



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

第五百五十五期周报

2023.10.15-2023.10.21

网址: <http://www.hangsome.com>

上海市徐汇区凯旋路3131号明申中心大厦1906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 【商标】 商标撤三程序中的非规范商品分类
- 1.2 【专利】 2023 年 1-9 月实用新型授权量同比下降 25.49% (减少 54.64 万件), 个人下降 49.11%, 高等院校下降 52.49%
- 1.3 【专利】 职务发明创造权属纠纷中发明人确认之诉和权属之诉的并案审理
- 1.4 【专利】 浅谈专利布局实务中的检索分析
- 1.5 【专利】 专利被无效后没有及时撤销侵权投诉, 被判赔 45 万元!
- 1.6 【专利】 知识产权侵权案件约定赔偿的司法适用
- 1.7 【专利】 我国将全面实施专利转化运用三年行动方案
- 1.8 【专利】 块检索策略结合追踪检索策略提升检索效率

● 热点专题

【知识产权】“著作权法体系是保护人工智能生成内容的最好归宿”

每周资讯

【商标】商标撤三程序中的非规范商品分类

在生产经营中，由于《类似商品和服务区分表》的滞后性，导致部分商品找不到对应群组或者核定使用商品类别已被剔除，继而成为非规范商品。在商标撤三程序时，非规范商品如何分类这一问题直接关系诉争商标的“生死存亡”。

商业实践中，经营者申请商标后，如果未能及时使用商标，就可能导致资源浪费，相应标识无法投入商业活动中。因此，《商标法》第四十九条规定了商标撤三程序，其目的在于盘活商标资源，督促注册人使用商标。然而，在生产经营中，由于《类似商品和服务区分表》的滞后性，导致部分商品找不到对应群组或者核定使用商品类别已被剔除，继而成为非规范商品。在商标撤三程序时，非规范商品如何分类这一问题直接关系诉争商标的“生死存亡”。

非规范商品的定义

不同于《类似商品和服务区分表》中载明的规范商品，非规范商品是不在《类似商品与服务区分表》中的商品。商业实践中，为了维护商业利益，积累商誉，经营者往往在类似商品类别申请注册相应商标。如深圳市康丽达实业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、第三人福建华夏金刚科技股份有限公司商标撤销复审行政纠纷中，商标权人为了在“陶瓷锅”商品上使用相应标识，在与之密切相关的“烹饪锅”等商品上申请注册诉争商标。

另一方面，由于《类似商品和服务区分表》的不断调整，部分规范商品也可能演变为非规范商品。刘超与国家知识产权局、第三人深圳市真金电气有限公司商标撤销复审行政纠纷中，商标权人在第 1104 类似群“气体煮食炉、手提气体炉

及气体热水炉”申请注册诉争商标，由于《类似服务与商品区分表》中的商品内容不断变化调整，截止诉争商标被申请撤销时，相应分类信息被剔除，诉争商标核定使用商品成为非规范商品。

非规范商品的认定

鉴于非规范商品分类的特殊性，如何界定其所属类别成为决定诉争商标能否予以维持的关键。《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第 19.7 条规定，非规范商品分类应当结合该商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断，并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素，对商品本质属性或名称的影响，作出综合认定。

19.7 【非规范商品的认定】

实际使用的商品或者核定的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，在认定具体商品所属类别时，应当结合该商品功能、用途、生产部门、消费渠道、消费群体进行判断，并考虑因消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素，对商品本质属性或名称的影响，作出综合认定。

具体而言，《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第 19.8 条举出两种典型情况：1) 名称不同，本质上属于同一商品的，可以综合考虑物理属性、商业特点以及《类似商品和服务区分表》关于商品分类的原则和标准等因素；2) 实际使用的商品属于核定商品下位概念的。

19.8 【非规范实际使用商品构成核定商品使用的认定】

实际使用的商品不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，但其与诉争商标核定使用的商品仅名称不同，本质上属于同一商品的，或是实际使用的商

品属于核定商品下位概念的，可以认定构成对核定商品的使用。

认定是否属于同一商品，可以综合考虑物理属性、商业特点以及《类似商品和服务区分表》关于商品分类的原则和标准等因素。

（一）非规范商品与核定使用商品名称不同，本质上属于同一商品的

北京市高级人民法院(2021)京行终 10247 号行政判决认定：

柏林世家公司于指定期间对印有“柏琳世家”标志的靠枕、靠垫及抱枕商品进行了真实、有效、合法的商业使用。鉴于诉争商标核定使用的垫枕商品与上述非规范实际使用的商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等方面基本相同，本质上属于同一商品，故柏林世家公司在上述非规范商品上对诉争商标的实际使用可以认定诉争商标在核定垫枕商品上的使用。

北京市高级人民法院（2021）京行终 9261 号行政判决认定：

华尔达公司提交的在案证据可以证明诉争商标于指定期间在“电容笔”商品上进行了公开、真实、合法、有效的商业使用。“电容笔”虽然不属于区分表中的规范商品名称，但是其与“手机或平板电脑等触屏手写笔”属于同一商品，因此，上述证据可以认定构成对“手机或平板电脑等触屏手写笔”的使用。

北京市高级人民法院（2021）京行终 6488 号行政判决认定：

“杀虫气雾剂”不属于《类似商品和服务区分表》中的规范商品名称，但其与诉争商标核定使用的“杀害虫剂”仅名称不同，本质上属于同一商品的，可以认定在“杀害虫剂”商品上的使用。

（二）非规范商品属于核定使用商品的下位概念

北京市高级人民法院(2021)京行终 6566 号行政判决认定：

“中性笔”并非规范商品名称，综合考虑其物理属性、商业特点以及《类似商品和服务区分表》关于商品分类的原则和标准等因素，应认定“中性笔”系诉争商标核定使用的“圆珠笔及文具”的下位概念，对“中性笔”商品的使用构成对“圆珠笔及文具”商品的使用。[6]

北京市高级人民法院(2021)京行终 7466 号行政判决认定：

由于“闭门器”并非规范商品，但通过二审询问，在没有新的事实的情况下，根据商品的功能、用途、生产部门及销售渠道等，该商品可以认定为诉争商标在核定使用的“关门器（非电动）”的下位概念商品。故在案证据可以证明诉争商标在“关门器（非电动）”商品进行了有效的商业使用。[7]

北京知识产权法院（2020）京 73 行初 13022 号行政判决认定：

第三人实际使用的“草刀”不属于《类似商品或者服务区分表》中的规范性商品，但是其属于诉争商标核定使用的“农业器具（手动的）”商品的下位概念，故第三人在“草刀”上的使用可以认定构成在“农业器具(手动的)”商品上的使用。

非规范商品认定的相关问题

（一）区分表变化对非规范商品认定的影响

商标撤销复审行政纠纷中，实际使用商品范围的判断标准应为核准注册时核定使用商品的范围和含义。然而，随着商品的更新迭代，《类似商品和服务区分表》也会不断调整相应分类内容，导致部分规范商品转化为非规范商品，部分非规范商品转化为规范商品。此时，商标权人主观不存在任何过错，不应当就《类似商品和服务区分表》变化，而承担实际使用商品与核定使用商品“不类似”的不利

后果。

商标撤销制度的目的在于清理闲置商标，督促商标权人积极使用商业标识，发挥识别来源功能，而非打击其正常生产经营。基于这一点，北京市高级人民法院在《商标授权确权行政案件审理指南》第 19.10 条作出相应规定：

19.10 【区分表的变化对商品类似的判断】

诉争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中不属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时属于类似商品的，以案件审理时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。

诉争商标核准注册时，核定的未实际使用商品与已实际使用商品在《类似商品和服务区分表》中属于类似商品，但因《类似商品和服务区分表》的变化，在案件审理时不属于类似商品的，以核准注册时的事实状态为准，可以维持未实际使用商品的注册。

在北京市高级人民法院(2019)京行终 8840 号行政判决中，虽然诉争商标核定使用的第 1104 类似群中已无“气体煮食炉、手提气体炉及气体热水炉”，但是相应群组增加“燃气灶、煤气热水器、电热水器”等商品，二者均以可燃气体作为燃料产生火焰，达到加热煮熟食物的效果，在功能用途、生产部门、销售渠道等方面基本相同，消费群体高度重叠。因此，法院认定，诉争商标在“家用燃气灶、家用燃气热水器、家用燃气炉”商品上的使用，可以视为其在上述非规范商品上的使用，进而维持在上述非规范商品上的注册。

（二）非规范商品分类应当综合考虑功能用途、生产部门、消费渠道、消费群体等要素

《商标法》第五十六条规定，“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限”。非规范商品分类目的就在于平衡《类似商品和服务区分表》与实际生产经营活动之间关系，保证商标权人合理申请注册商业标识，积累商誉，发挥商标的识别功能。然而这一突破应当有所限制，需要结合商品功能用途、生产部门、消费渠道、消费群体等要素进行综合认定。

