

NEWSLETTER



2021.07

资讯 | 季刊

泛 华 伟 业 知 识 产 权



封面 | 泛华伟业办公大楼内景

目录



泛华伟业知识产权由北京泛华伟业知识产权代理有限公司和北京泛诺伟律师事务所组成。其提供包括专利申请、商标申请、作品和计算机软件著作权登记、反不正当竞争、商业秘密保护、知识产权海关保护、域名注册和纠纷解决、知识产权许可和转让、知识产权侵权行政查处、知识产权行政和民事诉讼、知识产权法律咨询和管理等全方位的知识产权服务。

03 行业 | 洞察

- 国家知识产权局公布《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》
- 关于施行修改后专利法相关问题解答
- 国家知识产权局公布《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）》
- 中国国家知识产权局PPH请求数据统计
- 2020年世界五大大专局受理专利申请统计
- 欧亚专利局开始接受欧亚工业外观设计申请
- 澳大利亚将取消创新专利(Innovation Patent)
- 以中国专利申请作为优先权的欧洲专利申请无需提交优先权申请的检索报告

09 服务 | 方案

- 浅谈分案申请的应用策略
- 中国外观设计专利制度的最新进展

15 策略 | 趋势

- 常见的“花式”抢注商标行为

16 企业 | 讯息

- 泛华伟业知识产权代理有限公司成立十八周年

国家知识产权局公布《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》

国家知识产权局近日公布《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》，自2021年6月1日起施行。

本办法适用于国家知识产权局处理专利法第七十条第一款所称的在全国有重大影响的专利侵权纠纷：（一）涉及重大公共利益的；（二）严重影响行业发展的；（三）跨省级行政区域的重大案件；（四）其他可能造成重大影响的专利侵权纠纷。

请求对重大专利侵权纠纷进行行政裁决的，应当具备：（一）请求人是专利权人或者利害关系人；（二）有明确的被请求人；（三）有明确的请求事项和具体事实、理由；（四）人民法院未就该专利侵权纠纷立案。

本办法还对证明材料、管辖、回避、证据、调查或者检查、检验鉴定、技术调查员、口头审理、案件中止、撤销及调解作出了规定。

国家知识产权局作出行政裁决后，当事人不服的，可以自收到行政裁决书之日起15日内，依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉。

信息来源：国家知识产权局

关于施行修改后专利法相关问题解答

新修改的《专利法》将于2021年6月1日起施行，国家知识产权局就关于施行修改后专利法相关问题解答如下：

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？

答：十年。修改后的专利法第四十二条第一款将外观设计专利保护期限从十年延长至十五年，但未就溯及力问题作出特别规定。根据我国《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。因此，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，保护期限仍为十年，自申请日起算。

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？

答：可以。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。申请人自2021年6月1日起，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。

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？

答：可以。修改后的专利法第二十九条第二款引入了外观设计本国优先权制度。申请日为2021年6月1日（含该日）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。

四、申请日为2021年6月1日（含该日）

后的专利申请，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？

答：可以。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。

五、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？

答：可以。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，同时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，可以通过纸件形式向国家知识产权局提出不丧失新颖性宽限期的请求。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。

六、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？

答：可以。修改后的专利法第四十二条第二款规定，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。

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。

七、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？

答：可以。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。

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。

八、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？

答：可以。修改后的专利法第五十条第一款引入了开放许可制度。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。

九、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？

答：可以。修改后的专利法第六十六条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。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。

十、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？

答：可以。新专利法增加一条，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。本次修改专利法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。

信息来源：国家知识产权

国家知识产权局公布《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）》

近年来，随着我国知识产权保护力度的不断加大，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，而专利、集成电路布图设计侵权纠纷案件大多疑难复杂，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。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。

国家知识产权局办公室近日公布国知办发保字〔2021〕17号通知：《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》），自2021年5月7日公布之日起施行。

