

安信方达简讯 NO. 202007

➤ 第二十一届中国专利奖结果出炉

7月14日，国家知识产权局发布了第二十一届中国专利奖授奖决定，30项发明、实用新型专利荣获中国专利金奖，10项外观设计专利荣获中国外观设计金奖。

此届评奖工作得到了社会各界的广泛关注和积极参与，共收到来自国务院有关部门知识产权工作管理机构、地方知识产权局、有关全国性行业协会，以及中国科学院院士和中国工程院院士等推荐上来的项目2400余项，数量为历年之最。

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“含有银杏内酯的制剂及其制备工艺”等30项发明、实用新型专利中国专利金奖，“轨道车辆车头(2014-3)”等10项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“用于乙烯聚合的催化剂组分及其催化剂”等58项发明、实用新型专利中国专利银奖，“眼部按摩器(iSec4)”等15项外观设计专利中国外观设计银奖；国家知识产权局决定授予“一种由偶联法制备的含共轭二烯烃的苯乙烯类嵌段聚合物的选择氢化方法”等696项发明、实用新型专利中国专利优秀奖，“耳机(一)”等60项外观设计专利中国外观设计优秀奖。

此外，根据推荐项目获奖情况，决定授予广东省知识产权局等8家单位中国专利奖最佳组织奖，天津市知识产权局等20家单位中国专利奖优秀组织奖，孙永福等12位院士中国专利奖最佳推荐奖。

➤ 国家知识产权局印发《专利纠纷行政调解办案指南》《查处假冒专利行为和办理专利标识标注不规范案件指南》《专利行政保护复议与应诉指引》

为深入贯彻落实党中央、国务院关于强化知识产权保护的决策部署，加强专利执法指导工作，统一执法标准，强化知识产权保护，日前，国家知识产权局修订印发了《专利纠纷行政调解办案指南》《查处假冒专利行为和办理专利标识标注不规范案件指南》《专利行政保护复议与应诉指引》。

近年来，国家知识产权局大力推进专利行政保护规范化建设，先后制定《专利侵权判定和假冒专利行为认定指南(试行)》《专利行政执法操作指南(试行)》《专利侵权行为认定指南(试行)》《专利行政执法证据规则(试行)》《专利纠纷行政调解指引(试行)》《专利行政执法复议指南(试行)》《专利行政执法应诉指引(试行)》《专利标识标注不规范案件办理指南(试行)》等一系列办案规范性文件，有效规范了执法工作，全面提升了办案水平。这些文件印发后也得到地方局和社会公众的普遍好评。

2018年，中央明确国家知识产权局负责对商标专利执法工作的业务指导，具体包括制定商标专利执法的检验、鉴定和其他相关标准。此次指南(指引)的修订，既是落实机构改革要求，加强对知识产权执法业务指导的现实需要，也是落实《关于强化知识产权保护的意見》的具体举措。三个指南(指引)对已有的专利执法系列文件进行了及时地汇总、整合、修改，对执法办案部门实践中可复制可推广的经验加以总结、提升，从专利纠纷行政调解办案、查处假冒专利行为和办理专利标识标注不规范案件、专利行政保护复议与应诉三个方面更好地指导、规范执法办案部门专利行政执法保护工作。三个指南(指引)均包括正文与相关文书表格，共计22万余字。

下一步，国家知识产权局将进一步加强商标专利执法工作的业务指导，通过标准制定、案例指导、行政答复、开展培训等一系列工作不断完善业务指导体系，提升执法保护水平，加大知识产权的保护力度，营造良好的营商环境。

专利纠纷行政调解办案指南：<http://www.sipo.gov.cn/docs/2020-07/20200720104952858302.pdf>

查处假冒专利行为和办理专利标识标注不规范案件指南：<http://www.sipo.gov.cn/docs/2020-07/20200720104937036241.pdf>

专利行政保护复议与应诉指引：<http://www.sipo.gov.cn/docs/2020-07/20200720104921893106.pdf>

➤ 商标注册同日申请抽签首次采用线上抽签方式

国家知识产权局商标局相关负责人一行赴北京东方公证处现场调研指导商标注册同日申请网上抽签工作

7月20日，商标注册同日申请网上抽签及公证系统正式上线！首日抽签已圆满结束，应参加抽签为130组，涉及270余件商标，其中资格审核通过133件商标，完成签到108件商标，实际参加抽签108件商标。

