

五局间基于 PCT 和国家工作结果的 专利审查高速路项目

一、背景

欧洲专利局（EPO）、日本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）、中国国家知识产权局（CNIPA）和美国专利商标局（USPTO），合称 IP5，已决定延长全面的专利审查高速路（PPH）项目。

专利审查高速路利用了各局已有的快速专利审查程序，使申请人能够更快、更有效地获得相应的专利。它还允许每个局利用另一个局在先工作结果。

本通知取代 2016 年《欧洲专利局公报》A106 中公布的内容。

二、IP5 PPH 项目

PPH 使得其权利要求已被确定为可专利/可授权的申请人能够请求在 PPH 合作局提交的对应申请得到加速审查，同时允许所涉各局利用已有的工作成果。

在 IP5 PPH 项目下，PPH 请求可以基于：

由 IP5 之一作为 ISA 或 IPEA 做出的最新 PCT 工作成果 (ISA 的书面意见(WO-ISA)或国际初步审查报告(IPER)), 或基于 IP5 之一在审查国家申请或已进入国家阶段的 PCT 申请期间作出的国家阶段工作成果,

只要该工作成果认定一项或多项权利要求是可专利/可授权的。

如果 EPO 的工作成果中包含一项或多项被认定为可专利/可授权的权利要求, 申请人可以向 IP5 合作局之一(即 JPO、KIPO、CNIPA 和 USPTO)请求参与 PPH 项目。向这些局提交请求的程序和要求可从其各自网站上获取。

为本通知之目的:

其工作成果被用作 PPH 请求基础的 IP5(即 JPO、KIPO、CNIPA、USPTO, 包含其作为 ISA 和/或 IPEA 的情形), 称为在先审查局(OEE);

而被请求参与 PPH 项目的局(即 EPO), 称为在后审查局(OLE)。

A. IP5 PPH 项目的期限

自 2023 年 1 月 6 日起, EPO 与 IP5 之间的 PPH 项目无限期延长。下述要求适用于 2023 年 1 月 6 日及之后向 EPO 提交的 PPH 请求。

如果参与量超出可管理水平,或出于任何其他原因,EPO 可以提前终止 IP5 PPH 项目。如果 IP5 PPH 项目终止,将发布通知。

B. 请求参与 IP5 PPH 项目的要求

为符合在 EPO 参与 IP5 PPH 项目的资格,必须满足以下要求:

(1)请求参与 PPH 项目的欧洲专利申请必须与对应申请具有相同的最早日,无论是向另一 IP5 提交的对应国家阶段申请的优先权日或申请日(参见附件 1),还是对应 PCT 申请的优先权日或申请日,其中 IP5 之一已作为 ISA 和/或 IPEA¹ (参见附件 2)。

(2)对应申请中至少有一项权利要求被 IP5 之一(以其国家局或地区局、ISA 和/或 IPEA 的身份)认定为可专利/可授权²³。对于本通知而言,由 ISA 和/或 IPEA 认定为新颖、具

¹ JPO、KIPO、CNIPA 或 USPTO 为国际检索单位 (ISA) 和/或国际初步审查单位 (IPEA)。以 EPO 为 ISA 和/或 IPEA 的申请,以 EPO 作为指定局 (DO)/选定局 (EO) 时不具备通过 PPH 途径加速的资格。EPO 对 PPH 的理解是,申请基于另一局作出的可专利性评估结果进行加速审查。当 EPO 自身担任 ISA 和/或 IPEA 时,PCT 国际检索单位的书面意见 (WO/ISA) 或国际初步审查报告 (IPER) 在 EPO 作为 DO/EO 的实质审查程序中,实际上等同于首次审查意见通知书。因此,在此情况下不存在可视为“另一局”的工作成果。但此类申请可适于欧洲专利申请常规加速项目 (“PACE”),申请人可据此提出请求。

² 对于 JPO,当 JPO 审查员在最新的审查意见通知书中明确认定权利要求是可授权/可专利的时,即视为权利要求被认定为可授权/可专利。审查意见通知书包括:

- (a)授权决定;
- (b)驳回理由通知书;
- (c)驳回决定;
- (d)申诉决定。

如果在“驳回理由通知书”中有如下标准语段,权利要求被明确认定为可授权/具有可专利性:

“<未发现驳回理由的权利要求>

目前就本发明的权利要求____,未发现驳回的理由。”

有创造性和工业实用性的权利要求即为可专利/可授权。

(3)请求参与 PPH 项目的欧洲专利申请中的所有权利要求必须与对应 OEE 申请中的可专利/可授权权利要求充分对应。除权利要求格式要求导致的差异外，如果权利要求的保护范围相同或相似，或者欧洲专利申请的权利要求的保护范围比对应 OEE 申请的权利要求的保护范围更窄，则认为权利要求充分对应。在此方面，当 OEE 权利要求被修改为通过说明书（说明书正文和/或权利要求）支持的附加特征进一步限定时，权利要求范围变小。此外，与 OEE 认定为可专利/可授权的权利要求相比，欧洲专利申请中引入了新的/不同类型权利要求时，不被认为是充分对应。例如，如果 OEE 权利要求仅包含制备产品的方法权利要求，如果欧洲专利申请中引入了依赖对应方法权利要求的产品权利要求，则不被认为是充分对应。申请人需要声明欧洲申请与 OEE 申请的权利要求充分对应。

³ 对于 CNIPA，即使申请尚未被授予专利权，只要 CNIPA 审查员在最新的审查意见通知书中明确认定权利要求是可授权/可专利的，即视为权利要求“被认定为可授权/可专利”。审查意见通知包括：

- (a) 通知书；
- (b) 第一次/第二次/第三次……审查意见通知；
- (c) 驳回决定；
- (d) 复审决定；
- (e) 无效决定。

在以下情形下，权利要求也“被认定为可授权/可专利”：如果 CNIPA 审查意见通知没有明确说明某一特定权利要求是可授权/可专利的，申请人必须在 PPH 请求中附上解释，说明 CNIPA 审查意见通知书中未对该权利要求作出驳回，因此该权利要求被视为被 CNIPA 认定为可授权/可专利。例如，如果权利要求未出现在 CNIPA 的“第一次审查意见通知书”中的“6.关于权利要求审查结论的意见”项下，或“第二次/第三次……审查意见通知书”中的“5.关于权利要求审查结论的意见”项下，则这些权利要求可被视为被默认可授权/可专利，此时申请人必须附上上述解释。

