

## 安信方达简讯 NO. 202011

### ➤ 《专利导航指南》（GB/T39551-2020）系列国家标准发布

由国家知识产权局组织起草的《专利导航指南》（GB/T39551-2020）系列推荐性国家标准于2020年11月9日批准发布，并于2021年6月1日起正式实施。

专利导航是在宏观决策、产业规划、企业经营和创新活动中，以专利数据为核心深度融合各类数据资源，全景式分析区域发展定位、产业竞争格局、企业经营决策和技术创新方向，服务创新资源有效配置，提高决策精准度和科学性的新型专利信息应用模式。《专利导航指南》（GB/T39551-2020）系列国家标准为推荐性国家标准，是国家知识产权局对多年来专利导航系列工作成果的总结和凝练，包括总则，区域规划、产业规划、企业经营、研发活动和人才管理等专项指南，以及服务要求等7个标准，主要有以下特点：一是内容的全面性。该系列标准将专利导航试点工程、知识产权分析评议和知识产权区域布局等实践探索的专利信息利用方法，拓展为面向区域规划、产业规划、企业经营、研发活动、人才管理等不同应用场景的专利导航方法，以总则提出专利导航项目实施通用模板，以各专项指南提出面向不同应用场景的逻辑分析模型和特殊要求，以服务要求规定在有外部机构提供相关服务的情况下针对服务提供的全面要求。既有专利导航服务创新资源有效配置的产业、区域等战略层面的内容，又有服务企业技术创新、合规管理、风险防控和投资并购等操作层面的内容。二是方法的实用性。该系列标准将专利导航实施过程解构为专利导航基础条件、专利导航项目启动、项目实施、成果产出、成果运用和绩效评价等工作流程，并对专利导航项目实施中的信息采集、数据处理、专利导航分析等关键步骤分解为输入、步骤与方法、输出、质量控制，便于各类主体灵活运用流程化、模块化的工具和方法开展专利导航工作实践。三是成果的有效性。一方面在项目实施过程中以质量控制的方式加强全过程管理，确保专利导航研究的系统性、分析方法的科学性、成果呈现的规范性，另一方面以绩效评价的方式加强结果管理，要求对照专利导航工作需求，采取目标管理评价方法进行成果运用绩效评价，确保专利导航的决策建议有效应用。

各级政府部门、企事业单位及行业组织等根据创新发展决策实际需求，按照该系列标准的规范要求，在具备专利导航项目实施的基础条件下，遵循专利导航项目实施的业务流程，产出专利导航成果，并通过建立成果运用机制、开展绩效评价等手段，能够确保专利导航成果的有效运用，为创新发展决策提供有效支撑。

### ➤ 《电子商务平台知识产权保护管理》国家标准解读

由市场监督管理总局、国家知识产权局共同牵头制定的《电子商务平台知识产权保护管理》国家标准（以下简称标准）于2020年11月9日发布，该标准结合我国电子商务领域发展实际，充分借鉴电子商务平台知识产权保护已有经验，对推动加强电子商务平台知识产权保护工作具有积极意义。

#### 一、背景及意义

党中央、国务院对电子商务平台知识产权保护高度重视。2019年11月，中办、国办印发《关于强化知识产权保护的若干意见》，明确提出“研究建立跨境电商知识产权保护规则，制定电商平台保护管理标准。”2020年4月，两办印发《2020-2021年贯彻落实〈关于强化知识产权保护的若干意见〉推进计划》，进一步提出“研究编制电商平台知识产权保护管理标准，制定出台治理电商平台盗版、侵权与假冒现象的政策文件。”研究制定《电子商务平台知识产权保护管理》国家标准是落实中央决策部署的重要举措，有助于完善电子商务知识产权保护制度，优化营商环境。

我国电子商务行业发展迅猛，平台知识产权保护面临复杂挑战。通过标准化手段加强电子商务知识产权保护管理，有利于规范电子商务平台行业的知识产权保护，回应全球治理体系的复杂变化对电子商务知识产权保护提出的新形势、新挑战，也有助于推动电子商务行业健康有序发展。

