

Protección por patente en *China*



Iain Alisdair McGeoch
European Patent Attorney

Los Lunes de Patentes, 20 de noviembre de 2023

© ABG Intellectual Property

- I. Contexto histórico
- II. Cuestiones legales
- III. ¿Reputación justificada?

*Protección por patente en
China*

Los Lunes de Patentes
20 de noviembre de 2023

- I. Contexto histórico
- II. Cuestiones legales
- III. ¿Reputación justificada?

*Protección por patente en
China*

Los Lunes de Patentes
20 de noviembre de 2023

China

Historia

❖ 1963: Certificados de Autoría

- Artículo 23 Reglamento sobre Premios a las Invenciones: “Todas las **invenciones son propiedad del Estado**, y ninguna persona o unidad puede reclamar el monopolio sobre ellas”.
- Derechos del Inventor:
 - ✓ Recibir **recompensa económica establecida por el Estado** por los beneficios que el Estado genere a partir de la invención
 - ✓ Recibir premios, medallas, certificados de mérito, condecoraciones y títulos honoríficos;
 - ✓ A petición suya y con la aprobación del Estado, podrá dar su nombre u otro nombre especial a la invención.



China

Historia

- ❖ 1963: Certificados de Autoría
- ❖ 1978: Apertura Económica



- Apertura del país a la **inversión extranjera**
- Permiso a **emprendedores** para iniciar empresas
- **Privatización** de la industria estatal
- 1ª **Ley de Patentes** “occidental” RPC (1984)
- Accede a **PCT** (1984)

China

Historia

- ❖ 1963: Certificados de Autoría
- ❖ 1978: Apertura Económica
- ❖ 2001: Organización Mundial del Comercio
 - ADPIC
- ❖ 2008: Directrices del Consejo de Estado para la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual
 - Especialización de tribunales en PI y CJO
- ❖ 2020: Acuerdo económico y comercial “Phase One”
 - Cuarta Enmienda de la Ley de Patentes (2021)



China

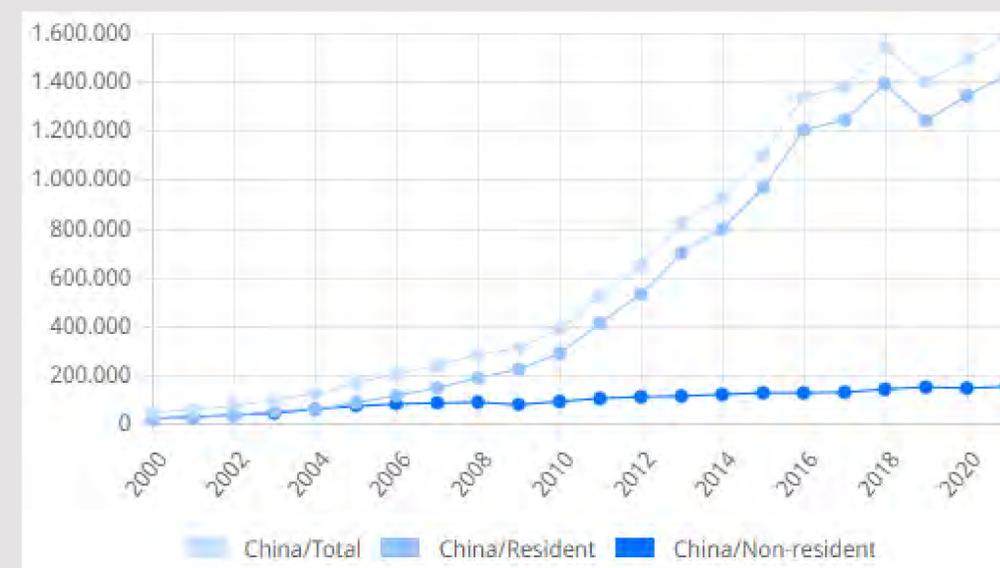
Cifras

- ❖ **1985**: 1ª Ley de Patentes RPC
 - **2021**: Cuarta Enmienda

- ❖ **2014**: Primer tribunal especializado en PI
 - **2022**: **24** juzgados (+3 aprobados), **4** tribunales, **1** Cámara del Supremo

- ❖ Solicitudes de patente ante CNIPA:
 - **2008**: **289.838** (95.259 no residentes)
 - **2021**: **1.585.663** (159.019 no residentes)

