

# 在奥中专利审查高速路（PPH）项目试点下向奥地利专利局（APO）提出 PPH 请求的流程

本 PPH 试点项目将自 2013 年 3 月 1 日起始，为期一年，至 2014 年 2 月 28 日止。必要时，试点时间将延长，直至 APO 和 SIPO 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。

## 第一部分

### PPH：使用来自首次申请局（OFF）的国家工作结果

PPH 试点项目可以根据申请人的请求，使得其权利要求被 OFF--SIPO 认定为具有可专利性的申请人，可通过简单的程序，在二次申请局（OSF）-APO 得到加快审查。

#### **1. 向 APO 请求**

申请人应通过提交德语或英语的请求在 PPH 试点项目下加快审查的表格，随附相关支持文件，向 APO 提出在 PPH 下加快审查的请求。向 APO 在 PPH 下提出加快审查的申请要求在段落 2 中示出。相关支持文件（段落 3）和此时 AT 申请的一般程序在随后部分（段落 4）讨论。

#### **2. APO 中在 PPH 试点项目下请求加快审查的要求**

APO 中在 PPH 试点项目下请求加快审查的要求有四点。分别是：

**(a) 该 AT 申请 (包括 PCT 国家阶段申请) 是:**

(i) 依巴黎公约有效要求 CN 申请优先权的申请 ( 示例如附录 1, 图 A、B、C、D、E 和 F ) , 或

(ii) 未要求优先权的 PCT 国家阶段申请 ( 示例如附录 I 图 G ) , 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 ( 示例如附录 I 图 H、I 和 J ) 。

有效要求多个 CN 或 PCT 申请的优先权的 AT 申请, 或符合上述 (i) 至 (iii) 要求之原始申请的分案申请, 也符合要求。

**(b) 至少一个对应 CN 申请具有一项或多项被 SIPO 认为具有可专利性的权利要求。**

权利要求“被认定为具有可专利性”是指在 SIPO 的最新审查意见通知书明确指出权利要求具有可专利性, 即使该申请尚未得到专利授权。

所述审查意见通知书包括:

(a) 授权通知书;

(b) 第一/二/三/.... 次审查意见通知书;

(c) 驳回决定;

(d) 复审决定; 和

(e) 无效决定。

以下情形下, 权利要求也“被认定为具有可专利性”: 如果 SIPO 审查意见通知书未明确指出特定的权利要求是具有可专利性, 申请人必须随参与 PPH 试点项目请求书附上“SIPO 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 SIPO 认定为是可授权的”之解释。

例如，在 SIPO “第一次审查意见通知书” 第六项 “审查的结论性意见” 之 “关于权利要求书” 部分或 “第二/三/...次审查意见通知书” 第五项 “审查的结论性意见” 之 “关于权利要求书” 部分未提及的权利要求，可以被认为可授权/具有可专利性，申请人必须就此给出上述解释。

**(c) 在 PPH 下请求加快审查的 AT 申请中的所有权利要求必须与 SIPO 认定为具有可专利性的一个或多个权利要求充分对应。**

当权利要求之间具有相同的范围时，也就是权利要求 AT 申请的权利要求与 CN 申请的权利要求之间具有相同的技术特征时，权利要求被认定为充分对应。这些技术特征使对应 CN 申请的权利要求相对于现有技术可授权。当 SIPO 认定为修改后的权利要求具有可专利性时，AT 申请的权利要求应与 CN 申请的修改后的权利要求相对应。若 AT 申请的权利要求在与被 SIPO 认定为具有可专利性的权利要求对应的 AT 申请的在先权利要求上附加上特征，当上述权利要求落入到被 SIPO 认定为具有可专利性的权利要求的范围内时，也被认定为充分对应。

**(d) APO 还未发出授予专利权的决定 (Erteilungsbeschluss) 。**

### **3. 在 APO PPH 试点项目下请求加快审查所需的文件**

需要下述文件支持在 APO PPH 试点项目下加快审查的请求：

**(a) 对应 CN 申请的所有审查意见通知书的副本及其译文。**

德文或英文均可作为译文语言接受。当 SIPO 的电子案卷系统可提供相应文件时，申请人不需要提交审查意见通知书的副本及其译文。但是，若可获得的（机器）翻译不充分，APO 审查员可要求申请人进行附加翻译。

**(b) SIPO 审查的权利要求的副本以及在适当时随后修改的被 SIPO 认为具有可专利性的权利要求的副本，及其译文。**

德文或英文均可作为译文语言接受。但是，若可获得的（机器）翻译不充分，APO 审查员可要求申请人进行附加翻译。

**(c) 填写完成的德文或英文的权利要求对应表，上述权利要求对应表示出了在 PPH 下要求加快审查的 AT 申请的权利要求和被 SIPO 认定为具有可专利性的对应 CN 申请的权利要求之间的对应关系。**

若权利要求满足要求上述 2 c)，则权利要求的充分对应性得到满足。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 2.