(4)请求参与 PPH 项目的欧洲专利申请尚未开始实质审查。审查开始日期：

对于未公布的申请，仅应申请人或其代理人的请求或通过使用“我的文件”服务查阅案卷可见；

对于已公布的专利申请，在欧洲专利登记簿中对所有人可见。

C. 参与 IP5 PPH 项目所需的文件

为参与 EPO 的 PPH 项目，申请人必须：

(1)提交参与 PPH 项目的请求。请求表格 EPA/EPO/OEB 1009（参与专利审查高速路（PPH）项目）可通过 EPO 网站（epo.org）获取；

(2)提交权利要求对应性声明（包含在请求表格 EPA/EPO/OEB 1009 中）；

(3)提交以下文件的副本及其 EPO 官方语言之一的译文：
所有关于对应 OEE 申请的审查意见通知，其中包含作为 PPH 请求基础的可专利/可授权权利要求；

或 PCT 申请国际阶段的最新工作成果，即 WO-ISA，或者如果已提交 PCT 第二章项下的要求，则为 WO-IPEA 或 IPER。

(4)提交来自 OEE 申请的可专利/可授权权利要求的副本及其 EPO 官方语言之一的译文。

(5)提交 OEE 审查意见通知书或上文(3)所述 PCT 工作成果中引用的所有非专利文献的副本。

当满足上述所有要求时，参与 PPH 项目的请求将被批准，欧洲专利申请将得到加速审查。如果参与 PPH 项目的请求未能满足所有上述要求，申请人将收到通知，并指出请求中的缺陷。申请人将获得一次机会来纠正请求中发现的格式缺陷。如果请求未得到纠正，该申请将从 PPH 项目中移除，并通知申请人。

如果上文(3)和(4)中提到的任何文件：

(a)已在请求参与 PPH 项目之前随欧洲申请提交，则申请人无需在 PPH 请求中重新提交这些文件。申请人只需引用这些文件，并在 PPH 参与请求中指明这些文件先前何时提交于欧洲申请。

(b)可通过相应的案卷查阅系统（DAS）⁴或 Patentscope 获取，则申请人无需提交副本，但需提供待检索文件的清单。对于上文(3)和(4)中提到的文件，可接受机器翻译。如果 DAS 未提供机器翻译，EPO 将要求申请人提交上文(3)和(4)所述文件的译文。如果机器翻译不充分，EPO 可要求申请人提交准确的译文。如果 OEE 申请未公布，申请人必须在提交 PPH 请求时提交上文(3)和(4)中提到的文件。