Fuente: WIPO IP Statistics Data Center



I. Contexto histórico

II. **Cuestiones legales**

III. ¿Reputación justificada?

*Protección por patente en
China*

Los Lunes de Patentes
20 de noviembre de 2023

China

Convenios y tratados

❖ Firmante:

- ✓ Convenio de Paris
- ✓ PCT
- ✓ ADPIC
- ✓ Tratado Budapest
- x PLT



❖ **No** cubre Taiwán, Hong Kong, Macao



- **Taiwán:** solicitud independiente (no PCT)
- **HK:** solicitud independiente (no PCT) o dependiente (sí PCT)
- **Macao:** solicitud independiente (no PCT) o dependiente (sí PCT)

China

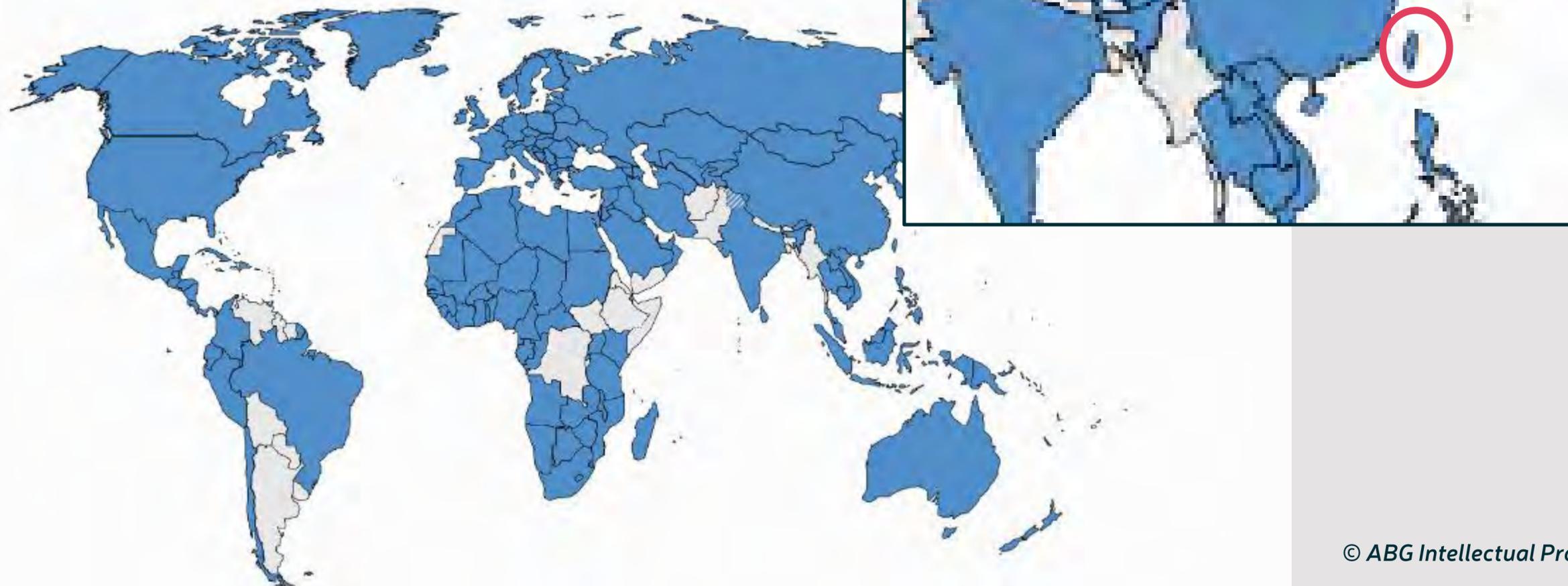
Convenios y tratados

WIPO

Understand & Learn ▾ Find & Explore ▾ Protect & Manage ▾ Partner &

Home > PCT System

The PCT now has 157 Contracting States



China

Plazos de protección

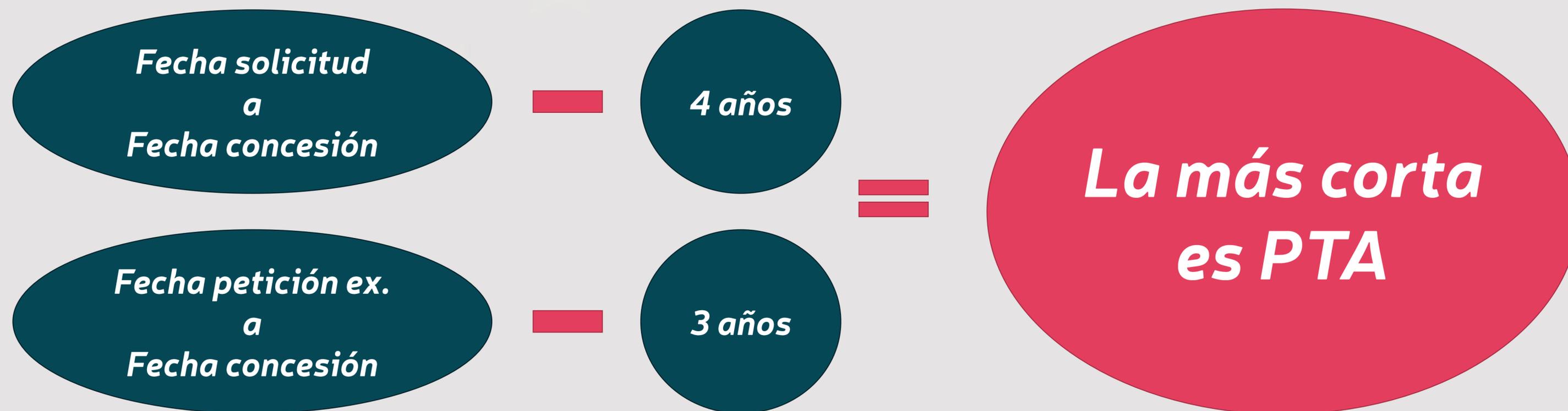
<i>Aspecto</i>	<i>Observaciones</i>
Duración patente	20 años
Prórrogas a duración	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ajuste de duración (PTA)* ❖ Extensión de duración (PTE)*

**Desde 1 de junio de 2021*

China

PTA

Patentes **concedidas** a partir de 1 de junio de 2021



