



# 北京锐晟明杰

专业的知识产权管家

地址：北京市南三环东铁营桥西大陆写字楼412室

电话：010-87642418 网址：[www.risingmark.cn](http://www.risingmark.cn) 电邮：[lijiabcxy@hotmail.com](mailto:lijiabcxy@hotmail.com)

2012 年01 月（总第5 期）

## ◆ 卷首语

## ◆ 资讯前沿

- 汤森路透预测： 2011 年底中国年度专利量将居世界第一 01
- 中国大陆企业向欧洲申请专利成功率低 01

## ◆ IP 实务

- 海外专利申请保护实务 03
- PPH 规则及进展 07

## ◆ 公司动态

- 我公司和宁夏天瑞产业集团有限公司签署知识产权管家服务协议 07

## 卷首语

时光荏苒，满怀着憧憬与希冀我们跨入了 2012。随着新年钟声的敲响，北京锐晟明杰科技发展有限公司的《newsletter》迎来了第五期的发刊，在此，公司的全体员工向所有读者朋友们拜年！恭祝您新年快乐，新的一年梦想成真，感谢您在过去的一年里，对我们的关心与支持。

2011 对公司来说是不平凡的一年，经过全体员工的辛勤努力，公司基本稳固了业务流程并在员工专业素养提高方面获得良性发展；多次外出讲座交流有效的提升了公司的行业影响力并促进了客户拓展；成功应用知识产权管家服务模式为北洋百川、东方联鸣、北京化工大学等客户提供贴身专业服务，并成功帮助客户成为省级专利试点单位；专业务实的服务知识产权管家服务有效解除了客户知识产权疑惑并高效完成了企业专利全流程申报管理工作；完成了多项 PCT 申请工作并获得了商标代理资质；新的一年我们将为客户提供更加专业贴身知识产权服务。

汪国真说：“既然选择了远方，便只顾风雨兼程”。在未来的日子里，我们将继续坚守诚信做人，全心服务理念，借助知识产权管家服务模式帮助您更好的做好知识产权工作。

也特别感谢您对《newsletter》的支持和认可，新的一年，希望《newsletter》能为您带来更多有趣而实用的信息，为您的工作提供一些的借鉴和支持。



## 汤森路透预测:2011 年底中国年度专利量将居世界第一

汤森路透 16 日发布的《中国专利活动》报告预测，中国在推进创新议程方面取得重大进展，年度专利数量将于 2011 年底位居世界第一。

根据报告，中国在本国专利申请量方面迅猛增长，从 2006 年的不到 9 万项增至 2010 年的 23 万项。在研究选定的技术领域，针对中国 2006—2010 年间国内专利申请量的分析结果，所有领域都显示出增长趋势，其中电气机械、设备、能源、数字通信、计算机技术、测量仪器和制药在 2010 年列前五位。

报告显示，2009—2010 年，中国民事知识产权文献案例数量增长，这表明中国对知识产权执法在保护和获取创新价值方面有了更加深刻的认识。

报告还指出，中国在海外的专利申请水平仍然较低，但呈稳步增长趋势。目前，中国只有 5.6% 的发明通过在国外提交全球专利申请实现了保护，远不及美国的 48.8% 和日本的 38.7%。

汤森路透知识产权解决方案部总裁大卫·布朗说，中国机构要推动其发明的经济价值，必须在全球范围内提交专利申请，提高全球视野下的知识产权意识。“中国将成为全球专利申请领导者，科学文献引用也有巨大增长，然而中国实体仍专注于在国内保护其发明。为获得全球竞争优势，并在政府创新计划方面取得更大进展，中国发明机构需寻求在海外保护和推销其发明。”（新华网记者 王优玲）

## 中国大陆企业向欧洲申请专利成功率低

香港商报报导，中国大陆企业 2010 年向欧洲专利局申请 1 万 2000 项专利，不过和欧洲向中国大陆提出的 3 万余项申请相比，还是存在差距，中国大陆技术全球布局仍具挑战。

欧洲专利局（European Patent Office，简称欧专局）局长巴迪斯戴利就直言，中国大陆企业提出申请前需要做足准备，饱读文献资料，并请相关专家草拟申请档，而不是撰写长篇大论，错失焦点。

他于日前在重庆召开的中欧年度双边合作会议暨欧洲专利制度圆桌会后接受访问时表示中国大陆企业近年来申请专利合法保护利益的意识确有增强，不过基于欧专局向来审查制度严格，10 份申请书中最后只授予 4 份专利，因此建议中国大陆企业“有的放矢”地申报来提高成功率。

巴迪斯戴利说，欧专局 3 名审查员一般会在 6 个月内先核实每份申请的专利是否完全是创新的，随后进行新颖性、实用价值等方面的评估并投票表决，整个申请程式不得超过 3 年半。

