

在中墨专利审查高速路 (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

该 PPH 试点项目将于 2013 年 3 月 1 日启动，为期 1 年，至 2014 年 2 月 28 日结束。必要时，试点时间将延长，直至中国国家知识产权局 (SIPO) 和墨西哥工业产权局 (IMPI) 受理足够数量的 PPH 申请，以恰当地评估 PPH 项目的可行性。

两局在请求数量超过可管理的水平时，或出于其他任何原因，可终止本 PPH 试点项目。PPH 项目终止之前，将先行发布通知。

第一部分

PPH: 使用来自 IMPI 的国家工作结果

申请人可以就基于 IMPI 申请在 SIPO 提出的、且满足以下中墨 PPH 项目试点要求的申请，按照规定流程，包括提交与申请相关的文件，请求加快审查。

申请人提交参与 PPH 试点项目请求，必须向 SIPO 提交“参与专利审查高速路项目请求表”。

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 IMPI 申请优先权的申请 (情形如附录 I 图 A、B、C、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 和 K), 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 和 L)。

有效要求多个 IMPI 申请或直接 PCT 申请优先权的 SIPO 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 IMPI 至少有一个对应申请, 其具有一项或多项被 IMPI 认为具有可专利性/可授权的权利要求。

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 IMPI 申请派生出的申请 (例如 IMPI 申请的分案申请或要求 IMPI 申请国内优先权的申请 (情形如附录 I 图 C))、或是 PCT 申请的 IMPI 国家阶段申请 (情形如附录 I 图 H、I、J、K 和 L)。

权利要求“被认定为具有可专利性/可授权”是指 IMPI 审查员在最新的审查意见通知书中明确指出权利要求是可授权/具有可专利性的, 即使该申请尚未得到专利授权。

申请人必须以清楚、可辨地方式附上包含对 IMPI 审查意见通知书的相关说明的解释, 以表明权利要求被 IMPI 认为“具有可专利性/可授权”。

所述审查意见通知书包括:

(a) 授权决定 (Decision to Grant a Patent);

- (b) 驳回理由通知书 (Notification of Reasons for Refusal);
- (c) 驳回决定 (Decision of Refusal);
- (d) 申诉决定 (Appeal Decision)。

以下情形下，权利要求也“被认定为具有可专利性/可授权”：如果 IMPI 审查意见通知书未明确指出特定的权利要求是可授权的，申请人必须随参与 PPH 试点项目请求书附上“IMPI 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 IMPI 认定为是可授权的”之解释。解释必须包括发明的权利要求和 IMPI 的审查意见通知书中关于可专利性的结论的比较分析。

例如，如果未在 IMPI 的审查意见中提及该权利要求，该权利要求可以被认为隐含确定为具有可专利性/可授权，申请人必须就此给出上述解释。

(c) SIPO 申请的所有权利要求 (在 PPH 试点项目下请求加快审查)，无论是原始提交的或者是修改后的，必须与 IMPI 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 IMPI 申请的权利要求有着相同或相似的范围，或者 SIPO 申请的权利要求范围比 IMPI 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 IMPI 申请的权利要求被修改为被说明书 (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 IMPI 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，IMPI 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 IMPI 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，IMPI 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 5 项中的 3 项权利要求。

申请人参与 PPH 试点项目的请求获得批准后、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 IMPI 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 试点项目的请求获得批准后、为克服审查员指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 IMPI 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 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 IMPI 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 申请必须已公开。

申请人在提出 PPH 请求之前或之时必须已经收到 SIPO 做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 申请必须是电子专利申请

如果申请为纸件申请，申请人应当首先其申请转换为电子专利申请，随后再提出 PPH 请求。

2. 提交的文件

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

注意，即使按如下要求某些文件不必提交，其文件名称亦必须列入在“参与专利审查高速路 (PPH) 项目请求书”中（具体细节参见样表）。

(a) IMPI 就对应申请作出的所有审查意见通知书（与 IMPI 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。

(b) IMPI 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。但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) IMPI 审查员引用文件的副本

