

知识产权海外风险 预警专刊

2025年5月·总第73期

中国保护知识产权网

目 录

国际组织	5
国际商标协会发布关于洗绿和藏绿对品牌价值影响的报告	5
欧洲专利局与韩国知识产权局在举办高级别会议期间决定加强合作	6
华为在 WiFi 7 标准必要专利数量上领先 爱立信成欧洲唯一的专利持有者	7
美国	8
美国参议院推进知识产权和药品定价等立法	8
美参议院司法委员会将审议针对药品专利和定价的法案	10
美国联邦巡回上诉法院就《美国法典》规定的 ITC 诉讼程序中国内产业要求的经济层面作出最新裁决	11
美国联邦巡回上诉法院就驳回的手套颜色商标申请作出维持决定	14
美国联邦巡回上诉法院就有关机器学习的问题作出裁决	15
美国联邦巡回上诉法院推翻对 Avadel 下达的禁令	16
美国哥伦比亚特区巡回上诉法院认为斯蒂芬·泰勒的“创造力机器”没有资格获得版权	18
美国法院裁定露露乐蒙侵犯耐克的专利权	19
美国佐治亚州联邦法院在 Stimlabs 起诉其员工一案中驳回被告的临时限制令申请	20
美国地方法院法官拒绝驳回《银翼杀手 2049》案中针对马斯克和特斯拉的版权侵权指控	21
康科德音乐集团起诉人工智能初创企业 Anthropic	22
佩珀代因大学以商标侵权为由起诉奈飞	23
伊甸园电影制作有限责任公司向 Lockjaw 公司提起诉讼	24
《2025 年国际知识产权指数》警告欧盟削弱医药知识产权的努力可能导致投资外流	25
前美国专利商标局局长严厉抨击“删除知识产权法”思想	27
美国专利商标局被沙特知识产权局指定为新的 PCT 国际检索单位	28

欧盟	29
UPC 巴黎分院判决韩国激光专利纠纷禁令只覆盖法国	29
欧盟标准必要专利改革可能卷土重来	30
德国慕尼黑法院处理实施者在 FRAND 谈判中提供担保的义务问题	32
英国	33
英国法院拒绝就重磅糖尿病疗法的补充保护证书向格伦马克制药公司发出临时禁令，阿斯利康获准上诉	33
加拿大	38
加拿大知识产权局推出在加拿大挑战官方商标的新工具	38
印度	39
印度发布 2025 年《计算机相关发明审查指南》草案	39
印度市场品牌授权和特许经营的战略考虑因素	42
印度为电子游戏角色提供的保护	45
德里高等法院宣布“TAJ”为驰名商标	47
英国留声机表演有限公司在音乐许可纠纷中遭遇挫折	49
孟买高等法院推翻了有关驳回牛粪涂料注册商标申请的决定	50
OpenAI 在印度首例生成式人工智能版权侵权诉讼中面临数据抓取指控	52
其他	53
日本太阳能电池板制造商寻求驳回晶科能源的美国专利侵权诉讼	53
爱尔兰的商业秘密法得到显著强化 企业需积极落实保护商业秘密的举措	54
巴西的绿色创新：专利保护推动可持续农业发展	56
阿联酋成立第一个音乐集体协会	58
尼日利亚软件应用程序保护所遇到的法律挑战	59

危地马拉成立版权及相关权调解中心.....	63
伊拉克采用第 11 版《尼斯分类表》.....	64
乌干达发布信息与通信技术知识产权指南以推动创新和商业化技术发展.....	66
菲律宾知识产权局设立驰名商标申报的单方程序.....	66
南非《版权修正法案》：数字时代平衡创作者权利与公众获取的立法尝试.....	68

国际组织

国际商标协会发布关于洗绿和藏绿对品牌价值影响的报告

国际商标协会(INTA)发布了其 2024 年主席特别工作组报告《洗绿和藏绿对品牌价值的影响》，该报告研究了误导性的环境声明和对真正的环境、社会和治理 (ESG) 成就的少报如何影响品牌认知度、消费者信任，并最终影响品牌价值。



2025 年 4 月 23 日，国际商标协会 (INTA) 发布了其 2024 年主席特别工作组报告《洗绿和藏绿对品牌价值的影响》(The Effect of Greenwashing and Greenhushing on Brand Value)。该报告研究了误导性的环境声明和对真正的环境、社会和治理 (ESG) 成就的少报如何影响品牌认知度、消费者信任，并最终影响品牌价值。

这份综合报告是通过对品牌营销中 ESG 的不同观点进行广泛研究 (即通过立法、第三方顾问和品牌本身的角度) 得出的，该报告发现有效的品牌传播是建立消费者信任的决定性因素。该研究证实了许多人的怀疑：洗绿 (误导性环境声明) 和藏绿 (对真实的 ESG 倡议宣传不足) 都会对品牌声誉和最低绩效产生负面影响。

该报告的主要发现之一是令人担忧的证据，即许多品牌由于少报了其真实的 ESG 活动而错过了提升品牌价值的重要机会。报告中引用的研究表明，尽管消费者对此类信息的需求不断增长，但超过 82% 的产品缺乏明确的可持续发展信息。该报告还记录了全球市场不断出现的 ESG 法规如何为寻求宣

传其可持续发展工作的品牌带来挑战和机遇。

曾担任 INTA 2024 年主席、来自亚马逊公司的达娜·诺斯科特 (Dana Northcott) 解释道：“虽然地缘政治格局和企业的优先事项不断发生变化，但消费者显然希望企业优先考虑环境、社会和治理原则。我们的研究表明，有效和真实地传达 ESG 倡议不仅有益，而且对品牌价值至关重要。本报告为品牌提供了一个路线图，以掌握法规、利益相关者期望和战略沟通的复杂交叉点。”

这份主席特别工作组报告提供了有效 ESG 宣传的七大最佳实践，包括采用 ESG 战略方法、利用技术和治理系统、与全球标准保持一致、吸引利益相关者、避免洗绿、关注长期价值以及制定避免“藏绿”的有效的宣传策略。

INTA 首席执行官迪埃纳·桑斯·德·阿塞多 (Etienne Sanz de Acedo) 表示：“现在，在 ESG 宣传中不作为的代价大大超过了采取行动的挑战。正如本报告所表明的那样，有效传达其在 ESG 方面真实努力的品牌将在消费者信任、人才招聘和财务业绩方面获得巨大的竞争优势。我们的目标是让全球的 INTA 成员充分认识到 ESG 宣传的重要性，以便为他们的公司和客户带来更大的价值。”

关于 INTA

INTA 是一个由品牌所有人和专业人士组成的全球性协会，致力于支持商标和辅助知识产权，以

促进消费者信任、经济增长和创新发展，并致力于通过品牌建设更美好的社会。其成员包括近 6000 个组织，代表了来自 181 个国家的 33500 多位个人（商标所有人、专业人士和学者），他们受益于该协会的全球商标资源、政策发展、教育和培训以及国际网

络。INTA 成立于 1878 年，总部位于美国纽约，在北京、布鲁塞尔、圣地亚哥、新加坡和华盛顿特区设有办事处，并在安曼、内罗毕和新德里设有代表处。更多信息可访问 INTA 官方网站。

（编译自 www.inta.org）

欧洲专利局与韩国知识产权局在举办高级别会议期间决定加强合作

欧洲专利局 (EPO) 主席安东尼奥·坎普诺斯 (António Campinos) 与韩国知识产权局 (KIPO) 局长金万基 (Kim Wan Ki) 就专利质量、人工智能政策和国际合作等事项展开了战略性的讨论。



欧洲专利局 (EPO) 主席安东尼奥·坎普诺斯 (António Campinos) 在慕尼黑就韩国知识产权局 (KIPO) 局长金万基 (Kim Wan Ki) 的到访表示了欢迎，双方就专利质量、人工智能政策和国际合作等事项展开了战略性的讨论。这是金万基自上任以来首次正式访问 EPO。

4 月 30 日，EPO 主席坎普诺斯在慕尼黑的 EPO 总部为 KIPO 局长举办了欢迎仪式。如上所述，这是金万基首次出访 EPO，同时也是他自 2024 年 6 月上任以来与 EPO 主席的首次会面。此次访问突显了两家机构之间强韧且基于相互信任的合作伙伴关系，以及双方共同的战略优先事项。

共同的未来愿景

坎普诺斯对此次访问表示了欢迎，认为这是双方持续信任彼此与深化合作的标志。他讲道：“EPO

与 KIPO 之间有着强大且富有活力的合作伙伴关系。我们拥有着合作的历史，并会共同致力于改善专利制度以造福用户。”金万基对正在进行的战略对话表示了赞赏，并重申了 KIPO 对于深化不同领域中合作的兴趣。他表示：“我们对取得的进展感到满意，并期待进一步强化与 EPO 的长期合作关系。我们的共同努力无疑将提升在世界五大知识产权局 (IP5) 框架内开展合作的效率和有效性，并最终造福所有用户。”

聚焦质量、人工智能、统一专利和全球合作

本次会议涵盖了广泛的议题，包括有关统一专利的进展、有关 2024 年最新专利指数中的专利申请变化趋势的见解、2025 年质量行动计划的实施以及 EPO 的新人工智能使用政策。针对统一专利，会议强调了其在韩国专利所有者中的日益普及，韩国专利持有者对统一专利的接受率从 2023 年的 9.7% 上升到了 2024 年的 18.9%，双方同意会继续探讨扩大其优势的方法。在 IP5 框架内的合作也备受关注，双方重申了提升效率、增强用户服务和通过联合倡议来确保长期协调的承诺。

韩国：专利和技术领域中的领先者

会议还强调了韩国在全球创新格局中的重要角

色。在 2024 年，韩国申请人在 EPO 提交了大约 1.3 万件专利申请，该数据相比 2023 年增长了 4.2%，较 2019 年增加了 57%。该国较为显著的优势领域包括与电气机械有关的专利申请（相比于 2023 年，

2024 年的数据提升了 15.8%）和电池相关技术（涨幅为 20%）。三星在 2024 年成为了 EPO 的主要申请人，自 2020 年以来首次重回榜首，LG 则位列申请人排行榜中的第三位。（编译自 www.epo.org）

华为在 WiFi 7 标准必要专利数量上领先 爱立信成欧洲唯一的专利持有者



背景：自 2020 年首次采用以来，WiFi 6 标准必要专利（SEP）市场在专利许可方面表现高度活跃。尤其是 4 个月前华为与美国网件(Netgear)以及 2024 年与亚马逊和德国路由器市场领导者 AVM 达成和解之后，华为扮演了特别重要的角色。Sisvel 公司还管理着一个大型 WiFi 6 专利池，许可方包括华为、联发科、三菱电机、Orange 公司、松下、飞利浦、SK 电讯和 Wilus 公司。尽管进展缓慢，但下一代 WiFi 7 的采用已经开始，预计到 2030 年市场规模将达到 242 亿美元。去年 12 月，GreyB 公司发布了一份题为《谁在 WiFi 7 竞赛中领先？》的报告，通过基于关键词、技术概念和相关标准的搜索策略，绘制了 WiFi 7 相关专利的整体版图。

最新进展：GreyB 于 5 月 14 日发布了一份题为《谁拥有 WiFi 7 标准必要专利？》的报告。该报告基于去年 12 月的分析，通过其自身的方法论确定哪些专利对实施 WiFi 7 标准【电气电子工程师学会（IEEE）802.11be】“真正至关重要”，并揭示了这些专利的所有权归属。报告显示，欧洲专利权人远远落后于亚洲和美国，后两者拥有超过 60% 的核心 SEP。中国在整体专利族数量上领先，华为位居榜首。

直接影响：数千项与 WiFi 7 相关的专利已提交

申请，这固然推动了高速创新，但 GreyB 指出，专利池的不足可能会带来更高的风险，包括复杂的许可谈判、过高的专利费率，当然还有激烈的专利诉讼。该公司认为，WiFi 6 时代已提供了“警示案例”。

更广泛影响：GreyB 报告中提到的欧洲公司仅有爱立信，欧洲所有权占比仅为 6.7%，而日本为 7.4%、韩国为 12.8%。这一关键数据还紧随数据服务商 Patently 于 1 月发布的报告——该报告显示，在至少含有一名美国成员的专利族中，欧洲在 5G SEP 版图占比为 17%（美国为 20%，亚洲为 67%）。欧盟在制定其 SEP 政策（目前处于“暂停”状态）时，需充分考虑这些核心统计数据。

Wi-Fi 7 核心 SEP 持有者排名

华为以 648 项 Wi-Fi 7 相关专利族总数位居榜首，韩国 LG 公司以 620 项紧随其后，英特尔（397 项）、高通（323 项）和联发科（213 项）分列第三至第五位。前十名还包括三星、OPPO、恩智浦(NXP) 以及日本的公司佳能和索尼。

中国企业在 Wi-Fi 7 SEP 专利族总数上领先全球。同时，它们在欧洲和日本市场分别拥有 52.17% 和 52.50% 的 Wi-Fi 7 SEP 份额，这将使它们对这些市场产生潜在的巨大影响。美国企业在本土市场占据主导地位（45.37%），并在欧洲市场持有 21.74% 的份额；韩国企业则在本土市场以 45.45% 的份额领先。

不过，在核心 SEP 领域，美国实体以 227 项专

利占据首位，其后依次为中国、韩国、日本和欧洲。

GreyB 的报告再次建议欧盟应加大支持欧洲企业获取 SEP 的力度，包括确保其获得合理专利许可费，以便为下一轮创新提供资金。此前，欧盟拟议的 SEP 法规在主要市场参与者的压力下被撤回，最初“卡壳”的原因是地缘政治环境的变化。

欧盟成员国捷克、法国、德国、意大利、拉脱维亚、斯洛伐克和西班牙等国致函要求重新讨论该法规。目前尚不清楚这些成员国是想起草一份新提案，还是想恢复旧提案。

不过，这一退出是根据早些时候关于减少过度监管的讨论做出的。欧洲的科技行业落后于美国和中国。2023 年仅美国“科技七巨头”的研发支出便相当于欧洲公私部门科技与其他领域研发总支出的 50%，这导致了 4500 亿欧元的科技研发支出差距，并形成每年 20% 的生产力劣势。

主要专利产业

半导体企业持有 44% 的 Wi-Fi 7 核心 SEP，因为这些公司直接参与了为 Wi-Fi 7 设备提供动力的核心芯片的开发。电信公司（26%）和电子硬件企业（23.3%）分列第二、第三，学术机构仅占 1.3%，表明产业界主导了 Wi-Fi 7 标准化进程。

Wi-Fi 7 的 SEP 核心技术

报告还强调了 SEP 在不同技术领域的分布情况，核心 SEP 主要集中在多链路操作（MLO）和极高吞吐量（EHT）技术上。

总体必要结果

在 314 项 Wi-Fi 7 相关专利族中，仅 149 项为核心 SEP（至少包含一项被认为对实施 IEEE 802.11be 标准至关重要的独立权利要求）。GreyB 强调这是理解与 WiFi 7 相关的大部分专利对该标准而言并非至关重要的关键所在。报告还指出，只有 368 项 Wi-Fi 7 专利族向 IEEE 申报，3848 项未申报。这仅占估计总数的 9%，其中仅有 6 家公司进行了申报。

GreyB 还指出，公开申报的专利与未申报的专利之间存在很大差异。

方法论

GreyB 从 IEEE 专利数据库获取已申报的专利数据，而与 IEEE 802.11be 相关的未申报专利族则是通过关键词和专利分类相结合的方式确定的，时间范围为：2016 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日。报告指出，这一时间范围与 IEEE 802.11be 标准的形成和起草工作相吻合，可确保纳入涵盖 WiFi 7 关键创新的专利。（编译自 ipfray.com）

美国

美国参议院推进知识产权和药品定价等立法

美国参议院一个小组已推进三套两党共同支持的法案，旨在改革知识产权格局并降低处方药成本。



美国参议院一个小组已推进三套两党共同支持的法案，据称旨在改革知识产权格局并降低处方药成本。这些法案旨在共同解决“产品跳跃”（product hopping）和“专利丛林”（patent thickets）问题。法案还试图通过成立专门任务小组，提高专利审查员、美国食品药品监督管理局（FDA）官员以及药品物流的效率。然而，尽管这些法案目标良好，但实际上可能为试图获得和保护其宝贵知识产权的创新者带来新的挑战。

第一套法案可能会给寻求推出后续产品和实施现有知识产权的药品制造商带来风险，因为这些法案针对的是据称会拖延仿制药和生物仿制药进入市场的所谓反竞争策略。例如，《药物竞争促进法案》（Drug Competition Enhancement Act, S.1040 号法案）旨在通过禁止制造商在推出后续版本时将原研药撤出市场，以及禁止以可能不利于仿制药的方式营销新版本，从而阻止“产品跳跃”。该法案授予美国联邦贸易委员会（FTC）执行这些限制的权力。类似地，《患者负担得起处方药法案》（Affordable Prescriptions for Patients Act, S.1041 号法案）也针对“专利丛林”，规定了品牌生物制剂制造商可对生物仿制药竞争者主张的专利数量上限。虽然该法案允许在制造商证明“正当理由”的情况下增加主张的专利数量，但仍可能会限制品牌生物制剂制造商通过合法专利组合保护知识产权的能力，从而给他们造成负担。

第二套法案可能为试图避免与仿制药公司进行昂贵诉讼，或向 FDA 提交公民请愿书表达对仿制药合法安全担忧的制药公司制造障碍。例如，《停止拖延法案》（Stop STALLING Act, S.1095 号法案）允许 FTC 对向 FDA 提交公民请愿书的公司进行处罚——前提是 FTC 认定提交行为仅仅为了延迟仿制药批准（在第 11 个小时提交请愿书，且没有实质性证据支持任何有关安全问题的主张）。《廉价仿制药与生物仿制药的获取保障法案》（Preserve Access to Affordable Generics and Biosimilars Act, S.1096 号法案）试图通过在此类案件中建立假定的反竞争行为，禁止所谓的“付费延迟”协议（即品牌药制造商通过补偿仿制药或生物类似药竞争者来延迟产品上市）。不过与既往法院判决一致，该法案承认当这些协议作为诉讼和解或其他促进竞争的安排的一部分时，则可能具有合法性。

最后两项法案——即《2025 年机构间专利协调与改进法案》（Interagency Patent Coordination and Improvement Act, S.1097 号法案）和《2025 年民众处方药定价法案》（Prescription Pricing for the People Act of 2025, S.527 号法案）——旨在提高制药行业的效率和透明度。S.1097 号法案要求美国专利商标局与 FDA 成立协作任务小组，以加强药品标签更新和审批历史等与药品专利相关信息交流。同时，S.527 号法案指示 FTC 调查药品供应链中药品福利经理人等中介机构的作用，并向国会提供适当政策建议。

这些拟议法案反映了两党为解决知识产权领域长期存在问题的而做出的广泛努力。然而这些预期法律的颁布，可能会给创新者和品牌药制造商带来挑战。制药公司在开发和确保强大的知识产权组合时，需要保持信息畅通并考虑这些拟议的变更。

（编译自 www.jdsupra.com）

美参议院司法委员会将审议针对药品专利和定价的法案

美国参议院司法委员会全体成员召开了行政业务会议，审议了几项拟议的立法提案，这些提案主要旨在规范制药行业专利相关活动。



2025年4月3日上午，美国参议院司法委员会全体成员召开了行政业务会议，审议了几项拟议的立法提案，这些提案主要旨在规范制药行业专利相关活动。尽管其中一项拟议的法案将呼吁研究中介机构在药品供应链中的作用，但其余草案旨在解决与药品专利相关的已知问题，其中许多问题已被美国政府来源的数据报告所驳斥，从而变得更具威胁性。

其中几项法案受到自由市场政策研究机构美国原则中心（CAP）的质疑，该中心公开敦促正在审议这些法案的参议员拒绝接受那些因药品市场数据有误而提出的法案。CAP政策研究员帕特里克·基尔布赖德（Patrick Kilbride）在一份声明中表示：“受到‘常青化’和‘产品跳跃（product hopping）’滥用指控的影响，国会议员被多年的伪造数据所误导，而这些数据已被美国专利商标局（USPTO）的专家彻底揭穿。”

被审议的法案包括：

第 S.527 号法案——《2025 年民众处方药定价法案》

2月11日，参议院司法委员会主席、参议员查

克·格拉斯利（Chuck Grassley）与由 10 位原始共同提案人组成的两党联盟提出了《民众处方药定价法案》，该法案将指示联邦贸易委员会（FTC）完成对药房福利管理人（PBM）的各种商业行为的研究，这些管理人负责管理医疗保险公司和主要雇主等大型付款人的处方药福利。研究报告将被提交给众议院和参议院司法委员会。参议院司法委员会于 2023 年 2 月通过了《民众处方药定价法案》的早期版本，不过该法案目前并未取得进一步进展。

根据该法案，FTC 的报告至少将解决 PBM 是否向付款人收取高于药房报销率的价格，PBM 是否将患者引导到任何药房以获得竞争优势，以及 PBM 是否利用处方集设计来操纵药品市场份额。该报告还将涵盖对医疗保健供应链中竞争的观察、与 PBM 合作的好处和风险、阻止 FTC 在药品供应链中执行反垄断和消费者保护法的法律或监管障碍，以及导致处方药成本增加的类似障碍。此外，该报告还将提供 FTC 在 2017 年 11 月“了解处方药市场竞争”圆桌会议上的结论，以及该机构打算根据这些结论采取的具体行动，还有提高透明度、防止反竞争行为和确保消费者从制药行业合并中获益的政策建议。

最后，该法案将授权编写一份单独的报告，详细说明唯一来源药品制造商反竞争行为投诉的数量和性质、FTC 对此类制造商采取执法行动的能力以及加强执法行动的政策建议。

第 S.1040 号法案——《修订〈FTC〉法》以禁止产品跳跃的法案》

尽管参议员约翰·科宁（John Cornyn）、理查

德·布卢门撒尔 (Richard Blumenthal)、迪克·德宾 (Dick Durbin) 和格拉斯利于 3 月 13 日提出了第 S.1040 号法案, 但截至本文撰写时, 美国国会官网 Congress.gov 尚未收到该法案的任何文本。产品跳跃据称是制药行业广泛存在的一种商业行为, 公司通过获得美国食品和药品管理局 (FDA) 获得药品的轻微改良配方的市场批准, 从而将药品的独占期延长至专利独占期之后。2019 年, 科宁和布卢门撒尔共同提出了《患者负担得起的处方药 (APP) 法案》, 该法案将在《美国法典》第 15 条中将产品跳跃确立为反竞争行为。第 S.1040 号法案可能包含《APP 法案》的许多相同条款, 包括 FTC 反驳制药公司提供的消费者利益证据的能力。

第 S.1041 号法案——《修订〈美国法典〉第 35 条以解决生物制剂专利侵权问题的法案》

第 S.1041 号法案与第 S.1040 号法案是在同一日期由同一批参议员提出的, 截至本文撰写时, Congress.gov 尚未收到该法案的文本。先前针对生物制剂专利的法案曾试图鼓励终端免责声明, 并对涉及现有技术药物的轻微改良或新给药形式的生物专利进行显而易见性推定。

第 S.1097 号法案——《机构间专利协调和改进法案》

与第 S.1041 号法案与第 S.1040 号法案一样, 由参议员德宾与共同提案人格拉斯利、汤姆·提利斯 (Thom Tillis)、克利斯·库恩斯 (Chris Coons) 和彼得·韦尔奇 (Peter Welch) 提出的第 S.1097 号法案的文本尚未在 Congress.gov 上公布。该法案将成

立一个特别工作组, 以改善 FDA 和 USPTO 之间在药品专利方面的沟通。

第 S.1095 号法案——《防止重大且浪费时间的滥用行为限制新仿制药合法创新法案》

4 月 3 日, 参议员艾米·克洛布查 (Amy Klobuchar) 与共同提案人泰德·克鲁兹 (Ted Cruz)、科里·布克 (Cory Booker)、格拉斯利、德宾、布卢门撒尔和韦尔奇共同提出了第 S.1095 号法案, 该法案将授权 FTC 对向 FDA 提交虚假公民申请以拖延仿制药和生物仿制药审批的制药公司采取执法行动。

第 S.1096 号法案——《保障负担得起的仿制药和生物类似药可及性法案》

4 月 3 日, 参议员克洛布查与由 8 个原始共同提案人组成的两党联盟提出了《保障负担得起的仿制药和生物类似药可及性法案》, 该法案将禁止延迟仿制药、生物仿制药和可互换生物制剂市场准入的“延迟付费”交易。该法案的早期版本将授权 FTC 对解决与药品或生物制剂销售有关的专利侵权主张的任何一方启动执法程序。

创新促进委员会 (C4IP) 近日发表了一封信, 对其中 4 项法案 (S.1040、S.1041、S.1097 和 S.1096) 表示“严重关切”。信中写道“尽管这些提案的初衷是好的, 但每一项都有可能削弱美国专利制度的可预测性、可靠性和有效性”, 并补充了一点, 即第 S.1040 号和 S.1041 号法案“依赖于关于专利如何运作的被广泛揭穿的错误观念”。

(编译自 www.ipwatchdog.com)

美国联邦巡回上诉法院就《美国法典》规定的 ITC 诉讼程序中国内产业要求的经济层面作出最新裁决



引言

美国国际贸易委员会（ITC）是一个联邦机构，其职责包括调查并在适当情况下禁止因各种不公平贸易行为导致的商品进口。该委员会由两党 6 人组成，负责在行政法官的调查听证会后对拟采取的行动作出最终决定。

该委员会可调查的不公平行为之一是向美国进口侵犯美国专利的物品。

近期联邦巡回上诉法院的裁决可能使美国专利权人更容易从 ITC 获得命令，禁止将侵犯美国专利权的物品或通过受美国专利保护的方法制造的物品进口到美国。

《美国法典》第 19 编第 1337 条（除其他内容外）授予 ITC 如下权力：若美国存在与受专利保护物品相关的产业或该产业正在建立中，ITC 有权禁止进口任何侵犯有效且可执行的美国专利权的物品，或禁止进口通过有效且可执行的美国专利主张涵盖的方法制造、生产、加工或开采的物品。

