

知识产权每周 国际快讯

2024 年第 21 期（总第 239 期）

中国保护知识产权网

2024年6月7日

目 录

| | |
|--|----|
| 印度法律委员会提出《商业秘密法》草案 考虑 TRIPS 所规定出的各项义务..... | 3 |
| 标准必要专利规则影响到异常案例中的非 SEP 判例法..... | 7 |
| 越南首次作出网络版权侵权刑事裁决 判处盗版服务运营商 30 个月缓刑监禁..... | 11 |
| 最新的慕尼黑 SEP 禁令表明 2021 年专利“改革”的失败：德国联邦专利法院未遵守 6 个月的目标..... | 13 |

欧盟法院将就博西家电起诉伊莱克斯一案的管辖权问题作出裁决..... 17

印度法律委员会提出《商业秘密法》草案 考虑 TRIPS 所规定出的各项义务

背景概述

商业秘密是知识产权的一种形式，通常指的是与企业有关的某种具有商业价值的信息、数据或者专有技术。这些信息、数据或专有技术并不为公众所知，而且其所有人已经做出了合理的努力来保守秘密。《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）中的第 39 条要求每一个成员国都要保护好商业秘密。不过，与 TRIPS 的大多数成员一样，印度迄今为止尚未采取任何的严格措施来解决这一问题。在没有出台具体法案的情况下，人们在印度只能根据合同法、普通法以及刑法原则、违反信任和公平原则为商业秘密提供保护。

尽管印度在过去曾尝试为商业秘密制定出一部单独的立法，例如 2008 年的《国家创新法案》，但其从未接受议会的审议。最近，第 22 届法律委员会在其第 289 次报告中建议有关各方可以就此问题通过一项单独的立法，并提出了《2024 年商业秘密保护法案》草案。本文将重点介绍这部法案草案所引入的一些新亮点。

《商业秘密保护法案》草案的要点

商业秘密的含义

根据法案草案所给出的定义，商业秘密需要满足下列几个条件：这些信息并不是广为人知的或者不会被相关人士

（即处理此类信息的人士）轻易获得；这些信息由于其保密性质而具有商业价值；这些信息的所有人已经利用合理的步骤为其提供了保护，以及对外披露这些信息可能会对所有人造成损害。

法律委员会有意给出了这样一种开放式的定义，从而为未来的司法解释留出空间，让某些新兴行业也能与法律框架保持一致。

商业秘密的例外情形

法案草案划分出了有关商业秘密的某些例外情形，具体如下：员工在开展正常专业实践过程中所获得的经验和技能，以及任何披露违法行为的信息。

同时，该法案草案还规定出了其他的例外情形，例如逆向工程、独立发现/创造、吹哨人保护等。

上述例外情形表明，在雇佣关系中，涉及商业秘密的诉讼量是最大的，特别是那些有关雇员流动的诉讼。在这其中，主要的问题就是这些雇员会使用在就业期间所获得的一些知识和技能。

商业秘密所有人的权利

商业秘密的所有人有权使用和披露其商业秘密，包括对外许可该商业秘密。商业秘密所有人有权提起诉讼，以防止他人盗用自己的商业秘密。商业秘密的所有人就其商业秘密所签订的任何合同或协议均须遵守 1872 年《印度合同法》

的规定。

合法获取、使用和披露商业秘密

该法案草案列举了合法获取商业秘密的多种方式，具体如下：通过独立发现或创造而获得的信息；通过观察、研究、逆向工程、拆卸或测试已公开的产品或物体而获得的信息，或由收购方合法拥有的信息，且该收购方不受到任何有关此类收购义务的约束；通过符合诚实商业惯例的任何其他做法而获得的信息；或根据法律、合同而获得的信息。

强制许可

同时，该法案草案还对强制许可作出了规定。根据上述规定，印度的中央政府可以在出现国家紧急状态、涉及重大公共利益的极端紧急情况时（包括卫生紧急情况、国家安全等）命令向第三方或政府披露商业秘密。这与 1970 年《印度专利法》中第 100 条的规定相似。

侵占商业秘密

侵占的定义如下：在未获得所有人同意的情况下，通过未经授权的方式访问、侵占或复制材料以获取商业秘密；通过违反诚实商业惯例的行为获取商业秘密；在未获得所有人授权的情况下，通过违反保密协议、违反合同或任何其他义务的方式非法获取了商业秘密，并由此使用或者披露了这些商业秘密；任何人因为他人所做的非法披露而已经或者应该已经知晓了其中的商业秘密，并由此获得、使用并披露了这