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¹。若 SIPO 没有这些专利文献，应审查员要求，申请人必须提交该专利文献。非专利文献必须提交。申请人不需要提交引用文件的译文。

(d) 权利要求对应表

申请人提出 PPH 请求，必须提交权利要求对应表，说明 SIPO 申请的所有权利要求如何与 IMPI 申请中具有可专利性/可授权的权利要求充分对应。

若权利要求仅是文字上的翻译，申请人可仅在表中注明“它们是相同的”。若权利要求不仅仅是文字上的翻译，需根据前述 1. (c) 之标准解释每个权利要求的充分对应性。（参见下面的样表）。

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 (d)，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”示例

(a) 情况说明

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

申请人必须说明申请在 1. (a) 之 (i) 至 (iii) 情形之列，由此在 PPH 试点项目下提出请求加快审查。同时还必须注明对应 IMPI 申

¹ 注意，尽管无需提交引用文件的副本，但引用文件的名称必须列入“参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表”中。

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/可授权的权利要求的申请与前述 1 (a) 之 (i) 至 (iii) 情形涉及的 IMPI 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) 说明

申请人只能以电子形式提交“参与专利审查高速路项目请求表”。

4. PPH 试点项目下加快审查的流程

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, 申请将被指定为 PPH 下加快审查的特殊状态。。

在请求未能完全符合上述要求的情形下, 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。

请求参与专利审查高速路项目的样表 (对常规 PPH 和 PCT-PPH 均适用)

参与专利审查高速路 (PPH) 项目请求表

PPH

		此框由国家知识产权局填写	
① 专利 申请	申请号：	请求日：	
	申请人：	申请号条码：	
	发明名称：	挂号号码：	
② 说明 事项	<p>根据专利审查高速路项目的相关规定，请求对上述申请进行加快审查。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 请求参与常规的 PPH</p> <p><input type="checkbox"/> 请求参与 PCT-PPH</p>		
③ 对应 申请 声明	对应申请号/公开号/专利号/国际申请号	对应申请审查机构名称	相关申请对应关系
	MX XXXXXXXXXXXX	墨西哥工业产权局	本申请通过巴黎公约要求了申请号为 MX XXXXXXXXXXXX 的墨西哥申请的优先权

④ 附加 文件 清单	<p>申请人随本 PPH 请求表一起提交了下列文件：</p> <p><input type="checkbox"/> 对应申请的所有可授权权利要求书副本及其译文：</p> <p>1. 对应申请_____，由_____于_____年_____月_____日作出的_____通知书所针对的权利要求书副本及其译文</p> <p>2. 对应申请_____，由_____于_____年_____月_____日作出的_____通知书所针对的权利要求书副本及其译文</p> <p><input type="checkbox"/> 对应申请的审查意见通知书副本及其译文，各文件名称如下：</p> <p>1. 对应申请_____：</p> <p>1) 由_____于_____年_____月_____日作出的_____通知书副本及其译文</p> <p>2) 由_____于_____年_____月_____日作出的_____通知书副本及其译文</p> <p>2. 对应申请_____：</p> <p>1) 由_____于_____年_____月_____日作出的_____通知书副本及其译文</p> <p>2) 由_____于_____年_____月_____日作出的_____通知书副本及其译文</p> <p><input type="checkbox"/> 权利要求的对应表</p> <p><input type="checkbox"/> 对应申请的审查意见引用文件副本，各文件名称如下：</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p><input type="checkbox"/> 其他证明文件</p> <p>1. _____</p>
⑤ 申请人或专利代理机构签字或盖章	⑥ 国家知识产权局处理意见
_____年 _____月 _____日	_____年 _____月 _____日

