

知识产权海外风险 预警专刊

2024年11月·总第67期

中国保护知识产权网

目 录

国际组织	6
《研发世界》：科技巨头在 2024 年的美国专利方面继续保持领先优势	6
欧洲专利局新报告发现大学的研究生成了欧洲超过 10%的发明	6
欧洲专利局与加拿大知识产权局在第七届知识产权数据和研究会议上加强合作关系	8
仿制药公司向诺和诺德的糖尿病与减肥药发起攻击	9
国际商标协会采用更新的商标法示范指南	10
非洲地区知识产权组织利用知识产权资产管理培训为利比里亚中小型企业赋能	10
美国	11
美三项重要专利法案进展不一 IDEA 法案继续向前推进	11
美国版权局在 DMCA 三年期规则制定中驳回人工智能安全研究豁免提案	13
美国专利商标局发布关于局长审查流程的最终规则	14
美国专利商标局的调查结果揭穿了虚假的药品专利叙述	15
美国版权官员迫于国会压力发布人工智能报告	16
美日欧三方知识产权局会议合作推进联合国可持续发展目标 9	18
美国联邦巡回上诉法院撤销地区法院针对联想禁诉令动议的裁决	19
CAFC 驳回了 Cellspin 诉 Fitbit 案中提出的回避申请	20
美国第二巡回法院认定马文·盖伊和艾德·希兰作品的相似之处对版权保护来说不具有原创性	21
美国德克萨斯州东区法院宣称诺基亚的网络基础设施专利未侵权	22
ITC 法官支持爱立信在标准最终确定前引用 5G NR 专利：并非无确定性	23
《银翼杀手 2049》制片人指控马斯克使用的生成式人工智能存在侵权	25
宾夕法尼亚州立大学提起的侵权诉讼增加了商标所有人的成本	26

泰勒·斯威夫特的重新录制项目会如何影响到唱片公司	27
新闻网站在纽约法院起诉 OpenAI 一案中败诉	29
欧盟及成员	30
欧盟包装新规可能影响知识产权和品牌所有者	30
欧洲议会首次公开对元宇宙知识产权的看法	32
欧盟：香槟品牌案为商标所有人提供借鉴	33
欧盟委员会对梯瓦制药处以 4.626 亿欧元的罚款	35
欧盟理事会通过关于外观设计保护的指令	37
UPC：飞利浦在首个完整的 SEP 判决中成功击败贝尔金	39
欧洲法院裁决阐明了源代码/目标代码的版权保护限制	41
欧洲法院裁定：无论原创国的标准如何，艺术作品的版权均受欧盟保护	43
英国	45
英国知识产权局新宣传活动强调假冒汽车零部件的危险	45
德国生物科技公司 CureVac 在英国遭遇挫折	46
印度	47
印度曼加拉姆有机物公司指控帕坦伽利阿育吠陀公司侵犯其商标权	47
路易威登指控 Haute24 平台侵犯其版权	49
印度有关反向假冒的案例研究	50
爱马仕标志性的 BIRKIN 手提包受到德里高等法院的保护	51
德里高等法院阻止企业前雇员盗用商业秘密	52
领先的乳品公司在德里高等法院的跨境侵权和假冒纠纷中取得胜利	54
汉堡王公司与汉堡王浦那之间的对决 出现了意想不到的转折	55
环球影城在与 DotMovies.Baby 网站产生的纠纷中获得胜利	58

运动绿色能源解决方案有限公司和遇路自行车公司在印度就商标展开争夺	60
智利	61
智利在《2024 年全球创新指数》中升至第 51 位，在拉丁美洲脱颖而出	61
智利与乌拉圭加强合作，以促进《专利合作条约》的使用	62
菲律宾	63
菲律宾知识产权局建议在全国反盗版月期间打掉 6 个盗版网站	63
菲律宾知识产权局和美国电影协会希望尽快通过网站屏蔽法	63
菲律宾知识产权局启动激励计划以促进“绿色”技术发展	65
涉外诉讼	66
小米与击败松下 赢得英国法院的临时许可声明	66
中兴与联想在英国产生新的标准必要专利纠纷	68
OPPO 与 InterDigital 达成许可协议	69
小鹏汽车成为首家在欧洲统一专利法院被起诉的中国汽车制造商	69
钢铁巨头安赛乐米塔尔就涂层钢带主张专利	70
泰国	71
在泰国请求撤销未使用商标所面临的挑战	71
假冒商品为泰国带来的挑战	72
其他	75
爱尔兰的专利诉讼：诉前步骤和启动程序	75
丰田加入 Avanci 5G：现在已成为 5G 标准必要专利的持有者	77
在越南采取刑事措施打击假冒产品时所面临的挑战	78
非洲首届女性知识产权会议在乌干达隆重举行	80

白俄罗斯的欧亚专利数量不断增长.....	81
巴哈马公布新商标法 使巴哈马的商标立法符合相关国际条约规定	81
纳米比亚推出马德里申请自动授权声明计划	84
巴西专利商标局将接受广告标语注册	84
也门正式采用第 12 版尼斯分类	85
尼泊尔 2024 年版权法草案提议设立知识产权警察	85

国际组织

《研发世界》：科技巨头在 2024 年的美国专利方面继续保持领先优势

根据《研发世界》(R&D World) 对主要科技公司的分析，大型科技公司在专利创造方面继续保持领先地位，其在 2023 年产生了 35000 多项专利。

根据《研发世界》(R&D World) 对主要科技公司的分析，最大的科技公司在专利创造方面继续保持领先地位，这些公司在 2023 年产生了 35000 多项专利。这一领先优势在 2024 年进一步扩大，14 家科技公司的专利创造率是汽车公司的 2.8 倍，是航空航天公司的 4.2 倍。2023 年，三星、IBM、英特尔、微软和苹果公司共获得 19600 多项美国专利商标局的专利授权。

半导体行业也呈现出强劲的发展势头，台积电的美国专利商标局专利数量增长了 22%，从 2022 年的 3027 项增至 2023 年的 3690 项，而同期美光科技的专利数量则从 1960 项增至 2334 项。这与传统的航空航天和国防承包商形成了鲜明对比，波音公司的专利产出从 2019 年的 1381 项下降到 2023 年的 820 项，洛克希德·马丁公司同期的专利产出从 160 项下降到 83 项。

然而，政府和大学研究机构的论文发表量仍然较高，这也许并不令人意外。例如，哈佛大学在 2023 年发表了约 33600 篇研究论文，斯坦福大学发表了

21100 篇，麻省理工学院发表了超过 1 万篇。相比之下，即使是学术上最活跃的科技公司，其论文产出也较为平淡——根据 SCOPUS 和 OpenAlex 数据库统计，2023 年谷歌(通过 Alphabet)发表了约 3100 篇论文，微软发表了约 1000 篇论文，而苹果公司发表的论文不到 200 篇。国家实验室也保持了强劲的产出，橡树岭国家实验室在 2023 年发表了 4400 篇论文，阿贡国家实验室在 2023 年发表了 3200 多篇论文。

2019 年至 2024 年研发数据分析：

科技巨头主导专利——科技巨头每年拥有约 20000 项专利，在各行各业的知识产权领域始终保持领先地位。

半导体增长——2019-2023 年专利产出增长 35%，显示出计算领域的创新加速。

学术产出——大学发表的论文占有所有论文的 70%，强调大学在基础研究中的作用。

(编译自 www.rdworldonline.com)

欧洲专利局新报告发现大学的研究生成了欧洲超过 10% 的发明

研究表明，德国、法国、英国和意大利在学术专利总数方面处于领先地位。



报告概要

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

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

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

疫苗或信使核糖核酸（mRNA）研究、材料科学或激光技术进步等领域的发明都要归功于大学研究。欧洲专利局（EPO）发布的一份新报告发现，在过去的 20 年中，源自欧洲大学的发明专利申请量一直在增长，目前占欧洲申请人向该机构提交的所有专利的 10.2%。据该机构官方网站介绍，其免费“深度技术搜索器”工具也已扩展到包括近 900 所大学和 1500 多家分拆企业，使投资者更容易将数千家具备投资条件的初创企业和/或大学与欧洲专利申请联系起来。

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

EPO 局长安东尼奥·坎普诺斯（António

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

大学专利所有权上升，但需要更多的欧洲范围合作

在过去 20 年中，源自大学的所有专利申请中有 2/3 不是由大学自己直接提交的，而是由其他实体（其中大部分是公司，仅中小型企业就占这些申请的 30%）提交的。然而，欧洲大学大幅增加了学术发明的专利申请，这些申请在所有学术专利申请中所占的比例从 2000 年的 24% 上升到 2019 年的 45%，这表明知识产权实践和政策发生了重大转变。

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

寻找大学及其分拆企业

这项研究是由 EPO 专利与技术观察站和弗劳恩霍夫系统与创新研究所（Fraunhofer ISI）合作开展

的，是首次对欧洲大学的专利及其将发明推向市场所面临的挑战进行的全面、长期的摸底调查。它涉及了德拉吉关于欧洲竞争力的报告中提出的一些行动领域。

将投资者与欧洲已做好投资准备的初创企业联系起来

EPO 现已升级其“深度技术搜索器”工具，使用户能够轻松识别大学专利及其衍生产品，以及其他

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

(编译自 www.lexology.com)

欧洲专利局与加拿大知识产权局在第七届知识产权数据和研究会议上加强合作关系

在 11 月 4 日至 5 日期间，欧洲专利局 (EPO) 负责专利授予程序的副局长史蒂夫·罗文 (Steve Rowan) 与加拿大知识产权局 (CIPO) 企业战略和服务处负责人埃利亚斯·科莱特 (Elias Collette) 参加了在渥太华举办的第七届知识产权数据和研究会议。在上述会议结束后，EPO 和 CIPO 又在双边会晤期间上更新了他们的年度工作计划，此举标志着两家机构的合作新篇章。

此次会议的一大亮点是罗文和科莱特在台上展开的讨论，他们就知识产权制度在支持国家生产力和推动人工智能等领域的技术发展过程中所起到的作用进行了交流。罗文介绍了 EPO 在专利授权过程中所采取的“以人为本的人工智能方法”，并强调了“配备人工智能的审查员要比单独使用审查员或者人工智能要好”。同时，他们还讨论了知识产权应对气候变化等全球挑战的能力，并指出了两家主管机构在可持续性和绿色技术领域中的共同优先事项。

新工作计划中的主要优先事项

双边会议以签署 2024 年至 2026 年的工作计划

结束。双方决定共同加强并改进分类工作，进一步支持创新、质量与数字化转型。新计划提出了简化专利程序、支持微型实体和协调国际标准的倡议。其中一个重点是合作专利分类 (CPC) 系统，两家知识产权局会共同努力实施 CPC 以增强 CIPO 的专利分类体系。这涉及定期举办的会议、培训课程以及 EPO 提供的技术实施支持。

上述工作计划还概述了 CIPO 为 EPO 消防平台作出的贡献，该平台利用专利数据来加快有关野火缓解技术的开发工作。鉴于加拿大所面临的气候风险，这些技术尤其重要。这项工作将会利用到 EPO 观察站，进一步推动人们就趋势和政策发展等议题开展更多的知识交流活动，并有助于找到更多的合作机遇。

该协议反映出了双方会相互提供支持并维护全球知识产权制度的承诺。两家机构将通过共享专业知识和战略项目为欧洲和加拿大的创新持续发展奠定基础。

(编译自 www.epo.org)

仿制药公司向诺和诺德的糖尿病与减肥药发起攻击



欧洲专利局（EPO）的上诉委员会已撤销了属于丹麦制药商诺和诺德（Novo Nordisk）的两项专利，这些专利对于以片剂形式进行给药的糖尿病和减肥药司美格鲁肽（semaglutide）而言是极其重要的。与此同时，仿制药制造商也在向其他的司美格鲁肽专利发起进攻。

诺和诺德此前开发出了可用于治疗 2 型糖尿病的活性成分司美格鲁肽。然而，对于市场参与者们来讲，需要以更高剂量注射上述活性成分的减肥剂 Wegovy 更加有名。诺和诺德以诺和泰（Ozempic）这个品牌销售了上述糖尿病药物。医疗专业人员可通过注射这两种药物来完成给药。不过，无论它们是用于减肥还是治疗糖尿病，Wegovy 和诺和泰都是重量级的。这两个市场都是非常有利可图的。

现在，仿制药制造商正在向 EPO 授予诺和诺德的各种专利发起进攻。这可能是为他们自己的产品扫清道路的战略的一部分。

仿制药的成功

最近，多家公司成功销毁了两项涉及以片剂形式完成司美格鲁肽给药的、本属于诺和诺德的专利。诺和诺德以商品名诺和忻（Rybelsus）销售了这种片剂型的 2 型糖尿病药物。

第 EP2827845 号专利用来保护“包括递送剂的组合物及其制备”。这使得它与诺和忻的片剂配方产生了关联。上诉委员会现已宣布该专利是无效的，

而诺和诺德此前已撤回了上诉。2021 年，在梯瓦（Teva）、Galenicum、Generics Ltd、赫素（Hexal）和 CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang 律所（充当稻草人）提出异议后，异议部门并没有授予专利。

与此同时，仿制药制造商梯瓦、Galenicum、Generics Ltd. 以及赫素还对授予诺和诺德的 EP2827885 号专利提出了异议。该专利可用来保护“GLP-1 肽的组合物及其制备”，并因此也与司美格鲁肽的口服制剂有关。同样地，异议部门没有授予该专利。上诉委员会维持了这一决定，并因此撤销了该专利。

根据媒体获得的信息，仿制药的制造商们还在攻击诺和诺德资产组合中的其他专利，这些专利涵盖了司美格鲁肽的固体制剂。

诺和诺德保持镇定

尽管 EP2827845 号专利和 EP2827885 号专利遭受了两次挫折，但诺和诺德并不认为与诺和忻有关的片剂配方正在处于危险之中。当被媒体询问时，该公司通过其律师表示：“这两个专利家族中都有已经获得授权的欧洲分案专利，这些专利依然是有效的，同时这两个专利家族中也有待决的欧洲分案申请。”

该公司还补充道：“撤销掉 EP2827845 和 EP2827885 这两件专利并不意味着片剂形式的司美格鲁肽不会再受到保护。事实上，情况恰恰相反，诺和诺德拥有着广泛的知识产权资产组合，包括一系列其他的专利和专利申请，其中就包括片剂形式的司美格鲁肽。”

这些裁决结果并不会影响到人们通过注射器来进行 Wegovy 和诺和泰的给药。

（编译自 www.juve-patent.com）

国际商标协会采用更新的商标法示范指南

国际商标协会（INTA）董事会通过了一项决议，批准对其《商标法示范指南》（“《指南》”）进行全面更新。

2024年11月12日，国际商标协会（INTA）董事会通过了一项决议，批准对其《商标法示范指南》（“《指南》”）进行全面更新，此次更新将全球商标法的重大变化和INTA的政策立场纳入其中。

更新后的指南反映了INTA董事会的几项重要决议，包括关于《初步禁令协调法》（2020年11月）、《反不正当竞争法—附加最低标准》（2021年9月）与《商标侵权行为的金钱救济》（2023年11月）的决议。这些修改是由立法与监管委员会的《指南》工作组在与各个INTA委员会进行广泛磋商后制定的。

更新的主要内容包括：加强了部分撤销商标注册的规定，澄清了《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）规定的驰名商标保护标准，以及使用普遍接受的技术对商标进行更灵活的描述。《指南》还赞同在商标审查程序中强化对同意书和共存协议的承认。

这份修订后的指南还包括与打击商标假冒相关

的新措辞，包括对惯犯的刑事制裁和没收假冒所得的利润。

2024年《指南》将作为INTA的主要参考文件，为政府政策官员和立法者提供商标法发展方面的指导。

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）

非洲地区知识产权组织利用知识产权资产管理培训为利比里亚中小型企业赋能

近期，非洲地区知识产权组织（ARIPO）和利比里亚知识产权局（LIPO）在蒙罗维亚举办了一场面向利比里亚中小型企业的知识产权资产管理研讨会。上述研讨会的主题为“培养创造力和创新，促进非洲经济增长和发展”，旨在提升中小型企业的知识产权意识，并帮助它们高效地管理知识产权，以促

进业务增长和竞争力。

在2024年9月3日至5日期间，利比里亚商业和工业部小企业管理部门负责人本尼迪克特·多洛（Benedict Dolo）宣布本次研讨会正式开幕。多洛在讲话过程中赞扬了ARIPO和LIPO为提高中小型企业知识产权意识以及协助这些企业获得知识产权

以发展其业务并获得竞争优势所付出的努力。LIPO 的局长加尔迈·科博伊 (Garmai Koboi) 对 ARIPO 与商业和工业部支持 LIPO 的知识产权意识创造工作以及促进创新和创造的举动表示了感谢。

信息、文化和旅游部的旅游助理部长杜阿·诺里斯 (Dougha Norris) 也出席了此次活动, 并强调了提高知识产权意识的重要性, 以及这些权利会如何通过促进创新和创造文化来影响到创造者、创新者以及经济发展。

在会议上, ARIPO 的代表是该机构的能力建设官拜森·萨博拉 (Byson Sabola) 以及专利审查员约翰·奥米蒂 (John Omiti)。萨博拉代表 ARIPO 的总干事进行了发言, 感谢了利比里亚政府与 ARIPO 秘书处合作组织了本次研讨会。他重申了 ARIPO 的承诺, 即贯彻和支持那些旨在提高知识产权意识和建设包括中小型企业在内的利益相关方识别、保护和商业化其知识产权的能力的举措。

(编译自 www.aripo.org)

美国

美三项重要专利法案进展不一 IDEA 法案继续向前推进

2024 年《促进经济发展的发明人多样性法案》(“《IDEA 法案》”) 在参议院取得了进展。

在 2024 年 11 月 14 日举行的三项重要专利法案的审定听证会 (markup hearing) 上, 参议员汤姆·提利斯 (Thom Tillis) 和克里斯·库恩斯 (Chris Coons) 宣布, 他们将分别推迟《专利资格恢复法案》(PERA) 和《促进和尊重具有经济活力的美国创新领导力法案》(“《PREVAIL 法案》”) 的审议工作。然而, 2024 年《促进经济发展的发明人多样性法案》(“《IDEA 法案》”) 却在参议院取得了进展。

PERA 将取消美国专利资格法中所有司法设定的例外情况。在评论推迟审议 PERA 的决定时, 提利斯表示: “我们已经与议员们进行了一些讨论, 我们觉得已经取得了很好的进展, 但出于审定听证的目的, 我将撤回对它的审议。”他暗指有一些势力“可能会试图破坏 PERA 或《PREVAIL 法案》的进展”, 并表示, 尽管做出了很多努力, 但“该法案还是会被修改, 因此那些 (试图阻挠该法案) 的人需要在他们‘上桌’之前先坐到谈判桌前”。

库恩斯解释称, 就将对专利审判和上诉委员会 (PTAB) 程序进行多项改革的《PREVAIL 法案》而言, 延迟的原因更为具体, 参议员特德·克鲁兹 (Ted Cruz) 提出了关于使 PTAB 程序对独立小发明人更加公平的修正案, 参议员玛莎·布莱克本 (Marsha Blackburn) 也要求有更多时间进行审议。库恩斯还指出, 现在已有一项管理人修正案, 可以解决参议员彼得·韦尔奇 (Peter Welch)、理查德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal) 和艾米·克洛布查尔 (Amy Klobuchar) 的担忧, 即《PREVAIL 法案》所考虑的常设要求“可能会阻止仿制药竞争者和患者权益倡导者使用 PTAB 程序对专利提出质疑”。

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

库恩斯还指出，由于出席问题以及给这些议员们更多的时间，他不想继续推进投票。但他补充道：“关于 PTAB 发生的事情存在一些严重的不实陈述。”并指出 20 位最大诉讼方中有 18 位来自大型科技公司，“他们利用该法案使正确授予的专利无效”。

听证会上审议的最后一项法案是《IDEA 法案》，据该法案的共同提案人、参议员广野庆子（Mazie Hirono）的说法，该法案将“指示美国专利商标局（USPTO）以保密和自愿的方式从专利申请人那里收集某些人口统计数据”。该法案的推动力来自参议员查克·格拉斯利（Chuck Grassley）的《促进弱势群体获得科学技术成功法案》（“《SUCCESS 法案》”），该法案要求 USPTO 局长向国会提供一份关于女性、少数族裔和退伍军人的公开专利数据的报告，并就如何促进他们参与专利制度提供建议。由此产生的 USPTO 研究主要发现，根本没有足够的公开数据来指导和支持促进包容性创新的立法。这推动了《IDEA 法案》的诞生。

正如广野庆子所解释的那样，USPTO 不得不根据发明人的名字来猜测发明人的性别，广野庆子指出：“这对‘Dick’或‘Clark’或‘Ted’等名字来说是可行的，但像‘Corey’和‘Lindsay’这样的名字是比较难推测的”。而且该机构几乎没有办法猜测出谁是退伍军人。因此，《IDEA 法案》将授权以“不影响申请人最终获得专利的方式”对此类信息进行自愿保密收集。收集的人口统计信息将与申请分开保存，审查员不会对这些信息进行考虑。

提利斯评论道：“我相信这样一种理论，即发明人和创新领导者在不同种族、宗教、信仰、民族之间均匀地分布，我们必须找到一种方法让他们都能参与进来。”

根据创新促进委员会（C4IP）支持该法案的一封信，“根据一项研究，让更多的女性和美国黑人参与创新过程可以使美国国内生产总值增加多达

4.6%，或大约 1.3 万亿美元。”

该法案以 15 票赞成，6 票反对的结果获得通过。

各方回应

C4IP 也对《IDEA 法案》的通过表示了赞赏，并在发送给媒体的一份声明中赞扬了提利斯和库恩斯“继续致力于推动《PREVAIL 法案》和 PERA 在委员会通过的努力”。其声明还补充道：“这些法案是经过深思熟虑和协作的结果，我们相信参议院司法委员会全体成员将很快对这些至关重要的法案做出积极的报告。”

美国联邦巡回上诉法院退休首席法官兼 C4IP 董事会成员保罗·米歇尔（Paul Michel）表示，尽管 PERA 和《PREVAIL 法案》被推迟审议，但他对听证会感到鼓舞：

“今天司法委员会对《PREVAIL 法案》和 PERA 的讨论表明了法案在获得批准方面取得的巨大进展。从一开始，参议员库恩斯和提利斯就强调他们需要广泛的利益相关者支持，这几乎是一种共识。此类立法提案也需要时间和讨论，以便成员们能够适应复杂的问题并解决他们自己的担忧。管理人修正案将会解决此类问题，包括向 PTAB 申请应满足什么样的“资格”要求，以及对拥有其专利的个人发明人可能给予的狭义豁免。因此，尽管投票被推迟了，但通过的可能性却大大提高了。参议院委员会的领导人再次表明，他们最知道如何推进立法。”

创新联盟还赞扬了委员会对《IDEA 法案》的推动，但表示“对委员会推迟审议《PREVAIL 法案》和 PERA 感到失望，因为这两项法案对加强美国创新生态系统是十分必要的。如果这些法案未能通过，将代表着大型科技公司的胜利，同时也是美国发明人和美国经济的损失。”

全球创新政策中心（GIPC）前高级副总裁特里克·基尔布莱德（Patrick Kilbride）表示，推迟修改的决定并不出人意料，但围绕是否需要修改

《PREVAIL 法案》的辩论“只是一个题外话，因为生物制药行业几乎没有使用过 PTAB 程序，而且最大的挑战者都在科技行业。因此，这是一个很好的

例子，可以用来说明专利仇恨者如何有效地利用更多同情者的利益来推进他们的议程”。

(编译自 www.ipwatchdog.com)

美国版权局在 DMCA 三年期规则制定中驳回人工智能安全研究豁免提案

美国版权局发布了根据《数字千年版权法》第 1201 条采用例外的最终规则，该规则禁止规避控制版权作品访问的技术保护措施 (TPM)。



2024 年 10 月 25 日，美国版权局发布了根据《数字千年版权法》(Digital Millennium Copyright Act, DMCA) 第 1201 条采用例外的最终规则，该规则禁止规避控制版权作品访问的技术保护措施 (TPM)。版权局每三年制定一次此类规则。这是自 1998 年通过 DMCA 以来第九次规则制定。

2023 年 10 月，该局发布了一份拟议规则制定通知 (NRPM)，打算建议延长除一项现有豁免之外的所有例外。该局还宣布已收到七类新拟议例外的申请，该机构就此进行了三轮公众评论。

被否决的例外提案

该局最终建议在最终规则中否决的一项拟议新例外是由联合教育工作者提出的一项请愿提案，要求豁免规避 DVD、蓝光光盘和数字传输视频上的 TPM，以用于在线学习平台的技能提升和再培训，如 Khan Academy 或 LinkedIn Learning。根据最终规则，该局认为该提案缺乏将例外范围扩大到此类营利实体的支撑。反对者称，请愿者“未能履行其举证责任，包括证明有关行为不构成侵权”。

乔纳森·韦斯 (Jonathan Weiss) 提出的一项寻求获得第 1201 条的例外申请，以允许规避生成式人工智能平台的访问控制，从而对人工智能平台中固有的程序化偏差进行安全研究。拟议的例外申请还包括共享揭露和解决人工智能模型偏差的研究成果、方法和技术。韦斯的申请书指出，生成式人工智能模型中的固有偏差“有可能延续甚至加剧与种族、性别、民族和其他敏感因素相关的系统性问题”。不过，该局的最终建议否决了该提案，并解释称，版权注册官“承认人工智能可信度研究作为政策事项的重要性，并指出国会和其他机构可能最适合就这一新出现的问题采取行动”。

版权局总顾问兼副注册官苏西·威尔逊 (Suzy Wilson) 在新闻发布会上指出，版权局发现造成不良影响的原因实际上并不是 TPM，而是软件提供商在服务条款或安全指南中规定的一些规则。因此，版权例外实际上并不能解决问题。威尔逊解释道：“我们逐一研究了相关方所称的不利影响，并确定例外规定实际上并不能解决或改善正在经历的或在申请中确定的不利影响。”威尔逊解释称：“这并不是我们对有关拟议研究基本政策的声明，它只是不属于 1201 条的范围之内……但这可能是其他机构或国会想要采取行动的地方。”

新例外

该局建议采纳或扩大最终规则中规定的四类例外：

第 3 (a) 类和第 3 (b) 类：扩大视听和文学作品的例外范围，允许隶属于其他非营利性高等教育机构的研究人员访问语料库进行独立研究，并修改有关安全措施和查看语料库中受版权保护作品内容的规定，从而为学术研究和教学进行文本和数据挖掘。

第 5 类：为诊断、维护和修理目的控制零售级商业食品制备设备的计算机程序的新例外。

第 7 类：计算机程序的新例外，适用于以访问、存储和共享陆上机动车辆、船舶、商业和农业车辆或船只的运行数据（包括诊断和远程信息处理数据）为目的的计算机程序。

关于第 3 (a) 和 3 (b) 类例外，最终规则解释说，机构可以“向外部研究人员提供安全和认证凭证，以使用其服务器上托管的语料库”，但不能向外部研究人员传播语料库副本（或其中包含的版权作品），也不能让外部研究人员下载、复制或传播任何版权作品。

至于第 5 类，该注册官称，“支持者通过大量证据充分证明了与零售级商业食品制备相关的计算机程序对拟议的非侵权用途的不利影响”，但拒绝将例外范围扩大到更广泛的软件工业设备类别。威尔逊称，该局根本没有收到足够的具体事例和证据来说