《规定》意在规范技术调查官参与知识产权侵权纠纷行政裁决活动。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。

《规定》定位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。技术调查官具体工作职责包括：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》明确技术调查官可以从专利局、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。技术调查意见由技术调查官独立出具并签名，不对外公开。技术调查官提出的技术调查意见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。

《规定》还明确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。

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。

信息来源：国家知识产权

中国国家知识产权局PPH请求数据统计

截至2020年12月，中国国家知识产权局同三十一个国家或地区专利局启动了专利审查高速路(PPH)试点项目，这些国家和地区是美国、德国、俄罗斯、丹麦、墨西哥、奥地利、韩国、波兰、加拿大、新加坡、葡萄牙、西班牙、英国、瑞典、以色列、匈牙利、埃及、智利、捷克、欧亚专利局、马来西亚、冰岛、阿根廷、日本、IP五局，包括

中国在内的欧洲/日本/韩国和美国专利局、挪威、沙特、芬兰和巴西。

根据中国国家知识产权局提供的PPH数据统计，自2011年截止到2020年12月底，中国国家知识产权局共收到43,130件PPH请求。其中，申请人使用日本特许厅作出的工作结果的共18,236件，使用美国专利商标局工作结果的共14,920件，使用欧洲专利局工作结果的共5,766件，使用韩国知识产权局工作结果的共2,685件，使用德国专利商标局工作结果的共412件，使用英国知识产权局工作结果的共235件。

从向中国国家知识产权局提出PPH请求到发出第一次审查意见平均2.2个月，到授权或驳回结案平均11.2个月，平均发出1.42次审查意见。

根据各国国家专利局提供的PPH数据统计，使用中国国家知识产权局工作结果提出PPH请求的共10,333件。其中，向美国专利商标局提出PPH请求的为6,629，向欧洲专利局提出的为937件，向日本特许厅为913件及韩国知识产权局791件，其他为英国128件和德国86件等。

信息来源：国家知识产权局/日本特许厅网站

2020年世界五大专利局受理专利申请统计

据世界五大专利局，即中国国家知识产权局(CNIPA)、欧洲专利局(EPO)、日本特许厅(JPO)、韩国知识产权局(KIPO)和美国专利商标局(USPTO)统计，2020年因新型冠状病毒疫情影响，虽然世界主要国家的专利申请量有所减少，但中国和韩国的申请量仍呈上

升趋势。2020年中国全年专利申请量为1,497,159件，较2019年全年上升6.9%。

信息来源：www.fiveipoffices.org

申请人 国籍 专利局	中国	欧洲	日本	韩国	美国	其他	总计
中国(CNIPA)	1,344,817 8.1%	40,521 -3.0%	47,862 -2.1%	16,725 4.4%	37,880 4.0%	9,354 -15.0%	1,497,159 6.9%
欧洲(EPO)	13,432 9.7%	81,433 -1.3%	21,841 -1.0%	9,106 9.9%	44,293 -4.1%	10,135 0.2%	180,250 -0.6%
日本(JPO)	8,406 5.8%	19,175 -6.0%	227,348 -7.3%	5,881 4.4%	22,451 -1.8%	5,211 -9.5%	288,472 -6.3%
韩国(KIPO)	4,268 14.6%	11,450 -6.5%	14,014 -6.5%	180,481 5.2%	13,351 1.9%	3,195 -3.4%	226,759 3.6%
美国(USPTO)	41,494 9.7%	93,170 -1.1%	79,207 -7.6%	37,949 3.0%	279,253 -8.1%	66,102 4.9%	597,175 -3.9%
总计	1,412,417 8%	245,749 -3.1%	390,272 -6.5%	250,142 4.8%	397,228 -4.2%	93,997 -4.5%	2,789,815 2.2%