此标准内容涵盖电子商务平台中专利、商标、著作权、地理标志等多类型知识产权，涉及电子商务平台、平台经营者等相关主体责任和义务，可有效引导电子商务平台保护和管理知识产权、平台经营者和平台内经营者管好和用好知识产权、消费者和社会公众尊重和了解知识产权。

## 二、主要内容

《电商平台知识产权保护管理》国家标准包括范围、规范性引用文件、术语和定义、电子商务平台管理、电子商务网络信息平台要求、组织知识产权管理、一致性测试要求等七章。

第1章“范围”、第2章“规范性引用文件”、第3章“术语和定义”、第7章“一致性测试要求”规定了本标准适用的电子商务相关范围、规范性引用文件、标准中相关术语的定义以及应满足的相应要求。

第4章“电子商务平台管理”明确电子商务各方主体责任和义务。包括信息管理、管理制度、知识产权争议解决三方面内容。重点从商户入驻平台的信息备案和商品知识产权相关信息展示、知识产权管理制度、侵权通知发出、侵权通知受理、通知处置及结论等内容进行规范。

第5章“电子商务网络信息平台要求”对电子商务网络信息平台功能提出了具体要求，包括总体要求、功能要求、证据管理要求、监管协查、新技术应用等五方面内容。要求电子商务网络信息平台应建立相关数据库，用于对相关信息进行存储、证据管理、追溯管理、协助核查等。

第6章“组织知识产权管理”包括总体要求、机构与职责、信息和知识资源等三部分内容，规范了参与电子商务平台的相关方建立知识产权管理体系，设置知识产权管理机构并配备专、兼职人员或委托专业机构代为管理，提供宣传、培训、交流、指导等服务。

## 三、亮点

该标准是我国首个明确规定电子商务平台知识产权保护管理的推荐性国家标准，是确立电商领域知识产权保护的最佳实践，兼顾了创新激励发展和市场秩序的维护。标准严格遵照电子商务法、专利法、商标法、著作权法等相关法律法规，结合实际情况细化了相关主体的责任义务。标准在电子商务知识产权保护领域提出了“中国方案”，也为国际电子商务知识产权保护管理制度的发展贡献了“中国力量”。

## ➤ 关于就《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为配合专利法修改，国家知识产权局开展了专利法实施细则修改准备工作，形成了专利法实施细则修改建议，现将《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）及其说明予以公布，征求社会各界意见。有关单位和各界人士可以在2021年1月11日前，选择以下方式中的一种，围绕征求意见稿的修改完善提出具体意见：

1. 电子邮件：tiaofasi@cnipa.gov.cn

2. 传真: 010-62083681

3. 信函: 北京市海淀区西土城路6号国家知识产权局条法司条法一处 邮编 100088 (请于信封左下角注明“专利法实施细则”)

链接: 附件1 专利法实施细则修改建议(征求意见稿)对照表

(<https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downloadfile.jsp?classid=0&showname=%E9%99%84%E4%BB%B61%20%E4%B8%93%E5%88%A9%E6%B3%95%E5%AE%9E%E6%96%BD%E7%BB%86%E5%88%99%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%BB%BA%E8%AE%AE%EF%BC%88%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF%EF%BC%89%E5%AF%B9%E7%85%A7%E8%A1%A8.pdf&filename=4d580f0b23d042a8a21b6cb366f6590b.pdf>)

链接: 附件2 《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》的说明

(<https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downloadfile.jsp?classid=0&showname=%E9%99%84%E4%BB%B62%20%E3%80%8A%E4%B8%93%E5%88%A9%E6%B3%95%E5%AE%9E%E6%96%BD%E7%BB%86%E5%88%99%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%BB%BA%E8%AE%AE%EF%BC%88%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF%EF%BC%89%E3%80%8B%E7%9A%84%E8%AF%B4%E6%98%8E.pdf&filename=baa8cca8075f41a2a0c09ddde2372273.pdf>)