明 TPM 在哪些方面阻碍了维修工作。此外，在收到的反对意见中，有人担心所有工业设备的类别过于宽泛，没有更具体的不利影响。

最后，之所以建议第 7 类豁免，是因为注册官认为“禁止规避行为会对合法所有者和承租人或其代表人访问、存储和共享操作数据和远程信息处理数据的能力产生不利影响，而这些数据很可能是非侵权数据”。该规则还建议通过“与维修例外中关于豁免适用于其他法律、单独订阅服务和未经授权访问其他版权作品的规定相一致的监管规定”。

根据最终规则脚注，该局没有收到“允许以计算机程序形式规避电子游戏，以允许身体残疾的个人使用替代软件或硬件输入方法”的例外续期申请。所有其他例外规定都收到了续期申请，注册官建议对所有例外规定都进行续期。

作为第 1201 (a) (1) 条要求的一部分，版权局必须在整个过程中与国家电信和信息管理局 (NTIA) 进行磋商。有媒体问威尔逊，版权局是否认为三年一次的规则制定过程是一种有效的长期方法，威尔逊称，多年来他们已经大大简化了这一过程，但确实邀请国会考虑例外规定永久性问题的。

国会图书馆馆长完全采纳了注册机构的建议。最终规则于 2024 年 10 月 28 日生效。

（编译自 ipwatchdog.com）

美国专利商标局发布关于局长审查流程的最终规则



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

局长复审程序是当事方请求重新审理某些

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

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

关于机构的决定；

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

批准重新审理关于机构或最终决定的决定；

结束 AIA 程序的其他决定。

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

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

（编译自 www.uspto.gov）

美国专利商标局的调查结果揭穿了虚假的药品专利叙述

2024 年比较有趣的公共政策解读之一来自美国专利商标局（USPTO）——其《药品专利和专有权研究》有效地揭穿了近年来对药品专利的虚假叙述和虚假统计数据，并产生了重大影响。

该机构的研究发现是激进分子操纵了数据，夸大了专利和其他专有权对竞争的影响。药品获取与知识倡议组织（I-MAK）和其他组织依赖潜在主题的复杂性来隐藏他们的欺骗行为，构思并延续了一种虚假的叙述，即专利系统正在被生物制药行业的创新者玩弄于股掌之间，这些创新者为现有药物的数十个“微不足道的变体”申请专利，以防止来自仿制药产品的竞争。

许多政策制定者引用这些发现对药品专利提出批评，并支持阻碍私营部门投资从而损害美国在创新药物领域的领先地位的立法。在被 I-MAK 的谬论误导的人中，有国会议员引用 I-MAK 数据来证明限制生物技术创新者的专利权和削弱美国专利制度本身是合理的。

数据不容否认

USPTO 的专家分析揭露了关于专利在生命科学领域的作用、数量和持续时间的事实失实之处。该研究是应参议员汤姆·提利斯（Thom Tillis）的要求进行的，他要求对重要处方药因专利激增和专利期限不公平延长而无法参与竞争的说法进行基于事实的分析。该机构通过清晰的实证分析来纠正了这一说法。

该机构审查了 25 种药物中每一种授予的所有专利，这些药物都体现了新疗法创新的生命周期以及随后向仿制药竞争的过渡。该报告详细介绍了在专利未到期的情况下仿制药进入市场的一系列情况。该研究明确表明，对现有产品进行改进的专利并不能延长原始专利所提出的权利要求的“寿命”。它们只涵盖能够进行改进的具体、新颖的权利要求。

这项研究是对专利制度及其在生命科学领域中应用的一种辩护。它揭示了创新并不以发现有前途的新化学实体和原始主题专利为终点。这些仅仅是

核心成果，研究人员在此基础上向富有成果的方向发展。这份关于创新生命周期的报告展示了在药物开发的每个阶段对专利和监管专有权的适当使用，对其范围、期限和重叠的限制，以及为什么众多专利涵盖了一个成功的药品。该报告解释道：

“与单一上市产品相关的多项专利是……许多创新行业的常见做法，尤其是对于复杂产品而言。”

对生物制药创新者的大部分批评都集中在这种所谓的“批准后”创新上，即在美国食品和药品监督管理局（FDA）认定药物安全有效并批准之后，通常是在主题化合物的专利到期之前。这些对批准后创新的投资通常使药物对更广泛的患者群体更安全、更有效，使药物能够在儿童身上使用，甚至发现特定产品可能会具有治疗效果的新病症。

在基础药物发现的基础上进行的昂贵而费力的工作作为创新者带来了额外的权利，然而，研究表明，这些权利不会对创新者专有权的期限产生实质性影响。根据该报告：

“此类改进一旦被认为可以申请专利，就有权获得专利保护，而专利保护的范​​围仅限于可申请专利的改进。重要的是，一旦原始专利到期，公众就可以使用过期专利所涵盖的技术。改进的专利只会阻

止公众使用新技术，直到新专利到期。”

美国专利保护的法定期限为 20 年，这一独占期旨在让创新者在面临低成本仿制药竞争之前有时间收回研发、临床试验和监管审批的沉没成本。USPTO 发现，报告中研究的 25 种药物（其中包括研究期间“处方量最大”和“销售额最高”的处方药）中没有一种获得过超过 3 年至 18 年的市场独占期。

不要伤害创新

这些发现表明，在所研究的 25 种高价值创新药物中，没有一种享有超过 18 年的独占期，这与激进分子提出的和国会所依据的专利操纵指控形成了鲜明对比。

该机构的研究清楚地揭穿了那些导致立法和监管提案对创新造成损害的虚假叙述。在创新生命周期的各个阶段，专利的排他性条款完全在法定和监管范围内，这证明了持续研究投资的成果。在运作良好的专利法律和专利管理的推动下，生机勃勃的创新正在为更多治疗领域的更多患者和儿童提供更多突破性药物。

所以，国会首先不应该伤害创新。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

美国版权官员迫于国会压力发布人工智能报告

美国版权局于 2023 年 3 月宣布了一项关于“包含人工智能生成材料的作品”的新政策声明。根据该政策，如果包含人工智能生成内容的作品也包含足以支持版权保护的人类著作，版权局将给予注册。



美国众议院行政委员会主席布莱恩·斯蒂尔（Bryan Steil, R-WI）于 10 月 29 日致函美国版权局，要求了解该局关于人工智能（AI）对版权法影响的多份报告的最新情况。

众议院行政委员会对国会图书馆以及美国版权局享有法定监督权。

该版权局报告的第一部分于 7 月发布，建议立法赋予个人控制其声音和肖像的数字复制品的权利。就在该局发布报告的同一天，一群参议员提出了一项法案——“《培育原创、促进艺术和保障娱乐行业安全法案》（NO FAKES Act）”，该法案将为每个拥有声音和肖像的个人设立联邦财产权。然而，该法案并非针对或结合版权局的报告提出的。

报告发布近一年后，版权局在《联邦公报》上发布了一份调查通知，就美国版权法与人工智能系统的交叉问题征求公众意见。作为回应，版权局收到了大约 1000 条与数字复制品相关的意见（提交的意见总数超过 10000 条），其中 90% 是由个人提交的，大部分的意见主张通过一项新的联邦法律，对通过数字复制品盗用个人肖像的行为制定救济措施。

根据版权局的一份新闻稿，还有几份报告正在编写中。新闻稿称：“即将发布的几部分报告将解决生成式人工智能创建全部或部分素材的可版权性、在受版权保护的作品上训练人工智能模型的法律影响、版权许可考虑因素以及任何潜在责任的分配问

题。”

斯蒂尔在信中要求版权局解释第二部分和第三部分延迟发布的原因，版权注册官希拉·佩尔马特（Shira Perlmutter）在最近的监督听证会上表示，第二部分和第三部分将分别在夏季结束前和秋季发布。斯蒂尔还要求佩尔马特在收到信函一周内提供报告的最新进展情况。

“这些报告的重要性无论怎样强调都不为过，”斯蒂尔写道，他解释说，版权所有者都依赖于版权局提供明确的指导。信中补充道：“虽然我们对这一客体的新颖性表示赞赏，但这些报告的缺失给已经在努力应对人工智能相关挑战的行业带来了不确定性，并阻碍了立法者制定有效政策的能力。”

几年来，版权局一直被人工智能问题所困扰，斯蒂芬·泰勒（Stephen Thaler）就是一个众所周知的例子，他在 2018 年试图注册由他的“创造力机器（Creativity Machine）”创作的作品——名为“A Recent Entrance to Paradise”。在申请中，泰勒将“创造力机器”列为作品的作者，并表示自己是申请人，还附上了一份转让声明，解释自己因为对该机器享有所有权而获得了作品的所有权。版权局最终驳回了申请，但联邦法院目前仍在继续审理。

去年被版权局驳回的名为“Théâtre D'opéra Spatial”的二维数字艺术作品的作者杰森·艾伦（Jason Allen）向美国科罗拉多州地区法院提交了一份声明性判决申请，要求法院认定其作品符合版权登记条件。版权局告诉艾伦，他必须对人工智能生成的内容作出免责声明，但艾伦认为，他为创作该作品所花费的时间和精力符合原创性标准。

美国版权局于 2023 年 3 月宣布了一项关于“包含人工智能生成材料的作品”的新政策声明。根据该政策，如果包含人工智能生成内容的作品也包含足以支持版权保护的人类著作，版权局将给予注册。如果人工智能生成的作品也包含足以支持版权保护

的人类著作，版权局将批准“作品中人类著作的部分”的注册，但人工智能生成的部分必须被排除，并披露人工智能工具的使用情况。

佩尔马特在一栏节目称，自该指南发布以来，已有“数百件”包含人工智能生成内容的注册获得批

准。

她还说，人工智能“引发了深刻的问题”，因此“这是一场将持续很长时间的对话。现在是版权事业激动人心的时刻，但也是充满挑战的时刻”。

（编译自 ipwatchdog.com）

美日欧三方知识产权局会议合作推进联合国可持续发展目标 9



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

与 JPO 局长一起出席会议的还有 EPO 局长安东尼奥·坎普诺斯（António Campinos）和美国商务部负责知识产权事务的副部长兼 USPTO 局长凯瑟琳·维达尔（Kathi Vidal）。世界知识产权组织（WIPO）也以观察员的身份参加了会议，副总干事丽莎·约根森（Lisa Jorgenson）作为代表出席了会议。来自三机构地区（IT3）用户协会，即欧洲商业协会

（Business Europe）、日本知识产权协会（JIPA）、美国知识产权法协会和知识产权所有者协会（AIPLA/IPO）的代表也出席了部分会议，这是他们与三机构就可持续发展目标 9 和其他共同关心的问题持续对话的一部分。

提高质量并支持微型实体

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

三机构还讨论了三方合作的潜在目标，以期制定一项未来的工作计划。

坎普诺斯表示：“为了应对当今的挑战，我们需要充分利用我们所掌握的每一项技术的潜力。利用发明的力量意味着让每一个想法都能进入市场——因为当来自各个角落的所有发明人都能塑造可持续发展的未来时，可持续的未来就指日可待了。我们今年对可持续发展目标 9 的关注反映了我们作为三方社会机构的承诺，即确保中小企业和初创企业能够广泛获得他们发展所需的知识产权工具和资源。”

三方会议与 10 月 15 日在东京举行的“知识产权

与技术转让：学术界—产业界—知识产权局合作框架的挑战与成功”国际研讨会同期举行。会议期间，三机构的负责人以及来自 IT3 和 WIPO 的代表讨论

了各种类型的知识产权管理问题，例如大学和产业界之间的技术转让，以及通过初创公司部署学术技术等问题。（编译自 www.epo.org）

美国联邦巡回上诉法院撤销地区法院针对联想禁诉令动议的裁决



2024 年 10 月 24 日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）作出了一项先例判决，撤销了地区法院对联想“禁诉令（Antisuit Injunction）”请求的驳回决定。爱立信一直在执行巴西和哥伦比亚法院就 5G 标准必要专利对联想发布的初步禁令。而联想则试图通过在美国法院对爱立信提起反诉，以使初步禁令无效。

地方法院根据微软案的确定性要求驳回禁诉令

爱立信在巴西和哥伦比亚起诉联想，并获得了针对联想的在这些国家生效的 5G SEP 的禁令。2023 年 12 月，联想针对爱立信在北卡罗莱纳东区联邦地区法院的诉讼提出反诉，指控爱立信未能真诚地就 SEP 许可进行谈判，从而未能履行其公平、合理和非歧视（FRAND）义务。

在提出反诉两周后，联想提出了针对爱立信的禁诉令请求。地区法院运用第九巡回法院 2012 年在微软诉摩托罗拉案判决中的“三部分”分析框架，判定联想在美国的侵权诉讼对南美的诉讼不具决定性，因此不符合微软案测试的第一项门槛要求。

根据双方在地区法院诉讼程序中都同意的微软案框架，法院首先要看国内外案件中的当事人和问

题是否相同，以及国内诉讼是否对要禁止的国外诉讼具有决定性作用。在这一门槛要求之后，法院会评估外国诉讼是否会：阻碍发布禁诉令的法院政策；存在无理取闹或具有压迫性；威胁到签发法院的对物或准对物管辖权；或损害其他衡平考虑因素。

联邦巡回法院在推理过程中首先回顾了微软案的事实，该案与本上诉案一样，都涉及受 FRAND 承诺约束的 SEP。在微软案中，微软指控摩托罗拉违反了其 SEP 许可承诺，并请求阻止摩托罗拉执行德国 SEP 侵权诉讼所产生的禁令救济。地区法院向微软发出禁诉令后，第九巡回法院维持原判，认为地区法院对摩托罗拉许可义务所产生的合同问题裁定将决定德国禁令是否属于摩托罗拉对合理许可条款的承诺范围。

SEP 持有人在申请禁令前必须遵守行为标准

联邦巡回法院指出，微软的任何行为都没有要求美国诉讼必须获得专利许可才能对外国禁令具有决定性作用。联邦巡回法院指出，摩托罗拉在微软案之后仍然可以自由地在外国提起诉讼，而不包括禁令救济，联邦巡回法院驳回了爱立信的论点，即整个国外诉讼必须由美国法院的裁决来解决，才能颁发禁诉令。

联邦巡回法院进一步认定，本案符合微软案的确定性要求。地区法院对爱立信是否遵守其 FRAND 义务的裁决将决定爱立信是否能够根据这些义务寻求禁令救济。尽管地区法院并未触及合同解释问题，但联邦巡回法院认为解决该问题是恰当的，因为该问题已在上诉中进行了陈述，而且解决该问题有助

于司法经济原则。

如果 FRAND 承诺有任何实质意义，那么它就意味着，作出这种承诺的 SEP 持有人不能在没有首先遵守某种行为标准的情况下就对其他标准实施者提起禁令诉讼。

爱立信辩称，巴西或哥伦比亚法院应对欧洲电信标准协会（ETSI）5G 标准下的 FRAND 义务的解释问题作出裁决，但联邦巡回法院认为，这更适合根据微软案测试的第二或第三部分来考虑。尽管南

美诉讼中的专利权独立于美国案件中主张的专利权，但联邦巡回法院指出，此次上诉涉及的是合同问题，而非专利权问题。

联邦巡回法院在脚注中指出，这一判决不应被理解为爱立信没有善意谈判的结果，也不能排除联想的替代理论。联邦巡回法院将此案发回地区法院重审，以评估微软案测试的其余部分，同时拒绝了联想和爱立信关于在上诉中裁定禁诉令的请求。

（编译自 ipwatchdog.com）

CAFC 驳回了 Cellspin 诉 Fitbit 案中提出的回避申请

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）11 月 1 日分别作出两项判决，维持地区法院作出的不侵权即决判决，并驳回了 Fitbit 有限责任公司和其他一些被告提出的回避申请，这对 Cellspin 软件股份有限公司来说是一个损失。这两项判决均由塔兰托（Taranto）法官撰写。

在其中一项判决中，CAFC 维持了美国北加州地区地方法院对 Cellspin 的第 8,738,794 号（简称 794 号专利）、第 8,892,752 号（752 号专利）和第 9,749,847 号（简称 847 号专利）美国专利作出不侵权的简易判决。这些专利针对的是传播多媒体内容的问题。2019 年，CAFC 撤销了地区法院根据第 12（b）（6）条驳回本案的判决，因为法院认定根据第 101 条，这些专利不具备专利资格，并认为地区法院误解了 Aatrix 软件公司诉 Green Shades 软件公司案和 Berkheimer 诉惠普公司案的先例。

发回重审后，地区法院进行了权利要求解释，被告（包括 Fitbit、耐克、尼康、安德玛、Fossil 和 Garmin）提出了不侵权的简易判决动议。地区法院最终认同了所有被告的简易判决，CAFC 确认了地区法院的分析结论，认为没有错误或滥用自由裁量权。

在此发布的第二项裁决中，CAFC 维持了对 Cellspin 公司根据《美国法典》第 28 编第 455 条提出动议的驳回。Cellspin 在简易判决裁决七个月后提出动议，认为伊冯·冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）法官应当回避，因为据称冈萨雷斯·罗杰斯的丈夫与 Fitbit 的母公司谷歌之间存在业务关系。Cellspin 公司认为，根据 CAFC 于 2022 年在 Centripetal Networks 公司诉思科系统公司的判例，其简易判决应该被撤销，冈萨雷斯·罗杰斯提交的 2020 年财产披露显示，该法官与谷歌存在财产利益关系，其中包括对先锋基金持有的 940 万至 4360 万美元的投资。然而，法官认定，这三只基金都是由第三方管理的，由股市中的各种公司组成，因此它们属于安全港豁免范围。

Cellspin 还辩称，冈萨雷斯·罗杰斯法官的丈夫马特·罗杰斯（Matt Rogers）曾担任麦肯锡公司的高级合伙人，麦肯锡和谷歌曾合作为麦肯锡在石油和天然气行业的一家客户提高炼油厂的性能。麦肯锡还利用谷歌云服务和架构帮助一家能源行业客户解决与加利福尼亚州森林大火相关的停电问题。Cellspin 声称，谷歌与麦肯锡之间的实质性业务联系客观上造成了冈萨雷斯·罗杰斯法官因其丈夫的业

务联系而偏袒谷歌的表象。

CAFC 认为，地区法院驳回有关罗杰斯法官经济利益指控的动议是正确的，因为该动议不合时宜。Cellspin 在 2021 年 2 月 3 日之前就知道了 Fitbit 被谷歌收购的消息，但直到 2023 年 1 月才寻求回避，远远晚于它在简易判决动议中败诉的时间，CAFC 写道，“这一时机明显引发了人们对缺乏公平和战略性滥用回避的担忧”。合议庭同样认为，关于法官丈夫与麦肯锡合作的指控滥用也没有及时提交。

罗杰斯是阿贾克斯战略公司（Ajax Strategies）的运营合伙人，该公司是一家私募股权公司，运营着多家获得谷歌大量资金支持的初创企业，罗杰斯的这一职位被作为申请回避的另一个依据。Cellspin

的回避申请包括几份证据，证明全球成像公司星球实验室（Planet Labs）、水电开发商 Natel Energy 和素食乳制品替代品生产商 Ripple Foods 都从谷歌获得了数百万美元的种子基金，而这些初创公司都是由阿贾克斯战略公司监管的。尽管联邦上诉法院承认这一依据提出了一个不同的及时性问题，至少因为罗杰斯与阿贾克斯战略公司的关系似乎直到 2022 年 3 月才开始，因此“与上文讨论的所称回避理由相关的事实相比，Cellspin 很可能无法公开获得这些事实”，但上诉法院表示，地区法院在这一点上所犯的任何错误都是无关紧要的，因为 CAFC 对简易判决裁定的单独确认排除了拒绝撤销判决对双方造成不公正的风险。（编译自 ipwatchdog.com）

美国第二巡回法院认定马文·盖伊和艾德·希兰作品的相似之处对版权保护来说不具有原创性



最近，美国第二巡回上诉法院在 Structured Asset Sales (SAS) 公司诉歌手希兰一案中作出判决，维持纽约南区法院驳回的针对英国歌手艾德·希兰（Ed Sheeran）因其 2014 年单曲“Thinking Out Loud”提出的版权侵权指控。在评估马文·盖伊（Marvin Gaye）1973 年单曲“Let's Get It On”的共同权利人提出的论点时，第二巡回法院认为，地区法院将侵权指控的范围限制在盖伊在美国版权局备案的乐谱存档副本上是恰当的，原告的“选排和编曲”理论所依

赖的音乐元素即使是组合在一起也不具有版权的原创性。

SAS 拥有盖伊 1973 年节奏布鲁斯（R&B）名曲《Let's Get It On》的九分之一权益，该公司于 2018 年对希兰提起侵权诉讼，而马文·盖伊（Marvin Gaye）的继承人以其在《Let's Get It On》中的三分之二权益单独起诉了希兰。2023 年 5 月，陪审团作出裁决，宣告免除盖伊继承人对希兰提出的侵权指控，随后纽约南部地区法院批准了希兰的复审动议，对 SAS 的侵权指控作出了简易判决。地区法院指出，被控侵权的和弦进程和和声节奏太缺乏原创性，不符合“选排和编曲”侵权主张的数量要求。

在上诉中，SAS 公司辩称，地区法院不恰当地将其可以提供的侵权证据限制在向版权局提交的五页乐谱上，作为《Let's Get It On》的存档副本。在分析这一论点时，第二巡回法院首先指出，盖伊 1973

年的单曲受《1909 年版权法》条款的管辖。《1909 年版权法》规定的通知要求必须在已出版的作品上粘贴©版权标志，而录音制品则无法做到这点。虽然《1909 年版权法》对大多数作品版权登记的要求不需要一份完整的副本，但音乐作品尤其需要交存完整的乐谱才能登记。第二巡回法院指出，在 1909 年法案的版权保护范围问题上，第二巡回法院得出的结论与第九巡回法院在 *Skidmore 诉 Zeppelin 案*（2020 年）中得出的结论相同。

在上诉中，SAS 公司辩称，1909 年法案要求证明与作品（这里是盖伊 1973 年的录音作品）访问和实质具有相似性，而不是存档副本。然而，第二巡回法院指出，如果忽视原告在根据 1909 年法案寻求救济之前必须满足的版权注册条件，就会允许对未注册作品提起侵权诉讼。此外，第二巡回法院认为 SAS 关于普通法保护范围的论点与本案无关，因为 SAS 并未提出普通法主张，而且由于 SAS 主张的是国内版权，因此并不涉及《伯尔尼公约》关于对美国 and 外国版权所有人同等对待的规定。

对 SAS 公司版权保护范围的这一限制使得地方法院可以在不滥用自由裁量权的情况下排除原告提供的专家证词。SAS 的专家证人作证说，盖伊的存档副本中记下的和弦进程提示了低音线。虽然专家证词可以帮助解释存档副本四个角中的内容，但第二巡回法院认为，对隐含低音线的考虑不会影响对 SAS 的“选排与编曲”理论的分析，因为隐含元素本

质上是与明示和弦进程相结合的。

普通和弦进程与和声节奏的结合不受保护

第二巡回法院在评估地区法院的简易判决裁定时指出，根据美国最高法院 1991 年在 *Feist Publication 诉 Rural Telephone Service Company* 一案中的裁定，“选排与编曲”不可保护的元素可以获得版权保护。然而，在此类案件中，普通观察者对实质相似性的检验更具辨别力，要求法院提取不可保护的元素，以单独考虑可保护的元素。

SAS 声称，希兰的“Thinking Out Loud”侵犯了“Let's Get It On”的 I-IV-V 级和弦进程及其切分和声节奏。第二巡回法院注意到这两个要素都不能单独受到保护，并认为 SAS 的专家证人没有驳斥希兰的专家证人，后者作证说将预期技术与普通的和弦进程相结合并没有什么独特之处。上诉法院补充说，对 SAS 的“选排与编曲”主张的认定“有可能使其垄断两个基本音乐构建模块的组合”。

第二巡回法院在完成裁决时同意地区法院的观点，即两首歌曲作为一个整体并不具有实质性相似性。虽然两首歌曲的和声节奏和和弦进程产生了相似的声音和感觉，但上诉法院注意到两首歌曲的歌词和旋律存在重大差异。第二巡回法院认为，合理的陪审团无法认定希兰的“Thinking Out Loud”侵犯了盖伊的存档副本，因此维持了对希兰的即决判决。

（编译自 ipwatchdog.com）

美国德克萨斯州东区法院宣称诺基亚的网络基础设施专利未侵权



背景：诺基亚有一项专利许可计划，大多数交易都是在没有诉讼的情况下达成的，但有时也需要强制执行来打破谈判僵局。例如，惠普（HP）近日与诺基亚达成了和解（2024 年 10 月 30 日）。此外，诺基亚的网络基础设施业务也面临专利主张，无论是直接或对客户（通常是网络运营商）提起诉讼的形式主张。

最新消息：11 月 5 日，美国德克萨斯州东区法院的一个陪审团就一家名为 Correct Transmission 的非执业实体针对诺基亚提起的三项网络技术专利侵权指控作出澄清。被指控的产品是诺基亚的一些路由器和交换机。

直接影响：Correct Transmission 可能不同意陪审团的意见，并将试图推翻该判决或要求罗德尼·吉斯特拉普（Rodney Gilstrap）法官下令重审。更有可能的是，此案将提交美国联邦巡回上诉法院。

更广泛的影响：此类诉讼表明，诺基亚不仅了解许可人和专利权人的态度，也了解被许可人和被告的态度。因此，诺基亚不能在政策辩论中采取极端不平衡的立场。

由于没有责任认定，所以大部分案件内容都是空白。

Correct Transmission 在技术上取得的唯一成果是，尽管诺基亚声称因缺乏书面说明支持的某项专利权利要求无效，但该权利要求仍得到了支持。美国陪审团很少判定专利权利要求无效。

尽管罗德尼·吉斯特拉普法官所在法庭的大多数判决都是在周五作出的，但该判决却不同。在本案中，在联邦假期大选日作出判决尤其不同寻常。

这三项专利都不是标准必要专利：

美国专利第 7,127,523 号（“透明局域网中的生成树协议流量”）

美国专利第 7,283,465 号（“分层虚拟专用局域网服务保护方案”）

美国专利第 7,768,928 号（“具有链路聚合组连接的网络中的连接故障管理（CFM）”）

正如案件编号（2:22-cv-343）所示，该申诉是于 2022 年提交的。

（编译自 ipfray.com）

ITC 法官支持爱立信在标准最终确定前引用 5G NR 专利：并非无确定性



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

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

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

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

引起此次所谓不确定性争议的专利是第 11,515,893 号美国专利，涉及“准循环 LDPC 码的移位值”。相关申请于 2017 年年中提交，当时 5G 新无

线电（NR）标准已酝酿数年，但尚未最终确定。在获得批准通知后，爱立信决定在权利要求语术中增加对 5G NR 的各种引用。例如，权利要求 1 包含以下涉及 5G NR 的术语：

“可在第五代（5G）新无线电（NR）无线网络中运行的无线发射机。”

“对信息比特进行编码，以便在 5G NR 无线网络中进行传输。”

“将编码后的信息比特传输到 5G NR 无线接收器。”

