

在英中专利审查高速路（PPH）试点项目下 向英国知识产权局（UKIPO）提出 PPH 请 求的流程

向 UKIPO 提出请求

[0001] 申请人向英国知识产权局（UKIPO）提出专利审查高速路（PPH）下的加快审查请求，应提交 PPH 下的加快审查请求信以及相关支持材料，包括一份完整的 PPH 请求表和权利要求对应表。第一部分列出了基于国家工作结果的 PPH 下的加快审查请求的要求。第二部分列出了基于国际工作结果的 PCT - PPH 下的加快审查请求的要求。

第一部分

基于国家工作结果的 PPH

[0002] 如果满足中英 PPH 试点项目的以下要求，申请人可基于中国国家知识产权局（SIPO）作出的国家工作结果向 UKIPO 请求加快审查。

在 PPH 试点项目下向 UKIPO 请求加快审查的要求

[0003]在 PPH 试点项目下向 UKIPO 请求加快审查有以下四点要求:

(a) 该 UKIPO 申请必须对应于与其共享一个有效的优先权要求的一个或多个 SIPO 申请。该 UKIPO 申请是:

(1) 依巴黎公约有效要求一个 SIPO 国家申请或多个 SIPO 国家申请优先权的国家申请; 或

(2) 有效要求一个 SIPO 国家申请或多个 SIPO 国家申请的 PCT 国际申请的 PCT 国家阶段申请; 或

(3) 未要求优先权的 PCT 国家阶段申请; 或

(4) 依巴黎公约有效要求一个或多个 PCT 申请优先权的国家申请, 该 PCT 申请未要求优先权; 或

(5) 有效要求一个 PCT 申请优先权的 PCT 国家阶段申请, 该 PCT 申请未要求优先权; 或

(6) 符合 (1) 至 (5) 任一要求之申请的分案申请

请注意对应 SIPO 申请为实用新型申请的申请不符合 PPH 试点项目要求。

(b) 在 SIPO 至少有一个对应申请, 其具有一项或多项被 SIPO 认定为可授权的权利要求。

在审查阶段被 SIPO 最新的通知书认定为可授权的权利要求可作为申请基础, 即使该申请包括还未被授权的权利要求。所述 SIPO 通知书可包括:

(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;

(e) 无效决定。

(c) 在 PPH 下提交审查的所有权利要求，无论是原始提交的或者是修改后的，必须与 SIPO 认定为具有可专利性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 UKIPO 申请的权利要求与 SIPO 申请的权利要求有着同样或相似的范围，或者 UKIPO 申请的权利要求范围比 SIPO 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 SIPO 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 SIPO 认定为具有可专利性的权利要求相比，UKIPO 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，SIPO 申请的权利要求仅包含制备产品的方法权利要求，如果 UKIPO 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，UKIPO 申请的权利要求不被认为是充分对应。

申请不需要包含所有 SIPO 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，SIPO 申请包含 5 项被认定为具有可专利性/可授权的权利要求，UKIPO 申请可以仅包含其中的 3 项权利要求。

如果在提出 PPH 请求时，提交 UKIPO 的权利要求不与 SIPO 认为具有可专利性的那些权利要求对应，那么应随 PPH 请求一同提交对应于具有可专利性的 SIPO 权利要求的一组修改后的权利

要求。

(d) UKIPO 尚未对该申请进行审查。

在 PPH 试点项目下向 UKIPO 请求加快审查要求的文件

[0004] 在 PPH 试点项目下向 UKIPO 请求加快审查需要提交以下文件：

(a) 完整的 PPH 请求表和权利要求对应表，权利要求对应表应表明 UKIPO 申请的权利要求与对应的 SIPO 申请中被认定为具有可专利性的权利要求之间的关系（见 [0002] (c)）。

(b) SIPO 就对应申请作出的审查意见通知书的副本及其译文。

申请人可在 PPH 请求时提交这些文件，或当这些文件可通过 SIPO 的文件访问系统 (<http://cpquery.sipo.gov.cn/>) 提供时，请求 UKIPO 直接向 SIPO 获取这些文件。

