

## 安信方达简讯 NO.202205

### ➤ 中国向深度参与世界知识产权治理迈出新步伐

“5月5日，海牙协定在中国生效首日，共有49家中国企业提交108件外观设计国际申请。截至5月13日，已收到外观设计国际申请141件，相关数据保持持续增加态势。这表明中国企业正在积极使用海牙体系开展全球产品市场布局，也充分体现了创新主体对知识产权保护的重视与中国创新创意的活力。”

“5月5日，马拉喀什条约对中国正式生效，这是版权事业的又一个里程碑，也是版权助力文化普惠的新起点。条约生效将极大丰富我国阅读障碍者的精神文化生活，提高其受教育程度，进一步展现‘坚持人民至上，坚持以人民为中心’的中国特色社会主义制度的温暖和优越性。”

《工业品外观设计国际注册海牙协定》（下称海牙协定）和《关于为盲人、视力障碍者或其他印刷品阅读障碍者获得已出版作品提供便利的马拉喀什条约》（下称马拉喀什条约）的生效实施，对我国经济社会发展有着重要意义，同时标志着中国向深度参与世界知识产权治理迈出了新的步伐。5月16日下午，在国家知识产权局举行的例行新闻发布会上，国家知识产权局和国家版权局有关负责人进一步介绍了两部国际条约的重要意义，及其生效实施后带来的新变化、新进展。

#### 众望所归，期待条约惠益多方

世界知识产权组织（WIPO）相关统计显示，近年来，全球工业外观设计申请量逐年增长，而主要增长来自中国创新主体。随着中国企业“走出去”步伐加快，中国申请人寻求海外知识产权保护的需求也日益增长。根据2020年WIPO统计数据，尽管中国还不是海牙协定的缔约方，但中国申请人通过其他缔约国家的常驻经营机构，向WIPO国际局提交的申请量已在海牙体系全球申请量排名中位居前十，这表明中国创新主体具有强烈的外观设计保护需求。

国家知识产权局专利局审查业务管理部部长魏保志介绍，通常情况下，如果企业开展产品全球化布局，需要准备多份不同语言的外观设计申请文件，分别向各个国家提交申请，并按照各国审查机构的要求进行审查和注册登记，这种程序的投入时间、资金成本都很高。如果企业所在国加入了海牙体系，则只需要向WIPO国际局提交一份申请，就可以直接指定在海牙体系覆盖的多个国家或地区，快速获得外观设计国际保护，大幅简化了程序，节约了成本。

“加入海牙协定，意味着中国企业能够更加便利地在全球范围内开展产品布局和创新保护。同时也为海外企业进驻中国这一最具活力的广阔市场提供了便利，有利于营造良好的营商环境，促进中国工业领域创新设计蓬勃发展，让中国创意点亮美好生活。”魏保志表示。

在马拉喀什条约惠及的领域，此前面临的现实难题是：中国视力残疾人数达 1732 万，其他阅读障碍者涉及的人数更加庞大。面向这类人群提供的无障碍格式版作品制作成本高昂，版权许可是其中一项较大支出。目前全世界每年出版的数百万种图书中，只有不到 10%以无障碍格式版提供给阅读障碍者使用，阅读障碍者作为弱势群体承担这些成本也非常困难。

“马拉喀什条约则规定了受益人不仅包括盲人，还包括更广义的视力障碍者和其他印刷品阅读障碍者。同时，该条约可以有效解决无障碍格式版作品匮乏问题。”中宣部版权管理局副局长赵秀玲表示，以马拉喀什条约对中国生效为契机，我国版权保护体系也将继续完善，把版权对阅读障碍者的保护和支持落到实处，为残疾人事业全面发展和社会文明进步贡献版权力量。

### 同心聚力，推进条约落地实施

在 5 月 5 日零点海牙协定生效前后，由国家知识产权局多个部门组成的业务保障工作彻夜值守，为的是从系统技术支持、申请业务办理等多个方面向申请人提供迅速回应和及时处置，有力确保了海牙业务系统准时成功上线，申请人顺利使用海牙业务系统提交外观设计国际申请。

据介绍，为确保海牙协定顺利生效实施，国家知识产权局开展了大量准备工作，包括积极推进专利法实施细则和审查指南的修改，为相关审查工作实施提供法律保障；做好审查业务的国内外衔接，与 WIPO 就一系列业务对接问题进行多轮磋商，形成了一整套业务衔接方案；做好信息化系统开发保障，与 WIPO 做好技术系统对接；做好收费体系的配套调整，与 WIPO 就费用标准和结算模式达成一致；做好海牙体系宣传推广工作，通过多种渠道和方式不断增进公众对海牙体系的了解等。

