

2021

第八十四期

嘉权通讯



嘉权知识产权 搜索



欲知更多知识产权资讯，请登录
www.jiaquanip.cn
4000-268-228
service@jiaquanip.cn

专利 · 商标 · 版权 · 高企 · 法务 · 涉外



2021年知识产权创新发展高峰会 暨电力新能源专利导航成果发布分享会

指导单位：
广州市市场监督管理局(知识产权局)
广州开发区知识产权局

主办单位：
电力新能源知识产权运营中心

承办单位：
广州嘉权专利商标事务所有限公司

协办单位：
广东股权交易中心
广东省节能协会
广东创智知识产权运营服务有限公司
广东省华南知识产权文化促进中心
广东省知识产权保护协会
广州开发区知识产权协会
广州生产力促进中心

**2021年知识产权创新发展高峰会暨电力新能源专利导航成果发布分享会
浅谈境外申请人如何在中国加快专利审查**

寻路未来!2021年知识产权创新发展高峰会暨电力 新能源专利导航成果发布分享会圆满举办

10月28日上午,“2021年知识产权创新发展高峰会暨电力新能源专利导航成果发布分享会”在广州翡翠希尔顿酒店明珠厅成功举办。

本次峰会在广州市市场监督管理局(知识产权局)、广州开发区知识产权局的大力指导和支持下,由电力新能源知识产权运营中心主办,广州嘉权专利商标事务所有限公司承办,吸引了来自电网领域企业领导及代表、知识产权服务机构代表及专家、社会组织等共计近70人参加。

同时,本次活动还以线上直播的方式,在南网科研院、南网双创平台、南方知识产权平台等多个直播平台进行全程同步直播,观看人数达到6000人次,辐射了南网五省。

本次峰会旨在立足构建新发展格局,推动知识产权高质量创造,促进产业创新发展。广州开发区知识产权局副局长陈光辉、中国南方电网有限责任公司创新部主管刘梦娜、南方电网科学研究院科创中心主任柳勇军等领导出席活动。

陈光辉在致辞中表示,习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习时指出,保护知识产权就是保护创新。近年来,开发区积极落实党中央、国家有关知识产权重要战略部署,有效发挥知识产权政策、资金、人力等

资源优势,主动服务战略性新兴产业创新发展,在知识产权证券化、质押融资、知识产权互融互通、企业知识产权集体贯标等方面做了很多有益的探索。

为积极响应国家节能环保号召,加速实现“双碳”目标,广州开发区相继出台了《广州市黄埔区广州开发区促进氢能产业发展办法》以及国家级经开区首个碳中和专项政策。如今,广州开发区再次支持开展智能电网和光伏电能专利导航项目,助力广州加快产业优化升级,领跑节能环保产业领域。未来,广州开发区也将继续贯彻落实《知识产权强国建设纲要(2021-2035)》,为实现节能降耗做好相关政策和技術储备。

南方电网科学研究院科创中心主任柳勇军在致辞中提到,国家知识产权局于去年11月下发了关于支持建设电力新能源知识产权运营中心的批复,这无疑是为电网行业的智能化发展再次注入了一针强心剂。电力作为技术、资金、装备、数据密集型的国民经济支柱产业,其创新发展之路,任务艰巨、意义重大。

为全面贯彻落实国家知识产权战略,电力新能源知识产权运营中心由南方电网公司作为牵头单位,南方电网科学研究院具体承建,将立足电力新能源产业,加快关键核心技

术知识产权培育,充分发挥产业集群效应,围绕产业链构建创新链,围绕创新链部署专利链,推动产业自主创新能力持续提高,推动高质量知识产权创新成果转化实施,最大程度激发广州电力新能源产业创新活力。

为进一步分析和明确国内外尤其是广州市电力新能源产业的发展现状及未来趋势,明晰制约产业发展的瓶颈和障碍,为合理配置创新资源、加快产业发展提供决策支撑,助力广州在“一带一路”国际战略推进的关键时期,成为重点产业突破的领跑者。

