



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

第三百九十三期周报

2019.11.11-2019.11.17

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1011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 【版权】 擅用金庸小说元素，四公司一审被判侵权
- 1.2 【涉外专利】 在法国如何获得知识产权保护？
- 1.3 【专利】 优先权成立实质条件的判断原则
- 1.4 【专利】 浅谈专利挖掘中的专利规避设计
- 1.5 【专利】 朗科科技(300042.SZ)：公司核心基础发明专利权到期
- 1.6 【专利】 《专利审查指南》修改中有关创造性的解读
- 1.7 【专利】 U 盘专利到期、郎科科技股价跌停

● 热点专题

- 【知识产权】 2019 中国创新城市评价报告发布 北京上海深圳位列前三

每周资讯

1.1 【版权】擅用金庸小说元素，四公司一审被判侵权（发布时间：2019-11-12）

近日，北京市海淀区人民法院(下称海淀法院)就北京畅游天下网络技术有限公司(下称畅游天下公司)起诉深圳扑雷猫网络科技有限公司(下称扑雷猫公司)、上海月球漫步游戏网络有限公司(下称月球漫步公司)、北京当乐信息技术有限公司(下称当乐公司)、广州爱九游信息技术有限公司(下称爱九游公司)著作权侵权案作出一审判决，判令四被告立即停止侵权，共同赔偿原告经济损失等共计 117 万元。

游戏改编引纠纷

2015 年 1 月 17 日，畅游天下公司经授权，获得金庸先生创作的《天龙八部》《鹿鼎记》《雪山飞狐》(含《鸳鸯刀》和《白马啸西风》)《侠客行》(含《越女剑》)《书剑恩仇录》《碧血剑》《连城诀》《飞狐外传》等 11 部作品的独家移动端游戏软件改编权，亦获得了改编后游戏软件独占商业运营开发的独家授权。同时经金庸授权，畅游天下公司有权以自己名义对第三方实施涉及侵犯上述作品相应著作权的行为进行追诉及请求赔偿。

随后，畅游天下公司在市场上发现，移动端游戏《金庸群侠传》(后更名为《江湖侠客令》，下称涉案游戏)中存在大量涉嫌依据金庸作品原著情节、人物名称、武功名称或装备名称为蓝本的内容，涉嫌侵犯了其享有的涉案作品著作权。经调查了解，涉案游戏系扑雷猫公司研发，并会同月球漫步公司共同运营，当乐公司、爱九游公司共同发行。

2016年1月，畅游天下公司与月球漫步公司的关联公司上海黑桃互动网络科技有限公司(下称黑桃公司)就涉案游戏侵权行为签订《赔偿协议》和《和解协议》，黑桃公司承诺对涉案游戏中使用权利作品的元素进行修改、删除和替换。

随后，畅游天下公司发现涉案游戏仍以原名继续多渠道进行运营，且游戏内容没有任何修改、删除和替换。畅游天下公司认为，上述四公司使用的金庸作品内容落入其所获独家授权范围内，该行为严重侵犯了其获得的金庸作品游戏改编权的独占许可使用权，同时对方在推广该游戏时，亦使用上述金庸作品的内容作为宣传素材，使侵权范围和程度不断扩大，给其造成无法挽回的损失，故四公司应对上述侵权行为承担连带责任。据此，畅游天下公司以四公司侵犯其著作权为由起诉至海淀法院，请求法院判令四被告立即停止运营涉案游戏，赔偿其经济损失及合理开支1100万元，并刊登声明以消除影响。

扑雷猫公司和月球漫步公司共同辩称，原告诉称的侵权行为已通过双方2016年签订的相关协议得到解决，故不认可原告的全部诉求。当乐公司辩称，其与扑雷猫公司和月球漫步公司有合法签订的协议上架涉案游戏，已尽到审慎审查义务，已查验依法应查验的文件，故不构成侵权。爱九游公司辩称，涉案游戏自2016年1月12日起，已不在其平台上线，且涉案游戏中人物名称与原告作品人物名称不同，从故事情节及发展脉络来看，涉案游戏并无具体故事情节，不构成对金庸作品的改编。此外，爱九游公司称其已尽到合理的提示义务，核查了依法应当审查的材料及资质，故不同意原告的全部诉求。

一审判赔百余万

海淀法院经审理查明，扑雷猫公司开发的涉案游戏与涉案金庸小说在人物、情节、背景上具有一致或者高度近似的关系，而这些人物、情节、背景等属于金庸小说具有独创性的表

达,扑雷猫公司未经畅游天下公司许可,故侵犯了原告享有的对涉案金庸小说的移动端游戏的改编权。月球漫步公司作为涉案游戏的运营方,明知扑雷猫公司开发的涉案游戏未获得相应授权仍独家代理运营,参与游戏对外授权、收取费用等,应与扑雷猫公司承担连带侵权责任。当乐公司在运营该游戏时不仅仅提供推广平台和渠道,而是参与该游戏的运营,虽然游戏开发方与运营方在 2016 年 5 月时仍在沟通该游戏的修改问题,但是在该案立案起诉后,其应当知道该游戏存在侵权的可能性,但未能提交充足有效的证据证明其及时下架该游戏并停止推广行为,故其应当与扑雷猫公司及月球漫步公司承担连带责任。爱九游公司并未提交其与涉案被控侵权游戏的开发方或者运营方推广涉案游戏的相关协议,但其在该案起诉立案后,应知晓该游戏的著作权问题并未与权利人实质解决,双方仍存在争议,该游戏侵权的可能性较大,但其仍在苹果应用商店中推广该游戏,存在主观过错,应当与游戏开发方和运营方承担连带责任。综上,海淀法院判决四被告立即停止侵权,共同赔偿原告经济损失及合理开支 117 万元。

截至发稿时,原被告各方均未提起上诉。

【商版部 摘录】

1.2 【涉外专利】在法国如何获得知识产权保护? (发布时间:2019-11-15)

