

知识产权每周 国际快讯

2024 年第 41 期（总第 259 期）

中国保护知识产权网

2024年11月1日

目 录

丰田加入 Avanci 5G: 现在已成为 5G 标准必要专利的持有者	3
爱尔兰的专利诉讼: 诉前步骤和启动程序.....	5
欧盟包装新规可能影响知识产权和品牌所有者.....	9
印度曼加拉姆有机物公司指控帕坦伽利阿育吠陀公司侵犯 其商标权.....	14
欧洲专利局新报告发现大学的研究生成了欧洲超过 10% 的发	

明.....	18
美日欧三方知识产权局会议合作推进联合国可持续发展目标 9.....	21
小米与击败松下 赢得英国法院的临时许可声明.....	23
欧盟：香槟品牌案为商标所有人提供借鉴.....	28
路易威登指控 Haute24 平台侵犯其版权.....	32
在越南采取刑事措施打击假冒产品时所面临的挑战.....	35
美国专利商标局发布关于局长审查流程的最终规则.....	40
欧盟理事会通过关于外观设计保护的指令.....	41
在泰国请求撤销未使用商标所面临的挑战.....	46
ITC 法官支持爱立信在标准最终确定前引用 5G NR 专利：并非无确定性.....	48

丰田加入 Avanci 5G：现在已成为 5G 标准必要专利的持有者

背景：Avanci 作为一家专利许可解决方案提供商，其 5G 标准必要专利（SEP）许可计划于一年前启动，许可人和被许可人不断增加。Avanci 4G 的成功在早年并不是完全可以预见的，在此之后，许多汽车制造商显然更愿意选择早鸟价格（29 美元而不是 32 美元）而不是诉讼。

新消息：Avanci 于 2024 年 10 月 9 日宣布，它们“很高兴欢迎丰田加入 Avanci 5G 汽车计划，为其下一代互联汽车服务”，该计划已发展到涵盖近 40 个汽车品牌和超过 65 个许可方。

直接影响：继三家产量较低日本汽车制造商之后，丰田成为首家签署 Avanci 5G 协议的大型日本汽车制造商。美国和欧洲的主要汽车制造商已经获得了这一许可。

更广泛的影响：有趣的是，几个月前，丰田从中国智能手机制造商 OPPO 获得了一些 5G SEP。Avanci 不是一个交叉许可项目，但这些公司可以通过审核程序贡献自己的 SEP，并定期获得 Avanci 的专利使用费收入。

虽然存在反专利池的游说活动，尤其是在欧盟，但 Avanci 的联网汽车集体许可计划仍在继续发展，而 Avanci 许可方的诉讼却变得极为罕见。到目前为止，与 Avanci 的 5G 许可计划有关的唯一一起诉讼实际上是由一家准备推出 5G 互联汽

车的汽车制造商提起的：特斯拉希望英国司法部门能对其进行 FRAND 裁决。英格兰和威尔士高等法院（EWHC）驳回了这一诉讼请求，与此同时，特斯拉的上诉也变得有迹可循。2024 年 10 月，小米在上诉中击败松下精彩胜诉涉及 FRAND 许可，但这是在双边情况下，SEP 持有者本身最初承诺按照英国司法部门确定的条款授予许可。Avanci 并非 SEP 持有者，其许可方才是。

当丰田从 OPPO 获得 5G SEP 的消息传出时，还不清楚这家汽车制造商打算如何处理这些 SEP。丰田可能是想为 SEP 持有者的侵权诉讼做准备，这些 SEP 持有者本身也是实施者，其中不少是 Avanci 的许可方。既然丰田已经加入了 Avanci 的 5G 计划，它就不太可能很快需要 5G SEP 来提起反诉和反索赔。

丰田可以做的是从设备制造商和电信运营商等非汽车制造商的 Avanci 许可方那里寻求专利使用费报酬。丰田是否打算建立这样一个许可计划尚不得而知。

从事反 Avanci 宣传活动的团体之一是 ACT 应用协会（App Association），这是一个自称代表中小型企业（SMEs）、但实际上由苹果和其他大公司资助的外围组织。不仅很难发现，甚至很难想象一个小型应用程序开发商会面临任何 SEP 许可问题，更不用说 SEP 侵权诉讼了。而这些公司肯定对汽车 SEP 许可毫无兴趣。ACT 最近对 Avanci 大肆抨击，肯定

是因为大陆集团（Continental）已成为该组织的资金支持者。

不同行业的实施者都希望降低专利使用费。汽车制造商及其供应商（虽然供应商很少会面临网状蜂窝 SEP 持有者的专利使用费要求）没有理由其无权在可能的情况下节约成本。但是，其成功是无可争议的。一家年产约 1,000 万辆汽车的公司（尽管目前可能并非所有汽车都配备了 5G）在没有任何诉讼的情况下获得了 Avanci 5G 授权，这让大陆集团和其他 Avanci 批评者增加了赌注。归根结底，实际交易才是决定一切的关键，这就是许可的本质。

（编译自 ipfray.com）

爱尔兰的专利诉讼：诉前步骤和启动程序

专利诉讼需要采取的诉前措施

2017 年《爱尔兰调解法》规定，代表原告行事的律师有法定义务在提起诉讼前告知原告可选择将争议进行调解。这适用于所有诉讼，包括专利诉讼。律师必须向法院提交一份法定声明，确认他们已告知其客户调解的可用性和好处，并确认已考虑过调解。不合理地放弃调解可能会产生费用问题。

此外，通常的做法是在启动诉讼程序之前发送诉前信函，如果没有这样做，可能会导致法院发出不利的费用令。不过，爱尔兰商事法院认为，未就撤销诉讼发出警告函可能

不会对费用造成致命影响。

诉讼时效

专利侵权诉讼作为一种侵权行为，根据爱尔兰《1957年诉讼时效法》（修订版）的规定，诉讼时效为自侵权行为发生之日起六年。

此外，如果一方承诺或暗示不会依赖其严格的法定权利，则可能会出现“禁止反言（equitable estoppel）”原则。该原则可防止一方当事人违背另一方当事人所依赖的、对其不利的承诺或陈述。这一原则有助于确保公平性，因为它阻止了承诺方因信赖其承诺而采取不公正或不公平的行为。在爱尔兰专利法中，如果专利持有者做出不实施其专利权的声明，而另一方依赖该声明并因此受到损害，则可能出现禁止反言。如果专利持有人后来试图行使其权利，法院可能会阻止他们这样做，以避免不公正的结果。

毫无根据的威胁

如果当事人不打算提起侵权诉讼，或无法证明所投诉的行为不构成侵权行为，则应谨慎发出终止函/诉前函。如果任何人威胁他人提起专利侵权诉讼，受威胁方可通过宣告令、禁令和损害赔偿等形式寻求对无理威胁的救济。

通知存在专利或专利申请并不构成诉讼威胁。

进入商事法院、案件管理和初步问题

包括专利事项在内的知识产权诉讼符合送交商事法院

知识产权与技术庭的标准。申请人必须向商事法院法官提出申请，并附上申请人律师的证明，解释为何该诉讼适合并应分配到知识产权和技术庭。侵权和无效诉讼以全体传唤令（plenary summons）的方式启动，全体传唤令是爱尔兰高等法院用于启动民事诉讼的法律文件。

根据爱尔兰《高等法院规则》第 63A 条，商事法院法官可发布命令或指示，以便以公正、迅速且可能将费用降至最低的方式裁定诉讼。如有需要，将确定召开案件管理会议的日期，会议将由法官主持。一开始，各方通常会商定一个时间表，列出递交各种书状的期限，并提交给商事清单的法官。一旦书状提交完毕，就开始以证据开示的形式披露文件。披露结束后，双方将交换证人证词和法律意见书。

商事法院有权下令审理初步问题。这可能以审判模块化的形式进行。

修改专利权利要求

1992 年《爱尔兰专利法》第 38（2）条使法院或主管法官能允许在任何诉讼程序中修改专利。但须遵守法院或主管法官认为合适的关于公布拟议修正版本以及费用、开支或其他方面的条款。

根据《爱尔兰专利法》第 38（2）条对说明书进行的任何修改，如果扩大了已提交申请中公开的客体或专利授予的保护范围，则该修改无效。法院还有权在专利被认定部分无

效或有效的侵权诉讼中修改专利说明书。

替代争议解决方法（ADR）

当事方可自愿同意通过 ADR（包括调解、和解或其他争议解决程序）解决争议。法院也可主动或应诉讼任何一方的申请暂停诉讼，以便通过 ADR 程序解决问题。双方通过 ADR 达成的协议可根据合同法执行。

