



科

技

创

新

# 高校专利申请实务与开放式许可



主讲人：韩耀朋

时间：2023.04.25

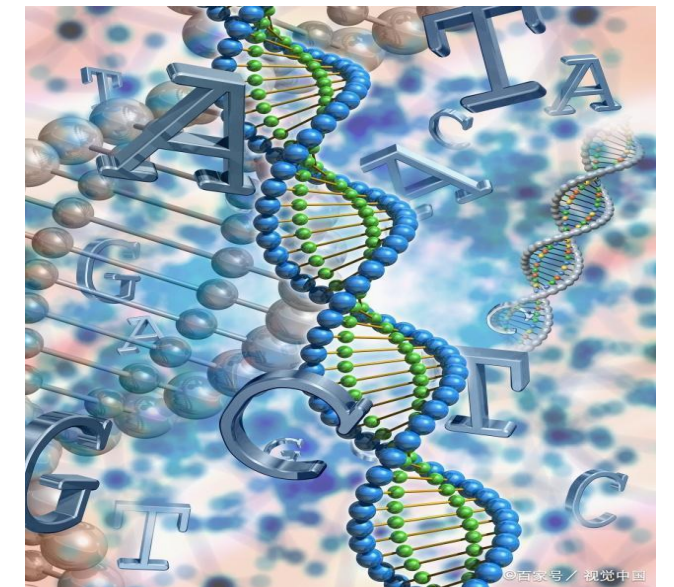
“专”注真创新，“利”在全社会

鼎丞知识产权  
DINGCHENG INTELLECTUAL PROPERTY



# 目录

- 01、申请前的检索分析
- 02、一案双申与同日递交的区别
- 03、优先审查/预先审查
- 04、如何申报国际PCT专利及进入国家阶段
- 05、开放式许可 对 授权10年以上专利的意义



# 鼎丞知识产权简介



**CNIPA 国家知识产权局 专利代理信息公示 - 专利代理机构信息**

### 青岛鼎丞智佳知识产权代理事务所(普通合伙)

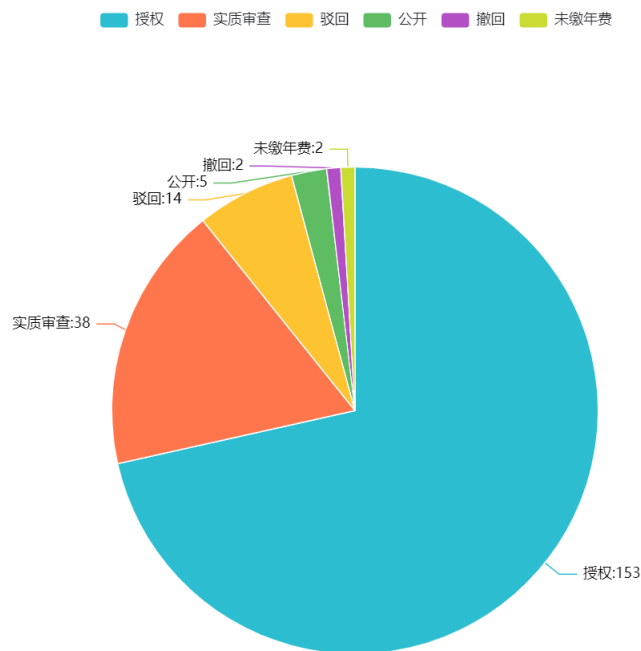
机构代码: 37277	电子邮箱: okdingcheng@163.com
联系电话: 0532-89083686	机构网址: www.okdingcheng.com
邮政编码: 266109	执行事务合伙人: 韩继朋
机构类型: 合伙制	
通讯地址: 山东省青岛市城阳区春阳路119号国家质量基础设施(青岛)总部基地一号楼6楼603房间	

代理机构状态: **正常**

代理机构成立年限: **4**

鼎丞智佳是于2018年在城阳区成立的首家专利代理机构，公司现有三十余人的知识产权专业服务团队，服务1000余家企事业单位，其中城阳区300余家。拥有执业专利代理师13人，实习专利代理师2人，其中同时具备专利代理/法律职业资格双证3人。

