

海外知识产权舆情信息

2024 年第 1 期

国家海外知识产权纠纷应对指导中心
河南分中心漯河受理处

2024 年 8 月 26 日

本
期
导
读

【标准必要专利】

【欧洲立法动态】

【办事指南(专利)】

【标准必要专利】

英国知识产权局推出一站式 标准必要专利资源中心

2024 年 7 月 22 日，英国知识产权局（UKIPO）启动了英国标准必要专利（SEP）资源中心。

SEP 资源中心旨在为英国企业提供“一站式服务”，以帮助企业获得有关如何驾驭 SEP 生态系统的指导。

指南包括技术标准和标准制定组织、SEP 许可以及 SEP 许可

中的争议解决和补救措施。

该中心是与产业界合作开发的。它是一种不断发展的资源，将随着时间的推移继续发展，以纳入进一步的指导和支持。

该中心是解决市场内信息不对称和透明度问题的起点，也是UKIPO为应对SEP生态系统中的挑战而采取的一揽子非监管行动的一部分。

UKIPO最新推出的SEP资源中心，旨在为英国的企业提供指导，帮助它们驾驭这个十分复杂的生态系统。

保护被认为对实施技术标准至关重要的技术的专利被称为SEP。技术标准是商定的方式，它规定了技术之间如何进行交互，并使设备能够无缝通信。人们在日常生活中越来越多地接触到了这些标准，例如，在智能手机和电信网络、汽车、家用电器、无人机、智能电表和医疗设备中。

人们普遍认为，SEP对英国经济发展的重要性与日俱增，因为它们通过确保技术的可访问性和可互操作性，使创新技术的开发和实施成为可能。

然而，众所周知，大大小小的企业在SEP的许可方面都可能面临特殊的挑战。

这些挑战可能包括SEP持有者和SEP实施者之间的知识和信息差距、对缺乏透明度以及对争议解决服务有效使用的担忧。

该中心旨在帮助企业提高对SEP生态系统的理解。它将提供指导并重点介绍其他资源，以帮助企业更自信地使用这个生态系

统。

该中心分为 4 个部分：

- 关于技术标准和标准制定组织的指南；

- SEP 许可指南；

- 关于 SEP 许可中的争议解决和救济的指南；

- 其他资源，包括英国 SEP 判例法跟踪器、术语表和国际 SEP 特定资源，这些资源可能对试图驾驭 SEP 生态系统中的英国企业有用。

为该中心的发展作出贡献的组织包括 Cyclopic 公司、高通、诺基亚、Elisabeth Opie 公司、Benn Consulting Ltd 公司、Nyobolt 公司下属的 Becca Edney、Brisson Consulting 公司和亚马逊。该团体包括广泛的行业贸易代表、SEP 实施者、SEP 持有者、初创企业和规模化企业、研究机构和学术界。

该中心是全球首个此类资源中心，其目的是为英国任何寻求与 SEP 相关指导的企业提供“一站式服务”。

科学、创新和技术部负责知识产权事务的副部长费里娅勒·克拉克 (Feryal Clark) 表示：

“这将有助于英国企业在复杂的 SEP 生态系统中游刃有余地发展，并使其在英国国家医疗服务系 (NHS)、交通、电信和其他关键领域开发尖端技术时增强商业信心。”

“我们正在迎来一个经济持续增长的新时代，这就是为什么通过改善我们提供的数字资源来支持英国创新者，提高全国企业

的效率和生产力是如此重要。”

UKIPO 局长亚当·威廉姆斯 (Adam Williams) 表示：

“SEP 对英国经济越来越重要。它们是未来技术的核心，也是当今的先驱行业的核心。”

“新的英国 SEP 资源中心旨在帮助我们富有创新精神、知识产权丰富的企业（无论规模大小）在这个通常复杂的环境中更加自如。这将有助于确保我们的知识产权框架成为他们创意和发现蓬勃发展的推动力，从而支持英国政府实现经济增长的愿景。”

