

# 知识产权每周 国际快讯

2024 年第 19 期（总第 237 期）

中国保护知识产权网

2024年5月24日

---

## 目 录

美国商会向美国专利商标局提交关于释放知识产权全部潜力的意见.....	3
为什么拜耳如此努力地为拜瑞妥而战 剂量专利的有效性成为关键.....	9
从国际专利协调性的角度看 CRISPR 之争.....	14
美最高法院：版权侵权索赔没有“时间限制” .....	20
WIPO 报告强调专利对提高技术能力的重要性.....	23

澳大利亚知识产权局公布商标法和专利法更新..... 26

# 美国商会向美国专利商标局提交关于释放知识产权全部潜力的意见

2024年5月14日，美国商会在其官方网站上发布了其题为《向美国专利商标局（“USPTO”）提交的关于释放知识产权全部潜力的意见》的全文。具体内容如下：

美国商会及在此意见上署名的个人和组织十分高兴能够有机会就知识产权的商业化发表意见。美国商会也感谢USPTO对通过促进创新和知识产权许可来促进创造就业机会、促进经济增长和解决全球问题这一重要事项的关注。美国商会及署名各方的意见详见下文：

## 一、美国商会同意USPTO关于知识产权促进创新、推动经济增长和产生社会效益的观点

USPTO的通知开宗明义地指出：

美国的创新是美国强大、充满活力的经济的基石，新兴和早期创新的蓬勃发展激励了创业和其他经济活动。知识产权是推动创新产生影响以造福社会的桥梁。

美国商会以及署名各方完全同意这一说法，同样，也热切地赞同USPTO对知识产权作用的振奋人心的阐述：

知识产权为美国的经济的发展提供了重要动力，并支持美国成为全球创新和创业的领先者。例如，专利通过激励和保护新创意、鼓励对创造性解决问题方案的投资以及促进知识共享以激励他人参与后续创新来推动美国的技术进步和成

就。当通过商业化手段推向市场时，专利产品可以拯救生命，提高人们的生活水平，并解决一些紧迫的问题，以应对全球性挑战。

这些问题是美国商会和伙伴的理念的核心。正因如此，2023年，当美国商会和30多个伙伴组织重申关于知识产权的核心理念时，反复提到了知识产权、许可和商业化。例如，他们指出，“知识产权通过许可和权利管理使发明人和使用者相信他们的权利将得到尊重，从而促进合作和技术转让，以应对社会最大的挑战”。他们还明确表示，知识产权对于“新技术的传播”至关重要，知识产权保护“造福于社会，是一种.....促进新的、创造性和发明性构思商业化的机制”。

考虑到许可在创新业务中的重要性，“知识产权资产的商业化”占据了美国商会年度《国际知识产权指数》（“《指数》”）整个分析部分也就不足为奇了。该部分中纳入了六大不同的指标，反映出人们认识到政府既可以帮助促进新技术的商业化，也可以抑制新技术在全球市场的传播。例如，该《指数》评估了税收激励措施的使用以及知识产权作为一种经济资产（可作为各经济体促进知识产权商业化的有利措施）的使用。相反，诸如对市场准入设置障碍、要求对许可协议进行限制或允许政府直接干预许可条款等措施，则会抑制企业界将新的创新技术推向市场的能力。

当政策建立在法治和尊重私有财产权的基础上时，政府

就能够促进知识产权的商业化。长期以来，美国在保护和执行知识产权方面一直处于全球领先地位，在《指数》中名列前茅。然而，美国政府最近采取的行动却破坏了知识产权许可市场，并直接影响了美国创新企业对创新的投资。美国最近《通胀削减法案》（IRA）通过后的经验表明，公共政策可以直接影响创新管道的未来，因为该法案导致了多家企业停止了对创新疗法的投资。归根结底，当私人行为者被限制做他们最擅长的事情时，美国公众和整个世界都会受到影响：开发下一个将改变世界的发明。美国商会敦促 USPTO 通过多边组织的持续辩论和撤销政府最近关于“介入权”的政策提案来捍卫知识产权创新的生态系统。

## 二、拜登政府必须在多边论坛上重申美国在知识产权方面的全球领导地位

公共政策对创新管道的影响使得建立全球性知识产权标准变得越来越重要，以确保多边政策有助于促进世界各国的投资。USPTO 的通知称，“与贸易有关的知识产权豁免问题.....不在本次征求意见的范围之内”。但就在同一页上，USPTO 却吹嘘道，“如果没有知识产权商业化，我们可能没有.....挽救生命的新冠疫苗疗法。在整个疫情期间，在知识产权保护所支持下的自愿许可协议帮助创新产业与美国国内外的合作伙伴分享了其技术专长和诀窍。这种信息共享为疫苗、治疗和诊断的快速发展以及向全球消费者提供这些产品

