

# 知识产权海外风险 预警专刊

2025年1月·总第69期

中国保护知识产权网

# 目 录

国际组织 .....	5
2023 年五大知识产权局统计报告出炉 .....	5
世界知识产权组织批准巴西国家工业产权局有关国家知识产权战略的提案 .....	5
欧洲专利局研究：知识产权使欧洲企业拥有领先优势 .....	6
国际商标协会提交关于人脸图像可注册为欧盟商标的法庭之友简报 .....	7
IFPI：流媒体翻录叠加生成式人工智能成为主要的盗版威胁 .....	8
知识产权法为海湾阿拉伯国家合作委员会成员国的时装业提供保护 .....	10
美国 .....	13
美国最高法院的 Edwards 诉 Meril 案：验证 Hatch-Waxman 安全港的范围 .....	13
美国联邦巡回法院：专利必须声明活性成分才能列入橙皮书 .....	14
美国联邦法院判定美容公司的“仿冒”睫毛膏产品胜诉 .....	15
美国专利商标局与美国宇航局合作支持技术转让和商业化 .....	17
USPTO 发布人工智能战略：人工智能专利申请激增 33% .....	18
美国商标申请变化和费用增长在即 .....	19
美国专利商标局提高专利和商标费用 .....	20
两家中国医疗器械制造商在美国就长达六年的脉搏血氧仪诉讼达成和解 .....	21
SDNY 命令重申了 DMCA 对于新闻机构在人工智能时代享有法律追索权的可能性 .....	22
DMCA 新豁免规定使麦当劳的冰淇淋机得以维修 .....	23
PTAB 达 70% 专利主张无效率令人持续担忧 .....	24
欧盟 .....	26
欧洲占 28% 的 5G 标准必要专利份额 .....	26

欧洲反欺诈办公室和欧盟知识产权局联手打击假冒建筑材料 .....	27
华为赢得统一专利法院针对 Netgear 公司的 WiFi 6 的禁令 .....	28
华为从慕尼黑第一地区法院获得反禁诉令 .....	28
Netgear 与华为就 WiFi 6 标准必要专利纠纷达成和解 .....	29
诺基亚计划在 6G 领域发挥关键作用 .....	30
Netgear 遵守 UPC 和德国法院的反禁诉令 试图通过临时许可阻挠华为的专利实施 .....	30
法国 CSPLA 报告强调人工智能监管：聚焦透明度和版权合规性 .....	31
有关比利时和统一专利法院查扣措施的比较分析 .....	32
布鲁塞尔企业法庭澄清了 SPC 生产豁免要求 .....	35
<b>英国 .....</b>	<b>36</b>
英国就使创意产业和人工智能开发者明确版权法的新提案征询公众意见 .....	36
英国最高法院就 SkyKick 起诉 Sky 一案作出裁决 .....	38
<b>印度 .....</b>	<b>40</b>
在印度注册声音商标的流程 .....	40
德里高等法院在两起奢侈品案件中明确区分了定制和侵权行为 .....	41
<b>加拿大 .....</b>	<b>43</b>
加拿大知识产权局将对随机选择的商标注册启动撤销程序 .....	43
5 家主流的加拿大媒体公司起诉 OpenAI 构成了数据抓取和版权侵权行为 .....	45
<b>澳大利亚 .....</b>	<b>48</b>
新报告揭示了澳大利亚在计算机实施的发明专利申请方面的优势 .....	48
澳大利亚咖啡品牌在具有里程碑意义的商标案中击败全球巨头 .....	49
<b>其他 .....</b>	<b>50</b>

韩国知识产权局报告：LG 电子人工智能机器人专利申请全球第一 .....	50
2025 年颁布的韩国《商标法》主要修改内容 .....	51
阿联酋知识产权注册量大幅增长 .....	52
如何在柬埔寨为植物新品种提供保护 .....	52
有关土耳其专利商标局是否可维护驰名商标的争端 .....	54
日本新药公司誓言在美国药品纠纷中继续抗争 .....	54
地理标志为科特迪瓦的本土产品开辟了新的发展前景 .....	55
智利国家工业产权局举办技术与创新支持中心全国会议 .....	56
如何在墨西哥加快专利的审查流程 .....	56
萨尔瓦多全新知识产权法即将生效 .....	60
APEX——亚马逊的专利纠纷解决方案 .....	61
苹果公司在新加坡针对 Wapples 商标注册的异议失败 .....	62
巴西：标语作为商标保护的新视角 .....	64
人工智能发现的药物比其他药物面临更多知识产权风险 .....	65

# 国际组织

## 2023 年五大知识产权局统计报告出炉

截至 2022 年底，全球 1720 万件有效专利中有 91% 在 IP5 的司法管辖区之一内有效。

根据 2024 年 12 月 20 日在五大知识产权局(IP5) 网站上发布的最新《IP5 统计报告》，截至 2022 年底，全球 1720 万件有效专利中有 91% 在 IP5 的司法管辖区之一内有效。这清楚地表明了五大机构所发挥的突出作用。该报告是欧洲专利局 (EPO)、日本专利局 (JPO)、韩国知识产权局 (KIPO)、中国国家知识产权局 (CNIPA) 和美国专利商标局 (USPTO) 发布的专利统计数据的年度汇编。

### 截至 2022 年的全球专利申请活动

2022 年，全球共有了 350 万件专利申请，包括国家、地区的直接申请或国际阶段的《专利合作条约》(PCT) 申请，其中的 93% 来自五大机构。

2022 年，全球 77% 的专利申请是作为国家直接申请提交的。通过 PCT 提交的申请比例同比增长了 1 个百分点。

### 2023 年 IP5 的专利申请活动

2023 年，五大机构共计受理了 300 万件专利申请。IP5 在 2023 年总共授予了超过 170 万件专利。

2023 年 EPO 的专利需求有所增长。该机构去年共受理了约 199275 件欧洲专利申请，比 2022 年的数量高出 2.9%。

对 EPO 来说，2023 年是值得关注的一年，也是《欧洲专利公约》(EPC) 颁布的 50 周年。统一专利和统一专利法院 (UPC) 于 2023 年 6 月启动。该机构推出了专利和技术观察站和旨在纳入大学课程的模块化知识产权教育框架 (MIPEF)，还推出了一个新的 EPO 网站。该机构在增强环境可持续性发展方面取得了重大进展。它重新关注到专利质量，并继续强化其环境、组织、金融和社会影响举措，以最大限度地发挥其对社会的积极影响。

2023 年《IP5 统计报告》包括五大知识产权主管机构的发展情况、专利授权程序异同的详细介绍，以及来自世界知识产权组织 (WIPO) 和全球专利机构的全面的全球数据。今年，EPO 还邀请读者通过读者调查提出他们的意见，以更好地根据读者的需求调整相关文件。

自 2007 年以来，五大机构一直进行着合作，通过提供联合产品和服务来提高全球专利制度的效率和质量。

EPO 将于 2025 年 3 月发布其 2024 年统计数据 (《2024 年专利指数报告》)。

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

## 世界知识产权组织批准巴西国家工业产权局有关国家知识产权战略的提案

世界知识产权组织 (WIPO) 发展与知识产权委员会 (CDIP) 第三十三届会议在瑞士日内瓦批准了由巴西国家工业产权局 (INPI) 提交的项目提案。这个项目有两个重点，即整合现有各国



的国家知识产权战略信息，并协助有关各方对国家知识产权战略进行思考和交流经验。



近期，世界知识产权组织（WIPO）发展与知识产权委员会（CDIP）第三十三届会议在瑞士日内瓦批准了由巴西国家工业产权局（INPI）提交的项目提案。

该倡议旨在改善国家知识产权战略的实施。这个项目有两个重点，即整合现有各国的国家知识产权战略信息，并协助有关各方对国家知识产权战略进行思考和交流经验。

从这个意义上来讲，参与方将会制作案例研究报告和相关的材料，以协助国家知识产权战略的制

定、实施、监测和评估工作。此外，该项目还有计划举办各类讲习班和更新 WIPO Lex 数据库，汇编由各成员国提供的公开可用的国家知识产权战略。

该项目提案由 INPI 通过其国际关系协调部门编制而成，并得到了发展、工业、贸易和服务部（MDIC）、外交部（MRE）以及 WIPO 与各成员国的贡献和支持。其目的是扩大发展中国家和欠发达国家管理其国家知识产权战略的能力。

巴西的国家知识产权战略是在 2021 年根据《第 10886 号法令》建立起来的，其目标是确定联邦公共管理机构和实体协调行动的长期方案，以建立起有效和均衡的国家知识产权制度。

同样是在本届的 CDIP 会议上，有关各方还批准了葡语国家关于在使用数字流媒体平台的情况下支持年轻音乐家的提案。

（编译自 [www.gov.br](http://www.gov.br)）

## 欧洲专利局研究：知识产权使欧洲企业拥有领先优势

拥有专利的企业每名员工的平均收入增长了 28.7%，工资增长了 43.3%。



与没有任何注册知识产权的企业相比，拥有至少一项专利、注册商标或外观设计的企业为员工带来更高的收入，并支付更高的工资。

欧洲专利局（EPO）和欧盟知识产权局（EUIPO）近日发布的一项新研究分析了欧盟知识产权与企业

业绩之间的关系。该研究可以证实，与没有知识产权组合的企业相比，拥有知识产权的企业为员工带来的收入更丰厚，创造的就业机会更多，支付的工资也更高。对于中小型企业来说，知识产权所有权与经济效益之间的关系尤为密切。

### 拥有知识产权的企业

拥有专利、商标或外观设计的欧洲企业每名员工的收入比没有知识产权的企业平均高出 23.8%。此外，这些拥有知识产权的企业支付的工资比其他企业平均多出 22.1%。即使在校正了原产国和业务部门等相关因素后，拥有知识产权的大型企业的员工人均收入比没有知识产权的企业高了 16%，而拥

有知识产权的中小型企业享有的溢价比没有拥有知识产权的中小型企业高 44%！然而，只有不到 10% 的中小型企业拥有这三种知识产权中的任何一种或其组合，而在大型企业里，这一比例接近 50%。

研究还显示，拥有知识产权的企业在信息和通信（该行业 14.8% 的企业拥有知识产权）、制造业（14.2%）、供水和废物处理（12.0%）、科学和技术活动（10.7%）以及批发和零售贸易（10.6%）行业中的比例较高。

### 专利和欧洲竞争力

根据这项研究，拥有专利的企业每名员工的平均收入增长了 28.7%，工资增长了 43.3%。

这些研究结果验证了欧洲央行前行长马里奥·德拉吉（Mario Draghi）的报告《欧洲竞争力的未来》中关于通过提高创新的商业化程度来促进欧洲竞争力和经济增长的呼吁。该研究特别表明，专

利和其他知识产权是小型企业成功的重要资产。EPO 致力于通过有针对性的费用减免和返利来帮助小型企业和新加入专利体系的企业。该机构于 2023 年 6 月推出的统一专利也为欧洲专利制度的所有用户降低了成本和复杂性，事实证明，它特别受中小企业的欢迎。

### 研究背景

该研究对来自所有 27 个欧盟成员国的 11.9 万家欧洲企业进行了调查，调查的时间跨度为 10 年（2013 年—2022 年）。分析中考虑的知识产权是在 EPO、EUIPO 和/或欧盟内的国家和地区知识产权局注册的专利、商标和/或外观设计。研究对来自公共知识产权登记册的数据与商业数据库 ORBIS 中的条目进行匹配，例如，该数据库提供了向监管机构报告的年度账目数据。通过这些信息可以得出“员工人均收入”等数值。（编译自 [www.epo.org](http://www.epo.org)）

## 国际商标协会提交关于人脸图像可注册为欧盟商标的法庭之友简报



2025 年 1 月 9 日，国际商标协会（INTA）向欧盟知识产权局（EUIPO）大上诉委员会（GBoA）提交了一份法庭之友简报（第三方意见书），涉及 EUIPO 案件 R 50/2024-2，约翰内斯·亨德里克斯·玛丽亚·斯密特（Johannes Hendricus Maria Smit）向 EUIPO 提交的申请，对由包括名人在内的人物的逼真面部图像组成的标志作为商标的可保护性进行了探讨。

该案涉及将逼真的人脸图像注册为欧盟商标的

问题。根据 2015 年 10 月 23 日提交的第 014711907 号欧盟商标申请，申请人（荷兰著名歌手/演员，在一些欧盟国家很受欢迎）正在寻求注册一副他的面部图像，该图像似乎是以照片的方式对他面部真实外观的“自然”描述。

根据 EUIPO 于 2023 年 12 月 19 日作出的决定，审查员拒绝将照片注册为第 9 类、第 16 类、第 24 类和第 25 类几种商品以及第 35 类和第 41 类服务的图形商标，理由是图像缺乏显著性和描述性。2024 年 1 月 8 日，申请人提起上诉，主要依据是 BoA 的一些先例，这些先例推翻了过去类似的驳回。

根据 2024 年 9 月 26 日的一项决定，EUIPO 第二上诉委员会决定将此上诉提交给 GBoA（通常处理重要和/或极具争议的问题），以解决该机构内部在保护此类标志方面缺乏一致性的问题。特别是，

上诉委员会的决定提到该机构似乎系统性地驳回了注册包含逼真人物面部图像的标志——因为缺乏固有的显著性和/或描述性——而 BoA 最近采取了更灵活的方法。

INTA 在其简报中指出，申请注册照片级真实面部图像本身并不会引起对区分一般商品和服务的能力或显著性、描述性或人格权的担忧。事实上，由包括名人在内的人物逼真面部图像组成的标志本身并没有被排除在商标保护之外。

特别是，当标志是人物肖像（即使是名人肖像），这一事实本身不足以确定该标志缺乏《欧盟商标条例》（EUTMR）第 7 条第（1）款（b）项下的固有显著性和/或第 7 条第（1）款（c）项规定的描述性。确定一个标志是否属于 EUTMR 第 7 条第（1）款（b）项和（c）项规定的任何绝对驳回理由是一项复杂的评估，必须根据相关行业的市场惯例，并考虑到公众的看法可能会随着时间的推移而发生变化，从而将各种因素和案件的所有情况纳入考虑。

在评估由逼真的人物面部图像组成的标志的固有显著性/描述性时，重要的是要考虑到商标保护的對象不是人物的面部或其肖像，而只是该人物的特定逼真图像。由逼真的人物面部图像组成的商标将具有独立于所描绘人物的生命，与由面部绘图组成的商标所发生的事情没有什么不同，例如，著名的

肯德基商标描绘了快餐连锁店的创始人哈兰德·大卫·桑德斯（Harland David Sanders）上校的面部特征。

物理特征可能会随着时间的推移而改变和/或被描绘人物目前的名气这一事实并不一定影响该人物的照片级真实图像作为商标的可注册性。

此外，INTA 在其意见中指出，根据 EUTMR 第 7 条第（3）款，个人的声誉本身不足以证明获得了显著性，因为为此目的所需的是将标志系统地用作商标，而不是将人物的面部用于非商标目的（例如，模特服务商标上描绘的模特走秀）。

#### 关于 INTA

INTA 是一个由品牌所有者和专业人士组成的全球性协会，致力于支持商标和辅助知识产权，以促进消费者信任、经济增长和创新发展，并致力于通过品牌建设更美好的社会。其成员包括近 6000 个组织，代表了来自 181 个国家的 33500 多位个人（商标所有者、专业人士和学者），他们受益于该协会的全球商标资源、政策发展、教育和培训以及国际网络。INTA 成立于 1878 年，总部位于美国纽约，在北京、布鲁塞尔、圣地亚哥、新加坡和华盛顿特区设有办事处，并在安曼、内罗毕和新德里设有代表处。更多信息可访问 INTA 官方网站。

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

## IFPI：流媒体翻录叠加生成式人工智能成为主要的盗版威胁



在过去的几年里，唱片业一直将流媒体翻录服

务视为主要的盗版威胁。该行业声称，在不久的将来，生成式人工智能的兴起将为音乐生态系统带来新的、快速发展的挑战，这会威胁到其长期可持续性。根据全球行业组织国际唱片业协会（IFPI）的说法，流媒体翻录可能正在助长这一次要威胁。

全球唱片业将自己描绘为一个充满活力并有成效的行业，它要么正在与生存危机作斗争，要么正



在为即将到来的下一次危机敲响警钟。

考虑到纳普斯特公司（Napster）及其前身造成的动荡，以及为行业带来利润的专辑形式的消亡，对另一场技术突袭所造成的破坏有所担忧并非完全没有道理。

然而，在经济复苏的背景下，以及考虑到自 2014 年以来令人印象深刻的逐年增长，一个徘徊在边缘的行业形象并不容易推销。

IFPI 当然没有忘记盗版问题，但与视频行业的同行相比，过去两三年是相对平静的。不过，展望未来，也许这只是暴风雨前的宁静。

根据 IFPI 的数据，目前排名第一的盗版威胁是流媒体翻录，而即将到来的威胁则是对生成式人工智能的滥用。不需要正式介绍，IFPI 表示二者已经产生了关联。

### 盗版战争：人工智能的“滥用”

前不久，“数字音乐盗版：新趋势和实用方法”研讨会在保加利亚举行。该研讨会由保加利亚音乐制作人协会（BAMP）主办，IFPI 等协办，会议内容集中在数字调查和证据收集方法的最新趋势上。

出席者包括 IFPI 的高级法律顾问凯瑟琳·劳埃德（Catherine Lloyd）。在随后接受 BTA.bg 采访时，劳埃德指出，滥用人工智能是对该行业的重大威胁。

劳埃德表示：“多年来，唱片公司和艺术家们一直在使用人工智能作为工具来促进创作过程，并在独特而前沿的项目上进行合作。当人工智能被负责任地用于提高人类的艺术性时，它可以带来令人难以置信的创作可能性。”

“然而，生成式人工智能的出现带来了一个新的、快速发展的挑战。如果生成式人工智能开发人员可以在未经许可的情况下在其模型中使用音乐来创建与原创作品直接竞争的复制品或产品，那么这会给音乐生态系统带来根本性问题，并威胁其长期可持续性发展。”

### 担忧的声音

IFPI 的另一个主要担忧是语音克隆的迅速兴起。2023 年，IFPI 在提交给美国贸易代表办公室（USTR）的“恶名市场”年度概述中将“人工智能声音克隆”添加为新类别。

其重点是 Voicify.ai，这是一项由人工智能驱动的服务，使用户能够在 YouTube 上创建现有歌曲的新版本，并配有布鲁诺·马尔斯（Bruno Mars）、阿姆（Eminem）和泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）等明星的克隆声音。USTR 拒绝将该服务纳入其最终报告，2024 年 2 月，IFPI 附属的英国音乐行业集团英国唱片业协会（BPI）威胁要对该服务（现已更名为“Jammable”）采取法律行动。

目前没有进一步消息，该网站仍在运行。2024 年 11 月，丹麦反盗版组织权利联盟（Rights Alliance）迫使语音克隆软件平台 ElevenLabs 删除了大卫·贝特森（David Bateson）的克隆声音。这位英国/丹麦演员在游戏《杀手》中作为 47 号特工配音，有点讽刺的是，特工 47 本身就是克隆人。

### 流媒体翻录和生成式人工智能

对于 IFPI 来说，当前和新出现的盗版威胁如过山车般起伏不定并不新鲜。随着从点对点网络下载基于 MP3 的“实体”音乐曲目的现象逐渐减少，声破天（Spotify）等合法流媒体平台的兴起在很大程度上起到了“推波助澜”的作用，新的敌人已经出现了。

这场战斗漫长、复杂且持续了多年，但最终 YouTube 和音乐行业找到了共同点。如今，YouTube 支付每年价值数十亿美元的费用，使事情可以顺利进行。

然而，可以预见的是，YouTube 这个世界上最大的可公开访问版权音乐的开放存储库现在成为了各种流媒体翻录爱好者的主要素材来源。

这位 IFPI 的高级法律顾问解释道：“除了人工智能之外，流媒体翻录网站仍然是音乐行业盗版的

重大威胁，并已成为非法下载音乐的最常见方式。音乐行业一直在通过法律行动打击流媒体翻录网站，包括阻止访问此类网站。”

### 互联网服务提供商屏蔽和回避公平竞争

目前，世界各地有数十个流媒体翻录平台被互联网服务提供商屏蔽。许多人使用开源翻录软件 youtube-dl 轻松地从 YouTube 载音乐。该平台只有最低限度的反盗版保护，或者根据一些人的说法，实际上根本没有任何保护。

据了解，youtube-dl 的开发者没有面临任何法律诉讼。YouTube 也是如此，虽然它可能像筛子一样容易漏水，但也是一个价值数十亿美元的“筛子”。微软旗下的开发者平台 GitHub 也没有被针对，即使在今天，youtube-dl 仍然可供下载。相反，IFPI 起诉了德国网络托管公司 Uberspace，该公司可以提供 youtube-dl 下载。

11 月，汉堡上诉法院裁定 youtube-dl 的前托管服务提供商败诉，认为其对涉嫌违反 YouTube 版权保护措施的行为负责，尽管 YouTube 并没有参与此案。

劳埃德补充道：“有问题的软件使无数流媒体翻录服务能够从合法的许可平台窃取音乐，并夺走艺

术家和权利人的收入”，并指出今天的流媒体翻录威胁已经成为即将到来的新人工智能威胁的“同谋”。

“通过流媒体翻录网站进行盗版是一个问题——不仅对于将内容下载到其设备的个人用户来说是这样，在人工智能的背景下也是如此，因为这些服务可能被用来获取训练数据和创建改编版本。”

### 谁在控制市场？

IFPI 为何如此担心不难理解。在一个其成员目前占有大部分业务的市场中，限制访问或提供使用音乐作为训练数据的许可可能是其阻止这种前所未有的竞争——它无法从这种竞争中获得任何收入——的唯一机会。

有趣的是，激烈竞争的到来往往会对定价产生抑制作用，因为市场参与者会争夺市场份额。然而，即使人工智能作品不太可能在音乐方面与人类竞争，这也是一个提醒，在当今市场上，无论一首歌是世界级的畅销歌曲还是已经过气的打折商品，消费者实际上都支付了相同的费用。

因此，在没有价格竞争的情况下，对抗人工智能生成音乐海啸的斗争将归结为质量、原创性以及在此以往更多的背景噪音下被看到和听到的能力。

（编译自 torrentfreak.com）

## 知识产权法为海湾阿拉伯国家合作委员会成员国的时装业提供保护



时尚产业是一个充满活力且不断发展的行业，该行业展现出了无穷的创造和创新能力以及文化认同感。在全球范围内，这一行业的价值超过了 2 万亿美元，而海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）的

成员[包括沙特阿拉伯（沙特）、阿拉伯联合酋长国（阿联酋）、卡塔尔、科威特、阿曼和巴林]也早已成为了奢侈时尚、成衣和定制设计的重要枢纽。在经济繁荣、战略投资以及文化多元化等元素的推动下，GCC 地区正在见证着时尚行业的空前增长。然而，在上述发展趋势的背后，人们也应该意识到保护这一行业生命线的关键责任，即知识产权。

那些可用于管理时尚业的知识产权法案不仅只是一部部法律文书，同时更是促进创新、保护创意

活动以及确保设计师、时装公司和投资者经济利益的重要工具。在 GCC 这样一个雄心勃勃且支持全球一体化的地区，知识产权法的执行对于维护时尚生态系统的完整性来讲是至关重要的。

### 时尚界中知识产权的基础

与许多其他行业不同，时尚业严重依赖无形资产。设计师草图中嵌入的创意愿景、面料技术背后的创新或与标志和名称相关的品牌价值都是推动企业获得商业成功的因素。这些元素属于知识产权的各个分支，包括商标、版权、工业品外观设计和商业秘密。这些法律工具中的每一个都在确保创作者和企业的权利能够得到充分保护的过程中发挥着独特且互补的作用。

例如，像香奈儿 (Chanel) 或迪奥 (Dior) 这样的奢侈时装公司会依靠其商标来保护其标志性的徽标和品牌标识。同时，工业品外观设计法确保了人们对于视觉美学创作成果的专有权，例如手袋、鞋类和高级定制作品。从本质上讲，知识产权法已成为为了防止假冒、盗版和未经授权使用的保障措施，上述所有这些问题都是 GCC 地区中那些正处于快速扩张阶段的市場的主要关注点。

### GCC 国家中的知识产权法律格局

GCC 成员国在制定强大的知识产权框架的过程中已经取得了显著进展。这些工作与多份国际协议中的内容是相一致的，例如《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS) 和《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》。虽然每个 GCC 国家的法律都有着细微的差异，但越来越多的区域合作足以进一步协调好知识产权的保护工作。

### 时尚行业中的商标

商标可以将某一个品牌的商品与另一个品牌的商品区分开来。在 GCC 中，商标会受到统一的 GCC 商标法的监管，该法为各成员国提供了一致的标准。时尚品牌会从商标注册程序中受益，这使他们能够

