



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

第五百六十七期周报

2024.01.14-2024.01.20

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【商业秘密】商业秘密的客体范围内部职位竞争相关的文件是否构成商业秘密
- 1.2 【专利】浅谈创造性评判中实际解决的技术问题的认定
- 1.3 【专利】关于专利权期限补偿业务办理的通知
- 1.4 【专利】《专利审查指南》（2023）修改解读——复审与无效请求的审查
- 1.5 【专利】广东高院终审宣判首例涉数据抓取交易不正当竞争纠纷案
- 1.6 【专利】我国国内发明专利有效量超过 400 万件
- 1.7 【专利】铁路机车传感器专利案引关注，法院终审判决……

● 热点专题

- 【知识产权】歌曲“翻唱”的著作权法问题探析

每周资讯

【商业秘密】商业秘密的客体范围内部职位竞争相关的文件是否构成商业秘密

“‘工作岗位竞争’系单位内部职位竞争，并不属于反不正当竞争法规范的‘市场竞争’，能为当事人带来内部岗位竞争优势的工作文件不属于市场竞争的范畴，其他内部员工对该文件信息的使用不构成侵犯商业秘密。”

案件来源

(2013)民申字第 1238 号

案件名称

王某与卫生部国际交流与合作中心等侵害商业秘密纠纷申请案

裁判要旨

反不正当竞争法所规范的“竞争”，并非任何形式、任何范围的竞争，而是特指市场经营主体之间的“市场竞争”。“工作岗位竞争”系单位内部职位竞争，并不属于反不正当竞争法规范的“市场竞争”，能为当事人带来内部岗位竞争优势的工作文件不属于市场竞争的范畴，其他内部员工对该文件信息的使用不构成侵犯商业秘密。

案件简介

案件信息

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：王某被申请人（一审被告、二审被上诉人）：卫生部国际交流与合作中心

审理情况

一审：北京市第一中级人民法院（2012）一中民初字第 7475 号民事判决书二审：北京市高级人民法院（2013）高民终字第 77 号民事判决书再审：最高人民法院（2013）民申字第 1238 号民事裁定书

案件背景

王某 1998 年到卫生部国际交流与合作中心工作。2000 年 5 月 26 日，卫生部国际交流与合作中心召开人事制度改革小组会议，参加人员包括王某，会议对人事制度改革进行了初步部署。2000 年 5 月 30 日，会议一致同意确定王某为执笔人，起草人事改革方案的草案。2000 年 10 月前，卫生部国际交流与合作中心多次召开了主任办公会和中心办公会讨论人事制度改革方案。王某主张其于 2000 年 3 月前制定的《卫生部国际交流与合作中心分配制度改革办法》和相应的《岗位工资管理细则》《绩效工资管理细则》《奖金管理细则》（简称诉争相关信息）是其独立制作完成的商业秘密。王某主张，其薪酬方法，是其用自己十多年人力资源管理研究积累的经验和掌握的知识，通过对被告薪酬管理问题的分析研究，独立创造出来的智力劳动成果，是原告获得职业竞争优势、获取经济利益的无形资产。王某认为，2000 年 11 月，卫生部国际交流与合作中心的法定代表人李某在要求王某给其看过诉争相关信息后，没有按照王某的要求保密，而在卫生部国际交流与合作中心实施了诉争相关信息中的改革方案，侵害了王某的商业秘密，故起诉要求卫生部国际交流与合作中心承担侵权责任。

法院判决

一审法院：王某不能证明独立完成了涉案信息，而是履行单位分配的工作任务，不构成商业秘密。“原告提交的现有证据不足以证明证据 2 所体现的《岗位工资管理细则》和《卫生部国际交流中心分配制度改革办法》由原告独立完成。

相反，被告提交的证据 1 能够表明自 2000 年 5 月至 10 月，被告卫生部国际交流中心多次召开会议，研究、部署中心人事制度改革方案，原告作为人事制度改革小组成员参加了会议，并成为会议确定的方案草案的执笔人。由此可见，中心的人事制度改革方案是集体参与制定的，原告作为被告卫生部国际交流与合作中心的员工参与该项工作，是履行单位分配的工作任务的行为。

综上，原告提交的证据无法证明其独立完成了所主张拥有的商业秘密，本院对其诉讼请求不予支持。” 二审法院：同一审。

“本案中，王某主张诉争相关信息是其独立制作完成的商业秘密，应当对该主张予以证明，否则应当承担不利后果。王某提交的《卫生部国际交流与合作中心分配制度改革办法》与其上所贴有刘志贵签字的便条之间的关联性，卫生部国际交流与合作中心不予认可，王某也没有提交其他证据予以佐证；而且，刘志贵签字的便条的时间为 2010 年还是 2011 年，在没有其他证据佐证的情况下，本院不予确认。因此，王某依据贴有刘志贵签字的便条的《卫生部国际交流与合作中心分配制度改革办法》主张其于 2010 年 3 月前即已经独立完成诉争相关信息，证据不足。王某的相关上诉主张，无事实依据，本院不予支持。与此相反，卫生部国际交流与合作中心提交的证据能够证明王某于 2000 年 5 月至 10 月期间作为人事制度改革小组成员及改革方案执笔人多次参加相关会议和相关文件起草工作，表明诉争相关信息是王某为了完成所在单位分配的工作任务而参与制定的可能性较大。因此，一审判决认定诉争相关信息的制定是王某履行单位分配的工作任务的行为，并无不当。” 再审法院：内部岗位竞争并非市场竞争，能带来内部岗位竞争优势的涉案文件不构成商业秘密，其他员工的使用行为不构成不正当竞争，亦不构成对商业秘密的侵害。

“（七）三被申请人是否侵害了王某的商业秘密；如构成侵害，如何确定三被申请人的民事责任。《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）第一条规定，‘为保障社会主义市场经济健康发展，鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为，保护经营者和消费者的合法权益，制定本法。’根据该条规定的反不正当竞争法的立法目的，本院认为，**反不正当竞争法规范的主体，应为参与市场经营活动的市场主体，即经营者；反不正当竞争法规范的行为，应为经营者的经营行为。**反不正当竞争法第二条第二款、第三款对此作出进一步规定，‘本法所称的不正当竞争，是指经营者违反本法规定，损害其他经营者的合法权益，扰乱社会经济秩序的行为。本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人。’本案中，王某并非‘从事商品经营或者营利性服务’的经营者，其与三被申请人之间亦不存在市场竞争关系；王某与卫生部国际中心为劳动合同关系，王某与李洪山、原晋林为同事关系，且王某起草、制定《卫生部国际交流中心分配制度改革办法》系履行工作职责、完成工作任务，故本案三被申请人的行为未对王某构成反不正当竞争法规定的‘不正当竞争’。关于王某在一审中称，《卫生部国际交流中心分配制度改革办法》能为其带来竞争优势，即‘王某凭借自己的薪酬方法，在 2001 年竞争综合人事部处长职位，将具有绝对的竞争优势。……从 2001 年至今的任何一次领导岗位竞争，王某都会保持优势。因李洪山有预谋地骗取了王某的薪酬方法，并且将此方法给王某的竞争对手原晋林使用，直接导致王某的竞争优势丧失。’本院认为，反不正当竞争法所规范的‘竞争’，并非任何形式、任何范围的竞争，而是特指市场经营主体之间的‘市场竞争’。因此，王某上述主张中提到的‘工作岗位竞争’，系单位内部职位竞争，并不属于反不正当竞争法规范的‘市场竞争’。因此，三被申请人未侵害王某的商业秘密。”

相关法律法规

《中华人民共和国反不正当竞争法（2019 修正）》第一条 为了促进社会主义市场经济健康发展，鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为，保护经营者和

消费者的合法权益，制定本法。

第二条 经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。

本法所称的不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，违反本法规定，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。

本法所称的经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务（以下所称商品包括服务）的自然人、法人和非法人组织。

第九条 经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的，视为侵犯商业秘密。

第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。

本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

类案梳理

类案一：重庆市第一中级人民法院(2017)渝 01 民终 4750 号

裁判要旨：非法获取的公民个人信息构成的商业信息，因其获取行为具有严重违法性，即使满足商业秘密的法定构成要件，也不应将其认定为商业秘密，不应受到法律保护。

本案中，毛某原系足下软件学院员工，其工作内容系将市场部工作人员收集的个人信息进行汇总，并将格式转换成公司统一格式录入公司系统。毛某因使用不正当手段获取足下软件学院客户信息，被足下软件学院发现并以侵犯商业秘密为由报案至公安机关，后毛某与足下软件学院签订《和解协议书》。

二审法院认为，“《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国刑法》等法律均将商业秘密界定为不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。但，这只是民事主体享有商业秘密相关权益的必要条件，而非充分条件。《中华人民共和国民法通则》第五条规定，公民、个人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。

《中华人民共和国民法总则》第三条规定，民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。可见，一直以来，民事法律保护的权益都必须具有合法性。由此，尽管法律规定的商业秘密构成要件中并不包括合法性要件，但商业秘密需具备合法性应为应有之意，若其信息本身、形成过程或获取手段违反了法律规定，其自不应受法律保护。从本案来看，在争议法律关系中，足下软件学院主张其享有‘商业秘密’权益的信息主要为 2014 年在校应届高中毕业生的信息，数量有二十万条，涉及广安、泸州、达州、遂宁、合川等十个区域。且，足下软件学院在二审中认可这些信息包括毕业生的姓名、性别、电话号码以及毕业院校。由此可见，被足下软件学院视为其‘商业秘密’的潜在客户名单涉及自然人个人信息。尽管在《中华人民共和国民法总则》施行之前，自然人对其个人信息享有的权益并未作为一种民事权利受到保护，但是将其作为一种民事利益来保护已经得到司法确认。这是由于自然人个人信息涉及的

