

NEWSLETTER

2018.12

资讯 | 季度刊

泛华伟业知识产权



Happy

New Year



值此新年来临之际，我们怀着感恩的心情，向您表示最衷心的感谢和祝福：感谢您一直以来对泛华伟业知识产权的支持。祝您在新的一年里身体健康、工作顺利，万事如意！

泛华伟业知识产权
2018年12月

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。

04 行业 | 洞察

- 国务院常务会议通过专利法修正案（草案）
- 中国专利证书改版
- 中国即将建立国家层面知识产权案件上诉审理机制
- 中国各类知识产权申请量均位列世界第一
- 最高法拟出台规定明确知识产权诉前行为保全效力期限
- 美国专利商标局关于延长AFCP 2.0项目
- 欧洲专利局的人工智能与机器学习专利审查指南已生效
- 韩国关税厅发布了与知识产权保护相关的重要修改案

08 服务 | 方案

- 复审依职权审查的国际对比研究
- 韩国专利申请简介

14 策略 | 趋势

- 如何办理和查询知识产权海关保护备案和其好处？
- 指定中国/英国/欧洲专利申请授权后的程序是否会影响其香港标准专利？

17 企业 | 讯息

- 泛华伟业知识产权代理有限公司成立十五周年
- 我司开展专利代理人系列讲座培训
- 泛华伟业开通微信公众号

国务院常务会议通过专利法修正案（草案）

为进一步加强对专利权人合法权益保护、完善激励发明创造的机制制度、把实践中有效保护专利的成熟做法上升为法律，12月5日国务院召开常务会议通过《中华人民共和国专利法修正案（草案）》。草案着眼加大对侵犯知识产权的打击力度，借鉴国际做法，大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款额，显著增加侵权成本，震慑违法行为；明确了侵权人配合提供相关资料的举证责任，提出网络服务提供者未及时阻止侵权行为须承担连带责任。草案还明确了发明人或设计人合理分享职务发明创造收益的激励机制，并完善了专利授权制度。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

信息来源：中国政府网

中国专利证书改版

国家知识产权局于2018年11月23日公告，对于授权公告日在2018年12月4日之后（含当日）的专利，国家知识产权局颁发或出具修改后的新版专利证书及专利证书副本。新版专利证书及专利证书副本不再使用专利证书封套，仍采用A4规格、竖排版；由单面改为正面、背面，背面只加框，没有徽标及印章；在证书正面原印花税标的位置增设二维码，将印花税标移至证书背面；在证书背面增设该专利申请日时的申请人、发明人或设计人信息。

信息来源：国家知识产权局

中国即将建立国家层面知识产权案件上诉审理机制

目前，最高人民法院正在推动完善知识产权案件上诉审理机制，由最高人民法院直接审理知识产权法院和中级人民法院审理的专利等知识产权案件的上诉案件，统一审理全国范围内专业技术性较强的专利等上诉案件，建立国家层面知识产权案件上诉审理机制。最高人民法院于10月22日就《关于专利等案件诉讼程序若干问题的决定（草案）》提请全国人大常委会审议。草案规定，当事人不服专业技术性较强的民事、行政案件第一审判决、裁定的，应当向最高人民法院提起上诉。最高人民法院将于2019年1月1日起设立知识产权法庭。

根据草案，当事人不服关于发明和实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断等专业技术性较强的民事案件第一审判决、裁定的，当事人不服关于专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、垄断等专业技术性较强的行政案件第一审判决、裁定的，应当在法定期间内向最高人民法院提起上诉。

草案同时规定，对已经发生法律效力的上述案件的第一审判决、裁定、调解书依法申请再审、抗诉等适用审判监督程序的案件，由最高人民法院审理，最高人民法院也可以依法指令下级人民法院再审。

由最高人民法院知识产权法庭统一审理发明和实用新型专利等上诉案件，有利于优化科技创新法治环境，有利于加强对中外企

业知识产权的依法平等保护，促进形成法治化、国际化、便利化的营商环境。专利等案件具有特殊的专业性、高度的复杂性，将该类民事和行政案件的二审审理权限集中到最高人民法院知识产权法庭，实现知识产权效力判断与侵权判断两大诉讼程序和裁判标准的对接，有利于从机制上解决制约科技创新的裁判尺度不统一等问题，提高知识产权审判质量效率，加大知识产权司法保护力度，切实提升司法公信力。

信息来源：新华社

中国各类知识产权申请量均位列世界第一

世界知识产权组织12月3日发布《世界知识产权指标》(WIPI)年度报告称，中国2017年在专利、商标、工业品外观设计等类别的知识产权申请量位列世界第一。

报告显示，2017年全球创新者共提交了316.89万件专利申请，全球商标申请总量为1238.76万件，工业品外观设计的申请总量为124.21万件。中国的专利、商标和工业品外观设计的申请数量分别为138.16万余件、573.98万件和62.87万件。报告指出，在推动全球知识产权申请量增长方面，中国在持续发挥主要驱动作用，这得益于中国知识产权保护不断进步。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐(Francis Gurry)表示，中国在短短几十年中从无到有建立了知识产权制度，鼓励本土创新，并加入了全球知识产权引领者的行列。如今中国正在推动全球知识产权申请的增长。