❖ Solicitar activamente (3 meses desde la concesión)

China

Plazos de protección

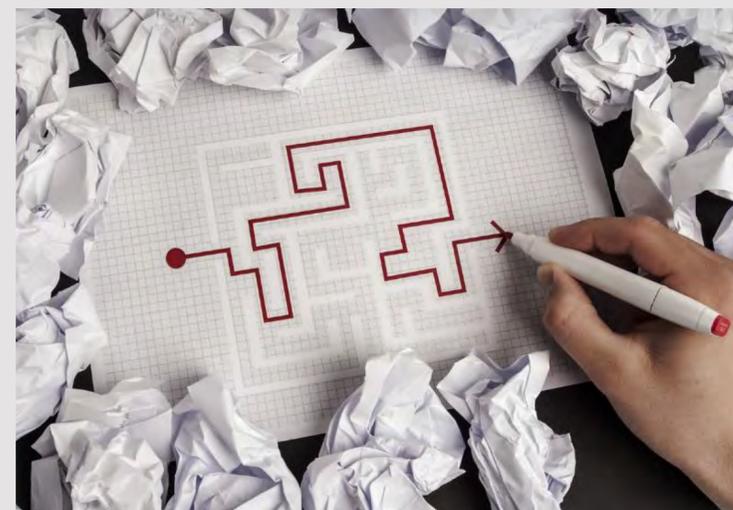
<i>Aspecto</i>	<i>Observaciones</i>
Duración patente	20 años
Prórrogas a duración	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ajuste de duración (PTA)* ❖ Extensión de duración (PTE)*
Modelo de Utilidad	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 10 años ❖ Solo productos corpóreos (<i>definite shape or structure</i>) ❖ No examen sustantivo

*Desde 1 de junio de 2021

China

Dualidad patente-modelo

- ❖ **Solicitud** de patente y modelo dirigidos a misma invención **pueden coexistir**, pero tras concesión hay que elegir
- ❖ Una PCT no puede entrar en una fase nacional dos veces (una como modelo y otra como patente)
- ❖ Modelo y patente **no son convertibles**
- ❖ **Solución:** durante año de prioridad, presentar
 - ✓ PCT
 - ✓ Modelo de utilidad



China

Dualidad patente-modelo

- ❖ Solicitudes de patentes y modelos de utilidad en China pueden coexistir
- ❖ Una patente y un modelo de utilidad pueden ser otorgados como
- ❖ Modelo de utilidad
- ❖ Solución prioritaria
- ✓ P
- ✓ Modelo de utilidad



