

Newsletter:IP

卓知新论

《卓阅》知识产权专刊

2021第02期
总第02期

致力于成为最受认可的专业律师事务所
To Be the Most Recognized Prestigious Law Firm



CHANCE
BRIDGE 卓纬

目录

contents



金融及融资

知产动态

- 1 北京知识产权金融迎来新机遇
- 2 南昌知识产权质押贷款超 5 亿元
- 3 山东知识产权质押融资金额居全国第三位占全国的 10.41%
- 4 中国证监会召开 2021 年系统工作会议，强调完善科创属性评价标准
- 5 山东首个知识产权证券化项目在烟台落地

典型案例

- 1 浙江首笔知识产权混合质押融资
- 2 索通节能科技股份有限公司专利质押过千万



创新及技术转化服务

知产动态

- 1 两部门：支持“专精特新”中小企业高质量发展
- 2 上海市市场监督管理局发布《技术转移 竞争情报分析服务规范》《技术转移 技术评价规范》
- 3 上海交通大学拆分权利要求进行科技成果转化



维权及保护

知产动态

- 1 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《全面加强知识产权保护工作 激发创新活力 推动构建新发展格局》

目录

contents

- 2 中共中央国务院：对恶意侵权 / 长时间持续侵权 / 商标侵权等行为，严格执行侵权惩罚性赔偿制度
- 3 国家知识产权局就《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》公开征求意见
- 4 国知局发文推进国家地理标志产品保护示范区建设
- 5 最高检将逐步推进知识产权检察办公室试点工作
- 6 北京市高级人民法院工作报告公布两起知识产权案件

典型案例

- 1 对于故意侵害他人商标权，情节严重的，应依法加大赔偿力度，在按照法定赔偿标准的同时体现一定的惩罚性，充分发挥惩罚性赔偿对于故意侵权行为的威慑作用
- 2 网络游戏的整体画面是否属于类电影作品至少应符合具有连续动态的图像和能够表达一定的故事情节两个条件。当事人主张游戏设计构成作品的，应当证明其所主张的游戏设计属于具体规则，且属于独创性表达
- 3 法院对于赔偿金额的确认，法院依据侵权产品的销售数据、产品销售范围、侵权规模巨大、涉案专利产品利润贡献率、主观侵权恶意、原告合理开支等进行综合判定



授权确认

知产动态

- 1 日本专利局将改善 AI 相关发明审查环境
- 2 国知局要求严格规范专利申请行为
- 3 国家知识产权局拟规范申请专利行为

目录

contents

- 4 工信部就国家鼓励的集成电路设计等企业条件征求意见
- 5 国家知识产权局印发战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表
- 6 北京市丰台区：暂停对专利及贯标相关奖励的支持

典型案例

- 1 判断注册商标是否损害他人先在权利，在先权利包含在先商号、在先商品的名称，以及先在使用的未注册商标，还应在与诉争商标核定使用的商品相同或类似的商品上使用具有一定的知名度或影响力，进而可能使相关公众产生误认后果
- 2 商标权无效宣告请求纠纷案件中，申请人的主观意图并非商标权无效宣告请求纠纷案件的审查范围，而且诉争商标所有人未提交证据证明其对诉争商标进行了商业使用并从中获得了市场竞争力，故对诉争商标所有人关于申请人系恶意提起行政诉讼，目的是阻止他人申请具有市场竞争力的商标的主张不予支持

 金融及融资

知产动态

1 北京知识产权金融迎来新机遇

2月22日上午，北京市市委书记蔡奇就推动金融业高质量发展调查研究，并召开金融工作座谈会，国家金融监管部门、北京市高级人民法院及七十家中外金融机构参加会议，对推动北京市金融业改革发展提出意见建议。

蔡奇强调，要提高金融服务实体经济水平，在科技金融、文化金融、绿色金融和普惠金融等方面推出一系列举措。创建科创金融改革创新试验区，发挥知识产权质押融资、股债联动、科创母基金等作用，引导社会资金更多配置到科技创新中来。在文化、版权、旅游等领域推出相应金融产品，促进文化产业发展。打造国家绿色金融改革创新试验区，设立国家级绿色交易所。建设具有国际影响力的全球财富管理中心。完善首贷、续贷、确权中心功能，加紧建设知识产权质押融资中心。培育发展大数据交易所、知识产权交易所等平台。积极推动优质企业上市。要大力发展金融科技。抓好国家级金融科技示范区建设，探索开展数字金融创新，做好金融科技“监管沙箱”先行先试。推进金融领域数据治理和基础设施建设，巩固金融科技领先地位。