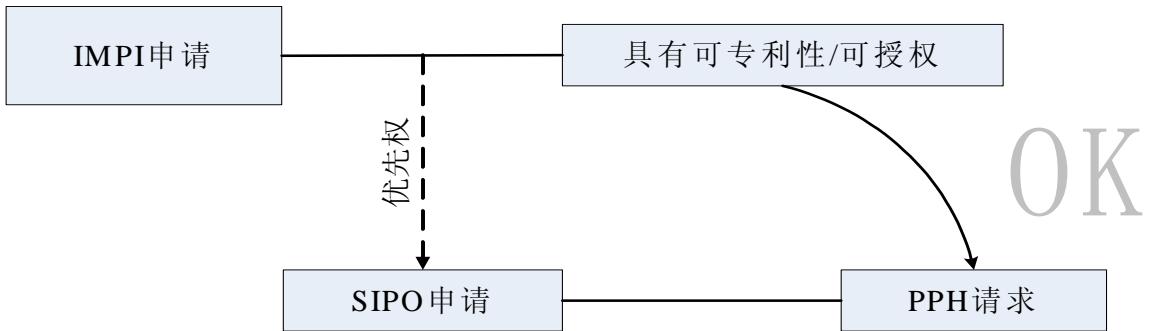
权利要求对应表

本申请的 权利要求	对应申请中被认为可 授权的对应权利要求	关于对应性的说明
1	1	完全相同
2	2	完全相同
3	1	权利要求 3 在对应申请权利要求 1 的基础上引入了说明书第 X 页第 X 段记载的技术特征 X
4	2	权利要求 4 在对应申请权利要求 2 的基础上引入了说明书第 Y 页第 Y 段记载的技术特征 Y
5	1	权利要求 5 在对应申请权利要求 1 的基础上引入了说明书第 Z 页第 Z 段记载的技术特征 Z

