

# 知识产权海外风险 预警专刊

2024 年 7 月 · 总第 63 期

中国保护知识产权网

# 目 录

国际组织 .....	5
WIPO 最新数据显示无形资产投资在全球范围内迅速增长 .....	5
生物技术革命：世界知识产权组织《知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》的影响 .....	6
欧洲专利局发布 2023 年年度审查报告 .....	8
电池技术：专利申请与未来发展领域 .....	9
欧洲专利局与日本佳能公司进行会面 .....	11
国际商标协会认为非同质化代币和无形商品在《兰哈姆法案》保护范围内 .....	11
美国商会称 USPTO 药品专利报告披露的“激进派”数据是“假数据” .....	13
非洲知识产权组织和非洲地区知识产权组织重申双方的共同愿景 .....	14
美国 .....	15
美国最高法院批准受理对房地产公司关联方利润赔偿裁定的移送请求 .....	15
美国参议院通过降低药品成本法案 .....	16
美国联邦巡回上诉法院在先例性判决中确认了针对 RaDaR 癌症检测试剂盒的初步禁令 .....	17
美国版权局发布一项终止权、版税分配以及与《音乐现代化法》适用有关的最终条例 .....	19
最新统计数据显示：美国 PTAB 的专利无效率继续攀升 .....	20
USPTO 的积压专利数量可能达到历史最高水平 .....	22
美国莫德纳公司在与辉瑞和 BioNTech 之间产生的专利纠纷中获胜 .....	23
美国：Island 公司请愿书凸显专利裁决日益偏离民事诉讼规范 .....	25
欧盟 .....	28
欧盟统一专利法院颁布禁令 首次就案情作出大胆判决 .....	28
UPC 的诉讼案暴露了欧盟 SEP 拟议法规存在市场支配力方面的漏洞 .....	31

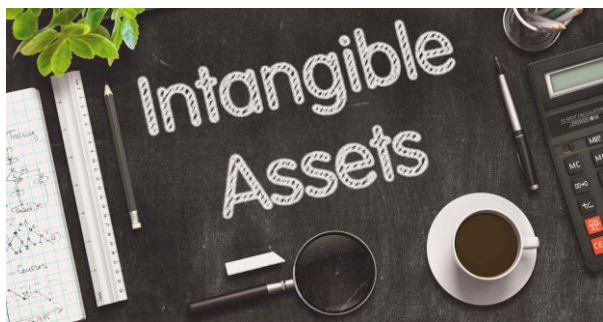
统一专利法院：案件、数据和未来 .....	33
杜塞尔多夫地方分院向浴缸制造商发出禁令 .....	35
欧洲理事会就危机管理强制许可表明立场 .....	37
德国 .....	38
德国法院的案件受理数量持续下降 .....	38
德国彪马公司在一起涉及商标侵权的诉讼中大获全胜 .....	41
慕尼黑法院就氮化镓相关专利发出单方面临时禁令：英飞凌诉英诺赛科 .....	43
慕尼黑地区法院在涉及拜瑞妥的纠纷中坚持自己的立场 .....	45
Tinder 令 Hoccer 的专利技术失效 .....	46
英国 .....	47
预测：英国新政府将如何解决人工智能发展和知识产权方面的冲突 .....	47
英国和欧洲专利局关于使用权利要求可专利性的不同做法 .....	49
英国雅培糖尿病护理公司与硅基仿生科技公司之间的斗争持续升温 .....	51
从 InterDigital 诉联想的英国 FRAND 上诉案中汲取的 5 条欧盟 SEP 拟议法规经验 .....	53
加拿大 .....	55
加拿大拟定专利药品价格审查框架指南 .....	55
印度 .....	57
印度德里高等法院驳回安可尔健康美容私人有限公司向高露洁棕榄公司提出的伪造指控 .....	57
印度零售公司 Fabindia 以商标侵权和假冒为由向 Fab India Emporium 提起诉讼 .....	60
印度童子军度假村向希格诺服务个人有限公司提起诉讼 .....	61
气味商标的概念及其在印度的法律地位 .....	63
德里高等法院就卡骆弛公司起诉孟买商标注册处一案作出里程碑式的裁决 .....	64

德里高等法院对辉瑞诉 Renovision 的裁决分析.....	65
德里高等法院就范斯起诉 FCB Garment Tex 公司一案作出判决.....	67
日本.....	69
东京地方法院裁定人工智能系统无法成为发明人.....	69
Pocketpair 公司出品的游戏是否侵犯了任天堂的版权？ .....	70
巴西.....	72
巴西国家工业产权局参加世界知识产权组织大会 .....	72
巴西与韩国签署工业产权合作协议 .....	72
其他.....	73
法国加大对假货的打击力度以为 2024 巴黎奥运会开路 .....	73
新加坡：专利形式审查手册更新 .....	75
哈萨克斯坦药品序列化框架上线.....	76
肯尼亚：知识产权的商业化和货币化.....	77
智利国家工业产权局提出一项旨在利用知识产权来推广麦哲伦羊毛的倡议.....	81
越南知识产权法院将为该国开展知识产权执法工作铺平道路 .....	82
柬埔寨专利和工业品外观设计制度的发展.....	83

# 国际组织

## WIPO 最新数据显示无形资产投资在全球范围内迅速增长

世界知识产权组织（WIPO）的最新数据显示，在过去的 15 年中，对品牌、外观设计、数据和软件等无形资产的投资增长速度是对工厂和机器等有形资产投资的 3 倍。



根据世界知识产权组织（WIPO）的最新数据，在过去的 15 年中，对品牌、外观设计、数据和软件等无形资产的投资增长速度是对工厂和机器等有形资产投资的 3 倍，其中瑞典、美国和法国的投资活动最为密集，印度呈上升趋势。

与意大利路易斯商学院（LBS）合作出版的首份《世界无形投资亮点（World Intangible Investment Highlights）》展示了无形资产如何在全球化的知识经济中成为创新和经济增长日益重要的驱动力。

尽管破坏性的全球危机不断发生，利率上升，无形投资总额在 2023 年仍达到了 6.9 万亿美元，比 1995 年的 2.9 万亿美元翻了一番多。该报告显示，自 2008 年以来，无形投资的增长率是有形投资的 3 倍，而有形投资在 2023 年增至 4.7 万亿美元。

“在我们的全球经济中，有一个改变游戏规则但人们却看不见的趋势，那就是无形资产作为全球经济价值的驱动力和持有者正在崛起。即使在当前经济不确定的时期，无形投资仍在蓬勃发展，并持续超过有形资产投资总额，在美国和欧洲等高收入经济体以及印度等快速新兴经济体中，无形资产投

资都在激增。”

WIPO 总干事邓鸿森（DarenTang）表示：“这份报告强调了以知识产权为基础的无形资产在全球经济中发挥的主导作用，并提供了确凿的数据，为世界各国政府寻求以创新带动增长的循证决策提供支持。”

该报告还显示：

-经济不确定时期的韧性：与近期经济衰退期间的有形投资相比，无形投资水平显示出更大的韧性，尽管利率上升阻碍了其他投资流向；

-国内生产总值（GDP）份额不断增长：在高收入经济体和新兴经济体中，无形投资在 GDP 中所占的份额越来越大；

-最密集的地区：无形资产密集度最高的经济体（相对于 GDP）是瑞典、美国和法国。例如，与 2023 年的有形投资相比，美国的无形投资在 GDP 中所占比重几乎是有形投资的两倍。在有形投资占 GDP 所占份额高于无形投资的国家中，两者之间的差距随着时间的推移不断在缩小；

-主要经济体（1995 年—2023 年）：美国、法国、德国和英国的企业是无形资产的最大投资者，其中美国在 2023 年的无形投资水平最高。法国和德国在 2020 年之前的发展轨迹相似，之后法国的无形投资水平超过德国，成为欧盟的领先者；

-新兴经济体显著增长：从 2011 年至 2020 年，印度的无形投资增长最快（最新数据），增长率超



过了许多高收入的经济体，与德国和日本的无形投资强度（占 GDP 的比例）相当；

-领先的无形资产类型：软件、数据和品牌是增长最快的无形资产类型。

尽管无形资产对经济产生了重大影响，但传统的计量框架未能充分反映无形资产的规模、构成和影响。该报告以 WIPO-LBS 全球 INTAN-Invest 数据库的数据为基础，提供了最新的跨国无形投资衡量标准，这对全球的政策制定和经济预测至关重要。该报告目前涵盖了 26 个国家，占全球 GDP 的一半以上，并计划在后续版本中纳入更多经济体。

“在当今瞬息万变的商业环境中，投资无形资产对于企业提高应对数字化转型、快速适应和保持竞争力的能力至关重要”，路易斯商学院教授、该报告的合著者塞西莉亚·乔纳—拉西尼奥（Cecilia Jona-Lasinio）表示：“这就是为什么开发无形资产数据（如 Global-INTAN Invest）对于明智的政策制定和战略规划至关重要。”

#### 关于无形资产的解释

什么是无形资产？在当今的经济中，高科技、制药、汽车和金融服务等行业中最有价值的企业，其竞争力和市场价值都来自无形资本，而不是有形资本。这些无形资产包括研究与开发、专有技术、软件和数据、外观设计、品牌和声誉、组织或供应链专业知识以及顶级技能，所有这些资产都以某种

形式产生或与知识产权相互作用。尽管这些资产是无形的，但它们却能够为企业、经济、社会和个人创造巨大的价值。

为什么无形资产如此重要？无形资产虽然是无形的，但在当今的竞争格局中，却对企业和国家的命运和财富产生了重大影响。对无形资产的投资使企业能够增强其竞争优势和知识产权水平，推动创新和增长，吸引顶尖人才，培养客户忠诚度，并最终确保市场上的成功。无形资产虽然对普通人来说并不是显而易见的，但它通过促进更好的经济前景、创造更高薪的工作、提高产品质量和创新能力以及提供更可靠的产品，对日常生活产生了深远的影响。

为什么无形资产的准确衡量对政策制定者和社会至关重要？尽管无形资产在促进创新和竞争力方面发挥着举足轻重的作用，但人们对无形资产的规模、影响和构成的理解仍然有限。然而，对无形资产投资的精确衡量对于了解经济和生产率增长的驱动因素以及制定明智的促进增长政策十分重要。对无形资产投资的衡量不足可能导致一些不良的后果，包括估值过低、资源分配不当、竞争力下降（包括金融机构融资不足和投资者投资不足），从而造成工作岗位流失、公司繁荣程度降低以及决策者决策失误等情况。

（编译自 [www.ag-ip-news.com](http://www.ag-ip-news.com)）

## 生物技术革命：世界知识产权组织《知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》的影响

经过 25 年的谈判，WIPO 各成员方代表于 2024 年 5 月 13 日至 24 日在瑞士日内瓦举行的外交会议上最终批准了《知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》。



随着世界知识产权组织（WIPO）对《知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》的批准，全球生物技术将会迎来重大变革。经过 25 年的谈判，各成员方代表于 2024 年 5 月 13 日至 24 日在瑞士日内瓦举行的外交会议上齐聚一堂并最终批准了这一历史性条约。该条约带来的主要变化是强制要求在专利申请中公开遗传资源和相关传统知识的来源。

该条约的颁布是知识产权领域的一个里程碑，特别是对于像巴西这样的生物多样性大国以及长期以来为承认和保护其祖先流传至今的知识而努力的传统国家而言。从历史上看，这些在知识产权法和条约中一直是被忽视的，这导致该国的遗传资源和传统知识在未经适当同意或利益分享的情况下被授予在他人专利中使用。

### 实施与合规挑战

在日内瓦进行的激烈讨论揭示了两个对立的阵营：发达国家关注对创新和专利的潜在影响，而生物多样性极高的国家和土著人民则主张遗传资源和传统知识来源的透明度和认可。该条约的第一条概述了其目标，重点是遗传资源和传统知识专利制度的效率、透明度和质量。

尽管自获得批准以来已经有大量国家成为签署方，但该条约将在 15 个成员国向 WIPO 秘书处交存批准书或加入书的 3 个月后生效。如果专利申请是基于遗传资源或相关传统知识的，那么申请人

将被要求披露原产国或相关传统社区的信息。

WIPO 将“基于”定义为遗传资源和/或传统知识对于发明中包含的权利要求来说具有至关重要的必要性，并且该权利要求取决于遗传资源和/或相关传统知识的特定属性。如果申请人在申请专利时不了解必要的信息，则必须就此作出声明。

巴西国家工业产权局（INPI）将在实施该条约方面发挥重要的作用，为申请人建立遵守新义务的必要途径，这可能会通过新的决议和建立一个包含遗传资源和传统知识信息的数据库来实现。该数据库应与土著人民和传统社区合作建立，以确保他们的声音得到倾听和尊重。

对不遵守条约的制裁是谈判期间最具争议的问题之一。该条约规定，每个成员方将制定适当的法律和行政措施来处理任何侵权行为，只有在证明申请人不诚信的情况下，才有可能撤销已授予的专利。

### 未来展望和公平利益分享

该条约并不具有追溯效力，这意味着它不会影响到已经申请的专利，但它强调现行的国家法律，如巴西关于获取遗传资源和利益分享的立法，仍然有效。举例来说，巴西法律要求含有巴西遗传资源的专利申请人在专利申请之前完成电子注册。

这项新条约与《专利合作条约》（PCT）、《关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》和《生物多样性公约》等其他

国际协定之间存在着明显的联系。其主要目标是提高专利制度的透明度和质量，防止工业产权被错误授予，并加强获取和利益分享的义务。

随着该条约的实施，预计遗传资源提供国和相关传统知识持有人的利益分享将大幅增加。该条约代表了在保护土著人民权利和促进更公平、更平衡的知识产权制度方面取得的进展。

该条约的生效只是其漫长发展道路上的第一步，这条道路包括成员方的批准和建立披露资源来

源的内部机制。至关重要的是，这些发展要避免过度的官僚主义——因为官僚主义可能会拖延专利的分析和授予——和阻碍土著人民权利、生物技术和专利保护之间的平衡。

### 结束语

总之，这项新的《知识产权、遗传资源和相关传统知识条约》有可能会改变全球生物技术格局，促进更公平的利益分配并加强土著人民和传统社区的权利。  
(编译自 ipwatchdog.com)

## 欧洲专利局发布 2023 年年度审查报告

欧洲专利局 (EPO) 发布了其《2023 年年度审查报告》，2023 年，该机构共受理了 199275 件专利申请，创下历史纪录。

### Annual Review 2023

A year of quality, inclusivity and co-operation



2024 年 6 月 27 日，欧洲专利局 (EPO) 发布了其《2023 年年度审查报告》，并附有一段视频和一张信息图，重点介绍了过去 18 个月所取得的一系列独特的重要成果。

上一年的成功源于该机构工作人员和用户之间的持续对话，以及与成员国和世界各地合作伙伴的深入合作。这有助于该机构实现其《2023 年战略计划》(SP2023) 中明确提出的愿景，即使所有用户受益，并使其自身的高质量产品和服务更容易被用户获取，包括那些代表性不足的申请人。

欧洲专利局局长安东尼奥·坎普诺斯 (António Campinos) 在谈到今年的年度报告时表示：“我们正与所有利益相关方一起，朝着更加多样化和包容性的专利制度迈进，支持世界各地的发明人为人类面临的紧迫挑战寻找解决方案。我们以广泛的数

据、尖端工具和高技能员工的专业知识为基础，保持了领先的全球标准。我们还为《2028 年战略计划》(SP2028) 奠定了坚实的基础，SP2028 是一个已经取得成功的模式的发展，它将引导我们走向一个更加可持续的 EPO、专利制度和社会。”

2023 年，该机构共受理了创纪录 199275 件专利申请，其专利审查员共完成了 439838 件专利产品 (检索/书面意见、审查和异议处理)。该机构的产品和服务现已惠及全球约 1/4 的人口。

### 在与用户的对话中不断提高服务质量

专业的专利审查员、持续的用户对话、先进的工具和严格的质量控制确保了专利授权程序的不断改进。该机构将人工智能技术融入到分类和搜索工具中，进一步提高了准确性、一致性和及时性。全年都在开发的 MyEPO 服务，使用户更容易开展



业务并与该机构互动。

用户还可以直接与该机构的专家交流，并在利益相关方质量保证小组（SQAP）的协作环境中讨论特定文件的质量，这些小组已经经过了调整和扩展。这些会议的反馈意见以及许多其他用户对话渠道，帮助该机构形成了现在可以公开访问的“质量行动计划”和“质量仪表盘”，二者都是于 2024 年早期首次发布的。

### 扩大准入，深化合作，提高包容性

在庆祝《欧洲专利公约》（EPC）通过 50 周年的那一年，多方期待已久的统一专利和统一专利法院的启动完善了欧洲技术市场，并且现在为代表性不足的申请人提供了更多可利用专利制度的机会。与此同时，该机构招聘了新的审查员，工作人员与成员国知识产权机构之间的合作比以往任何时候都更加紧密，包括在信息技术合作领域。

总体而言，在 2024 年 1 月该机构与格鲁吉亚之间的《验证协议》生效后，用户现在可以在多达 45 个国家根据单一的欧洲专利申请寻求专利保护。2023 年，斯洛文尼亚成为第 17 个与该机构签署检索合作工作协议的成员国，为更多中小企业、大学、

研究中心和个人发明人提供了从这些协议规定的检索费减免中受益的机会。

### 全球推广

专利与技术观察站的成立标志着该机构向前迈出的重要一步，并得到了其他举措的支持，例如深度技术检索器、智能搜索平台、新研究和针对微型实体的费用减免修订方案。与此同时，越来越多的非洲大学加入了该机构“知识向非洲转移”计划，这进一步体现了该机构在全球推广方面的努力和对包容性创新的承诺。

这些成就使成千上万的用户受益，有助于专利制度保护和培养各种规模的行业参与者的创造力，并进一步支持创新者、投资者、政策制定者和任何对可持续包容性创新感兴趣的人。

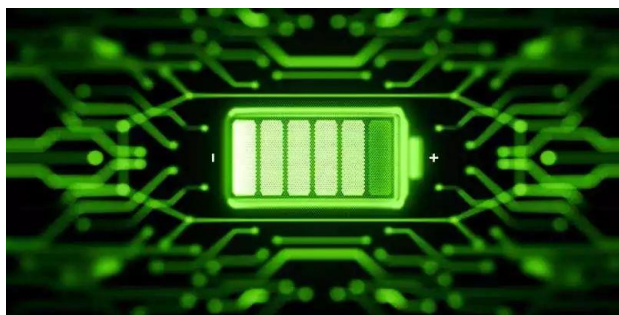
### 透明度承诺

《2023 年年度审查报告》附有关于质量、环境可持续性、国际合作、社会方面、信息技术、数据保护和欧洲专利学院等关键领域的详细附件报告。除了介绍运营成果外，这些报告还反映了该机构对透明度和良好管理的承诺。

（编译自 [www.epo.org](http://www.epo.org)）

## 电池技术：专利申请与未来发展领域

欧洲专利局（EPO）的《2023 年专利指数》报告显示，包括清洁能源发明在内的电气机械、设备和能源领域是欧洲新专利申请量增长最快的技术领域。



电池有极大的潜力可以为更绿色、更可持续的

未来作出重大贡献，因此是实现净零排放的关键领域。最新的专利统计数据揭示了电池动力领域的哪些创新？哪些关键领域适合进行专利保护？本文将就最新的专利趋势展开探讨，并介绍关于这一快速发展领域的宝贵见解。

### 行业的增长

欧洲专利局（EPO）的《2023 年专利指数》报

告显示，包括清洁能源发明在内的电气机械、设备和能源领域是欧洲新专利申请量增长最快的技术领域。与 2022 年相比，2023 年的申请量增长了 12.2%，包括直接欧洲申请和进入欧洲阶段的国际（《专利合作条约》,PCT）申请。

此外，截至 2024 年 6 月 10 日，电气机械、仪器和能源领域也申请单一专利的授权专利比例从 2023 年的 14.0% 增长到 2024 年的 20.1%，这可能表明对统一专利法院（UPC）制度的信心日益增强，以及该领域的重要性。

Y02E 60/10 国际专利分类（IPC）是一种特定的技术分类，表示与使用电池的储能相关的气候变化缓解技术。对这一分类的分析发现，包括新的欧洲申请和分案申请的 A1 出版物的数量从 2022 年的约 5000 份增加到 2023 年的 6000 多份，这一增长遵循了自 2017 年以来该领域的总体增长趋势。

#### 专利申请活动领域

电池技术的各个方面都可以申请专利。例如，虽然 2023 年 Y02E 60/10 分类专利最常见的附加分类是二次电池（IPC：H01M10）、电化学电池非活性部分的构造细节（IPC：H01M50）和电极（IPC：H01M4），通常适用于专利申请的其他分类包括充电和放电电路部署（IPC：H02J7）、电气性能测试部署（IPC：G10R31）、镍化合物的使用（IPC：C01G53）以及专门用于电动汽车的电池的使用（IPC：B60L58）。

正如这些范围广泛的分类所显示的那样，与电池技术相关的可申请专利的发明在范围和形式上可能有很大的差异。在某些情况下，可申请专利的发明可以用于提高能量密度和稳定性等参数，特别是允许数百或数千次充放电循环。这些参数对于消费类设备（如便携式电子产品等）和电动汽车都很

重要。特别是在便携式或移动应用中，人们都希望在提高储能能力的同时减轻电池系统的重量。相反，对于静态储能解决方案，成本或可靠性可能是新创新的更重要驱动因素。

创新可能涉及识别用于阴极和阳极以及其他相关组件的新型材料。例如，可以用更便宜、更丰富的替代品替换特定元素，例如使用钠离子代替锂离子以降低总体成本。如前所述，2023 年公布的许多专利申请被归类为与镍化合物有关。

同样，更适合插层或其他离子运动的新晶体结构可以提供更稳定和安全的系统。例如， $\text{Li}_x\text{CoO}_2$  是一种晶体结构，几十年来一直被用作阴极材料。然而，当结构内的锂含量过高（例如， $x$  接近 1）或过低（例如， $x$  接近 0）时， $\text{CoO}_2$  层可能会扭曲或变形，从而导致存储容量下降。在高离子浓度或低离子浓度下更稳定的替代结构可以使电池商使用更持久，可靠性和安全性更高，还可能承受更高的充电速率。其他有趣的发展领域包括确定适合用作固态电池中的固体电解质的结构。

虽然这些例子侧重于电池本身，但进一步的可申请专利的创新可能与电池系统的控制功能及其在特定设备或任务中的应用（例如，能源管理技术）或相关领域有关，例如与制造或回收和再利用电池相关的创新。

#### 快速发展领域令人振奋的增长

电池相关专利申请的快速增长突显了在实现净零排放的竞赛过程中，可持续能源的发展势头日益强劲。EPO 的统计数据强调了已经并可能继续获得进展的领域。至于未来的创新和专利申请趋势，预计专利申请数量将继续增加，因为该领域的创新在追求净零排放方面仍发挥着至关重要的作用。

（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）

## 欧洲专利局与日本佳能公司进行会面



2024 年 5 月 22 日，欧洲专利局（EPO）与以光学、成像和工业产品而闻名的日本公司佳能（Canon）进行了会面。会议期间，佳能向 EPO 表示了感谢，并称赞了后者在近近年来所取得的一系列进步。佳能认为，在该公司寻求在全球范围内为自家技术提供保护的过程中，EPO 是其最为重要的合作伙伴之一。同时，这家日本企业还指出他们“极其尊重 EPO”。佳能着重谈到了 EPO 的工作质量，以及在时限性上所取得的进步。

这是 EPO 今年根据主题为“深化与我们用户的对话”的质量行动规划倡议所要举办的 50 场此类会议之一。用户的直接参与可以为 EPO 提供更多宝贵的见解，并有助于敲定那些需要继续改进的领域。

佳能企业知识产权和法律总部的负责人 Hideki Sanatake 在会后接受了采访。他称赞了 EPO 的现有技术检索工作，特别是该机构针对标准文献开展的

各类检索。不过，他也认为 EPO 所采用的审查方式有时候过于严格，并提到了在专利所有人与第三方之间取得适当平衡的重要性，从而确保那些好的发明能够得到适当的保护。他讲道：“毫无疑问，EPO 是一个拥有较高水准的办公机构。通过与我们和其他人开展合作，我们认为这里还有继续变得更好的空间。”同时，这位来自佳能的代表还称赞了 EPO 的审查员们，并指出：“我们都清楚 EPO 的审查员具备娴熟的技术，我们在技术层面上几乎从未遇到过分歧。”

这是“用户心声”节目所做出的第三次采访。在每一期的节目中，EPO 都会邀请用户分享他们对于这家机构及其所采用实践做法的看法

会议期间，双方探讨了诸如“清晰度”等业务主题。佳能欣然接受了 EPO 的邀请，参加了一个后续的技术研讨会，以进一步就这些主题交换意见。

### 关于佳能

佳能在 2023 年的专利指数中排名第 27 位，拥有 679 件专利申请。该公司活跃于 4 个业务领域，即印刷、医疗、影像和工业。该公司的产品包括镜头、相机、医疗设备、扫描仪、打印机和半导体制造设备。

（编译自 [www.epo.org](http://www.epo.org)）

## 国际商标协会认为非同质化代币和无形商品在《兰哈姆法案》保护范围内







## 美国商会称 USPTO 药品专利报告披露的“激进派”数据是“假数据”

美国商会对美国专利商标局 (USPTO) 最近的一份报告作出了回应,称该报告证明了许多经常被引用来证明生命科学公司滥用专利制度的数据“虚构多于真实”。



美国商会对美国专利商标局 (USPTO) 最近的一份报告作出了回应,商会称该报告证明了许多经常被引用来证明生命科学公司滥用专利制度的数据“虚构多于真实”。

据 USPTO 称,6 月 12 日发布的这份报告显示,“简单地量化专利和独占权的原始数量是衡量医药产品知识产权状况的一种不精确的方法,因为并非每项专利或独占权都具有相同的范围”。

### 通往 USPTO 报告之路

2022 年 1 月和 4 月,参议员汤姆·蒂利斯(Thom Tillis)致函 USPTO,要求该局对用于支持该数据的原始材料进行独立评估。最近,蒂利斯于 2024 年 5 月再次致函 USPTO 和美国食品药品监督管理局 (FDA),要求提供最新反馈,因为 2022 年 12 月 31 日的原定截止日期早已过去。

蒂利斯写道:“我的工作人员已经进行了多次询问,试图确定其何时能完成并向我们办公室提供评估和分析报告。”遗憾的是,两家机构都没有就提交日期作出明确承诺。

2022 年 1 月,乔治·梅森大学安东宁·斯卡利亚法学院的亚当·莫索夫 (Adam Mossoff) 教授首次与哈德逊研究所 (Hudson Institute) 共同发表了

一份政策备忘录,指控在有关药品专利对药品定价和获取影响的激烈辩论中所依赖的一些关键数据可能存在问题。蒂利斯随后致函负责基础数据的主要组织——药品、获取和知识倡议组织 (I-MAK) 以及 FDA 和 USPTO,表达了对莫索夫备忘录结论的担忧,并要求 I-MAK 提供更多有关其方法论的信息。

莫索夫的分析表明,I-MAK 的数据与政府公开的重磅药物专利数据之间存在巨大差异,而这一差异无法解释,因为 I-MAK 没有披露或描述其基础数据项,导致其数据“无法确认”。

I-MAK 于 2022 年 3 月回复了蒂利斯的信,但拒绝披露其数据,而是在很大程度上重复了其报告中使用的相同解释。I-MAK 在给蒂利斯的信中称,“熟悉专利检索技术的人能够复制”其方法以“得出相同或非常相似的数据项”。

### 虚假事实

但根据 USPTO 于 2024 年 6 月 12 日的报告,美国商会全球创新政策中心 (GIPC) 专利与创新政策副总裁布拉德·瓦茨 (Brad Watts) 近期撰文指出,这些数据项现在已被揭露是不可靠的,导致了“虚假事实”。瓦茨解释说:“USPTO 的研究涵盖了一系列具有代表性的重要药物,结果发现产品专利数量与仿制药上市之间没有任何关联。事实上,USPTO 的研究表明,品牌药相关的专利仍然有效的情况下,仿制药经常获得批准并上市。原因很简单——与激进派的说法相反,与创新药品相关的每项专利都涉及到该药品的不同发明、创新方面或改进之处”。

USPTO 没有专门分析 I-MAK 或任何其他来源的数据或方法。报告称：“相反，USPTO 在 FDA 的协助下，对 FDA 桔皮书 1 中列出的 2005—2018 年间的 25 个新药申请（NDA）（代表 13 种不同的活性成分）的代表性样本进行了分析，这些样本也被这些数据来源当成可用的公共数据点（如桔皮书中列出的专利号和专有权、专利申请和发布日期以及药物申请批准日期）考虑在内。”样本的选择基于多种因素，包括“2017 年收入最高的产品、2017 年处方量最大的品牌产品以及其他因素……”

在该报告的结论中，USPTO 认为，对所有专利和待决专利申请主张进行全面分析，只要授予一项专利，就可以合理地对简略新药申请（ANDA）的申请人提出主张，从而更全面地反映出药品的总体竞争格局。此外，关于涉及单一产品的多项专利，与单一上市产品相关的多项专利并非制药行业独

有，而是许多创新行业的常见做法，尤其是对复杂产品而言。

瓦茨指出，该报告驳斥了经常被引用的数据，即一种流行药品（可能是百时美施贵宝公司的抗癌药 Revlimid）拥有数十年的市场独占权，而事实上它只有 16 年。

瓦茨总结道：“专利制度太重要了，不能只根据合法数据进行评估。”如果美国领导人要提议对我们的专利制度进行改革，他们需要确保这些改革不是植根于激进派提供的不可靠数据。

长期以来，美国国会一直在讨论专利在药品定价中的作用。今年 5 月，蒂利斯对药品定价问题解决缺乏进展表示沮丧，他将此归咎于委员会对专利的关注范围过窄，严重依赖 I-MAK 的数据。

（编译自 ipwatchdog.com）

## 非洲知识产权组织和非洲地区知识产权组织重申双方的共同愿景

2024 年 6 月 13 日，非洲知识产权组织（OAPI）和非洲地区知识产权组织（ARIPO）在津巴布韦的哈拉雷再次重申了双方的共同愿景，即共同努力以确保在各自的成员国中乃至整个非洲更好地为知识产权提供保护。

在近期于哈拉雷举办的第七届 OAPI/ARIPO 联合委员会期间，两家机构均称赞了在协助申请人从一个地区性保护体系切换到另一个地区性保护体系并且无障碍地获得知识产权的过程中所取得的进展。

得益于非洲大陆自由贸易区协定（AfCFTA），非洲的市场已经向自由的产品和商品贸易敞开了大门，同时上述问题也比以往的任何时候都要热门。

回顾历史，OAPI 和 ARIPO 在过去的几十年来一直都保持着牢固的合作关系，旨在促进各成员国的创新与技术发展。

这种合作的核心在不断地发展，以适应非洲各国在这个持续变化的世界中所面临的挑战。OAPI 和 ARIPO 正在努力协调他们的观点，并在有关全球知识产权的战略辩论中采取了共同的立场。

在 6 月 12 日，即举办本次活动的前一天，来自两家机构的专家还举办了一场会议，就一部分技术议题开展了工作，例如审查过去两年中举办的各项活动，评估合作情况以及确定新的合作领域等。

两家机构的总干事还将签署《2024 年至 2025 年工作计划》。

（编译自 oapi.int）

# 美国

## 美国最高法院批准受理对房地产公司关联方利润赔偿裁定的移送请求



6月24日，美国最高法院批准了 Dewberry Group（简称 Group）诉 Dewberry Engineers（简称 Engineers）案中提交的移送请求书，受理了由第四巡回上诉法院合议庭多数认可的利润罚没裁决。由于第四巡回上诉法院支持扩大罚没救济的范围，导致该救济触及请求人的关联公司所赚取的利润，而这些关联公司并未被列为本案的被告，且与揭开公司面纱原则完全无关，于是 Dewberry Group 对第四巡回上诉法院提出了上述质疑请求。