2 南昌知识产权质押贷款超 5 亿元

江西省南昌市积极推进国家知识产权示范城市工作，始终坚持把实施知识产权战略作为经济发展的主战略、创新驱动的主动力，创新知识产权质押服务。2020年，南昌市知识产权质押融资实现较快增长，共办理包括专利、商标在内的知识产权质押项目33项、质权知识产权199件，质押贷款金额5.04亿元，位列全省第一。其中，南昌受理点共办结全省商标质权登记15件，质押贷款金额2.17亿元，办结件数占全省七成。

此外，2020年，南昌市继续落实《南昌市知识产权专项资金管理办法》等中长期扶持政策体系，设立南昌市高新泽信用重点产业知识产权运营基金，联合华东交通大学开设远程教育课程，市县联合启动“知识产权万里行”，创新实现商标质权登记“一次不跑”，从培育、奖补、公共服务、宣传、转化运用多方面，扎实做好知识产权创造、运用、促进等环节工作，以知识产权强市，收到良好成效，有力推动了经济社会高质量发展。

3 山东知识产权质押融资金额居全国第三位占全国的 10.41%

据国家知识产权局最新统计，2020 年山东全省知识产权质押融资金额 226.99 亿元，占全国的 10.41%，居全国第三位。其中，专利质押 1057 项、金额 125.53 亿元，同比分别增长 61.37%、45.32%；商标质押 40 项、金额 101.46 亿元，同比分别增长 2.56%、36.78%。

近年来，省市场监管局把推动知识产权质押融资作为一项重要工作来抓，出台贴息政策，积极为中小微企业解决融资难题；组织各市开展“知识产权服务万里行”活动，举办“知识产权质押融资银企对接会”“2020 年普惠金融银企对接交流会”等活动，宣传知识产权质押融资相关政策；在疫情防控期间，走访企业了解融资需求，推动金融机构开展知识产权质押融资相关业务；推行知识产权质押登记电子化办理，专利、注册商标专用权质押登记办结时限分别压缩至 3 个工作日、2 个工作日，实现递交材料和领取通知书一次办好。

4 中国证监会召开 2021 年系统工作会议，强调完善科创属性评价标准

1 月 28 日，2021 年证监会系统工作会议在京召开。会议深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、中央经济工作会议精神 and 中央纪委五次全会精神，全面落实“十四五”规划《建议》，总结 2020 年工作，分析研判当前形势，研究部署 2021 年资本市场改革发展稳定重点任务。会上，证监会党委书记、主席易会满作了题为《把握新发展阶段 贯彻新发展理念 加快推动资本市场服务构建新发展格局》的工作报告。

会议强调，在党中央、国务院的领导下，要围绕贯彻“十四五”规划《建议》，合理确定资本市场重点支持的方向和领域，完善服务创新驱动发展的体制机制安排，主动服务经济社会发展全局。科学合理保持 IPO、再融资常态化，稳定发展交易所债券市场，完善商品及金融期货期权产品体系。完善科创属性评价标准，加强对拟上市企业股东信息披露监管，切实加强监管和风险防范，坚决防止资本无序扩张。

5 山东首个知识产权证券化项目在烟台落地

2月20日，山东省财政厅消息，去年以来，山东省财政厅会同市场监管部门立足于创新知识产权融资方式，助力科技型中小企业解决融资难题，积极推动知识产权证券化试点工作。烟台市抢抓机遇，多措并举，促成了由烟台业达租赁有限公司发起成立的“业达智融-烟台开发区知识产权（人力资本）资产支持专项计划”成功在深圳交易所发行，惠及16家科技型中小企业182项核心专利，提供了规模达3亿元的长期融资支持。



金融及融资

典型案例

1 浙江首笔知识产权混合质押融资

日前，温岭市旭日滚塑科技有限公司将其专利权、商标权、著作权组合打包，以2000万元的评估值质押给温岭联合村镇银行科技支行，并通过台州服务窗口成功办理质押登记，顺利获批银行预授信500万元，实现“知本”变现，进一步拓宽了企业融资渠道。

2 索通节能科技股份有限公司专利质押过千万

索通节能科技股份有限公司的7项专利通过评估，在国家知识产权局完成专利权质押登记1319万元，顺利获得融资。上述资金的落地，有效地缓解了企业的融资难题，更为企业在调整自身产业结构，实现转产业扩产业提供了资金支持。



创新及技术转化服务

知产动态

1 两部门：支持“专精特新”中小企业高质量发展

2月2日，财政部、工业和信息化部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建[2021]2号，下称《通知》）。