其中，由于海牙协定的规则与中国外观设计的审查规则差异较大，申请程序也有一定差异，国家知识产权局各相关部门为此付出了大量努力，同 WIPO 展开多轮磋商，认真做好协定生效实施后的各项衔接和准备。国家知识产权局专利局外观设计审查部副部长卞永军介绍，外观设计审查部作为对通过海牙协定指定中国的外观设计国际申请进行审查的业务部门，主要开展的工作包括形成《外观设计国际申请全流程及审查规则》，为海牙协定在国内的适用和有关程序衔接提供系统性参考；全面梳理外观设计国际申请的审查流程及审查规则，开展模拟案件审查，制定相关审查预案，为海牙协定生效实施后审查工作的顺利开展做好充分准备；加快建设高素质审查队伍，为实现外观设计国际申请的高质量审查做好人才保障等。

从马拉喀什条约的磋商谈判到成功缔结，中国政府在其中发挥了积极的建设性作用。为推动马拉喀什条约对中国生效，中国方面也做了大量富有成效的工作。赵秀玲表示，国家版权局将继续做好马拉喀什条约的实施工作，讲好中国实施马拉喀什条约的版权故事。（记者 李杨芳）

## ➤ 国家知识产权局办公室关于印发专利开放许可试点工作方案的通知

国知办函运字〔2022〕448号

各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团知识产权局，四川省知识产权服务促进中心，各地方有关中心：

为深入贯彻落实中共中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》决策部署，确保专利开放许可制度平稳落地、高效运行，大力推动知识产权转化运用，我局组织开展专利开放许可试点工作。现将《专利开放许可试点工作方案》印发给你们，请结合当地实际，认真贯彻落实。试点过程中如有突出问题、创新做法、典型经验等，请及时反馈我局知识产权运用促进司。

特此通知。

国家知识产权局办公室

2022年5月11日

### 专利开放许可试点工作方案

2021年6月1日施行的《专利法》创设了专利开放许可制度。目前，《专利法实施细则》和相关配套审查规则尚在修订中。根据《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》（国家知识产权局公告第四二三号），过渡期内专利开放许可声明“只收不审”，制度尚未正式运行。为贯彻落实《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，加快推进知识产权转化运用，充分发挥要素市场化配置在经济发展中的重要作用，现组织开展专利开放许可试点工作，为专利开放许可制度全面落地做好政策、机制、平台、项目等各方面准备，特制定如下试点工作方案。

#### 一、总体要求

**（一）工作思路。**本方案中的专利开放许可试点是开展试点的省级知识产权管理部门（以下简称试点省局）参照开放许可的理念和方式，促进专利“一对多”快速许可的工作举措。有别于由国务院专利行政部门接收并公布声明的法定开放许可，试点省局按照本方案确定的原则、任务和要求，参照开放许可制度的基本理念、特征和环节，组织相关地市、企事业单位和服务平台开展试点工作，推动许可意愿和条件由专利权人事先明确、经试点省局公开发布的快速许可，力争达到激发供需、储备项目、探索经验和完善政策等多重效果，为专利开放许可制度平稳落地、高效运行奠定坚实基础。

**（二）基本原则。**一是坚持市场导向。尊重市场主体、创新主体在专利许可活动中的意思自治，遵循市场规则，有效发挥市场机制作用。二是加强服务创新。结合本地实际，开拓工作思路，创新工作方法，更好发挥政府部门引导作用，提升试

点成效。三是强化政策联动。在许可供给、需求对接、金融赋能等各环节综合发力，统筹做好服务支撑、需求激励、跟踪监测、平台构建等各项工作，形成协同推进的工作格局。

**（三）预期目标。**一是探索模式。充分发挥地方的积极性、能动性和示范带头作用，积累并贡献经验，在政策措施等方面探索形成可复制推广的模式，吸收上升为制度机制，支持完善开放许可规则体系。二是有效推广。发动、引导专利权人，特别是高校院所、中小企业了解熟悉和初步运用开放许可制度，为制度全面实施起到推广预热的作用。三是形成成果。2022年底前，超过100所高等院校、科研组织、国有企业参与试点，达成专利许可超过1000项，专利转化专项计划相关绩效指标有效提升。

## 二、试点方式

北京、上海、山东、江苏、浙江、广东、湖北、陕西等专利转化专项计划首批重点支持的8个省份，以及2022年新确定的重点支持省份，要根据本方案制定具体方案，其他省份可以自行确定是否制定具体方案。鼓励各省份根据本省份专利供给与需求的不同优势，有重点地部署试点工作。各知识产权运营服务体系重点城市、国家知识产权试点示范高校和优势示范企业要按照试点工作方案主动配合开展试点工作，鼓励其他高校院所、中小企业等各方积极参与试点。

