

# 如何在中國利用 PPH 加速審查

桂林、段立彥、宋獻濤、衛李賢

由於專利佈局的國際化趨勢，申請人在全球多個國家/地區申請專利的現象日益普遍，各個國家/地區的專利申請量不斷攀升，而審查資源卻無法得到同步的增長，從而導致全球範圍內出現了大量的專利積壓。專利法和專利審查雖有國界之分，但各個國家/地區的專利局對專利法的基本原理和重要概念（例如，新穎性、創造性、實用性）的把握並無明顯分歧。為了節約審查資源，避免重複勞動，提高審查效率，消除專利積壓，專利審查高速路（Patent Prosecution Highway, PPH）應運而生。

PPH 最先由日本特許廳（JPO）和美國專利商標局（USPTO）在 2006 年提出。中國國家知識產權局（SIPO）從 2011 年 11 月 1 日與日本啓動雙邊 PPH 試點項目以來，相繼與美國、德國、韓國、俄羅斯、芬蘭、丹麥、墨西哥、奧地利、波蘭、加拿大、新加坡、西班牙、葡萄牙啓動了雙邊 PPH 試點項目，與英國的雙邊 PPH 試點項目也將於 2014 年 7 月 1 日正式啓動。此外，世界五大專利局（歐洲專利局、日本特許廳、韓國特許廳、中國國家知識產權局和美國專利商標局）達成了多邊協議，已

於 2014 年 1 月 6 日啓動了五局聯合專利審查高速路（IP5 PPH）試點項目，爲期三年。根據 SIPO 的統計數據，自 2011 年 11 月啓動 PPH 以來，SIPO 每個月受理的 PPH 請求量在穩步增長，截止 2013 年 12 月底，共受理常規 PPH 請求 4386 件，PCT-PPH 請求 1216 件。總體來看，PPH 代表了專利審查的全球趨勢，可以預期的是，中國將會與更多的國家/地區之間搭建起 PPH 高速路。

## 一、PPH 的基本概念

PPH 是指，申請人提交首次申請的專利局（Office of First Filing, OFF）認爲該申請的至少一項或多項權利要求可授權，只要相關後續申請滿足一定條件，包括首次申請和後續申請的權利要求充分對應、OFF 工作結果可被後續申請的專利局（Office of Second Filing, OSF）獲得等，申請人即可以 OFF 的工作結果爲基礎，請求 OSF 加快審查後續申請。

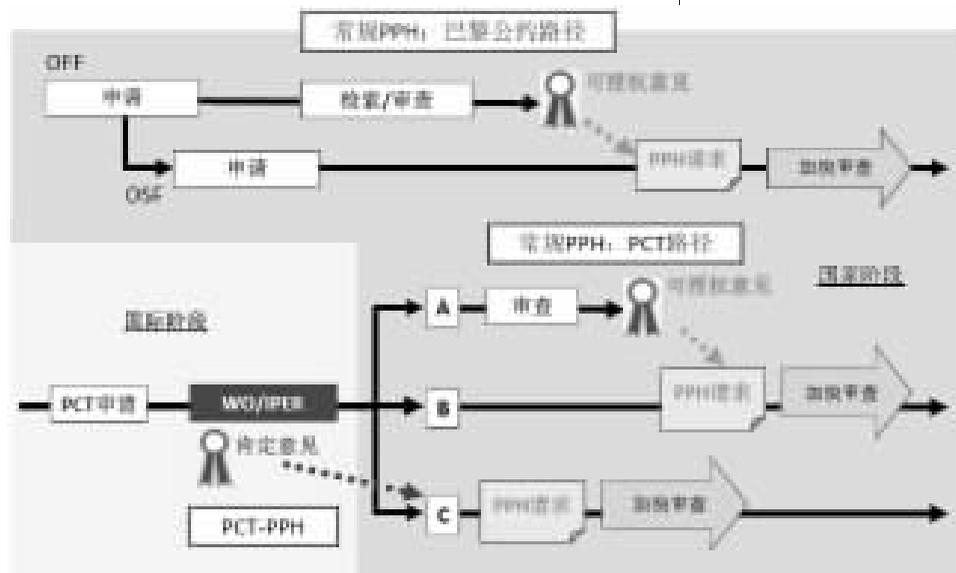


圖 1. PPH 的基本模式

PPH 本質上是一種加快審查機制，建立在 OSF 利用 OFF 檢索和審查結果的基礎上，從而一定程度上減少 OSF 的審查負擔。PPH 可以帶來很多好處，包括：申請得到優先處理，更快地收到第一次審查意見通知書；審查意見通知書的總次數減少，降低申請成本，儘快獲得授權；在全球各地獲得比較一致的權利保護範圍，便於專利權的維護和行使。

