



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

# 专利审查高速路 (PPH) 试点项目 案例分析

初审及流程管理部

2019年7月

## (一) PPH请求表



参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表

<b>A. 著录数据</b>		
申请号		
<b>B. 请求</b>		
申请人请求参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目基于:		
在光审查局 (OEE)		
○EE 工作结果类型	<input type="checkbox"/> 国家/地区的审查意见 <input type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA 或 IPEA	
○EE 申请号		
本申请与 OEE 申请的关系		
<b>C. 文件提交</b>		
<b>第 I 栏 OEE 工作结果及其所需译文</b>		
1.	<input type="checkbox"/> 提交了 ○EE 工作结果的副本 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件	
2.	<input type="checkbox"/> 提交了 1 之所述文件的译文 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件	
<b>第 II 栏 OEE 认定为可授权的所有权利要求的副本及其所需译文</b>		
3.	<input type="checkbox"/> 提交了 ○EE 认定为可授权的所有权利要求的副本 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件	
4.	<input type="checkbox"/> 提交了 3 之所述文件的译文 <input type="checkbox"/> 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件	
<b>第 III 栏 OEE 工作结果引用的文件</b>		
5.	<input type="checkbox"/> 提交了 ○EE 工作结果引用的所有文件的副本 (专利文献除外) <input type="checkbox"/> 无引用文件	
<b>第 IV 栏 已提交文件</b>		
6.	<input type="checkbox"/> 卷上述某些文件已经提交, 请予说明: 申请人于__年__月__日在 CN____中提交了____文件	
<b>D. 权利要求对应性</b>		
<input type="checkbox"/> 本申请的所有权利要求与 OEE 申请中可授权的权利要求充分对应		
<input type="checkbox"/> 在下表中解释权利要求对应性		
本申请的权利要求	对应的 ○EE 权利要求	关于对应性的解释

<b>E. 说明事项</b>	
1. ○EE 工作结果的副本名称如下:	
a. ○EE 申请_____;	
1) 由__于__年__月__日作出的_____	
2) 由__于__年__月__日作出的_____	
2. ○EE 工作结果引用的文件的副本名称如下:	
1) _____	
2) _____	
3. 特殊项的解释说明:	
申请人或其代理人	日期



## PPH请求表与项目要求的关系

- B栏（请求）——申请与对应申请间的关系说明
- C栏（文件提交）——必要附件的提交（包含省略提交）
- D栏（权利要求充分对应性）——权利要求对应性的解释、对应申请的具有可专利性的权利要求
- E栏（说明事项）——对应申请的工作结果、对应申请的引用文件、特殊项的解释说明（例如国际工作结果VIII栏意见）



## (二) B栏 (请求栏)

申请与对应申请的关联性



## 申请与对应申请间的关联性

- 适格性要求（《流程》1. 要求（a））：
  - 对应申请审查局是否是**与CNIPA签订相关PPH《流程》**的审查局
  - PPH请求的**类型**是否符合《流程》要求
  - 中国申请与对应申请间的**关联性**是否符合《流程》的要求



## 申请与对应申请间的关联性

- 填写要求：
  - 《流程》3. (a) 情况说明：
    - 申请人必须说明申请在1. (a) 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) 之情形涉及的申请不同（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。