⁴ JPO: AIPN; KIPO: K-PION; CNIPA: 中国专利查询系统; USPTO: PAIR。

D. 加速审查

一旦参与 PPH 项目的请求被批准，欧洲专利申请将得到加速审查。适用于 PACE 项目的条件可类推适用于根据 IP5 PPH 项目审查的欧洲专利申请⁵。

有关本通知的任何咨询，可联系欧洲和国际法律事务局 PCT 部，邮箱：international_legal_affairs@epo.org。

⁵ EPO 2015 年 11 月 30 日关于欧洲专利申请加速审查项目“PACE”的通知，OJ EPO 2015, A93。

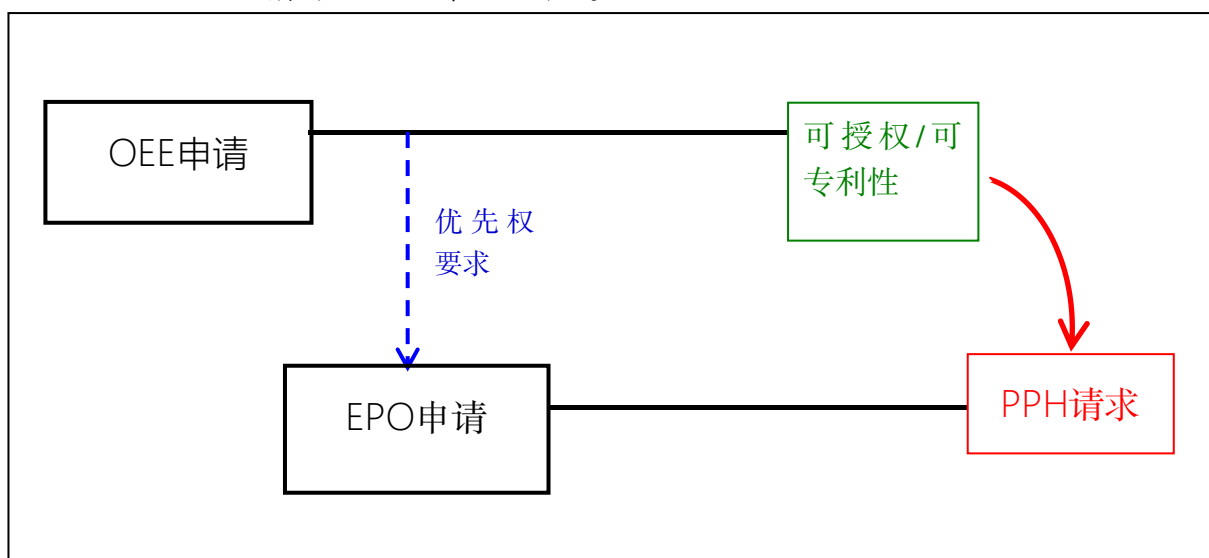
附录 I

OEE: KIPO, JPO, CNIPA 或 USPTO

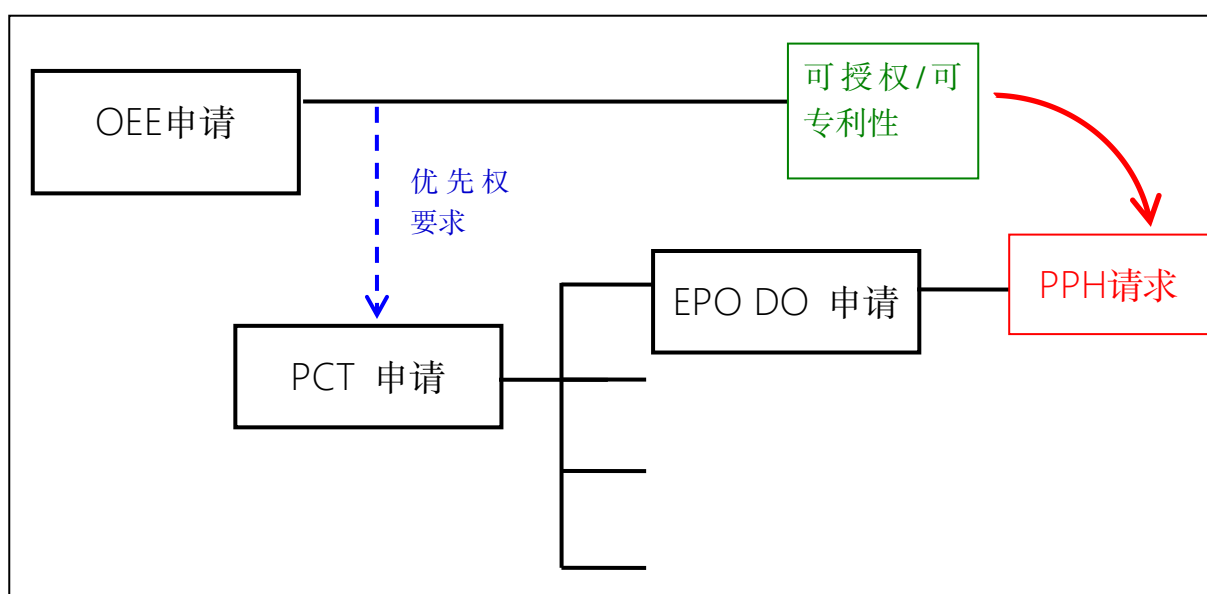
DO: 指定局

XX: 任何局

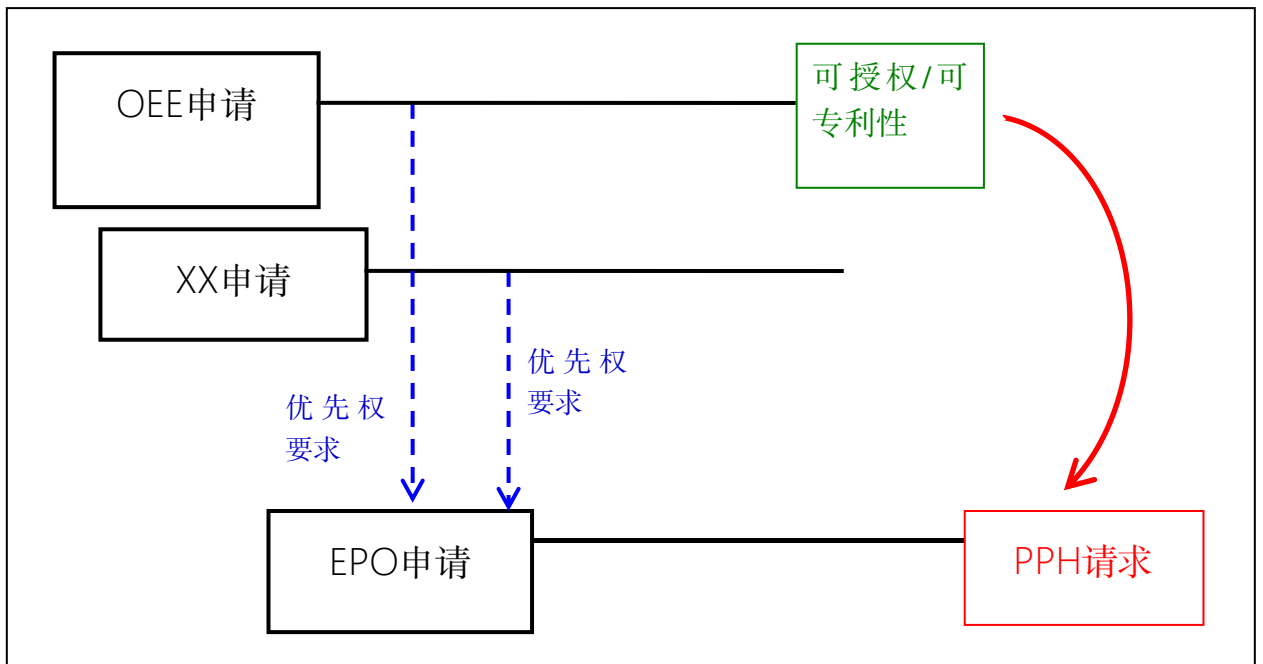
(A) 情形 1-巴黎公约途径



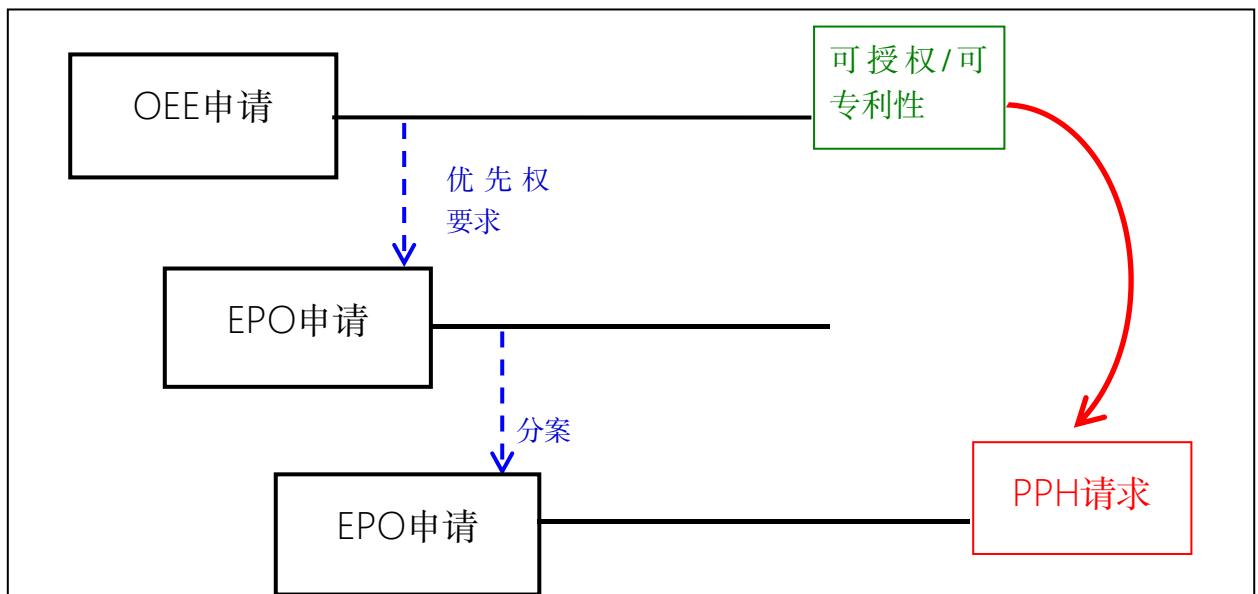
(B) 情形 1-PCT 途径



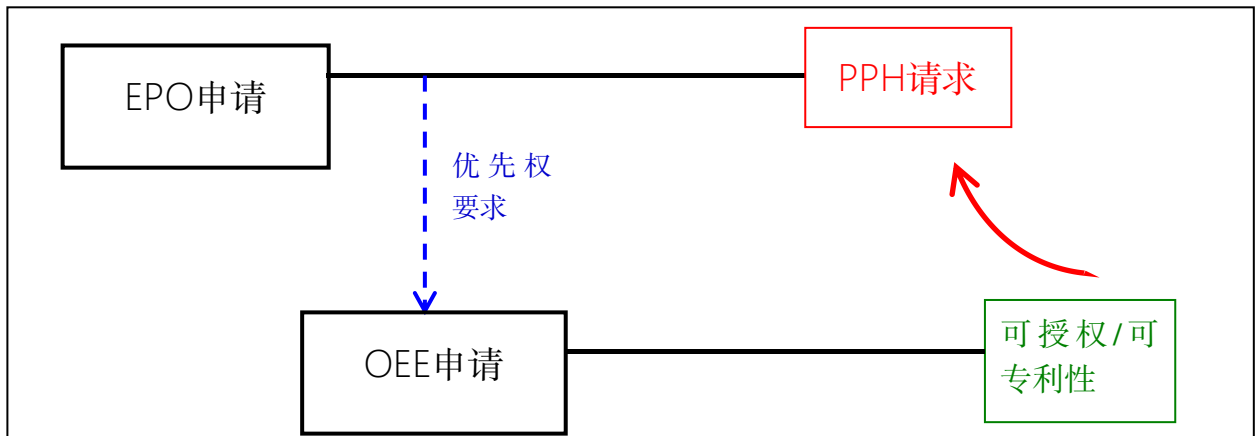
