



中国申请人 在海外获得专利保护的 成本和策略

中国专利代理(香港)有限公司 编著

邵红 主编 王丹青 副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



国家知识产权局软科学研究项目（项目编号：SS13-B-08）

中国申请人 在海外获得专利保护的 成本和策略

中国专利代理（香港）有限公司 编著

邵红 主编 王丹青 副主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国申请人在海外获得专利保护的成本和策略/中国专利代理(香港)有限公司编著; 邵红主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 4

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4777 - 7

I. ①中… II. ①中…②邵… III. ①专利申请—基本知识—世界 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 034852 号

内容提要

本书对中国申请人在海外(美国、日本、欧洲等国家或地区)申请专利的流程、相关费用以及各国的优惠政策作了详细的介绍,在此基础上给出了海外申请节约成本的一般性和针对性的策略与建议,为中国申请人获得海外专利保护提供了极具价值的参考。

读者对象:注重策略性拓展海外市场、计划在海外相关国家以低成本获得专利保护的中国企业和个人,广大的涉外专利代理人和研究海外专利申请的学者。

责任编辑: 卢海鹰 可为

责任校对: 潘凤越

版式设计: 吴晓磊

责任出版: 刘译文

中国申请人在海外获得专利保护的成本和策略

中国专利代理(香港)有限公司 编著

邵红 主编

王丹青 副主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8122

责编邮箱: kewei@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.25

版 次: 2017 年 4 月第 1 版

印 次: 2017 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 320 千字

定 价: 50.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4777 - 7

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

中国申请人在海外获得专利保护的成本和策略研究团队

课题负责人：

邰 红 中国专利代理（香港）有限公司 副总经理、副研究员

课题组成员：

王丹青 中国专利代理（香港）有限公司 申请部经理、副研究员

熊延峰 中国专利代理（香港）有限公司 中国专利代理人、美国专利
代理人资格

吴玉和 中国专利代理（香港）有限公司 北京办事处副主任、副研
究员

汲长志 中国专利代理（香港）有限公司 机械部副经理

郭 煜 中国专利代理（香港）有限公司 副研究员

邹 莉 中国专利代理（香港）有限公司 翻译、助理研究员

孟 璞 中国专利代理（香港）有限公司 律师助理

陈 然 中国专利代理（香港）有限公司 律师助理

耿德强 国家知识产权局办公室 副主任科员

王伟玮 国家知识产权局条法司 主任科员

序



经过 15 年的发展，中国企业“走出去”经过不断升级的三个阶段后，正式迈入 4.0 时代，与全球竞争者同跑。在“一带一路”和“中国制造 2025”等政策纲领推动下，越来越多的中国企业抱团“出海”，开展国际合作。据中国商务部的数据显示，2015 年中国对外非金融类直接投资达 1180.2 亿美元，同比增长 14.7%，这是中国对外直接投资连续第 13 年增长。

与此同时，发达国家更加注重利用知识产权巩固其创新优势，跨国公司更加频繁地将知识产权作为遏制竞争对手的手段，中国企业“走出去”遭遇知识产权海外纠纷数量居高不下，规模越来越大，范围越来越广，对多个企业乃至相关行业造成不利影响。中国企业“走出去”，要兵马未动，粮草先行，及早进行知识产权的全球布局。而中国企业在获得海外专利授权的过程中，又面临成本高、不懂国外法律制度、不熟悉申请程序三大困难。

本书精心挑选了中国企业在海外投资最多的十余个国家/地区，如美国、欧洲、日本、韩国等，仔细梳理了这些国家/地区的专利申请流程、所涉费用、申请费用优惠政策，并对该国家/地区具有的特殊申请程序进行了详细介绍。本书还就对外申请中的共性问题——申请途径的选择、保密审查、专利审查高速路（PPH）、年费管理、域外事务所的选择、减低申请费用的策略等做了深入的归纳和探讨。在目前国家推动企业“走出去”为经济发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间的大形势下，这本书实务指导性强，是业界难得的一本好书。

是为序。

中国专利代理（香港）有限公司总经理

二〇一六年十月于北京桦皮厂胡同国际商会大厦

前 言



随着我国创新型国家建设的不断推进和国家知识产权战略的深入实施，我国企业的自主创新能力和知识产权运用能力明显提升。在经济全球化的大趋势下，中国企业加快了在全球的专利布局，因而，更好地保护拥有自主知识产权企业的利益，助其开拓海外市场，刻不容缓。