## 申请与对应申请间的关联性

- 案例情形1：对应申请局并非PPH试点项目协议局

申请人请求参与专利审查高速路（PPH）试点项目基于：

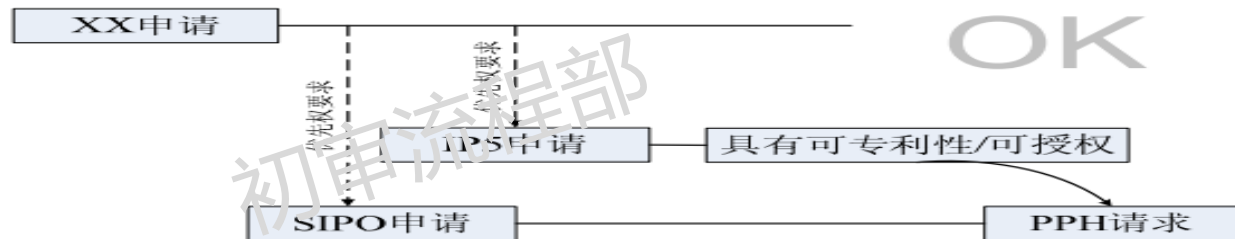
在先审查局 (OEE)	澳大利亚
OEE 工作结果类型	<input type="checkbox"/> 国家/地区的审查意见
	<input checked="" type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER
OEE 申请号	PCT/SG2015 [REDACTED]
本申请与 OEE 申请的关系	本申请是 OEE 申请的中国国家阶段申请。

在先审查局 (OEE)	中国
OEE 工作结果类型	<input type="checkbox"/> 国家/地区的审查意见
	<input checked="" type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER
OEE 申请号	PCT/CN2016 [REDACTED]
本申请与 OEE 申请的关系	本申请是 PCT/CN [REDACTED] 申请。

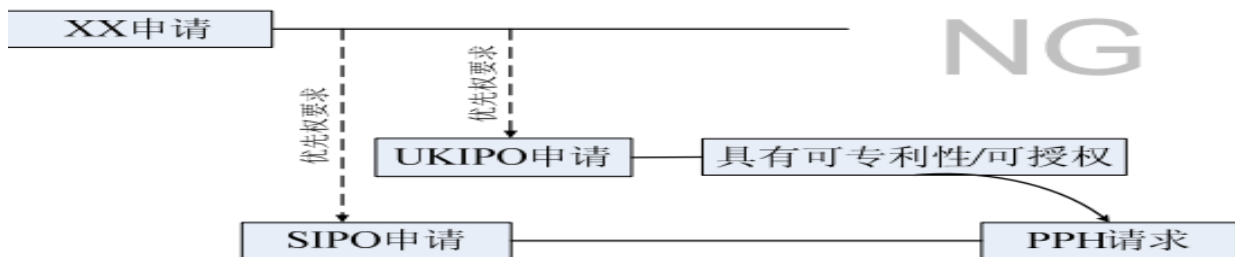


## 申请与对应申请间的关联性

- 案例情形2：申请间关联性是否为《流程》规定情形
- 再利用型PPH



- 双边PPH



- 引申情形：2018年8月1日提交的中加PCT-PPH请求是否可以？2018年9月1日提交的中加PCT-PPH请求是否可以？





## 申请与对应申请间的关联性

- 案例情形3：申请间关联性填写的完整与准确

- 填写的不完整

在先审查局 (OEE)	日本
OEE 工作结果类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国家/地区的审查意见
OEE 申请号	<input type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER
本申请与 OEE 申请的关系	

- 填写的不完整

OEE 申请号	US11/6 [REDACTED]
本申请与 OEE 申请的关系	对应 OEE 申请是 US13/829, 843 的继续申请, 且依巴黎公约要求了申请号为 US61/751, 780 作为优先权基础。US61/751, [REDACTED] 和 US13/829, [REDACTED] 是本申请的优先权基础。

母案信息列表: 0/1

原申请号	原申请日	分案提交日
20138 [REDACTED]	20131220	20170814



## 申请与对应申请间的关联性

- 案例情形3：申请间关联性填写的完整与准确
- 填写的不准确

在先审查局 (OEE)	国际局
OEE 工作结果类型	<input type="checkbox"/> 国家/地区的审查意见
	<input checked="" type="checkbox"/> WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER
OEE 申请号	PCT/EP20 [REDACTED]
本申请与 OEE 申请的关系	本申请是 OEE 申请 PCT/EP [REDACTED] 的中国国家阶段申请，两者都要求 2014 年 12 月 17 日提交的 EP11198168.2 作为优先权



