

## 安信方达简讯 NO.202406

### ➤ 中国国家知识产权局与阿联酋经济部签署知识产权领域合作谅解备忘录

5月30日下午，在中国国家主席习近平和阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德的共同见证下，《中华人民共和国国家知识产权局与阿拉伯联合酋长国经济部知识产权领域合作谅解备忘录》在北京人民大会堂签署。中国国家知识产权局局长申长雨与阿联酋外贸国务部长宰尤迪分别代表两国知识产权主管部门签字。

中阿双方同意，在发明专利、外观设计、商标、地理标志、集成电路布图设计等领域开展合作。

### ➤ 中非专利审查高速路（PPH）试点将于2024年6月8日启动

经中国国家知识产权局（CNIPA）与非洲地区知识产权组织（ARIPO）共同决定，中非 PPH 试点将于 2024 年 6 月 8 日启动，为期五年，至 2029 年 6 月 7 日止。

中非 PPH 试点启动以后，双方申请人可以按照中非专利审查高速路试点项目下提出 PPH 请求的流程，向 CNIPA 或 ARIPO 提出 PPH 请求。

PPH 是不同国家或地区间的专利快速审查通道，通过专利审查机构之间的工作共享加快专利审查进程。自 2011 年 11 月启动首项 PPH 试点至今，国家知识产权局已经先后与 32 个国家或地区的专利审查机构建立了 PPH 合作。

### ➤ 国家知识产权局关于修订发布《知识产权政务服务事项办事指南（第二版）》的公告（第 585 号）

国家知识产权局公告

第五八五号

为贯彻落实《国务院关于进一步推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）的工作部署，便利社会公众获取知识产权业务办理信息，推动政务服务无差别受理、同标准办理，根据新修订的《专利法实施细则》、《专利审查指南》，国

家知识产权局修订编制了《知识产权政务服务事项办事指南（第二版）》，现予发布。2023年3月3日公布的《知识产权政务服务事项办事指南》同时废止。

特此公告。

国家知识产权局

2024年5月28日

## ➤ 复审无效十大案件之半导体抛光垫打磨创新“精度”

科技创新带动信息时代到来，半导体、电子信息等高科技产业迅速崛起，相关制造企业搭乘行业发展的“快车”，市场规模逐步扩大。作为半导体产品制备过程中必不可少的工具，聚氨酯抛光垫在芯片制造、封装测试等环节中发挥着重要作用，市场需求呈现出稳步增长的趋势。在5G、物联网、人工智能等新兴技术的激发下，半导体抛光垫相关技术的研发攻关再次掀起热潮。

前不久，国家知识产权局公布2023年度专利复审无效十大案件，请求人王某某与专利权人罗门哈斯电子材料CMP控股股份有限公司（下称罗门哈斯公司）、陶氏环球技术有限公司（下称陶氏公司）之间的专利权无效宣告请求案入选。该案中，国家知识产权局专利局复审和无效审理部（下称复审和无效审理部）作出无效宣告请求审查决定，维持罗门哈斯公司和陶氏公司的名称为“聚氨酯抛光垫”（专利号：ZL201410448504.X，下称涉案专利）发明专利权有效。涉案专利权人为相关技术领域知名公司，加之该专利技术具有广阔的市场应用前景，因此，上述审查决定的作出引发了业界的广泛关注。

### 产品市场前景广阔

在芯片制造过程中，半导体硅片经过刻蚀、离子注入等工艺过程，其表面会变得凹凸不平，并产生多余的表面物。为降低硅片表面的粗糙度和不平整度，去除表面多余物质，有效进行下一道加工程序，必须使用抛光垫对半导体硅片进行抛光处理。不同于普通的抛光技术，对半导体硅片的抛光需要采用化学机械抛光技术（CMP），通过化学腐蚀与机械磨削的结合对硅片表面进行平坦化处理。随着集成电路特征尺寸的减小，制备过程中由抛光所产生的缺陷进一步放大，这也引起了相关研发团队的重视。

涉案专利正是专利权人为了解决抛光垫材料所致硅片表面存在缺陷的研究成果。2014年9月4日，罗门哈斯公司和陶氏公司就涉案专利向国家知识产权局提交了专利申请，后获得授权。

“从 CMP 抛光全球市场来看，该行业长期被国外企业所垄断，市场集中度较高。”江苏瑞途律师事务所专利部总监韦超峰在接受中国知识产权报记者采访时介绍，与国外相比，我国 CMP 抛光行业起步较晚。但近年来，伴随着我国半导体产业的快速发展以及相关政策的推动，我国 CMP 抛光行业发展加快，接连涌现出了一批创新主体，如鼎龙股份、中芯国际等，这些企业纷纷加大研发力度、进行技术创新，积极同国外企业进行市场竞争。

### 公正审理同等保护

2023 年 4 月 20 日，请求人王某某就涉案专利向复审和无效审理部提起专利权无效宣告请求。在受理该案后，复审和无效审理部随即组建了由多名资深审查员组成的合议组对该案进行审查，并于 2023 年 8 月 2 日举行口头审理。

据了解，王某某提起专利权无效宣告请求的主要理由为涉案专利的权利要求不符合专利法第二十二条第三款。具言之，涉案专利的权利要求 1 与最接近的现有技术相比，区别仅在于固化剂的种类不同，权利要求中关于物理性能参数对权利要求的保护范围无限定作用。在此基础上，请求人还提交多份证据欲证明使用该类固化剂给出了技术教导，故涉案专利不具备创造性。

对此，专利权人罗门哈斯公司和陶氏公司辩称，涉案专利中的固化剂特征与其它配方组分特征为同一技术手段，在创造性判断时应作为一个整体考量，涉案专利正是因为配方组分的上述组合特征同时产生了性能改善的组合效果，而请求人提交的证据均未就此给出技术启示的情况下，涉案专利具备创造性。

