉及多个执行主体交互过程，则很难找到方案对应的直接实施人；

在没有直接实施人的前提下，则无法确定帮助侵权者，进而无法合法有效地维护自身权益。

为此，针对多端交互类的技术方案，在布局权利要求时，需要考虑实施权利要求方案存在对应的直接实施人，通常采用单侧撰写权利要求。

单侧布局示例如下：

移动终端侧	无线接入点侧	认证服务器侧
一种移动终端通信接入的认证方法，其特征在于，包括：		
移动终端将第一证书发往无线接入点提出接入认证请求；其中，所述无线接入点用于将所述第一证书与第二证书发往认证服务器提出证书认证请求，所述第一证书表征所述移动终端的证书，所述第二证书表征所述无线接入点的证书；所述认证服务器用于对所述第一证书和所述第二证书进行认证，并将所述第一证书的认证结果以及所述第二证书的认证结果通过证书认证响应发给所述无线接入点；若所述第一证书认证未通过，所述无线接入点拒绝所述移动终端接入；	无线接入点接收移动终端发送的第一证书，并将所述第一证书与第二证书发往认证服务器提出证书认证请求；其中，所述第一证书表征所述移动终端的证书，所述第二证书表征所述无线接入点的证书；	认证服务器接收来自无线接入点的第一证书与第二证书，并对所述第一证书以及所述第二证书进行认证；其中，所述第一证书表征所述移动终端的证书，所述第二证书表征所述无线接入点的证书；
移动终端接收在所述第一证书认证通过的情况下所述无线接入点返回的所述第一证书的认证结果以及所述第二证书的认证结果，并对接收到的所述第二证书的认证结果进行判断；若所述第二证书认证通过，所述移动终端与所述无线接入点之间的接入认证过程完成，双方开始通信；否则，所述移动终端拒绝登录至所述无线接入点。	无线接入点接收所述认证服务器返回的所述第一证书的认证结果以及所述第二证书的认证结果；若所述第一证书认证未通过，无线接入点拒绝移动终端接入；以及在所述第一证书认证通过的情况下，无线接入点将所述第一证书的认证结果以及所述第二证书的认证结果通过接入认证响应返回给所述移动终端；其中，所述移动终端用于对接收到的所述第二证书的认证结果进行判断；若第二证书认证通过，所述移动终端与所述无线接入点之间的接入认证过程完成，双方开始通信；否则，所述移动终端拒绝	认证服务器将所述第一证书的认证结果以及所述第二证书的认证结果通过证书认证响应发给所述无线接入点；其中，若所述第一证书认证通过，所述无线接入点用于将所述第一证书的认证结果以及所述第二证书的认证结果通过接入认证响应返回给所述移动终端；所述移动终端用于对接收到的第二证书认证结果进行判断；若所述第二证书认证通过，移动终端与无线接入点之间的接入认证过程完成，双方开始通信；若所述第一证书认证未通过，所述无线接入点拒绝所述移动终端接入；若所述第二证书认证未通过，所述移动终端拒绝登录至所述无线接入点。

	登录至所述无线接入点。	
--	-------------	--

通过上述单侧布局方式，对于移动终端、无线接入点、认证服务器，都可能存在单一主体来实施对应的技术方案，在维权阶段容易确定单一侵权主体，从而维护合法权益。

>>> PART 3

通过上述四种不同类型的判例，我们可以看到专利申请后需要经受住授权、确权、维权的考验。那些能够给专利权人带来战略、市场、经济等价值的专利才能称得上是高价值专利。

为了提升软件类专利的价值，笔者认为在专利申请阶段，根据不同案件类型可以从不同方面进行提升，主要包括以下五点：

（1）软件类通常涉及步骤流程，因此在理解技术交底时，可多思考“一些步骤顺序是否可以调整、一些步骤是否可以采用其他方式来替换”等问题，以实现方案的扩充；

（2）权利要求描述时，尽量采用容易取证的技术特征进行描述，特别是涉及前端交互以及后台处理的案件，可以**优先考虑布局前端交互特征，再布局后台处理过程**；

（3）涉及多端交互的方案，采用单一执行主体角度描述方案，以实现权利要求能够覆盖直接侵权对象；

（4）权利要求需要**避免引入不必要的技术特征**，造成范围限缩；

（5）权利要求和说明书描述要清楚，说明书公开要充分，对于与发明点相关的技术特征需要相应的具体方案以达到公开，**对于与发明点无关的技术特征提供一些现有实现示例作为指引**，以避免成为公开不充分的争议焦点。