“我要感谢我们行业工作组的成员为开发资源中心提供的宝贵意见。我希望这一不断发展的资源能够帮助在英国经营的企业在与 SEP 生态系统互动时更有信心地参与标准化工作，并更轻松地克服复杂性。”

英国特许专利代理人协会 (CIPA) 主席马特·迪克森 (Matt Dixon) 表示：

“在许多行业中，SEP 是知识产权领域的重要组成部分，因此，SEP 中心的推出将为企业提供进一步的支持，CIPA 也将全力支持。很高兴看到 UKIPO 在提供此类支持方面走在世界的前列。SEP 是专利的一种使用方式，既能公平地奖励创新者，又能有效地开发可互操作的技术。支持对 SEP 的理解有助于企业主围绕他们使用受保护的技术作出更好的决策。这是一项伟大的计划，我们很高兴能够为其提供支持。”

“该中心并非一成不变。随着时间的推移，它将继续发展，

包括进一步的指导、案例研究和对与 SEP 相关事项感兴趣的企业的一般支持。”

该中心是 UKIPO 采取的一揽子非监管行动的一部分，旨在帮助在 SEP 生态系统内实现更大的透明度和平衡，并改善市场运作的方式，供与之互动的人使用。

这些措施包括与全球其他司法管辖区合作，鼓励在 SEP 政策方面加强合作和协调，并采取积极措施与标准制定组织进行沟通和协作，特别是在其知识产权政策方面。

【欧洲立法动态】

做好合规准备：《欧盟人工智能法案》已生效

欧盟《人工智能（AI）法案》于8月1日正式生效，该法案的大部分条款自2026年8月2日起适用。但是，考虑到“以某些方式使用人工智能所带来的不可接受的风险”，该法案规定，被禁止行为的合规性应在2025年2月2日前生效。

欧洲议会于今年3月批准了该法案，这是一项重要立法，为欧盟（EU）人工智能监管平台奠定了法律基础。该法案的大部分条款旨在保护欧盟公民免受与使用人工智能系统相关的最严重的安全和保障风险。《人工智能法案》禁止人工智能技术的几种用途，包括无针对性地搜取图像以创建面部识别数据库、工作场所和学校环境中的情绪识别以及社交评分系统。对于欧盟执法部门来说，《人工智能法案》禁止预测性警务，还禁止实时生物识别（RBI）应用，但失踪人员调查和恐怖袭击预防除外。

在3月该法案获得批准时，许多创意和文化组织站出来要求在该法案中加入更多的知识产权措施。虽然该法案承认现有的法律框架保护知识产权权利人，但其文本几乎没有对《人工智能法案》报告要求所产生的知识产权问题制定新的规则。例如，《人工智能法案》要求通用人工智能（GPAI）模型报告其训练模型中使用的数据，这些数据必须记录在案，但不影响根据欧盟和国家

法律尊重和保护知识产权、商业机密信息或商业秘密的需要。高风险的人工智能应用同样需要起草监督文件，同时不损害其自身的知识产权或商业秘密。

欧洲创作者和权利人联盟于3月发表了一份联合声明，对该法案表示欢迎，认为它为创作者提供了首次针对人工智能模型维权的工具，但他们也提醒道，一个有意义的法案实施过程将是关键，尤其是在要求通用人工智能模型提供者提供的信息方面：“至关重要的是，通用人工智能模型提供者必须提供的足够水平的信息模板能够有效地行使和执行版权和其他基本权利，并且创意行业和权利人能够正式和直接地参与其起草工作。”

还有人质疑《人工智能法案》的报告要求对总部设在不同版权制度管辖区的人工智能企业的域外影响。《人工智能法案》第106条规定，通用人工智能公司必须确保其报告义务的履行符合欧盟2019年《版权指令》第4条的规定，该条规定了用于科学研究的文本和数据挖掘在欧盟版权法中的例外情况。公司必须遵守欧盟《版权指令》的这些规定，“无论这些通用人工智能模型的训练所依据的版权相关行为发生在哪个司法管辖区”。

