



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

第六百零一期周报

2024.12.08-2024.12.14

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】浅析规避《商标法》“欺骗性”条款驳回之有效策略
- 1.2 【专利】关于《人工智能相关发明专利申请指引（征求意见稿）》的说明
- 1.3 【专利】如何正确解释核心技术特征？
- 1.4 【专利】
- 1.5 【专利】黄武双：离职员工利用原单位技术秘密所申请专利的归属研究
- 1.6 【专利】商标共存协议的效力及其法律风险
- 1.7 【专利】国内有效发明专利拥有量达 466 万件
- 1.8 【专利】国知局拟明确：人工智能系统不得作为发明人
- 1.9 【专利】助企创新“加速度”！汕头保护中心新增专利预审服务分类号

● 热点专题

- 【知识产权】人工智能生成物的知识产权侵权责任

每周资讯

1.1 【商标】浅析规避《商标法》“欺骗性”条款驳回之有效策略

在当今全球化的商业环境下，商标已然成为企业核心的无形资产，在市场竞争中发挥着关键且无可替代的作用，其价值日益凸显。商标法是专门规范商标注册、使用以及保护等事宜的法律，承担着维护市场秩序、保障消费者权益以及推动经济增长等多重使命。其中，禁止注册和使用带有欺骗性的标识、即《商标法》第十条第一款（7）所规定的“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得注册”相关内容，是商标法的一项重要内容，目的在于保护公众利益。然而，近年来，该条款的适用日益严格，因违反该条款被驳回的商标申请数量持续攀升，相关问题的复杂性既对法律的公正性和行政效率构成了严峻挑战，也给商标注册申请人带来了诸多困扰。本文旨在对商标法“欺骗性”条款的适用现状和实例进行分析，为申请人准确理解和运用该条款提供有益参考，以期能够帮助企业及早规避风险、提高商标注册成功率。

一、“欺骗性”条款概述

（一）“欺骗性”条款内涵及判定标准

“欺骗性”条款源自《保护工业产权巴黎公约》第六条之五（二）（3）规定：违反道德或公共秩序，尤其是具有欺骗公众的性质的商标应拒绝注册或使之无效。我国《商标法》自1983年施行伊始，便确立了相关条款，这是诚实信用原则及对公众利益保护的具象化呈现。其立法目的旨在防止任何“带有欺骗性”的标识误导消费者作出错误的购买选择，确保商标能够准确指示商品或服务的来源，从而维护市场的正常秩序，保障消费者以及生产、经营者的合法权益，推动我国社会主义市场经济的健康发展。

在 1983 年颁布的《商标法》第八条(8)中，“欺骗性”条款表述为“商标不得使用夸大宣传并带有欺骗性的文字、图形”。然而，相较于《巴黎公约》，我国《商标法》中的这一条款将其适用要件限定为“夸大宣传”和“具有欺骗性”两个。在实践中，这一限定导致许多虽然具有“欺骗性”但未涉及“夸大宣传”的标志难以被有效规制，从而使得该条款的适用性受到限制。此外，由于表述上的笼统性，也造成了适用标准的差异，难以向社会提供稳定的预期。鉴于此，在 2013 年对《商标法》进行的第三次修订中，删除了“夸大宣传”的限制性表述，并增加了“容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”相关内容。这一改动明确了“产生误认”的判断标准，使得“欺骗性”条款的适用变得更加明确和具体，从而增强了法律的适用性和操作性，这一内容一直延续至今。

现行《商标法》第十条第一款（7）规定，“带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的标志不得注册”。在 2021 年《商标审查审理指南》中对于第十条第一款第（7）项的释义如下：

- 本条中的带有“欺骗性”，是指标志对其指定商品或者服务的质量等特点或者来源作了超过其固有程度或与事实不符的表示，容易使公众对商品或者服务的质量等特点或者来源产生错误的认识。
- 判断有关标志是否属于该项情形，必须结合指定的商品或者服务本身特点进行具体分析，易使消费者对商品的品质、质量、培育方式等特点产生误认，属于此类情形。但是，如果公众基于日常生活经验等不会对标志指定的商品或者服务的质量等特点或者来源产生误认的，不属于该项规定的情形。

从上述规定和释义可以看出，在《商标法》语境之下，“欺骗性”行为体现在标志对其使用商品或者服务的质量等特点或者产地作了超过其固有程度或者与事实不符的表示，而“欺骗性”所引发的“错误认识”涉及“商品的质量等特点”或者“产地”两方面的“误认”。判断商标是否具有欺骗性，应当

从社会公众的普遍认知水平及日常生活经验出发，结合指定使用的商品或者服务，从商标整体上进行综合判断。

（二）司法实践对“欺骗性”条款的审理要点

《商标法》第十条第一款第（七）项的“欺骗性”条款为禁注禁用条款，由于其直接限定了市场经营者选择商业标志区分商品或者服务来源的范围，司法实践中对此类条款的使用，一直采取较为审慎的态度。对于该条款的理解和适用，早在2015年，王老吉有限公司申请的第11051630号“怕上火喝加多宝”商标驳回复审案的（2015）京知行初字第1612号一审判决中，就提出应符合如下三要件的认定标准。

- 一是标志包含描述商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的内容；
- 二是相关公众容易将前述对商品特点的描述与标志指定使用商品本身的属性相联系，而该描述属于误导性描述；
- 三是前述误导性描述足以影响相关公众的购买决定。

在该案判决中，北京知识产权法院首先分析了“怕上火喝加多宝”商标的文字构成和语意，指出公众普遍理解诉争商标为“预防担心上火，就喝加多宝”这一含义。在此基础上，结合系争商标指定使用的啤酒、无酒精饮料、果汁等商品特点，指出公众会误以为这些产品具有“去火”功效的可能性，然而缺乏实际证据支持相关产品确有此功效，因而法院认定该商标含有误导性描述。最后，鉴于公众对健康生活方式的重视，诉争商标的误导性描述可能影响公众购买决定。据此，法院判定“怕上火喝加多宝”商标违反了“欺骗性”条款。

从该案的认定逻辑来看，判断一个标志是否具有“欺骗性”时，三个认定要件呈现递进关系，需依次进行评估。若任一要件不符合，即可中断后续判断，认定该标志不具有欺骗性，无需进一步评估其他要件。只有当三个要件全部

满足时，方可认定该标志具有“欺骗性”。司法实践上，该认定标准被广泛认可，此后多个判决中均采用此认定标准，对“欺骗性”条款进行审理。

（三）违法后果

结合下述法律条文内容可知，使用具有“欺骗性”的标志作为商标，可能面临行政执法机关予以制止、限期改正、通报、处以罚款的风险，而国知局的生效认定是行政执法机关依法查处的依据之一。

- **《商标法》第五十二条：**将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。
- **国家知识产权局发布的《商标一般违法判断标准》【国知发保字（2021）34号】第十五条：**国家知识产权局认定商标注册申请违反《商标法》第十条规定的生效决定、裁定可以作为商标执法部门依法查处的依据。

二、“欺骗性”条款在驳回复审案件中的适用现状分析

（一）商标驳回复审案件的适用现状数据统计

据第三方数据库的不完全统计，在2018年至2023年期间，审结的涉“欺骗性”条款商标驳回复审评审裁文数及结果呈现出如下态势：案件总数由2018年的1万多件增至2023年的2.3万多件，但成功率却从15.7%滑落至8.0%。案件整体数量的持续攀升与成功率的不断下降，清晰地勾勒出了行政审查对“欺骗性”条款审查日益严格的趋势。特别是自2022年以来，行政审查阶段的成功率已跌破10%的红线。至于司法阶段的成功率，官方近年未公布相关数据。但曾在2020年6月商标局《评审法务通讯》总第4期中透露国家知识产权局涉

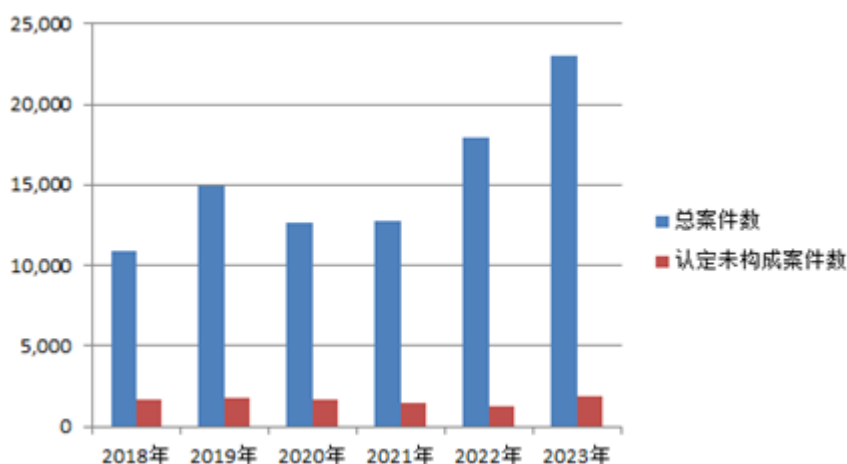
“欺骗性”条款的败诉率在 2019 年为 1.8%，2020 年虽有上升也仅为 3.4%。而在此后，2021 年 3 月 31 日的北京知识产权法院举办的涉“欺骗性”条款商标驳回复审行政案件审理情况通报会上，也曾明确表示“司法机关和行政机关对‘欺骗性’条款的审查标准较为一致”的观点，由此可见，在司法阶段，涉及“欺骗性”条款的驳回复审案件胜算也不容乐观。审查标准的严格化使得是否具有“欺骗性”已然成为商标申请人在设计商标时必须予以重点考量的要素之一。

***第三方数据库 2024 年 10 月数据**

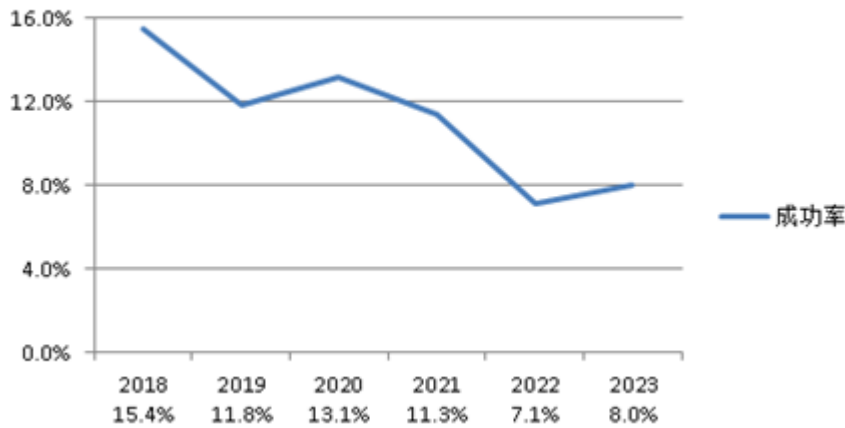
因“欺骗性”条款驳回案件统计

(单位：件)

(单位：件)	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
总案件数	10,936	14,951	12,659	12,707	17,944	23,028
认定未构成案件数	1,682	1,757	1,662	1,439	1,265	1,839
成功率	15.4%	11.8%	13.1%	11.3%	7.0%	8.0%



成功率




(二) 从驳回复审案例探析规避“欺骗性”条款驳回之策

结合《商标审查审理指南》及近年商标驳回案例，笔者总结出以下若干高频触发“欺骗性”条款审查的商标类型及相应规避之策，希望商标申请人在选取商标时可以从中获得启示。

1、包含商品或服务通用名称的商标

将企业的主打产品或主营业务融入商标中，能直接且频繁地宣传核心产品或服务，因此，企业通常希望申请包含商品服务通用名称的商标。但**从目前的审查趋势来看，建议此类商标应限定在通用名称相同或紧密相关的商品服务范围内**。若包含与通用名称关联不密切的商品或服务，则极有可能因“欺骗性”条款而驳回。此外，从以下案例来看，目前在商标审查阶段，审查员通常不会区分指定商品或服务与商标中所包含的通用名称的关系，一刀切地全部驳回；在驳回复审中，才会根据申请人的说明或阐述具体区分。因此，如果申请商标中包含通用名称，为避免不必要的驳回，应对指定商品或服务进行谨慎的挑选。