根据《通知》，将通过中央财政资金引导，促进上下联动，将培优中小企业与做强产业相结合，加快培育一批专注于细分市场、聚焦主业、创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，推动提升专精特新“小巨人”企业数量和质量，助力实体经济特别是制造业做实做强做优，提升产业链供应链稳定性和竞争力。

中央财政中小企业发展专项资金将安排100亿元以上奖补资金，分三批（每批不超过三年）支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业加大创新投入，推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”，与产业链上下游协作配套，促进数字化网络化智能化改造，通过工业设计促进提品质和创品牌等。同时，支持国家（或省级）中小企业公共服务示范平台（每省每批次不超过三个），为国家级专精特新“小巨人”企业提供技术创新、上市辅导、创新成果转化与应用、数字化智能化改造、知识产权应用、上云用云及工业设计等服务，并对重点“小巨人”企业提供“点对点”服务。

2 上海市市场监督管理局发布《技术转移 竞争情报分析服务规范》《技术转移 技术评价规范》

2月1日，上海市市场监督管理局正式发布《技术转移 竞争情报分析服务规范》《技术转移 技术评价规范》两项上海市地方标准。

《技术转移 竞争情报分析服务规范》规定了技术转移领域中竞争情报分析服务的基本要求、服务要求、服务评价等内容，旨在为企业技术创新领航、市场竞争预警及战略决策提供技术支撑。

《技术转移 技术评价规范》规定了技术转移中技术评价基本原则，技术评价服务的评价基本要求、评价指标及评价报告等内容，旨在打通高校、科研机构、企业间科技成果转化通道，为技术转移的双方进行公平交易提供技术保障。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《建设高标准市场体系行动方案》中提出“支持中国技术交易所、上海技术交易所、深圳证券交易所等机构建设国家知识产权和科技成果产权交易机构，在全国范围内开展知识产权转让、许可等运营服务，加快推进技术交易服务发展”。该两项标准将率先在国家技术转移东部中心和上海技术交易所两大平台上的服务机构推广实施，为本市服务机构从事竞争情报分析和技术评价服务提供操作规范，为技术转移过程中的确权、确价提供有力保障，提升技术转移行业整体服务能力和技术要素市场化配置能力，提高技术交易效率，助力上海构建更加完善的技术要素市场，促进创新要素集聚流动和科技成果转化，助推上海国际科创中心建设。

3 上海交通大学拆分权利要求进行科技成果转化

上海交通大学医学院（下称上交大医学院）拟将“增强激动型抗体活性的抗体重链恒定区序列”专利在特定靶点范围内的专利权以独占实施许可的方式许可给上海一家医药科技公司，合同金额约 3 亿元，外加销售提成。此前，该发明在其他靶点范围内同样以独占实施许可的方式许可给一家苏州企业。通过分拆许可的方式，避免了单一公司研发能力无法最大程度实现成果的商业价值和社会价值的问题。同时，通过分拆许可的方式，也使得专利权人能够获得可观的手续，预计上交大医学院的两次许可的合同总额可超过 11.28 亿元。此外，各靶点的专利权以独占的方式许可给不同企业，也能尽可能避免被许可人之间的直接竞争。

IP 维权及保护

知产动态

1 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局》

2月1日出版的第3期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《全面加强知识产权保护工作 激发创新活力推动构建新发展格局》。

文章强调，创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新。全面建设社会主义现代化国家，必须更好推进知识产权保护工作。知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化，关系高质量发展，关系人民生活幸福，关系国家对外开放大局，关系国家安全。

文章指出，我国知识产权事业不断发展，走出了一条中国特色知识产权发展之路，知识产权保护工作取得了历史性成就，知识产权法规制度体系和保护体系不断健全、保护力度不断加强，全社会尊重和保护知识产权意识明显提升，对激励创新、打造品牌、规范市场秩序、扩大对外开放发挥了重要作用。同时，我们也要清醒看到不足。

文章指出，当前，我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。我们必须从国家战略高度和进入新发展阶段要求出发，全面加强知识产权保护工作，促进建设现代化经济体系，激发全社会创新活力，推动构建新发展格局。第一，加强知识产权保护工作顶层设计。第二，提高知识产权保护工作法治化水平。第三，强化知识产权全链条保护。第四，深化知识产权保护工作体制机制改革。第五，统筹推进知识产权领域国际合作和竞争。第六，维护知识产权领域国家安全。

文章强调，各级党委和政府要落实责任，强化知识产权工作相关协调机制，重视知识产权人才队伍建设，形成工作合力。各级领导干部要增强知识产权意识，增强新形势下做好知识产权保护工作的本领，推动我国知识产权保护工作不断迈上新的台阶。

