



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

IP5专利审查高速路（PPH）项目下

向中国国家知识产权局提交PPH请求的
实务操作

初审及流程管理部

二零一八年九月



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

如何向SIPO提交一份合格的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)

2018年中美欧日韩知识产权局合作成果推介培训班



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

引言

2018年中美欧日韩五国合作成果推介培训班



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

PPH的基本种类

PPH的两大基本类型

常规PPH:
依据国家或地区
的审查结果

PCT-PPH:
依据PCT国际阶段
的审查结果



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

一、PPH机制的适用要件

- 中国申请应当满足的条件
- 中国申请与对应申请之间的关系
- 对应申请的可专利性/可授权性
- 权利要求的充分对应性

2018年中美欧日韩
国家知识产权局
成果推介培训班



(一) 中国申请应当满足的条件

➤ 请求时机

- PPH请求日应当位于申请进入实质审查阶段之后至开始实质审查之日之前
- 例外情形：允许申请人在该申请进行国家公布后，提出实审请求的同时提出 PPH请求
- 针对同一申请，申请人最多有两次提出 PPH 请求的机会



(二) 中国申请与对应申请之间的关系 (一)

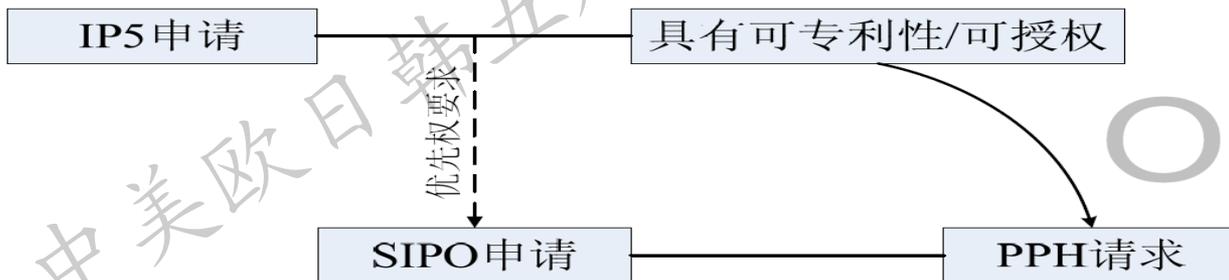
➤ 常规PPH

基本规则：申请与对应申请拥有共同的最早日

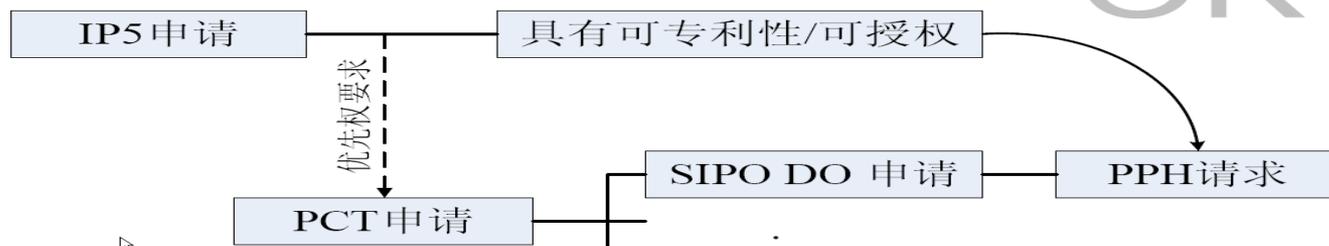
- ✓ 1. 申请依巴黎公约有效要求对应申请优先权的申请

• 例：

A、



B、

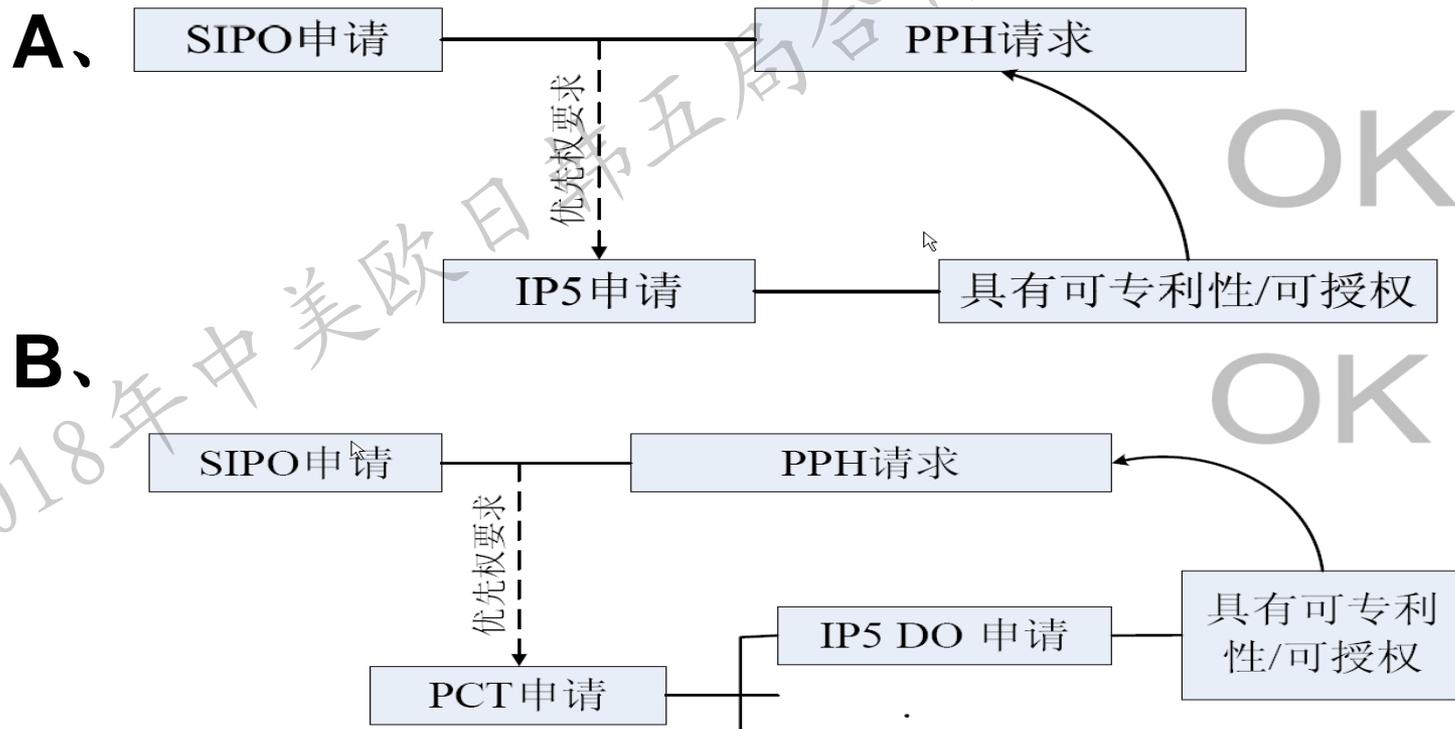




➤ 常规PPH

✓ 2、 申请是对应申请的有效优先权请求基础的申请（小多边PPH项目特有）

• 例如：





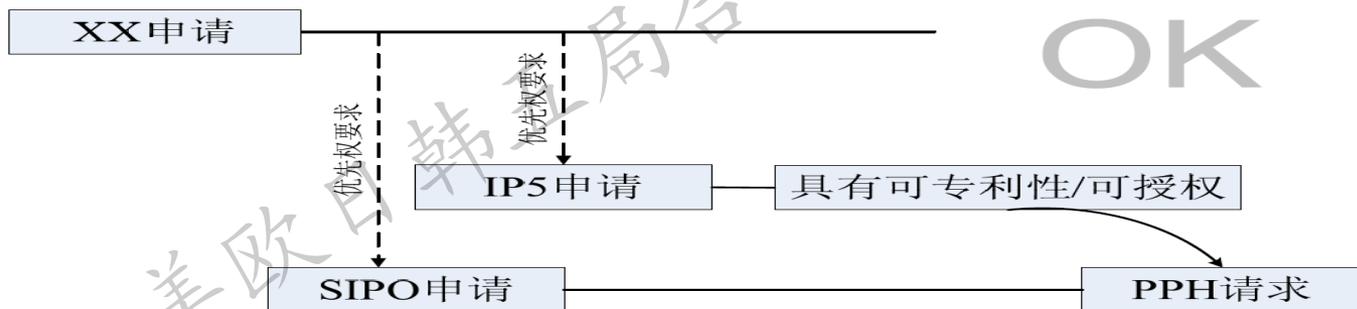
➤ 常规PPH

✓ 3、申请是与对应申请具有相同优先权的申请

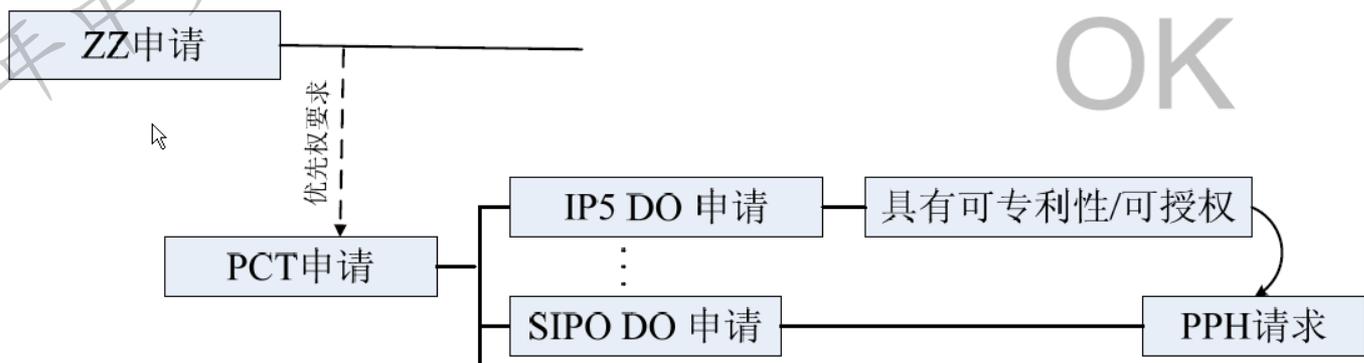
(优先权来自第三个国家或地区时, 为小多边PPH项目特有)

例如:

A、



B、

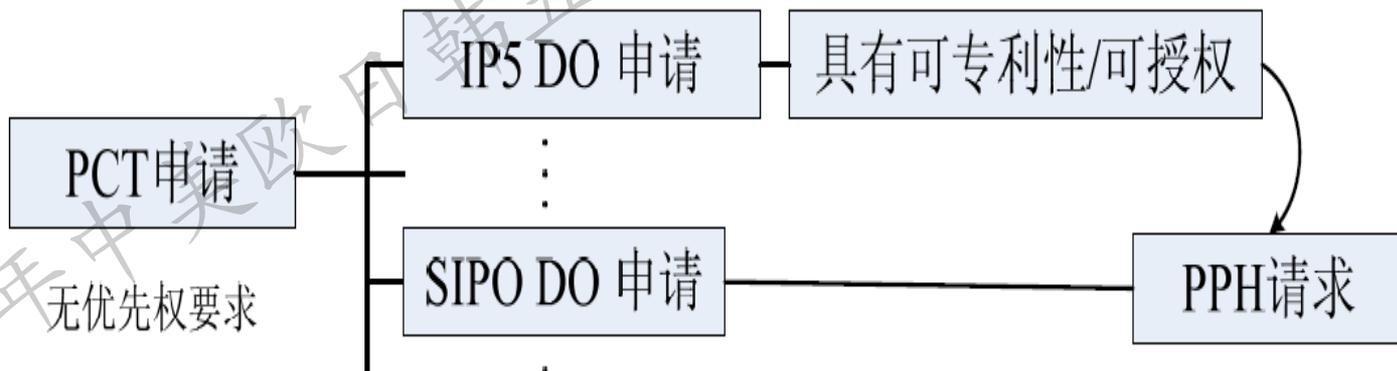




➤ 常规PPH

✓ 4、该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，

例如：



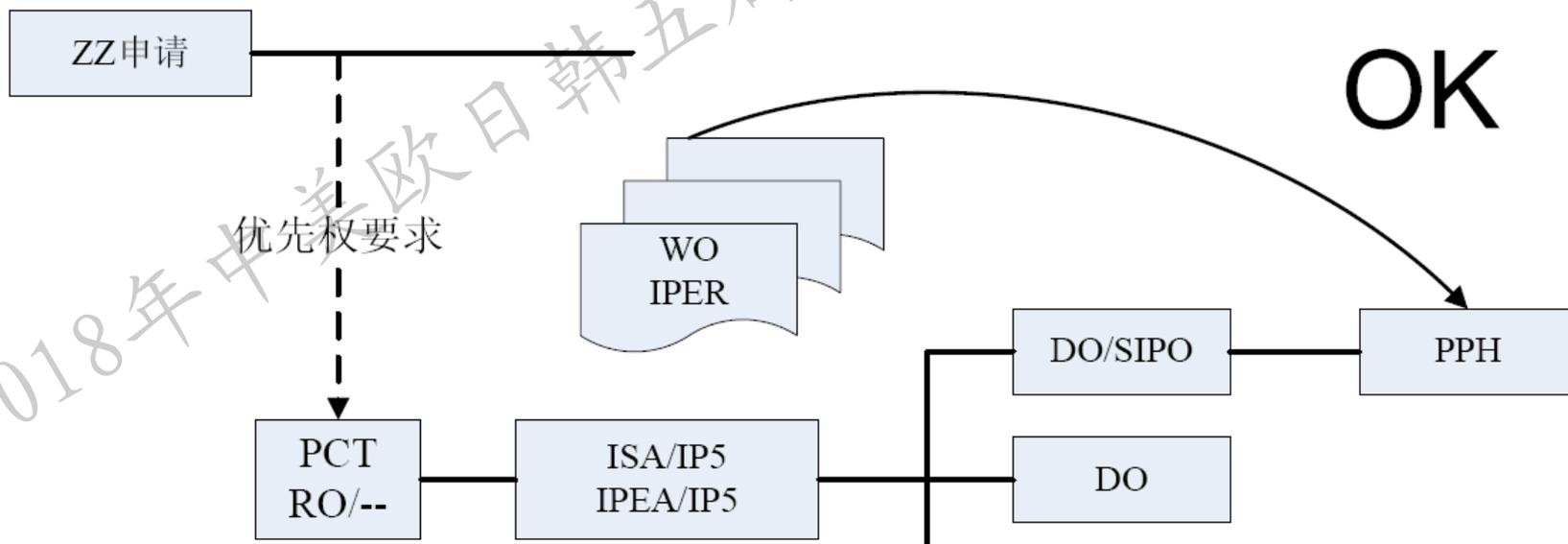