青岛鼎丞知识产权服务有限公司、  
青岛鼎丞亿嘉投资管咨询合伙企业  
深圳鼎丞知识产权服务有限公司、  
青岛鼎丞标准化服务有限公司等分子公司。



计算公式为：发明授权率 = 发明授权数量 / (发明授权数量 + 驳回数量 + 撤回或视为撤回数量) \* 100%

$$\text{发明授权率} = 155 / 171 * 100\% = 90.6\%$$



# 01

## 申请前的检索分析



# 案前检索的重要意义

**1.可以评价专利申请获得授权的可能性。**

**2.将帮助专利代理人更好的起草专利文件。**

通过申请前的初步专利检索，可以获得理解现有技术所需的必要信息，这样可以比较现有技术，描述本申请所具有的有益效果和创造性，以及与现有技术的本质区别。这对于将来的实质审查是非常重要的。

**3.申请前的初步专利检索将完善申请方案。**

通过申请前的初步检索，可以获得一些相关的对比文件，其中很有可能包含着可以借鉴之处，这有助于申请人完善技术方案，以更好的提出技术方案，获得最佳的保护效果。

**4.申请前的初步专利检索能节省时间和费用。**



# 02

## 一案双申与同日递交的区别



	一案双申请（发明新型同时报）	同日递交（发明新型同一天）
专利申请文件	权利要求书保护范围基本相同 说明书内容相同	权利要求书保护范围不同 说明书内容相同
专利授权	同样的发明创造只能授予一项专利权。 <i>先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。</i>	可以分别获得发明专利证书和实用新型专利证书
申请类型	1发明+1实用新型（1+1模式）	<b>1发明+N实用新型（1+N模式）</b> 发明侧重整体技术方案保护， 实用新型侧重核心部件保护
审查周期	1.发明从申请日起算4年后，才开始审查 2.发明就不能享受优先审查/预先审查的政策	1.实用新型6-8个月，发明 15-20个月 2.发明可以享受优先审查/预先审查政策
法律维权	最高人民法院在实用新型专利纠纷[（2020）最高法知民终699号]一案中总结出的裁判要旨为：“当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获得授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利侵权损害救济的，人民法院不予支持。”	发明与实用新型专利权合法有效且权利相对稳定，相互独立维权。



# 03

## 优先审查/预先审查





发明专利	优先审查	预先审查
受理方式	通过“专利事务服务”模块网上办理专利申请优先审查相关业务。由国家知识产权局专利局济南代办处依职责权限进行审核推荐	中国（山东）知识产权保护中心
申请备案主体	山东省内注册的企事业单位	主要生产、研发或者经营方向为 <b>海洋</b> 或者 <b>新一代信息技术</b> 产业领域。 申请主体和代理机构都需要备案。
审查周期	对于国家知识产权局同意进行优先审查的申请或者案件，自同意优先审查之日起，发明专利申请在45日内发出第一次审查意见通知书并在一年内结案。	3个月左右
审查理由	1.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。 2.涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业。 3.涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快。 4.专利申请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。 5.就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的该中国首次申请。 <input type="checkbox"/> PCT途径，国际申请号_____； <input type="checkbox"/> 巴黎公约途径 6.其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。	<b>海洋产业技术领域IPC小类清单（61项）</b> 海洋渔业、海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋船舶工业、海洋工程装备制造业、海洋化工、海洋药物和生物制品业、海洋工程建筑业、海洋可再生能源利用业、海水利用业、海洋交通运输业、海洋科学、海洋勘查、海洋仪器、海洋新材料制造业、涉海建筑与安装等 <b>新一代信息技术领域IPC小类清单（50项）</b> 移动通信、互联网、光通信、云计算、物联网、广播电视网、数字家庭、移动终端、可穿戴终端、卫星移动通信、导航终端、广播电视网络终端、网络与信息安全硬件、基础软件及工业软件、集成电路、高端计算机制造、高端电子装备和仪器制造、基础电子元器件及器材制造、微电子技术等
答复期限	申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起2个月，“发文日”即为通知书上注明的发文日期。	申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起2个周。