信息来源：人民网

最高法拟出台规定明确知识产权诉前行为保全效力期限

最高人民法院11月召开审判委员会全体会议，审议并原则通过《最高人民法院关于审查知识产权与竞争纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》。该《规定》将根据会议讨论意见进行修改，按程序报批，适时发布。

《规定》主要包括四个方面内容：一是程序性规则，包括申请主体、管辖法院、申请书的载明事项、审查程序、复议、行为保全措施的执行等；二是实体性规则，包括行为保全必要性的考量因素、担保、行为保全措施的效力期限等；三是行为保全申请有错误的认定及反赔诉讼、行为保全措施的解除等；四是同时申请不同类型保全的处理及先前司法解释的处理等其他问题。

2001年，为履行《与贸易有关的知识产权协定》中关于临时措施的规定，我国专利法、商标法和著作权法等增加了关于诉前停止侵害知识产权的相关规定，确立了知识产权诉前行为保全制度。同时，最高法颁布了《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》(2001年7月实施)和《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》(2002年1月实施)。

2012年，新修订的《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条和第一百零一条增加了关于诉中和诉前行为保全的规定，将行为保全制度扩大至所有民事领域。为贯彻落实新修订的民事诉讼法，最高法制定《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉

的解释》《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》，对行为保全制度作了进一步完善。

据不完全统计，2013年至2017年五年间，全国法院分别受理知识产权诉前停止侵权和诉中停止侵权案件157件和75件，裁定支持率分别为98.5%和64.8%，行为保全措施对知识产权权利人迅速制止侵权行为、及时获得司法救济发挥了重要作用。

信息来源：人民网

美国专利商标局关于延长AFCP 2.0项目

美国专利商标局延长AFCP 2.0项目至2019年9月30日。AFCP 2.0项目是美国专利商标局在广泛听取了公众对继续审查请求积压问题的意见之后制定的试点项目，其允许申请人在收到最终驳回意见后，在不提交继续审查请求的情况下提出权利要求修改请求（其中包括对至少一项独立权利要求的修改，并且该修改不能扩大权利要求的范围），旨在促成授权。

需要注意的是，审查员还将根据权利要求的修改程度对检索和考虑要花费的时间进行估计，如果审查员认为修改过于复杂，以至于3小时时间不足以完成检索和考虑，审查员将拒绝AFCP 2.0申请，并发出指导意见（Advisory Action）。由此可见，想要利用AFCP 2.0提供的机会修改权利要求也不能太过复杂。如果审查员发现修改后的权利要求能够授权，即接受权利要求修改并发出授权通知。如果审查员认为修改后的权利要求仍然不能授权，审查员必须联系申请人安排会晤（Interview），告诉申请人他认为无法

授权的原因，之后申请人可以再进行进一步修改权利要求并提交继续审查请求。

总之，AFCP 2.0为申请人答复最终驳回意见时增加了一个选择，而且是被经常推荐使用的途径，其本身是不需要缴纳官方费用的，可以为申请人节省费用。

信息来源：美国专利商标局

欧洲专利局的人工智能与机器学习专利审查指南已生效

2018年11月1日，欧洲专利局（EPO）关于人工智能与机器学习技术可专利性方面的审查指南已经生效。《审查指南》在第G-II-3.3.1节添加了就人工智能和机器学习是否能够作为保护的对象的章节。

根据该审查指南，人工智能和机器学习是基于计算模型和算法来进行分类、聚类等操作。此类模型和算法具有抽象的数学性质，不管它们是否可以基于训练数据“训练”。值得注意的是，一些包含“支持向量机”、“推理机”或“神经网络”此类术语的技术发明会受到详细审查，因为此类术语通常涉及的是一些不具备技术特征的抽象模型。

欧洲专利局列举出了人工智能和机器学习技术具备必要技术特征的情形。例如，在心脏监测设备中使用神经网络以识别不规则的心跳是一种技术贡献，因此具有专利性。对抽象数据记录或甚至“电信网络数据记录”进行分类，而不对所得分类指出进行技术使用的话，将不被视为具有技术目的，因此不具有专利性。总而言之，如果人工智能和机器学习技术的专利申请能够提出对某一技术问题的解决方案，那么该申请可能会被认为具有专利性。

信息来源：欧洲专利局

韩国关税厅发布了与知识产权保护相关的重要修改案

韩国关税厅于2018年11月19日发布了《为保护知识产权进出口海关事务处理的告示》的部分修改案。该修改案经征求公众意见后预计将在12月份生效。对知识产权（以下简称IP）权利人，特别是对商标权人，将会产生较大影响的修改内容归纳为以下三点供大家参考：

1. 知识产权的海关备案有效期增至三倍以上

目前，在海关备案的商标权、著作权、发明专利权、或外观设计专利权的备案有效期为自备案日起3年。但是，如果知识产权保护期限比在海关备案的有效期提前届满，则在海关备案的有效期也将随之到期。因此，为了能继续维持海关备案，需要在知识产权保护期限内屡次提交备案更新请求，这给权利人，尤其是给商标权人带来很多不便。

