

# 知识产权每周 国际快讯

2024 年第 46 期（总第 264 期）

中国保护知识产权网

2024年12月6日

---

## 目 录

相关方指控 PTAB 对植物专利权利要求的分析威胁到美国农民的竞争.....	3
印度尼西亚新专利法带来的重大变化 涉及 5 个主要领域.	6
乐高提出的商标撤销请求在印度得到支持.....	14
美国专利商标局费用变更将于 2024 年 1 月 19 日生效.....	17
半数挪威年轻人表示，在线盗版是一种可以接受的省钱方式.....	19

UPC 的判决澄清选择专利退出管辖的权利.....	22
松下与 OPPO 的和解未最终达成：松下仍希望获得 FRAND 禁令.....	26
ITC 法官的初步裁定：联想暂时可避免因两款爱立信非 SEP 而被美国禁止进口.....	31
尽管药品定价影响仍然存在，但《PREVAIL 法案》在美参议院通过.....	32
欧洲专利局与英国知识产权联合会新任主席进行会谈.....	37
UPC 可以对其运作前 5 年内发生的专利侵权行为作出损害赔偿裁决.....	40
UPC 米兰地方分院批准倍耐力在 EICMA 车展上对竞争对手的轮胎制造商采取两次单方面扣押行动.....	44

## 相关方指控 PTAB 对植物专利权利要求的分析威胁到美国农民的竞争

最近，美国专利商标局（USPTO）收到两份申请，要求局长审查驳回授权后复审机构决定，称专利审判和上诉委员会（PTAB）审查植物专利权利要求的方法阻碍了种子市场的竞争。

这些申请由 Inari 农业公司提交，要求 USPTO 局长撤销两项驳回受理的决定，这两项决定涉及美国专利号 11,659,803（简称 803 专利）和 11,666,020（简称 020 专利），专利权人均为先锋良种国际公司（Pioneer Hi-Bred International, Inc），这两项专利均涉及自交系玉米植物。

### 这是损害农民利益的更高标准

根据与 803 专利(PGR2024-00019)有关的请求书,PTAB 在双方复审程序（IPR）和授权后复审程序（PGR）中对植物专利权利要求的可专利性作出了新的推定。

PTAB 在其决定中最终同意了先锋公司的意见，即 Inari 公司未能将 803 专利的权利要求与现有技术进行比较，包括了描述所主张品种并使本领域技术人员（POSA）能够制造和使用它的交存种子。Inari 在其局长复审决定中辩称，“交存种子是满足第 112 条规定的必要条件，并不作为任何初步专利性判断的一部分进行授权前排序，因此 PTAB 根据第 103 条的显而易见性对 Inari 的分析提出异议是不恰当的。”请求

书解释说：“被质疑的权利要求不需要任何序列，更不需要与已交存种子相关的序列。相反，正如专利所有人所承认的，种子交存仅仅是一种示例性的实施方式。”

在实际操作层面，该申请书强调了它所称的“专利政策日益重要的一个方面”，即美国农民正在应对此类种子交存的不必要限制和面临不当的专利侵权指控。Inari 援引 Corteva Agriscience 公司诉 Inari 农业公司的案件，指出先锋公司已经起诉其“完全按照 PTAB 的结论行事”。PTAB 建议公众必须“将分析种子交存物作为可行的第 103 条质疑的先决门槛，不必要地减少了种子市场的竞争，使其超出了专利法的合理预期”。因此，PTAB 驳回受理该案是对第 14036 号行政命令的蔑视，该命令“要求 USPTO 和美国农业部（USDA）合作，确保专利制度不会不必要地减少此类竞争”。

Inari 敦促 USPTO 局长批准该申请，并推翻 PTAB 的不予受理决议。

### 奖励隐瞒信息的专利申请人

第二项申请涉及第 PGR2024-00020 号案件，该案涉及对先锋公司的美国专利号 11,666,020 提出的质疑。在该案中，Inari 辩称，复审请求被错误地驳回是因为 PTAB 奖励先锋公司在商业秘密保护的幌子下隐瞒了必要的信息。

申请书称，从根本上说，先锋公司拒绝向 USPTO 提供审查员在审查过程中要求的有关同胞植物的信息，因为该公

司声称对其中一种亲本植物享有专有权，尚未公开披露。虽然专利所有人 PO 公司已经利用这个所谓的秘密亲本培育出了另一种近交系玉米植株，而 PO 公司在提交 020 号专利申请的同一天还提交了另一份申请（EX1043）。但审查员还是发出了核准通知书。

尽管 Inari 辩称根据这种推理允许植物专利的影响，但 PTAB 还是驳回了其请求，解释说 Inari 只确定了“权利要求品种的一个亲本”，并忽视了请求中的论点，即审查员的核准理由——据称现有技术中没有动机与 Smalley（亲本之一）交叉——是法律错误，因为它没有考虑专有信息。具体而言，该 PGR 请求书称，这种逻辑会不合理地损害竞争，“尽管有黑体字法律和 USPTO 响应总统第 14036 号行政命令的承诺（EX1023），但《专利法》并没有合理地考虑到这一点”。

USPTO 局长审查申请书敦促 USPTO 局长批准该申请书，以明确遵守 USDA 的建议。USDA 于 10 月 8 日发表声明，敦促 USDA 国家食品与农业研究所（NIFA）的资金接受者围绕与公众免费共享成果和增加免费获取“种质（植物育种所需的遗传资源）”的目标，规划其知识产权保护、许可和材料转让战略。声明承认受资助者有权根据《拜杜法案》（Bayh-Dole）保留对发明的所有权，但表示“鼓励根据联邦法律向公众提供其资助的研究、教育和推广活动的成果和成就”。

虽然有些人批评 USDA 的声明，但 Inari 指出，PTAB 的推理与农业部的指示特别矛盾，“USDA 指示 USPTO 考虑要求公开‘育种历史或血统追溯到已知和公开的亲本’，作为‘与植物品种和性状有关的专利’原始公开的一部分”。

局长复审申请书认为，让 PTAB 的决定继续生效可能会导致审查员认为，“即使申请人效仿 PO 的做法，以亲本品系和育种历史信息属于‘专有’信息为由回避信息要求，他们也可以而且应该允许植物权利要求”。

截至发稿时，尚未收到有关局长复审申请的决定。

在 Inari 公司于 2023 年 3 月提交的另一份 PGR 中，PTAB 于 2024 年 10 月 25 日认定，先锋公司关于“抗除草剂基因”的第 11,371,055 号美国专利的所有受质疑权利要求均因缺乏可实施性而无法获得专利权。

（编译自 ipwatchdog.com）

## 印度尼西亚新专利法带来的重大变化 涉及 5 个主要领域

### 2024 年《第 65 号专利法》

2024 年 10 月 28 日，印度尼西亚颁布了 2016 年《第 13 号专利法》的修正案。此举为印度尼西亚的专利制度带来了几项值得关注的变化，旨在促进创新、改善专利程序以及调整专利法规。这些关键变化可以归纳到 5 个主要领域之中。

## 哪些创新可以获得专利保护

为了推动研究和创新工作，新的专利法明确承认各种系统、方法和用途是有利于专利所有人的独特发明类型。通过明确扩大可申请专利的发明范围，这可以为更广泛的创新成果提供全面的保护。这一变化不仅通过减少关于保护资格的模糊性提高了专利所有人的法律确定性，同时还允许发明人为较为复杂的技术提供保护。因此，新法案可以激励人们进一步投资研发事业，因为他们知道专利法可以保护更多的创新。

此外，新的法律取消了第 4 条 f 款中有关“为现有产品或化合物的新用途和新形式提交专利申请”的豁免，从而人们将可以为已知药品或化合物的“第二医疗用途”申请专利保护。这一变化可以鼓励有关各方对新产品或化合物以外的更多应用和功效展开研究，而这也是制药行业长期以来的兴趣所在。

