

## 安信方达简讯 NO. 202105

### ➤ 国家知识产权局《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》的公告

国家知识产权局公告

第四二三号

第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议已于2020年10月17日表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》，修改后的专利法将自2021年6月1日起施行。因专利法实施细则尚在修改过程中，为保障修改后专利法的施行，国家知识产权局制定《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》，现予发布，自2021年6月1日起施行。专利申请人、专利权人或者相关当事人可以按照本办法的规定，办理相关业务。

特此公告。

国家知识产权局

2021年5月24日

#### 关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法

**第一条** 专利申请人自2021年6月1日（含该日，下同）起，可以通过纸件或离线电子申请形式，依照修改后的专利法第二条第四款提交请求保护产品的局部的外观设计专利申请。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述申请进行审查。

**第二条** 申请日为2021年6月1日后的专利申请，申请人认为存在修改后的专利法第二十四条第一项规定情形的，可以通过纸件形式提出请求。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述申请进行审查。

**第三条** 申请日为2021年6月1日后的外观设计专利申请，申请人可以依照修改后的专利法第二十九条第二款提交请求外观设计专利优先权的书面声明。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述申请以及作为要求优先权基础的在先外观设计专利申请进行审查。

**第四条** 申请日为2021年6月1日后的专利申请，申请人可以依照修改后的专利法第三十条提交第一次提出的专利申请文件的副本。

**第五条** 对自2021年6月1日起公告授权的发明专利，专利权人可以依照修改后的专利法第四十二条第二款，自专利权授权公告之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知缴纳相关费用。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述请求进行审查。

**第六条** 专利权人自2021年6月1日起，可以依照修改后的专利法第四十二条第三款，自新药上市许可请求获得批准之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知要求缴纳相关费用。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述申请进行审查。

**第七条** 自2021年6月1日起，专利权人可以依照修改后的专利法第五十条第一款，以纸件形式自愿声明对其专利实施开放许可。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述声明进行审查。

**第八条** 自2021年6月1日起，被控侵权人可以依照修改后的专利法第六十六条，通过纸件形式请求国家知识产权局出具专利权评价报告。

**第九条** 自2021年6月1日起，国家知识产权局依照修改后的专利法第二十条第一款、专利法第二十五条第一款第(五)项对初步审查、实质审查和复审程序中的专利申请进行审查。

**第十条** 申请日为2021年5月31日(含该日)之前的外观设计专利权的保护期限为十年，自申请日起算。

**第十一条** 本办法自2021年6月1日起施行。

## ➤ 关于施行修改后专利法相关问题解答

### 一、2021年5月31日(含该日)以前申请的外观设计专利，保护期限是多少年？

我国《立法法》第九十三条规定：法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。2020年10月，全国人大常委会表决通过修改《专利法》的决定，修改后的专利法未就溯及力问题作出特别规定。因此，对新专利法生效前提交的外观设计专利申请及授予的专利权，根据修改前的专利法规定，保护期限为十年。

### 二、自2021年6月1日起，申请人可否提交请求保护产品的局部的外观设计专利申请？

随着产业发展，产品设计日趋精细化，成熟产品的整体外观设计越来越难以创新，局部外观设计逐渐成为外观设计创新的重要表现形式，创新设计者对保护局部外观设计的需求日益强烈。因此，为了回应创新主体的诉求，修改后的专利法第二条第四款明确了对产品“局部的”外观设计给予专利保护。自2021年6月1日起，申请人可以向国家知识产权局提交请求保护产品局部的外观设计专利申请。但因专利法实施细则尚在修改过程中，相关配套电子系统正在开发，因而自2021年6月1日起，申请人可以暂时以纸件或离线电子申请形式，提交上述局部外观设计专利申请，我局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述申请进行审查。

### 三、申请日为2021年6月1日(含该日)后的专利申请，申请人可否请求外观设计本国优先权？申请人可否依照修改后的专利法第三十条提交优先权文件副本？

本次修改专利法引入了外观设计本国优先权制度，给予外观设计申请人进一步完善申请、明确保护范围的机会。修改后的专利法第二十九条规定，自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国家知识产权局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。申请日为2021年6月1日后的外观设计专利申请，申请人可以向国家知识产权局提交书面声明，要求外观设计本国优先权。但因专利法实施细则尚在修改过程中，我局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述申请以及作为要求优先权基础的在先外观设计专利申请进行审查。

此外，为了落实“放管服”改革，进一步便利申请人，本次修改专利法适当调整了优先权文件副本提交期限的相关规定。修改后的专利法第三十条规定，申请人要求发明、实用新型专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在第一

次提出申请之日起十六个月内，提交第一次提出的专利申请文件的副本；申请人要求外观设计专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在三个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本。申请日为2021年6月1日后的专利申请，申请人可以依照修改后的专利法第三十条提交优先权文件副本。

#### **四、自2021年6月1日起，申请人可否依照修改后的专利法第二十四条第一项，提交不丧失新颖性宽限期的请求？**

在国家出现紧急状态或者非常情况时（如发生重大疫情），一些发明创造需要立即在实践中投入使用，以维护公共利益，但由于这种公开行为不属于修改前专利法规定的不丧失新颖性的例外情形，会导致相关发明创造因丧失新颖性而面临不能获得专利保护的风险。为满足防控疫情等非常情况的需要，促进这些发明创造在疾病治疗等方面的及时应用，解决公众健康问题，回应创新主体放宽不丧失新颖性例外规定的需求，更好地保护发明创造，修改后的专利法第二十四条新增一项不丧失新颖性的例外情形，即：在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的。对于申请日为2021年6月1日（含该日）后的专利申请，如申请人认为存在修改后的专利法第二十四条第一项规定情形的，可以向国家知识产权局提出不丧失新颖性宽限期的请求。但因专利法实施细则尚在修改过程中，相关配套电子系统正在开发，因而自2021年6月1日起，申请人可以暂时以纸件形式提出请求，我局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述申请进行审查。

