



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

第三百九十四期周报

2019.11.18-2019.11.24

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】两个“阿凡提”，究竟谁抄袭
- 1.2 【专利】加拿大新专利法生效 缩短了一些审查的截止日期
- 1.3 【专利】浅谈无效决定尚在行政诉讼中的专利之有效性
- 1.4 【专利】答复指导书之 26.4（2）
- 1.5 【专利】2019 年新法下的商业秘密保护要点
- 1.6 【专利】专利撰写常见问题——你写的独权不是我要解决的技术问题！
- 1.7 【专利】苹果提交“环绕屏”新专利，小米环绕屏手机有对手了？
- 1.8 【专利】企业应如何选择商业秘密保护 or 专利保护？
- 1.9 【专利】专利使用费的 3 种收取方式
- 1.10 【专利】“专利过招”背后的较量
- 1.11 【专利】提质增效促进代理行业高质量发展
- 1.12 【专利】新兴企业进入全球市场的 10 条知识产权尽职调查指导意见

● 热点专题

- 【知识产权】从专利视角看 3D 打印助力产业转型升级

每周资讯

1.1 【版权】两个“阿凡提”，究竟谁抄袭（发布时间:2019-11-18）

近日，北京市东城区人民法院公开开庭审理了阿克拜尔·吾拉木与北京东方腾飞文化发展有限公司(下称东方腾飞文化公司)起诉吉林文史出版社有限责任公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(下称京东电子商务公司)、北京启梦扬帆科技发展有限公司(下称启梦扬帆科技公司)、北京博雅文苑图书有限公司(下称博雅文苑图书公司)著作权侵权案。

两原告告诉称，《阿凡提的故事》系维吾尔族作家阿克拜尔·吾拉木编著，自1988年开始，阿克拜尔·吾拉木通过搜集整理，再翻译创作，将该故事从原来的500多篇增加到现在的1500篇。《阿凡提的故事大全》自面世以来，被我国各族人民所熟悉，并在世界范围内广为流传。2014年6月21日，阿克拜尔·吾拉木与东方腾飞文化公司签署了《著作权许可使用合同》，将其创作的作品《阿凡提的故事大全》的著作权许可给东方腾飞文化公司。

2017年9月，吉林文史出版社出版了“云凡”主编的图书《阿凡提的故事大全集》(共4册)，并由启梦扬帆科技公司、博雅文苑图书公司通过京东电子商务公司提供的电商平台公开销售。

两原告告诉称，经仔细统计核对，《阿凡提的故事大全集》涉嫌侵犯原告著作权，多篇文章为全文抄袭，性质非常恶劣，因此诉至北京市东城区人民法院，请求法院判令四被告立即停止侵权并赔偿经济损失及合理开支97万余元。四被告辩称，《阿凡提的故事大全集》和《阿凡提故事大全》(金、银卷)大多数内容均取自于2005年由湖北少年儿童出版社出版的图书《阿凡提智慧故事300篇》，因此两者并不存在侵权与被侵权关系。阿凡提故事源

于维吾尔族民间传说，已进入不被著作权法保护的“公共领域”。《阿凡提故事大全》(金、银卷)中的很多文章篇幅短小，不应视为著作权法保护的作品。原告主张的很多涉嫌侵权的部分，应归属于“思想”而不是表达。京东电子商务公司已下架网上店铺涉嫌侵权作品，不应承担责任。

法院经审理后，未当庭宣判。

【商版部 摘录】

1.2 【专利】加拿大新专利法生效 缩短了一些审查的截止日期（发布时间：2019-11- 22）

自 2019 年 10 月 30 日起，加拿大专利法修正案生效。

新法律体系下的主要修改如下：

在 2019 年 10 月 30 日起提交的 PCT 申请将无法推迟进入国家阶段。符合新法规定的申请必须在最初的优先权日起 30 个月内进入加拿大国家阶段，并提供英文或法语翻译版本（如果需要）。例外情形是因疏忽未进入加拿大国家阶段，这种申请仍可以从最初的优先权日起 42 个月内进入加拿大国家阶段，但前提是申请人请求恢复其在加拿大的权利，并支付相应的申请恢复费用（目前为 200 加元），并声明未及时进入加拿大国家阶段是无意造成的。此变更仅影响申请日为 2019 年 10 月 30 日起的 PCT 申请，因此在此之前提交的申请，其 42 个月内进入加拿大国家阶段仍将继续有效。

必须提交优先权申请的证明副本。 尽管这在其他司法管辖区很普遍，但加拿大之前并不要求提交优先权申请的证明副本。今后，需从最初优先权日起 16 个月内或者加拿大申请之日起 4 个月内（以较晚者为准）提交证明副本。此外，如果加拿大申请的申请者与优先权申请的申请者不是同一人，需向加拿大知识产权局（CIPO）提供优先权已转给加拿大申请者的证据。对于正在进入加拿大国家阶段的 PCT 申请，如果在国际阶段已提交证明副本，则无需再提交。但是，任何未在国际阶段提交证明副本的 PCT 申请案，都应在进入加拿大国家阶段时提交。

可通过外文说明或参考文献获取加拿大的申请日期。 以前，加拿大申请必须以英语或法语提交说明书才能获得申请日期。现在，可以通过任何语言提交说明书来获取申请日期，但应在 CIPO 局长发出提交译文通知之日起 2 个月内提供英语或法语翻译。可以参考曾经的申请文本，但此类申请的副本需在 2 个月内提交，并且翻译也必须在局长发出通知后的 2 个月内提交。值得注意的是，PCT 申请进入国家阶段的最后期限是 30 个月，此后便无法提交 PCT 申请的英文或法文译文，加拿大在这方面与美国保持一致。

尽管引入了付费期限的延迟，但未能请求审查或者支付专利维持费用的恢复请求权却被取消。 申请人可因任何原因放弃申请并自放弃之日起 1 年内恢复申请。对于审查期间的大多数环节，1 年恢复申请的权利得以保留。例外情况是未能请求审查或者支付专利维持费用。尽管新制度存在很多复杂性，但在大多数情况下，自原始截止日期起 6 个月后，除非申请人或专利权人能够证明其尽到了必要的谨慎注意义务但仍错过了最后期限，否则将无法恢复被放弃的申请或扭转专利到期的局面。新专利法还引入了第三方干预权，专利或者申请被放弃时，相关方应在规定期限内证明尽到了谨慎注意义务才能恢复申请，此时第三方可实施干预权。

缩短了一些审查的截止日期。为了减少悬而未决的情况，在条件允许情况下，答复专利审查员要求或支付最终费用的截止期限可被缩短为 4 个月。在最初期限截止前提出请求，还可以延长 2 个月，官方要求的延期费用为 200 加元。为保持各类案件的一致性，对于通过特殊命令状态要求加速审查的申请，答复审查员的截止日期也被延迟至 4 个月。对于此类情况，也可以延长 2 个月，但是如果要求延长期限，则将失去其特殊命令状态。

引入新的程序保障措施。为了实施《专利法条约》，引入了许多新的保障措施，包括在适当情况下恢复优先权，以及在不丢失加拿大初始申请日期的情况下，能够吸收优先权申请中缺少的部分。虽然按时提交完整、正确的申请始终是最佳方式，但是在出现问题的情况下，现在有更多机会继续保护加拿大权利。

专利申请记录禁止反悔原则已被引入加拿大法律。虽然这项规定已在去年年底生效，但现在才对该原则作出解释。根据规定，申请人或专利权人与 CIPO 局长或官员或雇员之间的书面文书可作为证据，以驳斥专利权人关于专利权利要求的任何陈述。在最近的一宗案件中，联邦法院参考了相关的美国专利申请记录，法院认定：专利权人为了与其在美国的权利主张一致而修改了在加拿大的权利主张，使得国外申请档案可作为专利申请记录的一部分，目前本案仍在上诉中。

据预计，随着新法律的实施，CIPO 需对许多问题作出解释，随着时间的推移，该局的某些申请规定将得以澄清。（编译自：patentable.com）

【陈强 摘录】

1.3 【专利】浅谈无效决定尚在行政诉讼中的专利之有效性（发布时间：2019-11-18）

对于被国家知识产权局宣告无效，但是权利人已经起诉，法院尚未做出生效判决的专利来说，权利人从程序上暂时是无法有效维权的。但是未经许可实施专利的侵权者，也必须意识到其头上的达摩克利斯之剑，一旦最终无效决定被撤销，专利有效性被维持，则侵权者将要面临赔偿，赔偿的计算包括在此期间给权利人造成的损失或其所获利润，以及维权合理开支，甚至将来还可能面临惩罚性赔偿。

目前和日本、德国等大陆法系的国家一样，我国也采用“民行二元程序”，即授权确权的行政程序和判断侵权的司法程序是二元的，相互独立。

同时，我国也遵循着 TRIPS 协定的司法审查原则，即对于行政机关的裁决，提供给当事方司法审查机会。当事方如果对于国家知识产权局所做出的决定不服，可以起诉至法院，申请撤销国家知识产权局做出的无效决定。

由此可知，对于国家知识产权局已经做出无效决定的专利，其并不必然完全无法用于维权。

对于国家知识产权局已经做出无效决定的专利，可以分为如下两种情况。其一、如果在国家知识产权局宣布专利无效的决定书记载的决定之日起三个月内，专利权人没有向北京知识产权法院提起诉讼，在这种情况下国家知识产权局做出的无效决定生效，专利自始无效，无法用于维权。然而，事实上，专利权人可能对决定不服，在规定时间内，向北京知产法院提起诉讼，这就是第二种情况，那么此时专利有效性如何，是否还可以用于维权呢？对于专利权人，或者未经许可的技术实施者，应该如何看待这种情况下的专利有效性呢？

首先，从权利人的角度来看：

虽然由于已经提起了诉讼，被诉决定尚未生效，专利权此时并非无效。但由于此时专利效力处于一种不确定的状态，基于这样的专利的维权存在程序障碍。

实践中，无论是司法程序（如启动民事侵权诉），还是行政查处（如专利行政投诉），如果专利已经被无效，在无效决定被生效的判决撤销前，基本都无法拿到有利的裁决。

具体来说，对于司法程序，根据《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）》（以下简称“专利法解释二”）的第2条的规定：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。”由此，如果在专利侵权诉讼过程中国家知识产权局做出了无效决定，权利人往往也只能以驳回起诉收场，几乎不可能拿到有利的裁判。因此，在专利已经被国家知识产权局无效了的情况下，即使权利人提起行政诉讼，也无法在收到撤销决定的生效判决前，通过民事诉讼进行维权。

