

NEWSLETTER

2019.12

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
2019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

- 世界知识产权组织发布《2019年世界知识产权报告》
- 关于就《专利审查指南第二部分第九章修改草案（征求意见稿）》公开征求意见
- 中国国家知识产权局受理的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
- 香港将引入原授专利制度，为专利保护提供另一途径
- 通过DAS向国家知识产权局进行优先权文件电子交换的国家或地区专利局
- 2020年7月1日起提交的PCT申请可直接进入意大利

07 服务 | 方案

- 外观设计申请视图规范以及选择
- 加拿大实施新修订的《专利法》和《专利法实施细则》

15 策略 | 趋势

- 国外企业在中国法院参与诉讼应提交的主体资格文件

16 企业 | 讯息

- 泛华伟业针对香港注册官费减免采取适应性措施

世界知识产权组织WIPO发布 《2019年世界知识产权报告》

2019年11月12日，世界知识产权组织在日内瓦发布了《2019年世界知识产权报告》，其中显示，在2015年至2017年间，全球仅约30个大城市就占据了专利总量的69%和科学活动的48%，这些城市主要位于中国、德国、日本、韩国和美国。

报告在分析了几十年来近千万份专利和科学出版记录后得出结论创新活动合作日趋紧密，国际化程度日益提高，但主要来自少数国家的几个大型集群。大多数创新国际合作发生在顶尖的大城市热点地区。排名前十的热点城市占全部国际合作发明的26%，它们是旧金山、圣何塞、纽约、法兰克福、东京、波士顿、上海、伦敦、北京、班加罗鲁和巴黎。

世界知识产权组织总干事弗朗西斯·古里说：“当今的创新格局在全球范围内高度相互关联。”“为了应对共同的全球挑战，越来越复杂的技术解决方案需要越来越大、越来越专业的研究人员团队，这些团队依赖于国际合作。在追求创新的过程中，经济体必须保持开放。”

此外，该报告深入探讨了正在发生剧变的两个行业的全球创新版图。其中之一是汽车领域，自动驾驶技术的采用带来了颠覆性改变。来自汽车行业内部和信息技术行业新的参与者对该领域的既有参与者构成了挑战。该报告还研究了农业生物技术的趋势。报告还表明，作物生物技术方面的大多数科学和发明活动都发生在少数几个经济体中，如中国、德国、日本、韩国和美国。

信息来源：世界知识产权组织

关于就《专利审查指南第二部分第九章修改草案（征求意见稿）》公开征求意见

继2019年11月1日刚刚实施的新修改的《专利审查指南》，国家知识产权局再次启动《专利审查指南》的修改，这次修改主要是回应创新主体对进一步明确涉及人工智能、区块链、商业规则和方法等新领域新业态专利审查规则的需求，国家知识产权局起草形成了《专利审查指南第二部分第九章修改草案（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）。为广泛征求社会各界意见，已将该征求意见稿及其起草说明予以公布并希望公众可以在2019年12月11日前对征求意见稿的修改提出意见。公众可以访问<http://www.cnipa.gov.cn/gzgz/1143646.htm>获得修改草案和修改草案的说明。

修改草案在第二部分第九章专门增加第六节，包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查相关规定，结合具体案例，对此类申请的授权客体、新颖性和创造性、权利要求书和说明书撰写进行了明确。这次修改的主要内容包括：

1. 强调专利审查中不应简单割裂技术特征和算法特征、商业规则和方法特征等，而应将权利要求记载的所有内容作为一个整体，对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和产生的技术效果进行分析。

2. 明确了包含技术特征则不应当依据专利法第二十五条排除。

3. 明确了专利法第二条审查标准。对于是否属于技术方案的判断，在指南通用章节的技术问题、技术手段、技术效果“三要素”

的判断方法下，进一步细化了审查标准。只要算法与具体技术应用领域可以解决某个技术问题结合，则可以通过专利法第二条的审查。

4.考虑与技术特征功能上彼此相互支持存在相互作用关系的算法特征及商业规则和方法特征对创造性所作的技术贡献。对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法的发明专利申请进行创造性审查时，应与技术特征功能上相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法与前述技术特征作为一个整体考虑。修改草案对其含义进行了进一步解释。

5.从正反两方面增加了10个关于授权客体和创造性的审查案例。例1是一种抽象的模型建立方法，不涉及与具体应用领域的结合且不包含技术特征，属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的智力活动的规则和方法。例2、例3和例4属于人工智能、商业模式和区块链领域授权客体，例5和例6则属于反面举例。例7和例9是由于将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法与技术特征作为一个整体考虑而具备创造性的案例，例8和例10是由于对比文件已公开相应内容而不具备创造性的案例。

