知识产权每周
国际快讯

2024 年第 23 期（总第 241 期）

中国保护知识产权网 **2024年6月21日**

目　录

美国专利商标局和英国知识产权局同意就标准必要专利相关政策开展合作..... 3

USPTO 最终确定了有关 PTAB 裁决公布前传阅规则的修改.... 4

谷歌不公开专利的行为令其在印度付出高昂代价..... 7

德国联邦卡特尔局史无前例地向汽车许可谈判小组发放 SEP 联合许可..... 11

老挝公布最新知识产权法..... 13

缅甸知识产权局发布首份《商标期刊》..... 20

美国专利商标局和英国知识产权局同意就标准必要专利相关政策开展合作

2024 年 6 月 3 日，美国商务部主管知识产权事务的副部长兼美国专利商标局（USPTO）局长凯瑟琳．维达尔（Kathi Vidal）和英国知识产权局（UKIPO）局长亚当．威廉姆斯（Adam Williams）共同签署了一份新的谅解备忘录（MOU），为两家知识产权主管机构在标准必要专利（SEP）相关政策方面的合作提供了一个框架。两机构都希望能够提高技术互操作性标准的公平、合理和非歧视性许可的透明度。

SEP 是被宣布为对某一给定技术标准至关重要的专利。作为标准制定过程的一部分，专利权人可以同意以公平、合理和非歧视（FRAND）条款对 SEP 进行许可。

维达尔表示：“标准涉及现代生活的方方面面，包括视频压缩、无线通信技术、计算机连接标准、汽车技术等。与英国知识产权局的这一重要合作将有助于我们共同努力，建立一个公平和平衡的国际 SEP 生态系统，使我们两国的所有企业都从中受益，包括中小企业和新市场的进入者。”

根据该协议条款，两家机构将：

合作开展活动，促进有关 SEP 的政策事项的合作和信息交流，以更好地确保标准生态系统的平衡；

探索教育中小企业的方法，以公平、合理和非歧视的方式实施或促进技术互操作性标准的开发；

研究如何提高技术互操作性标准的公平、合理和非歧视性许可的透明度;

对利益相关者进行宣传，以提高其对 SEP 相关问题的认识。

这场讨论意味着将更多的司法管辖区纳入 USPTO 和 UKIPO 与 SEP 相关的活动，包括探索进行此类更广泛讨论的场所。

该协议自签署之日起 5 年内有效。

（编译自 www.uspto.gov）

USPTO 最终确定了有关 PTAB 裁决公布前传阅规则的修改

美国专利商标局（USPTO）于 6 月 12 日宣布了一项最终规则，该规则将修订专利审判和上诉委员会（PTAB）的实践规则，使现有的标准操作程序（SOP4）规范化，管理 PTAB 裁决的传阅和内部审查。

2023 年 10 月，USPTO 发布了一份拟议规则制定通知（NPRM），旨在“促进一致、清晰和公开的决策程序，同时保护司法独立并提高 USPTO 程序的透明度”。

该规则最显著的特点是禁止专利复审委员会管理层的法官、USPTO 局长和 USPTO 其他高级官员在裁决发布前对裁决进行审查。作为 NPRM 的一部分，USPTO 公布了对 SOP4

的修改建议，增加了第 43 部分。

USPTO 于 2022 年就这一主题发布了一份征求意见稿（RFC），与此同时，美国政府问责局（GAO）发布了一份报告，发现“接受 GAO 调查的大多数（75%）专利行政法官答复，USPTO 局长和 PTAB 管理层实施的监督影响了他们的独立性，其中近 1/4 的法官表示独立性受到很大影响”。最终报告于 2022 年 12 月发布，结论是 USPTO 对司法决策的监督需要增加透明度。

根据 2022 年 5 月实施的一项临时程序，PTAB 的一些决定在发布之前必须发送给一个称之为循环法官库（CJP）的非管理层行政专利法官库（APJs）。需要提交给 CJP 的裁决包括《美国发明法案》（AIA）机构决定，AIA 最终书面决定，AIA 重审决定，双方复审上诉决定，指定类别的单方上诉、单方复审上诉和重发上诉决定，以及联邦巡回法院发回重审后的所有 PTAB 决定（包括 AIA 和单方上诉决定）。现在，所有裁决均可选择是否发送给 CJP。USPTO 还更新了针对联邦巡回上诉法院发回重审裁决的 PTAB 标准操作程序 9（SOP9），取消了 PTAB 法官与 TAB 管理层讨论发回重审案件的要求，该标准操作程序已更名为 SOP3。

