知识产权每周
国际快讯

2025 年第 40 期（总第 306 期）

中国保护知识产权网 **2025年10月24日**

目　录

欧洲法院撤销百健公司对泰菲达的延长市场独占权..... 3

加拿大最高法院保留对涉及医疗治疗方法可专利性的上诉裁决..... 5

美国专利商标局备忘录阐明专利审议委员会对先前程序的处理方式..... 6

丰田公司成为 Avanci 的 4G/5G 专利许可方..... 8

避免落入法律的陷阱：诺丁山手提袋公司付出的昂贵代价. 9

全球品牌如何通过马德里体系进行扩张：印度视角.....13
知识产权专家提醒英国知识产权局：全球设备市场在独立的标准必要专利许可制度下蓬勃发展.....20
美国专利商标局将启动试点项目以评估新型人工智能专利申请检索工具的成效.....23
商标使用要求：土耳其、美国与欧盟之间的比较概览.....25
德国联邦专利法院维持纽伦制药有关沙芬酰胺的专利效力32
PleasrDAO 诉 Shkreli 案为通过商业秘密保护机制保障艺术作品权益提供指引.....33

欧洲法院撤销百健公司对泰菲达的延长市场独占权

欧洲普通法院裁定，百健公司为其多发性硬化症药物泰菲达（Tecfidera）申请延长一年市场独占期的期限已逾期数周。该裁决标志着百健公司与欧盟委员会有关截止日期的惯例双双失效。但是，仿制药生产商能否通过索赔直接获益，抑或仅能在未来案件中受益，目前尚不明确。

除在多个欧洲国家针对百健多发性硬化症药物泰菲达的专利纠纷外，该公司还正就市场准入许可方面展开诉讼。

欧洲普通法院现已推翻欧盟委员会支持延长市场独占权的决定。新裁决明确指出，必须严格遵守时限规定，欧盟委员会不得以案件复杂性等理由延长时限。

截止期限的严格解释

2025 年 9 月中旬，欧洲普通法院对延长市场独占期的时限作出裁决。根据第 726/2004 号条例第 14（11）条规定，仅在严格条件下允许将独占期从十年期限延长至十一年。监管机构必须在原始授权后八年内批准新的治疗适应症。

普通法院将 T-256/23 案指定为示范案件，并于 2024 年 12 月 10 日举行口头听证。法庭从三名法官扩编至五名，包括副院长。在作出当前裁决的同日，法院对多个相关案件作出几乎相同的判决，包括 T-257/23、T-258/23、T-278/23、T-299/23、T-309/23、T-351/23 和 T-393/23 案。

法院裁定第 14（11）条规定的八年时限具有强制性，欧

盟委员会无权豁免适用。欧盟委员会曾以案件复杂性为由主张更长的时限，但普通法院驳回了这一做法，认为仿制药制造商需需要明确市场准入时间节点。

延期授权被驳回

与此同时，百健公司正在德国、荷兰和法国等欧洲多国通过临时禁令程序继续争取市场独占权。

争议涉及配方专利 EP2653873，该专利保护包含富马酸二甲酯或富马酸一甲酯，以及一种或多种药用可接受辅料的药物组合物。目前以每日 480 毫克剂量给药的该制剂构成了泰菲达的基础成份。对该专利有效性的评估存在不同见解。

普通法院撤销了欧盟委员会 2023 年 5 月 2 日第 C（2023）3067（最终版）号实施决定，该决定修改了第 C（2014）601（最终）号决定授予的人用药品泰菲达—富马酸二甲酯的上市许可。这涉及根据第 2001/83/EC 号指令——第 726/2004 号（EC）条例第 14（11）条—《欧盟条约》第 266 条对泰菲达上市许可的变更。

因此，普通法院实际上取消了百健公司额外一年的市场保护期。然而，这额外一年已于 2025 年 2 月到期。目前尚不清楚迈兰（Mylan）或晖致（Viatris）等仿制药制造商是否会就此提起损害赔偿诉讼。

欧盟委员会和百健公司仍可向欧洲法院提起上诉。关于迈兰/晖致的最初上市许可的平行法律纠纷也仍在进行中。

（编译自 www.juve-patent.com）

加拿大最高法院保留对涉及医疗治疗方法可专利性的上诉裁决

加拿大联邦上诉法院（FCA）早在十多年前就指出，医疗方法的可专利性问题值得加拿大最高法院全面审议。如今，这一问题终于提交至最高法院审理。近期，最高法院就 Pharmascience Inc 诉 Janssen Inc 案（最高法院案号 41209）举行口头辩论，并保留裁决权。

上诉的唯一争议焦点是：杨森公司（Janssen）持有的加拿大专利第 2,655,335 号（335 专利）关于帕利哌酮棕榈酸酯（商品名 INVEGA SUSTENNA）的专利是否因包含不可专利的医疗方法而无效。涉案权利要求包括治疗精神分裂症的帕利哌酮棕榈酸酯制剂给药方案特征。

如先前报道，加拿大联邦上诉法院维持了联邦法院的裁定，认为这些权利要求不属于不可专利的医疗方法，并指出对此类权利要求的正确审查标准是“该发明使用（即如何使用，而非是否使用）是否需要运用专业技能和判断”（Pharmascience Inc 诉 Janssen Inc 案，2024 FCA 23）。

Pharmascience 公司主张联邦上诉法院在认定 335 号专利未垄断医疗治疗方法时存在错误，并提出一项新测试标准：若专利权利要求涵盖与医疗从业者如何及何时给药或实施

治疗相关的“治疗性”或“医疗性”核心要素，则该权利要求应被判定无效。杨森公司则主张最高法院应裁定：（i）若权利要求符合《专利法》一般标准，则不存在排除医疗方法的依据；或（ii）若将此类排除条款纳入《专利法》的解读范畴，其适用范围不应延伸至商业供应，而应仅限于对非商业性专业活动申请专利的行为。

除听取双方陈述外，最高法院还听取了介入方意见，包括加拿大仿制药协会（CGPA）、国际知识产权律师联合会（FICPI）、加拿大创新医药协会（IMC）、加拿大生物技术组织

