

安信方达简讯 NO. 201610

Ø 国家知识产权局关于就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为了贯彻落实中共中央国务院《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》（中发〔2015〕8号）和《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》（国发〔2015〕71号）的文件精神，及时解决目前社会反应突出、需求迫切的新业态创新成果保护、授权后专利文件修改等问题，推动专利审查制度不断完善，国家知识产权局在充分研究论证的基础上，经过反复修改，形成了《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》。

为了更广泛地听取社会各界的意见和建议，现将该草案及其说明通过国务院法制办公室“法规规章草案意见征集系统”、我局政府网站（www.sipo.gov.cn）公布，公开征求社会各界意见。公众可在**2016年11月27日**前，通过以下方式将书面意见和建议反馈至国家知识产权局条法司：

1. 登录中国法制信息网（网址：<http://www.chinalaw.gov.cn>），进入首页左侧的“法规规章草案意见征集系统”提出意见

2. 电子邮件：tiaofasi@sipo.gov.cn

3. 传真：**010-62083681**

4. 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二处 邮编**100088**（请于信封左下角注明“专利审查指南”）

附件：**1.**国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（征求意见稿）

2.《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》修改对照表

3.国家知识产权局关于《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的说明

国家知识产权局

2016年10月27日

附件**1.**国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定（征求意见稿）

附件**2.**《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》修改对照表

附件**3.**国家知识产权局关于《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的说明

中国专利奖：引领创新驱动发展 推动强国建设进程

10月26日，第十八届中国专利奖评审结果公示结束，新一批获奖项目即将诞生。作为我国专利领域的最高奖项，中国专利奖不仅是我国知识产权事业发展水平的重要标志之一，更为激发全社会创业创新热情、催生更多更好的专利成果提供了有力支撑。

“中国专利奖作为实现创新发展的风向标，从其发展轨迹中，不难看出我国创新发展的基础已经初步形成。”上海大学知识产权学院院长许春明曾如是评价中国专利奖的指标意义。回顾历年中国专利奖，不难看出，无论是颁奖频率、获奖专利数量、专利质量、获奖项目销售额，都与我国知识产权事业的发展步伐合拍共振。自1989年国家知识产权局首次与世界知识产权组织共同开展中国专利奖评选活动以来，我国经济社会和知识产权事业发展迅猛，中国专利奖的公信力、权威性、代表性和影响力也日益增强。

“专利一头连着创新，一头连着市场，是创新和市场之间的桥梁与纽带，对创新和价值链的提升都具有重要意义。”“十二五”时期，仅120项专利金奖项目就实现新增销售额6221亿元，新增利润1317亿元，中国专利奖对经济社会发展的贡献度由此可见一斑。截至去年年底，共有2870件专利项目获评中国专利奖，1840位专利权人受到奖励和表彰，其中职务发明占获奖项目尤其是中国专利金奖项目中的绝大多数。据悉，国家知识产权局近年来不断完善知识产权创造激励政策，优化知识产权考核评价体系，完善职务发明相关制度，真正实现“为天才之火添加利益之油”。在相关政策指引下，各地、各企业、高校、科研院所纷纷制定了专利奖励制度。以获得第十七届中国专利金奖的国家电网公司下属中国电力科学研究院为例，其专门设立了院内的年度专利奖，每年评选出10件优秀专利，在院内进行重点奖励，并对获得中国专利奖的发明人团队予以重奖。这样的激励措施有效提高了科研人员的积极性，目前该院年专利申请量近千件，年专利授权量达500余件。2015年，我国国内发明专利授权中，职务发明专利授权占比90.9%，全社会专利创造的积极性在专利奖的激励下得以不断提升。

近年来，国家知识产权局积极探索专利转移转化新模式，充分发挥知识产权连接创新与市场的桥梁纽带作用，推动高校专利成果转化，各地依托国家知识产权培训基地，探索产学研用相结合的人才培养模式。

由此，高校和科研院所也逐渐成为中国专利奖的主力，华南理工大学、清华大学等专利工作突出的高校更是榜上常客。“我们在实验室研究的基础上，大力开展工程放大技术，和工程运用技术研究，选择了一条从实验室走向工厂，再从工厂走向市场的创新之路。”第十七届中国专利金奖项目“含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚腈及其制备法”专利发明人之一、大连理工大学教授蹇锡高表示，在国家知识产权局和相关部门的各项政策支持下，大连理工大学有效打通政产学研用通道，推动专利项目产品化。截至获奖时，该项目已累计创造销售收入超过60亿元，实现利润超过10亿元。“手捧中国专利金奖，我们深刻领略到了党和国家给予广大科技人员的关怀、鼓励、期待和鞭策。”蹇锡高说。

