



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

第六百三十一期周报

2025.10.12-2025.10.18

网址: <http://www.hangsomes.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906室

邮编: 200030

电话: +86-(0)21-54832226/33562768

传真: +86-(0)21-33562779

邮箱: hangsome@hangsome.com

总目录

● 每周资讯

- 1.1 【著作权】从中美法院判决看人工智能训练中作品合理使用问题
- 1.2 【专利】迪士尼等公司指控中国人工智能公司恶意侵权
- 1.3 【专利】从专利成果到生产力引擎
- 1.4 【专利】被诉专利侵权如何反制？3 大策略，14 招，直击对方软肋！
- 1.5 【专利】如何确定技术创新成果的知识产权归属？来看这 12 个典型案例

● 热点专题

【知识产权】附判决 | 印度首个标准必要专利不侵权判决出炉：飞利浦 20 年音频编解码器专利战失利

每周资讯

1.1 【著作权】从中美法院判决看人工智能训练中作品合理使用问题

本文是 2025 年 9 月 17 日在中国法学会网络与信息法学研究会“第六期数字企业法治沙龙”的发言基础上整理完成。

在人工智能研发的诸多环节中，比较关键的一步是以海量信息作为对象进行数据挖掘与机器学习。如果机器学习的内容是处在著作权保护期内的作品或由其转码而来的数据，有可能侵犯他人的著作权。各国的作者们为了维护自己的利益已经向法院提起了不少侵权诉讼，这类案件大多发生在美国。在我国，自 2024 年以来，“奥特曼”系列形象的权利人以侵犯其著作权为由对人工智能服务提供者相继在广州和杭州的互联网法院提起了诉讼。上述案件的判决一经公布，进一步引发了业内对人工智能训练中使用作品是否侵犯著作权问题的争论和思考。

一、中美相关诉讼的特点和差异

值得注意的是，在这些案件中，一方面，由于原告往往无法掌握被告在模型训练中使用数据以及特定作品的确凿证据，因此，大多数案件的原告都是基于用户使用人工智能模型生成的内容或结果（即生成端）与原告享有著作权的作品存在实质相似甚至相同为事实基础而提起的。

另一方面，与在美国法院提起的诉讼大多是直接针对生成式人工智能模型训练企业不同，我国法院审理的相关案件的被告主要是生成式人工智能服务的提供者而非直接进行模型训练的机构。

二、美国法院得出的不同裁判结论及其原因

从最近两年来美国法院对部分案件的初步裁判意见来看，模型训练阶段的作品利用行为能否满足美国版权法的合理使用抗辩“四要素标准”，也同样存在不确定性。

（一）“汤森路透诉罗斯智能”案

特拉华州地方法院法官 Bibas 对“汤森路透诉罗斯智能”案的态度就发生过变化，2023 年 9 月 25 日他发表“意见备忘录”指出：虽然本案中被告的使用无疑是商业性的，但是我更关注的是这样的使用是否具有转换性；转换性使用是指传播与原作品不同的新东西，或扩大其效用，从而服务于为公众贡献知识这一版权的总体目标；如果被告将人类语言翻译为计算机可以理解的内容，仅仅是作为试图开发一种“全新”竞争产品的步骤之一，而最终产品既不包含也不输出侵权材料，那么它的行为属于转化性的“中间复制”。

但是，该法院于 2025 年 2 月 11 日作出的部分简易判决认定：本案情形不属于“中间复制”，被告未经授权使用 Westlaw 享有版权保护的判例摘要进行 AI 法律检索工具训练的行为构成版权侵权。因为被告对判例摘要的使用目的与原告并无本质不同，是专门用于开发与 Westlaw 直接竞争的同类产品，所以被告对判例摘要的商业使用并不具有转换性——即便被告抗辩其仅在训练其 AI 模型的中间步骤中使用了这些判例摘要，并未直接出现在其最终产品中。

不过，美国第三巡回法院已经批准被告罗斯智能就这一判决提起的中间上诉，被告的使用行为是否具有转化性并构成合理使用，依然会是上诉审理的重点。

（二）Bartz 诉 Anthropic PBC 案

2025 年 6 月 23 日美国加利福尼亚州北区联邦地区法院对 Bartz 诉 Anthropic PBC 案作出的裁决则得出了相反的结论，该法院认为：原告无权禁止他人将其作品用于训练或学习本身。由于 Anthropic 使用作品来训练大语言模型目的与性质具有

惊人的转换性，Anthropic 公司的大型语言模型并未向公众输出特定作品的创造性元素，而只是输出了语法、结构和文风，这并不属于著作权法保护的内容，且用于训练特定大语言模型的副本没有也不会取代公众对原告作品副本的需求，因此，被告使用受版权保护的作品训练大语言模型属于合理使用，不构成侵权。

（三）美国两个法院得出不同结论的原因

其实无论是审理“汤森路透诉罗斯智能”案的法官，还是审理 Bartz 诉 Anthropic PBC 案的法院都认同：被告使用原告的作品训练人工智能后，如果在终端会输出侵权材料，就很难属于不构成侵权的“中间复制”或者具有转换性的合理使用。所以，输出端的结果明显会影响法院对训练端的行为是否构成合理使用的评判。

加利福尼亚州北区联邦地区法院认为原告所援引的“汤森路透诉罗斯智能案”与本案事实不符。其中明显的区别在于，前一个是用于训练非生成式的人工智能法律检索工具，后一个则是用于训练生成式的人工智能语言模型，从而导致前一个人工智能训练的结果是产生了一个相竞争的新产品，而后一个训练的结果是人工智能模型并没有输出相竞争的作品。当然，这一区别是否成为人工智能训练使用他人作品构成合理使用与否的关键，仍有待进一步观察。

三、我国法院的判决及存在的不确定性

（一）广州“奥特曼”案的侵权结论不适用于训练中的作品使用

在广州互联网法院审理的“奥特曼”案中，原告指控被告“未经授权，擅自利用原告享有权利的作品训练其大模型”，但是，被告提供的证据表明被告“并没有使用案涉奥特曼形象进行训练”，该案其实并未涉及业内最为关注的大模型训练使用作品是否侵犯著作权的评判，因此，尽管该案的判决以用户使用人工智能模型生成的图片与原告的图片相同或实质相似为由而认定被告提供的服务构成对著作权的直接侵权，但这一结论显然无法适用于模型训练中的作品使用行为。

（二）杭州“奥特曼”案得出合理使用的结论是为了驳回删除训练数据的诉请

而在杭州互联网法院审理的“奥特曼”案中，被告的 AI 平台向用户提供的服务是让其使用基础模型（来自第三方）训练出“奥特曼 LoRA 模型”，并在此基础上生成涉嫌侵权图片并发布在平台上，因此，使用涉案作品训练 LoRA 模型行为的实施主体为平台用户，而非本案被告，本案原告所指控的著作权侵权也并非针对模型训练行为，而是针对网络传播涉案模型所生成图片的行为。

只是因为该案原告在诉讼请求中要求被告“删除与奥特曼有关的全部物料和相关数据”，一审法院就以**无证据证明**“该种使用行为已影响到权利作品正常使用或者不合理地损害相关著作权人的合法权益，可以被认为是合理使用”为由，于是驳回了原告的这一诉讼请求。

但是，值得注意的是，该案一审得出训练中的作品使用行为构成合理使用的原因主要是考虑到“该种使用行为**并非以再现作品的独创性表达为目的**”“**数据训练及生成过程中也未将在先作品展示给公众**”，但是，并未考虑**最终输出端输出的图片**是构成侵权的图片的事实，而如果按照美国法院关于合理使用的分析思路，在人工智能模型最后可以生成侵权内容且明显会损害作者利益的情况下，恐怕无法简单地得出模型训练中使用作品的行为可以构成合理使用的结论。

事实上，在该案的二审判决中，法院就以“擅自使用奥特曼作品是否构成合理使用的**问题，系著作权法评价范围，本案二审中上海公司仅就不正当竞争行为提起上诉，且前述行为实施主体为平台用户，而非杭州公司，故本院不再评述**”为由，直接回避了这一问题。因此，我们尚无法根据这一案件的一审判决就得出我国法院明确支持人工智能训练使用作品构成合理使用的结论。

四、在不确定中寻找合理的解决方案

人工智能模型向公众输出的内容是否构成侵权将直接影响法院对人工智能模型

训练中使用作品构成合理使用与否的评判，则是显而易见的。在现有大模型所生成的内容尚无法绝对避免再现或包含原始训练数据中他人可能享有版权保护的作品信息的情况下，确实会损害著作权人的正当利益，因此，依据合理使用规则豁免大模型训练中使用他人作品的著作权侵权责任，自然会面临强烈的反对意见。

为了避免合理使用规则适用的不确定性对人工智能技术创新再来的不利影响，我国应该豁免模型训练中使用作品的著作权侵权责任（豁免训练端），但对生成端可能出现的个案涉嫌侵权内容进行有效执法和打击（管住生成端），这样就可以实现人工智能训练客观需要海量数据（包括享有著作权的作品）与保护著作权人利益之间的平衡，而并不会对著作权人带来实质性损害。

而且，如果“管住生成端”是可以实现的，这将引导或迫使人工智能产品或服务提供者通过改进人工智能技术或采取技术措施尽力避免生成侵权内容，事实上很多负责任的人工智能产品或服务提供者也已经在努力避免这样的结果发生。我们并不需要过于担心因为“豁免训练端”而导致大模型会生成大量与著作权人的作品产生直接竞争的内容。

当然，“豁免训练端”并不意味着目前大模型开发者基于训练的需要购买相关数据是没有必要的；而且，对于人工智能训练中使用数据行为是否应该通过立法规定某种报酬请求权或者明确这样的使用属于复制权控制的行为并通过法定许可的方式收取使用费等制度安排，也依然可以进行理论探讨。

此外，对于那些专门训练某一作者原创的特定风格作品的大模型，其输出的内容即便难以被认定为构成与训练中使用的原创作品在表达上的实质相似，但是因为其风格与原创作品极其雷同，依然可能在同类作品市场中导致对原作者竞争利益的损害，这时依然不排除依据《反不正当竞争法》对这样的行为进行规制。

【周小丽 摘录】

1.2 【专利】迪士尼等公司指控中国人工智能公司恶意侵权

迪士尼企业及其他 11 家原告于 2025 年 9 月中旬向美国加利福尼亚州中区联邦地区法院对中国人工智能（AI）图像视频生成器 MiniMax 提起诉讼。诉状指控该平台通过运营商业 AI 服务实施直接及间接版权侵权，其行为“大规模盗版并掠夺原告的版权作品”。MiniMax 将海螺 AI（Hailuo AI）宣传为“掌上好莱坞制片厂”。

原告包括迪士尼子公司漫威漫画、卢卡斯影业、二十世纪福克斯，以及环球影业制作公司、梦工厂动画、华纳兄弟娱乐、DC 漫画、卡通电视网、特纳娱乐和汉纳巴伯拉制片公司。

诉状称，这些制片公司将该公司的营销口号描述为“狂妄自封的绰号”，其商业模式建立在“窃取好莱坞工作室知识产权”的基础上。诉状指出，海螺服务为用户提供“源源不断的侵权图像和视频，内容均包含原告享有版权的知名角色”。这些制片公司指出，MiniMax “完全无视美国版权法，将原告珍贵的版权角色视作己有”。

诉讼进一步指控，MiniMax 不仅未能采取其他 AI 服务已实施的有效防侵权措施，反而“主动参与并鼓励侵权行为”。诉状将 MiniMax 的版权侵权行为定性为“蓄意且肆无忌惮”。