试点期限为本方案与各省份具体方案印发之日起，至专利开放许可制度全面落地实施。

## 三、试点任务

### （一）搭建许可信息发布平台

1. 明确发布格式。试点省局制定试点方案时，可结合本地实际，对许可期限最低年限等事项作出具体规定，在此基础上制定专利许可信息表（见附件1），供专利权人填写提交。专利权人应当在许可信息表中对本专利不在专利独占实施许可或者排他实施许可有效期内、保证维持专利权有效等事项作出承诺。

2. 核查发布内容。试点省局可以依托专利代办处、知识产权运营平台等具备相应能力和公信力的机构，对拟发布专利的有效性、是否存在排他许可或独占许可、是否进行了质押登记等情况进行核查；就实用新型、外观设计专利提出声明的，可以要求专利权人提供专利权评价报告或检索分析报告。对于许可使用费明显不合理的，可以提示并予以指导。

3. 发布许可信息。试点省局通过依托的核查机构或相关公信力和影响力强的信息平台，集中公开发布许可信息表。公开发布的信息应至少包括专利号、专利权人名称、发明名称、许可使用费支付方式和标准、许可期限、专利权人联系方式等数据项。在国家知识产权局统一组织下，各试点省局公布的开放许可信息以网页链接、接口调用等方式进行共享，在有意愿和条件的知识产权运营等平台上进行展示发布，扩大受众面、提升成交率。

### （二）促进供需对接

1. 激励引导供需。知识产权运营体系建设重点城市、国家知识产权试点示范高校按照试点省局的部署，积极参与试点各项工作。鼓励高校院所筛选有市场化前景、应用广泛、实用性较强、适于多地实施的专利技术参与试点。引导技术消化能力强的知识产权优势示范企业、“专精特新”等中小企业根据专利权人公布的许可条件，快速达成许可。

2. 拓展对接渠道。试点省局可在分析有关专利技术领域等信息的基础上，引导相关领域企业进行精准匹配，切实推进定向推送。充分利用知识产权展会、“知识产权服务万里行”等活动形式，为供需双方搭建对接平台。试点省局应及时了解掌握许可达成情况、专利实施成效等后续情况。

### （三）做好定价指导等配套服务

1. 加强定价指导。试点省局要向专利权人广泛宣传一次性付费、提成支付、入门费附加提成支付等常见的支付方式；指导专利权人参考国家知识产权局已发布的“十三五”期间专利实施许可可使用费数据中的同行业平均许可金额或费率，实现合理、公允、低成本定价；指导专利权人充分考虑开放许可“一对多”特点，适当降低许可使用费标准。鼓励专利权人进行阶段性免费许可，探索先试用、后付费等方式，更好激发许可需求方积极性，以合理有效的方式扩大许可收益。

2. 做好交易保障。试点省局明确的区域范围（可不限于本省）内，任何单位和个人接受信息表中公布的许可条件的，原则上专利权人应遵守承诺，不得拒绝达成许可。试点省局提供专利开放许可（试点）合同样例（见附件2），引导许可双方明确基本权利义务，对必要事项进行约定，保障许可交易安全，促成快速许可。双方当事人可以对许可合同内容自行协商。专利权人提交许可信息表后进行专利权转移的，应当提请试点省局撤回已公布的信息。

### （四）完善激励和规范措施

1. 制定激励措施。试点省局要结合专利转化专项计划实施，联合相关部门迅速制定资金奖补、人才职称评定等激励措施，鼓励高校院所制定相应激励措施。激励措施应符合转化运用导向，在许可达成后兑现，加强奖补资金的管理和许可实施核查，防止和打击骗补行为。

2. 开展纠纷调解。试点省局要充分运用已有的专利纠纷调解机制，对试点过程中产生的纠纷依法积极做好调解工作，指导许可双方维护自身合法权益。同时，可以发挥具有知识产权纠纷人民调解职能的机构作用，引入知识产权保护中心、相关行业协会参与调解工作。

## 四、支持措施

（一）给予业务指导。国家知识产权局与教育、工信等相关部门加强政策协同，引导高校院所、中小企业积极参与试点；及时推广试点经验，对试点工作涉及的信息核查、评估定价、交易保障给予支持、指导与协调。

（二）与法定制度优先衔接。对各地试点中质量高、市场前景好或已达成许可意向的专利，支持其向国家知识产权局提交法定专利开放许可声明。国家知识产权局将在制度全面实施后，依法快速予以审查公告。

（三）宣传推广典型经验。适时遴选并公开发布一批试点经验或典型案例，通过国家知识产权局政务微信公众号、中国知识产权报等途径进行宣传推广。对试点成效突出的，给予通报表扬。