2017 年《调解法》规定了在提起诉讼之前考虑调解的义务，这需要向法院确认。

上诉

在爱尔兰，当事人有权就高等法院（包括商事法院）的每项判决向上诉法院提出上诉。但是，当事人应牢记，提出上诉并不能自动中止判决的执行。上诉期间是否准予中止执行由法院酌情决定。

上诉人必须在高等法院判令完成之日起 28 天内提交上诉状告知书（普通上诉）。在特殊情况下，可以直接向最高法院上诉高等法院的判决。然而，没有自动向最高法院上诉的权利。一方必须首先提出上诉理由，请求上诉许可，上诉理由必须与公共重要性或司法利益有关。上诉许可申请必须在相关判令完成后 21 天内提出。

上诉法院会考虑上诉的紧迫性。在资源允许的情况下，上诉法院可加快审理案件。

费用追偿

在爱尔兰，一般来说，费用是随事件发生的——败诉方支付胜诉方的费用。胜诉方有理由期望从争议的另一方收回 60% 至 70% 的诉讼费用。法院也可酌情下达讼费令。

在某些情况下，法院可能会决定以不同的方式判定讼费。法院会考虑一系列因素，包括一方提出、追究或抗辩有关问题是否合理；一方是否部分或全部胜诉；任何一方提出的和解建议；以及一方拒绝调解或试图和解案件。

如果双方不能就费用数字达成一致，他们可以将案件提交高等法院的法律费用裁决人，由其决定应支付的费用数字。

在向专利权人颁发禁令的情况下，专利权人通常需要承诺对被申请人遭受的损失或损害支付赔偿金。如果被申请人在庭审中成功证明专利无效，则通常会根据所提供的交叉承诺收回费用和损害赔偿。

（编译自 pinsentmasons.com）

欧盟包装新规可能影响知识产权和品牌所有者

随着欧盟《包装和包装废弃物法规》（PPWR）草案的通过日益临近，品牌所有者应注意 PPWR 提出的包装最简化要求对品牌识别和知识产权的影响。

作为欧洲绿色交易和新循环经济行动计划的一部分，欧盟委员会于 2022 年 11 月公布了 PPWR 的立法提案。PPWR

建议修订现行的包装和包装废弃物立法框架，包含在欧盟第 2019/1020 号法规、欧盟第 2019/904 号指令和第 94/62/EC 号指令中，旨在减少欧盟的包装废弃物，促进包装的循环经济。

经过欧洲议会和欧洲理事会之间的谈判，欧洲议会于 2024 年 4 月通过了修订后的措辞。欧洲理事会尚未正式通过该文本，但预计该法规将于今年年底通过并生效。

PPWR 草案包含一系列影响包装的建议，包括有关标签、可回收性和包装成分的要求。草案还包含包装最简化要求，这将对使用独特包装的品牌所有者产生特别影响。

包装最简化要求提议

PPWR 第 10 条规定，到 2030 年 1 月 1 日，包装制造商或进口商应确保投放到欧盟市场的包装在设计时考虑到包装产品的形状和材料，将其重量和体积减少到确保包装产品功能所需的最低限度。这适用于制造商（无论其位于何地）或欧盟进口商首次在欧盟市场上销售的所有包装。

PPWR 对包装的定义很宽泛，适用于欧盟市场上的所有包装，包括食品和饮料包装、化妆品包装和洗浴用品包装等。

根据新规则，除了确保包装设计能最大限度地减少其重量和体积外，制造商和进口商还不能将包装投放到欧盟市场，还必须符合 PPWR 附件 4 中列出的性能标准。

该法规指出，包装设计应：

- 确保保护产品

- 与包装制造和填充工艺相容
- 确保包装产品得以充分和安全地分销、运输和仓储
- 确保其功能性
- 确保向用户和消费者提供有关包装产品及其使用、储存和护理的任何必要信息
- 确保用户和消费者的安全，以及产品的安全和卫生
- 确保包装和包装产品符合适用法律的规定
- 确保可重复使用性、可回收性并包含 **PPWR** 所要求的回收成分

禁止包装具有只为增加产品体积的特征，包括双层壁、假底和不必要的层数。受某些外观设计和商标权保护的包装属于例外情况，但仅限于在 **PPWR** 生效时受到保护的外观设计和商标。要符合豁免范围，包装必须符合以下条件之一：

- 外观设计受共同体外观设计和在成员国境内有效的国内或国际外观设计权的保护。

- 形状受欧盟商标（EUTM）、在某成员国境内有效的国内或国际商标的保护。

- 包装产品或饮料属于受欧盟法律保护的地标志，或属于欧盟传统特产质量保证计划的保护范围。

此外，新的包装最简化规则必须影响到包装设计，使其改变新颖性或其独有特征，或影响到商标，使商标不能再将标记商品与其他产品区分开来。

品牌商应注意该拟议的包装最简化要求的影响。这是因为，如果包装不属于产品包装最简化标准的范围，或者在 PPWR 生效时不是外观设计或商标保护的對象，那么这些要求可能会影响品牌商使用独特且创造性包装的能力。目前尚不清楚，在 PPWR 生效时仍在申请注册的外观设计或商标是否会受到保护。不过，品牌所有者应考虑现在就采取措施，将其包装作为注册商标或外观设计加以保护。

其他重要条款

PPWR 的其他重要条款包括：

- 从 2030 年 1 月 1 日起，欧盟市场上的所有包装都必须是可回收的。但也有有限的例外情况，例如直接接触药品和兽药的包装。

- 投放到欧盟市场的塑料包装必须含有最低限度的可回收成分。所要求的最低限度的可回收接触量取决于所使用的塑料类型，最低限度的可回收接触量将于 2040 年 1 月 1 日提高。

- 包装标签必须以象形图的形式包含有关包装的材料成分、可组合性和可重复使用性的信息。如果包装可重复使用，则必须提供有关其可重复使用性的进一步信息，这些信息可通过二维码提供。

- 生产商和进口商必须在包装上注明其名称、注册商号或注册商标、邮寄地址和电子通讯方式，或在包装上或包装产

品随附文件上的二维码上注明其名称、注册商号或注册商标、邮寄地址和电子通讯方式。

·从 2030 年 1 月 1 日起将禁止某些一次性包装，包括酒店、餐厅、咖啡馆和餐饮业场所内的水果和蔬菜、食品和饮料的一次性塑料包装。住宿业的化妆品、卫生用品和洗漱用品的一次性包装也将被禁止。

·从 2023 年 1 月 1 日起，在欧盟市场上销售酒精和非酒精饮料的最终分销商必须确保至少有 10% 的产品采用可重复使用的包装。某些类型的饮料例外，例如极易变质的饮料、牛奶和奶制品、葡萄酒和含酒精的烈性饮料（如伏特加和威士忌）。

与品牌识别和知识产权的冲突

PPWR 中有几项规定可能会影响品牌所有者的品牌识别和知识产权。除了拟议的包装最简化规则可能对品牌商使用独特和创意包装的能力产生潜在影响外，影响包装成分的新规则可能要求品牌商重新考虑其包装设计。新的包装最简化要求，加上新的和现有的信息和标签要求，可能会影响品牌商充分利用包装本身的能力，例如减少品牌在包装上使用独特标语、艺术品和标识的空间。

品牌商应审查其包装

一旦欧洲理事会正式通过 PPWR 的用词，它将在《欧盟官方公报》上公布，并在公布 20 天后生效。PPWR 是欧盟的

优先事项，预计将于 2024 年底在该官方公报上公布。

为迎接 PPWR 的生效，各品牌商应熟悉 PPWR，并开始审查其包装成分和设计实践，以制定合规计划。

(编译自 pinsentmasons.com)

印度曼加拉姆有机物公司指控帕坦伽利阿育吠陀公司 侵犯其商标权

在印度快节奏的快速消费品行业中，涉及知识产权的法律斗争是非常普遍的，特别是在公司正努力发展并且推动其产品多样化的情况下。其中一个引起人们广泛关注的著名案件就涉及阿育吠陀和天然产品行业的主要参与者帕坦伽利阿育吠陀公司 (Patanjali Ayurveda) 以及著名的樟脑产品制造商曼加拉姆有机物公司 (Mangalam Organics)。作为原告的曼加拉姆有机物公司指控被告侵犯了自己的商标权，并声称被告樟脑产品的品牌和包装与原告的商标非常相似，从而可能会误导消费者。这起案件不仅揭示了印度商标法的复杂性，同时还凸显了各家公司在竞争激烈的市场中保持清晰且独特的品牌身份的迫切需求。