的能力提供了支持。就在拯救生命的工作进行的同时，日内瓦的豁免讨论却在政治化的对话中进行，与这些现实情况背道而驰。

尽管美国政府最近在世界贸易组织（WTO）就知识产权问题采取了反对立场，但仍可以通过世界卫生组织（WHO）的《大流行病协议》（Pandemic Agreement）在促进知识产权商业化方面发挥关键作用。美国商会感谢行政主管机构在通过该协议保护自愿技术转让框架方面所作出的努力。然而，商会仍然对要求政府资助的研究与开发协议包括公平获取条款和在政府资助协议中公布条款的规定表示关切。虽然商会支持加强对创新医疗解决方案的获取这一目标，但现有的知识产权框架成功地实现了新冠肺炎大流行期间对疫苗、疗法和诊断工具的投资和许可。我们敦促 USPTO 帮助保护使创新企业界能够成功支持应对全球大流行病的基础设施。

**三、拜登政府提出的“介入”和没收私有财产的提议显然是非法的，将破坏《拜杜法案》（Bayh-Dole Act）并扼杀美国的创新**

在多边论坛继续就知识产权的价值进行辩论的同时，美国政府也在进行将会导致私有财产被没收的国内政策讨论。这一剧烈的政策变化——要求在政府不同意产品价格时对专利使用介入权——不仅违反了法律的明文规定，而且还破坏了两党 40 多年来为促进公私伙伴关系所做的工作。

有关法律，即《拜杜法案》，激励私营部门在政府资助的基础研究的基础上，通过自身对应用研究的投资来推动相关科学发现的发展。如果一项应用研究使发明得以商业化，那么《拜杜法案》就保护了私营部门的投资和消费者获得新产品的能力。自《拜杜法案》通过以来，该法案一直是美国在研发方面取得成功的基础因素。《拜杜法案》促进了公私合作，并扩大了人们获得新的、改变生活的创新的机会，而这些创新有助于使美国成为全球创新领先者。

无论以何种标准衡量，《拜杜法案》都是非常成功的。据估计，自通过以来，《拜杜法案》为美国经济贡献了 1.9 万亿美元，支持了 650 万个工作岗位，并帮助促成创办了超过 1.5 万家初创企业。此外，《拜杜法案》还使数千种来自大学研究的商业产品得以向公众推出。正如杂志《经济学人》所言，《拜杜法案》“解锁了美国各地实验室的所有发明和发现……”

自该法律颁布以来，包括去年的拜登政府在内的每届政府都承认该法律是明确的，这可以确认产品的价格在决定是否行使介入权方面没有任何作用。如果美国政府目前的政策得以实施，它将把 40 年来在促进知识产权商业化方面无可争议的成功转变为一种机制，让未经选举的、不负责任的官僚在美国经济的广泛领域中实施事实上的价格控制。

令美国商会深感担忧的是，本届政府的介入提议可能会

严重破坏美国的创新。令人费解的是，在美国专注于关键产业重新定位之际，政府的财产没收提案将给公私合作蒙上一层不确定性的阴影。根据该提案，公私伙伴关系将再次遇到法律风险和不可预测性的阻碍，使大学和私营部门的发明人更难吸引到开发新发明所需的合作伙伴和资金。

美国商会及其创新成员企业认为，自由企业和私营企业，而不是政府，最适合以具有竞争力的价格将产品推向市场。这就是为什么商会组成了一个新的联盟——阻止没收创新联盟（BASIC）。

该联盟将捍卫自由企业、产权以及 USPTO 通知中所设想的这些权利的商业化。该联盟将致力于阻止本届政府实施介入指南，并捍卫稳固的、充满活力的知识产权。

#### 四、结语

USPTO 已经正确地认识到，知识产权是推动美国创新、促进经济增长和提高全球竞争力的重要引擎——实际上是基石——并为全社会带来了利益。有鉴于此，知识产权的保护和执法应该采取一致的、全政府的方法来解决，以激励投资，维护产权、支持许可和商业化，从而为美国人和全世界带来好处。