根据修改案，海关备案的有效期将从现行的3年增至10年（等于商标权的保护期限），减轻了权利人每3年更新海关记录的繁琐。修改案无另外的过渡条款或附则，因此，已在海关备案的知识产权的备案有效期仍然为3年。

2. 在海关备案发明和外观设计专利权变得更容易

在海关备案的知识产权中，不仅有商标权和著作权，也包括发明专利权和外观设计专利权，但与商标权和著作权相比，备案数量并不多。

其原因之一是，权利人在海关请求备案商标权和著作权时，无需提交证明特定进口/出口商涉嫌侵犯其权利的文件或材料（例

如，在民事/刑事诉讼中提交的副本、发给涉嫌侵权人的警告函等），但对于发明或外观设计专利权，海关却要求权利人提供上述文件或材料。

根据修改案，发明或外观设计专利权也将会如同商标权和通过提供反担保来解除扣押的可能性将会有所增著著作权，在请求备案时无需提交上述文件或材料，使得发明专利和外观设计专利的海关备案也趋于简化。

3. 对被扣押的涉嫌侵权品，解除扣押所需的反担保降低了20%

在涉嫌侵权的货物被海关扣押后，进口/出口商可以通过提交解除扣押申请书、支持不侵权的证据、以及相当于货物价值的120%的担保来请求解除扣押。对中小企业，目前海关要求的担保是货物价值的60%，但修改案将其进一步降低至40%，以减轻中小企业所需的反担保的负担。

在韩国，由于侵权品的进口/出口商多数是中小企业，因此修改案施行后，通过提供反担保来解除扣押的可能性将会有所增加。

消息来源：韩国KIM & CHANG

复审依职权审查的国际对比研究

许峰 泛华伟业知识产权代理有限公司 律师、专利代理人

引语

一直以来，对于专利复审委员会(下称“复审委”)超出驳回决定所针对的缺陷之外依职权审查的范围，在专利申请人与复审委之间存在较多分歧。复审委在以“明显实质性缺陷”为由引入依职权审查时具有较大的自由裁量余地，这使得申请人(尤其是欧美申请人)对复审审查范围的一致性和可预见性一直颇多诟病。

在最高法院做出的(2014)知行字第2号行政裁定书对“明显实质性缺陷”的范围做了如下界定：因此，在“实质审查”以及“复审与无效请求的审查”阶段对“明显实质性缺陷”的审查，应当依照《专利审查指南》在初步审查部分列举情形的性质，根据个案的具体情形判断。并将创造性明确排除出“明显实质性”缺陷¹。

然而在该裁定生效后，却发现专利复审委仍不时以提高行政审批效率，考虑个案因素为由，继续在复审阶段依职权对创造性加以审查。为此，有必要对复审委进行依职权审查的合理性和正当性加以探讨。之前，已经有不少文章从法律规定等角度出发对依职权审查进行了探讨。在此，笔者认为，复审阶段的依职权审查应当与实际的复审运行情况相适应。因此，本文希望以美、欧、中三国的复审程序的运行情况及其依职权审查为

视角展开对比研究，并从另外的角度对依职权审查进行探讨。

美国实践

在许多国家，专利局在做出不利于申请人的决定后选择往往仅限于放弃或者复审(上诉)。美国专利局则向申请人提供丰富得多的选项：最终驳回之后的答复(AFCP)、继续审查请求(RCE)、持续申请(Continuing Application)或者继续申请(Continuation Application)以及提出上诉(Appeal)。由此，对美国专利局的不利决定提出上诉只是申请人的一个可选项，因此上诉的案件提出量总体保持在年均1万件的水平²。在美国，在专利上诉前，还可以提交上诉理由(Appeal brief)以根据审查员答辩来考虑是否要进行由美国专利审判及上诉委员会(PTAB)进行审理，因此进入PTAB实质审理的案件量将更少。一旦PTAB决定审理，会成立由3名行政法官(administrative judge)组成的专家组对审查员的答辩和上诉理由进行复查并做出最后决定，若申请人对该决定不服，还可以起诉至联邦巡回上诉法院进行审理(该审理为终审)。

PTAB一般也仅对上诉理由进行审查并做出决定，但是《美国联邦规则》第37编中第41.50条规定了：PTAB若意识到存在未在上诉理由中涉及的新的拒绝理由，则可以将其引入作为拒绝理由。该新的理由不应当被视为终局性审查。申请人可以就该新的驳回理由请求重新开启审查，此时PTAB应将该

1. <http://wenshu.court.gov.cn/content/content?DocID=8d42d435-7d44-43ab-9804-2ab70a625b52&KeyWord=%E8%B5%A2%E5%88%9B%E5%BE%B7%E5%9B%BA%E8%B5%9B>

2. https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/appeals_interferences_statistics_sept17.pdf

案发回审查员予以审查³。进一步，美国对归因于专利局延误的时间，允许适当调整专利保护期限(Patent term adjustment)。

由此可知，对于不利于申请人的审查决定，美国专利局给予申请人多元化的行政救济途径，一方面通过尽可能地分流不同情形的案件来大幅减少需实质审理的上诉案件量，另一方面在审理确需实质审理的上诉案件时，也通过设置独立于实审部门的合议组来充分确保了上诉审理主体的独立性和公正性。由于上诉审理主体的人数较少，这样便于上诉审理的一致性和可预见性。在此情况下，美国相关法规仍在审查程序上明确规定了在上诉阶段引入新的拒绝理由时，允许应申请人请求将案件发回重审，这将依职权审查对申请人的不利影响基本降到了最低。

