



*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

# 第四百四十二期周报

## 2021.3.21-2021.3.27

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 【版权】中宣部版权管理局等三部门联合发布 15 个院线电影盗录传播典型案例
- 1.2 【专利】2020 年医疗卫生创新成为欧洲专利申请的主要驱动力
- 1.3 【专利】通过典型案例解读知识产权惩罚性赔偿的司法适用
- 1.4 【专利】对接 CPTPP 规则精准微调知识产权法规
- 1.5 【专利】华为 5G 专利变现再进一步
- 1.6 【专利】专利案件中的证据保全
- 1.7 【专利】总结 | 企业专利申请的几个常见误区
- 1.8 【专利】小议非正常专利申请之“一案多发”——企业需要注意的那些事
- 1.9 【专利】专利分析方法-技术持有人分析
- 1.10 【专利】干货 | 知识产权被侵权了，打官司时怎么计算侵权获利？

## ● 热点专题

【知识产权】

# 每周资讯

---

---

## 1. 【商标】中宣部版权管理局等三部门联合发布 15 个院线电影盗录传播典型案例 ( 发布时间:2021-3-22 )

近年来,在影院盗录院线电影并通过多种途径传播的侵权盗版违法犯罪活动持续多发,受到权利人、产业界和社会公众的高度关注。自 2019 年以来,各地查办了一批院线电影盗录传播典型案例,包括在影院盗录传播、通过运营网站(APP)传播、在点播影院播放等类型的刑事和行政处罚案件。近日,中宣部版权管理局、中宣部电影局、公安部食品药品犯罪侦查局联合发布了 15 起院线电影盗录传播典型案例。

1. 江苏扬州马某某等盗录传播院线电影案。2019 年 2 月,根据公安部、国家版权局、国家电影局部署,江苏省扬州市公安局会同版权部门一举摧毁一个盗录传播院线电影犯罪团伙。经查,马某某等二人盗录传播盗版电影 413 部,违法所得分别为 404.4 万余元、55.6 万元;文某某盗录传播电影 124 部,违法所得 103.5 万余元;鲁某销售盗版电影,违法所得 536 万余元。2020 年 9 月,扬州市中级人民法院以侵犯著作权罪判处马某予有期徒刑六年,并处罚金 550 万元;判处马某松有期徒刑四年,并处罚金 60 万元;判处文某杰有期徒刑四年,并处罚金 120 万元;判处鲁某有期徒刑五年,并处罚金 550 万元;追缴违法所得。仪征市人民法院以侵犯著作权罪对该案 24 名下线及代理作出判决。

2. 宁夏平罗王某某等盗录传播院线电影案。2019 年 4 月,根据移转线索,宁夏平罗县公安机关破获该案。经查,2019 年 1 月至 4 月,王某某利用在电影城工作的便利条件,将影厅监控拍摄的电影《熊出没·原始时代》发送给刘某某,后又将影厅监控通过软件分享给刘某某,刘某某通过电脑软件观看并录制,再通过网盘出售给他人,二人分别获利 1910 元、1280 元,涉及《惊奇队长》《阳台上》《比悲伤更悲伤的故事》《风中有朵雨做的云》《反贪风暴 4》《雷霆沙赞》《复仇者联盟 4: 终局之战》等多部院线电影,在网络上实际点击数达到 52.68 万余次。2020 年 8 月,平罗县人民法院以侵犯著作权罪判处王某某有期徒刑三年,并处罚金 4 千元;判处刘某某有期徒刑三年,并处罚金 3 千元;没收违法所得。

3. 贵州惠水范某盗录传播院线电影案。2019 年 5 月,根据移转线索,贵州省黔南州、惠水县两级公安部门会同黔南州版权局破获该案。经查,范某取得影院经营权后,购买设备翻拍放映的影片,并建立私人影咖业主微云共享群,向群成员提供盗录影片用于经营播放,通过收取群包月费用的方式获利 8.17 万元。2020 年 9 月,惠水县人民法院以侵犯著作权罪判决范某有期徒刑二年,并处罚金 10 万元。

4. 北京陈某某等侵犯电影著作权案。2019 年 2 月,根据公安部、国家版权局、国家电影局部署,北京市公安部门会同版权部门破获该案。经查,2017 年至 2019

年3月间，陈某某组织他人设立范特西视频网站，未经著作权人许可，以收取会员费和销售捆绑广告的方式，传播《流浪地球》等多部电影作品，收费会员1413人。2020年5月，北京市海淀区人民法院以侵犯著作权罪判处陈某某有期徒刑一年六个月，罚金5万元；判处张某某有期徒刑一年三个月，罚金3万元。

5. 上海陈某等侵犯电影著作权案。2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，上海市公安机关会同版权部门破获该案，抓获犯罪嫌疑人12名。经查，2017年7月以来，陈某等人运营多个盗版影视资源网站，下载、传播包括《流浪地球》《疯狂外星人》等院线电影在内的影视作品2425部，并通过添加广告获利，其中陈某获利约50万元，其他人获利1万余元至16万余元不等。2019年11月，上海市第三中级人民法院以侵犯著作权罪判处陈某有期徒刑四年六个月，并处罚金50万元；判林某有期徒刑二年十个月，并处罚金17万元；判处其他6人有期徒刑并处罚金；追缴违法所得。

6. 河南方城王某某等侵犯电影著作权案。2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，河南公安机关调查发现王某某等通过盗取密钥、克隆GDC服务器，对多部院线电影进行翻拍、制作、加密成盗版高清片源，向全国各地点播影院销售牟利。截至案发，该团伙共制作盗版硬盘200余部，非法获利500余万元。2020年10月，方城县人民法院以侵犯著作权罪判处王某某有期徒刑四年，并处罚金150万元，判处其他被告人有期徒刑三年零六个月至一年零二个月不等，并处相应罚金。

7. 江苏涟水吴某某侵犯电影著作权案。2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，江苏省淮安市涟水县公安局破获该案。经查，2016年至2019年3月，吴某某未经著作权人许可，在开设的网站上向公众提供最新的电影、电视剧、动漫、综艺等视频用于播放，包括多部尚在院线公映的电影，并通过投放广告牟利。2020年10月，淮安市中级人民法院以侵犯著作权罪判处吴某某有期徒刑三年三个月，并处罚金140万元。

8. 江西南昌黄某某等侵犯电影著作权案。2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，江西省南昌市公安机关破获该案。经查，黄某某等未经著作权人许可，通过网站向公众传播大量影视作品，包括尚在院线公映的电影，非法获利41万余元。2020年9月，南昌市东湖区人民法院以侵犯著作权罪判处黄某某有期徒刑四年，并处罚金人民币41万余元，追缴违法所得；判处黄某有期徒刑二年，并处罚金20万元。

9. 广东中山某私人影院侵犯电影著作权案。2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，广东省中山市公安部门对私人影院进行检查，发现周某在其经营的私人影院播放未经授权的影片营利。经进一步调查，发现王某某等未经著作权人许可，复制大量影片，包括尚在院线公映的电影，建立影片库并向私人影院等客户销售传播。2020年7月—8月，中山市第一中级人民法院以侵犯著作权罪判处王某某有期徒刑四年，并处罚金150万元；判处管某某有期徒刑二年六个月，并处罚金15万元；判处周某有期徒刑一年五个月，并处罚金46万元。

10. 广东某文化传媒有限公司侵犯电影著作权案。2019年9月，根据美国电影协会投诉，广东省深圳市市场稽查局调查发现某公司未经著作权人许可，上传大量侵权影视作品至网络，包括尚在院线公映的电影，供用户观看、下载。2020年11月，深圳市南山区人民法院以侵犯著作权罪，对三名被告人分别判处有期徒刑三年至一年有期徒刑，罚没款共计59万元。

11. 福建莆田林某某侵犯电影著作权案。2019年3月，根据公安部、国家版权局、国家电影局部署，福建省莆田市公安局对该案进行调查。经查，林某某自2017年8月以来经营网站和微信公众号，利用软件收集并上传近7万条网络影视作品链接至其设置的两个域名，包括《流浪地球》等院线电影，同时通过发放优惠券吸引顾客购物赚取佣金，违法所得约1.04万元。2019年12月，莆田市荔城区法院以侵犯著作权罪判处林某某有期徒刑十个月，并处罚金1.2万元，没收违法所得。

12. 陕西西安许某盗录传播院线电影案。2020年11月，根据移转线索，陕西省版权局、西安市文化市场执法支队对某影城进行检查。经查，许某为给其运营的网站引流，在购票观影时使用手机对影片进行盗录，将影片进行编辑后上传到网络硬盘，再链接到其运营的网站予以播放。2020年12月，西安市版权局对其作出罚款1.9万元的行政处罚。

13. 陕西咸阳雷某盗录传播院线电影案。2020年12月，陕西省咸阳市文化和旅游局对某影院进行现场检查，发现有人正在八号厅盗录电影《明天你是否依然爱我》。经查，雷某对多部影片进行盗录，通过开设的个人店铺向公众出售，违法所得490.06元。2021年1月，咸阳市文化和旅游局对其作出没收盗录设备及违法所得、罚款2万元的行政处罚。

14. 广东台山劳某某等盗录传播院线电影案。2019年10月，根据相关线索，广东省台山市东门派出所当场抓获偷拍《太阳升起的时刻》的劳某某。经查，劳某某伙同他人对院线电影偷拍、压缩、上传到云盘，发送给网络买家牟利，参与盗录处理21部影片。2020年11月，台山市文化广电旅游局对三人作出没收违法所得、罚款1.5万元的行政处罚。

15. 江西兴国刘某等盗录传播院线电影案。2019年12月，根据移转线索，江西省赣州市兴国县文广新旅局对两家影院进行检查，初步锁定盗录嫌疑人。经查，刘某和邓某先后盗录12部影片，上传到网盘后销售给他人牟利。2020年10月，兴国县文广新旅局对二人作出没收盗录设备、罚款1.597万元的行政处罚。

【刘婷婷 摘录】

## 1.2 【专利】2020 年医疗卫生创新成为欧洲专利申请的主要驱动力（发布时间:2021-3- 26）

欧洲专利局 ( EPO ) 3 月 16 日发布的数据显示，医疗卫生创新推动了 2020 年的专利活动。就数量而言，医疗技术是主要的发明领域，药品和生物技术是发展最快的领域。

尽管出现新冠疫情，2020 年的欧洲专利申请总量几乎与 2019 年齐平，仅下降 0.7%。2020 年，EPO 共收到 180250 件专利申请，略低于 2019 年创下的历史记录 ( 181532 件 )。

EPO 局长安东尼奥·坎普诺斯 ( António Campinos ) 表示：“EPO《2020 年专利指数》显示，专利保护一直保持较高的需求。总体而言，尽管专利活动在各个技术领域和经济地区呈现出波动，但总体保持强劲发展势头。这是 2020 年的一组结果，不能反映疫情造成的长期影响。虽然我们不能确切地预测未来数月或数年的专利趋势，但我们知道创新、研究和科学将带来更健康的世界。这是因为强大的知识产权制度所支持的创新是全球复苏的驱动力。”

### **生命科学发明激增，数字技术保持强劲，运输领域申请下滑**

在主要的技术领域，药品 ( 增长 10.2% ) 和生物技术 ( 增长 6.3% ) 是专利申请量增长最多的领域。医疗技术 ( 增长 2.6% ) 在 2020 年所贡献的发明最多，取代 2019 年最活跃的数字通信领域。之前的增长冠军数字通信 ( 包括 5G 网络技术和计算机技术 ( 包括人工智能相关发明 ) 的专利活动依然活跃，位居第二和第三，分别较 2019 年增长 1.0% 和 1.9%。与此同时，运输下滑幅度最大 ( 下降 5.5% )，特别是航空航天 ( 下降 24.7% ) 和汽车 ( 下降 1.6% ) 领域。