#### **五、2021年6月1日起公告授权的发明专利，专利权人可否依照修改后的专利法第四十二条第二款提出专利权期限补偿请求？**

我国《立法法》第九十三条规定：法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。2020年10月，全国人大常委会表决通过修改《专利法》的决定，修改后的专利法未就溯及力问题作出特别规定。因此，对于2021年5月31日（含该日）以前公告授权的发明专利，专利权期限补偿制度不溯及既往。

作为专利法的配套法规，目前正在修改的专利法实施细则对专利权期限补偿制度的相关内容，包括请求时间、属于申请人引起的不合理延迟的情形等作出了细化规定。专利法实施细则修改草案已于2020年11月27日至2021年1月11日向社会公开征求意见。在广泛征求意见和调研论证的基础上，草案中建议专利权人应当自授权公告之日起三个月内向我局提出。

此外，因专利法实施细则尚在修改过程中，相关配套电子系统正在开发，对自2021年6月1日起公告授权的发明专利，专利权人可以自专利权授权公告之日起三个月内，暂时通过纸件形式向国家知识产权局提出专利权期限补偿请求，后续再按我局发出的缴费通知缴纳相关费用。我局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述请求进行审查。

#### **六、新药上市许可申请获得批准的，2021年6月1日起，专利权人可否依照修改后的专利法第四十二条第三款提出专利权期限补偿请求？**

我国《立法法》第九十三条规定：法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。2020年10月，全国人大常委会表决通过修改《专利法》的决定，修改后的专利法未就溯及力问题作出特别规定。因此，对于2021年5月31日（含该日）以前获得上市许可的新药相关发明专利，药品专利权期限补偿制度不溯及既往。

修改后的专利法第四十二条第三款规定，为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国家知识产权局应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。作为专利法的配套法规，目前正在修改的专利法实施细则对药品专利权期限补偿制度的相关内容，包括适用药品和专利范围、补偿期限计算方法、补偿期间的保护范围、补偿条件等作出细化规定。专利法实施细则修改草案已于2020年11

月 27 日至 2021 年 1 月 11 日向社会公开征求意见。在广泛征求意见和调研论证的基础上，草案建议对符合条件的新药产品、制备方法、医药用途相关专利，给予药品专利期限补偿，补偿请求自该新药获得上市许可之日起三个月内向我局提出。

因专利法实施细则尚在修改过程中，相关配套电子系统正在开发，自 2021 年 6 月 1 日起，专利权人可以依照修改后的专利法第四十二条第三款，自新药上市许可请求获得批准之日起三个月内，暂时通过纸件形式向国家知识产权局提出专利权期限补偿请求，后续再按照我局发出的缴费通知要求缴纳相关费用。我局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述申请进行审查。

#### **七、自 2021 年 6 月 1 日起，专利权人可否自愿声明对其专利实施开放许可？**

为促进专利的转化和运用，解决专利市场供需信息不对称等问题，本次修改专利法引入了开放许可制度。修改后的专利法第五十条第一款规定，专利权人自愿以书面方式向国家知识产权局声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国家知识产权局予以公告，实行开放许可。自 2021 年 6 月 1 日起，专利权人可以依据专利法第五十条第一款的规定，自愿声明对其专利实施开放许可。但因专利法实施细则尚在修改过程中，相关配套电子系统正在开发，因而自 2021 年 6 月 1 日起，专利权人可以暂时以纸件形式自愿声明对其专利实施开放许可。我局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述声明进行审查。

#### **八、自 2021 年 6 月 1 日起，被控侵权人可否请求出具专利权评价报告？**

修改后的专利法第六十六条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。本次专利法修改将可以请求出具专利权评价报告的主体扩大到被控侵权人，这一修改有利于其充分评估侵权风险，采取合理的应对措施，有利于双方当事人对专利权形成合理预期，促进纠纷解决，降低维权成本。因此，自 2021 年 6 月 1 日起，被控侵权人可以请求出具专利权评价报告。但因专利法实施细则尚在修改过程中，相关配套电子系统正在开发，自 2021 年 6 月 1 日起，被控侵权人暂时可以通过纸件形式请求我局出具专利权评价报告。

#### **九、自 2021 年 6 月 1 日起，国家知识产权局可否根据诚实信用原则对初步审查、实质审查和复审程序中的专利申请进行审查？**

诚实信用原则是我国民法最重要的基本原则之一，早在 1986 年通过的民法通则第四条中就规定民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则；2021 年 1 月 1 日起施行的民法典第七条规定“民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺”。专利权作为一种重要的民事权利，无论是申请专利还是行使权利，都应当遵循诚实信用原则，不能通过抄袭、伪造等手段获得专利权，不得违反诚信原则滥用专利权。因此，专利法第一条开宗明义阐述了立法宗旨，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力；第五条规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。在申请专利中的非正常申请专利行为不仅违反专利法立法宗旨，也有违民法诚实信用的基本原则。

党中央、国务院高度重视知识产权工作，习近平总书记对知识产权工作作出了一系列重要指示，强调要加强知识产权保护，提高知识产权审查质量和审查效率。特别是在 2020 年中央政治局第二十五次集体学习时，总书记明确提出要实现“从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，从追求数量向提高质量转变”。

