

知识产权每周 国际快讯

2025 年第 24 期（总第 290 期）

中国保护知识产权网

2025年6月27日

目 录

巴贝克国际有限公司向冰岛食品有限公司提起诉讼.....	2
国际商标协会通过了关于人工智能和知识产权的基本原则.	4
美国专利商标局公布对大型专利族申请的研究结果.....	7
《大而美法案》中与知识产权相关的条款.....	11
乌兹别克斯坦推进法律草案以简化知识产权程序.....	19
迷失在翻译中？印度对非英语专利现有技术所采取的立场	20

巴贝克国际有限公司向冰岛食品有限公司提起诉讼

在于 2025 年 3 月 11 日作出的一项重要裁决中，英国知识产权企业法院（IPEC）在巴贝克国际有限公司（Babek International Limited）起诉冰岛食品有限公司（Iceland Foods Limited）的案件中认定原告所持有的“BABEK”英国商标是有效的。这项判决结果消除了人们对于 1994 年《商标法》中有关商标清晰度和准确性描述的质疑。

背景概述

巴贝克国际有限公司是上述英国商标的所有者，这是一件金色椭圆形的标志，并饰有浮雕文字“BABEK”，其中所使用的颜色分别是金色和黑色。

冰岛食品有限公司所销售的带有 BABEK 标志的商品与上述注册商标所涵盖的商品是相同的。巴贝克国际有限公司以侵犯其注册商标为由向冰岛食品有限公司提起了诉讼。对此，冰岛食品有限公司提起了反诉，要求法院宣布巴贝克国际有限公司的注册商标是无效的。被告针对侵权指控提供的抗辩理由是，这些商品是在获得此前所有人同意的情况下或者根据许可协议出售的。

反诉

针对自己提出的无效反诉，冰岛食品有限公司提出了简易判决申请，并声称涉案商标并不符合 1994 年《商标法》第 1 条 1 款的规定或著名的希克曼标准（Siekmann criteria）。

上述标准要求商标必须是清晰、准确、可独立运作且无需外部资源、易于获取、可理解、持久和客观的。冰岛食品有限公司认为：尽管该商标被描述成一件图形标志，但仍然可被看成是一件三维商标；这种描述没有具体提到标志的形状和浮雕字母的样式；要求获得保护的顏色没有得到明确的定义，而且该商标似乎还含有超过了指定内容的色调。

法院引用了各种有关“认为颜色和描述不清晰、不准确”的案例来支持这些说法，这些案件包括雀巢公司起诉英国吉百利、葛兰素起诉山德士等。

判决

主审法官哈肯（Hacon）得出以下结论，即该商标是一件图形商标，一切都如注册时所示，其视觉表现形式和书面描述与相应的分类是一致的。法官驳回了冰岛食品有限公司有关歧义和多种形式的论点，称具有理性思维的阅读者会将该商标看成是一件具有浮雕外观（包括阴影）的图形商标。

针对颜色特异性的问题，法院指出，精确的色调或潘通色号对于该商标是否满足希克曼标准来讲并不重要。不具备潘通色号不一定会导致商标出现多种形式，只会让其中一种形式受到色调微小变化的影响。不过，这不会让商标缺少清晰度或精确性。而且，如果真的按照被告的要求，相关的潘通色号列表也可能变得极其冗长。与此同时，法官还驳回了“书面描述应包含图形商标中的每一个细节”的论点，并强调

了要求商标描述提供详尽细节时所遇到的实际局限性。

法官认为涉案商标是有效的，并表示需要“咬文嚼字到一定程度上”才能得出该商标与描述不一致的结论。

结论

此次裁决对商标法而言具有重大的影响，因为该裁决强调了商标申请中清晰和精确度的重要性，同时也认识到了当事人要求在书面描述中提供详尽细节或指定确切色调的实际局限性。该判决为注册商标的解释提供了宝贵的指导，并强调了法律准确性和商标法实际应用之间要达成一种谨慎的平衡。

后续的诉讼工作

有关侵权的诉讼目前将会在上述“商标有效”的基础上继续进行。关于“新增被告是否具备授予许可的合法权利（冰岛食品有限公司的辩护理由正基于此）”这一问题，当事双方似乎仍存在着争议。

