

获知最新
知产动态



嘉权通讯

2018年一月 | 第39期



浅议专利审批过程中行政复议的利用



嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law

嘉权通讯

2018年01月 | 第39期

本期内容

1. 行业新闻

2. 案例分析

● 浅议专利审批过程中行政复议的利用

行业新闻

中国申请专利世界第一 惟仅 5%是国外申请

来源: thestandnews

世界知识产权组织 (WIPO) 于 12 月 6 日发布的一项报告显示, 去年全球专利、商标和工业品外观设计申请量再创新高, 其中中国受理的专利申请量超过了美国、日本、韩国和欧洲专利局的总和, 名列世界第一。组织表示, 中国正在逐步成为全球创新和品牌上的引领者。不过, 中国的专利申请, 95%是在国内提出, 仅 5%是在国外申请。

据产权组织每年一期的《世界知识产权指针》(WIPI) 报告, 2016 年世界各地的创新者提交了 310 万件专利申请, 增长 8.3%, 是连续第七年保持增长。在新增的近 240,600 件专利申请中, 中国受理了近期 236,600 件, 占总量的 98%。商标申请量跃升至 16.4%, 达到约 700 万份, 全球工业品外观设计申请量增长 10.4%至接近 100 份。两者的增长均受到中国因素推动。

产权组织总干事高锐 (Francis Gurry) 表示, 最新数据显示对知识产权的需求在上升, 这确认了一种持续

嘉权专利商标事务所

北京 | 广州 | 深圳 | 佛山 | 顺德
珠海 | 中山 | 江门 | 长沙 | 美国

电话: 4000-268-228

电邮: service@jiaquanip.cn

网址: www.jiaquanip.cn

十年的趋势，即中国的发展日益体现在全球知识产权申请总量上，且中国正在逐步成为全球创新和品牌上的引领者。

在国外专利申请方面，美国继续领先。美国在国外提交的专利申请是中国居民的四倍。紧随美国之后的是日本、德国和韩国。报告指出，中国的专利申请约 95%是在本地提出，仅 5%是在国外申请。

高锐指出，国外申请反映了知识产权保护的国际化，也传递了在外国市场中对技术进行商业化的意愿。考虑到申请专利的高额成本，申请人为之寻求国际保护的专利，可能具有较高的价值。

世界知识产权组织（WIPO）是一个推广知识产权政策、服务、信息和合作的全球主要论坛。作为联合国的一个专门机构，产权组织协助其 191 个成员国制定兼顾各方利益的国际知识产权法律框架，满足社会不断发展的需要。

世界互联网大会发布 18 项具有代表性领先科技成果

我国自主知识产权成亮点

来源：IPRdaily

18 项代表性的领先科技成果，118 场新产品新技术发布活动！日前，第四届世界互联网大会举办，一场互联网创新盛宴呈现在世界眼前，成为大会的一大亮点，很多创新成果更被多家媒体称为“黑科技”，引发了广泛关注。其中，在大会发布的 18 项具有代表性的领先科技成果中，六成来自中国团队，自主知识产权在大会上熠熠生辉。

创新的成效已经显现，互联网与数字经济创新发展的机遇与挑战愈加凸显。“我国的互联网发展水平位居世界第二，仅次于美国。”大会发布的《世界互联网发展报告 2017》显示。该报告指出，全球移动互联网爆发式扩张的发展正在接近尾声，世界互联网连接规模增长步入动力转换期，互联网发展进入从“人人互联”到“万物互联”的转变跨越新阶段，人工智能等新兴网络信息技术成为全球科技竞争的新高地，数字经济成为世界各国谋求经济增长的新动能，网络空间成为全球治理体系变革的新领域，智慧社会成为人们生产生活的新社会形态，互联网日益成为“你中有我、我中有你”的命运共同体。

“在数字经济时代，我国有着良好的互联网发展的土壤，国家和企业在互联网领域大力开拓的决心和努力我们有目共睹，可谓天时地利人和。”陶鑫良表示，在这一阶段，数字经济一定程度上必须以知识产权作为其制度构架、制度支撑进行推进，知识产权保护是互联网技术继续向前发展的护航者。



欲知更多知识产权信息，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索

案例分析

浅议专利审批过程中行政复议的利用

嘉权专利商标事务所 薛建强

行政复议是指公民、法人或者其他组织不服行政主体作出的具体行政行为，认为行政主体的具体行政行为侵犯了其合法权益，依法向法定的行政复议机关提出复议申请，行政复议机关依法对该具体行政行为进行合法性、适当性审查，并作出行政复议决定的行政行为。是公民、法人或其他组织通过行政救济途径解决行政争议的一种方法。行政复议适用范围较广，除非特别规定，否则针对大多数行政行为都可以提出行政复议。