【陈建红 摘录】

1.7【专利】释放专利转化的强大动能

创新是引领发展的第一动力。截至 2023 年 9 月，我国有效发明专利达到 480.5 万件，知识产权大国地位牢固确立。前不久，国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023—2025 年）》（下称《方案》），要求着力打通专利转化运用的关键堵点，切实将专利制度优势转化为创新发展的强大动能。

“专利制度是通过赋予技术方案以专有使用权的方式，使创新主体收回前期研发成本的创新激励机制。而专利产业化是一个将创新成果转化为生产力的过程，促成了专利生产价值和经济价值的实现。因此，专利制度是面向产业的，只有在产业化的过程中，专利制度的激励效果才能实现最大化。”北京大学国际知识产权研究中心主任易继明在接受中国知识产权报记者采访时表示，这也是此次《方案》提出推动一批高价值专利实现产业化的关键所在。

盘活高校存量专利

高校和科研机构拥有大量专利。截至 2023 年 9 月，我国高校和科研机构有效发明专利拥有量合计占国内有效发明专利拥有量的 25.3%，超过四分之一。而与之相对的是，二者的专利产业化率仍有较大提升空间。根据《2022 年中国专利调查报告》，2022 年高校和科研单位有效专利产业化率分别为 3.5%和 14.3%。如何盘活其存量专利，解决“不愿转”“不会转”“不敢转”等问题？

“对于很多高校院所来说，将专利拿出来进行转化需要考虑保值增值问题。这导致专利转化需要经过层层审批和考核，耽误了产品进入市场，也让大家不敢轻易将专利进行转化。《方案》就此列明了解决方法，是对高校院所的一次‘松绑’。”中国科学技术大学科技成果转移转化办公室主任吴长征说。

《方案》明确，探索高校和科研机构职务科技成果转化管理新模式，健全专利转化的尽职免责和容错机制，对专利等科技成果作价入股所形成国有股权的保值增值实施按年度、分类型、分阶段整体考核，不再单独进行个案考核。“整体考核的方式在一定程度上分担了因为市场经营带来的风险，让更多高校院所敢于以作价入股的方式进行专利转化。”吴长征说。

如何为一片专利找到匹配的产业化项目？《方案》提出，由高校、科研机构组织筛选具有潜在市场价值的专利，依托全国知识产权运营服务平台系统线上登记入库；有效运用大数据、人工智能等新技术，按产业细分领域向企业匹配推送，促成供需对接。基于企业对专利产业化前景评价、专利技术改进需求和产学研合作意愿的反馈情况，识别存量专利产业化潜力，分层构建可转化的专利资源库。

“专利是创新资源向市场要素转变的重要载体，梳理盘活存量专利解决了专利从哪里来到哪里去的问题。”中国科学院科技战略咨询研究院科技发展战略所所长、研究员肖尤丹表示，从《方案》“力争 2025 年底前实现高校和科研机构未转化有效专利全覆盖”的要求可以看出，该政策将覆盖更多未转化专利。同时，《方案》提出了筛选登记、匹配推送、分层入库等具体措施，有望进一步摸清专利“家底”，促进高效率转化。

推动产业强链增效

作为专利的接收端，企业决定着专利产业化的最终效果。

《方案》把专利转化运用的着力点和落脚点放在服务实体经济上，提出推进重点产业知识产权强链增效，培育高价值专利组合，建设运行重点产业专利池，激发各类主体创新活力和转化动力。同时，有效发挥我国超大规模市场优势，为新技术应用和新业态发展提供丰沃土壤，面向未来产业等前沿技术领域鼓励探索专利开源，扩大专利产业化的规模和效益。

“专利质量的好坏直接影响其市场价值，也是我们在转化运用中最关心的问题。”苏州敏芯微电子技术股份有限公司知识产权负责人张永强表示，《方案》中提出的多项措施对企业发展具有重要的参考意义，如以重点产业领域企业为主体，协同各类重大创新平台，培育和发现一批弥补共性技术短板、具有行业领先优势的高价值专利组合，有望帮助企业获得更多高质量专利从而获得更高市场回报。