近年来，为了更好地发挥专利奖的导向作用，国家知识产权局对中国专利奖评选办法和评奖指标进行了完善。新的评奖办法更加强调评选的科学性，扩大了社会的参与面；在评价内容上进一步突出了专利的质量导向，更加注重专利的技术先进性，强调专利运用的实际效益及其对经济社会发展的贡献，对行业发展的引领。有关专家指出，中国专利奖的发展，对引领创新驱动发展，推动知识产权强国建设发挥了积极作用。（记者 孙迪）

中国专利密集型产业目录及主要统计数据报告在京发布

国知网讯 近日，国家知识产权局在京召开中国专利密集型产业目录暨主要统计数据报告新闻发布会，发布《专利密集型产业目录（2016）》（试行）（以下简称《目录》）及《中国专利密集型产业主要统计数据报告（2015）》（以下简称《报告》），并回答媒体提问。新华社、人民日报、经济日报、中央电视台等多家媒体记者参加了本次发布会。

《目录》包括信息基础产业、软件和信息技术服务业、现代交通装备产业、智能制造装备产业、生物医药产业、新型功能材料产业、高效节能环保产业和资源循环利用产业，共计 **8** 大产业，涵盖 **48** 个国民经济中类行业。《目录》包含的产业具备较为明显的专利优势，依赖技术创新与知识产权参与市场竞争。

《报告》显示，我国专利密集型产业经济拉动能力强，极具市场竞争优势和创新活力。**2010-2014**年，我国专利密集型产业增加值合计为 **26.7** 万亿元，占国内生产总值（GDP）的比重为 **11.0%**，年均实际增长 **16.6%**，是同期 GDP 年均实际增长速度的两倍以上，虽然专利密集型产业就业人口只占全社会的 **3.4%**，却创造了全国 **10%** 以上的 GDP；从产品竞争力来看，专利密集型产业新产品销售收入占主营业务收入的比重为 **20.7%**，出口交货值占销售产值的比重是 **19.3%**，分别是同期非专利密集型产业的 **2.5** 倍和 **2.2** 倍；从创新投入力度来看，专利密集型产业研发经费投入强度达到 **1.3%**，是非专利密集型产业的 **2.6** 倍。

《目录》及《报告》的发布，是对《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》（国发〔2015〕71号）有关任务要求的细化落实，有利于更好地引导社会资源的投向，并可为有关部门及地方开展专利密集型产业培育工作提供重要依据。（李凤新）

附件 1: 《专利密集型产业目录（2016）》（试行）

附件 2: 《中国专利密集型产业主要统计数据报告（2015）》

❶ 我国标准必要专利诉讼规则待完善

近几年，标准必要专利诉讼频发，我国也在不断探索该领域的诉讼规则。今年 3 月出台的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十四条从被告抗辩、专利权人请求禁令救济、标准必要专利的许可条件这 3 方面指出了标准必要专利的诉讼规则。

具体来看，第二十四条从被告抗辩的角度规定，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵权的，法院一般不予支持；从专利权人请求禁令救济的角度规定，如果专利权人在与被诉侵权人协商许可方案时故意违反其在标准制定中承诺的 **FRAND** 许可义务，导致双方未能达成许可方案，而被诉侵权人在协商中并没有明显过错，则对专利权人的禁令请求，法院一般不予支持；针对标准必要专利的许可条件规定，许可条件应当由专利权人和被控侵权人协商确定，经过充分协商仍无法达成一致的，可以请求法院确定。

由于标准必要专利诉讼非常复杂，不同行业领域又千差万别，因此这条较为宽泛的规定难以覆盖在实务中遇到的所有问题，在操作层面还有较多“留白”，主要体现在第二十四条规定仅针对推荐性国家、行业或者地方标准，不涉及其他类型的标准。因此，对于不以标准为名发布的一些强制性或者推荐性技术规范以及由于市场因素形成的事实性标准，可否参照第二十四条规定来处理尚需实践探索。

对于如何认定、判断第二十四条中规定的“明示所涉标准必要专利的信息”条件，在不同行业领域的差异也较大。如在建筑行业中认定相关标准是否“明示所涉标准必要专利的信息”，本领域技术人员通过将标准内容和专利方案进行简单比对，容易判断相关专利是否已成为该标准的必要专利。但是在通信领域里情况完全不同，通信标准不会像建筑标准一样列明其中涉及的所有地址：北京海淀区学清路 8 号 B 座 16 层 1601A 室, 100192 电话：(10)-8273 2278 8273 0790 传真：(10)-8273 0820 8273 2710