# 04

## 如何申报国际PCT专利及进入国家阶段



专利合作条约（英文全称Patent Cooperation Treaty，简称PCT），从名称上可以看出，专利合作条约是专利领域的一项国际合作条约。

自采用**巴黎公约**以来，它被认为是该领域进行国际合作最具有意义的进步标志。但是，它主要涉及专利申请的提交，检索及审查以及其中包括的技术信息的传播的合作性和合理性的一个条约。

**PCT不对“国际专利授权”：授予专利的任务和责任仍然只能由寻求专利保护的各个国家的专利局或行使其职权的机构掌握（指定局）。** PCT并非与巴黎公约竞争，事实上是其补充。的确，它是在巴黎公约下只对巴黎公约成员国开放的一个特殊协议。

2019年10月，PCT成员国增加至153个。萨摩亚2019年10月2日递交了PCT加入书，成为PCT的第153个缔约国，并自2020年1月2日起受PCT约束。

PCT成员国信息查询网址：[http://www.wipo.int/pct/zh/pct\\_contracting\\_states.html](http://www.wipo.int/pct/zh/pct_contracting_states.html)，建议从上述网址获得最新的PCT成员国信息，附有目前153个PCT成员国的基本信息。

未加入PCT的巴黎公约成员国名单查询网址：[http://www.wipo.int/pct/en/paris\\_non\\_pct.html](http://www.wipo.int/pct/en/paris_non_pct.html)，建议从上述网址获得最新信息，附有目前未加入PCT的巴黎公约成员国名单。

PCT、巴黎公约、WTO成员国的状态表查询网址：[http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct\\_paris\\_wto.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/pct_paris_wto.pdf)，建议从上述网址获得最新信息。



通过以上PCT体系的概述图我们可以看到，PCT专利申请的流程主要可以分为以下6个步骤：

- 1. 提交申请：** 申请人以一种语言，向一个国家或地区专利局或者 WIPO 提交一份满足 PCT形式要求的国际申请，并缴纳一组费用。
- 2. 国际检索：** 由“国际检索单位” (ISA) (世界主要专利局之一) 检索可影响发明专利性的已公布专利文献和技术文献（“现有技术”），并对发明的可专利性提出书面意见。
- 3. 国际公布：** 国际申请中的内容将自最早申请日起 18 个月届满之后尽早公之于众。
- 4. 补充国际检索（可选）：** 经申请人要求，由第二家国际检索单位查找进行主检索的第一家国际检索单位因现有技术在语言和技术领域上的多样性而未能检索到的已公布文献。
- 5. 国际初步审查（可选）：** 经申请人要求，由某一国际检索单位进行另外的专利性分析，通常针对的是修改过的申请。
- 6. 国家阶段：** 在 PCT 程序结束后，通常是申请人提出优先权要求的首次申请的最早申请日起 30 个月，申请人开始直接向希望获得专利的国家（或地区）专利局寻求专利授予。

以上是PCT专利申请的6个步骤，其中补充国际检索和国际初步审查可选可不选，申请人可根据自己专利的实际情况来决定。



# ➤ 进入国家阶段如何选择

实质审查授权国家

以创新为目的的保护，以技术转化为目的保护。

美国  
欧洲  
日本  
韩国  
俄罗斯  
德国  
法国  
澳大利亚  
欧亚

PatSnap同族国家/地区		
<input type="checkbox"/>		中国 7029
<input type="checkbox"/>		南非 65
<input type="checkbox"/>		世界知识产权组织 64
<input type="checkbox"/>		澳大利亚 61
<input type="checkbox"/>		美国 36
<input type="checkbox"/>		日本 20
<input type="checkbox"/>		卢森堡 17
<input type="checkbox"/>		荷兰 8
<input type="checkbox"/>		意大利 6
<input type="checkbox"/>		英国 3
<input type="checkbox"/>		比利时 2
<input type="checkbox"/>		菲律宾 2
<input type="checkbox"/>		俄罗斯 2