CHINA, EXAMINATION GUIDE, PATENT LAW, PROSECUTION, UTILITY MODELS

China Proposes New Examination Guidelines for Utility Models

November 24, 2022



China

Tiempos de tramitación



Aspecto	Observaciones
Entrada fase nacional PCT	30 (+2) meses desde prioridad
Solicitud de examen	3 años desde prioridad
Tiempo medio hasta concesión	3-4 años
Mecanismo aceleración	Sí ❖ PPH
Mecanismo deceleración	Sí ❖ Demora inicio examen 1, 2 o 3 años ❖ Número de acciones oficiales ❖ Abandono y restauración
Divisionales	Sí, voluntaria solo de 1ª generación
Periodo de gracia	6 meses desde prioridad
Anualidades	Desde concesión

China

Tiempos de tramitación



Aspecto	Observaciones
Entrada fase nacional PCT	30 (+2) meses desde prioridad
Solicitud de examen	3 años desde prioridad
Tiempo medio hasta concesión	3-4 años
Mecanismo aceleración	Sí <ul style="list-style-type: none"> ❖ PPH
Mecanismo deceleración	Sí <ul style="list-style-type: none"> ❖ Demora inicio examen 1, 2 o 3 años ❖ Número de acciones oficiales ❖ Abandono y restauración
Divisionales	Sí, voluntaria solo de 1ª generación
Periodo de gracia	6 meses desde prioridad
Anualidades	Desde concesión
10-day Rule	15-day Rule

China

Aspectos sustantivos



Aspecto	Observaciones
Novedad	Similar a EPO <ul style="list-style-type: none">❖ Divulgaciones públicas❖ Solicitudes chinas no públicas

China

Aspectos sustantivos



Aspecto	Observaciones
Novedad	Similar a EPO <ul style="list-style-type: none"> ❖ Divulgaciones públicas ❖ Solicitudes chinas no públicas
Actividad inventiva	Similar a EPO: <i>Problem-solution approach</i>

China

Relación EPO-CNIPA

三十年
Partners in
专利
patents for
合作伙伴
30 years

中华人民共和国国家知识产权局
SIPO State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
欧洲专利局
EPO European Patent Office



State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China



In January 1980, when the Chinese Patent Office (CPO), the predecessor of the SIPO, was established, the EPO provided it with training in patent examination and documentation. This was the first time our patent examiners had gained an understanding of the knowledge and experience of the EPO's patent work, and it laid the earliest foundations for our intellectual property work.

China

Aspectos sustantivos



Aspecto	Observaciones
Novedad	Similar a EPO <ul style="list-style-type: none"> ❖ Divulgaciones públicas ❖ Solicitudes chinas no públicas
Actividad inventiva	Similar a EPO: <i>Problem-solution approach</i>
Nivel de generalización permitido	Limitado
Aportación datos experimentales post-presentación	Limitado

China

Actividad inventiva invenciones científicas

- ❖ Ahora se acepta *post-filing data* para actividad inventiva (Nuevas Disposiciones del Supremo 2020 y Directrices de Examen 2021)

**ECONOMIC AND TRADE AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE
GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

The Government of the United States of America and the Government of the People's

Article 1.10: Consideration of Supplemental Data

1. China shall permit pharmaceutical patent applicants to rely on supplemental data to satisfy relevant requirements for patentability, including sufficiency of disclosure and inventive step, during patent examination proceedings, patent review proceedings, and judicial proceedings.

ACKNOWLEDGING the existing trade and investment concerns that have been identified by the Parties; and

RECOGNIZING the desirability of resolving existing and any future trade and investment concerns as constructively and expeditiously as possible,

HAVE AGREED as follows:

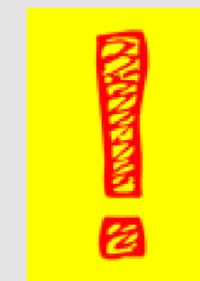
China

Actividad inventiva invenciones científicas

- ❖ Se acepta *post-filing data* para actividad inventiva

PERO

- ❖ El problema técnico objetivo que soluciona la invención y cómo se ha de medir deben estar ***muy concisamente descrito*** en el texto de patente ***original***
- ❖ Consejos prácticos:
 - Incluir todos los ensayos posibles en texto de patente original
 - Explicitar efectos técnicos que se intuyan (y cómo se cuantificarían)
 - Listado de técnicas para medir el efecto técnico



China

Actividad inventiva invenciones científicas

Chapter X, Part Two

3.5 Experimental data about supplementary submission

The examiner shall examine the experimental data supplemented by the applicant after the application date in order to meet the requirements of Article 22, paragraph 3 and Article 26, paragraph 3 of the Patent Law. The technical effects proved by the supplementary experimental data should be obtained by those skilled in the relevant technical field from the disclosure of the patent application.

