NEWSLETTER

2020.12

资讯|季度刊

泛华伟业知识产权





2020年伊始,突如其来的疫情使世界各地、各行各业均遭遇冲击和挑战。 我们非常高兴的是在面临百年不遇的灾难面前,有你们与我们同在,我们一起 共克时艰。

借此2021年新年来临之际,我们怀着感恩的心情,向您表示最衷心的谢意和问候。感谢您一直以来对泛华伟业的支持和厚爱。祝您在新的一年中身体健康,工作顺利,万事如意!

泛华伟业知识产权 2020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

- 著作权法修改 明年6月1日起施行
- 《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》和《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》公开征求意见
- 最高人民法院发布关于知识产权民事诉讼证据的若干规定
- 中沙(特)专利审查高速路(PPH)试点将于2020年 11月1日启动
- 中国申请人指定欧洲专利局作为PCT国际申请国际检索 单位试点项目启动
- 中国人工智能专利申请跃居全球首位
- "威视"同名引纠纷 法院辨明是与非

08 服务 | 方案

- 2020年专利法第四次修改主要内容介绍
- 巴西专利申请简介

18 策略 | 趋势

如何处理商标局引用《商标法》第22条驳回马德里指定中国的领土延伸申请

19 企业 | 讯息

祝贺李文辉博士荣获乙肝基金会的最高荣誉2021巴鲁克S·布隆伯格奖(Baruch S.Blumberg Prize)

行业 | 洞察

著作权法修改 明年6月1日 起施行

11月11日,十三届全国人大常委会第二十三次会议表决通过了关于修改著作权法的决定,自明年6月1日起施行。修改后的著作权法完善了网络空间著作权保护的有关规定,特别是大幅提高侵权法定赔偿额上限和明确惩罚性赔偿原则等,为创作者们维护自身合法权益进一步"撑腰"。

著作权维权"得不偿失",是当前著作权保护的一大难点。新修改的著作权法规定了一系列惩罚措施,大幅提高了侵权违法法成本。对于故意侵权,情节严重的,可以适用赔偿数额一倍以上五倍以下的违法所得偿权人的实际损失、侵权人的违法所得侵权利使用费难以计算的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。

新修改的著作权法还对"作品"的定义 作出了调整,将现行法律中"电影作品和以 类似摄制电影的方法创作的作品"的表述修 改为"视听作品"。这意味着著作权保护的 范围进一步扩大,网络短视频等新类型作品 将获得有力的法律保护。

针对监管部门执法手段偏少、偏软的问题,新修改的著作权法规定,主管著作权的部门对涉嫌侵犯著作权和著作权有关的的行为进行查处时,可以询问当事人,调查与涉嫌违法行为有关的情况;对当查;查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、集员其他有关资料;可以查封或者扣押涉嫌违法行为的场所和物品。

新修改的著作权法还明确,为保护著作 权和与著作权有关的权利,权利人可以采取 技术措施。

信息来源: 国家知识产权局

《专利法实施细则修改建议 (征求意见稿)》和《专利审 查指南修改草案(第二批征 求意见稿)》公开征求意见

为配合专利法修改,国家知识产权局启动了专利法实施细则和专利审查指南的修改准备工作,形成了专利法实施细则和专利审查指南修改建议,并予以说明及公布,征求社会各界意见。

信息来源: 国家知识产权局

最高人民法院发布关于知识 产权民事诉讼证据的若干规 定

11月16日,最高人民法院发布《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《知产证据规定》),该司法解释将于2020年11月18日施行。

出台《知产证据规定》,是最高人民法院贯彻落实党中央决策部署,贯彻新发展理念,服务高质量发展,加强知识产权受责的重要举措。《知产证据规定》则,权民事诉讼证据一般规则,权民事诉讼特点和识产权诉讼特点和实际,对知识产权诉讼特点和人举证负担,加强知识产权诉讼诚信体系建设。《知产证据规定》

