



风险与规则



華誠律師事務所
WATSON & BAND LAW OFFICES

合 規 通 訊
2015年9-10月刊

监管风向

国务院 “互联网+”时代的网络侵权治理的工作部署	1
工商局 商业秘密保护工作推进会: 查处窃密案件新思路	3
版权局 规范网盘服务版权秩序, 网络服务商经营三大要求	5

热点案例

全国首张不配合反垄断调查罚单: 信雅达工程公司被罚款20万元	6
香奈儿公司诉文某、广州K公司等侵害商标权纠纷案	7

律师评述

“被动”使用商标, 利乎弊乎?	8
《反不正当竞争法》一般条款对网络游戏的保护 ——评《炉石传说》与《卧龙传说》不正当竞争纠纷案	11

讲座特辑

企业职务发明奖酬制度设计和风险防范	15
机械领域专利申请特点浅析	19
专利侵权诉讼实务	20
《反不正当竞争法》第二条原则性条款的适用规则与启示	21
互联网: 专利战的新战场, 准备好了吗?	22
技术合同重要条款及风险防范	23

国务院：“互联网+”时代的网络侵权治理的工作部署

近日，国务院办公厅印发《关于加强互联网领域侵权假冒行为治理的意见》（以下简称《意见》），对打击互联网领域侵权假冒违法行为，营造开放、规范、诚信、安全的网络交易环境作出部署。

《意见》指出，当前以“互联网+”为主要内容的电子商务发展迅猛，成为我国经济增长的强劲动力。但是，互联网领域侵权假冒行为也呈多发高发态势。要以全面推进依法治国为统领，以改革创新监管制度为保障，以新信息技术手段为支撑，以建立健全长效机制为目标，用3年左右时间有效遏制互联网领域侵权假冒行为，初步形成政府监管、行业自律、社会参与的监管格局，促进电子商务健康有序发展，为创新创业增添新活力，为经济转型升级注入新动力。本期合规通讯节选《意见》主要内容如下：

一、突出监管重点

1. 打击网上销售假劣商品

以农资、食品药品、化妆品、医疗器械、电器电子产品、汽车配件、装饰装修材料、易制爆危险化学品、儿童用品以及服装鞋帽等社会反映集中、关系健康安全、影响公共安全的消费品和生产资料为重点，组织开展集中整治行动，加强监管执法。坚持线上线下治理相结合，在制造加工环节，组织开展电子商务产品质量提升行动，加强风险监测，净化生产源头；在流通销售环节，加强网络销售商品抽检，完善网上交易在线投诉及售后维权机制。将打击侵权假冒行为纳入邮政行业常态化监管，督促邮政企业、快递企业加强对电子商务企业等协议客户的资格审查。依法依规处置互联网侵权假冒有害信息。

2. 打击网络侵权盗版

以保护商标权、著作权、专利权等知识产权为重点，严厉打击利用互联网实施的侵权违法犯罪。加大对销售仿冒知名商标、涉外商标商品的查处力度，维护权利人和消费者的合法权益。开展打击网络侵权盗版专项行动。强化对网络（手机）文学、音乐、影视、游戏、动漫、软件及含有著作权的标准类作品等重点领域的监测监管，及时发现和查处网络非法转载等各类侵权盗版行为。依托国家版权监管平台，扩大版权重点监管范围，将智能移动终端第三方应用程序（APP）、网络云存储空间、微博、微信等新型传播方式纳入版权监管。加强网上专利纠纷案件办理和电子商务领域专利执法维权，推进网络商业方法领域发明专利保护。开展邮件、快件寄递渠道专项执法，重点打击进出口环节“蚂蚁搬家”等各种形式的侵权行为。

3. 提升监管信息化水平

充分利用大数据、云计算、物联网、移动互联网等新信息技术，创新市场监管手段。加强域名属地化、网际协议地址（IP地址）精细化管理和网站备案管理，推行网络实名制，推广使用电子标签，实现侵权假冒行为网上发现、源头追溯、属地查处，全程追查不法分子住所地址、IP地址、银行账户等，提高执法打击的精准度。加强业务培训，增强利用新信息技术进行市场监管的能力。

二、落实企业责任

1. 落实电子商务企业责任

指导和督促电子商务平台企业加强对网络经营者的资格审查，建立健全网络交易、广告推广等业务和网络经营者信用评级的内部监控制度，制止以虚假交易等方式提高商户信誉的行为，建立完善举报投诉处理机制，实施侵权假冒商品信息巡查清理及交易记录、日志留存，履行违法犯罪线索报告等责任和义务，配合执法部门反向追溯电子商务平台上的侵权假冒商品经营者。指导和督促电子商务自营企业加强内部商品质量管控和知识产权管理，严把进货和销售关口，严防侵权假冒商品进入流通渠道和市场。



2. 落实网络服务商责任

督促网络服务商落实“通知—删除”义务，对利用网络服务实施侵权假冒行为的网络信息，及时采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。

3. 落实上下游相关企业责任

指导和督促配送、仓储、邮政、快递等企业推行寄递实名制，完善收寄验视、安检制度，拒绝接收、储运、配送、寄递侵权假冒商品，为执法部门核查违法犯罪线索提供支持。指导和督促网站落实主体责任，建立健全信息发布审核制度，不得发布侵权假冒商品信息。提供商品竞价排名搜索服务的网站，应当提醒消费者搜索结果来自竞价排名，避免误导消费者。

全国工商系统商业秘密保护工作推进会: 查处窃密案件新思路

“如果一项技术在未获得专利申请之前没有为公众所知悉，是否可以作为商业秘密寻求行政机关予以保护？商业秘密的保密性无法认定或认定有难度，怎样寻求第三方进行认定？”在近日举行的全国工商系统商业秘密保护工作推进会上，来自全国31个省区市工商局竞争执法骨干就当前商业秘密保护执法热点问题展开热烈研讨。

近年来，随着市场竞争的日趋激烈，商业秘密重要性越发凸显，也使得一些不法市场经营者通过种种不正当手段去窃取这种经济资源。由于商业秘密本身所具有的专业性、技术性特点，让工商部门在查处该类型案件时在调查取证和定性方面面临较大困难。

四川省夹江县工商局查处的王某侵犯他人商业秘密案引发了参会代表的思考。夹江县纵横时尚陶瓷印花设计工作室原员工王某违反公司保密要求，将公司设计的陶瓷印花设计图窃取并卖给四川省丹棱县银和瓷业有限公司使用。对本案涉及的陶瓷印花设计图技术，纵横时尚陶瓷印花设计工作室本想将其申请专利，被窃取时还不为公众所知悉。有参会代表认为，工商部门对此类技术信息，应根据具体的案件分清技术秘密的不同阶段，依据相应的法律予以保护。



而重庆市工商局九龙分局查处的重庆玖博公司侵犯商业秘密案则为参会人员提供了好经验。此案中，重庆明珠机电有限公司32套CS系列螺杆泵图纸相关技术信息是否为不为公众所知悉是案件查办的关键，但工商部门对此鉴定十分困难。