关于计算机程序，新法案明确写道“计算机实施的发明除外”。这一豁免情形阐明了不可获得专利的软件与可获得专利的技术之间的界限。这种区别确保了虽然单独的软件不会受到专利保护，但是那种软件在实现技术解决方案或效果时发挥出一定作用的创新仍然是可以获得专利的。这一变化加强了对依赖软件来实现技术特征、技术效果以及解决问题的发明的保护，从而可以进一步推动有关软件驱动技术的创新，

而不会将保护的覆盖范围一下子扩大到所有的软件。这种有针对性的规定可以使发明人获得新颖的技术解决方案的知识产权，从而促进人工智能、自动化和数字工具等领域的发展。

### **专利申请流程：简化、恢复和重新审查**

为了进一步扩大专利的保护范围，新法律将确定新颖性的宽限期从 6 个月延长到了 12 个月，这一规定适用于在官方展览上进行公开、用于研发目的以及发明人在论坛上进行科学演示。

新法律还引入了一个新的选项，即申请人可以为错过 12 个月优先期限的申请恢复优先权，前提是要在优先权期限届满后的 4 个月内提出恢复请求。

针对与遗传资源和/或传统知识有关的发明，申请人只需提供遗传资源和/或传统知识的声明即可。新法案不再要求这份声明必须由获得政府认可的官方机构提供。这是为了支持在印度尼西亚建立起一个便于访问的遗传资源和/或传统知识专利数据库。

为了简化相关流程，发明人无需再提交所有权声明。针对那些说明书使用了非英语语言的外国申请，申请人可以有 30 个工作日的宽限期来提交英文译文及其印度尼西亚语译文。根据新的法律，申请人只被允许在形式审查阶段延期一次，以前是可以延长两次，这让申请人在遵守形式要求的过

程中会面临更多的挑战。但是，这一变化将缩短形式审查的时间。

与此同时，新法律还为申请人提供了加快处理其申请的可能性。根据新法，人们可以在自申请日起的3个月内提前进行公开。

对于那些因不符合形式要求而失效的申请，新法律将正式允许申请人在发出撤回通知书之日起的6个月内提交恢复申请。

此外，新的法案还在实质审查阶段引入了新的复审制度，这将适用于驳回和授予专利的决定以及在发出通知后的9个月内的更正和考虑撤回的申请。根据以前的法律，申请人只能在专利上诉委员会提出上述请求。对于撤回申请而言，相关的期限已缩短至发出通知后的2个月内。

在新法正式生效时，那些已提交并接受审查但尚未完成审查程序的专利申请应继续根据该法施行前的专利规定来处理。

### 授权后的程序

新法律规定了6个月的年费缴纳宽限期，并会按照总金额的100%的收取罚款。此前的法律是允许专利所有人通过提出请求来推迟年费的缴纳的。对于专利所有人来讲，新的宽限期有利也有弊，这具体将取决于他们的财务灵活性以及战略需求。

针对逾期支付年费的行为，上述 6 个月的宽限期已经提供了一个明确的时间表，这可以防止专利所有人在错过缴费的截止日期之后突然失去自己的权利。这一规定提供了一个可预测的延长期，而且人们也不需要再提供额外的文书或者提出特殊的请求。有关宽限期的规定可以帮助那些暂时正面临着财务窘境或者因行政程序遭到延迟的人们避免彻底失去权利，只要他们能够在规定的时间内完成付款。这一变化简化了相关的流程，消除了因提出延迟支付请求时而产生的不确定性以及管理上的负担，从而进一步简化了专利的管理。

然而，不利的一面是，取消提出延迟请求的可能性或许会限制住专利所有人。根据以前的法律，他们可以灵活地请求推迟 12 个月的时间。同时，上述 100% 的罚款也是一笔巨额罚款，这可能会带来经济上的负担，尤其是对于较小的实体或者独立发明人来讲。

### 专利的使用

新法案的第 20 条涉及专利的使用，该条款指出，已获得授权的专利所有人应该在印度尼西亚提供一份专利实施声明，并在每个日历年结束之前将其提交给专利局。但是，新的法律并没有提到如果人们未能提交上述声明会遇到何种后果，以及遵守了这一规定会带来哪种结果。显然，这些变化将会如何正式实施还有待人们的观察，因为新法案并没

有提供相关的细节信息。此外，目前还不清楚印度尼西亚是否会颁布相关的实施条例来阐明这部法律的实际适用情形。

### 有关博拉豁免的规定

允许将专利发明用于研究和实验目的的博拉（Bolar）豁免条款已经完成了扩展工作。新的法律取消了此前在专利到期前的 5 年时效期，允许研究人员在没有时间限制的情况下使用专利发明。这可能会为不同的利益相关者带来好处以及潜在的挑战。

从好的方面来看，通过取消时间上的限制，研究人员现在可以在专利到期之前甚至之后的任何时间进行实验和开发出专利发明的新用途。这可以带来一个更具协作性和创新性的研究环境，鼓励学术机构和公司探索新的技术，而不必担心侵犯到专利权。

对于制药行业，这一变化可能会加快开发专利药物仿制药的进程。研究人员可以开展必要的测试和试验，而不必非等到专利有效期的最后 5 年，此举可以在专利到期后协助仿制药更快地进入到市场之中。这可能会导致竞争加剧并降低消费者的购买价格。

取消上述限制可鼓励学术机构、研究组织和私营部门之间开展合作。这会产生一个更加开放的研究环境，从而带来某些在严格限制的情况下可能永远不会出现的突破。

从专利所有人可能面临的挑战来看，尽管新规中得到扩

展的博拉条款可以促进研究工作，但专利所有人可能会担心，如果仿制药制造商可以在专利到期后进入市场的话，那么这一变化将会如何影响到他们的市场排他性以及收入？如果上述研究人员可以自由地使用这些专利技术，专利所有人可能会有担忧，特别是如果新法允许其他人使用他们的发明进行研究并开发出竞争产品的话。

总体而言，博拉条款的扩展可能会对研究和创新工作产生积极的影响，尤其是在制药和生物技术领域中。同时，这也给专利所有人带来了涉及发明排他性的挑战。

这些变化的重点是，2024年《第65号专利法》体现出了印度尼西亚专利制度的重大进步。通过扩大可申请专利的内容、简化申请流程和加强法规，新的法律旨在激励创新和提高效率。这些变化创造出了宝贵的机会，特别是对于为整个印度尼西亚的技术进步铺平道路的研究部门而言。但是，申请人和专利所有人应该牢记其中一些关键的考量因素、潜在的陷阱以及战略步骤。

### **潜在的陷阱**

尽管新法案将继续根据以前的规定来处理那些未决申请，但申请人仍可能会遇到实际的挑战。新旧框架之间的差异，特别是调整后的流程变化，可能会在过渡期内带来一定的模糊性。

随着新条款的引入，专利局在完全执行更新的指南和流

程之前可能会有滞后。这可能会导致业务处理的延迟或申请处理的不一致，尤其是在刚开始实施的时候。

年费支付宽限期、罚款和其他费用结构的变化可能会带来财务层面上的影响，尤其是在申请人或专利所有人不完全了解这些调整的情况下。人们必须随时了解最新的情况以避免承担额外的费用。

### 专利所有人和申请人可采取的后续步骤

专利所有人和申请人应积极关注专利局发布的任何实施条例或指南。关于如何在实践中适用该法律的新的细节信息可能即将出现在人们的面前，因此随时了解相关情况对于有效适应这些变化来讲是至关重要的。

