



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

专利审查高速路 (PPH) 试点项目 实务操作及案例分析

初审及流程管理部

2019年11月



如何提出一份PPH请求

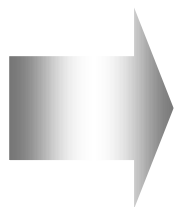
申请能否提出PPH请求？
(PPH请求的适用条件)



如何准备PPH请求材料？
(PPH请求文件的要求)



怎么提交PPH请求？
(PPH请求的提交)



- 1.PPH项目基本概念
- 2.PPH请求流程
- 3.PPH请求表及其相关附件
- 4.电子提交及审批

(一) PPH请求表



参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表

A. 著录数据		
申请号		
B. 请求		
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)		
OE 工作结果类型	☐ 国家/地区的审查意见 ☐ WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER	
OE 申请号		
本申请与 OEE 申请的关系		
C. 文件提交		
第 I 栏 OE 工作结果及其所需译文		
1.	☐ 提交了 OE 工作结果的副本 ☐ 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件	
2.	☐ 提交了 1 之所述文件的译文 ☐ 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件	
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		
3.	☐ 提交了 OEE 认定为可授权的所有权利要求的副本 ☐ 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件	
4.	☐ 提交了 3 之所述文件的译文 ☐ 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件	
第 III 栏 OEE 工作结果引用的文件		
5.	☐ 提交了 OE 工作结果引用的所有文件的副本 (专利文献除外) ☐ 无引用文件	
第 IV 栏 已提交文件		
6.	☐ 若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	
D. 权利要求对应性		
☐ 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		
☐ 在下表中解释权利要求对应性		
本申请的权利要求	对应的 OE 权利要求	关于对应性的解释

E. 说明事项		
1. OE 工作结果的副本名称如下:		
a. OE 申请_____;		
1) 由__于__年__月__日作出的_____		
2) 由__于__年__月__日作出的_____		
2. OE 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项（请求）-----申请与对应申请间的关系说明
- C项（文件提交）----必要附件的提交（包含省略提交）
- D项（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项（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项（请求项）

中国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
 - 常规PPH, PCT-PPH, IP5 PPH
 - 中国申请与对应申请间的**关联性**是否符合《流程》的要求
 - 例如常规PPH中优先权关系、后续申请



申请与对应申请间的关联性

- 常规PPH总体原则：申请与对应申请拥有**共同的最早日**
 - 本申请有效要求了对应申请优先权
 - 本申请与对应申请具有相同优先权
 - **再利用型PPH项目特有**：优先权来自第三个国家或地区
 - 本申请与对应申请为未要求优先权的同一PCT申请的不同国家阶段申请
 - **再利用型项目特有**：对应申请有效要求了本申请作为优先权
- 上述申请的后续申请也满足情形



申请与对应申请间的关联性

- PCT PPH：做出**最新工作结果的国际单位**
 - 对应国际申请的中国国家阶段申请
 - 作为对应国际申请的优先权要求基础的中国国家申请
 - 要求了对应国际申请的优先权的国际申请的中国国家阶段申请
 - 要求了对应国际申请的外国/本国优先权的中国国家申请
 - 上述申请的后续申请也满足情形
- 引申：本申请与对应申请要求了共同的优先权是否满足PCT PPH的情形？



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	在先审查局（OEE）	中国
OEE 工作结果类型	☐ 国家/地区的审查意见	OEE 工作结果类型	☐ 国家/地区的审查意见
	☒ WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER		☒ WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER

- 引申情形：是否可以利用西班牙的工作结果向CNIPA提出PPH请求？



申请与对应申请间的关联性

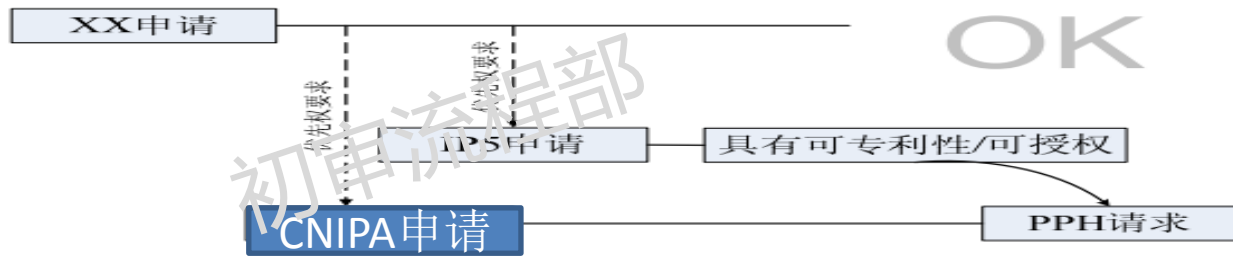
- 案例情形2：申请间关联性是否为《流程》规定情形

在先审查局 (OEE)	加拿大
OEE 工作结果类型	☒ 国家/地区的审查意见 ☐ WO-ISA, WO-IPEA 或 IPEA
OEE 申请号	, 541
本申请与 OEE 申请的关系	本申请为国际申请号为 02 的 PCT 申请的进入中国国家阶段申请，该国际申请要求了申请号为 61/700, 080 (US) 的优先权，该对应申请为该 PCT 申请进入加拿大国家阶段申请
OEE 申请号	, 422
本申请与 OEE 申请的关系	本申请为国际申请号为 02 的 PCT 申请的进入中国国家阶段申请，该国际申请要求了申请号为 61/700, 080 (US) 的优先权，加拿大申请 CA 541 为该 PCT 申请进入加拿大国家阶段申请，该对应申请为该加拿大申请的分案申请

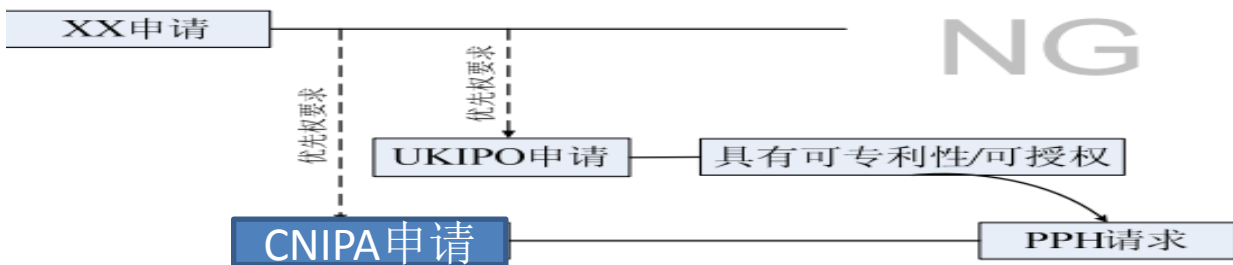


申请与对应申请间的关联性

- 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



- 引伸情形：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2：申请间关联性是否为《流程》规定情形

A. 著录数据

申请号	201910
-----	--------

B. 请求

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）	瑞典
OEE 工作结果类型	☐ 国家/地区的审查意见 ☒ WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER
OEE 申请号	PCT/SE2019/
本申请与 OEE 申请的关系	本申请和 OEE 申请 PCT/SE2019 <u>瑞典申请的优先权。</u>

都要求了申请号为 183 的



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	☒ 国家/地区的审查意见
OEE 申请号	☐ 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	US11/624, 111
本申请与 OEE 申请的关系	对应 OEE 申请是 US13/ 的继续申请，且依巴黎公约要求了申请号为 US61/7 为优先权基础。US61/ 是 <u>本申请的优先权基础。</u>

母案信息列表：0/1

原申请号 ◆	原申请日 ◆	分案提交日 ◆
201380	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
- 填写的不完整

OEE 申请号	KR10-2018-1
本申请与 OEE 申请的关系	本申请是申请号为 2016 6 的中国专利申请的分案申请，申请号为 201610 的中国专利申请依据巴黎公约要求美国临时专利申请 US62/1 美国专利申请 US14 的优先权，OEE 申请 KR10-2018- 也要求了美国临时专利申请 US62, , 美国专利申请 US14/ 的优先权。