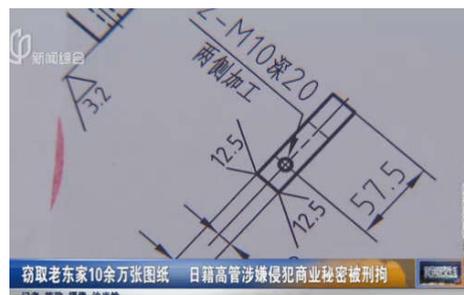
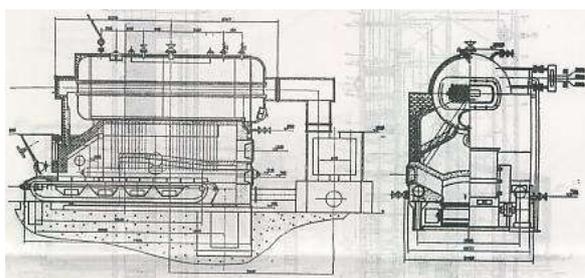
“加强和专业技术机构的沟通协作能有效解决这个难题。”重庆市工商局九龙分局一名执法人员告诉记者，“我们找到有资质的司法鉴定中心对涉嫌侵权企业重庆玖博机电有限公司的玖博螺杆泵生产图纸与重庆明珠机电有限公司CS系列螺杆泵相对应的生产图纸记载的技术信息进行对比鉴定，得出结论是玖博公司侵权。”

上海市工商局经检支队副支队长官景辉表示，涉案信息的不为公众所知悉和商业秘密的同一性，是查办侵犯商业秘密案件的两个核心问题。由于办案人员缺乏相关的专业知识和技术知识，特别是在办理技术信息类侵犯商业秘密案件中，办案人员可以通过寻求第三方专业技术机构的帮助，并委托鉴定。从执法实践看，通过将权利人主张的商业秘密是否为公众所知悉、是否具有实用性以及权利人与被投诉方的商业秘密是否相同或者实质相同等问题交由鉴定机构进行鉴定，可以有效提高此类案件的工作效率。

打造“护密维权”新途径

“保护商业秘密首先要靠企业主体，要有很强的护密意识，其次我们监管职能部门要不断加强对各种侵犯商业秘密违法行为的打击和查处，进一步构建商业秘密保护长效机制。”浙江省工商局副局长张雪林说。

调查发现，目前政府部门、企业自身对商业秘密保护的重要性认识还不足，特别是许多中小微企业缺乏商业秘密创新成果的有效保护措施，导致企业核心竞争力下降和利益受损，阻碍了企业的转型升级。



“江苏省盐城市工商局对当地80家大型和较大企业进行走访调查，从回收的有效问卷看，发现不少企业缺乏商业秘密保护意识和基本知识，亟须加强指导和培训。”江苏省工商局公平交易局副调研员颜井军说。这80家企业中，有65%表示“知道什么是商业秘密”，而其余35%对于商业秘密的概念表示“比较模糊”或者“不知道”。高新企业和外资企业对保护商业秘密认识明显较高。82%的高新技术企业表示了解商业秘密的保护，而外资企业的这一比例为90%。此外，近60%的企业没有对技术秘密、经营信息明确界定商业秘密保护的

范围。

缺乏商业秘密保护的有效措施也是企业频频泄密的原因，这需要企业建立健全相关保密制度。由于企业在主观上缺少保护商业秘密的意识，在客观上表现为“四不”，即商业秘密点不明确、保密范围不清楚、保密制度不健全、保密措施不完善。在前述80家被调查企业中仅有36%的企业表示设有商业秘密保护的规章制度，而设有专职人员进行商业秘密保护工作的更少，仅为14%；87%的企业没有商业秘密保护的组织机构。

国家版权局: 规范网盘服务版权秩序，网络服务商经营三大要求

国家版权局调研发现，网盘服务在为网民提供便利的同时，也引发了新的侵权盗版方式，如：网盘用户公开分享侵权盗版内容，其他网民可以通过网盘内容搜索引擎或者通过网盘内容聚合平台搜索后观看、下载；网盘用户存储大量侵权盗版内容后，在第三方交易平台将该网盘用户名、密码等账号信息出售，其他网民购买后即可观看、下载。国家版权局顺应形势要求与权利人呼声，将规范网盘服务版权秩序列为“剑网2015”专项行动的重点任务之一。

为切实规范网盘服务版权秩序，国家版权局10月14日发布了《关于规范网盘服务版权秩序的通知》，进一步明确了网盘服务商在提供网盘服务中应当履行的义务和承担的责任，将法律法规中的有关要求具体化，增加了可操作性和执行性。

《通知》对网络服务商的规范主要有三个方面：

第一，要求网盘服务商加强对自身的管理，特别是在明知或应知用户违法上传、存储并分享侵权盗版作品的情况下，网盘服务商应当采取有效措施予以制止。例如，对于正在热播、热卖的作品，出版、影视、音乐等专业机构出版或者制作的作品以及其他明显感知属于未经授权提供的作品，网盘服务商应该知道权利人一般不会将这样的作品通过网盘的方式进行传播，因此有网盘用户上传、存储并分享这些作品时，网盘服务商应当采取有效措施予以制止。

第二，要求网盘服务商加强与权利人的合作，主要是向权利人明示发送通知、投诉的途径，及时处理权利人的通知、投诉，尽量减轻已有侵权行为的危害性。例如，网盘服务商应当在其网盘首页显著位置详细标明权利人通知、投诉的方式，及时受理权利人通知、投诉，并在接到权利人通知、投诉后24小时内移除相关侵权作品，删除、断开相关侵权作品链接。

第三，要求网盘服务商加强对用户的管理，主要是配合版权部门保存用户的相关信息、协助开展版权执法监管工作，并通过列入黑名单、暂停或者终止服务等措施对实施侵权行为的网盘用户进行规范。

全国首张不配合反垄断调查罚单： 信雅达工程公司被罚款20万元

信雅达系统工程股份有限公司因拒绝向反垄断执法机构提供有关材料被处罚20万元。近日，安徽省工商局在官网公示了该案行政处罚决定书，这是全国工商系统开出的首张不配合反垄断执法调查罚单。

2015年2月5日，安徽省工商局根据国家工商总局授权，对信雅达工程公司等3家公司在安徽区域销售支付密码器涉嫌垄断行为进行立案调查。6月18日，安徽省工商局为查明案件事实，依法向信雅达工程公司送达调查通知，要求其在10个工作日内积极配合调查，并提供自2010年以来在安徽省推广支付密码器有关协议、单证、会计账簿、业务函电、电子数据等文件、资料。

截至7月3日期满，当事人未提供任何相关材料。7月8日，省工商局再次向信雅达工程公司送达了《限期接受调查的通知》，限其3个工作日（截至7月13日期满）内按照要求配合调查。截至7月14日，信雅达工程公司仅寄送一份表达其不构成垄断行为的《信雅达系统工程股份有限公司关于贵局反垄断调查的申述意见》，未按照规定要求提供相关材料。

根据以上事实，安徽省工商局于2015年9月7日，依法向信雅达工程公司送达了《安徽省工商行政管理局行政处罚听证告知书》，告知拟对其作出行政处罚的事实、理由、依据及其享有的陈述、申辩及要求听证的权利。9月10日，信雅达工程公司提交了《行政处罚听证申请书》，申请举行听证，但在7天之后又提交了《行政处罚放弃听证申请书》，放弃了听证。

安徽省工商局认为，信雅达工程公司的前述行为违反《反垄断法》第四十二条和《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》第十四条之规定，构成拒绝提供有关材料的行为。依据《反垄断法》第五十二条之规定，安徽省工商局作出行政处罚决定，责令信雅达工程公司立即改正，并处罚款20万元。

