

中国知识产权审判 动态跟踪

(第 121 期)

北京隆诺律师事务所

2024 年 12 月 25 日

“中国知识产权审判动态跟踪”是北京隆诺律师事务所为适应我国知识产权法律服务需求、打造专业化律师团队而推出的全新栏目。我们从2020年起，对最高人民法院及其知识产权法庭等全国主要知识产权审判机构作出的典型裁判进行定期跟踪和发布，帮助企业及时了解中国知识产权司法审判动向，并以我们精专的案例分析解读，助力企业创新驱动发展。

跟踪期间：2024年12月12日～2024年12月25日

本期案例：4个

专利类

专利行政纠纷

案例 1：金某与国家知识产权局等发明专利无效行政纠纷案

- 法院：最高人民法院
- 案号：（2021）最高法知行终 832 号
- 上诉人（一审原告、无效宣告请求人）：金某
- 被上诉人（一审被告）：国家知识产权局
- 一审第三人（专利权人）：某美国有限责任公司
- 案由：发明专利无效行政纠纷
- 案情简介：某美国有限责任公司（以下称专利权人）系专利号为 200710104246.3、名称为“从有机氨基硅烷前体制备氧化硅薄膜的方法”的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人，涉案专利主要提供了一种用于制备氧氮化硅介电层的硅烷前体二异丙基氨基硅烷（以下简称 DIPAS）。金某（以下称请求人）针对涉案专利提出了无效宣告请求，提供了使用有机硅烷化合物形成氧化硅膜的现有技术（证据 1），其中公开了包含 DIPAS 的有机硅化合物通式，并公开了有机硅化合物优选可使用二丙基氨基硅烷，主张涉案专利不具有创造性等。针对请求人提出的无效宣告请求，专利权人提交了多份反证，其中反证 5 是补充实验数据。专利复审委员会作出被诉决定认为，涉案专利权利要求 1 与证据 1 的区别在于硅烷前体选择为 DIPAS。从反证 5 的稳定性测试和贮存期限研究可以看出，DIPAS 比二正丙基氨基硅烷和二正丁基氨基硅烷具有更好的稳定性等，显示出 DIPAS 优异的稳定性。涉案专利权利要求 1 与证据 1 的区别所解决的技术问题即是如何选择具有更好的稳定性、长寿命、制备低刻蚀率氧化硅薄膜的前体。证据 1 未提供在其优选的具体有机硅烷化合物的基础上解决上述技术问题的技术启示；证据 1 并未意识到 DIPAS 具有独特的优异的稳定性。故而涉案专利选择二异丙基氨基硅烷作为硅

烷前体取得了优异的技术效果。因此，权利要求 1 的技术方案具有创造性。专利复审委员会据此决定维持涉案专利权有效。

金某不服被诉决定，起诉至北京知识产权法院（以下简称北京知产法院），主张被诉决定不应采信专利权人在申请日后提交的用于证明 DIPAS 比二正丙基氨基硅烷具有更好的稳定性的补充实验数据（亦即反证 5）等。北京知产法院经审理驳回金某诉请。

金某不服一审判决，上诉至最高人民法院。最高人民法院经审理认为，反证 5 能否采信直接决定涉案专利实际解决的技术问题以及现有技术是否存在相关的技术教导，进而影响涉案专利是否具备创造性的结论。首先，反证 6 和 7 证明了反证 5 中的数据是专利权人的研究人员在实验室得到的客观数据，实验内容和当时的相关往来邮件在美国当地进行了公证认证，反证 5 在无效审查程序的口审过程经受了审查，反证 5 的真实性、合法性和关联性应当予以认可；其次，根据涉案专利说明书记载，涉案专利在完成发明创造时已经关注到二异丙基氨基硅烷相比于其他氨基硅烷前体而言更加稳定，具有比其他硅烷前体更长的寿命。由于无效审查中最接近的文件往往与专利申请中选择的最接近的现有技术不同，比较对象具有不确定性，因此，针对二异丙基氨基硅烷相对于二正丙基氨基硅烷是否存在涉案专利说明书中表述的优选效果，可以通过补交实验数据的方式进行证明。反证 5 是用于证明本专利明确记载的 DIPAS 的稳定性，并非用于弥补专利文件存在未充分公开的内在缺陷。因该补交实验数据与涉案专利说明书中记载的二异丙基氨基硅烷是稳定的，并且具有比许多其他硅烷前体更长的寿命存在关联，故可予以采纳；再次，审查反证 5 使用的测试方法，其测试方法客观可信。最高人民法院据此认定反证 5 可以证明二异丙基氨基硅烷前体比许多其他类似的前体化合物具有更高的稳定性，该技术效果在评价本专利实际解决的技术问题时应当予以考虑，并进一步认定在证据 1 的基础上得到涉案专利权利要求 1 并非显而易见，涉案专利权利要求 1 具有创造性，据此判决驳回上诉，维持原判。