“专利价值的实现需要‘技术研发-成果转化-产品应用’全产业链的畅通，也需要研发主体、生产主体、政府部门和其他服务主体之间的协同配合。《方案》在畅通专利转化链条的基础上，应当进一步关注价值增量的培育和产业链的强化，实现价值从有到多、从多到精，产业链从无到有、从有到强的跨越。”易继明表示，具体而言，我国应在专利产业化程度较高的重点产业领域进一步发掘技术价值，将技术领先优势及时、高效地转化为国际竞争优势；同时，在尊重市场主体选择的基础上引导重点行业进一步推动专利的实施，扩大专利技术的产业转化范围，降低技术交易成本，从而将专利价值充分释放。

《方案》要求，到 2025 年，全国涉及专利的技术合同成交额达到 8000 亿元，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。未来两年，这场由专利带来的创新发展动能将加速集聚。

【翟校国 摘录】

1.8【专利】衍生软件受保护吗？看看这起涉开源软件二次开发著作权纠纷案

开发者在开源软件基础上生成新的软件，但未按开源许可协议《GNU 通用公共许可（版本2）》（英文为 GNU General Public License, version2，下称 GPLv2 协议）的约定公开其源代码，这种情况下是否可以主张其拥有软件著作权并向他人发起诉讼？对此，业界一直以来存在较大争议。近日，最高人民法院（下称最高法院）在一起案件中对这一问题给出了明确结论：基于开源软件二次开发形成的软件，即使权利存在瑕疵，也可以就其中拥有独创性的部分主张权利。

在该案中，网经科技（苏州）有限公司（下称网经公司）以侵犯软件著作权为由，将浙江亿邦通信科技有限公司（下称亿邦公司）、苏州启奥网络科技有限公司（下称启奥公司）、刘某、吴某、谢某等起诉至江苏省苏州市中级人民法院（下称苏州中院），并索赔300万元。苏州中院一审判决亿邦公司等赔偿网经公司50万元，亿邦公司等不服，提起上诉。最高法院于近日作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

网关软件引发纠纷

网经公司自2009年起陆续投入数千万元研发经费，完成了一款名称为“OfficeTen”的融合通信智能网关产品。内置于该产品中的软件“OfficeTen1800”（下称涉案软件）是网经公司基于开源框架 OpenWRT 二次开发而成，该软件于2013年取得国家版权局颁发的著作权登记证书。

刘某、吴某曾是网经公司员工，分别在网经公司担任硬件工程师、嵌入式工程师，二人在职期间均为“OfficeTen”产品研发团队的重要成员。网经公司与刘某、吴某均签订了劳动合同与保密协议。后刘某、吴某各自从网经公司离职。

2015年12月，网经公司在参加招投标时发现，亿邦公司用于投标的同类产品存在侵权嫌疑，遂展开调查。证据显示，吴某将其掌握的涉案软件源代码提供给了启奥公司，使得启奥公司在数月时间内就完成了与涉案软件高度相似的类似软件（下称被诉软件），而被诉软件是专门用于亿邦公司生产的网关产品的嵌入式软件，亿邦公司在市场上公开销售相应的网关产品，并直接各类招标中与网经公司发生竞争关系。

经专业鉴定机构鉴定，涉案软件与涉诉软件中非开源源代码的相同率高达90.2%，二者构成实质性相似，且涉诉软件中存在多个专属于网经公司的特殊标记。

最终认定被告侵权

2018年7月，网经公司以亿邦公司等多名被告涉嫌侵犯软件著作权为由，向苏州中院提起诉讼，请求判令上述被告停止侵权、共同赔偿网经公司经济损失及维权合理费用共计300万元，并由亿邦公司在其官方网站刊登声明为网经公司消除影响。

亿邦公司等被告均否认侵权，其主要抗辩理由为：涉案软件源代码是在开源框架OpenWRT的基础上进行的开发，而OpenWRT作为一款开源框架，受到GPLv2协议的约束，而网经公司并未按该协议约定将“OfficeTen1800”源代码开源，因此，网经公司并不享有软件著作权，也无权指控他人侵犯其著作权。