申请商标	案情简介
 <p>第 65167973 号、第 33 类 (申请日: 2022/06/08) (申请人: 埃德尔葡萄酒株式会社/ EDEL WEIN Co.,Ltd.)</p>	<p>本案中, 申请商标包含商品通用名称“WEIN”(德语: 葡萄酒), 指定商品为第 33 类“葡萄酒; 果酒; 甜酒; 清酒(日本米酒)”等。申请时因违反“欺骗性”条款而被驳回。驳回复审时, 仅“葡萄酒”一项商品因与该通用名称表述一致, 克服“欺骗性”条款的驳回理由获准注册。</p>

2、包含商品原材料的商标

如果一个产品的核心卖点在于稀缺或珍贵原材料, 商标申请人常将此原材料的通用名称融入商标之中。然而, 此类商标可能因易造成对产品的原料等特点的误认而驳回。**为规避“欺骗性”条款, 申请人可将指定商品限定为仅包含特定原材料的商品。**但在中国国内申请中, 由于对产品表述的审查标准严格, 包含原材料的产品表述, 因为不属于《类似产品和服务区分表》标准商品或商标局可接受商品, 这类型商品一般在前期书式审查阶段就难以被接受。而且, 中国国内申请在商标申请递交后, 除商标局主动发出补正通知要求对产品进行修改外, 申请人不允许对指定产品表述进行修改。相比之下, 马德里国际注册的审查标准较为宽松, 且在商标被驳回时, 仍可通过限定手续 (limitation) 对指定产品表述进行修改, 因而在指定产品表述中加入原材料名称以克服商标被认为具有“欺骗性”的商标申请策略更适合国外申请人在马德里国际注册中采用。例如以下案例通过对指定产品进行原材料限定而成功克服了“欺骗性”条款的驳回理由。

申请商标	案情简介
<p data-bbox="300 320 600 353">MAGNOLIA INFINITA</p> <p data-bbox="284 376 616 409">第 G1686960 号、第 3 类</p> <p data-bbox="296 432 603 465">(申请日：2022/09/29)</p> <p data-bbox="316 488 584 566">(申请人：ACQUA DI PARMA S.R.L.)</p>	<p data-bbox="671 264 1307 607">申请商标中所包含的英文“MAGNOLIA”含义为“木兰花”，最初指定商品为第 3 类“浴盐、沐浴油、香皂、香料”等，因对易造成对商品原材料等特点的误认而驳回。驳回复审中，商标申请人将指定商品限定为“含有木兰花作为原材料”，比如“浴盐（含有木兰花作为原材料）”等，而成功克服“欺骗性”条款的驳回理由</p>

3、含有描述性文字的中文臆造性商标

通常，含有直接描述性文字的商标容易违反“欺骗性”条款，而臆造性商标通常不会引起此类问题。然而，在实践中，申请人在设计臆造性商标时往往也偏爱使用描述性文字，这可能导致臆造性商标在单个文字或构成要素上对商品或服务的特性具有直接或暗示性的描述，从而触及“欺骗性”条款的边界。从以下案例中可以看出，官方在对此类商标进行审查时，通常会从文字本身的含义呼叫字形、以及与指定商品或服务的特点的关联度两方面综合加以考量。随着审查标准日益严格，这类商标的接受度逐渐降低，在设计臆造性商标时，应尽量避免选择与商品特点、原料等关联性较强的文字。

申请商标	违反“欺骗性”条款原因
<p>邓府柔酱</p> <p>第 73897972 号、第 33 类 (申请日: 2023/09/05) (申请人: 四川邓府酒业有 限责任公司)</p>	<p>申请商标中“柔酱”的文字组合并无特定含义, 但结合其指定商品“白酒”的商品特点, 易使消费者理解为“柔和、酱香”等含义, 从而对商品的口感、香型等特点产生误认。</p>
<p> 目立康</p> <p>第 57736770 号、第 5 类 (申请日: 2021/07/15) (申请人: 目立康株式会社/ MENICON CO., LTD.)</p>	<p>申请商标“目立康”从字面上可解读为“眼睛立刻康复”的含义, 使用在“医药制剂、隐形眼镜用溶液”等商品上易使消费者对商品的功能、用途等特点产生误认。</p>
<p>安芯暖</p> <p>第 69278625 号、第 11 类 (申请日: 2023/01/18) (申请人: 艾多美株式会社 /ATOMY CO., LTD.)</p>	<p>申请商标虽为“安芯暖”, <u>但可反向认读为“暖芯安”</u>, 其中“暖芯”是一种高科技复合材料, 使用在其指定商品“家用电水壶”等商品上, 容易使公众对商品的材料等特点产生误认</p>
<p>陆份仪</p> <p>第 73247193 号、第 42 类 (申请日: 2023/08/03) (申请人: 北京陆份仪科技有 限公司)</p>	<p>申请商标“陆份仪”, 在文字构成、读音等方面与“六分仪”相近, 使用在其指定服务“技术研究”等上, 易使相关公众对服务的内容等特点产生误认。</p>

由于此类商标在整体上缺乏特定且明确的含义, 其理解往往带有一定主观性, 因此在判断上相对容易引发争议。例如在以下商标驳回案件中, 申请商标在行政阶段均因“欺骗性”条款被驳回, 但申请人通过行政诉讼最终成功推翻了行政阶段的“欺骗性”条款判断, 获得了商标权。从实务经验来看, 对于此类臆造性商标, 尤其是那些非明显直接描述商品特性的商标, 建议穷尽后续救济

手段，积极争取自身权利。

申请商标	<p style="text-align: center;">臻炎</p> <p style="text-align: center;">(第 66230207 号、第 10 类)</p>
申请日	2022/07/27
注册日	2024/08/07
申请人	河南栎福健康管理有限公司
指定商品	针灸设备、医疗器械和仪器、医用针、理疗设备、口罩、矫形用物品、缝合材料等
案情简介	在商标行政阶段，国家知识产权局认为申请商标“臻炎”的文字组合指定使用在针灸仪器等复审商品上，易使相关公众产生误认。北京知识产权法院一审中推翻了国家知识产权局的复审决定，国家知识产权不服，提起上诉。北京市高级人民法院认为，申请商标由汉字“臻炎”构成，为臆造词语。虽然“臻”和“针灸”的“针”同音，但是两者在含义上并不相同，且“臻”和“炎”在单字和组合的含义上与申请商标的复审商品在功能、用途、效果等特点上亦无关联，因此其在复审商品上并不具有欺骗性。最终申请商标在其全部指定商品上予以注册。
其他启示	本案中，国家知识产权局因申请商标的呼叫“zhen yan”，而将其解读为“针灸炎症”等含义，进而判定申请商标对于指定商品的功能具有描述性，违反“欺骗性”条款。但在传统的中国商标审查中，相较于呼叫，一般更注重对商标文字本身含义的审查。虽然在本案中法院纠正了国家知识产权局对于申请商标的认定，但从实务上来看，目前国家知识产权局对商标呼叫的审查也日趋严格，大量“谐音梗”的商标均被驳回。因此，建议商标申请人在设计商标时也要特别关注商标的中文呼叫。

4、外文商标含义解读

实务中，相较于中文商标，对于外文商标含义的解读所引发的争议较大。目前

商标行政审查阶段对于外文商标的审查呈现如下趋势。虽然国家知识产权局的
做法，后续司法阶段可能并不完全认同，但从节约成本及时间角度来讲，外文
商标在设计之初应尽量规避这些问题。

① 商标外文含义的确定不仅依赖于权威辞典和工具书，网络词典等释义也作
为判断依据。

申请商标	KANTHAL (第 63699335 号、第 11 类)
指定商品	空气调节设备、冰箱、加热装置等
案情简介	在该驳回复审案中，因在线词典将文字“KANTHAL”误译为“铬铝钴 耐热钢”而被驳回，商标申请人在驳回复审中举证该翻译错误，国 家知识产权局最终认定该文字无明确中文含义，纠正了依据网络词 典释义驳回的错误。由此可见，商标申请人若发现其外文商标在网 络词典等释义中有错误解释，应及时联络相关网站进行订正，以免 给自己的商标申请造成不利影响。

② 对于包含固有英文单词所组成的臆造性商标，进行拆解，考量固有单词含
义是否会有“欺骗性”。

申请商标	KENARTJAM (第 62947737 号、 第 30 类)	Livermore (第 45920940 号、第 43 类)
指定商品	调味料、色拉酱(调味品)等	备办宴席等
案情简介	“KENARTJAM”拆解出“JAM” (果酱)	拆解出“Liver”和“more”，将商 标含义解读为“肝脏更多”
注：上述申请商标经过行政诉讼，最终法院纠正了国家知识产权局将字母进行 强行拆分后再分别确定含义的解读方式，而核准了相关商标的注册，但申请人也 为此投入了大量时间和费用成本。		

③ 对于英文之外的外文商标含义也可能被审查。

中国多年商标审查实践中，主要关注英文商标的含义，而对其他语种商标的内涵往往不做深入探究。然而，随着全球化加速，中国商标审查的国际视野拓宽，为保护多元文化，实践中对非英文商标含义的审查逐渐增多。比如在以下日本申请人“全国农业协同组合联合会”的商标申请驳回一案。

申请商标	Beni Madonna (第 66934106 号、第 31 类)
指定商品	新鲜柑橘、新鲜水果、植物等
案情简介	<p>“Beni Madonna”是由日文“紅まどんな”的发音罗马字组合而成，在英文字典中并无收录，无特定含义。同时，在日本，“紅まどんな”是申请人的注册商标，并不视为柑橘类商品的通用名称。然而，当该柑橘品种引入中国后，尽管其正式品种名为“爱媛 28 号”，但中国媒体在报道中普遍使用“紅まどんな”或“Beni Madonna”作为其外文名称。商标局据此认定“Beni Madonna”为柑橘品种名称，援引“欺骗性”条款驳回。据该案驳回复审决定显示，申请人虽主张“Beni Madonna”并非已登记的植物新品种名称，也不是国家标准、行业标准或中国公众普遍认知的品种名称，并提交“紅まどんな”在日本注册信息等作为证据，但官方并未予以认可，依然认定“Beni Madonna”为柑橘品种名称，而据此驳回其申请。</p>

5、对包含企业名称的审查

实务中，申请商标中包含企业名称，但因与商标申请人名义有差异被判为违反“欺骗性”条款的案例也不在少数。根据《商标审查审理指南》的释义，此处企业名称包括全称、简称、中文名称、英文名称以及名称的汉语拼音等，以容易使公众将其作为指代企业主体身份的标识为认定要件。通常标志所含企业名称的行政区划或者地域名称、字号、行业或者经营特点、组织形式与申请人名义不符的，判定为与申请人名义存在实质性差异，标志所含企业名称与申请人

名称不一致，但符合商业惯例，且不会使公众对商品或者服务来源产生误认的除外。


申请商标	商标申请人
 <p>(第 73554770 号、第 43 类) (申请日：2023/08/18)</p>	悦榕 <u>控股</u> 有限公司
<p>良固集团</p> <p>(第 74146469 号、第 35 类) (申请日：2023/09/18)</p>	良固 <u>阀门</u> 集团股份有限公司
<p>学警教育管理集团</p> <p>(第 71993972 号、第 41 类) (申请日：2023/06/02)</p>	<u>广西</u> 学警教育管理集团有限公司

目前，一旦申请商标所含的企业名称，与申请人名义存在实质性差异，审查员倾向都是先驳回。实务中，较为常见的是公司简称相关的驳回案例，如果后续复审中可以证明该简称已与申请人产生对应关系，则有可能克服“欺骗性”条款。因此，如果想在申请中包含公司名称如申请人想尽量避免申请被驳回，不建议申请商标中包含公司简称，否则可能就要做好需要复审的准备。

