



*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

# 第四百〇一期周报

## 2020.01.06-2020.01.12

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](mailto:hangsome@hangsome.com)

# 总目录

---

## ● 每周资讯

- 1.1 【商标】“乐考网”商标维权案一审有果。
- 1.2 【涉外】海外知识产权及其保护策略
- 1.3 【专利】Apple Watch 被控侵犯检测血氧和心率技术专利
- 1.4 【专利】微信欲扫除扫码支付专利隐患

## ● 热点专题

- 【知识产权】一件向外申请引发对优先权的思考

# 每周资讯

## 1.1 【商标】“乐考网”商标维权案一审有果（发布时间：2020-01-06）

近日，北京市海淀区人民法院对原告北京点趣教育科技有限公司(下称点趣公司)起诉被告昌乐乐考网络科技有限公司(下称乐考公司)、被告北京微梦创科网络技术有限公司(下称微梦公司)侵犯商标权及不正当竞争纠纷一案作出判决，判令乐考公司立即停止侵犯商标权的行为并赔偿经济损失 3 万元及合理开支 5000 元。目前，被告已提起上诉。

点趣公司向法院提起诉讼称，其依法享有第 15943066 号“乐考网”注册商标(下称涉案商标)专用权，核定使用的服务类别为第 41 类。乐考公司未经许可擅自使用“乐考”作为其企业字号，并在其运营的官方网站、新浪微博账号、微信公众号中使用与涉案商标近似的标识，对其从事的教育类服务进行推广和宣传，致使相关公众产生混淆和误认，侵犯了点趣公司的商标权，且构成不正当竞争，故诉至法院。

乐考公司否认侵权，辩称其“乐考”企业字号属在先合法取得，其公司名称、被诉网站及被诉微博中使用“乐考”字样的时间早于涉案商标核准注册之日。双方的经营服务类别既不相同也不类似，其不存在侵犯点趣公司商标权或不正当竞争的行为；微梦公司辩称其属于网络服务提供者，不具有主观故意，不应承担任何侵权责任。

法院经审理后认为，双方在服务内容以及相关受众群体等方面高度重合，属于类似服务。点趣公司在提供教育信息等服务的过程中，使用的“乐考网”标识与涉案商标在视觉上基本无差别，构成相同商标；使用的“乐考教育”“乐考网络”“乐考论坛”等标识的主体及具有显著认读功能的部分为“乐考”文字，与涉案商标主要部分相同，对于相关公众而言，上

述标识与涉案标识在整体识别效果上相近，构成近似商标，上述使用行为足以造成相关公众的混淆，侵犯了点趣公司享有的商标专用权。点趣公司主张乐考公司将“乐考”作为企业字号注册使用的行为亦构成不正当竞争，对此法院认为在案证据不足以证明该行为具有攀附“乐考网”知名度的主观恶意，不构成不正当竞争。法院据此作出上述判决。

【陈颖辉 摘录】

## 1.2 【专利】海外知识产权及其保护策略（发布时间:2020-1-5）

汪奇说知产 5 天前

### 1.知识产权包含哪些类型？在各个国家/地区能够获得哪些知识产权保护？

依据《与贸易有关的知识产权协议》（简称 Trips 协议）中的相关规定，知识产权的主要类型包括：著作权及相关权利、商标、地理标记、工业品外观设计、专利、集成电路布图设计、未披露过的信息专有权（经营秘密和技术秘密等商业秘密）、对许可合同中限制竞争行为的控制等。

随着科学技术的迅速发展，知识产权保护对象的范围也不断扩大，不断涌现新型的智力成果，例如计算机软件，生物工程技术，遗传基因技术，植物新品种等，也已经成为当今一些国家所认可的知识产权保护对象。