### 第九巡回上诉法院和第十一巡回上诉法院的判决要求在利润罚没前揭开公司面纱

这一起诉案源于两家为美国东南部地区提供服务的商业房地产开发公司之间的长期商标纠纷。2007年，双方达成和解协议，允许 Group 在有限的情况下使用“Dewberry”商标，但 Group 在2017年进行了品牌重塑，导致 Engineers 提起商标侵权诉讼，Group 因此被判罚没其关联公司（非本案当事人）的利润4300万美元。尽管第四巡回上诉法院承认 Group 本身并没有从被指控的侵权行为中获得任何利润，但巡回上诉法官马文·夸特鲍姆（A. Marvin Quattlebaum）的反对意见确认了该判决结

果，该法官指出，尽管《美国法典》第15编第1117（a）条提到了“公平原则”，但它只涉及侵权人的利润。

Group 认为，第四巡回上诉法院在没有恰当尊重公司独立性的情况下决议罚没非当事人关联公司的利润，造成了巡回上诉法院的割裂，这与最高法院的先例和《兰哈姆法》的明文规定相冲突。根据《兰哈姆法》第1117（a）条的规定，该法只允许对被告的利润作出裁决，而 Group 认为，第四巡回上诉法院的裁决将导致寻求当事人选择扩大更多罚没范围的巡回上诉法院进行诉讼。

Group 的请求书援引了第九巡回上诉法院和第十一巡回上诉法院的裁决，以支持要求原告提供必须揭开公司面纱才能对相关实体的侵权行为进行损害赔偿的证据。在 U-Haul International 诉 Jartran（1986年）一案中，第九巡回上诉法院推翻了对一家从事广告宣传活动、侵犯 U-Haul 商标的搬运车公司的多数股权所有者作出的600万美元利润罚没裁决。上诉法院认为，该所有人并未利用其与 Jartran 的公司独立性进行欺诈，因此没有理由揭开公司面纱。

同样，第十一巡回上诉法院在 Edmonson 诉 Velvet Lifestyles 案（2022年）中推翻了地区法院对迈阿密地区一家夜总会关联人（包括经营夜总会实体的总裁和经理）的利润罚没裁决。该案的上诉法院认为，由于侵权营销材料仅由经营夜总会的实体

制作和使用，因此没有直接责任支持对关联人的罚没裁决。原告在下级法院没有提出应揭开公司面纱的论据，因此第十一巡回上诉法院裁定，根据《兰哈姆法》，关联方必须被视为独立实体。

#### 《兰哈姆法》的措辞没有超出被告利润的范围

Group 的请求书认为，第四巡回上诉法院对第五巡回上诉法院在 American Rice 诉 Producers Rice Mill（2008）案中作出罚没裁决的依据是错误的，因为该案中的事实有所不同。虽然第五巡回上诉法院命令地区法院根据农业集体成员销售印有侵权商标的袋装大米所获得的利润，作出 120 万美元的更大罚没裁决，但第五巡回上诉法院是在认定该农业集体在将这些利润分配给成员之前就已赚取了这些利润之后才这样做的。

在评估最高法院关于揭开公司面纱的判例时，Group 认为，这些判例法确立了公司被告通常不对关联方的行为负责的原则。在美国政府诉 Bestfoods 案（1998 年）中，最高法院在《综合环境应对、赔偿和责任法》（CERCLA）的背景下作出判决，认为该法规中没有任何规定可以免除原告为使被告公

司对其子公司的行为承担责任而提出适用揭开面纱的证据。在追溯《兰哈姆法》所允许的追偿类别时，Group 的请求书认为，这些追偿类别都没有超出被告的利润、原告的损害赔偿或诉讼费用的范围。

虽然《美国法典》第 15 编第 1117（a）提到了“公平原则”，但 Group 认为，这里的公平原则是，不能命令被告去退还独立方的利润。此外，请求书称，第四巡回上诉法院的罚没裁决与第 1117（a）的规定相悖，即罚没“应构成赔偿而非处罚”。由于 Group 从被指控的侵权行为中获得的利润为零，因此 Group 认为此次上诉是回答所提出问题的理想途径，而无需对侵权行为产生的利润进行分摊。

埃文·埃弗里斯特（Evan Everist）律师称：“此案对法律上不同的相关实体具有重大影响，例如由个人或控股公司持有的实体，尤其是这些实体可能相互提供服务的情况。”

如果维持原判，在有多个关联实体的公司结构中，将侵权风险和责任隔离给单一实体可能会变得更加困难。（编译自 ipwatchdog.com）

## 美国参议院通过降低药品成本法案

《患者可负担处方法案》制止了将制药公司利润置于美国人健康之上的做法。通过制止专利制度滥用，该法案将为生物仿制药与品牌药的竞争铺平道路，并在此过程中为消费者积极降低药品价格。



华盛顿——美国参议员约翰·科宁（John

Cornyn）（共和党，德克萨斯州）和理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）（民主党，康涅狄格州）在《患者可负担处方法案》（Affordable Prescriptions for Patients Act）获得参议院一致通过后发表了以下声明：

参议员科宁说道：“滥用专利制度的公司的反竞争行为导致德克萨斯州人在药柜台支付的费用



飞涨。这项早该出台的立法将在不阻碍创新的前提下促进竞争并降低患者的药价，我敦促众议院的同事们尽快通过这项立法。”

参议员布卢门撒尔说道：“我们在降低美国人处方药成本的努力中迈出了重要的一步，我们两党共同采取的打击大型药厂无耻滥用专利制度的明智措施将保护竞争，降低药房价格。患者必须能够买得起关键药品，我将继续全力打击制药公司的反竞争行为，因为这些行为推高了消费者的成本。”

这项立法由参议院司法委员会主席迪克·德宾（Dick Durbin）、参议员特德·克鲁兹（Ted Cruz）、艾米·克洛布查尔（Amy Klobuchar）、查克·格拉斯利（Chuck Grassley）、彼得·韦尔奇（Peter Welch）、迈克·布劳恩（Mike Braun）和丽莎·穆尔科斯基（Lisa Murkowski）共同发起。

### 背景

一些制药商蓄意滥用专利制度，通过建立专利丛林等手段阻止潜在竞争者进入市场，从而延缓了低成本生物仿制药的进入。

《患者可负担处方法案》制止了将制药公司利

润置于美国人健康之上的做法。通过制止专利制度滥用，该法案将为生物仿制药与品牌药的竞争铺平道路，并在此过程中为消费者积极降低药品价格。

生物仿制药之于生物制剂，就如同仿制药之于品牌药。2010年，美国国会颁布了一项法律，旨在快速解决生物仿制药上市前的专利诉讼，该法律创建了一个被称为“专利之舞（patent dance）”的专利纠纷解决程序。然而，根据现行法律，在专利之舞期间，生物制剂的品牌制造商可以主张的专利数量没有任何限制，这导致一些公司滥用旨在促进而非阻碍生物仿制药进入市场的程序。

该法案对制造商可提出异议的专利数量进行了合理限制，防止出现“专利丛林”。这将有助于阻止生物制剂品牌生产商为增加其专利数量而玩弄专利制度，同时保留专利制度提供的激励机制，以鼓励首先生产新生物治疗方法的核心创新。科宁和布卢门撒尔参议员将继续致力于解决产品跳跃（product hopping）等反竞争行为，以确保降低患者的成本。

（编译自 [www.cornyn.senate.gov](http://www.cornyn.senate.gov)）

## 美国联邦巡回上诉法院在先例性判决中确认了针对 RaDaR 癌症检测试剂盒的初步禁令



2024年7月12日，美国联邦巡回上诉法院在 Natera 股份有限公司（“Natera”）诉 NeoGenomics Laboratories 股份有限公司（“NeoGenomics”）的案件中发布了意见，就阻止 NeoGenomics 生产或销售

其 RaDaR 肿瘤检测试剂盒的初步禁令作出维持判决。由首席法官金伯利·摩尔（Kimberly Moore）撰写的联邦巡回上诉法院意见书认为，地区法院在未解释权利要求的情况下进行侵权分析并无法律错误，而且在认定 NeoGenomics 未能对专利有效性提出实质性质疑方面也无明显错误。

无细胞 DNA（cfDNA）测试开发商 Natera 公司在北卡罗来纳州中区法院对 NeoGenomics 公司提起侵权诉讼，该公司销售的 Signatera 癌症诊断产

品与 RaDaR 肿瘤检测试剂盒形成竞争。Natera 诉讼主张的两项专利涉及扩增靶向 cfDNA 和检测表明疾病复发的 cfDNA 变异方法。尽管 NeoGenomics 获得了一项将某些研究合同和禁令前收集的患者样本测试作为例外情况的改动。但北卡罗来纳州中区地方法院认为 Natera 就其中一项专利的侵权论点证明了胜诉的可能性，因此发布了初步禁令。

#### 地区法院没有义务在初步禁令阶段解释权利要求条款

在向联邦巡回上诉法院提起的上诉中，NeoGenomics 对地区法院关于禁令救济的各项因素认定提出了质疑。关于 Natera 的侵权论据胜诉的可能性，NeoGenomics 认为地区法院未能解决权利要求解释方面的关键争议。联邦巡回上诉法院判定，地区法院没有义务在初步禁令阶段解释权利要求条款，且 NeoGenomics 只是在中止禁令的动议中提出了这一争议。此外，地区法院正确地认定了 RaDaR 试剂盒的聚合酶链式反应（PCR）工艺方法同时实现了权利要求中的标记和扩增步骤，从而将本案与 Amgen 诉 Sandoz 案（2019 年）区分开来，在后者中，巡回上诉法院认定单步处理方法工艺并未实施专利权利要求中的多个离散步骤。

关于 NeoGenomics 对 Natera 专利的显而易见性提出的质疑，联邦巡回上诉法院认为，NeoGenomics 仅凭专利有效性的脆弱点就要推翻禁令救济的论证是不正确的。NeoGenomics 在地区法院提交的显著性论证仅包含四段结论性的陈述，缺乏有意义的支持性文件。相比之下，联邦巡回上诉法院指出，Natera 公司提供了大量证据，证明了所谓的癌症背景下阻碍熟练技工对 cfDNA 进行正确扩增和测序的障碍，尤其是在所主张的癌症背景下。

联邦巡回上诉法院还驳回了 NeoGenomics 公司对地区法院有关 Natera 公司所遭受的不可挽回损害的认定提出的质疑。NeoGenomics 公司辩称，地

区法院曲解了联邦巡回上诉法院 2012 年在 Presidio Components 诉 American Technical Ceramics 案中的判决，将与被指控侵权人直接竞争会造成无法弥补损害的规则强加于人。但上诉巡回法院认为，地区法院还认定了其他支持因素，包括 Natera 公司不愿许可其专利，以及患者在转换癌症诊断测试时面临的困难。

#### 关于 RaDaR 高灵敏性的证据缺乏临床数据支持

NeoGenomics 公司辩称，所称损害的因果关系与一项未被主张的功能有关，这里指的是 RaDaR 检测法的肿瘤信息检测功能。联邦巡回上诉法院裁定，Natera 公司提供了充分的证据，证明 RaDaR 高灵敏度的肿瘤通知测试推动了产品需求，但如果不实施其所主张的方法就无法实现。NeoGenomics 认为 Natera 不合理地拖延了其侵权诉讼，但联邦巡回上诉法院认为地区法院正确地采信了 Natera 对相关专利提出的单独诉讼，而且该诉讼是在 RaDaR 上市 4 个月内及时提起的，因此 NeoGenomics 的有关论证失败了。

最后，联邦巡回上诉法院认为地区法院不存在公共利益分析方面的错误。虽然 NeoGenomics 辩称没有癌症检测方法可以取代 RaDaR 的高灵敏度，但 Natera 通过提供 RaDaR 和 Signatera 被批准用于相同癌症适应症的证据，恰当地反驳了这一结论。Natera 还表明，NeoGenomics 关于 RaDaR 高灵敏度的专家证词没有临床数据支持，现有数据证明这两种产品的临床效用相当。

在没有事实证据支持 RaDaR 具有更高灵敏度的情况下，联邦巡回法院认为，NeoGenomics 论据的逻辑范围将排除任何基于患者选择的医疗或保健产品的禁令。联邦巡回法院指出，地区法院对禁令的澄清是为了解决其对患者和研究的潜在不利影响。尽管 NeoGenomics 于 6 月初根据《联邦上诉程序规则》第 28（j）条提供了一份权威证明信，

指出医疗覆盖范围已批准 RaDaR 的新适应症,但联邦巡回法院判定,这一公共损害因素应通过修改地

区法院的禁令来解决。

(编译自 ipwatchdog.com)

## 美国版权局发布一项终止权、版税分配以及与《音乐现代化法》适用有关的最最终条例

2024 年 7 月 9 日,美国版权局发布了一项最终条例,规定根据默认条款进行的任何版税分配都不影响任何一方对版税享有的合法权利。



2024 年 7 月 9 日,美国版权局发布了一项最终条例,确认《版权法》规定的衍生作品终止权例外不适用于根据《音乐现代化法》(MMA)设定的法定一揽子机械许可(“一揽子许可”),并指导机械许可集体组织(MLC)以符合《版权法》的方式分配版税。

### 背景

《版权法》允许作者或其继承人在特定情况下和特定时间窗口内终止版权授予,包括版权转让或许可。同时,《版权法》还规定,终止版权授予须遵守一项例外规定,即允许在终止授予前根据授予制作的衍生作品在终止后根据授予条款继续使用(以下简称“例外规定”)。

MLC 是负责管理 MMA 一揽子许可的实体,它根据对例外规定的错误解读采用了一项终止纠纷政策。这种对例外规定的错误理解导致了对授予终止前版权所有者的超额支付。

### 最终条例

#### 例外规定的适用

本条例确认了例外规定不适用于一揽子许可。

该条例还指示 MLC 根据版权局的指导意见进行未来的版税分配,并纠正之前根据对例外规定的错误解读而超额支付的版税。

### 纠正版税调整

为了解决之前因错误适用例外规定而超额支付版税的问题,本条例指示 MLC 开展“纠正性调整”程序。根据这一程序,相关各方(即版权授予终止前和终止后的版权所有者)将首先有机会参与自愿的自我纠正调整。为了帮助其参与这一调整,MLC 将在 2024 年 8 月 8 日之前通知相关方任何超额支付的费用。MLC 的通知将包括以下信息:

一版权局关于例外规定的结论摘要;

一说明最终条例的纠正性调整程序,包括选择自行纠正调整而不是由 MLC 主导的纠正性调整;

一提供对于每个有争议的音乐作品,超额支付的金额;以及

一MLC 记录中包含的各方联系信息。

相关方必须在 2024 年 9 月 9 日之前就自行纠正调整达成一致,并将此决定通知 MLC。该期限可延长至 2026 年 2 月 9 日,但需通知 MLC。如果相关方不同意自行调整(或在 2024 年 9 月 9 日之前未将任何此类协议通知 MLC),MLC 将进行强制性纠正调整。

版权局鼓励相关方尝试直接解决纠正性调整

问题。

如果双方无法这样做，可以选择由 MLC 主导纠正性调整。这一过程包括由 MLC 收回被不当分配的版税，然后将其分配给适当的受款人，即例外规定的正确适用情况下而有权获得这些版税的人。

根据该条例，相关方可要求延长决定是否解决彼此间纠正性调整的时间。但请注意，相关方必须在 2026 年 2 月 9 日之前做出最终决定，是选择自行纠正调整，还是选择由 MLC 纠正调整，并将此决定通知 MLC。在此日期之后，MLC 将无需启动由 MLC 主导的纠正性调整程序。

#### 及时明确适当的收款人

该条例还承认，根据一揽子许可，有权获得一揽子许可版税的版权所有者是数字音乐提供者使用音乐作品时的所有者，而不一定是 MLC 进行版税分配时的所有者。

为了解决某些管理问题，该条例包含一项默认

条款，允许 MLC 将其唱片中音乐作品的版权所有者视为有权获得分配该作品版税的一方，除非：

一存在涉及适用作品或受款人的争议或调查；或

一 MLC 收到可靠信息，表明版权所有者其不应适用默认条款，例如，MLC 收到可靠信息，表明其唱片的版权所有者无权合法享有版税分配。

最后，该条例规定，根据默认条款进行的任何版税分配都不影响任何一方对版税享有的合法权利。

#### 实施收款人变更

最终条例包括告知 MLC 权利终止相关的要求，但不涉及与权利终止无关的通知，如本条例的拟议规则制定补充通知中所建议的。

相反，版权局已指示 MLC 采用与这些其他通知相关的要求。

（编译自 copyright.gov）

## 最新统计数据显示：美国 PTAB 的专利无效率继续攀升

自美国专利审判和上诉委员会（PTAB）成立以来，《美国发明法案》（America Invents Act，简称 AIA）下的程序，如多方参与复审（Inter Partes Reviews，简称 IPRs）中的专利无效率一直居高不下。在 AIA 生效仅一年后，当时的首席法官兰德尔·雷德（Randall Rader）在 2013 年的美国知识产权法协会（AIPLA）年度会议上，因其专利无效率极高，将 PTAB 比喻为“死亡小队”。

本文的重点是“总无效率”，即所有被质疑的主张都被认定无效，从而使专利实际上被扼杀。（为方便起见，本文在提到“无效”时会理解为 PTAB 将其专利主张判定为“不可专利”）。

当然，并不是所有复审申请都会被受理，美国

专利商标局（USPTO）指出，如果将受理率（目前约为 67%）考虑在内，无效率会更低，这一点是正确的。尽管如此，大多数申请还是会被受理。此外，许多专利随着时间的推移会被多次无效申请，因此它们最终将接受全面的 AIA 审判。本文重点介绍 AIA 审判和最终书面决定发布后的情况。

#### 早期 PTAB 无效率

在 AIA 程序启动的前两年里，PTAB 对被质疑专利裁定无效的比例高达 77%，而受理率为 84%。

在这一时期，对高比例无效率的传统解释是 PTAB 正在“清除”那些严重无效、根本不应该被授予的专利。许多评论员认为，随着时间的推移，无效率将会下降，最终接近某种均衡状态，而无效

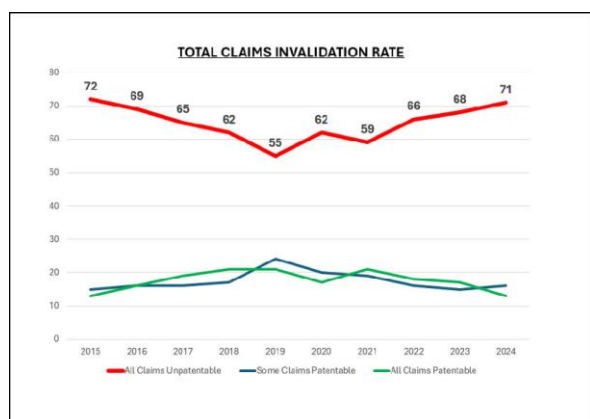


率将随时间推进相对稳定。

这一推测并未得到证实，因为至少在过去几年中，专利总无效率一直居高不下。此外，总无效率并不稳定，相反，它随着时间的推移而发生了显著变化。

### 2015 年以来的 PTAB 无效率

如下图所示，自 2015 年以来，PTAB 的总无效率波动很大：



这些数字是根据已受理的最终书面裁决结果计算得出的。“诉求总无效率”是指所有被质疑的专利主张都被认定为不可专利的最终书面裁决的百分比。

2015 年，总无效率为 72%。从 2015 年到 2019 年，总无效率稳步下降，到 2019 年降至 55%。

然而，自 2021 年以来，无效率一直在上升，目前 2024 年前两个季度的无效率为 71%。2023 年，所有被质疑的专利主张中有 68% 被认定无效。对于专利持有人来说，这些数据令人生畏。这意味着，如果案件被受理，所有被质疑的专利主张在大约 70% 的情况下都会被认定无效。

无法回避的问题：专利无效率为何如此之高？

大多数人都认为，专利审查程序在过去 10 年中有所改进。此外，Alice 判例及其在审查团队中的适用也降低了“商业方法”专利和其他含糊不清的专利进入专利市场的比例。

尽管如此，人们仍然面临着这样一个基本事

实：在流程的一端，USPTO 审查团队负责审查申请并颁发专利。而流程的另一端，USPTO 的另一个机构在复审专利时，将 70% 以上的被质疑的专利主张认定为无效，从制度的角度看，似乎有些不对劲。

### 多年来无效率的显著差异是个问题

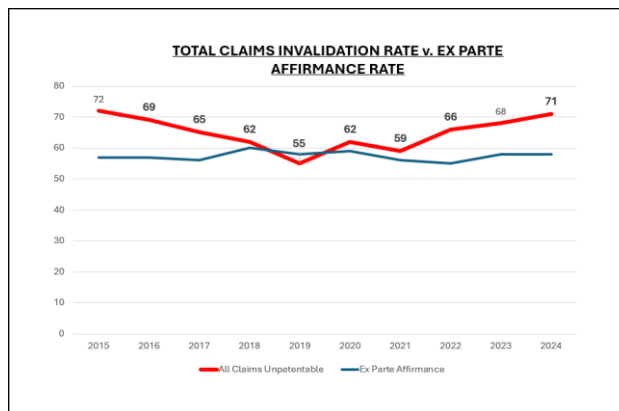
没有像大多数人预期的那样，无效率目前尚未固定在某个统计范围内的稳定平均值之内。从 2019 年到 2024 年，无效率从 55% 上升到 71%——在相对较短的时间内发生了巨大变化。

这一增长不能被解释为数据统计异常，因为每年提交的复审申请都远远超过 1000 份，这意味着数据项是可靠的，不能证明是统计上的“干扰”。

法律的修改也无法解释这种增长。显而易见，今天的法律与 10 年前大同小异。此外，PTAB 在 2018 年底从最宽泛的合理解释标准转向了菲利普斯（Phillips）标准，这本应在一定程度上降低专利无效率，但事实并非如此。

将 PTAB 程序中不断变化的无效宣告率与 PTAB 在单方上诉中的维持率进行对比。在 2019 年至 2024 年期间，单方上诉的维持率介于 55.9% 和 59.8% 之间，相差不到 4%，而 IPR 的无效率相差 16%。

单方上诉的维持率与 IPRs 的无效率相比明显持平：



PTAB 的专利无效率随着时间的推移而波动，这应该引起所有利益相关者的关注。

为什么在 5 年的时间里，PTAB 的总无效率增加了 16%？

### 结束语

当 AIA 获得通过时，很少有人预见到 PTAB 最终会对 60%—70% 的被质疑专利宣告无效。此外，令人极为惊讶的是，这些年来 PTAB 的无效率变化如此之大，在过去 5 年中从 55% 上升到 71%。

PTAB 的无效率随着时间的推移而大幅波动，这是最令人不安的统计数据，而且没有现成的解释可以说明这一点。

但这并不是 AIA 授权后审查制度健康发展的标志，无论是 USPTO 内部政策调整、规则制定还是立法改革，都需要解决这一问题。

（编译自 ipwatchdog.com）

## USPTO 的积压专利数量可能达到历史最高水平

美国专利商标局的最新数据显示，积压的未审查申请为 78.5387 万件，其中专利总等待期为 25.6 个月，商标总等待期为 14.5 个月。



美国专利商标局（USPTO）局长凯瑟琳·维达尔（Kathi Vidal）近期发表了一篇局长博文，谈到该局目前积压的专利和商标申请，USPTO 的最新数据显示，积压的未审查申请为 78.5387 万件，其中专利总等待期为 25.6 个月，商标总等待期为 14.5 个月。

维达尔在其博文中说：“不可预测的宏观影响，包括对我们的申请存量产生巨大影响的大流行病，造成了专利和商标申请的承继性积压。”

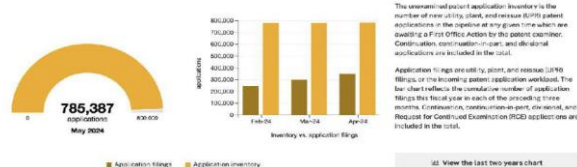
她补充说，预计的 2020 年和 2021 年专利申请放缓“比预期的更温和、更短暂”，这也是造成积压的原因之一，因为聘用目标减少了。

根据 USPTO 最近发布的《关于设定和调整专利费用的拟议规则制定通知》（NPRM），目前的积压量预计到 2026 财年将增加到 82.02 万件，到 2029

财年将减少到 78 万件。知情人士表示，目前 78.5387 万件的积压总量可能已接近或达到历史最高水平，但截至目前 USPTO 仍无法证实确认这一情况。

### Patents Production, Unexamined Inventory and Filings Data May 2024

#### Unexamined Patent Application Inventory



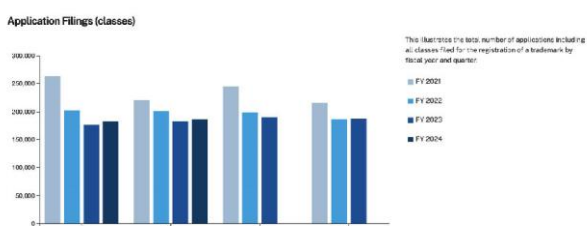
截至 2024 年 5 月，专利的总等待时间为 25.6 个月，首份审查意见通知书的等待时间为 20 个月。

维达尔写道，根据审查员的建议，USPTO 从 2022 年开始对专利申请进行分流，“以增加专利申请在第一时间被分配给具有合适技术背景的审查员的可能性”，并延长了工作时间，最近还确保了上调适用于近 9000 名专利专业人员的特殊费率表。维达尔写道：“此外，我们还对奖励结构进行了调整，以更好地吸引和奖励那些为我们的待审专利和质量目标做出有意义贡献的员工。”

她说，USPTO 还在 2023 财年招聘了 644 名专利审查员，并有望在 2024 财年超额完成招聘 850 名专利审查员的目标。这项工作将持续至 2025 财

年。

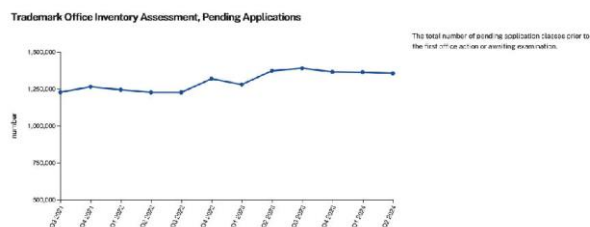
至于商标，维达尔说，在大流行病期间，“有更多的人创办了自己的公司，推出了新产品，增加了跨境电子商务，并提交了商标申请以加强品牌保护”。这导致当年的申请量达到了“前所未有”的水平。此外，在 2020 年和 2021 年提交的申请中，有一些具有欺诈性，USPTO 已解决了这一问题，于 2023 年 6 月将与欺诈有关的工作移交给商标注册保护局。



在 2023 财年，商标年均首次审查通知的待决时间为 8.5 个月；截至 2024 年第二季度，首次审查通知书时间为 8.2 个月，总待决时间为 14.5 个月。但维达尔在其博客中说，“年平均首次审查通知的待决时间已降至 7.85 个月，而且还在下降”。她认为这主要归功于三个方面的变化：（1）信息技术的

改进；（2）将“例外审查通知标准”从首次审查通知阶段转移到最终审查通知阶段；（3）对提高审查员首次审查行动效率的新激励措施。

截至 2024 年第二季度，商标库存总量为 135.4718 万件。



维达尔概述了 USPTO 为解决积压问题正在开展的其他一些工作，包括最近即将进行的信息技术更新。她建议利益相关者直接向她提出减少积压的想法。

2007 年，由于对 USPTO 当时积压的 73 万件未审查专利申请的担忧，政府问责局（GAO）向国会提交了一份报告，认为该局的聘用人员不足以减少积压。后来，在实施了各种新的聘用方法后，积压案件逐渐减少。

（编译自 ipwatchdog.com）

## 美国莫德纳公司在与辉瑞和 BioNTech 之间产生的专利纠纷中获胜

英国高等法院裁定辉瑞（Pfizer）的新冠肺炎疫苗“Comirnaty”侵犯了莫德纳公司（Moderna）的专利权，并且应该向这家美国企业支付相应的损害赔偿金。



近期，英国高等法院裁定辉瑞（Pfizer）的新冠肺炎疫苗“Comirnaty”侵犯了莫德纳公司（Moderna）

的专利权，并且应该向这家美国企业支付相应的损害赔偿金。不过，法院也同时宣布莫德纳的第二件专利是无效的。

在这起出现在莫德纳和辉瑞以及德国制药商 BioNTech 之间的全球性争端中，所有的异议方从某种程度上来讲都从英国高等法院的判决结果中看到了成功。在一项合并判决中，高等法院的法官理查德·米德（Richard Meade）裁定，莫德纳的第

EP3718565 号专利是无效的。尽管欧洲专利局（EPO）已经在 2023 年的秋季末尾阶段撤销了该专利，但是莫德纳在 EPO 的上诉委员会就上述决定提起了上诉。

不过，尽管如此，通过给对手致命一击，莫德纳依然取得了胜利。这是因为米德认为莫德纳的第 EP3590949 号专利是有效的，并且遭到了两个竞争对手的侵犯。如果维持这项判决结果不变的话，那么这两家公司都必须要向莫德纳支付赔偿金。

### 在多条战线上发起攻击

早在 2022 年，莫德纳就开始在包括德国、荷兰、比利时、爱尔兰和英国在内的多个国家中起诉其位于德国美因茨的竞争对手 BioNTech 以及辉瑞了。争端围绕着莫德纳的两项专利（编号为 EP3590949 和 EP3718565）而展开。这两项专利可分别用来保护“含有 n1-甲基假尿嘧啶的核糖核酸及其用途”以及“呼吸道病毒疫苗”。

在莫德纳于 2020 年开发出“Spikevax”疫苗的同时，辉瑞和 BioNTech 也开始以“Comirnaty”这个品牌销售其新冠肺炎疫苗。在于 2022 年提出第一起侵权诉讼时，莫德纳指出，其并不打算将 Comirnaty 从市场中移除出去。相反，该公司所追求的是让这些竞争对手就他们在 2022 年 3 月 8 日以后开展的所有销售活动提供赔偿金。

### 有关承诺的审判

在关于莫德纳所谓的“专利承诺”的平行诉讼中，最核心的问题是支付损害赔偿金的义务应该从何时算起。2020 年 10 月份（当时正处于疫情暴发期间），莫德纳表示，其不会针对那些生产用于抗击疫情的疫苗的人士实施自己与新冠肺炎疫苗有关的专利权。然而，在 2022 年 3 月，莫德纳改变了自己的态度，并撤回了不会针对新冠肺炎疫苗制造商实施专利权的承诺，除非生产疫苗的有关各方只是在 92 个低收入和中等收入国家中使用这些产

品。

因此，这一“承诺审判”需要处理的正是辉瑞和 BioNTech 所提出的问题，即莫德纳承诺的结束日期是 2022 年 3 月还是 2023 年 5 月 5 日。不过，BioNTech 和辉瑞公司在这里并没有取得成功。这意味着 BioNTech 和辉瑞需要向莫德纳支付自 3 月 8 日起开始计算的赔偿金。

### 有可能在英国提出上诉

英国高等法院的判决可能不是这起争端的终点。当事人依然可以在上诉法院提出上诉。莫德纳可能会对英国高等法院推翻第 EP3718565 号专利的决定感到极其地不安。莫德纳的发言人向媒体透露道：“我们很高兴英国高等法院确认了第 EP3590949 号专利的有效性以及对方的侵权行为，并让莫德纳科学家的创新成果得到了认可。而且，被告也无权在 2022 年 3 月 7 日之后使用莫德纳的专利技术开展任何的侵权活动。不过，我们不同意这项判决所涉及的其他一些内容，并考虑在上诉过程中解决这些问题。”