(二) 中国申请与对应申请之间的关系 (二)

➤ PCT-PPH

✓ 1、对应国际申请的中国国家阶段申请

• 例如:





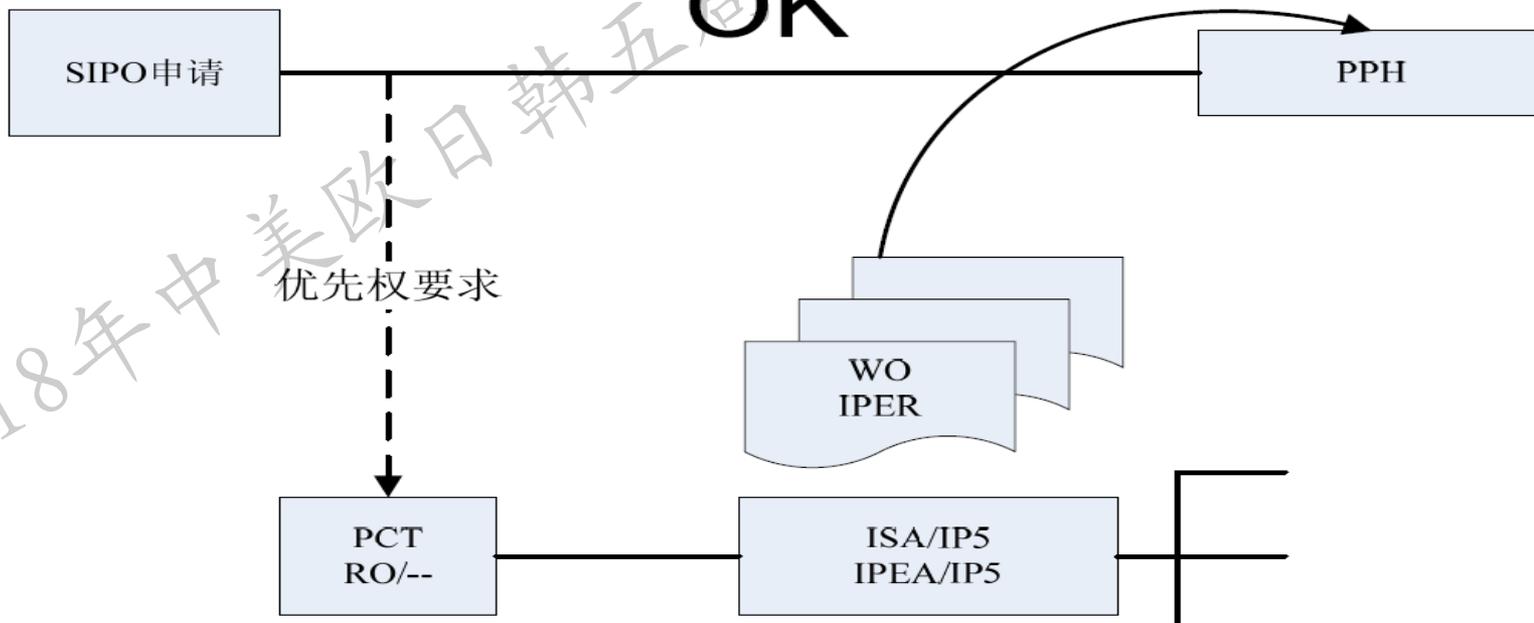
国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