## ➤ 关于就《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》公开征求意见的通知

为全面贯彻习近平总书记关于加强知识产权保护的一系列指示精神,深化落实“放管服”改革的决策部署,积极回应经济科技快速发展对审查规则的新诉求,提高专利审查质量和审查效率,2020年国家知识产权局开展《专利审查指南》全面修改工作。此次修改涉及内容较多,本着“成熟一批、公布一批”的原则,现将《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》(以下简称“第二批征求意见稿”)及其说明予以公布,征求社会各界意见。有关单位和各界人士可以在2020年12月10日前,选择以下方式中的一种,围绕第二批征求意见稿的修改完善提出具体意见:

1. 电子邮件: tiaofasi@cnipa.gov.cn

2. 传真: 010-62083681

3. 信函: 北京市海淀区西土城路6号国家知识产权局条法司审查政策处 邮编 100088(请于信封左下角注明“审查指南”)

链接: 附件1: 《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》修改对照表

(<https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downloadfile.jsp?classid=0&showname=%E9%99%84%E4%BB%B61%EF%BC%9A%E3%80%8A%E4%B8%93%E5%88%A9%E5%AE%A1%E6%9F%A5%E6%8C%87%E5%8D%97%E4%BF%AE%E6%94%B9%E8%8D%89%E6%A1%88%EF%BC%88%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF%EF%BC%89%E3%80%8B%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%AF%B9%E7%85%A7%E8%A1%A8.pdf&filename=8f425a93019943f49186efe5f1d514dc.pdf>)

链接: 附件2: 关于《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》的说明

(<https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downloadfile.jsp?classid=0&showname=%E9%99%84%E4%BB%B62%EF%BC%9A%E5%85%B3%E4%BA%8E%E3%80%8A%E4%B8%93%E5%88%A9%E5%AE%A1%E6%9F%A5%E6%8C%87%E5%8D%97%E4%BF%AE%E6%94%B9%E8%8D%89%E6%A1%88%EF%BC%88%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%89%B9%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF%EF%BC%89%E3%80%8B%E7%9A%84%E8%AF%B4%E6%98%8E%20.pdf&filename=00c479ed03484b7bba17d24e5283727f.pdf>)

## ➤ 第二十一届中国专利奖今年将首次在两个国际展会上颁发

### “两展”颁“两奖” “两奖”促“两展”

中国专利奖颁奖大会首次与两个国际展会相结合！

11月2日，国家知识产权局召开新闻吹风会，据悉，第二十一届中国专利金奖将于11月11日在第十二届中国国际专利技术与产品交易会（下称大连专交会）开幕式上颁发；第二十一届中国外观设计金奖将于11月14日在第十六届中国（无锡）国际设计博览会（下称无锡博览会）上颁发。

吹风会由国家知识产权局新闻发言人、专利局副局长兼局办公室主任胡文辉主持。国家知识产权局知识产权运用促进司司长雷筱云介绍了中国专利奖评选情况、大连专交会和无锡博览会的亮点和特色。雷筱云表示，以“两展”颁“两奖”，以“两奖”促“两展”，有助于更大范围、更深程度、更加生动地宣传展示中国专利奖获奖项目，并进一步提升展会的影响力和知名度。

### 专利奖的两大“突破”

2479项，本届中国专利奖组委会收到的参评项目数量创下新高；首次将颁奖大会与两大展会相结合，有利于集聚两类平台资源，共促知识产权运用——此次颁奖大会的亮点可以总结为两大“突破”。

雷筱云介绍，本届中国专利奖评选工作得到了社会各界的广泛关注和积极参与，来自国务院有关部门、地方知识产权局、有关全国性行业协会，以及中国科学院和中国工程院院士等积极推荐，参评项目数量为历届之最。