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

各方是如何争论的，行政法官麦克纳马拉又是如何裁决的？

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

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

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

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

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

鉴于优先权日的含义不能被视为未知，因此相关专利主张不会因不确定性而无效。Nautilus 和

Phillips 判例的法律标准只是：在发明时，该领域的技术人员能够合理确定地理解其含义。但关注 2017 年 6 月 27 日的事态会对侵权分析产生什么实际影响？这只有在 ALJ 作出最终初步裁定（FID）时才能明了。

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

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

工作人员写道：“由于在发明时已经了解到 5G NR 发射器和接收器将支持比 4G 更宽的频率范围，因此工作人员认为，权利要求仅限于支持这一更宽

频率范围的发射器/接收器。这种方法将赋予紧急时刻的权利要求限制以意义，最终的 5G 标准将比 4G 拥有更宽的频率范围。”

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

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

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

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

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

（编译自 ipfray.com）

《银翼杀手 2049》制片人指控马斯克使用的生成式人工智能存在侵权



10 月 21 日，总部位于洛杉矶的电影制作公司艾尔康娱乐（Alcon Entertainment）在加利福尼亚州中区法院提起诉讼，指控汽车制造商特斯拉、其首

席执行官埃隆·马斯克和媒体集团华纳兄弟、探索公司侵犯版权和虚假代言。该诉讼称，这些当事人应为使用艾尔康 2017 年上映的《银翼杀手 2049》中的标志性图像创建人工智能（AI）生成的特斯拉 Cybercab 图像负责。艾尔康声称，尽管艾尔康拒绝为特斯拉的活动授权电影摄影，但马斯克最近在华纳兄弟伯班克工作室举行的 Cybercab 发布会上发表演讲时，还是展示了该图像。

其他商业伙伴、马斯克的争议导致许可证被拒

10月10日，特斯拉在加利福尼亚州伯班克市举行的受邀活动上推出了 Cybercab，并宣布计划在2027年之前开始销售这种汽车。特斯拉在此次活动上共推出了50辆 Cybercab，并在全球范围内进行了现场直播，重点展示了该车型计划中的自动驾驶和感应式无线充电功能。这家总部位于德克萨斯州奥斯汀的汽车制造商还公开表示，将在明年内在其他特斯拉车型上提供无监督完全自动驾驶模式。

艾尔康的指控主要集中在活动中的一个11秒钟片段上，在马斯克的演讲中展示了一张描述艾尔康所称《银翼杀手2049》“戏剧性核心”的图片。这张图片的主角与1982年上映的前作《银翼杀手》中的戴卡相遇。虽然艾尔康已经与汽车品牌签订了电影的宣传合同，此类赞助价值超过1000万美元，但艾尔康拒绝与特斯拉签订该图片的授权合同，原因是艾尔康正在与其他汽车制造商发展商业合作关系，而且电影制片方不愿意与马斯克扯上关系，因为艾尔康认为马斯克是一个有争议的人物。

华纳兄弟影业公司是《银翼杀手2049》的国内发行商，但该公司仅拥有有限的剪辑许可权，不包括将电影中的静态照片用于直播。尽管华纳兄弟影业公司过去曾与艾尔康娱乐就《银翼杀手2049》的品牌合作事宜进行过沟通，但艾尔康声称，华纳兄弟影业公司进行的审核检查导致其错误地认定可以批准特斯拉根据其剪辑许可权使用静态照片。

人工智能生成的图片试图以消费者对自动驾驶汽车的好感为交换条件

在特斯拉举办 Cybercab 活动的当天，华纳兄弟探索公司共享服务权利审核部门的人员向特斯拉表

示，尚未从艾尔康娱乐公司获得使用静态照片的适当授权。华纳兄弟在 Cybercab 活动开始前几小时联系了艾尔康，但艾尔康拒绝允许使用《银翼杀手2049》的图片，并坚持认为在活动中电影与特斯拉之间不应有任何关联。

艾尔康声称，有人（也许是马斯克本人）并没有使用《银翼杀手2049》的剧照，而是将《银翼杀手2049》中的一对剧照输入了一个生成式人工智能平台，从而为特斯拉的幻灯片演示创建了被指控的图片。在演示过程中，马斯克提到了《银翼杀手》，虽然他没有提到2049年这个年份，但艾尔康认为特斯拉特别引用了这部电影，与1982年上映的《银翼杀手》不同，这部电影的背景设定在核事故之后，并以自动驾驶汽车为特色。

虽然华纳兄弟探索公司的资料库中有几部科幻电影可以达到特斯拉的目的，即将其 Cybercab 与后启示录的背景并置，但艾尔康声称，特斯拉故意与《银翼杀手2049》建立联系，因为该片围绕自动驾驶汽车，产生了大量的消费者商誉。这种商业盗用影响了艾尔康为《银翼杀手2049》电影以及目前正在为电影或电视开发的《银翼杀手2099》概念所做的营销努力。

艾尔康娱乐的诉讼包括根据版权法对被告的直接侵权、替代侵权和共同侵权提出的多项救济请求。此外，艾尔康还根据《兰哈姆法》(Lanham Act)提出了虚假代言的诉讼请求。除禁令救济外，艾尔康还就版权侵权指控寻求实际损害赔偿或法定损害赔偿(如适用)，同时还就虚假代言指控请求补偿性赔偿和被告的利润。(编译自 ipwatchdog.com)

宾夕法尼亚州立大学提起的侵权诉讼增加了商标所有人的成本

那些购买印有自己心仪学校标志的运动衫的体育迷们是否会认为运动衫是该所学校生产或为其提

供担保的？这个问题将成为一场定于11月举行的商标审判程序的关键。无论陪审团作出的裁决如何，

包括大学在内的商标所有人在努力保护其商标时都可能会面临更高的成本。

宾夕法尼亚州立大学正在向复古品牌（Vintage Brand LLC）提起诉讼，指控该公司在其网站上销售了带有宾夕法尼亚州立大学标志的产品，故意侵犯了原告的各种商标权利。

复古品牌并没有否认自己在销售带有宾夕法尼亚州立大学商标的商品。相反，该公司辩称，它对宾夕法尼亚州立大学商标的使用只是装饰性的。换句话说，消费者购买大学品牌的商品是为了表示对学校的支持，而不是因为他们认为该大学生生产了这些物品或者为其质量提供了保证。

在今年早些时候，法院作出了混合裁决。法院同意了复古品牌的观点，即存在争议的宾夕法尼亚州立大学的商标似乎是属于装饰性类别。不过，法院还认为，宾夕法尼亚州立大学已提交了足够的证据，证明了消费者也可以将其视为商品的来源。

法院还表示，复古品牌或许有能力证明消费者并不会对复古品牌产品（这些产品均带有复古品牌的标签）的来源产生困惑，即使它们印有宾夕法尼亚州立大学的标志。

法院已经命令宾夕法尼亚州立大学将其侵权索赔要求提交给陪审团。对此，复古品牌可以辩称其使用是装饰性的，不是用于指定其产品的来源。陪审团将解决这样一个问题，即消费者购买带有球队标志的商品是因为他们认为这些商品已经得到了球队的认可或存在着关联，还是他们购买这些商品只是为了表达对球队的支持。

在本案之前，美国第三巡回上诉法院和美国最高法院均未明确提出有关造成混淆可能性的标准。

因此，就商标所有人是否有权阻止所有第三方在服装和商品上使用其商标这一问题，各个法院存在着分歧。

值得注意的是，美国第五巡回上诉法院以及商标审判和上诉委员会已经制定了“本身违法规则”，认为这种使用构成了产生混淆的可能性，因此侵犯了商标所有人的权利。

在就类似问题作出的早期裁决中，第五巡回上诉法院裁定，商标本质上可以将商标所有人识别成商品的来源或赞助商，并由此作出了有利于商标所有人的裁决，而且无需证明已经造成了实际的混淆。

商标审判和上诉委员会采取了略有不同的方法，该机构认为消费者必然会觉得服装和商品就是商标所有人的次要来源标识符，因此应该已经得到了所有人的批准。对于商标所有人来讲，“本身违法规则”是一种有力的工具，因为这可以在法庭上以一种快速且成本更低的方式来解决这些问题。

在其他的司法管辖区，法院会要求商标所有人证明消费者认为带有商标的服装和商品是来自于商标所有人的、由商标所有人提供赞助的或以其他方式与商标所有人产生了关联。最终，商标所有人通常会在案件中胜诉，但前提是要承担额外的费用和工作来履行他们的举证责任。

在宾夕法尼亚州，地区法院驳回了这一“本身违法规则”，要求原告证明会产生混淆的可能性。因此，即使原告最终胜诉，证明了存在着混淆的可能性，但是这一判决也可能改变第三巡回上诉法院中的商标所有人与第三方之间的权力平衡，并助长要求商标所有人通过昂贵的诉讼来行使其权利的趋势。

（编译自 www.mondaq.com）

泰勒·斯威夫特的重新录制项目会如何影响到唱片公司



那些能够智胜各大唱片公司的艺术家往往会受到媒体以及公众的欢迎。每个人都喜欢这种以弱胜强的美好故事。全球的公民和听众会为艺术家群体重新获得自己的创意产品而感到欢欣鼓舞。然而，从合同的角度来看，人们尚未能完全理解这种“权力转移”会对未来几代的艺人产生何种影响。值得注意的是，最近几年，泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）作出了一个大胆的决定，即重新录制她最初的专辑，并由此重塑了她的音乐旅程。通过向世人展示艺术家应该如何利用其与唱片公司之间隐藏的合同谅解细则，斯威夫特在整个行业中掀起了波澜。

有关各方往往可以从两个层面来拥有音乐版权，首先是歌曲本身的词曲创作成果（这通常会由艺术家自己来持有），其次则是作品表演的录音或者母带录音。艺术家更倾向于将词曲版权留给自己，而母带录音通常会由他们的唱片公司持有，并允许这些公司将作品许可给第三方。拥有母带录音所有权的唱片公司每次在听众播放歌曲或购买作品时都可获得相应的利润。斯威夫特在 2005 年与大机器唱片公司（Big Machine Records）签订了一份为期 13 年的唱片合同，并开启了她的职业生涯。根据她签订的协议条款，斯威夫特的 6 张专辑遭到了锁定，其中所有母带录音的所有权都将提供给大机器唱片公司。在合同于 2018 年结束后，大机器唱片公司被斯库特·布劳恩（Scooter Braun）的公司 Ithaca Holdings 所收购。因此，布劳恩拥有了她所有专辑

的母带录音，尽管斯威夫特曾称他为“不断进行操纵的恶霸”。这些歌曲后来又被三叶草控股公司（Shamrock Holdings）收购了。作为回应，斯威夫特选择重新录制了她的专辑，以减少三叶草对她音乐作品的控制。这个大胆的决定不仅帮助她重新获得了有关艺术表达形式的权利，而且也在她于 2023 年成为亿万富翁的过程中发挥出了关键作用。泰勒的重新录制项目超过了原始专辑所设定的所有目标。因此，三叶草控股公司现在拥有的母带录音几乎是一文不值。

该项目让众多唱片公司选择将荒谬的“重新录限制”纳入到他们与艺术家所签订的协议中。包括华纳音乐集团、索尼音乐娱乐和环球音乐集团在内的唱片公司均要求音乐家在初始合同到期后等待 10 到 30 年才能重新录制他们的歌曲。唱片公司正在审视这种重新录制项目会如何稀释母带录音的所有权并降低其价值，同时试图在 20 到 30 年内禁止艺术家进行重新录制。

受到斯威夫特的启发，很多像奥利维亚·罗德里戈（Olivia Rodrigo）这样的艺术家现在从一开始就要确保拥有自己的母带录音，并因此建立起了新的标准。在 2024 年，有越来越多的艺术家通过自我推销而获得了成功，这让他们能够对自己的音乐创意作品保持完全的控制。众多音乐家现在纷纷效仿，借助斯威夫特的项目为他们的母带录音谈判获得更好的条款。随着流媒体正在不断改变着行业格局，传统的唱片公司发现很难再保持自己的“关联度”，这使得艺术家比以往任何时候都能更容易地接触到受众并分发他们的作品。

结语

艺术家和唱片公司之间的传统权力格局受到了斯威夫特重新录制项目的挑战，这一项目为音乐行业带来了翻天覆地的变化。斯威夫特不仅恢复了她的艺术作品完整性，而且通过获得她的母带录音，

为其他音乐家树立起了重要的先例。鉴于“斯威夫特效应”，唱片公司也收紧了合同限制，试图保护他们的经济利益，这表明他们对艺术家新发现的经销机制越来越担忧。不过，随着像罗德里戈这样的表演者和无数独立艺术家开始使用各种平台来进行自我推销并直接与观众互动，传统唱片公司的实用性越来越受到质疑。流媒体的做法改变了音乐的传播方式，并使许多艺术家能够在不需要主流唱片公司的

情况下就为自己进行宣传。

斯威夫特的举动可能会在很长的一段时间内产生连锁反应，新一代的艺术家将会更热衷于为自己挺身而出并获得他们应得的收益。从战略的层面上来讲，斯威夫特的行为可能会在音乐领域中引发前所未有的变化，从而重新定义艺术家与唱片公司之间的关系，并最终让艺术家受益。

（编译自 www.mondaq.com）

新闻网站在纽约法院起诉 OpenAI 一案中败诉

11月7日，美国纽约南区地方法院驳回了 Raw Story 媒体和 Alternet 媒体对 OpenAI 提起的版权侵权诉讼，认为这两家新闻机构缺少提起诉讼的立场。不过，法院为这两家网站修改诉状保留了可能性。

诉状称，这些新闻机构“成千上万”的版权文章被互联网抓取，然后“剔除了作者、标题和版权信息，输入到 OpenAI 的至少三个训练集（WebText、WebText2 和 Common Crawl）”，然后用于训练 OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT。因此，ChatGPT 提供的回复包含了没有注明来源的版权作品中收集的信息。这些新闻网站还认为，根据《数字千年版权法》（DMCA）第 1202（b）（i）条的规定，在训练 ChatGPT 之前删除版权管理信息（CMI）构成侵权。这些新闻网站还要求法院下达禁令，阻止 OpenAI 通过当前版本的 ChatGPT 向用户生成侵权回复。OpenAI 则反驳称，这些新闻网站缺乏追诉资格且法院没有管辖权。

这些新闻机构称，从版权作品中移除 CMI 构成了具体损害，而且由于新版 ChatGPT 存在“逐字或几乎逐字”生成版权保护作品的“实质性风险”，因此禁令申请是有正当理由的。但 OpenAI 辩称，“这两种损害理论没有事实上足以确立诉讼资格的具体伤害”，法院对此表示同意。

首先，法院称原告未能“主张 ChatGPT 在回应任何具体询问时向任何人传播了删除了 CMI 的作品副本”。虽然新闻机构辩称，删除 CMI 类似于版权侵权，通常构成产权的干扰，而这是普通法所承认的具体损害，但地区法院法官写道：“我不相信对于干扰产权所造成的损害为原告所称的损害提供了必要的‘接近历史或普通法的类似物’”。法院称，原告对第 1202 条的理解有误，该条款只保护“作品的 CMI 的完整性不受特定干扰”，并没有完全禁止作品的复制或衍生品。法院写道：“我不相信，仅仅从版权作品中删除识别信息——并未传播——就构成任何历史或普通法上的相似之处。由于被删除了 CMI 的版权作品被用于训练人工智能软件程序，并保留在 ChatGPT 的文本库中，新闻机构未能证明任何因违反 DMCA 而产生的实际不利影响”。因此，他们未能证明损害赔偿要求所需的法定条件。

至于禁令救济，即要求 OpenAI 删除原告版权作品的所有副本，这些副本中的作者、标题、版权和使用条款信息已从原告的训练集和任何其他资源库中删除，法院称原告未能证明其文章的信息本身受版权保护。法院写道：“考虑到资源库中包含的信息数量，ChatGPT 从原告文章中输出剽窃内容的可能性似乎微乎其微。虽然新闻机构提交的证据显示

ChatGPT 的早期版本确实输出了剽窃内容，但原告并没有合理地主张当前版本的 ChatGPT 会产生剽窃原告文章的回复这一重大风险。”

不过，该意见书确实承认，原告可能用一些合法的方式来主张救济，因为 OpenAI“使用了原告的

文章来开发 ChatGPT，却没有对原告进行补偿”，尽管这个问题并没有摆在法庭面前。法官允许原告在提交拟议的修订诉状的同时，解释拟议修订诉状的合理性。

(编译自 ipwatchdog.com)

欧盟及成员

欧盟包装新规可能影响知识产权和品牌所有者

欧盟委员会于 2022 年 11 月公布了《包装和包装废弃物法规》(PPWR) 的立法提案。PPWR 草案包含一系列影响包装的建议，包括有关标签、可回收性和包装成分的要求。



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

作为欧洲绿色交易和新循环经济行动计划的一部分，欧盟委员会于 2022 年 11 月公布了 PPWR 的立法提案。PPWR 建议修订现行的包装和包装废弃物立法框架，包含在欧盟第 2019/1020 号法规、欧盟第 2019/904 号指令和第 94/62/EC 号指令中，旨在减少欧盟的包装废弃物，促进包装的循环经济。

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

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

包装最简化要求提议

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

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

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

该法规指出，包装设计应：

— 确保保护产品

—与包装制造和填充工艺相容

—确保包装产品得以充分和安全地分销、运输和仓储

—确保其功能性

—确保向用户和消费者提供有关包装产品及其使用、储存和护理的任何必要信息

—确保用户和消费者的安全，以及产品的安全和卫生

—确保包装和包装产品符合适用法律的规定

—确保可重复使用性、可回收性并包含 PPWR 所要求的回收成分。

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

—外观设计受共同体外观设计和在成员国境内有效的国内或国际外观设计权的保护。

—形状受欧盟商标（EUTM）、在某成员国境内有效的国内或国际商标的保护。

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

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

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

其他重要条款

PPWR 的其他重要条款包括：

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

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

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

—生产商和进口商必须在包装上注明其名称、注册号或注册商标、邮寄地址和电子通讯方式，或在包装上或包装产品随附文件上的二维码上注明其名称、注册号或注册商标、邮寄地址和电子通讯方式。

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

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

与品牌识别和知识产权的冲突

PPWR 中有几项规定可能会影响品牌所有者的品牌识别和知识产权。除了拟议的包装最简化规则可能对品牌商使用独特和创意包装的能力产生潜在影响外，影响包装成分的新规则可能要求品牌商重新考虑其包装设计。新的包装最简化要求，加上新

的和现有的信息和标签要求，可能会影响品牌商充分利用包装本身的能力，例如减少品牌在包装上使用独特标语、艺术品和标识的空间。

品牌商应审查其包装

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

PPWR 是欧盟的优先事项，预计将于 2024 年底在该官方公报上公布。

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

(编译自 pinsentmasons.com)

欧洲议会首次公开对元宇宙知识产权的看法

欧洲议会宣称，“欧盟关于保护知识产权和工业产权（包括版权、商标、专利、外观设计和商业秘密）的法律体系完全适用于虚拟世界。”



元宇宙中的商标权是否与世界本身一样是无形的，还是与“现实”世界中的商标权一样真实？这是欧洲议会在 2024 年 10 月 17 日发表在《欧盟官方公报》上的“关于虚拟世界发展的政策影响——民法、公司商法和知识产权法问题”的决议中首次提出的问题。欧洲议会毫不含糊地宣称，“欧盟关于保护知识产权和工业产权（包括版权、商标、专利、外观设计和商业秘密）的法律体系完全适用于虚拟世界”。换句话说，元宇宙可能是一个虚拟世界，但欧洲的知识产权法规是非常真实的，元宇宙也无法逃脱监管。

该决议标志着欧盟机构首次对元宇宙中的知识产权（尤其是商标权）客体表明详细的立场。欧盟委员会已经在其题为《欧盟关于 Web 4.0 和虚拟世界的倡议：在下一技术转型中抢占先机》的通报

中谈到了这个问题，但它只是指出“法律框架（例如……欧盟《商标条例》和《商业秘密保护指令》）普遍适用于 Web 4.0 和虚拟世界”，并没有提供进一步的解释。

虽然该决议确认了商标法在元宇宙中的理论应用，从而明确地消除了某些疑虑，这一点值得欢迎，但遗憾的是，它对商标法在虚拟世界中的实际执行方面留下了许多悬而未决的问题。

欧洲议会就商标法的理论适用性进行了权衡

该决议的主要观点是确认了知识产权法在元宇宙中的适用性。因此，虚拟世界的所有利益相关者（包括平台运营商、服务提供商和用户）都必须尊重权利持有人的专有权。这是为了确保虚拟世界尊重欧盟的“道德价值观、原则和基本权利”。为了保证符合欧洲价值观的元宇宙的发展，欧洲议会制定了一项具体的一般规则：“虚拟世界的开发和部署应符合一项一般原则，即线下非法的东西在网上也应是非法的。”从法律角度来看，元宇宙的虚拟性质不会产生任何后果。在此过程中，为人们所知的物理世界设计的法律规则也适用于虚拟世界。因此，正如议会确认的那样，“以下立法已经适用于虚拟世界的不同方面：……欧盟《商标条例》”。

该决议的第二个贡献是欧盟机构史无前例地确

认了《尼斯分类表》能够涵盖虚拟服务和商品的商标，以便它们可以由成员国知识产权局和欧盟知识产权局（EUIPO）注册。该决议确实指出，议会“欢迎第 12 版《尼斯分类表》带来的更新，该版本允许在涵盖虚拟世界使用的类别中注册商标”。2023 年 1 月 1 日生效的第 12 版《尼斯分类表》引入了两个方面的变化。首先，该分类规定了虚拟产品和服务不应在等同的‘真实’产品和服务类别中注册，而应集中在第 9 类。然而，这种将所有虚拟商品和服务集中在一起的选择似乎是不明智的，因为它（错误地）建议应该将虚拟产品和服务与现实世界的对应产品和服务区别对待。其次，尼斯分类第 12 版在第 9 类中引入了“由非同质化代币验证的可下载数字文件”一词，允许注册用于“NFT”的商标。

商标法的实际实施需要更多指导

主张商标法适用于元宇宙，用于虚拟产品和服务的商标可以注册当然是必要的步骤，但这不足以保证权利人在元宇宙中的专有权得到保护。商标法在虚拟世界中的实际适用仍有待确定。事实证明，这绝非易事。正如议会所指出的，“虚拟世界的发展在知识产权执法、侵权者的识别以及适用法律和管辖权的法律冲突规则问题方面提出了新的挑战”。遗憾的是，议会没有为这些挑战提供任何答案，甚至没有提供任何答案的暗示。

特别是，欧洲议会在以下问题上保持沉默——事实上，这些问题是至关重要的：

如果申请人已经为等同的现实世界产品和服务注册了商标，是否应该为虚拟产品和服务重新注册商标？惯例是集体申请新的注册，但一些观点认为

没有必要这样做，事实上，欧洲和世界各地的知识产权机构和法官的早期裁决似乎正在朝着这个方向发展（美国 MetaBirkin 侵权案件就证明了这一点）。因此，注册真实产品和服务后，注册人可以防止第三方在虚拟世界中将商标用于等同的虚拟产品和服务。此外，对等同的虚拟商品和服务进行新的注册不仅是不必要的，而且是危险的。如果权利人认为虚拟产品和服务注册商标是明智的，却失去了对虚拟产品和服务的注册权，但为等同的现实世界产品和服务注册了相同的商标，会发生什么情况？人们会发现自己处于一个极其矛盾的境地，即某人被剥夺了禁止使用的权利并被认为不值得行使这种权利，但仍然可以根据不同的注册继续行使这种权利。

元宇宙如何与作为商标法核心的属地原则相协调？该原则规定，商标持有人可以行使其权利，禁止在商标权授予的地区内使用。因此，商标法与边界的概念有着内在的联系。然而，根据定义，元宇宙是超越国界的。在这种情况下，虚拟世界中的商标使用在现实世界中的位置应该在哪里？

虚拟世界并非凌驾于法律之上

最后，虽然关于商标法在虚拟世界中的实际应用仍然存在许多问题，但欧洲议会的决议明确确认商标法在元宇宙中的可执行性。这种可执行性不应该让人们感到惊讶：元宇宙并不是它所声称的“虚拟世界”。只有一个世界——现实世界，虚拟现实在其中占有一席之地。

在现实的世界里，权利持有人的专有权远非虚拟的。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

欧盟：香槟品牌案为商标所有人提供借鉴



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

该案由欧盟普通法院审理，涉及连锁超市 Lidl 和香槟品牌。

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

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

为什么获得的显著性在欧盟商标法中很重要？

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

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

普通法院审理的案件

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

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

在普通法院，Lidl 公司提出了相反的论点，并声称上诉委员会在裁决中采用了法律上不正确的推理。Lidl 公司特别指出，有关该商标在爱尔兰、希腊、卢森堡和葡萄牙使用的证据有限，不足以证明该商标通过使用获得了显著性。

直接证据的必要性

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

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

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

法院认为，“直接证据”包括调查、市场研究以及专业机构或专业公众的声明。

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

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

本案证据

普通法院无法评估 MHCS 商标在申请注册和无效诉讼之间的这段时间内是否通过使用获得了显著

特征，因为上诉委员会未对此进行审查。上诉委员会关注的重点是该商标是否由于在商标申请日之前的使用而获得了显著性特征。

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

综合法院认为，MHCS 在本案中试图依赖的直接证据有误。

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

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

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

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

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

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

对品牌所有人的启示

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

（编译自 pinsentmasons.com）

欧盟委员会对梯瓦制药处以 4.626 亿欧元的罚款

欧盟委员会对制药公司梯瓦（Teva）处以 4.626 亿欧元的罚款，原因是该公司滥用其用于治疗多发性硬化症的畅销药品 Copaxone 的市场支配地位。



2024年10月31日，欧盟委员会对制药公司梯瓦（Teva）处以4.626亿欧元的罚款，原因是该公司滥用其用于治疗多发性硬化症的畅销药品 Copaxone 的市场支配地位。其滥用行为包括滥用专利程序，有策略地申请和撤销分案专利以扩大对药品活性药物成分的保护，以及对竞争产品进行系统化的诋毁活动以延迟其进入市场的时间。欧盟委员会的结论是，这两种滥用行为是相互补充的，相当于在4年至9年的时间里（取决于成员国的具体情况）连续不断地实施单一的侵权行为，其目的是拖延竞争和延迟廉价替代药品进入市场的时间。

这是欧盟委员会首次对这两类行为处以罚款。罚款的数额之大向制药公司发出了一个明确的信息，即委员会不会容忍这些行为，因为这样的做法可能会对公共卫生预算和患者获得安全、有效、负担得起的创新药的机会产生相当大的不利影响。在先前一起与诋毁有关的案件——制药公司维福（Vifor）诋毁莫诺菲（Monofer）一案中，维福曾承诺解决委员会担忧的问题并在未被处以罚款的情况下结案。

梯瓦就此发表了声明，表示其不同意委员会的决定，它声称该决定依据的法律理论“是极端的、未经检验的和缺乏事实依据的”，并宣布打算对该决定提出上诉。

案件背景

2021年3月，欧盟委员会宣布已对梯瓦可能发

生的反竞争行为展开正式调查，该行为与其用于治疗多发性硬化症的拳头产品 Copaxone 有关。调查的重点是制药行业两种新型的滥用市场支配地位的行为：滥用分案专利和针对激烈竞争对手的诋毁活动。