为严厉打击非正常申请专利行为，从源头上促进专利质量提升，国家知识产权局自 2007 年起采取了一系列措施。2007 年国家知识产权局发布了第 45 号局令《关于规范专利申请行为的若干规定》，对非正常申请专利行为及其处理措施进行了规制；

2017年又对其进行了修改，发布了第75号局令，增加了非正常申请专利行为认定，加大处理力度。根据第75号局令，国家知识产权局于2018年至2020年对非正常申请专利行为进行了排查处置，多次向地方通报了不以保护创新为目的的非正常专利申请线索。本次专利法修改新增了诚实信用原则，在法律层面为规范申请专利行为提供了明确的、直接的法律依据，有利于提高专利质量。

国家知识产权局坚决贯彻落实习近平总书记关于知识产权工作的重要指示。2021年以来，为了进一步规范专利申请行为，加大对非正常专利申请的打击力度，国家知识产权局于1月27日向地方知识产权管理部门印发《关于进一步严格规范专利申请行为的通知》，并于2月底向各地通报了非正常专利申请排查情况。对于此次及后续通报未及时主动撤回的专利申请，国家知识产权局将依法予以处理。

因此，自2021年6月1日起，国家知识产权局依照修改后的专利法第二十条第一款对初步审查、实质审查和复审程序中的专利申请进行审查。

## ➤ 国家知识产权局关于深化知识产权领域“放管服”改革优化创新环境和营商环境的通知

国知发服字〔2021〕10号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为贯彻党中央、国务院关于深化“放管服”改革的决策部署，落实《优化营商环境条例》，充分响应创新发展需要和社会公众需求，更大激发创新动力和活力，切实提高社会公众对知识产权工作的满意度，推动知识产权高质量发展，优化创新环境和营商环境，经国务院同意，现就有关事项通知如下：

### 一、持续压缩商标、专利审查周期

**（一）进一步压缩整体注册授权周期。**深化人工智能、大数据等技术在商标、专利审查中的运用，优化专利审查和检索智能化系统功能，推进商标注册与管理平台立项建设，为提高审查质量和效率提供支撑。到2021年底，商标注册平均审查周期稳定在4个月以内，一般情形商标注册周期由8个月压缩至7个月；2021年全年完成发明专利审查结案135万件，发明专利审查周期由20个月压缩至18.5个月，其中，高价值专利审查周期压缩至13.8个月。继续发挥商标、专利审查绿色通道在应对新冠肺炎疫情中的作用，对抗疫急需的商标、专利申请给予优先审查。

**（二）同步压缩其他业务审查周期。**积极调配审查资源，加强审查能力建设，到2021年底，将商标转让审查、异议审查、驳回复审、无效宣告平均审查周期分别压缩至1.5个月、12个月、5.5个月、9个月，电子申请的商标变更、续展审查周期再压缩五分之一。优化专利授权公告和公报出版流程，专利授权公告平均周期压缩至3周左右。

### 二、切实提高商标、专利申请质量

**（三）调整资助和奖励政策。**纠正片面追求数量的倾向，各地区、各部门清理完善各项涉及专利的奖励政策和资格资质评定政策，不得直接将专利申请、授权数量作为享受奖励或资格资质评定政策的主要条件。2021年6月底前，全面取消各地对商标、专利申请阶段的资助和奖励，推动知识产权工作从追求数量向提高质量转变，着力营造潜心研究氛围，促进多出基础性、原创性成果。科学设定高质量发展指标，到2022年底，每万人口高价值发明专利拥有量达到8.3件。

**(四) 加强商标、专利审查监管。**严厉打击商标恶意注册和非正常专利申请行为，对重大不良影响的商标注册申请依法不予受理或快速驳回，对非正常专利申请实行批量审查。加强商标恶意注册和非正常专利申请审查信息共享和行为认定，及时发现并严厉打击相关代理商标恶意注册和非正常专利申请行为。及时公开商标恶意注册典型案例，定期通报或公布各地方高质量专利申请和非正常专利申请占比数据。依法推动将不以使用为目的的商标恶意注册和不以保护创新为目的的非正常专利申请行为纳入信用监管。对非正常专利申请的申请人取消申报国家知识产权示范和优势企业、知识产权保护中心备案企业资格以及中国专利奖申报、参评或获奖的资格，对相关申请人和相关代理机构不予资助或者奖励。

### 三、提高知识产权公共服务效能

**(五) 提升信息化水平。**优化完善商标、专利电子申请系统，统一身份认证，提高系统兼容度，推进专利优先审查和质押登记电子申请全程网办，推动知识产权业务“一网通办”。扩大银行在线代办专利权质押登记试点地区范围，尽快推动实现银行通过地方金融综合服务平台直联质押登记业务系统。通过系统推送送达，电子邮件、短信提示，实现“一送达两提示”，进一步提高商标、专利文书送达率，丰富缴纳专利年费的提醒方式，保障权利人合法权益。全面推行商标电子注册证、专利电子证书，加快推进电子证书在电商平台、维权举证等领域的应用。

**(六) 简化业务办理环节。**优化商标申请缴费流程，推进商标申请快速受理。推动企业变更登记与商标变更申请同步受理，提高商标变更的便利度和即时性。优化专利权评价报告出具流程，将申请出具的时间从专利授权公告后前移至办理专利权登记手续时，满足申请人快速确权需求。在商标、专利质押登记，专利费用减缴以及专利代理机构执业许可审批中，推行告知承诺制办理。以促进高质量发展为目标，研究商标、专利收费结构性调整。推行专利著录项目批量变更，对权利人更名的批量变更按单件收费，进一步减轻当事人办事负担。