专利信息，且通信标准内容庞杂，要想通过比对标准和专利的方式来判断相关专利是否真正被纳入标准成为标准必要专利，难度较大。所以，对于“明示所涉标准必要专利的信息”的认定条件和判断标准，需要针对不同行业的情况区别对待。

笔者认为，第二十四条从否定性角度明确了法院不予支持当事人诉求或抗辩主张的情形，但没有从肯定性角度列明当事人的诉求或抗辩主张能够得到法院支持的情形。这样一种规则设置反映了标准必要专利诉讼的复杂性以及规则设置的困难程度。因此，相关部门还需要在案件处理实践中积累更多实践经验并提炼出肯定性的诉讼规则。

第二十四条规定了专利权人不得违反其在标准制定中承诺的 **FRAND** 许可义务，但是在实践中，部分行业领域对于标准制定中纳入专利的情形尚未建立专利权人承诺 **FRAND** 许可义务的制度。笔者认为，只要专利权人参与了标准制定并主动将自己的专利纳入其中，或者知晓自己的专利被纳入标准而不反对，不管其是否承诺过 **FRAND** 义务，均应推定其对相关专利承担 **FRAND** 义务。

另外，第二十四条没有明确规定 **FRAND** 许可谈判是否构成专利权人提起侵权诉讼的前置条件。笔者认为，其字面内容中隐含有一个诉前许可协商的前提，即专利权人在诉前法院给予禁令救济时，需要证明自己在起诉前已经履行了 **FRAND** 许可义务，但却未能与被告侵权人达成许可方案，其诉讼请求才有可能得到法院的支持。

总体来说，标准必要专利诉讼案件错综复杂，仍需通过个案审判来不断丰富和发展相关诉讼规则。（蒋洪义）

❶ 国外药企在华专利申请策略的启示

高血压是常见的慢性非传染性疾病，对人体健康危害巨大。据统计，**2010**年，中国因高血压死亡病例共计 **204.3** 万例，占全国死亡人数的 **24.6%**。**2013**年，中国卫生总费用为 **3.1869** 万亿元，其中高血压直接经济费用占 **6.61%**，总体呈上升趋势。高血压易导致脑卒中、心肌梗死、心力衰竭及慢性肾脏病等并发症，不仅致残、致死率高，而且严重消耗医疗和社会资源，给家庭和国家造成沉重负担。

专利申请情况

从上世纪 **80** 年代开始，各国药企就针对抗高血压药物在中国进行专利布局，目前专利申请量已经超过 **1.1** 万件，但在 **2000** 年之前，年专利申请量都在百件以内，直到进入 **21** 世纪，该领域专利申请量才开始快速增长，到 **2013** 年，年申请量已经达 **1000** 件以上。

从申请人地域分布看，除中国国内申请人外，来自美国、日本、瑞士的专利申请人的专利申请量位居前列，其中美国申请人提交的专利申请量已经超过 **600** 件。究其原因，主要是这些国家拥有许多实力强劲的跨国公司，如美国辉瑞公司、先灵公司、百时美施贵宝公司，日本武田药品工业株式会社、大正制药、田边制药，瑞士诺华公司、霍夫曼·拉罗奇公司都在中国提交了抗高血压药物专利申请，其中诺华公司提交的专利申请量已超过 **300** 件，辉瑞公司和霍夫曼·拉罗奇公司也都已经超过 **150** 件。目前，中国国内排在前列的申请人有中国药科大学、沈阳药科大学等，但专利申请量都不足百件，与国外申请人差距较大。

从专利申请涉及的具体领域看，目前临床用于高血压治疗的药物主要分为利尿剂、受体阻滞剂、钙离子拮抗剂、血管紧张素转换酶抑制剂（**ACEI**）和血管紧张素 II 受体拮抗剂（**ARB**）五大类。其中涉及钙离子拮抗剂的专利申请量位列第一、血管紧张素 II 受体拮抗剂（即沙坦类药物）位列第二；从申请趋势上看，中国的钙离子拮抗剂专利申请量近几年有下降的趋势，相反，血管紧张素 II 受体拮抗剂研发势头较为强劲，甚至在 **2012** 年的年申请量超过了钙离子拮抗剂。另外，从占据中国申请量榜首的诺华公司的药物类型占比来看，其在血管紧张素 II 受体拮抗剂的专利申请量达到 **37%**，远高于其他类型的高血压药物。据悉，**2014**

