知识产权海外风险预警专刊

2021 年 9 月 • 总第 29 期

中国保护知识产权网

目 录

国际组织 6

多家机构致力于促进南非的疫苗生产 6

ARIPO 通过《版权及相关权自愿登记议定书》 7

泛非知识产权项目正式启动 8

欧专局举办高级别在线会议以提升用户参与度 8

欧洲知识产权政策协会将在西班牙举办第 16 届年会 9

反盗版联盟呼吁欧盟将“永久下线”措施纳入《数字服务法案》 10

欧亚专利局行政理事会举办特别会议 11

美国 12

拜登任命威尔逊担任创新和知识产权首席谈判代表 12

大卫．伯丹出任美国专利商标局副局长 12

商标积压：一场完美风暴正在威胁美国商标申请 13

美专利商标局与版权局提交关于各州侵权的报告 15

美国专利商标局未能阻止欺诈性商标注册 17

美国专利审查和上诉委员会对发起双方复议程序的自由裁量权 19

美国专利复议程序难与 337 调查同时启用 21

专利所有人起诉前美国专利商标局官员对其弄虚作假 22

美 FTC 对 Facebook 的反垄断起诉仍未指出科技巨头不当竞争行为中的专利问题 23

美国第十巡回法院称《兰哈姆法》适用于外国活动 25

Toys R Us 对 Toys & Beyond 提起商标侵权诉讼 26

美第九巡回法院逆转了 The Turtles 乐队版权所有人的公开表演权案 27

美国法院认定沃霍尔的“普林斯系列”为派生作品 28
美电影公司要求屏蔽播放器 Popcorn Time 的域名 30
好莱坞赢得关闭盗版 IPTV 的禁令 31
苹果放弃对 Corellium 的版权侵权诉讼 32
谷歌收到冒充“美国版权局”发送的删除通知 33
美国地方法院认为人工智能算法不能作为专利发明人 34
美国第五巡回法院判决爱立信符合 FRAND 义务 35
英特尔在 21.8 亿美元侵权案中败诉 37
迪士尼将因电影利润面临陪审团审判 37
匡威在与马登的外观设计专利侵权案中胜出 37
前任 LaTele 总裁在委内瑞拉的版权纠纷中受挫 38
亚马逊知识产权加速器目前在新加坡推出 39

英国 40
要求在英国申请中适用欧盟申请日即将截止 40
英国知识产权局发布知识产权趋势报告 40
英国威尔士盐沼羊肉获得本国地理标志保护 41
班克西再次失去两件艺术作品的商标权 42

俄罗斯 43
俄罗斯官方认为瓶子形状的商标注册“原创性不足” 43
俄罗斯与乌干达签署双边军事技术合作知识产权保护协议 43
俄罗斯与埃塞俄比亚签署双边军事技术合作知识产权保护协议 44

德国 44

德国批准《统一专利法院协定》的法律生效 44
德国修改相关法规以加强其创新定位 45
德国颁布新法案扩大专利商标局职能并适度提升官费 45
PIZnet 行动周面向德国中小企业提供免费定向建议 46

日本 47
日本专利局发布《2021 年年度报告》 47
日本专利局加强与东盟各国知识产权局的合作 48

印度 49
印度议会常务委员会的报告概述了改善知识产权制度的政策变化 49
印度政府希望恢复知识产权上诉委员会 51
印度为全球教育机构减免专利费 51
塔塔集团在与一家斯里兰卡公司的纠纷中失利 52

菲律宾 53
菲律宾接收到的知识产权申请数量出现大幅增长 53
菲律宾知识产权局的运营效率得到 WIPO 认可 54
菲律宾帮助该国高等教育机构制定知识产权政策 55

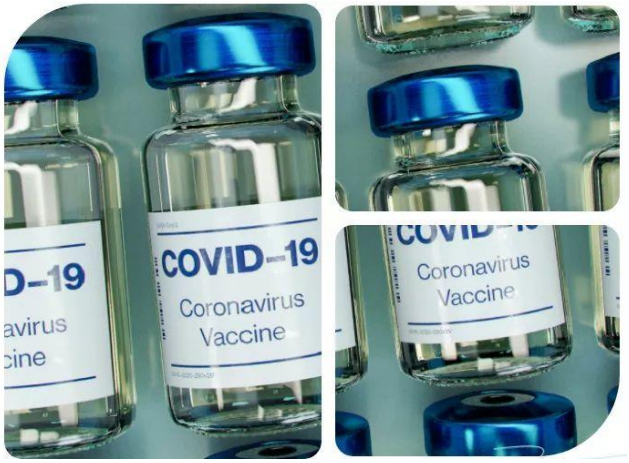
土耳其 56
土耳其公布截至 2021 年 7 月的工业产权数据 56
土耳其将举办第六届伊斯坦布尔国际发明展 56
土耳其专利商标局举办工业品外观设计电话会议 57
土耳其专利商标局举办地理标志证书颁发仪式 58

澳大利亚 59
澳大利亚知识产权局就“MITE”之争作出裁决 59
澳专利局长反对法院将人工智能列为发明人的裁决 59
其他 60
法国工业产权局与协会合作举办打假宣传活动 60
西班牙专利商标局与工业组织签署合作协议 61
瑞典专家介绍可判断商标申请人是否存在恶意的标准 61
假冒和盗版商品贸易仍对丹麦造成严重影响 62
波兰新法案将取代已有数十年之久的工业产权法 63
冰岛知识产权局发布《2020 年年度报告》 64
韩国：商标的合理使用、未使用和正当使用 64
视频游戏名称注册商标案在泰国获得法院支持 66
越南必须加强打击商业秘密窃取的刑事法律 66
加拿大联邦法院责令盗版机顶盒销售商支付 2360 万美元的损害赔偿 68
实验数据是巴西医用专利申请权利要求的关键要素 69
智利国家工业产权局举办“INAPI 更多原产地竞赛” 70
纳米比亚：TMClass 和统一数据库迎来新成员 71
参考分析 72
研究发现亚马逊、脸书和谷歌向盗版者支付数百万美元 72

国际组织

多家机构致力于促进南非的疫苗生产

日前，药品专利池组织（MPP）、世界卫生组织（WHO）、Afrigen 生物有限公司（Afrigen Biologics (PTY) Limited）、南非生物制品和疫苗研究所（Biologicals and Vaccines Institute of Southern Africa，Biovac）、南非医学研究委员会（South African Medical Research Council，SAMRC）和非洲疾病控制与预防中心（Africa CDC）共同签署了一份意向书，以解决新冠病毒（COVID-19）疫苗全球制造能力不平衡的问题。



根据该意向书，上述机构将共同建立南非 mRNA 技术转让中心，以形成规模更大且更加多样化的疫苗生产能力，加强非洲地区卫生安全，并更公平地应对当前的新冠病毒大流行和未来的疾病流行。

继 WHO 于今年 6 月宣布在南非建立首个新冠病毒 mRNA 疫苗技术转让中心之后，该意向书规定了上述机构之间的合作条款和责任。通过分担责任的方法，这些机构将确保为新冠病毒疫苗的开发选择最合适的平台技术，确保技术转让到位，并保证为技术转让中心、临床研究和生产制造提供资金支持。至关重要的是，它还将确保这个疫苗创新平台具有可持续性、包容性，并在未来为非洲带来疫苗安全。

“疫苗制造和分配的不公平是造成死亡潮的幕后推手，死亡潮现在席卷了许多缺乏疫苗供应的低收入和中等收入国家。”WHO 首席科学家苏米亚．斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）博士说道，“在南非建立疫苗生产能力，是促进当地生产以应对突发卫生事件和加强区域卫生安全的更广泛努力的第一步。”

新的合作将来自 COVAX 合作伙伴、行业、政府、学术界、资金机构、WHO 非洲区域办事处的主要参与者聚集在一起，由 WHO 非洲区域主任马西迪索．莫蒂（Matshidiso Moeti）博士和 Africa CDC 作为代表，共同为非洲第一个区域内 mRNA 疫苗生产设施的发展提供有利环境。

“关于 MPP，我们期待提供我们的知识产权专业知识和经验，并与 WHO 和其他伙伴密切合作。”MPP 执行主任查尔斯．戈尔（Charles Gore）表示，“在联盟内，MPP 将提供适当的知识产权分析、定义以及协议的谈判条款和条件，提供联盟管理并利用我们已建立健全的选择程序，以让更多的技术受让方获益。”

Afrigen 是一家在南非注册成立的生物技术公司，该公司在非洲建立了第一个佐剂制剂实验室，并有一系列疫苗正在开发中。Afrigen 与南非和非洲

的所有领先大学建立了强大的研发合作伙伴关系。

Afrigen 的董事总经理佩特罗．特布兰什（Petro Terblanche）教授说：“我们最近完成的一项设施适合建立一个完全集成的 mRNA 中试规模的生产、配制和灌装的完整平台。我们的平台和设施能够很好地实现技术转让中心的目标，Afrigen 将专注于保障技术、科学、质量控制、质量保证和监管团队，以运作非洲 mRNA 中心。”

Biovac 是南非的一家专业疫苗公司，其成立目标是为了重振当地的人类疫苗生产。在开发细菌疫苗技术的同时，该公司建造了现代化的设施并从国际疫苗公司获得了稳定且高规格的技术转让。

Biovac 首席执行官莫尔纳．马霍纳（Morena Makhoana）称：“Biovac 采购并供应给南非政府及其邻国所需的各种疫苗，包括儿童疾病疫苗，以及最近的新冠病毒疫苗。Biovac 长期以来一直希望确保在我们的大陆开发完整的疫苗价值链，我们的目标是组合最先进的制造能力，帮助确保 mRNA 技术和专有技术的尽快转让。”

SAMRC 在管理研究和创新领域的大型研究财团以及本地和国际资助计划方面拥有数十年的经验，正在领导南非针对新冠病毒的研究和创新。

“整个大流行期间，SAMRC 一直在积极资助、开展和促进研发。”SAMRC 资助、创新和产品开发（GIPD）执行主任米歇尔．穆德（Michelle Mulder）博士说道，“作为这项新合作的一份子，我们的职责是推进产品开发和临床验证，以便我们能够将新产品推向市场，让非洲国家最大程度地参与到适当产品的开发和测试中来。”

Africa CDC 是非洲联盟的一个专业技术机构，它基于数据驱动的干预措施和计划，加强非洲公共卫生机构和伙伴关系的能动性和能力，以快速有效地检测和应对疾病的威胁和暴发。

Africa CDC 主任约翰．恩肯加松博士（John Nkengasong）指出：“在过去的一段时间里，整个非洲病例数量的增长令人担忧，并且新冠变种病毒正在引起令人震惊的住院和死亡潮。我们的目标是通过在非洲建立可持续的疫苗开发和制造体系，确保非洲及时获得疫苗以保护公共卫生安全。除了公共卫生社会措施外，至关重要的是，世界现在与非洲国家分享疫苗技术，同时在整个地区建立制造能力以帮助对抗新冠病毒，并为抵御未来的流行病留下遗产。”

（编译自 www.who.int）

ARIPO 通过《版权及相关权自愿登记议定书》

2021 年 8 月 27 日至 28 日在乌干达坎帕拉举行的旨在通过非洲地区知识产权组织（ARIPO）《版权及相关权自愿登记议定书》的外交大会：

－意识到版权和相关权自愿登记地区体系带来的惠益；

－认识到为版权持有人提供所有权推定方式的需要。

因此作出如下决议：

－成员国应采取必要措施确保迅速批准或加入议定书；

－呼吁行政理事会根据议定书第 18 条制定必要的实施条例，以确保迅速有效地实施议定书；

－呼吁成员国、合作伙伴和其他利益相关者为有效实施议定书提供财政和物质支持。

（编译自 www.aripo.org）

泛非知识产权项目正式启动

8 月 27 日至 28 日，非洲地区知识产权组织外交大会在乌干达首都坎帕拉举行。在会议前夕（即 8 月 26 日）举行的一场活动上，非洲知识产权与创新项目（AfrIPI）正式启动。

AfrIPI 是一个为期 5 年的由欧盟资助的国际合作项目，非洲政府、地区知识产权组织、民间社会组织、学术界以及私营部门将协作在非洲创造、保护和发展知识产权。

活动的主要发言人包括非洲联盟贸易和工业委员阿尔伯特．穆昌加（Albert Muchanga）、欧盟驻乌干达代表团大使阿蒂利奥．帕西菲奇（Attilio Pacifici）、欧盟知识产权局（EUIPO）国际合作服务负责人伊格纳西奥．梅德拉诺（Ignacio de Medrano）、非洲地区知识产权组织（ARIPO）总干事贝曼娅．特韦巴兹（Bemanya Twebaze）和非洲知识产权组织（OAPI）总干事丹尼斯．博胡苏（Denis Bohoussou）。马拉维艺术家和歌手泰．格林（Tay Grin）也参加了启动活动。

AfrIPI 项目负责人丹尼斯．谢尔斯（Dennis Scheirs）表示：“AfrIPI 是加强非洲知识产权保护的重要一步。企业、生产者和公民将受益于更强大的保护。这一举措还将带来更高的工资、促进经济增长和打造更安全的非洲投资环境。我们正在与 ARIPO 和 OAPI、非洲联盟和国家主管部门携手合作，以改进法律框架和执法系统。这不仅是保护专利、商标和外观设计的问题，还涉及其他知识产权，例如在非洲具有巨大潜力的地理标志。”

EUIPO 国际合作服务负责人伊格纳西奥．梅德拉诺．卡瓦列罗（Ignacio de Medrano Caballero）补充说：“欧盟，尤其是 EUIPO，完全支持 AfrIPI。这是迄今为止我们在全球范围内最宏大的知识产权合作项目。AfrIPI 旨在促进贸易发展、经济增长、激发创造力和推动合作。欧盟赞扬非洲联盟委员会和知识产权区域组织 ARIPO 和 OAPI 为加强和保护非洲知识产权所做的努力。我们将共同完善知识产权制度并充分利用非洲的能力。”

尽管新冠肺炎疫情暴发，AfrIPI 仍于 2020 年开始运营，并将持续到 2025 年。除其他活动外，AfrIPI 已成功支持一件喀麦隆地理标志“Penja Pepper”在欧盟获得保护，推动莫桑比克地理标志“Cabrito deTete”进行商业化运作，协助 OAPI 制定商标和外观设计审查指南，以及帮助 ARIPO 成员国制定商标通用指南。AfrIPI 还提高了人们对植物品种保护（《阿鲁沙协定》）、商标集中注册程序（《班珠尔议定书》）和有利于中小企业的知识产权的认识。另外，AfrIPI 参与并为 ARIPO《版权及相关权自愿登记议定书》的准备工作提供支持，该议定书在坎帕拉外交大会上成功签署。

总之，AfrIPI 在非常有限的时间内成功地建立了牢固的知识产权伙伴关系。AfrIPI 将与区域和国家行为者共同致力于知识产权的保护和发展。

（编译自 internationalipcooperation.eu）

欧专局举办高级别在线会议以提升用户参与度

为了与来自不同行业的用户以及用户协会展开对话，欧洲专利局（EPO）已与一部分申请人、中小型企业以及高增长型企业举办了多场高级别会议。

实际上，截至目前，EPO 已经与来自亚洲、欧洲和美国的主要申请人以及向 EPO 提交申请数量最多的几名申请人举办了 10 场此类会议。在这其中，有几场会议是由 EPO 的局长安东尼奥·坎普诺斯（António Campinos）亲自主持召开的。而根据此前的计划，EPO 还会在 2021 年余下的时间里举办更多场会议，例如要与多家用户协会举办在线会议等。

加强与用户的对话

这些会议不仅为提升 EPO 用户的参与程度作出了非常大的贡献，同时还让 EPO 能够直接与申请人分享该局的最新发展动态，包括 EPO 实施各类战略计划所取得的实时进展。

与此同时，借助上述会议，EPO 也从世界上规模最大以及发展最快的企业中的知识产权战略制定者那里收集到了针对 EPO 产品和服务质量的真实反馈意见。显然，这有助于 EPO 了解该局在哪些方面已经满足了用户的需求，以及在哪些方面仍存在着改进的空间。

针对 EPO 的产品和服务质量，有关各方谈到了因疫情暴发而产生的视频会议口头审理（VICO）程序的使用、以及“PACE 项目”下的专利申请审查程序的加速与时效性等问题。从用户给出的反馈意见来看，定期与 EPO 的审查员进行直接互动是一件非常有帮助的事情。

简化流程，提高透明度

有关各方在上述会议期间再次强调了要进一步简化和统一 EPO 审查流程的重要性。例如，很多用户都指出 EPO 需要对部分审查程序的时效要求作出更加具体的规定。对此，EPO 回应道，该局在制定《2023 年战略计划》的过程中已经考虑到了上述问题，并会尽快向用户公布上述计划的具体内容。而就提升透明度而言，EPO 表示该局近期刚刚发布了《2020 年质量报告》。

另一方面，很多用户对于 EPO 举办的这种高级别会议也表现出了浓厚的兴趣。有鉴于此，EPO 决定要在今后与来自不同行业的用户举办更多场会议，并以此作为与申请人开展定期交流的重要手段。

因此，随着在线会议平台让 EPO 获得了更多与利益相关方进行沟通的宝贵机会，EPO 将会继续探索以这种形式举办会议的优势。

（编译自 www.epo.org）

欧洲知识产权政策协会将在西班牙举办第 16 届年会

近期，欧洲知识产权政策协会（EPIP）宣布其将在位于马德里的西班牙高等科学研究委员会（CSIC）人文与社会科学中心举办该机构的第 16 届年会。据悉，此次年会的主题是“知识产权与创新的未来”。

值得一提的是，这是 EPIP 首次选择在西班牙举办年会。而且，在本届年会召开之前，来自西班牙专利商标局（OEPM）、世界知识产权组织（WIPO）、欧洲专利局（EPO）、欧盟知识产权局（EUIPO）、美国专利商标局（USPTO）、Pons 基金会、以及国际研究合作项目“IRP-ALLIES”和“MIMA-CM”项目的代表还会共同举办多场学术研讨会。

EPIP 表示，届时将会有 30 多个国家的知识产权局或工业产权局派出代表团队参加年会。同时，

此次会议还会邀请到众多在经济、管理和法律领域享有盛誉的专家和学者。

根据既定安排，有关各方将在会议上就下列几项议题展开讨论：新冠肺炎疫情所带来的影响；科学与产业之间的关系；人工智能等新技术以及这些技术对知识产权或工业产权管理工作所带来的影响；以及新型技术在实现经济可持续发展的过程中所起到的作用。

对此，西班牙公共政策与商品研究所首席科学家卡特琳娜．马丁内斯（Catalina Martínez）表示："对于我们来讲，能够在 CSIC 以及马德里举办 2021 年的 EPIP 年会是一种荣誉。在这样一个无论从国内还是国际层面来看都很重要的大型会议上，来自社会科学领域的专家和学者们将会就知识产权和工业产权与经济、健康、可持续发展之间的关系展开探讨。"

除此之外，OEPM 的局长何塞．安东尼奥．吉尔．塞雷多尼欧（José Antonio Gil Celedonio）也会参加会议的开幕式以及多场圆桌会议，并会就"专利和商标局的挑战"这一主题与有关各方分享自己的观点。

此次年会将会以视频和面对面这两种形式举办，会议的语言为英语。若人们想报名参加 EPIP 的第 16 届年会，其可前往 EPIP 的官方网站进行注册。

（编译自 www.oepm.es）

反盗版联盟呼吁欧盟将"永久下线"措施纳入《数字服务法案》

近年来，欧盟委员会提出并通过了各种立法改革，以打击网络盗版。这包括 2019 年通过的《版权指令》以及 2020 年 12 月正式公布的《数字服务法案》。

这些改变是由主要版权所有人推动的，他们长期以来一直呼吁对在线盗版内容进行更严格的执法。与此同时，数字权利组织和一些法律专家担心基本权利会因筛查而受到威胁。

"修复"《数字服务法案》

当谈到《数字服务法案》提案时，"各方"都不太满意。新规定改进了删除程序，出台了针对"反复侵权者"的措施。但是，法案没有制定"永久下线"要求，这是版权所有人愿望清单上的优先事项。

在过去的几个月里，各利益相关者向欧洲议会内部市场和消费者保护委员会（IMCO）提交了他们的意见，要求对提案进行调整和更改。这包括视听反盗版联盟（AAPA）。AAPA 成员包括天空电视台（Sky）、英国电信（BT）、英超联赛（Premier League）、西甲联赛（LaLiga）、探索频道（Discovery）、威立出版社（Wiley）和荷兰 Ziggo 电视台。

链接问题

AAPA 列出了几项可以更轻松地解决在线盗版问题的具体修正案。这包括明确规定在线内容共享平台不应仅仅针对存储在其服务器上的侵权内容采取行动，他们还应该删除指向存储在其他地方的侵权内容的链接。

AAPA 写道："在线内容共享平台面临的主要问题不仅仅是存储在其平台上的非法内容，还包括发布在其平台上的将用户引导到提供非法内容的其他地方的材料。"

这种扩展实际上意味着在线服务必须对诸如盗版教程或将人们指向盗版网站的评论中的链接等内容采取行动。

永久下线

不出所料，AAPA 还提出永久下线要求。《数字服务法案》的初始草案不要求在线服务来确保内容在删除后保持下线状态。然而，AAPA 认为这是必要的。

AAPA 指出:“为了有效和有意义地解决中介服务平台上非法产品和服务的扩散问题，这些服务需要采取措施防止非法内容在被删除后再次出现。”

这种删除和永久下线的方法是许多权利人组织的关注重点。他们认为当前的删除系统是无效的，因为相同的内容可能会在几分钟内重新出现在其他地方。

终止反复侵权者账户

AAPA 还认为有必要改进《数字服务法案》中“反复侵权者”的规定。当前文本要求服务暂停长期盗版者的账户，但还有更多工作可以做。

AAPA 提议终止版权反复侵权者的账户。此外，公司应确保这些人不能简单地通过注册新账户来规避这些措施。

修正建议稿写道：“在反复侵权的情况下，托管服务提供商应终止提供服务，并引入机制以防止频繁提供或促进非法内容传播的服务接收者重新注册。”

值得称道的是，该联盟还提出了更加严格的防止滥用删除的措施。该组织指出，反复发送明显毫无根据的删除请求的组织和用户的账户也应被终止。

（编译自 torrentfreak.com）

欧亚专利局行政理事会举办特别会议

2021 年 8 月 9 日，欧亚专利局（EAPO）的行政理事会在位于俄罗斯莫斯科的总部举办了第 38 次会议，即第 11 次特别会议。

参加此次会议的人士包括来自于《欧亚专利公约（EAPC）》各缔约国的代表以及 EAPO 的局长索里．特莱芙列索娃（Saule Tlevlessova）。

EAPO 行政理事会的主席兼塔吉克斯坦的代表米尔佐．伊斯莫伊佐达（Mirzo Ismoilzoda）主持了上述会议。

此次 EAPO 行政理事会特别会议的议题主要是关于 EAPO 局长的选举。而行政理事会中来自于哈萨克斯坦、吉尔吉斯以及俄罗斯的代表均提供了候选人名单。

根据投票结果，行政理事会最终选定了来自俄罗斯的候选人，即由俄罗斯联邦知识产权局的局长戈利高里．伊夫利耶夫（Grigory Ivliev）担任 EAPO 的下一任局长。

据悉，伊夫利耶夫将会自 2022 年 2 月 11 日起正式履职。

（编译自 www.eapo.org）

美国

拜登任命威尔逊担任创新和知识产权首席谈判代表

美国总统拜登任命克里斯托弗．威尔逊（Christopher Wilson）担任美国贸易代表办公室（USTR）的创新和知识产权首席谈判代表。该职位自 2015 年设立以来一直空缺。

威尔逊在 USTR 工作了 20 年，曾担任美国创新和知识产权事务的副助理贸易代表（2006—2008 年）和多个美国助理贸易代表职位。他目前担任美国对南亚和中亚事务的助理贸易代表。

创新和知识产权首席谈判代表职位于 2015 年设立，作为 2015 年《贸易便利化和贸易实施法》的一部分。该职位的职责包括“进行贸易谈判和执行与美国知识产权相关的贸易协定，并采取适当措施应对外国政府对美国创新价值产生重大不利影响的行动、政策和做法。”

威尔逊将向拜登提名的 USTR 代表凯瑟琳．戴（Katherine Tai）汇报，她在 2021 年 3 月宣誓就任。

今年 4 月，参议员帕特里克．莱希（Patrick Leahy）和汤姆．提利斯（Thom Tillis）致信拜登，要求总统优先任命行政部门的知识产权官员。但目前最重要的知识产权职位——美国专利商标局局长尚未选定，虽然有未经证实的传言，但仍然没有迹象表明提名人的名单会很快确定。

戴说道：“威尔逊担任了 USTR 各种重要区域和政策的领导角色，拥有 20 多年塑造贸易政策的经验，这使他有资格担任创新和知识产权谈判首席代表这一重要的新职位。”

美国唱片业协会（RIAA）国际政策的高级副总裁乔治．约克（George York）针对威尔逊的任命发表了以下声明：

“特别欢迎拜登总统的声明，因为这个法定职位自 2015 年设立以来一直没有人填补，克里斯托弗对贸易和知识产权问题有着深入的了解，并具有从欧洲、中东、拉丁美洲等重要地区获得的无与伦比的丰富经验。他是 USTR 创新和知识产权办公室非常受欢迎的人物，该办公室已经非常强大，并且一直是美国创造者及其通过美国贸易政策参与对美国就业和增长做出贡献的极大拥护者。就高质量高收入岗位、经济增长、出口和文化影响而言，这是我们最重要领域之一的关键岗位——仅美国创意群体就为美国经济提供了 570 万个工作岗位，对经济增长的贡献达到 1.5 万亿美元，并且每年创造超过 2180 亿美元的海外销售额。”

（编译自 www.ipwatchdog.com）

大卫．伯丹出任美国专利商标局副局长

在出现肯．斯图尔特（Ken Stewart）将离开美国专利商标局（USPTO）的消息之后，USPTO 在 2021 年 8 月 19 日宣布，从下周一开始，大卫．L．伯丹（David L. Berdan）将要担任商务部知识产权副部长兼 USPTO 副局长的职务。