该案主审员许艳在接受本报记者采访时介绍，对于与化学、材料学科相融合的机械产品，由于其权利要求的表征不再局限于部件组成及具体结构，方法制备特征和性能参数特征也融入其中，因此如何准确理解这类产品权利要求是审查结论正确与否的前提和关键。

“该案中，合议组站位本领域技术人员，基于说明书的客观记载，在对权利要求多个技术特征是否可视为同一技术手段以及性能参数特征对权利要求保护范围的影响作出了认定。虽然涉案专利声称其同时产生了多个技术效果，但是由于配方组分对产品的实际影响的预见性低，因此通常需要实验数据的支持。”许艳介绍，基于此，合议组认为涉案专利相较于最接近的现有技术实际的技术贡献在于采用特定的固化剂提高抛光垫的热稳定性和均一性，而现有技术均未就此给出技术启示，涉案专利具备创造性。

2023 年 12 月 20 日，复审和无效审理部作出第 564483 号无效宣告请求审查决定，维持涉案专利权有效。

### 合理认定技术贡献

新技术新产业新业态的发展离不开基础材料的支撑，芯片作为核心部件，其重要性不言而喻。作为芯片研制生产必不可少的工具，聚氨酯抛光垫的市场前景十分广阔。该无效宣告请求审查决定在鼓励创新的同时，为专利权划定了与其技术贡献相匹配的保护范围，引发业界深入思考。

厦门市知识产权协会专家库专家、厦门纳益维知专利代理事务所总经理陈菊珍在接受本报记者采访时表示，“参数限定”专利具有容易认定侵权却难以宣告无效的特性，因此包含参数特征成为了专利申请中一种典型的产品表征形式。该案对判断参数特征对保护范围的实际限定作用、是否在说明书中充分公开、如何在创造性评判中与其他特征作为整体一并考量等方面给出了指引。

“该无效宣告请求审查决定的作出促使专利代理师反思在专利申请文件撰写过程中引入参数特征的必要性及与说明书的关联性。同时，引导被控侵权人知晓参数特征限定的产品权利要求的解释规则，既充分尊重权利人的技术贡献，又维护了社会公众的利益。”陈菊珍表示。

韦超峰建议，随着材料科学和技术水平的不断提高，新型聚氨酯耐磨垫的创新开发及制备工艺的优化将成为未来行业研究的热点。对于具有较强知识产权保护意识的企业来说，即便是针对一些微小的技术改进，也会从新的性能参数角度进行保护，这些性能参数往往是现有技术尚未公开的。因此，相关从业者在研发过程中，要注重提升知识产权保护意识，可以借鉴性能参数特征知识产权保护模式，提升自身综合竞争力。

#### 【典型意义】

不同于以宏观结构呈现的传统机械产品，该案的聚氨酯抛光垫属于一种化学机械学科交叉的创新成果，此类产品的权利要求通常包括产品制备特征和性能参数特征的限定。在该案中，合议组根据实验数据认定，权利要求中的组分、含量与物理性能参数等多个特征不存在相互作用关系，无需整体考量。然而本专利解决了抛光垫的均一性及热稳定性的技术问题，而现有技术均未就此给出相应的技术启示，因此具备创造性。该案审理遵循专利法“公开换保护”的基本原则，在鼓励创新的同时，为专利权划定了与其技术贡献相匹配的保护范围。

➤ **世界知识产权组织发布 2024 年版《马德里年鉴》**

世界知识产权组织（WIPO）最近发布了 2024 年度的《马德里年鉴（Madrid Yearly Review）》，全面概述了商标国际注册的事实、数据和分析。今年选定的主题是：

“注册人如何通过马德里体系利用后续指定扩大其商标的地理保护范围。”

那些希望在国际上保护其商标的人通常会采取以下两种途径之一：（1）通过《巴黎公约》，即直接途径，商标持有人必须在每个司法管辖区分别提交申请；或（2）通过《商标国际注册马德里体系》（“《马德里体系》”），该体系允许提交单一国际申请首先指定申请人请求保护的马德里体系成员方，并在注册后根据需求通过后续指定将保护范围扩大到其他马德里体系成员方。该组织报告称，尽管马德里国际申请量下降了 7%，但 2023 年后续指定量增加了近 9%。有趣的是，在马德里体系下，只有不到 1/5 的国际商标注册利用了后续指定更多司法管辖区的能力。

WIPO 的报告为后续指定的使用提供了更多的见解：

每件申请平均进行 5.1 次后续指定；

39% 的后续指定是在首次注册后 1 年内完成的。在首次注册后的 4 年内，这一数字跃升至 78.6%；

美国商标持有人最常见的后续指定成员方是中国，其次是日本、韩国、澳大利亚和墨西哥；

就国际申请的总体情况而言，WIPO 报告称，申请量已经连续第二年呈现下降趋势——这一趋势源于 2021 年的申请激增。WIPO 还欢迎毛里求斯成为第 114 个成员（第 130 个国家）。2023 年，美国是通过马德里体系申请最多的来源国，同时也是被指定最多的国家，这表明美国注册人决心寻求最广泛的商标保护，不过，法国欧莱雅公司通过马德里体系提交的申请最多（199 件），其次是宝马公司（124 件）。有趣的是，与前两年一样，2023 年吸引最多指定的是英国，WIPO 将这一结果归因为英国脱欧的结果。

此外，WIPO 和马德里体系使用《尼斯分类法》对申请人商标所涉及的商品和服务类型进行了分类。与 1985 年以来的情况一样，第 9 类是 2023 年指定的最多的类别（占申请总量的 11%），该类别涉及计算机硬件、软件和其他电气或电子设备。在报告的 10 个行业领域中，研究和技术领域在申请中所占份额最大。