欧洲实践

在欧洲，对欧洲专利局做出的驳回决定不服仅可以向上诉委员会(Board of Appeal)提出上诉请求。根据欧洲专利局2016年度的年报，2016年度该上诉委员会受理的上诉案件量为2748件⁴。该上诉委员会在人员和办公机构上均独立于欧洲专利局。一般复审案件由技术上诉委员会(2位技术专家加1位法律专家)审理。其中该上诉委员会所做出的决定为终审决定。一般而言，上诉委员会的审查的范围取决于上诉请求。但在欧洲专利公约第114条也记载了有关自行审查的规定，其中第1款规定了“欧洲专利局的程序中，应当自行审查事实，其在审查中不应当限于当

事人提供的事实、证据和陈述以及所寻求的救济⁵。”。普遍认为，该条规定也适用于上诉委员会。但实践中，根据欧洲专利局上诉委员会的判例(例如参见G10/91、T23/10)，上诉委员会对于依职权自行审查一直采谨慎态度。

由此可知，尽管欧洲专利局给予申请人的救济途径单一，但普遍知晓的是，申请人在欧洲专利局的审查过程中就享有三人合议审查、进行口头审理(oral proceeding)并提出多个请求(主请求(Main Request)和辅助请求(Auxiliary Request))的权利，这在很大程度上已经减少了上诉的案件量。同样地，由于上诉委员会的审查员较少，这样同样便于上诉审理的一致性和可预见性。同时，上诉委员会还在人员组成上确保了审理的独立性和公正性，并且一般而言，上诉委员会会谨慎对待依职权审查对于申请人救济权益的损害。

中国实践

在中国，对专利局做出的驳回决定不服仅可以向复审委提出复审请求。一般而言，在实审阶段，审查员在满足听证原则的情况下即可以做出驳回决定，而无需与申请人进行例如会晤等进一步沟通交流。根据有关方面的数据，2017年度该复审委的复审立案量约为3.4万件，专利无效宣告案件立案量约为4600件，诉讼案件立案量约为1770件，与此同时，复审委的专利复审、无效宣告结案周期保持世界领先水平⁶。

3. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_rules.pdf;

4. <https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016/statistics/boards-of-appeal.html#tab1>;

5. <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar114.html>;

6. <http://www.sipo-reexam.gov.cn/zxzx/mtbd/21294.htm>

实际上，囿于复审委在人员编制方面的约束，目前复审案件很大部分都是由众多的兼职复审员(实审员)审理，这一方面导致了复审员水平的参差不齐，另一方面则无论在程序上还是实质上都在一定程度上模糊了复审和实审的边界，使得业内不时会传出复审“实审化”的声音。进一步，复审委所做出的复审决定可以向北京知产法院起诉一审，最终二审终审。实践中，申请人往往为撤销复审委的不利决定需要经历漫长的行政诉讼程序并支付大量费用。

对比美国和欧洲，不难看出中国目前实际上给予复审申请人的救济力度是最低的，这至少源于：1.救济途径单一；2.驳回前申诉机会少；3.复审案件的审理人员的独立性较差，标准执行难于统一；4.司法救济程序漫长且对专利局造成的时间延误并无补偿机制。实际上，笔者认为，在就中国已经对复审理求人的救济程度低的情况下，不对复审委的依职权审查加以制约实在是兹事体大。

进一步，笔者还认为，依职权审查已经与目前的复审运行实际情况不相适应。这是因为，在目前复审理求实际上很大部分是由兼职复审员进行审理的情况下，考虑到如此繁重的复审工作量和人数众多、水平层次不齐的复审员队伍所带来的标准执行差异性，已经很难确保适用依职权审查时的准确性和合理性。如果说在早期复审案量较少且均由复审委独立审查时，依职权审查所可能带来的影响还是可控的，那么在当下，由于巨大的案件量和庞大的复审员队伍所带来的放大效应，可以预计不加以制约的依职权审查很可能会给申请人带来很大的不利影响。

同时，需要指出的是，在中国目前的法

律规定下，申请人为了纠偏不当依职权审查所付出的代价是高昂的，这至少包括：专利申请在漫长行政诉讼程序中所带来的价值贬损、一审和二审程序占用大量司法资源、申请人和复审委均需耗费大量资源参与诉讼。因此，从依职权审查所可能带来的严重后果的情况下，确有必要对依职权审查的范围严加约束。

在此，笔者呼吁应当从当下的复审运行的实际情况出发，至少在当前阶段内以合理的方式严加约束复审委依职权审查的范围，从而保障专利申请人的合法权益并给予申请人不明显低于欧美的行政救济水平，这对于我国的知识产权强国建设和改善营商环境均具有现实意义。

作者简介

许峰先生2008年毕业于华中科技大学，获得机械领域的工学学士学位；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，任专利代理人、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。