经中国专利奖评审委员会评审、社会公示，国家知识产权局和世界知识产权组织决定授予30件发明、实用新型专利中国专利金奖；10件外观设计专利中国外观设计金奖。国家知识产权局决定授予58件发明、实用新型专利中国专利银奖；15件外观设计专利中国外观设计银奖；授予696件发明、实用新型专利中国专利优秀奖；60件外观设计专利中国外观设计优秀奖。

本届中国专利奖参评项目不仅数量创新高，项目质量同样过硬，且社会效益和经济效益十分显著。雷筱云介绍，本届获奖项目聚焦重点产业和关键领域核心技术，突出了制造业的“大国重器”，解决了一批“卡脖子”的技术难题。据统计，在766件获奖发明专利中，战略性新兴产业发明专利占比为62%，知识产权（专利）密集型产业发明专利占比为83%。40项金奖获奖项目从实施之日起至2018年底，新增销售收入6600亿元，新增利润629亿元，新增出口1363亿元，效益十分显著。

雷筱云介绍，今年首次将中国专利奖颁奖与展会融合在一起，有利于促进知识产权运用。大连专交会和无锡博览会将设置专区，对历届中国专利金奖获奖项目进行展示，宣传展示获奖项目在引领创新和助推经济高质量发展方面发挥的重要作用。

### 专交会的四个“首次”

致力于打造“永不落幕”展会的大连专交会，如何实现全年365天全天候“在线”？首次搭建的专交会线上线下一体化平台功不可没，这也正是本届大连专交会的四个“首次”之一。

“一体化平台运用线上线下一体化展览新模式，打破时间、空间、载体限制，通过企业自办展、3D虚拟展厅、专利交易系统和IP大数据等先进技术提供个性化、全天候、一站式的在线展览交易。”雷筱云介绍，该平台将于11月11日正式上线运行，大连专交会组委会将依托平台举办线上展览展示、成果发布、项目路演、对接洽谈、拍卖直播、线上签约等一系列活动。

其他三个“首次”分别为首次同期举行中国专利奖颁奖大会、首次举办中国知识产权大连高峰论坛、首次搭建专交会线下专题展示区。

“首届中国知识产权大连高峰论坛将邀请两院院士、知识产权领域知名专家学者、国内外知名企业高管，围绕‘知识产权引领经济高质量发展’主题进行深入交流。”雷筱云介绍，线下专题展示区将按照迈向知识产权强国之路、编织知识产权运用之网、绽放知识产权价值之光、夯实东北全面振兴之基四个版块，通过视频、展板、灯箱、互动体验等多种形式，集中展示“十三五”以来中国知识产权事业取得的辉煌成就。

## 博览会的“1234”

“设计之都”是无锡对自身的定位，如何在博览会期间让观众感受设计之美？博览会上的“1234”可谓是“设计力量”的门面担当。

雷筱云介绍，“1”是第二十一届中国外观设计金奖颁奖大会将在无锡博览会开幕式上举行；“2”是线上线两种展览方式；“3”是将举办“创新设计论坛”“设计与知识产权保护论坛”“增材制造创新论坛”三场高端产业论坛；“4”是四大主题展馆。

“四大展馆的展览面积超过2万平方米，吸引了200余家参展品牌、机构及个人参展。”雷筱云介绍，第一展馆为美好设计馆，包括中国外观设计奖金奖专区，以及中车四方、海尔创新中心、OPPO、比亚迪、长城WEY、好孩子、广汽等中国外观设计金奖获奖企业产品；太湖奖入围作品大展；无锡太湖学院艺术学院作品等。

雷筱云介绍，美好生活馆主要通过独具匠心的设计和工艺精湛的产品来传递技术美学和生活美学的概念；新物心语馆将集中展示无锡当地知名企业，以及国家级公共技术服务平台、无锡知识产权运营城市、无锡（国家）工业设计园三大专题版块内容，满足专业观众对无锡知识产权发展的关注，展示无锡知识产权业务高度、领跑无锡设计力量；无锡地理标志馆将展出无锡地理标志产品，以及以七大地标商标为主题进行创意的获奖海报等内容。