这份 119 页的诉状列举了 MiniMax 旗下海螺 AI 服务的具体侵权实例。根据诉状，当用户提交简单文字指令要求生成“特定场景或动作”的达斯·维达（Darth Vader）形象时，MiniMax 会生成并显示带有迪士尼版权角色达斯·维达的高清可下载图像及视频（还附带 MiniMax 海螺的品牌标识）。诉状特别说明，该服务同样能生成其他热门动画角色内容，包括环球影业《神偷奶爸》中的小黄人、华纳兄弟 DC 漫画的超人，以及迪士尼《银河护卫队》的系列角色。

原告方强调，他们是“全球最大的电影制片公司，一个多世纪以来一直为美国创意引擎提供动力”。他们辩称，其最成功且广受好评的电影之所以具有价值，正是因为这些作品中塑造的“超越现实的人物形象”，包括像蜘蛛侠和超人这样的英雄角色，像达斯·维达和小丑这样的反派角色，以及史瑞克、小黄人、巴斯光年、兔八哥、汤姆与杰瑞等角色。

这些制片公司主张，被告公司的行为不仅对原告构成重大威胁，更对整个美国电影产业构成威胁。他们表示：“MiniMax 的盗版商业模式和对美国版权法的公然藐视... 是对整个美国电影产业的广泛威胁，该产业创造了数百万个就业岗位，并为美国经济贡献了超过 2600 亿美元。”

制片公司还强调了他们在创新和技术方面的投入，称其“在如此多不同渠道和市场上成功实现受版权保护作品和角色的商业化，不仅是对其投资人类创造力的证明，也体现了原告方持续不断的创新精神”。据报道估值达 40 亿美元的 MiniMax 公司，被指未对制片公司的停止侵权要求作出回应。

制片公司认为，MiniMax “完全有能力停止盗用和利用原告知识产权的行为”，并指出其他 AI 服务商已实施了版权保护措施。诉状称，该公司“为谋取自身利益，公然持续侵犯原告版权”。

诉状还指控 MiniMax 已具备实施内容限制的技术能力，指出该公司“已经采取了技术措施，防止某些图像和视频的传播和公开展示与表演，例如暴力或裸露等内容”。诉状进一步论证，这证明 MiniMax 拥有内容过滤能力，但该公司选择不将此类保护措施延伸至受版权保护的内容，反而将商业利益置于知识产权之上。

该诉讼针对 MiniMax 及相关实体提出直接侵权与间接侵权双重指控。原告方已申请陪审团审判，并主张追索未明确具体数额的金钱赔偿，或按每部侵权作品最高 15 万美元的标准计算法定损害赔偿（针对故意侵权行为）。同时原告方请求法院颁发临时禁令与永久禁令，以制止 MiniMax 持续涉嫌侵权行为。

各大制片公司在联合声明中称：“我们支持既能提升人类创造力，又能保护无数创作者及整个创意产业成果的创新。对 AI 创新采取负责任的态度至关重要，而今日对 MiniMax 的起诉再次彰显我们共同追究侵权者法律责任的承诺——无论侵权者身处何地，都将追究其违反版权法的责任。”

美国电影协会主席兼首席执行官查尔斯·里夫金（Charles Rivkin）重申这一立场，指出企业应当明白：无论身处何地，侵犯美国创作者权利的行为都将被追责。

此诉讼系创意产业针对 AI 公司发起的一系列高知名度版权侵权诉讼中的最新一例。2025 年 6 月，迪士尼企业公司与环球城市制片有限合伙公司起诉 Midjourney，称其服务是“抄袭的无底洞”。华纳兄弟探索公司亦于 2025 年 9 月初针对 Midjourney 单独提起诉讼，指控其存在“系统化、持续性的恶意侵权行为”。

【胡鑫磊 摘录】

1.3 【专利】从专利成果到生产力引擎

10 月 13 日至 15 日，以“专利转化运用 赋能创新发展”为主题的第十四届中国国际专利技术与产品交易会（以下简称“专交会”）在大连举行。来自中国、美国、日本、韩国等 14 个国家和地区的 317 家展商齐聚一堂，共襄创新盛会。

作为观察中国创新活力与产业转型的重要窗口，今年的专交会不仅展示了“硬核科技”的新突破，更呈现出中国专利事业从“量的积累”迈向“质的跃升”的时代画卷。

国家知识产权局局长申长雨在开幕致辞中表示，近年来，国家知识产权局深入落实创新驱动发展战略，大力推动专利转化运用，积极服务高质量发展。自 2023 年国务院部署实施专利转化运用专项行动以来，国家知识产权局联合 21 个部门，从产业创新、成果转化、金融赋能等方面出台一系列政策措施，努力打通专利转化运用的难点堵点卡点，取得明显成效。截至今年 8 月底，全国专利转让许可备案次数已累计达 115.4 万次，其中高校和科研机构转让许可达 14.2 万次，企业发明专利产业化率达 53.3%，均呈现良好发展势头。

“我们正在认真总结三年行动的成功经验，进一步推进专利转化运用机制化、常态化、长效化。”申长雨说。

一连串数据背后，是创新成果不断走出实验室、走上生产线的现实写照。三年专项行动让更多“沉睡的专利”变成“市场的产品”。

展会现场，创新的“火花”在各展区竞相闪耀。

在重点产业与专利技术展区，中国科学院大连化学物理研究所带来了“智能化工大模型”——这是我国化工领域首个行业级智能研发平台。展台相关负责人介绍：“化工新技术的传统开发依赖逐级放大，投资大、周期长，是制约行业创新的关键瓶颈。为突破困局，我们通过化工大模型与虚拟工厂，实现‘从实验室一步到工厂’的颠覆式研发。智能化技术还可赋能工艺优化、智能排产与产业规划。”

上海智元新创的“远征 A2”全尺寸人形机器人(17.780, -0.66, -3.58%)与“Omnihand O12”灵巧手，展现出人工智能与机械控制的完美融合；上海微创医疗的图迈腔镜手术机器人则展示了医疗器械领域的精密创新……在高端制造展区，各式前沿科技产品突出体现了技术创新对制造业升级的驱动作用，人工智能、物联网等技术的深度融入，使智能制造成为全球制造业变革的必然趋势。

沈阳自动化所博士生导师杜华龙在接受记者采访时介绍，他们团队研发的“超声扫描显微镜样机系统”，能够通过高频超声波实现对材料内部缺陷的快速无损检测。“目前这类高端装备主要依赖进口，我们已自研出多通道超声发射接收器，关键技术指标已接近国际同类水平。未来将逐步实现核心部件国产化替代。”他说。

专交会不仅是创新成果的“展示台”，更是产学研协同的“孵化场”。在专项行动成果展区，宇树科技的机器人、灵伴科技的 AI+AR 智能眼镜等一批代表性成果亮相，它们的背后，是专利技术真正落地产业链、价值链的生动实践。宇树科技通过自主研发的高扭矩密度电机有效破解高成本瓶颈，实现机器狗在复杂地形的高效运动；灵伴科技的智能眼镜已广泛应用于工业运维与远程协作场景，显著提升作业效率与安全性。

地方也在加速释放专利创新活力。据了解，近年来，辽宁省聚焦全面振兴新突破三年行动重点任务，不断培育壮大新质生产力。辽宁省与国家知识产权局携手共

建，推动辽宁知识产权强省建设迈上新台阶。沈阳市、大连市双双获批建设国家知识产权保护高地。专项行动实施以来，全省专利转让年均增幅超过 35%，经国家知识产权局备案的专利密集型产品产值突破 170 亿元，创新创造活力持续迸发。

创新的中国，也赢得了世界的瞩目。欧洲专利局局长安东尼奥·坎普诺斯介绍，2024 年，欧洲专利局收到了 20 万份专利申请，其中中国申请人的申请量占比超过 10%，这使中国成为第四大申请来源国。自 2018 年以来，中国专利申请量增加了一倍多，自 2014 年以来增加了四倍。电池相关技术的申请量增长尤其强劲，去年增长了 79%。在数字通信和计算机技术领域的申请量也同样增长迅速。“这反映了中国不断增长的创新能力和中国发明人对欧洲专利局质量的信任。”他说。

在本届专交会的中国专利金奖展区，30 项专利金奖与 10 项外观设计金奖集中亮相。中铁五院研发的世界首台千吨级运架一体机“昆仑号”，填补了全球同类设备空白，已在福厦、沈白等多条高铁线路推广应用，为时速 400 公里高速铁路建设提供了坚实支撑。

据悉，自 2002 年起，专交会累计参展单位超过万家，参会人员超过 100 万人次，参展专利项目和产品超过 10 万件，交易额超百亿元人民币，成为国内外各行业创新成果交流和经济贸易合作的重要平台。

从国家政策到科研突破，从国际舞台到地方实践，一项项专利，正从“书架”走向“货架”，从实验室走向生产线，为中国高质量发展注入源源不断的创新动力。

【侯燕霞 摘录】

1.4 【专利】如何提前应对无法预见的创造性审查

在专利提交申请之前，专利的内容就像橡皮泥一样，可以任意的添加材料、揉捏塑形。当一旦将它提交申请之后，瞬间便固化了。许多申请人并不太了解这种“固化”。

这种固化的结果便是，修改专利文本的余地大大缩小。在申请日之后，如果申请人在原有专利基础上有了进一步的改进，或者是得到了新的实验数据，是不被允许补充到原专利文本的。道理很简单，这意味着将申请日之后作出改进的新方案（或是申请日之后被验证的方案）的保护日期提前，这对其他人并不公平。除此之外，其它的修改，如果是加入了不能从原说明书和权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的内容，也不被允许。通俗而言，不能再加入“新”的内容。或者说，不应幻想着在审查员指出专利不具备创造性的时候，再完善原专利文本的内容。

就这样，一经申请便“固定”的技术方案，就像破壳的小鸟，需要面对未来的不确定性。

检索！

审查员在拿到专利文本时，会检索在申请日之前已经公开的任何现有技术，找到合适的对比文件，评价专利的创造性。不确定之处在于，没有人可以预见审查员会检索到什么对比文件。事实上，如果同一篇专利被两个审查员做平行审查，这两个审查员检索到的对比文件大概率

是不一样的，甚至审查结论也可能相反。这就是检索和创造性判断具有主观性的一面。

专利申请后，需要面对未知的风险，命运不再完全被自己掌握。然而，前景并非这么黯淡。

显然，我们需要在申请之前做点什么。让这个“捏好的橡皮泥”可以更自如的应对不同对比文件的“洗礼”。

无论是企业的专利工程师还是专利代理师在拿到发明人撰写的技术交底书，在沟通、理解交底书内容后，都会进行检索，给出一定的检索意见。须知，这种意见并非结论性的，它的目的是促使挖掘出更多的创新点，进一步完善交底书。

发明人提供的交底书普遍存在以下几个问题，关系到是否容易通过创造性的审查。

第一，没有将自己检索到的最接近的现有技术告知代理师。

如上所述，不同人对同一主题的检索结果不可能完全一样。更何况，发明人往往是技术领域的专家，知晓一些在网络上难以检索到的现有技术。如果发明人知晓与本发明最相似的现有技术，应将它连同交底书一起提交给代理师，以供他作更全面的分析。

