

# 在中捷专利审查高速路（PPH）项目试点下 向中国国家知识产权局（SIPO）提出 PPH 请求的流程

本 PPH 项目试点自 2018 年 1 月 1 日起始，为期两年。必要时，试点时间将延长，直至 SIPO 和捷克共和国工业产权局（IPO-CZ）受理足够数量的 PPH 请求，以恰当地评估 PPH 项目的可行性。

两局在请求数量超出可管理的水平时或出于其它任何原因，可终止本 PPH 试点。PPH 试点终止之前，将先行发布通知。

## PPH：使用来自 IPO-CZ 的国家工作结果

### 1. 要求

(a) 该 SIPO 申请（包括 PCT 国家阶段申请）是

(i) 依巴黎公约有效要求 IPO-CZ 申请优先权的申请（情形例如附录 I 图 A、B、F、G 和 H），或

(ii) 未要求优先权的 PCT 国家阶段申请（情形例如附录 I 图 I），或

(iii) 依巴黎公约有效要求 PCT 申请优先权的申请，该 PCT 申请未要求优先权（情形例如附录 I 图 J、K 和 L）。

有效要求多个 IPO-CZ 申请或直接 PCT 申请优先权的申请，或符合以上 (i) 至 (iii) 要求之原始申请的分案申请，亦符合

要求。

**(b) 在 IPO-CZ 至少有一个对应申请，其具有一项或多项被 IPO-CZ (以 IPO-CZ 名义进行的实质审查) 认定为可授权/具有可专利性的权利要求。**

对应申请可以是构成优先权要求基础的申请、由构成优先权要求基础的 IPO-CZ 申请派生出的申请(例如 IPO-CZ 申请的分案申请)、或是 PCT 申请的 IPO-CZ 国家阶段申请(情形如附录 I 图 H、I、J、K 和 L)。

权利要求“被认定为可授权/具有可专利性”是指，在最新的审查意见通知书中权利要求被明确指为“具有可专利性/可授权”，即使该申请尚未得到专利授权。

**(c) SIPO 申请的所有权利要求(在 PPH 项目试点下请求加快审查)，无论是原始提交的或者是修改后的，必须与 IPO-CZ 认定为具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求充分对应。**

考虑到由于翻译和权利要求格式造成的差异，如果 SIPO 申请的权利要求与 IPO-CZ 申请的权利要求有着同样或相似的范围，或者 SIPO 申请的权利要求范围比 IPO-CZ 申请的权利要求范围小，那么，权利要求被认为是“充分对应”。

在此方面，当 IPO-CZ 申请的权利要求修改为被说明书(说明书正文和/或权利要求)支持的附加技术特征所进一步限定时，权利要求的范围变小。

与 IPO-CZ 认定为可授权的权利要求相比，SIPO 申请的权利要求引入新的/不同类型权利要求时，不被认为是充分对应。例如，IPO-CZ 申请的权利要求仅包含制备产品的方法权利要求，

如果 SIPO 申请的权利要求引入依赖对应方法权利要求的产品权利要求，那么，SIPO 申请的权利要求不被认为是充分对应。

SIPO 申请不需要包含所有 IPO-CZ 认定为具有可专利性/可授权的权利要求，删去某些权利要求是允许的。例如，IPO-CZ 申请包含 5 项被认定为具有可专利性/可授权的权利要求，SIPO 申请可以仅包含其中的 3 项权利要求。

申请人参与 PPH 项目试点的请求获得批准后、收到有关实质审查的审查意见通知书之前，任何修改或新增的权利要求需要与 IPO-CZ 申请中被认定为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应；申请人参与 PPH 项目试点的请求获得批准后，为克服审查员提出的驳回理由对权利要求进行修改，任何修改或新增的权利要求不需要与 IPO-CZ 申请中被认定为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。任何超出权利要求对应性的修改或变更由审查员裁量决定是否允许。

注意，申请人在 SIPO 提出实质审查请求时以及在收到 SIPO 作出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的 3 个月内，可以对包括权利要求在内的申请文件主动提出修改。因此，申请人需要注意修改的时机，以使 SIPO 申请的权利要求和 IPO-CZ 申请中被认定为具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。

**(d) SIPO 申请必须已经公开。**

申请人在提出 PPH 请求之前或之时必须已经收到 SIPO 作出的发明专利申请公布通知书。

**(e) SIPO 申请必须已经进入实质审查阶段。**

申请人在提出 PPH 请求之前或之时必须已经收到 SIPO 作出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书。