2 中共中央国务院：对恶意侵权 / 长时间持续侵权 / 商标侵权等行为，严格执行侵权惩罚性赔偿制度

2021年1月31日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》（下称《方案》）。提出通过5年左右的努力，基本建成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系。

《方案》在市场体系基础制度方面对加强知识产权局保护作出了部署，具体为：完善专利法、著作权法、专利授权确权配套法规，推进实施审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定，出台审理涉药品上市审评审批专利民事案件适用法律若干问题的规定。制定出台知识产权侵权惩罚性赔偿适用法律若干问题的解释，对恶意侵权、长时间持续侵权、商标侵权等行为，严格执行侵权惩罚性赔偿制度。探索建立知识产权侵权快速反应机制。做好商标代理管理办法、地理标志产品保护规定、官方标志保护办法等部门规章的制定修订工作。研究制定药品专利保护、跨境电商领域知识产权保护规则，编制发布企业知识产权保护指南和知识产权保护国别指南。优化专利、商标等申请和审查程序，提高审查效率，压缩审查时间。建立健全专利、商标等无形资产评估管理体系。

《方案》在推进要素资源高效配置方面，要求设立知识产权和科技成果产权交易机构，促进科学技术成果转化，具体包括，制定出台完善科技成果评价机制、促进科技成果转化的意见，提升技术要素市场化配置能力。修订发布技术合同认定规则及科技成果登记办法，加强对技术合同和科技成果的规范管理。完善国家技术转移体系，培育发展国家技术转移机构，建立国家技术转移人才培养体系，提高技术转移人员的技术评价与筛选、知识产权运营、商业化咨询等专业服务能力。支持建设国家知识产权和科技成果产权交易机构，在全国范围内开展知识产权转让、许可等运营服务，加快推进技术交易服务发展。

3 国家知识产权局就《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》公开征求意见

2月9日，国家知识产权局发布《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法（征求意见稿）》（下称《意见稿》）对外征求意见截至2021年3月27日。

《意见稿》拟规定，案件办理人员与当事人有直接利害关系的，应当自行回避。当事人也有权申请案件办理人员回避。当事人申请回避的，应当说明理由。案件办理人员的回避，由案件办理部门主要负责人决定。

《意见稿》拟规定，国家知识产权局根据当事人的请求和案件情况，可以决定进行书面审理或者口头审理。国家知识产权局决定进行口头审理的，应当至少在口头审理3个工作日前将口头审理的时间、地点通知当事人。请求人无正当理由拒不参加或者未经允许中途退出的，其请求视为撤回；被请求人无正当理由拒不参加或者未经允许中途退出的，缺席审理。

4 国知局发文推进国家地理标志产品保护示范区建设

2月19日，国家知识产权局办公室发布《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法（试行）》（下称《办法》）。

《办法》规定，示范区建设要以保护当地优势特色和经深加工附加值高的地理标志为主，优先选择传承历史文化技艺并预期可取得较大经济、社会和生态效益的地理标志。示范区申报应当具备“经过地理标志认定”等四项条件。同时，《办法》明确，国知局发布示范区申报通知，每年组织1次示范区建设申报评定工作。国知局组织对申报的示范区建设申请进行综合评审，择优确定示范区建设名单。《办法》还指出，示范区的主要任务包括“夯实保护制度，引领协同推进”等五方面。国知局制定验收标准，引入第三方评价，统一组织筹建验收，可以委托省级知识产权局组织实施筹建验收。国知局根据验收意见，确定结果并公布。

5 最高检将逐步推进知识产权检察办公室试点工作

2月8日，最高人民检察院召开“依法加强知识产权司法保护 服务保障创新型国家建设”新闻发布会。最高检检察委员会委员、第四检察厅厅长、知识产权检察办公室主任郑新俭表示，最高检将逐步推进知识产权检察办公室试点工作。

据悉，2020年11月，最高人民检察院以检察官专门办案组织的形式设立知识产权检察办公室，统筹推进知识产权刑事、民事、行政检察职能优化整合，加强知识产权综合性保护。此外，最高检还在北京、天津、上海等八省市检察机关开展了为期一年的知识产权检察职能集中统一履行试点工作，希望及时总结试点工作经验，待条件成熟时逐步推广，优化整合知识产权检察职能，全面提升知识产权法律保护水平。

最高检设立知识产权检察办公室的主要是服务保障创新型国家建设。整合知识产权刑事、民事、行政检察职能，实现对知识产权综合性、多层次、全方位的司法保护。适应新形势新要求，发挥检察机关知识产权保护职能作用。加强对全国检察机关知识产权检察工作的统筹指导，规范知识产权检察办案活动，提高整体检察履职能力，更好服务于知识产权强国建设。