分案专利是一种源于在先专利（所谓的“母专利”）申请的专利。一项母专利申请可以衍生出多项分案专利，然后申请人又可以提交源自这些分案专利的更多分案专利，从而产生了“级联的分案”（cascading divisionals）。这可能形成一个庞大的同族专利系统，通常会涵盖密切相关的发明。在专利申请获得批准之前，分案专利可以随时从专利申请中分离出来（如果同族中的一项专利获得授权，则可以从任何其他待批专利中申请分案专利）。这意味着，希望进入市场的竞争对手可能会面临一连串的分案专利，而所有这些专利都是由一项宽泛的母专利逐级递增产生的。

欧盟委员会担心，这种提交分案专利的策略仅仅是为了在潜在竞争者面前设置障碍，使其不得不对相关专利提出质疑，然后可能面临分案专利被撤回，不得不重新开始法律挑战的情况，这种行为旨在将竞争者拒之门外，这可能构成了《欧洲联盟运作条约》（TFEU）第102条规定的滥用支配地位。

调查还侧重于排他性诋毁，以及梯瓦是否参与了针对医疗保健机构和专业人士的宣传活动，这些活动旨在通过引起对竞争药品使用安全性的担忧来减少竞争药品的使用。

欧盟委员会的侵权决定

经过详细调查，欧盟委员会现在得出了结论，即梯瓦滥用了其在醋酸格拉替雷市场的支配地位，而醋酸格拉替雷是其药物 Copaxone 的活性药物成分。

滥用分案专利

梯瓦通过滥用欧洲专利局（EPO）关于分案专利的规则和程序，人为地延长了对醋酸格拉替雷的

专利保护期限。当其醋酸格拉替雷的主要专利到期时，它向 EPO 提交了多项与醋酸格拉替雷的制造技术和剂量有关的分案专利申请。当竞争对手为了进入市场而对这些专利提出质疑时，在等待 EPO 审查时，梯瓦便开始实施这些专利以获得临时禁令。然而，一旦这些专利有可能被撤销，梯瓦就会撤回这些专利以避免被正式裁定无效，因为这将成为影响其余分案专利有效性的先例。因此，梯瓦的竞争对手不得不一再提出新的漫长的挑战，这反过来又使梯瓦扩大了其专利的法律不确定性，推迟了基于醋酸格拉替雷的竞争药品进入市场的时间。9 年多后，所有分案专利才被废除。

进行诋毁活动

欧盟委员会还发现，梯瓦参与了一场诋毁活动，旨在减少醋酸格拉替雷的竞争药品的使用。尽管竞争产品已获得相关公共卫生机构的批准，但这场以医疗机构和专业人士为对象的活动仍然通过引起对其安全性、有效性和治疗等效性的担忧来针对了竞争产品。

这只是委员会对诋毁活动的第二次调查。第一次调查是针对维福在其治疗缺铁症的竞争药品莫诺菲的安全性方面可能存在的误导性信息，该案件以承诺达成和解。根据承诺，维福已同意开展一项全面的宣传活动，以纠正和消除其可能具有误导性的

宣传活动的影 响，避免参与有关莫诺菲安全性的促销和医疗宣传活动，并实施一系列内部合规措施。

评论

欧盟委员会的决定将受到仿制药制造商的欢迎，他们经常抱怨，滥用专利程序和排他性诋毁策略等行为可能是他们进入市场的重要障碍，这些障碍使得他们在有效成分专利到期后仍难以与原研药竞争。

一旦完整的决定公布，委员会对梯瓦分案专利策略的分析将会被详细解读，但该案在很大程度上是关于滥用程序的策略（称为“分案游戏”），不应被解释为使用分案专利本身是被禁止的一般规则。对所涉及的事实和策略进行具体分析对于理解分案策略是否纯粹只是为了排除竞争对手而滥用专利制度是非常重要的。

在诋毁活动中，值得注意的是，这不仅限于提供客观上虚假的信息。诋毁还可以包括任何可能影响医疗保健专业人员行为的危言耸听或误导性的宣传。它可能包括模棱两可的信息、不完整或主观的科学研究陈述，以及在没有证据支持的情况下提出对竞争产品安全性的担忧等。因此，公司（尤其是制药行业 的公司）在与医疗保健专业人员或公众的沟通中提及竞争对手的产品时，需要谨慎行事。

（编译自 www.lexology.com）

欧盟理事会通过关于外观设计保护的指令

欧盟理事会正式通过了两项旨在使欧盟外观设计保护框架现代化的立法法案。



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

修订后的指令（对第 98/71 号欧盟指令的重新修订）和法规（对第 6/2002 号欧盟理事会法规的修

订)将很快在欧盟官方公报上公布,并在 20 天后生效。修订后的指令和法规将会简化欧盟外观设计体系并使之现代化。

修订后的指令和法规有三个主要目标:

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

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

简化和在欧盟注册外观设计的程序,从而鼓励更多企业参与欧盟外观设计制度。

适合现代的制度

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

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

产品的最新定义:“产品”的新定义将包括实物和数字形式的产品。

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

零部件市场的竞争加剧

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

行了重大更改。

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

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

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

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

虽然将维修条款永久化可能会使零部件的营销更容易,但取消复杂产品零部件在正常使用过程中可见的要求将产生相反的效果。目前,欧盟外观设计法不允许注册在“正常使用”过程中不可见的复杂产品部件的外观设计。关于什么是正常使用的问题尚不清楚,这些问题已经多次被提交至欧盟的法院,例如 T-617/21 号案件,这是由卡迈尔斯&兰斯福德(Carpmaels & Ransford LLP)律师事务所协调的欧

盟普通法院审理的案件。然而，根据新法规，复杂产品的部件只需要在注册的外观设计图纸中可见即可。这一要求比现行规定要明确得多，因为不依赖于“正常使用”的定义。此外，这一更改为使用时可能被其他部件遮挡的部件提供了外观设计保护的可能性。这意味着零部件的更多特征可能会受到外观设计权的保护，当然，除非这些特征属于“必须匹配”或“必须合适”部件的定义。

这一变化与英国外观设计法产生了分歧，英国外观设计法目前要求在正常使用复杂产品过程中，各零部件必须保持可见。鉴于欧盟和英国的注册外观设计在 2021 年 1 月 1 日才停止统一，值得注意的是，它们各自的注册规则很快就会出现重大差异。

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

简化的制度

新的指令和法规旨在简化欧盟外观设计制度。这将通过以下方式实现：

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

降低费用：申请费将降低，收费表也将简化，这将使外观设计保护更加经济。

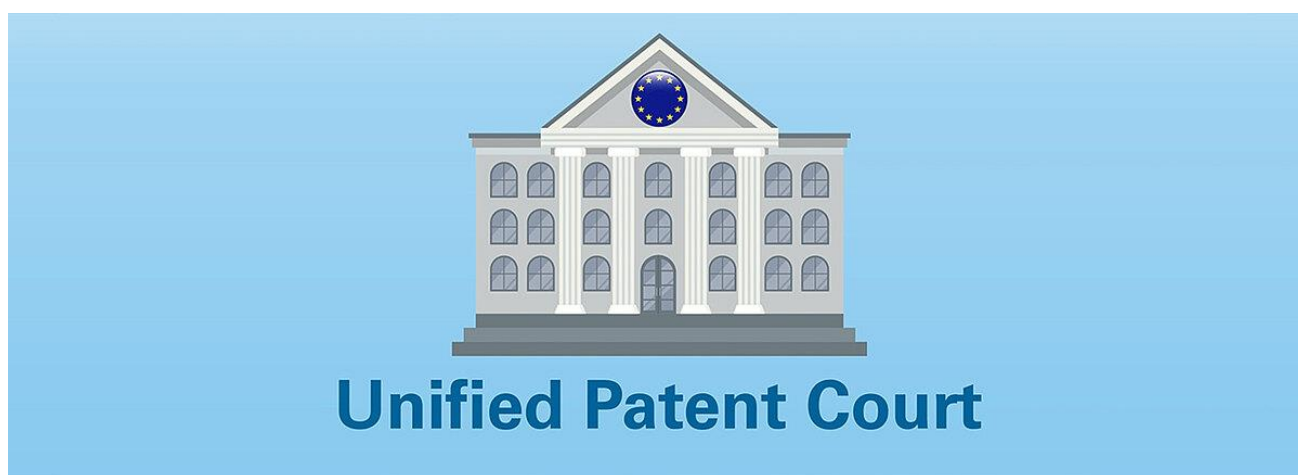
取消未注册的外观设计权：欧盟成员国将不再能够在国家层面提供未注册的外观设计保护。这更像是一种形式，因为目前没有成员国在国家层面提供这种保护，但这是与英国制度的不同之处，因为英国的未注册外观设计权与欧盟共同体未注册外观设计权所提供的保护存在重大差异。

总结

虽然新的指令和法规中的许多变化在很大程度上是对现有外观设计法的方法进行的编纂，但有一些变化可能会受到申请人的欢迎，特别是对零部件可见性要求的修改，以及通过取消统一类别和降低申请费来减少费用等。

（编译自 www.lexology.com）

UPC：飞利浦在首个完整的 SEP 判决中成功击败贝尔金



欧洲统一专利法院（UPC）慕尼黑地方分院作出了 UPC 关于标准必要专利（SEP）的首个完整判决，允许飞利浦对贝尔金（Belkin）主张永久禁令。

法院认定飞利浦有关便携式电子设备无线充电的专利授权有效，贝尔金公司侵犯了该专利。值得注意的是，贝尔金公司不能以“公平、合理、无歧视

(FRAND)”原则为由进行抗辩。

法院发布的禁令涵盖包括德国在内的多个欧洲国家，但将德国的贝尔金有限责任公司和贝尔金有限公司排除在外，因为涉及这两家公司的本国判决已经具有法律约束力。

品诚梅森律师事务所 (Pinsent Masons) 的专利法专家莎拉·泰勒 (Sarah Taylor) 表示：“慕尼黑地方分院在本案中的判决，可能会增加在 Qi 无线充电技术领域开展业务的实施者签订许可协议的压力。慕尼黑地方分院将禁令的适用范围扩大到贝尔金公司的三名董事，这无疑引起了一些人的关注。然而，UPC 上诉法院随后中止了针对董事的禁令执行。”

争议的焦点是飞利浦公司拥有的一项 EP2867997 B1 (EP997) 标准必要专利 (SEP)，它涉及用于便携式电子设备充电的无线感应功率传输。该发明在功率发射器和接收器之间引入了一个协商阶段，以就操作参数达成一致，从而实现更高的功率传输水平。EP997 已被宣布为 Qi 无线充电标准的必要组成部分。

在德国，飞利浦对贝尔金公司的侵权诉讼已经败诉。2023 年 3 月，杜塞尔多夫地区法院驳回了诉讼，认定贝尔金公司的产品没有侵犯 EP997。2024 年 4 月，杜塞尔多夫地区高等法院以不予受理为由驳回了飞利浦的上诉。在提起侵权诉讼的同时，贝尔金公司还试图通过提起德国无效诉讼来宣告 EP997 无效，但德国联邦专利法院维持了该专利的有效性。

随后，飞利浦转向 UPC，并通过上诉成功地执行了该专利。慕尼黑地方分院的判决涉及多个相关主题，包括权利要求的解释、高级职员和董事的责任以及德国法院先前终审判决的效力。

慕尼黑地方分院驳回了贝尔金公司鉴于德国无效诉讼和侵权诉讼尚未结束要求中止诉讼的申请。在无效诉讼中，一审判决已经下达，预计短期内不

会有任何上诉判决。因此，UPC 认为，根据《布鲁塞尔条例 I》第 30 (1) 条，为避免出现相互矛盾的判决而中止诉讼是不适当的。UPC 还认为，由于德国的侵权上诉因不予受理而被驳回，因此不再有任何未决的德国侵权诉讼。

对实施技术标准至关重要的技术，SEP 权利持有者通常被要求以 FRAND 条款的许可方式将 SEP 提供给他人使用。在 SEP 许可谈判中，经常会出现关于 FRAND 条款的争议。

虽然该判决与 SEP 有关，但在本案中并没有出现 FRAND 问题，因为只有涉案具有市场支配力的专利情况下，FRAND 抗辩才能成功，而本案的情况并非如此，因为 Qi 只是设备充电的各种方式之一。因此，贝尔金公司没有进行 FRAND 抗辩。泰勒称：“UPC 将如何处理 FRAND 问题仍是一个热门话题，但需要在未来的 UPC 争议中加以解决。”

该判决围绕着对 EP997 中权利要求 20 的解释展开，该权利要求涉及一种功率发射器，该功率发射器具有用于产生功率信号、启动强制配置阶段、接收进入协商阶段的请求、确认或驳回请求、进入协商阶段以及通过协商周期中的信息交换确定运行参数的装置。慕尼黑地方分院在权利要求的解释上得出了与两个德国国家法院不同的结论，因此认定贝尔金公司的设备满足 EP997 中权利要求 20 的所有特征，从而判定贝尔金公司侵权。

在作出判决时，慕尼黑地方分院概述称，在权利要求解释时，必须将说明和附图作为解释性辅助材料加以考虑，而不能仅仅依赖于权利要求的确切措辞。慕尼黑地方分院随后澄清，这种方法不应被滥用，应遵循类似于《欧洲专利公约》(EPC) 第 69 条议定书规定的方法，即必须在为第三方提供适当的法律确定性与为专利所有人提供充分保护之间取得平衡。慕尼黑地方分院认为，技术人员会理解专利措辞的技术含义，并考虑到专利的全部公开内容。

该法院参考了申请历史，以理解在专利申请过程中对权利要求所做的修改。泰勒指出：“在 UPC 初步禁令申请中已经考虑过使用申请历史来辅助权利要求解释的问题，慕尼黑和杜塞尔多夫地方分院采取了不同的方法，而上诉法院迄今为止一直拒绝对这一问题作出判决。虽然在本判决中并不重要，但仍值得肯定，并可能最终被证明在形成 UPC 处理该方法的方法方面具有远见。”

贝尔金公司以多项理由反诉该专利无效，包括辅助材料、新颖性和缺乏创造性。法官确认了这项专利的有效性，驳回了贝尔金公司的反诉。

慕尼黑地方法院还处理了贝尔金公司三名董事的独立责任问题。法院称，这些董事的独立责任源于他们的职责，尽管他们知道侵权行为，但没有采取行动阻止专利侵权。法院认为，根据《统一专利法院协定》（UPCA）第 63（1）条的规定，每一位

董事都是可以对其寻求禁令的中间人。

然而，贝尔金公司向 UPC 上诉法院提起上诉，上诉法院中止了针对董事的强制执行禁令。法院认为，公司董事总经理可被视为“中间人”，并仅因其董事总经理的职能而面临个人责任，这是明显的法律错误。

泰勒表示：“上诉法院的判决将为公司董事提供一些安慰，他们仅仅作为董事的职能不会自动意味着他们作为公司董事要在专利侵权方面的行为承担个人责任。UPC 在飞利浦提起诉讼约 11 个月后就作出了判决，其速度非常快，也符合 UPC 在法院期望的 12-14 个月时限内作出早期实质性判决的趋势。不过，法院不必考虑 FRAND 问题，因此这可能不会成为 SEP 和 FRAND 纠纷在 UPC 上如何发展的典型案例。”

（编译自 pinsentmasons.com）

欧洲法院裁决阐明了源代码/目标代码的版权保护限制



近日，欧洲法院将历史性的胜利判给了视频游戏“作弊”设备“Action Replay”背后的游戏公司 Datel。十多年来，索尼公司（Sony Entertainment Interactive）一直认为 Datel 修改游戏生成代码的行为构成了版权侵权。然而，欧洲法院的裁决认为，该公司没有侵犯索尼公司的权利，因为 Action Replay 与索尼公司的游戏代码是一起运行的，只是

修改了随机存取存储器（RAM）中的值，目标代码并没有被修改。

索尼公司和 Datel 在德国的法律之战已经持续了十多年。

索尼公司曾希望终止 Datel 的 Action Replay 掌上游戏机（PSP）和 Tilt FX 设备的销售。这些产品使索尼公司 PSP 的用户能够通过调整代码来修改游戏玩法，从而获得额外的“生命”和类似的“作弊”功能。

根据索尼公司的说法，Datel 的软件干预了其游戏的“程序流程”，通过更改流程，索尼公司受版权保护的游戏代码被修改了。因此，该软件创造了未经授权的衍生作品。

2012 年，汉堡地区法院部分支持了索尼公司的主张。2021 年，汉堡高等地区法院推翻了下级法院

的裁决，完全驳回了索尼公司的诉讼请求。索尼公司随后向德国联邦最高法院（Bundesgerichtshof）提起了上诉，这导致诉讼程序中止，同时问题被提交给了欧洲法院进行初步裁决。

事情开始向有利于 Datel 的方向发展

2024 年 4 月 25 日，欧洲法院总佐审官斯普纳尔（Szpunar）就此案发表了他的意见。意见书指出，Action Replay 在游戏过程中修改了索尼公司 PSP 的 RAM 中保存的变量。但是，这些值并不是索尼公司受版权保护的代码元素，而是控制台在运行索尼公司代码时生成的代码。

根据《2009 年 4 月 23 日欧洲议会和理事会关于计算机程序法律保护的第 2009/24/EC 号指令》（“《第 2009/24 号指令》”），源代码和目标代码都受到法律保护，因为两者都符合第 1 条第（3）款规定的原创性标准。然而，另一方面，RAM 中的变量则不符合原创性标准，它们是由计算机生成的，在游戏代码创建并受版权保护时甚至是不存在的。

从这一点来看，Datel 胜诉的机会看起来比以往任何时候都要大。然而，虽然斯普纳尔的意见支持了 Datel 的案件，但并不具有约束力，欧洲法院仍有权不予考虑。

欧洲法院裁决对 Datel 来说是最好的消息

欧洲法院已经发布了对该案的裁决，裁定 Datel 胜诉。该裁决澄清了 Datel 产品修改的可变数据内容超出了《第 2009/24 号指令》规定的计算机程序保护范围。

欧洲法院的摘要指出：“法院认为，由计算机程序传输到计算机 RAM 并被该程序在其运行时使用的可变数据的内容不属于该指令明确规定的保护范围，只要这些内容不能使该程序被复制或后续被创建。”

“一方面，该指令仅保护反映在计算机程序源代码和目标代码的文本中的智力创造成果。另一方面，该指令不会保护程序的功能或用户使用这些功能的元素，除非这些元素允许复制或随后创建该程序。”

因此，欧洲法院对德国联邦最高法院提出的问题答复如下：

《第 2009/24 号指令》第 1 条第（1）款至第（3）款必须解释为：受保护的计算机程序传输到计算机 RAM 并被该程序在其运行中使用的可变数据的内容不属于该指令所规定的保护范围，只要这些内容不能使该程序被复制或后续被创建。

为进一步澄清，欧洲法院明确指出，在该案件的具体情况下，索尼公司不能阻止 Datel 销售其作弊设备/软件。

这项关于计算机程序法律保护的指令不允许享有该保护的权利持有人禁止第三方销售仅更改临时传输到游戏机 RAM 的变量的软件。

欧洲法院的裁决阐明了源代码/目标代码的版权保护限制，同时强调了存在一个自由领域（受界限和条件的约束），在这个领域中，软件生成的数据可以被修改而不会引发诉讼。

时至今日，这场胜利对 Datel 来说意味着什么还不清楚。该公司仍在销售有相关产品，包括在亚马逊上销售 CatShark 产品，该产品旨在减少继续困扰英国的催化转化器剽窃猖獗问题。

对于那些熟悉 Datel 产品的人来说，该公司的 WiFi Commander 保留了旧产品的主要功能和传统。这款“WiFi 管理”工具戴在手腕上，看起来很像普通手表，据报道能够对附近的无线网络发起解密攻击。当然，出于法律原因，这是由该工具的主人决定的。

（编译自 torrentfreak.com）

欧洲法院裁定：无论原创国的标准如何，艺术作品的版权均受欧盟保护



欧洲法院（CJEU）裁定，欧盟成员国必须保护欧盟境内的应用艺术作品，而不论这些作品的原创国或作者的国籍。

2024年10月24日第C-227/23号案件(Kwantum诉Vitra)的判决是一项具有里程碑意义的版权裁决。在Vitra公司和Kwantum公司之间发生纠纷后，荷兰最高法院将此案提交至CJEU。

Vitra是一家生产设计师家具的瑞士公司，对美国国民查尔斯（Charles）和雷·伊姆斯（Ray Eames）设计的椅子拥有知识产权。这些家具包括木制餐边椅（“伊姆斯（Eames）”椅），它是纽约现代艺术博物馆组织的家具设计竞赛的作品之一，从1950年起就在该博物馆展出。宽图姆（Kwantum）在荷兰和比利时经营一家室内装饰连锁店，销售一种名为“巴黎椅”的椅子，据称侵犯了Vitra对伊姆斯椅的版权。

Vitra公司向荷兰法院提起诉讼，要求停止侵权行为。在国际法中，《伯尔尼公约》规定，作为缔约国国民的作者原则上在其他缔约国享有与本国作者相同的权利。然而，对应用艺术作品的保护是这一

原则的例外。缔约国制定了一项实质性的互惠条款（《伯尔尼公约》第7（2）条），根据该条款，应用艺术作品源于仅受外观设计和模型保护的国家，则该作品在其他缔约国无权获得版权保护。在欧盟寻求外观设计或模型的保护通常不会将如伊姆斯座椅这类注册为外观设计，因为一旦外观设计或模型向公众公布（有12个月的宽限期），这种公布就会对以后的注册造成新颖性损害。

因此，互惠条款为来自欧盟成员国以外的应用艺术作品设置了严格的版权阻碍，使诉讼程序变得复杂、昂贵和不可预测。原告需要证明应用艺术作品有资格在原创国获得版权保护，而法院则必须根据外国法律进行评估。

在本案中，对于伊姆斯椅在美国是否有资格获得版权保护的问题，双方当事人可以美国教授和美国律师的对立法律意见为依据。在一审中，海牙地区法院认为伊姆斯椅不符合在美国获得版权保护的條件，并驳回了Vitra基于版权提出的诉讼要求。在上诉过程中，递交了美国最高法院关于Star Athletica

案的判决。海牙上诉法院就 *Star Athletica* 案对版权保护资格的影响以及如何执行与 *Feist* 案的“独立性”测试进行了长篇的解释。上诉法院的结论是，伊姆斯椅有资格在美国获得版权保护。宽图姆再次向荷兰最高法院提起上诉。

提交 CJEU

荷兰最高法院决定将问题提交至 CJEU 进行初步裁决，要求 CJEU 就欧盟第 2001/29 号指令和《欧洲联盟基本权利宪章》（《宪章》）第 17（2）条和第 52（1）条规定的保护问题提供指导，即在作品作者不是成员国国民的情况下，欧盟可以对源自第三国的应用艺术作品提供保护。

考虑到无论是任何一方，还是被任命审理此案的审判官，都没有对必须适用《伯尔尼公约》的互惠条款提出质疑，因此最高法院将此案移交 CJEU 审理是非常重要的。荷兰最高法院主动寻求确定成员国是否仍可自由地将《伯尔尼公约》中的实质性互惠条款适用于源自第三国的应用艺术作品，尽管欧盟立法并未规定类似于《伯尔尼公约》第 2（7）条规定的限制。

CJEU 的裁决

首先，CJEU 明确指出，一家公司声称对在成员国销售的应用艺术客体享有版权保护的内容属于欧盟法律的实质性范围（前提是该客体可被归类为欧盟第 2001/29 号指令所指的“作品”）。

接下来，CJEU 认为，欧盟立法机构必须考虑到在欧盟境内寻求保护的所有作品。它没有对这些作品的原创国或作者的国籍规定任何标准。因此，CJEU 认为，适用《伯尔尼公约》所载的实质性互惠条款将损害欧盟第 2001/29 号指令的目标，即协调欧盟内部市场中的版权。

最后，法院指出，由于有关知识产权作为《宪章》第 17（2）条规定的基本权利受到保护，对这些权利的任何限制都必须由法律规定（根据《宪章》

第 52（1）条）。应由欧盟立法机构自行决定是否应限制第 2001/29 号指令中规定的权利。由于欧盟第 2001/29 号指令中没有这样的限制，因此成员国不能以《伯尔尼公约》为依据来免除该指令规定的义务。

影响

该决定对在欧盟实施源自“第三国”的应用艺术作品的版权具有重大影响，与欧盟法律相比，这些“第三国”对版权保护采取了更严格的方法。

近年来，欧盟的版权法已基本统一。根据 CJEU 的判例法，首先，相关客体必须具有独创性，即是作者自己的智力创造。其次，只有表达作者自己智力创造的东西才能被归类为欧盟第 2001/29 号指令所指的“作品”。在 *Cofemel* 案（C-683/17）和 *Brompton Bicycle* 案（C-833/18）中，独创性要求被扩展到所有类型的作品，包括应用艺术作品。CJEU 认为，版权可以保护产品外观设计，只要该外观设计具有独创性，至少在一定程度上是技术成果获取所必需的。如果该设计“完全由功能决定”，则应拒绝予以版权保护。

一般认为，在欧盟获得版权保护的门槛相对较低。尽管进行了统一，但欧盟各成员国的本国法院在如何严格适用独创性测试方面仍然存在着差异。例如，德国、西班牙和葡萄牙的法院传统上更不愿意对应用艺术作品给予版权保护。相比之下，在荷兰，一般认为应用艺术作品的版权保护门槛很低。

从荷兰法律角度的历史来看，毫无疑问，根据荷兰和欧盟的版权法，*Star Athletica* 案的啦啦队长服装从原则上看有资格获得版权保护，伊姆斯椅也是如此。版权保护的限定范围将外观设计几乎完全是技术考量或功能的效果排除在外。

从所有“第三国”创作者，尤其是美国创作者的角度来看 CJEU 作出的这一具有里程碑意义的裁决值得称赞。现在，所有创作者都能受益于欧盟对其创作提供的更为宽松的版权保护，使他们能够在欧

盟市场上保护其艺术作品的利益，而在美国，他们可能无法对其实用物品（如服装、家具和厨房用具）的设计进行维权。此外，由于只需适用欧盟版权检验标准，而不再需要原创国保护方面的法律意见，因此执法的可预测性更强，成本效益更高。欧盟成

员国的本国版权法也允许在欧盟范围内实施禁令。

在这一具有里程碑意义的判决之后，我们预计欧盟将会出现更多基于源自美国的艺术作品的版权执法行动。

（编译自 ipwatchdog.com）

英国

英国知识产权局新宣传活动强调假冒汽车零部件的危险



英国知识产权局（UKIPO）于近日发起了一项新的全国性宣传活动，以警告消费者购买假冒汽车零部件的危险。

经济合作与发展组织（OECD）的研究估计，2016年进口到英国的假冒汽车零部件价值近10亿英镑。

该机构的新宣传活动明确传达了“假货总会坏掉”的信息，提醒司机注意此类假冒产品带来的危及生命的危险。这些假冒产品包括制动器、车头灯和安全气囊等物品。

为该机构开展的一项调查显示，每6名接受调查的驾驶员中就有1人表示，他们仅在过去12个月内就购买过假冒零部件。

该活动强调了假冒汽车零部件如何无法像合法产品一样接受严格的检测。它还提到了UKIPO为消费者和汽车行业发布的新的指导建议，该建议是与汽车行业合作制定的，内容是关于如何识别和举报假冒产品。

