

安信方达简讯 NO. 202010

➤ 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

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

(2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过)

第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议决定对《中华人民共和国专利法》作如下修改:

一、将第二条第四款修改为:“外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

二、将第六条第一款修改为:“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权,促进相关发明创造的实施和运用。”

三、将第十四条改为第四十九条。

四、将第十六条改为第十五条,增加一款,作为第二款:“国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益。”

五、增加一条,作为第二十条:“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

“滥用专利权,排除或者限制竞争,构成垄断行为的,依照《中华人民共和国反垄断法》处理。”

六、删除第二十一条第一款中的“及其专利复审委员会”。

将第二款修改为:“国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设,完整、准确、及时发布专利信息,提供专利基础数据,定期出版专利公报,促进专利信息传播与利用。”

七、在第二十四条中增加一项,作为第一项:“(一)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”。

八、将第二十五条第一款第五项修改为:“(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质”。

九、将第二十九条第二款修改为:“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。”

十、将第三十条修改为:“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。

“申请人未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权。”

十一、将第四十一条修改为：“专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向国务院专利行政部门请求复审。国务院专利行政部门复审后，作出决定，并通知专利申请人。

“专利申请人对国务院专利行政部门的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。”

十二、将第四十二条修改为：“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。

“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。

“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，国务院专利行政部门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。”

十三、将第四十五条、第四十六条中的“专利复审委员会”修改为“国务院专利行政部门”。

十四、将第六章的章名修改为“专利实施的特别许可”。

十五、增加一条，作为第四十八条：“国务院专利行政部门、地方人民政府管理专利工作的部门应当会同同级相关部门采取措施，加强专利公共服务，促进专利实施和运用。”

十六、增加一条，作为第五十条：“专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门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，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的，应当提供专利权评价报告。

“专利权人撤回开放许可声明的，应当以书面方式提出，并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的，不影响在先给予的开放许可的效力。”

十七、增加一条，作为第五十一条：“任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可。

“开放许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。

“实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可，但不得就该专利给予独占或者排他许可。”

十八、增加一条，作为第五十二条：“当事人就实施开放许可发生纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，可以请求国务院专利行政部门进行调解，也可以向人民法院起诉。”

十九、将第六十一条改为第六十六条，将第二款修改为：“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务院专利行政部门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。”

二十、将第六十三条改为第六十八条，修改为：“假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在五万元以下的，可以处二十五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

二十一、将第六十四条改为第六十九条，修改为：“负责专利执法的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，有权采取下列措施：

“（一）询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；

“（二）对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；

“（三）查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；

“（四）检查与涉嫌违法行为有关的产品；

“（五）对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。

“管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时，可以采取前款第（一）项、第（二）项、第（四）项所列措施。

“负责专利执法的部门、管理专利工作的部门依法行使前两款规定的职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。”

二十二、增加一条，作为第七十条：“国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。

“地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷，对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理；对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级地方人民政府管理专利工作的部门处理。”

二十三、将第六十五条改为第七十一条，修改为：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”

二十四、将第六十六条改为第七十二条，修改为：“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权、妨碍其实现权利的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前依法向人民法院申请采取财产保全、责令作出一定行为或者禁止作出一定行为的措施。”

二十五、将第六十七条改为第七十三条，修改为：“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据。”

二十六、将第六十八条改为第七十四条，修改为：“侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。”

“发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为三年，自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的，自专利权授予之日起计算。”

二十七、增加一条，作为第七十六条：“药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内，可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。”

“药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷，向国务院专利行政部门请求行政裁决。”

“国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。”

二十八、删除第七十二条。

二十九、将第七十三条改为第七十九条，第七十四条改为第八十条，将其中的“行政处分”修改为“处分”。

本决定自2021年6月1日起施行。

《中华人民共和国专利法》根据本决定作相应修改并对条文顺序作相应调整，重新公布。（新华社）

➤ 严惩故意侵权 唤醒“沉睡”专利——专利法修改看点扫描

十三届全国人大常委会第二十二次会议17日完成了对专利法的修改。这是我国对专利法的第四次修改，在加强对专利权人合法权益的保护、促进专利实施和运用、完善专利授权制度等方面进行了一系列修改完善，将为进一步激发全社会创新活力提供有力法律保障。

