

2021

第八十期

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



**嘉权代理多个专利入围第二十二届中国专利奖
美国IDS实务之IDS递交时间对PTA的影响**

披金戴银!嘉权代理多个专利入围第二十二届中国专利奖

近日,国家知识产权局公布了《第二十二届中国专利奖评审结果公示》,嘉权代理的多项专利入围本届中国专利奖预获奖项目,包括外观设计金奖1项、专利银奖1项、专利优秀奖7项。

以下为嘉权代理的入围第二十二届中国专利奖预获奖项目名单:

1	CN201730635075.1	汽车	外观设计金奖
2	CN201810339292.X	杂合抗菌肽 Mel-MytB 及其应用	专利银奖
3	CN201410473319.6	一种酯溶表印油墨及其制备方法	专利优秀奖
4	CN201510017871.9	一种涂布白卡纸翘曲的调整方法	专利优秀奖
5	CN201610089824.X	一种提高飞行时间质谱仪器动态检测范围的方法及系统	专利优秀奖
6	CN201710432380.X	一种改性工业无机粉和含改性工业无积分的复合材料	专利优秀奖
7	CN201410314917.9	一种牛乳铁蛋白肽组成型酵母表达载体及其制备方法	专利优秀奖
8	CN201511029335.7	一种真空压铸系统	专利优秀奖
9	CN201510558071.8	一种多层袋装弹簧串及其制造方法	专利优秀奖

在此,嘉权向专利权人及设计人表示衷心的祝贺!

中国专利奖是我国专利领域的最高奖项,自1989年起,由世界知识产权组织(WIPO)与国家知识产权局共同开展评选工作,是我国唯一的专门对授予专利权的发明创造给予奖励的政府部门奖。其评奖标准不仅强调项目的专利技术和创新高度,也注重对专利的保护状况以及在市场转化过程中的运用情况。截至目前,中国专利奖已成功举办22届,其公信力、代表性和影响力日益增强。

国知局发布关于新专利法专利审查的暂行办法

邱晓琴 整理

5月25日,国家知识产权局发布了《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》。由于专利法实施细则的修订仍未最终确定,而修订后的专利法于2021年6月1日起生效,故发布该暂行办法,以保障过渡期间相关业务的审查。

该暂行办法于2021年6月1日生效。

暂行办法的内容主要包括:

一、申请日在2021年5月31日或之前的外观设计申请,其专利保护期限为10年。因此,15年的外观设计专利保护期适用于2021年6月1日或之后提交的外观设计申请;

二、2021年6月1日起,外观设计申请人可申请保护局部外观设计和要求本国优先权;

三、2021年6月1日起,专利权人可以自愿声明对其专利实施开放许可;

四、对于授权公告日在2021年6月1日或之后的发明专利,专利权人可以就新专利法第42条第2款(涉及授权前审查期间的不合理延迟)向国家局提出专利权期限补偿请求;

五、2021年6月1日起,专利权人可以就新专利法第42条第3款(涉及补偿新药上市审评审批占用的时间)向国家局提出专利权期限补偿请求。

广东召开市场监管(知识产权)部门知识产权重点工作推进视频会

来源:广东省市场监督管理局

6月24日上午,广东市场监管(知识产权)部门知识产权重点工作推进视频会在广州召开。会议部署专业市场知识产权保护、专利转化专项计划、2022年度知识产权资金项目谋划等三项重点工作。省市场监管局(知识产权局)党组成员、副局长何巨峰同志主持会议并做讲话。

会议指出,当前全党上下正深入开展党史学习教育,紧密结合知识产权工作实际积极推进知识产权全链条工作是党史学习教育的具体抓手,也是“我为群众办实事”的工作要求。会议强调,要高度重视,扎实深入开展专业市场知识产权保护专项行动,着力提升专业市场知识产权保护效率和水平;要抓紧谋划,突出重点加快推进实施专利转化专项计划,大力促进专利技术成果惠及中小企业发展;要认真谋划2022年度全省知识产权领域项目,助推知识产权事业高质量发展;要积极作为,发挥知识产权融入市场监管的体制优势,切实提升知识产权保护能力和水平,强化知识产权对重大战略和中心工作的支撑。