些信息。

法案草案还列出了侵占的例外情形，例如，披露商业秘密以揭露某些非法行为或职业不端行为，即保护吹哨人或出于善意来保护公共利益。

针对侵占行为的法律救济措施

人们可以在对涉及盗用行为的诉讼享有司法管辖权的商业法院中提出此类指控。这里有各种各样的救济措施，其中可包括：禁令、损害赔偿、利润账目核算；命令对方交出和/或销毁含有商业秘密的材料；命令召回、撤回、永久移除、销毁那些基于被侵占商业秘密而制造出来的商品或者产品；或收取相关的费用。与此同时，该法案草案还要求法院对涉及商业秘密的事项保密。

针对缺少依据的威胁的救济措施

在遇到毫无依据的威胁时，人们可以要求就这种威胁发出禁令并让对方提供损害赔偿。

结语

纵观上述法案草案，显然，其已经考虑到了 TRIPS 所规定出的各项义务。举例来讲，其中有关商业秘密的定义就完全符合 TRIPS 提出的涉及保密性、商业价值以及合理步骤的三重标准。例如，那些有关强制许可的规定也可能在具体实施的过程中遭遇到挑战。

不过，尽管如此，这份法案草案仍然可以为印度的贸易

商和创新者们提供一个更加安全的环境，并从总体上为商业秘密提供全面的保护，同时还有助于与 TRIPS 的全球适用标准保持一致。然而，需要指出的是，这次的草案与法律委员会的报告书只是建议性的，最终还是由政府决定是否要继续实施该草案并将其转化为法律。当然，只有时间才能证明这是否会成为现实。

(编译自 www.mondaq.com)

标准必要专利规则影响到异常案例中的非 SEP 判例法

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，以至于在特定期限内，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对专利权人实施权的干涉上，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)

越南首次作出网络版权侵权刑事裁决 判处盗版服务运营商 30 个月缓刑监禁

越南河内人民法院于 2024 年 4 月 23 日对越南史上第一例侵犯网络版权的案件作出了刑事判决。

该法院判处盗版服务 BestBuy IPTV 运营商黎海南 (Le Hai Nam) 30 个月缓刑监禁，罪名是通过其订阅平台向越南境内外的观众提供盗版英超足球比赛、电影和电视内容流式传输。河内人民法院还命令黎海南为其非法行为支付 1 亿越南盾 (约合 3930 美元) 的罚款，外加 3 亿越南盾 (约合 11770 美元) 的赔偿金。此外，作为 BestBuy IPTV 非法收入的 6.15 亿越南盾 (约合 24150 美元) 被没收。BestBuy IPTV 是在美国和欧洲非常受欢迎的盗版服务。

在过去的 5 年中，BestBuy IPTV 一直被美国列入美国贸

易代表办公室（USTR）的假冒和盗版商品《恶名市场名单》。

胡志明市 Frasers Law Company 的律师阮文远（Nguyen Van Vien）表示，知识产权执法是越南知识产权保护体系中最薄弱的环节，尤其是在数字环境中。

他表示：“在这种情况下，河内人民法院最近对越南首例网络版权侵权行为作出的刑事判决，在知识产权执法方面树立了一个具有象征意义的里程碑。这一判决表明了国家在与公众权利和利益平等的基础上保护知识产权所有人权益的政治决心。”

阮文远还解释称，在这一具有历史意义的判决之前，人们一直存有一个疑问，即在知识产权执法方面，国家保护的是公众的权益，而不是知识产权所有人的权益。

“自从这一判决下达以来，越南的知识产权律师在制止知识产权侵权和/或阻止试探性侵权方面有了非常有力的参考依据。”

越南司法史上的这一里程碑是越南主管机关、执法部门、英超联赛（EPL）和创意与娱乐联盟（ACE）共同努力的结果，ACE 是一个打击数字盗版的全球联盟，而数字盗版在越南十分猖獗并且迅速蔓延起来。

媒体顾问公司亚洲媒体合作伙伴（Media Partners Asia）在 2022 年发布的一份报告将越南列为人均访问和分享盗版在线视频最多的国家/地区。多年来，越南也因假冒和盗版问

题严重而一直被列入 USTR 针对美国贸易伙伴的《特别 301 报告》的观察名单中。

(编译自 www.asiaiplaw.com)

最新的慕尼黑 SEP 禁令表明 2021 年专利“改革”的失败：德国联邦专利法院未遵守 6 个月的目标

背景：2021 年，德国通过了一项国家专利法修正案，除了纯粹的技术性修改外，还有两项关键内容。其中争论最激烈的是对专利禁令法规的修订，该法规理论上带有相称性要求，但截至目前（接近于生效 3 年后），尚未对一起案件产生影响，很明显它是无效的。排在第二位的是一项在其他方面存在缺陷的规则，该规则对一些案件产生了影响，但据专家们早期的理解，此规则本质上是不可靠的，因为它只是向联邦专利法院建议，最好在 6 个月的时间内获得无效诉讼的初步意见（该意见甚至不一定有用，但在实践中通常是有用的）。