保护自己的标志、品牌名称和符号。

例如，在阿联酋，注册商标可确保获得 10 年的保护期，并且可无限期地进行续展。像迪拜这样的奢侈品中心在时尚零售行业中取得了长足的发展，但它们也成为了假冒商品的目标。对此，相关部门已经采取了严厉的措施来打击商标侵权行为，例如没收假冒产品并对违规者处以巨额的处罚。

在沙特，人们同样重视打击假冒产品的工作，尤其是在其蓬勃发展的奢侈品行业中。当地的设计师和国际品牌应该积极地注册商标，以在这个快速扩张的市場中确保他们的品牌价值。

### 保护时装设计的版权法

版权法可以为原创作品提供保护，这包括时装草图、图案和设计。根据已获得 GCC 国家批准的《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》，原创作品在创作出来后会自动获得版权保护。然而，从执法的角度来看，现在依然存在着挑战，因为时装设计往往会模糊艺术与功能实用性之间的界限。

在阿联酋和卡塔尔等司法管辖区中，人们会鼓励设计师记录和注册他们的作品，以强化他们针对侵权者进行版权执法的能力。对于新出现的设计师而言，尤其是那些身处文化时尚业中的设计师，版权法可以作为其独特创作成果的重要保障。

### 工业品外观设计与时尚的视觉吸引力

工业品外观设计法可用来保护时尚商品的审美和非功能性元素。这些法律与手袋、鞋子、配饰和定制服装等商品息息相关。GCC 的成员国允许人们注册工业品外观设计，通常还会授予长达 10 年的保护期，不过前提是相关的设计必须是新颖且独特的。

像路易威登 (Louis Vuitton)、古驰 (Gucci) 和博柏利 (Burberry) 这种在 GCC 地区运营的国际品牌在积极寻求为他们的工业品外观设计提供保护，以防止出现假冒商品。与此同时，当地的设计师也在越来越多地利用设计权来确保产品的排他性以及

维持市场上的差异化。

### 时尚界中的商业秘密和创新

商业秘密为专有信息提供了另一层的保护，例如独特的制造工艺、面料配方和商业策略。在像 GCC 这样竞争激烈的市场中，创新可以协助人们获得成功，而商业秘密则可帮助时尚企业保持住竞争优势。

### GCC 时尚市场所面临的知识产权执法挑战

虽然 GCC 在知识产权立法领域中取得了值得称道的进展，但目前仍然存在着一些挑战。

**假冒市场：**尽管采取了严格的防假冒措施，但假冒商品仍在继续渗透到各个市场之中，尤其是在电子商务和非正规的零售渠道中。手袋、手表和鞋子等假冒奢侈品会对品牌资产和消费者的信任度构成重大风险。

**缺乏意识：**许多当地的设计师和小企业并不了解他们的知识产权或保障这些权利所需的步骤。因此，创意作品仍然不会受到保护，并且容易遭到滥用。

**执行机制：**知识产权法的执行工作虽然有所改善，但对企业来说仍然可能是较为复杂的、耗时且成本高昂。跨境侵权行为使这个问题进一步复杂化，这需要加强区域合作。

**文化挑战：**在某些 GCC 的市场中，需要平衡现代知识产权框架与传统的文化价值观和做法。然而，这种略微紧张的关系也为植根于文化遗产的创新提供了机遇。

### 增长和提供保护的机会

为了充分发挥出 GCC 时尚行业的潜力，利益相关者必须采取积极主动的知识产权保护做法。主要策略包括：

**知识产权注册：**设计师和企业必须优先在 GCC 市场中注册商标、版权和工业品外观设计，以确保得到全面的保护。

**与当局开展合作：**与海关机构和地方机构合作，通过开展查获行动和处罚来打击假冒市场。

**利用技术：**区块链等技术可用于检验时尚产品并防止出现假冒，而人工智能驱动的工具则可以监控在线平台是否存在着知识产权侵权行为。

**教育利益相关者：**宣传活动、讲习班和研讨会可以增强当地设计师、企业和消费者尊重与保护知识产权的能力。

GCC 的时尚产业正在经历着一场前所未有的复兴，并受到文化演变、技术创新和经济增长的影响。随着该地区巩固其作为全球奢侈时尚和卓越创意中心的地位，知识产权法必须始终处于这一转型进程的最前沿。

知识产权保护不仅仅是一种法律形式，而是时尚行业蓬勃发展的基础。通过保护创造和创新能力，以及品牌资产，GCC 可以培养出一个可持续、有竞争力且在全球得到认可的时尚生态系统。

对于知识产权专业人士、政策制定者和利益相关者来说，前方的道路是明确的，即强有力的执法、积极主动的保护和持续的教育将为时尚行业更具创新性的未来铺平道路。（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）



# 美国

## 美国最高法院的 Edwards 诉 Meril 案：验证 Hatch-Waxman 安全港的范围



2024 年 10 月 11 日，Edwards 向美国最高法院提交了一份调取案件复审的令状：“根据《药品价格竞争与专利期补偿法》（Hatch-Waxman）的安全港规定，当侵权行为既鉴于监管用途又用于非监管用途时，侵权行为是否仅作为与联邦监管程序合理使用相关的用途”。Edwards 公司令状中陈述的事实摘要如下，说明了所谓的监管和非监管用途之间的区别。

Edwards 公司提供治疗心脏病的医疗器械，包括其专利产品 SAPIEN®经导管人工瓣膜。Meril 是一家总部位于印度的竞争对手，也生产经导管心脏瓣膜，包括 Edwards 公司认为与其 SAPIEN®瓣膜“几乎相同”的“Myval 瓣膜”。Meril 于 2018 年 10 月获得监管部门批准在印度销售 Myval 瓣膜，并于 2019 年 4 月获得在欧洲销售该瓣膜的授权。几个月后，Meril 公司将两台 Myval 设备进口到美国，在旧金山的一次行业贸易会议上使用。在会议召开之前，Meril 通过宣传其在欧洲获得的监管批准和邀请注册者体验 Meril 的最新技术等方式进行宣传。但 Edwards 声称，Meril 的宣传电子邮件和传单均未提及“监管用途、招募临床试验研究人员或限制设备在

美国的使用”。

在会议上，Meril 没有实际展示其进口设备，因为这些设备出现了故障。但 Meril 提供了有关 Myval 系统的信息，并与几位美国医生讨论了其设备。2019 年 12 月，Meril 向美国食品药品监督管理局（FDA）寻求指导，并提议在美国境内外的临床地点进行临床试验。FDA 认为拟议的试验不充分，尽管 Meril 针对 FDA 的关切修改了提案，但从未在美国进行临床试验。

Edwards 起诉 Meril 公司进口 Myval 设备用于非监管用途，Meril 公司则回应称，它受到第 271（e）（1）条安全港的保护。地区法院在认定安全港适用后，同意了 Meril 的即决判决动议。联邦巡回法院合议庭以 2 比 1 的比分维持原判，Lourie 法官持反对意见，联邦巡回法院驳回了 Edwards 要求全体法官重新审理的请求。

尽管 Edwards 的请愿书只关注 Myval 进口的两台设备，但先进医疗技术协会（AdvaMed）提交的法庭之友简报强调，判决的风险可能要大得多。自称为最大医疗技术协会 AdvaMed 在简报中警告道，联邦巡回法院的“裁决……让非创新药和医疗技术竞争者有了故意侵犯专利的自由，只要他们为获得监管部门的批准做过一些微不足道的努力。该判决所带来的不确定性不仅损害了创新公司，也损害了真诚的仿制药竞争者，他们需要知道什么是安全港允许的，什么是不允许的”。

最高法院是否决定审理此案还有待观察，但关注此案的人或许可以从 Meril 的答辩状中获得更多

## 美国联邦巡回法院：专利必须声明活性成分才能列入橙皮书

2024 年 12 月 20 日，继口头辩论之后，美国联邦巡回上诉法院对 Teva 诉 Amneal 案作出了一项重要裁决。维持了地区法院的裁决，即 Teva 的专利被不当列入橙皮书，必须从橙皮书中删除。该判决澄清了橙皮书的法定框架要求列入的专利必须获得批准药物的活性成分。仅要求保护组合产品方法成分的专利不能列入橙皮书。

### 争议背景

该案例起因于 Teva 的 ProAir® HFA，一种含有硫酸沙丁胺醇的剂量吸入器，这是一种用于治疗支气管痉挛的药物。Teva 在 FDA 的橙皮书中列出了与 ProAir® HFA 有关的 9 项非过期专利。这 5 项主张的专利是吸入器的物理成分，而非活性成分（硫酸沙丁胺醇）。

Amneal 提交了一份简短新药申请（ANDA），并附有第 4 段认证，Teva 根据《药品价格竞争与专利期补偿法》（Hatch-Waxman）起诉 Amneal 专利侵权。作为回应，Amneal 提出了多项反诉，包括要求法院下令将 Teva 主张的五项专利从橙皮书中除名。地区法院的结论是，Teva 所主张的专利并非针对活性成分——硫酸沙丁胺醇，而是针对剂量吸入器装置，并驳回了 Teva 的以下论点：（1）根据 Hatch-Waxman，如果已批准的药品侵犯了专利，则专利主张的是一种药品；（2）主张的专利可列入橙皮书，因为所主张的物品旨在用作 ProAir® HFA 的组件。地区法院命令 Teva 从橙皮书中删除受质疑的专利，联邦巡回法院现已确认了这一命令。

### 法院的理由

#### 1. 法定解释

联邦巡回法院解释说，《美国法典》第 21 篇 355

(b)(1)(a)(viii)(I) 节中“主张申请人提交申请的药物”的专利并不意味着“该主张可以某种方式被解释为对药物的解读”。联邦巡回法院澄清说，“联邦巡回法院驳回了 Teva 的论点，Teva 公司的[新药申请 (NDA)]是否侵犯其专利与这些专利是否实际主张 Teva 提交申请的药品的问题是分开的。”此外，联邦巡回法院还指出，与 Teva 的主张相反，该判决与先前的判决一致，如 Apotex 案和 United Food 案。联邦巡回法院的结论是：“Teva 的论点并没有承认权利主张和侵权具有不同的法律依据，而且上市条款也将两者确定为不同的要求。”联邦巡回法院认为，确定一项专利是否正确上市涉及到对药物的权利主张和合理的侵权主张两个方面的考虑。联邦巡回法院进一步指出，按照 Teva 的解释来解释法规条款会造成法规冗余。在本案中，联邦巡回法院认为 Teva 的专利针对的是吸入器的设备组件，不符合这些法规要求。

#### 2. 可列入橙皮书的专利

关于哪些专利可列入橙皮书的问题，联邦巡回法院驳回了 Teva 的论点，即这些专利因涉及 ProAir® HFA 装置而被适当列入橙皮书。联邦巡回法院澄清说，专利必须具体主张活性成分或其配方，或经批准的药物使用方法，才有资格列入橙皮书。这一结论是基于药品监管审批途径得出的，而药品监管审批途径的重点是活性成分。相比之下，联邦巡回法院指出，器械具有独特的审批途径。

联邦巡回法院驳回了 Teva 的以下论点：（1）这种解释不符合药物作为用于治疗疾病的物品组成部分的法定定义；（2）其 ProAir® HFA 吸入器——一种包含药物和器械组成部分的组合产品——应当允

许与器械相关的专利被列入橙皮书。因此，联邦巡回法院得出结论认为，仅针对产品设备特征（如吸入器的剂量机制）的专利申请是不充分的。

最后，联邦巡回法院驳回了 Teva 提出的发回地区法院重审以解释其专利主张的请求，理由是这些权利主张确实声称了一种活性成分。联邦巡回法院认为在这种情况下没有必要举行 Markman 听证会，因为即使按照 Teva 提议的解释，所主张专利的权利要求也不符合主张活性成分的法定要求，因为 Teva 提议的解释仅仅要求在权利要求中解释“一种活性药物”的存在。法院解释说，宣称要求“一种活性药物”的权利要求过于宽泛，无法特别明确地主张 Teva 产品中批准使用的药物。

### 对制药行业的影响

该判决对创新药公司和仿制药公司都具有重要意义。对于创新药公司来说，该判决提醒他们要仔细审查哪些专利被列入橙皮书，以确保符合 Hatch-Waxman 法案的要求。

对于仿制药生产商来说，这一决定为他们提供了一个机会，可以对可能会延误其市场进入的不当列名提出质疑。作为将产品推向市场的整体战略的

一部分，仿制药生产商可能会寻求将不直接主张药物有效成分的专利除名，以加快 FDA 的审批速度。

2023—2024 年，美国联邦贸易委员会（FTC）就橙皮书中不当或不准确的专利列表向众多制药商发出了警告信，并通知 FDA 对橙皮书中涉及 20 种不同品牌产品的 300 多项专利列表提出异议。联邦巡回法院的裁决发布后，FTC 立即发表了以下声明：

我们很高兴法院同意 FTC 的意见，即必须将这些不当的吸入器专利列表从橙皮书中删除。删除垃圾专利列表对于确保制药商能够公平竞争，以更低的价格向消费者提供仿制药至关重要。这一裁决不仅对降低哮喘吸入器成本具有重要意义，而且还为删除一系列其他关键药物的垃圾列表奠定了基础，因为在这些药物中，垃圾设备列表阻碍了竞争。

联邦巡回法院在 Teva 诉 Amneal 案中的裁决明确了 Hatch-Waxman 框架下对橙皮书专利列表的要求，标志着仿制药开发商的胜利。鉴于该判决以及 FTC 标记的大量专利，制药商是否会从橙皮书中删除专利，还是继续保留其专利列表，等待诉讼或联邦执法行动，将是一个值得关注的问题。

（编译自 [jdsupra.com](https://www.jdsupra.com)）

## 美国联邦法院判定美容公司的“仿冒”睫毛膏产品胜诉

商标法的传统观念认为，模仿流行产品或服务具有一定的法律风险。然而，最近的一项联邦判决凸显了涉及“仿冒”产品的商标侵权案件的复杂性，并表明某些行业对模仿的容忍度可能更高。

2024 年 12 月，加利福尼亚州联邦法官裁定，e.l.f. 化妆品公司（ELF）的“Lash 'N' Roll”睫毛膏产品没有侵犯 Benefit 化妆品公司（Benefit）的“Roller Lash”睫毛膏和“Hook ‘N’ Roll”涂抹刷的商标或商业外观，尽管 ELF 承认在开发其产品时借鉴了 Benefit 的睫毛膏。

“仿冒品”——模仿流行产品外观和功能的产品——在化妆品行业尤为盛行，因为高端产品可能价格昂贵，一些消费者不太容易买。此案提醒我们，仿冒产品的界限很模糊，根据具体商标侵权案件的事实和情节，天平可能会向两边倾斜。

### 案件概述

争议的焦点是顶级美容品牌 Benefit 旗下的 Roller Lash 睫毛膏产品。Benefit 以其朗朗上口的复古品牌形象而闻名。Roller Lash 睫毛膏具有卷翘睫毛的功效，其涂抹刷被称为“Hook ‘N’ Roll”刷。自

2015年推出以来，Roller Lash 睫毛膏（包括涂抹刷）的销售额已超过 2.78 亿美元。

2022年，ELF 推出了自己的卷翘睫毛膏“Lash 'N Roll”，Benefit 因此起诉 ELF 商标和商业外观侵权。Benefit 声称，ELF 试图利用 Benefit 的成功，抄袭 Benefit 产品的“名称、包装和营销批发”。ELF 承认发布该产品是为了向 Benefit 的流行产品致敬，尽管 Lash 'N Roll 的字样也与 ELF 以音乐为灵感的睫毛膏系列一致，其中包括“Lash Beats”和“Lash It Loud”等产品。

尽管 ELF 公司承认其有意近似模仿 Benefit 公司的睫毛膏产品，但法院认为不存在混淆的可能性，因此不能认定其商标侵权，并得出结论：“Benefit 公司没有证明 Lash 'N Roll 虽然是 Roller Lash 的复制品，但实际上欺骗了消费者。”

法院对 Benefit 公司商标和商业外观侵权主张的一些最重要的裁定包括：

- 这些产品具有可区分的次级包装：虽然法院承认 Benefit 的商业外观具有商业优势，并且主要包装也很相似，但法院最终还是将重点放在了 ELF 可区分的次级包装上，因为该包装突出展示了其品牌标志，并具有与 Benefit 产品区分开来的设计元素。

- Benefit 未能采取措施确定实际混淆：尽管这些产品共存了两年，但 Benefit 没有提供足够的证据证明实际的消费者混淆。Benefit 也没有进行任何研究或调查来支持实际的消费者混淆，尽管法院注意到 Benefit 拥有这样做的资源。法院明确指出，由于这种不作为，有必要在这一因素上对 Benefit 作出不利裁决。

- 美容消费者非常谨慎：Benefit 辩称，大多数购买美容产品的消费者都是冲动型购买者，他们在购买时不会高度谨慎，这增加了混淆的可能性。法院对此并不认同，指出 Benefit 的营销策略和努力体现了品牌知名度的价值，而且美容消费者是成熟的

购买者。法院还举例说，产品之间的巨大价格差异（6 美元对 26 美元）会立即引起消费者的注意。

- 产品通过不同的渠道进行销售和营销：法院认为，Benefit 是一家“知名”美容公司，在百货公司和美容专卖店（如丝芙兰和 Ulta）销售产品。而 ELF 则被法院称为“大众公司”，在大卖场和药店销售产品。即使在营销重叠的地方（如 Target 和 Ulta），产品也是分开销售的，像 Benefit 这样的知名品牌与大众化妆品被分隔在不同的区域。法院认为，这一因素降低了产品之间产生混淆的可能性。

- ELF 无意欺骗消费者。尽管 ELF 承认其有意模仿 Benefit 的产品，但法院认定其无意在产品来源上欺骗消费者。相反，法院的结论是，ELF 的意图是为消费者提供一种价格较低的替代品，以替代 Benefit 广受欢迎的卷翘睫毛膏产品。ELF 公司还证明，其创造的产品与其自身更广泛的音乐主题品牌相一致，而非有意暗示 Roller Lash。

### 主要启示

以下是本案的一些重要启示，供今后参考：

- 1、谨慎对待其他产品。企业不应将这一判决理解为对流行品牌和产品的自由季，在未进行法律评估之前，就开始生产自己的仿冒产品。本案涉及多种因素和考虑的微妙平衡，天平倾向于 ELF。

每个行业、市场、品牌、产品或服务都是独一无二的，可能会产生不同的结果。如果您的企业希望对其他产品或服务表示认可，请务必咨询经验丰富的知识产权律师，以评估法律风险。

- 2、产品相似并不一定就能构成侵权。具有相同用途的产品可以看起来非常相似，但如果不存在混淆的可能性，就没有理由提出商标或商业外观侵权。在本案中，Benefit 缺乏任何实际混淆的证据，也没有任何研究或调查证明混淆的可能性，这对其不利。此外，Benefit 公司只关注产品主要包装的相似性，而没有考虑包装的整体性，包括产品可区分的次要



包装。

当就仿冒产品向另一方提出商标或商业外观侵权索赔时，不要认为相似性会自动导致混淆可能性的认定。在开展诉讼之前，潜在原告应评估是否有证据证明存在实际的消费者混淆，并在必要时进行消费者调查以获得更多证据支持。同样重要的是要考虑到商业外观的整体性，包括主要包装和次要包装。

### 3、模仿的意图是否会产生惩罚性赔偿的风险？

虽然该案例意见指出，非欺骗意图对认定较低的混淆可能性是中性或有利因素，但在涉及损害赔偿时可能会适得其反。例如，如果法院在权衡所有相关因素后认定存在混淆的可能性，那么一个组织的“模仿意图”就有可能成为以州法律确定惩罚性赔偿的不利因素。

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

## 美国专利商标局与美国宇航局合作支持技术转让和商业化

美国专利商标局和美国国家航空航天局空间技术任务理事会宣布通过一项谅解备忘录 (MOU) 开展合作，通过技术转让和商业化机会促进和推进创新。



美国商务部下属的美国专利商标局 (USPTO) 和美国国家航空航天局 (NASA) 空间技术任务理事会 (STMD) 宣布通过一项谅解备忘录 (MOU) 开展合作，通过技术转让和商业化机会促进和推进创新。

根据该备忘录，USPTO 和 STMD 将发布一项联合研究报告，重点关注知识产权管理以及技术转让最佳实践和经验教训。他们的研究还将确定在技术转让参与方面的障碍，以及联邦机构和学术机构如何能够克服这些障碍。

美国商务部主管知识产权事务的代理副部长兼 USPTO 代理局长德里克·布伦特 (Derrick Brent) 表示：“我们机构致力于通过扩大技术转让和商业化机会，为所有人建立一个更具包容性的创新生态系

统。我很高兴能与 NASA 的同事一起继续并加强这些工作，我们将共同努力推动更多的创新并创造更多的创业机会，造福所有美国人。”

创新是使美国经济强大、充满活力的基石，知识产权是将创新推向市场的重要桥梁。除了致力于通过关键的包容性创新努力来扩大美国的知识产权经济外，该机构还将支持技术转让纳入其“2022 年—2026 年战略计划”，作为其“让创新产生影响，造福公众”目标的一部分。

NASA 技术转让计划执行官丹·洛克尼 (Dan Lockney) 则表示：“NASA 的技术转让项目和 USPTO 与数十名技术转让专家进行了坦诚的对话，讨论了我们如何可以做得更好。我迫不及待地想与全美国的技术转让界人士分享我们学到的东西。我们期待着能够应对这份共同的挑战，这份报告将为我们提供一些保证，确保我们正走在一条坚实有力、有效进行转让技术的道路上。”

NASA 负责探索航空航天中的未知领域，为造福人类而创新，并通过其发现激励人心。美国国会将一项指令写入了 1958 年创建 NASA 的创始立法中，即确保为太空探索和航空创造的技术能够造福

全人类。这是通过技术转让过程实现的，该过程将 NASA 最有能力的发明人与美国最聪明的商业和企业家领袖聚集在一起，建立合作伙伴关系，将 NASA 的开创性技术转让给公众，为几乎每个行业的挑战提供解决方案。

此次合作结合了两个机构的优势：USPTO 带来了知识产权知识和专业技能，而 STMD 则是美国联

邦创新技术转让领域公认的领导者。他们的合作将有助于为技术转让界提供他们所需的见解和最佳实践，以使其创新为公共利益而发挥作用。

这份 5 年期的谅解备忘录将每年接受评估，以确定是否需要修改或扩展，并为未来的协调工作进行规划。

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

## USPTO 发布人工智能战略：人工智能专利申请激增 33%

报告显示，自 2018 年以来，人工智能相关专利申请增长了 33%，2023 年出现在 60% 的技术子类中。



美国专利商标局 (USPTO) 于 2025 年 1 月 25 日宣布了一项正式的人工智能战略，旨在概述该局在人工智能影响创新和社会各个方面时所面临的内部和外部挑战。报告显示，自 2018 年以来，人工智能相关专利申请增长了 33%，2023 年出现在 60% 的技术子类中。

该战略分为五个“重点领域”：

1、推进知识产权政策的发展，促进包容性的人工智能创新和创造。

2、通过投资计算基础设施、数据资源和业务驱动型产品开发，打造一流的人工智能能力。

3、促进在 USPTO 和更广泛的创新生态系统中负责任地使用人工智能。

4、在 USPTO 的员工队伍中培养人工智能专业人才。

5、与其他美国政府机构、国际合作伙伴和公众

就共同的人工智能优先事项开展合作。

作为第一个重点领域的一部分，该战略称 USPTO 将继续按照其已推出的人工智能指南发布政策和建议。2024 年 7 月，该局发布了更新的专利资格指南，以更直接地应对人工智能的影响；2024 年 2 月，该局发布了关于确定人工智能辅助发明的发明人资格指南。此次发布的战略称，该局将继续根据利益相关者的反馈以及人工智能技术在专利、商标和版权方面的进步发布此类建议，后者将继续与美国版权局合作。版权局也一直在研究人工智能的影响，并于 2024 年 8 月发布了一份范围更广的报告的第一部分，内容涉及与生成式人工智能平台的爆炸性使用有关的问题。该报告的第二和第三部分原计划将于 2024 年底发布，但目前尚未公布。

根据该战略，该局还计划通过聘用“具有人工智能经验和专业知识”的审查员来加强其人工智能专业知识，此外还将为现有员工提供人工智能培训。USPTO 指出，截至 2024 年 6 月，“近 80% 的 USPTO 专利审查员已在超过 48 万件案件中使用了人工智能功能，如‘更多相似文档’和‘相似性搜索’”，在 2024 年 1 月至 5 月期间，USPTO 员工亲自或通过虚拟方式参加了约 19 场人工智能相关技术的现场演示会，

