

# 知识产权每周 国际快讯

2024 年第 22 期（总第 240 期）

中国保护知识产权网

2024年6月14日

---

## 目 录

《哈利·波特》及其知识产权帝国.....	2
CIP0 拟为加拿大新专利期限调整制度作出细节规定.....	6
美专利商标局近期行动将引起人工智能专利实践的变化...	11
欧洲专利局上诉委员会发布 2024 年年度报告.....	22
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.....	26

## 《哈利·波特》及其知识产权帝国

《哈利·波特》帝国提供了商品多样销售的可能性，从7本图书和8部电影到主题公园、魔杖和即将播出的电视剧。

### 历史

首先要解释一下 J.K.罗琳 (J.K. Rowling) 和华纳兄弟 (Warner Bros) 之间的版权划分。华纳兄弟拥有《哈利·波特》电影和电视剧的影视版权，罗琳享有人身权。

这种明确的分工使作者能够控制华纳兄弟公司及其授权方的所有使用行为，从而使故事尽可能地贴近作者的原意。

### 在启动之前作好潜力评估

但在此之前，保护自有品牌非常重要。商标被抢注可能只是媒介成功面临的问题之一，《哈利·波特》也不例外。

1997年第一本书出版时，并未申请任何商标，当时还没有与华纳兄弟签订协议。

然而，在华纳兄弟的参与下，这一错误得到了及时纠正。1998年，华纳兄弟申请了第一批英国和欧盟商标，商标保护范围有限，只是涵盖了图书和非常基本的商品（包括人偶、服装和游戏）。

最初的保护是有限的，随着该魔法世界传奇的规模和范围不断扩大，保护范围也随之扩大。

### 保护

说到商标保护，华纳兄弟公司很早就意识到了《哈利·波特》系列电影的潜力。

它们不仅保护了“哈利·波特”这个名字，还保护了哈利·波特朋友的名字、所有其他角色（无论是否为人类，或者是次要角色）以及哈利·波特世界中的所有其他元素。

其中包括臭名昭著的 **BUTTERBEER**（黄油啤酒）、一些咒语（如 **Ridikukus**、**Accio**、**Expecto Patronum**）、著名 **Diagon Alley**（对角巷）以及其他粉丝们都知道的元素。

这些商标所保护的商品范围很广，包括商品、首饰、文具、钱包、箱包、床上用品、服装、游戏、玩具和饮料、电影以及服务。在知识产权所有者制定许可协议的同时，商标的明细单可以很宽泛，从而提供强有力的权利。

例如，在英国和欧盟，自商标申请之日起，申请人有 5 年的时间利用该商标。但商标注册可能因 5 年未使用而被撤销。

重要的是，在提出申请之前，要列出品牌的短期和中期计划，以获得充分的保护。

### 海外扩展

**Poudlard**（霍格沃茨）、**Vif d'or**（金色小猎犬）、**Serpentard**（斯莱特林）、**Serdaigle**（拉文克劳）、**Moldu**（麻瓜）、**Hogsmeade**（霍格莫德）和 **Hagrid**（海格），这些单词都会引起世界各地非英语母语粉丝的共鸣。随着该书被翻译成 88

种不同的语言，保护各种语言资产的需求也随之产生。这一次《哈利·波特》帝国在世界各地再一次扩张。

如果在感兴趣的國家使用上述語言，如西里爾字母、日文字母和阿拉伯文字母等，那麼也應將這些國家的語言納入品牌保護範圍。

不過，值得注意的是，即使“哈利·波特”品牌在國際上享有盛譽，它也不是在世界上每一個國家都受到保護，而只是在使用該品牌的國家受到保護。

商標保護必須與品牌的用途和預期用途相一致，在提交新的商標申請之前必須進行成本效益分析。

### 非傳統商品銷售

“哈利·波特”商標還涵蓋了不太傳統的商品和服務，如主題公園、戲劇作品、食品 and 醫療產品。

儘管乍一看，申請的商標明細單非常寬泛，但華納兄弟公司對其未來在哈利·波特世界的擴張計劃表現出了良好的洞察力。

自 2012 年以來，倫敦主題公園已經接待了超過 1700 萬遊客。哈利·波特魔法世界目前正在建設中，預計將於 2025 年夏季在奧蘭多開放。在北京、大阪和加利福尼亞也有其他主題公園。