地址：北京海淀区学清路 8 号 B 座 16 层 1601A 室，100192 电话：(10)-8273 2278 8273 0790 传真：(10)-8273 0820 8273 2710

年国内城市公立医院沙坦类药物已占据了抗高血压药物市场份额的 **35.62%**，可见沙坦类是目前众多厂家和患者追捧的热点药物。但是目前国内的沙坦类药物市场基本被国外品牌把持，价格居高不下，如诺华公司的缬沙坦（商品名代文）、默沙东的氯沙坦（商品名科索亚）、赛诺菲-安万特的厄贝沙坦片（商品名安博维）、勃林格殷格翰的替米沙坦（商品名美卡素）等。从临床应用的副作用来看，沙坦类药物比以往的抗高血压药物具有更高的安全性，因此发展国产沙坦类药物具有重要意义。

专利申请策略

通过分析抗高血压药物的专利申请情况，笔者认为，国外企业在此领域的专利申请策略值得我国制药企业学习。如诺华公司围绕缬沙坦提交的专利申请达到 **40** 件以上，对该药物的主要化合物、组合物、制剂、联合用药以及形成的盐等进行了较为全面的专利布局，为其占领中国市场起到了很好的保驾护航作用。**2009** 年，缬沙坦及缬沙坦氢氯噻嗪片（复代文）等产品以 **11.98%** 的市场份额助力诺华公司登上了中国医院市场的销售宝座。中国制药企业可以借鉴国外申请人的成功案例，围绕核心技术，适时地提交专利申请，进行严密的专利布局。

此外，有效利用失效专利，通过对其二次开发，形成新的技术和专利，也是技术力量薄弱、研发能力不足的企业的一条发展捷径。广义的失效专利来源包括：公布后视为撤回的专利申请、专利权人未按期缴纳费用的专利申请、专利权无效和保护期届满的专利。合理利用公知公用技术可以帮助企业大大减少研究经费，节省研发时间。如诺华公司在中国提交的专利申请中，有许多已经失效，我国药企可以从中筛选对自己有价值的技术为己所用。

另外，由于药品本身的特殊性，药物研发历时长、耗资大，少则 **10** 余年，多则几十年，即使药品研发出来，真正到临床应用还要经历多期临床试验，一般药企很难有这个实力，因此国内企业可以考虑通过专利转让或专利许可等方式从他人手中获得技术的所有权或使用权，也可以把自身研发的专利进行转让或许可，从而获得更高的利润。（甘子珍）

❶ 恶意抢注傍名牌搭便车全部纳入信用监管

记者从第三届中国品牌经济高峰论坛上获悉：今后，恶意抢注商标、侵犯商标专用权、傍名牌搭便车等不诚信行为，都将纳入信用监管。

10月28日，国家工商总局副局长刘俊臣在论坛主旨演讲中透露，目前，国家工商总局正在加强商标信用监管，探索实行“互联网+监管”模式。将商标侵权假冒、违法商标代理行为等信息纳入国家企业信用信息公示系统，建立健全商标代理机构和从业人员信用档案。以诚实信用为原则，完善确权机制从严从快审理大规模恶意抢注商标案件。

13个新的申请受理处11月起运行

与此同时，在推进商标注册便利化方面，改革速度也在不断加快。刘俊臣介绍，今后，工商总局商标局将持续拓宽商标申请渠道，增设地方商标受理处。“在前期试点的基础上，我们已经启动了第一批 **13** 个新的商标申请受理处，今年 **11月1日** 就将正式运行。”他说。

刘俊臣指出，工商总局商标局还将大力推行商标网上申请，开放商标数据库，将网上申请由仅对商标代理机构开放扩大至所有申请人，将网上申请仅接受商标注册申请逐步扩大至商标续展、转让、注销、变更等商标业务申请。

“我们还积极推进商标审查协作中心试点工作，优化京外审查协作中心布局，**2017** 年起，申请人办理商标注册申请的，可通过互联网、到所在地商标受理处、京外审查协作中心或者到商标局注册大厅办理。”刘俊臣说。

此外，工商总局商标局还将加强工商系统内部各业务条线的协同配合，强化与海关、质检等部门的执法协作，推进落实商标行政执法与刑事司法衔接机制，促进跨部门、跨区域商标执法信息共享。