2020 年 11 月，伯丹被任命为 USPTO 的总法律

顾问。在该职位上，他负责为 USPTO 的所有重大法律事务提供咨询并监督总法律顾问办公室及其下设的三个办公室：律师办公室、一般法律办公室，以及招生和纪律办公室。

“作为西点军校毕业生和海湾战争退伍军人，大卫拥有成功担任这一职务所必需的领导能力、经验以及对公共服务的奉献精神。”正在担任商务部知识产权副部长兼 USPTO 局长的德鲁．赫什菲尔德（Drew Hirshfeld）说道。“我期待与他合作以实现 USPTO 的战略目标，为我们的利益相关者服务，并领导这支有 13,000 多名公务员的极其能干的队伍。”

一般法律办公室副总法律顾问大卫．休楚克（David Shewchuk）在伯丹履行副局长职责时将代理总法律顾问一职

（编译自 www.uspto.gov）

商标积压：一场完美风暴正在威胁美国商标申请

最近，美国专利商标局（USPTO）商标专员大卫．古德（David Gooder）在 USPTO 局长论坛博客上写道，美国商标注册量比 2020 年同期增长了 63%。

仅 2020 年 12 月，USPTO 就收到了超过 9.26 万件商标申请。这导致商标审批流程中的多个阶段出现了延误，与之前的 10 天待审期的目标相比，目前商标电子申请系统（TEAS）的预审阶段有 75 天的待审期（截至 2021 年 7 月 5 日），USPTO 还在 2020 年第四季度达到一个待确定的里程碑，待审申请突破了 100 万件大关，有 1,002,768 件申请处在排队序列之中。这已经影响到申请程序起始阶段的注册商标申请人。2020 年第一季度收到首次审查意见的等待周期（First Action Pendency）为 2.8 个月。而 2021 年第一季度，等待周期长达 4 个月，第二季度收到首次审查意见的周期接近 5 个月。此类延误会影响商标所有人保护其品牌的能力，可能会增加消费者的困惑并影响到合法商标的价值。

是什么导致了商标申请激增？

USPTO 承认来自国内外的申请量都有所增加，一部分原因是与疫情期间电子商务活动的增加有关。在家中的人们更多地使用了食物外卖和生活购物的应用程序，更多地观看了流媒体视频内容，以及使用视频会议软件参加会议。上述行为增加了这些服务和相关行业的商标申请。

与新型冠状病毒（COVID-19）肺炎相关的标志数量也出现了大幅增长，这就像人们前几年看到的情况那样，例如 2001 年 9 月 11 日的恐怖袭击和唐纳德．特朗普（Donald Trump）推文上的“COVFEFE”一词。商标，就其性质而言，会受到现实事件的高度影响，人们总是希望有机会利用现有热点，即使它可能相对短暂。提交的许多商标申请含有 COVID 一词，从明显的词汇“CORONAVIRUS”和“COVID-19”到更具创意的申请词汇如“EVEN HATERS HATE CORONA VIRUS”“COVID PRO QUO”和“COVID KID”。

亚马逊品牌备案的改变

似乎更糟的是，在 2020 年 11 月，亚马逊放宽了其获准品牌备案（Brand Registry）的要求。亚马逊现在不再要求卖家进行联邦商标注册，而是（对某些卖家）只要求品牌名称已经提交过联邦商标申请，就有资格获得亚马逊品牌备案。随着 2020 年销售额超过 3860 亿美元，这家电子零售业巨头的任何举动都将影响到产业界。亚马逊大约 2/3 的销

售额是由第三方卖家完成的，这些卖家以及他们所致力的品牌正在竭尽全力地利用在线购物的增长势头。亚马逊品牌备案为名单上的备案人带来了收益，并提供了以准入为条件的上市工具。一旦卖家进入亚马逊品牌备案系统，优化的品牌内容、商店、赞助品牌以及品牌的后台数据都会提供给亚马逊卖家。有人说，进行亚马逊品牌备案登记是在亚马逊上取得成功的“关键”要素，这驱使在亚马逊销售的卖家具有备案压力，并增加了发生欺诈性注册的可能性。

全球申请的影响

USPTO 的数据显示，几乎所有的外国商标申请数据都有所增加。“申请文件——外国（类）”从 2019 年第四季度的 53,151 件增加到了 2020 年第四季度的 83,011 件，同比增长了 56%。然后，到 2021 年第一季度外国类别的商标申请又增加到了 106,025 件，继续保持了这种激增的势头。与 2019 年第四季度相比，几乎增长了 100%。截至 2021 年第一季度，“申请文件——总量（类）”比上一财年增长了 71.3%。“外国申请的活跃注册总量也出现了大幅增长，截至 2021 年第二季度的注册总量为 532,700 件，而 2021 年第一季度的注册总量为 510,373，这意味着 USPTO 今年第二季度的外国注册量有 22,000 多件，超出第一季度，虽然第二季度的数据还没有完成。

USPTO 多年来收到的中国专利和商标申请一直在增加。USPTO 的一份报告称，这些增长包含一些非市场因素。中国在国内各省设立了 70 多个补贴计划，鼓励公民在国内外注册商标。通常，这些补贴的金额大于注册成本，造成即使没有商业使用的实际意图也要注册商标来创收的情况。自深圳和中国其他城市开始为国际商标申请提供补贴后，USPTO 发现源自中国的欺骗性商标申请有所增加。2020 年 1 月，中国国家知识产权局（CNIPA）宣布将努力清除这些欺骗性的申请。但 3 个月后，即 2020 年 3 月，中国指出其国有企业根据《马德里议定书》提交的商标申请量增加了 50%。最近的数据表明，2020 年第四季度的美国商标申请有 38.47%来自中国申请人。很明显，中国申请人很可能在未来的商标注册中占据到越来越大的比例。

另一个阻碍 USPTO 发展的最新趋势是有大量欺诈性的“低成本”商标代理网站，尤其是来自巴基斯坦的网站，用户可以在这些网站上以低至 45 美元的价格申请注册。诸如 Digitonics Labs 和 Trademark Terminal 公司以及 Trademark Axis 和 Trademark Falcon 等相关实体，还有像“trademark-terminal.com”“logoterminal.com”“designsterminal.com”以及最引人注目的“usptotrademarks.com”之类的 200 多家网站，它们负责向 USPTO 提交了数千件商标申请。幸运的是，其中的大多数申请都被初始驳回了，因为它们没有个人电子邮件地址和电话号码，而是在重复使用“uspto@trademark-terminal.com”这样的通用邮箱，并用公司电话号码来代替申请人的电话号码。尽管审查员在审查通知中要求提供申请人的个人电子邮件，但这些实体的代理人在后续回复中似乎忽略了这一要求，导致许多申请最终被拒绝。这些实体在近 75%的申请中都向客户提供的是“虚假或伪造”的证书。毫不奇怪，这些申请是 USPTO 申请积压的部分原因。

8 月 5 日，古德撰写了另一篇博文，他在博文中宣布 USPTO 将该局标志进行商标注册的目的是要试图遏制这些欺诈行为。古德说，“误导性诱惑和商标申请诈骗是一个日益严重的问题”，并且该局“鉴于非法冒充 USPTO 标志的复杂情况迅速增加，要求为其自身提供额外的法律保护”。

接下来会是怎样？

USPTO 正在采取一些其他措施来抵消这些挑

战。他们致力于通过“技术解决方案的实施”和“系统优化”来重点改善审批流程的时长，正与执法机构合作以阻止导致申请积压的欺诈性活动，并且他们还在招募更多的代理人和工作人员。有趣的是，他们没有提到如何解决源自中国的申请量激增而具体采取的措施。USPTO 打算将审批时长恢复到惯常水平，人们应该在接下来的几个月中看看他们如何实现这一目标。但在此之前，商标所有人在等待其申请得到处理时必须表现出耐心，因为人们不知道这种申请量激增的情况会持续多久以及是否会消退。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

美专利商标局与版权局提交关于各州侵权的报告

在参议员汤姆．提利斯（Thom Tillis）和帕特里克．莱希（Patrick Leahy）的要求下，美国专利商标局（USTPO）于 8 月 31 日向国会提交了一份报告，分析了专利和商标权利人与州和州实体（state entity）之间的侵权纠纷。美国版权局也提交了一份类似的、篇幅更长的报告，研究了以下问题：当州实体侵犯版权时，联邦立法废除州主权豁免（State sovereign immunity）是否有足够的依据。

提利斯和莱希因联邦最高法院 2020 年 3 月对 Allen 诉 Cooper 案的裁决而致函上述两家主管机构。尽管 USPTO 的报告没有得出任何结论，但版权局认为“有证据表明，对版权持有人而言，州实体侵权属于合理关切”。

《美国宪法》第 11 修正案规定，州实体在联邦法院免于被诉有 2 个例外：（1）州实体放弃其豁免；或（2）国会根据第 14 修正案授权起诉。但是，就知识产权而言，国会从未通过任何废除州责任豁免权的法令。在 Florida Prepaid 案中，联邦最高法院裁定，废除专利侵权州豁免的法令违宪。

Allen 诉 Cooper 案

在 Allen 诉 Cooper 案中，起诉人弗雷德里克．艾伦（Frederick Allen）称，北卡罗来纳州侵犯他为黑胡子海盗船“安妮女王的复仇号”所拍摄的图片和视频的版权。艾伦为这艘船的恢复过程录制了视频并拍摄了照片，时间跨越十多年。艾伦为所有作品登记了版权。2013 年，北卡罗来纳州为了一项旅游项目将其作品发布在网上。艾伦对此很恼火，并起诉该州侵权。此前，美国联邦第四巡回上诉法院裁定，《宪法》第 11 修正案为州实体提供了保护，禁止在联邦法院起诉州实体。但是，艾伦称《1990 年版权救济澄清法》（CRCA）为这种豁免规定了例外。不幸的是，美国联邦最高法院并不认为 CRCA 具有正当的宪法依据，因此一致裁定第 11 修正案赋予了北卡罗来纳州主权豁免。法官卡根（Kagan）确曾指出，如果有足够证明州实体侵权的证据，CRCA 的修改版本可以在满足宪法要求的同时为版权持有人提供更多保护。

另外，最高法院表示，若要证明州实体的产权剥离违反《宪法》第 14 修正案，侵权必须是“蓄意的，或至少是鲁莽的”，而州实体未提供充分的救济。在 Allen 诉 Cooper 案中，最高法院表示，一个可接受的法令应将其废除的范围与其对违宪伤害的补救或预防联系起来，并且这种联系在立法记录中能找到支持依据。

USPTO 报告

USPTO 调查了“专利和商标所有人经历的知识

产权被州和州实体侵权，且州法律未提供充分救济的情况，以及此类侵权是否属于蓄意或鲁莽行为”。研究调查了 1985 年以来的 78 起州侵权案，其中包括 49 起专利侵权案和 29 起商标侵权案。最高法院已声明，侵权必须广泛且持续存在才能使废除州的豁免权站得住脚。但是，最高法院并没有提供满足这一标准的指标。因此，USPTO 对这些案件是否足以获得立法干预不持任何立场。另外，USPTO 也未对侵权是否为蓄意或鲁莽作出任何结论。USPTO 指出，很难对不同的州法律的充分性作出一般性结论。因此，USPTO 认为，权利人从州或州实体侵权中获得补救的阻碍“通常很大”。

版权局的报告

版权局于 2020 年 6 月 3 日发布了一份调查通知，以回应提利斯和莱希 2020 年 4 月 28 日的信函。该信函指出，Allen 诉 Cooper 案“造成的情况是，如果州侵犯版权并要求州主权豁免，版权所有者无法获得救济”，信函担心这将对美国创造者和创新者造成影响。版权局于 2020 年 11 月宣布将就以下 3 个话题举行在线公开圆桌会议：（1）州实际或威胁侵犯版权的证据；（2）州减少版权侵权和处理侵权索赔的政策和做法；以及（3）州法关于版权侵权的替代救济措施。

版权局共收到 167 起反馈案件，评论者称这些对州实体提出的版权侵权案都未得到任何救济。然而，州代理人对这份案件清单提出异议，称“尽管有一起案件可能基于主权豁免被驳回，但还有许多有价值的辩护案件，需要仔细研究才能充分探明是否存在普遍的侵权模式或做法”。

版权局因此与乔治梅森大学斯卡利亚法学院艺术与娱乐辩护实践组合作寻找公开可用的信息，以便对公众提交的案件进行更完整的分析。最终，他们对 167 起案例中的 132 起案件进行了分析，审查发现以下内容：

这 132 起案件是在 1986 年至 2020 年之间提起的。大约 97%的案件（128 起）是在最高法院对 Florida Prepaid 案作出裁决之后在 2000 年至 2020 年之间提起的。

这些案件是针对 36 个州的州实体提起的。在审查的 132 起案件中，加利福尼亚州（14 起）、纽约州（13 起）和德克萨斯州（12 起）是收到侵权案件最多的州。

大约 58%的案件（76 起）是针对大学、学院和校区等州资助的教育机构提起的。

大约 20%（27 起）是针对州机构或州本身提出的。

27 起案件针对多个州被告，包括以个人身份被诉的州雇员。

文学作品（58%或 77 起）和绘画、图形或雕塑作品（30%或 40 起）是最常见的作品类别。

在所审查的案件中，约 88%的案件（116 起）的原告要求金钱损害赔偿。

大约 53%的案件（70 起）有书面决定。

大约 32%的案件（42 起）的主张被法院以主权豁免为由驳回。

此外，大约 59%（78 起）诉讼包括故意侵权指控，至少 27%的案件（32 起）似乎已达成和解。双方在 28%的涉及故意或蓄意侵权指控的案件中达成和解（78 起案件中的 22 起）。在大约 38%的案件（50 起）中，州被告在答辩中将“主权豁免”或“政府豁免”作为辩护。

作为报告的一部分，版权局还要求提供关于“版权所有人被州实体侵权且无法依据州法获得充分救济，以及这些侵权行为是否属于故意或鲁莽行为”的证据。版权联盟为此提交了一份调查问卷。

调查包括 657 名受访者，其中 115 人表示他们的作品被州实体侵权。就被侵权作品的类型而言，81 名受访者中有 49%选择了照片，38%选择了“书

籍／诗歌／博客／文章”，16%选择了“视频/录音制品（包括歌曲录制品）”，15%选择了“电影／电视节目／视频”。州立大学或高等院校是最大的违法者，占所有州实体侵权中 57%的份额。

最终，版权局得出结论，“有证据表明，州侵权受到版权所有者的关注”，并且“这些侵权行为可能会对版权作品的价值造成损害”。虽然在某些情况下可以向州法院提起合同和侵权索赔，但此类索赔无法提供与版权侵权相同的补救措施。版权局总结称，州实体侵权问题值得国会采取行动。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

美国专利商标局未能阻止欺诈性商标注册

2021 年 8 月 11 日，美国商务部总监察长办公室（OIG）发布了一份关于美国专利商标局（USPTO）商标注册程序的最终审计报告。

2015 年以来，USPTO 一路见证了欺诈性商标申请的快速增长。2012 年的审计发现，接受审查的商标维护申请中超过 50%的申请包含未在商业中使用的商品／服务。现有的审计旨在判断 USPTO 是否阻止了不准确的商标申请进入商标登记簿，并评估 USPTO 对登记簿上欺诈行为的管理。报告最终发现，商标注册程序在此方面存在问题。

由于恶意行为者的策略和动机在不断改变，USPTO 应改善注册程序，否则将面临更多不准确注册进入商标注册簿的风险。这样会增加商标系统合法使用者的成本，例如他们要花费更多时间和精力来检索或挑战未在商业中使用的商标。

USPTO 未有效落实美国《法律顾问规则》

USPTO 于 2019 年实施的《法律顾问规则》旨在处理欺诈性或不准确的商业使用样本（specimen）或主张，并要求外国商标申请人必须由美国执业律师代理。

OIG 审计评估了 USPTO 执行《法律顾问规则》的情况，并评估了该规则是否有助于促进商标法及条例的履行。OIG 首先认定 USPTO 没有落实对申请人的居住地址的要求。根据商标审查指南的要求，申请人必须提供居住地址（即永久合法居住地址或企业主要营业地）。邮政信箱或“转交”地址通常不能作为有效居住地址。

《法律顾问规则》还要求在律师的协助下提交申请，并提供律师的姓名、地址、电子邮件地址以及律师资格信息。在审查商标申请和维护申请的裁决时，审计发现了 19 份申请的居住地址无法接受，审查员对其中的 18 份申请都没有要求提供可接受的文件。报告指出，没有适当的程序或确切的标准要求审查员对居住地址进行核查或要求申请人提供额外文件。

另外，OIG 认定 USPTO 没有规定适当的程序来让提交不准确商标申请的律师承担责任。报告指出，《法律顾问规则》并不阻止由律师代表申请人提交“经过数字工具修改或模拟的样本”（以下简称为“更改样本”）。尽管被怀疑带有更改样本的申请仅占 USPTO 接收到的申请总量的 6%，并且 USPTO 向 OIG 声明它已对一些提供此类样本的律师采取正式措施，但事实上，这些被怀疑的申请有 20%是由 5 个律师提交的。因此，报告称，USPTO 缺乏对《法律顾问规则》的充分控制。

USPTO 批准带有更改样本的商标申请

OIG 还发现，除了允许提交更改样本，USPTO

还批准了许多与审查指南相冲突的商标申请和维护申请样本。审计审查了 448 份 USPTO 批准的商标申请抽审件和 159 份 USPTO 接受的商标维护申请抽审件，发现 37%的商标申请和 8%的维护申请中至少有一丝迹象表明样本经过更改。此外，审计发现审查指南缺乏可供审查员遵循的充分指导，这体现在各个审查员对带有更改样本的申请的驳回率不同。此外，报告发现 USPTO 缺乏确保审查一致性和协调性的程序，因为审查员对类似申请并没有统一应用样本规则。因此，报告发现 USPTO 缺乏足够的样本检查指南和程序。

USPTO 不能确保准确地识别商品和服务

OIG 审查了上述抽样件中的 204 件商标申请和 57 件维护申请（提交的样本是一个网页），以判断所列商品是否在商业中流通。报告发现，58%的商标申请和 14%的维护申请包含一种或多种不通过所列网页销售的商品。申请人／注册人可能通过其他渠道合法销售商品，但商品未在网页上列出或许表明商业使用声明不准确。当商标申请或维护申请中的“商品或服务范围比较宽泛或包含无关物品”时，审查员有权要求提供额外的样本。

报告提到了一名 USPTO 官员的评论——审查员不太经常使用上述权限。报告进一步发现，当审查员确实使用该权限时，使用方式也不太一致。事实上，审查指南并没有澄清什么商品应被视为无关或宽泛，这都取决于审查员的解释。因此，报告认为 USPTO 缺乏清晰的关于审查员如何使用手中的权限识别商品和服务的指南和程序。

USPTO 缺乏全面的管理诈骗风险的策略

OIG 在审查 USPTO 的诈骗风险管理工作时提及了政府问责办公室的诈骗风险管理框架。报告发现，USPTO 没有进行常规的诈骗风险评估，或创建诈骗风险档案来识别内在风险，分析了现有诈骗控制措施或配置反诈骗资源。报告强调称，采取这些措施能让 USPTO“优先考虑风险以及有效使用机构资源”，这反过来能提高商标登记簿的准确性。

如果不准确的注册获得批准和维护，此类注册会使注册簿变得混乱，未来申请人可注册的商标变得更少，从而增加他们的检索成本和时间。

OIG 的建议

该报告最终确定了以下建议，供 USPTO 局长指示商标专员大卫．古德（David Gooder）实施：

1．制定控制措施和（或）开发工具来检测商标申请和其他商标业务申请中的信息，包括邮政信箱、邮局、非邮政站点的邮件服务（CMRA）、注册代理人和其他不可接受的住所地址。

2．制定标准和程序，以识别和调查在大量欺诈或不准确商标申请中被列为代理人的美国执业律师，以及通过提供指导、采取处分或酌情采取其他行动来规范律师的行为。

3．适时修订审查指南 3-19 或其他程序，以（a）澄清审查员在审查样本时对第三方信息源的使用；（b）澄清评估网页样本的步骤（包括对网站真实性的总体评估）；以及（c）澄清用于识别样本照片中模拟标签的指南。

4．制定控制措施以确保在审查来自单个申请人的多个商标申请时，审查员之间能保持一致性和协调性。

5．为审查员使用《商标审查程序手册》（TMEP）第 904.01（a）条制定具体指南。

6．创建风险框架以解决欺诈性或不准确的商标申请并定期更新风险框架。

7．制定程序来汇总行政管理人员对审查员工作的审查数据，并使用这些数据来监控和评估提高商标注册准确性的工作的有效性。

8 月 18 日，正履行 USPTO 局长职能和职责的德鲁．赫什菲尔德（Drew Hirshfeld）在 USPTO 局长论坛博客上写道，USPTO 同意 OIG 的报告，该

局一直在“积极加强注册的保护工作”。该帖子还指出，截至 8 月 18 日，商标申请量比去年增加了40%以上，这是史上申请量最多的一次。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

美国专利审查和上诉委员会对发起双方复议程序的自由裁量权

自 2012 年创建以来，双方复议程序（interpartes review，IPR）在专利诉讼中发挥了重要作用。这是在美国专利商标局（USPTO）内部进行的微型诉讼程序，由举证、专家证言和现场辩论环节组成，并为诉讼当事人提供独特的机会以通过快速且具有成本效益的方式推进其战略利益。

然而，最近在双方复议诉讼中的先例增加了被告方申请双方复议的障碍。特别是 USPTO 负责审理双方复议程序的行政机构专利审查和上诉委员会（PTAB）鉴于共同未决（co-pending）的地区法院诉讼，引用与司法资源的效率和保护相关的问题，越来越依赖其酌情处理权拒绝被提出的双方复议请求。2020 年，PTAB 使用酌情拒绝的情况有所增加，并且它的一些决定已经成为“先例（precedential）”——这种罕见的名号，使得 PTAB 的这些决定在未来的案件中具有约束力。依靠双方复议作为抵御侵权诉讼的工具的大公司对 PTAB 酌情拒绝的做法提出了大量挑战，不但要求 PTAB 修改其程序，更要求完全废弃它。

双方复议程序概述

《美国发明法案》于 2012 年设立了双方复议程序，由 PTAB 负责执行。国会设定该程序，是为了提供更有效的手段来判断已授权专利的有效性。为此，双方复议仅允许有限的强制性证据开示（limited mandatory discovery），通常只有专家证言，并且 PTAB 必须在案件发起后的 1 年内发布其对可专利性的决定。

自设立以来，双方复议程序在专利诉讼中发挥了越来越重要的作用，在侵权诉讼中为被告提供了多项战略优势。例如 PTAB 的可专利性决定历来有利于专利挑战者。根据 USPTO 公布的统计数据，2020 年 10 月至 2021 年 3 月期间，PTAB 在其超过 82%的最终书面决定中至少使一项被质疑的权利要求无效。此外，一些联邦地区法院愿意在双方复议结果发布之前暂停侵权诉讼。因此在该程序推出后的 1 年之内，它就已经成为专利案件防御策略的重要组成部分。

PTAB 的酌情拒绝

然而，PTAB 最近的先例增加了寻求通过双方复议挑战专利权的申请者的负担。特别是，《美国法典》[第 35 编第 314 条（a）款] 授予 PTAB 一定的自由裁量权来决定是否发起双方复议挑战。从历史上看，PTAB 的发起决定主要取决于请求书中的案情，很少援引第 314 条（a）款来拒绝请求书。但在最近，PTAB 会依靠其自由裁量权拒绝发起双方复议程序。2020 年 5 月，PTAB 将 Fintiv 决定指定为先例，概述了根据第 314 条（a）款酌情拒绝时的 6 个因素：

1．地区法院是否准予暂缓执行或有证据表明如果启动双方复议程序后暂缓将被准予；

2．法院的审判日期与 PTAB 预计的最终书面决定的法定截止日期相接近；

3．法院和当事人对平行程序的投入；

4．请求书和平行程序中提出的问题之间存在

重叠；

5．平行程序中的请求人和被告人是否为同一当事人；和

6．影响委员会行使自由裁量权的其他情况，包括请求书中的案情。

从那之后的 1 年里，PTAB 经常依据 Fintiv 来拒绝请求。根据一些信息来源，2020 年 PTAB 酌情拒绝的双方复议请求增加了 60%。

关于 Fintiv 的 PTAB 指南

在整个 2020 年，PTAB 发布了几项先例决定，澄清了其依据 Fintiv 如何应用酌情拒绝。例如，在 Sotera Wireless, Inc. 诉 Masimo Corp.（IPR2020-01019）的 Sotera 案中，PTAB 解释说，Fintiv 旨在提供“一个整体的观点，即通过拒绝或进行审查，系统的效率和完整性是否能得到最好的服务”。也就是说，PTAB 会检查一项双方复议是否只会重复在共同未决诉讼中已经做出的努力。在 Sotera 案中，PTAB 发起了双方复议程序，引用了请求人的约定，即他不会在地区法院追究在其双方复议请求中提出或可能提出的任何专利无效理由。PTAB 发现，这一约定非常有利于发起复议程序，因为通过消除重叠的论点，它确保了双方复议程序成为地区法院诉讼的“真正的替代方案”。

在关于 Snap Inc.的另一个先例裁决中，除其他因素外，PTAB 考虑了地方法院和双方复议程序的相对时间。PTAB 发现 Fintiv 因素对发起复议程序有利，注意到共同未决的地区法院诉讼被搁置，因此在 PTAB 作出最终书面决定之前地区法院不会作出专利有效性裁定。PTAB 发现该因素非常有利于发起复议程序。

PTAB 在其先例决定中重点关注问题的重叠程度和程序的相对时间，这在最近的非先例案件中得到了印证。例如，在菲利普．莫里斯（Philip Morris）案中，由于一名被告在美国国际贸易委员会（ITC）的程序中完全放弃了在 ITC 就其在双方复议请求中遭到质疑的专利权利要求进行有效性抗辩，PTAB 最终发起了双方复议程序。与 Sotera 案类似，PTAB 作出上述决定是因为请求人在 ITC 撤回其无效抗辩，消除了整个程序中重叠的问题。另一方面，在 Teso LT, UAB 诉 Luminati Networks Ltd.（IPR2021-00122）的 Teso 案中，PTAB 认为时机是其作出拒绝发起复议程序决定的一个特别重要的因素。在此类情况下，当事方已经在共同未决的地区法院案件中进行了大量投入，而且审判定于 PTAB 作出可专利性决定的 10 个月前进行。这一点，再加上现有技术在整个程序中的重叠，在很大程度上支持了 PTAB 的拒绝。