争端概述

原告可以提供各种各样的产品，其中就包括樟脑以及其他具备不同用途的化学品，例如用于宗教仪式和工业等。原告通过对质量和创新作出的承诺，在市场上建立起了强大的

影响力。多年以来，原告已树立起一个强大的品牌形象，赢得了大量商誉，并确立了自己在业内值得信赖的品牌地位。

被告也在让自己的产品进入到樟脑市场。然而，此举遭到了原告的抵制。原告指控被告侵犯了商标权。原告所指控的关键点在于，被告的樟脑产品的品牌和包装与原告非常相似，这有可能会让消费者产生混淆。

作为对原告指控的回应，孟买高等法院于2023年8月30日发布了一项临时禁令，禁止帕坦伽利阿育吠陀公司继续使用这些存在争议的包装和商业外观。在这种情况下，发出临时禁令的目的是防止在案件审理期间对原告的品牌造成进一步的潜在损害。尽管高等法院发出了禁令，但被告依旧涉嫌继续分销其带有争议包装的樟脑产品。

指控

原告声称，帕坦伽利阿育吠陀公司在其樟脑产品中使用了相同的包装设计、配色方案和品牌特征，这构成了商标侵权行为。原告表示，这两种产品在视觉上的相似性可能会让顾客相信被告的樟脑与原告存在着联系或者是由原告提供赞助的。

最主要的问题是存在着误导客户的可能性，原告声称这会影响到其商标的商誉和声誉。鉴于双方涉足同一行业，原告声称被告的行为损害了其声誉，并可能导致市场份额的损失。

原告的辩护

被告回应称，“樟脑”这个名字是通用的，并且使用范围广泛，因此没有一家公司可以声称拥有它的专有权。被告声称，其产品清楚地标有“帕坦伽利”，这个绰号已经在各种产品类别中广为人知并获得了认可。被告辩称，消费者不太可能将其樟脑与原告的商标“曼加拉姆有机物”混淆。

被告还表示，包装上的相似纯属巧合，此举的目的并不是混淆消费者或侵犯曼加拉姆的商标。该公司表示，其整体的品牌形象是足够强大的，完全可以在市场上脱颖而出，从而降低让客户产生误解的可能性。

法院的裁决

该案由孟买高等法院负责审理，法院审查了原告与被告的商标包装和商业外观以及产品的包装。法院发现相关的视觉元素（例如配色方案、外观设计布局和整体呈现形式）具有显著的相似性。这些相似之处被认为有可能会误导消费者以为被告的产品与原告的产品存在着关联或源自原告的产品。

法院认为，原告多年以来已经建立起了强大且有信誉的品牌形象。他们的樟脑产品在市场上很有名，而且他们的包装已经与纯度以及可靠性等某些品质特性联系在了一起。高等法院表示，帕坦伽利的类似包装所造成的任何虚假陈述或混淆都可能对原告的商誉和声誉造成严重损害，并削弱其市

场地位。

鉴于当事人所提供的证据，法院早前已于 2023 年 8 月 30 日发出了临时禁令，禁止被告使用有争议的包装及商业外观。该禁令旨在防止在案件审理期间对原告的品牌造成进一步的潜在损害。

法院指出，尽管已经发出了禁令，但是被告仍在继续销售带有争议包装的樟脑产品。法院非常严肃地看待这些违规行为，并决定对被告采取进一步的法律行动。法院在于 2024 年 7 月 8 日发出的命令中指出，被告在此期间的销售额达到了大约 495.8 万卢比，这明显违背了法院的命令。

根据这一违规行为，法院命令被告先缴存 500 万卢比以作为不遵守禁令的罚款，这项处罚措施不仅旨在解决特定的违规行为，同时还旨在发出更加广泛的信息，即尊重法院命令的重要性。

尽管法院在案件这一阶段中所作出的判决主要涉及临时禁令以及随后的违规行为，但有关商标侵权以及争议最终解决方案的其他内容仍在处理之中。然而，此次法院的判决结果再次凸显出侵权指控的严重性，并为随后的法律诉讼定下了基调。

结语

本案强调了一个清晰且独特的品牌形象在当今竞争激烈的市场中所能发挥出的关键作用。随着公司的发展以及多

元化进程，密切关注商标法和知识产权事务变得更加重要了。本案让所有的企业都意识到了那些与品牌有关的法律风险以及保护知识产权，从而确保市场完整性并维护消费者信任度的重要性。

(编译自 www.mondaq.com)

欧洲专利局新报告发现大学的研究生成了欧洲超过10%的发明

报告概要

- 研究发现领先国家为德国、法国、英国和意大利，一小部分欧洲大学的专利申请（5%）占有所有学术专利申请的一半；

- 研究强调了大学在欧洲创新中的关键作用，但也强调了欧洲央行前行长马里奥·德拉吉（Mario Draghi）关于欧洲竞争力未来的综合报告——《欧洲竞争力的未来》中提到的市场分散化的挑战；

- 免费工具“深度技术搜索器”（Deep Tech Finder）扩展了1万多份具备投资条件的、拥有欧洲专利申请的欧洲初创企业、分拆企业和大学的资料。

疫苗或信使核糖核酸（mRNA）研究、材料科学或激光技术进步等领域的发明都要归功于大学研究。欧洲专利局（EPO）发布的一份新报告发现，在过去的20年中，源自欧

洲大学的发明专利申请量一直在增长，目前占欧洲申请人向该机构提交的所有专利的 10.2%。据该机构官方网站介绍，其免费“深度技术搜索器”工具也已扩展到包括近 900 所大学和 1500 多家分拆企业，使投资者更容易将数千家具备投资条件的初创企业和/或大学与欧洲专利申请联系起来。

该报告是同类研究中的第一份综合分析报告，主要基于 2000 年至 2020 年期间向 EPO 提交专利申请的 1200 所欧洲大学的数据。除了大学自己直接提交的专利申请外，该研究还考察了由其他实体提交但将大学附属研究人员列为专利发明人的间接申请。

EPO 局长安东尼奥·坎普诺斯（António Campinos）表示：“欧洲有着悠久的优秀学术传统，但我们有时却很难将研究成果转化为商业成功。这项研究揭示了整个欧洲的学术创造力，为制定政策和战略提供了更多信息。通过许可、合作或分拆来利用专利，大学可以扩大其影响力，推动市场和社会价值。正如最近的德拉吉报告所强调的那样，要在欧洲实现研究和技术的单一市场，仍有大量的工作要做，因为拥有欧洲学术专利的初创企业中有 10% 的总部设在美国。”

大学专利所有权上升，但需要更多的欧洲范围合作

在过去 20 年中，源自大学的所有专利申请中有 2/3 不是由大学自己直接提交的，而是由其他实体（其中大部分是公司，仅中小型企业就占这些申请的 30%）提交的。然而，

欧洲大学大幅增加了学术发明的专利申请，这些申请在所有学术专利申请中所占的比例从 2000 年的 24% 上升到 2019 年的 45%，这表明知识产权实践和政策发生了重大转变。

根据这项研究，德国、法国、英国和意大利在学术专利总数方面处于领先地位。欧洲少数大学（在研究涉及的 1200 所大学中占 5%，包括格勒诺布尔阿尔卑斯大学、慕尼黑工业大学、牛津大学、瑞士苏黎世联邦理工学院、哥本哈根大学和米兰理工大学等）的学术专利申请占有所有学术专利申请的一半。这些大学更专注于科学领域，并得到专门的知识转让办公室的支持。相比之下，62% 的大学仅贡献了 8%。但是，后一组提交专利申请较少的小型大学在其国家创新生态系统中发挥着重要作用。该报告还着眼于学术发明方面的合作情况，这些合作通常仍然局限于同一国家的本土合作伙伴，这表明了欧洲的跨境联系潜力更大。

寻找大学及其分拆企业

这项研究是由 EPO 专利与技术观察站和弗劳恩霍夫系统与 innovation 研究所（Fraunhofer ISI）合作开展的，是首次对欧洲大学的专利及其将发明推向市场所面临的挑战进行的全面、长期的摸底调查。它涉及了德拉吉关于欧洲竞争力的报告中提出的一些行动领域。

将投资者与欧洲已做好投资准备的初创企业联系起来

EPO 现已升级其“深度技术搜索器”工具，使用户能够轻

松识别大学专利及其衍生产品，以及其他拥有欧洲专利或申请的已做好投资准备的初创企业。这个免费的在线工具包括近 900 所欧洲大学的详细信息，以及 1500 多家分拆企业的商业简介和专利组合。改进后的“深度技术搜索器”以前所未有的方式简化了学术界和投资界之间的联系方式。此次升级再次声明了该机构支持整个欧洲深度技术创新的承诺。