第二，没有体现发明构思。

发明构思是一篇专利的灵魂。比如，本发明的出发点或初衷是什么，为什么要做本专利技术，在此之前别人或申请人是怎么做的（即发明人了解的现有技术），技术问题是怎么发现的，为什么会产生这样的技术问题，是怎么一步步解决的，研发过程中有哪些放弃采纳的方案，改进的思路是什么。

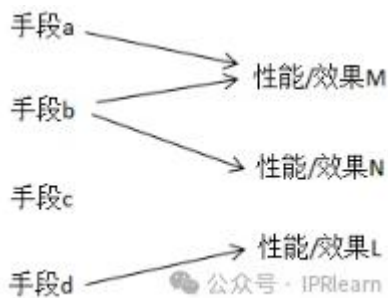
有了对发明构思的把握，代理师才能掌控全局。

第三，交底书有详细的技术方案，但只对技术效果笼统的描述。

技术方案是技术手段的集合：技术方案 A=手段 a+手段 b+手段 c...。交底书中应指明哪些是自认为创新的、关键的手段（比如关键组分、关键步骤、关键参数），这样代理师就会重点关注。

如果技术效果笼统的描述为技术方案 A 整体上的效果，比如产率高、成本低等。无法将具体的手段 a、b、c 与技术效果关联，也就是说，不知道效果是因为采用了什么具体手段带来的，不知道各具体手段的作用到底是什么。这样一来，由于缺乏技术手段和效果的关联，便无法确定关键技术手段。代理师在撰写的时候无的放矢，抓不住重点。如果审查员检索到的对比文件和本专利的区别在于：没有采用手段 b。由于原专利没有记载手段 b 的作用，在答复审查意见时再强调手段 b 的效果，基本上不会被采纳。

交底书的撰写应有助于在重要技术手段和性能/效果之间建立起因果关系映射：



交底书中应重点描述创新点（自认为的），即和现有技术不同之处及该不同带来的效果及优势。尽可能的将技术方案所有的创新点列出，对重要手段的作用、效果进行说明。一方面，这些作为后备部队，在关键时刻说不定可以代替主力部队进行绝地反击。另一方面，可以方便代理师更好的进行专利布局。

第四，没有体现发明的难点和预料不到之处。

发明的难点和预料不到之处往往体现发明的精髓和创造性高度。但发明人往往忽略这点。发明的难点可以通过描述他人为解决相关技术问题遇到的困难，自己在研发过程中遇到的失败来体现。预料不到之处可以通过与现有技术或研发过程中较差的方案达到的效果进行对比来体现，比如通过对比体现组分间的协同作用。

第五，没有对比实验，无法验证是什么技术手段带来实施例的技术效果。

对于化学类的发明，不仅需要有效果的描述，而且应该通过实验来验证这些效果。

如果实施例中只给出了技术方案 A（手段 a+手段 b+手段 c）的效果实验数据，由此并无法证明其中单一的具体手段 b 的作用是什么。这时只有给出对比实验（手段 a+手段 c），通过效果的对比，才能说明手段 b 的作用。

综上，整篇专利应该对自己做出的新发现、创新的贡献进行完整的说明，包括：通过采用哪些创新的手段，达到更好的效果，二者的关联或因果关系是什么，并通过实验来验证该效果。

未雨绸缪，是专利申请前的总策略。

虽然专利一经申请，便“固化”了，但在申请日之后，如果申请人针对原技术方案获得了新的实验数据，这些实验数据有助于之前的专利获得授权，也存在一些可能使这些数据被采纳（注意：这些数据已不能够补充到原始申请中）。方法有两个。

第一个方法是在十二个月内通过优先权的方式，提交一新申请，要求在先申请的优先权，将这些新数据补充到新申请中。

但国内在能否享有优先权的判断上较为严格，技术方案基本上不能修改，只能加入一些“补强”的实验数据。新增的实验数据如果是对在先申请技术效果的进一步丰富、完善，并未产生新效果，一般不影响优先权成立。如果新增的实验数据所证明的效果未记载在先申请中，一般不能享有优先权。这意味着，在先申请中效果的描述要有一定的“预见性”。

第二个方法是在答复审查意见的时候，在意见陈述书中补交实验数据。

但是补交的实验数据是作为证据提交的，审查员会首先审查其真实性、合法性和关联性（主要是是否可信）。补交的实验数据被采纳还有一个前提条件，就是原申请需明确记载或隐含公开补交数据拟证明的事实。也即原始申请应有相关的效果描述。如果补交的实验数据所证明的效果在原始申请中只字未提，那也不可能被采纳。

例如，本申请的化合物 A 和最接近的现有技术化合物 A' 属于同类型化合物，补交的实验数据证明 A 相对于 A' 有更优异的××效果。如果原申请中记载了“A 相比同类型其它化合物具有更优异的××效果”，则补交的实验数据可以被接受。（注：可参考最高法院的判例：（2021）最高法知行终 832 号）

即使有这两种补救方法，仍存在不被审查员接受的风险。所以，在多数情形下（除非是策略性的抢先“占位”），最佳策略是在专利申请之前便将技术方案和实验数据完善好，使其有能力应对更多的、不同方向的挑战，而非期望审查员能够在将来接受补交的实验数据。没有人可以做到万事俱备，但也不能只依赖于“东风”。

【任宁 摘录】

1.5 【专利】

2015 年至 2022 年，上海知产法院共受理技术创新成果权属纠纷一审民事案件 489 件，占同期知识产权一审民事案件收案总量的 3.75%，结案 434 件，案件数量整体呈稳中有升的态势。详见↓

白皮书显示，技术创新成果权属案件主要呈现以下特点：

一是从当事人情况看，创新主体以公司为主。在受理的案件中，一方或双方当事人为公司的案件达到 99.18%，仅 4 件案件的双方当事人均为个人。

二是从纠纷类型看，以专利案件为主。其中，专利权权属纠纷案件 309 件、专利申请权权属纠纷案件 145 件、计算机软件著作权权属纠纷案件 35 件。

三是从案件起因看，以职务与非职务成果争议为主。其中，128件案件发生纠纷的原因在于员工擅自将本属于单位的技术创新成果据为己有，单位请求法院确认相关技术方案构成职务发明。此外，还有因合作研发过程中的违约行为引起的纠纷，或者因技术方案被窃取、抄袭而引起的纠纷。

？四是从案件结果看，原告胜诉率较高。在判决和调解结案的案件中，技术创新成果归原告所有的案件占比达到67.62%。

上海知产法院在技术创新成果权属案件的审理过程中，总结提炼了四项裁判规则：“有约定，优先按照约定”；“谁投资，谁享有权利”；“谁创造，谁享有权利”；“谁破坏创新，谁必然承担责任”。

并根据实践中发现的问题提出四条建议：完善制度规定，织密保护创新的“防护网”；健全流程管理，筑牢保护创新的“防火墙”；强化协同保护，弹好保护创新的“协奏曲”；严惩不诚信行为，敲响保护创新的“警示钟”。

本次发布的12个案例，集中体现了审判情况通报中明确的案件裁判规则，反映出创新主体的权利意识有待进一步加强、合作创新的契约意识有待进一步树立、保护创新的证据意识有待进一步强化、尊重创新的诚信意识有待进一步提升等问题，多角度展现了上海知产法院在保护创新主体的合法权益、尊重创新主体在创新过程中的智力和资金投入、准确界定职务发明创造与非职务发明创造、依法严厉打击在创新活动和诉讼过程中的不诚信行为等方面发挥的积极作用，同时

发挥典型案例的规则引领作用，为创新主体依法有效保护技术创新成果提供行为指引。

上海知产法院技术创新成果权属典型案例（2015-2022）

/ 案例 1/

执行本单位任务完成的发明创造为职务发明创造

——原告 P 公司与被告段某、唐某专利申请权权属纠纷案

【基本案情】

2005 年，唐某大学毕业后进入 P 公司工作，先后担任工艺工程师、设计经理、设计团队经理、技术负责人。P 公司与唐某签订了《保密协议书》，约定：“唐某在合同期间内，从事 P 公司的工作和/或使用 P 公司的工作条件、资金所取得的任何版权或专利或专有技术均归 P 公司所有，双方另有约定的除外。”

段某系唐某之母。2013 年 11 月，段某向国家知识产权局申请了名称为“废气生物处理系统”的发明专利即涉案专利。唐某于 2014 年 10 月从 P 公司离职。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，唐某大学毕业后即进入 P 公司，曾担任技术负责人，根据在案证据，可以认定其在 P 公司的工作职责包括废气处理、生物洗涤塔的应用开发。涉案专利系一种废气生物处理系统，其技术特征也涉及生物洗涤塔，因此，可以认定涉案专利系唐某

为执行 P 公司工作任务而完成的发明创造,判决专利申请权应归 P 公司所有。双方当事人均未上诉。

【典型意义】

判断是否属于“执行本单位的任务所完成的发明创造”,应首先判断“本职工作”的范围,即涉案专利与发明人任职期间工作的关联性。关联性的判断主要需要考虑单位与发明人之间劳动合同、保密协议书、离职证明等载明的内容是否与研发工作有关,以及技术成果是否与发明人在单位的实际工作内容相关。如涉案专利与发明人在单位的本职工作相关或部分相关,应当认定涉案专利是发明人在本职工作中完成的发明创造,该发明的申请权以及被授权后的专利权应当属于单位。

/ 案例 2 /

主要利用单位的物质技术条件完成的发明创造为职务发明创造
——原告 A 公司与被告 R 公司专利权权属纠纷案

【基本案情】

A 公司成立于 2006 年 1 月 4 日。汪某于 2008 年起就职于 A 公司,职务为总经理,2013 年 12 月离职。张某于 2008 年起就职于 A 公司,职务为技术员,2013 年 8 月离职。赵某于 2011 年起就职于 A 公司,职务为技术员,2014 年 3 月离职。2011 年 7 月,A 公司向国家知识产权局申请了名称为“折弯机推拉式防护门”的实用新型专利,发明人之一为汪某。

R 公司成立于 2014 年 1 月 17 日，法定代表人为汪某。2014 年 7 月，R 公司向国家知识产权局申请了名称为“折弯机后防护门”的实用新型专利（以下简称涉案专利），发明人为汪某、张某、赵某。A 公司主张涉案专利利用了其从案外人 E 公司处获得的图纸，并且是汪某等人从 A 公司离职后一年内作出的与其在 A 公司的本职工作或者分配的工作任务有关的发明创造，专利权应归属于 A 公司。R 公司则认为 A 公司并未取得其所述技术资料的所有权，涉案专利并未利用 A 公司的物质技术条件。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，汪某系 A 公司为权利人的在先专利“折弯机推拉式防护门”的发明人之一，张某、赵某在 A 公司工作时职务为技术员，故上述三人的本职工作均可能涉及相关技术的研发。根据 A 公司与案外人 E 公司签订的《框架协议》约定，A 公司依照 E 公司提供的图纸等文档以及技术支持制造机械，并对 E 公司提供的信息保密。A 公司在本案中提交的图纸作为上述协议所涉的资料之一，应属于其不对外公开的技术资料。将涉案专利技术方案与上述图纸记载的技术方案进行比对，双方当事人均一致确认二者的主要差别在于涉案专利采用的是金属框架内嵌有机玻璃的设计而上述图纸显示的是金属防护门，由于门体上大面积采用有机玻璃以达到清楚观察内部机械情况这一目的的技术特征在 A 公司在先申请的名称为“折弯机推拉式防护门”的专利中就已进行了披露，故可以认定涉案专利所体现的技术成果的实质性内容是在 A 公司持有的上述图纸记载的