“本届无锡博览会的展览在保持专业性的基础上增加了更多互动性、文化性、沉浸式的美学体验，力图做到让专业观众实现有效互动、让观众感受设计之美。”雷筱云表示。

## ➤ 欧专局进一步延长异议听证的截止期限

新型冠状病毒肺炎（简称“新冠肺炎”）的持续爆发为所有面对面的会议带来了限制。2020年11月10日，欧洲专利局（EPO）宣布会采取进一步的措施来在通过视频会议举行异议听证会方面实现公平正义。

自通过视频会议举行异议听证的试点项目于2020年5月启动以来，EPO在必要的法律框架、技术基础设施和培训支持方面已经取得了可观的进展。该专利机构此前将Zoom（视频会议软件）作为举行异议听证的技术平台这一举动对多方异议听证提供了助力。这些进步得到了专利界的大力支持。

然而，当前的措施仍不足以清除在过去6个月内不断积压的大量异议听证案件。此外，随着新冠肺炎疫情的不断发展，EPO正在采取一种谨慎的方法来保持社会距离以确保该专利机构能够保护其工作人员的健康，并在努力减轻病毒影响方面发挥出作用。

为此，EPO 作出了如下规定：

一将面对面异议听证会的截止期限（目前是截至 2020 年 12 月 31 日）以及试点项目的期限都进一步延长至 2021 年 9 月 15 日；

一自 2021 年 1 月 4 日起，在试点项目期间，通过视频会议举行异议听证将不再需要经过各方的同意。

该试点项目可使用户和 EPO 在通过视频会议举行异议听证会方面积累经验。在当前的试点项目中，通过视频会议举行异议听证需要获得各方的同意。未解决的异议案件的积压会导致时效性的丧失，而时效性对于诉诸司法至关重要。对试点项目所有要素的审核表明，通过视频会议举行异议听证需要获得各方同意这一要求对该试点项目带来了过多的限制。

受新措施影响的口头程序中的各方将很快得到通知，并被邀请定期在线核实相关文件。根据 EPO 局长在 2020 年 4 月 1 日作出的有关决定，审查部门的口头程序将继续通过视频会议的形式举行。关于上诉委员会的口头程序，用户可查阅 EPO 网站上发布的有关信息。

EPO 将持续为用户提供支持。此外，鉴于各国政府针对新冠肺炎疫情采取了一系列措施，EPO 发布了更新的通知，概述了相关可用的救济措施。（编译自 www.epo.org）

## ➤ 美国专利商标局发布调整商标官费的最终规则

2020 年 11 月 17 日，美国专利商标局（USPTO）发布一项关于商标申请和商标审查与上诉委员会（TTAB）各项程序新官费的最终规则。该规则将于 2021 年 1 月 2 日生效。上一次商标官费调整大约是 3 年前。

各项官费增长幅度不一。通过 TEAS Plus（对于初始的主要注册申请，USPTO 提供三种电子申请选项：TEAS Plus、TEAS RF 和 TEAS Standard）提交申请，费用从每个类别 225 美元增长到 250 美元。不满足 TEAS Plus 要求的处理费从每个类别 125 美元降低到每个类别 100 美元。但是，TEAS Standard 的费用从每个类别 275 美元增长到 350 美元，增长了 75 美元，许多提交了意见的商标所有人认为这笔费用不合理。

向 TTAB 申请撤销或异议一件商标的费用从每个类别 400 美元增长到 600 美元，增长了 200 美元，知识产权所有人协会称涨幅太大。

新增的费用包括：

在依据《商标法》第 8 或 71 条提交声明后，但在该声明被接受前，从注册中删除商品、服务以及（或）类别的费用：通过 TEAS 申请每个类别 250 美元；

抗议书：每个申请 50 美元；

在单方申诉程序中，通过 ESTTA 第二次以及后续请求延长提交复审请求书时限：每个申请 100 美元；

在单方复审中通过 ESTTA 提交复审请求书：每个类别 200 美元；

口头审理请求：每个程序 500 美元。

USPTO 在新闻稿中指出，费用审查程序于 2018 年 12 月启动，是每两年一度的费用、成本和收入审查程序的一部分。审查后发现，为了应对不断增长的成本以及为商标运作（包括实施 USPTO 2018—2022 战略计划）提供所需的资源，增长费用是必须的。