（编译自 www.lexology.com）

美日欧三方知识产权局会议合作推进联合国可持续发展目标 9

欧洲专利局（EPO）、日本特许厅（JPO）和美国专利商标局（USPTO）于 2024 年 10 月 14 日在日本东京召开了第 42 届年度三边会议。此次会议由日本专利局局长小野洋太（YotaOno）和日本知识产权协会（JIPA）主席山中昭俊（Yamanaka Akitoshi）共同主持，重点讨论了实现联合国可持续发展目标 9“建设有弹性的基础设施，促进可持续工业化和促进创新”的合作战略。此次会议主要围绕着知识产权情报、如何加强知识产权的战略性使用以促进商业增长以及各个主管机构在授予高质量专利方面发挥的重要作用展开。

与 JPO 局长一起出席会议的还有 EPO 局长安东尼奥·坎普诺斯（António Campinos）和美国商务部负责知识产权事务的副部长兼 USPTO 局长凯瑟琳·维达尔（Kathi Vidal）。

世界知识产权组织（WIPO）也以观察员的身份参加了会议，副总干事丽莎·约根森（Lisa Jorgenson）作为代表出席了会议。来自三机构地区（IT3）用户协会，即欧洲商业协会（Business Europe）、日本知识产权协会（JIPA）、美国知识产权法协会和知识产权所有者协会（AIPLA/IPO）的代表也出席了部分会议，这是他们与三机构就可持续发展目标 9 和其他共同关心的问题持续对话的一部分。

提高质量并支持微型实体

会议讨论的重点是分享每个机构的成功举措，并确定在可持续发展目标 9 方面进一步合作的机会，以进一步支持中小企业和初创企业发展。特别强调了各主管机构如何继续提供必要的资源，以提高用户对如何利用知识产权制定其商业战略的认识和理解。这些交流还研究了三机构如何通过对高质量专利构成要素的共同理解来继续提高其服务和专利审查的质量。这些合作努力反映了协调行动对塑造所有人的可持续发展未来所能产生的广泛影响。

三机构还讨论了三方合作的潜在目标，以期制定一项未来的工作计划。

坎普诺斯表示：“为了应对当今的挑战，我们需要充分利用我们所掌握的每一项技术的潜力。利用发明的力量意味着让每一个想法都能进入市场——因为当来自各个角落的所有发明人都能塑造可持续发展的未来时，可持续的未来就指日

可待了。我们今年对可持续发展目标 9 的关注反映了我们作为三方社会机构的承诺，即确保中小企业和初创企业能够广泛获得他们发展所需的知识产权工具和资源。”

三方会议与 10 月 15 日在东京举行的“知识产权与技术转让：学术界—产业界—知识产权局合作框架的挑战与成功”国际研讨会同期举行。会议期间，三机构的负责人以及来自 IT3 和 WIPO 的代表讨论了各种类型的知识产权管理问题，例如大学和产业界之间的技术转让，以及通过初创公司部署学术技术等问题。

（编译自 www.epo.org）

小米与击败松下 赢得英国法院的临时许可声明

背景：英格兰和威尔士高等法院（EWHC）驳回了小米对松下标准必要专利（SEP）的临时许可声明，主要原因是法官利奇（Leech）认为这种声明没有用处，并担心冒犯其在统一专利法院（UPC）和德国的同事。与此同时，松下诉小米 SEP 案的三场审判即将开始：UPC 曼海姆地方法庭（10 月 9 日）、慕尼黑第一地区法院（10 月 11 日）和曼海姆地区法院（10 月 18 日）。

最新消息：小米取得了惊人的胜利。英格兰和威尔士上诉法院（ECWA）审理此案的三位法官都明确谴责了松下的恶意行为。其中两位法官认可了小米要求的临时许可声明，

第三位法官则倾向于禁诉（**antisuit**）渠道。

直接影响： 争论结束。松下被认为违反了其欧洲电信标准化协会（**ETSI**）义务以及对英国司法机构的承诺，现在最好立即撤销其在 **UPC** 和德国对小米提起的诉讼。松下应该抛下那些 **UPC** 和德国的审理，因为它们只会让事情变得更糟。松下现在可能要承担损害赔偿（无理取闹和压制性的外国诉讼费用），就像十多年前摩托罗拉移动必须补偿微软的费用一样，即使松下决定继续进行这些诉讼，**UPC** 和两个德国地区法院实际上也不能对涉嫌 **SEP** 侵权的案件进行审判，因为被告已被有管辖权的上诉法院宣布有权获得临时许可。英国法院的裁决虽然在外交上将其留给这些外国法院决定，但笔者认为，对法院宣布的被许可人进行侵权审判与法律规则是不可调和的，而且是完全不合理的。

更广泛的影响： 英国目前是一个平衡的 **SEP** 司法管辖区（与德国不同）。两天前，同一个上诉法院，由同一位法官——理查德·阿诺德（**Richard Arnold**）大法官——撰写了法庭意见书，以有利于 **SEP** 持有人的方式解决了另一起上诉案：爱立信战胜了联想/摩托罗拉移动。此外，针对松下行为的欧盟反垄断申诉也悬而未决（2024年9月25日）。如下文所述，松下针对 **OPPO** 的并行案件虽然是同时提起的，但在程序上却完全不同。

这是一项具有里程碑意义的裁决，是有史以来最重要的

SEP 相关法院裁决之一，但重要的是要明白，如果不是因为一些罕见的情况，结果可能会有所不同：

在 2023 年 11 月理查德·米德法官（Richard Meade）（EWHC）的听证会上，双方都承诺通过英国的 FRAND 裁定来解决争议。松下从一开始就寻求有条件的 FRAND 禁令，但除此之外，它们还希望确保最终能按照法院确定的条款达成全球许可协议。正如阿诺德法官的意见所指出的那样，松下在迫不得已的情况下退缩了：不那么积极的是，2023 年 11 月 3 日，松下似乎原则上愿意承诺，在本司法管辖区进行 FRAND 审判之前，不执行其在德国或 UPC 法院平行诉讼中获得的任何禁令，但 2023 年 11 月 8 日，松下改变了立场，表示不愿意做出任何此类承诺。这种“不那么积极”的转变是典型的英国式转变。

在英国，三位上诉法官并不是第一次对松下公司违背固有承诺的决定感到恼火的人。米德法官在 2024 年 7 月 31 日发表在媒体中的一封信中，向他的 UPC 和德国同事通报了其即将作出的 FRAND 裁定，并对他所谓的“方向的大改变（U-turn）”表示了顾虑。

阿诺德大法官的意见与他两周前在听证会上表达的观点一致：为什么松下这样理性、有建设性和有意愿的许可人，会拒绝授予临时许可并现在就开始收费呢？除非松下的目的是拖延时间，并对小米施加超过 FRAND 许可费的义务。

这正是他们想要做的，但他们不会得逞。相反，他们很可能要为无理取闹和压制性的 **UPC** 和德国诉讼付出代价。

上诉裁决以创纪录的速度下达。听证会仅在两周前举行。尽管小米没有设法移动证据标准的球门柱，但即使在相当高的证据标准下，小米的上诉也获得了成功。

三位上诉法官都对同样的行为提出了异议，唯一的实际区别在于，阿诺德大法官和安德鲁·莫伊汉 (**Andrew Moyhan**) 大法官准予上诉支持，认为小米有权获得临时许可，而斯蒂芬·菲利普斯 (**Stephen Phillips**) 大法官则认为禁诉令是更合适的救济措施。实际上，如果松下继续在 **UPC** 和德国进行诉讼（这在目前的情况下似乎是不可想象的），禁诉令仍然是可能的，除非小米认为不值得这样做，因为事情实际上已经平息了。

目前还没有 **UPC** 或德国法官对松下的行为发表过意见。鉴于在 **UPC**（曼海姆和慕尼黑地方分院）以及曼海姆和慕尼黑第一地区法院审理此案已经没有任何意义，他们也不可能发表任何意见。）虽然他们仍然可以审理松下起诉 **OPPO** 的案件，但程序情况有本质区别：松下和 **OPPO** 之间没有在英国达成解决争议的协议。相反，**OPPO** 希望 **UPC** 作出 **FRAND** 裁定，但这一裁定似乎不太可能作出，而且不会是全球性的，因为 **OPPO** 在其最重要市场的销售许可费将在中国确定。