根据商标法和商标法实施条例规定，在同一种商品或者类似商品上，分别以相同或者近似的商标在同一天申请注册的，各申请人应当向国家知识产权局商标局（下称商标局）提交其申请注册前在先使用该商标的证据。同日使用或者均未使用的，各申请人可以自行协商，并将书面协议报送商标局；不愿协商或者协商不成的，商标局通知各申请人以抽签的方式确定一个申请人，驳回其他人的注册申请。

“之前，商标局一直采用现场抽签的方式，全国各地的申请人需要提前准备好资料，集中到商标局参加现场抽签。”商标局相关负责人介绍。

受新冠肺炎疫情影响，商标注册同日申请现场抽签工作无法正常开展，造成相关商标审查延迟。为了实现今年将商标注册平均审查周期压缩至4个月以内的目标，在国家知识产权局领导的直接指导下，商标局坚持问题导向，积极回应社会关切，及时推出新举措，采用线上抽签的方式保障商标申请人尽早得到确权，有效节约企业成本和行政成本。

“网上抽签降低了申请人的注册成本，缩短了商标审查工作周期，有助于商标审查提质增效”，商标局相关负责人表示，为了确保商标注册同日申请网上抽签系统按期上线，商标局成立专班，积极克服时间紧、任务重的困难，仅一个多月就完成了法律论证、软件设计、系统测试及服务器压力测试，顺利实现网上抽签功能。商标注册同日申请从现场抽签改为网上抽签，实现了“让数据多跑腿、让群众少跑路”，这是商标局深入推行“互联网+政务服务”，加快商标注册便利化改革、积极应对新冠疫情的又一创新举措。

记者通过采访申请人了解到此次线上抽签活动受到申请人普遍欢迎。“网上抽签大大节约了我们的时间和经济成本，也更能保证公平公正，是一个非常好的改革措施。”

据悉，7月20日至7月23日，商标局将举办4场商标注册同日申请网上抽签，共计617组（1341件商标）。截至7月18日零点，共有560余位商标申请人完成了账户注册，并通过资格审核，涉及664件商标。（知识产权报 记者 李倩/文 王欣/摄）

➤ 美国专利商标局发布专利期限调整最终规则

2020年6月16日，美国专利商标局（USPTO）在《联邦公报》上公布了一项最终规定。该规定根据美国联邦巡回上诉法院（CAFC）2019年对Supernus制药诉扬库一案的裁决对专利期限调整（PTA）的实践规则进行了修订。CAFC裁定，PTA缩减的时间必须等于申请人未尽合理努力来完成申请的处理或审查的时间。

PTA 规定

根据《美国法典》第35编第154(b)条对PTA生物规定（经《1999年美国发明者保护法案》（AIPA）修订），申请人可基于如下原因享有PTA：（1）USPTO未在规定期限内审查和授权过程中执行相应措施；（2）USPTO未能在实际申请日起3年内颁发专利；（3）因权利冲突、保密命令或上诉复审造成延误。

AIPA对《美国法典》第35编第154(b)(1)条的PTA计算方式作了几点限制。例如，《美国法典》第35编第154(b)(2)(C)条规定，申请人未尽合理努力来完成申请审查的时间应从PTA中减去。《美国联邦法规》（CFR）第37章第1.704条对“申请人未尽合理努力来完成申请的处理或审查”的情形作了规定。

Supernus 案的裁决

2019年1月，CAFC就Supernus案发布了一项与《美国法典》第35编第154(b)(2)(C)条中的PTA规定有关的裁决。具体而言，CAFC裁定，PTA法规应解读为“不仅包含造成实际延误的申请人的行为，而且还包括可能造成延误的情形（不管此类延误是否真的会发生）”。但是，CAFC还指出：“如果申请人不能在一定期限内采取行动（或未尽可确定的努力）来完成专利的审查，USPTO可能不会根据申请人的此类延误来减少PTA。”

CFR 第 37 章的修订

总之，USPTO于6月16日在《联邦公报》上发布的最终规定对CFR第37章第1.704条关于PTA缩减的规定进行了修订。被修订的具体条款如下：

- 延迟颁发专利（CFR第37章第1.704(c)(2)条）；
- 放弃申请（CFR第37章第1.704(c)(3)条）；
- 提交首次修订（CFR第37章第1.704(c)(6)条）；
- 在专利审查与上诉委员会或联邦法院作出裁决后提交纸质文件（CFR第37章第1.704(c)(9)条）；
- 在依据《美国法典》第35编第151条下达授权通知后提交纸质文件（CFR第37章第1.704(c)(10)条）。

为了与CAFC对Supernus案的裁决保持一致，上述每一项条款都进行了修订，以“规定缩减的期限等同于申请人未尽合理努力来完成审查的起止日期”（而不是取决于申请人未尽合理努力来完成审查对USPTO造成的影响）。另外，经修订的CFR第37章第1.704(c)(10)条把“USPTO在授权通知发出后明确要求的修改或其他纸质文件”从“PTA缩减”中去除。