提高侵权成本 让侵权者付出沉重代价

保护知识产权就是保护创新。多年来,我国持续加强知识产权保护力度,但专利权保护效果与专利权人的期待仍有差距,专利维权存在举证难、成本高、赔偿低等问题。

对此,本次专利法修改新增了惩罚性赔偿制度,即对故意侵犯专利权,情节严重的,人民法院可以在按照权利人受到的损失、侵权人获得的利益或者专利许可使用费倍数计算的数额1到5倍内确定赔偿数额。与此同时,提高了法定赔偿额,将法定赔偿额上限提高至500万元、下限提高至3万元。

“这显示了我国依法严格保护知识产权的态度和决心,提高侵权成本,让侵权者付出沉重代价,充分发挥法律的威慑力。”全国人大常委会法工委经济法室主任王瑞贺表示。

为解决专利案件的举证难问题,本次专利法修改进一步完善了证据规则,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,人民法院可以责令侵权人提供,从而减轻权利人的举证负担。

此外,本次专利法修改还完善了行政保护相关制度、新增了诚信原则等内容,以进一步提升专利保护效果和效率。

促进转化运用 唤醒“沉睡”专利

“目前,我国有相当一部分专利申请授权后并没有得到很好的转化和运用,还处于‘沉睡’阶段。促进专利转化和运用,可以充分发挥专利无形资产的作用,实现专利的市场价值,并为实体经济创新发展提供有力支撑。”国家知识产权局条法司司长宋建华表示。

为降低交易成本,提高专利转化效率,本次专利法修改新增了专利开放许可制度,规定了开放许可声明及其生效的程序要件、被许可人获得开放许可的程序和权利义务以及相应的争议解决路径,以期通过政府公共服务解决专利技术供需双方信息不对称问题。

“开放许可制度是促进专利转化实施的一项重要法律制度,其核心在于鼓励专利权人向社会开放专利权,促进供需对接和专利实施,真正实现专利价值。”宋建华表示。

根据全国人大常委会审议意见和各方面呼声,本次专利法修改还特别强调,开放许可实施期间,对专利权人缴纳专利年费相应给予减免,以鼓励专利权人自愿实行开放许可,促进专利实施和运用。

修改后的专利法还新增了单位依法处置职务发明相关权利、国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励的相关规定,进一步鼓励发明创造的产生及其推广应用;明确国务院专利行政部门负责专利信息公共服务体系建设的职责,规定其提供专利基础数据,并明确地方专利行政部门加强专利公共服务、促进专利实施和运用的职责。

激发医药产业创新活力 更好守护人民群众生命健康

专利法修改新增了关于药品专利期限补偿的规定,即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,应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过5年,新药批准上市后总有效专利权期限不超过14年。

“药品是特殊的产品，与人民群众生命健康息息相关，需要确保其可及性。同时又因药品研发投入巨大，特别需要有力的知识产权保护，只有药品领域持续创新，我们才能不断获得新的安全有效药品，战胜疾病。”宋建华表示。

与此同时，专利法修改新增了药品专利纠纷早期解决机制，以在相关药品上市前，尽早解决潜在的专利纠纷。

“为相关当事人提供可供选择的纠纷解决途径，可以更好地平衡专利权人、仿制药企业和社会公众利益，提高药品可及性，保障公共健康。需要说明的是，即使未在法定期限内通过这一机制解决纠纷，仍可以另行提起专利侵权诉讼。”宋建华表示。

（记者 张泉）

➤ 中欧两局专利合作条约国际检索单位试点项目联合公报

中国国家知识产权局和欧洲专利局试点项目将于 2020 年 12 月 1 日启动

中国专利申请人将可选择欧洲专利局作为国际检索单位

中国国家知识产权局和欧洲专利局将启动为期两年的试点项目。根据该项目，中华人民共和国的国民和居民按照专利合作条约（PCT）以英文提交的国际申请将可以选择欧洲专利局作为国际检索单位。