另一方面，在接受媒体采访时，BioNTech 和辉瑞发言人的表态更为具体一些。在一份协调一致的声明中，他们表示：“我们相信我们的创新科学以及我们自己的知识产权的价值与力量。尽管我们很高兴看到第 EP3718565 号专利被裁定无效，但是我们不同意法院继续维持第 EP3590949 号专利有效性的决定。我们的立场是，这些专利都不是有效的。我们以及我们的合作伙伴辉瑞公司将会寻求就有关 EP3590949 号专利的判决提出上诉。”

不过，在英国上诉法院审理上述请求之前，这三家公司需要现在英国高等法院再次碰面以举办听证会。随后，法院可以下令就损害金问题展开调查，并确定 BioNtech 和辉瑞公司因使用了第 EP3590949 号专利而需要向莫德纳支付多少钱。

不过，为了避免陷入到漫长且代价昂贵的损害



赔偿诉讼程序之中，有关各方通常会先就和解事项达成一致意见。

### 杜塞尔多夫将会审理有关第 EP3590949 号专利的案件

但是，如果双方无法达成协议的话，那么杜塞尔多夫就会在下一阶段审理莫德纳就 EP3590949 号专利所提出的侵权索赔。这被认为是莫德纳产品组合中的主要专利。在等待 EPO 就涉案专利有效性作出决定的期间，杜塞尔多夫地区法院曾暂停了相关的诉讼程序。5 月 17 日，EPO 的异议部门裁定 EP3590949 号专利是有效的。尽管 EPO 对最初提交的版本进行了一些细微的修改，但此举并没有影响到莫德纳在德国和英国提起诉讼时可依据的索赔

理由。

虽然异议方依然可以向 EPO 的上诉委员会提出上诉，但现在相应的侵权诉讼程序是可以继续推进的。杜塞尔多夫地区法院 4b 合议庭的主审法官丹尼尔·沃斯（Daniel Voß）已定于在 2025 年 1 月 21 日举办口头听证会。

此外，EPO 在 2023 年的秋末撤销了莫德纳的 EP3718565 号专利。杜塞尔多夫地区法院原计划在去年 12 月审理涉及 EP3718565 号专利的第二起案件，但这项工作目前仍处于搁置状态。

与此同时，荷兰法院也撤销了第 EP3590949 号专利。

（编译自 [www.juve-patent.com](http://www.juve-patent.com)）

## 美国：Island 公司请愿书凸显专利裁决日益偏离民事诉讼规范



2024 年 6 月 17 日，Island 知识产权有限公司（以下简称“Island”）就该公司诉美国交易控股公司（TD Ameritrade）案提交了一份要求重新审理和联席重审的联合请求书。本案涉及地方法院在对一起侵权案作出专利不合格的简易判决时未能提供有理有据的决断。

与本案相关的是，地方法官在其报告和建议中宣告了美国专利第 7509286 号（简称：第 286 号专利）的权利要求 1 无效，并对简易判决进行了粗略分析，未提供 Alice 测试步骤 2 分析报告，也未对支持权利要求的非传统、非常规和创造性方面的

1400 多页证据进行任何分析。

地区法院随后通过了地方法官的报告，但错误地描述了 Island 的陈述，仅评论说 Island 的所有证据都“不成立”，仅此而已。

在上诉中，美国联邦巡回上诉法院没有纠正任何这些缺陷，而是根据联邦巡回上诉法院规则第 36 条发布了一项命令简单的“维持原判”声明，仅此而已。

因此，本案是专利案件日益偏离民事诉讼程序规范的典型案例，说明有必要在地方法院和上诉法院层面也像其他民事案件一样正确适用《美国联邦民事诉讼程序规则》，以便提供“有理有据的判决”。

Island 公司的请求书特别提出了以下两个法律问题：

法院在作出简易判决时是否可以不考虑《美国联邦民事诉讼程序规则》第 56 条（Fed. R. Civ. P.56），尤其是第 56 条关于适用所有有利于非动议方的推论的要求？

法院不根据 Alice 公司诉 CLS 国际银行案的测试步骤 2 进行合理分析，是否可以在简易判决中将专利认定为不合格？

法庭之友可在 2024 年 7 月 1 日前提交支持案情摘要。利益相关者可以支持上诉法院合议庭受理此案，以解决这些重要问题。

### 事实背景

第 286 号专利涉及现金存款扫描和保险存款金融技术。事实证明，该专利在保险现金存款行业取得了巨大成功，已被授权给该行业的许多大公司。经过 15 年涉及许多大型律师事务所的诉讼，没有人发现有任何现有技术指导过这种特定的、创造性的利息分配程序方法，从而如第 286 号专利权利要求 1 的步骤 F—H 中所体现的那样，使累积存款账户中能够使用分级利率。

2021 年，Island 公司在德克萨斯州东区联邦地区法院对美国交易控股公司提起专利侵权诉讼。在证据调查结束后，美国交易控股公司根据第 101 条提出了简易判决无效的动议。地方法官根据一份报告（“地方法官报告”）批准了该动议，该报告仅用了两句话建议认定第 286 号专利权利要求 1 无效。该报告忽略了 Island 公司提供的 1400 多页证据，其中包括：

专利审查员认为，为累积账户确定分级利率的详细方法具有创造性、新颖性，且没有最新的现有技术能解决该问题；

另一地区法院曾认定，该发明为计算机环境中必然出现的技术问题提供了技术解决方案（Island 知识产权有限公司诉德意志银行股份有限公司，2012 年 2 月 6 日纽约州圣迭戈区法院，2012 WL 386282）；

双方专家均证明其权利要求包含创造性概念；

该发明获得了令人难以置信的商业成功和行业认可。

更重要的是，地方法官的报告中根本不包含第

286 号专利的 Alice 测试步骤 2 的方法。

地区法院不顾 Island 公司的反对，签发了一份 5 页的决议（“决议”），采纳了地方法官的报告。该决议没有解决双方对第 286 号专利所涉及的技术挑战和技术解决方案以及所主张发明的非传统、非常规和创造性方面的许多实质性事实争议。尽管《美国联邦民事诉讼程序规则》第 56（a）条要求法院：“在记录中说明批准或驳回简易判决动议的理由”，但该决议未对 1400 页有利于 Island 的证据从对其最有利的角度解释为何不足以产生可争论的事实问题。

地区法院未能适用《美国联邦民事诉讼程序规则》第 56 条的简易判决标准，这是可以撤销的错误。地区法院完全无视第 56 条的规定，作出了不利于非动议方 Island 的事实认定，但没有作出合理解释（甚至没有作出任何解释），也没有对 Island 的有力证据给出任何合理推论。

地区法院在决定专利适格性的简易判决时，也没有根据 Alice 测试步骤 2 的方法进行任何分析（更不用说合理的分析），这也是可撤销的错误。

而联邦巡回上诉法院合议庭的维持原判只作出简单的维持原判的决议，没有纠正下面的错误。因此，请求合议庭和/或全席法庭重新审议，以撤销并发回即决判决。

### 分析

在本案中，至少联邦巡回上诉法院上诉规则第 36 条存在问题。第 36 条允许联邦巡回上诉法院“作出无意见的维持原判决议”。联邦巡回上诉规则第 36 条在这样做的时候，就像本案的情况一样，法院通常只用一个词或一句话就维持了下面的判决：除此之外，没有其他。联邦巡回上诉法院对可援引该规则的案件类型仍有限制——要符合第 36 条即决认可的条件，预期判决必须不具有先例价值，且必须满足以下 5 个其他条件之一：

被上诉的初审法院判决、裁定或决议所依据的调查结果无明显错误；

支持陪审团评判的证据充分；

事实支持简易判决、指令判决或诉状判决；

根据授权复审申请的法规中的复审标准，行政机构的决定应予以维持；

作出的判决或决议没有法律错误。

本案中，联邦巡回法院合议庭缺乏合理解释是尤为突出的问题，因为地方法官和联邦巡回上诉法院法官均未对第 286 号专利的权利要求 1 进行过任何 Alice 测试步骤 2 的分析，而是通过过度简化权利要求和未考虑其权利要求所需条件而草率地驳回了所有记载证据。因此，对于该权利要求为何未能充分陈述创造性概念，以确保该权利要求作为一个整体大大超出 Alice 测试法的司法例外本身，下级法院和上诉法院的记录都缺乏任何合理解释。

联邦巡回法院在未根据第 36 条规定作出解释的情况下维持下级法院的判决，这与最高法院所概述的、巡回上诉法院所认可的上诉审查所依据的公平和正义的基本原则相悖。这是因为上诉法院的核心职能是伸张正义，而不仅仅是处理案件。正如大法官卡多佐（Cardozo）所解释的，上诉法院有着解释判决的悠久传统——不仅仅是“宣布人与人之间的正义，而是解决法律问题”。

最高法院经常警告上诉法院要做得更好。例如，在卡特诉斯坦顿案（Carter v. Stanton）中，最高法院撤销了地区法院的决议并发回重审，因为地区法院的决议“在相关事实或法律方面不透明且缺乏解释阐述”。

从根本上说，“当事人有权知道（即决）判决所依据的理由……如果不是为了其他目的，而是为了确保有意义的上诉审查”。在此，Island 公司有权知道简易判决所依据的理由。由于地方法官的报告或地区法院的决议中没有对第 286 号专利的权利要求

1 进行任何 Alice 测试步骤 2 的分析，Island 公司被剥夺了对简易判决进行有意义的上诉审查的权利。联邦巡回上诉法院上诉规则第 36 条的确认更是雪上加霜——虽然下级法院没有提供必要的分析，但它却批准了下级法院的判决，而巡回上诉法院本身也没有提供任何合理解释。

### 合议庭的决议与大多数其他巡回上诉法院的做法相冲突

合议庭在本案中根据第 36 条规定使用了“维持原判”的做法与大多数其他巡回法院的做法相冲突，并不断受到最高法院的多次质疑。第一巡回区、第二巡回区、第三巡回区、第四巡回区、第六巡回区、第七巡回区、第九巡回区和第十一巡回区的内部规则或惯例都要求在作出裁决时作出解释。

此外，包括第五巡回上诉法院和联邦巡回上诉法院在内的所有巡回法院都承认地区法院有必要提供支持其决议的理由，并支持在没有理由或理由不充分的情况下撤销决议。

近年来，至少有 20 份向最高法院提出的移送申请对第 36 条的确认表示关切。法院按照第 36 条的做法造成的一系列问题已得到强调。然而，关于第 36 条的讨论所强调的一个关键问题是第 36 条确认发布所产生的模糊性和混乱性。所有人都认为，联邦巡回上诉法院对简易确认的使用已经超出了第 36 条规定的范围。尽管如此，法院仍然经常援引第 36 条，包括在某一方立场的正确性远未明确的情况下。

### 结论

上诉法院的首要目标是伸张正义，而不仅仅是机械地完成司法程序。联邦巡回上诉法院应重新评估其目前的做法，并纠正其非法依赖第 36 条简易确认规则的通病。联邦巡回上诉法院的合议庭目前滥用了第 36 条程序，这对受影响的申请人和整个司法系统都是不公平的。

除非联邦巡回上诉法院最终纠正这种滥用行为，否则它很可能会成为最高法院在即将到来的任

期中纠正的目标。

(编译自 ipwatchdog.com)

## 欧盟

### 欧盟统一专利法院颁布禁令 首次就案情作出大胆判决

欧盟统一专利法院 (UPC) 在启动 13 个月后公布了第一份关于案情的判决，颁布了跨境禁令救济和临时损害赔偿，禁止被告继续侵权。



欧盟统一专利法院 (UPC) 在启动 13 个月后公布了第一份关于案情的判决。2024 年 7 月 3 日，杜塞尔多夫地方分院发布了 Franz Kaldewei 诉 Bette (UPC\_CFI\_7/2023) 案的判决，颁布了跨境禁令救济和临时损害赔偿，禁止被告继续侵权。

2023 年 6 月 1 日，原告 Franz Kaldewei 在奥地利、比利时、丹麦、法国、意大利、卢森堡和荷兰起诉 Bette 直接和间接侵犯了其第 3375337 号欧盟专利，涉及卫生浴缸装置的权利要求 1 和 3。Franz Kaldewei 要求披露账簿以计算应支付的损害赔偿、临时损害赔偿、颁布禁令并从市场上召回涉案产品并永久下架。

Bette 没有提出任何实质性的非侵权论据(除了一项个人在先使用的主张外)，但其反诉要求撤销在同一国家针对同一权利要求的专利。作为回应，Franz Kaldewei 对已授权专利的有效性进行了辩护，但也寻求在已授权权利要求无法维持的情况下有条件地修改权利要求。

#### 对判决的主要评论

从本案的背景来看，UPC 制度下的法院选择范围是显而易见的：卡德维本可以选择在奥地利、比利时、丹麦、法国、意大利或海牙的任何一个 UPC 地方分院提起诉讼(均以侵权行为发生在这些国家为依据)，也可以选择在杜塞尔多夫、汉堡、曼海姆或慕尼黑(德国)提起诉讼(均以居住地为依据)。原告选择在杜塞尔多夫分院提起诉讼，尽管侵权主张并未针对德国。

UPC 遵守了其在这一全新法院和程序成立初期作出的承诺，即在一年多的时间内就案情实质(包括涉案专利的有效性和侵权性)作出全面判决。

该判决表明，该分院愿意作出有效的最终救济，包括针对多个国家的禁令和召回令，甚至是临时损害赔偿判决。禁令涉及 7 个国家，这着重表明了 UPC 的潜力：专利权人只需提起一次诉讼，就能在短时间内就案情获得统一的跨国裁决。7 个国家的法院是不可能实现这一点的。

在不遵守常规的情况下，禁令救济往往伴随着经常性罚款。例如按照德国法院的传统做法，罚款金额远远超过诉讼产品的价值，以威慑继续的侵权行为。



该分院的这一判决简明扼要，内容不到 38 页。该分院试图阐明其判决的依据，但并未对判决所依据的原则作过多阐述。这种相当实用的方法有助于快速公布判决，但对法理基础的阐述却不尽人意。可以预料的是，今后在诉讼程序中关于案情的判决可能更具实质性（考虑到 UPC 先前的裁决，甚至是初步裁决的详细程度）。

该分院参照 UPC 上诉法院先前的判例法，以同样的方式处理有效性和侵权的诉求解释。与此同时，在 2024 年 7 月 1 日的欧洲专利局（EPO）会议上，鉴于其判例法存在分歧，有关问题被提交给了 EPO 扩大上诉委员会。

会议对 UPC——至少是分院——将如何处理新颖性和创造性给出了一些见解。但没有提及 EPO 的判例法。该分院对新颖性采取了严格的态度，驳回了允许替代性解释的现有技术公开。此外，该分院在认定专利显而易见性时，没有（至少没有明确）采用 EPO 制定的（欧洲许多国家法院也采用的）问题一解决方案的方法进行创造性分析。

不过，专利权人可以通过提交修改申请（在 EPO 被称为“辅助请求”），结合已授权专利权利要求 1、2 和 3 的特征，以修改后的形式维持专利权。

该判决提供了该分院关于什么构成“许诺销售”的一些有趣的思考，特别是关于可检索网站的考虑。由于对侵权行为没有其他争议点，所以该判决没有对此进行详细说明。

间接侵权的问题也得到了具体的解决：该分院认为，为许诺销售涉及到权利要求中明确提及并视为发明核心的部件，符合作为认定间接侵权“必要手段”的要求。该分院无需决定如何正确解决 UPC 中的“双重地域性”问题。

该分院确认了对在先使用权的狭义解释：在其中一个国家的在先使用权利并不会提供整个 UPC 地区的保护。

## 进一步分析

Bette 似乎并未对其产品属于权利要求范围提出质疑。相反，大概也是出于这个原因，它声称自己有权继续在先使用该发明，因为它在德国的专利优先权日之前就已经拥有发明并采取措施将其投入使用。这种相对不寻常的抗辩在《UPC 协定（简称“UPCA”，即成立 UPC 的条约）》第 28 条中得到了承认。UPCA 第 28 条承认了这一相对不寻常的抗辩。从表面价值来看，第 28 条意味着（1）该权利取决于在先使用国家的国内法，（2）该权利仅延伸至权利确立的国家，而不是整个 UPC 地区。然而，被告认为这种解释会“忽略统一专利管辖权的现实性和必要性”。该分院驳回了这一观点，指出“第 28 条的狭义用语在这方面是明确的……必须根据每个受保护国的自身条件来主张在先使用权的存在。该标准没有规定在欧洲的在先使用权……”。

在本案中，分院还必须考虑间接侵权问题，因为 Bette 不仅供应完整的卫生浴缸产品，还供应一个据说“构成本案专利发明核心”的部件。评估需要解释 UPCA 第 26 条，UPCA 第 26 条，特别是关于所谓的“双重地域”条件：要求发明可供使用且使用必须发生在同一区域范围内。第 26 条需要解释的是，“双重地域”条件是否必须满足仅被指控侵权的相关欧洲国家的整个地域，还是必须满足在每个国家。该分院没有就这一点得出结论，而是根据事实认定“被告也符合狭义解释的要素”。因此，这一重要问题必须等待以后的判决。如果狭义的解释是正确的，这可能是有利于统一专利保护的要素：覆盖 17 个（即将达到 18 个）成员国的单一专利，而不是被束缚的国家专利。就统一专利而言（根据该分院的明显推断），双重地域要求将以整个 UPC 领域作为一个整体来评估。

因此，分院对侵权和有效性的评估最终取决于对现有技术公开的评估和对专利权利要求的解释。

分院认为已授权专利具有新颖性，并指出要成功地攻击新颖性，现有技术的公开必须使技术人员直接看到权利要求的所有特征。该分院随后指出，仅凭技术人员有两种理解现有技术信息的选择这一事实就说明不存在直接而明确的公开。因此，该分院似乎采用了 EPO 的直接而明确的公开标准，而且严格地采用了这一标准：在可能有两种解释的情况下，就认定存在模棱两可之处。

分院关于有效性和侵权的判决取决于权利要求的解释。该裁决援引了 UPC 上诉法院关于权利要求解释主要原则的判决。这些判决是上诉法院 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 5 月 13 日的判决，其中称《欧洲专利公约》(EPC)第 69 条的原则适用于 UPC 的有效性和侵权诉讼。该分院在该判决中未提供任何补充评注。

该分院认为该专利的权利要求缺乏创造性，并指出如果发明不是由技术人员对现有技术的通常方法产生的，而是需要技术人员作出额外的创造性努力，则认为该发明是存在的。对于本案的技术人员来说，该专利的必要步骤分析是例行考量。该分院没有运用 EPO 使用的问题—解决方法对此进行明确评估。但是，如前所述，根据原告的辅助请求，该专利在修改后被视为有效。

因此，在认定该专利被侵权且修改后有效的情况下，该分院考虑了应给予何种救济。首先考虑最终禁令请求时，该分院指出，UPCA 第 63 条中的持续禁令意味着仍有可能继续侵权。被告应就已终止所有使用行为这一事实承担举证责任，而且，在本案中，如果在一个国家出现了侵权行为，则因此可以推定被告还在其他国家继续其侵权行为。这种分析是务实的：已经证明侵权行为的原告不应再承担举证责任，因为在被告掌握销售活动信息的情况下，原告必须证明在所有国家都存在持续侵权行为，才能获得涵盖之前实施侵权行为的所有国家的

禁令。

关于分院根据 UPCA 第 63 条驳回禁令救济的自由裁量权，Bette 似乎没有为对抗禁令而提出任何特殊情况。在认定浴缸间接侵犯专利权的必要手段这一点上，可以找到一个有趣的考量因素。该分院确实也针对这些手段下达了禁令，但在确定这些手段没有其他相关用途之前并没有下达禁令：“特别是，不清楚有争议的实施典型 II 还能用于其他什么目的”。在间接侵权手段在市场上有其他用途的情况下，这可能会引发一场有趣的辩论。

该分院进而下达了一项命令，不仅禁止继续侵权，而且要求召回产品（通知第三方）和停止分销产品，如取消所有订单。

对任何持续侵权行为，法院责令侵权方为每件产品支付 1000 欧元的罚款，以及对为损害评估目的而实施召回或提供销售信息的行为每延迟一天处以 250 欧元的罚款。没有设定最高处罚上限。此外，UPC 还认为，一旦 Franz Kaldewei 通知法院其希望执行判决，并采取适当步骤以及将判决送达被告，则判决可强制执行。

### 其他事项

判决中有两个次要方面值得评论。

首先，裁决重申了 UPC 在期限问题上的强硬态度；在此，Bette 提出的延长某些图纸提交期限的追溯请求被驳回，该分院认为“此类申请最迟必须与当事人请求追溯延期的呈递文件同时提出……”，而且，错过截止日期期限是为了确保为国际合议庭的口头听证作适当准备，这涉及旅行时间，因此（初步）协商必须确保从临时程序结束之时起。鉴于文件是在口头听证的前一天才提交的，后者似乎是合理的。

其次，判决承认，Franz Kaldewei 试图利用“公开账簿”程序获取被告产品信息以确定侵权行为的做法并不正确，并指出该程序“是或可以是确定损

害赔偿数额的诉讼程序的一部分，并且可以先于量化的损害赔偿请求”。任何为确定侵权责任而试图从被告处获取信息或发现证据的行为都必须使用其他可用程序。该分院讨论并批准了欧洲的典型做

法，即在责任确定之前不要求提供或分析与损害赔偿相关的信息，从而在未发现赔偿责任的情况下或在发现赔偿责任后各方将和解的情况下节省大量成本。（编译自 ipwatchdog.com）

## UPC 的诉讼案暴露了欧盟 SEP 拟议法规存在市场支配力方面的漏洞



背景：欧盟委员会（EC）内部市场总司（DG GROW）和欧洲议会在几个月前匆忙就标准必要专利（SEP）拟议法案进行了全会表决。但是，鉴于该问题的复杂性，他们需要更多的思考和更好的建议。了解这一问题的人都知道，这一拟议法案是欠考虑的，只有在政治议程符合他们的利益时，他们才会否决这一建议，同时也会考虑到其他司法管辖区（如中国）会怎么做。

近日，统一专利法院（UPC）审理了一起专利侵权案——除了轻微瑕疵之外，该案有望成为欧盟创新政策有史以来最大的成功案例——完美地说明了欧盟 SEP 拟议法案的一个基本缺陷。这样的问题有很多，但本文重点讨论的问题是，该拟议法案与欧洲法院（ECJ）的判例法相反，没有考虑到一个简单的事实，即被宣布为标准必要条件并受公平、合理、无歧视（FRAND）承诺约束的专利可能不会带给其所有人任何市场支配力。（反过来说，也有可能某项专利并不受限于 FRAND 承诺，也从未被正式宣布为必要专利，但在实施关键标准时却不可避免地受到侵犯。）

直接影响：在 SEP 拟议法案通过之前，必须解决这一问题，以避免欧盟判例法与新法规之间出现分歧。但要解决这个问题，需要的不仅仅是插入一个词或一个句子：这个问题实际上是结构性的，涉及到从设想中的 SEP 登记到整体许可使用费确定，再到作为实施行动前提条件的双边 FRAND 确定等方方面面。

更广泛的影响：近年来，欧盟在技术领域的监管方面更注重数量而非质量。因此，欧盟未能阻止其经济体的经济衰退，它有可能加速衰退。

首先可以看看飞利浦诉贝尔金案为什么能完美地说明问题。首先是欧盟的两个机构没有做好功课，欧洲议会在其网站上并列了欧盟委员会的原始提案和略有修改的欧洲议会版本。其中没有一处提到市场支配力的概念。提到市场支配地位只是因为有人可能会提起诉讼，而且 SEP 拟议法案应该（也）适用于这种情况，但没有提到最基本的定义，即 SEP 术语的定义：

- 欧盟委员会提案第 2（1）（1）条规定“标准必要专利或‘SEP’指任何对标准至关重要的专利”。
- 欧洲议会版本称：“标准必要专利或‘SEP’是指 SEP 持有人声称是标准必要专利的任何专利”。
- 根据这一定义，该拟议法案及其所有规定都适用于 SEP。但在华为诉中兴一案中，ECJ 明确指出，反垄断法规定的 FRAND 许可义务以市场支配



地位为前提。在该案中，市场支配力并无争议。但该裁决一次又一次地谈到滥用市场支配地位的法律依据。在涉足 SEP 立法之前，人们应首先真诚地理解欧盟最高层级法庭对 SEP 的开创性判决的逻辑。

媒体 ip fray 报道了 UPC 慕尼黑地方分庭 7 月 2 日进行的审判。

无 FRAND 抗辩：

贝尔金公司的 FRAND 抗辩在杜塞尔多夫法院败诉，他们甚至没有去 UPC 尝试诉讼。根据欧盟反垄断法（涉及华为诉中兴案），FRAND 抗辩只有在被诉专利具有市场支配力的情况下才能成功。在这里，Qi 只是各种设备充电方式中的一种。还有不同的专有无线充电系统，而且始终可以选择通过电缆充电。主审法官马蒂亚斯·齐根（Matthias Zigann）只是顺便提到了这一点。诉讼专利被宣布为 Qi 无线充电标准的必要专利。

Qi 存在一个 FRAND 标准，它与无线充电有关。相关的标准制定组织（SSO）是无线充电联盟（Wireless Power Consortium）。该组织的知识产权政策要求 FRAND 许可适用于大多数用途且对低功率接收器采用免许可费用的做法。

因此，在这里可以看到的是飞利浦公司宣布的 FRAND 承诺专利，但却没有 FRAND 辩护。FRAND 抗辩的失败并不是因为被许可人不愿意，也不是因为提供的是 FRAND 条款。失败的原因是杜塞尔多夫地区法院和 UPC 慕尼黑地方分庭（在庭审中的附带意见中）都认为，根据 Qi 标准解读的专利不会带给专利所有人市场支配力。

如果不侵犯 Qi 的必要专利，就无法实施 Qi。本案中的诉讼专利（如果被认定有效）最终可能被认为是 Qi 的必要专利。

但不实施 Qi 也能实现无线充电。各厂商都有自己的专利系统：苹果（Apple Quick Charge）、三星

（Samsung Fast Charge）、谷歌（Google Power Profile）。整体而言，无线充电与传统的电缆充电存在竞争关系。

这与蜂窝网络不同，如果全世界的网络基础设施都是为 4G 和 5G 建设的情况下，就不能想出自己的通信协议并希望自己的设备能与现有网络连接。

让 Qi 专利受欧盟 SEP 拟议法案等规则的约束不仅是不适当的（法院显然比欧盟委员会和欧洲议会更清楚），而且也不利于创新、竞争和经济增长。

建立像 Qi 这样的非必要标准是有益于竞争的。与 Qi 兼容的设备将与采用苹果快速充电、三星快速充电和谷歌 Power Profile 的设备竞争。甚至可能出现第二个或第三个开放标准，与 Qi 在无线充电标准市场上展开竞争。但为了实现这种竞争，你必须让那些对这些非必要标准至关重要的专利持有人来执行。

DG GROW 名义上是为了增长，但在起草拟议的 SEP 法案时并没有考虑到经济增长。他们唯一关心的是欧盟知识产权局（EUIPO）的增长：是他们想给该机构一个成立另一个部门的理由。

像“无线电力联盟”这样的组织之所以需要 FRAND 许可承诺，有两个原因。他们一开始并不知道自己的标准是否会有效垄断某个特定市场。而且他们希望鼓励采用（这也是为什么他们甚至规定某类设备免专利许可费的原因）。但这并不意味着限制专利实施是可以接受的。如果标准没有带给 SEP 持有者市场支配地位，那么根据反托拉斯法，他们就无权获得强制许可。而且，如果强制执行会阻止他人采用该标准，那么另一种标准（或专利方法）可能会占上风。

从合同法的角度看，这又是另一回事。但这涉及第三方受益人执行此类合同的权利。这与欧盟法律无关。

不仅仅是像 Qi 这样的整个标准可能不具有市



场支配力。谁都可以拥有 5G 等标准的部分专利，但这并不会使其在任何相关市场中占据主导地位。也许这些部分的实施并未达到导致市场支配力的程度。

### 不容易解决：问题是结构性的

虽然在拟议法案第 2 (1) (1) 条的 SEP 术语定义中增加市场支配力要求很容易，但这会产生各种问题。

在明确 SEP 必须进行 SEP 登记之前，由谁、何时以及如何确定市场支配力？如果因为新出现的竞争而发生变化呢？到那时该怎么办？谁来决定被宣布为对某一标准至关重要的专利不再受拟议法案的约束？

在确定整个标准的整体许可权使用费之前，将由谁来考虑市场力量，由谁来决定、如何决定 SEP 持有者是否有权立即执行，还是必须首先通过所设想的双边 FRAND 调解程序？

EUIPO 主要负责商标业务，不具备专利方面的专业知识，当然也无权作出反垄断裁决，因此无法做到这一点。EUIPO 将任命的评估员或调解员也做

不到这一点。

如果拟议法案允许 SEP 持有人在对市场支配力有争议时提出诉讼，那么整个侵权诉讼必须在法院作出裁决之前进行。如果法院认定存在市场支配力，专利权人会败诉吗？还是他们必须先进行 EUIPO 主导的“FRAND”裁定，然后再回到侵权法院，而侵权法院将在此期间中止诉讼？

鉴于市场支配力有时会受到合理的争议（如在飞利浦诉贝尔金案中，两家法院都否认了市场支配力），强迫公司将其专利添加到 SEP 登记中、进行必要性检查并在执行其权利之前提交整体和双边的专利使用费确定程序是行不通的，这也是另一个基本权利问题。

欧盟委员会应撤回其拟议法案。诸如此类的问题还有很多。ip fray 认为，在德国，实施者没有足够的机会对 SEP 主张进行辩护（这只是一个国家的问题，而不是整个欧盟的问题）。但 SEP 拟议法案只是在当前（不完美但不是灾难性的）情况下换取了一些考虑不周的东西。

（编译自 ipfray.com）

## 统一专利法院：案件、数据和未来

统一专利法院于 2023 年 6 月 1 日受理诉讼，第一年受理的案件数量相当可观，共有 134 起侵权诉讼。



在成立的第一年，统一专利法院（UPC）受理的案件量超出了大多数人的预期。业内人士深入研

究了头条新闻背后的事实和数据，并得出了一些令人惊讶的结果。

统一专利法院于 2023 年 6 月 1 日受理诉讼，第一年受理的案件数量相当可观。

根据法院公布的统计数据，共有 134 起侵权诉讼（其中 63 起涉及反诉撤销），39 起独立撤销诉讼和 32 起临时措施诉讼。

这些案件的当事方代表了一系列实体，从在欧洲拥有大量诉讼记录的跨国公司，也有中小企业，甚至还有似乎是首次提起诉讼的个人。

各种类型的实体似乎都将 UPC 视为一种可行且便捷的诉讼途径。此外，诉讼当事人来自全球各地，包括美国和亚洲地区，并不局限于欧洲实体。

### 主题不均衡

诉讼专利的主题分布相当不均。案件数量最多的是 G 类和 H 类（物理和电力），紧随其后的是 A 类（人类必需品），然后是 B 类（执行操作、运输）和 C 类（化学）。而 D 类（纺织品、造纸）、E 类（固定结构）以及也许最令人感到惊讶的 F 类（机械工程、照明、供暖、武器和爆破）的案件极少。

在生命科学和医疗器械领域，已经有许多案件受到了广泛关注，包括 10x Genomics 公司诉 Nanostring 公司和 Curio Biosciences 公司案；安进公司与赛诺菲/再生元公司之间与 EP3666797（涉及一种控制胆固醇的单克隆抗体）有关的各种诉讼案件；以及罗氏糖尿病护理公司和 Tandem Diabetes Care 公司之间与药物输送系统相关的诉讼案件。