### **中国内地 ( 不包含港澳台 ) 和韩国快速增长**

就发明的地理来源地而言，2020 年专利申请量排前五的经济体分别是美国 ( 44293 件 )、德国 ( 25954 件 )、日本 ( 21841 件 )、中国内地 ( 13432 件 ) 和法国 ( 10554 件 )。但增长率变化很大。与 2019 年一样，排名前 10 的经济体中增长最快的是中国内地 ( 增长 9.9% ) 和韩国 ( 增长 9.2% )。中国公司在生物技术、电机 / 仪器 / 能源 ( 大量的清洁能源技术发明 )、电信、半导体和计算机技术领域提交的申请较多。而提交量占有所有申请 1/4 份额的美国申请人 2020 年提交的申请量较 2019 年下降 4.1%，在运输、电机 / 仪器 / 能源以及有机精密化学领域的降幅最大。来自日本公司和发明者的专利申请较 2019 年下降 1.1%，在运输和光学领域的降幅最大。

## 欧洲申请总量减少，但部分国家不降反升

2020年，来自EPO的38个成员方的企业和发明者提交了8.1万件欧洲专利申请，因测量（包括传感技术，下降10.4%）、有机精密化学（下降3.6%）和电机/仪器/能源（下降2.8%）领域的申请量减少而导致2020年较2019年下滑1.3%。然而，来自EPO成员方的申请人在药品（增长15%）和生物技术（增长4.5%）领域的申请量涨幅明显。

在国家层面，申请量也有所不同。欧洲最大的来源国——德国的申请量在2020年下降3.0%，法国和意大利的发明者提交的申请量分别增长3.1%和2.9%。在排名前10的欧洲国家中，荷兰的跌幅最大（下降8.2%），其次是英国（下降6.8%）。瑞典和丹麦的专利申请量与2019年不相上下。芬兰增长11.1%，归因于数字技术领域发明量的强劲增长。

## 欧洲有5家企业进入前10名

2020年的申请人排名表明，来自中国和韩国的专利申请持续增长。三星以3276件申请排名第一，其次是2019曾排名第一的华为（3113件），LG排名第三（2909件）。排名前10的企业有5家来自欧洲（自2014年以来数量最多的一次），2家来自韩国，来自中国、日本和美国的各有一家。

【陈强 摘录】

### 1.3 【专利】通过典型案例解读知识产权惩罚性赔偿的司法适用（发布时间：2021-3-22）

2021年3月3日，最高人民法院发布《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（简称《知识产权惩罚性赔偿司法解释》）。2021年3月15日，最高人民法院发布《侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿典型案例》（简称典型案例），列举了“卡波”技术秘密纠纷案[1]、“鄂尔多斯”案[2]、“小米生活”案[3]、“五粮液”案[4]、“阿迪达斯”案[5]及“欧普”案[6]。本文结合《知识产权惩罚性赔偿司法解释》、典型案例及相关的在先案例解读惩罚性赔偿的适用标准，并从实务角度就企业面临惩罚性赔偿的合规建议和诉讼策略。

#### 一、惩罚性赔偿构成要件的理解与适用

《民法典》及相关部门法、司法解释中均有惩罚性赔偿的规定（见表1）。

表 1：知识产权惩罚性赔偿制度法律依据

法律文本	条文表述
《民法典》 第一千一百八十五条	故意侵害他人知识产权，情节严重的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。
《种子法》 第七十三条第三款	侵犯植物新品种权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。
《商标法》 第六十三条第一款	对恶意侵犯商标专用权，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。
《反不正当竞争法》第十七 条第三款	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。
《专利法》 第七十一条	对故意侵犯专利权，情节严重的，可以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。
《著作权法》 第五十四条	对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利，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给予赔偿。
《知识产权惩罚性赔偿司法 解释》 第一条	原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。

根据上述规定，惩罚性赔偿的构成要件包括两个方面：主观要件为“故意”，客观要件为“情节严重”。《知识产权惩罚性赔偿司法解释》有细化的规定。

### （一）惩罚性赔偿的主观要件

#### 1. “故意”的内涵

关于惩罚性赔偿的主观要件，《商标法》和《反不正当竞争法》规定的是“恶意”，其他法律规定的是“故意”，司法适用过程有一定的争议。

在先实务中，不乏有将“恶意”认定为直接故意的观点，如北京市高级人民法院《关于侵害知识产权及不正当竞争案件确定损害赔偿的指导意见》第 1.13 条，即惩罚性赔偿的适用条件中规定：“恶意”一般为直接故意。而在深圳市中级人民法院《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第六条规定：本意见所指“故意”，是指侵权人主观上明知自己的行为会导致侵权结果的发生，而希望或放任这种结果发生。侵权人因过失导致侵权的，一般不构成“故意”。该规定表明“故意”包含直接故意和间接故意。



《知识产权惩罚性赔偿司法解释》明确“恶意”应与“故意”作一致解释。那么，在一致解释后，“故意”的内涵是否仅指直接故意？根据典型案例，“故意”的内涵应当包括直接故意和间接故意。最高人民法院“卡波”技术秘密纠纷案法官在解读时指出：此处的“恶意”理解为主观故意而非直接故意较为妥当。且实践中对直接故意与间接故意的区分本身存在较大困难，在道德上具有几乎相同的可责难性，在惩罚性赔偿中进行等同对待是较为合理的做法。[7]

因此，“故意”应当是主观故意的心理状态，既包括直接故意也包括间接故意，即侵权人主观上明知自己的行为会导致侵权结果的发生，而希望或放任这种结果发生。

## 2. “故意”的认定情形

“故意”作为一种心理状态，必须通过行为人一定的行为表现出来，需要通过对外在行为的研究来判断其有无“故意”。《知识产权惩罚性赔偿司法解释》第三条第一款列举要综合考量的因素包括知识产权客体类型、权利状态、相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等，第二款举出五种可以认定为故意的情形：（1）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（2）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（3）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（4）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（5）被告实施盗版、假冒注册商标行为的。

考察典型案例和相关在先案例，除《知识产权惩罚性赔偿司法解释》中列明的上述情形外，认定为“故意”的具体情形还可以包括：

### （1）攀附原告驰名商标声誉或抢注原告驰名商标

在“小米生活”案中，法院认为：“小米”商标知名度较高，已经构成驰名商标。被告申请注册“小米生活”商标，其后又申请注册原告已注册的“米家”等商标，使用与原告宣传语近似或基本相同的宣传语，使用与原告配色相同的配色，申请与原告商标近似的域名，以原告商标“智米”作为字号等行为，攀附原告商标声誉的意图明显，具有明显的侵权恶意。

### （2）将原告驰名商标或知名度较高的商标申请注册企业名称，并在实际经营中使用。

在“百岁山”案[8]中，法院认为：被告一与被告二明知“百岁山”为限制使用的企业字号，为了获取不正当利益，仍执意将其企业名称变更为百岁山公司，并承诺愿意承担相应的法律责任，侵权的主观恶意明显。

### （3）商标注册申请被认为与在先商标近似，驳回后仍然进行大范围使用。

在“FILA”案[9]中，法院认为：被告与原告系同行业经营者，在其申请的商标因与原告主张权利的“FILA”商标近似的情况下被驳回后，仍在生产、销售的相同商品上使用与权利商标近似的商标，主观恶意明显。

#### （4）全面摹仿、抄袭原告商标及产品

在“五粮液”案中，法院认为：被诉侵权产品上的侵权标识与五粮液公司主张的涉案权利商标标识相同或高度近似，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿涉案注册商标及产品的行为足见其侵犯涉案商标专用权、攀附商标专用权人商誉的主观意图十分明显。

#### （5）违背诚实信用原则

在“红日”案<sup>[10]</sup>中，法院认为：被告在本案诉讼中多次出尔反尔。比如，在行为保全听证中确认的内容在一审庭审中均予以否认。这些反悔行为既没有合理解释也没有足够证据证明，是对民事诉讼诚信原则的违背，也是被告侵权恶意在诉讼中的延续和表现。

### （二）惩罚性赔偿的客观要件

#### 1. “情节严重”的内涵

“情节严重”一般是指事件的发展演变过程在时间、程度、范围、后果等方面的影响恶劣。对于知识产权侵权行为而言，判断是否属于“情节严重”需要从该侵权行为发生、发展、诉讼及终结的整个过程加以审视，考察其在时间、规模、市场、诉讼、效果等方面所造成的消极影响，一般不涉及行为人的主观状态。

#### 2. “情节严重”的认定情形

《知识产权惩罚性赔偿司法解释》第四条第一款列举要综合考量的因素包括侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等。第二款举出六种可以认定为“情节严重”的情形：（1）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（2）以侵害知识产权为业；（3）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（4）拒不履行保全裁定；（5）侵权获利或者权利人受损巨大；（6）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康。

考察典型案例和相关在先案例，除《知识产权惩罚性赔偿司法解释》中列明的上述情形外，认定为“情节严重”的具体情形还可以包括：

##### （1）侵权行为对权利人的商誉、市场份额等合法权益造成严重损害

在“小米生活”案中，法院认为：涉案“小米”商标为驰名商标，具有较高的知名度、美誉度和市场影响力。涉案侵权产品在2018年、2019年被上海市市场监督管理局认定为不合格产品。且从涉案店铺商品评价可知，部分用户亦反映被控侵权商品存在一定的质量问题。因此，二被告在被控侵权商品上使用“小米生活”商标，在一定程度上会降低消费者对于“小米”驰名商标的信任，导致该商标所承载的良好声誉受到损害，故对于涉案侵权行为应加大司法惩处力度。

## （2）构成举证妨碍

在“百岁山”案中，法院在列举构成“情节严重”的考量因素中提到：在诉讼过程中，经本院释明后，被告仍未在指定期限内提供其销售情况及销售记录，拒不配合以便于确定其侵权获利情况。

在“卡波”技术秘密案中，法院在列举“情节严重”的考量因素中也提到：当一审法院责令安徽纽曼公司限期提供获利数据并附财务账册和原始凭证时，安徽纽曼公司虽提交资产负债表和利润表，但无正当理由拒不提供财务账册和原始凭证，导致本案最终无法查明全部侵权获利，构成举证妨碍。

## （3）滥用管辖权异议

在“AWS”商标案[11]中，法院在列举“情节严重”的考量因素中提到：在本案诉讼过程中，光环新网公司和亚马逊公司滥用程序性权利，提出明显不能成立的管辖权异议并就该管辖权异议裁定提出上诉，故意拖延诉讼进程，进一步加剧了侵权行为的影响，扩大了商标权人的损失。

## 二、惩罚性赔偿的基数

《知识产权惩罚性赔偿司法解释》第五条以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益、许可使用费的倍数作为计算基数，该基数不包括合理开支。同时规定，人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。

根据此条规定，法定赔偿不能作为惩罚性赔偿的计算基数。惩罚性赔偿的适用应当以可确定的赔偿数额为基数计算，而基数的计算和证明标准是适用的难点。在惩罚性赔偿适用中，以实际损失或者侵权获利作为赔偿基数时，既可以精确计算，也可以裁量性确定。典型案例和在先案例中也有较为明确的指引。

### 1. 以原告实际损失数额为计算基数

关于原告实际损失数额的确定，原告首先需要证明其损失与侵权行为具有因果关系，在此前提下考量的因素可以包括：（1）权利人商品销售减少量或侵权商品销售量与权利人商品单位利润的乘积；（2）权利人商品价格下降数与权利人商品单位利润与该商品销售数量的乘积；（3）权利人因用户数量下降所导致的损失；（4）权利人为其所诉请保护的知识产权已实际支出的研发成本；（5）权利人为修复商誉已实际支出的合理广告费等。[12]

