

## 【业务综述】首届粤藏专利与技术秘密业务交流会业务综述

2022年11月5日下午，2022首届“粤藏专利与技术秘密法律业务交流会”顺利举办。本次交流会由深圳市律师协会专利法律专业委员会、广东省律师协会专利法律专业委员会、西藏律师协会知识产权法律专业委员会共同举办。交流会内容包括粤藏两地律协领导致辞，主题分享、自由交流等环节。现将本次交流会内容分享如下：

### 主题一：发明及实用新型专利侵权诉讼中保护范围的确定

#### 一、深圳市律师协会专利法律专业委员会副主任马戎作主题一交流

##### （一）通过案例分享讲述专利侵权纠纷案件中的全面比对原则

案件是涉及显示器驱动板卡的专利侵权纠纷案件，原告主张保护涉案专利权利要求1。本案中，作为被告的代理人，首先对涉案专利所要求保护的权利要求1作了全面的梳理，将权利要求1拆解成A-J共计10个技术特征，对比后发现被诉侵权产品中缺少技术特征F“USB HUB芯片”、“若干个USB接口”的技术特征，与委托人多次讨论后确认，委托人在制造被诉侵权产品时并未采用上述USB部件。最终案件以原告撤诉结案。

##### 从本案中得出的代理经验：

在代理案件时，代理律师应当提前与技术人员做细致的沟通，针对所保护的权利要求的技术特征做逐一确认、分析，避免因被诉侵权产品不具备某一细小的技术特征而不构成侵权，进而导致案件败诉。

##### （二）结合工具书确定权利要求的保护范围

分享案件涉案专利属于芯片发明专利，由于技术难度较大，代理案件过程中，被告代理律师经与委托人沟通，委托了某家专做芯片分析的公司仅针对被诉侵权产品进行剖片分析，被告代理律师与剖片公司进行沟通，由代理律师通过解读分析报告来确定被诉侵权产品是否落入涉案专利的权利要求保护范围。

对目标芯片进行成分分析、掺杂浓度分析及染色分析。通过 SIMS 分析可知，目标芯片不具备  $\delta P^{++}$  层，因此目标芯片与技术特征 B 不一致；通过 EDX 分析可知，多晶硅之上与其相邻的物质是硅化钛，而不是钛，因此，目标芯片与技术特征 I 不一致。

由于说明书并未具体明确硼掺杂浓度需要达到多少才能达到涉案专利要求的保护范围，所以无法通过专利授权文件本身界定其专利权的保护范围。

在此情况下，案件最终委托工信部司法鉴定中心进行鉴定。而在代理过程中，被告代理律师参考大量的工具书以明确“过饱和掺杂浓度”，进一步确定涉案专利的保护范围。而司法鉴定意见的结果最终也印证了被告代理律师的观点。

#### **从本案中得出的代理经验：**

本案实质上是借助工具书，结合权利要求书、说明书的描述来确定涉案专利权利要求的保护范围。

#### **（三）等同原则之刻意排除**

等同特征，是指所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十二条规定：“权利要求采用‘至少’、‘不超过’等用于对数值特征进行界定，且本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后认为专利技术特别强调该用于对技术特征的限定作用，权利人主张与其不相同的数值特征属于等同特征的，人民法院不予支持。”

据此，权利要求具有共识性，上述特征用于对专利权保护范围具有限定作用，专利权人在专利申请阶段对于上述特征用语的表述应给予足够的注意。如果对于本领域普通技术人员而言，专利权人或专利申请人在权利要求中特意强调并有意排除特定技术方案的，不宜再通过适用等同将其纳入。

#### （四）附图未明确标示

通过案例分享讲述附图未明确标示的情形，能否确定专利权的保护范围。案件一审判决中认为涉案专利权利保护范围不清，无法判断被诉侵权产品是否落入原告专利权的保护范围，不能排除原告专利附图的其他结构或附图未标注的结构为防尘盖。因此，说明书附图5的构型阴影部件不能唯一确认为原告专利中的防尘盖。

二审中明确，对于权利要求记载的某一技术术语所表达部件的理解，并不必然要求说明书给出该部件在产品中的位置连接关系的详细说明或图示，如果本领域技术人员结合说明书公开的内容能够清楚地理解该技术术语所表达的技术含义如结构和功能等，且被诉侵权产品具备与上述结构和功能相对应的部件，则可以认定被诉侵权产品具备涉案专利权利要求中所述的部件。