6.细化说明书及权利要求书撰写要求，例如提到了算法与具体技术领域如何结合、写明用户体验效果等。权利要求书撰写中强调了权利要求应当记载技术特征和与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法或商业规则和方法。

信息来源：国家知识产权局

中国国家知识产权局受理的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

根据2019年11月12日在中国苏州举行的中国国家知识产权局和欧洲专利局的局长会议上双方达成协议，在2020年合适的时间预计将启动为期两年的试点项目，同意在《专利合作条约》（PCT）框架内加强双边合作，目的是使中国国家知识产权局受理的以英文提交国际申请的申请人有权选择欧洲专利局作为其国际检索机构。

信息来源：国家知识产权局和欧洲专利局

香港将引入原授专利制度为专利保护提供另一途径

香港将引入原授专利制度，为专利申请人在香港寻求标准专利保护提供另一途径。香港《专利条例》和《专利规则》修订将于10月11日刊宪，新专利制度将于12月19日实施。

在新制度下，专利申请人将可直接向香港知识产权署提交标准专利申请，不再局限于目前的“中国、欧洲（英国）及英国专利延伸”制度的规定。

实施一项原授标准专利制度，提供一条直接在香港寻求标准专利保护的途径。依循原授标准专利途径提交的申请须经专利注册处进行实质审查，以裁定该申请的根本发明是否符合可享专利性的规定。申请者可依据自身的专利保护策略而选择以原授标准专利途径或现行的中国、欧洲（英国）及英国专利延伸途径提交其标准专利申请。

新专利制度的主要优势在于将有助于减省申请标准专利的开支及时间。

新专利制度是组成香港本地专利保护体制的一块重要基石，并促进香港发展成为区内创新科技枢纽。

信息来源：香港知识产权署

通过DAS向国家知识产权局进行优先权文件电子交换的国家或地区专利局

根据2019年11月WIPO网站更新的优先权文件电子交换（DAS）项目的参与国信息，目前可通过优先权文件电子交换（DAS）向中国国家知识产权局进行优先权文件电子交换的国家或地区知识产权局或专利局有：

发明/实用新型：阿根廷(AR)、澳大利亚(AU)、巴西(BR)、智利(CL)、丹麦(DK)、爱沙尼亚(EE)、欧亚专利局(EA)、欧洲专利局(EP)、芬兰(FI)、格鲁吉亚(GE)、印度(IN)、以色列(IL)、日本(JP)、摩洛哥(MA)、荷兰(NL)、新西兰(NZ)、韩国(KR)、西班牙(ES)、瑞典(SE)、英国(GB) 和美国(US)。

外观设计：澳大利亚(AU)、加拿大(CA)、智利(CL)、格鲁吉亚(GE)、印度(IN)、韩国(KR)、西班牙(ES)和美国(US)。

信息来源：世界知识产权组织

2020年7月1日起提交的PCT申请可直接进入意大利

目前，通过PCT途径在意大利获得专利保护的唯一途径是通过进入欧洲地区阶段，在欧洲专利授权后，办理意大利生效手续。自2020年7月1日起提交的PCT国际申请，可以通过PCT途径直接进入意大利国家阶段，

申请类型可以为发明或实用新型。需于国际申请日（如果要求优先权的，则从最早优先权日）起30个月内办理进入意大利国家阶段的手续。

进入意大利国家阶段，需要提交进入请求和国际申请公布文本的意大利文译文，包括说明书，权利要求，摘要，附图，若申请人需要以PCT条约19条/34条/28条/41条修改为审查基础，需同时提交。申请文件必须为意大利译文。该意大利译文可以在提交进入请求日起2个月内补交。若提交的权利要求项数（若有修改，按照修改后的权利要求项数计算）超过10项，需要缴纳权利要求附加费。

若在30个月期限内尚未收到国际检索报告，进入国家阶段申请仍需在30个月内提交。若错过30个月提交期限，可在30个月期限起2个月内提交进入请求，及提交相关申请文件并需要缴纳额外的费用。