关键点

精确的色调或潘通色号对于商标能否满足希克曼标准来讲并不重要。

相关的书面描述不需要包括图形商标中的每一个细节。

（编译自 www.mondaq.com）

国际商标协会通过了关于人工智能和知识产权的基本

原则

针对人工智能与品牌保护之间日益紧密的交叉关系，国际商标协会（INTA）宣布通过一套初步的基本原则，以帮助指导人工智能与知识产权交叉领域的政策制定。

该决议是在于加利福尼亚州圣地亚哥举行的 INTA 2025 年年会期间召开的 2025 年 5 月董事会会议上通过的。

由于最近的技术发展增强了人工智能工具和生成式人工智能应用的可用性，减少了使用此类工具的财务和技术障碍，该协会认识到了围绕人工智能制定监管框架的重要性，该框架应考虑到对用户和第三方知识产权的保护。

新通过的原则强调了兼顾创新与知识产权保护的重要性。主要包括：

承认人类的贡献：适用的法律法规应承认投入和产出的来源，区分人类和机器的贡献。这既能够确保对人类创造力的公平回报，又能够避免不必要的披露要求。

知识产权决策中的人工监督：有关知识产权的可注册性、可保护性、有效性或撤销的最终决定应由人工监督。人工智能可用于减少司法或行政系统中的错误，但最终决定必须由人类作出。

透明度与消费者信任：在使用人工智能创造商品、服务和内容时，透明度至关重要。消费者应能获得有关人工智能使用情况和责任方身份的信息，尤其是在存在重大法律影响

或潜在危害的情况下。

保护专有信息：尽管透明度十分重要，但必须与保护商业秘密和专有信息的需要保持平衡。

INTA 人工智能咨询小组通过广泛的研究和合作制定了这些原则。这一举措反映了该协会致力于围绕人工智能制定监管框架提供周到且及时的意见。

INTA 首席政策官希瑟·施泰因迈尔(Heather Steinmeyer)表示：“通过采纳这些基本原则，INTA 有能力引领有关人工智能监管的讨论，并帮助确保知识产权在这个新技术时代得到保护。我们希望不断完善我们的政策立场，从而为更好地帮助人工智能安全发展的全球对话作出贡献。”

关于 INTA

INTA 是一个由品牌所有人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 多名个人（商标所有人、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。

美国专利商标局公布对大型专利族申请的研究结果

美国专利商标局 (USPTO) 近日举办了“USPTO 专题时间”(USPTO Hour) 活动, 公布了该机构在过去 5 年中针对“大型专利族申请”的研究结果。该研究特别关注已获授权且专利族规模庞大的申请, 并提出了 USPTO 问题: 在审查员初步确定权利要求可授权后, USPTO 是否暗中实施了额外审查甚至驳回申请的操作。

该机构专利质量保证办公室 (OPQA) 主任卡桑德拉·斯皮鲁 (Cassandra Spyrou) 公布了研究结果。她表示, 进行这项研究是为了回应公众对“专利丛林”现象的担忧——尤其是在制药领域——以及该机构是否采取了充分的措施来遏制这种做法。

因后续申请 (Continuation Filings) 引发的大型专利族问题一直饱受争议。2022 年 6 月, 一封由美国两党参议员联名的信函被寄给了当时的 USPTO 局长凯瑟琳·维达尔 (Kathi Vidal), 该信函中表达了对专利丛林反竞争效应的担忧, 尤其是在制药行业中。参议员们在信中敦促维达尔解决“单一药物疗法因大量专利覆盖而引发的问题”, 此类专利“主要由后续专利构成”。后续申请是指基于待审早期专利申请披露相同发明, 但权利要求表述存在差异的后续专利申请。

随后，2022年10月，该机构宣布就“旨在强化专利的稳健性和可靠性，以激励和保护新颖且非显而易见的发明，同时促进公共知识的更广泛传播，以推动创新和竞争的拟议举措”向公众征求意见。这份征求意见函包括了参议员们在2022年信函中提出的问题。