信雅达工程公司作为经营者，理应配合反垄断执法机构，不得拒绝、阻碍反垄断执法机构的调查。在此案调查期间，反垄断执法机构依法先后两次向其直接送达了调查通知，并两次电话敦促其履行法律义务。但截至期限届满，信雅达工程公司仅提供一份申述意见行使了其陈述的权利，未按规定要求履行其提供相关材料的法律义务。这反映了我国部分企业对《反垄断法》不熟悉、不关心，法律意识淡漠，以致拒绝反垄断调查的现状。一方面，工商、市场监管部门应联合相关部门在查处企业垄断行为的同时，加强对企业行政指导，向经营者大力普及《反垄断法》；另一方面，经营者应熟悉《反垄断法》等法律法规及反垄断调查程序，在接受反垄断机构调查时应予以配合，依法查找自身经营存在的风险与不足，莫要因为不懂《反垄断法》付出代价。



香奈儿股份有限公司诉文某、广州K公司等侵害商标权纠纷案

一、基本案情

香奈儿公司是1954年8月27日在法国注册成立的股份公司，是世界范围内著名的奢侈品牌之一。该公司系核定使用于第25类“服装、鞋、帽、围巾、游泳衣”等商品的CHANEL图形商标及文字商标的权利人。K酒店公司的分公司H酒店与文某签订商铺租赁合同，承租位于H酒店首层西走廊2号铺作经营服装、皮具等使用，并约定保证不在商铺内经销假冒伪劣商品。香奈儿公司认为W销售的鞋、钱包等商品上使用了与其注册商标相同的标识，侵犯其注册商标专用权，遂以文某、K酒店公司及H酒店为被告，提起诉讼，请求法院判决三被告停止侵权，并连带赔偿其经济损失及合理支出共计30万元。

二、裁判结果

广州市越秀区人民法院一审认为，文某侵犯香奈儿公司注册商标专用权，应承担停止侵害和赔偿损失的民事责任，K酒店公司及其H酒店不构成侵权。香奈儿公司不服，提起上诉。

广州知识产权法院二审认为，综合考虑涉案商标知名度、H酒店的高档星级酒店身份、合同显示的酒店与商铺的特殊关系以及文某长期反复侵权等因素，H酒店对涉案售假商铺应具有较高注意义务，且文某的售假行为明显，H酒店只要稍加注意就能发现。H酒店对文某侵犯涉案商标的行为视而不见，放任侵权行为发生，构成帮助侵权，应与文某承担连带赔偿责任。遂改判文某、H酒店、K酒店公司连带赔偿香奈儿公司经济损失及合理费用5万元。

三、典型意义

近年来，服装市场、酒店等出租商铺销售假冒商品的行为屡有发生。商标权利人通常将商铺经营者与商铺出租方、管理方一并作为被告起诉，要求其承担连带赔偿责任。此种情况下，应如何认定商铺出租方、管理方的责任显得尤为重要。

本案中，审理法院在判断商铺出租方对商铺经营者侵权是否明知或应知时，考虑了权利人商标的知名度、商铺的侵权行为是否足够明显、出租方与商铺经营者的具体关系等因素，根据具体情况合理确定了商铺出租方的注意义务。本案判决探索了商铺出租方、管理方构成帮助侵权的条件，对于保护知名品牌的合法权益具有指导意义。



“被动”使用商标，利乎弊乎？

作者：应莹 律师

一、背景介绍

我国商标法的基本保护制度是“在先注册”制，即对在先注册商标进行保护。实践中对于未注册商标也有例外保护，但是对于未注册商标的保护均是建立在使用的。而在中国社会抢注问题频发的今天，这种对未注册商标的保护，很多时候变成了企业应对他人抢注的最后一根救命稻草，所以在未注册商标的使用中若能注意一些要点，则在发生抢注事件后，能更从容地以法律的方式来面对和解决。

通常而言，商标保护的最有效途径是注册。企业对于其拟使用的商标进行注册，则可使这些商标得到最大程度的保护。然而在一些例外情况下，比如所使用的商标并非企业本身最先创造使用，其所获得的关注力及影响力也非企业一开始所能预鉴的情况下，则会产生企业尚未注册，该商标却已被觊觎其影响力的他人抢先一步申请注册了。在这种情况下，企业在该商标使用过程中的态度就会对最后能否成功对抗他人的抢注商标起到决定性的作用。

二、被动使用的定义及定性

《商标法》第三十二条对“在先使用并有一定影响”的商标加以保护，在发生抢注行为时可以该条款为依据主张得到保护，阻止他人商标的抢注。而对“在先使用”的理解中，商标的被动使用是在实践中会面临的一类问题，即，在媒体等第三方的传播中，被抢注商标权利人的商标获得了新的名称，而这种第三方传播中产生的名称比其主动使用的商标名称传播度更高、更为公众所知悉。在这种情况下，对商标的这种被动使用是否能认定为“在先使用”呢？

笔者认为，虽然一般而言商标的使用隐含了需要由权利人使用的含义，但是法律上并无明文规定。既然法律并未规定非权利人本人的使用不应认定为商标使用，那么在特殊情况下，在权利人及商标可以形成强烈连结的情况下，认可商标的被动使用，将其产生的权益归为商标权人所得并不违背立法上对在先使用商标给予保护的精神。然而在实践中，不同案件对这个问题的理解及适用也有所不同。

三、被动使用的利弊及在实践中对抢注的规制作用

对于权利人而言，由于被动使用的商标并非权利人创造的，且该商标本身及其影响力在最初的推广、策划阶段是无法预见的，因此被动使用有这样几个主要的弊端：第一，无法在商品/服务推广前进行系统性地注册保护；第二，被动使用的商标是出自媒体或消费者在宣传使用中再造的词汇，因此该标识本身的表述或许与权利人的文字审美情趣有所不同；第三，被动使用的使用者最初为第三方，因此在具体案例中该商标在使用中产生的影响力及权益并不当然地归属于权利人，而权利人在使用自己创造并注册的商标时不会出现此类问题。

与此同时，被动使用的优势在于：第一，被动使用本身就是源于媒体及消费者的关注，因此被动使用中的商标标识往往有更强的可传播性，且流传度更广；第二，一般而言，被动使用从一定程度上可以说明媒体及消费者对该品牌的关注，因此对于被动使用商标本身的知名度和影响力也有一定的积极证明作用；第三，在一些案例中，被动使用的商标起到了规制他人商标抢注的作用。

在此，我们通过分享三个现有案例来说明商标的被动使用对抢注情况的规制作用。

1. “广云贡饼” 商标异议案

近年来，涉及这个问题的较新的案例发生在北京市一中院就第4594511号“V GUANG YUN GONG BING” 商标异议案的判决中。该案中，北京市一中院对被行业内及部分消费者称为“广云贡饼”的“广式普洱茶”产品加以认可，认为该“广云贡饼”为注册商标的被动使用的效果和影响已自然及于权利人。法院认为，原告提交的证据可以证明原告从二十世纪五、六十年代开始加工生产‘广式普洱茶’，该普洱茶在行业内及部分消费者被称为‘广云贡饼’。

因此，‘广云贡饼’已经起到区分商品来源和标志产品质量的作用，这些被动使用的效果和影响，自然及于广东茶叶公司，并且该实际使用效果已经被行政机关、行业协会、相关著作和消费者等予以认可，可以证明‘广云贡饼’作为未注册商标已经在先使用并具有一定影响，该未注册商标所产生的合法权益应当由原告享有。第三人作为长期在原告工作的职工，对上述情况应当了解，在此情况下仍然在‘茶、冰茶、茶饮料、茶叶代用品’等商品上申请注册被异议商标，该行为属于‘以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标’之情形，因此被异议商标在‘茶、冰茶、茶饮料、茶叶代用品’等商品上不应予以核准注册。”而这一观点也得到了北京市高院在后续二审中的支持。二审法院认为“广云贡饼”已起到区分商品来源的作用，其产生的合法权益应当由权利人享有。