在這些主題公園和網上商店中，商品銷售的可能性是無限的。《哈利·波特》迷們可以買到印有著名的 HONEYDUKES

（蜂蜜公爵）店名的糖果。他们还可以用著名的黄油啤酒解渴。

对于最忠实的粉丝来说，他们甚至可以买到电影《哈利·波特与火焰杯》中赫敏在圣诞舞会上穿的长袍。粉丝们还可以购买指甲锉、化妆品、厨房用具、烘焙刀具套装，以及更多与他们喜爱的角色或霍格沃茨学院相关的品牌。

### 特许经营

扩大商品帝国的另一个机会是授权。对于某些产品来说，最好的选择可能是与各自领域的顶级公司合作。

华纳兄弟认识到了这一点，并与生产创可贴和乐高的公司合作。孩子们的小伤口可以用其最喜欢的角色来治疗，而名牌积木的粉丝们则可以两个爱好结合起来。

只要授权，就有无限可能。如果不想生产任何或所有商品，也可以找到一个具有相应能力的被许可人，以便生产和销售感兴趣的任何或所有商品。

### 执法

《哈利·波特》第一本书出版后不久，电影上映后更是如此，执法一直是华纳兄弟关注的核心问题。

例如，在第一部电影上映一年后，一个似乎与华纳兄弟或 J.K.罗琳斯无关的人在中国申请了“J.K.罗琳斯”商标，该申请很快被中国商标局驳回。

华纳兄弟公司凭借其强大的实力和国际影响力，似乎还

负责商标执行，以确保不出现商标侵权或淡化声誉的情况。

要维护商标权及其实力，关键是要制定执法战略，并根据品牌的中长期规划加以坚持和修订。

当商标权达到一定年限时，通常必须在使用中才能行使商标权。随着图书、电影、各种主题公园和即将播出的电视剧的播出，“哈利·波特”品牌的使用从未停止过。

### 未雨绸缪

J.K.罗琳对《哈利·波特》世界拥有强大的控制力，并对其进行严加保护。为此，她每年召开两次会议，讨论《哈利·波特》世界的未来，并为其战略方向出谋划策。她的持续参与是《哈利·波特》系列享有盛誉的证明，也是近30年来人气不减的原因。

她还为她所钟爱的人物制定了跨越自己生命的计划，并决定绝不放过任何机会。她已经计划在自己去世后，由一个文学信托基金管理文学版权。其代表信托基金将拥有永久否决权，目的是让其理想和遗产得到保护。

（编译自 [www.citma.org.uk](http://www.citma.org.uk)）

## CIPO 拟为加拿大新专利期限调整制度作出细节规定

5月18日，加拿大知识产权局（CIPO）对《专利规则》提出了修正案，以补充加拿大新专利期限调整（PTA）制度的关键细节。值得注意的是，拟议修正案说明了补充期限的

计算方式，规定了申请费和维持费，并确认专利期限调整制度将于 2025 年 1 月 1 日生效。CIPO 正在征求对拟议修正案的反馈意见。

### 加拿大新 PTA 制度的背景

自 1989 年 10 月 1 日起，加拿大专利期限为自申请日起 20 年。目前，只有某些药品专利可以通过补充保护证书延长专利期限。但从 2025 年 1 月 1 日起，根据新的 PTA 一般制度，所有符合条件的加拿大专利都将获得补充期限。PTA 制度源于《加拿大—美国—墨西哥协定》，旨在就 CIPO 颁发专利时的“不合理拖延”补偿专利权人。

2023 年 6 月 22 日修订的《专利法》为新的 PTA 制度设立一个框架。简而言之：

对于申请日始于 2020 年 12 月 1 日的专利，专利权人可在专利授权后 3 个月内申请延长期限。

如果专利是在以下较晚日期之后颁发的，即（1）自“适用日”起 5 年内，以及（2）审查申请日起 3 年内，则有资格申请 PTA。

补充期限的持续时间是上述（1）和（2）中较晚日期与专利颁发日之间的天数减去“根据规定确定的天数”。

专利法修正案留下了许多空白，需要通过法规来填补。现在，CIPO 已经透露了它建议如何通过《专利规则》的拟议修正案来填补这些空白。

## 关于《专利规则》的 PTA 拟议修正

申请程序：专利审查员在收到 PTA 申请和申请费后，将对专利是否符合 PTA 条件进行初步评估。如果发现专利不符合条件，申请将被驳回。反之，将初步确定补充期限，并通知专利权人。专利权人和相关第三方随后将有两个月的时间就初步决定提出意见。最后，审查员将签发补充期限证明（载明补充期限）或驳回申请（例如，因为计算出的附加期限为 0 或更短）。审查员要提供授予补充期限或驳回申请（视情况而定）的理由。