该试点项目将于 12 月 1 日启动，针对向中国国家知识产权局或世界知识产权组织国际局作为受理局提交的 PCT 申请，且第一年的最高申请总量为 2500 件，第二年为 3000 件。

中国国家知识产权局局长申长雨指出，中国高度重视知识产权工作，中国企业视知识产权保护为形成核心竞争力及实现可持续发展的保障。中欧两局的 PCT 国际检索单位试点项目是两局全面战略合作不断深化的一项重要成果，将为申请人在欧洲获得知识产权保护提供便利。

欧洲专利局局长安东尼奥·坎普诺斯说，这是欧洲专利局与中国国家知识产权局战略合作中的历史性时刻，同时，这也表明了中国国家知识产权局对欧洲专利局高质量工作的信任。欧洲专利局致力于为中国和全球的申请人提供最优的服务，对能够成为中国申请人可选择的首个中国国家知识产权局以外的国际检索单位感到非常荣幸。

在试点项目的过渡阶段，向中国国家知识产权局提交的且选择欧洲专利局作为国际检索单位的国际申请，申请人应直接向欧洲专利局以欧元缴纳国际检索费。在不久的将来，试点项目计划实现申请人向中国国家知识产权局提交国际申请时直接以人民币缴纳国际检索费。

申请人是中华人民共和国的国民或居民且国际检索由欧洲专利局作为国际检索单位做出的国际申请的国际初步审查请求应向欧洲专利局提交，并根据 PCT 第二章直接向欧洲专利局缴纳相关费用。

欧洲专利局为申请人提供国际检索报告和书面意见，对发明的可专利性给出清晰的评估意见，从而为申请人及时地判断是否根据 PCT 条约进入各国家/地区阶段（特别是欧洲地区阶段）提供基础。另外，持有欧洲专利局出具的国际检索报告和书面意见且希望加快申请进程的中国申请人可以提出早期审查请求，提前进入欧洲地区阶段，而不需要进行欧洲补充检索。

关于试点的更多信息，请查询中国国家知识产权局发布的试点项目申请人指南。

链接: 中国国家知识产权局试点项目申请人指南、欧洲专利局试点项目常见问题手册

(https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/10/20/art_364_153578.html)

➤ 中沙(特)专利审查高速路(PPH)试点将于2020年11月1日启动

根据《中国国家知识产权局与沙特知识产权局的专利审查高速路项目》合作协议,中国国家知识产权局(CNIPA)与沙特知识产权局(SAIP)专利审查高速路(PPH)试点将于2020年11月1日启动,为期三年,至2023年10月31日止。

中沙PPH试点启动以后,SAIP申请人可以按照《在中沙专利审查高速路(PPH)试点项目下向中国国家知识产权局(CNIPA)提出PPH请求的流程》向CNIPA提出PPH请求;CNIPA申请人可以按照《在专利审查高速路试点项目下向沙特知识产权局(SAIP)提出请求的流程》向SAIP提出PPH请求。

➤ 中国首次位居USPTO商标申请量榜单榜首

2020年6月以来,中国申请人在美国提交的商标申请量不断增加,平均每月增长40%。仅在9月23至29这一周,中国申请人就向美国专利商标局(USPTO)提交了10475件美国商标申请,而美国品牌所有者提交的申请量为9296件。

在美国,中国品牌所有者经营的主要产品为家用/厨房用品、服装、玩具和游戏、小电器以及电子产品和配件。

科睿唯安(Clarivate)政府与内容策略总监罗伯特·雷丁(Robert Reading)表示,购物方式从实体店铺向电子商务(网络平台)转变似乎是中国经济增长的强劲驱动因素。

“在线购物时,消费者会关注价格和评论,因此新品牌能很快占领市场份额。网络平台还鼓励供应商为其品牌提供商标保护,以打击假冒。”

