

# 在中德专利审查高速路（PPH）试点项目下 向中国国家知识产权局（SIPO）提出 PPH 请求的流程

本 PPH 试点项目将自 2012 年 1 月 23 日起始，为期两年，至 2014 年 1 月 22 日止。必要时，试点时间将延长，直至 SIPO 和德国专利商标局（DPMA）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。

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

申请人提出 PPH 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 DPMA 申请优先权的申请（情形例如附录 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 DPMA 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 DPMA 至少有一个对应申请, 其具有一项或多项被 DPMA 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 DPMA 申请衍生出的申请 (例如 DPMA 申请的分案申请或要求 DPMA 申请国内优先权的申请 (情形如附录 I 图 C))、或是 PCT 申请的德国国家阶段申请 (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 DPMA 审查员在最新的审查意见通知书中明确指出权利要求“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:

(1) 专利授权公告 (Granted Patent Publication), 和/或

(2) 明确指出权利要求具有可专利性的审查意见通知书 (Pruefungsbescheide (Communications of the Examiner))。

注意, 如果权利要求未被审查意见通知书 (Pruefungsbescheide (Communications of the Examiner)) 明确认定为具有可专利性或在后进行了修改, 申请人必须提供授予专利权的最终决定 (Erteilungsbeschluss (Final Decision

to Grant a Patent) ) 或授权专利申请 ( Granted Patent Application) )。

**(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 DPMA 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 DPMA 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 DPMA 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 DPMA 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 DPMA 表明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, DPMA 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 DPMA 认定具有可专利性/可授权的权利要求, 删去某些权利要求是允许的。例如, DPMA 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 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 DPMA 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 DPMA 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 DPMA 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<sup>1</sup>。

**(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。

---

<sup>1</sup> 在此情形下，若 SIPO 申请为纸件申请，申请人在提出 PPH 请求时需要提交实质审查请求书副本；若 SIPO 申请为电子申请，申请人在提出 PPH 请求时不需要提交实质审查请求书副本。

(g) PPH 请求在 2012 年 3 月 1 日之后提出的, SIPO 申请必须是电子申请。

## **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项目请求表”中 (具体细节参见以下样表)。

### **(a) DPMA 就对应申请作出的所有审查意见通知书 (与 DPMA 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) DPMA 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) DPMA 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。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。

### **(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 DPMA 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（参见以下样表）。

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”**

#### **(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，由此请求在 PPH 试点项目下请求加快审查，还必须注明对应 DPMA 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 DPMA 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) 说明**

申请人只能以电子形式<sup>2</sup>向 SIPO 提交“参与专利审查高速路

---

<sup>2</sup> 目前 SIPO 仅能接受纸件形式的 PPH 请求。当 SIPO 可接受电子形式请求时，将通知申请人。

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。

SIPO 将不通知申请人其给予申请 PPH 下加快审查特殊状态的决定，申请人可通过收到加快审查作出的审查意见通知书得知 PPH 请求被批准。

# 纸件流程下的样表

## 参与专利审查高速路项目（PPH）请求表

		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	根据关于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。 <input checked="" type="checkbox"/> 请求参与常规 PPH <input type="checkbox"/> 请求参与 PCT-PPH		
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（可另附页）
	DE XXXXXXXXXXXX	德国专利商标局 DPMA	本申请通过巴黎公约要求了申请号为 DE XXXXXXXXXXXX 的德国申请的优先权
④ 附加 文件 清单	申请人随本 PPH 请求表一起提交了下列文件（可另附页）： <input type="checkbox"/> 由 于 年 月 日作出的 通知书认为可授权的所有权利要求副本及其译文 <input type="checkbox"/> 对应申请的审查意见通知书副本及其译文，具体文件名称如下： 1. 由 于 年 月 日作出的 通知书副本及其译文 2. 由 于 年 月 日作出的 通知书副本及其译文 <input type="checkbox"/> 权利要求的对应表 <input type="checkbox"/> 对应申请的审查意见引用文件副本，具体文件名称如下： 1. 2. <input type="checkbox"/> 实质审查请求书副本 <input type="checkbox"/>		
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	