这种“先行裁驳、另行起诉”的制度设计，旨在克服现行法律框架上存在的专利诉讼周期长的问题。这是因为无效决定的行政诉讼审理程序，平均耗时可达一年半之久。另外，由于二审终审制，当事方还可以提起上诉，案件经历二审，拿到最终生效判决的耗时因此会更久。这就导致在较长的时间内专利的有效性处于一种不确定的状态，并非完全无效，却又存在极高的可能性是无效的。因此，为了解决在这个特定的时间段内，专利有效性的不确定所导致的难以裁判，拖长民事诉讼审理周期的问题，最高院通过司法解释在程序上设置了驳回起诉这一机制。但这一驳回起诉的机制，有别于实体上的驳回全部诉讼请求，权利人仍然拥有另行起诉的机会。

值得注意的是，虽然条文中采用了“可以”裁定驳回起诉而非“应当”裁定驳回起诉，给裁判者留有了一定的空间，理论上裁判者并不必然做出驳回起诉的决定。但是实际上，考虑到无效决定一旦被撤销，权利人还可以另行起诉，且无效决定在后续司法审查过程中被维持的可能性也比较高，所以基本上法院都会做出驳回起诉的裁定。

虽然，这一规则仅仅规定了在专利侵权诉讼中专利被国家知识产权局无效的情形，并没有直接规定被国家知识产权局无效的专利，如果其无效决定尚未生效，是否可以作为权利基础，提起侵权诉讼。但可以想见，即使基于这样的专利，可以提起诉讼，在诉讼过程中，被控侵权方也必然会提出专利已经被国家知识产权局无效的问题，这样一来，权利人还是无法获得一个有利的裁决。更何况在实践中，处于这种状态下的专利，在案件受理阶段，就会出现问

再来看，专利侵权的行政投诉程序，根据《专利行政执法操作指南（试行）》2.3.4.3的规定，专利被宣告无效后，管理专利工作的部门可以告知请求人撤回处理请求；请求人不撤回的情况下，管理专利工作的部门应当作出驳回处理请求的决定。该规定与专利法解释二的第2条规定基本一致。也就是说，专利行政投诉程序的情况与民事诉讼程序类似。一旦专利被无效，即使决定仍然处于行政诉讼，尚未生效，在行政投诉程序中，也同样是无法进行维权的。

综上，对于权利人来说，一旦专利被国家知识产权局无效后，即使提起行政诉讼，在生效判决撤销原决定之前的这段时间，专利基本上也是很难用于维权了。

接下来，再从未经许可的技术实施者，或者说可能的侵权人的角度来看，在专利已经被无效，但权利人已经提起行政诉讼，无效决定尚在司法审查程序中的情况下，上文已经讨论了权利人在一定时间内囿于专利有效性的不确定，难以主动出击用其进行维权。那么此时，是否意味着专利技术可以未经许可，自由实施呢？

答案也是否定的。如前述讨论，此时专利权只是处于有效性不确定，并非无效，一旦国家知识产权局的无效决定被法院生效判决撤销后，专利有效性得到维持，则意味着自授权之日起，他人未经许可就不得实施专利，否则就构成侵权。

也就是说，一旦人民法院做出了撤销无效决定的行政判决且判决生效，专利权最终被维持有效，则权利人仍然可以通过民事诉讼或行政投诉等手段进行专利维权。对于未经许可实施专利的侵权人，其依然要为在此期间的侵权行为承担停止侵权，赔偿损失等法律责任，并不受被撤销的无效决定的影响。

综上，对于被国家知识产权局宣告无效，但是权利人已经起诉，法院尚未做出生效判决的专利来说，权利人从程序上暂时是无法有效维权的。但是未经许可实施专利的侵权者，也必须意识到其头上的达摩克里斯之剑，一旦最终无效决定被撤销，专利有效性被维持，则侵权者将要面临赔偿，赔偿的计算包括在此期间给权利人造成的损失或其所获利润，以及维权合理开支，甚至将来还可能面临惩罚性赔偿。

在无效决定尚在司法审查的这一特殊时间段，专利的有效性处于特殊的状态。这个状态像是交通灯的黄灯状态，无论是哪个方向的通行者，都应该注意观望，等待通行的绿灯或是禁行的红灯，再做判断。也就是说，在此期间，无论是权利人还是未经许可实施专利的侵权人，都应该持审慎态度，等待生效的判决和行政决定对于专利权的有效性做出判断。

1.4 【专利】答复指导书之 26.4 (2) (发布时间:2019-11-22)

一. 序

前面主要是讲了 26.4 的概述和支持问题，这节课我们来说说清楚的问题。相比较说明书的清楚，权要的清楚就显得更重要了。权要不清楚，就是边界不清楚，边界不清楚，就没法界定别人是否侵权，所以，清楚很重要。

二. 概念

1、“权利要求书应当清楚”的概述

权利要求书应当清楚，是指每一项权利要求应当类型清楚、保护范围清楚，而且由所有权利要求构成的整个权利要求书也应当清楚。

每一项权利要求应当类型清楚包括权利要求的类型清楚和权利要求的保护范围清楚。

权利要求清楚包括：

类型清楚：

- 1) 主题名称应当清楚
- 2) 主题名称应当与技术内容相适应

保护范围清楚：

- 1) 词义清楚
- 2) 语句表述清楚
- 3) 权利要求引用清楚

2、类型清楚

(1) 主题名称清楚

权利要求的主题名称清楚：主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型。下列主题名称在表明权利要求类型时是不清楚的：

1) 一种……技术，……

2) 一种……产品及其制造方法，……

3) 对装置 B 的改善/改进，……

4) 在一个包括自动拨号器、拨号检音器和性能控制器的电话机中，其改进之处包括……

5) 一种……逻辑设计，……

(2) 主题名称与技术内容相适应

审查指南中规定“权利要求的主题名称还应当与权利要求的技术内容相适应”，此处的“相适应”，应理解为：

1) “主题名称”应反映出请求保护的技术方案所涉及的技术领域。比如“一种电子照相机”和“一种汽车”。如果将权利要求笼统写为“一种产品，……”或“一种方法，……”，

则应当认为其主题名称没有反映出请求保护的技术方案所涉及的技术领域，即不能与权利要求的技术内容相适应，因此该权利要求是不清楚的。

2) 权利要求的类型应当与权利要求的限定特征相适应。产品权利要求通常应当用产品的结构特征来描述，方法权利要求通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。

3、保护范围清楚

每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。如果由权利要求中所用词语、标点以及语句构成的表述会导致一项权利要求的保护范围边界不清或不确定，则该权利要求不清楚。常见情况有：

(1) 用词

权利要求中的用词应当含义清楚、确定，而“含义”应当理解为所属技术领域通常具有的含义。撰写中，权利要求中一般不得使用对权利要求保护范围界定模糊的词语，如“厚”、“薄”、“强”、“弱”、“等”、“约”、“左右”、“接于”、“高电压”等。因为这类词表达出一种不精确的状态，在对权利要求的保护范围界定时产生影响，因此应在权利要求中尽量避免使用。

但是，如果这种用词在特定领域中具有公认的确切含义（如“高频电路”）则可以使用。

【案例 1】

权利要求：一种非易失性存储器的操作方法，包括……执行-抹除过程，其中井电压远大于基底电压。

【案例分析】

该权利要求中的“远大于”含义不确切，所属技术领域的技术人员并不能确定两个比较对象之间差别程度为多大时才属于“远大于”的情形，因此难于清楚界定出权利要求的保护范围，该权利要求不清楚。

如果该权利要求中有进一步的限定，如“该井电压远大于该基底电压，以防止 PMOSFET 的 N 井至 P 型硅基底间产生接面顺向偏压”，则所属技术领域的技术人员能够根据“防止 PMOSFET 的 N 井至 P 型硅基底间产生接面顺向偏压”这一技术效果来确定“远大于”表示的差别程度。此时，可认为“远大于”含义确切，权利要求的保护范围清楚。

“例如”、“优选”、“最好是”、“尤其是”、“可以”、“必要时”一般情况下应予以避免，因为这些词与其后的技术特征在一项权利要求中限定出两个或两个以上不同的保护范围时，一般会导致该权利要求不清楚。

【案例 2】

权利要求：一种……的方法，其特征在于……媒体网关（MGW）除了检查所述终接的可连续性之外还等待必要时激活现在具有彼此不同编码的终接之间的代码变换，直到……

【案例分析】

在该权利要求中，所属技术领域的技术人员不知道什么样的条件下才有“必要”激活“现在具有彼此不同编码的终接之间的代码变换”，因此“必要”的触发时机并不明确，所以该权利要求的保护范围不清楚。

(2) 关于“可以”

一般情况下，如果权利要求中出现的“可以”表示选择的情形，则视具体情况来判断权利要求保护范围是否清楚；如果“可以”表示的是“能够”或特征性质的描述，则不会导致权利要求保护范围不清楚。

如“可以通过无线网关从局域网获取数据包”包括“可以通过无线网关从局域网获取数据包”和“可以不通过无线网关从局域网获取数据包”两层意思，而如果从所属技术领域的现有技术可以知道，不通过无线网关从局域网获取数据包也是可以实现的，那么“可以”导致该权利要求的保护范围不确定，即该权利要求不清楚。

【案例 3】

权利要求：一种……装置，其中……A 部件和 B 部件可拆卸地连接……

【案例分析】

“可拆卸地连接”属于连接的一种方式，是相对于“固定连接”而言的，表示 A 部件和 B 部件的连接是可以拆卸的，此处的“可以”并非选择性的含义，而是能够的意思，其含义清楚，因此该权利要求的保护范围清楚。

【案例 4】

权利要求 1：一种……装置，其中……A 是连接件。

权利要求 2：根据权利要求 1 的装置，其中 A 可以是螺钉。

【案例分析】

权利要求 2 是对权利要求 1 的进一步限定，在该案中可以将权利要求 2 中的“可以是”理解为“是”，此时权利要求 2 的保护范围清楚。

三. 答复思路

当审查意见通知书指出权利要求不清楚时，应当分析是以上哪种不清楚，从而结合说明书的内容，修正字词，使权利要求清楚，常见情况有：

a、字词的表达笔误，如前面说音频信号，后面说声音信号，造成用词不统一

(修改：修改字词)

b、从属权利要求关系引用错误

(修改：查清并修正引用关系)

c、权利要求中出现的某个抽象词，权利要求中对其却没有进一步解释或限定

(修改：需要将说明书中直接明确提到的解释限定部分增补入权利要求书中)

d、技术术语

对于权利要求中使用的技术术语，一般应当认为其含义与该术语在所属技术领域中通常具有的含义相同。

如果权利要求中使用的技术术语是申请人的自造词，或者是申请人在说明书中给出的不同于其通常含义而自定义的，则一般应当要求申请人将说明书中对该术语的定义表述在权利要求中或者修改权利要求，以使所属技术领域的技术人员仅根据权利要求的表述即可清楚确定请求保护的范围。