（BIOTECanada）、加拿大罕见病组织（CORD）以及医生大卫．霍穆斯（David Homuth）、马可．索尔米（Marco Solmi）博士和皮埃尔．布洛（Pierre Bleau）等。

有关各方正在等待最高法院作出判决。

（编译自 www.jdsupra.com）

美国专利商标局备忘录阐明专利审议委员会对先前程序的处理方式

美国专利商标局（USPTO）近期发布备忘录，明确专利审判与上诉委员会（PTAB）在《美国发明法案》（AIA）审理程序中决断专利权利要求时，应如何处理已决事实认定和法律结论。该备忘录适用于以下情形：被质疑权利要求或实

质上相同的权利要求已在 USPTO、地区法院或美国国际贸易委员会（ITC）的先前程序中获得裁决。在此类情况下，若 PTAB 的认定与先前程序存在事实认定或法律结论上的差异，则必须在立案决定或最终书面决定中说明作出不同裁决的依据。

当 AIA 审判程序依赖的证据和/或论点与先前程序相同或实质上相同时，PTAB 必须提供更详细的解释说明为何作出不同裁决。评估时，PTAB 将考虑双方在先前程序中提交的相关材料，包括判决意见、庭审证词或其他证据，并可授权提交补充陈述。

USPTO 在 9 月 16 日的进一步声明中强调，AIA 审判程序的当事人有义务根据《联邦法规》第 37 编第 42.8（b）（2）条，向 PTAB 报告相关案件中关于有效性或可专利性裁决的进展。PTAB 将通过 AIA 审判程序的日程安排令或修订安排令向当事人传达该要求。

备忘录发布后，PTAB 随即颁布一项通用命令，该命令适用于大量待审的多方复审（IPR）和授权后复审（PGR）程序。该命令由代理首席行政专利法官卡扬．K．德什潘德（Kalyan K. Deshpande）签署，要求各方就任何其他司法或行政程序中涉及被挑战权利要求或实质相似权利要求的有效性或可专利性进展，向 PTAB 进行通报——只要该进展可能影响或受所列 IPR 及 PGR 案件裁决影响。各方须在进展

发生后五个工作日内通过电子邮件 Trials@uspto.gov 进行通报。当事人须在进展发生之日起 5 个工作日内通过电子邮件 Trials@uspto.gov 进行通知。

关键启示：AIA 审判不能孤立于其他司法程序。各方有持续义务向 PTAB 通报相关案件中涉及专利有效性或可专利性的进展。

（编译自 www.jdsupra.com）

丰田公司成为 Avanci 的 4G/5G 专利许可方

背景：一年前，已获得 Avanci 4G 标准必要专利（SEP）组合授权的日本汽车制造商丰田，又取得了 Avanci 的 5G 专利授权。同样在去年，丰田从中国智能手机制造商 OPPO 获得了 4G/5GSEP 组合。

最新动态: 丰田现已成为首家同时出现在 Avanci Vehicle 4G 和 5G 页面上的企业，既作为许可方又作为被许可方。此外，Avanci Vehicle 的其他许可方还包括：视频会议公司 Daviko 和韩国许可机构 Mentats（5G 领域），以及北京精石（Jingshi）知识产权机构（4G 领域）。目前 Avanci 5G 拥有 84 家许可方，Avanci 4G 则有 64 家。

直接影响：丰田现在既需支付许可费，又从专利池收益分配中分得份额（推测比例较小）。换言之，其他汽车制造商正通过 Avanci 向丰田支付其专利使用费。但需注意，Avanci

并非交叉许可组织，因此其他 Avanci 许可方（目前尚无汽车制造商）不会因丰田的许可方身份而向其支付费用或提供折扣。

更广泛影响:在视频和 WiFi 等领域的专利池中，成员中同时存在许可方和被许可方的情况相当普遍。丰田的双重角色实际上是对 Avanci 及其条款的默示认可。虽然 LG 等汽车供应商早已成为 Avanci 许可方，但从技术角度而言，这并不构成许可方与被许可方的双重身份。

（编译自 ipfray.com）

避免落入法律的陷阱：诺丁山手提袋公司付出的昂贵代价

案件摘要

法官在判决书中指出，该案中系争商标的续展工作是无效，因为该商标在续展前就已经失效了。换言之，诺丁山手提袋公司（NHBCL）是无权提起商标侵权之诉的。原告商标主张的败诉关键点在于：当该商标成为无主财产（依据法律规定应归属于政府法律部，亦被称为“王室财产”）时，其续展行为均是无效的。

NHBCL 未能证明其是“THE NOTTING HILL SHOPPING BAG”品牌名称和/或涉案标识所产生的任何商誉的所有者，因此仿冒侵权主张亦未获得支持。此外，尽管知

识产权企业法院认定该标识作为艺术作品仅能享有有限的版权保护,但被告生产的手提袋并未侵犯第一原告娜塔莎.科特尼—史密斯（NCS）的版权。

案件背景

科特尼—史密斯于2008/2009年前后创作出了涉案标识，并向伦敦诺丁山波多贝罗路的商户批发销售印有该标识的大手提袋。

NCS 于 2010 年 4 月 6 日成立了诺丁山购物袋有限公司（“原公司”），并以此作为其销售印标大手提袋的经营主体。原公司于 2013 年 5 月 2 日为涉案商标提交了申请，该商标在 2013 年 10 月 11 日完成了注册。2018 年 4 月 10 日，NCS 主动申请将原公司从登记册中除名并解散了该公司。包括涉案商标在内的知识产权作为无主财产自动转移至由王室所有。

2023 年 1 月，NCS 申请恢复原公司的登记，声称自己的目的是将涉案商标转让至本人名下。尽管涉案商标已属王室财产，但是在 2023 年 3 月 22 日，某手提袋批发商所有者坎博拉特．安在未获王室同意的情况下仍申请要续展该商标。原公司虽于 2023 年 10 月 12 日恢复了登记，但此时涉案商标已失效。