苏州中院经审理认为，只是调用开源产品或者基于开源产品之上进行的二次开发，开发者付出创造性劳动足以构成独立作品的，则开发者享有自己的著作权。根据GPLv2协议的相关规定，GPLv2协议的许可客体是在GPLv2协议许可下批准的受著作权保护的程序以及基于该程序的衍生产品或修订版本，但不能简单认为与该程序相关的所有软件就必须开源。据此，苏州中院认定亿邦公司等侵权行为成立，判令亿邦公司、启奥公司立即停止侵权，赔

偿网经公司经济损失及合理费用共计50万元，亿邦公司在其官网刊登声明以消除影响。

一审宣判后，亿邦公司和启奥公司不服，向最高法院提起上诉。

最高法院经审理于近日作出终审判决，驳回了亿邦公司和启奥公司的上诉请求，维持原判。最高法院认为，在 OpenWRT 系统软件权利人并非该案当事人情形下，基于合同相对性原则，该案不宜对涉案软件是否全部或部分受 GPLv2 协议约束、网经公司是否违反 GPLv2 协议以及网经公司是否因此需承担任何违约或侵权责任等问题进行审理。退而言之，即便假定网经公司因违反 GPLv2 协议导致涉案软件存在权利瑕疵，该假定瑕疵亦不影响网经公司在该案中针对被诉行为寻求侵权救济。

最高法院在判决中特别指出，在软件尚未被开源、该软件著作权人认为其软件不受 GPLv2 协议约束、被诉侵权人则依据 GPLv2 协议提出不侵权抗辩的侵权纠纷中，软件开发者自身是否违反 GPLv2 协议和是否享有软件著作权，是相对独立的两个法律问题，二者不宜混为一谈，以免不合理地剥夺或限制软件开发者基于其独创性贡献依法享有的著作权。但是，此案最终认定被诉行为构成侵权并支持网经公司部分诉请，并不表明网经公司将来在潜在的违约和/或侵权之诉中可免于承担其依法应当承担的违约和/或侵权责任。

合理保护促进发展

针对终审判决结果，网经公司代理人、北京德恒（苏州）律师事务所律师吕成伟在接受本报记者采访时表示，这是一起广受计算机软件相关行业关注的案件。“使用第三方开源代码进行二次开发的情况已经非常普遍，而对于何种情形下二次开发的源代码不会受到 GPL 代码的传染，是一个在全世界范围内都很难讲清的问题；如果仅仅因为存在这种争议就不允许二次开发的企业针对侵权行为维权，不利于维护软件行业供应链、产业链的安全与稳定。该案的妥善处理，合理界定了开源代码权利人与软件二次开发者的权利边界，平衡了各方利益，具有很好的指引示范作用。”吕成伟表示。

亿邦公司、启奥公司代理律师均拒绝了本报记者的采访。

西南政法大学副教授牟萍在接受本报记者采访时表示，开源软件仍以承认软件作品的著作权归作者享有为前提，不过是一种著作权许可的特殊形式而已。最高法院此次判决与之前的案例相比，最大的不同在于，即使假定软件著作权人在开源问题上存在一定的瑕疵，亦应当给予相应的著作权保护。而权利人因未开源而可能侵犯到在先著作权人利益的，则是相对独立的另一个法律问题，应另案处理，而不能成为被告据以未侵权抗辩的理由。这一方面允许未开源的权利人针对侵权行为进行维权，另一方面也强调，对于其未开源的行为，在先著作权人依旧可以进行维权。

牟萍认为，此案判决的后续影响，将会提升我国软件从业者在使用开源软件时对著作权的保护意识，以及影响从业者对相应行为后果的预判，同时，将有利于规范开源软件的商业化市场秩序，提升以开源软件为基础的软件创新力度。此外，还会促进开源软件规划的完善。

【李翰杰 摘录】

热点专题

【知识产权】IPO 期间因专利诉讼被取消上会审议，是空穴来风还是确有其事？

近日，苏州杰锐思智能科技有限公司（下称杰锐思）的 IPO 在上会的关口被卡住了。2023 年 12 月 1 日，深圳证券交易所上市审核委员会发布公告披露，将在 12 月 8 日召开 2023 年第 88 次上市审核委员会审议会议，对两家 IPO 企业进行审议，其中之一就是杰锐思。

