

在中马专利审查高速路（PPH）试点项目下向马来西亚知识产权局（MyIPO）提出 PPH 请求的流程

本 PPH 试点项目将自 2018 年 7 月 1 日起始，为期两年，至 2020 年 6 月 30 日止。必要时，试点时间将延长，直至 SIPO 和马来西亚知识产权局（MyIPO）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。

PPH：使用来自 SIPO 的工作结果

申请人可以就基于 SIPO 申请在 MyIPO 提出的、且满足以下中马 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（PPH）试点项目请求表”。

1. 要求

(a) 该 MyIPO 申请（包括 PCT 国家阶段申请）是

(i) 依巴黎公约有效要求 SIPO 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），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、K 和 L）。

有效要求多个 SIPO 申请或直接 PCT 申请优先权的 MyIPO 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 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/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 SIPO 申请派生出的申请 (例如 SIPO 申请的分案申请或要求 SIPO 申请国内优先权的申请 (情形如附录 I 图 C))、或是 PCT 申请的中国国家阶段申请 (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 SIPO 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可为:

- (i) 授权通知书;
- (ii) 第一/二/三/...次审查意见通知书;
- (iii) 驳回决定;
- (iv) 复审决定;
- (v) 无效决定。

(c) MyIPO 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 SIPO 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。

除了由于翻译和权利要求格式造成的差异, 如果 MyIPO 申请的权利要求与 SIPO 申请的权利要求有着相同或相似的范围, 或者 MyIPO 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 认定为可授权的权利要求相比，MyIPO 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，如果 SIPO 申请的权利要求仅包含制备产品的方法权利要求，那么当 MyIPO 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时，MyIPO 申请的权利要求不被认为是充分对应。

MyIPO 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，MyIPO 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 SIPO 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) MyIPO 申请必须在 18 月后提供给公众查阅。

(e) 提交 PPH 请求同时或之前必须已经向 MyIPO 提出实质审查请求。

(f) MyIPO 在申请人提出 PPH 请求之时尚未对该申请进行审查。

2. 提交的文件

以下文件 (a) 至 (c) 必须随 “参与专利审查高速路 (PPH) 试点项目请求表” 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 (PPH) 试点项目请求表” 中（具体细节参见以下样表）。

(a) SIPO 就对应申请作出的所有审查意见通知书（与 SIPO 关于可专利性的审查意见相关）的副本及其译文

马来文和英文可作为译文语言。机器翻译可接受。若因翻译不充分导致审

查员无法理解审查意见通知书译文，审查员可要求申请人重新提交译文。

(b) SIPO 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

马来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) SIPO 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 MyIPO 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，必须在权利要求对应表中说明 MyIPO 申请的所有权利要求如何与 SIPO 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，需要解释每个权利要求的充分对应性。

当申请人已通过同步或在前程序向 MyIPO 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(PPH) 试点项目请求表”

(a) 情况说明

申请人根据 PPH 试点项目向 MyIPO 提出加快审查请求，必须提交“参与专利审查高速路(PPH) 试点项目请求表”。

申请人必须说明申请包含在 1. (a) 之 (i) 至 (iii) 情形中，且基于 PPH

试点项目请求加快审查，还必须注明对应 SIPO 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 SIPO 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。

4. PPH 试点项目下加快审查的流程

MyIPO 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 MyIPO 决定批准 PPH 请求，申请将被分配给 PPH 专案小组，以便在 PPH 下进行加快审查。

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。MyIPO 将视情况给予申请人补正的机会，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。(参见附录 I 图 N 和 O)



马来西亚知识产权局

参与专利审查高速路(PPH)试点项目请求表

A. 申请数据

申请号: _____
申请日: _____
申请人: _____
发明名称: _____

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)	: _____
OEE 申请号	: _____
OEE 工作结果类型	
<input type="checkbox"/>	国家/地区的审查意见
<input type="checkbox"/>	国际单位审查意见(ISA, IPEA or IPER)
OEE 申请号/优先权日	: _____

C. 所需文件

随附以下文件:

1. OEE工作结果副本;
 该文件的马来或英文译文; 或
 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 或 AIPN 获取上述文件
2. OEE认定为可授权的所有权利要求的副本;
 该文件的马来或英文译文; 或
 请求通过案卷访问系统或 PATENTSCOPE 或 AIPN 获取上述文件
3. OEE工作结果引用的非专利文件副本;
 该文件的马来或英文译文。
4. 权利要求对应表。
5. 若上述任何文件已经提交, 请说明申请号和提交日。
申请号: _____
提交日: _____