该报告还提供了一些进一步的见解，具体如下：

2023年，商标持有人续展了近4万份马德里体系国际商标注册；

自1891年马德里体系建立以来，超过一半的国际注册仍然有效；

超过一半的马德里注册属于德国、美国、法国、瑞士和中国的注册人。

该报告的全文可在WIPO网站上查阅。（编译自www.lexology.com）

## ➤ 欧洲专利局上诉委员会发布2024年年度报告

欧洲专利局（EPO）上诉委员会发布了2024年的年度报告。其中，有一个亮点值得人们的关注，即根据当前的战略，该委员会不仅提升了生产率，同时还大幅减少了积压的待决案件数量。

这份委员会最新的年度指出：“EPO上诉委员会2023年的资产负债表看起来确实很棒。到了2023年年底，待决案件的数量减少到了5000起以下，超过30月的待决案件数量也降低到了13.4%。”

在上诉委员会进行结构改革之后，其主席卡尔·约瑟夫森（Carl Josefsson）制定出了一系列的目标，旨在将待决案件的数量减少到7000起以下，并在30个月内解决掉90%的案件。约瑟夫森和委员会的成员们为实现了他们的目标而感到自豪。

根据这位主席的说法，这一成就主要归功于“全体员工的奉献和参与”。2017年1月至2023年12月期间，上诉委员会的生产率提高了29.7%。

### 上诉委员会持续奋进

鉴于已经取得的成功，上诉委员会主席将会在未来几年中继续提高标准。到了2025年年底，90%案件的审查时间不应超过24个月。对此年度报告指出，一旦上诉进入了待决状态，委员会就会逐步进行处理。对《上诉委员会程序规则》作出的调整（生效日期为2024年1月）应该有助于实现这一目标。

其中一个重要的变化是，委员会现在能够在早期阶段就召集有关各方参加口头听证会。就此问题，年度报告提到了举办口头听证会的几种可能方式，即视频会议、面对面以及混合的模式。在2023年举办的1629场口头听证会中，有57%的会议是通过视频进行的。

不过，尽管如此，约瑟夫森主席还是建议人们不要过分强调生产率是一个绝对的关键指标。归根结底，EPO 的用户只是希望能够对其所申请的专利的创造性和新颖性作出高质量的决定。

年度报告提到了这个备受人们关注的话题。根据该报告，“质量仍然是最重要的”。为了维持高质量，上诉委员会付出了大量的努力，例如提供内部培训以及与利益相关者展开对话等。

报告指出：“委员会还优先考虑了要与新成立的统一专利法院（UPC）展开对话，以提升欧洲专利法律的协调性。”

### **警钟**

然而，UPC 将在未来几年内给 EPO 带来显著压力。当然，两家机构并不会构成直接的竞争。毕竟，UPC 通常只有在 EPO 或者上诉委员会授予专利之后才会作出决定。但是，由于 UPC 高水准的法官团队会在较短的时间内作出快速的裁决，因此 UPC 依然可以在速度以及专业水准等指标上重新定义欧洲的标准。

上诉委员会正在大幅降低积压的案件数量，这是在朝着正确的方向前进。长期以来，用户对这种积压问题的批评声越来越大。然而，不仅上诉委员会的生产率有助于减少这种情况，而且与往年相比，上诉的数量也减少了。在于 2022 年达到 2740 起新案件的数量峰值之后，2023 年只有 2091 项由 EPO 作出的决定被转交给了上诉委员会，这与 2020 年的数据大致相同。

现在负责处理这些案件的工作人员数量正在变得越来越少。2023 年，上诉委员会雇佣了 180 名法官，该数据较上一年下降了 9 名。该机构的员工总数为 240 人，而在上一年则有 252 人。

“用更少的员工来提高生产率”这一举动可能会让一部分用户产生困扰，即该机构作出的决定质量是否会面临下滑的风险。不过，近些年来，在接受媒体采访时，大多数用户还是选择继续相信上诉委员会，认为该机构法官的工作态度非常积极，而且作出的决定也都是高质量的。实际上，在其姊妹组织 EPO 中，批评的声音更加刺耳。关于质量的争论似乎是永无止境的，其中还伴随着诸如 EPO 员工承受着巨大压力，面对着严格的指导方针以及激励措施水平下滑等指责声。

### **质量始于 EPO**

对上诉委员会的批评还没有达到那个程度。在看到案件数量下降以及积压案件不断减少这个成果时，有谁还会再武断地评判上诉委员会的减员计划？不过，无论怎样，维持业务的高水准都需要获得 EPO 管理层和审查员的支持。只有当 EPO 在专利审查、授权或异议裁决程序中提供高质量的服务时，上诉委员会才能提供相同水准的服务。

不过，尽管大多数用户认为上诉委员会的工作从总体上看是相当不错的，但专利律师和内部法律顾问们则一再指出，该机构作出决定的速度和质量在很大程度上仍取决于其余的每一个委员会。他们表示这些决定的质量可能会因技术领域和委员会而不同。因此，衡量上诉委员会是否真正取得了成功需要人们仔细研究每个委员会的表现。

在未来，约瑟夫森主席必须要确保技术领域以及不同的委员会之间不会产生太大的分歧。用户不应该有“买彩票”的感觉，例如每个委员会都提供了完全不同的服务或者审查结果等。同时，这些委员会还需避免只基于形式问题作出决定，而是应将重点放到技术本身上。要知道，多年以来，用户一直对此颇有微词。

最终，如果上诉委员会不再对创造性进行审查的话，那么 UPC 的法官团队不仅将乐于就专利侵权问题作出裁决，同时还会接手有关专利有效性的案件。从长远的角度来看，UPC 撤销过多的专利对于 EPO 和上诉委员会而言都没有什么好处。

