

海外信息预警简报

2024 年 1—3 月

新乡市知识产权维权保护中心

2024 年 4 月 17 日

本期导读

- 【政策速览】
- 【美国 337 调查】
- 【热点案例】

【政策速览】

◆ 美国

USPTO 发布人工智能辅助发明的指南

2月12日，美国专利商标局（USPTO）发布关于人工智能协助下发明的可专利性和发明人的指南，阐明了立场，即只要至少有一名人类发明者对发明的构思做出了重大贡献，这些发明就符合可专利性。传统上，构思被定义为发明者在头脑中形成发明。构思不同于付诸实践，后者涉及实际构建、成功测试、验证或证明发明可行性的过程。

虽然在某些情况下，付诸实践可能与构思同时发生，但如果人类贡献者没有以任何重要方式对构思做出贡献，那么仅对付诸实践做出重大贡献不足以使人类贡献者成为发明者。

为系统性确认人类发明权，USPTO援引了Pannu因素判断法，包括如下3点。1.以某种重要的方式对发明的构思或实践做出贡献；2.对所要求保护的发明做出质量上不可忽视的贡献，当该贡献是根据整个发明的尺度来衡量时；以及3.不仅仅是向真正的发明者解释众所周知的概念和/或现有技术。

除此之外，USPTO设定了应用Pannu因素的5项原则；点明了权利要求逐项确定的原则，以及对相关申请的披露义务、问询义务和优先权的影响。

（指南原文链接 <https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/13/2024-02623/inventorship-guidance-for-ai-assisted-inventions>）

USPTO 推进 AI 赋能的专利检索

2月15日，美国专利商标局（USPTO）宣布有意与埃森哲联邦服务公司签署7000万美元的合同，用于维护和增强其人工智能（AI）驱动的专利检索。

USPTO多年来一直在将AI功能嵌入其检索系统，于2021年推出了基于AI的“更多类似文件”功能，于2022年推出了“相似性检索”功能。“相似性检索”功能允许审查员输入某些信息，包括合作专利分类（CPC）符号、文本片段和单词，并使用AI模型生成相似的国内外专利文件列表。

去年5月，USPTO局长Kathi Vidal表示，该局“很乐意”使用生成式AI，但在将其嵌入之前它必须是“可信的”。她补充称，这可能包括在USPTO的商标工作，例如在图像检索中。在新加坡举行的国际商标协会年会上，她还表达了对数据使用和AI的担

忧。Ka thi Vidal 指出：“如果你向 USPTO 提交申请，并希望这些信息保密，那么你可能不希望我们将这些信息输入 AI 系统，成为更广泛数据集的一部分。”

近期，USPTO 就 AI 在法律程序中的应用向司法委员会发布了指导意见。该指南澄清了现有规定，并概述了 AI 用于准备提交给专利审判和上诉委员会以及商标审判和上诉委员会的材料时的应用。

（摘自 ipr.mofcom.gov.cn）

◆ 欧洲

EPO 更新专利审查指南

欧洲专利局（EPO）的新版专利审查指南已于 2024 年 3 月 1 日生效，取代了 2023 年的版本。本次修订的主要包括如下内容。

对于涉及人工智能（AI）的发明，必须“充分披露”底层数学方法和数据集，以使本领域技术人员能够在整个权利要求范围内重现技术效果。公开程度取决于本领域技术人员是否能“不承担过度负担的情况下使用常识确定这些技术特征”。此外，EPO 将检查指定的发明人是否为自然人（尽管不会验证发明人指定材料中信息的准确性）。

对于同时存在 UPC 审理欧洲专利平行侵权诉讼和 EPO 审理专利异议的情况，一方当事人可以向 EPO 提交加速相关异议程序的合理请求。如果 UPC 或成员国法院或 EPC 国家主管机关通知 EPO 侵权诉讼正在审理中，EPO 也将加速异议程序。

对于涉及抗体的专利，允许通过参考抗体的靶抗原或表位来定义该抗体，并且可以进行功能性限

定。但仅通过比较竞争能力”来定义抗体的权利要求可能被视为有新颖性问题。另外，用于确定和定义功能特性所需方法的相关技术特征特征通常应包含在权利要求中。

(指南内容请见 <https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2024/index.html>)

◆RCEP

JPO 修改《专利法实施规则》

2024年1月31日，日本专利局(JPO)发布关于《专利法实施规则》和《工业所有权相关程序特别规定法施行规则》部分条款修改的省令。此次修改，是基于《不正当竞争防止法》等修正案的实施，对上述两部法律进行的相应调整。以下是该省令的概要。