《美国法典》第 19 编第 1337 (a) (3) (A) — (C) 条规定：“美国本国产业”若存在以下任一情形，即被视为存在——

在美国境内对受专利保护的物品相关领域存在厂房和设备方面的重大投资；

在美国境内对受专利保护的物品相关领域存在劳动力或资本的重大投入；

或在美国境内对专利实施（包括工程、研究开发等方面）存在实质性投资。

上述条件仅需满足其中一项即可。

ITC 将“产业要求”视为包含“技术层面”和“经济层面”两部分：

“技术层面”要求“投诉方证明其国内产业产品受涉案专利保护”；

“经济层面”则需要符合《美国法典》第 19 编 1337 条 (a) (3) (A) — (C) 条的要求。

近期提及的裁决主要聚焦于国内产业要求中“经济层面”的具体适用标准上。

近期判例

在 Roku Inc 诉 ITC 案中，Roku 公司对 ITC 关于投诉方已满足国内产业要求中“经济层面”的决定提出上诉。涉案专利涉及一种使用不同通信协议的设备实现兼容性的装置。Roku 公司进口的电视产品被认定构成侵权。该公司主张专利权人未对相关电视产品进行投资，因此未满足损害要件中的“经济层面”要求。联邦巡回上诉法院指出，《美国法典》第 19 编第 1337 (a) (3) (C) 条不要求对整个产品本身进行投入，而是要求在知识产权开发方面作出足够实质性的投资。【参见 *InterDigital Communications, LLC 诉 ITC 案*, 707 F.3d 1295, 1303-04 (联邦巡回上诉法院, 2013 年)】。换言之，若涉案专利仅涉及产品的一个子集，投诉人可以根据与该子集产品相关的支出来满足国内产业要求的经济层面条件。本案投诉方已满足该要求，故 ITC 的决定获得了维持。

在 Zircon Corp. 诉 ITC 案，联邦巡回上诉法院审查了以下问题：是否可通过证明对一组产品的累积支出（并非所有产品都在所主张的专利范围内）来满足《美国法典》第 19 编第 1337 (a) (3) (C) 条的“实质性投资”要求，或者是否需要将这些支出分配给所主张的专利。法院认定：根据第 337 (a) (3)

(C) 条基于研发活动主张国内产业要求时，投诉方必须证明这些活动“与所主张专利所覆盖的产品相

关”。

法院进一步指出：若所有国内产业产品均实施了全部被诉专利，则根据第 337 条的措辞及判例，投诉人可以满足基于整个产品组的所有被诉专利的经济要求；但若投诉人的产品或产品组各自实施不同专利，则需为每组不同产品分别确立独立的国内产业【参见特定音频数模转换器及包含该产品的商品案，调查号 337-TA-499，初步裁决，2004 WL 3121325，第 61 页（2004 年 11 月 15 日）】。

由于投诉人未能对其支出进行适当细分，法院维持了 ITC 关于“未证明违反《美国法典》第 19 编第 1337 条”的裁决。

在武汉禾元生物科技股份有限公司（Wuhan Healthgen Biotechnology Corp）诉 ITC 案中，联邦巡回上诉法院审查了“专利权人 Ventria 公司投资的规模是否作为判定是否满足经济层面要求的相关因素”这一问题。法院注意到立法历史表明，国会曾指出“不应仅因小型企业的财务投入可能少于大型公司而剥夺其寻求救济的权利”。法院得出结论：“在此案中，本院认可将国内投资与总资本（即国内与海外投资之和）进行比较，作为评估投资重要性的有效定量分析……本院亦承认国内运营产生的附加价值可作为评估中的定量因素……小型细分市场仍然可以有足够大的影响力，足以满足国内产业的要求。对国内产业的认定不能依赖于特定金额门槛或僵化公式；相反，分析需对所有相关因素进行整体性审查，这与具体情况密切相关……尽管 Ventria 公司对 Optibumin（被进口产品侵权的专利所覆盖的产品之一）的投资金额较小，但委员会发现所有投资均为国内投入、所有市场活动均在美国境内进行，且投资与收入的比率很高。基于这些情形，存在充分证据支持委员会关于‘国内产业要求已满足’的认定。”

在 Lashify Inc. 诉 ITC 案中，联邦巡回上诉法院

推翻了 ITC 关于投诉方未满足国内产业损害要求中经济要件的裁决。Lashify 公司拥有一项睫毛嫁接产品（“睫毛融合”）的专利，该产品由沿基座排列的人工毛发簇组成，可以贴在使用者的天然睫毛下。该公司将这些睫毛产品委托海外生产。在一项多数委员支持的决定中，ITC 认为这不符合经济层面的要求。在得出该结论时，多数委员援引的理由是“已有明确判例表明，仅凭销售和营销活动无法满足国内产业要求”。对于仓储、质量控制和分销相关支出（无论规模大小），多数委员亦得出相同结论，认为此类支出类似于单纯进口商所承担的费用。

联邦巡回上诉法院认定该决定不正确。其首先指出，美国最高法院在 *Loper Bright Enterprises v. Raimondo* 案中废除了“雪佛龙原则（Chevron Doctrine）”，法院不再需要遵从某个机构对法规的解释，因此可以对相关法规条款的含义做出独立判断。法院进一步阐明：法条文本是分析的起点，通常决定结论……。该条款明确规定，若在美国境内对“受专利保护的物品相关领域存在劳动力或资本的重大投入，即视为存在国内产业”（《美国法典》第 19 编第 1337 (a) (3) (B) 条）。该条文明确将“劳动力或资本的重大投入”（若与专利产品相关，本案对此无争议）作为满足国内产业要求经济层面的充分条件。条款涵盖对“劳动力”和“资本”的重大使用，且未对使用场景（即其在企业运营中服务的功能）施加任何限制。具体而言，条文未排除销售、营销、仓储、质量控制或分销环节中的劳动力或资本投入，也未暗示此类用途必须与其他功能（如制造）的重大投入共存。ITC 多数委员的裁决为条款 (B) 项附加了本不存在的限制。

第 1337 (a) (3) (B) 条允许投诉方通过证明“持有足够大量的累积库存商品”或“投入显著人力活动以生产商品或提供经济所需服务”来满足国内产业要求的经济层面。该条款既不要求“累积的库存商

品”必须在国内制造，也未将销售、营销、仓储、质量控制或分销环节的人力活动排除在“劳动力”定义之外——这些活动本就是提供商品或服务的常见组成部分。“仓储”涉及持有“累积的库存商品”，而将相关人力成本（包括销售、营销、质量控制和分销环节）排除在“提供经济所需服务的人力活动”之外显然缺乏依据……向客户推广和销售产品的努力自然属于“提供经济所需服务”的范畴：此类努力扩大了市场对商品或服务可用性及使用方式的认知。

法院指出，ITC 多数委员曾试图通过援引相关条款的立法历史为其解释提供正当性。但立法历史无法改变法条本身的明文规定，且即使可能改变，多数委员对该历史的解读亦存在谬误。

结论

上述裁决消除了关于 ITC 何时可发布排除令以禁止专利侵权产品进口的若干疑虑。在 Lashify 案中，法院更颠覆了关于如何满足国内产业要求经济层面的传统认知。（编译自 www.jdsupra.com）

美国联邦巡回上诉法院就驳回的手套颜色商标申请作出维持决定

美国联邦巡回上诉法院认定，判断文字商标是否通用的检验标准同样适用于颜色商标。

2025 年 4 月 29 日，在 *In re PT Medisafe Technologies*（简称 Medisafe）案（案号：2023-1573，联邦巡回上诉法院）中，联邦巡回上诉法院认为，评估颜色商标是否通用的适当检验标准应采用两步审查法：（1）确定所涉商品或服务的类别；以及（2）申请注册的颜色是否主要被相关公众理解为该类别商品或服务的商业外观的类型。

本案争议焦点为 Medisafe 公司提交的用于医用检查手套的深绿色（潘通色号 3285 c）颜色商标的美国商标申请，其提交的商标图样及使用样本如下所示：



审查员以“通用性”为由驳回注册申请，商标审判和上诉委员会维持了这一决定。该委员会认为，第三方网站截图显示的“相同或近似深绿色被非关联销售商使用”，可以证明通用性，而对客户声明材

料赋予较低证明力，并对一项存在缺陷的（仅针对 Medisafe 公司三家授权经销商开展的）调查未予采信。

该案件被上诉至美国联邦巡回上诉法院时，核心争议在于该委员会是否采用了正确的法律标准来判断颜色商标的通用性。Medisafe 公司主张相关法规中“术语（term）”一词的使用意味着判断颜色通用性应采用不同检验标准。联邦巡回上诉法院驳回了这一主张，指出此种解释将赋予颜色商标更高保护等级，违背《兰哈姆法》立法宗旨。

适用“密尔沃基检验标准（Milwaukee test）”后，联邦巡回上诉法院认为大量证据支持委员会的裁定，即“氯丁二烯医用检查手套”的绿色是通用名称。

这一裁决明确了在评估颜色商标是否通用时适用的检验标准，并强调消费者认知——尤其是相关公众是否将拟议商标视为来源标识——构成分析的核心要素。因此，在商标申请中审慎选择并提交具有说服力的证据材料将对案件结果产生重大影响。

（编译自 www.jdsupra.com）

美国联邦巡回上诉法院就有关机器学习的问题作出裁决

“如果专利只要求保护将通用的机器学习应用于新的数据环境，而没有披露对要应用的机器学习模型的改进成效，那么其根据第 101 条是没有资格申请专利的。”



2025 年 4 月 18 日，美国联邦巡回上诉法院作出了一项先例裁决，该裁决涉及以下问题，即只是将成熟的机器学习方法应用于新的数据环境的权利要求书是否具有专利资格。

原告 Receptive 分析公司（Receptive Analytics Inc.）是第 10911811、10958957、11386367 和 11537960 号美国专利的所有人。涉案专利所要保护的是“使用机器学习为电视广播和现场活动生成网络地图和时间表”。

Receptive 以侵权为由向被告福克斯公司（Fox Corp）、福克斯广播公司（Fox Broadcasting Company）和福克斯体育制作公司（Fox Sports Productions）发起了诉讼。地区法院先是驳回了这一请求，并得出结论：这些专利是《美国法典》第 35 编第 101 条所规定的“不适格客体”。联邦巡回上诉法院也认可了上述裁决。

第 11386367 号专利的示例性权利要求 1 如下所述。

一种动态生成事件时间表的计算机实施方法，所述方法包括：

接收针对一系列现场事件的一个或多个活动参数，其中所述一个或多个活动参数包括场地可用性、场地位置、拟议的门票价格、表演者费用、场地费用、一个或多个表演者的预定表演或它们的任意组

合中的至少一个；

接收与所述一系列现场活动相关联的一个或多个事件目标特征，其中，一个或多个活动目标特征包括出席率、活动利润、活动收入、活动费用或其任意组合中的至少一个；

向机器学习模型提供所述一个或多个活动参数和所述一个或多个活动目标特征，其中所述机器学习模型是神经网络机器学习模型和支持向量机器学习模型中的至少一种；

使用对应于一个或多个先前系列直播事件的历史数据迭代地训练机器学习模型以识别不同活动参数与所述一个或多个活动目标特征之间的关系，其中这种迭代训练提高了所述机器学习模型的准确性；

从用户处接收针对将来在多个地理区域中举行的一系列实时活动所述一个或多个用户特定的活动参数；

从所述用户处接收代表着与所述未来一系列实时活动关联的一个或多个优先活动目标特征的一个或多个用户特定的事件权重；

为所述经过训练的机器学习模型提供所述一个或多个用户特定的活动参数以及所述一个或多个用户特定的事件权重；

通过所述经过训练的机器学习模型为所述未来一系列实时活动生成时间表，该时间表相对于所述一个或多个优先活动目标功能进行了优化；

检测对所述一个或多个用户特定的活动参数的实时更改；

为所述经过训练的机器学习模型提供所述实时更改，以提高所述经过训练的机器学习模型的所述

准确性；以及

通过训练有素的机器学习模型，更新未来一系列实时活动的日程表，以便根据对所述一个或多个用户特定的活动参数的实时更改，保持日程表相对于一个或多个优先活动目标特征的最优化。

值得注意的是，第 11386367 号专利的说明书指出：“一般来说，可以使用任何适合的机器学习技术，例如：梯度提升随机森林、回归、神经网络、决策树、支持向量机、贝叶斯网络、其他类型的技术。”Recentive 分析公司将其专利描述为“将机器学习模型应用于不复杂但同样利基的现有技术领域，即为广播现场活动和现场活动时间表生成网络地图”。

在讨论过程中，法院指出：“我们早就认识到，抽象概念不会因为将发明局限于特定的使用领域或技术环境而变得不抽象”。

Recentive 分析公司提出的最有力论点是，其专利中的创新概念是“使用机器学习根据实时数据动

态生成优化的地图和时间表，并根据不断变化的条件进行更新”。这些功能反映在第 11386367 号专利的上述权利要求书中。这些权利要求确实包括为机器学习模型定制输入参数以实现专业输出的功能，并且还会基于检测变化来为模型提供实时更新。

然而，法院的分析认为：“在机器学习训练专利中要求机器学习模型需经过‘迭代训练’或动态调整并不代表着技术进步。”Recentive 分析公司自己对机器学习本质的表述也是不成立的，即使用选定训练材料的迭代训练和基于实时变化的动态调整与机器学习的本质是无关的。

法院总结道：“机器学习是一个新兴且日益变得更加重要的领域，这可能会带来一些符合专利保护资格的技术改进。今天，我们只认为，如果专利只要求保护将通用的机器学习应用于新的数据环境，而没有披露对要应用的机器学习模型的改进成效，那么其根据第 101 条是没有资格申请专利的。”

（编译自 www.mondaq.com）

美国联邦巡回上诉法院推翻对 Avadel 下达的禁令



在 2025 年 5 月 6 日颁布的一项具有先例效力的裁决中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）部分撤销并部分废除了特拉华州地方法院颁布的禁令。该禁令原本阻止 Avadel CNS 制药公司就其每晚服用一次的嗜睡症药物 Lumryz 开展临床研究并寻求扩大适应症的监管批准。CAFC 裁定，该禁令非法涵盖了受《药品价格竞争与专利期补偿法案》

（Hatch-Waxman Act）“安全港”条款（《美国法典》第 35 编第 271（e）（1）条）保护的行，该条款将上市前研究和监管活动排除在专利侵权责任之外。

关于 Lumryz 与特发性嗜睡症（IH）的争夺

这场争议源于 Jazz 制药公司通过美国第 11,147,782 号（‘782 号）专利对 Avadel CNS 公司每晚一次的羟丁酸钠制剂 Lumryz 提出的主张。Jazz 制药公司销售的竞争性羟丁酸产品 Xyrem 和 Xywav 已获批治疗嗜睡症，其中 Xywav 还获批用于 IH。值得注意的是，‘782 号专利未被列入美国食品药品监督管理局（FDA）橙皮书中，也没有在 Jazz 公司的商业产品中使用。

在 Avadel CNS 公司于 2020 年提交了 Lumryz 用于嗜睡症的 505 (b) (2) 新药申请 (NDA) 后, Jazz 根据《美国法典》第 271 (e) (2) 条提起诉讼, 指控该 NDA 构成人为侵权行为。当 FDA 于 2023 年批准 Lumryz 后, Avadel CNS 公司推出该药物, 并随后启动了针对尚未获批适应症 IH 的临床试验 (REVITALYZ 试验)。

Jazz 随后修改诉状, 根据第 271 (a) - (c) 条以商业活动为由提出侵权指控, 并要求永久禁止 Avadel CNS 公司的进一步研发和商业化行为, 其中包含涉及 IH 的研究。

地方法院颁布广泛禁令

特拉华州地方法院于 2024 年颁布部分禁令, 禁止 Avadel CNS 公司实施以下行为:

提供开放标签扩展 (OLEs), 允许临床试验参与者在核心临床试验结束后继续接受研究药物;

开展新的临床试验或研究;

寻求 FDA 批准超出已获适应症范围的新适应症。

尽管 Jazz 公司辩称此类禁令救济对于防止未来侵权是必要的, 但 Avadel CNS 公司反驳称这些活动完全属于法定安全港条款的保护范围——该条款豁免了与获取 FDA 批准“合理相关”的研究和监管申报行为。

联邦巡回上诉法院部分撤销、部分推翻原判

联邦巡回上诉法院支持 Avadel CNS 公司的观点, 认为地区法院的禁令非法阻止了受保护的审批前活动。援引《美国法典》第 35 编第 271 (e) (1) 条及最高法院先例, 合议庭认定开展临床试验和为数据收集提供 OLE 属于非侵权行为, 因此不能依据第 271 (e) (3) 条颁发禁令。

“此类活动在法定意义上不构成侵权,” 法院强调, “因此禁止 Avadel CNS 公司开展新临床试验的禁令在法律上显得过于宽泛。”合议庭特别指出, 当

第 271 (e) (1) 条作为禁令救济的法律限制而非侵权责任抗辩适用时, 被告无需将其作为积极抗辩提出, 也无需提供事实记录。

此外, 合议庭驳回了 Jazz 公司关于 Avadel CNS 公司放弃安全港抗辩的主张, 解释说第 271 (e) (3) 条禁止禁令救济的规定适用于受第 271 (e) (1) 条保护的行为, 这与是否在地区法院提起诉讼无关。合议庭同时撤销了禁令中关于禁止提供 OLE 的内容, 指出该行为甚至未被指控侵权, 因此不能通过预防性禁令予以限制。

关于未提交段落 4 认证的 FDA 申请的未决问题

在 FDA 申请问题上, 法院撤销原判并发回重审。虽然承认提交 505 (b) (2) NDA 可能构成第 271 (e) (2) 条下的人为侵权, 但该条款仅在所涉专利符合法定要件时适用 (通常为列入《橙皮书》的专利)。Jazz 的 '782 号专利未被列入, 且 Avadel 的申请未包含段落 4 认证。

合议庭指出了一个重大的悬而未决的法律问题: 当针对非《橙皮书》专利提交 505 (b) (2) 申请且未附带认证时, 第 271 (e) (2) 条是否仍可适用。“该条款文义本身并不必然包含此种解释。”法院指出, 建议此问题应在发回重审时解决。

错误的 eBay 要素分析削弱禁令基础

法院同时批评地区法院在适用 eBay 案禁令救济要素时存在错误。Jazz 公司未能证明所受损害与被禁行为间存在因果联系。由于 Lumryz 未获批用于 IH 且未以此适应症上市销售, 相关损害是“推测性的”, 不足以支持禁令颁发。

只有禁止 Lumryz 用于 IH 的商业化的禁令部分被允许成立, 该部分用途与被认定侵权的专利权利要求直接相关。

战略启示: 关于第 271 (e) 条适用范围的新判例

对 Avadel CNS 公司而言, 该裁决扫清了恢复临

床试验及继续寻求扩大 Lumryz 适应症的法律障碍。
对 Jazz 公司等创新药企而言，本案凸显了专利禁令

在监管背景下的效力边界。

（编译自 ipwatchdog.com）

美国哥伦比亚特区巡回上诉法院认为斯蒂芬·泰勒的“创造力机器”没有资格获得版权

美国哥伦比亚特区巡回上诉法院称，尽管涉及雇佣工作的条款允许将非人类“视为作品的作者”，但他们实际上并不是作品的作者。雇佣工作条款中的“视为”一词在这里起到了关键作用。



近期，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院维持了哥伦比亚特区地方法院的裁决结果，并驳回了斯蒂芬·泰勒（Stephen Thaler）为由生成式人工智能“创造力机器（Creativity Machine）”创作出的艺术作品《通向天堂之近路（A Recent Entrance to Paradise）》而提出的版权申请。本文将重点介绍有关人类作者身份的要求，以及美国版权法下的雇佣工作条款。

有关人类作者的要求

美国版权局、地区法院和上诉法院都认为，美国版权法下的“作者”只能是人。由版权局出版的版权局实践纲要中已经对这项“人类作者要求”作出了规定。

版权局只会为由人类创作的作品进行登记。反之，如果确定作品不是由人类创作的话，那么该局会拒绝登记作品。更具体地说，它将拒绝登记“通过机器或纯粹机械过程制作出的作品，这些机器或

纯粹的机械过程是随机或者自动运行的，无需任何人类作者的创造性输入或干预”。

泰勒在各个层面上都坚持认为“目前提交的作品是缺少传统意义上的人类作者身份的，这是由人工智能自主生成的”，而且在各个层级制定决策时都没有出现过《通向天堂之近路》这件作品的作者。

上诉法院强调，虽然版权法没有就“作者”一词给出定义，但其只能指代人类的方式使用该术语。例如，某些条款涉及作者的国籍/住所、他们的子女/继承人、他们的遗孀/在世配偶、他们的寿命、他们的意图等。相比之下，当版权法谈到“机器”或者“计算机程序”时，它们只是可以由人类使用、维护、维修或修理的工具。

此外，上诉法院还提到了国家版权作品新技术使用委员会（CONTU）的报告。该报告在 1974 年给出了下列结论，即计算机与照相机或打字机一样，是一种惰性仪器，只有在人类直接或间接激活时才能运行。因此，1976 年的版权法明确指出，有关“作者”的解释是需要有人类作者身份的。

上诉法院驳回了泰勒提出的所谓字典上的定义（即“作者”指的是“产生或创造某物的人”），因为法定的解释原则是相同的词语在整个法案中必须具有相同的含义。法院认为，在讨论例如作者的子女或住所的条款中，“作者”一词不可能被“机器”

取代。

雇佣工作

上述决策制定流程似乎表明泰勒并不是这件作品的所有人，因为这是一件雇佣作品（即泰勒“雇佣”了创造力机器来创作该作品）。然而，版权局认为泰勒和创造力机器之间没有签订任何合同，因此并不存在着雇佣关系。

此外，地区法院还补充道，即使他是雇主，这

件作品也没有资格获得版权，因为它不具备人类作者。因此，这里并没有任何版权可以转让给泰勒。上诉法院同意了这一观点。

上诉法院进一步强调道，尽管涉及雇佣工作的条款允许将非人类“视为作品的作者”，但他们实际上并不是作品的作者。雇佣工作条款中的“视为”一词在这里起到了关键作用。

（编译自 www.mondaq.com）

美国法院裁定露露乐蒙侵犯耐克的专利权



疫情结束之后，世界各地的人们逐渐迷恋上了健身。在感觉被困室内多年之后，人们开始涌向健身房进行力量训练，前往各个工作室完成普拉提的训练，热衷于在乡间小道上慢跑，或者来到球场打球。随着体育活动的激增，运动服装行业中的各家公司也正在竞相生产出实用、舒适且美观的尖端设计产品。在过去的几十年里，耐克、阿迪达斯和彪马等品牌主导了市场。然而，近年来，社交媒体的流行使一些小品牌在该行业中获得了巨大的吸引力。

露露乐蒙（Lululemon）是一家来自加拿大的运动服装零售商，同时也是年轻一代粉丝的最爱。该品牌最初专注于销售女性瑜伽服，后来更是将业务成功扩展到了更广泛的运动服装、配饰和鞋子。露露乐蒙发布的四款新鞋，即 Chargefeel Mid、Chargefeel Low、Blissfeel 和 Strongfeel，引起了知名品牌耐克的注意，后者认为露露乐蒙设计出的产品与自家的专利产品有些太相近了。

2023 年 1 月 30 日，耐克在纽约南区起诉露露乐蒙侵犯了其三项发明专利，这些美国专利的编号分别是 8266749、9375046 和 9730484。耐克声称，露露乐蒙四款新鞋的设计侵犯了其所主张的专利权利要求，这些专利涉及一种制造带有旨在改善灵活性、透气性和重量元素的编织鞋的方法。

耐克进一步表示，露露乐蒙的产品及其开展的一系列活动给耐克带来了经济损失以及无法弥补的伤害。耐克要求法院发出永久禁令，并希望能够获得 5% 的露露乐蒙新鞋销售收入以作为一种补偿性的赔偿。

2024 年 3 月 10 日，陪审团认定露露乐蒙的设计侵犯了耐克的 8266749 号专利，其中的权利要求 1 内容如下：

一种制造鞋类制品的方法，所述方法包括：

同时编织具有周边纺织结构的纺织元素，所述针织的纺织元素具有至少一种不同于在所述周边的针织纺织结构中的针织纹理；

从所述周边的针织纺织结构中去除所述针织的纺织元素；

将所述针织的纺织元素融入到鞋类制品中。

陪审团表示耐克可以按照每件产品 1.2 美元的合理费率来提出索赔要求，总计大约 35.5 万美元，

并且应从提出诉讼之日起计算。陪审团不认为露露乐蒙侵犯了 9375046 号专利。

虽然耐克在运动服市场上暂时战胜了冉冉升起的新星露露乐蒙，但在民事法庭上，该公司需要继续保持优势的斗争还没有结束。露露乐蒙的发言人表示，该公司对部分不侵权的裁决结果“非常满意”，称法院判给的损害赔偿只是“名义上的”，并表示打算会对认定其侵犯一件专利的裁决提出上诉。

耐克与露露乐蒙的斗争也在另一个领域中进行

着，即专利审判和上诉委员会。2024 年，露露乐蒙提交了一份申请书，要求对耐克所主张的三项专利进行多方复审。2025 年 3 月 21 日，行政法官合议庭发布了针对耐克专利的第一项裁决，一致裁定 9730484 号专利的所有 19 项权利要求均是无效的。根据《美国法典》第 35 编第 103 条的规定，这在三份现有技术参考文件的启示下是显而易见的。专利审判和上诉委员会仍在审查其余两项专利的有效性。（编译自 www.mondaq.com）

美国佐治亚州联邦法院在 Stimlabs 起诉其员工一案中驳回被告的临时限制令申请



2025 年 3 月 27 日，在 Stimlabs 有限责任公司起诉该公司前高管人员莎拉·格里菲斯（Sarah Griffiths）的案件中，美国佐治亚州北区地方法院驳回了由格里菲斯提出的临时限制令（TRO）申请，并认为被告根据《保护商业秘密法》（DTSA）以及《佐治亚州商业秘密法》（GTSA）需要面临涉嫌盗窃 Stimlabs 商业秘密的指控。