## 五、进度安排

### （一）部署阶段。



时 间：2022年5月。

内 容：国家知识产权局制定试点方案，部署召开线上动员会议。首批专利转化专项计划重点支持省份完成试点方案制定和报送工作。

## （二）发动阶段。

时 间：2022年6月。

内 容：首批重点支持省份做好搭平台、选项目、出政策等各项准备工作；2022年新确定的重点支持省份及时启动试点工作，制定并报送试点方案。

## （三）试验阶段。

时 间：2022年7月至制度全面实施时。

内 容：试点省局全面组织开展试点工作。

## （四）总结阶段。

时 间：制度全面实施时（或2022年11月）。

内 容：试点省局进行前期工作总结，梳理试点成效。

## 六、工作要求

（一）**制定具体方案**。要高度重视、精心设计，根据总体要求，制定本省份试点工作具体方案，于本方案印发之日起10个工作日内报送国家知识产权局知识产权运用促进司。2022年新确定的重点支持省份在正式入选后10个工作日内报送方案。已开展试点的省局，可在前期工作的基础上进一步完善试点方案，提升试点成效。

（二）**加强组织宣传**。要加强组织动员，充分调动高校院所、中小企业、运营平台等的积极性，按照时间节点完成各阶段工作。要以线上线下等多种方式组织许可双方供需对接活动。要充分利用主流媒体、政府网站、微信微博等方式，加强对开放许可相关知识的宣讲解读。

（三）**注重试点成效**。要及时总结试点成效，分析存在问题，第一时间报送工作简报或政务信息，试点结束时提交全面系统、反映成效的试点总结报告。试点成效将作为专利转化专项计划绩效评价与后续支持依据的重要方面，参与试点的情况将作为国家知识产权试点示范高校和运营服务体系重点城市及相关运用工作考核评价的重点内容。

附件：1. 专利许可信息表参考样例.doc

2. 专利开放许可（试点）合同参考样例.doc

➤ **最高人民法院关于涉及发明专利等知识产权合同纠纷案件上诉管辖问题的通知**

## 中华人民共和国最高人民法院

法〔2022〕127号

### 最高人民法院 关于涉及发明专利等知识产权合同纠纷案件 上诉管辖问题的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院；各知识产权法院，具有技术类知识产权案件管辖权的中级人民法院：

《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》（法释〔2022〕13号）已于2022年4月21日公布，将自2022年5月1日起施行。根据该司法解释有关规定，现就涉及发明专利等知识产权合同纠纷案件上诉管辖事宜进一步明确如下：

地方各级人民法院（含各知识产权法院）自2022年5月1日起作出的涉及发明专利、实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件的知识产权合同纠纷第一审裁判，应当在裁判文书中告知当事人，如不服裁判，上诉于上一级人民法院。

特此通知。



## ➤ 欧洲专利局：利用电解槽制氢的技术正在兴起

近日，欧洲专利局（EPO）与国际可再生能源局（IRENA）联合发布的一项研究通过专利统计数据揭示了电解制氢领域令人兴奋的发展趋势和活力。该报告的主要发现之一是，自 2005 年以来，制氢技术的专利申请量平均每年增长 18%。

基于可再生能源的氢气可以用作化学工业的原料，也可以用作燃料电池的燃料，其中唯一的副产品是水。例如，当与捕获的碳结合时，它还可以替代合成燃料中的化石燃料。此外，氢气是丰富的，可以在电催化剂的作用下使用可再生电力来电解水获得。这些因素使得作为绿色能源的氢气非常具有吸引力，但前提是通过电解槽生产的氢气也是绿色的。

该报告跟踪了过去 15 年专利申请的演变情况，并强调了几个趋势，包括：2016 年，水电解技术的同族专利数量超过了利用化石能源（例如基于固体或液体煤和油的氢源）制氢技术的专利数量。2018 年，基于较便宜矿物的电催化剂发明超过了基于更传统但更昂贵的电催化剂（例如使用金、银、铂或其他贵金属）的发明数量。这一趋势非常明显，中国国家专利申请量激增就证明了这一点。

光电解是一种强大的新兴技术，可以一步到位整合电力和氢气生产，从而降低生产成本。报告指出，这一领域的国际同族专利数量高于平均水平，其中约 50%是由大学申请的。

### 国际同族专利

社会对清洁能源的需求从未如此之大。尽管专利申请量急剧增加，但报告强调，仍然需要对电解槽技术进行重大创新，以进一步降低成本，满足市场需求。随着全世界都在推行重大方案，例如欧盟委员制定了专门的“氢战略”，现有情况今后可能会发生改变。

EPO 致力于通过环境政策实现联合国可持续发展目标（SDG）。EPO-IRENA 研究侧重于可再生能源，因此有助于实现联合国可持续发展目标 7——确保人人获得可负担得起的、可靠的、可持续的现代能源。（编译自 www.epo.org）