(C) 情形 1-巴黎公约途径及复杂优先权



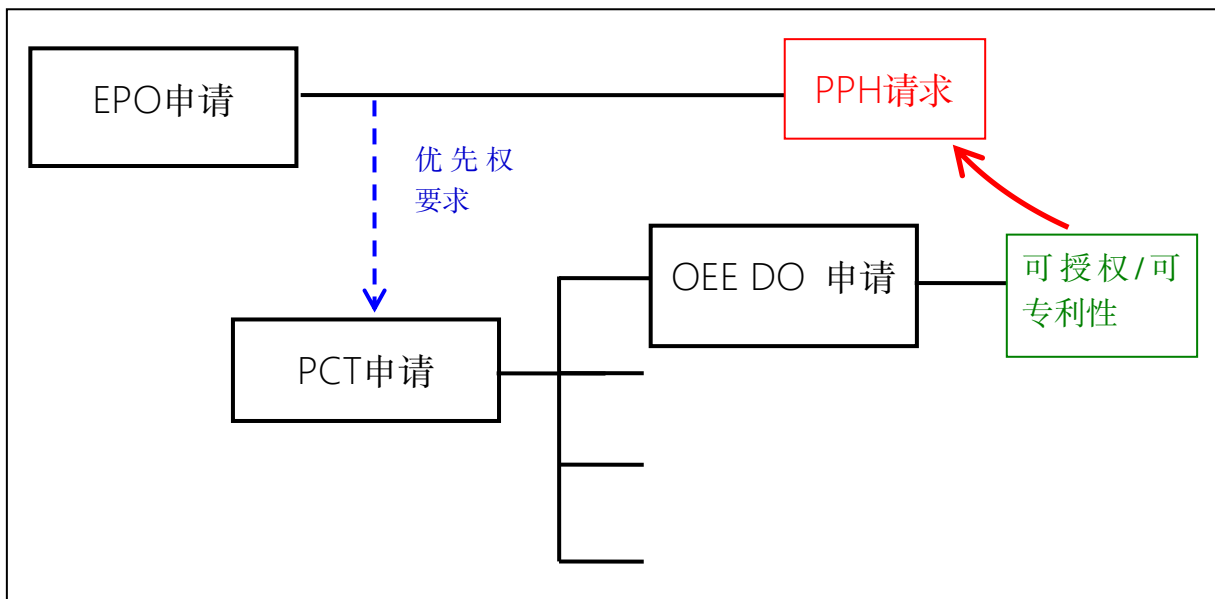
(D) 情形 1-巴黎公约途径及分案申请



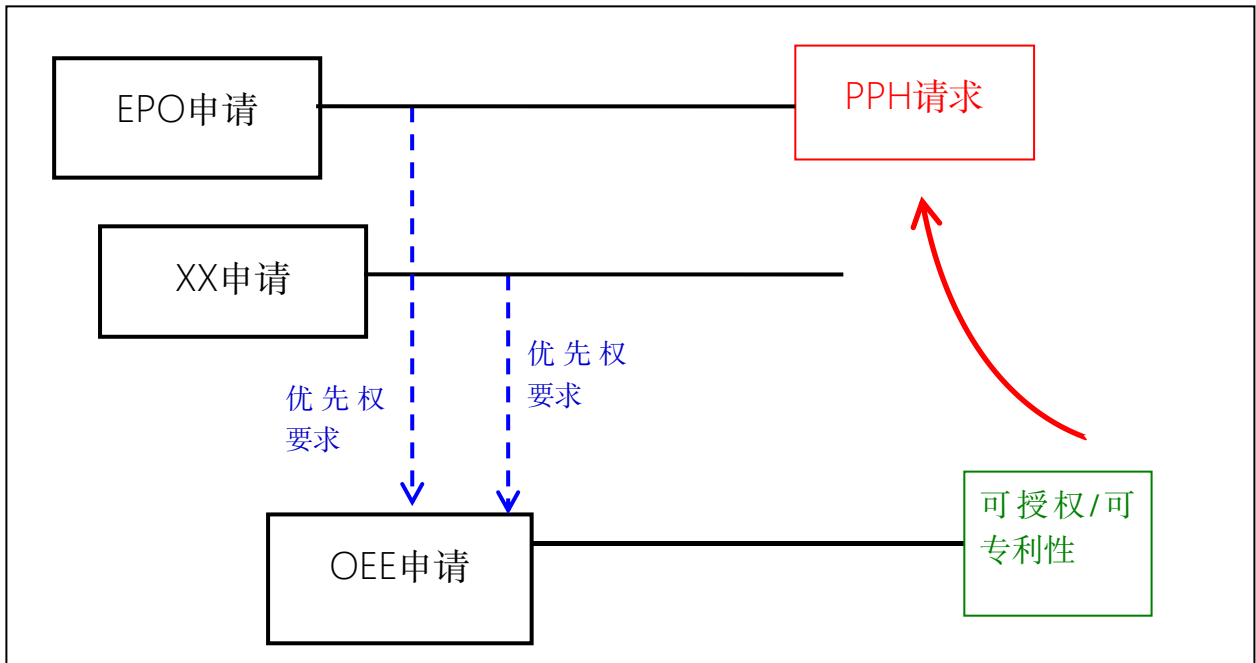
(E) 情形 2-巴黎公约途径



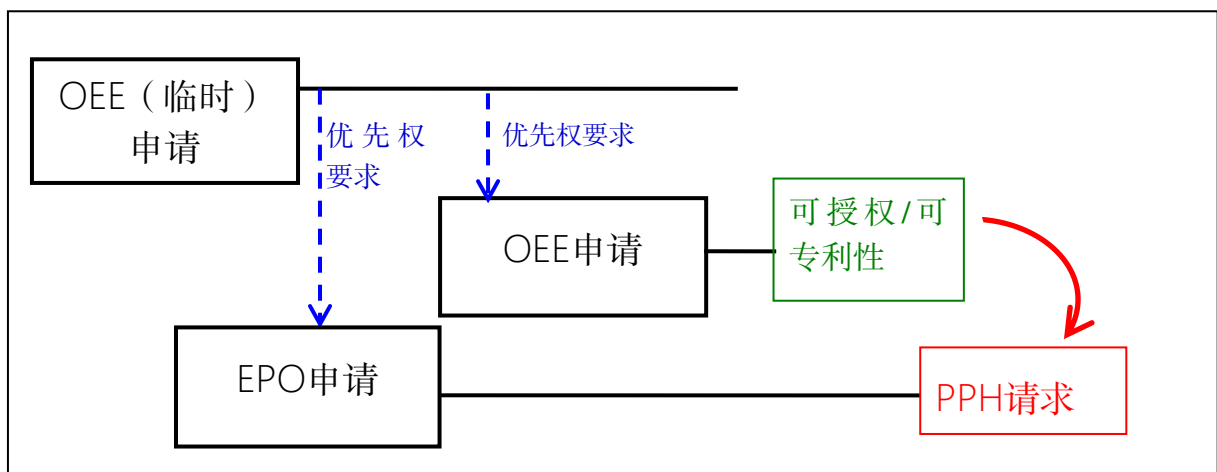
(F) 情形 2-PCT 途径



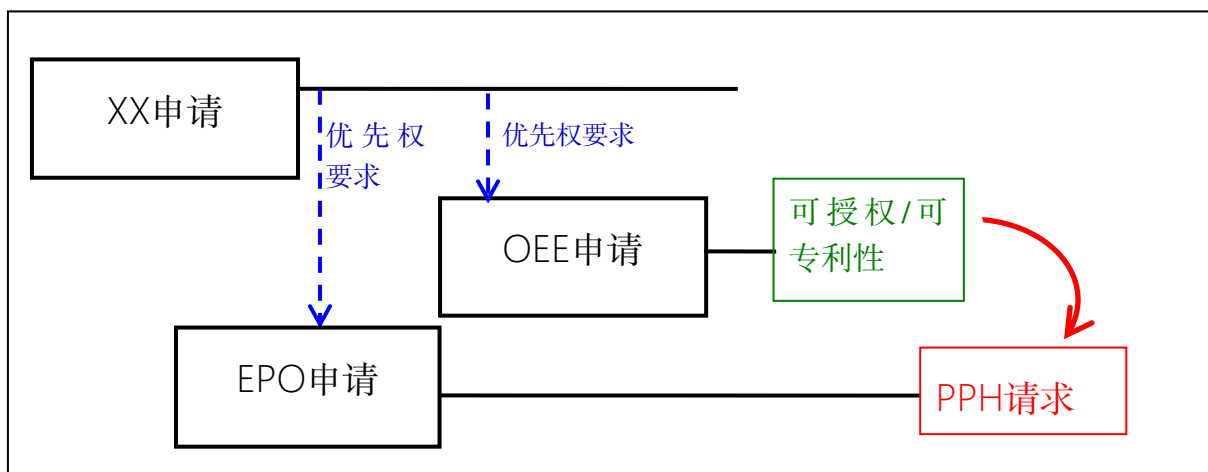
(G) 情形 2-巴黎公约途径及复杂优先权