行业 | 洞察

的颁布实施,对于解决知识产权民事诉讼中的"举证难"问题,降低维权成本,提升知识产权司法保护质效,推动营造市场化、法治化、国际化的营商环境,具有重要作用。

信息来源: 最高人民法院

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。

信息来源: 国家知识产权局

中国申请人指定欧洲专利局作为PCT国际申请国际检索单位试点项目启动

中国国家知识产权局(CNIPA)和欧洲专利局(EPO)就在PCT体系下将于2020年12月1日起启动试点项目。试点内容包括向中国国家知识产权局作为主管受理局提交的PCT申请,可以选择欧洲专利局作为国际检索单位。对于中国国家知识产权局作为主管受理局所受理的PCT国际申请(仅限用英文

提交的申请),申请人可以选择欧洲专利局作为国际检索单位。世界知识产权组织国际局(IB)作为主管受理局受理的中国申请人提交的PCT国际申请同样适用。 试点项目将为期两年并设置配额,第一个自然年将接受2500件申请参与试点,第二个自然年将接受3000件申请参与试点。

欧洲专利局的国际检索费为1775欧元, 将由申请人直接向欧洲专利局缴纳。应由国际检索单位收取的费用,例如检索附加费、 异议费、后提交费等,应按照欧洲专利局的 缴费标准和缴费要求,直接向欧洲专利局缴 纳。

对于选择欧洲专利局作为国际检索单位的PCT国际申请,亦应选择欧洲专利局作为国际初审单位收取的费用,国际初审单位收取的费用,例如手续费(目前为1830欧元)、初审附加费、异议费等,应按照欧洲专利局的缴费标准和缴费要求,直接向欧洲专利局缴纳。

行业 | 洞察

前处理,并在不进行补充欧洲检索的情况下 审查其申请,将有助于申请人在欧洲获得专 利保护。

信息来源: 中国国家知识产权局和欧洲专利局

中国人工智能专利申请跃居 全球首位

2019年,中国在人工智能领域的专利申请数量首次超越美国,成为世界第一,专利申请数高达11万件。从今年开始,全球5G网络将有三分之一来自中国技术,相关专利申请数优势明显,其中,华为专利申请数排名第一位,中兴通讯排名第三位。

信息来源: 中国知识产权报

"威视"同名引纠纷 法院 辨明是与非

近日, 北京市高级人民法院(下称北 京高院)对同方威视技术股份有限公司(下 称同方威视) (Nuctech Company Limited, Nuctech)与上海太弘威视安防设备有限公司 (下称太弘威视) (Shanghai Taihong Vision Security and Port Equipment Co., Ltd.) 商标侵权及不正当竞争案作出终审判 决, 驳回太弘威视上诉, 维持北京知识产权 法院的一审判决、即认定太弘威视使用含有 文字"威视"的标识及生产、销售、宣传 "太弘威视TAIHONGVISION及图"标识 的商品侵犯了同方威视的第1341322号"威 视 威视 "及第6989335号"❷赋视"商标 (下称涉案商标)专用权并构成不正当竞争, 判令太弘威视停止使用包含"威视"文字的 商标, 变更企业名称, 刊登声明、消除影响, 并赔偿同方威视经济损失及合理支出共计

300万元。

一审判赔300万元

同方威视成立于1997年,源于清华大学,是一家致力于提供安检产品和安全检查解决方案的高科技企业,其产品和服务广泛应用于海关、铁路、环境安全及公共安全等领域。太弘威视成立于2012年,经营范围包括社会公共安全设备及器材的研发、销售、生产加工,通信设备及相关产品的研发、技术转让、技术咨询等。

同方威视诉称,其系涉案商标合法的商标专用权人,自1998年开始申请并使用"威视"商标,"威视"曾被认定为北京市著名商标。经长期广泛宣传及使用,"威视"商标具有显著识别性和较高知名度,"威视"品牌在安检领域的品牌价值不断提升。

同方威视认为,被告太弘威视在商业活动中将"威视"进行商标性使用的行为,侵犯了其对涉案商标享有的商标专用权,同时被告在其企业名称中擅自使用"威视"的行为构成不正当竞争。据此,同方威视将其诉至北京知识产权法院,请求法院判令太弘威视停止使用包含"威视"文字的商标等行为,变更企业名称,刊登声明消除影响,赔偿侵权损失等500万元。