技术方案以及其所有的“折弯机推拉式防护门”专利的基础上完成，即涉案专利主要利用了 A 公司的物质技术条件而完成，其专利权应归属于 A 公司。该案判决后，双方当事人均未上诉。

【典型意义】

本案从涉案专利发明人的原任职情况、原告负有保密义务的图纸系其享有的不对外公开的技术资料、涉案专利技术与原告主张的技术资料记载的技术方案的主要区别技术特征已被涉案专利发明人之一在原告处任职期间同样作为发明人申请的专利披露等因素综合考察，厘清了认定专利法关于“主要利用本单位的物质技术条件”的基本要素和路径，为同类案件的审理提供了有益的参考。

/ 案例 3 /

职务发明相关性标准区别于创造性标准

——原告 M 公司与被告 J 公司、周某、钱某专利权权属纠纷案

【基本案情】

周某、钱某系 M 公司前员工，分别系主任工程师和销售经理，于 2013 年 12 月、2012 年 12 月离职。M 公司在周某任职期间进行了荧光粉色轮技术研发，涉及的多扇区荧光粉色轮系在一个基板上涂布不同颜色的荧光粉色段，多段式荧光粉环系在单个衬底上将含有不同荧光粉的段组装成环，周某在该技术研发中具有重要作用。J 公司成立于 2013 年 10 月，法定代表人系周某父亲。涉案发明专利“一种荧光粉色轮及其制作方法”申请日为 2014 年 2 月，专利权人为 J 公司，

申请时列的发明人为周某、钱某和两名案外人，涉及多扇片荧光粉色轮的制作，主要发明点在于将多片光学功能不同的扇形基板分别加工后再拼装成一个完整圆形基板。庭审中，三被告确认涉案专利系构型专利，钱某系发明主要构想人，周某提供数据支持，另外两名案外人对涉案专利无技术贡献。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，周某在 M 公司荧光粉色轮技术研发中具有重要作用，涉案专利申请日距周某离职尚未超过 1 年。在案证据虽未显示 M 公司的荧光粉色轮技术涉及多片扇形基板的拼装技术，但涉案专利技术与 M 公司的多扇区荧光粉色轮、多段式荧光粉环均属荧光粉色轮技术领域，旨在解决的技术问题相同，均是实现单个荧光粉色轮的多重功能组合运用，所涉及的原材料如铝基板、玻璃基板、荧光粉等也基本相同，仅是在制作工艺上存在差别，且该制作工艺的差别亦具有一定的传承性，从在一个完整基板上进行光学功能分区到单一衬底外边缘组装不同光学功能的荧光粉环，再到不同光学功能的基板组装成圆，故应认定涉案专利技术与周某在 M 公司的本职工作具有较强的相关性，判决确认涉案发明专利权归 M 公司所有。二审维持原判。

【典型意义】

本案涉及员工离职 1 年内所完成的技术成果的专利权归属认定。员工在原单位从事研发时积累了一定的知识和经验，离职后基于之前的知识积累进一步研发取得成果的现象较为普遍。专利法关于 1 年期

间以及相关性标准的限制旨在实现离职员工再就业能力与公司利益保护之间的平衡。本案判决明确职务发明相关性认定需综合考虑两者是否属于同一技术领域、解决技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性等因素，而非简单判断两者技术方案相比是否具有专利授权意义上的创造性，无需囿于专利发明点的限制，对于类似案件审理具有一定的借鉴意义。

/ 案例 4 /

职务发明与离职员工原单位本职工作相关性的认定

——原告 S 公司与被告 V 公司、张某、党某、朱某专利申请权权属纠纷案

【基本案情】

张某、朱某、党某、郭某在 S 公司任职期间，所在部门工作内容涉及单克隆抗体新分子的发现与鉴定。郭某向张某发送的邮件

“hIL-4R 人源化单克隆抗体的开发方案”、郭某的实验记录本、党某向郭某发送的邮件“IL-4R 抗体功能筛选”等均涉及 IL-4R 抗体的研发。四人分别于 2016 年 6 月至 12 月间离职。名称为“抗人白细胞介素-4 受体 α 单克隆抗体、其制备方法和应用”的发明专利申请，申请日为 2017 年 2 月 10 日，申请人为 V 公司，发明人为张某、党某、朱某。该专利权利要求包括以特定氨基酸序列限定的一种抗人 hIL-4R α 单克隆抗体及抗体应用。专利实施例 1-10 系该抗体的制备过程。郭某入职 S 公司前所从事的项目涉及克隆肿瘤靶抗原 EGFR 的

胞外域基因，其与案外人的邮件涉及 EGFR 抗体序列测序。2016 年 10 月郭某与 V 公司签订技术成果转让协议，向 V 公司转让其合法持有的测序报告、抗体序列等相关技术成果的所有权，所附技术成果资料清单中的序列同前述 EGFR 抗体部分序列。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，涉案专利申请涉及抗人白细胞介素-4 受体 α 单克隆抗体、其制备方法和应用，旨在解决的问题是研制高效特异的 IL-4 受体阻断抗体阻断 IL-4 信号通路为哮喘等过敏性病症的治疗带来新的选择，涉及具体的制备方法。专利实施例涉及制备方法的具体实施，专利权利要求涉及的具体序列即系在实施例 7、8 中测定所得。涉案专利申请技术与 S 公司的 IL-4R 项目均属抗体领域，旨在解决的技术问题相同，所涉及的制备方法类似，甚至部分实验数据也基本相同，应认定涉案专利技术与张某、党某、朱某、郭某在 S 公司的本职工作具有较强的相关性。结合 V 公司提供的受让自郭某的序列针对 EGFR 抗体的序列，并无证据显示该抗体与涉案 IL-4R 单克隆抗体具有关联，V 公司也未提供涉案专利申请技术研发的任何实验数据。因此，判决确认涉案发明专利申请权归 S 公司所有。各方当事人均未上诉。

【典型意义】

在生物医药抗体研究领域，特定抗体序列系与特定蛋白相匹配，来源于具体制备方法，脱离制备方法与特定蛋白的单纯抗体序列并不具有实际意义。认定案涉专利申请技术与离职员工在原单位承担的本

职工作是否具有相关性，应结合两者是否属于相同技术领域，旨在解决的技术问题是否相同，所涉及的制备方法是否类似，实验数据的相似比例等因素进行综合判断，同时还应考虑非员工发明人对于发明创造研发的贡献可能。本案判决对于离职员工可以在多大程度上从事相同技术领域的技术研发具有一定的指引意义。

/案例 5 /

职务发明认定中的本单位包括临时工作单位

——原告 Y 公司诉被告章某专利申请权权属纠纷案

【基本案情】

Y 公司于 2015 年 12 月 10 日与章某签订《兼职协议》，约定聘用章某为硬件技术专家，期限自 2015 年 12 月 10 日至 2016 年 6 月 9 日；协议还约定章某兼职期间，因履行职务或者是主要利用 Y 公司的物质技术条件、业务信息等产生的职务成果的全部权利归 Y 公司所有；章某离职后 1 年内，产生的与其核心技术研发工作直接相关的成果知识产权归属于 Y 公司。

2016 年 8 月至 10 月，章某与 Y 公司员工的若干微信工作群聊天记录内容显示，章某与 Y 公司研发智能自行车项目的诸多员工讨论研究共享单车项目内容，尤其是其中的智能自行车锁的开发，并对锁的模具以及开模费用、场效应管漏电等问题进行讨论。

Y 公司按月向章某支付工资至 2016 年 10 月。

2016 年 10 月 17 日，章某向国家知识产权局申请了名称为“一种智能马蹄形锁”的发明专利（以下简称涉案专利）。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，本案的主要争议焦点在于涉案专利技术方案是否是职务发明，而 Y 公司与章某在涉案专利技术方案研发期间是否存在劳务关系是基础事实。综合在案证据，《兼职协议》期限虽至 2016 年 6 月 9 日届满，但 Y 公司向章某支付工资至 2016 年 10 月，章某与 Y 公司员工的微信聊天记录的内容也显示 2016 年 8 月至 10 月期间，章某仍在为 Y 公司研发智能自行车锁，故可以认定 Y 公司与章某在书面《兼职协议》约定的期限届满之后于 2016 年 6 月至 2016 年 10 月期间仍存在劳务关系，进而可以认定涉案专利系章某执行本单位的任务所作出的发明创造，属于我国专利法所规定的职务发明，故判决涉案发明专利的申请权应当归属 Y 公司。双方当事人均未上诉。

【典型意义】

职务发明制度在于保护为发明创造的做出投入实质性贡献的单位获得回报，以激励单位投入。本案中，《兼职协议》是章某与 Y 公司间存在劳务关系的证明，但不是认定劳务关系的唯一证据。即使发明人与单位之间的书面劳务协议到期，只要仍然实际存在劳务关系，专利申请权及被授权后的专利权应当归属于单位。

/ 案例 6 /

创新成果权利归属有约定的按照约定确定

——原告陆某与被告H研究所等专利权权属纠纷案

【基本案情】

2010年10月，陆某（乙方）与H研究所（甲方）签订《技术开发（合作）合同》，该合同载明：“因履行本合同所产生、并由合作各方分别独立完成的阶段性、最终技术成果及其相关知识产权权利归属的处理方式为：甲方享有申请专利的权利；专利权取得后，甲方享有使用权、转让权，乙方按《中华人民共和国专利法》相关规定享受利益。”同日，陆某（乙方）与H研究所（甲方）还签订了一份《技术顾问聘用合同》，其中约定：“乙方在甲方任职期间，因履行职务或者主要是利用甲方的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、作品、计算机软件、技术秘密或其他商业秘密信息，有关的知识产权均属于甲方所有……”2011年12月，陆某与H研究所又签订《技术顾问聘用协议书》，其中技术成果及归属条款与前述《技术顾问聘用合同》一致。2010年11月17日，H研究所向国家知识产权局申请了涉案实用新型专利，并于2011年6月15日获得授权。陆某认为，上述合同因未经备案而违法且并非其真实意思表示，故主张涉案专利权归其所有。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，《技术开发（合作）合同》《技术顾问聘用合同》《技术顾问聘用协议书》经双方当事人签字、盖章，依法成立，对双方当事人具有法律约束力。陆某认为上述合同未经备案

而违法，但由于法律并未规定上述合同须经备案才生效，故上述合同是否备案并不影响其效力。根据《技术顾问聘用合同》的约定，陆某任职期间因履行职务或者主要利用 H 研究所的物质技术条件、业务信息等产生的发明创造、技术秘密等有关的知识产权均属于 H 研究所，上述有关陆某在任职期间工作成果权利归属的约定，与《技术开发（合作）合同》中有关所涉技术成果由 H 研究所享有专利申请权的约定相一致，故按照合同约定涉案专利权应归属于 H 研究所，遂判决驳回了原告的诉讼请求。二审维持原判。

【典型意义】

本案涉及有合同约定时，创新成果权利归属的认定。创新成果权利的归属在事先无约定的情况下，极易引发合作者之间或者单位与员工之间的纠纷。因此，就创新成果权利归属在技术开发合同或者劳动合同中明确约定，能从源头上防止权属纠纷的发生，而一旦进入诉讼，法院会根据合同约定确定创新成果的权利归属。

/ 案例 7 /

技术合作开发中违约方不应享有专利权

——原告虞某与被告 U 公司、第三人刘某专利权权属纠纷案

【基本案情】

2013 年 12 月 31 日，虞某（乙方）与 U 公司（甲方）就“4D 装饰保温组合板科技成果转化及推广应用”项目签订《合作协议书》，约定，在合作项目的第一阶段甲乙双方共同成立一项目部，甲方出资金、人