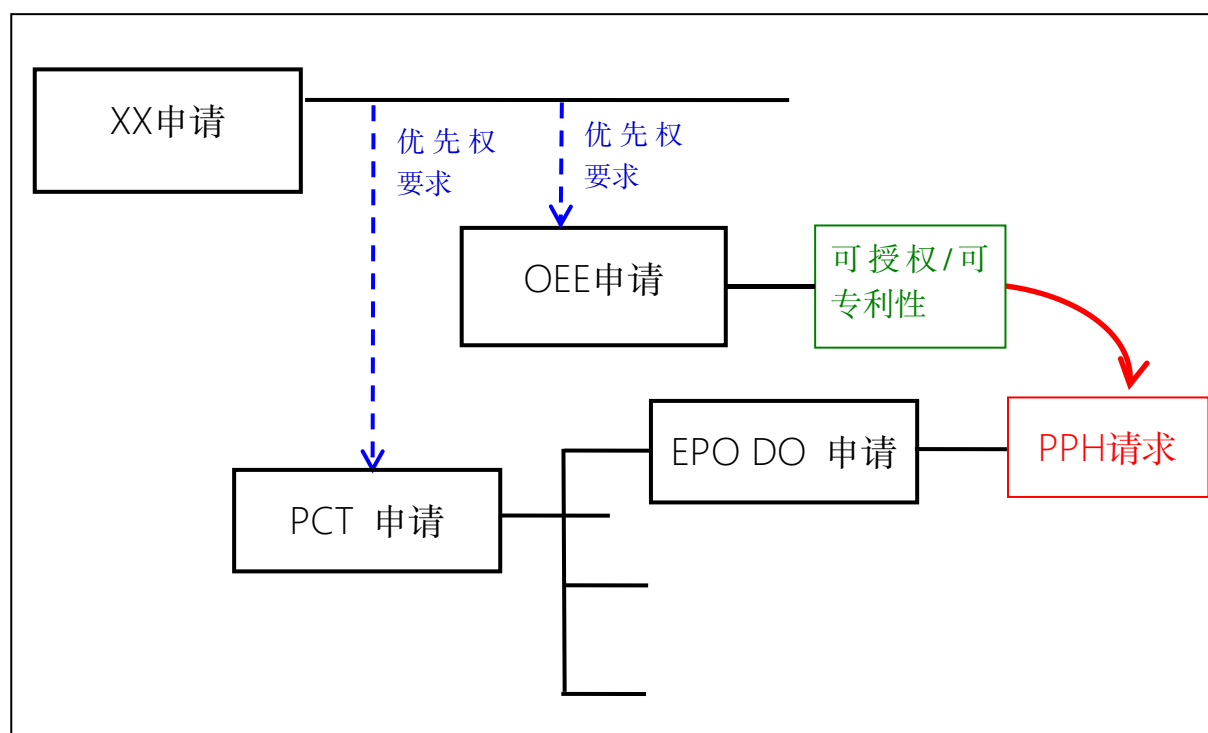
(H) 情形 3-巴黎公约途径及临时申请或内部优先权



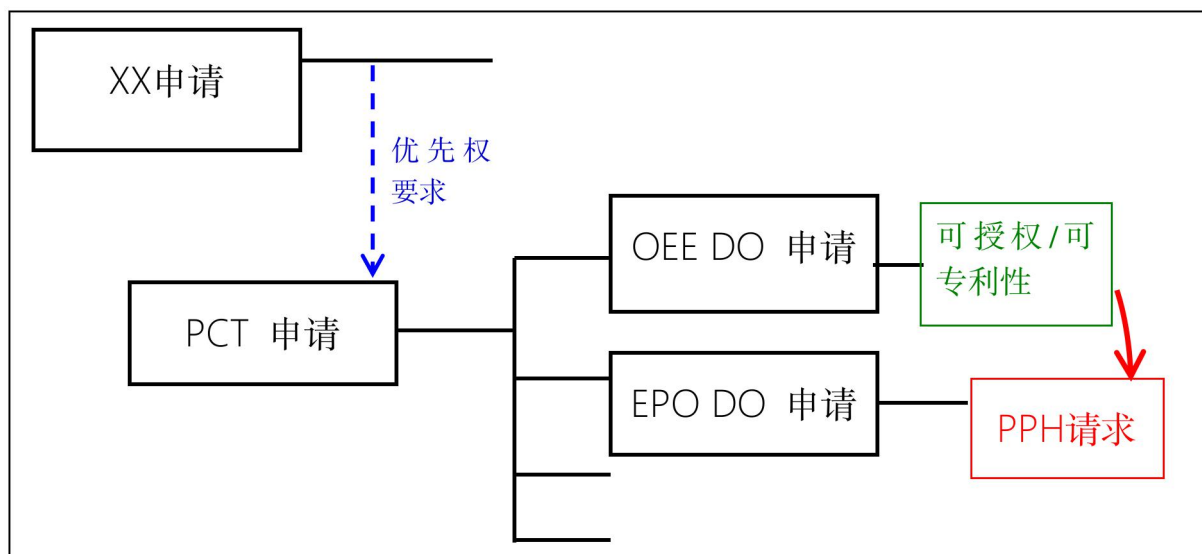
(I) 情形 3-巴黎公约途径，但首次申请来自第三国



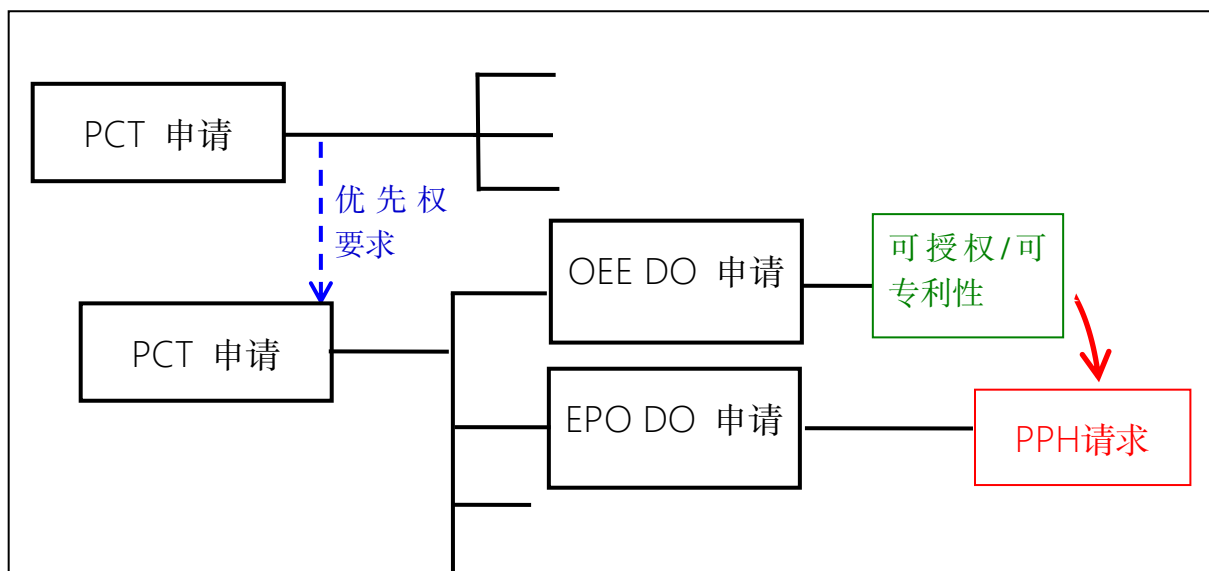
(J) PCT 途径，但首次申请来自第三国



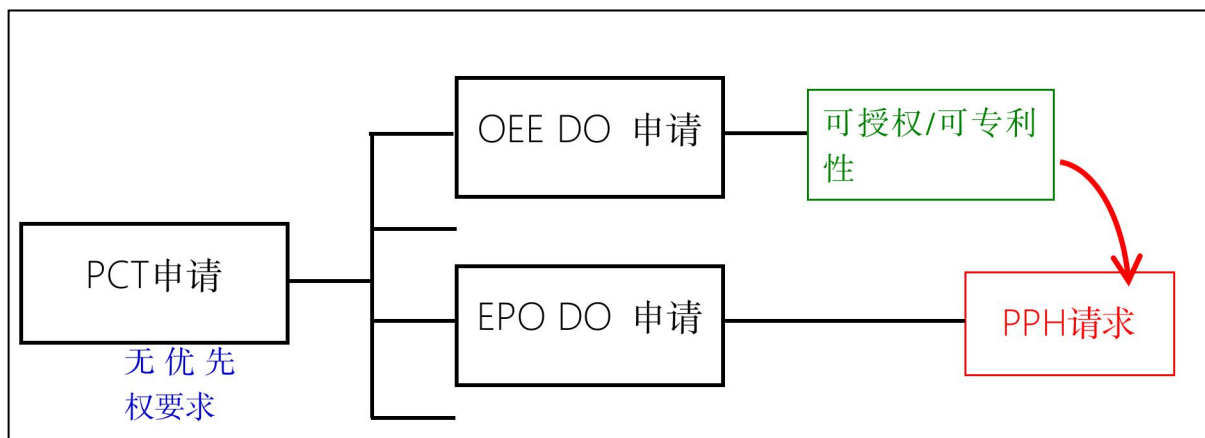
(K) 情形 3-PCT 途径



(L) 直接 PCT 及 PCT 途径