针对同方威视的指控、太弘威视表示、 其系在第12125350号" **7/1HONG 1510N**" 商标获准注册后方开始正式使用该商标、享 有该注册商标专用权,其使用行为不构成商 标侵权及不正当竞争;原告的商标与其使用 的"太弘威视"文字差异明显,二者共存不 会造成相关公众的混淆与误认;文字"威视" 并非原告独创,其他主体亦注册含有"威视"

行业 | 洞察

的商标,其使用在安检设备商品上显著性较低,已成为安检设备商品的代称或通用名称,故原告无权禁止他人正当使用等。

二审维持原判

太弘威视不服一审判决,向北京高院提起上诉称,被诉标志与两个权利商标未构成近似;涉案商标使用在"安防设备"商品上,属于暗示性描述,"威视"已指向"安防设备"商品,显著性较低;太弘威视对于被诉标志的使用并无主观恶意;太弘威视的涉案行为不会导致相关公众的混淆误认等。

北京高院经审理认为,被诉标志与涉案商标分别构成使用在同一种或类似商品上的近似商标,太弘威视的企业成立及注册使用被诉标志时间均晚于已在行业中应知晓可力的同方威视,理应知晓同方威视对涉案商标的注册商标专用权。

法院指出,太弘威视作为安防行业生产安检设备的同业经营者,在同方威视的"同方威视"字号已在业内具有一定知名度和影响力的情况下,选择相同文字"威视"作为其企业名称的组成部分登记注册使用,主观上具有攀附他人知名字号市场声誉的意图,因此太弘威视的上述行为构成不正当竞争。

法院同时指出,一审法院在综合考虑涉案商标及同方威视曾获荣誉证书、太弘威视在广告宣传中对被诉标志及其含有"威视"商号的使用情况等因素,酌情确定赔偿经济损失及合理费用共计300万元并无不当。

综上, 北京高院判决驳回上诉, 维持原判。

信息来源: 中国知识产权报

服务 | 方案

2020年专利法第四次修改主要内容介绍

杜文文 泛华伟业知识产权代理有限公司 专利代理人

2020年10月17日,中华人民共和国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了《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》。修改后的《专利法》将于2021年6月1日起实施。

现行《专利法》于1985年4月1日实施,曾分别于1992年、2000年、2008年进行过三次修正,对鼓励和保护发明创造、促进创新发挥了重要作用。本次修改是专利法历经的第四次修改。

我国目前正处于转变发展方式、优化经 济结构和转换增长动力的关键时期,加强知 识产权保护、提高自主创新能力已经成为加 快经济发展,实现自主创新强国的必备要求。 为了应对新形势、新要求、新问题和新挑战, 我国在2020年对专利法进行了第四次修改, 此次 《专利法》修改主要包括三方面内容: 一是加强对专利权人合法权益的保护,包括 加大对侵犯专利权的赔偿力度、完善举证责 任,完善诉前行为保全措施,完善专利行政 保护,新增诚实信用原则,新增专利权期限 补偿制度和药品专利纠纷早期解决程序有关 条款等。二是促进专利实施和运用,包括完 善职务发明制度,新增专利开放许可制度, 加强专利转化服务等。三是完善专利授权制 度,包括进一步完善外观设计保护相关制度, 增加新颖性宽限期的适用情形, 完善专利权 评价报告制度等。下面对本次专利法修改的 主要内容进行介绍和分析:

一、提高侵权成本,保护专利权人合法权益

1.新增对严重故意侵权行为的惩罚性赔偿制 度

涉及新专利法:专利法第七十一条"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。"

目前在民事领域主要的基本赔偿原则为"填平"原则,但是考虑到知识产权领域的举证难度以及对鼓励创新等机制,在本次修改中对专利法引入了"惩罚性赔偿"制度。目前我国所采用的"五倍"为世界各国所采用最高的倍数,这也间接地体现了我国对加强知识产权保护、打击侵权的决心。