他指出，授予的专利必须是一个新的发明创造，有技术含量，并有实用性，可以解决某个领域的一些问题，欧专局不会对新颖的概念（idea）授予专利。

他还建议中国大陆企业提出申请前，先上网仔细阅读欧专局提供的 7,000 多万份全球专利库资料，判断相关专利是否已被他人申请，然后聘请高水准的律师起草申请书，把焦点放在新的发明创造上，并可通过 PACE 服务要求加速处理，这项服务不额外收费。

中国大陆国家知识产权局局长田力普表示，中国大陆企业正以前所未有的热情到欧洲寻找商机，是欧洲成熟的市场环境与悠久的专利制度使然。他表示，中国大陆企业要想提高申请专利的命中率，尚需时间积累经验，掌握申报的纯熟度，尽快成长起来。欧专局的体系严谨，中国大陆企业要有思想准备，申报的首半年内，要密切和具有资深经验的审查员沟通，认真分析及补充回答对方的疑问，并善加利用上诉庭，针对被驳回的申请请求复审。

根据欧专局网站，中国大陆企业 2010 年被授予的专利有 400 多个，比前 1 年多 23%，但不到总体授予量的 1%。其中将近六成授予专利来自电子工程领域，化工类占 16%。（顾功垒 报道）

## 海外专利申请保护实务

### • 专利布局海外如何做到“事半功倍”？

在海外遭遇了一次又一次专利阵痛之后，如今进军海外市场，“兵马”未动“专利”先行已成为越来越多中国企业的共识。这从近年来我国不断增长的通过《专利合作条约》（PCT）专利申请数量上就可以看出。但是，相关数据显示，目前，我国企业向国外提交的专利申请地区差异明显，技术领域上也主要分布在数字通讯领域，整体上并没有出现“百花齐放”的局面。与我国走向海外市场企业的数量以及欧、美等地区和国家的国外专利情况相比，我国企业专利申请数量仍较少，获得授权的专利更少，专利布局仍显薄弱。

目前，我国很多企业对知识产权国际规则的理解和把握能力还较弱，在有效利用专利制度来维护和争取企业自身权益方面还有待提高。

### • 《巴黎公约》与《专利合作条约》途径，两种申请方法，如何正确选择？

目前，我国申请人向国外申请专利主要有两种途径，一种是传统的《保护工业产权巴黎公约》（下称《巴黎公约》）途径，一种是通过《专利合作条约》途径，这两种途径各有所长。当一项发明创造需要在国外申请专利时，企业应该如何在这两种方法中正确选择呢？

据了解，目前，当面临这一选择时，我国很多企业通常会采用一个基本的判断标准：如果希望一项发明创造得到多个国家（通常多于 5 个）的专利保护时，可选择 PCT 申请专利人途径，因为通过该途径仅需向国家知识产权局专利局提出一份国际申请即可，免除了分别向每一个国家提出专利申请的麻烦。如果仅需向一个国家或者少数几个（通常低于 5 个）国家申请专利时，就选择利用《巴黎公约》途径。

“事实上，对于企业来说，很多时候面临的情况是复杂的，到底选择哪种申请方法需要考虑多种因素。”在“北京企业海外专利布局国际论坛”上，日本惠比寿专

利事务所代理所长大和哲夫表示，企业应该从多视角多角度审视研发成果，灵活选择专利申请的方法。一些核心、基础专利申请，应该尽快提交；基础专利申请以外的外国专利申请，则应根据具体情况决定申请方式。

大和哲夫把基础专利申请以外需申请国外专利的研发成果分为两类：希望尽快授权型和申请时期调整型。“前者比较适合通过《巴黎公约》途径申请国外专利，后者则可以使用 PCT 申请专利。例如，当商品已经上市或者决定在近期上市，或者需要通过专利给竞争对手施压时，企业对于专利申请尽快获得授权的需求更强烈，这时就应该尽量选择《巴黎公约》途径向希望获得专利权的每个国家提交申请，同时还应提前提出实质审查请求及公开请求。当企业商品的研发计划、销售计划或专利申请战略计划待定，专利申请文件在申请过程还有可能需要进行修改、调整时，就应该尽量选择 PCT 申请专利。因为采用这种方式，专利申请文件还有进一步完善的机会。”

据大和哲夫介绍，通过 PCT 申请专利有很多优点。例如在进入国家阶段之前，可通过国际检索报告和意见书，提前对自己的专利申请是否具有新颖性和创造性作出预估判断；针对国际检索报告和意见书，可以通过提交意见书补正书，先提高授权的可能性之后再进入各国的国家阶段；在进入国家阶段之前，有充裕的时间详查申请文件等。如果能充分利用这些特点，将会给申请人带来很大的帮助。