申请商标	 <p>(第 66414924 号、第 12 类) (申请日：2022/08/04)</p>
商标申请人	中国铁路武汉局集团有限公司
案情简介	申请商标所包含的“武铁集团”作为申请人“中国铁路武汉局集团有限公司”企业简称已广泛使用多年，与申请人形成对应关系。申请商标在申请阶段被驳回后，在驳回复审中提交证据证明该简称与申请人之间的对应关系，进而克服了“欺骗性”条款。

6、其他不建议包含在商标中的要素归纳

笔者发现,实务中,包含以下要素的商标因“欺骗性”条款被驳回的比例极高,因此,建议企业在设计商标时尽量注意回避,以期降低驳回的风险。

	类型	示例
①	技术特点、功能性质等描述词汇	较常见的如“有机”、“纳米”、“nano”、“天然”、“自然”、“natural”、“GREEN”等
②	时间数字类词汇	例如“百年”、具体年份(如“1980”)、时间(如“60min”)等
③	评价性词汇	“极品”、“高端”、“优级”、“第一”、“BEST”等
④	含有特殊汉字	<p>比如在第5类医药相关商品上包含人体器官“心、肝、脾、肺”等。</p> <p>另外容易理解为赛事、节日的汉字,也属于较为敏感的词汇,比如“杯”、“节”等汉字。</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ “杯”:整体易使公众理解为奖项或赛事的名称,比如第73503405号“巧得杯”(第30类) ✦ “节”:整体易使公众理解为节日名称,比如第73638617号“焦陂打酒节”(第35类)
⑤	特殊图形	<p>特别注意连续排列的五角星图形,常判定为使公众联想到服务的等级而驳回。比如第72846810号</p>  <p>“ ”(第35类)</p>

三、建 议

综上所述,申请人在设计商标时,可以从以下六方面注意规避可能触发“欺骗性”条款的词汇,以提高商标注册成功的可能,保护自身利益,为品牌长远发

展奠定基础。

1. 商标若包含商品服务通用名称或原材料，应谨慎选择指定商品或服务，确保限定在商品服务通用名称、商品原材料可触及的范围内。
2. 设计商标时，应避免使用描述商品服务特点的词汇和文字，以及一些特殊敏感词汇。
3. 在考虑将企业名称融入商标时，建议采用与申请人名称完全一致的企业全称。但是，根据《商标审查审理指南》，仅以企业全称构成的标志不具备作为商标的显著特征。因此，商标设计时，应注意将企业全称与其他具备显著特征的要素相结合。
4. 对于臆造性外文商标，应避免完整包含商品或服务通用名称、原材料或描述性词汇文字，防止在审查中被拆解读。
5. 对于外文商标，应关注中文在线词典和媒体报道中是否存在对其含义的误译，若有则应及时跟网站沟通进行修订。
6. 对于非英语语种的商标，也需要对该语种本身的含义以及在中国语境中的含义进行双重确认，从而规避可能带有“欺骗性”含义解读的外文商标的申请。

来源：王楠 北京林达刘知识产权代理事务所商标代理人

【周小丽 摘录】

1.2【专利】关于《人工智能相关发明专利申请指引（征求意见稿）》的说明

一、制定背景和必要性

近年来，人工智能技术创新不断取得新突破，相关专利申请量也急剧增长，已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，展现出巨大发展潜力，全球主要大国均把发展人工

智能提升到国家战略的高度。党中央、国务院高度重视人工智能等新技术领域的知识产权保护，就新技术新领域新业态的知识产权法规政策体系构建完善作出一系列重要指示。为完善人工智能相关知识产权制度，进一步明确和细化现行专利审查标准，及时解决创新主体普遍关注的核心问题，有必要制定《人工智能相关发明专利申请指引》（以下简称指引）。本指引属于现行专利法律框架下的政策解读类文件，帮助申请人更好理解现行专利审查政策。

二、主要制定过程

国家知识产权局在充分调研创新主体实际需求的基础上，提出完善人工智能专利审查政策的工作方案，启动指引制定工作，组建专项工作组。在指引基础研究和撰稿阶段，多次组织人工智能企业、代理机构、专家学者等代表性主体召开座谈会，确定指引应说明和解决的重点问题。在指引论证和统稿阶段，多次听取局内外专家意见，局内主要业务部门就各方关注的焦点问题反复研究讨论，并对指引内容不断完善修改，确保其在类型划分、标准解读、撰写引导等方面充分发挥积极作用。

三、指引主要内容

指引围绕人工智能领域的热点问题及相关审查政策展开，共六章，1.3万余字，主要内容包括：

第一章归纳了人工智能相关专利申请的常见类型及法律问题，将常见类型划分为涉及人工智能算法或模型本身的相关专利申请、涉及基于人工智能算法或模型的功能或领域应用的相关专利申请、涉及人工智能辅助作出的发明的相关专利申请，以及涉及人工智能生成的发明的相关专利申请四种类型。在此基础上重点聚焦创新主体核心诉求，全面梳理出五方面当前人工智能领域的热点法律问题。

第二章涉及发明人身份的认定问题，对人工智能不具备发明人主体资格进行论证说明。

第三章涉及方案客体的标准，就人工智能算法或模型本身的相关专利申请、涉及基于人工智能算法或模型的功能或领域应用的相关专利申请，如何满足方案客体要求进行解释说明。

第四章涉及说明书的充分公开问题，明确与发明点相关的内容需要满足充分公开的要求，进一步细化现行审查规定和实践中对于人工智能相关专利申请充分公开的规范，以积极应对人工智能“黑匣子”问题。

第五章涉及创造性的考量，通过解释审查标准、提供对照实例的方式，明确算法特征与技术特征如何在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，使得在创造性考量时需要考虑算法特征的技术贡献。

第六章提供了关于人工智能伦理的指引性意见。

【胡泽华 摘录】

1.3 【专利】如何正确解释核心技术特征？

核心技术特征是专利撰写中的核心内容，也是发明构思的落地的聚焦点，所以，写好核心技术特征对于专利质量十分重要。对于软件案例来说，自定义术语更多，此时的核心技术特征更显得十分重要。

何为核心技术特征？

要聊核心技术特征，就需要先阐述发明构思。所谓发明构思体现为：专利申请文件的各个部分不是孤立存在的，是紧密联系的整体，相互支持，相互验证，最终在所谓灵魂的贯穿下，达成统一的整体。所谓的灵魂具体为：现有技术-现有技术的缺点-技术问题-权利要求-技术效果的逻辑主线。具体展开为：从现有技术出发，通过分析推导得出现有技术的缺点；针对现有技术缺点提出本发明的发明目的（即技术问题），利用本发明的技术方案、解决现有技

术缺点，实现发明目的；最后，结合本发明技术方案的分析、推导，得出本发明的有益效果。

（这个技术效果是比较现有技术的缺点而得出的）基于上述概念，我们可以把发明构思归结为：发明人发现问题、解决问题的过程，是回归创新本源的逻辑过程，也是公开换保护的最实质体现。也就是说发明构思的本质在于抽取出专利申请的核心发明思路。一个逻辑主线，应该是对于一个专利申请的高度概括，多数情况下，完全可以基于逻辑主线以一句话来概括一个专利申请的技术方案。这个所谓的一句话，可以认为就是核心技术特征。进一步的，核心技术特征也可以是一句话中的核心的部分。这个边界并不是很清楚。

核心技术特征的使用

从发明构思的角度去理解核心技术特征在于撰写前，设定撰写思路的过程中，那怎么写核心技术特征？步骤一：识别核心技术特征，需要用批判的眼光来识别一般来说，核心技术特征就是创新点，是体现发明构思的核心的那个东西。但是，从其他维度来看，核心技术特征还有其他的呈现方式，比如：从诉讼角度来看，对于保护范围解释产生实质影响的技术特征。从撰写角度来看，除了创新点之外，还有诸如对于申请案的质量、保护范围、稳定性也会造成实质性影响的技术特征，有时候还可以是场景特征等等。从答审或无效的角度来看，撰写时认为的创新点，可能在后面的审查、无效、诉讼中发生改变，这都可以定义为核心技术特征。综上，对于上述呈现方式都是我们思考或者注意的要点，要尽可能提升核心技术特征的范围，进而避免后续的过程中出现不利于己的情况。步骤二：解释核心技术特征，务必要落实在每一个你认为的核心技术特征上第一，使用定义的方式。核心技术特征应该被明确地在说明书正文中予以定义，形式为：X 含义为。第二，通过举例的方式。定义的方式等于用概念的方式来阐述，那么，举例的方式是对于概念方式更好的补充，两者相得益彰，共同完成对于核心技术特征的解释。第三，结合附图来阐述。核心技术特征还可以放到附图中进行解释，这个容易忽略，但是很重要。特别是对于机械类的案子。第四，通过区别权利要求原则。所谓区别权利要求原则是指：在权要中，没有权利要求会重复另外一个权要。基于这个原则，就可以用权要的差别来解释核心技术特征的概念。

但是，需要明确，这个原则只适用于司法阶段。在撰写阶段，是不能靠这个来解释核心技术特征的。这是因为：这个阶段你有个更好的方式，比如，前面的任何一个。

【陈蕾 摘录】

1.4 【专利】

【马佳欣 摘录】

1.5 【专利】黄武双：离职员工利用原单位技术秘密所申请专利的归属研究

内容提要

离职员工在原单位技术秘密基础上研发具有实质性进步的技术方案，以新单位名义申请的专利，认定该专利权归属于新单位与侵犯商业秘密的逻辑不一致，应当认定归属于原单位所有。由于离职员工违反保密义务，在新单位返还专利权时，不得以不当得利为由请求返还投入的研发费用。《专利法实施细则》第 13 条第 1 款第 3 项规定，离职员工在离职之日起 1 年内申请的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造应当归属于原单位。该规定不合理。离职员工申请的与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创

造，不管申请时间是否超过离职员工从原单位离职之日起1年，都应当归属于原单位。当然，新单位通过反向工程获取的技术信息，并不侵犯技术秘密专有权，但是反向工程应当遵守净室程序规则。

关键词

技术秘密 专利 不洁之手 费用型不当得利 恶意抗辩

依据《专利法实施细则》第13条第1款第3项规定，退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于原单位的职务发明创造，专利权应当归属原单位。离职员工在原单位技术秘密基础上改进的技术方案申请专利的权属纠纷判决有三类不同的判决结果。一是改进的技术方案中，新单位的改进不具备实质性特点，判决专利权归原单位所有。例如，在航天长征化学工程股份有限公司与鲁西化工集团有限公司专利权权属纠纷案中，山东省济南市中级人民法院认定，鲁西化工集团有限公司与航天长征化学工程股份有限公司合作期间，违反保密义务，申请的涉案专利技术方案是其基于航天长征化学工程股份有限公司技术秘密方案的改进技术方案，但改进不具备实质性特点，故判决两件涉案专利权归航天长征化学工程股份有限公司所有。二审法院亦以相同理由维持一审判决。二是新单位已经对技术秘密作出实质性改进的，判决专利权归新单位与原单位共有。例如，在上海微创医疗器械（集团）有限公司与上海纽脉医疗科技有限公司、虞某某等专利权权属纠纷案中，上海市高级人民法院认为，在案证据可以认定涉案专利技术属于原审原告员工的职务发明，但同时亦不能否定原审被告员工在其中的技术贡献，故涉案专利技术方案应认定为两员工的共同成果，归属原单位与新单位共有，申请专利的权利亦应属于双方共有，申请被批准后，共有人均为专利权人。三是新单位已经对技术秘密作出实质性改进的，判决专利权归新单位所有。在义柏科技（深圳）有限公司、义柏应用技术（深圳）有限公司与荣耀电子材料（重庆）有限公司专利权权属纠纷案中，重庆市第五中级人民法院认为：“确定一项发明创造的专利申请权或专利权的归属，一方面要看对该项发明创造的实质性特点作出创造性贡献的是谁，以确定该发明创造的发明人或者设计人；另一方面要确定该发明创造是否系职务发明或当事人之间就该项发明创造的专利申请权或专利权的归属是否存在合同约定……仅凭原告邮件中的图纸和其主张的现有技术的结合尚不足以证明其所述的员工已对涉案专利的实质性特点作出了创造性贡献，进而原告认为涉案专利的权属应当归其所有的主张不能成立。”这三类判决似乎都有法理依据，是否经得住推敲，不无疑问。下文将在梳理法理依据的基础上，分析上述判决的合理性，并对司法实践的完善提出建议。