注意，一个允许的例外情形是，申请人可以在提出实质审查请求的同时提出 PPH 请求。

**(f) SIPO 在申请人提出 PPH 请求之时尚未对该申请进行审查。**

申请人在提出 PPH 请求之前及之时尚未收到 SIPO 实质审查部门作出的任何审查意见通知书。

**(g) SIPO 申请必须是电子申请。**

申请人在提出 PPH 请求之前必须将纸件 SIPO 申请转换为电子申请。

## **2. 提交的文件**

以下文件 (a) 至 (c) 必须随付“参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表”一并提交。

注意，即使某些文件不必提交，其文件名称亦必须列入“参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表”中（具体细节参见以下样表）。

**(a) 就对应申请以 IPO-CZ 名义作出的所有审查意见通知书（与关于可专利性的实质审查相关）的副本及其译文**

中文和英文可作为译文语言。若审查员无法理解审查意见通知书译文，可要求申请人重新提交译文。

上述审查意见通知书包括：

- (i) 检索报告 – 指明相关的文件（与权利要求相关的“X”-影响新颖性，“Y”-影响创造性文件）；

- (ii) 第一次实质审查报告-指明授权专利权需要克服的问题;
- (iii) 部分驳回专利权的决定-指明权利要求和理由;
- (iv) 授权决定;
- (v) 上诉决定。

### **(b) 以 IPO-CZ 名义进行的实质审查认定为具有可专利性/可授权的所有权利要求的副本及其译文**

中文和英文可作为译文语言。若审查员无法理解权利要求译文，可要求申请人重新提交译文。

### **(c) 引用文件的副本**

需提交的文件指前述审查意见通知书引用的文件。仅系参考文件而未构成驳回理由的引用文件可不必提交。

若引用文件是专利文献，申请人不必提交该文件<sup>1</sup>。若 SIPO 没有这些专利文献，应审查员要求，申请人必须提交专利文献。非专利文献必须提交。申请人不需要提交引用文件的译文。

当申请人已通过同步或在前程序向 SIPO 提交了以上文件 (a) 至 (c)，可通过引用加入这些文件而不必将其附上。

## **3. 根据 PPH 试点项目提交加快审查请求的“参与专利审查高速路项目请求表”**

### **(a) 情况说明**

申请人根据 PPH 项目试点向 SIPO 提出加快审查请求，必须提交“参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表”。

---

<sup>1</sup> 注意，即使申请人可以不必提交引用文件副本，引用文件的名称亦必须列入“参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表”中。

申请人必须说明申请在 1. (a) 之 (i) 至 (iii) 情形之列，由此请求在 PPH 项目试点下请求加快审查，还必须注明对应 IPO-CZ 申请的申请号、公开号或授权专利号。

若有一个或多个具有可专利性/可授权权利要求的申请与 1. (a) 之 (i) 至 (iii) 情形涉及的 IPO-CZ 申请不同（例如基础申请的分案申请），必须指明该具有可专利性/可授权权利要求的申请的申请号、公开号或授权专利号，以及相关申请间的关系。

#### **(b) 提交的文件**

申请人必须以清楚、可辨的方式列出以上 2. 中提到的所有要求的文件，即使申请人可省略提交某些文件。

#### **(c) 权利要求对应性**

申请人提出 PPH 请求，必须在“参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表”的 D 栏说明 SIPO 申请的所有权利要求如何与 IPO-CZ 申请中具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。

若权利要求在文字上是完全相同的，申请人可仅在表中注明“它们是相同的”。若权利要求有差异，需要根据前述 1. (c) 之标准解释每个权利要求的充分对应性。

#### **(d) 说明**

申请人只能以电子形式向 SIPO 提交“参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表”。

## **4. PPH 项目试点下加快审查的流程**

SIPO 在收到 PPH 请求及其附加文件后作出申请是否能被给予 PPH 下加快审查状态的决定。若 SIPO 决定批准 PPH 请求，申请将被给予 PPH 下加快审查的特殊状态。

若请求未能完全符合上述要求，申请人将被告知结果以及请求存在的缺陷。SIPO 将视情况给予申请人一次补正的机会，以克服请求存在的某些缺陷。若请求未被批准，申请人可以再次提交请求，但至多一次。若再次提交的请求仍不符合要求，申请人将被告知结果，申请将按照正常程序等待审查。