在“巴洛克”案[13]中，法院首先认定侵权行为和原告销售收入的减少之间存在直接的因果关系。在此基础上，法院确定本案的赔偿数额时采用了因销售流失而损失的利润及因价格侵蚀而损失的利润两种计算方法，并考虑了巴洛克公司因侵权行为而遭受的未来销售利润损失、商誉损害、为禁止侵权而支出合理维权费用以及浙江巴洛克公司侵权的恶意、严重情节等多方面因素，认定浙江巴洛克公司因侵权行为给巴洛克公司造成的损失（包括合理维权开

支)远超过人民币 1000 万元。该认定有理有据,方法科学,因果关系妥当,推理合理、清晰。同时,一审判决采用的这些计算方法及多重考虑因素之间具有互补性而非互相排斥。

## 2.以被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数

关于被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益的确定,可以考量的因素有:(1)侵权产品销售量与该产品单位利润的乘积;侵权产品单位利润无法查明的,按照权利人商品的单位利润计算;(2)侵权人的营业利润与被诉产品所占比重与该产品销售数量的乘积;(3)侵权人自认的销售数量及价格;(4)公证书显示的产品销售数量、评价数量及价格;(5)侵权人被行政管理部门查处的侵权产品数量及价格;(6)侵权人相关专用账户的资金流水情况;(7)侵权人纳税情况、增值税开具及认证情况;(8)侵权人网站、宣传资料、年度报告等公开披露的相关数据等。[14]

司法实践中被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益可以根据销售量乘以该产品的单位利润计算。在“鄂尔多斯”案中,法院认定:被告实施被控侵权行为的获利可以通过侵权产品销售总数、产品单价以及产品合理利润率三者之积确定。在单位利润无法获取的情况下,也可先按照售价计算出全部销售额,再以行业平均利润率进行折算。在“小米生活”案中,法院认定:侵权人获利为被告销售额与利润率之积。

## 3.以许可费倍数作为计算基数

关于许可费倍数作为惩罚性赔偿的基数,有论者指出:在我国惩罚性赔偿制度下,计算基础原则上应该以权利人的实际损失或者侵权人的实际侵权所得为基础。当权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定时,以许可使用费的倍数方式进行计算的对象实际上仍然是实际损失或者侵权所得。因此,我国知识产权侵权损害赔偿制度中,参照知识产权许可使用费的倍数合理确定实际损失或者侵权所得时,原则上只应当考虑该许可费所针对的许可行为与该案侵权行为在权利性质、许可时间、范围等方面的可参考程度,不应当考虑惩罚性因素。[15]

关于许可费倍数的确定,重点在于确定许可费用的真实性和可比性。可以考量以下因素:(1)有无签订许可合同,许可合同是否备案;(2)许可合同是否实际履行,有无支付凭证;(3)许可合同的对象、许可的方式、范围、权限与被诉侵权行为的关联性;(4)许可人与被许可人之间是否存在亲属关系、关联关系等利害关系或交叉许可等特殊商业关系;(5)许可费是否受到外在因素的影响,如许可人或被许可人受到破产清算、并购重组或涉及重大诉讼等。[16]

在“欧普”案中,法院根据在案证据认定涉案商标每年的许可使用费为 36.5 万元/年,计赔的侵权时长为 1.75 年,在确定合理倍数的时候综合考虑了原告许可商标使用范围、区域,被告侵权行为的性质、销售方式、销售范围等,确定本案商标许可使用费至少应按“欧普公司授权给销售商的涉案商标许可使用费的 2 倍计算。因而,许可费倍数=涉案商标每年的许可使用费×年数×合理倍数(36.5 万×1.75×2)。

## 4.裁量性方法确定基数

实务中,确定“原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益、许可使用

费的倍数”并不是一件简单的事情。在无法确定该相关数额时，可能会面临的一个问题就是，裁量性方法可否用来作为计算惩罚性赔偿的基数。

对此，深圳市中级人民法院发布的《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第十五、十六、十七条有明确的规定，并对考量的因素进行了细化列举。在先案例中，“FILA”案、“约翰迪尔”案[17]等均适用裁量方法确定的损害赔偿作为惩罚性赔偿的基数。

### 5.惩罚性赔偿制度与举证妨碍制度的衔接

知识产权损害赔偿证据往往难以通过公开渠道获得，且很多侵权行为人采取各种方式隐藏其侵权行为，更进一步增加了权利人取证的难度。《知识产权惩罚性司法解释》在第五条进一步明确了以举证妨碍制度来推定惩罚性赔偿基数的规则。对于被告构成举证妨碍的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数，两个制度的有效衔接将有助于减轻权利人的举证负担。

在“卡波”技术秘密案中，法院责令安徽纽曼公司限期提供获利数据并附财务账册和原始凭证。安徽纽曼公司虽提交资产负债表和利润表，但以单据数量庞大和路途遥远为由未提供财务账册和原始凭证。对此，法院认为：被告以单据数量庞大和路途遥远拒绝提供没有法律依据。同时，谁主张谁举证是民事诉讼的基本原则。在举证义务已转移至某方当事人的情况下，收集提供证据和交通的成本，是该当事人理应预见和承担（至少应当预先承担）的诉讼成本。故安徽纽曼公司所述并非正当理由，其拒绝提供证据导致原审法院无法查明全部侵权获利，构成举证妨碍，应承担不利法律后果。

### 三、惩罚性赔偿的倍数

赔偿倍数的确定应与侵权人的主观过错程度及情节严重程度相适应。惩罚性赔偿的倍数应在法定倍数范围内，可以不是整数。可综合考虑以下因素：侵权人的恶意程度、权利人所受损害情况、侵权人的获利情况、侵权行为对行业或社会造成的不良影响、裁量确定赔偿基数的情况等。

最高人民法院“卡波”技术秘密纠纷案法官在解读时指出：惩罚性赔偿倍数与情节严重程度具有对应关系，方符合法律适用时的比例原则。为便于司法适用、限制自由裁量的滥用，侵权情节认定为严重时可适用两倍惩罚性赔偿，情节比较严重可适用三倍惩罚性赔偿，特别严重时可适用四倍惩罚性赔偿，情节极其严重时，如满足“直接故意、完全以侵权为业、侵权规模大、持续时间长、损失或获利巨大、举证妨碍”等认定要件，则可以适用五倍惩罚性赔偿，以此构建惩罚性赔偿倍数与侵权情节严重程度之间的一般对应关系。[18]

### 四、惩罚性赔偿的实务建议

基于上文的解读，值得思考的是，在知识产权严保护的大背景下，相关市场主体在诉讼中如何获得或者避免惩罚性赔偿。

作为权利人，在诉讼过程中，需要多维度、全方位进行举证。就损害赔偿来说，要尽最大努

力去搜集涉案被控侵权产品的销售数据、行业利润率等；也可以主动提交自身的财务账簿等数据；还可以申请人民法院调取被告方的获利数据、财务账簿和原始凭证、关联刑事案件中公安局的笔录、证据等资料等。同时，比照前文“恶意”和“情节严重”的情形，搜集、分类对方的侵权证据。

作为可能的侵权方，企业可能需要注意：对于接收到的侵权警告函，首先需要排查是否侵权，如有侵权行为则须及时停止，避免扩大侵权范围；诚信诉讼、尊重司法机关的决定，尽可能地配合有关行政机关、司法机关等，对于不能配合的，主动告知合理理由；积极收集对己方有利的证据，积极抗辩。

## 【金佳平 摘录】

### 1.4 【专利】对接 CPTPP 规则精准微调知识产权法规（发布时间：2021-3-25）

近年来，我国知识产权保护水平不断提升，尤其是党的十八大以来，我国高度重视知识产权保护工作，出台了《关于强化知识产权保护的意见》等一系列重大政策，民法典颁布实施，商标法、专利法、著作权法新一轮修订等显著提升了我国知识产权保护力度。在新发展阶段，全面加强我国知识产权保护工作，积极对接国际高标准知识产权规则具有重大意义。全面加强我国知识产权保护工作，有利于充分发挥知识产权对内激励创新、对外扩大开放的重要作用，支撑畅通国内大循环和国内国际双循环，推动构建新发展格局。

CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）知识产权规则总体上代表了知识产权国际规则的高标准发展方向，其强化了传统知识产权保护、明确知识产权保护标准、扩展知识产权保护内容、细化知识产权保护规则、规定严格的执法程序和法律责任等。RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）签署后，其知识产权规则成为目前我国所签署经贸协定中的最高水平。CPTPP 知识产权规则相对于 RCEP 具有更高标准，对我国更具挑战性。但总体看，经过近期对相关法律的修订，我国知识产权保护水平已接近 CPTPP 标准，CPTPP 知识产权规则相对于 RCEP 更高标准的部分是下一步对标的重点领域。一是 CPTPP 涉及商标的知识产权保护范围更为宽泛。CPTPP 保护客体纳入声音、气味商标等非传统商标类型；明确了地理标志应尊重在先商标的规则，保护“已获得权利的在先商标”或“待审查的在先善意申请或注册的商标”。二是 CPTPP 涉及专利的知识产权保护更为具体明确。CPTPP 涉及专利保护的程序性制度不断细化，如补充了与农用化学品相关的专利保护措施。三是 CPTPP 涉及版权的知识产权保护更为灵活。CPTPP 增加了在另一缔约方领土内首次发表的作品享有不低于本国领土内首次发表的待遇；增加了保护“未固定”表演作品的规定，即表演者享有授权或禁止广播或向公众传播其“未固定”表演的专有权。四是与知识产权相关的执行措施更为严格。CPTPP 在民事救济方面提高了对于著作权和商标权的民事损害赔偿标准；扩大了边境措施针对的侵权货物类型；将边境执法措施扩展到进出口之外的过境环节；降低了侵犯知识产权适用刑事程序和处罚的门槛。

通过对标国际规则可见，我国知识产权保护水平已接近 CPTPP 标准，当前应以更开放积极的心态对接 CPTPP 规则，推动国内知识产权法规进一步精准微调。

精准对标 CPTPP 规则，完善相关领域法律制度。一是推动商标法保护范围进一步扩大，探索对气味商标等新型商标的认定技术，提高对驰名商标的跨品类保护水平，加强对地理标志知识产权的保护力度。二是做好专利法及相关法规规章的修订工作，放宽专利新颖性宽限期的适用条件，进一步细化和完善专利注册和审核程序。探索农用化学品专利保护工作。三是落实最新修订的著作权法，推动著作权法实施条例的修订，落实符合条件的外国人和无国籍人首次发表作品的国民待遇，探索对“未固定”作品的版权保护制度。四是在刑法的知识产权类犯罪条款中探讨增加对“具有商业规模的蓄意假冒商标或盗版”进行刑事处罚的条款。五是在海关法规中探讨增加对“过境”货物的知识产权执法条款，并将“混淆性相似商标”纳入执法范围。

健全知识产权保护运用体制。我国知识产权侵权违法行为呈现新型化、复杂化、高技术化等特点，应进一步推进体制机制改革对接 CPTPP 知识产权规则，推动形成权界清晰、分工合理、责权一致、运转高效的知识产权保护体制机制。一是实施严格的知识产权保护制度。加快新领域新业态知识产权立法，健全大数据、人工智能、基因技术等知识产权保护制度，构建知识产权保护运用公共服务平台。二是形成激励与监管相协调的管理机制。优化专利资助奖励政策和考核评价机制，改革国有知识产权归属和权益分配机制，扩大科研机构 and 高等院校知识产权处置自主权，完善无形资产评估制度。三是加强知识产权司法保护和行政执法。健全仲裁、调解、公证和维权援助体系，健全知识产权侵权惩罚性赔偿制度，加大损害赔偿力度。深化知识产权审判领域改革，提高知识产权审判质量和效率，推进技术类知识产权审判专业化。