- **裁判规则：**对于专利权人在申请日之后补充提交实验数据，主张该数据能够证明其专利具备创造性的，应当从如下方面予以审查：一是审查该实验数据及相应证

据是否具备真实性、合法性和关联性，以决定其是否应予采纳；二是审查其是否同时满足以下两个条件：专利文件明确记载或者隐含公开了该实验数据拟直接证明的待证事实、该实验数据不能用于弥补专利文件的固有内在缺陷。



著作权

案例 2: 北京某网络公司与长沙某信息公司侵害计算机软件著作权纠纷案

- 法院：最高人民法院
- 案号：（2023）最高法知民终 1148 号
- 上诉人（一审原告）：北京某网络科技有限公司
- 被上诉人（一审被告）长沙某信息科技公司
- 案由：侵害计算机软件著作权纠纷
- 案情简介：北京某网络科技有限公司（以下简称北京某网络公司）是《来怼我啊》游戏软件（以下简称涉案游戏）的著作权人，于 2018 年 2 月 9 日获得了软著登字第 2432229 号《计算机软件著作权登记证书》。北京某网络公司发现，长沙某信息科技公司（以下简称长沙某信息公司）未经许可在其经营管理的“八门神器”APP 上提供名为“来怼我啊（最新版）[柒柒破解禁二传]”的网络游戏（以下简称侵权游戏）下载，涉嫌侵害涉案游戏信息网络传播权，遂向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称长沙中院）提起诉讼，请求判决某信息科技公司停止侵权、刊登致歉声明并赔偿损失等。

长沙中院经审理认为，北京某网络公司主张其网络游戏的内涵既包括权利软件，又包括由该软件运行后所得到的包含操作界面、人物形象、背景音乐、游戏规则、故事情节等元素的连续视听画面。在法律未赋予网络游戏独立的作品类型，且对计算机软件、视听作品分别给予不同的实体保护和诉讼管辖的情况下，北京某网络公司要求将网络游戏作为一项独立的作品类型予以司法保护，不符合法律规定。另外北京某网络公司在能够提交且经法院要求提交权利软件代码的情况下拒不提交，其举证行为不符合诚实信用的民事诉讼原则，应自行承担不利后果。据此，长沙中院判决驳回北京某网络公司的诉讼请求。

北京某网络公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院经审理认为，根据北京某网络公司的诉讼请求和相关主张，本案的审理应限于长沙



某信息公司的涉案行为是否构成对北京某网络公司计算机软件著作权的侵害，而不涉及整个网络游戏是否系《中华人民共和国著作权法》规定的独立作品类型以及网络游戏中视听作品的侵权判断。其次，构成计算机软件著作权侵权的前提是计算机软件的程序和文档的相同或实质性相似，因长沙某信息公司主张该游戏系案外人上传且已经删除因而无法提交侵权游戏软件的源代码，故本案不存在源代码比对的基础，需要通过在案证据的分析比对和查明的事实等判断软件是否相同或实质性相似。侵权游戏与涉案游戏的操作界面、人物形象、故事情节等基本一致，且侵权游戏标题表明其是涉案游戏的破解版，载明的作者、简介等内容也与涉案游戏一致，操作界面上亦显示有北京某网络公司的“橙光”商标标识，可以推定侵权游戏与涉案游戏构成实质性相似，长沙某信息公司侵害了北京某网络公司对于涉案游戏的计算机软件著作权。最高人民法院据此判决撤销一审判决，改判长沙某信息公司赔偿北京某网络公司经济损失（含维权合理开支）1万元。