雷丁表示,中国位居商标申请量榜首具有重要意义。这种增长率是前所未有的。4个月平均每月增长40%非常引人注目,尤其是在美国未推出导致申请行为发生变化的程序或立法变革的情况下。美国申请人首次被中国申请人超越。

尽管中国申请人近期也成为欧盟知识产权局(EUIPO)的主要申请人(超越来自德国和美国的申请人),但他们在注册方面并没有占主导地位。尽管美国是中国品牌的最大和最重要的目标市场,但中国申请人在美国取得的成长也会推动其在世界其他主要商标局的注册,尤其是欧洲和英国。

雷丁表示:“作出预测是很困难的,因为我们看到的成长是最近才出现的,而且不是由环境或法律要求变化引起的。即使成长放缓,申请活动很有可能会维持现有的高水平,除非美国主管机关为了改变申请行为对申请程序作出调整(例如申请官费增长)或改变要求(例如更严格的关于美国代理或商业使用证据的规则)。”(编译自www.asiaiplaw.com)

➤ WIPO推出新的全球知识产权司法判决免费数据库

世界知识产权组织(WIPO)近期推出了WIPO Lex-Judgments,这是一个新的数据库,可免费查阅世界各地与知识产权法有关的主要司法判决。

由于技术创新的速度往往超过了立法机关和政府制定新规定和新条例的能力，世界各地的法院越来越多地面临着高度复杂的共同问题。

WIPO-Lex Judgments 通过提供由参与成员国的相关主管部门精心挑选的判决书，帮助人们更好地全面了解法院如何处理这些问题。这些判决书对其管辖范围内的知识产权法确立了先例或作出了令人信服的解释。WIPO Lex-Judgments 在推出时收录了来自 10 个国家的 400 多份文件。

时任 WIPO 总干事高锐表示：“WIPO Lex-Judgments 将为全球化世界中的知识产权争议裁决提供重要支持。在这个全球化世界中，法院和政策制定者在受到知识产权学科因动态发展而带来的挑战时，可以利用从外国判决和司法实践中获得的信息，为自己寻求国内司法解决方案和政策解决方案提供信息。”

通过促进司法判决信息的可及性，WIPO Lex-Judgments 将有助于为法院的分析和推理提供信息，并加强这种分析和推理，同时也有助于辨别各国在处理共同知识产权问题时采取的趋同和对比方法。

此外，WIPO Lex-Judgments 还提供了关于参与成员国在知识产权争议方面的司法结构的信息。这使用户能够了解包括普通法院和专门法院在内的各种结构，以及履行准司法职能的行政实体，和它们在应对知识产权争议的技术性质时的各种特点。

WIPO Lex-Judgments 不仅可能对法官有用，而且对政策制定者、律师和学术界也有用，有助于更好地了解法院如何处理知识产权争议的复杂性和艰巨性，因为法院正在努力使知识产权裁决更为一致、有效和可及。

WIPO Lex-Judgments 进一步巩固了 WIPO Lex 提供的内容，WIPO-Lex 是 WIPO 全面收录全球知识产权法律和条约的门户网站。

关于 WIPO Lex-Judgments

认识到知识产权争议解决越来越具有跨国性，而且各国法官越来越需要跨越管辖范围与同行进行对话，WIPO 于 2018 年开启了一项新的工作重点，关注知识产权的司法行政管理。有关活动由产权组织司法研究所负责协调，旨在帮助全世界法官就所面临的共同挑战交流经验，有针对性地开展能力建设活动，并提高有关知识产权和法院的信息的可用性。

WIPO Lex-Judgments 是对众多成员国（最初是拉丁美洲和加勒比地区和西班牙）所表达的需求的直接回应，这些国家希望有一种资源，能够在国际层面就知识产权司法系统和判决的信息和数据，提高其可得性和可及性。