2023 年 1 月 9 日，第二被告南贾莱．塔卡奈（Nangialai Takanai）以与原告原公司几乎完全相同的名称注册成立了诺

丁山购物袋有限公司（NHSBCL）。第三被告诺丁山购物者手提袋有限公司（NHSBL）则于 2022 年 11 月 30 日通过第四被告埃赫萨努拉．塔卡奈（Ehsanullah Takanai）完成了注册程序。

NHSBCL 和 NHSBL（以及在公司进行注册前的南贾莱．塔卡奈与埃赫萨努拉．塔卡奈）在诺丁山销售了包括手提袋在内的产品，并于 2023 年 1 月提交了商标注册申请。南贾莱．塔卡奈和埃赫萨努拉．塔卡奈辩称他们在 2016 和 2017 年左右想到了被告手提袋的设计创意，并从 2017 年左右开始在波多贝罗路销售其手提袋（此前从未见过原告的手提袋）。但是，被告提供的证据存在着矛盾之处，法院最终认定被告实际是在 2022 年 11 月见到原告手提袋后才开始销售类似的产品。

NHSBCL 于 2023 年 1 月 11 日提交了英国商标申请（第 UK009 号），按照第 16 类和 18 类商品（包括环保购物袋）提出了请求。

NHSBL 在 2023 年 1 月 17 日也根据第 16 类和 18 类商品（包括环保购物袋）提交了英国商标申请。

不过，上述两件商标申请均遭到了 NCS 的异议。

NCS 在 2023 年 1 月 11 日提交了“THE NOTTING HILL SHOPPING BAG”这件商标申请，而该申请同样遭到了来自 NHSBL 的异议。3 件商标申请在本案作出判决前均处于延期

状态。

商标侵权主张

知识产权企业法院认定所有的商标侵权主张均不成立，因为该商标在 2018 年 4 月 10 日公司自愿解散时已作为无主财产归入王室所有。通常情况下，王室会在商标续展时选择放弃而非承担续展成本（本案即属此情形）。由于商标专用权期限已届满，因此当公司恢复时，该商标已失效。如此一来，原告并不具备提起商标侵权主张的诉讼资格。

法院未就原告依据《1994 年商标法》第 10 条 2 款所提出的侵权主张是否成立作出认定。

假冒指控

原告还试图就假冒行为提出指控。法院表示，在假冒指控中确立商誉的门槛并不算高，但是，尽管如此，法院仍然无法认定 NHBCL 的标识已经建立起了商誉和声誉。原告无法证明其开出的发票与销售这些印有标识的袋子有关，包括通过其批发商销售的手提袋。NHBCL 未能利用任何会计或财务信息来验证其根据营业额和营销支出证据所提出的指控。此外，NHBCL 的数字和社交媒体证据也较为薄弱。因此，上述假冒指控也失败了。

版权侵权指控

法院认为，根据 Infopaq 的版权测试，涉案标志作为作者利用自己智力创作出的原创作品，是有资格获得艺术版权

的。然而，这种创造力的程度较低。因此，该标识仅能享有有限的保护，只有这种标识的看起来较为相似的复制品才会构成侵权。

法院认为，原告的标志与被告的标志之间的视觉差异是“非常显眼的”，并指出 NCS 所依赖的 4 个元素中的 3 个（小写字母 t、句号和字体）并没有复制到诺丁山的文字标志中（这一标志使用了“购物者”一词，而不是“购物”）。在此基础上，法院认定被告没有利用该标志的实质部分，亦不存在侵犯版权的行为。

结论

在本案中，被告在距离原告手提袋销售地点只有几百米的波托贝罗路做起了生意，注册了与原告标志相似的商标，并成立了与第二原告名称相似的有限公司。从事实来看，鉴于系争标志的相似性，本案结果对于原告来说确实显得有些残酷。

这一判决对品牌所有者发出了严厉的警告，要求他们积极地寻求法律建议，以确保能够正确持有其知识产权的权益和合法所有权。

（编译自 www.mondaq.com）

全球品牌如何通过马德里体系进行扩张：印度视角

引言——国际品牌保护的必要性

印度，作为世界上人口最多的国家，拥有着无数蓬勃发展的初创企业和快速成长的本土企业。这些企业通常会从某个人的家庭办公室起步，逐步进入到国际市场，吸引国际客户并最终在全球范围内获得认可。事实上，进军欧美市场是印度企业进行全球扩张最有利的途径，因为这些国家提供了广阔的消费者群体。在这种情况下，企业家常常担心应该如何在多个国家中保护自己的品牌，同时无需联系众多律师，密切关注复杂的注册流程以及支付全球范围内的高额费用。

在大多数情况下，解决这一问题的可靠方法就是马德里体系。马德里体系是一种非常便捷的全球商标注册和管理解决方案。根据马德里体系，申请人只需提交一份国际商标申请并支付一笔费用，即可在该体系涵盖的 131 个国家中的任何一个国家里寻求保护。作为一个集中化的系统，企业可以通过马德里体系修改、续展和扩大其全球商标资产组合。

印度于 2013 年 7 月 8 日加入了马德里商标国际注册体系，成为了第 14 个加入《马德里议定书》的 G20 国家。

马德里体系

马德里体系由位于日内瓦的世界知识产权组织（WIPO）负责管理，其为国际商标的保护工作提供了一条集中化的途径，即在一个国家中提交一份商标申请，并支付一笔费用。马德里体系受到两项条约的管辖：《1891 年马德里协定》和《1989 年马德里议定书》。

马德里体系的主要特点和优势如下:

单一商标申请：马德里体系允许申请人通过本国的商标局（原属局）提交一份申请，并指定多个国家。

便捷的集中化商标申请管理：一旦完成了注册，申请人便可以通过 WIPO 来集中续展申请。此外，所有权细节的变更，如申请人的名称和地址，也可以通过递交一份申请来进行更新。

成本效益高的商标保护方式：提交一份国际申请并指定多个国家是一种成本效益较高的国际商标注册方式。在多个国家中分别提交国家申请的费用则要高得多。但是，需要注意的是，这仅适用于需要覆盖多个国家的情况。如果仅涉及一两个国家，那么提交马德里申请所需的费用一般来讲就算不上合理了。