## 二、与谈嘉宾广东省律师协会专利法律专业委员会秘书长吕海山分享

### （一）广东法院 2021 年度知识产权司法保护状况简介

2021 年，全省法院新收各类知识产权案件 196796 件，同比增长 0.37%；审结 195055 件，同比增长 1.06%。其中，新收一审案件 173637 件，同比减少 1.99%；二审案件 21123 件，同比增长 19.21%；申请再审案件 1971 件，同比增长 73.66%；再审案件 65 件，同比增长 20.37%。

2021 年广东全省新收知识产权民事一审案件 172145 件，其中著作权为 134217 件、商标权 20457 件、专利权 9647 件、不正当竞争纠纷 1312 件。

2021 年广州知识产权法院审判质效显著提高，新收案件 15244 件，审结案件 14297 件，法官人均结案数 530 件，同比分别增长了 10.95%、17.51%和 4.5%，均创历史新高。一审服判息诉率高达 90.13%，同比提高 7.09 个百分点。

### （二）专利侵权判定原则

专利侵权判定原则包括以下四个方面：

1. 明确主张的权利要求
2. 进行技术特征分解、解释、明确保护范围
3. 确定被控技术方案对应的技术特征
4. 全面、逐一比对

### 主题二：商业秘密的秘点归纳

## 一、广东省律师协会专利法律专业委员会委员郑昌斌作主题二交流

### （一）什么可以构成商业秘密？

《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第一条，与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料、工艺、方法或其步骤、算法、数据、计算机程序及其有关文档等信息，人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的技术信息。与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息、数据等信息，人民法院可以认定构成反不正当竞争法第九条第四款所称的经营信息。

## （二）什么是商业秘密的秘点？

商业秘密的秘点，在司法实践中也被称为秘密点、秘点、涉密点等，是指权利人在案件中主张的商业秘密具体内容，起到了划分商业秘密的保护范围和权利边界的作用。

结合案例可知，确定商业秘密的秘点是商业秘密案件审理的逻辑起点，原告有义务明确商业秘密的具体内容并指出与公知信息的区别，原则上不能笼统地主张某份资料或某份证据系商业秘密。对于技术秘密而言，秘点可能是够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的技术单元；对于经营秘密而言，秘点可能是客户交易习惯、成底线价格这类关键经营信息。

根据商业秘密的类型和载体不同，若原告主张产品技术图纸、工艺或生产流程、技术方案构成技术秘密，则应具体指出设计图纸中的哪些内容、环节、步骤构成商业秘密，指出工艺或者生产流程的具体组成环节，明确每一个具体环节的操作流程、设备需求、工艺标准等内容，明确实施技术方案所需的具体程序、制作工艺、制作方法以及各部分的技术指标设置、具体的连接方式等。若原告主张客户信息或

价格策略构成经营秘密，则应准确地指明客户具体名称、联络人、联系方式、交易的过往等信息，指出具体的定价内容和不同的定价方式的选择标准与实施方案。

### **（三）归纳秘点的意义**

1、商业秘密的秘点是商业秘密载体上承载的技术信息、经营信息，而不是载体本身；

2、归纳商业秘密秘点需要基于商业秘密的载体得出，不能超出载体上的技术信息范围；

3、权利人在诉讼过程中不能笼统地将秘点归纳为商业秘密文件囊括的全部商业信息，而是要明确列出商业秘密的秘点，通过具体的文字进行描述，从而明确和固定案件的审理对象；

4、权利人要证明商业秘密构成的理由（符合商业秘密的三性，除最基本的满足非公知性以外，还要求能够实现一定的技术效果以及采取相应的保密措施）；

5、在起诉阶段根据案件的有关侵权事实合理确定商业秘密的秘点范围，谨慎披露公司的核心商业秘密，避免造成二次泄露；

6、在诉讼过程或双方鉴定过程中权利人、技术人员、法律人士不断互动、逐步明晰，选择要件完备、权属清晰、把握准确的一个或几个秘密点进行主张。

### **（四）如何归纳秘点？**

1、固定商业秘密的载体并提取商业秘密信息；

2、排除商业秘密信息中的公知信息；

3、根据步骤2的信息，提炼出具体、明确的技术信息或经营信息，从而形成秘密点；

4、将步骤3的信息和侵权信息比对，提取出双方具有同一性的部分；

5、确定需要主张权利保护的技术秘密点的数量；

## 二、与谈嘉宾西藏自治区律师协会知识产权法律专业委员会委员魏浦分享

### （一）秘密点的数量是一个重要的问题

秘密点的主张或归纳，并不是越多越好。如果主张过多，会使诉讼战线太长，很容易陷入诉讼的泥潭之中；如果主张过少，会导致权利过窄，权利人的权利受损，另外，如果主张过少，我们主张的秘密点没有被司法鉴定机构认定或者司法机关最终认为侵权方所采用的技术与权利人的秘密点不同，最终会导致败诉的结果。

