

知识产权每周 国际快讯

2024 年第 29 期（总第 247 期）

中国保护知识产权网

2024年8月2日

目 录

欧盟统一专利法院颁布禁令 首次就案情作出大胆判决.....	2
柬埔寨专利和工业品外观设计制度的发展.....	9
哈萨克斯坦药品序列化框架上线.....	11
印度童子军度假村向希格诺服务个人有限公司提起诉讼...	12
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.....	16

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-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因素：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)

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）

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”，这可能需要为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儿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）

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。这种未经授权便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）

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，因为它是区分出商标和/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)