## ➤ 欧盟各机构就《数字服务法案》达成协议

近日，欧盟共同立法者就《数字服务法案》（DSA）达成了一项协议，这项旗舰性立法将在数字领域占据主导地位，并加大打击非法内容和虚假信息的力度。

DSA 是建立在 2001 年《电子商务指令》基础上的横向立法，为欧洲的数字单一市场确立了法律框架。该综合性法案为内容审核、平台责任、非法产品和系统性风险提供了明确的规则。



欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩 (Ursula von der Leyen) 在一份声明中说：“DSA 将对欧盟所有在线服务的基本规则进行升级。它将确保在线环境仍然为安全的空间，以保护言论自由和数字企业捍卫自身权利的机会。它将实实在在地落实‘线下违法，线上也非法’的原则。”

关于这项人们期待已久的法案的最终谈判一直持续到 2022 年 4 月 23 日凌晨，大约持续了 16 个小时。

### 风险管理

考虑到对社会的影响，DSA 对欧盟超过 4500 万用户使用的在线平台引入了更严格的规则。

DSA 将要求大型在线平台定期评估系统性风险，如虚假信息、欺骗性内容和色情报复(revenge porn)等，并在独立审查的基础上实施适当的缓解措施。

未能通过审查将导致违反规定，相应的惩罚包括高达全球营业额 6% 的罚款。

欧洲议会议员迪塔·查兰佐娃 (Dita Charanzová) 称：“谷歌、脸书和其他大型在线平台将不得不采取行动以更好地保护其用户。他们在我们的社会中发挥着重要作用，他们必须承担更多的责任，提供更大的透明度。”

为了应对战争等紧急情况，谈判中途还增加了危机应对机制。这将使欧盟委员会能够授权大型在线平台在危机中采取具体行动，比如撤销战争宣传。

委员会只有在成员国官方委员会以多数票通过的提议下才会触发危机机制。除非进行更新，否则危机状态将在触发后 3 个月自动到期。危机发生 3 个月后，欧盟执行机构必须向欧洲议会和理事会报告根据该措施采取的任何行动。

### 在线内容

DSA 还针对非法内容删除制定了严格要求，而平台应根据相关条款和条件对有害但合法的内容进行审核。

对于非法内容，DSA 建立了受信任的举报者类别——这是由国家官方提名的专家组，平台应及时对其意见做出反应。

新规则还包括一系列针对推广内容的透明度要求，相关内容必须清楚地标明。禁止基于未成年人个人数据的定向广告和基于政治观点和宗教信仰等敏感数据的分析。

所有平台都必须解释其如何通过推荐系统为用户定制个性化内容。大型在线平台还必须提供一个非基于研究分析的替代推荐系统。

另一个问题是如何将搜索引擎纳入 DSA 约束的范围。最终文本包括对谷歌等搜索引擎承担的关于非法内容的责任的个案评估，这仍有待通过法律审查予以澄清。

## 用户保护

该法案规定，平台必须确保未成年人的隐私和安全得到高度保护，不需要进行额外的个人数据处理以确定用户是否是未成年人。委员会将发布关于这些规定在实践中如何适用的指南。

欧盟立法者敦促对在线市场实施更严格的信息和监管要求。特别是，交易者只有在提供一些基本信息后才能获得平台的服务，平台应尽最大努力验证这些信息。在线市场还必须根据官方数据库随机检验产品的合法性。

例如，消费者将有权就违规平台造成的损害寻求赔偿，例如，因为平台没有尽最大努力核实交易者的身份。

最终文本还包括禁止使用“黑暗模式”（dark patterns），以确保用户可以在知情的情况下自由地选择，而不是被暗中操纵去做某事。

## 执法变化

虽然成员国国家主管机构将监督那些较小的平台，但欧盟委员会将对大型的在线平台拥有专属权限。为了获得资金，欧盟执行机构将向平台收取与服务规模成比例的监管费，费用不超过其全球年度净收入的 0.05%。

微型和小型企业将被免除一系列义务，例如贸易商追溯、刑事犯罪通知、透明度要求、投诉处理系统以及庭外争端解决等。

对于已成长为中型企业的公司，该豁免政策适用期限延长 1 年。委员会将在 3 年后评估 DSA 对中小企业的影 响，并在财务上支持它们的合规工作。

DSA 在生效 15 个月或 2024 年 1 月 1 日（以较晚者为准）适用。然而，它将在 4 个月内适用于大型的在线平台。（编译自 [www.euractiv.com](http://www.euractiv.com)）