(c) 之标准解释每个权利要求的充分对应性。

**(d) 由 SIPO 审查员在驳回理由中引用的文件的副本**

若引用文件是专利文献，因为 APO 通常可通过 EPOQUE 获得这些文件，所以申请人不必提交该文件。仅在 APO 获得专利文献有困难时，专利局将要求申请人提交上述文件。作为规则，不需要翻译引用文献。

申请人可通过填写请求在 PPH 试点项目下加快审查的表格，来提供相关信息，上述表格可以从 APO 网站 ([www.patentamt.at](http://www.patentamt.at)) 下载获得。表格需随附相关支持文件送到 APO。

若申请人已通过同步或在前程序向 APO 提交了上述 3 (a) 至 3 (d)，申请人可通过引用包含这些文件而不必将其附上。

#### **4. 在 APO 在 PPH 试点项目下加快审查的程序**

APO 在接收到附有上述文件的请求时，作出申请能否被给予 PPH 下加快审查状态的决定。若 APO 决定接受该请求，申请将被分配在 PPH 下加快审查的特殊状态。

若请求未能完成符合上述要求，申请人将被告知结果以及请求存在的缺陷。申请人将给予机会对请求进行补正。如果上述缺陷未被纠正，申请人将被告知，其申请将按正常程序等待审查。

## **第二部分**

### **PPH: 使用 PCT 国际阶段工作结果**

在 PCT-PPH 试点项目下，PCT-PPH 请求可以基于 SIPO 作为 ISA 或 IPEA 的最新 PCT 工作结果（“国际检索单位的书面意见 (WO/ISA)”、“国际初步审查单位的书面意见 (WO/IPEA)”或“国际初步审查报告 (IPER)”），其中这些工作结果认定权利要求具有可专利性/是可授权的。

#### **1. 向 APO 请求**

申请人应通过提交德语或英语的请求在 PCT-PPH 试点项目下加快审查的表格，随附相关支持文件，向 APO 提出在 PCT-PPH 下加快审查的请求。向 APO 在 PCT-PPH 下提出加快审查的申请要求在段落 2 中示出。相关支持文件（段落 3）和此时 AT 申请的一般程序在随后部分（段落 4）讨论。

#### **2. APO 中 PCT-PPH 试点项目下请求加快审查的要求**

APO 中在 PCT-PPH 试点项目下请求加快审查的要求有四点。分别是：

a) AT 申请和对应的国际申请的关系满足下列要求之一（包括申请的专利局与对应国际申请的 ISA/IPEA 相同的情形）：

(i) 申请是对应国际申请的国家阶段申请（示例参见附录 2 图 A, A'和 A''）；

(ii) 申请是作为对应国际申请的优先权要求基础的国家申请（示例参见附录 2 图 B）；

(iii) 申请是要求了对应国际申请的优先权的国际申请的国家阶段申请（示例参见附录 2 图 C）；

(iv) 申请是要求了对应国际申请的外国/本国优先权的国家申请（示例参见附录 2 图 D）；

(v) 申请是满足以上(i)-(iv)要求之一的申请的派生申请（分案申请和要求本国优先权的申请等）（示例参见附录 2 图 E1 和 E2）。

**b) AT 申请具有一项或多项被对应 PCT 申请的工作结果认定为具有可专利性/可授权的权利要求。**

对应该申请的 PCT 申请的国际阶段的最新工作结果（“国际工作结果”），即国际检索单位的书面意见（WO/ISA）、国际初步审查单位的书面意见（WO/IPEA）或国际初步审查报告（IPER），指出至少一项权利要求具有可专利性/可授权（从新颖性、创造性和工业实用性方面）。申请人不能仅基于国际检索报告（ISR）提出 PCT-PPH 请求。

若构成 PCT-PPH 请求基础的 WO/ISA、WO/IPEA 或 IPER 的第 VIII 栏记录有任何意见，申请人必须解释权利要求如何克服了第 VIII 栏的意见，无论是否已经提交了修改以克服第 VIII 栏所提出的意见。

**(c) 提交进行 PCT-PPH 审查的申请的所有权利要求，无论是原始提交的或者是修改后的，必须与对应国际申请中被最新国际工作结果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。**

当权利要求之间具有相同的范围时，也就是 AT 申请的权利要求与 PCT 申请的权利要求之间具有相同的技术特征，且这些技术特征使对应的 PCT 申请的权利要求相对于现有技术可授权时，权利要求被认定为充分对应。当修改后的权利要求被认定为具有可专利性时，AT

申请的权利要求应与 PCT 申请的修改后的权利要求相对应。若 AT 申请的权利要求在与被认定为具有可专利性的权利要求对应的 AT 申请的在先权利要求上附加上特征，当上述权利要求落入到被认定为具有可专利性的权利要求的范围内时，也被认定为充分对应。

**(d) APO 还未发出授予专利权的决定 (Erteilungsbeschluss)。**

## **2. 在 APO PCT-PPH 试点项目下请求加快审查所需的文件**

需要下述文件支持在 APO PCT-PPH 试点项目下加快审查的请求：

**(a) 对应国际申请的最新国际工作结果的副本及其译文。**

德文或英文均可作为译文语言接受。但是，若可获得的（机器）翻译不充分，APO 审查员可要求申请人进行附加翻译。若最新国际工作结果的副本可通过“PATENTSCOPE”获得，除非 APO 要求，申请人不需要提交这些文件（WO/ISA 和 IPER 通常自优先权日起 30 个月按“IPRP 第 I 章”和“IPRP 第 II 章”可获得）。

**(b) 对应国际申请的最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求的副本及其译文。**

德文或英文均可作为译文语言接受。但是，若可获得的（机器）翻译不充分，APO 审查员可要求申请人进行附加翻译。如果被认为具有可专利性/可授权的权利要求的副本可通过“PATENTSCOPE”获得，除非 APO 要求，申请人不需要提交这些文件。若需要翻译具有可专利性/可授权的权利要求，由于“PATENTSCOPE”不提供，申请人必须提交译文。

**(c) 填写完成的德文或英文的权利要求对应表，上述权利要求对表示出了 AT 申请的权利要求和被对应国际申请的最新工作结果认定为具有可专利性/可授权的权利要求之间的对应关系。**

若权利要求满足要求上述 2 c)，则权利要求的充分对应性得到满足。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 2.