## 申请与对应申请间的关联性

- 注意要点：
  - 关联性是否符合流程的要求，例如对应申请的审查局、参与PPH的类型、再利用型PPH与双边常规PPH
  - 申请间关系的描述是否准确完整
    - 所涉及**达成关联的申请**是否被描述，例如优先权、分案、继续申请等
    - PCT-PPH中对应申请审查局应当为相应**国际检索或初审单位**，而非国际局或受理局
    - 表格填写后是否**保存成功**



### **(三) C栏 (文件提交栏)**

## **必要附件的提交与省略提交**



## 必要附件的提交与省略提交

- 填写要求：
  - 本栏勾选要求：以**实际提交情况**进行勾选
  - 省略提交的情形（《流程》2. 提交的文件）：
    - IP5常规PPH：当对应申请的所有具有可专利性的权利要求副本或所有审查意见通知书副本及其上述两种文件的译文**可以通过案卷访问系统查阅**时；
    - PCT-PPH：当**权利要求书副本**、审查意见通知书副本及其英文译文**可以通过PATENTSCOPE**获得时。



## 必要附件的提交与省略提交

- 注意要点：
  - 非IP5的常规PPH的必要附件一般不能省略提交
  - PCT-PPH的对应申请权利要求副本为非英文时，译文不能省略提交
  - 可省略提交的情况下，应当首先核实对应申请的必要附件数据是否在对方局数据库中可得
  - 对方局授权后又进行了更正/订正审判等情况，需提交对应申请权利要求副本和/或译文
  - C栏第III栏勾选：存在引用文件但未提交应当不勾选该项



## (四) D栏 (权利要求对应性栏)

权利要求的充分对应性



## 权利要求的充分对应性

- 适格性要求（《流程》1. 要求（C））：
  - CNIPA申请的**所有**权利要求，无论是原始提交的或者是修改后的，必须与其他局认定为具有**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，两申请权利要求有着同样或相似的范围
    - 当在其他局提出的对应申请的权利要求修改为被说明书支持的附加技术特征所进一步限定时
  - CNIPA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。





## 权利要求的充分对应性

- 填写要求（《流程》2. 提交的文件（d））：
  - 申请人提出 PPH 请求，必须说明CNIPA申请的所有权利要求如何与其他四局之一局提交的对应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。



## 权利要求的充分对应性

- 案例情形1：权利要求比对应申请权利要求范围更大
- 对应申请权利要求3

3. The assembly as set forth in claim 2, characterized in that it [REDACTED]

- 本申请权利要求3

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的组件, 其中 [REDACTED]

[REDACTED]。



## 权利要求的充分对应性

- 案例情形2：权利要求与对应申请权利要求范围不同
- 对应申请权利要求10

10. The integrated color LED micro-display according to claim 8, [REDACTED]

- 本申请权利要求10

10. 根据权利要求 8 所述的集成发光二极管（LED）微显示器，其中，

- 权利要求对应性说明：将权10的主题名称进行修改

10

10

本申请的权利要求 10 是在对  
 应申请的权利要求 10 的基础  
 上将权利要求 10 的主题名称  
 修改为“集成发光二极管  
 （LED）微显示器（integrated  
 light emitting diode



### 权利要求的充分对应性

- 案例情形3：所增加的技术特征为从说明书多处截取的技术用语，甚至总结、概括、引申的技术特征，且未得到中国申请原始申请文件的支持
- 权利要求对应性说明

3	1	<p>本申请的权利要求 3 引用了本申请的权利要求 1，本申请的权利要求 3 是在对应申请权利要求 1 的基础上加入了本申请原始说明书第 33 页第 24-25 行记载的特征“水性油墨中的丙二醇的含量为 15 质量%以上”、第 25 行记载的特征“且”、第 26 行记载的特征“35 质量%以下”。</p>
---	---	---



## 权利要求的充分对应性

- 案例情形4：删除对应申请权利要求中的部分技术特征
- 权利要求对应性说明

权利要求 11	权利要求 11	本申请权利要求 11 是在对应申请的权利要求 11 的基础上，删除了技术特征“所述计算机程序产品特别是数据载体或者存储介质”所得，以避免
---------	---------	--