上半年申请量 174 万件同比增 32%

刘俊臣在其主旨演讲中指出，商标品牌是经济发展的战略性资源和核心要素。充分发挥商标品牌的引领作用，是新形势下推进大众创业、万众创新的重要抓手，是实施供给侧结构性改革的突破口，是提升国家经济综合实力发展的必由之路，对推动中国经济转型升级意义重大。为此，“十三五”规划要求加强商标品牌法律保护，打造一批有竞争力的知名品牌。

从申请数量来看，目前，中国已经成为商标大国。据统计，2014年，商标申请量为 228.5 万件，2015 年达 287.6 万件，2016 年上半年 174 万件，同比增长 32%。

数据显示，截至 2016 年 9 月底，商标累计申请量 2105 万件，突破两千万件；累计注册量 1384 万件，有效注册商标量 1177 万件。目前，中国每万户市场主体有效商标拥有量从 2011 年的 1074 件，已经增长到 1405 件。

统计还显示，今年，中国在全球创新指数排行中排名第 25 位，成为首个进入前 25 名的中等收入国家和发展中国家。刘俊臣认为，这也说明中国市场的吸引力持续增强。

美每件商标产生效益是中国 6 倍

但刘俊臣同时也坦陈，与发达国家相比，中国商标品牌的发展仍然存在一定差距。这种差距首先体现在，全球知名品牌数量还不多。

在 2015 年世界品牌实验室编制的“世界品牌 500 强”排行榜，美国有 228 个品牌上榜，我国仅有 31 个品牌上榜。刘俊臣认为，这与我国全球第二大经济体的地位极不相称，说明我国品牌的国际影响力和竞争力还有待增强。

刘俊臣同时指出，当前我国品牌创造经济效益的能力还不强。据世界知识产权组织统计，2014 年，每千亿美元 GDP 的经济效益，在美国由 2175 件商标创造出来，而在中国是由 12071 件商标创造的，美国平均每件商标产生的实际经济效益是中国的 6 倍。

仅 4% 申请人赴国外寻求商标保护

此外，品牌的国际化程度还不高。据刘俊臣透露，中国的商标申请量虽然位居世界第一，但赴国外寻求商标保护的并不大，2014 年的 280 余万商标注册申请中，仅有 4% 赴国外寻求商标保护。与此形成鲜明对照的是，瑞士的商标申请中 75% 是国际商标，美国国际商标占比 45%。“这说明，中国的自主品牌开拓国际市场的意识和能力都有待提高。”他说。

为切实推进商标品牌国际化，刘俊臣强调，今后，中国政府将着力构建更加公平合理的商标领域国际规则，主动参与商标领域国际规则制定，为中国品牌“走出去”构建更加公平的国际营商环境。

同时，加强商标品牌对外合作机制建设，加强与世界知识产权组织合作，探索建立“一带一路”沿线国家和地区商标案件处访机制；支持企业运用商标品牌参与国际竞争，引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”，助力企业提升商标品牌国际影响力，健全企业商标海外维权协调机制。（法制日报）

Ø WIPO 总干事称赞《马拉喀什条约》生效

世界知识产权组织（WIPO）总干事弗朗西斯·高锐（Francis Gurry）对《马拉喀什条约》生效表示欢迎，利于全球盲人和其他印刷品阅读障碍人士的特殊格式书籍将大量上市。

“盲人书籍”条约于 2016 年 9 月 30 日生效，此前 3 个月，生效所需的 20 个 WIPO 成员国纷纷批准或加入了该条约。

高锐说：“对全球视障人士而言，这是美好的一天。即日起他们将获得更多适合他们使用的书籍。这对多边体制和国际社会而言也是重要的胜利，它们致力于改善全人类的生活，让视障人士掌握文化知识和具备读写能力。”

《马拉喀什条约》有利于布莱叶文或大字印刷等特殊格式书籍的制作和跨境交流，方便世界卫生组织预估的全球 2.85 亿视障人士以及数百万印刷品阅读障碍人士使用易于阅读的作品。

为了纪念《马拉喀什条约》生效，WIPO 通过特殊书籍联盟（ABC）组织了一个象征性的转换活动，将加拿大的书籍转化成音频格式后输往澳大利亚。加拿大国家盲人研究会将书籍转交给澳大利亚眼疾救助协会意味着后者无需自己再制作此类特殊书籍，从而为每本书节约了 2000 美元成本。

《马拉喀什条约》结束了“书荒”