都是自然人的身份、地位等信息，具有人身属性，与自然人的的人身、财产安全密切相关。正因如此，对自然人个人信息的收集、处理、利用，应当事先经过自然人的同意。本案中，足下软件学院所称的潜在客户名单所涉自然人信息数量较大、分布区域较广，且，毛某举示证据证明公安机关已经对足下软件学院侵犯公民个人信息一案立案侦查。在此情形下，足下软件学院仅声称其通过巡展等方式获得涉案信息而不举示相应证据，难以使本院相信其获取、处理、使用涉案个人信息经过所涉自然人的同意。鉴于此种情况，若认可足下软件学院对涉案‘商业秘密’享有民事权益，不仅会损害涉案的二十万自然人对其个人信息享有的权益，且会造成社会不良导向，有违社会公共利益。故，本院认为足下软件学院不能因其侵权行为获得不正当利益，足下软件学院对涉案信息不享有受法律保护的民事权益。”

类案二：福建省高级人民法院(2019)闽民终 516 号民事判决书

裁判要旨：配送平台上管理的配送员信息不属于《中华人民共和国反不正当竞争法》保护的商业秘密。

本案中，杰惠祿公司与上拉扎斯公司签订《蜂鸟配送代理合作协议》，约定拉扎斯公司授权杰惠祿公司使用“蜂鸟配送”系列产品在厦门市思明区内经营“蜂鸟配送”业务。合同签订后，杰惠祿公司通过在拉扎斯公司的“饿了么”“蜂鸟团队版”配送平台注册账号、设置密码，并通过该账号进行员工管理、订单管理以及订单配送等操作。后来，该平台上原先绑定在杰惠祿公司名下的二百余名配送员信息（包括配送员姓名、身份证号码、配送手机号码）被删除，其中大部分配送员信息被陆续绑定至快先森公司在该配送平台的账号。为此，杰惠祿公司以快先森公司、拉扎斯公司侵害其经营秘密为由诉至法院。杰惠祿公司主张其持有并通过账户密码及手机验证进行管理的、公司配送人员名单等存于“饿了么”“蜂鸟团队版”配送平台上的信息为其商业秘密。

二审法院认为，“据杰惠祿公司与拉扎斯公司签订《蜂鸟配送代理合作协议》的

约定，杰惠祎公司使用拉扎斯公司提供的‘饿了么’‘蜂鸟团队版’平台负责即时配送服务，拉扎斯公司提供平台支持、管理协助、账目结算。双方以配送平台产生的有效数据作为结算依据。结合杰惠祎公司提交的厦门市鹭江公证（2016）厦鹭证内字第 52836 号公证书等可知，其所称的配送员信息等储存于该平台中，上述信息为平台提供商拉扎斯公司所掌握。然而纵观双方所签订的《蜂鸟配送代理合作协议》，杰惠祎公司并未在该协议中声明上述信息属于其公司的商业秘密，亦未举证其对上述信息采取了保密措施。杰惠祎公司在该平台上注册账号、设置密码，并通过该账号进行员工管理、订单管理以及订单配送等操作，系根据该平台的要求所进行的操作，并不能因此认定杰惠祎公司已采取了合理的保密措施。本案纠纷实际上是杰惠祎公司内部部分成员因加盟关系破裂、离开杰惠祎公司自愿加入快先森公司并将其所掌握的信息带走所引发。各方在庭审中的陈述等证实，相关的配送员信息，除了杰惠祎公司、平台提供商拉扎斯公司掌握外，同时为掌握前述加盟方或相关的配送团队负责人所掌握。鉴于杰惠祎公司未能提供相关证据证明其对上述配送员信息采取了保密措施，上述信息不符合商业秘密的构成要件。杰惠祎公司关于上述信息为其商业秘密的主张不能成立。至于配送员信息被绑定至快先森公司后所产生的配送数据，鉴于上述信息系配送员绑定至快先森公司后所产生的新的信息，从未为杰惠祎公司所掌握，杰惠祎公司关于上述信息为其商业秘密的主张，亦缺乏事实和法律依据，不能成立。综上，本案杰惠祎公司所请求保护的配送员信息及配送数据信息等不符合商业秘密的构成要件，不构成商业秘密，其关于快先森公司、拉扎斯公司侵害其商业秘密的诉讼主张，不予支持。”

实务经验总结

虽然《反不正当竞争法》将商业秘密的客体分为技术信息、经营信息和其他商业信息三种类型，并以秘密性、价值性、保密性为保护条件，但在实践中，哪些信息构成商业秘密仍然争议较大，尤其是“其他商业信息”之下包括哪些内容，并不清晰。根据上述案例梳理可以总结以下要点：1. 市场竞争主体之间形成的能

够带来竞争优势的信息才具有构成商业秘密的可能性，仅能在单位内部带来人事任免竞争优势的信息不属于商业秘密的范畴。

2. 构成商业秘密的商业信息需要满足合法性条件，对于非法获得的信息，不能受到商业秘密的保护。

3. 公开平台上管理的信息，因未采取合理的保密措施，不能构成商业秘密。

-文章来源 IPRdaily 中文网 张泽吾 正合奇胜

【周小丽 摘录】

1.2 【专利】

浅谈创造性评判中实际解决的技术问题的认定

一、引言

目前发明的显而易见性的判断通常采用“三步法”，包括：1) 确定最接近的现有技术，2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，以及 3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

在“三步法”中，第二步起到承上启下的作用，尤其是所确定的实际解决的技术问题构成后续判断显而易见性的基础。发明创造起始于解决现有技术存在的技术问题的冲动，而完成于技术问题的成功解决。如果没有认定技术问题或者认定的技术问题不准确，对于创造性评判的影响则可想而知。

二、理念阐述

针对“三步法”中的第二步，指南给出的方法是，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。然而，这毕竟是抽象的规定，根据哪些区别特征的技术效果、谁声称的技术效果、什么程度的技术效果、如何根据技术效果确定实际解决的技术问题等都是需要考虑的具体问题。

首先需要理清技术方案、技术特征、技术手段、技术效果以及技术问题之间的关系。指南的第二部分第一章第 1 节写道，技术方案是指对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合，技术手段通常是由技术特征来体现的。按照上述规定，可以认为对于权利要求来说存在技术方案、技术手段和技术特征三个层次的概念。权利要求中的技术特征仅是发明创造的技术方案外在的表现形式，而发明构思与技术手段所表达的是技术方案的实质内容。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》理解与适用一书中对技术特征给出如下定义：能够相对独立地执行一定的技术功能，并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。似乎可以据此基于单个技术特征来确定其技术效果。然而，指南的第二部分第四章第 3.2.1.1 节指出，对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。因此，笔者认为，相比于技术特征，**将相互作用的技术特征集合所构成的“技术手段”作为确定技术效果的最小单元，或许更加合适**。这也符合指南中技术方案“采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果”的表述。

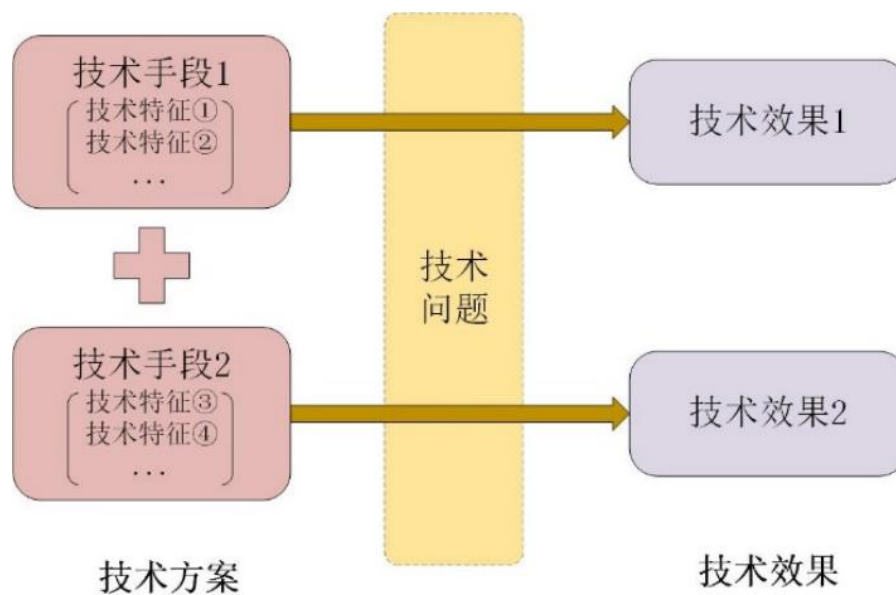
其次，关于如何将技术特征划分为技术手段，笔者认为可以参考欧洲的专利实践。如 EPO 审查指南规定，如果某区别特征离开其它的一个或者几个区别特征就不能实现其在发明整体技术方案中的功能和作用，则可认为该区别特征与其他区别特征之间是相互关联、相互作用的。因此，**如果一组技术特征之间相互依存、不可或缺，共同解决同一技术问题，产生协同技术效果，则属于一个技术手段**，不能将构成一个技术手段的技术特征割裂后进行比对；反之，如果它们之间互不依存、彼此独立，功能不同，分别解决不同的问题，产生不同的技术效果，则属于不同的技术手段，应当划分为不同的技术手段后分别进行比对。

再次，需要考虑如何确定技术手段的技术效果。现实中，一个技术手段可能在不同的场合具有不同的效果；技术手段本身可能是现有的，但是其可能被开发出新的用处；技术手段的效果可能一直没有被注意到，等等。这里的技术效果存在一个限定，即“**区别特征在要求保护的发明中所能达到的**”。对此可以理解如下：