- 注意：对应申请与其前续申请间的关系（例如原案申请）也应当被描述



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

- 填写不准确

在先审查局 (OEE)	国际局
OEE 工作结果类型	☐ 国家/地区的审查意见 ☒ WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER
OEE 申请号	PCT/EP2015/
本申请与 OEE 申请的关系	本申请是 OEE 申请 PCT/EP2015/ 求 2014 年 12 月 17 日提交的 EP14

- 填写不正确

在先审查局 (OEE)	EPO
OEE 工作结果类型	☐ 国家/地区的审查意见 ☒ WO-ISA, WO-IPEA 或 IPER
OEE 申请号	PCT/US2017/123456
本申请与 OEE 申请的关系	中国申请与对应申请共同要求了 US10/123456 的优先权



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
- 引申：以下情形是否符合关联性要求？关系填写是否正确？
 - OEE局：英国；类型：常规PPH；
 - 情况：1. 申请与对应申请有共同的两个优先权（英国、美国），**最早优先权为美国优先权**；
 - 2. 上述1情形下，**英国优先权为超期恢复的优先权**；
 - 情形1：关系描述：**申请与对应申请共同要求了10/123456的优先权**
 - **情形2：关系描述：申请与对应申请共同要求了GB1234567.8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项（文件提交项）

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。
 - 引用文件：不构成驳回理由的所有引用文件和构成驳回理由的专利文件



必要附件的提交与省略提交

C. 文件提交

原则：按PPH请求提交实际情况勾选

第 I 栏 OEE 工作结果及其所需译文

1. ☐ 提交了 OEE 工作结果的副本。
☐ 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件。
2. ☐ 提交了 1 之所述文件的译文。
☐ 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件。

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

3. ☐ 提交了 OEE 认定为可授权的所有权利要求的副本。
☐ 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件。
4. ☐ 提交了 3 之所述文件的译文。
☐ 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 获取上述文件。

第 III 栏 OEE 工作结果引用的文件

5. ☐ 提交了 OEE 工作结果引用的所有文件的副本（专利文献除外）。
☐ 无引用文件。



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，还可能需提交对应申请的所有工作结果
 - C项第III栏勾选：存在引用文件但未提交应当不勾第一个选项



(四) D项 (权利要求对应性项)

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

- 明确对应申请权利要求文本：
 - 对应申请**最新可授权/具有可专利性**的权利要求
- 明确中国申请权利要求文本：
 - 中国申请在PPH请求**提交前，最晚同时提交**的权利要求文本，同时还应当满足以下：
 - 对普通国家申请，国家公布文本或符合细则51条1款主动修改时机的权利要求
 - 对PCT中国国家阶段申请，进入中国国家阶段请求书中要求的审查基础或符合细则51条1款主动修改时机的权利要求



权利要求的充分对应性

- 符合权利要求充分对应性的情形：
 - 每一项权利要求都应当与对应申请的某一项可授权权利要求具有对应关系
 - 中国申请权利要求与对应申请的可授权的权利要求范围相同
 - 中国申请权利要求与对应申请的可授权的权利要求相比，增加新的技术特征



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。
 - 增加特征：自于本申请的原始说明书和/或权利要求书中的一个具体的技术特征；指明所增加技术特征的具体位置和具体内容。



权利要求的充分对应性

- 填写要求（《流程》2. 提交的文件（d））：
- 权利要求对应性解释示例

□ 在下表中解释权利要求对应性。		
本申请的权利要求。	对应的 OEE 权利要求。	关于对应性的解释。
逐项写明中国申请的权利要求编号。	填写与前列中国申请的权利要求充分对应的 OEE 申请中 <u>被认为可授权/具有可专利性</u> 的权利要求编号。	详细说明两申请权利要求间的充分对应性： 建议三种写法（第二种与第三种有时可交叉使用） 1. 完全相同（实质+形式均完全相同时）； 2. 修改了申请与对应申请的权利要求间的引用关系，对应申请权利要求**引用……，本申请权利要求**引用……； 3. 本申请的权利要求是在对应申请的权利要求的基础上增加了来自本申请权利要求书第 X 页第 Y 段第 Z 行的技术特征 A。