(c) 之标准解释每个权利要求的充分对应性。

**(d) 在对应国际申请的最新国际工作结果中引用的文件的副本**

若引用文件是专利文献，因为申请的专利局通常具有这些文件，所以申请人不必提交该文件。若申请的专利局不具有这些专利文献时，申请人必须应审查员要求提交这些专利文献。非专利文献必须提交。

申请人可通过填写请求在 PCT-PPH 试点项目下加快审查的表格，来提供相关信息，上述表格可以从 APO 网站 ([www.patentamt.at](http://www.patentamt.at)) 下载获得。表格需随附相关支持文件送到 APO。

若申请人已通过同步或在前程序向 APO 提交了上述 3 (a) 至 3 (d)，申请人可通过引用包含这些文件而不必将其附上。

#### **4. 在 APO 在 PCT-PPH 试点项目下加快审查的程序**

APO 在接收到附有上述文件的请求时，作出申请能否被给予 PCT-PPH 下加快审查状态的决定。若 APO 决定接受该请求，申请将被分配在 PCT-PPH 下加快审查的特殊状态。

若请求未能完成符合上述要求，申请人将被告知结果以及请求存在的缺陷。申请人将给予机会对请求进行补正。如果上述缺陷未被纠正，申请人将被告知，其申请将按正常程序等待审查。

# 附录 1

## 符合 PPH 的情形:

图 A:

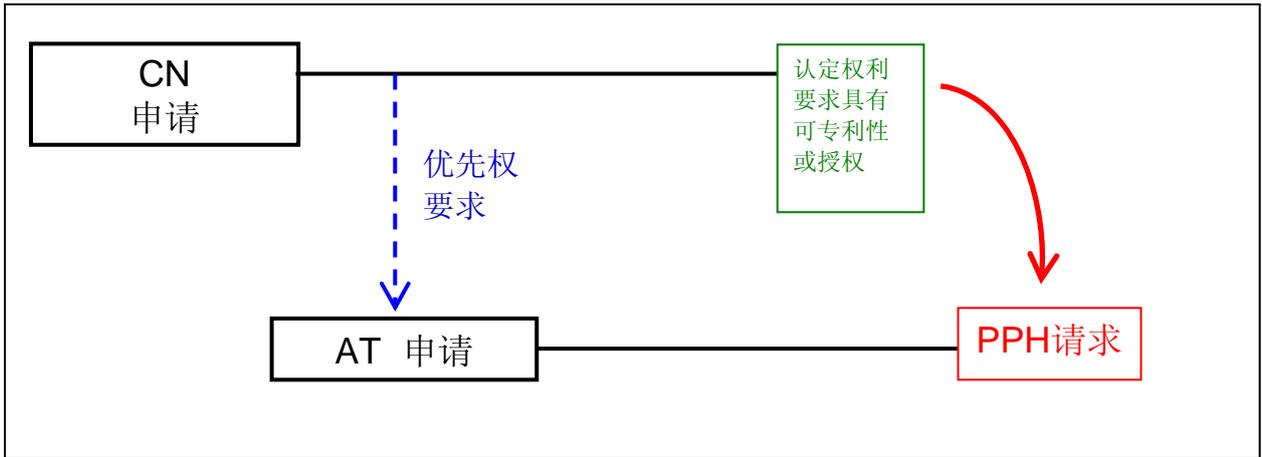
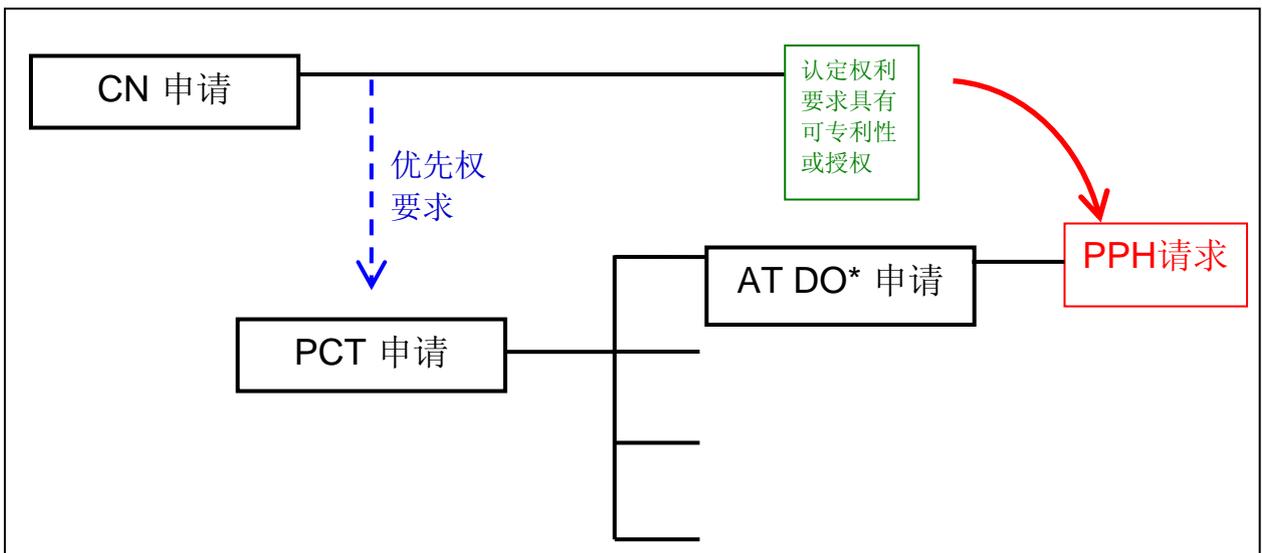