## 样表

### 参与专利审查高速路（PPH）试点项目请求表

# PPH

<b>A. 著录数据</b>	
申请号	
<b>B. 请求</b>	
申请人请求参与专利审查高速路（PPH）试点项目基于：	
在先审查局 (OEE)	
OEE 工作结果类型	<input type="checkbox"/> 国家/地区的审查意见 <input type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER
OEE 申请号	
本申请与 OEE 申请的关系	
<b>C. 文件提交</b>	
<b>第 I 栏 OEE 工作结果及其所需译文</b>	
1.	<input type="checkbox"/> 提交了 OEE 工作结果的副本 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件
2.	<input type="checkbox"/> 提交了 1 之所述文件的译文 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件
<b>第 II 栏 OEE 认定为可授权的所有权利要求的副本及其所需译文</b>	
3.	<input type="checkbox"/> 提交了 OEE 认定为可授权的所有权利要求的副本 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件
4.	<input type="checkbox"/> 提交了 3 之所述文件的译文 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件
<b>第 III 栏 OEE 工作结果引用的文件</b>	
5.	<input type="checkbox"/> 提交了 OEE 工作结果引用的所有文件的副本（专利文献除外） <input type="checkbox"/> 无引用文件
<b>第 IV 栏 已提交文件</b>	
6.	<input type="checkbox"/> 若上述某些文件已经提交，请予说明： 申请人于__年__月__日在 CN_____中提交了_____文件
<b>D. 权利要求对应性</b>	
<input type="checkbox"/> 本申请的所有权利要求与 OEE 申请中可授权的权利要求充分对应	



在下表中解释权利要求对应性

本申请的权利要求	对应的 OEE 权利要求	关于对应性的解释

**E. 说明事项**

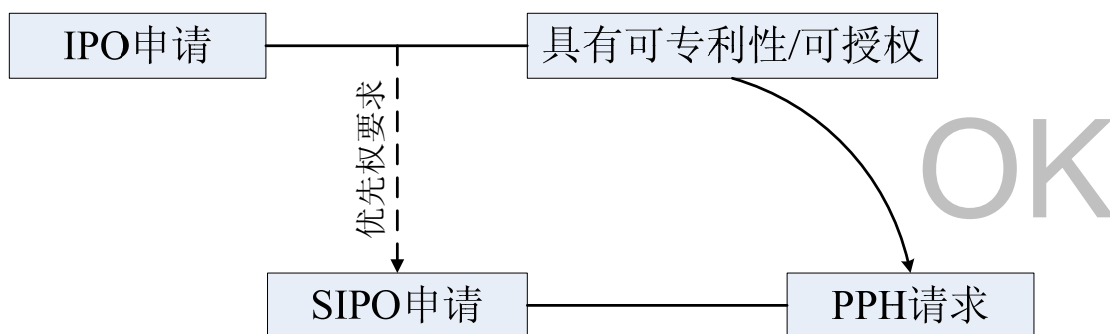
1. OEE 工作结果的副本名称如下：
  - a. OEE 申请\_\_\_\_\_；
    - 1) 由\_\_于\_\_年\_\_月\_\_日作出的\_\_\_\_\_
    - 2) 由\_\_于\_\_年\_\_月\_\_日作出的\_\_\_\_\_
2. OEE 工作结果引用的文件的副本名称如下：
  - 1) \_\_\_\_\_
  - 2) \_\_\_\_\_
3. 特殊项的解释说明：