权利要求的充分对应性

- 填写要求（《流程》2. 提交的文件（d））：
 - 注意：
 - 当如果中国申请的权利要求是在为对应申请的某项权利要求的基础上增加了（本申请的）原始提交的**权利要求某项的全部技术特征**时，可以采用以下简略的表述方式：
 - 本申请的权利要求X是在对应申请的权利要求Y的基础上增加了（本申请的）原始提交的权利要求书第D项的全部技术特征。



权利要求的充分对应性

- 案例情形1：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
----	----

- 对应申请的国际阶段工作结果

進步性 (IS)	請求項	1-15, 17-18	有
	請求項	16, 19	無



权利要求的充分对应性

- 案例情形2：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

- 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

- 权利要求对应性说明（参见下页）



权利要求的充分对应性

- 案例情形2：权利要求比对应申请权利要求范围更大
- 权利要求对应性说明

3	3	当本申请的权利要求 3 引用权利要求 1 时，本申请的权利要求 3 与对应申请的权利要求 3 完全相同； 当本申请的权利要求 3 引用权利要求 2 时，本申请的权利要求 3 在对应申请的权利要求 3 的基础上引入了权利要求 2 记载的技术特征“形成手柄的所
---	---	--



权利要求的充分对应性

- 案例情形3-1：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, wherein

- 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
(
1)



权利要求的充分对应性

- 案例情形3-2：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18

18. Verwendung eines Dünstglases mit einer mittleren Dicke aus einem Bereich von 13 μm bis 760 μm zur Herstellung

- 本申请权利要求18

18. 一种具有在从 10 μm 至 1000 μm 的范围内的平均厚度、

- 权利要求对应性说明：完全相同



权利要求的充分对应性

- 案例情形4：权利要求与对应申请权利要求范围不同（例如约数词）

3. The medication formulation of claim 1 wherein the nicotine represents about 0.11% by weight of the active ingredients.

3. 权利要求1的药物制剂，其中所述尼古丁占所述活性成分重量的0.11%。

- 权利要求对应性解释：

3	3	完全相同
---	---	------



权利要求的充分对应性

- 案例情形5：引入了新的/不同类型的权利要求
- 权利要求对应性说明

1	2	完全相同
7	2	申请的权利要求7在对应申请权利要求2的基础上引入了说明书第0017段记载的技术特征“燃气轮机的动翼的制造方法，该方法在燃气轮机的动翼上形成有所述冷却通路，



权利要求的充分对应性

- 案例情形5：引入了新的/不同类型的权利要求
- 对应申请权利要求2译文

2. 根据权利要求1所述的燃气轮机的动翼，其中，

- 本申请权利要求7

7. 一种燃气轮机的动翼的制造方法，该方法在权利要求1所述的燃气轮机的动翼上形成有所述冷却通路，包括：



权利要求的充分对应性

- 案例情形6：所增加的技术特征不是直接能从说明书中获得的，例如总结、概括、引申的技术特征
- 权利要求对应性说明

3

1

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”。



权利要求的充分对应性

- 案例情形7：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8：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9：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10：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

- 中国申请权利要求20

20. 根据权利要求 19 所述的吸收制品，其中

- 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10：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11：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↵	对应的 OEE 权利要求↵	关于对应性的解释↵
1↵	2↵	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。↵ 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。↵

- 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
 - PPH项目中接受的改正译文错误的时限要求与主修机会时限相同



权利要求的充分对应性

- 注意要点：
 - 需注意对应申请的权利要求文本中存在错误的情形
 - 专业技术术语及英文短语的缩写
 - 专业技术词典中关于上述词汇的证明（不包括网络证明）
 - 词典封面、版权页、词语对照页的复印件
 - 随PPH请求以其他证明文件方式一起提交
- 从权改独权的对应性解释



(五) E项 (说明事项)

