



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

第五百八十三期周报

2024.06.09-2024.06.15

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 【商标】李雨峰：防御商标对驰名商标按需认定的影响
- 1.2 【专利】氢能产业技术分类与国际专利分类 IPC 对照及检索应用
- 1.3 【专利】最高院确认：专利权人应承担权利要求概括过大而导致的无效风险
- 1.4 【专利】《知识产权保护体系建设工程实施方案》解读
- 1.5 【专利】专利确权程序中“进一步限定”式修改的审查；专利确权程序中权利要求修改的回应性要求
- 1.6 【专利】索尼再次成功无效两件原华为专利
- 1.7 【专利】评析“一种安全锂离子电池单元及安全锂离子电池组”发明专利权无效宣告请求案

● 热点专题

【知识产权】

每周资讯

1.1 【商标】李雨峰：防御商标对驰名商标按需认定的影响

李雨峰：西南政法大学民商法学院教授

内容提要

驰名商标的跨类保护扩大了商标的保护范围，但也模糊了商标所有人的权利界限和第三人的行为空间。为确保市场主体的行为预期，我国确定了驰名商标跨类保护的按需认定原则，仅在处理案件纠纷需要时，才对涉案商标是否驰名的事实进行审查。作为跨类保护的替代选择，有些商标所有人选择事先注册防御商标。商标所有人注册的防御商标清楚划定商标权的边界和第三人的行为空间，应具有优先性；商标权人欲在核定商品范围之外排除他人，可在诉讼中选择驰名商标的跨类保护，具有次位性。只有在即使注册了防御商标仍不能认定构成商标侵权但有可能给消费者带来误认时，才可启动涉案商标是否驰名的审查。即使应当对驰名商标给予较大范围的保护，驰名商标的保护体系也应服从商标法的注册体系。

关键词

驰名商标 按需认定 防御商标 注册功能

引言

2023年1月13日，国家知识产权局公布《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。《征求意见稿》第10条第2款增加了关于“驰名商标保护遵循个案确认、被动保护和按需确认的原则”。该条意在将2009年通过、2020年修改的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2020〕19号，以下简称《解

释》)第2条关于“驰名商标按需认定”的原则提升法律位阶。尽管在措辞上《征求意见稿》与《解释》有所不同,前者首次使用“确认”,后者使用“认定”,但仍然坚持了“按需”的原则。由于《征求意见稿》尚未通过,为行文方便,本文仍沿用“按需认定”的表述。与之前相比,2020年修改后的《解释》在驰名商标的按需认定上并无变化。

《解释》第3条规定:“在下列民事纠纷案件中,人民法院对于所涉商标是否驰名不予审查:(一)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为的成立不以商标驰名为事实根据的;(二)被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为因不具备法律规定的其他要件而不成立的。原告以被告注册、使用的域名与其注册商标相同或者近似,并通过该域名进行相关商品交易的电子商务,足以造成相关公众误认为由,提起的侵权诉讼,按照前款第(一)项的规定处理。”按照该条第1款第1项规定,不以商标是否驰名为事实依据就可以直接判定侵犯商标权成立的,没有必要对所涉商标是否驰名进行审查。《征求意见稿》第10条重申了驰名商标的按需认定原则。

按照文义和体系解释,驰名商标的按需认定是非常清晰的。即,如果被告使用的商标与原告注册的商标相同,而且被告的商品或者服务与原告核定使用的商品或者服务相同,法院可直接判定被告的行为侵权,根本无需对原告提供的与注册商标相同的其他商标是否驰名进行审查。然而,近年的判决并没有遵守这一规定。2016年,浙江省高级人民法院在“索菲亚案”中指出,即使原告拥有与被告在相同或者类似商品上相同的防御注册商标,仍不影响原告驰名商标认定的必要。广东省高级人民法院在“头条案”、陕西省高级人民法院在“HUAWEI案”等案件中均作出了类似判决。其大致的理由是,在原告享有同类注册商标的情况下,仍然可以在侵权诉讼中主张不同类商标并请求认定驰名。这类原告享有的同类注册商标在理论上被称为防御商标。在“HUAWEI案”中,陕西省高级人民法院直接称之防御商标,并指出,防御商标不是个案认定驰名商标与否的考量要素,在商标侵权纠纷案件中,防御商标的事后救济作用较小,很难像正常使用的商标一样获得相应保护。如果不认定为驰名商标,原告就无法获得足够的赔偿。

从个案看，上述判决强化了对涉案商标的保护。但是，这种处理方式搁置了注册制度，将防御商标的注册功能进行了悬置，而防御商标的注册恰恰是商标所有人的主动选择。另外，在《解释》修改以前，下级法院绕过明确的法律规则，实质上是以牺牲形式正义的方式保护了个案中的某件具体商标。从长远看，这种做法无法为市场主体提供稳定的预期。本文试图从功能比较入手，根据普通商标注册功能和防御商标注册功能的异同，厘析实质意义上的防御商标对驰名商标跨类保护认定的影响。

一、商标注册的功能爬梳

刘春田教授指出：“商标权属于民事权利，根据宪法、民法和劳动法的原则，任何民事主体，从公共资源中拮取任意符号、文字、数字、构形、色彩，按照自己的意愿完成一个表达，或者从已有的表达中经过正当的选取，并将这选取的表达指代一个特定的商品或服务，二者一经结合，并置于市场之中，就实施了一个法律行为，完成了将一个设计转化为商业标记的实践，原来纯粹的表达符号就变成了一个商标。这是一个法律事实，根据商标法和民法，无论该商标是否注册，都已构成事实上的商标，并享有由此而产生之利益。”选取一个符号用于某一商品或者服务上，并置于市场中，便可以产生商标的利益，这一认识与古罗马法上的财产取得方式即先占非常贴合。美国联邦最高法院曾这样表述：“商标不依赖于新颖、创新、发现或任何智力工作，它不要求虚构或想象，无需天赋，无赖辛勤思索。商标仅仅以占用在先为依据。”顺着刘春田教授的思路进一步分析，一个商标无论是否注册，都产生了相应利益，都应当获得保护，那么注册具有何种意义呢？

商标的本质在于市场。一个标志，只要被选取并投放市场，就向消费者传递了商品的来源信息。经过多次购买，商标在商品、商品的生产者和消费者之间建立了联系。这种联系与该商标是否注册并无必然关系。有研究表明，如果通过直接而非注册的方式保护创新成果知识产权，将会带来更为公平的结果，毕竟复杂而昂贵的注册过程带来了高成本，而且充满了内在偏见。那么，为什么现代商标法多数规定了注册制度呢？从历史上看，商标法来源于市场秩序法，对商标的保护基于普通法上的欺诈之诉。通过欺诈，非诚信的竞争对手从商标所有人那里抢走了

客户，并给消费者造成了混淆。通常情况下，由于资讯的限制，市场上很可能会出现两个或者多个相同或者近似的标志用在相同或者类似商品上的情况。此时，如果商品得以流通，该类标志就可能造成消费者混淆和误认。就是考虑到上述因素，美国商标法在使用取得商标权的基础上吸收了商标注册制度。也就是说，如果一个商标要获得在全国范围内的排他力，必须经过联邦的注册。美国商标法走过的是一条从普通法的通过使用取得商标权到成文法的注册商标在全国产生排他效力的道路。

美国《兰哈姆法》只是对普通法规则的成文化而已。从历史和逻辑上看，凡有贸易的地方，均有标志的使用。就商标权的产生而言，应是先有使用制度再有注册制度。就现代商标制度而言，各国对使用和注册的态度存在明显差异：有的国家规定，商标必须事先注册才能取得商标权，如法国；有的国家规定，通过使用即可取得商标权，如早期的美国和英国；有的国家规定，注册和使用两种方式均可取得商标权，如德国。

如果说使用是商标的基础，未经使用的商标，消费者根本无法识别，也不会积累生产商的商誉，那么注册的功能何在？大致说来，在界定商标权方面，使用和注册发挥着不同的功能。商标权通过使用获得了正当性基础，但作为一项绝对权利，商标权并不能通过使用向其他市场主体传输权利范围的信号，使用无法公示商标权的范围，而注册恰恰可以发挥这个功能。现代商标注册制度，由一个全国统一的商标主管机构，对申请的标志和该标志指定的商品或者服务进行审核，如果与之前已经核准注册的商标不相同和不相近似，该商标就可以被核准为注册商标。通常说来，注册制具有如下功能。

第一，注册制可以在很大程度上避免商标的相同或者近似，事先排除、避免了资源的浪费，减少了潜在的侵权诉讼。由于所有的申请均在一个部门进行审核，按照商标法原理，审查人员理论上不可能把在相同或者类似商品上使用的相同或者近似的多个商标均予以核准注册，即现代商标法上的“一类商品一件商标原则”。因此，如果非注册商标所有人在相同或者类似商品上擅自使用相同商标，构成侵权的可能性极大。故而，市场主体应刻意规避该商标。

第二，注册制配以公示制度，完成了信息的公示，也为其他市场主体划定了自由空间。核准注册的商标标志、指定的商品或者服务范围、商标注册的起止年限、商标权人的信息等均通过注册制度予以公示。商标权人一次性告知所有市场主体其商标权的范围和界限；其他市场主体依赖注册公示的信息，可以选择自己的投资方向。藉此，商标注册制为其他市场主体提供了行为预期，其他市场主体在生产、销售类似商品时，选择使用何样的商标便拥有了一个自由空间。除此之外，注册制也可以简化商标的转让交易行为，依赖注册提供的可靠信息，买卖双方提高了待转让、许可商标的价值。用新制度经济学的术语表述，注册划定了权利边界，简化了交易，降低了成本。

第三，注册制清晰划清了商标权的界限。从法理上讲，商标体现的是消费者的购买力，这种购买力因商品生产者长期经营而来。在没有现代营销手段的传统社会，商品质量依赖的是口口相传，但商标产生以后，代表商品质量的信息就凝结在商标之中了。因此，生产商只有通过商标与消费者的长期接触，才能让消费者通过商标认可商品的质量。对于企业而言，商标的使用非常重要。

使用构成了商标的本质需求。也正是因为这一法理逻辑，即使采取注册取得商标权的国家，其商标制度也非常重视商标的使用。为在实践中准确认定因是否使用而带来的侵权判定、损害赔偿问题，我国《商标法》在第 48 条界定了商标使用的概念，并在《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2020〕19 号）第 26 条对商标权人的自行使用、许可他人使用、实际使用等进行了厘定。使用构成了商标权的基础，但是，商标权的范围如何界定呢？商标权是一项支配性财产权利，具有影响第三人行为自由的属性。但是，影响第三人行为自由的空间应当如何划界？

为此，笔者曾提出财产管理的思路，认为商标的选择、发明创造和作品的完成是权利产生的基础。这体现了黑格尔所主张的财产所有人的本质意向性。黑格尔强调，为了实现自由意志，单是某物应属于我的这种内部表象或意志还不够，还必须取得占有，包括实物占有和观念性占有（标志），如此，上述意志才获得定在，才能获得他人的承认。与之相适应，国家统一的行政机构的登记注册对知识