**(七) 健全多样化审查模式。**建立完善商标审查绿色通道加快模式，对符合条件的商标驳回复审及异议申请优先审查裁定，为申请人快速获得商标授权、维护合法权益提供支持。进一步优化专利依申请延迟审查机制，探索允许申请人在延迟期限届满前请求撤回延迟审查请求，便利核心专利布局。

**(八) 加强知识产权公共服务体系建设。**编制发布知识产权公共服务清单，推动各地区服务事项规范化管理，加快实现知识产权公共服务均等化。完善知识产权信息公共服务网络，积极推动技术与创新支持中心、高校国家知识产权信息服务中心和知识产权信息公共服务网点建设，助力提升创新主体创新能力。进一步整合商标、专利受理窗口，扩大“一窗通办”范围。

### 四、进一步提升知识产权保护能力

**(九) 加大对知识产权执法保护工作指导力度。**制定商标一般违法判断标准，统一行政执法标准。加大对商标违法行为及专利侵权纠纷行政裁决办案的指导力度。建立药品专利纠纷早期解决行政裁决工作机制。组织开展在全国有重大影响的专利侵权纠纷行政裁决。

**(十) 推进知识产权保护体系建设。**加强知识产权保护中心和快速维权中心建设布局，加大快速审查、快速确权、快速维权“一站式”知识产权综合服务力度。推进知识产权纠纷调解与行政执法、司法的衔接联动，完善在线诉调对接机制。进一步健全知识产权维权援助机制，加强维权援助线上服务平台建设，强化公益性维权援助服务供给。推动海外知识产权纠纷应对指导工作体系高效运行，助力中国企业“走出去”。深化地理标志专用标志使用核准改革。依法依规推动将商标、地理标志等知识产权领域失信行为纳入信用监管。

**(十一) 强化知识产权全链条保护。**加强电子商务领域知识产权保护，向主要电商平台开放专利权评价报告数据接口，推动平台履行主体责任，快速处置实用新型和外观设计专利侵权投诉。加快建设知识产权保护信息平台，推动建设国家知识产

权大数据中心和公共服务综合平台，实现知识产权保护线上线下融合发展。加大打击侵权假冒统筹协调工作力度，推动知识产权与司法、行政执法、行业主管等部门数据交换和业务协同，提升知识产权保护综合效能。

## 五、加强知识产权服务业监管

**(十二) 加大对违法违规代理行为的打击力度。**持续开展“蓝天”专项行动，建立代理行业监管长效机制。加大对电商平台商户无资质开展专利代理行为的打击力度，规范线上商标代理和交易行为，加强对电商平台开展代理业务的协同监管。通过政务大厅、政务网站、新媒体平台等多渠道公布商标、专利办理环节、收费标准和审查审理官方文件等信息。严厉打击伪造变造法律文件、印章，以欺诈、虚假宣传等不正当手段扰乱代理市场秩序等行为。依法依规加强对违法违规代理行为的信用监管和失信惩戒。

**(十三) 推进知识产权服务业开放发展。**开展符合条件的外国人参加专利代理师资格考试和外国专利代理机构在华设立常驻代表机构开放改革试点。继续实施支持知识产权服务业稳定和扩大就业政策措施，吸引更多人才进入知识产权行业就业。推行知识产权代理服务质量评价，为市场主体选择代理机构提供查询便利。

## 六、促进知识产权转化运用

**(十四) 充分挖掘知识产权信息价值。**在确保数据安全的基础上，全面开放知识产权基础数据，充分发挥知识产权信息战略资源价值。围绕国家关键核心技术实施一批专利导航项目，助力企业优化技术创新方向和研发路径。推广实施专利导航指南系列国家标准，推动专利导航融入各类主体创新决策过程。建立健全中小企业专利风险预警机制，便利企业及时了解专利情报信息。推动贯彻知识产权管理体系国家标准，持续加强全国知识产权贯标认证学习平台服务供给，促进创新主体知识产权管理能力和水平不断提升。

**(十五) 提升知识产权市场化运营能力。**健全知识产权评估体系，完善知识产权价值评估机制和标准，指导金融机构提高自主评估能力。充分发挥各类知识产权交易平台作用，做好质物处置工作。推动建立财政资助科研项目专利信息声明制度。持续推动科研院所及高校科研成果转化，加强高校产学研合作的业务指导，降低产学研合作知识产权风险。组织开展知识产权质押融资“入园惠企”专项行动，大力推进高新区等开发区知识产权质押融资工作，扩大知识产权质押融资普及度和惠益面。完善知识产权质押信息平台，畅通质押登记信息获取渠道。

**(十六) 落实专利开放许可制度。**建立专利开放许可信息公开机制，集中公开相关专利基础数据、许可费用等信息，解决专利技术供需信息不对称的问题。加强对专利开放许可声明和合同备案等情况的监控分析，持续做好数据监测和信用监管，编制专利开放许可服务手册，保障专利开放许可制度规范高效运行。

国家知识产权局

2021年5月10日

## ➤ 专利行政保护技术调查官制度正式落地

近日，国家知识产权局办公室印发《关于技术调查官参与专利、集成电路布图设计侵权纠纷行政裁决办案的若干规定（暂行）》（以下简称《规定》）。

据国家知识产权有关负责人介绍,《规定》对技术调查官参与知识产权侵权纠纷行政裁决活动进行了规范,以有效加强侵权纠纷行政裁决工作技术支持,提高知识产权侵权判定能力和水平。