会上,省市场监管局(知识产权局)知识产权促进处、知识产权保护处分别介绍了专业市场知识产权保护和实施专利转化计划工作有关情况及要求。

会议以视频形式召开,省市场监管局(知识产权局)财审处、执法监督处、网监处、知识产权促进处、知识产权保护处,专利局广州代办处相关负责同志在主会场参会。省知识产权保护中心、全省21个地级以上市市场监管(知识产权局)有关同志在分会场参会。

美国IDS实务之IDS递交时间对PTA的影响

林伟峰



林伟峰
专利代理师

林伟峰先生拥有多年与外国客户交流的工作经验，一直专注并擅长于计算机软硬件、传感器、微电子、光电技术等领域的专利申请，精通英语，主要负责涉外专利申请代理、撰写、翻译及审查意见答复等工作，并为客户提供咨询检索服务。

2018年赴美国Vivacqua Law事务所参加长达三个月的专利实务培训，主要包括美国专利申请理论、美国专利申请实务、美国专利诉讼旁听课、美国专利商标局专项课程，囊括了专利申请文件撰写、权利要求书撰写、专利答辩策略等内容。尤其是考虑到中国专利进入美国市场的各种“水土不服”，专门学习“中国专利进入美国的适应性修改”课程。

实践过美国专利申请的代理人和申请人应该都知道，除了常规的流程，还应尽IDS义务。IDS全称为Information Disclosure Statement, 意指“信息披露声明”，是美国专利申请特有的一道必经流程，大部分操作过IDS的代理人和申请人都了解IDS的原理、资料制备和递交时机。然而，大部分代理人和申请人的经验都仅限于IDS本身，并未留意在美国专利法规中另一个与IDS有关的因素：PTA。

专利保护期限调整 (Patent Term Adjust, 简称PTA) 是美国特有的专利事项，生化领域的代理人和申请人对PTA更为了解，因为它可以让专利申请人获得从申请日起算超出20年的专利保护期，所以备受高价值专利的申请人青睐，比如医药专利。PTA制度的好处是可以补偿申请人在申请过程中因为USPTO的不当延迟(可称为USPTO延迟)而造成专利实施期限缩短，但须注意的是，制度是用来制衡的，申请人的某些行为可能会构成所谓的“申请人延迟”，而导致扣除上述的PTA。

大众可通过USPTO网站的Public Pair链接，查看PTA记录，如下图所示：

Patent Term Adjustment		Explanation Of Calculations		
Filing or 371(c) Date:	02-13-2013	Overlapping Days Between (A and B) or (A and C):		
Issue Date of Patent:	10-11-2016	Non-Overlapping USPTO Delays:		
A Delays:	269	PTO Manual Adjustments:		
B Delays:	69	Applicant Delays:		
C Delays:	0	Total PTA Adjustments:		
Patent Term Adjustment History		Explanation Of Calculations		
Number	Date	Contents Description	PTO(Days)	APPL(Days)
76.5	10-11-2016	PTA 36 Months		69
76	10-11-2016	Patent Issue Date Used in PTA Calculation		
75	09-12-2016	Export to Final Data Capture		
74	09-09-2016	Dispatch to FDC		
73	06-16-2016	Dispatch to FDC		

PTA的相关规定和计算方法主要在美国专利法35 U.S.C. § 154(b) 及美国专利法施行细则37 C.F.R. 1.702、1.703、1.704中, 计算主要原则为:[USPTO延迟] - [申请人延迟] = PTA期限。那么, 说了这么多, IDS与PTA之间有什么联系? 答案在于, 延迟递交IDS就属于申请人延迟的一种。

根据PTA的规定(37 C.F.R 1.704(d)), 假如IDS提交日晚于Non Final OA且在“知道日”起30天后, 则超出“知道日”起30天的部分, 会让美国专利商标局认定为专利申请人延误而从PTA中减掉。这相当于原本能够获得专利保护期限的延长, 却因为专利申请人延误而缩短。

那么, 问题来了, 大多数申请人采用的IDS递交策略是三个月合并交一次, 例如1月1日收到一个自上一次递交IDS后的新的美国以外的外国同族对比文件A, 则将于4月1日前, 一并递交于1月1日至4月1日期间收集的美国以外的所有新的外国同族对比文件A、B、C..., 以完成一次IDS。若按照上述的PTA计算规则, 假设IDS的递交时机在收到Non Final OA后, 则1月1日收集而拖延至4月1日才递交的对比文件A将导致PTA减除专利保护期达2个月之久。