北京知识产权法院在（2020）京 73 行初 18168 号行政判决中认定，虽然原告主张“矿棉板”、“矿棉吸音板”等产品属于第 1705 类似群，但是其实际用途、使用方式为“非金属天花板”，属于第 1909 类似群，相应证据不足以证明诉争商标在核定商品上进行了实际使用。同理，北京知识产权法院在（2017）京 73 行初 6372 号行政判决中认定，“烤漆专用灯”主要功能为干燥、烘干，以确保油漆的坚硬度及持久光亮，多用于中、小面积的油漆维护工作而非照明，而诉争商标核定使用的“空中运载工具用照明设备”、“飞行棋用照明设备”、“照明器械及装置商品”均系照明设备，与“烤漆专用灯”在功能、用途、销售渠道等方面存在一定差别，未构成类似商品。

可知，非规范商品与核定使用商品仅存在原料、物理属性等方面联系，在功能用途、生产部门、销售渠道等方面差异较大时，综合考虑消费习惯、生产模式、行业经营需求等市场因素，不宜认定其属于类似商品。

小结

综上所述，商标撤三程序中，非规范商品分类应当充分考虑《类似商品和服务区分表》与实际商业活动之间关系，结合商品功能用途、生产部门、消费渠道、消费群体等要素判断实际使用商品或者核定使用商品所属类别，认定其属于名称不同，本质同一的，或是实际使用的商品属于核定使用商品下位概念的。同时，应当注意这一突破的限制，在保障商标权人不因《类似商品和服务区分表》变化而承担不利后果的前提下，应当综合考虑消费习惯、生产模式、行业经营需

求等市场因素。如果非规范商品与核定使用商品仅存在原料、物理属性等方面联系，不宜认定其属于类似商品。

-文章来源：王英健 知产力

【周小丽 摘录】

1.2【专利】2023年1-9月实用新型授权量同比下降25.49%（减少54.64万件），个人下降49.11%，高等院校下降52.49%

国家知识产权局网站公布2023年8月知识产权主要统计数据；与2022年同期对比：

发明专利授权量增加8.38万件（同比上涨13.63%）

实用新型专利授权量减少54.64万件（同比下降25.49%）

外观设计专利授权量减少4.45万件（同比下降8.35%）

截至2023年9月，三类专利总有效量达1973.347万件。

	发明授权量	实用新型授权量	外观设计授权量	总计
2023年	698822	1596992	487977	2783791
2022年	615019	2143441	532464	3290924
变动量	83803	-546449	-44487	
有效量	4804804	11808316	3120350	19733470
1-9月	13.63%	-25.49%	-8.35%	
1-8月	11.78%	-26.98%	-9.22%	
1-7月	9.50%	-26.64%	-11.57%	

按照专利权人的类型进行分类统计2023年1-9月国内的专利授权量，5类专利权人的**实用新型专利**授权量**全部下降**。高等院校的**实用新型**授权量下

降 52.49% , 个人类型的实用新型授权量下降 49.11% ; 实用新型授权量下降 54.64 万件 (1-8 月下降 52.8 万件) 。

- 国知局 2023 年工作要点 : 做好实用新型明显创造性和外观设计明显区别的审查。
- 非正常认定标准 《非正常申请专利行为认定及认定后的办事指南》

全文

		高等院校	科研机构	企业	事业单位	个人	总量
发明	2023年	139042	35173	423770	12447	9771	620203
	2022年	138384	37850	337815	7231	11411	532691
	1-9月	0.48%	-7.07%	25.44%	72.13%	-14.37%	16.43%
	1-8月	0.86%	-7.36%	22.91%	73.44%	-15.78%	14.87%
实用新型	2023年	46065	12483	1393728	44214	96246	1592736
	2022年	96958	21589	1783941	45553	189111	2137152
	1-9月	-52.49%	-42.18%	-21.87%	-2.94%	-49.11%	-25.47%
	1-8月	-53.66%	-43.18%	-23.13%	-7.26%	-50.94%	-26.97%
外观设计	2023年	14121	1131	302020	2309	161451	481032
	2022年	13316	1145	322433	1579	184963	523436
	1-9月	6.05%	1.22%	-6.33%	46.23%	-12.71%	-8.10%
	1-8月	2.64%	5.15%	-7.46%	47.80%		

2023 年 1-9 月商标注册量相比 2022 年商标注册量减少 171.51 万件 (同比下降 35.34) 。

1-9月商标数据对比

制图：知识产权进行时

	当年累计注册	有效量	异议申请	申请驳回复审	申请无效宣告	撤销注册商标复审
2023年	3138311	45122422	82750	222558	52274	15980
2022年	4853481		118059	261911	55880	11948
变动量	-1715170		-35309	-39353	-3606	4032
1-9月	-35.34%		-29.91%	-15.03%	-6.45%	33.75%
1-8月	-39.64%		-33.41%	-16.87%	-7.67%	4.66%
1-7月	-41.45%		-35.82%	-16.19%	-10.06%	

2023年9月国家知识产权局审查注册登记统计月报 全文

目 录 CONTENTS

表1 分国内外专利授权统计表	1
表2 分专利权人类型国内专利授权统计表	2
表3 分国内外有效专利统计表	3
表4 分专利权人类型国内有效专利统计表	4
表5 PCT专利申请受理统计表	5
表6 分国内外商标注册及有效注册统计表	6
表7 商标异议业务统计表	7
表8 商标评审案件情况统计表	8
表9 地理标志业务统计表	9
表10 集成电路布图设计登记统计表	10

表1 分国内外专利授权统计表

2023年1-9月

单位：件

按国内外分组		发 明		实 用 新 型		外 观 设 计	
		授权量	构成	授权量	构成	授权量	构成
合计	小计	698822	100.0%	1596992	100.0%	487977	100.0%
	职务	688176	98.5%	1500586	94.0%	326185	66.8%
	非职务	10646	1.5%	96406	6.0%	161792	33.2%
国内	小计	620203	100/88.7	1592736	100/99.7	481032	100/98.6
	职务	610432	98.4%	1496490	94.0%	319581	66.4%
	非职务	9771	1.6%	96246	6.0%	161451	33.6%
国外	小计	78619	100/11.3	4256	100/0.3	6945	100/1.4
	职务	77744	98.9%	4096	96.2%	6604	95.1%
	非职务	875	1.1%	160	3.8%	341	4.9%

注：1. 本报表中，专利授权量均按照授权公告日统计。
2. 本报表中，国内和国外按照申请人（权利人）来源地划分。

知识产权进行时

表2 分专利权人类型国内专利授权统计表

2023年1-9月

单位：件

按专利类型分组		职 务				非职务
		高等院校	科研机构	企业	事业单位	个人
发明	当年累计	139042	35173	423770	12447	9771
	构成	22.4%	5.7%	68.3%	2.0%	1.6%
实用新型	当年累计	46065	12483	1393728	44214	96246
	构成	2.9%	0.8%	87.5%	2.8%	6.0%
外观设计	当年累计	14121	1131	302020	2309	161451
	构成	2.9%	0.2%	62.8%	0.7%	33.6%

知识产权进行时

表3 分国内外有效专利统计表

2023年9月

单位：件

按国内外分组		发 明		实用新型		外观设计	
		有效量	构成	有效量	构成	有效量	构成
合计	小计	4804804	100.0%	11808316	100.0%	3120350	100.0%
	职务	4695614	97.7%	11030334	93.4%	2164051	69.4%
	非职务	109190	2.3%	777982	6.6%	956299	30.6%
国内	小计	3907791	100/81.3	11754693	100/99.5	3000662	100/96.2
	职务	3808699	97.5%	10978841	93.4%	2048614	68.3%
	非职务	99092	2.5%	775852	6.6%	952048	31.7%
国外	小计	897013	100/18.7	53623	100/0.5	119688	100/3.8
	职务	886915	98.9%	51493	96.0%	115437	96.4%
	非职务	10098	1.1%	2130	4.0%	4251	3.6%

注：本表中，有效发明专利统计数据中授权公告日在2020年12月31日及之前的以专利权人地址为统计口径，在2021年1月1日及之后的以申请人地址为统计口径

表4 分专利权人类型国内有效专利统计表

2023年9月

单位：件

按专利类型分组		职 务				非职务
		高等院校	科研机构	企业	事业单位	个人
发明	有效量	767474	220183	2768194	52848	99092
	构成	19.6%	5.6%	70.8%	1.4%	2.5%
实用新型	有效量	376580	101580	10240571	260110	775852
	构成	3.2%	0.9%	87.1%	2.2%	6.6%
外观设计	有效量	48797	6062	1984122	9633	952048
	构成	1.6%	0.2%	66.1%	0.5%	31.7%

表5 PCT专利申请受理统计表

2023年9月

单位：件

按国内外分组	当月合计		当年累计	
	受理量	构成	受理量	构成
合计	6683	100.0%	53106	100.0%
国内	6250	93.5%	49316	92.9%
国外	433	6.5%	3790	7.1%

表6 分国内外商标注册及有效注册统计表

2023年9月

单位：件

按国内外 分组	注册		有效注册	
	当年累计	构成	数量	构成
合计	3138311	100.0%	45122422	100.0%
国内	3041532	96.9%	43044198	95.4%
国外	96779	3.1%	2078224	4.6%