本书主要关注中国（相关数据不包含港、澳、台）申请人在海外申请专利可能发生的费用以及各国提供的优惠政策，并在此基础上提出可供申请人参考的节约费用的方法。所涉及的国家或地区包括：日本、韩国、美国、加拿大、欧盟、英国、法国、德国、俄罗斯、印度、巴西、墨西哥和澳大利亚。本书所涉的费用包括上述海外申请自提出至获权所涉及的全部费用，主要涉及各主要国家关于专利申请的官费标准，以及申请过程中的代理费。此外，还将就日益发展的专利审查高速路（Patent Prosecution Highway, PPH）对海外专利申请费用的影响加以研究。就优惠政策而言，主要收集上述各国对专利申请官费的减免措施，特别关注这些减免措施对本国和外国申请人有无差别，以进一步探究其是否可为中国申请人所利用。

在研究方法上，首先，广泛收集、翻译有关资料和基础数据，包括各主要国家申请专利的官费及代理费构成、各主要国家专利局的费用减免、优惠政策情况等，然后向国外专利代理机构调查该国的专利申请费用。特别值得一提的是，在专利申请过程中，费用是与程序紧密相连的。因此在广泛收集费用资料的同时，也对各国的专利流程进行了介绍，并将各个流程中可能出现的费用节省点进行了梳理和重点讲解。其次，在已有的数据、资料基础上，进行分类、整理、深入分析、研究整个费用体系的各部分构成、各种可能惠及中国申请人的优惠政策，针对国内申请人在对外申请中的问题和建议进行广泛调研。最后，针对中国的经济发展情况以及中国申请人的情况，结合各主要国家对本国申请人以及外国申请人的费用减免政策等，提出中国各申请主体的向外申请策略的建议。

本书撰写的具体分工为：王丹青负责第一章；孟璞、陈然负责第二章；熊延峰、陈然负责第三章、第四章；汲长志、邹莉负责第五章至第八章；郭煜负责第九章、第十章；王丹青负责第十一章至第十七章；孟璞、陈然负责第十八章。袁荟、魏道然、张咪对本书也作出了贡献。本书由中国专利代理（香港）有限公司邵红、吴玉和进行

审稿，国家知识产权局条法司董铮副司长在本书的成书过程中提出了许多宝贵的指导性意见。此外，在本书的撰写过程中，国家知识产权局条法司、初审及流程管理部和中国专利代理（香港）有限公司电脑部、申请二部给予了大力支持，提供了无私帮助，本书编写组在此一并表示衷心的感谢！

邵 红

2016. 10

主要缩略语



简称	全称
AESD	加速审查支持文件
AE	加速审查
AFCP 2.0	“后最终审查试点 2.0”项目
AIPLA	美国知识产权法联盟
CGPDTM	印度专利、设计及商标管理局
CIPO	加拿大知识产权局
CIP	部分继续申请
CIR	研发税收抵免
CP	继续申请
CSE	检索与审查相结合
DPMA	德国专利商标局
EAPO 或 EA	欧亚专利组织
EPC	欧洲专利条约
EPO	欧洲专利局
ETI	中型企业
FER	第一次审查意见通知书
FSI	法国战略投资基金
Global PPH	全球专利审查高速路
IDS	信息公开声明
INPI	巴西工业产权局
INPI	法国国家工业产权局
IPAU	澳大利亚知识产权局
IPEA	国际初步审查单位

简称	全称
IPER	国际初步审查报告
ISA	国际检索单位
JEI	创新型新公司
JPO	日本特许厅
KIPO	韩国知识产权局
OEE	首次审查局
OFF	首次申请的专利局
OLE	在后审查局
OSF	后续申请的专利局
PACE	欧洲专利申请加快审查程序
PCT	专利合作条约
PE - RCE	RCE 优先审查
PME	中小型企业
PPH	专利审查高速公路
PTR	技术扶助措施
QPIDS	信息公开声明快速通道项目
RCE	请求继续审查
ROSPATENT	俄罗斯联邦知识产权局
SBIR	中小企业技术革新计划
SIPO	(中国) 国家知识产权局
UKIPO	英国知识产权局
UPC	专利诉讼法院
USPTO	美国专利商标局
WIPO	世界知识产权组织
WO	书面意见