附录 I

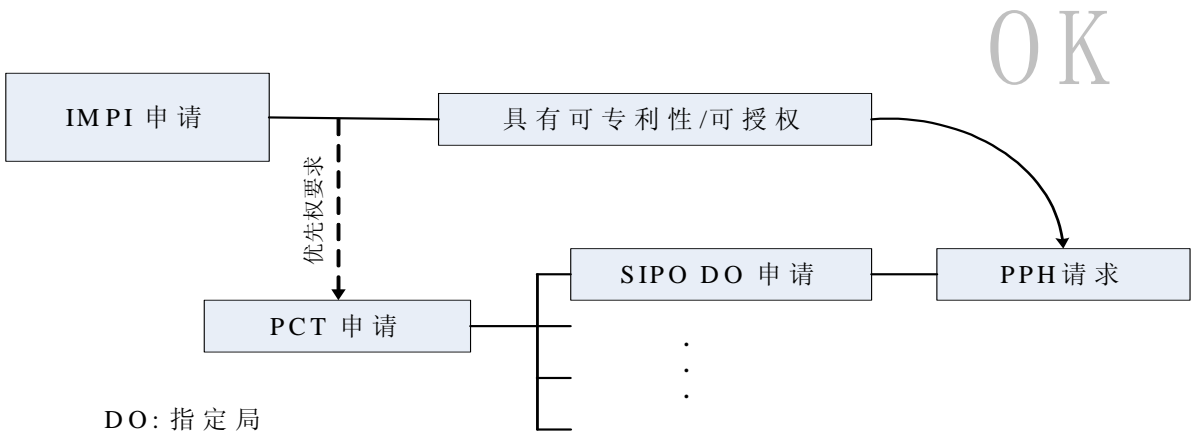
A

满足要求 (a) (i) 的情形
- 巴黎公约途径 -



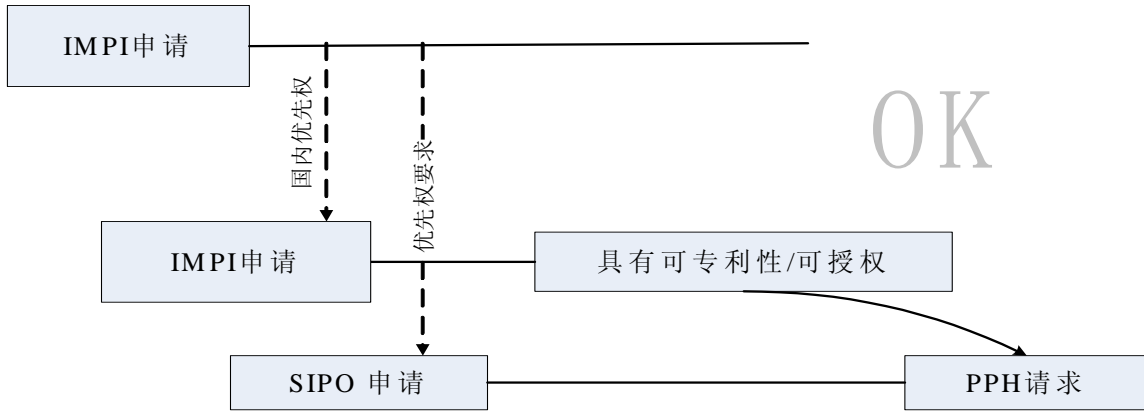
B

满足要求 (a) (i) 的情形
- PCT 途径 -



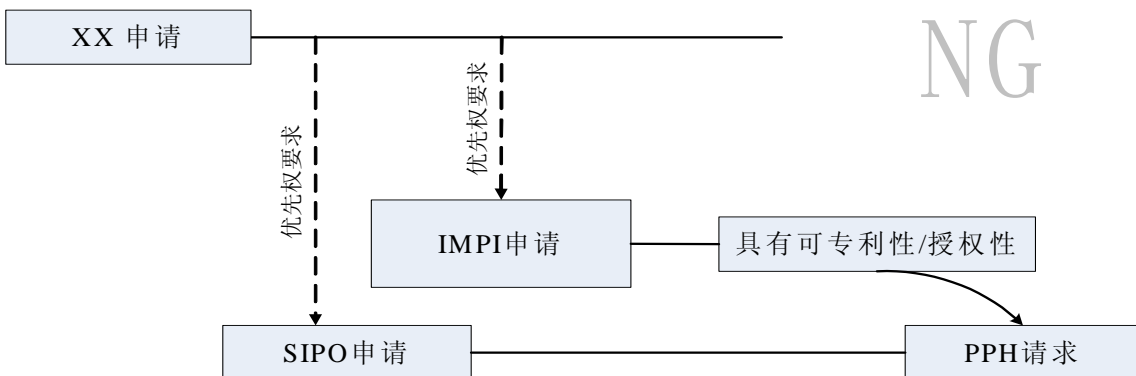
C

满足要求 (a) (i) 的情形
- 巴黎公约途径, 国内优先权 -



D

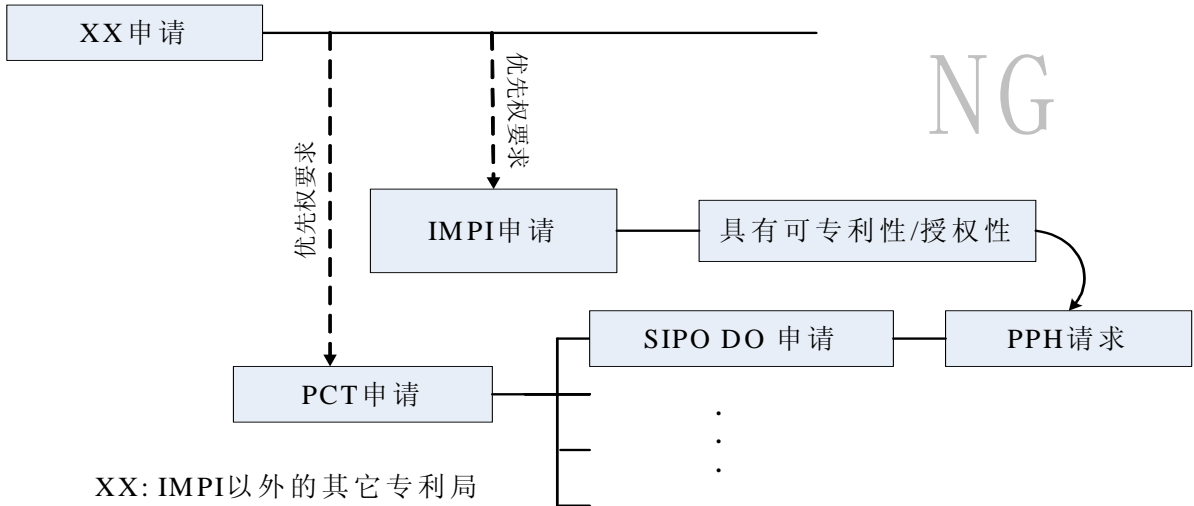