2.提高法定赔偿额

涉及新专利法:专利法第七十一条,将 原赔偿额"一万元以上一百万元以下"修改 为"三万元以上五百万元以下"。

在本次修改中对赔偿额的下限和上限均进行了修改,此种修改方式再次显示了我国对于提高侵权成本和加强保护的决心,尤其将对难以证明其产品合法来源或故意侵权的行为给予更加严厉的惩罚。

3. 完善举证责任制度,解决举证难问题

涉及新专利法:专利法第七十一条"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账簿的,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"。从而减轻权利人的举证负担。

4.延长外观设计专利保护期限

涉及新专利法:专利法第四十二条,将

服务 | 方案

外观设计专利权的期限修改为十五年。

5. 增设专利权期限补偿制度

由于专利权的保护期限为从申请日起计算,尤其对于发明专利而言其审查期限较长, 这间接地减少了该申请实际得到保护的必要,由此渐增上述专利权期限补偿制度十分必要,对外偿做出了规定。一方面,然后,对于人人,对于专利保护的保护期限较长且成本较大,对药品与公共健康可能会推常。对于公众而言过长的保护期限可能会推迟其获得低价药品的时间。在本次修改中明 确规定了能够获得补偿的药品类型、补偿时限以及应请求补偿等原则,以力求达到上述两个方面的平衡。

6.新增药品专利纠纷早期解决程序

药品一方面需要进行专利保护,另一方面需要进行专利保护,另有各自 还需要进行药品上市审批,二者具有创造的标准,专利审查例如需要从新颖性、创造性等方面对该药品进行评价,而药品上市主要是对药品的安全性进行鉴定。但是例如对于仿制药而言,理论上其在获得药监局批准 它后即可上市售卖,但是可能存在侵权知知。的品投入生产之前就允许对该药品是否存在侵权行为进行裁决。

7. 完善专利行政保护制度

涉及新专利法:专利法第六十八条"假冒专利的,除依法承担民事责任外,由负责专利执法的部分责令改正并予公告,没收违法所得,可以处违法所得五倍以下罚款;没收违法所得或者违法所得在五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。"还涉及专利法第七十一条中新增条款。

服务 | 方案

此次修改在假冒专利的处罚倍数上有所 提高。同时进一步明确了侵权案件是由知识 产权系统内管理专利工作的部门来进行处理, 假冒专利由统一的执法队伍进行统一执法, 不同性质的两类案件分别由不同部门进行处 理。

8. 明确了诚实信用和禁止权利滥用原则

涉及新专利法:专利法第二十条"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"。

专利保护涉及两个阶段,即专利申请阶段和行使专利权阶段。在专利申请阶段有时会出现出于不正当目的的申请行为和以不正当手段提交申请等行为,这不仅浪费了社会资源也拉低了我国专利申请的质量。此次修改格外强调在专利申请阶段也应该遵循诚实信用原则,以期制止不正当的申请行为。

二、促进专利实施和运用,加强专利公共服务

1.健全职务发明创造,明确单位对职务发明创造的处置权

涉及新专利法:专利法第六条 "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"。还涉及专利法第十五条。

原专利法中未对单位如何对专利权进行 处置进行明确限制,但是部分单位可能涉及 到国有资产监管等其它法律的约束。上述修 改可看作一种重申,即专利法进一步明确了 单位可以依法进行处置。关于具体的处置方 式需要各单位结合自身情况去判断。该修改 也旨在进一步激发发明人的创造热情、提高 创新活力。

2.新设专利开放许可制度

涉及新专利法:专利法第五十条、第五 十一条和第五十二条。

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。开发许可实施期间,对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。

3.加强专利公共服务

涉及新专利法:专利法第二十一条"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,

服务 | 方案

促进专利信息传播与利用"。还涉及专利法第四十八条。

上述修改能够更进一步提高国家和地方对相关的公共服务、社会服务的重视。

三、完善专利授权制度,提高专利审查质量 1.增加局部外观设计的保护

涉及新专利法:专利法第二条第四款"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"。

此修改能够满足创新主体需求、弥补外观设计整体保护的局限性。同时符合知识产权国际发展趋势,有利于我国企业"走出去"。同时,美国、日本、欧洲、韩国等主要国家和地区均对局部外观设计予以保护。