- **裁判规则：**在侵害计算机软件著作权纠纷中，源代码的比对并非判断被诉侵权软件是否侵害权利软件著作权的必备条件和必要环节。对于游戏软件，被诉侵权游戏和权利游戏的操作界面、人物形象、故事情节等基本一致，抄袭事实的存在具有高度盖然性的，即使无法进行软件代码比对，也可推定两者构成实质性相似，进而认定被告侵害了权利软件的著作权。



不正当竞争

案例 3：香港某开发公司与魏某乙、胡某等侵害商业秘密纠纷案

- 法院：最高人民法院
- 案号：（2021）最高法知民终 312 号
- 上诉人（一审原告）：香港某开发公司
- 被上诉人（一审被告）：魏某乙、胡某、香港某科技公司、深圳某科技公司
- 案由：侵害商业秘密纠纷
- 案情简介：香港某开发公司认为，自 2011 年开始，魏某乙、胡某、香港某科技公司、深圳某科技公司（以下并称四被告）利用其股东身份和职务上的便利，实施了一系列侵害香港某开发公司利益的行为，盗取、转移香港某开发公司的客户名单、业务，窃取香港某开发公司（其中有相当一部分由深圳某公司掌握或拥有）的各类专有技术、技术规范与技术秘密，遂起诉至深圳市中级人民法院（以下简称深圳中院），请求判令魏某乙、胡某、香港某科技公司、深圳某科技公司停止侵权，返还基于技术秘密形成的新的技术方案，共同赔偿经济损失 1500 万元及惩罚性赔偿 200 万元，并赔礼道歉。四被告就本案提出诉讼时效等抗辩。

深圳中院经审理认为，关于诉讼时效问题，由于我国香港地区和内地分属不同的法律体系，故香港某开发公司在香港对魏某乙、胡某、香港某科技公司提起诉讼不能引起本案诉讼时效中断的后果，在此基础上，至起诉之日本案已经超过法律规定的两年诉讼时效期间。关于技术秘密，本案中，香港某开发公司主张的涉案技术秘密未见相关技术信息的名称、范围以及密点，不构成受法律保护的技术秘密，故法院无法确定香港某开发公司要求保护的究竟为何种技术信息，更无法确定该种信息是否符合商业秘密的构成要件。关于经营秘密，香港某开发公司提交的在案证据难以确定真实性，且涉案经营秘密并非其本身通过付出一定的努力获得的特定的客户群名单，均不能等同于经过反复多次稳定交易并整理形成的深度信息，不能构成商业秘密意义上的客户名单。而且，现有证据不能证明香港



某开发公司为防止信息泄漏采取了相关的保密措施，香港某开发公司应对此承担举证不能的不利后果。且香港某开发公司未就四被告具有侵权行为的事实进行充分举证。深圳中院据此判决驳回香港某开发公司的全部诉讼请求。