## 简易程序授权国家

**荷兰**发明专利（只能巴黎公约进入）荷兰专利可以不请求实审，申请提交后，荷兰专利局进行形式审查，下发检索报告，收到检索报告约3个月，专利主动被授权，收到授权通知后几个月内会收到专利证书。从申请到授权1-2年。

**卢森堡**发明专利不实审，如果不请求检索的话，专利保护期限为6年

**比利时**发明专利（只能巴黎公约进入）从申请到授权1-2年。即使检索报告显示缺乏新颖性，创造性，也不影响授权。但是即使专利授权了，专利权也不一定有效（因为无实审）。

**尼日利亚**发明专利一般从申请到授权历时6 - 18个月。尼日利亚专利只审查新颖性，只要没有在先公开一样的发明，格式形式审查通过后，即可获得授权。

**南非**发明南非专利不实审，但要求新颖性；一般从申请到授权拿证2-5个月



## 立陶宛 发明 专利（只能巴黎公约进入）

立陶宛国家专利局并不对专利进行实质性审查，仅查验申请文件是否完整提交。

## 澳大利亚创新（革新）专利

1. 澳大利亚创新专利只需要通过形式审查即可授权（一般2-3个月即可授权），保护期限8年，但是授权后无法行使专利权，必须提实审才能行使专利权，实审的时候要求新颖性；澳大利亚现在都只提供电子证书；

2. 新法规更新：澳大利亚2020年知识产权法修正案于2020年2月26日开始生效。修正案中最主要的是，**从生效日起的18个月（也就是2021年8月26日）后，将无法申请新的创新专利。**在2021年8月26日前申请的创新专利将继续有效，直至到其8年的保护期满。例外是如果在2021年8月26日前申请了一个标准专利申请，仍可在绝限后将标准专利申请转为创新专利，或者从标准专利申请分案出另一创新专利。

中国有效发明专利在**柬埔寨**生效的申请受理工作即将正式启动。经中国国家知识产权局授权、维持有效，且申请日在**2003年1月22日之后的中国发明专利都具备在柬埔寨生效的资格。**

中国有效发明专利可由专利权人向柬埔寨工业及手工业部提出申请。柬方经过形式审查，只要材料齐备就颁发专利权证书，即在柬埔寨直接生效并获得保护，并享有与相应中国专利同样的申请日和保护时限，即从中国申请日起保护20年。

与国际上现存的其他专利审查共享模式不同，**中国有效发明专利可在柬埔寨生效，是柬埔寨对中国专利审查授权结果的直接认可，是国对国、单方面且溯及以往的。**



# 专利审查高速路 (PPH)



## 您应当驶入专利审查高速路 (PPH) 吗？

当您在海外的专利申请希望得到加快审查时，便可考虑使用 PPH。

## PPH 是什么？

PPH 是专利审查机构之间开展的审查结果共享的业务合作，旨在帮助申请人的海外申请早日获得专利权。具体是指当申请人在首次申请受理局 (OFF) 提交的专利申请中所包含的至少一项或多项权利要求被确定为可授权时，便可以此为基础向后续申请受理局 (OSF) 提出加快审查请求。