然而，UPC 制度尚未被用于原研药公司寻求阻止仿制药进入市场的典型制药情景。这可能是因为仿制药的授权后上市途径因各国的药房体系而异，因此当每个参与国的实际情况可能大不相同，很难量身定制单一的 UPC 行动。

### 地方/区域差异

地方/区域分支机构的案件分布也非常不均衡。如果侵权发生在许多欧洲国家，专利权人可以在任何涉嫌侵权的地方提起侵权诉讼。不过，如果侵权

涉及的地理范围狭窄，专利权人则不太可能选择 UPC，这意味着对于大多数 UPC 案件，原告在提起侵权诉讼时可以有多种选择。

到目前为止，大多数案件都是在德国 4 个地方分庭之一提起的，其中慕尼黑是最受欢迎的（54 起），其次是杜塞尔多夫（27 起），然后是曼海姆（16 起）和汉堡（7 起）。巴黎地方分庭仅吸引了 10 起案件。其他分庭的案件数量也不多：米兰有 4 起、海牙有 4 起、布鲁塞尔有 2 起、赫尔辛基、维也纳和哥本哈根各有 1 起。而北欧一波罗的海地区分庭有 6 起。里斯本和卢布尔雅那都还没有任何案件。看来，原告正在选择法官在裁决专利事务方面有良好记录的分庭，以减轻使用新法院系统过程中的内在不确定性。

然而，如果案件集中在少数几个分庭，而这些分庭的合议庭由当地法官主导（在德国和法国的地方分庭中，默认的合议庭有两名本国法官和一名来自其他国家的法官），则 UPC 可能难以确立其作为一个独特的泛欧法院的身份。

与此相关的是，侵权案件的语言（通常）可以由原告从当地分庭所在国家的语言或英语中选择。在早期的案件中，德语占主导地位，但这些案件很可能是已经用德语准备好的，因为直到最后一刻德国分庭才宣布（与所有其他分庭一样）允许选择英语作为诉讼语言。在后来提交的案件中，使用英语的比例有所上升。在相当多的案件中，被告要求将语言更改为英语，而这通常（但并非总是）会被允许。

### 临时措施

在相当多的案件中，原告会寻求临时措施，通常是临时禁令。申请临时措施的案件有 26 起（侵权案件总数为 134 起）。大多数是在慕尼黑（13 起）或杜塞尔多夫（5 起）寻求的。

从人们看到的裁决来看，其中许多裁决都没有

成功，通常是因为法院对专利的有效性或侵权行为持保留态度。

在一个涉及自行车制造商的案件中（myStromer 诉 Revolt Zycling 案），临时禁令是单方面授予的，并且只是粗略地考虑了所主张的专利的有效性。

更典型的情况是，该法院在当事方之间（听取被告和原告的意见）对临时禁令申请作出裁决，并对专利的可能有效性以及是否被侵权进行相当详细的（尽管必须是初步的）评估。

《统一专利法院程序规则》没有强制要求进行此类评估，目前尚不清楚如何决定是否需要进行评估。然而，迄今为止的裁决表明，如果在临时阶段没有令人信服的有效性和侵权证据，通常很难获得临时禁令。

10x Genomics 公司就一项专利获得了针对 Nanostring 公司的临时禁令，但上诉法院推翻了这一禁令，上诉法院不同意一审小组的意见，并认为该专利可能无效。而对于另一项专利，禁令在一审时就被驳回（因为缺乏紧迫性和对专利有效性的怀疑）。

10x Genomics 公司获得了针对 Curio Biosciences 公司的临时禁令，尽管禁令的范围比其所寻求的要窄。在一项涉及雪崩受害者定位设备的诉讼中，Mammut Sports 公司获得了针对 Ortovox Sportartike 公司的单方面临时禁令，并在复审中得到确认。

另一方面，临时禁令在一些案件中被驳回，例如 SES-imagotag 公司诉 Hanshow Technology 公司案（与电子标签有关）；以及 CUP&CINO Kaffesystem-Vertrieb 公司诉 Alpina Coffee Systems 公司（与咖啡机有关）。在这两起案件中，法院都未认定专利被侵权。

### 证据收集

与临时禁令相比，检查场所和收集证据的请求通常都会获得批准。这并不奇怪，因为禁令是对被告的一种制裁，而证据保全令只有轻微的破坏性——它们的目的是帮助原告收集证据以为他们的案件提供支持，而不是惩罚被告。

同样不足为奇的是，大多数此类请求都是在已经建立类似证据收集制度的国家（如巴黎、米兰、布鲁塞尔）的地方分庭提出的；事实上，只有一项请求是在缺乏此类制度的国家（慕尼黑）的地方分庭提出的。

目前尚不清楚在一个尚未建立执行机制的国家中如何实际执行检查令。

总体而言，UPC 的采用率超出了大多数人的预期，慕尼黑和曼海姆分庭的司法小组已经扩大，以满足相关需求。预计在今后几个月中，关于案情实质的若干一审裁决将发布，这些裁决对于潜在用户是否对该 UPC 制度保持信心是至关重要的。早期迹象表明，潜在的诉讼当事人认为该制度对欧洲专利诉讼领域是一个有益的补充。

（编译自 [www.worldipreview.com](http://www.worldipreview.com)）

## 杜塞尔多夫地方分院向浴缸制造商发出禁令



统一专利法院（UPC）在一起侵权案件中向德国浴缸制造商贝缇（Bette）发出了禁令。该公司可能无法再在 7 个 UPC 成员国中销售其淋浴盆了。作为原告卡德维（Kaldewei）和其高端竞争对手贝缇的国内市场，德国并没有受到影响。

如上所述，贝缇可能不会再在奥地利、比利时、丹麦、法国、意大利、卢森堡和荷兰销售某些淋浴盆。杜塞尔多夫地方分院于近期作出了这一裁决。

上述销售禁令并没有波及到这两家高端浴室配件制造商的国内市场，即德国。专利所有人卡德维在 UPC 提起诉讼时将德国排除在外。为了让判决结果生效，卡德维必须要缴纳一笔保证金。此次争议所涉及金额为 50 万欧元。

然而，在看到杜塞尔多夫的判决时，卡德维感受到的首先是震惊。主审法官罗尼·托马斯（Ronny Thomas）表示，该法院已经认定卡德维第 EP3375337 号专利的原始版本是无效的。

不过，尽管如此，卡德维已经提出过辅助请求（auxiliary request），这项请求在联邦专利法院中挽救了该专利。现在，此举也在 UPC 中产生了效果。第 EP3375337 号专利可保护一种用于将浴缸固定到位的技术。地方分院认为涉案专利的扩展版本是有效的，并认定贝缇的产品构成了侵权。

贝缇可以就判决结果提出上诉，而人们普遍预测该公司肯定会这么做的。

### 在杜塞尔多夫举办的首场侵权听证会

杜塞尔多夫分院在 5 月 16 日审理了第一起侵权诉讼。该法院此前曾处理过 Ortovox 向 Mammut

提出的初步禁令申请，以及 10x Genomics 向 Curio Biosciences 提出的初步禁令申请。

在这场侵权听证会上，两家中等规模的德国公司卡德维与贝缇在法官托马斯·贝雷妮丝·汤姆（Bérénice Thom）、安德拉斯·库佩茨（András Kupecz）以及具备技术资格的法官伯纳德·莱德博尔（Bernard Ledeboer）面前展开了正面交锋。

在口头听证会上，贝缇并没有对侵权指控提出异议，而是专注于说服由托马斯领导的法院裁定该专利是无效的。贝缇就第 EP3375337 号专利提出了撤销反诉。

当事双方是市场上的激烈竞争者，并且已经在各国的专利法院中展开了对峙。在来自 Arnold Ruess 律所的首席合伙人科尔杜拉·舒马赫（Cordula Schumacher）以及来自 Andrejewski Honke 律所的专利律师贝恩德·洛伦茨（Bernd Lorenz）的帮助下，卡德维指控其竞争对手贝缇在 7 个 UPC 国家中侵犯了其第 EP3375337 号专利。Krieger Mes 律所的合伙人延斯·昆泽尔（Jens Künzel）以及来自德国知识产权公司 Loesenbeck Specht Dantz 的专利律师扬·丹茨（Jan Dantz）则与贝缇展开了合作。

### 这起 UPC 案件产生的信号效应

对于那些希望在 UPC 针对其竞争对手保障自己专利权利的专利所有人来讲，此次判决应该是值得人们庆祝的。毫无疑问，当法官认为涉案专利是有效的且遭遇到侵权的话，那么位于德国的 UPC 地方分院势必会发出影响深远的禁令。UPC 的规则可赋予法官们以更多的自由裁量权。

如果其他 UPC 分院随后也能在全部或者只是部分的 UPC 国家中发出这样的永久禁令的话，那么这会大大提升 UPC 的吸引力。预计接下来的有关侵权行为的判决结果也会在近期对外发布。

2024 年 7 月 5 日，由主审法官卡米尔·利尼耶尔（Camille Lignières）领导的巴黎地方分院也公布



了其就德康医疗公司（Dexcom）和雅培之间的纠纷所作出的判决。5月25日，该分院审理了涉及双方的多起诉讼中的第一起案件。一段时间以来，在各国的法院中，有关血糖监测设备的争端一直都是很激烈的。

在主审法官马蒂亚斯·齐根（Matthias Zigann）的领导下，慕尼黑地方分院可能会在7月底宣布就另一起案件所作出的首个实质性判决。

#### 有关撤销的判决结果还未作出

同时，预计UPC还会在7月份作出两项撤销判决。慕尼黑中央分院在6月4日审理了第一起撤销

案件，涉及降胆固醇药物 Praluent 和 Rapatha。赛诺菲（Sanofi）和再生元（Regeneron）对安进（Amgen）的第EP3666797号专利提出了质疑。法院就撤销指控以及反诉撤销请求进行了审理，而慕尼黑地方分院已经将这项工作转交给了中央分院。

6月7日，UPC的巴黎中央分院审理了美添生命科学公司（Meril Life Sciences）与爱德华兹生命科学公司（Edwards Lifesciences）之间的撤销案件。法官听取了原告向爱德华兹生命科学公司第EP3646825号专利提出的指控。预计法院会在7月19日作出判决。（编译自 [www.juve-patent.com](http://www.juve-patent.com)）

## 欧洲理事会就危机管理强制许可表明立场

欧洲理事会已经通过了关于危机管理强制许可条例的谈判授权，重新定义了决策程序，加强了权利人的权利，并限制了可以启动危机或紧急模式的法律文件的数量。



欧洲理事会已经通过了关于危机管理强制许可条例的谈判授权。强制许可是指政府允许第三方在未经权利人授权的情况下使用知识产权的可能性。根据欧洲理事会的官方网站，理事会此次通过的立场澄清了该条例的范围，重新定义了决策程序，加强了权利人的权利，并限制了可以启动危机或紧急模式（在这种模式下可以颁发欧盟的强制许可）的法律文件的数量。

比利时副首相兼经济和就业部长皮埃尔·伊夫·德马涅（Pierre-Yves Dermagne）表示：“欧洲将永远是一个保护知识产权的地方。在危机关头，我们必须尽一切努力保护我们的公民。这项条例将确保在特殊情况下，欧盟层面可以比较容易获得强制许可。”

#### 加强危机防范

在危机情况下（即大流行病或自然灾害），强制许可有助于对关键产品和技术的获取，例如，当专利持有人没有能力生产必要数量的关键产品，并且自愿协议不可用或不可行时。目前，强制许可机制仅在国家层面进行管理，这可能导致在发生跨境危机或紧急情况时采取分散的方法，并且没有考虑内部市场固有的跨境供应链。因此，有必要在欧盟层面建立强制许可机制（“欧盟强制许可”）。

欧盟委员会的提案旨在允许欧盟依照适用于欧盟全境的强制许可框架进行危机管理。欧盟强制

许可将与危机管理法律条文密切相关，例如《内部市场紧急情况和弹性法》（IMERA，以前称为《单一市场紧急情况法》或 SMEI）。该提案确保只有在欧盟层面启动紧急或危机模式后才能授予欧盟强制许可。因此，危机或紧急情况的存在与否不是由强制许可条例来确定的，而是由相关的欧盟危机管理法律定义的。在无法达成自愿协议的危机情况下，欧盟强制许可机制将作为一项替代方案，它将确保强制许可在适当的地域范围内覆盖跨境供应链。拟议的条例包含一份可以触发欧盟强制许可的欧盟危机管理法律条文清单。

### 理事会的授权

理事会的谈判授权重新调整了在欧盟层面授予强制许可的程序，以保护知识产权所有人的权利，并确保他们在整个程序中能够更好地了解情况。咨询机构和国家知识产权专家在决策过程中的作用也得到了加强。此外，谈判授权还规定，在危机期间向被许可人授予许可时，必须向权利所有人支付报酬。在理事会的谈判授权中，该报酬将由委员会根据具体情况确定，可以超出委员会提出的许可持有人总收入的 4% 的上限。

理事会的立场强调了任何强制许可决定的“最后手段”性质，这意味着只有在自愿协议不可用或不充分的情况下才应使用强制许可决定。

这项授权将可以启动强制许可的法律数量减

少到了 3 项：IMERA、关于严重跨境健康威胁的条例以及关于在发生突发公共卫生事件时确保提供与危机有关的医疗对策的措施的条例。该委员会的立场还澄清了一点，即条例不适用于国防相关产品。此外，该授权还保护权利人免于披露商业秘密。

### 下一步行动

此次达成的折中文件正式确定了理事会的谈判立场，为理事会轮值主席与欧洲议会进行谈判提供了授权。

### 背景

在新冠危机之后，欧盟在欧洲层面提出了若干危机管理法律，例如 IMERA 和理事会关于确保在欧盟层面发生公共卫生紧急情况时提供与危机相关的医疗对策的措施框架的理事会条例。这些法律条文为欧盟提供了一种手段，以确保解决应对危机所需的产品在内部市场的准入和自由流通问题。

这些法律条文侧重于自愿性方法，这仍然是快速制造受专利保护产品的最有效工具，包括在危机时期。然而，在某些情况下，这种自愿协议不可用或不可行，强制许可可以提供一种解决方案，允许快速生产应对危机所需的产品。

欧盟委员会于 2023 年 4 月 27 日提出了一项关于危机管理强制许可的倡议。欧洲议会于 2024 年 2 月 13 日批准了其立场。

（编译自 [www.ag-ip-news.com](http://www.ag-ip-news.com)）

## 德国

### 德国法院的案件受理数量持续下降

一些较为有名的德国法官被调到了统一专利法院（UPC）。对于原告来讲，UPC 的吸引力显然是越来越大。



多年以来，在德国提起的专利诉讼数量一直在下降，这一趋势即使是在 2023 年也没有出现改变。与此同时，德国国内部分重量级的法院也在逐步削弱其处理知识产权案件的能力。最近，一些较为有名的德国法官便被调到了统一专利法院（UPC）。对于原告来讲，UPC 的吸引力显然是越来越大。

2023 年，德国七个可处理专利案件的法院总共审理了 601 起专利诉讼，与上一年相比下降了 23.6%。这一数据不仅首次远低于 700 起案件，同时与 2017 年的记录相比足足减少了三分之一。

作为受理专利纠纷数量位居第二位的地区，慕尼黑的法院所处理的案件数量与上一年相比并没有出现太大的降幅。2023 年，慕尼黑地区法院受理了 215 起新的专利诉讼，仅比 2022 年的数据减少了 1 起（相当于 0.5% 的降幅）。然而，就判决数量来讲，该法院在 2023 年仅仅作出了 49 项判决，而前一年的数据则有 55 起。与此同时，还有 155 起纠纷是通过其他方式解决的，而该数据在 2022 年则是 184 起。

### 慕尼黑见证更多的大案

慕尼黑依然是解决移动通信领域中的纠纷的重要场所，近期有关 InterDigital 与联想（Lenovo）和 Oppo 之间的纠纷判决就证明了这一点。其他的案件还包括大唐（Datang）与三星（Samsung）的案件，以及华为（Huawei）和 AVM 之间的纠纷。2023 年，松下（Panasonic）选择在慕尼黑地区法院对 Oppo 和小米（Xiaomi）发起全球性的诉讼。

在制药领域中，慕尼黑的法院也作出了一些引

人瞩目的判决，例如在杨森生物技术公司（Janssen Biotech）与 Formycon 之间的纠纷中对补充保护证书（SPC）豁免作出的解释。

相比之下，第 44 民事合议庭几乎就没有再受理过任何的专利诉讼案件。慕尼黑法院在 2021 年成立了第三个专利合议庭，以对应在疫情暴发后的第二年中，新案件数量所展现出的惊人增长趋势。不过，尽管这个合议庭拥有针对专利案件的基本管辖权，但此类案件目前通常都会转交给其他两个合议庭进行审理。

### 杜塞尔多夫受理的案件数量急剧下降

作为人们最愿意提起专利诉讼的地区，杜塞尔多夫的数据更令人感到担忧。2023 年，杜塞尔多夫地区法院接手的新增专利案件有 237 起，该数据相比于上一年的 373 起减少了将近 36.5%。与此同时，杜塞尔多夫三个民事合议庭的法院作出了 87 项判决，而 2022 年该法院曾作出过 102 项裁决。此外，有 262 起纠纷通过其他的方式得到了解决（例如和解或者撤回诉讼等），相比之下，这一数据在 2022 年是 311 起。

杜塞尔多夫的法院最近审理了多起涉及药品专利的重磅级案件，其中就包括 CureVac 与 BioNTech 和 Moderna 之间有关 mRNA 专利的案件。另一个重点案件则是 Mundipharma 与 Glenmark 之间的纠纷。此外，有关复杂技术的诉讼也占据了一席之地，例如英特尔（Intel）和 R2 Semiconductor 之间有关中央处理器的诉讼案件。

然而，就在近期，杜塞尔多夫地区法院刚刚失去了几位知名度较高的法官。在 6 月份，第 4a 民事合议庭的主审法官贝雷妮丝·汤姆（Bérénice Thom）就前往了新的法院履职。在 UPC 担任过一段时间的兼职职务之后，她现在将会在杜塞尔多夫地方分院以全职的身份开展工作。此外，该法院最近还向媒体透露道，汤姆在第 4a 民事合议庭上的继任者是蒂

尔曼·布特纳（Tilman Büttner）。在过去的多年时间里，布特纳在处理专利诉讼的过程中积累下了大量的经验，并曾在第 4a 和第 4b 等合议庭中担任过法官一职。

除此之外，杜塞尔多夫第 4b 民事合议庭的主审法官丹尼尔·沃斯（Daniel Voß）也接受了 UPC 慕尼黑地方分院的兼职法官一职。2022 年，媒体曾就“谁是最受欢迎的德国专利侵权案件法官”这一问题展开了调查，最终来自世界各地的专利专家将沃斯选为了第一名，得票率为 12.7%。

### 曼海姆受理的诉讼数量急剧下降

在德国三个处理专利诉讼数量最多的地区中，曼海姆的案件量下降幅度是最大的。在 2023 年，这里只有 70 起新的专利诉讼，与上一年相比下降了 47.4%（原告们在上一年提起了 133 起新诉讼）。不过，目前人们没有获得有关判决数量的数据。

该地区的法院于 2023 年设立了第 14 民事合议庭，以作为解决专利纠纷的第三个合议庭。但是，随着案件数量的减少，法院随后于 2024 年 1 月解散了第 7 民事合议庭。

尽管如此，曼海姆仍然是一个很重要的地区。除了慕尼黑以外，地区法院还将审理诺基亚（Nokia）与亚马逊（Amazon）和 Vivo 的纠纷。此外，松下正在对小米采取行动。

### 并非所有法院的数据都出现了下滑

原告们再次在汉堡地区提出了更多的新专利诉讼。与 2022 年的 28 起新诉讼相比，2023 年的案件数量增加到了 38 起，涨幅为 35.7%。然而，与前一年的 20 项判决相比，2023 年该地区的判决数量降低了 35%，只有 13 项。在 2023 年，有 17 起诉讼是通过其他方式解决的，而 2022 年为 5 起。

同时，纽伦堡地区法院受理的案件数量也有所增加。据统计，2023 年出现了 15 起新的专利诉讼，几乎是前一年 8 起诉讼的两倍。然而，这些数据明

显低于其周边的慕尼黑法院。尽管纽伦堡的专利法官在去年没有就此作出任何裁决，但是仍有 8 起诉讼是以其他的方式结案的。

法兰克福的法院受理了 18 起新诉讼，该数据仅比前一年少了 1 起。法官们就涉及专利的案件作出了 10 项判决，而当事人则以和解或者撤销诉讼的方式了结了另外 8 起争端。

布伦瑞克地区法院仍然排在最后，只处理了 8 起新诉讼，与上一年相比减少了 20%。该法院经常会审理在汉诺威大型工业交易会期间因没收而引起的案件。

### UPC 加剧了下滑趋势

尽管当事人在德国专利法院提起的诉讼数量多年以来一直在下降，但从历史数据来看，该国还从未出现过如此急剧的下滑。毫无疑问，这一事态的发展趋势与 UPC 的成立是存在着某种关联的，这绝非巧合。在过去的一年里，这个新成立的欧洲专利法院所接手的诉讼数量可谓是稳步上升。

在 UPC 德国分院提起的诉讼特别多。根据 UPC 的统计，截至 2024 年 5 月底，在当事人在新法院提出的 373 起诉讼中，有 260 起诉讼是在杜塞尔多夫、汉堡、曼海姆和慕尼黑这四个德国地方分院提出的。这意味着有超过 69.7% 的 UPC 诉讼正在等待 UPC 德国分院的裁决（涉及侵权、撤销、初步禁令申请以及撤销反诉）。

慕尼黑地方分院以受理 143 起诉讼的数据排在第一，其次是杜塞尔多夫（50 起）和曼海姆（43 起）。汉堡则排名第四，接手了 24 起 UPC 案件。

### 曼海姆和杜塞尔多夫的改组

许多重大的泛欧专利争端现在也已经到达了 UPC。例如，松下正在新法院以及曼海姆和慕尼黑的地区法院中起诉 OPPO 和小米。安进（Amgen）将与赛诺菲（Sanofi）在慕尼黑地方分院以及慕尼黑地区法院展开正面交锋。



近期，为了应对较高的案件量，UPC 进一步强化了其能力。该法院不仅任命汤姆为杜塞尔多夫的全职法官，沃斯为慕尼黑的兼职法官，同时还任命德克·博彻（Dirk Böttcher）为曼海姆地方分院具备法律资格的法官。

曼海姆地区法院第 14 民事合议庭的主审法官。由于该合议庭负责处理专利与反垄断案件，因此博彻可以将他在竞争法领域中积累下的经验带到新的岗位上。

慕尼黑中央分院的主审法官乌尔里克·沃斯（Ulrike Voß）也会为慕尼黑地方分院提供助力。这使她成为了唯一一位同时担任着两个领导职位的 UPC 法官。

### 杜塞尔多夫法院失去专利合议庭

在乌尔里克·沃斯前往 UPC 履职之后，杜塞尔多夫高等地区法院的第 15 民事合议庭将不再负责处理专利案件。此外，该合议庭会在 6 月份进行改组。两位经验丰富的专利法官安德里亚·费雷（Andrea Fehre）和莉娜·格雷维（Lena Gräwe）将会调到第 2 民事合议庭，该合议庭也负责处理专利事务。因此，第 2 民事合议庭将会成为唯一一个负责处理专利案件的合议庭。

根据业内人士的预测，未来将会有越来越多的公司选择在 UPC 而不是各国国内的法院提起诉讼，从而导致后者的能力出现进一步的下滑。

（编译自 [www.juve-patent.com](http://www.juve-patent.com)）

## 德国彪马公司在一起涉及商标侵权的诉讼中大获全胜

在一起涉及商标侵权的法律纠纷中，来自德国的彪马公司战胜了以 R.K. Industries 公司为名开展交易的阿肖克·库马尔（Ashok Kumar），再次向世人证明了要保护好知识产权的重要性。



近期，在一起涉及商标侵权的法律纠纷中，来自德国的彪马公司（Puma SE）战胜了以 R.K. Industries 公司为名开展交易的阿肖克·库马尔（Ashok Kumar），再次向世人证明了要保护好知识产权的重要性。本文将深入探讨德里高等法院在 2024 年 4 月 4 日所作出的判决要点，并会详细说明该案件所涉及的基本事实、问题、论据、法律剖析以及所参考的判例等。

彪马公司与通过 R.K. Industries 公司开展运营的库马尔之间的纠纷是一起有关“受害者遭遇商标

侵权并随后在法律层面上寻求追索权”的典型案列。在运动服装以及鞋类这个领域中，彪马公司属于中坚力量。该公司在法院向被告提起了诉讼，指控后者侵犯了其著名商标“PUMA”以及相关的标志。

彪马是一家拥有着 70 多年悠久历史的全球性企业，在运动服装市场中占据着较为重要的地位，与众多运动员展开了合作。彪马品牌诞生于 1948 年，迄今为止已获得了包括贝利（Pele）和迭戈·马拉多纳（Diego Maradona）等知名人士在内的广泛认可，而这也进一步巩固了其作为顶级运动品牌的地位。彪马公司的业务遍及全球 20 多个国家，员工人数超过了 1 万人，全球的销售额在 2019 年更是超过了 55 亿欧元，这些均反映出该企业强大的市场地位。

彪马此次提出诉讼的法律依据就是该公司所拥有的大量注册商标，其中包括最早可追溯到 1977 年在印度完成注册的商标。“PUMA”及其变体和相关的标志可在各种商标类别中获得保护，例如涉及皮革制品的第 18 类和涉及服装与鞋类的第 25 类，而这些均进一步强化了该商标可享有的法定权利。

争议的焦点在于被告涉嫌生产和销售了带有彪马商标的假冒产品。在进行实地调查之后，原告声称，被告从事了非法活动，即制造和分销了假冒服装，而这些服装就包括印有“PUMA”以及正在跳跃的大型猫科动物标志的 T 恤衫和运动裤。为此，原告的品牌保护经理提供了一份宣誓书证据，其中有关购买样品的内容以及随后的分析均证实了相关产品的假冒性质。

在对实物产品和相关的支持性文件进行审查之后，法院认为，被告的产品是假冒的。这一切都让原告有了更加充分的理由来向被告发出单方面临时禁令，从而阻止后者开展更多的侵权行为，并减轻上述行为对彪马公司声誉和经济利益所带来的损害。

由于被告没有对法院的传票作出回应并提供书面陈述书，因此这让案件变得有些复杂。有鉴于此，原告决定根据《民事诉讼法典》第 8 号指令规则 10 和第 13A 号指令来寻求判决。

尽管被告选择了替代送达的方式，但被告并没有出庭或者为该案件进行辩护。通过提交宣誓书以及对假冒产品进行实地检查的方式，原告证明了自己的商标权已遭到被告的侵犯。

法院对适用于商标侵权行为的法律准则进行了全面的分析，强调了保护好知识产权的重要性。法院援引了先前的判例，并由此确立了在商标侵权案件中应该如何给予损害赔偿以及发出禁令的标

准。此外，法院还强调了首次侵权以及重复侵权行为之间的区别，指出了相应的救济措施和损害赔偿。

为了阐明商标侵权案件中有关损害赔偿、发出禁令以及惩罚措施的原则，安尼什·达亚尔（Anish Dayal）法院还引用了几个此前的判例，其中包括皇家飞利浦（Koninklijke Philips）起诉惊奇商店（Amazestore）以及印度斯坦联合利华有限公司（Hindustan Unilever Limited）起诉利洁时印度有限公司（Reckitt Benckiser India Limited）等案件。

实际上，本案的意义已经超越了眼前的法律争端，其深刻揭露了在当今市场格局中普遍存在的商标侵权问题。该案强调了要建立起强有力的执法机制并积极采取措施以保护知识产权的必要性，而且无论是对于像彪马公司这样的知名品牌而言，还是从营造出公平且具有竞争力的商业环境的角度来看，情况都是如此。

展望未来，这个让彪马公司获得胜利的判决为严格执行商标法开创了先例，再次印证了由司法机构所作出的有关维护法治和保护权利所有人利益的庄重承诺。这项判决对那些旨在破坏品牌声誉的非法活动起到了威慑作用，并凸显出知识产权作为拉动创新和经济发展的基石的宝贵价值。

总而言之，本案不仅集中体现了商标侵权行为所带来的各种挑战与后果，同时还强调了有关各方在保护诸如彪马等标志性品牌时要时刻保持警惕的必要性。随着越来越多的企业开始进入到日益全球化的市场之中，对于在运动服饰以及其他领域中提升客户信任度，推动创新和可持续发展来讲，人们严格遵守商标法律并采取符合道德标准的商业实践仍然是一件至关重要的事情。

（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## 慕尼黑法院就氮化镓相关专利发出单方面临时禁令：英飞凌诉英诺赛科



**背景：**在欧洲，专利权人越来越多地在贸易展之前寻求并不时获得单方面（即不听取非动议方的意见）临时禁令。一般来说，除非事实非常清楚，否则德国法院会要求就临时禁令申请进行案情陈述并举行听证会。但一年前，统一专利法院（UPC）杜塞尔多夫地方分院（LD）在 2023 年欧洲自行车展（Eurobike）举办前对一家自行车制造商发出了单方临时禁令（PDF）。而在巴塞罗那举行的世界移动通信大会（MWC）的筹备阶段则是单方面请求在展会上扣押涉嫌侵权产品的“启示之日（土拨鼠日）”。

**最新消息：**2024 年 6 月 11—13 日，德国纽伦堡举行了电力电子系统及元器件展览会（PCIM），内容涉及电力电子、智能运动、可再生能源和能源管理。在此次展会上，《电力电子新闻》（Power Electronics News）获悉中国的英诺赛科（Innoscence）被禁止展示涉及氮化镓（GaN）技术的某些产品：慕尼黑第一地区法院在展会前夕批准了竞争对手英飞凌（Infineon）的单方临时禁令。这可能是德国国家法院有史以来第一次在未收到法院认为无效的保护令状的情况下单方面颁发专利临时禁令。2024 年 6 月 13 日，英诺赛科证实了这一事实，但同时也澄清了该临时禁令仅与贸易展会有关，与英诺赛科在德国市场的总体活动无关。

**直接影响：**英诺赛科认为被诉专利对其业务造

成了重大打击。无论如何，德国的单方临时禁令与美国的临时禁止令有些类似，即同一法院会应被禁止方的请求，在单方临时禁令听证会后作出第二次裁决。在本案中，贸易展会已经结束，但英诺赛科并不承认侵犯了有效专利，并可能（在主要诉讼程序结束时，包括约长达一年时间的审前程序和全面审判）寻求收回损失（可能还包括不当执行损害赔偿）。

**更广泛的影响：**慕尼黑第一地区法院之前曾实现了欧洲法院降低专利临时禁令门槛的目标，鉴于上述提到的 UPC 杜塞尔多夫地方法院判决，该法院可能对其裁决感到特别满意。UPC 的判例法有可能影响到 UPC 成员国（如德国）的国内法院，尤其是在有利于原告的情况下。另一个有趣的现象是，英飞凌在申请临时禁令之前发送了一封警告信（cease-and-desist letter）并宣称在纽伦堡地区法院（英诺赛科在该法院提交了唯一的保护令）提出临时禁令申请，结果却由慕尼黑第一地区法院被起诉。下一个在德国的临时禁令被告很可能不会再信赖于警告信中提及的毫无约束力的特定法院，而是向所有约 10 个对专利案件有管辖权的德国法院提交保护令或者不作任何努力。