针对扩大的可专利主题以及简化过的流程，人们可重新评估自己的专利组合和策略。这可能包括根据更新后的条款来探索新的专利机会。

对于在新法律出现之前就已经接受审查的待决申请，申请人应确保根据以前的法律进行处理。

尽管新法律目前已经有效，但是想要全面实施其中众多修订后的监管规定可能需要更多的时间。任何待决申请都将根据以前的专利法规进行处理，但随着专利局逐渐调整其程序，申请人可能会遇到行政层面上的变化。

总之，虽然 2024 年《第 65 号专利法》为促进创新和扩大专利机会提供了显著的优势，但申请人应积极主动地做好

过渡期的管理工作。通过随时了解最新情况、重新评估策略和保持密切的沟通，利益相关者可以最大限度地减少潜在陷阱，并充分利用好新体系的优势。

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

## 乐高提出的商标撤销请求在印度得到支持

### 遗产般的积木

自 20 世纪 30 年代以来，来自丹麦的玩具公司乐高 (Lego) 利用一块块的积木成功地在全球范围内建立起了自己的名誉和声誉。不仅如此，在 2003 年，乐高还成功地成为了一个跨境品牌，并在印度塞康德拉巴德 (Secundrabad) 法院负责审理的案件中获得了知名商标的地位。最近，在乐高 (原告) 与一家位于海得拉巴的糖果公司莱奥食品 (Leo Foods) 之间产生的纠纷中，马德拉斯高等法院命令商标注册处撤销掉莱奥食品的两件商标，即“Lego Cuteheart”和“Lego Coffybond”。

### 背景概述

乐高根据 1999 年《商标法》第 57 条提交了更正申请，上述条款规定了可以更正商标注册簿的理由。乐高要求撤销掉莱奥食品的注册商标。在发现糖果公司莱奥食品一直在其糖果品牌上使用“LEGO”商标之后，乐高采取了这一行动。自 1934 年成立以来，乐高便获得了极大的人气，仅在印度

的销售额就达到了大约 6.17 亿印度卢比。

乐高声称莱奥食品使用了其注册商标，侵犯了他们的权利，并以一种不公平的方式利用了其声誉。另一方面，莱奥食品则表示，该商标只适用于糖果行业，注册在第 30 类下，独立于属于第 28 类的乐高玩具产品。

### 法院提出的问题

法院主要提出了 4 个问题，即：

是否需要从商标注册簿中剔除涉案商标？

乐高是否有权声称自己是印度的知名商标？

涉案商标是否能够造成消费者的混淆并构成欺骗？

莱奥食品采用涉案商标的行为是否是诚实和真诚的？

原告的主要论点是，莱奥食品将其驰名商标用于相同的受众，即儿童，这将构成严重的欺骗行为并在受众群体中造成混淆。

原告还表示，莱奥食品构成了非常严重的欺诈或者欺骗行为。

莱奥食品认为，在提交更正申请的当天，原告的商标尚未获得驰名商标的地位。同时，莱奥食品还辩称，其采用该商标的行为是诚实和真诚的，并无意欺骗任何人。他们还强调道，截然不同的交易渠道和不同的产品成本并不会在消费者群中造成任何混淆。为了加强这一点，被告引用了 Vishnudas Trading as Vishnudas Kishendas 与 Vazir Sultan

Tobacco Company Limited 一案的判决结果，以证明即使在同一类商品中，这两件商标也是可能共存的。

### 法院的分析

马德拉斯高等法院先是审查了原告的驰名商标地位。法院认为，尽管提交更正申请的日期相对靠后，但该商标已经在全球其他的司法管辖区中获得了这种地位。法院引用了《商标法》第 11 条的解释，指出即使商品并不相似，但是在先驰名商标也可以寻求获得保护。

为了对交易渠道这一问题进行分析，马德拉斯高等法院还审查了存在着竞争关系的商标，并认为莱奥食品与原告的商标是相同的，包括它们的样式和颜色。同时，马德拉斯高等法院还表示，尽管交易渠道有所不同，但莱奥食品所迎合的受众也是具备年轻思想的儿童。法院还裁定，莱奥食品仅对包括糖果类物品的类别进行了搜索便以此为由采用涉案商标的行为是不诚实且恶意的。

为了反驳莱奥食品有关“不同类别”的论点，马德拉斯高等法院还表示，这种不同只是为了方便起见，并且可以用来为自己的侵权和假冒行为提供辩护。

在就《商标法》第 29 条的内容展开讨论时，法院认为只需要证明这里存在着构成混淆的可能性即可，而无需再证明已造成混淆的实际案例。马德拉斯高等法院进一步驳斥了莱奥食品对原告提出的“领土限制”观点，裁定上述不诚实的

使用行为已经让此类指控变得无效。此外，法院还强调了《商标法》第 11 条的修正内容，该条款现在扩大了保护范围，并由此驳回了两件商标可以共存且不会产生任何混淆的观点。

### 结语

马德拉斯高等法院最终裁定乐高胜诉，并命令商标注册处从注册簿中删除属于第 30 类的涉案商标。对判决结果的分析体现出了为大品牌提供商标保护，并避免第三方品牌恶意使用这些商标以获取商业利益的重要性。各家企业不仅要提高警惕确保其法定权利，同时还必须注意确保其商业策略不会侵犯到其他品牌的权利，从而导致消费者上当受骗。这起案件提醒着人们，尽管商品属于不同类别，但潜在的可能构成混淆的可能性仍然是商标领域中的关键争议点。

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

## 美国专利商标局费用变更将于 2024 年 1 月 19 日生效

作为根据费用设定机构定期评估费用的一部分，美国专利商标局（USPTO）将会在一项最终规则中宣布更新的专利费用，自 2025 年 1 月 19 日起生效。这些费用调整将为该机构提供充足的资金，以切实有效地管理好美国专利系统，并继续朝着实现其战略目标迈进。

更新后的专利费用为 USPTO 提供了额外的资源，以反映根据《释放美国创新者法案》为小企业、独立发明人和其

他符合“小型实体”或“微型实体”资格的人设定的新折扣对预算的影响。此外，这使该机构能够保持高效的运营，并为其遍布全美各地致力于为美国的创新者服务的 1.4 万多名员工提供支持。更新后的专利和商标费用将使该机构能够完成推动美国创新、包容性资本主义和全球竞争力发展的使命。

该专利提案是根据该机构自 2023 年 4 月 20 日发布《联邦公报》通知（该通知宣布了 USPTO 计划行使设定或调整专利费用的权力）以来收到的公众反馈意见形成的。2023 年 5 月 18 日，专利公众咨询委员会（PPAC）在弗吉尼亚州亚历山大市举行了一次公开听证会，并邀请公众就费用调整提交意见。该听证会结束后，PPAC 向 USPTO 提供了一份书面报告，详细介绍了收到的公众意见及其对拟议费用的建议。该机构称其对所有评论、意见和建议进行了考虑和分析，并于 2024 年 4 月 3 日发布了关于设定和调整专利费用的拟议规则制定通知。随后，USPTO 再次邀请各方补充其他意见，并对这些意见进行了斟酌。最终，作为回应，该机构决定不再推进三项有针对性的提案，并对另外三项有针对性的建议进行了修订。

目前不会再进行推进的三项费用变更包括：

- 对最终审议后试点计划 2.0（After Final Consideration Pilot 2.0）请求收取新费用；

- 有针对性地提高专利期限调整费用；以及

-收取终端免责声明分级费用。

修订后的三项费用变更（及其修订）包括：

-上调连续申请的时间门槛；

-大幅降低调整后的专利期限延长费用；以及

-取消了第三次及以后的继续审查请求的拟议新收费等级，并对第二次及后续请求的现行费用进行了相应调整。

最终规则中包含了对这些意见的回应。

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：“更新后的专利费用将使我们能够提高专利审查质量，实现调整专利待审期的目标，并继续投资于现代信息技术系统和架构。我们感谢我们收到的所有公众反馈意见，因为我们将继续努力为美国的创新者提供服务并提高我们国家的竞争力。”