产权的产生并不具有根本性作用，它们只是管理财产的方式。当发生侵权纠纷时，选择由哪一个机构管理这种财产，涉及的不是知识产权的基础，而是解决问题的效率。在知识财产的管理模式上，存在两种管理方式。一种是事先管理，由国家统一的行政机构对该财产事先划定界限，告知市场主体权利人的排他范围，如注册商标和专利；另一种是事后管理，由法律笼统规定财产权的设立，其权利界限则由执法部门在具体的纠纷中予以确定，如作品和商业秘密。就商标而言，那些采取使用取得商标权的国家，采取的是事后管理模式，由法院在具体的诉讼中确定商标权的范围；而那些采用注册取得商标权的国家，采取的是事先管理模式，由统一的国家行政机构事先划定商标权的边界。采用事后管理模式的国家，由法院在个案中对涉案商标进行审查，结合原告的商标使用情况审查被告的行为，更具动态性，侧重追求的是实质正义；采用事前管理模式的国家，由国家统一的行政机构事先公示商标权的范围，在个案中推定原告商标权的有效性，侧重追求的是形式正义。大致可以说，在采用事先管理模式的国家，注册和使用分担了商标价值的不同功能：使用夯实了保护的基础，界定了商标的质；注册划定了保护范围，界定了商标的量。

二、防御商标的特殊功能与注册条件

防御商标的注册既具有普通商标注册的共同点，也有其特质。就相同点而言，防御商标的注册也具有上述三个功能，但是防御商标的注册又具有其特殊性。

（一）防御商标的特殊功能

防御商标的注册不是为了使用，而是为了保护基础商标。基础商标也称正商标、主商标，意在表明与联合商标、防御商标的主从关系。在一般情况下，并无单独称为基础商标、正商标或者主商标的情形，原则上都是已经注册或者申请注册在先之商标，或同时提出申请而指定其一为主商标。防御商标的目的在于突破传统商标一件商标用于一类商品的原则，“指同一人以同一商标图样，指定适用于非同一或者非类似性质相关联之商品即得申请注册受保护。但著名商标不受商品性

质相关联之限制”。这意味着，普通商标注册后只在指定类别上产生排他效力，使用是产生排他效力的实质来源，而防御商标的目的在于突破使用的限定，注册后不使用也能产生长期的排他效力。

防御商标具有附属性，其目的在于扩大基础商标在商品类别的排他范围。因之，基础商标的转让、无效、撤销等效力均及于防御商标。英国是较早规定防御商标的国家，其主要目的是配合《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）第6条之二关于驰名商标的保护。《巴黎公约》第6条之二对驰名商标没有作是否注册的分，其规定的保护限于在相同或者类似商品上对驰名商标的复制、模仿和翻译。《与贸易有关的知识产权协定》第16条第3项对《巴黎公约》第6条之二作了与时俱进的更新，专门拓展了已注册的驰名商标的排他范围，将已注册驰名商标的保护扩大到不相类似的商品上。只要某个商标在那些相应商品上的使用可表明这些商品与该注册商标所有人之间存在联系，且有可能损害注册商标所有人的利益，就可以认定构成商标侵权，此即已注册驰名商标的跨类保护。从法律技术上看，一件注册商标的跨类保护必须以该商标已经驰名为条件，因之，该注册商标是否被认定为驰名就至为关键。为配合注册商标的跨类保护，有些国家效仿英国商标法（尽管英国商标法后来废除了防御商标制度）规定了防御商标制度。

防御商标注册的目的是防止造成基础商标的淡化。通常来说，将一个注册商标用于不相同或者不相类似的商品上，由于商品的功能不同，这样的行为不会给消费者造成混淆。

但是，如果该注册商标非常驰名，被消费者广为知晓，第三人一旦将该注册商标用于不相同或者不相类似的商品上，就会给消费者造成一种误认，认为已经注册的驰名商标所有人很可能把业务拓宽到该领域，或者认为不相同商品的提供者与驰名商标所有人之间存在某种控股关系等。这种行为冲淡了已经注册的驰名商标与某种商品之间特定的联系。注册防御商标的目的就在于防止这种冲淡行为的发生。受案法院一旦在市场上发现其他行为人将与驰名商标相同的标志用于不相同或者不相类似的商品上，而在该商品上驰名商标所有人又注册了防御商标，则可以直接判定第三人构成侵权，省去了对驰名商标是否需要跨类保护论证的麻烦。

防御商标的目的仅在保护基础商标，经由注册功能的发挥，防御商标辅助基础商标进一步划定了权利范围。基础商标通过使用，形成了自己的稳定市场；通过注册，公示了核定商品和商标标志，划定了第三人的行为空间。前者是基础商标的自我声誉形成的途径，后者是基础商标排他效力的体现。与基础商标不同，防御商标并不需要使用，其目的只是辅助基础商标进一步扩大排他范围。基础商标所有人结合自己未来经营范围的可能性，在相关商品上得以注册防御商标。需要注意的是，为了防止基础商标所有人对市场形成垄断，商标法不允许基础商标所有人在全部的商品和服务类别上注册防御商标，只允许他在与目前营业有关联的商品或服务类别上申请注册。这同时也意味着，防御商标为市场上的第三人提供了一个稳定的预期，在防御商标的注册范围之外，第三人的行为是自由和安全的。

（二）防御商标的注册条件

就条件看，防御商标若要获得核准注册，必须满足以下条件。

第一，申请注册的标志与已经核准或者申请在先的基础商标标志相同。防御商标的目的在于扩大基础商标在商品类别上的排他范围。该排他范围尽管对注册人存有重大的保护利益，但限制了其他市场主体的行为自由，因此，该排他范围的确定，界限必须非常明确。如申请注册防御商标的标志与基础商标的标志不同，则不属于基础商标的排他范围。至于能否近似，在解释上颇存疑问。为向市场主体提供稳定的预期，在解释上，界定为相同或者基本相同比较合适。

第二，指定的商品范围与基础商标的指定范围不相同或者不相类似，但存在关联性。作为商标的文字、图形、数字等，多数来自公有领域。该符号一旦被选取用于某类商品上，就具有了一定的排他性。但也应当注意到，这种排他效力对

其他市场主体而言存在一定的不公平，原因在于其他市场主体失去了在相同商品上选取该标志的机会。为平衡注册人与其他市场主体的利益，申请防御商标的标志必须与基础商标的指定范围存在关联性。也就是说，尽管防御商标可以扩大基础商标的排他范围，但这种排他范围不能过大，仍应限制在基础商标指定的商品边缘。其目的在于，不能让基础商标完全控制市场，否则，就构成了一种垄断。商品之间的关联性，可以《商标注册用商品和服务国际分类表》为参考，但并不能机械地以此为依据。消费者日常的交易习惯、商品消费模式、市场销售习惯等，也是重要的考量要素。

第三，基础商标应当达到驰名的程度。申请注册防御商标时，要求基础商标已经达到驰名商标的程度。日本《商标法》第 64 条将其描述为，基础商标应在消费者中广为知晓。申请注册防御商标，应当向主管部门举证证明基础商标已经达到驰名商标的程度。

第四，防御商标的注册无须证明已实际使用或使用的意图。防御商标与普通注册商标不同，设立防御商标制度的立法均不要求防御商标被实际使用。也就是说，防御商标申请人没有使用的义务，其目的均在于排除他人将与基础商标相同的标志用于不同类别的商品上。现代商标法理论认为，商标凝结了商品生产、经营企业的商誉，商标只有通过使用才会在消费者与企业之间建立信赖关系。因之，现代商标法多要求申请注册商标时，申请人应具有实际使用的意图。我国《商标法》第 4 条对此亦有要求。除此之外，第 49 条还对无正当理由连续三年不使用的商标规定了撤销制度。而防御商标是个例外，其目的在于保护驰名商标，而不是实际使用。因此，立法中也应对防御商标的注册作出特别规定，免除使用的要求。

三、现行法框架下实质意义上的防御商标对驰名商标按需认定的影响

（一）驰名商标按需认定的实践表达

我国目前对驰名商标的认定，采取的是“按需认定”原则。有学者将之总结为“是否认定驰名商标应取决于当事人的需要”“只有为处理案件所需之目的才得认定驰名商标”“是否认定驰名商标应考虑不同的请求权基础”三种理解。但从文义上看，无论是从《解释》第 2 条、第 3 条，还是从《征求意见稿》第 10 条，均无法得出驰名商标按需认定应考虑请求权基础的结论。如果排除第三种理解，第一种和第二种理解更多解决的是法院在处理涉及商标纠纷时应主动还是应当事人请求对涉案商标是否驰名进行审查的问题。

一件商标是否被确认为驰名商标，关键在于该商标的影响力和相关公众对该商标的知晓程度。这与商标所有人使用商标的程度、宣传商标的力度、商标的价值和声誉等密切相关，与该商标是否注册并无必然关联。“无论是注册商标还是未注册商标，一旦为公众所熟知或者具有市场声誉，则应该一视同仁，获得同样的保护。”因之，在一件商标的保护特别是反淡化保护中，该商标是否驰名就成为至为关键的因素，而“按需认定”原则就发挥着过滤器的作用。实践中，争议最大的一个问题点是，如果商标所有人申请注册了防御商标，人民法院是否还需对涉案商标是否驰名进行审查从而决定是否跨类保护？

尽管我国《商标法》没有规定防御商标制度，但也不排除驰名商标所有人注册防御商标。《商标法》第 22 条规定，商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。如果申请人仅在某一类商品上使用，那么该标志在其他类别商品上的注册就构成了实质意义上的防御商标。防御商标最大的特点在于仅注册不使用，其实质是通过注册的公示功能，划定商标所有人的权利范围和第三人的行为空间。由于我国《商标法》第 49 条规定了注册商标连续三年不使用的撤销制度，与此一致的理解是，至少在某一注册但不使用的商标被撤销前，该商标事实上发挥着防御商标的功能。从上文引述的几则判例看，商标实践也基本持此看法。问题在于，防御商标的注册果真对驰名商标的按需认定没有影响吗？

在驰名商标司法认定的历史上，“索菲亚案”具有重要的影响。该案一审法院认为，索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚公司）在第 20 类商品上注册了

第 1761206 号“索菲亚”商标，在第 6 类商品上亦注册了第 4287169 号“索菲亚”商标，被告在第 6 类商品上使用了“索菲亚”商标，但索菲亚公司以其注册在第 20 类商品上的第 1761206 号“索菲亚”注册商标主张商标专用权，请求认定“索菲亚”商标为驰名商标。

一审法院认为，原告完全可以在第 6 类商品上注册的商标主张构成商标侵权，没有对“索菲亚”是否驰名进行认定的必要。二审法院推翻了一审判决，认为商标权人有权根据自身的商标体系和诉讼策略选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。尽管索菲亚公司可以在第 6 类商品上主张权利，但该类商标属于防御性质的商标，法律的保护力度较弱，商标权人无法以此获得充分的救济。广东省高级人民法院在“头条案”中也认为：“在原告享有同类注册商标的情况下，仍然可以在侵权诉讼中主张不同类商标并请求认定驰名。”陕西省高级人民法院在“HUAWEI 案”中指出：“尽管我国商标法对防御商标未作出明确的规定，但多数企业特别是大型企业都会在原有商标核定的范围外申请防御商标，通过事先预防的方式避免他人申请注册，以降低商标被仿冒的风险。然而，在商标侵权纠纷案中，防御商标的事后救济作用较小，很难像正常使用的注册商标一样获得相应的保护。华为公司注册的防御商标不应成为是否认定驰名商标的障碍，不影响驰名商标的认定。”