各国/地区知识产权制度不同，能够获得保护的知识产权类型也有所不同，下表中列举一些重点国家/地区的知识产权保护类型。

#### **国家/地区能够获得保护的知识产权类型**

中国专利（发明、实用新型、外观设计）、商标、著作权、植物新品种、集成电路布图设计、商业秘密

美国专利（发明）、版权、商标、集成电路布图设计、商业秘密、工业品外观设计

欧洲欧盟：专利（发明、实用新型）、工业品外观设计、商标、版权、地理标志、商业秘密

德国：专利（发明、实用新型）、工业品外观设计、商标、版权、地理标志、商业秘密

英国：专利（发明、实用新型）、工业品外观设计、商标、版权、地理标志、商业秘密

日本专利（发明、实用新型）、商标、著作权、植物新品种、集成电路布图设计、商业秘密、工业品外观设计

韩国专利（发明、实用新型）、商标、著作权、植物新品种、集成电路布图设计、商业秘密、工业品外观设计

印度专利（发明、实用新型）、商标、工业品外观设计、版权、地理标志

巴西专利（发明、实用新型）、商标、商业秘密、著作权、工业品外观设计

俄罗斯专利（发明、实用新型）、商标、计算机软件及数据库、集成电路拓扑图、著作权、工业品外观设计

## 2.在海外获得知识产权保护有哪些重要意义？

在海外获得知识产权保护有十分重要的意义，例如包括：

2.1 对自身产品加以知识产权保护-在海外获得知识产权保护可以为企业的产品进入海外市场保驾护航，能够帮助维护、巩固和提升产品的市场地位和竞争优势。

2.2 抗衡或制约竞争对手-开展海外专利布局可以帮助企业积累专利实力，借此抗衡或制约竞争对手；或帮助企业积累专利筹码，未来通过专利诉讼等方式牵制市场同质化竞争对手。

2.3 直接获取利润-开展海外专利布局可以帮助企业获得有价值专利,并通过许可、权利转让等方式直接获取利润;也可帮助企业在商业谈判、兼并重组、融资、上市等海外市场运营活动中提高无形资产价值,进而获取利润。

2.4 增加产品附加值-开展海外专利布局能够帮助企业获取具有排他性的知识产权,并对企业打造品牌有所帮助,据此增加产品附加值。

2.5 增加供应链风险应对筹码-企业围绕上游产品开展海外专利布局,有助于提高企业对供应商的议价能力及风险控制能力。

2.6 影响产业规则-围绕国际技术标准开展海外专利布局,并推动由此获得的相关专利纳入到标准之中,有助于企业影响产业规则,进而实现市场主导地位。

2.7 获得海外社会认同(文化层面)-基于对知识产权的认知和尊重,拥有海外知识产权保护的产品可能在企业拓展海外市场的过程中获得更多的认同感。

### 3.未在国外申请专利的产品是否可以出口?

可以出口。但是,由于缺少相应知识产权的保护,可能因如下几个原因面临较大的知识产权风险和经营风险。

在知识产权制度比较完善的目标出口国/地区,买方企业或代理商往往要求提供相关产品和技术知识产权证明、不侵权分析报告等材料。产品缺少知识产权保驾护航,不但容易被仿冒、产品附加值低,而且往往很难真正打开国际市场或长久盈利。

缺少海外专利布局往往使企业缺少知识产权对抗筹码,一旦拥有知识产权筹码的竞争对手在出口目标国/地区以此为武器提出诉讼、收缴许可费、侵权赔偿费,或为相应产品出口设置贸易壁垒(如美国的“337调查”等),企业会因缺少交叉许可或对抗的筹码而陷入被动。

### 4.申请海外专利有哪些途径?

**申请海外专利主要有三种途径：《专利合作条约》(PCT)途径、《巴黎公约》途径以及普通国家直接申请途径。**

《专利合作条约》(PCT) 途径-申请人只需提交一件 PCT 国际专利申请, 即可在众多成员国家中同时请求多国对其发明进行专利保护。专利权的授予由各国或地区专利局负责(PCT 国家阶段)。

《巴黎公约》途径-申请人在首次提出本国国家专利申请后 12 个月(发明或实用新型)/6 个月(外观设计)内可直接向其他《巴黎公约》成员国(截至目前共 167 个国家)的专利主管机关分别提出申请, 并要求享有优先权。

**普通国家直接申请途径-如果申请人希望在《巴黎公约》或 PCT 成员国以外的国家或地区申请专利, 可以按照中方与该国家或地区签订的知识产权协议或对等原则进行处理。**

**通过《巴黎公约》途径和普通国家直接申请途径申请海外专利注意应先进行国家的保密审查。**

5.哪些国家有实用新型制度? 如何充分运用实用新型制度?