《人工智能法案》指出，对非欧盟公司的行为如此广泛地适用《版权指令》是必要的，以确保公平的竞争环境，从而使在欧盟运营的人工智能公司不会因适用本国较低的版权标准而受益。评论家指出，这样的法律框架至少会与美国关于合理使用受版权保护的内容来训练人工智能模型的判例法产生摩擦。

OpenAI 于 7 月 30 日发布了《欧盟人工智能法案入门指南》，其中指出，“需要进一步的指导和实施立法来界定该法的范围，尤其是适用于 OpenAI 这样的通用型人工智能模型的法律”。

不过，声明补充道：“我们致力于遵守该法案，不仅因为这是一项法律义务，还因为该法律的目标与我们开发和部署安全人工智能以造福全人类的使命相一致。”

OpenAI 已被美国、英国、欧洲和中国的多家公司和创作者起诉，指控其侵犯版权和其他违法行为。

【办事指南(专利)】

巴西新的上诉阶段指南：高效专利申请策略

在减少专利申请积压的持续努力中，巴西推出了新的上诉阶段指导方针，对申请人如何回应审查意见书（office actions）和提出上诉产生了重大影响。这些变化强调全面而有策略的答复，以确保所有异议都得到妥善处理，从而为更高效的专利授权程序铺平道路。上诉阶段指导方针背后的动机可以追溯到 2018 年左右，当时巴西专利商标局（BPTO）开始发布新规则，旨在简化和加快审查，减少专利申请的等待时间，例如所谓的“初步审查意见”。这些措施和新规则将专利申请的等待时间从 9.3 年减少到 2024 年的 4.5 年。

在巴西的审查过程中，申请人通常会根据 BPTO 的出版物遵循特定的论证路线。由于申请专利的过程漫长，需要 5—9 年的时间，申请人往往先在欧洲、中国或美国等其他司法管辖区获得专利。然后，他们会在巴西提交镜像权利要求，以确保相同/相似的范围，从而避免通常在上诉阶段提出新的论据或权利要求。对申请人来说，这种方法成本低、效率高。不过，虽然这种方法有时被允许，但并不普遍。审查员对这种方法不以为然，他们认为在面对与原有权利要求无关的新权利要求和论据时，之前的努力都白费了，而且还增加了评估时间。因此，除非严格遵守新指

南的规则，否则不再允许使用这种方法。

了解上诉阶段

巴西专利申请程序中的上诉阶段至关重要。它发生在驳回决定下达之后，由三名经验更丰富的新审查员对审查进行复审。根据新的上诉指南，由于引入了新的概念和可能性，在常规阶段正确答复审查意见书变得更加重要。

行政例外

第一个也是最关键的改变是引入了行政例外概念。这意味着在整个常规阶段的审查意见答复中，申请人必须在答复中彻底解决审查员提出的所有异议。如果不这样做，申请人很可能无法在以后的程序中处理这些异议。必须以充分的理由对反对意见提出质疑，确保涵盖每一个争议点。

提交修改意见：在新指南中，起诉期间可用的修改选项至关重要。

常规阶段的修改：在提交审查申请之前：允许扩大范围和增加新的权利要求类别，以及更多的一般性修改，前提是这些修改得到了最初提交申请的支撑。

提交审查申请后：只允许限制或更好地界定客体的修改，这些修改必须在最初提交的申请中得到支持。

在上诉过程中，可以随时进行旨在纠正翻译问题的修改。

上诉阶段的修改：根据新的上诉指南，只允许进行限制性修改，而且这些修改必须在被驳回的权利要求组的从属权利要求中

得到明确支持。

此外，这些修改应直接解决常规阶段认定的具体问题或异议，提供能有效克服驳回决定中提到的障碍的解决方案。

常规阶段的重新评估

新指南引入了回到常规阶段重新评估申请的可能性。如果审查员在初审时忽略了具体的论点，申请人可以在随后的常规阶段在审查意见书答复中强调这些要点。突出被忽视的细节将使申请人有机会使其申请重新回到常规阶段，从而有可能重新解决未解决的问题。