背景介绍

据悉，作为这家再生医学公司的前首席科学官，格里菲斯在首席执行官向其告知公司有意就她的离职进行谈判后，擅自下载了数千份包含机密信息和商业秘密的文件。据称，这些文件包含有关未来潜在产品的信息、与政府机构进行的机密通信、与产品开发相关的数据以及涉及“由捐赠的人类脐带制成的产品，其可适用于或者用于管理溃疡、伤口和

对身体造成的类似伤害”的信息。格里菲斯是 13 名具有访问原告涉案商业秘密的特殊权限的员工之一。Stimlabs 有限责任公司表示，作为雇佣协议的一部分，其已要求格里菲斯签订了一份限制性的契约。她理应遵守员工手册，参与并履行她所接受过的保密培训，尽最大的努力来保护机密信息并遵守公司的信息安全政策。

裁决结果

在一场于 2024 年 8 月 13 日举办的听证会结束之后，该公司关于 TRO 的动议遭到了驳回，原因是法院认为该公司“并没有提出证据证明格里菲斯当时访问 Stimlabs 的文件是出于工作以外的任何目的，而且判例法也非常明确，此举不构成盗用”。不过，法院也驳回了格里菲斯要撤销诉讼的请求，并指出原告公司已经提出了 12 个涉及被盗用商业秘密的具体且充分的例子，这些实例足以让被告面临盗用的指控。法院重点关注了有关“格里菲斯的行为违反了她的雇佣义务”的指控。在驳回被告要撤销诉讼的请求时，法院指出，TRO 所依据的起诉书已经进行了修改，现在包含了四项证据，包括原告认为格里菲斯所违反的各种协议和政策。此外，法院还

决定不驳回原告公司提出的违约索赔，尽管格里菲斯辩称该公司没有遭受到任何损害。法院认为，证据开示是解决这个问题的最佳途径。

未来影响

本案表明，即使上述禁令救济申请有可能遭到驳回，但原告仍可能有理由根据该禁令救济申请提

出指控，因此被告要求撤销诉讼的要求可能是不合时宜的。在这里，通过修改起诉书并确定出被盗用的商业秘密，雇主能够在这种要求撤销诉讼的请求中幸存下来，从而允许法院继续审理案件。随着诉讼程序的进展，人们可继续关注此案。

(编译自 www.mondaq.com)

美国地方法院法官拒绝驳回《银翼杀手 2049》案中针对马斯克和特斯拉的版权侵权指控



在美国加利福尼亚州中区地方法院审理的爱尔康娱乐公司 (Alcon Entertainment LLC) 诉特斯拉 (Tesla) 公司案 (案件号 2:24-cv-09033) 中，人工智能 (AI)、科幻和版权发生了碰撞。这是一场科幻与现实的精彩交锋，特斯拉与埃隆·马斯克 (Elon Musk) 因一张涉嫌过度借鉴《银翼杀手 2049》(Blade Runner 2049) 的人工智能生成图像卷入法律纠纷。

《银翼杀手 2049》制片方爱尔康娱乐公司在美国加利福尼亚州中区地方法院提起的此案，核心争议在于马斯克用于宣传特斯拉自动驾驶出租车的一张图像。该公司指控特斯拉利用 AI 技术复制了瑞恩·高斯林 (Ryan Gosling) 饰演的角色“K”与其未来汽车在一起的场景。这场诉讼发生在这个节点再

讽刺不过了——在一部关于人工智能的电影中出现了关于人工智能生成内容的争议。

原告爱尔康娱乐公司在起诉后提交了一份修订起诉书。马斯克和特斯拉立即提出了驳回诉讼的动议。原告提交了一份反对意见，马斯克和特斯拉对此进行了回复。2025 年 4 月 4 日，联邦地区法院法官乔治·H·吴 (George H. Wu) 在对马斯克和特斯拉的撤诉动议进行口头辩论之前，在其临时性裁决中对此案作出了一些有趣的回应。在 2025 年 4 月 7 日口头辩论后，吴法官签署庭审记录，对被告的动议作出部分批准、部分驳回的裁决——在驳回其他诉请的同时，维持了针对特斯拉与马斯克的版权侵权主张有效。法官的裁决聚焦于微妙而关键的法律要点：本案核心不在于图像相似度，而在于特斯拉是否通过 AI 直接复制并修改了原图。

吴法官似乎对这场法律博弈失去耐心，当庭探讨了和解的可能性并要求双方在 21 日内进行调解。此案完美捕捉了当今时代的特征：一起关于 AI 生成内容的诉讼，既牵涉人工智能题材电影，又指向突破自动驾驶技术边界的企业。现实有时比科幻更离奇。

(编译自 www.jdsupra.com)

康科德音乐集团起诉人工智能初创企业 Anthropic

2023年10月，几家大型音乐出版商康科德音乐集团（Concord）、Capital CMG、环球音乐和ABKCO（即原告）在美国对Anthropic公司（即被告）提起了版权侵权诉讼，指控被告作为一名人工智能开发者使用了原告的歌词目录来训练其旗舰人工智能产品“Claude”，并因此侵犯了原告的权利。

此外，原告还希望法院能够发出初步禁令（即在法院审理期间有效的临时禁令），从而要求被告对其人工智能生成的输出结果“保持有效的护栏”，并限制被告在人工智能训练中使用原告的歌词。

2025年5月25日，美国地区法官尤米·李（Eumi K. Lee）驳回了原告提出的临时禁令申请，这个禁令旨在禁止被告在人工智能训练中使用原告的歌词。

这一决定被誉为人工智能开发者的“早期阶段性胜利”。不过，这真的算是一场胜利吗？

首先，正如李法官在裁决中指出的那样，根据美国的法律，“初步禁令”只是一种特殊的救济措施，从未作为权利授予。根据美国的法律，寻求此类禁令的原告“必须证明他有可能在案件中取得成功”。

因此，若想在成功获得初步禁令似乎总要经历一场艰苦的战斗。

原告的问题因难以界定所提出禁令的范围而变得更加棘手。法官直截了当地表示：原告提出的禁令细节仍然难以捉摸且定义不明确，而且这个禁令也有些含糊不清且难以进行处理。

由于音乐目录的状态总是在不断变化的，因此大量作品和歌词会不断出入于出版商的目录之中。有鉴于此，让原告列出一个具有决定性的清单是不可能的，这件事其实也很好理解。

范围界定的不明确，这个问题反过来又导致了人们对于禁令可执行性和可管理性的担忧，而这似乎是法官拒绝提供救济的一个重要因素。

法官作出裁决的主要依据是原告无法证明其遭受到了“无法弥补的伤害”，即无法通过经济手段进行补偿的伤害。

这可能会引发一些有趣的讨论。

原告认为，被告使用其受版权保护的歌词将会通过破坏许可市场来侵蚀其作品的价值，损害到原告与人工智能开发人员就培训许可展开进一步磋商的优势地位。

此外，这还“减少了对歌词许可的需求，并削弱了出版商就新许可展开磋商以及调整现有许可的能力”。

显然，法官紧紧抓住了这些论点，并认为这种“伤害”是可以通过经济赔偿的手段来解决的，因此其没有理由颁发初步禁令。

在驳回原告的初步禁令申请时，法官用了几个章节来讨论“人工智能训练的新兴市场”，即版权所有者在这些市场中可以向人工智能公司授予使用其作品的许可，以换取到相应的许可费。

然而，在这里应该注意的是，“此类使用对潜在市场带来的影响”也是美国法院在裁定被告对原告受版权保护作品的使用是否符合“合理使用”原则时所要考虑的四个因素之一。

实际上，“合理使用”是所有人工智能公司在美国面对版权侵权指控时会用到的辩护理由。

李法官的评论似乎强调了“人工智能训练市场”确实存在。

因此，通过一种许可架构，人工智能公司完全可以使用版权作品来作为自己的训练材料。如果上述企业未能取得此类训练许可的话，这会无可避免地对人工智能训练市场造成影响。

虽然李法官强调她并没有就合理使用的问题进行裁决，但对于被告未来的合理使用辩护意见来说，她提供的分析建议并不是个好兆头。这场胜利反倒

会给人工智能公司带来更多麻烦吗？

当然，李法官关于侵权行为是可以通过经济手段来进行适当赔偿的评论也引发了一些有趣的问题。

如果人工智能公司的合理使用抗辩确实站不住脚的话，其作品已被用于训练人工智能的版权所有者可以获得哪些救济措施呢？

人工智能公司是否应该被迫移除他们现有的模块，并使用公共领域和/或许可作品来“重新训练”

它们？

或者，版权所有者是否会“被迫”接受某种类似于专利法下的合理和非歧视性（RAND）或公平、合理和非歧视性（FRAND）许可制度的“强制性”许可制度？

版权所有者，尤其是个人作者，可以在原则上拒绝这种许可吗？

显然，无论胜利与否，这场战斗都远未结束。

（编译自 www.mondaq.com）

佩珀代因大学以商标侵权为由起诉奈飞

法院强调，除非对作品来源存在着明确的虚假陈述，否则仅凭品牌、颜色和字体的相似性不足以构成“让消费者出现混淆”的指控。



案件背景

佩珀代因大学是一所位于加利福尼亚州马里布的私立基督教学校。自于 1937 年成立以来，该校一直使用“Waves”这个名字来称呼其运动队。佩珀代因大学拥有在 2002 年至 2005 年间完成注册的三件带有“WAVES”一词的联邦注册商标，其涵盖与田径相关的各种用途。

在奈飞和华纳兄弟宣布由敏迪·卡灵（Mindy Kaling）创作的喜剧电视连续剧《逆转狂篮》即将上映之后，争议随即就出现了。这部剧讲述了一个虚构的家庭掌管着一支名为“洛杉矶海浪队”的职业篮球队。佩珀代因大学声称，在该剧中使用“Waves”以及类似的颜色和设计元素侵犯了其商标

权，并可能误导观众将该节目与这所大学联系起来。此外，佩珀代因大学还表示自己很担心该节目所展现的一些主题（包括药物使用、有关性的内容和露骨语言）会损害到其声誉。

法院所做的分析以及对罗杰斯（Rogers）测试的应用

在驳回临时限制令时，法院适用了罗杰斯起诉格里马尔迪（Grimaldi）一案中的测试方法。该测试为那些包含商标的表现性作品提供了更高的美国第一修正案保护。根据罗杰斯的案件，除非原告能证明涉案商标的使用符合以下任一条件，否则其提出的商标指控是不能成立的：与作品没有艺术层面上的相关性；或者在内容来源方面明确误导了消费者。

法院认为，《逆转狂篮》符合罗杰斯测试的第一项要求，因为对“Waves”的使用是具有艺术上的相关性的。节目的创作者辩称，选择这个名字是为了向洛杉矶湖人队和南加州沿海地区的独特身份致敬，法院认为这足以满足“超越零”的艺术相关性门槛。

就第二个要求来讲，法院确定并没有出现有关该节目来源的虚假陈述。这部电视连续剧被明确标记为是由奈飞和华纳兄弟公司制作的，该剧的品牌或标题片中均未提及佩珀代因大学及其商标。此外，法院还指出，《逆转狂篮》提供了一个免责声明，指出该剧与现实生活中的机构的任何相似之处纯属巧合。

关键点

表现性作品中的商标保护

该裁决重申，涉及创意内容的商标侵权指控在罗杰斯测试下会面临很高的门槛，因为该测试会优

先考虑第一修正案的权利，而不是兰哈姆法案中的指控。

第一修正案为虚构作品提供的保护

法院参考了 Jack Daniel's Properties, Inc. 起诉 VIP Products LLC 一案的先例，对用于识别来源的商标和纯粹用于表达目的的商标做出了区分。

证明让消费者出现混淆的挑战

法院强调，除非对作品来源存在着明确的虚假陈述，否则仅凭品牌、颜色和字体的相似性不足以构成“让消费者出现混淆”的指控。

(编译自 www.mondaq.com)

伊甸园电影制作有限责任公司向 Lockjaw 公司提起诉讼



近期，美国地区法院驳回了伊甸园电影制作有限责任公司 (Eden Film Production LLC) 针对电视节目《黄蜂》(Yellow jackets) 的编剧、制片人和发行商所提出的版权侵权索赔，认为《黄蜂》中那些可获得保护的元素与原告在 2013 年拍摄的电影《伊甸园》之间没有任何实质性的相似之处。

伊甸园电影制作有限责任公司拥有 2013 年故事片《伊甸园》的版权。这是一部有关生存的惊悚片，讲述了美国男子橄榄球队在赢得世界杯后突然在偏远的太平洋岛屿上意外坠机的故事。在影片中，球队的大约十几名成员被困在了这个偏远岛屿上长达两周的时间，幸存者因如何保存物资和照顾伤员等问题产生了争执并分裂成了两个派系，在几名幸存者因内讧而丧生后，剩余的落难者被直升机救出

了这座岛屿。

如上所述，原告以侵犯版权为由起诉了电视节目《黄蜂》的编剧、制片人和发行商，指控《黄蜂》非法盗用了原告电影中的元素。《黄蜂》所讲述的故事发生在两个不同的时期，记录了高中女子足球队前成员的生活。在第一个时期，即上世纪 90 年代，这支足球队在加拿大的森林中遭遇了坠机事故。在与世隔绝的树林中，女孩们体验到并逐渐开始相信荒野的超自然力量，这导致她们中的一些人选择采取类似巫术的做事方法。在第二个时间段，即“此时此刻”，影片描绘了幸存女性的生活，此前持续的“巫术活动”以及多年前在荒野中的创伤经历让她们产生了某些幻觉。

被告以作品没有实质相似之处为由提出了驳回诉讼请求。在原告没有提供直接抄袭证据的情况下，这是证实版权侵权指控的必要要素。地区法院同意了被告的驳回请求，认为根据第九巡回法院所使用的版权侵权“外在测试”（该测试要求对两部作品中的情节、主题、对话、情绪、背景、节奏、人物和事件顺序进行客观比较），这两部作品中可获得保护

的元素之间没有实质性的相似之处。

关于故事情节，尽管原告承认《黄蜂》中的现代时间线与《伊甸园》的情节几乎没有任何相似之处，但其依然辩称该电视系列的“整个”上世纪 90 年代时间线是从《伊甸园》这部电影中复制而来的。例如，原告声称，这两部作品都出现了同类相食的情节。然而，法院认为，涉案电影并未包含同类相食的事件，而是描绘了有关是否应拒绝向幸存者提供食物的持续不断的争议。同样地，法院还驳回了原告的其他论点，即这些作品是相似的，因为《黄蜂》中的一名助理教练烧毁了一间小屋，而《伊甸园》中的一名教练则是选择了自杀。

虽然原告将这两起事件描述为幸存者试图“逃避”当时的可怕处境，但法院认为“两个事件从故事情节点的角度来看几乎没有相似之处”。法院指出，尽管这两部作品都描绘了幸存者试图逃离孤立、试图联系救援人员并分裂成派系的情节，但这些元素是生存类型电影所固有的、无法获得保护的场景。两部作品情节之间唯一可获得保护的相似之处是，在每部作品中，球队的主教练都去世了，而教练的两个孩子幸存了下来，并与其他活下来的球队成员一起被困。然而，法院也表示，仅凭这种相似性不足以在法律层面上确立这种实质的相似性。

关于这两部作品的情绪和主题，法院得出下列结论，即虽然这两部作品可能是“阴郁”“引人深思”以及“黑色喜剧”类型的，但这些相似之处必然是来自生存故事中那些“无法获得保护的基本故事情节

的前提假设”。即使这两部作品均涉及“所有人都拥有与生俱来的暴力和黑暗能力”的主题，但是此类隐喻在生存类型作品中也是很常见的。

法院认为，剧中的角色之间也没有实质性的相似点。法院指出，任何的相似之处都只是在“较高层次”上才展现出来，并且经过仔细的审查，法院给出的结论是这些角色是“完全不同的”。例如，原告声称两支球队的队长斯利姆（Slim）和杰基（Jackie）看起来很相似，因为每个角色都是一位才华横溢的运动员。

然而，正如法院所观察到的那样，球队队长往往就是很有才华，而且正是因为这个原因他们才能被选为队长。法院认为，这两个角色从其他一些较为重要的角度来看也有所不同。斯利姆是“一个成年黑人男性、精英国际运动员，同时在一群幸存者中也是道德权威以及无私的领导者”，而杰基则是“一个十几岁的白人、爱发牢骚、自我陶醉的女孩，虽然以前很受欢迎，但随后却被同龄人所排斥，并最终被吃掉了”。

最后，电影背景和节奏上的差异削弱了原告关于实质相似性的主张。这部电影以热带岛屿为背景，发生在一个跨越两周的单一时间线上。相比之下，《黄蜂》则以加拿大的荒野为背景，跟随剧中角色穿越了至少相隔 20 年的两条时间线。由于原告未能证实这些作品之间存在着实质上的相似之处，因此地区法院完全驳回了原告的指控。

（编译自 www.mondaq.com）

《2025 年国际知识产权指数》警告欧盟削弱医药知识产权的努力可能导致投资外流

美国商会全球创新政策中心（GIPC）发布了《2025 年国际知识产权指数》，欧美削弱药品知识产权保护的做法是今年报告关注的重点。



近日，美国商会全球创新政策中心（GIPC）发布了《2025 年国际知识产权指数》，这是该商会对全球各国知识产权保护法律框架的年度评估。尽管今年的知识产权指数显示排名靠前的国家在知识产权法律框架方面的排名变化不大，美国再次蝉联全球知识产权保护整体最佳国家，但中东国家强化知识产权保护的努力以及欧美削弱药品知识产权保护的做法，都是促使今年报告发生变化的重要发现。

指数显示中东知识产权法律框架改善，整体变动有限

总体而言，根据报告执行摘要，2025 年知识产权指数反映了全球知识产权保护环境的改善，33 个国家的指数得分有所提升，仅有两个国家得分小幅下降。在知识产权保护整体最佳的十大经济体中，除荷兰与日本分别跃升至第六、第七名的排名外，韩国取代瑞士跻身前十，其余排名与《2024 年国际知识产权指数》基本保持一致。

知识产权框架得分进步最显著的是 3 个中东国家：沙特阿拉伯（17.55%）、阿拉伯联合酋长国（UAE）（11.22%）和科威特（8.87%）。GIPC 知识产权指数指出，这些成果凸显了该地区知识产权保护环境的整体改善，特别提及科威特和 UAE 新推出的计划——允许知识产权权利人通过行政禁令救济手段切断侵权内容网站的访问权限。完整报告显示，沙特阿拉伯得分的提升主要归功于其在新增指标“激励尖端创新”中的优异表现，这得益于该国对罕见病治疗研发及商业化路径的支持。

沙特阿拉伯对孤儿药产品的支持在新指标“激

励尖端创新”类别中显得尤为突出。该类别成为《2025 年国际知识产权指数》中平均得分最低的领域（27.39%），得分远少于第二低的“商业秘密与机密信息保护”（49.27%）。今年指数中平均得分最强的类别是“外观设计、相关权利及限制”（64.18%），略高于对知识产权注册和执法效率进行评分的“系统效率”以及国际条约“加入与批准”两大并列指标（平均得分均为 63.91%）。在传统知识产权类型中，商标平均得分最高（63.41%），其次为专利（59.82%）和版权（51.45%）。

《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）推动技术增长与知识产权向低收入经济体转移

美国和欧盟国家知识产权法律框架整体得分的轻微下滑可归咎于立法与行政行动加剧了药品知识产权保护的不确定性。尽管欧盟通用药品立法的最新修订提案仅将新药监管数据保护期从 8 年缩短至 7.5 年（而非最初提议的 6 年），但美国商会关键发现指出，拟议法律中弱化的知识产权激励措施将“加剧投资撤离欧洲的现有趋势”。在美国，行政部门行使《拜杜法案》介入权以及《通胀削减法案》授权的争议性药品价格谈判策略，同样削弱了生命科学创新框架。

《2025 年国际知识产权指数》还审视了自 1995 年 TRIPS 在世界贸易组织（WTO）生效以来 30 年间全球知识产权注册和执法的增长情况。根据美国商会追踪 1990 年以来的经济统计数据，全球知识产权资产交易价值增长了 17 倍至 4460 亿美元，同期知识产权资产交易和技术转移从高收入经济体向中低收入经济体流动的比例增长了 3 倍，这表明较贫穷国家从世界最富裕经济体推动的创新中获益的能力显著增强。美国商会指出非洲从 TRIPS 协定等国际知识产权条约中获益巨大，该大陆的商标申请量在 1993 至 2023 年间增长了 450%。

最后，《2025 年国际知识产权指数》还指出了

《美国—墨西哥—加拿大协定》(USMCA) 知识产权相关条款执行不足的问题，鉴于唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 在第二个总统任期 100 天内与这些传统贸易伙伴日益紧张的局面，该议题愈发受到

关注。美国商会指出墨西哥尚未落实生物制药相关专利执法条款和及时上市审批规定，而加拿大未履行建立有效专利期限调整机制的承诺。

(编译自 ipwatchdog.com)

前美国专利商标局局长严厉抨击“删除知识产权法”思想

美国前专利商标局局长安德烈·扬库 (Andrei Iancu) 在某场活动上严厉批评了近期以贬低美国知识产权价值为目的而呼吁削弱美国知识产权法的声音，称这种政治立场将把经济和技术主导权拱手让给外国竞争对手。



4 月 24 日，美国前专利商标局局长安德烈·扬库 (Andrei Iancu) 在加利福尼亚州旧金山杜比实验室举行的 2025 年知识产权意识峰会 (IPAS) 开幕式上发表主旨演讲。扬库严厉批评了近期以贬低美国知识产权价值为目的而呼吁削弱美国知识产权法的声音，称这种政治立场将把经济和技术主导权拱手让给外国竞争对手。

“创新并非存在于真空中”：知识产权民主化推动现代科技发展

扬库表示，尽管从古希腊到工业革命前的美国，人类历史上的通信技术长期停滞，但知识产权政策观察者往往忽视一个根本事实：“我们已深陷创新浪潮，以至于对人类努力变得麻木不仁。”他补充道：“因此，我们认为创新会自然发生，但它并不会——如果会，过去数十万年的人类历史中早该发生。创新并非存在于真空中。”

扬库称，除非自身狭隘的商业利益能从贬低美

国创新价值中获利，否则任何理性的企业家都不会支持甚至公开主张“删除所有知识产权法律”。许多支持削弱美国知识产权法的人士出于对知识产权经济影响的误解，而大型科技公司和外国势力则因能从贬低这一重要美国资产中获益而鼓吹弱化知识产权。

扬库批评称，在过去的几十年中，主张弱化知识产权的富裕既得利益集团推行了一种“使美国专利无法执行”的策略。立法和监管过度导致专利权利人不得不同时在美国地区法院、专利审判和上诉委员会 (PTAB)，甚至某些情况下还需在美国国际贸易委员会 (USITC) 启动多重平行程序。这不仅推高了维权成本，而且在专利的整个有效期内都可能遭到来自 PTAB 的有效性质疑，导致专利永远无法实现静默的所有权状态。

过度监管、排除基本权利是美国知识产权的主要问题

除了知识产权执法方面的开支外，扬库指出，联邦司法系统长期面临的压力已导致法院剥夺了专利权利人排除他人实施专利发明的权利——这是美国《宪法》知识产权条款中唯一明确赋予“作者与发明者”的基本权利。另一个问题在于当前美国专利法的复杂状况。扬库向 IPAS 与会者透露，他在担任美

国专利商标局局长期间曾告诉员工，专利法中存在着一条隐藏条款，即《美国法典》第 35 编第 101.5 条：“专利法不应简单，若其简单，法院将确保它变得复杂。”

最后，过度监管人工智能（AI）和标准必要专

利（SEP）发展的措施有可能使知识产权条约的多边框架支离破碎，从而破坏推动技术发展和支持全球技术标准高度互操作性所需的合作。尽管这些问题已蔓延至全球创新生态中，但他强调其在美国尤为突出。（编译自 ipwatchdog.com）

美国专利商标局被沙特知识产权局指定为新的 PCT 国际检索单位

沙特阿拉伯（“沙特”）知识产权局（SAIP）已指定美国专利商标局（USPTO）为《专利合作条约》（PCT）申请的国际检索机构和国际初步审查机构。



沙特阿拉伯（“沙特”）知识产权局（SAIP）已指定美国专利商标局（USPTO）为《专利合作条约》（PCT）申请的国际检索机构和国际初步审查机构。此项指定立即生效，这意味着沙特的申请人可以选择 USPTO 对向 SAIP 提交的 PCT 申请进行国际检索和初步审查。

USPTO 现在是沙特认可的第 7 个国际检索单位，除此之外，还有韩国知识产权局（KIPO）、欧洲专利局（EPO）、新加坡知识产权局（IPOS）、埃及专利局（EGPO）、俄罗斯联邦知识产权局（ROSPATENT）和加拿大知识产权局（CIPO）。

多哈 JAH 知识产权律所首席执行官杰哈德·阿里·哈桑（Jehad Ali Hasan）表示：“选择 USPTO 的一个重要优势是，如果申请人日后决定在美国进入

国家阶段，那么在美国进行申请可能会更加顺利。该机构的审查员熟悉他们自己的检索报告和初步审查报告，这可能会提高审查过程的效率。此外，对于以美国市场为主要兴趣领域的申请人来说，选择该机构作为国际检索机构/国际初步审查机构可以提供特别适合美国专利法和在先技术数据库的检索和审查。SAIP 的指定也标志着沙特和美国在知识产权方面的合作不断加强，有可能促进双方各局之间更顺畅的沟通 and 理解。”

不过，与沙特申请人可以选择的其他一些机构（如 KIPO 或 EGPO）相比，USPTO 作为国际检索机构/国际初步审查机构的相关费用可能会更高。虽然该机构在检索英文在先技术方面表现出色，但其他国际专利申请机构可能具有更广泛的语言能力，如果相关的在先技术以英语以外的语言形式存在，这可能是有利的。例如，EPO 的审查员通常精通英语、德语和法语。

此外，不同的国际检索机构/国际初步审查机构的检索和审查做法也可能不同。有些国际专利机构可能对可专利性标准或发明的统一性有更严格的解释，这可能会影响国际检索报告和初步审查报告的范围。申请人应了解每个潜在的国际检索机构/国际初步审查机构的一般做法。总之，选择 USPTO 作为