2. 增加新颖性宽限期的适用情形

涉及新专利法:专利法第二十四条,新增"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"。

此修改在不丧失新颖性例外的适用情形中增加"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"。这样既能满足当前抗击疫情的实践需要,还能为今后在其他紧急状态或者非常情况下的适用留有空间。

3. 完善专利评价报告制度

涉及新专利法:专利法第六十六条扩大 了实用新型专利和外观设计专利评价报告请 求主体范围,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。

4. 增加外观设计专利申请国内优先权制度

涉及新专利法:专利法第二十九条,新

增外观设计专利申请国内优先权制度。明确申请人自外观设计在国内第一次提出专利申请之日起六个月内,又就相同主题在国内提出专利申请的,可以享有优先权,从而降低申请成本,给予外观设计申请人进一步完善设计、调整保护范围的机会。

5.优化提交优先权文本程序

涉及新专利法:专利法第三十条,发明和实用新型专利申请提交优先权文本的时限从将原专利法的自中国申请日起三个月改为自最早优先权日起十六个月。放宽申请人提交优先权文本的时限。

国家知识产权局随后将于今年年底或明年初,公布根据新修改的《专利法》,对《专利法实施细则》和《专利审查指南》所做的适应性修改以及过渡办法。

作者简介

杜文文女士于2016年毕业于北京理工大学,获得工学硕士学位。杜女士自2017年起加入泛华伟业知识产权代理有限公司,负责机械领域的专利申请文件的撰写、PCT申请业务、答复OA、专利咨询等。

服务 | 方案

巴西专利申请简介

黄娜 泛华伟业知识产权代理有限公司

一、巴西专利申请概述

巴西是世界上较早建立专利制度的国家, 知识产权保护体系比较健全。其专利保护类型包括发明专利、实用新型专利和外观设计 三种。发明专利的保护年限为20年,实用新型专利为15年,外观设计专利为25年。

申请巴西专利的途径有三种:PCT途径、 巴黎公约途径和巴西国家工业产权局直接申 请,其中,对于外国申请人,PCT和巴黎公 约是常用途径。

1、通过PCT途径申请巴西专利

申请人提交PCT国际专利申请后,可自 PCT国际申请日(有优先权的,自最早的优 先权日)起30个月内向巴西国家工业产权局 提出进入巴西国家阶段的申请申请人可以选 择申请巴西发明专利或实用新型专利。

2、通过巴黎公约途径申请巴西专利

以下主要介绍巴西发明专利的申请程序。 巴西发明专利从申请到授权,一般需要6-8 年,大概需要花费7-10万人民币。

二、巴西发明专利申请程序

巴西专利申请程序与我国专利申请程序

大致相同,包括:提交申请、形式审查、公 布、实质审查、授权或驳回等程序。

(一) 提交阶段

1. 提交时间

- (1)直接向巴西国家工业产权局提出申请的,可以是首次申请,也可以要求在先申请的优先权,但最晚应不迟于自先优先权日起12个月。
- (2) PCT申请进入巴西国家阶段的,最晚自国际申请日或最早优先权日起30个月内向巴西国家工业产权局办理进入国家阶段的手续。

2. 提交申请的语言

提交巴西专利申请的语言为葡萄牙语。 如果申请文件是外文,在提交申请时必需至 少提交权利要求书、标题、摘要的葡萄牙语 译文,其他部分的葡萄牙语译文可在申请提 交日起两个月内补齐。

3. 提交的文件

申请书、说明书、权利要求书、摘要、 附图(如有,非必需),基因序列表(如有, 视情况),委托书(无需公证,认证),优 先权证明文件等。

(二) 形式审查

提交申请60天内对申请进行形式审查。

(三)公布

专利申请自申请日(如果要求了优先权,则自优先权日)起18个月后进行公布。在专利申请公布之前,申请人可以请求提前公布。 提前公布可以使申请内容更早成为现有技术, 并有可能整体上加快审查进程。