2018 年,中国与法国双边贸易额突破了 600 亿美元大关,达到 629 亿美元,同比增幅为 15.5%,创造了历史上的最高水平。法国是中国在欧盟第三大投资目的地以及欧盟第四大对华投资国,也是最早表达参与“一带一路”合作意愿的欧洲国家之一。今年春天习近平主席对法国的访问,更使中法关系迈上新的征程,也为推动共建“一带一路”在亚欧大陆开辟新的空间。中法间经贸关系的不断深化,使如何在法国保护知识产权也成为中国企业面临的重要问题。

法律制度

法国专利法规定了两种形式的技术发明保护，分别称作发明专利及新型专利，其中，发明专利的专利权期间为自申请日起 20 年，而新型专利的专利权期间则是自申请日起 6 年。向法国工业产权局（INPI）提出一件法国发明专利申请后，首先由法国工业产权局进行程序审查，审查内容包括专利范围是否属于可专利发明，专利申请是否具有单一性，发明是否因人类或动物的治疗或诊断方法而不具有实用性，说明书中是否有矛盾之处以及专利范围是否能得到说明书的支持。如在以上几方面不满足要求，则法国工业产权局将可能发出驳回通知。如满足要求，则法国工业产权局将发出检索报告及检索意见。根据法国工业产权局与欧洲专利局（EPO）协议，除申请时有主张国外优先权并依法国工业产权局的通知提交其他国家在相关程序中所引用前案的申请案仍由法国工业产权局制作检索报告外，一般申请案的检索报告皆由 EPO 制作，由法国工业产权局核发。平均来说，自申请日起至检索报告发出所需时间约 9 至 10 个月。在申请人针对检索报告之检索意见进行回复后，除非申请人之回复仍无法克服明显的新颖性缺陷，否则无论申请人之回复是否真能克服检索报告之检索意见所提其他有关新颖性和创造性之驳回理由，法国工业产权局皆会发出请申请人缴交领证费的通知。申请人缴交领证费后，法国工业产权局即会授予专利权，并提供一份包含检索报告（含引证前案检索意见）及申请人之回复（含修正）之最终检索报告给专利权人。

可以看出，法国发明专利审查制度极为特殊，其与实体审查制度和登记制都有一定的相似之处：其中类似实体审查之处在于，其检索报告大部分由目前世界上公认检索能力较佳的 EPO 所制作，内容包含了 EPO 审查委员的检索意见，实质上已对法国发明专利申请案的实体内容进行审查；而类似登记制之处则在于，虽然申请人被要求必须回复检索报告，但除非申请人之回复或修正无法克服明显的新颖性缺陷，否则接下来法国工业产权局就会直接准予该专利申请案取得专利权。因此，法国发明专利的审查制度是一种介于实体审查及登记制之间的制度，且经此制度所取得的法国发明专利权并非真正经实体审查后所授予的专利权，反而如同登记制的专利权般，是不稳固的专利权。但是该检索报告因其实际由

EPO 制作，故该检索报告仍具有其参考价值，例如可帮助申请人快速得知其发明之可专利性，进而判断是否要在得主张国际优先权的期限内再向其他国家提出专利申请。

法国工业产权局也负责商标的登记，商标的保护期限为 10 年，自申请之日或要求的优先日期开始算起，可无限次续展。对注册商标的权利可能因为不使用而丧失。法律还规定了无效、异议和对商标主张后续权利的诉讼途径。商标持有人对商标侵权标志的容忍可能妨碍其对第三方采取行动。对与商标相关的协议应是书面形式，且应在法国工业产权局公布或登记。

海关保护

法国海关不仅管辖边界，而且还管辖整个国家领土，特别是所有的道路、港口、机场和火车站。法国海关拥有广泛的权力控制假冒伪造方面的海关犯法的发生。海关扣留或查封发生在全国各个地方，包括领海。海关措施适用于构成假冒商标的商品、著作权或邻接权，但也包括设计（包括未注册的共同体外观设计）、专利、补充保护证书、植物品种、原产地保护标识、保护地理标志。然而，海关措施不适用于用途商标、证书伪造、画作等法国法律所没有规定的类型。除了著作权，邻接权和未经注册的欧盟的外观设计不受强制登记，权利必须进行登记以便使权利持有人能向海关提交申报单。

法国海关部门不允许有任何违禁的物品，不管该物品的价值高低和数量多少。私人持有假冒伪劣产品，可能会被依据海关法而起诉，但是对于专利和植物品种，没有相关的规定。构成商业性非法交易的物品和在旅客行李中的假冒伪劣商品构成海关轻罪。对旅客携带的日常必需品并不例外。即从逻辑上讲，旅客所持的个人行李中的商品都有可能被海关扣留，尤其是该商品可能构成假冒伪劣的时候。

权利人或其代表等是法国海关保护的申请主体，无论是法国法还是欧盟法都没有提出任何的证据要求。在实践中，对商标的处理远比对专利的处理简单得多，都是看情况而定或取决于权利人和海关之间的信任关系。

司法保护

在法国，侵犯专利权者应承担民事责任，专利侵权诉讼可以在民事法庭提出起诉。原则上，专利诉讼由专利权的权利人提出，存在排他性被许可人也可能提起专利诉讼。专利或者专利申请权持有人可以要求并行行使仿制扣押权。诉讼为单方诉讼，权利持有人可以要求允许收集侵权证据或罚没侵权产品的法庭命令。法庭命令中的受益人可以指导法警执行法庭命令。法警会在宣誓书上记录自己的执行情况及其意见。作为民法的一般原则，法国法没有惩罚性赔偿，赔偿的目的是填补损失。损失的评估有两种原则：利润损失和实际损失。利润损失的评估会考虑如果侵权行为未发生，原告将会获得净利润，实际损失不但包括利润损失，还指遭受的利润损失之外的其他损失，例如侵权行为导致专利产品价值的损失。比专利侵权更为严重的是，根据刑法，假冒专利则可能面临三年监禁和 30 万欧元罚金，同时，专利权人也有权要求赔偿。法律救济除了支付赔偿金外，法院还可以颁布一些其他命令，比如在媒体上公开发表法院的判决，费用由被告承担。法院也可以发布终止侵权的禁令。例如，法院在颁布禁令的同时还可以命令没收构成侵权的物品。在计算判决受益人的赔偿金额时，应该考虑没收的物品的价值。法院还可以判决将没收的物品销毁。根据法国知识产权法典，伪造或侵权诉讼（民事或刑事诉讼）具有五年的诉讼时效，原则上，诉讼时效适用于每个侵权行为，在一般情况下，每个侵权行为都是单独的，不同于连续民事侵权行为。知识产权的不侵权确认之诉可以作为对抗可能的侵权主张的预防性举措。在欧共体国家领土内利用某件发明的当事人（或者为了开发利用某件发明而进行认真准备的当事人）可以寻求确认之诉，确认自己的利用没有对某件专利构成侵权，分为两个阶段：第一个阶段为非司法阶段，要求专利持有者对侵权的存在给出意见；第二阶段为司法阶段。（以上内容由深圳市知识产权局、北京三友知识产权代理有限公司及湘潭大学提供，相关研究由中国知识产权研究会协助组织开展）。