通过 WIPO Lex-Judgments，可以查阅各成员国法院或其他国家主管部门因其重大影响或先例价值而直接选定的主要司法判决。该数据库收录了所有已编目的判决书的可检索书目详情，其中包括客体、发布机构、程序类型、相关立法、关键词和摘要，以及判决书原文的全文。由于 WIPO Lex-Judgments 集成到了 WIPO Lex，因此还可以针对判决中引用的国家法律和国际条约，与 WIPO Lex 中所载的国家法律和国际条约进行交叉引用。

此外，每个成员国的网页都概述了其知识产权争议的审判结构，列出了行政和司法程序的相关特点、知识产权案件统计数据和国家在线判决数据库的链接。

WIPO Lex-Judgments 界面以中文、阿拉伯文、俄文、法文、西班牙文和英文提供，并通过包括 WIPO Translate 在内的自动机器翻译工具，加强了对外国知识产权判决文本的全球访问。

WIPO Lex-Judgments 在最初 10 个国家的参与下启动，随着每一个新参与成员国的判决书的增加，它将继续发展，并通过更新来改进搜索、筛选和机器翻译功能。

➤ 欧盟知识产权局发布 CP8 通用沟通文件

在 2020 年 4 月欧盟所有知识产权局发出正式确认之后，欧盟知识产权局（EUIPO）管理委员会于 2020 年 5 月以书面程序通过了关于“使用不同于注册商标形式的标志”的 CP8 通用做法（Common Practice）。考虑到添加、省略和修改特征对已注册的文字商标，纯图形商标和（由文字和图形组合而成的）复合商标独特特征的影响，CP8 通用做法就不同于注册商标形式的商标的使用提供了一系列原则和示例。

包含 CP8 通用做法和补充信息在内的通用沟通文件，例如每个执行局的实施日期，已于 10 月 15 日在 EUIPO 网站上发布。

CP8 通用做法是利益相关方在过去两年中进行磋商和反馈的成果，也是由欧盟国家和地区知识产权局以及用户协会的专家组成的工作组卓有成效的合作。（编译自 euipo.europa.eu）

➤ 俄罗斯将修改《专利律师法》

近期，俄罗斯国家杜马一读通过了一部旨在改善俄罗斯专利律师监管框架的法律提案。对此感兴趣的人士可以在俄罗斯下议院议会的网络数据库中查询到相关的文件。

俄罗斯联邦理事会副主席伊利亚斯·乌马哈诺夫（Ilyas Umahanov）、俄罗斯联邦科学、教育和文化委员会主席莉莉亚·葛莫罗娃（Lilia Gumerova）及其副手德米特里·瓦西连科（Dmitry Vasilenko）共同提出了上述修正案。

该提案旨在进一步改善专利律师法律关系的监管框架。具体来讲，这部修正案对那些向第三方提供专利律师代理服务的实体的权利、义务和责任作出了更加具体的规定。

此外，该提案不仅引入了有关专利律师组织的规范定义，同时还就这些组织需要对客户承担起哪些责任作出了明确规定。

新提案还提出了下列新的目标：

- 正式确定有成立专利律师办公室的可能性；
- 引入专利律师保密机制；
- 确保专利律师在法律诉讼的过程中与其他类型的律师拥有同等的地位；
- 引入州政府和其他组织必须要在 1 个月的期限内答复专利律师的要求；
- 授予专利律师访问俄罗斯联邦知识产权局（Rospatent）的包含知识产权信息的信息资源的权利。

Rospatent 的局长戈利高里·伊夫利耶夫 (Grigory Ivliev) 表示：“通过这一法律提案将有助于提升俄罗斯专利律师届的声望，并提升全国的创新水平。得益于这个修正案，俄罗斯专利律师的人数会继续增加。该提案为专利律师提供了一个建立和组织起一个专业社区的机会，而这也可能会对提高申请的质量产生积极的影响。成立专门负责开展专利分析工作的技术中心、国家技术方案中心以及专利机构也是一大挑战，因为如果不提前对该领域中的国际经验进行分析的话，那么一切都是空谈。”