## ➤ 美国将从 5 月 24 日起颁布商标电子注册证书

美国专利商标局（USPTO）的商标与信息技术团队正在加快向电子注册证书过渡的进程。从 5 月 24 日起（比之前公布的早 2 周左右），USPTO 将颁布电子注册证书。

新的日期加快了获得电子证书带来的惠益的进程，解决了近来纸张供应商断货问题。由于纸张断货，USPTO 从 5 月 10 日至 5 月 23 日不再颁布注册证书。

从 5 月 24 日起，注册人仍可以要求获得其注册证书的打印演示文稿。USPTO 将在《联邦注册通知》中公布这一变化。

（编译自 [www.uspto.gov](http://www.uspto.gov)）

## ➤ 巴西国家工业产权局更新审查指南

为了进一步减少积压的专利申请，巴西国家工业产权局 (INPI) 于 2022 年 4 月 12 日在《官方公报》上发布了第 34/2022 号法令，对 2017 年 1 月 1 日起提交的专利申请制定了新的规则。

2019 年，INPI 启动了声势浩大的“减少巴西专利积压计划”。该计划涵盖了 2016 年 12 月 31 日及之前提交的可以从外国专利局获得相应专利申请的检索或审查结果的所有申请。其主要基础是发布标准化的初步审查报告，即引用的巴西以外的现有技术参考清单。INPI 要求申请人提交对应专利获得批准的权利要求和（或）对其所主张的主题有利的论据。

2017 年 3 月，该计划扩大了范围，涵盖从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日提交的专利申请。现在，自 2017 年 1 月 1 日起提交的所有申请的加快审查也要基于标准化的初步审查意见。与迄今为止实施的计划一样，这些标准化的审查意见将适用于未参与其他快速审查项目且未收到任何第三方意见的专利申请。申请人必须在 90 天内对初步审查意见进行答复，并提交修改后的权利要求。如果答复没有对可专利性要求提出论据，并且新的权利要求不能应对 INPI 引用的现有技术文件，则申请将被驳回。

在此背景下，申请人应继续关注巴西的未决专利申请，及时回复初步审查意见并提供所需的文件，以免申请被驳回。

另外值得注意的是，减少专利积压计划非常成功，截至 2022 年 5 月 3 日，INPI 已将专利申请积压量减少了 83%，共处理 149912 件申请。（编译自 [www.iam-media.com](http://www.iam-media.com)）

## ➤ 新加坡和马来西亚的知识产权官费上涨

### 新加坡

新加坡知识产权局 (IPOS) 已公布修订后的官费表，适用于 2022 年 5 月 26 日或之后的付款。

这些变更会影响与专利、商标、外观设计以及地理标志和其他类型知识产权相关的成本。

提交专利申请的费用将增长约 6%，从之前的 160 新元增加到 170 新元。此外，请求专利检索报告或补充检索报告的费用将增加 5%，从 1650 新元增加到 1735 新元。

要求提供审查报告的费用同样增长 5%，人们将需要支付 1420 新元，而目前的费用为 1350 新元。授予专利的成本也将上涨 5%，从 200 新元增至 210 新元。

第 5 年至第 7 年的年费将从 140 新元增加到 165 新元，增长幅度约为 18%，而第 8 年到第 10 年将增长约 16%，从 370 新元增至 430 新元。第 11 年至 13 年的相应年费将增长 15%，从 520 新元增至 600 新元。

一旦变更生效，第14年至16年的年费将上涨约16%，从670新元增至775新元。第17年至第19年的年费从820新元增至945新元，涨幅约为15%。第20年的年费费用将以相同的百分比从970新元激增至1120新元。此后每年将产生1380新元的年费，比之前的1200新元增加15%。

在PCT费用方面，进入国家阶段的费用将从200新元增加到210新元，涨幅为5%，而之前70新元的国际申请和（或）国际申请所作的任何修订的翻译发布费将取消。

商标费用也将以类似的方式增加。如果商标类别未完全采用预先批准的数据库中的规范，申请注册商标、集体商标或证明商标的费用增长约11%，从每个类别341新元增至380新元；如果商标类别完全采用预先批准的数据库中的规范，商标申请费将从每类240新元增加到280新元，上涨约17%。

在商标到期日或之前申请续展商标注册的费用从每个类别380新元增至440新元，增长约16%。延迟更新注册的费用将增加约15%，从每类商品或服务560新元增至645新元。

恢复注册的费用增长16%，为705新元，而之前每类商品或服务为610新元。此外，申请修改商标申请或注册（不包括更改名称或地址）的费用将增加约14%，从35新元增至40新元。

通过《马德里议定书》提交的指定新加坡的商标申请的费用也将受到修正案的影响，国际申请/后续指定的费用为每类380新元，比目前的341新元上涨约11%。将国际注册申请转换为国家申请的请求费用也将增加相同的幅度。此外，指定新加坡的国际商标的续展费将增加约16%，从380新元增至440新元。