3 个月前，英飞凌宣布就“涉及氮化镓（GaN）技术的美国专利”对英诺赛科提起专利侵权诉讼。

涉诉专利的美国专利号是 9899481（“电子元件和开关电路”）。英飞凌总部位于德国，但拥有该专利的实体是一家名为“英飞凌奥地利技术股份公司（Infineon Technologies Austria AG）”的外国子公司。英飞凌正在美国寻求永久禁令。针对美国的诉讼，英诺赛科发布了一份新闻稿，称诉讼只涉及其少部分产品，其核心技术并未受到影响，并指出自



己在全球有 800 多项专利申请组合。

如果英飞凌在慕尼黑临时禁令案中依据的是同一小型族专利，那么唯一的选择就是德国 DE102017100947B4 号专利。UPC 对国家专利没有司法管辖权，因此它不是其诉讼法院选项。

英诺赛科在一份评论德国临时禁令的新闻稿中强调：“单项专利的诉求针对的是封装，而不是氮化镓晶体管的核心技术（也不是英诺赛科重视的氮化镓晶片）”。该声明提到了英飞凌对英诺赛科提起的“其他几项专利诉讼”（其中仅有美国诉讼和德国临时禁令案件为人所知），并进一步阐述道：

“重要的是，这些诉讼只涉及英诺赛科一小部分封装高压（650V-700V）氮化镓晶体管和晶片、低压器件、集成解决方案、双向器件、中压器件和某些封装晶体管”。

英飞凌先以在纽伦堡法院（该法院每年只受理十几起专利案件，但纽伦堡市刚刚举办了 PCIM 展会）申请临时禁令相威胁，然后再在慕尼黑第一地区法院提出实际申请，这是一个诡计，它成功了。今后在德国专利纠纷中，收到警告信的当事人不会再依赖这样的诉讼地点声明，因为它不会对法院选择构成约束力。

发出警告信并不是提起诉讼的必要条件。它只对法院费用的分配和诉讼费用的收回有影响。根据案件的具体情况，从心理上讲，这样做可能是明智的，因为这样可以向法院证明，在提起诉讼之前，已经为解决问题作出了善意的努力。但德国专利案件一般都是在没有事先发出警告信的情况下提起的诉讼。

与专利实施诉讼不同的是，临时禁令诉讼可以在德国任何一个地区法院（目前有 116 个地区法院）提起，在任何一个地区法院都可以下达全国性禁令的情况下，在各地申请保护令显然是一个更困难的决定。在非专利案件中，尤其是涉及不正当竞争法

的案件中，警告信的收件人面临着更艰难的选择，特别是因为曾有过这样的案例：一方当事人在一家法院提出了多项临时禁令请求，但随后却在德国的另一个地方提出了最重要的临时禁令请求。

在本案中，如果英诺赛科决定只向一家法院提交保护令，慕尼黑第一地区法院显然会成为热点。

根据英诺赛科的说法，慕尼黑第一地区法院一定是在没有看到保护令的情况下批准了单方面临时禁令。这可能是德国本土法院在此基础上批准单方面临时禁令的第一个案例，至少在最近的历史上是如此。迄今为止，判例法强烈建议，只有在非动议方提交了保护令且法院认为该令完全没有说服力的情况下，才有理由授予单方面临时禁令。

此外，英诺赛科还在与美国公司 Efficient Power Conversion (EPC) 就氮化镓相关的专利主张进行抗辩。一年前，美国国际贸易委员会 (USITC 或 ITC) 对有关 4 项专利的投诉展开了调查（2023 年 6 月 28 日由 ITC 告知）。据英诺赛科称，美国专利商标局 (USPTO) 的专利审判与上诉委员会 (PTAB) 已对所有 4 项涉诉专利进行了审查，因为在每个案件中，“申请人（英诺赛科）至少在其中一项被质疑的主张中存在胜诉可能性。”

氮化镓并不是一项全新的技术。早在上世纪 90 年代，它就已开始应用，10 多年前，LG 公司就曾向 ITC 提出针对欧司朗 (Osram) 的氮化镓专利投诉。但与砷化镓 (GaAs) 晶体管相比，氮化镓晶体管能在更高的电压（这显然是英飞凌投诉的目标）和温度下工作，这为太赫兹 (THz) 和 5G 基站创造了更多机会。近年来，氮化镓功率晶体管开始在电子设备电源中发挥越来越重要的作用，目的是将通用交流电转换为低压直流电。这些趋势表明，不仅是本文提到的两起争端，未来还会有更多类似案件的新闻。

（编译自 ipfray.com）



## 慕尼黑地区法院在涉及拜瑞妥的纠纷中坚持自己的立场



用来阻止 Accord、betapharm、089 Pharm 以及 Zentiva 公司在德国销售利伐沙班（rivaroxaban）仿制药的初步禁令依然有效。慕尼黑地区法院在近期作出判决，驳回了上述全部四家公司针对这一初步禁令所提出的上诉。与此同时，法院还在审理由其他另外三家仿制药公司提出的上诉请求。

目前，拜耳公司（Bayer）正在竭尽全力地捍卫其重磅药物拜瑞妥（Xarelto）的市场份额。在今年的 5 月份，慕尼黑地区法院发出了一份初步禁令，禁止七家仿制药制造商在德国销售自家的产品。

根据德国诉讼法的规定，这些被告企业可以要求由合议庭来审查此次的初步禁令裁决结果。只有完成上述程序之后，他们才能向上一级的法院提起上诉。根据媒体提供的信息，涉案的七家仿制药公司全都就慕尼黑地区法院的初步禁令决定提出了上诉。

2024 年 6 月 14 日星期五，法院的第 21 民事合议庭在完成 6 个小时的口头听证会之后，决定维持此前向 Accord、betapharm、089 Pharm 以及 Zentiva 公司发出的初步禁令。法官格奥尔格·维尔纳（Georg Werner）领导了整个合议庭的工作，朱莉娅·塞勒-博恩（Julia Seiler-Bohn）和胡贝图斯·沙赫特（Hubertus Schacht）则提供了相应的支持。

### 新的现有技术

Accord、betapharm、089 Pharm 以及 Zentiva 公司以新的现有技术对编号为 EP1845961 的涉案专利提出了质疑。这些仿制药制造商提供了来自荷兰的临床研究信息以反对这项专利的授予决定。然而，此举并没有说服法院。

拜耳以拜瑞妥这一品牌销售了其产品。上述编号为 EP1845961 的剂量专利对于在整个欧洲范围内保护好这款药物来讲是非常重要的，因为相关的基本专利（编号为 EP1261606）已在 2020 年 12 月到期了。随后，补充保护证书（SPC）又为拜瑞妥提供了保护，一直到 2024 年 4 月 1 日。根据 Statista 公司提供的数据，拜瑞妥仅在 2023 年的销售额就达到了大约 40 亿欧元。

现在，第 EP1845961 号专利可以确保拜耳公司获得拜瑞妥的市场独占权。这件专利具有“瑞士型（Swiss form）”的权利要求，涉及“利用利伐沙班制造用于治疗血栓栓塞性疾病的药物”。其中的权利要求涉及“使用速释片”，患者每天可以服用一次，至少持续五天。

### 后续的听证会

Accord、betapharm、089 Pharm 以及 Zentiva 公司现在可以向高等地区法院提出上诉。业内人士认为这倒是有可能的，但是法院应该不会在明年秋季之前审理这起上诉。

6 月 26 日，慕尼黑地区法院审理了史达德（Stada）公司就初步禁令所提起的上诉。随后，法院审理了 AbZ Pharma 和 ratiopharm 公司的上诉请求，这两家公司同属于梯瓦（Teva）集团。

与此同时，尽管 Glenmark 公司也对这一判决提出了上诉，但是法院尚未安排要就此事举办听证

会。

目前，人们还不清楚法院是否会在这些案件中作出不一样的裁决。

### 在英国和法国遭到撤销

在英国，由主审法官理查德·阿诺德（Richard Arnold）领导的英国上诉法院维持了一审判决结果，即第 EP1845961 号专利仍然是无效的。此前，梯瓦、史达德、山德士（Sandoz）和 Accord 在英国就拜耳的专利提出了无效诉讼。在全部的 6 起诉讼中，拜耳都以侵权为由提出了反诉，尽管法院的关注点仅仅是涉案的专利的有效性。

在今年的 4 月 12 日，由另外一位主审法官理查德·哈肯（Richard Hacon）领导的英国高等法院裁定第 EP1845961 号专利是无效的，因为其相比于

现有技术缺少创造性。目前，拜耳公司仍然可以要求英国最高法院来审查上诉法院的裁决结果。

在法国，一审法院也认为这件专利是无效的。拜耳公司已对这一判决提出了上诉，但目前还没有看到最新的裁决结果。

不过，尽管如此，在其他大多数的国家中，法院都宣布第 EP1845961 号专利是有效的。一些上诉请求仍然等待法院的判决。

然而，在德国，当事人依然在等待联邦专利法院作出最终的一审判决。法院目前已经向拜耳提供了一份“积极的”中期报告，其中假定该专利是有效的。法院将会在 2025 年 6 月审理相关的无效案件。

（编译自 [www.juve-patent.com](http://www.juve-patent.com)）

## Tinder 令 Hoccer 的专利技术失效



在德国联邦法院摧毁了德国公司 Hoccer 的一项重要专利之后，来自美国的 Match Group 终于可以不用在德国关闭其约会服务软件 Tinder 了。这也结束了一起有关信息发送和社交媒体技术的侵权纠纷。

Hoccer 此前就其第 EP2454894 号专利向 Match Group 和三家欧洲企业提起了侵权诉讼。总部位于柏林的 Hoccer 的目标是就约会服务软件 Tinder 达成一份许可协议。最初，Hoccer 获得了胜利。2019 年，该公司从慕尼黑地区法院处获得了针对 Match Group 以及 Tinder 的禁令。

然而，在由主审法官克劳斯·巴赫（Klaus Bacher）领导的联邦法院宣布 EP2454894 号专利是

无效的之后，有关各方现在无需再就本案中的约会应用程序展开任何辩论了。涉案专利可保护一种用于在通信终端之间传输数据的系统和方法。

巴赫以及联邦专利法院的法官法比安·霍夫曼（Fabian Hoffmann）、赫尔曼·戴赫福斯（Hermann Deichfuß）、尼娜·弗兰齐斯卡·马克思（Nina Franziska Marx）、蒂姆·克鲁门纳（Tim Crummener）就上述专利的创造性提出了质疑，并由此迅速地解决了争端。

Hoccer 开发了用于在移动设备上自组织通信的信息发送技术，其中就包括 Hoccer 应用程序，该应用程序自 2009 年以来就一直支持着用户之间的加密数据交换。就这点而言，Hoccer 和 Tinder 之间

存在着相似之处。Tinder 是一个基于位置的、应用程序驱动型的约会网站，其中用户可以通过滑动浏览个人简介资料来进行配对。

### 最初曾迅速取得了胜利

2019 年 1 月份，Hoccer 就 EP2454894 号专利在德国生效的部分发起了侵权诉讼。该案的四名被告包括三家美国实体及其欧洲实体 MTCH Technologie Services。这起案件被划分成了两个相应的程序。

由于欧洲被告 MTCH 并没有出席侵权听证会，因此慕尼黑地区法院在 2019 年 6 月作出了缺席判决。该判决涉及一项禁令。因此，Tinder 这款应用程序在一段时间内并没有出现在德国市场之中。根据媒体获得的信息，这起争议所涉及金额已经超过了 1 亿欧元。

### 一波三折

为了避免关停业务，MTCH 请求暂停执行这份由慕尼黑地区法院在 2019 年 10 月发出的禁令。随后，Tinder 的约会服务再次在德国投入了运营。

然而，在 2020 年 11 月，作为主诉讼程序的结果，慕尼黑地区法院驳回了 Hoccer 的两项诉讼。与此同时，合议庭的成员也发生了变化。法官认为，Match Group 和 Tinder 并没有侵犯到第 EP2454894 号专利。

Hoccer 向慕尼黑高等地区法院提出了上诉，不过侵权主张自那时起却一直处于“休眠”的状态。另一方面，Match Group 还在联邦专利法院提起了无效诉讼，而该法院于 2022 年宣布了 Hoccer 的专利是无效的。Hoccer 也就这一判决结果提出了上诉，并于近期在联邦法院处再次败诉。

### Hoccer 分文未得

由于 Hoccer 这款应用程序尚未在市场上站稳脚跟，因此这家总部位于柏林的公司也将不得不放弃许可费。

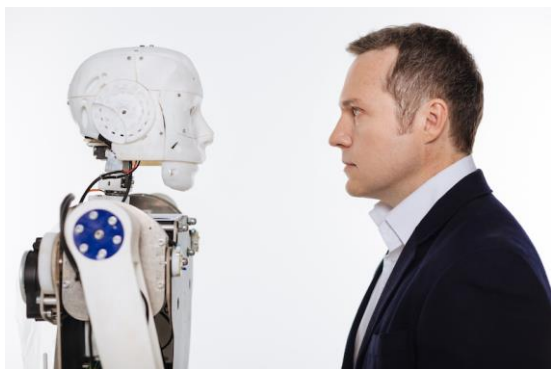
根据联邦法院的裁决，Hoccer 现在将不得不撤回就有关 EP2454894 号专利的侵权纠纷而向高等地区法院提出的上诉。

（编译自 [www.juve-patent.com](http://www.juve-patent.com)）

## 英国

### 预测：英国新政府将如何解决人工智能发展和知识产权方面的冲突

尽管知识产权与人工智能之间关系的性质目前正在英国法院接受审议，但在一段时间内应该不会作出判决



英国工党表示，它将在创新和创作者保护之间找到适当的平衡，那么现在该党派已经赢得了选举，接下来将会有什么样的新面貌？

上届政府曾承诺要制定一份自愿性实践准则，以明确知识产权法与人工智能之间的关系，但未能兑现。新当选的工党政府需要努力解决这个问题，并为创意和人工智能行业提供确定性。

工党在其艺术、文化和创意产业计划中已经表明了自己的态度，在议会在大选前解散之前，下议院科学、创新和技术委员会已经提出了它将敦促下一届政府采取的措施。现在工党将组建新政府，下一步可能采取的措施也将在其考虑之中。

人工智能与知识产权一些最强大的人工智能模型，包括那些支持生成式人工智能系统的模型，都是在公开可用的内容上进行训练的。这些内容通常是从互联网上抓取的，其中大部分将受到知识产权的保护。

创意部门通常认为，使用受知识产权保护的内容来训练人工智能模型，然后再使用这些模型来创建可能相互竞争的内容，除非与权利人达成许可协议，否则这是对相关知识产权的侵犯。

人工智能开发者通常坚持认为，这种使用是公平的且具有变革性的，要求他们从所有权利人那里获得许可将对技术进步产生阻碍作用。

辩论双方都进行了激烈的游说，这些问题目前正在英国法院诉讼中。

由于缺乏明确性，辩论继续愈演愈烈，这是新

一届工党政府需要采取明确立场的事情。

### 上届政府的做法

上届政府最初表示，它将扩大现有的版权侵权例外之一——文本和数据挖掘（TDM）例外。目前，这一例外仅保护那些以“非商业目的的研究为唯一目的”而对合法获取的作品进行“计算分析”的人，因此通常被解释为不包括商业性 TDM。

上届政府曾提议将这一例外扩大到涵盖用于任何目的的 TDM，这将同时涵盖版权和数据库权利，并且不允许权利人选择退出。

这项提议引起了极大的争议，并遭到了强烈的投诉，尤其是来自创意部门的强烈不满。在这种批评之后，上届政府转而追求一项自愿性实践准则，而在其执政期间也没有实现这一目标。

### 工党的做法

尽管工党尚未透露其深入计划，但在大选前夕发布的艺术、文化和创意产业战略计划列出了它将采取的一些主要行动。其中包括：“在促进人工智能创新与确保保护创作者和创意产业的持续活力之间找到适当的平衡。”

该计划还指出，迄今为止，英国创意产业的成功归功于英国健全的版权框架，并指出强有力的知识产权保护“对于创意产业的投资水平至关重要，特别是在电视、电影和音乐领域”，对于出版业也是如此。这或许表明，工党更加注重维护权利人的利益。然而，工党的竞选宣言也宣称，它将确保其产业战略重点支持人工智能行业的发展。

工党的计划表明，在利益之间找到适当的平衡将需要“与创意产业和推动人工智能发展的公司进行深思熟虑的沟通和协商”。目前尚不清楚这与上届政府进行的磋商有何不同，上届政府的磋商并未能就自愿性实践准则达成一致。

尽管如此，该计划明确表示，工党将“支持、维护和促进英国强大的版权制度”，包括在贸易协



议中以及通过与同样致力于解决这些问题的国际伙伴合作。该计划强调，“工党相信以人为本的创造力以及人工智能开启新的创意领域的潜力”。

### 许可框架

就在议会解散之前，下议院科学、创新和技术委员会发布了 2019 年—2024 年议会关于人工智能管理调查的最后一份报告。该委员会敦促下一届政府“围绕管理使用受版权保护的材料训练人工智能模型的许可框架，促成一个公平的、可持续的解决方案”。该委员会还警告称：“现状使开发者有可能从无限制、免费使用受版权保护的材料中获得潜在利益，而谈判却陷入了僵局。”

该委员会还提到，法律诉讼量不断增长，而且训练人工智能模型所需的高质量数据具有很高的价值，并指出这凸显了建立可持续框架的必要性。

最后，该委员会表示，政府必须结束关于使用版权作品训练人工智能的讨论，并商定一个可实施的方法。它认为，这将不可避免地涉及就人工智能开发者过去的侵权行为进行经济和解，就管理未来使用的许可框架进行谈判，并建立一个新的机构来实施该框架。如果这不能通过自愿原则实现，那么它建议政府应该与国际伙伴合作实施。

### 业界评论

不出所料，在大选前，工党试图在这个问题上提出一种平衡的方法，表示其既将支持创作者的知识产权，又将确保其工业战略计划能够促进人工智能行业的发展。然而，与上届政府的做法相似的是，它未能达成任何协议或获得明确性。

新政府将需为制定一条明确的前进路线作出承诺，正如下议院科学、创新和技术委员会所敦促的那样，这似乎可能是一个许可框架。然而，细节决定成败，目前该框架的具体内容尚不清楚，能否自愿达成也有待观察。可能有必要采取立法行动，但鉴于问题的复杂性，这不太可能是一个快速的解决方案。

尽管知识产权与人工智能之间关系的性质目前正在英国法院接受审议，但在一段时间内应该不会作出判决，工党可能需要在之前采取更果断的行动。新政府将有一系列问题需要处理，目前尚不清楚解决这一问题的优先顺序是什么。在 2024 年 7 月 17 日的国王演说中可能会公布一些明确的信息，因此感兴趣的各方应密切关注新政府的下一步行动。

（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）

## 英国和欧洲专利局关于使用权利要求可专利性的不同做法



专利申请中通常使用两种主要类型的使用权利要求。第一种类型通常采用“使用物质 X 以达到 Y 效果”的形式。这些权利要求通常被解释为等同于方法权利要求，即使用物质 X 实现效果 Y 的方法。

第二种类型是本文探讨的主题，也称为有目的限制的产品权利要求。这些权利要求一般采用“物质 X，用于实现效果 Y”的形式。

此类权利要求通常涉及涵盖制药和化学发明

的专利申请。它们可以为新产品提供额外的保护范围，并为已知产品的新用途提供专利保护。

### 关于使用权利要求的判例法

欧洲专利局（EPO）在化学领域最著名的判例法之一是与美孚石油公司（“美孚”）的减摩添加剂（G2/88）有关的裁决。该案件涉及申请人通过使用权利要求为已知产品的新用途寻求专利保护，基本上确立了欧洲专利局对此类权利要求的裁决先例。

案件事实如下：美孚已经获得一项欧洲专利，该专利的权利要求涉及某些硼化甘油羟基酯。据说这些化合物可用作润滑油中的添加剂。

在美孚获得授权后的 9 个月异议期内，雪佛龙对其专利的授权提出了异议。在其反对意见中，雪佛龙认为，美孚的权利要求与一项在先美国专利相比缺乏新颖性和/或创造性。该在先专利公开了包括所主张保护化合物在内的油类组合物。在该美国专利中，据称美孚添加这些化合物是为了起到腐蚀抑制剂的作用。

### 异议听证会和上诉理由

在异议听证会上，雪佛龙成功撤销了美孚的欧洲专利。美孚对这一决定提起了上诉。在上诉期间，美孚提出了一套新的（辅助）权利要求。这套辅助权利要求不是针对化合物本身，而是包含 4 项针对“在润滑剂组合物中用作减少摩擦的添加剂”的化合物的权利要求。

EPO 技术上诉委员会化学部就该上诉举办了听证会。关于辅助性的“使用”权利要求集，该上诉技术委员会决定，有一些重要的法律问题需要解决。因此，他们向 EPO 扩大上诉委员会（该机构的最高上诉委员会）提出了 3 个问题。在这些问题上，对本文探讨的内容至关重要的问题是：

就《欧洲专利公约》第 54 条而言，考虑到先前的出版物披露了将该化合物用于不同的非医疗

用途，因此权利要求中唯一的新颖特征是该化合物的用途，那么将该化合物用于特定非医疗用途的权利要求是否具有新颖性？

也就是说，就本案的具体情况而言，关于在润滑剂组合物中使用某些化合物作为减摩添加剂的权利要求，与先前将这些化合物用作润滑剂组合物中的腐蚀抑制剂的权利要求相比，是否具有新颖性？

### 上诉裁决

扩大的上诉委员会对这个问题的回答是肯定的，即这样的权利要求是新颖的。他们指出，新的用途与实现新的技术效果有关。事实上，这种技术效果以前从未向公众公开过，这意味着所主张保护的发明是具有新颖性的。因此，在该案中，尽管之前将化合物用作腐蚀抑制剂本来也可以减少摩擦，但这一事实并不妨碍后来对减少摩擦的使用申请专利，只要没有识别到摩擦的减少。因此，这是 EPO 在已知化合物的新（非医疗）用途方面采用的长期做法。

### 英国知识产权局（UKIPO）和 EPO 关于使用权利要求的不同做法

然而，这个问题是 UKIPO 在新颖性审查方面不遵循 EPO 做法的少数领域之一。与之相反，UKIPO 的观点是：“例如，一项使用已知物质作为添加剂来执行特定功能的权利要求，如果这种功能是该物质在现有技术使用中所固有的（尽管未被识别出），则该权利要求并不具有新颖性。”该机构关于审查与化学发明有关的专利申请的指南中规定了这一做法。

这意味着，如果美孚在寻求英国专利申请，UKIPO 将会认定，针对使用化合物作为减摩添加剂的权利要求（即 EPO 已授予的权利要求）与早期用作腐蚀抑制剂的权利要求相比缺乏新颖性。

### 意见和建议

在实践中，任何寻求提交使用权利要求的专利申请人，如果存在固有的（但未被识别的）早期使用的风险，则应考虑通过向 EPO 申请欧洲专利来寻求覆盖英国的专利保护。然而，即使采用这种方法，仍然存在一些悬而未决的问题。例如，英国法院是否会宣布 EPO 授予的此类使用权利要求无效？此

外，怎样才构成对这种权利要求的侵权，即在由现有技术的使用本身就能达到效果的情况下？美孚的竞争对手是否可以继续销售这些作为腐蚀抑制剂使用的化合物，只要不说明这些化合物可以减少摩擦？关于这一主题，还需要进一步判例法来明确。（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）

## 英国雅培糖尿病护理公司与硅基仿生科技公司之间的斗争持续升温



在海牙地方分院作出两项完全相反的初步禁令裁决之后，英国雅培糖尿病护理公司（Abbott Diabetes Care）与硅基仿生科技公司（SiBio Technology）之间有关血糖监测技术的纠纷即将迎来关键时刻。据悉，杜塞尔多夫地方分院将会审理雅培向其中国竞争对手以及分销合作伙伴 Umedwings 公司所提出的第三份初步禁令申请。

如上所述，海牙地方分院此前曾就市场领导者雅培与来自中国的后起之秀硅基仿生及其分销合作机构 Umedwings 之间有关一种持续监测血糖设备的纠纷作出了两项截然不同的裁决。在其中的一起诉讼中，由主审法官埃德加·布林克曼（Edger Brinkman）领导的法官团队驳回了初步禁令申请。在第二起案件中，他们则同意了由雅培提出的初步禁令申请，从而导致硅基仿生可能无法再在德国、法国、荷兰以及爱尔兰销售其血糖监测设备了。

### 三管齐下的攻击

今年 4 月，雅培向硅基仿生和 Umedwings 提起

了三项初步禁令诉讼，其中两起是在海牙地方分院提起的，而另一起则是在杜塞尔多夫地方分院提起的。与此同时，雅培还对硅基仿生的多家公司、Umedwings 以及遍布整个欧洲的其他分销商们采取了行动。这包括在英国高等法院、杜塞尔多夫地区法院、罗马民事法院以及巴塞罗那商事法院提起的诉讼。

作为血糖监测设备技术的市场领导者，雅培在欧洲拥有很大的市场份额。另一方面，硅基仿生在血糖监测设备技术仍然算是一个较为年轻的参与者，这家公司在去年刚刚推出了“SiBio KS1 CKM”系列产品。

根据媒体获得的消息，由于上述产品尚未在欧洲完成审批程序，因此这就意味着专业的医疗人员无法就此开出处方。出于这个原因，硅基仿生只能通过其网站以及在线平台来在欧洲销售产品。与那些主要根据医生处方销售的设备相比，这让该系列产品的分销管理工作变得更具挑战性。

### 硅基仿生需停止销售工作

雅培以其侵犯了第 EP2713879B1 号专利为由提出了初步禁令申请。目前，法院已经批准了这一请求，导致硅基仿生可能需要停止在德国、法国、荷兰和爱尔兰的销售工作。在于 5 月 22 日在海牙举办听证会之前，硅基仿生和 Umedwings 提交了保



护信。同时，他们还给出了“停止侵权声明（cease-and-desist declaration）”。

在法庭上，硅基仿生表示，该公司已经尽了一切努力来停止其产品的分销工作。不过，雅培还是说服了法院，即在提供上述停止侵权声明之后，人们依然能够在德国购买到硅基仿生的产品，这是让雅培无法接受的。

考虑到硅基仿生已经提供了停止侵权声明，这项禁令对于硅基仿生产品的分销工作或许不再具有太大的意义。然而，尽管如此，如果人们在未来发现有更多的产品出现在这四个市场上的话，那么硅基仿生每天可能会面临最高 10 万欧元的罚款。硅基仿生将就此提出上诉。

### 在爱尔兰出现的问题

海牙地方分院的三名法官布林克曼、玛格特·科克（Margot Kokke）以及佩特里·林基宁（Petri Rinkinen）也发出了涉及爱尔兰的初步禁令。这一判决或许会引起轰动。尽管爱尔兰已经签署了《统一专利法院协定》（UPCA），但该国尚未批准实施该条约。爱尔兰政府最近也推迟了相应的公投。

尽管如此，法官们还是作出了如下表态：“尽管爱尔兰目前还没有批准实施这份协定，但是显然雅培希望该命令也能覆盖到爱尔兰。爱尔兰是 UPCA 的签署国，因此也是成员国。在这起案件中，硅基仿生并没有就本法院对爱尔兰的管辖权提出质疑。根据 UPCA 的第 31 条（其根据经《第 42/2014 欧盟条例》修订的《第 1215/2012 号布鲁塞尔条例》确立了法院的国际管辖权），以及《第 1215/2012 号布鲁塞尔条例》第 26 条、第 35 条、第 71 条、第 71 条 a 款和第 71 条 b 款，本法院因此有权审理此案。”

如果上诉法院能够支持这一观点的话，那么 UPC 将会把其管辖权扩大到与爱尔兰一样已签署 UPCA 但尚未批准实施该协定的 6 个欧盟国家。这

样可以同时提升 UPC 以及海牙地方分院的吸引力。

同时，这起案件还明确指出，被告公司在未来应该如何向 UPC 发出停止侵权声明。对此，成员国之间有着不同的法律传统。

### 新增主题

在另一起案件中，同样是由布林克曼领导的法官团队驳回了雅培提出的初步禁令申请，理由是相关专利的延期是不能获得允许的。他们给出的结论是第 EP3831283B1 号专利的权利要求 1 可能会被认定为无效。科克和林基宁也在裁决过程中扮演了重要角色。来自必恩吉专利事务所（Bandpay & Greuter）的法国律师雷诺·富尔科尼斯（Renaud Fulconis）是具备技术资格的法官。

硅基仿生和 Umedwings 成功完成了对该专利的攻击。在 3 月份的 10x Genomics 起诉 NanoString 一案中，UPC 的上诉法院为发出泛欧初步禁令设置了非常高的门槛。上述判决在这里发挥出了作用。

此外，硅基仿生还向媒体证实，该公司已经在巴黎中央分院就 EP3831283B1 号专利发起了撤销诉讼。因此，该公司正在对市场领导者施加越来越大的压力。不过，人们也认为雅培肯定会对这一裁决结果提出上诉。

### 在杜塞尔多夫的对决

这两个对手将会在近期再次在德国交手。届时，杜塞尔多夫地方分院将会审理雅培以侵犯了第 EP2393417 B1 号专利为由要向硅基仿生和 Umedwings 发出初步禁令的请求。合议庭将会由主审法官罗尼·托马斯（Ronny Thomas）、贝雷妮丝·汤姆（Bérénice Thom）、梅兰妮·贝索德（Mélanie Bessaud）以及雷诺·富尔科尼斯（Renaud Fulconis）组成。根据媒体获得的信息，雅培已经在德国、法国以及荷兰提出了初步禁令申请。

尽管本案中的硅基仿生和 Umedwings 也发表了停止侵权声明，但是后续听证会的情况与那些在



海牙举办的听证会是略有不同的。

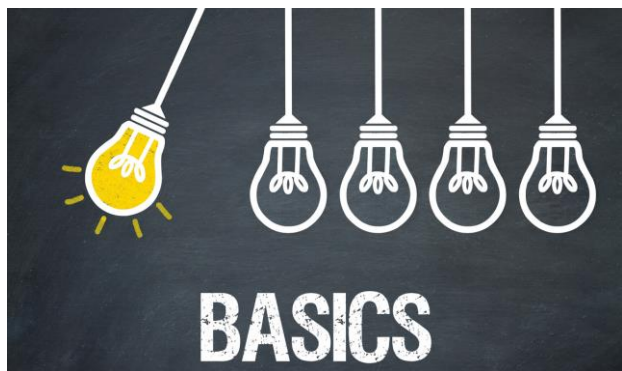
然而，硅基仿生和 Umedwings 的律师现在可能会尝试说服杜塞尔多夫法官，让他们认定海牙的判决结果是错误的。如果他们尝试在短时间内让地方

分院相信第 EP2393417 B1 号专利是无效的以避免得到另一个初步禁令的话，人们应该不会对此感到特别惊讶。

（编译自 [www.juve-patent.com](http://www.juve-patent.com)）

## 从 InterDigital 诉联想的英国 FRAND 上诉案中汲取的 5 条欧盟 SEP 拟议法规经验

如果欧盟拟定的 SEP 法规以现行或任何类似形式颁布，英国等司法管辖区将成为 SEP 持有人的首选诉讼地。



背景：近期，英格兰和威尔士上诉法院(EWCA)将审理 InterDigital 公司诉联想的公平、合理、无歧视(FRAND)上诉案（以及联想就逾期付款利息提出的交叉上诉）。估计下级法院的专利许可费低价裁定将很难维持下级法院的专利许可费低价裁定。