- 1) 技术效果是区别特征所构成的技术手段整体带来的；
- 2) 技术效果是客观上能达到的，无论是说明书中明确记载的，还是说明书中未明确记载、但是本领域的技术人员能够预期的；
- 3) 技术效果服务于发明人的意图，促进发明目的的实现；
- 4) 技术手段给整个技术方案带来的是具体的、确切的技术效果，而不是笼统的、宽泛的效果。

最后，根据技术效果确定实际解决的技术问题。确定技术问题不应止步于技术手段本身，在所确定的实际解决的技术问题中，不应带有发明为解决该技术问题而提出的技术手段或对找到该技术手段的某种指引，否则将使得后续的对显而易见性的判断陷入“事后诸葛亮”的误区。对于多个区别特征，如果属于一个技术手段、共同产生技术效果，则根据它们协同作用产生的技术效果确定发明实际解决的技术问题，如果分属不同的技术手段、彼此独立地产生多个技术效果，则根据不同的技术效果分别确定发明实际解决的技术问题。笔者认为，技术手段的应用、技术问题的解决和技术效果的实现之间应存在因果性，这种因果关系的明显程度决定了技术手段的应用是否容易想到。

以上各点考虑可以总结在下图中。



三、案例分析

下面列举笔者在实务或学习中遇到的一些反面案例，作为上述思考的补充。

案例 1：

第 29088 号无效决定涉及一种储绒装置，证据 1 公开了一种充绒机。与证据 1 相比，涉案专利的权利要求 1 进一步限定了羽绒输出箱的底面积小于羽绒输入箱的底面积。

请求人认为，涉案专利实际解决的问题是“通过减少羽绒输出箱的底面积而减少羽绒输出箱内的积绒量”。

合议组认为，涉案专利背景技术部分明确记载了所要解决的技术问题是，羽绒输出箱由于要将羽绒水平输出，故而羽绒出口设置在侧面。由于羽绒输出箱内的搅拌轴的搅拌范围小，所以羽绒输出箱内容易积绒。基于权利要求 1 与证据 1 的区别特征，涉案专利实际解决的技术问题应当是克服“羽绒输出箱内容易积绒”的缺陷，而非“通过减小羽绒输出箱的底面积从而减少羽绒输出箱内的积绒量”，后者实际上已经包含了涉案专利为解决所述技术问题提出的技术手段本身。

在此案例中，请求人确定发明实际接近的技术问题时止步于技术手段，导致后续判断从本领域的技术人员是否有动机应用技术手段变为是否存在这样的技术手段，从而降低了发明的创造性高度。

案例 2:

某案涉及一种便携式备用电源,其权利要求 1 与对比文件 1 的区别特征包括“为防止汽车应急启动的时候正负极夹子短路或者反接引起电池发烫,电路中串接了一个 150A-250A 的保险丝,用于汽车启动的大电流输出电路输出端采用防反接插头,外部连接线正负极线采用不同长度的硅胶线”,所要解决的技术问题主要涉及电池组应急启动时的使用安全。

请求人将上述区别特征机械地割裂成多个零散的技术特征“大电流输出端”、“正负极夹子”、“为防止短路而设置的保险丝”“外部连接线正负极线是不同长度的”、“外部连接线正负极线是硅胶线”,然后分别确定相应的技术问题,并寻找到分别公开这些零散的技术特征的对比文件。

合议组认为,首先,构成上述区别特征具有不可分割的关联性,共同构成用于解决电池应急启动时的使用安全问题的技术手段,并共同产生相应的技术效果,因此作为最小的技术单元不应再进行技术特征的机械割裂。

在此案例中,请求人没有将相互作用的技术特征整体作为技术手段加以考虑,从而没有将这些技术特征的协同技术效果作为确定发明实际解决的技术问题的基础,导致确定的技术问题不准确。

案例 3:

某申请涉及一种光学扫描装置和图像形成装置，说明书中解释“控制电路板有时会因回流焊接时生成的热量而翘曲。另外，当控制电路板固定到光学盒上时，控制电路板有时会取决于固定座的座准确度而翘曲……在控制电路板的翘曲的影响下，BD 传感器的位置在翘曲方向上移位”。对此，权利要求 1 提供了技术特征“其中，在与连接光源和检测组件的第一直线平行的方向上，检测组件设置在光源和第二连接部之间的位置处，并且其中固定组件布置在第一连接部和第二连接部之间，布置在与第一直线正交的第二直线上，并布置成距检测组件比距光源更近”。

审查意见认为上述区别特征实际解决的技术问题是“如何稳固地固定电路板”，并认为对比文件 2 公开了“圆柱 74a 位于光源 10 和连接器 80 之间，布置在与连接光源 10 和光接收元件 18 的第一直线正交的第二直线上”，提供了应用上述特征的启示。

然而，结合涉案申请的说明书，区别特征所要解决的技术问题应该是“如何抑制控制电路板翘曲的影响”。

在此案例中，审查意见中依据的技术效果不是区别特征在要求保护的发明中实际达到的技术效果，而是在对比文件中达到的技术效果，导致确定的技术问题不准确。

案例 4：

第 17554 号复审决定涉及一种电解电容器高压阳极用铝箔的制造方法，权利要求 1 与最接近现有技术的区别特征：①Mg：0.002 ~ 0.003%，其它单个杂质元素≤ 0.001%；②热轧道次为 13 ~ 21 道，在所述冷轧步骤最末道次轧制前进行一次退火处理。

如果将区别特征① ②所带来的效果泛泛认定为改善铝箔的性能，则容易依据本领域的公知常识得出权利要求 1 不具备创造性的结论；然而，根据该申请说明书，上述区别特征具体带来了铝箔立方织构和比电容性能的提高，面对依据该具体效果确定的发明实际解决的技术问题，现有技术中并不存在技术启示，即权利要求 1 具备创造性。

在此案例中，如果依据的技术效果过于宽泛、上位，从这样确定的发明实际解决的技术问题出发，即使在现有技术中区别特征起到不同的作用，仍然可能被认为提供了应用区别特征以解决其技术问题的启示。

案例 5：

某申请的权利要求 1 要求保护一种印刷设备，其特征是部件 A 采用不易变形的材料 B。

对比文件 1 (CN1234567A) 公开了一种印刷设备，具有部件 A，部件 A 由 C 材料制成。

审查意见确定发明实际解决的技术问题是“如何解决部件 A 的变形问题”，并且认为使用材料 B 制造的零部件具有更好的刚性、不易变形是本领域的公知常识。

然而，申请的说明书中解释，现有印刷设备中存在印刷时纸张跑偏的缺陷，发明人经过研究发现纸张跑偏的原因是印刷机使用一段时间后其中的部件 A 产生变形。由此可知，发明实际要解决的技术问题应当是“如何避免印刷设备纸张跑偏”。

本案例中审查意见没有发现发明人用不易变形的材料 B 制造部件 A 最终是为了避免印刷时纸张跑偏。显然部件 A 的不易变形与纸张跑偏之间的因果关系更加显而易见。

在此案例中，审查意见中没有注意到技术手段与其实际达到的技术效果之间的因果性，导致确定的技术问题不准确，忽略了发明人在发现这种因果性的过程中付出的创造性努力，从而低估了发明的创造性高度。

四、总结

正确地确定发明实际解决的技术问题对于创造性评判至关重要。在前面已经详细探讨了确定发明实际解决的技术问题时面临的几个实际问题。对此，笔者推荐以技术手段为单位对技术特征进行划分，结合发明目的确定区别技术手段在要求保

护的发明中达到的技术效果，并基于技术手段与其技术效果之间的因果性来确定技术问题。由此，可以在整体把握发明构思的基础上准确认定发明实际解决的技术问题，避免因技术问题的认定不当而导致对于发明创造性的误判。

-----摘自《知识产权家》
【陈雨婷 摘录】

1.3 【专利】关于专利权期限补偿业务办理的通知

专利法实施细则和《专利审查指南》将于 2024 年 1 月 20 日起施行，其中涉及专利权期限补偿收费业务将于国务院发展改革部门、财政部门和国家知识产权局发布专利收费标准和减缴政策（以下简称“费用政策”）后实施。现将有关事项通知如下：

一、提交方式

自 2024 年 1 月 20 日（含该日）起提交专利权期限补偿请求，或者自 2021 年 6 月 1 日起提交的纸件专利权期限补偿请求需办理后续业务的，应沿用所涉专利的当前业务办理方式，电子申请以电子形式提交，纸件申请以纸件形式提交。

二、提交时机

专利权人依照专利法第四十二条第二款请求专利权期限补偿的，应当自专利授权公告之日起三个月内向国家知识产权局提出请求。专利权人依照专利法第四十二条第三款请求药品专利权期限补偿的，应当自新药在中国获得上市许可之日起三个月内向国家知识产权局提出请求。依照专利法第四十二条第二款和第三款提出的专利权期限补偿请求延误上述规定期限的，不设恢复期。

三、关于费用

费用政策发布实施前提出专利权期限补偿请求的，应自费用政策实施日起三个月内依照费用政策公布的专利收费标准缴纳费用。

费用政策发布实施后，专利权人依照专利法第四十二条第二款提出专利权期限补偿请求的，应当自专利授权公告之日起三个月内依照费用政策公布的专利收费标准缴纳费用；依照专利法第四十二条第三款提出药品专利权期限补偿请求的，应在自新药在中国获得上市许可之日起三个月内依照费用政策公布的专利收费标准缴纳费用。

逾期未缴纳或未缴足上述费用的，国家知识产权局将作出不予专利权期限补偿的决定。

国家知识产权局作出给予专利权期限补偿决定的，专利权人应按照专利权期限补偿审批决定的要求，依照费用政策公布的专利收费标准缴纳相关费用。

四、提交材料

自 2024 年 1 月 20 日起，专利权人依照专利法第四十二条第三款提出药品专利权期限补偿请求的，应依照《专利审查指南》第五部分第九章第 3.3 节“证明材料”，提交用于证明指定权利要求包括了新药相关技术方案的材料并说明理由。