不满足要求 (a) 的情形
- 巴黎公约途径, 但为第三国的首次申请 -



XX: IMPI 之外的其它专利局

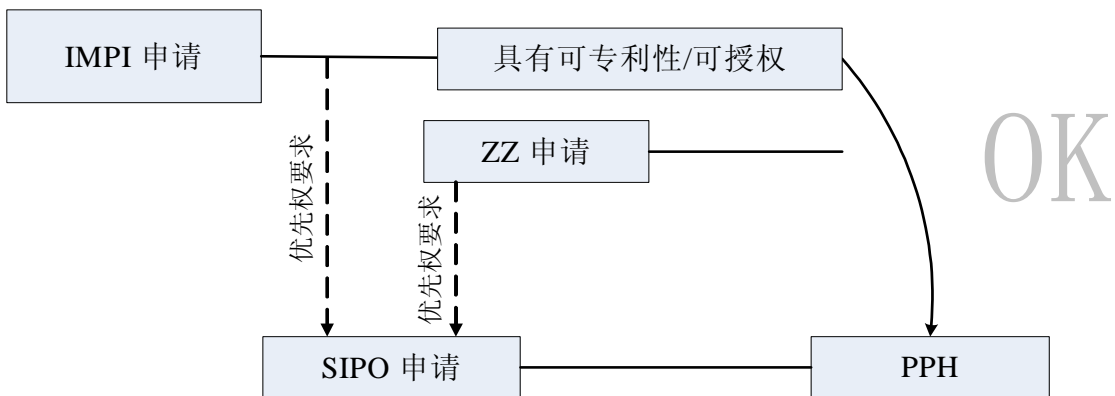
E

不满足要求 (a) 的情形
- PCT途径, 但为第三国的首次申请 -



F

满足要求 (a) (i) 的情形
- 巴黎公约途径及复杂优先权 -

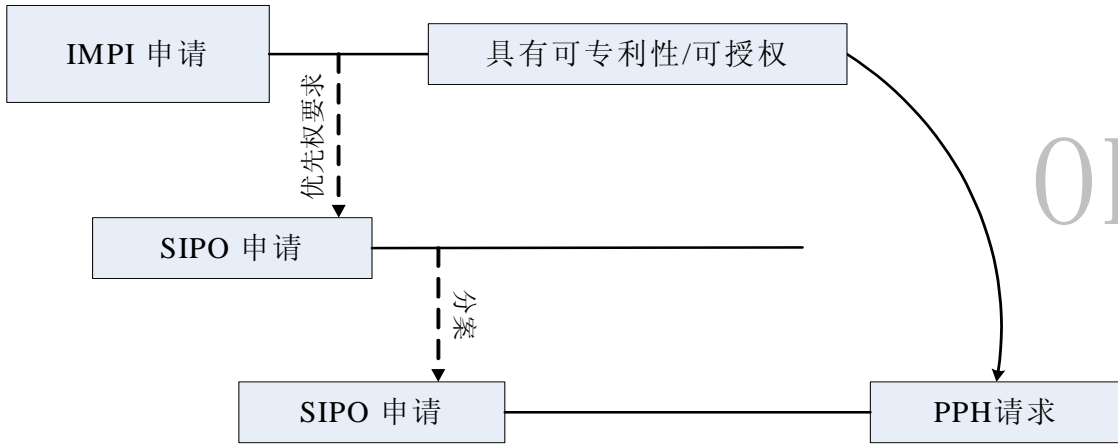


ZZ: 任何局

(首次申请来自 IMPI)