然而，《专利审查指南》（下称指南）中仅第五部分第十章提到了行政复议，其记载了针对专利权评价报告不能提起行政复议和行政诉讼。但指南中并未提及针对国家知识产权局的何种行政行为可以提出以及如何提出行政复议，申请人对行政复议相对了解较少，应用也较少。事实上，针对国家知识产权局在专利审批过程中的绝大多数行政行为都可以提出行政复议。

案例回放

某案，国家知识产权局于 2016 年 12 月 26 日发出《驳回决定》。该案复



薛建强
国际专利代理部副经理
专利代理人
专利审查助理研究员

薛建强博士是前国家知识产权局专利审查员、复审员、PCT 审查员。在国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心工作 7 年，审理发明专利申请 700 多件，并作为主审员/参审员参与 70 多件复审案件的审理，并质检过发明专利的实质审查和复审各 40 余件，通过了国家知识产权局高级检索认证。同时还承担 PCT 申请的国际检索和初审、新审查员培训、学术课题研究、专利性检索及分析、侵权检索及分析等多项工作。2012 年考取中国专利代理人资格。

审期限届满为 2017 年 4 月 10 日，而恢复复审权利的期限届满日为 2017 年 6 月 10 日。申请人于 2017 年 5 月 23 日针对《驳回决定》向国家知识产权局复审委员会（下称复审委）提交了《复审程序恢复权利请求书》和《复审请求书》，但由于疏忽，申请人在 2017 年 5 月 23 日将权利恢复请求费、复审费，错缴给另一专利申请。

复审委 2017 年 7 月 12 日发出《恢复权利请求审批通知书》，审批结果为恢复权请求视为未提出。

此时，由于已经超过了恢复复审理求的期限，那么申请人寻求行政救济的途径通常是行政诉讼，但这无疑是难度大、费时和不经济的，并且也会消耗较多的行政资源。

指南第五部分第七章第 6.3 节中记载了：“已在规定期限内提交了书面请求或缴足恢复权利请求费，但仍不符合规定的，审查员应当发出办理恢复权利手续补正通知书，要求当事人在指定期限之内补正或者补办有关手续”。

申请人认为，国家知识产权局在没有收到复审费和权利恢复请求费的情况下，应当发出《办理恢复权利手续补正通知书》，但是国家知识产权局没有给复议申请人补正的机会，而是在恢复权利期限届满后直接发出《恢复权利请求审批通知书》，认定该请求视为未提出。另一方面，申请人已经提出了书面的《复审程序恢复权利请求书》和《复审请求书》，虽然由于疏忽导致事实上没有缴费，但可见申请人是希望并且积极履行恢复复审的权利的。申请人以此为由向国家知识产权局提出行政复议。

复审委于 2017 年 09 月 29 日发出了更正通知书，撤消了 2017 年 7 月 12 日发出的《恢复权利请求审批通知书》，恢复并受理了复审理求。

嘉权观点

对于复审理求和恢复权利请求等行为，由于申请人往往并非在提出请求时第一时间缴费，而是存在一定的滞后性。国家知识产权局在没有收到相关费用时，通常是在相应期限届满后直接发出审批通知书，裁定所述请求视为未提出，而不会发出补正通知书。这样实质上导致了申请人没有享有指南中

规定的补正机会。而对于恢复权利请求，一旦视为未提出，给申请人带来的损失是比较严重的，并且救济起来比较困难。

由于我国专利制度建立时间相对较短，专利审批过程中部分相关操作方式和规定仍存在不合理之处。例如对于申请人提出复审请求和恢复权利请求等但没有及时交费的行为，笔者认为国家知识产权局可以根据时限的具体情况以及一般的申请人缴费时间统计结果，及时发出补正通知书，给与申请人纠正的机会，避免申请人的权益受到不应有的损失。

申请人在认为国家知识产权局的行政行为不合理的情况下，可以通过多种途径以合法的方式寻求救济，这其中行政复议不失为一种便捷高效且经济的救济方式。这种寻求救济的过程和行为也可以促进国家知识产权局对相关操作方式和规定做出更加合情、合理的修正。





嘉权专利商标事务所
Jiaquan IP Law



保护创新 | 助力成长

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



欲知更多知识产权资讯，请登录
www.jiaquanip.cn



嘉权知识产权

搜索



4000-268-228
Service@jiaquanip.cn

北京 | 广州 | 深圳 | 佛山 | 顺德
珠海 | 中山 | 江门 | 长沙 | 美国