（二）防御商标与跨类保护的功能分野

严格说来，上述三个案例中，原告跨类注册的商标并不是防御商标，因为注册防御商标的前提是，基础商标已经被认定为是驰名商标。而在上述三个案件中，争议的焦点之一却是涉案商标应否被认定为驰名商标。从逻辑上看，注册与基础商标相同的防御商标，其目的在于扩大驰名商标的保护范围。就驰名商标而言，事先注册防御商标与诉讼中的事后跨类保护代表了不同的保护路径。如果商标所有人选择事先注册防御商标，一旦发生纠纷，法院可直接对商标所有人注册的防御商标与被告使用的商标进行比对，并在此基础上作出是否侵权的裁判。选择防御商标路径的优点在于，原被告均具有可预期性，市场第三人可通过查询轻易获悉防御商标注册的范围，除此之外的范围便属第三人的自由行为空间。在一定程

度上说，防御商标核定的商品范围确定了商标所有人进一步经营的范围。但防御商标的注册，也存在一定的不足，由于其核定使用的商品范围是固定的，如果其他市场主体将与基础商标相同的标志用于防御商标注册的商品以外，商标所有人就很难获得相应的保护。而驰名商标在诉讼中的跨类保护属于一种事后救济措施。当驰名商标所有人发现被告使用的与其相同的商标用于不相同和不相类似的商品上时，便可以请求法院对其商标是否驰名进行审查并作出被告是否侵权的裁判。

选择事先注册防御商标还是选择在事后诉讼中通过认定驰名商标跨类保护，是商标所有人企业商标战略的选择。从理论上讲，在没有国家统一的商标政策前提下，为对驰名商标提供特殊保护，商标所有人可以同时选择事先注册防御商标和事后通过驰名商标跨类保护两种路径。如此，通过防御商标，商标所有人可以确定地排除其他市场主体在防御商标上核定的范围；通过事后的跨类保护，商标所有人可以排除防御商标核定范围之外但仍有可能给商标所有人带来影响的商品范围。当然，还有一种可能，就是国家商标政策干预，商标所有人只能在二者路径中慎选其一。需要特别注意的是，市场并非由商标所有人独立构成，还包括与商标所有人存在竞争的其他主体。试想，如果商标所有人选择了事先注册防御商标，通过公示制度，第三人就会知悉商标所有人的排他范围，并推知防御商标之外的范围就是行动自由的空间。反之，如果商标所有人选择了事后诉讼中通过驰名商标认定跨类保护，第三人就必须自己评估在其商品上使用与商标所有人商标相同的标志的行为是否会给相关公众造成误认。

就功能而言，由于事先注册防御商标公示性强，是商标所有人的主动选择，其目的在于清楚划定商标权的边界和第三人的行为空间，应具有优先性。在商标权人没有注册防御商标的前提下，如果商标权人欲在核定商品范围之外排除他人，则可在诉讼中选择驰名商标的跨类保护，具有次位性。否则，注册防御商标就毫无意义。值得注意的是，有时商标权人即使注册了防御商标，被告的商品与防御商标核定的商品不相同和不相类似，但仍有可能给消费者造成某种误认，此时是否应当允许商标所有人启动驰名商标跨类保护的程序？对此，《解释》上应

是可以的。我国《解释》确定“按需认定”原则正好可作此理解。根据《解释》第3条，如果依据防御商标可解决商标权的保护，就无需对涉案商标是否驰名进行审查；如果依据防御商标无法解决是否构成商标侵权，才启动第2条的“按需认定”原则，对涉案商标是否驰名进行审查。

（三）驰名商标按需认定的澄清

《解释》第2条确定了驰名商标按需认定的原则，并列举了可以审查涉案商标是否驰名的三种情况，分别为：（1）以违反《商标法》第13条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；（2）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；（3）符合《解释》第6条规定的抗辩或者反诉的诉讼。

《解释》第3条是对涉案商标是否驰名不予审查的排除条款。从《解释》第2条、第3条的关系上看，有两点至少非常明显。第一，第3条是第2条的例外，第2条确定了按需认定原则，第3条明确的是排除情形。如果存在第3条的情形，明显不属于按需认定的情形。第二，两个条款均是封闭性条款，无论是按需认定的情形，还是排除认定的条款，各地法院均无扩大适用的权力。

从文义上看，《解释》关于驰名商标按需认定的原则及适用情形并无模糊之处，前述法院裁判有待商榷。也就是，《解释》里的用语是刚性的，下级法院并无解释的空间。但上述判例均指出，由于原告注册的与被告假冒的相同商标几乎没有使用，按此判断，原告将无法获得足够的赔偿。这是上述法院对原告商标进行驰名审查最重要的原因。在此，法院对涉案商标是否驰名的审查条件由是否构成商标侵权替换为可否获得足够赔偿。显然，在这里，法院预先设定了应优先保护驰名商标，并给出了一个应当对涉案商标进行驰名审查的理由。广州知识产权法院课题组在调研报告中指出：“拥有多个商标的权利人有权选择驰名商标跨类保护。否则，商标权人的合法利益难以得到充分保障，与司法认定驰名商标制度的初衷背道而驰。”这可以被视作上述认识的典型。本文认为，从个案看这种做法的确为驰名商标提供了足够的保护，但也违反了《解释》确立的规则，以违反一般性规范的方式实践个案正义，与驰名商标按需认定的规则背道而驰，最终仍是破坏

了法律秩序。马克斯·韦伯认为，现代社会的形成是一个逐渐祛魅的合理化过程，与传统型相对的现代政治、经济、法律秩序之间存在一种有选择性的亲和性。官僚制、自由市场、形式主义分别构成了上述三种秩序的基本特点，在这三种秩序中，“切事化”地处理事务，根据可计算的规则，“不问对象是谁”是基本的处事章程。这意味着，对于公民个体而言，规则的可预期性是必要的；对于司法机关而言，落实规则是必须的。在具有明确法律规则的前提下，为确保市场主体的可预期性，法官在处理案件时，在个案正义与落实规则间，落实规则的社会总收益显然高于个案正义的总收益。与此一致，在《解释》第3条没有修改之前，绕过该条直接对已经明确构成商标侵权的涉案商标进行驰名审查，显然超过了按需认定的范围，破坏了市场主体的可预期性。

（四）驰名商标体系对注册体系的服从

相比一般商标，驰名商标凝结了企业更多的投资、时间、精力，也更容易得到消费者的认可。在移动互联网普及之前，驰名商标一般要花费大量时间和金钱才能为消费者所知晓。大致说来，多数闻名全球的驰名商标都在市场上经营了几十年，甚至几百年。这样的商标由于知名度高，更易于被其他人模仿。从这个意义上说，对驰名商标提供比一般商标更大强度的保护具有一定的道理。也正因为如此，在实行注册制度的国家，均对未注册的驰名商标提供一定程度的保护，对已注册的驰名商标提供高于一般注册商标的保护。

但是，需要注意的是，在适用法律时，应当注意法律的体系解释。体现为立法的法律，是由各章节、具体条文构成的完整体系。正是通过这样的规则体系，才实现了法律的目标。立法的每个概念、每个条文均是法律体系的细胞，“每一法律规范，系属一个整体，其条文之解释，自亦应本诸论理的作用，就整个体系构造加以阐释，以维护各个法条之连锁关系”。我国实行的是注册取得商标权制度，我国《商标法》是一部商标注册法，整个商标制度围绕着注册构建起来，其内容涉及注册商标的申请、审查和核准、续展和变更、无效宣告、管理等。如果去除注册制度，《商标法》就失去了灵魂。前已述及，对于注册商标而言，使用

是商标的基础，确定了商标权的质；注册是商标的形式，确定了商标的量。也可以说，使用是商标法的底层逻辑，注册是商标法的法律构架，正是注册制度保障了商标法的适用。因之，除非与使用发生冲突，商标法上的制度都应当以注册为逻辑出发点。

注册制公示了商标权的排他范围，明确了其他市场主体的行为自由空间。这一制度的基本功能应当维护，否则，商标权人和市场主体的利益都将受到影响。驰名商标的认定同样应当遵守这一逻辑。如果注册商标所有人已经注册了防御商标，第三人使用的商标和防御商标相同，而且指定使用的商品类别相同，此时，完全可以依据《商标法》第 57 条“在相同或者类似商品上使用相同商标”构成侵权进行裁判，没有认定驰名商标的必要。更重要的是，如果注册商标所有人已经注册了防御商标，在诉讼中再对该商标是否驰名进行审查，就完全破坏了注册的功能。防御商标的注册，意在通过公示制度，通过公开的查询程序，告知第三人商标所有人的权利范围，这种公示制度对于商标所有人和第三人均具有约束力。如果对涉案商标再进行驰名认定进而进行跨类保护，这不但让第三人无法知悉行为自由的空间，连商标所有人最终也无法知悉自己的权利范围边界。

结 语

驰名商标的认定与国家政策的变化相伴而行。不同的政策，对驰名商标的认定指引了不同的方向。目前，我国确定的是按需认定的规则，并明确了具体的适用范围。因之，在司法实践中，法院应当严格按照法解释学的原则确定驰名商标审查范围。在个案正义与落实规则之间，遵循落实规则的路径。大致说来，涉案商标所有人是选择事先的注册防御商标还是选择事后的跨类保护，是商标所有人的理性选择。如果选择事先的注册防御商标，其保护范围相对确定，市场主体也可以获得稳定的预期，不足是保护范围可能无法随着市场的扩大而扩大；如果选择事后的跨类保护，其保护范围可能会与市场的范围相一致，但由于跨类保护不是全类保护，加之涉案商标未必就会被认定为驰名商标，其保护范围并不确定。按照权利义务相一致的原则，涉案商标所有人选择了哪种保护模式，也应当承担其带

来的风险。

基于立法自身体系性和商标法理逻辑性的考虑，本文认为，法院应当在个案中严守《解释》的规定，在原告注册了防御商标的情形下，应以该防御商标被侵害为由认定构成普通的商标侵权行为，排除驰名商标认定的可能性。换言之，防御商标注册对驰名商标认定产生实质性影响，排除了驰名商标认定的可能性。只有在即使注册了防御商标仍然不能判定被告行为侵权，但又可能给消费者带来误认的情形下，才具有认定涉案商标是否驰名的必要。

相关链接

2023 年第 9 期 | 张伟君：论我国《商标法》驰名商标保护规则的完善

来源：《知识产权》2024 年 3 期

责任编辑：武伟 吉利

编辑：梁艳超

审读：蔡莹 孙雅曼

【周小丽 摘录】

1.2 【专利】氢能产业技术分类与国际专利分类 IPC 对照及检索应用

氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，是未来国家能源体系的重要组成部分。当前，我国正加快培育发展氢能产业，加速推动能源绿色转型，为碳达峰目标实现提供有力支撑。

为帮助创新主体、科研人员检索氢能产业技术领域的专利信息，了解氢能专利技术最新动态，把握氢能产业发展趋势，国家知识产权局专利局专利文献部组

组织开展研究，从产业角度出发，编制了氢能产业技术分类与国际专利分类（IPC）对照，以及技术领域专利检索式，仅供检索相关专利信息时候参考。

一、氢能产业技术分类

氢能产业按照产业链划分，可分为上游的制氢环节，中游的储氢、运氢和加氢环节，下游的用氢环节，可进一步细分为 14 个二级技术分支、29 个三级技术分支（如图 1 所示）。