沙特 PCT 申请人的国际检索机构/国际初步审查机构的决定，涉及如何在熟悉美国国家阶段和加强双边关系的潜在好处与检索和审查的成本、范围和语言能力等因素之间进行权衡。与 SAIP 指定的其他国际检索机构和国际初步审查机构（KIPO、EPO、IPOS、EGPO、ROSPATENT 和 CIPO）相比，仔细评估这些利弊将使沙特申请人能够根据其特定需求和国际专利目标选择最合适的机构。

指定 USPTO 的影响

哈桑指出：“USPTO 被指定为国际检索机构和国际初步审查机构，对沙特 PCT 申请人的直接影响是，它为通过 SAIP 作为受理局提交 PCT 申请提供了一个新的选择。”

在此之前，沙特的知识产权律所及其客户有一套特定的国际检索机构和国际初步审查机构可供选择。这一指定将 USPTO 纳入名单之中，为 PCT 程序的国际检索和初步审查阶段提供了额外的司法管辖区。实际上，这意味着当沙特申请人向 SAIP 提交 PCT 申请时，他们现在可以选择通过 USPTO 进行国际检索。值得注意的是，以 SAIP 为受理局的 PCT 基本申请程序保持不变。沙特申请人仍需遵守 SAIP 关于申请语言、提交必要文件和支付相关 PCT 费用的要求。该机构的指定只是扩大了首次申请后主要的国际检索和审查阶段的选择范围。沙特知识产权律所需要告知客户这一新的选择，并指导他们考虑成本、战略市场和进入美国国家阶段的潜力等因素，从而评估该机构是否是最适合其特定国际专利目标

的国际检索机构/国际初步审查机构。

哈桑还指出：“SAIP 已指定 USPTO 为 PCT 国际检索机构/国际初步审查机构，这对国际专利合作的多个方面具有更广泛的影响。首先，这标志着沙特和美国在知识产权领域的双边关系得到了加强。这种合作可以促进两国对专利实践和标准的进一步理解和协调。它有可能促成知识产权培训、专业知识和交流和某些程序互认方面的进一步合作举措，最终使申请人和国际专利制度都从中获益。”

他还补充称：“其次，这项指定加强了 PCT 的多边框架。通过增加可用国际检索单位和国际初步审查单位的数量和多样性，PCT 体系将变得更加强大，并为申请人提供更多适合其具体需求和战略目标的选择。将 USPTO 这样的知识产权机构纳入 SAIP 认可的主管机构名单，可以增强沙特申请人对 PCT 体系的信心，并有可能鼓励他们更多地利用该条约进行国际专利保护。”

哈桑总结道：“第三，此举可能具有区域性影响。随着 SAIP 成为中东和北非（MENA）地区重要的知识产权中心，与 USPTO 等全球主要知识产权机构合作，可以鼓励该地区其他知识产权机构探索类似的合作伙伴关系，并采用国际最佳实践。这还可能促进更多的跨地区专利申请与合作，为建立一个更加相互关联的全球创新生态系统作出贡献。此外，该指定可能会间接影响国际检索和审查报告的质量和效率。”

（编译自 www.asiaiplaw.com）

欧盟

UPC 巴黎分院判决韩国激光专利纠纷禁令只覆盖法国



背景：韩国公司首尔伟傲世公司（Seoul Viosys）与 Photon Wave 公司在统一专利法院（UPC）的激光技术纠纷存在特殊之处。首尔伟傲世公司起诉了 Photon Wave 公司位于法国的分销商 Laser Components 公司。虽然 Laser Components 公司未提出撤销专利的反诉，但作为实际诉讼对象的介入方 Photon Wave 公司提出了撤销专利的请求。然而统一专利法院（UPC）的巴黎地方分院（LD）裁定，介入方的诉讼主张必须与其所支持的一方保持一致，因此驳回了该撤销反诉。Photon Wave 公司在位于巴黎的 UPC 中央分院（CD）提起的撤销诉讼被移交至巴黎当地分院后，并被宣告不予受理。

最新进展：2025 年 4 月 24 日，巴黎地方分院

就该侵权案件作出判决。Laser Components 公司被认定在法国境内构成专利侵权责任，但裁决范围仅限于法国。尽管首尔伟傲世公司试图将救济措施（损害赔偿和禁令）扩展至德国、荷兰（在某一背景下还包括英国），但未通过测试性采购以证明该特定被告在上述其他国家存在实际侵权行为。

直接影响：就商业层面而言，将判决范围限定于法国分销商减轻了对 Photon Wave 公司业务的实际影响。双方均可就判决不利部分提起上诉。首尔伟傲世公司可针对 Photon Wave 公司及其在其他国家的分销商提起新诉讼，以寻求覆盖更多 UPC 成员国的救济措施。

深远影响：这可能是 UPC 首个部分基于欧洲法院 2025 年 2 月 25 日 BSH Hausgeräte 诉 Electrolux 案判决作出的最终判决。判决明确指出，即使依据 BSH 标准，在法国境外未实施侵权行为的法国分销商也不能针对其他司法管辖区（如英国）施加禁令。虽然同一集团的其他公司也在这些市场开展业务，但未被列为被告。

（编译自 ipfray.com）

欧盟标准必要专利改革可能卷土重来

欧盟委员会撤回了其 2023 年提出的关于 SEP 的欧盟新法规草案。欧洲议会和部长理事会的立法者未能就该拟议法规达成共识。



欧盟一位高级官员表示，尽管初步改革尝试失败，但旨在改进标准必要专利（SEP）许可并减少

相关争议的新欧盟立法仍可能以某种形式出台。

今年早些时候，欧盟委员会撤回了其 2023 年提出的关于 SEP 的欧盟新法规草案。欧洲议会和部长理事会的欧盟立法者未能就该拟议法规达成共识。

然而，目前欧盟委员会负责繁荣与工业战略的执行副主席斯特凡纳·塞茹尔内（Stéphane Séjourné）表示，原提案中至少部分内容仍可被保留。

塞茹尔内近日在欧洲议会法律事务委员会

(JURI)会议上向议员们表示：“委员会将探索所有可能的途径，推动该文本背后的理念取得进展——无论是通过新提案，还是从不同角度切入。”

SEP 是指保护被认定对实施技术标准至关重要的专利技术。换言之，若不使用该专利发明，就无法实施符合标准要求的设备。在电信、物联网等行业以及其他需要通信和交换数据设备的行业，标准对于这些产业的互操作性非常重要。

当专利权人认为其专利属于 SEP 时，会向相关标准化组织作出声明。欧洲电信标准协会 (ETSI) 就是信息通信技术领域的此类机构之一。ETSI 的知识产权政策要求 SEP 所有人承诺以公平、合理和非歧视性 (FRAND) 条款向实施者提供许可。该政策规定了 FRAND 许可必须具备的若干特征，但它并没有填补所有空白。因此，ETSI 的政策设想是由 SEP 所有人与实施方通过谈判达成 FRAND 条款的许可协议。

然而，围绕“FRAND”定义的争议屡见不鲜，权利人与实施方常诉诸法院解决分歧。这一问题在近日的 JURI 会议上被提及。包括英国、德国、法国以及美国和中国在内的多个司法管辖区都曾就 FRAND 条款的认定产生争议。

欧盟委员会起草了一份拟议的 SEP 法规，并于 2023 年 4 月发布。该立法草案旨在提高 SEP 许可的透明度和可预测性，提升许可程序的公平性和效率，并限制 SEP 权利人与实施方之间因纠纷产生的成本。

这些提案包括对 SEP 注册和“必要性”检查的新强制性要求，设想了技术标准的累积许可费设定机制，以及要求 SEP 所有人在向欧盟各成员国法院或统一专利法院起诉前，先向欧盟知识产权局 (EUIPO) 提起 FRAND 许可费率确定程序。提案还建议在 EUIPO 设立新的能力中心来履行这些职能。专利法专家指出，业界曾担忧该法规的新要求

将如何在实践中实施。

尽管如此，这些提案仍获得了欧洲议会议员们的支持——包括塞茹尔内（他本人去年在欧洲议会选举前曾是 JURI 成员）。然而，提案未能获得由欧盟成员国政府代表组成的欧盟理事会 (Council) 的足够支持。这促使欧盟委员会在今年 2 月公布的 2025 年工作计划中宣布撤回该立法草案。该决定遭到 JURI 部分成员的批评。一位欧洲议会议员以汽车行业为例，指出撤销 SEP 法规将对该行业产生负面影响。

塞茹尔内表示，欧盟委员会将给予欧洲议会和理事会 6 个月时间准备有关提案的意见，以便就是否和如何恢复这些提案做出决定。

尽管未深入探讨该立法草案撤回的具体原因，但他表示：“在 SEP 方面……我们在改进现有框架的道路上确实遇到了阻碍。我们仍共享透明度的目标，希望确保更多可预测性，避免体系过度依赖外部国际竞争压力。”

“就提案（内容）本身而言，我想再次向你们保证，欧盟委员会决心研究这些目标，并赞同条例背后的这些目标。我们无意阻碍进程。我们将开启为期 6 个月的磋商期，期间欧洲议会可表达意见。委员会将高度重视议会立场及理事会的立场……我们确实共享相同的最终目标和愿景。我们希望找到更合适的方式让欧洲保持在技术创新的前沿，保留就业岗位并维护竞争力。”他说道。

塞茹尔内表示，将 SEP 改革作为新提案组成部分推进的选项“仍在考虑范围内”，但他不排除“最终”撤回该计划的可能性。

“总体目标是达成一项协议，并推动理事会就文本采取立场，”他表示，“显然在文本上存在一个症结点，这个症结未来几年可能持续存在。虽然撤回草案作为一种手段看似过于激进，但矛盾的是，此举正是为了推动进展……我们所有人的目标都是一

致的，正朝着正确的方向前进——尤其是在透明度和简化流程方面，这应成为我们共同目标的核心。”

(编译自 www.pinsentmasons.com)

德国慕尼黑法院处理实施者在 FRAND 谈判中提供担保的义务问题

慕尼黑高等地方法院就标准必要专利 (SEP) 许可谈判的公平、合理和非歧视性 (FRAND) 程序，以及实施者在拒绝 SEP 持有者的许可要约后提供担保的义务作出了一项裁决 (案件号: 6 U 3824/22 Kart, 裁决日期: 2025 年 3 月 20 日, 案件双方: HMD Global 公司和 VoiceAge 公司)。

本案中，慕尼黑高等地区法院试图填补欧洲法院 (CJEU) 在“华为诉中兴”案中遗留的空白，即当实施者拒绝 SEP 持有者的许可要约且 SEP 持有者也拒绝实施者的反要约时，由于双方未能达成许可协议，因此实施者应为专利使用费提供适当担保的义务。

该慕尼黑法院认为，本案实施者 HMD Global 公司基于其较低的反要约金额提供的担保不充分。法院解释称，SEP 持有者 (本案为 VoiceAge 公司) 的最终要约 (即其主张的专利使用费金额) 应作为计算实施者需提供担保金额的依据。这是因为，如果法院认定 SEP 持有者的要约符合 FRAND 原则，愿意获得许可的实施者必须接受该要约，且担保金额应覆盖该要约规定的使用费。法院强调，实施者只有在拒绝 SEP 持有者要约后提出反要约并提供足够的担保，才能证明其是自愿的被许可人。

然而，慕尼黑法院未明确解决若 SEP 持有者的最终要约明显不符合 FRAND 原则时是否仍需提供担保的问题，仅指出可能存在“特殊情形”导致 SEP 持有者的最终要约对担保并无决定性影响，但未进一步界定这些情形。

CJEU 关于 FRAND 谈判的指南并非一套僵化的规则

该慕尼黑法院还针对欧盟委员会的“法庭之友陈述”采取了批判性立场，并认为欧洲法院在“华为诉中兴”案中设定的 FRAND 指南不应被视为一套僵化的规则，而应视为一种“动态的谈判概念”。法院在评估 FRAND 抗辩时，无需严格按照欧洲法院指南的每一步骤依次审查，这些步骤包括：

- SEP 持有者必须向实施者发出侵权通知；
- 实施者必须声明其是愿意成为被许可方；
- SEP 持有者必须提出符合 FRAND 原则的要约；
- 若该要约不符合 FRAND 原则，实施者可拒绝但需提出反要约；
- 若 SEP 持有者拒绝实施者的反要约，实施者需为专利使用费提供适当担保。

欧盟委员会主张，法院必须在进入下一步骤前逐一审查每一步骤。例如，一旦法院认定实施者是愿意接受许可的一方，法院必须忽略实施者后续可能不符合 FRAND 原则的行为，且不得损害实施者接受许可的既定意愿。随后，法院需评估 SEP 持有者的要约是否符合 FRAND 原则。

然而，根据该慕尼黑法院的观点[这一观点也得到了“统一专利法院 (慕尼黑地方法院，2024 年 12 月 18 日裁决，案件号: ACT_459771/2023, UPC_CFI_9/2023)”的认同]，法院可以考虑当事人在 FRAND 谈判期间的全部行为，包括后续行为。因此，如果一方通过后续行为弥补了其早期谈判中的形式疏漏 (例如未发送侵权通知或未声明愿意获得许可)，且双方继续以达成许可协议为目标进行谈判，则其中一方不得以另一方的此类形式疏漏为倚

仗。另一方面，实施者后续不符合 FRAND 原则的行为可能削弱其接受许可的既定意愿。

若实施者在拒绝要约后未遵守其 FRAND 义务，则无需审查 SEP 持有者的最终要约。

该慕尼黑法院认为在评估实施者拒绝要约后的行为时，无需预先审查 SEP 持有者的最终要约是否符合 FRAND 原则。

慕尼黑法院解释称，一般而言，SEP 持有者的最终要约是否符合 FRAND 原则并非决定 FRAND 抗辩能否成功的关键因素，因为即使 SEP 持有者的要约不符合 FRAND，实施者也不能单方面退出谈判。

相反，为遵守 CJEU 规定的谈判义务，实施者必须采取进一步行动，例如提出反要约并提供适当担保，才能针对 SEP 持有者的禁令主张维持 FRAND 抗辩。换言之，若实施者未能履行其 FRAND 义务，

无论如何都将丧失 FRAND 抗辩权。因此，法院仅需在实施者已履行 CJEU 规定的 FRAND 义务时，才需要对 SEP 持有者的最终要约是否符合 FRAND 原则进行耗时审查。

实务指引

该慕尼黑法院的此项裁决强化了 SEP 持有者的优势地位。即使相关许可费可能略微超出 FRAND 标准数额，实施者也应考虑按照 SEP 持有者最终要约的金额提供许可费担保。否则，实施者可能被认定为非自愿被许可人，从而丧失 FRAND 抗辩权。

值得注意的是，该慕尼黑法院明确允许向德国联邦最高法院提起上诉。这在德国判例法中较为罕见，表明法院意识到该裁决涉及 FRAND 法则的核心问题，仍需德国联邦最高法院作出最终澄清。目前上诉已被受理（案件编号：KZR 10/25）。

（编译自 www.jdsupra.com）

英国

英国法院拒绝就重磅糖尿病疗法的补充保护证书向格伦马克制药公司发出临时禁令，阿斯利康获准上诉

英国高等法院法官迈克尔·塔平（Michael Tappin）驳回了阿斯利康（AstraZeneca）的临时禁令请求，阿斯利康很快就在上诉法院获得了就这一驳回决定提出上诉的批准，并成功地阻止了批发商在举办实质性上诉听证会之前将格伦马克的产品出售给他们的客户。



2025年3月28日，英国高等法院法官迈克尔·塔平（Michael Tappin）驳回了阿斯利康（AstraZeneca）的临时禁令请求，该禁令旨在限制印度的格伦马克制药公司（Glenmark）在英国推出其 2 型糖尿病治疗药物 Forxiga（达格列净）的仿制药。据悉，上述禁令的有效期预估为一到三个月，双方在此期间需

要等待有关撤销阿斯利康的达格列净补充保护证书（SPC）的一审程序判决结果以及最终命令听证会的结果。达格列净还可用于治疗慢性心力衰竭和慢性肾病。法院作出上述决定的依据是，如果该 SPC 被认定为有效且该公司因此遭到侵权的话，那么随后判定的损害赔偿金对于阿斯利康来说是一种充分的救济措施，但如果这个 SPC 被认定为无效的话，那么这对于格伦马克来说就算不上是足够的救济措施。

阿斯利康很快就在上诉法院获得了就这一驳回决定提出上诉的批准，并成功地阻止了批发商在举办实质性上诉听证会之前将格伦马克的产品出售给他们的客户。

背景概述

阿斯利康出售的是达格列净，并且是用于保护达格列净的 GB13/021 号 SPC 的所有者，该 SPC 基于阿斯利康现已过期的化合物专利。这件 SPC 将于 2028 年 5 月到期。此外，阿斯利康还拥有一项基于相同化合物专利的达格列净与二甲双胍组合的 SPC，该 SPC 也将于 2028 年 5 月到期。

2023 年 12 月，格伦马克启动了诉讼程序，希望能以涉案的基本化合物专利无效为由让阿斯利康的 SPC 变得无效。大约在同一时间，晖致（Viatris）和梯瓦（Teva）也启动了类似的无效程序，似乎都是为了各自的达格列净仿制药上市而扫清道路。这些诉讼的审判工作于 2025 年 3 月 10 日至 20 日启动，由塔平法官负责审理，但他尚未就此表态。

2025 年 2 月 20 日，格伦马克通知阿斯利康，其打算于 2025 年 3 月 17 日在英国推出达格列净的仿制药产品。作为回应，阿斯利康提交并送达了一份申请，寻求向对方发出临时禁令，以防止格伦马克在涉及有效性程序的听证会期间在市场上投放产品。相关机构在 2025 年 3 月 27 日对阿斯利康的申请进行了听证。

格伦马克计划推出仿制药的时间安排

在上述有效性程序中，格伦马克没有表明其主张在商业层面上有任何的紧迫性，阿斯利康对格伦马克的预上市通知（正值审判程序期间）以及拟议的上市日期（也是在庭审期间）提出了批评。阿斯利康表示，格伦马克的时间安排扰乱了其诉讼准备工作。

法官接受了格伦马克对这些批评作出的回应，该公司详细解释了它在敲定何时要在英国推出产品时所遇到的不确定性。直到 2025 年 2 月 20 日，格伦马克才意识到它最早可以在 2025 年 3 月 17 日将产品投放市场，格伦马克在发现这件事的同一天便告诉了阿斯利康。法官在判决书中指出，格伦马克的预期发布日期和向阿斯利康发出的通知对他的决定没有产生任何影响。在 2025 年 3 月 28 日就阿斯利康的临时禁令申请作出决定之前，格伦马克承诺不会投放其产品，而阿斯利康则针对损害赔偿提供了交叉保证（cross-undertaking）。

在决定是否同意阿斯利康的临时禁令申请时，法官遵循了著名的“美国氰胺（American Cyanamid）”案例的指导意见，该指导意见需要考虑下列问题：是否存在需要进行审理的严重问题；损害赔偿对于阿斯利康和格伦马克各自来讲都是充分的救济措施；以及便利平衡。法官提到了一些判例中的观点，例如 Neurim 与 Generics 一案，大意是损害赔偿应该是足够充分的。

双方都认为存在着一个需要进行审理的有关有效性的严重问题。格伦马克承认销售其产品将会侵犯到上述 SPC。

在开始梳理“美国氰胺”案例的剩余阶段之前，法官指出，阿斯利康寻求的救济措施必须要以准确评估相应的损害赔偿是否可作为同意或拒绝该救济措施的适当补偿为条件。在涉及有效性程序的审判听证会给出结论之前，阿斯利康就已提出了禁令申

请。然而，法官无法说明他预计何时会就有效性问题作出判决，何时会举办听证会，以及他将授予的最终救济措施（甚至包括如果 SPC 被认定为有效的话，是否会在上诉期间发出最终禁令）。阿斯利康也没有确认，如果 SPC 在一审中被认定为无效的话，它是否会在上诉期间寻求禁令，并强调其只是在举办听证会之前希望获得禁令。

因此，法官采纳了双方的预估建议，即此类听证会将在格伦马克提出的 2025 年 3 月 17 日上市日期后一到三个月之间举行，而且唯一的问题就是是否应在该期间内授予临时禁令。因此，法官只会关注从这一时间点到听证会举办时间之间所出现的事件能够带来哪些损害，无论这种损害是在那段时期内还是之后表现出来的。阿斯利康明确同意采用这种方法。

达格列净的市场

随后，法官谈到了达格列净市场的当前状况，以及如果授予或者驳回禁令请求可能会发生的情况。

市场现状：达格列净的大部分处方都是由全科医生开具并在社区药房分发的。大约有 90% 的处方是以国际非专利名称 (INN) 开具的，只有大约 10% 的处方用的是品牌名称。

其他仿制药是否会在听证会之前进入市场：事实上，存在于双方之间的一个关键争议是格伦马克产品的上市是否会触发其他仿制药也随即进入市场之中。法官认为，如果格伦马克在听证会之前就投放产品的话，那么确实存在着真正的风险，即可能会有一家或多家仿制药公司跟进，尽管此类后续的进入可能不会立即发生。人们完全可以想象，一家或多家仿制药公司，特别是晖致和梯瓦，可能已经计划在涉及有效性的一审判决之后在英国上市。阿斯利康的专家指出，这与山德士 (Sandoz)、梯瓦和格伦马克对阿哌沙班 (apixaban) 的所作所为如出

一辙。如果这变成现实的话，预计这些公司将会加快上市计划，以应对格伦马克率先采取的行动。根据阿斯利康的观点，包括格伦马克在内的总共 12 个仿制药都获得了达格列净的上市许可。而且，已有仿制药上市许可的持有人向阿斯利康表示，如果有其他的仿制药已经上市且未从市场中清除的话，他们也可能会在一审判决之前将产品投放到市场上。

如果在听证会之前推出一款或多款仿制药，价格是否会出现螺旋式的下降：阿斯利康接受了下列观点，即如果法院最终认定格伦马克是唯一一款投放市场的仿制药的话，那么在法院作出判决之前药品价格不太可能出现那种难以量化的螺旋式下降。然而，他们同样认为这是没有事实支持的。阿斯利康认为，如果推出多个仿制药的话，那么价格势必会出现无法量化的螺旋式下降。

在最近的利伐沙班 (rivaroxaban) 案件中，仿制药一经推出就立即带来了价格竞争，这让药品的价格出现了快速下滑。然而，格伦马克辩称，在利伐沙班这起案件中，只有在作出上诉判决后，而且上市工作不会“有风险”时，才允许仿制药进入市场，这与本案是有所不同的。

根据双方提交的证据，法官得出下列结论，即无法估测仿制药价格在举办听证会之前是否会下跌的可能性。证据表明，对于“有风险”的上市，仿制药仍然有动力保持更高的价格。任何下降都将取决于仿制药市场进入者的数量、进入的时间以及他们能够向市场供应的产品数量。不过，综合来看，法官无法认定这里不存在仿制药价格会在一定程度上压低原研药价格的风险。

阿斯利康将如何应对仿制药进入市场：法官特别重视阿斯利康将如何应对任何仿制药所带来的价格压力。他同意格伦马克市场专家所提交的证据，即阿斯利康不太可能降低其标价。格伦马克为此提供了几个理由，包括最近的阿哌沙班案就是一个很

好的例子，即原制药厂在仿制药“带着风险”进入市场以及在等待法院就专利有效性作出最终决定的期间会继续保持其标价。此外，法官还评论说，没有证据表明阿斯利康可能会在听证会之前（通过给予折扣的方式）改变其向批发商提供的实际报价。而且，即使阿斯利康真的这样做了，该公司如此逆风而行也必然会遭到障碍。

仿制药进入市场后是否可能进行药品关税的重新分类：达格列净目前属于药品关税中的 C 类。法官得出结论，在听证会之前不存在重新分类的任何可能性。

如果临时禁令申请被拒绝的话，那么损害赔偿对于阿斯利康来讲应该是一种适当的救济措施。阿斯利康辩称，当前的情况应该属于利伐沙班和 Neurim 案件所表明的、需要提供临时救济的情况，否则阿斯利康的损失将无法量化。

法官最终裁定，就阿斯利康而言，损害赔偿将是一种适当的救济措施，并且可以合理且高度准确地计算出来。鉴于法官裁定阿斯利康不会在听证会之前的这段时间因仿制药进入市场而降低其标价，因此无论参与者的数量有多少，计算阿斯利康的损失都将是一个简单的算术问题。格伦马克承认其每笔销售都将是阿斯利康的损失。因此，从表面上看，计算对阿斯利康造成的损害需要用格伦马克售出的包装数量乘以阿斯利康的利润率。如果阿斯利康要增加其提供的折扣，法官认为可以通过将售出的包装数量乘以每个包装增加的折扣来计算额外的损失。

阿斯利康对格伦马克的“有限资产”是否能够弥补该公司可能遭受的损失表示了担忧。阿斯利康将格伦马克描述为“英国相对较小的仿制药制造商”，其净资产仅相当于英国达格列净市场价值的一小部分。法官认为阿斯利康应该有权获得这些损害赔偿的担保。

尽管格伦马克从其母公司那里获得了一封“安慰信”，但母公司无法及时提供正式的担保。如果阿斯利康不接受这封安慰信的话，格伦马克保证在听证会之前，每售出一包商品就支付一笔款项（相当于阿斯利康的利润率）到一个单独的银行账户。法官得出结论，格伦马克应该提供这样的保证，在此基础上，损害赔偿将会是阿斯利康的适当救济措施。

如果授予临时禁令的话，损害赔偿对格伦马克来说并不足以成为一种救济措施。法官认为，根据交叉保证提供的损害赔偿对格伦马克来说不是足够的救济措施。格伦马克的律师引用了 Servier 与 Apotex 一案中的判决，并说服法官认同下列观点，即在存在多个不同的有可能发生的反事实（counterfactual）的情况下，构建这种反事实的困难主要是依据交叉保证提出索赔的一方存在着难以完全追讨损害赔偿的真正风险。此外，法官也被说服，如果向格伦马克发出禁令的话，该公司很可能会失去先发优势，而到了举办听证会时其可能无法再拥有这种优势。即使后续有其他仿制药进入市场，上述优势也可确保格伦马克作为第一个将仿制药投放市场的厂商可以保持住相应的市场份额。