### 权利要求的充分对应性

- 案例情形5：对应申请被利用的权利要求不具有可专利性
- 权利要求对应性说明

18	19	本申请权利要求 18 引用权利要求 17, 对应的 OEE 权利要求 19 引用权利要求 16 至 18 中的任一项
----	----	--

- 对应申请的国际阶段工作结果

进步性 (IS)	请求项	1-15, 17-18	有
	请求项	16, 19	無



## 权利要求的充分对应性

- 案例情形6：中国申请权利要求修改不符合要求
- 权利要求主修晚于PPH请求

权利要求的修改晚于细则51.1时机

- » 2018-02-27 - 修改对照页
- » 2018-02-27 - 权利要求书
- » 2018-02-27 - 说明书
- » 2018-02-27 - 说明书摘要
- » 2018-02-27 - 补正书
- » 2018-02-26 - 参与专利审查高速路（PPH）项目请求

申请为PCT进入中国国家阶段申请，进入日2018-1-30，同时提交了实质审查请求书  
进入同时提交了依照PCT条约28/41条的修改的权利要求

2018-4-15发出公布及进入实审阶段通知书

以2018-9-23主动修改提交的权利要求书与对应申请的权利要求完全相同为由提出PPH请求



## 权利要求的充分对应性

- 案例情形7：对应申请权利要求存在错误，例如引用关系、错别字
- 对应申请权利要求进行更正/订正 对应申请权利要求尚未订正/更正

[Certificate of Correction](#) 08/14/2018 COCOUT  
[- Post Issue](#)  
[Communication](#)

- 1、提交订正/更正后的对应申请权利要求副本
- 2、以订正/更正后的对应申请权利要求作为对应申请最新可授权的权利要求文件。

建议：

- 1、及时与申请人沟通，尽快启动对应申请权利要求的更正
- 2、如果更正，可以先行提交中国申请权利要求的修改，以符合细则51.1的时机要求
- 3、待对方局更正后，提交PPH请求
- 4、如果不提交更正，CNIPA以对方局未更正的可授权权利要求作为最新可授权的权利要求





## 权利要求的充分对应性

- 案例情形8：中国申请所增加的技术特征未写明
- 对应申请的权利要求20

20. The absorbent article of claim 19 wherein the distal portion includes [REDACTED]

- 中国申请权利要求20

20. 根据权利要求19所述的吸收制品， [REDACTED]

- 权利要求对应性说明（见下页）



## 权利要求的充分对应性

- 案例情形8：中国申请所增加的技术特征未写明
- 权利要求对应性说明

19	18	的方向上延伸的第一折叠，当所述吸收制品处于拉伸、平放构型时，所述第一折叠比所述近侧部分弹性构件更靠近与所述近侧部分更紧密地联接的相应的前腰边缘或后腰边缘”
20	20	完全相同

- 引申情形：对应申请权利要求3引用权利要求1；中国申请的权利要求3引用权利要求1或2，假如权利要求2引用权利要求1，权利要求对应性关系应当如何填写？是否可以写为仅修改了引用关系？



## 权利要求的充分对应性

- 案例情形9：从属权利要求改为独立权利要求的撰写
- 权利要求对应性说明

本申请的权利要求 <sup>↙</sup>	对应的 OEE 权利要求 <sup>↙</sup>	关于对应性的解释 <sup>↙</sup>
1 <sup>↙</sup>	2 <sup>↙</sup>	<p>本申请权利要求 1 是将对应申请权利要求 2 引用权利要求 1 改写为独立权利要求得到的。<sup>↙</sup></p> <p>因此，本申请权利要求 1 既包含对应申请权利要求 1 中的“A”特征，也包含对应申请权利要求 2 中的“B”特征。<sup>↙</sup></p>