目 录



第一章 概 述	1
第一节 中国申请人在海外获得专利保护遇到的困难 / 1	
第二节 向外申请费用成本研究的开端 / 2	
第二章 总 论	4
第一节 保密审查 / 4	
第二节 中国申请人对外专利申请的途径 / 5	
一、《巴黎公约》途径 / 5	
二、PCT 国际申请途径 / 6	
三、直接向目标国家提出申请 / 7	
第三章 美 国	8
第一节 美国专利申请程序 / 8	
一、专利申请进入美国的途径 / 8	
二、美国专利申请程序简介 / 10	
三、美国专利申请特色程序 / 10	
第二节 美国专利申请费用 / 14	
一、美国专利申请官费 / 14	
二、美国代理机构收费 / 18	
三、总体费用概述 / 19	
第三节 美国专利申请的费用优惠 / 20	
一、对小实体的官费优惠 / 20	
二、对微实体的费用优惠 / 22	
第四节 在美国申请时的费用节省策略 / 23	
一、尽量提交电子申请 / 23	
二、处理好信息公开声明 / 23	
三、合理选择最终驳回通知的后续程序 / 24	
四、利用部分继续申请 / 27	
五、降低代理费用 / 27	

第四章 加拿大	28
第一节 加拿大专利申请程序 / 28	
一、加拿大专利申请程序简介 / 28	
二、加拿大专利申请特色程序 / 30	
第二节 加拿大专利申请费用 / 32	
一、加拿大专利申请官费 / 32	
二、加拿大代理机构收费 / 35	
第三节 加拿大专利申请的费用优惠 / 37	
一、“小实体”的界定 / 37	
二、小实体声明的内容和形式要求 / 38	
三、小实体的更正与费用补缴 / 38	
四、相关风险 / 38	
第五章 欧洲专利局	39
第一节 欧洲专利申请程序 / 39	
一、专利申请进入 EPO 的 3 种途径 / 40	
二、EPO 专利申请程序简介 / 41	
三、欧洲专利申请特色程序 / 43	
第二节 欧洲专利申请费用 / 46	
一、欧洲专利申请官费 / 46	
二、欧洲代理机构收费 / 48	
第三节 欧洲专利申请的费用优惠 / 50	
一、EPO 有关语言的费用减免政策 / 50	
二、EPO 费用退还与减免政策 / 50	
第四节 在欧洲申请专利时的费用节省策略 / 51	
一、根据目标市场, 选择申请方式 / 51	
二、注意行文排版, 根据费用表合理规划文本 / 51	
三、缩短 EPO 的审查时间 / 52	
四、统一委托生效、缴纳年费事宜 / 53	
第五节 欧洲统一专利体系与英国脱欧 / 53	
一、欧洲统一专利体系简介 / 53	
二、英国脱欧对统一专利体系的影响 / 57	
第六章 英国	60
第一节 英国专利申请程序 / 60	
一、专利申请进入英国的 4 种途径 / 60	
二、英国专利申请的程序简介 / 61	
三、英国专利申请特色程序 / 64	

第二节	英国发明专利申请费用	/ 65
一、	英国专利申请官费	/ 65
二、	英国代理机构收费	/ 67
第三节	英国专利申请的优惠	/ 68
一、	“专利盒”(Patent Box) 税收制度	/ 68
二、	出台中小企业帮扶措施	/ 68
三、	出版《从想法到发展: 帮助中小企业从知识产权中获益》报告	/ 69
四、	出台“调解服务”	/ 69
第四节	在英国申请专利时的费用节省策略	/ 69
一、	合理选择英国申请还是欧洲申请	/ 69
二、	善用各种加快审查程序	/ 70
第七章	德 国 71
第一节	德国专利申请程序	/ 71
一、	专利进入德国的4种途径	/ 71
二、	德国专利申请程序简介	/ 72
三、	德国专利申请特色程序	/ 74
第二节	德国专利申请费用	/ 76
一、	德国专利申请官费	/ 76
二、	德国代理机构收费	/ 78
第三节	德国专利申请的优惠	/ 79
一、	年费减免	/ 79
二、	政府的扶持政策	/ 79
第四节	在德国申请专利时的费用节省策略	/ 82
一、	从程序入手节省费用	/ 82
二、	实体方面的费用节省策略	/ 82
第八章	法 国 84
第一节	法国专利申请程序	/ 84
一、	专利申请进入法国的2种途径	/ 84
二、	法国专利申请程序简介	/ 85
三、	法国专利申请特色程序	/ 87
第二节	法国专利申请费用	/ 88
一、	法国专利申请官费	/ 88
二、	法国代理机构收费	/ 90
第三节	法国专利申请的优惠	/ 91
一、	INPI 的优惠政策	/ 91
二、	法国国家投资银行的资助政策	/ 92