如圖 1 所示，傳統的雙邊 PPH 請求有兩種基本模式：常規 PPH（包

括巴黎公約路徑和 PCT 路徑);PCT-PPH。在常規 PPH 的兩條路徑中,申請人利用 OFF 的國內工作結果向 OSF 提交 PPH 請求;在 PCT-PPH 情形下,申請人利用 OFF 作為國際檢索單位做出的書面意見(WO/ISA)或作為國際初步審查單位做出的書面意見(WO/PEA)或國際初步審查報告(IPER)向 OSF 提交 PPH 請求。此外,還有一種比較特殊的模式是 PPH MOTTAINAI<sup>1</sup>,它是一種合作更為深入的多邊 PPH 協議,突破了“首次申請原則”,有利於申請人實現“一國授權,多國加快”。IP5 PPH 本質上就是一種 PPH MOTTAINAI 項目。

## 二、在 SIPO 請求 PPH:雙邊 PPH 的主要內容及 IP5 PPH 的新變化

中國與 14 個國家的雙邊 PPH 存在一些細節差異,但主要內容基本相同,故本文以中美雙邊 PPH 為例進行說明;與之相比,IP5 PPH 有了不少新變化,尤其是對 OFF 和 OSF 的理解,值得申請人和代理人注意。

### (一)雙邊 PPH 的主要內容

在雙邊 PPH 中,有三個方面必須給予足夠的重視:關於對應申請的理解;中國申請和對應申請的權利要求的充分對應性;請求表和遞交文件。

#### 1. 關於對應申請的理解

對於在 SIPO 提出 PPH 請求的中國專利申請,《在中美專利審查高速路(PPH)試點項目下向中國國家知識產權局(SIPO)提出 PPH 請求的流程》(簡稱《中美 PPH 流程》)要求其“在 USPTO 至少有一個對應申請,其具有一項或多項被 USPTO 認定為具有可專利性/可授權的權利要求”。《中美 PPH 流程》根據作為 OFF 的 USPTO 的對應申請和作為 OSF 的 SIPO 的申請之間的關係,具體規定了允許的情形和不允許的情形<sup>2</sup>。

依據《中美 PPH 流程》,美國對應申請必須是首次申請,即,在其之前不得存在第三國的對應申請,否則不符合請求 PPH 的條件。所以,OFF 中的 First Filing 被嚴格理解為首次申請。然而,中美 PPH 流程並未限定中國申請必須是第二個申請,也就是說,在美國對應申請和中國申請之間可以存在其他

國的申請(但,該美國對應申請和中國申請之間需具有直接的聯繫,例如中國申請要求了美國對應申請的優先權,或是通過其他的美國申請或中國申請或無優先權要求的 PCT 申請而建立間接聯繫),故 OSF 中的 Second Filing 作寬鬆解釋,只要在首次申請之後就可以,而不強求必須是第二個申請。

在雙邊 PPH 的框架下,如果一件申請最先在第三國專利局提交,美國的申請以此作為優先權,那麼,即使美國申請經審查被確定為可授權,在中國也不屬於適格的對應申請,不得基於此提出 PPH 請求;依此思路,對於在中國首次遞交、但在美國後來居上而率先獲得授權的情形,更不得提出 PPH 請求。

#### 2. 權利要求的充分對應性

權利要求的充分對應性是參與 PPH 項目的基礎要件之一。OSF 申請的權利要求與 OFF 對應申請的授權權利要求滿足一定的充分對應性時,OFF 的工作結果對於 OSF 的審查才具有充分的參考意義<sup>3</sup>,申請人方可基於該 OFF 的工作結果提出加快 OSF 申請的審查。

具體來說,SIPO 要求雙方的權利要求有同樣或相似的範圍,或者中國申請的權利要求比 OFF 對應申請的權利要求範圍小。後者指的是,中國申請的權利要求與對應申請的權利要求相比增加了中國申請的說明書和/或權利要求支持的特徵。增加的特徵應儘量保持與說明書(或權利要求)的文字記載一致,並在對應表中清楚寫明來自說明書的第幾頁第幾段第幾行和所增加技術特徵的具體內容,以方便審查員核實。