### （二）秘密点的质量决定案件的成败

1、代理人与权利人的技术人员加强合作，发现更多更有质量的秘密点。

在实务诉讼中选择和分析秘密点的时候，代理人很可能对涉及到法律框架之外的一些比较专业的技术问题判定的不太专业，所以需要加强与权利方的专业技术人员进行合作和沟通，才能发现更多更有质量的秘密点。

2、商业秘密的非公知性和新颖性问题探讨。

#### （1）商业秘密应该具有一定的新颖性和创造性

非公知性指的是不为公众所知息的问题，就是说没有被所属领域的相关人员所普遍知悉，另外，不能被所属领域的相关人员容易获得，即商业秘密应该具有新颖性和创造性。但在实务中目前没有法律对商业秘密的新颖性和创造性进行规定。

## (2) 商业秘密的新颖性相对于专利的新颖性要求标准较低

专利的新颖性，是相对于现有技术进行的判断，专利新颖性的判断要求更高，商业秘密的新颖性要求相对要低。如果以专利中的新颖性标准要求商业秘密的新颖性，就会导致商业秘密的保护范围被缩小。

## (3) 商业秘密的非公知性与新颖性是包含与被包含的关系

非公知性是商业秘密的三个构成要件之一，如果将新颖性再单独列为一个标准，将会与司法实践中保护权利人的合法权益的观点背道而驰。

### 3、举证责任分配的问题。

1998年最高法在知识产权座谈会上提出，适用举证责任倒置的方式由被告进行举证。如此会加重被告的举证责任，另外，不排除有些权利人会进行恶意诉讼让被告陷入败诉的困境之中。实务中另一种做法是权利人进行举证证明秘密点未被公众所知，证明标准要求降低。

### 4、秘密点是商业秘密的下位概念。

秘密点是指商业秘密权利人请求保护与公知性或者说公知的信息不同的一种非公知性的信息点。而商业秘密包含三个构成要件，秘密点对应的是商业秘密中的秘密性要件。

## 主题三：外观设计侵权判定中如何考量设计空间？

### 一、广东省律师协会专利法律专业委员会副主任陈建南律师作主题三交流

#### (一) 设计空间的提出

分享“车轮案”案例：关于相近似性对比：涉案专利和在先设计至少存在三点区别，在设计空间有限的车轮产品上，已经对整体视觉

效果产生了显著的影响，在该产品消费者所具有的较高分辨能力下，足以排除混淆。

车轮案案例中的最高院的观点：设计空间是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。对于设计空间极大的产品领域而言，由于设计者的创作自由度较高，该产品领域内的外观设计必然形式多样、风格迥异、异彩纷呈，该外观设计产品的一般消费者就更不容易注意到比较细小的设计差别。相反，在设计空间受到很大限制的领域，由于创作自由度较小，该产品领域内的外观设计必然存在较多的相同或者相似之处，该外观设计产品的一般消费者通常会注意到不同设计之间的较小区别。

最高院近期关于外观设计侵权判定步骤的裁判观点：

(1) 以一般消费者的眼光，就专利设计和被诉侵权设计的异同点进行客观、全面的总结；

(2) 以现有设计为参照，以产品正常使用为前提，确定区别于现有设计以及容易被直接观察到的设计特征；

(3) 结合各自设计空间的大小，逐一评估上述设计特征对整体视觉效果影响的权重；

(4) 回归“整体观察、综合判断”的原则，得出结论。

## **(二) 设计空间的影响因素**

最高人民法院《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（2020年）第十四条规定，设计空间受如下条件的限制：① 产品的功能、用途；② 现有设计的整体状况；③ 惯常设计；④ 法律、行政法规的强制性规定；⑤ 国家、行业技术标准；⑥ 需要考虑的其他因素。

北京市高级人民法院《专利侵权审判指南（2017）》第83条规定，设计空间受如下条件的限制：① 产品或其中零部件的技术功能；② 采用该产品常见特征的必要性；③ 现有设计的拥挤程度；④ 其他可能对设计空间产生影响的因素，如经济因素（降低成本）等。