商标公开咨询委员会（TPAC）发布一份报告指出，其 2018 年的年度报告规定，“在 2018 财年，USPTO 考虑了 5 年的财政前景，并判断当时不需要进行额外的费用调整”。这是导致一些评论者质疑涨价的原因。

在 TPAC 公开听证会期间，USPTO 解释称：“到 2021 财年，申请量的预期增长，商标运作所需的成本，信息技术系统、知识产权政策和 USPTO 项目持续所需的投资都可能超过可用的收入和运营储备金的最低余额。”

报告指出，出现变化的原因是“预算制定要求中未包括加薪以及信息技术稳定化和现代化所需的必要支出”。

USPTO 采纳了 TPAC 报告提出的许多建议，然后进一步考虑了针对其拟议规则的评论。在该意见征询期内，国际商标协会（INTA）反对将标准的 TEAS 申请增加 75 美元，并表示提交申诉、注册后程序和 TTAB 程序的费用增加“过多”，将给某些商标所有人带来困扰。INTA 还强烈反对新的 500 美元的口头听证费（这笔费用保留在了最终规则中），并且反对增加重审请求费（这笔费用未纳入最终规则）。

除了更改费用外，USPTO 还修订了抗议书的程序，使第三方可以提请 USPTO 注意与商标可注册性有关的证据。由于近年来来自他国的欺诈性商标申请增加，这些证据变得尤为重要。

抗议书的新要求包括：

- 逐项提供证据索引；
- 提交的证据不超过 10 项或总页数不超过 75 页，特殊情况除外；
- 每封抗议书支付 50 美元的费用，该费用将帮助 USPTO 收回部分处理成本，而不会给第三方带来不必要的负担。

USPTO 在其最终规则的总结中称：“这些要求鼓励第三方及时提交相关的有证据支撑的抗议书，最终将增强最终规则的真实性。”

USPTO 还于 2020 年 8 月在《联邦公报》上发布了一项最终规则，宣布 2020 财年针对专利申请和《美国发明法》上诉程序的费用调整。这些调整已于 2020 年 10 月 2 日生效，其中包括外观设计专利快速审查请求的费用增加（大型实体增加 700 美元），发明专利和再公告专利领证费（大型实体增加 200 美元），以及向 TTAB 提出双方复议程序（IPR）的费用（大型实体增加 3500 美元）。（编译自 www.ipwatchdog.com）

## ➤ 加拿大专利局发布关于计算机实施发明和医疗发明的新指南

不久前，加拿大联邦法院对个人 Yves Chouéifaty 诉加拿大司法部长案（简称“Chouéifaty 案”）的判决中，否定了专利局长解释专利权利要求时使用的“问题解决”的方法。法院再次强调，在解释专利权利要求时必须考虑各个方面进行有目的的解释，包括对专利主题资格的评估。

2020年11月3日，加拿大知识产权局（CIPO）根据 Choucifaty 案裁决发布了标题为《专利法规定的可专利性主题》（Patentable Subject-Matter under the Patent Act）的新指南，以解释 CIPO 打算如何应用 Choucifaty 案的结果。

在确定涉及计算机实施的发明、医学诊断方法和医学用途的主题的可专利性时，CIPO 的新指南将取代《专利局实践手册》（MOPOP）中的现行指南。特别是，MOPOP 第 12、17、18、22 和 23 章中涉及权利要求的分配、技术问题的技术解决方案以及确定基本要素的问题和解决方法的部分将不再适用。