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

- 填写要求
 - 常规PPH**所有**与可专利性评述相关的通知书，**示例如下**：
 - 中日PPH，包括授权决定、驳回理由通知书、驳回决定、申诉决定等
 - 中美PPH，包括授权及缴费通知、非最终驳回意见、最终驳回意见等
 - 中欧PPH，包括授予欧洲专利之意向的通知书、审查意见通知书或其附加文件、检索报告、检索意见等
 - 中韩PPH，包括授权决定、驳回理由通知书、驳回决定等
 - **以上通知书类型并非穷举，仅为举例**



对应申请的工作结果、引用文件的填写

- 填写要求
 - PCT-PPH**最新**与可专利性相关的通知书：
 - 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）
 - 国际初步审查报告（IPER）
 - **注意：**
 - **国际检索报告不包含在内**
 - **关于可专利性的初步报告的范围**



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 14/C

- 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 14/6

- 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



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
- 引申情形
 - 对应申请授权通知后的修改、更正、订正、异议、复审、申诉等通知是否需要填写？
 - 对于EPO，检索报告及检索书面意见是否需要填写？
 - PCT申请进欧洲地区阶段，且国际阶段工作结果由EPO完成的；
 - PCT申请进欧洲地区阶段，且国际阶段工作结果不是由EPO完成的。
 - 对应申请仅包含检索报告，是否可以提出PPH请求？



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 PCT/US201

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	FOR FURTHER ACTION		See Form PCT/PEA/416
	International filing date (day/month/year) 18.07.2016	Priority date (day/month/year) 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 PCT/EP2015/050100

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)	
	FOR FURTHER ACTION See paragraph 2 below	
	International filing date (day/month/year) 24.08.2015	Priority date (day/month/year)

• 引伸情形：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 citied**”栏，包含“U.S. Patent Documents”、“Foreign Patent Documents”、“Other References”，注意**是否标注“continued”**
 - EPO的引用文件名称
 - EPR系统中citations一栏中列明的文献，或授权公告文本中引文栏列明的文献
- 最新国际工作结果的引用文献
 - 最新国际工作结果的V栏+VI栏



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
 - 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



特殊项的解释说明（第VIII栏存在审查意见）

- 要求：《关于WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第VIII栏存在审查意见时提交PCT-PPH请求的情形说明》，PPH专栏通知，2017-7-1施行
- 情形：
 - 1. 第VIII栏中的审查意见**不涉及**向国家知识产权局提出PPH请求所对应的权利要求，或；
 - 2. 第VIII栏中的审查意见**仅涉及说明书或附图**所存在的缺陷。
- 说明：E栏“说明事项”的第3项“特殊项的解释说明”中简述符合第VIII栏提交情形的理由；若申请人**未进行解释或经审查不符合上述情形者**，该申请将予以驳回。



特殊项的解释说明（第VIII栏存在审查意见）

- 情形1：VIII有意见，无解释说明
- PPH请求表（首次提交-不合格）

3 特殊项的解释说明：

1.

- PPH请求表（再次提交-合格）

3 特殊项的解释说明：

1. 国际检索单位的书面意见第VIII栏中的审查意见仅涉及说明书所存在的缺陷。

初审流程部



特殊项的解释说明（第VIII栏存在审查意见）

- 情形2：VIII指明的权利要求也包含该权利要求的从属权利要求
- PPH请求表

1	9	(C1-C12)烷基、(C3-C12)环烷基、(C6-C12)双环烷基、
---	---	--------------------------------------

1. 构成 PCT PPH 请求基础的国际检索单位的书面意见的第 VIII 栏中记载的审查意见所涉及的权利要求为对应申请的权利要求 1 和权利要求 13 以及说明书。不涉及本申请向国家知识产权局提出 PPH 请求所对应的权利要求 9。