《马拉喀什条约》要求缔约方制定国家法规，允许按照版权例外与限制复制、分销和制作易于视障人士阅读的已发布作品。

条约还规定为盲人、视障人士以及印刷品阅读障碍人士服务的组织可跨境交流特殊格式的书籍。条约平衡了限制与例外，方便这些组织跨境运作。

分享特殊格式的书籍将增加特殊作品的总量，因为分享可减少重复工作并提高效率。例如，与其 5 个国家制作同一本书籍的易读版本，不如这 5 个国家分别制作不同书籍的特殊版本，彼此之间可以分享。

条约还向作者和出版商保证该体系不会导致已发布作品被滥用或传播给有其他用意的受益人。条约重申，作品的跨境分享仅限于某些特殊情况，不会损害作品的正常使用，也不会对权利人的合法利益造成不合理的损害。

超过 75 个 WIPO 成员国已签署了该条约。2013 年 6 月 27 日，WIPO 在马拉喀什举行的外交大会上通过该条约，该会议由 WIPO 组织、由摩洛哥王国主办。条约生效需要至少 20 个成员国批准，至今已有 22 个成员国批准了该条约。

WIPO 致力于帮助成员国充分利用《马拉喀什条约》。WIPO 是 ABC 的领导者，ABC 的创立是为了在三个方面实现《马拉喀什条约》的目的，即在发展和最不发达国家分享制作和传播特殊格式书籍的技术，促进包容性出版事业发展以及建立国际特殊格式书籍数据库。（编译自 wipo.int）

Ø 欧盟出台《数字化单一市场版权指令》

近期，欧盟委员会发布了《数字化单一市场版权指令》（Directive on Copyright in the Digital Single Market）的草案（下称《草案》），该指令将是近年来欧盟版权制度最重大的一次改革，其反映了版权制度应对数字技术发展所带来的挑战，从而促

地址：北京海淀区学清路 8 号 B 座 16 层 1601A 室, 100192 电话：(10)-8273 2278 8273 0790 传真：(10)-8273 0820 8273 2710

进数字环境下对作品和其他版权客体（以下统称为“作品”）的创造、传播和利用。《草案》规定的内容对我国数字环境下的立法完善具有积极的借鉴意义。

增加版权“例外”“限制”

版权的例外和限制是维系版权人与公众之间利益平衡的重要规则，而数字技术的发展增加了作品的使用形式，新的例外和限制也需相应增加。对此，《草案》明确了三个领域的例外和限制：以科研目的进行大数据分析；以教学目的进行数字方式和跨境的使用；文化遗产的保存。

根据《草案》第三条规定，为了科学研究目的而对作品进行大数据分析，科研机构复制或提取作品的行为属于版权侵权的例外，任何违背该规定的合同条款都不具有执行力。

根据《草案》第四条规定，在尽可能非商业性的情况下，仅仅为了教学演示的目的而以数字形式使用作品，属于版权侵权的例外或限制，但使用行为需符合两个条件：其一，该行为发生于教育机构的经营场所，或只有教育机构的教职人员和学生通过安全的电子网络可以接触到；其二，该行为需附加作品的来源，包括作者的名字，除非客观上不能实施。另外，《草案》允许成员国可以对于特定种类的作品排除该例外规则的适用，也可以要求使用人向版权人支付合理的报酬。

根据《草案》第五条规定，文化遗产机构仅仅为了保存作品的目的，在必要的程度下以任何格式或媒介制作永久馆藏的作品复制件属于版权侵权的例外。文化遗产机构是指面向公众的图书馆、博物馆、档案馆或音像遗产机构。

改进版权许可实践

版权法的目的之一在于作品的最大化利用，因此有必要促进版权许可，以便有利于公众更广泛地接触到作品。在实践中，版权许可主要存在两个问题。一个是脱销作品的许可，该许可障碍会导致公众丧失接触文化遗产的机会。另一个是视听作品的许可，虽然视频点播平台已经在欧盟得到广泛应用，但在这些平台上传播的视听作品只占有所有视听作品的三分之一。《草案》第三章则针对这两个问题规定了改进的机制。

根据《草案》第七条规定，当集体管理组织代表其成员与文化遗产机构订立非独占许可合同，出于非商业性目的对永久馆藏的脱销作品进行数字化、发行、向公众传播或提供，该非独占许可合同可延伸或推定适用于不被集体管理组织代表的同类型作品的版权人，其条件包括：基于版权人的授权，集体管理组织广泛地代表该作品类型的版权人；许可合同的条款上对版权人的待遇是相同的；所有版权人在任何时间可以反对其作品被视为脱销作品，并排除许可合同的适用。