(M) 情形 4-直接 PCT 途径

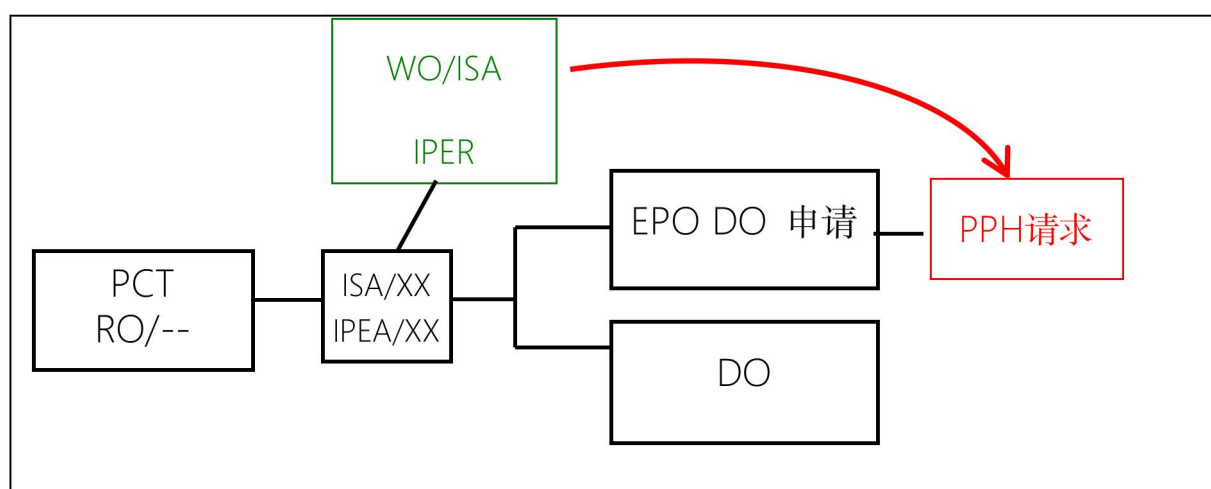


附录 II

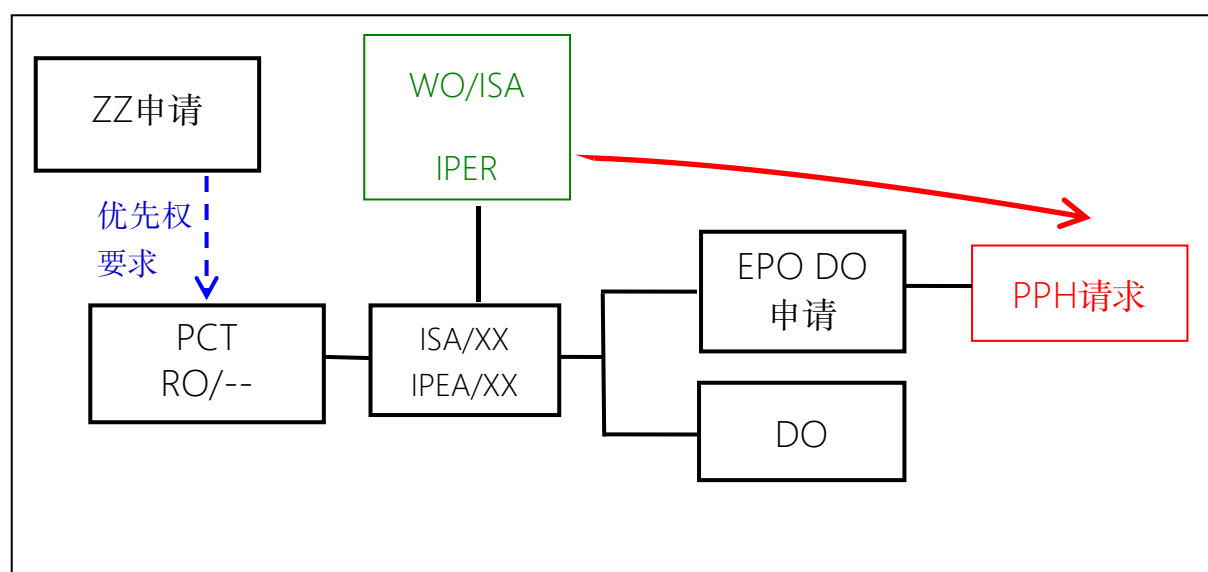
ZZ: 任何局

XX: CIPO/OPIC

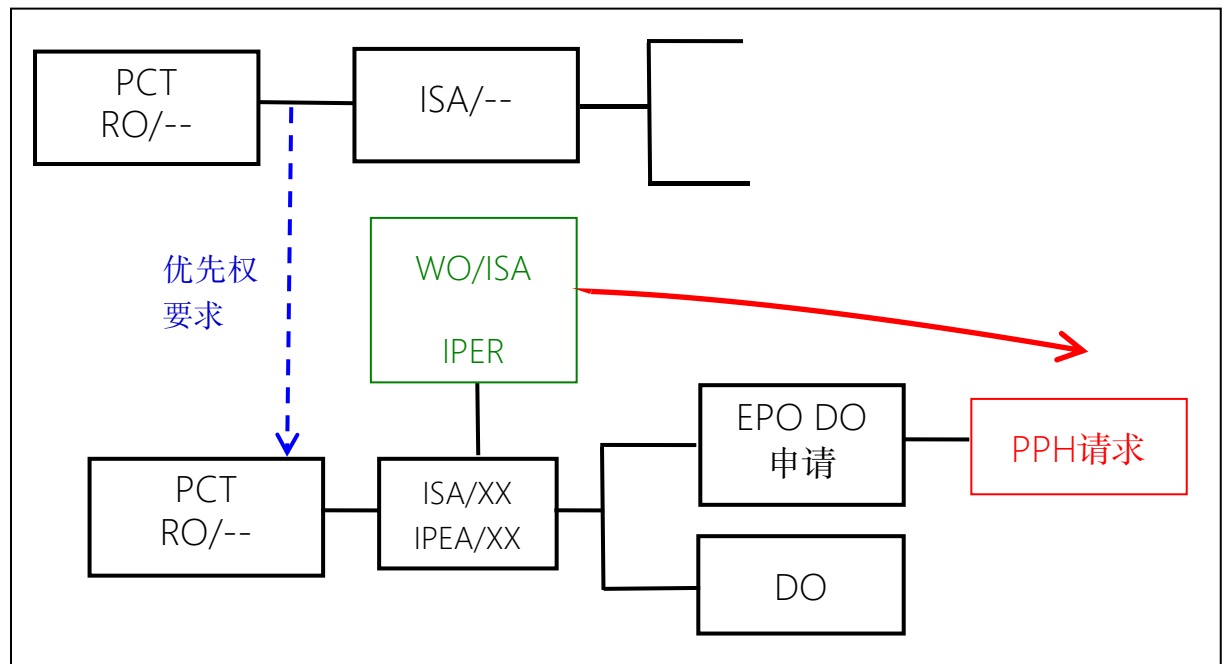
(A) 该申请是对应国际申请的国家阶段申请



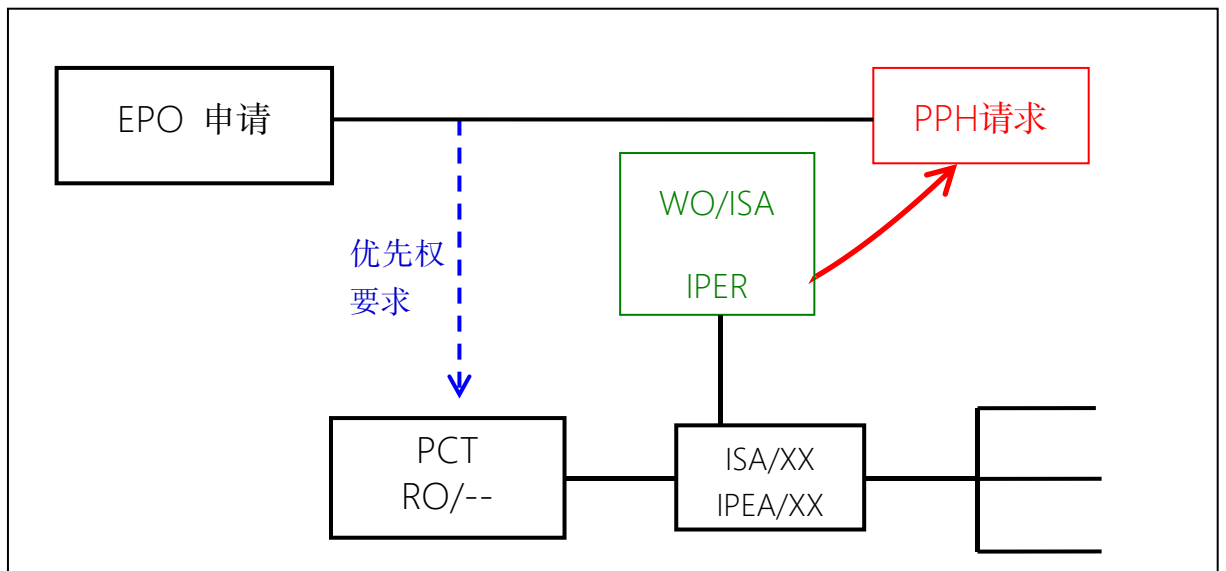
(A') 该申请是对应国际申请的国家阶段申请（对应国际申请要求了国家申请的优先权）