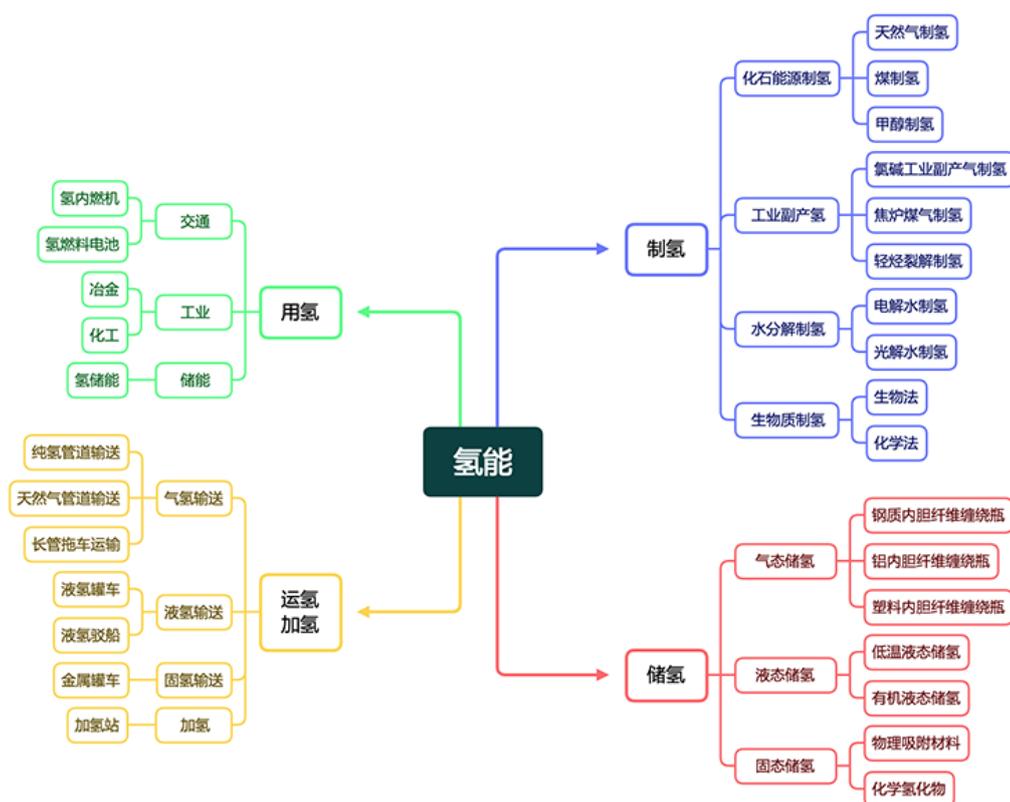


图 1 氢能产业技术分类

二、氢能产业技术分类与国际专利分类（IPC）对照

国际专利分类（IPC）是应用最为广泛的一种专利分类体系，是专利信息检索的重要工具。氢能产业技术分类与 IPC 对照，依照氢能产业技术分类的类目，提供对应的检索关键词、IPC 分类号和专利检索式，供检索时参考，如图 2、图 3、图 4 所示（详见附件）。实际检索中，用户需要根据具体检索需求和使用的检索系统调整检索式，例如检索字段的名称、检索算符等，并可根据检索结果调整检索策略。

技术分类			中文关键词	英文关键词	IPC分类号
一级	二级	三级			
制氢	化石能源制氢	天然气制氢	天然气/液化气/甲烷/重整/裂解/蒸汽/裂化	methane/natural gas/reform*/decompos*/steam	C01B3, C10L3, B0118, B01J21, B01J23, B01J25, B01J27, B01J29, B01J3, B01J31, B01J32, B01J33, B01J37, B01J38
		煤制氢	煤气化/水煤气/合成气	coal gasification/syngas	C01B3, C10J3, B01D53
		甲醇制氢	甲醇/重整/裂解/热解/蒸汽	methanol/CH4O/CH3OH/reform*/steam	C01B3, H01M8, B01J8
	工业副产制氢	氯碱工业副产气制氢	氯碱/副产气/分离/提取/提纯/纯化/变温吸附/变压吸附	chlor-alkali/PSA/TSA/pressure swing adsorption/Thermal Swing Adsorption	C01B3, B01D53
		焦炉煤气制氢	焦炉煤气/分离/提取/变温吸附/变压吸附	coke oven gas/byproduct gas/secondary	C01B3, B01D53
		轻烃裂解制氢	乙烷裂解/丙烷裂解/分离/提取/变温吸附/变压吸附	propane dehydrogenation/hydrocarbon*/Pyrolysis/PSA/TSA/pressure swing adsorption/Thermal Swing Adsorption	C01B3, B01D53, C07C7
	水分解制氢	电解水制氢	电解水/固体氧化物电解水/碱性电解水/质子交换膜电解水/阴离子交换膜电解水	electroly*/seawater/water/ water electrolysis hydrogen production/electrolyzing water/SPE /alkali solution/PEM/proton exchange membrane/Anion Exchange Membrane/AEM	C25B1, C25B9, C25B11, C25B13, C25B15
		光解水制氢	太阳能/光催化/光伏/光电/光解/光热	photocatal*/Photovoltaic*/photolysis water*/ photoelectric/solar energy/ photothermal*	C01B3, B01J27, B01J35, B01J23, C25B1/04, C25B1/55, C25B9, C25B11, C25B13, C25B15
	生物质制氢	生物法	生物质/废物/废料/秸秆/垃圾/微生物/细菌/发酵	Biomass/waste/garbage straw/gasification/ microorganism*, bacteria/Terment	C12P3, C12M1, C12N1
		化学法	生物质/废物/废料/垃圾/秸秆/气化/热裂解/重整	Biomass/waste/garbage /gasification/ straw/gasification/Pyrolysis/reforming	C01B3, C10J3, C10B53

图 2 氢能产业技术分类与 IPC 分类号对照

IPC分类号	分类号类名
B01D53	气体或蒸气的分离；从气体中回收挥发性溶剂的蒸气；废气例如发动机废气、烟气、烟雾、烟道气或气溶胶的化学或生物净化
B01J20	固体吸附剂组合物或过滤助剂组合物
B01J21	包含镁、硼、铝、碳、硅、钛、锆或铪的元素，其氧化物或氢氧化物的催化剂
B01J23	不包含在B01J21/00组中的，包含金属或金属氧化物或氢氧化物的催化剂（B01J21/16优先）
B01J25	雷内型催化剂
B01J27	包含卤素、硫、硒、碲、磷或氮的元素或化合物的催化剂；包含碳化合物的催化剂
B01J29	包含分子筛的催化剂((分子筛本身入C01B))
B01J3	利用低于或高于大气压力使物质发生化学或物理变化的方法；其有关设备
B01J31	包含氢化物，配位配合物或有机化合物的催化剂
B01J32	催化剂的一般载体
B01J33	催化剂的保护，例如，涂层
B01J35	一般以其形态或物理性质为特征的催化剂

图 3 相关 IPC 分类号的类名

技术分类			参考检索式
一级	二级	三级	
用氢	交通	氢内燃机	(TIABC=((燃气轮机 OR 发动机 OR 汽轮机)(2N)(氢) OR ((internal combustion) OR (proton exchange) OR (polymer electrolyte) OR (hydrogen IC engine) OR (Gus turbine))(2N)(hydrogen)))AND TIABC=(氢燃料 OR 氢气 OR H2 OR 液氢 OR 固体氢 OR hydrogen)AND IPC=(F02B43* OR F02M21* OR F02D41* OR F02D19* OR F02M25* OR F01N3* OR F02C* NOT H01M*) AND PD=[18000101 TO 20220904]
		氢燃料电池	((IPC-LOW=H01M4/86 OR IPC=H01M8*)OR TIABC=("hydrogen fuel cell" OR SOFC OR SPFC OR "alkaline fuel cell" OR PAFC OR MCFC OR PEFC OR PEMFC))AND (TIABC=(氢燃料 OR 氢能 OR 氢能 OR 氢气 OR H2 OR 液氢 OR 固体氢 OR hydrogen)) OR TIABC=(氢 OR 质子交换膜 OR 碱性 OR 磷酸 OR 熔融碳酸盐 OR 熔融态碳酸盐 OR 固体高分子型 OR 固体氧化物 OR 固态氧化物)(2N)(燃料电池))AND PD=[18000101 TO 20220904]
	工业	冶金	(TIABC=(竖炉 OR 高炉 OR 冶金 OR 炼铁 OR 冶炼 OR blast furnace OR shaft furnace OR metallurgy OR steelmaking) (10N)(氢气 OR 氢能 OR 富氢 OR hydrogen OR 氢冶金) AND IPC=C21B* OR F27D* OR F27B*) AND PD=[18000101 TO 20220904]
		化工	((TIABC=((synthes* OR prepar* OR product*)(N)(ammonia)) OR (氨)(N)(合成 OR 制备 OR 生产)) AND TIABC=(氢气 OR 氢能 OR H2 OR HYDROGEN) AND IPC=(C01C1/04)) OR (TIABC=((synthes* OR prepar* OR product*)(N)(methanol)) OR (甲醇)(N)(合成 OR 制备 OR 生产)) AND TIABC=(氢气 OR 氢能 OR H2 OR HYDROGEN) AND IPC=(C01B3* OR C07C29 OR C07C31)) OR (TI=((hydrodesulfurization OR hydrotreating OR hydrogenation OR hydrofining OR hydrocracking)) OR (加氢)(N)(催化 OR 裂化 OR 裂解)) AND TIABC=(氢气 OR 氢能 OR H2 OR HYDROGEN) AND IPC=(C01* OR C07* OR B01J2* OR B01J3*)) AND PD=[18000101 TO 20220904]
	储能	氢储能	(TIABC=(氢储能 OR ((储能 OR 调峰 OR 调频 OR Energy Storage OR peak shav* OR "frequency modulat*" OR 电网)(10N)(氢气 OR 氢能 OR hydrogen))) AND IPC=(H02J* OR G06Q* OR C01B3* OR C25B*)) AND PD=[18000101 TO 20220904]

图 4 氢能产业技术分类与参考检索式

三、应用示例

示例一：检索氢燃料电池相关专利

步骤 1：确定所属技术领域。

在对照表中查找氢燃料电池，相关技术属于产业链下游的氢能在交通领域的应用，如图 5 所示。

技术分类			中文关键词	英文关键词	IPC分类号
一级	二级	三级			
用氢	交通	氢内燃机	氢内燃机/燃气轮机/发动机/汽轮机	hydrogen internal combustion engine/hydrogen IC engine/Gus turbine	F02B43, F02M21, F02D19, F02M25
		氢燃料电池	氢燃料电池/燃料电池/质子交换膜燃料电池 (PEMFC) /碱性燃料电池 (AFC) /磷酸燃料电池 (PAFC) /熔融碳酸盐燃料电池 (MCFC) /固体高分子型燃料电池 (PEFC)	Hydrogen fuel cell/Fuel cell/Proton Exchange Membrane Fuel Cell/PEMFC/polymer electrolyte membrane fuel cell/PEFC/polymer electrolyte fuel cell/solid polymer fuel cell/SPFC/Alkaline fuel cell/AFC/Phosphoric acid fuel cell/PAFC/Molten Carbonate Fuel Cell/MCFC/Polymer Electrolyte Fuel Cell/PEFC	H01M8, H01M4/86
	工业	冶金	冶金/炼铁/冶炼/高炉喷吹/高炉还原/竖炉/高炉/高炉富氢/气基竖炉富氢/煤基富氢气体	blast furnace/blast furnace/metalurgy/steelmaking	C21B5, C21B13, C21B7, C21C5, C21B11, F27D, F27B
		化工	加氢/氢处理/加氢反应/混合加氢/加氢脱氮/催化加氢	Catalytic hydrogenation/hydrogenation/hydrogen management/equipment/process/combination/reactor	C07C29, B01J23, C07C31, B01J21, B01J23, B01J25, B01J27, B01J29, B01J3, B01J31, B01J32, B01J33, B01J35, B01J37, B01J38
	储能	氢储能	氢储能/氢能/氢气/调峰/调频	hydrogen Energy Storage/peak shav*/frequency modulat*	H02J3, H02J15, G06Q50, C01B3, C25B