D. 申请人或代理人姓名和签名:

姓名和签名	日期:
_____	_____

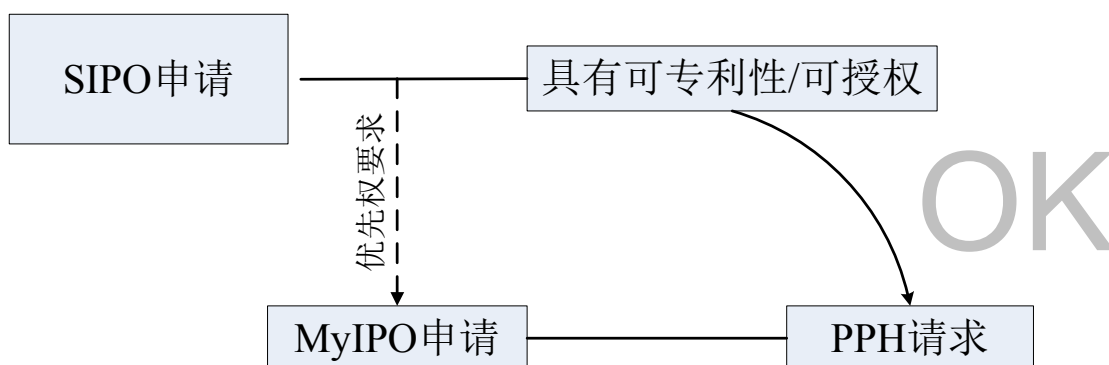
权利要求对应表

MyIPO申请的权利要求	OEE申请的可授权权利要求	关于对应性的说明

附录 I

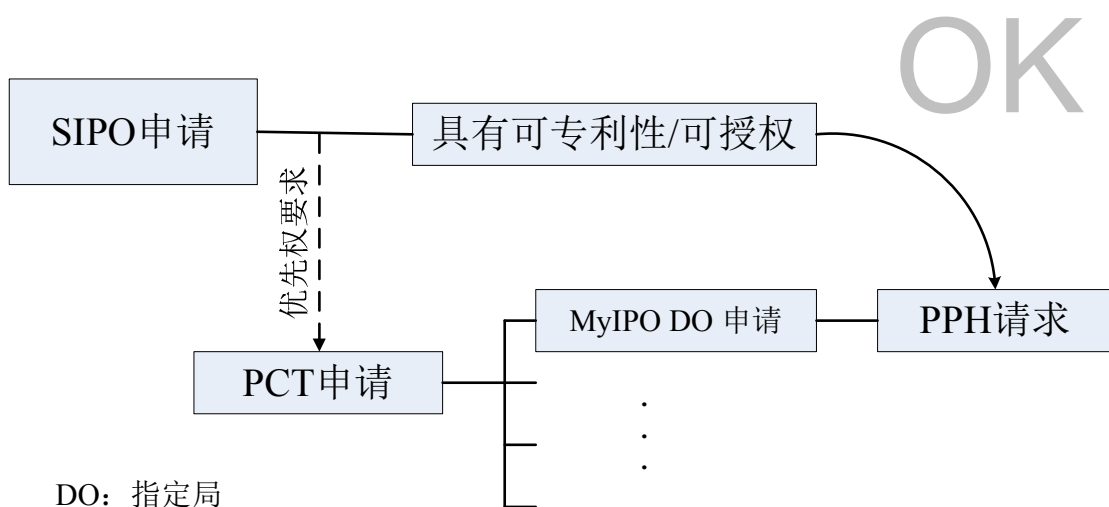
A

满足(a)(i)要求的情形
-巴黎公约途径-



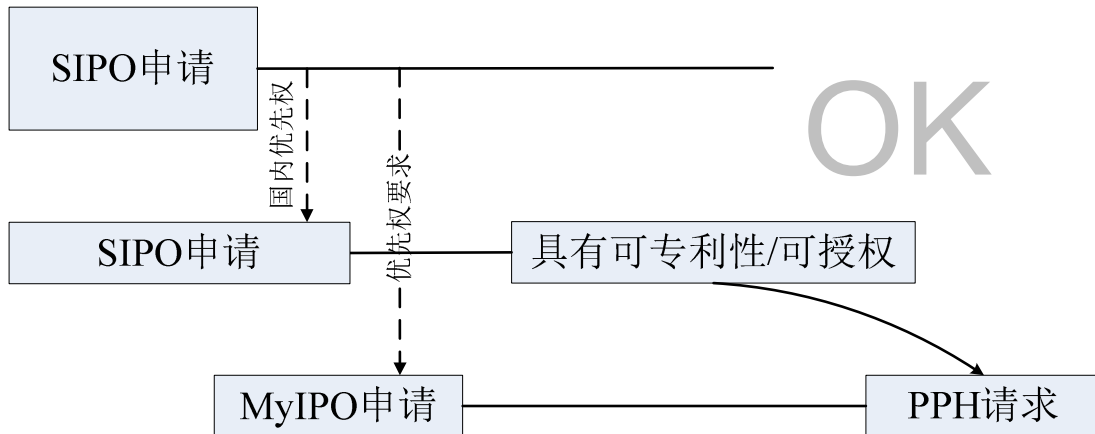
B