申请人或其代理人	日期

# 附录 I

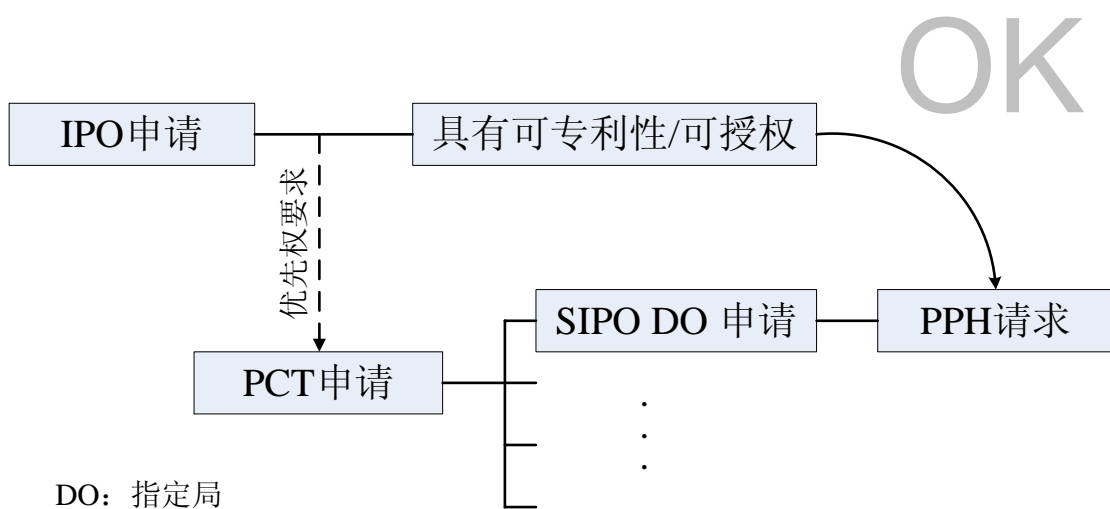
A

满足(a)(i)要求的情形  
-巴黎公约途径-



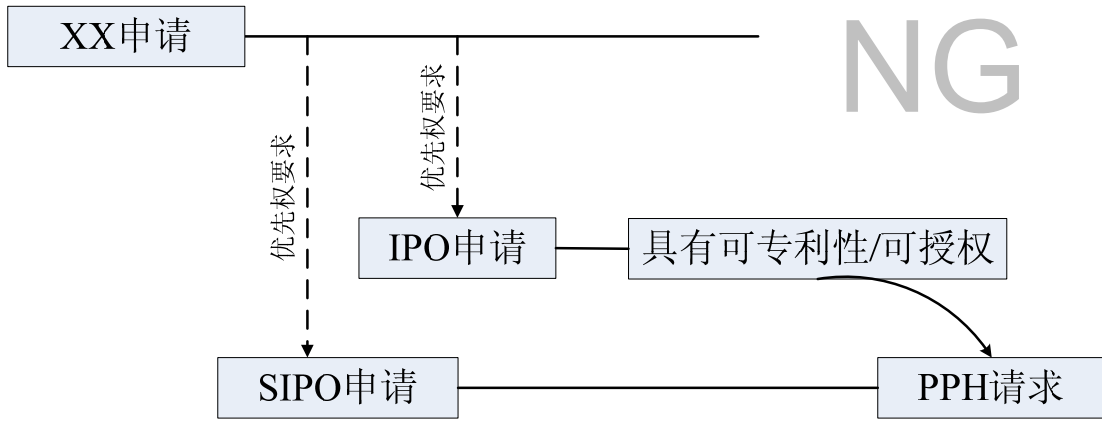
B

满足(a)(i)要求的情形  
-PCT途径-



D

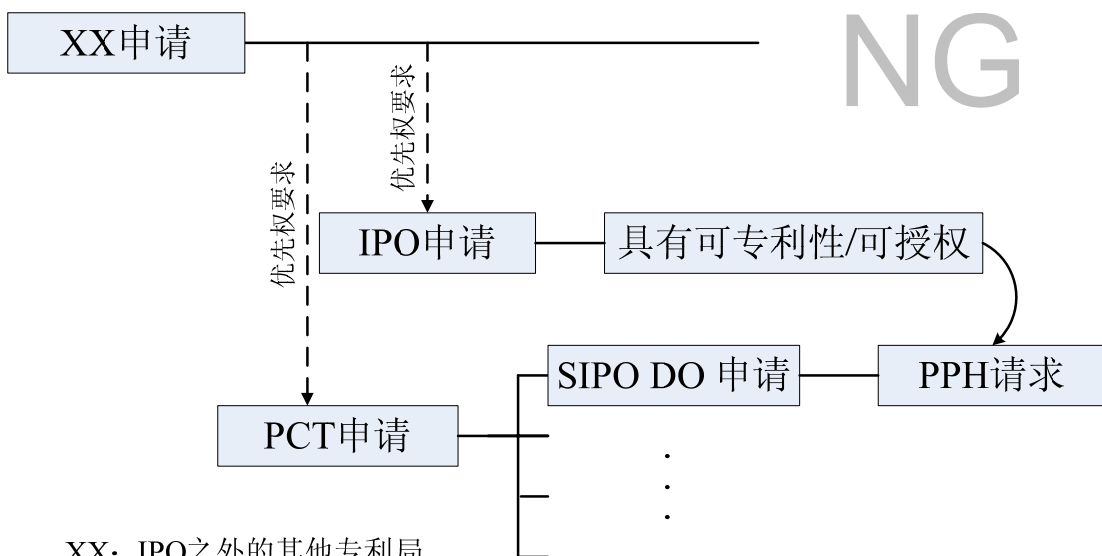
不满足(a)要求的情形  
-巴黎公约途径，但首次申请来自第三国-



XX: IPO之外的其他专利局

E

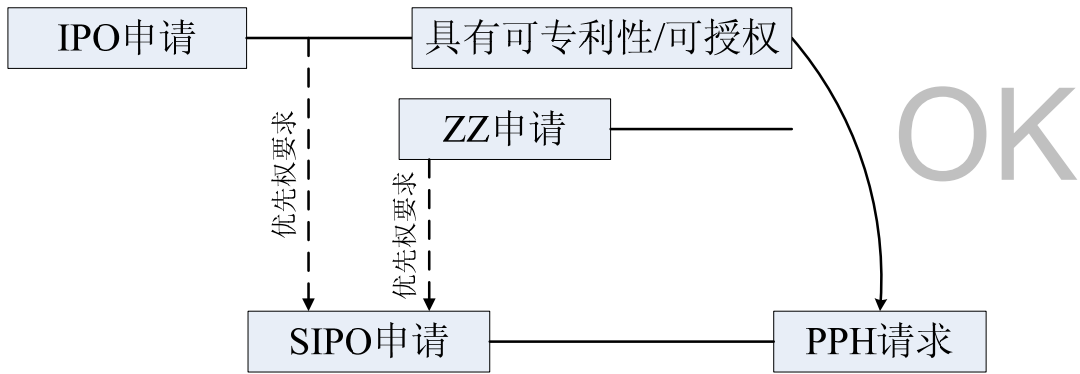