图 5 氢燃料电池技术与 IPC 分类号对照

步骤 2：找到相应的分类号和参考的关键词。

氢燃料电池技术相关的 IPC 分类号主要涉及：

H01M8 (燃料电池; 及其制造);

H01M4/86 (用催化剂活化的惰性电极, 例如用于燃料电池);

检索氢燃料电池相关专利, 可参考使用以下中英文关键词:

氢燃料电池 / 燃料电池 / 质子交换膜燃料电池 (PEMFC) / 碱性燃料电池 (AFC) / 磷酸燃料电池 (PAFC) / 熔融碳酸盐燃料电池 (MCFC) / 固体高分子型燃料电池 (PEFC);

Hydrogen fuel cell / Fuel cell / Proton Exchange Membrane Fuel Cell / PEMFC / polymer electrolyte membrane fuel cell / PEFC / polymer electrolyte fuel cell / solid polymer fuel cell / SPFC / Alkaline fuel cell / AFC / Phosphoric acid fuel cell / PAFC / Molten Carbonate Fuel Cell / MCFC / Polymer ElectralyteFuel Cell / PEFC

步骤 3: 找到相应的参考检索式。

检索时可参考以下专利检索式: ((IPC-LOW=H01M4/86 OR IPC=H01M8*)OR TIABC=("hydrogen fuel cell" OR SOFC OR SPFC OR "alkaline fuel cell" OR PAFC OR MCFC OR PEFC OR PEMFC))AND (TIABC=(氢燃料 OR 氢能 OR 氢能 OR 氢气 OR H2 OR 液氢 OR 固体氢 OR hydrogen)) OR TIABC=(氢 OR 质子交换膜 OR 碱性 OR 磷酸 OR 熔融碳酸盐 OR 熔融态碳酸盐 OR 固体高分子型 OR 固体氧化物 OR 固态氧化物) (2N) (燃料电池)

需要注意的是, 以上检索式仅供制定检索策略时参考, 用户需要根据具体检索需求和实际使用的检索系统调整检索式, 例如检索字段的名称、检索算符等, 并可根据检索结果调整检索策略。

步骤 4: 选择检索系统, 进行检索

以使用国家知识产权局“专利检索及分析系统”为例。登录系统后, 选择“高级检索”, 在“检索式编辑区”输入检索式进行检索, 如图 6 所示。



图 6 专利检索及分析系统检索示例 1

示例二：关注该技术主题近一年的最新进展

可进一步限定检索条件，限制文献公布时间为 2022 年至今，如图 7 所示。

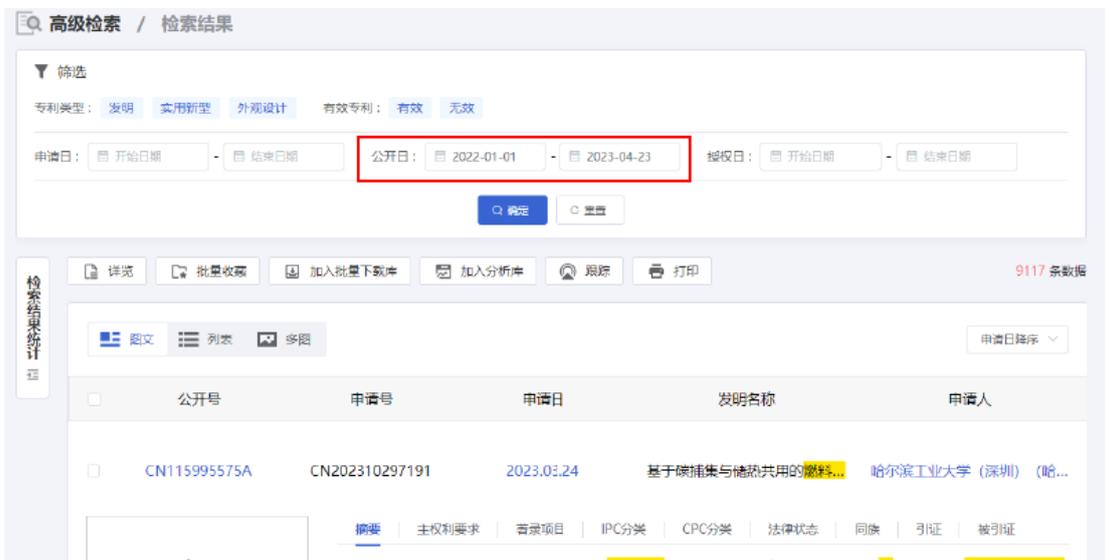


图 7 专利检索及分析系统检索示例 2

示例三：关注特定申请人的专利技术

可和申请人的名称相结合。如想了解丰田汽车公司在氢能领域的专利技术情况，可在高级检索功能中的“申请（专利权）人”字段输入“丰田自动车株式会社”，并和原有检索式用 AND 布尔逻辑运算符连接，从而检索得到有关结果，如图 8、图 9 所示。



图 8 专利检索及分析系统检索示例 3-1



图 9 专利检索及分析系统检索示例 3-2

详细附件：氢能产业技术分类与国际专利分类（IPC）对照表参见：
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/6/20/art_3166_185808.html

【胡泽华 摘录】

1.3 【专利】最高法院确认：专利权人应承担权利要求概括过大而导致的无效风险

“权利要求上位概括如果不当，将会影响专利的有效性，本案就是一起打到最高法院行政二审的实战案例”

2024年5月22日，最高人民法院公开了一起专利无效行政纠纷的二审判决书《某股某公司、中华人民共和国国家知识产权局等发明专利权无效行政纠纷行政判决书》，案号（2023）最高法知行终319号。

涉案专利是一件名称为“生产三维物体的方法和装置”的发明专利ZL200680055237.3。经查询，该专利的专利权人是**阿卡姆股份有限公司**。阿卡姆股份有限公司（Acam AB）是一家瑞典的3D打印生产商，生产用于增材制造的电子束熔化（EBM）系统，该系统由金属粉末制造固体部件。EBM在医疗、航空航天和汽车行业都有应用。这是一家老牌的3D打印国际企业。经查询，该件专利历史上共做出过两次无效决定，第一次是在2020年2月，国家知识产权局维持了该专利的有效性，当时无效请求人是西安赛隆金属材料有限公司。



国家知识产权局

	发文日：
	2020年02月28日
	
申请号或专利号：200680055237.3	发文序号：2020022500940420
案件编号：4W109002	
发明创造名称：生产三维物体的方法和装置	
专利权人：阿卡姆股份公司	
无效宣告请求人：西安赛隆金属材料有限责任公司	

无效宣告请求审查决定书

（第43380号）

根据专利法第46条第1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

- 宣告专利权全部无效。
宣告专利权部分无效。
维持专利权有效。

根据专利法第46条第2款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起3个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文9页(正文自第2页起算)。

合议组组长： 主审员： 参审员：

专利局复审和无效审理部

201019 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局
复审和无效审理部收
2019.4 电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以
纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

第二次是在 2021 年 9 月，国家知识产权局宣告该专利部分无效，无效请求人是自然人赵德陈，疑似是某个公司的“稻草人”，或许与西安赛隆金属材料有限公司有关联。

就在这第二次的无效决定的要点中，合议组提到，若权利要求限定了过大的保护范围，由于涵盖了超出本专利记载的合理范围之外的技术方案，专利权人需要承担由此所带来的风险。

之所以做出这样的决定，主要是因为涉案专利的权利要求 1 中的部分技术特征概括了一个较

法律依据	专利法第 22 条第 2、3 款，第 26 条第 4 款，专利法实施细则第 20 条第 1 款，第 21 条第 2 款
决定要点：若权利要求限定了过大的保护范围，在其含义清楚的基础上并不会导致权利要求的保护范围不清楚，但是由于涵盖了超出本专利记载的合理范围之外的技术方案，专利权人需要承担由此所带来的风险。	

大的范围。涉案权利要求 1 如下：

一、案由

本无效宣告请求涉及国家知识产权局于 2011 年 08 月 31 日授权公告的、名称为“生产三维物体的方法和装置”的发明专利权（下称本专利）。本专利的专利号为 200680055237.3，申请日为 2006 年 07 月 27 日，专利权人为阿卡姆股份公司。本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 一种利用粉状材料(5)逐层生产三维物体(3)的方法，所述粉状材料(5)可通过利用高能束对其进行辐照而固化，

其特征在于，所述方法包括以均匀预热所述粉状材料(5)为一般目的的预热步骤，随后是以将所述粉状材料熔合在一起为一般目的的固化步骤，其中所述预热步骤包括以下子步骤：

-通过沿分布在预热粉末层区域(10)上的路径(P1. 1-P5. 20)扫描所述束来扫描所述预热粉末层区域(10)，其中连续扫描的路径(PM. N, P(M+1). N)以至少最小安全距离(ΔY)隔开，所述最小安全距离(ΔY)适于防止不期望的来自所述连续扫描路径的在所述预热粉末层区域(10)中的加和效应。

国家知识产权局在本案第二次做出的无效决定中认为：权利要求 1 由于采用技术术语“扫描路径”“不期望的”“最小安全距离”等限定了较大的保护范围，导致其无法体现本专利与证据 5 技术方案的区别，从而完全涵盖了证据 5 的技术方案，因此，证据 5 公开了权利要求 1 的全部技术特征，且同样能够解决温度梯度过大带来的不利后果，达

到避免不期望的加和效应、降低温度梯度的技术效果，故权利要求 1 不具备新颖性。阿卡姆不服，于是向一审法院提起诉讼，其中理由主要有以下几点：

1. 证据 5 的粉末预热阶段不同于权利要求 1 所限定的**预热步骤**，并且证据 5 中粉末预热阶段的加工对象为经过“固定粉末”阶段处理的粘结、固定的粉末，权利要求 1 中的粉状材料是没有固定的粉末。因此证据 5 的预热对象与本专利不同，与本专利采用的技术方案、所要解决的技术问题以及所要达到的技术效果不同。
2. 证据 5 既没有公开两条扫描路径之间具有距离，也没有公开权利要求 1 的最小安全距离。即使假设证据 5 中扫描线存在一定距离，该距离也没有公开权利要求 1 的最小安全距离。
3. 由于证据 5 没有公开其扫描线间距的任何作用，本领域技术人员无法合理预见其可以避免权利要求 1 所述的加和效应，被诉决定推定证据 5 的技术方案实现了避免不期望的加和效应的认定错误。

一审经审理后支持了国家知识产权局的认定：

首先，……，证据 5 公开的预热步骤与本专利权利要求 1 所限定的以均匀预热所述粉状材料(5)为一般目的的预热步骤**并无实质不同**。至于阿卡姆所述证据 5 的预热对象为固定粉末而本专利的预热对象为非固定粉末，如前所述，证据 5 所公开的“固定粉末”阶段与粉末预热阶段事实上均可视为对粉末进行预热的步骤，预热时粉末轻微固化并不代表预热对象发生了实质变化。