然而，不幸的是，拜登政府迄今表现出不愿保护这一可以成功地使美国成为促进知识产权驱动创新的全球领先者的框架。不过，美国政府仍有时间改弦更张并捍卫美国的创

新。只要政府愿意采取这样的做法，美国商会随时准备并愿意与 USPTO 合作，以促进美国的创新和独创性的发展。

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

## 为什么拜耳如此努力地**为拜瑞妥而战** 剂量专利的有效性成为关键

近期，各类媒体几乎每天都在探讨德国制药公司拜耳进行重组的必要性。在这些报道中，总是会出现一个重磅级的名字，即拜瑞妥 (Xarelto)。尽管相关的物质专利已经到期了，但是如果其他法院未能遵循巴黎法院在近期所作出的判决的话，那么第二件专利仍可以继续确保拜耳的市场独占性。

专利保护每天可以为拜耳带来数百万美元的额外收入。根据相关的数据，2023 年仅拜瑞妥的销售额就达到了大约 40 亿欧元。现在，涉及活性成分利伐沙班 (rivaroxaban) 的第 EP1261606 号基本专利 (basic patent) 已经在欧洲到期了，但该公司仍然拥有一项剂量专利 (dosage patent)，其可以在 2026 年 1 月之前继续垄断市场。当然，前提是专利法院能作出有利于它的裁决。

目前，这些听证会的核心都涉及一个关键问题，即患者每天只能服用一次这种药物的事实是否可以被归类为发明？乍一看，这似乎是微不足道的。但是，若要理解其中的

复杂性，人们就必须更深入地了解整个药物发明的世界，例如药物审批程序是如何运作的，以及专利法庭程序最终会如何影响到其销售工作。

在寻找答案的过程中，人们会了解到法规和相关程序之间的互动模式。这也解释了为什么拜耳的中层管理人员会对慕尼黑和海牙等众多法院在近期作出的判决表示欢迎。考虑到拜耳集团目前的经济形势，就业岗位以及维持运营均取决于这些专利法院的判决。

### 拜耳顺利解决争端

为什么像拜耳这样拥有 99723 名员工、营业额达 476 亿欧元的全球大型制药公司在财务上会如此严重地依赖某一款药物？要回答这个问题，人们必须明白，尽管每家企业都会预先开展高度结构化的研究工作，但将一款重磅药物推向市场同时也是一个运气问题。

2000 年，当拜耳为涉及活性成分利伐沙班的第 EP1261606 号药物专利提交申请时，没有人能预料到这最终竟会成为拜耳研发团队的幸运之举，同时也没人想到很多员工在 2024 年的命运也会取决于此。

与其他的物质专利一样，这件专利的内容详尽，提交的速度相对较快，而且完全没有争议。根据欧洲专利局（EPO）的数据库，没有人就此提出过异议。当它于 2020 年年底到期时，补充保护证书（SPC）将其有效期延长到了今天。

## 一天一次还是两次？

当该公司在 2006 年提交第 EP1845961 号欧洲剂量专利时，研究工作已经进入到了新的阶段。具体来讲，其可以获得第一批临床试验的结果。这样的结果对于药物的批准而言是具有决定性意义的。例如，如果一种药物获得批准的条件是每天服用一次，那么专业的医疗人员就不能开出其他的处方，例如每天服用两次等。人体临床试验往往会通过特定剂量和特定的适用领域来测试药物的安全性。

此外，如果患者出现了严重的副作用，临床医生就不会在临床试验阶段结束后批准药物。这意味着药物的开发成本是异常昂贵的。借助长期有效的专利和 SPC，原研药制造商可以在保护期内获得垄断利润，使研究工作变得有利可图。

最初，与竞争对手的产品阿哌沙班（apixaban）类似，专业的医疗人员似乎觉得患者应该每天服用两次利伐沙班。但是，弗兰克·米塞尔维茨（Frank Misselwitz）身边的发明者随后发现，单一剂量是有意义的，并将研发带入到了临床试验阶段。而且，这些发明人还为这种剂量专门提交了专利申请。

正确的剂量对于拜瑞妥等药物来讲是非常重要的。如果医生过于频繁地使用抗凝剂，那么，举例来讲，在骨科手术后必须长时间躺下的患者中可能会形成血凝块。如果过于频繁地使用抗凝剂，患者还可能会发生内出血。在最坏的情况

下，这两项决定都可能是致命的。

### 来自上诉委员会的惊喜

在首次裁决中，欧洲专利局（EPO）完全撤销了第 EP1845961 号专利。随后，在 2021 年 10 月，EPO 上诉委员会出人意料地全面恢复了这件剂量专利。

这一决定对于拜耳来讲具有巨大的经济意义，因为这可以让该公司再次垄断欧洲市场一直到 2026 年 1 月。但是，自 EPO 作出上述决定以来，这就成为了人们长期争论不休的主题。