目前, 有实用新型保护制度的主要国家包括安第斯共同体(仅哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁)、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、保加利亚、智利、中国、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、危地马拉、匈牙利、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、日本、韩国、墨西哥、荷兰、菲律宾、波兰、葡萄牙、俄罗斯、斯洛伐克、西班牙、泰国、土耳其、乌克兰、越南。除了菲律宾的实用新型保护期限为 15 年外, 其余国家的实用新型保护期限为 5-10 年不等。

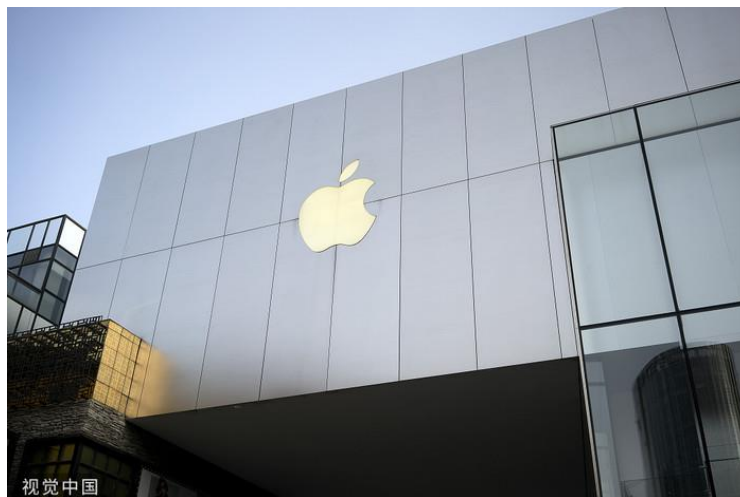
企业可以通过选择实用新型申请发挥快速获权、降低申请成本、增加权利数量、或保护小发明等重要作用。企业可以结合发明创造涉及产品的生命周期、市场周期、

可替代性等因素以及专利申请所需成本和时效等综合考量，选择合适的申请类型。对于产品生命周期短、产品更新换代快的发明创造，可以申请实用新型专利。

【封喜彦 摘录】

### 1.3 【专利】Apple Watch 被控侵犯检测血氧和心率技术专利（发布时间:2020-1-11）

近日苹果被美国一家科技公司 Masimo 指控窃取商业机密，并在 Apple Watch 中不当使用健康监测相关专利。



Masimo 及其子公司 Cercacor 周四向联邦法院提起诉讼，称苹果公司以建立工作关系为由获取秘密信息，并雇佣了 Masimo 公司员工。Masimo 公司主要为医疗监控设备开发信号处理技术，其在诉讼中称苹果侵犯了 Masimo 公司的 10 项专利。

Masimo 和 Cercacor 表示，他们的非侵入式检测技术是苹果解决苹果手表性能问题的关键。这些方法包括使用光发射器和探测器测量血氧水平和心率。



根据提交给加州圣安娜联邦法院的起诉书，苹果在 2013 年联系了 Masimo 公司，并要求与之进行潜在合作。苹果公司表示，它希望“更多地了解 Masimo 公司的技术，期望将其集成到苹果的产品中。”

当 Masimo 公司自认为和苹果进行了富有成效的会议之后，苹果开始雇佣包括 Masimo 公司首席医疗官和 Cercacor 公司首席技术官这两位关键员工。两家公司表示，苹果从他们那里获得了机密信息。

两家公司在诉状中表示：“鉴于苹果似乎是要有针对性地、有针对性地从 Masimo 和 Cercacor 获取信息和专业知识，Masimo 和 Cercacor 曾警告过苹果要尊重它们的权利。”

据悉，有四项专利被授予了 Cercacor 公司前首席技术官。目前 Masimo 和 Cercacor 也在举证自家工程师曾参与其中。两家公司表示这位技术主管是在公司了解到这些想法的，而不是自行研究获得。这将使 Masimo 和 Cercacor 拥有或至少共同拥有目前分配给苹果的四项专利。