韩国专利申请简介

樊豆豆 泛华伟业知识产权代理有限公司

一、韩国专利申请概述

韩国专利分为发明，实用新型和外观设计，依申请取得。发明专利和实用新型需要通过实质审查以确定是否能授予权利，外观设计则采取部分实质审查的审查方式。专利

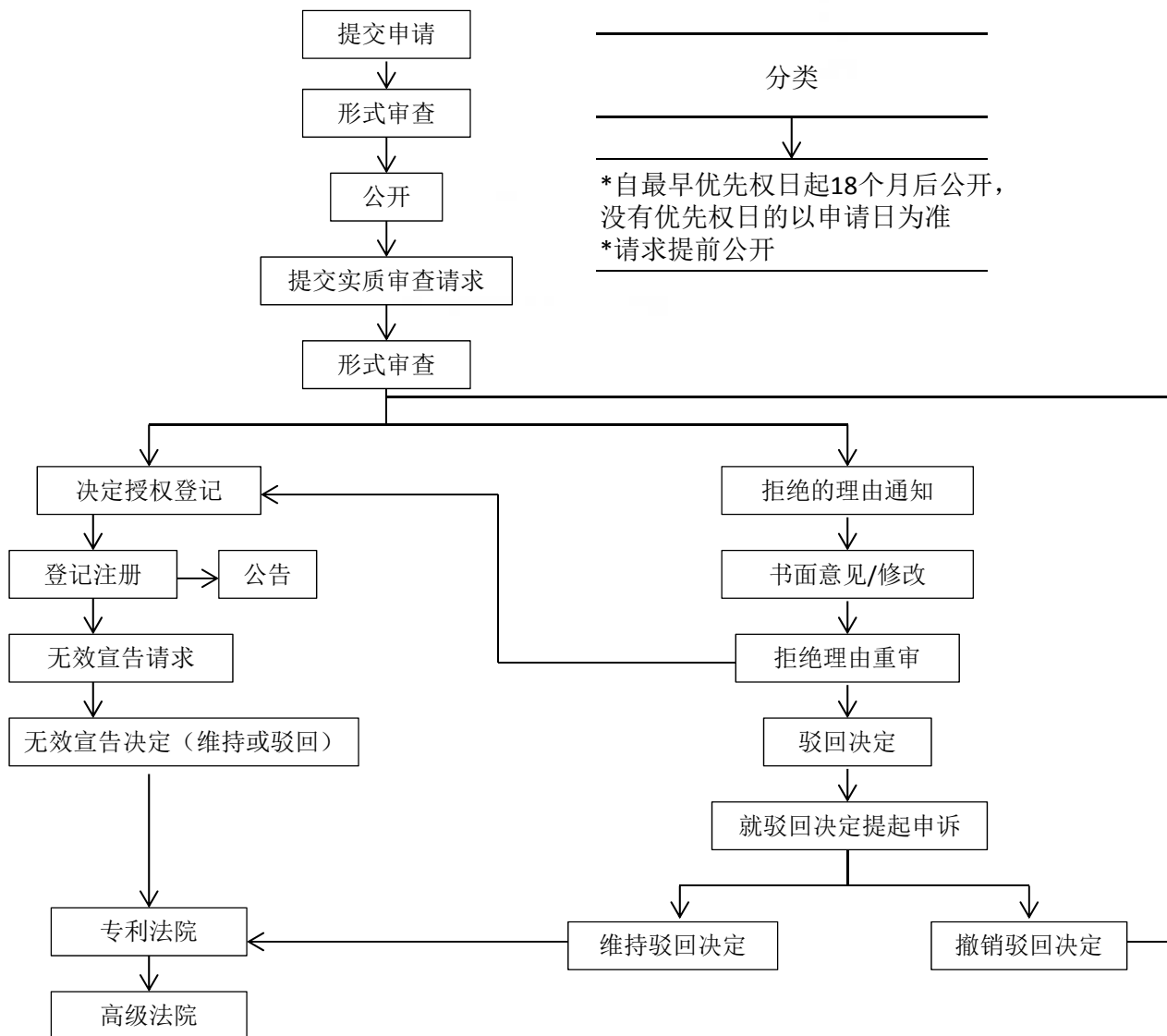
申请的审查由韩国知识产权局（KIPO）负责。

申请韩国发明专利有两种申请途径：通过《巴黎公约》直接向韩国知识产权局提交申请和通过PCT途径进入韩国国家阶段。通过《巴黎公约》提出韩国专利申请，申请人应当在首次专利申请日起12个月内向韩国知识产权局提出专利申请，通过PCT途径进入

韩国国家阶段，则自PCT国际申请日（有优先权的，自最早的优先权日）起31个月，向韩国知识产权局办理PCT国际申请进入韩国国家阶段的手续。

韩国专利从申请到授权一般需要3-5年，但也不排除时间更久的情形。费用大约需要花费8-10万元人民币。以下为韩国发明专利的申请简介。

● 韩国专利申请流程图



二、韩国专利申请程序

1、提交申请

提交发明专利申请时，申请人须向韩国知识产权局提交必要的申请文件，包括但不限于请求书、说明书、权利要求书、摘要，以及必要时的附图。

申请时提交的文件可以是韩文，也可以是外文。通过巴黎公约途径提出的，且要求优先权的韩国专利申请，申请人可以自优先权日起12个月内提交英文说明书（目前只接受英文）。如果是用英文提交的，申请人须于申请日（有优先权的，自最早优先权日起）起14个月内补交全部文件的韩文译文；通过PCT途径进入韩国的专利申请，申请人可以在31个月期限内提交外文申请文件，之后可于30-31个月内提交延期请求将提交韩文译文的期限延长一个月。如果申请人没有及时提交韩文译文，该申请将被视为撤回。