在过去的几周里，争端再次爆发。位于慕尼黑、巴黎和海牙的法院已经就此作出了裁决。

德国和荷兰法院在一些关键点上支持了拜耳，从而阻止了仿制药制造商利用专利侵权产品进入到市场之中。然而，有两个国家的法院却对此事持有不同的看法。

### 在南非出现的分歧

在此之前，只有南非的一家法院宣布该专利是无效的。现任法兰克福大学名誉教授塞巴斯蒂安·哈德（Sebastian Harder）在一场学术会议上展示的研究成果发挥出了决定性的作用。这位研究人员以利伐沙班等为例研究了生物标志物的功能。

在这起诉讼以及其他几起诉讼中，仿制药公司辩称，哈德的研究表明，在早期阶段，拜瑞妥的每日一次剂量就已经

是比较适合的。南非法院是第一个采纳这一观点的法院。

现在，巴黎司法法院主审法官安妮-克莱尔·勒·布拉斯（Anne-Claire Le Bras）也驳回了这项专利。应山德士（Sandoz）的要求，法国的法院宣布这件专利在该国是无效。法国律师事务所 Schertenleib 在这起涉及有效性的诉讼中代表山德士出庭。

这些决定为欧洲仿制药的制造商们带来了一线希望。现在的问题是，其他的法院是否会效仿。

### 在欧洲出现的分歧

近期，海牙地方法院决定将禁止制药公司 Teva 在荷兰推出利伐沙班的仿制药。

一审法院认为，该药物的销售工作侵犯了拜耳原研药拜瑞妥的有效剂量专利。2023 年 11 月，该法院还裁定山德士败诉。

### 慕尼黑禁止仿制药上市

最近，德国联邦专利法院在其发出的初步意见书中认为该专利是有效的。因此，慕尼黑地区法院向 Zentiva、Stadapharm 和 Aliud 等公司发出了初步禁令。这些决定是在一系列漫长的听证会结束之后所做出的。在听证会上，上述企业以共同被告的身份出现在了法庭上。

在本案中，拜耳还起诉了专门负责在德国提供药品清单的 Informationsstelle für Arzneispezifitäten（这是一家药品市

场信息服务提供商)。只有出现在清单上的药品才有可能在德国市场上进行销售，这意味着所有列出的药品都会在这套系统中短时间地停留。即使某一方已经收到了针对他们的初步禁令，情况也是如此。

为了防止这种情况的发生，拜耳对这家信息服务提供商采取了直接的行动。该诉讼取得了成功，法院命令这家信息提供商立即停止上述工作，并提供必要的信息。此外，法院还认为类似的胶囊产品也会构成相同的专利侵权行为，即使该专利本身只是提到了片剂类产品。

不过，尽管拜耳取得了最终的胜利，但实际上很少有公司会选择这种方法。从历史上看，似乎只有在涉及抗癌药物培美曲塞（pemetrexed）的部分案件中出现过这样的诉讼。

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

## 从国际专利协调性的角度看 CRISPR 之争

2024 年 5 月 7 日，美国联邦巡回上诉法院就一项备受期待的上诉案听取了辩论，该上诉案涉及获得诺贝尔奖的有规律间隔的短链码重复序列（CRISPR）技术的发明权问题。该案是两个创新团队之间持续法律斗争中的最新案件，两个创新团队都对这一突破性技术的关键方面主张专利权。

该上诉案的事实众多，问题也很微妙，涉及构思、付诸实践和书面说明等问题（以及交叉上诉问题）。本文的目的

不是重申双方的不同法律立场，而是探讨与全球 **CRISPR** 专利纠纷交织在一起的一个更狭义的问题：对专利协调性的考量和迄今为止不一致的专利结果。

## **CRISPR 之争**

正如许多读者所知，**CRISPR** 技术可以实现精确的基因编辑。该技术的潜在效益是巨大的，美国食品及药品监督管理局（**FDA**）于去年年底批准了基于 **CRISPR** 的疗法，其中已经实现一些效益。

在美国和全球各地，相互竞争的专利和申请已被授予和提交。一方是两位诺贝尔奖获得者詹妮弗·杜德娜（**Jennifer Doudna**）和埃马纽埃尔·夏朋蒂埃（**Emmanuelle Charpentier**）及其研究机构，统称为 **CVC** 上诉人。另一方是张锋及其在博德研究所（**Broad institute**）、麻省理工学院（**MIT**）和哈佛大学的同事，统称为博德交叉上诉人。