6 北京市高级人民法院工作报告公布两起知识产权案件

2021年1月25日上午，在北京市第十五届人民代表大会第四次会议上，北京市高级人民法院院长寇昉作北京市高级人民法院工作报告。其中，这份报告提到了去年发生在北京的典型案件中有两起知识产权案件。

“人工智能著作权”案案情回放：

原告北京菲林律师事务所于2018年9月9日首次在其微信公众号上发表涉案文章《影视娱乐行业司法大数据分析报告——电影卷·北京篇》，文章由文字作品和图形作品两部分构成，是采用人工智能法律统计数据软件获得的报告。2018年9月10日，百度网讯公司经营的百家号平台上发布了涉案文章，删除了文章的署名、引言等部分。北京互联网法院经审理认定，根据现行法律规定，文字作品应由自然人创作完成。

软件的使用者仅在操作界面提交了关键词进行搜索，这种行为没有传递软件使用者思想、感情的独创性表达，不宜认定为使用者创作完成，使用者不应成为涉计算机软件智能生成内容的作者，该内容亦不能构成作品。但涉计算机软件智能生成内容凝结了软件研发者和软件使用者的投入，具备传播价值，应当赋予投入者一定的权益保护。百度网讯公司未经许可在其经营的相关平台上提供了被诉侵权文章内容，供公众在选定的时间、选定的地点获得，侵害了菲林律所享有的信息网络传播权，应承担相应的民事责任。法院综合案情判令百度网讯公司自判决生效之日起 7 日内连续 48 小时刊登道歉声明，为原告消除影响，并向原告赔偿经济损失 1000 元及合理费用 560 元，驳回原告的其他诉讼请求。

“抖音短视频”案案情回放：

原告微播视界科技有限公司诉称，“抖音短视频”平台上发布的“我想对你说”短视频，由创作者“黑脸V”独立创作完成，应作为作品受到著作权法保护。原告公司对于该短视频享有独家排他的信息网络传播权等权利。二被告百度在线公司和百度网讯公司，未经原告许可，擅自将上述短视频在其拥有并运营的“伙拍小视频”上传播并提供下载服务，侵害了原告享有的信息网络传播权。据此，向二被告索赔 100 万元及合理支出 5 万元。被告辩称，“我想对你说”短视频不具有独创性，不应构成著作权法保护的作品。此外，伙拍小视频手机软件仅提供信息存储空间服务，涉案短视频是网民自行上传的，百度在收到原告的有效投诉后，已经及时进行了删除处理，不存在过错，不应当承担民事责任。北京互联网法院经审理认为，“独立完成”应以短视频与其他视频、网络图片之间是否存在能够被客观识别的差异为条件，视频的长短与创作性的判定没有必然联系。涉案“我想对你说”短视频构成了一个有机统一的视听整体，其编排、选择及呈现给观众的效果，与其他用户的短视频完全不同，体现了制作者的个性化表达，具备著作权法的独创性要求，构成类电作品。百度履行了“通知—删除”义务，不构成侵权行为，不应承担相关责任，驳回了微播视界公司的诉讼请求。

 维权及保护

典型案例

1 对于故意侵害他人商标权，情节严重的，应依法加大赔偿力度，在按照法定赔偿标准的同时体现一定的惩罚性，充分发挥惩罚性赔偿对于故意侵权行为的威慑作用

案件名称：原告北京字节跳动科技有限公司、浙江今日头条科技有限公司诉被告深圳故事文化传媒有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

案情简介：字节跳动公司、浙江今日头条公司共同享有涉案“头条”、“今日头条”文字商标的注册商标专用权。深圳故事公司作为与两原告具有竞争关系的互联网服务提供者，有意将其网站命名为“头条百科”（域名:www.toutiaobaike.com），与两原告运营的“今日头条”APP及其旗下的“头条百科”网站名称极为相似或相同，并在网站首页多处使用“头条”标识。杭州铁路运输法院认定被告深圳故事文化传媒有限公司侵害了“头条”、“今日头条”系列注册商标权，赔偿两原告经济损失及合理费用共计 300 万元。

2 网络游戏的整体画面是否属于类电影作品至少应符合具有连续动态的图像和能够表达一定的故事情节两个条件。当事人主张游戏设计构成作品的，应当证明其所主张的游戏设计属于具体规则，且属于独创性表达