12 月 7 日，上市委发布公告声称，鉴于杰锐思在本次上市委审议会议公告发布后出现重大事项，按照相关程序，本次上市委审议会议取消审议杰锐思的发行上市申请。这则消息在近日引起了关注，有消息称，本次杰锐思被取消上会审议的原因为被业内对手提起了专利侵权诉讼。

疑因陷入专利诉讼，被取消上市委审议会议审议

杰锐思成立于 2010 年，主要从事智能检测设备和智能生产组装设备（线）的研发、设计、生产及销售，业务涵盖半导体、新能源电池、消费电子、显示屏、摄像头、光伏等领域。其主要客户包括苹果、欣旺达、立讯精密、三一集团、威世、比亚迪、捷普、富士康、舜宇、赣锋锂业等。

2022 年 6 月 30 日，深交所受理了杰锐思的上市申请，截至目前已向其发了两轮问询函。开启 IPO 之路已近一年半，近日杰锐思本应接受上市委审议会议的审议，但却忽然横生变故。

上市委表示由于杰锐思出现重大事项，因此取消本次上会审议。深交所上市委和杰锐思并未对该“重大事项”做出说明，目前市场上流出的消息大都认为这与一起诉讼有关：无锡先导智能装备股份有限公司（下称先导智能）就杰锐思及相关方侵害其实用新型专利权行为，向苏州市中级人民法院提起诉讼，已获法院正式受理。

12 月 1 日，杰锐思更新了招股书（上会稿）。杰锐思在招股书列出了五家同行业可比公司作参照对比，先导智能就是其中之一。

先导智能成立于 1999 年，2015 年在创业板上市。其官网显示，先导智能业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C 智能装备、智能物流、汽车产线、氢能智能装备、激光精密加工、机器视觉等八大领域，是新能源装备的全球第一品牌。

不过不管外界作何猜想，目前还未有涉事相关方对本次上会审议风波的原因做出确切说明。杰锐思本次是否因为专利诉讼而被取消审议还有待官方信息的确认。

2

专利数量、研发费用，均在同行业可比公司中垫底

经过这轮“侵权”风波，杰锐思的专利数量和研发费用等方面的情况也引起了外界的关注。

在专利数量方面，截至 2023 年 6 月 30 日，杰锐思已获授权的专利数量为 264 项，同行业可比公司博众精工获授权的专利 3001 项、先导智能获授权的专利 2385 项、长川科技获授权的专利 708 项，科瑞技术获授权的专利 327 项。

近两年来，另一家企业赛腾股份尚未在年报中公布其专利数量，不过其 2020 年年报中披露，彼时其获得授权的专利共 537 项。由此看来，杰锐思的专利数量在同行业可比公司中垫底。

在研发费用方面，杰锐思也与其他同行业可比公司存在较大的差距。

报告期内（2020 年至 2023 年 1-6 月），杰锐思的研发费用分别为 5103.64 万元、6916.61 万元、7306.72 万元、3657.99 万元，其研发费用占比均达到 10%以上。同行业可比公司除长川科技的研发费用率遥遥领先外，其他企业的研发投入也均接近 10%或超过 10%，在研发费用率上杰锐思的表现并未与大多数同行可比公司显示出较大差距。

不过，其余五家同行业可比公司投入的研发数额均达上亿元，只有杰锐思处于千万元的区间。本次疑似起诉杰锐思的先导智能研发数额投入最大，每年均超五亿元以上，并呈现逐年上升趋势。

对此，杰锐思表示，这是由于其业务规模相比同行业公司来说较小，研发投入、研发人员、专利数量等指标较同行业公司具有一定差距；但其研发投入占比、研发人员数量占公司员工总人数的比例等指标与同行业可比公司基本处于相同水平。

据悉，本次杰锐思拟募集资金约 6.04 亿元，投入智能装备产业化建设项目、研发及数据中心建设项目及补充运营资金。本次被上市委审议会议取消审议，是否真因为杰锐思遭遇了来自行业的专利诉讼？

【谢流芳 摘录】