每场演示会平均吸引了 400 多名员工参加。

此外，由于人工智能对所有技术部门、商标以及专利都有影响，该局计划制定课程，对这两个部门的审查员进行“基础人工智能流利程度”的培训，并指出，该局“已经投入大量资源，开发和策划适合我们特定需求的人工智能课程”。人工智能的招聘目标将量身定制，以吸引人工智能技能熟练的候选人，包括通过拜登授权的人工智能和技术人才工作组。

在合作努力方面，该战略考虑今后就人工智能主题与“学术界、独立发明人、小企业、产业界、知识产权从业人员、政府机构、行业协会和国际机构”进行磋商。该局已经建立了人工智能与新兴技术伙伴关系（The AI/ET Partnership），并在报告中指出，截至 2024 年 5 月，已有 4000 多人参加了该伙伴关系的活动。拜登政府的行政命令和总体人工智能战略在一定程度上推动了该局的机构间合作努力；在

即将上任的特朗普政府领导下，这一重点将如何发展尚不清楚。

该战略还强调了在越来越多地使用人工智能工具的同时保持公众信任的重要性。2024 年 4 月，USPTO 发布了关于在准备提交给该局的申请时使用人工智能工具的从业人员指南，两个月后，又发布了关于在 USPTO 和商标、专利审判与上诉委员会（TTAB 和 PTAB）滥用人工智能工具的指导备忘录，明确了现有规则对人工智能申请的适用性。该战略指出，4 月份的指导意见是“USPTO 首次专门针对人工智能在该局法律实践中的使用”。

USPTO 代理局长德里克·布伦特（Derrick Brent）在此处发布的新闻稿中说：“我们有责任促进、授权和保护创新。制定一项战略来释放人工智能的力量，同时降低风险，这为推动创新和知识产权提供了一个框架。”（编译自 ipwatchdog.com）

## 美国商标申请变化和费用增长在即

自 2025 年 1 月 18 日起，美国专利商标局（USPTO）将改变商标申请的直接申请方式，并提高和增加一些申请的新费用。以下是一些影响较大的变化。



自 2025 年 1 月 18 日起，美国专利商标局（USPTO）将改变商标申请的直接申请方式，并提高和增加一些申请的新费用。以下是一些影响较大的变化。

### 基本申请费和附加费

只有一种电子商标申请（“基础申请”）可用于

提交非马德里商标申请。基本申请费为每个商品或服务类别 350 美元，与现行的标准申请费相同。但是，附加费可能会在基本申请费的基础上增加大量成本，即：

·200 美元用于标识 USPTO《商标身份手册》标准列表之外的每类商品或服务的附加费。



·200 美元用于标识前 1000 个字符(包括标点符号和空格)以外的每类商品或服务的每组 1000 个字符的附加费。

·100 美元用于被认为信息不足的申请附加费(按类别算),如缺少商标中非英语措辞的翻译或缺少对风格化或设计商标的描述。

在基本申请费中增加附加费可能会大幅增加多类申请的申请费用。这些附加费可能难以避免,因为许多申请人会发现他们提供的产品不符合《商标身份手册》中的标准清单。

### 注册后维护费和其他费用

注册所需的 6 年使用声明费将从每类 225 美元增至 325 美元。不可抗辩声明的申请费从 200 美元/类别增加到 250 美元/类别。但是,10 年续展费仅略微增加 25 美元/类别(从 300 美元/类别增至 325 美元/类别)。

申请使用费从 100 美元/类别增至 150 美元/类别。此外,向局长提出申请和要求恢复的费用以及抗议费至少增加 100 美元。

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

## 美国专利商标局提高专利和商标费用

美国专利商标局(USPTO)宣布上调专利和商标费用,分别自 2025 年 1 月 19 日和 18 日起生效。



美国专利商标局(USPTO)宣布上调专利和商标费用,分别自 2025 年 1 月 19 日和 18 日起生效。

USPTO 会定期审查其收费结构,以实现其既定战略目标,其中包括:

1. 推动创新战略;
2. 使费用与产品和服务的全部成本相一致;
3. 促进美国专利制度的有效管理;以及
4. 提供申请处理选择。

USPTO 表示,自 2020 年 USPTO 上一次上调费用以来,大多数费用的增幅都远低于通货膨胀率。

根据这些费用增长/增加和相应的新要求,一些实践变革的机会显而易见。例如,如果已经计划在 2025 年第 1/2 季度提出继续专利申请,申请人应抓住机会,考虑在 2025 年 1 月 19 日之前提出申请,

特别是如果在费用增长生效后提交的连续专利申请最早的受益日期将超过提交前 6 年或 9 年。请注意,最早受益日期是指根据《美国法典》第 35 编第 120、121、365(c)条和第 1.78(d)条要求受益的最早申请日期。它不能是外国申请的申请日,也不能是族申请根据《美国法典》第 35 编第 119(e)条要求优先权的临时申请的申请日。

此外,新的信息披露声明(IDS)申请费将要求申请人跟踪文件总数,以便支付必要的费用,并说明所述申请中跨 IDS 引用的文件总数。值得注意的是,引用的参考文献会自动被审查员考虑,不需要在每个子申请中引用,这将有助于避免触发新的 IDS 费用。然而,如果申请人打算将参考文献印在专利正面,他们将需要引用 IDS 中的所有现有技术,并承担新的 IDS 费用。

最后,鉴于战略目标,超额权利要求和第二次继续审查请求(RCE)费用的增加可以被解释为向申请人发出信号,要求他们以有计划的方式简化流程,例如权利主张范围,而不是在审查意见书中制



定实施策略。

一般来说，在合理的范围内，专利申请人应在 2025 年 1 月 19 日之前提交所有收费文件，重点是：

1. 优先权日期超过上述 6/9 年的延续申请；
2. 累计现有技术清单超过 50 项的 IDS 案件；
3. 第二次或之后 RCE；以及
4. 外观设计申请。

这些申请的费用相对较高，对申请人的知识产权预算影响较大。

就商标而言，如果申请人对商品和服务的描述较长或不寻常，可以考虑在使用免费格式文本框和附加字符的费用生效之前提交申请。此外，商标维持的申请费也在增加，据说是为了抵消这些申请的较高处理成本，其中包括分析使用样本。在 2025 年有专利维持截止期限的注册人，如果现在可以提交申请，可以考虑在费用增长生效前提交使用和不可抗辩性声明或续展声明。

专利费用调整包括以下增加额（单位：美元）：

- 实用专利申请/审查/检索费增加 10%；
- 超过 3 项的每项独立权利要求增加 25% 的费用，超过 20 项的每 1 项权利要求增加 100% 的费用；
- 第一次 RCE 费用增加 10%，第二次及后续每一次 RCE 费用增加 43%；
- 自最早优先权算起 6 年（大型实体为 2,700 美元；小型实体为 1,080 美元）或 9 年后（大型实体为 4,000 美元；小型实体为 1,600 美元）提出连续申请的新费用；
- 对有 51-100 次引用[200 美元（所有实体）、

101-200 次引用（500 美元）或 201 次以上引用（800 美元）]的 IDS 申请实行新的收费标准；

- 外观设计申请费/审查费/检索费增加 50%；
- 专利期限延长（PTE）申请费增加 112%，首次临时延长申请费增加 200%，后续临时延长申请费增加 196%；以及
- 在 PTE 最终决定通知后，对补充重新决定收取 1,400 美元的新费用（所有实体）。

商标费用调整包括以下增长（所有电子申请）（单位：美元）：

- 每类 350 美元的申请费，与 TEAS（商标电子申请系统）申请费相比没有增加，与 TEAS Plus 申请费相比增加了 40%；
- 每类申请时信息不足的新收费为 100 美元；
- 每类申请时使用免费格式文本框的新费用为 200 美元；
- 除第一组 1000 个字符外，每增加一组 1000 个字符，每类新收费 100 美元；
- WIPO 申请费增加 20%，每类增至 600 美元；
- 每类宣称使用和使用声明的修改费用增加 50%，达到 150 美元；
- 第 8、9、15 和 71 项声明增加 8% 至 44%，分别为每类 325 美元、325 美元、250 美元和 325 美元；以及
- 请愿费和抗议书费增加。

一般来说，申请人应在 1 月 18/19 日费用增长实施日期之前审查其知识产权战略，以确定申请的优先顺序。  
(编译自 jdsupra.com)

## 两家中国医疗器械制造商在美国就长达六年的脉搏血氧仪诉讼达成和解

背景：2018 年 1 月，医疗设备制造商北京超思

电子技术有限责任公司（Beijing Choice Electronic

Technology Co., Ltd) 在美国伊利诺伊州北区地方法院起诉其中国竞争对手康泰医学系统股份有限公司 (Contec Medical Systems Co., Ltd), 指控其侵犯了与其一款指尖脉搏血氧仪相关的专利。原告还请求发布初步禁令 (PI)。当时的主审法官萨拉·埃利斯 (Sara L. Ellis) 起初敦促两家公司和解, 但未能成功。经过多年的诉讼, 包括与新冠疫情有关的拖延, 康泰公司随后要求美国专利商标局 (USPTO) 重新审查相关专利, 5 月份, USPTO 最初以显而易见为由驳回了该专利。康泰公司提出申请, 要求在最终有效性裁决结果出来之前暂停正在进行的诉讼。然而, 伊利诺伊州北区法院驳回了该动议, 提醒它只有在“特殊情况”下才能提出中止动议, 这给了它沉重一击。

**最新进展:** 近日, 在经历了漫长的六年之后,

两家公司以 100 万美元的价格解决了纠纷。和解协议不包括专利许可协议, 但鼓励康泰公司如果想继续在美国生产和销售指尖血氧仪, 就必须达成专利许可协议。

**直接影响:** 鉴于康泰公司最近收益急剧下降, 股价持续下跌, 康泰需要这次和解。但对北京超思而言, 这是一个更好的结果, 因为该公司不仅获得了 100 万美元的赔偿, 而且这意味着康泰如果不首先与原告达成许可协议, 就不能在美国 (其最大的市场之一) 销售指尖血氧仪。

**更广泛的影响:** 虽然北京超思在其国内市场与康泰的纠纷中失败了, 但这项协议使其在全球脉搏血氧仪市场上占据了有利地位——美国市场的价值为 8.774 亿美元 (是中国市场的八倍)。这是美国本土上罕见的专利纠纷。 (编译自 ipfray.com)

## SDNY 命令重申了 DMCA 对于新闻机构在人工智能时代享有法律追索权的可能性

在美国纽约南区地方法院 (SDNY) 的一起未决诉讼中, OpenAI 公司最近未能说服法院驳回其不当删除用于训练其大型语言模型的新闻文章中的版权管理信息的指控。虽然为时尚早, 但法院对 The Intercept 媒体公司有利的判决可以为其他寻求阻止人工智能 (AI) 开发者未经授权使用其作品的新闻机构和权利人树立榜样。

判决后不久, OpenAI 通知法院, 它打算将目前针对该人工智能开发商的所有 8 起版权侵权和《数字千年版权法案》(DMCA) 诉讼合并为加州北区的一起多地区诉讼。

### 诉讼背景

尽管似乎有越来越多的公司提起诉讼, 指控人工智能开发者和部署者侵犯版权, 但 The Intercept

的诉讼却与众不同, 因为它完全是基于涉嫌违反《数字千年版权法》(DMCA) 而提起的。具体来说, The Intercept 指控 OpenAI 违反了 DMCA 第 1202(b)(1) 条和第 1202(b)(3) 条。DMCA 第 1202(b)(1) 条禁止未经授权故意删除或更改版权管理信息 (CMI)。根据第 1202(b)(3) 条, 传播或公开表演被删除或更改了 CMI 的作品属于非法行为。DMCA 将 CMI 定义为作品名称、作者、作品使用条款和条件以及有关版权作品的其他信息。

根据 The Intercept 的指控, OpenAI 违反了第 1202(b)(1) 条的规定, 在包含 The Intercept 受版权保护的新闻作品的数据集上训练 ChatGPT, 并在此过程中故意删除这些作品的作者、标题、版权或使用条款信息。The Intercept 提出主张的依据是,

ChatGPT 曾多次在不包括 CMI 的情况下逐字转载 The Intercept 的作品。此外，The Intercept 还声称，OpenAI 在明知 CMI 已被删除的情况下，仍将 OpenAI 的作品传播给微软，违反了第 1202(b)(3)条的规定。对于这两项 DMCA 诉求，The Intercept 声称 OpenAI 缺乏适当授权。

法院允许 The Intercept 的 DMCA 诉求继续进行

11 月 21 日，法院驳回了针对 OpenAI 有关 1202(b)(3)条的传播请求权，但允许继续开展有关 1202(b)(1)条的诉求。法院允许继续开展 1202(b)(1)条的诉求决定所带来的最重要后果或许是，OpenAI 可能会被迫开始取证，并向 The Intercept 提供有关其数据集和培训过程的信息。迄今为止，OpenAI 仅提供了有限的信息，说明其数据集中用于训练 ChatGPT 的具体内容。因此，取证过程对双方来说都是至关重要的，它可以证明 OpenAI 是否知道自

己在未经 The Intercept 授权的情况下从其作品中移除了 CMI，以及 OpenAI 在多大程度上知道这种传播会促成或掩盖侵权行为。

### 重要启示

The Intercept 起诉 OpenAI 案将阐明 DMCA 对人工智能开发者的保护未来。

到目前为止，其他针对人工智能开发者的 DMCA 主张大多以失败告终——这些案件中的大多数都没有进入动议—驳回阶段——但允许 The Intercept 的诉求继续进行的命令再次证明，DMCA 可能是针对人工智能开发者的可行诉求。对于权利人来说，1202(b)条规定了针对人工智能开发者的不同诉讼理由，其证据要求与传统的版权侵权诉求不同。对于开发者来说，1202(b)条是另一个需要管理的法律风险，尤其是 The Intercept 案的命令下达之后。  
(编译自 jdsupra.com)

## DMCA 新豁免规定使麦当劳的冰淇淋机得以维修



《数字千年版权法》(Digital Millennium Copyright Act, DMCA) 的一项新豁免允许麦当劳员工、特许经营店主和其他人修复麦当劳经常出现故障的冰淇淋机。在这项豁免之前，大多数麦当劳冰淇淋机只能由嵌入冰淇淋机代码的版权或许可方持有者进行修复。

### 背景

换句话说，如果机器出现故障或坏掉，麦当劳的员工很可能被禁止尝试修理机器，从而导致寻找麦当劳甜点的顾客失望而归。事实上，麦当劳冰淇

淋机曾是这次总统竞选中的一个话题，并催生了一个在线跟踪器，这样消费者就可以在跋涉之前知道当地的麦当劳冰淇淋机是否出现故障。

### DMCA 豁免

现在，版权局已通过了 DMCA 条款的豁免，该条款以前禁止规避控制版权作品访问的技术措施。具体而言，版权局决定，《美国法典》第 17 编第 1201(a)(1)(A)条规定的“禁止规避有效控制版权作品访问的技术措施”不适用于对某些类别版权作品的非侵权使用。这些类别包括：

- 电影，包括电视节目和录像。
- 以电子方式传播的文学作品，不包括专门为文本和数据挖掘目的汇编的计算机程序和汇编。
- 由医疗设备或其个人相应监测系统生成的数据汇编组成的文学作品。

· 支持无线设备、智能手机、智能电视、陆地车辆和海洋船舶的计算机程序。

· 为诊断、维护或修理此类设备而必须进行规避的计算机程序。

· 计算机程序形式的视频游戏，版权所有者或其授权代表已停止提供游戏所需的外部计算机服务器访问权。

有关特定类别版权作品的完整清单和豁免的具体内容，请查阅联《联邦公报》网站上的规则。

### 维修权 (Right to Repair) 运动

这项豁免是“维修权”运动的胜利，该运动旨在抵制从维修自己的产品中获益的公司。在豁免之前，只有那些被授权通过版权授权访问或更改嵌入式数字代码的人才能这样做。因此，公司有动力持有版权，这样他们不仅能从产品的首次销售中获利，还

能从随后的维修中获利。现在，新规则应能实现高效、经济的维修，同时也会影响到如智能手机和视频游戏等其他产品。

但是，“维修权”运动的支持者之一 iFixit 声称，虽然新规则授权维修机器，但新规则并未授权传播维修所需的工具。iFixit.com 的伊丽莎白·张伯伦 (Elizabeth Chamberlain) 写道：“iFixit 销售修理冰淇淋机的工具仍然是一种犯罪，这真是一种耻辱。版权局拒绝将类似的保护措施扩展到更广泛的商业设备类别——这意味着该裁决不适用于重型机械和工厂设备，甚至更广泛的餐饮硬件类别。”

### 下一步是什么？

随着新规则的生效，对 DMCA 的解释和豁免以及其他规定可能会发生变化。

(编译自 jdsupra.com)

## PTAB 达 70% 专利主张无效率令人持续担忧

自美国专利审判与上诉委员会 (PTAB) 成立以来，《美国发明法案》(AIA) 程序中的专利无效率，特别是双方复审程序 (IPR)，一直都非常高。目前，在 IPR 中达成最终书面决定中平均有 78% 的专利主张被认定无效。也许更令人吃惊的是，在作出最终书面决定时，所有受质疑的主张中有 70% 都被认定无效。

利用从 PTAB 统计页面获得的数据，重点讨论“申诉主张总无效率”，即所有被质疑的主张都被认定无效，从而使专利被有效地扼杀。(为方便起见，我们在提到“无效”时会理解为 PTAB 将权利主张判定为“不可专利”)。

美国专利商标局 (USPTO) 在提供统计数据时强调，如果考虑到受理率 (目前约为 68%)，总无效率会更低。尽管如此，大多数申诉请求都会被受理，而且许多专利在一段时间内会被多次申请，因此它

们最终会被纳入完整的 AIA 程序。本文将重点介绍 IPR 程序和最终书面决定发布后的情况。

2019 年至 2024 年期间，PTAB 的权利主张总无效率从 55% 大幅上升至 70%。

在最初几年，PTAB 认定所有受质疑主张无效的比例极高。对于早期的高无效率，传统的解释是，PTAB 正在“剔除”那些本来就不应该颁发的无效专利。大多数人认为，随着时间的推移，权利主张的总无效率会逐渐下降，并接近某种平衡。

但事实并非如此。申诉主张的总无效率一直居高不下，目前为 70%。该比率不仅居高不下，而且在过去五年中从 55% 大幅上升至 70%。

这些数字是根据 PTAB 最终书面决定的结果计算得出的。如前所述，“所有申诉主张的无效率”是指所有被质疑的诉求都被认定无效的最终书面裁决的百分比。



这些数字提出了两个值得关注的问题。首先，所有被质疑的主张被认定无效的比例高达 70%。这是一个极高的数字。即使是 2019 年 55% 的下限也是一个非常高的专利撤销率。这意味着，在 PTAB 评估的每两项专利中，就有超过一项的所有权利要求被认定无效。为什么绝大多数被选中申诉的专利都是无效的呢？

第二个值得关注的问题是，在过去五年中，权利主张总无效率一直在稳步上升，从 55% 上升到 70%。

按每个权利主张计算，2019 年至 2024 年的无效率从 70% 上升至 78%。

因此，当 PTAB 作出最终书面决定时，近 80% 的所质疑主张被认定无效。如果将放弃的申诉主张计算在内，2024 年超过 80% 的受质疑主张被认定无效。

#### PTAB 高达 70% 的权利主张无效率存在问题

权利主张的总无效率为何如此之高？大多数 IPR 都涉及正在申诉的专利，专利所有人、律师事务所和/或第三方申诉出资人在对这些专利进行主张之前都会对其进行尽职调查。这种尽职调查通常包括对侵权案件的评估，最重要的是对专利有效性的评估。

有鉴于此，被选中进行主张的专利子集怎么会 出现所有被质疑的权利主张中 70% 都被视为无效呢？

大多数人都认为，在过去的 5 到 10 年里，专利申请 的审查质量有所提高。仅 Alice 判例就大大减少了 审查团队颁发的“商业方法”专利的数量。大多数 人都会同意，在 2017 年到 2024 年这段期间，安 德烈·伊安库 (Andrei Iancu) 局长和卡蒂·维达尔 (Kathi Vidal) 局长采取了更多的程序和指导，以提高审 查质量。USPTO 报告称，根据专利质量保证办公室 (OPQA) 的统计抽样计划，近年来专利审查质量

一直很高。没有证据表明，USPTO 的审查质量下降 会导致 PTAB 的全案无效率从 55% 稳步上升到 70%。

由于 PTAB 每年都会收到成千上万份申诉请 求，因此人们会认为主张的总无效率每年都会相对 稳定，并围绕平均值存在一定的统计差异，但事实 并非如此。自 2019 年以来，全部主张无效率从 55% 上升到 70%。过高的全案无效率反映出美国专利制 度已经失去平衡。

归根结底，我们面临着这样一个基本事实：一 方面，我们有 USPTO 审查团队审查申请并颁发专 利。而另一方面，USPTO 的另一个机构在审查专利 时，所有受质疑的专利权利中有 70% 以上是无效的。 从系统的角度看，似乎有些不对劲。

#### 受理率一直在上升

诚然，由于并非所有主张都能得到受理，70% 的全部申请无效率得到了缓解。然而，与无效率一 样，受理率也在稳步上升。

近年来，受理率从 56% 上升到 68%。

2024 年，按每件申诉请求计算，PTAB 程序的 启动率为 68%。

按每项专利计算，受理率从 2020 年的 64% 上升 到 2024 年的 74%。

与主张总无效率一样，机构受理率近年来也呈 现出稳步上升的趋势。

现实情况是，许多被主张的专利会受到多次请 求的质疑。如果每次请求的无效宣告率为 68%，那 么在大多数情况下，如果一项专利在一段时间内受 到多次请求的挑战，就会出现无效宣告。在这种情 况下，专利所有人确实无法获得“静态的所有权凭 证”。在这种情况下，即使存在公然的侵权行为，专 利所有人也很难实施其专利。

#### 专利诉讼数量和 PTAB 请求数量一直在下降

据广泛报道，自 2015 年以来，专利诉讼数量下 降了近 50%。例如，Lex Machina 的数据显示，地区

法院专利案件数量从 2015 年的 5767 件下降到 2023 年的 3113 件，降幅达 46%。

在同一时期，PTAB 的申诉请求数量也在稳步下降：

专利诉讼数量的减少与请求数量的减少之间的关系引出了一些先有鸡还是先有蛋的问题。

首先，为什么自 2015 年以来专利诉讼数量减少了近 50%？

当然，2014 年以“抽象概念”原则为专利申请资格基础的 Alice 判决对专利案件数量产生了抑制作用。

但专利诉讼数量的减少更可能是由于 PTAB 的高无效率造成的。当专利所有人知道他们的专利极有可能在 PTAB 会被宣告无效时，他们就不太可能主张自己的专利。在 PTAB 的无效率如此之高的情况下，在专利案件中拥有或有利益的律师事务所和第三方融资实体不太可能支持这些专利诉讼。

另一个假设是，专利案件数量与 PTAB 的请求数量之间实际上存在一个反馈循环：随着专利案件数量的减少，人们预计 PTAB 申诉请求数量也会随之减少。事实上，情况正是如此。

另一个问题是，从系统的角度来看，PTAB 的高无效率是否具有可持续性。PTAB 的高无效率降低了其专利案件的数量，这反过来又进一步减少了申诉的数量。如果 PTAB 的全案无效率保持在 70%，甚至更高，那么我们可以预期请求数量将继续下降。在某些时候，请求量会不会使 PTAB 的工作负荷过低？这只是在考虑 PTAB 的全部申诉主张的高无效率随着时间推移可能产生的影响时出现的众多问题之一。

### 结束语

当《美国专利法》获得通过时，很少有人预见到 PTAB 最终会使专利中 60—70% 受到质疑的主张无效。（编译自 ipwatchdog.com）

## 欧盟

### 欧洲占 28% 的 5G 标准必要专利份额



背景：随着波兰接任欧盟理事会轮值主席国，那些推动通过欧盟标准必要专利（SEP）法规的人正面临着巨大的游说压力，据一位欧洲议会议员（MEP）称，该法规正被卡在欧洲理事会。

最新消息：由 EIP 律师事务所的杰罗姆·斯帕尔加（Jerome Spaargaren）创办的数据服务公司 Patently 发布了最新一期的年度《Patently100 5G SEP》景观报告。华为在该领域中处于领先地位，但根据欧盟的政策动态，值得关注的是欧洲占据了 28% 的专利布局份额。这一份额比例略低于美国（30%），也远低于亚洲（42%），但即使是 28% 也远远超过欧洲在实施设备方面的全球市场份额：汽车为 16%，智能手机低于 5%。

直接影响：从政策角度看，这些百分比实际上

表明，欧盟应采取更多措施，支持欧洲公司获得 SEP 的努力，包括获得合理使用费的能力，以便为下一轮创新提供资金。欧洲不会从 SEP 的预期贬值和使其执行复杂化中获益。