图 B:



\* DO: 指定局

图 C:

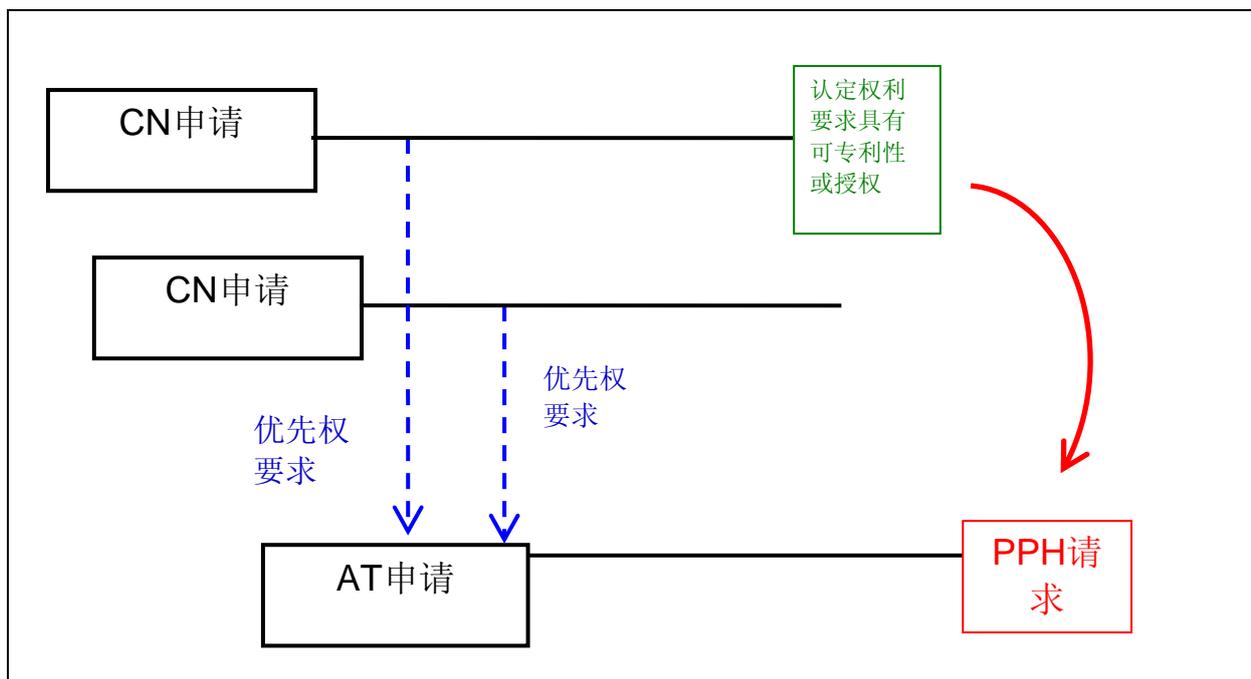


图 D:

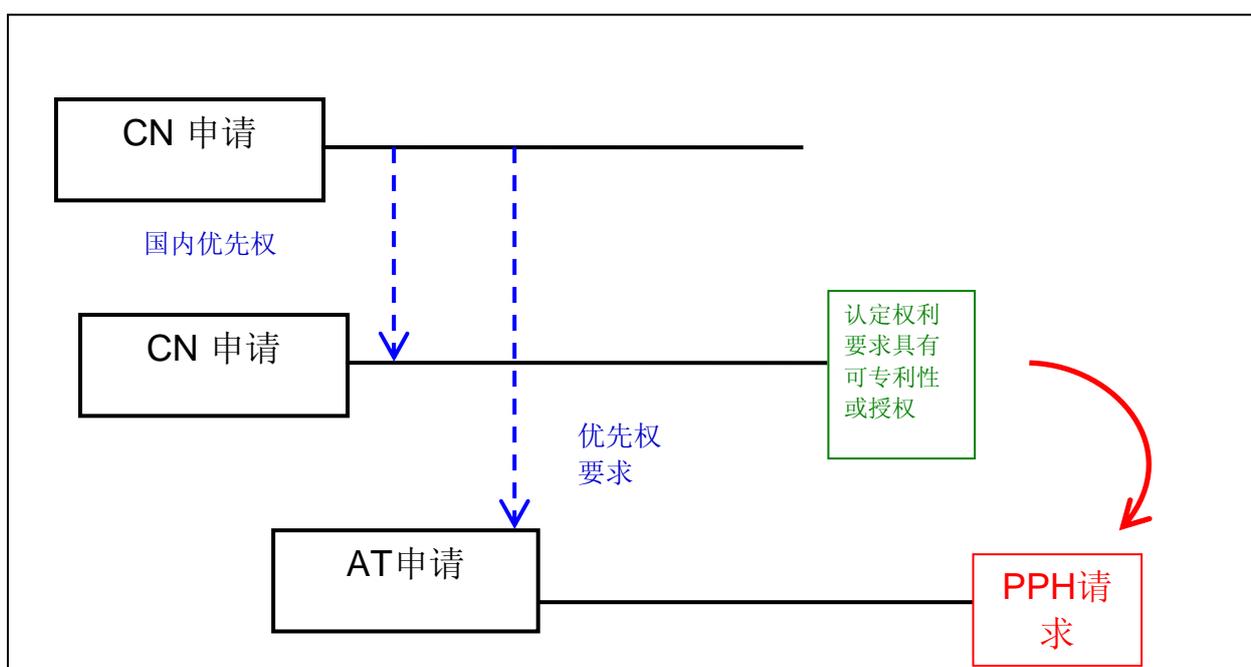


图 E:

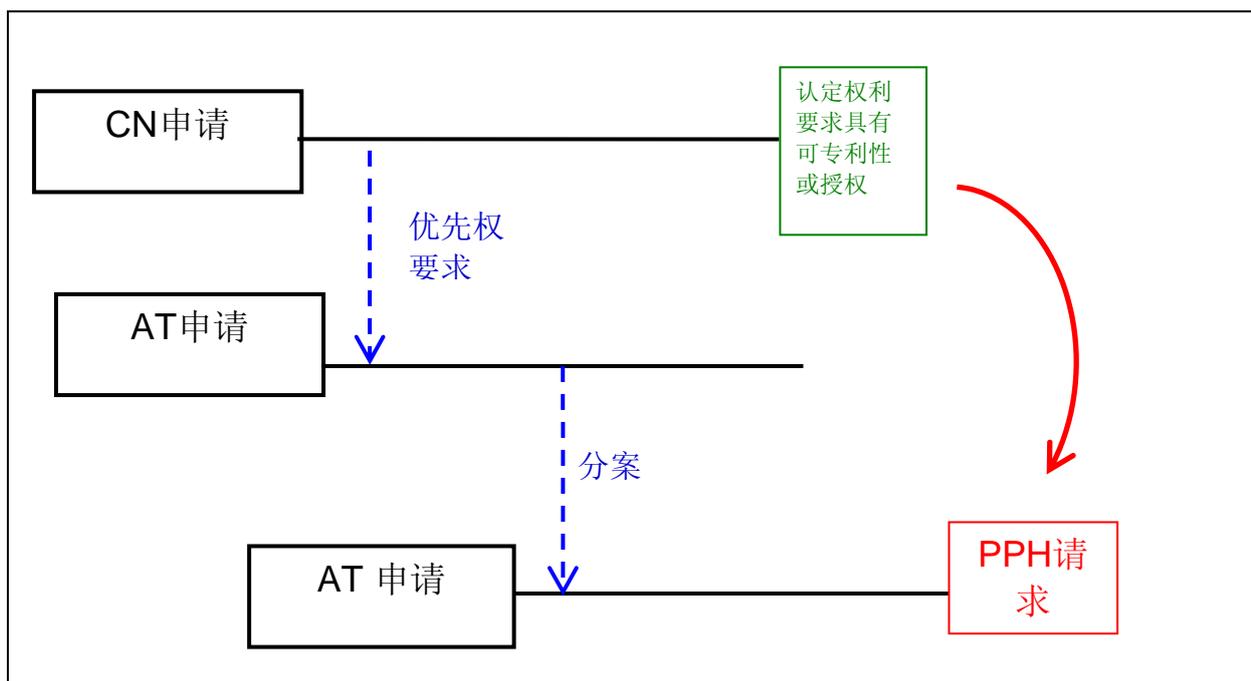


图 F:

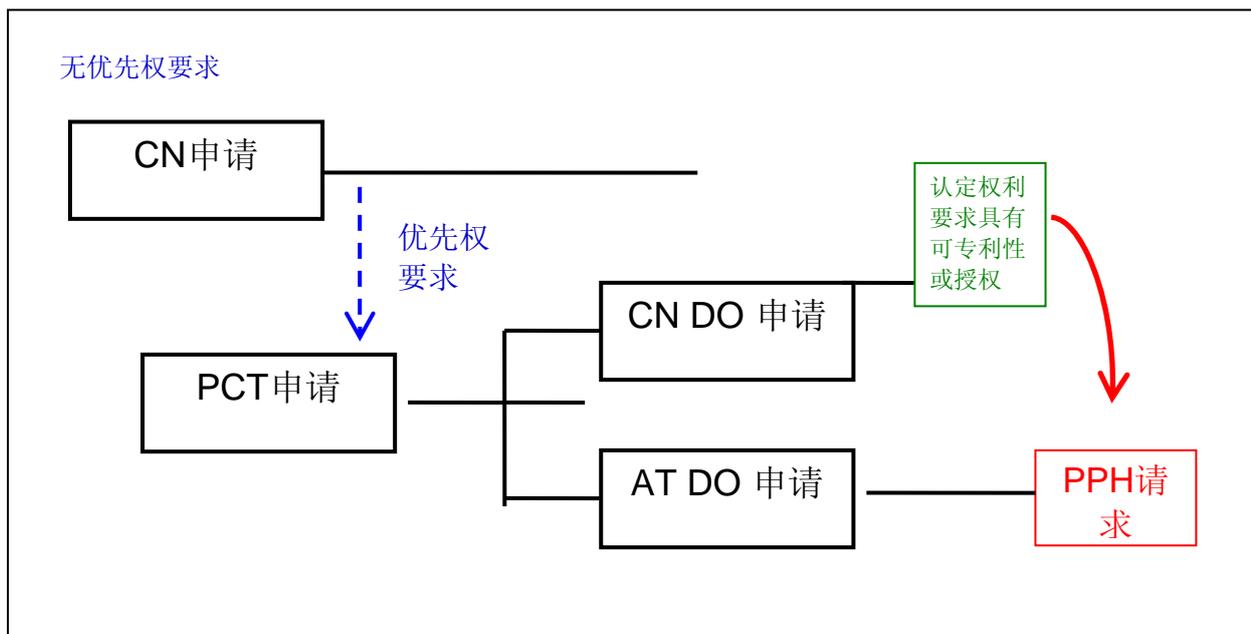


图 G:

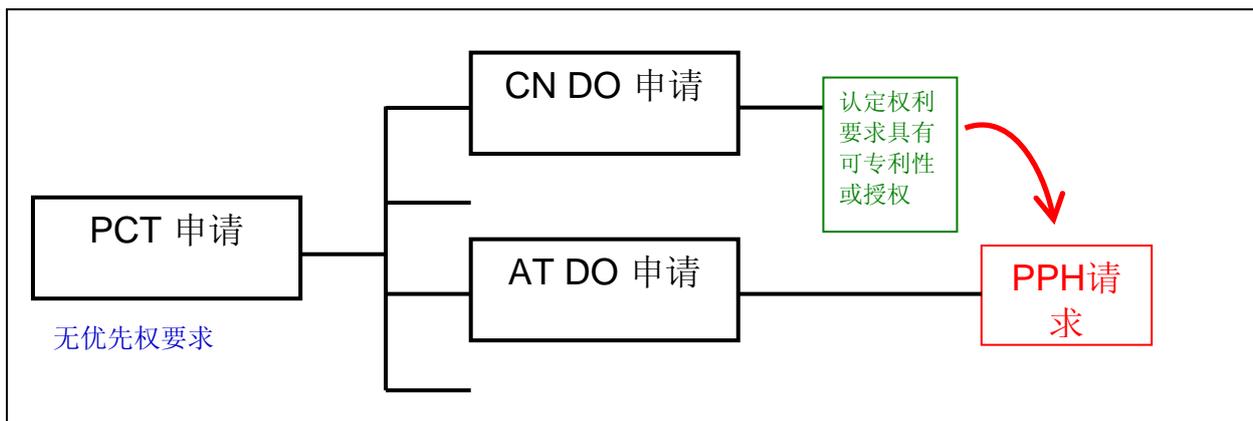


图 H:

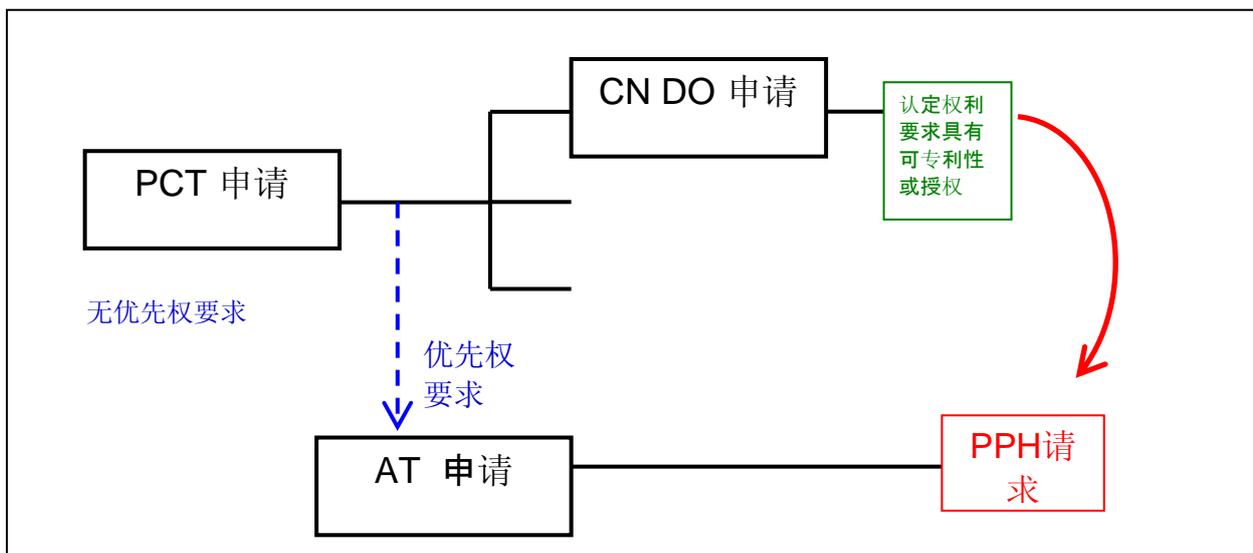


图 I:

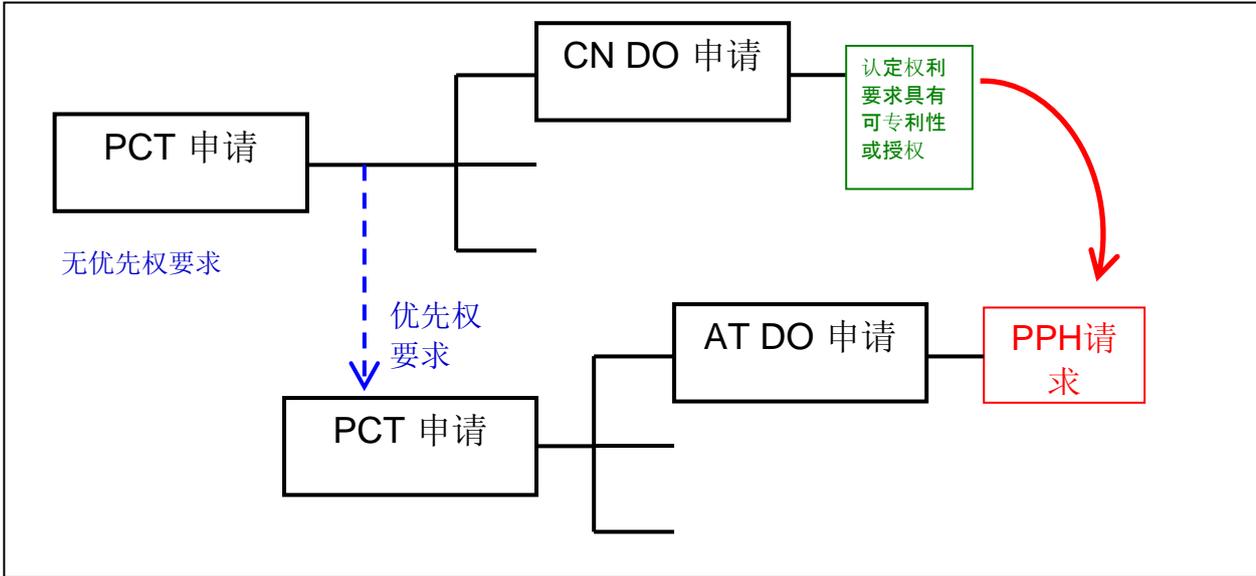
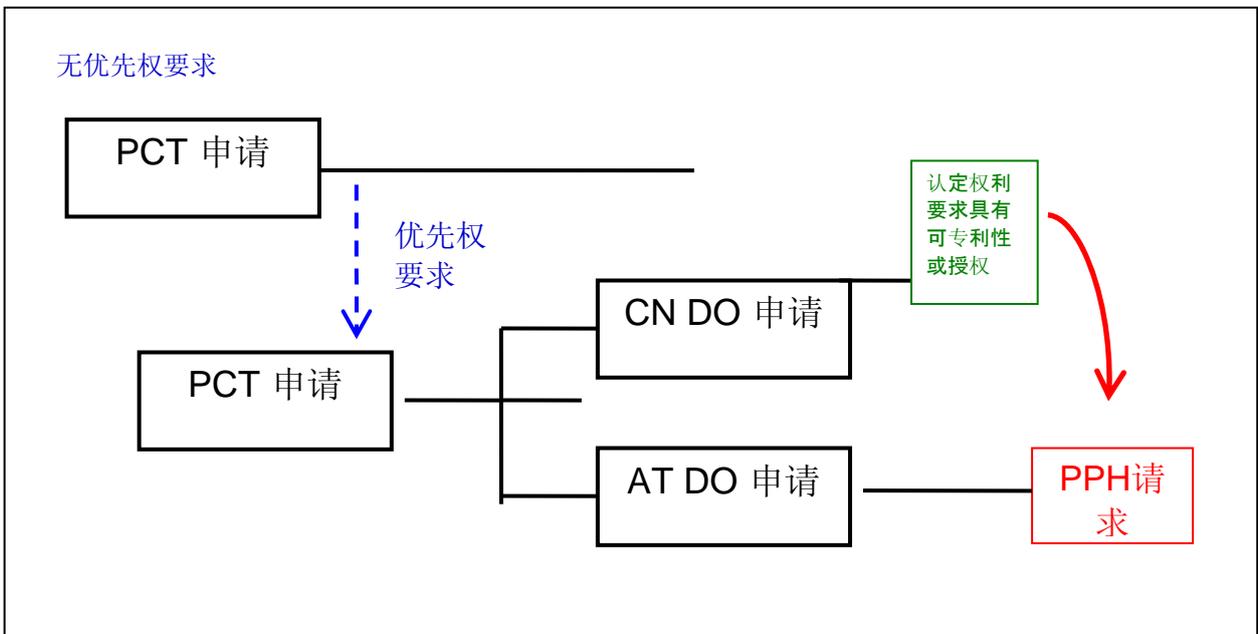


图 J:



## 附录 2

### 符合 PCT-PPH 的情形

图 (A)

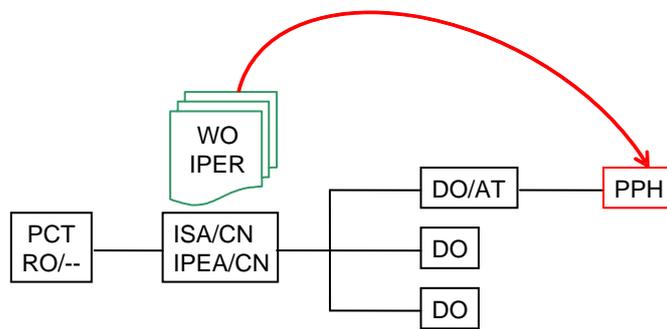


图 (A')

对应国际申请要求一个国家申请的优先权

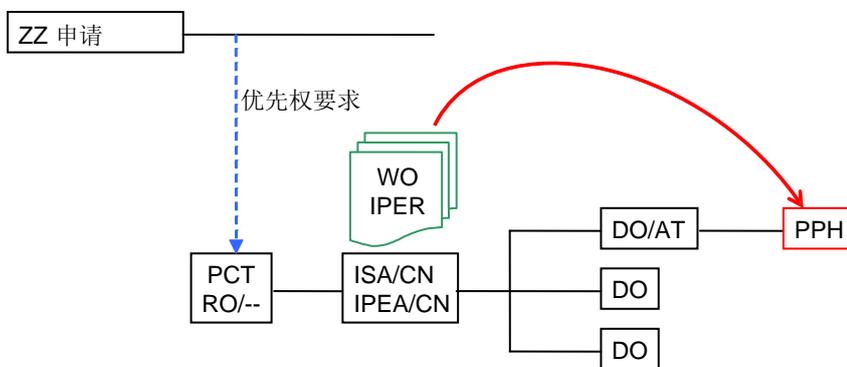


图 (A’)