欧亚专利局开始接受欧亚工业外观设计申请

欧亚专利局通知，自2021年6月1日起将接受欧亚外观设计专利申请。

根据1994年9月9日《欧亚专利公约工业外观设计保护议定书》（议定书）第22（4）条，请注意，欧亚外观设计专利将在议定书自提出欧亚外观设计申请之日起已经生效的国家领土上生效。自2021年6月1日起，这些国家将是阿塞拜疆共和国、亚美尼亚共和国、哈萨克斯坦共和国、吉尔吉斯共和国和俄罗斯联邦。

经欧亚专利组织行政理事会批准的欧亚专利组织（EAPO）有关工业外观设计的规范性法律法规可在“工业外观设计的文件/法律保护”中查阅。

欧亚专利局的规范性法律法规，规定了欧亚外观设计专利申请的起草、提交和审查规则、专门从事工业外观设计的欧亚专利律师的认证和注册程序、对欧亚外观设计专利提出异议的程序，以及《欧亚专利公约》专利条例第二部分规定的其他规范性法律行为，也将在该节通过时提供。

信息来源：欧亚专利组织网站

澳大利亚将取消创新专利 (Innovation Patent)

澳大利亚将自2021年8月25日起取消创新专利，于该日前提交的创新专利申请将继续有效，直至其保护期限届满；于该日之后，将无法提交创新专利申请。

澳大利亚创新专利类似于我国的实用新

型专利，保护期限8年，无需经过专利性实质审查。

取消创新专利是澳大利亚政府的一部分承诺，以确保知识产权制度满足澳大利亚中小企业的需要。随着时间的推移，创新专利并没有达到预期的目标。每年澳大利亚企业要在创新专利上耗费大约1100万澳元，却无法激励研发，并使得大企业阻碍中小企业创新。

创新专利被大公司用作扼杀竞争的战略工具。大企业可以利用创新专利建立专利丛林，即围绕中小企业的产品申请一系列创新专利，从而策略上扼杀中小企业的经营自由，使它们更难与大企业竞争。2017年，大企业和外国申请人获得的有效的创新专利数量几乎是中小企业的4倍。

创新专利的低标准阻碍了真正的创新和竞争。低门槛和未经审查的创新专利会给中小企业的经营自由带来不确定性并正在侵蚀对中小企业创新的信心和投资。

创新专利使澳大利亚创新者在海外市场面临风险。如果企业想出口，通过创新专利获得保护可能适得其反。创新专利在海外不被认可，难以作为外国专利申请的基础。另外，创新专利披露了中小企业的创新发明，使它们过早地暴露在海外抄袭者面前。

信息来源：澳大利亚专利局

以中国专利申请作为优先权的欧洲专利申请无需提交优先权申请的检索报告

根据欧洲专利局局长2021年4月8日作出的决定，自2021年7月1日起，凡要求中国

专利申请优先权的欧洲专利申请将豁免提交优先权申请的检索报告副本，该决定适用于截止于2021年7月1日尚未收到欧洲专利局通知申请人提交优先权申请检索报告的所有申请。

除中国外，截至2021年6月30日，根据欧专局与相关国家达成的双边协议，可豁免提交在先申请的检索结果义务的在先申请来源国还有：奥地利、丹麦、日本、韩国、西班牙、瑞士、瑞典、英国、和美国。

信息来源：欧洲专利局

浅谈分案申请的应用策略

刘霞 泛华伟业知识产权代理有限公司 专利代理师

分案申请作为解决专利申请中单一性问题的救济程序，在中国的专利制度中进行了详细的规定。合理利用分案申请制度，可以充分、灵活地保护创新者的合法权益，增强申请人对其知识产权的保护力度。

根据《中华人民共和国专利法（2020）》的第三十一条的规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型；属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

以及，根据《中华人民共和国专利法实施细则（2010）》（下称《实施细则》）的第四十二条的规定，一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

在中国审查实践中，分案申请通常被分为被动分案和主动分案两种情形。被动分案是指申请人为了克服审查意见通知书中指出的单一性缺陷而被动进行的分案。主动分案是指申请人在没有收到关于单一性缺陷的审查意见通知书的情况下主动进行的分案。