提升我国知识产权软实力，推进国际合作。知识产权软实力的提高在于国民对创新和创造的认同。积极营造尊重知识、崇尚创新的知识产权氛围。以开放共赢为准则，积极构建双边与多边知识产权合作关系。积极深化同共建“一带一路”沿线国家和地区知识产权合作，倡导知识共享。深度参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，推动完善知识产权及相关国际贸易、国际投资等国际规则和标准，推动全球知识产权治理体制向着更加公正合理的方向发展。

**【胡鑫磊 摘录】**

### **1.5 【专利】华为 5G 专利变现再进一步（发布时间:2021-3-26）**

随着华为创新和知识产权白皮书（2020）的发布，华为 5G 专利许可收费标准在千呼万唤中“出圈”了。3 月 16 日，华为在深圳总部召开发布会，宣布将对 5G 设备实施专利许可收费计划，对单台 5G 手机的专利许可收费上限为 2.5 美元。华为是继高通、爱立信、诺基亚公布 5G 许可收费标准后，又一个加入 5G 专利许可“朋友圈”的专利巨头。华为凭什么能在全球征收专利许可费？收取专利许可费应注意什么？此举对中国创新主体有何启发？

## 迈出 5G 许可关键一步

华为宣布将面向 5G 设备厂商收取专利许可费，该消息甫一发布即刻引起业界的广泛关注。“在 5G 领域，高通、爱立信、诺基亚均收取专利许可费，主张自己的权利。作为 5G 领域专利拥有量最多的企业之一，华为宣布收取专利许可费无可厚非。”通信产业专家、中关村信息消费联盟理事长项立刚告诉中国知识产权报记者。

此前，华为创始人任正非曾表示，知识产权是劳动创造的，交叉许可是必须的，很多大公司每年都给华为付很多钱，双方有保密协议，我们不能告诉大家哪个公司付了多少钱。华为公司此次公开表态要对 5G 设备收取专利许可费，加入 5G 专利许可的“朋友圈”，不仅表明中国企业知识产权意识的不断增强，更表明中国企业按国际规则参与国际竞争的底气和决心。

事实上，为迈出这一步，华为足足准备了 25 年。1995 年，提交第一件中国专利申请；1999 年提交第一件美国专利申请；2001 年提交第一件欧洲专利申请；2008 年首次在世界知识产权组织公布的 PCT 国际专利申请排名中位列第一……华为坚持将每年超过 10% 的销售收入投入到研发当中。数据显示，2019 年，华为研发费用支出为 1317 亿元人民币，约占全年收入的 15.3%。截止到 2019 年，华为近十年累计投入的研发费用超过人民币 6000 亿元（约 900 亿美元）。

持续的创新投入使得华为成为全球最大的专利持有企业之一。截至 2020 年底，华为全球共持有有效专利 4 万余族（超 10 万件），其中 90% 以上为发明专利。这些积累给华为早期发展注入了强大的创新动力，华为也因此能在激烈的行业竞争中逐渐从一个弱小的民营企业成长为世界领先的 ICT 基础设施、智能终端和云服务解决方案提供商。

根据中国移动发布的《中国移动 2021 终端产品策略白皮书》预测，2021 年中国市场手机销量将超过 3.5 亿部，其中 5G 手机超过 2.8 亿部。中国移动终端公司董事长薄今纲表示：“如果说 2020 年是 5G 终端的量变，那么 2021 年将开启 5G 终端的质变。”而 5G 专利必然成为这个炙手可热的市场的“杀手锏”。

正是基于此，近年来包括高通在内的几大通信巨头抢先一步宣布 5G 专利许可收费标准。2018 年，高通就公布将对 5G 手机收取 2.275% 的专利费；爱立信对高端手持 5G 设备的许可费为 5 美元/部，低端手持 5G 设备的许可费最低 2.5 美元/部。诺基亚对采用其 5G 专利的设备制造商统一收取每台 3 欧元的专利许可费。

## 下好产业共赢这盘棋

“华为在 5G 领域经过长期的专利积累，现在基于国际规则，宣布收取许可费，以实现专利价值，此举体现了中国高科技企业对国际专利规则的理解日益深刻。”美国百盟律师事务所管理合伙人宋嘉瑜对记者表示。



“华为对每台 5G 设备收取上限 2.5 美元的专利许可费，这个许可费标准是比较合理的。”北京强国知识产权研究院院长杨旭日表示，该收费标准可能是考虑到许多国内通信企业。通信领域专利代理师李慕溪告诉记者，以较低的价格开始首次专利收费，不失为一次有益的尝试，可以帮助华为收回研发成本。等时机成熟，再适当调整许可费率是行业较为妥当的做法。

然而，在 5G 专利许可的赛道上，无论是华为，还是其他专利巨头，终究还得凭专利实力说话。华为知识产权部部长丁建新表示：“华为作为 5G 标准的重要技术贡献者，遵循公平、合理、无歧视原则（FRAND），我们希望今天提供的信息可以为 5G 技术的实施者提供透明的成本预期，增加投资的确定性，并促进 5G 技术的普及。”

在宋嘉瑜看来，目前，华为在 5G 专利费方面已迈出第一步。不过，华为想在 5G 专利许可方面有迅速作为并非易事，仍需抓住关键几步。首先，标准必要专利许可费的谈判通常是一个艰难的过程，谈判双方往往无法立即达成一致，甚至还可能需要司法介入，才能最终确定为业界认可的费率。其次，许可费确定后，实际的监控和执行也会带来挑战，如何能保证被授权方如实准确地报告销售量，作为支付许可费的基础，华为也需在实战中摸索。

宋嘉瑜向记者举例，此前，爱立信与三星关于通信领域标准必要专利许可谈判一直都很艰难，2020 年底爱立信和三星之间新一轮的标准必要专利交叉许可谈判陷入僵局。2020 年 12 月，双方分别在美国得州东区法院和中国湖北武汉市中级人民法院针对对方发起诉讼，拉开了双方全球互诉大战的序幕，种类涵盖违约之诉、标准必要专利许可条件之诉、专利侵权诉讼（包括“337 调查”）及专利无效程序等。

宋嘉瑜表示，从过往的经验看，有些专利许可谈判，双方难以达成一致，不得不诉诸于法律，这种诉讼通常围绕两类问题对垒：一类是常见的专利诉讼问题，作为专利权人要注意对重要专利的发明过程做好记录和梳理，同时，也应注意排查在标准建立过程中的一些公开文件是否会构成专利无效的对比文献。另一类是专利许可费率问题，专利许可费率是许可双方争议的重点问题之一。专利权人要注意积累对判断合理费率至关重要的一些证据，比如可比授权协议、具体专利技术对 5G 的贡献（以证明专利的实际价值）等。有鉴于此，建议专利许可方提前做好谋划，留有预案，争取实现最佳的效果。

### 引领示范谋长远发展

在过去 20 多年里，华为在专利许可的道路上当过学生，交过不少学费。数据显示，华为累计对外支付专利费超过 60 亿美元，其中 80% 支付给了美国公司，不过这 20 多年也是华为厚积薄发收获知识产权的重要时期。目前，华为公司跟 ICT 行业的主要专利持有人进行了广泛的交叉许可谈判，已经与美国、欧洲、日韩等主要 ICT 厂家签署了 100 份以上的专利许可协议，实现了 10 多亿美元的知识产权收益。

“华为今天的成功是长期自主创新研发投入的结果。”丁建新表示，华为实际上从成立开始就是一个非常重视创新的公司。2000年前后，华为的专利申请开始快速增长，与行业内的主要厂商相比，当时的专利申请数量就处于同一水平。20多年来，在自身成长的同时，华为通过专利许可活动，共享技术，分享利益，促进全产业链的繁荣发展和合作共赢。

华为在5G领域的经历表明，专利的积累和价值实现是一个漫长的过程，所以要有立足长远的耐心和决心。“同时，华为的成功经验也说明，只有坚持创新，保护知识产权，并按国际规则实现专利价值转化，才能让企业成为本领域真正的巨头。”宋嘉瑜表示。

【孙琛杰 摘录】

#### 1.6 【专利】专利案件中的证据保全（发布时间:2021-3-25）

**导读：**在专利侵权案件中，尤其是方法类专利案件，举证难一直是阻碍权利人维权的一座大山，更有甚者，创新主体在选择专利申请类型时会以结构类、外观设计类专利为主，而避开或者减少申请方法类专利。本文以我国现行法律制度及相关方法类专利侵权案例为参考，分析权利人获得证据保全的条件以及被申请人不配合证据保全时可能导致的后果，希望为创新主体在面对证据保全时提供一定参考。

在专利侵权案件中，尤其是方法类专利案件，举证难一直是阻碍权利人维权的一座大山，更有甚者，创新主体在选择专利申请类型时会以结构类、外观设计类专利为主，而避开或者减少申请方法类专利。这种倾向不论是对于创新成果的保护，还是对于创新主体专利布局体系的规划都是不利的。对于新产品的制造方法，我国专利法建立了举证责任倒置规则，权利人如果能够证明制造的产品属于新产品且被告制造了同样的产品，则应当由被告证明其制造方法不同于涉案专利方法。

但是在实践中，新产品类的案件比较少，非新产品仍然是大多数，所以此条款被激活并不容易，被认为是“睡美人条款”。

对于非新产品制造方法的举证困境，证据保全制度或许可以在一定程度上进行协调。证据保全制度是指在证据可能灭失或者日后难以取得的情况下，当事人向人民法院申请，或者人民法院依职权对相关证据进行查封、扣押、录音、录像、复制、鉴定、勘验等以固定证据的一项保全制度。权利人不仅可以在诉讼进行中申请证据保全，在情况紧急时，提供与可能造成被申请人损失相适应的担保，在诉前也可以提出。本文以我国现行法律制度及相关方法类专利侵权案例为参考，分析权利人获得证据保全的条件以及被申请人不配合证据保全时可能导致的后果，希望为创新主体在面对证据保全时提供一定参考。

## 满足何种条件可以获得证据保全

申请证据保全需要满足一定的条件，否则会滋生权利滥用现象，危害申请人的商业秘密，对其正常经营造成不正当影响，也会造成司法资源的浪费。对于证据保全的条件，除了《中华人民共和国民事诉讼法（2017 修正）》第 81 条规定了“在证据可能灭失或者日后难以取得的情况下”，并没有其他系统和明确的规定，笔者认为至少还存在以下两个条件是需要具备的。

### **（1）申请保全的证据应当是因客观原因不能自行搜集的**

与一般民事诉讼案件相同，专利侵权诉讼也遵循“谁主张谁举证”的举证规则，当事人有责任对自己的主张提供证据，否则需要承担不利后果。在实践中，对于可以从公开渠道获得的证据，权利人应当采用公证保全的方式自行取证，这种方式是效率的，也是权利人应当承担的举证责任。而对于主要由侵权人控制的证据，例如产品的制造方法、生产工艺、生产设备、销售数量等，权利人自行举证存在较大障碍，此时由人民法院取证具有一定正当性和必要性。可见，方法类专利侵权案件在申请证据保全方面存在天然的优势。