关于中小企业可利用的专利审查请求费用的减免制度，基于其不符合制度宗旨的实际情况，设定了部分件数限制，还规定了具体的对象及上限件数的计算方法。本省令将用于计算上限件数的“基准件数”定为180件，并进行了相应完善。

关于专利局发送的文件(驳回决定等)，申请人提出在线发送申请的，在专利局专门服务器中存储的文件显示可被接收状态后的10日内未被接收的，视为送达。本省令中，明确了在线送达的申请方式，并进行了相应完善。

最后，该省令将在2024年4月1日生效。但是对于上述第2点，依据修正案附则第1条3款所列规定

的（自修正案公布之日起不超过三年的政令规定的日期）实施之日起生效。

详情链接 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/syoreikaisai/tokkyo/document/tokkyohou_20240131/shorei.pdf

◆其他

阿联酋公布知识产权和创业领域新项目

阿拉伯联合酋长国（阿联酋）经济部于近期公布了知识产权和创业领域的两项新举措，以推动阿联酋在知识产权和创新领域的发展并刺激该国初创企业和中小型企业的增长。第一项举措是成立“无形资产融资委员会”，该举措旨在为中小企业和初创企业提供必要的财务支持和融资服务。据经济部官方网站介绍，第二项举措是设立一个名为“专利孵化器”的项目，该项目旨在为该国的知识分子和人才提供一个给予更加鼓励和支持的环境。

经济部部长认为，成立“无形资产融资委员会”的主要目的是促进初创企业获得必要的融资。该项目将支持初创企业的成长，并解决它们可能遇到的任何融资难题，特别是在它们运营的最初几年。

此外，部长还对另一个项目进行了说明——“专利孵化器”项目涉及所有7个酋长国的专利注册程序文件。该项目明确了获得知识产权所涉及的所有角色和责任。该项目将为创新者提供支持，并鼓励他们申请专利，从而保护他们的发明并提高他们创意的价值。

【美国 337 调查情况】

337 调查情况

2023 年 12 月 16 日至 2024 年 03 月 15 日，美国 ITC 共计立案 337 调查 11 起，其中涉华（不含港澳台）案件 6 起，涵盖“电子工业”“烟草工业”领域。

2024 年一季度 337 涉华案件统计

案件号	产品	行业	立案时间	地区（数量）	类型
337-TA-1384	无源光网络设备	电子工业	2023-12-26	浙江（3）	专利侵权
337-TA-1386	自平衡电动滑板及其组件	电子工业	2024-01-09	广西（1） 江苏（1） 上海（1）	专利侵权
337-TA-1387	电子计算设备及其组件和模块	电子工业	2024-01-11	北京（2） 上海（1） 广东（1）	专利侵权
337-TA-1389	使用索引搜索系统的计算设备及其组件	电子工业	2024-01-23	四川（1）	专利侵权
337-TA-1391	支持 NETCONF 的网络设备	电子工业	2024-02-27	湖南（3） 广东（1）	专利侵权
337-TA-1392	电子烟油雾化器及其组件和下游产品	烟草工业	2024-02-29	广东（1）	专利侵权

【热点案例】

纽约时报诉 OpenAI 版权纠纷案

2023 年 12 月 27 日，《纽约时报》以侵犯版权为由起诉 OpenAI，成为了第一家指控 OpenAI 侵犯版权的美国大型媒体。《纽约时报》指出，被告应为“非法复制和使用《纽约时报》独特且有价值的作品”和与之相关的“价值数十亿美元的法定和实际损失”

负责。此外，《纽约时报》要求 OpenAI 销毁任何使用到《纽约时报》版权材料的聊天机器人模型和训练数据。

2024 年 2 月 26 日，OpenAI 在提交给曼哈顿联邦法院的文件中表示，《纽约时报》对 ChatGPT 使用了“明显违反 OpenAI 使用条款的欺骗性提示”，导致其重复生成《纽约时报》的文章内容，并利用该误导性证据来支持诉讼。OpenAI 强调，《纽约时报》利用了 ChatGPT 的系统漏洞，而“普通人不会以这种方式使用 OpenAI 的产品”。

随后，OpenAI 还对《纽约时报》展开了更猛烈的回击：《纽约时报》的诉讼指控不符合其以严格著称的新闻标准。真相将在本案的审理过程中显现，即《纽约时报》买通了某人来黑入 OpenAI 的产品。”

不过，OpenAI 并没有说明《纽约时报》雇佣的“黑客”究竟是谁，以及《纽约时报》可能违反了哪一条反黑客法。有分析指出，OpenAI 在文件中所称的“黑入”也被称为提示词工程或“红队测试”，是 AI 安全团队、伦理专家、学者和科技公司等对 AI 系统进行测试，以发现潜在漏洞的一种常见方式。（摘自 www.thepaper.cn）