利用合理时机，主动进行分案对申请人有诸多益处。

申请人可以利用分案申请弥补申请文件撰写时的缺陷，对仅记载在说明书中但是未记载在权利要求书中的发明进行保护。在原申请的说明书中公开了若干项发明，但是在原申请的权利要求书中由于种种原因仅要求保护了其中的几项发明的情况下，可以在提

交申请后或者审查过程中依据原申请的说明书中公开的其他发明的内容来撰写新的权利要求书并提出分案申请。

例1：原申请中公开了具有不同配置的显示器的多个实施例，但是在原申请的权利要求书中出于单一性的要求仅可保护一个实施例。此时，申请人可以在原申请结案之前基于显示器的其他实施例提出分案申请。

例2：原申请中公开了一种光学系统以及一种用于该光学系统的光学传感器，但是在原申请的权利要求书中仅要求保护光学系统。此时，申请人可以在原申请结案之前基于用于光学系统的光学传感器提出分案申请。

例3：原申请中公开了一种包含材料A的装置B以及一种用于制造包含材料A的装置B的方法，但是在原申请的权利要求中仅要求保护该装置B和用于制造装置B的方法。此时，申请人可以在原申请结案之前基于材料A和用于制造材料A的方法提出分案申请。

其次，申请人还可以利用分案申请合理地改变或者扩大专利保护范围。

情形一：原申请的独立权利要求包括特征A、B和C。在原申请的审查过程中，申请人发现独立权利要求中的特征B不属于必要技术特征。

根据《审查指南（2020）》在第二部分第八章的5.2.1.3节的规定，主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。例如，申请人从独立权利要求中主动删除技术特征，或者主动删除一个相关的技术术语，或者主动删除限定具体应用范围的技术特征，即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大，

则这种修改不予接受。

在这种情况下，申请人不能主动删除原申请的独立权利要求中的特征B。此时，申请人可以在原申请结案之前基于包括特征A和C的技术方案撰写新的独立权利要求并提出分案申请。

情形二：原申请的独立权利要求包括特征“螺旋弹簧”，而原申请的说明书中记载了螺旋弹簧仅是一种实施方式，可被替换为其他弹性部件。

在审查过程中，申请人希望将独立权利要求中的特征“螺旋弹簧”修改为“弹性部件”以获得更大的保护范围。

然而，根据《审查指南（2020）》的上述规定，这样的修改属于主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范 围。即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因为这种修改扩大了请求保护的范 围，因而不 予接受。此时，申请人可以在原申请结案之前基于特征“弹性部件”的技术方案撰写独立权利要求并提出分案申请。

在准备分案申请时，申请人通常需要注意以下问题。

1、关于分案申请的递交时间

根据《实施细则》的第四十二条第一款的规定，只要专利申请处于“在审（pending）”状态，申请人就可以提交分案申请。

“非在审”状态是指专利申请已经被授权、驳回、视为撤回。具体来说，申请人需要在收到授权通知书两个月内，或者收到视为撤回通知书之日起的两个月内，或者收到

驳回决定/维持驳回的复审决定之日起的三个月内提交分案申请。值得注意的是，如果申请人在收到驳回决定之后提交复审请求从而使原申请进入复审程序，则申请人可以在复审程序期间提交分案申请。此外，如果申请人对复审决定不服提起行政诉讼，申请人也可以在行政诉讼期间提出分案申请。

在已经提出了分案申请之后，如果申请人还希望针对该分案申请提出新的分案申请，新提出的分案申请的递交时间仍需满足上面讨论的原申请提出分案申请的期限。值得注意的是，如果审查员针对分案申请发出了分案通知书或审查意见通知书，指出分案申请存在单一性的缺陷，那么，即使此时最初母案申请提出分案的期限已经截止，申请人仍然可以在当前分案授权/驳回/视为撤回之前针对该分案申请再次提出分案申请。