SIPO 作為 OSF 要求參與 PPH 項目的中國申請必須與對應的 OFF 申請嚴格地充分對應,這是因為,在 SIPO 申請進入“高速公路”得到實質審查部門的優先審查之前,先由初審部門負責 PPH 的審查員來審查 PPH 請求以及“權利要求充分對應性”,PPH 審查員不會、也沒有必要對發明實質內容進行深入的分析。因此,保持中國申請和對應申請權利要求在文字上的高度一致性將便利審查員對充分對應性的審查,從而有利於申請人的 PPH 請求得到批准。例如,申請人應保持雙方的對應權利要求的主題名稱(preamble)完全一致。權利要求的主題名稱限定了發明的類型(產品或方法)以及發明涉及的具體產品或方法,在權利要求的主題名稱與對應權利要求的主題名稱不一致的情況下,即使權利要求記載的其他特徵是相同的,審查員也

有理由相信二者的範圍不是充分對應的。

為保持權利要求的充分對應性，申請人在提出 PPH 請求之前(或之時)可能需要對權利要求進行修改。需要注意的是，PPH 項目並沒有為申請人增加額外的主動修改機會，即，申請人的修改仍應滿足《專利法實施細則》第 51 條第 1 款的規定：提出實質審查請求時以及在收到進入實質審查階段通知書之日起的 3 個月內，可以對發明專利申請主動提出修改。若上述修改時機已錯過，申請人以請求參加 PPH 項目為由對權利要求進行的主動修改是不會被 SIPO 所接受的，相應地，PPH 請求也不會得到批准。

### 3. 請求表和提交文件

在授權的美國申請是適格的對應申請、權利要求也符合充分對應性要求、同時中國專利申請也滿足相關條件(已公開，並且進入實審階段<sup>4</sup>，但尚未收到審查意見通知書<sup>5</sup>)的情況下，申請人可以通過向 SIPO 提交“參與專利審查高速路項目請求表”的方式提出 PPH 請求。

請求表主要包含四欄內容：①參與中美 PPH 項目的中國專利申請的說明(申請號、申請人和發明名稱)；②請求參與的 PPH 項目說明(常規 PPH 或 PCT-PPH)；③對應美國申請的說明(申請號/專利號等、對應申請審查機構名稱、與中國專利申請之間的對應關係)；④附加文件清單。

在前三欄中，需要特別注意的是，要清楚、詳細地說明中國專利申請與對應美國申請之間的關係，同時需披露相關申請的信息，以便於審查員核實。舉例來說，如果 USPTO 授權的美國申請是中國申請的優先權基礎，請求參與 PPH 項目的是該中國申請的分案申請<sup>6</sup>，則此時申請人需在對應關係說明中清楚描述三個申請之間的關係，並披露該中國申請的申請號(或公開號或授權專利號)。

請求表的第四欄“附件文件清單”下所列文件是申請人需要提交的附件，包括四項：對應申請的權利要求副本及譯文；審查意見通知書的副本及譯文；對應申請的審查意見的引用文件的副本；權利要求對應表。附加文件用於向 SIPO 說明對應美國申請的實質審查歷史以及審查過程中的相關信息，包含 USPTO 針對該對應美國申請發出的全部實質性審查意見通知書和發出時間，以及審查過程中的引用文件等。這些信息對於

SIPO 加速審查中國申請具有重要參考作用，因此 SIPO 對該項信息披露的詳盡以及準確性有嚴格的要求。例如，申請人需要一一列出對應申請的每一次審查意見通知書，除《中美 PPH 流程》中提到的非最終駁回意見(Non-Final Rejection)、最終駁回意見(Final Rejection)和授權及繳費通知(Notice of Allowance and Fees Due)外，還應包括分案通知(Election or Restriction Requirements)、上訴(Appeal)階段相關意見/通知，以及授權公告以後的涉及修正權利要求中的錯誤的更正通知(Certification of Correction)等。即，只要是涉及對對應申請的實質性內容的審查/變更而作出的意見和通知，申請人都應當在請求表的該項內容中列明，以供後續審查員參考。