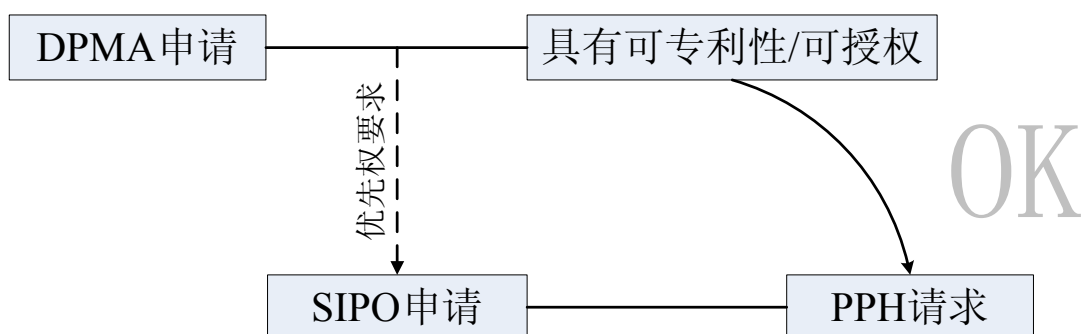


本申请的权利要求	对应申请中认为可授权的对应权利要求	关于对应性的说明
1	1	完全相同
2	2	完全相同
3	1	权利要求 3 在对应申请权利要求 1 的基础上引入了说明书第 X 页第 X 段记载的技术特征 X
4	2	权利要求 4 在对应申请权利要求 2 的基础上引入了说明书第 Y 页第 Y 段记载的技术特征 Y
5	1	权利要求 5 在对应申请权利要求 1 的基础上引入了说明书第 Z 页第 Z 段记载的技术特征 Z