该活动表明，在英国，许多最常见的假冒汽车零部件如果出现故障，就会造成严重的安全问题。这些假冒的汽车零部件包括汽车电池（25%承认购买过假冒零部件的驾车者购买过）、轮胎/车轮（23%）和挡风玻璃雨刷（19%）。在购买过假冒汽车零部件的驾驶员中，有14%购买过假冒安全气囊，而超过1/10（12%）购买过假冒刹车片或刹车盘。

尽管许多购买行为是在不知情的情况下进行的，但近3/5（58%）的受访驾驶员表示，他们是在明知零部件是假冒产品的情况下购买的。

调查还发现，在故意购买假冒零部件的受访者中，以较低的价格购买零部件是一个重要因素，每10人中就有3人（31%）将节省成本作为一个理由。

1/3（34%）承认购买过假冒零部件的驾驶员表示，他们这样做是因为觉得外观没有明显的差异（34%）。

调查结果还表明，此类在不知情的情况下进行

的购买行为通常会在事后被发现。超过 2/5（45%）的驾驶者购买了他们认为是正品的假货后，在零部件出现故障后通过修车厂发现了问题，其中 30%的人在例行维修检查中意识到了这一点。

该活动得到了汽车行业以及汽车维修和保养部门的各类组织的支持，其中包括独立汽车售后市场联合会（Independent Automotive Aftermarket Federation）和独立修车厂协会（IGA）。

包括梅赛德斯奔驰在内的汽车制造商以及伦敦市警察局知识产权犯罪部门（PIPCU）等执法机构也参与了这项活动。该活动将有针对性的社交媒体和行业声音汇聚在一起，传递能够引起共鸣的意识信息，并帮助消费者作出明智的选择。

UKIPO 执法部门副主任迈尔斯·里斯（Miles Rees）表示：

“这是一场严肃的宣传活动，传达的是非常严肃的信息。我们希望提高人们的意识，即假冒汽车零部件交易不仅会损害合法贸易商的利益，同时也会使犯罪分子中饱私囊，而且还会给道路使用者造成改变生活或终结生命的后果。

通过与合作伙伴合作，我们在强调此类非法商品不受安全测试的约束，并且很可能使用劣质材料来制造。这就增加了它们发生故障的风险，可能造成毁灭性的后果。

我们的‘假货总会坏掉’活动旨在为驾驶者以及车辆维修和保养行业提供他们所需要的意识，以帮助识别假冒产品、规避风险和举报卖家。它强化了一个明确的信息，即与所有假冒和盗版行为一样，这绝不是无受害者的犯罪。”

IGA 首席执行官斯图尔特·詹姆斯（Stuart James）表示：

“我们很高兴能够支持 UKIPO 的这项活动，该活动旨在提高人们对假冒汽车零部件给所有道路使用者造成的严重安全风险的认识。

修车厂应确保避免使用客户提供的零部件，并安装来自可信赖供应商和信誉良好的车辆零部件分销商的产品。这种做法不仅能够提高车辆的安全性，而且还可以向客户保证所有部件都符合规定的规格。

我们积极鼓励任何发现假冒零部件的修车厂通过 UKIPO 建议中强调的各种渠道进行举报。我们可以共同努力解决这个问题，并为所有人提供更安全的道路交通作出贡献。”

PIPCU 侦探总督察艾玛·沃比（Emma Warbey）表示：

“假冒轮胎、车轮、安全气囊和制动器等对安全至关重要的汽车零部件表明了，犯罪分子为了赚钱是不择手段的，并且他们无视最终使用这些产品的人的安全。

我们的执法人员最近在伦敦东部的一次行动中查获了 500 个假冒汽车安全气囊，这些气囊可能会使驾驶者处于危险之中。假冒安全气囊不是按照行业标准制造的，因此在发生道路交通碰撞时很有可能不会弹出，或者会错误地打开。

我们知道，优惠的价格可能很诱人，但知道如何识别假冒汽车零部件的细节并从信誉良好的卖家那里购买至关重要。”

自 UKIPO 的 5 年反侵权战略发布以来，该机构已开展了多项提高消费者意识的活动，此次宣传活动也是在此基础上开展的。该局将继续履行承诺，提高公众对知识产权的理解和最终尊重。

（编译自 www.gov.uk）

德国生物科技公司 CureVac 在英国遭遇挫折



CureVac 公司在与拜恩泰科公司（BioNTech）和辉瑞公司（Pfizer）所产生的有关 mRNA 专利的纠纷中遭遇了挫折。近期，英国高等法院宣布两项涉案专利是无效的。如果该判决结果成立的话，那么这家德国公司仍将拥有另一项专利。

如上所述，英国高等法院宣布 CureVac 编号为 EP3708668 和 EP4023755 的两项专利是无效的。理查德·米德（Richard Meade）法官作出这一裁决的理由是缺乏合理性、存在不足以及缺乏创造性。

但是，CureVac 可以进行上诉。米德已安排在 11 月初举办一场听证会。届时，CureVac 可以询问高等法院法官是否会接受上诉。如果米德拒绝的话，该公司可以要求上诉法院根据英国的法律对这一判决结果进行审议。CureVac 很可能会选择上诉。

尽管如此，与这两项专利有关的侵权诉讼现已暂停，暂停的时间直到专利的有效性最终得到澄清。

CureVac 将目光转向最高法院

CureVac 还在英国就第三件专利向拜恩泰科和辉瑞发起了挑战。第 EP1857122 号专利可用来保护一种改善细胞中 mRNA 表达的方法。米德法官不需要就此作出裁决，因为 CureVac 已承认该专利是无

效的。然而，这件事情并没有结束，因为 CureVac 打算让最高法院进一步审查可适用的英国法律。

米德在他的判决书中写道：“经协商一致，涉及第 EP1857122 号专利有效性的审判工作已经延期。简单地来讲，尽管 CureVac 已承认它在目前的法律状况下是无效的，但其在上诉时想与最高法院争论是否应该对相关的法律进行更改，而多个案件管理的结果使得这种尝试变得有些不切实际。”

根据媒体获得的信息，关于第 EP1857122 号专利的争议可能会在 2025 年继续展开，届时拜恩泰科和辉瑞的新冠肺炎疫苗“Comirnaty”是否侵犯了专利权这一问题也可能被摆在台面上。

在德国面临的挑战

第 EP1857122 号专利是 CureVac 对拜恩泰科和辉瑞发起的更广泛攻击的一部分。2023 年 12 月，德国联邦专利法院宣布 EP1857122 号专利是无效的。CureVac 在联邦法院就这一裁定结果提出了上诉。

EP3708668 号专利也是上述德国争端的一部分。CureVac 在杜塞尔多夫地区法院指控两名对手侵犯了第 EP1857122 号专利和 EP3708668 号专利以及三项实用新型。拜恩泰科还就上述实用新型提出了质疑，并在 EPO 提交了针对 EP3708668 号专利和 EP4023755 的异议。在德国的侵权诉讼目前暂被搁置，正在等待涉及有效性的裁决结果。

（编译自 www.juve-patent.com）

印度

印度曼加拉姆有机物公司指控帕坦伽利阿育吠陀公司侵犯其商标权



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

争端概述

原告可以提供各种各样的产品，其中就包括樟脑以及其他具备不同用途的化学品，例如用于宗教仪式和工业等。原告通过对质量和创新作出的承诺，在市场上建立起了强大的影响力。多年以来，原告已树立起一个强大的品牌形象，赢得了大量商誉，并确立了自己在业内值得信赖的品牌地位。

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

作为对原告指控的回应，孟买高等法院于 2023 年 8 月 30 日发布了一项临时禁令，禁止帕坦伽利阿育吠陀公司继续使用这些存在争议的包装和商业外

观。在这种情况下，发出临时禁令的目的是防止在案件审理期间对原告的品牌造成进一步的潜在损害。尽管高等法院发出了禁令，但被告依旧涉嫌继续分销其带有争议包装的樟脑产品。

指控

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

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

原告的辩护

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

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

法院的裁决

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

法院认为，原告多年以来已经建立起了强大且

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

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

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

根据这一违规行为，法院命令被告先缴存 500

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

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

结语

本案强调了一个清晰且独特的品牌形象在当今竞争激烈的市场中所能发挥出的关键作用。随着公司的发展以及多元化进程，密切关注商标法和知识产权事务变得更加重要了。本案让所有的企业都意识到了那些与品牌有关的法律风险以及保护知识产权，从而确保市场完整性并维护消费者信任度的重要性。

（编译自 www.mondaq.com）

路易威登指控 Haute24 平台侵犯其版权

在这个正在快速演变的世界中，时尚行业中知识产权的发展速度绝对是非同寻常的。要打造一个品牌，尤其是像法国路易威登（Louis Vuitton）这样的全球知名奢侈品牌，企业必然要投入大量的财力，展现出坚定不移的热情以及不屈不挠的激情，才能获得卓越的地位。路易威登这个品牌，作为奢侈品的典范，已经培育出了强大的品牌形象以及永恒的遗产。路易威登已拥有超过大约 1.8 万件知识产权的产品组合，以及不断成功挫败他人侵权意图的良好记录，并因此取得了长足的进步。该公司最近开展的一次行动涉及一个名为 Haute24 的平台。根据其网站的介绍，这是一个在美国加利福尼亚洲运营着一家印度商店的实体，该实体可以让客户有机会穿上最新的欧洲与美国时尚产品，而这些时尚

产品在印度还没有上市，或者压根就没有。该网站致力于将“最独特的时尚产品送到印度人民的家中”，似乎在供应着各种各样的奢侈品，其中包括新品以及“二手奢侈品”，该术语指的是已被他人拥有或者使用过的二手商品。该平台大体上会从原始品牌零售商那里批量购买产品，然后再以折扣价出售，并参与所谓的“灰色市场”。尽管这些产品的销售是合法的，但是却没有获得相关品牌的许可。

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

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

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

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

法的保护。

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

（编译自 www.mondaq.com）

印度有关反向假冒的案例研究

背景概述

反向假冒是一种商标侵权形式，即某一个实体（被告）将另一个实体（原告）的产品当作自己的产品来进行销售或营销。在这种情况下，被告会购买原告的产品，去除或掩饰原告的商标，然后再以被告的品牌销售这些商品。这种具有欺骗性的做法可能会误导消费者有关产品的真实来源，从而对原

告的业务和声誉造成潜在损害。

有关假冒的关键要素

要确立有关假冒的指控，原告必须要确定出三个基本的组成部分，这通常被称为“经典的三位一体”：虚假陈述、商誉和损害。

虚假陈述

当被告让人们对商品或服务的来源留下错误印

象时，此时就会出现虚假陈述。这可能会通过各种方式发生，表明被告与原告的品牌之间存在着一些误导性的联系。即使是轻微的关联暗示也可能对原告的声誉造成损害，特别是当他们并不是直接的竞争对手时。在涉及反向假冒的案件中，原告必须证明被告歪曲了商品的来源。

商誉

商誉是指企业随着时间的推移而建立起的声誉与认可度。它代表了消费者与原告品牌之间的积极联系，这种联系是通过质量和始终如一的服务建立起来的。为了证实假冒指控，这种商誉必须是实质性的，并且得到了很大一部分公众的认可。

损害

要在假冒诉讼中获胜，原告必须证明他们因被告的虚假陈述而遭受到了实际或者潜在的伤害。这件事可能很难证明，通常会需要对双方的财务记录进行彻底分析以确定相关损失。根据“由于畏惧(quia timet)”这一法律概念，原告基于对误导性行为可能在未来造成伤害的合理恐惧，即使在尚未发生实际损害的情况下，也可以寻求预防措施。

印度的案例研究

以下几个印度的案例阐明了有关反向假冒的原则：

2003 年 Sheila Mahendra Thakur 诉 Mahesh Naranji Thakur 案：在本案中，原告销售了一种名为“Vandevi 超细粉末”的产品，该产品与被告的产品 Vandevi 粉末（黄色）极其相似。法院认为这属于反向假冒行为，确认存在着虚假陈述、商誉问题以及潜在的损害。

2009 年 Bajaj Auto Ltd. 诉 TVS Motor Company

Ltd.案：在这起案件中，Bajaj Auto 指控 TVS 销售了最初由 Bajaj 制造的产品。法院认为，此类行为构成了反向假冒，因为从商品来源的角度来看，消费者遭到了误导。

2024 年 Western Digital Technologies Inc. 诉 Geonix International Pvt. Ltd.案：在本案中，德里高等法院裁定 Geonix 翻新了 Western Digital 的硬盘并以自有品牌销售，凸显了虚假陈述和对 Western Digital 声誉的潜在损害。

2014 年 Sunny Sales 诉 Binod Khanna 案：法院拒绝对使用“LIPU”标志的被告颁发禁令，因为双方都被发现歪曲了商品的来源。

证明反向假冒行为时会面临的挑战

在进行转售时，确定产品的原始来源通常是简单的。但是，如果被告对产品进行了重大修改，这就可能会让事情变得复杂。在这种情况下，法院必须评估有关各方对最终产品作出的贡献，以确定消费者会如何看待其来源。例如，如果被告在将某件产品作为自己的产品销售之前对其进行了实质性的修改，此举可能会让确定该产品真实来源的工作变得更加棘手。

结语

在商标法的领域中，反向假冒行为给人们带来了重大的挑战，当事人需要仔细考虑其中所涉及的虚假陈述、商誉问题以及潜在的危害。上述各种发生在印度的案例凸显了在竞争激烈的市场中维护品牌完整性和消费者信任度的重要性。通过了解这些要素，企业可以更好地保护其商标并应对商标侵权和假冒行为。

（编译自 www.mondaq.com）

爱马仕标志性的 BIRKIN 手提包受到德里高等法院的保护



背景概述

近期，在爱马仕国际（Hermes International）起诉麦基生活方式私人有限公司（Macky Lifestyle Private Limited）的案件中，德里高等法院发出了有利于原告的单方面临时禁令，禁止被告继续侵犯原告标志性的“Birkin”奢华手提包的三维形状商标、文字和纹章商标“HERMES”以及纹章商标“HERMÈS”中的艺术作品版权。

指控

原告是一家知名的奢侈手袋和配饰制造商，声称被告侵犯了其“Birkin”手提包的三维形状商标、“HERMES”的文字和纹章标志以及“HERMÈS”标志中的艺术作品版权。原告表示，他们于2021年9月下旬得知被告曾通过电邮的方式联络了该公司的一个供应商，旨在采购用于制造“Kelly”及“Birkin”手袋的材料。经调查，原告发现了一个制造和分销网络，被告利用自己的网站销售了涉案产品，即“高级皮包Birking”。有趣的是，被告将涉案产品命名为“BIRKING”，这与原告的商标“BIRKIN”比较相似，容易造成混淆。原告还发现，被告将自己描绘成了一个制造商。虽然该网站没有提供任何目录，但它允许所有潜在的买家/客户进行查询和报价。此外，

原告还发现，涉案产品正在其他网上平台进行出售，包括 IndiaMart 和 Facebook。

鉴于这些信息，原告声称被告企图与原告的产品建立起一种未经授权的关联，并让客户相信他们已经以一种可负担的价格推出了新款的“Birkin”手提包。因此，他们指控被告侵犯了其注册商标和版权，开展了假冒、淡化、不正当竞争以及盗用行为等。值得注意的是，原告还因其多年以来所赢得的跨境商誉和声誉而要求维护自己在相关成文法律和普通法下的权利。

判决

法院指出，“Birkin”手提包以其独特的形状、图案和轮廓为卖点，这在包括印度在内的全世界都得到了广泛认可。

法院裁定原告胜诉，表示他们完成了初步举证，而且从“便利平衡”的角度来看也对他们有利。因此，法院禁止被告在其网站和/或任何其他第三方网站上使用、制造或宣传这些侵权产品，即带有或者不带有爱马仕商标的“Birkin”手提包。这些产品与原告的注册商标是一样的，具有欺骗性或者混淆性相似。

结语

这一判决凸显了商标和版权保护在时尚行业中的重要性。假冒行为是所有品牌所有人都会关心的主要问题。在奢侈手袋和配饰行业中，假冒行为已变得十分普遍。法院愿意惩罚此类侵权行为是保护合法品牌所有人知识产权的重要工具。在本案中，法院也对原告的三维形状商标给予了保护。这一事实表明，此类独特或非常规的商标正处于强势的发展阶段，也应给予同等的保护。

（编译自 www.mondaq.com）

德里高等法院阻止企业前雇员盗用商业秘密

保密协议、培训和意识计划以及强大的数据保护措施都是必要的，从而在最大限度上降低未经

授权访问和滥用机密信息的风险。



在一起涉及商业秘密的案件中，德里高等法院协助诉讼当事人 HT 流程控制私人有限公司（HT Process Controls Private Limited）成功地阻止了该公司的一名前雇员滥用其在雇佣过程中所获取的机密信息。

背景概述

原告 HT 流程控制私人有限公司是一家行业领先的印度公司，它可以为石油和天然气行业制造出专用的机器。其产品包括自动 LPG（液化石油气）回转加注机和气瓶机器人装卸系统。原告的客户包括印度石油有限公司（IOCL）、巴拉特石油有限公司以及印度斯坦石油有限公司（HPCL）等知名企业。

通过自主研发，原告开发出了一种“（来自运输车辆的气瓶的）自动机器人装卸系统”，而这就是本次争议的主题。该系统的规格和细节已在 2022 年以机密和书面的形式记录在项目概念文件之中，并在几个客户的营业场所进行了调试。同年，原告还提交了多件专利申请，以寻求为这种机器人装载系统提供保护。根据原告的说法，与该机器人系统相关的技术知识和专有信息是需要保密的商业秘密，其包括以下内容：上述项目概念文件、技术图纸、系统及其每个组件的规格、制造该系统所需的物料清单、操作和维护手册以及该系统特定组件的供应商目录。

诉讼

安库尔·古普塔（Ankur Gupta）在 2021 年年中被任命为原告企业的首席经理（自动化机器人业务）一职，他的雇佣条款禁止其泄露任何信息、交易细节或任何与原告产品有关的机密信息、技术数据或图纸，这些信息都是他为履行其专业职责而知晓或者拥有的。他的工作包括为原告开发的装卸操作编写出基本代码，以进一步改进和完善代码，在系统的开发阶段进行试验和测试，在安装系统的客户现场进行现场测试等。2023 年 5 月，古普塔离开了原告的公司，加入了其竞争对手之一，即 JRPT 自动化私人有限公司（JRPT Automation Pvt. Ltd）。在原告仔细检查了他的笔记本电脑后，得知古普塔已将原告有关专有机器人系统的详细信息（如组件详细信息、物料清单等）从他的官方电子邮件地址发送到了他的个人地址。此外，他还通过电子邮件向自己发送了项目概念文件。

原告对丢失其机密和商业秘密信息这件事感到不满，并向古普塔发出了一份述因通知。作为回应，古普塔否认了所有指控。原告还就此单独提起了刑事诉讼。与此同时，据悉 JRPT 自动化私人有限公司已针对原告涉及其机器人装卸系统的两项专利申请提交了授权前异议。

法院的裁决

尽管目前印度并没有专门的商业秘密立法，但印度法院已经认识到了商业秘密的重要性，并提供了可用于保护商业秘密的指导方针。多项司法裁决已经界定出了识别和执行商业秘密权利的标准。这些标准包括：

有关资料应予以保密；

此类信息应带有商业上的实用性；以及

所有人应采取具体措施来保护信息并维护其机密性。

对近期涉及此类议题的判例所做的分析表明，

虽然法院并不愿意执行那些会不合理地限制交易的协议，但法院会坚持“通过公平的手段来保护机密信息直到永久”这一原则。

在本案中，德里高等法院确信原告已提供了初步证据，并发出了单方面禁令，禁止前雇员古普塔及其新雇主 JRPT 自动化私人有限公司使用和披露原告的机密和商业秘密信息。

法院认为，由于古普塔的雇佣条款禁止他泄露机密和商业秘密信息，因此将原告的专有文件通过电子邮件发送给自己的行为是有罪的，因为他既无权访问同时也无权使用这些文件。他加入一家现在正对原告专利申请提出异议的公司这一事实也是比较可疑的。因此，除了禁令以外，法院还委派地方专员开展了突击搜查，并从被告那里没收了笔记本电脑、电话等可能会包含原告机密和商业秘密信息的设备。

未来的道路

此次的判决表明，司法部门愿意迅速采取行动以保护商业秘密，并让企业确信自己对那些不诚实的前雇员拥有有效的追索权。

同时，该判决还凸显出了一个值得有关各方进一步讨论的有趣话题，即商业秘密信息与专利之间的接口。发明的维度可以与商业秘密重叠，这可以为涉及专利发明的未披露的信息提供保护。因此，专利和商业秘密的保护可以协同工作，以保护有价值的专有信息。

印度第 22 届法律委员会于 2024 年 3 月 5 日发布了一份题为“商业秘密和经济间谍活动”的报告（连同法案草案），提议建立一个专门的法律框架来裁决与商业秘密披露有关的索赔指控。评论人士指出，这样的法律将为公司提供关于保护机密信息的明确性，提高行业信心，促进向印度的技术转让，以及促进自由贸易协定的谈判，因为缺乏明确的商业秘密法律往往是一个令人担忧的问题。值得注意的是，为了保护举报人，有关各方还在拟定一些特殊的例外情况。同时，保密协议、培训和意识计划以及强大的数据保护措施都是必要的，从而在最大限度上降低未经授权访问和滥用机密信息的风险。

（编译自 www.mondaq.com）

领先的乳品公司在德里高等法院的跨境侵权和假冒纠纷中取得胜利

德里高等法院已禁止意大利企业 Terre Primitive（被告）在实体市场和在线平台上使用与 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd（原告）知名乳制品品牌 Amu 的商标“AMULETI”及其风格化版本或任何其他标志相同或欺骗性相似的商标 [Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd & Anr v Terre Primitive & Ors, CS(COMM) 768/2024]。

案件详情

根据国际农场比较网络（International Farm Comparison Network）的数据，原告在世界顶级的牛

奶加工乳制品公司中排名第八位。该公司还负责监管著名的乳制品品牌 Amul，该品牌在印度家喻户晓。在《2024 年品牌金融食品和饮料报告》中，Amul 被评为全球公认的顶级食品和乳制品品牌。品牌金融是一家全球品牌评估咨询公司，Amul 的排名凸显了其在国际市场上日益增长的影响力。

AMUL 在印度注册了多个类别的商标，其使用可以追溯到 1958 年，并被列入印度商标局的驰名商标名单。此外，原告自 1955 年以来一直以风格化的徽标代表并使用 AMUL 商标。这些事实凸显了该商标在印度国内以及最近在国际上的广泛声誉。

原告与被告的商标之争

2024 年 8 月，Amul 发现意大利公司 Terre Primitive 在其网站以及脸书和照片墙等社交媒体资料上以“AMULETI”商标参与营销和分销饼干和巧克力饼干，这些网站和媒体是可以在印度访问的。

原告声称 AMULETI 商标因视觉和语音上的惊人相似而侵犯了其驰名商标 AMUL，并向德里高等法院提起了商标侵权和假冒诉讼。

原告认为，被告抄袭了 Amul 商标的设计、字体和表现形式——唯一不同的元素是后缀“eti”——这表明被告企图公然利用 Amul 已建立的品牌知名度。由于双方共享着一个目标市场，因此可能会使消费者出现混淆。竞争对手商标之间的相似性可能会使消费者认为 Amuleti 产品与 Amul 有联系或得到了 Amul 的认可，这最终可能会淡化甚至损毁 AMUL 商标。

法院的裁决

法院同意原告的意见，并于 2024 年 9 月 9 日通过一项单方面禁令，禁止被告销售、营销、广告、推广或使用受质疑的商标及其风格化版本或任何其他与 AMUL 及其风格化版本相同或具有欺骗性相似的商标。此命令适用于实体市场、社交媒体或电子商务平台以及任何其他在线平台。此外，被告被指示从其网站上删除带有 AMULETI 标志的产品列表。Meta 公司也收到了一项命令，要求屏蔽与被告的社交媒体途径相对应的统一资源定位器（URL），被告一直在这些 URL 上推广或宣传被质疑的产品。

未来的道路

此案正在审理之中，下一次听证会将于 2025 年 1 月举行。德里高等法院作出有利于 Amul 的裁决不仅仅在法律上让 Amul 取得了成功，还进一步加强了该品牌的全球地位，并传达了关于采取积极措施保护驰名商标免受跨境侵权的信息。

（编译自 www.worldtrademarkreview.com）

汉堡王公司与汉堡王浦那之间的对决 出现了意想不到的转折



在经历了将近 13 年的旷日持久的法律斗争之后，人们会很自然地期待这起商标侵权案件的判决结果能够进一步深入挖掘知识产权法，并为未来的争端树立起明确的先例。然而，美国汉堡王（Burger King Corporation）与汉堡王浦那（Burger King Pune）之间的战斗结果却出现了令人意想不到的转折。这一判决并没有对商标法律提出任何实质性的评论，

而是主要取决于《民事诉讼法》与《证据法》。虽然这似乎是有些反常的，但该裁决仍有望成为那些“因程序问题而被驳回”的案件的重要参考，至少在它遭到质疑或者被推翻之前是这样的。

虽然本文旨在对整个判决结果进行简要的概述，但在这里需要强调的是，有关“任何一方使用以及注册商标”的大部分事实在作出最终判决的过程中都几乎没有发挥作用。但是，为了上下文的完整性，下面将会简要概述下这些事实。

原告的背景和注册商标

原告汉堡王是根据佛罗里达州的法律注册成立的。在启动诉讼程序时，该公司的主要负责人塞西莉亚·邓普西（Cecilia Dempsey）根据一份日期为 2009 年 2 月 12 日的委托书提交了诉状。随后，又

出现了一份新的指定潘卡伊·帕胡贾（Pankaj Pahuja）的委托书。

自 1954 年以来，汉堡王一直在使用“BURGER KING”这个商标和商品名称，并在超过 122 个国家/地区中完成了注册，其中就包括 22 个位于亚太和东南亚的地区。这件商标被公认为是全球快餐服务行业中的知名商标。原告拥有大约 4000 件商标和服务商标申请以及大约 1040 个注册域名。商标“BURGER KING”由两个英文单词组成，其中“Burger”就是英文汉堡包（hamburger）的简写。

该商标已在多个司法管辖区中完成了注册，其中也包括印度。原告已经获得第 VA/1348-438 号注册版权，适用于“BURGER KING”和“Crescent Design”等标志。2014 年 11 月 9 日，印度第一家汉堡王餐厅在新德里开业，凭借着其根据印度人口味量身定制的无牛肉菜单而受到公众的热烈追捧。

汉堡王还与娱乐业展开了合作，在一些流行的印度电影中展示了自己的产品。汉堡王通过其网站来推广产品，该网站是在 1994 年 11 月 14 日注册的。“BURGER KING”这一商标具备固有的显著性，第三方也不会要求将其用于商业用途，因此该商标已获得仅与原告相关的高度显著性。

被告采取的行动和法律异议

原告在浦那发现了正在使用“Burger King”名称的被告餐厅。在发现此事后，原告于 2009 年 6 月发出了停止通知，旨在以一种友好的方式解决此事。被告的代理人于 2009 年 7 月 3 日作出了回应，否认了原告的合法权利，并声称原告的餐厅在印度是不存在的，从而否定了任何普通法下的指控。

为了反对这项指控，被告提交了书面声明和反诉。他们辩称，诉状并不是以一种适当的形式提交的，具体理由是汉堡王是一家由董事会成员经营的公司实体，而授权邓普西的决议缺乏董事的适当签名和公司印章，因此这根据印度法律是无效的。他