法官认为，如果不发出禁令的话，量化对格伦马克造成的损害赔偿将比评估应付给阿斯利康的损害赔偿金额要困难得多，关于阿斯利康的赔偿问题可以根据已知的事实来解决。法官指出，在构建此类反事实的观点时，可能会存在重大争议，包括关于谁可能进入市场以及何时进入市场，以及格伦马克失去任何先发优势所产生的影响。

法官还讨论了另一层的复杂问题，即阿斯利康已经申请了使用达格列净治疗心力衰竭和慢性肾病的专利。在有关损害赔偿的讨论中，阿斯利康将保留指控格伦马克的销售会造成侵权的权利，并且格伦马克没有提供任何赔偿。例如，关于格伦马克的销售在多大程度上是针对这些专利申请所涵盖的适

应症而不是 2 型糖尿病的问题，这肯定会带来更多的争论。

英国国民保健制度 (NHS)

法官分析了一封来自代表着英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰相关卫生机构的卫生和社会保健部反欺诈部门的信件。该信件就是否应授予临时禁令的问题进行了陈述，并认为如果法院决定授予临时禁令的话，阿斯利康将作出交叉保证。阿斯利康以上述形式提供了交叉保证。

上述信件还从 NHS 的角度提出了几个问题，即如何计算 NHS 在交叉保证中可追讨的损害赔偿。在试图履行任何交叉保证并对 NHS 所遭受的损失进行合理估计时，NHS 提出，它往往处于相对弱势的地位，“阿斯利康和格伦马克作为药物的实际或潜在供应商，拥有有关此类问题的第一手知识，并可获得更多信息”。这种不对称性带来的挑战可能需要 NHS 的实体投入额外的时间和资源，并且存在着真正的风险，即他们难以为其实际遭受到的损害获得全额赔偿。

格伦马克辩称，如果阿斯利康与格伦马克达成和解的话，那么这个问题会变得更加严重，因为 NHS 不可能真正执行其对阿斯利康提出的索赔。阿斯利康辩称，NHS 将能够从格伦马克那里获得第三方披露信息。不过，法官得出结论，来自格伦马克的证据不能成为替代品。在这些情况下，法官认为，这种涉及交叉保证的损害赔偿也不是 NHS 的适当救济措施。

不支持授予禁令的便利平衡。阿斯利康的律师认为法官应参考 Neurim 与 Generics 一案中关于“维持现状的重要性”的说法。然而，法官指出，在本案中，根据交叉保证评估损害赔偿的不确定性明显大于评估阿斯利康应获得的损害赔偿的不确定性。虽然如果其他因素是均衡的，那么维持现状往往是有利于颁发禁令的，但是法官认为，在本案中，还远

远未达到这种便利平衡。

最后，法官不认为格伦马克现在因未能及时扫清障碍而无法推出其产品。格伦马克确实在 2024 年 1 月就要求在 2025 年 1 月份进行审判。因此，法官认为，就便利平衡而言，格伦马克在法院设法就有效性问题作出判决之前不久就准备好将产品投放市场这一事实并不是非常重要的考量因素。

最终，法官在拒绝发出临时禁令时得出结论，他的决定没有任何不寻常之处，只是将“美国氰胺”案中的指导方针应用于他所看到的证据事实，就他手头的各种材料尽可能做好本职工作。

阿斯利康要上诉

在阿斯利康的临时禁令申请被拒绝后的第一个工作日，阿诺德大法官听取了阿斯利康寻求对塔平所作判决提出上诉的申请，并得出结论，阿斯利康的上诉理由足以满足上诉准许测试，即阿斯利康在上诉中具有真实的可以获得成功的前景，而不是虚无缥缈的期望。在这次的听证会上，人们提到了梯瓦公司的律师在近期收到的一封信，该信似乎表明梯瓦将准备立即推出自家产品，阿斯利康认为这代表着仿制药可能会快速进入市场以及快速的降价，从而导致药品价格低迷。

在批准阿斯利康进行上诉时，阿诺德大法官认为正确的前进道路应该是保持现状，他接受了格伦马克律师的意见，即应以对格伦马克造成损害最小的方式进行上诉。

在上诉许可听证会上，格伦马克的律师告诉法院，格伦马克有 17.5 万份仿制药正装在卡车上准备运送给各个批发商，这个因素应该结合“每月 100 多万份”的市场规模进行考量。格伦马克提出，允许他们将产品发送给批发商并不会改变现状，而且还会让格伦马克保持住先发优势。

然而，尽管阿诺德大法官允许继续让卡车运送货物，但条件则是此类产品不会被用于进一步的销

售或分销，从而在上诉法院决定是否授予临时禁令时最大限度地减少对阿斯利康造成的任何损害。格伦马克被要求按照这些条款作出承诺，否则阿诺德大法官表示他将需要实施临时禁令。

格伦马克最初寻求的是将 17.5 万份仿制药运输给批发商，再由批发商负责发行。该公司认为通过

将 17.5 万份药品数量乘以阿斯利康的利润率，可以很容易地计算出相应的损失。然而，法院就格伦马克的立场作出了裁决，即上述产品可以发送给其批发商，但不能在法院发出进一步命令之前用于进一步的销售或分销。

(编译自 www.mondaq.com)

加拿大

加拿大知识产权局推出在加拿大挑战官方商标的新工具



2025 年 4 月 1 日，一项新的官方商标异议机制在加拿大生效。这一新机制将被证明是一个有用的工具，可帮助品牌所有者应对基于官方商标的商标申请异议。

在此之前，商标所有人应对此类异议的选择很有限，因为官方商标不像普通商标那样可以通过简易程序以“未使用”为由进行撤销或执行无效程序，官方商标也不需要续展，因此可以无限期地保留在注册簿上——这使得这类商标几乎无法被撼动。

如果商标所有人无法证明自己的商标与官方商标并不十分相似，以至于可能被误认为官方商标，而官方商标所有人又不愿意同意，那么品牌所有人要解决官方商标引证的唯一选择就是向加拿大联邦法院提出申请，请求将官方商标从注册簿中删除。

现在，新的机制为品牌所有者增加了另一种更加简化也更具成本效益的选择——他们现在可以以官方商标所有人不是公共机构或已不复存在为由对官方商标提出异议。根据《商标法》新的第 9 (4) 款，注册官可以主动或应支付所需费用（目前为 325 加元）者的要求，发出通知，宣布官方商标不再享有《商标法》第 9 (1) (n) (iii) 条规定的保护，从根本上终止其作为官方商标的地位。

值得注意的是，这一新机制仅适用于注册官根据《商标法》第 9 (1) (n) (iii) 款发布公告宣布加拿大“公共机构”作为官方商标采用和使用的徽章、纹章、徽记以及标志，不适用于任何“大学”根据第 9 (1) (n) (ii) 款采用的禁用标志。

此外，新机制不包括以不使用为由对官方商标提出异议的选项。与简易不使用撤销程序不同，对官方商标地位提出异议的一方首先有责任提供信息或证据，证明官方商标所有人不是公共权力机构或已不复存在。一旦对官方商标提出异议，注册官将决定是否有必要向官方商标注册人发出通知，要求其提供证明其公共权力机构地位的证据（即符合受政府管控和提供公共利益这两个部分的检验标准）。

根据相应的实际通知，在以下情况下，注册官一般不会向官方商标所有人发出通知，要求其出示证明其公共权力机构地位的证据：

对官方商标提出异议的请求是在注册官发出采用和使用官方商标的公告之日起一年内收到的；

请求内容没有对官方商标所有人的公共权力地位或存在提出任何疑问；或

官方商标所有人被列为加拿大国王（或女王）或市政府实体（除其他原因外）。

反之，如果申请使注册官认为官方商标所有人不是公共权力机构或已不复存在，注册官一般会向官方商标所有人发出通知，要求在通知发出之日起3个月内提供证明其公共权力机构地位的证据。如果官方商标所有人未能回应，或未能提供充分证据

证明其加拿大公共权力机构的地位，注册官将发布公告停用该官方商标（可提出上诉或司法审查），特别是还将向官方商标所有人发送进一步的通知，要求其提供所有证明官方商标的公共权力机构地位的证据。这一新机制——以注册人不是公共机构或已不复存在为由对官方商标提出异议——的引入，为品牌所有人提供了一个有效的选择，以解决官方商标经常会带来的困难阻碍。

在此之前，商标所有人解决对此类商标异议的方法十分有限，因为官方商标不像普通商标那样可以通过简易程序进行不使用撤销或无效处理，这类商标不需要续展，因此可以无限期地被保留在注册簿上，这使得官方标志的地位几乎不可撼动。

（编译自 www.lexology.com）

印度

印度发布 2025 年《计算机相关发明审查指南》草案

印度《2025 年计算机相关发明审查指南》草案将重点放在了新兴技术上，并通过解释来审查现有法律对这些新技术的适用性。



简介

与计算机有关的发明包括涉及使用计算机、计算机网络或其他可编程设备及相关技术的发明，并包括具有一个或多个全部或部分通过计算机硬件/

软件实现的特征的发明。为促进计算机相关发明申请审查的统一性和一致性，印度专利、外观设计及商标管理总局（CGPDTM）发布了《2017 年计算机相关发明审查指南》（“《2017 年指南》”），其中涉及专利局在处理计算机相关发明专利申请时应考虑的各项规定。

《2025 年计算机相关发明审查指南》草案（“《2025 年指南》草案”）的出台是考虑到自《2017 年指南》发布以来信息和技术领域发生的巨大变化。鉴于人工智能、云计算、网络安全、量子计算、5G 等技术和网络空间领域的进步，以及印度关于计算

机相关发明可专利性的判例的快速发展，CGPDTM 发布了这份指南，以应对计算机相关发明方面出现的变化。

《2025 年指南》草案的主要特点

《2025 年指南》草案对《2017 年指南》行了澄清，并对某些方面的解释进行了更新，以跟上当代技术的发展。《2025 年指南》草案的主要新增内容如下：

定义“算法”：根据马德拉斯高等法院在微软技术许可有限责任公司诉专利和外观设计助理审查员（Microsoft Technology Licensing LLC v. Assistant Controller of Patents and Designs）一案中的裁决，《2025 年指南》草案将“算法”一词的定义扩展为“……算法可被定义为一组用于解决问题的规则或指令，通常通过一系列步骤或操作。因此，设计算法也是一种智力活动，知识产权保护仅限于版权保护，但表达形式必须具有独创性。虽然这一表达方式通常用于计算机中基于软件的例程，但从上文可以明显看出，它也可用于其他情况……”。《2025 年指南》草案明确指出，在基于软件的计算机例程中，设计算法受版权法保护。相反，《2017 年指南》将算法定义为“解决特定问题时必须遵循的一组规则”，但没有说明其知识产权保护的背景。

引入有关算法的指南：《2025 年指南》草案明确指出，算法不能申请专利。然而，德里高等法院在黑莓有限公司诉外观设计助理审查员（Blackberry Limited v. Assistant Controller of Patents and Designs）一案中的裁决认为，计算机程序可以根据计算机软件中的算法指令获得专利，从而产生技术效果或贡献。由于发明的特征是算法的结果，而不是算法本身，因此算法本身不能申请专利。

用现代术语定义和解释“本身”（per se）一词，并定义“技术效果/贡献”：根据 2002 年《专利法（修正案）》第 3（k）条的规定，计算机程序本身不能

申请专利。“本身”一词的含义是，计算机程序本身不能获得专利，但如果它能增强另一项发明，则可以获得专利保护。《2025 年指南》草案对“本身”一词的定义是，该词是指某一事物被单独考虑，而不是与其他事物一起考虑。此外，《2025 年指南》草案还参考了近期的各种判例，以澄清计算机程序在哪些情况下可获得专利，并且不受 2002 年《专利法（修正案）》第 3（k）条的限制。德里高等法院在 Ferid Allaini 诉 Union of India & Ors. 一案中认为，如果发明展示了“技术效果”或“技术”贡献，即使是基于计算机程序的发明也可获得专利。在过去的 5 年中，这一观点得到了多家法院的支持。

《2025 年指南》草案进一步缩小了范围，对什么是技术效果和技术贡献作出了如下描述：

- (1) 更快的速度，如所主张的发明：
 - (a) 增强了处理器的计算能力，提高了处理效率；
 - (b) 缩短了高性能计算中执行任务的调度时间；
 - (c) 使硬件能够更快地处理输出。
- (2) 减少硬盘/内存访问时间，如所主张的发明：
 - (a) 减少了系统中内存空间的使用并提高了效率；
 - (b) 创建了更高效的存储系统；
 - (c) 创造了更有效的数据压缩技术。
- (3) 更好地控制机械臂：如所主张的发明能使机械臂更有效地完成多种不同的操作/任务，使机械臂在目标点的定位更准确，使复杂的动作（如外科手术中的动作）更有效等。
- (4) 所主张的发明改进了无线电/电磁/通信信号的接收/传输。
- (5) 所主张的发明能够对设备进行实时监测和控制，从而为技术问题提供技术解决方案。

(6) 提高计算机网络/系统的安全性：所主张的发明提高了认证过程的安全性，增强了加密/解密技术等。

(7) 所主张的发明可进行高效图像处理/信号处理以解决技术问题。

上述指南列表为 2025 年《专利法（修正案）》规定的计算机相关发明可专利性提供了更好的视角，而《2017 年指南》中并不包含这些内容。

人工智能驱动技术的专利保护：《2025 年指南》草案最重要的特点之一是引入了人工智能驱动技术的可专利性。《2025 年指南》草案中分析公开实施发明的最佳方法的要求依据的是马德拉斯高等法院在 Caleb Suresh Motupalli 诉专利审查员（Caleb Suresh Motupalli v. Controller of Patents）一案。在该案中，法院强调了在人工智能驱动的技术中如何满足实现要求，指出发明必须披露对再现人工智能模型功能至关重要的具体实现要素，如训练数据源、数据预处理步骤、所选学习模型（如神经网络、决策树）以及任何应用的损失函数。法庭提供了以下示例，作为满足人工智能驱动技术要求的指南：

(1) 在人工智能系统中，虽然输入和输出通常是已知的，但将输入转化为输出的逻辑可能是复杂或抽象的。描述应旨在通过详细说明任何已知过程和变量，尽可能阐明这种转换。如果测试结果或其他形式的证据证实了模型输出的准确性，则应将其包括在内，特别是当人工智能用于那些将可靠性视为至关重要的精确应用时。

(2) 对于训练有素的人工智能模型而言，明确定义输入和输出数据之间的相关性十分重要。在以下情况下，这种相关性被视为已完全得到描述：

(a) 模型所用的训练数据已明确标识；

(b) 训练数据的特征与发明要解决的技术问题之间存在联系；

(c) 全面描述具体的学习模型和训练方法；以

及

(4) 模型在经过训练时被证明可以有效地解决技术问题，并获得可预测的结果。

(d) 如果数据预处理在发明中起到关键作用，则应披露预处理的所有步骤和功能，以及它们与最终模型的关联。如果这种关联性不明确，或者本领域技术人员可能难以理解原始数据与处理后的学习数据之间的联系，则应用有可能无法满足实现要求。

(3) 对于利用强化学习的人工智能应用，应用程序必须说明系统如何与环境交互，包括代理交互、状态、行动和奖励。遗漏这些细节，或未能以本领域技术人员可以推断出的方式对其进行描述，都可能导致无法实现的披露。

(4) 改进计算机内部结构或操作的人工智能发明应说明算法如何与硬件或系统结构交互。这包括说明模型如何优化内部性能指标，如数据存储、调度或处理速度，从而提供必要的技术背景。

(5) 当发明的技术效果依赖于训练数据集的特定特征时，必须披露这些特征，除非本领域技术人员能够在不做过多实验的情况下识别出这些特征。在大多数情况下，描述数据的决定性特征而不是具体数据集本身就足够了。

(6) 区块链专利申请必须包括对所使用的加密技术、所涉及的特定数据结构、所采用的共识机制以及与硬件或网络系统的任何交互的全面描述。这些详细信息的披露使他人能够充分理解、复制和评估所描述的区块链技术的功能和创新性。区块链专利申请必须明确定义分布式账本、共识机制、加密过程和网络配置等要素。对共识机制和数据布局（如区块结构、链接）的清晰描述对于技术效果的实现至关重要。

(7) 如果发明采用了新颖的机器学习技术，则必须进行全面描述。这应涵盖几个基本方面，如神经网络的结构、激活函数、网络拓扑结构、收敛标

准、元数据和所使用的学习机制。算法的每个组成部分都应在实现发明要求的技术效果所必需的范围内进行披露，确保本领域技术人员能够准确地复制该过程。

这些都是《2025 年指南》草案中引入的主要变化。《2025 年指南》草案提供了与计算机相关发明有关的某些可申请专利的权利要求的示例，强调了

现代技术和人工智能的应用，同时明确了哪些类型的发明可被视为可申请专利的发明。

结论

考虑到印度最近对审查计算机相关发明的指南所作的修改，《2025 年指南》草案将重点放在了新兴技术上，并通过解释来审查现有法律对这些新技术的适用性。（编译自 www.lexology.com）

印度市场品牌授权和特许经营的战略考虑因素

引言

印度拥有约 14.3 亿人口，是全球增长最快的消费市场之一，并有望到 2026 年成为第三大消费市场，同时也是全球消费品牌的热门聚集地。印度正朝着在 2047 年成为发达经济体的目标迈进，国内生产总值（GDP）以 7% 至 8% 的迅猛速度增长，且人口结构以 25 至 45 岁的年轻群体为主。

上述因素，加上印度消费者对品牌认知和辨识度的提升，使得品牌货币化（brand monetisation）成为企业和品牌所有者进军印度消费市场不可或缺的工具。

这些发展令国际品牌瞩目，它们开始密切关注印度的人口结构特征，并挖掘其中蕴含的经济机遇。

为何品牌货币化如此重要？

传统的按部就班经营业务的方式已发生显著演变。如今，成功经营企业不仅限于拥有优质产品或完美的商业计划，还需理解无形资产（即知识产权，包括商标、专利、版权和工业品外观设计）所附着的价值。尽管资产负债表数据等传统收入流对衡量品牌或业务的增长和可扩展性至关重要，但通过计算无形资产价值并探索其货币化的新方法，能为企业创造显著价值。

随着消费市场的不断变化、技术进步以及全球化发展，传统的知识产权资产生成和保护方法已经

转变为商业化、利用和货币化这些资产的现代方法。这一范式转变促使品牌和企业专注于制定各类战略，以实现其知识产权资产的商业化、杠杆化和货币化。国际品牌渴望进入印度市场，适应当地环境，开发出有价值的产品，并将其知识产权资产货币化，以扩大影响力。

品牌货币化前需考虑的步骤

企业或品牌要实现货币化或利用其无形资产，应考虑以下步骤：

知识产权尽职调查：对于品牌货币化而言，开展知识产权尽职调查至关重要。对无形资产进行适当评估，对公司参与任何形式的货币化（例如向其他公司或组织出售、购买和许可知识产权）都大有裨益。品牌货币化涉及的知识产权尽职调查的关键步骤包括无形资产中知识产权的识别和存在，最重要的是厘清因知识产权所有权而产生的权利和义务。

知识产权风险评估：在您计划实现知识产权货币化的市场中，评估知识产权状况及自身知识产权组合的现状极为重要，因为这能判断潜在的知识产权风险（如有）将如何影响您未来的业务和活动。这包括：开展初步知识产权检索，以评估获得保护的可行性；考虑潜在合作伙伴关系并识别竞争对手；进行知识产权检索有助于发现渐进式创新和保护的

机遇；与第三方的合作应在结构上保障知识产权所有权和使用权。除知识产权检索外，在进入市场前，还需评估与文化差异和语言障碍相关的任何风险。

知识产权保护和执行：一个稳健的知识产权保护战略包括确定知识产权资产的优先次序、开展全面的技术前景研究和寻求专家建议。必须对发明权和所有权进行监控，保护不可注册的知识产权，并使知识产权战略与商业化计划保持一致。为了实现有效的知识产权货币化，品牌必须采取充分、积极的措施来行使其知识产权。知识产权监测服务也可以作为一种有效工具，监测任何潜在的知识产权侵权和滥用行为。

知识产权商业化：为了使知识产权资产的价值最大化，企业必须认真考虑商业化手段，进行彻底的自由运营搜索，并实施有效的品牌战略。定期的知识产权审查和审计有助于优化知识产权组合，确保其持续相关性。最后，投资知识产权教育和培训可以在企业内部培养创新和知识产权保护文化。

品牌货币化方法

特许经营

FranCast 发布的一份报告表明，目前印度是全球第二大特许经营市场，估值约为 8000 亿美元，并预计在未来几年将以每年 30% 至 35% 的速度增长，在 5 年内达到 1400 至 1500 亿美元。

随着增速的显著提升，寻求地域扩张的知识产权所有者常将特许经营视为有利工具。特许经营在印度各领域的日益重要性不容忽视。以食品饮料行业为例，典型案例如达美乐披萨（Domino's Pizza）、肯德基（KFC）和麦当劳（McDonalds）；谈及媒体娱乐业，不可否认《Kaun Banega Crorepati》（印地语版《谁想成为百万富翁？》）的受欢迎程度；而在零售领域，Zara 和 H&M 等知名特许经营门店随处可见。

印度的监管环境：特许经营

印度没有专门的法规或法律来处理与特许经营的要约和销售有关的细微差别，通常通过结合现有法规处理特许经营相关协议及交易。这些法规包括：《1872 年印度合同法》《1999 年外汇管理法》《2002 年竞争法》《1961 年所得税法》《1999 年商标法》《1970 年专利法》《1957 年版权法》及《2000 年外观设计法》。

《印度合同法》是特许经营协议的主要立法，它对特许经营的要约和销售、合同的订立、合同义务以及违约的后果都有规定。虽然特许经营中没有法定的售前披露义务，但始终建议双方订立有关披露的条款，以避免将来出现任何摩擦。

外国直接投资（FDI）政策对外国投资者或特许经营商进入印度市场至关重要。非居民投资者可通过自动或政府途径进行投资。通过自动途径时，非居民投资者无需印度政府的任何批准；但在政府途径下，则需要印度政府的事先批准。

《外汇管理法（FEMA）》，由于国际特许经营涉及外汇和对外贸易，因此将受《外汇管理法》管辖，因为该法的制定是为了便利对外贸易和支付，促进印度外汇市场的有序发展和维护。

谨防虚假特许经营

当我们深入研究通过特许经营实现品牌货币化这一主题时，近年来浮现的一个令人担忧的问题是欺诈性特许经营和虚假加盟。

在印度，最近出现了多起案例，冒名顶替者创建虚假欺诈网站，在网站上提供品牌的基本信息、上传品牌标识，并声称提供该品牌的特许经营权或经销权。他们还使用公司抬头伪造虚假文件和发票。一旦资金存入这些欺诈性银行账户，便立即通过 ATM 卡提现或分拆转入多个其他银行账户。

每当此类网站被关闭，冒名顶替者就会注册新的镜像网站。他们事先在不同的域名注册机构注册多个误导性域名，作为备用计划。

虚假特许经营案例分析

在 Dabur India Limited 诉 Ashok Kumar 及其他被告案中，原告指控不明身份的被告通过冒充原告及其代理商、合作伙伴，实施商标和版权侵权行为以欺骗公众及商家。原告还声称，他们发现被告正在运营虚假域名，通过侵权网站误导客户相信这些网站是原告的合法官网。

令原告困扰的是，由于网站具有匿名性质，无法获取域名所有者的详细信息。通过受害者投诉，原告还发现其中 1 名被告通过多个银行账户收取个人支付的虚假招聘或任务派遣的款项。

鉴于案件事实，德里高等法院在授予原告救济措施的同时，命令域名注册机构下架并屏蔽侵权域名 URL，并指示若原告发现其他侵权网站、域名或 URL，则应提请法院注意并下达适当命令。

防止假冒特许经营并通过特许经营实现品牌价值的途径

为防止虚假特许经营，品牌所有者应积极采取措施保护品牌，采取的措施包括向域名注册机构和搜索引擎商发送关闭通知；向网络犯罪警察提交投诉；提起知识产权侵权民事诉讼；通过监控服务持续监测虚假网站的滋生。

品牌授权

GME 的最新报告指出，全球品牌授权市场预计将以 4.1% 的复合年增长率增长，到 2027 年将达到 3854 亿美元。其中，包括印度在内的南亚和太平洋地区持续稳步扩张，较前一年增长 5.9%。这些数据清晰地表明，品牌授权已成为在市场上实现品牌货币化的有利可图的工具。通过签订授权协议，企业不仅能开拓尚未开发的印度市场，还能为客户创造与国际品牌互动和连接的体验——否则，由于地域限制，这将是一个遥不可及的梦想。

最近的一份市场研究报告预测，印度授权行业正飞速发展，到 2027 年市场规模将达到 148 亿美元

。凭借庞大的消费群体和不断演变的零售格局，国际品牌在印度扩大品牌形象的时机已经成熟。因此，品牌授权成为一条利润丰厚的路径，既能开辟收入来源，又能帮助品牌所有者实现知识产权的货币化。

在品牌授权中，知识产权尽职调查至关重要，以避免业务冲突或破裂。双方必须进行背景调查，识别和评估所有潜在的知识产权威胁。细致的调研不仅能发现签约前的既有问题，还能预判未来可能出现的知识产权相关风险（例如另一方提供的背景知识产权的权属链问题）。因此，尽职调查能有效减少和缓解此类风险与损失。

许可各方应特别考虑的一些关键因素包括协议条款、知识产权的明确识别、限制（如次级许可）、对价（使用费）、许可终止和续期。

印度有趣的授权交易与合作

《糖果传奇》(Candy Crush) 与 Dream Theatre 的授权协议：2014 年，伦敦《糖果传奇》母公司 King Digital Entertainment PLC 与孟买公司 Dream Theatre 及珠宝设计师姆里纳尼·钱德拉 (Mrinalini Chandra) 签署独家授权协议，允许在印度销售《糖果传奇》品牌产品。