一、判决专利权归新单位所有或与原单位共有的危害

离职员工在原单位技术秘密基础上研发的具有实质进步的新技术申请的专利，如果判决专利权归新单位单独所有或者与原单位共有，会产生以下不利后果。

（一）变相鼓励离职员工带走原单位的技术秘密

离职员工从原单位带走技术秘密承担的是违约责任或侵权责任。不管是违约责任还是侵权责任，由于离职员工并没有原样使用技术秘密，因此，司法实践中难以精确计算损害赔偿数额，一般是判决金额不高的违约金或者法定赔偿额。但离职员工利用带走的秘密技术信息可以很快地改进技术方案，与原先的技术秘密方案相比，改进技术方案可以有实质性的改进，因此其若被新单位申请专利将阻挡原单位的技术发展路线。当发生诉讼时，在赔偿额不高的情况下，判决专利权归新单位单独所有或与原单位共有可能会变相激励离职员工以很小的代价为新单位合法地垄断技术。

（二）混淆了使用商业秘密的概念

在离职员工原单位技术秘密基础上研发的新技术方案，实质上就是使用了原单位的技术秘密。对技术秘密的使用分为直接使用和间接使用。所谓直接使用，是指直接地、完整地、原封不动地利用他人商业秘密，尽管这种使用行为已经很少见，但并不排除仍存在直接使用他人商业秘密的现象。使用并不要求已经实际销售产品，“在制造、生产、研究或开发、销售包含商业秘密的产品中使用保密信息，或通过使用商业秘密信息来引诱客户，都构成对商业秘密的使用”。只要有助于降低产品研发成本，即便最终没有产品被投放市场，亦构成对商业秘密的使用。所谓间接使用，是指不管以何种方式，只要使用他人商业秘密而使自己获得竞争优势或造成商业秘密所有人的损失，就构成对商业秘密的使用，包括以商业秘密为研究起点辅助或加速研究（即便没有成功）、产品或工艺实质派生于他人的商业秘密、利用了他人解决最初产品存在问题的保密信息等。间接使用尤其适用于“消极商业秘密”，如研究过程中获得的表明哪些没用或者哪些效果不佳的信息。不管是直接使用还是间接使用他人商业秘密的行为，都构成侵权。若以实质性改进的技术方案申请的专利权归属于离职员工原单位，就意味着法院认为利用他人技术秘密实质性改进技术方案的行为不构成侵权，这在法理上是说不通的。

（三）司法的公平公正受到质疑

基于朴素的公平正义理念，以不正当手段获取他人商业秘密的行为侵害了他人的商业秘密，因此行为人不应该取得在此基础上所叠加的一切后续成果。司法不鼓励人们利用不正当手段获取利益，同样不鼓励行为人获得在前述利益上结出的果实。总而言之，司法裁判应该运用“不洁之手”等类似规则剥夺行为人以不正当或者非法手段获取的利益。如果将对技术秘密作出实质性改进的专利权判决归新单位所有或与原单位共有，将混淆公平正义理念和价值判断标准，不利于构建公平公正的竞争秩序。

二、判断专利权属的法理和法律依据

（一）适用衡平法的“不洁之手”和“毒树之果”规则

在英美法系中，出于保护司法公正、促进审判正义的目的，衡平法创设了“不洁之手”规则。“进入衡平法的人必须清白”，是为了“不让一方从自己的错误行为中获利，以免法院在判决后遭受诟病”。“不洁之手”规则的目的是防止不法分子不公平地获取利益，这是一种道德价值观。这项源于衡平法上的规则，在美

国逐渐被纳入制定法。如纽约州法律规定，当寻求援引“不洁之手”规则的一方能够证明：（1）另一方实施了不道德、不合情理的行为；（2）行为与诉讼标的直接相关；以及（3）该行为造成了他们的伤害时，可以适用“不洁之手”规则。寻求援引“不洁之手”规则的一方负有初步举证责任，证明该规则的要素已经得到满足。在美国阿拉斯加州，“不洁之手”规则是一种衡平法上的抗辩，在某些情况下，它禁止原告提出衡平法上的赔偿。为了“不洁之手”抗辩成功，另一方必须证明：（1）原告实施了不法行为，以及（2）不法行为与正在诉讼的行为有关，影响了诉讼双方的衡平关系。

根据衡平法的“不洁之手”规则，虽然离职员工对在原单位技术秘密基础上形成的新技术方案有实质性贡献，但是离职员工及其新单位利用该新技术方案申请的专利，其专利权仍应归属于原单位所有。离职员工获取或者使用商业秘密的行为属于不正当行为，其基于不正当行为而获得利益违反了公平正义原则，因此应被剥夺建立在不正当获取行为之上的任何果实。

另一个用来剥夺侵犯商业秘密所获利益的规则是“毒树之果”。商业秘密法应用“毒树之果”规则的逻辑是，不仅允许原告获得被告窃取和使用其商业秘密获得的利润，还允许原告获得被告使用其商业秘密生产产品产生的所有利润，即使该产品本身并不包含该商业秘密。商业秘密法还授予在一段时间内禁止销售非侵权产品的“领先时间”禁令。在 *Mangren Research & Development v. Nat. Chemical Co.* 案中，法院指出：“使用他人商业秘密的人应承担赔偿责任，即使他通过自己的努力对其进行了修改或改进，只要行为人使用了实质来自他人的秘密。”如果商业秘密法不够灵活，无法涵盖实质上源自另一方商业秘密修改后的技术方案，甚至新的技术方案，那么法律提供的保护将是空洞的。基于同样的道理，离职员工利用原单位技术秘密改进后的技术方案申请的专利，基于剥夺其侵犯原单位技术秘密所获得的所有利益的规则，该专利权应当返还原单位所有。

（二）准用《民法典》有关加工物归属的规定

比照我国现有法律规定，与这种情况最为接近的是《民法典》第 322 条。该条规定：“因加工、附合、混合而产生的物的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律规定；法律没有规定的，按照充分发挥物的效用以及保护无过错当事人的原则确定。因一方当事人的过错或者确定物的归属造成另一方当事人损害的，应当给予赔偿或者补偿。”

如果将离职员工带走的技术秘密当作物，将未经原单位同意的后续研发行为当作加工行为，根据《民法典》第 322 条，充分保护无过错当事人的结果就是，在原单位技术秘密基础上研发的技术不属于新单位或者离职员工所有，而应当归属于原单位所有。

三、返还专利权时不正当获取之人是否可以请求返还研发费用

（一）费用型不当得利规则

《民法典》关于不当得利的条文并没有针对这种情形的规定。依据我国台湾地区“民法”（已失效）第 181 条规定，不当得利之受领人，除返还其所受之利益外，如于该利益更有所取得者，并应返还。但依其利益之性质或其他情形不能返还者，应偿还其价额。根据该条规定，返还不当得利时，不仅要返还原物，而且基于该原物取得的所有增值部分都应当返还。离职员工带走原单位的技术秘密属于明知无法律上的原因，应当返还技术秘密及其改进的技术。在原单位请求返还用改进的技术方案申请的专利权，并从改进的技术方案中“受益”了的情况下，其是否应该返还新单位为研发新技术所投入的费用？依据我国台湾地区“民法”的相关规定，在带走的技术秘密基础上继续研发的费用并非是不法原因给付，属于费用型不当得利，不属于给付型不当得利，因此不得行使给付型不当得利返还请求权。至于改进的技术对原单位而言是否构成增加的利益，第 181 条将价额予以主观化，就受益人的整体财产，依其主观意愿以及经济计划认定其是否应当偿还价额。例如，甲未经许可在乙所有的某块土地上种植果树，而乙原计划在该土地上修建别墅，则应偿还的价额为零，即不必返还。这符合我国台湾地区“民法”第 182 条规定的意旨。

在高雄市政府工务局养护工程处与南和兴产股份有限公司案中，我国台湾地区“最高法院”通过认定受益人所获利益违背其主观意愿、强加利益的行为不仅对所有权效能并无增益甚至还构成侵权，以此排除不当得利的适用。判决载明：“被上诉人虽因上诉人施作仁爱河沿岸第三期景观亲水工程，在系争土地上栽种绿色植栽而‘受有利益’，惟此系出于上诉人之侵权行为导致，此即所谓之‘强迫得利’，形式上被上诉人虽似受有利益，实质上却系违背被上诉人之意思，并无增益所有权之效能，甚或有害其所有权之行使，因此在法律适用上应趋向限制上诉人之‘不当得利请求权’，否定上诉人可对被上诉人主张不当得利，故上诉人就此部分之绿化植栽费用，自不得对被上诉人行使抵销权。”

离职员工及其新单位在以不正当手段获取的技术秘密基础上研发产生了新的技术方案，因申请专利公开了技术方案，可能与原单位希望将此技术信息作为技术秘密保护的主观意愿相违背，因而新单位在返还专利权的同时，不得对原单位主张不当得利返还。

（二）恶意抗辩规则

恶意抗辩作为罗马法诚实诉讼程序中最重要抗辩权，可以追溯到 7 世纪，对当今法学影响颇为深远，一定程度上能够揭示罗马法抗辩的根本属性。依产生原因，恶意抗辩可分为个别恶意抗辩和一般恶意抗辩。个别恶意抗辩又称为自始恶意抗辩，是指用于对抗权利人在其权利发生或取得之时就已经存在的恶意抗辩。例如，以欺诈取得的债权，债权人主张其债权时，债务人即可以提出个别恶意抗辩中的欺诈抗辩。一般恶意抗辩又可称为现在恶意抗辩，是指用于对抗权利人在其权利主张即提起诉讼时恶意的抗辩，即权利在发生或取得之时并无恶意，但事后明知提起诉讼请求违反诚实信用原则而依然起诉者，被告即可以主张一般恶意抗辩。

罗马法理论早就确立了“任何人行使自己的权利，不得被视为违法”的原则，法律并不禁止以加害他人的意思行使权利。罗马市民法过分注重权利的外表形式，不可避免地导致权利滥用。然而，罗马法尚无禁止权利滥用的实体法观念，因此，

程序法意义上的恶意抗辩承担了避免权利滥用的重任。恶意抗辩作为诚实信用原则与公平理念的体现，在诉讼程序中成为调节市民法形式主义弊端最重要的工具。

若将个别恶意抗辩放到本文开头所述情境下，即在离职员工或者新单位将专利权转移登记至原单位名下时，新单位在向原单位主张返还在原单位商业秘密基础上产生的新技术的研发费用时，原单位可以以新单位取得商业秘密时存在恶意进行抗辩。抗辩的结果是不用支付研发费用。

四、认定专利权归属不应受 1 年的限制

雇佣期间原单位授权离职员工接触商业秘密，其获取行为属于合法获取。但离职后根据原单位的规章制度和岗位职责等，即使双方没有约定保密义务，也能推定离职员工不得为自己和他人利益披露或使用原单位商业秘密。因此，离职员工利用原单位技术秘密申请专利，构成对原单位技术秘密的侵害。

按照侵犯商业秘密的理论，不正当获取权利人的技术秘密，以及负有不得披露或者使用权利人商业秘密的离职员工以自己或者新单位作为专利权人申请的专利，不管是否在原有技术秘密基础上有实质贡献，离职员工和新单位都侵犯了原单位的技术秘密，原单位提出停止侵犯技术秘密的诉请没有期限限制，即便超过 1 年才申请专利，也应该认定离职员工与新单位侵犯了技术秘密，法院通常会支持停止侵犯技术秘密的诉请。根据审理商业秘密民事案件的司法解释，即使离职员工和新单位对技术秘密作出实质性改进，也属于未经同意使用了技术秘密而构成侵权行为。认定构成侵权的逻辑结果就是，离职员工和新单位所做的实质性改进技术应当归属于原单位，离职员工和新单位对实质性改进技术部分不享有任何权利。而依据《专利法实施细则》第 13 条第 1 款第 3 项的规定，在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造，属于原单位的职务发明，专利权应当归属原单位。按照这条规定的逻辑推理，如果是在超过 1 年的时间申请的专利，专利权就应归属于新单位。这显然与侵犯技术秘密责任认定的逻辑相冲突。

