

海外知识产权舆情信息

2024 年第 4 期

国家海外知识产权纠纷应对指导中心
河南分中心漯河受理处

2024 年 12 月 24 日

本
期
导
读

【国际交流与合作】

【北美办事指南(专利)】

【亚洲立法动态(专利)】

【国际交流与合作】

沙特知识产权局： 《利雅得外观设计法条约》正式通过

2024 年 11 月 22 日，在沙特阿拉伯（“沙特”）阿卜杜勒—阿齐兹国王国际会议中心举行的外观设计法条约外交会议上，《利雅得外观设计法条约》正式获得通过。沙特知识产权局（SAIP）在其发布的一份新闻稿称，来自世界知识产权组织（WIPO）各成员的代表齐聚一堂，旨在建立一个外观设计法律框架，以加强设计者的权利并促进对其创意作品的保护。

《利雅得设计法条约》反映了沙特促进创意领域国际合作的愿景，以及沙特阿拉伯在为设计者和创新者打造一个可持续发展未来方面的主导作用。多日的谈判最终成功达成了一项全球协议，这是统一全球外观设计注册程序的一个重要里程碑。该条约提供了一个支持各个领域创新和创造的强大法律环境。

SAIP 局长阿卜杜勒阿齐兹·本·穆罕默德·阿勒-斯威勒姆 (Abdulaziz bin Mohammed Al-Swailem) 表示：“‘利雅得条约’这个名称反映了沙特作为不同文化之间桥梁和支持全球倡议的枢纽所发挥的关键作用。该条约的通过是一项历史性的成就，突显了沙特对国际知识产权框架的合作和贡献。它为 WIPO 各成员之间的合作开辟了新的途径。该条约将为重要的法律框架奠定基础，使全世界的设计者从中受益，并促进全球的创新和创造。”

这一具有里程碑意义的成就巩固了沙特作为“支持创新举措的全球目的地”的地位。它表明了该国致力于培育一个创意生态系统，以保护设计者的权利并为全球创意产业的繁荣作出贡献的承诺。

SAIP 于 2024 年 11 月 11 日至 22 日在利雅得主办了缔结和通过外观设计法条约的外交会议，WIPO 的 193 个成员以及高级代表和决策者都出席了会议。

美国专利商标局 2025 年费用变化

在 2024 年 11 月 20 日的《联邦公报》中，美国专利商标局 (USPTO) 发布了关于专利费用调整的最终规则（最终规则）。这些费用调整将于 2025 年 1 月 19 日生效，旨在促进高效的专利审查实践，同时产生足够的收入以收回该局的专利运营成本。专利申请人在考虑专利申请和审查策略时应了解这些变化，同时平衡费用增长的影响。

延长审查的费用将增加

USPTO 对继续申请（包括延续、分案和部分延续）征收新的附加费。其中包括在最早受益日期之后六年以上提交的继续申请要缴纳 2700 美元的费用，在最早受益日期之后九年以上提交的申请要缴纳 4000 美元的费用。《联邦公报》将“最早受益日”定义为计算 20 年专利期的起始日，不包括临时申请的优先权要求。这些新收费似乎是为了阻止通过连续申请的做法拖延审查时间，据称是因为连续申请的数量快速增长使该局的工作量和受理工作产生了负面影响。到目前为止，一般建议在可行的情况下保持某专利族的待决状态，以便 20 年专利期的后期能保留审查更多权利要求的机会，尤其是当专利族涉及药物或生物制剂等产品时。例如，可以使用连续的免费续展申请来保持专利族的开放性。

对于新的费用，申请人及其律师要做的一项明确调整是，监测从最早优先权日起的六年和九年期限，并在考虑这些额外费用的情况下进行成本效益分析，以决定专利族是否应继续开放。申请人还可以考虑提前提交连续申请，例如通过并行提交而不是连续提交，以避免新的基于时间的增加费用，同时推进整个专利族的审查。

另一项重大变化是提高了继续审查申请费（RCE），这将使同一申请的长期审查成本增加。USPTO 将把第一次提交 RCE 的未贴现费用提高 10%，从 1360 美元提高到 1500 美元，第二次提交 RCE 的未贴现费用提高 43%，从 2000 美元提高到 2860 美元。USPTO 认为，这些变化的目的是通过减少 RCE 申请，支持申诉或与审查员达成协议，从而有助于促进更紧凑的审查。还值得注意的是，《最终规则》正式将最终审议后试点计划 2.0（AFCP 2.0）的终止日期定为 2024 年 12 月 14 日。AFCP 2.0 为审查员提供了更多的时间，并包括面谈部分，随着 AFCP 2.0 的终止，审查员考虑标准的最终答复（After Final Response）或批准面谈的积极性可能会降低。考虑到 RCE 成本的增加，申请人应考虑在审查期间尽早与审查员接触，例如在对非最终驳回提交答复之前和/或之后，以便在收到最终驳回之前尝试解决问题。如果有必要进行 RCE，申请人应将第一次 RCE 视为“最后”机会，使申请处于最佳状态，以便进行申诉前简要会议申请或全面申诉。这可能包括确保在提交第一次 RCE 时记录所有可能的权利要求修正、论点

