

## 安信方达简讯 NO. 201703

### Ø 由中国提出的首个知识产权管理新国际标准提案获得国际标准化组织批准立项

国知网讯 近日，由中国提出的首个知识产权管理新国际标准提案《创新管理-知识产权管理指南》获得国际标准化组织创新管理标准化技术委员会（简称“ISO/TC 279”）批准立项。该项国际标准立项标志着基于创新管理全过程的知识产权管理国际标准制定工作的正式启动。这是中国参与知识产权领域国际标准制定历程中具有里程碑意义的大事，也是国际标准化组织将知识产权管理理念纳入现代创新管理国际标准体系的新突破。

2015年9月，中方专家在爱尔兰召开的ISO/TC 279第三次年会上，首次提出研究制定该项国际标准的建议及构想，获得与会各国代表的普遍认同。2016年9月，ISO/TC 279第四次年会上，中方专家再次提出设立该项国际标准新工作项目的提案建议，并得到了全体与会成员国的大力支持。同年11月，《创新管理-知识产权管理指南》国际标准立项投票工作正式启动。经32个成员国多次的研究和讨论，该项国际标准提案终于通过了ISO国际标准投票，正式立项。根据国际标准制定有关规则，该项国际标准将在三年内完成制定工作。

《创新管理-知识产权管理指南》国际标准是基于我国面向企业、科研院所、高等院校等创新主体的知识产权管理国家标准体系，由全国知识管理标准技术委员会（SAC/TC 554）组织国内创新管理、知识产权领域权威专家共同研究提出的。该项国际标准的立项充分展示了近几年来我国在积极推动知识产权标准化工作所取得的丰硕成果。自2013年起，国家知识产权局以知识产权标准化工作为手段，推动知识产权创造、运用、保护、服务全流程管理与标准体系建设相结合，先后研究制定了《企业知识产权管理规范》《科研院所知识产权管理规范》《高等院校知识产权管理规范》国家标准。

与此同时，为进一步促进我国知识管理标准化工作规范化发展，在国家知识产权局和国家标准委共同推动下，全国知识管理标准技术委员会于2014年12月经国家标准委批准成立，由国家知识产权局归口管理，负责制修订知识产权、传统知识、组织知识等领域的国家标准，以及负责国际知识管理标准化对口工作。截至目前，全国知识管理标准技术委员会归口管理企业知识产权管理、知识产权文献与信息等领域国家标准5项，知识管理框架、术语等组织知识管理领域国家标准9项。目前，全国知识管理标准技术委员会正在加紧制定专利代理服务质量、专利价值分析等一系列国家标准。

据悉，ISO/TC 279成立于2013年5月，以发展、维护和促进创新管理为宗旨承担ISO国际标准制、修订工作，是当前国际创新领域唯一的标准化组织。目前，ISO/TC 279由来自43个国家的对口单位参与具体活动，其中包括美国、日本、法国、德国、瑞士、阿根廷、爱尔兰等全球主要创新型经济体。（马励）

### Ø PCT制度在中国实施状况的调查报告（2016年）

根据2016年WIPO发布的年度统计报告<sup>①</sup>，2015年来自中国申请人的PCT申请共2.98万件，同比增长16.9%，连续三年在美国、日本之后位居世界第三。2016年，国家知识产权局受理的PCT申请达4.50万件，同比增长47.3%；其中，4.22万件来自国内，同比增长48.5%；0.28万件来自国外，同比增长31.2%。为全面、持续、动态地掌握中国用户对PCT体系的利用情况和实际需求，2016年国家知识产权局条法司继续开展PCT制度在中国实施状况调查。

图1 2013-2016年PCT申请量变化



### 一、调查的基本情况

为贯彻落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》中“积极参与、推动知识产权国际规则制定和完善，构建公平合理国际经济秩序，为市场主体参与国际竞争创造有利条件”要求，满足我国经济社会发展和产业“走出去”的现实需要，今年的调查进一步扩展了范围，共召开7场座谈会，走访调研23家企业，回收调研问卷308份，涉及10个省市、15个行业；加强了针对性，围绕我国PCT申请进入国家阶段的情况、费用减免、PCT申请和检索质量、国际阶段增加沟通机会、国际阶段和国家阶段融合、彩色附图等延续性问题开展更加深入的调查，收集用户需求，并更加注重问题的反馈和结果的落实；同时关注PCT制度的发展，对PCT规则未来变革方向进行了思考。

图2 调查的基本情况

## 针对8方面问题

进入国家阶段情况、费用减免、PCT申请和检索质量.....

更注重问题的**反馈**、结果的**落实**

对PCT制度**未来发展**方向进行了思考

7场座谈

23家企业

308份问卷

10个省份

15个行业

## 二、调查的主要发现

### （一）我国 PCT 申请进入国家阶段的平均数量仍然较少

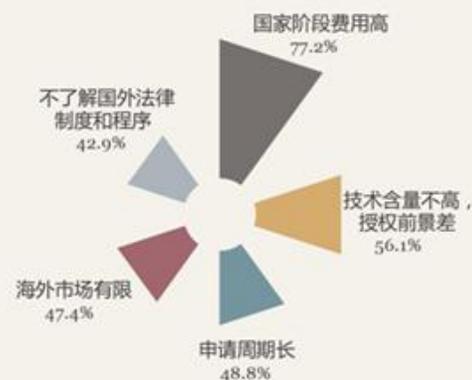
根据 WIPO 发布的统计数据<sup>②</sup>，虽然我国 PCT 申请量增速明显，但进入国家阶段的平均数量仍然较少，2014 年为 1.1 个（2013 年为 1.0 个），不仅低于发达国家（美国 3.1 个，日本 2.8 个），也低于南非（4.1 个）、印度（2.8 个）、巴西（2.1 个）等发展中国家的水平。问卷调查中用户认为未进入国家阶段的主要原因是国家阶段费用高（77.2%），专利技术含量不高、授权前景差（56.1%），申请周期长（48.8%），海外市场有限（47.4%）和对国外法律制度和程序不了解（42.9%）。