## PPH 有何优势？

加快审批    节省费用    授权率高

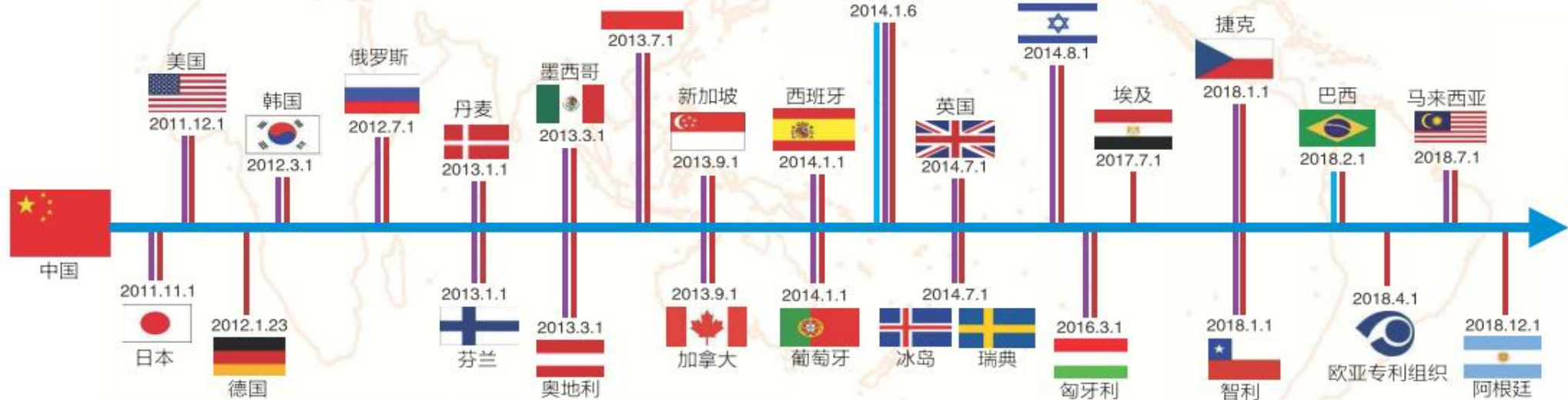


专利审查高速路

Patent Prosecution Highway

中美欧日韩知识产权五局合作

five IP offices



试点合作进程  
中国专利审查高速路

- 常规 PPH，指申请人利用首次申请受理局做出的国内工作结果向后续申请受理局提出的 PPH 请求
- PCT-PPH，指申请人利用 PCT 国际阶段工作结果向有关专利局提出的 PPH 请求
- PPH-MOTTAINAI，是在常规 PPH 的基础上扩展了 PPH 受理条件，增加了首次申请源于其他局或后续申请受理局率先做出审查结果等情形





基于巴黎公约进入**实审国家**发明专利申请优选路径：

1. 基于国内发明专利申请，要求优先权 12个月以内必须提出国外专利申请。
  
- 2.1 国内发明专利进入公布实质审查阶段，**提交优先审查**，待收到第一次专利审查意见，具备授权前景；或拿到授权通知书。
- 2.2 海洋产业或新一代信息技术国内发明专利申请时就**提交预先审查**，待收到第一次专利审查意见，具备授权前景；或拿到授权通知书。
  
3. **基于PPH(专利审查高速路)**（所申请专利至少有一项权利要求被确定可已授权时），向后续进入海外国家的受理局提出要求加快审查请求。



# 05

## 开放式许可 对 授权10 年以上专利的意义



## 一、专利开放式许可

专利开放式许可是指权利人在获得专利权后自愿向国家专利行政部门提出开放式许可声明，明确许可使用费，由国家专利行政部门予以公告，在专利开放式许可期内，任何人可以按照该专利开放式许可的条件实施专利技术成果。

## 二、我国的专利开放式许可制度

最新版《专利法》第五十条至第五十二条为专利开放式许可条款：

第五十条 专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放式许可。就实用新型、外观设计专利提出开放式许可声明的，应当提供专利权评价报告。

专利权人撤回开放式许可声明的，应当以书面方式提出，并由国务院专利行政部门予以公告。开放式许可声明被公告撤回的，不影响在先给予的开放式许可的效力。

第五十一条 任何单位或者个人有意愿实施开放式许可的专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可。

**开放式许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。**（具体执行细则方案还未出台）

实行开放式许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可，但不得就该专利给予独占或者排他许可。

第五十二条 当事人就实施开放式许可发生纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，可以请求国务院专利行政部门进行调解，也可以向人民法院起诉。



依托山东省知识产权公共服务平台，搭建全省专利开放许可声明信息发布平台（山东省知识产权公共服务平台—山东省开放许可专利信息发布平台—登记开放许可信息，或登录 <http://pom.sdips.com.cn>，点击“开放许可”）

## 开放许可

数量排行

1	中国科学院烟台海岸带研究所	108
2	烟台大学	50
3	莘县鲁开综合服务有限公司	40
4	山东科技大学	26
5	横琴国际知识产权交易中心有限公司	25
6	鲁东大学	23
7	山东省烟台市农业科学研究院	13
8	威海神舟信息技术研究院有限公司	13
9	威海海洋职业学院	12
10	宏安集团有限公司	10