扩展商标权的灵活性：申请人可以轻松地在其马德里申请中添加新的成员国作为“后期指定”，从而在业务扩展到新的国际管辖区时，将其添加到现有的商标申请中。

提升品牌价值：商标对任何企业来说都是一项资产，在多个国际管辖区中获得全球性的商标保护可以提升公司的品牌价值，并在投资者、利益相关者和消费者中建立起信任和声誉。

从印度提交国际商标申请

要想在印度提交国际商标申请，申请人必须是印度公

民、在印度居住或在印度设有真实有效的工业或商业机构。此外，申请人必须在印度拥有一个“基础商标”，即在印度商标局提交的待决申请或已注册商标。

所提交国际申请的细节信息，如商标、申请人详细信息、涵盖的类别以及商品和服务的规格，必须与基础商标（即印度的待决申请/注册商标）保持一致。

以下是在印度提交国际申请的流程概述:

第 1 步：向印度商标局提交 MM2 表格

《马德里议定书》规定申请人需要使用 MM2 表格提交国际申请。MM2 表格需提交给印度商标局，并指定寻求商标保护的成员国。

申请必须附上相应的费用，包括向印度商标局提交的申请转发费和向 WIPO 支付的费用。“马德里体系费用计算器”可帮助申请人估算通过马德里体系注册其商标的成本，同时还可估算与管理国际商标相关的其他费用，如续展、后期指定、某些缔约方的第二类费税以及所有涉及费用的马德里业务。

MM2 表格必须包含以下信息:

申请人的名称和地址;

商标的复制品，其必须与印度的基础商标完全相同;

寻求保护的商品/服务的规格必须与印度的基础商标完全相同，或完全涵盖在印度申请所涵盖的商品/服务范围内;

申请中指定的成员国列表;

申请人提交资格的声明（在印度的机构或居住地或印度国籍）;

商标优先权声明（如适用）;

法律代表的详细信息;

申请号和基础商标信息。

第 2 步：印度商标注册处进行认证

印度商标注册处会对国际申请展开审查，以核查是否在程序上存在着不一致之处，例如与基础申请/注册是否一致。经核实后，印度商标注册处会对申请进行认证，并通过电子方式传送至 WIPO。

第 3 步：WIPO 的形式审查

随后，WIPO 会审查这件国际申请，检查在程序上的不一致之处。若该申请能够被接受，那么这件商标将会被记录在国际注册簿中，并分配一个国际注册号。但是，如果 WIPO 发现申请存在缺陷的话，就会发出有关申请不规范的通知书，要求申请人在规定期限内作出回应并纠正不一致之处。

第 4 步：指定国的实质审查

一旦分配了国际注册号，WIPO 会将国际申请转交至每一个指定国。接下来，各国的商标局会根据其国内法对申请进行审查，并在认为适当时发出临时驳回通知。申请人必须通过当地法律顾问在相关国家的商标局中处理此类驳回事

务。

除非上述商标局在 12 至 18 个月内发出了临时驳回通知书，否则的话，相关申请将在该司法管辖区中自动获得保护。

第 5 步：注册后的管理

一旦获得了保护，这种完成注册的国际申请的保护有效期为十年，且可通过 WIPO 无限期地每十年续展一次。同样地，申请人必须通过 WIPO 记录有关所有权、地址或商品/服务限制的变更事项，而非在每个司法管辖区中单独进行提交。

马德里体系的局限性

尽管采用马德里体系可以简化国际商标保护流程，但该过程存在着固有的局限性和不足。

中心打击—对基础申请/注册的依赖性:

在最初的五年内，国际注册商标会依赖于基础申请或基础注册商标。如果基础申请/基础注册商标在此期间被撤销、驳回或注销了话，国际注册商标也将被取消（即使在已获得保护的国家也是如此）。

后续程序成本:

尽管只需缴纳一次申请费，但后续的申请程序和处理不同指定国发出的驳回通知则需要当地法律机构提供协助，从而增加了费用。

国际注册的范围有限:

通过马德里途径提交的申请不能超出基础申请/注册的范围。所申请商标的标识必须与基础商标保持一致，且申请中列明的商品/服务必须在基础申请所涵盖的商品/服务范围内。

当地法律仍然适用，带来多层次的审查和检查:

通过马德里途径提交的申请首先会由原属国进行审查，然后再由 WIPO 审查，最后则由指定国的商标局审查。

保护并非全球通用:

许多国家仍不在马德里体系内。在非成员国司法管辖区（如南美洲、部分非洲国家和部分中东国家）中的保护仍需要向当地商标局提交国家申请。

结论

《马德里议定书》通过简化和优化商标注册机制，使企业家能够在全球范围内获得商标保护。显然，对于有全球梦想的企业来说，《马德里议定书》是一个改变游戏规则的工具。

不过，话虽如此，在采用这一体系之前，企业家必须考虑其局限性，尤其是对基础申请的依赖性、多层次的审查以及在外国司法管辖区可能遇到的异议。在某些情况下，在目标国家提交国家申请可能是更具战略性的选择。

《马德里议定书》是全球品牌保护的有效途径。然而，申请费用、后续程序成本、异议的可能性以及执行策略必须

与企业的扩张计划和风险承受能力相匹配。总而言之，企业家必须积极咨询其商标顾问，权衡《马德里议定书》与直接提交国家申请的利弊，同时牢记全球品牌保护需要协调一致的策略，并优化成本。

（编译自 www.mondaq.com）

知识产权专家提醒英国知识产权局：全球设备市场在独立的标准必要专利许可制度下蓬勃发展

2025 年 10 月 7 日，25 位曾担任美国法官、美国政府官员、法律学者及经济学家的知识产权与竞争法专家组成的联盟，向英国知识产权局（UKIPO）提交了针对标准必要专利（SEPs）公开咨询的联合意见书。该文件旨在纠正当前学术与政治辩论中关于 SEPs 的诸多误解。专家们强调，关于专利劫持和许可费叠加的指控缺乏实证依据，并援引欧盟委员会近期在建立类似 UKIPO 提议的 SEPs 费率确定机制中的失败案例作为警示。