（编译自 [www.juve-patent.com](http://www.juve-patent.com)）

## ➤ 新加坡政府发布《生成式人工智能模型管理框架》

新加坡一直走在全球人工智能管理框架开发和实施的前列。认识到人工智能的变革潜力以及固有风险，新加坡正在积极寻求创建一个平衡、可信的人工智能生态系统。为了应对生成式人工智能的快速发展，新加坡提出了一个人工智能管理框架模型，专门用于应对该技术带来的独特挑战和机遇。

于 2019 年首次推出并随后于 2020 年更新的人工智能模型管理框架一直是这项工作的基石。虽然不具有法律约束力，但该框架具有着分量和影响力，因为它反映了政府对人工智能开发和部署的期望。它为行业参与者提供了参考标准，并鼓励采用合乎道德和透明的人工智能实践。

该框架的最新版本，即 2024 年 5 月 30 日发布的《用于生成式人工智能的人工智能模型管理框架》，是以现有框架为基础并且专门用于解决生成式人工智能技术（如 ChatGPT）和文本到图像生成器（如 Firefly 和 Midjourney）的细微差别。这一新框架是与从科技巨头微软和谷歌到美国商务部等政府机构大约 70 个组织和部门协商制定的，该框架也是对全球各地日益认识到生成式人工智能虽然具有巨大潜力，但也带来了需要认真考虑和管理的新风险和挑战的回应。

### 《用于生成式人工智能的人工智能模型管理框架》的关键维度

拟议的框架涉及九大关键维度，以促进用于生成式人工智能的可信生态系统的形成，包括：

-问责制：在整个人工智能开发和部署生命周期中建立明确的职责范围；

- 数据：确保数据质量，解决隐私问题以及处理与训练数据相关的版权问题；
- 可信的开发和部署：提高在人工智能开发、评估和披露方面的透明度并采用最佳实践；
- 事件报告：建立报告和处理人工智能相关事件和漏洞的机制；
- 测试和保证：鼓励第三方测试和制定人工智能评估的通用标准；
- 安全性：调整安全措施以应对生成式人工智能带来的独特威胁，例如提示注入攻击（injection attack）；
- 内容来源：实施水印等措施，以确保透明度并减少与人工智能生成内容相关的错误信息；
- 安全和一致性研发：投资于研究，以提高人工智能模型的安全性并使其与人类价值观保持一致；
- 用于公共利益的人工智能：促进人工智能在社会公共利益方面的应用，包括实现访问民主化、改善公共服务和提高劳动力技能。

### 新加坡现行的管理生成式人工智能的法律法规

目前，新加坡没有专门用于管理生成式人工智能的具体法律或法规。但是，现行的法律和法规可以适用。两部与生成式人工智能管理最相关的法律是《个人数据保护法》和《版权法》。

#### 《个人数据保护法》

由于人工智能技术的训练和运行依赖于大量数据（通常包括个人数据），《个人数据保护法》对人工智能的管理至关重要。该法律对新加坡个人数据的收集、使用和披露进行了规定，以确保个人的隐私权得到保护。

**数据收集与同意：**生成式人工智能模型通常是在从互联网上抓取的大型数据集上进行训练的，这些数据集可能包含个人数据。《个人数据保护法》要求组织在收集个人数据之前必须征得个人的同意，除非有例外情况。这就提出了一个问题，即在人工智能训练中使用个人数据是否需要征得同意以及如何征得同意的问题。

**数据匿名化：**为了降低隐私风险，组织可能会在将个人数据用于人工智能训练之前对其进行匿名化处理。然而，《个人数据保护法》对个人数据的定义很宽泛，并且存在重新识别的风险，尤其是在人工智能工具的高级功能方面。组织必须确保匿名数据保持真正的匿名性，不能与个人联系起来。

**数据保护与安全：**《个人数据保护法》要求组织实施合理的安全措施，以保护个人数据免遭未经授权的访问、使用、披露、修改和处理。这对于生成式人工智能模型尤为重要，因为它们可以处理和存储大量敏感的个人数据。

**透明度与问责制：**《个人数据保护法》强调透明度和问责制在处理个人数据方面的重要性。使用生成式人工智能的组织应该对个人数据在其模型中的使用方式保持透明，并确保能够解释其人工智能系统的决策过程。

新加坡提出的这个人工智能模型管理框架进一步强调了《个人数据保护法》与生成式人工智能的相关性，该框架明确要求政策制定者阐明现有的个人数据法如何适用于生成式人工智能。这包括明确同意要求、适用的例外情况，并为人工智能应用中的数据使用提供良好商业实践指导。该框架还鼓励使用隐私增强技术来保护数据的机密性和隐私性，同时促进人工智能的发展。

随着生成式人工智能的不断发展，《个人数据保护法》将需要不断进行解释和调整，以应对这项技术带来的独特挑战。

## 《版权法》

由于生成式人工智能模型有可能生成受版权保护的内容和/或侵犯现有版权，因此该模型的管理也牵涉到《版权法》。

这就产生了几十个关键的问题：

**使用受版权保护的内容来训练生成式人工智能系统：**受版权保护的内容在多大程度上可用于训练生成式人工智能模型尚不明确。新加坡的2021年《版权法》允许在某些条件下使用受版权保护的作品进行计算数据分析，但这尚未在人工智能训练的背景下在法庭上得到验证。

**根据《版权法》和/或《专利法》保护生成式人工智能系统的输出：**新加坡2021年《版权法》的现行规定是作者必须是自然人。生成式人工智能的输出中能否存在版权，取决于提示和编辑过程中涉及的人类创造力水平以及输出的性质。

**生成式人工智能输出导致的版权侵权责任：**这是一个发展中的法律领域。版权侵权的责任取决于生成式人工智能工具的工作方式以及输出与现有作品的相似程度。

这些问题既复杂又不断发生变化，新加坡的法院和政策制定者正在积极努力解决这些问题。政府正在探索立法和非立法解决方案，例如版权指南和实践准则，以平衡版权所有人和人工智能开发者的利益。美国和英国正在进行的诉讼和政策讨论的结果也将有助于塑造新加坡生成式人工智能监管的未来。