三、税收抵免政策 / 95	
第四节 在法国申请专利时的费用节省策略 / 96	
一、从程序入手节省费用 / 96	
二、实体方面的费用节省策略 / 96	
三、政府的政策方面 / 97	
第九章 日本	98
第一节 日本专利申请程序 / 98	
一、专利申请进入日本的3种途径 / 98	
二、日本专利申请程序简介 / 99	
三、日本专利申请特色程序 / 101	
第二节 日本专利申请费用 / 102	
一、申请流程各个环节的官费和代理费 / 103	
二、总体费用 / 107	
第三节 日本专利申请的费用优惠 / 107	
一、实质审查费用返还制度 / 107	
二、实质审查费用的减免 / 108	
三、地方政府和其他组织对专利申请的援助 / 116	
第四节 在日本申请专利时的费用节省策略 / 116	
一、可直接提交外文文本 / 116	
二、尽可能减少权利要求数 / 117	
三、对于没有授权前景的案件尽早放弃 / 117	
四、考虑将发明专利申请变更为实用新型专利申请 / 117	
第十章 韩国	118
第一节 韩国专利申请程序 / 118	
一、专利申请进入韩国的3种途径 / 118	
二、韩国专利申请程序简介 / 118	
三、韩国专利申请特色程序 / 121	
第二节 韩国专利申请费用 / 122	
一、申请流程各个环节的官费和代理费 / 122	
二、总体费用 / 126	
第三节 韩国专利申请的费用优惠 / 126	
一、专利法第83条的规定 / 127	
二、专利费用等的征收规则第7条的规定 / 127	
三、专利费用等的征收规则第10条的规定 / 128	
第四节 在韩国申请专利时的费用节省策略 / 128	
一、合理安排翻译 / 128	
二、活用变更申请 / 129	

第十一章 澳大利亚	130
第一节 澳大利亚的专利保护类型和专利申请程序 /	130
一、澳大利亚的专利保护类型 /	131
二、澳大利亚专利程序简介 /	131
三、澳大利亚专利申请特色程序 /	132
第二节 澳大利亚专利申请费用 /	134
一、澳大利亚标准专利申请费用 /	134
二、澳大利亚革新专利费用 /	136
第三节 澳大利亚专利申请的费用优惠及费用节省策略 /	137
第十二章 俄罗斯与欧亚专利	139
第一节 俄罗斯的专利保护类型和专利申请程序 /	139
一、俄罗斯发明专利申请程序 /	140
二、俄罗斯实用新型专利申请程序 /	142
三、欧亚专利 (EAPO PATENT) /	142
第二节 俄罗斯与欧亚专利申请费用 /	143
一、俄罗斯专利申请费用 /	143
二、欧亚专利申请费用 /	145
第三节 俄罗斯与欧亚专利申请的费用优惠 /	146
一、俄罗斯专利申请的费用优惠 /	146
二、欧亚专利申请的费用优惠 /	147
第四节 在俄罗斯及欧亚组织申请专利时的费用节省策略 /	147
一、关于申请的语言和译文 /	147
二、善于利用欧亚专利途径 /	147
第十三章 印度	149
第一节 印度专利申请程序 /	149
一、专利申请进入印度的3种途径 /	149
二、印度专利申请程序简介 /	150
第二节 印度专利申请费用 /	152
一、印度专利申请官费 /	152
二、印度代理机构费用 /	153
第三节 印度专利申请的费用优惠及费用节省策略 /	153
一、印度专利申请的费用优惠 /	153
二、在印度申请专利时的费用节省策略 /	154
第十四章 巴西	155
第一节 巴西的专利保护类型和专利申请程序 /	155