进入意大利国家阶段的申请，将基于国际检索报告，专利性国际检索报告书面意见以及专利性国际初步报告进行可专利的实质审查。

信息来源：
<http://www.studiotorta.com/en/italy-direct-national-entry-for-pct/>

外观设计申请视图规范以及选择

袁莹铭 泛华伟业知识产权代理有限公司 专利代理人

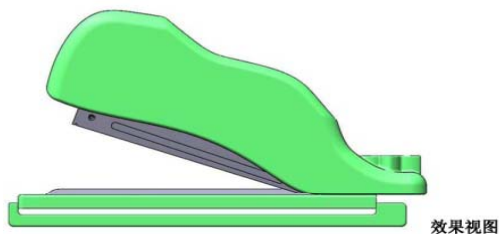
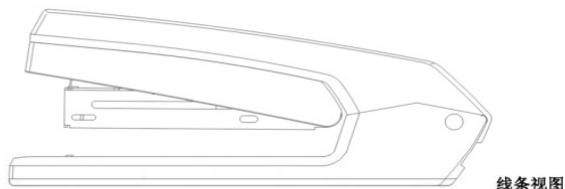
在中国的专利制度体系中，记录外观设计专利权范围的载体就是外观设计申请视图，申请视图是外观设计申请的基石，是后续各项工作的基础，其对错、规范与否、质量高低均对外观设计专利事务的各个环节具有影响。专利法第59条第2款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准”，也就是说，外观设计申请视图是确定外观设计专利权保护范围的根本依据。

提交规范的外观设计申请视图对于获得专利权具有重要意义。在外观设计的申请阶段，如果申请人提交的申请视图由于不规范、不完整等缺陷未能完整表示外观设计产品，根据专利法第33条的规定“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对外观设计专利申请的文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”，申请人如果想补充新的内容，可能会因为修改超范围而被驳回；根据专利法第27条第2款的规定“申请人提交的有关图片或照片应当清楚地显示要求专利保护的外观设计”，申请人如果不补充新的内容，又可能会因为不能清楚显示外观设计而被驳回。此外，如果放弃该申请重新申请，可能会出现前、后申请日期间有人就同样的外观设计提出申请或者同样的外观设计被公开的情况，申请人就无法获得该外观设计专利权。进一步，如果申请视图自身有较大的缺陷，并以该视图获得授权，此后在行使专利权时，第三方可能以视图缺陷为理由提出无效宣告请求。

由此可见，在外观设计的申请阶段，申请人应该提交规范的外观设计申请视图，视图应当清楚地显示要求专利保护的外观设计。

一、视图的选择

目前，外观设计专利申请的提交视图主要有三种形式，即线条视图、照片视图和效果视图，如下所示。三种视图各有不同的特点，适用不同的情况。



1. 线条视图

线条视图是对完全用线条来表达产品的一类视图的统称，线条视图应当参照我国技术制图和机械制图国家标准中有关正投影关系、线条宽度以及剖切标记的规定绘制，并应当以粗细均匀的实线表达外观设计的形状。不得以阴影线、指示线、中心线、尺寸线、

点划线等线条表达外观设计的形状。线条视图具有制图容易、表达准确、制图工具简单、不受被表达对象大小的限定等优点，缺点是不能表达色彩这一设计要素，而且对非专业人士而言，读图比较困难。另外，对于尺寸过小或尺寸过大等不便拍摄照片的产品，用线条视图也是比较好的选择。

2. 照片视图

照片视图是按照正投影规则对产品实物或样品拍摄而得的视图。照片视图的优点在于所表达的外观设计的产品十分清晰、明确，给人的印象非常直观，立体感很强，各视图之间的对应关系容易比较。缺点是必须制作出样品后才能提交申请，而且完全标准的正投影视图比较难拍摄，很多照片视图都因透视原理而存在视觉上的误差。在室内拍摄照片视图时，所使用的闪光灯容易使产品形成反光过强或出现阴影等问题。服装、毛刷、工艺品、书本等产品适宜以照片形式表达，大型机械、强反光产品等不适宜用照片视图提交。

3. 效果视图

效果视图是指通过计算机制图技术所绘制出来的图像，包括二维平面绘图软件制作处理的图像和三维建模软件制作的模型效果图。效果视图的优点是画质与照片视图近似，比线条视图更具真实性、立体感，不同的是效果视图的清晰程度依赖于建模时的精确程度以及渲染时的分辨率和打印时的分辨率，因此有的效果视图仍然没有照片视图直观，没有线条视图精确。但是，三维效果图通常经过计算仿真出实际光照和色彩，渲染使三维图形逼近图像效果，因此有的效果视图比照片视图具有更加清晰的外轮廓线，同时不

容易出现透视的偏差。另外，由于建模绘图软件更适合制作出三维效果图，所以一般常用来表达立体产品，对于平面产品的表达较少。

二、清楚表达

外观设计专利的保护范围是以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准，那么确定外观设计专利保护范围的关键就是申请人提交的视图，只有提交了正确的、清楚的、完整的视图，才能使一项外观设计产品的设计要点、创新之处与产品进行有机的结合。