新消息：本文简要介绍了英国上诉审理的 5 大要点，并对欧洲议会匆忙通过的欧盟标准必要专利(SEP)拟议法规进行了分析。

### 1、其他司法管辖区已做好准备

合议庭的 3 位法官都明确表示，他们非常重视知识产权保护。英国高等法院（实际上是上述英国专利诉讼的下级法院）去年作出了 2 份 FRAND 裁决，导致一些专利实施者认为英国会在其寻求降低 SEP 价值时给予谈判筹码，但 EWCA 已经准备好纠正这种平衡。

英国的这些诉讼程序进展缓慢，但如果欧盟有

效地将 SEP 拟议法规的实施时间延迟 1 年左右（根据其规定为 9 个月，但考虑到需要准备不同的申请，实际上会更长），那么英国这样的司法管辖区就会变得比其他地方更具吸引力。

观看了近期英国上诉审理的人都不会相信，英国法官会对欧盟知识产权局（EUIPO）主导的 FRAND 裁决敬畏有加。上诉法院将其作为不同意见之一，但依然会做自己的事。

### 2、FRAND 裁决耗费时间

与其他司法管辖区的同行相比，英国上诉法院要花费大量时间审理此类案件。另一种选择是，法官主要根据诉状和记录形成意见，在庭审上只回答几个关键问题。但在近期的庭审上可以清楚地看到，FRAND 裁决本身就很耗时。有许多论点需要提出、反驳和强化。

庭审中甚至没有讨论任何技术问题，比如 InterDigital 的发明是否属于相关蜂窝标准中特别重要的领域。审理的内容都只是关于对照许可协议以及从中得出的结论。

现在，高等法院往往需要在庭审会后 1 年左右的时间来撰写判决书。这些庭审需要各方做大量准备工作。设想由 EUIPO 主导的程序能在 9 个月的时间内得出可靠结果的想法是不现实的。

### 3、单一决策者和上诉

这是 2 个相关的问题：InterDigital 公司诉联想案再次表明，将如此重要的商业问题交由单一决策者处理不是一个好主意，至少在没有向 3 名（或更多）法官组成的合议庭提出适当上诉的情况下不是这样。

单个决策者的问题在于，在没有专业同行指出错误的情况下，法官可能会在错误的方向上走得太远。在本案中，针对梅勒（Mellor）法官选择了一个许可协议（InterDigital 和 LG 之间的交易协议）作为判决所依据的唯一对照版本，上诉法院难以信服。联想的律师试图为其辩护，称该协议是最好的对照协议，并以其他理由作为后备，辩称可以维持原判。但是，一群决策者采取极端立场的可能性总是比一个人要小得多。

无法对 EUIPO 主导的 FRAND 裁定提出适当上诉是一个问题。支持欧盟 SEP 提案的人认为，侵权法院可以有效地充当上诉法院。但这意味着你可能需要让多个司法辖区的多个法院（例如，几个德国地区法院、两个或更多的统一专利法院（UPC）地方分院，也许还有法国和荷兰等司法辖区的国家法院）讨论 EUIPO 的同一决定。而且，这绝不会是真正意义上的上诉，而只是对某些不具约束力的机构观点是否让人信服的争论。

InterDigital 公司诉联想案是迄今为止英国仅有的 3 起 FRAND 判决之一。可以说，这是第一个案例，因为在 Unwired 公司诉华为案中，法官比尔斯（Birss）法官最初作出的裁定并不严肃，因为比尔斯法官在当时审视了双方的立场，并推定任何一方都会因同样的因素而失败。本案的核心问题是对强加给实施者许可的域外范围。因此，这是英国第一次如何实现 FRAND 专利使用费率为焦点的上诉案件。Optis 公司诉苹果案将是第二起。

英国目前正在建立一套关于 FRAND 裁决的上

诉判例法体系。例如，为如何处理 SEP 持有者的论据提供指导，即某些协议是由于（事实或被胁迫）的拖延而按照替补 FRAND 条款签订。

欧盟设想的 SEP 法规程序不会发展出一套判例法，更不会形成一套上诉判例法。它只会提出一些考虑不周的 FRAND 裁决，而这些裁决是由根据现阶段尚不清楚的标准选出的调解人作出的。

### 4、透明度和披露

欧盟拟定法规中的程序不透明是一个严重的问题。相比之下，英国法院的诉讼程序则非常透明。他们必须保护一些属于商业机密信息的数字，但公开法庭的裁决和诉讼程序具有很强的指导性。而 EUIPO 主导的 FRAND 裁定则不是这样。

取证（获取相关文件）是一个被密切相关的话题。在英国，当事人可以提出信息请求。在松下诉小米案等一些未决 UPC 诉讼程序的早期阶段，我们也可以看到，一些关键文件只是在法院命令下才摆在桌面上。通常情况下，当事人无法在诉讼一开始就提出这些要求：他们可能需要一段时间才能发现应该要求提供一些信息。在 EUIPO 主导的 FRAND 调解中，则没有足够的时间，甚至可能不会对扣留相关文件的当事人进行任何制裁。

### 5、中小型企业问题是例外

中小企业很少面临 SEP 问题，而且实际上从未因 SEP 而被起诉。媒体 ip fray 希望看到一个合理的解决方案，保护中小企业免受潜在的 SEP 滥用。ip fray 希望看到一个合理的解决方案，使中小企业免受潜在的 SEP 滥用之害，但目前并不存在中小企业因 SEP 许可问题而倒闭或无法生产产品的明显危险。与此相反的则是游说者编造虚构故事的一些不实之词。

在 InterDigital 公司诉联想案中，只有一个中小企业许可被提及（也是在近期的上诉庭审中）：InterDigital 公司与 Fairphone 公司达成的协议，当

时 Fairphone 公司本应符合欧盟中小企业的范围。Fairphone 公司当时的全球市场份额“按价值计算约为 0.004%”，因此很明显，InterDigital 公司达成该协议只是为了创造一个高额专利使用费的参照对象。

鉴于目前并不存在广泛的中小型企业 SEP 问题，因此并不急于将欧盟的 SEP 提案通过为法律。应该对这一问题进行讨论和监督，任何中小企业都不应该被胁迫支付超额 FRAND 使用费，但欧盟的提案并没有解决这一问题。如果 SEP 持有者想以中小企业无力承担的诉讼相威胁，仍有多种方法可以

做到这一点，例如在多个司法管辖区（包括英国等非欧盟司法管辖区）提起诉讼，并告诉中小企业者无论 EUIPO 的 FRAND 裁定结果如何，都不会在此基础上达成和解，在这种情况下，中小企业仍将不得不应对可能同时在多个地点进行的侵权诉讼。

### 结论

如果欧盟拟定的 SEP 法规以现行或任何类似形式颁布，英国等司法管辖区将成为 SEP 持有人的首选诉讼地。InterDigital 公司诉联想案还表明，要想获得 FRAND 权利，需要比 EUIPO 的 9 个月的领导任命程序要花费更多的时间。（编译自 ipfray.com）

## 加拿大

### 加拿大拟定专利药品价格审查框架指南

加拿大专利药品价格审查委员会（“委员会”）于近日发布了一份文件，题为：《塑造未来：专利药品价格评审委员会新指南第二阶段咨询讨论指南》（“《讨论指南》”）。



加拿大专利药品价格审查委员会（“委员会”）于近日发布了一份文件，题为：《塑造未来：专利药品价格评审委员会新指南第二阶段咨询讨论指南》（“《讨论指南》”）。这份《讨论指南》概述了一个新的拟议价格审查框架，包括初次价格审查和初次后价格审查[均以国际价格比较（IPC）为基础]、关于投诉的特别规定和深入审查，所有这些都将在即将出台的指南中实施。

根据《讨论指南》，新指南将旨在使委员会的行政框架现代化并且简化，确保价格不会过高，并保持透明度和可预测性。

委员会已邀请利益相关者在 2024 年 9 月 11 日之前就讨论指南提供反馈意见。委员会还将在 8 月举办一次网络研讨会，具体日期尚未确定。届时，利益相关方将有机会提交问题。

### 拟议框架

#### A 部分：初次价格审查

根据拟议的框架，委员会将：

使用 IPC 将专利药品的清单价格与国际比较价格进行比较，并设定一个阈值（如中位数、最高国际价格等，阈值待定）。

在此基础上，低于所采用的审查阈值的清单价

格将被视为“定价过高”风险较低的价格，并将在 60 天内接受委员会的初次审查。在每年进行一次初次后价格审查（参见 B 部分）或因投诉而进行审查（参见 C 部分）之前，不需要进一步考虑。如果由于缺乏国际比较价格而无法进行 IPC（即药品在加拿大推出时间早于委员会指定的 11 个比较国家/地区中的任意国家/地区），则不会触发深入审查。

委员会正在就适用的价格审查阈值是否应为最高国际价格、国际价格中位数或两者之间的中点（平均值）征求意见。

委员会认识到，许多权利持有人认为最高国际价格是最合适的价格水平，因为根据定义，低于最高国际价格的价格不可能过高。然而，委员会指出，在某些情况下，它认为低于最高国际价格的价格有可能也是过高的。例如，当治疗类别比较（TCC）明显低于 IPC 时，例如在 Shire BioChem Inc.（涉及药品 Adderall XR，2008 年）和 HorizonPharma（涉及药品 Procysbi，2022 年）案听证会上的情况，其中委员会认为高于 TCC 与国际价格中位数之间的中点的价格是过高的）。

然而，鉴于拟议框架的前提是减轻委员会的行政负担，因此使用国际价格中位数作为适用的价格阈值可能不切实际。在这种情况下，《讨论指南》指出：

在行政效率方面，委员会意识到，工作人员每年可以执行的深入审查数量受到限制，而且随着 IPC 识别标准低于最高国际价格标准，深入审查的数量也在增加。

数据显示，近年来，37% 的新药价格超过了国际价格中位数，78% 的所有药品价格超过了国际价格中位数。如果采用了国际价格中位数，那么人们可能会质疑委员会是否有足够的资源每年进行如此多的价格审查。

如果使用中点，则意味着超过一半的药品可能

会定价过高，并需要进行深入审查，但只有 21% 的新药需要审查。另一方面，使用最高国际价格意味着所有药品中有 1/3 价格可能过高，并需要进行深入审查，但只有 8% 的新药需要审查。

这可能会有利于选择中点或最高国际价格作为价格审查阈值，因为从行政角度来看，国际价格中位数可能站不住脚。此外，使用国际价格中位数和高国际价格之间的中点（或国际价格中位数）可能会对可预测性产生负面影响，因为随着药物在委员会指定的 11 个国家/地区的上市，国际价格中位数将会不断变化。

## B 部分：初始后价格审查

根据拟议的框架，委员会将：

将专利药品的清单价格与用于初次价格审查的相同 IPC 阈值进行比较。

将清单价格变化与消费者物价指数（CPI）的变化进行比较。

每年进行一次比较。

这一审查的目的是持续监测药品价格在药品专利生命周期的任何阶段是否过高（即高于所采用的阈值）。

从历史上看，委员会通过确保物价涨幅不超过 CPI 来进行持续监测。然而，如果选择了最高国际价格以外的任何定价阈值，那么拟议的年度审查将需要持续的基准测试（即，由于国际价格中位数将随着药品在委员会指定的 11 个国家的上市时间而发生变化，因此在某一年被认为不高的价格在另一年可能会变得过高）。

与此相关的一点是，委员会建议仅对现有药品 [即在 2022 年 7 月 1 日之前符合非过高平均价格（NEAP）或最高平均潜在价格（MAPP）标准的药品] 留出一个遵守新指南的过渡期。对于新药，目前还没有考虑过这样的过渡期。

## C 部分：特别规定



在拟议的框架下，委员会计划：

提高其投诉程序的有效性和相关性，将此作为一种权宜之计，以确保在需要时可以确定委员会的 IPC 价格审查未涵盖的特定案件情况以进行深入审查。

只有在收到投诉的情况下，才对需要减少报告义务的特定类别的药品进行深入审查。

在这一部分中，委员会指出，它正在考虑哪些人群应该能够提出投诉，包括联邦卫生部长或其任何省或地区对口部门、仅限公共和/或私人付款人、除权利持有人以外的所有人等。

委员会目前还在征求意见，以确定专利生物仿制药和/或疫苗是否应像其他药品一样接受价格审查，或者只有在收到投诉后才进行深入审查。

#### D 部分：深入审查

根据拟议的框架，委员会将：

进行深入审查，将《专利法》第 85（1）条中概述的所有因素纳入考虑，包括与 IPC 的价格比较，

CPI 的变化以及国内和国际治疗类别比较（dTCC 和 iTCC）。

虽然深入审查标准将与药品的清单价格进行比较，但委员会在考虑权利持有人提交的自愿承诺中可能出现的超额收入金额时，将继续使用权利持有人提交的每包平均价格和/或净收入。

在这一深入审查中考虑的因素以及不同因素的权重并没有得到很好的说明。似乎该分析可能包括对药品以外的副作用和不良事件进行权衡的科学审查，然后与其他药品进行比较。就各利益相关方（委员会、权利持有人和数据监测分析平台）的作用以及进行科学审查以确定适当比较对象的时间和过程而言，正在考虑的过程似乎相当复杂。

《讨论指南》标志着加拿大在明确专利药品价格监管环境方面迈出了重要一步。权利人现在面临着一个关键的评论期，同时也是一个塑造专利药品定价未来的机会。

（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）

## 印度

印度德里高等法院驳回安可尔健康美容私人有限公司向高露洁棕榄公司提出的伪造指控



在一场涉及两大牙科护理巨头的商标纠纷中，德里高等法院驳回了安可尔健康美容私人有限公司（Anchor Health and Beauty Care Pvt. Ltd）向高露洁棕榄（印度）有限公司（Colgate-Palmolive (India) Ltd）提出的伪造指控。这起案件围绕着有关伪造商标注册文件的指控而展开。本文将深入探讨该案的复杂性、法院给出的理由以及其带来的广泛影响。

### 案件背景

安可尔与高露洁之间的法律纠纷始于高露洁最先在德里高等法院提起了诉讼。当时，高露洁指控安可尔侵犯了其商标权利。争议的核心就是在牙膏包装上出现的红色和白色的组合图形，高露洁声称这是他们的注册商标。安可尔反驳了这一说法，表示高露洁的注册证书是伪造的。因此，安可尔向大都会裁判官（Metropolitan Magistrate）提起了伪造指控，声称高露洁在本案中提交的文件（包括第1223059号商标注册证书以及其用于法律程序的认证复印件）均是伪造的，而且商标注册机构从未颁发过这种东西。大都会裁判官受理了此案，并传唤了被告，其中包括高露洁公司及其董事，以及商标注册机构的副注册官（据称这位官员与高露洁有某种联系）。高露洁对传唤令以及对方在德里高等法院发起的诉讼提出了质疑，援用了其固有的权利和司法管辖权。

### 当事人的观点

高露洁辩称，整个案件的走势将取决于商标注册机构所犯下的错误。为了证实这一点，高露洁提供了一份曾向商标注册机构提交的、涉及“高露洁强力牙齿包装盒”的注册申请，其中的包装为红色与白色的组合图案。高露洁强调道，商标注册机构曾犯下两次错误，即尽管申请和审批结果都是红色和白色的组合，但是这件编号为1223059的商标却是以“黑色和白色”的组合搭配出现在了《商标期刊》上。随后，在签发用于法律诉讼程序的、带有正确红白配色的认证复印件时，高露洁认为这些错误并不是有意造成的，而且高露洁及其董事不应因上述错误而面临起诉。由于认为安可儿的指控是毫无依据且没有意义的，因此高露洁认为无论是传唤令还是诉讼都应该被撤销。

不过，安可儿强调了有关在《商标期刊》上公开的第1223059号商标的几处值得注意的细节和遗漏之处，具体如下：期刊明确指出，这是该商标根据《商标法》第20条1款在获得授权之前进行的公开；公开内容包括分配的编号（1223059）和日期（2003年8月14日）；公开内容提供了有关商标申请人高露洁的全部细节；公开内容描述了商标所适用的商品以及商品类别；公开内容中的包装盒图片是黑白的，而不是彩色的；这里没有关于适用于包装盒的深浅不一的特定红色与白色搭配的声明；免责声明指出，黄色和蓝色的装饰颜色并不构成商标的一部分，只是为了修饰公开内容中所缺少的包装盒。

有鉴于此，安可儿辩称，商标注册机构的注册官在没有执行适当程序的情况下就签发了注册证书，并剥夺了安可儿在高露洁公开申请时提出异议的机会。

安可儿指出，在诉讼过程中，高露洁提交了一份据称是第1223059号注册商标的认证复印件，以

用于“法律程序”。这个认证复印件应该是原始证书的精确复制品，但它却是一个伪造的版本。这份文件总共有两页。其中，第一页没有显示出商标，只是提到了附件的展示方式。与此同时，第二页则显示了红白相间的包装纸盒的彩色复印件。将这两页内容放在一起会给人留下这样一种印象，即该文件就是已注册商标的真实复印件。

与此同时，安可儿还强调道，在案件悬而未决的这段期间，高露洁还提交了另一份声称是用于法律程序的证书的文件。该文件由三页内容所组成。其中，第一页是由副注册官在 2006 年 2 月 28 日签署的附信，第二页则提到了注册商标以及另一个附件，说明它是编号为 1223059 的注册商标的真实复印件。文件的第三页由两部分组成，其中上半部分包括注册号 1223059、申请详细信息（高露洁）、注册日期、证书编号、商标类型、文字标志、商品描述、商品分类、以及“条件和限制”下的注释，该注释指出商标由适用于包装盒的深浅不一的特定红色和白色搭配所组成，而黄色和蓝色的装饰颜色并不是商标的一部分，但可用于装饰包装盒。第三页的下半部分则包括在授权前所公开的黑色与白色的精准复制品，但没有任何的颜色声明或者免责声明。

因此，安可儿认为这些文件是捏造和伪造出来的。

有趣的是，安可儿还根据 1973 年的《刑事诉讼法》第 340 条提出了与伪造诉讼相同的指控，要求法院对高露洁提供的证据和文件展开初步调查。

与此同时，安可儿还向商标注册机构提交了一份诉状，要求撤销该机构为高露洁颁发的注册证书。在对此作出答复时，商标注册机构承认相关的公开内容确实是黑白两色的，而且并没有反映出任何有关红色和白色的颜色组合。

#### 法院所作的分析与判决

德里高等法院所作的分析主要集中在相关文件的有效性以及商标注册程序的适当性上。法院注意到了安可儿诉状中有关商标注册机构所作答复的内容，并看到了一个值得关注的问题，即商标注册机构并没有否认自己颁发了那些高露洁在本案中所提交的文件（安可儿认为这些文件是伪造的）。而且，商标注册机构的副注册官也在这些文件上签署了名字并盖了章，这位官员是有权这么做的。因此，法院裁定，大都会裁判官有责任针对商标注册机构的办事处开展调查，以确定该机构的备案文件中是否存在着原告所认为的伪造行为。

法院认为，安可儿一案的问题并不是在复印件中所使用的印章或者颁证机关的签名是伪造的。不过，注册证书的复印件确实与公开的申请不符合。为了证明这一点，人们需要在注册机构的备案记录中进行核实。法院参考了印度最高法院在 *Mohd. Ibrahim and others* 起诉 *State of Bihar and another* 一案中所作的判决，认为在安可儿这起案件中，与高露洁有所联系的注册官所签发的证书认证复印件等同于伪造文件是不成立的。因此，若要确定对方构成了伪造行为，仅仅证明某个文件是以不诚实或者欺诈的方式制作或者执行的是远远不够的。此外，这里还有另外一项要求，即某人伪造文件的目的应该是让他人相信这是依照其职权制作的，但实际上他很清楚这不是根据其职权编制出来的。根据这一原则，法院认为上述伪造指控是不成立的。

德里高等法院还注意到了《刑事诉讼法》第 195 条 1 款 b 目的规定，该条款禁止法院受理任何在法院上提供虚假证据的罪行，而且当事人也将根据《印度刑法典》第 193 条接受处罚，除非法院为此提出申诉。法院认为，鉴于安可儿已经根据《刑事诉讼法》第 340 条基于类似于“提供虚假证据”的指控提出了申请，因此第 195 条 1 款 b 目的规定将会适用。不过，法院最终参考了 *M/s Bandekar*

Brothers Pvt. Ltd. 起诉 Prasad Vasudev Keni 一案的判决结果，认为根据第 340 条规定进行的调查不能与被指控是伪造的文件分开来看，理由是启动针对这一罪行的诉讼程序的前提必须是确定文件都是伪造的。因此，法院决定撤销申诉与传唤令。

### 此次判决带来的影响

德里高等法院撤销伪造指控的裁决结果可产生一系列的影响。

从商标诉讼的角度来看，此次的判决结果凸显了商标注册程序正确以及在诉讼中使用此类文件的重要性。这开创了一个先例，即程序上的违规行为并不一定会构成刑事上的伪造罪。

从举证责任的角度来看，该裁决结果展现出了要证实伪造指控所需的举证责任。每一项指控需要有具体的证据来支持，特别是在涉及复杂法律和程序问题的案件中。

从法律策略的角度来看，对于那些深陷商标纠纷的企业而言，本案凸显出制定完善法律策略和文

件的必要性。公司必须确保自己的法律意见不会遭到非议，以避免遇到类似的挑战。

从司法判例的角度来看，此次的判决结果与其他涉及伪造罪定义和证据的司法判例是一致的。其强化了这样一个原则，即如果对方只是在没有任何欺诈意图或者行为的情况下出现了一些程序性的错误，那么这并不会构成伪造行为。

### 结语

德里高等法院驳回安可儿对高露洁提出的伪造指控的决定是商标诉讼领域中的一个重要时刻。此次判决不仅了结了两大公司之间长期存在的纠纷，同时还明确了应如何证明对方在商标注册过程中提供了伪造文件的法律标准。

随着越来越多的企业开始在知识产权这个复杂领域中驰骋，这一判决再次提醒了人们要遵守程序规范的重要性以及证实某种犯罪行为所需要满足的严格要求。

（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## 印度零售公司 Fabindia 以商标侵权和假冒为由向 Fab India Emporium 提起诉讼

在当前这个瞬息万变的经济社会中，保护知识产权就是企业维护好自身品牌形象和声誉的基石之一。在上述各种类型的权利之中，商标扮演着举足轻重的角色，因为其是区分出商标和/或服务原产地以及质量的唯一识别标记。当一些看起来有些相似的商标令消费者造成混淆时，就会出现涉及商标的纠纷，而这也会削弱品牌的独特性。通常来讲，解决商标侵权纠纷的过程就是检验相关知识产权法律是否完善的试金石。其中一场具有代表性的法律纠纷就是印度零售公司 Fabindia 起诉 Fab India Emporium 的案件。这起案件不仅凸显出了为品牌

提供保护的重要性，而且还体现出了人们在驾驭商标法律的复杂网络时所要面对的种种固有难题。

### 案件概述

原告 Fabindia 是一家来自印度的零售公司，专门从事各种手工制品的生产与销售工作。通过在印度主要城市设立零售店以及创建网络业务，原告扩大了该公司在印度各地的业务。这家公司成立于 1960 年，并且一直在以“FABINDIA”这个名字销售其产品。同时，原告还获得了多件有关“FABINDIA”的注册商标。2024 年 1 月份，原告得知被告在位于德里的 Fab India Emporium 商场中



也在类似的领域中开展着经营活动。

冲突的核心在于“FABINDIA”商标的使用，这一行为可能会让消费者造成混淆并稀释其品牌的独特性。Fabindia 公司以商标侵权和假冒为由提出了指控，认为 Fab India Emporium 在未经授权的情况下使用了“Fabindia”这个名称，从而侵犯了原告的品牌形象，并可能在消费者群体中造成混淆。

为了证实他们的指控，原告提供了由被告开出的发票以作为证据。原告认为，被告不仅侵犯了其商标权，同时还以其品牌名称开展了销售工作。

原告辩称，“FABINDIA”商标随着时间的推移逐渐获得了显著性、声誉以及商誉。原告认为，使用相似或者相同的商标可能会在消费者中引起混淆，从而给原告带来无法弥补的损失。因此，原告要求立即向对方发出单方面临时禁令。

#### 禁令请求获得通过

法院对原告提出的论点进行了分析，并承认原告的“FABINDIA”商标享有长期的声誉。被告的行为可能会损害到原告的声誉。因此，法院认为原告在这起案件中提供了确凿的证据，因此同意向被告发出单方面临时禁令。

此外，法院还同意向原告提供下列救济措施。

首先，被告或者代表被告行事的任何人均不得再使用“FABINDIA”这件商标。

第二，被告还需要利用特许会计师的证明文书来披露其自开始运营以来所获得的年销售额，并以宣誓书的形式来公开他们开始运营的日期。

#### 这一判决所带来的影响

针对在竞争激烈的市场中保护知识产权时会遇到的固有挑战这一问题，本案提供了新的视角。企业应该积极主动地监控市场上是否出现了盗用其商标的行为。如果企业发现了潜在的侵权行为，他们就应该及时地解决问题，寻求针对商标侵权和/或假冒行为的救济措施，以保护其品牌的声誉。

尽管在某些情况下，一些看起来有些相似的商标可能会在市场上共存，但是企业仍然有责任确保各自的标志、最终产品和包装之间存在着差异，以确保它们不会侵犯到任何其他公司的知识产权。

#### 结语

从本质上讲，Fabindia 起诉 Fab India Emporium 的案件展示出了人们在当今这个充满活力的商业世界中保护知识产权时所会遭遇到的无数种挑战。通过了解先前的判例以及战略层面上的远见，企业完全可以驾驭涉及商标的各类纠纷，以确保其品牌声誉和商誉的神圣性。（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## 印度童子军度假村向希格诺服务个人有限公司提起诉讼

在印度童子军度假村（Jamboree Resorts India）起诉希格诺服务个人有限公司（Signum Hospitality Pvt. Ltd.）一案中，德里高等法院展现出了在酒店行业中履行合同义务以及开展商标保护工作的复杂性。这起案件揭示了谈判、虚假陈述以及商标侵权之间错综复杂的网络，同时也凸显出了一些会出现在当今商业联盟中的陷阱。

#### 案件背景

在本案中，原告是印度童子军度假村，该公司主要从事酒店、餐馆、假日酒店、度假村等的管理与营销业务。2013 年，他们采用了“JAMBOREE”这件商标，并推出了“童子军溪水瑜伽（JAMBOREE CREEK YOGA）”。作为一个拥有生态农场的寄宿家庭型度假村，该公司举办了一系列的瑜伽静修、瑜

伽小组以及瑜伽老师培训活动，并自那时起就一直在尽可能地使用这些商标。

2023 年 11 月，原告开始与被告进行联系，并与被告希格诺服务个人有限公司就一份酒店收入分享协议展开了谈判。双方一致同意，希格诺将以“收入分享”模式来经营位于果阿的童子军溪水瑜伽度假村。然而，由于经营公司的身份出现了一些问题，因此这让合同的起草工作变得较为复杂。

针对上述情况，被告建议双方可采用另一个替代方案，即原告可与希格诺服务和度假村个人有限公司（Signum Hospitality and Resorts Pvt. Ltd.）签署协议，并指出这家公司就是由希格诺服务个人有限公司建立并负责管理的全新实体，其注册办事处位于哈里亚纳邦。尽管持有保留意见，但是童子军度假村还是本着善意采取了行动，并默许了被告的建议。相关协议在 2024 年 1 月份开始实施。

随着协议的实施，希格诺服务个人有限公司接管了度假村的运营业务，并将该机构更名为希格诺童子军溪水度假村。然而，随着时间的流逝，运营标准显然没有达到童子军度假村的期望。管理不善再加上希格诺服务和度假村个人有限公司的资质问题让童子军度假村决定开展进一步的调查。

令童子军度假村感到沮丧的是，他们竟然发现希格诺服务和度假村个人有限公司实际上并不存在，该公司并没有在公司事务部或者在位于德里和哈里亚纳邦的公司注册机构处进行过任何的注册。在这种情况下，由于第二方是不存在的，因为该协议从一开始就是无效的。也因为这个原因，包含在这份协议中的为期四年的“锁定（lock-in）”条款也无法按照法律得以实施。

在多次尝试向被告发出正式通知书以纠正这种情况未果之后，原告不得已利用一份日期为 2024

年 5 月 10 日的电子邮件终止了协议。在终止合同之后，尽管情况非常糟糕，但原告在向被告发出适当的通知书之后，还是在当地执法机构的协助下重新获得了该度假村的所有权。

然而，希格诺服务个人有限公司继续保留了在线预定账户的控制权，这阻碍了童子军度假村的物业使用率。这种未经授权擅自使用童子军商标的行为让形势变得更加恶化，并最终带来了一场诉讼。上述行为不仅阻碍了正常的业务经营，同时还侵犯了童子军度假村的商标权，而且这种未经授权便使用原告标志的行为从未停止。

### 法院的判决

法院作出了有利于原告的判决，向被告发出了单方面禁令。而且，在举办下一场听证会之前，被告和/或代表其行事的任何人都不得使用“希格诺童子军溪水（SIGNUM JAMBOREE CREEK）”这件商标，以及任何其他与原告注册商标“童子军（JAMBOREE）”相似或构成欺骗性相似的标志、设备、标识或名称（这相当于侵权或者假冒行为）。

与此同时，法院还命令被告交出目前由他们控制的、所有与希格诺童子军溪水度假村相关的第三方门户网站上的用户名、密码、电子邮件地址和社交媒体账户，以便原告可以访问它们。

### 结语

在充满活力的酒店行业中，童子军溪水度假村的案件体现出了商业协议的复杂性以及滥用他人商标会产生的后果。此案凸显出在构建此类合作伙伴关系时开展适当的尽职调查的重要性。

此外，本案的判决结果还体现出了在数字时代动态环境中维护合同完整性和保护知识产权的重要性。

（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## 气味商标的概念及其在印度的法律地位

随着市场的发展，知识产权的覆盖范围也在不断扩大。其中一个新出现的且比较有趣的类别就是气味商标，这种商标具有可用来识别和区分商品及服务的气味。



从传统的角度来看，商标法这个领域通常会涵盖可用于区分商品和服务的视觉符号、标志和短语。然而，随着市场的发展，知识产权的覆盖范围也在不断扩大。其中一个新出现的且比较有趣的类别就是气味商标，这种商标具有可用来识别和区分商品及服务的气味。尽管气味商标在某些司法管辖区中已经获得了认可，但气味商标在印度的法律地位仍有待确认。本文将着重探讨气味商标的概念，在印度进行注册时会遇到的挑战以及该国那些气味品牌的未来发展前景。

气味商标具有可用来标识商品或者服务来源的独特气味。与需要通过视觉或者声音来进行识别的传统商标不同，这种商标涉及人们的嗅觉。具体的例子包括来自于某个零售店的独特气味或者与某款商品有关的特定香味，例如培乐多（Play-Doh）的标志性气味等。

在一些地区中，气味商标已经获得了承认。举例来讲，欧盟和美国已经完成了某些气味商标的注册工作，例如用于网球产品的新割下来的鲜草味道，以及用于缝纫线产品的花香味。上述这些司法管辖区已经建立起了可用于气味商标注册的法律

框架，当然前提是这些标志需要满足有关显著性和非功能性的具体标准。例如，编号为 3849102 的气味商标就在美国专利商标局（USPTO）完成了注册。这件商标被定义为“非视觉标志”。此外，申请中有关这件标志的描述也是“该商标由玫瑰油气味或香味组成”。这件商标不仅已经完成了注册，同时还进行了续展。

最近，玩具巨头孩之宝（Hasbro）也在 USPTO 注册了自己的气味商标，并成为少数拥有此类商标的品牌企业之一。孩之宝将培乐多的香味描述成“一种甜美、略带麝香的香草香味，并带有轻微的樱桃味，同时还混合有咸的小麦面团的气味”，并指出这种独有的香味是通过长期使用而获得的。为了支持对于上述独特气味的主张，孩之宝在提交证据时还提供了一桶培乐多。