在美国催化蒸馏技术公司申请华洁轩公司侵犯专利权诉前证据保全案中，申请人美国催化蒸馏技术公司向陕西省西安市中级人民法院提出了诉前证据保全，申请对华洁轩公司的烷基化项目装置的整体结构进行拍照；对烷基化项目的相关委托设计、施工合同进行保全。西安中院审理后认为，烷基化项目装置位于华洁轩公司内，申请人客观上难以对其整体结构进行拍照，该申请符合我国相关法律规定，依法予以支持；但是对于烷基化项目的相关委托设计、施工合同在相关部门存有备案，该证据并不存在难以取得的情况，且申请人并未说明上述证据与侵权成立与否存在因果关系，依法驳回了该部分申请。

## **(2) 提供侵权事实存在且与被告相关联的初步证据**

证据保全不等同于代替当事人履行基本的举证义务，否则会影响程序公正。具体而言，权利人在申请证据保全前，必须提供侵权事实存在且与被告相关联的初步证据。在四川金石东方新材料设备股份有限公司与长沙锐信管业有限公司、昆山通塑机械制造有限公司专利侵权纠纷一案中，原告金石东方公司作为专利权人未提交专利证书及专利缴费收据原件等权属证明，法院出于保护专利权人利益考虑主动查明了涉案专利的权属和法律状态。在诉讼过程中，金石东方公司三次向法院申请了证据保全，并提交了十张设备的照片、律所出具的《法律意见书》等作为初步证据，但是根据该照片无法判断其中的设备是否位于被告经营场所，其他证据也未能证明侵权设备与被告之间存在关联，法院认为在这种原告未提交初步证据的情况下，如果直接适用证据保全，将实质上代替原告所应履行的举证义务，因此未予准许金石东方公司的证据保全请求。

## 无正当理由拒不配合证据保全可能导致的后果

在法院实施证据保全过程中，被申请人抗拒法院的证据保全工作，导致证据保全无法进行的现象时有发生。当然，被申请人的这种不配合通常也有一定理由，其中以商业秘密为由是常见的情况。关于商业秘密的顾虑，法院通常会加以考虑，采取适当的保全方式，2020年最高法发布的司法政策性文件《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定（征求意见稿）》第19条规定：被申请人主张保全的证据涉及商业秘密的，人民法院应当要求其他当事人不得参与现场保全。但是，可以准许代理律师、专利代理师或者有专门知识的他人到场参与证据保全，并要求其签署保密承诺书。在中山市百事顺业塑料电器有限公司与武汉正浩环保新材料科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，原告百事顺业公司申请了证据保全，

武汉中院考虑到保护被告商业秘密权益的需要，就采取了要求原告方诉讼参与人签署保密承诺书、原告方技术人员不直接参与被告生产场所勘验过程等保密措施，对正浩公司的生产现场进行了勘验。可见，商业秘密作为拒绝理由并不总是可行。

依法配合法院取证，积极查明案件事实是当事人在诉讼程序中的责任，如果被申请人没有正当理由，拒不配合法院证据保全，既会给作为中立方的法院留下不好的印象，而且还可能会有以下不利后果：

### **(1) 构成举证妨碍，直接推定不利于证据持有人的主张成立**

举证妨碍制度见于《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2019修正）》第95条：一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不利于控制人的，人民法院可以认定该主张成立。具体到知识产权领域，2020年9月最高法发布的司法政策性文件《最高人民法院关于依法加大知识产权侵权行为惩治力度的意见》第7条就明确规定人民法院应当充分运用举证妨碍、调查取证、证据保全、专业评估、经济分析等制度和办法，引导当事人举证。

在法院实施证据保全时，被申请人若无正当理由不予配合，致使取证无法进行，是可能被法院认定为举证妨碍行为的，举证妨碍如果成立，将免去原告方的举证责任，直接认定相关主张成立，因此对被告的诉讼影响是非常大的。

在浙江名媛工艺饰品与李某某侵害发明专利权纠纷一案中，原告名媛公司向法院提出了证据保全请求，法院准予后在送达诉讼材料和进行证据保全过程中，被告李某某拒绝在送达回执上签字、拒不配合法院进行证据保全，导致法院未能保全到证据。2014年2月20日下午，该案第一次开庭，合议庭组成人员及原告方委托代理人至被告经营场所，被告将车间门关闭，后经与被告李某某联系，李某某承诺第二天将车间门打开，配合法院工作；2014年2月21日上午，该院合议庭组成人员及原告方委托代理人再次至被告经营场所，被告李某某仍然拒绝打开车间门，拒不配合法院工作。法院认为被告无正当理由拒绝配合的行为，导致无法进行证据保全，进而无法进行庭审对比，被告应对其举证妨碍行为，承担不利的法律后果，因此推定被告采用的加工方法落入了原告专利权的保护范围。

## **(2) 影响举证责任分配**

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2001)》第7条规定：在法律没有具体规定，依本规定及其他司法解释无法确定举证责任承担时，人民法院可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人举证能力等因素确定举证责任的承担。该条款为法院自由裁量分配举证责任留下了空间，在宜宾长毅浆粕有限责任公司与潍坊恒联浆纸有限公司、成都鑫瑞鑫塑料有限公司侵害发明专利权纠纷一案中，原告长毅

公司提供了一段生产视频作为初步证据，法院根据长毅公司提供的初步证据，准予了证据保全的请求，两次前往被告恒联公司调查取证，第一次恒联公司以公司负责人不在为由拒绝法院进入生产现场，第二次法院工作人员被带往非原告提交的生产视频显示的生产现场。法院认为长毅公司为证明涉案产品制造方法落入其专利权保护范围已尽到合理努力，被告在法院对其掌握的证据进行保全时拒不配合，致使法院未能调取到涉案产品制造方法的证据，根据上述事实和生活经验推断恒联公司的侵权可能性较大，一二审法院依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定（2001）》第7条，将证明涉案产品制造方法的举证责任分配给了被告恒联公司，最高法在再审中对该举证责任的分配也予以了确认。

值得注意的是，2020年5月1日正式实施的最新民事诉讼证据规定已将原第7条删除了，不过2011年最高法发布的司法政策性文件《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第15条规定：使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。因此，在国家日益重



视知识产权保护的大环境下，在知识产权侵权类案件中，法院根据具体情况分配举证责任仍有一定空间。

### **(3) 其他不利后果**

#### **3.1 罚款、拘留**

《民事诉讼法》第一百一十四条规定了有关单位拒绝或者妨碍人民法院调查取证的，人民法院除责令其履行协助义务外，并可以予以罚款，对单位主要负责人或者直接责任人予以罚款，对仍不履行协助义务的，可以予以拘留。因此，对于没有正当理由拒不配合证据保全的，人民法院可以依据该条规定对单位和负责人及主要责任人进行处罚。

#### **3.2 作为侵权性质影响赔偿额**

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2015修正）》第21条规定，对于法定赔偿数额，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素确定。在证据保全中无正当理由不予配合，甚至被认定为举证妨碍的，法院可能会作为侵权行为情节进行考量，在法定赔偿数额上有所加重。在上述浙江名媛工艺品与李某某侵害发明专利权纠纷一案中，法院就综合考虑了被

告侵权的性质，并特别指出了被告存在的举证妨碍的行为，最终按照法定赔偿判赔 15 万。

2021 年 3 月 3 日，最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，《解释》明确了侵权人在诉讼中的行为是人民法院认定情节严重的考虑因素，因此被诉侵权人拒不配合证据保全是有被法院认定情节严重的风险存在的。

证据保全可以在一定程度上解决方法类专利侵权案件举证难的问题，不过也需要权利人提供初步证据对侵权事实予以证明，在法院要求或者诉前提出时还需要提供一定担保，错误保全需要承担赔偿责任，所以在专利类案件中，不妨先对自身专利稳定性及胜诉可能性做好评估后再考虑提出证据保全的申请，避免盲目申请。被申请人在面对证据保全时，若有商业秘密保护方面的需要，可以和法院协商确认保全方式，采取避免对方当事人参与现场保全、签署保密协议书等方式进行，应当尽量避免出现无正当理由拒不配合证据保全的情况，否则可能会对举证责任、侵权情节等产生影响，从而导致诉讼中的不利结果。

**【吴青青 摘录】**

**1.7 【专利】总结 | 企业专利申请的几个常见误区（发布时间:2021-3-26）**

专利申请是保护技术成果的重要手段，也是获得专利权的必经程序。专利申请从提出到申请完成需要经过多项繁琐且复杂的程序。

虽然近年来国家对知识产权的重视使大众对专利有了进一步的认识，但目前仍有一部分人对专利申请的认知不到位，甚至糊里糊涂就走进了误区。

误区一：自主研发的产品/技术不需要申请专利就能获得保护。

一些人认为，只要是自己研发的产品/技术，不需要经过专利申请就能获得保护，甚至认为只要在公开场合发表了，就表示拥有了该产品/技术。

可是专利权与著作权不同，著作权因作者创作作品而自动产生，不必履行登记、注册手续；而专利权是一种垄断权，是以先申请为原则的，谁先申请，专利权就授予谁。也就是说自主研发时技术成果如果不申请专利，就无法获得法律的认可和保护。如果发明人不及时申请专利，被他人抢先申请并授权，不仅无法追究他人的法律责任，反而还会成为被告。

这类案例不在少数，例如韩国拿到牛黄清心丸配方，稍加改变就申请了 19 个国家的专利，这一配方年销售额高达 7000 万美元，再如我国科学家屠呦呦发明的青蒿素，却被德国人抢先申请了专利，让我国每年损失超 3 亿美元。

误区二：产品先投产后申请专利，没有成型的产品或产品没有投入生产，无需申请专利。

许多企业抱着探路的心态，未申请专利就将产品投入市场，曝光了专利成果后再进行专利权的申请。这种做法就算将来要对侵权者进行诉讼，也极易容易被侵权者以专利申请之日技术已公开为由反驳，最终败了官司。

也有企业认为专利一定要有实际的产品，或者投入生产的工艺流程，才能申请专利。这容易使专利处于不稳定状态，丧失专利技术的新颖性，沦为大众可使用的专利技术，耗费大量的人力物力。

总而言之，专利申请的基础并非产品，在产生切实可行的想法之前，就可以着手准备专利的申请事项。

误区三：专利技术/成果迭代更新不用申请专利。

有些专利权人认为申请了一项或者几项专利后就能获得永久的保护，就忽视了后续的研发和申请工作。这种一劳永逸的想法限制了专利技术的延伸与发展，更是专利保护的一个巨大的漏洞。

一成不变的专利技术是不足以应付社会的需求的。尤其是一些更新换代比较快的行业，如果没有及时跟上专利迭代的步伐，让他人对专利进行了改进，并获得了专利权，专利权人只就能拥有前一项专利的保护。这样不仅会影响原专利价值的发挥，还会反过来限制原专利的更新换代，甚至使原专利权人沦落为侵权的一方。

误区四：一个产品只能申请一个专利。

许多人都觉得一个产品/技术只需要申请一项专利，就可以获得全方位的保护，这是对专利的误解。专利分为发明专利、实用新型专利和外观专利三种，保护的侧重点各有不同。只要符合专利申请的要求，同一个产品完全可以同时申请多个专利，从不同角度保护自身的专利发明。

例如，一些初创企业会认为，开发一个软件只要做好软件著作权登记保护就可以了，但软件著作权登记保护只能保护代码，而只要软件足够优秀，前沿，还可以申请专利，从而保护整个软件的设计。

误区五：获得专利证书就拥有专利权。

这其实也是绝大多数人的误区，获得了专利证书也不代表真正拥有专利权。得到专利证书，并非代表你获得有效的专利权，仅代表国家知识产权行政机关对该专利申请的批准。

由于实用新型和外观设计专利不进行实质审查，所以即使在申请之前已经有人就相同的技术方案申请过相同的专利，该申请仍可能会被批准，也就是说能获得证书。在专利权的有效期内，如果没有人提出异议，你的专利权会维持下去。一旦有人对你的专利提出无效宣告，那么你的专利就可能会被无效，失去专利权。