们声称委托书的盖章有问题，缺少法律制约。

被告辩称，1999 年的《商标法》仅适用于印度，而且表示原告未在印度境内的商品上使用任何商标，因此在其他国家的使用并不等同于在印度法律下的使用。他们辩称，原告的商标与其餐厅名称之间没有相似之处，理由是二者的设计存在着重大差异，并声称“BURGER KING”是描述性的，不具备显著性。

被告是一对夫妻团队，他们表示自己自 1989 年以来就一直经营着这家餐厅，自 1992 年以来就一直使用着“Burger King”这个名字，同时他们没有任何欺骗的意图，并会每年从公共部门处获得各种更新后的许可证。他们辩称，这里不存在着会让客户产生混淆的可能性，因为他们没有展现出与原告品牌的任何关联。

原告适用于纸制品的注册商标可以追溯到 1979 年，而且直到 2000 年 5 月才扩大到涵盖三明治和汉堡。被告自 1992 年以来一直在使用该商号，早于原告注册的餐厅服务。原告的诉状并未证明因被告使用该商标而导致任何客户产生了混淆。

被告辩称，原告的禁令救济请求表明他们打算垄断各种类别的商标。他们强调，原告于 2000 年 5 月 24 日提交了涉及汉堡包子类的申请，而被告自 1992 年以来就一直在销售汉堡。被告指出，他们并没有以“Burger King”的名义销售生肉、咖啡或饮料，而是提供了与原告产品不同的商品，此举能够支持他们有关“善意在先使用”的主张。

鉴于上述事实，法院提出了 7 个问题，其中最关键的是汉堡王浦那是否侵犯了汉堡王所拥有的商标，当前这个形式的诉讼是否成立，以及原告是否有权因被告侵犯原告的注册商标而获得永久禁令。

原告声称，被告于 1992 年开办了他们的餐厅，侵犯了原告的注册商标。被告否认了这些指控。为了支持其观点，原告提供了文森特·何塞（Vincent

Jose) 的证词, 而且此人的证据宣誓书也一并被提交。在本案中, 关键的转折点就是证据宣誓书, 它成为了被告论点的焦点。他们认为, 这份宣誓书的认证存在着缺陷, 理由是违反了《民事诉讼法》(CPC) 第 19 号命令第 3 条 1 款。被告辩称, 宣誓书仅仅陈述了“据本人所知并基于信息是真实和正确的”这种内容是不够的。他们强调, 证人必须清楚地区分出什么是基于个人知识以及什么是基于信息或者信仰的, 同时确认这些信息的来源。

在对宣誓书进行审查之后, 法院认为其不符合 CPC 第 19 号命令第 3 条 1 款的规则。被告进一步辩称, 不符合这些认证标准的宣誓书不能被接纳为证据。他们通过引用米拉吉营销公司 (Miraj Marketing Corporation) 起诉维沙卡工程 (Vishaka Engineering) 等案件来支持他们的立场。法院认为, 不适当的认证让宣誓书变得不可采信。

法院同意了被告的意见, 并得出结论, 即原告的宣誓书不符合 CPC 第 19 号命令第 3 条 1 款规则的要求, 因此不能成为支持原告指控的证据。此外, 法院指出, 这一起诉讼是在 2011 年提起的, 而何塞直到 2018 年才与原告公司产生了关联。这一巨大的时间差让人们对于何塞是否真的了解本次诉讼的事实情况、权利和诉因产生了严重怀疑。再结合他提供的证词, 法院更加强化的自己的观点, 即何塞的宣誓书是不可靠的。

虽然判决书已经概述了有关何塞交叉询问的关键点, 但为了清楚起见, 这里还是提供了简要的摘要, 即何塞的交叉询问结果表示, 他并没有从原告公司内部的任何具备相关能力的人士那里获得有关本次诉讼事实情况的信息, 例如邓普西或者帕胡贾。因此, 何塞在他的宣誓书中所做的陈述缺乏可靠的信息来源。

鉴于何塞的证据宣誓书是无效的, 那么很明显, 原告为支持或证明其案情而提交的各种文件也是无

法得到证实的。此外, 除了何塞, 原告也没有提出让其他的证人来证明这些文件。

总而言之, 原告所提交的文件并没有根据印度的《证据法》得到验证, 因此在本案中不能被采纳。

由法官提出的第三个问题是关于诉讼在目前的形式下是否成立。

在处理第三个问题时, 原告的辩护人表示, 原告的诉状已经由邓普西正式签署。他辩称, 这符合 CPC 第 29 号命令第 1 条的规定。该条款允许公司的秘书、董事或其他主要官员签署和验证诉状。他进一步争辩道, 签署的授权可以是明示的或者暗示的, 即使没有正式的书面证据, 法院也可以根据所提出的事实来推断出这种授权。为了支持上述观点, 他引用了最高法院负责审理的印度联合银行 (United Bank of India) 起诉纳雷什·库马尔 (Naresh Kumar) 一案, 该案支持了公司可以暗示地批准其高级职员开展行动的原则, 即使不存在正式决议或委托书。

尽管提出了上述论点, 但是法院认为原告未能证明邓普西和帕胡贾有权通过董事会决议或者委托书来签署和验证诉状。此外, 没有证据表明他们可以被认为是原告公司的秘书、董事或主要官员。邓普西与帕胡贾也没有作为证人出庭以澄清自己的权限, 这导致法院认为由于缺乏适当的授权而无法验证诉状。

法院还指出, 尽管熟悉这起案件事实情况的人士可以提供证据, 但是正如印度中央银行 (Central Bank of India) 起诉塔尔赛马压缩木材制造公司 (Tarseema Compress Wood Manufacturing Company) 一案中所阐明的那样, 这一原则并不会延伸到“授权提起诉讼”这件事上。任何人提起诉讼都需要获得适当的授权, 这与提供证据的行为是不同的。

基于这些观点, 并根据特拉凡科尔国家银行 (State Bank of Travancore) 起诉金士顿计算机私人

有限公司 (Kingston Computers Pvt. Ltd.) 等先例, 法院得出了下列结论, 即该诉讼并不是由授权人提起的, 没有按照 CPC 第 29 号命令第 1 条规则的要求提起。因此, 法院认定第三个问题对原告而言是不利的, 并宣布这起诉讼是不能以目前的形式维持的。

一旦法院就上述问题得出最终结论, 那么很明显没有必要再去关注其他问题了。授予永久禁令的可能性取决于诉讼的可维持性。鉴于法院认定诉讼是不可维持的, 而且证据宣誓书和支持文件也被视为不可采信, 那么由于缺乏可信的支持证据, 因此原告要求发出永久禁令的请求也会不可避免地遭到驳回。

上述判决让汉堡王公司与汉堡王浦那之间旷日持久的法律斗争划上了句号。这项判决虽然在商标

法学上没有什么开创性, 但却证明了程序法和交叉询问之间错综复杂的相互作用关系。法院认定何塞的宣誓书不符合必要的验证标准, 这揭示了程序上的准确性会对案件结果造成的关键影响。对何塞开展的细致交叉询问工作也暴露了原告立场中的重大缺陷, 这说明了无论对方提出的反对意见有多强烈, 采用熟练的辩护技巧仍然能够改变诉讼的发展轨迹。

从本质上讲, 尽管该判决可能不会重新定义商标法, 但它深刻地说明了程序正确性以及提交具有战略性的证据的重要性。它以一种令人信服的方式提醒着人们, 在法律斗争的迷宫中, 即使是最知名的品牌也必须精确地驾驭各种错综复杂的程序要求。

(编译自 www.mondaq.com)

环球影城在与 DotMovies.Baby 网站产生的纠纷中获得胜利



德里高等法院法官普拉蒂巴·辛格 (Prathiba Singhhuo) 作出的一项判决不仅让 6 家大型好莱坞制片商 (即环球影城、迪士尼、华纳兄弟、派拉蒙、哥伦比亚和耐飞) 在与传播了他们受保护作品的侵权网站的纠纷中获得了胜利, 同时还成为了印度不断改进数字盗版和版权执法诉讼格局进程中的一个重要里程碑。2023 年 8 月 24 日, 德里高等法院审理了 6 家工作室对未经授权便流式传输其受版权保

护内容的流氓网站所提出的诉讼。这一判决是发布“Dynamic+禁令”的标志性事件。上述“Dynamic+禁令”是一种尖端的法律工具, 旨在打击盗版网站在数字时代中为逃避检测而采取的各种策略。本文分析了这一前所未有的法院判决所处的背景和相关的法律论点, 以及其为版权保护工作设定的新门槛。

案件背景

对于内容创作者和发行商来说, 盗版行为给所有人带来了巨大难题, 几乎可以说是娱乐业中的祸害。近年来, 在线盗版的规模出现了激增, 而数字流媒体平台也一直在推波助澜。DotMovies.Baby 和其他类似架构的网站允许用户通过流媒体传输或下载电影、电视节目以及其他媒体内容, 而无需支付版权税或获得任何合法的许可。这些盗版网站会快速连续更改其统一资源定位器 (URL)、IP 地址和域名, 以避免被人发现和面对执法活动。

原告环球影城城市工作室有限责任公司和其他 5 家大型工作室拥有着大量受版权保护的电影和节目，这些电影和节目在盗版平台上的搜索率很高。这些工作室声称，像 DotMovies.Baby 这样的网站通过外泄收视率以及剥夺合法平台的收入，对娱乐业造成了重大伤害。原告寻求向对方发出禁令，禁止 DotMovies.Baby 和类似的平台通过流媒体输、分发或托管受版权保护的内容。

原告辩称，事实证明，针对特定 URL 或域名的传统禁令难以对那些按照“九头蛇”路线运营的盗版网络起作用，屏蔽特定的网站只会带来更多的镜像网站。因此，原告希望发出一种动态禁令，使他们能够持续追踪盗版行为，而无需在每次出现侵权网站时都再去请求法院发出命令。这最终导致了独特的“Dynamic+禁令”的出现。现在法院使用了该禁令，其不仅涵盖主要的侵权网站，同时还涵盖任何会在未来出现的变体或镜像网站。

法律分析和论点

这起司法案件的焦点是如何确定救济措施，并让这种救济措施可以像侵权者本身一样灵活。传统上，每次在盗版网站使用新域名的时候，版权所有人就要单独提起诉讼或者申请。这种做法使版权执法工作变得成本昂贵且繁琐。原告认为，考虑到盗版网站的发展速度是如此之快，这种老式的方法是无效的。原告声称他们的虚拟印记在几个小时内就会发生变化。原告引用了德里高等法院之前发出动态禁令的案例，这些禁令禁止了特定的 URL，并允许版权所有人随着时间的推移来添加镜像网站。

在援引这一法律模式时，原告请求获得一种扩大的“Dynamic+禁令”。这将使他们能够通知互联网服务提供商（ISP）和印度电信部（DoT）有关经由 DotMovies.Baby 和其他类似流氓网站的侵权 URL 提供服务的信息。在这种法律框架下，ISP 和 DoT 将会被要求立即采取行动以阻止对这些侵权网站的

访问，而无需原告进一步要求法院发出命令。

此外，原告还谈到了在线盗版活动为印度娱乐业带来的经济影响，表示这种未经授权的流媒体传输和下载行为会造成重大的收入损失。他们认为，像 Dynamic+这样强大的禁令对于保护内容创作者的知识产权以及维持该行业的可持续商业模式来讲是至关重要的。他们进一步强调道，虽然 ISP 在阻止访问侵权网站的过程中能够发挥出重要作用，但是为了应对此类网站的瞬时性人们还是需要一种能够实时适应的创新型解决方案。

DotMovies.Baby 在这起案件中并没有进行辩护。盗版网站在不担心会受到惩罚的情况下不提出辩护是很常见的事情。因此，法院可以自由评估原告向法院提交的证据，并针对涉案网站发出单方面命令。虽然没有向原告提出反对意见，但这也凸显出了被告的盗版性质，并进一步支持了由原告提出的有关必须采取有效策略来遏制反复侵权者的主张。

判决

辛格在推动“Dynamic+禁令”的同时作出了一项开创性的判决，即以一种具备前瞻性的方式来维护数字版权。除了命令 DotMovies.Baby 及其众多克隆网站停止流式传输原告拥有版权的任何内容外，法院还表示原告可以根据“Dynamic+禁令”向 ISP 提供任何侵犯了版权的新网站，并进一步命令 ISP 在一周内屏蔽这些域名，而无需再向法院提出申请。

辛格认为，有关各方需要“Dynamic+禁令”来解决数字环境中与在线盗版有关的特殊问题，因为侵权网站经常会演变成其他形式以逃避人们的视线。通过将禁令的范围扩大到未来的领域，法院提供了一种救济机制。该机制能够用来应付被告试图让自己躲开执法视线所采取的行动。

这位法官还进一步谈到了世界各地了解数字世界中版权执法工作的必要性，并指出了涉及虚拟私

人网络（VPN）、代理服务器和国际管辖权的任何问题都会让版权保护问题变得复杂。此外，法院承认，现行的法律法规在很大程度上不足以应对跨国数字盗版活动，并敦促来自全球的利益相关者制定出具有法律约束力的解决方案，通过合作的方式来更好地保护版权。

因此，这项“Dynamic+禁令”是专门针对版权保护问题与打击在线盗版行为所面临的困难之间的连接处的创造性解决方案。尽管迈出了正确的一步，但辛格还是指出，一个不断发展的技术和监管环境所提供的支持对于其发挥出长期效能而言是至关重要的。

结语

环球影城城市工作室有限责任公司与DotMovies.Baby网站的案件应该成为版权执法工作的里程碑，尤其是从数字盗版的角度来看。德里高等法院作出的这项“Dynamic+禁令”判决体现出了司法部门对于数字时代中版权侵权活动的演变趋势的认识，以及其为了应对此类环境中的挑战所做的准

备。

这种“Dynamic+禁令”在印度树立起了一个非常关键的先例，即提供了一种可行的替代方法，可以在侵权者有意逃避法律管辖的情况下保护版权。它还代表了版权法世界在反击过度活跃的数字盗版活动时，正在朝着更加复杂且以技术为中心的观点进行转变。从本质上看，这项判决对于在印度开展版权执法工作来讲是有价值的，权利所有人将可以追查镜像网站以及违规网站的变体。

此外，这也体现出了国际社会合作打击网络盗版的需求。它揭示了鉴于一个互联世界所造成的压力，基于某个国家的打击盗版模式可能不会产生令人满意的结果。该案件表明，有关各方更有必要建立起国际或跨境法律框架，以抵御比以往任何时候都要更加复杂的数字盗版行为。因此，在环球影城城市工作室有限责任公司和DotMovies.Baby一案中发出的“Dynamic+禁令”是一个具有决定性的里程碑，为知识产权保护工作指出了一条更好的前进道路。（编译自 www.mondaq.com）

运动绿色能量能源解决方案有限公司和遇路自行车公司在印度就商标展开争夺

在电动领域中从来不缺少精妙的创新。然而，随着相关企业急于垄断这个成熟的市场，各种争议所产生的喧嚣往往也会淹没其积极的一面。举例来讲，最近运动绿色能量（Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd.）与遇路自行车（Yulu Bikes）之间的商标纠纷就很好地诠释了创新与身份之间的冲突，以及这件事对于品牌声誉和市场动态格局所产生的影响。

电动领域中的参与者

运动绿色能量和遇路自行车都是印度电动汽车

行业的重要参与者。在运动绿色能量作为运动集团（Kinetic Group）的子公司以一系列专为城市通勤而设计的电动滑板车和三轮车而闻名的同时，遇路自行车则专注于为人们提供适合短途和拥挤城市的环保电动自行车。这两个品牌都是推动可持续发展的领先企业，让人们可以骑着电动自行车和滑板车在城市中穿梭。不过，在他们冲向终点线之前，双方先在法庭上摊牌了。

产生争议的症结

此前，遇路自行车认为运动绿色能量的玩法有

点太过于接近其品牌了，并决定为后者踩下刹车板。这两家公司之间充满乐趣的竞争也就此突然按下了停止键。这场法律争端始于 1 月的最后一周，当时遇路自行车在民事和地方法院向运动绿色能量提起了诉讼，指控后者所推出的“ZULU”电动滑板车侵犯了其商标权。遇路自行车曾寻求向对方发出单方面临时禁令。换句话说，就是遇路自行车希望法院能够迅速发布临时限制令，而无需征求对方的意见。然而，下级法院驳回了他们首次提出的禁令请求，并允许运动绿色能量向法院提出其观点。遇路自行车对这一决定感到不满，随即在卡纳塔克邦高等法院就该命令提出了上诉。

运动绿色能量在进行辩护时指出，该公司的法律事务是由创始人兼首席执行官苏拉贾·菲罗迪亚·莫特瓦尼（Sulajja Firodia Motwani）负责的。同时，她也是“ZULU”或“Kinetic Green-ZULU”品牌名称及其电动滑板车营销策略的负责人。被告解释

道，采用“ZULU”这个名字是因为它与苏拉贾的昵称“Sulu”押韵，而且这也是使用“Sulu Ki ZULU”这一标语的原因之一。

他们还提到，运动绿色能量之前一直在为其所有的产品使用这种由四个字母组成的名称，并强调该商标是在推出产品之前注册的。2 月 5 日，卡纳塔克邦高等法院发出了临时禁令。随后，位于班加罗尔的一家商业法院也确认了针对运动绿色能量的临时禁令，禁止他们使用“YULU”或任何相似的变体（诸如“ZULU”和“Kinetic Green Zulu”），并以此进行销售或宣传。

运动绿色能量和遇路自行车之间的商标纠纷向人们提出了一些与品牌识别和市场定位有关的重要问题。对两家公司以及整个电动汽车行业来说，最关键的是这可能会在品牌差异化以及知识产权领域中树立起一些先例。

（编译自 www.mondaq.com）

智利

智利在《2024 年全球创新指数》中升至第 51 位，在拉丁美洲脱颖而出



根据世界知识产权组织（WIPO）发布的《2024

年全球创新指数》，智利在接受评估的 133 个经济体中位列第 51 位，与 2023 年的排名（第 52 位）相比有所进步。凭借这一结果，智利巩固了其作为拉丁美洲和加勒比地区第二大最具创新力的经济体的地位，该国仅次于巴西，并在多个关键指标上继续超越本地区的平均水平。

该指数报告提到的主要优势包括良好的商业环境，以及平均关税税率为 0.3%，智利在这方面的全球排名是第 5 位。此外，金融市场的发展也成为了

另一个优势，智利为私营部门提供信贷支持，在相关的排行榜中位列全球第 18 位。

本地公司的现实情况

智利商业生态系统继续显示出活力。该指数文件提到了两家当地的独角兽企业，即 NotCo 和 Betterfly。这两家公司的总价值达到了 30 亿美元。智利居民对商标的使用也成为了亮点（全球排名是第 17 位）。这种对产品和服务创新的关注也体现出了本地公司的增长趋势，这些企业在全球的品牌价值增长了 3.66%，达到了 121.8 亿美元。

智利国家工业产权局的负责人埃斯特班·菲格罗亚（Esteban Figueroa）评论道：“工业产权是推动

一个坚实且可持续的创新生态系统发展的关键工具。它可以保护创造力，使公司能够在市场上脱颖而出并产生附加值，从而直接促进经济增长并巩固智利作为该地区标杆的地位。”

尽管取得了这些进步，但是智利将各种投入转化为创新的效率仍然面临挑战。该国在创新投入（第 46 位）上的表现优于产出（第 58 位），这二者之间的差距需要得到解决。其他令人担忧的指标包括工业品外观设计注册（第 111 位），以及信息通信技术服务出口（第 103 位）。

（编译自 www.inapi.cl）

智利与乌拉圭加强合作，以促进《专利合作条约》的使用

在 2024 年 9 月 9 日至 9 月 10 日期间，智利国家工业产权局（INAPI）接待了来自乌拉圭国家工业产权局（DNPI）的代表团。该代表团由 DNPI 的顾问马塞洛·西普洛（Marcelo Cipullo）率领，还包括技术专利业务的负责人桑德拉·瓦雷拉（Sandra Varela）和系统业务的负责人丹尼尔·拉维基亚（Daniel Lavecchia）。进行此次访问的目的是加深有关各方对于《专利合作条约》（PCT）的了解。这个条约最近在乌拉圭国会获得了批准。

会议期间，双方探讨了一系列的问题，并表示 PCT 已经成为了推动创新事业发展的关键工具，因为这种单一的国际申请途径可以让发明在多个国家中获得保护。这可以让申请人节省下大量的时间、精力和金钱。

今年，INAPI 就加入 PCT 体系 15 周年以及成为国际检索和初步审查机构 10 周年举办了庆祝活动，这些成就让该局能够继续巩固自己作为该地区标杆的地位。INAPI 的局长埃斯特万·菲格罗亚（Esteban Figueroa）讲道：“我们会积极促进该条约的使用，以便发明人在全球范围内能够获得更有效的保护，促进技术和创新的发展。”

该机构的负责人还补充道：“INAPI 与乌拉圭 DNPI 之间的合作体现了两国对该地区知识产权制度现代化的承诺。这不仅促进了 PCT 的使用，同时还加强了工业产权局之间的联系，使那些寻求在全球范围内扩大对其创新保护的拉丁美洲申请人受益。”

（编译自 www.inapi.cl）

菲律宾

菲律宾知识产权局建议在全国反盗版月期间打掉 6 个盗版网站



据菲律宾知识产权局（IPOP HL）官方网站称，该机构已经发出了两项要求，以禁止对被发现盗版电影的 6 个域名和子域名的访问。

其中一项要求涉及屏蔽 SFlix 及相关网站，即 sflix.to、sflix.se 和 sflix.is。另一个涉及与 MyFlixer 相关的网站，包括 myflixerz.to、myflixertv.to 和 myflixer。这两项要求均从 2024 年 10 月 24 日开始在 IPOP HL 网站上公布 5 天，然后被发送给互联网服务提供商，使其采取适当行动，以使网站所有者有时间和采用正当程序按照 IPOP HL 的第 2023-025 号备忘录通告或自愿性管理网站屏蔽规则的规定作出回应。

这些要求是美国电影协会（MPA，其成员包括迪士尼、奈飞、派拉蒙、索尼、环球和华纳兄弟探索公司）向菲律宾知识产权执法办公室（IEO）提出投诉的结果。

根据 MPA 的投诉，这些网站既无权也未获得权利所有人明示或暗示的授权或许可以任何方式提供、发布、拷贝、打印、复制、使用或提供下载或以流媒体传输任何权利所有人的版权作品。

有争议的版权作品包括《雷霆沙赞》《寻龙传说》

《嗨翻姐妹行》《日班猎人》《勇敢者游戏 2：再战巅峰》和《壮志凌云 2：独行侠》等。所列举的作品只是这些网站上“广泛侵权行为的一小部分且不全面的样本”。

对提交的证据和提交的评估报告的彻底审查表明，所有引用的网站都托管了电影或电视节目的盗版版本，允许用户通过下载或流媒体传输来访问这些非法副本。

要求中写道，“通过托管盗版内容并允许用户通过下载或流媒体传输访问非法副本，被投诉人破坏了投诉人的专有权”，并指出这违反了第 18293 号菲律宾《共和国法案》第 216 条或修订后的《知识产权法》。

IPOP HL 副总干事纳撒尼尔·阿雷瓦洛（Nathaniel S. Arevalo）表示：“IPOP HL 致力于保护艺术家的权利和可能塑造菲律宾创意经济未来的机会。作为菲律宾创意产业发展委员会的当然成员（ex-officio member），我们会与各方合作一起打击破坏为艺术家营造安全创意环境的不良行为者——在这样的环境中，我们的想象力可以突破界限，对创意表达的投资可以增长并产生新作品，从而使菲律宾的创作势头保持上升并不断发展。”

根据 2018 年签署的第 596 号公告，每年 10 月被作为全国反盗版月来庆祝。

（编译自 www.agip-news.com）

菲律宾知识产权局和美国电影协会希望尽快通过网站屏蔽法

菲律宾知识产权局（IPOP HL）在近日发布的一份新闻稿中表示，该机构和美国电影协会（MPA）都呼吁尽快通过网站屏蔽法，以支持艺术家的发展并保护菲律宾人免受网络安全威胁。

IPOP HL 局长罗伟尔·巴尔巴（Rowel Barba）表示：“网站屏蔽法将有助于促进我们的创意经济增长，并确保我们的艺术家迎来一个黄金时代。”他还强调了通过该法的紧迫性，因为多年来创意部门在菲律宾国内生产总值（GDP）中所占的份额逐年下降——从 2019 年的 7.5% 下降到 2023 年的 7.1%。

巴尔巴补充道：“我们仍然希望该法能够在选举前获得通过。”

MPA 高级执行副主席兼全球总法律顾问卡琳·坦普尔（Karyn Temple）则表示：“MPA 在全球近 60 个国家/地区的经验表明，网站屏蔽是打击盗版的最有效工具之一。在菲律宾等司法管辖区尤其如此，那里访问量最大的非法网站是由总部设在世界其他地方的运营商运营的。”

MPA 是一家倡导电影、电视和流媒体发展的非营利性组织。它代表着美国的主要电影制片厂，即沃尔特迪士尼影业公司、奈飞电影工作室、派拉蒙影业公司、亚马逊旗下 Prime Video 和米高梅电影工作室、索尼影视娱乐公司、环球影城有限责任公司以及华纳兄弟探索公司。

坦普尔补充道：“网站屏蔽法的颁布是保护菲律宾消费者、内容创作者和菲律宾和世界各地创意产业的下一个关键步骤。”

本次呼吁是在 MPA 最近发布的一项由其委托开展的名为“菲律宾消费者面临的盗版风险”的新研究公布之时发出的，该研究旨在量化菲律宾人在访问盗版网站时面临的网络风险。这项研究是在由 IPOP HL、创意与娱乐联盟、GMA Networks, Inc. 和环球电信组织的反盗版研讨会上发布的。

该研究对 180 个全球资源定位器（URL）进行

了分析，发现菲律宾人在流行的盗版网站上遭遇网络威胁的几率是在合法电影或电视网站上的 33 倍。该研究解释道，盗版网站使访问者面临个人信息被盗、勒索软件攻击和性勒索等风险。

该研究写道：“互联网普及率迅速增长、数字经济蓬勃发展，菲律宾已经成为利用数字盗版传播恶意软件、病毒和其他网络威胁的网络犯罪分子的目标。”

菲律宾需要一项法律和更多的资金支持

为了确保创意经济的增长和消费者的安全，该研究建议采取三项关键行动，包括制定针对盗版网站和服务的“适度且透明”的网站屏蔽法律。

目前，立法机关正在审议几项网站屏蔽措施，即众议院第 7600 号法案和参议院第 2150 号和第 2385 号法案、第 2645 号法案和第 2651 号法案。

MPA 委托进行的研究还发现，增加对菲律宾执法的资金支持至关重要，尤其是在加强数字取证和事故响应能力方面。

IPOP HL 副局长纳撒尼尔·阿雷瓦洛（Nathaniel S. Arevalo）表示，在网络威胁日益复杂的情况下，这种投资格外重要。

阿雷瓦洛说：“加强我们执法机构的能力并做好准备工作，特别是在国家知识产权委员会（National Committee on IP Rights）内部，可以创造一种积极主动的方法，使菲律宾的防御能力得到加强，能够抵御不良行为者，并领先于新出现的威胁。”