香港某开发公司不服一审判决，上诉至最高人民法院，并在二审期间补充提交了证明四被告存在侵害香港某开发公司商业秘密的行为的证据。最高人民法院经审理认为，关于本案起诉是否超过诉讼时效，香港某开发公司在香港提起诉讼表明权利人已经针对债务人积极行使权利，能够产生诉讼时效中断的法律效果。关于香港某开发公司主张的技术秘密，香港某开发公司在二审中补充提交的技术秘密的载体文件均明确标注了香港某开发公司的关联公司深圳某公司的权利声明，香港某开发公司并非其主张的技术秘密载体中的技术信息的持有人，其无权就涉案技术秘密主张权利。关于香港某开发公司主张的经营信息，香港某开发公司提交的 8 份《客户记录》详细记载了包括美国某甲公司、美国某乙公司在内的 8 家公司所需的产品类型、需求种类、报价原则、送货规矩、开票时间、付款时间等信息，并非通过公开渠道可以查询得到的信息，符合商业秘密“秘密性”“价值性”要件的要求，构成商业秘密意义上的客户名单。关于保密措施，虽然香港某开发公司未与魏某乙、胡某签订任何形式的保密协议，但魏某乙、胡某作为香港某开发公司和深圳某公司的董事、高级管理人员，应基于诚信原则对两公司的商业秘密负有保密义务，尤其是，魏某乙还曾代表深圳某公司与员工签订保密协议，其本人也从深圳某公司领取保密费，应认为香港某开发公司已经就其主张的客户名单采取了合理的保密措施。本案中魏某乙、胡某违反保密义务，向香港某科技公司、深圳某科技公司披露并允许使用其所掌握的香港某开发公司的客户名单经营秘密，香港某科技公司、深圳某科技公司系不当使用了上述经营秘密，共同侵害了香港某开发公司的商业秘密。关于责任承担，本案中，魏某乙自 2011 年 12 月从香港某开发公司辞职，开始运营香港某科技公司、深圳某科技公司至今已十年有余，而香港某开发公司所主张的客户名单信息系形成于魏某乙离职之前，在此十余年期间，客户名单中所包含的客户交易习惯、意向、价格等信息带来的竞争优势早已减弱甚至消失，再限制香港某科技公司、深圳某科技公司停止



与相关客户名单中的客户进行交易既无必要，也不合理。最高人民法院综合考虑涉案商业秘密的性质、商业价值、能带来的竞争优势以及侵权人的主观过错、侵权行为的性质、情节、后果等因素，判决撤销一审判决，改判魏某乙、胡某、香港某科技公司、深圳某科技公司赔偿香港某开发公司经济损失 300 万元及合理开支 2 万元。

■ 裁判规则：

1. 董事、监事、高级管理人员以公司仅与普通员工签订有保密协议，未单独与其签订保密协议为由，主张保密措施不成立的，人民法院一般不予支持。
2. 侵犯商业秘密案件中的停止侵害民事责任通常需要设定期限，被诉侵权人已经离开原单位较长时间，随着时间的推移和市场供需关系的变化，其在原单位掌握的经营秘密所能带来的竞争优势已经明显减弱甚至消失的，人民法院可以视情形不再判决停止侵权。
3. 当事人在中国大陆以外的法域主张权利、提起诉讼的，也可适用诉讼时效中断的规定，产生诉讼时效中断的效果。



其他

案例 4：尹某大侵犯金象公司商业秘密罪案

- 法院：四川省高级人民法院
- 上诉人（一审被告）：尹某大
- 被上诉人（一审原告）：四川金象赛瑞化工股份有限公司
- 案由：侵犯商业秘密罪
- 案情简介：尹某大侵犯商业秘密罪案在眉山市中级人民法院（以下简称眉山中院）公开宣判。眉山中院经审理认为，尹某大在四川金象赛瑞化工股份有限公司（以下简称金象赛瑞公司）任职期间，掌握金象赛瑞公司的“三聚氰胺”关键生产技术，并在擅自离职后违反保守商业秘密的要求，披露、允许他人使用其所掌握的生产技术，给金象赛瑞公司造成经济损失 35009.67 万元，后果特别严重，其行为构成侵犯商业秘密罪。眉山中院据此判处尹某大有期徒刑 5 年 6 个月，处罚金 280 万元。

尹某大不服，向四川省高级人民法院（以下简称四川高院）提起上诉。四川高院经审理认为一审判决适用法律正确，审判程序合法，认定的基本犯罪事实清楚，量刑适当，裁定驳回上诉，维持原判。

- 裁判规则：能够接触到企业商业秘密并负有保密义务的员工，在离职后仍依照约定对企业负有保密义务，否则将可能承担刑事责任。

（本案判决尚未公开，相关规则系根据法院官方报道内容归纳）

如欲了解更多资讯

请联系：

北京隆诺律师事务所 潘雨泽女士

邮箱：panyuze@mailbox.lungtin.com