力、物质条件和相关资源等，确保第一阶段（中试）在一年左右时间内完成，乙方出技术和科技成果；项目取得的成果和与项目产品和技术相关的所有知识产权为甲乙双方共同所有，专利申请的发明人均为乙方；如因一方违约，导致合作项目无法进展或者进展不顺利，非违约方可终止合作，违约方应赔偿损失，项目全部知识产权归非违约方所有。U公司基于该项目收到上海某区科学技术委员会拨付的专项发展资金355余万元。2015年7月，U公司购买了总金额为33万元的“DID装配板成型机”。2016年10月12日，名称为“小型装配式保温预制板在钻孔钻到钢筋情况时的安装连接方法”发明专利（以下简称涉案专利）获得授权，该专利申请日为2014年1月17日，发明人为虞某和刘某，专利权人为U公司。2016年12月，虞某以U公司长期无法到位项目开发资金为由提出解除合作协议，并主张涉案专利权归其所有。刘某出具书面声明，确认涉案专利相关权利均归虞某。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，当事人双方对于项目未完成原因各执一词，虞某主张合同无法继续履行是因U公司未履行出资和提供物质条件等义务，而U公司提交的证据不足以证明其已履行义务，在U公司未能举证证明项目未按期完成系因虞某技术及相关材料原因所致的情况下，应当认定虞某有关U公司违约致使合作目的不能实现的主张成立。依据《合作协议书》违约条款的约定，虞某要求确认与合作项目相关之涉案专利权归其所有的诉讼请求，具有事实依据；刘某作为发明人之一，确认涉案专利权归虞某所有，系其对自己权利的处分，

可予准许。因此，判决涉案发明专利权归虞某所有。双方当事人均未上诉。

【典型意义】

本案涉及技术合作开发协议履行过程中出现违约时项目成果的权利归属认定。在拥有技术一方主张合同相对方未履约提供资金和物质条件时，需结合在案证据综合判断双方合同义务履行情况，特别是当被诉方主张已履行义务的情况下，应判断其所提供的资金或者物质条件是否与涉案项目有关，项目已使用资金占项目预估自筹资金和已获专项发展资金的占比等，从而进一步认定项目未按期顺利推进最终导致合同目的不能实现的责任方。涉案协议违约条款约定因项目产生的知识产权全部归非违约方所有，该约定既符合《中华人民共和国民法典》第八百四十四条“订立技术合同，应当有利于知识产权的保护和科学技术的进步”的规定，也有利于维护技术合作开发中守约主体的权益。本案对于技术合作项目履行过程中守约方的技术成果保护具有一定的示范意义。

/ 案例 8 /

离职 1 年后使用原单位的技术资料完成的技术成果权利归属于原单位

——原告 W 公司与被告 N 公司、虞某、王某、秦某、梁某、陈某专利申请权权属纠纷案

【基本案情】

王某、秦某均曾系 W 公司员工，其中，王某曾作为 W 公司前沿技术部门研发技术人员从事研发工作，能够进入 W 公司实验室，接触到技术文档；秦某与 W 公司签订的劳动合同约定的岗位为注册部临床总监，曾任技术评审，并能阅读到相关技术文档。王某、秦某分别于 2015 年 3 月、2 月离职，后分别任 N 公司监事和法定代表人。涉案发明专利申请名称为“电解抛光装置”，申请日为 2016 年 4 月 27 日，申请人为 N 公司，发明人为虞某、梁某、王某、陈某、秦某。涉案实用新型专利的名称、申请日、申请人、发明人及内容均与涉案发明专利一致。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，首先，在专利申请日前，涉案专利技术方案在 W 公司已有技术文档，或已明确记载或被隐含公开，或仅是在 W 公司技术方案的基础上无需付出任何创造性劳动即可获得，与 W 公司技术方案无本质区别。其次，王某、秦某在 W 公司工作期间接触了 W 公司的相关技术方案。因此，判决涉案实用新型专利和发明专利申请权均归 W 公司所有。二审维持原判。

【典型意义】

本案中，涉案专利系在王某、秦某从原告处离职 1 年之后才申请，通常情况下，离职 1 年以后完成的发明创造不应认定为职务发明，但上述认定的前提是系争发明创造确系该员工离职 1 年后作出的，且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。本案特殊之处在于，系争发明创造并非王某、秦某创造完成，而系在王某、秦某

离职之前在原告处已经存在的技术方案。因此，本案不涉及职务发明创造的认定，涉案专利权利归属的认定也不受王某、秦某已离职超过1年的影响。

/ 案例 9 /

创业团队完成创新成果的权利归属

——原告 C 公司与被告 T 公司、张某等计算机软件著作权权属纠纷案

【基本案情】

2012 年上半年，鲁某、邓某、张某共同参与创建、运营移动交友平台项目。张某负责项目整体运作、市场推广，鲁某负责软件设计，邓某负责涉案软件 ios 版服务器端的开发。刘某于 2013 年下半年加入涉案软件的开发，主要负责根据鲁某等的要求对涉案软件进行修改，在 C 公司成立前，刘某离开了该团队。C 公司于 2014 年 3 月 12 日成立，法定代表人为鲁某，邓某为股东之一。2014 年 4 月 17 日，C 公司与张某签订《离职协议书》，约定，张某应把原任职期间的相關设计文件、项目代码、产品文档和合同文本等资源交还给 C 公司，张某不得保留任何文件及副本。同日，鲁某与张某签署《离职补偿协议书》，约定在张某遵守以上《离职协议书》的前提下，鲁某给予张某十万元离职补偿。后张某曾任法定代表人的 T 公司将涉案软件申请登记计算机软件著作权。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，刘某在涉案软件开发中的主要职责在于根据鲁某等人的意见对涉案软件进行维护和修改，故刘某完成的工作不属于为涉案软件提供实质性创造贡献，不应就涉案软件享有著作权。虽然张某系团队成员，但基于《离职协议书》的约定，张某不再对涉案软件享有任何权利。现有证据表明，邓某、鲁某直接参与了涉案软件的创意设计，故涉案软件的原始著作权应归二人所有，根据二人出具的《声明》，C公司受让取得涉案软件的著作权。因此，判决涉案软件的著作权归C公司所有。二审维持原判。

【典型意义】

本案涉及创业团队所完成创新成果权利归属的认定。在创业团队没有明确约定创新成果权利归属的情况下，相关创新成果的权利归属不宜简单依据“谁创造，谁享有权利”的规则进行认定，而是应当根据团队成员的分工、贡献情况及相关约定进行综合判断。本案的裁判对于准确认定创业团队所完成创新成果的权利归属具有较强的借鉴意义，对于创业团队加强创新创业过程中的创新成果保护亦具有较强的指引作用。

/ 案例 10 /

公章保管人无权擅自处分单位名下的知识产权

——原告G公司与被告E公司、李某计算机软件著作权权属纠纷案

【基本案情】

2015 年 11 月 30 日，G 公司将涉案软件进行著作权登记，并获得计算机软件著作权登记证书。2016 年 8 月 8 日，涉案软件被登记在李某名下，权利取得方式为“受让”。李某系 E 公司的法定代表人、董事长。2017 年 8 月 16 日，涉案软件被登记在 E 公司名下，权利取得方式为“受让”。上述两次转让受让方均未支付任何对价。G 公司认为涉案软件著作权的两次转让行为均属无效，请求确认涉案软件著作权归 G 公司所有。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，首先，涉案计算机软件最初的著作权登记证书显示著作权人是 G 公司，在无相反证据的情况下，应该确认 G 公司是涉案软件的著作权人，其就涉案软件享有的合法权益受法律保护。其次，G 公司并未授权李某处分包括涉案软件著作权在内的 G 公司的财产，但李某在其掌握 G 公司公章期间，未经授权且未支付任何对价即将涉案软件著作权转让至其名下的行为，属于对 G 公司涉案软件著作权的无权处分，该行为无效。再次，李某系 E 公司的法定代表人，E 公司知道李某系无权处分获得涉案软件著作权，仍从李某处受让涉案软件著作权，两者之间就涉案软件著作权的转让行为属于恶意串通，损害 G 公司利益的无效行为。因此，判决 E 公司应当直接将涉案软件著作权返还 G 公司。二审维持原判。

【典型意义】

本案涉及公章保管人处分单位知识产权的行为效力认定问题。知识产权是企业资产的重要组成部分，为企业的生产经营提供市场竞争优势，企业就其知识产权享有的合法权利应受到法律保护。本案中，李某在保管公司公章期间，未经授权，擅自转让公司的计算机软件著作权至其个人名下，并再次转让至其担任法定代表人的公司名下，严重损害 G 公司就其知识产权享有的合法权益。本案判决有效厘清了涉案两次转让行为的法律效力，并判定涉案计算机软件著作权归属 G 公司所有，充分保护了 G 公司作为计算机软件著作权人的合法权益。

/ 案例 11 /

计算机程序的著作权行使应受合同限制

——原告 F 公司诉被告 H 公司计算机软件著作权权属纠纷案

【基本案情】

2014 年 9 月，H 公司以《战舰少女手机游戏软件：简称：战舰少女 V1.0》的名称在中国版权保护中心进行了著作权登记。

2015 年 2 月，H 公司（甲方）与第三人（乙方）签订《合作合同》，约定，甲方确认乙方拥有《战舰少女》手机游戏的客户端源代码所有权。甲方不得以任何形式干涉乙方对此客户端代码的所有权。客户端代码为不属于甲方职务作品，其所有权不归甲方；甲乙双方确认将维护此游戏的代码安全，尽量维持此游戏的生命周期与口碑，未经甲方同意，不得将此代码出售或毁损。之后，第三人与 F 公司签署《〈战

舰少女》代码赠与协议》，第三人自愿将代码权赠与给 F 公司。F 公司确认其知道 H 公司与第三人签订的《合作合同》存在“未经甲方同意，不得将此代码出售或毁损”的约定，故采取受赠的方式获得客户端程序的著作权。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，在没有证据证明《合作合同》系违背当事人真实意愿的情况下，涉案游戏客户端程序的归属应当依照《合作合同》的约定确定。根据《合作合同》的约定，第三人虽然享有客户端程序的著作权，但该权利受到“不得出售或毁损”的限制，故未经 H 公司许可，将客户端程序赠与 F 公司的行为属于无权处分，在 H 公司未予追认，且 F 公司主观上知道第三人的著作权受到限制的情况下，F 公司无法受赠取得客户端程序的著作权，亦无权要求撤销 H 公司就涉案游戏计算机软件著作权进行的著作权登记。因此，判决驳回 F 公司的诉讼请求。F 公司向二审提出上诉，后予以撤回，二审裁定准许。

【典型意义】

本案明确了在合同对于知识产权权利的行使存在明确限制的情况下，知识产权权利人违反合同约定进行处分权利的行为构成无权处分，第三人明知知识产权存在合同限制仍然受让权利的，并不发生权利变动的后果。本案的裁判对于明晰知识产权行使规则具有较强的指引和借鉴意义。