不满足(a)要求的情形  
-PCT途径，但首次申请来自第三国-



XX: IPO之外的其他专利局

F

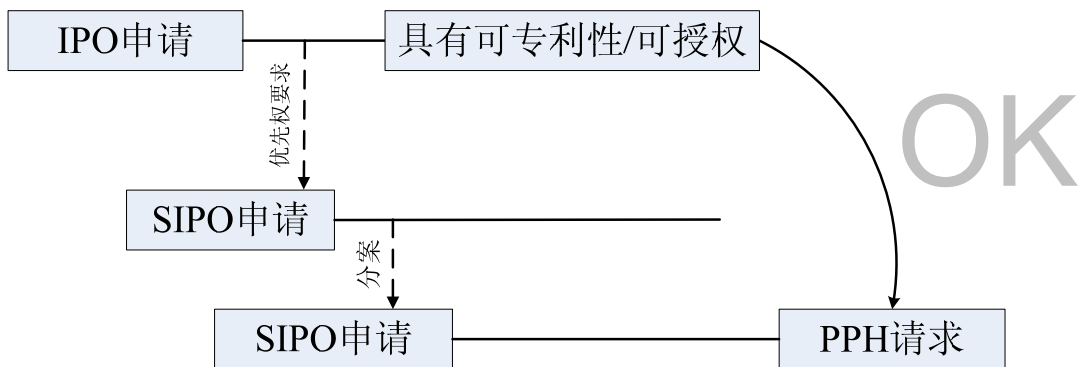
满足(a)(i)要求的情形  
-巴黎公约途径及复杂优先权-



ZZ: 任何局 首次申请来自IPO

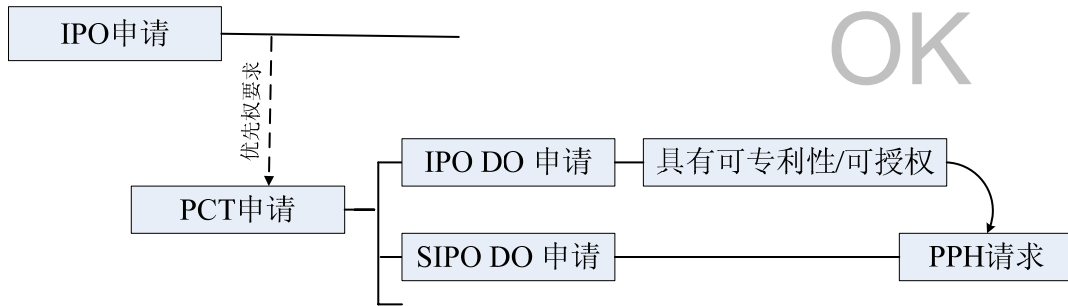
G

满足(a)(i)要求的情形  
-巴黎公约途径及分案申请-



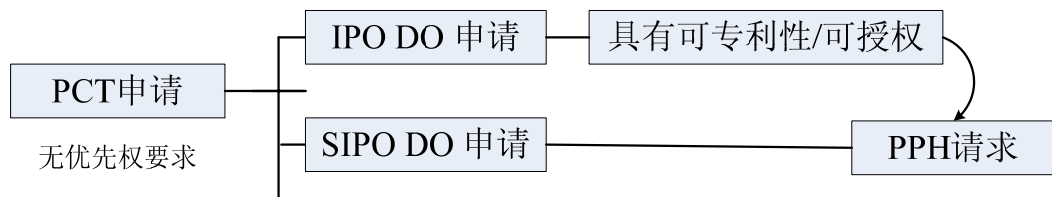
H