【封喜彦 摘录】

1.3 【专利】优先权成立实质条件的判断原则（发布时间:2019-11-15）

优先权成立实质条件的判断原则

文章来源：中国知识产权报/中国知识产权资讯网

发布时间：2019/11/11 10:11:00

【弁言小序】

专利审查实践中，需要判断优先权是否成立的情况很少，故通常对与优先权相关问题的理解流于表面。且《专利审查指南》（下称《指南》）中“相同主题”的判断方法较抽象，举例亦有限，所以在审查中，判断在先申请与在后申请的不同表述是否属于“相同主题”较为困难。本文将结合一个真实案例，立足立法本意，探讨优先权成立的判断原则。

【理念阐述】

“优先权”一词，源自《保护工业产权巴黎公约》，其本意是：申请人提出的在后申请相对于他人在其首次申请的申请日之后、在后申请的申请日之前就同一主题所提出的申请，享有优先的地位。

我国专利法第二十九条对享有优先权的条件作出了明确规定：在后申请与在先申请须是“相同主题”。《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.2节中强调，所谓相同，不要求在文字记载或者叙述方式上完全一致；第二部分第八章第4.6.2节强调，如果在先申请对其技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述，甚至仅仅只有暗示，而要求优先权的申请增加了对上述技术特征的详细叙述，以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。可见，《指南》仅针对这一种情况是否享有优先权给予了明确规定。对于其它情况，如在后申请在在先申请记载的基础上进行技术特征的删减、增加、改变、二次概括、从大的数值范围中选择小的数值范围等情况则未作规定。

从立法本意来看，在后申请要想享有在先申请的申请日，在后申请所要保护的的范围就不应超出在先申请记载的范围，否则对社会公众不公平，也违背了先申请原则。也就是说，判断“相同主题”的方法应是将在后申请的权利要求的技术方案按照修改超范围的标准与在先申请文件的内容进行比较。这种判断逻辑也源于当前国际上通行的法定拟制。即在优先权期限内提出的相同主题的专利申请被看作是在首次申请的申请日所提出的，相当于将享受优先权的内容在时间上向前追溯至在先申请的申请日。

【案例演绎】

本专利（在后申请）请求保护一种磨豆咖啡壶的变流装置，而在先申请记载的是一种磨豆咖啡壶，该壶包括“推杆或推管与挡板或者翻板配合的结构”，而这些部件配合起来的装置可以实现水流的改变。即在先申请的方案是一种具体的有变流功能的装置，而在后申请的方案将在先申请方案中记载的“推杆或推管与挡板或者翻板配合的结构”这种具体装置，替换成了概括、上位的功能性限定“变流装置”。

《指南》第二部分第八章第 4.6.2 节给出的例子是在先申请是含糊笼统的概括而在后申请是具体详细地描述，与本案的情况恰好相反，在《指南》对这种情况没有明确规定的情况下，本案双方当事人对本案是否享有优先权争执不下并与新颖性问题混淆。

由本案引申开来，就这种在先具体在后概括的情况主要有两种，分别讨论如下：

第一种情况，在先申请文件仅记载了一个具体的实施例，在后申请要求保护概括的上位的技术方案。

首先，《指南》中关于“相同主题”的定义，要求技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果“相同”。在《指南》中，新颖性的判断也涉及到“相同”的判断，故判断方法上有时会带来混淆。新颖性判断中，同样的发明或实用新型是指技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果“实质上相同”。在新颖性的具体判断中，上下位概念、惯用手段直接置换、数值范围的叠加等都属于“实质上相同”。而优先权“相同主题”的判断中，仅是不要文字记载或叙述方式上完全一致而已。可见，优先权“相同主题”的判断中对于“相同”的要求要高于新颖性判断中“实质上相同”的要求。

其次，《指南》第二部分第八章第 4.6.2 中要求判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案应“清楚地”记载在在先申请的文件中。在其随后给出的例子中，也要求所属技术领域的技术人员判断在后申请的技术方案是否能在在先申请中直接和毫无疑义地得出。仔细揣摩《指南》撰写的行文，笔者认为，“相同主题”的判断方法应是将在后申请的权利要求的技术方案按照修改超范围的标准与在先申请文件（即说明书和权利要求书，不包括说明书摘要）的内容进行比较。且按照优先权的立法本意，在后申请想要享受在先申请的优先权，所谓的“相同主题”就应该是指在后申请所要保护的技术方案是申请人在在先申请的申请日（即在后申请所想要享有的优先权日）提交该在先申请时已经记载在在先申请的申请文件中的，任何超出在先申请文件记载范围的内容都不属于在先申请提出时做出的，这些内容不应该享有在先申请的申请日，否则对公众不公平。

由此，在本案中，在后申请使用概括、上位的功能性限定“变流装置”，其要求保护的范围是能够实现这种功能的所有方式，而在先申请文件中仅仅记载了“推杆或推管与挡板或翻板的配合结构”这种具体的方式。因此，在后申请包含了在先申请中未记载的除“推杆或