注：1. 当年累计统计日期为上年度12月16日至当月15日；有效注册量统计日期至当月15日。
2. 数据来源于商标局数据库，提取时间为当月月末。

知识产权进行时

表7 商标异议业务统计表

2023年9月

单位：件

项目	当月合计	当年累计
异议申请	10957	82750
异议裁定	12415	122295

注：当月合计统计日期为上月16日至当月15日；当年累计统计日期为上年度12月16日至当月15日。

知识产权进行时

表8 商标评审案件情况统计表

2023年9月

单位：件

项目	案件类型	当月合计	当年累计
评审案件 申请件数	驳回复审	29336	222558
	不予注册复审	722	4595
	撤销注册商标复审	2432	15980
	无效宣告	6691	52274
	总计	39194	295487
评审案件 裁定件数	驳回复审	28270	213665
	不予注册复审	303	2614
	撤销注册商标复审	1583	11779
	无效宣告	6100	51897
	总计	36264	279990

注：1. 评审案件当月合计申请件数包含无效宣告复审案件13件，当年累计申请件数包含无效宣告复审案件80件。

2. 评审案件当月合计裁定件数包含无效宣告复审案件7件和无效宣告复审案件1件，当年累计裁定件数包含异议复审案件27件和无效宣告复审案件8件。

知识产权进行时

表9 地理标志业务统计表

2023年1-9月

单位：件

项目	当年累计
地理标志产品保护受理件数	12
地理标志产品保护批准件数	6
核准使用地理标志专用标志市场主体（家）	5223
地理标志作为集体商标、证明商标注册	158

注：1. 集体商标、证明商标注册当年累计统计日期为上年度12月16日至当月15日。

2. 地理标志产品保护受理、地理标志产品保护批准口径为发布公告受理、批准的地理标志产品保护申请。

3. 市场主体统计口径为开通矢量图下载权限的地理标志专用标志合法使用人，包括核准使用地理标志产品专用标志的注册人集体成员、作为证明商标注册的被许可人。

知识产权进行时

表10 集成电路布图设计登记统计表

2023年1-9月

单位：件

项目	总累计	2001-2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
申请	89501	4476	1464	1778	1561	1838	2058	2360	3228	4431	8319	14375	20353	14403	8857
发证	68975	3966	1329	1629	1612	1553	1800	2154	2670	3815	6614	12727	12087	9256	113

知识产权进行时

-文章来源：知识产权进行时
【陈雨婷 摘录】

1.3 【专利】职务发明创造权属纠纷中发明人确认之诉和权属之诉的并案审理

【裁判要旨】

职务发明创造专利权或者专利申请权权属纠纷的原告同时提出确认发明人之诉，有关发明人均参与诉讼的，人民法院可以在一案中一并审理，也可以分立两案但作合并审理。

【关键词】

专利权权属 发明人 职务发明创造 合并审理

【基本案情】

在上诉人广州某生物技术公司、杨某、赖某与被上诉人深圳市某精密仪器公司、原审被告王某、朱某专利权权属纠纷案中，涉及专利号为 201620275714.8、名称为“血气分析仪及其血气生化测试卡”的实用新型专利（以下简称涉案专利）。深圳市某精密仪器公司认为，涉案专利文件记载的发明人王某、朱某均不是涉案专利的实际发明人，涉案专利的发明人为杨某、赖某，涉案专利系杨某、赖某与深圳市某精密仪器公司终止劳动关系后一年内作出的，与杨某、赖某在深圳市某精密仪器公司的本职工作有关的发明创造，属于职务发明创造，涉案专利权应归属深圳市某精密仪器公司。故向广州知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求确认涉案专利权属于深圳市某精密仪器公司，确认杨某、赖某为涉案专利的发明人。

一审法院判决认定，涉案专利发明人是杨某、赖某，属于职务发明创造，涉案专利权应归属于深圳市某精密仪器公司。广州某生物技术公司、杨某、赖某不服，向最高人民法院提起上诉，主张杨某、赖某不是涉案专利的发明人，该二人在深圳市某精密仪器公司的工作与涉案专利不相关。涉案专利的发明人至少应当包括卢某、谢某。因此，涉案专利至少应由广州某生物技术公司与深圳市某精密仪器公司共有。最高人民法院于 2022 年 12 月 10 日判决驳回上诉，维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为，关于深圳市某精密仪器公司能否同时提出确认涉案专利发明人的诉讼请求。首先，在职务发明创造专利（申请）权权属纠纷案件中，确认原告是否享有发明创造的专利（申请）权，应首先确认发明创造的发明人，在此基础上，才能对发明创造的权利归属作出认定，发明人的确认直接影响发明创造的权利归属。因此，原告关于发明创造专利权归属的主张与发明人的确认具有直接关联关系。

其次，基于确认发明创造发明人与确认专利（申请）权归属之间的直接关联关系，允许原告

同时提出确认发明创造发明人的诉讼请求，有利于查明案件事实，有效解决纠纷，避免分案审理可能出现的裁判冲突。因此，在专利（申请）权权属纠纷案件中，原告可以同时提出确认发明人的诉讼请求。本案中，深圳市某精密仪器公司同时提出确认涉案专利发明人的诉讼请求，一审法院将其与涉案专利权属的诉讼请求合并审理，程序并不违法，处理结果正确，应予维持。

【陈蕾 摘录】

1.4 【专利】 浅谈专利布局实务中的检索分析

专利布局是指企业综合产业、市场和法律等因素，对专利进行有机结合，涵盖了企业利害相关的时间、地域、技术和产品等维度，构建严密高效的专利保护网，最终形成对企业有利格局的专利组合。作为专利布局的成果，企业的专利组合应该具备一定的数量规模，保护层级分明、功效齐备，从而获得在特定领域的专利竞争优势。

在进行专利布局之前，需要对目标领域进行全面的检索分析，以根据分析结果找出当前市场上专利研发的薄弱点进行有的放矢地布局，从而实现提前占领市场的目的。

专利布局实务中的检索分析与通常的查新检索不同。查新检索是已知目标文件的具体方案，然后根据具体方案提取关键词进行对比文件的查找，而专利布局实务中的检索分析则更为宏观，是针对某一特定领域内专利的全面筛查。因此，专利布局实务中的检索分析可以从以下几个方面开始入手：

第一步，针对目标技术领域进行拆解，将该领域拆解为若干个技术分支。例如：以智能运维技术领域为例进行技术分支拆解，拆解后的结果如下所示：

一级技术主题	二级技术主题	三级技术主题	四级技术主题	五级技术主题
智能运维	数据监控	设备监控	故障检修	知识图谱技术
			设备管理	机器学习
		基础设施设备监控	功率管理	巡检机器人
				AR技术
	智能运维平台	智能运维算法	异常检测	日志分析
			告警收敛	指标分析
			故障定位	排障树
			故障预测	知识图谱
	智能运维场景	系统级场景	存储智能运维	设备寿命预测
			数据库智能运维	
		业务级场景	业务级故障定位	

第二步，在获得不同等级的技术分支后，针对具体的技术分支

进行检索。此处以“机房中的巡检机器人”为例：首先，确定检索要素，也就是能够代表具体技术领域及其技术范围（包括手段、材料、零部件、类型、对象、效果等）可检索的要素。

例如巡检机器人的检索要素可以为：机房、巡检、机器人这三个技术要素。

第三步，为了使检索结果更加全面，在获得初步的检索要素之后，针对上述三个检索要素进行扩展，此处可以使用智慧芽或其他检索工具中的关键词助手功能或 IPC 助手功能，扩展后的机房要素增加为（机房 OR "通信机房" OR "机柜" OR "配电房" OR "配电室" OR "数据中心" OR "通讯机房" OR "数据机房"）；巡检扩展后增加为（"巡检" OR "巡视" OR "巡查" OR "巡线" OR "智能巡检" OR "巡点检" OR "设备巡视" OR "巡点" OR "巡点"）；机器人扩展后增加为（"智能机器人" OR "机器人系统" OR "机械臂" OR "工业机器人" OR "机器手" OR "机器人手臂" OR "机械手" OR "机械人" OR "机械手臂" OR "机器人运动" OR "移动机器人" OR "搬运机器人" OR "服务机器人" OR "机器臂" OR "六关节" OR "作业机器人"）。