依据 NPRM，收到的具有代表性的意见强调需要司法独立、减少 USPTO 高级管理层对 PTAB 对 CJP 的更多详细介绍，一些意见建议完全放弃 CJP 程序，“转而委托 APJ 和局

长审查程序保持 PTAB 决定的一致性和质量”。

最终规则落实了 NPRM 的建议，增加了 SOP4 第 43.3（d）条，将 USPTO 局长指定和重新指定 PTAB 合议庭的权力授予给首席专利行政法官，并“禁止局长在合议庭裁决发布之前指导或以其他方式影响合议或重新合议的任何程序”。但是，局长可以发布一般的程序合议指南，并在审查或重审已发布的决定时根据该指南指导重新合议。

管理层法官也不得在发布裁决前主动与合议庭法官沟通。要求管理层法官提供意见的决定是非强制性的，“完全由个别合议庭成员自行决定”。

根据最终规则，USPTO 共收到了来自 8 个组织和 1 名个人的 9 条评论意见。虽然大多数评论者总体上支持拟议的修改，但一些评论者建议，要求 PTAB 的所有决定必须符合“适用于 PTAB 程序的书面机构政策和指导”的措辞应予以修改，因为“任何重要到足以让 PTAB 遵循的政策都应经过《行政程序法》（APA）的规则制定程序”。USPTO 拒绝了这些建议，解释说“并不是适用于 PTAB 诉讼程序的所有 USPTO 政策和指南都需要通过公告和评论的规则制定”，而且 USPTO“寻求在实施书面指南时保持灵活性，以高效和透明的方式处理 PTAB 的工作，并保持诉讼程序的一致性”。

最终规则将于 2024 年 7 月 12 日生效。

（翻译自 ipwatchdog.com）

谷歌不公开专利的行为令其在印度付出高昂代价

做出虚假或者不完整的披露可能会付出高昂的代价。这是德里高等法院在近期所作裁决带给人们的启示。作为全球的科技巨头，谷歌公司（Google）不仅会因难以满足可专利性条件而不得不放弃自己的专利申请，同时还会因未能提供与该申请有关的外国申请文件的完整和正确的信息而支付罚款。

背景概述

谷歌早在 2007 年就提交了一项专利申请，主题为“在多个设备上管理即时消息会话”。这是一份要求在印度获得优先权的 PCT 国家阶段申请。2017 年，印度的专利主审查长（Controller of Patents）驳回了这件申请，理由是其未能满足有关新颖性和创造性的要求。谷歌随即就此提出了上诉。

缺乏创造性

在于 2024 年 4 月 2 日就谷歌起诉 CGPDTM 的案件作出裁决之前，德里高等法院曾向副专利审查长寻求了帮助，后者就涉及可专利性的技术性问题提供了指导。在收到指导意见之后，法院指出，这种使用用户定义的设置来发送会话的灵活性早已存在于现有技术之中，而涉案专利也只是提供了这种设置的具体实施例。因此，法院认为，这件专利申请缺少创造性，不能获得保护。

申请人的所作所为

更重要的是，法院还深入调查了申请人在披露对应外国申请时的行为。在这里，人们需要了解一点相关的法律规定，即 1970 年《印度专利法》第 8 条的内容。根据该条款，在印度提交专利申请的申请人必须在表格 3 中提供“与在任何其他国家提交的、相同或者实质上相同的发明有关的信息”（详见《印度专利法》第 8 条 1 款 a 目）。需要在表格 3 中提供的信息包括国家、申请编号、日期、状态、公开日期和授权日期。这是一项具有强制性和持续性的要求，而且在提交相应的文件时还需要及时进行更新（详见《印度专利法》第 8 条 1 款 b 目）。

一般来讲，申请人会依靠相应的已授权申请来让印度专利局（IPO）和法院作出有利于自己的裁决。

类似地，谷歌也表示，相应的专利申请已经在美国和加拿大获得了授权。当法院询问谷歌是否已向欧洲专利局（EPO）提交了相应的专利申请时，谷歌表示其已放弃了这件 EPO 申请。