在无线通信行业——其技术标准支撑多种通信模式——SEPs 每年推动数十亿美元的芯片研发私人投资，维持参与标准制定和提升设备互操作性的激励机制，并通过许可关系确保技术标准的传播。尽管存在这些积极影响，知识产权专家的联名信指出，业界普遍存在争议：SEP 持有者能够施加单方面许可条款，阻碍制造商销售产品，最终推高消费者

价格。

SEP 持有人通过激励机制确保早期采用并最大限度降低交易成本

然而，实证研究不仅未能证实这些负面指控，反而发现制造商承担的总体许可费率仍维持在个位数水平。同时，在 SEP 密集型设备市场中，经质量调整后的价格已然下降，使消费者得以用更低价格获得更强大的功能。专家们反驳称，许多声称 SEP 执法导致劫持行为的人，其论据仅基于对美国地区法院专利主张或禁令救济请求的简单统计，而这些法律救济请求本身并不能构成劫持行为的可信证据。

专家们指出，SEP 持有者具有动力以合理费率授权，既能促进实施者的早期采用，又能确保未来标准中的持续合作，这种无线通信市场的运作机制，打破了标准必要专利权人掌握过度市场支配力的假设。尽管 SEP 持有者需遵守公平、合理、非歧视（FRAND）许可义务，但该义务不应阻止法院授予禁令救济的理由。知识产权专家特别指出，世界贸易组织（WTO）曾针对中国等国通过反诉禁令阻止跨国诉讼的法律制度采取行动。

知识产权专家联名信驳斥的另一个 FRAND 误解是：相关义务要求 SEP 许可必须在组件或最小可销售专利实施单元（SSPPU）层面进行。正如专家指出，百分比许可费率可根据特定 SEP 组合的技术贡献进行调整，对于市场参与者而言，

专利许可费率在供应链哪个环节确定并不重要。此外，专家认为监管机构或法院采取一刀切方案，其设定的许可层级不可能比相关市场中每日参与交易的市场主体更有效率。

事实上，设备层 SEP 许可作为无线通信行业的长期以来的惯例，据上述专家信函显示能为创新生态系统带来多重益处。此类许可通过采用最接近销售点的经济价值衡量标准——该标准能揭示消费者对技术的实际需求——最大限度地提高了专利使用费评估的准确性。此外，许可方与被许可方均难以操纵设备销售的收入数据，且设备层许可能整合专利使用费的计量与支付，最大限度降低了交易成本。知识产权专家特别强调，美国联邦巡回上诉法院已驳回关于多组件设备的侵权诉讼必须采用 SSPPU 标准来确定合理专利使用费的主张。

欧盟委员会因创新顾虑撤回 SEP 费率提案

现有SEP许可市场已展现出解决中小企业许可交易成本障碍的能力。信息通信技术（ICT）市场的 SEP 持有者设计了多种许可实践以最大化技术采用率，包括专利池、双边交易和许可联盟。这些市场的非排他性许可实践，打破了专利权人可能因替代技术竞争而拒绝开放快速贬值SEP技术组合的预判。

尽管英国知识产权局（UKIPO）咨询文件建议通过行政程序建立独立调整的 SEP 许可费率轨道，但专家指出欧盟近

期已撤回类似措施。2023 年 4 月，欧盟委员会提出一项 SEP 法规草案，该法规考虑采用综合许可费率评估机制，并要求各方在提起专利侵权诉讼前进入调解程序。然而，由于缺乏实证依据支持此类监管的必要性，且可能导致议价权向大型设备制造商倾斜，欧盟委员会最终于 2025 年 2 月撤回提案。

三十年来，全球无线通信技术市场蓬勃发展，源于许可商业模式自然形成的 SEP 许可体系——该体系使企业能够开展公平谈判。知识产权专家联名信指出，只要法院能持续强化知识产权权利及基于该权利的许可协议的执行力度，这种繁荣将得以延续。

联署人包括: 美国联邦巡回上诉法院前首席法官保罗. 米歇尔(Paul Michel); 联邦巡回上诉法院前首席法官兰德尔. 雷德（Randall Rader）；美国联邦索赔法院前首席法官苏珊. 布拉登（Susan Braden）；美国专利商标局前局长安德烈. 兰库（Andrei Iancu）；安东宁. 斯卡利亚法学院亚当. 莫索夫（Adam Mossoff）；里士满大学法学院克里斯汀. 奥森加（Kristen Osenga）。

（编译自 ipwatchdog.com）

美国专利商标局将启动试点项目以评估新型人工智能专利申请检索工具的成效

美国专利商标局（USPTO）将启动针对发明专利申请的

人工智能（AI）检索试点项目，并自 10 月 20 日起开始接受参与该项目的申请。这是根据近期发布的《联邦公报》（FRN）草案通知内容确定的，该通知在 10 月 8 日正式发布。

申请受理截止日期为 2026 年 4 月 20 日，或各技术中心（TC）收到至少 200 份有效申请之日（以较早者为准）。

此次“自动化检索试点项目”旨在评估在专利申请审查前共享自动化检索结果的影响。若申请获批，USPTO 将使用 AI 工具，该工具以申请的国际专利分类（CPC）体系分类及说明书（包括权利要求和摘要）作为上下文信息，在美国专利数据库、美国预公开出版物（PG-Pubs）及外国图像与文本（FIT）库（包含多国专利机构公开文件）中检索相似信息，并按相关性从高到低排序。

USPTO 随后将向申请人发送自动化检索结果通知（ASRN），指出申请可能存在的现有技术问题（该工具最多识别 10 份文件），申请人无需对此回复，且该通知不构成《美国法典》第 35 卷第 132 条意义上的官方通知。但是，检索结果可能影响申请人后续操作决策，包括提交初步修改、延期审查或明确放弃申请。

只有 2025 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 20 日期间，依据《美国法典》第 35 卷第 111（a）条提交的原始、非延续性、非临时性的发明专利申请才符合试点资格。延续申请不纳入范围，且必须通过 USPTO 专利中心电子提交，申请人