Directrices de Examen
China

China

Actividad inventiva invenciones científicas

11. Arguments and evidence submitted by the applicant

The relevant arguments and evidence to be considered by the examiner for assessing inventive step may be either taken from the originally-filed patent application or submitted by the applicant during the subsequent proceedings (see G-VII, 5.2, and H-V, 2.2 and 2.4).

Care must be taken, however, whenever new effects in support of inventive step are referred to. Such new effects can only be taken into account if they are **implied by or at least related to** the technical problem initially suggested in the originally filed application (see also G-VII, 5.2, T 386/89 and T 184/82).

Example of such a new effect:

The invention as filed relates to a pharmaceutical composition having a specific activity. At first sight, having regard to the relevant prior art, it would appear that there is a lack of inventive step. Subsequently, the applicant submits new evidence which shows that the claimed composition exhibits an unexpected advantage in terms of low toxicity. In this case, it is allowable to reformulate the technical problem by including the aspect of toxicity, since **pharmaceutical activity and toxicity are related** in the sense that the skilled person would always contemplate the two aspects together.

Directrices de Examen
EPO

China

Aspectos sustantivos



Aspecto	Observaciones
Novedad	Similar a EPO <ul style="list-style-type: none"> ❖ Divulgaciones públicas ❖ Solicitudes chinas no públicas
Actividad inventiva	Similar a EPO: <i>Problem-solution approach</i>
Nivel de generalización permitido	Limitado
Aportación datos experimentales post-presentación	Limitado
Adición de materia	Menos estricto que EPO

China

Aspectos sustantivos



Aspecto	Observaciones
Novedad	Similar a EPO <ul style="list-style-type: none"> ❖ Divulgaciones públicas ❖ Solicitudes chinas no públicas
Actividad inventiva	Similar a EPO: <i>Problem-solution approach</i>
Nivel de generalización permitido	Limitado
Aportación datos experimentales post-presentación	Limitado
Adición de materia	Menos estricto que EPO
Usos médicos	Formato suizo <ul style="list-style-type: none"> ❖ Primer uso médico: No ❖ Segundo uso médico: Sí ❖ Uso médico adicional: Sí/No

China

Aspectos sustantivos



Aspecto	Observaciones
Novedad	Similar a EPO <ul style="list-style-type: none"> ❖ Divulgaciones públicas ❖ Solicitudes chinas no públicas
Actividad inventiva	Similar a EPO: <i>Problem-solution approach</i>
Nivel de generalización permitido	Limitado
Aportación datos experimentales post-presentación	Limitado
Adición de materia	Menos estricto que EPO
Usos médicos	Formato suizo <ul style="list-style-type: none"> ❖ Primer uso médico: No ❖ Segundo uso médico: Sí ❖ Uso médico adicional: Sí/No
Product-by-process	Sí, pero asimetría patentabilidad e infracción

China

Aspectos sustantivos



Aspecto	Observaciones
Novedad	Similar a EPO <ul style="list-style-type: none"> ❖ Divulgaciones públicas ❖ Solicitudes chinas no públicas
Actividad inventiva	Similar a EPO: <i>Problem-solution approach</i>
Nivel de generalización permitido	Limitado
Aportación datos experimentales post-presentación	Limitado
Adición de materia	Menos estricto que EPO
Usos médicos	Formato suizo <ul style="list-style-type: none"> ❖ Primer uso médico: No ❖ Segundo uso médico: Sí ❖ Uso médico adicional: Sí/No
Product-by-process	Sí, pero asimetría patentabilidad e infracción
Software	Similar a EPO: Algoritmos No, C/Is Sí

China

Procedimientos post-concesión

- ❖ No existe un procedimiento de oposición ante la oficina de patentes y otro procedimiento de nulidad ante los tribunales, sino que se unifica todo en **un solo procedimiento de invalidación** ante el Panel de Re-examen de la oficina de patentes.
- ❖ No hay límite de tiempo para presentar invalidación.
- ❖ No existe procedimiento de limitación y en el procedimiento de invalidación la limitación de reivindicaciones restringida.
- ❖ Existen las observaciones de terceros, pero solo pre-concesión.