2、形式审查

发明专利申请提交后，韩国知识产权局会对申请文件进行形式审查。如果审查员发现形式缺陷，会发出补正通知书，要求申请人于规定时间内答复补正，逾期未补正，该申请将被视为撤回。

3、申请公布

自申请日（有优先权的，自最早优先权日）起18个月后，发明的内容将在KIPO的官方公报上公布。如果申请人请求早日公布，那么可以在18个月前进行早期公布。

4、实质审查

申请人须在申请日（有优先权的，自最早优先权日）起3年内提交实质审查请求，只有提出实质审查请求，并且缴纳实质审查

费后，韩国知识产权局才会对专利申请的授权性进行实质审查。实际上，第三人也可以就该申请提出实质审查请求以使该申请进入实质审查程序。如果在三年期间内没有提出实质审查请求，那么专利申请将被视为撤回。

韩国知识产权局收到实质审查请求后，该专利将进入实质审查程序。经审查，KIPO认为该申请具有可授权性的，将直接授予专利权；如果认为存在不能授权的缺陷，将发出拒绝理由通知书（相当于中国的审查意见通知书），申请人须在规定时间内答辩或者修改申请文件以克服缺陷，逾期未答复，该申请将被视为撤回。经答辩或者修改，韩国知识产权局认为申请人克服了授权缺陷，将发出授权通知书，如不能克服，则会发布驳回决定。

5、审判和再审查程序

申请人对韩国知识产权局发布的驳回决定不服的，可以在收到驳回决定之日起30天内向KIPO下设的审判院（相当于中国的专利复审委员会）提出审判请求（即直接由审判院审查），或者提交修改书来请求再审查（由审查员作进一步审查）。如果一个简单的修改就能克服驳回决定的话，例如，删除被驳回的权利要求而只保留可授权的权利要求时，提交审判请求往往是没有必要的，这时申请人可以请求再审查，但同时要提交修改书。如果提交修改书的同时提交再审查请求，之前发出的驳回决定将自动被视为撤回。在之后的审查过程中，如果该修改被认为没有驳回理由，那么审查员将发出授权决定。如果审查员仍然认为不能克服之前的驳回理由，那么将再次发出驳回决定。如果第二次

驳回决定被发出，那么申请人可以向审判院提交审判请求，但不允许再次提交再审查请求或任何修改书。但是，不管有没有提出审判请求，申请人都可以提交分案申请。

三、韩国专利申请特殊程序

1、变更申请

尚未结案的发明申请和实用新型申请间可以互相变换申请类型，但是自最初驳回决定通知书日起30日以后不能办理。

2、依职权修改和依职权重审

(1) 依职权修改：允许审查员代替申请人修改明显得错误。即，如果除明显错误（例如明显印刷错误）之外，审查员认为没有驳回申请的理由，那么审查员可以依职权修改这些错误，之后发出授权决定。在登记费缴纳期限之前，申请人可以对依职权修改内容提交反对意见。若申请人提交反对意见，则依职权修改内容将被视为不存在。需要注意的是，授权决定将被视为撤回。

(2) 依职权重审：在授权决定发出后，进行专利登记之前，如果审查员认为该专利申请具有明显的驳回理由，则审查员可以依职权撤回授权决定并重新审查。该制度适用于2017年3月1日或之后被授权的专利申请。

3、专利保护期限延长和调整

根据韩国知识产权法规定，由于法律规定的要求（例如，医药获取许可需要时间）导致授权后无法立即实施其专利的医药或农药发明，允许延长其专利保护期限，最长延迟五年。韩国知识产权局法也允许专利保护期限调整，以补偿在专利审查过程中因KIPO造成的无正当理由延迟。

四、韩国专利申请官费

韩国专利申请，从申请到授权，一般须缴纳申请费、实审费、授权公告费和年费。

以下为韩国主要官费价目表：

收费项目	费用（韩元）
专利申请费	46000
优先权要求费	18000
实质审查请求费	143000+ 44,000/项
再审请求	100000+ 10,000/项
优先审查	200000
第1-3年年费 (授权费)	15000+ 13000/项

五、韩国专利年费

韩国发明专利的保护期为20年，从申请日起计算。但是涉及药品的专利，经过审批最长可以获得5年的延长保护。

韩国专利授权后，需要每年缴纳年费，可以一年同时缴纳几年的年费。具体费用依据已授权专利的权利要求项数的多寡而有所不同。具体收费标准及计算方法详见以下列表：

收费项目	费用（韩元）
第4-6年年费	40000/年+ 22000/项
第7-9年年费	100000/年+ 38000/项
第10-12年年费	240000/年+ 55000/项
第13-15年年费	360000/年+ 55000/项
第16-25年年费	360000/年+ 55000/项