Fintiv 面临的挑战

几家公司提出了许多质疑 Fintiv 合法性和应用的论据。例如，苹果和谷歌在加利福尼亚州北区提起诉讼，要求对 PTAB 作出宣告性判决，认为 PTAB 的酌情拒绝做法违反了《美国发明法案》。特别是，苹果和谷歌辩称，该法案明确允许被告在收到侵权投诉后 1 年内提交双方复议请求。他们因此得出结论认为，PTAB 根据地区法院时间表拒绝根据《美国发明法案》提交的请求的做法，违反了该法案。原告进一步辩称，Fintiv 相当于 PTAB 违规制定的规则，没有根据《行政程序法》的要求提供通知和评论期。

在另一个挑战中，Fitbit 和 Garmin 已向 PTAB 设定判例的小组——判例意见组（Precedential Opinion Panel，POP）请求撤销基于共同未决 ITC 调查时间表的 Fintiv 拒绝。Fitbit 和 Garmin 尤其认为 ITC 程序的快速推进性质总是会对发起复议程序造成不利影响。请求人进一步辩称，PTAB 不应在其 Fintiv 分析中考虑 ITC 调查，因为 ITC 无权宣布专利无效。POP 仍在考虑该请求。

（编译自 www.wto.org）

美国专利复议程序难与 337 调查同时启用

依据《美国法典》第 35 编第 314（a）条和 324（a）条，美国专利商标局（USPTO）专利审查与上诉委员会（PTAB）在审查授权后复议程序（PGR）或双方复议程序（IPR）时享有拒绝启动程序的自由裁量权。

PTAB 的《审查实践指南合并本》规定，在实施自由裁量权时，PTAB 可以参考“与该专利相关的其他程序，包括在 USPTO、地区法院或国际贸易委员会（ITC）进行的程序”。正如申诉者（petitioner）发现的那样，待决 337 调查实际上意味着 PTAB 将行使自由裁量权来拒绝启动 PGR 或 IPR。

凯司指甲制品公司（Kiss Nail Products）对莱施菲公司（Lashify）关于假睫毛的专利提出 PGR 请求，但 PTAB 在 2021 年 8 月 9 日的决定中行使自由裁量权，拒绝启动 PGR。该莱施菲专利涉及三个平行诉讼：ITC 的 337 调查和两起地区法院诉讼（两起案件都已搁置，在等待 ITC 调查的结论）。PTAB 根据其在 2020 年对苹果公司诉 Fintiv 公司案的先例裁决，将“Fintiv 因素”应用于莱施菲案，并认为启动 PGR 是对 PTAB 资源的浪费。

337 调查快速而精简的本质非常有利于 PTAB 行使其自由裁量权，以拒绝对正在接受平行 ITC 调查的专利启动 PGR。与可能需要数年才能确定审判日期的地区法院诉讼程序不同，提交给 ITC 的案件可以在 8 到 9 个月内进入行政法官（ALJ）的证据听证会（相当于 ITC 审理）。此外，由于 ITC 会严格制定并遵守程序时间表，因此 PTAB 在决定是否启动 PGR，尤其是在评估 Fintiv 因素 1－3 点时，会非常重视平行的 ITC 调查。

Fintiv 因素 1：法院是否批准中止诉讼，还是有证明表明只要 PTAB 程序启动就可能被中止。由于地区法院诉讼进展缓慢，而且日程安排的可预测性较低，容易出现截止日期延长，因此地区法院法官通常会在 PTAB 诉讼结果出来之前批准中止诉讼程序。因此，就 Fintiv 因素 1 而言，一项平行的 ITC 调查（只要 ITC 调查开始，ITC 不可能停止调查。）不支持启动 PGR。

Fintiv 因素 2：法院的审判日期与 PTAB 预计的最终书面决定的法定截止日期的接近度。由于 ITC 可以在不到一年的时间内进行审判，因此当有平行的 ITC 调查时，PTAB 会拒绝启动复审程序。只要平行 ITC 调查是在 PTAB 决定是否启动 PGR 之前发起的，ITC 会在 PTAB 发布最终书面决定之前根据程序时间表完成其证据听证会。因此，就 Fintiv 因素 2 而言，一项平行的 ITC 调查不支持启动 PGR。

Fintiv 因素 3：法院和当事人对平行程序的投入。等到 PTAB 作出启动决定时，ITC 调查可能即将举行听证会，当事方和 ALJ 必然已花费了大量时间和工作。因此，就 Fintiv 因素 3 而言，一项平行的 ITC 调查不支持启动 PGR。

在大多数情况下，尤其是与平行的地区法院案件相比时，337 调查的存在几乎肯定会让 PTAB 拒绝启动 PGR。因此，寻求快速执行其专利权的专利所有人应考虑向 ITC 提交 337 投诉，以避免平行 PTAB 程序可能出现的延迟和（或）造成精力分散。

（编译自 www.natlawreview.com）

专利所有人起诉前美国专利商标局官员对其弄虚作假

一位专利所有人（原告）向美国田纳西西区联邦地区法院提起了诉讼，控告前美国专利商标局（USPTO）局长米歇尔．李（Michelle Lee）和一些前 USPTO 官员，指控他们在 USPTO 专利审判和上诉委员会（PTAB）的准司法行政程序中剥夺了原告重要的财产权。

诉状进一步声称，PTAB 的诉讼程序受到各种不当行为和卑鄙策略的影响，旨在以虚假方式针对原告从而支持比原告更强大的对手。简而言之，由于李等被告的违宪行为，导致 PTAB 的程序体系一直被操纵。

按照 Bivens 诉联邦麻醉品局的六名未知代理人案的判例［编号：403 U.S. 388（1971）］，涉及违反第五修正案规定的原告正当程序权利，该诉讼试图获得不特定的赔偿额，该诉讼提到的官员包括：米歇尔．李；PTAB 前首席行政专利法官詹姆斯．唐纳德．史密斯（James Donald Smith）；PTAB 前副首席行政专利法官詹姆斯．T．摩尔（James T. Moore）以及现任和前任行政专利法官莎莉．梅德利（Sally Medley）、卡利安．德什潘德（Kalyan Deshpande）和琳恩．佩蒂格鲁（Lynne Pettigrew）。

原告为马丁．大卫．霍伊尔（Martin David Hoyle）及其公司 B.E. Technology，相关专利为美国专利第 6,628,314 号（以下简称“314 专利”）和美国专利第 6,771,290 号（以下简称“290 专利”）。314 专利涉及旨在收集用户数据的在线数据技术，目的是通过各种以网络为基础的应用程序提供适合人数统计的、基于位置和语境定位的广告产品；290 专利则旨在通过诸如为用户提供访问程序、文档和搜索的图标工具栏等功能为其提供个性化的互联网体验，从而允许向用户提供有针对性的广告产品。

“丑闻”

据诉状称，谷歌在 2006 年至 2007 年期间提交的几件专利申请被 USPTO 驳回，当时李是谷歌的专利和专利战略负责人，驳回理由是所描述的技术已经在 314 专利和 290 专利中存在。谷歌随后放弃了这些申请，但霍伊尔在 2007 年发现谷歌以及 Facebook、微软和三星之类的科技公司一直在使用侵犯其专利的定向广告技术，于是在 2012 年，即在美国《发明法》（AIA）实施之后，对这些公司提起了专利侵权诉讼。

而李在 2012 年成为了 USPTO 硅谷办公室主任，2 年后被奥巴马总统提名为商务部负责知识产权的副部长兼 USPTO 局长，参议院在 2015 年批准了其职位。同年，PTAB 在谷歌和其他技术公司诉 B.E. Technology 专利无效的 7 起独立的双方复审（inter partes review）程序中作出裁定，同一个由行政专利法官梅德利、德什潘德和佩蒂格鲁组成的 3 人法官合议庭最终宣布后者所有知识产权可预期和／或显而易见的专利全部无效。美国联邦巡回上诉法院在上诉中核准了这些裁定。

该诉状继续描述了一些关于 USPTO 和 PTAB 运作的“丑闻”，这些“丑闻”在 2017 年左右开始曝光，包括 USPTO 承认的“合议庭堆叠（panel stacking）”、行政专利法官的薪酬结构不当以及对持异议者的阻拦等。诉状解释道，问题在于与知识产权诉讼相关的所有时间点中，李都在担任 USPTO 局长。在对作出知识产权裁定的行政专利法官进行进一步的独立研究后，霍伊尔发现梅德利在她主持的 64 起知识产权诉讼中对被质疑专利全部作出了撤销裁定；截至 2015 年，德什潘德在其主持的知

识产权诉讼中 100%撤销了被质疑专利；佩蒂格鲁截止 2015 年作出的撤销裁决率为 97%。

霍伊尔称，所以他特意选择了当时属于 USPTO 领导层的上述几位行政专利法官，以及曾出任谷歌高管的李。

SAWS 和工资

在进一步披露中，该诉状宣称私人调查员和专利审查员之间的对话透露，在李担任局长的期间，审查员被吩咐要标记所有涵盖定向广告技术的专利申请，以便在敏感申请案预警系统（SAWS）下加强审查。据诉状称，这一决定是在李担任局长期间做出的。

霍伊尔在诉状中还引用了罗恩．卡茨内尔森（Ron Katznelson）最近的一篇论文，在该论文中，作者声称 PTAB 奖金制度框架激励了法官作出对专利所有人不利的裁定，而这引起对程序正当的担忧。

弄虚作假

最终，该诉状认为上述围绕 B.E. Technology 知识产权的各种因素“构成对原告权利非常明显和严重的侵犯，并且没有就这些程序的违宪性进行辩论的余地”。虽然 USPTO 最近已采取行动来解决所描述的一些问题，例如修改行政专利法官的薪酬结构，宣布已停止 SAWS 计划，并根据 Arthrex 诉施乐辉（Smith & Nephew）案采取措施来解决《发明法》中的宪法性缺陷，但它无论如何都不会解决掉所有问题。“这些纠正措施没有为原告提供任何救济或补救措施——他们在不知情的情况下被迫站在一个以不当手段针对原告专利有效性的审判台上，并被剥夺了宝贵的财产权。”

（编译自 www.ipwatchdog.com）

美 FTC 对 Facebook 的反垄断起诉仍未指出科技巨头不当竞争行为中的专利问题

8 月 19 日，美国联邦贸易委员会（FTC）向美国哥伦比亚特区地方法院提交了首份关于禁令和其他公平救济的起诉书修改版，诉求将 Instagram 和 WhatsApp 从 Facebook 中拆分出来，并以此作为对 Facebook 这家涉嫌违反反垄断法的社交媒体巨头的惩罚。

该起诉书可追溯到今年 6 月份被哥伦比亚特区驳回的诉讼中 FTC 所提及的许多相同论点，这再次提醒人们，当前针对大型科技公司的反垄断执法浪潮是自 21 世纪早期以来彻底改革美国专利制度的必然结果，尤其是专利制度改革创设了专利审判和上诉委员会（PTAB）并将第 101 条客体适格分析转变为“有效性的大杂烩”。

据新闻报道称，FTC 最近提交的起诉书修改版包含了近 30 页的新增陈述，这些陈述主要是为了应付美国哥伦比亚特区地方法官詹姆斯．E．博斯伯格（James E. Boasberg）在今年 6 月份驳回 FTC 首份起诉书的判决，这些新增陈述包括将 Snapchat 确定为 Facebook 在个人社交网络领域的第二大竞争对手，以及 Facebook 与其用户群互动的详细数字，这些数字已被编辑在起诉书的公开版本中。与 12 月份的起诉书一样，FTC 坚称个人社交网络服务的相关市场，不包括 LinkedIn 和 NextDoor 之类的以职业或住宅区为基础联系用户的类似网络。FTC 还严重依赖围绕 Facebook 收购前竞争对手 Instagram 和 WhatsApp 的反竞争活动的指控。

然而，任何关注美国专利制度发展的人都必定对这样一个事实感到震惊：Facebook 在社交媒体中的主导地位至少与小型竞争者无法通过专利权保护其更具创造性的互联网服务有关，而这种支配地位与 Facebook 的并购活动有关。这是 IPWatchdog 博客早在 2017 年就承认的现实，当时该博客介绍了 Snap 开发的许多创新功能，而 Facebook 则在完全没有受到惩罚的情况下复制了这些功能。虽然谷歌等其他大型科技实体可能在专利改革中发挥了更大的作用，但 Facebook 是专利改革联合组织的成员，该组织支持减少专利案件中的探索，认为更严格的可专利性标准及其专利改革会使对侵权者执行专利权变得更加困难。

FTC 的起诉书忽略了专利改革对竞争对手的明显影响

对起诉书修改本中 FTC 本身的语言进行快速调查显示，Facebook 的反竞争行为不仅仅涉及合并：

Facebook 的内部文件证实，对于已经由现有主导规模的企业使用下的特定社交“机制”，围绕该社交“机制”（即与他人联系和互动的特定方式，如照片分享等）构建的新社交网络产品是很难赢得用户的，往往即使是拥有优质产品的闯入者也无法成功对抗现有个人社交网络所享有的压倒性网络影响。

反垄断专家经常遇到专利权的问题，尤其是在标准必要专利（SEP）的背景下。虽然 Facebook 的社交媒体业务与技术标准并不重叠，但令人困惑的是为什么 FTC 会提交一份长达 80 页的起诉书去控诉 Facebook 排挤创新型的竞争对手而只字未提“专利”，尽管 FTC 一直认为小型创新者需要帮助才能与现有企业竞争。

由于无法通过公平竞争维持垄断地位，该公司通过收购在 Facebook 失败之地取得成功的新型创新者来解决生存的威胁。

起诉书推定 Facebook 的主要反竞争行为是一项广泛的收购和埋藏（buy-and-bury）计划，但未曾考虑过 Facebook 为淘汰创新型竞争对手的专利权在美国专利商标局（USPTO）开展活动的影响。根据专利组织 Unified Patents 有关 PTAB 顶级排名的当事人名单，Facebook、WhatsApp 和 Instagram 已向 PTAB 提交了 216 份申诉。尽管这些申诉中存在重叠部分，但 Lex Machina 显示 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 总共提出了 138 项 PTAB 申诉，其中 23%的申诉结果导致被质疑的权利要求无法获得专利。

Voxer——Facebook 瞄准的众多创新型竞争对手之一

FTC 的起诉书甚至提到了 Facebook 在 PTAB 中一直以小型竞争对手为目标，但却未列举此类诉讼。起诉书修改版指出，2013 年 1 月，Facebook 切断了移动语音消息应用程序 Voxer 的应用程序编程接口（API），据称是为了阻止该应用程序的竞争。但是 FTC 没有提到 Facebook 向 PTAB 提交的 5 份双方复审程序（IPR）申请都是针对 Voxer 的。这些双方复审程序申请都是在过去一年提交的，恰恰在 Facebook 据传于 2013 年切断其 Voxer 的 API 之后，但根据美国知识产权法律协会（AIPLA）2019 年经济调查报告称，通过向联邦巡回法院上诉来捍卫双方复审程序的平均成本是 45.1 万美元。针对 Voxer 发起的双方复审程序在启动阶段均以失败告终，但通过此方式提交的捍卫某个双方复审程序的平均成本为 11.4 万美元，到整个申请动议活动结束时的平均成本会增加到 22.4 万美元。一种可信的假说是 Facebook 毫无正当理由就提交的双方复审程序申请，会使 Voxer 的损失超过 50 万美元，而这极可能损害到 Voxer 的商业利益。

Facebook 只需等待一个为其平台（Platform）

构建获得广泛使用的应用程序，之后要么构建一个具有竞争力的应用程序，要么从该流行应用程序的用户参与度中获益，包括为 Facebook 提供宝贵的新社交数据。

FTC 快要意识到支撑 Facebook 垄断的大部分实际问题在于它复制了竞争对手的成效，而这是大型科技所谓的有效侵权（efficient infringement）的商业模式。FTC 一次又一次地指出，Facebook 的社交媒体平台在移动智能手机的初生时代无法不断被创新，而该联邦机构对此零容忍，这也意味着“构建一个具有竞争性的应用程序”是必然的，而 Facebook 复制 Snap 的行为就清楚地表明了这一点。

鉴于这些连续不断的失利，Facebook 有理由担心其垄断的个人社交网络和巨大的广告利润将受到移动优先竞争对手的威胁，该竞争对手通过以创新方式连接用户并利用手机照片或消息传递功能来获得吸引力。这类闯入者可能会严重威胁 Facebook 的广告利润。

FTC 长达 80 页的起诉书又未提到 Facebook 在打压竞争对手知识产权方面的成效，甚至没有提到“专利”一词，尽管种种迹象表明 FTC 意识到小型竞争对手需要某种形式的保护，以保护他们的业务具有创新性并在公平的竞争环境中竞争。

反垄断监管机构一直对大型科技公司的专利扼杀行为视而不见原本是荒谬的。美国国会最近提出的旨在减少苹果公司违反竞争的应用商店活动的立法是否有必要？如果遭到苹果应用商店故意侵犯并且被苹果公司通过阴谋诡计在 PTAB 毁掉其专利权的数据存储和访问系统的发明人 Smartflash 的合法权益得到了重视的话，那么可能永远都不需要这部立法。去年 12 月，10 位州检察长针对 Google 在线搜索广告方面违反竞争的做法提起了反垄断诉讼。谷歌没有发明广告检索功能，但这家互联网巨头却利用 PTAB 审判淘汰了 B.E.科技公司享有的开创性在线检索广告专利主张。在破坏掉创新型竞争对手商业利益的同时，为谷歌保存下数十亿的企业价值。本月早些时候，B.E.科技公司和发明家 M．大卫．霍伊尔（M. David Hoyle）针对几位前任 USPTO 官员提起的“比文斯（Bivens）判例”之诉，指出包括谷歌前专利主管和前 USPTO 局长米歇尔．李（Michelle Lee）在内的几名前 USPTO 官员为了代表最大受益者之一的谷歌公司利益，操纵 PTAB 的诉讼程序。

反垄断诉讼最终可能会成功地将大型科技巨头拆分为较小的公司，但这些努力都没有真正确保由此产生的市场将允许保护创新的小型竞争者免受现有企业的侵害。拆分后的企业虽然规模较小，但仍具有使小型创新者和独立发明者相形见绌的市值。可悲的事实是，如果整个美国联邦政府没有在过去的 20 年里彻底改变了专利制度，苹果就不会垄断应用商店，谷歌不会垄断在线检索广告，Facebook 也不会垄断社交媒体。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

美国第十巡回法院称《兰哈姆法》适用于外国活动

8 月 24 日，针对俄克拉荷马州西区地方法院有关《兰哈姆法》适用于外国销售活动的判决，美国第十巡回上诉法院作出部分维持、部分撤销并发回重审的决议。

但第十巡回法院维持了该下级法院判予原告 Hetronic（建筑设备无线电控制系统制造商）1.13

亿美元赔偿金的判决。

被告 Hetronic Germany、Hydronic、ABI Holding、Albert Fuchs、Abitron Germany 和 Abitron Austria（均不是美国公民）都在欧洲分销了 Hetronic 的设备。

Hetronic 在 2006 年与 Fuchs 管理的一家奥地利公司 Hydronic 签订了分销和许可协议，随后与一家最终被 Fuchs 收购的德国公司签订了第二份分销和许可协议。

后来双方重新评估了其中的旧研发协议之后，被告得出结论认为他们拥有 Hetronic 的商标和其他知识产权，而 Hetronic 不享有这些权利。

这些被告随后开始生产与 Hetronic 公司产品相同的自有产品，并标注 Hetronic 品牌在欧洲销售。

Hetronic 于 2014 年 6 月在美国起诉 Hetronic Germany 和 Hydronic。被告在诉讼中辩称，俄克拉荷马法院对 6 名被告中的 4 名不恰当地运用了属人管辖权，并且该法院错误的认定美国《兰哈姆法》适用于海外活动的域外法权。

第十巡回法院不同意上述辩解，认为该地区法院根据《联邦民事诉讼规则》对 Fuchs 和 ABI 拥有属人管辖权的认定是正确的。

（编译自 www.managingip.com）

Toys R Us 对 Toys & Beyond 提起商标侵权诉讼

2021 年 8 月 3 日，以玩具反斗城（Toys R Us）之名经营业务的 Tru Kids 公司（原告）起诉以 Toys & Beyond 之名经营业务的 Real Investment 公司（被告）侵犯其商标权、淡化其商标和不正当竞争。



原告是多个美国知名商标的所有人，包括 Toys R Us 的名称、图标以及短歌《I don't wanna grow up》和《I'm a Toys "R" Us Kid》。原告称被告在其前所在地之一新泽西州的帕拉莫斯以相似的外观开设了一家玩具店，目的是利用知名的 Toys R Us 名称。原告称，被告使用其知识产权和商业外观损害了 Toys R Us 店铺享有的声誉和信誉。原告请求获得初步禁令和永久禁令，以禁止被告使用其知识产权并要求获得相关损害赔偿和律师费。

商标保护

商标是识别和区分某些商品或服务来源的词、词组、符号或设计，或上述各项的组合。如果一方通过相似品牌提供类似的商品和（或）服务，则该人／实体可能被认定为商标侵权。对于驰名商标，由于公众已将其与某种商品和（或）服务的质量联系起来，因此驰名商标所有人可以获得额外的商标保护。当商标具有固有显著性和驰名度时，商标所有人能以类似商标削弱其商标商誉为由主张其商标被淡化。

商业外观

商业外观是产品或产品包装的整体外观和感觉。一些商业外观的实例包括产品的设计（例如可口可乐瓶的形状）、产品的颜色（例如 Christian

Louboutin 鞋的红色鞋底）以及餐厅的布局（例如 IHOP 餐厅的配色方案和布置）。要获得商业外观保护，寻求保护的元素必须完全没有功能性，并且商业外观必须具有足够的显著性以区别主题产品的来源。如果商品外观具有固有显著性或特定产品的来源对消费者而言是显而易见的，则该商品外观有资格获得商标保护。如果可以通过在商业中使用证明消费者将商业外观与主题产品关联起来来证明第二含义，那么不那么显著的商业外观也可能获得商标保护。

商标侵权

为了维护商标保护，商标所有人必须对市场进行监督以防止商标侵权。鉴于上述情况，如果 Toys R Us 没有向 Toys & Beyond 提出挑战，它可能会失去其享有的知识产权保护。Toys R Us 试图在诉诸法庭之前向 Toys & Beyond 发送停止和终止信函来解决商标侵权问题。由于 Toys & Beyond 没有遵守律师函条款，它才陷入昂贵且耗时的商标诉讼程序中。

（编译自 www.lexology.com）

美第九巡回法院逆转了 The Turtles 乐队版权所有人的公开表演权案

美国第九巡回上诉法院 8 月 24 日裁决加利福尼亚州关于版权保护的普通法不包括公开表演权，这一裁决推翻了针对 Flo & Eddie 的部分简易判决，Flo & Eddied 对摇滚乐队 The Turtles 的歌曲享有控制权。



此案始于 2013 年，当时 Flo & Eddie 因起诉 Sirius XM 广播公司播放了 The Turtles 在 1972 年之前的成名唱片，例如“Happy Together”和“Elenore”。虽然 AM/FM 广播电台不需向唱片所有者支付公开表演的使用费，但像 Sirius XM 这样的数字和卫星广播提供商在播放 1972 年之后的歌曲时必须支付公开表演使用费。当国会于 2018 年通过了《音乐现代化法案（Music Modernization Act）》时，数字和卫星广播提供商根据该法也有责任支付 1972 年之前的音乐播放使用费。然而，尚不清楚这些提供商根据国家版权法是否有义务支付 1972 年之前歌曲的公开表演许可费。但第九巡回法院认为根据加利福尼亚州法规，这些提供商无需支付这笔费用。

文本主义与字面主义

该案触发了对加利福尼亚州版权法规中“专有所有权”的理解。美国加利福尼亚州中区地方法院认为，结合字典的字面解释意味着“版权歌曲的‘专有所有权’必须包括公开表演权”。该地方法院的理由是加利福尼亚州版权法规对翻唱歌曲的例外规定表明，如果立法机关意图将 1972 年之前的唱片公开表演权排除在外的话，那么应该在法规中列明。但第九巡回上诉法院认为，这种对“专业所有

权”一词的字面意义的解读并未考虑到这一词语历史背景下的更宽泛的理解，美国首次使用这一词语的时间可追溯到 1872 年。

第九巡回法院解释道，在 1872 年之前，没有法院根据版权法的初浅认知承认过公开表演权。因此，当加利福尼亚州于 1872 年首次颁布版权法时，“专有所有权”一词几乎可以肯定不包括公开表演权。相反“专有所有权”一直是指所有者在未出版作品中复制和销售该作品副本的普通法版权。

法院表示：“简而言之，字面主义不一定是文本主义。”

“宾夕法尼亚州法院的理由”并没有足够证据

第九巡回法院还利用其他州的版权法规来支持其分析。只有宾夕法尼亚州根据普通法保护专有的表演权。“除了宾夕法尼亚州地方法院的理由外，出售一直被视为‘发表’。”法院写道。“比如在出售作品手稿后，原所有者不能再限制购买者的表演权，因为法院将这解释为是对转让后果不被允许的限制。”

法院还驳回了 Flo & Eddie 及其法庭之友支持者上述不正确解释的主张，因为他们未能提供足够的判例法来支持他们的主张。法院写道：“事实上，Flo & Eddie 及其法庭之友引用的每一起相关案件都仅在唱片发表后未授权复制的背景下涉及表演权。”法院补充说：“这些案件对出售后复制和出售后表演的保护有所区别。”

最终，法院认为尽管加利福尼亚州法规已在 1982 年更新，但对“专有所有权”一词的使用未做改变，因此也就保留了最初的含义。此外，“数十个州对公开表演权缺少司法认知，这突显出普通法下不存在此类权利”。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

美国法院认定沃霍尔的“普林斯系列”为派生作品

在版权侵权案中，如果复制是为了进一步达到艺术目的，合理使用（fair use）原则便很难适用。纽约南区联邦地区法院裁定，安迪.沃霍尔（Andy Warhol）使用知名音乐人普林斯（Prince）的版权照片属于对肖像的合理使用。但是，美国联邦第二巡回上诉法院推翻了这一裁决，认定此举不属于合理使用。

这场纠纷的源于林恩．戈德史密斯（Lynn Goldsmith）于 1981 年给普林斯拍摄的一组肖像照片。1984 年，戈德史密斯将其中的一张照片（“戈德史密斯照片”）许可给美国老牌生活杂志《名利场》，以便某艺术家用这种照片为一篇杂志文章配置插图。这名艺术家正是波普（Pop）艺术运动中最著名的人物安迪．沃霍尔，他以丝网版画（silk screen print）而出名。尽管沃霍尔只获得了根据戈德史密斯照片制作一张版画的许可，但他进而制作了另外 14 份版画。沃霍尔对这些印刷品主张版权。当沃霍尔去世后，版权被转交给了安迪沃霍尔视觉艺术基金会（AWF）。

