



筑牢知识产权保护“铜墙铁壁”

国曜琴岛(青岛)律所助力企业“知产”变“资产”

■青岛财经日报/首页新闻记者 刘瑞东

山东国曜琴岛(青岛)律师事务所(原山东琴岛律师事务所)成立于1956年,1980年恢复重建。2021年6月,在山东省人民政府、山东省司法厅打造全省最优律师事务所品牌、打造行业旗帜的蓝图背景推动下,山东琴岛律师事务所与山东国曜律师事务所合并重组,成为省司法厅直属的大型综合性律师事务所,合所后的国曜琴岛律师事务所分所近20家,分布全国多地,人员规模超过600人,人才、实力、规模均已跃居全国前列。

国曜琴岛(青岛)律师事务所始终坚持“依法执业、规范操作、诚信为本”的执业理念,率先在全国律师行业通过了ISO9001国际质量管理体系认证。多年来,国曜琴岛(青岛)律师事务所先后获得“司法部集体一等功”“司法部文明律师事务所”“全国优秀律师事务所”“全国律师行业优秀基层党组织”“全国五一劳动奖状”“全国创建文明行业工作先进单位”和“全国法律服务文明示范窗口”等近百项荣誉称号。

国曜琴岛(青岛)律师事务所办公面积近5000平方米,工作人员200余名,设有政府行政、公司治理、证券与资本、知识产权、海事海商、环境保护、刑事辩护、房地产与建筑工程、能源与基础设施、企业并购与破产拯救、医疗与侵权、婚姻家庭与财富传承等18个专业法律业务部门和委员会,还设有律所战略发展、人才管理统筹等6个专门委员会以及国合合规研究院、绿能双碳法律应用研究院等2个民办非企业研究机构,还在上合示范区、山东自贸试验区青岛片区、高新技术开发区设有分所平台。

国曜琴岛(青岛)律师事务所拥有全国十佳律师、省市级优秀律师数十名,部分律师当选全国、省、市人大代表,政协委员,律师协会会长、副会长,监事长和秘书长等职务。大部分律师具有博士、硕士、双学士学位和海外教育背景。部分律师同时具备医师、工程师、会计师、税务师、上市公司独立董



业务交流会现场。

事、专利代理人、金融证券等职业资格。

国曜琴岛(青岛)律师事务所多次登上《钱伯斯》“东部沿海区域律所”榜单,被《亚洲法律杂志》评选为“山东省最佳律师事务所”,被《商法》杂志评选为“卓越综合实力律所”,被“IFLR1000中国榜单”的多家权威评级机构评选为中国华东地区最为优秀的律师事务所之一。

知识产权法律服务是国曜琴岛(青岛)律师事

务所的传统优势领域,已建立起涵盖专利、商标、版权、商业秘密、域名等领域的知识产权法律服务团队和完善的知识产权综合管理体系、侵权监测系统及侵权赔偿评估体系,可提供包括专利申请、复核、无效申请、专利许可、质押与转让、专利诉讼;企业商标战略规划、诊断和商标管理方案,商标申请、查询、调查、评估,商标侵权诉讼;版权归属、转移纠纷解决;新闻图书、报刊出版、表演、录音录像、影视作

品及广播组织权等文娱法律事务;计算机软件、集成电路布图设计登记申请、保护和维权诉讼;网络版权、数据库技术保护、权利管理信息、域名、电子商务法律服务;特许经营法律咨询及纠纷解决等全方位知识产权法律服务,能够从发展战略角度为企业进行完整知识产权结构规划和评估,为知识产权商业化与保护提供战略性法律意见,助力企业“知产”变“资产”。

【典型案例】

细化软件开发合同约定
实现功能需求避免纠纷

近年来,各类企业信息化管理需求日益增长,为获得适配于本企业功能需求的软件,企业通常会委托软件开发公司进行软件开发,计算机软件开发合同纠纷逐渐成为常见多发的民事纠纷。本文通过两个典型案例,简要说明计算机软件开发合同纠纷中的两个常见争议。

A公司委托B公司开发企业管理软件,合同中约定了大致功能需求和价格。在合同履行过程中,B公司以其投入的天数超过合同价格,A公司增补的费用未达到其要求为由撤场,导致项目搁浅。A公司愤而诉至法院要求解除合同,B公司则提起反诉要求A公司支付增补费用。

庭审中,A公司的律师提出B公司的开发未超过合同约定的工作范围,双方约定的结算方式不是采用人天计算方式而是包干方

式。最终,法官采纳了该意见,驳回了B公司的反诉请求。

合同范围内工作的认定是本案争议的焦点,也是计算机软件开发合同纠纷中常见的争议。在签订计算机软件开发合同时,双方一般会确定大致的功能需求。但在开发过程中,随着工作的推进和双方的不断交流,合同约定的原定功能可能增加或删减,也可能进一步细化。原定功能变更会导致开发周期延长、开发费用增加,而功能细化是把原来较抽象宽泛的功能进行具体化,不超出合同约定的工作范围,是开发方应尽的合同义务,不影响开发周期和费用。

上述案件中的争议就是B公司投入的工作是原定功能的变更还是细化。鉴于此,建

议在签订计算机软件开发合同时应尽可能地明确对软件的功能需求,必要时可以由专业技术人员辅助进行功能描述,明确工作范围。在履行合同过程中,双方应加强沟通,判断工作是属于新增需求还是需求细化,以便顺利履行合同。

