

2022

第九十一期

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年度知识产权典型案例报告会

2021年度

知识产权典型案例报告会

**嘉权案例入选广东知识产权保护协会2021年度知识产权典型案例
外观设计以两种不同方式进入中国的异同及申请建议**

嘉权代理“生物医药领域发明专利权无效行政诉讼纠纷案” 入选广东知识产权保护协会2021年度知识产权典型案例



2022年4月26日，第22个世界知识产权日，广东知识产权保护协会2021年度知识产权典型案例报告会胜利召开。

广州嘉权专利商标事务所有限公司谭英强副总经理应邀出席，接受了2021年度知识产权典型案例颁奖，并在报告会上分享了嘉权代理的生物医药领域发明专利权无效行政纠纷典型案例。

会上，谭英强副总经理分享：该典型案例系生物医药领域发明专利权无效行政诉讼纠纷，历经近六年，经过律师坚持不懈的努力，案件经历了发明专利无效宣告程序、无效行政诉讼一审程序、无效行政诉讼二审程序、

无效宣告重审程序，最终以宣告涉案发明专利全部无效而取得最终的胜利。本案在无效宣告阶段采用了七大无效理由的组合拳策略，尤其是“权利要求得不到说明书支持”这一无效理由的出色运用，为生物医药领域发明专利的撰写指导及无效宣告策略运用提供了典型的借鉴案例。

点评专家谭海华庭长对本典型案例给予了高度的评价。谭庭长点评：本案涉及生物医药领域的发明专利无效，涉案发明专利的技术方案复杂，无效难度大，本案充分体现了代理人的专业能力和专业水平。

(图片来源：广东知识产权保护协会)

外观设计以两种不同方式进入中国的异同及申请建议

嘉权专利商标事务所 邹家玮



邹家玮

专利代理人

邹家玮，毕业于电子科技大学的机械设计制造及其自动化专业，获得工学学士学位。自2017年加入嘉权以来，主要从事机械结构、工艺流程、自动化工艺相关的专利工作。负责国内、外专利的撰写、翻译、答辩、检索等实务工作。尤其擅长国内外的外观专利的申请与答辩，为包括美的、中兴和平安等在内的申请人处理过上千件国内、外外观设计申请，积累了丰富的处理经验，熟悉国内、外外观设计的申请流程、处理方式、注意事项和侵权无效及亚马逊维权等。同时熟悉各国的专利制度，负责并己为国内外客户提供过几千小时的涉外专利答疑，能为客户提供完整的申请方案和纾困策略，多次为企业、机构等提供培训和讲座。

5月5日,《工业品外观设计国际注册海牙协定》(简称《海牙协定》)将在中国生效。加上原有的巴黎公约方式,5月开始外观设计专利进入中国将有海牙体系(指定延伸)和巴黎公约(直接进入)两种不同的方式可以选择。那么该如何选择最适合自己的方式呢?嘉权专利代理师为您出谋划策。

1、外观设计以两种不同方式进入中国的异同

外观设计以两种不同方式进入中国的异同		
申请方式	海牙体系(指定延伸)	巴黎公约(直接进入)
关于费用		
官方费用	基本费+公布费+指定费(国际申请阶段)	基本费+优先权费
代理费用	申请阶段:咨询费(可能)+提交费+修图费	申请阶段:提交费+修图费
	审查阶段:答辩/补正费用	审查阶段:答辩/补正费用
附加费用	附加设计:有官方费用,有代理费用	附加设计:无官方费用,有代理费用
维持费用	指定费(续展阶段),每5年缴纳一次	年费(续展阶段),每年缴纳一次
关于程序		
提交语言	英语/西班牙语/法语	中文
公布时间	1)立即公布 约1/4个月(完成国际注册) 2)标准公布 12个月(国际注册日起算) 3)延迟公布 最多30个月(部分国家不允许)	授权后才公布(约5-10个月)
特殊程序	暂不明确	延迟审查(可选1年/2年/3年)
审查方式	由WIPO和中国专利局进行形式审查(主要)	由中国专利局进行形式审查(主要)
常见缺陷	图纸缺陷、名称用途、单一性缺陷	图纸缺陷、单一性缺陷
授权时间	(待公布后开始审查)一般最长15个月	一般3-8个月
保护期限	自申请日起15年(最长续展时间)	自申请日起15年
关于利弊		
主要优点	1)如希望同时进入多个国家,程序简化,(申请阶段)费用偏低	1)授权时间较短:预计需3-8个月(仅针对不涉及局部外观和本国优先权的新申请)
主要缺点	1)授权时间较长:目前预计需12-16个月 2)因中国外观对申请文件要求与其他国家有不同,如在提交海牙外观时未能准备符合中国要求的图纸和说明书,较容易在审查时被要求修改	1)如希望同时进入多个国家,程序复杂,(申请阶段)费用偏高(注意:程序复杂的缺陷,实际只针对未委托国外代理机构的直接申请人而产生)

4000-268-228

2、申请建议

(1)情况说明:主要国家对于外观设计申请文件的要求是有不同的。

A. 图纸要求:中国和美国的图纸要求比较特殊,单件外观申请的图纸基本不可能同时满足中国和美国的要求;

日本和韩国的图纸要求也比较特殊,应当与优先权申请的图纸完全相同(可增加无设计要点的省略视图)

B. 说明书要求:中国对于产品名称和产品用途的要求比较特殊

(2)结合嘉权工作经验和相关规定,对于国外申请人应该选择什么方式进入中国,有如下初步建议:

A. 少于3个国家,不考虑是否包括美国和中国,建议全部通过巴黎公约分别进行申请;

B. 少于5个国家且多于3个国家,并同时包括美国和中国,建议通过海牙协定申请其它国家和美国/中国,另外通过巴黎公约单独申请中国/美国;(通过海牙协定/巴黎公约申

请时分别按照两国要求准备申请文件)

C. 少于5个国家且多于3个国家,并只是包括美国或中国或者不包括二者,建议全部通过海牙协定进行申请;

D. 多于5个国家,不考虑是否包括美国和中国,建议全部通过海牙协定进行申请。

(3)特别说明:

A. 针对通过海牙体系进入中国的新申请,其官方费用中的“国际申请阶段的单独指定费”是否会产生还不确定,WIPO中国办事处说明:应该将会产生该费用,但该费用不会高于通过巴黎公约直接进入中国外观的申请官费,具体费用将会于近期公布;

B. 针对通过海牙体系进入中国的新申请,其公布时间中的“延迟公布时间”是否最长为30个月,暂时不确定(因为各国规定不同),具体规定将会于近期公布。

上述提及暂时不确定的内容,若有官方发布最新的工作指引,嘉权将及时为大家更新发布。