满足(a)(i)要求的情形  
-PCT途径-



I

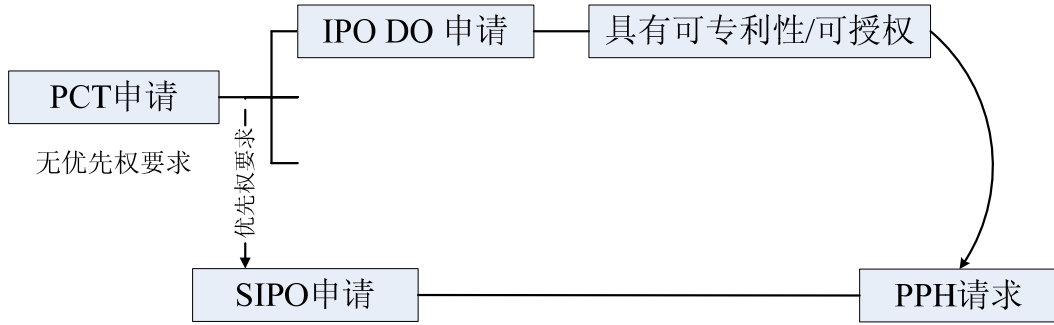
满足(a)(ii)要求的情形  
-直接PCT途径-



J

满足(a)(iii)要求的情形  
-直接PCT及巴黎公约途径-

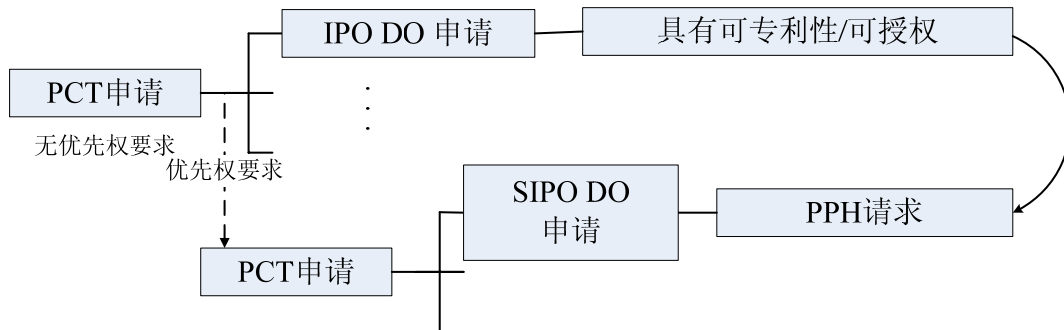
OK



K

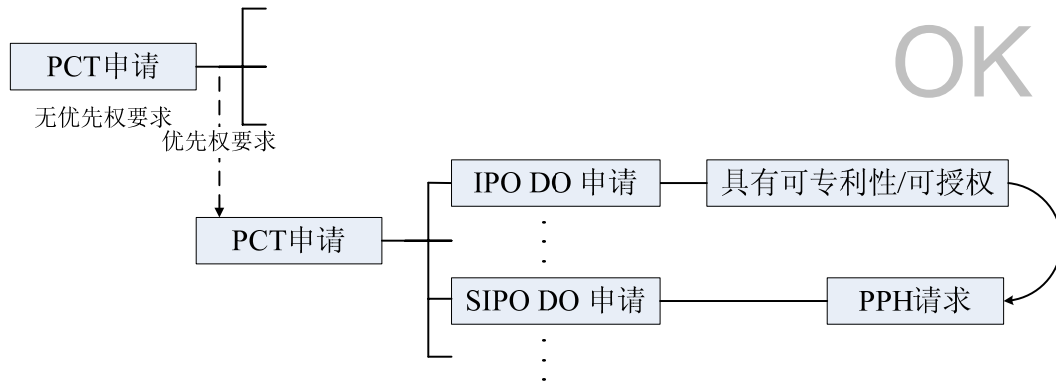
满足(a)(iii)要求的情形  
-直接PCT及PCT途径-

OK



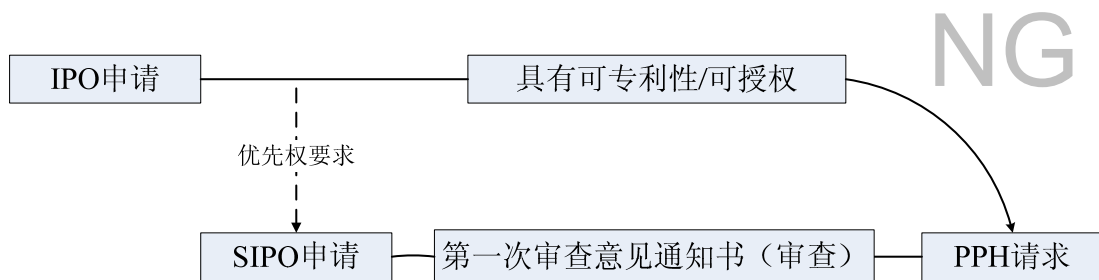