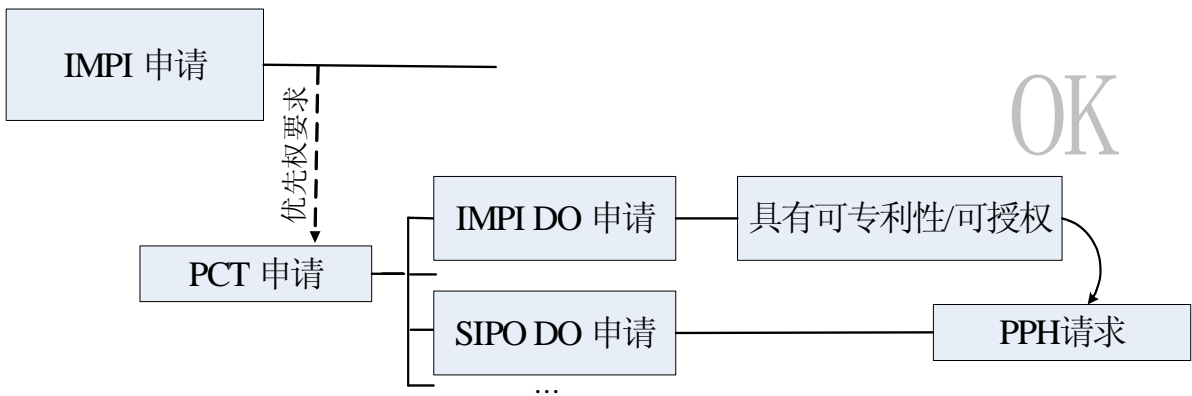
G

满足要求(a) (i)的情形
- 巴黎公约途径&分案申请 -



H

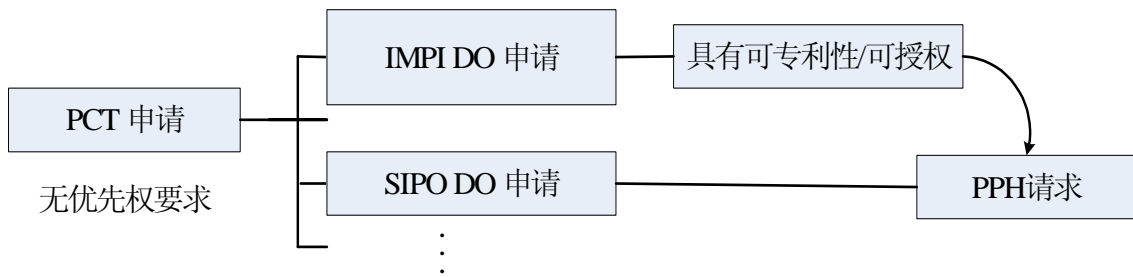
满足要去 (a) (i)的情形
- PCT 途径-



I

满足要求 (a) (ii) 的情形
- 直接PCT途径 -

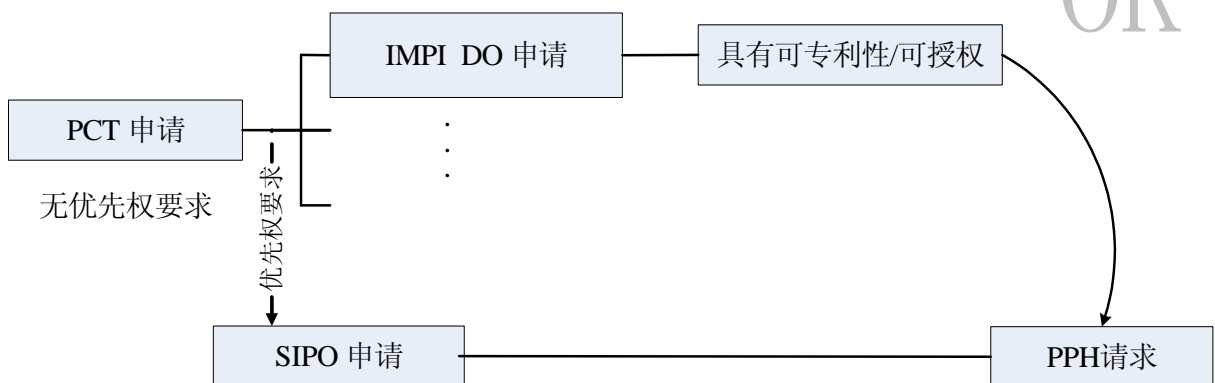
OK



J