更广泛的影响：欧盟的政策制定者在确定其对

欧洲电信标准协会（ETSI）的态度时，也应考虑到这些因素。重要的是，ETSI 不能有亲欧洲或亲实施者的倾向。欧盟委员会倾向于改变一个对世界和欧洲无线创新者都非常有效的系统。

（编译自 ipfray.com）

## 欧洲反欺诈办公室和欧盟知识产权局联手打击假冒建筑材料



欧洲反欺诈办公室（OLAF）和欧盟知识产权局（EUIPO）共同组织了为期两天的会议，会议的主题为“以谎言为基础：打击假冒建筑材料和设备”。据 OLAF 官方网站消息，该活动在位于西班牙阿利坎特的 EUIPO 办公地点举行，来自欧盟成员国及其他地区的海关、警察、市场监督机构、国际组织和行业利益相关方的约 50 名参与者出席了会议。

该会议为与会者提供了一个平台，以交流信息、分享最佳实践和讨论建筑行业知识产权欺诈方面的挑战以及当前和新兴的趋势。

与会者探讨了打击假冒建筑材料和设备贸易的新方法，此类贸易对安全和经济构成重大风险。此外，会议还特别关注了电子商务欺诈以及更有效地调查和打击这种日益增长的威胁的方法。有关更多信息，可参阅 EUIPO 的新闻。

OLAF 总干事维尔·伊塔拉（Ville Itälä）表示：“这些非法商品往往不符合必要的质量和安全标准。除了危及生命外，使用假冒材料还会损害合法企业

的利益并导致收入损失，从而对用于创新、创造就业和经济增长的资金产生负面影响。有效的合作、情报共享和意识对于降低这些风险并保护建筑行业及其所服务的消费者是至关重要的。”

建筑材料和设备本身就可能会带来重大的安全风险，包括结构故障、火灾和电击。尽管有严格的法律和法规来确保此类产品的安全性和合规性，但造假者往往将利润置于对这些标准的遵守之上。他们以尽可能低的成本生产不合格商品，往往无视安全 and 环境要求，并可能产生不利影响。

由于供应链的复杂性和造假者用来伪装假冒产品的复杂手段，打击建筑行业的知识产权侵权行为尤其具有挑战性。该行业的许多权利人都成为此类欺诈的受害者，他们在会议期间分享了自己的经验。

此次活动标志着在促进主要利益相关方之间加强合作和知识共享以打击假冒商品方面迈出了重要一步。OLAF 和 EUIPO 将继续致力于加强这一领域的执法工作。

### 背景

建筑业是欧盟经济的基石，贡献了欧盟近 5.5% 国内生产总值（GDP），并为 500 多万家企业的约 2500 万人提供了就业机会。据该委员会称，仅建筑产品行业就有 43 万家企业，主要是中小企业，总营业额为 8000 亿欧元。（编译自 www.agip-news.com）

## 华为赢得统一专利法院针对 Netgear 公司的 WiFi 6 的禁令



**背景:** 许多公司已经获得了华为 WiFi 6 标准必要专利 (SEP) 的许可, 除了亚马逊和德国路由器市场的领导者 AVM 之外, 其他公司通常都没有事先提起诉讼, 亚马逊后来采取了非常缓和的语气。在某些方面, Netgear 是个特例。一段时间以来, 它一直在为自己辩护, 包括最近在统一专利法院 (UPC) 慕尼黑地方分院 (LD) 进行的审判。事后, Netgear 首次对 UPC 发起了禁诉令攻击。

**最新消息:** 继 10 月下旬的审判之后, UPC 慕尼黑地方分院刚刚批准了华为针对 Netgear 的七国禁令, 涉及 WiFi 6 SEP EP3611989 (“传输无线局域网信息的方法和装置”)。这是 UPC 针对 FRAND (公平、合理和非歧视性许可条款) 抗辩发出的第二个 SEP 禁令, 也是第一个具有商业意义的禁令, 因为

另一个争端实际上已经解决。禁令覆盖了 UPC 最大的三个成员国 (德国、法国和意大利) 以及比利时、丹麦、芬兰和瑞典。

**直接影响:** 可以肯定的是, Netgear 将对禁令提出上诉, 并寻求 UPC 上诉法院 (CoA) 中止执行。此外, 可以想象 Netgear 将向美国加州中区地方法院申请临时禁令 (TRO), 试图在 1 月底美国禁诉令听证会之前破坏 UPC 的管辖权。

**更广泛的影响:** Netgear 此前曾幸运地避开了 WiFi 6 SEP 禁令。杜塞尔多夫地区法院因怀疑所主张专利的有效性而中止了华为诉 Netgear 的案件, 但上周德国联邦专利法院维持了该专利, 其修改形式正是华为针对 Netgear 和 AVM 所主张的专利。杜塞尔多夫的诉讼程序目前仍在继续, 可能会在几个月后导致另一项禁令。12 月 19 日, 慕尼黑第一地区法院将开庭审理华为诉 Netgear 的 EP3334112 (“传输 he-lft 序列的方法和装置”) 案。法院的第七民事庭在审理这些案件时已经准备好了判决书, 因此可以迅速作出裁决。

(编译自 ipfray.com)

## 华为从慕尼黑第一地区法院获得反禁诉令

**背景:** 2024 年 12 月 18 日, 统一专利法院 (UPC) 慕尼黑地方分院 (LD) 作出终审判决, 支持华为的主张, 反对 Netgear 公司。随后, ipfray.com 网站解释了 UPC 的 FRAND (公平、合理和非歧视性许可) 推断, 并报道了慕尼黑第一地区法院 (Landgericht München I) 对一起平行案件的审判。与此同时, 美国法院的一份文件揭露了有关专利持有的指控。

**最新消息:** 针对 Netgear 最近在美国加州中区地

方法院提出的禁诉令 (ASI) 动议, 华为已获得两项反禁诉令 (AASI)。2024 年 12 月 11 日, UPC 慕尼黑地方分院发出了该司法机构有史以来的第一份 AASI (案件号 UPC\_CFI\_791/2024), 慕尼黑第一地区法院也发出了 AASI (案件号 7 O 15249/24), 该法院此前曾多次发出 AASI。

**直接影响:** 因此, Netgear 被禁止通过美国 AASI 干涉 UPC 和德国诉讼, 并且 (至少根据慕尼黑判决)



被禁止获得反反禁诉令 (AAASI)，这意味着华为现在不仅受到 AASI 的保护，还受到 AAASI 的保护。Netgear 是否仍会试图向美国法院申请临时许可令

有待观察，但无论如何，这都是一个漫长的过程。

**更广泛的影响：**UPC 表明其决心捍卫自己的司法权不受外国诉讼的干扰。（编译自 ipfray.com）

## Netgear 与华为就 WiFi 6 标准必要专利纠纷达成和解



背景：根据华为自称，在近两年的时间里，华为一直被 Netgear 的行为所困扰，之后，这家中国创新企业于 2022 年就 WiFi 6 项标准必要专利 (SEP) 起诉了这家美国路由器制造商。2023 年夏天，华为在统一专利法院 (UPC) 发起了一项执法诉讼，并在前不久获得了一项七国禁令。慕尼黑第一地区法院 (Landgericht München I) 于 2024 年 12 月 19 日开庭审理华为诉 Netgear WiFi 6 专利案，并定于 2025 年 1 月 9 日作出裁决，另一项 SEP 禁令迫在眉睫。在此之前，Netgear 已开始寻求美国对华为的禁诉令 (antisuit injunction)，但 UPC、慕尼黑第一地区法院和中国最高人民法院 (SPC) 均下达了反禁诉令，Netgear 据此撤回了美国反禁诉令请求，但仍在继续寻求临时许可。

最新消息：2025 年 1 月 3 日，美国法院周五晚些时候提交的一份文件称，Netgear 获得了华为某些专利的许可，并要求美国加利福尼亚州中区地方法院将禁诉令和 FRAND 诉讼程序搁置 30 天，以便各方有时间解决驳回未决诉讼的剩余细节。法院立案后不久，Sisvel 宣布 Netgear 已获得其 WiFi 6 SEP 池的许可。华为是该专利池的最大贡献者。

对华为来说，这一结果既验证了其许可计划，也验证了其执法努力，这在华为通常不通过诉讼达

成许可协议的情况下是个例外。这是华为在十个月内达成的第三项 WiFi 6 和解。针对亚马逊和德国路由器市场领导者 AVM 的禁令在和解时也已生效。

凭借许可协议，Netgear 可以继续相关欧洲市场销售其产品，不受任何干扰，避免了几天后可能从德国国家法院收到的坏消息。

双方需要讨论的是：(a) 撤回在不同司法管辖区的未决诉讼 (UPC 和德国是“败诉方付费”司法管辖区) 和/或 (b) Netgear 过去使用华为专利而可能需要支付拖欠的专利使用费，这早在 Sisvel 专利池成立之前就已经开始了。从理论上讲，有关损害赔偿和/或费用赔偿的诉讼必须重新开始，但实际上这种可能性很小，因为美国法院的文件称其“已原则上解决了 (美国) 诉讼中的争议事项”。

更广泛的影响：这不仅是华为及其欧洲和美国海外律师的胜利，也是 UPC 及其慕尼黑地方分院 (LD) 的胜利。这不仅要归功于 UPC 及其慕尼黑地方分院 (LD) 果断挫败了 Netgear 的禁诉令策略，也要归功于慕尼黑第一地区法院 (LC)，该法院的合理禁令可能会大大增加 Netgear 的压力，这也是因为慕尼黑第一地区法院的上诉法院 (慕尼黑高等地区法院) 通常会支持反禁诉令 (AASI)，而这对于 UPC 的上诉法院 (CoA) 来说则是第一印象的问题。诉讼当事人现在了解，中国法院也会在这种情况下下达反禁诉令。

华为没有其他与 WiFi 6 有关的未决纠纷。华为与欧洲低端智能手机制造商 HMD 之间的纠纷仍在进行中。既然另一家主要的 WiFi 6 实施者已经接受

了华为的许可条款，而且诉讼资源也得到了释放，那么其他未获得许可的各方将认为签约比以往任何

时候都更为谨慎。

(编译自 ipfray.com)

## 诺基亚计划在 6G 领域发挥关键作用



**背景：**近日，据 Patently100 报告称，欧洲公司持有所有 5G 标准必要专利 (SEP) 家族的约 17%。这一份额超过了欧洲公司在汽车领域的集体市场份额 (17%)。

**最新消息：**诺基亚于 1 月 7 日宣布，该公司达到了 7000 个专利族的里程碑，这些专利族被宣布为 5G 的必要专利，之后还会有更多。诺基亚技术公司代理总裁帕特里克·哈马伦 (Patrick Hammarén) 已

经将目光投向了下一代蜂窝连接：“诺基亚积极的预标准化工作使我们在今年晚些时候开始的 6G 标准化工作中处于领先地位”。

**直接影响：**诺基亚在 5G 许可项目上已经走得很远。根据新闻稿，诺基亚已向 250 多家公司授权了其专利（在许多情况下，但并非所有情况下，包括蜂窝通信）。最近，诺基亚与主要智能手机制造商续签了所有许可协议，而且在其他产品类别上，诺基亚也走在了与被许可方（包括大多数中国公司）签约的前列，如两家中国汽车制造商和支付终端制造商 PAX。

**更广泛的影响：**欧盟政策制定者应考虑如何确保欧洲对 6G 的贡献至少达到 5G 的水平，甚至最好超过 5G 的水平。

(编译自 ipfray.com)

## Netgear 遵守 UPC 和德国法院的反禁诉令 试图通过临时许可阻挠华为的专利实施

**背景：**12 月 23 日，统一专利法院 (UPC) 慕尼黑地方分院 (LD) 和慕尼黑第一地区法院 (Landgericht München I) 针对 WiFi 路由器制造商 Netgear 在美国申请的禁诉令 (ASI)，批准了华为的反禁诉令 (AASI)。

**新消息：**当天晚些时候，Netgear 的美国律师向美国加州中区地方法院提交了一份部分撤回动议的通知。Netgear 不再要求美国 ASI，但明确表示将继续推动临时许可。此外，双方律师还同意将相关动

议听证会从 1 月 24 日推迟至 1 月 31 日，以便将某些简报截止日期推迟到假期之后。

**直接影响：**对于 UPC 的权威性而言，Netgear 没有拒绝遵守其命令是一个好迹象，如果 Netgear 确信 UPC 的行为越权 (超越其权限)，本可以考虑遵守其命令。显然，2024 年 12 月 11 日下达的两项单方面 AASI 只涉及 ASI (或“反执行”) 禁令的执行，而不是禁止 Netgear 要求美国法院设定临时许可证，但临时许可证 (除非 UPC 和德国法院拒绝承认) 也

会产生同样的破坏执行的效果。据推测，Netgear 预计德国国家法院将作出例行的 AASI 判决，并提出 ASI 请求，以便日后告诉地方法院 ASI 途径已受阻（就像现在一样），从而可能计划指责华为破坏美国法院的管辖权，尽管是 Netgear 挑起了外国干涉。

**更广泛的影响：**另一则新闻是，消费电子巨头

三星在英国对中国中兴通讯采取了与联想对同一专利权人（由同一律师代理）类似的举措。肯定会有越来越多的当事人提起 FRAND 诉讼，他们希望在某一争议中最终成为净被许可人，并希望英国或美国法院承担全球管辖权，从而化解 SEP 持有者正在实施的司法管辖区的局势。（编译自 ipfray.com）

## 法国 CSPLA 报告强调人工智能监管：聚焦透明度和版权合规性

欧洲人工智能法规规定，通用人工智能模型的提供者有义务保持透明度，必须制定政策，遵守欧盟版权法，并充分详细地披露用于训练人工智能模型的内容摘要。



**情况：**2024 年 12 月 11 日，法国文学艺术财产高级理事会（CSPLA）发布了一份关于欧洲人工智能（AI）法规实施情况的报告，重点关注用于人工智能训练的数据透明度以及对版权和相关权利的尊重。报告提出了人工智能模型提供者必须按照法规要求向公众提供的摘要指南和模板。

**背景：**欧洲人工智能法规于 2024 年 6 月 13 日通过，旨在为欧盟人工智能系统的开发、营销和使用创建一个符合欧盟价值观和权利的统一框架。除其他规定外，该条例还规定通用人工智能模型（能够生成文本、图像和其他内容）的提供商有义务保持透明。提供商必须制定遵守欧盟版权法的政策，并充分详细地披露用于训练人工智能模型的内容摘要。

**展望未来：**欧洲反诈骗局的报告预计将影响法国和其他欧盟成员国在关于摘要模板谈判中的立场，该模板将由欧洲反诈骗局提供，该局是欧盟委员会根据该条例设立的一个服务机构。模板初稿预

计将于 2025 年 1 月完成。报告还提出了一些可能需要进一步研究的问题，如透明度义务与其他领域法律的衔接、版权合规的执行机制，以及为数据和内容创建一个公平、合乎道德的市场。

作为法国文化部的一个咨询机构，CSPLA 受托负责澄清透明度义务的范围，并提出法国在欧盟层面可以支持的摘要模板。由亚历山德拉·本萨蒙（Alexandra Bensamoun）教授率领的考察团咨询了各利益相关方，包括作者、权利人、人工智能模型提供者和公共机构。考察团提交的报告侧重于版权及相关权利领域，并未涉及个人数据保护、竞争法或文化多样性等其他问题。

### 分析

CSPLA 报告从版权和相关权利的角度，全面而平衡地分析了人工智能培训中使用数据和内容所带来的挑战和机遇。报告承认数据和内容作为人工智能创新战略投入的重要性，但也强调需要确保尊重作者、表演者和其他权利人的权益，以及欧盟的价值观和权利。报告基于以下原则，提出了一种务实、适度的透明度义务方法：

·透明度义务包括两项不可分割的义务：制定遵守欧盟版权法的政策，以及披露人工智能培训所用内容的足够详细的摘要。摘要应包括合规政策的相



关内容，特别是与 2019 年数字单一市场版权及相关权利指令规定的选择退出条款有关的内容。

透明度义务并不意味着人工智能模型提供者的自我监管，可能需要披露所使用内容的清单，这取决于来源的可靠性。摘要不应仅限于列出主要数据来源，而应提供足够的信息，使权利人能够识别其内容的潜在用途，并行使和强制执行其权利。不过，摘要不应披露可能损害人工智能模型提供商商业秘密的技术信息，如过滤或标记化过程。摘要只应披露人工智能模型的成分，而不是配方。

CSPLA 报告对行业和公众具有重要影响，因为它为人工智能模式提供商在数据使用透明度和尊重版权及相关权利方面提出了明确合理的期望。该报告还有助于在欧盟建立一个值得信赖、以人为本的人工智能框架，从而提高欧洲在该领域的竞争力和创新潜力。本报告可能会在欧盟层面产生影响，因为它为欧洲人工智能办公室制定摘要模板以及欧盟机构和成员国解释和应用该法规提供了宝贵的见解

和建议。

## 五大要点

1. 欧洲人工智能法规规定，通用人工智能模型的提供者有义务保持透明度，必须制定政策，遵守欧盟版权法，并充分详细地披露用于训练人工智能模型的内容摘要。

2. CSPLA 报告明确了透明度义务的范围和内容，并基于帮助权利人行使和执行其权利的目标，提出了摘要的指导方针和模板。

3. 报告还提出了在不影响司法诉讼的情况下，促进信息交流和解决权利人与人工智能模型提供者之间争议的两种可能方式：直接对话和投诉程序。

4. 本报告对行业和公众也有重要影响，因为它对人工智能模型提供者在数据使用透明度和尊重版权及相关权利方面提出了明确合理的期望。

5. 本报告有助于在欧盟建立一个值得信赖、以人为本的人工智能框架，从而提高欧洲在该领域的竞争力和创新潜力。 (编译自 [jdsupra.com](http://jdsupra.com))

## 有关比利时和统一专利法院查扣措施的比较分析

自统一专利法院 (UPC) 开始运作以来，时间已经过去了 18 个多月。从那时起，授予欧洲专利申请的程序发生了重大的变化，尤其是从申请人必须对最终生效地区所作出的决定这个角度来讲。对于许多知识产权专业人士来说，这种转变也重新引发了有关参与诉讼的各个法院的管辖权的讨论。在这里，本文对 UPC 和特定的欧洲司法管辖区 (即比利时) 的描述性查扣和侵权查扣程序进行了比较分析。

值得注意的是，UPC 自 2023 年 6 月 1 日启动以来已经受理了 580 多起案件，这也让许多律师和欧洲专利律师开始考虑进一步提高他们在司法行动中的专业知识和资格。其中，当事人在布鲁塞尔地方分院提出了两起侵权诉讼，从而证明了该法院在

UPC 体系中所扮演的角色。涉及上述诉讼的首场听证会在 2024 年 12 月 6 日举行。

据统计，2023 年，比利时法院总共处理了 100 多起与各类知识产权假冒商品缉获行动有关的案件。而且，截至该年年底，比利时还登记了另外 25 起新的案件。这些数字反映出各国法院在处理知识产权争议时持续发挥出的作用，以及 UPC 在其中越来越重要的角色。

目前约有 1 万名专业代表在 UPC 进行了注册，该法院有望成为开展专利执法工作的主要场所。然而，UPC 的出现也重新点燃人们有关在诉讼中应该如何选择法院的辩论。各种指标都表明，各国的法院仍将继续发挥出重要的作用。



因此，有必要将各国法院的诉讼程序与 UPC 的集中式框架所提供的选项进行比较。在下面的分析内容中，本人将重点介绍比利时、荷兰和法国众所周知的法律程序，即扣押措施。本文的目标是阐述各国和 UPC 所采用方法的优缺点，强调人们在发起法律行动之前需要慎重地选择合适的场所。

### 过渡期内 UPC 与各国法院之间的管辖权变化趋势

根据《统一专利法院协议》(UPCA) 第 32 条 1 款的规定,UPC 对涉及具有统一效力的欧洲专利(统一专利)和相关权利的诉讼,以及欧洲专利局(EPO)根据《欧盟第 1257/2012 号条例》所作出的决定具有专属管辖权。但是,在 UPCA 第 83 条 1 款规定的过渡期内(该期限持续到 2030 年 5 月 31 日,并可能根据第 5 款延长至 2037 年 5 月 31 日),各国法院可保留对涉及欧洲专利和补充保护证书(SPC)的侵权和撤销诉讼的管辖权,除非其已明确纳入了 UPC 的管辖范围内。

此外,根据 UPCA 第 83 条第 3 款选择退出的专利仍完全由各国法院管辖。这部分的规定可确保那些在 UPC 系统以外的国家完成验证的非统一欧洲专利能够完全由各国法院管辖,这是因为 UPC 的管辖权仅限于其缔约成员国。

布鲁塞尔司法宫所提出的不朽的新古典主义证实了大陆法系的起源。这个建筑就是最高上诉法院(最高法院)、巡回法庭、布鲁塞尔上诉法院和布鲁塞尔初审法庭的所在地。

例如,在比利时,布鲁塞尔企业法院对涉及比利时专利和欧洲专利中在比利时生效的部分的事务保留着专属管辖权。这包括与许可、任何国家专利(申请)的所有权主张和合同争议有关的诉讼。在简易程序和描述性扣押程序中所作出的涉及初步有效性的决定(即比利时、法国和荷兰实践中的一个显著特点)仍然算是一项国家权限。比利时的制药

和生物技术行业仍然是该国侵权诉讼的主要驱动力,这在旨在打击假冒药品贩运活动的国际执法行动中,即“盾牌行动(Operation SHIELD)”,所提供的年度报告中得到了证明。

各国法院将会继续处理那些属于 UPC 专属管辖权范围之外的案件,例如许可协议、转让和共同所有权争议,除非当事方特意选择了 UPC。涉及侵权诉讼中不合理威胁的指控,以及涉及与选择退出的欧洲专利有关的 SPC 的诉讼也仍将受到各国法院的管辖。对于在 UPC 架构之外的国家进行验证的欧洲专利,管辖权完全属于相应的国家法院,这凸显了过渡期内双元制背景下的复杂性。

### 比利时与 UPC 的查扣措施对比

在比利时,查扣措施是一种单方面的行动(包括描述性查扣和保全措施),可允许由法院指定的专家收集与保存专利侵权证据。值得注意的是,如果遭到指控的侵权行为涉及在比利时领土上发生的活动的话,比利时判例法将允许外国知识产权(例如一件法国专利)的所有人使用描述性的程序。当涉案产品或工艺涉及制造、出口或与比利时有关的其他活动时,只要法院认为阻止损害或收集证据是有助于维护合法利益的话,其就可以援用外国的知识产权。

上述程序通常会从单方面的请求开始,这意味着遭到指控的侵权者不会事先得到通知,从而确保产生一种“意外效果”。若要让此类请求得到批准,人们需要提供初步有效的专利以及能证明(潜在)侵权的证据。如果原告的请求获得批准,主管法院的院长将指定一名或多名专家来检查所有相关的要素,例如能够用来证实侵权行为且包含侵权产品来源、范围和目的地信息的文件、产品或流程。随后,被指定的专家会准备一份详细的调查结果报告,提供具体的证据来在后续法律程序中证实潜在的侵权指控。

查扣措施并不需要上升到突击搜查相关财产和假冒商品这种戏剧化的程度，而是要成为一种具有法律效力的程序。在收集有关专利侵权的证据时，这种来自单方面请求的“意外”元素可能会带来特别的好处。

与此同时，UPC 还允许进行证据保全和场所检查（UPCA 第 60 条）。但是，只有在“必要”时才会明确允许人们采取单方面的 UPC 措施，特别是在相关的延误可能带来证据销毁的风险或对专利所有人造成无法弥补的损害的情况下。

与比利时的程序不同，UPC 的框架还包括法院通知被告以及可能撤销掉原告请求的选项，从而在相关程序中提供更大的灵活性。此外，UPC 还要求提供有关专利有效性和侵权可能性的合理可用证据，并特别强调了相称原则以及利益衡量，尤其是对于单方诉讼而言。在比利时，这种描述性的措施不太看重这种涉及一致性的要求，比利时的重点更多地是放在直接收集证据上。

因此，可以看出，虽然比利时的查扣程序和 UPC 的证据保全机制之间存在着相似之处，但它们却在多个方面有着差异。如前文所述，这包括他们处理相称原则与通知被告的方法，同时还涉及证据要求。

**证据要求：**UPC 要求提供合理可用的、有关专利有效性和潜在侵权行为的证据，并提出了明确的相称原则，以保护被告的利益。相比之下，比利时的描述性措施只需要当事人提供初步有效的专利并指出可能会出现侵权行为，对相称原则的重视程度最低。

**范围：**比利时的描述性措施侧重于记录下涉嫌侵权的行为，同时查扣措施针对的是侵权商品，但不包括广义上的各种变体。UPC 的框架范围则更广（UPCA 第 60 条 1 款至 3 款），这允许人们扣押货物、相关材料和数字数据以及进行场所检查。