### 图3 我国PCT申请进入国家阶段情况

#### 各国PCT申请进入国家阶段平均数量（2014年）



#### 对未进入国家阶段原因的看法



除上述原因外，在座谈会和深度访谈中用户还指出，研发方向改变、成本控制、布局需要、竞争对手分布情况、目标市场知识产权保护环境等也是评估是否进入国家阶段、进入哪些国家的考虑因素；有部分用户指出，其比较看重国际检索报告的参考作用，即使只希望在一个国家获得授权，也会选择 PCT 途径，通过国际检索报告结果决定是否进入国家阶段。

### （二）期望扩大国际阶段官费减免范围

调查显示，申请费用高依然是影响我国用户提出 PCT 申请的重要障碍，国际阶段官费减免对于提升我国用户 PCT 申请积极性和进行前瞻性布局意义较大。部分用户反映，一些有价值的技术由于费用原因未能通过提交 PCT 申请进行海外布局。目前 WIPO 的费用减免政策仅惠及个人申请人，我国用户尤其是中小微企业和高校、公共研究机构，希望能够享受国际阶段官费减免，或者对特定用户在国际检索报告评价正面的时候给予减免。如果扩大减免范围，58.1%的用户（56.2%的企业用户和 69.0%的高校和科研院所用户）表示会提交更多的 PCT 申请，进入国家阶段的意愿也会更强；而且费用减免比例越高，对申请意愿的促进作用越明显，当费用减免 90%时，用户表示申请量可能会增长 68.8%，显著高于减免 75%时的 44.5%（减免 50%时为 26.4%，减免 25%时为 11.6%）。

图4 扩大国际阶段官费减免范围和比例与促进PCT申请意愿的关系

扩大减免范围时提交更多申请的用户比例

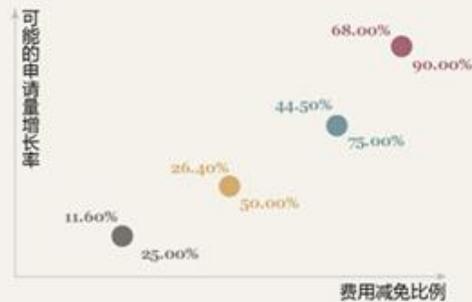
58.1%

表示会提交更多PCT申请，进入国家阶段的意愿也会更强

56.2%  
企业中的占比

69.0%  
高校和科研院所中的占比

减免比例与申请量增长比率的关系



(三) 期望进一步提高国际阶段工作成果质量

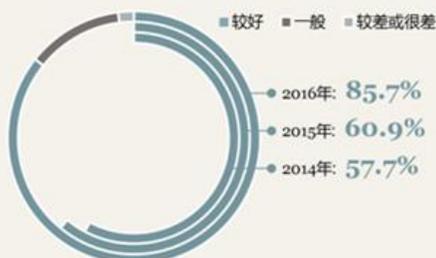
调查显示，我国用户对国家知识产权局完成的国际检索报告质量总体满意并且满意度大幅提高，**85.7%**的用户表示质量较高（**2015年 60.9%**，**2014年 57.7%**），**12.3%**的用户表示质量一般，仅有少数用户表示质量较差或很差（**2.0%**）。

在问卷调查中用户反映目前的检索报告和书面意见存在的主要问题有：过多使用公知常识进行评价（**26.1%**）、外文及非专利文献引用率低（**21.7%**）、检索不够全面（**16.7%**）、评价过于严苛（**15.1%**）、说理不够充分（**14.1%**）、对本领域技术理解不透彻（**13.4%**）。深度访谈中，部分用户提出希望提高外文文献引用率，对相关度差别不大的中文、英文对比文件，书面意见尽可能采用英文对比文件，以提高国际检索报告在国家阶段的认可度；希望国际检索报告书面意见充分考虑从属权利要求的技术特征和技术贡献。

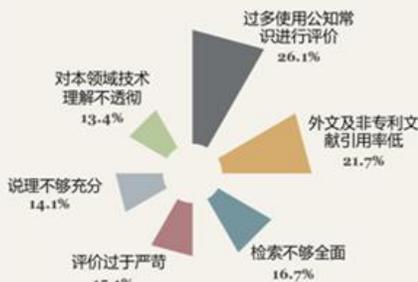
对于国际检索报告书面意见“宽严”尺度的把握情况，**70%**以上的用户认为比较客观准确，少数用户认为偏严厉（**15.1%**），仅有个别用户认为检索报告偏宽松（**4.1%**）。对于偏严厉的书面意见造成的影响，**71.2%**的用户反映会在参考检索报告后放弃进入某些国家的国家阶段，**41.4%**的用户反映对部分国家的审查授权产生负面影响。对于偏宽松的书面意见造成的影响，**51.7%**的用户表示有可能会根据该意见盲目进入国家阶段，却最终未能获得授权，造成经济损失。关于未来的改进，**10.2%**的用户提出，出于海外授权或使用 PPH 等考虑，希望在检索尽量全面的前提下，书面意见尽可能宽松；但是，大多数用户（**87.4%**）认为宽松的书面意见会影响专利权的稳定性和质量以及国家知识产权局国际检索报告的公信力，导致申请人的判断和决策有所偏差，希望评价尽量客观。