/ 案例 12 /

恶意放弃本属于他人的专利权应当赔偿相关损失

——原告 Q 公司与被告 K 公司专利权权属、侵权纠纷案

【基本案情】

Q 公司、K 公司之间曾有一起专利权权属纠纷案件，法院认定涉案专利权归属 Q 公司。K 公司在该权属案件审理期间向国家知识产权局提出放弃涉案专利权声明并获得了审查同意，涉案专利权因“权利人主动放弃”而丧失了权利，Q 公司凭借生效的权属纠纷判决已无法向国家知识产权局申请专利的权利人、发明人进行著录事项变更。为此，Q 公司再次诉至法院，请求确认 K 公司系恶意放弃涉案专利权，并且赔偿其向国家知识产权局申请恢复涉案专利权所支付的手续费用、委托专利代理机构代理费用以及本案诉讼代理费。

【裁判结果】

上海知产法院经审理认为，首先，民事诉讼过程中双方当事人均应当遵循诚实信用原则，在法院最终对涉案专利权权属做出生效认定之前，任何一方均不应擅自作出影响涉案专利权效力的行为，但 K 公司却在涉案专利权权属纠纷案件审理期间向国家知识产权局提出放弃专利权声明。其次，K 公司对于其放弃涉案专利权的理由在前案中以及本案中的陈述明显不一致，缺乏可信度。再次，本案并非独立的个案，双方之间还有其他系列专利权权属纠纷、涉及侵害商业秘密的相关刑事控告、民事商业秘密纠纷等案件发生。根据 K 公司法定代表人胡某在刑事侦查阶段的陈述，可推知 K 公司对于包括涉案专利在内

的系列专利技术来源于Q公司及其关联公司或者与Q公司及其关联公司有关是明知的。在关联权属纠纷案件中的第一件案件一审判决将专利权判归Q公司所有后，考虑到后续案件中相同的案由、相同的事实基础等，K公司更应审慎作出影响后续案件所涉专利权效力的行为。综合以上三点因素，法院认定K公司在涉案专利权权属纠纷案件审理过程中放弃专利权的行为缺乏正当理由，主观上有恶意，显属具有过错，其放弃涉案专利权的行为构成对Q公司相关合法权益的侵害。Q公司为恢复专利权所支出的手续费、委托专利代理机构代理恢复专利权的费用以及本案诉讼代理费均是因K公司放弃涉案专利权行为而导致的费用支出，上述费用已实际支付，数额亦未超出合理范围。因此，判决对于Q公司请求赔偿相关费用的诉讼请求予以支持。二审维持原判。

【典型意义】

本案涉及恶意放弃专利权行为的认定以及赔偿损失范围的确定。从非真正权利人放弃系争专利权的时间、理由，关联案件的审理情况综合分析，对专利权非真正权利人放弃行为中较难定性的主观“恶意”予以了司法认定，在现有法律框架下最大程度保障真正专利权人的合法权益，惩戒非真正专利权人不诚信的恶意行为。同时，法院根据原告主张的因相关行政程序和诉讼产生的费用，确定了恶意放弃专利权而导致的赔偿损失范围。本案判决对今后同类案件的处理具有较高的借鉴价值。

【刘念 摘录】

热点专题

【知识产权】附判决 | 印度首个标准必要专利不侵权判决出炉：飞利浦 20 年音频编解码器专利战失利 引言

在印度知识产权司法史上，首个标准必要专利不侵权判决终于落地，主角是全球科技巨头公司飞利浦。2025 年 10 月 13 日，印度德里高等法院就飞利浦公司诉 M. BATHLA & ANR 一案作出判决，认为被告未侵犯飞利浦的专利，并驳回飞利浦全部诉求。

一、案件背景

原告飞利浦是一家总部位于荷兰的公司，在电视和数字、显示器、无线通信、语音识别、视频压缩等领域位于世界前沿，在提起诉讼时持有约 100000 项专利；被告是位于印度的一家公司以及该公司的董事。涉案专利为印度专利号

175971, 于 1990 年 5 月 28 日获得授权, 名为“一种数字传输系统”, 涵盖高效的音频信号压缩和传输系统, 飞利浦声称该系统应用于 MPEG-1 和 MPEG-2 音频压缩系统标准, 是一项标准必要专利, 任何符合视频光盘 (VCD) 标准的产品都必须使用其技术。

双方的诉讼早在 2004 年就已开始, 飞利浦认为被告未经其许可, 制造、复制和销售使用 MPEG-1 编码音频压缩/扩展的 VCD 系统, 侵犯了涉案专利, 并向印度法院寻求永久禁令和损害赔偿。被告则抗辩飞利浦仅就一种“系统”提出权利要求, 而非方法, 因此不能主张侵权, 且被告未使用涉案专利技术, 不构成侵权。

二、争议焦点

该案的争议焦点主要有六个, 分别是:

- (1) 诉讼是否由正式授权的人提起、签署并核实;
- (2) 该诉讼是否因未加入必要当事人而存在瑕疵?
- (3) 原告是否为涉案专利的专利权人, 以及该专利是否是现存的专利;
- (4) 被告使用的技术是否侵犯了涉案专利;
- (5) 是否已经有不同的和更广为人知的技术可以进行数据的数字传输, 因此导致涉案专利的无效;
- (6) 被告是否使用了他所声称的独特技术, 如果是, 效果如何?

关于**争议焦点一**，法院认为根据授权书等案件材料，争议焦点一的裁决有利于原告飞利浦；关于**争议焦点二**，被告认为他们从 Singulus 公司购买涉案设备，需要 Singulus 公司加入诉讼，法院则认为原告飞利浦公司是在其完全权力中，通过独立证据证明被告复制 VCD 的行为，导致诉讼专利侵权，没有必要对 Singulus 公司进行指控。关于**争议焦点三**，法院认为飞利浦公司的专利证书等有效，该诉讼专利在其期限内一直有效，因此在该问题上裁决飞利浦胜诉。关于**争议焦点四、五、六**，法院认为需要确定涉案专利的范围，然后确定被告是否实施侵权行为；此外，为了证明被告侵权，法院指出飞利浦需要将涉案专利的权利要求与被告的设备对应，但飞利浦未能构建起涉案专利范围，且未能证明被告的设备技术落入涉案专利的范围，最后法院认为被告没有侵权。

值得注意的是，飞利浦声称涉案专利为标准必要专利，属于 ISO/IEC 11172 -3 标准的一部分，是复制 VCD 必须使用到的，因此被告使用了涉案专利。对此，法院认为飞利浦公司未能证明被告所使用的主光盘本身采用了涉案专利的压缩技术，或遵循 ISO/IEC 11172-3 标准，在飞利浦未能提供任何有力证据证明被告所使用的主光盘确实使用了其专利系统的情况下，就不能认定存在侵权行为。

三、关于涉案专利是标准必要专利的主张

飞利浦公司认为涉案专利属于 ISO/IEC 11172-3 标准的一部分，定义了压缩和音频解压缩的标准。法院在判决中提及到了世界知识产权组织（WIPO）对于标准必要专利的定义，即“标准必要专利（SEP）是保护对实施特定技术标准至关重要的发明的专利”，同时也提到了 ETSI 关于标准必要专利的定义，即基于技

术理由不可能在不侵犯专利的情况下遵守该标准。随后，法院简单的定义了“必要”的概念，即“不可能在不侵权的情况下遵守标准”，同时法院也指出“必要”的概念并不局限于此，还包括更广泛的定义。法院认为，确定专利为标准必要专利需要满足以下因素：

-

由专利权人提交权利要求对照图，并将权利要求与相应的国际标准逐项比对，此外，还须证明涉案专利与该标准中的强制性部分/必要实施方案相对应。

-
-

提交由专家出具的技术分析报告，将涉案专利说明书的具体内容与国际标准进行对照分析，并附具一份有理据的技术意见书，以确认该专利的必要性。

-
-

提供专利权人与多个实施者就该专利技术签订的大规模许可协议，以证明该专利作为标准必要技术已被广泛实施和认可。

-
-

提交双方之间的先前通信记录，以显示实施者已承认或确认涉案专利对于相关国际标准的必要性。

-
-

由相关行业与产业界认可专利权人在该项技术中的作用与贡献，这包括在制定国际标准过程中，标准制定组织（SSO）形成的正式文件，以及同时期的技术出版物中对专利权人就该国际标准所作贡献的明确承认。

-
-

存在与涉案专利相对应的国际同族专利，且这些专利已被主管机构正式认定为“必要专利”或已获颁发专利必要性证明。

-

法院指出，在本案中，飞利浦公司未能证明上述情况，以证明其声称诉讼专利是标准必要专利，因此驳回了飞利浦的诉求。

四、法院观点

经过 20 多年的诉讼，德利高等法院最终裁定，飞利浦未能证明当地竞争对手及其董事 M. Bathla 在其视频光盘中存在任何侵权行为，驳回了其诉讼。法院还认为，飞利浦没有将其所主张的专利确立为 VCD 的标准必要专利，其间接侵权和等同侵权理论也没有得到支持。最终，法院驳回了飞利浦的永久禁令以及损害赔偿等请求。

五、思考与启示：从飞利浦案看印度 SEP 司法的“独立进化”

（一）标准必要专利回归技术事实

本案最具启示意义的地方在于，印度法院明确将 SEP 侵权判断的核心转向为“技术对应”，飞利浦虽然属于音频标准的重要贡献者，在全球多国都曾提起标准必要专利诉讼，但法院拒绝这种“默示该专利属于标准必要专利”的想法。法院指出权利人如要证明被诉人侵权，必须证明其专利属于标准必要专利，且被诉产品实际实施了专利的技术方案，这种转向可能意味着，未来 SEP 案件裁决，并不仅仅依赖于一张专利清单即可说明权利人拥有相关专利，并证明该专利是标准必要专利，更需要提供清晰的比对报告、相关专利属于标准必要专利等证明文件。这对于权利人而言提出了更高的要求。

（二）标准必要专利的透明度问题

在标准必要专利领域，SEP 的透明度和 FRAND 许可费一直是热议的问题，“透明度缺失”始终是制约许可秩序公平性、引发产业争议的关键。该案间接暴露了当前全球 SEP 体系中透明度不足的难题，当 SEP 权利人无法清晰证明专利与标准的技术关联时，其专利是否真的“必要”存在疑问，加剧了实施者对其许可以及收费的质疑。在专利池领域中，涉外专利池往往是以“一站式许可”的方式许可池内专利，而实施者只能接受专利池提出的许可费率安排。对于池内的专利是否均为必要，是否存在搭售等情况，还缺乏一定的透明性。从飞利浦案看，未来司法可能会进一步审查相关专利的“必要性”，以确保属于标准必要专利。

（三）印度或成为 SEP 纠纷解决新高地？

该案为印度有史以来首个 SEP 不侵权决定。过去，SEP 纠纷的主要战场集中在美国、欧洲及中国等成熟法域，而如今，印度凭借其庞大市场规模与独立司法体系，正逐渐成为国际专利博弈的重要支点。值得注意的是，2025 年 4 月，飞利浦与 Vivo 在印度德里高院就 3G/4G 标准必要专利纠纷达成和解，解决了双方在印度持续五年的 3G/4G 标准必要专利纠纷。另外，今年 7 月，飞利浦和传音也在印度德里高等法院解决音频编解码器 SEP 纠纷。印度未来或在全球 SEP 诉讼版图中扮演重要角色，其未来 SEP 案件裁判值得关注。

* 参考：CS(COMM) 533/2018

[附判决全文](#)



\$~

* **IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI**
+ CS(COMM) 533/2018 & I.A. 19406/2022

KONINKLIJKE PHILIPS N.V. Plaintiff
Through: Mr. Pravin Anand, Ms. Prachi
Agarwal, Ms. Elisha Sinha and Mr.
Kumar Abhishek, Advocates.

versus

M. BATHLA & ANR. Defendants
Through: Ms. Swathi Sukumar, Sr. Adv. with
Mr. Naveen Nagarjuna, Mr. Ritik
Raghuwanshi, Mr. Rishubh Agarwal,
Mr. Kartik Malhotra, Ms. Rishika
Agarwal and Ms. Pratibha Singh,
Advs.
M: 9632196700

CORAM:
HON'BLE MS. JUSTICE MINI PUSHKARNA

JUDGMENT
13.10.2025

%

INTRODUCTION:

1. The present suit, initially filed as *CS(OS) 635/2004*, has been instituted seeking an order for permanent injunction restraining the defendants from manufacturing, selling and offering for sale Video Compact Disc (“VCD”) systems and media, amounting to infringement of the plaintiff’s Indian Patent No. 175971 dated 28th May, 1990 for a ‘*Digital Transmission System*’ (“**suit patent**”), along with rendition of accounts and damages.