2024 年 1 月 20 日以前提交药品专利权期限补偿请求的，既可以通过意见陈述书主动补交证明材料并说明理由，也可以通过答复《办理手续补正通知书》或《药品专利权期限补偿审查意见通知书》的方式提交证明材料。

证明材料主要包括：

（一）化学药品

1. 药品注册证书及其附件（包括说明书、生产工艺和质量标准等相关材料）、新药相关技术方案与指定权利要求的特征对照表（见附件）。
2. 指定权利要求涉及活性成分（原料药）制备方法权利要求的，还应提交原料药生产工艺信息表及其附件，或者《M4：人用药物注册申请通用技术文档（CTD）》（以下简称“通用技术文档”）中原料药基本信息及生产章节（2.3.S.1 至 2.3.S.2）等材料。
3. 指定权利要求涉及具有特定形态活性成分的，还应提交通用技术文档中原料药基本信息、生产和特性鉴定章节（2.3.S.1 至 2.3.S.3）等材料。
4. 其他用于证明指定权利要求包括了新药相关技术方案的材料。

（二）生物制品

1. 药品注册证书及其附件（包括说明书、生产工艺和质量标准等相关材料），药品申请上市技术审评报告中“一、基本信息”，新药相关技术方案与指定权利要求的特征对照表（见附件），通用技术文档中药品名称、结构、剂型及产品组成和处方组成章节（3.2.S.1.1、3.2.S.1.2、3.2.P.1、3.2.P.2.1）以及说明函等材料。
2. 其他用于证明指定权利要求包括了新药相关技术方案的材料。

（三）中药

1. 药品注册证书及其附件（包括说明书、生产工艺和质量标准等相关材料）、药品申请上市技术审评报告中“一、基本信息”，新药相关技术方案与指定权利要求的特征对照表（见附件）。
2. 其他用于证明指定权利要求包括了新药相关技术方案的材料。

上述提交材料涉及商业秘密的，可对相关内容进行涂覆遮盖，但涂覆遮盖处理不得影响对指定权利要求是否包括新药相关技术方案的判断。

五、审查与通知

自 2021 年 6 月 1 日起依照专利法第四十二条第二款和第三款提交的专利权期限补偿请求，且在规定期限内缴纳费用的，国家知识产权局启动审查。

依照专利法第四十二条第二款提出专利权期限补偿请求经审查符合期限补偿条件的，国家知识产权局发出《专利权期限补偿审批决定》，作出给予期限补偿的决定并告知期限补偿的天数；经审查不符合期限补偿条件的，国家知识产权局视情形发出《办理手续补正通知书》或《审查意见通知书》，补正或意见陈述仍不符合期限补偿条件的，国家知识产权局发出《专利权期限补偿审批决定》，作出不予期限补偿的决定。

依照专利法第四十二条第三款提出药品专利权期限补偿请求经审查符合期限补偿条件的，国家知识产权局发出《药品专利权期限补偿审批决定》，作出给予期限补偿的决定并告知期限补偿的天数。经审查不符合期限补偿条件的，国家知识产权局视情形发出《办理手续补正通知书》或《药品专利权期限补偿审查意见通知书》，补正或意见陈述后仍然不符合期限补偿条件的，国家知识产权局发出《药品专利权期限补偿审批决定》，作出不予期限补偿的决定。专利权期限补偿审查程序中，通知书的指定答复期限为一个月。

六、登记和公告

国家知识产权局作出给予专利权期限补偿决定后，将有关事项在专利登记簿上登记，并在专利公报上公告，事项包括：IPC 主分类号、申请日、专利号、授权公告日、药品名称及经批准的适应症（仅限药品专利权期限补偿）、原专利权期限届满日、现专利权期限届满日。

七、信息查询

专利权期限补偿的审批决定可在专利业务办理系统“专利审查信息查询”中查询。

八、救济措施

对专利权期限补偿的审批决定不服的，可以向国家知识产权局申请行政复议。

【陈蕾 摘录】

1.4 【专利】

《专利审查指南》（2023）修改解读

——复审与无效请求的审查

一、修改概述

此次《专利审查指南》（2023）（下称审查指南）复审与无效请求的审查部分的修改涵盖了总则、复审程序、无效宣告程序、口头审理、证据以及外观设计等多个章节的内容，主要围绕三个重点方向：一是全面落实新修改的专利法及其实施细则，作好细化与支撑；二是总结实践经验，优化完善现有规定，提升审理质效；三是积极回应创新主体诉求，创新审查模式与审查规则，助力高质量发展。

二、主要修改内容

（一）关于总则部分的修改

1.修改复审与无效程序的审理机构及其人员的名称表述（第四部分各章相关内容）

将原“专利复审委员会”相应修改为“合议组”或“复审和无效审理部”。修改“主任委员”“副主任委员”“复审委员”等原专利复审委员会相关的人员名称。

修改解读

根据国家知识产权局机构改革方案，复审和无效程序的审理机构原“专利复审委员会”变更为“国家知识产权局专利局复审和无效审理部”，故对审查指南第四部分中的审理主体名称作出修改，一般使用“合议组”来表述。此外，“主任委员”“副主任委员”等名称相应地修改为“部门负责人”。

类似相关修改涉及审查指南两百多处。

2.修改回避制度及从业禁止的相关规定（第四部分第一章第5节）

审查指南修改明确，复审和无效审理部工作人员及其近亲属应当严格遵守有关从业禁止的相关规定。

修改解读

国家现有的各项法律、法规、政策、措施对公职人员回避制度和从业禁止的提出了新的要求，因此审查指南修改明确，复审和无效审理部工作人员及其近亲属应当严格遵守国家所有相关的规定。

3.修改优化审查决定的撰写形式（第四部分第一章第6.2节）

审查指南修改后，审查决定的案由部分在撰写时除“可以按照时间顺序叙述”外，也可以用归纳的方式简要记载作出审查决定所需的重要事项。对于撤销驳回决定的复审决定，可以简化或者省略案由部分。对于涉及外观设计的审查决定，必要时可辅以图片或者照片。

修改解读

根据案情特点，审查决定的案由部分可以按时间顺序进行全面记载，也可以用归纳的方式对作出审查决定所需的重要事项进行简要记载，以凸出案件争议焦点，增强决定的可读性。对于撤销驳回决定的复审决定，因不涉及第三方且其结果有利于复审请求人，可以简化文书、繁简分流。在外观设计审查决定撰写中，合议组可以根据案情需要，选择使用文字辅以图片或者照片的方式。该方式既有利于简洁直观地反映案件事实，也能增强审查决定对当事人和社会公众的释明效果。

（二）关于复审程序的修改

4.修改前置审查程序的相关规定（第四部分第二章第3节）

复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)经形式审查合格后转交给审查部门进行前置审查，并由审查部门提出前置审查意见

修改解读

修订后的专利法实施细则删除了原第六十二条关于前置审查的相关规定，审查指南本节作出适应性修改，并进一步明确，由承担前置审查工作的审查部门提出前置审查意见。

5.修改优化复审合议审查的理由和证据（第四部分第二章第 4.1 节）

首先，审查指南修改明确，“除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现申请中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查”，并删除“并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定”的表述。其次，合议组可以依职权审查的情形增加“（1）不符合专利法实施细则第十一条的规定”；将原有“（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷”拆分为两项。再次，对“（3）与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷”和“（4）驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷”两种情形分别增加典型示例。最后，增加规定“除上述情形（1）至（4）外，对于与驳回决定指出缺陷相关的证据，合议组可以适度调整其使用方式，例如，在驳回决定依据的证据基础上变更最接近的现有技术或缺省其中的某份证据。”

修改解读

复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。一方面，复审一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查；另一方面，为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，也可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。复审程序中的依职权审查在 1993 年版审查指南中就有明确规定，也是当前世界各主要国家和地区专利复审实践中的普遍做法，修改后的专利法实施细则第六十七条第一款对此也作出明确。

专利法第二十条及专利法实施细则第十一条增加了“诚实信用”条款，专利法实施细则第五十九条有关发明实质审查应当驳回的情形中将专利法实施细则第十一条纳入驳回理由的范畴，故本节中复审依职权审查的情形中相应增加该条款。此外，修改了第 4.1 节第二段最后的内容，使表述更加精简且能够涵盖各种审查结论的情形。此次修改注重对规定情形增加典型示例，例如：对于情形“（3）与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷”在原审查指南所列示例的基础上，增加一个涉及创造性的示例，有利于复审理求人针对同类型问题一并作出修改与回应，进而提高审查效能。对于情形“（4）驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷”增加的第一个示例旨在说明，根据法条适用的逻辑关系，选择

更有针对性的法条，能使复申请人更为清楚地认识到申请存在的实质问题，以利于真正解决驳回决定与复申请之间的争议；增加的第二个示例旨在说明，当合议组发现申请存在与驳回决定所指出的缺陷有关联的其它明显实质性缺陷，影响审查意见的正确性与准确性时，出于从实质上解决争议的目的，合议组可以依职权进行审查。

此次修改对复审依职权审查的情形进行拆分细化并扩充相应示例，有利于进一步明晰复审程序的审查范围，充分体现了在提供救济的基础上提高专利授权质量的程序价值，同时规则的细化规范了合议组的依职权审查行为，能够提高复申请人对复审程序审查范围的合理预期。