2. “陆虎” 商标争议案

同样地，在第1535599号“陆虎” 商标争议案中，虽然“陆虎”并非路华公司对其“LAND ROVER”产品的官方中文商标，但在经第三方报道且路华公司也认可的情况下，法院也认为对于“陆虎”商标的使用符合商标法的使用要求，认为，“根据路华公司提交的相关新闻报道或评论文章可以证明，在争议商标申请日以前，英文‘LAND ROVER’ 越野车在中国被呼叫为‘陆虎’，且已被中国相关公众所熟悉。从相关媒体对‘LAND ROVER’ 品牌的原权利人宝马公司的相关负责人的采访文章中可以看出，宝马公司认可中文‘陆虎’对其‘LAND ROVER’ 越野车汽车商品进行指代，可以证明其在中国将中文‘陆虎’作为其‘LAND ROVER’ 的中文商品名称。

从路华公司提交的41份新闻报道或评论文章中可以看出，在争议商标申请日以前，‘陆虎’作为英文‘LAND ROVER’的中文呼叫已经被中国相关公众广泛认同，与‘LAND ROVER’当时的权利人宝马公司形成了唯一的对应关系。因此，中文‘陆虎’已被广大消费者和媒体予以认可，具有了区分商品来源、标志产品质量的作用，实质上已经成为‘LAND ROVER’在中国的使用标识，并且在汽车领域以及与汽车行业相关的领域形成了一定的影响。”同时考虑到抢注人的不正当性，法院认可了“陆虎”商标已经使用并有一定影响的主张，给与了相关保护。

3. “索爱” 商标争议案

但是在第3492439号“索爱”商标争议案中，对于被动使用是否属于商标的使用，二审法院推翻了一审判决。一审法院认为，尽管索尼爱立信（中国）公司认可其没有将‘索爱’作为其未注册商标进行宣传，但消费者的认可和媒体的宣传共同作用，已经达到了索尼爱立信（中国）公司自己使用‘索爱’商标的实际效果，故‘索爱’实质上已经成为该公司在中国使用的商标。”

然而，二审法院却推翻了一审判决，认为：索尼爱立信（中国）公司据以主张其已使用“索爱”的事实是在多家网站上出现的对不同型号“索爱”手机以及其他“索爱”电子产品的报道、评论，且这些产品的生产者均指向“索尼爱立信公司”或“索尼爱立信（中国）公司”。但是，这些报道、评论均非索尼爱立信（中国）公司所为。在争议商标申请注册之前索尼爱立信（中国）公司未进行任何有关“索爱”产品的生产、销售及宣传等商业活动，对此，索尼爱立信（中国）公司亦予以认可。此外，时至2007年10月左右，索尼爱立信（中国）公司并不认同“索爱”是其公司简称或者是其手机及电子产品的简称。最终二审法院推翻了一审判决，并未支持索尼爱立信（中国）公司主张保护其“索爱”商标而撤销他人抢注的“索爱”商标的请求。

4. 上述案例简要评述

上述的“广云贡饼”、“陆虎”及“索爱”案中，权利人所主张的商标均非其主动创造并使用的，而是通过媒体宣传等第三方使用中而累积了相关的影响。一般而言，由于相关的证据均来自第三方，因此具有较高的公信力且较易被采纳。

在“广云贡饼”及“陆虎”案中，法院支持了相关权利人对于“已经使用并有一定影响”的主张，而在“索爱”案中，却给出了相反的认定。就案件事实而言，“索爱”案中出现了“索尼爱立信（中国）公司并不认同‘索爱’是其公司简称或者是其手机及电子产品的简称”的事实，而在其余两个案子中并无相关事实。因此，是否可以理解为，在没有权利主体官方否认该商标权益归属其的情况下，商标的被动使用可以认定为“已经使用并有一定影响”条款中的使用，还待更多案例的进一步检验。

四、应对的建议

而就目前的实际情况，在发生被动使用的实际情况时，我们认为有这么几点值得注意：

1. 对于既定的自创商标，投入使用后要加大系统性宣传的力度，以掌握主动权，尽可能避免被动使用而产生的商标可能与企业自身的审美情趣不符的状况；
2. 建立归档机制，对日常的宣传资料等进行整理保存，以便需要维护自身权益时能有效完成举证责任；
3. 密切关注商标在使用中的具体情况，在使用过程中新兴产生的商标名称同样需要进行保护，尽早注册以规避被抢注的风险；
4. 当新兴的商标名称在广泛传播中产生较大影响力，不要轻易否认其与公司的对应关系，以免日后需主张其权益时对自身产生不利。

《反不正当竞争法》一般条款对网络游戏的保护——评《炉石传说》与《卧龙传说》不正当竞争纠纷案

作者: 杨军 贺晓博 律师

随着科技与社会的不断发展,网络游戏作为一种新兴的文化生活方式和重要的文化消费方式受到了广大群众的青睐。有数据表明,在2014年的中国游戏市场规模构成中,网络游戏占据市场最大份额,约达整个游戏产业的41%以上。与此同时,网络游戏巨大的市场和利润滋生了无数“山寨”游戏,对于有的从业者而言,相比于“抄袭”一款游戏的画面、声音这种明显的侵犯著作权行为,他们更愿意直接“模仿”游戏的玩法和规则,不但省去了研发成本,而且也能获得可观的收益。

某种程度上说,“模仿”游戏玩法和规则会导致同质化游戏的产生,从而碾压原创网络游戏的市场份额。对于这些现象,近年来,游戏开发商采取的知识产权维权行动越来越多,不过纵观时至今日的维权成果,成功取得保护游戏玩法和规则的胜诉案例屈指可数。本文所讨论的暴雪娱乐有限公司、上海网之易网络科技发展有限公司诉上海游易网络科技有限公司不正当竞争纠纷一案[1]则具有典型性和借鉴意义,该案从遏制不正当竞争的角度对权利游戏的玩法和规则进行了有效的保护。

一、事件回顾

暴雪娱乐有限公司(原告一)于2013年3月22日在美国游戏展上公布了最新开发的一款电子卡牌游戏《炉石传说:魔兽英雄传》。上海网之易网络科技发展有限公司(原告二)经授权将该游戏引入中国市场并于2013年10月23日向中国公众开放测试。上海游易网络科技有限公司(被告)于2013年10月25日向公众展示了一款名为《卧龙传说:三国名将传》的网络游戏。《卧龙传说》游戏全面抄袭和使用了与原告游戏界面极其近似的装潢设计及其他游戏元素(包括游戏表示、战斗场面、382张卡牌及套牌组合),抄袭了原告的游戏规则,并且还在网站上发表了题为“惊现中国版<炉石传说>,是暴雪太慢?还是中国公司太快?”的宣传文章,宣称《卧龙传说》是中国版的《炉石传说》,并称《卧龙传说》几乎完美的换皮复制了《炉石传说》。两原告认为被告的行为分别构成了《反不正当竞争法》第二条、第五条第(二)项、第九条所禁止的不正当竞争行为,请求判令被告承担停止侵犯原告知名商品特有装潢,停止虚假宣传,停止向公众测试、发布、出版或以任何形式传播《卧龙传说》游戏,消除影响并赔偿损失的民事责任。