审查指南规定：就立体产品的外观设计而言，产品设计要点涉及六个面的，应该提交六面正投影视图；产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及的正投影视图和立体图。如果申请人只关心其主要表达的设计要点的视图，而忽略了产品整体形状的清清楚楚表达，则会造成保护范围不清楚，以至于在无效和侵权程序中处于被动的局面。进一步说，提交的视图虽然满足了授予外观设计专利权的基本要求，但是获得权利是否充分、清楚地体现了外观设计专利的保护范围，这对于申请人来讲也是至关重要的。虽然，审查指南并没有明确规定立体图是必须提交的视图，但笔者建议，就立体产品而言，应尽量提交齐全的六面正投影视图以及立体图，以使产品的外观设计表达更清楚。因为，六面正投影视图能够真实准确地反映出产品各面的形态以及产品的整体比例，而立体图可以直观反映出产品的整体外观设计，便于公众理解。六面正投影视图和立体图的组合，可以清楚地显示要求专利保护的外观设计，限定出明确的保护范围。如果在申请阶段提

交的视图存在缺陷，在后续的补正阶段，也可以为修改视图留有余地，不会因为增补内容而导致修改超范围，而导致申请被驳回。

三、充分表达

在通过六面视图和立体图不能充分地表示产品形态时，还应当根据实际情况提交剖视图、放大图、展开图、使用状态图等以明确产品形态，这些视图应当与六面视图和立体图中表达的产品设计一致。

在外观设计图片中，当六面正投影视图不能清楚地表达产品的外部形态时，例如产品外观上的凹凸状态等，可以考虑提交剖视图，起补充作用。

六面正投影视图的基本要求之一就是各视图之间的比例必须完全一致，由于纸张和视图大小的限制，当产品的细节不能清晰可辨时，应该提交放大图或局部放大图。

展开图是产品整体或某个局部的展现，可以准确清楚地表达例如曲面上的图案和具有可展开结构（例如包装盒、包装袋等）的产品，对于某些特殊产品而言，是六面正投影视图的有效补充。

当产品的使用状态与六面视图和立体图表示的状态不同时，仅通过上述视图就无法充分地表示外观设计，应当提交表示产品使用状态下的视图。

此外，提交规范的外观设计申请视图对于专利权的行使也具有重要意义。如果申请视图所表达的外观设计与实际生产产品的外观设计不一致，即使获得专利权，申请人也不能以实际生产产品作为专利产品或标记为专利产品。如果再就实际生产的产品申请外观设计专利，往往会由于(自身)在先公开的

申请/专利、产品公开销售、以及抵触外观申请等原因而丧失新颖性/创造性，以致无法获得专利权。

综上，提交规范的外观设计申请视图对于获得专利权和行驶专利权都是非常重要的。笔者在实际办案过程中经常遇到一些因为申请阶段的视图不规范而导致一些不利于申请人/专利权人的情况，例如，如果申请阶段的视图存在虚线而引起不清楚的缺陷时，申请人在针对审查员发出的补正通知书对申请视图进行修改时，虚线去掉可能导致产品不能充分表达，而虚线修改成实线又可能导致修改超范围。又例如，即使存在缺陷的视图（例如视图之间的投影关系不对应）获得了授权，第三方可能以视图不清楚为理由提出无效宣告请求。因此，笔者建议申请人在申请阶段提交的视图要满足法律规定的要求，即提交规范且完整的外观设计视图，以充分且清楚地表达要求保护的产品。

作者简介

袁莹铭女士毕业于中国矿业大学，并于2010年获得工学学士学位，2013年获得工学硕士学位。袁女士自2013年起加入泛华伟业知识产权代理有限公司，负责机械领域专利申请文件的撰写、答复审查意见通知书、驳回复审、专利分析及检索、咨询等工作。

加拿大实施新修订的《专利法》和《专利法实施细则》

黄娜 泛华伟业知识产权代理有限公司

为适应加入《专利法条约》(Patent Law Treaty)的要求，加拿大修订了《专利法》和《专利法实施细则》，并已于2019年10月30日起生效。新修订的专利法将适用于2019年10月30日以及之后提交的专利申请及目前正在审理的专利申请。

总体而言，修订分为两类：一类是为适应加入《专利法条约》，以及适应加拿大与美国、墨西哥、欧洲和亚太国家的自由贸易协定的条款，这些措施在很大程度上使加拿大的专利制度与其他司法管辖区的实践形成了程序上的和谐。第二类修改是降低专利申请人/专利权人权利受损风险以及收紧之前比较宽松的各种专利审查流程和审查时限。