背景信息

2020年2月27日，上述法律提案在俄罗斯国家杜马完成了注册工作。2020年5月22日，俄罗斯国家杜马国家建设和立法委员会批准了该提案。2020年7月13日，该提案被递交至俄罗斯国家杜马进行审议。（编译自 www1.fips.ru）

➤ 印度专利法的最新发展趋势

在过去的几个月中，新冠疫情的影响已开始知识产权领域显现出来。但值得注意的是，印度存在许多与知识产权相关的进展。

今年最重要的进展之一是，在拜耳公司诉印度政府这起具有里程碑意义的裁决中，德里高等法院的分庭裁决，出于实验目的出口受专利保护的发明也受到《专利法》第 107A 条的保护（印度的 Bolar 例外），因此并不构成专利侵权。该分庭裁定，根据第 107A 条的规定，出于在国内和国外开展实验目的销售、使用和制造专利产品均为可获得授权的合法行为。该裁决确认，出口的最终用途和目的是确定其是否属于第 107A 条范畴的基础。

此外，在过去几年中，由于技术人员职位空缺，知识产权上诉委员会（IPAB）一直未发挥作用。进行知识产权案件的裁定，技术成员必不可少。2019年7月，德里高等法院针对迈兰公司诉印度政府等提出的书面诉状提出必须援引“必要性原则”。

在技术人员职位空缺的情况下，IPAB 可以继续审理紧急事务，通过的命令不会因法定人数不足而失效。

政府 2020 年 7 月 21 日下达一项命令，宣布任命专利、商标和版权技术人员。

2019 年 8 月，德里高等法院在 Shogun Organics Ltd 诉 Gaur Hari Guchhait 案中通过了另一项具有里程碑意义的判决，裁定在发布产品的准备步骤中对发明进行事先披露（例如向政府的披露），不构成出于预期目的的披露，除非有明确的公开披露。

高等法院还认为，（不仅是专利权人，而且是任何其他人）向政府部门或任何其他机构的披露均不构成事先披露。这一判决鼓励制药等领域的申请人遵循政府的适当法规，而不必担心过度披露自己的发明。

2019 年 9 月，知识产权促进与管理小组（CIPAM）为学术机构发布了关于知识产权政策实施的模型指南。该指南适用于学术机构自该指南实施之日起创造的所有知识产权。指南重点强调了知识产权所有权以及知识产权的商业化和利润共享等问题。

该指南拟定了针对学术机构知识产权相关收入的使用模型。对于当事方发生的争议，指南还拟定了一项快速解决方案，即委任专家委员会来解决受侵害当事方的问题。同时，指南草案拟定向研究人员 / 学术机构 / 外部合作伙伴生态系统的所有利益相关方赋权，同时确保推动创新以及稳定运营。

另一重大突破是针对专利规则进行的修订。首先，取消了在提交电子件文件之后需提交原始文件的要求。目前，申请人仅需在印度专利局要求提交原始文件时提交原始文件，但如申请人未满足该要求，则视为相关文件未提交。

同时，有权享受快速审查权益的申请人类别有所增加。更新后的条件清单包括：（1）选择印度的国际检索机构，或相关专利合作条约（PCT）申请中的国际初审机构；（2）政府承认的初创企业；（3）小型实体；（4）女性申请人；（5）政府部门；（6）由根据中央或邦法律成立且由政府所有或控制的机构；（7）政府公司；（8）由政府全资或提供主要资金的机构；（9）中央政府根据中央政府部门领导的请求发出通知的行业；（10）专利审查高速路（PPH）项目。另外，根据新规则的规定，PCT申请人在通过 e-PCT 申请模块提交 PCT 申请时，无需再向印度专利局支付转送费。

2019 年 11 月，印度专利局启动了印日双边 PPH 项目。该项目是印度专利局首次通过的 PPH 项目，当然，该项目主要以试验为目的。2019 年 11 月 29 日，印度专利局和日本专利局公布了上述 PPH 项目的程序指南，明确规定了 PPH 项目的具体实施步骤，包括：实施条件；申请人加入该计划所需的资格标准；需连同加速审查请求一同提交的支持文件；以及双方处理该请求的具体程序。鉴于 PPH 试点项目的顺利实施，印度专利局在未来将会与更多司法管辖区共同签署 PPH 项目。