➤ PCT-PPH

✓ 2、作为对应国际申请的优先权要求基础的中国国家申请

• 例如：

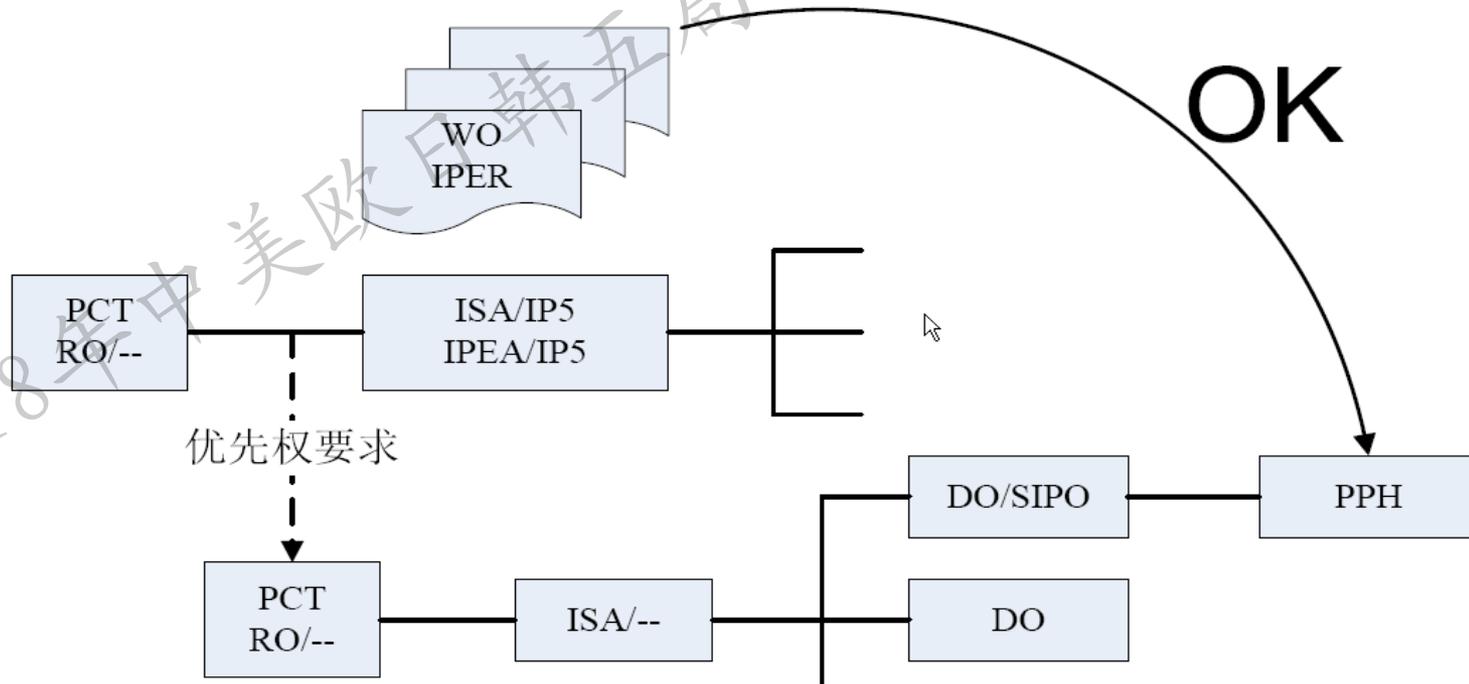




➤ PCT-PPH:

✓ 3、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

• 例如:

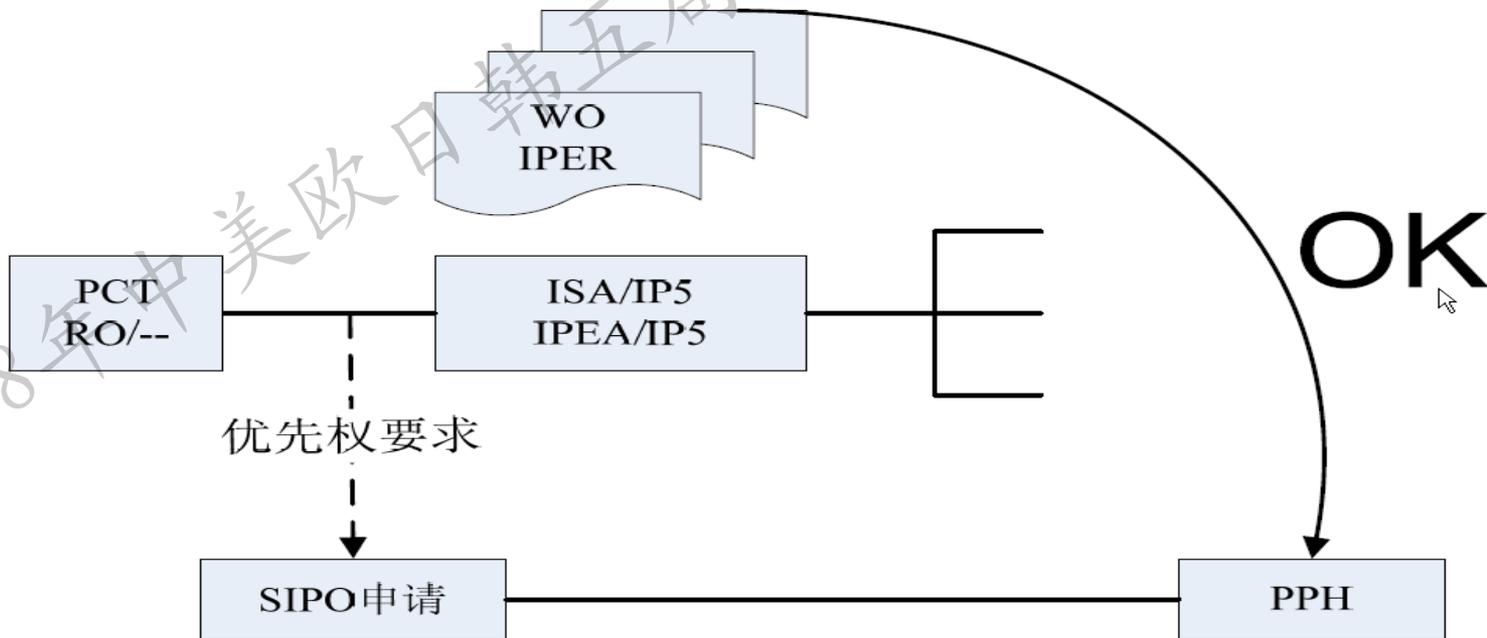




➤ PCT-PPH:

✓ 4、要求了对应国际申请的外国/本国优先权的中国国家申请

• 例如:





(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性(一)

➤ 定义:

- ✓ 对应申请的最新工作结果中明确表明了对应申请中至少有一项或多项权利要求是可授权性/具有可专利性，即针对一些权利要求做出了肯定性意见。



(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性(二)

➤ 常规PPH:

✓ 中欧PPH:

- 最新审查意见通知书中明确表明
- EPO 审查员针对该权利要求作出了授予欧洲专利之意向的通知书（通知书标题为“Communication under Rule71(3) EPC”）；
- EPO 审查员作出的审查意见通知书（Communication from the Examining Division）或其附加文件（Annex to the communication）。



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性(三)

➤ 注意:

– IP5常规PPH中，对应申请首次受理局为EPO时，

- 如果EPO 审查员作出的审查意见通知书及其附加文件未明确指出特定的权利要求“具有可专利性/可授权”，申请人应当随参与 PPH 试点项目请求附上解释和说明。
- 解释中应当声明“EPO 审查意见通知书未就某权利要求提出驳回理由，因此，该权利要求被EPO认定为可授权/具有可专利性”；还应当写明该权利要求相对于EPO 审查员引用的对比文件具有可专利性/可授权的说明。
- 上述解释和说明文件在提交时应当以“其他证明文件”方式提交，同时在PPH请求表第四栏第五项其他证明文件处标明所附文件。



(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性(四)

➤ PCT-PPH:

✓ 对应局作为 国际检索单位和/或国际初步审查单位 在所作出的 最新 国际工作结果中 明确表明 了对应国际申请中 至少 具有一项或多项权利要求是具有可专利性的

✓ PCT-PPH (以IP5-PPH为例) :

• JPO、USPTO、EPO、KIPO

✓ 国际工作结果指:

• 1. 国际检索单位的书面意见 (WO/ISA)

• 2. 国际初步审查单位的书面意见 (WO/IPEA)

• 3. 国际初步审查报告 (IPER)



(三) 对应申请的可授权性/具有可专利性(五)

➤ PCT-PPH:

✓ 申请人不能仅基于国际检索报告 (**ISR**) 提出 PCT-PPH 请求

✓ 构成PCT-PPH 请求基础的WO/ISA、WO/IPEA 或IPER 的**第VIII 栏记录**有意见时:

- 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。



(四) 权利要求的充分对应性 (一)

➤ 定义:

- ✓ 中国申请的权利要求与对应申请的可授权/具有可专利性的权利要求有相同的范围;
- ✓ 中国申请的权利要求比对应申请的可授权/具有可专利性的权利要求范围小。



(四) 权利要求的充分对应性 (二)

- ▶ 权利要求之间**具有**对应性的情形：
 - ✓ 每一项权利要求都应当与对应申请的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**
- ▶ 权利要求之间**不具有**对应性的情形：
 - ✓ 中国申请的权利要求引入**新的/不同类型权利要求**
 - ✓ 中国申请的部分权利要求与对应申请中可授权的权利要求**无对应关系**



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

二、PPH机制的形式要件

➤ PPH请求表的填写

➤ 必要附件的要求

✓ 必要附件的种类

✓ 权利要求书、审查意见通知书副本及译文

✓ 引用文件副本

2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

(一) PPH请求表的填写 (一)

➤ 请求表填写项目

- 著录数据信息
- 请求栏
- 文件提交栏
- 权利要求对应性栏
- 说明事项栏
- 签章



(一) PPH请求表的填写

➤ 常见通知书包括:

- 常规PPH:

- ✓ 指所有国内工作结果
- ✓ 对于中日PPH, 包括授权决定、驳回理由通知书、驳回决定、申诉决定等
- ✓ 对于中美PPH, 包括授权及缴费通知、非最终驳回意见、最终驳回意见等
- ✓ 对于中欧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
- ✓ 对于中韩PPH, 包括授权决定、驳回理由通知书、驳回决定等



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

(一) PPH请求表的填写

➤ 常见通知书包括:

- **PCT-PPH:**

✓ 指最新国际工作结果

✓ **PCT-PPH:** 国际检索单位的书面意见、国际初步审查单位的书面意见、国际初步审查报告



(一) PPH请求表的填写

➤ 注意:

- IP5常规PPH中，首次申请受理局为EPO时，

除EPO做出的授予欧洲专利之意向的通知书、审查意见通知书外，EPO所做出的检索报告、检索意见属于其与实质审查结果相关的国内工作结果通知书的一部分，其也应当作为一类通知书填写在请求表说明事项栏第一项中。

- 申请人可以省略提交某些文件，但这些省略提交的文件名称也应当列在PPH请求表说明事项第二项中。



(一) PPH请求表的填写

➤ 权利要求对应性栏:

- ✓ 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。

2018年中美欧日韩五国专利审查员培训项目成果推介培训班



(二) 文件提交的要求

➤ 所需提交的文件种类包括:

- ✓ 所有具有可专利性/可授权的权利要求的副本及译文
- ✓ 所有审查意见通知书副本及译文
- ✓ 所有引用文件的副本

➤ 附件必须随PPH请求表一起提交



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

1、权利要求书、审查意见通知书副本及译文（一）

➤ 权利要求书副本及其译文指：

✓ 对应申请最新的审查意见通知书中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。

2018年中
美欧日
知识产权
合作成果
推介培训
班



1、权利要求书、审查意见通知书副本及译文（二）

➤ 常见通知书包括：

— 常规PPH：

- ✓ 指所有国内工作结果
- ✓ 对于中日PPH，包括授权决定、驳回理由通知书、驳回决定、申诉决定等
- ✓ 对于中美PPH，包括授权及缴费通知、非最终驳回意见、最终驳回意见等
- ✓ 对于中欧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
- ✓ 对于中韩PPH，包括授权决定、驳回理由通知书、驳回决定等



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

1、权利要求书、审查意见通知书副本及译文（二）

➤ 常见通知书包括：

– **PCT-PPH:**

✓ 指最新国际工作结果

✓ **PCT-PPH:** 国际检索单位的书面意见、国际初步审查单位的书面意见、国际初步审查报告



1、权利要求书、审查意见通知书副本及译文（三）

➤ 申请人可以省略提交的情形（补正情形）：

- IP5常规PPH可省略提交情形：

✓ 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，申请人可以省略提交上述文件。

- 申请人应当注意：省略提交之前需要首先查询PAIRS、EPR、AIPN、K-PION系统、PATENTSCOPE系统。



1、权利要求书、审查意见通知书副本及译文（一）

➤ 副本与译文（权利要求书、审查意见）

- 应当提交完整副本文件

- 副本内容应当与译文翻译一致

- 译文类型：中文、英文

➤ 注意：

- 对于IP5常规PPH，申请人对上述副本译文可使用机器翻译。

- 对于对应局为EPO,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、任何形式的检索报告、检索意见。



4、引用文件副本

➤ 引用文件副本

✓ 应当在PPH请求书中完整填写对应申请的审查意见通知书中所记载的所有引用文件的名称

✓ 构成驳回理由的引用文件：

- 专利文献—不需要提交（补正情形）
- 非专利文献—需要提交



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

三、PPH请求的提交及审查程序

- PPH请求的提交
- PPH请求的审查

2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

(一) PPH请求的提交

➤ 提交方式

✓ 电子形式提交

➤ PPH请求的请求日的确定

➤ 费用：PPH请求暂不收费

2018年中美韩日合作成果推介培训班



(二) PPH请求的审查 (一)

- PPH请求审批结论为同意其申请按照PPH程序加快处理的，将通知申请人其给予申请PPH下加快审查特殊状态的决定。
- PPH通知书类型包括：
 - ✓ PPH请求审批决定（同意加快、不同意加快）
 - ✓ PPH请求补正通知书



(二) PPH请求的审查 (二)

➤ PPH请求审批决定:

✓ 同意加快请求

✓ 不同意加快请求, 指明缺陷

- 允许申请人再次提出PPH请求, 再次提交时应当将所有PPH请求及其相关文件全部重新提交;
- 重新提交PPH请求的时机;
- 就同一申请已提出过两次PPH请求的, 不再同意申请人再次提出PPH请求。



(二) PPH请求的审查 (三)

➤ PPH请求补正通知书

✓ 三种情形:

- PPH请求的必要附件的译文表达不清楚导致无法理解的
- 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
- 对于 **IP5常规PPH、除中俄的PCT-PPH**，当无法通过相应文件访问系统查询对应申请的审查意见通知书副本及译文，**和/或**具有可授权性的权利要求副本

✓ 期限：自**收到**该补正通知书之日起**15**日内



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

(三) PPH请求的审查 (四)

➤ 通知书的发文:

- 电子方式发文

2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班



提出PPH请求的基本要求

适用条件	PPH请求时机
	申请与对应申请有一定关联
	对应申请中至少有一项权利要求被OEE认定为可授权
	申请的所有权利要求必须与对应申请中可授权的权利要求充分对应
形式条件	PPH请求表
	权利要求对应性说明
	对应申请中可授权的权利要求副本及其中文或英文译文
	对应申请所有工作结果副本及中文或英文译文
	所有引用文件的副本
提交方式	电子形式提交
PPH请求费	不收费