如果说明书中对某个术语的定义太长或者过于复杂，也可允许申请人不在权利要求中写入该定义。

如权利要求：一种半导体发光装置，其中充满稀有气体……

说明书中将“稀有气体”定义为“氦、氖、氮气或二氧化碳。而“稀有气体”在化学领域中具有确切含义，其包括氦、氖、氩、氪、氙和氡。申请人在说明书中对“稀有气体”的定义不同于其在所属技术领域通常具有的含义。因此，权利要求的保护范围不清楚。应当将权利要求中的“稀有气体”修改为“氦、氖、氮气或二氧化碳”。

【贺姿 摘录】

1.5 【专利】2019年新法下的商业秘密保护要点（发布时间:2019-11-22）

一、反不正当竞争法修改情况

中国没有就商业秘密保护单独立法，而是在反不正当竞争法中进行相关规定。2019年4月23日，全国人大常委会通过了对《反不正当竞争法》修改的决定，自2019年4月23日即日起施行。本次修正，距离上次2017年11月4日的修订，仅隔了一年多时间，这在立法层面上并不常见。而本次对反不正当竞争法修改的唯一内容，就是关于商业秘密的保护。这应当既是为了应对中美贸易纠纷谈判，也是为了适应国内加强知识产权保护的需求。

下面我们将结合新法的修正内容，指明实务中商业秘密保护的变化和要点。

反不正当竞争法修改对比一览表	
2017版《反不正当竞争法》	2019版《反不正当竞争法》
<p>第九条 经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密。第三人明知或者应知商业秘密权</p>	<p>第九条 经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；（四）教唆、引</p>

利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施前款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。

诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的，视为侵犯商业秘密。 第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施本条第一款所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息**等商业信息。**

第十七条 经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的，可以向人民法院提起诉讼。因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

第十七条 经营者违反本法规定，给他人造成损害的，应当依法承担民事责任。经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的，可以向人民法院提起诉讼。因不正当竞争行为受到损害的经营者的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。

<p>赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。经营者违反本法第六条、第九条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人三百万元以下的赔偿。</p>	<p>经营者恶意实施侵犯商业秘密行为，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额还应当包括经营者为制止侵权行为所支付的合理开支。经营者违反本法第六条、第九条规定，权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予权利人五百万元以下的赔偿。</p>
<p>第二十一条 经营者违反本法第九条规定侵犯商业秘密的，由监督检查部门责令停止违法行为，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上三百万元以下的罚款。</p>	<p>第二十一条 经营者以及其他自然人、法人和非法人组织违反本法第九条规定侵犯商业秘密的，由监督检查部门责令停止违法行为，没收违法所得，处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下的罚款。</p>
	<p>第三十二条 在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘</p>

密。商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且提供以下证据之一的，涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为：（一）有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密，且其使用的信息与该商业秘密实质上相同；（二）有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险；（三）有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。

二、增加了侵犯商业秘密的行为

1. 电子侵入获取商业秘密属于侵权行为

旧法中列举的以不正当手段获取商业秘密的行为包括盗窃、贿赂、欺诈、胁迫等行为，新法中增加了电子侵入的方式，例如网络破解、非法下载等行为，使得这类侵权行为认定更加明确。

2. 虽然没有明文的保密约定，但基于商业惯例而负有保密义务的主体，如果不当披露、使用他人的商业秘密，构成侵权

旧法中对来源正当但使用不正当的侵权行为，仅针对有保密“约定”的主体，而新法则扩大到承担“保密义务”的人，这无疑扩大了来源正当，但是使用等不正当的侵权行为的范围。因此，对于那些虽然没有明文进行保密约定，但基于商业惯例而负有保密义务的主体，应当注意不要侵犯合作伙伴的商业秘密，否则也会构成违法行为。

3. 教唆、帮助侵犯商业秘密，也构成侵权行为

新法对教唆、引诱、帮助侵权的行为，明确规定为侵权行为，这也避免了对这类间接侵犯商业秘密的行为，需要援引侵权责任法等其他法律，才可以追究其侵权责任。

4. 除了技术信息、商业信息之外的其他商业秘密，也可以获得保护

本次修改，对商业秘密的定义更加开放，由原来的“技术信息和经营信息”变为“技术信息、经营信息等商业信息”。这样一来，对设计、创意、构思等非技术信息和商业信息的其他具有商业价值的信息，也可以予以保护。

三、增大了侵权主体，员工、非营利机构可以构成侵权主体

旧法商业秘密的侵权主体的定义较为狭窄，仅限于经营者，即该法第二条所规定的从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和非法人组织。此次修改后，侵权主体还包括经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织，在上述自然人、法人和非法人组织实施侵犯商业秘密的行为时，视为构成侵权行为，需要承担赔偿责任等法律责任，同时，行政机关也可以对他们进行行政处罚。这对于实务中争议较多的，员工跳槽侵犯商业秘密，是否构成侵权的问题，有了明确的回应。今后，如果员工、前员工等个人盗窃单位的商业秘密，会直接作为被告，承担法律责任。

对于一些非营利机构，如政府、学校、公立医院等侵犯商业秘密的行为，也可以主张维权。

四、举证责任倒置，降低了权利人的举证难度

商业秘密案件是知识产权案件中权利人举证最为困难的案件，新法吸收好的司法经验，明确降低了权利人的举证责任。这包括两方面内容：

首先，证明构成商业秘密的举证责任转移。权利人只需要提供初步证据，证明采取了保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯，举证责任就转移给被诉侵权人，由其证明是否构成商业秘密。

其次，证明侵犯商业秘密行为的举证责任转移。权利人只需要提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯，且可以证明被诉侵权人有机会接触商业秘密，或者，商业秘密已经被披露、使用，或者即将被使用、披露，此时，举证责任发生转移，由被诉侵权人证明其不存在侵犯商业秘密的行为。这对于权利人维权是重大利好。

五、加大惩罚力度，引入惩罚性赔偿

新法最高法定赔偿额由 300 万元提高到 500 万元，对于恶意侵权、情节严重的，还可以处以一倍到五倍的惩罚性赔偿。试想，你造成了 1000 万元的损失，但是，法院可以让你赔偿 5000 万元。这对恶意侵权者应该具有较大的震慑作用。此外，行政处罚的力度也有所提高。

六、小结

2019 年反不正当竞争法修正之后，加强了对商业秘密的保护：

- 增加了侵权行为的类型，对于电子入侵方式，违反商业惯例中的保密义务、使用商业秘密的行为，教唆、帮助他人侵犯商业秘密的行为，都构成侵权；
- 员工、非营利机构可以构成侵权主体；
- 权利人只需要承担初步举证责任，举证责任就发生转移；
- 法定赔偿额由 300 万元提高到 500 万元，引入最高五倍的惩罚性赔偿。

1.6 【专利】专利撰写常见问题——你写的独权不是我要解决的技术问题！（发布时间:2019-11-22）

专利代理师在撰写专利申请文件的时候会遇到客户提出的许多问题，作者在撰写申请文件时客户提出的较多的问题是：**客户说我们解决的问题不是独权所解决的问题，我们要解决的问题你怎么放在从权了？**下面就上述问题展开进行探讨。让我们的探讨从一个平常生活中都用到的物品开始。例如，现有技术中从来没有板凳和椅子，发明人发明了一种舒适的板凳。发明人的技术交底书中记载了：该板凳具有四条板凳腿，板凳腿上有方形的板状板凳面，板凳面的一侧边上设置有突出板凳面的弧形靠背，板凳面上设置有柔软的海绵垫，弧形靠背上也设置有柔软的海绵垫，与弧形靠背相邻的两侧边还设置有扶手，人坐在板凳上可以靠着靠背，扶着扶手，坐在柔软的海绵垫上，这样人坐的比较舒服。

代理师进行了检索，发现现有技术确实没有板凳和椅子的记载，代理师将撰写好的申请文件发给客户。客户说，代理师这样撰写和本发明解决的技术问题不同，我们要使人坐着舒服，代理师要把从属权利要求的技术特征并入至独立权利要求。于是，客户将代理师撰写的独权：一种座，其特征在于，包括底座和设置在所述底座上的座面（以下称前者）。修改为：一种具有靠背的座，其特征在于，包括多个座腿、座面和靠背，所述座面设置在所述多个座腿的上端，所述靠背设置在所述座面的一侧并突出于所述座面（以下称后者）。**下面我们针对上述的两个独权进行探讨，要对两个独权进行探讨，我们必须明确专利申请的根本目的是什么？**专利申请的根本目的是让自己的技术成果获得法律保护，不让竞争对手轻而易举的抄袭或者避开自己的法律保护的范围。根据这一目的，并结合相关的规定：发明或者实用新型专利权保护范围应当以权利要求记载的技术特征所确定的内容为准，也包括与所记载的技术特征相等同的技术特征所确定的内容。

我们分析一下**哪个独权更有利于发明人保护自己的产品**。首先，我们先分析一下前者的题目和后者的题目：座和具有靠背的座。从保护范围来看，前者的范围较后者的范围大，后者的题目限定有靠背这一特征。根据现有技术可知，前者的题目对产品的保护更加有利。其次，从技术特征来看，后者的独权比前者的独权多了如下技术特征：多个