AIPA 中 PTA 条款的变更适用于所有授权通知的邮寄日期为 2020 年 7 月 16 日或之后的符合 PTA 要求的申请和专利。(编译自 www.ipwatchdog.com)

➤ 美国专利商标局宣布启动快速申诉试点计划

2020 年 7 月 1 日,美国专利商标局 (USPTO) 宣布专利审查与上诉委员会 (PTAB) 将启动“快速申诉试点计划 (Fast-Track Appeals Pilot Program)”,开始受理快速解决单方申诉的申请。该计划已于 2020 年 7 月 2 日启动,申请费为 400 美元。

美国商务部主管知识产权的副部长兼 USPTO 局长安德烈·扬库 (Andrei Iancu) 表示:“快速申诉试点计划是对优先审查计划 (Track One) 的扩展。事实证明,优先审查在美国的创新者中非常受欢迎。申请人将能够加快专利审查和单方申诉的速度,从而仅需普通申请一半的时间就可以获得关于其最重要的发明的决定,这在 USPTO 历史上还属首次。”

USPTO 期望,在该试点计划下单方申诉平均可在批准请求之日起 6 个月内做出决定。PTAB 首席法官斯科特·博阿利克 (Scott Boalick) 表示:“近年来,我们已经取得了长足的进步,将申诉未决时间从 2015 年的平均约 30 个月减少到目前的平均 14 个月左右。我很高兴 PTAB 现在能够为需要它的申请人提供更快捷的途径,从而使发明人和企业能够更快地将其具有专利性的发明商业化。”

在试点期间,PTAB 受理单方申诉快速审查申请的数量每个财政年度不超过 500 个,每季度最多 125 个。为了保持申诉如期进行,该计划中的口头听证会将会迅速举行,一旦安排,将不会重新安排时间或更换地址。

有关该计划的进一步信息,可参见 USPTO 在《联邦公告》(Federal Register) 上发布的通知和 PTAB 网站。(编译自 www.uspto.gov)

➤ 欧洲法院:药企旧产品不能凭借新用途获取补充保护证书

欧洲法院裁定,补充保护证书 (SPC) 不能授予给发现了新医疗用途的已获得上市许可的药品。

专利法专家朱利斯·法布 (Jules Fabre) 表示,欧洲法院的这项裁决会对药品制造商产生重大影响,并澄清了欧盟法律和先前案例法的应用。

欧盟法律中的 SPC 旨在让药品专利持有人能够有效地延长其花费了大量时间和金钱研发的药品的垄断权期限。专利保护期为 20 年,但药企开发新药、进行法律强制要求的临床试验并获得上市许可需要花费几年时间。这意味着药品制造商获得的能将其产品商业化的专利保护期通常比其他监管较少的领域要短得多。欧盟的 SPC 框架旨在对前者进行补偿。

制药公司只有满足欧盟《补充保护证书条例》(以下称为“SPC 条例”)的保护标准才能获得 SPC。

毫无疑问,药企现在不能凭借旧产品的新用途获得 SPC,旧产品已获得在先上市许可的主题。SPC 条例第 3(d) 条规定,作为 SPC 申请基础的上市许可必须是“将产品作为医药产品投放市场的首次许可”。

在 2012 年的 Neurim 案件中,欧洲法院裁定第 3(d) 条并不禁止医药公司对已获得上市许可的同一产品的不同应用获取 SPC,只要该应用在 SPC 申请所依据的基本专利的保护范围内。

在这起纠纷中，产品是较早的兽用药上市许可的主题，Neurim 基于人用药上市许可申请 SPC。

Neurim 案颇具争议，因为它与早期判例法不同且对何为“不同的应用”未提供任何指导。欧盟成员国的专利局和法院对 Neurim 裁决的解释不尽相同，导致内部市场中制药公司的权利分散。

在 2019 年的 Abraxis 案中，欧洲法院作出了进一步澄清。法院表示一种旧的活性成分的新剂型不能获得 SPC 保护。

现在，欧洲法院明确指出，第 3 (d) 条必须解释为：“就本条款而言，如果上市许可涉及一种活性成分或几种活性成分组合的新的治疗应用，且该活性成分或组合已成为另一种治疗应用的上市许可主题，则该上市许可不能被视为首次上市许可。”