(三) 关于无效宣告程序的修改

6.修改完善无效宣告程序中的当事人处置原则（第四部分第三章第 2.2 节）

审查指南修改明确，“在无效宣告程序中，专利权人声明放弃权利要求或者外观设计的，视为专利权人承认该项权利要求或者外观设计自始不符合专利法及其实施细则的有关规定”，“专利权人放弃专利权不妨碍他人合法权益和公共利益的，由无效宣告审查决定对该权利处分行为予以确认”。

修改解读

在无效宣告程序中，专利权人明确表示自申请日起放弃专利权的，在不妨碍他人合法权益和公共利益的情况下，应当允许专利权人对自己的专利权进行处置，自申请日起放弃部分或全部权利要求。国务院专利行政部门作出无效宣告审查决定以确认专利权人的权利处分行为。

7.修改优化针对同一专利权多个无效宣告程序间的处理规则（第四部分第三章第 3.1 节、第 3.8 节、

第 4.1 节）

审查指南将第 3.1 节第二段修改为“宣告专利权全部或者部分无效的审查决定作出后，针对已被该决定宣告无效的专利权提出的无效宣告请求不予受理，但是该审查决定被人民法院的生效判决撤销的除外”。将第 3.8 节（原第 3.7 节）第（4）项修改为“受理的无效宣告请求涉及在先作出的无效宣告请求审查决定而暂时无法审查的，复审和无效审理部应当发出通知书通知请求人和专利权人；待影响

因素消除后，应当及时恢复审查”。删除原第 4.1 节的规定。

修改解读

本次修改进一步明确已作出无效宣告请求审查决定后，针对同一专利权提出的在后无效宣告请求的审理规则。在后无效宣告请求针对的专利权已被在先审查决定宣告无效，此时已无审查基础，故对在后无效宣告请求不予受理。当然，如果在先作出的全部或部分无效宣告请求审查决定被人民法院的生效判决撤销，则上述在后的无效宣告请求可以重新提出。这样的修改给无效宣告请求人更明确的指向，避免了请求人在受理后长时间等待，也保障了请求人重新提出无效宣告的权利。

8.修改细化无效宣告程序中委托代理的范围（第四部分第三章第 3.6 节）

修改后的审查指南规定，当事人委托其近亲属或者工作人员或者有关社会团体推荐的公民代理的，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或者有关社会团体推荐的公民的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。审查指南进一步列举，代理人为当事人的近亲属或者工作人员的，具体应当提交哪些身份关系的证明。代理人为有关社会团体推荐的公民的，参照人民法院民事诉讼中的相关规定办理。

修改解读

根据《专利代理管理办法》，同时参照民事诉讼法相关条款以及人民法院相关规定，对无效程序中公民代理作出调整。

2019 年发布的《专利代理管理办法》第八条规定，“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。”审查指南关于无效宣告程序中委托代理的规定与《专利代理管理办法》的规定精神相一致。当事人近亲属和工作人员因与当事人具有特定的身份关系，也应被允许作为代理人办理宣告专利权无效案件相关事宜，故在此特别进行规定。参考人民法院对立案材料的规范要求，对当事人近亲属和工作人员的身份证明材料进行了列举式的规定，目的是证明身份关系或人事关系。

9.权属纠纷的当事人参加无效宣告程序的相关规定（第五部分第七章第 7.3.1.2 节、第 7.5.1 节，第四

部分第三章第 3.7 节、第 3.8 节、第 6.1 节)

专利法实施细则第一百零三条明确，当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，请求国务院专利行政部门中止有关程序的，国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止有关程序。对此，审查指南第五部分通过修改进一步明确，在何种情形下国务院专利行政部门可以不中止无效宣告程序，包括：根据已进行的审查工作能够作出无效宣告审查决定的；权属纠纷当事人依据的理由明显不充分，也未提交足以证明明确有权属纠纷存在的证据的；有证据表明，中止专利权无效宣告程序将明显损害当事人利益或者公共利益的；有证据表明，中止程序的请求明显具有不诚信、不正当行为的。在当事人提出中止程序请求，但专利权无效宣告程序未中止审理的，审查指南第四部分作出相应规定，明确专利权权属纠纷的当事人可以请求参加无效宣告程序，在无效宣告程序中提出意见供合议组参考，审查决定作出后，应当送达被准予参加无效宣告程序的权属纠纷当事人。

修改解读

审查指南上述修改是落实修改后的专利法实施细则第一百零三条的具体举措。一方面，修改前的专利法实施细则规定，因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷可以“请求”国务院专利行政部门中止有关程序，“请求”对应“审批”，修改后的专利法实施细则明确了“审批”的结果可以是准予中止，也可以是不准予中止，属于对原规定的释明。审查指南第五部分对不予中止无效宣告程序的情形进行细化，增强了规则的可预期性与可操作性。另一方面，审查指南第四部分规定了未被准予中止无效宣告程序的专利权权属纠纷的当事人参加无效宣告程序的具体规定，以保障其知晓案情信息和审理进度、提出意见、被送达审查决定等合法权益。权属纠纷的当事人并不是无效程序中的当事人，其可以提出意见，但仅供合议组参考。

10.无效宣告请求的审查范围（第四部分第三章第 4.1 节）

审查指南修改明确，在无效宣告程序中，合议组通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，必要时可以对专利权存在其他明显违反专利法及其实施细则有关规定的情形

进行审查。审查指南修改增加，专利权的取得明显违背诚实信用原则的，合议组可以引入专利法实施细则第十一条的无效宣告理由进行审查。

修改解读

在无效宣告程序中，合议组在请求人提出的理由和证据的基础上，还有可能发现专利权存在无效宣告请求人未指出的明显缺陷。如果对发现的明显缺陷一概选择回避，仅审查当事人的主张，会使存在缺陷的专利权继续存续，从而导致本来任何人都可以实施的技术被禁止实施；社会公众要宣告该专利权无效，还需要启动无效程序，付出额外的成本。这在一定程度上阻碍了社会创新发展，对社会公众的权益造成损害。

我国自 1993 年版审查指南即确立了复审与无效程序“依职权审查”的规则，总结多年审查实践并参考国内外立法情况，此次审查指南修订对专利无效宣告程序中的依职权审查作进一步的明确和规范。修改后的专利法实施细则第六十九条将专利法实施细则第十一条也作为无效宣告理由之一，审查指南修改明确合议组可以对明显违背专利法实施细则第十一条情形进行依职权审查。

11.优化无效程序的审查方式和指定期限（第四部分第三章第 4.4 节）

审查指南在第 4.4 节“审查方式”中新增加一段“在无效宣告程序中，合议组根据案件的具体情况，可以采取口头审理、书面审理或者口头审理与书面审理相结合的方式进行审查。”相应地将原有的 4.4.4 节“审查方式的选择”整节删除。将第 4.4.1 节“需要指定答复期限的，指定答复期限为一个”修改为“需要指定答复期限的，该指定答复期限一般为一个月”。

修改解读

本节修改基于“审查过程是为了查清事实”这一基本目的，同时兼顾公平和效率原则。合议组可以根据具体案情，综合考虑当事人的利益和审查效率，在充分保障当事人权利的基础上，采用适合的审理方式、确定合理的答复期限。

12.完善无效宣告程序中修改权利要求的原则（第四部分第三章第 4.6）

第 4.6.1 节“修改原则”中，在“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书”后增加“且应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改”。

修改解读

一方面，无效程序是针对请求人所提出的无效宣告请求而启动的审查程序；另一方面，无效程序需要同时兼顾公平与效率。因此，作为程序中的另一方当事人，专利权人在无效宣告程序中对专利文件的修改应当针对请求人提出的无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行，即以克服这些缺陷为目的，进行回应式的修改，而非对权利要求进行重新撰写。

13.新增涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件审查相关规定（第四部分第三章第 9 节）

新增“9.涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件审查的特殊规定”，内容包括明确该类案件的认定范围、双方当事人的信息告知义务，以及审查顺序的规定。

修改解读

药品专利纠纷早期解决机制是专利法第四次修改的重要内容之一。涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件与相关专利纠纷的行政裁决或民事诉讼关联，同时影响药品监督管理部门对“首仿独占期”的认定。审查指南修改新增本节规定，首先，只有专利法第七十六条所述药品上市许可申请人，针对中国上市药品专利信息登记平台上登记的专利权提出的无效宣告请求的案件，才是“涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件”。其次，请求人具有对涉及专利纠纷早期解决机制的相关信息标注和证明的义务，以便于对该类案件进行识别；专利权人如已提起相关诉讼或者行政裁决，也应当将信息及时告知合议组。再次，该类无效案件可能会涉及到“首仿独占期”的认定，为保证公平公正，对该类无效宣告请求案件按照客观的“无效宣告请求日”进行排序，供药品监督管理部门认定“首仿独占期”时参考。

（四）关于口头审理、证据规定的修改

14.优化合议审查的口头审理方式（第四部分第四章第 2 节、第 3 节、第 5 节）

一是细化口头审理的规定。审查指南修改后第2节“口头审理的确定”下新增一段，“口头审理包括线下审理、线上审理以及线下与线上审理相结合等方式。”对第四段（原第三段）合议组的处理方式部分增加“但是合议组认为确无必要进行口头审理的除外”。

二是新增主审员代表合议组出席并主持口头审理的规定。审查指南第5节新增第3段“口头审理通常由合议组组长主持。对于审理事实清楚、争议焦点明确的简单案件，经合议组一致同意，也可以由主审员代表合议组出席并主持口头审理。”

修改解读

为适应技术发展和形势变化，审查指南修改进一步明确口头审理可以采用线上审理的方式，同时考虑到现实中可能存在的一方当事人在线上，另一方当事人在线下的情况，明确可以通过线下与线上相结合的方式进行审理。口头审理的各种方式具有同等的法律效力。合议组认为确无必要进行口头审理的情况下，可以不同意当事人的口头审理请求。