**及时启动后续程序：**根据 UPC（UPCA 第 60

条 8 款），后续的程序必须在法定期限内（20 个工作日或 31 个日历日，以较长者为准）开始，否则的话相关的证据措施会被撤销掉并可能需要对被告进行一定的赔偿。而在比利时，上述程序必须在 21 个工作日或 31 个日历日（以较长者为准）内开始，否则的话相关的命令会自动失效。

当人们就是否要在过渡期内让一件欧洲专利退出统一效力作出决定时，其必须要将诉讼的可能性和首选审判地纳入考虑范围。一旦在 UPC 提起诉讼，就不能选择退出了。

总而言之，战略层面上带来的影响可能会让每个框架都获得不同的优势。在普遍采取扣押措施的国家中，例如比利时，可以提供快速、单边的证据收集工具，特别是在一些本地的争议中，并根据国内法提供具体的保障措施。相比之下，UPC 的程序及其协调且结构化的规则会更加强调相称原则和程序上的灵活性，这体现出了该法院更广泛的国际覆盖范围。这些强化后的“护栏”，包括相称性的评估和保护函，让 UPC 变得更加适合处理跨境争端，或那些需要在专利权保护和被指控侵权一方的利益之间取得平衡的复杂案件。

## 结语

在决定是在比利时还是在 UPC 提起诉讼时，原告应对各种各样的因素进行考量，这包括程序速度、成本和执法的地理范围。

在比利时，查扣程序（包括可能会随后采取的描述性措施）可以根据侵权行为的具体性质进行定制，从而达到严格的保密级别，例如，创建一个保密圈（“俱乐部”）。另一方面，UPC 的框架提供了跨越多个成员国的、更加广泛的管辖权范围，这对于解决涉及跨境侵权的案件是有利的。单方面的措施成为了比利时的规则，而 UPCA 第 60 条则允许人们根据案件的具体情况来启动单方面或多方之间的诉讼。此外，UPC 在单方面措施条例中（《程序规

则》第 196 条 6 款) 规定了“法律费用和其他费用以及对已发生或可能发生的任何伤害的赔偿”的强制性担保, 而比利时则没有就此提出过要求。对于那些本地化的侵权案件, 这可能会让比利时的程序变得更容易使用且更具成本效益。

此外, UPC 还允许对不遵守证据保全命令的行为进行巨额处罚, 这包括经常性罚款(《UPCA》第 82 条), 从而对试图阻碍这一程序的被告起到强大的威慑作用。UPC 措施的重点更多地是放在保存信

息上而不是立即扣押上, 这对于解决那些必须保持证据完整性的案件可能是有利的。不过, 另一方面, 这也可能会延迟原告获得紧急救济措施的速度。

除了要确定最有希望收集到证据或进行现场检查的地点以外, 在比利时的查扣措施与请求获得 UPCA 证据保全命令之间进行选择在很大程度上将取决于原告的具体需求, 尤其是考虑到速度、费用和管辖范围等因素时。

(编译自 juve-patent.com)

## 布鲁塞尔企业法庭澄清了 SPC 生产豁免要求

在 2024 年 12 月 23 日的一项判决中, 布鲁塞尔荷兰语企业法庭沿用了荷兰一家法院 2024 年早些时候的推理, 裁定: (i) 制造商没有义务在通知时提供其上市许可的参考编号或指定其计划出口的第三国; (ii) 补充保护证书 (SPC) 的生产豁免允许长期储存用于出口的产品。

该案涉及安进公司和安进弗里蒙特公司 (安进) 与三星生物医药公司 (三星生物医药) 之间的争端, 争端涉及三星生物医药公司根据 SPC 的生产豁免为出口目的生产和储存地诺单抗 (denosumab) 的生物类似药。

第 469/2009 号关于药品补充保护的法规 (EC) (SPC 法规) 于 2019 年引入了 SPC 生产豁免, 允许为有限目的生产仿制药和生物类似药, 而创新药的同类药品仍受 SPC 的保护。欧盟委员会表示, 该豁免旨在为欧盟的仿制药和生物仿制药生产商创造一个与非欧盟生产商公平竞争的环境, 以保持欧盟的竞争力。

### 背景

该问题与地诺单抗有关, 地诺单抗是安进公司 Prolia 和 XGEVA 的活性成分, 用于治疗骨质疏松症和骨质流失。在欧盟, 安进公司持有一项 SPC, 将

最初为含有地诺单抗作为活性物质的医药产品提供的保护延长至 2025 年 11 月。

在 SPC 保护期内, 三星生物医药向比利时知识产权局提交了一份通知, 宣布打算在比利时生产地诺单抗的生物仿制药, 并根据 SPC 生产豁免例外规定出口到第三国。三星生物医药在通知中承诺, 一旦上市许可被公开, 将立即提供参考编号。三星生物医药也在同一天将此通知告知了安进公司。

安进公司认为, 三星生物医药未能满足 SPC 法规规定的通知要求, 因此不能合法援引 SPC 生产豁免。

### 被布鲁塞尔法院驳回

布鲁塞尔法院驳回了安进公司的全部论点, 支持三星生物医药。

### 没有强制通知市场授权参考编号和出口国

安进公司认为三星生物医药隐瞒了关键信息, 因为在通知中没有明确提及参考编号和第三出口国。

布鲁塞尔法院指出, SPC 法规明确规定了制造商在通知中必须提供的信息。它并不要求制造商在提交通知时已在出口国获得上市许可。因此, 制造商在公开这些授权参考编号后立即提供编号就足够

了。

此外，SPC 法规并不意味着必须在通知中提及出口国，因为布鲁塞尔法院认为——这允许制造商保持商业敏感信息的机密性，从而避免欧盟制造商在竞争中处于不利地位。

这一推理遵循了海牙地区法院 2024 年 1 月 23 日的裁决，但与慕尼黑地区法院早先于 2023 年 10 月 20 日作出的裁决相矛盾，后者采用了一种更严格的方法，认为制造商必须在其通知中提及参考编号，然后才能援引豁免权。

### 允许出口到不存在专利权的国家

布鲁塞尔法院驳回了安进公司的论点，即只有在出口国不存在相关专利权的情况下，生产豁免才适用。法院认为，SPC 法规并不包含这一要求，如果强制执行，将违背 SPC 法规的目标。这一推理再次与海牙地区法院 2024 年 1 月 23 日的裁决相一致。

### 允许长期储存

布鲁塞尔法院还驳回了安进公司关于生产豁免不允许长期储存的论点。法院强调，该豁免允许采

取相关行为，如占有或临时储存，条件是这些行为仅以实际出口到第三国为目的且绝对必要。

由于 SPC 法规并未规定特定的储存期限（只是规定必须是绝对必要的），因此法院表示，与海牙地区法院类似，布鲁塞尔法院认为正常商业运作中惯常的储存期限是可以接受的。

### 没有证据表明不公平的市场行为

安进公司最后声称，三星生物医药侵犯了其 SPC，而且三星生物医药威胁要生产生物仿制药出口到安进公司拥有专利保护的國家，这构成了不公平的市场行为。法院认为这一诉讼请求不可受理，称安进公司未能提供任何证据证明实际或即将发生的利益。

### 影响

布鲁塞尔法院的判决是对欧盟数量稀少但分歧巨大的判例法的重要补充。这项裁决表明，欧盟范围内仍然迫切需要一种有关 SPC 生产豁免范围的统一方法。

（编译自 [jdsupra.com](https://www.jdsupra.com)）

## 英国

### 英国就使创意产业和人工智能开发者明确版权法的新提案征询公众意见

英国知识产权局（UKIPO）就政府如何确保英国的人工智能和版权法律框架能够共同支持英国创意产业和人工智能行业发展向公众征求意见。



英国知识产权局（UKIPO）于近期就政府如何

确保英国的人工智能和版权法律框架能够共同支持英国创意产业和人工智能行业发展开展了意见征询活动。

新提案旨在为创意和人工智能行业在模型训练中使用受版权保护的材料方面带来法律确定性，支



持创新并促进这两个领域的发展，这对变革计划至关重要。

一套平衡的提案计划旨在让创作者更好地控制人工智能开发者如何使用他们的材料，并提高他们因材料使用而获得报酬的能力。

这些提案还将要求人工智能公司在用于训练人工智能模型的数据以及人工智能生成内容的标记方式方面提高透明度。

人工智能开发者将可以广泛获取材料，在英国训练世界领先的模型，而法律确定性将促进人工智能在整体经济中的使用。

英国启动了这项意见征询活动，旨在为创意产业和人工智能开发商确定如何使用版权材料来训练人工智能模型。此举将支持英国政府的变革计划，通过确保对权利人的保护和报酬支付并支持人工智能开发者负责任地创新，推动这两个领域的发展。

这两个领域都是政府工业战略的核心，这些提案旨在开辟一条新的前进道路，使二者都能蓬勃发展并推动增长。意见征询的关键领域包括提高行业之间的信任和透明度，以便权利所有人更好地了解人工智能开发者如何使用他们的材料以及如何获得这些材料。

该意见征询还探讨了创作者如何为其材料的使用获得许可和报酬，以及如何增加人工智能开发者广泛获取高质量数据的机会，以实现整个英国人工智能领域的创新。

这些提案将有助于释放人工智能行业和创意产业的全部潜力，以推动全英国的创新、投资和繁荣，从而促进英国政府根据其变革计划实现七国集团（G7）中最高的持续增长。

目前，版权法如何适用于人工智能的不确定性阻碍了这两个领域充分发挥其潜力。这可能使创作者难以控制其作品的使用或寻求报酬，并给人工智能公司带来法律风险，从而扼杀人工智能的投资、

创新和使用。在之前试图达成自愿的人工智能版权实践规范的努力未果后，本届政府决心与创意和人工智能部门一起采取积极措施，以提供可行的解决方案。

为了解决这个问题，意见征询建议对用于商业目的的人工智能培训引入版权法例外，同时允许权利所有人保留他们的权利，以便他们可以控制对其内容的使用。再加上透明度要求，这将使他们对内容的使用方式有更多的确定性和控制权，并支持他们达成许可协议。这也将使人工智能开发者更确定哪些材料可以使用，哪些不能使用，并确保能够在英国广泛获得材料。

在这些措施生效之前，两个领域需要进一步合作，以确保权利保留和透明度的任何标准和要求都是有效的、可访问的和被广泛采用的。这将允许人工智能开发者和权利所有人都能顺利应用，确保各种规模的权利所有人都是可以保留他们的权利，并确保任何未来的制度都能实现相关目标。这些措施对于任何例外情况的有效性都至关重要，如果没有这些措施，英国就不会引入例外。

此次意见征询还对人工智能模型开发者提出了新的要求，即要求他们在模型训练数据集以及如何获取数据集方面更加透明。例如，可能需要人工智能开发者提供有关他们用于训练模型的内容的更多信息。这将使权利所有人能够了解何时以及如何将其内容用于训练人工智能。

科学、创新和技术部国务大臣彼得·凯尔（Peter Kyle）表示：

“英国拥有极其丰富多样的文化部门和具有突破性的科技部门，正在推动人工智能边界的拓展。很明显，我们目前的人工智能和版权框架并不支持我们的创意产业或人工智能行业在全球舞台上竞争。”

“这就是为什么我们提出了平衡的一揽子提案，

以解决版权法如何适用于人工智能的不确定性，以便我们能够推动人工智能行业和创意产业的持续增长，这将有助于实现我们在 G7 中实现最高持续增长的使命，这是我们变革计划的一部分。”

“这一切都与合作有关：既要为创作者提供强有力的保护，又要消除人工智能创新的障碍；政府和行业部门要共同努力，实现这一目标。”

文化、媒体和体育部国务大臣丽莎·南迪（Lisa Nandy）表示：

“本届政府坚信，我们的音乐家、作家、艺术家和其他创意者应该有能力了解和控制人工智能公司如何使用他们的内容，并能够寻求获得许可协议和公平的报酬。实现这一目标并确保法律的确切性，将有助于我们的创意产业和人工智能行业在合作中发展和创新。”

“我们将坚定不移地支持我们世界一流的创意和媒体产业，这些产业为我们的文化和经济生活增添了许多色彩。我们将与他们和人工智能行业合作，为数字时代制定更加清晰的版权制度，并确保任何系统对各种规模的企业都是可行的和易于使用的。”

许可是创作者为其作品获得适当报酬的重要手段，这些提案为权利所有人在保留权利时与人工智能开发者达成许可交易奠定了基础。例如，将作品上传到互联网博客上的摄影师可以保留他们的权利，并且相信自己的愿望会得到尊重，除非达成许

可，否则生成式人工智能开发者不会使用他们的图像。这将支持创意和媒体行业的控制权，以及他们通过其材料的使用获得收入的能力，并为人工智能开发者提供他们可以合法获取材料的确定性。

这种联合方法旨在加强这两个行业之间的信任，这两个行业之间的联系日益紧密将为开发者自信地在英国构建和部署下一代人工智能应用扫清道路，以确保人类创作者和权利所有人在人工智能的变革潜力中拥有共同的利益。

英国政府欢迎已经达成的许可协议，包括音乐和新闻出版行业的大公司。但很明显，在目前的版权制度下，更多的创意者和权利所有人无法做到这一点。创意产业和各种规模的企业需要更多帮助来把控他们的内容并达成许可协议。英国政府决心为他们提供更多便利。

此次意见征询还承认了在数字复制品（如对个人的深度仿造）背景下与人格权保护相关的问题，并将就现行法律框架是否足够健全来解决这一问题征求意见。

随着人工智能持续快速发展，英国的应对措施必须与时俱进。英国政府欢迎所有利益相关方对这些提案提出意见，并致力于通过与创作者、权利所有人和人工智能开发者合作，共同为英国设计适合的版权和人工智能框架，使这两个领域都能蓬勃发展。  
(编译自 [www.gov.uk](http://www.gov.uk))

## 英国最高法院就 SkyKick 起诉 Sky 一案作出裁决

过于宽泛的注册范围可能会让商标面临失效的风险，而真实的使用则可提供切实的保护并在最大限度上降低法律层面上的挑战。



英国最高法院就 Sky Ltd (Sky) 与 SkyKick UK Ltd (SkyKick) 之间的纠纷所作出的裁决凸显了企业必须要以具体且真实的意图来注册商标。过于宽泛的注册范围可能会让商标面临失效的风险，而真实的使用则可提供切实的保护并在最大限度上降低法律层面上的挑战。

在当今这个竞争激烈的商业环境中，赢得强大的市场占有率是成功的关键。商标是公司品牌形象的关键象征，这让商标的注册成为了品牌保护工作的一个重要组成部分。然而，在英国，注册商标只是第一步，企业还必须满足那些有关使用的要求，以保持其商标权的有效性和可执行性。

最近在 SkyKick 起诉 Sky 一案中出现的具有里程碑意义的裁决表明，尽管品牌所有人确实会考虑到其业务的未来发展方向，但他们应该三思而后行，避免为他们无意使用的商品和服务寻求商标保护。

这场官司已经持续了多年，Sky 最初率先向 SkyKick 提起了诉讼，指控 SkyKick 在电子邮件和云存储产品及相关服务中使用了“SkyKick”并侵犯了其为 SKY 注册的商标。然而，SkyKick 否认了上述侵权指控，并提出了反诉，以恶意注册为由认定 Sky 的商标是无效的。

#### 案件摘要

经过八年的法律纠纷，英国最高法院发布了一项具有里程碑意义的裁决，即 Sky 对 SkyKick 提出的指控（即被告活动构成了商标侵权），由于原告的注册范围过于宽泛，因此其中的一部分指控是无效的。Sky 在它从未打算投放市场的商品和服务类别中申请了商标。这些项目包括“计算机软件”以及“漂

白剂”等。该裁决强调，过于宽泛的商标注册可能会缺少那些能够体现出相关企业所提供商品和服务实际范围所需要的显著性，使其容易受到 SkyKick 等第三方的挑战。

法院认为 Sky 的行为存在着某些恶意元素。根据商标法，如果申请人是恶意地提出了商标注册申请，那么该申请将会被宣布为无效。尽管法律没有对恶意作出定义，但若有人以不诚实的动机注册了商标那么就可能构成恶意。在本案中，法院将涉案商标描述为“以非常笼统的术语构建而成”，并涵盖了“范围极其广泛的商品和服务”。法院认为，Sky 未能给出其如此广泛地构建商标申请的任何商业理由，并且似乎采取了一种寻求过于广泛的保护的策略，同时没有考虑到任何合法的商业理由。该裁决强调了对那些过于宽泛的商标的限制，体现出了商标申请中“具体”和“真实意图”的重要性。

然而，从侵权的角度来看，最高法院依然维持了上诉法院的裁决，即由于 SKY 商标的规格范围进行了缩小，因此只有部分（但不是全部）SkyKick 的商品和服务构成了侵权。

#### 为企业带来的一些关键启示

商标必须以一种具体的形式完成注册，确保所涵盖的商品和服务与商标的实际或预期用途保持一致。换言之，覆盖面过于广泛的商标类别会为来自第三方的攻击和挑战打开大门。

因此，品牌所有人应仔细起草其商标申请，确保保护范围是适当且合理的。通过遵守这些原则，企业可以在遵守法律规定的同时保护其知识产权。最终，这将避免出现不必要的争议并维护其商标资产组合的价值。

与此同时，企业还应确保其注册商标在英国得到真实的使用。这是因为注册商标是可以被撤销的，所基于的理由就是在注册程序完成之日起的 5 年内，该商标在英国没有被所有人或经其同意后针对

所适用的商品或服务得到真正的使用，而且也没有可以解释这种“未使用”的正当理由。例如，如果有人广泛的类别中注册了一件商标，但没有在所列出的每一个商品和服务类别中使用该标志的话，那

么此人的商标就会很容易受到第三方的挑战，因为他的注册商标并没有针对其注册的所有类别得到真正的使用。

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

# 印度

## 在印度注册声音商标的流程



### 什么是声音商标？

声音商标是一种非常规的商标。出现在这种商标中的声音可用来标识来自特定实体的商品或服务来源。尽管印度 1999 年的《商标法》并没有就声音商标作出明确的规定，但人们普遍认为此类商标与徽标和短语等传统商标是有所不同的。

第一件在印度注册的声音商标是 2008 年的“Yahoo yodel”，随后便是 2011 年 ICICI 银行推出的企业广告词“Dhin Chik Dhin Chik”。最初，印度没有任何清晰的、有关声音商标注册的指导方针。不过，2017 年的《商标条例》最终为这一注册流程确立了明确的标准。

### 在印度注册声音商标的法律框架

1999 年的《商标法》对商标的定义较为广泛，只是规定了商标必须能够以图形的方式表示出来，并可用于区分商品或服务。

2017 年《商标条例》第 2 条 1 款 k 目提供更加详细的解释，即上述图形表示可以包括纸质和数字

格式。若申请人想要在印度完成声音商标的注册，其必须证明该标志具备事实上的显著性并且能够以图形的方式表现出来，例如通过乐谱、口头描述、拟声词或频谱图来完成。

2017 年《商标条例》第 26 条 5 款指出，申请人在注册过程中需要提交相关声音的 MP3 文件，该文件的长度不要超过 30 秒，并应附有图形符号。

### 申请要求

要想在印度提交声音商标注册申请，申请人必须遵守 2017 年《商标条例》第 26 条 5 款中所规定的具体指导方针。

申请必须明确指出其中的标志是一件声音商标。

声音的图形表示应借助乐谱来完成，并包含在申请之中。

上述声音必须以 MP3 的格式提供，而且不要超过 30 秒。

此外，这种声音商标还必须满足商标注册的基本标准，特别是能够证明其具备显著性。那些已被广泛使用的标准声音效果则不符合在印度注册声音商标的条件。

### 在印度注册声音商标应遵循的步骤

在印度注册声音商标的流程与标准的商标申请



类似，但鉴于其自身的独特性，人们需要特别考虑以下几点。

#### 申请的提交

申请人需要提交基本的详细信息，例如名称、地址、法律状态、商品/服务分类、首次使用的日期以及有关使用声音商标的证明文件。

#### 商标审查

申请的显著性和公众认知度需要接受彻底的审查。利用音频准确地表示出声音是一件至关重要的事情。

#### 在商标公报上进行公开

已获得批准的申请将在商标公报上进行公布，以允许人们提出异议。

#### 商标听证会

如果有人提出了异议的话，有关各方将会举办听证会。申请人和异议方都可以陈述他们的观点。审查人员则会据此就申请作出决定。

#### 商标注册

如果没有人提出异议的话，审查机构将会颁发商标注册证书，授予申请人以有关声音商标的专有权。

#### 注册后的义务

商标所有人应该积极地使用已完成注册的声音商标，并且每十年就续展一次，以持续提供保护。

#### 有关在印度注册声音商标的判例法

2017年，奈飞（Netflix）公司曾试图为其在放映正片之前所使用的提示音注册一件声音商标，但该请求在欧盟知识产权局（EUIPO）那里遭到了拒绝，这让奈飞在欧盟层面上面临着挑战。EUIPO认

为，这段声音时间太短且太过简单，无法体现出奈飞服务的来源，并因此不符合获得商标保护的标准。

铃木汽车公司（Suzuki Motor Corporation）在其类似于喷气式飞机的“独特的汽车行驶声音”注册声音商标时也遇到了重大挑战。由于存在着一些功能性的问题并且与现有商标之间有一些潜在的相似性，根据第9条1款b目的规定，该公司难以说服审查员其具备获得保护的资格。

Shield Mark BV诉Joost Kist的案件则影响到了全球对于声音商标的认可程度，该案确定了声音商标必须要以图形的方式描绘出来并且能够用来区分出不同的商品。

#### 保护声音商标的价值

在印度获得注册商标的好处主要是能够赋予注册人以专属的法定权利，使他们能够防止其他人在未经授权的情况下使用其商标。这种保护有助于维护品牌的商誉和声誉，同时还可防止对于商标的稀释。及时进行续展可确保注册人能够进一步开发这种声音商标，并充分利用好自己的投资成果。

#### 结语

声音商标为企业提供了一种通过特定声音来识别出其品牌的独特方式。借助印度既定的注册规则，各家公司能够保护其独特的音频签名，从而帮助他们在市场上脱颖而出。这种法律保护不仅可以建立起品牌的形象，还可以维护自身的商誉。通过积极使用和续展其声音商标，企业可以最大限度地利用他们为声音品牌进行的投资，培养出更加牢固的联系并增强其在市场上的整体影响力。

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

## 德里高等法院在两起奢侈品案件中明确区分了定制和侵权行为



虽然印度没有涉及奢侈品定制的法律先例，但德里高等法院在 Louis Vuitton Malletier(路易威登公司)诉 Haute24.com (“Haute24”) 和 Seagate Technology (“希捷科技公司”)诉 Daichi International 案中阐明了首次销售原则，并强调了透明度的必要性。

定制在时尚领域是一股强劲的趋势——消费者以定制奢侈品为荣，比如，他们可以通过一只路易威登的设计师手提包或一双耐克(Nike)的飞人乔丹(Air Jordan)运动鞋来表达自己的个性。世界各地的公司甚至都在建立专注于创建定制设计的商业模式。

然而，品牌所有者以侵犯知识产权、造成消费者混淆和品牌形象淡化为由，对未经授权的定制行为提出了法律挑战。研究印度法院在近期案件中如何处理与定制奢侈品有关的侵权行为，并探索外国法律先例以探讨法院将来会如何裁决类似案件，这一点至关重要。

#### 对定制提出异议的理由

品牌所有者可以基于以下几个理由对定制提出异议：

未经授权的产品可能导致消费者受到伤害，将品牌声誉置于危险之中；

被修改后商品可能会导致买家误以为两家公司

之间存在从属关系或背书关系，这可能会造成混淆，尤其是在两家公司之间有过合作的情况下；以及

第三方定制商通过更改原始产品而获得收入但不向品牌所有者支付报酬，那么品牌所有者会失去利润以及对其产品在市场上的展示方式的控制权，从而导致品牌淡化。

定制商经常会援引首次销售原则作为辩护理由，认为品牌所有者无法控制其商品在首次销售后的转售。他们还声称，定制是一种艺术表达形式，并作为转换性使用或合理使用受到保护。然而，要证明转换性使用，定制商需要证明他们的改动增加了重要的艺术表现力，并且无意误导消费者相信该品牌认可了这些改动。这可能是一项具有挑战性的工作，尤其是当定制商从此类活动中获利时。

#### 印度法院对定制采取严格立场

1999年印度《商标法》禁止未经授权使用注册商标，包括那些看似相似的变体，并规定了品牌淡化的救济措施，以保护品牌所有者免受有损其声誉的定制行为的伤害。同样，根据1957年《版权法》，衍生作品(例如，未经授权对版权作品进行改编或修改)可能侵犯原所有者的版权。印度法院坚决反对第三方从中获得商业利益的合理使用。