中国科学院烟台海岸带研究所 逢浩辰 18663896857 2031-05-31

**【2014102291054】一种水产胶原自组装形成纤维的方法**

收费方式：一次总付。 采用一次总付的方式，在合同生效后 15 日内一次性全额支付所有使用费 109000 元。

中国科学院烟台海岸带研究所 逢浩辰 18663896857 2031-05-31

**【2014101573960】一种利用菊芋和/或菊苣连续制备菊粉和果胶的方法**

收费方式：一次总付。 采用一次总付的方式，在合同生效后 15 日内一次性全额支付所有使用费 2000000 元。

中国科学院烟台海岸带研究所 逢浩辰 18663896857 2031-05-31

**【2013104820217】一种海参多肽酸牛奶及其制备方法**

收费方式：一次总付。 采用一次总付的方式，在合同生效后 15 日内一次性全额支付所有使用费 100000 元。

中国科学院烟台海岸带研究所 逢浩辰 18663896857 2031-05-31

**【2013104740072】一种叶绿素铜酸及铜钠盐的制备方法**

收费方式：一次总付。 采用一次总付的方式，在合同生效后 15 日内一次性全额支付所有使用费 300000 元。

中国科学院烟台海岸带研究所 逢浩辰 18663896857 2031-05-31

**【2021208336660】一种用于微藻培养的立体循环波动式跑道池**

收费方式：一次总付。 采用一次总付的方式，在合同生效后15日内一次性全额支付所有使用费700000元。

中国科学院烟台海岸带研究所 逢浩辰 18663896857 2031-05-31

**【2013103902135】一种从金银花提取物中制备高纯度绿原酸的方法**

收费方式：一次总付。 采用一次总付的方式，在合同生效后 15 日内一次性全额支付所有使用费 116000 元。

## 申请信息

### 申请信息

[收起 ^](#)

申请号/专利号	2009100160654	发明名称	一种测定离子的传感器及其检测方法
申请日	2009-06-19	主分类号	G01N27/28
案件状态	专利权维持	分案提交日	
主分类版本号	2006.01	副分类号	G01N27/333
副分类版本号	2006.01,2006.01	分类日期	2009-09-02

### 申请人

[收起 ^](#)

姓名或名称	国籍或总部所在地	邮政编码	详细地址
中国科学院烟台海岸带研究所	中国	-	-

## 费用信息

### 应缴费信息

[收起 ^](#)

费用种类	应缴金额	缴费截止日	费用状态
发明专利第15年年费	6000.0000	2023-07-19	未缴
发明专利第16年年费	8000.0000	2024-07-19	未缴
发明专利第17年年费	8000.0000	2025-07-21	未缴
发明专利第18年年费	8000.0000	2026-07-20	未缴
发明专利第19年年费	8000.0000	2027-07-19	未缴
发明专利第20年年费	8000.0000	2028-07-19	未缴

### 已缴费信息

[收起 ^](#)