还需注册专利中心电子办公系统（e-Office）。

试点项目最多接受 1600 份申请，分配至所有审查发明申请的 TC，但若单个 TC 申请量显著超过 200 份，可能导致提前终止试点项目。根据 FRN 公告指出，该试点旨在评估专利申请审查前共享自动化检索结果的影响，并为 USPTO 提供了评估 ASRN 在审查早期阶段判断专利有效性效果的机会，同时将在试点期间或结束后收集反馈意见。

新任 USPTO 局长约翰．斯奎尔斯（John Squires）已明确将 AI 技术提升办公效率作为其任内首要任务。

（编译自 ipwatchdog.com）

商标使用要求：土耳其、美国与欧盟之间的比较概览

引言

一件完成注册的商标会赋予其所有人以专有权利。然而，在享有这些权利的同时，权利所有人还需承担一定的法律义务。其中最重要的一项便是“真实使用”义务。

本文对土耳其、美国和欧盟的商标使用要求进行了比较分析，探讨了不同的法律体系会如何根据其独特的文化和经济情况来确保商标不仅仅是一种注册符号，而是能够在市场经济中发挥出积极作用。

土耳其的使用要求

为防止商标所有人损害市场的竞争性，商标所有人在享

有商标保护权利之外还需接受某些限制和义务。土耳其《工业产权法典》（第 6769 号）第 9 条第 1 款规定：“如果商标自注册之日起 5 年内，未由商标所有人在土耳其就其注册的商品或服务进行过真实的使用，或此类使用连续中断达 5 年的时间，除非存在着有关不使用的正当理由，否则该商标应被撤销。”

据此，商标必须在注册之日起 5 年内投入真实的使用。否则，第三方可以以未使用为由提出撤销申请。虽然撤销是非使用商标的主要法律后果，但该问题不仅限于撤销程序，还可能影响到其他的法律场景。例如，在侵权和无效诉讼中，能够以商标未使用作为抗辩理由。同样，在针对商标申请的异议程序中，申请人可以要求异议人证明其商标在过去 5 年内已就其注册的商品和服务进行了真实使用。此类抗辩被称为“未使用抗辩”。这类抗辩可能会出现在各种争议中，包括异议、侵权和无效案件。

商标使用证据

在面对因未使用而出现的撤销程序时，商标所有人必须证明其在 5 年期内对商标进行了真实的使用。在此类情况下，权利所有人需提交发票、宣传册、产品包装和广告等证据。

“真实使用”的概念指的是：针对注册商标所指定的商品或服务，符合商标预期功能且持续进行的专属使用行为。每个案件都应根据其具体情况进行评估，并据此作出裁决。

《工业产权法典》第 9 条 2 款及 3 款规定如下:

下列情形亦应视为符合第一款规定的商标使用:

在使用商标时添加不会改变其显著特征的元素;

仅为出口目的在商品或其包装上使用商标。

经商标所有人同意的第三方使用可视为所有人的使用。

就此而言，使用商标时进行标点变化或不同颜色色调等细微改动，只要未改变消费者的整体印象，仍可构成真实使用。

此外，《工业产权法典》承认经商标所有人同意的第三方使用具有法律上的效力。换言之，注册商标既可以由所有人直接使用，也可通过正式授权由第三方使用。所有人可通过许可协议（包括分许可）授予使用权，而此类使用将满足使用要求。

综上所述，土耳其的商标所有人必须确保其商标自注册之日起 5 年内进行了真实的使用。法律既承认商标所有人的直接使用，也承认经所有人同意的第三方使用。只要能保持商标的显著特征，细微的设计变化也能被认可。因此，商标权利人积极使用商标并在必要时能够提交适当的使用证据（如发票、宣传册、广告材料等），对保护其商标权利而言是至关重要的。

在美国，商标所有人必须遵守特定的程序性要求，以维持其注册商标的有效状态。尽管这些程序最初可能显得有些

复杂或者繁琐，但它们在美国商标体系中却扮演着至关重要的角色。未能满足这些要求可能导致美国专利商标局（USPTO）依职权注销该注册商标。

在美国维持商标注册状态所需的、有关“使用”的程序主要受到《美国商标法》第 8 条、第 9 条和第 71 条的管辖，具体内容如下:

第 8 条：使用声明和/或合理未使用声明

商标所有人必须在注册日期后的第 5 年至第 6 年之间提交一份使用声明。在首次提交之后，其还需要在第 9 年至第 10 年之间以及此后的每十年再次提交声明。如果错过了这些截止日期，人们将有 6 个月的宽限期可用，但需要支付一定的滞纳金。

该声明是一份正式的、经过当事人签署的陈述书，指明该商标仍针对注册时所列的商品/服务进行着使用。商标所有人必须要为其所主张的所有类别提供使用证据。任何不再使用的商品或服务必须从注册类别中删除掉。

可接受的使用证据包括注明日期的发票、宣传材料、产品包装、网站截图以及类似能清晰显示商标在何时、何地及如何被使用的文件。未能提供充分证据可能导致声明书遭到驳回。

一份合理未使用声明必须指明该商标最后一次在商业中进行使用的时间，并提供恢复使用的预计时间表。它应指

明当前未使用的商品/服务，阐述暂停使用的临时性原因，以及为恢复商业活动所采取的措施。

可能构成合理未使用的情形包括自然灾害、政府贸易限制或影响到关键人员的严重健康问题，前提是此类事件超出了商标所有人的控制范围。

第 9 条：商标续展

根据第 9 条的规定，商标所有人必须在完成注册后的第 9 年至第 10 年之间提交续展申请，同时还有根据第 8 条要求提交的第二份使用声明。此后，商标所有人需要每 10 年提交一次结合了第 8 条使用声明和第 9 条续展申请的合并文件。此续展过程对于防止商标被注销而言是至关重要的。如果未在规定期限内提交申请，或在附加的 6 个月宽限期内也未提交（需缴纳罚金）的话，对应的商标将会视为被放弃了，而保护也会随之消失。

第 71 条：国际注册商标的使用和/或合理未使用声明

第 71 条的声明适用于根据《马德里议定书》指定美国的国际注册商标。商标所有人必须提交使用声明或合理未使用声明以维持其在美国的保护效力。

与第 8 条类似，第 71 条的声明必须在美国保护授予之日起的第 5 年至第 6 年之间提交，之后在第九年至第十年之间再次提交，并此后每十年提交一次。尽管同样有六个月的宽限期，但商标所有人仍需缴纳额外的费用。