《加拿大专利法》和《专利法实施细则》的修改主要体现在以下方面：

一、为适应《专利法条约》并协调加拿大与其他司法管辖区实践而作出的修订，包括：

1、通过PCT途径进入国家阶段时限从42个月改为30个月。

在旧法下，通过PCT途径进入加拿大国家阶段的时限从最早优先权日起算，可以从30个月至42个月，超过30个月的必须缴纳延迟费。在新法下，则需要不迟于30个月进入国家阶段。如果申请无法于30个月内进入，仍可于42个月内进入国家阶段，但同时需要提交声明，指出是由于“非故意”的原因导致未能于30个月期限内完成进入国家阶段的。

2、降低获得申请日的要求。

在旧法下，专利申请文件必须以英文或法文提交并缴纳申请费后，才能获得申请日。然而，在新法下，对直接提交的加拿大国家申请而非通过PCT国际申请途径进入国家阶段的申请，取得专利申请日的条件放宽：即使尚未缴纳申请费，或是相关申请文件既非英文也非法文，一样可以取得申请日。

不过，特别需要注意的是，这一规定不适用于通过PCT国际申请进入加拿大国家阶段的申请。

另外，在提交了非英文或法文申请文件后，将会有限制修改的规定，因此一定要确保提交到加拿大知识产权局的译文无误。

3、依据优先权申请允许补交申请中遗漏内容。

在提交专利申请时如果出现遗漏，比如准备申请文件时不小心遗漏了申请的某一部分，在新法下，如果遗漏的内容为优先权文件中的一部分，且在专利申请提交日起2个月内补交的话，则申请人可以补交遗漏的内容而不会丧失原先已取得的申请日。此外，如果审查员发出通知，指出疑似遗漏了部分申请内容，则在审查员发出通知2个月内或是申请日起6个月内，都可以依据优先权文件补交遗漏部分。但是，补交的内容不包括专利申请中的权利要求书。

此程序仅适用于加拿大国家申请，并不适用通过PCT途径进入加拿大国家阶段的专利申请。

4、电子提交可以获得申请日。

在旧法下，当加拿大知识产权局非办公时间（如周末或是假日），是无法获得申请

日的。在新法下，利用电子提交方式提交申请文件，任何时间都可以取得申请日。

5、如使用电子提交方式，则序列表超出部分不再被征收附加费。

在旧法下，申请人在缴纳授权费的同时，若说明书及附图，包括序列表，超出100页，则每超出1页还必须缴纳6加元的附加费。在新法下，如使用电子提交方式，则序列表超出部分不会被征收附加费。

6、恢复优先权要求及提交优先权证明文件。

在旧法下，如果申请人提交专利申请时要求在先申请优先权，必须于该在先申请的申请日起12个月内提出专利申请；然而，在新法下，如果非故意地(unintentionally)错过了12个月的优先权期限，可允许将优先权期限从12个月延长至14个月。

不过，如果事后发现是故意(intentional)错过12个月优先权期限的话，加拿大联邦法院可以推翻优先权的恢复，并宣告其优先权要求无效。

在新法下，申请人必须提交在先申请的优先权证明文件，提交优先权证明文件期限为申请日起4个月内或最早优先权日起16个月内，以后到期为准。只有该证明文件可以从其他指定途径获得才可得以免交，比如：DAS电子交换系统。

如果PCT国际申请在国际阶段已向WIPO提交了优先权证明文件，则在进入加拿大国家阶段时无需提交。

7、专利授权后的修改和明显文书错误的更正。

在旧法下，一旦专利申请获得授权，申

请人只能对申请作出非常有限的修改，如果需要实质性的修改，则必须重新启动审查程序。为重新启动审查程序，申请人需要通过不缴纳授权费使专利视为放弃，再提出恢复请求，以重新启动审查程序，整个流程非常繁琐和耗时。更正明显的文书错误的最终决定权也完全在审查员手上。在新法下，专利申请人可以于授权通知书发出4个月内及在缴纳授权费之前，提出撤回授权通知书及重新启动审查程序的请求和缴纳相关费用，程序非常简单。在新法中，删除了因文书错误的疏忽而提出更正请求的规定，但在其他条款上增加了其确定性，针对一般错误的更正规定了明确的截止时间。比如，针对申请人及发明人的更正、针对申请中明显错误的更正等等，都分别规定了更明确的截止时间。