2011 年《美国发明法案》允许该机构设定和/或调整高于、低于或等于特定服务成本的单项专利费用，只要所有专利费用的总收入能够覆盖专利运营的总估算成本。有关这些费用调整的更多信息，可以访问 USPTO 网站的费用设定部分进行查询。

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

**半数挪威年轻人表示，在线盗版是一种可以接受的省钱方式**

挪威的一项新调查显示 30 岁以下的年轻人中有 50% 认为盗版内容是一种可以接受的省钱方式。这项由市场调研公司益普索（Ipsos）进行的调查强调，流媒体服务的高成本是这种态度背后的关键驱动因素。然而，盗版与有组织犯罪或恶意软件之间的联系似乎没有受到关注。

大多数人都知道电影、体育直播和音乐盗版是违法行为。尽管有这样的意识，但每天仍有数百万人这样去做。

挪威的情况也不例外。该国为消费者提供了大量的合法选择，包括许多流媒体平台。然而，这实际上可能也是问题的一部分。

希望获得包括奈飞、亚马逊金牌会员服务、迪士尼+、Max、苹果电视、Sky Showtime、Viaplay 等在内的全方位流媒体服务的人，需要拥有雄厚的资金。在许多情况下人们会选择订阅一些内容，同时也进行盗版。

挪威政府近期公布了 Ipsos 的一项新调查结果，调查的内容是公众对盗版的态度。调查结果表明，未经授权的流媒体服务和下载服务已被广泛接受，尤其是在年轻人中。

### **昂贵的流媒体服务为盗版提供了理由**

这项涉及 1411 名 15 岁及以上受访者的调查显示，32% 的受访者同意使用盗版网站和服务来省钱没问题。在 30 岁以下的群组中，有一半人认为出于成本的考虑，盗版是可以接受的。

当被特别问及因为合法服务太贵而进行盗版是否可行时，受访者接受率甚至更高。对于版权所有人和近年来试图遏制盗版的各种活动来说，这是一个令人不安的趋势。

虽然流媒体服务的价格被视为一个问题，但大多数受访者确实会为合法获取内容付费。在过去的一年中，总共有 61% 的人为合法流媒体服务付费。这也适用于 30 岁以下的年轻人，其中 64% 的人也曾付费使用。

这些数字证实，挪威人并不反对为内容付费，但由于有十几种付费服务存在，并非所有人都认为所有内容付费是可行的。

### 对有组织犯罪的态度

劝阻盗版者的策略之一是强调负面的后果。除了娱乐业的损失外，这些后果还包括潜在的恶意软件和安全威胁，以及盗版服务可能与有组织犯罪有关的说法。

然而，有趣的是，大约 2/3 的受访者表示，他们已经考虑过使用盗版网站和服务可能带来的负面影响，但只有不到一半（47%）的受访者认同盗版支持有组织犯罪。

年长的挪威人最能接受有组织犯罪与盗版的联系。然而，许多受访者表示，他们对盗版与有组织犯罪之间可能存在的联系了解不够，因为 24% 的受访者回答了“我不知道”。

### 如果出现以下情况.....盗版就会停止

恶意软件威胁和有组织犯罪的联系并不是盗版者特别

关心的问题。在过去一年有意进行盗版的人中 7% 表示，更多地了解与有组织犯罪的联系可以让他们停止盗版行为，而 18% 的人表示恶意软件或欺诈的风险可以阻止他们进行盗版。

合法流媒体平台本身可以通过改变定价来取得最大进展，而不是关注外部威胁和担忧。

在所有自称是挪威盗版者的人中，停止盗版的最常见原因是价格更实惠的合法流媒体服务（41%）和每项服务可提供的內容范围更广（35%）。

总而言之，调查结果显示，盗版在挪威仍然非常普遍。虽然不可能完全根除，但这些调查结果表明，娱乐业可以通过关注合法服务的可负担性和可获取性来取得最大的进展。

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

## UPC 的判决澄清选择专利退出管辖的权利

统一专利法院（UPC）上诉法院判定，已选择不在统一专利法院（UPC）对欧洲专利提起诉讼的企业，只有在 UPC 运行后而不是 UPC 运行前提起有关这些专利的国家诉讼时，才会被阻止撤回该选择。

品诚梅森律师事务所的专利专家说，这一判定推翻了 UPC 赫尔辛基地方分院早先的一项判决，将为一些专利权人提供新的诉讼选择，并可能为未来增加 UPC 诉讼铺平道路。

UPC 于 2023 年 6 月 1 日开始运作。它对与统一专利以及未“选择退出”UPC 管辖范围的传统欧洲专利的侵权和有效性有关的争议拥有专属管辖权。如果选择退出，欧洲专利则受国家法院的专属管辖。在 UPC 开始运作前的三个月，即所谓的“日出期”，权利人首次有机会选择退出欧洲专利。选择退出的权利在 UPC 的过渡期内继续适用，过渡期目前将于 2030 年 5 月 31 日结束。

UPC 协定（UPCA）第 83 条和 UPC 议事规则（RoP）第 5 条对选择退出作出了规定。UPCA 第 83（4）条允许专利权人在过渡期内撤回选择退出的决定。但是，如果已在国家法院就欧洲专利或相关补充保护证书（SPC）提起诉讼，则不能撤回退出决定。撤回退出的决定是永久性的——已申请撤回的专利不能再被申请退出。

对于未选择退出的传统欧洲专利，在过渡期内将存在平行管辖，因此权利人或那些质疑这些专利有效性的人可以决定是向国家法院还是向 UPC 提起诉讼。

UPCA 第 83（4）条中“除非已经向国家法院提起诉讼”一词的含义问题，在瑞士公司 AIM 体育发展股份公司（AIM）和各类 Supponor 实体（统称为 Supponor）之间就体育场馆虚拟广告牌进行的多司法管辖区诉讼中，提交给了 UPC 赫尔辛基地方分院。

AIM 拥有一项欧洲专利，该专利主张一种在体育场馆的

广告牌上进行数字图像叠加的方法，这样体育场馆电子广告牌上显示的广告就可以在电视转播时叠加并替换成不同的广告。

AIM公司于2023年5月12日就该专利在“日出期”申请退出，但随后于2023年7月5日申请撤回退出。同日，AIM针对Supponor提起UPC侵权诉讼并申请初步禁令（PI）。

Supponor对侵权诉讼和初步禁令申请均提出异议，理由是由于撤回退出的无效，UPC无权审理这两起诉讼。该公司辩称，由于德国对同一欧洲专利的德国部分正在进行国家诉讼，根据UPCA第83（4）条，AIM不得撤回其退出选择。AIM辩称，UPCA第83（4）条不能适用于UPCA于2023年6月1日生效之前提起的国家诉讼。

赫尔辛基地方分院在这一问题上支持Supponor。分院认为，撤回退出选择的尝试是无效的，而且UPC无权审理AIM提起的侵权和PI诉讼。AIM向UPC上诉法院提起上诉。上诉法院详细审议了“除非已向国内法院提起诉讼”的含义。

AIM辩称，第83条应根据其上下文并按照《维也纳条约法公约》中规定的国际条约解释的一般规则来理解，并特别强调了第83条在UPCA中涉及UPC过渡期章节的特点，并辩称这意味着在过渡期开始之前提起的“诉讼”不在措辞的范围之内。