# 附录 I

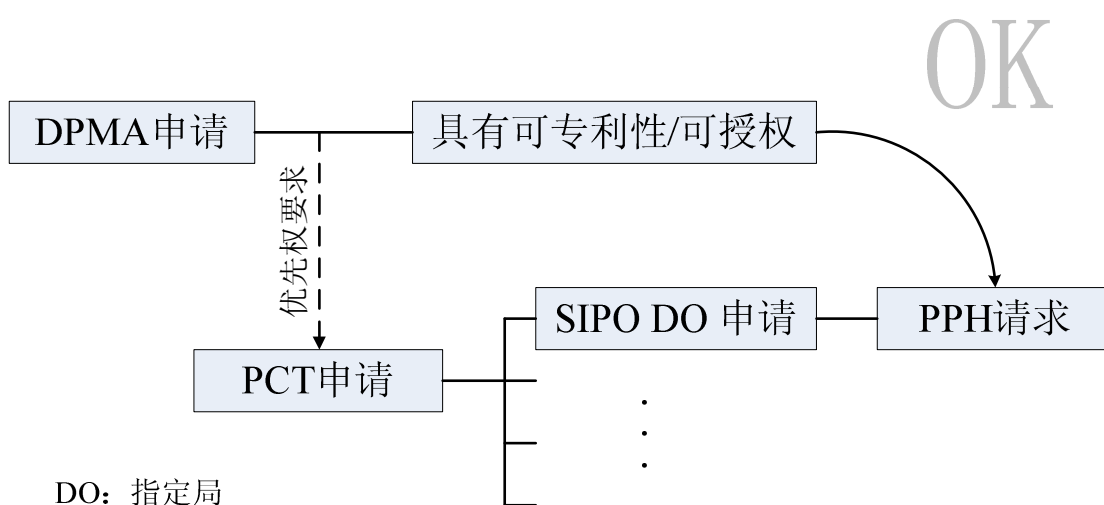
A

满足(a)(i)要求的情形  
-巴黎公约途径-



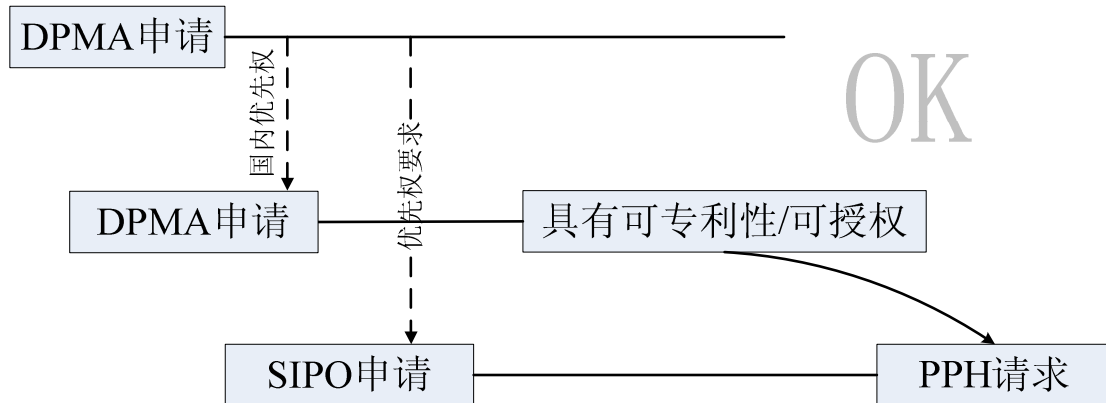
B

满足(a)(i)要求的情形  
-PCT途径-



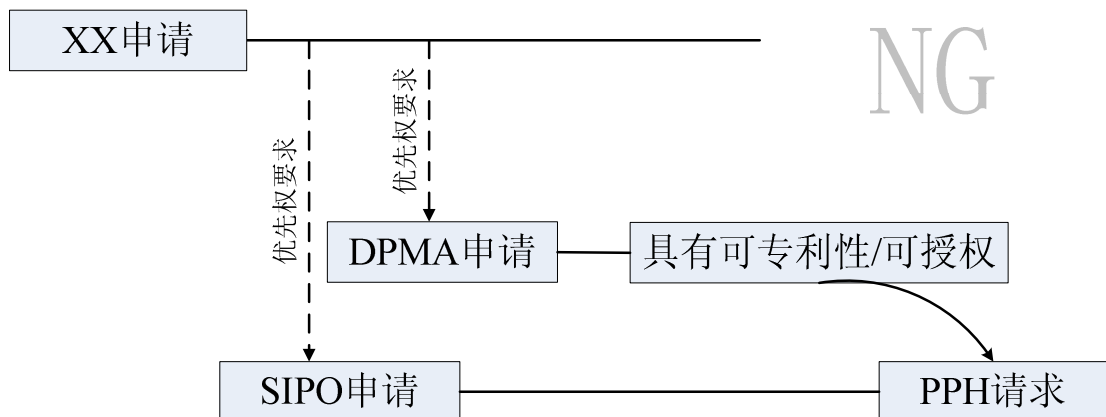
C

满足(a)(i)要求的情形  
-巴黎公约路径，国内优先权-



D

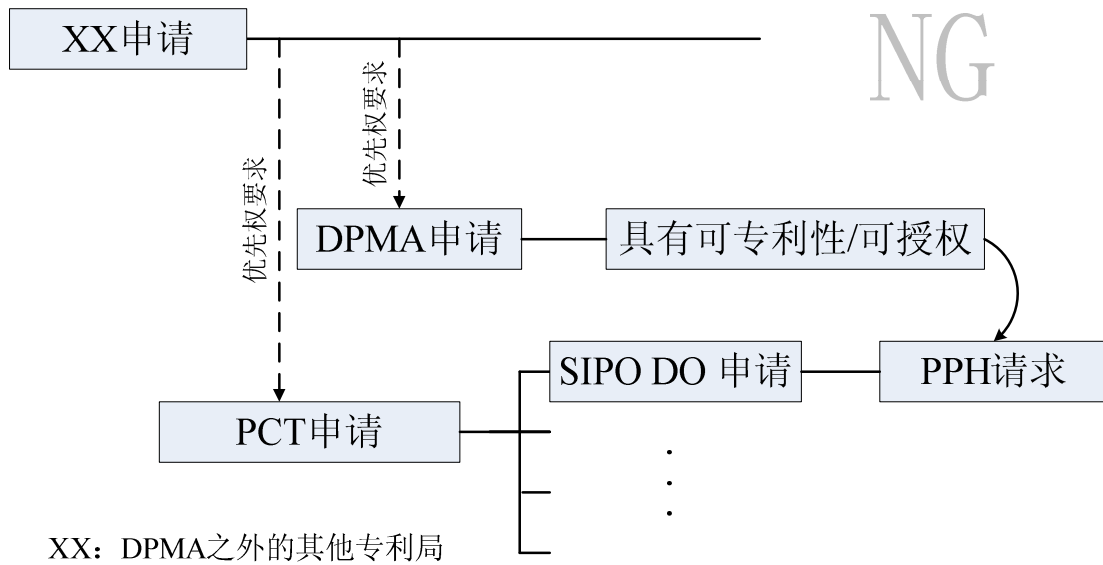
不满足(a)要求的情形  