对于发明专利而言，虽然有实质审查，但也无法确保对世界范围内所有的文献资料都进行过检索，所以发明专利也存在一定的被无效的风险。

误区六：专利申请前不做任何检索，盲目提交。

检索工作在专利申请中是非常重要的环节。很多创意或者思路，一旦被申请或被公开了，就无法再申请了。在实际中，许多申请人都会先入为主地认为自己的发明技术没有在市场上公开，从而在提交专利申请文件前忽视了查新检索这一项，技术方案的新颖性无法保证，无从知晓技术方案是否被公开或公开使用过。

据国外统计数据显示，在一项新的技术或新的发明中，约 90% 的知识是通过各种文献信息而获得的，真正创造性的工作仅占 10% 左右。这时，专利检索就能避免很多不必要的工作。如果别人已经就某技术方案申请过专利或者在相关文献中已经公开过，你通过检索查出来了，那也就省下了一定的时间、精力和金钱。

误区七：申请专利前先发表了相关论文或在网站上公开了创意设计。

有些发明人取得研究成果后就急于发表论文或进行成果鉴定，把专利申请排在了后面。然而发表文章或进行相关的成果鉴定就不可避免的要公开技术内容，这将会使专利申请失去新颖性。

这类误区通常发生在高校，老师或同学没有意识到要先申请专利，再进行论文的发表，很多时候，专利检索到的就是他们自己公开的论文。也有一些人急于展示自己的创意，在网上随意公开自己的研究材料，结果在审查的过程中就会出现对比文件。还有一些即使没有被查到，但因为提前在网上公开了，以后也会被用做无效的证据。

误区八：担心技术泄密而忽视专利的保护。

有发明人认为，把自己的东西交给代理人办理，就存在泄密的风险。这就存在代理人的信用问题，实际上，代理人需要经常接触新的技术，一旦泄露客户的资料，不仅违背基本的职业道德，也无法在这一行内长久地从业。当然也不能以个别代理人的不当行为以偏概全，忽略自己对专利进行申请保护。

也有发明人担心专利公开会导致技术被盗用的问题。专利本身就是以公开换取保护，如果技术不公开也就无法获得法律的保护，一些没有具体实施方式的专利也无法获得授权。但只有一些特殊情况下，例如某些配方，是允许给范围的。不仅如此，对于一些必要的关键技术，还可以通过商业秘密予以保护。

所以，发明人应该权衡好专利保护和技术秘密两方面，根据自身需求选择合适的方式。对那些难以保密，行业内容易知晓的技术成果采用专利保护；而对那些容易保密，他人难以知晓的技术成果则采用技术秘密保护，例如可口可乐的配方至今都是绝密的。

误区九：过分保密专利技术导致技术交底书材料不足。

发明人在自行或委托专利代理机构申请专利时，有时候处于对专利技术的过度保密，在技术方案上一笔带过。技术方案完全没有交待清楚，导致代理人无法撰写出合适的专利申请文本。

有些发明人会以技术保密为由回避，害怕更多的材料泄密，没有把握好保密与公开的度。一味要求保密，忽视了公开不充分的问题，专利申请文件就会显得特别单薄，专利公开的信息分量过少，也是导致专利被审查员驳回的原因之一。数据表明，一件专利申请若被审查员以技术方案公开不充分为由而发出审查意见通知书，则该专利申请 98% 会被驳回。

误区十：认为只要申请了专利就万事大吉，无需提前布局，申请后也无需管理。

专利申请过程繁复，其中专利的保护范围不可以过宽，过于宽泛容易被驳回，也不可以过窄，过窄会使专利得到的保护变弱。这时就需要提前规划专利的布局，这样才能使专利得到最大程度上的保护。

还有一些企业申请了很多专利，但是却没有相应的管理部门，这是不重视专利管理的现象，这样不仅每年要缴纳年费，浪费了钱财，还忽略了专利的重要性，浪费了专利的价值。

**【杨其其 摘录】**

## **1.8【专利】小议非正常专利申请之“一案多发”——企业需要注意的那些事（发布时间：2021-3-26）**

为进一步打击各类非正常申请专利，国家知识产权局日前发布《关于规范申请专利行为的办法》。该办法从立法目的、界定标准、惩戒措施和法律责任等多方面进行了阐释，体现了我国鼓励真实创新活动全面提高专利质量的决心。

笔者在实践中注意到，一些申请人和发明人，对于何谓非正常专利申请的理解有一定偏差。在发明创造完成之后，如何进行合理的专利挖掘和布局，防止值得保护的多个发明点中的一部分被遗漏没有申请，同时避免针对实质相同发明点提交多个申请导致触及非正常申请专利行为，这是需要申请人和代理机构共同努力的。

一般而言，不以真实发明创造活动为基础，为了不正当目的故意一案多报、伪造抄袭、拼凑现有技术等均属于非正常申请专利行为。其中，尤以“一案多报”的界定较为难以把握。

《办法》中对此的界定标准为：同时或者先后提交发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的多件专利申请；将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提交的多件专利申请。审查过程中主要是通过计算机筛查和人工筛查相结合来发现。

那么，如果多件专利申请，计算机筛查比对发现说明书高度相似，就一定意味着是非正常专利申请吗？答案是否定的。例如，一个包括多个模块的系统，里面两个模块都有各自创新点，两份申请文件为了完整阐述该产品，说明书均对整个系统进行了描述，导致说明书文本有较大篇幅相同。但是两套权利要求书则是各自申请对一个模块的保护以及对包含该模块的整体系统的保护，这样并不构成非正常专利申请。

反过来，如果多件申请，看似文本比对相似度不高，甚至很多术语措辞不同，但是这样的措辞不同其实是撰写时有意规避而为，例如一个申请是“系统包括切换模块和控制中心”，另一个申请则是“系统包括转换器和中控器”，但是本领域技术人员从附图和文本可以理解这两个技术实际完全相同，则依然可以判断为构成非正常专利申请。

此外，多件申请如果只涉及一些材料组份、参数值等简单调整并不显著影响最终效果、装置的某些部件的尺寸和安装角度微调并不引起装置结构和功能的实质性改变，发明构思实为相同；换言之，这样的多件申请可合案申请且合案后具备单一性，不同的参数特征可以被包括在多个并列的从属权利要求中共同从属于同一个独立权利要求，则这样的多件申请可以判断为构成非正常专利申请。

## 【侯燕霞 摘录】

### 1.9 【专利】专利分析方法-技术持有人分析（发布时间:2021-3-24）

技术持有人主要包括技术的原产方，还包括技术的受让方，可以通过对专利申请人或专利权人进行统计而获知。“找人”是专利技术分析中重要的分析目的之一，通过对技术持有人和技术分支的交叉综合分析，从而锁定具有所需技术特点的申请人。基于技术标引项的技术持有人分析包括两个层面的内容，一是对各技术分支之间技术持有人情况的对比分析；二是以特定的重要技术持有人为研究对象的深入解读。其中，针对特定的重要技术持有人的分析，包括如何选取研究对象以及如何开展相关研究，参见《专利申请实务手册》一书，本书则更多地关注第一个层面的内容。

## 不同技术分支的申请人分析

对不同技术分支的申请人进行分析时，较为常见是将不同的技术分支视为彼此独立的专利分析子领域，分别统计申请人排名，针对各自的排名独立的进行解读和分析。但对于技术关联度较高的各个技术分支，也可以横向比较各分支之间申请人的特点。

### 案例 1：石墨烯电池不同技术分支的申请人情况

#### 石墨烯作为锂电池负极全球专利申请主要申请人排名

申请量/项



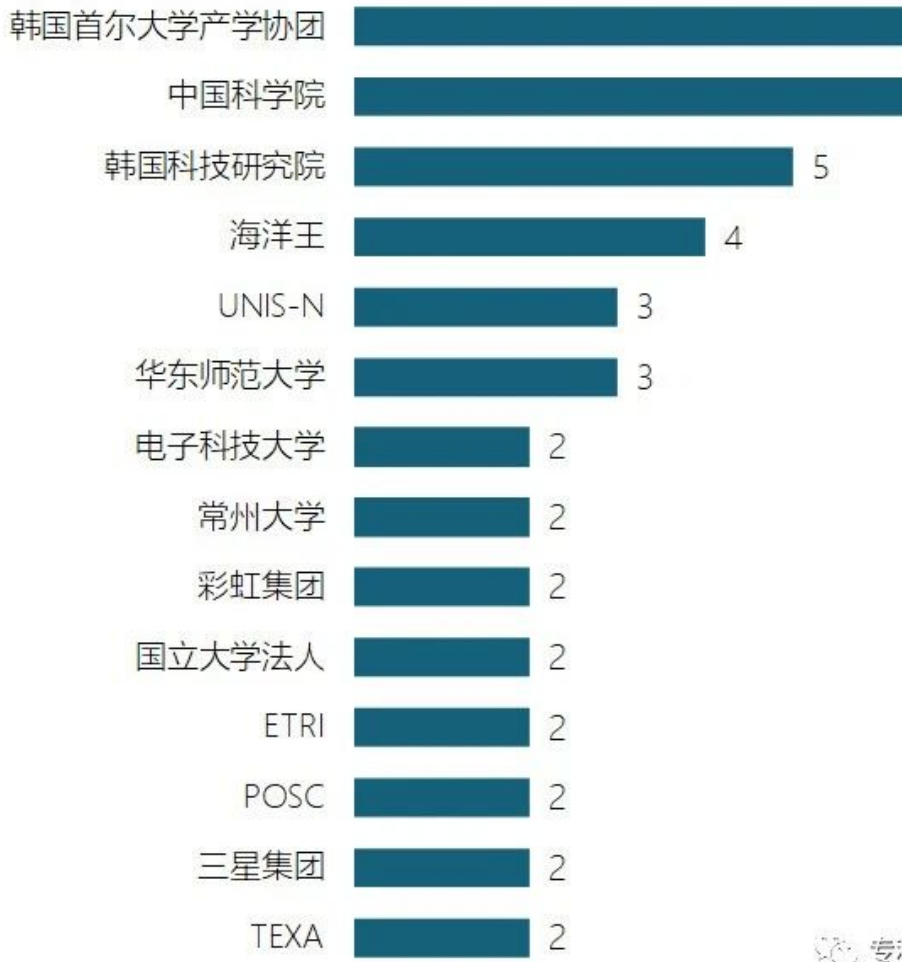
专利分析可视化

石墨烯作为锂离子电池负极全球专利申请主要申请人排名图表来源：杨铁军. 产业专利分析报告（第 44 册）石墨烯电池[M]. 北京：知识产权出版社，2016.