与此相反，Supponor辩称，应根据第83条的字面措辞、

上下文和目的以及议事规则第 5.8 条中关于撤回退出选择的指导意见来解释该措辞。它认为，第 83（4）条中的“诉讼”一词没有具体的时间限制，其效果是，无论国家诉讼何时开始，都应适用撤回退出选择的标准。

UPC 上诉法院同意 AIM 关于适用《维也纳公约》的意见，并认为“诉讼”一词不仅包括侵权和撤销诉讼，还包括 UPCA 第 32 条提及的所有诉讼，其中包括 UPC 拥有管辖权的临时措施和不侵权声明等诉讼。

具体到第 83（4）条的短语，上诉法院的结论是，“除非已经向国家法院提起诉讼”这一短语仅指在过渡期内提起的诉讼——即在 UPC 于 2023 年 6 月 1 日开始运作之后。上诉法院认为，在过渡期之前——即 2023 年 6 月 1 日之前——提起的国家诉讼不受 UPC 过渡制度的影响，同样，这种较早的国家诉讼也没有理由影响 UPC 过渡制度的运作。

上诉法院同意 AIM 的观点，即可以先提交选择退出申请，然后再撤回，其目的是让专利权人在将其专利适用于新系统之前，有机会对新的 UPC 的运作有更多的信心和了解。

### 了解更多

因此，该判决澄清道，就 UPCA 第 83 条而言，“诉讼”是指在过渡政权期间向国家法院提起的诉讼。

品诚梅森律师事务所专利专家萨拉·约翰逊（Sarah Johnson）表示：“这可能会为 UPC 的诉讼增多打开大门，因

为在 2023 年 6 月 1 日 UPC 运行之前，就某一特定专利提起国家诉讼的专利权人可以根据 UPCA 第 83 条第 (4) 款撤回退出选择，并在 UPC 中执行该专利，即使之前的国家诉讼仍在进行中。”

她说：“然而，如果在选择退出登记后和 UPC 运行后启动了国家诉讼，那么专利权人不能撤回他们的退出选择，必须继续在国家法院开展诉讼。”

(编译自 [pinsentmasons.com](https://pinsentmasons.com))

## 松下与 OPPO 的和解未最终达成：松下仍希望获得 FRAND 禁令

**背景：**11 月 22 日，统一专利法院 (UPC) 曼海姆地方分院 (LD) 出人意料地在松下诉 OPPO 案中下达了禁令，这是一起曾经看似偃旗息鼓的标准必要专利 (SEP) 案件。这是法院首次因公平、合理和非歧视 (FRAND) 的积极抗辩而下达的 SEP 禁令。

**新消息：**在禁令下达数小时后，曼海姆地方分院的主审法官彼得·托赫特曼 (Peter Tochtermann) 发布了一项命令，驳回了 OPPO 提出的旨在推迟宣布裁决的动议。法院已于 11 月 4 日告知律师，会于 11 月 22 日作出判决 (事实也确实如此)。而当 OPPO 请求中止审理时，判决书已经由至少三位法官中的大多数签署，也有可能由第四位法官签署。

**直接影响：**松下在 11 月 18 日或之后以直接沟通的方式反对 OPPO 的中止动议，这表明尽管双方在和解上达成了理念上的一致，从而导致 10 月底达成中止英国 FRAND 诉讼程序的协议，但这些天来双方之间的分歧足以让松下倾向于判决。松下肯定有理由以这种方式继续向 OPPO 施压。

### **更广泛的影响**

在松下诉小米案中，法院并没有开庭审理，也没有作出判决。但是，据了解，中国国家知识产权局（CNIPA）的网站并没有提供任何关于 OPPO 或小米正式撤回松下专利无效请求的信息。该网站上最后一次听证会的日期是 11 月 18 日，预计将于 12 月 5 日举行有关 CN101809911 号专利的口头听证会。因此，在这些当事人之间也可能还有一些问题有待解决。

### **时间轴**

10 月 3 日：小米在英国赢得针对松下的上诉，被认为有权获得临时许可。至此，该纠纷中唯一需要解决的就是 FRAND 费率问题，英国的 FRAND 审判将于当月晚些时候进行。但 OPPO 并未表示将根据英国司法机构制定的全球条款达成协议，因此临时许可决定对其完全不适用。

10 月 8 日：曼海姆地方分院开始对松下诉小米和松下诉 OPPO 案（涉及相同专利）进行合并技术听证。在法庭介绍了合议庭并初步解释了这两起案件的意义后，松下和小米的

律师均请求中止该案的审理。主审法官托赫特曼犹豫再三后同意了这一请求，并对在法院已为审判做好准备的情况下，中止审理的动议是否及时提出了质疑。

10月9日：地方分院听取松下和OPPO的FRAND辩论。听证会结束后，法院定于当地时间2024年12月6日上午10点作出裁决，但已告知双方也可提前两周作出裁决。换句话说，根据法院当时的计划，12月6日是最保守的日期，而不是最早的日期。法院承诺，如果时间提前，会提前通知他们预定的公告时间。

10月25日：在原定的松下诉小米和OPPO的FRAND听证会前的最后一个工作日，英格兰和威尔士高等法院（EWHC）的理查德·米德（Richard Meade）法官首先中止了小米案，然后又中止了OPPO案，这是基于双方表示达成主要和解的联合动议。很明显，当事人之间还没有敲定所有细节，但它们在理念上就平息这些争议的主要条款达成了一致。基于如此漫长的“FRAND”审判将是对法院和当事人资源的浪费。

10月26日：松下的律师向地方分院和OPPO的律师发送电子邮件。邮件内容不得而知。从时间上看，地方分院被告知英国FRAND听证会日期已被取消。

11月4日：主审法官托赫特曼教授向各方发送电子邮件，通知他们公告日期提前至11月22日。根据最新的命令，在

通知新的裁决日期时，双方尚未就和解事宜向法院发送任何进一步的沟通。此外，松下的律师在同一天早些时候与法院和 **OPPO** 的律师进行了一些沟通，但由于删节的原因，沟通内容不得而知，只是从命令中可以看出，没有提到松下是否仍然对本案的裁决感兴趣。一个合理但并非绝对可靠的推断是，法院被告知双方正在努力达成和解，但尚未完全达成。

11月18日：松下和 **OPPO** 之间有一些沟通，其中 **OPPO** 提出了一项联合协议，请求中止诉讼，松下则拒绝了这一请求。11月18日发生了其他事情。在接下来的三天里，双方都不会再向法院提出任何进一步的沟通。

11月19日：主审法官托赫特曼于欧洲中部时间下午 5:35 以电子方式签署（公开版）判决书。博伊彻（**Boettcher**）法官于当天下午 7:11 签字，技术合格法官洛伊布纳（**Loibner**）于晚上 9:19 签字。至此，多数票获得通过。

11月21日，上午 10:01 布林克曼（**Brinkman**）法官签字。他在形成多数意见的三位德国法官签字两天后才签字。下午 2 时 53 分，一名书记员也在裁决书上签了字。

下午，因此在法院获得所有（或至少所有法官）签名后至少几个小时后，**OPPO** 的律师提出（松下根据双方之间的沟通提出反对）中止这些诉讼程序的动议（包括撤销和 **FRAND** 反诉程序）并撤销 11 月 22 日的裁决日期，或者作为后备方案将裁决日期从 11 月 22 日推迟至稍后日期，但不

得早于 12 月 6 日（10 月 9 日口头听证会结束时确定的临时裁决日期）。

11 月 21 日上午稍微时刻，判决书出现在法院网站上。该判决没有提及 **OPPO** 的动议，因为它不可能提及：在最后一刻提出动议之前，所有四位法官都已签署了该禁令。发布公告的事实构成了对该动议的默示否认。