作为被告，专利主审查长指出这些言论并不符合事实真相。主计长表示，谷歌的欧洲申请并没有被放弃，事实上 EPO 在 2015 年就以发明缺少新颖性和创造性为由驳回了该申请。

谷歌曾试图为自己提供更多的辩护意见，声称涉案专利已经在美国获得了授权，并且美国方面在作出授权决定时也

将 EPO 的审查意见通知书以及 IPO 的第一次审查报告纳入了考量。因此，印度应该对美国的授权决定给予一点信任。

法院完全不赞同这一论点。在以涉案申请缺少创造性为由决定不授予专利的同时，法院还要求谷歌付出更多的代价以作为一种纪律警告，特别是针对谷歌未能遵守《印度专利法》第 8 条规定的行为。法院作出让谷歌支付罚款的决定主要是基于下列 3 个理由：谷歌在其提交的材料中表示是自己放弃了这件 EPO 申请；该欧洲申请包含了两件申请（还包括一件分案申请），而非一件；上述两件申请都因为缺少创造性而遭到了驳回。换句话来讲，谷歌不仅向法院提交了错误的事实材料，同时也没有披露任何有关其欧洲专利遭到驳回以及向专利局提交分案申请的信息。因此，法院驳回了上诉请求，并要求谷歌支付 10 万卢比的费用。

修订后的第 8 条内容

根据此前的要求，在提交申请时，申请人需要时不时地提供有关相应申请状态的最新信息。然而，印度已经在 2024 年修订了该国的《专利条例》。目前，这种“时不时地更新表格 3”的要求已经被撤销掉。取而代之的是，申请人必须要在收到第一次审查报告之日起的 3 个月内提供含有最新信息的表格 3。此外，主审查长还须要使用可访问且可用的数据库来评估与在外国司法管辖区中提交的申请有关的信息，而且主审查长也可以命令申请人在此之后提供新的表格 3。

关键要点

此次的判决结果为人们带来了多种启示。一方面，就印度专利制度中人尽皆知的冗长审查程序来讲，这起案件并算不上一次很好的展示窗口。不过，尽管如此，德里高等法院在接手案件之后迅速开展了审理工作，这一点是值得称赞的。

另一方面，该案是贯彻法治精神的一个优秀范例。无论专利申请人拥有何种地位，只要其不遵守相关的程序，印度的法院都不会让该公司逍遥法外。《印度专利法》已经对外国申请作出了清晰易懂的规定，即申请人必须持续地提供有关相应外国专利申请的信息（这包括申请的真实状态等）。由于谷歌没有披露 EPO 申请的准确状态以及向 EPO 提交的对应分案申请的详细信息，因此该公司的行为显然已经违反了第 8 条中有关强制公开的要求。此外，在被要求提供此类信息时，谷歌也未能准确说明上述 EPO 申请已遭到驳回，而是谎称自己放弃了该申请，此举也构成了违法行为。

通常，违反第 8 条的规定就可以成为撤销专利申请的依据。不过，由于这并不属于撤销情形，同时要求获得保护的发明也无法获得专利，因此法院仅对谷歌处以了罚款。可以这样讲，尽管罚款的数额相对较小，但其中体现的原则以及判例是极其重要的，因为这对申请人发出了一个明确的警告，即其需要提供有关相应外国申请的真实且透明的信息。

虽然在 2024 年完成修订工作的《专利条例》进一步放宽了提交相应申请最新状态信息的时限，但有关申请人提交正确信息的义务的规定是保持不变的。事实上，修正后的条例甚至还强化了这一要求。目前，该修正案要求印度的专利审查员要使用现有的数据库来主动查阅和检验外国申请。考虑到人们可以轻易地查阅到和验证来自其他专利局与法院的文件和判决结果，因此申请人如果还在利用不完整或者虚假的文件来公然违法的话，那么这就有些自以为是了。

（编译自 www.mondaq.com）

德国联邦卡特尔局史无前例地向汽车许可谈判小组发放 SEP 联合许可

背景：今年早些时候，大众汽车、梅赛德斯、宝马和蒂森克虏伯正在向德国联邦卡特尔局（FCO）申请成立汽车许可谈判小组（ALNG），以便它们（以及可能加入的其他企业）能够向标准必要专利（SEP）持有者展示统一战线。