2020 年，印度领先的时尚品牌平台和电子商务先驱 Myntra 签署了一项许可协议：Myntra 与法国拉加代尔集团 (Lagardère Group) 旗下的法国时尚品牌 ELLE 签订授权协议，在印度生产、分销和推广 ELLE 首次推出的女性珠宝系列。

印度司法机构保护品牌货币化战略

在品牌货币化方面，印度法院通过大量案例和标志性判决，维护了对签订许可和特许经营协议的品牌保护。

Yves Saint Laurent (简称 YSL) 诉 Brompton Lifestyle Brands (被告 1 号) 案就是这样一个例子。原告 YSL 是一家跨国奢侈品牌集团，在德里等地设有门店。2019 年，YSL 与 Beverly Luxury Brands

Limited（被告 2 号）签订特许经营协议，允许后者以“Saint Laurent 精品店”名义在新德里某商场运营。协议终止后，该精品店仍由被告 1 号 Brompton Lifestyle Brands 私人有限公司以 YSL 品牌名义运营。YSL 起诉被告 1 号侵犯其商标和版权，并寻求永久及强制禁令，禁止被告 1 号未经授权在新德里商场以圣罗兰品牌经营精品店。

德里高等法院指出，涉案精品店是基于 YSL 与被告 2 号的特许协议设立，而被告 1 号并非协议签署方，却继续在精品店入口显著位置展示 YSL 商标。法院援引协议条款强调，YSL 仅授予被告 2 不可转让的商标使用权，用于推广和销售产品。协议终止后（被告 1 和被告 2 均承认此事实），法院认为没有任何有利于被告 1 的书面授权可以在精品店展示 YSL 商标。因此，法院裁定：

根据《商标法》第 29(1) 条，被告 2 号 (Beverly)

不得作为 YSL 商标的“被承认的使用者”，使用 YSL 商标构成侵权，并禁止被告 2 号不得使用 YSL 商标和任何与 YSL 商标相似的商标，包括作为（或作为一部分）商标、商号、风格、域名、公司名称或作为包装、艺术品、布局（包括在精品店的正面）或任何其他方式的一部分；不得将其商品冒充成原告的商品，包括使用 YSL 商标或任何与之相似的商标，以及与 YSL 商标下的产品有关的产品目录和其他文字材料。

结语

在充满活力的印度市场，品牌许可和特许经营为企业扩大影响力、增加收入和提高品牌知名度提供了强有力的途径。通过仔细了解文化上的细微差别、法律框架和消费者偏好，品牌可以成功驾驭这一市场，并取得长期成功。

（编译自：worldtrademarkreview.com）

印度为电子游戏角色提供的保护



各类人物角色在电子游戏这个世界中正在扮演着极其关键的角色，因为他们就是整个故事的核心。因此，若游戏公司想在一个呈现出快速增长趋势的市场中获得关注度并实现盈利的话，那么为上述角色提供保护无疑就是一件至关重要的事情。

2024 年全球视频游戏的市场价值达到了 2746.3 亿美元，预计该数据到 2034 年将达到大约 7217.7 亿美元，复合年增长率为 10.15%。亚太地区是一个

主要的贡献者，预计该地区的市场规模将在 2025 年达到 1669.1 亿美元，并会在上述预测期内以 10.24% 的复合年增长率实现增长。

印度的游戏市场正处于一个非常快速增长的阶段，人们预测该国的市场规模将会从 2025 年的 58.3 亿美元上升到 2034 年的 225.3 亿美元，复合年增长率为 16.20%。智能手机的广泛使用，大部人负担得起的互联网接入服务以及精通相关技术的年轻人口也在推动这种快速增长趋势。根据电通公司 (Dentsu) 在《2022 年印度游戏报告》中做出的预测，到了 2025 财年，印度会拥有 7 亿的游戏玩家，而该数据在 2021 年为 5.07 亿。

5G、云游戏和增强现实等技术的进步正在进一步塑造着这个市场。然而，随着印度游戏行业的发展以及多样化，该国也需要努力应对有关知识产权

的法律挑战。其中一个较为突出的问题就是有关视频游戏内容的版权保护的模糊性。

有关视频游戏的版权规定

印度 1957 年的《版权法》并没有明确提及“视频游戏角色”或“虚构角色”。但是，该法案可以根据其中的第 2 条 c 款来为艺术作品提供保护。在印度，视频游戏被视为一种“创意作品”，是有可能获得版权法保护的。

根据 1957 年《版权法》第 14 条的规定，视频游戏中的主要元素（例如故事情节、角色、音乐和部分代码）可按照不同类别的“作品”来得到保护。

印度在 1994 年对 1957 年的《版权法》做出了修订。根据其中的第 2 条 o 款，新法案引入了有关软件程序的权利。该法案将“作者”定义为创作出任何由计算机生成的文学、戏剧、音乐或艺术作品的人士。

根据 1957 年《版权法》的第 17 条，作品的作者被视为版权的第一所有者。因此，视频游戏角色可以被视为艺术作品，只要该角色具有原创性和足够的创造力，就有资格受到版权法的保护。

此外，作为《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》的签署国，印度会保护该公约第 2 条所规定的“文学和艺术作品”。

案例判决

印度的判例法并没有直接解决有关电子游戏角色的版权保护问题。然而，法院已就印度虚构角色的版权问题作出了几项裁决。

在漫画家 V.T. Thomas 起诉马拉雅拉全景有限责任公司（Malayala Manorama Co Ltd）的案件中，喀拉拉高等法院裁定原告拥有博班（Boban）和莫利（Molly）等角色的版权，而不是出版公司，因为他在加入该公司之前就创作出了这些角色。法院指出，虽然公司控制了他在任职期间所制作的连环漫画，但其不能声称拥有这些角色的所有权。这意味着创

作者可以保留相关角色的版权，而公司仅拥有连载漫画的权利。不过，法院没有探讨这些角色可获得版权保护的更广泛的条件。

在阿尔巴兹·汗（Arbaaz Khan）起诉北极星娱乐私营有限公司（North Star Entertainment Pvt Ltd）一案中，孟买高等法院讨论了电影《无畏警官（Dabangg）》中角色楚尔布尔·潘迪（Chulbul Pandey）的版权保护问题。法院承认相关角色能否获得版权保护主要是取决于其独特性和原创性。法院指出，某个角色的独特表现形式以及文学作品中有关该角色的描述内容可以受到版权法的保护。因此，角色的版权保护问题将取决于其独特且原创的特征。

在星印度（Star India）起诉利奥·伯内特（Leo Burnett）的案件中，孟买高等法院裁定将热播的印地语肥皂剧《因为婆婆曾经是儿媳（Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi）》中的角色非法用于商业用途构成了版权侵权行为。当事人声称这些角色享有版权保护，而制作方从未授权在广告中使用上述角色。主审法院重点思考了虚构角色的版权，而未考虑使用版权法保护相关角色所需满足的条件。

在拉贾口袋书（Raja Pocket Books）起诉拉达口袋书（Radha Pocket Books）一案中，被告复制了漫画角色纳格拉杰（Nagraj）并将其称为纳戈什（Nagesh）。德里高等法院指出，相关角色的特征是相似的，都有着像蛇一样的外形，并带有红色的腰带。法院认为，被告不仅抄袭了概念，同时还复制了表现形式。在诉讼期间，法院发出了临时命令，禁止被告继续传播带有纳戈什这一角色形象的贴纸、海报或其他材料。

在怒焰骄阳媒体和娱乐私营有限公司（Sholay Media and Entertainment Pvt Ltd）起诉帕拉格·桑哈维（Parag Sanghavi）等人的案件中，德里高等法院命令导演拉姆·戈帕尔·瓦尔马（Ram Gopal Varma）

支付 100 万印度卢比以作为赔偿，原因是其“故意且蓄意地”重拍了票房大卖的《怒焰骄阳 (Sholay)》，侵犯了怒焰骄阳媒体和娱乐私营有限公司的独家版权，并滥用了其中的多个角色。

商标

在利用版权保护相关角色的创意内容的同时，商标法也能用来保护与角色相关的品牌形象。商标可以保护角色的名称、徽标以及任何与之相关的、能够区分出品牌或产品的独特元素。

1999 年的《商标法》并没有特别提到视频游戏角色。然而，商标的定义是广泛适用的，其包括可以通过图形表示出来的标记。这种保护通常适用于“角色具有足够独特性以作为品牌标识”的情况。商标保护有助于防止他人出于商业目的使用相同或构成混淆性相似的角色。例如，一些知名的视频游戏角色的名称已在欧盟知识产权局完成了注册（劳拉·克劳馥、超级马里奥、吃豆人和皮卡丘都是欧盟商标）。超级马里奥、刺猬索尼克和皮卡丘在全球范围内都有注册商标，包括在印度，因为他们已经成为超越视频游戏的品牌和商品的标识。

外观设计

2000 年的《外观设计法》旨在保护产品的美学外观，包括角色的设计，前提是它们是原创的且具有非功能性。该法案仅适用于角色的外观，而不涉及概念或个性特征。这些视觉方面的元素包括角色的身体外观，如服装、身体类型、发型、配饰和整体风格。与版权法和商标法的保护范围相比，这种保护的更加有限。通常，代表实体形式角色的玩具和商品可能会根据 2000 年的《外观设计法》受到保护。为了使视频游戏角色能够根据 2000 年的《外观设计法》获得保护并进行注册，其必须符合该法第 4 条的标准，即新颖性和原创性，并且不能处于“已公开”的状态。

最后的思考

游戏产业的快速发展带来了重大挑战。适用于游戏产业的版权、商标和外观设计法律正在不断演变，有时可能会看起来难以保护和促进创新与创造力。这些挑战因缺乏对全球范围内视频游戏产业法律的协调工作而变得愈发棘手。

(编译自 www.mondaq.com)

德里高等法院宣布“TAJ”为驰名商标

德里高等法院根据 1999 年《商标法》第 2 (1) (zg) 条，正式承认“TAJ”为酒店业驰名商标。



在印度酒店有限公司 (IHCL) 诉 Gaurav Roy Bhatt & Anr 一案中，德里高等法院根据 1999 年《商标法》第 2 (1) (zg) 条，正式承认“TAJ”为酒店业驰名商标。以下是对该案件及其背景、对 TAJ 品牌

和更广泛的酒店业的意义解读。

案件背景

泰姬陵酒店的传统

IHCL 成立于 1902 年，隶属于在印度颇具影响的塔塔集团 (Tata Group)，其第一家酒店——位于孟买的泰姬陵宫殿 (Taj Mahal Palace) 于 1903 年开业。在过去的 120 年里，IHCL 已成为一个家喻户晓的品牌，在 13 个国家 (地区) 经营着约 350 家酒店，旗下品牌包括：：GINGER (简约奢华)、VIVANTA

(高端)、SelectQtions (精选) 和 TAJ (奢华)。其中最有价值的仍然是“TAJ”，它既代表了 IHCL 对卓越的不懈追求，也代表了印度文化的多样性。

了解驰名商标

根据 1999 年《商标法》第 2 (1) (zg) 条，“驰名商标”——就任何商品或服务而言——是指在使用此类商品或接受此类服务的大部分公众中已经成为一种广为人知的商标，即在其他商品或服务上使用该商标很可能会被认为表明这些商品或服务与在原商品或服务上使用该商标的人在贸易或提供服务的过程中存在着联系。

驰名商标可以是某个市场或行业中一大群人容易识别的名称或标识。如果有人将其用于不同的产品或服务，人们可能会认为它与原品牌有关。它并不需要人人皆知，只需为特定行业或客户群体所熟知即可。

判断一个商标是否被认定为“驰名”，主要考虑以下参数：

公众知晓度和认可度：商标在相关领域的认可程度。

持续时间、范围和地理覆盖范围：商标的使用时间和地点。

推广和广告：开展推广活动的程度和范围。

注册和执行：商标受法律保护的情况以及正式注册的情况。

即时诉讼

IHCL 对涉嫌未经许可非法使用“TAJ”名称、侵犯其商标和版权、意图将服务冒充为著名的泰姬陵集团服务的违法者提起了法律诉讼。该公司认为，这种使用可能会误导消费者，淡化品牌的独特性。

2025 年 1 月 24 日，IHCL 请求法院下达永久禁令，禁止被告使用该商标。法院据此通过了判决。

IHCL 还请求法院根据《商标法》宣布 TAJ 商标为驰名商标。被告没有就这一请求提出异议。法

院允许 IHCL 提交宣誓书支持其声明。

法院分析

法官阿米特·班萨尔 (Amit Bansal) 根据《商标法》第 11 (6) 条和第 11 (7) 条规定的标准对 TAJ 商标进行了评估。IHCL 提交的主要证据包括：

使用的持续时间和范围：AJ 商标自 1903 年以来在 13 个国家 (地区) 的 350 多家酒店持续使用。

知名度和宣传度：TAJ 在 2020 年、2022 年和 2023 年被《品牌金融》(Brand Finance) 评为印度最强品牌之一。

推广和数字影响力：在 Instagram、Facebook 和 LinkedIn 等平台上持续的广告宣传、企业社会责任活动的大量粉丝。

商标注册：在印度有 100 多个商标注册，在国际上也有许多其他商标注册。

法律诉讼：曾在德里高等法院就 CS(COMM)683/2022 号、CS(COMM)498/20233 号和 CS(OS)2304/2008 号案件中成功提起强制执行诉讼。

根据记录在案材料，法院认为“TAJ”商标符合驰名商标认定的法律要求，因此根据 1999 年《商标法》第 2(1)(zg) 条以及第 11(6) 和 11(7) 条宣布“TAJ”为酒店业驰名商标。

裁决还指出，同样归 IHCL 所有的“VIVANTA”商标早先在 CS(COMM)560/20224 号案件中被同一法院认定为驰名商标。

结论

德里高等法院承认“TAJ”为驰名商标，加强了对具有长期声誉和广泛公众认可的品牌的法律保护。

IHCL 在防止其商标在非相关领域被滥用或淡化方面获得了更强大的保护。这项裁决不仅加强了“TAJ”商标在印度全国范围内的可执行性，还强调了在印度《商标法》的规定下，持续的品牌使用、注册、推广和执行对于建立驰名商标地位的重要性。

(编译自 www.lexology.com)

英国留声机表演有限公司在音乐许可纠纷中遭遇挫折

德里高等法院的独任法官于 2022 年 10 月 14 日发出了单方面临时禁令，禁止碧空公司继续使用英国留声机表演有限公司的版权作品。



英国留声机表演有限公司（PPL）拥有并控制着来自 400 多家唱片公司的大约 450 万份国际和国内录音的公开表演权。该公司早先在 2022 年 7 月 20 日向碧空酒店管理私人有限公司（Azure Hospitality Private Limited）发出了一份通知，要求后者停止在未获得 PPL 许可的情况下擅自使用 PPL 所拥有的版权录音作品。由于碧空公司未能遵守上述要求，因此 PPL 提起了诉讼，并要求法院向对方发出永久禁令，以阻止碧空公司利用或使用这些受到版权保护的作品。碧空公司拥有 86 家高端餐厅，据称总营业额为 16.1 亿卢比。

德里高等法院的独任法官于 2022 年 10 月 14 日发出了单方面临时禁令，禁止碧空公司继续使用 PPL 的版权作品。碧空公司提交了自己的申请以作为回应，寻求撤销掉上述单方面临时禁令。不过，独任法官驳回了碧空公司的申请并确认将根据 PPL 的申请发出禁令。

碧空公司针对独任法官的判决意见提起了此次的上诉。

法院面临的主要问题

遵守版权法：法院必须确定此前还不是注册版

权协会的 PPL 是否可以根据《版权法》第 18 条 1 目发出有关使用其录音作品的许可。碧空公司辩称，PPL 不能在不是注册版权协会或其成员的情况下授予许可。

对于《版权法》第 33 条 1 款和但书的解释：如何对《版权法》第 33 条 1 款进行解释是一个非常关键的问题。该条款禁止任何人或协会在尚未注册为版权协会的情况下从事与版权作品有关的颁发或授予许可的业务。法院必须决定《版权法》第 33 条 1 款中的但书是否允许 PPL 在不是注册版权协会的情况下为自己的作品发出许可。

法院的观点

放弃此前已有的注册：PPL 曾于 1996 年 5 月 7 日至 2014 年 6 月 21 日注册为版权协会。然而，2012 年的《版权法》修正案要求所有先前完成注册的版权协会都要根据新规定重新进行注册，而 PPL 则放弃了先前的注册成果，并决定重新提出一份注册请求。

重新注册请求遭到拒绝：PPL 想重新注册为版权协会的申请遭到了拒绝。因此，PPL 目前并不是一个已完成注册的版权协会。

注册要求：《版权法》第 33 条 1 款明确规定，从事为版权作品颁发或授予许可业务的任何个人或协会都必须遵守第 33 条 3 款的规定。由于 PPL 不是已注册的版权协会，因此其不能为分配给该机构的录音作品发放许可。

注册版权协会的成员资格：法院强调，要为其录音作品颁发许可，PPL 必须是一家注册版权协会

或其成员。由于 PPL 两者都不是，因此它不能为这些录音作品授予许可。

经营业务：法院裁定，PPL 的活动显然是属于《版权法》第 33 条 1 款所定义的“经营”范围。法院认为，PPL 所从事的业务应该是颁发或授予有关公开表演录音作品的许可。显而易见，这从 PPL 系统且持续地发放有关使用其版权录音作品的许可这一事实中可以看出。

在综合考量上述几点意见之后，法院在其最终的判决书中对此前独任法官的意见进行了修改。法

院命令碧空公司根据其网站上显示的录制音乐表演有限公司 (RMPL) 的费率向 PPL 付款。RMPL 是根据《版权法》第 33 条 3 款注册为版权协会的实体，主要业务就是处理各类录音制品。法院告知碧空公司，上述费率将适用于其任何网点中构成 PPL 曲目库一部分的所有录音作品。法院认为这一付款安排是公平的，并且会受到待决诉讼最终结果的约束。法院强调，允许碧空公司在不向 PPL 支付任何费用的情况下利用 PPL 曲目库中的录音作品是不公平的。(编译自 www.mondaq.com)

孟买高等法院推翻了有关驳回牛粪涂料注册商标申请的决定



在近期一项重要的裁决中，孟买高等法院推翻了由该国商标注册处所作出的一项驳回决定。这项决定原本是要拒绝为带有牛头纹章标志的、由“原质涂料 (Prakriti Paint)”字样组成的纹章商标进行的注册 (注册类别是第 2 类)。法院认为，商标注册处错误地适用了 1999 年《商标法》第 9 条 1 款 b 目，该条只是涉及描述性的商标，而没有从整体上对纹章标志进行考量。

案件背景

卡迪 (Khadi) 和乡村工业委员会是印度中小微企业部下属的法定机构，其一直在积极推广“卡迪”品牌以用于各种产品。该机构于 2021 年 3 月 4 日提

交了上述纹章商标的商标注册申请，并提供了商标使用宣誓书和相关的支持文件。然而，注册官于 2023 年 8 月 17 日以 1999 年《商标法》第 9 条 1 目 b 款为由驳回了这一注册请求。上述条款规定不可以为那些描述商品性质、质量或预期用途的商标进行注册。

德里高等法院在 2022 年将“卡迪”认定为驰名商标，并可用于各种产品。

2020 年 12 月 17 日，卡迪和乡村工业委员会宣布推出了一款由牛粪制成的抗真菌涂料。这款产品是由库马拉帕国家手工纸研究所开发出的，该研究所也为这种创新涂料申请了专利。后来，在 2021 年 1 月 12 日，他们将该产品更名为了“卡迪原质涂料”。

最初的驳回决定

2021 年 3 月 19 日，注册官就上述申请提出了两项异议：

根据第 9 条 1 款 b 目提出的异议：注册官就此提出了异议，指出这件商标仅涉及指定商品或服务种类和预期用途或其他特征的文字。注册官认为在这件商标中使用的词语是描述性的，缺乏显著性。

根据第 11 条 1 款提出的异议：此外，注册官还

提出了其他异议，理由是相同或类似的商品存在着类似的商标。

申请人的论点

申请人辩称：

该商标必须作为一个整体来进行考虑：注册官错误地将纹章商标分解为单独的组成部分，而不是评估其整体上的显著性。

纹章商标具有固有的显著性：即使商标的一部分是描述性的，注册官也不能以描述性为由拒绝此类具有独特视觉元素的复合商标（例如牛头标志）。

卡迪和乡村工业委员会之前已完成的注册：“卡迪原质涂料”的文字商标（第2类）于2021年2月11日在注册处完成了注册工作。当前这件“卡迪原质涂料”的纹章商标上不仅有牛头的图像，顶部还带有“卡迪印度”的文字。注册官驳回第二件申请的矛盾做法是有些武断的。

这件商标获得了公众的广泛认可：卡迪和乡村工业委员会借助社交媒体和政府的支持在大范围内推广了该商标。注册官坚持要求委员会提供销售发票的同时忽视了该组织为这件商标进行宣传和提高品牌知名度所付出的努力。

司法先例遭到忽视：卡迪和乡村工业委员会参考了最高法院在商标注册官起诉 Ashok Chandra Rakhit Ltd.一案以及德里高等法院在阿布扎比全球市场起诉商标注册官一案中的裁定结果，即不应就复合商标进行剖析并以此就显著性展开评估。

错误地记录下有关宣誓书的提交信息：注册官错误地指出，卡迪和乡村工业委员会没有提交可用于支持“使用了商标”的宣誓书，尽管这样的宣誓书早已记录在案。

宣传行动构成充分使用：注册官对发票的过渡关注导致其忽视了“品牌的使用”也可以通过公开宣传和使用意图来体现出来，就像在 Consolidated Foods Corporation 起诉 Brandon & Co.一案中所认为

的那样。

商标注册官提出了以下论点

该商标纯粹是描述性的：“原意”和“涂料”这两个词仅表明产品的性质，不能作为商标。

不能对常用词语主张专有权：卡迪和乡村工业委员会不能垄断该行业中常用的“原质”和“涂料”等术语。

该商标没有表现出显著性：注册官坚称，卡迪和乡村工业委员会没有提供足够的商业用途证明文件，例如发票或销售数据，以体现出消费者的认可度。

法律上的规定支持驳回：《商标法》第17条规定，当商标由多个要素组成时，只有整件商标才能受到保护，那些不具备显著性的要素不能被垄断。

孟买高等法院作出裁决

法院裁定卡迪和乡村工业委员会胜诉，理由如下：

必须将纹章商标作为一个整体来评估：注册官错误地剖析了该商标，而不是评估其整体的显著性。法院重申，人们应全面地评估此类复合商标。

先前完成的注册让卡迪和乡村工业委员会在此次案件中占据优势：法院质疑为什么商标注册处早些时候向卡迪和乡村工业委员会授予了类似的注册商标，但却驳回了此次的注册申请，这其中存在着不一致性。

宣传和品牌认知度：法院驳回了卡迪和乡村工业委员会必须要提供发票的论点，认为公开使用和广泛的推广活动足以确立其独特性。法院认为，卡迪和乡村工业委员会通过广告和促销提供了足够的商标使用证据，而注册官却错误地忽视了这一点。

司法判例得到加强：法院引用了商标注册官起诉 Ashok Chandra Rakhit Ltd.以及阿布扎比全球市场起诉商标注册官等案件中的观点，指出尽管商标本身确实包含着一些无法单独进行注册的元素，但这件

商标作为一个整体仍然是具有显著性的。

独断的驳回决定：法院指出，注册官未能仔细考量一些关键文件，包括之前德里高等法院就相似商标针对第三方发出的、有利于卡迪和乡村工业委员会的禁令，以及世界知识产权组织在域名争议中作出的有利裁决。

判决的关键要点

人们应该对纹章商标进行整体评估，而不是先将其分解为单个要素再进行显著性评估。

即使在没有销售发票的情况下，宣传和认可度、广泛的品牌推广也可以确立显著性。

（编译自 www.mondaq.com）

OpenAI 在印度首例生成式人工智能版权侵权诉讼中面临数据抓取指控

印度音乐产业（IMI）声称，在未获得许可的情况下使用受版权保护的歌曲进行人工智能模型训练构成了侵权，并导致了权利所有人蒙受经济损失。



印度著名多媒体新闻机构亚洲国际新闻（ANI）在德里高等法院对人工智能公司 OpenAI 提起了版权侵权诉讼（ANI Media Pvt Ltd 诉 OpenAI Inc & Anr 案）。这是生成式人工智能平台在印度首次面临版权侵权指控。ANI 声称，OpenAI 的大型语言模型（LLM）ChatGPT 一直在从其网站上非法抓取可免费获取且已付费的版权内容。

该案件对许多行业产生了深远的影响，来自出版、音乐和科技行业的企业都提交了干预申请。

OpenAI 坚持认为，为 LLM 抓取数据不构成侵权

OpenAI 已开始法庭上进行辩论，重申对信息进行提取并不一定构成侵权，也没有普遍禁止使用数据的规则。OpenAI 的 LLM 是针对数据中的非表达性元素进行训练的，这些元素不能获得版权，相反，它将数据分解成“标记”，这些标记严格包含“非

表达性”的句法、语义和语法信息以及任何模式或相关性。然后，通过分配机器可读的数字，这些标记被转换成向量，LLM 利用这些向量进行预测和决策，从而形成 ChatGPT 生成回复的基础。

OpenAI 将这种情况比作阅读一本书。它声称，阅读构成了对一本书内容的使用，但并不等于侵权。该公司还辩称，OpenAI 对其模型进行了改进，以防止重复使用，并且在预训练阶段后，这些模型不再能够访问原始训练数据。

专家在法庭上意见不一

两位被任命为该诉讼案公正顾问的版权专家向德里高等法院提交了书面意见和论据。其中一位坚持认为，印度版权法允许将“存储受版权保护的材料”用于训练人工智能模型，法院必须判定 OpenAI 是否将这些材料用于除此之外的任何目的。然而，另一位则向法院提出，OpenAI 未经授权使用版权作品的行为构成侵权，而且不能主张合理使用，因为该公司不是新闻机构，也没有将材料用于批评或评论意见。双方都认同的一点是，由于 ANI 在德里开展业务，因此法院对这起诉讼具有管辖权。