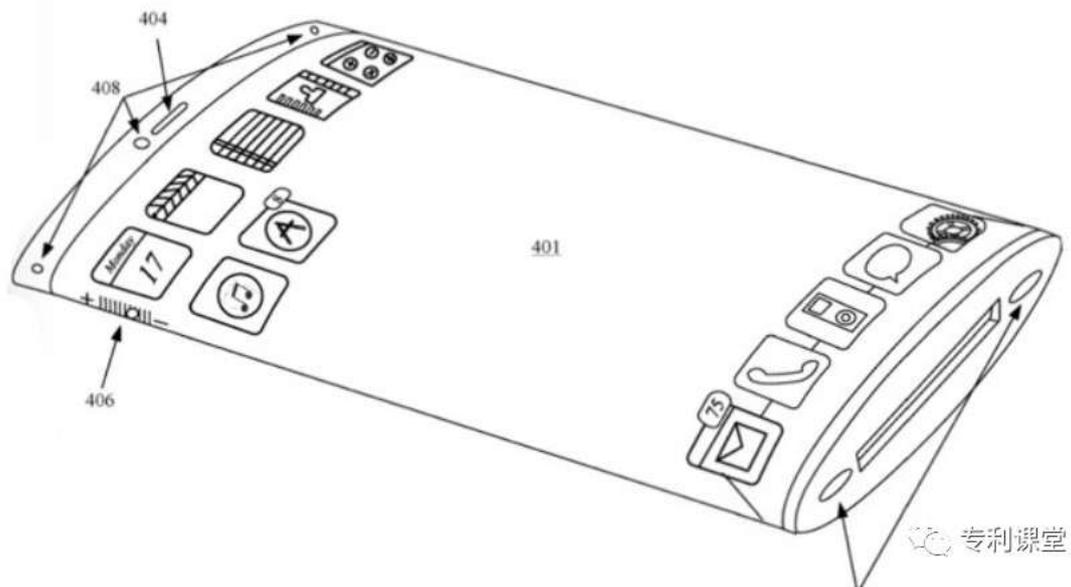
座腿和靠背。假如，竞争对手做出了下图中的座椅，我们一起来分析一下下图中的座椅，是不是侵犯了前者的专利权。前者的技术特征底座和座面，底座和座面的连接关系，下图中的产品都落入了前者的保护范围。后者保护范围必须包括：多个座腿、座面和靠背，所述座面设置在所述多个座腿的上端，所述靠背设置在所述座面的一侧并突出于所述座面，这些技术特征。其中，后者的技术特征有多个座腿，而下图中的座椅只有一个座腿，显然下图的产品并没有在后者的保护范围内，且不说后者还包括靠背这一技术特征。

通过上述对比不难发现，在保证申请文件的独权具有新创性的前提下，独权的范围较大是对产品的保护有利的。由于客户最想保护的范
围较窄，代理师扩大独权的保护范围，并在从权中将客户最想保护的范
围是对客户有利的。上述举例只为了说明有些人在专利撰写过程中的
误区，作者认为权利要求范围也不能一味的追求大，进入另一个极
端，权利保护范围一味的追求大，这会造成权利的不稳定，在后续
的实审和无效程序中很容易丧失权利。权利要求的保护范围要结合现
有技术和自己的产品，均衡利弊来找到一个合适的保护范围。

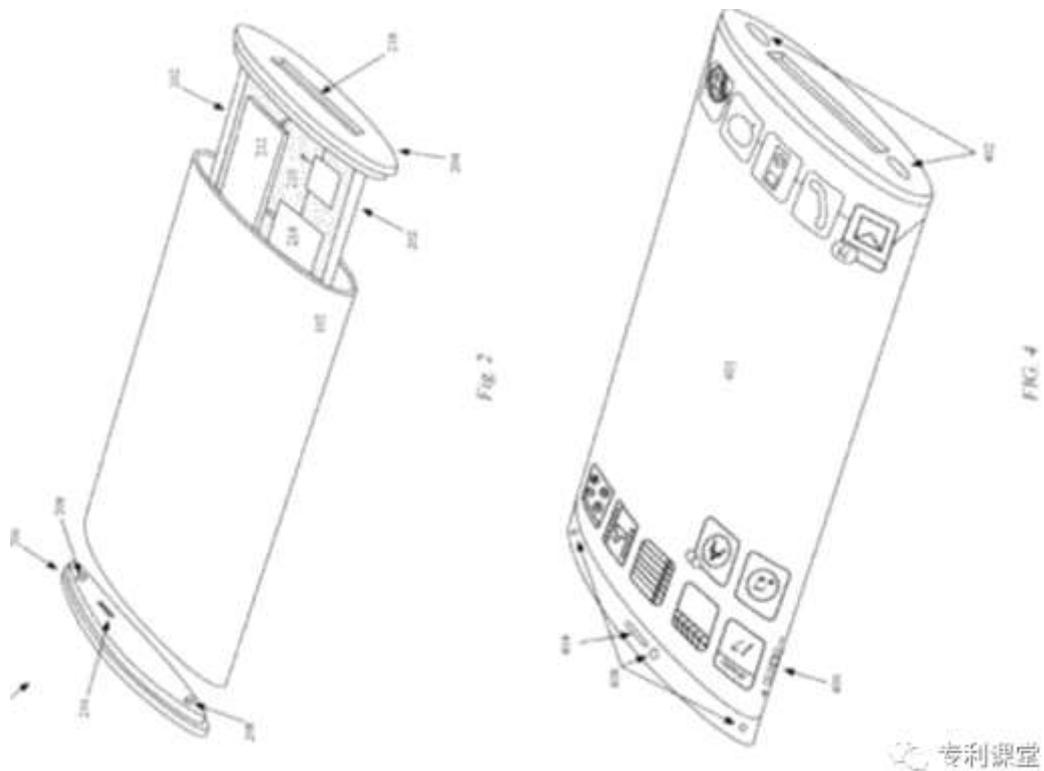
【李晴 摘录】

1.7【专利】苹果提交“环绕屏”新专利，小米环绕屏手机有对手了？（发布时间：2019-11-22）

近日，苹果提交了一项“环绕式”手机屏幕设计的新专利。新专利显示，会在电子设备上采用柔性曲面屏幕，前后拥有两个屏幕，实现真正的“无边框”，让用户在任何角度都能看到设备的屏幕。



苹果新专利公布后，受到了广泛关注，微博话题讨论量更是达到了 2000 多万。与此同时也有不少人质疑：这是在跟风小米吗？



其实，并不是跟风，苹果的第一版环绕屏专利是在 2013 年申请的，此次曝光的是此前的升级版。网友有此种质疑也是正常，因为小米捷足先登，在今年 9 月份发布了一款 5G 环绕屏概念手机——MIX Alpha，售价 19999，预计 12 月底发售。

据小米介绍，MIX Alpha 最大特点是全“环绕屏”设计，屏幕 360 度环绕机身，屏占比达到 180.6%。为了配合“环绕屏”设计，MIX Alpha 的听筒、前置摄像头和侧边按键全部消失。采用了全新的品屏幕发声技术，同时用超声波来感应距离。

目前公布的环绕屏手机专利并不多，网友纷纷表示小米 MIX Alpha 遇到对手了。但是相比小米 MIX Alpha，苹果的这项新专利想实现量产的话难度会更大，而且以苹果稳扎稳打的风格，短时间内将“环绕屏”这样的新技术应用到真机上的可能性还不大。当初小米发布环绕屏被网友喷成筛子，讥讽是华为 mate 加上 502 胶水。如果苹果发布这类手机，会变成真香现场吗？

【陈寒 摘录】

1.8【专利】企业应如何选择商业秘密保护 or 专利保护？（发布时间：2018-11-16）

专利权、商标权、著作权是人们所熟知的知识产权，而商业秘密也是知识产权中的一员，不过是较为特殊的一员。相比其他三种知识产权，商业秘密的特殊性体现在哪呢？

一、商业秘密的特殊性

我们先来看看商业秘密的概念，根据《中华人民共和国刑法》第 219 条规定：所谓商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密的“不为公众所知悉”即只要不是在本行业内众所周知的普通信息，能够与普通信息保持最低的秘密或新颖限度的差异的信息，都构成商业秘密。

因此，商业秘密具有以下几个特点：

1、非公开性

商业秘密的前提是不为公众所知悉，而其他知识产权都是公开的，对专利权甚至有公开到相当程度的要求。

2、非排他性

商业秘密是一项相对的权利。商业秘密的专有性不是绝对的，不具有排他性。如果其他人以合法方式取得了同一内容的商业秘密，他们就和第一个人有着同样的地位。商业秘密的拥有者既不能阻止在他之前已经开发掌握该信息的人使用、转让该信息，也不能阻止在他之后开发掌握该信息的人使用、转让该信息。

3、利益相关

能使经营者获得利益，获得竞争优势，或具有潜在的商业利益。

4、期限保护

商业秘密的保护期不是法定的，取决于权利人的保密措施和其他人对此项秘密的公开。一项技术秘密可能由于权利人保密措施得力和技术本身的应用价值而延续很长时间，远远超过专利技术受保护的期限。

二、商业秘密保护 or 专利保护

从商业秘密的特殊性就可以看出，对企业的技术而言，商业秘密保护和专利保护各有利弊，哪一种保护风险更小、方位更全面、形式更方便、带来的收益更大，企业就应该选用哪一种保护方法，具体可从以下几个方面进行考虑：

1、从成本角度考虑

对于专利而言，费用主要包括专利撰写费、申请费官费用以及专利授权后每年向国家缴纳的年费，这些费用是可以预见的，同时其费用的程度一般不会太高。而对于商业秘密而言，所谓的成本是保护商业秘密的成本。在一般情况之下，取决于商业秘密在产品中的体现，商业秘密所涉及的人员范围，以及防止不正当竞争对商业秘密的侵害和泄露。一般说来，在相同的时间段之内，商业秘密的成本要高于专利权成本。如果考虑到商业秘密维持的时间更长的话，其成本必然会增加。故此，一般商业秘密的成本高于专利权的成本。

2、从风险角度考虑

就风险本身而言，包括技术本身、企业对于市场的预期、消费者偏好等等。对于同一种技术信息，哪一种制度的保护过程当中风险最小，保护方位更全面、方式更方便，所带来的收益最大，收益持续时间最长，企业就应选择哪一种制度。具体说来，可考虑以下几个因素：

- a. 其他人对于权利取得的难易程度
- b. 立足于技术本身
- c. 两种保护方式的保护范围以及举证责任
- d. 保护的时间长短

3、从法律制度保护角度考虑

a. 技术信息本身的性质。首先是该项技术本身是否能够获得专利，是否是专利予以授予的范围，是否符合授予专利的三个要件，应该先在企业内部进行初次评估。其次，如果该项信息是不易为一般的研究工作所发现，且该项信息并不能够很轻易的被反向工程所获得，那么就可以采取商业秘密的方式进行保护。反之，应采用专利权的方法，以防自己的开发与其落空。

b. 对于该技术信息的市场考量。如果该项信息能够在长时间之内保持先进性，并且在相当长的时间之内均可以得到市场的认可，生命周期较长，则应适用商业秘密的保护方式。如果其效力带有一定的时代性，为一个阶段所消费，并且存在的时间较短的话，则对其进行

专利权的申请，在专利的期限之内尽可能地完成对于专利技术的运用，以获得最大利润。

c. 对于救济途径的考虑。不管是进行专利或者是商业秘密的运作，都会存在可能受到侵权的可能性。在这种情况下，应当考虑到，对于该项信息技术，在受到侵害的时候，哪一种方式的救济成本更低，程序更快捷。