欧洲法院的裁决遵循了佐审官 Pitruzzella 的建议。Pitruzzella 对相关方提交给法院的问题进行了评估并发布了一份不具法律约束力的意见。

欧洲法院应巴黎上诉法院要求处理第 3 (d) 条的解释问题。在巴黎上诉法院审理的这起案件中，药实验室 Santen 试图推翻法国工业产权局 (INPI) 之前做出的拒绝其为环孢菌素用于治疗角膜炎申请 SPC 的决定，INPI 拒绝的理由是环孢菌素之前已被批准用于另一种眼疾的治疗，该种治疗于 1983 年获得上市许可。

法布表示：“巴黎上诉法院特别要求欧洲法院澄清其对 Neurim 的裁决，欧洲法院现已澄清。毫无疑问，之前已获得上市许可的旧产品无法凭借新用途获取 SPC。”（编译自 www.pinsentmasons.com）

➤ **越南将采用越南—东盟自贸协定临时知识产权条款**

越南议会已于 2020 年 6 月 8 日根据第 102/2020/QH14 号决议(第 102 号决议)批准了《越南—东盟自由贸易协定》(EVFTA)，该协定将于 2020 年 8 月 1 日开始生效。EVFTA 的知识产权相关条款(第 12 章)中的一部分将从协议生效之日起直接适用，无需对现行国内法律法规进行任何修改，而其他条款则需在对知识产权法进行修订后实施。在修订的《知识产权法》颁布之前(预计于 2021 年颁布)，越南将直接采用 EVFTA 的临时条款。

临时条款(第 102 号决议的附件 3)包括以下内容：

专利

根据 EVFTA，越南将首次建立一种新的机制，对因不合理延误首次上市销售许可(MA)授权而导致的专利有效期缩短给予药品专利所有人补偿。

第 102 号决议详细说明了自 2020 年 8 月 1 日起在越南适用的补偿形式，其中包括免除在延迟期内使用受保护发明的费用。但是，专利所有人必须在 MA 发布之日起的 12 个月内，向越南知识产权局提交越南药品管理局(DAV)发出的不合理延误书面确认书。根据第 102 号决议，如果在提交日后超过 24 个月未收到 DAV 对已提交的 MA 文件的反馈或意见，则可以确认为延误。

这对于专利所有人来说是无疑一个好消息。但是，这种补偿机制仅是一种奖励措施，并不能帮助弥补 EVFTA 条款与知识产权法在这个问题上的差距。实际上，EVFTA 建议以专利期限延长的形式进行补偿，而不是按照第 102 号决议的规定进行货币补偿。

外观设计

根据现行的《知识产权法》，外观设计被定义为“以形状、线条、颜色或其任意组合展示的产品外观”。不过，当 EVFTA 自 2020 年 8 月 1 日生效起，定义将更改为“成品或用于组装成品的组件的外观。外观以形状、线条、颜色或其任意组合展示，并且在产品使用过程中可见”。

简而言之，EVFTA 的规定要求，为了使产品的组件设计可被注册以得到保护，必须使其在组装成成品的状态下可见。而根据越南现行法规，产品的组件也被视为产品，因此通常是可见的。上述更改是为了将成品和成品的组件区分开，因此增加了组件在组装时必须可见的要求，以符合 EVFTA 规定。

商标

根据现行法规，如果一个注册商标可能会使公众对带有该商标的商品或服务的性质、质量或地理来源产生误解，那么必须以“该商标在注册或获得保护时不符合保护要求”为由宣告其无效，以停止此类商标的使用。但是，无效程序的期限仅为自授予之日起 5 年。一旦超过该时限，将无法再使此类商标无效。

此外，上述无效措施只有在商标注册时已经发生误导性使用的情况下才适用。如果误导性使用仅在商标注册后发生，则没有可撤销商标的法律依据。

现在，EVFTA 填补了这一空白，规定：“如商标所有人或他人经其同意在其注册的商品或服务上使用注册商标的行为对公众产生误导，尤其是涉及商品或服务的性质、质量或地理原产地时，则该商标应予以撤销，或者根据相关国内法禁止使用。”

因此，在注册或受保护商标的有效期内随时可执行撤销措施，即使该商标在注册时并未误导公众，但其后续使用可能会误导公众，则该商标可能会被撤销。该规定不仅有助于保护消费者的权利，而且还可以提醒商标所有人对其注册商标进行正确的使用。上述条款规定将于 2020 年 8 月 1 日生效并执行，直至通过《知识产权法》修订将其转化为国内法。（编译自 www.lexology.com）