此外，申請人也要特別注意完整、正確地填寫引用文件名稱。在對應美國申請的審查歷史中有三種披露引用文件的表格：“List of References Cited by the Examiner”(892 表)、“List of References Cited by Applicant and Considered by the Examiner”(1449 表)和“Information Disclosure Statement”(IDS 表)。這三種表格中被 USPTO 審查員所接受<sup>7</sup>的所有文件，包括美國專利/申請文件、外國專利/申請文件以及非專利文獻，都必須在請求表中列明以供審查員參考。若對應美國申請已公告，公告文本首頁上“Reference Cited”一欄下會列出上述文件，申請人可根據公告文本進行填寫，以提高效率和準確性。

在 PPH 請求的審查中，申請人需要提交的引用文件僅涉及具體審查意見或授權理由中引用的非專利文件，所引用的專利文件不必提交，僅為參考文件但未構成駁回理由的引用文件也不必提交。因此，事實上，需要申請人作為附件提交的引用文件是非常有限的。然而，特別需要注意的是，儘管出於便利申請人提交請求的目的，上述文件可省略提交，但申請人仍應清楚地將其列明在請求表中。

對應申請審查意見通知書的副本一般<sup>8</sup>可通過 USPTO 的 Public PAIR 下載。需要注意的是，申請人需要提交的審查意見不應只包括審查意見的正文部分，還應包括正文後所附的所有附件。

## (二) IP5 PPH 帶來的新變化

### 1. 對應申請的理解更寬泛

按照傳統 PPH 的處理原則，OFF 申請應當是首次申請，

OSF 只能利用 OFF 的工作結果，而不能利用第三國的工作結果，OSF 申請的遞交更不能早於 OFF 申請。

然而，《在五局專利審查高速路(IP5 PPH)試點項目下向中國國家知識產權局(SIPO)提出 PPH 請求的流程》(簡稱《IP5 PPH 流程》)突破了 OFF 必須為首次申請的原則，對 OFF 和 OSF 的理解完全擺脫了字面束縛，從而為原先雙邊 PPH 中禁止的首次申請來自第三國的情形開了綠燈：即使 IP5 夥伴國申請不是首次申請，即在此之前有第三國的對應申請，也不構成對 PPH 適用的限制<sup>9</sup>；甚至 SIPO 也可以作為首次申請受理局，只要 IP5 夥伴國申請先行得到授權，中國申請就滿足請求加速審查的要求<sup>10</sup>。這些表明，IP5 PPH 對 OFF 和 OSF 採取了寬鬆的解釋，OFF 已經不受“首次”和“申請”的字面限制，OSF 當然更不限於是“第二申請局”，二者實際上已經變成了時間順序上的“先審查局”和“後審查局”。

由於上述兩種情形的解禁，在 IP5 PPH 的框架下，申請人可以在任意一個國家提交申請後，以該申請作為優先權在 IP5 夥伴國提出相應申請，若在兩個以上 IP5 夥伴國經審查確定具有可專利性而且保護範圍不同，申請人可以基於其中任一 IP5 夥伴國的審查結果向 SIPO 提出 PPH 請求，並且可以預料，這在今後會成爲一種常見情形；申請人也可以在中國提交申請後，以該申請作為優先權在 IP5 夥伴國提出相應申請，只要某一個 IP5 夥伴國經審查確定具有可專利性，申請人就可基於此向 SIPO 提出加快審查請求，考慮到中外審查速度的落差，這種情形對那些在海外有專利佈局的中國申請人具有積極的現實意義。

此外，如果在 IP5 夥伴國經審查確定具有可專利性，即便之前曾在 IP5 之外的第三國獲得授權，也不妨礙利用 IP5 PPH，當然，在這種情況下，申請人還可以利用雙邊 PPH 來加速審查。總之，IP5 PPH 的出現，使得申請人擁有了更多的選擇，從而可以更加靈活地處理其中國申請的加速審查。

## 2. 手續更方便

申請人在 IP5 PPH 項目下提出加速審查請求時同樣需要提交請求表以及相關附件。與雙邊 PPH 項目相比，請求表的內容沒有明顯改變，但需要提交的附件有所減少。如前所述，在雙邊 PPH 項目下，申請人需要提交四項附件。而在 IP5 PPH 項目

下，若前兩項附件(對應申請的權利要求副本及譯文；審查意見通知書的副本及譯文)可通過其他四局的案卷訪問系統(例如，USPTO 的 Public PAIR)查閱時，除非 SIPO 特別要求，申請人不必提交這兩項附件。然而，需要注意的是，即使不必提交某些文件，這些文件的文件名稱仍必須清楚地列明在請求表中。