以下段落看起来像是在非常礼貌地邀请德国法官对 **SEP**

采取更加平衡的方法：还应明确指出，英国法院和德国法院的做法都不是一成不变的。相反，这是英国法律中一个迅速发展的领域，相信德国法律也是如此。在这种情况下，两种制度都可以借鉴彼此的经验。

有鉴于此，可以重申以下观点，即希望 **UPC** 应更多地借鉴英国的方法，而不是德国的方法。尽管如此，**UPC** 应成为一个主要的 **SEP** 争议管辖法院，让权利人有机会在多国执行。本月 **UPC** 计划审理三起 **SEP** 争议，每起争议都不同，因此结果也可能不同。

松下诉小米：

在本次的 **EWCA** 裁决之后，它们都是“行尸走肉般的诉讼”。松下以策略制胜，并将为此付出代价。但他们将获得专利使用费。

松下诉 **OPPO**：

如上所述，小米的判决对该纠纷没有影响，因为 **OPPO** 在如何得出法院确定的专利使用费率方面有不同的程序偏好。但由于松下现在被怀疑寻求超过 **FRAND** 的许可费，推定为超过 **FRAND** 的使用费要求可能会使松下对 **OPPO** 实施 **SEP** 禁令的努力功亏一篑。正如欧盟委员会在法庭之友简报中解释的那样，华为诉中兴的判例必须严格按顺序适用，并将在本月底其外部律师在慕尼黑高等地方法院进行口头辩论时予以加强。

华为诉 Netgear:

在该案中，众所周知，SEP 持有者也是主要的实施者，因此会采取平衡的立场。在与第三方达成的众多许可协议（大多数情况下没有，有时存在诉讼）的基础上，SEP 持有者拥有强有力的 FRAND 论据。相比之下，Netgear 要求美国法院干预欧洲诉讼的策略只是因为它们希望从地缘政治分歧中获益，这不符合人们对自愿被许可人的合理预期。在这起争端中，严格按照华为诉中兴案的顺序进行判决，很可能导致 SEP 持有人有权获得禁令救济。

（编译自 ipfray.com）

欧盟：香槟品牌案为商标所有人提供借鉴

一家欧盟法院为品牌所有人提供了有用的指导，帮助他们如何反驳因其商标缺乏显著性而应被撤销的主张。

该案由欧盟普通法院审理，涉及连锁超市 Lidl 和香槟品牌。

法院在今年早些时候对此案作出的判决，对商标所有人在需要证明其商标在使用中“获得了显著性”时需要提供的证据的类型和质量做出了有用的澄清。

法院的指导意见对拥有颜色商标的品牌所有人尤为重要，因为与其他类型的商标相比，颜色商标更有可能被认为不具有固有的显著性。

为什么获得的显著性在欧盟商标法中很重要？

根据欧盟和英国的商标法，品牌所有人不得注册缺乏显著性的商标。但是，如果一个没有固有显著性的商标被注册为商标，该商标并不一定会被撤销。

在以缺乏显著性为由要求宣布商标无效的诉讼中，商标所有人有责任证明，该商标由于在商标申请日之前的使用而获得了显著性，或者由于在商标注册日和无效宣告申请日之间的使用而获得了显著性。

普通法院审理的案件

就酩悦香槟（MHCS）作为凯歌香槟（Veuve Clicquot）品牌的一部分而使用的欧盟商标而言，普通法院审议了证明其“获得的显著性”需要哪些证据。该商标是一个橙色的颜色商标——凯歌香槟的品牌形象自 1877 年以来一直由橙色标签组成。

在向普通法院提出的申请中，Lidl 要求宣布 MHCS 颜色商标无效。欧盟知识产权局（EUIPO）上诉委员会驳回了 Lidl 公司以该商标缺乏显著性为由要求撤销该商标的主张，认定有充分证据表明该商标已通过使用获得了显著性，因此要求法院撤销该决定。

在普通法院，Lidl 公司提出了相反的论点，并声称上诉委员会在裁决中采用了法律上不正确的推理。Lidl 公司特别指出，有关该商标在爱尔兰、希腊、卢森堡和葡萄牙使用的

证据有限，不足以证明该商标通过使用获得了显著性。

直接证据的必要性

在判决中，普通法院重申并澄清了欧盟关于如何证明通过使用商标“获得显著性”的判例法。

法院认为，基本的出发点是，证据必须表明商标能识别出商品来自于某一特定企业——如果商品无法与其他企业提供的商品区分开来，则无法证明这一点。

法院表示，可以考虑一系列证据，但法院强调有些证据的证明价值要高于其他证据，并指出“直接证据”是证明商标通过使用获得显著特征的必要条件。

法院认为，“直接证据”包括调查、市场研究以及专业机构或专业公众的声明。

相比之下，销售数字和营销证据应被视为“次要证据”，而且无论如何，根据既定的欧盟判例法，它们本身并不能构成通过使用获得显著特征的充分证据。

法院补充称，仅凭商标在欧盟使用了一段时间这一事实本身也不足以证明商品所针对的公众将其视为商业来源的标志。

本案证据

普通法院无法评估 MHCS 商标在申请注册和无效诉讼之间的这段时间内是否通过使用获得了显著特征，因为上诉委员会未对此进行审查。上诉委员会关注的重点是该商标是

否由于在商标申请日之前的使用而获得了显著性特征。

关于如何评估证据的质量，普通法院解释说，相关的标准是证据的可信度，要考虑到文件的来源、文件产生的环境、文件的收件人，以及文件表面上是否完好可靠。特别是在出版物方面，它指出必须考虑该出版物是信息性文章还是宣传性出版物。

综合法院认为，MHCS 在本案中试图依赖的直接证据有误。

法院还对贸易机构香槟酒行业间委员会（CIVC）的声明提出异议，该声明称 MHCS 是唯一一家使用相关橙色的香槟酒生产商。法院认为，这种说法“不足以证明相关公众将涉案商标视为商标”，因此法院表示，不能从这些证据中推断出商标通过使用获得了显著性特征——这只是潜在的辅助证据。

作为证据提交的 MHCS 雇员的陈述也被法院称为不可信的直接证据，尽管法院确实指出它有可能支持其他直接证据。

普通法院还表示，成员国国家法院的判决证据应被视为直接证据。在这方面，普通法院表示，法国和比利时的法院承认了消费者对商标认知的证据。

但是，普通法院认为，上诉委员会没有适当考虑比利时和法国法院的裁决与其他成员国的相关性。它认为，比利时和法国的证据充其量只能作为证明在其他欧盟国家使用该

商标所获得的显著性的辅助证据。

普通法院补充说，葡萄牙和希腊提交的证据“特别不充分”，不构成“通过使用获得显著性特征的直接证据”。在这方面，法院认为，所提交的有关销售量、市场份额和促销预算的信息，以及杂志上的广告和推广材料，并不能直接表明该商标已成为识别香槟酒来源于某一特定企业的标志。

法院认为，上诉委员会支持 MHCS 关于在提交商标申请时通过使用获得显著性主张的裁决“因评估错误而无效”。法院已将此案发回上诉委员会重新审议。

对品牌所有人的启示

该判决表明，在欧盟范围内确立既有显著性是一个很高的障碍。它提醒品牌所有人，在提交商标申请之前，或在注册日期与无效申请提起之间，举出有力的证据来证明其商标通过使用获得了显著性，是非常重要的。如果有争议的商标所有人能够证明在这两个日期中的任何一个日期获得了显著性，则无效申请将被驳回。

（编译自 pinsentmasons.com）

路易威登指控 Haute24 平台侵犯其版权

在这个正在快速演变的世界中，时尚行业中知识产权的发展速度绝对是非同寻常的。要打造出一个品牌，尤其是像法国路易威登（Louis Vuitton）这样的全球知名奢侈品牌，

企业必然要投入大量的财力，展现出坚定不移的热情以及不屈不挠的激情，才能获得卓越的地位。路易威登这个品牌，作为奢侈品的典范，已经培育出了强大的品牌形象以及永恒的遗产。路易威登已拥有超过大约 1.8 万件知识产权的产品组合，以及不断成功挫败他人侵权意图的良好记录，并因此取得了长足的进步。该公司最近开展的一次行动涉及一个名为 Haute24 的平台。根据其网站的介绍，这是一个在美国加利福尼亚州运营着一家印度商店的实体，该实体可以让客户有机会穿上最新的欧洲与美国时尚产品，而这些时尚品在印度还没有上市，或者压根就没有。该网站致力于将“最独特的时尚产品送到印度人民的家中”，似乎在供应着各种各样的奢侈品，其中包括新品以及“二手奢侈品”，该术语指的是已被他人拥有或者使用过的二手商品。该平台大体上会从原始品牌零售商那里批量购买产品，然后再以折扣价出售，并参与所谓的“灰色市场”。尽管这些产品的销售是合法的，但是却没有获得相关品牌的许可。