即判决书公布约 12 小时后，主审法官托赫特曼教授以法官兼报告员的身份，以电子方式命令驳回了 **OPPO** 中止诉讼的动议。显然，该命令随后立即上传到法院网站。

### 驳回理由

驳回中止动议的命令提到了中止诉讼的两个不同的法定理由。

UPC 的《程序规则》（RoP）第 295（d）条涉及双方的共同约定。这里的情况显然不是这样。

《程序规则》第 295 条第（m）款是一个总括条款，允许“在适当司法需要的任何其他情况下”中止诉讼。该命令的编辑版本没有透露 **OPPO** 以什么为依据，认为法院应该在松下反对的情况下中止诉讼程序。到目前为止，最有可能的理由是 **OPPO** 告诉该法院，双方接近达成和解。法院的命令指出松下有权获得裁决，并责备 **OPPO**“直到最后一秒”才告知其是否应该作出判决。

不难想象，UPC 合议庭或其多数法官非常珍惜进入新司

法机构首次对 FRAND 积极抗辩进行裁决的机会。ipfray 对其管辖营销持怀疑态度。尽管如此，根据法官兼报告员对驳回动议的解释，OPPO 提出的中止动议注定要失败。

(编译自 ipfray.com)

## ITC 法官的初步裁定：联想暂时可避免因两款爱立信非 SEP 而被美国禁止进口

背景：爱立信与联想之间的诉讼在巴西、哥伦比亚、英国、美国地区法院和美国国际贸易委员会（USITC，或简称 ITC）等多个司法管辖区中悬而未决，ITC 是一家拥有准司法权的贸易机构。上个月，美国联邦巡回上诉法院恢复了联想针对爱立信在拉丁美洲实施专利的禁诉令（*antisuit injunction*）申请。

最新消息：11 月 18 日，美国国际贸易委员会行政法官卡梅伦·埃利奥特（Cameron Elliot）对爱立信发起的三项调查中的一项作出了初步裁定。在涉及非标准必要专利的调查中，有两项专利进入了庭审阶段，行政法官埃利奥特裁定其中一项主张无效。但其中一项专利被认定为侵权。

直接影响：爱立信肯定会申请复审，特别是对行政法官认为被侵权专利的有效性进行复审。联想有可能会提出有条件的复审申请，要求委员会在相关专利被恢复的情况下审查侵权认定。无论委员会作出什么决定，都可以向联邦巡回法

院提出上诉。

更广泛的影响：由于今年已经进行了几场审判，涉及这些当事人的其他案件的初步裁决即将出炉。一般来说，ITC被认为是一个很难胜诉的场所，但其回报是美国的进口禁令，这给专利权人带来了相当大的筹码，这取决于是否可以绕过基础专利。爱立信与联想的 ITC 纠纷中重要的一起涉及四项 SEP，ITC 工作人员认为这四项 SEP 有效且侵权。

(编译自 ipfray.com)

## 尽管药品定价影响仍然存在，但《PREVAIL 法案》在美参议院通过

为了给那些有顾虑的人更多的时间考虑，在《促进和尊重具有经济活力的美国创新领导力法案》（“《PREVAIL 法案》”）的审定（markup）工作推迟一周后——在此之前审定听证会已被推迟过几次——该法案已经从参议院司法委员会转到参议院进行全面投票。目前，该法案以 11 票赞成 10 票反对获得通过。

虽然仍然有一部分参议员继续对《PREVAIL 法案》影响患者权益团体和仿制药/生物仿制药公司在专利审判和上诉委员会（PTAB）挑战专利的能力表示担忧——这可能会使药品价格居高不下——但在他们之中有足够多的人同意投赞成票，不过，前提是承诺在议会对该法案投赞成票之前，他们

将推动进一步的修改。

参议员艾米·克洛布查尔 (Amy Klobuchar)、理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 和彼得·韦尔奇 (Peter Welch) 都表示，他们对《PREVAIL 法案》的资格要求对第三方权益倡导团体挑战药物专利的能力造成的影响持保留意见。

该法案部分规定了 PTAB 挑战者的资格——具体来说，他们必须在提交 PTAB 质疑之前已经被起诉或受到专利侵权诉讼的威胁——并通过“禁止任何为 PTAB 质疑提供资金支持的实体提出自己的质疑”来限制针对同一专利的多重申请。

参议院司法委员会知识产权分委员会主席、参议员克里斯·库恩斯 (Chris Coons) 通过一项管理人修正案解决了这些问题，他表示，该修正案将“确保仿制药公司和患者权益倡导团体明确地继续向 PTAB 提出药物专利质疑”。库恩斯称，该修正案对非营利组织的定义将确保此类组织仍然能够挑战专利。不过，该措辞仍然禁止个人患者对专利提出质疑，尽管个人不太可能提出多方复审 (IPR)。

该修正案以口头投票方式获得通过。

尽管该法案通过管理人修正案进行了修改，但参议员乔什·霍利 (Josh Hawley) 仍然对该法案投了反对票，他解释称，他“就 (该法案) 对仿制药价格的影响仍然深感担忧”。他补充道：“我不能支持会增加数百万美国人医药成本的法案。”他还指出，患者权益倡导团体一直反对该法案和经理人

修正案。

电子前沿基金会 (EFF)、无障碍药品协会 (Association for Accessible Medicines)、药品获取与知识倡议组织 (I-MAK)、Generation Patient、R 街研究所 (R Street Institute) 和公共利益研究组织 (PIRG) 是公开反对《PREVAIL 法案》呼声最高的一些团体。9 月 18 日, 在引入管理者修正案之前, 一封反对该法案和《专利资格恢复法案》(PERA, 目前已撤回审议) 的联名信函称, 《PREVAIL 法案》“严重损害了公民通过挑战专利来促进竞争的能力”, 因为公众没有在联邦法院提起诉讼的资格。“PTAB 是我们要求美国专利商标局 (USPTO) 重新考虑专利有效性的唯一途径。然而, 当无效专利继续阻碍仿制药和生物仿制药的竞争时, 公众却首当其冲地承担了共付额、免赔额和保险费等医药成本。

药品定价倡导组织 Patients For Affordable Drugs Now 执行董事梅里斯·贝西 (Merith Basey) 在一份声明中表示, 该管理人修正案还远远不够。“虽然委员会对立法所作的修改试图解决人们关注的问题, 但这些修正案在弥补该法案的根本缺陷方面几乎是杯水车薪。我们相信这就是为什么今天投赞成票的几位参议员没有承诺在参议院支持该法案的原因。”

尽管围绕该法案的担忧主要集中在药品专利上, 但库恩斯指出, PTAB 的所有主要用户都是大型科技公司, 他表示: “几年前, 三星、苹果、谷歌、英特尔和微软的申请占有所有

PTAB 申请的 80%，85% 的诉讼被告将其作为重复路径，而不是所有替代路径。”

德克萨斯州共和党参议员特德·克鲁兹（Ted Cruz）对该法案缺乏将 PTAB 对小型发明人和初创企业的影响降至最低的机制表示了另一种担忧。克鲁兹提出了一项修正案，该修正案要求小型发明人（修正案定义为员工人数少于 500 人且年总收入低于约 2400 万美元的发明人或公司）同意参与 PTAB 程序。克鲁兹举例称，德克萨斯州的一位发明人为一种检测有毒气体泄漏的方法申请了专利，但该专利却在 PTAB 被“一家大公司”宣布为无效。库恩斯、汤姆·提利斯（Thom Tillis）和其他人对 2400 万美元的门槛上限提出了异议，并敦促委员会成员投反对票以推进该法案，但他们向克鲁兹承诺将在现场与他合作解决这些问题。克鲁兹的修正案最终以 14 票对 6 票的结果未获通过。