多位专家在接受记者采访时说,《规定》的出台意味着我国技术调查官制度将从过去的仅限于用于司法程序,扩大到知识产权技术类型案件的行政裁决案件中,解决了曾经作为难点的技术事实查明问题,为依法处理技术类侵权案件提供重要保障。

### **有助查明技术事实 已有实践卓有成效**

近年来,在知识产权领域引入技术调查官的要求已进入顶层设计。

2019年11月,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》,要求“加强专业技术支撑,在知识产权行政执法案件处理中引入技术调查官制度,协助行政执法部门准确高效认定技术事实”。

《2020—2021年贯彻落实〈关于强化知识产权保护的意见〉推进计划》提出“研究建立知识产权行政保护技术调查官制度”。

国家知识产权有关负责人说,专利、集成电路布图设计侵权纠纷案件大多复杂,专业性和技术性强,涉及领域广,有大量技术事实问题需要认定,在司法审判、行政执法、行政裁决、仲裁调解工作实践中,迫切需要通过咨询相关技术领域专家或者委托技术鉴定等方式协助办案人员查明技术事实。

南京知识产权法庭原庭长姚兵告诉记者,在专利和集成电路布图设计有关的侵权纠纷的解决中,技术事实查明是难点。“专利行政机关具有高度专业性,但这并不意味着面对复杂多样的技术问题,专利行政机关全都具备相应的技术知识。”即便是在涉及权利要求解释的法律问题中,其也与技术问题交织在一起,如专利权利要求解释是解释技术特征或技术方案的构成,可见其与技术问题不可分割,这就要求以所属技术领域中普通技术人员(法律拟制的人)的角度去对技术加以认识和分析。

“技术调查官作为涉案技术与行政执法人员之间的桥梁,为查明技术事实、公正解决技术类案件纠纷提供了支持和保障。”中南财经政法大学教授黄玉焯说。

在专利行政机关正式引入技术调查官制度之前,其在司法领域已有相关实践。姚兵近来发现,检察机关也有运用这一制度的举措,“这说明全社会特别是与负责处理与技术有关的纠纷或争议主体,都认识到了技术问题的重要性,并结合社会需求加强这方面的工作”。

事实上,在知识产权行政保护领域,已有地方实践走在前头。据国家知识产权局有关负责人介绍,此前,在办理专利侵权纠纷行政裁决案件时,为了更好地认定和查明技术事实,部分地方知识产权管理部门在引入技术调查官方面开展了积极探索。

例如,北京市知识产权局自2014年起,聘请专利审查协作北京中心专利审查员参与专利侵权行政裁决工作,协助查明技术事实。2017年正式建立技术分析师制度,2018年至2020年,技术分析师共参与案件审理187件,出具咨询意见279份。

近年来,随着我国知识产权保护力度不断加大,地方专利管理部门办理专利侵权纠纷行政裁决案件逐年增长。国家知识产权有关负责人介绍说,2020年全国共办理专利侵权纠纷行政裁决案件4.2万件,同比增长9.9%。为进一步加强专业技术支撑,各地对于建立知识产权行政保护技术调查官制度有强烈的需求。



2021年6月1日将正式施行的修改后的专利法，对此也有要求。按照专利法第七十条规定，国家知识产权局将依请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷，为做好重大专利侵权纠纷行政裁决工作，准确高效认定技术事实，也需要尽快建立完善技术调查官制度。

### 明确定位职责要求 提高纠纷处理效率

《规定》共20条，分别对适用范围、技术调查官的定位和职责要求、遴选范围、管理办法和施行日期等作了规定。

《规定》明确国家知识产权局和地方管理专利工作的部门处理专利、集成电路布图设计侵权纠纷案件，可以指派技术调查官参与行政裁决活动，国家知识产权局负责建设国家技术调查官名录库，选任和管理技术调查官。各地方管理专利工作的部门可以选任和管理本辖区内的技术调查官。

根据《规定》，技术调查官属于行政裁决的辅助人员，对案件合议结果不具有表决权，根据行政裁决办案人员的指派，为查明案件技术事实提供咨询、出具技术调查意见和其他必要技术协助，技术调查意见可以作为合议组认定技术事实的参考，合议组对技术事实认定依法承担责任。

技术调查官履行哪些职责呢？《规定》明确，其职责包括：对技术事实的争议焦点以及调查范围、顺序、方法等提出意见建议，参与调查取证，参与询问、口头审理，提出技术调查意见，协助组织鉴定人和相关技术领域专业技术人员提出意见，列席合议组有关会议，完成其他相关工作等7个方面。《规定》对技术调查官开展上述工作提出了具体的要求。

技术调查官可以从专利审查部门、行业协会、高等院校、科研机构、企事业单位等相关领域的技术人员中遴选。同时，对于行政裁决涉及重大、疑难、复杂的技术问题，技术调查官难以决断的，还可以从高等院校、科研机构中聘请相关技术领域具有副高以上职称的专家提供咨询。

根据《规定》，技术调查官参与行政裁决活动应告知当事人，并遵守回避、保密，以及与行政裁决工作有关的法律法规及有关规定。技术调查官应回避的情形包括以下4种：是本案当事人或者当事人近亲属；本人或者其近亲属与本案有利害关系；担任过本案证人、代理人；其他可能影响对案件公正办理的情形。对于贪污受贿、徇私舞弊，故意出具虚假、误导或者重大遗漏的不实技术调查意见的，应当追究法律责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