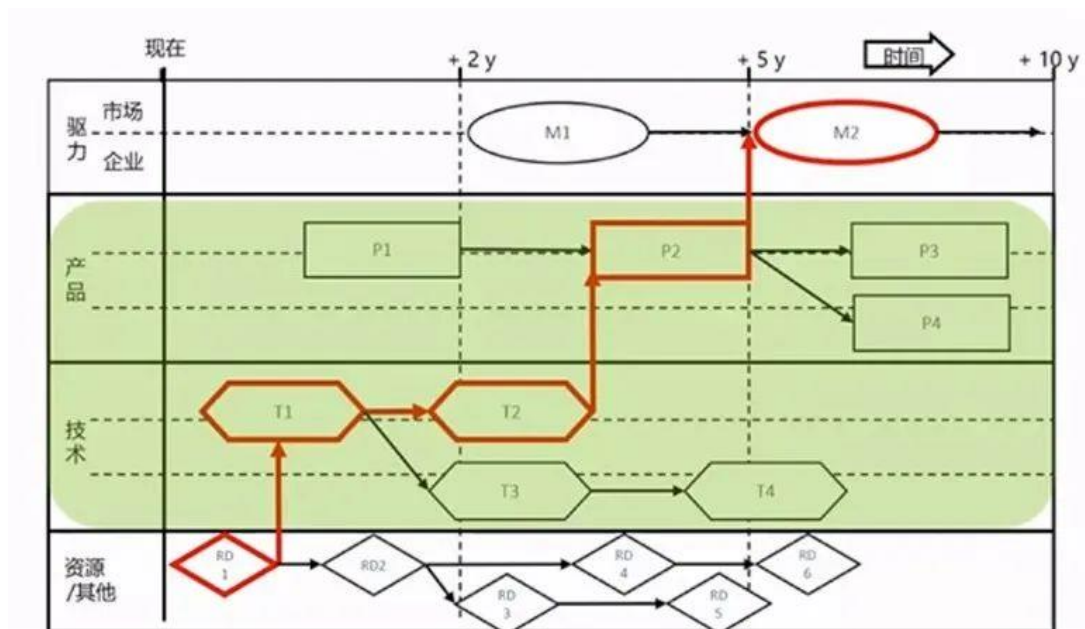
第四步，根据上述检索要素构建检索式，特别需要注意的是检索字段的选择，通常，标题/摘要字段对应着对象+核心技术特征，标题/摘要/权利要求对应着重要技术特征，标题/摘要/权利要求/说明书对应着技术问题、效果及优点，根据不同检索字段的特点，将检索要素放入对应的检索字段中构建初步检索式，在初步检索式的基础上需要理清检索要素之间的逻辑关系，通过手动编辑调节，运用逻辑运算字符进行个性化的筛选以获得符合条件的全部专利。

第五步，查看检索结果去除明显的噪音。具体地，可以通过分类号筛选功能快速过滤相关文献，浏览文献确定噪音，将噪音文件剔除。

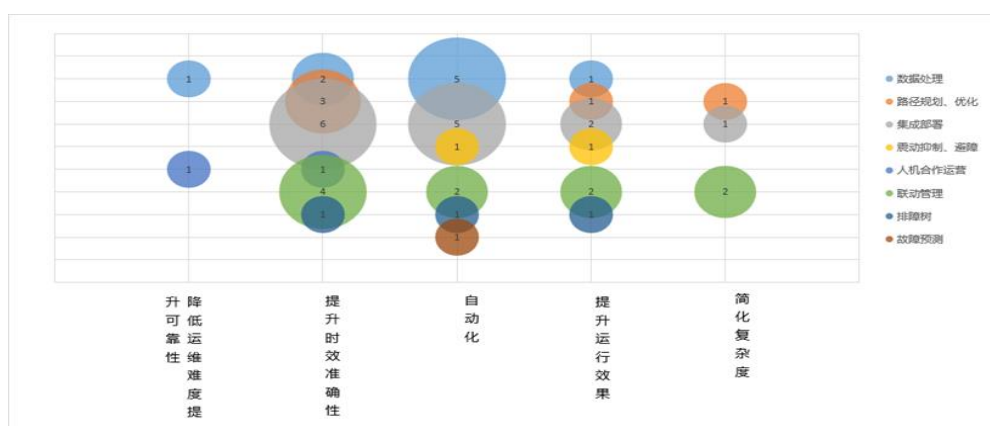
至此，专利布局中的检索环节已全部完成，接下来是根据检索结果绘制技术路线图和功效矩阵图。

在**技术路线图的制作中**，针对每项技术分支，从检索结果中选取部分专利进行阅读，并标注对应的申请日，据此可以总结出每一项技

术分支按年份的技术发展历程。技术路线图使得技术演变发展清晰且一目了然。在实务中，我们发现一种现象，热门技术可能会先经历一阵衰退，然后才逐步成长。



然后，从检索结果中筛选出最具有代表性的专利文献，通过阅读其技术方案和技术效果总结它所采用的技术手段以及对应解决的技术问题并进行标注。将标注后的所有专利文献分别从“所采用的技术手段”和“解决的技术问题”这两个角度进行归类，并根据归类结果绘制表格制作气泡图，如下图所示：



不同气泡的大小反映着相应技术领域内目前已有专利申请量的多少，如果某一领域的气泡较小甚至是空白，则说明该领域当前的专利申请量较少，应当具备较大的专利挖掘前景。但是，特别需要注意的是，某些领域的专利申请量少也叠加着其他因素，比如市

场接受度低，经济效益差，当前的技术支撑不足以实现该领域的技术效果等等，在完成气泡图进行布局分析时应当将这些因素考虑在内从而给出客观的专利布局建议。

在进行专利布局挖掘前进行专利检索分析能够了解国内外相关领域专利技术的研究动态。通过专利检索分析报告，可以了解相关专利技术信息情报，得到全面检索信息，参考已有专利技术。如果企业在申请专利的时候没有提前进行专利检索分析则有可能出现研发的专利侵犯了他人的专利权和重复投资研发的问题，不进行专利检索分析势必会浪费很多时间还会走弯路。了解相应的专利检索报告之后就能做好回避以及市场区隔，帮助企业减少侵权的风险。

【曾易飞 摘录】

1.5 【专利】专利被无效后没有及时撤销侵权投诉，被判赔 45 万元！

专利是创新的保护伞，对于创新者来说，专利的侵权是一种严重的损害。为了维护自己的合法权益，及时投诉专利侵权是必要的。但是，如果专利无效或者被撤销，这样的维权就是“空中楼阁”了。

余杭法院就曾处理过一起因为投诉专利侵权而产生的纠纷。投诉人主张的“钥匙扣”专利失权后没有及时通知被投诉者，导致对方损失进一步扩大，被法院判决赔偿对方 45 万元。

基本案情

齐靛公司系天猫平台销售钛合金钥匙扣产品的经营者。2020 年 7 月 3 日，小王在天猫平台投诉齐靛公司的某钥匙扣链接“专利侵权”，其权利依据是小王于 2018 年 11 月 13 日获得授权公告的实用新型专利。

随后，齐靓公司先后两次提出申诉，提交相关资料说明涉案专利状态不稳定，天猫公司经组织专家评审后认定申诉不成立，并作出删除链接的处罚。

2020年7月15日，案外人对涉案专利提出无效宣告请求；2021年4月，国家知识产权局专利局宣告涉案专利全部无效；2021年5月底，小王确认收到该无效宣告决定。

收到该决定通知之日起三个月内，小王既未向法院提起诉讼要求撤销该专利无效宣告决定，也没有及时撤回对齐靓公司的专利侵权投诉。齐靓公司为维护其合法权益诉至余杭法院，请求判令天猫公司恢复涉案侵权链接及数据，并撤销处罚；判令小王赔偿其经济损失。

小王辩称：其在投诉过程中无主观恶意，故不承担责任；涉案商品链接已于2021年12月2日被恢复链接及相关数据。

余杭法院经审理认为

知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的，有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。知识产权权利人发起投诉时权利尚处于有效状态，但投诉过程中失权的，鉴于专利权被宣告无效后自始无效，故失权之前的投诉行为属于错误通知。

本案中，小王从发起投诉至失权期间的投诉行为构成错误通知。本案中，小王发起投诉时并无主观过错，故其不应承担因后续失权导致原投诉错误的侵权赔偿责任。

但是，一旦失权，应及时撤回投诉，小王却怠于撤回投诉，怠于履行自己的谨慎注意义务，放任可能产生的损害后果的扩大，属于“明知通知错误仍不及时撤回或者更正”的情形，主观过错明显，构成恶意通知，其应承担后续链接被持续下架期间损失的加倍赔偿责任。综合考虑，判令小王赔偿齐靓公司 45 万元。

知识产权权利人手握专利，在发现别人正在实施侵权行为时，当然可以通过投诉、起诉等方式维护自己的合法权利。但同时，知识产权权利人或利害关系人在商业经营过程中也应当规范自身投诉行为，确保行使权利时无害他人，让投诉真正回归到及时制止侵权、有力维护自身合法权益的正常渠道。

总而言之，专利纠纷问题已经在我们的日常生活和工作中处处可见。若遇到专利侵权等问题，在可能的情况下，原被告双方当事人均应当积极应对、积极举证，以争取获得对己有利的诉讼结果。

【王哲璐 摘录】

1.6 【专利】知识产权侵权案件约定赔偿的司法适用

近年来，知识产权侵权约定赔偿案件层出不穷，司法适用方面尚存争议。和解协议/调解协议中的约定赔偿不仅事关当事人的切身利益，也影响到法院对损失填平原则和惩罚性赔偿原则的衡量和适用，更体现了我国知识产权的保护力度。因此，明确约定赔偿的性质、规

范其司法适用、处理约定赔偿和惩罚性赔偿的关系，有利于解决司法实务中的困境。本文通过 10 个司法案例对此进行介绍。

一、知识产权侵权约定赔偿的性质

知识产权侵权纠纷案件中，侵权人往往以违反和解协议/调解协议的约定应适用合同法为由，抗辩不应当按照协议约定的赔偿数额进行判赔。关于约定赔偿究竟属于违约责任还是侵权责任，理论界和实务界众说纷纭。明确约定赔偿的性质，关系到其司法适用以及法院能否依照和解协议/调解协议的约定进行判赔。下述三个案例将约定赔偿定性为侵权责任，这也是目前对于该问题的主流观点，且均为最高院观点。