在本案中，德里高等法院于 2024 年 8 月 21 日发出了禁令，禁止 Haute24 在其网站上使用与路易威登产品有关的受版权保护的图片、图像以及宣传材料。本案的原告路易威登对 Haute24 提起了法律诉讼，指控其侵犯了版权。该奢侈品牌寻求获得禁令和损害赔偿，声称 Haute24 在未经授权的情况下使用了路易威登所拥有的照片和图像来销售路易威登

的产品。路易威登辩称，这些图像是专门为广告和营销目的而委托制作完成的，却在未经许可的情况下遭到了滥用。此外，他们对 Haute24 网站上销售的产品真实性表示担忧。Haute24 为他们的行为进行了辩护，称他们只是销售了正品路易威登产品以及经过认证的二手物品。法院澄清称，产品的真实性并不是本案的主要焦点，而是 Haute24 在未经授权的情况下使用了原告的照片和图像。

法院发出了一项永久禁令，禁止 Haute24 使用路易威登的照片和宣传材料。此外，法院还命令 Haute24 要在醒目位置标出表明他们所销售的商品是经过认证的二手产品。此外，法院裁定，未经书面许可，Haute24 不得处置任何路易威登的新产品。此外，法院还向 Haute24 征收了大约 50 万印度卢比（约合 5950 美元）的费用，这笔费用将直接支付给法国的路易威登。

法院已认可 1957 年《版权法》第 2 条 c 款所提到的委托宣传照片的艺术价值。它还谈到了广告行业是如何超越简单的宣传材料的，并采用了各种各样创新型的媒体形式，包括音乐、艺术品、摄影和外观设计等。这些元素对广告活动的发展作出了重大贡献。德里高等法院裁定，如果广告是足够独特的且可以防止公众出现混淆，那么就可以受到版权法的保护。

像路易威登这样的奢侈品牌往往会投入大量的资源来

制作与其品牌声望以及专有性相一致的高质量的营销材料。在未经授权的情况下使用这些材料不仅侵犯了版权法，同时还损害了品牌形象。尽管这种全球性的品牌经常会引起人们极大的兴趣，但它们高昂的价格可能会让许多消费者望而却步。这导致了人们对那些仿冒正品但本质上是假货的假冒商品的需求。路易威登以其积极打击假冒的立场而闻名。这些行动摧毁了犯罪网络，并改善了工人的条件。作为一个品牌，路易威登的一个有趣的地方就是其用于管理知识产权资产的策略。路易威登实施了多项旨在打击假冒的策略。这些策略包括“零容忍政策”，以积极打击那些侵犯了其权利的行为，以及“盾牌策略”，该策略涉及注册所有可能的知识产权创作成果。通常，某些与品牌进行合作的员工或中间商会参与非法活动以攫取利润。这里存在着各种以低廉价格出售假冒产品的网站。为了解决这个问题，“共同罪责理论”得到了利用。该策略主要是针对那些采用了假冒技术的中间商，从而消除特定的假冒热点。最后，路易威登还在其网站上使用了“免责声明”以向客户确保其真实性。

（编译自 www.mondaq.com）

在越南采取刑事措施打击假冒产品时所面临的挑战

2023 年，越南的知识产权侵权预防合作项目发布了一份报告，表示该国总共解决了 776 起知识产权侵权案件。在这

其中，有 546 起案件是通过行政措施解决的，而只有 5 起案件启动了刑事诉讼程序。这些统计数据清楚地表明，在应对假冒商品时，行政措施占据了压倒性的主导地位，而刑事措施则相对较少。

这就提出了一个有趣的问题：为什么越南的知识产权所有人更喜欢通过行政途径而不是刑事措施？在这些案件中，哪些挑战和障碍让刑事执法变得不是那么常见？

重叠的法律规定

根据越南的《刑法典》刑法典，假冒商品主要涉及两项违法行为：

第 192 条所规定的制造和交易假冒商品；

第 226 条规定的制造和交易知识产权侵权商品。

这两项规定都对假冒商品进行了监管，但它们缺乏明确的定义和适用指南。

第 192 条并没有就“假冒商品”给出明确的定义。相反，有关机构参考了经修订的《第 98/2020/ND-CP 号法令》第 3 条 7 款，其中提到了几类假冒商品，包括：实用假冒商品（不符合正常用途或功能预期的商品）；不合格的商品；基于虚假陈述的假冒商品；以及假冒的印章、标签和包装。

同时，第 226 条则专门用于处理那些侵犯了商标权的假冒商品。根据《知识产权法》第 213 条 2 款，这些“商标假冒商品”的定义指的是为未经商标所有人许可便擅自使用且带

有与同一商品的受保护商标相同或混淆性相似的商标或标志的商品或包装。

因此，“假冒商品”与“商标假冒商品”应被视为两个不相同且不重叠的概念，其中每个概念都对应一个单独的犯罪行为。然而，在实践中，这两者有交集的地方往往存在着灰色地带。许多案件都涉及符合这两个类别标准的侵权商品，因此允许有关机构同时适用这两项法规。例如，如果制造商在未经所有人许可的情况下使用了受保护的商标来生产化妆品，那么由此生产出的产品可能会被归类为《知识产权法》第 213 条下所规定的商标假冒商品，或者根据《第 98 号法令》被归类为假冒商品，因为它们无法满足正品的质量标准。

2019 年 3 月，越南北宁省人民法院发布了关于侵犯知识产权罪的第 09/2019/HS-ST 号一审刑事判决，再次体现出了这种复杂性。在这起案件中，犯罪者从事了组装带有侵权商标（该商标归另一家公司所有）的钢笔和尺子的加工活动。知识产权局根据《知识产权法》第 213 条 2 款将这些商品归类为商标假冒商品。最初，检察院根据《刑法典》第 192 条以“制造和交易假冒商品”的罪名起诉了罪犯。然而，经法庭科学研究所确定，查获的产品与真品的质量是相同的。因此，北宁法院不能根据《刑法典》第 192 条将其指控为假冒商品。取而代之地，法院参考了专家的意见，根据第 226 条将其作为商标假冒商品进行了起诉。侵权者被判处 30 个月的监禁。

本案表明，适用于假冒商品和商标仿冒商品的法规之间缺少明确性。针对这两种罪行的处罚措施差异很大，第 192 条的处罚比第 226 条的处罚要严厉得多。误用这些条款可能会带来严重的法律后果，并可能导致对罪犯和违法行为的不当处理。

证明存在犯罪行为

在确定假冒商品的性质之后，有关机构在证明相关行为是否构成犯罪时经常会遇到重大挑战。对于侵犯知识产权的行为，这可能需要证明商业规模、非法利润、对知识产权所有人造成的损害以及侵权商品的价值，这些可能特别难以进行计算。

要适用第 192 条，有关机构必须将假冒商品的“特征、规格和用途”与真品进行比较，以确定出侵权商品的价值。因此，警方经常会要求知识产权所有人提供相应的真品及其市场价格，以进行检验和估价。对于手表或香水等高价值的物品，或机械零件和电子元件等大件物品，提供具有相同质量标准的正品可能会带来较大的挑战。此外，知识产权所有人有时必须将正品从外国运送到越南，这可能既耗时开销又大。但是，如果没有正品，警方可能难以根据第 192 条就此案提出指控。

在刑事案件中寻求获得民事赔偿

在为知识产权所有人确定损害赔偿时，越南的法院表现

出了不同的观点和方法。原则上，知识产权所有人可以根据利润损失、侵权商品的市场价值或建议零售价来要求获得民事赔偿。然而，在实践中，不同的法院对这些原则的解释也是有差别的。例如：

在第 75/2018/HSST 号判决书中，河内人民法院命令被告赔偿知识产权所有人 7000 万越南盾，该案涉及假冒汽车零部件。法院根据假冒产品的数量计算出了业务损失，并由此确定了损害赔偿额。

相反，在 2023 年 12 月 26 日的第 155/2023/HS-ST 号判决书中，北宁省人民法院驳回了悦诗风吟公司（Innisfree Corporation）的赔偿请求，认为由于假冒产品未上市，悦诗风吟并没有遭受到任何损失。