一、巴西发明专利申请程序 / 156	
二、巴西实用新型专利申请程序 / 157	
第二节 巴西专利申请费用 / 157	
一、巴西专利申请官费 / 157	
二、巴西代理机构费用 / 159	
第三节 巴西专利申请的费用优惠及费用节省策略 / 160	
一、巴西专利申请的费用优惠 / 160	
二、在巴西申请专利时的费用节省策略 / 160	
第十五章 墨西哥	162
第一节 墨西哥的专利保护类型和专利申请程序 / 163	
一、墨西哥发明专利申请程序 / 163	
二、墨西哥实用新型专利申请程序 / 164	
第二节 墨西哥专利申请费用 / 164	
一、墨西哥专利申请官费 / 164	
二、墨西哥代理机构费用 / 165	
第三节 墨西哥专利申请的费用优惠及费用节省策略 / 166	
一、墨西哥专利申请的费用优惠 / 166	
二、在墨西哥申请专利时的费用节省策略 / 166	
第十六章 PPH、五国合作与各国费用节省策略	168
第一节 PPH 总论 / 168	
一、PPH 的概念 / 168	
二、PPH 的种类 / 169	
三、PPH 的历史沿革 / 169	
四、中国参加的 PPH 项目 / 171	
第二节 PPH 的优势 / 172	
一、审查周期快 / 172	
二、费用节省 / 174	
三、授权率高 / 176	
第三节 PPH 加快程序节省费用的样本分析 / 177	
一、审查阶段的费用节省 / 178	
二、后续程序的费用节省 / 179	
第四节 中国申请人使用 PPH 程序的情况及对中国申请人的建议 / 180	
一、中国申请人在海外运用 PPH 的数据 / 180	
二、影响中国申请人更广泛运用 PPH 的原因及对策建议 / 181	

第十七章 年费管理及费用成本	184
第一节 海外专利年费成本管理的显著特点 /	184
第二节 我国专利权人年费成本的样本分析 /	188
一、国有大企业 /	188
二、国有中型企业 /	189
三、新兴民办高科技企业 /	189
四、国家级科研院所 /	190
第三节 国外企业的管理经验 /	191
一、企业内部的知识产权管理平台建设 /	191
二、服务外包对年费甚至专利申请流程进行管理 /	191
三、专业年金公司的诞生与发展 /	192
第四节 对中国专利权人及代理机构就年费成本管理的建议 /	194
一、中国专利权人内部数据库和内部筛选机制的建立 /	195
二、专业年费续展管理服务 /	196
三、优化组合降低年费维持成本 /	196
四、考虑发展中国自己的年金公司的可能性, 服务于国内专利权人 /	201
第十八章 中国申请人海外专利申请节省费用的策略	202
第一节 专利申请策略方面的费用节省建议 /	202
一、专利类型的选择 /	202
二、专利文本的组织 /	202
三、对于没有授权前景的案件尽早放弃 /	203
第二节 事务所的选择方面的费用节省建议 /	203
一、国外事务所的选择 /	203
二、国内事务所的选择 /	203
第三节 申请工作的组织方面的费用节省建议 /	204
一、合理安排申请翻译工作 /	204
二、科学组织答复审查意见 /	205
三、善于利用各类程序 /	205
四、指示信应明确、详细 /	205
五、做好时限管理 /	206
图索引	207
表索引	208
后 记	210

第一章

概述

第一节 中国申请人在海外获得专利保护遇到的困难

当今世界，创新在经济发展战略中成为一项越来越重要的因素。我国政府非常重视运用知识产权制度促进经济社会全面发展，以转变我国经济发展方式，提升国家核心竞争力，满足人民群众日益增长的物质文化生活需要。国务院于2008年颁布实施了《国家知识产权战略纲要》，首次将知识产权战略上升为国家战略，提出建设创新型国家的总体规划。

《国家知识产权战略纲要》明确提出，“近五年的目标是——自主知识产权水平大幅度提高，拥有量进一步增加。本国申请人发明专利年度授权量进入世界前列，对外专利申请大幅度增加。”截至2013年底，《国家知识产权战略纲要》5年目标基本完成；我国每万人口发明专利拥有量达到4.02件，提前完成“十二五”规划指标^①。

随着创新型国家建设的不断推进和国家知识产权战略的深入实施，我国企业的自主创新能力和知识产权运用能力明显提升。在经济全球化的大趋势下，中国企业加快了在全球的专利布局，因而，更好地保护拥有自主知识产权企业的利益，助其开拓海外市场，刻不容缓。

世界知识产权组织（World Intellectual Property Organization, WIPO）的统计数据显示，我国对外专利申请量持续增长，且近几年增速明显加快。2013年，国家知识产权局（State Intellectual Property Office, SIPO）共受理《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty, PCT）国际专利申请22924件，其中20897件来自国内，占91.6%，同比增长15.2%^②。2012年，国家知识产权局共受理通过PCT途径提交的国际专利申请

① 知识产权报社论：深化改革谋发展 锐意开创新局面 [EB/OL]. (2014-01-17) [2014-03-10]. http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2014/201401/t20140117_898805.html.

② 2013年我国发明专利授权及有关情况新闻发布会 [EB/OL]. (2014-02-20) [2014-03-10]. <http://www.sipo.gov.cn/twzb/2013nwgfmzlpqhq/>.