当普林斯于 2016 年去世时，戈德史密斯发现了沃霍尔制作的这 14 份版画（现称为“普林斯系列”）。戈德史密斯向版权局登记了“戈德史密斯照片”，并很快通知 AWF 沃霍尔侵犯了其对该照片享有的权利。作为回应，AWF 提起诉讼，请求法院作出确权判决，即“普林斯系列”未侵权，戈德史密斯则提出反诉。

在考虑 4 个合理使用因素后，纽约州南区联邦

地区法院裁定这 4 个因素均对 AWF 有利，因此同意 AWF 的简易判决请求并驳回戈德史密斯的侵权主张。地区法院认为“普林斯系列”属于转换性（transformative）使用，因为该系列呈现出的艺术意图与“戈德史密斯照片”不同。具体而言，地区法院裁定，“戈德史密斯照片”将普林斯描绘为一个“不舒服的人”和“脆弱的人”，而“普林斯系列”将普林斯描绘为一个“标志性的超凡脱俗人物”。地区法院还认定，沃霍尔将照片扁平化并去除了戈德史密斯使用的一些角度和灯光，沃霍尔“几乎删除了原件所有受保护的元素”。



The original “Goldsmith Photograph”

The Warhol print that appeared in Vanity Fair

联邦第二巡回上诉法院驳回了地区法院的推理，裁定 4 个合理使用因素都对 AWF 不利，因此排除合理使用裁定。就使用目的和特征而言，法院认为“普林斯系列”更具“衍生性”（derivative）而非“转换性”，因为它“以新的形式呈现相同的材料”而没有“添加新的东西”。衍生作品被排除在合理使用范围外，因为法律已明确将制作原始版权作品的派生作品的权利授予给版权所有人。另外，不以评论等为意图而仅为了传达“更高或不同的艺术用途”的次要作品（secondary work）通常不足以具有转换性。由于上诉法院认定沃霍尔保留了原创照片的所有基本要素，基本未进行改变，因此版画不是转换性的。第一个合理使用因素对戈德史密斯有利。

在评估版权作品的性质时，上诉法院裁定该因素也对戈德史密斯有利，因为其照片既具有创意又未发表，从而构成了推翻合理使用的推定。

至于所用部分的数量和实质，上诉法院裁定称，普林斯系列“大量借鉴”了戈德史密斯的照片，因为不仅可以看出这些版画源自普林斯的照片，而且还可以看出其来自普林斯的特定照片（涉案照片）。上诉法院指出了戈德史密斯通过某些技术创造的照片细节，沃霍尔保留了这些技术，例如普林斯一侧的头发显得更短，或者一侧的胡须更浅。实际上，上诉法院认为沃霍尔的创作过程放大了原始照片的某些方面，而不是将它们最小化。因此，上诉法院认为第三个因素也有利于戈德史密斯。

最后，关于沃霍尔的版画对戈德史密斯照片的实际和潜在的市场影响而言，上诉法院承认这些图像占据了不同的市场，“普林斯系列”图像不是原始照片的市场替代品。然而，上诉法院认为，地区法院错误地忽视了“普林斯系列”对德史密斯许可市场的潜在危害：通过将“普林斯系列”许可给媒体和杂志（就像 2016 年将“普林斯系列”许可给国际期刊出版集团康泰纳仕），AWF 剥夺了戈德史密斯许可照片的机会，并因此剥夺了她从其作品中赚取版税的机会。

尽管戈德史密斯在上诉法院获胜，但 AWF 并没有放弃。在最高法院 2021 年 4 月对谷歌诉甲骨文案作出裁决后，AWF 向第二巡回上诉法院提出了重新审议的动议，但戈德史密斯表示反对。近日，第二巡回上诉法院拒绝改变其裁决，即沃霍尔基于音乐人普林斯的照片而创作的艺术系列侵犯了原创照片的版权。

（编译自 www.natlawreview.com）

美电影公司要求屏蔽播放器 Popcorn Time 的域名

7 年多以来，开源网络电影播放器 Popcorn Time 一直是大小电影公司的眼中钉，肉中刺。Popcorn Time 是一个简单易用的应用程序，提供数千部电影和电视节目的视频流。



法律问题

美国电影协会（MPA）意识到了这种威胁，并迫使原始开发商下线。虽然奏效了，但为时已晚，因为其他人迅速恢复了开源项目。

去年，夏威夷反盗版律师凯瑞.卡尔佩珀（Kerry Culpepper）注册了“Popcorn Time”商标，他用该商标叫停了 Popcorn Time 的推特账户。大约在同一时间，世界上最大的代码托管平台 Github 在收到 MPA 的投诉后删除了 Popcorn Time 存储库，该决定后来被撤销。

电影公司起诉 Popcorn Time

几个月前，包括《王牌保镖（Hitman’s Bodyguard）》和《伦敦陷落（London Has Fallen）》制作人在内的一批独立电影公司加大打击力度，起诉 PopcornTime.app 运营商以及 VPN 服务 VPN.ht。

根据最近的一份法庭文件，VPN.ht 和电影制作人即将签署和解协议。然而，“Popcorn Time”的匿名运营商却没有出庭。

电影制作人提起诉讼后不久，PopcornTime.app 官方网站就消失了。

数百万美元的损害赔偿

电影公司密切关注这些进展，并决心一劳永逸地关闭新克隆出来的代码仓库。开发人员没有正式回应。电影公司现在要求法院作出缺席判决，并就各种版权和商标侵权行为要求数百万美元的损害赔偿。

要求清单很长。除其他外，电影制片人就 21 部电影版权侵权要求最高法定损害赔偿，加起来共计 315 万美元。

这还不是全部，Popcorn Time 的商标所有人 42 Ventures 公司（凯瑞．卡尔佩珀为公司董事）也被加入了诉讼。该公司被要求 200 万美元的商标侵权赔偿。

要求的赔偿金额足以让大多数人破产。然而，电影公司还提出禁令请求，这可能会产生更广泛的后果。

网站屏蔽及其他

禁令要求网络服务提供商阻止访问 Popcorn Time 的多个域名，包括 popcorn-ru.tk。到目前为止，还没有联邦法院在盗版案件中发布过这样的屏蔽令，但电影制片人认为这是《数字千年版权法案》（DMCA）下的一个选项。

具体而言，DMCA 第 512 条允许法院下令要求互联网提供商“阻止访问美国境外的特定、已识别的在线位置”。

电影公司的拟议命令尚未得到法院批准，其内容如下：

在收到此命令的 60 天内，受美国属人管辖的所有网络服务提供商尽最大努力屏蔽其服务器或在其控制下的服务器上的以下域名：popcorn-ru.tk、popcorn-time.tw 和 popcorntimeonline.ch。

这些网络服务提供商包括康卡斯特（Comcast）、威瑞森（Verizon）和美国电话电报公司（AT&T），其可以使用各种屏蔽选项，包括屏蔽域名和 IP 地址。

电影公司请求的禁令并不止于此。他们还希望 Cloudflare 和谷歌等第三方服务提供商也阻止人们访问 Popcorn Time 域名，包括删除所有搜索结果。

此外，权利人还要求法院下令要求开发者平台 GitHub 将 Popcorn Time 存储库和各种账户下线。

如前所述，这些请求是作为缺席判决动议的一部分提出的。这意味着被告不会出庭，这使得法庭更有可能批准该请求。

如果命令被批准，一些第三方中介会反对。

（编译自 torrentfreak.com）

好莱坞赢得关闭盗版 IPTV 的禁令

7 月初，华纳兄弟、环球旗下的几家公司、亚马逊、哥伦比亚、迪士尼、奈飞、派拉蒙、索尼和其他内容创作者在加利福尼亚的一家法院对杰森．图萨（Jason Tusa）提起诉讼。图萨据称为 Altered Carbon、Area 51 和其他盗版 IPTV 服务的运营商。

诉状指出，图萨是一名惯犯。去年，在创意与娱乐联盟（ACE）代表上述公司发布警告函后，Area 51 关闭。一份仍在讨论的和解协议要求图萨不得推出或参与任何类似服务。

Area 51 消失之后，在和解协议敲定之前，图萨推出了名为 SingularityMedia 的服务，该服务与 Area 51 非常类似，吸引了 Area 51 的客户。对此，ACE 再次联系了图萨，要求关闭新服务。SingularityMedia 后来也消失了。

2020 年 10 月，双方达成了保密协议，其中一条要求图萨不得创建或参与任何其他类似服务。然而，据称被告随后推出了 Digital UniCorn Media 和另一项名为 Altered Carbon 的服务。ACE 已经没有了耐心，以诉讼作为回应。

诉讼要求数百万美元的赔偿和禁令

ACE 和亚马逊以及奈飞列出大约 110 件版权作品，指控图萨直接和故意侵犯版权、促成和诱导侵犯版权。他们还声称图萨违反了和解协议合同，要求法院颁布禁令以阻止图萨继续作恶。

7 月 8 日，原告向法院提交了一份拟议的初步禁令，并在 2 天后将副本交给图萨。原告要求被告在 7 月 19 日之前对该动议作出回应，但他没有回应或寻求延期。

原告在 7 月 26 日提交给法院的通知中写道：“原告不知道图萨为何不履行对法院的义务。这项动议被当面送达给图萨。从和解谈判历史来看，他熟悉原告及其律师。”

法官承认图萨未作回应

在 7 月 28 日的会议记录中，美国地区法院法官维吉妮娅．菲利浦斯（Virginia A. Phillips）引用了原告的初步禁令动议，指出图萨未能在官方截止日期前对该动议提议异议。

8 月 18 日，法官根据原告及时提交的文件批准了原告请求的初步禁令。这意味着图萨和其他商业实体必须遵守一套防止其进一步侵权的指令。

法官发出初步禁令

法院认为电影公司对图萨起诉的成功可能性很大，包括直接侵权指控。原告还表明需要紧急救济，法院认定图萨的流媒体平台给原告造成经济损

失并损害其合法许可。

法官写道：“正如原告所指出的，被告的活动延伸了侵权服务的市场，这对原告造成了进一步的伤害。这可能会导致客户混淆和版权作品的整体价值缩水。因此，原告已证明有可能遭受无法弥补的损害。”

最后，由于图萨未能对诉讼作出回应，法官进一步认定，对 Altered Carbon 的禁令符合公共利益。

禁令条款

该禁令限制并禁止图萨通过任何方式直接或间接侵犯电影公司的任何版权作品，包括公开表演、复制作品和（或）实质性促成或诱导侵权。

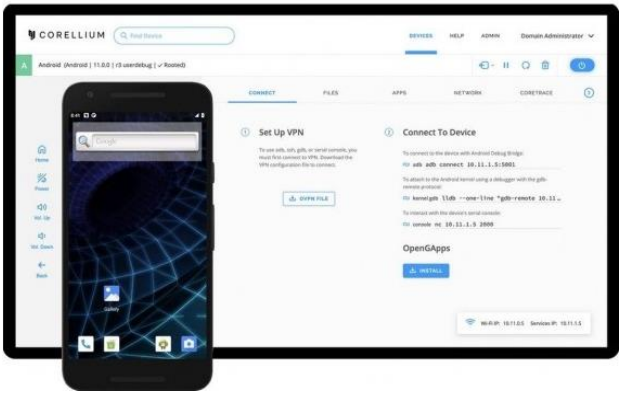
此外，法院已下令对图萨的几个域名采取行动，这些域名包括：alteredcarbon.online、2pmto-forever.com、catchingbutt-erflies.host、dum.world、steeringkisses.me 和 twoavocados.us。

由于图萨未进行辩护，法院书记员认定他缺席。这意味着法院现在可能会作出代价高昂的缺席判决，但损害赔偿的规模尚未确定。

（编译自 torrentfreak.com）

苹果放弃对 Corellium 的版权侵权诉讼

在苹果公司与网络安全初创公司 Corellium 之间长达两年的法律纠纷即将开庭之际，双方已达成庭外和解。



2019 年 8 月，苹果指责 Corellium 公司创建 iPhone 的“虚拟化”版本，侵犯了其版权并违反了《数字千年版权法》（DMCA）。2018 年，福布斯透露 Corellium 计划允许研究人员在他们的笔记本电脑上启动 iPhone，以探索 iOS 系统的安全弱点或使用缺陷。此举在安全界引起了轰动。

日前，苹果和 Corellium 已向法院提交了文件，以说明他们为即将到来的庭审将要传唤的证人。苹果的证人包括一些重量级人物，例如苹果软件工程高级副总裁克雷格．费德里吉（Craig Federighi）和安全工程主管伊万．克尔斯蒂奇（Ivan Krstić）。Corellium 的证人包括前 Facebook 安全主管亚历克斯．斯塔莫斯（Alex Stamos）和澳大利亚公司 Azimuth 的一名高管。Azimuth 曾因入侵圣贝纳迪诺恐怖分子的 iPhone 而受到赞誉，而在该历史事件中，苹果却拒绝答应美国政府提出的解锁恐怖分子设备的要求。

近日，一份简短的法庭文件显示双方已经达成和解。法庭文件写道：“双方举行了谈判。案件已尘埃落定。双方及其律师签署了保密条款。”早在去年 12 月，苹果已经放弃了一部分关于版权侵权的案件，但一直试图证明 Corellium 违反了 DMCA。

此案引起了关注，因为安全和隐私界的一些人将苹果的法律主张视为阻止人们研究 iOS 的尝试。电子前沿基金会（EFF）对苹果有关 DMCA 的适用发出了警告。苹果称，Corellium 规避 iPhone 技术

违反了法律。EFF 声称这是对 DMCA 的“危险”延伸，目的是吓跑有效的研究和越狱者（入侵 iPhone 以取消苹果对设备上可以安装的内容的控制）。

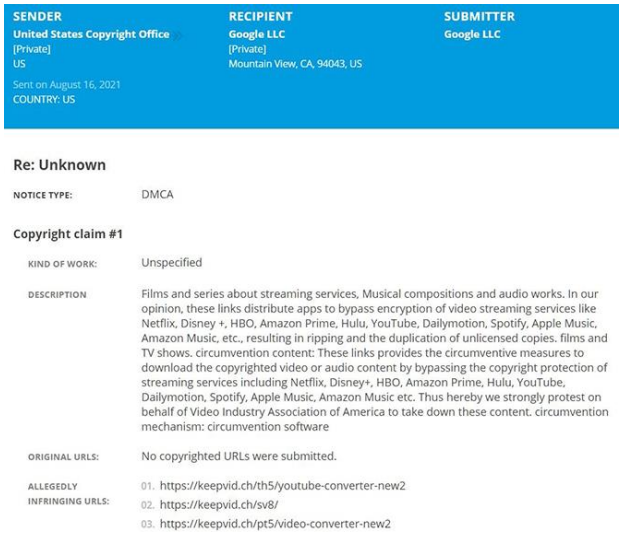
在此案众多引人注目的启示中，据称苹果曾试图收购 Corellium 和 Virtual，后者是一家由 Corellium 联合创始人阿曼达．戈顿（Amanda Gorton）和克里斯．韦德（Chris Wade）创建的初创公司。

与此同时，苹果公司计划扫描用户设备上的照片以寻找虐待儿童的图像，安全界对其发起猛烈抨击。尽管 EFF 表示这相当于在用户的 iPhone 上安装后门，但苹果称其只扫描那些要上传到 iCloud 的照片，用户可以轻松阻止扫描。

（编译自 www.forbes.com）

谷歌收到冒充“美国版权局”发送的删除通知

美国版权局是美国处理知识产权问题的权威机构之一。几个月前，该政府机构对《数字千年版权法案》（DMCA）的安全港条款进行了全面审查，以判断是否需要完善这些条款以更好地适应当今的网络环境。



SENDER
United States Copyright Office
[Private]
US

RECIPIENT
Google LLC
[Private]
Mountain View, CA, 94043, US

SUBMITTER
Google LLC

Sent on August 16, 2021
COUNTRY: US

Re: Unknown

NOTICE TYPE: DMCA

Copyright claim #1

KIND OF WORK: Unspecified

DESCRIPTION: Films and series about streaming services, Musical compositions and audio works. In our opinion, these links distribute apps to bypass encryption of video streaming services like Netflix, Disney +, HBO, Amazon Prime, Hulu, YouTube, Dailymotion, Spotify, Apple Music, Amazon Music, etc., resulting in ripping and the duplication of unlicensed copies. films and TV shows. circumvention content: These links provides the circumventive measures to download the copyrighted video or audio content by bypassing the copyright protection of streaming services including Netflix, Disney+, HBO, Amazon Prime, Hulu, YouTube, Dailymotion, Spotify, Apple Music, Amazon Music etc. Thus hereby we strongly protest on behalf of Video Industry Association of America to take down these content. circumvention mechanism: circumvention software

ORIGINAL URLS: No copyrighted URLs were submitted.

ALLEGEDLY INFRINGING URLS:
01. https://keepvid.ch/th5/youtube-converter-new2
02. https://keepvid.ch/sv8/
03. https://keepvid.ch/pt5/video-converter-new2

在与利益相关者举行会议期间，版权局详细讨论了 DMCA 删除通知。许多权利人认为当前的系统存在缺陷，而数字权利组织则警告称删除通知被滥用。

“版权局”删除通知

版权局不应在这些问题上偏袒任何一方。因此，谷歌前几天收到的几份删除通知中出现版权局的名字让人大吃一惊。

以下是其中一项删除请求，其明确将“美国版权局”列为发件人，据称是代表“美国视频行业协会”发出的通知。

不用说，这种可疑的执法不是版权局的风格。再加上早些时候出现的类似通知，很可能有一个冒名顶替者在工作。

这一怀疑得到了美国版权局的证实。一位发言人告诉 TorrentFreak 网站，这些通知不是他们发出的。

这并不意味着谷歌会忽略删除请求。通知中列出的几个网址确实因为通知而被删除，这是一个问题。

虽然不知道谁冒充美国版权局，但运营网站或服务的人可能与标记的链接是竞争关系。

“第 1201 条”删除通知没有反通知选项，意味着受这些虚假通知影响的网站和服务没有可以使用的官方申诉程序。

虽然这件事引起了版权局的注意，并揭示了 DMCA 法律中的这一疏漏。这也许可以推动问题的解决。这样这一系列虚假的删除通知最终会带来一些建设性的结果。

（编译自 torrentfreak.com）

美国地方法院认为人工智能算法不能作为专利发明人

9 月 2 日，美国弗吉尼亚东区地方法院作出决定，批准了美国专利商标局（USPTO）的简易判决动议，并支持了 USPTO 关于人工智能算法不能被列为美国专利发明人的观点。该法院指出，除出现严重的错误外，《行政诉讼法》（APA）非常遵从最终机关的决定。



DABUS（人工智能机器人）生成的结果对应于（1）食品容器表面的分形设计，可以帮助防止堆叠的容器粘在一起，以及（2）一种控制闪烁警告灯时间以帮助引起注意的技术。斯蒂芬．塞勒（Stephen Thaler）博士（DABUS 的创造者和所有者）就上述发明在世界各地提交了专利申请，并将塞勒列为申请人，将 DABUS 列为发明人。

喜忧参半

为了使 DABUS 的发明在全球范围内获得专利保护，塞勒取得了喜忧参半的结果。英国知识产权局（UKIPO）和欧洲专利局（EPO）根据其专利法都驳回了有关人工智能机器享有发明人资格的观点。然而，南非最近批准了塞勒的专利申请，并成为第一个向人工智能发明者授予专利的国家（值得注意的是，南非是一个以注册为基础的专利体系，只要提交并正确填写所有相关表格，就可以授予专利）。采取实质性专利申请审查的澳大利亚专利局最初驳回了塞勒的专利申请，理由是澳大利亚专利申请中只有人类可以列为发明人。但澳大利亚联邦法院推翻了该决定，以此表明可以将人工智能算法列为发明人（澳大利亚专利专员已提出上诉）。

在美国，USPTO 认为将人工智能算法列为发明人是不被允许的，因此该局拒绝审查这一具备其自身特点的专利申请。塞勒和他的法律团队在弗吉尼亚州东区就 USPTO 的决定提出了诉讼。

美国法院：USPTO 值得尊重

该地方法院 9 月 2 日的判决主要基于对行政机构解释其本国法律及审查标准的尊重。该判决以《行政诉讼法》为依据表述为，只有在任意、反复无常或其他不符合法律的情况下，USPTO 的最终决定才能被推翻，然后该地方法院表示行政机构在其仔细审查法令条文的解释过程应得到尊重。

塞勒辩称，USPTO 没有被尊重是因为它没有考虑过替代解释或提供立法意图的证据。法官驳回其辩解的两个理由如下：首先，塞勒的论点补充的要求与最高法院和联邦巡回法院判例的相悖；其次，USPTO 的决定是经过慎重考虑的。

该判决继续指出，除了尊重行政机关和审查标准问题外，USPTO 正确地认定了“发明人”必须是人类。该法院根据对国会在《专利法》和《2011 年美国发明法》中对作为个体的“发明人”和“共同发明人”的定义分析中得出这一结论。该判决随后审查了最高法院对《酷刑受害者保护法》、多部词典和常用用法的解释，发现“个体”指的是“自然人”，所以发明人必须是自然人。该判决最后引用了一些联邦巡回法院的判例，这些判例表明发明人必须是自然人，并认为塞勒提出的政策顾虑无法挑战法规的通俗语言。

时机何时成熟取决于国会

该判决以一个有趣的断言作为结束，即人工智

能有朝一日可能会达到足以确立其发明人地位的复杂程度，但届时将由国会而非法院来决定是否将发明人的定义延伸到人工智能。看看未来的法院或 USPTO 是否会在此问题上同样服从国会的意见将会非常有趣。

塞勒已经表示他打算对该简易判决提出上诉。因此，利益相关方将再次有机会提交一份法庭之友摘要（这次是向联邦巡回法院提交），以提出与此问题有关的考察因素。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

美国第五巡回法院判决爱立信符合 FRAND 义务

2021 年 8 月 31 日，美国第五巡回上诉法院就德克萨斯东区地方法院关于爱立信的判决作出确认，认定该地方法院的陪审团指示、宣告性判决或证据裁决没有错误，并驳回了 HTC 公司关于爱立信违反提供公平、合理和非歧视性（FRAND）许可条款的合同义务的指控。



此案源于 HTC 拒绝了一份 2016 年与爱立信达成的许可协议，爱立信在协议中提出其移动设备的标准必要专利许可需按照每台 4G 设备 2.5 美元的费率收取。尽管 HTC 此前曾根据一份 2014 年的许可协议向爱立信支付了每台设备约 2.5 美元的专利费，但该公司在 2016 年独立评估了爱立信的专利价值，并最终提出 2017 年要按每台设备 0.1 美元的费率支付，这是以“最小可销售专利实施单位（smallest salable patent-practicing unit）”计算的费率。根据第五巡回法院的说法，爱立信认为这一费率“太离谱”以至于许可谈判终止，不久之后 HTC 就向美国德克萨斯东区地方法院提起诉讼，指控爱立信违反了 FRAND 条款。

在该诉讼审理期间，爱立信拟定了一份新的许可协议，但 HTC 拒绝了该要约。HTC 随后提交了一份修改的起诉书，诉称爱立信的要约没有 FRAND 条款，违反了其对欧洲电信标准学会（ETSI）的合同义务，且爱立信未能真诚地进行谈判，因此寻求法院给予宣告性救济。爱立信反诉称其合同要约含有 FRAND 条款，而 HTC 没有真诚地进行谈判。双方就如何确定爱立信专利的价值以及对拟定的每项陪审团指示展开了辩论，法院最终决定对陪审团作出以下指示：

是否存在 FRAND 许可取决于谈判和达成许可期间存在的特定事实和状况。对于设定或计算 FRAND 许可费率的条款，法院没有固定或必需的方法。

HTC 对这一指示没有异议，但提出要将第 11 条的陪审团指示提议添加到最终的陪审团指示中，但被该法院驳回。陪审团最终认定 HTC 不能证明爱立信违反 FRAND 义务，而双方都违反了诚实谈判的义务。爱立信随后动议对其反诉作出宣告性判决，法院予以批准，宣称“在与 HTC 的交易中，如爱立信与 ETSI 的许可声明中所述那样，是遵守了其对 HTC 的 FRAND 承诺”。HTC 在上诉中质疑指出：“（1）地方法院排除了 3 项 HTC 要求的陪审团指示；（2）地区法院关于爱立信已向 HTC 履行

FRAND 条款许可义务的宣告性判决；以及（3）地区法院排除了某些作为传闻的专家证词。”

法律的不适用

第五巡回法院确认地方法院并未做错，地方法院排除了 HTC 上诉主张的 3 项陪审团指示是因为所有指示取决于“法律的不适用”。其中两项指示与爱立信专利价值分配有关，一项指示涉及 FRAND 的非歧视要求。“爱立信的 FRAND 承诺是其与 ETSI 达成协议的一部分内容，”第五巡回法院解释道。“地方法院据此主张爱立信的 FRAND 承诺‘受法国法律管辖’且属于‘纯粹的合同性质’，而 HTC 在上诉中没有对此提出质疑。爱立信的要约是否符合与 ETSI 的协议条款是法国合同法的问题。”

该上诉法院进一步认定，“即使美国法可以适用该案，也不需要 HTC 的任何指示”，因为 HTC 的诉讼依赖的是专利法判例而不是合同法判例。“虽然‘联邦巡回法院的专利法原则可以指导合同案件中的专利评估问题’，但它并未统辖合同条款的解释，即使这些条款与专利法紧密相连，”该法院表示。进一步而言，就算 HTC 提议的陪审团指示基本上是正确的法律陈述，第五巡回法院仍会认同地区法院的裁定，因为陪审团指示并没有致力于解决审判中可能会影响 HTC 诉讼权利的关键问题。

应该使用第 50(b)条的规则吗

HTC 还对地方法院的宣告性判决提出质疑，称其存在法律错误，因为“鉴于提供给 HTC 及其几个竞争对手的许可条款存在公认的重大差异，因此地方法院不能将许可条款的非歧视性视为法律问题去认定”。然而第五巡回法院表示，这只是一次质疑陪审团裁决的尝试，陪审团裁决与认为爱立信的要约符合 FRAND 承诺的宣告性判决略有不同，因为该陪审团裁决仅表示爱立信没有违反 FRAND 义务。尽管两种裁判所依赖的证据标准略有不同，但第五巡回法院表示“用于证明爱立信要约没有违反 FRAND 义务的证据也与用于确定爱立信要约肯定含有 FRAND 义务的证据相同”。