## 三、對申請人和專利代理機構的建議

對廣大申請人和專利代理人來說，PPH 在我國是一個相對新鮮的事物，操作中出錯概率較高。據統計，PPH 請求在 SIPO 一次性獲批的概率曾經一度低於 30%，截止 2013 年 8 月底，PPH 平均合格率爲 60.65%。因此，爲幫助 PPH 請求順利獲得批准，筆者給出如下建議供參考：

1. 雙邊 PPH 和 IP5 PPH 並存時，優先選擇 IP5 PPH，因爲其適用範圍更大，手續更方便。
2. 提出 PPH 請求前要把握主動修改時機，確保權利要求的充分對應。
3. 細心格外重要。在 PPH 的各事項中，除修改權利要求以達到充分對應要求外，一般不涉及實體問題，因此必須注重細節，確保表格中的每一項以及附件傳送都準確無誤。
4. 在國外收到授權通知書後，不宜急匆匆地在中國提出 PPH 請求，最好是獲得授權公佈文本後進行，因爲提交內容少，可以降低出錯概率，從而提高獲批成功率。
5. 一旦 PPH 請求被駁，要盡速與審查員取得聯繫，準確瞭解問題出在哪里以及如何改正才能克服，以確保利用第二次機會獲得成功。
6. 對 PPH 的本質要有一個清醒的認識。在中國，PPH 只是一種加快審查機制，並不能保證授權。通過 PPH 之後，實質審查部門的審查員會繼續審查是否涉及修改超範圍、得不到說明書支持、不清楚、缺乏必要技術特徵等問題，有時還可能引用對比文件質疑新穎性或創造性。
7. 向 SIPO 請求參與 PPH 試點項目，無需繳納任何官方費用，其依據的是 SIPO 與其他各局之間達成的國際合作協議，在減輕 SIPO 工作負擔的同時，也給跨國申請人加快審查提供了便捷之路。目前 PPH 試點項目並未納入到《專利法》、《實施細

則》及《審查指南》中，因此，如果 PPH 請求最終未被批准（申請人有且僅有兩次提出 PPH 請求的機會），尚無行政或司法救濟途徑，即，不可複議，也不可訴。

## 四、結語

OFF 和 OSF 是 PPH 中的重要概念，如何理解它們的含義和關係，決定了 PPH 的適用範圍有多大。本文通過比較雙邊 PPH 和 IP5 PPH，發現後者突破了 OFF 和 OSF 的文字意思，這更有利於實現 PPH 的制度設計初衷。此外，本文結合 PPH 審查和代理實踐提出了一些建議，希望可以幫助外國申請人和中國代理人更有效地利用 PPH 加速中國申請的審查，更好地推進全球專利佈局。■

作者：桂林，國家知識產權局初審及流程管理部審查員；段立彥（等同第一作者），國家知識產權局專利複審委員會審查員；宋獻濤、衛李賢，北京律盟知識產權代理有限公司專利代理人。

<sup>1</sup> “MOTTAINAI”是一個日文詞彙，意思是“因事物的內在夾雜沒有得到充分利用而感到遺憾”。

<sup>2</sup> 詳見《中美 PPH 流程》，允許的情形包括附錄 I 的圖 A、B、C、F、G、H、I、J、K、L 和附錄 II 的圖 A、A'、A''、B、C、D、E1、E2，不允許的情形包括附錄 I 的圖 D、E。

<sup>3</sup> OFF 的工作結果對於作為 OSF 的 SIPO 的審查工作僅作參考，但無法決定 SIPO 的審查結果，即 SIPO 不保證一定授權。

<sup>4</sup> 申請人也可以在提出實質審查請求的同時提出 PPH 請求，當然此時中國申請應已被公開。

<sup>5</sup> 是指廣義的通知書，指實審程序中作出的任何通知書，包括分案通知書或 PCT 改譯通知書。

<sup>6</sup> 參見《中美 PPH 流程》附錄 I 的圖 G。

<sup>7</sup> 有時 US 審查員在製作 1449 表時，可能會由於申請人填寫有誤，或者文獻相關性極低等原因刪除 IDS 中部分引用文獻，若文獻已經被 US 審查員刪除則無需羅列。

<sup>8</sup> 若對應申請尚未公開，此時代理機構需要請申請人提供相關文件，以遞交 SIPO。

<sup>9</sup> 參見《IP5 PPH 流程》附錄 I 的圖 I 和 J。

<sup>10</sup> 參見《IP5 PPH 流程》附錄 I 的圖 E、F、G。