满足要求(a) (iii)的情形
- 直接PCT & 巴黎公约途径 -

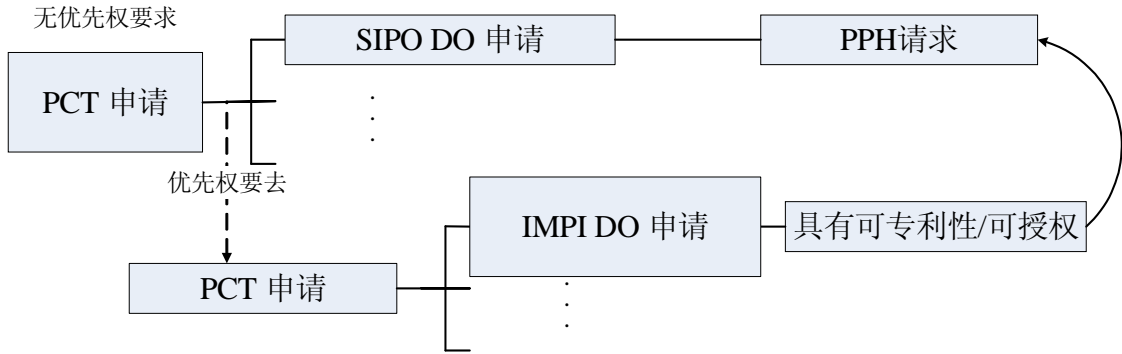
OK



K

满足要求(a) (ii)的情形
- 直接PCT & PCT 途径-

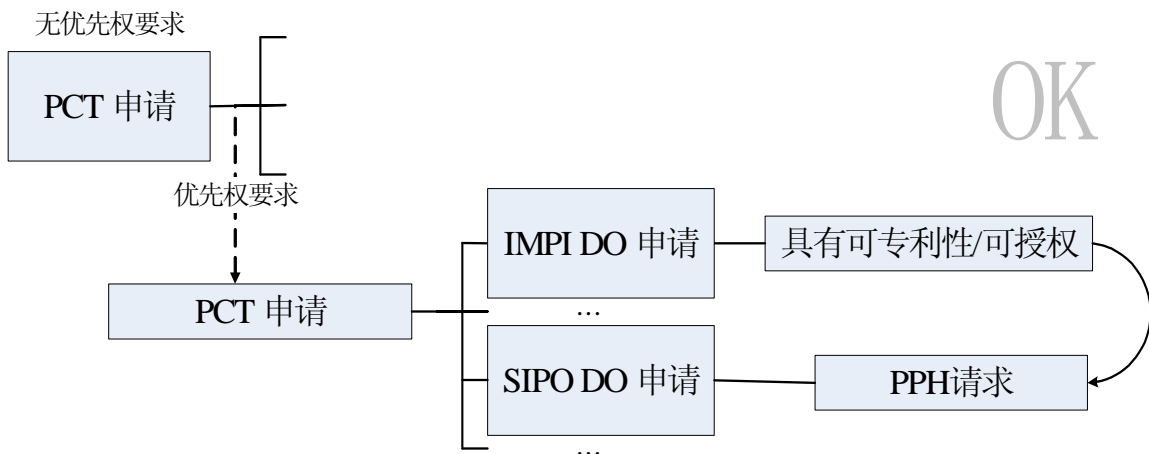
OK



L

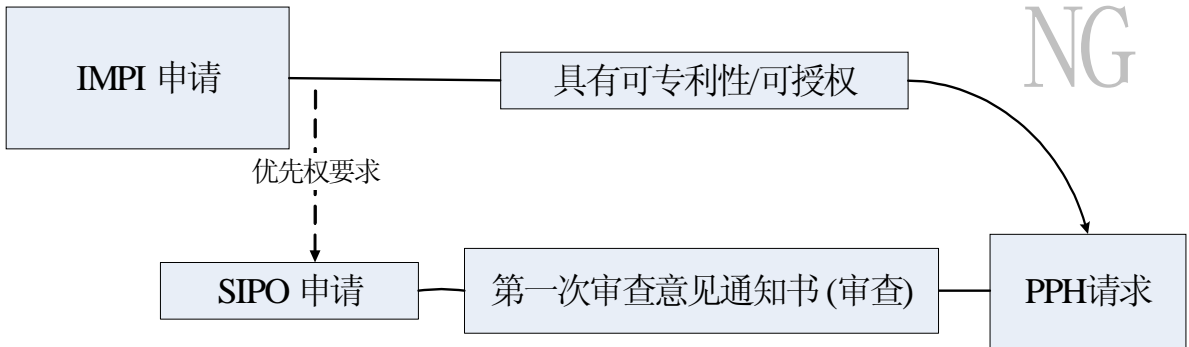
满足要求(a) (iii)的情形
- 直接PCT & PCT 途径-