### 确定可专利性主题的方法

CIPO 的指导文件提供了一种经过实质性修订的方法，用于确定一项权利要求是否为可专利性主题：

1、有目的地解释权利要求，以确定权利要求的基本要素和非必要因素。除非通过其他方式确定或与权利要求中使用的语言相反，否则权利要求中所列的所有要素均被假定为必要因素。

2、确定权利要求中的“实际发明”。

3、权利要求必须限于或小于“实际发明”，这些“实际发明”必须客观存在或表现出明显的实际效果或变化，并且与说明书或生产性技术（即涉及应用科学和工业科学的那些技术）相关。

步骤 2 中的权利要求的“实际发明”不一定要与步骤 1 中明确解释的权利要求相同。只有权利要求中提供问题解决方案的元素才是“实际发明”的一部分。

### 计算机实施发明

根据 CIPO 的指导文件，如果计算机是基本要素，那么权利要求不一定是可专利性的主题。要成为可专利性的主题，计算机必须与要求保护的发明的其他元素配合使用，并且“必须客观存在或表现出明显的实际效果或变化，并且与说明书或生产性技术相关”。

在使用了运行算法的计算机的权利要求中，如果该算法改进了计算机的功能，则该计算机将被视为解决与说明书或生产性技术有关的问题的“实际发明”的一部分。以众所周知的方式处理算法并且不能解决计算机功能问题的计算机将无法被视为可授予专利的主题。此外，商业方法不会仅仅因为通过计算机来实施而成为可专利性的主题。

### 医学诊断方法

在将抽象概念作为要素的医学诊断方法的权利要求中，如果该抽象概念与权利要求的其他要素共同构成客观存在或表现出明显的实际效果或变化的单一实际发明，则该专利的主题可能构成可专利性的主题。根据 CIPO 的指导文件，可专利性的主题的例子之一是关于诊断方法的权利要求，该权利要求中的要素相互配合，并包括用于测试分析物的存在或数量的物理手段。

### 医疗用途

如果实际发明具有物理存在或表现出明显的效果或变化，则具有医疗用途的权利要求将是可专利的主题，但前提是实际发明不包括限制、阻止或干扰医务人员运用医学专业人士的专业技能和判断力的医学治疗步骤或外科手术步骤。

CIPO 的指导文件为每种类型的权利要求分析的可专利性主题提供了示例。



## 要点

CIPO 的新指南的实际影响仍有待观察。一般来说, CIPO 对基本要素的准确识别可能会增加专利被批准的可能性。但是, 明确问题解决的方法和引入“实际发明”的概念可能会减少 Choucifaty 案对计算机实施发明的影响。随着 CIPO 开始在上述 3 个重要的专利主题类别中应用该指南, Choucifaty 案裁决和 CIPO 的后续指南将提供该裁决所代表的更高的可预测性、清晰度和公平性。(编译自 www.lexology.com)

## ➤ 瑞士启动《专利法》修正案草案初稿的咨询程序

2020 年 10 月 14 日, 瑞士联邦委员会启动了《专利法》修正案草案初稿的咨询程序, 邀请联邦各州、瑞士议会、伞状组织 (umbrella organisations) 和其他感兴趣的利益相关者在 2021 年 2 月 1 日前就草案初稿发表意见。

除其他事项外, 草案初稿还规定了未来将对瑞士专利申请进行新颖性和创造性审查。作为全面接受审查的专利的替代方案, 实用新型将不涉及实质审查, 保护期缩短为 10 年。

### 简介

联邦议会通过要求对瑞士专利法进行现代化改革的议案后, 议会两院于 2019 年批准了该议案。瑞士联邦知识产权局 (IPI) 随后受联邦议会的委托, 负责起草《专利法》修正案草案的初稿。

作为专利授予程序的一部分, IPI 将对权利要求进行审查。在这方面, 现行瑞士专利法的特点之一是 IPI 不审查新颖性和创造性。尽管这两个标准是拥有合法有效专利的先决条件, 但不会在专利申请时进行审查, 只有后续可能在民事诉讼程序中提起无效诉讼的情况下, 才对这两项标准进行审查。