案例 1：（2013）民提字第 116 号——中山市隆成日用制品有限公司与湖北童霸儿童用品有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

【案例结论】最高人民法院认为，本案中童霸公司应承担的民事责任，不属于侵权责任与违约责任竞合之情形。……就调解协议的内容来看，该协议并非隆成公司与童霸公司之间的基础交易合同，而是对侵权行为发生后如何承担侵权赔偿责任（包括计算方法和数额）的约定……系侵权责任……即使没有调解协议，童霸公司基于法律规定也同样负有不侵权的义务。当事人双方将童霸公司将来侵权行为发生后的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是为了便于进一步约定当童霸公司再次侵权时其侵权责任应如何承担。

《中华人民共和国侵权责任法》以及《中华人民共和国专利法》等法

律，并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定，这种约定的法律属性，可认定为双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法。本院认为，基于举证困难、诉讼耗时费力不经济等因素的考虑，双方当事人在私法自治的范畴内完全可以对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。因此，本案适用调解协议中双方约定的赔偿数额确定方法，与专利法第六十五条的有关规定并不冲突……综上，本案可以适用隆成公司与童霸公司在调解协议中约定的赔偿数额确定方法。

案例 2：（2021）最高法知民终 466 号——深圳市金谷美香实业有限公司、合肥皖丰种子有限责任公司侵害植物新品种权纠纷案

【案例结论】最高人民法院认为，本案中，金谷美香公司与皖丰公司于 2019 年在安徽省和县××队的调解与见证下签订的调解协议明确约定，皖丰公司不得再以任何方式销售金谷美香公司品种权种子“黄**占”，如违反约定，皖丰公司给予不低于 100 万元的经济赔偿。该调解协议系双方自愿达成，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形。……将皖丰公司将来侵权行为发生后的具体赔偿方法和数额写进调解协议，只是双方为了便于细化皖丰公司再次侵权时侵权责任的具体承担，该约定是就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵

权所获得的利益，预先达成的一种简便的计算和确定方法，法律并未禁止被侵权人与侵权人就侵权责任的方式、侵权赔偿数额等预先作出约定；而且基于举证困难、诉讼成本等因素的考虑，应当允许当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。由此可见，本案适用调解协议中双方约定的赔偿数额的确定方法，与种子法第七十三条的有关规定并不冲突。……因此，对金谷美香公司请求参照调解协议判令皖丰公司承担 100 万元的经济损失的主张，本院予以支持。

案例 3：（2020）最高法知民终 1010 号——郑州大木林电子科技有限公司、肇庆市衡艺实业有限公司侵害发明专利权纠纷案

【案例结论】最高人民法院认为，本案系侵害发明专利权纠纷，适用专利法及其相关规定，原审判决援引的亦是专利法的有关规定确定侵权责任。侵权责任是指侵犯他人的人身财产或者知识产权，依法应当承担的民事责任。而违约责任是当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定而依法应当承担的民事责任。从承诺书的内容看，承诺书系木木林公司就其未来再次侵权时作出的赔偿数额的约定，不是对侵权行为发生之后当事人就违反不得再次侵权约定如何承担违约责任所作的约定，故该承诺书并非双方当事人之间的合同，对应的责任是侵权责任，而非违约责任。即使没有该承诺书，大木林公司若侵

权，同样应承担侵权责任。大木林公司以本案不是合同侵权，不能依据承诺书认定赔偿数额的主张，不能成立，本院不予支持。

小结：在不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形下，应当允许当事人在私法自治的范畴内对侵权赔偿数额作出约定，这种约定既包括侵权行为发生后的事后约定，也包括侵权行为发生前的事先约定。虽然和解协议/调解协议中可能会存在“违约金”等合同条款的表述，但当事人约定侵权赔偿数额或者赔偿计算方式并非设立违约责任的意思表示，而是对本次侵权行为或将来再次发生侵权行为如何承担侵权赔偿责任的约定，故约定赔偿就其性质而言，不属于违约责任，而是侵权责任。

二、知识产权侵权约定赔偿的司法适用

（一）知识产权侵权约定赔偿的法律规定

我国现行著作权法、商标法、专利法仅规定了权利人因被侵权所受到的损失、侵权人因侵权所获得的利益或违法所得、许可使用费的倍数、法定赔偿等四种侵权损害赔偿的计算方式，未明确规定约定赔偿，而著作权、专利权司法解释均明确了约定赔偿这一赔偿方式，为当事人通过约定途径维权提供了法律依据。

最高人民法院《关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条第三款规定，双方当事人基于权利人的实际损失或者侵权人的违法所得，就赔偿数额达成协议的，法院应当准许。

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）》第二十八条规定，权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。

（二）约定赔偿的适用以满足侵权损害赔偿 responsibility 构成要件为前提

案例 4：（2020）粤民终 797 号——陈沐敏、汕头市澄海区多佳星玩具厂侵害外观设计专利权纠纷案

【案例结论】广东省高级人民法院认为，多佳星玩具厂与三宝公司签订和解协议约定，如果多佳星玩具厂在签订该协议后继续生产、销售侵犯三宝公司权利的产品，多佳星玩具厂需向三宝公司赔偿 100 万元，但该和解协议所涉权利约定不明确，并不能认定是对涉案专利侵权赔偿的约定，因此，三宝公司主张按照该和解协议确定陈沐敏、多佳星玩具厂赔偿其 1000000 元，一审法院不予支持。

结论：由于约定赔偿的性质属于侵权责任，故其适用应当以符合侵权损害赔偿 responsibility 构成要件为前提，而非依照合同违约责任构成要件进行

审查。例如，在专利侵权纠纷中能否适用约定赔偿，首先应审查权利主体和权利有效性；其次判断被控侵权产品是否构成侵权，即被控侵权产品的技术方案或外观设计是否落入涉案专利的保护范围；再次还要对侵权人提出的现有技术（或现有设计）抗辩、权利用尽抗辩、先用权抗辩、合法来源抗辩进行认定；最后还需要判断侵权人是否需要承担损害赔偿 responsibility。上述案例警示我们，和解协议/调解协议中一定要尽可能地明确特定的侵权情形、特定的被控侵权产品等条件，若忽略侵权赔偿责任承担范围等限定因素，将面临于己不利的法律后果。

三、知识产权侵权约定赔偿适用的特殊情形

司法实践中，存在当事人主张以约定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿、约定赔偿数额高于或低于实际损失或侵权获利数额等特殊情形，法院如何判赔？

1. 权利人能否主张以约定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿？

案例 5：（2021）浙 0282 民初 6314 号——无锡小天鹅电器有限公司、邓州小天鹅三金工贸有限公司等不正当竞争纠纷案

【案例结论】至于具体的损失赔偿金额，原告以两被告均系重复侵权，在海曙区人民法院判决后又多次被发现侵权，要求参照家家乐公司与

无锡小天鹅股份有限公司关于再次侵权赔偿 20 万元约定，根据发现侵权产品的次数主张 4 倍的惩罚性赔偿……另惩罚性赔偿数额以被侵权人因侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、权利许可使用费为基数，本案中，原告未提供证据证明其因不正当竞争行为受到的实际损失，侵权人所获得的利益，权利许可使用费的金额，本院亦无法根据现有证据推算被诉侵权产品的销售数量等信息，无法适用惩罚性赔偿。

案例 6：（2022）最高法知民终 871 号——金民海、郑东新区白沙镇百佳五金机电劳保建材经营部等侵害发明专利权纠纷案

【案例结论】由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任具有事实根据。在本案之前，金民海曾因百佳经营部销售被诉侵权产品向原审法院提起专利侵权诉讼，后双方达成《和解协议》，百佳经营部承诺停止侵权并赔偿经济损失及合理费用共计 3 万元。百佳经营部在经历前案诉讼后，已明知金民海系涉案专利权人，也明知其销售被诉侵权产品侵害涉案专利权，但在前案中作出停止侵权承诺并支付赔偿款后，仍然再次销售被诉侵权产品，具有侵权的故意，构成重复侵权，属于惩罚性赔偿司法解释第四条规定的“其他可以认定为情节严重的情形”。

本案中，虽然各方当事人均未举证证明权利人因被侵权的实际损失、侵权人侵权获利或可供参考的专利许可使用费等，但是考虑到本案百

佳经营部在前案达成和解协议后不到两个月内即发生再次侵权行为，侵权持续时间较短，侵权获利有限，以及涉案专利于 2021 年 8 月 10 日到期，本案为批量维权性质等因素，**本院酌情以前案《和解协议》约定赔偿数额为计算基数，确定由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任**，赔偿金民海经济损失及为制止侵权行为所支付的合理开支共计 6 万元。原审法院未判决由百佳经营部承担惩罚性赔偿责任，酌定的赔偿数额过低，本院予以纠正。