满足(a)(i)要求的情形
-PCT途径-



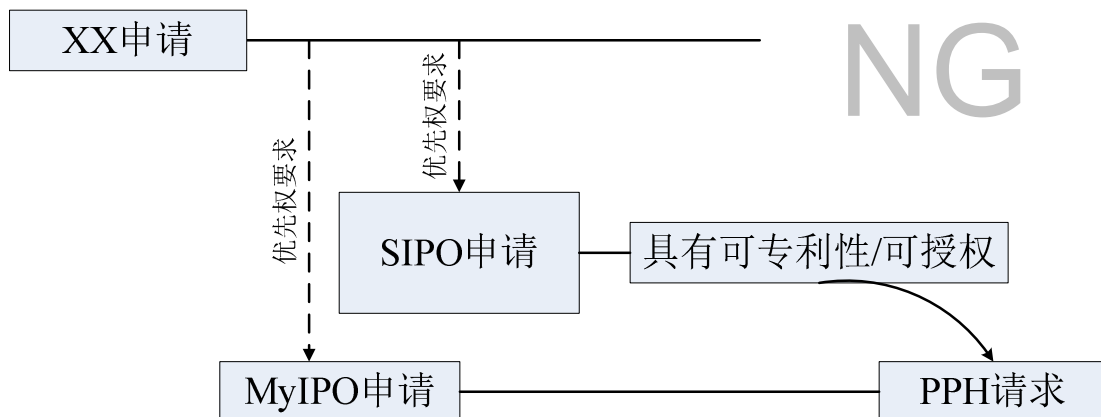
C

满足(a)(i)要求的情形
-巴黎公约路径，国内优先权-



D

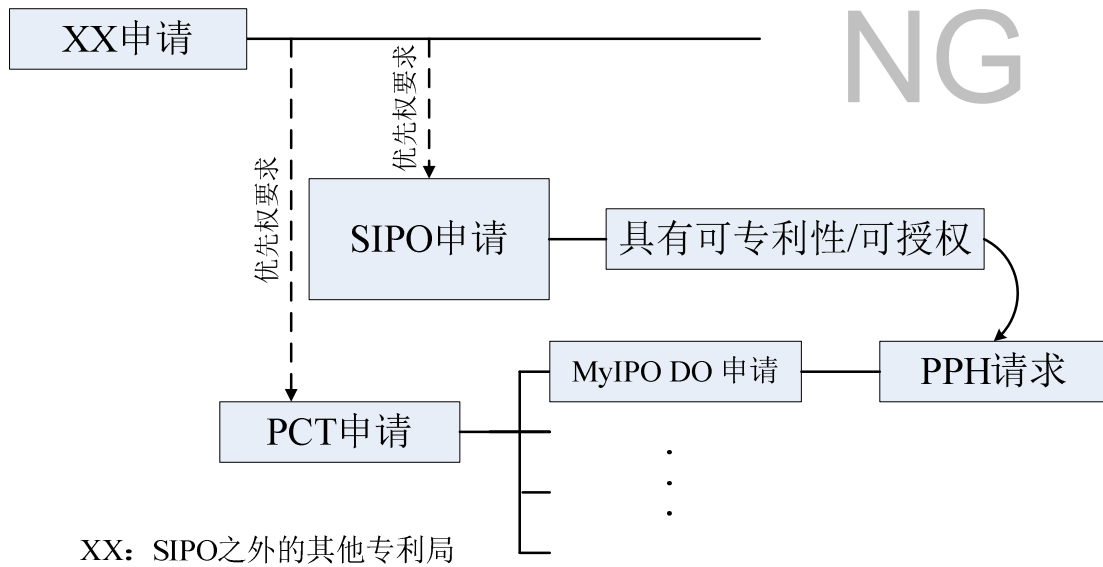
不满足(a)要求的情形
-巴黎公约途径，但首次申请来自第三国-



XX: SIPO之外的其他专利局

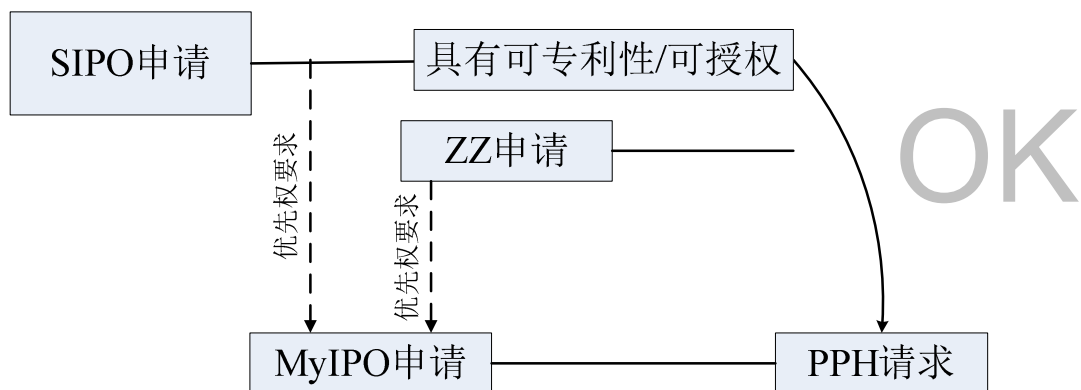
E