2023年，一个由两党议员组成的国会议员小组也致信维达尔，敦促她实施2022年10月征求意见函中提出的一些建议，以解决药品定价方面的问题。他们特别表达了对“专利丛林”现象的担忧，并举例说明了同一家公司针对同一种类风湿性关节炎生物制剂分别获得了两项专利，而这两项专利的权利要求之间的差别看起来微乎其微。

据该机构披露，对大型专利族申请的研究时间跨度为2021年11月(研究目标和参数确定时间)至2025年5月(数据收集完成时间)。该机构从OPQA每年审查的1.2万份USPTO审查意见通知书中随机抽样收集数据，随后对数据进行处理，筛选出依据《美国法典》第35编第120条主张优先权且已获授权的申请。此后，再进一步聚焦样本中专利族规模庞大的申请。

该机构称，数据显示，具有大型专利族的申请大多集中于电气领域，而非某些人认为的制药领域，而且制药领域已获授权的申请中少有大型专利族。

然而，在审查过的大型专利族申请中，OPQA发现审查

员在近 22% 的案例中可能遗漏了重复专利授权驳回（Double Patenting Rejection）。

其中一张幻灯片说明了审查员在审查大型专利族时所面临的挑战——这项研究的主要目标之一就是开发新的工具来解决这一问题。

当发现潜在错误时，OPQA 会将信息传达给技术中心及主管专利审查员，如果他们同意评估结果，就会采取措施纠正申请。据演示文稿显示：“例如，在已查明存在遗漏重复专利授权驳回的申请中，约 60% 的申请至少提交了一份最终期限放弃声明（Terminal Disclaimer），约 30% 的申请提交了修改。”

斯皮鲁在网络研讨会结束时指出，该机构还致力于审查与大型专利族有关的驳回决定。她补充道：“虽然就本研究而言，我们的重点是授权审查，但 USPTO 始终致力于确保每项驳回都符合可专利性相关法规和适当的判例法。确保不应被驳回的权利要求未被错误驳回，与确保不可授权的权利要求被驳回同等重要。”

第二双眼睛+“敏感申请预警系统”（SAWS）审查机制的回响？

由 OPQA 复审的 USPTO 审查意见通知书并不会向申请人或公众公开，且媒体 IPWatchdog 了解到，申请人同样不知道 OPQA 此次的具体复审程序。这种复审的目的是向审查团

队提供信息，以帮助提高已颁发专利的质量（参见《专利审查程序手册》第 1308.03 条）。此质量保障协议明确规定不得用于影响授权决定，而是作为一种教育工具，帮助确定最佳实践和问题领域（同上）。然而，如果 OPQA 发现错误，《专利审查程序手册》明确要求重新审理案件，这就需要通知申请人（同上）。IPWatchdog 已了解审查程序并未重启，申请人也未收到通知。相反，OPQA 的意见被转给了审查员，而审查员在申请人不知情的情况下秘密更改了授权决定。

这种在授权阶段进行的秘密复审让人联想到该机构以前曾实施的一些有争议的计划。首先，在该机构于 1994 年启动并于 2015 年终止的所谓的“SAWS”审查下，某些被认为值得额外审查的申请需要经过另一个级别的复审。公众对 SAWS 知之甚少，在没有充分披露的情况下，随着越来越多的信息被公开，其神秘性引起了诸多猜测。

一些批评者指责该机构对这些申请实施无限期审查，导致审查流程永无止境。USPTO 对 SAWS 鲜有表态，事实上，正如依据《信息自由法案》（FOIA）提交的申请所揭示的，该机构甚至不会告知申请人他们的申请是否被指定进行 SAWS 审查。

大约从 2002 年开始，该机构开始实行所谓的“第二双眼睛”审查机制，即任何与计算机实施发明有关的专利都必须经过两名专利审查员的批准，否则不予授权。据部分人士反映，

该计划在很大程度上造成了专利积压问题。

不过，斯皮鲁表示，OPQA 承诺未来将继续致力于提高透明度，并“就所有研究和试点项目以及所有相关质量数据结果与公众开展双向沟通”。

相关方应可在 2025 年 9 月 30 日之前将反馈意见发送至：
OPQA@USPTO.GOV.