(c) SIPO 认定为具有可授权的权利要求的副本及其译文

申请人可在 PPH 请求时提交这些文件，或当这些文件可通过 SIPO 的文件访问系统提供时，请求 UKIPO 直接向 SIPO 获取这些文件。

上述文件的英文译文可接受机器翻译，但如果机器翻译质量差可能要求提交进一步的翻译。

[0005] 申请人填表提供相关信息，PPH 试点项目下的加快审查请求表可从 UKIPO 官网下载。该表格应随 PPH 下的加快请求信以及相关支持材料一同发送至 UKIPO。

[0006] 当 SIPO 引用的专利文件可从 EPOQUE 获取时可不提交。非专利文献必须提交。当引用文件的译文必需时，UKIPO 审查员可使用标准的英国审查程序要求提交引用文件的译文。然而，当

在 PPH 下最初请求加快审查时，如果期望引用文件被快速考虑，申请人可提交译文作为支持材料的一部分。

[0007]如果申请人已经通过同步或在前程序向 UKIPO 提交了上述文件，则无需提供更多文件的副本。

PPH 试点项目下在 UKIPO 加快审查的流程

[0008]申请人在 PPH 试点项目下向 UKIPO 提交一封信件明确请求加快审查，同时提交上述相关支持材料，包括一份完整的 PPH 请求表和权利要求对应表，以及必要时提交一组修改后的权利要求以表明英国权利要求与被 SIPO 认定为具有可专利性的权利要求的一致性。

[0009]PPH 管理员，即 UKIPO 专利审查员，将考虑该请求。若未能完全符合 PPH 下的加快审查要求，PPH 管理员将告知申请人该申请未被准许进入 PPH 并提供一份说明，说明其为何未能进入 PPH。申请人仅有一次机会采取任何必要的补正措施并重新请求 PPH 下的加快。若再次提交的请求仍不符合 PPH 下的加快审查要求，该请求将被拒绝，该申请将按其正常顺序等待处理。若完全符合 PPH 下的加快审查要求，PPH 管理员将告知申请人该申请被准许进入 PPH。PPH 管理员将告知相关的审查组该申请已获准进入 PPH，而后相关的审查员将对该申请进行加快审查。

第二部分

基于 PCT 工作结果的 PPH

[0010] 如果满足中英 PCT - PPH 试点项目下的以下要求，申请人可基于 SIPO 做出的 PCT 工作结果在 UKIPO 提出加快审查申请。

基于 PCT 工作结果在 PCT-PPH 试点项目下向 UKIPO 请求加快审查的要求

[0011] 在 PCT-PPH 试点项目下向 UKIPO 请求加快申请有以下四个要求：

(a) 在 UKIPO 的申请和对应国际申请之间的关系满足以下要求之一：

(i) 申请是对应国际申请的国家阶段申请。

(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。

(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。

(iv) 申请是要求了对应国际申请的优先权的国家申请。

(v) 申请是满足以上 (i)-(iv) 要求之一的申请的派生申请 (例如分案申请和要求国内优先权的申请等)。

(b) 对应该申请的 PCT 申请的国际阶段的最新工作结果，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)。

注意，作出 WO/ISA、WO/IPEA 和/或 IPER 的 ISA 和 IPEA 仅限于 SIPO，但如果该英国申请具有优先权，那么该优先权可基于任何专利局的申请提出。

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 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，无论是否已提交了修改以克服第 VIII 栏所提出的意见。若申请人不解释权利要求如何克服了第 VIII 栏记录的意见，申请将不能够参与 PCT-PPH 试点项目。然而，解释是否恰当和/或提交的修改是否能够克服第 VIII 栏中记录的意见不会影响申请是否适格的决定。

(c) 提交进行 PCT-PPH 审查的申请的权利要求，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为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 UKIPO 申请的权利要求与被最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求有着同样或相似的范围，或者 UKIPO 申请的权利要求范围比被最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求范围小，那么，权利要求被认为是“充分对应”。

在此方面，当被最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求修改为被申请的说明书（说明书正文和/或权利要求）支持的附加技术特征进一步限定时，权利要求的范围变小。

与被最新国际工作结果认为具有可授权的权利要求相比，UKIPO 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，最新国际工作结果的权利要求仅包含制备产品的方法权利要求，如果 UKIPO 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，UKIPO 申请的权利要求不被认为是充分对应。