China

Procedimientos post-concesión/-rechazo



*Tribunales: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hainan; Juzgados: Chengdu, Nanjing, Suzhou, Wuhan, Hefei, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Jinan, Qingdao, Shenzhen, Xian, Tianjin, Changsha, Zhengzhou, Nanchang, Jingdezhen, Changchun, Lanzhou, Xiamen, Urumqi, Chongqing, Shenyang, Wenzhou, Wuxi, Xuzhou, Quanzhou.

- I. Contexto histórico
- II. Cuestiones legales
- III. ¿Reputación justificada?

*Protección por patente en
China*

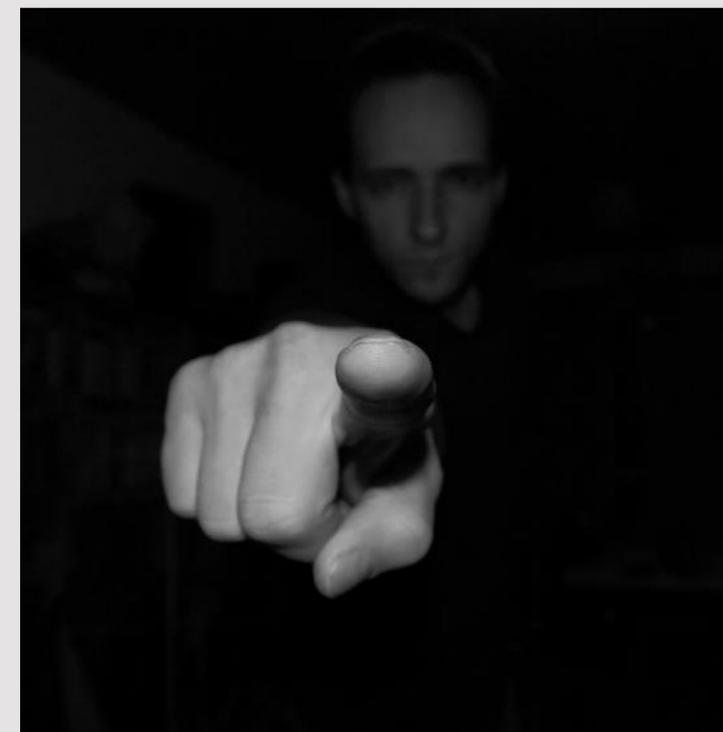
Los Lunes de Patentes
20 de noviembre de 2023

China

Acusaciones

Históricamente se ha cuestionado sistema de patentes chino por diversos motivos

Infringir sale barato



Falta de transparencia de tribunales

Proteccionismo de los tribunales

Solicitudes fraudulentas

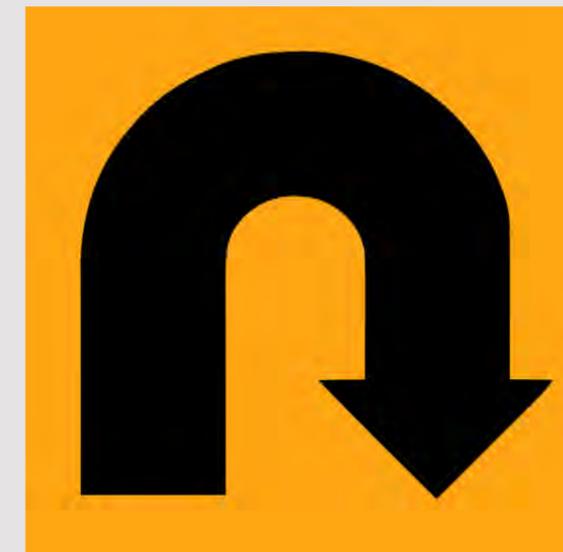
China

Falta de transparencia de los tribunales

¿Son los tribunales chinos opacos?