案例 7：（2020）最高法知民终 1010 号——郑州大木林电子科技有限公司、肇庆市衡艺实业有限公司侵害发明专利权纠纷案

【案例结论】原审法院认为，衡艺公司未提供证据证明因大木林公司侵权所受到的损失数额或者侵权人销售被诉侵权产品的具体数量、销售时间跨度、因侵权所获得的利益数额。因此，本案的赔偿数额，依照法定赔偿数额予以确定。从大木林公司给衡艺公司出具的承诺书可知，大木林公司曾侵犯衡艺公司涉案专利权，衡艺公司同意和解后，大木林公司再次实施侵犯衡艺公司涉案专利的行为，主观上系明知，属于重复侵权、恶意侵权……且大木林公司的注册资本高、公司规模大、经营范围广，其侵权行为的损害范围广、影响范围大。综合来看，大木林公司的侵权行为情节严重、后果严重。综上，**本案的赔偿数额应当在法定赔偿范围内适用惩罚性赔偿。**

二审法院认为，本案中，大木林公司的承诺书系自愿达成，其内容仅涉及私权处分，不涉及社会公共利益、第三人利益，也不存在法律规定的其他无效情形，属于合法有效的约定。大木林公司再次侵权使得双方的约定赔偿条件成就。依上述司法解释规定，原审中衡艺公司据此提出 50 万元的赔偿数额，于法有据，本院予以支持。原审法院关于适用法定赔偿的认定有误，本院予以纠正。

结论：案例 5 中，法院不支持将约定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基数；案例 6 中，最高院支持将约定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基数；案例 7 中，最高院虽然纠正了一审法院在法定赔偿范围内适用惩罚性赔偿的错误观点，认为应当适用约定赔偿，但并未对是否应将约定赔偿作为惩罚性赔偿的计算基数作出明确回应。可见，目前司法实践对于是否能够以约定赔偿作为惩罚性赔偿数额的计算基数尚存争议。

此外，现有法律规定对此问题也没有予以明确。《惩罚性赔偿司法解释》第 5 条仅明确可以侵权人侵权获利、侵权人违法所得、权利人实际损失、权利许可使用费倍数作为惩罚性赔偿的计算基数，并不包括约定赔偿。虽然北京市高级人民法院于 2022 年 4 月 25 日出台的《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》中第 3.20 和 3.21 条首次明确规定了约定赔偿可以适用于惩罚性赔偿，但该指南仅为参考性文件，不能作为法律适用依据。综上，关于权利人能否主

张以约定赔偿为计算基数适用惩罚性赔偿，法律没有明确规定，司法实践中也没有统一标准，有待理论和实践进一步探索。

笔者以为，知识产权惩罚性赔偿司法适用的困境之一在于计算基数难以确定，而约定赔偿是当事人就侵权赔偿数额或者赔偿计算方式达成的合意，如果以此作为惩罚性赔偿的计算基数具有适用上的合理性，一定程度上可以缓解目前的困境，而且相较于单独适用约定赔偿，若以约定赔偿为基数，再施以倍数来确定惩罚性赔偿的数额，惩罚力度会更大，也更能发挥对于侵权人的震慑作用。当然如果侵权人能够举证证明约定赔偿数额不合理或已具备惩罚性因素，则由法院裁量。

2. 权利人主张依据约定赔偿判赔，侵权人能否抗辩依据侵权获利判赔？

案例 8：（2020）京 0491 民初 2853 号——万达儿童文化发展有限公司与北京淘淘智汇文化传媒有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案

【案例结论】北京互联网法院认为，对于被告主张其能证明侵权获利的情况，应优先适用该方法计算赔偿数额的意见。本院认为，虽然著作权法对赔偿计算方法有明确规定，要求按照权利人的实际损失、侵权人的获利、许可使用费、法定赔偿的顺序依次适用。但这并不妨碍当事人可以依据协商一致的其他合理方式提出具体的损害赔偿计算

方法。也就是说，双方协商一致约定了损害赔偿计算方法的，可以不按照上述法定顺序适用赔偿计算方法……综上，被告应按照调解协议的约定赔偿原告损失。

结论：上述案例表明，即便法律明确规定了损害赔偿计算方式的适用顺序，但若当事人已协商一致约定了其他赔偿计算方式，且无明显不合理，则应当按照约定赔偿数额判赔。当事人对再次侵权行为约定赔偿数额的本质在于对侵权责任如何承担作出约定，其目的在于阻遏重复侵权、恶意侵权行为。按照约定数额判赔符合补偿与惩罚并重的法律精神，有利于加大知识产权保护力度和维护诚信营商环境。

3. 当事人能否以约定赔偿数额比实际损失或侵权获利过低或过高为由，申请法院调整？

案例 9：（2019）粤民终 3211 号——广州市时刻美表业有限公司、广州欣时表业有限公司、曾玉泉与卡西欧计算机株式会社、深圳市博之轮商贸有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

【案例结论】广东省高级人民法院认为，根据该条规定，当事人应当“依法约定”。该条仍涉及合同法的适用，当事人间的赔偿约定应符合合同法有关效力问题的规定，否则不属于该条所称的“依法约定”。一旦上述约定符合合同法等法律的规定，就成为当事人确定赔偿数额的依据，当事人不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低

为由主张约定无效。约定是平等市场主体自愿达成的合意，对于双方当事人而言，依据该约定确定赔偿数额的主张机会应当是均等的，即如果侵权人主张依据约定确定赔偿数额，权利人同理不能以约定数额明显低于侵权人获利为由主张不依约定确定赔偿数额，除非权利人证明该约定不符合法律规定。

案例 10：（2021）最高法知民终 425 号——中山市强静照明电器有限公司、比肯灯饰国际有限公司侵害发明专利权纠纷案

【案例结论】 本案中，根据已查明的事实，2017 年 11 月 18 日，比肯公司与强静公司签订《协议书》，明确约定了强静公司如违反停止侵权承诺，无条件一次性向比肯公司赔偿 200000 元。经审查，上述协议是双方当事人真实意思表示，不违反法律法规强制性规定，合法有效。比肯公司、强静公司均受该《协议书》约束。强静公司确认其本案被诉侵权行为违反了上述协议约定。在此情形下，原审法院依据《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）》第二十八条关于“约定赔偿”的相关规定，认定强静公司对其本案被诉侵权行为承担 200000 元赔偿责任，合法适当，本院予以确认。强静公司虽上诉称其经营不善、获利较低，请求将赔偿数额变更为 50000 元，但其上述主张不能对抗双方当事人自愿达成的约定赔偿协议，不能成立，本院不予支持。

结论：在上述案例 9 中，当事人协议约定，“侵权人侵害专利权，应至少赔偿权利人 50 万元，如权利人的损失大于此赔偿金额的，权利人有权另行追究”。一审法院将权利人主张的侵权获利作为损害赔偿计算依据，全额支持了权利人的诉请；而二审法院认为权利人主张的侵权获利数额明显缺乏事实依据，无法直接推定权利人的损失大于 50 万元，因而协议约定“另行追究”的条件不成就，权利人不能根据协议获得超过 50 万元的赔偿。最终二审法院根据协议约定改判侵权人承担 50 万元的赔偿责任。而案例 10 中，侵权人虽抗辩侵权获利低于约定赔偿，但法院最终还是按照协议约定进行判赔。

两案表明，权利人和侵权人均不得以约定数额比实际损失或获利过高或过低为由主张约定无效。如果权利人主张依据实际损失或侵权获利判赔，而该数额又远高于约定赔偿额，且不能充分证明计算方式的合理性，将面临败诉的风险。实际上，当事人对再次侵权行为事先约定赔偿数额，往往不能准确预估后续侵权所导致的损失，故其目的通常不在于损失填平，而在于以较高的侵权赔偿数额阻遏再次侵权的发生。约定赔偿兼具补偿与惩罚的双重功能，甚至更偏重于惩罚性。所以，即便是约定赔偿数额高于或低于实际损失或侵权获利，按约定赔偿数额判赔更能体现公平正义。

四、小结

约定赔偿是一把双刃剑，当事人均需谨慎对待。那么，实务中如何约定赔偿才能更好地维护当事人利益？

第一，细化责任承担条件，包括责任承担方（包括但不限于协议签订当事人）、权利人知识产权权利、特定的侵权行为和侵权商品/产品，避免“一揽子约定”造成不被法院支持的风险。

第二，权利人应慎重确定赔偿金额和赔偿计算方式，避免出现约定金额过高或过低的情形，在后续的诉讼中若侵权方主张按照约定金额承担赔偿责任，权利人关于超出约定金额部分就很难获得支持。侵权人也应慎重，一旦违背约定重复侵权，将不能以其实际侵权获利很低为由请求调整赔偿数额或依据约定赔偿判赔。

第三，慎重约定赔偿金额适用的侵权情形，避免因约定不明造成对权利人不利的后果。例如，明确侵权人的具体侵权行为、赔偿数额是否包括合理开支、是否包括惩罚性赔偿因素、侵权人是否对超出约定赔偿金额部分承担侵权责任等。

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

【陈建红 摘录】

1.7【专利】我国将全面实施专利转化运用三年行动方案

加快创新成果向现实生产力转化 支撑实体经济高质量发展

我国将全面实施专利转化运用三年行动方案

作为激励创新、促进经济发展的加速器，知识产权能否有效实现科技创新成果向现实生产力转化，显然是关键的“最后一公里”。

10月10日召开的国务院常务会议审议通过了《专利转化运用专项行动方案(2023—2025年)》(以下简称《方案》)。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。要着力打通专利转化运用的关键堵点，进一步优化市场服务、培育良好生态，加快创新成果向现实生产力转化。