-巴黎公约途径，但首次申请来自第三国-



XX: DPMA之外的其他专利局

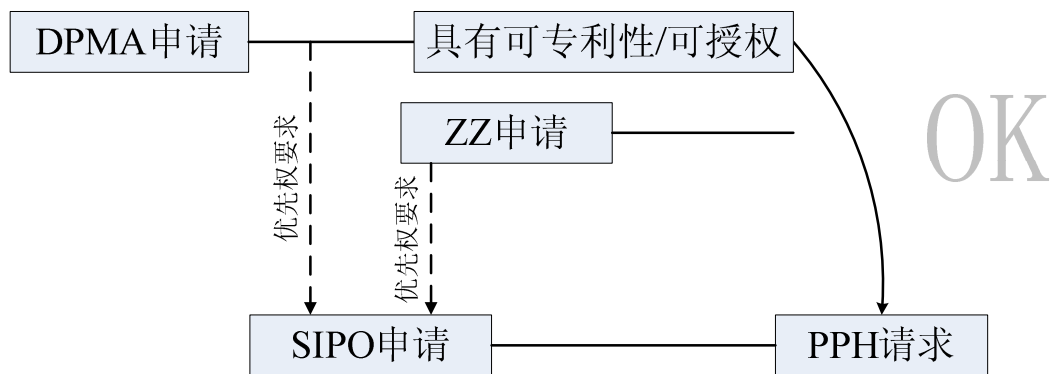
**E**

不满足(a)要求的情形  
-PCT途径，但首次申请来自第三国-



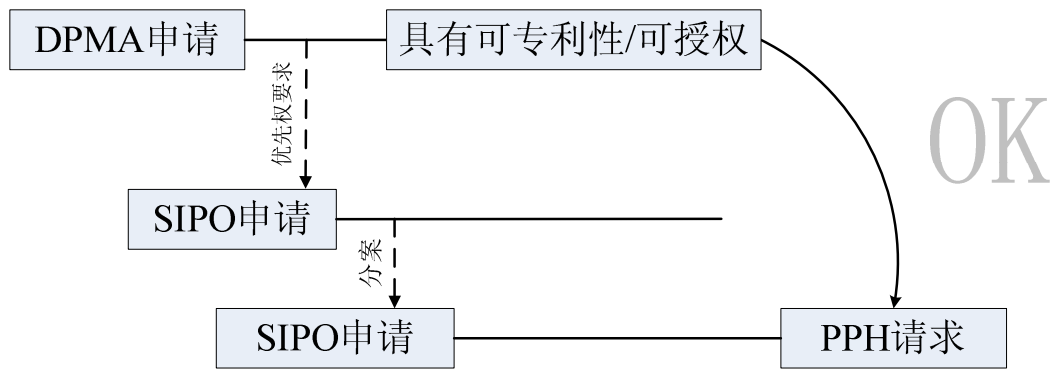
**F**

满足(a)(i)要求的情形  
-巴黎公约途径及复杂优先权-



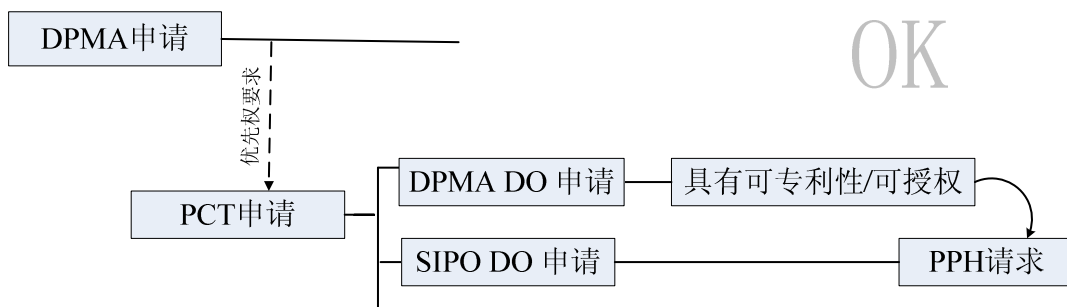
G

满足(a)(i)要求的情形  
-巴黎公约途径及分案申请-



H