- 引申情形：假如对应申请权利要求4引用1至3中任意一项，现需要将对应申请权4引权2，权2引权1的情况改写为中国申请权1的独权，如何撰写权利要求对应性解释？



## 权利要求的充分对应性

- 注意要点：
  - 中国申请的**每一项**权利要求都应当与对应申请具有可授权/可专利性的权利要求中的**一项**对应
  - 两申请的权利要求范围实质上应当**相同或更小**（增加技术特征）
  - PPH项目中所接受的最晚的中国申请的修改机会：既满足细则**51.1主修**时机，且最晚与PPH请求**同时**提出
  - 需注意对应申请的权利要求文本中存在错误的情形
  - 从权改独权的对应性解释



## **(五) E栏 (说明事项栏)**

**对应申请的工作结果**

**对应申请的引用文件副本**

**特殊项的解释说明**



## 对应申请的工作结果、引用文件的填写

- 适格性要求（《流程》1. 要求（b））：
  - 在其他局至少有一个对应申请，其具有一项或多项被该局认定为可授权/具有可专利性的权利要求。
- 填写要求（《流程》2. 提交的文件（a）、（c））
  - 常规PPH：其他局就对应申请作出的**所有**审查意见通知书（与其他局关于可专利性的实质审查相关）的副本及其译文
  - PCT-PPH：认为权利要求具有可专利性/可授权的**最新**国际工作结果
  - 审查员引用文件的副本
- 《流程》2. 提交的文件第二段：**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。**



## 对应申请的工作结果、引用文件的填写

- 案例情形1：国内工作结果通知书填写不完整
  - PPH请求表（首次提交）
    - a. OEE 申请 US [REDACTED]
      - 1) 由美国知识产权局于 2015 年 12 月 17 日作出的非最终驳回意见
      - 2) 由美国知识产权局于 2016 年 04 月 01 日作出的授权及缴费通知
  - PPH请求表（再次提交）
    - a. OEE 申请 US [REDACTED]
      - 1) 由美国知识产权局于 2015 年 12 月 17 日作出的非最终驳回意见
      - 2) 由美国知识产权局于 2016 年 04 月 1 日作出的授权及缴费通知
      - 3) 由美国知识产权局于 2016 年 07 月 14 日作出的更正的授权及缴费通知
      - 4) 由美国知识产权局于 2016 年 11 月 22 日作出的更正证明书
- 引申：对应申请授权通知后的修改、更正、订正、异议通知；EPO的检索报告及检索书面意见通知



## 对应申请的工作结果、引用文件的填写

- 案例情形2: PCT-PPH的最新工作结果不正确

- PPH请求表

a. OEE 申请 [REDACTED]:

1) 由欧洲专利局于 2017 年 11 月 30 日作出的国际检索单位的书面意见

- PATENTSCOPE

PATENT COOPERATION TREATY

**PCT**

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference GGL-1022-PCT	<b>FOR FURTHER ACTION</b>	See Form PCT/PEA416
[REDACTED]	International filing date ( <i>day/month/year</i> ) 18.07.2016	Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 13.08.2015





## 对应申请的工作结果、引用文件的填写

### • 案例情形3：工作结果名称不正确

#### • PPH请求表

a. OEE 申请

1) 由欧洲专利局于2016年05月02日作出的国际初步审查单位的书面意见

#### • PATENTSCOPE

see form PCT/ISA/220		WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY (PCT Rule 43bis.1)	
Applicant's or agent's file reference see form PCT/ISA/220		Date of mailing (day/month/year) see form PCT/ISA/210 (second sheet)	
[REDACTED]		International filing date (day/month/year) 24.08.2015	Priority date (day/month/year)
		FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below	

### • 引申情形：PCT第I章和PCT第II章的关于可专利性的国际初步报告；

《流程》中未给出中文译名的通知书名称的翻译。



## 对应申请的工作结果、引用文件的填写

- 案例情形4：对应申请的引用文件名称
  - USPTO的引用文件名称
    - 对应申请**授权公告后**，参见公告“**references cited**”栏，包含“U.S. Patent Documents”、“Foreign Patent Documents”、“Other References”，注意**是否标注“continued”**
  - 引用文件中非专利文献名称过长或特殊字符
    - 在请求表中正常填写名称，并标注“完整名称见其他证明文件”；**同时**随PPH请求表提交**其他证明文件**并填全该引文名称
  - 引用文件名称中含有错误标识
    - 请求表中正常填写，随请求提交**其他证明文件**予以说明