(编译自 www.ipwatchdog.com)

《大而美法案》中与知识产权相关的条款

2025 年 5 月 22 日，美国众议院通过了《大而美法案》(OBBBA)。国会网站 Congress.gov 提供了该法案文本的摘要：“该法案减少税收，减少或增加各种联邦项目的开支，提高法定债务限额，并以其他方式解决联邦政府各机构和项目的问题。该法案被称为协调法案，包括众议院 11 个委员会根据 2025 财年国会预算决议 (H Con. Res. 14) 的规定提交的立法。该决议指示委员会向众议院预算委员会提交将增加或减少赤字并按指定金额提高法定债务上限的立法 (调和法案由国会采用快速立法程序审议，防止阻挠议事并限制修正案)。”

在这项长达 1118 页、237327 字的法案中，有几项与知识产权相关的条款。按出现顺序排列如下：

清洁技术创新

废除 2020 年《美国创新与制造法案》，该法案旨在逐步削减氢氟碳化合物以应对气候变化，并激励可申请专利的新物质和技术的发明。详见第四编“能源与商业”，副标题 B“环境”，第一部分“废除与撤销”，第 42109 节。

人工智能：向商务部拨款 5 亿美元及（一定程度上）禁止地方监管

在 2025 财年仅剩 4 个月之际，美国商务部获得一笔新拨款（5 亿美元），用于通过人工智能相关解决方案实现信息技术（IT）系统现代化，该资金可能流向美国专利商标局（USPTO）。该资金可使用至 2035 年，重点投入以下领域：自动化决策系统、提升运营效率与服务交付能力以及网络安全。

此项人工智能现代化条款同时禁止州、县、市及其他非联邦政府在 10 年内监管人工智能，但存在以下例外情形：现行消除人工智能障碍的法律法规仍可执行；简化审批流程并为人工智能铺平道路的法律法规仍可执行；普遍适用于任何技术且未专门歧视人工智能的法律法规仍可执行。

一些评论称此项“禁令”将阻碍版权法执行，批评者认为该拟议禁令使人工智能开发者在使用受版权保护材料训练模型时免除责任。尽管作者本人无法理解该禁令如何适用于联邦版权法对人工智能的执法（因禁令文本明确其仅适用于州或政治分支机构），但禁令补充规定：若法律法规“未对

人工智能模型、人工智能系统或自动化决策系统施加任何实质性设计、性能、数据处理、文档、民事责任、征税、费用或其他要求，该禁令不适用。除非该要求：（i）依据联邦法律施加……。”在版权和专利方面，看到了关于人工智能获得版权或专利所需的人类贡献或参与范围的争论。这一禁令条款可能会使这些争论的解决复杂化。

详见第四编“能源与商业”，副标题 C“通信”，第二部分“人工智能与信息技术现代化”，第 43201 节“人工智能与信息技术现代化倡议”。

知识产权相关的会计、审计、披露、记录、估值与报告准则

将美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）并入证券交易委员会（SEC），包括知识产权领域，可能通过以下关键方面危及上市公司知识产权审计及估值过程的质量与可信度：

1、丧失专业检查专长

a、PCAOB 的检查部门是其规模最大且经验最丰富的团队，拥有约 500 名员工专门负责检查审计工作的质量，包括知识产权、商誉及无形资产等复杂资产估值。

b、将此职能移交 SEC 可能削弱审计监督力度，尤其对知识产权估值等技术性强且主观性高的领域，因为这些领域的专业性至关重要。

2、国际合作机制瓦解

a、PCAOB 已与数十个国家达成双边审计检查协议，包括与中国签订的里程碑式协议，该协议允许对在美上市中国公司的审计进行检查。

b、这些协议不会自动转移至 SEC。若协议失效，失去这些协议将影响对外国公司的审计，而这些公司通常包括大型、知识产权密集型跨国公司。

3、知识产权密集型准则前景不明

a、若 SEC 没有能力或意愿维持 PCAOB 的准则制定职能，相关责任可能重新转回美国注册会计师协会（AICPA）——该行业组织上一次制定公共审计准则已是数十年前。