这些案例说明了不同的法院是如何对相同的法律规定进行不同的解释的，从而导致作出了部分或者全部拒绝赔偿要求的判决。

越南知识产权所有人面临的挑战

上述这些问题只是知识产权所有人在试图使用刑事措施来打击越南假冒商品时所面临的众多挑战中的一小部分。鉴于知识产权侵权行为的增长、民事诉讼程序的冗长以及与行政措施有关的处罚相对较轻，刑事执法应该可以发挥出越来越重要的作用，并成为知识产权所有人的优先事项。人们希望越南的法律制度能够很快得到完善，以增强未来刑事措

施的有效性和重要性。

(编译自 www.mondaq.com)

美国专利商标局发布关于局长审查流程的最终规则

为了推进美国专利商标局 (USPTO) 确保整个专利审判和上诉委员会 (PTAB) 程序公平、透明和高效的目标, 该机构宣布了一项最终规则, 该规则规定了根据《美国发明法案》(AIA) 进行的局长复审程序的各个方面。

局长复审程序是当事方请求重新审理某些 PTAB 决定的重要方式。2024 年 4 月 16 日, USPTO 发布了一份《拟议规则制定通知》, 就 PTAB 程序中局长复审决定的拟议规则征求公众意见。根据收到的意见和支持, 该局正在推进规则制定的过程。

最终规则正式确定了局长临时复审程序的主要方面, 并规定了根据 AIA 程序的当事一方可以在该程序中要求局长复审以下任何决定:

关于机构的决定;

最终决定[定义为当事方之间或授权后复审程序中的最终书面决定或溯源程序 (derivation proceeding) 中的最终决定];

批准重新审理关于机构或最终决定的决定;

结束 AIA 程序的其他决定。

最终规则进一步规定了：局长可主动（*sua sponte*）启动对此类决定的复审程序；明确了当事一方要求局长复审的时间和格式；解决了局长复审对基础的 PTAB 程序的影响；阐明了必须向美国联邦巡回上诉法院提起上诉的时间以及局长可以委托复审。

美国商务部主管知识产权事务的副部长兼 USPTO 局长凯瑟琳·维达尔（Kathi Vidal）表示：“我们非常感谢从利益相关者那里收到的对局长复审程序正式化的反馈意见。我们一直致力于继续完善 PTAB 程序，使其尽可能公平、透明和高效，以造福所有创新者。”

（编译自 www.uspto.gov）

欧盟理事会通过关于外观设计保护的指令

欧盟理事会于 2024 年 10 月 10 日正式通过了两项旨在使欧盟外观设计保护框架现代化的立法法案。这代表了于 2022 年 11 月（当时发布了拟议的修订指令和法规）正式开始的决策过程的最后一步。

修订后的指令（对第 98/71 号欧盟指令的重新修订）和法规（对第 6/2002 号欧盟理事会法规的修订）将很快在欧盟官方公报上公布，并在 20 天后生效。修订后的指令和法规将会简化欧盟外观设计体系并使之现代化。

修订后的指令和法规有三个主要目标：

确保外观设计保护适合数字时代的目的，包括保护三维（“3D”）打印和元宇宙中的虚拟设计等现代技术；

通过对“必须匹配”（must-match）的零部件引入欧盟范围内的永久性“维修条款”，以及通过取消在正常使用中可见的要求，加强对复杂产品部件的保护，支持零部件市场的竞争，尤其是汽车行业的竞争；

简化和在欧盟注册外观设计的程序，从而鼓励更多企业参与欧盟外观设计制度。

适合现代的制度

自 20 多年前引入欧盟外观设计保护立法以来，外观设计已经发生了很多变化，尤其是增材制造和数字设计的出现。修订后的指令和法规将引入更新的定义和新的侵权动力（infringement power），以反映行业发展和现代技术：

外观设计的最新定义：“外观设计”的新定义将包括移动、转换或任何其他可能有助于外观设计的动画特征，特别是那些没有体现在实体对象中的特征。

产品的最新定义：“产品”的新定义将包括实物和数字形式的产品。

打击非法共享用于 3D 打印的设计文件的新侵权动力：根据新指令和法规，为制造产品（产品中包含外观设计或应用了外观设计）而“创建、下载、复制和共享或向他人分发任何记录外观设计的媒体或软件”，都将需要权利持有人的授

权。

零部件市场的竞争加剧

修订后的指令和法规对所谓的“必须匹配”特征以及在正常使用中不可见的产品部件的保护级别进行了重大更改。

对“必须匹配”特征的保护级别进行限制旨在增强零部件市场的竞争，尤其是在汽车等行业。目前，如果一项外观设计必须以某种方式进行设计才能使产品可以在功能上与其他产品相互作用（即所谓的“必须匹配”特征），则其外观设计特征无法得到保护。“必须合适”（must-fit）特征的示例包括插头和插座，或车门上用于将其固定在车身上的配件。

“必须合适”特征是指是指在功能上必须与其他产品相匹配，而“必须匹配”的特征是指在美观上符合所需的特征。一个示例可能是汽车车门的整体形状：虽然理论上车门可以采用各种不同的形式并且仍然具有车门的功能，但人们会期望汽车两侧的门相互匹配，并且与汽车的形状作为一个整体相匹配。

目前，虽然“必须匹配”零部件的外观设计可以获得注册，但其保护在一定程度上受到“维修条款”的限制。如果消费者知道这些商品的来源，而且这些商品仅用于维修目的，那么维修条款就允许以维修为目的出售本来属于侵权的商品。例如，具有特定形状的车门——如果不出售就会侵犯注册外观设计——可以出售给车主用于修理汽车，但不能用于作为整

件商品出售的新车。

然而，维修条款目前只是一项过渡性措施。根据修订后的指令和法规，维修条款将成为欧盟外观设计领域的永久性条款，从而为汽车行业提供更清晰明确的信息，并确保未来零部件市场的有效竞争。

虽然将维修条款永久化可能会使零部件的营销更容易，但取消复杂产品零部件在正常使用过程中可见的要求将产生相反的效果。目前，欧盟外观设计法不允许注册在“正常使用”过程中不可见的复杂产品部件的外观设计。关于什么是正常使用的问题尚不清楚，这些问题已经多次被提交至欧盟的法院，例如 T-617/21 号案件，这是由卡迈尔斯&兰斯福德（Carpmaels & Ransford LLP）律师事务所协调的欧盟普通法院审理的案件。然而，根据新法规，复杂产品的部件只需要在注册的外观设计图纸中可见即可。这一要求比现行规定要明确得多，因为不依赖于“正常使用”的定义。此外，这一更改为使用时可能被其他部件遮挡的部件提供了外观设计保护的可能性。这意味着零部件的更多特征可能会受到外观设计权的保护，当然，除非这些特征属于“必须匹配”或“必须合适”部件的定义。

这一变化与英国外观设计法产生了分歧，英国外观设计法目前要求在正常使用复杂产品过程中，各零部件必须保持可见。鉴于欧盟和英国的注册外观设计在 2021 年 1 月 1 日

才停止统一，值得注意的是，它们各自的注册规则很快就会出现重大差异。

还需要注意的是，新的指令包括一个 10 年的过渡期，在此期间，在指令生效之前注册了外观设计保护的零部件将继续受到保护。

简化的制度

新的指令和法规旨在简化欧盟外观设计制度。这将通过以下方式实现：

取消类别统一：根据新的指令和法规，类别一致性要求将被取消，从而使在同一申请中提交多项外观设计成为可能，从而可以获取批量折扣。

降低费用：申请费将降低，收费表也将简化，这将使外观设计保护更加经济。

取消未注册的外观设计权：欧盟成员国将不再能够在国家层面提供未注册的外观设计保护。这更像是一种形式，因为目前没有成员国在国家层面提供这种保护，但这是与英国制度的不同之处，因为英国的未注册外观设计权与欧盟共同体未注册外观设计权所提供的保护存在重大差异。

总结

虽然新的指令和法规中的许多变化在很大程度上是对现有外观设计法的方法进行的编纂，但有一些变化可能会受到申请人的欢迎，特别是对零部件可见性要求的修改，以及

通过取消统一类别和降低申请费来减少费用等。

(编译自 www.lexology.com)

在泰国请求撤销未使用商标所面临的挑战

作为一种法律制度，“撤销未使用的商标”旨在确保那些已注册商标能够真正用于商业用途，并以此来维护商标制度的完整性。然而，在泰国，人们在实际应用这一程序时遭遇了诸多挑战，这让“撤销未使用商标”成为了一种罕见且在大部分情况下没什么用处的工具。