本次峰会邀请到了广州嘉权专利商标事务所有限公司副总经理、高级检索分析师薛建强博士作为成果发布的分享嘉宾,围绕《智能电网和光伏新能源产业的发展概况及前景趋势》这一主题,从节能环保、智能电网、光伏产业三个方面出发,结合大量调研数据,就其发展优势、薄弱环节以及应对举措进行了深入分析。

此外,他还指出,广州市的优势产业环节-发电系统,恰好属于全球光伏产业未来的发展热点和趋势,同时,产业导航只是开始,经由专利作为信息桥梁,对隶属于节能环保、智能电网、光伏产业的细分技术进行深度分析才是帮助上述产业从业者突破科研桎梏,实现高价值专利布局的关键。因此,他建

议广州要实现“赶超全球先进水平,引领世界未来发展”的目标,应在相关政策、扶持措施上持续加码,鼓励企业通过专利导航等新形式赋能科研,进一步强化广州优势环节。

高粱资本创始合伙人、副总裁&风控合规主席董新蕊就《2021股权投资视角下的知识产权运营》进行了主题分享。作为曾任职于国家知识产权局专利局和保护协调司10年之久的资深专家,董新蕊别出心裁地从工业革命的历史角度切入,生动解读了股权投资和知识产权运营之间的关系,并向在座嘉宾分享了高粱资本在知识产权领域的投资方向。概括起来就是“四个面向”,即着重考量面向世界前沿科技、面向国家重大需求、面向经济主战场和面向人民生命健康的优势项目。他还表示,通过科创基金、国家资本母基金带动社会资本进入,放大专利和产业链之间的效应,使其达到金融属性的最大化,这也是专利的价值所在。

据了解,本次峰会由广东股权交易中心、广东省节能协会、广东创智知识产权运营服务有限公司、广东省华南知识产权文化促进中心、广东省知识产权保护协会、广州开发区知识产权协会及广州生产力促进中心共同协办,得到了政府机构及省内外众多单位、协会、专家学者和个人的广泛关注。

国务院印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》

来源:新华社

10月28日消息,国务院日前印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》(以下简称《规划》)。《规划》明确了“十四五”时期开展知识产权工作的指导思想、基本原则、主要目标、重点任务和实施保障措施,对未来五年的知识产权工作进行了全面部署。

《规划》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持以推动高质量发展为主题,以全面加强知识产权保护为主线,以建设知识产权强国为目标,以改革创新为根本动力,深化知识产权保护工作体制机制改革,全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平,深入推进知识产权国际合作,促进建设现代化经济体系,激发全社会创新活力,有力支撑经济社会高质量发展。

《规划》指出,坚持质量优先、强化保护、开放合作、系统协同,到2025年,知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成,知识产权领域治理能力和治理水平显著提高,知识产权事业实现高质量发展,有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设,有力促进经济社会高质量发展。《规划》提出知识产权保护