➤ 澳大利亚知识产权局延长用户提出延期请求的截止日期

澳大利亚知识产权局将用户提出延期请求的截止日期延长至 2020 年 8 月 31 日。2020 年 4 月，该局宣布，受新冠病毒 Covid-19 影响的用户可免费提出请求，以将有关时限延长最多 3 个月。此举旨在解决知识产权权利人因 Covid-19 无法满足相关截止日期要求的问题。

澳大利亚知识产权局设置了简化的流程，用户可通过该局的 eServices 系统提交请求。除了少数例外，简化程序涵盖专利、商标、外观设计以及与异议和听证有关的截止日期。用户提交延期请求无需缴费，也无需提交声明性证据和书面解释。

在异议程序中，另一方可在 7 个工作日内对权利人延长时限的请求发表评论。此类评论必须通过书面的形式提交。

截止日期是否会进一步延长取决于澳大利亚和全球的疫情防控进展。

澳大利亚知识产权局还宣布该局现在接受通过美国运通卡（AMEX）支付款项。在用户反映支付问题后，该局将 AMEX 纳入支付卡选项中。（编译自 asiaplav.com）

➤ 加拿大知识产权局将上调商标和工业品外观设计相关费用

自2021年1月1日起，加拿大知识产权局（CIPO）将会把与商标和工业品外观设计有关的某些费用上调2%。这与《2017年服务费法案》保持一致，该法案允许政府部门和机构每年上调相关费用以应对通货膨胀。

一项特定的服务是按照当前的费率还是调整后的费率进行收费将取决于CIPO收到付款的日期，而不是权利人针对上述服务提出请求的日期。

并非所有的费用都会受到此次官费上调的影响。如下程序的费用会受到此次官费上调的影响：

- 递交商标申请以及增加其他类别；
- 提交异议声明；
- 提出增加注册商标所涵盖的商品或服务的描述的请求；
- 根据《商标法》第45（1）条的规定请求发布通知（即决商标未使用撤销程序）；
- 商标续展和增加类别；
- 注册（仅适用于2019年6月17日之前提交的申请）；
- 请求保护地理标志；
- 对正式商标（official mark）进行公示；以及
- 申请并维护工业品外观设计。

如前所述，此次官费上调的比例仅为2%，并不算高。具体来讲，商标申请的费用将从第一类商品或服务的330加元增加到336.6加元，每增加一类商品或服务的费用将从100加元增加到102加元。因此，这不太可能会影响权利人作出提交申请的决定。但是，由于多年来CIPO的收费都十分稳定，因此此次官费上调可能会对那些习惯加拿大收费标准的权利人造成一定的影响。（编译自www.lexology.com）

➤ 墨西哥《联邦知识产权保护法》即将生效

墨西哥全新的知识产权框架《联邦知识产权保护法》将于2020年11月5日正式生效，这对知识产权所有人和申请人而言无疑是一个好消息。

这项新立法将使墨西哥的法律与《美墨加协定》和《墨西哥—欧盟自由贸易协定》（尽管尚未批准）中的国际标准保持一致。新法律包含了国际最佳实践，详细说明了一些不够清晰的数字和要求，并加深了用户对知识产权制度的理解。

此外，该法律旨在加强墨西哥工业产权局（IMPI）在对暂停货物自由流通的赔偿进行量化以及扩大其在海关事务中进出口、转运或过境的权力等任务中的作用。

IMPI还尝试简化管理流程并减轻请求的文件负担，充分利用技术以及电子邮件、信息通知和技术工具等支持工具来收集证据。该知识产权机构通过电子手段获得的文件和数据库的法律范围也获得了认可。

《知识产权保护联邦法》中所涵盖的一些重要变化如下：

- 消除了会延迟批准销毁假冒商品的冗长程序；
- 简化了批准地理标志的程序；
- 降低了承认商标是著名或驰名商标的要求；

— 强调单一的审查意见书（商标申请的审查结果）；

— 调整了商标的保护期限，将自注册日起为商标提供 10 年的保护；

— 消除了此前在商标使用声明方面的调整所带来的不确定性；

— 认可国外的专利审查结果；

— 明确涵盖了 Bolar 例外；

— 将实用新型的保护期限延长至 15 年；

— 将手工产品纳入工业品外观设计中以加强管理（由于海牙体系在该国生效）；

— 引入修改和限制专利的具体程序，为专利保护范围提供法律方面的确定性，阐明了专利、实用新型和工业品外观设计的无效原因；

— 针对商业秘密和专有技术引入滥用及其例外的概念，并促进初步禁令的实施；

— 陈述针对商业秘密和地理标志的新的刑事诉讼，定义商标盗用的行为，并增加对这些犯罪行为的惩罚。

总而言之，上述新法律将使墨西哥的知识产权申请人和所有人受益。（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。