作者简介

樊豆豆女士2014年毕业于山西医科大学外语系英语专业，获英语学士学位。2016年7月加入北京泛华伟业知识产权代理有限公司从事专利流程管理工作。

1

如何办理和查询知识产权海关保护备案和其好处？

根据国务院颁布的《知识产权海关保护条例》（以下简称《条例》）规定，我国海关保护的知识产权应当是与进出口货物有关并受中华人民共和国法律、行政法规保护的商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权。因此，以下知识产权可以向海关申请备案保护：1、国家知识产权局核准注册的商标（服务商标除外）；2、在世界知识产权组织注册并延伸至我国的国际注册商标（服务商标除外）；3、国家知识产权局授予专利权的发明、外观设计、实用新型专利；4、《保护文学和艺术作品的伯尔尼公约》成员国的公民或者组织拥有的著作权和与著作权有关的权利。

只有知识产权权利人可以作为申请人向海关申请知识产权备案。这里“知识产权权利人”指我国《商标法》、《专利法》和《著作权法》中规定的商标注册人、专利权人、著作权人和与著作权有关的权利人。使用知识产权的被许可人不能以自己的名义申请知识产权备案，但是可以接受商标注册人、专利权人、著作权人和与著作权有关的权利人的委托，以其代理人的身份并以权利人的名义提出申请。非中国大陆地区的权利人必须委托境内的自然人、法人或者其他组织（如境外权利人在境内设立的办事机构）向海关总署申请办理。

提交知识产权保护海关备案需要提交知识产权保护海关备案申请书、权利人身份证明（身份证明是外文的，还需提供中译文）、

授权委托书、代理人身份证明文件，以及下述各类知识产权所需的文件：

1、商标类

- (1) 商标注册证或者商标注册证明；
- (2) 商标转让证明；
- (3) 商标变更证明；
- (4) 商标续展证明；
- (5) 商标标识图案。

2、著作权类

- (1) 著作权登记证明和经著作权登记部门认证的作品照片（在境外登记的，附中文译本）；
- (2) 其他著作权证明文件。

3、发明专利类

- (1) 发明专利证书；
- (2) 专利登记簿副本（专利申请日距备案申请日超过一年的或者专利登记事项发生改变的，应当提供）。

4、实用新型专利类

- (1) 实用新型专利证书；
- (2) 专利登记簿副本（专利申请日距备案申请日超过一年的或者专利登记事项发生改变的，应当提供）；
- (3) 专利检索报告（专利申请日或者专利优先权日早于2009年10月1日的（不包括本日），应当提供；
- (4) 专利权评价报告（专利申请日或者专利优先权日为2009年10月1日之后的（含本日应当提供）提供）。

5、外观设计专利类

- (1) 外观专利证书；
- (2) 专利登记簿副本（专利申请日距备案申请日超过一年的或者专利登记事项发生改变的，应当提供）；

(3) 专利权评价报告(专利申请日或者专利优先权日为2009年10月1日之后的(含本日应当提供)提供,在2009年10月1日之前的不用提供);

(4) 外观专利公告附图复印件;

(5) 以及海关总署认为需要提交的其他文件或者证据。

知识产权海关保护备案自海关总署核准备案之日起生效,有效期为10年。知识产权的有效期在海关总署核准备案后不足10年的,备案的有效期以知识产权的有效期为准;超过10年的,备案有效期最长为10年。有效期届满前6个月内,可以向海关总署申请续展备案,每次续展的有效期为10年。

此外,需要注意的是,依据专利权进行的海关备案与依据商标权、著作权等进行的海关备案在审查流程上有其特殊规定。根据《专利法》规定,专利权人在专利获得授权后需要每年在规定期限内缴纳年费以保持专利权维持有效,否则专利权将因未缴年费而终止。一旦专利权终止,依据该专利权进行的海关备案也将失去意义。因此,对于已经核准的依据专利权进行的海关备案,海关总署会每年对其是否缴纳年费进行审查,以确定海关是否应当继续对该专利权予以保护。审查的方式是由专利权人在海关知识产权备案系统上传年费证明,即填写年费表单并上传能够证明年费已缴纳的专利登记簿副本,经海关总署审核后相应的海关备案将在专利登记簿副本所记载的下一年有效期期前有效。若超过年费有效期,专利权人未能及时在海关注册知识产权备案系统上传年费证明,相应的海关备案将在年费有效期限届满后效力中止。

此种情况下,专利权人在备案效力中止后可以通过上传相应的年费证明,经海关总署审核后恢复相应备案的效力。

公众可在中国海关总署官方网站知识产权子目录下查询有关知识产权在海关总署备案情况。

关于知识产权海关备案的好处,主要有以下四个方面:

1、知识产权海关备案是海关采取主动保护措施的前提条件。虽然自2003年12月《条例》修订后,不再要求知识产权权利人在向海关申请保护前必须进行知识产权备案,但根据《条例》的规定,知识产权权利人如果事先没有将其知识产权向海关备案,海关发现侵权货物即将进出境,也没有权力主动中止其进出口,也无权对侵权货物进行调查处理。