该研究还指出，菲律宾“迫切”需要开展一项全面的全国性活动，以教育消费者了解安全的上网方式和法律救济措施，他们可以利用这些措施来应对与盗版相关的网络风险。

菲律宾知识产权执法办公室（IEO）督察主任克里斯汀·潘吉里南—坎拉潘（Christine Pangilinan-Canlapan）表示，IEO 一直在积极开展活动，在全国范围内建立尊重知识产权的文化。

潘吉里南—坎拉潘补充道：“IEO 的宣传活动强调了盗版的法律后果和风险。通过让消费者作出明智的选择来保护他们的安全，我们的社会可以实现

文化转变，向更加尊重知识产权的方向迈进。”

（编译自 www.agip-news.com）

菲律宾知识产权局启动激励计划以促进“绿色”技术发展

菲律宾知识产权局（IPOP HL）发布新闻稿称其最近启动了绿色技术激励（GreenTech）计划，以免除与减轻环境影响和保护自然资源技术相关的知识产权的部分申请费用。

IPOP HL 的专利部门（BOP）举行了这项绿色计划的启动仪式，该计划目前接受专利、实用新型或工业品外观设计的申请。

IPOP HL 局长罗伟尔·巴尔巴（Rowel S. Barba）表示：“今天，当我们启动这项绿色技术激励或绿色科技计划时，IPOP HL 希望为鼓励创新氛围作出贡献，这种氛围不仅要考虑投资回报，还要考虑我们对环境和自然资源所实施的行为的成本，特别是当这些行为以工作、收入、家庭和生命损失为代价时。”

根据该计划，申请人可以节省高达 6600 比索的费用，其申请也会得到优先处理，这可能会大大减少获得批准或注册所需的时间。申请保护的技术必须属于以下类别：

- 1、替代能源生产；
- 2、太阳能；
- 3、可持续交通；
- 4、能源节约；
- 5、废物管理；
- 6、可持续农业/林业；
- 7、行政、监管或设计方面；
- 8、核能发电。

该激励措施将授予最多 30 项专利、60 项实用

新型和 60 项外观设计。

IPOP HL 将通过 BOP 的审查员对提交的文件进行评估，并检查其是否符合形式审查报告的要求。

BOP 澄清了一个问题，即绿色科技计划不会自动授予或注册证书。

合格的申请仍将经过常规的注册或授权程序，但如果申请没有收到需要 BOP 审查员进一步审查和调查的不利信息，则可能会成功地受益于 IPOP HL 的快速申请程序。

副局长安·克莱尔·卡博汉（Ann Claire C. Cabochan）鼓励发明人和创新者充分利用这项绿色科技计划。

卡博汉补充道：“我们呼吁所有拥有绿色技术的有创造力的菲律宾发明人利用这项绿色科技计划，以更低的成本获得知识产权保护，而且可能比通过常规程序更快获得批准。”

BOP 负责人安·艾迪隆（Ann N. Edillon）表示其对菲律宾人未来在创造具有影响力的绿色发明和创新方面的贡献充满了信心。

艾迪隆补充道：“我们相信，菲律宾人的聪明才智、想法和创新将确保我们的国家能够在气候变化带来的挑战和不确定性中站稳脚跟。”

该计划将持续到 2025 年 11 月 1 日或直到申请名额满为止。

（编译自 www.agip-news.com）

涉外诉讼

小米与击败松下 赢得英国法院的临时许可声明



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

最新消息：小米取得了惊人的胜利。英格兰和威尔士上诉法院（ECWA）审理此案的三位法官都明确谴责了松下的恶意行为。其中两位法官认可了小米要求的临时许可声明，第三位法官则倾向于禁诉（antisuit）渠道。

直接影响：争论结束。松下被认为违反了其欧洲电信标准化协会（ETSI）义务以及对英国司法机构的承诺，现在最好立即撤销其在 UPC 和德国对小米提起的诉讼。松下应该抛下那些 UPC 和德国的审理，因为它们只会让事情变得更糟。松下现在可能要承担损害赔偿责任（无理取闹和压制性的外国诉讼费用），就像十多年前摩托罗拉移动必须补偿微软的费用一样，即使松下决定继续进行这些诉讼，UPC 和两个德国地区法院实际上也不能对涉嫌 SEP 侵权

的案件进行审判，因为被告已被有管辖权的上诉法院宣布有权获得临时许可。英国法院的裁决虽然在外交上将其留给这些外国法院决定，但笔者认为，对法院宣布的被许可人进行侵权审判与法律规则是不可调和的，而且是完全不合理的。

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

这是一项具有里程碑意义的裁决，是有史以来最重要的 SEP 相关法院裁决之一，但重要的是要明白，如果不是因为一些罕见的情况，结果可能会有所不同：

在 2023 年 11 月理查德·米德法官（Richard Meade）（EWHC）的听证会上，双方都承诺通过英国的 FRAND 裁定来解决争议。松下一开始就寻求有条件的 FRAND 禁令，但除此之外，它们还希望确保最终能按照法院确定的条款达成全球许可协议。正如阿诺德法官的意见所指出的那样，松下在迫不得已的情况下退缩了：不那么积极的是，2023 年 11 月 3 日，松下似乎原则上愿意承诺，在本司法管辖区进行 FRAND 审判之前，不执行其在德国或 UPC 法院平行诉讼中获得的任何禁令，但 2023 年 11 月 8 日，松下改变了立场，表示不愿意做出任何

此类承诺。这种“不那么积极”的转变是典型的英国式转变。

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

阿诺德大法官的意见与他两周前在听证会上表达的观点一致：为什么松下这样理性、有建设性和有意愿的许可人，会拒绝授予临时许可并现在就开始收费呢？除非松下的目的是拖延时间，并对小米施加超过FRAND许可费的义务。这正是他们想要做的，但他们不会得逞。相反，他们很可能要为无理取闹和压制性的UPC和德国诉讼付出代价。

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

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

目前还没有UPC或德国法官对松下的行为发表过意见。鉴于在UPC（曼海姆和慕尼黑地方分院）以及曼海姆和慕尼黑第一地区法院审理此案已经没有任何意义，他们也不可能发表任何意见。）虽然他们仍然可以审理松下起诉OPPO的案件，但程序情况有本质区别：松下和OPPO之间没有在英国达成

解决争议的协议。相反，OPPO希望UPC作出FRAND裁定，但这一裁定似乎不太可能作出，而且不会是全球性的，因为OPPO在其最重要市场的销售许可费将在中国确定。

以下段落看起来像是在非常礼貌地邀请德国法官对SEP采取更加平衡的方法：还应明确指出，英国法院和德国法院的做法都不是一成不变的。相反，这是英国法律中一个迅速发展的领域，相信德国法律也是如此。在这种情况下，两种制度都可以借鉴彼此的经验。

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

松下诉小米：

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

松下诉OPPO：

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

华为诉Netgear：

在该案中，众所周知，SEP持有者也是主要的实施者，因此会采取平衡的立场。在与第三方达成的众多许可协议（大多数情况下没有，有时存在诉

讼)的基础上, SEP 持有者拥有强有力的 FRAND 论据。相比之下, Netgear 要求美国法院干预欧洲诉讼的策略只是因为它们希望从地缘政治分歧中获益, 这不符合人们对自愿被许可人的合理预期。在

这起争端中, 严格按照华为诉中兴案的顺序进行判决, 很可能导致 SEP 持有人有权获得禁令救济。

(编译自 ipfray.com)

中兴与联想在英国产生新的标准必要专利纠纷



背景: 2024 年 10 月初, 联想与 InterDigital 达成和解, 即双方同意通过具有约束力的仲裁解决标准必要专利 (SEP) 和非标准必要专利纠纷。联想与爱立信的纠纷仍在进行之中。

最新消息: 联想诉中兴通讯专利侵权案已在英格兰和威尔士高等法院 (EWHC) 进入审前程序。诉讼主张细节尚不清楚。在两家公司之间, 联想是净被许可人 (net licensee)。鉴于六名被告中有四名是中兴通讯的经销商, 联想肯定会对中兴通讯主张一项或多项 SEP。

直接影响和更广泛的后果: 在英格兰和威尔士上诉法院 (CoA) 作出有利于小米的临时许可决定后, 松下与小米和 OPPO 达成了和解。此外, 统一专利法院 (UPC) 慕尼黑地方分院 (LD) 据悉不会对英国的 FRAND 裁决视而不见。

这些是联想诉中兴通讯在 EWHC 提起新诉讼的已知信息, 原告和被告的地域多样性增加了这既是英国专利实施诉讼又是 FRAND 赔偿的可能性, 目的是按照英国法院确定的条款获得交叉许可。

案件标题: 联想集团有限公司等诉中兴通讯股份有限公司等

案件类型: 专利法院--第 7 部分权利要求--专利

和注册外观设计

案件编号: HP-2024-000038

提交日期: 21-10-2024

申请人:

(由 Kirkland & Ellis 律师事务所代理, 该事务所最近也为小米取得了突破)

联想集团有限公司

联想(美国)有限公司

联想科技(英国)有限公司

摩托罗拉移动有限责任公司

摩托罗拉移动英国有限公司

联想创新有限公司(香港)

被告:

中兴通讯股份有限公司

中兴通讯(英国)有限公司

努比亚科技有限公司(原为中兴通讯全资子公司, 自 2015 年起有所独立, 但中兴通讯显然仍是主要股东)

Gamegeek 有限公司(经销商)

Livewire Telecom 有限公司(经销商)

EFones.Com 有限公司(经销商)

针对爱立信, 联想还辩称, ETSI 的 FRAND 承诺涵盖交叉许可。

中兴现在可能会在中国、UPC 和德国等其他司法管辖区提起执行诉讼。

(编译自 ipfray.com)

OPPO 与 InterDigital 达成许可协议

背景：2021 年底，InterDigital 就标准必要专利（SEP）起诉了 OPPO 和 OnePlus。在德国，InterDigital 获得了禁令，但当时 OPPO 并没有在德国销售产品，因为诺基亚赢得了几场官司后，OPPO 退出了德国市场。

最新消息：2024 年 10 月 29 日，InterDigital 宣布与 OPPO 企业集团达成许可协议，并撤销双方之间所有未决诉讼。

直接影响：InterDigital 宣称其许可计划取得进展。OPPO 也与飞利浦和诺基亚达成了和解，并避免了与爱立信的诉讼，假如与 VoiceAge EVS 也达成协议，OPPO 是否会重返德国市场，现在还有待观察。

更广泛的影响：目前，有关无线 SEP 的最重要的未决纠纷是中兴诉联想案（2024 年 10 月 27 日）、爱立信诉联想案（2024 年 10 月 24 日）、诺基亚诉亚马逊案（2024 年 9 月 20 日）和华为诉 Netgear 案（2024 年 8 月 21 日）。很快，UPC 慕尼黑地方分院将审理华为诉 Netgear 案。

InterDigital 的新闻稿对 InterDigital 的蜂窝 SEP 许可计划的报道作了如下说明：

“加上我们与苹果、三星和小米达成的协议，InterDigital 目前已拥有四大智能手机厂商达成许可协议，覆盖全球市场近 70%。”

有些大公司主要在价格敏感市场销售产品，

OPPO 在某种程度上属于这种情况，但 vivo（通常在 OPPO 与某家公司解决纠纷后不久就会获得授权）和传音（Transsion）（其最重要的市场是非洲，在那里是无可争议的领导者）等公司更是如此。既然 InterDigital 已经腾出了一些诉讼资源，那么下一个被 InterDigital 起诉的蜂窝 SEP 实施者会是谁，这将是一件有趣的事情。

上个月，InterDigital 宣布到 2030 年实现年经常性收入 10 亿美元的目标。OPPO 许可协议的条款尚未公开，InterDigital 与联想之间的许可协议也尚未确定。InterDigital 的收入目标在很大程度上取决于监管环境。迄今为止，InterDigital 一直能够避免诉讼，即使这需要向市场上最大的厂商提供大折扣。

然而，一些被许可方认为，与产品组合的客观价值相比，InterDigital 的专利使用费率过高。诺基亚和爱立信收取的许可费被认为比 InterDigital 的费率对实施者来说要划算得多。

InterDigital 下一个要续签的重要协议应该是与小米的许可协议。而小米刚刚在与松下的纠纷中表明，它在某些情况下会积极抗辩。无论 InterDigital 和小米何时讨论续签许可协议，英国 InterDigital 诉联想上诉案（2024 年 7 月）的结果都将成为重要参考，并可能要求 InterDigital 向小米作出重大让步。

（编译自 ipfray.com）

小鹏汽车成为首家在欧洲统一专利法院被起诉的中国汽车制造商



背景：汽车制造商经常发现自己面临专利主张，在统一专利法院（UPC）也是如此。

新进展：小鹏（XPENG）是第一家在 UPC 遭到起诉的中国汽车制造商。在巴黎地方分院（LD），总部位于卢森堡的钢铁巨头安赛乐米塔公司（Arcelor Mittal）（尽管很大程度上是一家印度公司）就 EP3290200（“涂层钢带及其制造方法和使用方法、由涂层钢带制备的冲压坯料、冲压产品以及包含此类冲压产品的制品”）主张专利权利。

直接影响：安赛乐米塔可能希望通过这次专利执法活动迫使小鹏从其公司采购某些钢铁产品。该诉讼似乎很有侵略性：17 名被告中除了小鹏各实体公司外，还包括杜塞尔多夫的 Moll 和卢森堡的 Hedin 等转售商。这显然是在玩禁令游戏。

更广泛的影响：虽然针对汽车制造商的专利主张（在 UPC 和一般情况下）涵盖了广泛的技术，但目前还没有关于 5G 标准必要专利（SEP）的争议。大多数将 5G 技术应用于汽车的汽车制造商都选择了一站式 Avanci 许可。一家中国汽车制造商（仍未命名）直接从诺基亚获得了 5G 授权。最终，它们都将需要 SEP 许可才能继续在欧洲销售。

由于此案刚刚立案，目前尚无太多信息。但是，可以肯定的是，将有更多的中国电动汽车制造商会在 UPC 被起诉，涉及的技术范围将非常广泛。

安赛乐米塔尔由法国拉沃瓦（Lavoix）知识产权事务所的卡米尔·佩克纳尔（Camille Pecnard）代理。卡米尔的名字与巴黎地方分院的女主审法官卡米尔·利尼耶（Camille Lignières）相同。卡米尔这个名字不分性别，因此经常引起混淆。名叫卡米尔的人年龄越大，越有可能是男性。鉴于他们在法庭上都会正式称呼对方，就不会造成沟通复杂化。

合议庭的其他成员包括卡琳·吉列（Carine Gillet）法官和鲁特·洛佩斯（Rute Lopes）法官（来自葡萄牙里斯本）。目前，合议庭全部由女性组成，但她们可能无法在技术资格法官中找到一位“铁娘子”，而且该专利几乎肯定需要任命一位技术资格法官。

这是 UPC 中为数不多的选择法语作为诉讼语言的未决案件之一，但小鹏可能会要求改用专利语言——英语。UPC 正在努力实现语言和地域的多样性。地域可能会随着时间的推移而发生，因为上诉法院（CoA）会一个接一个地澄清法律问题，从而也使“偏远”地区更具吸引力。但语言在很大程度上要归功于 CoA 的判例法。英语和德语有时被视为可以互换：近日在慕尼黑地方分院进行的 UPC SEP 重要庭审是以英语进行的，尽管书面诉状都是以德语作为主要语言并附有不具约束力的英语翻译。

（编译自 ipfray.com）

钢铁巨头安赛乐米塔尔就涂层钢带主张专利

背景：汽车制造商经常发现自己处于专利主张的承受方，在统一专利法院（UPC）也是如此。一些中国公司在电动汽车（EV）市场非常成功。

新进展：小鹏（XPENG）是第一家在 UPC 遭

到起诉的中国汽车制造商。在巴黎地方分院（LD），总部位于卢森堡的钢铁巨头安赛乐米塔尔公司（Arcelor Mittal）就 EP3290200（“涂层钢带及其制造方法和使用方法、由涂层钢带制备的冲压坯料、

冲压产品以及包含此类冲压产品的制品”)主张专利权利。

直接影响: 安赛乐米塔尔可能希望通过这次专利执法活动迫使小鹏从其公司采购某些钢铁产品。该诉讼似乎很有侵略性: 17 名被告中除了小鹏各实体公司外, 还包括杜塞尔多夫的 Moll 和卢森堡的 Hedin 等转售商。这显然是在玩禁令游戏。

更广泛的影响: 虽然针对汽车制造商的专利主张(在 UPC 和一般情况下)涵盖了广泛的技术, 但目前还没有关于 5G 标准必要专利(SEP)的争议。大多数将 5G 技术应用于汽车的汽车制造商都选择了一站式 Avanci 许可。一家中国汽车制造商(仍未命名)直接从诺基亚获得了 5G 授权。最终, 它们都将需要 SEP 许可才能继续在欧洲销售。

安赛乐米塔尔由法国拉沃瓦(Lavoix)知识产权事务所的卡米尔·佩克纳尔(Camille Pecnard)代理。卡米尔的名字与巴黎地方分院的女主审法官卡米尔·利尼耶(Camille Lignières)相同。

合议庭的其他成员包括卡琳·吉列(Carine Gillet)法官和鲁特·洛佩斯(Rute Lopes)法官(来自葡萄牙里斯本)。目前, 合议庭全部由女性组成, 但她们可能无法在技术资格法官中找到一位“铁娘子”, 而且该专利几乎肯定需要任命一位技术资格法官。

这是 UPC 中为数不多的选择法语作为诉讼语言的未决案件之一, 但小鹏可能会要求改用专利语言——英语。UPC 正在努力实现语言和地域的多样性。地域可能会随着时间的推移而发生, 因为上诉法院(CoA)会一个接一个地澄清法律问题, 从而也使“偏远”地区更具吸引力。但语言在很大程度上要归功于 CoA 的判例法。英语和德语有时被视为可以互换: 近日在慕尼黑地方分院进行的 UPC SEP 重要庭审是以英语进行的, 尽管书面诉状都是以德语作为主要语言并附有不具约束力的英语翻译。

(编译自 ipfray.com)

泰国

在泰国请求撤销未使用商标所面临的挑战

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

举证责任: 申请人所面对的高标准

在泰国, 很少有人会寻求使用这种“撤销未使用商标”程序的一个关键原因就在于提起诉讼的一方

需要承担较为沉重的负担。根据《泰国商标法》的规定, 寻求撤销商标的一方必须要提供实质性的证据, 以证明相关商标在规定的 3 年内未被使用过。上述期限自注册商标或最后一次有效使用该商标之日起开始计算。

收集这些证据可能具有较大的挑战性, 因为它通常需要人们深入了解商标所有人的内部运作情况, 例如分销网络和营销活动。这为那些试图让注册商标变成无效的当事人带来了难题, 尤其是在处

理一部分所有人与商标实际使用信息访问受到限制的商标时。

有关“特殊情况”抗辩的解读

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

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

对商标抢注行为带来的影响

“撤销未使用商标”所带来的挑战不仅仅停留在学术层面上。在实践中，这还助长了日益严重的商标抢注行为，即个人或实体恶意注册某件商标，却无意真正对其进行使用。撤销这些注册商标的高难

度意味着抢注者通常可以在较长时间内保持对某些高价值商标的控制权，从而挫败那些试图进入市场的合法企业。

从理论上讲，“撤销未使用商标”制度应该提供一种能够对抗商标抢注的方法。然而，现实中的举证责任划分以及允许在“特殊情况下”进行辩护的规定均让这一程序难以奏效。因此，抢注者可以轻松注册并保留商标，因为他们知道对其注册商标提出的挑战不太可能会取得成功。

结语

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

（编译自 www.mondaq.com）

假冒商品为泰国带来的挑战

背景概述

长期以来，假冒、仿冒以及侵权商品的进口问题一直在让泰国面临着重大挑战，并影响到了该国政府以及商标和版权的合法所有人。这些非法活动让政府蒙受了税收上的损失，对消费者构成了健康风险，并损害了权利所有人的品牌声誉和收入。

为了解决这些问题，泰国海关作为打击非法进口的第一道防线，正在发挥着至关重要的作用。早在 1987 年，泰国海关就通过主动开展检查，积极地

在本国边境处截获各类假冒商品。他们有权以商标或版权侵权以及逃税等为由没收商品。统计数据表明，海关每年都会成功地查获大量假冒产品。

近年来，海关备案程序已成为加强知识产权保护的重要机制。本文将深入探讨泰国海关备案程序的复杂性，对其应用场景、所需文件以及海关官员在识别和扣留侵权产品时所发挥的作用进行深入分析。同时，它还将探讨对海关人员进行持续培训的重要性，以增强他们识别假冒商品以及高效执行知

识产权法律的能力。通过了解这些流程并促进权利所有人与海关之间的合作，利益相关方可以显著地改善泰国的知识产权执法工作。

驾驭海关备案程序

海关备案是保护商标和版权的重要机制，这可以使海关官员能够在怀疑存在假冒产品时直接与权利所有人或其代表展开合作。

在亚洲，海关主管机关通过实施先进的海关备案系统来加强执法工作，从而以一种更加积极主动的方式来打击假冒商品。针对这些备案服务，每个国家/地区都有自己独特的方法和费用结构。

越南

只需花费 10 美元，权利所有人提交一次海关备案申请即可无限覆盖到各种注册商标、专利证书和版权，从而提供全面的保护。

印度尼西亚

权利所有人无需支付官方费用即可进行海关备案，这使其成为了一种具有成本效益的知识产权保护选项，尽管它只允许进行商标备案。

泰国

海关备案不会收取任何的官方费用，并允许为商标和版权作品进行备案。

泰国商务部《B.E. 2565（2022）号关于确定假冒商品和盗版商品为出口、进口和过境禁运商品的通知》以及 2022 年 7 月 29 日的《第 106/2565 号海关部门公告》进一步简化了这一流程。在泰国知识产权局（DIP）注册商标或版权的权利所有人可以使用新的泰国海关知识产权备案系统（TCIRs）来进行海关备案。申请可以通过 TCIRs 的网站免费提交。但是，在从 DIP 获得注册商标的认证摘录时，人们需要支付每件商标大约 6 美元的官方费用。

在泰国进行海关备案所需的文件包括：

由权利所有人的授权签字人签署、经公证人公证并在泰国大使馆/领事馆获得法律认可的授权书

（POA）；

公司证书或存续证明的复印件，需由公证人公证，并在泰国大使馆/领事馆获得法律认可；

DIP 的注册商标认证摘录，或者版权所有权文件（如果有的话）。

与此同时，权利所有人及其代表还可以提供可用于区分正品和假冒商品的指南，并指定正品的进口港口，以协助海关官员进行检查。

申请程序

海关备案的申请流程包括提交有关商标或版权的信息、有关商品的详细信息，以及在 TCIRs 网站上上传所需的文件和可选信息。完成在线提交工作后，权利所有人或其代表必须与海关官员进行预约，并出示原始文件以供审核。人们可以通过 TCIRs 网站在线跟踪申请状态。

获得批准后，海关备案的有效期为 3 年或直到注册的商标或版权保护到期（以先到者为准）。人们可以在到期日前至少 30 天申请续展。获得批准后，可以通过 TCIRs 网站修改或更新海关备案中的信息，而且不会产生任何的官方费用。

这一程序是高效、用户友好且免费的。申请人上传并亲自提交所有的必需文件后，海关备案通常可以在 1 到 2 个工作日内完成，这比其他一些国家/地区可能需要长达 30 个工作日要快得多。

截至 2024 年 8 月，已批准了大约 1100 件海关备案申请，其中商标占 95%，版权占 5%。

尽管这一程序是个相对较新的事物，但是海关正在积极为其官员制定有关如何高效使用 TCIRs 的培训计划。截至 2024 年 8 月，海关官员对 TCIR 的使用仍然是有限的。在扣留可疑的非法产品时，边境和海关检查站的许多官员可能会参考 DIP 的商标数据库，联系商标代表或咨询最近接受过海关培训的人士。

借助海关培训提高知识产权意识

对于那些旨在借助海关来加强知识产权保护的权利所有人来说，第一项工作便是提出海关备案申请。随后，海关人员会定期提供培训课程，以提高他们对于商标以及版权的熟悉程度和认识。这些基础性的知识可以让工作人员更好地识别出假冒产品。此外，持续的培训也促进了与海关与其他执法机构的合作关系。

泰国海关不会自己举办此类培训活动。相反，权利所有人应该通过其代表直接与海关进行协调，并以一种让双方都感到方便的方式来安排会议。大多数培训会在曼谷进行，并且也可以邀请其他相关的执法机构，例如特别调查部（DSI）、DIP、经济犯罪部门（ECD）、消费者保护警察部门（CPPD）。这些机构经常参加海关的培训课程，因为它们在进行打击知识产权侵权行为时需要承担共同的任务。

鉴于进口产品的持续涌入以及商标和版权数量的增长，相关机构可以每年举办一次培训。就维持和提高海关人员对于品牌所有人知识产权的认知程度而言，定期的进修课程是必不可少的。

除了在曼谷的培训外，权利所有人还可以考虑在首都以外的地方组织会议，特别是在某个特定的海关检查站发现了非法产品时。例如，在位于柬埔寨和泰国边境的亚兰（Aranyaprathet）港口，经常会出现假冒的服装和个人物品。同样地，在位于马来西亚和泰国边境的沙道（Sadao）海关大楼口岸也能经常发现疑似假冒的燃料和酒精饮料。在这些港口就一部分服装、燃料和饮料行业的品牌提供有针对性的培训课程将会令有关各方受益匪浅。

海关依职权扣留涉嫌违法的商品

当发现可疑的假冒商品时，海关官员会立即扣留它们并启动初步的筛查以评估其真伪。在此之后，他们通常会打电话联系权利所有人或其代表，然后通过快递或邮件来发送正式的请求信，以验证产品的真实性。工作人员可能会附上一张或两张可疑物

品的照片以进行初步评估。如果这些图片还不足以定性的话，代表们可以要求提供更多的照片或接触被扣留的产品，不过这具体取决于其储存条件。

根据海关的扣留和通知程序，权利所有人或者代表必须在收到海关正式请求书后的三天内提交确认信。

在极少数情况下，进口商或出口商会声称被扣押的产品是正品，权利所有人或代表可以在收到海关通知后的三天内提交确认信以及执行请求书。同时，当事人也可以获得 7 天的确认延期。在这种情况下，工作人员可以要求提供保证金，具体的要求和金额会由主管当局酌情决定。然而，这样的请求极为罕见，而且没有记录在案的情况。

如果权利所有人或代表未能在截止日期前验证被扣押产品的真伪，那么官员可能会聘请第三方专家。这位专家可能是与泰国品牌所有人密切相关的个人，例如销售助理或品牌经理，以便在未作出答复后的 15 天内确认真伪。根据以往的经验，海关寻求第三方专家的帮助几乎是闻所未闻的。

在实践中，海关经常会将品牌的监控范围扩大到官方的备案之外。他们可能会扣留带有 DIP 数据库中列出的商标的商品。这种扩展过的监控包括将查获的商品与 DIP 数据库中记录的商标进行交叉比对，以识别出潜在的侵权行为。