截至目前，无论是气味商标还是味觉商标都没有在印度得到承认。人们在注册气味商标时所面临的挑战之一就是有关“图形表示”的要求。与其他许多的国家一样，印度的商标法依然要求申请人以图形的方式来展现自己的商标。这给气味商标的注册工作带来了很大的麻烦，因为气味本质上来讲就是“非视觉的”。仅仅通过化学式或者书面描述等方式来从视觉层面上表现出相应的气味显然是一个较为复杂且容易引起争议的问题。

此外，为了让气味有资格成为一件商标，其还必须具有显著性，而不是功能性。这意味着该气味应该足够独特，以协助人们识别出商品的来源，而不仅仅是实现某种功能，例如用于掩盖难闻的气味等。换言之，气味不能构成产品的功能。举例来讲，

如果某款清洁产品中的柠檬香味能够实现暗含的清洁功能的话，那么其就不能注册成商标。

另一方面，让消费者认为某种气味与特定的品牌或者来源之间存在着关联也具有一定的挑战性。与视觉或者听觉商标不同，消费者不太可能立即将这些气味看成是来源的标志。

日本住友橡胶工业有限公司（Sumitomo Rubber Industries, Ltd）于 2023 年 3 月 23 日在印度提交了一件气味商标申请。该商标的图形表示为“会让人联想到玫瑰、适用于轮胎的花香/气味”。住友橡胶工业有限公司在商标申请的条件栏中写道，这是一件用于轮胎的、闻起来像玫瑰的气味商标。印度的

商标注册处已经重新审查了该申请，并提出了异议，认为他们这个部门目前无法接受有关气味商标的审查。此外，申请人也没有用图形的方式来展现气味。有关各方将会就此事举办一场听证会。或许，这件申请可以消除人们因气味商标图形表示这一问题所产生的分歧。

截至目前，印度的《商标法》并未明确承认气味商标。1999 年的《商标法》和 2017 年《商标条例》只是强调了视觉和图形表示等要求。尽管没有明确禁止人们为气味商标提交注册申请，但印度当前的法律框架也没有就相关的注册程序提供足够清晰的指导方针。（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## 德里高等法院就卡骆弛公司起诉孟买商标注册处一案作出里程碑式的裁决



2024 年 4 月 8 日，德里高等法院就卡骆弛公司（Crocs Inc.）起诉孟买商标注册处等（Registrar of Trademarks New Delhi & Anr. C.O.）一案作出了里程碑式的裁决，批准了卡骆弛要求进行更正的请求。原告根据 1999 年《商标法》第 47 条和第 57 条的规定非常认真谨慎地提交了有关更正和撤销的申请，以寻求删除掉一件已在被告商标注册处完成注册的、涉及第 25 类的商标“CROCKSCLUB”。法院作出支持卡骆弛公司纠正请求的决定不仅证实了原告所作指控的合法性，而且也为阻止他人在未经授权的情况下使用或者淡化品牌商标提供了

一个强有力的判例。

1999 年《商标法》第 47 条概述了可以撤销掉注册商标的种种情形，其中包括缺乏充分的注册理由、以错误的形式出现在注册簿上以及连续五年未使用等。第 57 条则对注册簿的更正作出了规定，其指出注册处或者法院有权对被认定是错误的、错误制作出的或者有遗漏内容的条目进行必要的修改或更正，以确保注册簿的准确性和完整性。

原告将注册商标“CROCS”作为一种确凿的证据为自己的指控提供了支持，这些注册商标的形式涵盖文字、设计和形状（涉及适用于服饰、鞋类和头饰的第 25 类）。此外，尽管原告已经多次尝试向被告送达通知书，但是被告始终都没有出庭，甚至其商标业务的代理人也是如此。因此，这意味着被告并没有对这些指控提出具有实质性的反对意见。在被告放弃提出任何质疑或者进行抗辩的情况下，实际上这已经表明了原告的论点是有效的，并且会



让原告处于有利的位置。

鉴于被告没有提出任何反对意见或者进行反驳，这让法院别无选择，只能根据原告提出的实质性证据来审理这起案件。上述这些证据，再加上“CROCS”商标在相关类别中无异议地完成了注册，均为法院维护原告的权利以及诉求提供了明确且令人信服的证据，并凸显出原告要求保护和实施自身商标权的正确性与合理性。

原告的律师还提供了其他证据，其中包括可追溯到 2007 年的发票。这些发票证明了原告已经在诸如阿、德里和孟买等多个地区销售了大量的产品，特别是鞋类。原告还展示了“CROCS CLUB”商标以及相关产品“Crocs Footwear”的使用情况，并附带提供了视觉证据。此外，在 Facebook 和 Instagram 等著名社交媒体平台上所使用的“CROCS CLUB”也证明了原告的品牌是长期存在的并获得了人们的认可。

在此前的一些案件中，当被告没有出现时，原告提出的更正请求获得了批准。对此，法院的态度是赞同的。原告基于《商标法》第 11 条 1 款、第 47 条和第 57 条提出了自己的观点，重点就是“被告并没有使用涉案商标”以及“商标之间的相似

性”。鉴于原告“CROCS”产品已经积累起的良好声誉以及商标之间的相似性，法院根据当事人提供的证据，下令将“CROCKSCLUB”这件商标从商标注册簿中删除掉。根据要求，商标注册处需要在收到命令的六周内执行上述删除任务。对于原告来讲，法院所作的这一判决是一个重大的胜利，这不仅确认了原告的合法权利，同时还凸显出防止类似的商标与原告品牌产生关联并在消费者群体中造成混淆的重要性。

德里高等法院就卡骆驰公司起诉印度商标注册处一案所作的裁决展现出了一种平衡的处理方法，这个方法可用来更正某些已注册的商标，从而防止品牌商标在市场上遭到淡化或者虚假陈述行为，反映出了在商业纠纷中坚持公平、公正以及保护知识产权原则的承诺。此次的判决结果凸显出商标法律以及司法机制在维护商标制度完整性的过程中所发挥出的重要性。通过遵守《商标法》第 47 条和第 57 条的法律规定，并坚持有关“使用”的原则，法院在就商标纠纷作出裁决以及确保市场中所有的利益相关者都处于一个公平竞争的环境时可扮演起关键的角色。

（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## 德里高等法院对辉瑞诉 Renovision 的裁决分析



作为由全球制药巨头辉瑞（Pfizer）所持有的专利产品，伟哥（Viagra）这种神奇的蓝色小药丸总

是会出现在新闻报道之中。尽管伟哥最初是作为一种用来治疗心脏的药物而研发出来的，但其现在已被广泛用于治疗功能障碍，这主要是因为该药物所含有的“西地那非（sildenafil）”成分。2024 年 5 月 1 日，涉及一款商标名为“Vigoura”的、同样可有效治疗性功能障碍的竞品药物的纠纷终于尘埃落定。由印度德里高等法院作出的这一决定涉及大量有关商标制度的法律问题，本文将会简要地就此

展开探讨。

### 背景概述

原告辉瑞的伟哥已经在全球 140 多个国家/地区中获得了商标保护，其中就包括于 2006 年在印度获得的注册商标。最初，辉瑞的法律策略以普通法权利为基础。不过，在于印度将伟哥注册在第 5 类（药品类）之后，辉瑞随即调整了他们的策略，将商标侵权事项纳入了考量。然而，被告 Renovision 出口有限公司（Renovision Exports Ltd.）自 1999 年以来一直在其顺势疗法产品中使用“Vigoura”。Renovision 为其使用 Vigoura 的行为进行了辩护，声称该公司使用这一名称的举动是合法的，而且早在辉瑞在印度完成商标注册工作之前就已经让他们自己的产品获得了强大的市场占有率。此外，他们还表示 Vigoura 一词来自于英文单词“精力（vigour）”，与 Vigoura 是不同的。

另一方面，辉瑞公司则认为，Vigoura 的英语发音与伟哥的英文发音过于相似，这可能会让消费者们造成混淆。他们认为，这可能会误导客户，让他们以为 Renovision 的产品在某种程度上与著名的伟哥药物存在着关联或者相似之处。

### 本案所涉及问题

#### 原告是否为商标所有人？

德里高等法院援引了 1999 年《商标法》第 2 条 1 款 v 目的规定，并由此确定原告对涉案商标的商业使用已经足以让其获得普通法下的权利。在本案中，原告提供了相关证据，证明根据《商标法》第 9 条的规定，伟哥是一个独特且具备固有显著性的术语。此外，《牛津英语词典》也将这件商标名称列为了专有名词，证实该商标已经得到了广泛的认可。这种广泛的认可也是法院作出判决的一个关键因素。

被告的假冒行为是否侵犯了原告的权利？（欺骗性相似以及引起混淆的可能性）

法院认为，根据相关法规，VIGOURA 与 VIAGRA 这两件商标的发音可谓是惊人地相似，每件商标都是由三个音节构成的，而“Vi”是它们共同的前缀，“Ra”则是其共同的后缀，显然，这会给人留下相似的听觉印象。这种语音上的相似性在制药行业中引起了人们的担忧。要知道，在这个行业中，精准识别出不同的产品对于保持消费者的安全与信任度来讲是至关重要的。从视觉的角度来讲，这两件商标无论是其字母的结构与长度，还是所体现出的制药背景都存在着明显的相似之处。由此，这通过了在 Amritdhara Pharmacy 起诉 Satya Deo Gupta 一案中所提出的“总体印象测试”。此外，由于这两款产品都是针对相同的消费者群体，因此人们混淆这两件商标的可能性也被放大了。上述这些因素结合在一起可能会让消费者感到困惑，或者错误地认为 VIGOURA 与 VIAGRA 之间存在着某种联系。

被告曾试图为自己进行辩解，指出其他人也在使用类似的商标可以为其侵权行为开脱。但是，法院没有同意这一请求。此外，被告也没有突出自身品牌的将近 20 年的发展历程，而这也可以为他们的论点提供更多支持。最终，在完成在 Laxmi V Patel 起诉 Chetan Bhai Shah 一案中所提出的“经典三位一体测试”之后，法院判定被告构成了商标侵权行为，并应就假冒行为承担责任。诸如新闻报道等证据已表明，伟哥在印度享有盛誉，甚至在该药品正式上市之前就已如此。原告建立起来的这种“跨境声誉”进一步削弱了被告的论点。

### 判决

德里高等法院作出了有利于原告的判决。法院对被告发出了永久禁令，禁止他们制造、销售、营销或宣传任何带有 VIGOURA 商标或任何混淆性相似变体的商品。该项禁令旨在防止被告在未来继续侵权或者试图通过假冒来与知名的品牌产品伟哥

产生关联来欺骗消费者。此外，法院要求被告向原告支付 30 万卢比的名誉损害赔偿金。法院指出，尽管原告曾声称应获得 200 万卢比的赔偿金，但是其没有提供任何的证据来支持这一索赔金额。他们只是辩称，被告故意地使用了相似的名字，从而以一种不公平的方式利用了原告的良好声誉。

### 结语

印度颁布上述《商标法》的目的是防止消费者在购物时出现难以分清不同商品的情况。如果有人

在同一个市场中以可能会造成侵权的商标提供了与其他受商标保护的商品或服务相类似或者完全相同的商标或者服务，那么消费者出现混淆的可能性就会增加。法院的判决再次证明，消费者在作出判断时只能依靠大致的印象以及独有的特征，而非单纯的记忆。是否构成商标侵权行为需要根据在现实世界中的市场使用情况来判定。总而言之，印度法院的判决将会进一步突出商标制度在印度的重要性。（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## 德里高等法院就范斯起诉 FCB Garment Tex 公司一案作出判决

法院澄清道，驰名商标的所有人并没有请求更正或撤销注册登记簿上所有已在先使用的所谓的“近似商标”的完整且绝对的权利。



近期，德里高等法院在美国范斯公司（Vans Inc USA）起诉印度 FCB Garment Tex 公司一案中裁定后者胜诉，并驳回了原告要求更改 FCB 商标的请求。在自家商标被认定为是驰名商标以后，范斯公司曾要求 FCB 公司更改其标志。不过，德里高等法院认为，即使获得了这种认可，但是驰名商标的所有人并不会自动获得请求更改另一件已经在先使用并且已存在于商标登记机构之中的商标的权利。

本文将会对德里高等法院的判决以及该法院

作出裁决时所考量的关键因素进行分析，以确定驰名商标是否可让其所有人获得请求更正另一件已在先使用的商标的完整权利。

### 背景概述

美国范斯公司与印度 FCB 公司的争议焦点就是后者的“IVANS”以及“IV ANS NXT”商标。范斯公司主要开展有关鞋类、服饰以及相关产品的制造和贸易业务。

范斯公司拥有多件“VANS”注册商标。在 1992 年提出使用这一标志的计划之后，该公司于 2006 年在印度完成了“VANS”商标的注册工作，并在 2011 年正式进入了印度的市场。由于在滑板爱好者中获得了广泛的认可，因此该标志在 2024 年 2 月获得了“驰名商标”的地位。另一方面，FCB 公司则是在 2022 年提交的 FCB 商标申请，并声称其自 1999 年以来就一直在使用该标志。最终，这件商标在没有遇到任何异议的情况下完成了注册流程。作为一个地区的本土鞋类品牌，FCB 一直在根据第 25 类（该类别涵盖服饰和服装）来使用着商标，而这

种使用可以追溯到 1999 年 4 月以及 2000 年 4 月。

范斯公司认为，FCB 商标的使用已经侵犯到了其在先的商标权利，并声称这件标志的发音、外观以及其所代表的同类商品中的相似性极有可能会让公众产生混淆，并与“VANS”品牌产生某种关联，而“VANS”早在 2024 年 2 月 19 日就被认定为驰名商标了。

### 案情摘要和论据

针对这起案件，有关各方均承认范斯公司确实是在 2011 年进入的印度市场，而另一方面，FCB 公司则是从 1999 年以来就一直在使用着涉案商标。1992 年，范斯公司以“计划使用”的理由提交了注册申请，并在 2006 年获得了批准（该商标的公开日期是 2005 年 4 月 15 日）。FCB 公司则是在 2002 年提交的申请，并表示其自 1999 年以来就使用了商标，并于 2006 年在《商标期刊》上进行了公开。此外，在 2007 年，FCB 商标在没有获得异议的情况下完成了注册。

在提交商标申请的 19 年以后，范斯公司在印度市场上推出了自己的产品。因此，当 FCB 公司在 2002 年提交 FCB 商标时并不会出现所谓的“推定通知”问题。

在提供论据时，范斯公司强调道，使用 FCB 标志的行为是属于恶意的，并且动机也不纯，只是在有意利用范斯公司的良好声誉。

同时，范斯公司还辩称，注册机构检索的只是审查报告中没有引用的错误标志，此举违反了 2017 年《商标条例》中的第 33 条。

另一方面，FCB 则表示，这两件商标在标志、包装、原产地和语言、发音、定价以及以 FCB 标志进行销售的产品种类上都存在着差异，因此并不具备相似性。FCB 还指出，他们在先使用 FCB 标志的时间可追溯到 1999 年。

### 判决与结论

法院驳回了范斯公司的诉状。总而言之，法院支持了 FCB 的诉求，并以在先使用、诚实地同时使用以及不存在让消费者产生混淆的可能性等理由驳回了原告的指控。FCB 的注册商标依然是完好无损的，原告的索赔要求并没有得到支持。

实际上，法院主要分析了驰名商标的概念以及此类商标在印度法律环境中可以获得的保护。在承认范斯公司拥有全球性声誉的同时，法院重申了当地企业在先使用的重要性。在评估可能造成混淆和淡化的可能性时，法院采取了一种综合方法，考虑了标志的相似性、商品的特性、消费者的观点以及使用范围。在承认商标之间存在着视觉和概念上的相近之处的同时，法院强调了要平衡当时双方的利益，以防止对 FCB 的在先权利造成不当损害。

法院澄清道，驰名商标的所有人并没有请求更正或撤销注册登记簿上所有已在先使用的所谓的“近似商标”的完整且绝对的权利。此外，范斯公司拖延 16 年才提交整改申请以及 FCB 在没有遭到异议的情况下享有 FCB 标志长达 20 年的事实也形成了一种“默许”。

因此，从纠正被告商标的角度来看，宣布“VANS”为驰名商标的行为并不会起到什么帮助作用。FCB 不会失去自己的商标权利，这件标志也不会从商标注册机构中删除。

### 未来影响

德里高等法院就范斯公司起诉 FCB 公司一案作出的裁决为评估驰名商标权利开创了先例，强调了要超越表面上的相似性来开展全面的分析工作。这项判决的立场为在先使用者提供了保护，同时还敦促商标所有人要以战略性的证据和考量来进行纠正。尽管当前的法律框架已足够强大，但执法过程中的挑战依然存在。在要求他人修改标志时，驰名商标的所有人应该开展严格的审查。在审查此类案件时，法院的着眼点应该高于跨国的声誉以及



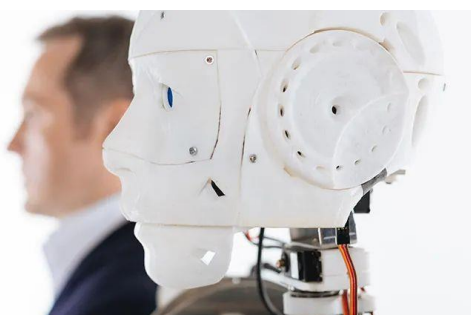
消费者感知的动态性质。根据法院的判决，人们应该细致地审查在相关市场中已在先使用的驰名商标。

(编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com))

## 日本

### 东京地方法院裁定人工智能系统无法成为发明人

日本法院在 2024 年 5 月 16 日首次裁定，该国《专利法》中的“发明人”仅限于自然人，并不包括人工智能系统。



继其他国家作出类似的判决之后，日本法院在 2024 年 5 月 16 日首次裁定，该国《专利法》中的“发明人”仅限于自然人，并不包括人工智能系统。

在这起由东京地方法院负责审理的案件中，原告斯蒂芬·泰勒（Stephen Thaler）根据第 IB2019/057809 号 PCT 申请提交了一件编号为 2020-543051 的日本专利申请，并将发明人的名字标示成“DABUS，自主发明出这项发明的人工智能”。

日本专利局的工作人员要求原告将发明人的姓名改成自然人的姓名，并指出只有自然人才能被列为发明人。原告拒绝了上述要求，并提出了继续审查的申请。专利局的工作人员随即也拒绝了这一请求，并驳回了申请。原告就此提出了诉讼，辩称上述驳回决定已经违反了法律，理由是日本《专利法》中的“发明”一词涵盖了人工智能发明，而且涉及人工发明的申请并不需要列出发明人的姓名。

法院驳回了原告的诉讼请求，并给出了以下几个理由。

首先，日本《知识产权基本法》第 2 条 1 款将“知识产权”定义为了“可通过人类创意活动创造出来的发明”，因此发明应该是由自然人创造出来的某种事物。

其次，列出了提交专利申请条件的《专利法》第 36 条也对申请中的发明人姓名作出了明确的规定。而且，因为上述“姓名”指的是自然人的姓名，因此《专利法》设定的发明人就是自然人。在这里需要指出的是，“姓名”一词在日语中的写法是“氏名”，其中的“氏”本身就含有自然人的意思。

第三，《专利法》第 66 条规定，专利权需要通过注册专利才能生效。而且，第 29 条 1 款还明确规定，“发明了某项发明的人士可获得该发明的专利”。由于人工智能系统并不是法人或者有权获得专利的自然人，因此上述“发明了某项发明的人士”应是“自然人”。

第四，如果非要将《专利法》中的“发明人”解释成为包括人工智能系统的话，那么当决定在那些制作出人工智能发明的人工智能中谁才是发明人的时候将会缺少法律依据，例如上述发明人究竟是生产出人工智能发明的软件或者硬件的权利所

有人，还是可以独家对其进行管理的人士，亦或是与人工智能发明有关的其他人。

最后，法院指出，很多国家的专利局和法院在面对是否应让本国专利法中的“发明人”定义涵盖

人工智能这一问题时都秉持着谨慎的态度。而且，立法机关需要建立起一个全新的法律框架，以解决与人工智能系统创造出的发明有关的权利问题。

（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## Pocketpair 公司出品的游戏是否侵犯了任天堂的版权？

全球的游戏市场出现了惊人的增长幅度，人们预计该行业在 2023 年可产生高达 1840 亿美元的收益。



在过去的十年中，全球的游戏市场出现了惊人的增长幅度，人们预计该行业在 2023 年可产生高达 1840 亿美元的收益。作为游戏行业中的巨头之一，任天堂（Nintendo）在整个游戏市场中的份额可达到将近 59.6%。然而，另一家总部位于东京的游戏公司 PocketPair 开发出了一款名为“幻兽帕鲁（Palworld）”的游戏。这个游戏在该行业中掀起了一场风暴，其下载次数在不到一个月的时间内就超过了 2500 万次，特别是在 2024 年 1 月刚发布的头几天内就达到了 500 多万次的下载次数。事实上，在 2024 年 1 月份，这款游戏就已经在 Twitch 的前十榜单上名列前茅了，成为了下载次数最多的第三方游戏，并拥有有史以来数量第二高的“并行玩家（concurrent player）”。可以这样讲，令幻兽帕鲁崛起的最主要因素之一就是它与任天堂最大的跨媒体游戏制作“口袋妖怪（Pokemon）”有着相似之处。在网络上，大多数人都认为幻兽帕鲁就是“带枪的口袋妖怪”。

### 幻兽帕鲁是什么？

幻兽帕鲁是一个发生在开放世界中的生存类游戏。与口袋妖怪类似，玩家需要捕捉和收集被称为“伙伴”的怪物，并让他们参与战斗等。同样地，这款游戏的核心机制就是玩家需要尝试利用口袋大小的球状物体来捕捉各种元素生物。不过，幻兽帕鲁的机制与口袋妖怪也有所不同，因为该游戏的玩法会涉及使用枪支并从事偷猎活动的“伙伴（Pal）”。因此，与口袋妖怪的传统玩法不同的是，幻兽帕鲁似乎引入了一种更加暴力，或者可以说不太道德的游戏方式。事实上，从整体的游戏机制来看，幻兽帕鲁所能提供的游戏内容已经远远超过了口袋妖怪，因为这款游戏还融合了其他较受欢迎的生存类游戏某些元素和功能。

鉴于幻兽帕鲁在发布之后就立刻取得了重大的成功，制作口袋妖怪的日本公司随即发表了声明，表示其会调查在 2024 年 1 月公开发行的“另一家公司的游戏”是否存在任何潜在的版权侵权行为。任天堂指出：“我们尚未授予任何在该游戏中使用口袋妖怪知识产权或者资产的许可。我们打算进行调查并采取适当的措施，以解决任何涉及侵犯口袋妖怪知识产权的行为。”

任天堂是否有可能向 PocketPair 的幻兽帕鲁提出版权索赔请求？

众所周知，视频游戏是由无数的视听组件和用户交互软件组成的，其中包括但不限于：游戏角色；视觉设计/动画；风景；故事/情节；音频/音乐；以及软件/计算机程序（其可用来运行游戏）。

在这场涉及口袋妖怪和幻兽帕鲁的纠纷中，人们主要的关注点不是游戏的整体概念或者机制（幻兽帕鲁与口袋妖怪就这点而言还是有很大不同的），而是被称为“朋友”的角色（即相关设计和三维模型）与口袋妖怪之间的相似性。如果口袋妖怪公司（即任天堂）试图采取行动的话，其可能会锁定那些被看成是现有口袋妖怪复制品或者剽窃成果的角色。

由于每个司法管辖区中的版权法律都是不同的，因此任天堂成功采取法律行动的可能性将取决于该公司提出指控的区域。举例来讲，人们都知道美国采用了“合理使用辩护”原则，因此这可能会影响到任天堂决定提起诉讼的地点。

不过，需要注意的是，尽管人们可以为文学或者音乐等事物的表达形式提供版权保护，但构思却通常难以获得版权保护。举例来讲，虽然备受欢迎的超级英雄“超人（Superman）”作为一个角色可以获得版权保护，但这并不意味着人们可以为任何一个同样会飞行、穿斗篷或者能从眼睛射出激光束的超级英雄提供版权保护。另一个具有类似力量的超级英雄的典型例子就是流行电视连续剧“黑袍纠察队（The Boys）”中被称为“祖国人（Homelander）”的主要反派角色。

因此，尽管大多数人可能会说其中的一些“伙伴”本身看起来好像是受到了另外那些著名的“口袋妖怪”的启发，但从整体上来看，这里仍然存在着足够的差异来质疑这种“上述伙伴就是直接进行的复制/剽窃”的说法。换言之，尽管有一部分的构思非常相似，但是这些构思的表达形式却是不同的。

虽然可获得保护的表达形式涵盖艺术品或者设计等元素，但仅凭这一点就认为其中一个名为“Grizzbolt”的黄色闪电主题伙伴侵犯了著名的口袋妖怪标志性角色“皮卡丘（Pikachu）”的版权是远远不够的，因为幻兽帕鲁似乎使用了不同的橘色模型并且拥有不同的整体设计。一位 X（前身是推特）上的用户好像将口袋妖怪游戏中的某些角色与幻兽帕鲁中的角色进行了比较，并得出了这样一个结论，即口袋妖怪模型的“网格、比例或其他基本特征”在缩放到相同大小时是非常相似的。

尽管幻兽帕鲁有可能利用口袋妖怪中的角色作为参考基准并对其进行编辑以创建出某一部分的伙伴，但是这需要原告在法院诉讼期间出示一些能够证实该公司故意进行了复制的内部文件（诸如内部邮件或者概念材料）才能证明对方构成了版权侵权。因此，为了确定幻兽帕鲁公司是否存在着侵权行为，法院需要对涉案角色的相似以及不同之处进行详细的对比和分析。

## 结语

尽管被人们称为“带枪的口袋妖怪”，但 PocketPair 的首席执行官 Takuro Mizobe 在发布幻兽帕鲁之前就已经解决了一部分的潜在问题，并表示这款游戏已经通过了法律审查，并且他们无意侵犯任何人的版权。Mizobe 甚至表示，他们并没有对整个游戏的概念和设计进行保密，该公司在 2021 年发布了游戏的第一部预告片，并在 2022 年和 2023 年的东京游戏展上演示了这款游戏。

尽管制作口袋妖怪的任天堂公司尚未对 PocketPair 采取行动，但是他们已经对一位名为“Toasted Shoes”的 YouTube 用户发出了移除通知。这位用户对游戏幻兽帕鲁进行了修改，从而让玩家能够使用口袋妖怪中的主角小智（Ash Ketchum）的模型来在幻兽帕鲁的世界中捕捉口袋妖怪。换句话说来讲，这个修改过的模组直接将任天堂的版权角

色整合到了幻兽帕鲁之中。2024 年 1 月 11 日，任天堂还对美国一款名为“PokeZoo”的第三方集换式卡牌游戏提出了商标异议，此举表明任天堂公司似乎已经将注意力转换到了其他可能侵犯其知识产权的行为上了。

虽然任天堂仍可能会就某些特定的伙伴角色对 PockerPair 提出侵权指控，但是在大部分的司法管辖区中，证明发生了版权侵权行为的责任（这取

决于提起此类诉讼的司法管辖区）仍将由任天堂承担。如果任天堂提起诉讼并遭遇了失败，这可能会为其他的游戏公司树立起一个较为危险的先例，因为这些公司可能认为自己也有权从口袋妖怪这款游戏中汲取灵感，从而导致那些真正算是合法地从著名的口袋妖怪角色中获得灵感的情况变得越来越少。

（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## 巴西

### 巴西国家工业产权局参加世界知识产权组织大会

巴西国家工业产权局（INPI）近期参加了世界知识产权组织（WIPO）成员国大会第 65 届会议。此次大会 7 月 9 日至 7 月 17 日在瑞士日内瓦总部举办。举办本次会议的目的是就工业产权领域中的国际合作，以及 WIPO 在这一领域中所采取的行动和知识产权制度的发展方向等议题展开讨论。INPI 局长胡里奥·塞萨尔·莫雷拉（Júlio César Moreira）和国际关系协调员莱奥波尔多·库蒂尼奥（Leopoldo Coutinho）代表该机构出席了活动。

7 月 8 日，INPI 参加的首场活动是与 WIPO 的总干事邓鸿森（Daren Tang）进行了会晤。会上，除了巴西与 WIPO 的双边关系以外，双方还就专利、

工业品外观设计、地理标志和人工智能等主题交换了意见。

根据既定的日程安排，INPI 还会与下列国家或者区域性的知识产权机构举办会议，例如佛得角、加拿大、哥伦比亚、韩国、丹麦、西班牙、法国、印度、日本、巴拉圭、英国、俄罗斯、新加坡和欧盟。

此外，INPI 还会与金砖国家、伊比利亚—美洲工业产权和发展促进计划（IBEPI）、葡萄牙语国家共同体（CPLP）、国际商标协会（INTA）以及拉丁美洲知识产权与性别网络组织等机构共同开展一系列的活动。

（编译自 [www.gov.br](http://www.gov.br)）

### 巴西与韩国签署工业产权合作协议





2024 年 7 月 9 日，巴西专利商标局（BPTO）局长胡里奥·塞萨尔·莫雷拉（Júlio César Moreira）与韩国知识产权局（KIPO）局长金万基（Wan Ki Kim）签署了一项具有里程碑意义的协议。这份谅解备忘录是于世界知识产权组织（WIPO）大会期间在瑞士日内瓦正式签署的。这项将在未来 5 年内保持有效的新协议，标志着巴西和韩国在加强工业产权事务合作方面迈出了重要的一步。

该谅解备忘录详细介绍了几个关键的合作领域，包括工业产权方面的能力建设、国家战略和法规方面的信息和经验的分享、盗版打击以及知识产权商业使用的促进。这包括促进交易、投资和融资。此外，该协议还强调了共享知识产权数据、应对与信息技术相关的挑战以及采用合作计划以简化知识产权授予程序和提高审查质量的重要性。

该谅解备忘录是加强韩国和巴西之间商业关系的更广泛趋势的一部分。目前，两国正在积极致

力于通过在《南方共同市场—韩国合作框架》下的谈判加强贸易关系。这些讨论是围绕着旨在促进两国之间贸易和投资的自由贸易协定（FTA）展开。

除了进出口业务外，韩国公司还将越来越多地参与巴西的基础设施项目。来自韩国的投资正在涌入科技和电信行业、交通、能源和建筑等行业，这为巴西的基础设施发展作出了重大贡献。与这种日益增长的兴趣相辅相成的是技术合作的增加，正如韩国科技公司投资于巴西蓬勃发展的科技生态系统，特别关注绿色技术的发展。

2023 年，两国之间的贸易额也有显著增长，约为 157 亿美元。巴西对韩国的出口有所增长，而韩国制成品在巴西也变得更加流行。这种不断扩大的贸易凸显了两国之间日益加强的经济联系。

此外，文化交流项目在促进两国相互理解和加强商业关系方面发挥着至关重要的作用。这些努力均有助于缩小文化差距，并支持韩国和巴西之间的经济合作。

总体而言，BPTO 和 KIPO 签署的谅解备忘录反映了韩国和巴西之间在贸易、投资和技术环境方面共同利益的推动下建立起来的充满活力和不断发展的商业关系。

（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）

## 其他

### 法国加大对假货的打击力度以为 2024 巴黎奥运会开路

巴黎奥运会预计将吸引约 1500 万游客，这是吸引奢侈品购物者前来的一块磁石，也是假冒名牌商品销售商的诱人目标。



在距离将举行 2024 年夏季奥运会的巴黎法兰西体育场不远的旅游胜地圣-图安（Saint-Ouen）跳蚤市场，警察雷霆出击，查封了 11 家销售假冒包和鞋子的商店。