参议员查克·格拉斯利（Chuck Grassley）也曾计划提出一些修正案，但最终他选择不这样做，并投票反对将该法案提交至议会。

美国发明人乔什·马龙（Josh Malone）在发给媒体 IPWatchdog 的一份声明中对委员会拒绝克鲁兹的修正案一事作出了评论，他表示，这次投票暴露了库恩斯和提利斯对发明人的敌意：

“在对保护发明人权利的赞成或反对投票中，参议员库恩

斯和提利斯说服了他们在委员会的同事投反对票，这暴露了他们为保护大型科技公司和大型制药公司的利益而延续 PTAB 程序的议程。克鲁兹带领 6 名共和党人进行唱名投票以支持发明人，并揭露库恩斯和提利斯敌视发明人利益的行为为立法过程带来了新的透明度。”

但创新促进委员会 (C4IP) 在其发表的一份声明中表示，该法案将使小发明人受益。C4IP 声明称：

“《PREVAIL 法案》对 PATB 进行了改革，以消除重复程序——这不公平地使被指控侵权的企业巨头从中受益——并通过要求各方在一份申请中而不是多次提出任何反对专利的论点来保护发明人对其专利‘确权’ (quiet title) 的权利。这些改革将保护小企业免受掠夺性侵权大公司的侵害。”

另一个名为专利改革联盟 (UFPR) 的组织自称为“一个由不同美国企业组成的广泛联盟，倡导建立一项提高专利质量、推进有意义的创新并保护合法美国企业免受专利诉讼滥用的专利制度”，该组织发表声明称“该法案一旦通过，将取消 2011 年《美国发明法案》 (AIA) 的基本条款，这实际上有效地终止了美国企业寻求一种具有成本效益且高效的程序来评估无效专利的选择”。该声明还补充道：

“今天的听证会表明，《PREVAIL 法案》仍然是一项错综复杂、漏洞百出且具有破坏性的立法。我们深感失望的是，参议院司法委员会‘一票之差’的多数成员选择了破坏一个有

效且具有成本效益的程序来处理无效专利，这些专利将被用来打击美国企业。《PREVAIL 法案》将对美国经济的诸多方面产生负面影响，包括制造业、零售、餐饮业、药品价格等。像《PREVAIL 法案》这样糟糕的法案减少了对高质量专利的激励，使专利诉讼滥用更容易猖獗。现在是参议院重新调整关注重点并保护美国企业免受轻率诉讼的时候了，参议院首先应该优先考虑那些促进高质量专利颁发的政策。”

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

## 欧洲专利局与英国知识产权联合会新任主席进行会谈

欧洲专利局 (EPO) 负责专利授予程序的副局长史蒂夫·罗文 (Steve Rowan) 最近率领该机构的代表团与英国知识产权联合会 (IP Federation) 新任主席艾德里安·豪斯 (Adrian Howes) 举行了双边会议。一个多世纪以来，知识产权联合会一直代表着英国工业界对专利的观点，该组织包括来自英国各行各业的约 40 家成员企业。此次会议为重申承诺并分享关于关键战略优先事项的观点提供了一次宝贵的机会。

EPO 向知识产权联合会介绍了关于统一专利制度的进展情况，强调了在欧盟开展业务的英国公司如何从该制度的简化流程和成本节约的好处中受益。尽管英国没有加入统一专利制度，但讨论强调了该制度对在欧盟境内运营的企业的影响。

显著优势。知识产权联合会对此作出了积极的回应，确认了统一专利受到了在欧洲各地经营的英国企业的欢迎。知识产权联合会的成员企业表示认识到该制度在提高效率并减轻英国企业在欧洲市场经营的负担方面的潜力。

谈到 EPO 的 2024 年质量行动计划，讨论的重点是提高专利质量和透明度的新措施。该机构提供了有关统一审查实践、最新审查员培训以及引入质量仪表板的最新信息，该仪表板介绍了关键绩效指标，并且每季度都会更新一次。

这些措施反映了 EPO 在整个专利授权过程中保持高标准和高透明度的承诺。知识产权联合会对这些举措表示了赞赏，赞扬该机构为提高审查和异议处理的及时性所作出的努力。他们还特别称赞了 EPO 对用户意见的承诺。

数字化转型是会议讨论的另一个关键战略主题。其重点在于为改善用户体验而对“**MyEPO 专利产品组合**”（**MyEPO Portfolio**）进行的更新。双方都对数字服务的持续发展表达了热情，其目标是进一步使所有专利申请人和用户都从中受益。知识产权联合会特别表达了对 **MyEPO 专利产品组合** 持续改进的赞赏，承认其在改善专利律师和审查员之间的互动方面的作用，这最终简化了企业的专利流程。

讨论还涉及人工智能在改进专利申请流程中的作用。EPO 强调了其致力于负责任地使用人工智能来支持审查员提供高质量专利的承诺。知识产权联合会对该机构在人工智

能方面的做法表示欢迎，并指出该技术在提高专利申请流程的效率、准确性和一致性方面具有大好的发展前景。他们还肯定了坚持以人为本的人工智能方法、确保审查员得到支持同时保持 **EPO** 授予高质量专利的重要性。

会议结束时，双方都表示将坚定地致力于继续对话并深化 **EPO** 与英国专利界之间的合作，以及推动创新向前发展的共同愿景。

### 知识产权联合会主席回顾与 **EPO** 的合作和重要进展

会后，**EPO** 借此机会对豪斯进行了采访。在采访中，豪斯对该机构的许多举措表示了赞赏，尤其是 **MyEPO** 专利产品组合服务。他强调，这项服务得到了高度评价，“用户的意见塑造了最终的产品。这种合作方式值得称赞。”

豪斯还对统一专利给予了积极的评价，他评论道：“一段时间以来，我们一直对此持乐观的态度。”这反映了他对该制度使英国企业在欧洲受益的潜力充满信心，并指出了 **EPO** 正在开展的工作侧重于帮助改进统一专利法院的管理系统。

关于专利质量，豪斯指出，“近年来，审查和异议处理的及时性有了明显改善”，他强调了保持这种做法的重要性，并肯定了 **EPO** 为保持和提高专利制度的质量而所作的不懈努力和 innovation，包括对人工智能的使用。

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

## UPC 可以对其运作前 5 年内发生的专利侵权行为作出损害赔偿裁决

统一专利法院（Unified Patent Court, UPC）慕尼黑地方分院确认，该法院可以对其开始运作之日前五年内发生的专利侵权行为作出损害赔偿裁决。

品诚梅森律师事务所的专利诉讼专家表示，该判决是 UPC 的最新裁决，将受到专利权人的欢迎——不仅在本案争议的生命科学领域，而且在其他行业也是如此。

慕尼黑地方分院在支持美国医疗技术公司爱德华兹生命科学公司（Edwards）关于竞争对手 Meril 公司的经导管心脏瓣膜侵犯了其一项欧洲专利的诉讼请求时处理了损害赔偿问题，该专利保护的是“由人工瓣膜和输送导管组成的系统”。

慕尼黑地方分院发布了有利于爱德华兹的禁令，该禁令适用于 UPC 18 个参与国中的 Meril 所在的 16 个国家。Meril 公司被勒令停止进一步侵权行为，召回并销毁侵权商品，并向爱德华兹公司支付 66 万欧元的初步赔偿金。在 Meril 公司提出公共利益的论据后，禁令作出了一个例外规定，使某些在判决日（11 月 15 日）已计划植入患者体内的 Meril 器械得以继续供应。

品诚梅森律师事务所的阿拉斯戴尔·麦克唐纳（Alasdair McDonald）称：“慕尼黑地方分院认为，可以就 UPC 开始运

行之前的行为寻求救济，这意味着专利权人现在可以就已经持续多年的侵权行为提出索赔，但如果认为在单个国家提起诉讼成本效益不高，则可以只在 UPC 诉讼中提出索赔。这可能会使 UPC 接受更多的诉讼”。