- 对应申请

9. The composition of claim 1, wherein the photobase generator is selected from the group consisting of:



通知书、引用文件、VIII解释

• 注意要点：

- 核实对应申请审查历史时应当以对应申请审查局的数据库中最新信息为准

审查机构	查询系统信息
EPO	European Patent Register, https://register.epoline.org/espacenet/regviewer
JPO	<u>j-PlatPat</u> 、AIPN (1) <u>j-PlatPat</u> : https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ (对外) AIPN: 仅能通过两局交换系统查询, 不对外。
USPTO	Public Pair https://portal.uspto.gov/external/portal/pair/ global dossier https://globaldossier.uspto.gov/
WIPO	PATENTSCOPE® https://patentscope.wipo.int/search/en



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、申诉等的通知
 - 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
 - PCT-PPH中，VIII栏的解释随PPH请求填写在请求表中
 - 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) 必要附件

必要附件的文件类型

必要附件的相关要求



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



对应申请文件副本

- 要求（《流程》 2. 提交的文件）：
 - 对应申请权利要求副本：
 - **最新的所有**可授权的/具有可专利性的权利要求的文本
 - 正确、无修改标识的权利要求副本
 - 对应申请审查意见通知书副本：
 - 不省略提交的情况下，常规PPH请求，提交**所有**通知书副本；PCT-PPH，提交**最新**通知书副本
 - 通知书副本如果带有附件，**附件**应当一并提交
 - 对于可以省略提交的，应当确认对应申请审查数据的可获得性



对应申请副本与译文的一致性

- 要求（《流程》 2. 提交的文件）：
 - 对应申请副本的译文
 - 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
 - 常规PH、对应审查局为EPO，当其工作语言为法、德语时，需提交对应申请所有工作结果通知书的译文



必要附件的省略提交

- 省略提交的情形（《流程》2. 提交的文件）：
 - 常规IP5PPH：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。
 - 引用文件：不构成驳回理由的所有引用文件和构成驳回理由的专利文件
- 引申：常规PPH中可省略提交的情况下，仅有部分对应申请通知书副本可获得时，如何处理？



对应申请权利要求副本

- 情形1：对应申请的权利要求副本不是最新权利要求副本
- 对应申请权利要求副本

Claim 11, line 3 the language of “of a roller assembly” changed to - - for each of the first, second, third and fourth roller assemblies - - . Line 4, the language of “of the track” ^{first occurrence} deleted and the language of “track” changed to - - channel - - .

Claim 14, line 2 the language of “track” changed to - - tracks - -. Lines 2-3 the language of “of a roller assembly” changed to - - for each of the first and second roller assemblies - - . Line 3 the language of “of the ~~tracks~~” deleted. Line 4 the language of “track” changed to - - channel - - .

- 引申：授权决定通知书中对权利要求书进行修改，授权决定发送后对应申请的权利要求进行了修改，授权公告后对应申请的权利要求进行了修改，上述三种情形应当如何进行提交？



- 情形2：对应申请的审查意见通知书不完整
- 对应申请审查意见通知书

COCOUT	Certificate of Correction - Post Issue Communication
COCIN	Request for Certificate of Correction
N443	EFS Acknowledgment Receipt

), : 8 [REDACTED] B2
DN NO. : 12 [REDACTED]
: August 14, 2012
(S) : [REDACTED]

Page 1 of 1

that error appears in the above-identified patent and that said Letters Patent is hereby corrected as shown below:

Office Action Summary	Application No.	Applicant(s)
	Examiner	Art Unit
	ALAN CHEN	2152

The MAILING DATE of this communication appears on the cover sheet with the correspondence address —
 Per 37 C.F.R. § 1.292.

A **THREE (3) MONTH** PERIOD FOR REPLY IS SET TO EXPIRE 3 MONTH(S) OR THIRTY (30) DAYS, WHICHEVER IS LONGER, FROM THE MAILING DATE OF THIS COMMUNICATION.

(A) requires a reply by the available under the provisions of 37 C.F.R. 1.136(a). In no event, however, may a reply be made final (A) is set to expire from the mailing date of this communication.

(B) is limited 60 days is specified above, the maximum statutory period for reply will be 60 days (B) is limited 60 days from the mailing date of this communication.