交付的开发成果是否符合合同约定的功能是计算机软件开发合同纠纷的另一个常见争议。C公司委托D公司开发平台软件,双方在合同附件中约定了应具备的支撑能力和功能需求。后D公司虽如期交付了软件,但几经测试都无法达到要求,实现不了需求功能。C公司以此为由拒绝支付剩余款项,D公司遂诉至法院。C公司也不甘示弱提起反诉,以无法实现合同目的为由要求解除合同,D公司返还已支付

的费用。

庭审中,双方围绕D公司交付的软件是否符合合同约定的功能展开辩论。C公司认为软件的支撑能力是核心功能,D公司交付的软件不具备该功能,核心功能缺失,不符合合同约定。此后,双方进行了多次谈判,最终D公司撤回起诉。

在签订计算机软件开发合同时,双方应明确软件的核心功能、验收标准和验收方式,避免因约定不明导致纠纷。在履行合同过程中,若委托方在验收时发现不符合合同约定,应及时提出异议并保留证据,避免因怠于测试验收和提出异议,导致被视为验收通过而遭受损失。

代理律师:赵艳楠

明知专利技术非新技术
一公司恶意维权输官司

国家鼓励创新,支持高新技术企业,除了在物质上给予大力补助外,还在税收方面给予相当优惠,对企业合理的研发费用也按一定比例从税收中扣除。此举的目的是鼓励各领域的技术创新,用前沿技术推动经济发展。申报高新技术企业的的基础是具有相关领域的知识产权,绝大多数企业申报时选择的知识产权类型是专利。

潍坊某公司与青岛某公司同是电缆桥架生产设备的制造商,涉足的冷弯制造设备技术领域早在上世纪60年代就已经有了非常成熟的技术。潍坊某公司为获得高新技术企业的认定,将早已生产多年的电缆桥架生产线拆分成若干项技术申报了实用新型专利。获得授权后,成功申报为高新技术企业。

青岛某公司则不断革新、升级现有设备,获

得大批客户的认可。为打击竞争对手,潍坊某公司在明知其专利不稳定的情况下,滥用专利权,向市场监督管理局举报,要求青岛某公司停止生产,赔偿损失。市场监督管理局将两公司的产品进行对比后发现,有部分产品的确落入潍坊某公司的专利保护范围,认定青岛某公司侵犯了潍坊某公司的专利权。

青岛某公司认为其产品早在多年前就已经开始生产销售,不可能侵犯潍坊某公司最近才申请的专利,认定该专利无效是维护自己合法权益的关键。在律师的建议下,青岛某公司将市场监督管理局推上被告席,同时向国家知识产权局提起专利无效申请。

律师从专利对比文献、教科书和带有明显时间标识的视频等途径收集了潍坊某公司申

请专利的技术是现有技术的翔实证据,并通过公证方式固定。最终,国家知识产权局无效复审委员会认定潍坊某公司的专利全部权利自始无效。

在最高人民法院开庭前,青岛某公司终于拿到了认定该专利无效的决定,最高院作出由市场监督管理局依据该无效决定作出新的行政裁决的裁定书。至此,本案经过市场监督管理局认定侵权、一审胜诉、潍坊某公司上诉、专利被认定无效、最高院指令重新作出决定的一系列曲折过程,最终获得胜诉。

本案中,潍坊某公司明知其申报的专利技术不是新技术,却在获得专利权后进行恶意维权,给青岛某公司造成较大损失。青岛某公司依法可以要求潍坊某公司赔偿。

实践中,许多企业不理解为什么要设置专利无效认定程序,这与我国国情及专利本身性质有关。为鼓励创新,国家知识产权局对实用新型专利和外观设计专利采取的是部分实质性审查。所以,获得专利认证不等于专利权就是稳定的。目前,在涉及实用新型和外观设计专利的诉讼中,法院一般会要求企业提交专利权利评估报告,从而避免因专利权利不稳定而浪费国家司法资源。

本案对专利申请时间有所启示:不要等产品已投入市场才申请专利,避免因变成现有技术而被认定为无效专利。应在产品研发完成尚未投入市场前就申请专利,保护自己的创新,维护自己的合法权益。

代理律师:于华忠、孔凡美

两公司重名一方被判侵权
使用字号小心侵犯商标权

北京某公司和广东某公司有相同的字号,几乎同时起步,虽然一南一北,但都凭借优质的产品和良好的信誉获得广泛认可,在行业内都有较高知名度。

2023年,广东某公司以侵犯其商标权为由,一纸诉状将北京某公司告上法庭,索要巨额赔偿。原来,广东某公司知识产权意识较强,在企业成立初期就将公司字号申请了商标注册。多

年来,经过大量投入,其商标在2016年被认定为驰名商标,获得跨类保护的权利。北京某公司后来也想注册该商标,但因广东某公司已在同类产品上申请在先,无法成功注册。北京某公司错误地认为自己公司的字号是经过工商局合法审批的,只要不标注商标标识R,就完全可以宣传使用。但法院否定了该想法,认为尽管没有标注商标标识R,但普通消费者施以一般

注意力极易混淆,会误认商品服务的来源,构成同一种类类似商品上的近似商标,判决北京某公司侵害广东某公司的商标专用权,应当承担赔偿责任。

对自有品牌进行大力宣传前要及时向商标局申请商标注册,如果无法获得注册,要及时更换品牌,避免出现侵权情况。工商部门的公司名称行政登记与国家知识产权局的商标注册登记

是两套并行的系统,公司名称行政登记具有区域性,只要在本行政区域内没有相同的字号就能注册成功。但商标注册是在全国范围内进行商标检索,所以公司名称注册成功,如果仅对公司字号进行突出宣传使用,而其他公司恰好在相同产品或近似产品上有相同或近似商标,企业将有构成商标侵权或不正当竞争的法律风险。

代理律师:于华忠、孔凡美