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-

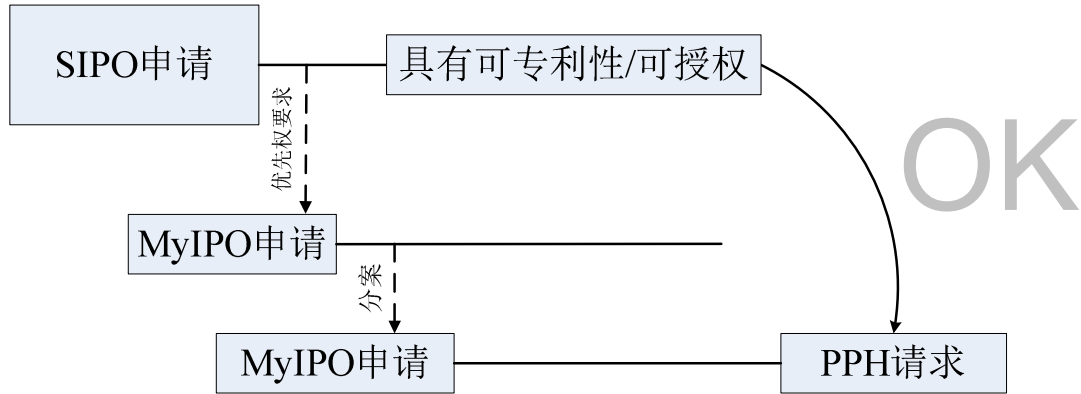


ZZ: 任何局

首次申请来自 SIPO

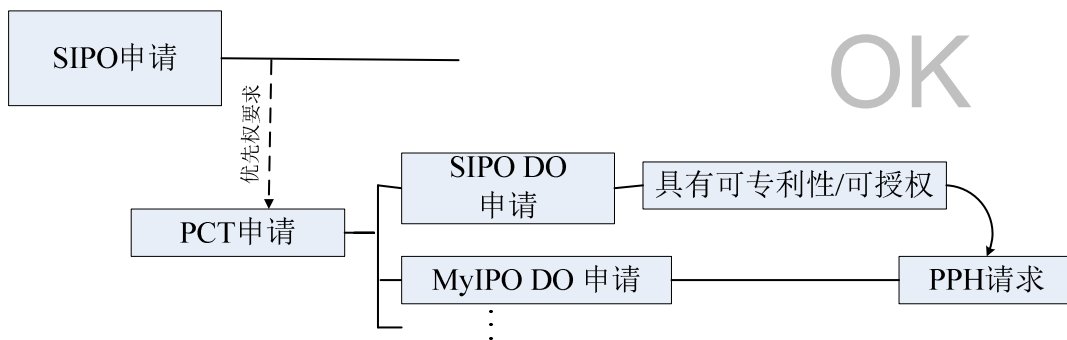
G

满足(a)(i)要求的情形
-巴黎公约途径及分案申请-



H

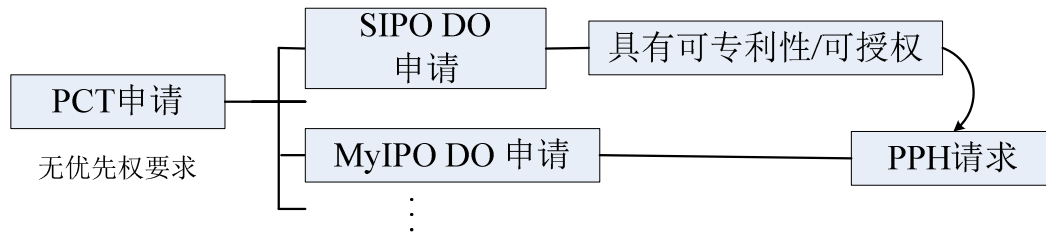
满足(a)(i)要求的情形