石墨烯作为锂离子电池负极时，申请量较大的申请人为美国的 B.Z.扎昂、韩国三星集团、日本半导体能源所和韩国 LG 化学。这些申请人的专利申请总量占到石墨烯负极材料专利申请量的一半左右。

# 石墨烯染料敏化太阳能电池 全球专利申请主要申请人排名

申请量/项



石墨烯染料敏化太阳能电池全球专利申请主要申请人排名图表来源：杨铁军. 产业专利分析报告（第 44 册）石墨烯电池[M]. 北京：知识产权出版社，2016. 石墨烯染料敏化太阳能电池专利申请的集中度比较低，除了韩国的首尔大学校产学协团和韩国科技研究院分别有 7 项和 5 项专利申请、中国科学院和海洋王分别有 7 项和 4 项专利申请之外，其他专利申请人均只有 1-3 项专利申请，申请人非常分散。

## 02

### 不同申请人的技术特点对比

围绕技术标引项进行申请人分析时，另一个常见的形式则是选取部分主要申请人就其各个技术分支所拥有的专利技术研发成果的分布情况进行分析。在分析



时，主要侧重于各个申请人的专利技术的分布异同进行分析，特别应当结合各个申请人自身的市场地位和既往技术积累对其技术分布特点产生的原因进行分析，并进一步地通过动静结合的专利态势分析基于技术分布特点对未来发展的可能性进行推演。

## 案例 2：人工智能领域重要技术持有人在 AI 应用领域的专利技术布局比较

	Transportation	Personal devices, computing and HCI	Telecommunications	Document management and publishing	Life and medical sciences	Security	Business	Industry and manufacturing	Physical sciences and engineering	Energy management	Arts and humanities	Networks	Education	Cartography	Entertainment	Computing in government
Alphabet	333	709	593	521	119	206	463	61	53	18	163	241	67	361	55	38
Bosch	1,469	137	185	17	129	184	14	58	230	155	9	13	25	21	10	3
Canon	56	293	195	496	380	118	56	50	33	15	89	28	31	11	11	18
Fujitsu	299	200	253	326	401	351	173	110	55	25	73	54	66	8	22	34
Hitachi	735	306	338	270	447	297	168	199	256	141	98	61	90	23	13	37
IBM	424	1,050	759	1,223	553	486	935	546	112	43	150	308	215	184	82	81
LG Corporation	451	409	524	71	113	212	94	49	57	93	84	43	15	9	13	10
Microsoft	278	1,438	754	944	319	377	780	192	155	22	209	332	151	218	236	96
Mitsubishi	501	130	179	119	171	121	50	88	148	94	42	45	49	17	17	14
NEC	190	203	438	351	368	317	197	105	69	51	97	58	63	21	17	47
NTT	42	72	273	177	129	107	61	27	23	21	55	57	36	14	11	22
Panasonic	487	323	494	251	322	261	115	96	101	97	145	53	80	21	45	31
Ricoh	163	176	134	367	55	72	95	81	22	6	62	44	24	10	7	24
Samsung	538	922	755	265	595	446	183	131	165	140	176	135	73	42	62	44
SGCC	184	160	374	43	158	322	194	518	36	646	6	148	14	114	1	55
Sharp	88	153	142	203	92	54	21	28	33	7	74	14	35	7	8	16
Siemens	415	268	458	170	1,127	293	60	266	323	164	51	58	58	39	11	31
Sony	209	495	538	196	372	299	194	46	85	34	267	88	106	67	314	32
Toshiba	286	336	274	439	390	161	232	132	108	142	158	73	37	12	12	50
Toyota	1,987	169	198	14	188	92	26	36	267	173	40	27	80	31	16	19

Note: A patent may refer to more than one category. Highlighted text refers to the top category for each applicant.

专利分析可视化

## 人工智能领域重要技术持有人在 AI 应用领域的专利布局

图表来源：WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence

上图比较了人工智能领域重要技术持有人的专利技术布局。人工智能领域的大多数重要技术持有人是活跃在众多工业领域中的大型公司，因此它们的专利布局覆盖了广泛的人工智能的应用领域。由于这些公司所处的不同行业以及它们不同的知识产权战略，导致它们的专利技术布局有所不同。

其中，微软 ( Microsoft ) 在人工智能技术应用于个人设备 ( personal devices )、计算 ( computing )、人机交互 ( human-computer interaction, HCI ) 领域的专利族数量占该公司所有 AI 相关专利族数量的 24%。

中国国家电网集团 ( SGCC ) 在人工智能技术应用于能源管理 ( energy management ) 方面的专利族占比为 23%。

西门子 ( Siemens ) 是 20 强企业中在生命和医学科学领域 ( life and medical sciences ) 的主要参与者，并且在医学成像和生理参数监控领域显然处于领先地位。西门子在人工智能技术应用于生命和医学科学领域的专利族占比为 32%。

在交通运输 ( transportation ) 方面，博世 ( Bosch ) 在人工智能技术应用于交通运输领域的专利族占比为 78%；丰田 ( Toyota ) 占比为 69%；三菱 ( Mitsubishi ) 占比为 19%。并且丰田汽车已申请了许多与自动驾驶汽车以及运输和交通工程以及驾驶员或车辆识别相关的专利。

在电信 ( telecommunications ) 领域，所有主要参与者 ( 微软，三星，IBM，LG，Alphabet，松下，索尼等 ) 都已申请了许多与电信相关的专利。其中，LG 在人工智能技术应用于电信领域的专利族占比相对较高，为 24%。

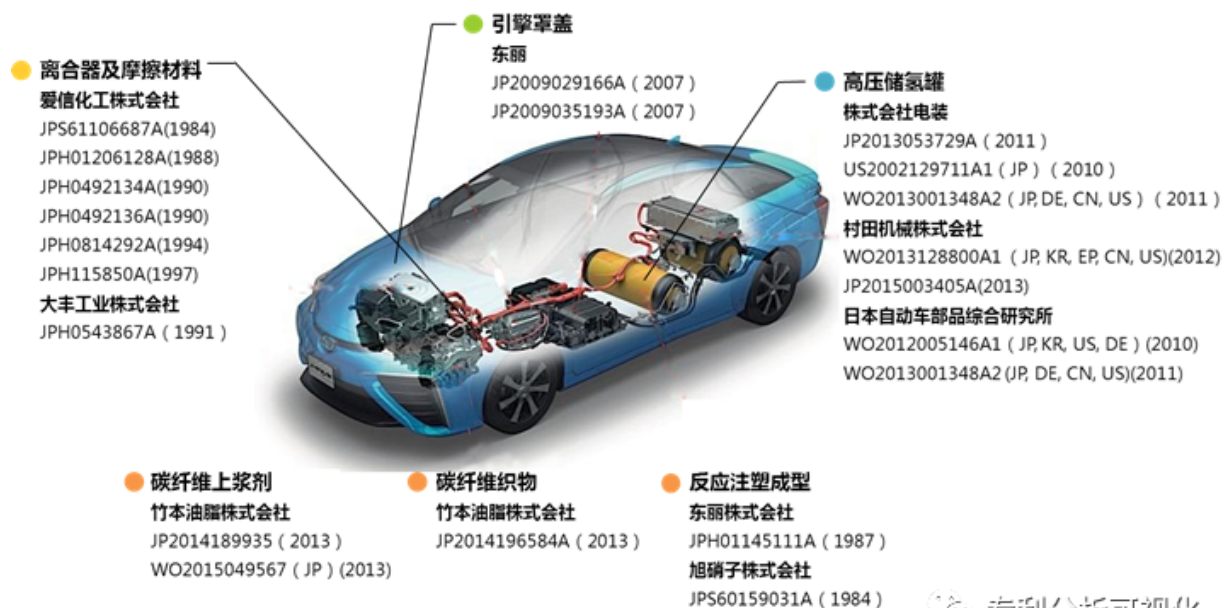
## 03

### 技术持有人的技术合作分析

合作申请是专利申请的一种常见形式。由于技术问题的复杂性，专利申请逐步出现了多个申请主体、多个权利人的情形。共同申请的专利是技术持有人之间

合作创新成果的直接体现。对于专利申请中这一独特现象的分析，有助于更清楚地了解产业间的合作关系，寻找技术研发的合作伙伴以及探索实现自主创新的机制。

### 案例 3：丰田汽车在碳纤维复合材料汽车轻量化领域的主要技术合作



注：公开后后面的括号中数字代表最早优先权年份，括号中字母代表公开国家

专利分析可视化

#### 丰田汽车在碳纤维复合材料汽车轻量化领域的主要技术合作

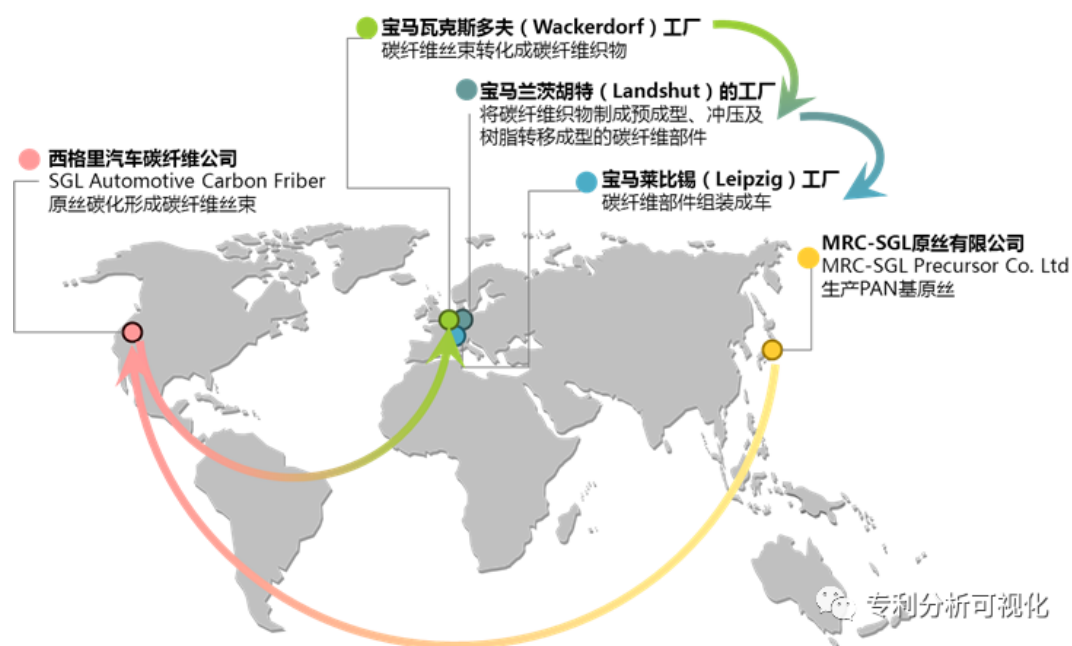
图表来源：杨铁军. 产业专利分析报告（第 43 册）碳纤维复合材料[M]. 北京：知识产权出版社，2016.