虽然海关扩大监控范围也是一个可行的选项，但保留海关备案并提供培训仍是必要的，以最大限度地提高海关成功查扣的机会。

海关根据知识产权所有人的要求扣押特定商品

当权利所有人发现特定批次的侵权商品时，他们可以通过提交 POA 和正式请求书来进行检查，并要求海关扣留这些商品。

一旦确认了授权书的有效性，海关官员将通知权利所有人或其代表在 24 小时内参加商品的实物检查。如果确定产品构成了侵权，那么权利所有人

或代表必须在检查后的三天内及时提供确认信以及执行请求书。

泰国海关对侵权产品采取的行动

一旦确认产品侵犯了商标或版权，违规者将面临严厉的处罚，这包括没收假冒商品和最高为总价值四倍（含税）的罚款。处罚还可能包括最高 10 年的监禁，或者同时面对罚金和监禁。在实践中，罚款是最常见的惩罚形式。泰国海关将没收侵权产品并将其存放在仓库中，每年会组织销毁活动，而权利所有人无需支付任何的费用。这种销毁是与私营部门合作进行的，采用了环保的废物处理方法。

例如，2024 年曼谷的知识产权侵权商品销毁仪式是由 INSEE ECOCYCLE 公司举办的。为了销毁被没收的物品，上述活动使用了压路机、压实机以及切割设备。参与该仪式的嘉宾包括泰国商务部部长、DIP 局长、海关总署署长、特别调查局局长、权利所有人及其代表，而且记者群体也应邀见证了这一事件。春武里府和北标府还举行了额外的销毁仪式，从而将这项工作的覆盖范围扩大到了曼谷以

外。

泰国知识产权边境保护工作的新趋势和挑战

假冒和仿制产品（例如服装、鞋子、箱包和电子产品）的激增可归因于价格较低、公众对知识产权的认识有限以及电子商务和运输行业的快速增长。在当今这个日益全球化的世界中，卖家可以轻松地跨境接触到消费者群体，而蓬勃发展的运输业也进一步推动了这些商品的分销工作。

与此同时，侵权者越来越擅长逃避检测。一些侵权者采用的策略包括在没有品牌标签的小包裹中进口假冒商品、使用航空运输、宣布商品无品牌或将侵权商品与合法商品混合在一起。所有这些行为都是为了最大限度地减少被海关发现的机会。

为了应对这些挑战，权利所有人应该通过备案和年度培训课程加强与海关的合作。这种积极主动的做法将提高品牌知名度，有助于识别侵权产品，让官员了解侵权者所使用的不断变化的进口方法，并最终提高海关查获的成功率。

（编译自 www.mondaq.com）

其他

爱尔兰的专利诉讼：诉前步骤和启动程序



专利诉讼需要采取的诉前措施

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

此外，通常的做法是在启动诉讼程序之前发送诉前信函，如果没有这样做，可能会导致法院发出

不利的费用令。不过，爱尔兰商事法院认为，未就撤销诉讼发出警告函可能不会对费用造成致命影响。

诉讼时效

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

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

毫无根据的威胁

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

通知存在专利或专利申请并不构成诉讼威胁。

进入商事法院、案件管理和初步问题

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

根据爱尔兰《高等法院规则》第 63A 条，商事

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

商事法院有权下令审理初步问题。这可能以审判模块化的形式进行。

修改专利权利要求

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

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

替代争议解决方法（ADR）

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

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

上诉

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

上诉人必须在高等法院判令完成之日起 28 天

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

上诉法院会考虑上诉的紧迫性。在资源允许的情况下，上诉法院可加快审理案件。

费用追偿

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

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

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

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

丰田加入 Avanci 5G：现在已成为 5G 标准必要专利的持有者



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

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

直接影响：继三家产量较低的日本汽车制造商之后，丰田成为首家签署 Avanci 5G 协议的大型日

本汽车制造商。美国和欧洲的主要汽车制造商已经获得了这一许可。

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

虽然存在反专利池的游说活动，尤其是在欧盟，但 Avanci 的联网汽车集体许可计划仍在继续发展，而 Avanci 许可方的诉讼却变得极为罕见。到目前为止，与 Avanci 的 5G 许可计划有关的唯一一起诉讼实际上是由一家准备推出 5G 互联汽车的汽车制造商提起的：特斯拉希望英国司法部门能对其进行 FRAND 裁决。英格兰和威尔士高等法院（EWHC）驳回了这一诉讼请求，与此同时，特斯拉的上诉也变得有迹可循。2024 年 10 月，小米在上诉中击败松下的精彩胜诉涉及 FRAND 许可，但这是在双边情况下，SEP 持有者本身最初承诺按照英国司法部

门确定的条款授予许可。Avanci 并非 SEP 持有者，其许可方才是。

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

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

从事反 Avanci 宣传活动的团体之一是 ACT 应用协会 (App Association)，这是一个自称代表中小型企业 (SMEs)、但实际上由苹果和其他大公司资

助的外围组织。不仅很难发现，甚至很难想象一个小型应用程序开发商会面临任何 SEP 许可问题，更不用说 SEP 侵权诉讼了。而这些公司肯定对汽车 SEP 许可毫无兴趣。ACT 最近对 Avanci 大肆抨击，肯定是因为大陆集团 (Continental) 已成为该组织的资金支持者。

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

(编译自 ipfray.com)

在越南采取刑事措施打击假冒产品时所面临的挑战



2023 年，越南的知识产权侵权预防合作项目发布了一份报告，表示该国总共解决了 776 起知识产权侵权案件。在这其中，有 546 起案件是通过行政措施解决的，而只有 5 起案件启动了刑事诉讼程序。这些统计数据清楚地表明，在应对假冒商品时，行政措施占据了压倒性的主导地位，而刑事措施则相

对较少。

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

重叠的法律规定

根据越南的《刑法典》刑法典，假冒商品主要涉及两项违法行为：

第 192 条所规定的制造和交易假冒商品；

第 226 条规定的制造和交易知识产权侵权商品。

这两项规定都对假冒商品进行了监管，但它们缺乏明确的定义和适用指南。

第 192 条并没有就“假冒商品”给出明确的定义。相反，有关机构参考了经修订的《第 98/2020/ND-CP

号法令》第 3 条 7 款，其中提到了几类假冒商品，包括：实用假冒商品（不符合正常用途或功能预期的商品）；不合格的商品；基于虚假陈述的假冒商品；以及假冒的印章、标签和包装。

同时，第 226 条则专门用于处理那些侵犯了商标权的假冒商品。根据《知识产权法》第 213 条 2 款，这些“商标假冒商品”的定义指的是为未经商标所有人许可擅自使用且带有与同一商品的受保护商标相同或混淆性相似的商标或标志的商品或包装。

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

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

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

证明存在犯罪行为

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

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

在刑事案件中寻求获得民事赔偿

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

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

相反，在 2023 年 12 月 26 日的第 155/2023/HS-ST 号判决书中，北宁省人民法院驳回

了悦诗风吟公司(Innisfree Corporation)的赔偿请求,认为由于假冒产品未上市,悦诗风吟并没有遭受到任何损失。

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

越南知识产权所有人面临的挑战

上述这些问题只是知识产权所有人在试图使用

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

(编译自 www.mondaq.com)

非洲首届女性知识产权会议在乌干达隆重举行

2024年8月28日至30日期间,非洲地区知识产权组织(ARIPO)、乌干达注册服务局(URSB)与非洲知识产权与创新项目(AfrIPI)携手为ARIPO的各成员国举办了首届女性知识产权会议。本次会议以“加强女性参与知识产权事业”为主题,旨在增强女性在知识产权领域中的才能,并协助她们以创造者和创新者的身份积极投身这项事业。

乌干达副总统杰西卡·阿卢波(Jessica Alupo)宣布了会议正式开幕。在致开幕词时,阿卢波赞扬URSB成为了第一个举办此类以“在知识产权领域中为女性赋能”为主旨的重要活动的ARIPO成员国。她强调道,赋予女性以维护知识产权的能力对释放出她们作为创造者、创新者和变革推动者的全部潜力是至关重要的。在促进性别平等和促进整个非洲实现包容性经济增长的背景下,这一观点让人们产生了深刻的共鸣。

ARIPO的总干事贝曼亚·特韦巴兹(Bemanya Twebaze)指出,赋能女性并确保她们能够参与知识产权生态系统对于实现经济增长而言是至关重要的。他呼吁ARIPO及其合作伙伴要致力于促进女性参与知识产权事务。他讲道:“我们要努力合作,必须确保女性有平等的机会参与到知识产权制度并从中受益。这包括推动女性为创新和创造工作作出贡

献,为女性发明人和创造者提供支持,以及解决知识产权获取和执法层面上的性别差距。”

多位知名代表出席了开幕式,他们强调了女性参与知识产权事务的重要性。其中包括乌干达司法和宪法事务部部长、欧盟驻乌干达大使扬·萨德克(Jan Sadek)、URSB董事会主席弗朗西斯·布塔吉拉(Francis Butagira)以及URSB局长梅西·凯诺维索(Mercy Kainobwisho)。他们的出席凸显出各行各业对支持女性在知识产权领域中取得进步的共同承诺。

欧盟驻乌干达大使萨德克表示:“欧盟长期以来一直在倡导在生活的各个领域实现性别平等和女性赋能。在知识产权领域中,我们认识到女性的参与和领导对于创新和创造力来讲是至关重要的。这一区域性会议是朝着正确方向前进的里程碑。”

会议进行了一系列的讨论,旨在找出阻碍女性参与知识产权事务的障碍,并探索可用于克服这些挑战的战略。相关的研讨会和小组讨论为分享知识产权领域中成功女性领导者的最佳实践、经验和见解提供了平台。

与会者与专家们进行了交流,他们分享了有关女性应如何驾驭知识产权法律法规的复杂性的知识,同时还倡导要支持该领域中涉及性别平等的政

策。此次活动的协作特性使与会者能够与来自不同国家的同行建立起联系，并营造出一个有利于交流和形成伙伴关系的环境。

对于 ARIPO 的成员国来讲，这场女性知识产权会议是一个高光时刻，因为它为未来那些旨在加强

女性在非洲知识产权框架中的作用的各项倡议措施开创了先例。通过专注于利用教育和宣传为女性赋能，本次会议不仅旨在提升个人的职业生涯发展轨迹，同时还寻求为整个地区的经济发展作出重大贡献。（编译自 www.aripo.org）

白俄罗斯的欧亚专利数量不断增长

欧亚专利局(EAPO)局长的法律顾问埃米尔·马马多夫(Emil Mammadov)近日在第四届国际科学与实践会议——“现代世界的知识产权：时代的挑战与发展前景”上报告了白俄罗斯国家知识产权中心(NCIP)与 EAPO 之间的成功合作。该会议在白俄罗斯首都明斯克举行。

马马多夫指出，2023 年，白俄罗斯的欧亚发明专利数量增长了 28%，工业品外观设计专利数量增长了 33%。他对 NCIP 开展的活动表示了肯定。

马马多夫表示：“国际竞赛‘发现知识产权世界 2024’就是这样成功的项目之一。2023 年有 1300 多人参加了该比赛。‘白俄罗斯最佳专利’奖项是一项重大成就。EAPO 非常高兴地参与了最佳参赛者的颁奖仪式。我们在‘白俄罗斯最佳专利’中发现，许多被提名者，例如以 S.N. Vyshesky 命名的实验兽医研究所，都拥有欧亚专利。”

马马多夫强调了其他一些成功合作的领域。例如，关于创建共同欧亚登记簿的项目。今年，NCIP

参与了向 EAPO 电子传输欧亚药品登记簿所包含国家发明专利数据的标准表格的试点项目。此外，白俄罗斯还加入了正在开发中的欧亚专利审查高速公路计划(EA-PPH)。在信息技术合作领域，NCIP 专家独立实施了一个关于掌握 3D 模型处理技术的项目。EAPO 根据 NCIP 的提案创建了一个特殊版本的欧亚专利信息检索系统(EAPATIS)检索系统。NCIP 一直积极地参与 EAPO 组织的所有研讨会和会议，在教育计划方面也有合作。

在第四届国际知识产权科学与实践会议期间，马马多夫向以下人员颁发了“促进发明和专利实践”的布林尼科夫奖章(V.I. Blinnikov Medal)：白俄罗斯国家科学院主席团第一副主席、院士兼教授、微观和纳米物体物理学和力学领域科学家谢尔盖·奇吉克(Sergei Chizhik)；全息产业的 CJSC 公司董事会主席、科学技术委员会主席和首席顾问、物理和数学科学博士、白俄罗斯荣誉发明家列昂尼德·塔宁(Leonid Tanin)。（编译自 www.eapo.org）

巴哈马公布新商标法 使巴哈马的商标立法符合相关国际条约规定

巴哈马公布了新的商标立法，即 2024 年第 47 号《商标法》，该法取代了过时的 1906 年《商标法》，并与现在世界大部分国家/地区所遵循的商标法律保持一致。新法律引入了若干新条款，使巴哈马的

商标立法符合《巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)的相关规定。不过，该法案尚未生效，目前何时生效尚不明确。

以下是一些重要的新规定：

定义：新法对标志的定义进行了扩展。值得注意的是，“标志”的定义现在规定了颜色、三维形状、全息图、动态图像、声音、气味、味觉和纹理的注册。

可注册性：固有的或通过使用获得的显著性是一项要求（第 7 条）。

注册限制：包括缺乏显著性、描述性和巴哈马的纹章（第 8 条）。

禁止注册：这其中包括与在先的相同或类似商品或服务的相同或类似商标或与巴哈马的知名商标的混淆性相似，以及恶意或不正当竞争行为（第 9 条）。

使用意图：必须有善意的使用意图，并在提交申请时予以说明（第 11 条）。

分案申请：可以将申请分为两个或多个单独的申请（第 13 条）。

分类和服务标志：分类必须符合“规定的分类系统”（第 14 条）。尼斯分类法现在已经被认可，取代了旧的英国分类法，这也使服务商标的保护首次成为可能。

公约优先权：现在在法律中得到承认，并且规定了 6 个月的期限（第 5 条和第 16 条）。

审查：驳回时将提供书面决定，并允许提出陈述和补充证据（第 17 条）。

注册程序：包括审查、受理、解决异议和注册（第 20 条）。如注册官审查并驳回或有条件地接受商标申请，申请人只可就该决定向法院提出上诉。这一点与先前的法律相比没有变化。

异议：理由包括出于恶意、缺乏可注册性和非显著性。在该机构作出决定后，当事方可以提交反对声明、抗辩书，并且可以提交证据和陈述（第 22 条）。可以对异议决定提出上诉（第 23 条）。

对立主张：当两个或多个当事方寻求注册相同或几乎相同的商标时，由法院进行裁决（第 24 条）。

驰名商标的防御性注册：如果“驰名商标在其他商品或服务上的使用有可能被认为表明这些商品和服务与商标注册人之间存在联系”，则可以对驰名商标进行防御性注册（第 25 条）。然而，这其中也存在着矛盾。驰名商标的定义指出，“无论该人是否在巴哈马开展业务或拥有任何商誉”，都将受到保护。但第 9 条第（4）款规定，“在确定在先商标是否驰名时，应根据其在巴哈马使用的性质和程度，以及在巴哈马推广的性质和程度，考虑巴哈马公众对该商标的知晓程度”。

免责声明：可以放弃对商标特定部分的专有权（第 28 条）。

续展：续展期从 14 年变更为 10 年（第 30 条）。还值得注意的是，现在可以对某些商品或服务进行部分续展。对于未续展的注册，新立法规定了 6 个月的宽限期，如果在此期间未交纳任何费用，则注册失效。

《巴黎公约》：以下规定适用于第 6 条之二——驰名商标；第六条之三——国徽；和第 6 条之七——未经权利人许可以权利人代理人的名义注册（第 32 条）。

费用：费用可以由法院裁决和执行（第 35 条）。

颜色限制：可能会对注册的颜色进行限制（第 38 条）。

关联使用：同一所有人名下的相同或近似商标可以关联使用。注册官可以接受使用关联商标或“增加或更改但不对其特性产生实质性影响”的商标（第 39 条）。

证明和集体商标：第 41 条对此进行了规定。根据旧法，证明商标先前是可以注册的。关于证明商标和集体商标注册的详细规定现在分别包含在附表 2 和附表 1 中。

商标转让：这些转让必须记录在案（第 42 条）。新法规定，注册可以在有或没有商誉的情况下转让。

这与旧法不同，旧法规定只能在有商誉的情况下进行转让。有关转让的条款也有了很大的扩展。

合伙企业解散时商标的分配：这是第 44 条规定的。

系列标记：当存在“许多商标在重要细节上彼此相似，并且仅在对商标特性没有实质性影响的非显著性方面有所差异”时，可以使用系列商标（第 45 条）。

未续展的商标：因未缴纳续展费而被撤销的商标，“在该续展日期后的一年内，就任何注册申请而言，应被视为已注册的商标”，除非该商标在被撤销前的两年内没有被善意使用（第 46 条）。

许可：商标许可必须采用书面形式（第 48 和第 49 条）。值得注意的是，旧法中的“注册用户”一词已经消失。新法详细规定了许可和独占被许可人在侵权情况下的权利。

权利的授予：商标所有人有权使用或授权使用商标，并有权获得侵权救济。也可以提起假冒诉讼（第 50 条）。

注册商标的共同所有权：共同拥有注册商标将成为可能（第 51 条）。

注册满 5 年：但如果注册是通过欺诈获得的，则不适用此规定（第 52 条）。值得注意的是，以前的法律规定，在与注册商标有关的所有法律程序中，自注册之日起 7 年期满后，该商标的原始注册在所有方面均应被视为有效。但如果该商标是通过欺诈获得的，或者被认为有违旧法第 9 条所详述的法律或道德，则不能视为有效。该期限现已缩短为自原始注册之日起 5 年或自新法律生效之日起 5 年，以最后发生者为准。在新法中，该条款略有扩展，规定“除非该商标违反了第 8 条的规定”。

构成侵权的行为：其中包括未经授权使用在巴哈马驰名的商标（第 54 条）。对商标侵权的措辞已经得到修改，现在包含与构成侵权的行为有关的详

细规定。当然，注册仍然是先决条件。

非独占和独占被许可人在侵权情况下的权利：新法对这些权利作出了规定（第 55 条和第 56 条）。

“未使用”作为侵权诉讼的抗辩理由：商标所有人可以禁止使用某商标，“但仅限于在提起侵权诉讼时该商标的注册不会因未使用而被撤销的情况”（第 58 条）。

交付侵权商品：侵权商品的交付将成为可能（第 59 条）。

敏感信息：商标所有人可以在侵权诉讼中请求法院命令被指控的侵权者披露银行和其他商业信息（第 60 条）。

侵权商品的处置：法院可以下令对侵权商品进行处理（第 63 条）。

撤销：注册商标可以基于各种理由被撤销，包括 5 年未使用、该商标已成为通用标识的事实以及它可能误导公众的事实（第 65 条）。

无效理由：包括缺乏显著性；描述性；与相同或类似商品的在先商标存在相似性混淆；以及恶意申请（第 66 条）。

限制与例外：其中包括善意使用名称和使用有关商品种类或质量的标志（第 68 条）。

假冒行为：其救济措施不受立法的影响（第 69 条）。

诚实的共存使用者（concurrent user）：在此基础上允许注册的概念得到认可（第 70 条）。

限制进口侵权商品的规定：注册商标的所有人可以向海关总署发出通知，将预计抵达巴哈马的商品视为违禁商品（第 77 条）。

警察的权力：对于可能的假冒商品，搜查和扣押权已扩展到警察（第 86 条）。

新法为商标注册和执行创建了一个符合目的和现代标准的强有力框架。因此，这是一个可喜的进展。（编译自 www.lexology.com）

纳米比亚推出马德里申请自动授权声明计划

纳米比亚商业和知识产权局（BIPA）近期刚刚宣布了一项自动化计划，根据该计划，指定纳米比亚的马德里议定书申请将收到《工业产权法》（2012年第1号）第200条第（11）款规定的《授权声明》。这一即将发生的变化有望提高纳米比亚商标注册程序的效率和可预测性，使该国成为极具吸引力的国际商标保护司法管辖区。

只有新提交的指定纳米比亚的马德里议定书申请才会在法定异议期结束后——如果没有提出异议——自动收到《授权声明》。

处理遗留申请

对于在此自动化计划实施之前提交的马德里议定书申请，BIPA已要求利益相关者提供额外的证明文件，以便能够签发《授权声明》。由于这些申请超出了自动化工作流程的范围，因此提交证明文件是在纳米比亚实现合规和正式获得认可的重要一步。

确保可执行性和合规性

纳米比亚采用自动签发《授权声明》的做法标志着BIPA对《马德里议定书》的承诺，也体现了为保护知识产权营造可靠环境的承诺。

（编译自 www.lexology.com）

巴西专利商标局将接受广告标语注册

巴西《工业产权法》（第9.279/96号法律，“BIPL”）第124条第VII款规定，禁止注册“仅用作广告手段的标志或表达方式”。因为对该法律规定的解释过于僵化，例如，有时忽视了商标中除被视为广告标语之外的其他元素，有时假定商标申请将来将仅被用作广告标志使用，巴西专利商标局（BRPTO）一直受到各种批评。然而，一个重大转变即将到来：该机构最近宣布修改其对第124条第VII款的解释，这为其分析包含广告元素的商标的可注册性提供了新的指南。

客观地说，将于11月27日在BRPTO的《商标手册》中实施的拟议新解释是，商标申请只有在具有广告功能且不具有显著性功能的情况下才会被驳回。在这种情况下，根据《巴黎公约》第6条第5款B（2）项的规定，如果标志中包含的广告元素已成为日常用语或忠实和持续的贸易惯例中的习惯用

语，那么该标志将无法发挥显著性功能。换句话说，如果它被认为是原创的，因此不属于公有领域，那么即使它起到广告的作用，也有资格被注册为商标。

根据BPTO《商标手册》的新拟议措辞，标志在以下情况下具有广告功能：（1）推荐标记的产品或服务；（2）披露标记产品或服务的品质；（3）传达公司的使命、价值观、理念或概念；（4）旨在说服对话者，以促使其采取行动；或（5）突出标记的产品或服务与竞争对手产品或服务的关系。标志的可注册性将取决于它是否能够被视为不仅仅是一种广告表达方式，它还要具有足够的显著性，可以根据对商标所有要素形成的整体印象来识别服务或产品。如果广告表达方式在细分市场中已被普遍使用，或完全是描述性、比较性、促销性或赞美性的，或缺乏显著性时，那么标志的这种显著功能将无法被感知。因此，第124条第VII款中规定的禁令将不

再适用于能够同时行使显著性功能和广告功能的标志，例如由显著元素和广告元素组合而成的标志，其形式是独立的，或者是将行使这两种功能的元素整合在一起的标志。

这项新规定对商标所有人来说是一个重要的里程碑，符合国际惯例，也符合巴西高等法院最近确立的理解，该法院裁定支持注册因商标构成中包含广告元素而被 BRPTO 驳回的商标。BRPTO 的新解释与对商标法更广泛、更灵活的理解相一致，这种理解认识到了当今市场中品牌和广告不断发展的性质。对于品牌所有者来说，这意味着口号、标语和其他促销表达方式现在可以成为其商标必要的一部

分，为更具创意和吸引力的品牌战略提供机会，前提是这些标志能够将他们的产品或服务与竞争对手的产品或服务区分开来。

然而，尽管新的指南前景广阔，但只有实际的市场使用才能揭示特定的表达方式是真正可以作为商标还是仅仅作为口号使用。随着时间的推移，随着商标在商业中的使用，它的作用可能会发生变化，对显著性的初步评估可能会受到质疑。在这种情况下，商标不使用的撤销诉讼可以作为一种机制，重新评估商标是否保留了其显著性功能，还是主要用作广告标语，而没有真正确定商品或服务的来源。

（编译自 www.lexology.com）

也门正式采用第 12 版尼斯分类

自 2024 年 10 月 10 日起，也门（萨那）商标局已正式采用第 12 版《商标注册用商品和服务国际分类尼斯协定》（“《尼斯分类》”）。此次更新使也门的商品和服务分类与全球标准保持一致，从而提高了该国商标保护的一致性和效率。

多哈 JAH Intellectual Property 的首席执行官杰哈德·阿里·哈桑（Jehad Ali Hasan）称：“因此，需要注意的是，也门（萨那）商标局遵循的是单一的基于类别的保护原则，即每件商标申请只能选择 4 个项目。因此，建议选择主要的 4 个商品或服务，这将为所选的 4 项商品或服务以及同一行业中的所有相关项目提供商标的法律保护；如果申请人希望使前 4 项以外的其他商品或服务也获得商标的法律保护，则应提交额外的商标申请。”根据新采用的分类，也门（萨那）商标局不接受酒精饮料（第 33 类）、某些酒精商品（第 32 类）和猪肉（第 29 类）的商

标注册。

他补充道：“商标局透露其在网络平台上推出了新的商标服务，目前只有该局的注册代理人才能访问这些服务。这种过渡也延伸到其他相关的服务，例如备案、异议和反驳声明，这些服务现在都需要以电子形式而不是纸质形式提交。

同一家公司的知识产权咨询部门负责人扎伊拉·马尔赞（Zayrah Marzan）表示：“我们想要澄清的是，也门既不是《商标国际注册马德里协定》（《协定》）的签署国，也不是《商标国际注册马德里协定有关议定书》（《议定书》）的签署国。因此，相关各方需要注意，在计算有效性方面，国际注册将被视为国家注册，因此，在那些签署《协定》/《议定书》司法管辖区向世界知识产权组织（WIPO）提交的商标申请与国家申请相比，在注册和有效性方面不存在任何不足。”（编译自 www.asiaiplaw.com）

尼泊尔 2024 年版权法草案提议设立知识产权警察

尼泊尔 2024 年《版权法》草案提议设立知识产权警察，这在该国尚属首次。

根据《版权法》草案第 13 条第（4）款，知识产权警察的任务是开展突击搜查和调查，确保追究版权和商标侵权者的责任，停止假冒产品的生产和分销，与其他政府机构协作，采取更加协调和有效的行动打击知识产权侵权行为等。

加德满都 Apex 律师事务所的创始及管理合伙人拉姆·钱德拉·苏贝迪（Ram Chandra Subedi）表示：“尼泊尔在实施知识产权方面长期面临着挑战，创作者、企业家和企业往往难以保护自己的作品免受假冒商品、盗版和未经授权的传播之苦。2024 年《版权法》草案旨在通过引入知识产权警察的概念来解决这些问题。”

目前，该国尚缺乏强有力的执法机制来遏制这些非法活动并加强对版权所有人的保护。因此，创作者和商业企业经常发现自己的维权十分有限。

但是，设立知识产权警察可以确保知识产权所

有人得到更好的保护。加强保护的承诺可能会增强投资者的信心，为更多的本土内容创作投资铺平道路。所有这些都将促进创意经济的蓬勃发展。

不过，尽管设立知识产权警察的提议值得称赞，但仍需要认真考虑一些因素：资源分配和培训、执法与作品获取以及国际合作之间的平衡。

苏贝迪解释称：“确保执法不会过度限制对创意作品或技术的获取，这一点至关重要，尤其是在教育或创新等开放获取信息至关重要的领域。”

在国际合作方面，苏贝迪提醒道，知识产权盗窃经常跨越国界，“尼泊尔可能需要加强与国际知识产权机构的联系，以解决跨境盗版和假冒产品分销问题”。

苏贝迪表示：“随着尼泊尔逐步实施这些变革，企业和法律专业人士应随时了解情况，并为知识产权执法的潜在变化做好准备。利益相关方可以更好地了解尼泊尔不断变化的知识产权保护形势。”

（编译自 www.asiaiplaw.com）