其次，……，证据 5 表 1 及相关内容明确公开了三个工艺阶段的扫描线间距数值，由证据 5 图 2 相关内容可知，其扫描线具有明确的宽度特征，在此基础上，本领域技术人员可以理解证据 5 所述的扫描线间距系两条扫描线轮廓之间的距离，由于存在间距，其必然是间隔开的，即证据 5 公开了连续扫描路径之间具有距离。

权利要求 1 所限定的最小安全距离系适于防止不期望的来自所述连续扫描路径的在所述预热粉末层区域（10）中的**加和效应**，**即对该概念采取了功能性限定的方式**。……，证据 5 采取设定扫描线间距的技术方案，亦追求对粉末的平稳均匀预热，防止所谓加和效应发生，故二者所要实现的功能和所达到的效果是相同的。**权利要求 1 对最小安全距离等技术特征的限定方式，使得其与证据 5 公开的技术方案无法区分。**

事实上，如被诉决定所述，权利要求 1 由于采用“扫描路径”“不期望的”“最小安全距离”术语以功能性限定方式限定了较大的保护范围，导致无法体现其与证据 5 所公开技术方案的区别，**该不利后果应由某股份公司承担**。因此，被诉决定关于证据 5 公开了权利要求 1 的全部技术特征，权利要求 1 相对于证据 5 不具备新颖性的认定正确，对此予以确认。

阿卡姆不服继续提出二审，并认为一审判决认定事实和适用法律错误，其请求包括：

(一) 一审法院未采纳、审查某股份公司提交的用于证明本专利应当维持有效的证据 12-16，**且未就不予采纳的理由进行任何说明，存在明显错误。**

(二) 本领域技术人员在阅读本专利的说明书之后，容易理解为实现防止不期望的加和效应的技术效果，需要使相邻扫描路径的轮廓彼此不重叠，从而进一步满足在空间上充分隔开的要求。

(三) 证据 5 中的图 2 和表 1 不属于同一个技术方案，**在审查新颖性时不应将两者结合。**

(四) 一审判决错误认定证据 5 公开了连续扫描路径的轮廓之间存在距离。证据 5 至多公开了两条相邻扫描路径之间存在距离，而未能公开两条相邻扫描路径轮廓之间存在距离，更未能公开两条扫描线轮廓在空间中充分隔开以获得防止不期望的加和效应的技术效果。因此，证据 5 中的扫描线间距不能等同于权利要求 1 所限定的最小安全距离。

最高人民法院二审认为：

首先，本专利权利要求 1 限定了扫描路径之间以最小安全距离隔开，防止不期望的加和效应，**对于最小安全距离的概念采取了功能性限定的方式**，并未明确限定这个距离一定是扫描路径轮廓之间的距离，对其理解应该是只要可以防止或避免不期望的加和效应的距离，都可以认定属于安全距离。

其次，证据 5 在明确提出**扫描线宽度**的概念之外，又提出了**扫描线间距**的概念。而基于本领域技术人员的一般理解，两线之间的间距一般是指两条线之间的距离，如果这两条线存在宽度，在宽度上不应存在重合，间距应该是指两线上下轮廓间的距离，因此被诉决定的相关认定并无不当。被诉决定引用证据 5 中的图 2 只是佐证扫描线存在宽度，并非是将两个技术方案结合后与本专利进行比对，故并不违反单独比对原则。

再次，证据 5 公开了应当适当预热粉末使其粘结，以便为融化做准备，以及逐步提高功率，并以多次提升方法加大扫描速度和扫描线间距，避免粉末飞溅，以使粉末均匀预热等内容，不论对证据 5 中的间距如何界定，采取设定扫描线间距的技术方案主要目的就是追求对粉末的平稳均匀预热，防止所谓不期望的加和效应的发生。而权利要求 1 限定的“防止”并非针对一切加和效应，某股份公司对权利要求 1 中“防止”的解释并不影响本案的相关认定，故证据 5 中的扫描线间距与权利要求 1 中的最小安全距离所要实现的功能和所达到的效果是相同的，被诉决定和一审判决的认定正确，本院予以确认。

最后，关于某股份公司一审提交的证据 12-16。《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二十九条规定：“**专利申请人、专利权人在专利授权确权行政案件中提供新的证据，用于证明专利申请不应当被驳回或者专利权应当维**

持有效的，人民法院一般应予审查。”一审法院对于某股份公司提交的证据 12-16 未予审查，存在不当，本院在此予以指出。经本院审查，一审证据 12-16 均非公知常识证据，且虽然部分论文作者与证据 5 作者相同，但并不能证明不同论文中的实验参数肯定存在一致性，因此该组证据并不能达到某股份公司的证明目的。同样，二审证据 2-4 亦非公知常识证据，不应予以采纳。

综上，某股份公司关于本专利权利要求 1 具备新颖性的相关上诉理由均不能成立，本院不予支持。

本案主要对于专利权利要求中功能性限定的范围问题进行了分析，这对专利代理人在撰写专利时，提出了较高的要求。

一般来说，较上位的限定，在专利面临无效的时候，往往要经受无效请求人对其不清楚、不支持，以及新颖性或创造性证据的攻击。

本案中，国家知识产权局合议组在无效审理中，已经明确，类似的上位限定并不会导致不清楚，但是一旦现有技术证据公开的下位概念，则该专利将因上位概括而不具备新颖性或创造性，对此引发的风险，专利权人应该承担责任。实际上，本案涉案专利首次无效决定的当事双方，在 2019 年的管辖权的最高院审理中，还披露了之所以引发纠纷的背景原因，（2019）最高法知民辖终 48 号。主要是阿卡姆公司在西安赛隆公司参加上海召开的 TCT 亚洲峰会期间，认为其展出了被诉侵权产品照片，发放含有被诉侵权产品资料的宣传册的行为，构成**许诺销售行为**。且赛隆公司主页上有对被诉侵权产品的介绍推广，表明该公司参加展销会前即已研发被诉侵权产品并经认证进入欧洲市场销售。但是西安赛隆公司认为参加在上海市召开的 TCT 亚洲峰会，目的在于学习交流，而非销售产品。赛隆公司在该展览会上也未提供被诉侵权产品实物。最高院审理认为，在管辖权异议阶段，原则上只需审理与建立案件管辖连接点相关的事实。如果与建立管辖连接点相关的事实同时涉及案件实体争议内容的，只需审查案件初步证据是否能够证成一个可争辩的管辖连接点事实即可，一般不对案件实体争议内容作出明确认定。本案中，阿卡姆公司提交了赛隆公司参与“2018 年亚洲 3D 打印、增材制造展览会 TCT 亚洲峰会”即“2018TCT 亚洲展览会”的宣传册、该展览会官方网站有关信息、赛隆公司官方网站有关新闻等证据，能够初步证明阿卡姆公司在上海市实施了可争辩的被诉侵权行为，原审法院据此认定上海市系管辖连接点意义上的侵权行为实施地，并无不妥。原审法院作为侵权行为实施地法院对本案具有管辖权。

【陈蕾 摘录】

1.4【专利】《知识产权保护体系建设工程实施方案》解读

近日，国家知识产权局会同中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局联合印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》（以下简称《方案》），现将文件有关内容解读如下。

一、制定背景

习近平总书记深刻指出，创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。完善的知识产权保护体系是促进创新的重要保障。党的十八大以来，习近平总书记多次对知识产权保护工作作出重要指示，强调要“从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律、公民诚信等环节完善保护体系”，“不断强化知识产权全链条保护”。习近平总书记的重要指示为新时代知识产权保护体系建设提供了根本遵循和行动指南。

国家知识产权局坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示和党中央、国务院决策部署，会同中央宣传部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局等 8 部门联合制定出台《方案》，共同加强知识产权保护体系建设。这是深入学习贯彻习近平总书记关于加强知识产权保护重要指示论述的重要举措，是落实政府工作报告相关部署，加强知识产权全链条保护的具体行动。

二、建设思路和工作目标

《方案》是新时代推动知识产权保护体系建设的“施工图”，主要从知识产权保护全链条、全过程、全要素出发，系统解决知识产权保护体系“谁来建”和“怎么建”的问题。《方案》提出“一个建设思路”和“两个阶段性目标”。

“一个建设思路”是指，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，将习近平总书记对知识产权保护工作的重要指示精神全面落实到知识产权保护体系建设中去，创新保护制度、保护手段和保护模式，提高知识产权保护专业化、现代化、智能化水平。

“两个阶段性目标”是指，一是到 2027 年，知识产权保护体系和保护能力现代化建设迈出坚实步伐，知识产权法律法规更加全面系统，“严保护”的政策和标准更加健全，行政执法和司法保护更加严格，授权确权更加优质高效，快速协同保护更加顺畅，知识产权领域国家安全治理基础进一步巩固，社会共治合力进一步增强，保护能力显著提升。覆盖“国家、省、市、县”四级的知识产权保护网络更加完善，知识产权保护基础进一步夯实，“大保护”工作格局全面形成。二是到 2035 年，知识产权保护体系和保护能力现代化基本实现。第一个阶段性目标，主要是立足当前知识产权保护的重点难点问题，确定的近期主攻方向。第二个阶段性目标，主要是对标 2035 年知识产权强国建设的具体任务，提出的远

景工作展望。

三、主要内容

《方案》围绕工作目标提出七方面建设任务。主要包括：一是在知识产权保护政策和标准方面，提出要完善保护政策制度，健全保护标准规范。二是在执法司法方面，提出要加强司法保护、行政执法和行政裁决，构建有机衔接、协同高效的知识产权执法司法体系。三是在授权确权方面，提出要提高授权确权质量和效率，促进专利商标代理行业健康发展。四是在保护管理方面，提出要完善保护管理体制机制，建设快保护机构，优化快速协同保护机制。五是在社会共治方面，提出要完善多元化纠纷解决机制，加强知识产权诚信体系建设，提升企事业单位知识产权保护和管理能力，营造尊重和保护知识产权的良好氛围。六是在知识产权领域国家安全治理体系建设方面，提出要完善知识产权安全相关政策法规，健全知识产权安全治理工作机制，提升知识产权领域风险防控能力。七是在能力支撑方面，提出要加大人才培养、培训和使用力度，推进知识产权鉴定和技术调查，强化知识产权保护信息支撑，构建专业化、信息化、智能化的知识产权保护能力支撑体系。这七个方面的任务有机衔接、系统集成，既贴近当前发展实际，又满足未来一段时期发展需要。

四、组织实施

为保障各项任务顺利实施，《方案》提出了一系列组织实施工作要求。一是加强组织领导。提出加强党对知识产权保护工作的领导，把党的领导贯穿知识产权保护体系建设全过程。各地区、各有关部门要把知识产权保护体系建设纳入重要议事日程，按照职责分工和建设任务，认真抓好落实。二是加强法治保障。提出推进知识产权领域有关法律法规的制修订工作，加强法治保障。三是加强条件保障。提出充分发挥财政资金对知识产权保护体系建设的引导作用。加强知识产权保护相关人才培养和干部队伍建设。四是加强跟踪问效。提出将知识产权保护体系建设工程实施情况纳入知识产权保护工作检查考核和营商环境评价，推动各项任务落到实处。

【马佳欣 摘录】

1.5 【专利】专利确权程序中“进一步限定”式修改的审查；专利确权程序中权利要求修改的回应性要求

——（2021）最高法知行终 556、581、738 号

【裁判要旨】

1. 专利确权程序中，关于某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”的审查，应仅以修改后的权利要求是否完整包含了被修改