最新消息：正如 2024 年 5 月 22 日，媒体 ip fray 所发布的那样，有必要进行进一步研究，以证实前几周在慕尼黑发生的 Atlas Global 诉 TP-Link 标准必要专利 (SEP) 案是 2021 年德国专利“改革”法案未能达到预期效果的最新例证。ip fray 现已获得足够信息，可以肯定地说，未满足法定的 6 个月目标，法院在没有获得或选择等待德国联邦专利法院初步意见

的情况下就发布了禁令。

直接影响：目前尚不清楚德国联邦专利法院是否会对诉讼专利的有效性表示怀疑。如果联邦专利法院表示怀疑，那么如果在 6 个月期限内提出意见，就不会发布禁令。

更广泛的影响：2021 年德国专利“改革”法案的失败对当前有关欧盟 SEP 法规的辩论具有启发意义。不能责怪行政部门的政策制定者缺乏理解，更不能责怪立法者。但他们有责任听取可信任专家的建议，在这样一个高度专业化的领域，这无疑比在其他一些政策制定领域更困难。在德国专利改革的辩论中，基本上存在两个阵营：一个阵营希望淡化专利改革（因此没有动机强调某些缺陷），另一个阵营只希望取得某种结果，即使没有价值或价值有限。

正如慕尼黑第一地区法院的一位女发言人所证实的那样，针对 EP3295571 号专利（专利主题：“正交频分多址的导频传输和接收”）的第 7O4832/23 号案件的判决于 2024 年 5 月 16 日公布。

这起侵权诉讼于 2023 年 4 月 17 日被提交至慕尼黑法院。被告根据法定要求于 2023 年 9 月 8 日提起无效申请（及时对侵权申诉做出答复）。根据德国专利商标局的专利登记簿，无效申请被视为于 2023 年 11 月 7 日送达被告。

目前尚不清楚为什么在德国境内送达诉讼文书（鉴于无效申请已送达代表专利持有人的专利代理人）需要两个月的

时间。这可能有法院内部的原因，但也有可能是专利权人在拖延时间，这种情况经常发生。

无论如何，6个月的期限从2023年11月7日开始，因此初步意见本应在2024年5月7日之前提出，也就是在侵权案件的审理和判决之间的时间内。

下文将就法规如何规定以及下一个设计巧妙的法规如何能够避免这种情况的发生进行探讨。通过该法规相关段落的德语版本（《德国专利法》第83条）给出的非官方译文如下：

“在涉及专利或补充保护证书的无效诉讼中，联邦专利法院应尽早将可预见的与判决特别相关的方面或有助于将审判重点放在决定结果的问题上的方面告知当事人。该通知应在（无效）申请送达后6个月内发出。”

本案中不存在这个问题，但存在另一个缺陷。该法规只适用于德国联邦专利法院的诉讼程序，而不适用于欧洲专利局（无论如何，欧洲专利局不受德国法律的约束）或德国专利商标局的无效诉讼。

可能成为一个普遍问题（但目前还没有）的是，第83条第一句话只要求联邦专利法院概述案件中的问题。联邦专利法院可以在丝毫不说明专利可能有效或无效的情况下做到这一点，在这种情况下，侵权诉讼程序不会受到影响，所谓的“禁令漏洞”也根本不会得到解决。但联邦专利法院的法

官倾向于合理而具体地传达他们的观点，这超出了法规的严格要求。

最大的问题是，TP-Link 现在失去了获得中止侵权诉讼的潜在机会。

德国立法机构可以采取哪些措施来避免这一问题？

立法辩论的起点是禁令漏洞：在德国，通常在一审作出无效判决之前，侵权诉讼早就已结束。而在修订法规之前，联邦专利法院仅在诉讼后期提供初步意见，离无效审判日期比侵权起诉日期更近。

但真正的问题甚至不在于联邦专利法院需要更多的时间。造成禁令漏洞问题的原因在于，德国专利判例法，在很大程度上是由已经退休的法官托马斯·奎宁（Thomas Kuehnen）作为思想领袖，为无效诉讼（或专利局异议程序）解决前的侵权诉讼中止设置了不合理的高门槛。

最合理的解决方案应该是改变诉讼中止的法律标准。一个名为 Patentverein（专利俱乐部）的组织（其成员多为中小型企业）曾公开表示，中止应是强制性的，这种说法未免有些过分。但 2021 年专利“改革”法案本可以在不要求自动中止的情况下，制定一个比判例法更合理的标准。