对于设计空间以及创作自由度，举证方法：

（1）外观设计专利评价报告：《外观设计专利评价报告》通常会对设计空间、现有设计、惯常设计等作出评价。原告可以提交评价报告，用以说明涉案产品具有较大的实际空间，被控侵权产品上存在的细微差异不会对整体视觉效果产生明显的影响。

（2）专利无效宣告审查决定书：专利无效宣告审查决定书会对涉案专利以及对比文件进行详细评价，尤其是现有设计的现状、惯常设计、授权外观设计区别于现有设计的设计特征等，这些评价对于确定设计空间具有重要的参考价值，有助于法院理解现有设计状况、清楚划分设计空间的大小范围。

（3）技术功能对设计空间的影响：最高院“摩托车车轮案”在考虑设计空间这一因素时，应该认识到，设计空间的大小是一个相对的概念。随着现有设计增多、技术进步、法律变迁以及观念变化等，设计空间既可能由大变小，也可能由小变大。

（4）惯常设计：惯常设计仍有设计空间

（5）在先判决对设计空间的影响：前案的判决可以作为参考依据之一，但是仍然需要以被诉侵权行为发生时涉案专利的设计特征空间挤占程度以及其他需要考虑的因素作为设计空间判断的标准。

（6）同一专利在不同案件中设计空间的不同认定。

## 二、与谈嘉宾西藏自治区律师协会知识产权法律专业委员会委员、 西藏大学法学院副教授魏莉分享

### 一、设计空间的提出

#### （一）何谓设计空间？

一般而言设计空间是指设计者在创作产品外观设计时的创作自由度，或者说创作局限性，用于说明产品的外观设计在技术条件等的制约下所允许变化的范围。是司法实务中所催生出来的概念，不算是法律用语。

#### （二）缘起

运用司法实践中的案例：万丰公司“摩托车车轮”外观设计专利权无效行政案〔（2010）行提字第5号〕说明设计空间的缘起。认为设计空间与设计者的创作自由度、一般消费者的知识水平和认知能力这两方面相关。

#### （三）呼之必出——法律适用存在不足

由于外观设计的判定主体是一般消费者，由于消费者的知识水平和认知能力不同，会给外观设计的侵权与否造成困扰。另外，由于外观设计的判定方法是整体观察+综合判断，会导致判定结果比较武断，为了解决现实中判定难的问题，需要适当考虑外观设计的创造性，那么设计空间就是基于此种考量在司法裁判中呼之必出。

### 二、设计空间的辅助作用

通过举例厦门喵宝科技有限公司与厦门爱立得科技有限公司“猫眼微型打印机”的外观设计专利侵权纠纷案，说明设计空间对案件侵

权与否的判断的辅助作用。通过举例“旅居车”的外观设计专利侵权纠纷案,说明设计空间对判断一般消费者的知识水平及认知能力的辅助作用。

### 三、与设计空间有关的几个要素

#### (一) 一般消费者的界定

案例一:万丰公司的“摩托车车轮(982451)”外观设计专利无效行政纠纷案;

#### (二) 一般消费者的知识水平和认知能力对案件结果的影响

案例二:“路虎公司”与“江铃公司”涉案越野车专利无效宣告案;

一般消费者对设计空间的理解能力,即一般消费者知识水平和认知能力的高低将直接导致对外观设计是否构成相同或近似的不同判断。

### 四、设计空间的大小

设计空间的概括比较原则,实操性较弱。设计空间成为实践中较大的争议焦点。设计空间受功能性设计、现有设计等许多因素的影响,设计空间是判定案件结果一个非常大的考量因素。

### 五、设计空间认定的时间节点

最高院认为设计空间认定的时间节点是被告侵权行为发生时。而北高院认为是专利申请日时。“设计空间”是应该以专利申请日为基准进行考量,还是应该以侵权行为发生日为基准进行考量,通过手机案例分析说明实践中的倾向性意见是采用被告侵权行为发生日为时

间节点,有利于鼓励发明创造、推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展。

本次交流会采用腾讯网络会议方式进行,任何观众可以通过腾讯会议软件加入本次交流会相互进行交流。据不完全统计,参加本次交流会的观众包括律师、学者等共计 100 多人。与会人员就知识产权相关主题进行了交流分享,提升知识产权律师的专业能力和水平等问题进行热烈交流讨论,共同促进律师在知识产权业务领域创新开拓、探索研究,以积极进取的姿态拥抱知识产权这个业务蓝海!

(以上仅代表与会者自己的观点并不代表律协观点)

供稿人:专利法律专业委员会