Signature Not Verified
Digitally Signed
By: HARJOT K SHARMA
Signing Date: 13.10.2025
19:56:57

CS(COMM) 533/2018

Page 1 of 108



2. By way of the order dated 31st May, 2004, this Court had directed that the defendants would not use the patented process claimed in the suit patent in the manufacture/production of its VCDs, without obtaining the necessary license. Subsequently, the said interim direction of this Court was modified *vide* order dated 05th October, 2004, wherein, the parties had handed over an application recording a settlement governing the interim relief claimed in the suit. Accordingly, *vide* order dated 05th October, 2004, the interim order dated 31st May, 2004 was modified in the following manner:

“xxx xxx xxx”

“1. The defendant claims that it is not infringing Patent No. 175971 of the plaintiff and will not do so till the disposal of the suit.

2. The trial of the suit will be completed within six months from the date of the order and both the parties will assist the Local Commissioner and the Court in adhering to this schedule.

3. In the meantime the defendant will file three monthly accounts of the production and sales of VCDs. The defendant will make sure and undertake that in case they are found to be infringing the patent of the plaintiff they will pay the royalty and will not encumber or alienate properties of appropriate value to ensure this.

4. The evidence in the case will be recorded before a Local Commissioner. The parties shall be at liberty to use technical experts. The defendant No. 2 will disclose the figures of VCD production and sales on affidavit from date of commencement of production till September, 2004 on affidavit.”

This order will govern the proceedings during the pendency of the suit.

The application stands disposed of accordingly.

The application for interim relief being IA No. 3784/2004 also stands disposed of accordingly.

xxx xxx xxx”

(Emphasis Supplied)

3. Based upon the pleadings of the parties, the following issues were framed by the Court *vide* order dated 07th January, 2005:



2025:0HC:9079



“xxx xxx xxx”

1. *Whether the plaint has been instituted, signed and verified by a duly authorised person -- O.P.P.*
2. *Whether the suit is bad for non-joinder of necessary parties, if so, to what effect -- O.P.D.*
3. *Whether the plaintiff is the proprietor of Patent No. 175971 and whether the same is a subsisting patent -- O.P.P.*
4. *In case issue No. 3 is proved in the affirmative, whether the technique used by the defendant infringes Indian Patent No. 175971 -- O.P.P.*
5. *Whether there are already different and better-known techniques available that do digital transmission of data and, therefore, negate Indian Patent No. 175971 -- O.P.D.*
6. *Whether the defendant is using a unique technique as claimed by him, if so, to what effect -- O.P.D.*
7. *Whether the plaintiff is entitled to claim Rs. 20 lakhs as damages as claimed by it -- O.P.P.*
8. *To what other relief, if any, is the plaintiff entitled.*

xxx xxx xxx”

4. This Court notes that the suit patent expired during the course of present proceedings on 28th May, 2010, and it was recorded in this Court's order dated 17th July, 2023, that the only surviving issues relate to infringement and damages.

5. Furthermore, two Local Commissioners were appointed by this Court, *vide* order dated 31st May, 2004, to visit and inspect the premises of the defendants at *BCI Optical Disc Ltd., 2, S.S.I. Industrial Area, G.T. Karnal Road, Delhi – 110033* and *163, HSIDC Industrial Complex, Kundli, Haryana* and to take samples of infringing VCDs, prepare inventory of equipment, replicators, etc.

6. Pursuant thereto, two local commissions were conducted at the respective premises on 05th June, 2004. The details of materials found at the

Signature Not Verified
Digitally Signed
By: HARJOT K SHARMA
Signing Date: 13.10.2025
19:56:57

CS(COMM) 533/2018

Page 3 of 108



premises during the course of execution of the local commissions, are as under:

- i. **At BCI Optical Disc Limited, 2, SSI Industrial Area, G.T. Karnal Road, Delhi-110033:** Two replication lines/machines of 'Emolded Fanuc Series' 180 IS - IB of Singulus Emould Test Type No. S2000 A039P1891 11-0-2-2004 Mould type AXXSA - Mould AXX 3607 Stamper holder Type P000 861/IS A 6956 were found; audio Compact Disc ("CD") of 'Mukesh Ki Yaad Mein' was found in offset printer HS - 260 F making Audio and two audio CD samples of 'Mukesh Ki Yaadein' and 'Bichua' Re-mix were found.
 - ii. **At 163, HSIDC Industrial Complex, Kundli, Haryana:** Plant I - consisting of moulding machine and metalizing plant manufactured by M/s Singulus Technologies ("Singulus"); Plant II - consisting of moulding machine - Make ARBURG - manufactured by Singulus Offset Printing Machine - manufactured by KAMMAN. Further, Mr. Nithin Bathla, son of defendant no. 1, and the defendant no. 1 himself informed the Local Commissioner that defendants manufacture CD-ROMs, Audio CDs, and that VCDs are manufactured only on order basis.
7. It is pertinent to note that the plaintiff herein had filed a contempt petition, i.e., *CCP No. 135/2004*, before this Court against the defendants, alleging that they had acted in utter disregard and in disobedience of this Court's orders during the local commissions, by refusing to handover certain documents pertaining to the production and sale of the infringing VCDs, and thereby, thwarting the orders of this Court passed in the present suit.

Signature Not Verified
Digitally Signed
By: HARIOM SHARMA
Signing Date: 13.10.2025
19:56:57

CS(COMM) 533/2018

Page 4 of 108



2025:DHC:9079



8. Subsequently, the aforesaid contempt petition came to be disposed of vide order dated 10th January, 2012, in the below mentioned terms:

“ Present contempt petition has been filed by the petitioner primarily on the ground that when the Local Commissioner appointed by this court vide order dated 31.05.2004, visited the office of respondents, they refused to produce the register, invoice books and stampers.

Perusal of the report of the Local Commissioner shows that Mr. Bathla had informed the Local Commissioner that the register, invoice books and stampers would be produced before the Court. Mr. Pravin Anand, counsel for the petitioner does not press the contempt petition, however, he submits that court should draw an adverse inference for non-producing the register, invoice books and stampers. He further submits that effect of non-production of these documents be considered by the Court at the time of final hearing of the matter. The stand of counsel for the petitioner is fair, which is not opposed by the other side. Accordingly, the contempt petition stands disposed of, in above terms.”

(Emphasis Supplied)

FACTUAL MATRIX OF THE CASE:

9. The facts, as setup by the plaintiff in the plaint, are as follows:

9.1. The plaintiff herein is a company incorporated under the laws of Netherlands and has its principal place of business at *Groenewoudseweg 1, 5621BA Eindhoven, the Netherlands*. The plaintiff was known as N.V Philips Gloeilampenfabrieken, prior to changing its name to Philips Electronics N.V. Subsequently, the plaintiff underwent another name change to Koninklijke Philips Electronics N.V. At present, the official name of the plaintiff is Koninklijke Philips N.V.

9.2. The plaintiff is a world leader in digital technologies for television and displays, wireless communications, speech recognition, video compression, storage and optical products, as well as the underlying semiconductor technology.

Signature Not Verified
Digitally Signed
By: HARJOT SHARMA
Signing Date: 13.10.2025
19:56:57

CS(COMM) 533/2018

Page 5 of 108

.....



2025:DHC:9079



categorical stand of the defendants that they entered into negotiations ‘without prejudice’ to their rights and contentions based on the representations made by the plaintiff that its patents are ‘essential patents’ and the entire correspondence took place in relation to a pool of ‘Philips Patents’.

115. It is the case of the plaintiff that the defendants have not used the expression ‘without prejudice’ in their correspondence with the plaintiff. In this regard, it is to be noted that the Courts have consistently held that even if the word ‘without prejudice’ is not written, the intention of negotiation correspondence is always ‘without prejudice’. Reference in this regard may be made to the judgment of Division Bench of this Court in **Sonia Magu and Others Versus Commissioner of Income-tax**²⁷, wherein, it has been held as follows:

“xxx xxx xxx”

12. A conjoint reading of these two notes clearly demonstrates that the assessee maintained her stand that she had been able to account for the entire jewellery including the source thereof. Notwithstanding the same only with a desire to buy peace and avoid litigation, she had offered 20 per cent. of the excess jewellery i.e., a sum of Rs. 4,59,200. This offer was thus conditional. She would have paid the tax on the aforesaid amount had the Assessing Officer accepted the offer thereby giving a quietus to the matter. Instead as pointed above, the Assessing Officer ignored this offer and proceeded to deal with the matter on the merits and fastened the liability of much higher amount upon the assessee. In these circumstances, the assessee was constrained to take up the matter in detail. She maintained her stand that she had proper explanation for the purchase of the aforesaid jewellery. Her stand was vindicated inasmuch as the Commissioner of Income-tax (Appeals) accepted her explanation in respect of the entire jewellery valued at Rs. 22,96,000. Once the assessee was able to duly explain the source of purchase of the entire disputed jewellery, we are of the opinion that the Commissioner of Income-tax (Appeals) committed an error in falling back on the conditional offer given by the assessee before the

²⁷ 2009 SCC OnLine Del 2366.



2025:DHC:9079



Assessing Officer along with the return in Form 2B. From the language of the offer given, it is clear that it was a without prejudice offer and was not in the nature of "admission on the basis of which she could be fastened with the liability which otherwise did not exceed". The provisions of section 23 of the Indian Evidence Act would clearly be applicable in such a case. This section reads as under:

"23. Admission in civil cases, when relevant.—In civil cases no admission is relevant, if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given."

xxx xxx xxx"

(Emphasis Supplied)

116. It is also to be noted that the correspondence between the parties took place between June, 2001, to February, 2004, with a total exchange of 16 letters, between the parties. Of these, 11 letters were addressed by the plaintiff and 5 letters were addressed by the defendants. However, none of the letters written by the plaintiff disclose any patent numbers or details relating to the kind of patents held by the plaintiff.

117. Further, the contention of the plaintiff that in their letter dated 18th December, 2003, *Ex. P1/18*, the defendants have admitted that the patents of the plaintiff are essential patents, cannot be accepted. The said letter by the defendants was in reply to letter dated 12th December, 2003, *Ex. P1/17*, written by the plaintiff to the defendants, wherein, the plaintiff had asserted the requirement of taking the relevant patent license from the plaintiff. Therefore, mere reference by the defendants to the patents of the plaintiff as 'essential', as per the claim of the plaintiff, does not in any manner indicate any admission on part of the defendants that the suit patent asserted by the plaintiff, was an SEP. This fact assumes more importance in view of the fact that the plaintiff did not mention any particular patent in its correspondence

Signature Not Verified
Digitally Signed
By: HARIOM SHARMA
Signing Date: 13.10.2025
19:56:57

CS(COMM) 533/2018

Page 101 of 108



2025:DHC:9079



and always referred to 'Philips Patents'. In the absence of any particular patent being referred by the plaintiff, specifically the suit patent, and in the absence of any clear correspondence in that regard, no admission can be presumed in favour of the plaintiff and against the defendants.