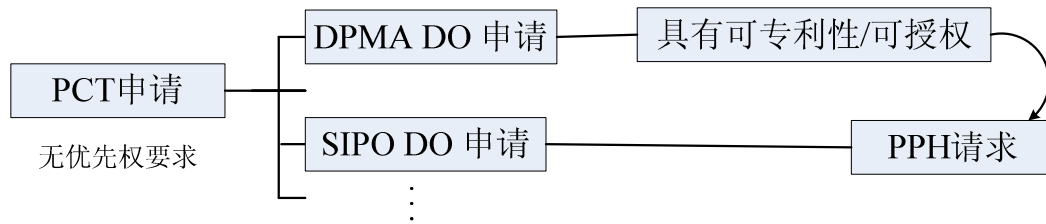
满足(a)(i)要求的情形  
-PCT途径-



I

满足(a)(ii)要求的情形  
-直接PCT途径-

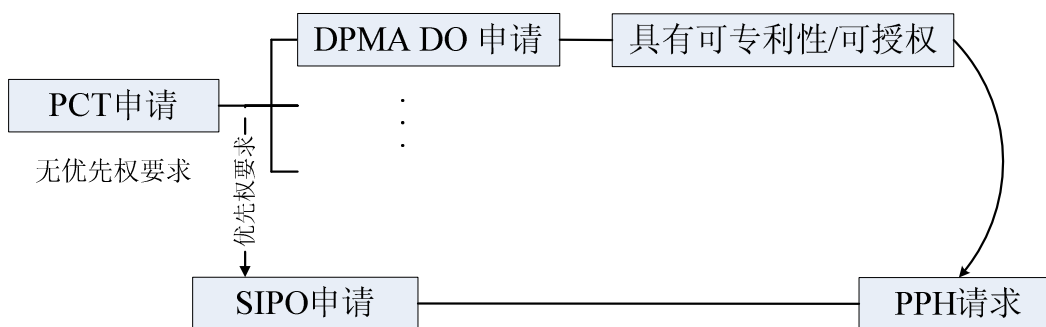
OK



J

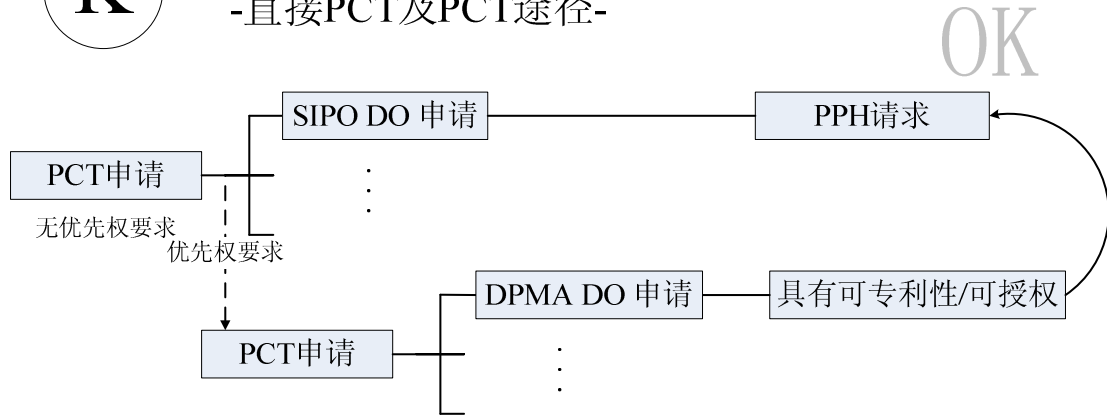
满足(a)(iii)要求的情形  
-直接PCT及巴黎公约途径-

OK



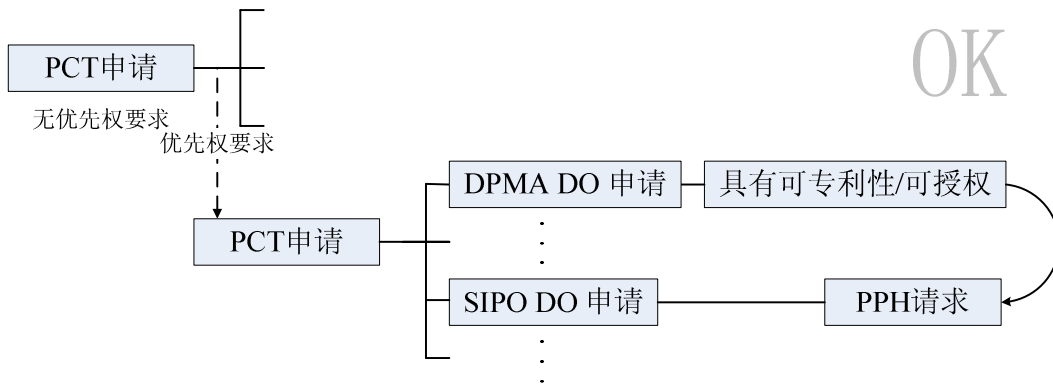
**K**

满足(a)(ii)要求的情形  
-直接PCT及PCT途径-