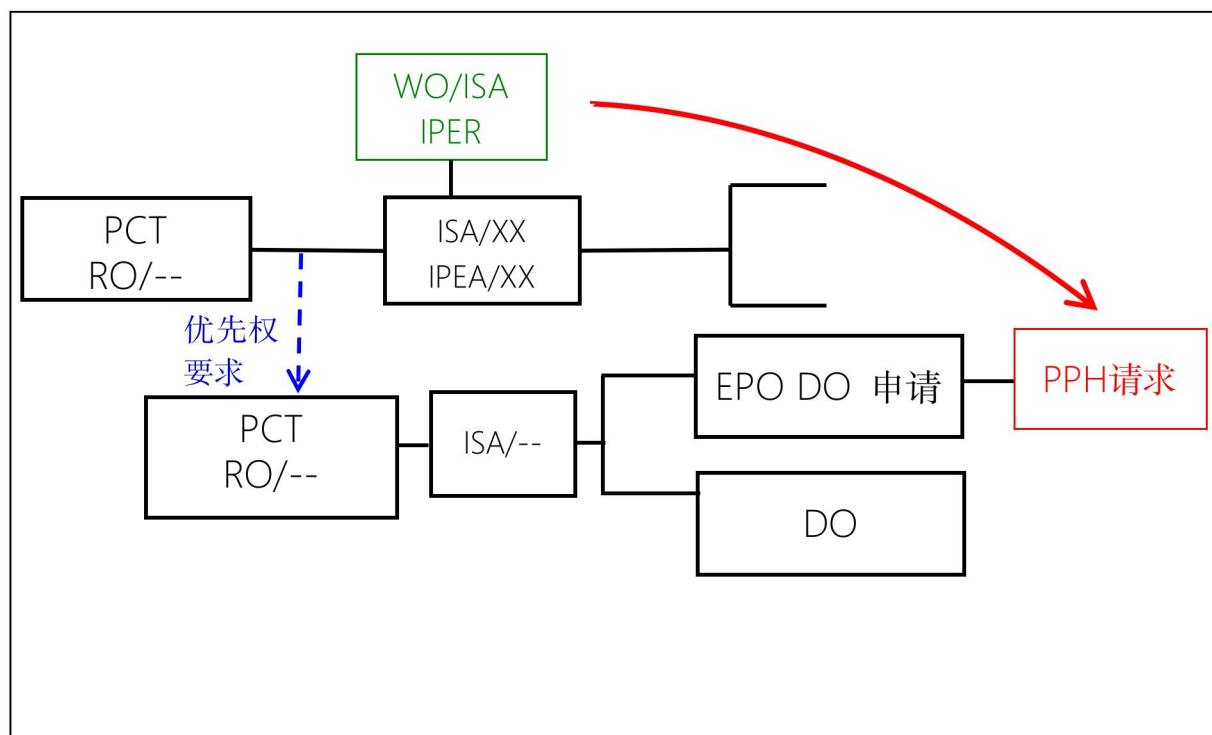
(A") 该申请是对应国际申请的国家阶段申请(相应国际申请要求了国际申请的优先权)



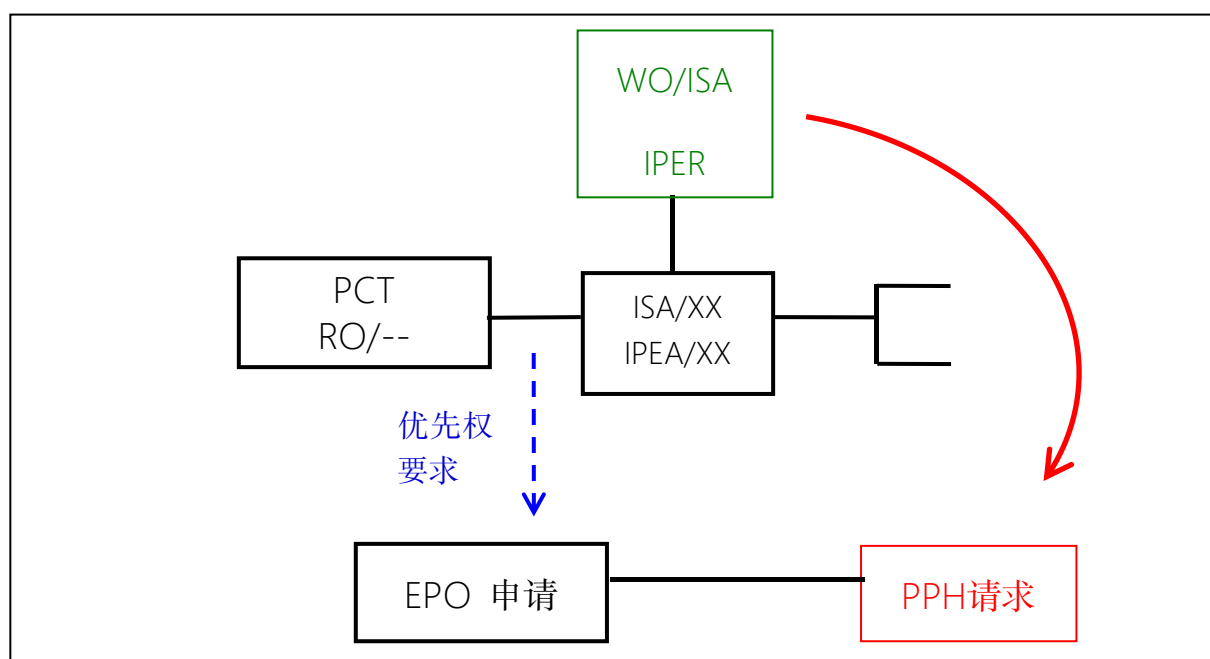
(B) 该申请是构成对应国际申请优先权基础的国家申请



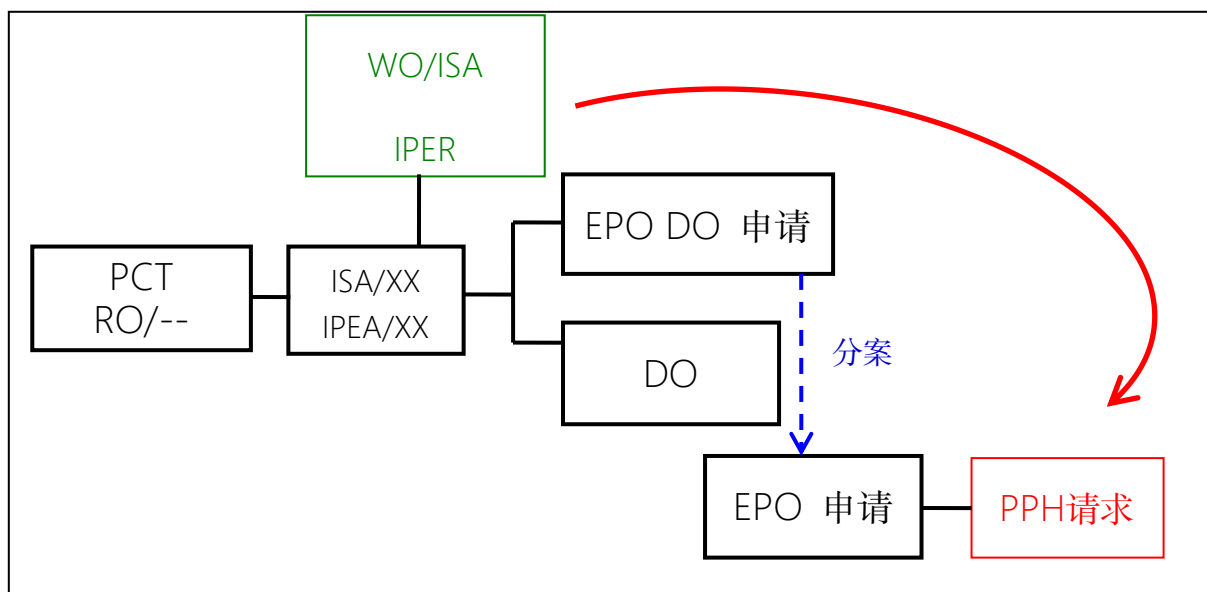
(C) 该申请是某一国际申请的国家阶段申请，该国际申请又要求了对应国际申请的优先权



(D) 该申请是要求了对应国际申请的外国/本国优先权的国家申请。



(E1) 该申请是满足要求(A)的申请的分案申请



(E2) 该申请是要求了满足要求(B)的申请的本国优先权的申请