对于事实清楚、争议焦点明确的简单案件，修改后的审查指南不再强制要求口头审理必须由组长主持，以优化口头审理程序。经合议组一致同意，可委托主审员一人出席并主持口头审理，再由主审员向合议组汇报审理情况，经合议后作出审查结论，合议组全体成员对审查结论负责。需要指出的是，由主审员代表合议组出席并主持口头审理的方式不等于“独任审查”，后者是仅由一名审查员全程审查并独自作出审查决定。

15.调整口头审理的通知和记录方式（第四部分第四章第3节、第11节）

关于口头审理的通知，审查指南修改新增：发出口头审理通知的，可以通过专利局指定的特定电子系统发送，也可以采取邮寄、传真、电子邮件、电话、短信等方式告知当事人。以电话、短信方式告知的，保留通知记录。口头审理通知指定的答复期限一般不超过七日。

关于口头审理的记录，审查指南修改明确，合议组可以使用笔录、录音或者录像等方式进行记录。记录的内容是合议组表决的重要依据。

修改解读

调整口头审理的通知和记录的方式，是在保障当事人基本程序权利前提下，结合审理实践发展、运用新技术手段的适应性调整，并参考了《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条、第一百六十二条及有关司法解释对通知和记录的方式手段。

16.简化域外证据的证明手续（第四部分第八章第 2.2.2 节）

审查指南修改删除“并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证”的内容；增加一种“无需办理证明手续”的情形：该证据已为生效的人民法院裁判、行政机关决定或仲裁机构裁决所确认的。”

修改解读

为简化证明手续、减轻当事人负担，将原规定所有域外形成的证据一概需要公证认证，修改为仅需经所在国公证机关证明或者履行条约手续即可，不再要求同时经我国驻该国使领馆认证。对于已为生效的人民法院裁判、行政机关决定或仲裁机构裁决所确认的域外证据，无需办理证明手续，进一步便利当事人。上述修改参考了相关司法实践，也符合《取消外国公文书认证要求的公约》的相关要求。

（五）关于外观设计专利无效宣告审查规则的修改

17.增加局部外观设计相关审查规则（第四部分第五章第 5.1.1 节、第 5.1.2 节、第 5.2.4.2 节、第 8 节）

在“外观设计相同”判断中明确“对于局部外观设计，相同种类产品是指产品的用途和该局部的用途均相同的产品”。在“外观设计实质相同”判断中明确“对于局部外观设计，判断是否为相近种类产品，应综合考虑产品的用途和该局部的用途”。关于实质相同的情形，增加“（6）其区别在于局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化。”在“确定涉案专利”中增加“对于局部外观设计，应以要求保护部分的形状、图案、色彩为准，并考虑该部分在所示产品中的位置和比例关系。”

修改解读

为配套专利法新增加的“局部外观设计专利”制度，审查指南作出了细化规定。产品局部难以脱离产品本身准确判断其用途，因此，应同时考虑产品和该局部的用途确定局部外观设计的产品种类。当产品和局部用途均相近时，通常可认为是相近种类产品。对于局部外观设计，该部分在所示产品中的位置和比例关系对其保护范围也起到一定的限定作用，应当予以考虑。

18.完善外观设计相关审查规则（第四部分第五章第 5.1.2 节、第 5.2.4 节、第 6 节）

审查指南修改调整“整体观察、综合判断”的表述为“所谓整体观察、综合判断是以一般消费者为判断主体，整体观察涉案专利与对比设计，确定两者的相同点和区别点，判断其对整体视觉效果的影响，综合得出结论。”在关于专利法第二十三条第二款的审查上，明确“判断时，既可以将涉案专利与一项现有设计单独对比，也可以将涉案专利与两项以上现有设计特征的组合进行对比。”增加规定“可以用于组合的现有设计特征应当是物理上或者视觉上可自然区分的设计，具有相对独立的视觉效果，随意划分的点、线、面不属于可用于组合的现有设计特征。但是，涉案专利为局部外观设计的，现有设计中对应部分可以视为用于组合的现有设计特征。”

修改解读

审查指南对现行的外观设计相关审查规则进行了完善与释明。整体观察、综合判断是外观设计对比判断的基本原则，其不仅应包括整体观察的内容，也应包括综合判断的内容。本次修改进一步明确判断主体和判断过程，不仅与当前审查实践一致，也有利于指引当事人理解该基本原则。进一步明确在专利法第二十三条第二款有关明显区别审查中，涉案专利既可以与一项外观设计对比，也可以与多项外观设计组合对比，从而明确涉案专利与现有设计对比的方式。增加关于“现有设计特征”定义的主要目的是统一认识，避免理解偏差。

基于局部外观设计的基本属性，所要求保护的局部可能存在既非物理可分、也非视觉上可自然区分的情形，其虽然不具有独立的视觉效果，但如果已作为局部设计要求保护，则现有设计已公开的对应部分的设计，在审查中即可将其视为独立的设计特征，允许作为现有设计特征作组合对比判断。若要求

保护的局部为多个独立设计特征组成的，则应适用关于现有设计特征的一般规定。

19.新增外观设计本国优先权方面的内容（第四部分第五章第 9 节）

审查指南修改明确，外观设计优先权的核实包括外国优先权和本国优先权的核实。删除本节中几处“中国”和“在外国”，即在外观设计相同主题的认定中不再区分本国申请和外国申请。在第 9.2 节第 2 段中“图片或者照片”后补充“附图”。明确“外观设计专利申请以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的，其在先申请不视为撤回”。

修改解读

审查指南第四部分第五章第 9 节根据专利法第二十九条有关外观设计本国优先权的规定进行了适应性修改。发明和实用新型可以作为外观设计的优先权基础，申请人可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请。本次修改明确“在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其首次申请中”，即以首次申请表示的外观设计而非要求保护的外观设计为准，即允许整体和局部外观设计申请互为优先权基础，从而对专利申请更为便利。外观设计与发明新型保护范围不同，不会构成重复授权，故外观设计专利申请以发明或者实用新型专利申请作为优先权基础的，其在先申请不视为撤回。

【夏天娇摘录】

1.5 【专利】广东高院终审宣判首例涉数据抓取交易不正当竞争纠纷案

广东高院终审宣判 首例涉数据抓取交易不正当竞争纠纷案

国内首例非法调用服务器 API 接口获取数据予以交易转卖案件尘埃落定。广东省高级人民法院对微梦公司诉简亦迅公司及深圳分公司不正当竞争纠纷案二审公开宣判，驳回上诉，维持原判：全额支持微梦公司诉请赔偿经济损失 2000 万元。

微梦公司是新浪微博平台经营者，指控简亦迅公司非法调用微博服务器向用户端传输数据的 API（应用程序编程接口），抓取了大量微博后台数据予以存储，并通过其经营的 iDataAPI 网站对外售卖，请求法院判令简亦迅公司停止不正当竞争行为、刊登声明消除影响、赔偿经济损失 2000 万元以及合理支出 50 万元。深圳市中级人民法院一审认定简亦迅公司构成不正当竞争，判令其赔偿微梦公司 2000 万元及维权合理费用、刊登声明消除影响。简亦迅公司不服，向广东高院提起上诉。

广东高院审理查明，简亦迅公司在每次抓取微博数据时，均通过变换 IP 地址和微博用户账号等技术手段，以规避微博服务器的反抓取数据防护措施，其经营的 iDataAPI 网站对外售卖的微博数据不但完全覆盖了微博网页上的相应展示内容，还包含大量微博平台运营管理过程产生的后台服务数据，以及微梦公司的大数据产品“微指数”，调用次数高达 21.79 亿余次，并根据用户调用数据接口次数收取相应费用。

广东高院审理认为，微梦公司对依法依规持有的微博数据享有自主管控、合法利用并获取经济利益的权益，简亦迅公司通过不断变换 IP 地址、微博用户账号等方式向微博服务器发出数据请求，骗取了微博服务器向用户端传输数据的专用数据接口的调用权限，获取了其本无权调用的大量微博后台数据，并予以直接转卖获利，有违公平、诚信原则和商业道德，扰乱了数据市场竞争秩序，严重损害了微梦公司和消费者合法权益，构成反不正当竞争法第二条规定的不正当竞争行为。根据 iDataAPI 网站公布的调用微博数据次数超过 21 亿次，按照收费标准中位数 1 元/100 次计算，可得简亦迅公司非法收入超过 2179.79 万元，结合简亦迅公司实施不正当竞争行为类型多、采用恶意技术手段、持续时间长、调用微博数据规模巨大、损害后果严重，以及采用混淆服务来源或经营关系的方式宣传其侵权服务等因素，故对微梦公司诉请赔偿的 2000 万元予以全额支持。法院遂作出上述判决。

法官说法

应当兼顾数据“有力保护”与“有序流通”

数据作为数字经济的关键生产要素，基础资源和创新引擎作用日益凸显，成为驱动经济社会高质量发展的重要动能。在《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》指引下，各方面正加快探索完善数据产权等基础制度。对于当前的数据市场而言，需要在法律法规和商业道德基础上合理界定和维护市场竞争秩序，既有利于充分激励数据生产积累、持续供给，又有助于促进数据合法、安全、高效、便捷地流通和利用。

本案贯彻落实了国家政策文件精神，在反不正当竞争法框架下，承认和保护了互联网平台企业等数据资源处理者对依法依规持有的数据进行自主管控、合法利用、获取收益的权益，保障其投入的劳动和其他要素贡献获得合理回报，规范引导数据抓取及后续利用行为应当“取之有道、用之有度”。一方面，本案对被告违法行为给予了否定性评价，另一方面，平台企业等数据资源持有者并不享有绝对排他性的专有权利，具体案件中应当充分考量数据有序流通的重要价值，审慎分析判断数据获取、利用等行为正当与否，确保公共利益和激励创新兼得。总之，数据权益的司法保护要服务构建安全保护、有效利用、合规流通的产权制度和市场体系，促进数字经济健康有序发展。