(C) is to reply within a specified period for reply will, by statute, require the application to become abandoned under 37 C.F.R. 1.136(d). Any reply received by the Office later than three months after the mailing date of this communication, even if timely filed, may require any subsequent term adjustment, then 37 C.F.R. 1.704(d).

Status

☒ Responsive to communication(s) filed on 17 September 2006.

2a) ☐ This action is **FINAL**.

2b) ☒ This action is non-final.

3) ☐ Since this application is in condition for allowance except for formal matters, prosecution as to the merits is closed in accordance with the practice under *Ex parte Quayle*, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213.

- 1) × Notice of References Cited(PTO-892)
- 2) Notice of Draftsperson's Patent Drawing Review(PTO-948)
- 3) × Information Disclosure Statement(s) (PTO/SB/08), Paper No(s)/ Mail Date



对应申请副本与译文的一致性

- 情形3：对应申请的权利要求的副本与译文不完整
- 对应申请权利要求副本

14. The optical position-measuring device as recited in claim 1, wherein the s

15. An method for absolute position determination using an optical position-
along a measurement direction and including at least one incremental gradu

- 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，其中，所述扫描网格设



对应申请副本与译文的一致性

- 情形4：对应申请的权利要求的副本与译文不一致
- 对应申请权利要求副本

【請求項3】

前記親水層の膜厚は、 $0.1\mu\text{m}$ 以上 $10\mu\text{m}$ 以下である、
請求項1または2に記載の熱交換器のフィン。

- 对应申请权利要求副本译文

3. 如权利要求1所述的热交换器的翅片，其中，上述亲水层的膜厚为 $0.1\mu\text{m}$ 以上且为 $10\mu\text{m}$ 以下。

- 引申：中国申请权利要求等于对应申请权利要求副本译文吗？



必要附件

- 注意要点：
 - 查找对应申请最新审查数据，获取最新的权利要求副本和所有/最新可专利性相关的通知书副本数据
 - 明确省略提交的情形
 - 副本提交均需要文本完整，不允许仅选取副本的部分内容提交
 - 译文内容应当保证与副本内容的一致与完整



(七) 请求时机



提交时机

- PPH请求的提交时机（《流程》 1. 要求的（d）、（e）、（f））
 - 一般时机：申请**收到**进入实审阶段通知书后，至**收到**实审阶段**第一次通知书**之前；
 - 特殊时机：申请国家公布后，与实审请求一起提交；
 - 注意及时缴纳实审请求费
 - 同一件中国申请，最多有两次提出PPH请求的机会。



提交时机

- 情形1：提出新申请时提交PPH请求

→>	2019-05-29	- PPH请求审批决定通知书
→>	2019-05-22	- 发明专利申请初步审查合格通知书
→>	2019-05-15	- 实质审查请求书
→>	2019-05-13	- 参与专利审查高速路（PPH）项目请求书
→>	2019-04-30	- 专利申请受理通知书
→>	2019-04-30	- 缴纳申请费通知书
→>	2019-04-30	- 发明专利请求书
→>	2019-04-30	- 发明专利说明书



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**初审通知**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



(八) PPH请求的补正



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）
- 补正情形：
 - 可以省略提交的情况下，省略提交的副本文件专利局无法通过相应案卷访问系统查询时
 - 提交的副本译文表达不清导致无法理解
 - 审查员要求申请人提交对应申请的国内/国际工作结果引用的专利文献的
 - 再次提交的PPH请求中，存在前次提交的PPH请求中未指出的问题，在审查第二次提交PPH请求时，若不存在其他缺陷影响PPH审批结论时



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



提出PPH请求的基本要求--12330

- **1：一种请求时机**—进入实审后到开始实质审查前（不含特殊时机）；
- **2：二次提交机会**—同一件中国申请最多两次提交请求机会；
- **3：三种实质要件**—申请与对应申请的关联性；对应申请权利要求的可授权性/具有可专利性；申请与对应申请的权利要求充分对应性；
- **3：三种必要文件**—PPH请求表，对应申请的权利要求书副本及其译文，对应申请审查意见通知书副本及其译文（含引用文献）
- **0：零费用**



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/ztzl/zlscgslpphzl/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