然而，值得注意的是，尽管存在上述涨幅，提交外观设计注册申请的费用将从之前的250新元降至200新元。

## 马来西亚

自2022年3月17日起，马来西亚实施新的专利费用表。虽然多种费用保持不变，但某些费用有所增加，包括与审查和年费有关的费用。

例如，专利申请的加速审查成本增长约27%，从2200马来西亚林吉特涨到2800林吉特，同时新增150林吉特的延期提交“简化改进的实质审查”（modified substantive examination）请求的费用。

从第4年到第20年的大部分年份专利年费都有不同程度的上涨，第2年和第3年的年费保持不变。

例如，从第4年开始，专利年费的成本增加约5%，从420林吉特增至440林吉特。增长率在专利生命中期达到峰值。因此，第8年成本增加了约20%，从690林吉特增至830林吉特，第10年增长21%，从820林吉特涨到990林吉特。

第13年和第14年的年费分别增长约16%，第13年的成本增加到1280林吉特，第14年的成本增加到1450林吉特。第18年的涨幅较低，为9%，费用从2200林吉特涨到2400林吉特。第20年的涨幅为16%，从2500林吉特增至2900林吉特。

新加坡和马来西亚的知识产权费用上涨可能反映了近期全球通货膨胀的趋势。新加坡的变化标志着自2017年以来该司法管辖区的首次知识产权费用修订。（编译自 www.ip-coster.com）

## ➤ 修订后的《工业产权法》在智利生效

智利国家工业产权局（INAPI）表示新引入的《第 21355 号法案》将会使获得商标和专利保护的流程变得更加高效和现代化，从而让申请人从中受益。

根据既定安排，智利经济部将于 2022 年 5 月 9 日在其官方公报上发布上述法案。届时，修订后的《工业产权法》将会正式生效，而这必将会成为智利创新和创业生态系统中最令人期待的里程碑之一。

《第 21355 号法案》对智利可追溯至 1991 年的监管框架进行了现代化的改造，这些变化主要体现在商标和专利事务的处理方式之上。

INAPI 局长洛雷托·布雷斯基（Loreto Bresky）表示：“在 INAPI 的内部，我们为这个可以直接让我们用户受益的最新进展感到非常自豪，因为在人们处理其工业产权事务时，这可以为他们提供更多且更加优质的工具。”

在这其中，最重要的一项变化就是新法案引入了临时专利。换句话说讲，根据新的规定，智利的发明人、高等院校、初创企业、研究机构以及公司将可以有 12 个月的时间来收集所有必要的信息。INAPI 的工作人员补充道：“这是一项非常有用的规定。相关企业和个人可以对申请的可专利性以及潜力进行评估和预测，同时又不会丧失优先权。这一点与美国、澳大利亚和葡萄牙的情况一样。”

同时，新引入的有关商标的概念和定义也为人们提供了更多的可能性，例如申请人将可以在智利首次为自己的非传统商标提交保护申请。该法案提供的新选项之一便是三维商标申请。布雷斯基指出：“举例来讲，一个具有显著特点的新容器可以作为商标在智利获得保护，而这势必会为人们提供更大的选择余地。”

### INAPI 将启用新的处理平台

随着新《工业产权法》的生效，INAPI 也会采取相应的措施来继续为用户提供各项服务和支持。而在这些变化之中，最值得人们关注的就是该机构即将推出的全新电子处理平台。

据悉，INAPI 已经对当前的平台页面进行了修改以改善用户的浏览体验，并让人们可以更加直观地访问该局的在线服务。除此之外，INAPI 还会举办一系列的研讨会来帮助用户们使用新的平台，并会就新法案所带来的诸多变化进行培训。

新的平台会在《第 21355 号法案》于 5 月 9 日生效时同时对外推出。

由于新平台的启用会影响到 INAPI 官方网站的稳定性，因此为了减少系统调整所带来的不便，INAPI 提醒人们需要及时关注该机构发出的最新公告。（编译自 [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl)）



## ➤ 专家证人在诉讼中的职责和作用——保持独立的重要性

专家证人在现代诉讼中发挥着越来越重要的作用。就在几十年前，典型的专家证人还是执业专业人士，他们有时可能会被要求就法院或法庭需要协助才能作出决定的特定事项发表独立意见。然而，在涉及技术问题的诉讼中，由于专家证据的普遍存在以及专家证据对此类诉讼结果的重要性，催生了专门为客户提供专家证人服务的公司。