新进展：在 FCO 局长希望在竞争法方面开辟新天地的强烈愿望的驱使下，FCO 已经走出困局，并在近期的一份新闻稿中宣布，它实际上决定纵容这种采购垄断组织（卡特尔）的形成。显然有一些限制，但 FCO 提到的唯一限制是，相较于广泛使用的电信标准，汽车制造商及其供应商不得以这种形式就汽车行业特有的标准进行合作。

直接影响：FCO 的决定令人愤慨，因为它为容易参与集体抵制的采购垄断组织开创了一个危险的先例。但它本身并不会产生任何影响，因为任何采购垄断组织都可以在法庭上受到质疑，而德国只是这些公司需要获得许可的不同司法管辖区之一。归根结底，这更像是一个机构的公关噱头，它试图通过咄咄逼人的新颖理论来吸引眼球，但 FCO 一般不会受理最重要的案件，因为这些案件由欧盟委员会竞争总司（DG COMP）处理。其他司法管辖区的竞争执法者是否会效仿 FCO 的做法值得怀疑。

更广泛的影响：FCO 开了一个大口子。它试图缩小该决定的适用范围，将其限制在汽车中实施的、但并非汽车行业特有的 SEP 上。然而，这种公关噱头将鼓励其他市场的不良行为者以传统上被视为非法的方式协调采购决策。

在诺基亚诉戴姆勒纠纷案中，FCO 向不同的德国法院提交了意见书，其中该机构就汽车供应商获得全面 SEP 许可的权利向欧洲法院提出初步参考。大多数法官拒绝了 FCO 的立场，但在杜塞尔多夫，主审法官萨宾娜．克莱普希（Sabine Klepsch）提出了初步意见，但由于诺基亚和戴姆勒达成了和解，该意见从未被采纳。

如果不是众所周知 FCO 行事非常自主，人们可能会怀疑德国汽车工业的游说力量促成了今天的决定。德国经济在某种程度上仍然依赖于其汽车行业，这一事实可能起到了一定

的作用，但更多的是，这只是该机构负责人想从自己的角度做一些“创新”的事情。

媒体 ip fray 认为，并不是所有需要批准此类垄断许可的司法管辖区都会这样做。更有可能的是，西方世界的主要竞争管理机构（美国联邦贸易委员会或司法部、欧盟竞争总司和英国竞争管理局）都不会同意德国 FCO 的观点。

（编译自 ipfray.com）

老挝公布最新知识产权法

2024 年 3 月 1 日，老挝官方公报公布了 2023 年 11 月 20 日新修订的第 50/NA 号《知识产权法》（“《2023 年知识产权法》”）。自老挝国会于 2007 年颁布第一部《知识产权法》（“《2007 年知识产权法》”）以来，老挝一直定期对本国的知识产权法进行修正，包括 2011 年、2017 年和最新公布的 2023 年修正案。

在 2007 年之前，知识产权保护是通过总理办公室颁布的法令授予的，适用于特定类型的知识产权：商标、专利、小型专利（petty patent）和工业品外观设计。《2007 年知识产权法》标志着一个重大转变，因为它引入了保护工业产权、植物新品种、版权和相关权的全面的立法。这项法律为老挝的知识产权立法奠定了基础，其主要目标是促进和保护知识创新以及吸引外国投资。

自 2007 年以来，新知识产权法的颁布并不总是意味着对现有知识产权框架进行重大的修改。然而，这经常会成为引入考虑已久的机制的契机。例如，在 2017 年 11 月 15 日修订的第 38/NA 号《知识产权法》（“《2017 年知识产权法》”）中，除其他规定外，还引入了第三方在审查员对商标申请进行正式审查后提出异议的可能性。

《2023 年知识产权法》为老挝的知识产权监管格局带来了更多的变化和更新。下文将重点介绍其中最值得注意的更新。

商标

虽然老挝早在 2023 年 11 月就已经引入了新的商标在线注册机制——这比《2023 年知识产权法》的颁布大约早了 1 个月，但这项最新颁布的法律确实引入了一些值得注意的变化。