“我们将以此为契机，全面实施专利转化运用三年行动，大力推动专利转化和产业化，支撑实体经济高质量发展。”在近日于辽宁省大连市举办的第十三届中国国际专利技术与产品交易会(以下简称专交会)暨第二十四届中国专利奖颁奖大会开幕式上，国家知识产权局局长申长雨表示。

中国专利商标申请量最多

“中国正持续建设成为一个世人瞩目的领先知识产权中心、创新中心与科学技术中心。”世界知识产权组织(WIPO)总干事邓鸿森在为上述开幕式视频致辞中说。

此言不虚。今年，正逢中国与WIPO合作五十周年。经过五十年的发展，中国已经成为全世界首屈一指的科技创新与创造推动引擎。

邓鸿森观察到：在全球百大科技集群中，中国拥有的数量不亚于其他任何国家；同时，中国已经成为创意产品出口量领先的发展中国家。而正是知识产权，在这一增长背后发挥了重要作用。

“中国的专利、商标和外观设计申请量是全世界最多的。中国已是《专利合作条约》(PCT)体系的最大用户，去年的申请量达 70000 件。中国是马德里体系的第三大用户，去年提交的商标申请量是十年前的两倍。尽管去年才刚刚加入海牙体系，中国已经是海牙体系的第二大用户。总计有近 5000 万人在中国的专利密集型产业工作，创造了超过 14 万亿元的经济价值。”邓鸿森给出了一系列证据支持。

邓鸿森特别提及，目前中国的数字经济规模超过 45 万亿元，在 GDP 中占比达 40%。

据申长雨介绍，2016 年至 2022 年我国数字经济核心产业发明专利授权量年均增速达 18%，截至 2022 年底，我国数字经济核心产业发明专利有效量达 160 万件，占发明专利总有效量的 38%，有力支撑了产业数字化转型升级。

“世界经济发展的历史表明，一个时期有一个时期驱动经济增长的重要力量，当今时代数字化转型无疑是其中的一个关键因素，正在深刻改变人类生产生活方式，重塑全球经济结构，改变全球竞争格局。围绕数字化转型各国都在主动适应，积极作为。”申长雨说。

据申长雨介绍，近年来国家知识产权局积极探索开展数字领域知识产权工作，包括推动构建数据知识产权保护制度，组织开展相关试点，促进数据资源合理流动，充分利用和有效保护，完善互联网大数据、人工智能大模型技术等新领域，新业态，新技术专利审查规则，助力数字领域关键核心技术攻关，加快实现科技自立自强，推动知识产权线上线下融合发展，构建一网通办的知识产权公共服务模式，推动知识产权基础数据全面开放共享等。

知识产权运用取得显著成效

作为创新主体，企业的感受最为真实。

邓鸿森认为，中国的知识产权生态系统越来越充满活力，知识产权已成为中小企业在国内外发挥影响力的工具。

7月11日，第二届世界知识产权组织全球奖颁奖仪式在瑞士日内瓦举行。中国两家企业——上海西井科技股份有限公司和西安可视可觉网络科技有限公司成为七个获奖者中的两个。“WIPO 全球奖表彰的企业不仅利用知识产权取得了商业上的成就，也在利用知识产权建设一个更加美好的世界。”邓鸿森对于获奖企业给出了如是评价。

在本次会议上颁发的中国专利奖，也给出了企业利用知识产权获得成功、创造美好、推动高质量发展的案例。国家知识产权局和 WIPO 决定授予 29 项发明实用新型专利中国专利金奖。中国华能集团就是其中之一。

据华能集团副总经理张涛介绍，华能集团坚持高质量创造，聚焦关键核心技术，培育高价值专利，围绕世界首套 10 万吨/年和首套 150 万吨/年烟气二氧化碳捕集示范工程，全球首座高温气冷堆示范工程等重大项目，深入挖掘构建专利池，截至目前，累计拥有发明专利 2307 项，海外授权专利 477 项，累计获得中国专利奖金奖一项，优秀奖九项。

“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新，华能集团高度重视知识产权工作，近年来在知识产权创造、管理、运用等方面取得了显著成效。”张涛说。

浪潮集团也获得了中国专利金奖。中国工程院院士、浪潮集团首席科学家王恩东由衷感慨道，“这体现了国家对服务器产业的高度重视，也是知识产权推动信息产业高质量发展的重要体现。”

“知识产权在推动中国服务器产业创新发展方面发挥了重要作用。”王恩东说，在 30 年前国内服务器企业专利申请寥寥无几，与 IBM、惠普等国际厂商专利申请量无法同日而语，经过 30 年的发展，服务器领域中国企业的知识产权意识明显增强，保护运用能力显著提升，有效专利储备量大幅增加。截至目前，浪潮集团拥有国内在服务器方面发明专利 13000 余项，海外专利申请超过 1600 项，累计获得中国专利金奖一项，优秀奖十项。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员、中国科学院大学知识产权学院教授肖尤丹认为，这些不断涌现的颠覆性和战略性的专利技术成果产品，已经成为推动我国产业经济全面高质量发展不可或缺的战略资源，引领产业结构关键性变革的核心势能，乃至成为在大国博弈背景下加快实现高水平科技自立自强的实力基础和竞争底气。

大力推动专利转化和产业化

推进知识产权的转化运用、促进高质量发展的浪潮，也正在通过各种政策及平台席卷各地。

专交会正是国家知识产权局大力推动专利转化和产业化的一项重要举措及一个重要平台。据了解，专交会自 2002 年至今已经举办十二届，已成为国内外各行业创新成果交流和经济贸易合作在知识产权领域的盛会。

辽宁省政协主席周波说，专交会有力推动了国家创新驱动发展战略和知识产权战略的实施，促进了专利技术的商品化和产业化，推进了国内外专利技术与产品的交流与合作。

专交会永久落户大连，对于当地的知识产权事业发展带来积极影响。据大连市委书记熊茂平介绍，今年上半年大连高技术制造业增加值增长 42%，坚持以高效益应用激发市场活力，高标准推进国家洁净能源知识产权运营中心，北方国家版权交易中心建设，打造知识产权运营交易，质押融资服务和股权融资三大平台。建立了规范有序的知识产权市场化运营机制，获评第三批国家知识产权运营服务体系重点城市，坚持以高标准保护优化营商环境，着力构建知识产权行政调处，法院判决、仲裁、人民调解四位一体的保护体系，打造稳定公平透明市场化、法治化、国际化一流营商环境，保障以知识产权为核心的资产科技创新型企业加速聚集壮大。

熊茂平表示，大连将坚持以科技创新推动产业创新，着力延展知识产权保护激励链条，健全合理保护，有效激励知识产权规则，不断提高知识产权保护法治化水平，让创新创业创造的动力更加有力。深入实施青年英才计划，一体推进知识产权人才引育管用。着力提高知识产权转移转化效益，积极搭建高校科研院所与企业间专利技术需求对接桥梁，推动专利技术就地转化，让更多无形资产创造有形财富。

周波说，专交会永久落户大连，对辽宁产业发展和创新驱动起到了持续的推动作用。“我们要以此次专交会为契机，全力打造知识产权创造保护运用管理和服务的优质生态系统，建成国内一流的知识产权要素集聚高地和保护高地，形成对辽宁经济高质量发展的强有力的支撑。”

【翟校国 摘录】

1.8 【专利】块检索策略结合追踪检索策略提升检索效率

专利检索是从海量专利信息资源中迅速而准确地找出符合特定需要的专利信息或文献线索的方法和过程。专利检索的目的在于找出符合特定需要的专利信息或文献线索，这些信息及线索用于评价专利或专利申请的新颖性及创造性。

专利检索的基本要求是全、准、快、灵。检索前，可以根据被检索对象的特点和检索目的，制定合适的检索策略。一般的检索策略包括块检索策略、渐进式检索策略、检索降噪策略和特定对象的检索策略等方式。其中，块检索策略是检索实践中最广泛应用的检索策略，尤其适用于检索要素多、检索要素间关系复杂的情况。

由于检索对象的不确定性，检索的方法需根据个案情况灵活调整。追踪检索策略以有限的信息为基础，利用有效线索层层突破，具有更高的检索效率和更优的检索结果。在常规检索过程中，可以根据专利申请的案情及特点补充追踪检索，从而准确、快速的检索到高度相关的对文文件，以提高检索效率和检索质量。

以“一种大气腐蚀监测系统及其监测方法”（申请号为 CN201710819468.7）的授权发明专利为例，浅谈“块检索策略”结合“追踪检索策略”的实践。

02

检索过程

（一）确定检索目标的技术方案。通过阅读权利要求书和说明书，确定本专利的技术方案为：1、一种大气腐蚀检测系统，主要包括用于获得大气腐蚀电流的电化学探头、用于将所述大气腐蚀电流转化为数字电压信号的电流传感器、以及用于接收处理所述数字电压信号的数据处理单元（参见图 1、图 2）；2、多档位电阻模块的档位切换方法（参见图 3）。专利权人所声称的发明点是所述电流传感器模块利用多档位采样电阻模块对大气腐蚀情况进行不同档位的调整采样，以提高检测精度。