“适用日”：根据拟议修正案的解释，《专利合作条约（PCT）》国家阶段申请的“适用日”是国家阶段开始日，即 CIPO 可以开始处理此类申请的最早日期。同样，对于分案申请，建议的“适用日”为提交日（即向 CIPO 提交分案申请文件的日期）。在任何其他情况下（即日常在加拿大提交的申请），“适用日”将是提交日。

补充期限计算：拟议修正案提供了计算补充期限时要减去的时间段清单。如监管影响评价声明（RIAS）所述，减去的时间段包括“不在 CIPO 处理或审查专利申请期间发生的时间段内的天数、不直接归属于 CIPO 的时间段以及归属于专利申请人的时间段”。减去的时间段包括如下情况所需的天数：

- （1）为满足某些形式要求所需的天数；



(2) 申请审查耗费的天数（即从“适用日”到提出审查申请和支付规定费用之日）；

(3) 法定答复期限内对审查员的通过（如审查员报告）做出答复的天数；

(4) 继续审查请求之后要求完成审查直至授权的天数（如果在 2022 年 10 月 3 日之前要求审查，则审查员第三次报告之后）；

(5) 要求缴纳未按时支付所需费用（包括专利维持费）所需的天数；

(6) 申请被视为放弃的天数；

(7) 经申请人申请延期并由审查员批准的天数；

(8) 对授权通知或有条件授权通知作出答复所需的天数；

(9) 对审查员拒绝授予专利的决定提出上诉所需的天数（即使上诉获准）；以及超出 CIPO 控制范围的天数，如不可抗力。

(10) 对于重叠期，在计算补充期限时，每天只减去一次。

费用：拟议修正案将 PTA 申请费定为 2500 美元（标准实体）或 1000 美元（小型实体）。如果授予补充期限，专利维持费持续到申请日算起的 20 年期满后至补充期限到期为止的每一年。拟议修正案将 20 年期满后至补充期限到期

为止的年维护费定为 1000 美元（标准实体）或 400 美元（小型实体）。

重新审议程序：拟议修正案进一步详细说明了审查员可应任何人的申请缩短补充保护期限。

### **预计 PTA 申请意愿相对不高**

根据 RIAS 称，CIPO 估计，到 2034 年，每年将有大约 140 份 PTA 申请提交。如果是这样，这将远低于加拿大每年授予专利的 1%。

事实上，如果拟议的 PTA 法规照此颁布，笔者认为提交的 PTA 申请将寥寥无几。首先，鉴于在计算补充期限时可以减去的天数很多，即使专利权人符合门槛资格要求并在合理的范围内勤勉地进行专利申请，也可能很少有人有资格获得补充期限。其次，PTA 申请费和 PTA 维持费远高于申请期间支付的大多数其他费用，这可能会阻碍 PTA 申请，即使专利权人有权获得补充期限。

### **PTA 修正案对其他法规建议**

CIPO 已建议对《专利法》下的一些其他法规进行修订，使其与新的 PTA 制度相一致，包括《专利药品（符合规定通知）规则》《专利药品规则》和《补充保护证书规则》。

### **《专利规则》的拟议内务修正**

CIPO 还对《专利规则》提出了多项与 PTA 无直接关系的内务修正建议，包括在请求继续审查后不按常规顺序提前

审查、在提起申请公开的同一天请求优先权、在支付逾期维持费之前暂停审查，以及在某些情况下因错误修改而避免多支付权利要求费。

### 征求意见

CIPO 将在 2024 年 7 月 2 日前接受对《专利规则》和其他法规的修改建议的书面意见。加拿大公报网站提供了在线评论功能。

(编译自 [www.nortonrosefulbright.com](http://www.nortonrosefulbright.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可能的所有可能手段。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 **Cellect** 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 **Cellect** 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，**Cellect** 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 Cellect** 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 Cellect** 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 Cellect** 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](http://www.ipwatchdog.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))

## 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）