与此同时，在 2025 年 2 月 7 日的议会会议上，

电子和信息技术部在回答询问时表示：

包括社交媒体公司在内的任何中介机构为训练人工智能模型或出于任何其他目的而对任何公开的用户数据进行网络抓取，均受 2000 年《信息技术法》的监管。

值得注意的是，《信息技术法》第 43 条对未经授权访问、下载或从计算机系统中提取数据的行为予以处罚。因此，未经同意抓取的任何数据都可能构成违反该法的行为。

该部们还澄清说，2023 年《数字个人数据保护法》要求各组织实施强有力的合规措施，如在处理数据前征求明确、知情的同意——包括对公开用户数据进行网络抓取。

第三方提交干预申请，强调对其行业的影响

多个利益相关方最近提交了申请，要求对诉讼进行干预，他们就人工智能生成的内容对各自行业的影响提出了不同的担忧。他们主张保护版权作品，并对未经授权的使用主张赔偿。

代表印度 80% 以上出版业的印度出版商联合会（Federation of Indian Publishers）认为，OpenAI 在

未经授权的情况下使用受版权保护的内容会降低文学作品的经济价值，并危及出版业的发展。同样，代表印度主要印刷和电视媒体公司的数字新闻出版商协会（Digital News Publishers Association）也声称，OpenAI 的模式非法提取和重新利用了内容，削弱了新闻业的可信度和财务可持续性。

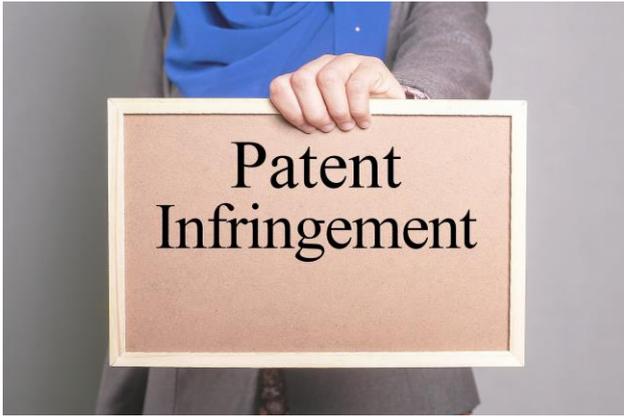
印度音乐产业（IMI）——一个代表印度唱片业发行商的信托机构——声称，在未获得许可的情况下使用受版权保护的歌曲进行人工智能模型训练构成了侵权，并导致了权利所有人蒙受经济损失。

印度治理与政策项目（Indian Governance and Policy Project）是一个以技术为重点的智库，它也提交了一份干预申请，强调了监管方面的问题，以及用平衡的人工智能政策框架来解决版权和合理使用问题的必要性。然而，同样在申请进行干预的初创公司 Flux Labs AI 已告知法院，对使用受版权保护的作品训练人工智能模型征收强制性许可费可能会阻碍创新，并扼杀小公司的竞争能力。感兴趣的各方可以关注此案的进展。

（编译自 www.worldtrademarkreview.com）

其他

日本太阳能电池板制造商寻求驳回晶科能源的美国专利侵权诉讼



背景：2024 年 12 月 8 日，中国光伏企业晶科能源（Jinko Solar）向美国加利福尼亚州北区联邦地区法院提起专利侵权诉讼，指控 VSUN 太阳能美国公司、东洋株式会社（Toyo Co. Ltd.）、以及 Abalance 公司及其子公司 WWB Corporation、富士太阳能株式会社（Fuji Solar Co., Ltd.）等多家可再生能源企业和太阳能电池板制造商侵犯其两项 N 型隧穿氧化层钝化接触（TOPCon）太阳能电池专利，并申请初步禁令和永久禁令（PI）以阻止继续侵权行为。

最新进展：被告方中的 VSUN 和东洋已就投诉作出回应，否认相关指控。而 Abalance 及其子公司则提交了驳回起诉的动议，主张该加利福尼亚州联邦地区法院对其不具备管辖权，并指出起诉书未明确说明各被告分别实施了哪些被指控的侵权行为。

直接影响：目前仅 Abalance 公司、WWB 公司和富士太阳能 3 家提出驳回动议。若动议获准，针对这 3 家公司的诉讼将被撤销，但针对 VSUN 公司和东洋株式会社的诉讼仍将继续。

深远影响：作为被告，晶科能源已在世界各地卷入多起争端，在美国国际贸易委员会、美国特拉华州地区法院、德国杜塞尔多夫地区法院和澳大利亚联邦法院的胜诉率都很高。但此次是该公司首次在美国以原告身份发起公开诉讼。该公司副总裁在起诉时曾表示将采取更具主动性的专利战略，因此本案结果对其后续战略布局具有关键指导意义。

（编译自 ipfray.com）

爱尔兰的商业秘密法得到显著强化举措



商业秘密是知识产权的重要方面，通过保护通常对企业运营和成功至关重要的机密信息，为企业提供竞争优势。

在爱尔兰，商业秘密的法律框架已通过《2018

企业需积极落实保护商业秘密的

年欧盟《商业秘密保护》条例》（SI 188/2018）得到显著强化，该条例将《欧盟商业秘密指令（EU 2016/943）》转化为爱尔兰法律。

商业秘密的定义

根据《欧盟商业秘密指令》第 2 条，商业秘密的定义是：在通常处理此类信息的圈子内，个人不能普遍知晓或轻易获得的秘密信息；因其是秘密而具有商业价值；由合法控制该信息的人采取了合理步骤以保持其秘密性。

商业秘密大致分为两类：

- 技术信息——例如制造流程、配方或化学化合物；
- 商业信息——例如客户名单、产品发布日期

或市场调研结果。

合法与非法的获取、使用和披露

根据 2018 年的条例，商业秘密的获取在以下情况下被视为“合法”：通过独立发现、创造、观察公开可获得的产品，或通过合法手段获得信息。相反，若获取或使用涉及以下行为，则视为“非法”：未经授权访问、盗用或复制包含商业秘密的文件或材料，违反保密协议，或实施其他不诚实做法。

救济措施与执行

2018 年的条例规定了在商业秘密被非法获取、使用或披露时可采取的民事救济措施。

此类案件中最重要救济是禁令。禁令是法院向侵权方发出的命令，禁止其继续使用或披露被盗用的商业秘密。这一救济对于防止涉事公司遭受进一步损害至关重要。其他同等重要的救济包括损害赔偿和纠正措施（例如销毁或交出侵权商品）。

管辖法院的选择取决于赔偿金额或救济请求的价值，案件可能由地区法院、巡回法院或高等法院审理。

未遵守的后果

根据 2018 年的条例第 18 条，若当事人未遵守法院命令的措施，可能面临简易程序定罪，处以最高 5 千欧元的 A 级罚款和/或最高 6 个月的监禁。若经公诉程序定罪，处罚包括最高 5 万欧元的罚款和/或最高 3 年监禁。

既有保护措施

在 2018 年条例出台前，爱尔兰的商业秘密主要通过合同义务和违反保密义务进行保护。根据普通法，“商业秘密”包括雇员获得的任何保密信息，且这些信息不属被视为雇员通过工作积累的一般技能和知识范畴。雇员在雇佣关系终止后不得使用此类商业秘密。这一概念与《欧盟商业秘密指令》的定义不同，后者要求满足前文所述的 3 个要素，才能就保密信息主张权利。

现有的普通法保护措施仍与新条例并行适用，即使企业未签署正式的保密协议，也能为其保密信息提供强有力的保护机制。

限制

通过法院诉讼执行商业秘密会产生高昂成本。此外，主张商业秘密保护的一方必须证明相关信息具有保密性且存在违规行为。相较于专利侵权或注册商标侵权等其他知识产权侵权行为，商业秘密侵权的证明难度更高。

商业秘密保护与前雇员从事业务或职业的权利存在冲突。爱尔兰法院通常倾向于允许前雇员在可能的情况下参与竞争，这可能会给企业带来风险。但具体结果取决于信息的性质及其与前雇员技能和知识的融合程度。若信息属于商业秘密而非一般“商业信息”，法院更可能倾向于保护商业秘密。然而，企业仍应制定全面策略以有效保护其商业秘密。

保密俱乐部

在涉及知识产权的诉讼中，当事人可能主张需披露的材料包含高度商业敏感的保密信息（即商业秘密）。此时，法院可针对特定文件设立“保密俱乐部”。保密俱乐部允许披露方将保密信息的访问权限制在对方当事人中的少数个体，例如仅限法律代表或公司特定高管访问。此外，通常会对材料的存储、访问和销毁设定严格条件。

尽管这一措施仅在特殊情况下使用，但近期案例表明，保密俱乐部在爱尔兰的应用日益增多。在涉及竞争纠纷的 *Goode Concrete 诉 CRH Plc* 案中，高等法院法官参考了爱尔兰和英格兰的判例，认定法院拥有固有管辖权，可要求在有限的保密俱乐部范围内进行披露。

爱尔兰法院在决定是否同意设立保密俱乐部时，会谨慎权衡保护商业敏感信息的需求与确保诉讼程序公平透明的必要性。

给企业的建议

为有效保护商业秘密，企业应采取以下策略：

- 为处理机密信息制定明确的内部政策和程序，确保所有员工理解保护商业秘密的重要性及违反后果；

- 确保与员工、代理、承包商和业务合作伙伴签订的所有合同中都包含保密条款，或在必要时要求上述各方签署保密协议；

- 就商业秘密的重要性以及保护商业秘密应采取的措施对员工进行持续培训；

- 限制只有那些需要这些信息来履行工作职责

或提供服务的员工、代理、承包商和业务方才能接触商业秘密；

- 定期监控和审计商业秘密的使用情况，以确保符合内部政策和法律要求；

- 采用物理安全措施（如上锁柜、限制区域）和数字安全措施（如加密、安全密码）保护商业秘密。

2018年的条例通过更清晰的定义和更强的保护措施完善了爱尔兰商业秘密的法律框架。但企业仍需保持警惕。（编译自 www.pinsentmasons.com）

巴西的绿色创新：专利保护推动可持续农业发展

巴西是全球最大的生物杀虫剂消费国之一，对旨在减少环境影响和防止土壤和水污染的农业解决方案的需求不断增长。



在农业病虫害控制中使用生物制剂已成为全球日益增长的趋势，巴西也不例外。随着人们对可持续性和环境健康的日益关注，许多农民和农业公司正在寻求传统化学产品的替代品，选择生物肥料和其他生物防治方法。这些生物制剂包括细菌、真菌和病毒等有益微生物，以及害虫的天敌，有助于控制影响农作物的昆虫种群和疾病。

巴西拥有丰富的生物多样性，为生物防治技术的发展提供了肥沃的土壤，在此推动下，生物制剂的使用近年来有了显著增长。巴西是全球最大的生物杀虫剂消费国之一，对旨在减少环境影响和防止

土壤和水污染的农业解决方案的需求不断增长。该国的研究机构一直是新生物制剂研发领域的主要参与者，这推动了更可持续的替代品取代化学农药的进程。

在全球范围内，美国、加拿大和欧洲各国是开发和利用生物防治技术的先驱。这些国家/地区制定了强有力的法规和激励措施来鼓励采用可持续农业实践，这推动了新生物制剂的研究和创新。此外，中国和印度正在对农业生物技术进行大量投资，旨在可持续地提高粮食产量，同时减少对化学产品的依赖。

在这种不断增长的创新场景中，跟踪与相关主题有关的专利申请的发展是很有意义的。深入研究肥料领域可以看出，与旨在保护传统氮磷钾（NPK）化学肥料技术的专利申请相比，全球涉及生物制剂使用的专利申请数量要大得多，本文将对此进行探讨。

巴西在绿色农业创新方面的先锋作用

在巴西，这种绿色创新已经获得了如此显著的关注，以至于它成为巴西专利商标局（BRPTO）战略研究的主题，该机构汇编了有关专利申请及其不同保护范围的数据。

巴西不仅是本土创新的中心，而且还被主要农业综合企业视为申请发明专利的重要市场。

（一）巴西的专利趋势：重点关注生物肥料

具体到肥料，在 2010 年到 2023 年的 13 年时间里，BRPTO 收到了大约 2300 件肥料专利申请。很明显，涉及农业生物制剂的技术数量远远超过专注于 NPK 技术的技术（基于 BRPTO 的创新战略情报数据），这与全球生物制剂相对于化学制剂的使用增长趋势一致。在研究涉及生物制品的专利申请的来源方面，美国目前处于领先地位。

当考虑到生物制品作为肥料的广泛定义时，有些产品和方法涉及微生物、大型生物、天然提取物或生物来源的分子、有机材料和生物质。利用生物物质生产、储存和加工农产品的技术多种多样。

（二）农业生物技术中常见的创新

生物技术专利申请通常要求各种类型的实施例，无论是针对产品和/或方法，例如：

- 核酸；
- 多肽；
- 微生物（如病毒、细菌和酵母菌）；
- 细胞；
- 载体；
- 组合物；
- 提取物；
- 生产化合物/组合物、选择生物序列、生产转基因微生物/植物/动物的方法；
- 净化方法；

-提取/分离方法；

-微生物的使用等。

当然，要获得专利，必须满足巴西知识产权法规定的可专利性要求，而且巴西专利制度下的合格主题可能与其他司法管辖区不同。

（三）《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》（“《布达佩斯条约》”）的作用和巴西的未来可能性

就专利而言，涉及对实施发明至关重要的生物材料的专利申请通常要求将这些材料存放在该国境内由 BRPTO 授权的机构或由国际协议指定的机构。

如果该国没有相关机构，申请人可以将生物材料交存到《布达佩斯条约》认可的任何国际保存机构（IDA），但必须在专利申请日之前完成交存。

尽管巴西尚未签署《布达佩斯条约》，但这一情况可能很快就会改变，因为该国目前正在评估加入该条约的重要性。如果至少有一个巴西 IDA 获准在该国境内接受生物材料，这将为在该国接受生物材料铺平道路。这种做法无疑会降低费用成本并简化文件提交流程，同时还可以鼓励科学界将生物材料提供给公众，用于科学研究、技术开发和创新。

展望未来

巴西具有成为农业生物制剂开发全球领先者的巨大潜力，特别是考虑到其丰富的生物多样性和有利的气候条件。

向 BRPTO 提交的与使用生物制剂作为肥料相关的专利申请数量一直在稳步增长。

随着这些技术的进步，巴西有望扩大其在生物肥料和生物防治市场的参与，为全球更可持续发展的农业作出贡献。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

阿联酋成立第一个音乐集体协会

阿联酋经济部部长阿卜杜拉·本·图克·阿勒马里 (Abdullah bin Touq Al Marri) 正式宣布，阿联酋将组建该国的首个音乐版权协会，即酋长国音乐权利协会 (EMRA)。



搭建舞台：阿联酋经济部拉开了序幕

2025 年 4 月 10 日，阿联酋经济部部长阿卜杜拉·本·图克·阿勒马里 (Abdullah bin Touq Al Marri) 正式宣布，阿联酋将组建该国的首个音乐版权协会，即酋长国音乐权利协会 (EMRA)。该组织将会努力在知识产权保护、商业化、执法和管理领域中达到并超越国际标准。

阿联酋教育部已向 EMRA 颁发了许可证，允许其负责收取和管理音乐行业中的版权。上述这些版权将来自公开表演和音乐广播，以及那些将音乐作品用于商业用途的实体。

这是阿联酋本地和国际音乐行业长期以来所希望看到的事情。用教育部在发布会上的话来说，这是一项国家级的成就，其旨在保护和支​​持知识产权以及创意产业中的权利，并会促进创造力，吸引人才，赋予阿联酋的音乐和音乐家以更多的权力。

这是意料之中的，阿联酋曾在 2021 年修改过法律，就集体管理组织的相关事项做出了进一步的规定。现在，随着向 EMRA 颁发了许可证，这将成为现实。

在此之前，阿联酋于 2022 年 3 月成立了第一个面向作者和出版商的非营利性版权管理协会，即酋长国复制权管理协会。

迄今为止，权利所有人一直都在通过与商业合作伙伴签订的各项商业协议来获得版权，依靠版权来保护自己的权利并获得相应的版权。或者，这些权利所有人还会与阿联酋的版权管理公司进行合作，这些公司通常会作为当地版权管理事务中的被许可方。

随着 EMRA 的成立，它将为人们提供一个平台。换句话说讲，阿联酋的音乐行业，包括艺术家、制作人、作曲家、作词家等，将能够通过这个集中式的集体管理组织 (CMO) 来获得他们的版权。同样，对于国际音乐行业来讲，世界各国的 CMO 也可以通过该组织来管理自己在阿联酋境内产生的版权。

在准备启用 EMRA 的过程中，阿联酋寻求并获得了许多国际音乐行业组织的支持，例如国际唱片业联合会 (IFPI)、作者、作曲家和音乐出版商协会 (SACEM)、国际作者和作曲家协会联合会 (CISAC) 等，以确保 EMRA 能够采用全球最佳实践。

在启动仪式上，EMRA 与当地广播公司签署了多项谅解备忘录，包括阿拉伯广播网络、阿布扎比媒体网络、迪拜媒体公司和 Anghami 等，以表明其从启动之日起就与阿联酋音乐广播行业展开密切合作的意图。

多年以来，阿联酋本地和国际的权利所有者在阿联酋管理其版权时遇到了不少困难。EMRA 有望提供一种机制，以简化音乐行业在本地和国际范围内的版权管理工作，因为它将与更广泛地区和世界各地的 CMO 展开合作，为阿联酋和全球的广播和表演收取到相应的版权。尽管该系统可能需要几个月的时间才能完全展开运作，但成立 EMRA 的消息

尼日利亚软件应用程序保护所遇到的法律挑战

在尼日利亚，知识产权执法不力的问题阻碍了软件发明者的创新以及知识产权保护工作。



背景概述

软件在当代文化中的广泛使用改变了人们的交流、工作和生活方式。随着软件在促进创新、推定经济增长和社会进步的进程中持续发挥出越来越重要的作用，保护软件应用程序免于遭到盗窃、非法使用和盗用这件事正在变得越来越紧迫。当然，尼日利亚也不例外，因为该国的信息和通信技术行业正在处于快速的发展阶段。不过，即使存在着一些可用来保护软件应用程序的法律和制度框架，例如版权、专利和商标等，但是目前仍然存在着许多障碍。这些障碍不仅让软件开发人员和发明者面临着严重的财务和声誉风险，同时还破坏了知识产权法律在保护软件应用程序过程中所起到的作用。

本文旨在强调与这些机制有关的主要挑战，以提高人们对于那些与软件保护有关的知识产权立法的理解程度。

在保护尼日利亚软件应用程序时会遇到的挑战 知识产权的注册费用过高

知识产权法主要是用来保护脑力或智力创作作品的所有者独家使用此类作品的权利，从而阻止他人在未经所有者事先同意的情况下使用上述作品。然而，注册知识产权的高昂费用是一个比较大的障

碍。即使中小型企业能够充分意识到知识产权可为其业务的运营带来诸多好处，但是高昂的知识产权保护成本也终究是一个难题。知识产权成本是指与下列事项有关的所有合理外部成本、费用和开支：

起草、提交、审查和保护相关的知识产权注册申请或补充保护证书申请；

维持和扩展所有可注册的知识产权；以及

在他人未经授权便使用或挪用知识产权的情况下，开展知识产权执法工作。

在尼日利亚，专利的申请费用通常在 420 至 700 美元左右，其中还包括相应的法律费用。可以说这笔钱几乎会占据一些尼日利亚中小型企业的全部资本。由于财务费用对许多中小型企业来说都是一个大问题，因此这种高成本是寻求知识产权保护的主要抑制因素。尼日利亚的商标注册费用为每个类别 225 至 325 美元（不包括检索费用和代理费用）。在这种情况下，考虑到不同商标律师或代理人的专业费用是不可能相同的，因此最终的收费可能也会有所不同。总的来说，如果无人对商标申请提出异议的话，那么一件外资商标的总成本（包括注册商标的专业费用）可能会高达 500 美元或更多。如果有人因某种理由对已注册商标提出异议的话，那么完成注册所需的总费用还将大幅增加，因为异议程序将产生更多的费用。

综上所述，在尼日利亚评估获得知识产权保护所需的成本时，企业家们似乎不仅要考虑到各种各样的官方费用（包括申请费、公开费和维持费），同时还要考虑涉及撰写申请、审查以及法律咨询的成

本。而且，每当申请人打算使用外语文件时，其都要支付相应的翻译费用。

因此，许多中小型企业或软件发明者都认为获得知识产权保护的成本已经超过了从这种保护中可获得的潜在利益，特别是考虑到很大一部分成本在产品进入市场之前就已经产生的状况。此外，投资者或政府项目很少会为知识产权保护提供财政支持的事实也让这种情况变得更糟。

获得专利保护的资格标准

专利是授予发明、产品或工艺的专有权利，它提供了一种新的手段或针对某个问题提供了新的技术解决方案。根据尼日利亚的法律，专利可以涵盖广泛的发明，只要它们符合可专利性的要求，即具备新颖性、创造性和工业实用性。为了更清楚地讲明可获得专利保护的资格标准，1971年的《专利和外观设计法》第1条2款明确规定：

如果一项发明不构成现有技术的一部分，则该发明具备新颖性；

如果一项发明从方法、应用、方法组合或其所涉及的产品角度，或者从其产生的工业成果角度来看，明显未遵循现有技术，那么它就具备创造性；

如果一项发明可以在任何类型的行业（包括农业）中进行制造或使用，则该发明具备工业实用性。

现有技术指的是在专利申请提交日期之前可公开访问的现有知识，包括书面或口头描述、公开使用或以任何其他形式进行的披露。但是，在提交申请前6个月内在官方国际展览会上展示的发明则不会被视为“已经对外进行了披露”。

换句话说，如果某项“发明”以前没有公开过或包含在预期性出版物中，则其可以被看成是一种新发明。在 *Otto* 起诉 *Steel* 一案中，法院认为，就书面的出版物来讲，所谓预期性的文件可以是书籍、期刊或更早的专利申请，只要该文件通常可以供公众进行访问。就新颖性和创造性来讲，法院在

Windsurfing 起诉 *Tabur* 的案件中裁定，根据先前公开的文章，涉案专利是可以预期的。此外，还有观点认为，专利是用于实际发明的，而不是针对某些理论或者构思的。因此，要获得专利保护，发明需要满足相当广泛的要求。这意味着该发明必须能适用于任何类型的行业，包括农业。专利可以保护发明背后的构思或概念。同时，它还可以阻止那些抄袭者。尽管专利没有明确就如何保护软件程序做出规定，但是可以肯定地说，只要这些软件程序能够满足一定的要求，专利法也可提供保护。因此，除了版权保护外，如果软件发明满足了相关的要求，其仍可受到尼日利亚专利法的保护。

利用专利保护软件时会遇到的一个主要挑战就在于软件开发的固有性质。软件程序通常会建立在现有的构思、创新和数学公式之上，这使它们成为了一种具备累积性和连续性的创新。同时，这也意味着许多软件程序并不总是可以满足有关创造性的可专利性要求，因为它们经常会对以前的作品进行改编和改进。

此外，据观察，能否在尼日利亚获得专利的所有权似乎只取决于发明是否可满足严格的可专利性标准，而无需注册机构再做出任何进一步的审查。实际上，目前在尼日利亚根本没有办法真正确定发明的所有者，因为专利保护只会提供给第一个提交申请的符合资格的人士。简而言之，当别人在这场比赛中击败发明家时，发明人是无法获得任何保护的。因此，如果有人故意窃取由另一个人开发出的软件程序并完成了注册手续的话，那么就无法再确定出软件的真正所有者了。这表明当前过于严格地适用专利资格标准的做法普遍存在着不足之处。

最后，在这里必须指出的是，事实上尼日利亚的专利注册处并没有排除那些软件或计算机实施的发明专利申请。但是，由于其固有的属性，软件程序可能会与一些基于审查程序的地区所采用的资格

要求有所违背。这是因为作为软件应用程序基本组成部分的数学公式、算法和自然法则是受专利法保护的，除非它们具有实际应用或产生了工业成果。这一挑战也反映在了欧洲的专利法中，《欧洲专利公约》明确将计算机程序“本身”排除在了可获得专利的客体范围之外。换句话说，软件程序本身并不具有可专利性，申请人必须进一步证明其具备技术效果或创新性才有资格获得保护。

在当今的信息社会中，软件和硬件是协同工作的。因此，软件的知识产权保护不仅对软件行业而言是至关重要的，而且对其他企业来讲也极其重要。软件行业的发展让软件发明的知识产权工作得到了越来越多的认可。尽管版权保护通常被视为一种可用来保护软件的传统媒介，但第三方对开发工具、新编程语言和基于互联网的开发方法的广泛使用会对其带来一定的限制。越来越多的人开始利用专利制度来为自己提供更强大的保护。软件专利（如果人们采用这种形式的话）可以成为一种非常强大的经济工具。它们可以保护那些不受版权或商业秘密法保护的程序功能。

执法问题

在尼日利亚，知识产权执法不力的问题阻碍了软件发明者的创新以及知识产权保护工作。一个主要的例子就是该国盗版活动的普遍性。每年，尼日利亚因盗版行为而遭遇的损失金额高达约 30 亿美元。尽管尼日利亚的创意产业可以算是非洲最大的产业之一，但尼日利亚在整个非洲的年度版税收入分布图中的占比极低，这似乎也证实了盗版活动的普遍性。国际作家和作曲家协会联合会（CISAC）的 2020 年全球版税收集报告显示，在 2020 年，阿尔及利亚、摩洛哥和南非占到非洲大陆版税收入的 70% 以上。由于外部盗版者抢走了那些通常本应归创作者所有的大部分收入，因此中小型企业几乎没有动力再继续创新、创造或为保护他们的创作

成果进行投资。知识产权侵权行为的猖獗导致人们对知识产权保护和创新工作持有较为冷漠的态度。假冒和盗版活动会损害到合法企业和员工的权益，他们在创造、制造、分销和销售正品的过程中发挥着极其关键的作用。此外，由于侵权产品的质量通常是不合格的，因此它们可能会以多种方式伤害到消费者，例如带来严重的健康和安全风险。