图5 对国际阶段工作成果质量的看法

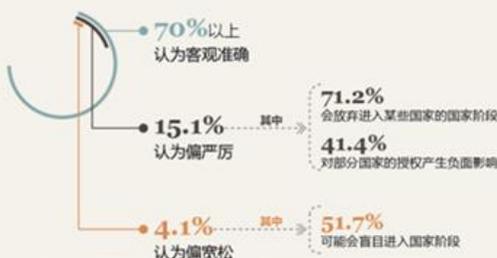
对国际检索报告质量的看法



对国际检索报告的意见



对书面意见“宽严”尺度把握情况的看法



对未来改进的看法

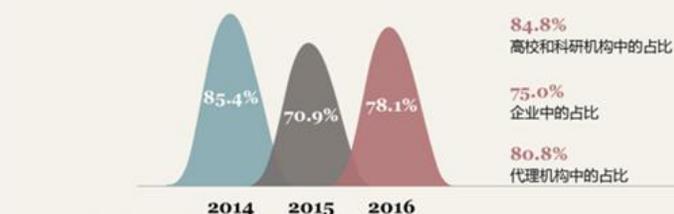


(四) 期望国际检索阶段增加沟通机会

2016年，78.1%的用户表示非常必要或者比较必要在国际阶段增加与审查员沟通的机会（2015年为70.9%、2014年为85.4%）；其中，高校及科研机构认为非常必要或者比较必要的比例最高，达到84.8%，企业和代理机构的比例分别为75.0%和80.8%。国际检索报告是用户后续决策和国家阶段审查的重要参考，用户希望通过沟通使国际检索报告书面意见更加准确客观，提高检索报告及书面意见质量。

图6 对国际阶段沟通机会的看法

认为非常必要或比较必要增加沟通机会的用户



关于如何启动沟通，部分用户建议采用申请人请求制或者当审查员发现X、Y类对比文件时，通知申请人。关于沟

### （五）期望加强国际阶段和国家阶段的融合

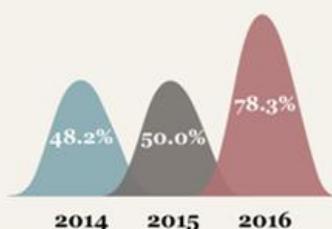
调查中，**78.3%**的用户表示支持加强国际阶段和国家阶段的融合（**2015**年和**2014**年分别为**50.0%**和**48.2%**），认为国家阶段更多参考国际阶段成果可以减少重复工作，提高国家阶段效率，减轻申请人负担，提高可预期性，希望在保证国际阶段工作质量的基础上，国家阶段不再检索新的对比文件。

对于加强国际阶段与国家阶段融合的具体措施，用户的反馈是：（1）当PCT申请进入国家阶段时，若国际检索报告的评价是正面的，**99.0%**的用户希望各指定局给予加快审查（PCT-PPH），或者减免国家阶段的费用；（2）**69.7%**的用户表示支持国家阶段强制答复负面意见制度，**30.3%**的用户表示反对，反对的原因主要是在进入国家阶段时对申请文件进行了修改，国际阶段的意见已经不再适用；（3）有**63.9%**的用户认为统一各国国家阶段的审查标准有必要和非常有必要，和**2015**年（**65.0%**）大致持平，较**2014**年（**48.3%**）有较大幅度上升；（4）对于检索结果自认，即当国际检索单位和国家阶段审查机构是同一个且审查文本未作修改时，国家阶段就不再检索，直接按照国际检索报告的检索结果发通知书，**88.2%**的用户表示欢迎，认为同一个审查机构的检索和审查标准应当一致。

就中国申请人提交的PCT申请再进入中国国家阶段的情况来看，**2012**年至**2014**年，来自中国申请人的PCT申请分别为**1.86**万件、**2.15**万件、**2.55**万件<sup>③</sup>；这些申请中进入中国国家阶段的数量分别为**2713**件、**3412**件、**3341**件（部分**2014**年的申请，自申请日或者优先权日起未满足**32**个月，进入国家阶段的期限尚未届满，故**3341**并非最终数据）<sup>④</sup>，占当年PCT申请量的比例分别为**14.6%**、**15.9%**、**13.1%**。部分用户反映，来自中国申请人的PCT申请进入中国国家阶段时，国家知识产权局作为指定局的审查意见和作为国际检索单位的书面意见存在不一致的情形。