待决争议的一个基本面是，谁首先发明了（根据专利法达到令人满意的程度）可以在真核细胞中运行的 **CRISPR** 系统。回顾高中生物，原核细胞没有细胞核，而真核细胞有。前者一般在进化过程中发生过程较早，因此复杂性较低，但这两类细胞仍有许多共同的系统和特征。

**CVC** 提交的专利申请描述了 **CRISPR-Cas9** 复合物，并声称其在真核细胞中的应用早于博德团队，但博德团队提交的有关在真核细胞实验结果的专利申请早于 **CVC**。**CVC** 还

主张了更早的发明日期（通过构思和付诸实践）。此次将在联邦巡回上诉法院进行辩论的案件涉及专利审判和上诉委员会（PTAB）的介入裁决，该裁决将应用在真核细胞中的发明优先权授予了博德团队。（这并不是第一起进入联邦巡回上诉法院的 CRISPR 争议）。

CVC 的 CRISPR 专利正受到美国、欧洲、日本和中国多个专利复审委员会的质疑。耐人寻味的是，迄今为止，PTAB 是唯一裁定 CVC 有关真核 CRISPR 系统专利无效的裁决机构。如下文所述，在其他 3 个法庭上提出的质疑基本都有利于 CVC。

不同的结果可能为联邦巡回上诉法院在听取口头辩论时提供一个考虑协调性因素的理由。虽然协调性问题不是上诉的首要 and 核心问题，而且双方也没有进行明确的案情陈述，但联邦巡回上诉法院可能仍想了解，为什么 PTAB 是迄今为止作为例外唯一裁定诺贝尔奖得主败诉的裁决机构。

### 国家间的协调可促进生物技术创新

专利法的统一有助于实现激励和促进创新的目标，尤其是在可能挽救生命、改变生活的技术领域。例如，2011 年 8 月，时任美国专利商标局（USPTO）局长的大卫·卡波斯（Kappos）概述了专利法协调的重要性：

“协调——知识产权制度之间法律和程序的统一，以确保全世界创新者权利的一致性和明确性——是最大限度地发展

和传播创新，从而提高全世界人民生活质量的先决条件”。

《美国发明法案》（AIA）是将美国专利法与其他国家法律相协调的又一成果。正如 USPTO 所说：“AIA 为加强专利协调铺平了道路，通过对知识产权制度之间法律和程序的统一，确保世界创新者权利的一致性和明确性。”

在 AIA 出台之前，知识产权五局（IP5）正在推进协调工作。IP5 成立于 2007 年，包括欧洲专利局（EPO）、美国专利商标局（USPTO）、日本专利局（JPO）、韩国知识产权局（KIPO）和中国国家知识产权局（CNIPA），它们是世界上最大的五个专利局。

甚至在更早的时候，生物技术产业就被认为是全球协调努力的一个重要考虑领域。

### 未经协调的 **CRISPR** 结果

在对协调专利法以更好地促进创新达成广泛共识的情况下，正在进行的 **CRISPR** 诉讼的一个耐人寻味之处在于，与其他专利局相比，**PTAB** 是如何做出不同决定的。虽然不应该期望该争端结果在不同地域之间完全相同，但人们不禁要问，**PTAB** 是如何做出与 **EPO**、**JPO** 和 **CNIPA** 相左的裁决的。

以 **EPO** 的异议为例。在该案中，异议部门得出了若干结论，承认在描述和主张开创性和突破性技术时，并不需要完美的可预测性。在一项决定中，异议部门明确认定，**CVC** 的

专利“能够在细胞（包括真核细胞）中实现 Cas9 介导的和 sgRNA 引导的 DNA 分裂”。在这样做的时候，异议部门指出，“当裂解完全可以实现（即无论其效率如何）时，即满足了可实现性”，以及“然而，系统的效率不应与其可实现性的合理性相混淆”。

在另一项裁决中，在 CVC 团队的专利申请提交日之后不久，不同的科学团队能够在真核细胞中实施 CRISPR/Cas 系统，这一事实也说服了异议部门。异议部门认为，这一事实“进一步证明不存在不当负担”。

相比之下，PTAB 似乎考虑了相同或类似的证据，但得出结论认为，CVC 团队没有做出足够的努力来确立其最早提交的专利申请的优先权。例如，PTAB 认为 CVC 的专利申请“没有公开真核细胞中 CRISPR-Cas9 活性所必需的具体说明或条件，也没有表明不需要具体说明或条件的必要性”。