尽管尼日利亚是许多条约的签署国，但其似乎并不是一个对条约较为友好的国家。这是由于该国最终的批准率很低。在一份专门的报告中，尼日利亚在加入和批准国际条约的排名中得分为 28.57%。例如，尼日利亚的立法机关尚未完成《专利合作条约》（PCT）和《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）的本土化工作。因此，如果有任何条款尚未纳入到国家立法之中，则任何人都不能执行这些条款。此外，虽然尼日利亚已经签署了几项国际知识产权条约，但由于缺乏国内的配套法律，因此这些条约仍未得到落实。这包括在 1996 年签署的但仍有待本土化的世界知识产权组织（WIPO）互联网条约，其中包括《WIPO 版权条约》和《WIPO 表演和录音制品条约》。

尼日利亚的知识产权执法工作同样存在着问题，这在当地和全球范围内都是广为人知的。一方面，这是由于权利持有人在确保其权利得到保护或对侵权者采取行动时缺少主动性。另一方面，执法效率低的另一个原因则是人们缺乏知识产权意识。

中小型企业通常不知道如何保护他们的创作成果或究竟应该保护哪一个。这是因为大量尼日利亚中小企业仍在非正规地开展经营，整体的知识产权素养还是偏低，而文化背景也往往会影响到人们对知识产权保护工作的看法。对知识产权案件做出的分析表明，尼日利亚的法律报告中与知识产权相关的案件并不多。这是因为，在企业想要保护其知识产权的情况下，他们正在面临着昂贵的诉讼成本以

及延误。专利诉讼程序的费用在 2.3 万到 400 万美元之间。根据案件的复杂程度，专利诉讼可能需要一到三年的时间才能进入到审判阶段。这对公司的声誉来说可能是灾难性的。这就是为什么一些企业选择通过非传统的争议解决程序来解决知识产权争端的原因。尽管这条路线总体上可能会更昂贵（考虑到仲裁费用的话），但它可使企业免于因输掉备受瞩目的知识产权诉讼而带来的尴尬和潜在破产风险。

此外，由于一些机构的能力有限，追踪和扣押假冒或盗版产品的行动几乎是不存在的。一份全球报告指出，尼日利亚在 2020 年的知识产权执法率仅为 17.21%，商业软件联盟（也被成为 BSA）预估软件的盗版率为 80%。同样地，有些已进入法庭程序的事项可能无法根据当地的法律规定进行正确解释。这可能是由于法官缺乏专业的知识以及有关知识产权的技术背景。例如，在 *TvXtra Production Ltd. v National Universities Commission & Zain Nigeria* 的案件中，联邦高等法院认为，只有完成登记的版权才有资格要求获得版权的所有权。显然，这与版权法的内容有所相悖，版权法是自动为作品提供保护的。综上所述，当前很有必要为公众提供培训，确保相关机构做好本职工作，并可考虑建立起专门的知识产权法院，以更好地维护知识产权。人们从此前的经验中还可观察到，相关机构和工作人员的资金不足、设备陈旧或过时并缺乏使用现代技术的能力。

古老的法律

尼日利亚国内几部主要的知识产权法律包括 1965 年的《商标法》、1970 年的《专利和外观设计法》以及 2022 年的《版权法》。尽管该国已经对其中得一些法律进行了修订，但它们仍无法处理由于技术进步和全球化进程而带来的难以预见到的新问题。

尼日利亚政府似乎并没有作出足够的努力来制定出配套法律并解决这些问题，这让人感到非常惊讶。显然，立法者或负责制定知识产权法规的人士并不像他们的同行那样秉持着积极的态度。毛里求斯的《工业产权法》针对专利、地理标志、商标等领域进行了改革。与此同时，尼日利亚的知识产权法却没有充分涵盖与软件、互联网、隐私和竞争有关的问题。现行的版权法为解决侵权行为提供了明确的指导方针，例如如何处理在未经授权的情况下复制和销售书籍等。然而，随着网络侵权活动的兴起，该法律难以为在数字领域中保护版权所有者的权利提供明确的解决方案。一些认识到这一需求的国家已经为此制定了法律或修订了法律。肯尼亚的《版权修正案》和美国的《数字千年版权法案》就是其中的几个例子。此外，对商标的组成成分也做出了修改，但尼日利亚当前仍受制于诸如形状、口号等传统商标。然而，2023 年《商业便利化（杂项规定）法》进一步扩大了 2004 年《商标法》中有关“商品”的定义，以涵盖到相关的服务。此外，商标的范围已扩大到包括商品的形式、包装和颜色组合。此举将商标保护的范围从有形物品扩大到了现在的服务。

其他国家已将非常规的商标纳入到了国内法律之中。例如，在印度，声音是可以注册商标的，在马来西亚，气味也可以注册商标。有些企业主可能不愿意提交非常规的商标申请，从而对创造力和创新事业带来负面的影响。即使企业制造和销售了对应的产品/服务，其也将面临侵权风险并且无法获得救济。

此外，罚款和监禁等刑罚与当前的现实情况有些脱节。2022 年的《版权法》对侵权行为作出了处罚规定，包括 1 万奈拉到 100 万奈拉的罚款以及 3 至 5 年的监禁。在尼日利亚，商标侵权者不需要承担刑事责任，但商标所有人却可能因虚假的商标陈

述而面临 200 奈拉的罚款。因此，一部分商标所有人可能不愿意提起刑事诉讼，因为从长远来看，他们自己反倒有概率蒙受损失。

另一个例子是《商品标志法》。这部法律对涉及虚假商品说明、伪造商标和误导性商标申请的犯罪行为做出了处罚。这些行为可能会欺骗或让消费者产生混淆。该法案所规定的惩罚措施包括监禁、支付罚款或两者兼施，以及没收用于犯罪的所有动产或工具。然而，上述法律提出的制裁措施已经过时，现在不足以有效威慑实施该法所规定罪行的当事人。例如，在治安法院经简易程序定罪后被判有罪的人士可能只会被判处六个月的监禁或 100 奈拉的微不足道的罚款。按现在的情况来看，这 100 奈拉的罚款可以说是一文不值，因此尼日利亚迫切需要重新审视这项立法。

缺乏觉悟和认知

公众对知识产权保护法的重要性仍然缺少认知和意识。研究表明，在非洲，超过一半的中小型企业从未听说过知识产权这件事。当然，造成这种局面的原因并不是很难理解。尽管企业是直接受到知识产权影响的群体之一，但有关各方几乎没有作出任何努力来提高商业世界对这些权利的认知程度。

由于不了解知识产权的价值，很多企业错过了增加利润、扩大业务范围和分散风险的机会。中小型企业在使用知识产权制度时面临着许多困难。这

通常是由于他们对知识产权制度的来龙去脉了解有限，不清楚知识产权制度与其商业战略和竞争力之间的相关性，以及他们会认为知识产权制度有时候过于复杂且成本昂贵而无法加以利用。关于中小型企业利用知识产权制度的现有研究主要限于专利的使用。相关方面应该为公众提供适当的指导并组织举办一些启蒙项目，以提高人们对于知识产权保护重要性的认识。如果没有一个强有力的知识产权保护和执法框架，那么任何国家都无法取得进步。如果这些阻碍知识资产和新技术市场销售和商业化工作的监管瓶颈得不到解决，尼日利亚的企业将会继续失去技术转让与合作的机会。

结语

就软件应用程序的保护工作来讲，尼日利亚存在着许多障碍。尽管存在着法律框架，但它在处理错综复杂的软件保护事务时仍然是不充分且低效的。其中一些主要的障碍包括高昂的知识产权注册费、获得专利保护的资格要求、执法问题、过时的立法以及人们缺乏相应的知识和理解。

由于这些问题，软件开发人员和发明者面临着重大的财务和声誉风险，而且这也损害了知识产权法在保护软件应用程序时的有效性。现在需要彻底修订知识产权法，提高公众意识，并改进执法策略，以缩小这一差距。

(编译自 www.mondaq.com)

危地马拉成立版权及相关权调解中心

危地马拉最近在知识产权保护方面迈出了重要的一步，成立了版权及相关权调解中心。



随着版权及相关权调解中心的成立，危地马拉最近在知识产权保护方面迈出了重要的一步。该倡议由知识产权登记处（RPI）与政府机构和国际组织合作推动，旨在为解决与版权有关的冲突提供一个灵活有效的机制，促进正义和对创作者的保护。

1、目标

为解决版权领域的争议提供一个中立的空间。

促进作者、艺术家、出版商和其他相关行为者之间的对话与和解。

通过高效率、低成本的方式替代传统的法律程序，缓解司法系统的压力。

促进对知识产权的尊重，加强创意领域的法治文化。

2、该中心是如何工作的？

该中心提供调解服务，使冲突各方能够在专门

从事知识产权事务的调解员的协助下达成协议。这一过程是自愿的、保密的，并寻求有利于所有相关方的切实可行的解决方案。

除其他优势外，该中心还得到了世界知识产权组织（WIPO）仲裁与调解中心的支持和合作，并允许使用其专门为此目的设计的平台，允许用户通过在线表格获得服务，并通过在线听证会完全以虚拟方式执行程序，或亲自前往 RPI 总部的中心（如果相关方愿意）执行程序。

3、对危地马拉的重要性

危地马拉是一个拥有丰富文化和创意多样性的国家，但从历史上看，它在版权保护方面一直面临挑战。该中心的成立标志着危地马拉在以下领域向前迈出了重要一步：

艺术家和创作者将能够以一种易于理解和有效的方式来捍卫他们的作品；

文化产业将拥有一个更坚实的法律框架，以更大的法律确定性运作；

整个社会将通过培养尊重创造力和创新的文化得以发展。

（编译自 www.lexology.com）

伊拉克采用第 11 版《尼斯分类表》

伊拉克商标局（TMO）已经采用了第 11 版《尼斯分类表》，这标志着该国商标子类别系统的重大变化。



伊拉克商标局（TMO）已经采用了第 11 版《尼

斯分类表》，自 2025 年 1 月起生效，这标志着该国商标子类别系统的重大变化。此举使伊拉克与国际商标分类标准接轨，为商标注册提供了一种更加结构化、更与全球统一的方法。从历史上看，该机构的子类别系统与国际上更新的尼斯分类系统存在差异。这也反映了伊拉克关于全球知识产权最佳实践的承诺。

该分类系统的采用给伊拉克商标注册带来了程序和定义上的变化，影响到了商标注册的各个阶段。新的商标申请必须使用第 11 版分类。对于待处理的申请，商标所有人可以将重新分类推迟到异议期之后，也可以立即重新分类。TMO 还规定了申请前的强制检索——被视为实质审查，检索后的申请期限为 30 天。现在，申请人必须熟练理解第 11 版分类的复杂性以准确分类，而现有商标所有人将需要对其注册进行重新分类。这种与国际标准接轨的一致性具有长远利益，但需要有效的实施和明确的指导才能实现平稳过渡。

多哈 JAH 知识产权律所的知识产权高级总监莫辛·法塔赫 (Mohcine Fattah) 表示：“随着第 11 版《尼斯分类表》于 2025 年 1 月通过，所有新的商标申请从一开始就必须根据这一国际标准对其商品和服务进行分类。因此，强制性的申请前检索（被视为正式和实质性的审查）将根据申请人在预定义的第 11 版下的分类进行。这意味着国际申请人需要从一开始就确保其商品和服务列表与第 11 版分类准确一致，甚至是在提交正式申请和进行强制检索之前。与此同时，检索结果（以‘是’或‘否’的二进制形式告知，没有详细报告）将决定申请人是否在严格的 30 天期限内继续申请。如果检索结果不利，申请人可能需要重新考虑其商标或商品和服务的范围，这可能会产生额外的费用和时间成本。积极的检索结果可以使申请人对继续申请更有信心。此外，通过申请前阶段就与国际公认的分类系统保持一致，可能会简化后续的审查程序，并降低日后出现与分类有关的异议的可能性。”

他补充称，待处理量的伊拉克商标申请的所有人有两种重新分类的选择：推迟重新分类和立即重新分类。每种选择都具有战略意义。

推迟重新分类允许注册最初在旧的子类别制度下进行，但在异议期之后、颁发注册证书之前强制

按照第 11 版重新分类。选择这一方案的一个主要战略考虑可能是加快初始注册程序和降低成本，特别是对于包含许多商品和服务的申请，立即重新分类的成本可能会很高。

另一方面，立即重新分类涉及在申请的当前阶段根据第 11 版分类对商品和服务进行重新分类。这样做的战略优势是立即与国际分类标准接轨，从而简化今后与国际商标相关的活动。但是，这种选择要求申请人立即投入时间和精力以准确地对商品和服务进行重新分类，并且 TMO 保留批准或调整这些选择的权力。

法塔赫认为：“商标所有人必须权衡立即与国际接轨的好处与潜在的行政负担以及该机构调整其分类选择的风险。待处理申请中商品和服务的数量和复杂程度很可能是影响这一战略决策的重要因素之一。”

当然，这里也存在挑战。法塔赫指出：“国际商标所有人在根据第 11 版《尼斯分类表》对其现有的伊拉克商标注册进行重新分类时面临着一些实际障碍。这种过渡虽然旨在实现国际统一，但可能会带来一些复杂问题，需要密切关注并且进行战略规划。一个重要的挑战是，在处理任何基于旧版子类别系统的商标注册后行动时，如何将伊拉克旧注册中列出的商品和服务准确映射到第 11 版分类中的相应类别和可能更具体的术语。一一对应可能并不总是那么简单。有些商品或服务在旧系统中被归入一个子类别，但在第 11 版分类中可能被归入不同的类别或需要更多的描述。这就需要全面了解旧的伊拉克分类法和第 11 版分类的细微差别，以确保保护范围得到维持或适当调整。重新分类中的错误可能会无意中缩小或扩大最初授予的保护范围。”

他继续说道：“另一个实际障碍是可能增加成本和行政负担。重新分类的时间和程序方面也带来了实际挑战。最后，不能完全排除重新分类可能引起

的争议或异议。虽然改变目的是协调一致，但重新分类过程可能会在无意中导致与根据第 11 版分类新提交的申请重叠或冲突，甚至与已经重新分类的

现有注册重叠或冲突。国际商标所有人需要作好准备以解决重新分类过程中或之后可能出现的任何此类问题。”（编译自 www.asiaiplaw.com）

乌干达发布信息与通信技术知识产权指南以推动创新和商业化技术发展



近期，乌干达信息通信技术与国家指导部与主要合作伙伴展开了合作，推出了信息与通信技术知识产权指南，此举旨在保护乌干达快速增长的技术部门的创新及其商业化工作。该指南是根据 UJ-Connect 项目制定的，并得到了日本国际协力机构（JICA）、司法部、乌干达注册服务局（URSB）等机构的支持。这些机构为在该国管理、持有和货币化知识产权资产提供了一个全面的框架。

该指南旨在鼓励创新、推广最佳实践、保护知识产权和支持创意成果的商业化，并以此来最终推动经济的增长。在一场宣传研讨会上，摩西·瓦塔萨（Moses Watasa）强调了跨部门整合信息与通信技术的必要性，并认为乌干达需要一个强有力的法律框架来防止出现知识产权侵权行为。他解释道，该指南为创新者，特别是那些为政府和公众开发信息通信技术解决方案的创新者，提供了一条明确的途径，以保护他们的创造成果并实现相应的经济潜力。为确保贯彻实施上述指南，该部将组织多场全国性的研讨会，为创新者提供必要的知识和工具，以在法律和商业层面上驾驭知识产权。此外，该部将利用广播、电视和数字平台来扩大覆盖范围。这些指南的推出有望促进繁荣的创新生态系统，加速乌干达的数字化转型并推动该国的经济增长。

（编译自 www.mondaq.com）

菲律宾知识产权局设立驰名商标申报的单方程序



菲律宾知识产权局（IPOP HL）发布了第 2025—009 号备忘录通知，即《驰名商标簿申报和设立规则与条例》（《条例》），该条例将于 2025 年 4 月 28 日生效。新条例设立了一项单方面申报驰名商标的制度，驰名商标随后可以在 IPOP HL 的《驰名商标注册簿》（《注册簿》）中进行注册。在该条例出台之前，获得驰名商标声明的唯一途径是通过对抗性诉讼，即向 IPOP HL 提起异议、撤销或知识产权侵权申诉，或向法院提起侵权和不正当竞争诉讼。商标所有人现在可以利用这一简化的规则来申报驰名商标，而不必再进行漫长而昂贵的对抗性诉讼。

由于商标审查员将会在商标申请的审查程序中考虑《注册簿》，因此在《注册簿》中注册可防止相同或混淆性相似商标的注册，从而有利于商标所有人。

在菲律宾注册商标或服务商标并被宣布为驰名商标的商标所有人也将在菲律宾受到更有力的保护，因为即使是针对不同的商品或服务，上述商标也会受到保护。这可以保护已注册的驰名商标不被淡化或用于非竞争性商品或服务。尚未注册但根据该程序被宣布为驰名商标的商标，在相同或类似商品或服务方面也将受到保护。

要进行注册，申请人必须提交经过单方公证的驰名商标申报申请，并提交满足《条例》规定要求的材料。如果审查员认为申请符合驰名商标的标准，他们将建议商标局局长批准申请。否则，审查员将

建议驳回，并说明理由。局长将对建议进行审查，然后作出决定，宣布商标为驰名商标或驳回申请。

第三方意见

如果申报获得批准，则会在电子公报上公布。在公布后 1 个月内，任何可能因该申报而受损害的相关方可提交第三方意见通知书，并支付规定的费用。然后，必须在商标局局长收到该通知后的 1 个月内提交经核实的书面意见及证明文件，经书面申请并缴费后可再延长 1 个月。如不遵守上述规则，意见将被驳回。

之后，申请人可在收到 IPOP HL 命令后 1 个月内提交意见。咨询委员会将对意见进行审查，并向局长提出建议，以便采取最终行动。如果第三方没有提出意见，申报将在公布后的第 31 天生效。否则，将在决定最终结果确定后生效。

判定标准

应当注意的是，在确定商标是否驰名商标的标准，前 4 项（第 5 条第 a 款至第 5 条 d 款）是判定商标是否驰名商标的强制性标准，而其余标准（第 5 条第 e 款至第 5 条 i 款）则可以任意组合进行考虑，以支持申请。必须考虑的强制性标准包括：

商标使用的持续时间、范围和地理区域；
在菲律宾和其他国家（地区）的市场份额；
商标的固有或后天获得的显著性程度；以及
商标的质量、形象或声誉。

申报的有效性、续展和效力

《条例》规定，驰名商标申报的有效期为 10 年，可续展 10 年，条件是注册人在申报 5 周年后的 1 年内以及每次续展时提交以下材料：

在商业中持续使用的证明（如收据、实际标签、标志、提货单、带有驰名商标的产品照片）；以及
驰名地位证明（如广告、注册证书、财务报表）。

商标作为驰名商标的申报申请是商标在申请中所述商品和服务方面具有驰名地位的初步证据。该

申报将使商标被列入注册簿，审查员将在商标申请的单方审查程序中予以考虑。

撤销和上诉

根据《条例》，驰名商标的申报可在以下情况下被撤销：（1）在到期前 6 个月内未续展；（2）未提交商业上持续使用的证明而自行撤销；或（3）相关方提出申请并有实质性证据证明商标不再驰名。根据《统一上诉规则》，相关方可就商标局局长的决定向 IPOPHL 局长提出上诉，但不允许提出复议申请。

先前申报的驰名商标注册

根据《条例》的规定，如果商标已被主管机关宣布为驰名商标，如通过异议的最终裁决或撤销申请，则无需根据《条例》提交申请。相反，商标所有人或其授权代表只需向商标局提交一份申报申请，并附上证据，包括商标被宣布为驰名商标的决定和判决书的核证无误的副本。同样，商标所有人必须在《条例》生效后 5 年内提交商业上持续使用的证据，此后则根据《条例》第 15 条的要求提交。在缴纳所需费用后，商标将被列入驰名商标注册簿，并在电子公报上公布。

通过驰名商标注册为全球品牌赋权

《条例》的颁布是菲律宾不断变化的商标态势中值得欢迎且必要的进展。

预计这一进展将促使国际权利人、全球品牌和大型企业积极主动地寻求在菲律宾对其驰名商标进行认证，以阻止未经授权的使用，减少对异议、撤销或法院诉讼等事后补救措施的依赖。

考虑到驰名商标所有人往往是在自己的申请过程中遇到侵权或混淆性相似的申请或注册时才意识到这些申请或注册的存在，而在这种情况下适当的追索涉及到昂贵而耗时的诉讼程序，因此这一点尤为重要。随着驰名商标登记簿的设立，IPOPHL 现在可以在审查商标申请时更好地考虑这些申报，从而提升商标制度的预防力和威慑力。

对于寻求对其商标进行更广泛保护的企业而言，将其商标纳入驰名商标注册簿具有战略性优势——既可以防止未经授权的使用，又可以作为一种手段，通过使 IPOPHL 从一开始就承认商标的驰名地位来避免漫长且耗费资源的诉讼。

（编译自 www.lexology.com）

南非《版权修正法案》：数字时代平衡创作者权利与公众获取的立法尝试

作为近年最具争议的立法提案之一，南非《版权修正法案》旨在实现国家版权框架的现代化。



南非《版权修正法案》（CAB）堪称该国近代史

上最雄心勃勃的改革之一，涉及经济领域、创作者权利及贸易关系，Inventa 专利商标事务所代理人米格尔·比贝（Miguel Bibe）阐释道。

作为近年最具争议的立法提案之一，南非 CAB 旨在实现国家版权框架的现代化。

截至 2024 年，该法案位列待南非总统西里尔·拉马福萨（Cyril Ramaphosa）签署的 20 项法律草案之中，但因关于合宪性的质疑，其颁布进程受

阻。法案已被提交至宪法法院审查，该审查决定将对南非创意产业及知识产权格局产生深远影响。

现行 1978 年《版权法》被普遍认为已过时，难以应对数字时代的复杂性。

CAB 致力于使南非版权法与国际标准接轨，同时纳入优先保障可及性、合理使用原则及创作者权利保护的条款。

然而，该法案已遭到包括艺术家、出版商、国际贸易伙伴及行业专业人士在内多方利益相关者的反对，声称某些条款可能产生意外的负面后果。

合理使用、可获取性、集体管理组织

CAB 最具突破性的改革之一是引入合理使用原则。该条款允许在教育、研究、新闻报道及戏仿创作等特定情形下，无需明确授权即可使用受版权保护的内容。支持者指出，此举使南非与美国等法域接轨，通过合理使用制度赋予灵活性并促进创新。

但出版与娱乐行业的批评者担忧，该条款措辞宽泛可能导致版权侵权泛滥，损害依赖版权使用费生存的本土创作者。

另一关键条款涉及残障人士权益保障。法案引入机制确保受版权保护作品无需权利人许可即可被改编为无障碍格式（如盲文版、有声读物），此举与南非已批准的《马拉喀什条约》相契合，标志着包容性社会建设迈出重要步伐。尽管该条款获得普遍支持，但部分业界人士仍对实际操作中的执行机制存疑，担忧存在滥用可能性。

法案还提出对集体管理组织加强监管。此类机构代表创作者管理版权使用费，确保其作品被使用时获得合理报酬。

CAB 引入了提高这些组织内部透明度和问责制的措施，着力解决长期以来对集体管理组织运作失当及版权费分配不公的质疑。尽管业界普遍视此为积极举措，仍有部分集体管理组织反对新增的监管负担。

另一项重要改革涉及艺术家版权许可费转售权。该条款确保视觉艺术作品每次转售时，创作者均可按售价比例获得分成。

此举是艺术作品持续价值的认可，避免艺术家错失作品随时间增值带来的经济收益。法国、澳大利亚等国已实施类似权利，南非众多艺术家对此表示欢迎，认为这将保障其经济权益。

法案还将规避技术保护措施（TPMs）的行为列入刑事犯罪。TPMs 指用于防止未经授权访问数字内容的安全技术，例如电子书加密或数字音乐文件加密。

通过将未经授权绕过这些措施的行为定为非法，南非与国际反盗版成果保持了一致。但业界担忧该条款可能不当限制合理使用行为，例如出于教育目的对软件进行修复与修改。

尽管包含诸多进步性改革，CAB 仍面临本国和国际利益相关者的阻力。争议焦点之一在于该法案是否符合国际贸易协定要求，特别是涉及美国与欧盟有关的协定。

部分贸易团体指出，该法案中关于合理使用及版权例外的规定可能违反南非的贸易承诺，或对创意产业投资造成负面影响。

本土作家、音乐人及电影从业者则担忧该法案不能充分保护其权益。许多创作者担心合理使用条款将导致作品被无偿使用，造成经济损失。

一些行业代表主张，南非应采用公平交易（fair dealing）模式而非宽泛的合理使用制度，前者对许可使用范围提供更清晰指引。

另一重大争议关乎法案的潜在经济影响。南非创意产业对 GDP 贡献显著，支撑了数万就业岗位。

若法案导致国际出版商、音乐制作方及电影公司因版权保护疑虑减少对南非投资可能引发就业岗位的减少和收入的降低。

支持者则强调法案将通过促进知识和文化作品

更容易获取，推动本土创新并赋能小型创作者。

将该法案提交宪法法院审查的决定凸显了这些问题的复杂性。法院将评估法案是否符合南非宪法精神，重点涉及财产权、信息获取权及言论自由等方面。

此次司法审查至关重要，其结果将决定法案能否按现有文本签署生效，或需进行进一步修订。

在更广泛的背景，CAB 折射出全球版权法的转变。数字时代背景下，各国均在探索如何平衡创作者权益与公众信息获取权。

一些国家采用灵活的版权框架，另一些国家则维持严格管控以保护知识产权。南非的改革若成功

实施，或将为其他寻求版权法现代化的发展中国家提供范本。

CAB 是南非近代史上最雄心勃勃的立法改革之一，它有可能使南非的版权制度在现代化、提升信息获取程度及保护艺术家权益方面具有里程碑意义。

然而，各利益相关方提出的担忧也凸显了制定平衡各方利益的法律所面临的挑战。该法案正待宪法法院裁决及总统最终批准，其命运仍存变数。

可确定的是，这一立法进程的结果将对南非创意经济、知识获取及国际贸易关系产生深远影响。

（编译自 www.worldipreview.com）