

# 中美欧日韩五局 (IP5) PPH 试点项目常见问题问答

1、申请人如参与 IP5 常规 PPH 项目，当对应局为欧洲专利局 (EPO) 时，哪些审查意见通知书中所明确认定的权利要求可以“被认定为可授权/具有可专利性”？

答：对于 EPO 申请，明确认定权利要求“被认定为可授权/具有可专利性”的通知书是指：

1) EPO 审查员针对该权利要求作出了授予欧洲专利之意向的通知书（通知书标题为“Communication under Rule71(3) EPC”）；或，

2) EPO 审查员作出的审查意见通知书 (Communication from the Examining Division) 或其附加文件 (Annex to the communication) 明确指出该权利要求“可授权/具有可专利性”。

2、申请人如参与 IP5 常规 PPH 项目，当对应局为 EPO 时，若其所作出的相关审查意见通知书及其附加文件未明确指明特定的权利要求可授权/具有可专利性时，申请人应当如何提交 PPH 请求？

答：当发生上述情形时，申请人除按照一般常规 PPH 请求要求填写 PPH 请求表、权利要求对应表和提交相关必要附件外，还应当进行相关解释和说明。

上述解释中应当写明“EPO 审查意见通知书未就某权利要求提出驳回理由，因此，该权利要求被 EPO 认定为可授权/具有可专利性”，同时，还应当提供该权利要求相对于 EPO 审查员引用的对比文件具有可专利性/可授权的说明。

同时上述解释和说明文件应当随参与 PPH 试点项目请求一并附上，申请人在提交时应当以“其他证明文件”方式提交，同时在 PPH 请求表第四栏第五项其他证明文件处标明所附文件。

3、申请人如参与 IP5 常规 PPH 项目，当对应局为 EPO 时，其就对应申请作出的所有审查意见通知书（与 EPO 关于可专利性的实质审查相关的）包括哪些通知书类型？

答：包括：

a、EPO 审查员针对该权利要求作出了授予欧洲专利之意向的通知书（通知书标题为“Communication under Rule71(3) EPC”）；

b、EPO 审查员作出的审查意见通知书（Communication from the Examining Division）及其必要附件；

c、任何形式的检索报告、检索意见。

4、申请人如参与 IP5 常规 PPH 项目，当对应局为 EPO 时，申请人在填写 PPH 请求表第四栏第二项对应申请的审查意见通知书名称时，应当填写何种通知书？

答：针对上述情形，申请人应填写 EPO 就对应申请作出的所有与可专利性的实质审查相关的审查意见通知书名称。

请申请人注意，EPO 所做出的检索报告、检索意见属于其与可专利性的实质审查相关的审查意见通知书的一部分，其应当作为一类通知书填写在请求表第四栏第二项对应申请的审查意见通知书中。

5、在 IP5 PPH 下 PPH 请求表中第二栏说明事项一栏的勾选标准是什么？

答：针对使用对应申请的国家或地区工作结果参与 PPH 项目的，在请求表中第二栏说明事项勾选“请求参与常规的 PPH”；

使用对应申请的PCT国际阶段工作结果参与PPH 项目的，在请求表中第二栏说明事项勾选“请求参与PCT-PPH”。

6、IP5 PPH 与以往五局内双边 PPH 的主要区别是什么？

答：主要区别在于申请与对应申请之间关系的两种扩展方式，即在中美欧日韩五局提出PPH请求还可以包括下述两种情形：1) 申请人在OFF提交申请后，以该申请为优先权先后在其他两个OSF提出相应申请，若其中一个OSF审查确定申请具有可专利性，申请人可向另一OSF对相应申请提出加快审查请求；以及2) 申请人在OFF提交申请后，以该申请为优先权在OSF提出相应申请，若OSF审查确定申请具有可专利性，申请人可向OFF对相应申请提出加快审查请求。