除 EPO 的决定外，CVC 还在中国和日本争议中取得了胜利。据今年 4 月的报道，“中国专利商标部门维持了属于 CVC 的 CRISPR/Cas9 知识产权组合中的一项关键专利”。在 CNIPA 做出这一决定之前，JPO 于 2023 年 12 月做出决定，维持了 CVC 提交的一项同样带有真核 CRISPR 权利要求的专利。

### 联邦巡回上诉法院将如何解决协调性问题？

当然，相关事实远不止这里强调的几个。此外，欧洲、

中国和日本的裁决还可上诉，因此并非最终裁决。尽管如此，这些裁决凸显出 PTAB 迄今为止在如何看待 CRISPR 发明权争议方面是个“异类”——这为上诉中一些耐人寻味的问题埋下了伏笔。

首先，PTAB 为什么要特立独行？证据上的差异可能是原因之一，但这似乎不太可能成为决定性的依据。双方都有最优秀的专利律师和诉讼代理人参与各种争议，而且关键证据似乎非常相似。

或许，不同的结果源于《美国法典》第 35 编第 112 条日益严格的书面说明和授权要求。美国最高法院（安进诉赛诺菲案）和联邦巡回上诉法院（如 Juno 诉 Kite 案）最近的判决强化了第 112 条的标准，这已不是秘密。或许，CRISPR 不一致的结果是美国专利授权和书面说明的法律与欧洲、中国和日本专利法的类似要求之间鸿沟日益扩大的表现。

另一个问题是，在联邦巡回上诉法院的决策中，协调性和全球创新激励方面的考虑应该起多大作用（如果有的话）。归根结底，专利制度的目标是促进和激励创新，法院的裁决也应始终以此为出发点。可以肯定的是，全球的协调性不能成为控制因素，但明眼人必须根据其他主要专利机构的不同结论来审视 PTAB 的裁决。

最终，联邦巡回上诉法院面临着—一个重大决定：要么肯定 PTAB 作为一个明显的国际离群者的地位，从而否定诺贝

尔奖得主的主张；要么推翻 PTAB 的决定，这同样具有挑战性。

（编译自 ipwatchdog.com）

## 美最高法院：版权侵权索赔没有“时间限制”

美国最高法院于近日作出了澄清，即版权所有人可以就几年甚至几十年前发生的版权侵权行为提出损害赔偿要求。在近期的一项多数法官投赞成票的裁决中，最高法院驳回了下级法院关于损害赔偿期限为 3 年的论点。这一澄清对较早的索赔也是公平的，只要诉讼是在“发现”侵权行为后 3 年内提起的。

1983 年，谢尔曼·尼利（Sherman Nealy）和托尼·巴特勒（Tony Butler）创立了独立唱片公司 Music Specialist Inc（“Music Specialist”），该公司只录制了一张专辑和几首歌曲。

这家公司没有获得任何成功，并且在几年后最终解散。尼利的个人生活也并不成功，因为从 1989 年到 2008 年，他曾入狱服刑，从 2012 年到 2015 年，他再次入狱。

在尼利在服刑期间，他的前合伙人将 Music Specialist 的歌曲目录授权给音乐出版公司 Warner Chappell。这可以说是一件非常重要的事情，尤其是在歌手弗洛·里达（Flo Rida）的热门歌曲《In the Ayer》中使用了一个“歌曲片段”之后。这

首歌曲一经发行就卖出了数百万张，进入了公告牌排行榜的前十名。

里达的这首流行歌曲随后被授权给几个电视节目，而 Music Specialist 的其他作品最终被用于组合黑眼豆豆 (Black Eyed Peas) 和歌手 Kid Sister 的录制作品。

### 尼利对“过时”的侵权行为提起诉讼

尼利在第二次出狱后发现了这一潜在的交易，但他并没有从中受益。作为回应，他于 2018 年对 Warner Chappell 提起诉讼，要求其对可追溯到 2008 年的涉嫌侵犯版权的行为进行赔偿。

这起诉讼的背景故事本身就很容易引发人们的兴趣，但它也引发了一场重要的辩论，即权利人是否可以像在此案件中一样对“过时”的侵权行为提出索赔。具体而言，权利人可以就版权侵权行为获得损害赔偿的期限有多长？

根据美国《版权法》，提出投诉有 3 年的诉讼时效。该期限从权利人“发现”侵权行为后开始计算。对于这 3 年的时效是否也适用于可以被主张的损害赔偿，或者“应计损害赔偿”是否可以追溯到更早的时期，法院意见不一。

在尼利诉 Warner Chappell 一案中，地区法院此前曾裁定，3 年的诉讼时效也适用于损害赔偿。这意味着 2008 年的侵权行为很久以前就已经过期了。然而，最高法院受理了此案，并得出了不同的结论。