三、保护策略

下面小编还为大家总结了几种企业商业秘密保护和专利保护的策略：

1、先以商业秘密保护，后申请专利保护

对于有些技术成果，并不是研发一取得成功，就一定要急于申请专利保护，可以首先以商业秘密的形式暂时加以保护，等到时机成熟时或者认为有必要时才转而申请专利保护。

2、以商业秘密为主，专利为辅的保护

技术成果所有人可以就发明创造的大部分内容选择商业秘密保护，仅就配套技术的某一个环节或某个配件申请专利。其目的在于：商业秘密一旦泄露，他人仍不能完全应用此技术生产出成套完整的产品，或者仍需与商业秘密的所有者签订专利许可合同，才有可能生产出配套产品。

3、以专利保护为轴心的商业秘密保护

这种保护方式常用于如下情况发生时：使用公开的这部分专利技术可以生产出某个产品的主件，该主件本身可以单独成为产品，但如果不掌握商业秘密的内容，仅依专利生产出主件，市场极为有限，甚至毫无市场。其优点是即使商业秘密被他人设法攻破，专利仍可成为第二道保护防线。

4、以商业秘密为轴心的专利保护

这是指对一项技术成果的大部分内容申请专利保护，仅就其中最为核心的某一部分以商业秘密保存下来。通常是将最不易破密或最难得知的技术、方法或数据作为商业秘密，而且这一商业秘密往往是必不可少的，或者一旦少了它就达不到最佳效果。

【贾洁静 摘录】

1.9 【专利】专利使用费的3种收取方式（发布时间：2019-11-21）

专利愈发被社会各界重视，尤其是企业，当坐拥专利的时候，不仅能为自己的产品佐以法律保护的权利保障，还能制约同行的发展。当同行需要用到这些发明创造的时候，如想避免侵权纠纷，就需要向专利人申请专利许可，还要支付相应的费用。

专利使用费即专利权人以外的他人在使用专利时向专利权人交纳的一定数额的使用费用。金额在实施许可合同中由双方协商确定，支付方式也由使用者同专利权人协商确定。

那么，专利使用费如何收取呢？

一次总算：包括一次总付和分期支付两种具体方式。

对于专利权人来说，可以一次性取得使用费，经济利益有切实的保障。哪怕被许可人不

能实现经济利益，也不影响。但是，如果被许可人实施其专利技术后效益很好，获利甚巨时，专利权人也不能分享，更何况确定使用费总额时有可能没有发现其价值而估价偏低，则其利益损失较大。

对于被许可人来说，虽然在一次付款后，今后的利润均归自己，但是在未实现利润前就付出使用费，被许可人经济上压力较大。另外，由于专利实施具有一定的风险性，如果产生不了一定的效益，则被许可人的投资损失较大，而专利权人已取得使用费，不再与其共担风险，且可能不再关心被许可方的生产经营。因此，一次总算对于被许可人来说是不利的，一般情况下不宜采用。

提成支付，通过一定的比例从被许可人实施专利后的收益中提取使用费。

对于专利权人来说，许可他人实施后，并不能立即得到使用费，以往的各项投资和费用不能马上收回。其利益的实现取决于被许可方的实施情况，因此同样具有不稳定性，而且专利权的收益取决于被许可方的生产成绩。这就需要专利权人检查、监督其会计帐目，又增加了专利权人取得使用费用的难度和不稳定性，增添了专利权人的工作量。因此，这种支付方式是专利权人所不宜采用的。

对于被许可方来说是非常有利的，不仅在实施前不必投更大的资金，减轻其资金负担，而且促使专利权人关心本企业的生产经营，在技术、销售各方面提供指导和帮助。有些企业还可以通过帐目的处理减少计算提成费的计算基数(当然这是非法的)。

入门费加提成，这是协调合同双方利益的最佳方式，是专利实施许可合同实务中最普遍的做法。

入门费是合同生效时被许可方向专利权人支付的部分使用费，一般包含专利权人为获得专利权和维持专利权有效所付出的一切费用、专利权人的适当报酬和利润，使专利权人在许可他人实施专利后不论实施情况如何，均能有稳定的收入，以保证其利益，而又不致使许可人难以承受。

提成是专利权人按照合同约定的比例提取的使用费的另一部分。提成又可能分为：

固定比例提成，把合同产品的生产数量或者销售额、利润，固定在某一数额上，并在合同约定比例和提成期限提取；

滑动比例提成，在合同中约定按每年合同产品的实际产量或者销售额或者利润的一定比例提成，或者逐年递增，或者逐渐递减。在实务中，为使双方的利益得到公平的实现，应采用第二种即按合同产品的实际产量或销售额作为基数按约定比例提成，这样可以使双方利益一致。

【金佳平 摘录】

1.10 【专利】“专利过招”背后的较量（发布时间：2019-11-21）

摘要]TCL 华星 VS 惠科：专利过招背后的较量 惠科遭诉中禁令 11 月 14 日，深圳市中级人民法院对重庆惠科金渝光电科技有限公司（简称惠科）下达禁令，要求惠科停止侵犯 TCL 华星专利权的行为，立即停止制造侵犯涉案专利权的惠科 32 英寸液晶面板。一天之后，惠科发布声明称，公司经营未受影响。

11 月 14 日，深圳市中级人民法院对重庆惠科金渝光电科技有限公司（简称惠科）下达禁令，要求惠科停止侵犯 TCL 华星专利权的行为，立即停止制造侵犯涉案专利权的惠科 32 英寸液晶面板。

一天之后，惠科发布声明称，公司经营未受影响，正在就禁令与法院方面进行协商。

TCL 华星和惠科的专利纠纷并非自今日始。今年 4 月 26 日，TCL 华星正式在深圳市中级人民法院对惠科提起专利侵权诉讼，指控其侵犯了三件发明专利权。

惠科被控侵权的产品包括 23.6 英寸、32 英寸、43 英寸以及 50 英寸液晶面板，基本覆盖了惠科所有量产并销售的主流液晶面板尺寸，每件诉讼案件的索赔金额达到千万元级。

六个月后，诉中禁令出现。

诉中禁令是知识产权案件中新近出现的司法措施。最高院在 2018 年 12 月份颁布的关于知识产权行为保全的相关司法解释，规定了针对知识产权侵权行为的诉前及诉中禁令制度。

之所以会有诉前及诉中临时禁令出现，是由于专利诉讼的审理周期较长，而侵权行为持续发生，侵权产品持续在市场推广，会导致权利人不仅仅遭受产品销量和收入减少的损失，更会面临市场机会的流失，从而直接影响权利人的市场开拓与发展，给权利人造成难以弥补的损失。

诉中禁令最有名的案例之一，就是 2018 年末福州市中级人民法院支持了高通针对苹果公司四家中国子公司提出的两个诉中禁令请求，要求苹果立即停止对高通两项专利的包括在中国进口、销售和许诺销售未经授权产品的侵权行为。

北京市盈科（深圳）律师事务所李超律师表示，本次针对惠科的诉中禁令的下达，彰显了以深圳中院为代表的各地法院积极响应国家知识产权局加大对各类侵权行为的惩治力度的号召，“这对于打击知识产权侵权行为，营造更好的创新环境和营商的环境，维护市场竞争秩序将产生深远的影响”。

此次 TCL 华星的禁令无疑是对惠科的当头一棒，将直接致使其出货主力的涉案 32 英寸液晶面板全面停产。面对上述诉中禁令，虽然惠科 15 日发文称公司经营“一切正常”，“未受此事项的任何影响”，但是这个回应显然有点草率。

北京金诚同达（深圳）律师事务所汪顺静律师认为，一旦法院下达禁令裁定——不管是诉前还是诉中禁令，惠科公司必须自觉履行。虽然针对法院裁定可以申请复议，但复议期间是不停止裁定执行的。“按照法院裁定要求，惠科应该立刻、全面停止涉案 32 英寸液晶面板的生产制造行为。”汪顺静律师强调，如果惠科拒不履行诉中禁令，或将被依法处罚。

诉讼背后的较量

国内一些企业由于缺乏对核心技术的掌握，往往在知识产权的侵权诉讼中付出了较大代价。近年来，将知识产权作为市场竞争手段而引发的侵权诉讼已屡见不鲜。比如，夏普公司被富士康科技集团收购后，针对海信在美国发起一系列侵权诉讼；海信随后在青岛、北京两地以夏普十几款在国内销售的电视机侵犯海信发明专利权，发起专利侵权诉讼作为反制；华为与三星在手机市场上也已发生多起诉讼。

有市场评论指出，TCL 华星发起专利侵权诉讼的主要原因在于面板市场的激烈竞争。

2019 年是全球显示面板行业历史性的低谷期，日韩以及中国台湾的面板显示行业产能急剧收缩，显示行业的竞争已非当年情形。

中国大陆的面板双雄——京东方和 TCL 华星——和它们的追随者们，正在经历一场不见血的厮杀，其竞争模式已从传统的渠道战、价格战、服务战转向以专利战为代表的知识产权竞争。TCL 华星作为面板领域的巨头，此次发起专利侵权诉讼，在维护自身知识产权的出发点下，更重要的还是希望能够借此争取更大的市场优势，同时也希望为自己在与其他面板巨头的博弈和谈判中增添有力筹码。惠科公司自然也是深谙其中利害关系，因此在此次大战中积极应对，反复强调会利用自己多年来的专利储备争取主动权：“公司拥有数千项授权和申请专利，以及诉讼经验丰富的知识产权管理团队，有能力有信心保护本公司及其客户权益。”

一场 TCL 华星诉惠科的案例，表现出显示行业正在从简单的产能比拼，不断升级到技术、专利综合实力的较量。在这一领域，TCL 华星、京东方以及日韩等跨国巨头占据上风。

据公开信息显示，截至 2019 年，TCL 华星全球专利申请量超过 35000 件，全球专利授权量超过 10000 件。TCL 华星连续 4 年位居美国专利授权榜全球 TOP100，2018 年位居美国专利授权排行榜中国大陆企业第 3 位。这样一家以自主创新奠定行业领先地位的企业挥舞专利大棒直击惠科，皆因二者宿怨已久。

网易新闻报道，2018 年 3 月 8 日和 2018 年 7 月 4 日，TCL 华星在发现惠科的专利侵权行为后，分别发出律师函，明确指出其生产制造销售的液晶显示面板侵犯了 TCL 华星的专利权，要求其停止侵权行为，并赔偿 TCL 华星的损失。

当时的惠科方面并未回应，还继续扩大侵权面板的生产和销售，因此在 2019 年 4 月 26 日，TCL 华星正式向深圳中院提起专利侵权诉讼。

除了专利诉讼之外，两家还有商业秘密的纠纷宿怨。广东省人民检察院微信公众号显示，惠科在明知 TCL 华星与其原员工存在保密义务和竞业限制约定的情况下，大肆挖猎 TCL 华星员工。多名加入惠科的 TCL 华星前员工涉嫌窃取 TCL 华星商业秘密，至少两名人员已因侵犯商业秘密被判刑，另有多人仍在侦查审理过程中。相关案件被列为 2017 年广东知识产权保护十大典型案例之一。