案件名称：原告天津益趣科技有限公司（以下简称益趣公司）与被上诉人上海羽盟网络科技有限公司（以下简称羽盟公司）著作权侵权与不正当竞争纠纷案

案情简介：益趣公司为《拳皇 98 终极之战 OL》（以下简称《拳皇》）游戏软件的著作权人，被控侵权游戏《数码大冒险》是羽盟公司开发的一款游戏软件。益趣公司认为，羽盟公司开发的《数码大冒险》在游戏规则说明、规则界面功能板块结构设计、人物属性技能数值设置等方面与《拳皇》游戏存在极大的相似性，是一种全面抄袭，其行为侵害了益趣公司《拳皇》游戏的著作权。羽盟公司作为益趣公司的竞争者，对益趣公司知名商品《拳皇》的抄袭构成了不正当竞争。一审法院审理后判令羽盟公司立即停止涉案不正当竞争行为，赔偿益趣公司经济损失及合理费用 160 万元，驳回益趣公司的其他诉讼请求。益趣公司向上海知产法院提起上诉。上海知产法院经审理维持一审判决。

3 法院对于赔偿金额的确认，法院依据侵权产品的销售数据、产品销售范围、侵权规模巨大、涉案专利产品利润贡献率、主观侵权恶意、原告合理开支等进行综合判定

案件名称：原告卡西欧计算机株式会社诉被告上海旋风贸易有限公司、广州斯麦尔表业有限公司、东莞市威时电子科技有限公司、东莞市常平华信塑胶模具制品厂侵害外观设计专利权纠纷案【（2019）沪73民初302号等三案】

案情简介：被告旋风公司、斯麦尔公司、威时公司、华信制品厂通过各自在网络平台上经营的店铺，销售型号为1436/1617/1545、品牌为SMAEL的侵权产品，这些商品的外观与卡西欧申请外观设计专利的产品具有极高的相似度，落入了涉案专利权的保护范围。卡西欧作为涉案“手表”外观设计的专利权人，将四被告诉至法院，请求判令四被告立即停止专利侵权行为，共同赔偿经济损失及合理费用。2021年1月28日，上海知识产权法院对外观设计专利权侵权纠纷三起案件作出一审判决，判令四被告立即停止对卡西欧手表外观设计专利权的侵害，并连带赔偿原告经济损失及合理费用共计人民币880万元。

IP 授权确认

知产动态

1 日本专利局将改善 AI 相关发明审查环境

2021年1月22日，日本专利局（JPO）成立了一个人工智能（AI）审查支援小组，致力于改善 AI 相关发明的审查环境。

近年来，以深度学习为中心的 AI 相关技术迅猛发展，与 AI 技术相关的发明专利申请不断增加。

日本专利局采取了增加并公开了与 AI 技术有关的审查案例等措施，以提高审查的透明度和可预测性。

AI 相关技术是典型的融合技术，不仅需要了解与 AI 相关的技术，还必须准确把握 AI 在各个技术领域的应用情况等。

因此，AI 审查支援团队将开展跨技术领域合作，以积累和分享最新 AI 技术知识和审查案例，商讨相关的专利审查措施。

AI 负责人员将收集各个审查部门的知识见解，解答来自审查员的咨询，为实现高效和高质量的 AI 相关发明审查提供支持。

2 国知局要求严格规范专利申请行为

1 月 27 日，国家知识产权局发布《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（下称《通知》）。

《通知》包含以下六方面内容：一、明确工作目标；二、把握工作重点；三、强化工作措施；四、加强协同治理；五、完善工作机制；六、推动工作落实。其中，《通知》提出，实施“单位或个人故意将相关联的专利申请分散提交”等六类不以保护创新为目的的非正常专利申请（下称“该类申请”）行为的，按照有关法律法规和政策规定予以从严打击、从严处置。同时，2021 年全年，集中开展打击该类申请行为专项整治。《通知》还明确，调整专利资助政策。2021 年 6 月底前要全面取消各级专利申请阶段的资助。“十四五”期间，各地方要逐步减少对专利授权的各类财政资助，在 2025 年以前全部取消。

3 国家知识产权局拟规范申请专利行为

2 月 10 日，国家知识产权局发布《关于规范申请专利行为的办法（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。

《意见稿》对各类非正常申请专利行为进行了界定，列举了非正常申请专利行为的表现形式。规定了对于非正常专利申请的审查程序。《意见稿》明确了国家知识产权局对非正常专利申请的专门处理程序，同时为保障相对人的合法权益，告知了相关法律救济途径。三是原则规定了对于非正常申请专利行为的相关处理措施。《意见稿》分层次、分主体明确了对存在各类非正常申请专利行为的单位或个人的处理措施，以及处理部门和处理机关。