和证据，包括有助于在上诉前简要复审请求或完整上诉书状中支持申请人论点的声明。

提交信息披露声明（IDS）将更加昂贵（也更加复杂）

USPTO 根据引用参考文献的累计数量引入了新的 IDS 规模费用，并规定了新的 IDS 认证要求。现在，引用超过 50 次的 IDS 需缴纳 200 美元的费用，引用超过 100 次的需缴纳 500 美元的费用，引用超过 200 次的需缴纳 800 美元的费用。IDS 的规模是根据特定申请引用的参考文献的累计数量来衡量的，而不是根据任何单个 IDS 中提交的参考文献数量来衡量的。如果申请的引用数从一个收费等级增加到另一个收费等级，则需要支付新规模费用与之前费用之间的差额。值得注意的是，原始申请中引用的参考文献不计入这些阈值，除非在子申请中重新提交。但是，如果申请人选择不在子申请中重新提交参考文献，这些参考文献将不会出现在子申请所颁发的专利证书上。新的 IDS 规费还要求 IDS 必须包含申请人和专利所有人的“明确书面声明”，即 IDS 附带适当的 IDS 规费或无需 IDS 规费。应当注意的是，根据新的要求，向存款账户收费的授权书不是符合要求的“明确的书面声明”，除非该授权书特别提到了应当收取的特定 IDS 费用。

USPTO 指出，新的 IDS 规模费旨在鼓励申请人通过剔除明显不相关、不太相关或累积的信息，避免提交大篇幅的 IDS 材料。虽然提交 IDS 一直要求任何实质性参与申请的人确定参考文献的实质性，这在某些情况下涉及判断，但新的收费和声明要求无

疑将使 IDS 的准备工作更加昂贵和复杂。申请人应更积极地考虑参考文献的实质性和累积性，以避免不必要的引用。不过，申请人在平衡披露义务和成本考虑的同时，也应注意不要无意中将实质性和非累积性信息排除在 IDS 材料之外，建议将不引用特定参考文献的决定记录在案。

其他增加的审查费用

USPTO 对申请提交和审查的其他几个方面也增加了费用。其中一项增加的是与外观设计专利申请相关的费用，包括外观设计申请的申请、检索、审查和颁发费。USPTO 称，鉴于 2014 年以来外观设计申请激增，有必要提高这些费用，以应对通胀带来的成本上升，并收回与处理和审查相关的外观设计成本。该局还提高了超额权利要求费，以收回与更大权利要求集相关的额外检索和审查成本，包括超过 20 件的每件权利要求从 100 美元提高到 200 美元，增幅为 50%；超过 3 件的每件独立权利要求从 480 美元提高到 600 美元，增幅为 25%。最后，该局将专利期限延长（PTE）申请的相关费用从 1180 美元大幅提高到 2500 美元，以反映 PTE 服务的全部成本。虽然这一涨幅低于之前建议的 6700 美元涨幅，但仍意味着为专利发明寻求监管审批（如美国食品及药物管理局对药物或生物制剂的审批）的成本增加。

距离 2025 年 1 月 19 日还有不到两个月的时间，建议对专利组合进行全面审查，以确定现在是否可以采取行动避免增加费用。还应讨论费用变化对 2025 年申请成本的预算影响。

缅甸新《专利法》已生效

缅甸联邦议会在 2019 年 3 月 11 日通过了该国的《专利法》。因此，随着缅甸国家行政委员会于 2024 年 6 月 1 日发布了《第 106/2024 号通知》，正式宣布新的《专利法》已经自 2024 年 5 月 31 日起生效，该国终于实现了这一里程碑。

颁布缅甸第 7/2019 号《专利法》的目的是为了保护专利和发明人的权利，促进创新和技术转让，确保投资者和用户们实现互惠互利，平衡权利与义务，防止专利实践做法遭到滥用并推动创新进程。它针对专利和实用新型作出了规定。如果某件实用新型具备新颖性以及工业实用性的话，那么人们就可以为其提交注册申请。根据新的法律，其中还增加了与强制许可有关的条款。此外，申请人现在还可以基于《巴黎公约》提出优先权要求。

可以获得专利保护的情形

如果某件发明具备新颖性、创造性以及工业实用性的话，那么其就可以获得专利保护。

不可以获得专利保护的情形

符合下列情形的发明不可以获得专利保护：科学理论、发现的事物和数学计算；计算机程序；纯粹的心理学或游戏；用于开展交易的系统、方法和规则；来自大自然的植物和生物；针对人

类和动物的手术方法或治疗方法；纯粹的美学创作。

药物制品在 2033 年 1 月 1 日之前是不得申请专利的，除非联邦政府根据《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）另有规定。

缅甸的专利注册流程

若申请人想注册一件专利，其可以向注册官提交申请。上述申请可以用缅甸语或英语提供。不过，这份申请必须载有下列信息：专利授权请求；申请人的姓名、国籍和地址；代理人的姓名、公民身份审查卡号和地址（如果是由代理人提交的话）；发明的完整说明书；发明的主题和摘要；一项或多项要授权专利的权利要求；优先权声明（如果想利用在先申请的优先权的话）。

在缅甸提交专利注册申请所需的文件

申请人必须出示其拥有有效工商营业场所的地址和所在地区名称的证明文件。

如果是法人实体提交的申请，那么就必须提供该法人实体的注册号、类型和所在地区的名称。

如果某一名共同申请人代表所有的申请人签署了申请，那么必须提供相应的书面协议。

申请人需要提供可用于理解发明的附图（如果有的话）。

缅甸的专利审查流程

在申请人提交申请之后，审查员将根据国际分类规则对发明进行分类。在审查过程中，审查员可以要求申请人进行某些修改。

不过，如果申请人在收到上述通知之日起的 60 天内未进行修改的话，那么相关的申请将被视为已撤回。

申请人可以在放弃专利后的 60 天内提出恢复申请。不过，此过程需要额外的费用。

在检查完审查员所给出的评论后，审查官可以授予或拒绝授予专利。如果决定授予专利，那么注册官将会向申请人颁发专利证书。

有关专利和年费的条款

专利的期限为自专利申请提交之日起的 20 年。

专利的所有人/申请人须定期缴纳年费，以维持专利。

（注：海外知识产权纠纷应对指导舆情信息内容来自中国保护知识产权网）