的权利要求的所有技术特征，以及修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求为准。

2. 专利确权程序中，权利要求的“进一步限定”式修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。

【关键词】

行政 发明专利权无效 修改权利要求 进一步限定 回应性

【基本案情】

北京某森科技有限公司（以下简称某森公司）系专利号为200480036270.2、名称为“一种获取人脸图像的方法及人脸识别方法与系统”的发明专利的专利权人。2018年10月8日，某电脑贸易（上海）有限公司（以下简称某电脑上海公司）、某贸易（上海）有限公司南京分公司（以下简称某贸易南京分公司）、某贸易（上海）有限公司（以下简称某贸易上海公司）分别针对本专利权提出无效宣告请求。某森公司于2019年5月9日提交了本专利权利要求书的修改文本。对此国家知识产权局于2019年5-6月作出第40531、40532、40533号无效宣告请求审查决定认为，本专利修改后的权利要求1-3、5、6以及权利要求8-10中引用权利要求1、5的技术方案（即指修改后文本中的相关权利要求，下同）符合《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第六十九条第一款和《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节的相关规定，但修改后的权利要求4、7、

11、12 及引用权利要求 4、7 的权利要求 8-10 不符合上述规定。因此，被诉决定以某森公司于 2019 年 5 月 9 日提交的权利要求书中的权利要求 1-3、5、6 以及权利要求 8-10 中引用权利要求 1、5 的技术方案作为审查基础，并认为上述被接受的权利要求不具备创造性，宣告本专利权全部无效。某森公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于 2020 年 12 月 30 日作出（2018）京 73 行初 10897、10895、10896 号行政判决：驳回某森公司的诉讼请求。某森公司提出上诉，最高人民法院于 2023 年 12 月 12 日作出（2021）最高法知行终 556、581、738 号行政判决：撤销原判，撤销被诉决定中关于宣告本专利修改后的权利要求 4、7 及引用权利要求 4、7 的权利要求 8-10 无效的决定，国家知识产权局就某电脑上海公司、某贸易南京分公司、某贸易上海公司针对上述权利要求提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

【裁判意见】

法院生效裁判认为，对于修改后的权利要求 4、7、11、12 及权利要求 8-10 中引用权利要求 4、7 的技术方案是否应当被接受的审查，应当依据专利法及其实施细则之规定，并考虑专利审查指南的具体指引进行。

允许专利权人在专利确权程序中对权利要求作出修改，有利于实质激励保护创新，能够有效避免具有技术贡献的发明创造仅因权利要求撰写不当而得不到保护；但因此时专利已获授权、有关法律秩序业

已稳定，为避免公众信赖利益的严重减损和法律秩序稳定性的持续波动，亦有必要对修改作出限制。故专利确权程序中的权利要求修改，以实质激励保护创新和保护专利权人应然利益为制度目标，而以维持法律秩序稳定性、避免公众信赖利益减损和保障行政审查的可操作性及效率为制度成本。对于权利要求修改的限制，应当以能够实现制度目标为基本遵循，并在此基础上，尽可能控制制度成本。因而，对于专利确权程序中的权利要求修改既不应过于宽纵，以致信赖利益严重受损或者法律秩序持续波动；也不宜过于机械和严苛，若基于制度成本的考虑对修改限制过严，将大大减损制度效果，甚至导致制度目标无法实现，得不偿失。

关于专利确权程序中权利要求修改接受问题的法律规范体系主要由专利法第三十三条、专利法实施细则第六十九条第一款构成；同时，专利审查指南也作出了具体的操作指引。对于权利要求的修改是否应当予以接受，至少涉及以下几个方面的问题：

一是关于修改幅度的要求。专利确权程序中权利要求的修改幅度最大不得超出专利法第三十三条所规定的“信息范围”和专利法实施细则第六十九条第一款规定的“保护范围”。专利法第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”据此，专利授权程序中的权利要求修改不得超出原说明书和权利要求书所公开的发明创造的全部信息范围。举轻以明重，专利确权

程序中的权利要求修改亦当然应以此为限。专利法实施细则第六十九条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”据此，专利确权程序中权利要求的修改还不得超出原专利的保护范围。从“信息范围”和“保护范围”两个维度划定专利确权程序中权利要求修改幅度的法定限度，不仅有利于维护以公开换保护的专利法基本制度逻辑，也有利于平衡确有技术贡献者获得专利授权和社会公众信赖授权专利文本两个方面利益。

二是关于修改方式的要求。前述“信息范围”和“保护范围”只是法定的专利确权程序中权利要求修改的最大限度，但并非只要不超过所谓“信息范围”和“保护范围”的修改都应当被接受，修改能否被接受，还要考虑法律秩序稳定性、公众信赖利益减损和行政审查的可操作性及效率。因此，国家知识产权局可以通过专利审查指南对权利要求修改方式予以明确并适当限制。现行专利审查指南允许的专利确权程序中的权利要求修改方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。其中，权利要求的进一步限定相比权利要求的删除、技术方案的删除、明显错误的修正，留给专利权人相对宽松灵活的修改可能性。专利审查指南将进一步限定式修改定义为“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”，故判断某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”时，国家知识产权局仅需审查：（1）修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征；

(2) 修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否新增了技术特征；

(3) 新增的技术特征是否均源于其他原权利要求。如果修改后的权利要求并未完整包含任一原权利要求或者其相比被修改的权利要求新增的技术特征并非来源于其他原权利要求，则该修改方式可能是对权利要求的“重新撰写”或者“二次概括”而非“进一步限定”。

三是关于修改目的的要求。专利确权程序是在权利要求已获授权后因被他人提起无效宣告请求，依据无效宣告理由检验授权正当性的程序。其既非授权正当性的全面复查程序，又非权利要求撰写的优化程序。故对于专利确权程序中的权利要求修改，一般应当以回应无效宣告理由（包括针对无效宣告请求人提出的无效宣告理由或者补充的证据和国家知识产权局引入的无效宣告请求人未提及的无效宣告理由或者证据）为限。以克服无效宣告理由所指缺陷为名，而行优化权利要求撰写之实的修改，即非回应性的修改，因其不符合专利确权程序的制度定位，可以不予接受。否则，不难设想，一旦非回应性修改可以被接受，则专利确权程序势必异化为授权后额外获取优化权利要求撰写机会的工具。如此既不利于从撰写之初、授权之始即提高撰写质量，也不利于无效宣告请求程序真正作用的发挥，还会引发专利授权后包括相关利益攸关方在内社会公众利益的失衡。故对于非回应性修改，即便其未超出所谓“信息范围”和“保护范围”且属于专利审查指南所允许的修改方式，也可以不予接受。例如，权利要求的修改缺乏与修改相对应的无效宣告请求和理由的，一般可以不必再审查其修改范围和修改方式，径行不予接受。又如，在同一行政审查程序中，

针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予了回应，且修改后的权利要求已被接受时，对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求，因一般已不再具有回应对象，故可不予接受。

值得注意的是，专利确权程序中，未经修改的权利要求是当然的审查基础，其不构成对于权利要求修改的法定或者其他限制的评价对象，故确认审查基础时，应当首先明确有关权利要求是原权利要求还是经修改形成的新权利要求。对于权利要求修改与否，应当作实质审查，以修改前后的权利要求保护范围是否发生实质变化为基本依据。一般而言，单纯的权利要求序号变化、从属权利要求和独立权利要求撰写方式的简单转换、含有并列技术方案权利要求的简单拆分等不实质影响保护范围的撰写调整，不构成对权利要求的修改。

本案中，修改后的权利要求 4、7 均为本专利原有权利要求，并非经过修改而形成的新的权利要求，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题。被诉决定对修改后的权利要求 4、7 不予接受，进而将之排除在审查基础之外，缺乏事实依据。进一步地，被诉决定以修改后的权利要求 4、7 不应被接受为由，认定修改后的权利要求 8-10 中引用权利要求 4、7 的技术方案不应被接受，缺乏依据。被诉决定不接受修改后的权利要求 4 的理由为“原权利要求 1 在经过了进一步限定式的修改之后，已经成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新权利要求 1，此时原权利要求 1 已经不再存在，因此新权利要求 4 的修改不再被接受”；其不接受修改后的权利要求 11、

12 的理由与之相同。由此可以推知，被诉决定不接受权利要求 11 的理由为，原权利要求 15 已经进一步限定式的修改后，形成修改后的权利要求 8，此时原独立权利要求 15 已不复存在，不存在对其再次作进一步限定形成修改后的权利要求 11 的基础；修改后的权利要求 12 作为权利要求 11 的从属权利要求也不应被接受。根据前述专利确权程序中的权利要求修改应当以回应无效宣告理由为限的审查理念，被诉决定对修改后的权利要求 11、12 的处理，并无不妥。

【关联索引】

《中华人民共和国专利法》第 33 条（本案适用的是 2009 年 10 月 1 日施行的《中华人民共和国专利法》第 33 条）

《中华人民共和国专利法实施细则》第 73 条第 1 款（本案适用的是 2010 年 2 月 1 日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第 69 条第 1 款）

一审：北京知识产权法院（2018）京 73 行初 10897、10895、10896 号行政判决（2020 年 12 月 30 日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终 556、581、738 号行政判决（2023 年 12 月 12 日）

【陈建红 摘录】

1.6 【专利】索尼再次成功无效两件原华为专利

继 2024 年 5 月 14 日，索尼（中国）有限公司（简称“索尼”）将一件原华为技术有限公司（简称“华为”）申请的“一种数字电视节目切换方法与数字电视设备”的专利 **ZL200710079488.1**，**成功无效掉之后**。

2024年5月20日和29日，国家知识产权局又连续发布两起公告，结果显示，同样是索尼，又成功将两件原华为的专利**全部无效掉**。

一件是名为“一种录音检测系统及方法”的专利 ZL200510082805.6，主要涉及通信领域呼叫中心话务员检测录音操作是否成功的技术，经合议组审理后认为，该专利相对于**证据 2**（CN1635776A，同样是**华为**的专利）与**证据 1**（JP2001268215，日立的专利）的结合，不具备创造性。因此宣告该专利全部无效。



国家知识产权局

发文日： 2024年05月20日	
申请号或专利号：200510082805.6	发文序号：2024051501643610
案件编号：4W117111	
发明创造名称：一种录音检测系统及方法	
专利权人：全球创新聚合有限责任公司	
无效宣告请求人：索尼（中国）有限公司	

无效宣告请求审查决定书

(第568290号)

根据专利法第46条第1款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

宣告专利权全部无效。

宣告专利权部分无效。

维持专利权有效。

根据专利法第46条第2款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起3个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文9页(正文自第2页起算)。

合议组组长：
主审员：
参审员：



201019 纸质申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸质等其他形式提交的文件视为未提交。

另一件是名为“一种节目搜索的方法、装置和系统”的专利 ZL200910107559.3，主要数字电视 DVB 技术中有关节目搜索效率不高的创新和改进，经合议组审理后认为，这件原华为申请于**2009年**的专利，相对于**证据 1**（JP2001060926，一件**索尼**申请于**2001年**的专利）相比，权利要求 1-2，4-6、

9、11-12、14、16 不具备新颖性，其余权利要求不具备创造性。由此看来，这件专利的无效理由，对于华为来说确实比较尴尬，索尼用早于华为八年申请的专利，将华为的专利以新颖性的理由给无效掉，也就意味着华为当时在这项技术的创新上，实际上是在重复索尼已经在走过的路。