推管与挡板或翻板的配合结构”以外的其它变流装置的结构，而这些变流装置是无法由在先申请中的具体方式直接和毫无疑义地得到的。因此，本案中在后申请与在先申请不属于相同主题的发明创造，在后申请不应享受在先申请的优先权。

第二种情况，在先申请说明书中记载了多个具体实施例，但在先申请文件中均没有对上述实施例进行概括、上位的功能性限定的表述，而在后申请要求保护由该上位概念限定的技术方案。

对此，目前有两种观点。

观点一：以修改超范围的标准来判断，在后申请这类概括、上位的功能性限定必然包含了在先申请中没有穷举的其它实现方式，故无法从在先申请记载的多个实施例中直接地、毫无疑义地得到。故不应认为在后申请与在先申请属于相同的主题。这种判断方法简单、直接、可操作性强。

观点二：申请人在在先申请的申请日所做出的贡献包括了说明书中列举的具体实施方式。至在后申请时，已经作出的贡献并未改变。若对于在先申请，申请人用了一个概括、上位的功能性限定请求保护这样一个较大的范围，专利审查部门通常会认可其能够得到说明书支持，能够得到较大范围的保护。假如申请人在先没有提出这种请求，未使用这样的限定，在后申请时想要补充这种限定，根据前述的修改超范围的判断方法，则不会被允许（根据前述以修改超范围的判断标准来认定是否享有优先权时，补充该限定后的在后申请无法享有该优先权）。那么申请人在先作出了技术贡献，却无法获得保护，对申请人则有失公平。因而，这种情况下采用修改超范围的判断方法来进行判断有待商榷。判断上位、概括性的功能性限定与具体实施方式之间的关系，类似实质审查程序中判断权利要求的保护范围是否得到说明书支持。如果采用支持的判断方法来进行“相同主题”的判断，则在后申请的权利要求能够得到在先申请文件的支持，属于与在先申请“相同主题”，故申请人的权利得到了保护。采用这种思路来判断（1）中讨论的实例，其在先申请文件中仅记载了一种具体的特定实施方式，在后申请要求获得一个概括、上位的大的保护范围，这样的大范围通常是无法得到特定实施例支持的。进而，该实例中的在后申请不应享有在先申请的优先权。

然而，采用权利要求是否能够得到说明书支持的判断标准来判断在先、在后申请是否属于相同主题，看似公平，但是在实际操作中对于申请人以及审查人员的业务能力要求会非常高。而且这种方法因为判断空间比较大，现实中很可能会使得申请人在在后申请中恶意扩大保护范围。此外，对于支持的判断，通常是在文本没有变化的情况下，一旦文本出现变化，在后申请与在先申请的表述产生差异，首先需要判断的依然是这种差异是否超出最初申请的记载范围。故采用修改超范围的方法更符合先申请制和拟制理论的原则。因此，出于规范专利文件撰写质量，提高专利保护意识的考虑，笔者这里推荐采用修改超范围的判断方法来进行“相同主题”的判断。

本文中上述实例的判断结果与欧洲专利局第 4 版 Case Law 中对优先权具体情况的规定中 T1052/93 号决定“在后申请使用功能性特征引起了扩展因而不能享有优先权”的判定不谋而合，从而进一步印证了笔者对该问题解读的合理性。

经过上述对本案的思考，笔者认为，在明确了以修改超范围的判断方法和先申请制为原则的拟制理论的含义后，坚持以下几个基本原则，在优先权的实际审查判断工作中具有良好的操作性：

首先，在核实优先权是否成立时，应当明确享有优先权的最小单位是在后申请权利要求中记载的技术方案，而不是其中的某个具体技术特征，这就要求将技术方案整体进行比对。

其次，明确比较对象是在后申请权利要求书的技术方案，和在先申请的文件（即在先申请的说明书和权利要求书，不包括说明书摘要），在后申请说明书中记载的内容不影响优先权的判断。

最后，比对的方式是将在后申请中各项权利要求的技术方案分别与作为优先权基础的在先申请文件（即其说明书和权利要求书）进行比较。只有当在后申请要求保护的技术方案不超出在先申请文件的记载范围时，才能认为两者属于“相同主题”，在后申请才可以享有在先申请的优先权。（国家知识产权局专利局复审和无效审理部 陈力）

【魏凤 摘录】

1.4 【专利】浅谈专利挖掘中的专利规避设计（发布时间:2018--）

专利规避设计（Design Around），又称专利回避设计，是以专利侵权的判定原则为依据，通过分析已有专利，使产品的技术方案借鉴专利技术，但不落入专利保护范围的研发活动，规避设计的出发点是在法律层面上绕开已有专利权的保护范围，避免潜在的法律风险，其核心在于技术方案的差异化设计。

随着国内对专利的重视程度的提高，很多企业在没有新的开创性技术思路去申请专利时，往往更愿意借鉴现有技术进行专利规避来申请自己的专利，不但能够提高专利申请的质量，还能省去一部分研发成本，专利规避设计本质是一种研发活动，一种合法的竞争手段。

不同领域的专利规避设计，因其技术构成要素不同，改型的侧重点也有所不同。针对机械或电子产品的规避设计，通常从零部件（例如：功能近似的不同元件、削减元件相应减少功

能…）、组装方式（固定式/可拆卸式组装…）、连接关系（直接连接/间接连接…）、控制方法（控制条件、操作步骤）这几个构成要件来考虑。而材料、化学及医药领域的产品通常为特定组分的组合物或者化合物，其技术方案的构成要件包括产品的组成成分、组分之间的配比、以及产品在通常状态下所呈现出的固态、液态或者气态的形态，规避设计通常会考虑组分及其配比的的不同，同时，也尝试采用不同的产品形态，考虑不同的制备工艺。外观设计类产品多针对产品所呈现的形状、色彩、图案及其组合进行该改型，也可尝试将现有设计应用于不同类别的产品。

专利规避手段大致可分为如下四种：

一、专利规避设计可遵循“简化”和“替代”这两项基本原则。简化原则通过对在先专利的技术方案构成要件进行删减，使得改型方案缺少其中一个或多个构件要件以避免专利侵权；替代原则则是通过改变在先方案中的一个或多个构成要件，使得改型方案中一个或多个技术特征与在先专利的技术特征不相同也不等同，从而避免专利侵权。