国家知识产权局有关负责人透露，下一步，国家知识产权局将按照《规定》要求，组织开展首批知识产权行政保护技术调查官推荐工作，建设完善国家知识产权技术调查官名录库，组织开展相关培训，根据专利、集成电路布图设计侵权纠纷案件实际需要，指派相关领域技术调查官参与行政裁决活动。

在中国政法大学教授冯晓青看来，《规定》对于我国知识产权领域的技术调查官制度而言，是一个重要发展。“《规定》的实施表明，我国技术调查官制度将从过去的仅限用于司法程序扩大到知识产权技术类型案件的行政裁决案件中，有利于在知识产权行政裁决案件中更加科学、合理地认定相关技术类事实，为依法处理行政裁决案件提供重要保障。”

冯晓青补充说，随着我国第四次修改的专利法的实施，相关专利行政部门将面临更多的技术类行政裁决案件，而这类案件具有较高的专业性、技术性和复杂性，在技术类知识产权行政案件裁决中引入技术调查官制度，则能够弥补这一领域技术调查官制度的不足。

姚兵兵也指出，《规定》在一定程度上提高了专利行政机关处理此类纠纷的效率，有望达到高效便捷的效果，并为行政执法人员提供技术支持，保证行政裁决的质量。

## 选任专职而非兼职 完善参与程序规定

不过，在黄玉烨看来，《规定》中仍有一些问题需要解决。

首先是技术调查官的设置方式。从《规定》来看，应该是采用兼职的方式来选任技术调查官。但兼职技术调查官均有本职工作，当其本职工作与技术调查工作在时间上出现冲突时，其通常会优先选择本职工作；同时兼职技术调查官通常不定时办公，这不便于行政执法人员与兼职技术调查官之间就案件涉及的技术事实问题进行有效、充分的沟通。

由此，黄玉烨建议，选任一批专任技术调查官，以专职技术调查官带动兼职技术调查官的技术调查工作。“这一方面便于行政执法人员与技术调查官之间就涉案技术事实进行沟通和交流；另一方面有助于技术调查官积累经验，提高审查能力、业务素质。从长远来看，有助于建立专业化的技术调查官队伍。”

其次是技术调查官的意见有待进一步公开。黄玉烨指出，由于技术调查意见并非执法人员本人作出，而是由技术调查官依据自身知识得出的结论，其不可避免地受到技术调查官自身知识水平、立场、知识偏见等因素的影响，从而导致其调查意见可能与案件的客观事实并不相符。如果绝对不允许当事人对技术调查意见予以认可或者辩驳、对案件事实进行解释或者说明，则实际上限制了技术调查官从当事人处获得信息的途径，增加了技术调查官获得技术方案创造过程以及准确了解技术特征的难度，不利于案件技术事实的查明。

为此，黄玉烨建议，适度公开技术调查意见，在一定范围内向各方当事人公开并接受质询，从而弥补技术调查官在技术调查意见中的知识漏洞，修正技术调查官的知识偏见，纠正技术调查意见的明显错误和缺陷，从而最大程度保障技术调查意见的客观性和中立性。

“技术调查意见的公开是一定范围内的公开、适度公开，而非全部公开。技术调查意见中对技术专业术语的理解、对所涉技术领域公知常识的解读等技术事实认定所依据的证据材料可以公开，并允许当事人进行质询和纠正；技术调查意见中对技术启示的认定、权利要求的范围理解等技术事实问题的结论性意见则不宜公开。”黄玉烨说。

在姚兵兵看来，这一点是“最突出的问题”，必须考虑“技术调查官的定位与职责和其意见如何向当事人公开，让当事人双方有发表自己意见的机会或有争辩的机会”。

姚兵兵同时提醒，技术事实与法律问题有时并没有明确的界限，当办案人员形成有“技术助手”而不重视技术问题与法律的界限时，则可能与该制度的目的发生偏离，从行政裁决程序中如果出现问题需要内部追究责任时，造成无人承担的被动局面，所以要有完善的技术调查官参与行政裁决的程序规定和职责规定。

冯晓青也认为，现行的技术调查官制度在专业机构设置、人员配备以及相关程序的完善方面都需要进行改革，“尤其是关于技术调查官所作出技术调查结论的法律地位有待明确”。（记者 张维）

## ➤ 工信部：我国 5G 标准必要专利声明数量位列全球首位

5月12日，工业和信息化部召开5G/6G专题会议，听取IMT-2020(5G)/IMT-2030(6G)推进组专家关于5G和6G工作进展情况的汇报，研究推动5G和6G发展相关工作。

会议强调，5G、6G 作为新一代信息通信技术演进升级的重要方向，是实现万物互联的关键信息基础设施、经济社会转型升级的重要驱动力。

会议指出，在产业界的共同努力下，我国 5G 发展取得领先优势，已累计建成 5G 基站超 81.9 万个，占全球比例约为 70%；5G 手机终端用户连接数达 2.8 亿，占全球比例超过 80%；5G 标准必要专利声明数量占比超过 38%，去年上半年以来上升近 5 个百分点，位列全球首位。接下来，要保持战略定力，持续推进 5G 快速健康发展。