惠科存在“重大隐忧”

除了面临 TCL 华星的侵权主张，惠科还需要应对与另一家液晶面板大厂群创光电之间的专利纠纷，其境遇可谓是“四面楚歌”。

2018 年春节刚过，一篇《群创掀两岸液晶面板专利战：忍了两年郭台铭怒了》的稿件把群创和惠科的专利大战推向舆论中心。2 月 26 日，富士康旗下液晶显示面板制造商群创光电宣布提起 17 件专利侵权诉讼，指控重庆惠科金渝光电科技、合肥惠科金扬科技及其经销商，涉嫌侵犯其专利权，制造、使用、销售、许诺销售侵权的液晶面板产品，并利用侵权产品生产电视机等显示器装置。

随后，惠科在重庆市第五中级人民法院对群创光电子公司宁波群志和佛山群志提起 5 件专利侵权诉讼，试图反制。但是，涉诉的 5 件专利被国家知识产权局宣布全部无效。中国触摸屏网就此事评论道，惠科专利存在明显缺陷，涉诉五件专利发明性薄弱，其中四件是未经实质审查的实用新型专利，这显示出“惠科并不真正拥有知识产权，甚至有滥用知识产权诉讼嫌疑”。

专利权的稳定性之于企业，犹如利刃的材质之于战士。惠科用于反诉群创光电的 5 件专利全部被无效，反映出惠科的专利质量堪忧。广东伟伦律师事务所旷小明律师表示，通常情况下，一家公司用于起诉的专利都是自认为攻击力和稳定性最强的专利。“若这些专利均告无效，惠科的整体专利质量和核心技术能力将不得不再被重新审视。”

惠科用于反制的专利全军覆没还有另一层更为重大的隐忧。接近惠科的内部人士透露，在惠科遍地开花的项目扩张模式中，惠科作为实际操盘的小股东，通常对各项目子公司收取数额不低的技术服务和专利费。根据工商登记资料，惠科在各地项目公司中的持股最高不超过 50%，在绵阳、长沙、郑州等地的项目公司中持股甚至不超过 20%。这难免让外界质疑惠科究竟靠什么核心能力在操盘这些动辄上百亿投资的面板项目。在四川南充本土社区论坛上，有网友发帖质疑，一条液晶面板生产线的总投资超过 200 亿元，政府出钱出地，甚至还要为惠科的技术服务和专利付费，如此重大的资金投入是否经过充分论证？

旷小明律师认为，倘若惠科的专利被判无效或其产品侵犯同行的专利权，对于将为这些无效专利买单或者承担侵权赔偿责任的项目公司和项目公司股东（部分为政府平台投资方）而言，惠科恐存在交易欺诈、对价不公及违反知识产权责任保证的问题，更严重的还可能涉嫌地方政府的国有资产流失。

屋漏偏逢连夜雨。接近惠科的内部人士透露，目前惠科多个规划中或在建液晶面板项目的融资出现困难，已量产的项目公司库存高企。此前亦有市场传言，惠科滁州项目已要求多家设备供应商无限期延迟交货；而根据集微网的报道，惠科重庆自今年 7 月开始对年薪制员工强制实行无薪月休假。在 2018 年持续至今的液晶面板低迷的市场情况下，惠科的资金链可能已经相当紧张。

有评论指出，在 TCL 华星的强势维权之下，惠科面对法院颁布的诉中禁令和后续可能的高额损害赔偿，其应对能力面临严峻挑战，加之市场上传言该公司亦遭遇融资和项目建设困难，惠科在全国各地的扩张模式和持续经营能力相当存疑。

1.11 【专利】提质增效促进代理行业高质量发展（发布时间:2019-11-22）

2019年3月7日，国家知识产权局召开提升专利审查质量和审查效率工作动员部署会，国家知识产权局党组成员、副局长贺化要求，要坚决贯彻落实习近平总书记关于提高知识产权审查质量和审查效率的重要指示，不折不扣完成好国务院部署的压减专利审查周期的目标任务，坚决打赢提质增效攻坚战。

为了推动提质增效工作，国家知识产权局党组制定了《提升发明专利审查质量和审查效率专项实施方案》，多措并举，全力压减专利审查周期，稳步提升专利审查质量，促进专利申请量稳质升，确保专利审查各项目标任务如期完成，让创新主体快速获得权利稳定可靠的专利授权，促进创新成果变成实实在在的产业收益。

提质增效初见成效

国家知识产权局开展提质增效工作以来，我们明显感觉到国家知识产权局审查部门的审查工作有以下几个方面的变化：一是发明专利实质审查阶段代理机构的审查意见答复和后续的审查意见通知书之间的间隔明显缩短；二是克服了相关缺陷的审查意见答复与授权通知书之间的间隔明显缩短；三是发明专利申请被驳回后提出复审请求，如果代理人能够克服授权障碍，撤销驳回的复审决定书作出的速度也明显加快；四是生物医药领域的专利审查速度明显加快；五是审查员在实质审查中通过电话交流进行方案及法律问题的沟通频次明显增多。

同时，国家知识产权局也加大了对非正常专利申请的打击力度。对一些非正常专利申请或以非正常方式进行发明专利实质审查答复的行为，及时进行行政处罚或转交专利代理行业组织进行了查处，对于规范专利代理行为和提升专利代理质量起到了一定的促进作用。

笔者认为，在国家知识产权战略、创新驱动发展战略的推动下，我国近十年专利事业实现了快速发展，专利数量快速增长，社会各界的知识产权意识得到了很大提高，创新主体通过知识产权大大增强了竞争力。

党的十九大提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。国家知识产权局年初开展的提质增效工作可谓恰逢其时，为广大社会提供高质量的专利审查和高效率的专利审查，在很大程度上能够破解目前我国专利工作面临的相关问题。目前初步显现的成果可以证明提质增效工作已经初见成效，基本在朝着最初的目标靠拢。

代理行业质量为本

笔者认为，作为直接接触创新、接近市场、紧密参与知识产权保护的专利代理机构，在这场提质增效的重大活动面前，不应当旁观者，应当参与其中，做好专利代理工作，提高专利代理质量，提高专利申请文件的撰写水平，配合好国家知识产权局正在开展的提质增效工作。专利代理师和专利审查员虽然所从事的具体工作不同，但目标一致。为广大的创新主体提供高质量、能保护、可应用的专利权，为广大创新主体提高市场竞争力，提高我国在国际市场上的国家竞争力，是我们的共同追求和共同目标。

为了配合好专利审查提质增效工作，专利代理机构和专利代理师应进一步提高申请文件的撰写质量，提高程序管理的精准度，提高各个环节代理事务的代理效率。提高专利申请文件的撰写质量，目的是为客户提供高价值、高质量的专利代理服务，向国家知识产权局提交撰写规范、保护全面的高质量专利申请文件，为高质量、高效率审查提供支持。

笔者认为，目前，专利代理机构和专利代理师最应该做好的一件事，就是国家知识产权局和各地方正在推动的高价值专利培育工作。高价值专利应该至少具备以下五个属性：高质量的发明创造，高质量的专利挖掘和专利布局，高质量的专利申请文件，高质量的专利审查，以及高水平的专利保护运用和转移转化。

高质量专利的根源在于技术创新，而如何把高质量创造形成高质量的专利申请文件，则在于专利代理师和发明人的深入交流和挖掘，以及对专利保护、专利运用规则的深入交流。专利代理师应该不辞辛苦，深入创新第一线进行挖掘工作，和发明人密切配合做好前期的需求征集，技术交流和未来的专利运用及市场预测工作。

高质量的挖掘布局是要在综合考虑未来的专利实施、转移转化、市场保护后，对专利申请的数量、类别等加以综合考虑，对哪些需要以公开方式寻求专利保护、哪些需要通过技术秘密方式进行保护，在什么区域进行布局等，进行统一部署。

高质量的专利申请文件撰写是根据权利的稳定性需求和保护范围的设计综合考虑，根据《专利审查指南》的有关要求撰写出规范的申请文件，便于审查员在审查过程中理解技术方案，检索相关文献，作出审查意见。

高质量专利审查工作是高价值专利培育的重要一环，追求的不仅是权利的稳定性及审查效率，更在于合适的保护范围，这和审查员与专利代理师或发明人之间的美好沟通、准确理解等密切相关。

高质量的专利运用和专利保护是获得专利权的终极目的。一件专利如果不能有效保护技术产品，不能在技术实施和转移转化中起到保驾护航作用，仅有技术公开的效能，就不能实现其市场价值。

总之，笔者认为，国家知识产权局目前正在大力开展的提质增效工作，关系到国家知识产权战略和创新驱动发展战略的顺利实施，关乎到我国经济发展的质量。这不仅是审查部门的事情，也是代理机构代理行业的事情。专利代理机构和

专利代理师应该站在国家发展和行业发展的大局去看待，应该立足本职工作，做好高价值专利培育工作，提高专利代理质量，提高代理效率，实现专利权的市场价值，全力配合和助力提质增效工作，推动专利代理行业高质量发展。

【孙琛杰 摘录】

1.12 **【专利】** 新兴企业进入全球市场的 10 条知识产权尽职调查指导意见（发布时间：2019-11-21）

IPRdaily 导读：全球化是现代企业在发展过程中无可回避的一大趋势，企业应最大限度地利用全球化所带来的机遇，同时尽量规避由此产生的风险。知识产权侵权可能造成罚款、监禁以及罚没和销毁产品等严重后果。知识产权诉讼可能旷日持久且耗资巨大，而且会对公司的声誉造成严重的损害。谨慎实施 FTO 分析是规避知识产权侵权所带来的负面影响的重要途径。

随着中国企业国际化步伐不断加快，企业出海面临的知识产权风险不断加大。思保环球（CPA Global）资深专家特此为您解读将产品投放新区域时风险何在及应对之策。

内容简介

20 世纪下半叶，全球出口总额增长了 20 多倍。随着跨国交通运输的兴起、贸易壁垒的减少和技术的不断发展，大量企业抓住全球化的机遇，推动其品牌进入新的区域。

互联网的迅猛发展进一步推动了全球化的进程。如今，人们无论身处何方，都可以轻松找到任何一家拥有网站的企业。全球支付技术有了全新进展，再辅以安全可靠的交付机制，使得在各个相关国家/地区开展业务变得前所未有的简单。