OK



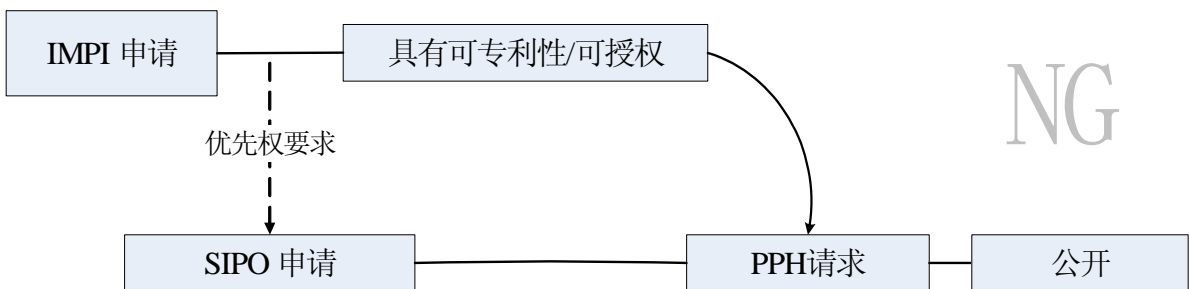
M

不满足要求 (f) 的情形 - PPH请求前已开始审查 -



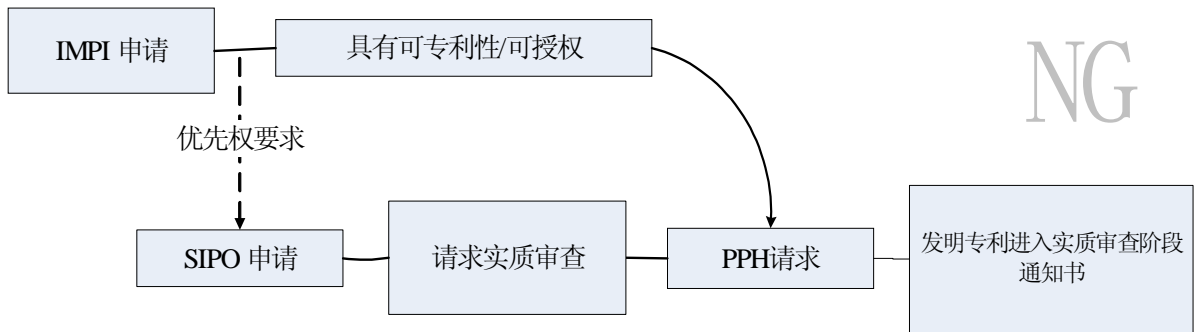
N

不满足要求 (d) 的情形 - PPH请求时申请尚未公开 -



O

不满足要求 (e) 的情形 - PPH请求时申请尚未进入实质审查阶段 -



P

满足要求 (e) 的情形(例外) - 请求实质审查的同时提出PPH请求 -