但是，如果上诉阶段的审查员认为他们掌握了递交申请决定所需的全部细节，他们就会在上诉阶段处理申请，从而加快程序。由于分案申请仅限于常规阶段，因此根据策略，最好有机会将申请退回常规阶段。此外，在常规阶段，申请人可以更自由地修改权利要求。因此，在常规阶段继续审查为申请人提供了更多机会。

没有明确的驳回决定期限

与其他一些司法管辖区不同，巴西没有规定颁布驳回决定或发布“驳回意向”通知的具体期限。这里也没有说明何时公布驳回决定。这凸显了将每一次审查意见答复书都视为潜在最终答复的重要性。申请人在答复时必须勤勉、全面，以避免任何因疏忽造成的阻碍。

答复审查意见书

有鉴于此，申请人在答复审查意见书时应当：

增加具有基本客体的从属权利要求，可以克服与专利性有关的异议。确保在权利要求中充分定义了你认为对解决未来异议和争论所必需的每一个事项。

添加完全符合或克服常规阶段审查员提出的任何正式反对意见的从属权利要求，确保即使反对意见受到质疑也能完全符合要求。如果审查员驳回了你的论点或理由，加入从属权利要求以解决异议，则可能是另一种选择。这种方法允许您在上诉阶段将从属权利要求中定义的事项作为限制性修改来修改权利要求。

无论反对意见是形式上的还是与专利性相关的，在你的论据中一定要提供不遵守任何反对意见的理由。

理由举例：不必要的条件；不适当的限制；缺乏说明，无法理解所要求的限制必要性；异议不明确。在常规阶段提出的反对意见并不明确。申请人最好把重点放在这种不明确上，以避免日后被排除。

上诉准备

上诉不应被理解为继续审查的机会。上诉阶段主要审查的权利要求组是被驳回的权利要求组。上诉中提交的权利要求组将被理解为备选权利要求组。申请人必须提供不同意驳回决定的理由，因为基于排除原则，遵守驳回决定中所述的理由不会被接受。换句话说，申请人需要为被驳回的权利要求组提出辩护理由。

可用于规避这种情况的论据包括：在答复审查意见书时，如果申请人包含克服异议的从属权利要求，则辩称从属权利要求中

存在可获得专利的客体，或者所述从属权利要求克服了异议，因此这些权利要求不予考虑。这是一种不同于驳回初始权利要求组，并在上诉阶段作为备选权利要求组予以遵从的解决方案。

此外，根据巴西上诉和行政无效程序总协调局（CGREC）负责人最近举办的一次网络研讨会，申请人需要协助上诉阶段的审查员，并在上诉中提出具体要求，如重新制定决定或指出常规阶段的审查错误。这种做法使上诉阶段的审查员在审查时更有针对性。上诉阶段的审查员不会去寻找申请人没有指出的问题。如果有明显的问题，他们会进行审查和处理，但对于更细微的问题，申请人指出这些问题很重要。

最后，当在上诉阶段提出审查意见书时，一种有效的回应是声称在上诉时没有适用排除原则，然后继续开展程序。但是，申请人必须知道，根据 CGREC 负责人的说法，只有最终被驳回的申请才会在上诉阶段收到这种审查意见书。因此，可以提交更多的修正文件和论据，以尝试克服这种理解。不过，这种机会只适用于 2024 年 4 月 1 日之前公布了审查意见书的申请，不包括初步审查意见书。

新规则的追溯适用

新规则最有争议的一点是，即使是根据不同规则提出的上诉，新规则也应生效。鉴于这些规则的追溯适用性，BPTO 可能会被多次起诉。申请人会要求按照旧规则审理他们的上诉，因为在上诉阶段有更多允许修改的规则。这些诉求的依据可能是防止

任何新立法修改既得权利的条款（《巴西宪法》第 5 条第 36 款和《巴西法律入门法》第 6 条和第 23 条）。其中一项规定专门针对公共行政部门的新解释和新准则，它要求有一个过渡期，以便修改规定“相称、公平、有效和无害”。

法院很有可能在具体案件中适用这些规定，并可能迫使 BPTO 适用旧规则。事实上，里约热内卢第 25 区联邦法院上个月已就案情实质作出裁决，命令 BPTO “不得将其新《指南》适用于申请人提交的行政上诉”。