图7 对加强国际阶段和国家阶段融合的看法

#### 期待加强融合的用户占比



#### 中国申请人提交的PCT申请进入中国国家阶段情况



#### 对加强融合具体措施的看法

**99%**

希望国际检索报告评价为正面时，各指定局加快审查或减免国家阶段费用

**69.7%**

支持国家阶段强制答复负面意见制度

**30.3%**

反对国家阶段强制答复负面意见制度

**63.9%**

认为有必要统一各国国家阶段的审查标准

**65.0%**：2015年

**48.3%**：2014年

**88.2%**

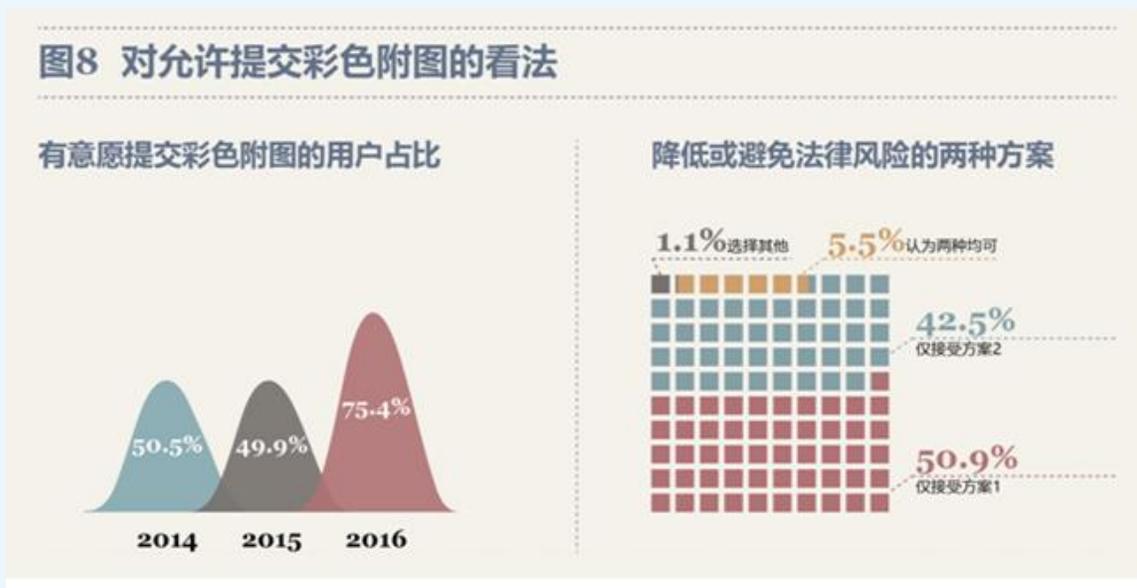
欢迎检索结果自认

深度访谈中，部分用户提出，为了获得更加全面、权威的检索报告，提升国际阶段工作成果的价值，减少进入国家阶段花费大量时间和费用却无法获得授权的情况，对部分申请有使用协作式检索和审查的需求。用户希望参与方在国家阶段直接承认自己的检索结果，或者给予费用减免和优先审查，藉此提升检索结果在国家阶段的利用价值。用户希望费用不要过高；可以允许申请人先提交中文申请文件，在要求的期限内补交英文译文；可以允许选择协作检索的国际单位。关于检索结果呈现方式，用户建议即使由主审局融合各局意见做出一份检索报告，仍要列出各局的检索结果和书面意见，以便审视其他局的检索结果和审查意见，对国家阶段的审查进行预判。

#### （六）期望允许申请人提交彩色附图

如果允许，75.4%的用户表示会提交彩色附图（2015年，49.9%的用户表示提交彩色附图非常必要和比较必要；2014年为50.5%）。生物、化学、医药等领域的用户对于提交彩色附图有比较迫切的需求，认为彩色附图能够增强表现力和区分度。在24.6%选择不会提交彩色附图的用户中，多数（60.8%）是出于对国家阶段仅接受黑白附图可能导致法律风险的担忧。66.8%的用户支持修改我国《专利法实施细则》，首先允许在国家申请中提交彩色附图。

现阶段绝大部分成员国的国内法仍要求提交黑白附图，如果在国际阶段允许提交彩色附图，为降低或者避免进入国家阶段之后的法律风险，目前有两种相对可行的方案：一是在《专利合作条约实施细则》（以下简称PCT细则）中明确规定申请人可以同时提交彩色附图和黑白附图；二是国际局开发统一的转换工具，将申请人提交的彩色附图转换成黑白附图，由申请人确认后进行国际公布。其中，仅接受第一种方案的用户比例为50.9%，仅接受第二种方案的用户比例为42.5%，认为两种方案均可的用户比例为5.5%，选择“其他”的用户比例为1.1%。



#### （七）谨慎欢迎包括PCT体系在内的国际专利制度的未来变革

深度访谈中，60.9%的用户提出，海外布局涉及的国家多，语言繁杂，规则复杂，获权周期长，各国法律制度及审查标准不一致，工作量和经济压力大，欢迎国际专利制度的改革，尤其是技术更新迭代快、对“快获权”要求更为突出的互联网相关技术领域的申请人需求更加迫切。部分用户则持谨慎态度，一方面原因是其面对的专利诉讼较多，认为改革会使得NPE更加活跃，带来更大的诉讼压力；另一方面原因是其对于PCT等规则运用相对成熟，可以承受海外专利布局带来压力，并且对于“快

获权”的要求不高。部分用户提出，现阶段希望五局通过数据库共享、能力建设和质量建设等方式，加强工作成果的共享，提升PCT国际阶段工作成果的价值。

#### （八）其他需求及建议

国内用户对利用PCT途径尽快获得海外授权依然有较高需求。部分用户表示迫切希望我国和印度、巴西建立PPH合作。此外，只有21.3%的受访用户使用过PPH。在78.7%未使用过PPH的用户中，75.9%（74.1%的企业、86.5%的高校和科研机构、65.4%的代理机构）的用户表示未使用的主要原因是PPH不了解。



深度访谈中，部分用户提出，美国的信息披露声明制度（IDS），欧洲专利局“一类一独权”规定，阿联酋、沙特、泰国、阿根廷等国家的公证认证制度，以及各局关于申请文件撰写的形式要求差异较大，希望推动各局程序性和形式性要求的协调。同时，用户对我国PCT申请国际阶段电子申请及审查系统（CEPCT系统）功能的提升还有不少期待，希望该系统能更加稳定，功能更加完善，运行保障更加到位。（国家知识产权局条法司）

①参见WIPO发布的《2015年PCT条约年度回顾》。2015年，美国PCT申请5.74万件，比2014年减少6.7%；日本4.42万件，比2014年增长4.4%。