#### 近期的判例法

虽然印度没有涉及奢侈品定制的法律先例，但最近的判例法为法院如何处理此类争议提供了一些启示。在 Louis Vuitton Malletier 诉 Haute24.com 一案中，德里高等法院禁止销售二手奢侈品的 Haute24 在其网站上使用路易威登受版权保护的宣传图片或经营路易威登的新产品，除非获得该公司的明确书面许可。法院允许 Haute24 根据首次销售原则继续运营，但要求其展示免责声明，澄清这些商品是二手商品，与路易威登没有直接关系。

同样，在 Seagate Technology 诉 Daichi International 案中，希捷科技公司和西部数据公司

(Western Digital) 声称, 翻新和转售去除品牌标识的废弃硬盘驱动器违反了《商标法》第 29 条和第 30 条。根据权利利用尽原则, 德里高等法院裁定, 希捷科技公司和西部数据公司的商标权在其产品首次销售时已用尽。法院认定翻新是一种有效的商业行为, 但强调了透明度的必要性。翻新商品必须包含明确的免责声明, 表明它们不是全新的商品, 没有制造商保修, 并且以翻新商的品牌销售, 以避免误

导消费者和承担法律责任。

### 主要启示

虽然奢侈品牌所有者可能会容忍第三方对其商品进行定制, 但他们更愿意通过许可合作来实现定制。许可协议将使所有利益相关方受益, 定制商也可以避免法律挑战, 并最大限度地降低消费者的困惑。

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

## 加拿大

### 加拿大知识产权局将对随机选择的商标注册启动撤销程序

从 2025 年 1 月开始, 加拿大知识产权局 (CIPO) 商标异议委员会 (TMOB) 将开始一项试点项目, 根据该项目, 商标注册官将主动对随机选择的商标注册启动撤销程序, 以鼓励公平竞争并维护加拿大商标制度的完整性。



要么使用, 要么撤销, 这是商标法的基本原则之一。当商标注册所有人停止使用其注册商标 3 年或 3 年以上时, 根据加拿大 1985 年《商标法》第 45 条的规定, 该商标将被提起撤销程序。

从 2025 年 1 月开始, 加拿大知识产权局 (CIPO) 商标异议委员会 (TMOB) 将开始一项试点项目, 根据该项目, 商标注册官将主动对随机选择的商标注册启动撤销程序, 以鼓励公平竞争并维护加拿大商标制度的完整性。

从历史上看, 第 45 条程序是由潜在注册人启动的, 他们可以通过这种方式撤销他们希望自己能够使用的商标, 或者撤销商标审查员认为对其注册申请构成障碍的商标。不过, 商标注册官有权主动启动这些程序, 试点项目将从 2025 年初开始使用该权利。注册官将在 2025 年 1 月针对 100 个注册商标采取行动, 并在 2 月和 3 月各处理 50 个注册商标。

考虑到此试点项目的影响, 商标所有人应审查其商标组合, 并考虑采取措施应对这一增加的撤销风险。这些措施可能包括比计划更早地使用新近注册的商标, 以及恢复已不再使用但仍是品牌核心的旧商标。

本文回顾了试点项目的拟议结构, 包括 TMOB 拟议实践通知中提供的程序协议。拟议通知的许多内容都反映了第 45 条程序规定的现行做法, 但是, 注册官发起的程序有一些独特和新的方面值得关

注。其中包括在提交书面陈述之前由注册官进行的初步审查阶段，以及引入经调整的获得中止的方法。重要的是，拟议通知还概述了将构成新试点项目选择库的商标类别。

### 什么是第 45 条程序？

《商标法》第 45 条提供了一种快速方法，可以从商标注册簿中删除不再与注册中所列出的商品和服务相关联使用的商标——通常被称为“枯木（冗余）”（dead wood）商标。这些程序本质上是简易程序，目的是在注册人继续享有其专有权的权利与不允许注册人垄断未使用的商标之间取得平衡。

任何人（“请求方”）在支付规定费用后都可以提交书面请求，要求注册官将第 45 条通知转发给已注册 3 年或 3 年以上的商标所有人。通知送达后，注册商标所有人必须在通知发出之日起 3 个月内提交证据，证明其在过去 3 年内在加拿大使用过注册商标，或解释在特殊情况下没有使用的原因。

如果注册所有人未能履行其举证责任，注册官可以删除整个注册，或直接删除未显示被使用过的商品和服务。

### 已宣布的试点项目

根据已宣布的试点项目，注册官将开始针对选定的商标注册主动发送有关第 45 条的通知。

试点项目的主要目标是让 TMOB 了解有多少注册在实际使用中，以确保注册簿的准确性。这是 TMOB 的优先工作事项，因为它可以促进资源的有效利用，鼓励公平竞争并维护了系统的完整性。

该试点项目将分两个阶段完成。

在第一阶段，注册官将针对随机选择的商标注册每月分批发送有关第 45 条的通知。每月通知的次數将为：

2025 年 1 月：100 份；

2025 年 2 月：50 份；

2025 年 3 月：50 份。

第一阶段的数据将每月公开报告一次。这些数据将包括对注册官发起的程序的处理情况、因未对通知作出答复而被撤销的注册比例、中止的程序数量以及保留的注册数量。这些数据将与同期收集的第三方程序数据进行比较。

在第二阶段，TMOB 将组织意见征询以收集有关试点项目的反馈意见，包括是否应该继续开展该项目。

商标所有人有必要关注项目的进展情况，以随时了解他们的注册是否属于注册官打算采取行动的类别。他们也可能有机会参与咨询，并表达对该项目的任何意见。

### 注册官发起的撤销程序

注册官发起程序的阶段与第 45 条“正常”程序的阶段相似。但是，注册所有人应该注意一些不同之处。其中包括：注册的选择、注册官的初步审查程序，以及注册官无法以第三方的身份提交书面意见或参加任何听证会。

以下是注册官发起的第 45 条程序的各个阶段的简要概述。已发布的拟议实践公告更详细地介绍了该项目的程序方面。

### 商标注册的选择

拟议通知指出，将从以下类别中随机选择注册以纳入试点项目：

基于在加拿大境内使用情况的注册；

基于拟在加拿大使用并已提交了使用声明的注册；

基于在国外使用和注册的注册；

具有多个（申请）依据的注册；

注册时间超过 3 年的剩余注册。

一旦注册被随机选中，如果注册官认为有充分理由可以不发出关于第 45 条的通知，则可以拒绝发出通知。这种决定可能发生在以下情况：

该商标已经是正在进行的第 45 条程序或相关



上诉的对象；

自先前根据第 45 条发出通知之日起 3 年内，该通知会导致对该商标作出最终决定；

根据第 45 条发出通知是无意义的。

#### 证据

一旦注册官确定商标注册将被纳入该项目，将向注册所有人的记录地址发送通知，并将副本发送给加拿大境内的记录在案的商标代理人。注册所有人必须花时间查看信息，如果地址有任何变更，及时告知注册官是至关重要的。

必须在通知发出之日起 3 个月内提供使用证据。对于被要求对通知作出回应的注册所有人来说，TMOB 关于在第 45 条程序中准备宣誓书或法定声明的指南以及第 45 条程序的宣誓书样本可能会有所帮助。

与其他撤销程序一样，注册所有人可获得 2 个月的延期以提供证据。

#### 注册官的审查

注册官将在收到注册所有人的证据后对使用情况形成初步意见。如果注册官确信已证明其使用情况，他将征求所有人同意以中止程序。但是，如果仅证明某些商品和服务被使用，则所有人可以选择提出删除无关说明的请求并同意中止程序，或继续进行程序。如果所有人声称有特殊情况可作为不使用的理由，则不能中止使用。

#### 书面陈述

如果程序没有中止，注册所有人可以在通知发出之日起 2 个月内提交书面陈述。第 45 条并未要求

所有人提交书面陈述，但拟议的实践通知鼓励他们在涉及大量商品和服务或大量证据的情况下提交书面陈述。注册官不会提交书面陈述。

#### 听证会

只有在注册所有人在提交书面陈述之日起的 1 个月内（或在注册所有人提交声明表示他们不希望提交书面陈述之日起的 1 个月内）提出所有人的情况下，才会在第 45 条的程序中举行听证会。注册所有人可以在听证会举行前大约 90 天收到关于有关听证会详细安排的通知。一旦最终决定作出，注册所有人将收到一份副本。如果没有人提出上诉，注册官将根据决定行事。

#### 上诉

与第 45 条规定的其他程序一样，相关方可对注册官维持、撤销或修改注册的决定向联邦法院提出上诉。

#### 结论

注册商标的所有人应做好准备，因为他们的商标可能会被选入 TMOB 从 2025 年 1 月开始的注册官发起的第 45 条程序试点项目的一部分。该项目的运行将对注册所有人产生成本影响——因为商标的撤销现在由注册官（而不是第三方）负责——他们现在可能不得不承担程序辩护费用，否则就有可能失去宝贵的知识产权资产。

尽管该项目的初始范围有限，但如果 TMOB 认为其成功地提高了加拿大的商标申请效率，则该项目范围可能会被扩大。

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

## 5 家主流的加拿大媒体公司起诉 OpenAI 构成了数据抓取和版权侵权行为

5 家加拿大的主流新闻媒体公司起诉 OpenAI 涉嫌在未获得许可的情况下使用了其受版权保护

的文章和内容来训练自己的人工智能 ( AI ) 模型。



作为一家人工智能研究组织, OpenAI 创建出了先进的语言模型, 包括 GPT-3 和 GPT-4。这些模型会使用大量公开可用的数据进行训练, 以提高语言生成和理解能力。OpenAI 最近因其使用此类数据的方法而陷入了法律纠纷之中。

5 家加拿大的主流新闻媒体公司, 即托尔斯塔 (Torstar)、Postmedia、环球邮报 (The Globe and Mail)、加拿大新闻社 (The Canadian Press) 以及加拿大广播公司 (CBC/Radio) 起诉 OpenAI 涉嫌在未获得许可的情况下使用了其受版权保护的文章和内容来训练自己的人工智能 (AI) 模型。这些原告抱怨 OpenAI 在网络上抓取公开可用的材料以改进其机器学习技术的做法构成了对它们知识产权的侵犯。

这样的措辞旨在建立起“OpenAI 将其内容用于商业目的并违反了版权法律”的前提, 因为其从未进行过补偿或寻求过来自媒体机构的任何同意。这些公司声称, 如果他们要求对方为每篇遭到滥用的文章赔偿 2 万加元 (约合 1.47 万美元) 的话, 整个诉讼的价值可能会扩大到数十亿加元。

#### OpenAI 的辩护: 合理利用与公开使用数据

据报道, 尽管 OpenAI 尚未深入研究过加拿大诉讼的细节, 但仍坚称其使用的方法属于加拿大版权法中所定义的“合理利用”。上述条款允许人们根据特定的标准在未获得许可的情况下使用受版权保护的作品。OpenAI 还表示, 这是一个主要使用公开可用资源训练出来的模型, 并且符合合理利用的原

则。根据 OpenAI 的说法, 即使没有向那些受人尊敬的新闻机构提供补偿, 这种使用公共数据的方法也是有利于创新的, 并且可以让创作者从中受益。

这起诉讼与另一起在美国出现的法律纠纷类似, 《纽约时报》此前曾向 OpenAI 及其合作伙伴微软 (Microsoft) 提出了诉讼, 指控后者侵犯了版权。在该案中, 两家公司都否认了这些指控, 预计被告在本案中也将提供非常相似的辩护意见。

#### 加拿大法律下的合理利用条款

加拿大《版权法》第 29 条对合理利用作出了规定。出于某些目的, 未经授权使用受版权保护的作品不会构成任何侵权。这些目的包括研究、个人学习、教育、模仿、讽刺、批评、评论和新闻报道。

如果使用属于这些目的之一, 那么随后就要通过使用加拿大最高法院在 CCH Canadian Ltd. 诉 Law Society of Upper Canada 一案中所提出的“六因素测试”来确定其中的合理性。最高法院规定的 6 个因素是目的、特征、数量、性质、效果和利用的替代方案。如有必要, 法院可以依靠其他的因素来确定这种利用的合理性。所有这些因素必须同时进行评判, 而不是孤立地评估。

合理利用的目的必须通过客观评估用户使用受版权保护作品的最终动机或意图来确定。如果作品的多个副本开始进入流通状态, 那么这种利用的特征往往就会变得不合理。已使用的作品数量主要体现在所使用作品的比例上。作品的性质是由出版的意图推断出来的。在确定利用的效果时需要检查复制的作品是否有可能与原始作品构成竞争关系。最后, 还可检查用户是否有其他无版权或开放许可的作品作为可用的替代方案, 从而确定这种利用的合理性。

加拿大法律下的合理利用概念与美国的合理使用概念非常相似。在 Campbell 诉 Acuff-Rose Music,

Inc.这一标志性案件中，美国最高法院认为，如果使用的目的和特征具有转换性的意图，那么其将属于合理使用。

### 涉及违反服务条款的指控

除了涉及版权侵权的指控以外，加拿大的媒体企业还提出了另外两项指控。他们指责 OpenAI 规避了新闻机构的反抓取系统，该系统旨在防止未获得授权的机器人和网络爬虫访问他们的网站。原告声称 OpenAI 无视服务条款，而上述条款将对新闻信息的访问限制为“个人、非商业用途”。这些新闻公司表示，通过抓取他们的内容，OpenAI 在未得到他们许可的情况下将其用于了商业目的。

### 法律审查：抓取、版权与合理利用

抓取新闻内容是否构成针对版权的“复制”，以及这是否构成了合理利用，是许多法律争端的症结所在。根据加拿大和美国的版权法律，在合理使用或合理利用的例外情况下，允许人们在未经授权的情况下有限地使用受保护的作品，但要充分考虑到上文所提到的各种因素。

OpenAI 认为，“抓取新闻来训练其模型并不意味着直接复制了相关材料”，而是将其从媒体中抽取出来。这种抽取过程并不构成任何侵权。随后，他们指出，他们并没有复制用来训练的内容，而是学习了那些不受版权保护的统计模式。

非营利组织 Creative Commons 对 OpenAI 的立场进行了分析，这类似于谷歌（Google）认为其开展图书数字化的工作只是为了简化检索流程。这两家公司都是将原始材料转化为了新的形式，既不与原始内容构成竞争关系，也不会降低其价值。然而，

媒体公司则反驳说，OpenAI 将他们的原创作品用于了商业目的，没有提供任何补偿，并质疑这种做法是否是合理的。

### 许可和解决争端的可能性

就在《纽约时报》提起诉讼之后，OpenAI 采取了两项预防措施，以尽量减少潜在的损失。首先，它表示会尊重任何选择不将其内容作为培训数据提供的新闻机构的决定。其次，它还开始与新闻机构签订协议，以获得将其内容用于培训目的的许可。这些措施是 OpenAI 在诉讼发生时试图保持中间立场的信号。

然而，从 AI 开发和版权法的未来来看，此类诉讼都是非常重要的。因此，如果 OpenAI 辩称抓取数据符合版权的合理利用条款并取得成功的话，那么它实际上会让许可交易市场变得更小，因为这将创造出一个法律上的先例，即让 AI 公司有权使用公开可用的数据而不用向内容创建者支付报酬。相反，如果裁决对媒体公司有利的話，它可能会带来对 AI 开发工作的进一步限制，并迫使 OpenAI 签订更多的许可协议。

### 结语：对 AI 和版权带来的影响

随着案件的展开，其对 AI 公司和媒体组织以及数字时代的版权所带来的影响将是深远的。如果法院支持了媒体公司，它将塑造出 AI 模型训练和数据使用监管的未来。相反，一项对 OpenAI 有利的裁决将会刺激其他科技公司效仿，依靠合理使用或合理利用条款来避免支付许可费。

法律斗争仍在持续，AI 技术的命运与版权法息息相关。（编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com)）

# 澳大利亚

## 新报告揭示了澳大利亚在计算机实施的发明专利申请方面的优势

分析显示，澳大利亚 32%的专利申请涉及计算机实施的创新，其中约 6%的申请处于可授予专利的边缘。



澳大利亚首席经济学家办公室的一项新研究表明，澳大利亚比欧洲专利局（EPO）更有可能为计算机实施的发明授予专利，但与美国同行相比，这种可能性较低。

根据澳大利亚法律，计算机实施的发明（有时被称为“软件相关发明”）只有在符合专利保护客体标准的情况下才能获得专利。

技术的快速发展给世界各地的专利机构和申请人在决定计算机实施的发明是否有资格获得专利方面带来了严峻的挑战，而且一些专利机构采用不同的规则来决定这些发明是否有资格获得专利。

为了帮助了解计算机实施的发明和专利申请的当前趋势，澳大利亚知识产权局（IP Australia）的研究合作伙伴斯威本科技大学变革创新中心进行了如下调查：

欧洲、美国和澳大利亚审查计算机实施的发明专利申请的相对结果；

专利申请人在 EPO 和美国专利商标局（USPTO）提交计算机实施的发明专利后，在澳大利亚提交计算机实施的发明专利的可能性；

相关法院案件的影响，以及法律标准的变化如何影响澳大利亚和其他国家/地区的申请人行为。

分析显示，澳大利亚 32%的专利申请涉及计算机实施的创新，其中约 6%的申请处于可授予专利的边缘。

澳大利亚批准此类申请的可能性低于美国，但比 EPO 批准此类申请的可能性大。

该报告显示，申请人向 USPTO 提交专利申请后，如果专利涉及的是计算机实施的发明，那么与其他技术相比则不太可能在澳大利亚申请等效专利（针对相同或类似的发明）。但是，如果专利具有很高的经济和技术价值，这种对申请行为的影响会得到部分缓解。

法院裁决对计算机实施发明专利行为的影响在 3 个司法管辖区并不一致。

澳大利亚法院在 Research Affiliates 诉专利审查员（2014）一案中的裁决确实降低了过去的计算机实施的发明申请人在澳大利亚提交后续计算机实施发明专利的可能性。与来自其他国家的创新者相比，这一裁决对该国国内创新者的影响较小，他们可能有更广泛的选择来瞄准替代市场。

了解这些问题是评估澳大利亚对计算机实施的发明给予专利保护的总体优势或劣势的重要第一步。这一证据也有助于为有关创新者如何制定国际专利战略的经济研究增加新的内容。

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



## 澳大利亚咖啡品牌在具有里程碑意义的商标案中击败全球巨头

独特的产品设计可以在消费者眼中获得次要意义，即使在一些设计元素可能被竞争对手之间共享的行业中也应受到保护。



在澳大利亚联邦法院最近的一项判决中，法官迈克尔·维拉汉（Michael Wheelahan）驳回了国际咖啡巨头 Koninklijke Douwe Egberts BV（KDE）对 Cantarella Bros Pty Ltd（Cantarella Bros）提出的指控，即其 Vittoria 玻璃咖啡包装与著名的“Moccona”咖啡罐过于相似。

### 背景

在 Koninklijke Douwe Egberts BV 诉 Cantarella Bros Pty Ltd ([2024]FCA 1277) 一案中，申请人 KDE 是一家美荷咖啡巨头，是“第 30 类：咖啡、速溶咖啡”中一个圆柱形带塞容器形状商标的注册所有人。该形状商标用于销售“Moccona”品牌的速溶咖啡。

KDE 声称，被告 Cantarella Bros 公司将其 400 克速溶咖啡产品以“Vittoria”品牌装在一个带塞盖的圆柱形罐中，使用与 KDE 注册的玻璃罐形状商标相似的罐子装咖啡豆，侵犯了其知识产权，具有欺骗性。

KDE 还声称，Cantarella Bros 公司使用与自己的 Moccona 罐子如此相似的罐子，违反了《2010 年竞争和消费者法》（澳大利亚联邦）（ACL），从事了

假冒和误导或欺骗行为。

Cantarella Bros 公司否认其侵犯了 KDE 商标，并通过反诉请求法院下令将 KDE 形状商标从商标注册簿中删除。该反诉提出了 KDE 形状商标是否具有足够的显著性以获得形状商标注册资格的问题。此外，Cantarella Bros 还辩称，该形状商标的注册是“欺诈、虚假暗示或陈述的结果”。

### 判决

最终，法院认定，Cantarella Bros 的 Vittoria 罐与 KDE 的形状商标没有欺骗性相似，没有侵犯 KDE 的知识产权。

KDE 的误导或欺骗性行为和假冒诉求也失败了，理由是 Cantarella Bros 使用其罐子并不存在误导或欺骗熟悉 Moccona 罐子的人的实际风险——“Vittoria”的名称很清楚，而且在其包装上重复出现，如果速溶咖啡被标记为“Vittoria”，消费者“不太可能对其商业来源一无所知”。

关于显著性的论点，维拉汉法官认为，消费者可以辨认出 Vittoria 罐“其比例明显更高、压缩的瓶颈部分和普通的低瓶盖”。此外，维拉汉法官说：“我认为，如果一个名义上的购买者只记得[Moccona]形状商标的大致比例和一般分量，他不会为[Vittoria]罐装速溶咖啡与[Moccona]形状商标的速溶咖啡是否具有相同的商业来源感到困惑、混淆、疑惑或产生怀疑。因此，不存在顾客将 Cantarella 罐子形状与 KDE 形状商标混淆的实际风险。”

Cantarella 的反诉也被驳回，法院认为没有理由撤销 KDE 的形状商标，因为该商标注册并非出于恶意，也不是由于 KDE 的欺诈、虚假暗示或陈述而登

入商标注册簿的。

### 主要启示

维拉汉法官的判决表明了产品设计作为澳大利亚市场品牌识别组成部分的重要性，并强化了法院保护独特商业外观元素的方法。本案进一步证明，独特的产品设计可以在消费者眼中获得次要意义，即使在一些设计元素可能被竞争对手之间共享的行

业中也应受到保护。

该裁决还强调，澳大利亚法院可能会保护消费者将其与特定品牌紧密联系在一起的独特产品形状。因此，寻求引入类似包装或设计特征的公司应考虑侵犯既定品牌的风险，尤其是在产品设计已被广泛销售和认可的情况下。

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

## 其他

### 韩国知识产权局报告：LG 电子人工智能机器人专利申请全球第一

近日，韩国知识产权局（KIPO）对向世界五大知识产权局（IP5）提交的与集成人工智能技术的机器人相关专利申请进行了分析。IP5 包括中国、韩国、欧盟、日本和美国。研究结果显示，在短短的 10 年（2012 年—2021 年）内，人工智能机器人专利申请迅猛增长。在这 10 年内，人工智能机器人领域的申请数量以惊人的 58.5% 的年均速度增长。2012 年，只有 20 份申请，但到了 2021 年，这一数字激增至 1260 份申请。最值得注意的是，根据 KIPO 官方网站的信息，韩国企业 LG 电子成为人工智能机器人相关专利申请总量最大的申请人。

#### 按国籍划分的申请趋势

在根据国籍划分专利申请时，中国以占总体 60% 的申请总量（3313 件）遥遥领先，韩国成为人工智能机器人技术领域的有力竞争者，以 24.7%（1367 件）位居第二，美国则以 8.1%（446 件）位居第三。在这 10 年（2012 年—2021 年）里，中国以 59.7% 的年均增长率在人工智能机器人专利申请量方面占据了主导地位。韩国的存在感和影响力也日益增长，增长率为 53.4%。

#### 按技术分类划分的趋势

对机器人中使用的人工智能技术类型的进一步详细分析表明，最常见的类别是“应用领域（即教育、娱乐、医疗保健等领域）的控制技术”，该类别是申请占据了最大份额，为 53.6%（2962 件）。第二常见的类别是“感知和交互技术”，使机器人能够与外部环境进行交互和操纵，该类别申请占比 33.8%（1869 件）。第三大类是“驱动控制技术”，涉及通过学习控制机器人运动，该类别申请占比 12.6%（694 件）。

#### 主要申请人排名

在主要申请人中，韩国企业 LG 电子以 18.8%（1038 件）的申请量登上榜首，这远远高于以 1.8%（97 件）排在第二位的日本的爱那科公司，来自中国的华南师范大学以 1.5%（83 件）位列第三。LG 电子一直在积极申请与各种类型机器人（包括清洁、服务和物流等）的物体识别和语音识别人工智能技术相关的国内和国内外专利。此外，另一家韩国企业三星电子也进入了前十大申请人名单，以 0.7%（41 件）排名第八位，这反映出韩国企业在人工智能机器人领域的较大发展潜力。