他们共计没收了 6.3 万件服装、鞋子和皮具，包括假冒的路易威登（Louis Vuitton）和耐克（Nike）产品，并当场将这些假冒产品扔进垃圾压缩车。此次行动中，有 10 人被捕。

2024 年巴黎奥运会田径和游泳赛事以及闭幕式都将在塞纳-圣但尼（Seine-Saint-Denis）郊区举行，该郊区的警察安全局长米歇尔·拉沃德（Michel Lavaud）将这次行动描述为奥运会前打击假冒行动的一部分。

假冒时尚品交易涉及金额巨大。根据欧盟知识产权局（EUIPO）的数据，据估计，在 2018 年至 2021 年期间，仅假冒品牌服装就使法国公司平均每年损失 17 亿欧元（18.3 亿美元）的销售额。

拉沃德表示：“在过去的两年里，我们一直在谈论假冒产品的问题。”他还补充道，警方正在寻求加大打击力度。对世界时尚之都的这次突袭行动与 2008 年北京奥运会、2012 年伦敦奥运会和 2016 年里约热内卢奥运会等前几届奥运会的东道主进行的清理工作有一些相似之处。

但是，根据法国国家统计数据，塞纳-圣但尼省有 1/3 的人生活在贫困中，警方对该地区街头商贩的打击行动引起了批评，因为这将原本已经处于经济不稳定境况的人们推向了更加困难的境地。

法国社会科学研究所（LAVUE）研究员阿克塞尔·威尔莫特（Axel Wilmort）表示，他注意到在过去的 3 个月里，巴黎郊区的警察人数和对非正规市场商贩进行的打击活动急剧增加，警察巡逻频繁，并设置了金属屏障以阻止小贩摆摊。

巴黎警方没有对就最近的反假冒措施发表评论的请求进行回应。

根据路透社提到的一封区长写给内政部长的信，警方对巴黎标志性的蒙马特山坡附近非正规商贩的突袭行动自 2 月以来成倍增加，在 6 月初的 4 天内进行了 10 次突袭，以拆除一个约有 1000 名卖家的市场。信中还提到，仅在 3 月份就有 70 吨产品被销毁。

路透社今年 4 月报道了街头商贩是如何被卷入警方的大规模行动中的，该行动的目的是在奥运会之前清除巴黎郊区的贫困地区的轻微犯罪活动。

### 有利可图的游戏

巴黎奥运会预计将吸引约 1500 万游客，这是吸引奢侈品购物者前来的一块磁石，也是假冒名牌商品销售商的诱人目标。

意识到品牌商品所面临的威胁，2024 年巴黎奥运会组织者和国际奥委会都于去年成为了法国知识产权保护协会（UNIFAB）的成员。该组织与品牌合作，提高人们对假冒产品相关风险的认识，这些产品通常违反安全法规并为非法活动提供资金。

UNIFAB 首席执行官德尔菲娜·萨尔法蒂-索布雷拉（Delphine Sarfati-Sobreira）表示：“我们在奥运会之前做了很多工作。”

2024 年巴黎奥运会赞助商全球最大的奢侈品集团路威酩轩集团（LVMH）是其中的重要成员之

一。LVMH 没有回应就最近的反假冒措施发表评论的请求。该公司表示，它与主管机关和海关官员进

行了密切合作，以执行其知识产权并保护消费者免受造假者的侵害。（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）

## 新加坡：专利形式审查手册更新

新加坡知识产权局 (IPOS) 最近发布了一份通知，宣布了对《专利形式审查手册》(“《手册》”) 中有关实践和程序的多项内容进行更新。



新加坡知识产权局 (IPOS) 最近发布了一份通知，宣布了对《专利形式审查手册》(“《手册》”) 中有关实践和程序的多项内容进行更新。最近在专利领域引入的新计划也已被纳入其中。

### 世界知识产权组织 (WIPO) 标准 ST. 26 序列表

根据 2023 年 11 月发布的 IPOS 数字中心 2023 年第 2 号《实践指引》要求，对于申请日期在 2022 年 7 月 1 日或之后的任何专利申请，其申请序列表必须符合 WIPO 标准 ST.26。序列表必须作为申请说明的单独部分，并以符合《实践指引》的方式呈现。这项要求现已纳入《手册》之中。

### 对摘要附图的说明

如果在申请中提交了附图，则需要在摘要中注明具体的附图或“无附图”。对于不遵守此要求的情况，IPOS 可能会出具《形式审查不利报告》。

### 对修改说明书的申请依据的说明

对说明书进行修改或更正时，应当提交支持修改的理由和证据。此外，IPOS 建议在说明修改的依据时提及所提交申请的特定部分。

关于依据 IPOS 出具的国际检索报告提出审查

请求时提交非专利文献副本要求的澄清

IPOS 澄清说，在通过专利表格 12 提交审查申请时，如果 IPOS 是出具国际检索报告的国际检索机构，则必须提交最终检索结果或国际检索报告中引用的任何非专利文献的副本。在国际阶段，IPOS 不提供非专利文献。

与沙特阿拉伯知识产权局 (SAIP) 合作的专利审查高速公路 (PPH) 试点项目

IPOS 还更新了《手册》以纳入了与 SAIP 合作的新的 PPH 试点计划。PPH 计划已于 2023 年 9 月 12 日开始实施，为期两年。

关于在提交检索和/或审查请求后申请 PPH 的程序

IPOS 现在修订了在提交专利表格 11 (检索和审查报告申请) 或专利表 12 (审查报告申请) 后申请 PPH 但尚未开始审查的程序。

申请人应以书面形式向 [PT\\_acceleration@ipos.gov.sg](mailto:PT_acceleration@ipos.gov.sg) 提出申请，并在邮件标题中注明标题“PPH 加速申请”。电子邮件的内容应包括申请人就指定的新加坡申请号申请参加 PPH 的意图，申请人希望作为 PPH 申请依据的相应申请号，以及是否需要进行任何修改以使新加坡申请的权利要求符合相应申请允许的权利要求。

如果申请被批准，IPOS 审查员将发出修改邀请，申请人可以在两个月内使用专利表格 13A 对修改邀请作出答复。答复应包括必要的修改以及相关

的 PPH 文件。

如果不需要修改, IPOS 将邀请申请人提交相关的 PPH 文件。

### 与越南国家知识产权局 (NOIP) 合作开展检索和审查 (CS&E) 试点计划

IPOS 还更新了《手册》以纳入 IPOS 和 NOIP 之间的 CS&E 试点计划。该计划在东南亚联盟 (东盟) 地区是首次实施, 其中申请人/发明人将受益于两个专利局在现有技术检索和审查结果方面的综合专业知识, 这也将加快两国获得授权专利的进程。

CS&E 计划的有效期为 2023 年 3 月 1 日到 2025 年 2 月 28 日, CS&E 申请的数量将被限制在每年 20 个, 进一步限制为每月 2 个, 每个实体每月仅限提交 2 个。一般来说, 申请人将会对第一次审查意见通知书进行加速, 而 CS&E 报告将在收到 CS&E 申请之日起 10 个月内发布。

要获得加入该计划的资格, 申请必须在新加坡或越南提交, 并且必须是第一次申请, 没有优先权要求, 并且不得是分案申请。申请还应包含不超过

20 项权利要求, 其中独立权利要求不超过 3 项。

### 就罪行构成提出意见的方式

在更新后的手册中, 居住在新加坡的人可以通过 IPOS Digital Hub 提交罪行构成申请。被控犯罪者也应通过 IPOS Digital Hub 的支付平台支付犯罪赔偿金。付款应在信函发出之日起 2 个月内完成。

### 关于撤回检索和/或审查请求的退款政策的修订

如果申请人发现重复提交有费用的专利表格, 申请人可以通过电子通讯写信要求撤回重复的申请, 并提交退还费用的请求。对于在提交检索和/或审查请求时支付的费用, 只有在审查员尚未开始审查的情况下才允许退款。所有退款请求将根据案件具体情况予以考虑, IPOS 将会通知申请人退款结果。

### 结论

更新后的《手册》使修订后的程序与电子申请平台的新方案和特点保持了一致, 使工作流程更加清晰和简化, 从而提高了新加坡专利实践的效率。

(编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com))

## 哈萨克斯坦药品序列化框架上线

从 2024 年 7 月 1 日, 所有进口到哈萨克斯坦的药品或在该国国内市场生产的药品都需贴上序列化数据矩阵代码的标签, 这是该国保护患者免受假冒药品侵害的举措之一。

哈萨克斯坦采用的模式总体上与俄罗斯建立的体系相同, 旨在最终实现药品 (包括处方药和非处方药) 在整个供应链中的完全可追溯性, 并与欧亚经济区 (EUA) 正在推出的其他计划大体一致。

自 7 月 1 日起, 相关法律将对所有药品实施强制性追溯, 未来还将对医疗器械和食品添加剂实施

强制性追溯。

而在此之前的几周, 对 7 月 1 日之前生产的非序列化产品处理还存在不确定性——换句话说, 这些产品在 7 月 1 日之后是否还能进入市场。不过, 目前, 非序列化产品已被确认可以向市场供应。

与俄罗斯一样, 哈萨克斯坦的模式也包括一个由中央机构 (哈萨克斯坦电信公司) 提供的只需支付象征性费用的加密元素——称为加密代码——与序列化代码一起使用, 并允许进行在线和离线身份验证。



与全球大多数其他制药序列化计划一样，该序列化代码符合 GS1 标准，尽管加密代码元素使完整代码变得更长。这些代码可以直接打印在二次包装上，也可以在清关前作为贴纸使用。

Excellis Europe 公司高级总监克里斯托夫·克莱恩布尔（Christoph Krähenbühl）表示，该系统要求药品供应链中的所有利益相关方都参与“复杂的报告编排”，这可能需要在遵守药品序列化和可追溯性要求寻求帮助和支持。

克莱恩布尔向媒体表示：“制药公司在这个市场上面临的挑战包括合规日期的严重不确定性，特别是在进口 7 月 1 日前生产的非序列化药品方面

（宽限期刚刚得以最终确定），以及关于外国制造商应如何以及在哪里注册以获得准入的信息也令人困惑。”

“考虑到这种情况，随着利益相关方加大运营力度，药品扫描（患者使用官方智能手机应用程序扫描）正式开始，出现一些初期问题和进一步的挑战也就不足为奇了。”

据估计，假冒药品约占哈萨克斯坦市场总量的 10%，该国卫生部表示，强制性标签和可追溯性方案旨在根除包括灰色进口药品在内的非法药品贸易。

（编译自 [www.securindustry.com](http://www.securindustry.com)）

## 肯尼亚：知识产权的商业化和货币化



### 概述

由于肯尼亚通常是创新、文化、创造力和技术进步的代表之一，因此了解该国与知识产权相关的监管和商业环境变得越来越重要。知识产权具有地域性，这意味着它们通常在知识产权注册和/或使用的国家/地区受到保护。各种国际条约已经对各国家/地区的知识产权法进行了大量协调，并且在国际地区也有获得注册的途径。

### 肯尼亚的知识产权法律环境

在肯尼亚，2010 年《肯尼亚宪法》（以下简称《宪法》）第 40（5）条要求政府支持、促进和保护肯尼亚人民的知识产权。肯尼亚已经建立了保护知

识产权所有权的立法制度。这些法律法规都符合《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）规定的国际标准和最佳实践。

肯尼亚参与知识产权事务管理的主要政府机构是肯尼亚工业产权局（KIPI）、肯尼亚版权局（KECOBO）、司法机构、肯尼亚健康植物检查局（Kenya Health Plant Inspectorate Services）和防伪局（ACA）。《反假冒法》为通过假冒活动侵犯与商标和版权有关的知识产权提供了一种执法手段。该法规定了假冒商品的没收和销毁以及对违法者的刑事制裁和处罚。

KIPI 和 KECOBO 主要根据各自的任务规定对知识产权进行监管。根据《工业产权法》，工业产权法庭负责审理和裁决专利、实用新型和外观设计侵权案件。不过，商标侵权纠纷则首先由高等法院进行审理。

### 促进知识产权商业化的非洲和全球法律

非洲地区知识产权组织（ARIPO）是一个政府

间组织，旨在促进成员国之间在知识产权事务方面的合作。ARIPO 的成员资格向非洲联盟（AU）成员国开放，肯尼亚是 AU 的成员之一，也是《哈拉雷议定书》的签署国。在肯尼亚，当肯尼亚国民或居民向 KIPI 提交地区申请时，KIPI 将作为受理局。ARIPO 根据《哈拉雷议定书》授予的肯尼亚作为指定国家的专利在肯尼亚与根据《工业产权法》授予的专利具有同等效力，除非 KIPI 的局长表达出任何相反意见。

#### 1、《马德里议定书》：

肯尼亚于 1998 年 6 月 26 日加入了《商标国际注册马德里协定》和《马德里议定书》。总之，肯尼亚颁布了关于指定肯尼亚为成员国的国际商标注册的立法，商标申请将由 KIPI 处理。根据《马德里议定书》注册的指定肯尼亚的国际商标的任何所有人都可以限制另一方在肯尼亚注册或使用类似商标。

#### 2、《专利合作条约》（PCT）：

PCT 是一项国际条约，由世界知识产权组织（WIPO）负责监督。PCT 有 141 个缔约国，肯尼亚是其中的成员之一。在肯尼亚，专利申请可以通过 ARIPO 提交，申请人可以提交指定特定缔约国的单一申请，也可以通过某一缔约国/受理局提交。PCT 体系不授予专利，应该指出的是，专利的授予仍然在国家或地区专利局的控制之下，在这种情况下，国内法仍然适用。在肯尼亚，如果相关的 PCT 申请提交给肯尼亚知识产权局，该局可以作为受理局。值得注意的是，作为国际申请费的一部分，如果申请人（或有两名或两名以上申请人）是自然人并且是肯尼亚国民并居住在肯尼亚，则该费用将减少 90%。

非洲知识产权组织（OAPI）是根据 1977 年 3 月 2 日的《班吉协定》创建的知识产权组织。OAPI 共有 17 个成员国，横跨西非和非洲法语区。

TRIPS 是世界贸易组织（WTO）所有成员国（包括肯尼亚）之间的国际法律协定。TRIPS 为各种形式的知识产权（即版权、商标、地理标志、工业品外观设计、专利、集成电路布图设计以及未披露的信息（商业秘密）的可用性、范围和使用制定了最低标准。该协定是承认知识产权与贸易之间联结的杰出的多边国际条约。从本质上讲，肯尼亚一直在立法发展的最前沿，以确保该国在贸易中的知识产权保护方面与全球标准保持同步。

#### 知识产权估值

知识产权资产有别于其他无形资产。他们有特定的法律保护，而且这项权利可以得到强制执行。它们的价值来源于它们在中排除竞争对手的能力。这是因为知识产权的实现赋予了知识产权所有人有效的排他性权利。要量化一件知识产权的价值，它应该为知识产权所有人带来巨大的经济利益，并增加相关资产。

影响知识产权价值的因素包括：谁拥有知识产权，知识产权是否产生收入，知识产权的有效期有多长，知识产权的市场情况如何以及相关知识产权资产是否增加/减少了价值。例如，如果商标所有人还拥有以该商标销售的商品制造商的专利，则商标将具有更大的价值。

WIPO 在知识产权评估中使用的三种主要方法是：

成本法：这涉及通过计算类似资产的成本来确定知识产权资产的价值。

市场法：这涉及与类似资产在类似条件下的实际转让价格进行比较。

收入法：这涉及根据预期或产生的收入对资产进行估值。

需要注意的一点是，目前肯尼亚还没有全面解决肯尼亚知识产权会计处理问题的会计准则。

#### 知识产权商业化的方法

肯尼亚和全球的个人和实体将其知识产权商业化的一些方法包括许可协议、转让、证券化、特许经营和抵押。

### 1、直接利用

直接利用知识产权是指知识产权权利人在贸易过程中使用相关知识产权。例如，使用注册商标为所有商业产品冠以品牌。它还指针对侵权情况执行知识产权。通过使用来利用知识产权，可以确保知识产权所有人对其资产提出合理的法律要求。为了能够通过侵权诉讼来行使自己的权利，知识产权所有人需要确保所有相关知识产权都已在相关机构正式注册。然而，未注册的知识产权，如商誉和商业秘密，也受到英国普通法的保护，该法根据《肯尼亚法》（Laws of Kenya）第 8 章的《司法法》适用于肯尼亚。

### 2、许可协议

在这种方式中，知识产权所有人（许可人）授权另一方（被许可人）在约定的期限内使用知识产权，以换取费用或特许权使用费或两者兼而有之的金钱报酬。在这种安排下，知识产权的所有权不会转让，被许可人只能根据现有许可协议的条款使用和支配知识产权。许可协议更为灵活，因为它们规定了地理区域、使用条款和时间限制。知识产权许可是公司的重要收入来源，尤其是那些在多个司法管辖区运营的公司，这些公司可以通过知识产权许可获得可观的创收机会。

### 3、转让

知识产权所有人可以将其全部或部分权利出售给新的所有人，从而授予他们使用和商业利用知识产权的权利。这种商业形式在肯尼亚十分常见，KIPI 根据有关各方之间的转让协议，定期向相关知识产权的受让人颁发转让证书。知识产权的转让是指知识产权或知识产权的份额的出售。知识产权的转让不必涵盖所有知识产权。鉴于知识产权转让通

常剥夺了现有知识产权所有人进一步许可或商业利用知识产权所有人知识产权的任何可能性，转让收取的金额通常远高于许可收取的许可费。

### 4、证券化

知识产权的证券化使无形资产及其相应的收入（即特许权使用费、许可费等收入）资本化，为实体的活动提供资金。这一过程有助于知识产权所有人将其资产出售给具有特殊目的公司（SPV），然后 SPV 将创建一种可在资本市场上出售给利益相关者的有价证券。在肯尼亚，SPV 的结构允许多个个人和机构投资者参与投资企业，而无需像其他固定收益投资工具（如国库券和债券）那样投入大量的资金。因此，知识产权资产充当资产支持证券在肯尼亚，知识产权现已被确认为一种可登记的担保或抵押形式，可用来为融资提供担保。

### 5、特许经营

知识产权特许经营涉及分享特许人的知识产权资产以分销商品或服务。特许人拥有特许经营权各个要素的知识产权，被特许人为知识产权的利益支付费用或特许权使用费。特许经营的理想知识产权是那些已经为公众所熟知的知识产权。特许经营协议中的知识产权通常与代表特许经营“品牌”的商标和商业秘密有关。知识产权的使用仅限于特许经营协议的条款。在肯尼亚，一些快餐连锁店、快餐店、酒店、加油站、房地产公司、服装和家具经销店都是根据知识产权特许经营安排/协议经营的。

### 6、抵押

抵押是以有价值的知识产权资产作为抵押品来为贷款提供担保的过程。借款人提供知识产权资产来担保贷款，如果发生违约，贷款机构可以占有该资产以偿还债务。2017 年《动产担保权法》规定了动产担保权（担保或抵押品）的登记。在 2017 年之前，没有有形资产的个人和实体由于缺乏金融机构所需的抵押品，难以获得信贷便利。随着该法

的颁布，使用动产作为抵押品获得信贷服务成为了可能。因此，知识产权可以作为从银行等金融机构借入资金的抵押品。

### 知识产权转让/交易的税收问题

涉及知识产权转让的交易涉及不同类型的税收制度。有意将其知识产权商业化的知识产权所有人需要警惕其知识产权交易或转让所涉及的各种税务问题，并遵守相关的适用法律。在公司的集团结构中成立知识产权控股公司的一个主要好处是，它可以将知识产权与集团内其他关联公司的运营和责任隔离开来。

在肯尼亚，涉及知识产权转让的交易中的相关税务考虑因素包括：

资本利得税的适用性；转让知识产权的非居民实体的司法管辖区与肯尼亚接收实体之间存在双重征税协定；关于增值税（VAT）方面的考虑。如果肯尼亚实体将知识产权转让给非居民实体，则知识产权的转让将包括出口服务，该服务涉及纳税义务；知识产权交易可能会产生印花税，具体取决于用于转让的文件的性质。如果转让是通过转让契据或许可协议进行的，则将对交易征收名义印花税（nominal stamp duty）。如果根据《动产担保权法》（2017 年）以文书方式转让，则转让文书在肯尼亚将免征印花税；如果知识产权所有人向肯尼亚实体收取许可费，则根据《所得税法》，将对这些构成特许权使用费的款项征收预扣税。适用的预扣税率将取决于款项是支付给肯尼亚居民、在肯尼亚设有常设机构的非居民还是在肯尼亚没有常设机构的非居民。

### 知识产权商业化过程中面临的潜在挑战

#### 1、实施知识产权制度的系统性障碍

知识产权的注册和在侵权的情况下执行这些权利的过程“代价”高昂。这限制了知识产权的商业化和诉讼，使其主要局限于有能力在某些情况下

进行昂贵或漫长诉讼的蓝筹公司。

#### 2、缺乏专业的估值人员

肯尼亚缺乏足够的知识产权评估专业人员，也缺乏管理知识产权资产评估的框架。对于许多实体来说，这意味着当知识产权所有人希望利用其知识产权的商业价值时，由贷款人进行评估，这可能无法为资产分配一个公平、准确的金额。

#### 3、影响知识产权商业化的竞争问题

知识产权为知识产权所有人提供了对受保护权利的排他性所有权，而知识产权所有人则控制着知识产权的获取和使用。然而，在肯尼亚，《竞争法》（2010 年第 12 号法律）禁止知识产权所有人以妨碍或扭曲其所在市场的竞争的方式使用知识产权。《竞争法限制性贸易行为实质性评估综合指南》规定，直接或间接确定购买或销售价格、分配市场或指明有关各方使用知识产权方式的知识产权协议，均为《竞争法》明令禁止的行为。

非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）对知识产权的商业化的意义

AfCFTA 被广泛认为是促进非洲大陆经济增长和一体化的催化剂。根据《非洲大陆自由贸易协定》，第二阶段谈判涉及资、知识产权和竞争政策议定书。然而，要使这种整合充分有效和无缝衔接，非洲国家还需要审查其在知识产权保护、营商便利度和竞争/反垄断法方面的独特做法。非洲联盟成员国有望制定一个知识产权框架，以满足非洲经济独特而微妙的需求。

非洲国家一贯主张在各种多边知识产权条约中普遍承认传统知识、土著文化表现形式和遗传资源。不幸的是，对这种独特的知识产权的承认和保护尚未以法律文书的形式实现，而法律文书也可能促进这种传统知识和遗传资源的商业化。

《非洲大陆自由贸易区知识产权议定书》是一份议定书草案，可用于促进为非洲工业化水平量身



定制的知识产权规则 and 标准，并与 AfCFTA 的目标相一致。该议定书草案将为非洲联盟成员国提供一个机会来制定知识产权框架，以满足非洲国家的需求，例如创新生态系统内的技术转让、技术传播以及非洲经济向知识、信息共享和思想驱动的经济的转型。

总之，知识产权对任何企业来说都是一项资产，其商业化使知识产权所有人能够享受知识产权商业化带来的经济利益，从而使他们能够收回投资所花费的时间和成本，同时确保技术转让和信息在公众中的传播。

（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）

## 智利国家工业产权局提出一项旨在利用知识产权来推广麦哲伦羊毛的倡议



这是一项旨在强化麦哲伦羊毛生产与商业链的倡议。同时，此举还能提升这款产品智利国内和国际市场上的定位。

根据世界知识产权组织（WIPO）的“新冠疫情经济复苏一揽子计划”项目，智利国家工业产权局（INAPI）在蓬塔阿雷纳斯举办了一系列的战略会议，以探讨麦哲伦群岛和智利南极地区羊毛产品的现状以及发展机会。

出席本次会议的嘉宾有相关领域的权威人士以及来自各个机构的代表，其中包括智利生产促进局（CORFO）麦哲伦地区的主管、来自坎佩奈克农业科学研究院（INIA Kampenaike）、麦哲伦大学和麦哲伦牧场主协会（ASOGAMA）的代表以及 CORFO 市场网络计划“加强智利巴塔哥尼亚麦哲

伦羊毛相关产品的价值链和全球化”的受益者们。除此之外，来自负责在该地区推进上述项目两个阶段的机构 SURORIGEN 的代表也参加了会议。INAPI 国际和公共政策部的顾问律师艾琳·弗罗登（Eileen Frodden）代表该知识产权机构主持了对话活动。

举办这些会议的主要目的就是要利用知识产权工具来推动麦哲伦羊毛的商业化进程，此举会进一步提升该地区这款标志性产品的价值与认可度。在活动期间，有关各方就可加强羊毛生产和商业链的战略与具体行动展开了探讨，以提升其在智利国内和国际上的定位。

随后，INAPI 与地方政府发展和工业事务的负责人以及麦哲伦发展公司的代表举办了会议，以就新的推广和支持方案交换意见，上述方案可以让这个在疫情暴发期间受到严重影响的行业受益。开展此类对话的目的是探讨有关各方在重振当地经济，促进当地产业创新和可持续发展过程中所付出的努力和所投入的资源。

作为 INAPI 国际和公共政策部的法律顾问，弗罗登强调了举办此次会议的重要性，并指出：“麦哲伦羊毛是一种拥有巨大潜力的产品。借助知识产权，我们可以为其原产地以及质量提供保障，以帮

助这些产品进入到更加广泛且更具竞争力的市场之中。重要的是，所有的相关参与者都需要共同努力，推动其发展并提升其定位。”

WIPO 的项目以及 INAPI 所采取的行动都是为了帮助人们利用好由知识产权提供的优势和机遇，

这同时也体现出了有关各方为推动该地区经济复苏所作出的努力。这项活动也体现出了所有参与机构对促进麦哲伦羊毛行业增长以及实现可持续发展的兴趣。

（编译自 [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl)）

## 越南知识产权法院将为该国开展知识产权执法工作铺平道路

2024 年 6 月 24 日，越南国会审议通过了涉及《人民法院组织法》的重要修正案。该修正案含有 9 个章节和 152 个条款，为设立专门法院（包括专门的知识产权法院）奠定了基础。此次的立法工作旨在解决在越南日益增多的知识产权纠纷，并履行越南曾向全球作出的要加强知识产权执法工作的承诺。

**根据《人民法院组织法》修正案设立的知识产权法院**

《人民法院组织法》修正案允许越南设立专门负责处理特定类型案件（包括知识产权纠纷）的一审法院。

具体来讲，最高人民法院将会针对专门法院的架构、地点和数量提出详细的建议。为此，出席国会会议的代表们建议最早一批的专门法院应设置在诸如河内、岘港和胡志明市等主要城市中。

据悉，国会常务委员会将会进一步审议这些提案，并会确定新组建的知识产权法院的管辖范围。有关各方已就如何扩大新知识产权法院的司法管辖范围以覆盖到当前越南知识产权领域中相关事务的问题展开了一些讨论，而越南也在以泰国和印度尼西亚等邻国的知识产权法院作为研究参考依据。

知识产权法院将会在“一审”的层面上审理那些处于其管辖范围中的知识产权纠纷。鉴于上诉程

序将会被转移给对应的高等法院，因此这些法院也可能会设立一个知识产权部门。

**为什么这件事对于越南来讲很重要**

目前，由于越南的地区法院和高等法院需要处理各种各样的案件，缺少细化，因此如何为法官们提供有关特定主题（诸如知识产权法律）的全面培训一直面临着挑战。这通常会令法院作出不一致的裁决并让案件的解决过程变得冗长。专门的知识产权法院将确保会有具备适当专业知识的法官来处理这些知识产权案件，从而作出更加一致且合理的判决。

在越南知识产权纠纷的数量和复杂性在不断增加的背景下，尽管进入到审理程序的知识产权侵权案件数量出现了大幅增长，但该数据与获得受理的知识产权侵权案件总数相比依然不算高。在 2023 年，有 644 起知识产权侵权案件以行政处罚的形式进行了处理，但是涉及知识产权的刑事诉讼却只有 16 起，而且只有十几起知识产权纠纷最终以诉讼的形式得到了解决。这一切均表明，越南现在需要尽快成立起专门的司法机构，以满足该国对于“高效地作出知识产权裁决”的日益增长的需求。

**对知识产权执法工作带来的影响**

设立知识产权法院有望简化知识产权纠纷的解决程序。此举可为解决复杂的知识产权案件提供一个专门的平台，从而有望缓解案件积压情况并更

快地解决问题。同时，这也是提高法官和法院工作人员专业能力的重要措施，可以确保他们能够全面驾驭知识产权法律。

此外，设立专门法院也可激励更多的权利所有人勇于提起诉讼，让他们相信自己的案件将会由那些深知知识产权法律复杂性的法官们来审理。这可能会让法院受理的知识产权案件数量出现上升，并将一部分的执法工作从行政惩罚程序转移到司法程序上。

### 与向国际社会作出的承诺保持一致

与此同时，知识产权法院的成立也体现出越南正在努力履行《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《欧盟—越南自由贸易协定》和《区域全面经

济伙伴关系协定》等新一代自由贸易协定中有关知识产权保护的国际承诺。

### 展望未来

知识产权法院的设立工作已经在进行之中，特别是在河内，那里正在开展法官的任命工作。知识产权法院预计将于 2025 年 1 月 1 日后开始运作。最高人民法院将会负责监督该机构的建立程序，确保能够顺利过渡到新的系统。

随着最高人民法院在设立新知识产权法院的工作不断取得进展，人们可以随时主动了解最新的发展情况以及带来的相应影响，以调整自己的知识产权执法策略，高效地参与到新的法院系统。

（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

## 柬埔寨专利和工业品外观设计制度的发展



2024 年 4 月 29 日，柬埔寨工业产权局（DIP）启动了官方专利和工业品外观设计数据库，并向公众开放。迄今为止，专利数据库中共有 1486 个条目，最早的申请日期为 2006 年 8 月 30 日，最晚的申请日期为 2023 年 11 月 20 日。大约有 400 条专利记录仍然缺失，但预计很快将会得到更新。在工业品外观设计方面，共有 1205 项记录，最早的申请日期为 2006 年 11 月 29 日，最晚的申请日期为 2024 年 2 月 26 日。

专利和工业品外观设计官方数据库的启动标

志着柬埔寨知识产权管理的一个重要里程碑。这些数据库提供了一个集中的平台，创新者、研究人员、企业和任何感兴趣的相关方都可以在这里检索现有的专利和工业品外观设计，以确保他们的创造是独一无二的并且不侵犯他人的权利。它还有助于在将新产品和服务引入该国之前评估其潜在的知识产权侵权风险。

通过向公众开放这些数据库，政府和组织可以更清晰地了解知识产权形势，从此提高透明度并促进创新。它还有助于简化专利申请流程，使个人和企业更容易保护他们的发明和外观设计。

总体而言，专利和工业品外观设计官方数据库的启动标志着在促进创新、保护知识产权和促进经济增长方面迈出了积极的一步。

同样，关注柬埔寨与欧盟、中国和新加坡等司法管辖区签订的一些专利合作协议也很重要。自 2018 年 3 月起，欧洲专利申请和专利可以在柬埔寨

进行验证。

在柬埔寨，这种经过验证的欧洲专利将被授予与欧洲专利局（EPO）授予的专利基本相同的保护。而中国和新加坡两国都已与柬埔寨签订了专利重新注册协议。对于申请日期在 2003 年 1 月之后的有效中国或新加坡专利，均可以在柬埔寨重新进行注册。

柬埔寨专利局将在满足形式要求的情况下授

予专利，并且专利属于可专利主题的范围，不包括药品等不可专利的类别。重新注册的专利将享有与任何常规柬埔寨专利相同的保护水平。有了这样的协议，并考虑到专利申请的提交、公布、重新注册或验证之间可能存在时间差（视情况而定），有关各方在进行其自由实施评估时可能不得不将目光投向柬埔寨专利数据库之外。

（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）