驰名商标

《2023 年知识产权法》似乎减轻了证明商标为驰名的举证责任。

《2017 年知识产权法》概述了商标被认定为驰名商标的若干标准，从而使这些商标即使在没有注册的情况下也能在老挝受到保护。其中一项标准是，带有该商标的商品或服务必须在“境内”（within the territory）广泛流通。然而，法律没有对“境内”一词进行定义，这也为这一词语的解释留下了空

间。因此，这种模糊性可能会限制商标作为驰名商标的资格，从而可能使其在老挝境内的保护受到限制。

另一个标准是，老挝国内消费者必须广泛认可和承认商标的声誉。“国内”（within the country）一词也还有待进一步解释。

《2023 年知识产权法》不再包括“领土”（territory）或“国家”（country）等词语，从而消除了对可能将标准限制在老挝市场的潜在解释的疑虑。因此，产品广泛流通甚至全球流通的证据现在可被用于证明商标为驰名商标。此外，审查员也可以考虑其他标准。然而，需要注意的一点是，《2023 年知识产权法》并未说明是否必须满足所有标准，还是只需要满足部分标准即可。

商号注册要求

根据《2017 年知识产权法》，商号并非必须注册，例如在工商部（MOIC）注册的法人实体的名称。然而，《2023 年知识产权法》指出，现在必须注册商号才能获得针对第三方侵权的保护。

工业产权

商标、工业品外观设计或地理标志的撤销

《2023 年知识产权法》概述了撤销这些知识产权资产的两种不同程序。与《2017 年知识产权法》类似的是，第三方可以在官方知识产权公报公布注册后 5 年内向 MOIC 提出撤

销申请。此外，一项新的修正案现在明确规定了可以核销被认为“不正确的”或恶意注册的商标、工业品外观设计或地理标志。MOIC 在没有对这些术语进行定义的情况下行使了这一权力。关于恶意，在实践中，无论是在《2023 年知识产权法》之前还是之后，审查员都会在注册前对申请的诚信度进行评估，尽管法律中缺乏具体的授权条款。《2023 年知识产权法》现已明确授予主管部门在注册后对恶意进行评估的权力。这似乎是知识产权部门的特权，以防止老挝成为恶意申请人（例如商标抢注者）的避难所。

权利用尽

《2023 年知识产权法》引入了权利用尽的概念，这可能是老挝知识产权法律体系中最引人注目的补充。这项法律中的关键措辞表明，一旦带有商标的产品被出售，商标所有人的权利即告用尽，从而阻止了商标所有人限制该产品的使用或转售。

这一点可以进一步说明老挝主管机构对平行进口的立场。从历史上看，老挝一直对平行进口持较为宽容的态度，尽管其合法性可能存在问题。除了某些特定产品需要许可人向有权在国内销售产品（例如药品、药品、汽车）的指定被许可人发放特定许可外，平行进口的合法性仍然是不确定的。

然而，《2023 年知识产权法》并未修改那些可以用来反

对平行进口合法性的条款。法律仍然允许商标或地理标志所有人阻止第三方使用、销售、进口或出口带有与注册商标相同或相似商标的商品。这似乎与上述关于权利用尽的规定存在潜在的冲突，这可能需要今后进行进一步的澄清。

工业品外观设计

根据《2017 年知识产权法》，保护工业品外观设计的要求之一是提供能够证明该外观设计是新的且以前未披露过的证据。

《2023 年知识产权法》对披露方法进行了更明确的规定。虽然工业品外观设计必须具有新颖性，但修订后的法律规定，在优先权日或实际注册申请之前，工业品外观设计不得“在老挝通过印刷媒体、电子媒体、实际使用、展览或任何其他方式”向公众公开。因此，法律现在明确承认了使用电子媒体（如网站和社交媒体）作为披露的形式。

专利和小型专利

向公众披露的方式

《2023 年知识产权法》为专利和小型专利的披露提供了类似的更新。它明确承认电子媒体是一种可能破坏新颖性要求的披露方式。先前的法律仅规定专利或小型专利不应为公众所知，但并没有提供进一步的细节。《2023 年知识产权法》规定，专利和小型专利必须是在申请前一年内未在老挝以书面形式（如报纸）、网络媒体、实际使用或任何其他形式传