2、关于分案申请的类别

根据《实施细则》的第四十二条的规定，分案的申请不得改变原申请的类别。即，原申请是发明的，分案申请也应当是发明；原申请是实用新型的，分案申请也应当是实用新型。

3、关于分案申请的内容

根据《实施细则》的第四十三条的规定，分案申请不得超出原申请记载的范围。因此，在撰写分案申请的权利要求书时，申请人应当注意权利要求所限定的特征需明确记载在原申请文件中，或者能够由原申请文件公开的内容直接地、毫无疑问地确定。

关于分案申请的权利要求书和说明书的内容，相关规定可参见《审查指南（2020）》的第二部分第六章的3.2节：

分案以后的原申请与分案申请的权 利要

求书应当分别要求保护不同的发明；而它们的说明书可以允许有不同的情况。例如，分案前原申请有A、B两项发明；分案之后，原申请的权利要求书若要求保护A，其说明书可以仍然是A和B，也可以只保留A；分案申请的权利要求书若要求保护B，其说明书可以仍然是A和B，也可以只是B。

在准备分案申请的权利要求书时，申请人应当将希望保护的主体写入权利要求书中。如果申请人在分案申请的权利要求中要求保护主体A，而在之后为了克服审查员提出的新颖性/创造性的缺陷而将权利要求的主体修改为B，修改后的主体B将被视为与原来要求保护的主体缺乏单一性而不被接受。

例如，一件有关自行车新式把手的分案申请，说明书中不仅描述了新式把手，而且还描述了其他部件，例如，自行车的车座等，但申请人在分案申请的权利要求书中仅要求保护新式把手。经实质审查，权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下，如果申请人作出主动修改，将权利要求限定为自行车车座，则审查员将以修改后的主体与原来要求保护的主体之间缺乏单一性而不予接受。

在实践中，在提交分案申请时，通常不对说明书进行实质性的修改，仅仅将修改后的主体在分案申请的权利要求中进行保护。

因此，根据具体需求选择在适当时机提交分案申请，是专利申请策略中的一项重要手段，合理利用分案申请制度可以增强申请人的专利保护力度和市场应对能力，增加专利申请的市场价值。

作者简介

刘霞女士于2003年毕业于吉林大学光信息科

学与技术专业，获学士学位，于2008年毕业于中国科学院物理研究所光学专业，获硕士学位，并于2013年2月加入泛华伟业。刘霞女士的主要业务涉及光电技术、通信、电路、汽车、计算机、医疗器械等领域的专利申请文件的撰写、答复审查意见通知书等中间程序、驳回复审、专利分析及检索、咨询等。

中国外观设计专利制度的最新进展

许峰 泛华伟业知识产权代理有限公司 专利代理师

中国的立法机关-全国人民代表大会常务委员会于2020年10月17日通过了对《中华人民共和国专利法》的第四次修订。修订后的《专利法》（以下简称“新《专利法》”）将于2021年6月1日起施行。

不同于欧洲、日本等国家和地区对外观设计采取单独立法的模式，中国将外观设计自始纳入《专利法》的框架之下。在本次修订中，新《专利法》对现有的外观设计保护制度进行了较大调整。为方便国内外创新主体及其他业界人士更好地了解中国外观设计制度的变化，本文将从以下四个方面对中国的外观设计制度的最新进展进行详细介绍。

扩大了外观设计的保护客体

现行《专利法》规定，部分外观设计（或称“局部外观设计”）不属于外观设计的保护客体。据此，现行实务中，外观设计六面视图和立体图中一般不允许包含虚线，这与欧洲、日本和美国等国家和地区的实务做法差异显著。因此要求这些域外在先申请的优先权的中国外观设计申请往往需要将虚线描实，这种设计要素的改变往往会带来在先域外申请与在后的中国外观设计申请是否属于相同主题的争议，进而影响到中国外观设计申请