根据第 71 条提交的合理未使用声明必须就“未使用”商标这件事提供合理的解释，确认不会放弃商标的意图，并提供恢复使用的预计日期。上述声明还必须说明使用停止的时间以及不使用商标背后的原因。

欧盟的使用要求

根据《欧盟商标条例》第 18 条，如果欧盟商标所有人在其商标注册后的 5 年内，未在欧盟范围内就注册的商品和/或服务对商标进行过真实的使用，或此类使用在没有正当理由的情况下连续中断 5 年，则该商标将面临上述条例所规定的处罚。

该条例还规定，在满足特定条件的情况下，某些具体情形应被视为构成了使用。这些情形包括:

以未改变其显著特征的形式使用了商标，即使添加或修改了某些元素;

仅为出口目的使用商标，且该商标附着在欧盟境内的商品或包装上;

经商标所有人同意的第三方对商标的使用。

使用证据通常需要在第三方提起的撤销程序中提供。欧盟知识产权局不会依职权要求提供此类证据。相反，这些只是在出现法律争议的背景下才需提供。

可接受的证据示例包括发票、目录、价目表、包装、标签、产品照片、印刷广告、广告支出文件以及市场调研报告。

在评估是否构成真实使用时，欧盟知识产权局考量的不是商标在多少个成员国内被使用过，而是这种使用是否在欧盟市场内建立起了商业存在。换句话说，仅在一个成员国，甚至仅在该成员国的某一个城市内使用，可能就足以构成真实的使用，这取决于商品或服务的性质以及案件的具体情况。

结论

在欧盟和土耳其，商标所有人均被要求确保在注册后的五年内对商标进行真实使用。在此期限结束时，商标是否已被使用的问题可能会在第三方提起的撤销程序或异议程序中提出。在这两种制度下，各自的商标局均不进行依职权的审查。商标所有人仅在发生争议时才需要提供使用证据。

相比之下，在美国，商标所有人负有法定义务，必须在特定时间间隔（例如，第 5 到 6 年和第 9 到 10 年之间）提交使用声明。如果未提交这些声明，美国专利商标局可以依职权注销该注册商标，而无需任何第三方提出挑战。在这方面，美国的制度与欧盟和土耳其的制度存在着显著差异。

这些不同的框架反映出了各司法管辖区不同的法律和经济优先事项。因此，在这些地区经营的商标所有人必须尽职尽责，遵守相关的使用要求，以保护其权利并避免商标被撤销的风险。

（编译自 www.mondaq.com）

德国联邦专利法院维持纽伦制药有关沙芬酰胺的专利效力

阿尔弗雷德．E．蒂芬巴赫（Alfred E. Tiefenbacher）公司与纽伦制药（Newron）在德国联邦专利法院对簿公堂。法院维持了纽伦制药关于其帕金森病药物 Xadago 的专利有效性。据消息人士透露，纽伦制药将执行该判决，而并行的侵权诉讼程序也将继续进行。

近期，联邦专利法院确认了纽伦制药的 EP2474521 号专利（案件编号：3Ni24/23(EP)）的有效性。该专利保护用于治疗帕金森病的一种高纯度的沙芬酰胺（safinamide）制剂。

原研药物沙芬酰胺以品牌名 Xadago 上市销售。专利持有人纽伦制药已授权赞邦公司（Zambon）进行分销。根据其 2024 年年报，纽伦制药去年从赞邦公司获得了 690 万欧元的 Xadago 许可费，部分收入源于多个欧洲国家现有的补充保护证书（SPCs）。

总部位于汉堡的制药公司阿尔弗雷德．E．蒂芬巴赫试图在联邦专利法院使该专利无效。争议焦点在于创造性步骤。由首席法官沃尔特．施拉姆（Walter Schramm）领导的合议庭维持了专利有效性，但法院尚未公布其裁决理由。原告仍可对该决定提出上诉。

侵权诉讼程序仍在并行进行中。慕尼黑地方法院于 9 月

份向竞争对手普仁公司（Puren）颁发了初步禁令。

（编译自 www.juve-patent.com）

PleasrDAO 诉 Shkreli 案为通过商业秘密保护机制保障艺术作品权益提供指引

并非每起商业秘密案件都涉及一家收购具有文化意义的数字及实体资产、在美国打造互动式社区体验的公司，也不必然牵扯到因证券欺诈被判七年监禁的“科技新贵”，或是创作出《C.R.E.A.M.》等热门单曲的嘻哈团体，更未必涉及史上最昂贵音乐作品及新颖的法律争议。

事实上，大多数商业秘密案件涉及的纠纷都平淡得多，例如客户名单、生产工艺或竞业企业间的雇佣协议。但纽约东区联邦地区法院在 PleasrDAO 诉 Shkreli 案的诉状阶段认定，武当帮（Wu-Tang Clan）专辑《Once Upon a Time in Shaolin》（以下简称“该专辑”）的唯一实体副本可构成商业秘密。虽然这是商业秘密法的特殊适用案例，但确实表明商业秘密保护可延伸至任何信息类型，包括艺术创作作品。

背景

本案的诸多基本事实已获主流媒体广泛报道，核心是 2015 年马丁．什克雷利（Martin Shkreli）于 2015 年以 200 万美元购得武当帮唯一存世专辑的事宜。购买协议规定什克雷利有权分享该专辑使用收益，但 88 年内仅可“为私人目的

复制或翻印该作品”，不得“为任何商业或其他非商业目的复制、翻印和/或利用该作品”，除非某些特定用途。

2017 年，陪审团裁定什克雷利犯有证券欺诈及共谋罪，判处其七年监禁，并没收其通过抬高救命抗寄生虫药物价格所获约 740 万美元利润。没收令要求什克雷利移交包括该专辑在内的特定资产，并须妥善保管维护这些资产。2021 年 7 月，PleasrDAO 以 400 万美元购得“该实体资产及独家音频播放权”，并于 2024 年追加 75 万美元购得该专辑的版权。