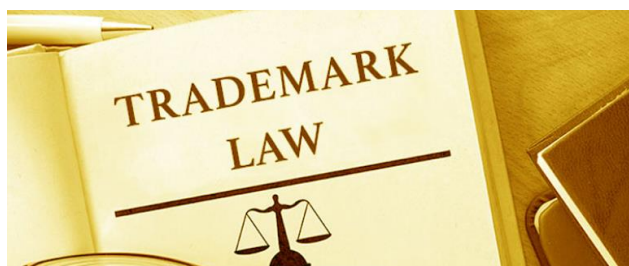
LG 电子的知识产权中心团队负责人申车成 (SHIN Cha Seong) 分享说, 该公司已于 2017 年开始在机器人和人工智能方面的研发工作, 作为进入新业务领域战略的一部分。他强调, 该公司为确保拥有强大的专利组合和率先申请专利所作的努力使其专利申请量的大幅增加, 尤其是 2019 年的激增。

KIPO 智能机器人审查部门负责人李善宇 (LEE Seon Woo) 指出, 该领域的专利申请快速增长, 例

如应用领域的控制技术, 证实了人们对人工智能机器人的兴趣日益浓厚。他还指出, 中国的专利申请主要集中在国内市场, 而像特斯拉这样的全球企业在该领域申请的专利相对较少, 因此韩国在人工智能机器人专利增长方面还有很大空间。通过专注于开发外部交互技术和驱动控制技术, 并积极获取专利权, 韩国可以在人工智能机器人相关知识产权方面获得竞争优势。

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

## 2025 年颁布的韩国《商标法》主要修改内容



2024 年 12 月 27 日, 韩国国会通过了《商标法》拟议修正案 (以下简称“修正案”), 该修正案将在颁布之日起 6 个月后实施。

根据该修正案: (1) 商标异议期将缩短为 30 天; (2) 故意商标侵权的惩罚性赔偿限额将提高。详情如下。

### 异议期将从 2 个月缩短为 30 天

根据现行法律, 任何人都可以在商标申请公布之日起 2 个月内向韩国知识产权局 (“KIPO”) 提出异议。然而, 许多人是在推出相关产品或就已在使用的商标提出商标申请, 此外, 在所有已公布的申请中, 只有约 1% 的申请遭到异议。认识到上述情况后, 一致认为应缩短异议期, 以便更快地注册商标。

对于申请人来说, 这项修正案将加快整个注册程序。由于异议期很短, 潜在的异议人将不得不密切关注商标公布期刊。不过, 与现在的情况一样,

仍可以在异议期结束前首先提交一份简单的异议通知, 然后在异议期届满后的 30 天内 (本国申请可延长) 提交一份详细的异议申请。此外, 还可以向 KIPO 提交信息简报, 以便在商标公布之前先发制人地阻止商标注册。

本修正案仅适用于生效日期之后公布的商标。

### 惩罚性赔偿限额将从 3 倍增至 5 倍

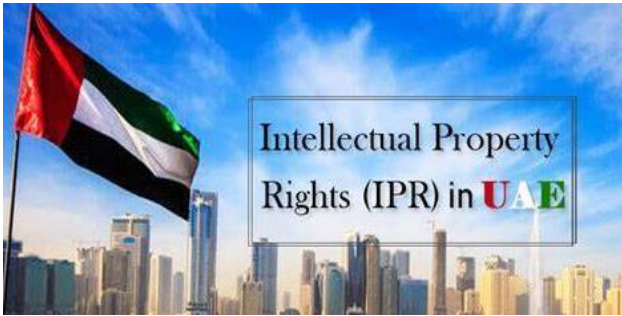
根据现行法律, 商标所有人有权根据侵权人从侵权行为中获得的利润、商标所有人因侵权行为而损失的利润或合理的使用费向侵权人要求损害赔偿。然而, 由于在证实实际发生的损害方面存在实际困难, 商标所有人往往无法获得足够的损害赔偿。为解决这一问题, 《商标法》早前的一项修正案 (2020 年 10 月修正案) 引入了惩罚性赔偿的概念, 目前, 对于故意侵权行为, 可要求最高为实际损失三倍的惩罚性赔偿。

本修正案加强了惩罚性赔偿条款, 将赔偿限额提高至实际损失的 5 倍。通过这种方式, 将对潜在侵权者施加进一步的压力, 同时使商标所有人有权获得更实际的损害赔偿。

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



## 阿联酋知识产权注册量大幅增长



根据阿拉伯联合酋长国（“阿联酋”）经济部的数据，2024 年前 9 个月，阿联酋的知识产权注册量显著增长，这证明了该国旨在营造创新驱动环境的国家政策的有效性。

商标、专利和实用新型证书的注册量大幅上升，这表明阿联酋在促进创业和各种科学与经济领域的研究与开发方面取得了进展。

在短短 9 个月内，商标注册量增长了 39.12%，知识产权注册量增长了 34.3%。此外，与 2023 年同期相比，专利、实用新型和工业品外观设计注册量增长了 8%。该部报告称，知识产权成果总数为 1884 件，比上一年的 1402 件大幅增加，累计总数达到 20389 件。

从该部今年收到的 1946 份申请中可以看出，各行各业对知识产权注册的需求都有所提高，与上一年收到的 1270 份申请相比，增幅高达 53.23%。此

外，该部还受理了 209 份知识产权进口商和分销商注册申请，增幅为 26.67%，同时还发出了 153 份知识产权侵权通知。

截至 2024 年 9 月，阿联酋共注册了 18175 个新商标，比上一年增长了 39%。在该部受理了 24258 份商标注册申请并回答了 8171 个商标问题后，阿联酋市场上现在共有 356408 个有效商标。

除此之外，根据数据，注册专利、实用新型和工业品外观设计数量上涨了 8%，截至 2024 年 9 月底达到了 15051 件。与 2023 年同期相比，注册申请共提交了 3489 件，增长了 3.8%。

阿联酋经济部副部长阿卜杜拉·艾哈迈德·萨利赫（Abdullah Ahmed Al Saleh）表示，这些成果表明阿联酋致力于建立符合国际规范的强大知识产权生态系统，凸显了知识和创新在促进经济发展方面的作用。该部已经将立法进展以及为工业和创意部门制定综合计划列为重中之重。

萨利赫继续强调，该部致力于与公共和商业部门的合作伙伴合作，为支持知识产权产业的扩大和竞争力提供所需的资源。这与阿联酋“*We the UAE 2031*”愿景的目标一致，即将阿联酋列为全球十大精英目的地之一。（编译自 [www.asiaiplaw.com](http://www.asiaiplaw.com)）

## 如何在柬埔寨为植物新品种提供保护



尽管柬埔寨在 2008 年就颁布了《种子管理和植

物育种者权利法》，但是人们直到最近才能在该国为自己的植物新品种进行注册并提供保护。而且，用于植物新品种注册的申请流程和收费表也是在这部法律正式实施了一段时间之后才对外进行了公布。不过，随着相关流程的完善，自 2024 年 3 月 1 日起，育种者们就已经能够在柬埔寨注册他们的植物新品



种了。

想为植物新品种提供保护的申请人必须是柬埔寨公民、在柬埔寨定居的外国公民或者是国际植物新品种保护联盟（UPOV）的缔约国或与柬埔寨签署了植物品种保护谅解备忘录的国家的永久居民。

同时，申请人还可以在最早申请日期后的 12 个月内，根据首次向 UPOV 公约的任何缔约方提交的同一植物品种的申请开始要求获得优先权。

若想拥有获得保护的资格，植物新品种必须要满足以下标准：

#### 新颖性

对于在柬埔寨国内的任何品种而言，如果在申请人提交植物新品种保护申请之日，该品种在一年的时间内都未由育种者或者经育种者同意出售、营销或以其他方式进行过处理的话，那么其就可以被看成是“新品种”。

另一方面，对于在除了柬埔寨的其他国家中的树木和藤本植物而言，如果在申请人提交植物新品种保护申请之日，该品种在六年的时间内都未由育种者或者经育种者同意出售、营销或以其他方式进行过处理的话，那么其也可以被看成是“新品种”。

最后，对于在除了柬埔寨的其他国家中的所有其他植物品种而言，如果在申请人提交植物新品种保护申请之日，该品种在四年的时间内都未由育种者或者经育种者同意出售、营销或以其他方式进行过处理的话，那么其同样可被看成是“新品种”。

#### 特异性

相关品种必须能明显地与任何其他现有的品种区分开来。

#### 一致性

品种的相关特征必须具备足够的一致性。

#### 稳定性

相关品种在每一个繁育周期结束时和每一代中的基本特征必须保持不变。

最后三个标准通常被归为“DUS”，即在对新品种进行实质性审查以确定它们是否可获得保护的過程中所开展的测试。

此外，申请人还需要提供品种名称（即植物品种的通用名称）。上述名称必须能用来识别出相应的品种，并且不得使公众对该品种的特征、价值或特征或育种者的身份产生混淆或误导。同时，该名称不得与那些已在柬埔寨注册的品种名称相似，不得与在柬埔寨或 UPOV 公约任何其他缔约方用于同一品种的现有名称相似。

只有在 UPOV 公约缔约方进行了指定或注册的名称才能在柬埔寨提出或注册，除非该名称被认为不适合柬埔寨的文化。在这种情况下，注册官将要求申请人提供另一个名称。

柬埔寨工业、科学、技术和创新部（MISTI）与农林渔业部（MAFF）负责共同开展审查工作。MISTI 主要负责开展形式审查，而 MAFF 则负责开展实质审查（即 DUS 测试）。如果满足了所有要求，MISTI 将会授予植物育种者以相应的权利，并在申请人支付注册费和公开费后颁发植物品种授予证书。

一旦完成了注册，树木和藤本植物品种的保护期为自授予之日起 25 年，其他植物的保护期为 20 年。植物育种者必须支付年费以维持植物品种的有效性。

任何品种的生产、繁育、许诺销售、销售、营销、进口、出口都需要获得育种者的授权。育种者权利的所有人有权转让相关的权利，但这些权利必须以书面的形式在 MISTI 进行备案。

虽然植物品种是鲜为人知的知识产权形式之一，但在柬埔寨，它的重要性不应被低估。一个强有力的植物品种保护制度可以激励柬埔寨开展研究和开发工作，同时进一步提高生产力和作物的质量。

(www.mondaq.com)

## 有关土耳其专利商标局是否可维护驰名商标的争端



土耳其最高法院曾在 2020 年裁定土耳其专利商标局无权创建和维护“驰名商标注册处”。由此，土耳其专利商标局的驰名商标注册处就成为了人们的讨论话题。

尽管一审知识产权法院和地方上诉法院也立即采纳了这一观点并改变了他们的实践做法，但该局却决定继续保留其驰名商标的注册业务。

### 在全体会议上作出的决定

在 2023 年 2 月 1 日的最高法院全体会议上，有关各方在一份编号为 2023/83 E. 2023/7 K. 的判决书中裁定，即使该局创建了一个注册机构来记录根据其审查结果而获得驰名地位的商标，但是根据现行的法律，它并没有权利组建这样的注册机构，而且商标的驰名地位应该在个案中得到证明，因为它算不上一种稳定的事实。此外，全体会议还认为，法院无权以一种能够对驰名地位作出最终裁定的方式来就上述驰名地位的确定与否作出判决。

全体会议的决定对法院是具有约束力的。因此，

在需要确定商标驰名地位的案件中，法院应根据这一决定作出判决。

另一方面，在整个 2024 年期间，土耳其专利商标局并没有改变其做法，人们仍然可以向该局提交有关商标驰名地位的确定和备案申请。虽然该局还在 2024 年 1 月宣布了适用于此类申请的官方费用标准，但相关的立法并没有出现任何变化。

尽管这个问题尚未得到解决，但最高法院在全体会议作出上述决定后又作出了一项新的裁决（具体日期为 2024 年 1 月 25 日，编号为 2022/4067 E. 2024/620 K），其中便明确提到了土耳其专利商标局的驰名商标注册处以及注册驰名商标可以为商品和服务提供的保护范围。考虑到作出上述决定和裁决的时间较为接近，而且法院本应在未来的案件中遵循全体会议所给出的指导意见，似乎最高法院在此次的判决中选择了继续无视全体会议的决定。

### 驰名商标注册处的前景展望

预计土耳其专利商标局将很快宣布其 2025 年的新官方收费标准，其中会包括提交驰名地位确定和备案申请的费用。与此同时，权利所有人和从业者都渴望知道土耳其是否会出台新的法规以赋予土耳其专利商标局以维持驰名商标注册处的权力。驰名商标注册处所带来的这种矛盾局面应该通过明确的解决方案来妥善解决。

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

## 日本新药公司誓言在美国药品纠纷中继续抗争



**背景：**2021年7月，总部位于京都的制药商日本新药株式会社（Nippon Shinyaku Co., Ltd.）在美国特拉华州地区法院起诉美国生物技术公司 Sarepta Therapeutics, Inc.，称其违反了正在履行的合同，向美国专利商标局（USPTO）专利审查和上诉委员会提交了双方复审申请（Inter Partes Review）。据称，这些申请旨在宣布七项与治疗杜兴氏肌肉萎缩症（DMD）的药物有关的专利无效，DMD 是一种遗传性疾病，会导致患者逐渐丧失肌肉功能。原告还对三项与 DMD 相关的专利提出了无效要求，并声称 Sarepta 公司的 DMD 药物侵犯了日本新药公司的

七项专利。2022年1月，Sarepta 向日本新药提出反诉，要求其执行从西澳大利亚大学获得许可的三项专利。特拉华州地区法院于5月作出简易判决，认定日本新药侵犯了其中两项专利。随后，陪审团于2024年12月16日至20日进行了分阶段审判，以对争议的其余部分作出裁决。在陪审团作出的两项裁决中，Sarepta 公司的剩余专利被认定有效，日本新药公司被勒令支付 1.152 亿美元的赔偿金。陪审团还认定，日本新药实施的七项专利全部无效。

**新消息：**日本新药在12月23日的一份声明中表示，“不认同”陪审团的裁决，并将考虑“所有选项”。该公司表示甚至会考虑陪审后的动议和上诉。

**直接影响和更广泛的后果：**日本新药显然不会轻易放弃。如果日本新药要求法官推翻陪审团的裁决或要求重审，而法官又同意重审，那么此案就会变得很有趣。虽然法官通常会接受陪审团的裁决，但这种情况并不总是发生——日本制药商仍然可以向联邦巡回法院提出上诉。（编译自 ipfray.com）

## 地理标志为科特迪瓦的本土产品开辟了新的发展前景



2024年12月16日至18日期间，科特迪瓦知识产权局（OAPI）在阿比让举办了第三届科特迪瓦知识产权与创新日。OAPI 是科特迪瓦与非洲知识产权组织（OAPI）之间的国家联络机构。

本次活动的主题是“贴上地理标志的标签，它是推广本土产品、保护生物和文化多样性的工具，同时也是促进当地发展的有力杠杆”。

### 认证过程中的专家支持

OAPI 商标和其他显著性标志司负责人法迪·迪亚洛（Fady Diallo）的专业知识让与会者受益匪浅，同时迪亚洛还重申了该组织对各成员国作出的承诺。在为期3天的交流活动中，与会者们有机会就下列议题展开了探讨：国际反馈；开展标签项目的方法；管理地理标志时会遇到的挑战；以及相关行业参与者的创收战略。

### 为当地经济带来新的生机

该活动由科特迪瓦贸易和工业部部长兼 OAPI 主任苏莱曼·迪亚拉苏巴（Souleymane Diarassouba）主持，这展现出了科特迪瓦要推广当地产品的充满雄心壮志的战略。



此外，这一则充满希望的新闻也证明了科特迪瓦试图在刺激当地经济发展的同时还要进一步提升

其农村地区的专业知识。

(编译自 oapi.int)

## 智利国家工业产权局举办技术与创新支持中心全国会议

为了将知识产权与该国新知识的创建联系在一起，智利国家工业产权局 (INAPI) 举办了技术与创新支持中心 (TISC) 全国会议。

世界知识产权组织 (WIPO) 的 TISC 计划旨在为创新者获取专利信息提供便利，以促进知识产权的利用。

在智利，该计划自 2018 年开始运作，并通过大学网络来实施，这些大学网络是全国各地 TISC 中心的“东道主”。此外，该计划还与这些学术机构的转让和许可办公室或知识产权部门存在着关联。

此次会议于 11 月 19 日至 20 日期间以现场的形式举办，其中心主题是专利信息的技术监控和分析（专利分析）。此外，这也是欢迎加入该网络的各所大学的好机会。

直到 2024 年上半年，TISC 在智利的网络包括 INAPI、瓦尔帕莱索天主教大学、瓦尔帕莱索地区的圣玛丽亚大学和瓦尔帕莱索大学、莫莱地区的塔尔卡大学、位于阿劳坎尼亚地区的边境大学以及位于麦哲伦地区的麦哲伦大学。

截至 2024 年下半年，该网络又增加了 6 个新的地区和大学，这包括：安托法加斯塔地区与北方天主教大学、科金博地区与拉塞雷纳大学、奥希金斯地区的奥希金斯大学、努布雷的比奥比奥大学奇廉校区、比奥比奥地区的比奥比奥大学康塞普西翁校区以及洛斯拉各斯地区的洛斯拉各斯大学。

活动期间，INAPI 宣布了所有 TISC 团队的路线图，以强调该计划在区域创新生态系统中的重要性。

(编译自 www.inapi.cl)

## 如何在墨西哥加快专利的审查流程

墨西哥实施了不同的机制来加快专利授权流程。这些机制包括专利审查高速路 (PPH)、平行专利授权以及加速专利授权。



在知识产权领域中，快速且高效地获得专利对于保护创新和确保市场竞争地位而言是至关重要

的。在认识到这一需求之后，墨西哥实施了不同的机制来加快专利授权流程。这些机制包括专利审查高速路 (PPH)、平行专利授权以及加速专利授权。

这些项目中的每一个都提供了独特的优势和要求，满足了申请人的特殊需求。本文探讨了这些项目是如何运作的，并比较了它们的特殊性，以帮助申请人就加快专利申请授权的最佳策略作出明智的决定。

PPH



PPH 是全球多个专利机构之间的合作项目。它允许已经在某一个专利局开展的审查中获得有利结果的相应专利申请进入到快速审查程序之中。换言之，如果专利申请在某一个成员国被认为是可获得专利保护的话，那么其就可以在另一个成员国中进行快速审查，从而减少不必要的耽搁并加快流程。这意味着第二个专利局可以利用第一家专利局的审查结果来减少审查同一发明所需的工作业务量。

此类协议在近年来可谓是广受欢迎，因为它减少了每个专利局分析和审查专利申请的时间，而全球范围内的专利申请数量每年都在增加。

### 墨西哥参与 PPH

墨西哥参与 PPH 的最初目的是为了简化专利流程和提高墨西哥工业产权局 (IMPI) 的效率。IMPI 在 2011 年 3 月与美国专利商标局 (USPTO) 签署了墨西哥的第一份 PPH 协议，而这个试点项目也在 2012 年成为了一个永久性的计划。

鉴于美国是墨西哥的主要贸易伙伴，而且在去年墨西哥受理的专利申请中有大约 45% 的申请来自美国申请人，因此，当某个专利申请在 USPTO 获得有利结果时，该项目已被证明是加快墨西哥专利申请审查程序的极好机制。

### PPH 协议的演变进程

随着 PPH 项目的成功，IMPI 在过去的多年里已经与全球众多主要的专利机构签署了 PPH 协议，缩短了该项目参与方授予专利所需的时间。最初，PPH 仅限于让那些已签署协议的国家提交要求获得优先权的申请。但是，时至今日，PPH 已经转化成为了三种关键类型。

### PPH

在这种模式下，申请人可以利用其第一次提交申请的知识产权局所提供的审查结果来在第二次提交申请的知识产权局中提出加速审查申请。

### PPH Mottainai

在这个模式下，申请人可以使用在先开展审查的知识产权局的审查结果来在后续开展审查的知识产权机构中提出加速审查申请，而不管其第一次是在哪个知识产权局中提出的申请。

### PCT-PPH

在这个模式下，在 PCT 申请的国际阶段获得有利结果的申请人可以在后期开展审查的知识产权局中就相应的申请提出加速审查申请。

由于 IMPI 与每个知识产权局签订的 PPH 协议是不同的，因此人们有必要去了解每家知识产权局所适用的规则。

墨西哥已与多家外国专利机构签订了 PPH 协议，其中包括：中国国家知识产权局 (CNIPA)；太平洋联盟 (Pacif Alliance)，其成员包括哥伦比亚、智利和秘鲁；奥地利专利局 (APO)；加拿大知识产权局 (CIPO)；韩国知识产权局 (KIPO)；西班牙专利商标局 (OEPM)；美国专利商标局 (USPTO)；法国国家工业产权局 (INPI)；日本专利局 (JPO)；欧洲专利局 (EPO)；以及新加坡知识产权局 (IPOS)。

在实践中，IMPI 的标准通常与 USPTO 或 EPO 提供的结果保持一致，因此该局会在大多数情况下发出授权通知。这与申请人根据签署了 PPH 协议的其他知识产权局所授予的专利所提出的 PPH 请求形成了鲜明对比，IMPI 通常会在颁发授权通知之前先向这部分申请人发出实质审查意见通知书，要求他们作出额外的说明。

### 参加 PPH 的条件

一般而言，若人们想将墨西哥的专利申请纳入到一份 PPH 协议之中的话，其必须满足以下几项条件。

首先，墨西哥的申请必须已经对外进行了公开，允许第三方提出异议的 2 个月期限也必须已经过去，同时 IMPI 还没有开展实质性审查。

其次，墨西哥申请中的权利要求必须与在先开

展审查的知识产权局认为可授予专利的权利要求形成充分的对应关系。人们可以在提出 PPH 请求而同时提交修改意见，以便让权利要求与对应的外国知识产权局认为可授予专利的权利要求相匹配。除此之外，人们还可以利用这个机会修改申请中的任何其他部分。就上述“充分的对应关系”来讲，需要注意的是，美国专利通常包含那些在墨西哥会被看成是不可获得专利保护的客体的权利要求，例如治疗方法或软件。针对软件权利要求，必须对其进行修改，以删除对软件、计算机程序、可执行指令或应用程序的任何引用。对于治疗方法声明，应按照目的限制产品权利要求或瑞士型权利要求的格式重新编制这些权利要求。如果申请人未进行这些修改的话，IMPI 将发出实质审查意见通知书以驳回这些权利要求，而申请人则需要对上述权利要求进行修改以作为对审查通知书的回应。

需要指出的是，即使外国知识产权局已认为某些客体是可以获得专利保护的，但是 IMPI 仍会分析其是否符合墨西哥法律规定的可专利性要求。因此，虽然人们可以通过 IMPI 签署的 PPH 协议来加快审查，但这并不能保证其可以获得专利保护。

不过，尽管如此，有大约 80% 使用 PPH 通道的申请在申请人提交 PPH 请求后的 3 个月内便收到了授权通知。如果 IMPI 认为其中的客体不符合墨西哥法律的要求，则会发出第一份实质审查意见通知书。

### PPH 的优点和缺点

PPH 为申请人和专利机构提供了显著的优势。对于申请人来说，主要的好处是其带来了更快的处理时间和更低的审查成本。对于那些需要及时获得保护以在快速变化的市场中保持竞争力的企业来说，这种加速程序可能是至关重要的。对于专利机构来讲，PPH 可以通过利用其他机构已经完成的审查工作来协助进行管理，并提升专利审查的协作性和一致性。

但是，这里也存在着缺点。并非所有的专利申请都符合 PPH 的条件，一些特定的程序性要求可能会成为障碍。PPH 不适用于实用新型或工业品外观设计，这限制了其适用范围。不同专利局之间的协调可能需要额外的管理工作和成本。即使采用标准化的流程，不同机构对可专利性标准的解释也可能存在着不一致。

### PPG 项目

PPG 项目的目标是加强 IMPI 与 USPTO 或 EPO 之间的技术和战略合作，通过重复使用这些机构的检索和审查结果来加快墨西哥的专利授权流程。IMPI 与 USPTO 签订的协议于 2020 年 1 月 28 日生效，与 EPO 的协议则是在 2019 年 11 月 15 日生效。

PPG 适用于那些要求获得美国申请或欧洲申请优先权的墨西哥专利申请。由于这是上述知识产权局之间的合作协议，因此这意味着想参与该项目的申请人无需提出申请。相反，如果在开展实质审查的期间，IMPI 发现了与墨西哥申请有关的已授权专利或者申请的话，该局会主动邀请申请人参加这一项目。在这种情况下，IMPI 将会发出实质审查意见通知书，要求申请人根据已在 USPTO 或 EPO 获得授权的内容来修改权利要求。

如果申请人同意参与该项目的话，他们对审查意见通知书作出回应，必须修改待决的权利要求以与那些已在 USPTO 或 EPO 获得授权的权利要求保持一致。提交答复意见后，IMPI 的回复时间预计是大约为 3 个月，之后申请人将收到授权通知。如果墨西哥立法中所规定的可专利性要求未能得到满足的话，IMPI 将会发出带有异议的实质审查意见通知书，而相关申请也会进入到正常的程序。