是否能享受优先权及实际申请日的确定。同时，在仅对产品的整体外观设计进行保护的情况下，无法有效地防止竞争对手只对重要设计元素进行模仿的行为，从而弱化了外观设计制度的保护力度。

新《专利法》第2条规定，“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、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计”，以上修改使得部分外观设计正式成为中国外观设计专利的保护客体。

待新法生效后，国内外申请人可针对产品的局部所作出的创新申请外观设计专利保护。就实务而言，国内外申请人可在外观设计的图片中，对不要求保护的部分以虚线(或其它方式)示出，而要求保护的部分以实线示出，从而与欧洲、日本和美国等国家和地区的实务做法趋同。这样，一方面降低了域外在先外观设计申请在中国“落地”时的图式要求；另一方面也消除了中国与世界主要国家和地区在外设计专利的保护客体的制度性差异所造成的潜在不利影响。同时，对产品的部分外观设计进行保护也有助于强化外观设计制度的保护力度和鼓励设计创新。

需要指出的是，部分外观设计制度的引入也存在对缺乏新颖性或创造性的部分外观设计予以授权进而被滥用的可能性。因此如何对部分外观设计进行审查、确权并合理界定其保护范围是后期需要配套引入的措施和制度安排。可以设想，部分外观设计的保护范围将在《专利法实施细则》或最高人民法院的司法解释中予以解释，审查和授权将在《专利审查指南》中予以明确。

延长了外观设计专利的保护期限

现行《专利法》规定，外观专利保护期限为十年，自申请日起计算，这与欧洲和日本的外观设计专利权的保护期限最长为二十五年相比明显偏短，并且也不满足《工业品外观设计国际注册海牙协定》(下称“《海牙协定》”)的要求。同时，在很多产品领域，确定基本的设计、巩固品牌形象并继承在新产品上的做法也越来越普遍(例如同一汽车品牌在不同车型的家族脸谱)，因此广泛存在已授权的外观设计专利权的保护范围能涵盖或继承到次代产品、次次代产品的产品设计的情形。因此从产业界的角度，也存在延长外观设计专利的保护期限的现实需求。

新《专利法》第42条规定，“外观专利保护期限为十五年，自申请日起计算”。以上修改一方面有助于国际合作协调并为中国将来加入《海牙协定》作好准备，另一方面也积极响应了产业界对于延长外观设计专利保护期限的呼声。

待新法生效后，对于例如汽车和家电行业的国内外创新主体来说，可以借助于外观设计专利在更长的期限内保护其独有的产品设计，从而巩固品牌形象。因此，国内外创新主体在制定新产品的外观申请布局策略、制止仿冒产品的品牌保护战略时，需要考虑到保护期限延长所带来的政策红利。

建立了本国优先权制度

现行《专利法》规定有发明和实用新型专利申请的本国优先权制度，这赋予了本国申请人对多件发明和实用新型专利申请进行合案申请或申请类型转换的权利。现行实践中，依据相似外观设计可合案申请的规定，

申请人在国外首次提出外观设计申请后，可通过主张外国优先权，向中国提交相似外观设计的合案申请。但是，由于本国优先权不适用于外观设计专利申请，申请人在中国申请一件外观设计专利后，再提交与之相似的外观设计，无法主张国内优先权并据此合案。此外，在将部分外观设计纳入保护客体后，可以预期很多申请人会存在整体外观设计与部分外观设计互相转换的需求。如果没有外观设计本国优先权制度，基于外国优先权可以实现的整体外观设计与部分外观设计之间的转换在国内申请之间却难以实现。以上种种均造成国内申请人和国外申请人的权利不对等。