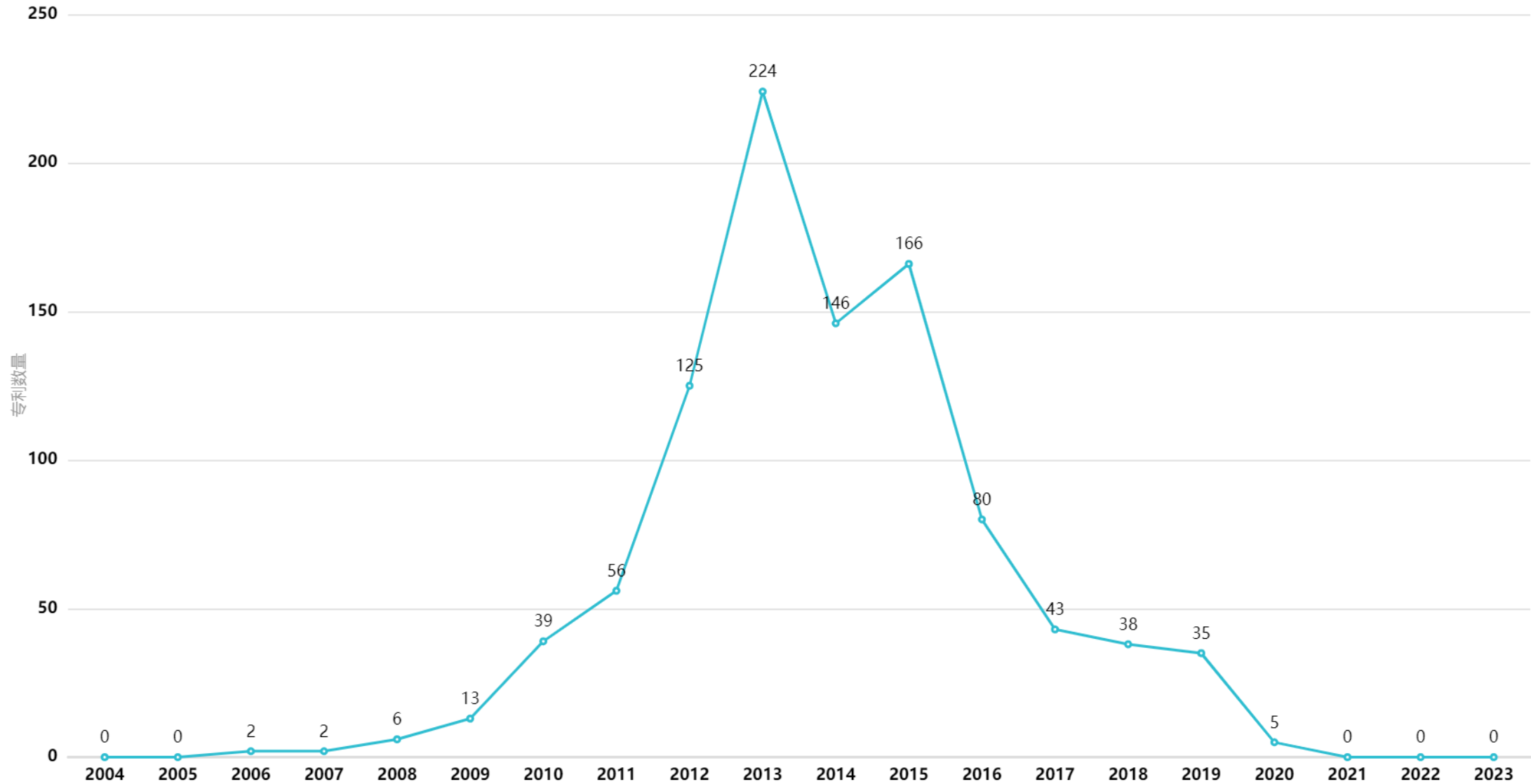
费用种类	应缴金额	缴费日期	缴费人姓名	票据代码	票据号码
发明专利第14年年费	6000	2022-05-25	沈阳科苑专利商标代理有限公司	00010121	0033650153
发明专利第13年年费	1800	2021-05-26	中国科学院烟台海岸带研究所	00010120	0029568432
发明专利第12年年费	1200	2020-05-20	中国科学院烟台海岸带研究所	100010220	0001418606





# 青岛农业大学因未交年费失效的发明专利走势图

—○— 专利数量



# 青岛农业大学发明授权维持有效件数的走势图

专利数量



250

审查详情信息 - CN102866436B

审查信息 发文信息 费用信息

案件状态:专利权维持

应缴费信息

费用种类	应缴金额	缴费截止日	费用状态
发明专利第12年年费	1200	2023-10-27	未缴
发明专利第13年年费	1800	2024-10-28	未缴
发明专利第14年年费	6000	2025-10-27	未缴
发明专利第15年年费	6000	2026-10-27	未缴
发明专利第16年年费	8000	2027-10-27	未缴
发明专利第17年年费	8000	2028-10-27	未缴
发明专利第18年年费	8000	2029-10-29	未缴
发明专利第19年年费	8000	2030-10-28	未缴
发明专利第20年年费	8000	2031-10-27	未缴

CN102866436B 一种病害的预测警示系统

复制标题

PDF下载

+

法律状态

法律状态公告日	法律状态	详细信息
20130109	公开	公开
20130605	实质审查的生效	实质审查的生效IPC(主分类):G01W 1/02; 申请日:20120927
20160608	授权	授权

专利数量

200

150

100

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

申请日



2013  
专利数量: 177

2012年申请且维持有效发明专利, 2023年需要缴纳年费  
 $101 * 1200 \text{元} = 121200 \text{元}$



微信扫码

# THANKS

青岛鼎丞智佳知识产权代理事务所

主讲人：韩耀朋

联系方式：18766275885

邮箱：[hanyaopeng@okdingcheng.com](mailto:hanyaopeng@okdingcheng.com)