修正案草案初稿提出了将瑞士专利法现代化的两项重要措施。首先, 将扩大 IPI 现有专利审查的范围, 包括新颖性和创造性的核心审查主题。其次, 将引入无需实质审查、保护期较短的实用新型作为充分接受审查的专利的替代和补充。实用新型将取代现有的未经全面审查的瑞士专利。

草案初稿修改的主要内容如下:

#### 1、全面审查瑞士专利

主要内容是引入全面审查, 即包括新颖性和创造性的专利审查。注册程序 (与欧洲专利一样) 将包括审查发明是否已经构成现有技术的一部分 (即新颖性) 以及发明对本领域技术人员而言是否显而易见 (即创造性步骤)。

#### 2、引入实用新型

与专利一样, 实用新型的保护对象是发明。草案初稿引入了一种实用新型, 在原则上对发明施加与现有专利相同的要求, 但不适用于生物技术、制药、化学物质领域的发明和方法。

草案初稿规定实用新型保护期为 10 年 (专利为 20 年), 旨在以成本不高于现行瑞士法律所规定的专利费用来实现快速注册。实用新型可以扩展到也使用该工具的国家 (例如德国、法国、中国等)。

在撤销不公平授予的实用新型时, 行政撤销程序将考虑竞争对手和第三方的利益。IPI 将作为此类纠纷的一审机构, 对其决定的上诉必须向联邦行政法院提出。

在税收方面, 与专利一样, 企业从实用新型中获得的利润也可通过专利盒享受税收减免。

### 3、允许使用英语申请并将其作为程序语言

如今，在联邦专利法院的民事诉讼中，英语已经是可以接受的程序语言。为了进一步使瑞士专利制度与主要使用英语的全球研发社会保持一致，草案初稿允许在申请时使用英语，并在征得有关各方和法院同意的情况下，将英语作为初审异议程序的语言。程序裁决和决定将继续以瑞士的官方语言之一发布。

### 4、异议程序的执行

对专利进行全面审查将导致异议程序的审查范围扩大，因为第三方可能也有兴趣对新申请专利的新颖性或创造性提出异议。

该草案初稿规定，即使异议撤销，IPI 仍有权依职权继续进行异议程序，并审查所授予专利的合法性。这将确保即使异议者和专利权人私下达成一一致撤回异议，也可以保护公众免受非法授予的专利的侵害。

#### 预期影响

新的瑞士专利和实用新型的目标受众应主要为活跃在瑞士本土市场上的瑞士企业，通常为中小企业。

对于相关方而言，好处是可以有更多的选择、更低的交易成本和更大的法律确定性（尤其是在新近接受全面审查的瑞士专利方面）。与目前的瑞士专利一样，实用新型不经过全面审查，不能在所有技术领域注册，并且有效期只有一半。此外，实用新型也将受到撤销程序的约束。

由于 IPI 当前未在专利授予程序中检查专利申请的核心标准（新颖性和创造性），因此针对专利驳回的上诉基本上仅限于形式方面。随着专利法的修订，针对否定性审查决定的申诉数量可能会增加。新实用新型的引入也可能导致行政诉讼数量增加。

通常来说，对于在瑞士和在国际上都比较活跃的专利申请人，欧洲专利在现在和将来都会更具有吸引力。欧洲专利允许申请人通过集中审查和注册程序在多达 38 个欧洲国家申请保护。因此，这可能会提出一个问题，即新专利法修正案草案中所声称的好处是否足以证明引入新的行政和法院诉讼程序可以为瑞士联邦带来额外的效益。（编译自 www.lexology.com）



安信方达

微信号：AFDIP2002

为您的无形资产保驾护航

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。浏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。

地 址：北京市海淀区学清路 38 号 B 座 21 层，100083 电 话：(10)-8273 2278 8273 0790 传 真：(10)-8273 0820 8273 2710