这两家公司还期望通过诉讼阻止苹果进一步使用其发明专利、归还机密信息以及就未指明损失的订单进行赔偿。

**【周君 摘录】**

#### 1.4 【专利】微信欲扫除扫码支付专利隐患（发布时间：2020—1—9）

## 微信欲扫除扫码支付专利隐患

不用携带现金、银行卡，通过扫描二维码就能完成线上线下交易，

然而就是这样一项技术引发了一起发明专利侵权纠纷。

近日，北京知识产权法院就北京微卡时代信息技术有限公司（下称微卡公司）和卓望信息技术（北京）有限公司（下称卓望公司）起诉财付通支付科技有限公司（下称财付通公司）、腾讯科技（深圳）有限公司（下称腾讯公司）、凡客诚品（北京）科技有限公司（下称凡客诚品）发明专利侵权案作出一审判决，认定微信扫码支付服务未落入两原告主张的专利权保护范围，没有侵犯其名为“采集和分析多字段二维码的系统和方法”的发明专利权（下称涉案专利），驳回两原告的诉讼请求。

对于该案一审判决，有业内人士分析，二维码产业的迅速发展催生了新产业、新模式和新业态，为了推动二维码技术的发展和避免日后可能出现的侵权隐患，从业者需要在技术层面加强创新的同时，在专利申请文件的撰写上也要多下功夫，注重撰写技巧，提高申请文件的质量。

### 起诉专利侵权

涉案专利申请日为2006年12月25日，授权公告日为2011年7月20日（专利号：ZL200610168072.2），专利权人为两原告。该专利既要求保护一种采集和分析多字段二维码的系统，也涉及如何实现采集和分析多字段二维码的方法。

2017年10月，两原告以涉案专利被侵权为由将财付通公司、腾讯公司以及凡客诚品起诉至北京知识产权法院。两原告起诉称，其是涉

案专利的专利权人，涉案专利权利要求 14 可拆分为六个步骤：采集多字段二维码；解码多字段二维码；辨识出第一字段和第二字段；分析是否匹配；第二字段是否曾被采集；根据是否被采集、储存过，分别给出第一结果和第二结果。简言之就是“采集—解码—辨识—是否匹配—是否采集—给出相应结果”六个步骤。经比对，两原告认为，腾讯公司实施了权利要求 14 的步骤一至四，财付通公司实施了步骤五、六，其中步骤一至四是相同侵权，步骤五、六是等同侵权。凡客公司则在其经营网站上使用的微信扫码支付服务，提供了多字段二维码，构成帮助侵权，应承担连带责任。据此，两原告请求法院判令三被告停止侵权，并赔偿经济损失等 100 万元。

腾讯公司与财付通公司共同辩称，首先，微信支付作为支付渠道，二维码为单字段，而涉案专利为“多字段二维码”，其二维码会包含有特定商户信息，与微信支付的运营模式并不相同；其次，微信扫码支付采取了完全不同的技术手段，实现完全不同的功能和效果，不构成等同侵权；再次，二维码的采集、解码、辨识都是现有技术，不能说在专利中对字段进行人为割裂，就成了对方的独有保护范围；最后，涉案微信扫码服务没有使用涉案专利的技术方案，没有落入涉案专利权利要求保护范围。

凡客诚品辩称，其不是涉案专利的使用者，没有参与到微信扫码支付服务中。2014 年 7 月 22 日，凡客诚品与财付通公司签署了《微信支付服务协议》，微信扫码二维码支付的实际使用者是网民。

## 一审驳回起诉

北京知识产权法院经审理认为，由于该案中双方均认可微信扫码支付包括了涉案专利权利要求 14 中步骤二“对二维码进行解码”的技术特征，故该案的争议焦点是微信扫码支付是否实施了涉案专利步骤一、三、四、五和六。

北京知识产权法院认为，首先，微信扫码支付不具有与步骤五、六中“采集”相等同的技术特征：权利要求 14 的步骤一、二和步骤五、六都限定了“采集”特征，原则上对同一术语在同一权利要求中应当做同样的解释，将其理解为“获取”。微信扫码支付并没有判断第二字段是否被获取过的步骤，只有移动终端用户在扫描二维码的基础上，另行通过输入密码等支付方式实际支付后，订单的状态才会发生变化，比如，显示的“订单已经支付，请勿重新发起支付”的提示。