举证责任：申请人所面对的高标准

在泰国，很少有人会寻求使用这种“撤销未使用商标”程序的一个关键原因就在于提起诉讼的一方需要承担较为沉重的负担。根据《泰国商标法》的规定，寻求撤销商标的一方必须要提供实质性的证据，以证明相关商标在规定的3年内未被使用过。上述期限自注册商标或最后一次有效使用该商标之日起开始计算。

收集这些证据可能具有较大的挑战性，因为它通常需要人们深入了解商标所有人的内部运作情况，例如分销网络和营销活动。这为那些试图让注册商标变成无效的当事人带来了难题，尤其是在处理一部分所有人与商标实际使用信息访问受到限制的商标时。

有关“特殊情况”抗辩的解读

尽管人们可以证明某件商标没有投入使用，但是泰国的商标法也为商标所有人提供了强有力的辩护机制。根据法规，商标所有人可以指出，未使用商标的原因是因为遇到了“行业中的特殊情况”。在实践中，泰国商标委员会对这一抗辩意见进行了广泛的解释，为商标所有人提供了极大的灵活性来证明其不使用的合理性。

例如，商标所有人可以声称他们正在为其产品寻找分销商，或者正在研究和开发要以该商标提供的服务或商品。商标委员会历来认为此类解释是有效的，通常不需要当事人提供详细的证据来支持这些说法。这种较为宽泛的解释范围造成了一个漏洞，即允许商标所有人保留他们的注册商标，即使该商标并没有在商业中积极地使用。

对商标抢注行为带来的影响

“撤销未使用商标”所带来的挑战不仅仅停留在学术层面上。在实践中，这还助长了日益严重的商标抢注行为，即个人或实体恶意注册某件商标，却无意真正对其进行使用。撤销这些注册商标的高难度意味着抢注者通常可以在较长时间内保持对某些高价值商标的控制权，从而挫败那些试图进入市场的合法企业。

从理论上讲，“撤销未使用商标”制度应该提供一种能够对抗商标抢注的方法。然而，现实中的举证责任划分以及允许在“特殊情况下”进行辩护的规定均让这一程序难以奏效。

因此，抢注者可以轻松注册并保留商标，因为他们知道对其注册商标提出的挑战不太可能会取得成功。

结语

尽管泰国采用“撤销未使用商标”的概念是为了保护商标系统的完整性，但是在实践中，它很少会被使用且极具挑战性。申请人承担的举证责任较大，再加上商标委员会对抗辩的宽泛解释，往往会导致“撤销未使用商标”的行动失败，从而为抢注者在泰国市场中提供了巨大的筹码。当地从业者已向利益相关者（包括学者和商标局的高级官员）提出了这些担忧，期待可以修改相关的法律和实践做法。为了解决这个问题并更好地保护真正的商标所有人，泰国可能需要进行立法改革或更严格地执行这些有关商标使用的要求。

（编译自 www.mondaq.com）

ITC 法官支持爱立信在标准最终确定前引用 5G NR 专利：并非无确定性

背景：自 2023 年以来，爱立信和联想就陷入了多管辖区标准必要专利（SEP）纠纷。9 月份，美国国际贸易委员会（USITC 或简称 ITC）的不公平进口调查办公室（OUII）（又称 ITC“工作人员”）认为，联想在 ITC 的多项调查中侵犯了至少 4 起 SEP 诉讼的其中一项有效主张。爱立信已履行其 FRAND 许可义务。

新进展：2024年10月16日，ITC的行政法官（ALJ）玛丽·琼·麦克纳马拉（Mary Joan McNamara）在第337-TA-1375号调查案中认为，一项专利主张不一定仅仅因为引用了申请时仍在定义的标准而不确定。联想的不确定性抗辩被驳回。但是，麦克纳马拉也拒绝采纳爱立信提出的权利要求解释，她认为爱立信提出的权利要求解释将“涵盖所有之后出现的5G NR发射器、接收器和无线网络”。

直接影响：这一决议再次表明，美国因一项或（可能）多项爱立信SEP而对联想实施的进口禁令迫在眉睫。

更广泛的影响：标准必要专利很少涉及特定几代的标准，但其中许多专利确实涉及蜂窝标准的元素。ITC的决议对地方法院没有约束力，但却为如何处理引用特定几代标准的专利申请增添了大量判例。

引起此次所谓不确定性争议的专利是第11,515,893号美国专利，涉及“准循环LDPC码的移位值”。相关申请于2017年年中提交，当时5G新无线电（NR）标准已酝酿数年，但尚未最终确定。在获得批准通知后，爱立信决定在权利要求语术中增加对5G NR的各种引用。例如，权利要求1包含以下涉及5G NR的术语：

“可在第五代（5G）新无线电（NR）无线网络中运行的无线发射机。”

“对信息比特进行编码，以便在5G NR无线网络中进行

传输。”

“将编码后的信息比特传输到 5G NR 无线接收器。”

权利要求 4 在接收和解码方面对称地做了同样的工作。在其他主张的权利要求中也有这样的限制。

各方是如何争论的，行政法官麦克纳马拉又是如何裁决的？

爱立信说，应该只考虑“字面和惯用含义，即第五代、新无线电、无线电接入技术”。

联想表示，在 5G NR 标准尚未最终确定时，任何提及 5G NR 的内容都是不确定的，这将导致这些专利主张无效。联想希望至少能缩小该专利范围。

作为中立方参与某些调查的 ITC 工作人员希望在每项权利要求限制中增加“符合 5G NR 标准”的进一步要求。

麦克纳马拉采取的立场显然与工作人员的立场最为接近，因为她选择了“符合 5G NR 标准”，然后宣布这是“字面和惯用的含义”。但她不希望这“包括所有之后出现的 5G NR 发射器、接收器和无线网络”，关键日期是 2017 年 6 月 27 日（优先权日期）。

ALJ、工作人员和爱立信都认为，本领域的技术人员在相关时间应该知道 5G NR 的含义。经过几年的标准制定工作，已经作出了一些决定。整体架构是已知的，因为其中涉及的某些频段不在 4G 覆盖范围内。

鉴于优先权日的含义不能被视为未知，因此相关专利主张不会因不确定性而无效。Nautilus 和 Phillips 判例的法律标准只是：在发明时，该领域的技术人员能够合理确定地理解其含义。但关注 2017 年 6 月 27 日的事态会对侵权分析产生什么实际影响？这只有在 ALJ 作出最终初步裁定（FID）时才能明了。

ALJ 和工作人员的观点是，嵌入明确提及 5G 的内容不可能完全无关紧要：专利的范围肯定更窄了。

简单的是，如果同意 ALJ 和工作人员的观点，那么 4G 技术就不在专利范围内。工作人员写道：“5G NR 传输和接收范围必须比普通传输和接收更窄。”但 5G 目前的使用情况又如何呢？很可能在 2017 年 6 月 27 日之后，与本次调查中的侵权分析无关的任何内容都没有发生变化。在这种情况下，仅凭在优先权日之后就该标准开展了进一步工作这一事实，并不能为联想提供免罪卡。现在确定还为时过早（同样，我们需要在 ALJ 的 FID 公布后才能看到），但至少有两个理由可以让我们相信，ALJ 采用的权利要求解释对于爱立信而言足够宽泛。

工作人员写道：“由于在发明时已经了解到 5G NR 发射器和接收器将支持比 4G 更宽的频率范围，因此工作人员认为，权利要求仅限于支持这一更宽频率范围的发射器/接收器。这种方法将赋予紧急时刻的权利要求限制以意义，最终

的 5G 标准将比 4G 拥有更宽的频率范围。”

正如 ALJ 也意识到的，联想实际上无法指出优先权日期之后 5G 标准的任何特定变化会对所主张的发明产生影响。

公众不会在今年看到 FID。双方可能会看到（听证会于 7 月中旬举行，FID 目前预计会在 12 月中旬开展，除非有任何延期），但编写结果需要时间，因此公开版本的发布将推迟到 2025 年。

在其马克曼（权利要求解释）命令（Markman order）中，ALJ 麦克纳马拉讨论了与专利主张限于（或不限于）特定标准有关的其他美国先例。她认为爱立信引用的某些案例不合适。

工作人员提到了 ITC 的另一项调查（某些便携式启动电池及其组件，第 337-TA-1359 号发明），其中涉及 USB-C（一种在优先权日之后开发的标准）。

这是一个有趣的权利要求解释案件，还因为 ALJ 在证据听证会后（实际上是三个月后）才作出裁决，而 ALJ 会尽量在庭审前解决更多的权利要求解释问题。

（编译自 ipfray.com）