L

满足(a)(iii)要求的情形  
-直接PCT及PCT途径-



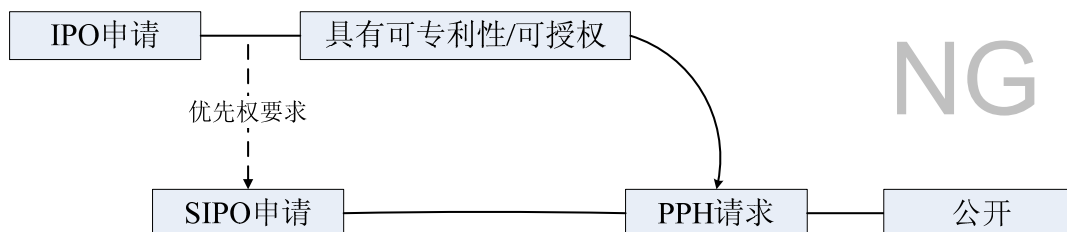
M

不满足(f)要求的情形  
-在PPH请求前审查已开始-



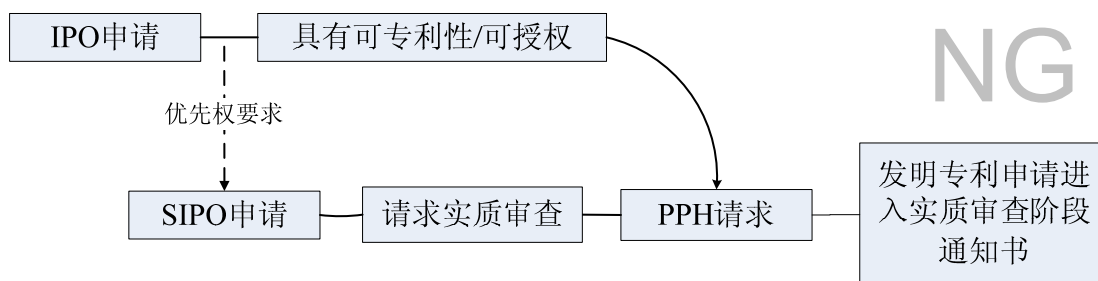
N

不满足(d)要求的情形  
-在PPH请求时申请尚未公开-



O

不满足(e)要求的情形  
-在PPH请求时申请尚未进入实质审查阶段-





P

满足(e)要求的例外情形  
-PPH请求与实质审查请求同时提出-