4 工信部就国家鼓励的集成电路设计等企业条件征求意见

工业和信息化部电子信息司起草了《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件（征求意见稿）》《国家鼓励的软件企业条件（公开征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），并分别于2月4日、2月9日公开征求意见。

《征求意见稿》明确了国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业、软件企业条件，在知识产权持有要求方面要求为：国家鼓励的集成电路设计企业拥有与集成电路产品设计相关的已授权发明专利、布图设计登记、软件著作权合计不少于8个；国家鼓励的集成电路装备企业拥有与集成电路装备研发、制造相关的已授权发明专利数量不少于10个；国家鼓励的集成电路材料企业拥有与集成电路材料研发、生产相关的已授权发明专利数量不少于5个；国家鼓励的集成电路封装、测试企业拥有与集成电路封装、测试相关的已授权发明专利数量不少于5个；软件企业要求主营业务或主要产品具有专利、软件著作权等自主知识产权。

5 国家知识产权局印发战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表

2月10日，国家知识产权局印发《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表（2021）（试行）》，参照《关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知》将国际专利分类直接与战略性新兴产业分类进行对照，为各地方、有关部门实现战略性新兴产业专利与经济活动的关联分析提供统计监测依据。

6 北京市丰台区：暂停对专利及贯标相关奖励的支持

1月29日，北京市丰台区市场监管局发布《关于调整2021年专利专项资金奖励项目的通知》，根据《国暂停对专利家知识产权局办公室关于开展专利申报相关政策专项督查的通知》，对2020-2021年专利专项奖励项目进行了调整，具体包括：

(1) 暂停对专利授权奖励。

暂停对《丰台区专利促进与保护管理办法（试行）》第五条、第六条和第八条涉及的对专利授权奖励的支持。

(2) 暂停对中国专利奖和北京市发明专利奖的奖励。

暂停执行《丰台区专利促进与保护管理办法（试行）》第九条涉及中国专利奖和北京市发明专利奖的奖励。

(3) 暂停对“专利大户”的奖励。

暂停执行《丰台区专利促进与保护管理办法（试行）》第七条涉及“同年度申请国内发明专利总数首次突破 50 件的企事业单位”的奖励。

(四) 暂停对获得《企业知识产权管理规范》认证证书的相关奖励。

暂停对获得《企业知识产权管理规范》认证证书的相关奖励。

IP 授权确认

典型案例

1 判断注册商标是否损害他人先在权利，先在权利包含在先商号、在先商品的名称，以及先在使用的未注册商标，还应在与诉争商标核定使用的商品相同或类似的商品上经使用具有一定的知名度或影响力，进而可能使相关公众产生误认后果

案件名称：原告新平衡运动鞋公司诉被告上诉人中华人民共和国国家知识产权局、周乐伦、广州新百伦企业管理有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案【(2020)京行终 6686 号】

案情简介：New balance 公司是第 175153 号“NEWBALANCE”商标、第 749744 号“NEWBALANCE”商标的拥有人，New balance 公司认为广州新百伦企业管理有限公司的第 4100879 号“新百伦”商标是对商标的恶意模仿和抢注，并损害了其权益，故对该商标提起无效宣告。此后，北京知识产权法院、北京市高级人民法院驳回原告 New balance 公司的诉讼请求。

2 商标权无效宣告请求纠纷案件中，申请人的主观意图并非商标权无效宣告请求纠纷案件的审查范围，而且诉争商标所有人未提交证据证明其对诉争商标进行了商业使用并从中获得了市场竞争力，故对诉争商标所有人关于申请人系恶意提起行政诉讼，目的是阻止他人申请具有市场竞争力的商标的主张不予支持

案件名称：上诉人窦某某上诉北新集团建材股份有限公司、国家知识产权局商标权无效宣告请求行政纠纷【（2020）京行终 7061 号】

案情简介：自然人窦某某注册第 31382536 号“BIIIII”商标。2019 年 5 月 24 日，北新公司向国家知识产权局提出无效宣告请求，认为与第 13090336 号“BNBM”商标、第 1049497 号“BNBM”商标、第 4629833 号“BNBN”商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。经审理，国家知识产权局认定构成近似商标，裁定对诉争商标予以无效宣告。窦某某向北京知产法院法院提起行政诉讼，北京知产法院驳回其诉讼请求，窦某某提起上诉，北京高院维持一审判决。

联系我们

《卓知新论》为卓纬定期发布的知识产权电子刊物，本刊内容非正式法律意见，仅供交流参考，北京卓纬律师事务所保留本刊所有权利。如需咨询相关法律问题或了解更多信息，敬请联系卓纬知识产权部。