二、法院观点

法院认为,游戏规则尚不能获得著作权法的保护,并不表示这种智力创作成果法律不应给予保护。如果将游戏规则作为抽象的思想一概不予保护,将不利于激励创新,为游戏产业营造公平合理的竞争环境。

《卧龙传说》使用了与《炉石传说》基本相同的游戏规则,包括卡牌数量及构成、卡牌数值、卡牌使用方法等卡牌规则及回合制竞赛模式等战斗规则。除此之外,被告还在游戏标识、界面等方面对原告游戏进行了全面的模仿。被告公司员工在《炉石传说》未进入中国市场前即已经实际接触到《炉石传说》游戏卡牌核心数据并还原整个数值体系,《卧龙传说》立项后仅耗时20天即制作出,远少于通常游戏公司研发一款类似原创游戏正常耗时;两款游戏在卡牌构成及

使用规则、基本战斗规则上基本一致。因此，本案查明的事实足以支持原告关于被告整体抄袭了其游戏的指控。对于这种抄袭，被告非但不引咎自省，反而作为其推广游戏的卖点而大肆渲染，其“搭便车”的目的和行为非常明显。

电子游戏远不只是仅为大众娱乐而存在，而是具有极大的商业价值。中国软件行业协会制定了《中国游戏行业自律公约》，鼓励行业从业者开展合法、公平、有序的竞争。本案原被告均为游戏产品的同行业竞争者，理应恪守反不正当竞争法及游戏行业自律公约的相关规定，开展公平竞争。被告并未通过自己合法的智力劳动参与游戏行业竞争，而是通过不正当的抄袭手段将原告的智力成果占为己有，并且以此为推广游戏的卖点，其行为背离了平等、公平、诚实信用的原则和公认的商业道德，超出了游戏行业竞争者之间正当的借鉴和模仿，具备了不正当竞争的性质。

最终，法院做出了要求被告立即停止不正当竞争行为，停止通过信息网络或以任何其他形式运营、发行《卧龙传说：三国名将传》，消除影响并对原告的经济损失进行赔偿的判决。

三、律师点评

（一）确定网络游戏侵权的维权方向——《著作权法》与《反不正当竞争法》

我国《著作权法》将“计算机软件”列为一类作品给予保护，网络游戏中包含的计算机程序可以获得《著作权法》的保护。同时，从游戏运行时、人机交互的过程来看，网络游戏在信息网络的环境中展现了数字形式的文字、图形、声音、动画、音响等表现方式，当这些内容具有独创性，符合《著作权法》意义上的“作品”时，则往往可以获得“艺术类”或“汇编类”著作权的保护。

但实践中，即便著作权法能够对游戏内容所展现的“图形、声音、动画”等要素进行保护，可能也无法满足游戏开发者对于保护其精心开发的游戏核心内容的心愿和目标，因为一款游戏的核心要素在于游戏（设计）的玩法和规则。一个游戏是很多有趣的选择的集合，一个成功的游戏应该经过一系列的选择，最后以胜利或其它完成的条件结束。对于角色扮演类的卡牌游戏来说，人物角色、职业、技能的参数项的设置及其取值的平衡，是区别于其他游戏的独创性的突出体现，有关人物角色游戏特定方式的设定、游戏中各种选择（包括但不限于各种、各类人与角色、道具、技能的平衡性）的设定是否合理，将从根本上决定一款游戏是否能吸引、进而承载数目巨大的玩家，以至于最终是否能够取得市场上的成功。本案中，《炉石传说》游戏的开发设计团队，花费了数年时间，创设了独特的游戏玩法和规则，使游戏具有极高的平衡性和趣味性。然而，从法律角度来说，游戏玩法和规则在本质上恰恰属于“思想”的范畴，不属于著作权法保护的“表达（具有独创性的表现形式）”，这使得游戏玩法和规则无法获得著作权法的保护。

另一方面，《反不正当竞争法》第二条（也称为一般条款）第一款规定，“经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。”并且，根据游戏行业的特点以及中国软件行业协会游戏软件分会制定的《中国游戏行业自律公约》，游戏行业的诚实信用原则及基本商业道德初现轮廓：即尊重他人与游戏产品有关的智力劳动成果，通过正常的技术交流，互相学习、取长补短，提高自身的开发能力和技术水平，在不损害他人利益和社会公共利益的前提下追求自身的利益；基于自身的智力劳动成果，开发、经营拥有自主知识产权游戏产品。而如今大多数的“山寨”游戏，恰恰背离了游戏行业的自律公约，有违基本商业道德。因此，《反不正当竞争法》一般条款的相关规定从制止不正当竞争行为的角度拓展了对“游戏玩法和规则”保护的思路，对游戏核心元素的保护起到更直接的作用。

（二）关于适用《反不正当竞争法》一般条款的争论

《反不正当竞争法》第二条属于原则性的一般条款，而该法第二章中，已经明文列举了十一项不正当竞争行为，可以见到的是，抄袭一个游戏的玩法和规则并不属于第二章列举的十一项不正当竞争行为，那么能否依据《反不正当竞争法》一般条款对十一项不正当竞争行为以外的行为进行认定并制止呢？关于这个问题，曾有观点持否定态度，即，“我们没有像国外那样建立级别很高并有很大权威性的执法部门作为主管机关。考虑到我国执法机关的实际水平状况，让一个基层的执法部门对需要根据经济形势进行判断的不正当竞争行为进行认定是无法想象的事”，《反不正当竞争法》第二章以列举式规定了不正当竞争行为，如果允许进行法律判断，在条文中就会写一个兜底条款，比如“其他不正当竞争行为”，然而实际情况是条文中没有写明兜底条款，因此立法意图是很明确的，一般条款中的“违反本法规定”，指的就是第二章的规定，而不是其他。” [2]

对此，我们认为，由于市场经济的快速发展，不正当竞争行为花样不断翻新，第二章列举的情形已经无法涵盖市场上所有的不正当竞争行为。从我国的审判实践来看，法院并未固守当初的立法意图而任由法律的解释和适用脱离实际，在诸多案例（如上诉人上海伯特利阀门有限公司与被上诉人伯特利阀门集团有限公司不正当竞争纠纷案[3]；山东省食品进出口公司、山东山孚集团有限公司、山东山孚日水有限公司与马达庆、青岛圣克达诚贸易有限公司不正当竞争纠纷案[4]等）的判决中，法院都认为，由于不正当竞争行为无法在《反不正当竞争法》中一一列明，故对于无法穷尽的不正当竞争行为，就被侵权的当事人可以援引该基本原则予以救济。



因此，一般条款规定了认定不正当竞争行为的抽象条件，即给出认定或者识别不正当竞争行为的最一般条件；该条款同时是法院在法律具体列举的不正当竞争行为以外认定其他不正当竞争行为的条款，是一种开放式的条款，由于其内容的抽象性，据此可以认定不特定的不正当竞争行为，具有广泛的适用性。对于日益发展的网络游戏市场，同样具有调整适用的可行性和必要性。

（三）关于《反不正当竞争法》一般条款的适用条件

一般条款的第一款规定了认定不正当竞争行为的基本准则要素——“自愿、平等、公平、诚实信用、公认的商业道德”，第二款规定认定不正当竞争行为的行为要素——“经营者违反本法规定，损害其他经营者合法权益，扰乱社会经济秩序的行为”。但无论是基本准则要素还是行为要素，均十分抽象，很难给出固定的含义，其内涵更会随着时代的发展而变化。因此，结合不正当竞争行为的一般行为要素，从《反不正当竞争法》的立法目的和立法精神上去理解和把握上述条款的含义，将会使一般条款的认定标准变得鲜明和生动起来：