国家知识产权局

		发文日： <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">2024年05月29日</div>
 		
申请号或专利号：200910107559.3	发文序号：	2024052402075620
案件编号： 4W117114		
发明创造名称： 一种节目搜索的方法、装置和系统		
专利权人： 全球创新聚合有限责任公司		
无效宣告请求人： 索尼（中国）有限公司		

无效宣告请求审查决定书

(第 568923 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

宣告专利权全部无效。

宣告专利权部分无效。

维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 12 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：

主审员：

参审员：



201019 纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
2022.10 电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

如果仔细观察，可知上述三项专利的目前的所有者是**全球创新聚合有限责任公司**，这是一家注册在美国的专利运营公司。这些专利是华为在 2018 年打包统一出售给全球创新聚合公司的。

据报道，全球创新聚合有限责任公司旗下子公司 **iPLE 公司** 那几年从华为和中兴通讯手中收购了超过 1000 项专利家族。

因此，对专利许可和运营了解不多的人可能会认为，这是华为已经出售的专利，已经与华为没有关系了。

但是，如果熟悉专利货币化操作手法的业内人士，可能对此会持不同的观点。

因为在全球范围内，持有专利权的大公司，例如**诺基亚、爱立信、松下、飞利浦、柯达、黑莓**等公司，往往出于企业形象或是许可策略的考虑，会将一部分专利剥离给第三方进行运营，但是在这一过程中，很多大公司就会与第三方签署**分成协议**，也就是第三方成功进行专利货币化后，就会将一部分收益返回给大公司。例如，**上周爱立信剥离一部分云技术的专利给第三方进行许可**，很有可能就是这种模式。

此外，如中国的**中兴通讯**将其一部分专利转让给第三方 **G+通信**之后，G+通信在**前两个月曾经在美国针对三星获得陪审团的上亿美元的赔偿**，那么按照披露出来的中兴通讯和 G+通信之间的**20%的分成协议**，中兴通讯将会由此获得三星赔偿给 G+通信的 20%收益的权利。

这也是为何不能简单的将全球创新聚合公司的专利货币化完全与华为或是中兴通讯隔离的原因，因为不排除双方在签订专利转让协议时，可能会涉及到分成模式，且目前相关诉讼在中国法庭开示的证据等材料，外界尚无法获知。

目前，全球创新聚合公司已经在中国多家法院利用这些从华为和中兴通讯收购而来的专利**起诉了不少知名企业**，包括：惠普、谷歌、三星、索尼、小米、网易、贝尔金、华硕等。

但是目前来看，除了很多专利已经过期失效，加之很多专利都被宣告专利权无效，例如，**谷歌在今年 2 月份成功无效掉一件涉及家庭安防的专利**；去年 8 月，**一个自然人成功无效了一件涉及视频会议的专利**，导致其在中国的专利货币化之路并不顺利。

本案代表无效请求人**索尼公司**的代理机构是北京律诚同业知识产权代理有限公司，代表专利权人**全球创新聚合**的代理机构是广州臻唯知识产权代理事务所。

1.7 【专利】评析“一种安全锂离子电池单元及安全锂离子电池组”发明专利权无效宣告请求案

案情介绍

该案涉及名称为“一种安全锂离子电池单元及安全锂离子电池组”（专利号：ZL200610072849.5）的发明专利，专利权人为北京亿马先锋汽车科技有限公司，无效宣告请求人为深圳市比克电池有限公司。国家知识产权局作出第563221号无效宣告请求审查决定，宣告专利权全部无效。该案系锂电池领域以计算公式表现参数特征的典型案件，主要涉及对说明书是否公开充分的判断。

我国专利法第二十六条第三款对说明书的撰写提出了具体的、实质性的要求，即说明书充分公开应当满足三个要求：“清楚”“完整”“能够实现”。首先，专利法第二十六条第三款表述了该条款对说明书的撰写的具象化要求为“清楚”和“完整”，而且说明书是否对发明作出了清楚、完整的说明是以所属领域技术人员能够实现该发明为判断标准，即说明书对发明的记载需要足够“清楚”并且“完整”以至于达到“能够实现”的程度。也可以说，“清楚”和“完整”是对“说明书充分公开”的“形式”要求。其次，专利法第二十六条第三款表述了该条款的核心就在于是否“能够实现”，说明书是否符合专利法第二十六条第三款的判断标准在于“以所属领域技术人员能够实现为准”。“所属领域技术人员能够实现”是指所属领域技术人员按照说明书公开的内容，就能够实现其技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。也可以说，“能够实现”是“说明书充分公开”的“实质性”要求。最后，需要强调的是，在“完整”的判断中，并非要求说明书的文字描述必须面面俱到，需要判断说明书的缺失是否影响到所属领域技术人员对发明的实现，如果说明书缺失的技术手段涉及发明的关键技术内容，使得所属领域技术人员依据其所掌握的普通技术知识按照说明书公开的内容无法实现缺失的技术手段，完成缺失的技术手段所对应的任务/设想，进而无法实现发明的技术方案，解决其技术问题，并产生预期效果，则说明书没有满足充分公开的要求。在“能够实现”的判断中，依赖实验数据加以证实并非“说明书充分公开”的形式性要求，要以所属领域技术人员对现有技术的合理预期为出发点，判断技术方案是否必须依靠实验数据加以证实，由此既能避免将现有技术扩大化，扩张所属领域技术人员的能力，免除专利申请人提供必要数据的义务，又能避免对实验数据进行形式化要求，加重专利申请人的负担。但是，对于由非经验公式或者经过非常规推导获取的公式所呈现出的技术方案，如果其产生的效果超出所属领域技术人员依据其所掌握的普通技术知识可以合理预期的范围，所属领域技术人员有充分理由怀疑该技术方案无法解决其技术问题并取得预期的技术效果，则需要依赖实验数据验证该技术方案是否可以解决其技术问题并取得预期的技术效果。

案例分析

涉案专利为一种安全锂离子电池单元及安全锂离子电池组。锂离子电池组是由多

个单体电池组成的。目前，锂离子电池组存在这样的安全隐患，即，如果个别单体电池爆炸燃烧，会波及相邻的单体电池，进而引发整个电池组爆炸。为了有效解决上述安全隐患，涉案专利的发明构思为将个别单体电池爆炸燃烧所释放出的热量，通过导热导电连接体及时收集并迅速分散局部热量至其他所有单体电池，以整个电池组代替单体电池作为热吸收体，有效降低电池组的温升，阻断电池连锁爆炸。

基于涉案专利的发明构思，为了解决现有技术尚不能有效杜绝上述安全隐患的技术问题，专利权人提出一种安全锂离子电池组，其由 N 个单体电池组成， N 的最小值即 N_{\min} 由含有技术参数的计算公式表达，并且电池组中的任意一个单体电池通过导热导电连接体与不少于 $N_{\min}-1$ 个单体电池直接相连。可见，涉案专利的技术方案分为两个层次：其一，提供导热导电连接体将每个单体电池与其他 $N_{\min}-1$ 个单体电池均直接相连，在个别单体电池爆炸燃烧时，保证通过导热导电连接体将其产生的局部热量迅速分散至其他所有单体电池；其二，提供含有技术参数的计算公式，可以计算 N 的最小值，由此保证安全锂离子电池组具有足够多的单体电池作为热吸收体。

首先，对于第一层次，众所周知，热传递包括热传导、热对流和热辐射，影响热传导快慢的因素包括传热距离、传热面积、温差以及物体的导热系数等。为了实现导热导电连接体及时收集并迅速分散局部热量的热传导效果，需要说明单体电池之间的导热导电连接体的传热距离、传热面积、单体电池以和导热导电连接体之间的温度差、单体电池和导热导电连接体的导热系数等关键因素，而涉案专利说明书仅描述了导热导电连接体的材质、形状和连接方式，并未描述上述诸多关键因素，说明书缺失了对导热导电连接体进行热传导的关键技术手段的说明，导致本领域技术人员依据其所掌握的普通技术知识按照说明书公开的内容无法实现上述缺失的技术手段，完成缺失的技术手段所对应的任务/设想“单体电池爆炸燃烧所产生的热量能够通过导热导电连接体及时收集并迅速分散至其他所有单体电池”，进而无法实现涉案专利的技术方案，解决其技术问题，并产生预期的技术效果。

其次，对于第二层次，该计算公式的技术参数及运算关系较多，看似非常复杂，但是本质就是将爆炸燃烧的单体电池瞬间释放出的总热量除以每个未爆炸的单体电池能够吸收的热量，从而得到 N 的最小值 N_{\min} 。但是，在该计算公式中，需要假设多个特定条件或者理想条件才能推导得出：其一，假设单体电池爆炸燃烧时仅仅单体电池内部的电解液和导热导电连接体参与燃烧并释放热量，忽略单体电池的正极、负极、隔膜等组成部分燃烧所释放出的热量，但是，正极、负极、隔膜等单体电池内部的其他组成部分燃烧释放出热量是不能被忽视的；其二，假设单体电池爆炸燃烧释放出的所有热量仅在爆炸瞬间全部释放，其他单体电池仅在该瞬间将热量全部吸收完毕，但是，受限于导热导电连接体的热传导能力，不可能实现瞬间完全放热和瞬间完全吸热；其三，假设爆炸时其他单体电池允许的最大温升 ΔT_{\max} 保持一致，但是，个别单体电池爆炸燃烧时，受限于传热面积、传热距离、温度差等因素的影响，其他单体电池温度升高程度不同，因此其允许的最大温升无法保持相同；其四，假设爆炸时其他单体电池的实际吸热能力等于理论吸热能力，但是，由于个别单体电池在其温度达到爆炸点之前，其自身温度

已经开始逐渐升高，此时，该单体电池已经与其他单体电池之间存在温度差，其他单体电池在爆炸前已经开始吸收热量，使得其实际吸热能力不再等于理论吸热能力。可见，在锂电池领域的实际工况中，这些特定条件或者理想条件均难以实现。由于涉案专利为含有参数特征的锂电池领域发明专利，其方案的技术效果预期性较低，涉案专利记载的上述计算公式是在多个特定条件或者理想条件下推导得出的，对诸多因素进行忽略或者进行理论上的假定，其所产生的技术效果超出所属领域技术人员依据其所掌握的普通技术知识可以合理预期的范围，所属领域技术人员有充分理由怀疑上述计算公式无法解决其技术问题并取得预期的技术效果，必须依赖实验数据加以验证，但是，说明书没有提供任何实验效果加以证明，导致所属领域技术人员无法合理预期上述计算公式能否解决其技术问题，取得预期的技术效果。

综上，涉案专利的说明书及相应的权利要求没有满足充分公开的要求，不符合我国专利法第二十六条第三款的规定。

案例启示

如果专利说明书的描述不完整，缺失对某些关键技术手段的描述，导致本领域技术人员按照说明书公开的内容无法实现上述缺失的技术手段，完成上述缺失的技术手段所对应的任务/设想，进而无法实现本专利的技术方案，解决其技术问题，达到预期的技术效果，则说明书没有满足充分公开的要求。

对于技术效果可预测性较低的技术领域，如果技术方案中包含参数的计算公式是在诸多特定条件或者理想条件下推导得出，本领域技术人员根据说明书公开的内容无法合理推知其能否能够解决其技术问题，取得预期的技术效果，则说明书需要记载相应的实验数据加以证实，否则说明书无法满足充分公开的要求。

【李翰杰 摘录】

热点专题

【知识产权】

【谢流芳 摘录】