新加坡还积极参与了有关人工智能管理的国际讨论和倡议，包括与版权和知识产权有关的讨论和倡议，其目的是制定协调一致的方法，以应对生成式人工智能和版权带来的全球挑战。

### 新加坡生成式人工智能管理的未来发展

新加坡正在积极完善其《用于生成式人工智能的人工智能模型管理框架》，重点是应对这项技术带来的独特挑战。该政府还在探索为生成式人工智能制定特定行业的法规和指南，特别是在金融和医疗保健等行业。

此外，新加坡还在进行投资研发，以提高人工智能模型的安全性和一致性，并促进人工智能管理方面的国际合作。事实上，《用于生成式人工智能的人工智能模型管理框架》旨在与国际人工智能原则保持一致，例如“广岛人工智能进程”（Hiroshima AI Process），该进程要求制定可互操作的人工智能管理框架全球标准。

### 结论

新加坡的生成式人工智能模型管理框架代表了该国朝着建立全面和平衡的制度来管理这一快速发展的技术迈出的重要一步。通过解决问责制、数据、透明度、安保和安全等关键方面的问题，新加坡旨在建立一个值得信赖的、可在鼓励创新的同时降低风险的生态系统。

虽然针对生成式人工智能的具体法规仍在制定中，但现有的法律框架和正在进行的努力表明了新加坡对负责任和合乎道德的人工智能开发和部署的承诺。随着生成式人工智能的不断发展，新加坡积极主动的管理方法可能会成为其他国家应对这种变革性技术带来的挑战和机遇的参考。（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.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）

## ➤ 美专利商标局近期行动将引起人工智能专利实践的变化

美国专利商标局（USPTO）近期发布了多项指南和拟议规则，这些指南和规则可能会改变专利实践的格局。除此之外，该机构还提议大幅上调终端免责声明费用，以促使专利申请人尽早提交终端免责声明。该机构的一系列行动将会对人工智能相关专利产生重大的影响，从整体角度了解该机构对这一关键新兴技术的立场是非常重要的。本文将具体探讨该机构的以下行动对人工智能的影响：

- 《关于人工智能辅助发明发明人身份的指南》（“《人工智能发明人身份指南》”）；

- 《关于根据最高法院在安进公司等诉赛诺菲公司等一案中的裁决评估实用新型专利申请和发明专利中的可实施性的指南》（“《可实施性指南》”）；

- 《关于审查“手段加功能”和“步骤加功能”权利要求限制的资源的指南（根据<美国法典>第 35 编第 112 条第 f 款）》（“《手段加功能指南》”）；

- 为促进创新和竞争对终端免责声明（TD）实践进行的拟议修改（“拟议的 TD 规则”）；以及

- USPTO 拟议的终端免责声明费用（“拟议的 TD 费用”）。

### 《人工智能发明人身份指南》

#### 概述

USPTO 的《人工智能发明人身份指南》是根据美国总统行政命令的指示颁布的，其政策目标是“促进负责任的创新、竞争与合作，这将使美国能够在人工智能领域处于领先地位，并释放该技术的潜力，以解决社会上一些最棘手的挑战”。

根据《人工智能发明人身份指南》，在人工智能协助下创造的发明并不会被完全排除在可专利资格之外。但是，考虑到联邦巡回上诉法院在泰勒诉凯瑟琳·维达尔（维达尔）案中重申的观点，美国专利和专利申请中指定的发明人和共同发明人必须是自然人，因此人工智能不能被列为作者。对于那些声称有人工智能贡献的发明，例如生成式人工智能，适当的发明人身份取决于人类发明人的重大贡献。特别是，《人工智能发明人身份指南》指出，“人工智能辅助发明的专利申请和专利必须将为发明作出重大贡献的自然人指定为发明人或共同发明人”。

因此，发明人身份是由人类发明人的“重大贡献”决定的。因此，《人工智能发明人身份指南》要求列出所有为发明过程作出重大贡献的人类发明人。即便人工智能也对所主张保护的发明作出了重大贡献，却不能在申请数据表（ADS）上列明。但是，只要有自然人对所主张的发明作出了重大贡献，人工智能的重大贡献或使用并不会将可专利性排除掉。

### 申请人和执业律师的实践技巧

首先，《人工智能发明人身份指南》指出，一般来说，USPTO 假定 ADS 或宣誓/声明中指定的发明人是申请的实际发明人或共同发明人。但是，审查员和该机构的其他人员在确定发明人身份时，应仔细评估档案记录或其他外部证据中的事实。因此，ADS 被假定为没有错误且该机构不得无故对 ADS 提出质疑。如果人工智能不是 ADS 上列明的发明人，那么该机构也不应该无缘无故地质疑人工智能是否对发明作出了重大贡献。

然后，从业人员和申请人应注意不要让该机构有质疑 ADS 的理由。例如，通常来说，利用或实施人工智能的发明的指定发明人会在申请专利保护的同时发表一篇有关其发明的论文。申请人应注意不要发表作者与其专利申请的具名发明人不一致的论文。在某些情况下，实习生或管理人员可以被包括或排除在这些文件中的任何一份中，从而导致发表论文的作者与 ADS 上的发明人不一致。这些类型的不一致可以被视为外部证据，该机构可以引用这些证据来质疑 ADS 的有效性或正确性。一旦质疑提出，申请人的坦诚义务或披露义务就会被触发，这可能会带来很大的问题。