- ❖ Con anterioridad a 2014, prácticamente sin acceso a decisiones de los tribunales:
 - ✓ Reputación nefasta: Capital del mundo de la piratería/experiencias primera persona negativas
 - ✓ Quejas oficiales ante OMC

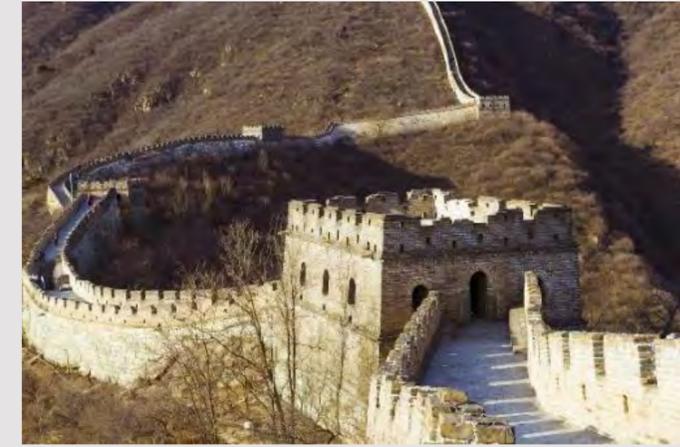
- ❖ Giro de 180° en 2014:
 - ✓ Supermo emite directriz de publicar decisiones en ***China Judgements Online***
 - ✓ Se inaugura **BJIPC** referente de transparencia y armonización legal



China

Proteccionismo de los tribunales

- ❖ Desde **2014** podemos analizarlo
- ❖ Estudios de Santa Clara University School of Law y University of Nottingham (2016) y Berkeley School of Law (2017) concluyen lo contrario
- ✓ **80 %** de las sentencias (patentes, MU y diseños) determinaron que hubo infracción
- ✓ **84 %** de las sentencias con **demandante extranjero** determinaron que hubo infracción
- ✓ Indemnización por daños en caso de **demandante extranjero** fue de media **x3** a la otorgada a demandantes locales



China

Infringir sale barato

- ❖ De nuevo, antiguamente esto era una realidad.
- ❖ La Cuarta Enmienda de la Ley **multiplica los daños** pre-establecidos por ley (*statutory damages*) e introduce la figura de los **daños punitivos**.
 - ✓ La media de indemnización por daños otorgada por el BJIPC ha aumentado de €14,000 en 2012 a €420,000 en 2023.
 - ✓ En ShangHai, en 119 casos en 2022 la indemnización fue mayor a €1,3 M.
- ❖ Retroactividad de indemnización: 3 años

Value of Damages Awards Rockets Since Fourth Amendment to China's Patent Law

Guanyang Yao
Liu, Shen & Associates
25 August 2023

Print article



Shutterstock/HelloRF Zcool

re-
de

ha

yor

- ❖ De nuevo,
- ❖ La Cuarta
establecida
los **daños** p
- ✓ La mec
aumen
- ✓ En Sha
a €1,3 M
- ❖ Retroactiv

China

Solicitudes de patente fraudulentas

- ❖ Gobierno subvenciona generosamente solicitudes y concesiones de patente:
 - ✓ En provincia de ShangHai, hasta 6.500€ por concesión en extranjero
 - x Esto ha incentivado solicitudes fraudulentas

- ❖ En últimos años se ha reaccionado con medidas correctivas:
 - ✓ Multas y encarcelamiento
 - ✓ Sistema de inspección y puntos a agencias de patentes
 - ✓ Subvenciones ahora solo por concesión, y desaparecerán a partir de 2025

China

Solicitudes de patente fraudulentas

- ❖ Gobierno de China:
 - ✓ Errores de examen de patentes
 - ✓ Subvenciones anora solo por concesion, y desaparecerán a partir de 2025
- ❖ En última instancia:
 - ✓ Modificación del sistema de patentes

Prison for over 200 fraudulent Chinese patent applications yielding 900,000 RMB in government awards

by: Aaron Winger of Schwegman, Lundberg & Woessner, P.A. - *China IP Law Update*
 © Posted On Monday, December 7, 2020



RELATED PRACTICES & JURISDICTIONS

- Global
- Intellectual Property
- Litigation / Trial Practice
- Criminal Law / Business Crimes
- China






¡Muchas gracias!

WWW.ABG-IP.COM



MADRID

Av. de Burgos 16 D
Ed. EUROMOR 28036



BARCELONA

Av. Diagonal, 601, 8º
Ed. Zurich 08028



BILBAO

San Vicente 8, 6º
Ed. Albia I 48001