b、批评者指出 AICPA 准则偏袒行业且过时，可能危及对高价值知识产权资产的严格审计（此类资产是现代上市公司估值的核心）。

4、执法力度弱化

a、PCAOB 拥有专门执法机制，可追究审计失败（包括涉及知识产权错报或不当估值）的责任。

b、SEC 领导层声明需大量新增资源才能维持同等执法力度。若资源不足，对操纵知识产权估值的威慑力可能会减弱。

5、审计独立性与市场诚信受损

a、批评者警告称，PCAOB 并入 SEC 可能加剧政治与企业对审计监督的影响，削弱审计标准及检查的独立性——这

对依赖知识产权密集型企业公允价值估算的投资者尤为不利。

PCAOB 的解体可能破坏确保知识产权（众多上市公司市值的关键组成部分）准确审计与估值的专业架构、国际协议及检查人员体系。若 SEC 无法以足够的独立性和资源重建此体系，投资者可能会对所报告的知识产权资产价值的可靠性失去信任。

该条款位于法案第五编“金融服务委员会”，第 50002 节“公众公司会计监督委员会”。

本国研发费用扣除

本国研究与实验性支出（含软件支出）可予以扣除，现行摊销规则暂停实施。详见法案第十一编“筹款委员会”，副标题 B“推动美国及本土发展”，第一部分“延长《减税与就业法案》对美国乡村及本土的改革措施”，第 111002 节“本国研究与实验性支出扣除”。

音像录制作品纳入税收优惠范围

现行影视制作及现场戏剧制作的税收优惠，现扩展至包含音像录制作品制作。详见第十一编“筹款委员会”，副标题 B 第二部分“为乡村地区及本土提供额外税收减免”，第 111108 节“特定合格音像录制作品的税务处理”。

全球无形资产收入扣除

2017 年特朗普税法中关于境外来源无形资产收入

(FDII) 及全球无形资产低税收入 (GILTI) 的扣除政策获得延期。该政策是否实现其目标——促使此前因利用所谓“专利盒”或“创新盒”低税率制度而转移至境外的研发活动及美国专利回流本土——仍有待观察。详见第十一编“筹款委员会”，副标题 B 第一部分，第 111004 节“延长境外来源无形资产收入及全球无形资产低税收入扣除政策”。

该政策适用范围现扩展至包含美属维尔京群岛的相关经营活动。详见第十一编“筹款委员会”，副标题 B 第二部分，第 111111 节“全球无形资产低税收入计算中排除美属维尔京群岛特定服务收入的规定”。

品牌与标识的版权及商标

当非营利机构（如大学）出售或授权使用任何名称或标识（含版权或商标）时，该收入将被视为非相关业务收入，计入总收入并按普通税率征税。这很可能是对大学等税法 501(c)(3) 条款涉及的免税实体造成打击。

详见法案第九编“筹款委员会”，副标题 C“重振美国胜利”，第一部分“劳工家庭优先于精英阶层”，第 112025 节“名称与标识特许权使用费视为非相关业务收入”。

禁止使用外国敌对方的专利

清洁电力生产税收抵免正逐步取消，同时加强对境外实体参与清洁能源技术生产的限制。筹款委员会 (Ways & Means Committee) 在税收与贸易领域对专利拥有管辖权，它

在调和法案部分中进一步收紧了现有涉外知识产权与技术使用的限制。《通胀削减法案》（IRA）曾禁止使用中国公司的知识产权与技术——此为民主党参议员乔·曼钦（Joe Manchin）为促成法案通过与前总统乔·拜登（Joe Biden）达成的妥协。曼钦指责拜登政府财政部通过实施条例使限制措施“漏洞百出”，变相助力中国公司将技术输入美国汽车制造商，加速本土电动车生产，从而在 2024 大选前与非工会企业的特斯拉竞争抗衡。法案条款标题“让美国再次胜利”及“劳工家庭优先于精英阶层”构成了其政治叙事框架。

详见第十一编“筹款委员会”，副标题 C“让美国再次胜利”，第一部分“劳工家庭优先于精英阶层”，第 112118 节“清洁能源生产抵免的逐步取消与限制”，（d）关于被禁外国实体的定义：——修订第 7701（a）节，于末尾新增以下条款：
（52）来自被禁外国实体的实质性协助。