②参见WIPO发布的《2015年PCT条约年度回顾》。

③数据来源：WIPO发布的年度统计报告。

④根据CPRS系统数据统计。

## 新修改的《专利审查指南》将于4月1日起施行

### 修改背景

《中共中央 国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》指出：研究商业模式等新业态创新成果知识产权保护办法。《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》指出：要加强新业态新领域创新成果的知

知识产权保护，研究完善商业模式知识产权保护制度；加强互联网、电子商务、大数据等领域的知识产权保护规则研究，推动完善相关法律法规；完善授权后专利文件修改制度；依法及时公开专利审查过程信息。

近年来，互联网技术蓬勃发展，并与经济社会各领域深度融合，有效推动了各行各业商业模式的创新。通过调查发现，创新主体希望专利制度能够对此类商业模式创新中的技术方案给予保护。此外，专利审查实践中，创新主体对于明确补交实验数据的审查原则、放开授权后专利文件的修改方式、进一步公开专利审查过程信息等方面提出的关注和需求，具有合理性，有必要在规则层面给予积极回应，明确审查标准，加强依法行政，提升政府公共服务水平。另外，相关法律修改后，专利审查程序也需要做出适应性调整。

为了更好地贯彻落实党中央国务院文件精神，实施创新驱动发展战略，加快知识产权强国建设，及时解决目前社会反映突出、需求迫切的问题，推动专利审查制度不断完善，更好地与国际接轨，国家知识产权局对《专利审查指南》（下称《指南》）进行了修改。

## 修改过程

### 2015年底

国家知识产权局专利局审查业务管理部组织成立了《指南》修改工作组，对商业模式、互联网、电子商务、大数据等领域的知识产权保护制度、授权后专利文件修改等方面进行了深入研究。

### 2016年9月

《指南》修改工作组在实地调研、召开研讨会、座谈会和征求意见会的基础上，形成《专利审查指南修改草案（送审稿）》，提请国家知识产权局条法司（下称条法司）审查。

### 2016年10月至2017年1月

条法司研究和审查送审稿，并在内部征求意见后，形成《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》及其说明，按照规定在国务院法制办网站和国家知识产权局政府网站上向社会公开征求意见。

在此期间，条法司共收到来自 **106** 个单位和个人提出的 **261** 条意见和建议。经整理、归纳、分析和论证，采纳了部分意见，对征求意见稿进行了修改完善。

### 2017年2月

《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》经局务会审议通过，国家知识产权局局长申长雨签署发布第七十四号局令。

### 2017年4月

新修改的《专利审查指南》将于 **2017年4月1日** 日起施行。

## 修改内容

修改点:

修改后的《指南》明确规定: 涉及商业模式的权利要求, 如果既包含商业规则和方法的内容, 又包含技术特征, 则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。(第 4.2 节)

修改理由:

修改前的《指南》规定, 商业实施等方面的管理方法及制度作为智力活动的规则和方法, 属于不授予专利权的客体。随着互联网技术的发展, 涉及金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等领域的商业模式创新不断涌现, 这些新商业模式市场运行效果好、用户体验佳, 提升了资源配置和流动效率, 节约了社会成本, 增进了社会福利, 因此应当对此类商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护, 不能仅仅因为技术方案包含商业规则和方法就不授予专利权。

(二) 关于第二部分第九章的修改(关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定)

修改点一:

修改后的《指南》进一步明确“计算机程序本身”不同于“涉及计算机程序的发明”, 允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求。(第 2 节)

修改理由:

根据我国专利法第二十五条和修改前的《指南》第二部分第一章的列举性规定, “计算机程序本身”属于智力活动的规则和方法, 不能获得专利保护。修改前的《指南》第二部分第九章第 1 节对“计算机程序本身”进行了明确定义。但是在第 2 节“涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准”中, 没有区分表述“计算机程序”与“计算机程序本身”, 实践中容易产生“涉及计算机程序的发明”不能获得专利保护的误解。对此, 为了对两者进行区分, 在第 2 节第 (1) 项中的“计算机程序”或者“程序”之后增加“本身”, 澄清仅仅是“计算机程序本身”不属于专利保护的客体, “涉及计算机程序的发明”可以获得专利保护, 进而也明确了允许采用“介质+计算机程序流程”的方式撰写权利要求。

修改点二:

修改后的《指南》删除第 5.2 节第 1 段中的“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”, 并在第 1 段最后增加“所述组成部分不仅可以包括硬件, 还可以包括程序”, 明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分。此外, 将第 1 段中“即实现该方法的装置”适应性修改为“例如实现该方法的装置”。(第 5.2 节)

修改理由:

计算机产品的特点在于软件与硬件是两个协同工作的组成部分, 都可以进行改进和创新。涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求, 也可以写成一种产品权利要求。根据修改前的《指南》, 装置权利要求的撰写方式容易将程序流程理解为限定硬件的方法或功能。为了引导申请人直接明确地描述其发明创造中涉及的程序流程方面的改进, 进行了以上修改, 明确“程序”可以作为装置权利要求的组成部分。

修改点三:

修改后的《指南》将第 5.2 节第 2 段中的“功能模块”修改为“程序模块”。(第 5.2 节)

此外，删除对实践已无指导意义的【例9】“一种以自定学习内容的方式学习外语的系统”。（第3节）

修改理由：

修改前的《指南》有关“功能模块”的表述未能清楚地反映技术本质，且易与“功能性限定”的表述混淆。

（三）关于第二部分第十章的修改（关于化学领域发明专利申请审查的若干规定）

修改点：

修改后的《指南》新增第3.5节“关于补交的实验数据”，将第3.4节第（2）项涉及补交的实验数据的内容移至第3.5节，并将“申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑”修改为“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。（第3.5节）