为什么会产生这种冲突？在海迪科（南通）光电科技有限公司与秦某某等专利申请权权属纠纷案中，最高人民法院作出了回应：“实践中，员工在原单位从事相关研发时，基于技术认知和专业素养获得新的研发构思，在离职后进一步研发取得成果的现象比较普遍。专利法实施细则第十三条第一款关于员工离职一年内作出的发明创造归属原单位所有的规定，充分考虑技术研发具有的连续性特点，评估了员工离职后利用其在原单位工作期间产生的研发构思进行后续发明创造的情况，一方面支持人员正常流动，保障劳动者的择业权，另一方面保证原单位的合法权益。本案专利属于员工离职一年内作出的发明创造，依法应当属于原单位所有。”在上海微创医疗器械（集团）有限公司与上海纽脉医疗科技有限公司、虞某某等专利权权属纠纷案中，上海市高级人民法院的判决秉承了同样的思路。法院认为：“在专利技术领域，通过结合公开技术方案形成的技术方案不能排除其具有实质性进步，即不能以此来否认涉案专利与微创公司技术之间的差异性。即便涉案专利的各个技术特征与前述微创公司技术方案有关，仍不足以证明涉案专利的技术方案完整来源于微创公司整体技术方案，即不能证明涉案专利与微创

公司某一项技术方案完全相同。故一审判决认定涉案专利与王某某在微创公司就职期间参与的微创公司专有技术存在差异之事实，并无不当。”

出现这种矛盾结果，是因为在认定侵犯技术秘密和认定专利权归属的问题上，法院采用了两种完全不同的逻辑：在认定侵犯技术秘密上，即便是在权利人技术秘密基础上改进技术，也应当认定为侵权使用；在认定专利权归属时，上述案件的审理法院采用的是在权利人技术秘密基础上的改进是否有实质贡献的逻辑，忽略了利用权利人技术秘密是否为侵权的事实认定。后者在逻辑上存在明显漏洞，应当予以纠正。

为此，建议对《专利法实施细则》第 13 条作以下修改，将第 1 款第 3 项改为第 2 款：“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务无关的发明创造，归属于退休或者离职员工。”只有对《专利法实施细则》作以上修改，才能使得对技术秘密的处理遵循同一个逻辑。

五、离职员工新单位利用反向工程获取的技术信息并不侵犯商业秘密

离职员工直接利用原单位技术秘密，并非一定构成非法使用。权利人将技术秘密经过净室程序过滤的使用就属于合法使用。所谓净室程序，就是将未经授权的技术秘密从研发中删除，由一群对该技术秘密毫无了解的技术人员从头开始研发新的技术替代原先的技术秘密。成功的净室程序，可以消除受质疑的技术秘密与最终研发技术之间的联系，防止卷入侵犯商业秘密的诉讼。研发单位也可以提前使用净室程序，以防止潜在侵权行为的发生。尤其是从竞争对手招聘的离职员工可以在反向工程专有系统中合规使用净室技术，以证明其是独立研发，避免了直接或间接使用。

虽然净室程序已历经几十年，但有关净室程序运行和效果的判例不多。以下对净室程序规则进行整合，供法律界人士参考。

（一）净室程序的法律机制

净室程序的核心，是为了消除受质疑或受保护的技术秘密与最终研发技术之间的联系。

1. 对抗侵犯商业秘密的诉讼请求

盗用，是英美法系对侵犯商业秘密行为的概括性称谓。盗用商业秘密行为的成立，须满足拥有商业秘密、不正当（未经授权）使用商业秘密等条件。因而，被告获取保密信息（如离职员工将从原单位处提取的源代码给新单位），为了个人利益，未经授权使用（如开发竞争性软件产品）的，即构成盗用商业秘密。

净室程序旨在保护被告免受盗用商业秘密之诉请困扰。例如，在 Cadence Design Systems, Inc. v. Avant! Corp. 案中，Avant! 聘用的程序员之前在 Cadence 工作，并将带有商业秘密的计算机制图源代码带至 Avant!。随后，Cadence 向 Avant!

提起商业秘密盗用和版权侵权之诉，指称 Avant! 将 Cadence 的源代码用于制图产品。作为回应，Avant! 启动了净室程序，试图删除其涉嫌侵权的代码部分，以确认即使 Avant! 拥有 Cadence 的商业秘密，也未在清理后的制图产品中使用该商业秘密。这项工作最终没有成功，因为地方法院裁定其所采用的特定净室程序存在缺陷。但地方法院对该抗辩优点的评价说明了净室程序可以成为对抗盗用之诉的有效防御措施。

与侵犯版权一样，即使净室抗辩成功对抗了商业秘密盗用之诉，也只能对净室重写后这段时间内的侵权行为进行抗辩。净室重写并不能免除先前已发生的盗用行为的责任。

2. 不适用于专利侵权

净室程序无法使被告免除侵犯专利权的责任，因为与侵犯版权和盗用商业秘密不同的是，复制并非侵犯专利权的构成要素。当然，评论家赞成对侵犯专利权的行​​为采用“独立发明”的抗辩理由，也即产品不得衍生于专利或产品不得侵犯专利权。如果实施这样的政策，净室程序对任何试图独立发明的软件企业来说，都是必不可少的。

(二) 净室程序的实施

不适当的净室程序无法消除侵犯版权与盗用商业秘密之诉中的复制和接触两个事实要素，不能使得被告免除侵权责任。因而，被告应该谨慎行事，确保已采用强大的净室程序，几乎没有被“污染”的机会。虽然没有唯一正确的方法执行净室重写，但是从事研发新技术的企业应该留意成功的净室抗辩所包含的以下要素。

1. 基本要素：隔离规范组和独立研发组

如上所述，净室重写之目的，是从产品中删除任何可能属于未经授权的技术秘密，并用独立开发的代码替换该技术秘密，以消除产品中任何技术信息通过复制而来的可能性。因此，被告通常雇用两个独立的程序员团队：一是分解未经授权的技术信息并描述其功能的规范组，二是分析功能方面的描述，并开发竞争产品的新技术的独立研发组（又称对照组）。因此，净室有助于将负责竞争对手程序反向工程的第一组员工与负责利用从第一组获取的信息研发类似技术的第二组员工隔离开来。

组建这些团队时，选择从业人员应该小心谨慎，因为不合适的人员可能阻碍净室抗辩。例如，独立研发组接触过未经授权的技术秘密信息，就无法主张其为反向工程之后的独立开发。因而，规范组的成员和原始受“污染”新技术的开发人员，都不应在独立研发组中工作。被告所雇未参与开发技术秘密受“污染”的员工，可在独立研发组中工作。法院更倾向于认定由异地工作且非附属于被告的独立合同工组成的独立研发组完成工作的合法性。规范组成员，最好也是独立合同工。由于允许规范组接触受“污染”的技术秘密信息，对原始产品有详细了解的被告员工，通常也会进入规范组工作。

被告应谨慎控制规范组与独立研发组之间的通信，以确保被删除的技术秘密信息不会传到独立研发组，从而“污染”该程序。最重要的是，规范组必须小心行事，在描述被删除技术秘密信息时，既要足够充实以便开发新技术，又要足够抽象以确保替代技术并非源于被删除的技术秘密信息。一般来说，会以叙述形式描述被删除的技术秘密信息的目标和高级功能，无须描述如何实施该技术秘密方案。在这种方法下，“规范组仅描述需要实现什么，显然，净室程序员将被迫独立判断如何将该叙述转化为实现所需功能的表达”。此外，初始规范外的沟通应保持在最低限度内，以避免规范组对被删除的技术秘密信息认知提供协助性或提示性帮助。

2. 附加保护：监督组

除了规范组和独立研发组外，许多被告出于以下两个目的，会选择设立监督组。

第一，监督组保留净室活动的详细记录，以便创建书面记录，用以证明在净室中开发的新技术并非源于被删除的技术秘密信息。这些记录可能包括：（1）一份描述净室规则的文件；（2）参与者对其活动的描述以及确认遵守规则的书面陈述；（3）规范组与独立研发组之间的通信日志；（4）来自净室电脑的系统日志；（5）净室程序完成时截取的硬盘驱动器的取证图像。

第二，监督组负责规制规范组与独立研发组的通信，以确保只有功能信息，而非描述被删除技术秘密信息的实施信息从规范组传递到独立研发组。例如，监督组可以使用自动化工具分析规范组的通信内容，以确保没有传送被删除的技术秘密信息（或相关资料）。

监督组的职能是确保遵从法律，因而可能包括一名或多名律师。监督组成员可能会被要求就净室程序作证，因而诉讼律师任职于监督组。

虽然监督组不是净室审查的必要组成部分，但被告应尽可能聘请一个监督组，因为在法庭上净室程序的充分性可能会受到质疑。

3. 非传统情形下的净室程序运用

净室诉讼，常见于侵犯版权和盗用商业秘密盗用之诉。在 *Computer Associates International, Inc. v. Altai, Inc.* 案中，Computer Associates 前员工为 Altai 开发了 OSCAR 3.4，直到 Computer Associates 提起侵犯版权和盗用商业秘密之诉，Altai 才知道 OSCAR 3.4 中 30% 的代码是其员工从一个名为 ADAPTER 的竞争产品复制而来。根据律师意见，Altai 启动了 OSCAR 3.4 的重写，删除从 ADAPTER 复制的内容。

4. 兼容性、反向工程和仿真

崛起的软件企业，常常试图设计兼容软件以替代现有系统。这些企业至少要处理以下两个制约因素：一是新软件必须与现有软件兼容，以确保能被广泛使用，因

而必须分析现有软件；二是新软件不得侵犯现有系统的版权，必须自主研发。软件企业应当通过净室开发设计，克服这些制约因素。

一个突出的例子是，1984 年之前，IBM 的基本输入 / 输出系统（BIOS，控制计算机操作系统与硬件之间交互的低级别 PC 软件）是专有的，可以防止竞争对手开发 IBM 兼容计算机。虽然其竞争者成功复制了 IBM 的 BIOS 系统，但 IBM 通过 24 次专利或版权侵权诉讼维护了其专有性。与 IBM 的其他竞争者不同，Phoenix 使用净室程序开发了一款与 IBM 兼容的 BIOS 系统。

Phoenix 实施净室程序时，由一支得克萨斯州的工程团队负责调查 IBM 技术参考手册中的 BIOS 软件文件，并撰写一系列描述程序如何运行的说明，但不包括任何 IBM 代码的实际示例。这些说明传递给一位马萨诸塞州没有 IBM 微处理器经验的程序员。另一名 Phoenix 员工担任守门员角色，按常规提出问题，以确保得克萨斯州的工程师不会向该程序员提供任何可能侵犯 IBM 版权的材料。第三组根据 IBM 计算机上运行的程序，对 Phoenix 软件进行测试。Phoenix 工程师创建了一个可作为证据的近 5000 页的监督跟踪过程记录，以防其在侵权诉讼中受到质疑。Phoenix 还宣誓，其程序员从未见过 BIOS 源代码，甚至为 IBM 提供了检查其代码的机会。Phoenix 一向周密，以致 IBM 从未在法庭上质疑过他们。当然，Phoenix 已从 Hartford Group 拿出 200 万美元进行金元外交，以保护自己与其客户不受任何版权侵权的指控。

另一有关净室程序的典型案例为：20 世纪 60 年代 Fujitsu 尝试复制 IBM 的 System/360 操作系统，20 世纪 80 年代尝试创建与 Macintosh 兼容的计算机和 Electronic Arts，试图了解 Sega Genesis 的接口规格以便制作游戏盒，而不需要支付 Sega Genesis 版税。