特许经营权？

作为“让美国再次胜利”及“劳工家庭优先于精英阶层”条款的组成部分，针对体育特许经营权及其无形资产的推销出台了新限制措施。这或将为大法官托马斯在“石油州案”判决中提出的模糊“特许经营权”表述提供新视角——该判决基于专利审判和上诉委员会（PTAB）多方复审（IPRs）的特殊目的，主张专利兼具公共利益属性与特许经营权性质，同时仍属于私有财产权和个人财产权。详见第十一编“筹款委员会条

例”，副标题 C“让美国再次胜利”，第一部分“劳动家庭优先于精英阶层”，第 112017 节“特定体育特许经营权摊销限制”。

高校专利许可所得税

“让美国再次胜利”及“劳工家庭优先于精英阶层”条款的另一部分，是对高校的投资收入征收新型消费税。该条款明确推翻了既定的监管豁免条例，针对联邦政府资助的研发成果、专利、版权及其他知识产权产生的许可使用费征税。详见第十一编“筹款委员会”，副标题 C“让美国再次胜利”，第一部分“劳动家庭优先于精英阶层”，第 112021 节“修改特定私立高校投资收益消费税”。

核心观点

OBBBA 法案的知识产权条款未能明确体现众议院共和党多数派或特朗普政府对知识产权的立场倾向。人工智能条款可能传递出以牺牲知识产权执法为代价放松监管的信号；而对外国知识产权使用的限制条款则表明支持遏制中国“在美发展滥用美国司法制度、利用政府项目获取补贴的行为”。该法案旨在增强美国对中国等对手的技术经济竞争力，但 PCAOB 并入 SEC、新增高校许可所得税、版权与特许经营权相关模糊条款等变革，恐将削弱知识产权的估值、审计的完整性及创作者的保护体系。这些条款可能重塑企业家、发明者及知识产权依赖型产业的激励机制。随着法案进入参议院审议阶段，相关方需密切追踪其对创新生态、知识产权制

度及全球市场格局的长期影响，确保法案在自由市场、民主社会中切实促进创作活动而非产生阻碍。

(编译自 ipwatchdog.com)

乌兹别克斯坦推进法律草案以简化知识产权程序

乌兹别克斯坦议会立法院二读通过了一项法律草案，以简化知识产权商品的注册程序。这项工作是乌兹别克斯坦正在持续推进的大规模改革的一部分，旨在提高公众和行业对知识产权的认识，消除不必要的官僚限制，改进知识产权注册的行政程序。

该法律草案的重要条款之一是取消在注册工业产权时提供国家费用缴纳证明的要求，从而简化申请流程。该草案还规定了针对软件及数据库注册申请材料的完整性与合规性审查时限为 10 天。

一项重要创新是自动以电子形式签发带有独立二维码的保护文件。这一步骤旨在提高注册过程的公开性和可访问性。此外，该草案还建议将地理标志或相关名称使用权的审查期限从 7 个月缩短至 1 个月。若在 3 个月期限内未缴纳国家注册费用，该草案允许延期 6 个月，但需额外支付专利费用的 50%。

在该草案提交二读前的准备过程中，有专门的工作委员会详尽考虑了议会各党派及议员们个人的建议。因此，该法

案的内容得到了进一步完善。

立法者认为，该法的通过将有助于构建高效的知识产权体系，鼓励经济增长和创造力。它还将加强对创意作品的法律保护，为作者及权利持有人创造更有利的环境。

（编译自 www.asiaiplaw.com）

迷失在翻译中？印度对非英语专利现有技术所采取的立场

摘要：到底谁该来承担翻译外国现有技术责任？在加尔各答高等法院于近期作出裁决后，解密有关如何驾驭全球创新工作的辩论。

为了让一项发明能够获得专利，该发明必须具有新颖性和创造性。为了确保满足这些要求，专利局会对现有技术进行检索，上述这些技术都是公开可用的文件，例如专利申请和期刊文章等。此类检索不会只限于申请人提交了相关专利申请的司法管辖区。因此，当专利局进行检索以识别相关的现有技术时，这种检索通常会将一些非英文的文件抛到审查员的眼前。在这种情况下，审查员必须要向申请人提供此类文件的翻译件吗？接下来，本文将详细讨论这个问题。