爱德华多·安德烈·布兰当·德布里托·费尔南德斯 (Eduardo André Brandão de Brito Fernandes) 法官的理由是，“适用新《指南》等于削弱辩护权”。这是第一份质疑 BPTO 发布的关于在上诉阶段遵循和适用指南新规则的裁决。该裁决只涉及并仅限于该案中的上诉，对 BPTO 处理其他上诉没有约束力。此外，该 BPTO 可能会提出上诉。然而，其他上诉人很可能会寻求类似的措施，因为在这个问题上诸联邦法院显然可以为需要根据巴西以前的规则对其专利申请进行裁决的申请人提供救济。事实上，已经有其他针对 BPTO 的令状提交，这表明正如预期的那样，该问题将成为法院的热门话题。基于同样的诉求，这些申请人现在也在寻求一项命令，要求按照以前的规则对上诉进行裁决。

BPTO 反过来为新规则的追溯效力辩护，否认其具有追溯效力。BPTO 声称，申请人错误地将某些做法视为权利，而根据以前的规则，这些做法实际上是“允许的做法”。BPTO 还声称，

认为这些新规则具有追溯效力是错误的，因为它们不适用于已经“终裁”的程序。然而，这些诉讼的主张是，巴西法律规定的追溯力规则应适用于上诉提出之时。无论如何，在 BPTO 看来，在上诉阶段修改诉讼请求的既得权利是不存在的。

不过，在上述同一份强制令状中，原告还要求下达一项命令，迫使 BPTO 在 60 天内对上诉作出裁决。应该指出的是，联邦巡回上诉法院本身在提交强制令状的辩护状中指出，新规则背后的理念是，除其他外，防止出现违反诉讼合理期限原则的情况，这是巴西的一项宪法原则。BPTO 认为，旧规则允许采取某些策略，这些策略使起诉时间超过了应有的时间，从而影响了竞争。

第 25 区联邦法院批准了原告关于在 60 天内对上诉作出裁决的请求，并认为这是合理的。联邦法院通常会给予这种救济。有鉴于此，如果一项申请已被起诉了很长时间，就有可能获得一项命令，迫使 BPTO 在规定的天数内作出决定。因此，这是一个将两种请求结合起来的机会，一种请求是命令在合理的时间内对上诉作出裁决，另一种请求是根据旧规则对上诉作出裁决。

联邦法院仍然随时欢迎寻求申诉的上诉人。与当地的代理人讨论这些策略将有助于了解新规则在待决上诉方面的风险，并明确可用的措施和采取这些措施的正确时机。

对申请人的主要启示

所有异议，无论是正式异议还是基于专利性的异议，都必须得到处理，否则申请人今后很可能无法再提出异议。这是因为 B

PTO 现在明白，申请人已经放弃了处理此类异议的机会。

在答复任何新的后续审查通知书时，强调常规阶段审查员未处理的任何论点，以便申请可以回到常规阶段重新评估。如果不遵守任何形式或专利性异议，请添加论据，说明不这样做的原因。添加从属权利要求，其客体可以克服任何专利性或形式上的异议。

追溯性——新指南将追溯适用于所有待决上诉。不过，申请人将有机会在上诉阶段对审查意见书作出回应，以与这些更新的规则保持一致。关于这些规则的追溯适用，特别是关于新指南所允许的上诉阶段的修改类型，正在出现法律挑战。法院正在评估引入的更严格的修改标准是否应取代以前更灵活的规则。

统计洞察力

预计这些指导方针将产生重大影响。统计数据显示，约有 7 100 份上诉申请将受到新指南的影响，这凸显了在常规阶段作出全面和战略性回应的重要性。

做好准备

巴西新的上诉阶段指导方针要求在回应审查意见书时采取细致和战略性的方法。通过全面处理所有异议并利用重新评估的机会，申请人可以更有效地完成专利申请程序。这些变化旨在减少积压，提高专利授权的效率，因此申请人必须相应地调整策略。（注：海外知识产权纠纷应对指导舆情信息内容来自中国保护知识产权网）