净室技术的类似用途在电子游戏仿真领域普遍存在。仿真器是“允许游戏在个人计算机上以及原本没有被设计可以运行的其他系统或平台上运行的软件”。为了避免开发仿真器的反向工程遇受法律质疑，通常由两组不同的人员在净室技术下进行。使用这些技术，Sony PlayStation 模拟器的开发人员成功证明了净室技术的使用使得他们的产品不包含任何侵权代码。

（三）净室程序的风险和缺陷

除上述各种利益外，净室重写也有多种风险和缺陷，因此，在进行操作之前与选择执行净室重写后，从业人员应注意其中的风险，以降低风险发生的可能性和减少潜在的损害。

1. 与净室参与者的通信可能视为放弃免责特权

进行净室重写的一方“隐含地表明净室的围墙是有效的”，因此与净室工作团队的通信通常可能会被发现。如果律师与净室团队进行沟通，有些法院认为该情况下的免责特权应视为放弃。在 Computer Associates International v. Quest Software, Inc. 案中，被告的律师——接触过已被删除的源代码——与净室编程组通信，尽管法院没有理由相信律师以任何方式“污染”了净室，但法院仍认为

原告有权检查可疑的通信。简言之，在阻止原告审查通过该围墙的通信时，被告无法主张其净室是完全安全的。执行净室程序的从业人员应注意，任何与净室参与者的通信，包括与律师的通信，都可以被发现。因此，诉讼律师和净室参与者最好避免通信。

2. 延迟的净室程序无效

净室重写只有得到及时执行才是有效的抗辩，法院可能拒绝接受未在适当时间内提出的净室抗辩。例如，在 *Brocade Communications Systems, Inc. v. A10 Networks, Inc.* 案中，法院拒绝认定净室重写的影响，因为直到听证会前一天 A10 才将重写的代码提供给 Brocade，致使 Brocade 和法院对重写的代码如何改变案件一无所知。在 *CyberMedia, Inc. v. Symantec Corp.* 案中，法院拒绝接受“未经请求且迟交的摘要”，即使该摘要表明被告已经完成其所认为不侵权的、对应受质疑代码的净室版本。因此，从业人员应尽早实施净室程序，并勤勉尽责，确保净室程序能够及时有效。

3. 不充分的净室程序无效

未能彻底清洁受污染源代码的净室程序，将无法免除侵犯版权或商业秘密的责任。在清理受“污染”源代码时未尽到诚实善意的努力，尤其会产生这种结果。即使付出了诚实善意的努力，不充分的净室程序也是无效的。例如，如将被删除的源代码的信息过多地传递给编程组，净室程序将无法否认对源代码的接触及其盗用行为。即使采用有效的净室程序，如果复制特别普遍，净室程序可能无法将复制的“毒药”从该产品的“汤”中分离开来。此外，有些法院已经拒绝考虑那些表面上充分但未附说明的净室程序。因此，从业人员应该实施如上所述的强有力的净室程序，否则努力将可能没有任何收益。

4. 净室程序费用高昂

净室程序费用无疑是昂贵的。首先，因为净室至少需要三组人员，三组人员须共同努力开发一个程序，仅劳动力成本就已很高。在无需净室的情况下，研发可仅由一个设计团队开发完成。其次，各方必须证明其净室程序是否充分，因而记录工作非常繁重。例如，在 *NEC Corp. v. Intel Corp.* 案中，净室文件长达数千页。它包括“编程小组看到的每一张纸”，以及所有书面和电子通信记录。最后，将清理后的源代码分发给先前客户的成本也可能很大。在执行净室重写时，从业者应比较这些成本与清洁源代码的潜在收益。

尽管净室程序存在各种风险和缺陷，但是由于离职员工对技术秘密负有不得披露和使用的保密义务，若想获得不受“污染”的技术信息，新单位只有按照净室程序重新研发获得新的替代技术方案，才能合法取得技术信息的所有权。

结 语

司法实践中出现了认定离职员工利用原单位技术秘密申请专利的不同判决，因此，有必要甄别认定专利归属的法理基础，以便厘清这种权利归属的边界。不管

是适用衡平法“不洁之手”和“毒树之果”规则，还是准用《民法典》有关加工物归属的规定，都得不出专利权应该属于新单位所有或者与原单位共有的结论。按照侵权法的判断逻辑，不管离职员工利用原单位技术秘密申请专利是否超过1年，所申请专利都应该归属原单位，建议对《专利法实施细则》第13条作出相应修改。在原单位请求返还专利权时，依据费用型不当得利规则和恶意抗辩规则的法理，不正当获取利益之人都不可以请求返还研发费用。离职员工新单位利用反向工程或者自我研发手段获取的技术信息并不侵犯商业秘密，但须遵循反向工程的特定规则，否则法院将不采信以反向工程作为抗辩理由。

【王哲璐 摘录】

1.6 【专利】商标共存协议的效力及其法律风险

目前，“商标共存”概念尚无明确的内涵和外延，既可以是法律上的共存也可以是事实上的共存。随着市场经济发展，知识产权管理尤其是商标保护在企业管理中越来越受到重视。在商标申请注册的过程中，经常遇到由于存在在先申请或注册的近似商标而被驳回的情况。基于此背景，商标申请人为排除引证商标的在先阻碍而成功注册该商标，更多的是通过撤销连续三年不使用注册商标申请、提起商标无效申请或与引证商标共存等方式，确保相关商标能够注册成功。因此，商标共存成为商标申请注册中的重要内容。其中，在约定的商标共存的路径中，签订商标共存协议成为诉争商标申请人为成功注册商标经常采取的一种方法。

一、域外商标共存协议效力认定的现状

目前，关于商标共存协议的效力，域外存在三种立法模式，分别是以欧盟为代表的无条件接受型、以美国为代表的相对接受型和以日本（2024年立法已接受）为代表的考虑接受型。鉴于日本2023年通过商标法修正案，引入商标共存同意书制度，前述三种立法模式正在逐步向两种立法模式转化。

无条件接受型

根据欧盟2008年10月22日的Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version)，即2008年指令规定，成员国可以允许在先商标权利人或其他在先权利人同意的情况下注册在后商标或不宣告其无效。由此可见，欧盟对商标共存协议持开放态度，其亦是商标注册和异议程序中重要考量因素。尽管欧盟并不会对商标注册的相对理由进行实质审查，但欧盟内部市场协调局规定当事人之间可以通过友好协商寻求和解，商标共存协议成为和平解决双方争端的方式之一。综上所述，欧盟对商标共

存协议持开放态度，并允许其在商标注册和异议程序中发挥作用，但商标共存协议的证据效力可能仅限于当事人之间，不直接对排除混淆可能性产生影响。

相对接受型

从美国《商标审查程序手册》有关混淆可能、提交商标共存协议有可能仍被驳回的规定以及诉讼案例来看，美国是典型的采用商标共存协议相对效力的国家，即相对接受型国家。商标共存协议可以由在先和在后商标的双方或多方签署以约束各方，在某些情况下商标共存协议也可以只由商标注册人签署，只要商标注册人表示同意，同意采取某些行动，或对可能出现混淆的可能性作出陈述。作为英美法系的美国，在商标共存协议的效力认定上采取了相对保守的做法，在“星巴克诉马尔斯公司案”中，法院就因为商标近似度高，普通消费者容易产生混淆而否定了商标共存协议的效力[1]。

考虑接受型

2023年，日本通过了《不正当竞争法》《防止法》《商标法》等部分法律修正法案，并于2023年6月14日公布为法律第51号。在该法案中，《商标法》引入了Consent制度，即商标共存同意书制度。该修正案于2024年4月1日正式实施，标志着日本公众期待已久的商标共存同意制度终于成为明确的法律条款。与此同时，日本也引入了“保留型Consent制度”，根据该制度，即使在有在先注册商标权利人同意的情况下，如存在来源混淆则不予以注册。

在此之前，关于商标共存协议，日本在法律上并无明文规定。实务中，通常采用“assign back”的制度，即，申请注册的商标因他人在先注册商标被驳回时，可以与在先商标权人协商，在获得在先商标权人的同意后，将自己申请注册的商标转让给在先商标权利人。[2]此时，由于不再存在权利冲突，该申请商标获准注册。等该申请商标被核准注册后，再由在先商标权人将该商标转让给原来的申请人。此时，事实上申请商标与在先商标实现事实上的共存。2024年修正法案的正式实施，让日本由原本的考虑接受商标共存同意制度国家转向成与美国相同的相对接受型国家。

目前，韩国关于商标共存协议在法律中尚无明文规定，商标申请人若想申请商标与在先商标实现事实上的共存，多是采取与日本之前相同的“assign back”方式处理。

二、国内发展动向及优化方向

我国《商标法》并没有对商标共存协议作出规定，但在一些规范性文件中却已体现出相关部门对商标共存协议的认可态度。

演进历程

在我国，商标行政审查机关和司法机关对于商标共存协议可注册性的判定并不完全一致，商标共存协议经历了被否定、例外认可、有限认可、逐渐谨慎的演变过程。国内商标共存协议虽缺乏明确的法律规定，实践中却一直在进行不断探索和完善。

2007年，商标评审委员会召开第24次商标评审委员会委务会上，商标评审委员会对驳回复审案件中的“共存协议”问题进行了认真研究。根据《商标法》第二十八条的规定：“申请注册的商标，同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”申请商标因违反本规定被商标局驳回后，申请人在驳回复审程序中与在先已经注册或者初步审定的商标所有人签订申请商标与引证商标“共存”的协议，引证商标所有人同意申请商标在我国注册，申请人依据共存协议请求核准申请商标注册。

《商标法》第二十八条的立法目的有二：第一，保护在先注册或者初步审定商标，避免商标权利冲突；第二，保护消费者利益，即防止相同或者近似商标出现在市场上，造成相关消费者混淆。商标权为私权，申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要是私权纠纷，应当由当事人通过法律程序主张，在驳回复审案件中，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。而且，申请人与引证商标所有人签订共存协议，表明双方在实际使用商标时不会相互“搭车”，并且可以推定其具有相互区分的善意。因此，对当事人之间的共存协议完全不予考虑，不尽合理。但是，保护消费者利益是《商标法》第二十八条的立法目的之一，也是我国商标法的立法宗旨之一，故在决定是否允许共存时还应考虑双方商标整体上是否能够为消费者区分，共存是否容易造成消费者混淆。为此，需要综合考虑下列两方面因素：第一，双方商标使用商品的类似程度、双方商标的近似程度及各自的知名度。双方商标使用商品虽然在《类似商品或者服务区分表》的同一类似群组但类似程度较低，双方商标文字、图形或者其他组成部分存在近似之处，依照通常的审查标准，应当判定为近似商标，但是双方商标在整体上能够为消费者所区分的，可以允许共存，核准申请商标注册。反之，

如果双方商标使用商品为同一种商品，或者是关联程度密切的类似商品，而双方商标文字、图形或者其他组成部分近似程度较高，消费者难以区分，则不允许共存，对申请商标仍予以驳回。第二，双方商标的知名度。如果引证商标知名度较高，核准申请商标注册和使用容易造成消费者混淆的，对申请商标予以驳回。如果申请商标已经实际使用并且具有一定知名度，该商标与引证商标虽然存在近似之处，但消费者能够将其与引证商标相区分的，可以核准申请商标注册。

2009年，最高人民法院发布《最高人民法院印发〈关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见〉的通知》(2009年4月21日，法发[2009]23号)，最高人民法院在该文件中指出：“加强商标授权确权案件的审判工作，正确处理保护商标权与维持市场秩序的关系。既要有效遏制不正当抢注他人先在商标行为，加强对于具有一定知名度的先在商标的保护，又要准确把握商标权的相对权属性，不能轻率地给予非驰名注册商标跨类保护。正确区分撤销注册商标的公权事由和私权事由，防止不适当地扩张撤销注册商标的范围，避免撤销注册商标的随意性。对于注册使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成自身的相关公众群体的商标，不能轻率地予以撤销，在依法保护先在权利的同时，尊重相关公众已在客观上将相关商标区别开来的市场实际。要把握商标法有关保护先在权利与维护市场秩序相协调的立法精神，注重维护已经形成和稳定了的市场秩序，防止当事人假商标争议制度不正当地投机取巧和巧取豪夺，避免因轻率撤销已注册商标给企业正常经营造成重大困难。与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼，但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。”这是最高人民法院首次对商标共存问题表态。