(四) 实质审查

1.实质审查请求的提出

服务 | 方案

专利申请的实质审查可以通过申请人或利益相关人提出实质审查请求来启动。申请人或利益相关人需在申请日起36个月内向巴西国家工业产权局提出实审请求。

另外,提出实质审查请求后,审查员可能会根据巴西《工业产权法》第34条提出提供审查支持文件的要求,申请人应该在接到相关通知书之日起的60天之内提供以下文件:

(1) 他国对应申请的驳回理由,检索报告,审查结果; (2) 有助于审查的相关文件; (3) 优先权文件的简要翻译。

如果申请人未按期提交或提交文件不符 合要求,则该申请将视为撤回。

2.答复审查意见

类似于我国发明专利的实质审查,巴西国家工业产权局将对发明申请的新颖性,创造性,实用性等进行实质审查并予以授权或发出审查意见通知书。申请人需要在审查意见通知书发出日起90天内进行答复或者对申请文件进行修改。

如果申请人未在规定期限内答复审查意 见通知书,则该申请视为撤回;如果答复仍 无法满足授权条件,巴西国家工业产权局将 发出驳回通知书。

申请人在收到驳回通知书之日起60天内,可以向巴西国家工业产权局提出复审请求。申请人应在巴西国家工业产权局针对复审请求发出审查意见通知书之日起60天内提交答复。

申请人对于巴西国家工业产权局做出的 复审决定不满的,可在复审决定公布日起5 年之内向巴西联邦法院提起民事诉讼。

(五) 授权

专利经审查后如果满足所有授权条件,将被 授予专利权,并在专利公报上进行公告,并 颁发专利证书。在授权之前,申请人可以提 交分案申请。

(六) 分案申请

申请人根据自己的意愿或者审查员关于缺乏单一性审查的意见,在审查结束之前的任何时间均可就申请中存在单一性问题的部分提出分案申请。因为无法预见审查结束时间,所以建议在答复审查意见时,或者答复审查意见后尽快提交分案申请,以免错过提出分案申请时机。

三、 无效程序

(一) 行政无效程序

专利授权公告之日起六个月内, 巴西国家工业产权局依职权,或任何利害关系人,均可以对授权专利提出无效请求;

专利权人可以在收到通知后60天之内做出答复;无论专利权人是否提交答复意见, 巴西国家工业产权局都会在60天期限届满时 发出审查意见,专利权人以及无效请求人可 以在60天之内提交最终答复意见;

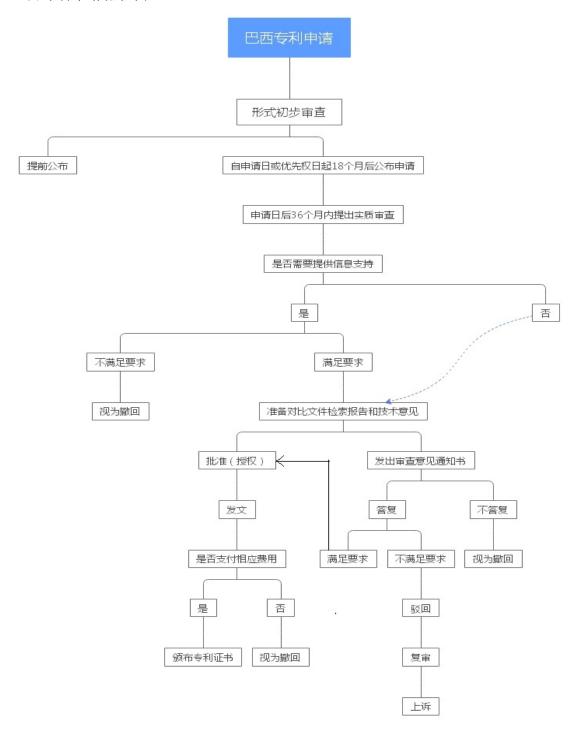
巴西国家工业产权局将做出专利无效或 有效的最终决定。维持专利权有效的决定可 以是全部有效,也可以是部分有效。

(二) 司法无效程序

巴西国家工业产权局或者任何利害关系 人均可在专利有效期限内对该专利提出无效 请求。无效程序由巴西联邦法院审理,当巴 西国家工业产权局不是原告时,也应参与巴 理过程;被告应在60天内提交意见;一旦法 院做出判决,巴西国家工业产权局应将判决 结果进行公告,以将该判决结果通知第三方。