## 通知书、引用文件、VIII解释

- 注意要点：
  - 常规PPH应当填写所有与实审相关的通知书，注意对应申请存在多份授权通知、授权后修改、更正、**审判**、异议等的通知
  - 通知书名称的准确性，例如PCT第I、II章的关于可专利性初步报告
  - 引文填写需完整，例如USPTO的对应申请的引文查找，善用其他证明文件予以说明
  - 多次提交PPH请求的情况下，需**重新核实**对应申请的**最新**审查历史，核实通知书内容（可能还包括引文的更新）



## **(六) 其他问题**

### **必要附件的文件类型**

**对应申请权利要求、通知书及其译文的一致性**

**请求时机**

**PPH请求的补正**



## 必要附件的文件类型

- 要求（《流程》 2. 提交的文件）：

《流程》中所指必要附件	电子客户端文件类型
对应申请的工作结果及其译文	对应申请审查意见通知书副本、对应申请审查意见通知书副本译文
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	对应申请权利要求副本、对应申请权利要求副本译文
审查员引用文件的副本	对应申请审查意见引用文件副本

- 注意：
  - 文件类型需使用正确
  - 构成驳回理由的非专利文献必须提交，无省略提交的情况



## 对应申请副本与译文的一致性

- 要求（《流程》 2. 提交的文件）：
  - 译文应当为副本完整、准确的中/英文翻译
- 注意：
  - 中国申请的权利要求不能替代对应申请的权利要求副本译文
  - PCT-PPH中，对应申请权利要求语言为非英语时，应当提交权利要求副本译文，不允许省略提交



### 对应申请副本与译文的一致性

- 案例情形：对应申请的权利要求的副本与译文不完整、一致
- 对应申请权利要求副本

14. The optical position-measuring device as recited in claim [REDACTED]

15. An method for absolute position determination using an optical position-measuring device, [REDACTED]

- 对应申请权利要求副本译文

14. 根据权利要求 1 所述的光学位置测量装置, [REDACTED]

[REDACTED]



## 提交时机

- PPH请求的提交时机（《流程》 1.要求的（d）、（e）、（f））
- 注意：
  - 即使与实审请求一起提交，也必须在**中国申请公开后**
  - 中国申请公开后至收到进审通知前，必须与**实审请求同日**提交，不允许隔日提交
  - 再次提交PPH请求，**也需要符合**PPH请求提交时机的规定
- 建议：如果首次提交后发现提交有误，等待第一次PPH审批决定通知书发出后再次提交PPH请求





## PPH请求补正

- PPH请求的补正（《流程》 4. PPH试点项目下加快审查的流程）
- 注意：
  - 期限：发文日+30天
  - **必须使用PPH补正书**及相关文件
  - PPH请求的补正无延期、无恢复



## 总结

- 流程部与代理部需要通力合作，共同完成
- 根据对应审查局的不同，应当**分别查看**CNIPA与各局签订的PPH试点项目的**流程**
- 查看对应申请的数据，应当以对应审查局的官方数据库的最新数据为准；如有多次提交PPH请求，应当以**每一次提交前的最新数据**为准



**CNIPA网站PPH专栏:**

<http://www.cnipa.gov.cn/ztl/zlscgslpphzi/index.htm>

**USPTO数据库: global dossier (可查五局数据)**

<https://globaldossier.uspto.gov/>

**JPO数据库: j-PlatPat (可查复审、无效数据)**

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>

**EPO数据库: EPR**

<https://register.epo.org/regviewer>

**PCT-PPH: PATENTSCOPE**

<https://patentscope.wipo.int/search/en>

# THANK YOU