-PCT途径-



I

满足(a)(ii)要求的情形
-直接PCT途径-

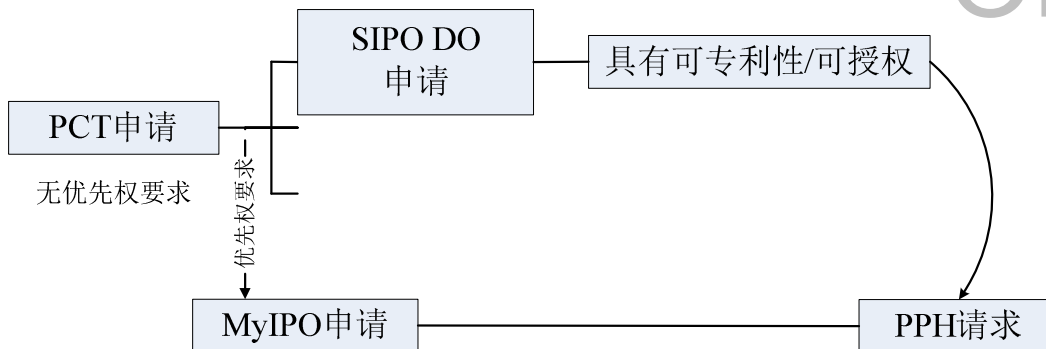
OK



J

满足(a)(iii)要求的情形
-直接PCT及巴黎公约途径-

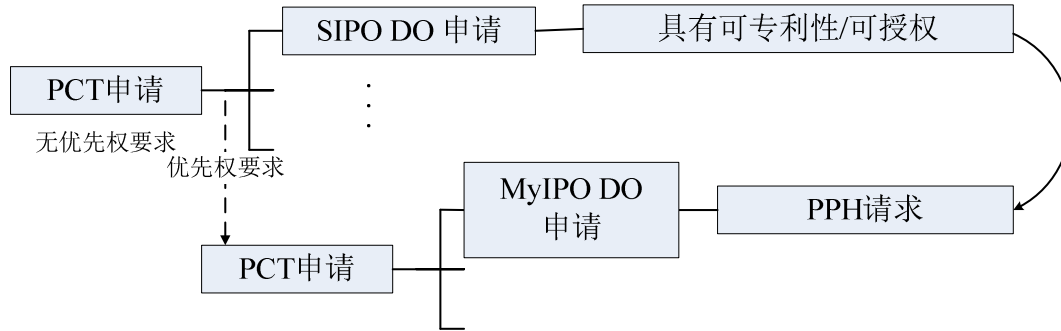
OK



K

满足(a)(iii)要求的情形
-直接PCT及PCT途径-

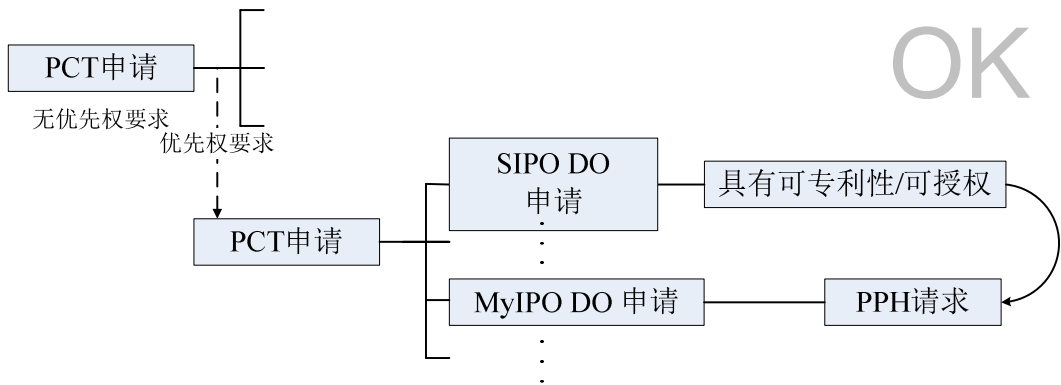
OK



L