印度的立场

实际上，印度专利局不会向申请人提供审查报告或听证通知书中所引用的非英文文件的翻译文本。然而，在加尔各

答高等法院审理先进电机集团有限公司（Advanced Electric Machines Group Limited）起诉印度专利、外观设计及商标管理总局一案中，上述做法遭到了挑战。在该案中，一方当事人的专利申请因基于现有技术文件（包含日本申请）缺少创造性而遭到了驳回。对此，加尔各答高等法院认为，如果管理总局在审查过程中引用了非英语的现有技术，那么其必须将相应的英文翻译与审查报告一起提供给申请人。

这是先进电机集团有限公司（原告）针对专利、外观设计及商标管理总局驳回其电动/混合动力汽车电气子组件专利申请的命令而发起的上诉案件。上述申请在此前遭到了驳回，理由仅仅是其根据 1970 年《印度专利法》第 2 条 1 款 ja 目的规定缺乏创造性。其中一个关键的争论点是，管理总局在听证通知书中首次引用了一份新文件 D3，即一份没有英文翻译的日文文件，因此这让原告觉得是不可接受的。

法院认为，管理总局在引用 D3 参考文件时所遵循的程序是错误的，并且违反了法律规定。首先，法院指出，由于 D3 是一份没有提供英文翻译的日文文件，因此对其的使用是不合法的。法院裁定，法律已要求有关各方在所有的程序中都要提供外文文件的英文翻译。

为此，法院特意引用了 2003 年印度《专利条例》中的第 20 条 3 款 b 目、第 20 条 5 款和第 20 条 6 款，该条例提到了有关提交非英文的国际 PCT 申请的翻译件的要求。同

时，该条例的第 21 条 2 款还包含有关在印度的 PCT 申请国家阶段提交非英语优先权申请的英文译文的内容。法院还进一步提到了《专利条例》的第 61 条 2 款。该条款对印度专利局的异议程序做出了规定，即异议通知书中所提及的所有非英语文件都必须附有经认证的英文译文。法院认为，这些规则也应适用于专利、外观设计及商标管理总局，而该管理总局的律师也没有反驳这一点。

法院接受了上诉，并以上述和其他的理由将申请发回到另一个办事机构以进行重新审理。

欧洲专利局（EPO）的态度

在 EPO 所采用的程序中，如果引用的文件不是官方语言之一（即英文、法文或德文），那么检索部门应考虑以 EPO 的官方语言来引用相关的摘要。在将专利文件机翻成 EPO 的官方语言之后，审查部门必须向申请人提供相应的翻译件。此外，即使只是需要某个特定的段落，检索部门也可将其包含在检索意见书中，但是对应的完整机翻内容也应提供给申请人。

美国专利商标局（USPTO）的态度

在美国，如果专利文件使用了英语以外的语言，而且审查员在审查报告中也会用到这份文件的话，那么该文件必须要进行翻译，以便对应的记录能够清楚地说明用来支持驳回决定的确切事实。根据《专利审查程序手册》第 2120 条 II

款，如果申请人可以提供证据以证明机器翻译不准确的话（例如，翻译内容不一致），那么该申请人可以强制或要求审查员获得相关文件的人工翻译件。

加拿大的态度

在加拿大，如果审查员找到了相关的外语文件，他们将会首先尝试找到该文件的英文或法语版本（或至少是文件的摘要部分），这些都是加拿大的官方语言。在使用参考文件的机器翻译件或对应的家族成员时，审查员必须在审查报告中明确地说明这一点。此外，申请人也可以根据此类文件反驳上述论点。

主要的收获

与其他的司法管辖区相比，印度审查实践的主要区别在于，对非英语文件的翻译没有明确做出过规定。不过，在用于处理国家阶段 PCT 申请以及处理异议程序的条例中存在着一部分有关翻译的要求。

相比之下，大多数国外的专利局，特别是 EPO、USPTO 和加拿大专利局，都会要求对非官方语言的参考文件进行翻译，以优先体现出透明度。

加尔各答高等法院最近的判决结果可能会促使印度专利局采用类似于国外专利局的做法，这将对审查程序的透明度和效率产生积极的影响。

（编译自 www.mondaq.com）