服务|方案

*巴西专利申请流程图



服务 | 方案

四、巴西专利特色程序

(一) 提交同族申请的授权文件

如果其他国家/地区的同族专利申请或 实质内容相同的专利申请已经获得授权(尤 其是欧洲和美国的授权),在答复巴西国家 工业产权局的审查意见时应该说明该情况, 并提交已经授权专利的公告文本。在这种情况下,审查员有可能会征询申请人是否愿 将权利要求修改为同已授权专利一致,从而 尽快获得巴西专利授权。

(二) 关于医药领域的申请文件审查及答复

在巴西, 医药产品或方法申请与其他领域的专利授权程序不同。按照最新巴西工业产权法规定, 凡涉及医药产品或方法的专利申请, 必须得到国家卫生监管部门(ANVISA)的批准才可以授予专利权。

五、巴西专利申请费用

巴西专利申请自申请日起第3年开始支付年费

在巴西申请专利的主要费用(货币:雷亚尔)请参见下表35

编号 项目		费用 (单位: 雷亚尔)	费用 (单位:人民币 ³⁶)	
200	发明专利申请、实用新型专利 申请、PCT 进巴西国家阶段			
	-电子 -纸件	175. 00 260. 00	383. 25 569. 40	
202	提前公开			
	-电子 -纸件	175. 00 260. 00	383. 25 569. 40	
203	发明专利审查 -10 个权利要求以下 -大于 10 个权利要求	590.00 第 11-15 个每个增加 100.00 第 16-30 个每个增加 200.00 第 31 个起每个增加 500.00	1292.10 第 11-15 个每个增加 219.00 第 16-30 个每个增加 438.00 第 31 个起每个增加 1095.00	
204	实用新型专利审查	380.00	832. 20	
284	PCT 发明专利审查(已由 INPI 作为 ISA/IPEA 审查) -10 个权利要求以下 -大于 10 个权利要求	390.00 第 11-15 个每个增加 100.00 第 16-30 个每个增加 200.00 第 31 个起每个增加 500.00	854.10 第11-15 个每个增加 219.00 第16-30 个每个增加 438.00 第31 个起每个增加 1095.00	
285	PCT 实用新型专利审查(已由 INPI 作为 ISA/IPEA 审查)	295.00	646. 05	
220	发明专利申请年费	295. 00	646. 05	

服务丨方案

	专利年费		
222	-第 3-6 年	780.00	1708.20
224	-第 7-10 年	1220.00	2671.80
226	-第 11-15 年	1645.00	3602.55
228	-第 16 年起	2005.00	4390.95
240	实用新型专利申请年费	200.00	438. 00
	实用新型年费		
242	-第 3-6 年	805.00	1762.95
244	-第 7-10 年	1610.00	3525.90
246	-第 11 年起	2415.00	5288.85

在巴西申请工业外观设计的主要费用请参见下表37

编号	项目	费用 (单位: 雷亚尔)	费用 (单位:人民币38)
100	工业外观设计登记申请		
	-电子	235.00	514. 65
	-纸件	350.00	766. 50
102	工业外观设计登记申请保密		
	请求		
	-电子	95. 00	208. 05
	-纸件	140.00	306.60
103	申请新颖性和独创性审查		
	-电子	355. 00	777. 45
	-纸件	530.00	1160. 70
104	形式审查导致的形式补正	免费	免费
105	形式补正		
	-电子	120.00	262.80
	-纸件	180. 00	394. 20
	第2个5年维持		
129	-在正常时间	425. 00	930. 75
130	-在非常时间	850.00	1861. 50
	续展5年	- Anna -	The property of the control of the c
131	-在正常时间	570.00	1248. 30
132	-在非常时间	1140. 00	2496. 60

服务丨方案

106	工业外观设计申诉(复审)			
	-电子	380.00	832. 20	
	-纸件	570.00	1248. 30	
107	工业外观设计无效			
	-电子	475.00	1040.25	
	-纸件	710.00	1554. 90	
113	变名/变址			
	-电子	15.00	32.85	
	-纸件	20.00	43.80	
123	撤回/放弃登记	免费	免费	