《草案》第十条规定了关于视频点播平台上视听作品进行许可的协商机制：如果当事人希望订立在视频点播平台提供视听作品的合同时面临权利许可的困难，他们可以借助于具有相关经验的中立机构。该中立机构应当提供协商并订立合同的帮助。

促进版权市场运行

数字技术的发展催生了新型的商业模式，也加强了网络作为传播作品的主要市场的地位。《草案》第四章对数字技术下版权市场的完善运行予以了建设性的规定。

第一，明确了新闻出版者的邻接权。新闻聚合平台的出现对于新闻出版者的利益造成实质性的侵害，而其仅仅使用新闻标题或片段内容，并对新闻的全部内容采取深层链接的技术，现行版权法难以予以规制。而新闻出版商难以通过许可获得利益，无法从其投资中获得合理的报酬，这并不利于新闻内容的产生和新闻行业的发展，最终将影响公众获取信息，因此新闻出版者邻接权的立法具有必要性。《草案》第十一条赋予了新闻出版者对其新闻出版进行数字化使用的邻接权，其权利期限为 20 年。

第二，网络服务商应尽到适当的注意义务。《草案》第十二条要求网络服务商对于版权人利益的保护采取适当的措施，如有有效的内容识别技术，网络服务商还应当向版权人提供实施这些措施的足够信息。

第三，保证作者和表演者获得合理报酬。根据《草案》第十四条规定，成员国需保证作者和表演者在转让或许可版权时获知足够、及时、充分的相关信息，各行业应采取适当水平的透明制度。《草案》第十五条还规定了报酬在过分低的情况下作者和表演者有权再主张调整报酬的合同机制。（华东政法学院阮开欣）

《草案》背景介绍

欧盟委员会在 2015 年 5 月通过的《数字化单一市场战略》（**Digital Single Market Strategy**）中明确，有必要减少各国版权制度存在的差异并扩大用户通过网络接触作品的机会。该公告强调以下三点：加强对于版权内容服务的跨境接触；促进研究和教学领域的新型使用；明确网络服务者在传播作品和其他版权内容中的地位。在 2015 年 12 月，欧盟委员会还发布了《面向现代欧洲的版权框架》（**Towards a Modern European Copyright Framework**），再次明确了欧洲版权制度面对数字环境的改革目标。《草案》的出台正是为了实现这些目标，其根据三大类主题分别在第二、三、四章规定了相应的具体举措，第二章与数字和跨境环境下版权的例外和限制相关，第三章与许可模式的改进和用户访问内容的扩大相关，第四章与促进版权市场的运行相关。

英国更新专利规则

英国专利规则的重要变化将于 2016 年 10 月 1 日和 2017 年 4 月 6 日分批生效，规定了专利申请的详细要求以及在申请专利或修改已授权的专利时英国知识产权局（UKIPO）以及专利申请者/所有者应遵循的程序。

对专利申请者以及第三方而言，这些变化将提高法律确定性，另外，减少行政管理费也将降低 UKIPO 以及专利申请者/所有者的成本。

这些变化既适用于向 UKIPO 直接提交的英国专利申请，也适用于通过 PCT 进入英国国家阶段的专利申请。

新的“授权意向通知”

之前，UKIPO 会在不提前告知申请者的情况下在申请文件上盖上“授权”（GRANTED）印章。在这种情况下，申请者无法享有充足的时间对另一个与授权专利权利要求有关的发明提出分案申请以覆盖不同的保护范围。因此，申请者经常会错过让其发明申请获得充分保护的机会。那些认为英国的授权程序与美国专利商标局（USPTO）或欧洲专利局（EPO）一样的非英国申请者也将面临风险。

从 2016 年 10 月 1 日开始，UKIPO 将发布核准通知，预示着至少 1 个月的授权期的开始。鉴于分案申请只能在包含相关主题的“母案”申请正在处理期间但同时必须在母案最后 3 个月的合规期（compliance period）之前向 UKIPO 申请，核准通知就成了在最后一刻提交分案申请的重要时间窗口。

另外，初次审查被核准的申请最少享有 2 个月的授权期，申请者可自愿修改以及/或提交分案申请，这与目前实践基本相符。

英国《专利法》第 18（4）条规定，通知将形成正式的报告并公开发布。若无分案申请，无需对核准通知采取任何行动。

新的通信方式意味着英国专利律师不再需要“预示”分案申请。之前，在审查期间，在回复即将核准的现有申请的审查报告时，申请人要表明其可能想提交分案申请。如果现有申请随后被裁定可授权，审查员会通知授权期延长两个星期。