丰田的合作申请不仅涉及汽车部件：离合器及摩擦材料、引擎罩盖、高压储氢罐，还涉及碳纤维原材料的相关工艺：碳纤维上浆剂、碳纤维织物，复合材料的反应注塑成型工艺。

2014 年底，丰田推出的首款商用燃料电池汽车“MIRAI”（在日语中的意思是未来），这款车的车身底板、高压储氢罐和燃料电池组的电极基片材料分别为碳纤维增强热塑性复合材料、高强度碳纤维和炭纸，均由东丽提供。“MIRAI”配备了一前一后两个高压氢气罐，一个是 60.0 公升的前罐，一个是 62.4 公升的后罐。“MIRAI”的高压氢气罐的塑料阻挡层采用高强度碳纤维取向螺旋状的碳纤维增强复合材料结

构层三层结构，因此，碳纤维的使用量减少 40%，壁厚降至 25mm。而从图中可以看到，丰田的高压储氢罐并非丰田独立研发，而是丰田与其供应商株式会社电装、村田机械株式会社，以及研究机构日本自动车部品综合研究所共同研发完成。

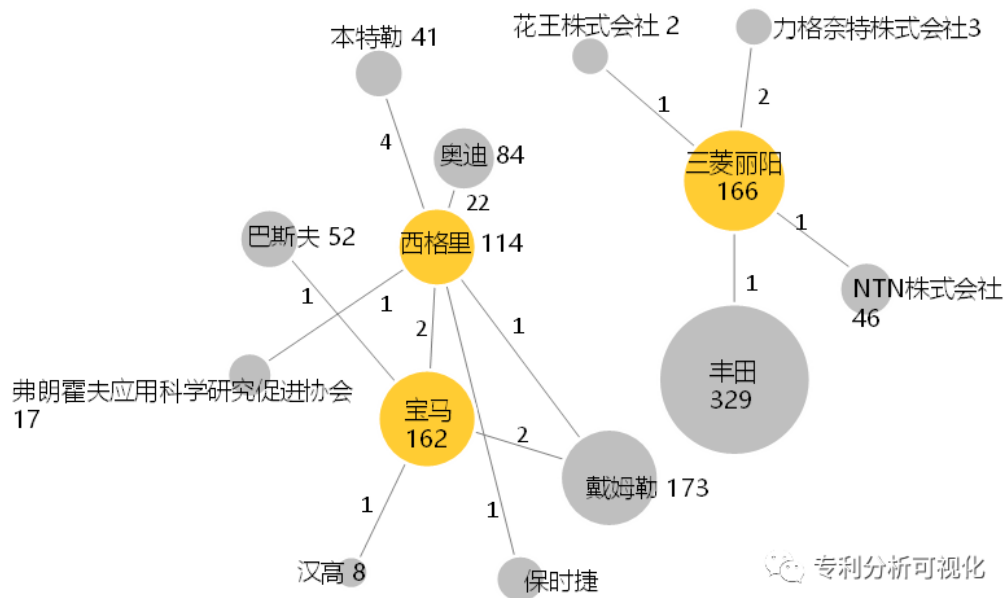
#### 案例 4：三菱丽阳、西格里、宝马在汽车用碳纤维复合材料领域的布局与合作



#### 三菱丽阳-西格里-宝马碳纤维复合材料轻量化汽车的商业合作模式

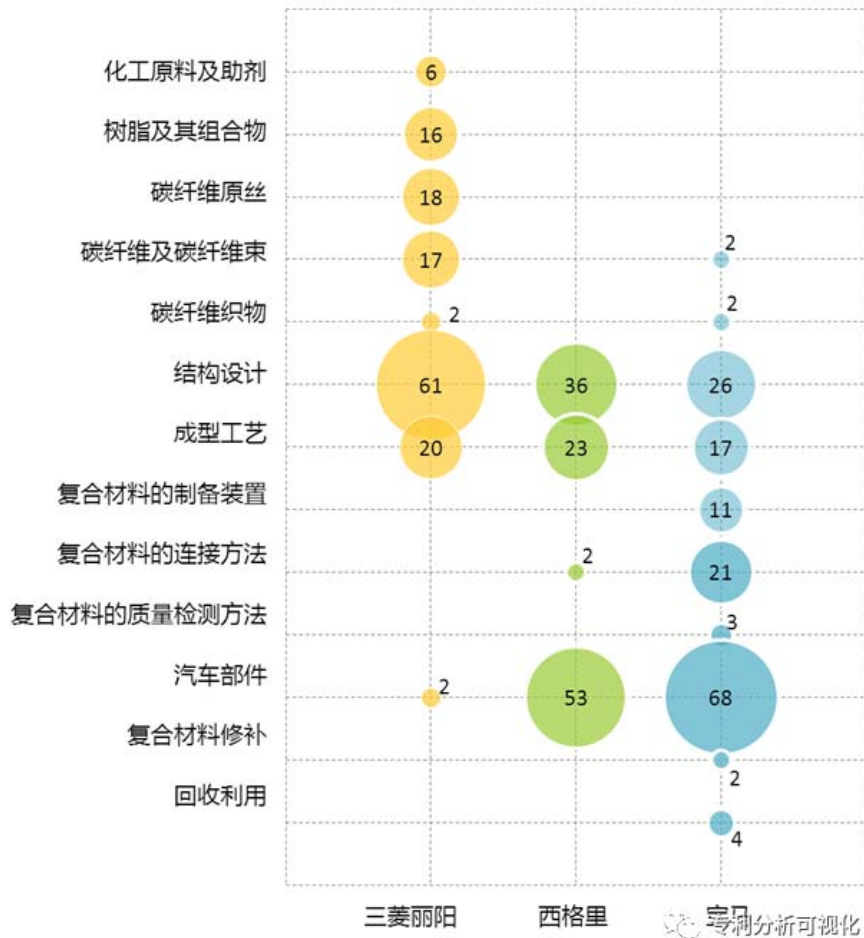
图表来源：杨铁军. 产业专利分析报告 (第 43 册) 碳纤维复合材料[M].北京：知识产权出版社，2016.

BMW i3 由三菱丽阳、西格里和宝马 3 家合作完成，由西格里和三菱丽阳成立的合资公司 MRC-SGL 原丝有限公司供应原丝，由宝马和西格里成立的西格里汽车碳纤维公司负责碳纤维材料长丝丝束的开发和制造，由宝马瓦克斯多夫工厂将长丝丝束转化成碳纤维织物，由宝马兰茨胡特工厂将其生产为层叠材料，最后由宝马莱比锡工厂生产出用于 BMW i3 的 16 种碳纤维部件。



### 三菱丽阳-西格里-宝马在碳纤维复合材料汽车轻量化领域的主要技术合作

图表来源：杨铁军. 产业专利分析报告（第43册）碳纤维复合材料[M].北京：知识产权出版社，2016.



### 三菱丽阳、西格里、宝马在碳纤维复合材料汽车轻量化领域的专利技术布局

图表来源：杨铁军. 产业专利分析报告（第43册）碳纤维复合材料[M].北京：知识产权出版社，2016.

虽然这三家企业在产业上合作非常紧密，但从专利上看，并没有很多的合作申请，且从各自的技术特点来看，三菱丽阳作为碳纤维供应商，侧重产业链上游作为原料的碳纤维原丝用的化工材料、助剂及树脂组合物、制备的碳纤维原丝、碳纤维及其丝束、碳纤维织物等产物，以及复合材料的结构设计、成型工艺等工艺方法方面的专利布局，仅有少量汽车部件专利申请。西格里作为复合材料供应商，对上游的化工原材料几乎没有涉及，主要集中在结构设计、成型工艺和汽车部件。而宝马作为整车厂商，也并没有囿于汽车部件，也有相当数量的关于结构设计和成型工艺的专利申请，和少量碳纤维束和碳纤维织物的专利申请，同时还拥有较多的复合材料的制备装置和方法的专利。由此可见，三家企业在技术链中优势互补，各自发挥所长，奠定了产业合作的基础。

【贺姿 摘录】

## 1.10【专利】干货 | 知识产权被侵权了，打官司时怎么计算侵权获利？（发布时间：2021-3-22）

关于知识产权诉讼中侵权损害赔偿的计算，专利法第六十五条第一款，以及反不正当竞争法第十七条第三款、第四款等均规定，赔偿数额可按照权利人因被侵权所受到的实际损失或侵权人因侵权所获得的利益确定。

其中，针对侵权获利，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十四条第二款规定：“专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，对于完全以侵权为业的侵权人，可以按照销售利润计算。”

可见，侵权获利计算公式一般为：侵权赔偿数额=侵权产品销售总数×每件侵权产品的合理利润，且需区分“营业利润”与“销售利润”。本文旨在对会计学上各种利润指标的概念进行厘清，并尝试进一步明确侵权获利的计算方式。

### 01 各种利润指标对比

营业利润是企业的营业收入减去各项成本费用加上各项收益。营业收入是指企业经营业务所实现的收入总额，包括主营业务收入和其他业务收入。计算公式为：营业利润=营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用-资产减值损失+其他收益+投资净收益+公允价值变动净收益+净敞口套期净收益+资产处置净收益。

利润总额是指税前利润，是企业所得税前一定时期内经营活动的总成果。计算公式为：利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出。其中，营业外收入（或支出）是指企业发生的与日常活动无直接关系的各项利得（或损失）。

净利润显示了企业经营的最终成果，是衡量一个企业整体盈亏状况的主要指标。计算公式为：净利润=利润总额-所得税费用。其中，所得税费用是指企业确认的应从当期利润总额中扣除的所得税费用。

毛利润是用销售额扣除直接成本后的利润部分，其中直接成本中不包含销售费用、管理费用、财务费用与税金等。它可以针对某一种产品的销售额来进行计算，计算公式为：毛利润=营业收入-营业成本。通过毛利润可计算出毛利率。毛利率是衡量一家企业业务盈利能力的核心指标，计算公式为：毛利润率=毛利润/营业收入×100%。

财务报表中没有专门的“销售利润”科目，会计核算中也没有统一的计算衡量指标或公式。现已失效的《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》《外国企业所得税法施行细则》和《中外合资经营企业所得税法施行细则》中涉及应纳税所得额的计算公式部分，对销售利润曾进行说明：产品销售利润=产品销售净额-产品销售成本-产品销售税金-（销售费用+管理费用+财务费用）。该“销售利润”计算公式与目前“营业利润”计算公式相似。司法实践将销售利润区别于营业利润，而通常并不与毛利润进行区分。

## 02 侵权获利的具体计算

如前所述，侵权获利计算公式为：侵权赔偿数额=侵权产品销售总数×每件侵权产品的合理利润。由于每件侵权产品的合理利润=侵权产品销售单价×合理利润率，侵权产品销售总额=侵权产品销售总数×产品销售单价，因此侵权产品合理利润=侵权产品销售总额×合理利润率。但是合理利润并不必然就是侵权损害赔偿数额。侵权获利应当与侵权行为之间具有因果关系，产品质量、服务水平、市场定位、企业商誉等非技术因素与涉案专利或技术秘密本身的技术因素共同影响了侵权人的最终获利。因此，要对技术因素与非技术因素进行区分，对非技术因素进行合理扣减；在技术因素中，要考虑涉案专利或技术秘密在被告侵权产品生产中所占的技术比重及其对利润的贡献。综上，侵权赔偿数额=侵权产品销售总额×合理利润率×技术贡献率。

1. 非以侵权为业的侵权人侵权获利的计算。除了侵权程度严重到“以侵权为业”的企业，侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算，即侵权赔偿数额=侵权产品销售总额×侵权人营业利润率×技术贡献率。根据企业利润表中关于“营业利润”与“营业收入”的相关数据，营业利润率计算公式为：营业利润率=营业利润/营业收入×100%。

2. 以侵权为业的侵权人侵权获利的计算。在认定企业是否完全以侵权为业时，被告侵权人通常会提交营业执照等证据证明其经营范围不止侵权产品的生产。但营业执照记载的经营范围系企业申请注册成立时的选择，其实际经营范围既可能大于或小于营业执照记载的经营范围。因此需要侵权人进一步举证来证明其除侵权产品以外还生产其他产品的事实，或根据已查明的事实，来具体判断侵权人是否有其他产品。

认定行为人是否以侵权为业，可从主客观两方面进行判断。从客观方面，行为人已实际实施侵害行为，并且系其企业的主营业务、构成主要利润来源；从主观方面，行为人包括企业实际控制人及管理层等，明知其行为构成侵权而仍予实施。如果行为人没有证据证明其有除被告侵权产品外的其他产品的生产和销售情况，可认定其完全以侵权为业，应按照其销售利润计算损害赔偿数额。假设当事人按照法院要求提供了原始会计凭证、侵权产品相关的财务账册、财务报表等，且真实可信，可按照其毛利润确定赔偿数额，即侵权赔偿数额=侵权产品销售总额×侵权人毛利率×技术贡献率，其中毛利率为侵权人的“（营业收入-营业成本）/营业收入×100%”。

根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第二十四条，在侵权人未提供或者对权利人提供的证据未提交任何反证的情况下，由于侵权人相比权利人节约了研发成本，具有更高的毛利率，在无法查明侵权人毛利率的情况下，按照权利人的毛利率进行计算具有一定合理性。

**【任宁摘录】**



# 热点专题

【知识产权】

【摘录】