8、与旧法相比，办理权利转移的程序和要求没有什么变化。但新法规定了在提交了有关转让备案不应记录在案的相关证据的情况下允许删除转让记录。

9、第三方权利。

对于因未按期缴纳维持费或未按期提出实质审查请求而被视为放弃的专利申请的恢复期，新法引入了第三方权利的概念，并界定了第三方在专利申请被视为放弃期间采取可能导致侵权的行为所面临的责任。该期间从缴纳维持费或提出实审请求的绝限日起6个月后开始，一般至专利申请被恢复时结束。第三方对在此期间善意实施的侵权行为、或因第三方在此期间所作的“认真有效的准备”而产生的侵权行为不承担任何责任。

二、专利审理时限收紧。这些变化包括：

1、答复审查意见的时间从6个月缩短至4个月，但可以请求2个月延期。逾期未答复

12个月恢复期依然保留。

2、收到授权通知后缴纳授权费的时间从6个月缩短至4个月，不可以延期。逾期未缴费，12个月恢复期依然保留。

3、提出实审请求的期限从自申请日起5年缩短至4年；对于分案提出实审请求的期限也缩短为自母案申请日起4年或自分案提交日起3个月，不可延期。如果逾期未提出实审请求，加拿大知识产权局将发出通知要求申请人在2个月内提出实审请求并缴纳实审费及滞纳金。如果申请人在通知之日起2个月内未采取相关措施，申请将被放弃。但申请人仍有可能在12个月内提交恢复请求并缴纳实审费、滞纳金及恢复费来恢复申请。但是，如果在错过实审请求期限6个月后再要求恢复的，申请人还需要提交一份“虽然采取了适当的注意但仍然逾期（due care）”的说明。

4、维持费。

维持费从申请日的第3年开始缴纳。新法对缴纳维持费主体以及逾期缴纳维持费的后果作出了修改。

在旧法下，一般来说，只有指定的代理人或代表才可以为未授权的专利申请缴纳维持费，而任何人都可以为已授权的专利缴纳维持费。新法规定，未授权申请和已授权专利的维持费可以由申请人/专利权人，以及申请人及专利权人授权的任何人缴纳。

在新法下，如果未按期缴纳2019年10月30日或之后到期的未授权专利申请的维持费，加拿大知识产权局将向申请人发出通知，要求缴纳维持费和滞纳金。如果在通知之日起2个月内（或维持费到期日起6个月内，以后到期为准）未缴纳上述费用，专利申请将被视为放弃。但申请人可以在12个月内办理恢复请求并缴纳维持费、滞纳金和恢复费，同时需要提交一份“虽然采取了适当的注意但仍未能按期缴纳维持费”的说明。如果逾期缴纳2019年10月30日或之后到期的已授权专利的维持费，加拿大知识产权局将向专利权人发出通知，要求缴纳维持费和滞纳金。如果在通知日发出后2个月内（或维持费到期日后六个月内，以后到期为准）未缴纳上述费用，则专利将被视为终止。专利权人希望恢复专利的，可以在维持费到期之日6个月起的12个月内提交撤销终止请求并缴纳维持费、滞纳金和恢复费，同时提交一份“虽然采取了适当的注意但仍未能按期缴纳维持费”的说明。专利申请被视为放弃或专利被视为终止将会给专利申请人或专利权人造成相应的后果，例如，在被视为放弃或终止期间：(1)必须满足尽到了适当注意的要求才能恢复申请或专利；(2)他人的行为可能不构成专利侵权。

下面是本次专利法和专利法实施细则修改概览表：

项目描述	修改前	修改后
PCT国际申请自最早优先权日起30个月后42个月前进入国家阶段	只需缴纳推迟进入官费\$200即可	除了缴纳推迟进入官费\$200外，还需证明申请人未在30个月之前进入国家阶段属于非故意的行为
以非英文或法文提交申请，补交英文或法文译文	不可以补交	最晚需于补交译文通知书发出日起2个月内补交（不适用于PCT申请进入加拿大国家阶段申请）