申请不需要包含所有最新国际工作结果认为具有可专利性/可授权的权利要求（删去某些权利要求是允许的）。例如，最新国际工作结果中包含 5 项被认为具有可专利性的权利要求，UKIPO 申请可以仅包含其中的 3 项权利要求。

注意，如果在 PPH 请求提出时向 UKIPO 提交的权利要求，不对应于被最新国际工作结果认为可授权的权利要求，那么应随 PPH 请求提交一组修改后的权利要求，其与被最新国际工作结果认为可授权的权利要求对应。

(d) UKIPO 在申请人提出 PCT-PPH 请求之时尚未对申请进行审查。

在 PCT-PPH 试点项目下 UKIPO 加快审查需要的文件

[0012] 在 PPH 试点项目下向 UKIPO 提出加快审查请求时必须提交以下文件：

(a) 完整的 PPH 请求表和说明 UKIPO 申请的权利要求与最新国际工作结果中被认为可授权的权利要求之间的关系的权利要求对应表

(b) 认为权利要求具有可专利性/可授权的最新国际工作结果的副本及其英文译文（如果文件不是英文）

若申请满足 [0011] (a) (i) 的关系，申请人不需要提交关于具有可专利性的国际初步报告（IPRP）的副本及其英文译文，因为这些文件的副本已包含于申请案卷中。此外，若最新国际工作结果副本和译文副本可以通过“PATENTSCOPE（RTM）”（<http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>）获得，除非 UKIPO 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 个月内按“IPRP 第 I 章”和“IPRP 第 II 章”分别可取得。）

机器翻译可接受，但若由于翻译质量差导致审查员无法理解翻译文件，审查员可要求申请人提交（或重新提交）译文。

(c) 对应国际申请中被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，及其英文译文（如果文件不是英文）

如果被认为具有可专利性/可授权的权利要求的副本可以通过“PATENTSCOPE®”（<http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>）获得，除非 UKIPO 要求，申请人不需要提交这些文件。若权利要求不是英文或未以英文书就，例如在 PATNETSCOPE（RTM）上，申请人必须提交权利要求的英文译文。机器翻译可接受，但若由于翻译质量差导致审查员无法理解翻译的权利要求，审查员可要求申请人重新（或重新提交）提交译文。

[0013] 申请人填表提供相关信息，PPH 试点项目下的加快审查请求表可从 UKIPO 官网下载。该表格应随 PPH 下的加快请求信以及相关支持材料一同发送至 UKIPO。

[0014] 当国际申请引用的专利文献副本可从 EPOQUE 获取时不必提交。非专利文献必须提交。当引用文件的译文必需时，UKIPO 审查员可使用标准的英国审查程序要求提交引用文件的译文。然而，当在 PPH 下最初请求加快审查时，如果期望引用文件被快速考虑，申请人可提交译文作为支持材料的一部分。

[0015] 如果申请人已经通过同步或在前程序向 UKIPO 提交了上述文件，则无需提供更多文件的副本。

PPH 试点项目下在 UKIPO 加快审查的流程

[0016] 申请人在 PCT - PPH 试点项目下向 UKIPO 提交一封信件明确请求加快审查，同时提交上述相关支持材料，包括一份完整的 PPH 请求表和权利要求对应表，以及必要时提交一组修改后的权利要求以表明英国申请的权利要求与被最新国际工作结果认定为具有可专利性的权利要求的一致性。

[0017] PPH 管理员，即 UKIPO 专利审查员，将考虑该请求。若未能完全符合 PCT - PPH 下的加快审查要求，PPH 管理员将告知申请人该申请未被准许进入 PCT - PPH 并提供一份说明，说明其为何未能进入 PCT - PPH。申请人仅有一次机会采取任何必要的补正措施并重新请求 PCT - PPH 下的加快。若再次提交的请求仍不符合 PCT - PPH 下的加快审查要求，该请求将被拒绝，该申请将按其正常顺序等待处理。若完全符合 PPH 下的加快审查要求，PPH 管理员将告知申请人该申请被准许进入 PCT - PPH。PPH 管理员将

告知相关的审查组该申请已获准进入 PCT - PPH，而后相关的审查员将对该申请进行加快审查。