宣告性判决虽然得出法律结论，但明显以陪审团认定的事实为依据。因此，质疑宣告性判决证据的充足性，也就是质疑了对陪审团裁决证据的充分性。

由于 HTC 没有提交允许法院审查陪审团裁决的证据充分性的第 50(b)条规则的动议，因此第五巡回法院“无权”这样做。然而，即使 HTC 这样做了，法院也不会找到可以扭转乾坤的错误，因为第 50(b)条规则的动议“只有在强烈和压倒性地事实和推论指向一方当事人，以致法院认为理性的人无法得出相反的裁决的情况下”才能被批准。第五巡回法院本案中表示：“爱立信提供了大量证据来支持其已向 HTC 提供了 FRAND 条款的立场。”

最后，关于地方法院排除作为专家证词的传闻证据和爱立信在先前诉讼中使用的报告，HTC 试图将这些证据和报告用于对爱立信的另一位专家证人的盘问时，第五巡回法院驳回了其要求，因为被盘问的专家不是爱立信的代理人，其陈述或报告是为不同案件准备的。

同意意见

斯蒂芬．希金森（Stephen Higginson）提交了一份单独的同意意见，指出“地区法院在拒绝接纳相互要求的对应指令时犯了错误”，但“因为地方法院的错误并未严重损害 HTC 陈述案情的能力，我同意上述判决”。他还在脚注中表示不同意爱立信认为美国判例法不可适用是因为 ETSI 的 FRAND 承诺受法国法律管辖的论点。

领导爱立信案件团队的律所在一份新闻稿指出，这是“有史以来第一次试图由陪审团裁决的违反 FRAND（公平、合理和非歧视性）的案件”。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

英特尔在 21.8 亿美元侵权案中败诉

8 月 10 日，美国德克萨斯州西区联邦地区法院法官艾伦．奥尔布赖特（Alan Albright）驳回了英特尔要求撤销陪审团裁决的请求，该裁决要求该芯片制造商（英特尔）向 VLSI Technology 支付 21.8 亿美元的赔偿金。

陪审团在今年 3 月裁定英特尔侵犯了 VLSI 的两项专利，应为第一项侵权专利支付 15 亿美元，为第二项侵权专利支付 6.74 亿美元。这是美国专利侵权案有史以来判定的最高赔偿额。

英特尔声称它正在寻求新的审判。

在 VLSI 和英特尔之间的另一起侵权案件中，位于得克萨斯州韦科（Waco）的一个陪审团裁定英特尔胜诉，驳回了原告要求 31 亿美元专利侵权损害赔偿的要价。

英特尔在一份声明中表示，它将对奥尔布赖特的判决提起上诉，并呼吁进行改革以防止对低质量专利造成的过度损害。

（编译自 www.managingip.com）

迪士尼将因电影利润面临陪审团审判

2021 年 8 月 16 日星期一，美国加利福尼亚州北区地方法院部分驳回了迪士尼在版权、商标和专利侵权诉讼中要求简易判决的请求，认为三部热门电影存在可审理的问题。

陪审团目前将就是否涉嫌侵犯 MOVA 的外形技术作出判断，该技术可精确捕捉和跟踪人脸的 3D 形状和动态，据称被告迪士尼和二十世纪福克斯在三部热门电影中使用了该技术，这将迫使这两家公司放弃一部分利润。这三部电影分别是《死侍》《银河护卫队》和《美女与野兽》。

迪士尼辩称其有权要求进行简易判决，因为原告 Rearden 公司无法证明动态图片的利润与涉嫌侵权之间存在着因果关系。此外，他们因涉嫌使用版权技术而获得的利润不具有可诉性。

然而，该地方法院的结论是 Rearden 在简易判决阶段已履行了其举证责任，并有权就三部热门电影向陪审团呈现其因果关系的论点和证据。

Rearden 曾援引了这些电影的预告片和媒体采访来支持其主张，即迪士尼宣传过使用了 MOVA 技术并在预告片中使用了以 MOVA 技术为基础的剪辑来提高电影的吸引力。

关于其他相关的电影——《终结者：创世纪》《复仇者联盟：奥创纪元》《博物馆之夜：古墓的秘密》和《神奇四侠》——法院批准了被告提出的简易判决请求，因为 Rearden 未能证明所指控的侵权与所获利润之间存在着因果关系。

（编译自 www.managingip.com）

匡威在与马登的外观设计专利侵权案中胜出

史蒂夫．马登（Steve Madden）是一家主要生产和零售服装、鞋子、皮带、手袋和配饰的公

司，而匡威（Converse）则主要是一家制鞋公司。匡威起诉马登侵犯其外观设计专利，但马登请求法院驳回匡威的部分侵权主张。近日，美国马萨诸塞州联邦地区法院驳回了马登的这一请求。

案件背景

匡威起诉称，马登出售的鞋子的外观设计涉嫌侵犯其持有的外观设计专利。马登向法院提出动议，要求法院驳回匡威的部分申诉（第一项），理由是该项申诉未能陈述合理的侵权主张。

匡威于 2018 年在伦敦推出“RunStar Hike”运动鞋，并于 2019 年在美国发售。匡威已申请并获得与该运动鞋设计相关的专利，包括第 D873547 号和第 D874106 号美国外观设计专利。

2020 年初，马登开始销售 2 个运动鞋品牌，即“Madden Girl Winnona Flatform High Top Sneaker”（以下称为 Winnona 运动鞋）和“Shark Sneaker”（以下称为 Shark 运动鞋）。匡威认为这两款运动鞋与其外观设计非常相似，因此在 2020 年 3 月、4 月和 5 月的 3 个不同场合通知马登：Winnona 和 Shark 运动鞋侵犯了匡威的第 D873547 号和第 D874106 号外观设计专利，马登应停止此类侵权行为。然而，马登拒绝并继续销售涉嫌侵权的运动鞋。

2020 年 5 月，匡威提起诉讼，对马登提出 2 项指控，指控 Winnona 和 Shark 运动鞋侵犯了第 D874106 号外观设计专利（第一项）以及 Shark 运动鞋侵犯了第 D873547 号外观设计专利（第二项）。马登请求法院驳回与 Winnona 运动鞋有关的第一项指控。对此，匡威辩称，不能以 Winnona 运动鞋鞋底全部为胎面花纹设计而第 D874106 号外观设计专利保护的对象为鞋底后部的胎面花纹设计来说明前者未侵犯后者的专利。匡威进一步回应说，马登并没有提交任何证据来说明两个外观设计明显不同。



Line Diagrams of two of Converse's Design Patents



Representative Image of one of Madden's Sneaker

法院比较了双方提交的证据图片，发现两个设计并没有不同到足以驳回匡威主张的程度。相反，普通消费者可能会产生混淆或受骗，认为被控产品是获得专利的外观设计。专利插图和 Winnona 运动鞋在许多方面几乎相同，包括构成原告外观设计的后鞋底的花纹。两个设计唯一明显的区别是胎面花纹延伸至 Winnona 运动鞋的全鞋底，而第 D874106 号外观设计专利中的鞋底中间没有胎面花纹。

基于上述情况，地区法院驳回了马登提出的驳回匡威外观设计部分专利侵权主张（第一项）的动议。

（编译自 www.mondaq.com）

前任 LaTele 总裁在委内瑞拉的版权纠纷中受挫

美国某法院裁决对委内瑞拉网络电视台 LaTele 前任总裁的职务解除是恰当的，他曾卷入与西班牙语电台 Telemundo 的版权诉讼中。

美国第十一巡回上诉法院在 8 月 20 日的判决中确认了上述某法院的裁决，即费尔南多．弗莱兹

（Fernando Fraiz）不再是 LaTele 的法人代表。

LaTele 表示，Telemundo 电台的一部电视剧（肥皂剧）侵犯其版权的诉讼，已于 2019 年和解。

虽然 LaTele 在 2012 年起诉 Telemundo 时，弗莱兹是总裁，但委内瑞拉刑事法院在两年后撤销了其职务，并选择了名叫 La Junta 的政府董事会来管理该公司。

2015 年，弗莱兹向美国佛罗里达南区地方法院提出了动议，声称 La Junta 对 LaTele 的管理是非法的，而且负责这起刑事案件的委内瑞拉法官有腐败行为。

佛罗里达州法院于 2018 年对弗莱兹的动议作出裁决，认定 La Junta 对该公司享有完整的管辖权，并解除了弗莱兹的职务。

在这场上诉中，三名法官认定弗莱兹缺少声望。

一个由三名法官组成的合议庭在判决中写道："一场旷日持久的法律纠纷原本是一场普通的版权案件，却最终演变成管理权的斗争。"

LaTele 曾主张 Telemundo 的电视小说"El Rostro de Analia"非法复制了其于 1990 年首次发布的节目"Maria Maria"，这场最新判决似乎终结了这起案件。

（编译自 www.managingip.com）

亚马逊知识产权加速器目前在新加坡推出

2021 年 8 月 26 日，亚马逊在新加坡启动了知识产权加速器计划，以帮助该地区的中小企业获得其品牌注册，并采取行动打击亚马逊网站和其他平台的侵权行为。

参与的企业可以抢先使用亚马逊的品牌保护工具，这将使企业在获得商标注册之前保护自己的品牌。

该计划还将企业与当地律师事务所联系起来，提供具有竞争力和预先协商好的品牌保护服务费率。

亚马逊东南亚全球销售主管伯纳德．泰（Bernard Tay）表示，知识产权保护对每个企业主来说都是必不可少的，尤其是那些对全球贸易感兴趣的企业主。

新加坡许多中小型公司通过亚马逊来发展自己的业务，Amazon.sg 和遍布全球的亚马逊商店覆盖了数百万客户。

"我们很高兴推出知识产权加速器计划，该计划取得成功的基础就是为企业主提供知识产权保护，并为其长期发展提供帮助。"

在此公告之前，知识产权加速器计划已在美国、欧洲、日本、加拿大、墨西哥和印度推出。

（编译自 www.managingip.com）

英国

要求在英国申请中适用欧盟申请日即将截止

如果申请人在英国的申请中要求适用在先的欧盟商标和外观设计的申请日，2021 年 9 月 30 日将是此类请求的截止日期。



根据英国知识产权局（UKIPO）公布的信息，拥有到 2021 年 1 月 1 日时仍未决的欧盟商标申请和欧盟外观设计申请的申请人，可以申请英国的相应权利，并要求较早的申请日。此服务仅在 2021 年 9 月 30 日之前可用。

UKIPO 鼓励相关申请人尽快提交此类请求。提早申请将有助于提早审查，并在截止日期临近前留出时间以在必要的情况下重新申请。

申请原则

根据英国和欧盟之间达成的脱欧协议第 59 条，申请人可以：

－过渡期结束后 9 个月内，在英国申请注册与欧盟申请相同的权利，截止日期为 9 月 30 日（含）；

－就未决权利，要求在先的申请日；

－要求未决的欧盟申请中包含的任何有效的国际优先权，和任何记录在案的英国的资质要求。

申请程序

如果申请人依据未决的欧盟商标申请提交英国商标注册申请，必须满足：

－涉及的商标与欧盟权利申请的主体相同；

－所寻求保护的商品和服务类别与欧盟申请相同，或包含在欧盟申请的类别之内。

如果英国申请的细节与相应的欧盟申请不符，将无法要求较早的欧盟申请日期或优先权日期。

申请人必须在 2021 年 9 月 30 日前提交要求在先申请日的申请。

之后，UKIPO 会将该未决的欧盟申请作为英国申请处理，并根据英国法律对其进行审查。

需要注意的是，上述程序不影响《巴黎公约》所规定的优先权。UKIPO 将继续接受依据《巴黎公约》的有效要求。

（编译自 www.gov.uk）

英国知识产权局发布知识产权趋势报告

英国知识产权局（UKIPO）于 8 月 9 日宣布，它正在启动一项研究计划，以探究申请人使用知识产权的原因。

该局表示，这个计划的目的是为了研究知识产权的战略驱动性证据，建立包括知识产权申报者、政府在推动申报中的角色以及国际知识产权视角

的作用等广泛的研究主题。

作为该计划的一部分，UKIPO 公布了一份报告，研究了 2000 年至 2020 年的专利申请趋势，并将其与欧洲专利局（EPO）的申请进行了比较。

据该报告称，在过去 20 年中，UKIPO 的申请量有所下降。下降的主要原因是个人而非公司的申请数量下滑。

报告指出，并非位于英国——大部分为居住在中国——的申请人以及大型企业和《专利合作条约》用户的需求仍然强劲。

该报告还表明，英国申请人使用 UKIPO 的次数多于 EPO，但这一差距似乎正在缩小。

对申请人上述行为的一种说法是两个专利局之间可能在费用和覆盖范围上有所不同。

（编译自 www.managingip.com）

英国威尔士盐沼羊肉获得本国地理标志保护

威尔士高尔盐沼羊肉（Welsh Gower Salt Marsh Lamb）成为英国脱欧后第一个获得地理标志保护的食品。但高尔羊肉和其他地理标志食品在英国获得的是原产地名称保护。获得认证的生产商可以在他们的羊肉上使用地理标志图标。

英国环境食品和农村事务部表示，购物者可以基于该标签“放心购买自己喜欢的食品和饮料”，同时生产商可以享受知识产权保护。

高尔盐沼羊肉来自在南威尔士半岛出生、饲养和屠宰的羔羊，具有独特的味道，仅在 6 到 12 月有供应。目前约有 3500 只羔羊在盐沼植被上生活。

依据英国地理标志计划获得受保护原产地名称的食品生产商可使用地理标志身份标签。

此类地理标志是欧盟受保护身份计划的英国版，任何从 2021 年 1 月 1 日起（英国脱欧后）注册的食品仅能在英国获得保护。

英国生产者也能按照欧盟程序单独申请保护。欧盟程序分为 3 个级别：最严格的是原产地名称保护，要求食品或葡萄酒的每一个生产和制造阶段都在特定区域进行；地理标志保护要求至少一个生产阶段在特定区域进行；烈酒地理标志要求蒸馏在某特定区域进行，对原材料不作此类要求。

欧盟受保护身份在世界很多地区得到认可，生产者可通过其主张知识产权保护。

来自内阁（Whitehall）的消息称，未来或可通过贸易协定和国际协定在英国之外获得地理标志食品保护。

在英国，还有另外 7 种食品在等待地理标志批准：Parmo——帕尔马干酪的提赛德版本；豆瓣菜；坎布里亚山羊肉；苏塞克斯葡萄酒；新森林火腿；威尔特郡腌火腿、腌培根和熏腿；邓迪蛋糕。

食品部长维多利亚. 普伦蒂斯（Victoria Prentis）表示：“我们新的地理标志计划旨在为国内外美食爱好者提供优质和卓越的服务。”

“我很高兴看到高尔盐沼羊肉获得保护，我想不出更好的产品来启动我们的新计划。”

“我会鼓励来自英国各地的生产商通过该计划申请保护，以便我们能够保护更多优秀的本地产品，并确保其获得应有的认可。”

威尔士事务大臣西蒙. 哈特（Simon Hart）说：“威尔士拥有众多精选食品和饮料，包括奶酪、海鲜和啤酒。”

“很高兴看到高尔盐沼羊肉被添加到威尔士

的标志性产品列表中，成为英国新的独立计划下第一个认可的产品。”

“保证威尔士食品和饮料的真实性有助于巩固我们在国内和新国际市场上的质量声誉。”

尽管现有的地理标志包括苏格兰威士忌和温斯利代尔奶酪，但高尔羊肉是自元旦英国脱欧过渡期结束以来第一个获得批准的产品。

（编译自 inews.co.uk）

班克西再次失去两件艺术作品的商标权

班克西在他的另外两件标志性作品的商标诉讼中败北。这位来自布里斯托尔的匿名艺术家去年因他著名的艺术作品“Flower Thrower”而输掉了一场官司，该艺术作品展示的是一名戴着面具的抗议者正在扔一束鲜花，该作品于 2005 年首次出现在耶路撒冷的墙上。

该作品随即被英国一家名叫“Full Colour Black”的贺卡公司采用。这家公司后来就在其产品上使用了该作品。班克西在这场挽救其作品所有权的诉讼中失利。诉讼失败是他拒绝向案件法官透露其身份的结果。

现在，由于 Full Color Black 公司对该艺术家的另外两件获得商标的著名作品提出了抗辩，导致他的商标被撤销。这些艺术作品被称为“Radar Rat”和“Girl with Umbrella”。





法官评审团得出的结论是，班克西为这些作品申请商标存在欺骗性，因为他从未打算从中获得任何形式的商业利益。

法官评审团谈到这种情况时说道：“由于班克西选择了匿名且无法说明的身份，这将阻碍他在不表明身份的情况下根据版权法保护这件艺术作品，尽管表明身份可能对助推其声誉和成功的神秘特质有消极影响。班克西允许各方传播其作品，甚至在其网站上提供了作品的高分辨率版本，并邀请公众下载并制作自己的作品。”

班克西的代理公司 Pest Control Office 对上述情况发表评论道：“你可以将作品以匹配家里窗帘的颜色打印出来，将其制成一张卡片给你的奶奶，或者将它们当成自己的家庭作业提交。但无论如何，请不要将班克西的图画用于任何商业目的，如推出一系列商品或诱使人们认为这些商品是由班克西制作或认可的，而事实并非如此……班克西其书中写道版权是给失败者的，但这不代表您可以随意歪曲艺术家并以此进行欺诈行为。”

尽管如此，为了称颂英国的卫生工作者，班克西通过去年创作的一幅画为英国国家医疗服务体系（NHS）筹集到约 1440 万英镑的惊人数额，其作品售价创下了记录。另一件名为“Game Changer”的著名作品于 3 月在佳士得拍卖行以巨额成交，这幅作品 2020 年 5 月首次出现在南安普敦总医院。为了拯救其商标，班克西需要让他的戏码变得更强大。

（编译自 www.wto.org）

俄罗斯

俄罗斯官方认为瓶子形状的商标注册“原创性不足”

一位申请人提交了第 2019731757 号商标申请，涉及第 32 类的商品和第 35 类的服务。该设计呈现的是蓝色瓶子 3D 图形的原创形状。瓶子的中心部分是凸面的并由五边形组成，五颗五角星沿着中心部分的圆周铺开。

俄罗斯联邦知识产权局的裁定

俄罗斯联邦知识产权局（Rospatent）驳回了该申请，因为根据审查员的说法，要求保护的设计标识不符合民法典第 1483 条的规定。特别是，要求保护的标识所呈现的是一个受用途限制的 3D 物体形状，其用途是储存和销售液态产品的容器。因此，该设计展现的是产品类型并且不具有区分能力。只有在其使用过程中被证明具有显著性的情况下，此类标识才能受到保护。

申请人对 Rospatent 的决定提出了上诉，认为此瓶子的形状不具有传统性。如果这个瓶子被认定为不可保护，则应符合两个条件：（1）其形状应具有绝对功用性；（2）其形状应该是传统的。

然而，要求保护的设计标识具有额外的非功能特性：（1）这个产品的形状是一个风格化的瓶子；（2）它不具有功用性。消费者选择这种形状的瓶子是为了将申请人的产品与其他人的产品区分开来。由于该标识的原创形状，它还可以用作纪念品和室内环境的装饰品。如果放在商店的货架上，这类瓶子还会从其他的同类商品中脱颖而出。

委员会决定

专利争议委员会并不满意申请人的论点。它指出，要求保护的标识实际上是一个蓝色瓶子，瓶体具有几何图形形式的凹凸元素。试图注册的标识类别主要为非酒精饮料、啤酒和水以及其他类似产品。标识的显著性特征在于通过商标可以识别某个生产商的商品，使消费者能够在各种不同商品中分别识别出该商标和商品。瓶体的压花元素（凸面和凹面）、瓶口的螺纹、底部的凸起和凹陷等都不足以让消费者记住它的显著性或风格。

特别是，凸起和凹陷的设计使瓶子更稳定，螺纹瓶口让使用者能紧紧关闭瓶子，瓶子主体上的压纹元素会在使用中提供可靠的抓握。所有这些设计都有助于方便使用，这也证明了审查员有关其具有功能性目的的结论。因此，专利纠纷委员会不认可该上诉并维持了知识产权局的否定裁决。

相互矛盾的标准

驳回上诉的主要原因是该设计不具有原创性，这是一个很难评判的标准。在这种情况下，“不够原创”这个词看起来很奇怪。原创的充分性从何处开始？原创与不够原创的界限在哪里？事实上，审查员承认了瓶子的原创性，但这远远不够。

（编译自 www.managingip.com）

俄罗斯与乌干达签署双边军事技术合作知识产权保护协议

2021 年 8 月 23 日，俄罗斯联邦知识产权局（Rospatent）局长戈利高里．伊夫利耶夫（Grigory

Ivliev）与乌干达驻俄大使奥尔瓦．约翰逊．阿加拉（Olva Johnson Agara）在 Rospatent 的总部大楼签署了《俄罗斯联邦政府与乌干达共和国政府之间关于在双边军事技术合作过程中的智力活动成果相互保护以及知识产权保护的协议》。

上述协议旨在维护两国以及开展军事技术合作的企业在使用现有知识产权、共同开展研发工作或共同创造知识产权时的合法权益。

根据这份协议，相关军用产品的开发商、制造商、供应商以及其客户可以本着互惠互利的原则进行合作，并充分利用好手中的知识产权资产。

（编译自 rospatent.gov.ru）

俄罗斯与埃塞俄比亚签署双边军事技术合作知识产权保护协议

在于 2021 年 8 月 24 日举办的“2021 年军队论坛”活动期间，俄罗斯联邦政府与埃塞俄比亚政府签署了《俄罗斯联邦政府与埃塞俄比亚联邦民主共和国政府之间关于在双边军事技术合作过程中的智力活动成果相互保护以及知识产权保护的协议》。

俄罗斯联邦知识产权局（Rospatent）的副局长安德烈．索洛诺维奇（Andrey Solonovich）以及埃塞俄比亚国防部副部长路易吉．玛尔塔（Luigi Marta）代表双方签署了上述合作协议。

上述协议就双方在开展双边军事技术合作的过程中应该采取何种互动原则来确保知识产权的创造、使用和转让作出了明确的规定。

同时，这份协议还为相关军用产品的开发商、制造商、供应商以及其客户提供了一个可以本着互惠互利的原则进行合作的宝贵机遇。

（编译自 rospatent.gov.ru）

德国

德国批准《统一专利法院协定》的法律生效

德国批准《统一专利法院协定》（UPCA）的法律已生效。该法于 2021 年 8 月 12 日发布在德国《联邦法律公报》上，并在 1 天后生效。

在此之前，德国宪法法院驳回了 2 项反对德国批准 UPCA 的临时禁令请求。这 2 项控诉以及 1 项于 2017 年提交并部分得到法院维持的控诉严重推迟了统一专利法院（UPC）和统一专利的创建工作。

德国批准 UPCA 以及《临时适用议定书》（PPA）是欧洲专利项目生效不可或缺的一环。之前，有关方已同意德国在法院筹备工作接近尾声时再批准 UPCA 和 PPA。根据 UPCA 第 89 条，德国将在向欧洲理事会秘书处正式交存批准文书后第 4 个月的首日启用 UPC。

除德国外，PPA 还需要另外 2 个成员的支持。据称，至少有 2 个国家已表明他们会很快同意 PPA。

一旦临时适用阶段开启，预算就能到位，法官招聘工作就能启动。PPA 将至少持续 6 个月。

7 月，UPC 筹备委员会称，其将在适当的时候就 PPA 的启动和执行发布时间表和更详细的计划。筹备委员会尚未对德国的最新进展作出反应，但经过数年的等待，现在该采取行动了。UPC 在明年启动可能成为现实。

（编译自 patentblog.kluweriplaw.com）

德国修改相关法规以加强其创新定位

德国《专利法简化和现代化的第二次法案》(以下简称“法案”）对《专利法》和德国专利商标局（DPMA）的其他知识产权程序进行了大量修订。

新规定于 2021 年 8 月 17 日在联邦法律公报（第一部分，第 3490 页）中颁布。“改革方案加强了德国作为知识产权保护地的突出地位，”DPMA 局长科妮莉亚．鲁德洛夫－沙弗（Cornelia Rudloff-Schäffer）评论道。

该法案预计从明年开始启用，作为 DPMA 程序的一个重要部分，为参与诉讼和听证会提供了选择，并规定知识产权程序中的证据可以使用图像和声音传输。这意味着有关各方可以在 DPMA 认定的合适情况下通过视频会议参加庭审，在许多情况下可以节省成本和时间，并可以加快程序进度。但是，法案规定仍能够直接参与现场审理。DPMA 局长说道：“新冠病毒疫情再次向我们清楚地表明，为用户准备灵活和量身定制的解决方案是多么重要，法案提供了参与诉讼和听证会的选项，并通过视频会议在线提供证据，我们正在扩展电子政务服务以符合作为数字服务机构的使命宣言。”

法案还为公共假期设立了统一规则。将来至少适用 DPMA 其中一个办公点的公共假期都会获得承认，这样能够延长法定时限。因为 DPMA 的办公点在不同的德国联邦州，会有不同的公共假期。

另一项法律修改考虑到申请者群体的长期要求：将 DPMA 作为指定局或选定局的国际申请（PCT 申请）进入国家阶段的期限将从 30 个月延长至 31 个月。鲁德洛夫－沙弗表示，经验表明许多申请者会充分利用进入国家阶段的期限，特别是 PCT 领域决策的长期限非常重要，这样可以评估进入国家阶段的专利申请成功概率，寻找潜在投资者来推广该发明或准备正式的申请步骤。

上述提到的 3 处修改将于 2022 年 5 月 1 日生效。DPMA 将首先为参与诉讼和听证会的选择以及通过视频会议提供证据建立必要的技术基础架构。

此外，自 2022 年 5 月 1 日起，DPMA 将提高补充保护证书的年费，并使商标法与现行马德里国际商标保护体系保持一致。

（编译自 www.dpma.de）

德国颁布新法案扩大专利商标局职能并适度提升官费

关于德国专利商标局 (DPMA) 更多任务和 2021 年 8 月 30 日修订专利费用法的法案于 2021 年 9 月 7 日在《联邦法律公报》第 1 部分第 4074 页上被颁布。