其次，微信扫码支付不具有与步骤六中“储存”相等同的技术特征。禁止反悔原则是对等同侵权适用的一种限制，目的在于禁止专利权人“两头得利”损害公众利益。涉案专利权人在无效宣告请求案件口头审理中已经明确指出改变状态的技术方案并不属于涉案专利“储存第二字段”的内容。因此，两原告在侵权诉讼中将“储存第二字段”和“修改预支付交易单的支付状态”做等同解释不能得到支持。

据此，北京知识产权作出一审判决，认为微信扫码支付不具有涉案专利步骤四、五、六的技术特征，未包含权利要求 14 的全部技术特征，微信扫码支付不构成侵权。

一审判决后，记者就是否提上诉等相关事宜多次联系两原告，其均表示不接受采访。

### 加强全面布局

近年来，二维码产业的发展迅速，催生了新产业、新模式和新业态，二维码已逐渐成为移动互联产业的流量入口和交互介质。可以预见的是，业界围绕二维码技术的竞争将越来越激烈。为推动二维码技术的长远发展，有业内人士分析，相关从业者不仅要在技术层面加强创新，比如加强对二维码的编码技术、解析技术的创新和新模式下的技术应用。此外，专利权人还应提高专利申请文件的撰写质量，不能对保护范围的解释随意扩大，否则不利于行业的整体发展。

北京允天律师事务所合伙人孔繁文在接受中国知识产权报记者采访时表示，根据法院一审判决，微信扫码支付与涉案专利中步骤四、五、六三个步骤都存在区别。以步骤五为例，涉案专利是为了确保第二字段只有在首次获取时才是有效的，再次获取是无效的。举例来说，移动终端在扫描优惠券时，如果是首次获取该优惠券就是有效的，如果已经被获取过优惠券信息就是失效。而微信扫码支付并没有判断是否被获取过

的步骤，只有移动终端用户在扫描二维码的基础上，另行通过输入密码等支付方式实际支付后，订单的状态才会发生变化。

在孔繁文看来，该案给相关从业者带来的启示意义不容忽视。首先，企业在专利侵权诉讼中在选择专利时一定要慎重，要选择具有针对性并且稳定性高的专利，至少要保证被诉侵权的方法或者产品落入专利的权利要求保护范围；其次，要做好专利侵权诉讼的整体布局，重视专利无效宣告请求程序中对专利的修改以及意见陈述。一审法院在判定微信扫码支付不具有与涉案专利步骤六中相等同的技术特征时，适用了禁止反悔原则，禁止反悔原则是对等同侵权适用的一种限制，目的在于禁止专利权人“两头得利”，进而损害公共利益。因此，在专利权无效宣告请求程序中对专利的修改以及对意见的陈述要慎重，否则会对专利侵权诉讼产生限制性的结果。最后，要注重专利文件的撰写技巧，提高专利申请文件的撰写质量。该案中涉及了对相同术语的解释，从专利的撰写角度来说，同一专利中在对相同的技术特征进行描述时尽量采取相同的术语，而对于不同的技术特征则需要采用不同的术语。（本报记者 姜旭）

**【黄春牡 摘录】**

# 热点专题

## 【知识产权】一件向外申请引发对优先权的思考（发布时间:2020-1-10）

优先权分为外国优先权和本国优先权。

所谓外国优先权是指申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起 12 个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起 6 个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权，即以其在外国第一次提出申请之日为申请日。其原则同样适用于我国申请人向外国提出专利申请。

所谓本国优先权是指申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起 12 个月内，又向专利局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。外观设计不享有本国优先权。本文主要涉及外国优先权，本国优先权暂且不表。

2019 年 11 月份笔者接到一个发明人的询问，国内发明专利申请已经超出 12 个月，且已经接到授权通知（未缴费），课题组欲向外国提出专利申请，因此询问是否还可以向外申请。首先需要明确的是，国外优先权与国内专利申请的授权状态并无关联，仅和国内专利申请的申请日密切相关。