由于 PleasrDAO 指控什克雷利违反运营协议（OPA）条款公开播放该专辑（包括在 YouTube 及其他平台），其申请禁令，要求禁止什克雷利持有、使用、传播或出售该专辑任何权益，并须移交所有副本。法院于 2024 年 8 月批准该禁令。PleasrDAO 随后提起藐视法庭程序，指控什克雷利违反禁令条款。2025 年 1 月，什克雷利提出驳回起诉动议，法院于 9 月 25 日予以批准，但保留两项依据纽约州法律和《保护商业秘密法案》（DTSA）的商业秘密盗用指控，以及一项动产追回/返还之诉。法院对 DTSA 与纽约州商业秘密法进行了相同分析，认定两法项中商业秘密盗用的构成要件“本质上完全相同”。

专辑在诉状阶段可作为商业秘密受保护

法院在商业秘密分析伊始指出，该专辑“不属于传统意义上可作为商业秘密保护的业务信息或数据范畴，例如内部客

户名单”。但法院并未因所主张商业秘密的独特性而困扰，认定只要诉状充分证明商业秘密的存在，该专辑总体上可构成DTSA和纽约州法律保护的信息类型。这包括该专辑被企业员工及相关人员知晓的程度、为保护专辑保密性所采取的措施、专辑对PleasrDAO及其竞争对手的价值，以及获取或复制该专辑的难易程度。

首先就该专辑是否为业内他人所知的问题，法院搁置了原告关于其持有期间未保持专辑保密性的主张，认定在诉状阶段无需审理该问题，且必须采信诉状中充分主张的事实。法院认定诉状主张该专辑唯一副本从未公开，且根据OPA受到严格的发行限制。据此，法院判定PleasrDAO满足保密要求。

随后法院审查了专辑保密措施的实施情况。根据诉状陈述，PleasrDAO购得专辑后采取了安全运输措施，并将专辑存放于“安全场所”，该场所配备“武装保安、安全出入通道、全天候视频监控、夜间巡查及专辑状态检测”。法院认定这些措施构成维护专辑保密性的合理手段。

关于该专辑对原告及其竞争对手的价值，法院认同PleasrDAO的观点，即该专辑“因未被其他可能通过披露或使用该信息获取经济价值的人所普遍知晓，而具有实际或潜在的独立经济价值”，这符合DTSA的要求。法院指出，尽管“将商业秘密原则适用于本案的特殊事实属于司法未涉领域”，但

毫无疑问该专辑“对原告具有重大价值”,毕竟其支付了超400万美元购得该专辑。

法院进一步认定，正是该专辑的保密性使其对PleasrDAO具有价值。武当帮仅制作了该专辑的单一副本，且OPA设定了88年的保密使用限制，包括禁止复制、翻录和商业开发该专辑。PleasrDAO主张，OPA体现了制作人“抗议数字时代音乐贬值现象”的初衷，并“确保专辑始终由单一持有人掌控”的意图。法院承认“该专辑的秘密性和排他性构成了其内在价值的核心要素。”

然而，法院注意到多个判例均未承认未公开音乐作品可受商业秘密保护。特别是在Paisley Park Enters., Inc.诉Boxill案中，法院驳回了对Prince五首未发行歌曲录音的商业秘密保护主张，因为“录音的唯一经济价值源于向公众销售的权利”,因此原告无法“通过保密录音内容实现独立价值”。同样，在Anderson诉Jackson案中，法院认定珍妮．杰克逊（Janet Jackson）的未公开歌曲不构成商业秘密，部分原因在于“原告未能说明歌曲中任何因保密而具有‘独立经济价值’的内容”。

尽管武当帮案法院指出这些案件与本案的区别“仅在于程度不同”，但认定原告的商业模式具有独特性——其“通过独家性创造竞争对手无法复制的‘体验’，而非依赖公开商业发行或传统音乐分销渠道（Paisley Park案和Jackson案法院

似乎正是基于此考量）”。法院认为这足以“将本案专辑与可能不受商业秘密保护的普通录音作品区分开来”。这与“可构成商业秘密的信息类型实际上无边界”的认知相一致。

法院考虑的最终因素是“他人通过正当途径获取或复制该信息的难易程度”。法院再次认定 OPA 中的限制已满足该要件，指出被告“仅能出于‘私人用途’复制作品，且向第三方转让时必须‘遵循与 OPA 相同的条款’”。这与被告援引的判例形成对比——那些案件中他人获取信息的难度要低得多。

被告主张其在合法持有该专辑期间“未保持保密性”。其声称在持有期间复制了该专辑副本，“它们被藏在世界各地的保险箱里.....我又不傻。花两百万美元可不是为了只保留一份副本”。被告还声称超过 5000 人听过该专辑，有人通过邮件主动提供上传副本，并“把它发给过大约 50 个女孩”。法院未采信这些主张，因在诉状阶段必须采信原告主张的事实——这些事实已证明该专辑可受商业秘密保护。但显而易见的是，一旦构成商业秘密的信息不再具有秘密性，其商业秘密属性即告终止。当商业秘密内容被披露给他人时，权利人即丧失对该信息的财产权益。因此，若被告的主张在简易判决动议等后续程序中被证实，该专辑很可能不再被视为商业秘密。但 PleasrDAO 仍可针对被告主张损害赔偿。

影响

尽管本案事实具有特殊性，但为独家艺术资产所有者通

过商业秘密保护创造了一种版权之外的额外保护机制提供了新思路。例如网站所有者或视频游戏开发者可向有限人群提供访问权限，同时禁止其披露或复制信息；电影制片人亦可在影片正式公映前对未公开影片或片段主张商业秘密保护。简而言之，可受商业秘密保护的信息类型几乎无所不包。

启示

PleasrDAO 诉 Shkreli 案通过认可基于排他性的商业模式能从保密性中产生独立经济价值，将商业秘密保护扩展至艺术作品领域。但商业秘密地位取决于实际保密状态的维持——广泛传播可能使保护失效，即便存在合同限制条款亦然。创意产业应评估其自身资产和商业模式是否支持将商业秘密主张作为版权保护及其他知识产权保护形式的补充措施。

（编译自 ipwatchdog.com）