项目描述	修改前	修改后
提交申请后补缴申请费	提交申请时必须全额缴纳申请费	申请提交后3个月内可补缴申请费，并缴纳滞纳金（不适用于PCT进入加拿大国家阶段申请）
依据所要求优先权申请的内容，补交申请遗漏部分	不可以补交	主动补交：申请日起2个月内； 被动补交：审查员发出通知书起2个月内补交 申请日的确定：一般以后补交文件提交日为申请日，除非补交文件完全包含于在先申请文件中，可保持原申请日不变
非工作时间获得申请日	非工作日无法获得申请日	通过电子提交申请，非工作日也可以获得申请日
恢复优先权要求	不允许恢复优先权（对于国际阶段提交了优先权恢复请求的加拿大国家申请来说，依然不允许恢复优先权）	需申请人能够证明其未在12个月优先权期限内提交申请属于非故意的行为。申请人需要于自最早优先权日起14个月内、或者PCT进入国家阶段申请的进入日起1个月内提交优先权恢复请求
提交经证明的在先申请文件副本或DAS请求	无需主动提交	最早优先权日起16个月内，申请日起4个月内，或PCT国际申请进入国家阶段时（如需要），以后到期为准
答复提交经证明的在先申请文件副本通知书	审查员要求的6个月内，或审查员给出的其他答复绝限	通知发出日起2个月内
答复补正通知书	通知日发出日起3个月内或申请日起12个月内，以后到期为准	通知发出日起3个月内
提出实质审查请求	申请日起5年内	申请日起4年内
分案申请提出实质审查请求	母案申请日起5年或分案提交日起6个月，以后到期为准	母案申请日起4年或分案提交日起3个月，以后到期为准
逾期提交实审请求及滞纳金	申请自提交实审请求期限日起被视为撤回，需要在1年内提出恢复请求及缴纳恢复费	逾期通知书发出日起2个月内，可直接提交实审请求及滞纳金 逾期6个月内，可提交实审请求，缴纳滞纳金及恢复费 逾期6个月至1年内，申请人需额外说明其虽然采取了适当的注意但仍错过提交实审请求期限
答复审查意见通知书	通知书发出日起6个月内	通知书发出日起4个月内
收到授权通知书后要求对申请作实质修改	使申请被视为撤回后，提交恢复请求及重审请求和实质修改请求	授权通知书发出日起4个月内且尚未缴纳授权费时，提出撤回授权通知书及重新启动审查程序的请求和缴纳相关费用
缴纳授权费	授权通知书发出日起6个月内	授权通知书发出日起4个月内

项目描述	修改前	修改后																			
逾期缴纳专利申请/专利维持费和滞纳金	申请或专利自缴费期限日起被视为撤回或终止，需要在1年内缴纳恢复费及恢复请求及维持费	可在通知书发出日起2个月内或缴纳维持费到期日起6个月内缴纳维持费和滞纳金，以后到期为准																			
更正申请人主体错误请求	未详细说明	非PCT申请：需在申请公布前或加拿大知识产权局收到登记申请人变更请求前，提交变更请求 PCT申请：需在进入国家阶段3个月内或收到S154（7）通知三个月内（该通知收到日需在进入国家阶段3个月内），以后到期为准，或加拿大知识产权局收到登记申请人变更请求前，提交变更请求																			
更正发明人主体错误请求	未详细说明	需在收到授权通知书前提交更正请求																			
更正申请人/发明人名称/姓名	未详细说明	需在缴纳授权费前提交更正请求																			
更正优先权号/国家/受理局	未详细说明	需在缴纳授权费前提交更正请求																			
修改已授权专利	未详细说明	公告日起12个月内																			
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>以后到期为准</td> <td>更正前的最早优先权日起16个月内</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">更正优先权日</td> <td rowspan="2">以先到期为准</td> <td></td> <td>申请日起4个月内</td> </tr> <tr> <td colspan="2">以更正前的优先权日起算的预计公布日（最早优先权日起18个月）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">以先到期为准</td> <td>以后到期为准</td> <td>更正后的最早优先权日起16个月内</td> </tr> <tr> <td></td> <td>申请日起4个月内</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">以更正后的优先权日起算的预计公布日（最早优先权日起18个月）</td> </tr> </table>			以后到期为准	更正前的最早优先权日起16个月内	更正优先权日	以先到期为准		申请日起4个月内	以更正前的优先权日起算的预计公布日（最早优先权日起18个月）		以先到期为准	以后到期为准	更正后的最早优先权日起16个月内		申请日起4个月内			以更正后的优先权日起算的预计公布日（最早优先权日起18个月）	
		以后到期为准	更正前的最早优先权日起16个月内																		
更正优先权日	以先到期为准		申请日起4个月内																		
		以更正前的优先权日起算的预计公布日（最早优先权日起18个月）																			
	以先到期为准	以后到期为准	更正后的最早优先权日起16个月内																		
			申请日起4个月内																		
		以更正后的优先权日起算的预计公布日（最早优先权日起18个月）																			

消息来源:

1、加拿大知识产权局（加拿大公报第二章）

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04652.html>

2、GOWLING WLG

https://gowlingwlg.com/en/topics/changes-to-canada-s-patent-practice/countdown-to-changes-to-canada-s-patent-practice/?utm_source=vuture&utm_medium=email&utm_campaign=vuture/

作者简介

黄娜女士2012年毕业于齐齐哈尔大学外语系英语专业，获英语学士学位。2017年11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。