首先，该行为是一种市场竞争行为。认定不正当竞争，除了要具备一般民事侵权行为的构成要件以外，还要注意审查是否存在竞争关系。竞争关系是取得经营资格的平等市场主体之间在竞争过程中形成的社会关系，倘若不构成市场竞争行为，也就无从谈起构成不正当竞争问题。本案中，原被告均为游戏软件的开发商，《炉石传说》和《卧龙传说》均系角色扮演类卡牌游戏，是游戏产品的同行业竞争者。

其次，该行为违反了法律规定和市场竞争原则。竞争行为的本质是经营者争夺交易机会的行为，有竞争必然存在着损害，评价一个竞争行为是否属于不正当竞争行为，光有竞争意图和损害后果是不够的，关键在于评判其正当性。主要可以表现为：

(1) 禁止食人而肥己和“搭便车”，禁止不正当地投机取巧和巧取豪夺。正当的市场竞争，必须是竞争者通过付出劳动而进行的诚实竞争，竞争得来的果实必须是自己汗水的结晶。现代社会所鼓励的竞争必须是在增进技术、降低价格和提高商品质量等的基础上进行的竞争。正是由于竞争手段与竞争后果的关系直接影响到竞争行为的定性，禁止不劳而获或者少劳多获也就成为判断不正当竞争行为的重要精神。

(2) 维护商业伦理。诚实信用原则是民事活动的基本原则，商业活动中的诚实信用原则更多的是体现为一种商业道德。市场竞争中的商业道德不同于日常生活道德，须按照商业社会或者市场竞争的伦理标准进行定性和衡量。实践中，行业协会制定的，符合法律规定与立法精神和立法目的相一致的《行业准则》、《自律公约》往往可以作为行业内公认的商业道德的集中体现。

(3) 刺激创新与鼓励竞争。创新可以刺激竞争，而竞争又可以促进创新，两者是相辅相成的。但是，创新与竞争之间常常又会发生冲突，包括反不正当竞争法在内的知识产权法，都在创新和竞争之间进行平衡。只有在至关重要的利益需要保护时，才可以阻止竞争。对竞争的限制必须以明确界定的和有限的方式，其目的是为创新提供更充分的刺激。

本案中，根据法院查明的事实，“《卧龙传说》仅耗时20天即制作出，远少于通常游戏公司研发一款类似原创游戏正常耗时；两款游戏对所涉卡牌、界面相似度极高，视觉效果差别不大，区别仅在于角色形象由魔兽世界中的角色替换为三国人物，两款游戏在卡牌构成及使用规则、基本战斗规则上基本一致”。“被告公司员工《卧龙传说》游戏策划人员在《炉石传说》未进入中国市场前已经实际接触到《炉石传说》游戏卡牌核心数据，并还原整个数值体系，游戏制作前期因无法取得《炉石传说》测试账号而对着《炉石传说》玩家视频制作样片，游戏立项后通过秒杀到的测试账号进一步获取《炉石传说》游戏数据，从而完善《卧龙传说》游戏细节。”上述事实进一步证明被告游戏用于吸引玩家的核心要素不是基于自己的智力劳动成果，超出了游戏竞争者之间正常的技术交流、互相学习、合理借鉴的范畴，其行为明显背离了游戏行业的自律公约，有违基本商业道德，其“搭便车”的目的和行为非常明显。

第三，不正当竞争行为是损害其他经营者合法权益、扰乱经济秩序的行为。不正当竞争行为之所以具有不正当性，当然与其产生不正当的市场损害有关。“山寨”游戏泛滥的结果就是游戏产品同质化；从深层次上看，它损害了市场竞争机制，破坏了公平自由的市场竞争机制，损害了商业伦理。

(四) 本案积极意义

网络游戏产业在中国是一个新兴的朝阳产业，需要游戏开发人员不断创新、投入大量劳动才能形成良性竞争。法院对本案的判决，对打击国内“山寨”抄袭之风，营造良好市场氛围具有重大影响。以《反不正当竞争法》保护游戏的玩法和规则，是对以往审判实践的突破，体现了该法的知识产权保护功能和对知识产权保护的补充作用，以及维护市场公平竞争的根本目的。

[1] 上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民五（知）初字第22号民事判决书。

[2] 参见孙琬钟主编：《反不正当竞争法实用全书》，中国法律年鉴社1993年版，第26页。

[3] 上海市高级人民法院（2006）沪高民三（知）终字第87号民事判决书。

[4] 山东省高级人民法院（2008）鲁民三终字第83号民事判决书。

华诚律师事务所“中国法沙龙之”—— 企业职务发明奖酬制度设计和风险防范

主讲人：黄剑国 律师

2015年7月31日，“中国法沙龙”之“企业职务发明奖酬制度设计和风险防范”在华诚律师事务所成功举办。华诚所合伙人、专利诉讼部主管黄剑国律师担任本次沙龙培训主讲人。共22名来自日本、欧美企业的法务、人事代表报名参加本次沙龙。

本所高级合伙人徐申民律师主持沙龙活动。徐律师首先向到场企业代表表示热烈欢迎，并介绍了本次沙龙的主要内容，着重强调了华诚所在企业职务发明业务领域内的专业优势及丰富的办案经验。

黄剑国律师自2001年起执业至今，拥有丰富的专利诉讼实务经验，对于企业职务发明的制度框架设计及风险防范具有独到的见地。沙龙以“现行职务发明奖酬简介”为切入点，向广大客户剖析最新立法趋势。此外，黄律师还结合自身执业经验，分析企业职务发明奖酬管理在实践中存在的风险和争议，并总结出职务发明奖酬管理制度设计的建议。



主持人徐申民律师（右）、主讲人黄剑国律师（左）



各企业代表积极与黄剑国律师互动

交流发言环节中，各企业代表就公司管理中遇到的关于企业职务发明奖酬制度的难题与黄剑国律师积极交流。因客户就本次沙龙主题反响热烈，整场沙龙活动比原计划延长45分钟结束。

(附: 黄剑国律师讲座PPT文字稿)

一、现行职务发明奖酬制度简介

1、立法沿革

- (1) 1984年《专利法》及《实施细则》
- (2) 1992年《专利法》及《实施细则》
- (3) 2000年《专利法》及2001年《实施细则》
- (4) 2008年《专利法》及2010年《实施细则》

2、适用对象（范围）

在中国境内完成的职务发明创造

3、获得奖酬的权利主体

职务发明创造的发明人、设计人

4、支付奖酬的义务主体

被授予专利权的发明人、设计人所在用人单位

5、奖酬支付的条件

奖金：职务发明创造被授予专利权

报酬：义务人实施、许可他人实施、转让专利

6、奖酬支付的标准

(1) 约定优先原则

- ①单位依法制定的规章制度中作出规定
- ②协议约定

(2) 法定奖酬标准

奖金：发明专利≥3000元；

实用型新/外观设计专利≥2000元

报酬：①自行实施专利

发明/实用新型专利≥营业利润2%；（每年）

外观设计专利≥营业利润0.2%（每年）

②许可他人实施专利

≥使用费10%

③转让专利（司法实践中参照许可的标准）

7、职务发明奖酬制度与职务技术成果奖酬制度



各企业代表积极报名参加参与本次沙龙活动

二、职务发明奖酬制度的最新立法趋势

1、《专利法修改草案》

- (1) 调整了职务发明的界定
- (2) 修正了有关支付奖酬义务主体的表述

2、《职务发明条例草案》

- (1) 明确了职务发明制度的适用对象

在中国境内完成的属于专利权、植物新品种权或者集成电路布图设计专有权保护客体的智力创造成果；技术秘密参照适用

- (2) 倡导企业应当建立职务发明的奖酬制度或与发明人约定奖励和报酬，明确了约定优先原则

(3) 要求企业在建立奖酬制度时以及确定奖酬支付方式和数额时充分听取相关人员意见和建议，并将制度公开

- (4) 增加了法定奖酬的计算方式，提高了法定奖酬的支付标准

奖金：发明专利/植物新品种：≥单位在岗职工月平均工资的两倍

其他知识产权：≥单位在岗职工月平均工资

报酬：① 自行实施知识产权

- a.发明专利/植物新品种≥营业利润5%；其他≥营业利润3%（每年）
- b.发明专利/植物新品种≥销售收入0.5%；其他≥销售收入0.3%（每年）
- c.参照a、b两项数额，根据发明人月平均工资合理倍数确定（每年）
- d.参照a、b两项数额合理倍数确定一次性报酬数额，累计≤营业利润50%