## 最高法院驳回关于 3 年的时间限制

最高法院没有将损害赔偿限制在过去 3 年中发生的版权侵权行为上，而是认为尼利和其他原告的索赔没有时间限制。

在大法官埃琳娜·卡根（Elena Kagan）撰写的“6 比 3”多数赞成的裁决意见书中，最高法院驳回了下级法院设定的狭窄的时间限制。

意见书中写道：“《版权法》赋予了版权所有人一项权利，无论侵权行为发生于何时，都可以就任何及时的侵权索赔获得金钱补偿。”

该意见书强调，追讨损害赔偿没有时间限制。只要在发现侵权行为后 3 年内提起诉讼，无论侵权行为何时发生，都可以要求损害赔偿。

“该法的诉讼时效规定了提起诉讼有 3 年的期限，该期限从索赔发生时开始计算。相关条款没有规定追讨损害赔偿有单独的 3 年期限。”

## 片段使用和版权流氓

最高法院的这一裁决对尼利来说是个好消息，但并非所有人都同样感到兴奋。Warner Chappell 和其他权利人现在可能会因为几十年前使用的“歌曲片段”而面临审查。

在音乐行业之外，这个话题也引起了人们的担忧。几个月前，非营利性的国际法律组织电子前沿基金会（EFF）曾

警告称，“无限”的损害赔偿期限可能会成为对版权流氓的公开邀请，例如，那些使用反向图像检索工具在旧博客文章中发现“侵犯版权”的图片的人。

EFF 当时写道：“无限期的诉讼时效会给版权流氓带来可乘之机，并有可能鼓励新的版权流氓从这一具有象征性的‘桥梁’下走出来。”

虽然这些担忧可能是有道理的，但最高法院得出的结论是，《版权法》是非常明确的。只要及时提起诉讼，无论索赔发生在何时，权利人都可以要求获得损害赔偿。

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

## WIPO 报告强调专利对提高技术能力的重要性

2024 年 5 月 2 日，世界知识产权组织（WIPO）发布了最新的两年期报告，标题为《让创新政策为发展服务》，该报告分析了过去 20 年来全球的专利申请、科学出版物和经济数据，以确定在实现国家经济多样化方面行之有效的创新政策。WIPO 的报告强调了全球创新经济高度集中的特点，同时也重点介绍了在调研期间本国技术多样化取得显著进展的几个国家。

### 不断变化的全球经济状况需要新的创新产业政策

根据 WIPO 的报告，各国政府自 20 世纪 50 年代以来实施的许多产业政策，都是在过去 20 年发生巨大变化的经济

状况基础上实现技术多样化的。进口替代和出口导向型增长政策有成有败，批评者指出，这些策略往往使某些行业比其他行业更受益，但却无法确定受益行业是否会像预测的那样变得有价值。虽然美国和欧盟产业政策制定的复兴时间太短，无法充分衡量，但 **WIPO** 的报告主张制定利用国家科技创新（**STI**）制度的政策，以促进技术商业化，更好地吸收新技术。

根据 **WIPO** 的报告，在过去 20 年中，共有 8 个国家的出口额占世界出口总额的 50%，科学出版物占世界出版物总量的 60%，国际专利申请占世界专利申请总量的 80%。从创新产出的角度分析，美国和日本以合计 50% 的技术产出居世界首位。中国也处于领先地位，占全部科学产出的 14%，占全部生产产出的 10%，在这两项创新产出指标上均排名第二。

虽然科学、技术和生产不同领域的创新产出也存在集中现象，但 **WIPO** 的政策报告发现，创新领域之间的平等程度要高于创新原产国。在 **WIPO** 跟踪的 626 个科学、技术和生产领域，对 2017 年至 2020 年的主要领域产出进行了评估，在 11 个主要科学领域中，有 3 个领域的产出占全部产出的一半：化学（22%）、工程学（16%）以及物理学和数学（14%）。在技术领域，信息与通信技术（18%）、生物制药（16%）、仪器仪表（11%）和发动机与运输（8%）是 14 个领域中的前四名，占该领域所有科学出版物、国际专利申请和出口的