将新产品投放到新市场是一种极为昂贵和冒险的行为，尤其是如果产品侵犯了其他公司的知识产权，将可能使企业陷入旷日持久且耗资巨大的法律诉讼，甚至由于诉讼期间市场形势骤变而错失良机。正因如此，企业需要采取相应的措施，确保旗下产品不会严重侵犯其他公司的知识产权。

为实现这一目的，最重要的一点是公司需要设法确定其“自由实施权 (FTO)”，也就是确保旗下的新产品、新工艺或新服务不会侵犯到各个司法管辖区内的其他公司的知识产权。

凭借 FTO 分析，公司可以更好地决策是否避免在自家产品中使用第三方的专利特征；方法是将其完全从产品中去除、在设计过程中规避此项特征，或从第三方手中获得相关技术许可。

关于 FTO 分析

实施综合性的 FTO 分析是一项复杂且专业要求极高的任务。

一款现代化的产品往往由数百个组件组成，其中的任何一个组件都可能受到知识产权保护。进行 FTO 分析可能意味着需要对数以千计的组件和专项技术进行知识产权风险排查。快速、有效地进行 FTO 分析是市场开拓战略的重要一环，但分析工作的复杂性也让无数企业进退两难。

本白皮书旨在帮助企业确定和实施有关 FTO 分析的最佳做法，并重点解释如何全面、高效地进行 FTO 分析。对于希望快速在新市场中投放产品、将旗下业务扩展到全新区域，并最大程度规避法律诉讼风险的公司而言，本文提出的十项建议非常重要。此外，这些建议中所涉及的知识产权主要包括发明专利与外观设计。

关于将产品投放新区域时进行知识产权尽职调查的十个提示

1

什么时候才是实施 FTO 分析的最佳时机？

在选择何时进行 FTO 分析时，需要考虑以下几个因素。

第一步是确定产品生命周期的各个阶段。企业可以使用 Booz、Allen 和 Hamilton (BAH) 模型来了解产品开发生命周期中的关键阶段。

在确定了“设计与开发”阶段所涉及的技术特征之后，应立即对其进行知识产权风险排查。在为具体的设计和开发活动投入时间和资金之前，确认其知识产权的布局是十分有意义的。这种做法可降低产生不必要的产品开发成本的风险，并在进行大量投资之前确保产品设计团队对知识产权风险有所了解。

接下来，企业应考虑在将现有产品投放到新市场时，是无需对其进行重大改动还是需要为其添加全新的技术或特征。

如产品大体保持不变，则一旦公司考虑在新的国家/地区推出该产品，就应尽快着手进行 FTO 分析。公司需要在筹备将产品投放到新市场之前，了解该产品是否存在侵犯知识产权的情况。

如果需要投放的产品采用了新的技术或特征，则应在确定产品特征集之后立即进行此项分析，从而将投资风险降至最低。

了解整体的知识产权布局

了解产品在投放区域的知识产权布局，可对公司更为有效地分析知识产权风险起到关键作用。

a. 公司可借此大致了解该司法管辖区内的主要专利所有者，从而考虑是否要从资产所有者手中获得知识产权资产许可；

b. 公司能够判断出购买知识产权的策略是否可行。在某些情况下，公司甚至可能考虑收购市场上的主要知识产权所有者或与其建立战略合作伙伴关系；

c. 此举有助于公司识别极有可能引起诉讼的专利和技术领域，从而更为有效地了解诉讼风险；

d. 这样，公司就可以将知识产权策略集中在能够在该司法管辖区内受到保护的相关技术上。

深入了解上述问题的知识产权专员在协助制定产品开发与国际化相关的更加明智的策略时，将处于更加有利的地位。

3

与产品开发团队密切协作

一种产品常常融合了上百种技术。通常来说，识别出每种技术，并逐一追踪其全球知识产权布局是不切实际的。

知识产权专员与产品设计和开发团队之间的密切协作，有助于企业专注于需要排查的技术以及最有可能发生侵权风险的领域。在确定应优先进行 FTO 分析的技术范围时，来自产品开发部门的意见可为相关工作提供可靠的着手点。

在实际进行专利风险排查分析的过程中，与开发团队密切协作也是十分重要的。

专利权利要求的保护范围由多个特征限定。除非某个产品使用了权利要求的所有特征，否则该产品可能不侵犯另一公司的专利。只要有一个权利要求的特征未被使用，该产品就不会侵犯该项专利。查看详细

的产品设计信息有助于知识产权专员核查专利权利要求中的每个特征，而与开发团队密切协作则有助于实现这一目标。

举个例子，假设知识产权专员需要对一款柔性屏幕显示器进行知识产权风险排查。通过与开发团队展开协作，知识产权专员可以得知柔性屏幕显示器的关键特征如下：

显示器在经过折叠后可产生两个单独的区域，用户可对其进行单独控制；例如可在其中的一个区域上显示某个电子书的当前页面，并在另一个区域上显示该电子书的索引页面。

知识产权专员可通过以下的独立要求来识别该专利：

一款柔性显示器设备包括：

- **一个传感器，用于探测柔性显示器设备的变形情况；**
- **一个控制器，用于：**
 - 根据变形所生成的线，将显示器上的一个区域确定为第一显示区域，并将显示器上的另一个区域确定为第二显示区域；
 - 控制显示器，使其在第一显示区域上显示第一内容；

- 控制显示器，使其在第二显示区域上显示与第一内容不同的第二内容；以及
- 根据用户移动该线的命令，控制第一内容和第二内容中至少一个内容的再现。

知识产权专员需要针对该专利示例进行更多的实质性分析，原因是其权利要求与产品技术特征的关键方面明显相关。但是，如果没有较为详细的产品信息，知识产权专员可能无法确认产品中是否至少存在一个权利要求的特征（“根据用户移动该线 ... 内容的再现。”）。所以说，知识产权专员需要与产品开发团队密切协作，方可为其提供规避知识产权风险的方案。

4

进行知识产权风险排查时务必角度明确

知识产权专员需要承担许多不同的任务。进行 FTO 分析的目的是确定所有权利要求的特征存在于产品中的可能性。负责 FTO 分析的知识产权专员还可能需要花时间检索现有技术，从而为起诉提供支持。知识产权专员应确保使用“FTO 思维模式”而非“现有技术思维模式”，这两者虽然相似，但目的和结果却截然不同。

负责 FTO 分析的知识产权专员这样做的目的是确定侵权风险而非识别现有技术。FTO 分析中的风险平衡与现有技术评估中的风险平衡存在差异。因此，知识产权专员需要明确进行 FTO 分析的目的，并确保在进行 FTO 分析之前对分析目的进行仔细考量。

5

确保全面检索相关的知识产权

对于一次成功的 FTO 分析而言，识别出所有的相关专利是非常重要的。哪怕漏掉一个可能导致侵权的专利，都有可能给公司带来灾难性的后果。知识产权专员首先需要进行大规模的检索工作，并通过权利要求的分析对结果进行过滤。

为确保不会遗漏任何相关专利，知识产权专员应从多个角度进行检索，具体如下：

- **结构布置**
- **所实现的功能**
- **所解决的问题**

● 应用领域

知识产权专员可使用多个著录项字段，以增加检索的多样性。专利数据中含有结构化数据字段，在检索策略中善加利用可确保检索结果不受任何单一检索存在的固有缺点的限制。

知识产权专员大多采用基于权利要求中关键词的检索方式。然而，如果没有使用诸如国际专利分类 (IPC) 和合作专利分类 (CPC) 等专利分类系统，则基于关键字进行检索可能会存在一些限制，从而导致 FTO 检索的结果不够完整。日本等司法管辖区内存在由 FI-codes、F-terms 和 Facets 构成的高度细化的分类框架，可帮助知识产权专员更为高效地进行专利分析。

一旦锁定了活跃在技术领域的几家主要的授权企业，知识产权专员的分析结果将会更加全面，其风险规避能力也会更强。知识产权专员可基于受让方进行检索，以便专门查看由非执业实体所有的知识产权资产。此外，知识产权专员可对已经识别的结果进行引文分析，以查找类似的专利技术。

FTO 分析的重点通常是所涉司法管辖区内的专利和审查中的专利申请。除此之外，将刚刚提交但随后会进入国家阶段的 PCT 申请纳入分析范围也非常有意义。从主要专利持有人和特定技术领域的创新者

所撰写的研究论文中，我们也可以发现有关最近可能提交但尚未公开的专利申请的蛛丝马迹。

6

对供应商的技术进行密切评估

原始设备制造商（OEM）所提供的产品组件，是新产品知识产权侵权的最大风险来源之一。FTO 分析中很重要的一环，就是确定 OEM 提供的产品组件所采用的核心技术，并对其进行专利风险排查。

除了需要对供应商的技术进行前瞻性的知识产权尽职调查之外，公司最好在合同中设置适当的供应商赔偿条款，以进一步降低风险。

除了直接侵权风险之外，如果某产品组件本身不侵犯任何专利，但在某专利所涉的其他设备或构造中充当组成部分并执行特定用途，则该组件的供应商可能会面临“共同侵权”风险。

7

不要忽视外观设计！

针对外观设计侵权的 FTO 分析与针对专利侵权的 FTO 分析同样重要。

可以执行“普通观察者测试”和“三方视觉对比测试”等标准化测试,以简化面向外观设计侵权的初步检测过程。

举一个广为人知的外观设计侵权案例：苹果曾于 2011 年起诉三星，指控三星的手机和平板电脑侵犯了苹果的外观设计专利。与此相似的是，在汽车制造领域，本田曾起诉多家制造商在马来西亚和泰国等国家/地区侵犯了外观设计专利。

在汽车、智能手机等领域，装饰设计对产品而言至关重要，因此检查外观设计知识产权是否存在侵权现象是 FTO 分析的重要内容。

欧盟知识产权局 (EUIPO) 的 DesignView 以及世界知识产权组织 (WIPO) 的 Hague Express 数据库等信息来源为实施全球外观设计知识产权检索提供了平台。

确保识别出阻挡专利

阻挡专利是开发其他专利技术的基础。

如果侵犯第二项专利的权利要求会导致第一项专利自动受到侵犯，则第一项专利就成为了第二项专利的阻挡专利。识别出阻挡专利是对一次成功的 FTO 分析的基本要求。

知识产权专员可对通常与产品或产品组件相关的专利进行大范围的检索，而不要将检索范围局限在某些特定的产品特征上。然后，可以按照这些专利与整个市场的相关性对其进行排序。