迈上新台阶、知识产权运用取得新成效、知识产权服务达到新水平、知识产权国际合作取得新突破等四个主要目标,设立“每万人口高价值发明专利拥有量”等八个主要预期性指标。

《规划》围绕五个方面部署了重点任务。

一是全面加强知识产权保护激发全社会创新活力,完善知识产权法律政策体系,加强知识产权司法保护、行政保护、协同保护和源头保护。

二是提高知识产权转移转化成效支撑实体经济创新发展,完善知识产权转移转化体制机制,提升知识产权转移转化效益。

三是构建便民利民知识产权服务体系促进创新成果更好惠及人民,提高知识产权公共服务能力,促进知识产权服务业健康发展。

四是推进知识产权国际合作服务开放型经济发展,主动参与知识产权全球治理,提升知识产权国际合作水平,加强知识产权保护国际合作。

五是推进知识产权人才和文化建设夯实事业发展基础。

围绕五大任务,《规划》还设立了商业秘密保护工程等十五个专项工程。

《规划》从加强组织领导、鼓励探索创新、加大投入力度、狠抓工作落实等四个方面保障实施,确保目标任务落到实处。

浅谈境外申请人如何在中国加快专利审查

嘉权专利商标事务所 尹凡华



尹凡华
专利代理人

厦门大学物理化学专业硕士，2018年一次性通过全国专利代理人资格证考试；2019年一次性通过全国法律职业资格考试；撰写有关化学、材料、医药和生物方面的申请文件，以及处理相关复审、无效案件和专利导航工作；2019年6月参加在清华大学举办的第三届中国专利检索技能大赛复赛；在嘉权研究院发表小文章《浅谈专利法保护客体之一——疾病的诊断和治疗方法》、《浅谈与化学材料相关的实用新型专利特点》；加入嘉权前从事半导体行业的研发工作一年内申请专利15项；在校期间一作发表SCI期刊2篇；处理的专利申请大客户包括美的、江门大长江集团；处理的专利导航客户包括广州润虹、万孚生物、东信和平、贝海生物、金鸿药业。

1. 背景介绍

随着中国科技进步产业升级和产品更新换代的节奏不断加快，很多企业为了提高自身产品的市场竞争力，希望其对应的专利能尽快获得授权。由于现有的发明专利通常需要2-4年时间才能获得授权，许多申请人希望国家知识产权局能缩短专利的审查周期。为此，国家知识产权局针对重点技术领域或一些经过特殊程序的专利提供了快速审查的途径。目前，国家知识产权局主要提供了以下三种专利快速审查的途径：一、专利审查高速路途径（简称“PPH”）；二、快速预审途径；三、优先审查途径。

那么，作为境外申请人，可以选择哪种途径以加快在中国的专利审查，以及具体怎么操作呢？

2. 专利快速审查途径简述

2.1 专利审查高速路 (PPH) 途径

PPH是国外申请人目前在中国加速专利审查最为主要的途径，但该途径的限制条件也颇多。例如只针对发明专利的实质审查阶段，而且需要申请人在国外的申请获得有利的审查结果之后才能在中国提交PPH请求，还需要将在中国申请的权利要求限缩为对应于国外申请的可授权的范围，这也极大的限制了申请人的选择范围。

此外，申请人收到PPH审批决定通知书与收到第一次

4000-268-228

审查意见通知书的时间间隔一般为1-3个月,然而在第一次审查意见通知书发出之后的审查速度与普通发明的审查速度基本没有什么差异^[1],即PPH的加速效果并不太明显。

2.2快速预审途径

快速预审途径是近年才出现的一种专利快速审查途径,主要由全国各地知识产权保护中心进行筛选,将预审合格的申请或请求标注,然后进入快速审查或处理通道。快速预审途径最大的优势在于,能将发明专利的审查授权周期缩短至3至6个月,实用新型专利的审查授权周期缩短至1个月;外观设计专利的审查授权周期缩短至15天。可谓最快的专利审查途径。但快速审查途径也有诸多限制,例如快速预审对专利的技术领域要求更为严格,不同知识产权保护中心所要求的技术领域不同,主要侧重对本行政区域内的重点产业进行扶持。更为重要的是,申请人需要主体资格备案,而且对申请人注册或登记的地址有限制,以中国(广东)知识产权保护中心为例,中国(广东)知识产权保护中心受理的申请人申请请求需要申请人是在广东省行政区域注册或登记,且具有独立法人资格的企事业单位、科研院所及高校,这明确了个人申请人以及境外申请人无法享受该快速预审途径,在此不再赘述。

2.3优先审查途径

国家知识产权局公开的最新版《专利优先审查管理办法》(以下简称“办法”)于2017年8月1日开始施行^[2]。该办法没有对申请人的国籍进行限制,换言之,境外申请人也可以通过优先审查途径来加速其在中国的专利申请,而且优先审查途径无论是对发明专利、实用新型专利还是外观专利都适用,但对发明专利需要已经进入实质审查阶段。而且,优先审查还适用于专利的复审、无效阶段。优先审查途径对专利的技术领域具有一定的要求,技术领域的详情可参见《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,主要具体涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业,涉及范围极广。该办法第三条也规定了可以请求优先审查的理由包括专利申请人或者复请求人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造;或者就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请。