2011年最高人民法院发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第十九条明确指出应当妥善处理商标近似与商标构成要素近似的关系，在综合考量相关商标知名度、使用历史、市场格局、相关公众及商标当事人主观状态后，允许近似商标之间的适当共存[3]。该条规定对特定历史条件下形成的近似商标共存持肯定态度，说明我国对于注册商标共存制度有所松动，但仍然未涉及商标共存协议。

2012年北京市高级人民法院作出的（2012）高行终字第1043号“德克斯户外用品有限公司与商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷案”中，商标评审委员会在被告决定中认定，第6379162号申请商标为字母组合“UGG”商标，引证商标为国际注册第951748号“UCG”商标，两商标均为纯字母组合商标，仅有一字母之差，且字母“C”和“G”外观近似，均使用在同一种或类似服务上，已构成近似商标，且认为他国共存情形不能成为申请商标注册的必然理由。一审法院北京市第一中级人民法院认为，引证商标权利人对申请商标可与引证商标共存的意见并不能排除消费者对两商标混淆误认的可能性，其出具的《同意书》无法成为申请商标可予以注册的理由。二审法院北京市高级人民法院则推翻了一审判决，认为引证商标所有人同意申请商标在中国注册和使用，可以看出引证商标所有人认为申请商标与引证商标共存于相同或类似服务上引起混淆的可能性较低或者可以容忍的，《同意书》体现了商标所有人对其商标权的处分，在无证据表明该《同意书》会对消费者利益造成损害的情况下，应当予以尊重。该判决中关于《同意书》的认定，亦是前文相关文件在司法中的实践。

2014年国家工商行政管理总局修订的《商标评审规则》第八条阐明，在商标评审过程中，当事人对自己的商标有处分权，且当事人之间也可以进行调解或自行和解[4]。前述规定虽然没有明确以“商标共存协议”的形式来处理商标权的有关事项，但能够表明对于当事人双方意思自治的充分尊重，且并未排斥当事人双方以签订商标共存协议的形式来排除、克服在先商标的权利障碍，赋予了商标共存协议存在的基础。

2016年最高人民法院作出的（2016）最高法行再103号“谷歌公司诉商标评审委员会商标申请驳回复审行政纠纷再审案”中，商标评审委员会认为，谷歌公司提出注册的申请商标为第11709162号“NEXUS”，指定使用商品为第9类“手持式计算机、便携式计算机”；引证商标为第1465863号“NEXUS”商标，核定使用商品为第9类“自行车用计算机”，二者构成使用在相同或类似商品上的近似商标，对申请商标予以驳回。后引证商标权利人出具商标共存同意书。一、二审法院经审理均认为，诉争商标与在先商标核定使用的商品相同或类似，且诉争商标标识与在先商标标识相同或极为近似，容易造成消费者的混淆误认，此种情形下一般不会采信相关共存协议。最高人民法院再审则认为，综合考虑申请商

标与引证商标标志的差异程度、指定使用的商品的关联程度，以及引证商标权利人出具同意书的情形，认定申请商标的注册未违反原《商标法》第 28 条的规定，应允许注册。最高人民法院不仅从使用方法、行业领域、用途、功能、销售渠道和消费群体，甚至从当事人真实的市场活动情况作出判断，认定“手提电脑、便携式电脑”与“自行车计算机”存在差别。其实，这也是对当事人双方达成的共存协议赋予了更多的尊重，合理信赖市场主体的商业判断以及对自身商业价值的考量。

2018 年 7 月，北京市高级人民法院民三庭发布的《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题（2018）》的文章中，针对知识产权审判实践中共存协议问题提出了指导意见，即：“在不存在损害公共利益、故意规避法律等情形下，‘共存协议’‘同意书’可以作为初步排除混淆的依据，但是若引证商标与申请商标的商标标志相同或基本相同的，且使用在同一种或类似商品上，则不能仅以引证商标权利人同意为由准予申请商标注册。”

2019 年 4 月 15 日，北京市高级人民法院在《商标授权确权行政案件审理指南》明确了商标共存协议的属性，即：“判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，共存协议可以作为排除混淆的初步证据”。同时明确规定了共存协议的形式要件及法律效果等问题，并对共存协议的法律效果，做出了如下限定：“引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请。引证商标与诉争商标的商标标志近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。”

在此之后，司法机关关于商标共存协议效力认定逐渐肯定。例如，在北京市高级人民法院作出的（2021）京行终 5696 号“世嘉股份有限公司与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷案”中，法院认为商标权是一种民事财产权利，根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对权利进行处分。引证商标权利人出具《同意书》体现了其对在先注册商标专用权的处分，在尚无证据表明《同意书》违反法律、行政法规，或者足以损害相关公众利益的情况下，应当充分尊重引证商标权利人对引证商标的处分及对诉争商标注册

予以认可的意思表示。在北京市高级人民法院作出的(2022)京行终1318号“国家知识产权局与邦德高性能3D科技私人有限责任公司商标申请驳回复审行政纠纷案”中,法院认定申请商标与引证商标是否构成近似商标,两者并存是否会造成相关公众的混淆、误认,引证商标的注册人作为直接利害关系人较其他相关公众而言更为关切。因此,在判断申请商标与引证商标共存在类似商品或服务上是否会导致相关公众的混淆、误认时,应当考虑引证商标注册人与申请商标申请人达成的商标共存协议。

国内商标共存协议效力认定现状

实践总是领先于法律,法律给出的否定答案在实践中已经在商标所有人、商标行政审查机关和司法机关的实践下出现了大量的“制度性例外”。在过去的一年中,通过大数据分析的方式,以“中国裁判文书网”“北京法院审判信息网”“知产宝”“摩知轮”等司法案例数据库为数据来源,我们注意到法院对商标共存协议的态度又发生了新的变化。较之以往,商标行政审查机关与司法机关对共存协议的采纳越来越谨慎,越来越严格,甚至持否定态度。

商标行政审查机关从管理视角出发,严格恪守禁止混淆商标注册的形式标准,在商标存在相同或相似的情形下,商标共存协议对商标审查阶段几乎毫无效力。司法机关则从商标权的私权属性、主体的意思自治、商标的财产属性及商标领域涉及的公共利益等多角度考量,强化商标审查中,商标共存协议对混淆可能性的排除性效力。基于不同立场及考虑的因素不同,商标行政审查机关与司法机关在商标共存协议是否能排除混淆持相反观点,针对商标共存协议采信与否,往往也会作出不同的裁决。

完善建议

是否接纳商标共存协议,笔者认为应采取较为宽容的态度,参考美国、日本等国家法律中关于商标共存协议的认定,避免以笼统、抽象的“有损国家利益、社会公共利益或第三人合法权益”而不予采纳。以有损前述权益为理由不接受商标共存协议,即便在后商标不能获准注册,理论上其仍然可以基于同在先商标所有人达成的商标共存协议而继续使用。对商标同意函、商标共存协议、商标同意书等,除非有明确、特定的可能损害国家利益、社会公共利益或第三人合法权益的情况,原则上应予以采纳和接受。

综上所述，基于商标权的特殊属性及商标共存协议的合同属性，商标共存协议作为当事人解决商标冲突采取的积极措施，具有相当的合理性。关于商标共存协议效力认定的问题，日后实践中应逐步探索，以期更加完善。

注释：

[1] 参见陈光光. 多重视角下我国商标共存协议的效力探析. [M]法学理论研究, 2022。

[2] 参见胡刚、肖晖、雷用剑、赵明珠、林颖摇. 商标 共存问题研究. [J]中华商标, 2023。

[3] 参见最高人民法院法发[2011]18号, 《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第十九条。

[4] 参见国家工商行政管理总局 2014 年修订的《商标评审规则》第八条。

【陈建红 摘录】

1.7 【专利】国内有效发明专利拥有量达 466 万件

国家知识产权局最新发布的数据显示：截至今年 10 月底，国内有效发明专利拥有量达到 466 万件，其中，专利权人为企业的达 341.7 万件，占全部有效发明专利量的 73.3%。前三季度，全国高校和科研机构专利转让许可备案次数同比增长 24.1%；专利、商标质押融资登记总额达 7922.3 亿元，同比增长 60%；知识产权使用费进出口总额达 3072 亿元，同比增长 7.2%，均创历史新高。截至 10 月底，我国发明专利平均审查周期压减至 15.6 个月；截至目前，已批复建设 123 家国家级知识产权保护中心和快速维权中心，分布在 29 个省（区、市），备案的各类创新主体超 19.3 万家。前三季度，我国已运行的保护中心和快维中心共受理知识产权保护维权案件 9.8 万件，平均处理周期在 2 周以内。前三季度，全国高校和科研机构新增专利申请中，发明专利占比进一步提升到 70.9%，专利申请质量稳步提升。目前，2700 余所高校和科研机构共计 134.9 万件存量专利完成了全面盘点，一批具有产业化前景的发明专利进入可转化资源库。

来源：《人民日报》(2024 年 12 月 03 日 02 版)

【翟校国 摘录】

1.8【专利】国知局拟明确：人工智能系统不得作为发明人

近日，国知局发布《人工智能相关发明专利申请指引（征求意见稿）》公开征求意见的通知。指引围绕人工智能领域的热点问题及相关审查政策展开，共六章，1.3万余字，主要包括：

第一章归纳了人工智能相关专利申请的常见类型及法律问题，将常见类型划分为：涉及人工智能算法或模型本身的相关专利申请、涉及基于人工智能算法或模型的功能或领域应用的相关专利申请、涉及人工智能辅助作出的发明的相关专利申请，以及涉及人工智能生成的发明的相关专利申请四种类型。在此基础上重点聚焦创新主体核心诉求，全面梳理出五方面当前人工智能领域的热点法律问题。

第二章涉及发明人身份的认定问题，对人工智能不具备发明人主体资格进行论证说明。

第三章涉及方案客体的标准，就人工智能算法或模型本身的相关专利申请、涉及基于人工智能算法或模型的功能或领域应用的相关专利申请，如何满足方案客体要求进行解释说明。

第四章涉及说明书的充分公开问题，明确与发明点相关的内容需要满足充分公开的要求，进一步细化现行审查规定和实践中对于人工智能相关专利申请充分公开的规范，以积极应对人工智能“黑匣子”问题。

第五章涉及创造性的考量，通过解释审查标准、提供对照实例的方式，明确算法特征与技术特征如何在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，使得在创造性考量时需要考虑算法特征的技术贡献。

第六章提供了关于人工智能伦理的指引性意见。

【郑连静 摘录】

1.9【专利】助企创新“加速度”！汕头保护中心新增专利预审服务分类号

近日，经国家知识产权局核定，汕头市知识产权保护中心（以下简称“汕头保护中心”）的专利预审服务分类号新增3个国际专利分类（IPC）主分类小类（以下简称“IPC分类号”）、4个洛迦诺分类小类（以下简称“洛迦诺分类号”），预审

服务范围进一步延伸至纺织设备、服装制品和珠宝制造等多个领域，加速汕头市“三新两特一大”产业创新成果落地开花。

调整后，汕头保护中心预审服务分类号可受理预审领域共有 IPC 分类号共 63 个，洛迦诺分类号 20 个，围绕机械装备制造与化工产业，涉及纺织服装、食品加工、高分子化合物制备等多个领域，将极大满足汕头市创新主体高质量专利获得快速审查的服务需求，为国家知识产权强市建设、国家创新型城市建设提供有力支撑。

汕头保护中心积极开展专利预审服务。

此次专利预审服务扩容，是紧密联系汕头产业发展实际，积极贯彻市委、市政府关于培育壮大新兴产业的要求，调整后的专利预审服务受理范围更加全面，更贴合汕头产业发展需要。汕头保护中心强化创新主体需求，瞄准发展机遇，促进预审服务与创新主体需求深度对接，基本满足我市重点产业领域主要创新主体的需求。