修改理由：

在判断说明书是否充分公开时，应当以原说明书和权利要求书记载的内容为准。

修改前的《指南》规定，对申请日之后补交的实验数据不予考虑。但是当补交的实验数据是用于证明所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的技术效果时，审查员应当予以审查。为了避免现行规定可能带来的误解并明确审查员如何对补交的实验数据进行审查，进行以上修改。

（四）关于第四部分第三章的修改（无效宣告请求的审查）

修改点一：

修改后的《指南》适度放开专利文件的修改方式，允许在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围，并允许对权利要求书中的明显错误进行修正。（第4.2节、第4.6.2节、第4.6.3节）

修改理由：

根据修改前的《指南》的规定，对授权后专利文件的修改仅限于在无效宣告程序中权利要求的删除、合并和技术方案的删除这3种方式。实践中，专利权人希望专利文件的修改方式能够更加灵活，允许补入权利要求中或者说明书中记载的技术特征，允许修正明显错误。但是，由于专利权的保护范围以权利要求的内容为准，授权公告的权利要求书具有公示性，因此对专利文件的修改不能损害社会公众的信赖利益。综合考虑后，适度放开专利文件的修改方式。

修改点二：

修改后的《指南》明确请求人“针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求”增加无效宣告理由的，应当仅“针对修改内容”。（第4.2节）

删除修改前的《指南》中关于“针对专利权人以合并方式修改的权利要求”允许请求人在指定期限内补充证据的规定，避免造成程序上不合理的延长。（第4.3.1节）

修改理由：

我国专利法实施细则第六十七条规定，在国家知识产权局专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据；逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。在实践中，当专利权人对专利文件进行修改后，则需要给予请求人增加其无效宣告理由的机会，但是应当仅针对专利权人所作的修改。鉴于前述适度放开了专利文件修改方式，遂进行以上修改。

当专利权人以补入其他权利要求中记载的技术特征的方式修改权利要求时，由于并未引入此前权利要求书中不存在的技术特征，请求人仅需对其已经提交证据的组合方式进行调整，并不需要再另行补充证据，因此进行以上修改。

#### （五）关于第五部分第四章的修改（专利申请文档）

修改点：

修改后的《指南》增加允许公众查阅和复制的内容：在第**5.2**节第**（2）**项中，对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，删除“直到公布日为止”的规定，将公众可以查阅和复制的范围扩大到实质审查程序，内容包括向申请人发出的通知书、检索报告和决定书；在第**（3）**项中，对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，将“优先权文件”、专利局发出的“检索报告”列入允许查阅和复制的内容，删除“申请人或者有关当事人对通知书的答复意见正文”中的“正文”一词，将查阅复制的范围从答复意见正文扩大到修改文件等。此外，由于第**5.1**节“查阅和复制的原则”中已经明确了是否允许查阅和复制的判断原则，可据此确定文件是否允许查阅和复制，因此删除第**5.2**节第**（5）**项规定：“除上述内容之外，其他文件不得查阅或者复制。”（第**5.2**节）

修改理由：

修改前的《指南》规定，对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，只能查阅和复制该专利申请案卷中直到公布日为止的有关内容。这一规定不利于技术传播，影响公众及时获得专利审查过程信息和对专利审查工作进行监督。

#### （六）关于第五部分第七章的修改（期限、权利的恢复、中止）

修改点：

修改后的《指南》明确对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，专利局应当按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序；中止期限届满后，人民法院要求继续采取财产保全措施的，应当在期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局，经审核符合规定的，中止期限予以续展；同时对涉及无效宣告程序和轮候保全的中止期限要求作适应性修改。（第**7.4.2**节、第**7.4.3**节、第**7.5.2**节）

修改理由：

为了有效解决人民法院生效判决裁定执行难问题，**2013年1月1日**起正式施行的修改后的民事诉讼法，加强了对有关单位履行扣押、冻结财产等协助执行义务方面的要求，因此，对修改前的《指南》有关中止程序的规定做适应性修改。（知识产权报）

## ☒ 商标注册收费标准4月1日起降低50%

国家工商总局商标局 3月30日发布公告称,根据财政部、国家发展改革委财税〔2017〕20号文件,自4月1日起,商标注册收费标准降低50%。

近年来,随着商事制度改革不断深化,市场主体数量大幅增加,商标注册申请量持续攀升,全社会的商标意识大大增强,商标品牌在经济转型升级中的“抓手”作用日益凸显,各行各业申请注册商标的需求更加迫切。工商总局围绕国务院“放管服”改革要求,积极回应社会关切,不断提高商标注册服务水平,深入推进商标注册便利化改革,改革红利不断释放,成效日益凸显。

根据公告,此次降低收费标准的项目共有13个,分别为受理商标注册费、补发商标注册证费(含刊登遗失声明的费用)、受理转让注册商标费、受理商标续展注册费、受理续展注册迟延费、受理商标评审费、变更费、出具商标证明费、受理集体商标注册费、受理证明商标注册费、商标异议费、撤销商标费、商标使用许可合同备案费。其中,最基础的商标注册费由此前的600元降至300元。

## ☒ 工商总局大力推行商标网上申请

3月10日起,商标代理机构、国内申请人、在中国有经常居所或营业所的外国人或者外国企业均可登录中国商标网的网上申请栏目办理商标注册申请业务。这标志着我国商标注册申请实现了“四个网上”,即网上申请、网上查询、网上公告、网上交费可以在中国商标网全部实现,申请人将享受到更加便捷高效的服务。