由于考虑是否应提交分案申请以及平衡起草和申请成本以及分案的价值和授权可能性需要时间，申请者会失去充分保护其知识产权的机会，而且未经适当考虑就承担大笔费用会让申请者感到压力，因此，“授权意向通知”是一个受专利申请者欢迎的举措。

简化请求恢复已终止申请的时间

非因故意错过截止日期而被终止的申请有时可向 **UKIPO** 提交“恢复”请求以恢复申请。

之前，提交请求的时间期限很难确定，因为这取决于“不合规理由消除”的具体日期。不合规理由消除的时间通常为申请者意识到错过截止日期的时间，例如收到 **UKIPO** 的通知，不合规理由包括疾病、非正常的邮寄延误、非因申请者原因导致的资金短缺或偶尔出现的管理错误，因此很难确定具体的不合规理由消除的确切日期。

从 **2016年10月1日** 起，提交这一请求的截止日期为申请终止日起 **12** 个月内。这适用于所有新申请和未决申请。

仍需要提交证据证明错过截止日期并非故意。

另外，第三方在终止申请的发布之日和请求恢复申请之日期间侵犯最终被授权的专利不违法。因此，申请者应尽快提交申请请求。在新规定下也是如此。

澄清在进入英国国家阶段后修改国际专利申请的时间期限

在 **PCT** 等国际申请的国际阶段到期前，申请者可以选择进入一个或多个管辖区的国家阶段，包括英国。**2016年10月1日** 起，新规则澄清了申请者在申请进入英国国家阶段后提交自愿修订的时间。

这类自愿修订允许审查集中在申请者认为更具潜在价值的权利要求和/或更可能被授权的权利要求上。自愿修订将使 **UKIPO** 的审查更有效进行。

此方面的澄清与 **UKIPO** 的现有实践是一致的。具体而言，新规则澄清：如果国际检索报告是在进入英国国家阶段之前发布的，申请者可自愿在进入国家阶段后以及第一份英国审查报告发布前的任何时间修改申请。但如果国家检索报告不是在进入英国国家阶段前发布，申请者只能在更先发布的英国检索报告或国际检索报告之前修订申请。截止日期是发布初次检索报告的日期。

申请者一般可自愿修订专利申请以回复初次检索报告，在其他情况下由审查员自行决定。

简化附图要求

2016年10月1日 起，专利申请严格的附图形式要求将略微放松，允许渲染，条件是这种方法有助于呈现形状而不使附图的其他部分模糊。另外，黑白照片也可以，只要照片清晰且能直接复印。虽然彩图仍不被 **UKIPO** 接受，但这些变化能减少申请者的制图成本。

综合权利要求不可授权

综合权利要求一般指的是说明书式的权利要求，例如“本文件中描述和/或说明的小装置/过程”。这种权利要求有时有助于快速获得授权，有助于以获取专利税优惠为目的的申请者获得一个保护范围相对较小的专利。另外，综合权利主张也能威慑侵权者，因为保护的的范围通常不是很清晰。就这点而言，综合权利要求的不可授权性能为第三方自由运作提供更大的法律确定性。

与 **USPTO** 和 **EPO** 实践一致的是，**2017年4月6日**后，英国审查员一般反对英国专利申请出现综合权利要求。任何在已授权的英国专利中增加综合权利要求的请求都会被驳回。但是发明的技术特征不能用文字、数学或化学公式或任何书面形式清晰简明表达的情况除外。

该规定适用于所有专利，申请授权的合规日期在 **2017年4月6日** 截止的情况除外。重要的是，已授权的专利中的综合权利要求仍然有效。

其他变化

2016年10月1日起生效的其他变化还包括减少专利申请者/所有者行政负担的措施，如：

- 延长提供文件送达地址的期限；
- 澄清姓名和地址变更的要求；
- 澄清审查期间所做修订的公开时间；
- 删除提供多份复印件的要求。（编译自 mondaq.com）

🇇🇲 缅甸将于明年颁布新商标法

据《缅甸今日商报》**10月18日**报道，缅甸政府拟于**2017年**颁布并实施新的商标法。

该法实施后，将推行一套与国际标准接轨的现代商标注册及使用系统。

目前，缅甸商标注册的程序是商标所有人先到注册员处办理商标注册，然后在报纸上刊登商标所有权声明。专家表示，新商标法的出台将使商标的申请、注册、使用和保护程序更加清晰，让商标所有人受益。

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。