一半。相比之下，机械和运输设备（30%）和制成品（21%）在 15 个生产领域中占主导地位。

### 中国的专利热潮缩小了技术能力差距

技术专业化和多样化在高收入经济体中表现得更为明显，但 WIPO 的报告指出，自 1990 年以来，低收入国家与高收入国家之间的经济差距已略有缩小。尽管如此，WIPO 对不同国家创新产出的研究仍反映出，高收入国家在其他国家尚未掌握的领域拥有更强的技术能力。例如，阿富汗只擅长两项能力，而这两项能力都是全球非常普遍的生产能力（水果和坚果、香料），德国则擅长 500 种不同的能力，而在 WIPO 的创新报告中所评估的所有国家中，平均只有不到 1/8 的国家擅长这些能力。

总体而言，接受 WIPO 报告评估的国家，其科技和生产能力从 2001—2004 年到 2017—2020 年研究期增长了 5%。尤其是中国，其技术能力有了大幅提升，这在很大程度上要归功于中国专利申请活动的蓬勃发展。从 2001 年到 2004 年，中国的专业技术能力仅占所有技术能力的 16%，但在 2017 年到 2020 年的研究期，这一比例上升到 94%。其他能力大幅提高的国家包括韩国，其科学和技术能力分别从 40% 提高到 66% 和 83%；印度的科学专业化程度从 42% 提高到 68%，技术专业程度从 9% 提高到 21%。虽然德国和日本在研究初期的专业化能力程度较高，但到 2020 年，这两个国家在

所有 3 个领域的专业化程度都有所下降。

虽然以科学出版物和国际专利为代表的许多知识可以很容易地进行跨国界交易，但 **WIPO** 的创新报告承认，各国通过技术能力多样化和专业化所建立的创新基础设施和知识基础，大多是难以转让的。报告认为，各国采取明智的专业化政策来弥补创新差距，将能更好地发现制约其创新能力的因素。

(编译自 ipwatchdog.com)

## 澳大利亚知识产权局公布商标法和专利法更新

2023 年，澳大利亚议会通过了《2023 年知识产权法（监管机构绩效）修正案》（参见官方网站“近期的立法改革”）。此后，澳大利亚总督制定了《2024 年知识产权法修正案（监管机构绩效）实施细则》。根据澳大利亚知识产权局（**IP Australia**）的官方网站，这些条例对《商标和专利实施细则》进行了细微的调整，以帮助实施《监管机构绩效法》所做的修改。

这些修正案旨在帮助完善澳大利亚的知识产权制度，简化该制度的使用，并解决一些小问题和不一致之处。用户可以在官方网站的“近期的立法改革”页面上了解这些变化的背景。

### 对《商标法及实施细则》的修改

自 2024 年 5 月 17 日起，《商标法及实施细则》将发生如下变化：

- 将所有商标续展的宽限期调整为 6 个月。如果商标在其 10 年有效期结束前未进行续展，商标所有人将有一个宽限期，在此期间可以支付额外费用续展商标。目前，一些注册超过 10 年的商标可获得更长的 10 个月宽限期。自 5 月 17 日起，所有商标续展的宽限期均为 6 个月。

- 允许恢复一些在非使用程序中从注册簿中删除的商标。这适用于异议人被允许延长提交证据或要求听证的时间并完成此行动的情况。

- 实现商标信息交流方式的现代化。IP Australia 不再需要维护《商标官方公报》。取而代之的是，信息需要在更方便用户的地方发布，包括澳大利亚商标检索网站（Australian Trademark Search）和澳大利亚知识产权局网站。有关此更改的更多信息详见官方网站。

- 澄清在某些情况下，可以恢复已被终止的申请前服务 TM Headstart 请求。

- 更新《商标实施细则》附表 1 中商品和服务的分类。现在，这将反映最新版本的《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》（《尼斯分类》）标题，《尼斯分类》是一项国际标准，为将商品和服务归入编码的类别提供了指导。

## 对《专利实施细则》的修改

自 2024 年 5 月 17 日起，《专利实施细则》也将进行修订，以删除自 2022 年 2 月以来无效的过时、过渡性规定。这反映了《2023 年监管机构绩效法》对《专利法》所做的类似修改。

### 对《商标官方公报》的修改

自 2024 年 5 月 17 日起，《商标官方公报》将不再是传达官方机构商标行动的官方途径。相反，大部分相关信息将发布在澳大利亚商标检索网站上。还有一些信息将公布在 IP Australia 的官方网站上，包括批准的申请方式和办公室关闭日。

跨塔斯曼海知识产权律师纪律法庭的裁决将在跨塔斯曼海知识产权律师网站上公布。

目前，《商标官方公报》仍将继续出版。以往公报的历史副本将仍可访问。关于停止出版《商标官方公报》的进一步信息将在适当时候发布。

(编译自 [www.ipaustralia.gov.au](http://www.ipaustralia.gov.au))