消息来源

外国专利法选译(下) 知识产权出版社 巴西国家工业产权局官网

http://www.sckjlt.com/zhuanli/5720.html

https://www.sohu.com/a/209750640_626270

http://blog.sina.com.cn/s/blog_7e6213210102wvcl.html

http://www.360doc.com/content/17/0903/15/22751255_6 84339746.shtml

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。

策略 | 趋势

如何处理商标局引用《商标法》第22条驳回马德里指定中国的领土延伸申请

实践中,外国申请人通过马德里商标国际注册指定中国时,中国商标局常以"中国商标注册不接受某商品/服务项"为由,引用《商标法》第22条的规定签发《临时驳回通知》,驳回/部分驳回该商标在中国的领土延伸保护申请。

此种驳回仅适用于为中国商标相关法律 法规明确禁止的商品/服务项目,如"老虎机;赌博机"等商品及"零售;批发;销售; 博彩;虚拟货币;邮政"等服务项目。

外国申请人在收到这样的《临时驳回通知》时,一般可以采取以下两种救济途径,一是申请驳回复审并同时向WIPO提交限定商品/服务的申请(MM6表格),二是放弃驳回复审,向WIPO提交限定商品/服务申请后重新指定中国(但后期重新指定中国会丧失申请日优势)。

外国申请人向WIPO提交的限定后的商品/服务项,不得超出原申请的范围,超出原申请范围的商品/服务项将不会被商标局接受。例如,商标局驳回了"零售"项目,申请人删减为"替他人推销"项目,但商标局会认为,"零售"与"推销"是两个不同的概念,"替他人推销"超出了"零售"本身的范围,故仍会发出无效通知。

企业!讯息

祝贺李文辉博士荣获乙肝基金会的最高荣誉2021巴鲁克 •S•布隆伯格奖(Baruch S. Blumberg Prize)

2020年11月12日,乙肝基金会(美国,宾夕法尼亚)宣布:中国学者李文辉博士因发现乙肝病毒入侵肝细胞的受体而获得2021年Baruch S. Blumberg Prize (巴鲁克·布隆伯格奖),以表彰他在推动乙肝科研和医疗方面做出的杰出贡献。

巴鲁克·布隆伯格奖是奖励给对乙肝相 关科研和治疗做出重要推动和显著贡献的个 人,被认为是该领域的最高荣誉。肝脏及器 官移植领域开拓者,2012年拉斯克临床医学 奖获得者托马斯·斯塔兹尔博士(Thomas Starzl)、因发现丙肝病毒而获得2020年诺 贝尔生理学或医学奖的哈维·阿尔特博士 (Harvey Alter)、2017年美国肝病研究学 会主席安娜·洛克博士(Anna Lok)也曾获 得该奖。

巴鲁克·布隆伯格因发现乙肝病毒而获得1976年诺贝尔生理学或医学奖。巴鲁克·布隆伯格博士是乙肝基金会的共同创立者,于2011年去世。基金会的研究机构-巴鲁克·布隆伯格研究所,也是以他的名字命名。李文辉博士,现任北京生命科学研究所资深研究员,清华大学生物医学交叉研究院教授。其2001年从协和医科大学获得博士学位之后,在位于波士顿的哈佛医学院从事博士后研究以及担任讲师。2007年,李文辉博士加入北京生命科学研究所,开始聚焦于乙肝和丁肝病毒的感染研究,并最终发现一个在肝脏中

表达丰富的多次跨膜的胆酸受体NTCP(牛磺胆酸钠共转运蛋白)是乙肝病毒和丁肝病毒的功能性受体。

在此祝贺李文辉博士荣获乙肝基金会的最高荣誉 2021 巴鲁克·S·布隆伯格奖 (Baruch S.Blumberg Prize),感谢他为推动肝炎科学和医学的发展做出的杰出贡献。

我公司多年来一直为北京生命科学研究所提供知识产权法律服务,并为李文辉博士提交过中国专利申请,为此我们感到十分荣幸。