然而, 根据笔者统计大约10个美国授权专利发现, 实际上IDS拖延对PTA的影响, 是根据以下规则计算。

以其中2个授权专利为例, 进行以下推算:

授权专利A:

对比文件获知日(假设为发文日当日): 2019.6.3,

IDS提交日: 2020.1.10

申请人提交IDS超过30天的延误对PTA的扣减天数: $(2020.1.10 - 2019.6.3) - 30 = 191$ 天

Non Final OA答复提交时间: 2019.11.11

IDS提交日 - OA答复提交日 = 60天

USPTO实际PTA扣减天数记录: 60天

授权专利B:

对比文件获知日: 2019.8.5,

IDS提交日: 2020.1.7

Non Final OA答复提交时间: 2019.12.18

IDS提交日 - OA答复提交日 = 20天

USPTO实际PTA扣减天数记录: 20天

经上述计算, 可看出, 审查员并没有严格审查申请人或其代理人对这些对比文件的实际获知日(尽管IDS文件包中的对比文件均揭示了发文日), 而是仅考虑其递交时间, 若其递交时间在递交OA答复之后, 则该对比文件将会被视为后交的补充材料, 按照补充材料的延后时间来计算PTA影响, 而并不是针对

IDS的延误递交本身。

经笔者查阅美国专利法，佐证了这个假设，根据37 C.F.R. 1.704(c)(8)原文“Submission of a supplemental reply or other paper, other than a supplemental reply or other paper expressly requested by the examiner, after a reply has been filed, in which case the period of adjustment set forth in § 1.703 shall be reduced by the number of days, if any, beginning on the day after the date the initial reply was filed and ending on the date that the supplemental reply or other such paper was filed”，即申请人于回复OA后才主动提出的IDS，且在获知日30天后提出的，将会被归类成申请人延迟而扣除自OA回复至提出IDS的时间(37 CFR 1.704(c)(8))，除非此IDS是来自美国或外国专利局于对应/同族案中给出的信息，则申请人于收到通知后的30天内提出此IDS可免于扣除PTA (37 C.F.R. 1.704(d))。

为什么会这样呢？经与美国专利律师讨论，美国律师给出了一种可能的解释：“PTA is NEVER calculated from the discovery date. In fact, we are under no obligation to tell the USPTO when we discovered the references, so the USPTO might not even know the exact date when the references were discovered.” 翻译如下：PTA从不从获知日算起。事实上，我们没有义务把发现这些对比文件的时间告知USPTO，因此USPTO可能不知道我们获知这些对比文件的确切日期。

那么，基于PTA因素的考虑，我们应该如何调整IDS的提交策略呢？就目前推算统计数据来看，超过30天提交的IDS，实际操作上仅于Non Final OA后补交会对PTA有影响。在Non Final OA答复日之前，由于IDS对PTA影响不大，对于大部分申请人的大部分专利申请，我们可继续使用三个月期的IDS合并递交策略。正如美国律师所述，“In my experience, unless you are in the pharmaceutical industry or in some of the more static mechanical industries, PTA is less important because technologies evolve so rapidly that by the conclusion of the 20-year term, the technology has moved beyond the patented idea.”可翻译为，“根据经验，除非您在制药行业或一些技术创新变化不大的机械行业，否则PTA不太重要，因为技术发展如此之快，到20年任期结束时，技术已经超越了原来授权的专利方案。”

然而，笔者认为，从另一角度看，降低风险所带来的长远潜在利益，远比节省下来的成本（短期利益，如申请阶段的显性成本）要高。对专利保护期非常敏感（敏感度至少以月甚至以更短周期为单位）远远高于对显性成本敏感的专利申请人，可考虑即时IDS提交策略，即一收到新的对比文件，则于30天内提交IDS。

在Non Final OA答复后，笔者仍需采集足够的的数据，以补充研究，Final OA后补交的IDS对专利保护期的PTA扣减，是否自Non Final OA开始计算，还是从Final OA答复日开始计算，从而按需调整Non Final OA答复后的IDS提交策略。