② 许可他人实施或转让知识产权≥所得收入20%

- (5) 单位对实施职务发明所获经济收益的举证责任

目前：实行谁主张谁举证的举证原则，法院进行合理分配

今后：举证责任倒置

三、职务发明奖酬管理实践中存在的风险和争议

案例一：许某诉四家国有单位职务发明奖酬纠纷案

【案情介绍】

甲、乙、丙三家国有单位于上世纪九十年代初共同合作研发一种用于焊接油、气输送管线的低碳微合金埋弧焊丝，并于1992年7月共同申请发明专利。该专利于1994年6月获得授权，专利权人为上述三家单位。该专利的发明人总共有九位，每家单位各有三位。许某系甲单位职工，是涉案专利的第一发明人。

涉案专利的权利要求限定了一种埋弧焊丝的化学组分以及各组分重量百分比取值范围。发明点主要在于：在C-Mn-Mo-B-Ti合金系统基础上，降低Ti含量，加入稀土Y，为C-Mn-Mo-B-Ti-Y合金系统。

1993年至1999年期间，甲、乙、丙三家单位就涉案专利的实施与推广签订了多份协议，也约定了专利实施费的分配比例，但实际操作中并没有完全按照协议的内容履行。

原告许某认为涉案专利在实施过程中产生了大量经济效益，应当获得职务发明报酬，在与涉案专利权人交涉未果后，以甲乙丙丁四家单位为被告（丁为丙的关联企业）提起了诉讼，要求四家单位连带支付职务发明报酬50万元及诉讼合理开支等。

案件审理过程中，根据原被告提供的证据查明，乙方为埋弧焊丝合金的冶炼方，是否实施涉案专利以乙方生产的焊丝用盘条的技术特征是否落入涉案专利保护范围为准。乙方生产的焊丝用盘条成分中不含稀土Y，其余组分和组分比例与涉案专利一致。

【风险和争议问题】

- 1、职务发明创造获得专利授权后，实际实施的技术方案与专利所保护的技术方案不完全相同，单位是否需要支付职务发明报酬？诉讼中如果单位提出上述抗辩，需承担多大程度的举证责任？
- 2、在多家单位共有专利权情况下，单位是否有义务向非本单位的发明人支付职务发明奖励？

案例二：张某诉中国A公司、美国B公司职务发明奖励纠纷案**【案情介绍】**

S公司为全球著名跨国公司。A公司为其关联投资公司在中国设立的子公司；B公司为其在美国设立的全资子公司，主要负责整个跨国集团知识产权的统一管理。

张某系A公司员工，2003年4月入职2010年10月底离职，先后担任技术工程师和知识产权专员。

为解决用于LCD的光学膜的黄化问题，由S公司3名美国研发人员为主组成的研发团队成功发明了一种防黄化光学膜，张某在中国参与了部分研发活动。2005年，B公司就上述发明创造申请了美国发明专利，并于2006年通过PCT国际申请进入中国。2010年3月，B公司获得了中国专利权。该专利记载的发明人为上述3名美国研发人员以及张某，张某位列第三发明人。

2010年9月，A公司经内部讨论和听取相关人员意见后，制定并颁布了中国职务发明奖励计划，并向全体员工公示，张某参与了该计划的制定过程。张某对于该计划的发明报酬计算方式提出反对意见，并于颁布后离职。

应用涉案专利技术产品的产品经A公司生产后投入市场。2011年开始，A公司按照上述奖励计划的计算方式向张某支付报酬。张某认为数额过低，于2012年起诉A公司和B公司，要求共同支付发明人报酬四百余万元。

【风险和争议问题】

- 1、在跨国合作完成发明创造的情况下，部分研发活动在国外，部分研发活动在国内，如何界定职务发明创造的完成地？是否适用中国专利法？
- 2、非专利权人的单位是否有义务支付职务发明奖励？跨国公司如采用“中央集权”知识产权管理模式，职务发明奖励应由哪个主体来支付？
- 3、企业制定的职务发明奖励制度在诉讼实务中如何才能被有效认定？法院是否会对制度中规定的奖励数额进行合理性审查？
- 4、企业制定的职务发明奖励制度是否能溯及过往？
- 5、在职务发明奖励纠纷案件中，如果奖励数额难以计算，法院是否可以酌定报酬数额？

四、职务发明奖励管理制度设计的建议

- 1.企业应根据自身情况选择建立职务发明奖励规章制度和/或与发明人、设计人进行协议约定
- 2.企业制定职务发明奖励规章制度时应采用民主程序，听取相关人员意见，做到公示公开
- 3.职务发明奖励制度的内容设计的注意点：
 - (1) 奖励支付的覆盖范围应界定清楚；
 - (2) 奖励支付程序、方式、数额应在制度或协议中明确清楚，实际支付时应注意建立好与奖励之间的关联关系；
 - (3) 奖励数额的确定优选固定数额方式，同时应综合考虑合理性因素；
 - (4) 在专利权保护期内如发生不再实施专利权、专利权放弃、专利权被宣告无效等情形时，应对终止支付报酬的时间和程序作出规定或约定。
 - (5) 无论是奖励规章制度还是协议约定，都不能排除发明人、设计人合法权利
- 4.企业应根据新的立法变化对职务发明奖励制度作相应调整

华诚律师事务所“中国法沙龙之”—— 机械领域专利申请特点浅析

主讲人：崔巍 专利代理人

2015年9月25日华诚律师事务所的“中国法沙龙”于文新报业大厦26楼多功能厅拉开帷幕。东陶（中国）有限公司、住化电子管理（上海）有限公司、三菱丽阳（上海）管理公司等企业纷纷派出代表参加本次沙龙活动。华诚所机械部专利代理人崔巍为在场的各企业代表作了题为“机械领域专利申请特点浅析”的专题讲座。



机械领域专利文献的撰写具有一定的特点，本次沙龙主要结合典型案例介绍机械领域专利申请撰写的特点内容包括：机械领域专利申请的特点、专利文本及技术交底书的撰写技巧与特点、审查过程关于审查意见的答复技巧与特点。

为使讲座内容更具体，崔巍老师还结合关于“画作结构和具有该画作结构的画框结构”的实用新型专利申请、关于“一种皮革球片的制造方法”的发明专利申请等四个案例来对涉及的理论知识作详实生动的阐述。崔巍老师的精彩讲座为在场听众普及了很多专利申请的基本常识、纠正了很多对于机械领域专利申请的认识偏差和误区。