2019 年 11 月，印度专利局发布了全新专利局实践和程序手册，取代了 2011 年版本。该手册涵盖了近年来就《2003 年专利规则》做出的多项修订内容，以及印度专利局工作流程优化的重大数字化进展。

例如，该手册提供了与提交电子版和印刷版文件有关的解释，以及与印度专利局引用世界知识产权组织数字访问服务有关的特定程序信息。尽管专利局实践和程序手册目前尚无约束力，但是，印度专利局管理者以及专利代理人仍可将其作为开展具体业务的指导。

2019 年 12 月，德里高等法院在 Ferid Allani 诉 Union of India 等一案做出了一项关键判决。在该案中，德里高等法院将专利申请退回至印度专利局，并指示能够体现“技术效果”或“技术贡献”的计算机相关发明可获得专利保护，即便该发明系以计算机程序为基础。

有趣的是，印度专利局再次驳回申请，驳回理由为该发明缺乏新颖性。随后，申请人向知识产权上诉委员会提起了申诉。经过申诉，知识产权上诉委员会最终裁定向申请人授予专利权，且认定在否定涉案发明的新颖性和创造性时，仅可引用相关在先技术。

同时，知识产权上诉委员会认为，在审查客体的可专利性时，应当尊重现有发明所具有的技术效果。如果相关计算机程序仅用于实现现有发明的部分内容，其仍可获得专利保护，不应因此受到限制。

鉴于新冠病毒疫情席卷全球以及印度境内的疫情发展，2020 年 3 月，印度最高法院发布法院令，延长在 2020 年 3 月 15 日前尚未审查完毕的专利申请审查期限，至最高法院后续公布的日期为止。由于印度境内仍受新冠病毒疫情影响，且最高法院仍未宣布上述延期权利救济的最后行使日期，印度专利局的所有审查截止日期目前均处于待定状态。因此，申请人可请求延长截止日期，且无需就此支付任何官费。

尽管新冠病毒疫情仍然存在较大影响，但各项工作已逐步恢复正常（虽较缓），例如，印度专利局、知识产权上诉委员会和法院现已开始远程办公。印度知识产权生态系统面临的最大挑战是克服新冠病毒疫情产生的破坏性影响，并继续保持稳定的增长与发展。（编译自 www.lexorbis.com）

➤ 特立尼达和多巴哥加入《马德里议定书》

2020年10月12日，特立尼达和多巴哥政府向世界产权组织（WIPO）总干事交存了《商标国际注册马德里协定有关议定书》（简称《马德里议定书》）加入书，此举使得特立尼达和多巴哥成为了马德里体系的第107位成员。该体系现在已经覆盖了123个国家或地区。该议定书将于2021年1月12日在特立尼达和多巴哥生效。

从2021年1月12日开始，特立尼达和多巴哥的品牌所有者可以开始使用马德里体系，通过提交一份国际申请来在该体系的其他106个成员（122个国家或地区）中为自己的商标寻求保护。

此外，从2021年1月开始，来自马德里体系其他成员的企业和商标所有者在特立尼达和多巴哥销售商品和服务时也可以通过该体系在该国寻求商标保护。

在特立尼达和多巴哥为品牌提供保护

特立尼达和多巴哥加入《马德里议定书》体现了马德里体系在全球商标保护方面的关键地位，为全球和加勒比海地区的品牌所有者提供了便捷且节约成本的解决方案。

马德里体系简介

马德里体系使人们能够通过提交一份国际申请从而在该体系的其他成员寻求商标保护，简化了在多国进行商标注册的程序。

如今，马德里注册部（Madrid Registry）正致力于通过不断发展的在线服务和资源来为用户提供更加便捷的体验。（编译自 www.wipo.int）



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。

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