在坦率义务方面，《人工智能发明人身份指南》指出，“当审查员或其他 USPTO 雇员有合理依据得出结论，认为根据《美国专利法实施细则》第 1 条第 56 款第 c 项或第 1 条第 555 款第 a 项确定的个人或任何受让人拥有审查申请或处理某些事项合理需要的信息时，审查员或 USPTO 的其他雇员可能会要求其提交不一定对专利性具有重要意义的信息。因此，USPTO 在要求提供有关发明人身份的额外信息方面的自由裁量权似乎是无限的。“关于发明人身份的额外信息”是指足以根据 Pannu 诉 Iolab 案提出的因素（“Pannu 因素”）确定发明人身份的信息，而这可能需要大量事实信息。从业人员和申请人最关心的是，如果这些信息不能充分地提供给该机构，那么该机构可能会发现发明人身份问题无法确定，从而使专利或专利申请因缺乏适当的发明人身份而无效。

鉴于可能触发坦诚义务，相关各方可能要考虑保留人工智能使用的同期记录，并要求发明人证明其人工智能使用情况。但是，要求发明人保留人工智能使用记录非常麻烦，这在许多情况下可能是不可行的。事实上，根据内部法律顾问的说法，要求保存这种记录会引起“反抗”。

由于发明人身份的最终测试标准是人类发明人是否作出了重大贡献，而不是人工智能是否有重大贡献，而因为 Pannu 因素是根据人类贡献而不是人工智能的贡献来评估的，因此申请人应侧重于提供人类贡献的记录，而不是人工智能使用的记录，

因为人工智能使用记录可能导致 USPTO 将重点放在人工智能使用的程度和规模上，从而导致申请人的利益受损。例如，申请人应考虑对设计会议、发明会议、大量实验、测试、修改进行清晰的记录，特别是对人工智能输出、原型开发以及先前的草案、设计和原型等的修改。颇为关键的一点是要证明人类发明人不仅仅是发现了问题或理解了发明。无论人工智能的使用如何，申请人都应重点保留人类在发明过程中运用本领域专业知识和特定技能的记录。

## 根据《可实施性指南》和《手段加功能指南》主张人工智能专利保护

### 概述

鉴于最高法院在安进公司等诉赛诺菲公司等一案（“安进案”）中的裁决，USPTO 发布了《可实施性指南》以告知工作人员和公众该机构对该裁决的执行情况。与《可实施性指南》不同的是，《手段加功能指南》不是由法院裁决促成的，而是为了提醒审查员在审查《美国法典》第 35 编第 112 条 f 款规定的限制时可利用的资源。

研究《可实施性指南》和《手段加功能指南》（统称为《112 指南》）对功能性权利要求的影响是十分必要的，因为功能性权利要求通常是保护人工智能技术的一种（有时是唯一的）有效方法。当涉及到人工智能和人工智能辅助技术（例如物联网）时，物理组件（例如硬件、机械等）不再是在一件事上统一提供的。人工智能组件是分散的——数据处理和存储可以在云端进行，机器转换可以远程进行，输出也可以远程生成。传统的积极权利要求组件模式并不能保护大多数人工智能技术，而纯粹的方法权利要求又很容易被绕过设计。因此，功能性权利要求和手段加功能权利要求对于捕获人工智能的特征是有用的，有时甚至是必要的。考虑到人工智能和人工智能辅助技术的功能性权利要求的重要性，了解《112 指南》的含义非常重要。

在安进案中，最高法院认为，针对单克隆抗体属类提出的功能性主张因缺乏可实施性而无效。最高法院认为，“如果一项专利要求的是一整类方法、机器、制造或物质组合物，则该专利的说明书必须使该领域的技术人员能够制造和使用整个类别”。《可实施性指南》重申了法院对安进案的裁决，即功能可被视为包含一个属类，因此更需要考虑可实施性因素的影响。此外，如果存在执行上述功能的可识别变体，则功能性权利要求可以被视为属类权利要求，根据《可实施性指南》和安进案的裁决，这些变体也必须是完全可实施的。

关于手段加功能，《手段加功能指南》提醒审查员，当一项限制在详述功能性语言的同时也描述了一个通用的占位性术语，但却未能详细地说明执行该功能的足够明确的结构时，可要求进行权利要求解释。软件权利要求中使用的常用特定语境术语包括“机制”“模块”“设备”“单元”“组件”“元素”“成员”“设备”“机器”和“系统”。为了避免在引用手段加功能解释后因不确定性被驳回，申请需要披露执行主张保护的整体功能的相应结构（例如硬件）。如果没有披露执行所引用的整体功能的结构，则该权利要求不符合《美国法典》第 35 编第 112 条 b 款的要求，应被认定为具有不确定性。《手段加功能

指南》规定，对于由计算机实施的《美国法典》第 35 编第 112 条 f 款规定的权利要求限制，说明书必须披露用于执行所主张保护的特定计算机功能的算法，否则该权利要求应被认定为具有不确定性。

### 申请人和执业律师的实践技巧

鉴于《可实施性指南》的规定，从业人员在起草权利要求时应注意确定功能性权利要求是否可以被视为一个属类，然后再考虑披露是否适当地启用了实现所主张保护的的所有可能手段。此外，从业人员可以考虑修改功能性语言，以包括至少有一个或多个步骤的方法限制。也就是说，当尝试捕获功能（capture function）时，可尝试使用某种方法进行起草，甚至可能是一个步骤，然后得出结果——功能。这样一来，该权利要求就不太可能被解释为一个属类权利要求，或者至少不会是一个具有无数变体或手段的广泛属类权利要求（这些变体或手段将更加难以实现）。如果审查员认为功能的步骤可以是子属类或需要进一步实施的变体，那就相当于认为“桌子腿是桌子的变体”，这是不恰当的。