为此，新《专利法》第29条规定，申请人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。以上修改一方面赋予了国内申请人与国外申请人平等的权利，即借助本国优先权制度允许申请人对相似外观设计进行合案申请和保护主题的转换，另一方面若中国将来加入《海牙协定》，建立本国优先权制度可以预留一定的政策空间，即允许国内申请人提交海牙国际申请并指定中国，从而不会出现同一申请因为申请途径不同而在是否享受本国优先权上被区别对待。

待新法生效后，对于国外申请人来说需要关注的新引入的外观设计本国优先权的判断基准以及中国申请人利用本国优先权的申请策略，这会对国外申请人对中国外观设计进行专利清查和无效授权外观设计带来一定的影响和变化。可以预期，本国优先权的判断基准将在不久后的《专利审查指南》中予

以具体化和明确。

完善了专利评价报告制度

由于外观设计专利不经过实质审查，现行的《专利法》规定，专利侵权纠纷涉及外观设计专利的，人民法院或管理专利工作的部门可以要求专利权人或利害关系人出具专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。现行实务中，由于请求出具外观设计专利权评价报告的主体仅限于专利权人或利害关系人(即被许可人)且出具评价报告并未完全义务化，不时出现权利人滥用外观设计专利以法院起诉、行政机关投诉或电商平台投诉等手段干扰竞争对手的正常生产经营的情形。

新《专利法》第66条规定，“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”。以上修改将“被控侵权人”也纳入作为可以请求国务院专利行政部门出具外观设计专利权评价报告的主体。这使得专利评价报告制度在程序上更加完备和中立，使被控侵权人增加了与专利权人对抗的渠道和途径，这不仅能够实现外观设计纠纷解决的高效化，还能获得减少发生不必要的外观设计纠纷的效果。

需要指出的是，当前对于新的《专利法》如何处理某些具体操作层面上的问题尚不明确，包括外观设计专利权评价报告是否仅能出具一次，如果多方当事人同时或者先后向国务院专利行政部门提出出具外观设计专利权评价报告请求，此时如何出具外观设计专利权评价报告，以及如果处理利益相关方提交的参考资料等，这些具体规定期待将在《专利审查指南》中予以明确。

结合上文可以看出，本次《专利法》修订对外观设计专利制度的调整具有很多新的亮点，并使中国外观设计专利制度进一步与国际接轨。我们将持续追踪《专利法》修订的后续进展，例如部分外观设计的配套措施和制度安排等，并随时与国内外创新主体和其他业界人士分享相关讯息。如您有任何问题，请随时与我们联系。

作者简介

许峰先生于2006年和2008年毕业于华中科技大学，先后获得热能与动力工程专业工学学士学位和动力机械及工程专业工学硕士；2010年至2013年在中国政法大学民商法学学习，获得法律硕士学位。2008年7月至2015年1月，许峰先生在国家知识产权局专利审查协作中心工作，任机械发明审查部审查员。2013年11月至2015年1月，任专利复审委员会兼职复审员。2015年2月至2017年2月，在北京市磐华律师事务所工作，任专利代理师、律师。2017年2月，许峰先生加入泛华伟业知识产权代理有限公司，任律师、专利代理师并于2019年3月成为公司合伙人。

?

常见的“花式”抢注商标行为

近年来，以攀附他人商标商誉为目的的恶意申请行为层出不穷，这些商标的申请人通过拆分、组合他人商标的“花式”申请行为，达到规避审查获得注册从而牟利的目的。虽然新商标法的修改和实施在很大程度上对此类行为加大了打击力度，但由于恶意抢注商标已被一些人当作是一种低成本高收益的“投资”，使得各种“花式”抢注商标的行为屡禁不止。常见的恶意申请形式包括：