播的发明。《2023 年知识产权法》对此作出了明确的澄清，因为现在可以肯定地说，通过老挝可访问的域名在互联网上传播的发明是不符合条件的。

专利和小型专利申请所需的信息

作为申请的一部分，申请人以前必须对发明或实用创新（utility innovation）进行详尽的描述，清楚地对其优点和使用方法进行解释。《2023 年知识产权法》现在规定，对于直接或主要来自遗传资源或传统知识的发明，还必须披露其来源、社会群体名称或族群。

地理标志

地理标志的保护现在将从申请的申请之日开始，而不是从注册之日开始。

版权

版权保护延伸至其他艺术作品和电子作品

《2017 年知识产权法》已经提供了一份符合版权保护条件的作品清单。该清单包括:

素描、油画、雕刻、平版印刷、挂毯、刺绣和其他美术作品;

雕塑、版画和其他雕塑作品;

建筑物外观设计、内部或外部装饰与设计和其他建筑作品;

使用技术方法制作的照片和通过类似方法表现的作品;

与地理、地形、建筑或科学相关的插图、地图、平面图（plan）、草图和三维作品;

戏剧音乐作品、哑剧或戏剧、舞蹈作品和其他为表演目的而创作的作品;

带有或没有歌词的音乐作品，包括经过编辑的音符或曲调;

录音制品;

应用艺术作品；以及

电影或其他电影作品，或通过类似方法表现的作品，包括由一系列图像组成的视听作品，这些图像可以作为动态图像连续放映，并且可以与其他材料一起录制，以便作为动态图像连续放映，包括其原声带。

《2023 年知识产权法》在这份清单的基础上增加了“其他艺术作品”，扩大了保护范围，涵盖了更广泛的艺术创作。此外，新法律还规定，创作可以是有形的，也可以是电子形式的。

保护期限

此前，应用艺术和图片的保护期限为自创作之日起 25 年。现在该期限已被延长至 30 年。

一般性禁止

作为一项一般性禁止规定，《2023 年知识产权法》明确禁止为牟取商业利益在未经合法知识产权人授权的情况下

伪造、修改或利用他人的知识产权。因此，目前在老挝，仅出于个人使用的目的而使用假冒商品且没有任何从事商业活动的意图的行为，现在是可以被接受的。

结论

《2023 年知识产权法》对老挝的知识产权监管框架进行了重大更新和改进，这标志着该国在持续致力于建设强有力的知识产权保护方面迈出了关键的一步。值得注意的变化包括驰名商标的标准的简化、商号的强制性注册以及工业品外观设计和专利的明确披露要求。该法还引入了权利用尽的概念，这可能会影响与平行进口有关的实践。此外，通过扩大版权保护范围，将电子作品纳入保护，并延长应用艺术的保护期限，这项新法律反映了老挝为致力于促进创新和保护知识创造力而作出的努力。这些新的变化旨在吸引外国投资，并使老挝的知识产权法与国际标准保持一致，确保老挝法律能够对创造者和创新者提供全面的保护。

（编译自 www.lexology.com）

缅甸知识产权局发布首份《商标期刊》

根据在 2019 年正式生效的全新《商标法》并在于 2023 年全面开放商标申请活动之后，缅甸商务部下设的缅甸知识产权局在近期发布了该机构的第一份《商标期刊》，编号为 TM/2024/01。

缅甸知识产权局在2024年5月1日发布了上述期刊，并邀请有关各方在60日内提出异议。该期刊含有覆盖41个类别的410件商标。不过，人们并没有发现指定第13类、第15类、第23类以及第40类的商标。

除此之外，在已公开的410件商标之中，有22件商标属于缅甸的本土/国内实体。

如果没有人对期刊所公布的商标提出异议的话，那么这些商标将会进入后续的注册程序。由于缅甸知识产权局不会对商标开展实质性审查，因此利益相关方必须要密切关注已公开的商标，以便采取必要的行动来维护自身权益。

对已公开商标持有异议的一方可以利用TM-8表格来提交《异议通知书》，并支付15万缅甸元（约合75美元）的官费。

不过，虽然缅甸知识产权局已经发布了《商标期刊》，但该机构尚未告知公众每一次出版的间隔。

随着期刊的发布，缅甸知识产权局又朝着完善商标注册流程的方向前进了一步。

（编译自 www.mondaq.com）