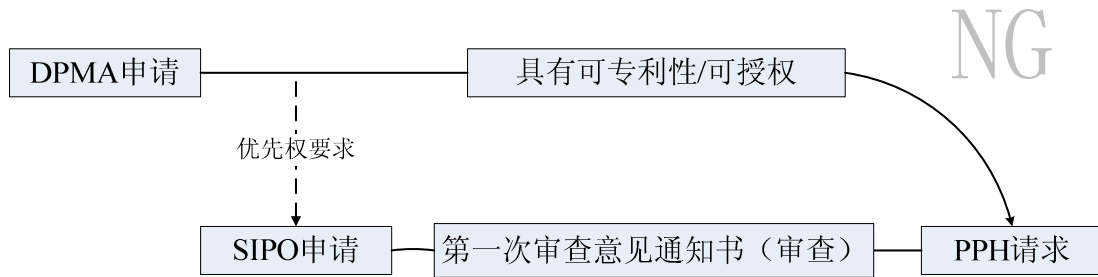
**L**

满足(a)(iii)要求的情形  
-直接PCT及PCT途径-



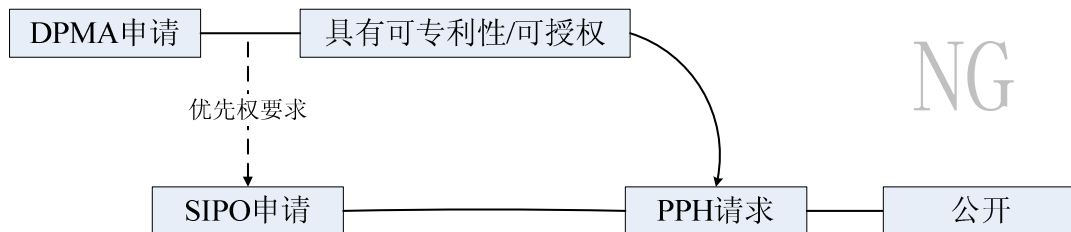
M

不满足(f)要求的情形  
-在PPH请求前审查已开始-



N

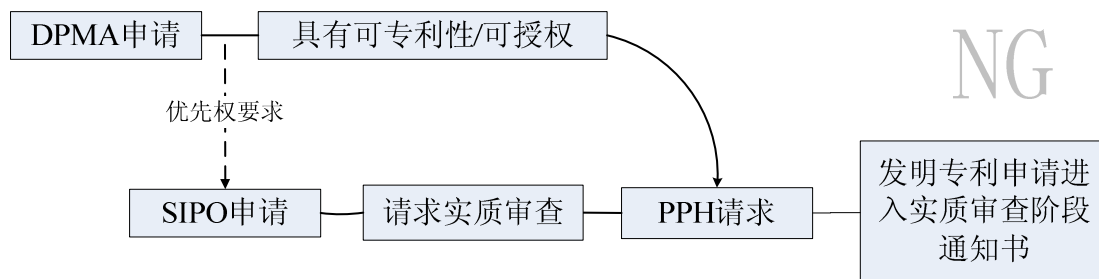
不满足(d)要求的情形  
-在PPH请求时申请尚未公开-





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-