国外企业在中国法院参与诉讼应提交的主体资格文件

全 世界各地，诉讼都非常容易之事。由于法律规定和实务操作的不同，国外企业在向中国法院提交的主体资格文件时遇到很大的挑战或困难。本文旨在帮助国外企业了解中国法院要求提供的主体资格证明文件，支持诉讼请求的证据不在本文讨论范围之内。

以北京知识产权法院为例，该院要求国外诉讼参与者提供以下文件：

- 1、授权委托书
- 2、法定代表人或授权代表证明书
- 3、存续证明
- 4、显示签字人签字权来源的官方备案文件

以上文件均须公证认证。由于中国非海牙公约成员国，公证文件须经中国驻该国使领馆认证。授权委托书和法定代表人或授权代表证明书须由有权签字人在公证员面前签署。

大陆法系国家公司的存续证明上一般会清楚注明签字人的签字权限，所以在证明签字权方面不存在问题。

英美法系国家公司的存续证明上一般不会有此记载，所以在证明签字权方面可能存在困难。美国是典型的英美法系国家，以美国公司为例，其可以采取以下任一方式，证明签字人的签字权：

- 1、经备案的公司成立文件或章程细则中，载明签字人为公司唯一董事或股东，或签字人有权代表公司签字。
- 2、经备案的年度报表中，载明签字人为公司经理或管理人，然后州公司法或联邦公司

相关条款规定公司经理或管理人可以代表公司。

3、公司备案文件载明某人为公司秘书且有权利或义务保存公司文件，然后该秘书持一份载明签字人签字权的公司文件去公证员处公证。

希望以上能为来自英美法系国家的公司提供证明签字人签字权的文件提供指导。

只有提供的主体资格文件符合规定，外国诉讼主体才可以在中国法院参加诉讼，维护自身权益。

泛华伟业针对香港注册官费减免采取适应性措施

根据即将生效的香港专利修订条例，对于自2019年12月19日之后提交的香港标准专利第一步和第二步注册、短期专利注册、标准专利续缴年费等请求，官方费用将有部分减免或变化。例如，通过电子形式在线提交的标准专利注册请求将比通过纸件形式提交的注册请求减少105圆港币，通过电子形式提交的短期专利注册请求将比通过纸件形式提交的注册请求减少210圆港币，标准专利

第4至10年的年费将减少90圆港币，而标准专利第11至15年、第16至20年的年费将分别增加80圆港币、310圆港币。下表为香港知识产权署发布的对此次专利官费变化的说明：

为使申请人可以尽量享受此次官费减免、最大限度地节省费用，泛华伟业对于已收到客户指示的、提交时限在19年12月20日之后的香港标准专利注册、短期专利注册、标准专利第4至10年年费缴纳等工作，将推迟至12月19日之后提交；而对于已收到客户指示的香港标准专利第11至20年年费缴纳等工作，将在12月19日之前完成。

現行表格			
表格編號	表格描述	新費用或修訂後的費用(港元)	備註
P2	根據經《2019年專利(一般)(修訂)規則》修訂後的《專利(一般)規則》第38B(1)或81Q(1)條提交的反對通知	\$1,525	<ul style="list-style-type: none"> ● 這是該類反對通知的新費用。 ● 其他反對通知或反陳述的費用(\$325)維持不變。
P4	請求記錄指定專利申請	提交費： <ul style="list-style-type: none"> ● 紙張提交: \$380 或 ● 電子提交: \$275 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現行費用(不論是紙張提交或電子提交)是\$380。 ● 現行公告費(\$68)及逾期繳付提交費或公告費的附加費(\$95) 維持不變。
P5	請求註冊指定專利與批予轉錄標準專利	- 同上 -	- 同上 -
P6	請求批予短期專利	提交費： <ul style="list-style-type: none"> ● 紙張提交: \$755 或 ● 電子提交: \$545 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現行費用(不論是紙張提交或電子提交)是\$755。 ● 現行公告費(\$68)及逾期繳付提交費或公告費的附加費(\$95)維持不變。
P10	請求標準專利續期	<ul style="list-style-type: none"> ● 20年期內的第4至10年: \$450 ● 20年期內的第11至15年: \$620 ● 20年期內的第16至20年: \$850 	<ul style="list-style-type: none"> ● 現時標準專利有關的第3年屆滿後，每年續期費用是\$540。 ● 現行逾期繳付標準專利或短期專利續期費的附加費(\$270)及現行短期專利續期費(\$1,080)維持不變。

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

邮编：100020

电话：(86 10) 85253778

传真：(86 10) 85253671

邮箱：mail@panawell.com



编辑：王珍珍 赵晓辉 王岚
徐舒
版面设计：董顺顺