如果 IMPI 没有利用实质审查意见通知书来邀请申请人参与该项目的话，申请人还可以通过提交自愿修正的内容来参与其中，并让自己的权利要求与 USPTO 或 EPO 同意授权的权利要求保持一致。

这种自愿参与可以在审查的任何阶段进行，不过必须在发出授权通知之前，而且前提是满足墨西哥立法的可专利性要求。

根据国家信息获取研究所 (INAI) 提供的信息，自 PPG 实施以来，该项目已处理了 4000 多件专利申请。

#### APG 项目

该项目旨在通过 IMPI 和 USPTO 之间的合作，依靠 USPTO 的审查结果来加快墨西哥的专利授权流程。

要参与 APG 项目，申请人必须满足以下要求：

根据《巴黎公约》要求获得来自美国申请的优先权，或与对应的美国申请享有共同的优先权；

对应的美国专利必须已在 USPTO 的专利公报上进行了公布；

确保墨西哥专利申请中的所有权利要求与在美国获得授权的专利中的权利要求保持一致，或对其进行相应的修改；

完成必要的手续，并且已在《工业产权公报》上公开了墨西哥申请，同时第三方可提出异议的 2 个月期限也已到期。

#### 其他注意事项

涉及实用新型和工业品外观设计的申请，以及包含不可获得专利保护的客体的专利申请均不具备参与 APG 项目的资格。

IMPI 接受涉及一件原始专利申请的参与请求并不意味着该申请能自动转成分案申请。申请人需要为每一件分案申请提出新的请求，以满足所有既定的条件。

参加 APG 项目的尝试次数并没有限制。即使已经启动了实质审查，申请人也可以提出请求。

APG 项目不是对等性质的，其仅适用于已在 USPTO 获得授权的专利。

对于那些希望在墨西哥以一种快速且高效的方

式完成专利授权程序的申请人来讲，APG 项目可谓是一个非常有价值的工具。

根据 INAI 提供的信息，自 2023 年 11 月 13 日实施 APG 以来，想要参与该项目的申请数量依然很少。

#### 墨西哥专利加速项目之间的对比

考虑到 PPH、PPG 和 APG 项目之间的相似性，本文提供了以下比较，以帮助申请人确定哪个项目最适合他们的需求。

了解 PPH、PPG 和 APG 之间的区别对于那些想在墨西哥加快专利申请流程的申请人来讲是至关重要的。虽然 PPH 和 APG 需要人们提交书面的参与申请，但 PPG 则没有这种要求。此外，从协作基础、加速基础、申请阶段以及可允许进行尝试的次数来看，每个项目都是有所不同的。如何选择最合适的项目取决于专利申请的具体情况以及申请人的战略目标。

#### 如何处理专利加速项目中的分案申请

在根据 PPH、PPG 和 APG 项目寻求加快分案申请的审查程序时，人们还需要牢记其他的注意事项。

首先，接受原始专利申请的参与请求并不意味着其可自动转为分案申请。申请人必须提交独立的申请或从 IMPI 处收到可参与分案申请程序的邀请（如果是 PPG 项目的话），并满足所有既定的条件。

具体而言，如果某件专利申请是分案申请的话，则将暂停上述项目的参与进程，直到原始申请的问题得到明确地解决。这一限制是 APG 所独有的，申请人必须确保先解决掉原始申请，然后才能根据该项目进行有关分案申请的工作。

PPH 和 PPG 项目并没有明确说明这一要求，它们可能会在处理原始申请的同时以一种更加灵活的方式来处理分案申请。

此外，这 3 个加速项目中任何一个的所有其他要求都平等地适用于分案申请和母申请。

## 对等原则

从对等的角度来看，PPH 项目允许参与其中的专利机构之间相互使用各自的审查结果。这意味着 IMPI 可以依赖外国机构的审查结果，反之亦然。

相比之下，PPG 和 APG 项目并不提供这种对等。虽然 PPG 和 APG 依赖于外国专利局（如 USPTO 和 EPO）的检索和审查结果，但它们并没有为外国专利局提供使用 IMPI 审查结果的协议。

## 结语

墨西哥的专利加速项目为那些寻求缩短获得专利所需时间的申请人提供了宝贵的选项。PPH 项目

具有对等性质，为在其他国家/地区已经被视为可获得保护的专利提供了一条高效的路径。另一方面，PPG 和 APG 项目尽管依赖于外国的审查结果，但并不是对等的关系，只是从缩短审查时间的角度来看仍然具有显著的优势。

了解每个项目的具体要求对于申请人选择最合适的策略来讲是至关重要的。无论是通过共同的协议、技术合作还是使用外国的审查结果，这些项目都提高了墨西哥专利授权程序的效率。申请人可以更好地保护他们的创新并更快地获得他们的市场地位。  
(编译自 [www.mondaq.com](http://www.mondaq.com))

## 萨尔瓦多全新知识产权法即将生效

2024 年 8 月 15 日，萨尔瓦多在第 153 号官方公报上公布了一部新的立法，从而在推动知识产权事业改革的进程中迈出了重要的一步。这部法律整合了该国现有的知识产权法规，并会在几个月后，即 2025 年 2 月 15 日生效。

与《商标和其他显著标志法》以及之前的《知识产权法》所建立起的、拥有 30 年历史的知识产权框架相比，这项立法可谓是一个重大且受到有关各方欢迎的转变。以前的法律仅涉及版权、相关权以及其他与发明专利、实用新型、工业品外观设计有关的工业产权。

人们认为新法律建立起了一个全面的知识产权制度，以下是这部新法律的主要亮点：

**成立中央知识产权研究所：**这部法律在国家注册中心（CNR）内部设立了萨尔瓦多雷诺知识产权研究所（ISPI），并在一个统一的框架下简化了知识产权活动。该研究所将会取代知识产权注册处。

**公开（第 121 条）：**目前，新的知识产权申请会在官方公报和全国发行的主流报纸上对外进行公开。现在，这项新法律创建了一份专门面向知识产

权出版物的知识产权公告。在收到授予商标通知后的 4 个月内，并在申请人支付了相应费用后，ISPI 将在这个指定的知识产权公告中以电子方式公开商标申请。

**扩大商标的构成范围（第 107 条）：**新法律扩大了商标的定义，这是一个值得人们称道的举措。经过调整的新定义现在将保护范围扩大到了非显著性商标，例如味觉和纹理。

### 升级后的保护事项以及新的时间表

商标和其他显著标志

**商号（第 171 条）：**新法律要求每 10 年续展一次商号，而之前的法律可以提供无限期的保护。注册的有效期为自注册之日起后的 10 年，并可续展相同的期限。为了续展商号，申请人必须要证明对其进行了使用。在新法律生效之前就已完成注册的商号将会自其注册之日起保持 10 年的注册期。

**商业广告标志（第 166 条）：**同样地，商业广告标志的有效期限是自注册之日起后的 10 年，而旧法案的保护期是无限制的。人们进行续展时必须证明对其进行了使用。在新法案生效之前就已注册的标志，



其保护期是自注册之日后的 10 年。

**特许经营合同（第 140 条）：**新法律现在提供了注册特许经营合同的可能性。许可证的持有人还可以注册许可证以使用注册商标。

**撤销商标（第 144 条、第 111 条）：**新法律现在允许利益相关方提起诉讼，以要求撤销注册商标。在此之前，法律规定人们需要在法院提起此类诉讼。

**以“成为通用商标”为由撤销商标（第 145 条）：**除上述内容外，利益相关方还可以基于商标（商品或服务）已成为通用商标为由而申请撤销该商标。

**域名（第 316 条）：**如果显著性标志申请包含域名，申请人必须在申请注册时提供证明其使用的文件。但是，提交此类文件并不能保证立即就可获得批准，因为上述申请仍将接受审查，以确保其未侵犯到属于任何其他显著性标志或现有公司名称的权利（第 112 条 e 款）。

**专利和工业品外观设计**

**工业品外观设计（第 249 条）：**工业品外观设计的保护期已从旧法案中的 10 年延长到了 15 年。续

展日期将从提交申请之日起计算。专利所有人还必须每 5 年支付一次维持费。

**博拉豁免（第 209 条）：**新法案现在引入了有关博拉豁免的明确定义，以澄清何时可以就专利侵权指控进行抗辩。

**不能受到保护的发明（第 197 条 g 款）：**根据新的法律，已经获得专利的产品或程序不能仅仅因为现在的用途与原始专利的用途不一样就可再次获得专利。

**鼓励知识产权保护的计划（第 324 条）：**这项新的法律为各种实体带来了豁免优惠和灵活性，例如属于国家的机构和市政当局可免缴官方费用，而高等教育机构、在国家文化工作者和艺术注册处注册的个人以及寻求知识产权保护的小微企业主可免除 50% 的官方费用。

**萨尔瓦多新修订的立法旨在鼓励该国国内和国际企业投资和保护其知识产权。**通过使保护知识产权的法律框架变得更加现代化。

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

## APEX——亚马逊的专利纠纷解决方案



由于亚马逊带来的巨大流量，这家电子商务巨头已成为许多公司销售产品的重要市场，甚至可以说是必争之地。然而，在该平台上销售产品的公司可能会面临一些挑战，包括与提供山寨和仿冒产品的第三方卖家打交道。即使某公司销售的是受专利保护的产品，第三方卖家提供的非法山寨、仿冒或其他侵权产品也会持续存在，并削减其公司的利润。

专利保护是防范亚马逊上此类非法产品的有效工具。然而，实施这种保护的传统方法可能很难，而且成本高昂。其中一种传统方式是向第三方卖家发送一封警告信，虽然这封信可能会阻止一些第三方销售侵权产品，但其他第三方可能会坚持己见，选择继续在亚马逊上销售侵权产品。专利持有者可以提起诉讼，但这种诉讼可能会花费数十万美元，而且需要数年时间才能达成任何有意义的解决方案。

为了帮助那些有意义的寻求及时且可负担的解决方案的人，亚马逊开发了一种替代性专利争议解决程序，即 APEX 程序。该程序旨在为专利所有人

提供一种快速且相对低廉的方式，使其能够针对亚马逊上列出的侵权产品主张其发明专利权。

### 什么是 APEX，专利持有人为何选择它？

APEX 程序是一种涉及亚马逊市场上销售的产品专利纠纷解决方案。要启动这一程序，专利持有人要向亚马逊提交 APEX 请求，该请求如获批准，将导致专利持有人与一个或多个被控侵权产品的卖家之间进行评估。该程序由亚马逊选定的一名中立评估员监督，他将决定专利持有人是否有可能证明卖家的产品侵权。如果评估员裁定专利持有人胜诉，则被控产品将从亚马逊市场上撤下。最终裁决通常在启动 APEX 程序 15 周后发布。

与诉讼等传统专利执法方式相比，APEX 是一种诱人的替代方案。这些传统的执行方式可能需要经过数年有争议的诉讼才能达成任何有意义的解决方案，并在此期间产生大量成本。相比之下，APEX 程序可在几周内解决，因此成本大大降低。

此外，APEX 程序的格式还规定，任何被指控的卖方都不能无视程序而不承担后果。一旦亚马逊批准 APEX 请求，亚马逊将通知相关卖家，并为这

些卖家提供有限的答复时间。未能及时回应或拒绝参与的卖家将被指控的产品将被从市场上删除。因此，卖家不能无视 APEX 请求而不承担后果。

### APEX 的局限性

虽然 APEX 在时间和成本上有很大优势，但在提起诉讼前还需要权衡许多其他因素。例如，APEX 并不对专利所有人的侵权行为提供损害赔偿，也不禁止被指控的卖家通过其他渠道销售其产品——APEX 只是将侵权产品从亚马逊移除。此外，APEX 还可能为联邦法院的专利诉讼打开方便之门，因为被控侵权人可以通过向其选择的联邦地区法院提起宣告式判决诉讼来暂停 APEX。因此，在某些情况下，APEX 可能不是最佳方法，应结合专利所有人可利用的众多执行程序进行探讨。

### 超越 APEX 和更广泛的保护品牌战略

亚马逊推出的 APEX 计划说明，随着消费者与品牌的在线互动增多，许多公司都面临着品牌保护方面的挑战。这些挑战不仅包括专利执法，还可能包括其他复杂的威胁，如商标侵权、版权侵权、品牌模仿、假冒和域名滥用。（编译自 [jdsupra.com](http://jdsupra.com)）

## 苹果公司在新加坡针对 Wapples 商标注册的异议失败



苹果公司（“异议人”），一家在包括新加坡在内的全球各地拥有超过 525 家零售店的技术领先企业，在反对总部位于首尔的 Penta Security Systems Inc.（“申请人”）申请注册 Wapples 商标的异议中败诉。

申请人是一家网络和数据安全产品、解决方案

和服务提供商，于 2021 年 12 月 3 日申请在第 9 类注册 Wapples 商标（申请商标）。该商标涵盖以下内容：已记录的计算机软件、已记录的计算机操作程序、已记录的计算机程序、计算机和计算机存储器。在 Wapples 商标下的产品是网络应用程序和应用程序接口（API）的安全解决方案。这些产品于 2005 年推出，并于 2010 年进入新加坡市场。

根据异议人的说法，Wapples 标志与其自有的 Apple 商标相似。该公司的异议理由是基于《1998 年商标法》第 8 条第（2）款（b）项、第 8 条（4）款（b）项、第 8 条第（7）款（a）项和第 7 条（6）

款。

苹果公司以视觉、听觉和概念相似等所有理由提出的异议均以失败告终。

异议理由依据的第 8 条第 (2) 款 (b) 项如下：

- (2) 如果出现以下情况，则不得注册商标——……  
(b) 该商标与在先商标相似，且拟注册的商品或服务与在先商标受保护的的商品或服务相同或相似，公众有可能会产生混淆。

异议人的在先商标是第 T8201324F 号商标（申请日期：1982 年 3 月 16 日）、第 T0804669A 号商标（2007 年 11 月 1 日）、第 T0003686G 号商标（2000 年 3 月 9 日）和第 40201723888 号商标（2017 年 9 月 29 日）。

异议人以第 T0804669A 号商标作为主要商标提出了相关异议理由。新加坡知识产权局（IPOS）首席助理注册官 Sok Yee See Tho 在她的法律决定中写道：“这并不影响其对上述其余在先商标的依赖，但提供了一个现成的参考点。”

关于商标的视觉相似性，See Tho 表示，第 T8201324F 号商标凭借其突出的风格在在先商标中脱颖而出，并且在视觉上与 Wapples 的区别更加明显。

关于听觉相似性，See Tho 考虑了对方在先商标的听觉独特性。她认为：“‘Apple’商标的听觉元素，正如发音一样，并不具有高于平均水平的固有技术显著性。从听觉上讲，给予其一个中等水平的固有技术显著性是公平的。因此，它在听觉上无法‘在竞争商标被认为与其不相似之前设置一个高门槛’。总的来说，无论从质量还是数量上看，我都不相信这些竞争商标在听觉上是相似的。”

此外，苹果公司表示，在先商标的概念是水果——苹果。据这家科技公司称，申请商标唤起了相同的概念，因为它包含字母 A-P-P-L-E-S。因此，苹果公司认为 Apple 和 Wapples 之间存在概念上的相

似性。然而，申请人表示 Wapples 只是一个虚构的词，没有任何含义。

See Tho 解释道：“异议人的在先商标在概念上的固有技术显著性相对于第 9 类商品而言处于中等水平。因此，在另一个商标被认为可与之区分之前，并不存在需要跨越的‘高门槛’。无论如何，Apple 和 Wapples 在概念上完全不同。”

至于第 8 条第 (4) 款，See Tho 表示，与商标相似性相关的条件措辞是“商标的全部或重要部分与在先商标相同或相似”。她在法律决定中写到，她发现根据第 8 条第 (2) 款 (b) 项，申请商标和在先商标既不相似也不相同。她补充道，在该争议中，不能说“申请商标的全部或重要部分与在先商标相同或相似”。因此，于第 8 条第 (4) 款第 8 条第 (4) 款提出的异议理由不成立。

异议人根据第 8 条第 (7) 款 (a) 项提出的异议理由也失败了。See Tho 认为竞争商标既不相似，也不会消费者中引起混淆。因此，异议人不能证实第 8 条第 (7) 款 (a) 项规定的虚假陈述要素。

最后，根据第 7 条第 (6) 款提出的异议理由——即“如果商标注册申请是恶意提出的，则不得注册商标”——也失败了。根据 See Tho 的说法，异议人未能证明申请人的行为存在恶意。

See Tho 解释说：“在我看来，即使申请人在构思（这些）商标时知道在先商标，也很难看出申请商标的选择‘在商业上会被业内有经验的合理人士认为是不可接受的’。申请商标是一个被发明出来的词，就其本身的优点而言，它作为一个整体具有显著性和主导性。它包含字母 A-P-P-L-E 的事实具有偶然性的，并不会冒犯采用适当标准的普通人的感受。”

See Tho 作出的法律决定也排除了混淆的合理可能性。决定中写道：“异议人的苹果公司在其在先商标中享有盛誉，因此不存在混淆的可能性；而计算机和计算机软件等争议商品的性质，往往涉及消

费者经过深思熟虑的选择和购买过程，因此发生混淆的可能性较小。”

See Tho 总结道：“在考虑了所有已提交的诉状

和证据以及以书面形式提交的材料后，我认为异议理由全部都不成立。申请商标可以继续注册。”

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

## 巴西：标语作为商标保护的新视角

巴西专利商标局 (BPTO) 最近更新了对法律的解释，标语保护的形式正在发生变化，为品牌所有者提供了新的机遇。

标语在品牌塑造中起着至关重要的作用，是公司形象的重要表现形式，令人过目难忘。在巴西，标语有资格进行商标注册，但由于对显著性和功能性的严格要求，标语的认可度一直受到限制。随着巴西专利商标局(BPTO)最近更新了对法律的解释，标语保护的形式正在发生变化，为品牌所有者提供了新的机遇。

### 了解新指南草案

2024 年 10 月，BPTO 发布了一份商标审查手册更新草案，涉及对标语的处理，特别是对《巴西工业产权法》第 124 条第 VII 款的解释。该条款将完全作为广告表达的商标排除在注册之外。不过，指南草案明确指出，如果标语同时具有显著性和广告（或促销）功能，只要不是单纯的促销或描述作用，就有资格获得商标保护。

2024 年 11 月 27 日，新规则正式生效，这些指导方针草案被纳入 BPTO 的完整审查手册。虽然预计不会对草案进行重大修改，但 BPTO 指出，如果在实施前有任何调整，它将随时向利益相关者通报最新情况。

BPTO 修订后的要求引入了一个双管齐下的测试，以确定可注册性：

1、广告功能：标语可以突出产品品质、推荐服务或传达公司的使命或价值观。但是，仅凭这一点并不能使标语失去受保护的资格。

2、显著性功能：标语还必须作为来源标识，将

申请人的商品或服务与竞争对手的商品或服务区分开来，才能获得注册。

这种细致入微的解释承认，只要标语具有独创性和显著性，就可以同时发挥多种作用——既是品牌标识，又是促销工具。

### 指南草案中的例子

手册草案提供了符合或不符合显著性门槛的标语实例。以下是 BPTO 指南中包含的示例翻译，以作说明。

获得批准的例子：

“布雷塔斯，永远是最好的服务”（译自“*Bretas, sempre o melhor atendimento*”）：在宣传品牌的同时，该短语的含义广泛，足以作为教育服务的独特标志。

“从零开始”（译自“*Saindo do zero*”）：该标语用于投资咨询服务，因其结构和双重含义而与众不同。

被驳回的例子：

“不可错过的销售！”（译自“*Liquidação imperdível!*”）：纯粹的描述性宣传用语，缺乏新意。

“巴西最好的鞋子”（译自“*O melhor sapato do Brasil*”）：一个没有特色的赞美短语。

这些例子说明 BPTO 注重原创性以及标语超越通用性或促销信息的能力。然而，对原创性的强调带来了一个重大挑战：缺乏明确、客观的标准来评估标语是否“原创”或“足够有创意”。这就将大部分评估工作留给了审查员个人，造成了主观性的个案评估。



这种主观性给申请人带来了风险，因为不同的审查员可能会对什么是原创性或独特性采用不同的门槛。一个审查员认为具有足够创意的口号，可能会被另一个审查员驳回，从而给申请过程带来不确定性。如果没有更明确的标准，品牌所有者就会面临潜在的不一致，这可能会使其为标语争取商标保护的努力复杂化。

#### 对品牌所有者的影响

该准则草案为在巴西更多地承认标语是有价值的商标打开了大门。然而，品牌所有者必须仔细遵守这些规则。

- 独创性标语：确保该短语独一无二，能够作为品牌标识发挥作用，而不仅仅是广告。

- 显著性展示：收集消费者认可度和原创性的证据，尤其是对于可能被视为描述性的口号。

- 策略性地组合元素：将显著性元素和促销元素结合起来可以增强可注册性的理由。

#### 标语保护向前迈进了一步

BPTO 的草案反映了对标语在品牌建设中双重作用的更平衡理解。通过允许注册兼具显著性功能和宣传功能的标语，新指南为企业保护其知识产权提供了更大的灵活性。不过，注册程序依然严格，强调了原创性和在市场中脱颖而出的能力的重要性。

由于巴西法院历来对标语保护采取较为灵活的态度，这些行政改革进一步使 BPTO 与司法解释保持一致，从而减少了诉讼的需要。《巴西商标法》的这一演变不仅有利于品牌所有者，而且还加强了巴西作为知识产权友好司法管辖区的声誉。

（编译自 ipwatchdog.com）

## 人工智能发现的药物比其他药物面临更多知识产权风险



人工智能有望彻底改变药物发现，但在这一新兴领域形成可保护知识产权的不确定性给在这一领域的创新公司带来了一系列潜在风险。更复杂的是：并非所有人工智能辅助化合物都是一样的——这也延伸到了它们的专利性。

#### 专利风险取决于药物类别

知识产权风险因所涉及的药物类别而异——化合物合成越容易、越可预测，潜在风险就越大。

谈到人工智能辅助发明的专利问题，美国专利

商标局（USPTO）表示，人类必须对新药的“构思”作出“重大”贡献，但将这一构思转化为现实世界中的化合物（法律称之为“付诸实践”）还不足以授予发明权。

对于一些合成方法易于理解和预测的化合物，只要人工智能生成化合物的数据表达，就可能产生专利目的的“构思”。对于更复杂、更难以预测的化合物，则适用一种称为“同步构思和还原实践”的法律原则。

根据该原则，在研究人员能够证明他们已经在湿实验室中成功分离出化合物之前，构思可能不会完成。因此，构思完成的阶段取决于将人工智能生成的化合物数据表示转化为物质样本的难度。

#### 抗体和多肽：潜在风险较高

抗体和多肽是药物类别中的例子，如果未改变的人工智能生成序列最终成为候选药物，它们可能

会面临更高的知识产权风险。其中一些氨基酸序列的合成方法，尤其是较为简单的氨基酸序列的合成方法，是研究人员将数据序列发送给第三方供应商合成的众所周知的标准方法。由于这类序列一旦生成就很容易合成，因此将来如果人工智能生成的数据序列与专利客体相对应，法院可能会认为仅人工智能就完成了构思。

这使制药公司在决定是否采用人工智能手段来发现抗体/多肽药物时进退两难。多肽的潜在变体几乎是无限的，因此人工智能非常适合筛选和模拟大量的多肽变体。然而，当人工智能输出一个可行的多肽序列时，“构思”可能已经立即完成。

制药公司在决定是否采用强大的人工智能加速筛选工具来预测有用的多肽序列时，可能会面临艰难的抉择，但这也可能会削弱知识产权。

#### **小分子药物：潜在风险较低**

在使用人工智能手段进行筛选时，小分子药物的知识产权风险较低。有机小分子的整体结构通常是三维的（而不是线性序列）。法院通常认为，这种

不可预测性需要有机合成化学家的人为投入，以确定如何将人工智能生成的公式转化为物质形式。根据同步构想和付诸实践的法律理论，这种人为贡献满足了构想的要求。

但是，如果公司用另一个人工智能模型来取代人工输入，那么失去知识产权的风险可能会增加。小分子合成中固有的复杂性和可变性在某种程度上防止了人工智能被认定为唯一发明人。

#### **下一步**

围绕人工智能发明权的法律框架和药物合成的实际问题，为制药公司带来了风险与回报的两难选择。合成某些化合物（尤其是抗体和多肽）非常容易，这增加了人工智能被视为唯一发明人的可能性，从而威胁到制药公司的专利权。

相比之下，合成小分子药物固有的复杂性和不可预测性则为人工智能发明丧失知识产权的风险提供了缓冲作用。制药公司必须谨慎应对这些挑战，在人工智能驱动的效率与潜在的法律和知识产权风险之间取得平衡。（编译自 [jdsupra.com](http://jdsupra.com)）