该法案是德国当前创新计划的一部分，其目标是使对创新的保护和促进更为强化和有效。

随着法案的颁布，新的第 26a 条被加入到德国《专利法》（PatG）中，该条扩展了 DPMA 的任务。迄今为止，德国还没有设置一个负责收集所有知识产权问题的相关信息并开展普及工作——尤其是对中小企业进行有效利用知识产权制度的教育——的中心机构，也没有设置负责联系近年来在该领域日益活跃的欧洲、国际和其他国家主管机关的联络中心。因此，《专利法》第 26a 条规定应有效开展与其他国家的知识产权局以及欧洲和国际机构之间的合作。DPMA 希望在未来 1 年内为上述目标配备适当的人员。新规定将于 2022 年 1 月 1 日生效。

“特别是在技术剧变的时代，我们认为非常需要更多关于知识产权保护的信息。因此，我很高兴看到 DPMA 作为一个经过验证的能力中心，现已获得法定授权向德国的中小企业、初创企业和一般公众宣传知识产权保护制度，并与其他国家的知识产权局以及欧洲和国际机构开展有效的合作。”DPMA 局长科妮莉亚．鲁德洛夫－沙弗（Cornelia Rudloff-Schäffer）评论道。

为了提升专利保护的吸引力，进而提升德国经济整体的创新实力，DPMA 在专利审查程序中的表现有待进一步提高。这种情况下，官方费用将被适度增加。近 20 年来，德国专利的年费一直保持不变。将于 2022 年 7 月 1 日生效的费用调整的目标是应对与通货膨胀有关的费用水平的降低。随着专利保护期的延续，虽然维持专利有效性的费用逐步提高，但实际上由于通货膨胀而变得便宜了，导致它不再能够起到创新政策导向作用。本次调整旨在恢复 DPMA 官费的政策导向作用，同时也考虑到 DPMA 服务对象的扩大。费用调整后，专利审查的时间将在增加专利审查职位的帮助下大幅缩短。

加快专利审查进程的创新举措的另一个组成部分是于 2021 年 8 月 17 日在《联邦法律公报》（第 1 部分，第 3490 页）中颁布的 2021 年 8 月 10 日《专利法简化和现代化的第二次法案》。

（编译自 www.dpma.de）

PIZnet 行动周面向德国中小企业提供免费定向建议

在德国，人们应如何保护发明、商标和设计以及如何在市场上成功使用它们？如何保护自己免受抄袭？在全国范围内，德国专利信息中心工作组成员 PIZnet e.V.（PIZnet）组织的行动周将就如何处理和使用商业产权为中小企业和初创企业提供建议。

题为“中小企业知识产权战略（Schutzrechts-strategien für KMU）”的定向咨询活动将于 2021 年 9 月 20 日－24 日的一周内在 16 个德国专利信息中心进行。行动周的构想是由德国专利商标局（DPMA）与 PIZnet 共同提出的，作为欧盟 VIP4SME 项目的一部分，在过去 4 年中广受欢迎。

为每家企业提供个性化建议

作为行动周的一部分，企业可免费获得关于在处理知识产权时如何增加价值和规避风险的中立且保密的建议。在大约 2 小时的首次咨询中，专利信息中心的专家将分析企业特定的知识产权情况。这尤其涉及企业的工业产权（专利、实用新型、商标和外观设计），但也涉及所谓的“软知识产权（Soft-IP）”，包括商业秘密和版权。在此基础上，公司会收到对其在知识产权领域的经济机会和风险的初步评估，以及具体的行动建议——从公司内

部优化使用知识产权的个人建议，到取得战略竞争优势的方法。

建议企业通过视频或音频会议参与该活动，需要带有麦克风和扬声器的台式或笔记本电脑，但用于视频播放的摄像头不是绝对必要的。

参与该活动的企业需要向其所在地区的专利信息中心提前预约，联系方式可在 DPMA 网站查询。

（编译自 www.dpma.de）

日本

日本专利局发布《2021 年年度报告》

近期，日本专利局（JPO）在其发布的《2021 年年度报告》中详细介绍了本国以及国际上知识产权行业的发展趋势以及该局在未来的行动规划。JPO 表示希望能够通过此举来加深公众对于知识产权制度的理解并吸引到更多的有识之士投身于这个事业之中。

报告摘要

尽管新冠肺炎疫情拖住了全球经济复苏的步伐，但是很多领域中的数字化进程却在不断提速，而且全社会对于一些用于抗击传染病和其他问题的需求也发生了重大的变化。当然，从另一个角度来讲，这种现象又创造出了新的商机，特别是对于开展创新工作而言，知识产权在这个过程中所起到的作用正在变得越来越重要。因此，为了解决这个问题，JPO 将会采取多种措施，例如通过向符合相关标准的发明提供知识产权保护来推动创新工作的向前发展。

这份报告的开篇重点介绍了一些可以为人类生活方式带来重大变化的新型技术。具体来讲，上述文章主要提到了下列三项技术：可以提供情感治疗服务的家庭型机器人；可以实现人工智能与人类之间的协同教育的人工智能学习系统；以及，能够与人类顺利共存且能解决物流用工荒的无人配送机器人。

上述文章详细描述了这些产品和服务以及它们的创造过程，并就人们因生活方式变化而产生的新需求展开了探讨。

该报告总共分为 3 个部分。其中，第 1 部分的主题为“与知识产权有关的趋势”，主要介绍了新冠肺炎疫情对知识产权统计数据带来的影响。第 2 部分则重点关注了 JPO 在近期采取的多项措施，例如针对部分程序所采取的补救措施，为改善在线面对面会谈质量所采取的措施，为推动行政事务数字化进程所采取的措施以及为组建“基础问题小组委员会”（该小组委员会会就一些 JPO 的短期和长期议题展开讨论）所采取的措施等。该报告的第 3 部分对在疫情期间与日本开展过国际合作的部分国家的知识产权制度发展趋势以及有关各方为改善全球知识产权环境所采取的努力进行了分析。

同时，上述报告还特别关注了很多热门议题，例如是否应允许利益相关方在线参加听证会程序，以及究竟哪种专利制度才适合人工智能以及物联

网技术时代的需求。

除此之外，相关的统计资料还向人们提供了大量涉及知识产权的数据与信息，包括报告所使用的各类图表等。

负责开展上述工作的部门

负责开展上述工作的部门是JPO政策规划和协调部门的政策规划和研究处。

（编译自 www.meti.go.jp）

日本专利局加强与东盟各国知识产权局的合作

2021 年 8 月 2 日，日本专利局（JPO）与东盟各成员国的知识产权局以视频的形式举办了第十一届日本 - 东盟知识产权局局长会议。

会议期间，有关各方就《2021 财年日本－东盟知识产权行动规划》达成了一致意见。此外，东盟和东亚经济研究院（ERIA）还向与会者讲述了各个东盟成员国的知识产权局在审查涉及人工智能技术的申请时所采取的专利审查程序，并分享了自己的研究成果。

背景概述

东盟各成员国一直都在努力根据一部按照东盟知识产权合作工作组（AWGIPC）行动框架制定出来的《2016 年至 2025 年东盟知识产权行动规划》来改善东盟地区的知识产权环境。

与此同时，JPO 在过去的多年来也以多种方式开展了合作，以为上述东盟国家提供支持。因此，第十一届日本－东盟知识产权局局长会议的举办将会继续深化日本和东盟在知识产权领域中的合作。

成果总结

《2021 财年日本－东盟知识产权行动规划》的纲要

根据在 2012 年签署的知识产权合作备忘录中的内容，有关各方同意在保持现有的日本－东盟合作关系的同时，继续为开展新的合作作出努力。具体来看，有关各方已就下列议题达成了一致意见：

将会举办第二届东盟－日本专利专家会议，以解决如何编制涉及新兴技术领域的审查指南的问题以及日本与东盟成员国所面临的专利翻译问题等；

由 ERIA 牵头对东盟地区的专利信息使用现状以及突出问题进行调查研究；

由 ERIA 牵头对 JPO 和东盟各成员国的知识产权局在新兴技术领域中所采取的专利审查实践进行调查研究；

推动并配合东盟成员国加入各类国际申请系统（例如《商标国际注册马德里协定有关议定书》以及《工业品外观设计国际注册海牙协定》）；

就人力资源开发以及审查实践管理等事务展开合作；以及

就知识产权商业化以及知识产权意识提升活动等事务开展合作。

有关人工智能发明专利审查实践的研究成果报告

ERIA 报告了各个东盟成员国的知识产权局在审查涉及人工智能技术的申请时所采取的专利审查程序，并分享了自己的研究成果。值得一提的是，在开展上述研究的过程中，ERIA 还专门对东盟各成员国的知识产权局将会就《JPO 审查手册》中公布的涉及人工智能技术的发明案例作出何种裁决进行了模拟分析。而且，有关各方还会在暂定于今

年 9 月份举办的第二届东盟－日本专利专家会上继续探讨上述报告的内容，并以此来进一步提升东盟各知识产权局对于人工智能发明专利审查实践的理解。

未来的行动规划

JPO 将会继续深化与东盟各知识产权局的合作，例如举办高级别的会议和专家会议，以及积极采取各种措施来推动东盟各成员国的知识产权制度发展。

负责开展上述工作的部门

负责开展上述工作的部门是JPO政策规划和协调部门的国际政策处。

（编译自 www.meti.go.jp）

印度

印度议会常务委员会的报告概述了改善知识产权制度的政策变化

尽管印度在科学、文学和技术等许多领域取得了进步，但知识产权保护仍是一个需要得到更多关注的话题。在过去的几十年里，印度的知识产权法律一直没有发生过多的变化。

然而，最近印度议会的商业常务委员会（PSCC）决定审查印度的知识产权。该委员会由主席维贾亚赛．雷迪（Shri V. Vijayasai Reddy）领导，由上议院（Rajya Sabha）的 11 名成员和下议院（Lok Sabha）的 21 名成员组成。2021 年 7 月 23 日，PSCC 向上议院提交了一份主题为《印度知识产权制度审查》的报告（简称“报告”）。在报告中，PSCC 指出“在加强国家知识产权制度、相关的程序性和实质性限制、法律方面以及其他问题方面遇到的挑战，比如知识产权的保护意识低下、假冒和盗版、知识产权融资以及农业和医疗领域的知识产权问题等”。

成功与失败

印度于 2016 年 5 月通过了国家知识产权政策。该政策包括提高意识、通过立法实现知识产权相关服务的现代化。报告回顾了国家知识产权政策的成功和失败，并向工业和内部贸易促进部（DPIIT）提出了许多改革建议。尽管负责审查知识产权法的官员在过去几年里一直都支持该政策，但该政策却没有做出任何实质性的改变。报告揭示了包括资金、限制性法律和可获取性等许多层面的问题。

印度的知识产权制度与美国和中国的知识产权制度之间的比较揭示了一些糟糕的统计数据。如第一张标题为“专利”的图表所示，2019 年，美国的专利授予数量超过了 35 万件，中国的专利授予数量超过了 45 万件。同期，印度的专利授予不到 2.5 万件。第二张标题为“商标”的图表显示，2019 年印度的商标申请量约占中国商标申请总量的 5%。第三张标题为“外观设计”的图表显示，2019 年印度的外观设计申请还不到中国申请量的 2%。这些可怜的数据是不可接受的。该报告还宣称，“与美国和中国相比，过去 4 年印度的专利数量增长速度并没有给人留下深刻的印象。”PSCC 从 DPIIT 处获悉，这些数据失衡的原因是印度的研发支出较低。

Patents

Year	China		United States of America		India	
	Filing	Grants	Filing	Grants	Filing	Grants
2016	13,38,503	404,208	605,571	303,049	45,444	9,847
2017	13,81,594	420,144	606,956	318,829	47,854	13,045
2018	15,42,002	432,147	597,141	307,759	50,659	15,283
2019	14,00,661	452,804	621,453	354,430	56,284	24,936

Source: DPIIT.

Trademarks

Year	China		United States of America		India	
	Filing	Registrations	Filing	Registrations	Filing	Registrations
2016	Not available	Not available	393,242	234,262	278,170	250,070
2017	5,748,175	2,792,072	448,214	258,488	272,974	300,913
2018	7,370,709	5,007,395	464,833	278,197	323,798	316,798
2019	7,837,441	6405840	492,729	320,562	334,815	294,172

Source: DPIIT.

Designs

Year	China		United States of America		India	
	Filing	Registrations	Filing	Registrations	Filing	Registrations
2016	650,344	446,135	42,908	30,920	10,213	8,276
2017	628,658	442,996	43,488	32,251	11,837	10,020
2018	708,799	536,251	44,385	30,850	12,585	9,483
2019	711,617	556,529	46,827	35,047	14,272	12,268

Source: DPIIT.

印度科技部进行的另一项研究表明，印度在研发上的支出只占 GDP 的 0.7%。而美国的研发支出占其 GDP 的 3.1%，中国则占其 GDP 的 2.1%。鉴于研发支出与专利申请数量之间的紧密联系，PSCC 建议政府增加预算中的研发支出。

中国还为申请较多专利的企业和个人提供税收退还等激励措施，从而强化其知识产权制度。PSCC 了解到中国的这些政策，并建议印度效仿，以类似的措施激励专利申请。这种措施会形成一个有益的循环，即专利越多意味着创新更进一步，并反过来又会推动产生更多的专利。

知识产权保护的经济效益证明

PSCC 还报告了经济合作与发展组织的知识产权总收益："商标、专利和版权的保护水平提高 1%，外国直接投资分别能增加 3.8%、2.8%和 6.8%。"由于专利批准数量的增加而带来的创新发展，还会通过外汇和贸易的促进来推动经济发展。

此外，报告援引国际商标协会的一项研究表明，"商标产业对国内生产总值的贡献比在 20%至33%之间"，而世界知识产权组织的另一项研究发现版权产业对国内生产总值的贡献率在 2%－10%之间。报告指出，与科学技术相关的国际公司和企业，倾向于考察知识产权制度来决定投资地点。因此，PSCC 认识到改善印度的知识产权制度将给印度带来更多的外国投资。

改革的路上

在过去的几年中，政治家们错误地宣称印度的专利流程运作良好且高效。很幸运这一潮流已经改变，报告揭露了印度知识产权制度的真相。PSCC 的调查结果正确地揭示了当前印度知识产权制度存在许多问题。它提出了无数需要进行的改革，并概述了这些改革计划。在尊重知识产权的国家，知识产权已被证明对经济、研究和大众是有益的。随着美国和中国在这一领域领先于印度多年，印度在知识产权方面调整观点和改变政策应该有望改善这种情况。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

印度政府希望恢复知识产权上诉委员会

2021 年 7 月，印度议会商务常设委员会发布了一份报告，概述了对该国知识产权制度的改革建议。

每 10 年发布一次的《印度知识产权制度改革》提及的主要建议之一是对知识产权上诉委员会（IPAB）进行审查。

IPAB 依据《1999 年商标法》第 83 条于 2003 年成立，除了作为知识产权案件的上诉审裁处，IPAB 还受理撤销 / 纠正程序。

2021 年 4 月 4 日，印度中央政府颁布《审裁处改革（合理化和服务条件）条例》。

该条例的主要目的是：（1）制定直接向高等法院提交上诉的机制；（2）解散不必要的审裁处；（3）以低成本加快案件的解决以及伸张正义；（4）减少基础设施和运营成本支出；以及，（5）解决审裁处人手不够以及基础设施短缺问题，包括技术成员任命的拖延问题。

IPAB 就在要解散的名单之列。因此，IPAB 的所有待决案件将转交给印度高等法院。

现在，议会商务常设委员会希望恢复 IPAB。

印度本地律师萨维莎．贾加迪桑（Savitha K Jagadeesan）称：“作为印度审裁系统的一个机构，IPAB 的成立是为了减少印度法院系统的压力。”

在贾加迪桑看来，将知识产权技术案件移交给法院对权利人来说是一个负担。事实上，印度的知识产权保护的基础架构一直饱受诟病，并没有达到全球标准。取消 IPAB 会使事情变得更糟。

“因此，恢复 IPAB 或设置平行法院系统是当下所需，因为解散 IPAB 只会导致高等法院的压力增加，从而导致案件迟迟不能结案。因此，IPAB 不应被撤销，而是应通过更多自主权、基础架构和行政方面的改革来赋予并强化 IPAB 的职能，同时确保及时任命官员并分配有经验的人手。”

恢复 IPAB 需要多少时间？过程会不会很麻烦？

“目前，撤销 IPAB 的法案已获得议会两院通过，正在等待总统批准。如果获得批准，该法案将通过，此后将在公报上公布生效日期。总统也有可能会将法案退回。如果退回，法案有可能被撤销。但是，如果总统同意批准法案，IPAB 将很难恢复，因为这又需要通过新的法案。”

然后是德里高等法院知识产权部门的问题。

2021 年 7 月 6 日，德里高等法院宣布将成立知识产权庭，专门处理与知识产权相关的案件，包括 IPAB 撤销后要移交的所有案件。

“考虑到高等法院新设立知识产权法庭的权力范围以及由此带来的好处，取消知识产权法庭将是一种浪费。另外，让 IPAB 和知识产权法庭并行存在会更加麻烦和冲突。因此，存在 IPAB 取代知识产权法庭的可能。”

（编译自 www.asiaiplaw.com）

印度为全球教育机构减免专利费

2021 年 8 月 17 日，印度工商部长皮尤什．戈亚尔（Piyush Goyal）宣布，国内外教育机构在申请专利时均可享受 80%的费用减免。此前，只有政府所有的机构才能享受减免优惠。

“我认为仅限于对政府机构的创新给予优惠减免是非常不公平的”，戈亚尔在国家知识产权奖颁奖典礼上宣布这一消息时说道。

该举措意味着教育机构的专利申请提交、公布和续展费用将从约 42.5 万印度卢比（5715 美元）降至大约 8.5 万印度卢比（1140 美元）。

“我认为这将是对大学的极大鼓励，我确实希望看到很多新的大学和教育机构参与其中，”他补充道，并呼吁全球的大学从减免的费用中获益。

然而，该减免提议尚未生效，印度工业和内部贸易促进部正在采取必要措施进行批准。

戈亚尔还重点介绍了专利审查的时限已从 2016 年 12 月份的 72 个月缩短至 2020 年 12 月份的 12 至 24 个月，政府正在评估是否可以进一步缩短时限。

（编译自 www.managingip.com）

塔塔集团在与一家斯里兰卡公司的纠纷中失利

最近，塔塔集团输掉了针对域名 taatas.com 提起的统一域名争议解决政策（UDRP）纠纷。世界知识产权组织（WIPO）仲裁与调解中心对此案进行了审查。

塔塔集团是一家总部位于印度的跨国企业集团，生产各种产品，包括汽车和飞机。其总部设在孟买。塔塔集团于 1868 年由贾姆希德吉．努塞尔万吉．塔塔（Jamshetji Nusserwanji Tata）创立。然而，该公司在收购了多家全球公司后获得了国际认可。

本案的被申诉人是一家经营在线服务的斯里兰卡公司，提供米糠油、酥油、海娜粉、棕榈糖、泡菜和香料等产品。被申诉人在备案前还举出了其使用域名的证据。

任何 UDRP 纠纷案需要独立地、逐步地满足三个主要要素才能取得成功，具体如下：

－争议域名应与申诉人持有所有权的商标或服务标志相同或容易混淆；

－被申诉人不得对争议域名享有任何权利或合法利益；和

－有争议的域名必须已经注册，并被恶意使用。

在本争议中，尽管专家组得出争议域名与“TATA”商标明显混淆性相似的结论，但认为塔塔未能证明上述第二个条件。由于塔塔未能证明第二个理由，专家组没有对第三个理由进行讨论。

专家组观察到：“有证据表明，被申诉人已经做出了明显的准备，并且实际上正在善意使用争议域名来提供商品或服务。证据还表明，至少在斯里兰卡消费农产品的分销领域，被申诉人作为企业通常被称为‘Taatas’。”从本案中可以看出，不要在挑战任何域名的同时碰运气，应作好充分准备证明上述三个理由成立。

（编译自 www.latestlaws.com）

菲律宾

菲律宾接收到的知识产权申请数量出现大幅增长

随着新冠肺炎疫情的好转，目前菲律宾各地已在分阶段解除各项防控措施。得益于此，菲律宾知识产权局（IPOPHL）在 2021 年上半年所接收到的知识产权申请数量相比于上一年同期大幅增长了 20%。同时，该数据也体现出有越来越多的企业和个人开始意识到保护知识产权的重要性。

据统计，在 2021 年上半年，IPOPHL 总共接收到了大约 2.3 万件知识产权申请。在这其中，实用新型申请的数量增长幅度是最大的，由 2020 年同期的 592 件增长到 744 件，同比涨幅为 26%。

带来上述增长的原因主要是本地居民提交的实用新型申请的数量从去年同期的 555 件上升到了 715 件，同比增长了 29%。不过，非本地居民提交的实用新型申请的数量则从 37 件下降到了 29 件，同比下滑了 22%。

在 2021 年 1 月至 6 月期间，IPOPHL 所接收到的实用新型申请涉及最多的技术领域包括：食品化学（239 件）；基础化学材料（39 件）；特殊电机（32 件）；操控和处理（20 件）以及可用于管理的信息技术方法（19 件）。

IPOPHL 所接收到的商标申请数量则从 2020 年同期的大约 1.6 万件增长到了将近 2 万件，同比增长了 23%。同样地，本地居民提交的商标申请也出现了大幅增长，从此前的 8859 件增长到了约 1.2 万件，同比涨幅为 39%。

根据《商标国际注册马德里协定有关议定书》提交国际申请数量则从此前的 3859 件下滑到 3677 件，同比降幅为 5%。

在这其中，大部分商标申请都涉及下列几个类别：药品、健康、化妆品（5786 件）；农产品和服务（5473 件）；科学研究、信息和通信技术（4204 件）；管理通讯、房地产和金融服务（3614 件）；以及纺织品、服装和配饰（2865 件）。

另一方面，IPOPHL 所接收到的专利申请数量从 2020 年同期的 1899 件增长到了 1945 件，同比增长了 2%。这种增长主要可归功于非本地居民提交的专利申请。在 2021 年 1 月至 6 月期间，IPOPHL 所接收到的本地居民提交的专利申请数量为 165 件，同比增长了 23%。根据《专利合作条约》提交专利申请从此前的 1599 件下降至 1586 件，略微下滑了 1%。

这些专利申请涉及最多的技术领域为：制药（1020 件）；有机精细化学（523 件）；生物技术（312 件）；基础材料化学（198 件）以及食品化学（176 件）。

此外，版权申请数量从去年同期的 285 件飙升至 761 件，增长幅度达到了 163%。

在 2021 年上半年，工业品外观设计申请的数量为 581 件，较去年同期下滑了 10%。在这其中，居民工业品外观设计的申请数量有 339 件，同比增长了 8%，而非居民工业品外观设计的申请数量则为 242 件，同比下降了 27%。

上述工业品外观设计申请涉及最多的类别包括：家具（26 件）；运输工具或起重工具（26 件）；用于运输或处理货物的包装和容器（22 件）；装饰品（18 件）；以及流体分配设备、卫生、供暖、通

风和空调设备、固体燃料（16 件）。

利用知识产权来实现经济复苏

IPOPHL 局长罗伟尔．巴尔巴（Rowel S. Barba）在该局庆祝菲律宾知识产权周的活动中与众人分享了上述申请数量回归正轨的好消息。在一场汇聚全球知识产权领军人物一起讨论各国是如何利用知识产权来实现经济复苏的会议上，巴尔巴讲道："这些进步有力地证明了，菲律宾的一些企业正在处于复苏进程之中，并且已经将知识产权看成是参与竞争的重要工具。"此外，他还提到了 IPOPHL 的在线注册端到端服务以及该局工作人员为开展知识产权保护工作而付出的辛勤努力。

巴尔巴指出，IPOPHL 将会继续改进其在线服务，以确保人们可以顺利地开展注册工作。同时，该局还会坚持开展更多的培训以及能力建设活动，以帮助更多的中小微企业、创新者和创意者，确保实现一种包容性的复苏。

尽管他知道菲律宾再次采取严格的疫情防控措施可能还会对各项知识产权业务造成不可预知的影响，但是他对知识产权在推动经济和社会向前发展的过程中所起到的积极作用仍充满信心。

巴尔巴补充道："我们一直都在看到那些拥有颠覆性技术的企业以及利用知识产权建立品牌的公司是如何应对疫情所带来的各种影响的。随着我们努力在用最短的时间来为经济复苏做好准备，整个国家一定会意识到知识产权才是实现韧性增长的催化剂。IPOPHL 将以此为契机，帮助经济不断发展，并让全社会能够以不同的角度来看待知识产权。"

（编译自 www.ipophil.gov.ph）

菲律宾知识产权局的运营效率得到 WIPO 认可

根据 2021 年世界知识产权组织（WIPO）的《专利合作条约》（PCT）年度总结报告，菲律宾知识产权局（IPOPHL）出色地完成了向 WIPO 提交国际检索报告的工作，并在众多参与评选的机构中名列前茅。

从 WIPO 在上述报告中提供的数据来看，通过早已成为 PCT 国际检索单位（ISA）以及国际初步审查单位（IPEA）的 IPOPHL，菲律宾为所有提出此类要求的申请人都提供了国际检索报告。特别是，针对每一件申请，IPOPHL 都能在优先权日后的 9 个月内及时且高效地完成国际检索报告的编写工作，并将其提供给申请人。

就国际检索报告的完成度排名来讲，排在前三位的分别是 IPOPHL、乌克兰知识产权局以及北欧专利局。就传送国际检索报告的及时性排名来讲，来自乌克兰、新加坡和智利的知识产权机构则处于领先地位。

在一场于 2021 年 8 月 17 日举办的、专门用于庆祝菲律宾加入 PCT 二十周年的网络研讨会上，WIPO 副总干事丽莎．乔根森（Lisa Jorgenson）对这一成就表示了高度赞赏。作为一名在 WIPO 长期负责专利与技术部门事务的管理者，乔根森认为"就向 WIPO 发送报告的及时性而言，IPOPHL 在全球的排名榜单中已经进入到了前 5 位"。

此外，IPOPHL 局长罗伟尔．巴尔巴（Rowel S. Barba）也指出："仅仅在我们成为 ISA 和 IPEA 的第二年，我们就因这种高效的国际机构运营模式而感到自豪。同时，我们也非常高兴能够与各个发达经济体开展合作以提供及时和优质的专利服务，并

希望以此来帮助菲律宾的创新成果走向全球的市场。这些成就反映出了在我们这家知识产权局中辛勤工作的员工的奉献精神与能力。”