二、绕开专利保护的地域局限以及时间局限。专利的局限性表现在地域性和时间性上。认识并利用专利的局限性特点，可为企业节省研发费用和时间成本，使企业在市场竞争中获益。

地域性是指专利权只在专利申请并被授予专利权的国家或地区才有效，如一项专利虽然在美国、英国等多个国家获得专利授权，但并未在中国申请专利，因此该专利在中国不受专利保护；时间性是指专利权只在专利权处于有效状态的有效期内有效。发明专利的保护期限为 20 年，实用新型和外观为 10 年。由于一项专利在各国的申请日不同，其保护期限的届满日也不同。而且从事实上看，也并非所有专利都能保护至期限届满终止，部分专利会因申请人主动放弃等原因提前失去法律效力。另外，在目前市场竞争激烈的环境下，还会有一些专利被竞争对手通过专利宣告无效的程序使专利无效，被宣告无效的专利被视为专利自始就不存在。

三、弄清楚专利实际的保护范围。权利要求书是申请发明专利的和申请实用新型专利的必须提交的申请文件。它是发明或者实用新型专利要求保护的内容，具有直接的法律效力，是申请专利的核心，也是确定专利保护范围的重要法律文件。阅读权利要求书，主要是分析区别技术特征，弄清楚专利实际的保护范围。如一个人获得了一种自行车的专利，而实际上他的保护范围只是车把部分，只要避免使用相同的车把，就不构成侵权。

四、制定自己的专利保护策略。除了合理规避竞争对手的专利，也要制定自己的专利保护策略。企业申请专利贵在精不在多，关键是定位要准。包括保护自身经济增长点上的发明成果、提交阻止竞争对手进一步市场扩张的专利、在竞争对手可能要开发的领域申请基础性专利、在竞争对手薄弱的环节申请专利、在与竞争对手配套的技术上申请专利、在竞争对手技术的可能改进方面申请专利等。

专利规避设计的流程如下：

- 1、确定研发提案主体。
- 2、进行专利和技术检索。

- 3、分析可自由使用技术，建议技术功效矩阵。
- 4、确定规避设计目标专利。
- 5、确定目标专利的实际保护范围。
- 6、尽可能提出多种替代技术方案。
- 7、评价替代技术方案是否进行专利申请。
- 8、确定优选的规避设计方案。
- 9、对所有替代方案评估是否进行专利申请。
- 10、确认规避设计方案进行不侵权其他权利。
- 11、没有适当的规避方案，对目标专利进行进一步无效分析。
- 12、产品推向市场时，可聘请司法鉴定所或专业律师出具专利不侵权报告。

对已有专利技术进行合理规避，在其基础上进行改进创新，对于企业建立专利防护体系及避免专利侵权纠纷，有着重要的意义，也可准确了解竞争对手的发展方向，在其前进的路线上准确布棋，抑制其扩张，并为将来的谈判打下基础。

转自：知识产权律师

【李明珠 摘录】

1.5 【专利】朗科科技(300042.SZ)：公司核心基础发明专利权到期（发布时间:2019-11-15）

格隆汇 11 月 14 日 | 朗科科技(300042.SZ)公布，公司的核心基础发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”(专利号：ZL99117225.6，“99 专利”)的申请日期为 1999 年 11 月 14 日。根据《中华人民共和国专利法》第四十二条，“发明专利权的期限为二

十年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年，均自申请日起计算”的规定，公司 99 专利的专利权期满终止日为 2019 年 11 月 14 日。

专利名称：用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置；专利介绍：公司作为国内最早涉足闪存应用及移动存储领域的公司之一，通过持续技术创新，率先在业内推出了基于 USB 或 IEEE1394 接口、采用闪存为存储介质的移动存储产品——闪存盘，并在国内申请了第 ZL99117225.6 号中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”等一系列原创性基础发明专利及其他核心专利。该系列专利是中国在闪存应用及移动存储领域原创性基础发明专利及核心专利，填补了国内闪存应用及移动存储领域 20 年无核心专利的空白。公司还通过持续的技术创新，围绕闪存应用及移动存储领域研发了一系列其他核心技术及其专利，形成了完整的专利布局和“专利池”。

公司 99 专利的专利权期满终止日为 2019 年 11 月 14 日，公司的专利运营业务对 99 专利形成重大依赖，该专利的到期将对公司今后的营业利润产生一定不利影响。公司目前尚无有效措施从根本上解决该专利到期后对公司经营造成的风险，而且公司的专利主要集中于闪存等传统移动存储领域，而传统移动存储正日益被云存储、移动互联等加速取代，公司的主要专利技术面临被新技术取代的系统性风险。

公司以核心专利为基础，在全球范围内围绕移动存储领域布局了众多的专利，形成“专利池”，使得相关产品同时受到多个专利的保护，公司在与一些重点维权目标进行谈判时，首先考虑以“专利池”而不是单个专利作为授权许可的标的。其次，公司在进行专利授权时，也考虑以从公司采购产品的方式来进行授权，将传统的专利授权模式改变为产品端的商业合作，以减少对专利的依赖。此外，公司正在努力挖掘现有专利的潜力，争取将现有专利的价值发挥到最大化。公司也可考虑通过第三方引进一些优质的专利、专利申请或者技术构思，优化专利池的结构，丰富维权产品的类别。公司正运用多年积累的知识产权运营经验，积极开展与国内外第三方机构的知识产权维权合作，力争实现知识产权运营业务的可持续发展。

99 专利到期后，对公司既有的专利侵权诉讼没有影响，也不影响公司针对 99 专利到期前的侵权行为在法定期限内追究法律责任的权利。

【周君 摘录】

1.6 【专利】（发布时间:2019-11-15）

创造性是专利法对于发明创新高度的要求，评判创造性的关键在于如何尽可能客观地衡量发明技术贡献的大小，使得最终授予的专利权能够有技术的真正贡献相匹配。

近年来，社会上对审查员在创造性评判中使用“三步法”以及公知常识等提出一些质疑。2019 年 4 月 4 日，国家知识产权局公布了《专利审查（征求意见稿）》（下称《修改草案》）及其说明，对审查指南创造性有关部分进行了系统修订，包括进一步明确了理解发明的一般路径、规范思路、有针对性地强化审查员的举证责任等，旨在及时响应社会需求，促进专利申请和审查质量的提升。