运行以来，为满足我市创新主体专利预审需求，加快培育新质生产力，结合市委、市政府“工业立市、产业强市”的工作部署，汕头保护中心充分发挥专利预审对技术创新发展的支撑作用，积极开展专利预审全方位服务。截至目前，汕头保护中心累计完成备案企事业单位达 1100 余家，受理专利预审案件 5100 件，帮助近千家创新主体取得快速授权专利 3400 余件，帮助企业抢占先机，赢得时间。

以汕头本地家居服、内衣为主的纺织产业为例，以往涉及纺织生产设备的相关发明专利需要 2 至 3 年的审查授权时间，现在通过汕头保护中心的快速预审“绿色通道”，只需要三个月左右便可获得授权，该授权周期缩短 90% 以上，为企业节省了大量的时间成本，同时，通过汕头保护中心预审合格的发明专利授权率高达 85%，能够使高价值的发明创造获得高质量的专利保护。因此，这种申办方式得到越来越多企业的选择。据统计，运行三年来，汕头保护中心预审业务量增长迅猛，年均增长率达 200% 以上，预审后授权的发明专利数量已占全市同期授权发明专利的近 50%。汕头保护中心的成功运行为汕头市知识产权工作发展按下“加速键”：2021 年全市发明专利授权量 425 件，每万人口发明专利拥有量 5.88 件，每万人口高价值发明专利拥有量 1.95 件；2022 年，汕头保护中心正式运行；2023 年全市发明专利授权量 931 件，每万人口发明专利拥有量 8.03 件，每万人口高价值发明专利拥有量 3.15 件，实现两年时间翻倍增长。

下一步，汕头保护中心将充分发挥职能优势，依托政策红利，聚焦创新主体需求，推动技术创新成果快速转化为高价值专利，为汕头产业高质量发展注入新动能。

【翟小莉 摘录】

热点专题

【知识产权】人工智能生成物的知识产权侵权责任

2024年11月7日至8日，第九届三知论坛在风景如画的浙江省嘉兴市海盐县成功举办。本届三知论坛由中国法学会知识产权法学研究会指导，浙江省高级人民法院知识产权审判庭、知产力、知产宝主办，嘉兴市中级人民法院承办，嘉兴市南湖区人民法院、海盐县人民法院共同协办。本届论坛以“人工智能发展与知识产权保护”为主题，来自司法机关、高等院校、研究机构与创新企业的代表围绕人工智能生成物的客体性质及权利归属、人工智能数据训练中的著作权问题、人工智能生成物的知识产权侵权责任等主题进行分享，精彩内容吸引了来自全国各地数百名知识产权从业者参会。

曲三强：人工智能与知识产权

中国法学会知识产权法学研究会学术委员会委员、北京理工大学法学院教授曲三强主要围绕科技创新导致的社会变革与法律影响展开分享，人类正面临着前所未有的科技大爆发的时代，信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、人工智能技术等领域的快速发展，影响并改变着人类社会的生产方式和生活方式，与此相应的政治、经济、文化和社会发展的新模态正在形成，作为上层建筑的政治和法律及其思想意识形态也在发生变化，并适时地做出调整。

曲教授从人工智能对当今社会的影响、人工智能的价值评判、知识产权的法律本质、知识产权法对人工智能的适用等多个方面进行讲解，其中挑战和机遇并存。其强调，人工智能不具有法律主体的人格条件和意义，不能充当法律的主体，如果人工智能的可认知行为构成了行为法意义上的侵权，则应由掌控和使用人工智能的自然人或法人对其所引起的损害结果承担法律责任。在现实生活中，掌控和使用人工智能的自然人或法人涉及人工智能开发者、人工智能提供商和人工智能用户等几种人，他们有可能成为人工智能实施侵权行为的法律责任的承担者。

我们必须建构与人工智能相适应的知识产权法律机制，科学合理地配置生产要素，公平正义地分配资源财富，提高劳动生产效率，促进经济社会健康有序的发展，为科技向善和造福人类而努力奋斗。

姚志伟：生成式人工智能服务提供者在私法上的法律性质——信息服务场景下的讨论

广东财经大学法学院教授、人工智能法研究中心主任姚志伟以《生成式人工智能服务管理暂行办法》对“生成式人工智能服务提供者”的概念界定为出发点，在信息服务的场景下，对私法上GAI服务提供者的法律性质问题进行了分析。

根据《暂行办法》，生成式人工智能服务是一种信息服务，GAI服务提供者是信息服务提供者，包括研发者和开发者。其中第9条规定：“提供者应当依法承担网络信息内容生产者责任，履行网络信息安全义务。”姚志伟教授表示，“网络信息内容生产者”来源于公法《网络信息内容生态治理规定》对信息内容安全方面的规定，但其中的义务和责任并不完全可以套用。对生成式人工智能服务提供者的责任应该区分不同服务的不同类型：信息服务与产品服务，但《暂行办法》并未在私法上明确人工智能服务提供者的性质以及相应责任承担。传统的网络服务提供者概念，特别是内容服务提供者/服务提供者的二元划分已经不适合GAI服务提供者。因此，需要超越内容服务/技术服务的二元划分体系，在私法上对GAI服务提

供者进行重新定性。

在考虑权利保护和产业发展的平衡的基础上，参照避风港规则，将 GAI 服务提供者明确为侵权责任法上的特殊责任主体，规定以专门的免责机制，例如 GAI 服务提供者要履行设立通知渠道、根据通知采取必要措施停止生成或停止传输、管理部署者（使用者）的行为以及标识的义务等，有条件地免除其赔偿损失责任，在明知或应知生成内容侵权而未采取必要措施停止生成或停止传输的情况除外。

李俊松：对人工智能与著作权侵权问题的思考

广州互联网法院综合审判二庭法官李俊松以 360 搜索“ai 问答”为例，通过再现主流的生成式人工智能服务，指出公众利用生成式人工智能，生成文本、图片、音频、视频等服务的过程中，人工智能服务提供者及用户可能存在的著作权侵权风险和应对策略。目前，大家对于人工智能的定性没有分歧，它是一种能够自主运行、服务特定目标的技术或设备。人工智能生成物输出阶段参与者的身份主要包括人工智能服务提供者（内容提供者）和人工智能指令输入者（用户），而著作权侵权风险在于复制、传播了与在先作品实质性相似的人工智能生成物。在相似的前提下，如果出现人工智能服务提供者不能证明生产物系“算法黑箱”所致，或者割裂与大模型提供者之间的关系，或者生成物长期存在其服务器，可由公众直接访问等情形，则服务提供者根据具体情况，可能涉嫌侵害复制权、改编权、广播权、信息网络传播权等不同著作权项。若用户将生成物予以复制传播，则根据其使用方式，也同样存在前述侵权风险。

随着涉及人工智能案件的显现，技术发展中遇到的问题一定是发展中解决。今年 7 月份发布的《人工智能全球治理上海宣言》也提到以人为本，人工智能正在引领一场科技革命，深刻影响着人类的生产和生活。人工智能是作品的创作工具，也是作品的传播工具，人工智能给著作权带来的问题，如早先的技术设备更新换代一样，都是可以通过发展解决的。

沙 丽：生成式人工智能服务提供者的侵权责任认定

随着生成式人工智能技术飞跃式的发展，人工智能呈现出新特点新特征，也使得司法实践面临着主体资格的突破、客体范围的扩展、行为规则的塑造等问题。在此背景下如何权衡技术发展与权益保护，通过司法裁判去确保新兴产业的良性发展，也成为亟待解决的问题。杭州互联网法院互联网审判第二庭庭长沙丽通过审理的一起涉及 AIGC 平台侵权的案件分享了其裁判思路。该案主要的争议焦点在于被告主体身份的界定，被诉侵权行为的认定和民事责任的承担。从总体上看，大模型平台从底座通用模型至应用层模型，越往下层越有条件主张技术中立，越到上层其注意义务也相应地越高，同时可能承担的责任也越大。那么从鼓励技术发展的角度来看，对于数据输入和数据训练两个阶段的侵权行为的认定，宜采取相对宽松包容的一个认定标准，而对于内容输出和内容使用两个阶段的侵权认定的标准，应该采用相对从严的认定标准，通过分类施策实现发展与保护的一个平衡。具体在实践中我们应该区分不同的应用场景，分层分类分别界定侵权责任。此外，还应当注意到生成式人工智能服务提供者提供的网络服务，它是有别于传统的信息存储、搜索链接等服务，它兼具内容生产者和平台管理者的双重身份。

对于过错的认定规则，应当综合考量生成式人工智能服务的性质、技术发展的水平、被诉侵权事实的明显程度、平台的盈利模式、可能引发的侵权后果、可以采取的必要措施及其效果、侵权责任承担对于行业的影响等方面，通过动态地去调整过错的认定标准，将平台的注意义务控制在合理的程度之内。

此外，被诉行为是否构成不正当竞争，应该从商业模式和经营方式本身、该商业模式和经营方式会给市场竞争秩序产生的影响，以及反不正当竞争法和著作权法的关系等三方面考量。

刘家瑞：人工智能的版权侵权责任分析

1.记忆问题。调研发现，在很多案件中大模型侵权并非故意侵权。根据技术人员分析，大模型的训练数据都是靠网络爬虫，结果数据集里面就出现从不同来源收集到的内容备份，由于训练数据庞杂，最终呈现的结果会出现不准确或者歪曲，所以这是一个亟待解决的技术问题。

2.史努比问题。在版权产业里面有一些名称，特别是虚拟角色的名称和视觉形象有高度的因果关系和高度的关联性，那么在每次训练的时候，输入虚拟形象的名称都会出现一个固定的视觉形象，因此也是技术上需要解决的侵权重灾区。

3.金庸问题。从金庸书籍中截取一段文字放在大模型中，不同平台生成的图像均有类似的地方，这也说明了生成结果的独创性表达实际上是来源于提示词。因此，根据不同的技术源头，可以分析不同的侵权问题。

对于人工智能侵权的定性问题，刘家瑞引用国内外判例，从权利区分、技术上区分、版权归属与侵权责任的关系、侵权抗辩进行了分析。

李丹：从挑战到治理：人工智能时代的知识产权侵权责任新视角

近年来，AI 数字创作技术成为辅助创作工具，为版权产业带来创新和发展。腾讯集团法务总监李丹基于实务中的经验从以下三个方面进行了分享：

1. 人工智能时代的业态演进与技术前沿

AI 能力的引入可以提升影视产业各环节的工作效率和管理精确度，影视制作从前期筹备、拍摄过程，到后期剪辑、特效制作等各阶段的工作开展都可更加高效有序。从文化产业发展角度来看，AI 时代也呈现出作品的创作门槛降低，同质化现象严重的情况，使得优质作品稀缺，真正意义上的优质作品，其创作绝非易事，依旧需要在创意构思、资金投入、人力调配等诸多方面进行大量的资源倾注。

2. 新技术、新业态下的知识产权保护挑战

涉版权领域数字经济产业特点呈现出作品数字化速度、传播速度加快的显著特点，这也是导致助推侵权盗版泛滥的主要因素之一，例如追播行为成为目前版权侵权的显著表现；浏览器推荐盗版网站现象明显；短视频平台算法推荐被用来加速盗版内容的传播；一些浏览器通过技术手段优化盗版网站的播放和下载功能，严重助长了盗版文化的蔓延，破坏版权保护的法治环境。

3. 数字内容产业的侵权治理

针对影视产业涉及的侵权治理，李丹回顾网络版权司法保护历程以及通过介绍国内外相关案例进行了分享。以热播剧为例，最重要的是及时制止侵权行为，积极适用行为保全措施，要求平台对热播视听作品采取过滤、拦截等措施，遏制侵权的发生和蔓延，有效抓住制止侵权的窗口；由于优质影视制作成本巨大，侵权导致的结果恶劣，也呼吁在侵权案件中能够进一步提高知识产权损害赔偿以及适用惩罚性赔偿制度，提高侵权违法所需承担的成本，对侵权者的侵权作为起到震慑作用。

【何佳颖 摘录】