### 界限模糊——在加入诉讼团队的同时应保持独立性

法院承认当事人指定的专家在诉讼过程中发挥着重要作用。在 Secretariat Consulting 案中，英国上诉法院表示“专业的专家证人将被视为客户诉讼团队的一部分，这是正确的”。当事人通常会在处理争议时聘请独立专家，就技术问题提供建议。专家对其客户负有责任，例如避免利益冲突和履行保密义务。律师通常会依靠专家来帮助他们确定相关问题，并以符合专家独立观点的方式准备客户的诉讼主张。这些专家通常也会被聘请到法院或仲裁庭作证。显然，客户通常会期望专家证据有助于其案件的推进，当然前提是期望独立专家提供除了他们的独立意见之外的任何其他内容。

在英国和澳大利亚，专家证人对法院或仲裁庭负有主要职责。专家在准备报告和作证时通常受特定行为规则的约束，例如：适用于英格兰和威尔士法院诉讼的《民事诉讼规则（Civil Procedure Rules）》（CPR）；适用于澳大利亚大部分州的法院程序，来源于《统一民事诉讼规则（Uniform Civil Procedure Rules）》的《专家证人行为守则（Expert Witness Code of Conduct）》；或《国际律师协会国际仲裁取证规则（IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration）》。专家所承担的义务将取决于约束他们的行为规则的条款。但是，专家通常被要求进行合理的调查，披露并出示他们所依据的所有相关文件，并声明他们的意见是其独立观点且与他们看到的文件和其他证据相一致。专家通常还被期望（且被指示）与对方聘请的同行会面并准备联合专家报告，以透明的方式行事，作出适当的让步并提供公正的证据（即使这些证据会对聘用他的客户的案件造成不利影响）。因此，专家的主要义务是协助判决，而不是作为其聘用方的辩护人，即所谓“受雇的枪手（hired gun）”。不幸的是，许多专家似乎没有认识到这一重要区别。例如，邦德沙龙（Bond Salon）和《泰晤士报》的《2019年专家证人年度调查报告》指出，41%接受调查的专家证人表示他们遇到过其认为是“枪手”的专家。

专家选择站队的后果可能很严重，包括专家的全部证词被法院排除或他们的证词不会得到充分的重视。因此，律师和专家必须认识到专家的角色会产生潜在的相互冲突的职责和义务，并确保专家在法官眼中保持独立性。

### 英国的例证——Dana 公司诉 Freudenberg 有限公司案

发生在英国的 Dana 案 [Dana UK Axle Ltd v Freudenberg FST GmbH (2021) EWHC 1413 (TCC)] 可以作为上述问题的例证。该案的起因是被告方向起诉方提供了有缺陷的汽车零件。被告方聘请了 3 名专家就工程和科学问题撰写专家报告。但是，这些报告未能符合《CPR 实践指南》第 35 条中提到的《2014 年民事诉讼专家说明指南（Guidance for the Instruction of Experts in Civil Claims 2014）》（以下简称“《指南》”），原因是：

—没有详细阐述专家收到的说明材料；

—表明专家在未通知起诉方专家的情况下访问了被告方的工厂，并且未披露访问期间收集到的信息；以及

—没有指出这些专家依据的是哪些文件以支持自己的观点和分析。

法院允许被诉方将3份专家报告作为依据，前提是提交并送达经过修改以符合CPR和《指南》的修订后的专家报告。然而，尽管被诉方提交了修改后的报告，起诉方仍坚持认为被诉方的专家报告不符合CPR和《指南》的要求，并向法院申请将被诉方所依据的所有专家报告全部排除在外。该申请获得了成功，法院同意排除所有3份报告，并特别认定：

—在很长一段时间内向上述专家提供的大量信息从未向起诉方披露或以其他方式被认知。法院认为这严重违反了一项基本要求，即保证法院可以了解哪些信息和说明被提供给了双方专家。

—实地考察超出了报告中详述的范围。法院在听证过程中才发现这一点，并认为这是“完全不可接受的”。

—在其中2份专家报告中，专家们给出了意见，但没有指明所依据的信息。

—被诉方所聘请的专家与其内部技术专家之间可以自由交流信息，显然没有或很少受到其律师的监督。专家们获知了未与起诉方专家共享的信息。

—尽管起诉方的律师对此表示担忧，但在联合专家会议和签署专家联合声明之间的这段时间里，上述信息交流继续存在。

—在未通知起诉方的专家并且没有给他们机会获取和考虑相同信息的情况下，2名被诉方的专家进行了实地考察。

—被诉方所聘请的专家的分析 and 意见似乎直接受到了被诉方的影响。

换句话说，在该案例中，被诉方的专家不再只是“客户诉讼团队”的一部分，而是以片面的方式行事、为其客户提供支持，并违反了他们对法院的保持独立的义务。（编译自 [www.quinnemanuel.com](http://www.quinnemanuel.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。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。