(对应国际申请要求一个国际申请的优先权)

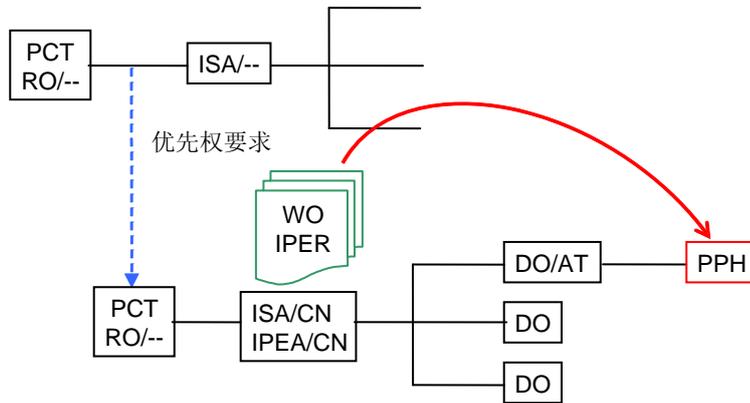


图 (B)

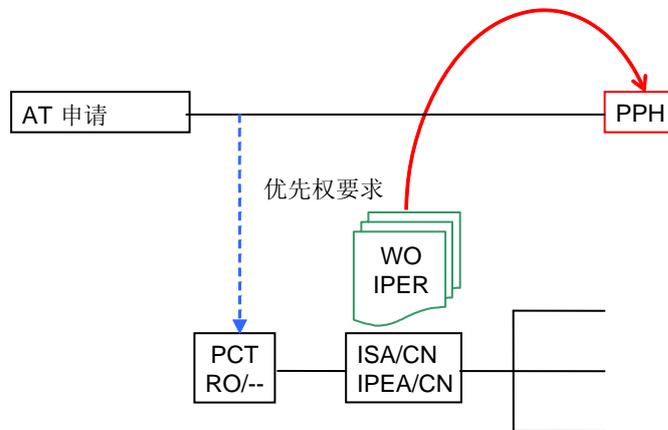


图 (C)

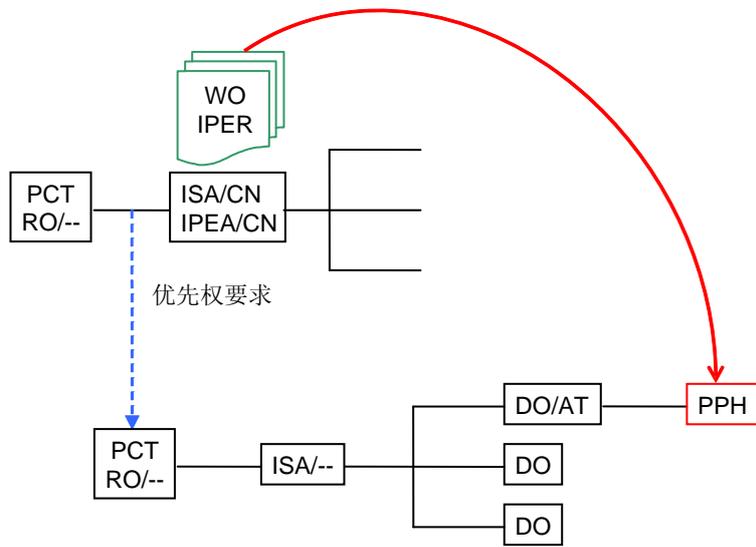


图 (D)

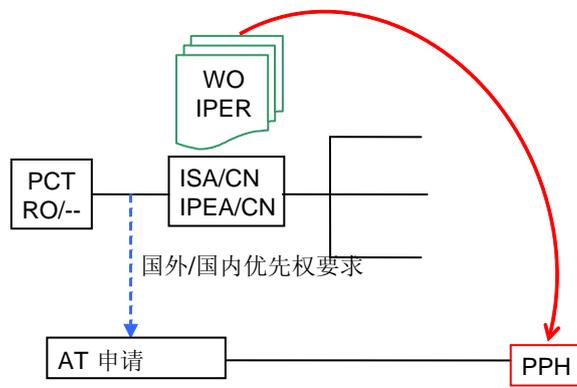


图 (E1): 申请是满足要求 (A) 的分案申请

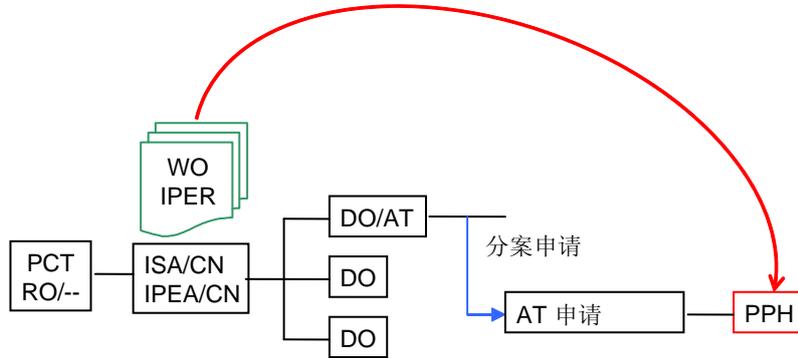


图 (E2): 申请是要求满足要求 (B) 的申请的国内优先权的申请