关于手段加功能（means-plus-function），从业人员还应注意识别披露中的所有潜在“黑匣子”，这些“黑匣子”在涉及人工智能和机器学习技术的申请中可以说被疯狂使用。专利审判和上诉委员会发现，“机器学习分类器和线性模型就像输入数据并产生组织参数输出的黑匣子一样。在这些情况下，必须为每一层指定进入模型的输入数据。从业人员需提供输入数据和训练数据的示例，以及如何在每个阶段转换这些数据。从业人员也可以考虑提供样本数据集。但是，在采取这样的做法时，重要的是需注意不能给人留有一种印象，即数据集可以被人类大脑充分处理，这可能会危及发明，使其被认为是针对心理过程的。

充分披露和描述所有神经网络结构也很重要，包括网络拓扑、激活函数（例如，S 形曲线、双曲正切、线性整流函数等）和层连接类型（例如，全连接层、卷积层等）。即使是常规披露，也建议包括神经网络类型（例如，前馈神经网络、卷积神经网络等）的示例以满足披露要求，因为架构需要与数据输入和转换相结合才能满足披露要求。

### 终端免责声明及延续实践

#### 概述

拟议的 TD 规则规定，提交 TD 将包括一项协议，即如果相关专利通过 TD 与另一项专利相关联，而该专利根据《美国法典》第 35 编第 102 或 103 条被认定为不具有可专利性或无效，并且所有上诉权皆已用尽，或在基于预期或显而易见性对某项权利要求提出任何质疑后提交了法定的权利要求免责声明，则该主题申请授予的任何专利都将不可执行。通俗地说，拟议的规则规定了一点，如果专利与 TD 相关联，则在基于现有技术驳回专利中的一项权利要求将会导致整个同族专利都被驳回。

在拟议的TD规则发布前不久,USPTO通过新的拟议TD费用来表明了对TD采取的强硬态度新费用引入了附加费用,这可能会大大增加等待提交TD和延续申请的成本。根据拟议的TD费用,在等待该机构依据案情实际情况进行初步审查后,提交TD的费用将按分级收费结构计算。特别是,如果申请人在该机构依据案情实际情况发出第一次审查意见通知书后才提交TD,则费用几乎是当前费用的3倍(增加194%)。如果等到最终审查意见通知书或审查通过后再提交,附加费用将跃升至当前费用的4.5倍。如果在专利授权之后提交,则附加费用将大幅增长到当前费用的8倍。

联邦巡回法院在 *In re Collect* 案中作出的裁决是所有这些机构行动的背景。由于 *Collect* 公司没有在后来申请的专利中提交TD,而该专利中的权利要求本应因属于显而易见性类型的双重专利(ODP)而被驳回,因此尽管 *Collect* 公司在审查期间从未收以ODP理由的驳回意见,但该公司后来提交的专利中被驳回的权利要求是无效的,并且在复审期间提出该问题时,由于所有专利都已过期, *Collect* 公司已经别无选择。

### 申请人和执业律师的实践技巧

如果拟议的TD规则获得通过,申请人在提交TD时应该持十分谨慎的态度,因为这样做会很容易使同族专利的所有权利要求都被普遍宣告无效。然而,拟议的TD费用以及 *In re Collect* 案的裁决都预示着一个问题——如果申请人不仅拒绝提交TD,而且即使在ODP未被提出的情况下也没有预先提交TD,那么申请人将会面临高昂的罚款。在 *In re Collect* 案之前,申请人几乎没有动力在没有以ODP理由驳回的情况下提交TD。但是,USPTO通过对在第一次审查意见通知书之前不提交TD的行为而征收3倍的附加费用,为 *In re Collect* 案的裁决提供了极大的灵活性,因为申请人绝对不可能在实质审查之前收到以ODP理由驳回的通知书。

因此,申请人也只剩下令人恐惧的选择——在收到以ODP理由驳回的通知书之后提交TD,并使专利中的所有权利要求都更容易被无效,或者试图反驳以ODP理由的通知书(这可能非常困难)但最终失败告终,无论如何都不得不提交TD,但现在就需要支付巨额的附加费用;或者在提交申请时就提交TD,并可能在大量的同族专利(例如 *Collect* 公司的同族专利)出现时就相关参考专利进行“猜谜”。

似乎最不可怕的途径就是避免同族专利向前发展。当涉及到人工智能时,在单独的申请中引入一系列设备、系统和方法权利要求可能是明智之举,因为能够实现、部署或使用人工智能的方法可能有很多。有时,申请人并不知道,从执行的角度来看,哪种类型的权利要求更有价值,最终会随着技术在市场上的成熟,在首次申请后提交一个或多个延续申请,引入不同的权利要求。因此,在不同单独申请中同时提出这些权利要求,然后放弃更难执行的权利要求也是一个好的策略。或者,申请人可以在一份申请中引入所有这些类型的权利要求,并希望获得限制,这将保护随后提出的分案申请免遭ODP理由驳回。同样,

限制可能不会发生。还有一个事实是，就《美国法典》第 35 编第 101 条而言，方法权利要求往往更容易被指向心理过程，这可能会使整个发明更容易被引导到心理过程上去，这也是引入方法权利要求本身需要考虑的一个额外因素。在应对这个一潜在的延续实践新时代时，申请人并没有一条明晰的前进道路可走，只有更多的风险和更多的成本要承担。(编译自 www.ipwatchdog.com)