还有一种可行的做法，就是对已确定为与某一产品的特定特征相关的专利进行多级别反向引文分析。

9

使用 FTO 识别替代技术

FTO 分析可帮助企业识别出一些替代技术和替代设计方案,以供其免费使用且不会侵犯到任何知识产权。过期的专利以及放弃的专利申请能够为设计无侵权的产品或产品组件提供有用的资源。

企业可以将公共领域的过期专利安全地应用于自家的产品或工艺。对于有效专利,可核实申请人是否已经放弃部分专利范围(通过专利审查过程中的答辩或通过权利要求的修改),以确定可行的设计备选方案或可替代技术。

10

专利风险排查分析是一个迭代的过程

全世界平均每天提交的专利数量超过 8,000 项。因此,在进行 FTO 分析时相关专利申请尚未公开的风险是确实存在的。在一定时间过后进行后续检索,则有助于发现第一轮检索中未能识别的相关专利公开文本。

如果某项技术对产品而言至关重要,但某个第三方专利阻碍了该项技术的实施,则对该专利进行详细的有效性分析将有助于确定该专利在诉讼过程中能否起到有效作用。此类有效性分析中包括对权利要求进

行的全面现有技术检索，而且还包括从其他角度对专利主题进行的有效性分析。

结论

全球化是现代企业在发展过程中无可回避的一大趋势，企业应最大限度地利用全球化所带来的机遇，同时尽量规避由此产生的风险。知识产权侵权可能造成罚款、监禁以及罚没和销毁产品等严重后果。知识产权诉讼可能旷日持久且耗资巨大，而且会对公司的声誉造成严重的损害。谨慎实施 FTO 分析是规避知识产权侵权所带来的负面影响的重要途径。

FTO 分析需要遵循严格的流程，且诸如行业特定问题、公司优先事项、内部工作实践和市场影响力等众多因素都会对分析结果产生影响。

本白皮书中的 10 条建议可为有意面向国际市场开发新产品或将现有产品投放到新市场的公司提供一份知识产权注意事项的备忘录。相信以上措施能够帮助这些企业规避一些常见的陷阱，并使知识产权风险排查更加科学、全面且有效降低风险。

关于思保环球（CPA Global）专利检索服务

思保环球 (CPA Global) 全面的检索服务帮助全球顶尖企业有效拓展和保护他们的关键知识产权，使其免受竞争对手的侵犯。我们的检索专家团队帮助您在 IP 生命周期的每个阶段获得正确的信息，保护您的 IP 资产，做出明智的商业决策。我们拥有覆盖全球的专利检索能力，可依据您的需求，为您提供可操作的见解。

思保环球 (CPA Global) 可凭借最为丰富的全球信息储备和卓越的洞察力，帮助企业实施全方位的 FTO 分析。凭借我们专业的软件工具和服务，企业可以简单、迅速地识别出潜在的知识产权侵权风险并予以规避。

关于思保环球 (CPA Global)

思保环球 (CPA Global) 是全球领先的知识产权管理和技术公司。每天，我们为超过 10,000 个客户提供服务，与全球数百万的知识产权用户沟通联系。思保环球 (CPA Global) 分支机构遍布欧洲、美国和亚太地区，为众多世界知名的企业和律师事务所提供知识产权管理软件、服务、及信息产品，帮助其控制风险及成本并提升业务能力，实现更大的商业和知识产权资产价值。公司旗下主营业务及产品涉及海外专利和商标的续费，权利人的转移和变更、专利检索和分析业务、全球化知识产权管理软件 IPONE 等。思保环球 (CPA Global) 于 2015 年底收购了知名专利数据库 Innography 公司。

思保环球 (CPA Global) 于 1969 年成立于英属泽西岛。在全球设立分支机构并建立广泛的代理网络, 拥有近 3000 名员工, 遍布美国、英国、印度、德国、韩国、日本、中国等主要国家, 为 200 多个辖区的客户 提供知识产权服务。

【吴青青 摘录】

热点专题

【知识产权】从专利视角看 3D 打印助力产业转型升级 (发布时间:2019-11-18)

3D 打印技术, 即增材制造技术, 可以通过不断叠加和粘合材料层, 从无到有地构建出一个完整的功能部件。3D 打印带来的这一转变对制造流程和产品形态所产生的影响是巨大的, 借助 3D 打印技术, 制造产品不再需要设计或制造昂贵的模具, 设计者的创意可以直接通过 3D 打印机成为现实, 极大降低了成本和时间。3D 打印技术不仅提高了效率, 其一体成形的特点可以用于优化复杂零部件的结构, 从而达到减轻重量、增加使用寿命、提升性能等效果。由于 3D 打印技术对于产业界的革命性影响, 各国均重视和鼓励 3D 打印这一新兴产业的发展。近年来全球 3D 打印产业产值以两位数的速度不断增长, 2018 年达到了 97.95 亿美元。我国的 3D 打印产业近 5 年来始终保持 25% 以上的增速, 2018 年我国的 3D 打印产业达到约 319 亿元的规模。由于相对传统加工技术, 如数控机床加工或注塑成型加工具有突出的优势, 《经济学人》杂志将 3D 打印技术比作第四次工业革命。

整体现状

1986年美国得克萨斯大学率先提出了选择性激光烧结专利技术(公开号:US4863538A),1989年美国3D系统公司的联合创始人Charles W. Hull提出了立体光刻专利技术(公开号:US4929402A),同年美国斯特拉特西斯公司率先提出了选择性熔融沉积技术(公开号:US5121329A),1994年麻省理工学院提出了三维印刷专利技术(公开号:US5340656A),以这些原始专利技术为起点,各类3D打印技术不断深入发展。美国是3D打印技术的起源地,2010年前美国的3D打印专利申请量占据全球的近90%,绝大多数的重要专利申请人来自美国,比如惠普公司申请量达901件,通用电气478件,斯特拉特西斯公司345件、3D系统公司327件。近年来国内3D打印产业快速发展,3D打印技术专利申请量大幅增长,其中西安交通大学专利申请量达到347件,华南理工大学310件,华中科技大学236件,珠海天威飞马209件。由于3D打印技术存在着制造效率较低、可打印材料种类不多等现实问题,目前的3D打印技术还不能完全取代传统制造加工技术,市场对于3D打印进入了冷静观察期。然而,3D打印虽不能颠覆传统制造业,但可以助推传统制造业的转型升级,使传统行业焕发新的生机。下面以三个传统行业为例,从专利视角说明3D打印技术对于传统产业转型升级的推动作用。

轮胎产业

轮胎花纹的结构往往呈现出空间三维扭曲、多弧度、多角度的特点,轮胎花纹由模具压制而成,模具的精密程度直接影响到轮胎的精度和质量,更对驾驶安全和舒适性产生重要影响。采用传统的铣削、冲压等手段对机床、刀具的要求很高,而且步骤繁琐,容易影响轮胎的质量。

米其林在3D打印轮胎上取得了一定的突破,其在中国的相关专利申请达到了31件,其中大多数是选择性激光烧结制备轮胎模具,如专利(公告号:CN103534050B)描述了制造轮胎模具的方法,模具包括烧结部分和固定在烧结部分上的非烧结部分,烧结部分具有外壳和位于外壳内的芯体,芯体为内部具有多个空腔的网状结构,制造时在安装板的平坦表面上逐层熔合金属粉末制造烧结部分,该方法简单、经济且确保了模具较低的变形量和较高的安全水平。3D打印可以在很短的生产周期内制造出复杂的几何形状,只需一步打印就能完成过去几个步骤才能完成的刀槽花纹,也无需人工安装和焊接,节省成本、精度也有保证,对轮胎产业的转型升级具有推动力。

制鞋产业

对于热爱运动的人们来说,一双合脚又懂脚的运动鞋非常难得。3D打印技术在运动鞋领域的不断创新与发展,让量脚定制鞋子变成了现实。专利数据显示,耐克、阿迪达斯等海外制鞋巨头的专利布局已有十年且专利数量众多,而国内企业近两年才开始布局且数量较少。耐克在中国目前有63件3D打印制鞋专利,这些技术不仅涉及鞋构件的制造,也涉及模具制作等上游技术。耐克在其flyprint跑鞋的鞋面中使用了3D打印技术,如专利(公

告号：CN104428126B）可以基于鞋面的局部或整体的期望性能来调控材料性质，比如增加刚度、支撑、柔性等。阿迪达斯则在 Futurecraft 跑鞋产品中运用了 3D 打印技术，相关的专利（公开号：CN106263250A）描述了一种 3D 打印制作的网格鞋底，可以根据鞋的专业用途而调控局部网格结构。匹克也推出了 3D 打印运动跑鞋，其专利申请文件（公开号：CN108477752A）公开了 SLS 烧结 TPU 粉末得到的缓震网格结构鞋底，既能保证了强度，也提供了出色的柔软度及缓冲回弹性能。李宁则宣布推出完全个人定制化的 3D 打印运动鞋，专利申请文件（公开号：CN106447453A）公开了李宁的数字化鞋产品定制方法。可见 3D 打印技术不仅有助于实现个性化定制，即“合脚”，也能够实现功能化鞋体的制作，即“懂脚”，提高了产品的附加值和技术含量，助推了产业升级。

铸造产业

铸造企业大都依赖于传统的铸造模式，其中占用时间最长的是模具制造、制芯、造型等过程，这大大影响了产品的交付周期。

宁夏共享集团是具有 50 年历史的铸造企业，近年来其在砂芯 3D 打印方面布局了约 223 件专利。宁夏共享集团在专利（公告号：CN104028711B）中，提出可以设置多个工作箱，某一工作箱位于打印工位时，铺粉器和打印头分别铺设粉末和喷射粘合剂进行 3D 打印，打印后转换其他工作箱与打印单元位置对应进行 3D 打印，之前进行的工作箱可进行清理工作，该方案节省了清理工作箱的时间，提高了设备的利用率。

宁夏共享集团将 3D 打印砂芯模具应用到铸造生产线上，相比传统的铸造工艺，3D 打印与铸造结合的生产线省去了模具制造环节，大大缩短了铸件交付周期，不仅使得铸造业不再是“傻大黑粗”的行业，更提升了市场竞争力，实现了产业转型升级。

3D 打印技术虽然目前还不能完全取代传统制造技术，但是 3D 打印在轮胎、制鞋、铸造等传统产业已经崭露头角。面临发展困境的传统企业一方面可以借助 3D 打印技术压缩生产流程，降低制造成本，如省去模具制造环节或利用 3D 打印压缩模具制造环节周期；另一方面可以借助 3D 打印技术开发传统制造技术难以制造的新产品，开发新工艺，如常规技术难以制备的网格鞋底。相信随着 3D 打印技术深入开发，越来越多的传统行业会从中受益，实现转型升级。

【杨其其 摘录】