再看日期，在处理国内案件时，12 个月的优先权期限作为不可延长期限之一，虽然可以在 2 个月内可以恢复，但是需要满足的条件十分苛刻，具体需要证明：

第一是尽管申请人已采取了适当的注意（due care），但仍出现了未能满足期限的疏忽（“合理理由”）；

第二是申请人本身并非故意错过该期限（“非故意理由 unintentional”）。

基于国内对优先权恢复的苛刻标准，笔者第一反应是不可以。但是考虑到不同国家对优先权恢复政策的可能不同，继续向发明人询问了申请号以及想进入的国家。以该案为例，申请日是 2018 年 10 月 12 日，公布日是 2019 年 1 月 8 日，欲进入国家：美国。

相应的，该案的优先权期限是 2019 年 10 月 12 日（2018.10.12+12 months）。显然，当时交谈的日期（11 月份）已经超过该期限。

但是笔者注意到，美国对于优先权的恢复规定与中国的不同，美国可以接受以“非故意”理由自优先权 14 个月内办理恢复优先权，也即，可以在 2019 年 12 月 12 日前申请美国。相应的，恢复费用在 2000 美元。

相应的，外国律所在提交该专利申请时需要在请求书上注明无意延迟（非故意）提交该专利申请（the delay in filing this application was not intended.），理由例如：日期注意错误，沟通时存在错误。

相应的，笔者基于上述事项告知发明人后，发明人随即委托相应案件，并在 2019 年 12 月 12 日之前以巴黎公约的形式提交美国专利申请，顺利解决发明人的燃眉之急。

当然，申请人还可以以 PCT 的形式提交国际专利，并在规定时限向受理局提交相关材料，

例如：恢复优先权要求的请求信函、相关声明和证据。并务必在规定的优先权恢复期限进入指定国。

注：具体不同国家是按照“适当注意（due care）”标准审核优先权恢复，还是“非故意（unintentional）”标准审核优先权恢复，可以根据 WIPO 提供的网址（<https://www.wipo.int/pct/zh/texts/restoration.html#U>）进行查询。其中，“适当注意（due care）”标准相较于“非故意（unintentional）”标准严苛的多，一般而言以“适当注意（due care）”作为优先权恢复的标准很难通过恢复，而以“非故意（unintentional）”作为优先权恢复的标准则很容易通过恢复。

再进一步地，是否还有其他途径向美国申请呢？

考虑到设置优先权的目的是一个是保留申请日，另一个则是避免原申请文件形成国外申请的对比文件，而导致国外申请丧失新颖性。基于此，《美国发明法案》（AIA）第 102 条(b)款做了如下不丧失新颖性规定（新颖性例外）：

在主张权利的发明的有效申请日之前 1 年或 1 年之内所作的以下披露不属于所主张权利的发明的现有技术：

（A）该披露由发明人或合作发明人或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人所作；

或者（B）在该披露作出之前，被披露对象已经由发明人或合作发明人，或者因发明人或合作发明人直接或间接披露该对象从而获得该发明的他人公开披露。

简而言之，

发明人在其申请日之前 1 年内所作的披露不属于现有技术；

发明人和他人在申请日之前 1 年内都有披露，但发明人的披露早于他人的披露的，则他人的披露也不属于现有技术；

因发明人的披露而获知了该发明的他人，其所作披露与发明人的披露具有相同效力。

基于此再看中国专利申请的公布日：2019 年 1 月 8 日，相应的，只要在 2020 年 1 月 8 日之前递交美国专利申请，那么中国的专利申请则无法构成美国专利申请的对比文件，与上述恢复优先权的方式相对比，仅仅是国内申请日无法保留，但是由于发明人和他人的披露无法构成影响，因此在美国申请的危险性大大降低。而且，相较于上述优先权恢复方式，此种利用新颖性宽限期申请专利的方式的进入日期更晚，此案的办理过程中，同样可以作为一种方案向发明人建议。

综上所述，在面对向外申请超出 12 个月优先权期限时，首先要避免无法向国外申请的印象。在处理相应案件时，可以按照进入国家的不同首先确定优先权是否可以恢复，在此基础上核实所进入国家的新颖性宽限期的规定，以此向客户提供不同的解决方案，不仅能够切实满足客户的不同需求，而且更能反映和提升专利代理师的服务水平。

摘自：知识产权律师公众号

**【李明珠 摘录】**