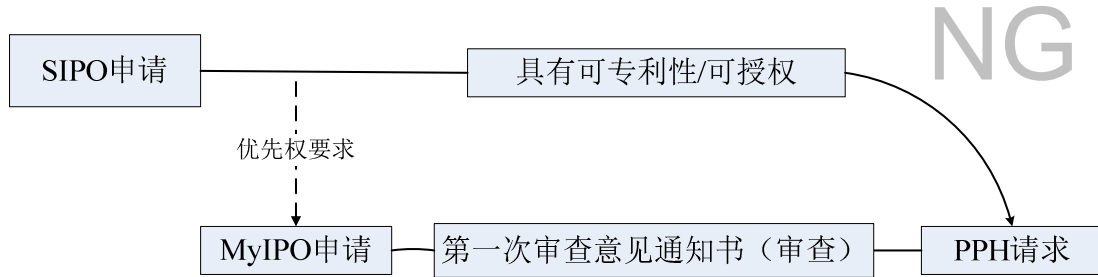
满足(a)(iii)要求的情形
-直接PCT及PCT途径-

OK



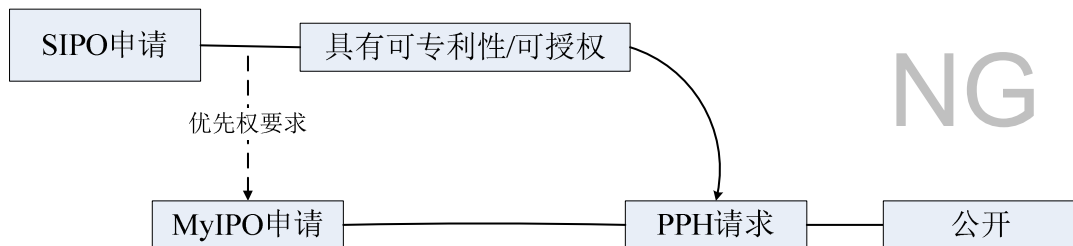
M

不满足(f)要求的情形
-在PPH请求前审查已开始-



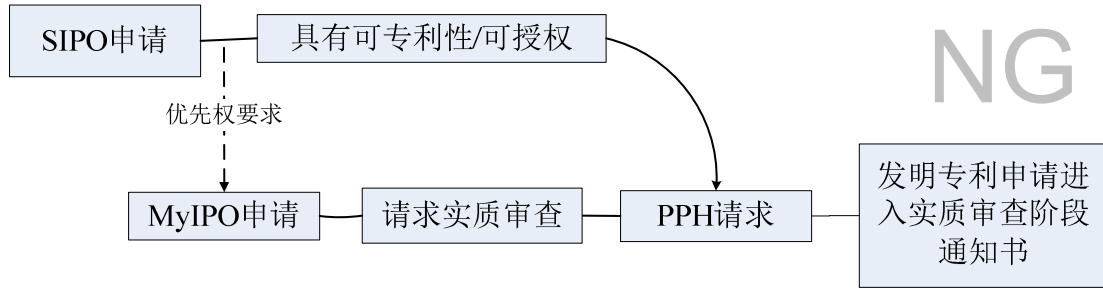
N

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-