专家点评

为落实《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出的建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，国家相关部门正在

加紧数据产权保护方面的立法。但是，如何对数据进行保护，理论和实践均存在较大的分歧。在法律尚未作出明确规定的情况下，法官在反不正当竞争法一般条款的适用中系统诠释了国家的数据保护政策，阐明数据持有权、加工使用权受保护的条件。该案中，法官从抓取数据的内容、抓取的方式和手段、目的和后果等对数据抓取行为的合法性进行了较为详细的综合评判，厘清了数据保护和流通之间的关系，对我国正在进行的数据保护立法具有重要的借鉴意义。

代表点评

本案作为全国首例非法调用服务器 API 接口获取数据予以转卖的案例，法院的判决既为数据权益司法保护提供了理性的分析基础，也为构建数据合规使用规则、完善数字经济法律制度提供了可借鉴的司法例证。在如今大数据时代下，数据违规使用、不正当竞争、垄断行为等问题屡见不鲜，如何划分企业与企业之间以及企业与个人之间数据权利边界，如何通过制定立法和司法实践等有效途径对数据的类型以及数据权利进行保护等问题，显得尤为重要。在立法研究和司法实践上，一定要把握好相关主体的利益平衡，对反不正当竞争法、反垄断法要灵活运用，不宜一刀切，具体问题具体分析，确保我国的数字经济高质量发展道路畅通无阻，为企业营造更公平、更便利的营商环境保驾护航，为社会大众创造更安全、更优质的大数据环境。

【王哲璐 摘录】

1.6【专利】我国国内发明专利有效量超过 400 万件

国新办 1 月 16 日在京举行 2023 年知识产权工作新闻发布会。记者从会上了解到，截至 2023 年底，我国发明专利有效量为 499.1 万件。其中，国内（不含港澳台）发明专利有效量为 401.5 万件。我国每万人口高价值发明专利拥有量达 11.8 件。

2023 年，我国国内授权发明专利 92.1 万件，实用新型专利 209 万件，外观设计专利 63.8 万件。专利复审结案 6.5 万件，无效宣告结案 0.77 万件。受理 PCT 国际专利申请 7.4 万件。中国申请人提交海牙外观设计国际申请 1814 件。

数据显示，企业创新活动保持活跃。截至 2023 年底，我国国内拥有有效发明专利的企业达 42.7 万家，较上年增加 7.2 万家。国内企业拥有有效发明专利 290.9 万件，占比增至 71.2%，首次超过七成，创新主体地位进一步凸显。

数字经济领域创新强劲。按照世界知识产权组织划分的 35 个技术领域统计，截至 2023 年底，我国国内有效发明专利增速前三的技术领域分别为信息技术管理方法、计算机技术和基础通信程序，分别同比增长 59.4%、39.3%和 30.8%，远高于国内平均增长水平，表明我国在数字技术领域保持了较高的创新热度，为数字经济高质量发展持续赋能增效。

质押融资普惠力度不断加大。我国国内全年专利商标质押融资登记金额 8539.9 亿元, 同比增长 75.4%。质押登记项目 4.2 万笔, 同比增长 49.2%。质押金额 1000 万元以下的普惠贷款惠及中小微企业 2.6 万家, 同比增长 44%。知识产权质押融资成为企业盘活无形资产, 铸造市场优势, 增强创新发展动能的重要措施。

知识产权海外申请平稳向好。2023 年, 中国申请人提交的 PCT 国际专利申请、海牙外观设计国际申请、马德里商标国际注册申请稳居世界前列。其中, PCT 专利申请量与上年基本持平, 马德里商标注册申请量同比增长 6.3%。分析发现, 年度 PCT 国际专利申请量靠前的中国企业与马德里商标国际注册申请量靠前的中国企业呈现出高度的一致性, 表明中国企业的创新保护意识和品牌保护意识不断增强, 在开拓国际市场时更加注重知识产权的全面布局。

【翟校国 摘录】

1.7 【专利】铁路机车传感器专利案引关注, 法院终审判决……

创业板上市公司成都运达科技股份有限公司(下称运达公司)最近身陷窘境, 在 3 起专利侵权案件中接连被判构成侵权。对这 3 起由北京唐智科技发展有限公司(下称唐智公司)为原告发起的案件, 北京市高级人民法院(下称北京高院)于近日分别作出终审判决, 认定运达公司全部构成专利侵权, 须立即停止侵权并赔偿唐智公司经济损失及合理费用。

这 3 起案件涉及唐智公司名下“压盖”外观设计专利(专利号: ZL201230642661.6)、“护线套管”外观设计专利(专利号: ZL201230642658.4)、“柔性 PCB 板”外观设计专利(专利号: ZL201230643092.7), 涉及的产品均为铁路机车传感器的部件。

竞争激烈引发诉讼

纠纷涉及的两家企业均有转型转制背景, 如今都在行业具有一定影响力。

唐智公司成立于 2001 年, 由军工企业中国航发动研所(608 所)(原中国航空工业第 608 研究所)相关业务单元转型而来, 专注于高端装备机械故障诊断与智慧运维, 是国内轨道交通安全保障与智慧运维技术优势显著的企业。公司主要以国家级有突出贡献专家、全国五一劳动奖章获得者、中国航发动研所(608 所)设备故障诊断研究室主任唐德尧研发的“广义共振与共振解调”等设备故障诊断技术为基础, 开发了一系列设备故障诊断系统, 产品为

轨道交通机车车辆走行部动态在线故障监测诊断、服务安全运行和科学维修发挥了重大作用，其技术原创性和应用效果得到了业内公认。产品推向市场以来，在线发现了故障数万起，其中有安全隐患的故障数千起。

运达公司则起源于西南交通大学校办企业，公司主业包括为轨道交通业务领域提供智能解决方案及服务。2015 年 4 月，运达公司登陆深圳证券交易所，成为创业板上市公司。

据了解，唐智公司作为行业龙头企业，从技术研发到产品推广，市场占有率常年保持在 70% 以上，是国家级专精特新“小巨人”企业。该细分领域同样是运达公司的主营业务之一，从其上市公司年度报告中可知，该项业务约占其企业经营规模的 20% 左右。

近年来，随着我国轨道交通行业的快速发展，双方之间的竞争日趋激烈，知识产权纠纷随之爆发。

2021 年 7 月，唐智公司因广铁集团怀化机务段技改需要，将怀化机务段和谐号列车的机车走行部故障监测诊断系统（含车上诊断主机、传感器网络以及传感器）置换为唐智公司的产品，唐智公司湖南分公司在准备拆卸原安装在该列车上的产品时，意外发现由运达公司生产的该产品涉嫌侵犯唐智公司的“压盖”外观设计专利权。经过进一步调查了解，唐智公司又发现运达公司同时涉嫌侵犯其“护线套管”外观设计专利权和“柔性 PCB 板”外观设计专利权。

经过公证取证后，唐智公司于 2021 年 11 月分别以侵犯上述 3 件外观设计专利权为由，将运达公司起诉至北京知识产权法院，请求法院判令运达公司立即停止侵权即停止制造、销售、许诺销售含有侵犯上述专利权的传感器产品，销毁所有库存侵权产品，在“压盖”“柔性 PCB 板”案中每案分别赔偿经济损失及合理费用共计 200 万元，在“护线套管”案中赔偿经济损失及合理费用共计 100 万元。

据了解，传感器是轨道机车故障监测诊断系统的核心部件之一，关系着铁路、地铁等能否安全运行，通过传感器能够有效实时监测机车以及轨道的可靠性性能参数，及时发现潜在的故障或问题，避免故障扩大或造成严重后果。上述 3 件专利涉及的均为传感器构件。

侵权成立判决赔偿

在这 3 起案件中，唐智公司均主张由运达公司生产的涉案传感器构件“压盖”“护线套管”“柔性 PCB 板”落入其对应专利权保护范围，构成侵权。

运达公司在 3 起案件中全部否认存在侵权行为，其最主要的理由为：涉案产品均是焊接、固定在传感器产品的内部，是一个非独立销售的零部件，正常销售或使用状态下，外观不可见，将其安装应用于传感器产品之内仅利用其技术功能，不构成对涉案专利权的侵犯。

以“压盖”案为例，运达公司主张该产品的功能是将电缆线固定在传感器上，在正常使用状态下，压盖被套管完全包裹住，压盖的上下两端分别用于连接产品上的不同部件，在产品使用状态时，压盖上下盖的结构、形状等均不可见，属于对产品的整体视觉效果不产生影响的功能性结构特征。

北京知识产权法院经审理认为，在案证据显示，被诉侵权产品与涉案外观设计专利产品属于相同类别产品，从一般消费者角度来看，两者的整体视觉效果近似。被诉侵权产品所使用的外观设计与涉案专利构成近似的外观设计，落入涉案专利的保护范围。

鉴于各方当事人均未就唐智公司因该案侵权行为所受经济损失及涉案专利许可使用费，或运达公司因侵权行为的获利数额提供证据，因此，北京知识产权法院结合涉案专利的类型、涉案专利产品的属性、运达公司的侵权性质、包含被诉侵权产品的传感器的售价及该传感器承载多项专利等因素，对该案的赔偿数额予以酌定，确定运达公司赔偿唐智公司经济损失及合理费用共计 3.5 万元。