- 1、不以使用为目的，在多个类别的商品或服务上大量申请注册商标，抢占公共资源；
- 2、将在合作交流或谈判、合作、代理销售或服务等业务活动中所获知的他人的商号、商标等名称、标识抢先在相同、类似或不同类别的商品或服务类别上申请注册；
- 3、将他人尚未在中国申请或注册的外国知名商标、商号或商号译文、域名抢先在中国一个或多个类别商品或服务上申请注册；
- 4、将他人已在某一或部分类别商品或服务上已经在中国申请或注册的知名或非知名商标抢先在其他一个或多个类别商品或服务上申请注册；
- 5、将他人已在某一或部分类别商品或服务上已经在中国申请或注册的文字商标使用其他语言抢先在一个或多个类别商品或服务上申请注册；
- 6、将他人已经在中国注册的知名或驰名商标进行组合后抢先在一个或多个类别商

品或服务上申请注册；

7、将他人知名产品的系列产品名称在相同或类似商品或服务上申请注册。

上述表现形式并不能穷尽所有的恶意申请行为，笔者在此提醒真正的权利人在商标监控中多留意这些“另辟蹊径”的恶意行为，一旦发现此类形式应及时提出异议或向国家知识产权局进行投诉，以阻止这些“搭便车、傍名牌”的恶意申请行为扰乱正常的商标注册管理秩序，同时对他人商标的良好商誉造成损害。

泛华伟业知识产权代理有限公司成立十八周年

时光荏苒，泛华伟业知识产权代理有限公司将在2021年7月25日迎来十八岁生日。

2003年7月25日，由王凤华女士和高存秀女士携手创办北京泛华伟业知识产权代理有限公司。两位创始人此前均就职于中国科学院专利管理部门，有着多年的专利实践与丰富的管理经验。公司成立当年就提交了300多件专利申请。公司创立初期，主要服务于中国科学院研究所、北京大学、清华大学等国家一流科研机构与科研项目的专利申请工作。



公司创始人王凤华女士和高存秀女士

2007年，中国正处于改革发展的关键时期，国家提出“实施知识产权战略”，促进知识产权创新和运用，加强知识产权保护势在必行。面对国家战略需求，抓住机遇、乘势而上，泛华伟业迎来了第二代合伙人，他们来自国内大型的知识产权代理机构和国家知识产权局审查部门，均有着多年知识产权工作经验，并曾在欧美知识产权事务所接受过培训。当年公司拓展了涉外及全方位的知识产权法律服务，包括：专利、商标、版权申请、维权业务，公司规模与客户数量稳健发展，业务范围全面扩大。

2015年1月，公司正式成立了北京泛诺

伟律师事务所，业务范围进一步扩展。业务范围增加了许可、尽职调查、商业秘密、域名仲裁与诉讼等。2019年8月，随着业务发展需要，公司还先后在日本东京和四川成都设立分公司。分公司的设立，更加扩大了公司的服务地域以及更加方便地向远离北京的客户提供便利和及时的服务。

2020年面临全球范围的疫情大流行，全体员工齐心协力，克服困难，各司其职，坚守岗位，公司全年未因疫情停工一天。公司业务继续得以稳步开展，仅2020年当年，公司为国内外客户提供服务并提交的专利和商标申请逾千件之多。

泛华伟业自成立之初的6名员工发展到现有员工60余人，其中近30人具有硕士和博士学位。专利代理师及商标代理人30余人，律师10余人。

回首过去，两位创始人打下了坚实基础，第二代人合伙人进一步拓展业务领域，全体泛华伟业人一直竭诚以服务质量为中心，向客户提供优质和专业的知识产权法律服务，得到了业界广泛认可和诸多赞誉。展望未来，我们充满信心、笃定前行，泛华伟业知识产权将继续秉承客户至上、质量一流的服务理念为客户的创新和创造提供更加优质的服务。



泛华伟业全体合伙人

泛华伟业知识产权代理有限公司

地址：北京朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦10
层1002-1005

电话：(86 10) 85253778

传真：(86 10) 85253671

邮编：100020

邮箱：mail@panawell.com



编辑：王珍珍 王岚 徐舒
译审：王珍珍 张玉静 金丹
版面设计：董顺顺