同样来自品诚梅森律师事务所的莎拉·泰勒（Sarah Taylor）补充道：“法院愿意将某些设备从禁令范围中划出，这表明法院愿意找到灵活务实的解决方案，在保护专利持有人权利的同时确保患者安全至上。”

### 了解更多

UPC 于 2023 年 6 月 1 日开始运作。它对与统一专利以及未“选择退出”统一专利法院管辖范围的传统欧洲专利的侵权和有效性有关的争议拥有专属管辖权。UPC 由初审法院和上诉法院组成，初审法院分为地方、地区和中央分院。关于欧盟法律事务的解释，可以参考欧洲法院。UPC 系统仅对欧盟成员国开放，罗马尼亚于 2024 年 9 月 1 日成为第 18 个参与国。

在慕尼黑地方分院的庭审中，Meril 公司提出的理由之一是，UPC 对 2023 年 6 月 1 日其生效日期之前实施的侵权行为没有管辖权。然而，法院援引《UPC 协议》（UPCA）第 3(c) 条和第 32(1)(a) 条的规定驳回了这一论点，《UPC 协议》是使 UPC 生效的国际条约，欧盟国家必须批准该协议才能加入 UPC 体系。

慕尼黑地方分院表示：“UPC 和成员国法院对欧洲专利的并行管辖权将在临时阶段结束后终止。随后，UPC 将对所有欧洲专利拥有专属管辖权。成员国法院将不再拥有这方面的管辖权。如果 Meril 的论点被接受，这将意味着任何法院，无论是 UPC 法院还是成员国法院，都无权对 2023 年 6 月 1 日之前实施的侵权行为的损害赔偿请求进行裁决。即使考虑到诉讼时效，这也是不可行的。因为只有被告及时提出的情况下，才适用诉讼时效。”

在本案中，爱德华兹公司最初申请的禁令适用于 16 个 UPC 国家——即罗马尼亚加入 UPC 之前参与 UPC 体系的 17 个国家中的 16 个。爱德华兹公司特别将马耳他排除在禁令范围之外，因为该专利并未在该国生效。但是，爱德华兹公司随后询问是否可以修改其诉讼请求，将罗马尼亚纳入禁令范围。慕尼黑地方分院驳回了该申请。

慕尼黑地方分院称，爱德华兹公司本应在 9 月 24 日口头听证之前提出修改请求，但它未能证明已在罗马尼亚支付了专利续展费，也未能证明专利在罗马尼亚有效。

麦克唐纳表示：“对于未来希望在 UPC 的侵权或撤销程序中补充管辖权请求的当事人来说，他们应确保尽快这样做——例如，如果爱尔兰之后批准了 UPC，则应在批准后尽快请求添加爱尔兰——作为侵权程序的一部分，专利权人还应确保专利在相关国家的在线登记簿上显示有效。”

慕尼黑地方分院驳回了 Meril 公司的论点，即以一种导管实施例未在德国销售为理由，应将德国排除在禁令范围之外。但法院认为，只要证明至少有一个 UPC 参与国存在实际或即将发生的侵权行为，就可以在所有缔约成员国实施禁令救济。

Meril 公司认为爱德华兹公司要求的救济不相称——该公司声称严重心脏病患者面临的风险意味着公共利益根本不允颁发禁令，但这一论点基本上没有成功。法院驳回了这一论点，但确认根据 UPCA 的规定，第三方利益（如公共利益）可以作为裁定禁令救济的考虑因素。

慕尼黑分院认为，在考虑这些利益时，UPC 将考虑被控侵权人向专利持有人寻求许可或启动强制许可程序的可能性，如果被控侵权人已启动此类程序，法院将考虑这方面的任何决定。

考虑到这一点，法院认为 Meril 公司已经向德国联邦专利法院申请了强制许可。Meril 之所以没有获得强制许可，是因为它被认为是“非自愿的被许可人”，因为它没有为获得强制许可做出足够的努力，例如没有满足爱德华兹公司提出的获取样品和文件的合理要求。此外，在许可谈判期间，Meril 公司提出支付 10 万欧元。法院认为，考虑到侵权诉讼的价值估计为 800 万欧元，而一台设备的市场价值为“五位数”，这一数额是不够的，也是不合理的。

在此基础上，慕尼黑地方分院认为，公共利益只适用于“直径超过 30 毫米的瓣环假体”。法院进而承认，只有 Meril 公司出售此类产品，而且出于患者健康的考虑，“公众对 Meril 公司的 XL 大小瓣膜假体有明确而迫切的需求”，法院认定，即使一方可能被视为非自愿的被许可人，但患者无法影响该方的行为，因此在此类案件中仍必须考虑公共利益，以确保患者不会因无法获得产品而面临严重后果。

此案是爱德华兹公司与 Meril 公司就心脏瓣膜置换权长期争议的一部分。德国、荷兰和英国等国家的法院都参与了这一诉讼。今年早些时候，Meril 曾向 UPC 申请撤销与本案有关的爱德华兹专利，但未获批准。

（编译自 [pinsentmasons.com](http://pinsentmasons.com)）

## UPC 米兰地方分院批准倍耐力在 EICMA 车展上对竞争对手的轮胎制造商采取两次单方面扣押行动

新消息：2024 年 11 月 5 日，UPC 的米兰地方分院（LD）又在一个名为意大利米兰国际两轮车展览会（EICMA）的大型摩托车贸易展上同意意大利轮胎巨头倍耐力（Pirelli）的请求，发出了两起针对中国竞争对手的单方扣押令。这些命令显然是米兰分院发出的首批此类命令。媒体 ip fray 已经看到了这些命令，但截至本文撰写之时它们尚未在 UPC 网站上公布。

直接影响：扣押令被迅速执行。目前尚不清楚这些中国公司是否真的在欧洲销售这些轮胎。目前的正常程序是由倍耐力提起进一步诉讼，并在诉讼中对被告进行听证。

更广泛的影响：这两份扣押裁决由不同的法官作出，虽然是分别撰写的（而不是复制粘贴），但在结果和推理方面是一致的。

2024年11月5日，主审法官皮埃尔路易吉·佩罗蒂（Pierluigi Perrotti）作为独任法官，根据倍耐力轮胎股份公司（意大利米兰）的要求，对元兴橡胶有限公司（中国四川）和中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会就EP35190207（“摩托车轮胎”）发布了第59754/2024号扣押令。第二被告在世界领先的摩托车（和摩托车配件）交易会之一——每年在米兰举行的EICMA上为多家中国公司组织了贸易展。

同一天，法官阿莉玛·扎娜（Alima Zana）批准了倍耐力就EP2519412（“摩托车轮胎和一对摩托车轮胎”）对中国天津市Kingtyre集团有限公司及其德国子公司Kingtyre Deutschland发出的扣押令。

在最初的单方申请中，倍耐力的律师们要求颁布禁止令（销售禁令），并在EICMA展会上扣押涉嫌侵权的产品。然而，两位法官都向他们提出了一个选项：维持一般禁令的请求，在这种情况下，必须给予非动议方陈述意见的机会，或者将救济请求的范围缩小到只在展会上扣押物品，在这种

情况下，考虑到紧迫性，可以在不听取另一方意见的情况下作出裁决。

倍耐力公司选择了后者（主审法官佩罗蒂在判决书中明确指出了这一点，但据悉在扎娜法官审理的案件中也发生了同样的情况），并最终获得批准。这有时间敏感的考虑，他们甚至可能没有在 **UPC** 地区进行任何侵权销售的证据。

（编译自 [ipfray.com](http://ipfray.com)）