正确理解发明 规范理解路径

正确理解发明是审查员认定申请事实、客观评价创造性的前提。《修改草案》进一步规范了理解发明的路径。

《修改草案》在审查指南第二部分第八章第 4.2 节“阅读申请文件并理解发明”部分，增加了“并充分了解背景技术整体状况”，进一步明确审查员在理解发明时，必须从说明书记载的背景技术出发，这是因为申请文件中记载的背景技术通常是发明人实施技术改进的对象，也是发明创造的真正技术起点。同时，《修改草案》进一步明确了理解发明重点在于整体理解发明，包括“了解发明所要解

决的技术问题、理解解决所述技术问题的技术方案和该技术方案效果”等，以及增加“进而明确发明相对于背景技术所作的改进”，要求审查员在理解发明时，应当把握发明对背景技术的改进思路，明晰发明的贡献。

对于发明的理解贯穿审查过程始终，是不断深入的过程。《修改草案》规范了理解发明的路径，要求审查员在理解发明时应当首先从背景技术出发，整体理解发明，把握发明相对于背景技术的真正贡献所在，也就是强调了理解发明应当首先从发明人的视角开始进行，通过阅读申请文件和背景技术，理解申请人要求保护的发明是什么，要解决什么样的技术问题，申请人认为的技术贡献在哪里等。

把握立法本意 合理评判创造性

《专利审查指南》第二部分第四章规定了发明创造性，更具体地说，是非显而易见性的判断方法。包括：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，通过比较确定发明与最接近现有技术之间的区别技术特征，由区别特征所达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，即所谓的“三步法”。

创造性本身是一个程度的概念，对创造性或者非显而易见性的判断不可避免地带有一定的主观性，“三步法”就是力求通过规范判断过程以达到基本一致的合理的判断结果。

1. 整体考虑，确定发明实际解决的技术问题

在上述创造性的判断方法中，发明实际解决技术问题的确定是其中的难点，也是代理人/申请人和审查员经常有争议的地方。

《修改草案》对审查指南第二部分第四章 3.2.1.1 节（2）“确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题”部分进行了修改。一是将“然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”修改为“然后根据该区

别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，即增加了“在要求保护的发明中”；二是在最后一段最后增加“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”。

上述修改强调了应当整体考虑确定发明实际解决的技术问题。在确定发明实际解决的技术问题时，不应仅仅基于区别特征本身固有的功能或作用，而应当根据区别特征在要求保护的整个方案中所能达到的技术效果，同时考虑特征之间的联系，来确定发明实际解决的技术问题。需要注意的是，区别特征在“要求保护的发明中所能达到的技术效果”，或者说区别特征与其所能产生的效果或作用之间的这种联系，应当是在原始申请文件中有明确的记载，或者是本领域技术人员根据其在申请日时的知识和能力就可以认识到的，否则，就犯了事后诸葛亮的错误。

例如，在一件专利申请中，权利要求 1 要求保护制备二苯基砷化合物的方法，特征在于反应是在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行。申请人在说明书中指出，发明所要解决的技术问题是防止金属离子造成的二苯基砷化合物产品着色，耐腐蚀层可以是玻璃或含氟树脂等。对比文件 1 公开了一种二苯基砷化合物的纯化方法，权利要求 1 与对比文件 1 的区别在于本申请使用的容器具有耐腐蚀层。但对比文件 1 未对反应容器提出任何要求，也未提及二苯基砷化合物产品的着色问题。

如果依据玻璃或含氟树脂涂层本身固有的耐腐蚀效果，将本发明实际解决的技术问题直接认定为“如何防止反应容器发生腐蚀”，就会轻易 利要求 1 是显而易见的结论。但是，对比文件 1 仅仅涉及二苯基砷化合物的常规后处理步骤，其中并未具体提及金属离子杂质，也未提及金属离子 化合物产品着色的问题。在对比文件 1 的基础上本领域技术人员并不能认识到上述技术问题的存在，也就很难有动机去改进现有技术进而提出本申 案。就本申请而言，考虑区别特征在要求保护的发明中能够达到的技术效果，发明实际解决的技术问题应为“如何防止二苯基砷化合物产品着色 人在说明书中声称的本发明所要解决的技术问题。实际上，如果对导致产品着色这一缺陷产生原因的认识已经超出了所属领域的技术人员在申请 和能力，该申请的贡献则恰好在于发现了该原因并提出相应的解

决方案，发明具有创造性。

在确定发明实际解决的技术问题时，应整体考虑区别特征在要求保护的发明中达到的技术效果。机械根据每一个区别特征的作用或效果分别 题，再分别评价是否存在技术启示的做法是不正确的，如此做法本身即割裂特征之间的联系，并未将权利要求作为“一个”技术方案整体进行考查。

2. 正确理解发明，把握发明实质

《专利审查指南》第二部分第四章第 6.4 节“对要求保护的发明进行审查”提示了考虑创造性应当注意的问题，包括审查应针对权利要求限定 行，应对权利要求限定的技术方案整体进行评价等。此次《修改草案》一是在段末增加“但是，权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技 权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响”。二是相应增加了一个实例予以解释，具体为：“一项涉及照相机的发明，该发明的实质 的改进，其技术问题的解决取决于快门结构或者曝光时间控制。即使申请人将照相机其他固有部件如镜头、取景器等部件写入权利要求中，这些 相机快门改进的技术问题无关，因此，它们属于对改进照相机快门这一技术问题的解决没有作出贡献的技术特征。”