近年来,随着商事制度改革的不断深化,我国市场主体数量大幅增加,商标注册申请量持续攀升,商标品牌在经济转型升级中的“抓手”作用日益凸显,各行各业对申请商标注册的需求更加迫切。工商总局围绕国务院“放管服”改革要求,深入推进商标注册便利化改革。

近年来,商标网上申请比例不断提升,但仅对商标代理机构开放,只开通了注册申请业务。为拓展商标申请渠道,工商总局积极回应社会关切,大力推进开放商标网上申请工作,制定了《商标网上申请暂行规定》《商标网上申请指南》《商标网上申请系统用户使用协议》等文件,并在中国商标网发布,以方便申请人查询。

据悉,工商总局将加快推进商标注册便利化改革,2017年年底将实现电子送达及电子注册证发放,并逐步实现商标注册全程电子化。

## ☒ 欧洲专利局2016年授予专利数量同比增长40%

欧洲专利局(EPO)在2016年授予欧洲专利的数量创下历史新高,其中美国是提交专利申请最多的国家。

3月7日,EPO发布报告称2016年EPO授予了96000项欧洲专利,同比增长40%,原因在于“有效措施”提高了EPO的生产率。

EPO称,“该数字反映了全球企业日益增加的专利保护需求趋势。”

欧洲专利申请数量最多的前5个国家分别是美国（25%）、德国（16%）、日本（13%）、法国（7%）和瑞士（5%）。

EPO称，美国2015年专利申请出现“不寻常的猛增”原因在于美国专利法（2013年《美国发明法案》）的修订导致的一次性效应。

全部专利申请中将近一半来自EPO的38个成员国，而且中国（+24.8%）和韩国（+6.5%）再次出现了强劲的增长。

中国的欧洲专利申请数量首次超过了韩国，而日本的应用却略微减少（-1.9%），延续着过去几年的趋势。

欧洲专利局局长伯努瓦·巴蒂斯戴利（Benoît Battistelli）称：“2016年的专利申请结果显示了欧洲作为全球领先创新市场所具备的吸引力。”

他还称：“在政治经济形势瞬息万变的时代，全世界的公司依然保持了在欧洲获取专利保护的需求。”

他说，EPO已通过大幅完善自身的职能以及维持质量标准来满足这种“持续的强烈需求”。

他说，“这些结果清楚地显示了EPO在过去5年进行的改革是有效的，并反映了欧洲经济的需求。”（编译自worldipreview.com）

## Ø EPO官员在CEBIT上积极推广软件专利

3月22日，在全球最大的计算机展会——德国汉诺威电子展（CEBIT）上，一位欧洲专利局（EPO）官员对计算机实施发明（CII）（又名软件专利）进行推广。EPO称，CII继续大幅增加。

EPO的格奥尔格·韦伯（Georg Weber）称，尽管《欧洲专利公约》（EPC）将数学方法、计算机程序和信息表现形式排除在可授予专利范围外，但无论如何都不会排除CII。他说，《欧洲专利公约》的修订使得软件专利获允。

韦伯称，EPC第52条第3款规定“只有在欧洲专利申请或欧洲专利涉及第2款所述的主体或活动时”计算机程序（以及其他主题）的可授予专利性才会被排除在外。

因此，EPO将会在两道测试后授予CII专利。为通过第一道测试，申请必须具备“技术特征”。韦伯对CEBIT的观众解释称，如果某人拥有一套算法，但又没有人知道此算法有何用处，则该算法不能被授予专利。

他说，“但如果算法用于加密，则它具备了技术特征，第一道测试可视为通过。”

第二道测试与发明步骤有关。随着技术融合和工业4.0数字化（完全数码化、可传感化、使用人工智能的传统产业）的出现，CII的可授予专利性成为了专利局的焦点。他说，EPO视CII为“欧洲推动再工业化”、“抑制去本土化（de-localisation）浪潮”以及“通过知识产权支持发明人行使自身权利”的机遇。

EPO成了众多关于老板和雇员冲突的报告的话题，EPO已做好准备通过组建跨领域专利审查员小组以及更新CII与工业4.0申请者指南来处理CII。（编译自ip-watch.org）

## Ø 美国修订《知识产权许可反垄断指南》

美国司法部（**DOJ**）与联邦贸易委员会（**FTC**）首次对《知识产权许可反垄断指南》（以下简称《知识产权许可指南》）进行更新。于1995年发布的《知识产权许可指南》反映了**FTC**和**DOJ**关于知识产权许可的执法政策。最新版本保留了这两个政府机构的三大核心原则：

- (1) 同等对待涉及知识产权的行为与涉及其他类型产权的行为；
- (2) 知识产权不被推定为具有市场支配力；以及
- (3) 知识产权许可通常有利于竞争。

最新版本旨在使《知识产权许可指南》符合成文法和案例法的发展。升级改造是为了使《知识产权许可指南》为从事知识产权许可的相关方提供更大的确定性和可预见性。对从事知识产权许可的当事方而言，谈判和缔结许可协议前与律师紧密合作非常重要。

### 《知识产权许可指南》最新版

**DOJ**与**FTC**仍认为知识产权许可有利于竞争，但将检查既定许可协议的实际或可能产生的效果。通常，许可协议的竞争效果要放在与许可相关的商品或服务市场中分析。但是，在适当的时候，两大机构应评估技术市场或研发市场中许可协议的影响。

技术市场通常包括被许可的技术和近似替代性技术或商品。相关知识产权独立于使用这些知识产权的商品推向市场的，**DOJ**与**FTC**要对技术市场进行检查。

研发市场（以前称为创新市场）一般由与发现新产品或创造新型或改进商品有关的研发资产组成。把仅与发现产品有关的研发纳入进来后，最新版本扩大了之前版本中研发市场的概念。这些表述上的明显改变是否导致实践的变化还不得而知。