一审宣判后，运达公司不服，向北京高院提起上诉。北京高院于近日作出终审判决，驳回了运达公司的上诉请求，维持原判。

另外 2 起案件与此案案情类同，判决结果亦基本一致。

自主创新公平竞争

针对这 3 起案件的判决结果，唐智公司代理人、北京隆诺律师事务所律师王亮在接受中国知识产权报记者采访时表示，此次 3 起案件的终审胜诉结果对维护唐智公司知识产权以及促进企业创新具有重要意义：首先，确保权利人的知识产权得到有效保护，避免技术创新被他人侵权使用，维护企业的核心竞争力；其次，维权过程中，企业可以进一步明确自身技术创新的成果和优势，为未来的创新方向提供指引；最后，维权成功有助于净化市场环境，遏制侵权行为，维护公平竞争，促进整个行业的创新发展。

运达公司及其代理人均拒绝了本报记者的采访。

据了解，双方之间的知识产权纠纷尚未结束，唐智公司以侵犯发明专利权和实用新型专利权为由起诉运达公司的相关案件仍在持续进行中。

针对两家企业之间的知识产权纠纷，上海交通大学知识产权与竞争法研究院研究员李伟华在接受本报记者采访时表示，随着我国全社会知识产权意识的日渐提升，越来越多的市场主体认识到知识产权对于现代企业经营发展的重要作用，认识到只有坚持自主创新，才能在激烈的市场竞争中行稳致远，更胜一筹。在这种背景下，知识产权已经成为企业竞争的有力武器之一，通过诉讼，知识产权权利人一方面可以阻止侵权人继续非法抢占市场，另一方面可以获得一定的经济赔偿。

李伟华表示，我国当前的知识产权保护力度越来越大，侵权行为或许能获得短时利益，从长远来看必然得不偿失。“建议企业目光放长远，注重自主创新，避免陷入被诉侵权的被动境地。只有掌握核心技术，才能在竞争中立于不败之地。”李伟华说

【李翰杰 摘录】

热点专题

【知识产权】歌曲“翻唱”的著作权法问题探析

歌曲“翻唱”是维持音乐作品多样性演绎、促进音乐作品传播的关键手段。对“翻唱”的艺术生产机理及概念内涵存在误读、配套法定许可制度设计存在缺陷、集中许可交易模式缺失是造成我国歌曲“翻唱”法律纠纷频发且难以有效解决的主要原因。著作权法视角下，看似简单的“翻唱”可能混杂多种法律行为，故仅凭录音制品法定许可条款并不能解决实践中全部类型的“翻唱”问题。应根据翻唱类型的不同，对之予以类型化勘定，导入不同的规范路径。与此同时，需尽快厘清我国录音制品法定许可制度在法解释上的应然边界，封堵条款设计漏洞，探索建立网络直播场景下歌曲翻唱的集中许可机制，进而解决我国歌曲“翻唱”面临的现实法律困境，实现原作与创新互促双赢局面。

实践层面，我国法律从业者对“翻唱”问题的认识与处理与音乐产业界存有较大偏差甚至抵牾的一个重要原因是，其对“翻唱”内在的类型及法律性质未能予以区别化检讨。尽管于现象层面，“换人唱新版”是翻唱行为的核心特征，但不同翻唱行为背后反映的产业与法律意义并非是同质的。按照与原唱版本异质性大小的不同，翻唱一般可分为“模仿型翻唱”“直译型翻唱”及“演绎型翻唱”，而不同类型之翻唱，其所涉法律关系及对应法律效果亦有较大差别。

“模仿型翻唱”，又称“模唱”，英文一般称作“soundalike”。与人们通常欣赏到的翻唱不同，模仿型翻唱旨在无限接近于原唱，力求从表达方式及听觉体验上与原唱保持高度相同，其目的或为向原唱表演者“致敬”，或为给听众带来特殊的审美体验。相应地，该类型翻唱之表演者并不求新求变，亦并不保留自身的声线、音高（乃至肢体动作、外在形象）等特征，而是尽可能在发声腔体、情感表达上完全与原唱表演者相同。

从法律效果上看，因模仿型翻唱并不对原唱音乐作品的歌词、旋律等各类要素予以变动，因此不涉及对音乐作品的改编。由此，除在符合我国《著作权法》第42条第2款的规定而适用法定许可的情形外，模仿型翻唱通常需要根据其具体呈现及传播方式，取得音乐作品著作权

权人的复制权、发行权、表演权及信息网络传播权等一系列授权，若直接使用原唱版的伴奏录音制品，则亦需取得录音制品制作者的相应授权。

从表演者的层面看，表演者在翻唱过程中产生的是新的表演，即便听觉效果上与原唱无限接近，但其并非对原唱表演者“表演”本身的复制，因此与原唱表演者的“表演”无关，从而无须取得原唱表演者的表演者权授权。但值得注意的是，高度逼真的模仿型翻唱的录音制品在发行时若未做任何标识以明示其真实表演者身份，则可能造成消费者的混淆与误认，甚至对原唱版的市场形成替代。实践中，国内各网络音乐平台也确偶以“模唱版”作为其未能采购到原唱歌曲时的临时替代方案来弥补其曲库资源的版权真空，以尽可能满足用户需求。对此，国际主流唱片公司在与各网络音乐平台签署授权合同时通常会禁止其未经许可上线“模唱版”专辑和单曲，以确保己之商业利益不受损害。法律上看，上述造成混淆、误认或故意“以假乱真”的模唱行为可能构成不正当竞争。此外，我国《民法典》也规定自然人的声音亦可作为一种独立的新型人格权受到保护，因此未经标识的模唱也可能构成对原唱者声音权利的侵犯。与此同时，AIGC 技术的不断发展也使该类问题变得更为棘手。未来，我国应规定模仿型翻唱表演者的身份标记义务，同时探索建立对翻唱与原唱进行识别和相似度比对的技术与法律标准。

“直译型翻唱”，指表演者基于自己的声音特质与表演技巧，在基本尊重原唱风貌的前提下，以自然的方式对音乐作品进行演唱，同时适当突出表演者自身的个性与韵味。此种翻唱一般仍会坚持不触动音乐作品的体裁和原有旋律的原则，但会对音乐作品的调性、音高、和声、编曲予以一定调整。直译型翻唱实现了尊重原创与个性化演绎间的良好平衡，使听众可以欣赏到更多演绎风格不同的音乐作品。众多法域所规定的利用音乐作品制作录音制品的法定许可机制也即主要规制的是该类翻唱，以防止音乐作品著作权人与唱片公司达成独家许可，进而垄断市场、肆意抬升终端市场的销售价格，同时力求促进音乐作品能被多样化表演。

从法律效果上看，除表演者风格有一定差异外，直译型翻唱不会对音乐作品的旋律等主要表达形式予以改动，未创造出新的独创性表达，因此不涉及对音乐作品的改编，其在发行实体版本时一般可落入法定许可范畴，但若用于公开表演或其他传播场景，则通常仍需取得音乐作品著作权人的对应授权。此外，直译型翻唱通常会进行新的编曲或伴奏制作，在不涉及原版录音“采样”等特殊情况下，翻唱者一般无须取得原版录音制品制作者的相应授权。

“演绎型翻唱”，主要指在维持原唱歌曲主旋律基本不变的前提下，对原唱作品体裁、风格予以大幅改动，使其呈现完全不同风貌的翻唱。依据对原作表达改变程度的不同，一般可分为“风格化演绎翻唱”与“旧曲填新词翻唱”两类。

“风格化演绎翻唱”虽仍保留了原作歌词与旋律的主体结构，但无论从音乐作品表达形式本身还是从表演者的表演上看，都对原作进行了突破性演绎。就音乐作品而言，风格化演绎翻

唱会对原作的节奏、音色、和声等表现形式予以大幅改造，同时积极运用加腔、拼接等手法改变或添加新的表达形式，以求与原作体裁、风格产生巨大差异；而从表演者角度讲，表演者亦力求在演绎型翻唱中突出自我个性，以配合实现乐曲的风格化演绎效果。表演者虽仍是基于事先已存在的音乐作品进行表演，但其在翻唱中所彰显的个性乃至创造性智力输出十分明显，翻唱表演者单独为音乐作品（以及其录音制品）创造的附加商业价值通常也更高。典型的风格化演绎翻唱如流行变民歌、民歌变摇滚等。此种翻唱是近年来较为流行的翻唱形式，当前十分受关注的所谓“跨界翻唱”即属于此类翻唱。

“旧曲填新词翻唱”指不改变原作旋律的情况下，完全重新填词进行演绎，具体可分两种，一种是通过利用原作词与曲相互影响而形成的固定听觉审美体验重新填词，激发听众的联想与对比，从而产生明烈的对比关系或讽刺与戏仿效果，如改编自《牡丹之歌》的《五环之歌》；另一种是将国外其他语种歌曲歌词予以译介后适度改编，以本国语言翻唱，如邓丽君于上世纪70—80年代曾翻唱大量日本流行歌曲。

演绎型翻唱是对已有作品的实质性改编，引起的审美与文化争议较模仿和直译型翻唱显然更大。从法律效果上看，演绎型翻唱对音乐作品的独创性表达予以了实质性改动，因而构成对音乐作品的改编。翻唱者除应根据具体使用方式取得音乐作品著作权人的复制与传播许可外，亦应先取得其改编权许可。同时，“风格化演绎翻唱”与“旧曲填新词翻唱”常会对原唱音乐作品的基本表达作出较大幅度的修改和变动，由此也可能涉及到音乐作品作者的人身权，特别是保护作品完整权的问题。此外，因演绎型翻唱通常对音乐作品的独创性表达进行实质性改变，作品作者及权利人的实体权益将受到更大影响，因而该种翻唱无法适用制作录音制品法定许可制度。而在旧曲填新词的情形下，新填词对原作品词与曲所形成的融合关系通常会产生影响，此时，对应原作品词作者与曲作者对音乐作品的共同控制权之边界则成为疑难问题，我国立法与司法实践对此问题尚未有清晰解决方案，相关争论颇多。

【谢流芳 摘录】