“华诚—JETRO” 日资企业知识产权讲座之一—— 专利侵权诉讼实务

主讲人：黄剑国 律师

为普及日资企业中国员工的日常业务所需的知识产权等相关知识，华诚律师事务所（以下简称“本所”）与日本贸易振兴机构上海代表处（以下简称“JETRO”）于2015年8月至11月共同举办“面向日资企业中国员工的知识产权讲座”。

为此，本所自6月起积极筹备，提供了内部最佳资源，由相关专业领域和有着丰富实操经验的合伙人担任讲师。该系列讲座共分四场，2015年8月26日上午本所合伙人黄剑国律师于上海国际贸易会议中心3楼3号会议室以主题为“专利侵权诉讼实务”的讲座打响该系列讲座第一弹。



讲座中，黄律师以“专利侵权判定概述”、“专利权保护范围的确定”、“专利侵权判定的规则”三块知识结构作为重点内容，同时结合“电磁阀”发明专利侵权纠纷案、“缝纫机”发明专利侵权纠纷案、“包装杯”外观设计专利侵权纠纷案等本所代理的经典案例对在场学员详作法律实务分析，并从侵权判定的角度讲述专利维权中的应对注意点。

整场讲座持续两个半小时，在场日企代表认真听讲、踊跃提问，并在讲座结束后与黄律师积极交流，表现出对本所授课方式的极大热情。

值得一提的是，该系列讲座是本所与JETRO的第二次专业培训合作。去年的首次合作是以日企初级者为授课对象，主讲业务相关的基础知识以及专利、商标申请、商业秘密相关应对、仿冒品对策等。今年是以中级者为对象，通过继续开展演讲业务，让日企的中国员工全面掌握知识产权、仿冒品对策等相关知识。随后的三场讲座将围绕“反不正当竞争”、“技术开发合同”、“面对互联网仿冒品的维权策略”等与企业息息相关的知识产权热点话题为日企代表带来一场持续四个月的饕餮盛宴。

“华诚—JETRO” 日资企业 知识产权讲座之一—— 《反不正当竞争法》第二条原则性条款的适用规则与启示

主讲人：贺晓博 律师

2015年9月16日上午，华诚律师事务所（以下简称“本所”）合伙人贺晓博律师于上海国际贸易中心3楼3号会议室主讲主题为“《反不正当竞争法》第二条原则性条款的适用规则与启示”的讲座。本次讲座共有36位日企中级员工代表出席。该讲座同时也是本所与日本贸易振兴机构上海代表处（以下简称“JETRO”）共同举办的“面向日资企业中国员工的知识产权讲座”第二期。



贺晓博律师首先通过援引反不正当竞争法及相关规定、特点、立法精神和目的，同时比较反不正当竞争法与反垄断法的异同、明确反不正当竞争法的保护对象的方式向听众阐述“反不正当竞争法是什么样的法”这一基本法律概念。

随后，贺律师抛出“为什么要适用反不正当竞争法第二条”这一问题引发大家思考，并通过各式案例着重讲解“反不正当竞争法的知识产权保护功能”、“知识产权反不正当竞争法保护的方式”等方面明确这一问题的重要性。跟着，贺律师从一般条款的特点、诸要素等理论知识出发，结合真实案例引用法院判决来向听众详细说明“如何适用反不正当竞争法第二条”。

在回顾和小结环节中，贺律师结合著名的“海带配额案”等具体案例总结适用的法律法规、司法解释并与听众分享对这些个案的评析和启示。讲座最后，贺律师还根据自身执业经验，针对企业法务工作中遇到的实际问题提出回避与应对法律风险的方式和建议，令在场听众受益匪浅。

各日企代表对贺律师的精彩讲座回以热烈掌声，并在讲座结束后与贺律师探讨工作中遇到的法律问题。本次讲座在主讲人与听众的积极互动中落下帷幕。

华诚律师事务所“中国法沙龙之”—— 互联网：专利战的新战场，准备好了吗

主讲人：肖华 专利代理人

2015年10月23日，华诚律师事务所的“中国法沙龙”于文新报业大厦26楼多功能厅成功举办。来自各大日企、欧美电子企业、国内科技公司的15名代表出席本次沙龙活动。本次活动沿用培训、交流有机结合的传统模式，由华诚所合伙人、电子通信及光学物理组主管肖华主讲“互联网：专利战的新战场，准备好了吗”专题讲座。

讲座主要分为“案例分析”、“国内互联网/软件专利申请情况”、“专利技术挖掘国内外情况分析”三个部分。在案例分析部分中，肖华主要以“Nokia vs Huaqin”、“小机器人 vs Siri”两大典型案例调动听众思考积极性，随后以精确的图表及数据总结出包括国内著名科技企业、互联网的热点领域在内的互联网/软件的发明专利申请情况。在最后的“专利技术挖掘国内外情况分析”环节中，肖华归纳出“是否属于授权客体”、“注重企业商业模式”、“中国体系中所需用到的技术实现过程”等几大需要各大企业及发明人注重的的问题，让听众受益匪浅。



肖华在整场讲座中以互联网的创新，尤其是计算机软件的创新中，挖掘能够被专利法所保护的内容为主线，结合法律规定和案例分析，讲述计算机软件类发明创造权利要求的撰写方式应如何适应及满足维权的需要以及计算机软件类发明专利在专利纠纷中常见的法律问题及分析。

“华诚—JETRO” 日资企业知识产权讲座之一—— 技术合同重要条款及风险防范

主讲人：吴月琴 律师

2015年10月28日，华诚律师事务所（以下简称“本所”）合伙人吴月琴律师于上海国际贸易中心3楼3号会议室主讲主题为“技术合同重要条款及风险防范”的讲座。本次讲座共有39位日企中级员工代表出席。该讲座同时也是本所与日本贸易振兴机构上海代表处（以下简称“JETRO”）共同举办的“面向日资企业中国员工的知识产权讲座”第三期。

吴月琴律师首先从技术合同概述出发，举例说明科学技术在日常出行、医疗、通讯等各方面所扮演的重要角色，随后引用精确数据指出中国技术交易市场中技术合同成交金额年均增速15%的事实，并通报了技术部的最新统计结果——截止目前，中国已有2万余家技术交易服务机构，200家技术交易市场，32家创新驿站。之后，吴律师简单介绍了技术开发合同、技术转让合同、技术咨询合同、技术服务合同目前技术合同的四大类型及其主要条款、存在的法律风险及应对措施。



在案例分析环节中，吴律师采用问答互动形式，通过真实案例引发听众思考，从而更深刻地领会四大技术合同类型之间存在的差异、技术成果的归属和分享、合同风险责任的承担等法律知识。

最后，吴律师延伸出技术进出口限制性条款的排除、技术改进的权属问题、技术合同的无效与反垄断等内容。讲座历时两小时，让听众收获良多。

COMPLIANCE 华诚·合规

如您对通讯内容有任何疑问或咨询需求，欢迎与我们联系：

上海市华诚律师事务所

地址：上海市威海路755号26楼
电话：(86-21)-5292 1111
网址：www.watson-band.com

华诚律师事务所总部设于上海，在北京、香港、哈尔滨、无锡、东京等地设有分所或代表处，在多个国家和地区均有合作所，为客户提供高品质法律服务。

华诚公司商务部律师长期致力于为境内外企业提供内部治理法律服务，关注公司投资与经营、反垄断、反商业贿赂、知识产权等合规热点问题。为客户提供切实可行的合规方案、日常法律顾问及纠纷处理，降低企业经营中的法律风险，是华诚的不懈追求。

© WATSON & BAND, 2015