在这里值得一提的是，IPOPHL 凭借着其专利管理能力和机构的运行效率，在 2017 年便被 WIPO 指定成为第 23 个 ISA/IPEA 机构，并在 2019 年正式以 ISA/IPEA 机构的身份来为用户提供服务。

作为一家国际机构，IPOPHL 会提供各类国际检索报告以及国际初步审查报告，以作为各国知识产权局检索和审查根据 PCT 途径提交的申请的基础。

借助 PCT 申请，发明人只需要提交一份单一的申请便可以在多个不同的国家和地区中为自己的发明寻求保护。

（编译自 www.ipophil.gov.ph）

菲律宾帮助该国高等教育机构制定知识产权政策

在过去的几个月中，为了帮助菲律宾的私立高等教育机构能够制定出符合自身情况的知识产权政策，菲律宾知识产权局（IPOPHL）围绕“如何打造知识产权制度和知识产权政策”这一主题举办了多场知识产权网络研讨会。

这些网络研讨会主要是面向那些已经获得 III 级和 IV 级认证的高等教育机构。上述认证等级标志着这些机构的教育质量已经满足了由菲律宾高等教育委员会制定的教学标准。

上述网络研讨会由 IPOPHL 负责组织召开，并分为了两个阶段进行。其中，第一阶段为期 4 天的会议是在 2021 年 5 月 3 日至 5 月 6 日期间举办的，总共吸引到了 13 家已经获得 IV 级认证的高等教育机构以及一家研发机构参与其中。这些机构分别为：巴利瓦格大学；国会大学；菲律宾中央大学；约翰拉克森学院基金会—巴科洛德；约翰拉克森基金会海事大学；里塞奥卡加延大学；菲律宾莱西姆大学八打雁校区；西北大学；法蒂玛圣母大学；碧瑶大学；八打雁大学；菲律宾永久帮助系统达尔塔大学；菲律宾永久帮助系统拉古纳大学；以及菲律宾国家博物馆。

第二阶段为期 5 天的会议则是在 2021 年 7 月 26 日至 7 月 30 日期间举办的，总共吸引到了 9 家已经获得 III 级和 IV 级认证的高等教育机构参与其中。这些机构分别为：雅典耀大学；宿务医科大学；菲拉默基督教大学；劳玛学院；圣迈克尔拉古纳学院；亚洲三一大学；吕宋大学；圣路易斯大学土格加劳；以及泽维尔大学—加延省雅典耀。

在举办第一场网络研讨会时，IPOPHL 向与会者们介绍了知识产权制度的基础性知识，帮助他们了解到了有关知识产权执法工作的陌生概念。

来自 IPOPHL 的专家团队详细讲解了创新者在整个知识产权价值链中充分利用好知识产权制度的重要性，例如人们创造并保护知识产权所能带来的诸多好处等。

此外，在上述会议期间，IPOPHL 与有关各方就制定知识产权政策所需要的具体条件以及如何让知识产权的法律框架与相关的国内法律保持一致等问题展开了激烈的讨论。

上述会议再次强调高等教育机构需要制定出一个健全、协调且公平的知识产权政策，并据此来开展后续的商业化工作并培育出一种有利于创新和创造的良好文化氛围。

为了简化上述高等教育机构编制知识产权政策的过程，IPOPHL 为这些机构提供了知识产权政策内容指南、知识产权政策清单以及知识产权政策的样本。同时，IPOPHL 也表示这些高等教育机构可以先结合在网络研讨会上学到的知识向该局提供一份较为完整的知识产权政策草案。

负责设计并牵头举办此次网络研讨会的机构是 IPOPHL 文档、信息、技术转让部门下设的知识产权管理和技术转让司。

上述工作完全符合菲律宾《知识产权法典》中的规定。该法典中的第 230 条规定明确要求菲律宾的所有学校都要实施知识产权政策，其具体内容如下：“为了保护学习机构及其员工的智力创新成果，学校和大学应实施知识产权政策来管理知识产权的使用和创造。”

（编译自 www.ipophil.gov.ph）

土耳其

土耳其公布截至 2021 年 7 月的工业产权数据

近期，土耳其专利商标局（TPTO）公布了今年前 7 个月的工业产权数据。

据统计，截至 2021 年 7 月底，TPTO 总共接收到了大约 10.6 万件商标申请，其中国内商标申请有将近 9.8 万件，占到全部商标申请总量的 92.2%。

TPTO 收到的专利申请数量为 9228 件，其中国内专利申请数量为 3977 件，国外专利申请数量则有 5251 件。

实用新型申请的数量为 2674，其中国内实用新型的申请数量为 2639 件，占到全部申请总量的 98.7%。

工业品外观设计的申请数量则有大约 3.1 万件，其中国内的工业品外观设计申请数量有将近 2.8 万件，国外的工业品外观设计申请数量是 550 件，而通过海牙体系提交的国际工业品外观设计申请数量则有 3252 件。由这组数据可以看出，国内的工业品外观设计申请数量占到全部申请总量的 87.9%。

（编译自 www.turkpatent.gov.tr）

土耳其将举办第六届伊斯坦布尔国际发明展

自 2016 年来，在土耳其举办的伊斯坦布尔国际发明展每年都会吸引到来自全球各地的发明家、研究人员以及创新人士。在因新冠肺炎疫情而被迫中断一年后，第六届伊斯坦布尔国际发明展将会在 2021 年 9 月 21 日到 9 月 26 日期间如期举办。

值得一提的是，此次的伊斯坦布尔国际发明展将会和土耳其的航天、航空和技术节日“TEKNOFEST”一起举办。

此次的展会得到了土耳其工业和技术部、土耳其专利商标局（TPTO）、国际发明人协会联合会

（IFIA）、世界知识产权组织（WIPO）、欧洲专利局（EPO）以及土耳其技术团队基金会的大力支持。除了向人们展示那些凝聚了发明人无数心血的创新成果以外，本届展会还会帮助公众进一步认识到为知识产权提供保护的重要性，并为公众、制造商以及投资者搭建起一个可以自由交流的平台。同时，有关各方还会在伊斯坦布尔国际发明展期间举办多场国家和国际研讨会，以分享各自在知识产权领域中所积累下的宝贵经验。

预计第六届伊斯坦布尔国际发明展将会像往届一样吸引到大量来自世界各地的参展商和发明家。

若人们想了解更多有关上述展会的详细信息，其可访问 TPTO 的官方网站。

（编译自 www.wto.org）

土耳其专利商标局举办工业品外观设计电话会议

2021 年 8 月 20 日，土耳其专利商标局（TPTO）与土耳其工业品外观设计师协会（ETMK）等机构以互联网电话会议的方式举办了一场有关“工业品外观设计”的会议。来自各个公共机构、大学院校、设计专业协会、工商会、设计中心、科技园区、行业协会以及联合会的代表以及大约 50 名设计师嘉宾参加了此次会议。

会议期间，TPTO 局长哈比布．阿桑（Habip Asan）向与会者介绍了土耳其工业品外观设计领域中的最新发展趋势以及各国申请人向 TPTO 提交的工业品外观设计申请数量。

阿桑表示，举办此次会议的目的之一就是为了提出一个通过改善土耳其公共和私营部门的设计、管理、生产和利用能力来提升人力资源质量的倡议，他本人对此非常重视。

根据世界知识产权组织（WIPO）2020 年 12 月发布的一份报告，在提交国内工业品外观设计申请数量的排行榜中，土耳其在全球范围内位列第 6，在欧洲地区排名第 4。对此，阿桑补充道，TPTO 在 2020 年总共接收到了大约 4.8 万件工业品外观设计申请，相比于 2019 年增长了 3.1%。而在谈到今年的情况时，阿桑表示，截至目前 TPTO 已经收到了大约 3.2 万件国内工业品外观设计申请，相比于 2020 年的数据大幅提升了 25%。

值得注意的是，TPTO 在今年接收到的国际工业品外观设计申请数量也同比上升了 24%。阿桑指出，从上述工业品外观设计申请所涉及的类别来看，家具和家居用品的占比是最多的，达到了 36%，纺织品和配饰的占比是 23%，而图形符号和图案的占比则为 14%。

阿桑表示，根据 WIPO 在 2020 年公布的报告，与 2019 年相比，来自土耳其的国际工业品外观设计申请（即土耳其的企业家通过海牙体系向其他国家提交的申请）数量达到了 530 件，这一数据同比增长了 36%，在全球范围内排在第 10 位。同时，他还补充道，今年 TPTO 收到的国际工业品外观设计申请数量仍会继续增长。

阿桑指出，所有这些数据都可以证明，土耳其已经意识到了保护工业品外观设计的重要性。举例来讲，有关各方在此次的电话会议上就专门针对如何利用工业品外观设计创造出更多附加值这一问题展开了热烈的讨论。

阿桑还表示，成立于 2009 年并拥有 19 名成员

的土耳其外观设计委员会已经完成了在《2014－2016 年度外观设计战略规划》和《2018－2020 年度外观设计战略规划》中提出的大部分工作任务。同时，TPTO 也与土耳其国家级科技园 Bilişim Vadisi 以及 ETMK 保持着紧密的合作关系。

据悉，此次电话会议的目标和主题如下：

－在当今这个数字时代中，根据疫情和气候危机（例如高温、干旱、森林火灾、洪水等）所带来的影响对未来作出规划；

－确定土耳其设计产业的未来发展方向，并帮助设计领域中的专业人士以及专业组织制定出未来的主要目标、战略和可以开展合作的领域；以及

－在此次会议上提出一个通过改善土耳其公共和私营部门的设计、管理、生产和利用能力来提升人力资源质量的倡议。

（编译自 www.turkpatent.gov.tr）

土耳其专利商标局举办地理标志证书颁发仪式

2021 年 8 月 26 日，土耳其专利商标局（TPTO）在安卡拉商会议事厅举办了一场地理标志证书颁发仪式。在上述活动期间，TPTO 的局长哈比布．阿桑（Habip Asan）向安卡拉商会的负责人古瑟尔．巴兰 (Gürsel Baran) 颁发了“卡利德雷．霍斯默甜点 (Çamlıdere Höşmerim Dessert)”的地理标志证书。



在颁奖典礼上，阿桑表示，知识产权是当今全球各个经济体参与国际竞争的最重要的工具之一。

他指出，截至目前，土耳其安卡拉地区已经获得了 20 件地理标志。而且，考虑到 TPTO 目前手头还有 41 件来自于安卡拉地区的地理标志保护申请需要进行处理，未来该地区的地理标志证书的总数量很可能会达到 60 件以上。

阿桑还讲道，就注册工作而言，申请人应该尽可能利用这种地理标志创造出更多的附加值并以此来获得更多的收入，而且 TPTO 作为一家专业的知识产权机构也会尽可能为此提供更多的支持与帮助。

另一方面，巴兰也提到，整个欧盟目前已经拥有了大约 3500 件地理标志注册产品，并从中获得了将近 770 亿欧元的收入。

巴兰指出，土耳其国内也有大约 2000 种产品是可以获得地理标志保护证书的。对此，他讲道：“我们可以利用这些地理标志产品创造出大约 200 亿欧元的收入。考虑到目前这个国家的经常账户赤字是大约 400 亿欧元，因此你可以想象一下，我们可以利用上述收入减少一半的赤字，这是一件多么有价值的事情。”

特别是，对于安卡拉地区而言，拥有更多的地理标志也有助于促进当地产业的健康发展。

（编译自 www.turkpatent.gov.tr）

澳大利亚

澳大利亚知识产权局就“MITE”之争作出裁决

Bega 奶酪有限公司是一家澳大利亚食品公司，已成立近 120 年。Bega 于 2017 年 1 月收购了亿滋国际公司在澳大利亚和新西兰的大部分杂货业务，包括 VEGEMITE 品牌。



Bega 在澳大利亚拥有各种“VEGEMITE”商标和包含 VEGEMITE 的组合标志，涵盖了非常广泛的商品和服务领域。

2018 年 2 月 27 日，文森佐.法萨内拉（Vincenzo Fasanella）向澳大利亚知识产权局提交了“BUTTERMITE”商标申请，涵盖以下商品：

第 29 类：乳制品；主要由乳制品组成的食品涂抹酱；黄油；黄油块；黄油制剂；咸味黄油。

Bega 奶酪有限公司是一家澳大利亚食品公司，已成立近 120 年。Bega 于 2017 年 1 月收购了亿滋国际公司在澳大利亚和新西兰的大部分杂货业务，包括 VEGEMITE 品牌。

异议理由

“VEGEMITE”商标是一个标志性的知名品牌。自 1923 年以来，它一直在澳大利亚用于酵母酱产品。VEGEMITE 品牌酵母酱每年销量超过 2200 万罐。

Bega 提交了大量证据，证明“VEGEMITE”商标在通过各种渠道进行广泛宣传和推广。

法萨内拉提供证据称，其他酵母酱食品生产商（例如 Marmite，Aussiemite，Mighty Mite 和 Ozemite）也在使用后缀 MITE。

她还称，面包连锁店和食品分销商也在使用 MITE 后缀。但是，这些产品的成分都包含 Bega 的 VEGEMITE 酵母酱。

裁决

法萨内拉认同 Bega 的“VEGEMITE”商标在食品领域享有很高的声誉。此外，她也认同公众可能会认为“BUTTERMITE”商标由 Bega 使用或获得 Bega 的支持。

因此，异议理由是成功的，由法萨内拉支付相关费用。

（编译自 www.mondaq.com）

澳专利局长反对法院将人工智能列为发明人的裁决

2021 年 7 月 30 日，澳大利亚联邦法院在 Thaler 诉专利局长一案中裁定，根据《1990 年专利法》，

人工智能系统可被列为专利申请中的发明人。该裁决推翻了澳大利亚知识产权局之前作出的只有人类可被列为澳大利亚专利的发明人的裁决。

专利局长决定对联邦法院的裁决提起上诉。

上诉将围绕法律问题以及现有专利法的解读问题展开。专利局长认为，法律并不允许人工智能作为发明人，并认为该问题对公众具有重要意义。

上诉决定并不代表澳大利亚政府对人工智能是否应该或可能被视为专利申请的发明人的政策立场。政府正在努力通过 2021 年 6 月的人工智能行动计划确保所有澳大利亚人都能从新兴的人工智能技术中受益。

（编译自 www.ipaustralia.gov.au）

其他

法国工业产权局与协会合作举办打假宣传活动

法国国家工业产权局（INPI）局长帕斯卡尔．福尔（Pascal Faure）、法国制造商联合会（UNIFAB）的负责人克里斯蒂安．博高特（Christian Peugeot）以及法国戛纳市市长大卫．利斯纳德（David Lisnard）在戛纳共同启动了一场大规模的知识产权宣传活动，旨在让公众了解到假冒商品可能对健康、经济以及环境带来的诸多负面影响。

此次由 UNIFAB 负责牵头组织的 2021 年夏季主题活动吸引到了多家来自私营和公共部门的合作机构。

根据活动的安排，INPI 以及 UNIFAB 等机构在法国南部的海滩上以及一些沿海地区的市场中开展了打击假冒商品的宣传活动。来自上述机构的工作人员在戛纳、圣让德吕兹、安提比斯、普罗旺斯地区艾克斯以及比亚里茨等地向度假者以及当地居民发放了超过 10 万份宣传单、手册以及精美的小礼品，以告知人们可能会在旅途中遭遇到的危险，即购买到假冒商品。此外，这些机构还租赁了 300 多个广告位以向公众展示自己的打击假冒商品的海报。显然，利用数字设备开展的宣传活动更容易在互联网上传播，并且可大幅提升消费者拒绝购买假货的意识。

值得一提的是，在启动本次活动时，福尔还宣布 INPI 将会建立一个假冒商品观察站点，以向人们提供有关此类产品的综合数据。对此，福尔表示：“目前，这已经被纳入到了我们 2021 年至 2024 年的目标与绩效合同之中。INPI 将会收集所有可准确反映出法国假冒商品特点及其所带来影响的有用信息，以便向有关机构提供这些信息并帮助上述机构制定出更加高效的知识产权执法政策。”

他在其讲话中重申，打击假冒商品一直都是该局的优先任务之一。而且，任何企业抵御造假者的唯一有效方式就是要获得知识产权（诸如专利、商标、工业品外观设计以及实用新型）的所有权。

多家公共服务机构联手打击假冒商品

实际上，除了 INPI 和 UNIFAB 以外，法国反假冒全国委员会（CNAC）以及法国海关和间接税

总局（DGDDI）也参与了上述活动。因此，为了能够以一种更加高效的方式来阻止假冒商品在法国境内的流通，上述多个公共服务机构必须要开展紧密的合作。值得一提是，INPI 与 DGDDI 在去年 4 月便续签了合作协议，以在法国国内和国际上开展更多有利于保障企业知识产权和消费者安全的联合行动。

若人们想了解有关上述活动的更多信息，其可访问 INPI 的官方网站。

（编译自 www.inpi.fr）

西班牙专利商标局与工业组织签署合作协议

近期，西班牙专利商标局（OEPM）与西班牙食品和饮料工业联合会（FIAB）签署了一份全新的合作协议，旨在利用知识产权来提升西班牙各行业的创新和竞争能力。

OEPM 和 FIAB 表示希望借助这个为期 4 年的合作协议来进一步促进双方对于知识产权的了解和使用。

根据该协议的要求，上述两家机构需要联合开展多项活动（例如提供知识产权培训课程等）。其中，OEPM 需要进一步宣传其高质量的技术信息服务、建立起一套可用于保护研究和技术开发成果的机制以及为 FIAB 的无形资产提供必要的支持等。

而 FIAB 则需要在未来举办的专项主题活动中为人们详细讲解和普及保护知识产权的重要性，以及遵守知识产权法律和打击假冒行为的必要性。

总而言之，此次合作协议的签署将有助促进西班牙科学、经济和社会的健康发展。

（编译自 www.oepm.es）

瑞典专家介绍可判断商标申请人是否存在恶意的标准

2021 年 7 月 1 日，瑞典的《商标法》对于申请人出于恶意进行商标注册的行为作出了更加明确的规定。这些规定让那些不怀好意的申请人更加难以提交自己的商标申请。

在这里，恶意指的就是申请人为了一件自己根本就无权获得的标志提交了商标申请，或者是该申请人提交申请的目的并不是为了实际使用该商标，而只是为了阻止他人的使用。

因此，颁布上述新规的目的就是为了让那些不怀好意的申请人（即本人行为具有恶意的申请人）更加难以完成商标的注册工作。

如何界定是否存在恶意

恶意提出商标申请的行为往往意味着申请人存在着一种不诚实的心态或意图，从而违背了公认的道德原则以及诚实守信的商业原则。尽管新规对于“恶意条款”的适用情形不再有任何的限制，但申请人的真实意图仍旧是决定性的。

在欧洲法院的判例法中，恶意的概念主要有两个分支：意图以某种方式盗用第三方权利的情形；以及意图滥用法律系统的情形。

在盗用第三方权利的情形下，申请人可能会意图阻碍第三方销售和营销其商品，或者是意图利用第三方建立起来的良好声誉为自己谋取利益。

足球运动员内马尔的案件

该案所涉及的带有“NEYMAR”字样、打算注册在“服装、鞋类、头饰”类别下的欧盟商标申请，

便是一个可以看成是为了损害第三方权益而提交的商标申请实例。

完全不出所料，足球运动员内马尔（Neymar）针对这件商标申请提出了撤销注册请求。他表示，这件商标申请是出于恶意提交的，因为申请人早就知道内马尔是一位著名的足球运动员，而且提交该申请的目的也是想利用围绕这个名字所建立起来的声誉。

案件中的证据表明，在出现“NEYMAR”这个申请时，内马尔早已是一位在足球界家喻户晓的球星了。而且，这件商标的申请人此前也明确表示自己对于足球世界很熟悉，因此他不太可能不知道内马尔的身份。事实上，他一定知道内马尔的存在，并且依然坚持申请注册一个与内马尔名字完全相同的商标。毫无疑问，这绝不是巧合，而是有意而为之。这位申请人除了要利用内马尔的声誉之外，不可能还抱有其他任何目的，而且他也没有证明自己是出于其他目的而实施上述行为的。

滥用法律系统

滥用法律系统指的就是申请人提交申请的意图主要是在没有直接损害到第三方权利的情况下规避对自己不利的商标法律规定。申请人滥用法律系统的一个典型案例就是所谓的“重新提交”。

通常，在完成商标的注册工作之后，这件商标的所有人可以有 5 年的时间来开始真正使用这件商标。如果该商标所有人未能在规定期限内将商标投入使用的话，那么其他人届时就可以按照相关的规定来提出撤销申请了。

因此，当一部分注册商标的所有人在 5 年的时间里因某些原因而没有使用商标的话，他们可能会选择在规定期限即将到期之前再为同一件商标重新提出保护申请。可以看出，这类商标所有人重新提交申请以继续获得商标保护的目的仅仅是为了防止他人，而不是真正地想使用这个标志。因此，这种行为应被看成是出于恶意的。

值得一提的是，为了帮助人们更好地理解瑞典《商标法》中有关恶意行为的界定标准，瑞典知识产权局（PRV）在 2021 年 9 月 2 日专门举办了一场免费的研讨会（会议官方语言为瑞典语）。在上述研讨会上，来自 PRV 的专家团队向与会者详细介绍了关于恶意行为的定义，以及人们在看到此类商标时应该采取的各类措施。此外，PRV 的工作人员还提到了提出商标异议申请以及商标撤销请求的时限要求。

若人们想了解有关上述研讨会的详细信息以及瑞典《商标法》中的新规定，其可随时访问 PRV 的官方网站。

（编译自 www.prv.se）

假冒和盗版商品贸易仍对丹麦造成严重影响

对于丹麦而言，非法的假冒和盗版商品贸易仍然是一个亟待解决的难题，因为这不仅影响到了该国的就业环境，同时还可能会为丹麦消费者带来严重的安全与健康风险。

尽管有关各方付出了很多努力，但是涉及假冒鞋子、服饰、电子产品、玩具和化妆品的非法贸易依然猖獗。由经济合作与发展组织（OECD）和欧盟知识产权局（EUIPO）共同发布的一份最新报告指出，尽管 2019 年全球的非法贸易总额相比于 2016 年的数据出现了下降，但是自 2013 年以来，涉及假冒与盗版商品的贸易额实际上并未减少。

从报告的内容来看，2019 年的非法贸易总额达

到了全球贸易总额的 2.5%，而该数据在 2016 年和 2013 年的占比则分别为 3.3%和 2.5%。此外，流入欧盟的假冒和盗版商品价值约为 1190 亿欧元，相当于欧盟进口总额的 5.8%。

对此，在丹麦专利商标局（DKPTO）专门负责组织和协调丹麦 12 家打击假冒和盗版商品的机构之间合作事宜的芭芭拉．苏尔－耶森（Barbara Suhr-Jessen）表示："这仍然是一个令人印象深刻的惊人数字。毫无疑问，这些非法的假冒与盗版商品交易依然是一个难题，对那些遵纪守法的企业、就业岗位以及消费者的人身安全构成了直接的威胁。因此，开展打击假冒与盗版商品的非法贸易仍然需要有关各方团结协作，共同应对。"

某些丹麦的企业看起来非常脆弱

在对各国海关查扣的非法假冒与盗版商品进行全面调查的时候，人们发现在 OECD 的成员国之中，来自丹麦的企业成为了很多制假者眼中的目标。

尽管上述报告的数据主要是在新冠肺炎疫情暴发之前收集的，但是该报告也指出，随着电子商务在疫情期间的迅速普及，很多包括社交媒体在内的网络平台上的假冒与盗版商品数量也出现了大幅增长。

苏尔－耶森讲道："假冒和盗版商品的大规模贸易是一个全球性问题，我们必须利用各种手段来进行打击。尽管在丹麦，我们为此做了很多事情，但是有组织的犯罪团伙仍可以不断找到新的方法来销售假冒商品并欺骗消费者。这对那些愿意投入大量精力和资源以获取成功的合法企业产生了很大的影响。因此，欧盟最近决定将打击假冒和盗版商品列为打击严重和有组织犯罪团伙的 10 个优先领域之中。这是一个好消息。预计此举将有助于欧盟打击假冒行为。"

根据该报告，全球的假冒和盗版商品主要来自于几个不同的国家。

此外，按照 EUIPO 在此前所公布的报告，在丹麦，假冒和盗版商品贸易每年都会让 11 个行业的直接销售额蒙受 4.2%的损失。这相当于让丹麦的企业白白损失了 61.7 亿丹麦克朗的销售额并流失了 4000 个工作岗位。而从整个欧盟的层面来看，这些假冒和盗版商品贸易也造成了至少 46.8 万个工作岗位的流失，并让 11 个行业中的企业损失了 4460 亿丹麦克朗的销售额。

（编译自 www.dkpto.org）

波兰新法案将取代已有数十年之久的工业产权法

波兰经济发展和技术部宣布了一项全新的知识产权法案，以取代 2000 年 6 月 30 日的《工业产权法》，该法迄今为止已修订了 20 余次。

立法者强调称，由于多次修订，现行法律已不太明确，存在多种解读疑惑。此外，注册程序缓慢且过于形式化。拟订法律旨在纠正这一点，以造福企业。除现行法律外，整个工业产权法律体系都在努力跟上快速增长的现代经济的需求。

拟议新法尚未完整发布，仅发布了核心的解决方案。关于商标，公告提到：

－修改了该专利局网站上商标申请阶段要公开的文件范围；

－将提交异议的期限缩短为申请信息公布之日后的 2 个月内；

－取消异议程序中强制性的 2 个月调解协议

期；以及

—废除共同保护权。

立法者认为，这些修改将加快商标注册的进程。需要强调的是，修正案符合合同自由原则，当事人可自行决定达成的法律关系。

该草案改变了争议的处理方式，包括商标撤销程序。目前的原则是，争议程序要由专利局举行听证会。根据拟议修订，这些程序通常将在闭门会议上进行裁决。

拟议法案引入了调解，这是为工业产权案件量身定制的争议解决替代方案。调解将是自愿的，并在当事人提出请求的情况下进行。

对于从业者而言，缩短提出异议的期限和取消冷静期可能是不利的。通常，商标公示与异议截止日期之间的时间是用来协商以避免诉讼的。此外，将听证会从波兰专利局争议程序中删除似乎不是一个好的方向。争议程序是对立双方的程序，当事人不仅有权以书面形式而且在听证会上也有权提出他们的论点。虽然很难预见调解是否会成功，但提供一种新的争议解决替代方案不失为一件好事。