同时《质量提升工程中涉及的暂不予优先审查的特定领域》也暂时限定了发明的35个技术领域、实用新型的5个技术领域和外观设计的7个领域不予优先审查。但总体来看,满足优先审查的领域是极多的,也是技术相对先进的领域,而且对单个案件的创

创造性要求并没有进行限定,对同一申请人在一定时间内提交的申请数量也没有限制。另外,该办法第十条规定:国家知识产权局同意进行优先审查的,应当自同意之日起,在以下期限内结案:(一)发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书,并在一年内结案;(二)实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案;(三)专利复审案件在七个月内结案;(四)发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案,外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案^[2]。由此可见,优先审查途径明确了各种类型案件的审结期限,加速效果十分明显。

由上述内容可见,优先审查途径受理范围广,对专利创造性要求低,加速效果也明显,特别是对境外申请人也没有限制。因此,优先审查途径是一种对境外申请人极为有利的加速专利申请的途径。然而,各地方政府知识产权局对提出优先审查的条件并非与国家知识产权局的条件完全一致。以广东省知识产权局为例,《广东省专利申请优先审查办理须知(试行)》中的第二条受理条件就规定:申请人为广东省行政辖区内注册的企事业单位、机关团体及广东省的个人(以申请人地址为判断依据)。按照《广东省专利申请优先审查办理须知(试行)》的规定,境外申请人由于地址不在广东省内,则无法通过广东省知识产权局进行推荐,则无法被国家知识产权局最终受理(《专利优先

审查管理办法》第八条第二款规定了优先审查请求书应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见)。

鉴于有些地方政府部门有关优先审查的受理条件与国家知识产权局的受理条件有所不同,特别是针对境外申请人这一情形,如果境外申请人想要在中国提出专利优先审查,则具体如何操作呢?

对此,笔者经过多次尝试,最终代理一境外申请人发明专利成功通过了优先审查途径:专利申请号为2020111036337^[3],名称为《一种冬虫夏草的成分分析方法与应用》。

该专利的优先审查在经历了被国家知识产权局专利局广州代办处以申请人不是广东省内单位为由拒绝签署省级知识产权局推荐意见后,也尝试了直接向国家知识产权局递交,同样被拒绝。最后以电子文件递交北京知识产权保护中心(国家知识产权局专利局北京代办处)(电子文件递交网址:<http://103.83.44.128:8080/loitPlatform/a/login>),终于收到了《专利申请予以优先审查通知书》。

由上可见,即使是境外申请人,只要满足《专利优先审查管理办法》的规定,同样可以提出优先审查请求并获得通过。

属于部门规章(国务院所属的各部、委员会根据法律和行政法规制定的规范性文件)的《专利优先审查管理办法》并没有对申

请人所在地进行限制,而属于地方政府规章的《广东省专利申请优先审查办理须知(试行)》却对申请人所在地进行了限制。这种限制是否合理值得商榷,然而就目前的情况而言,境外申请人直接向北京知识产权保护中心提交优先审查的请求是破局之道。

3.总结

除了PPH,境外申请人可通过电子文件递交北京知识产权保护中心来进行优先审查。

中国国家知识产权局(CNIPA)在一般性地提高专利审查效率的同时,也无国界地推出了优先审查制度,在相对较宽的技术领域内有快速授权需求的申请人都可以申请,也有利于中国知识产权行业的进一步高质量发展。

参考文献

- [1] 专利审查高速路与专利优先审查之比较,周衡威,中国对外贸易,第12期。
- [2] 参见http://www.cnipa.gov.cn/art/2020/6/5/art_1564_93037.html。
- [3] 申请号:2020111036337,名称《一种冬虫夏草的成分分析方法与应用》。



4000-268-228