（二）收集和整理检索要素。根据权利要求的要点和发明构思确定“腐蚀监测”、“电流采样”和“电化学探头”为基本检索要素，并采用关键词与分类号对基本检索要素进行表达。

（三）构建检索表达式。考虑到本专利实际的发明点是采用多档位电阻模块的电流传感器模块，而对于大气腐蚀监测系统，应该为本领域的现有技术。通过对技术方案的初步理解和分析，采用块检索策略结合追踪检索策略进行检索，以快速、准确的了解发明人的在先专利以及现有技术。基于基本检索要素表构建检索表达式：

南方电网科学研究院有限公司 and 腐蚀 and （监测 or 测量） and （探头 or 探针）

基于上述检索式在 CNABS 中进行检索，获得 2 篇同日申请和 2 篇在先申请。通过对上述检索结果的分析 and 追踪检索，最终确定一篇对比文件 1（CN105758787A）。对比文件 1 公开了包括电化学探头和电流传感器模块的大气腐蚀监测系统，未公开多档位采样电阻模块及其档位切换方法。

（四）调整检索策略、修正检索表达式。根据确定的对比文件 1，确定对比文件 2 的检索方向为：检索到利用多档位电阻进行电流测量的电路系统，以及基于多档位电阻进行电流测量的方法，所述系统和方法的目的是提高电流检测精度。基于 G01R19/25、G01R19/252、G01R19/255、G01R22/00、G01R22/06、G01R22/08、G01R22/10 等表示“电流检测”的分类号结合“量程”、“变”、“调”、“切换”、“电阻”等关键词进行检索，未检索到合适的对比文件，但获得两个关于“量程可变”的检索要素的分类号 G01R15/09、G01R15/08。

通过将表示“电流检测”的分类号和表示“量程可变”的分类号相与，结合关键词和同在算符在 CNTXT 中进行检索：

“电流检测”的分类号 AND “量程可变”的分类号 AND（串联 s 并联）AND 电阻

根据上述检索思路，获得一篇公开号为 CN204832328U 的对比文件，该对比文件公开了利用多档位电阻进行电流检测、以提高检测精度的技术方案，但未公开档位切换方法。对所检索到的对比文件（CN204832328U）进一步进行追踪检索，检索到该实用新型的一篇同日申请（公开号为 CN104849542A），该发明既公开了利用多档位电阻进行电流检测的系统，又公开了档位切换方法。可见，该对比文件与对比文件 1 结合将影响本专利的创造性。

03 总结

制定检索策略时，需要结合被检索对象的特点和检索目的进行综合考虑，找到最适合的检索策略。在准确理解技术方案的基础上，可以首先采用有针对性的追踪检索的方式对专利的申请人、发明人、参考文献、审查过程等进行有效追踪，从而对申请文件的背后的信息进行深入的挖掘。追踪检索不是检索终点，检索审查员可以结合常见的块检索、渐进式检索等检索策略，对各类检索要素进行组合，动态调整检索策略，在“检准”和“检全”之间达到平衡，从而提升专利检索的质量和效率。

【李翰杰 摘录】

热点专题

【知识产权】“著作权法体系是保护人工智能生成内容的最好归宿”

在人工智能软件中输入一些时间、地点、情绪等关键词，人工智能就能生成一段文字优美的诗篇；输入色彩喜好、元素背景、视觉效果等要求就能制作出一张精美的照片；输入时间、地点、人物、事件就能生成长篇文稿……

人工智能技术迅速发展，已经开始应用到文学、设计、工业等各个领域。

然而这些人工智能生成的内容是否属于作品？版权归属于谁？这些内容是否受到法律的保护？《法治周末》记者采访了北京知识产权法院审判监督庭庭长冯刚。他从人工智能生成内容的法律保护路径、条件和边界等方面进行解读。

《法治周末》：人工智能生成的内容是否可以被认定为作品？

冯刚：著作权法保护的是表达而不是思想。人类是经过大量学习后才产出内容，人工智能也是如此，因此对于人工智能生成内容的成果是否能受版权保护的这个问题上，我们关心的不是产生过程，而是其产生的成果是不是符合著作权法关于作品的这个定义。

著作权法对作品的定义是由概括加列举、减去排除的规则——概括是指文学、艺术和科学领域内具有独创性的智力创作成果；列举是指在著作权法中列举里的文字作品，美术作品、音乐作品等九类作品；排除是指排除对著作权法第五条中不适用于的规定。

对人工智能生成内容不要采取排斥的态度。只要人工智能生成的内容符合一般作品的定义的，我个人认为，并不能因为它是由人工智能产生的内容就没有著作权。

《法治周末》：如何区分人工智能生成内容和人类利用人工智能手段生成的内容？

冯刚：区分这二者的关键是生成内容独创性的来源。我国有两个典型的案例，能够明确区分人工智能生成内容与人类利用人工智能技术手段生成的内容。

“菲林律师事务所诉北京百度案”的涉案内容属于人类利用人工智能技术手段生成的内容。其中菲林律师事务所整理的文章涉及多张数据分析图表，这些图表确实是计算机生成，但是技术数据来源于创作者。在这种情况下，常用的、典型的这种标准图形，只是对相关数据的另一种表达，没有任何独创性。

“腾讯诉上海盈讯案”则属于人工智能生成内容。在这个案件中，计算机通过一个事件自行生成了一篇宣传报道。虽然人类对文章有提出要求，但最后具体的表达方式还是由计算机决定的，从结构、逻辑上具有一定的独创性。

简单地说，如果我在人工智能绘画软件中，使用其中的画笔亲自画的一幅画就不属于人工智

能生成的内容，因为画中所有的表达都是由我决定的。如果我使用人工智能绘画软件，我将约束条件、参数输入进去后，人工智能绘画软件画出来的画就属于人工智能生成内容。

《法治周末》：如果人工智能生成的内容能够受到著作权法的保护，那么权利归属是如何判断？

冯刚：人工智能生成内容的权利归属的规则没有改变，依然是谁产生独创性谁是著作权人。现实中使用的情况大多数是使用者使用几十上百个参数或约束条件做出一个内容，但这些参数和条件不一定生成唯一的成果，可能在不同的软件中相同的约束条件能够获得截然不同的成果，人工智能对最终形成的成果独创性是有贡献的。

因此，除使用人外，人工智能也是独创性的来源之一，其著作权应该给人工智能的设计者或经营者。谁赋予成果独创性谁就是著作权人，如果多人赋予独创性就是共同著作权人，但具体归属于人工智能设计者还是人工智能使用者，未来或许将通过合同约定的形式予以解决。

应当强调的是，现行著作权法保护的创作者不应当包括人工智能，需要未来对此在法律规则层面作出拓展性的规定。

《法治周末》：很多人工智能生成的内容里包含大量他人的成果，这样是否构成“抄袭”？

冯刚：我们要对人工智能的学习训练、抄袭进行识别。针对数据训练性质方面的问题，人工智能生成内容要区别是单纯的学习训练还是学习训练+结果输出。要警惕某些厂家把学习训练扩大化，有一些厂家打着学习训练的旗号，以他人学习训练的素材作为其生成内容的一部分。这种情况已经超出学习训练的范畴了。

单纯的阅读、浏览、观看、聆听权在著作权法中不构成侵权，学习训练中收集大量的素材复制到人工智能存储器中，这个环节属于合理使用，但如果在生成的内容中直接使用他人的作品是侵权的。

《法治周末》：人工智能生成的内容中，哪些有受法律保护的必要性？

冯刚：人工智能有巨大的产值，且有明显上升趋势。根据国际数据公司（IDC）最新发布的数据，2022年全球人工智能收入将达到4328亿美元，预计2023年可突破5000亿美元。2023年，我国的人工智能核心产业规模超过5000亿元，企业数量超过4300家。

人工智能生成的内容有价值且有稀缺性才具有受法律保护的必要性。一是人工智能本身及其生成内容凝结了人类的劳动和智慧，是人类劳动而非自然创造的结果，不予以保护或将带来负反馈。二是法律保护的财产内容与人类文明水平高度相关，如生命健康、人格尊严等，人工智能生成内容保护亦遵循相关规定。

《法治周末》：人工智能生成内容法律保护路径该如何选择？

冯刚：人工智能的发展阶段分为弱人工智能、人工智能和超人类智能阶段，目前阶段的人工智能仍然处于从弱人工智能向人工智能的发展阶段。本质上仍然是一系列复杂算法的演化，与真正意义上的自我思考智能尚存在一定差距。

现有的人工智能生成内容虽然从表面上看脱离了人类的参与和掌控，但本质上仍然是人类思维的过程赋予和结果输出，无论是考虑到生成内容的人类思想的体现，还是人工智能发展的持续性与阶段性，亦或是考虑到法律制度设计上人的主体性地位，将人工智能生成内容予以法律保护，并将其权属赋予相关人类参与者都是应有之义，而著作权法的体系正是保护人工智能生成内容的最好归宿。

从整个国际环境角度出发，借鉴国外的立法经验，目前也尚未发现有单独立法的现象。在著作权法体系下讨论人工智能生成内容的法律保护路径是现阶段的最好选择。我建议把握人工智能发展趋势，妥善设计人工智能生成内容的法律保护路径、条件、方法和边界。

【谢流芳 摘录】