#### • PCT 专利申请国际阶段与国家阶段策略

两个申请阶段，如何充分把握？

通过 PCT 向国外提交专利申请需经过两个阶段：国际阶段和国家阶段。国际申请先要进行国际阶段程序的审查，然后进入国家阶段程序的审查。申请的提出、国际检索和国际公布在国际阶段完成，如果申请人要求，国际阶段还包括国际初步审查程序。而是否授予专利权的工作，则在国家阶段由被指定或选定各个国家的知识产权管理部门完成。“这两个申请阶段有不同的特点，申请人应该采取正确的策略，充分把握和利用。”北京康信知识产权代理有限责任公司合伙人王正发表示。

“在国际阶段届满（30 个月）之前，申请人可以根据这段时间里企业发展变化的情况，充分利用该阶段 PCT 程序的一些灵活性，及时调整知识产权战略，做出正

确的决策，有效减少成本，增强资金投入的准确性。”王正发举例说，例如申请人可以大量收集有关的技术、商业和法律情报，仔细审视自己发明的实际价值和适用地区，决定是否继续有关申请程序。如果继续申请，那么应该考虑在哪些国家申请，是否需要请求提前进入国家阶段，该领域存在哪些竞争对手提出的与自己可能有冲突的专利申请，自己的申请文件还存在哪些缺陷，应该如何撰写权利要求书才能获得最佳保护等。

而对于一件 PCT 专利申请是否应该进入某一个国家的国家阶段，申请人应该综合考虑许多因素，包括该国的专利法（例如有关技术领域是否属于受该国专利保护的范畴）、其他相关法律（例如外国投资法、合资经营法、技术转让法等）、自身发明的技术和商业价值、该国的经济和技术发展水平、当下和潜在市场、与当地公司技术合作的可能性、现有和潜在竞争者、该国的专利申请费用等。但是，具体到不同类型的申请人，在决定是否进入某个国家申请专利以及如何寻求最佳保护时，重点考虑的因素应该更加细化一些，应该根据自身实际情况，采取适合自己的策略。

王正发介绍，对于大企业来说，进入国家阶段所需的费用可能不是考虑的主要因素。大企业需要考虑的是：未来是否能够以及如何利用该专利申请，在目标国市场寻求主导地位，或进行市场分享，寻求技术和商业合作、并购，制止专利侵权等。另外，在请求进入某个国家的国家阶段之前，进行反规避设计、避免自己侵权等也是大企业在完善专利申请文件的过程中应该仔细斟酌的。

而对于中小企业、大专院校和个体发明人来说，由于与国际阶段相比，国家阶段的费用比较高，昂贵的费用可能自身很难承担，而且自己的发明也可能需要进一步完善，但本身又无财力和技术力量去进行改进，因此在进入某一个国家的国家阶段之前，应该考虑是否能够寻求到一些财政和技术的支援。例如是否能够获得专利申请基金的帮助，是否能够找到合作伙伴，是否能够实行某种形式的技术许可。另外，在有类似产品的大国和有生产能力的大国进入国家阶段，是中小企业、大专院校以及个体发明人比较适宜的选择。（知识产权报 记者 吴艳）

## PPH 规则及进展

PPH 是指，如美国和日本是相互签订了专利审查高速路（PPH）的国家专利局，中国申请人李某如在美国和日本都提交了相同专利申请，如美国专利局审查后认为该申请的至少一项或多项权利要求可授权，申请人提出 PPH 请求后，则该美国专利局审查结果可被日本专利局获得，申请人即可以美国专利局工作结果为基础，请求日本专利局加快审查该申请并可尽快获得授权。

根据《中美、中日、中韩政府协定，中美专利审查高速路（PPH）试点定于 2011 年 12 月 1 日启动。中日专利审查高速路（PPH）试点定于 2011 年 11 月 1 日启动。中韩专利审查高速路（PPH）试点将于 2012 年 3 月 1 日启动。

而美日的 PPH 项目已于 2008 年 1 月起进入常态化运作实施。

### 公司动态



#### 我公司和宁夏天瑞产业集团有限公司签署知识产权管家服务协议

12 月 6-8 日，公司高级知识产权顾问李绩前往宁夏中卫，7 日上午为宁夏天瑞产业集团有限公司科研员工就企业专利保护策略和方法及专利申报实务进行了培训交流，并和天瑞集团签署了 2012 全年知识产权合作协议，我公司将依托知识产权管家服务模式为宁夏天瑞产业集团构筑知识产权保护营运体系，将主要在知识产权制度建设、知识产权意识普及和提高、企业专利保护战略和策略实施等方面开展工作，力争在 2012 年使其成为国家级专利试点企业，在 3-5 年内成为国家级专利示范创建单位，使天瑞集团成为宁夏地区知识产权优势企业，为企业的科技创新和成果保护奠定扎实的基础。截止目前为至公司已成功应用知识产权管家服务模式为天津北洋百川、中科院生态所、北京化工大学等单位提供优质服务。