（编译自 www.lexology.com）

冰岛知识产权局发布《2020 年年度报告》

近期，冰岛知识产权局（ISIPO）发布了该局的《2020 年年度报告》。对于 ISIPO 来讲，2020 年充满挑战。在这一年里，该局因为新冠肺炎疫情的暴发而不得不改变了以往的运营模式，并在较为困难的情况下完成了冰岛《商标法》的重要修订。

在上述年度报告之中，人们可以看到很多篇涉及知识产权主题的文章，例如与冰岛渔业部门有关的专利技术介绍、知识产权领域中出现的性别差距以及冒犯性商标类型等。

值得一提的是，鉴于 ISIPO 目前的行动方针是尽可能降低对环境的影响，因此 ISIPO 此次只发布了上述报告的电子版。不过，即便如此，ISIPO 仍然相信这份报告能够以一种非常现代且极具互动性的方式来让人们进一步了解到冰岛在 2020 年的知识产权统计数据，以及该国在知识产权和创新领域的最新发展动态。

（编译自 www.isipo.is）

韩国：商标的合理使用、未使用和正当使用

2021 年初，韩国最高法院通过一项全体法官裁决（en banc ruling）撤销了对后注册商标的“注册抗辩”，这意味着即使使用注册商标也可能侵犯到在先注册商标。因此，如何在不同情况下正当使用商标是一个值得研究的课题。

商标使用

从第三方的角度来看，何种商标的使用形式是否会侵犯另一方的商标权，这可能是一个问题。从所有者的角度来看，这将是如何使用商标以维持其注册和实施的问题。

对第三方而言，使用他人商标时只要如实提及正品，或者能简单地解释或描述此类正品的质量、数量、原材料、功效、形状、功能或使用方法，一

般会被认为是“合理使用”；对此《韩国商标法》明确规定了注册商标的限制范围（《韩国商标法》第 90 条），这类似于其他司法管辖区的合理使用的例外规定。

至于合理使用，韩国法院裁定（i）现代汽车公司享有商标权的“HMC”标识，主要用于汽车和其零部件以及可匹配其汽车的空气净化器包装上；且（ii）教育广播系统的商标及著名商业名称“EBS”标识被用于广播讲座的教材上，应视为合理使用（最高法院第 2001Do1355 号、第 2010Do5994 号决议）。但是，如果商标的使用牵扯到商标所有人的赞助、捐赠或从属关系时，这类使用将不被视为合理使用。

对于商标所有人来说，商标的“使用”在韩国并不是提交商标注册申请的先决条件。此外，商标续展不需要“使用证明”。由于门槛相对较低，商标所有人倾向于提交过于宽泛的商标申请说明以获得更广的保护范围。结果是许多在韩国的注册商标并未被注册人部分或全部使用过。

撤销

但是，如果注册商标连续三年未使用，则很容易被撤销。不仅是利益相关方，“任何人”都可以针对部分或全部商品提出商标未使用的撤销审理，甚至不需要提交证明商标未使用的调查报告。质疑方可以进一步要求在上述在先注册被撤销之前“中止审查”自己的商标申请，以便被质疑商标撤销后自己的商标申请能进行注册。

此后，当商标被最终撤销时，被撤销商标的所有人自撤销审理申请之日起三年内不能就被撤销的商品提出相同或相似的商标申请。

如果注册人能够证明其在被质疑的商品上使用过该注册商标，该商标就可以避免从此商品类别中撤销。反过来则意味着第三方需要巧妙地选择那些被质疑存在事实冲突的商品。

当提起撤销审理时，商标所有人必须能证明使用过“已注册”的商标。当注册商标由英文或其韩文音译构成时，只以英文字母作为商标实际使用的情况，韩国法院认为是正当使用，因为其商标实质上是一致的（最高法院第 2012Hu2463 号决议）。

如果撤销程序中提交的证据不能证明该商标在一般交易过程中的实质性使用，注册商标将被撤销（最高法院第 2011Hu354 号决议）。令人惊讶的是，商标不使用的撤销行为获得成功的概率相当高；过去五年中撤销掉了超过 80%的被质疑商标。

重新申请策略的使用

品牌商采取“重新申请策略”的情况并不少见，即在同一商品上申请相同商标，以便重置商标未使用的“时间沙漏（vulnerability clock）”，根据法律规定，《韩国商标法》第 38 条规定同一商品不得再次提交同一商标（即每个商标只有一个申请）。但是，在实践中只要稍微改变商标样本的字型、字体、大小写、颜色或者指定商品的说明，就可以为事实上在同一商品上注册实质上相同的商标。

如果该商标注册成功并广为人知，韩国的商标所有者可能会做些防止商标逐渐普通化的尝试，例如使用®符号或™符号，或使用大写字母、不同的字体、引号或风格化样式使该商标与周围背景不同。

商标是其所有者的宝贵资产。为了让这些资产变得有价值，商标所有者必须正当使用它们。“正当”的定义可能因时间、地点和情况而异。目前，虽然在韩国撤销商标似乎相当容易实现，但另一方面，所有者可以在正当使用的法律框架下采用重新申请的策略。

（编译自 www.managingip.com）

视频游戏名称注册商标案在泰国获得法院支持

视频游戏的名称可能是游戏开发商拥有的最有价值的资产之一。将游戏名称注册为商标可确保享有专有权，并防止第三方在自己的游戏或相关商品、服务上使用该名称。然而，游戏名称是否属于电脑游戏的描述性介绍，这是在泰国将视频游戏名称注册为商标申请时反复出现的问题。



根据当前的惯例，泰国知识产权局（DIP）的商标注册官和商标委员会要审查游戏名称是否是电脑游戏的描述性介绍，而不管该名称与游戏的实际特征或品质有何关系。

视频游戏的商标名称受到质疑

在最近出现的一起案例中，一家手机游戏开发商决定对这类驳回视频游戏名称的商标申请提出质疑。作为一家将众多热门手游成功推向全球市场的企业，该开发商曾经按照计算机游戏软件（第 9 类）和电子游戏（第 28 类）的类别为一款手游名称“皇室战争（Clash Royale）”提交了商标申请，但该申请被商标注册官和商标委员会以不具有显著性为由驳回。

商标注册官和商标委员会认定，“皇室战争”一词可以解释为“诸王之战（battle of the kings）”。对于适用上述类别的商品，这些词汇将商品的性质描叙为“与诸王之战相关的游戏”，由于这不符合泰国商标法规定的显著性要求，因此不可注册为商标。

游戏开发商聘请 Tilleke & Gibbins 律师事务所就商标委员会的决议向知识产权和国际贸易法院（IP & IT 法院）提出上诉，辩称“皇室战争”标识具有固有显著性，并不是对基础产品的直接叙述。

在审查游戏名称的显著性时，本案中 IP & IT 法院与商标注册官和商标委员会的观点不同，法院裁定该标识具有注册的显著性，认为“皇室战争”只是暗示性的标识，而不是对游戏的实际描述。如果不进一步的发挥想象，消费者不会立刻联想到“皇室战争”标识与这款电脑游戏之间的关联。

IP & IT 法院在本案裁决中对用作游戏名称时的暗示性标识和描述性标识之间的差异作出了可靠的解释——甚至展示了对游戏外观和特征进行事实描述的名称范例［例如动作游戏、角色扮演游戏（RPG）、冒险游戏、模拟游戏］。

IP & IT 法院的判决尚不是最终结果，因为 DIP 仍可能选择提出上诉，但该判决提供了一种可预期的进展，本案的最终结果甚至可能标志着将游戏名称注册为泰国商标的审查标准发生变化。

（编译自 www.managingip.com）

越南必须加强打击商业秘密窃取的刑事法律

在当今这个以知识为驱动力、全球化经济不断联动的时代，需要一个综合的法律环境来阻止

知识产权窃取行为，尤其像商业秘密之类脆弱的知识产权资产。

商业秘密可以为公司带来竞争优势，但也是明显的盗用目标。《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）于 2019 年 1 月 14 日在越南生效，为其成员设定了对盗用商业秘密进行刑事处罚的底线。随着越南继续经济一体化的道路，它必须与 CPTPP 的要求保持一致，才能确保健康的商业环境。

CPTPP 和越南《刑法典》的商业秘密刑罚

CPTPP 第 18.78 条要求，每一缔约方应对下列一项或多项行为规定刑事程序和处罚：

－未经授权且故意获取计算机系统中的商业秘密；

－未经授权且故意盗用商业秘密，包括通过计算机系统的方式盗取；或

－欺诈性地披露，或未经授权且故意披露商业秘密，包括通过计算机系统的方式披露。

越南 2015 年《刑法典》（2017 年修订）没有明确规定任何商业秘密犯罪。但是，以下条款可能某种程度上适用于商业秘密盗用：

－第 159 条　侵犯他人邮件、电话、电报或其他形式私人信息交流的保密性或安全性；

－第 288 条　非法提供或使用计算机网络或电信网络信息；和

－第 289 条　非法侵入他人的计算机网络或电信网络或电子设备。

有人可能会争辩说，《刑法典》的这些主要涉及非法获取计算机网络信息的条款足以满足 CPTPP 的要求。然而，它们的范围仅限于信息交流、计算机网络信息等，并且只涵盖“商业秘密”范围的一小部分，按照越南知识产权法的广义界定，商业秘密包括具有商业价值的所有各类商业信息，但与个人身份、国家管理、国防和安全有关的除外。

这些条款主旨在于解决计算机系统中与私密个人信息（可能与商业无关）相关有关的不当行为。《刑法典》缺少解决“线下”盗用行为的刑罚措施，更不用提商业秘密窃取或经济间谍活动了。许多商业秘密盗用案例仍在通过传统的纸质渠道而非数字渠道发生。由于商业秘密可以简单地以书面笔记的形式包含在“交易技巧”中，因此剽窃者一眼就能窃取到该商业秘密。

商业秘密保护面临的最大威胁之一是违背保密承诺的员工将公司宝贵的商业秘密传送给第三方。在最近发生在越南的一起案件中，一家信誉良好的安全软件公司发现侵权者（怀疑是前雇员）正在互联网上出售该公司软件（可作为商业秘密保护）的源代码。即便以安全著称的实体企业，显然也存在这种内部威胁，如果没有恰当的保障措施，可能会导致严重的经济损失和声誉损害。

观点

刑事诉讼被认为是威慑知识产权犯罪的最有力方式。然而，对于与商业秘密有关的犯罪，越南没有提供足够威慑力的刑事处罚措施或依照 CPTPP 规定的商业秘密保护手段。面临残酷竞争的对手可以从他人的商业秘密中获益，而无需承担他人投资研发的成本或风险，因为他们知道任何法律处罚的影响都是极小的。

据悉，越南当局只处理了三起与商业秘密有关的案件：

－2005 年由胡志明市人民法院审理的一起解雇员工违反内部劳动保密规则的案件；

－2010 年由隆安省德和区（Duc Hoa）人民法院审理的一起涉嫌违反商业秘密的竞业禁止条款的案件；和

－科技部监察局正在办理的一起商业秘密行

政案件。

越南当局尚未对商业秘密犯罪进行刑事制裁。

鉴于目前越南商业秘密刑事制度的范围仍存在差距，其他法律的修补似乎无法覆盖现有的威胁，尤其是当越南经济为迎接最新的一体化趋势敞开大门时。

用强有力的商业秘密刑事条款去填补现行法律框架，以便与 CPTPP 保持一致，这将有助于越南企业尤其是中小企业蓬勃发展并在应对剽窃风险方面占据上风，并帮助外国企业防止其受到竞争优势的侵蚀，为越南吸引国内外投资带更光明的前景。

（编译自 www.managingip.com）

加拿大联邦法院责令盗版机顶盒销售商支付 2360 万美元的损害赔偿

先加载内容的机顶盒和盗版的交互式网络电视（IPTV）服务是全球内容所有人和广播机构面临的主要问题。通过越来越多的庭外和解和全面诉讼，媒体公司试图解决这种威胁，但发生在加拿大的一起案件表明，这是一场持久战。

加拿大媒体企业打击机顶盒零售商

2016 年，加拿大贝尔公司（Bell Canada）、Videotron、Group TVA 和罗杰斯通信公司（Rogers Communications）等向加拿大联邦法院提起诉讼，称零售商 L3D Distributing（INL3D）、Morcor Computers 2000 和 Ottawa Tek Corporation 向公众推广并销售盗版机顶盒和盗版 IPTV 服务。

INL3D 至少销售 3 种型号的机顶盒，并提供涵盖 174 个电视频道的盗版 IPTV 服务。原告称这至少侵犯了其 386 部作品的版权。

Ottawa Tek 也销售此类机顶盒，并提供盗版 IPTV 服务，涉及至少 1408 部版权作品。Morcor 至少销售 4 种盗版设备并提供未经授权的 IPTV 服务。该公司还向用户展示如何使用各种科迪（Kodi）插件来访问 300 多个至少包含 1136 部版权作品的电视频道。

原告在 2016 年获得中间禁令，由于被告未提出抗辩，原告向法院请求缺席判决。

联邦法院考虑原告的主张

除了永久禁令，媒体公司还要求每部作品 2 万加元（约合 15935 美元）的损害赔偿、100 万加元（约合 797455 美元）的惩罚性损害赔偿以及一次性支付 5 万加元（约合 39872 美元）的律师费。

在联邦法院法官弗勒（Fuhrer）作出的一项裁决中，被告被认定侵犯了媒体公司的版权，因为被告未经同意将原告的作品提供给公众。由于流媒体网站向公众传播受版权保护的内容，被告被认定授权侵犯原告的版权。

在处理媒体公司的损害赔偿（共计 5860 万加元或 4673 万美元）时，法官称该侵权属于商业性质，给原告带来严重且持久的损害。但是，每部被侵权作品 2 万加元的损害赔偿相比类似案件的裁决显得过高。

法官裁定赔偿 2930 万加元（2360 万美元）

弗勒选择了折中办法，认定每件被侵权作品 1 万加元的法定损害赔偿金对每个被告是合适的，总计 2930 万加元（2337 万美元），细分如下：

被告	法定最大值	被侵权作品总数	损害赔偿总额
INL3D	1 万加元	386	386 万加元

Ottawa Tek & Raheel Rafiq	1 万加元	1408	1408 万加元
Morcor	1 万加元	1136	1136 万加元

法官认定被告公然无视原告的权利，裁定每名被告支付 10 万加元的惩罚性赔偿，总赔偿额为 30 万加元。

这些未出庭的被告被责令支付共计 7.5 万加元的律师费，并须遵守永久禁令条款。

（编译自 torrentfreak.com）

实验数据是巴西医用专利申请权利要求的关键要素

毫无疑问，为新的医疗用途（例如，通过已知成分、活性成分或生物制剂来治疗或预防新疾病）设计专利保护策略是一项挑战。要求保护这类客体的正确样式可能会因专利管辖区不同而有所差异。在巴西，除了公认的样式外，在增加成功获取专利的概率方面还有其他几点事项值得关注，例如需要在医疗用途专利申请中提供实验数据以符合披露要求的充分性。



尽管根据巴西第 9279/96 号知识产权法第 10 条第（8）款规定，在人体或动物身上实施的治疗、手术和诊断方法被排除在可专利性之外，但仍有可能通过所谓的瑞士型（Swiss-type）样式获得医疗用途发明的保护。瑞士型，即“化合物 X 在制备治疗疾病 Y 的药物 / 组合物中的应用”，前提是所述用途具有新颖性和创造性。

按照巴西专利商标局（BPTO）的审查指南，医疗用途的权利要求还应说明该发明所涉及的治疗疾病，即必须在权利要求中阐明所治疗疾病的名称，并且提交的说明书应通过体外和 / 或体内试验清楚和充分地描述所要求保护的新用途。

要求保护的客体必须可由本领域的技术人员完整实施

2021 年 5 月，BPTO 公布了一份该局上诉委员会二审决议的汇编，为理解巴西审查员在支撑医疗用途权利要求的实验数据方面的立场提供了更深层的基础。 k

BPTO 在分析与新医疗用途权利要求相关的上诉时处理的实质问题是专利授予中的交易机制——通过披露发明以换取对该发明享有确定的专有权。因此，专利申请必须清楚且充分地披露该发明，以便使本领域的技术人员能够实施该发明。

按照 BPTO 要求，传统产品和 / 或方法的权利要求通常可以由技术人员按照说明书中提供的说明进行复制。然而，在医疗用途方面的发明中，技术人员已经知道如何获得现有技术产品，此类发明的不同在于产品必须制备用于新应用，这类申请必须证明要求保护的化合物对疾病治疗的可行性。

有鉴于此，医疗用途专利申请在披露权利要求方面不能仅限于已知的化合物以及是治疗特定疾病症状的应用，而是申请人必须披露一些实验数据

才能让权利要求的应用被视为是合理的，从而克服这类客体的投机属性。

新治疗用途的证据：需要体内试验吗？

尽管体外试验可以表明该主题的治疗效果，但BPTO 认为，由于药物代谢方面以及与产品在生物体内的表现有关的其他因素，体外试验通常无法在体内得到证实。从这个意义上说，体外试验或许可以被接受，但前提是提交的补充信息能证明该产品在生物体内有相同效果。在动物研究中，所采用的模型应有面向人类进行外推的可能性。

在缺乏此类新治疗用途证据的情况下，BPTO 会认为专利申请说明书不能支撑权利要求的基本技术特征，并且该客体会因披露不够充分而受到质疑。

由于 BPTO 不允许在申请的任何节点增加新事项，为了证明披露的充分性而在申请之后再提交数据以强化其主张的做法可能会被 BPTO 驳回。

因此，当试图在巴西获得二次用途的权利要求保护并对可遵循的最佳专利策略进行评估时，外国申请人必须考虑到要与专利申请一起提交药理试验数据或等效数据，当化合物作用于人 / 动物时，最好是能证明疗效的体内试验数据。

（编译自 www.ipwatchdog.com）

智利国家工业产权局举办“INAPI 更多原产地竞赛”

近期，智利国家工业产权局（INAPI）举办了“INAPI 更多原产地（INAPI Más Origen）竞赛”的初赛，旨在为当地从事智利传统产品生产工作的工匠、渔民以及制造商提供支持。

INAPI 表示，作为该局“原产地名称项目”的重要组成环节，此次竞赛不仅可以让人们了解到更多可以体现出智利独特习俗和文化的产品，同时还可以让每一位参赛者都获得一个与国内外专家团队直接进行交流的宝贵机会。特别是，根据专家团队提出的专业建议，这些参赛者可以进一步明确其产品的优势所在，并按照本地区的特点制定出适当的商业发展战略以加强其产品在市场上的影响力。

当然，INAPI 举办这场竞赛的目的主要就是要让参赛者加深对于自家产品的了解程度，找到最适合自身特点的商业模式以及利用知识产权来提高这些产品的知名度和认可度。

在这里值得一提的是，来自世界知识产权组织（WIPO）的专家团队也会这些参赛者提供指导，以帮助他们找到自家产品的独特优势，并按照本地区的特点制定出旨在拓展更多市场的商业战略。

INAPI 局长洛雷托．布雷斯基（Loreto Bresky）将这场竞赛看成是一个非常重要的里程碑，并指出：“这可以让我们实现原产地名称保护所要达到的战略目标。换句话来讲，这是一种辅助工具，能够帮助生产者们进入到新的市场，加强与市场的关联度，推动当地贸易和旅游业的健康发展以及获得随之而来的一切好处。”

此次总共有 10 件获得原产地名称的产品在初赛中脱颖而出，而带来这些产品的团队将会继续参加一个名为“我的原产地，我的价值”的培训项目以为即将到来的下一阶段的复赛做好充足准备。

在此之后，赛事评委会将在这 10 件带有原产地名称的产品再挑选出 3 件进入到决赛阶段。同样地，上述进入决赛的代表团队也要参加一个主题为“连接我们的原产地”的培训项目。而在决赛环节中，由全球公共和私营部门的专家团队所组成的评

委会将会确定出最终的优胜者。据悉，获得第一名的团队将有机会接受更加专业的指导，例如如何利用自身特点赢得全球消费者的青睐等。

若人们想了解更多有关“INAPI 更多原产地竞赛”的详细信息，其可访问 INAPI 的官方网站。

（编译自 www.inapi.cl）

纳米比亚：TMClass 和统一数据库迎来新成员

纳米比亚企业与知识产权局(BIPA)宣布，纳米比亚已于2021年8月13日正式加入TMClass。在此之前，特立尼达和多巴哥知识产权局（TTIPO）、圣文森特和格林纳丁斯知识产权局（CIPO-VC）以及洪都拉斯知识产权局（DIGEPIH）均于 7 月加入了 TMClass。



TMClass 是一个独特的允许用户搜索商品和服务的工具，可帮助用户识别与商标申请相关的尼斯分类下的正确术语和相应类别。此外，它还向用户提供可使用 44 种不同语言访问信息的服务。

TMClass 现在包括 86 个地区和国家知识产权局，包括新增的 BIPA。将纳米比亚纳入该工具是由欧盟委员会指导、欧盟知识产权局（EUIPO）实施的非洲知识产权行动项目的结果。

统一数据库的新成员

TMClass 最大优势之一是商品和服务协调数据库（HDB）。截至 2021 年 7 月 28 日，菲律宾是最近一个使用和接受 HDB 款项的司法管辖区。这一举措是 IP Key 东南亚项目的结果，IP Key 项目也由 EUIPO 执行，由欧盟资助。

IPOSKN、DIGEPIH 和 CIPO-VC 也在 7 月采用了 HDB。因此，这些司法管辖区能够利用 HDB 及其中包含的条目。

统一数据库为用户提供了超过 7.8 万个商品和服务名称的访问权限，这些名称已被所有欧盟国家和地区知识产权局以及欧盟以外的 17 个知识产权局（现在包括上述国家）批准和接受。

商标申请人可以从 HDB 中选择与其商品和服务相关的、可被商标审查员接受的名称，从而简化申请流程。从 HDB 中选择的名称也会自动翻译成除爱尔兰语以外的其他欧盟语言，免去了申请人手动翻译的需要。

（编译自 www.ip-coster.com）

参考分析

研究发现亚马逊、脸书和谷歌向盗版者支付数百万美元

如果没有广告收入，绝大多数盗版网站和应用程序都无法生存。这就是广告业被视为打击盗版的重要伙伴的原因。版权者组织希望其主要成员与所有盗版行为保持距离，以截断盗版网站的收入。

为此，权利人发起了几个自愿倡议活动，包括可信赖问责组织（TAG）。TAG 是由亚马逊、脸书、谷歌、迪士尼和华纳兄弟等巨头发起的反盗版认证项目。

尽管有巨头的参与，但问题依然存在。日前，数字公民联盟发布了一份名为《Breaking (B)ads》的研究结果。该研究详细分析了与盗版网站和应用程序有关的广告生态系统。

盗版网站和应用程序的广告收入超过 10 亿美元

研究发现，盗版的广告收入依然充沛。基于 6194 个盗版网站和 884 个盗版应用程序的研究发现，盗版网站的广告收入估计为 10.8 亿美元，盗版应用程序为 2.59 亿美元。

绝大部分的资金都被一小部分盗版者收入囊中。5 个最受欢迎的网站的平均广告收入为 1830 万美元。对应用程序而言，该金额更高达 2760 万美元。

此类估算的准确性可能存在争议，但显而易见的是盗版网站和应用程序非常赚钱。这笔收入不仅来自非法企业，大品牌也牵涉其中。

大品牌资助盗版者

上述研究将全球 500 强的企业定义为“大品牌”。在过去 1 年中，大品牌为盗版运营商支付了 1 亿美元。大品牌在盗版网站上投放的广告占此类网站所有广告的 4%，在应用程序的占比更高，为 24%。

盗版应用程序上的广告

大部分倡议都是为了阻止大品牌在盗版网站上投放广告，这貌似奏效，但在应用程序生态圈，问题依然存在。

盗版应用程序上 1/4 的广告都来自知名企业。转向应用程序是因为过去 8 年这些品牌共同承诺不在非法网站上投放广告。盗版应用程序的出现对这一进程构成威胁。

亚马逊、脸书和谷歌

研究发现，在全球 500 强企业在盗版应用程序上投放的广告中，亚马逊、脸书和谷歌等主要科技公司就贡献了 3/4 的份额。因此，他们被视为盗版生态系统的主要资助者。

报告强调称：“这意味着这 3 家企业单在盗版应用程序上就花费数千万美元的广告费。”

有趣的是，这 3 家公司都是 TAG 的一部分并得到 TAG“认证”。报告强调，今年早些时候亚马逊通过 TAG 迅速采取行动减少在盗版网站上投放广告。然而，谷歌却有所不同。

谷歌被单列出来

虽然亚马逊和脸书在“盗版”广告上花费更多，但该研究报告将谷歌单列出来，专门为其开辟了一个版块。

研究指出：“尽管谷歌有一个复杂而专门的保护广告商的计划，并阻止向非法发布商投放广告，但谷歌仍是盗版生态系统的重要贡献者。”

“为了在盗版应用程序上投放广告，谷歌向盗版运营商支付了数百万美元。鉴于谷歌对自己的分析能力和数据专长十分吹捧，若不知道如何支出了数百万美元似乎有些牵强。”

除了在盗版网站和应用程序上投放广告外，谷歌还因本身广告平台的角色而备受关注。谷歌也通过其广告平台促进第三方品牌投放广告。

Figure 16. Top five Ad Tech entities by percentage of ads served on piracy websites and apps during the study.

Piracy Websites		
Rank	Ad Tech	% Of All Ads
1	AdsKeeper	27%
2	RUNative	16%
3	Traffic Stars	9%
4	Bebi	8%
5	MGID	6%

Piracy Apps		
Rank	Ad Tech	% Of All Ads
1	Google CDN	38%
2	Start.io	34%
3	Google Ad Tech	13%
4	Rev Content	2%
5	3globalport.ru	1%

如上所示，谷歌在盗版应用程序中尤其突出，谷歌的内容分发网络（Google CDN）和谷歌广告技术（Google Ad Tech）占所有广告投放的 50%以上。

这不是数字公民联盟第一次研究盗版服务的资金流向。较早的一项研究得出的结论是，仅在美国，盗版 IPTV 市场每年的收入就高达 10 亿美元。

此类研究旨在深入了解盗版问题的范围。版权所有人经常在立法讨论中引用这些研究，也借其直接向公司施压。

报告总结道：“在这份报告发布后，对于那些向盗版者提供 13.4 亿美元资金的实体，我们不能再选择视而不见。”

（编译自 torrentfreak.com）