一是继续加强国际标准制定。鼓励产业界参与 R17、R18 国际标准化工作，积极贡献中国智慧、中国方案。

二是持续提升产业基础能力和产业链现代化水平。做强系统、终端等优势产业，补齐芯片、仪表等短板弱项，大力推动产业链各环节优化升级。

三是着力打造融合应用生态。注重应用技术创新，推动 5G 与人工智能、大数据、云计算等技术的融合发展，突破网络切片、模组等制约 5G 规模应用的关键技术与产品，深化 5G 在工业、交通、医疗、能源等领域的应用，尽快形成可复制可推广的模式。

会议充分肯定了 IMT-2030（6G）推进组从 2020 年成立以来的突出成绩，在 6G 愿景需求、潜在关键技术等方面形成了一批重要研究成果。会议要求 IMT-2030（6G）推进组要进一步提前谋划，加强研究，稳中有进推动 6G 发展。一是深入开展 6G 应用场景研究。在现有 5G 的基础上，结合技术演进、经济社会发展趋势，研究提出未来 6G 的愿景需求和应用场景。二是着力推动关键技术创新突破。围绕太赫兹通信、通信感知一体化、通信与人工智能融合等 6G 潜在技术，主动谋划、前瞻部署、厚植根基，力争在关键核心技术领域取得重大突破。三是积极促进国际交流合作。要始终秉持开放合作的理念，加强与主要国家、产业组织、各类企业、科研院所之间的合作，求同存异、深化共识，共同促进 6G 的发展。（记者 赵超）

## ➤ 中国加入商标检索工具 TMVIEW

自 2021 年 5 月 19 日起，欧盟知识产权局（EUIPO）的商标检索工具 TMview 将包含中国国家知识产权局（CNIPA）提供的商标数据，该检索工具中的商标总数从 6200 万件增加到了 9000 万件以上。

现在，TMview 信息工具已包含了超过 3200 万件中国商标供欧洲和全球的知识产权用户免费进行全天候检索。

EUIPO 是 CNIPA 首个与之共享商标数据的知识产权机构，这表明了两局之间开展了长期的密切合作。（编译自 euipo.europa.eu）

## ➤ IDEA 法案作为修正案被纳入《2021 年美国创新与竞争法》

近日，美国参议院多数党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）提出了《2021 年美国创新与竞争法》（United States Innovation and Competition Act of 2021），作为《无尽前沿法案》（Endless Frontier Act）的替代性修正案，同时还纳入了一系列其他两党议案，包括《促进经济发展的发明人多样性法案》（IDEA 法案）。IDEA 法案上月获得参议院司法委员会批准。

IDEA 法案旨在完善美国专利商标局（USPTO）的人口数据的收集工作，以便更好地了解女性、有色人种和低收入人群的发明和专利情况。《2021 年美国创新与竞争法》主要目的是在关键技术领域超越中国。

IDEA 法案的投票工作由参议员汤姆·提利斯 (Thom Tillis) 主持，投票结果为 71 票支持，27 票反对。参议员广野庆子 (Mazie Hirono) 表示，缩小女性和少数群体的专利差距能“推动美国经济发展”。

众议员史蒂夫·夏博特 (Steve Chabot) 于 2018 年提出《促进弱势群体获得科学技术成功法案》(SUCCESS 法案)，IDEA 法案于 2019 年 7 月提出。SUCCESS 法案要求 USPTO “与小企业管理局协商，研究并提出如何促进女性、少数群体和退伍军人参与企业活动和专利系统的建议”。

IDEA 法案要求 USPTO 在自愿的基础上定期收集专利申请人的人口数据，包括性别、种族、军人或退伍军人身份、收入水平等。最新的法案还要求 USPTO 发布关于所搜集到的数据的报告，向公众公开数据，允许外部研究人员进行分析并提供关于各种专利差距的见解。

在参议院司法委员会上月举行听证时，与会者就是否需要通过修订来确保收集过程的自愿性产生了一些争议。但是，法案未作任何修订便获得通过。

Invent Together 的执行官霍利·费希纳 (Holly Fechner) 对修正案的投票结果表示欢迎，并称：“发明人多样化是确保我们充分利用自己的才能在全球进行竞争的重要一步。”

该组织表示，将该法案纳入《2021 年美国创新与竞争法》能增加该立法生效的可能性。(编译自 [www.ipwatchdog.com](http://www.ipwatchdog.com))

## ➤ 美国专利商标局简化其专利申请系统

美国专利商标局 (USPTO) 一直在努力简化与完善其专利申请系统。目前，用户可以通过该局的 EFS-Web (专利电子申请系统)、Private PAIR (专利申请信息检索系统) 与 Patent Center (电子申请与专利申请管理工具) 以 DOCX 的格式提交与专利申请有关的文件。为了提高专利申请的质量和效率，USPTO 将会在 2022 年 1 月 1 日使所有申请人都以 DOCX 格式递交申请文件。

DOCX 是许多流行的应用程序 (例如 Microsoft Word、Google Docs 和 LibreOffice) 所支持的一种文字处理文件格式。作为一种开放的标准格式，DOCX 为人们编写与处理知识产权文件提供了安全且稳定的基础。

以 DOCX 格式提交专利文件可以为用户在申请过程中提供如下诸多益处：

**提高效率：** 无需将结构化文本转换为 PDF 文件；

**提高数据质量：** 减少转换为 PDF 文件时可能发生的转换错误；

**提供更加智能化的界面：** 检测常见错误 (例如格式错误)，并提供即时反馈以防止申请过程中出现不必要的延迟；

**保护隐私：** 提供自动元数据检测 (例如追踪更改与评论) 和删除功能；

**提高申请质量：**提交基于内容的验证预申请，提前识别问题并允许在审查开始之前解决这些问题；

**易于操作：**提供自动文件索引；

**具有兼容性：**可通过使用支持的字体上传文件来消除非嵌入式字体错误（上传 PDF 文件时最常见的一种障碍）。

USPTO 认为，只有通过与用户进行合作才能对其申请程序进行有意义的改进。在 2020 年发布关于以 DOCX 格式来递交申请文件的联邦注册通知后，该局收到了有益的反馈意见。