《修改草案》在上述 6.4 节的修改给出了审查创造性时，对于“对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征”应如何考虑的指导原则。关于此 题”，在草案的修改说明中进行了解释，是指审查员在评价创造性时确定的技术问题。当审查员采用审查指南规定的“三步法”来评价创造性时 在第二步确定的发明实际解决的技术问题，该实际解决的技术问题很多情况下与申请人在说明书提出的发明所要解决的技术问题是相同的。即如 加的实例而言，申请人在说明书中指出申请人通过改进快门结构缩短了曝光时间，审查员经过检索和阅读申请文件，认为发明的实质确实在于快 固有部件特征如镜头、取景器等技术特征对“缩短曝光时间”这一技术问题的解决没有贡献，即使申请人将其写入权利要求中，甚至进一步写入 详细组成，也不会对权利要求是否具备创造性的结论产生影响，或者说，因此提升权利要求创造性的高度，使得原来没有创造性的发明变得有创

造性。

当然，如果申请人认为审查员认定的技术问题/技术效果有误，申请人可以通过意见陈述或提供证据等方式进行争辩。审查员应该考虑申请人 据，必要的时候重新认定技术问题，继续进行审查，这也是正常审查程序的要求。《专利审查指南》第二部分第四章 3.2.1.1 节中给出了重新确定 则。发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得到该技术效果即可 定的技术问题也必须是基于原始申请文件公开的内容能够认定的事实，而不能仅仅是泛泛的声称或陈述。发明实际解决的技术问题，其中 “实际发明 “能够” 解决该技术问题的含义。

《修改草案》征求意见期间，得到非常积极的反响，也有一些不同的声音。外界对 6.4 节的意见主要包括：草案中技术问题含义不够清楚，主 践中可能会造成误用甚至滥用；草案规定了在审查创造性时某些技术特征可以不用检索和评价，并据此认为草案与创造性判断应整体考虑的原则 意见将草案文字解读为 “对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征” 必然意味着其对权利要求的保护范围没有影响，因此认为与侵权判断中在 围时的 “全部技术特征覆盖原则” 不一致。

需要说明的是，6.4 节的修改并未意图改变创造性评判的方法和思路，权利要求记载的所有特征在考虑权利要求保护范围都应当考虑，这是毫无 在根据《修改草案》可以对某些特征不进行检索或评述的问题；对权利要求保护范围产生影响的特征未必会对权利要求的创造性产生影响，不应谈。总的来说，6.4 节与其他相关部分的修改思路是一致的，目的在于引导审查员在评判创造性时准确把握发明智慧贡献，实质上对审查员在审查 明，把握发明实质提出了更高的要求。

强化证据意识 明确举证要求

《专利审查指南》第二部分第八章第 4.10.2.2 节（4）的最后一段涉及对审

查员在审查意见通知书中引用公知常识提出了要求。此次《修改草案》分第八章第4.10.2.2节(4)最后一段有关审查意见通知书中引用公知常识的规定进行了细化和明确。一是调整申请人对审查员引用公知常识提出 应方式的顺序,即将“说明理由或提供相应的证据予以证明”修改为“提供相应的证据予以证明或说明理由”。二是在该段段末增加“在审查意见 查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时,通常应当提供证据予以证明”。

《修改草案》规范了创造性评述中对公知常识的使用,有针对性地强化审查员的举证责任,进一步明确审查员的举证要求。一方面明确了在 引用的公知常识有异议时,审查员举证优先的原则,能举证应当尽量举证;另一方面,对审查员提出了如果将申请人认为的“发明点”认定为公 当举证的原则要求。《修改草案》中对举证并未作刚性的规定,是考虑到确实有些情况下无法举证或者没必要举证。例如,对于众所周知的技术 会压缩,海绵可以吸水),如果这些情况也要求必须举证,并无太大实际意义。

综上,此次指南修改,对创造性审查思路进行了系统性完善,包括:正确理解发明;在审查过程中正确运用创造性的评判方法(特别是整体 际解决的技术问题),有针对性地加强对公知常识的举证责任;在得出发明是否具备创造性的审查结论时对于某些技术特征应当如何正确考虑等 和引导审查员在评判创造性时正确认识创造性的立法宗旨和法律内涵,把握发明实质,客观公正评判发明对现有技术的贡献;从另一方面来说, 在申请和撰写申请文件时更加注重对发明实质的阐释,与审查员进行更加有效的沟通,促使真正的发明创造能够更好更及时地获得保护,发挥专 创造、促进技术创新的作用。

【黄春牡 摘录】

1.7 【专利】U 盘专利到期、朗科科技股价跌停（发布时间:2019-11-15）

11 月 15 日，在朗科科技(14.690, -1.63, -9.99%)99 专利的专利权期满终止日后的第一个交易日，朗科科技尾盘股价跌停。



11 月 14 日，朗科科技公告，公司的核心基础发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，以下简称“99 专利”，的申请日期为 1999 年 11 月 14 日。根据相关规定，公司 99 专利的专利权期满终止日为 2019 年 11 月 14 日。

公司称，公司的专利运营业务对 99 专利形成重大依赖，该专利的到期将对公司今后的营业利润产生一定不利影响。99 专利到期后，对公司既有的专利侵权诉讼没有影响，也不影响公司针对 99 专利到期前的侵权行为在法定期限内追究法律责任的权利。

所谓的“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”其实就是我们日常生活中极其常用的“U 盘”。这种俗称 U 盘

的快速便捷存储技术，是朗科科技发家的核心优势和专利运营业务的基础，也是其业绩的主要来源。

这家位于深圳的其貌不扬的科技公司宛如藏经阁的扫地僧一样，坐拥互联网时代最常见的工具的专利。大如东芝、金士顿等等我们耳熟能详的公司每年都要给朗科科技支付一笔价格不菲的专利授权费。在专利权到期之后，朗科科技未来的业绩增长点将来自何处，值得关注。

2018 年年报显示，朗科科技专利运营业务实现专利授权许可收入 3629.26 万元，较上年同期下降 10.27%，但毛利率依旧为 100%，而朗科科技 2018 年的净利润为 6449.66 万元。