孙志峰 合伙人

专业领域：商标、专利、著作权、不正当竞争、商誉侵权

联系电话：86 10 8587 0078

联系邮箱：zhifeng.sun@chancebridge.com



孙志峰律师为卓纬知识产权部主管合伙人，从事法律实务 16 年。法官阶段从事民商事审判 8 年，年均结案 400 件左右，并在刑庭、研究室等法院宏观及微观部门任职，精通审判实践，熟悉裁判思维；律师阶段就职于国内顶尖知识产权团队，熟悉商标、专利授权确权及各类知识产权行政、民事诉讼实务，近 4 年年均代理知识产权诉讼案件始终保持百件左右，所代理的案件遍及最高法院及 20 个省的高院、中院，拥有非常丰富的诉讼经验。



班轲 律师

专业领域：知识产权、争议解决

联系电话：86 10 8587 0078

联系邮箱：ke.ban@chancebridge.com



班轲律师具有工学和法学教育背景，先后毕业于中国海洋大学、北京大学，执业律师、专利代理师。主要从事民商事争议解决、知识产权争议解决、专利商标分析布局、投融资等法律服务。曾先后任职于北京大成律师事务所、台一国际专利商标法律事务所，为国家开发投资集团、中国建筑标准设计研究院、中国电建集团等多家大中型企业提供专业法律服务。



李素素 律师

专业领域：著作权、专利、商标

联系电话：86 10 8587 0078

联系邮箱：susu.li@chancebridge.com



李素素律师毕业于中国政法大学，现为北京卓纬律师事务所执业律师。主要从事著作权、商标争议解决等法律服务。曾任职于北京市中闻律师事务所知识产权团队，为国内多家影视版权发行商提起维权诉讼，在著作权侵权领域拥有非常丰富的诉讼经验。

卓纬知识产权部由国内顶尖知识产权专家学者、业绩骄人资深律师所组成，团队经验丰富，特点突出，能够结合企业商业规划寻求更加符合商业利益的途径和策略。我们服务过的客户不仅有跨国企业集团、行业翘楚，也有创新主体、中坚力量，其中不乏新加坡南洋理工、美国康奈尔大学、万达、联美、清华同衡、狼人杀、中国电建、百合佳缘、燕之坊等盛名卓著的领军者，一些诉讼案例还被载入中国法院典型案例或省级十佳案例。2020年卓纬知识产权团队更是发布了《科创板上市审核规则知识产权审查分析报告》《知识产权保护典型案例汇编》等系列专业报告，取得了客户和行业专家的普遍认可。

法律服务内容：

知识产权维权和争议解决

- 专利、商标、著作权的行政维权
- 专利、商标、著作权的争议解决
- 域名争议解决
- 不正当竞争争议解决

知识产权运营和管理

- 知识产权布局和战略规划
- 商标、专利授权和确认
- 知识产权转让、许可、质押和其他交易
- 知识产权合规审查

《卓知新论》编辑部

主编：孙志峰 班珂

排版：林玉瑶 李月明

核稿：郑小敏

如您对本电子资讯有任何意见或建议，请邮件联系：contacts@chancebridge.com。

订阅变更或取消：

如您需要变更接收的电子邮件地址或希望不再接收我们的邮件推送，请直接通过原邮件进行联系。

致力于成为最受认可的专业律师事务所
To Be the Most Recognized Prestigious Law Firm

Chambers
AND PARTNERS

“公司/商事：东部沿海（北京）推荐律所”
(2021, 2020, 2019, 2018, 2017)



“北京值得推荐律所” (2021, 2020)

**ASIAN LEGAL
BUSINESS**

“ALB CHINA 十佳成长律所” (2020)
“ALB CHINA 中国精品律所” (2019)
“中国法律大奖-年度最具潜力律所” (2018, 2015)
“ALB中国最佳雇主” (2018)

IFLR1000

“北京地区推荐律所” (2020)
“中国区域值得关注律所” (2021, 2020, 2019)
“中国区域高度评价律师” (2021, 2020, 2019)

**CHINA BUSINESS
LAW JOURNAL** 商法

“卓越律所大奖” (2020, 2019, 2018, 2014)
“A-list精英律师” (2019, 2018, 2017, 2016)
“年度交易项目” (2016)

**asiaLaw
PROFILES**

“值得关注律所” (2021, 2020, 2019)



承卓越·敬不凡

T +86 10 8587 0068 F +86 10 8587 0079
北京市东城区东长安街1号东方广场E2座2107-2112室 邮编 100738
Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing

www.chancebridge.com