USPTO 把以非 DOCX 格式递交专利文件需缴纳附加费的生效日期推迟到了 2022 年 1 月 1 日，以为申请人提供更多的时间来过渡到新的流程，并使 USPTO 继续开展拓展工作并解决用户的疑虑。该局还可通过 DOCX 和 XML 格式为申请人提供审查意见书，并进一步强化了 DOCX 功能，包括除了允许用户以 DOCX 格式递交申请说明书、权利要求和摘要外，还允许用户以 DOCX 格式提交与申请有关的图纸。

此外，根据 USPTO 从用户那里获得的反馈信息，该局将把用户提交的 DOCX 文件作为权威性文件，也称为原始文件或证据副本。此举可以简化专利申请提交流程，允许申请人在提交之前仅查看 DOCX 文件，而无需查看 USPTO 生成的 PDF 版本。

USPTO 期望就向以 DOCX 格式递交申请文件过渡这一问题继续与公众进行互动，以便可以更好地为美国的创新群体服务。该局将定期举办 DOCX 培训课程以向用户提供更多信息，演示如何在 Patent Center、EFS-Web 和 PAIR 工具上递交与检索 DOCX 文件，并回答用户提出的任何问题。专利申请人还可以通过 Patent Center 培训模式来进行测试提交，以练习通过 DOCX 格式递交申请文件。此外，USPTO 还将在 2021 年秋季举行一次征集意见活动，收集用户的反馈意见以进一步改进 DOCX 功能。

（编译自 www.uspto.gov）

## ➤ 芬兰专利注册局允许撤销未使用的企业名称

从 2021 年 5 月 1 日起，利益相关方可向芬兰专利注册局（PRH）申请撤销未使用的企业名称。

### 新程序概述

新的行政撤销程序引入了一个比商事法院的民事程序更加便宜和快捷的替代方案。对于那些仅用于一部分注册业务且被 PRH 视为阻碍其他商标或企业名称注册的企业名称，新程序对部分撤销企业名称（即撤销该企业名称在某些商品或服务上的使用）尤其有用。

对于此类程序，PRH 不收取费用，而商事法院要收取 2050 欧元的诉讼费。

### 撤销未使用的企业名称

PRH 会依职权审查驳回的相对理由。当拟申请的商标与在先企业名称构成混淆性相似时，后者会阻碍商标注册。商标在如下情况下被视为混淆性相似：

- 企业名称与拟申请的商标相同或相似；
- 企业名称注册的业务范围与商标的商品和服务清单相同或相似。

新的 PRH 行政程序旨在更加有效地撤销那些广泛注册了“一般业务”（包含所有企业活动）的企业名称。尽管企业名称适用的实际业务范围与商标申请涵盖的商品或服务不同，注册“所有合法活动”的企业名称会阻止与该名称相同或相似的商标的注册。新的程序提供了更有效地解决该问题的方式。此前，解决这个问题需要商事法院作出有利裁决或获得企业名称所有人的同意。

### 部分撤销企业名称

对于未使用企业名称的注册业务，新的行政程序允许撤销企业名称在该部分业务上的使用。对于阻碍商标注册的企业名称，利益相关方仅需申请撤销与拟申请商标的商品和服务清单重叠的那部分业务的企业名称。

### 撤销企业名称或部分企业名称的要求

撤销要求没有变化。与商事法院一样，必须证明：

- 企业名称在过去 5 年没有用于相关业务；
- 企业名称所有人不具备不使用的令人接受的理由。

未使用之外的撤销理由必须仍然向商事法院提出民事诉讼。

受到注册不利影响的任何一方都可提出行政程序。辅助性的企业名称与实际企业名称同等对待。除了撤销，申请人还可以征求企业名称所有人的同意后注册商标。

### 新企业名称的申请人对新程序的使用

与商标所有人一样，新企业名称申请人对新程序表示欢迎，他们在注册新的企业名称时可以使用该程序。（编译自 www.lexology.com）

## ➤ 智利将加入马德里体系

经过议会投票，智利将加入世界知识产权组织（WIPO）的国际商标注册马德里体系。

2021年5月19日，智利国家工业产权局（INAPI）局长洛雷托·布雷斯基（Loreto Bresky）宣布该国参议院已正式同意加入该体系。

该计划已获得参议院对外关系委员会的批准。委员会一致投票赞成加入，3人缺席。

该协议将使申请国际商标注册的智利国民仅需提交一份申请便能够在多达124个国家或地区中为自己的知识产权寻求保护。

布雷斯基表示：“这是一个好消息，因为它使那些力图走向国际市场的本地企业家处于有利的地位。这也为那些因预算有限而无法进入国际市场的智利企业提供了一个跳板。”

INAPI的数据显示，2020年智利所接收到的商标申请数量增加了28%，这主要归因于当地企业所提交的申请数量的增长。

智利是第109个加入WIPO马德里体系的国家，而巴基斯坦则是目前最后一个（2021年2月）正式宣布加入该体系的国家。

该协议已于2021年5月24日对巴基斯坦的品牌所有者生效。（编译自 [www.worldipreview.com](http://www.worldipreview.com)）



以上时事通讯仅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。