2、有助于海关发现侵权货物。尽管根据《条例》的规定,知识产权权利人在进行备案后,仍然需要在发现侵权货物即将进出境时向有关海关提出采取保护措施的申请,但是,能否发现侵权货物,主要依赖于海关对有关货物的查验。由于权利人在备案时,需要提供有关知识产权的法律状况、权利人的联系方式、合法使用知识产权情况、侵权嫌疑货物情况、有关图片和照片等情况,使海关有可能在对货物的日常监管过程中发现侵权嫌疑货物并主动予以扣留。所以,事先进行知识产权备案,可以使权利人的合法权益得到及时的保护。

3、知识产权权利人的经济负担较轻。根据海关总署关于《中华人民共和国知识产权海关保护条例》的实施办法规定,在海关

依职权调查处理（相对于依据权利人申请）的情况下，知识产权权利人向海关提供的担保最高一般不超过人民币10万元，同时在海关备案的商标专用权的知识产权权利人经海关总署核准还可以向海关总署提供总担保。而未事先进行知识产权海关备案的知识产权权利人，由于海关无法依职权对其知识产权进行主动保护，因此，其也无法享受海关在依职权调查处理时权利人可能享有上述待遇，只能根据海关依申请保护情况下的规定必须提供与其请求扣留的货物等值的担保。

4、预防将来可能的侵权行为发生。由于海关对进出口侵权货物予以没收并给予进出口企业行政处罚，尽早进行知识产权备案，可以对那些过去毫无顾忌地进出口侵权货物的企业产生警告和震慑作用，促使其自觉地尊重有关知识产权。

2

指定中国/英国/欧洲专利申请授权后的程序是否会影响其香港标准专利？

香港标准专利申请一旦获得专利证书，将会在香港获得独立地专利保护权。纵使指定专利在授权之后被无效，基于其的香港标准专利亦不会受到影响。

不过，不同于中国和英国专利，欧洲专利在授予专利权时，设有9个月的异议期。如果指定欧洲申请在异议期内被异议而遭到撤销，则基于该欧洲申请的香港标准专利，经有关方向香港知识产权署或法院申请后，亦会被撤销。

同样地，如果想对授权后的香港标准专利进行修改，那么申请人通常只能通过向法院提交请求的方式来实现。但是，如果是指定欧洲专利在异议阶段进行的修改，那么可以在规定期限内向香港知识产权署提交这些修改。

泛华伟业知识产权代理有限公司成立十五周年

2018年，泛华伟业知识产权代理有限公司已经走过了十五个年头。

公司创始人王凤华女士和高存秀女士（已故）于2003年一起创办了北京泛华伟业知识产权代理有限公司，两位创始人在此之前均服务于中国科学院专利管理部门，有着丰富的专利实践和管理经验。

泛华伟业成立初期，共有6名员工，主要代理中国科学院物理研究所、理化研究所和声学研究所等研究院所的专利申请，成立当年就提交了206件专利申请。随着代理经验的积累和办案水平的提升，以及在客户中的良好口碑，2006年当年为40多个客户提供服务并提交了638件专利申请。



（左起：高存秀女士、王凤华女士）

2007年后公司继续扩大规模，加入了新的合伙人。新合伙人来自于国内大型代理机构和国家知识产权局专利局，从而公司业务得到更加全面的开展。自2007年起，公司业

务已涉及知识产权保护的所有领域，包括：国内外专利申请、商标申请、版权注册和海关备案以及法律诉讼。2015年，公司正式成立泛诺伟律师事务所，事务所与泛华伟业知识产权代理有限公司共同组成“泛华伟业知识产权”，为国内外委托人的知识创造的保护和应用提供高效、优质和专业的法律服务，协助委托人赢得市场竞争和发展。

泛华伟业目前已经发展到57人，成为一所中型事务所。今天，我们感恩于当初王凤华女士和高存秀女士为公司打下的良好基础，并期待在下一个十五年、三十年走的更好、更远。

我司开展专利代理人系列讲座培训

自今年9月起，我司开始了专利代理人的系列培训讲座，旨在提高专利代理人的整体办案水平和综合能力。

系列讲座由公司合伙人主讲，讲座结合具体案例和实务操作规程，深入浅出地分析案例，与代理人互动并展开讨论。



（讲座现场）

截至目前，系列讲座已开展三次，分别是合伙人王勇主讲的“申请文件撰写中需要注意的问题”；合伙人郭广讯主讲的“从马库什权利要求看化学发明专利申请的特点”以及合伙人徐舒主讲的“与专利代理人朋友的友情对话”。

系列讲座共有8讲，预计持续到2019年7月结束。

除合伙人主讲培训外，我司还将不定期开展知识产权相关业务培训。目前，我司见习律师，供职于对外经济贸易大学的英语法律写作老师刘丽女士已为大家带来“英语法律写作”专题讲座。

泛华伟业开通微信公众号

泛华伟业为使客户更及时地获得有关国内外知识产权保护的信息及相关法规和专利、商标和版权申请指南，于11月开通微信公众号。欢迎扫描以下二维码关注泛华伟业知识产权公众号。



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 赵晓辉 王岚
徐舒
版面设计：董顺顺