另外，美国新颁布的《保护商业秘密法案》制定了更加一致的商业秘密保护标准，这可能会影响**DOJ**与**FTC**对商业秘密许可的市场和市场支配力的分析。

**DOJ**与**FTC**对知识产权许可采取的分析方式与对其他类型的产权采取的分析方式一样，同样采取这种分析方式的最新版本指南指出，知识产权许可的评估方法是合理的浮动算法。而且，**DOJ**与**FTC**将通过合理原则分析对知识产权许可的维护进行定价。但是，最新版本没有从实质上改变两大机构对独占许可、交叉许可或联合经营、回授条款或知识产权取得的看法或分析。

另外，最新版本维持了两大机构对垂直关系和水平关系的看法。从反垄断的角度而言，这种区别有着积极的意义，因为与垂直关系（如生产者和分销商之间的关系）限制相比，水平关系（如直接的竞争者之间的关系）限制将接受更严格的审查。尽管知识产权许可一般涉及许可人和被许可人之间的垂直关系，但两大机构发现水平关系也可能存在。当产品的生产商将专利方法许可给制造相同产品的竞争对手时，水平关系就产生了——虽然作为许可人和被许可人的制造商之间的关系是垂直关系，但作为竞争者的制造商之间的关系却是水平关系。水平关系的存在并不会自动造成抑制竞争的效果产生，但两大机构给予了更多关注。

与原版本一样，特殊情况除外，两大机构为了提供一定程度的确定性并鼓励创新和竞争仍认可反垄断“安全区”。“安全区”因市场类型（即商品、技术或研发市场）而异，但若许可限制不限制竞争而且市场条件禁止相关方抬价或控制相关市场产出时，“安全区”一般都适用。重要的是，两大机构强调知识产权许可协议并不是反竞争的，因为这种协议并不属于公认的“安全区”范畴。

### 总结

在奥巴马政府最后履职时期通过的最新版本是否能准确反映特朗普政府对反竞争执法或经济优先问题的观点还不清楚。但是，最新版本为从事知识产权许可的相关方提供了有用的指导。（编译自 [www.lexology.com](http://www.lexology.com)）

## 印度与美国的声音商标

在竞争日益激烈、消费产业蓬勃发展的时代，品牌所有者为了超越竞争者并让自己的产品颇具特色不得不采用各种创新方法。商标通常被认为是用于区别产品或服务商业来源的标示。

传统意义上的商标与标志、单词和文字等有关。因此，传统商标与新型商标（非传统商标）既相似又有区别。过去几年，非传统商标受到热捧，立法变革扩大了商标的定义，非传统商标现已广为人知。

在传统类别之外以形状、气味、动作、声音、味道和质地为基础的商标为非传统商标。

本文主要讨论近年受到极大关注和喜爱的声音商标。

声音标示是一种非传统商标，通过声音实现区别产品或服务商业来源的商标功能。在当前市场中，声音已成为一种区别产品的流行方式。

### 印度法律中的声音商标

一些国家通过修订商标法已将“声音”纳入商标定义中。尽管印度 1999 年的《商标法》并没有定义“声音商标”，但该法明文规定标示必须以“有形方式呈现”（**graphically represented**）。因此，由一系列音符呈现的声音无论有无文字描述都能获得保护。雅虎 2008 年注册的约德尔调（**yodel**）是第一个在印度注册的声音商标。在印度，由于《商标法》的规定严格，声音商标注册非常稀少。声音商标注册必须符合两个条件：

- 1、申请必须声明标示为声音标示，否则，申请将被视为文字或图像标示。
- 2、声音标示必须以五线谱的形式呈现，该五线谱可分成各种节拍，以谱号、音符、休止符、相对的升号、降号和还原号等呈现。

同时，值得注意的是，只包含一个或两个音符的简单曲子、知名流行音乐、童谣以及与特定地区相关的音乐不能注册为声音商标。

### 美国的声音商标

在过去 60 年中，美国在声音商标注册方面遥遥领先。在美国注册声音商标要求提供声音标示的描述，并提供声音的音频或视频复制件。这是因为并非每个人都能读懂乐谱。

以下声音已注册为声音商标：

一米高梅公司的狮子吼

— 诺基亚之歌

— 英特尔的开机声

— 印度工业信贷投资银行的电话声

非普通商标注册，尤其是声音商标，仍是一个需要进一步研究的灰色领域。（编译自 [bananaiip.com](http://bananaiip.com)）

## 印度实施新商标规则

3月6日，印度政府实施了新的商标规则。

印度工业政策和促进部（**Department of Industrial Policy and Promotion**）公布了《2017年商标规则》，其中包括商标申请费用的增加。

现在的实体申请费用为 **10000** 卢比（合 **149** 美元），在线申请则花费 **9000** 卢比。实体申请之前的花费为 **4000** 卢比。

为简化流程，新规则规定申请、注册和异议等程序表格从 **74** 个减至 **8** 个。

为进一步缩短注册流程花费时间，申请人现在必须提交电子邮件以便与相关部门获取联系。

**2015** 年 **11** 月，规则草案对外公布。其中包括了对现有条款的若干修订。

草案的目的在于替换《2002年商标规则》中的某些规定，因为政府称将根据《1999年商标法案》第 **157** 条来行使自己的权力从而制定新规则。

对于那些不属于新创公司、小型企业或个人的申请人而言，简化后的异议手续费已从 **20000** 卢比增至 **40000** 卢比。（编译自 [worldipreview.com](http://worldipreview.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。