## ➤ 标准必要专利规则影响到异常案例中的非 SEP 判例法和政策

**背景：**标准必要专利（SEP）提出了知识产权法和竞争法和/或合同法（视司法管辖区而定）交叉领域的问题。

本文的目的只是简要介绍 SEP 特有规则在异常情况下影响与非 SEP 相关的政策和判例法的两种方式(可能还有更多)。

一些 SEP 执行现状的批评者认为，SEP 特别频繁地遭到诉讼，且/或 SEP 持有者的恶意诉讼者比例高于平均水平。相对于大量未经任何诉讼就被授予的 SEP 许可而言，强制执行并不普遍。人们在专利登记簿中发现的大多数专利都从未提起过诉讼，但其中绝大多数也从未被实际授权，因为它们的商业价值为零或可以忽略不计（“垃圾专利”以及在经济上无关紧要的合法发明）。

如果一个司法管辖区的 SEP 案例法过于片面，以至于在特定时期内，实际上总是一方占上风，这就存在一个客观问题，这是一种艰难的平衡行为。

正如电脑游戏因其对电脑硬件的高要求而长期以来一直是创新的驱动力（最初为电脑游戏而设计的图形处理单元现在已成为人工智能应用的关键推动力），SEP 政策和判例也是专利法和专利政策的“前沿”。

本文的目的只是强调两个交叉渗透的例子。

### 非 SEP 案件中的反禁诉令

在审阅即将出版的《公平、合理和非歧视原则——德国判例法与全球视角（FRAND——German Case Law and Global Perspectives）》一书（由 Peter Georg Picht、Thomas Cotter 和 Erik Habich 编辑）的预印本时，媒体 ip fray 联想到去年在慕尼黑颁布的一项反禁诉令（AASI）。

慕尼黑第一地区法院于 2023 年 7 月 20 日作出判决，确认了先前的单方面临时禁令（相当于将美国临时限制令转换为临时禁令）。在这起涉及两家制药公司的案件中，NanoString 公司试图通过在特拉华州地区申请禁诉令来阻止 10x Genomics 公司执行即将实施的一项或两项德国专利禁令，双方在特拉华州地区已经进行了一段时间的诉讼并且一些材料也浮出水面，

NanoString 公司认为这些材料改变了游戏规则，将导致非侵权的认定。NanoString 公司认为，10x Genomics 公司在美国的调查程序中延迟了对该材料的披露，并声称美国联邦地区法院后来在一份备忘录意见中也是这么认为的。

NanoString 公司当时寻求的是 90 天时限的执行禁令。但是，诉讼专利不是 SEP 且存在时间限制（美国法院可以通过进一步的命令延长该时间限制），都不能阻止慕尼黑第一地区法院适用与 SEP 案件相同的 AASI 原则。德国法院将重点放在了专利权利人实施权的干涉上，从德国的角度来看，这种干涉是非法的，此外，法院还提到了自卫的概念。

在单方面临时禁令被批准后，10x Genomics 公司的律师发布了一份新闻稿，对该判决进行了讨论。

### 补贴可导致类似 FRAND 的许可义务

媒体 ip fray 对 Noerr 事务所合伙人 Sebastian Wuendisch 即将发表的一篇专利文章进行了评论，该文章涉及 FRAND 判例法（甚至可能是华为诉中兴通讯案）对通过获得某种类别和程度的公共资金研究项目获得的专利和其他知识产权的潜在适用性。

为了保护欧盟单一市场的公平竞争，欧盟规定了向企业提供国家补贴的范围。在这种情况下，对通过补贴资助的项目所占比例有一定的限制。欧洲共同利益重要项目（IPCEI）可享受更为宽松的规定。简单地说，政府可以为 IPCEI 提供另外 15% 甚至 25% 的资金。

为了实现这一点并制定某些规则，欧盟委员会去年修订了一项条例。为了有资格获得更高层次的公共资助，公司有不同的选择，如开放一切资源。其中一种选择的定义如下：

“受益人承诺及时以市场价格、非排他性和非歧视性地提供获得知识产权保护的受资助研发项目研究成果的使用许可，供（欧洲经济区，即欧盟加上另外 3 个国家）的有关各方使用。”

“市场价格”一词与“非歧视基础上”的获取相结合在一起，是仅次于 FRAND 的最佳选择。在实践中很难做出区分，从而使某一价格被视为非歧视性市场价格，而不是 FRAND 价格，或者相反。

Wuendisch 在他即将发表的文章中讨论了这对执法的实际影响。还有一个问题是，第三方受益人可能会因（大量补贴的）专利而被起诉，如果公司不承诺在专利登记簿上声明愿意提供许可，那么第三方受益人如何才能了解是否可以获得非歧视性市场条件的许可。在受资助研究项目的登记簿中进行检索是一项劳动密集型工作。假设被告知情，那么问题的关键在于如何

利用这种许可作为禁令救济请求的积极抗辩。华为诉中兴案的“FRAND之舞”是否可以类比适用？至少可以想象，法院会以SEP 案例法为起点。许可义务是否与知识产权相关的问题可能也会在某些时候出现。

很难预测欧盟 IPCEI 规则中类似 FRAND 的许可义务在商业实践中的相关性。在未来几十年中，可能不会有一件专利案件与之相关。但欧盟的趋势是补贴越来越多，在绿色技术等领域也是如此，这些领域的专利执法行动有可能在某一时刻引发与 IPCEI 相关的问题。

即使 IPCEI 下类似 FRAND 的义务本身被证明更多是一个学术问题，本文中的两个例子可能也不会是涉及非 SEP 的专利案件引发 SEP 背景下再熟悉不过的问题的唯一情况。（编译自 ipfray.com）



以上时事通讯旨在为我们的客户或朋友提供与知识产权相关的信息，其主要来源于包括国家知识产权局、世界知识产权组织、新华网等在内的官方机构的网站。因此，其内容并不代表本公司的观点，并不是本公司或本公司任何律师或代理人对具体法律事务所提出的法律建议。阅览者不能仅仅依赖于其中的任何信息而采取行动，应该事先与其律师或代理人咨询。