第二种最合理的解决方案是，在联邦专利法院（或专利被质疑的专利局）就有效性提出初步意见之时，强制要求中止。

相反，德国司法部和立法机构选择了一种计算机程序员称之为“竞态条件”的不专业方法：这些初步意见会在禁令发布之前以其推定的 6 个月目标为限及时提出。在这种情况下，“竞态条件”指的是依赖并行程序的及时完成，而不是实际确保其他程序确实完成了其工作，例如等待信息。

这种不专业的法定结构助长了以拖延 6 个月窗口期的启动为目的的游戏规则。再加上这并不是一个硬性要求，而只是一个一厢情愿的目标，所以它的效果并不可靠。

自 6 个月目标生效以来（2022 年），许多德国专利侵权案件被中止，而如果没有 6 个月目标，这些案件很可能不会被中止。因此，与失效的禁令法规不同，它确实产生了效果，甚至经常产生效果。但正如本案所示，其效果并不可靠（根据 ip fray 从专利诉讼界了解到的情况，这远非唯一的案例）。

（编译自 ipfray.com）

欧盟法院将就博西家电起诉伊莱克斯一案的管辖权问题作出裁决

近期，欧盟法院（CJEU）将会审理德国博西家用电器集团（BSH）与瑞典伊莱克斯股份有限公司（Electrolux）之间有关真空吸尘器的专利纠纷。CJEU 必须明确解释清楚下列问题，如果某一件并未在瑞典生效的欧洲专利成为了部分无效诉讼的客体，那么瑞典的法院是否也对这部分的内容拥有

司法管辖权。法院就此作出的裁决可能会影响到整个欧洲的跨境专利程序。

目前，欧洲法院大法庭正在探讨如果被告在其他国家对某件欧洲专利提出了无效诉讼的话，那么欧盟各国的国家法院是否也对这件欧洲专利在海外的权利拥有管辖权。CJEU 院长科恩·莱纳特（Keon Lenaerts）也参与了该案件的审理过程，并会在这起发生在 BSH 与 Electrolux 之间的纠纷中寻求答案。

自 2020 年年初以来，BSH 和 Electrolux 就一直在德国和瑞典进行着争斗。在瑞典，BSH 提出的侵权指控涉及 EP1434512 号专利在德国、奥地利、西班牙、法国、英国、意大利、荷兰、希腊以及土耳其生效的部分，这是一项有关真空吸尘的技术。同时，Electrolux 还在包括德国在内的多个国家就 EP1434512 号专利提出了无效诉讼。

法院转介

在瑞典的案件中，BSH 要求来自瑞典本土的 Electrolux 就过去的侵权行为提供赔偿。这项指控不仅仅涉及瑞典，同时还涉及该专利处于有效状态的其他九个国家。BSH 援引了《布鲁塞尔条例之一》的第 4 条 1 款。

Electrolux 认为，斯德哥尔摩专利和市场法院应该驳回该诉讼，因为它涉及 EP1434512 号专利在奥地利、法国、德国、希腊、意大利、荷兰、西班牙、土耳其和英国生效的部分，

这家瑞典公司在质疑外国专利的有效性。

在一审判决中，专利和市场法院否认其对 EP1434512 号专利中没有在瑞典生效的部分拥有管辖权。BSH 随后向瑞典上诉法院提出了上诉。2022 年 5 月，上诉法院向 CJEU 提出了一个问题，即瑞典法院对专利中不在瑞典生效的部分所引起的侵权诉讼是否具有管辖权。

2024 年 2 月 22 日，在 CJEU 总检察长尼古拉斯·埃米利乌（Nicholas Emiliou）提出意见后，CJEU 决定在大法庭审理此案。该法院只有在遇到具有重大意义和影响的特殊案件时才会这样做。

CJEU 的法律建议

总检察长表示，建议 CJEU 法院就瑞典上诉法院的意见作出如下答复：“就有关民事和商业事务判决结果管辖权、承认以及执行的 2012 年 12 月 12 日欧洲议会和欧洲理事会《欧盟第 1215/2012 号条例》的第 24 条 4 款来讲，人们必须将其解释为，如果某个成员国的法院受理了涉及在另一个成员国完成注册的专利侵权程序，而被指控侵权的一方也提出了无效抗辩，那么这些法院是无权就有效性问题作出裁决的。”

BSH 在德国取得了成功

在 BSH 与 Electrolux 展开了长期的斗争之后，德国联邦法院裁定 EP1434512 号专利是完全有效的。在此过程中，该法院推翻了德国联邦专利法院的一审判决结果。2019 年，德

国联邦专利法院曾裁定涉案专利是完全无效的。

杜塞尔多夫地区法院和高等地区法院则暂停了平行的侵权诉讼程序，等待着有关涉案专利有效性的裁决结果。

2018年，技术上诉委员会在欧洲专利局的异议程序中确认了 EP1434512 号专利的有效性。

(编译自 www.juve-patent.com)