【胡凤娟 摘录】

热点专题

【知识产权】2019 中国创新城市评价报告发布 北京上海深圳位列前三（发布时间：2019-11-15）

北京上海深圳位列前三

2019 中国创新城市评价报告发布

□ 本报记者 张维

日前在京发布的《2019 中国创新城市评价报告》(以下简称《报告》)显示，参评城市总体创新水平为 67.12%，比上年提高了 3.87 个百分点。其中，北京、深圳、上海和南京创新总指数高于 20 城市平均水平，保持在前 4 位。

《报告》由北京立言创新科技咨询中心牵头多个城市科技管理部门联合组成的课题组发布。

城市是国家创新的孵化器，城市的创新能力是一个国家创新能力的重要体现。据课题组负责人介绍，我国行政区划确定的地区之间存在着很大的差异，特别是京、津、沪、渝与其他地区存在着诸多不可比之处，通过创新城市评价可以了解城市或地区创新的真实状况，使得创新评价更有说服力。

依创新水平划分四类城市

《报告》基于城市管理者对创新城市建设的需要，根据城市创新的特殊性，以欧盟委员会的《欧洲创新记分牌》为蓝本，并参考了科技部的《国家创新指数报告》《中国区域科技创新评价报告》，国家统计局的《创新型国家进程统计监测研究报告》和 OECD 的《OECD 科学技术和工业创新记分牌》，建立了由创新条件、创新投资、创新活动和创新影响四个模块、11 个二级指标和 32 个三级指标构成的评价体系，对我国 20 个经济较为发达、区域科学研究与技术创新的中心城市和改革开放以来异军突起的新创新城市进行了评价。

《报告》显示，根据创新总指数，可将参评城市划分为四类：第一类为北京、深圳、上海和南京，创新总指数高于 20 城市平均水平(城市创新总指数为 67.12%)，属于我国(不包括港、澳、台，下同)创新水平最高的 4 个城市。

第二类为天津、杭州、苏州、广州、西安和厦门，创新总指数低于 20 城市平均水平，但高于 60%，属于我国创新水平较高的 6 个城市。

第三类为武汉、成都、济南、青岛、宁波、大连、沈阳和长春，创新总指数低于 60%，但高于全国平均水平(全国创新总指数为 38.94%)。

第四类为哈尔滨和重庆，创新总指数低于全国平均水平，属于参评城市的中下等水平。

与上年比较，20个城市的创新总指数均高于上年水平，成都和南京2个城市的增幅高于城市平均增幅(城市创新总指数比上年提高了3.87个百分点)。

北京上海成为创新领导者

《报告》认为，北京、深圳、上海、南京4个第一类城市属于创新领导者；第二类城市及除长春外的第三类城市属于强大创新者；长春及第四类城市属于中等创新者；无城市划分至一般创新者。

北京和上海作为科技创新中心的实力和作用初步显现。以中关村科学城和张江国家自主创新示范区建设为基础，以周边区域协同发展为延伸，北京和上海的创新人才和人力资本集聚水平、创新创业投入规模和强度、知识创造的广度和深度、技术成果传播和扩散效应，对国内乃至国际的创新辐射力均明显领先于其他地区。

北京的创新总指数为82.20%，排在第1位，比上年提高了1.06个百分点。其中，创新影响指数仍排在第1位，其规模及对周边地区的辐射能力遥遥领先于其他城市，是北京的创新优势所在。创新条件指数、创新活动指数排在

第 2 位 ;创新投资指数排在第 4 位。R&D 经费支出与 GDP 比值、万人输出和吸纳技术成交额、亿元 GDP 国家级高新区总收入等指标均排在参评城市的第 1 位。

上海的创新总指数为 73.36% , 排在第 3 位 , 比上年提高了 3.35 个百分点 , 增幅排在第 4 位。其中 , 创新影响指数、创新活动指数仍排在第 2 位和第 3 位 ; 创新投资指数排在第 3 位 ; 创新条件指数排在第 6 位。

粤港澳大湾区优势较明显

《报告》证明 , 粤港澳大湾区建设取得明显突破。推进粤港澳大湾区建设 , 是新时代推动形成全面开放新格局的新举措 , 也是推动 “一国两制” 事业发展的新实践。广州与深圳相连 , 成为我国南方地区对外开放的门户 , 是全国科技创新与技术研发基地和经济发展的引擎 , 辐射带动华南、华中和西南地区城市创新发展。

《报告》显示 , 深圳的创新总指数为 80.41% , 排在第 2 位 , 比上年提高了 2.58 个百分点。其中 , 创新投资指数和创新活动指数均排在第 1 位 , 是深圳的优势所在 ; 创新影响指数仍排在第 3 位。企业 R&D 经费支出与 GDP 比值、新产品销售收入占主营业务收入比重、工业企业万名就业人员发明专利拥有量、每十亿 GDP 的 PCT 专利申请

数、每十亿 GDP 的美国专利拥有量等指标均排在参评城市的第 1 位。

广州的创新总指数为 61.35%，排在第 8 位，比上年提高了 1.66 个百分点。创新条件指数仍排在第 3 位，是广州的创新优势所在；创新活动指数比上年上升 4 位，上升幅度较大。同时，在人力资源、质量发展方面有一定的优势，其中，大专以上学历人口占比重、百万人口大专院校在校学生数、劳动生产率、资本生产率等指标均排在参评城市的前 5 位。

城市创新格局正逐步形成

《报告》指出，纵观参评的 20 个城市的创新特征，可以看出我国城市创新格局正在逐步形成。其中，天津、沈阳、济南、青岛和大连依托环渤海经济圈，与北京相互呼应，在区域创新与经济发展中发挥着带动和示范的作用。从创新条件指数看，济南排第 8 位，比上年上升 2 位。

南京、苏州、杭州、宁波、厦门凭借“长三角”的经济和区位优势，与上海连成一体，是国内经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具有发展潜力的经济板块。此外，武汉、重庆、成都和西安作为我国中西部的代表城市，也是国内科技创新资源丰富、基础条件较好城市。由此可

见，参评的 20 个城市已经具备创新型城市的资源和能力，
与我国其他众多城市比较，是迄今当之无愧的创新型城市。

【卫素丹 摘录】