118. In this regard, reference may be made to the judgment in the case of **Peacock Plywood (P) Ltd. Versus Oriental Insurance Co. Ltd.**²⁸, wherein, adjudging that correspondence will be protected by 'without prejudice' privilege, if it is written for the purpose of settling the dispute, it was held as under:

"xxx xxx xxx"

43. In *Phipson on Evidence*, 16th Edn., pp. 655-57, it is stated:

"Without prejudice privilege is seen as a form of privilege and usually treated as such. It does not, however, have the same attributes as the law of privilege. Privilege can be waived at the behest of the party entitled to the privilege. Without prejudice privilege can only normally be waived with the consent of both parties to the correspondence. Whilst the rule in privilege is 'once privileged, always privileged', the rule for without prejudice is less straightforward, and at least in three-party cases, this will not always be the position. A third distinction is that in the three-party situation, which is not governed by contract, without prejudice documents are only protected in circumstances where a public policy justification can be provided, namely, where the issue is whether admissions were made. That is not a principle applicable in the law of privilege. Fourthly, whereas legal professional privilege is a substantive right, without prejudice privilege is generally a rule of admissibility, either based on a contractual or implied contractual right, or on public policy. This may have consequences relevant to proper law issues. Finally, if a party comes into possession of a privileged document, subject to equitable relief for breach of confidence, there is no reason why he should not use it and it will be admissible in evidence. But, the mere fact that a party has a without prejudice document does not entitle him to use it without the consent of the other party.

(c) When is correspondence treated as within the rule?

²⁸ (2006) 12 SCC 673.



2025:DHC:9079



The first question is to determine what communications attract without prejudice privilege. The second stage is to consider when the court will, nevertheless, admit such communications.

Correspondence will only be protected by without prejudice privilege if it is written for the purpose of a genuine attempt to compromise a dispute between the parties. It is not a precondition that the correspondence bears the heading without prejudice. If it is clear from the surrounding circumstances that the parties were seeking to compromise the action, evidence of the content of those negotiations will, as a general rule, not be admissible. The converse is that there are some circumstances in which the words are used but where the documents do not attract without prejudice privilege. This may be because although the words without prejudice were used, the negotiations were not for the purpose of a genuine attempt to settle the dispute. The most obvious cases are first, where the party writing was not involved in genuine settlement negotiations, and secondly, where although the words were used, they were used in circumstances which had nothing to do with negotiations. Surveyors' reports, for example, are sometimes headed without prejudice, although they have nothing to do with negotiations. The third case is, where the words are used in a completely different sense. Thus, in *Council of Peterborough v. Mancetter Developments*, the documentation was admissible because in context the words meant 'without prejudice to an alternative right and without concession to the other application' and had nothing to do with settlement.

There are circumstances in which the correspondence is initiated with a view to settlement but the parties do not intend that the correspondence should be without prejudice. It may be that the parties positively want any subsequent court to see the correspondence and always had in mind that it should be open correspondence. It may be a nice point whether negotiations at which no one mentioned the words 'without prejudice' should be admitted in evidence: for example at an early meeting between the parties when the dispute first developed. There is no easy rule here. On the other hand, even when a letter is sent as the 'opening shot' in negotiations, and is not preceded by any previous correspondence, it may be without prejudice. There are authorities in both directions on this and it will depend on the facts.

It has been said that if one is seeking to change the basis of the correspondence from without prejudice to open it is incumbent on that person to make the change clear, although that may be more a pointer than a rule. There is no reason why every letter for which without prejudice is claimed should contain an offer or consideration of an offer, so long as the without prejudice correspondence is part of a body of negotiation correspondence."

Signature Not Verified
Digitally Signed
By: HARJOT S HARMA
Signing Date: 13.10.2025
19:56:57

CS(COMM) 533/2018

Page 103 of 108



2025:DHC:9079



without prejudice is claimed should contain an offer or consideration of an offer, so long as the without prejudice correspondence is part of a body of negotiation correspondence.”

xxx xxx xxx”

(Emphasis Supplied)

119. Similarly, holding that a mere suggestion for the purpose of arriving at a settlement cannot be considered to be an admission, in the case of **UTO Nederland B.V. and Another Versus Tilaknagar Industries Ltd.**²⁹, it was held as follows:

“xxx xxx xxx”

65. Dr. Tulzapurkar's reliance on a letter dated 2nd/3rd April 2007 which purports to record what transpired at a meeting between the parties is of no assistance either. These meetings were also held in the course of negotiations between the parties. Thus, the mere fact that it is recorded that at the meeting the defendant came up with a proposal to buy the brands for a fair compensation cannot be considered an admission on the defendant's part that it was not the proprietor of the marks. It is important to note that in the said letter dated 15th December, 2003, and another letter dated 9th June, 2005, the defendant had expressly asserted its title to the said marks. In the communication dated 9th June, 2005, the defendant stated that it was the proprietor of the said marks in India and had generated goodwill therein. The defendant had also made an application for registration of the marks in its name by this time. The suggestion to buy the brands was, therefore, obviously only for the purpose of arriving at a settlement and cannot be considered to be an admission that the defendant had no title to the marks.

xxx xxx xxx”

(Emphasis Supplied)

120. Likewise, ruling that the parties are often willing to make admissions for the purpose of affecting a compromise, to which it would be unfair to hold them if the compromise falls through, in the case of **Sri Bauribandhu**

²⁹ 2011 SCC OnLine Bom 2127.



2025:DHC:9079



Mohanty and Another Versus Sri Suresh Chandra Mohanty and Others³⁰,

it was held as follows:

“xx xx xx”

10. The Opposite Parties have relied on a decision the Division Bench of the Allahabad High Court in the case of Shib Charan Das v. Gulabchand Chhotey Lal AIR 1936 All 157, wherein the High Court has held thus (at page 158):

“xx xx xx. Negotiations were being conducted with a view to settlement, and that being so, we are bound to hold that these negotiations were conducted ‘without prejudice’. In such circumstances it is not open for one of the parties to give evidence of an admission made by another. If negotiations are to result in a settlement each side must give away a certain amount. If one of the parties offers to take something less than what he later claims he is legally entitled, such must not be used against him; otherwise could not make offers during negotiations with a view to a settlement. xx xx”

The same view was taken by the High Court of Oudh in the case of Kuar Nageshar Sahai v. Shiam Bahadur, AIR 1922 Oudh 231, where a Division Bench of the Court held follows (at page 234):

“xx xx xx. Parties often willing to make admissions for the purpose of effecting a compromise to which it would be unfair to hold them if the compromise falls through. xx xx
xx”

A similar view was also taken in the case of Smt. Surjit Kaur v. Gurcharan Singh, AIR 1973 Punjab & Haryana 18, in which the Court held thus (at page 19):

“xx xx xx. In any case, this letter, admittedly, was written during the period when the compromise talks going on. The inference drawn by the learned Judge from all these circumstances was that the letter was written at a time when the parties had agreed that no evidence would be given regarding it. That being so, the case will be covered by the second condition laid down in Section 23, quoted above, and as such, the husband could claim privilege regarding the same. It has been ruled in a Bench decision of the Allahabad High Court in Shibcharan Das v. Firm, Gulabchand Chhotey Lal, AIR 1936 All 157, that where negotiations were being

³⁰ 1991 SCC OnLine Ori 69.



2025:DHC:9079



conducted with a view to a settlement, it should be held that those negotiations were so conducted without prejudice.”

From this it follows that where the compromise is not binding on the parties, any recital is of no much value as evidence. The parties are often willing to make admissions for the purpose of affecting a compromise to which it would be unfair to hold them if the compromise falls through.

11. In view of the above discussions, there is no doubt in my mind that the statements made in the compromise petition even if treated as valid admissions, were not intended to be treated as evidence by any of the parties because of failure of the compromise petition. *In view of this both the orders dated 9-8-89 and 19-8-89 passed by the learned trial Court in the suit rejecting the petitions for recalling P.W. 7 and D.W. 5 for the purpose of getting the compromise petition exhibited and for getting the admissions on the record, as evidence being contrary to Section 23 of the Act, it justified.*

In the result, the Civil Revisions Nos. 889 and 890 of 1989 are dismissed, but in the circumstances, there shall be no order as to costs.

xxx xxx xxx”

(Emphasis Supplied)

121. Thus, it is clear that the defendants never approached the plaintiff to seek a license. On the contrary, the plaintiff approached the defendants for a license, as is evident from the series of correspondence between the parties. Further, as is evident from the correspondence on record, the defendants were never informed which specific patent or patents was/were being offered to be licensed by the plaintiff.

122. The plaintiff's reliance on the judgment in the case of ***Koninklijke Philips N.V. Versus MAJ (RETD) Sukesh Behl and Another***³¹, is not applicable to the facts and circumstances of the present case and does not assist the plaintiff in any manner. The entire analysis and reasoning in the said judgment rests on the fact that the suit patent therein covered a process

³¹ 2025 SCC OnLine Del 1121.



along with the record carrier obtained from the process. However, in the present case, as noted above, the suit patent covers a digital transmission system, which is not a method/process patent, and does not cover the resultant VCD.

Conclusion – Issue Nos. 4, 5 & 6

123. In view of the aforesaid detailed discussion, it is clear that the ‘Digital Transmission System’ covered in the suit patent is not present/part of the replication process employed by the defendants to make VCDs. The plaintiff has not been able to establish infringement by the defendants. The mapping of the Claims of the suit patent to the ISO/IEC 11172-3 standard done by the plaintiff is flawed, as the same does not identify which mandatory portions of the said standard necessitate the use of the suit patent. In the absence of even bare evidence to prove infringement, the suit has to necessarily fail.

124. Accordingly, Issue Nos. 4 to 6, are decided in the aforesaid terms.

Issue No. 7 - Whether the plaintiff is entitled to claim Rs. 20 lakhs as damages as claimed by it -- O.P.P.

125. Since the plaintiff has failed to prove infringement by the defendants, the plaintiff is not entitled to any damages.

Issue No. 8 - To what other relief, if any, is the plaintiff entitled.

126. In view of the overall conspectus of the discussion and findings given hereinabove, and the fact that the plaintiff has failed to establish any infringement by the defendants, the plaintiff is not entitled to any relief.

CONCLUSION

127. This Court notes the order dated 10th January, 2012, passed in *CCP No. 135/2004*, wherein, the Court had observed that the submissions made therein by the plaintiff on the aspect of contempt by the defendants as

Signature Not Verified
Digitally Signed
By: HARIOM SHARMA
Signing Date: 3.10.2025
19:56:57

CS(COMM) 533/2018

Page 107 of 108



2025:DHC:9079



alleged by the plaintiff, would be taken into consideration at the time of final disposal of the present suit. Considering the discussion hereinabove, no directions are required to be passed in that regard.

128. The present suit is without any merit, and is accordingly, dismissed.

**MINI PUSHKARNA
(JUDGE)**

OCTOBER 13, 2025
Kr/Sk

Signature Not Verified
Digitally Signed
By: HARIOM SHARMA
Signing Date: 3.10.2025
19:56:57

CS(COMM) 533/2018

Page 108 of 108

【施娜 摘录】