

美欧日韩四局加快审查程序及 中韩联合检索试点项目

2018年9月

国家知识产权局审查业务管理部
国际项目处 李是坤



2018年中
美欧日韩四局合作成果推介培训班

目录

- 一 美国专利商标局加快审查程序
- 二 欧洲专利局加快审查程序
- 三 日本特许厅加快审查程序
- 四 韩国知识产权局加快审查程序
- 五 中韩联合检索试点项目（CSP）

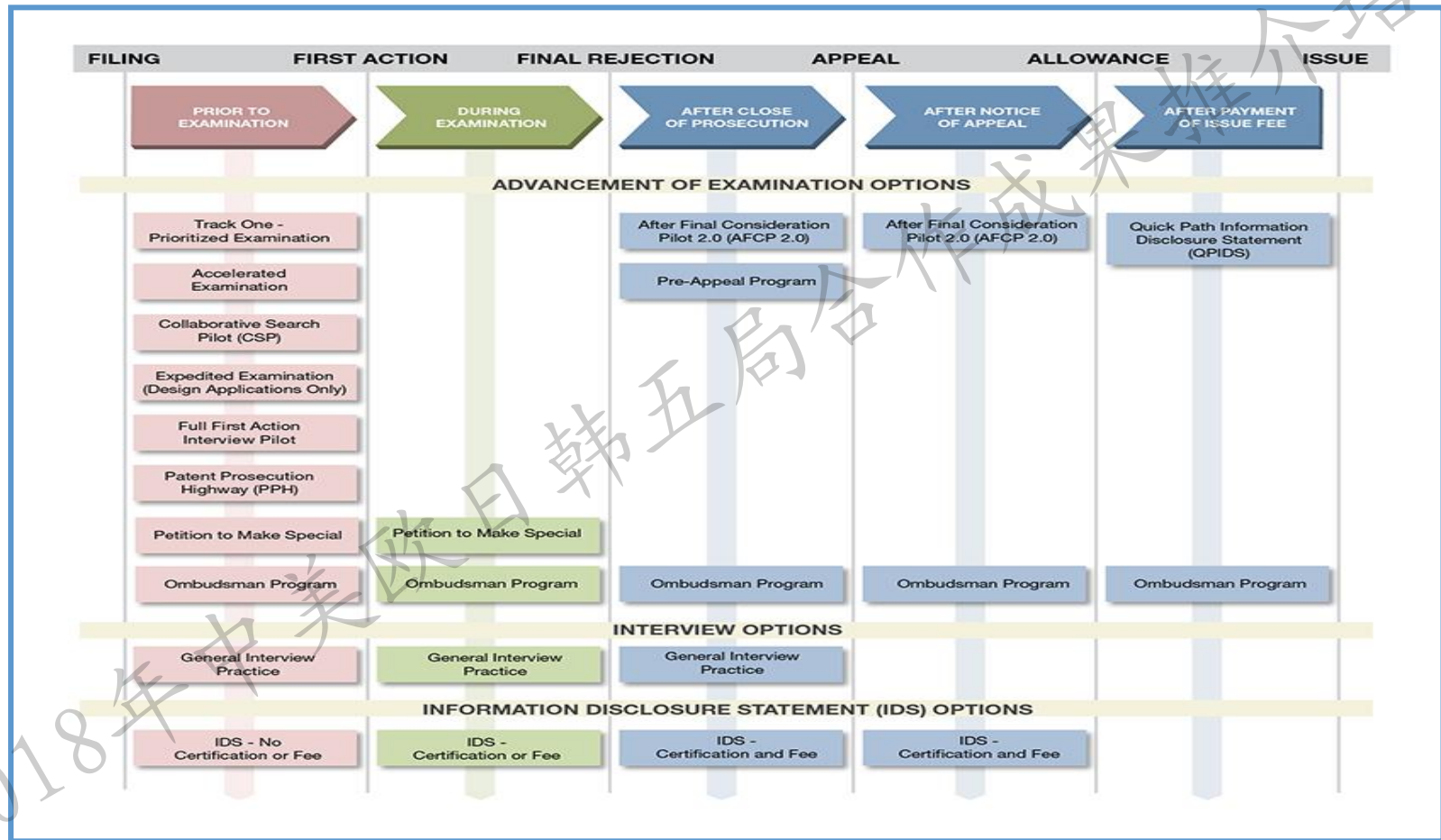


一 美国专利商标局加快审查程序

2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班



美国专利商标局加快审查程序



2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班



美国专利商标局加快审查程序

- 加快审查 (Accelerated Examination, AE)
- Track One优先审查 (Track One Prioritized Examination)
- 基于年龄/健康的特殊加快程序
- 全面审查前会晤试点项目 (Full First Action Interview Pilot Program, FFAIP)
- 驳回后重审试点项目 (After Final Consideration Pilot Program, AFCP)
- PPH



加快审查 (AE)

启动条件

- 加快审查请求必须在申请时进行，费用每件140美元（主题是环境质量、能源或者反恐免费）
- 通过电子申请系统（EFS）或者网上电子申请系统（EFS-Web）提交
- 申请的独立权利要求不超过3个，权利要求总数不超过20个
- 不能含有多项从属权利要求，符合单一性要求
- 提交书面声明，愿意在审查员要求时进行会晤
- 必须在申请之前对现有技术进行预审查检索，并提供详细说明
- 必须提交审查支持文件
- AE申请不适用于PCT国家阶段申请、再颁专利、复审或者植物专利

加快程度

- 自申请日起12个月内发出最终审查决定

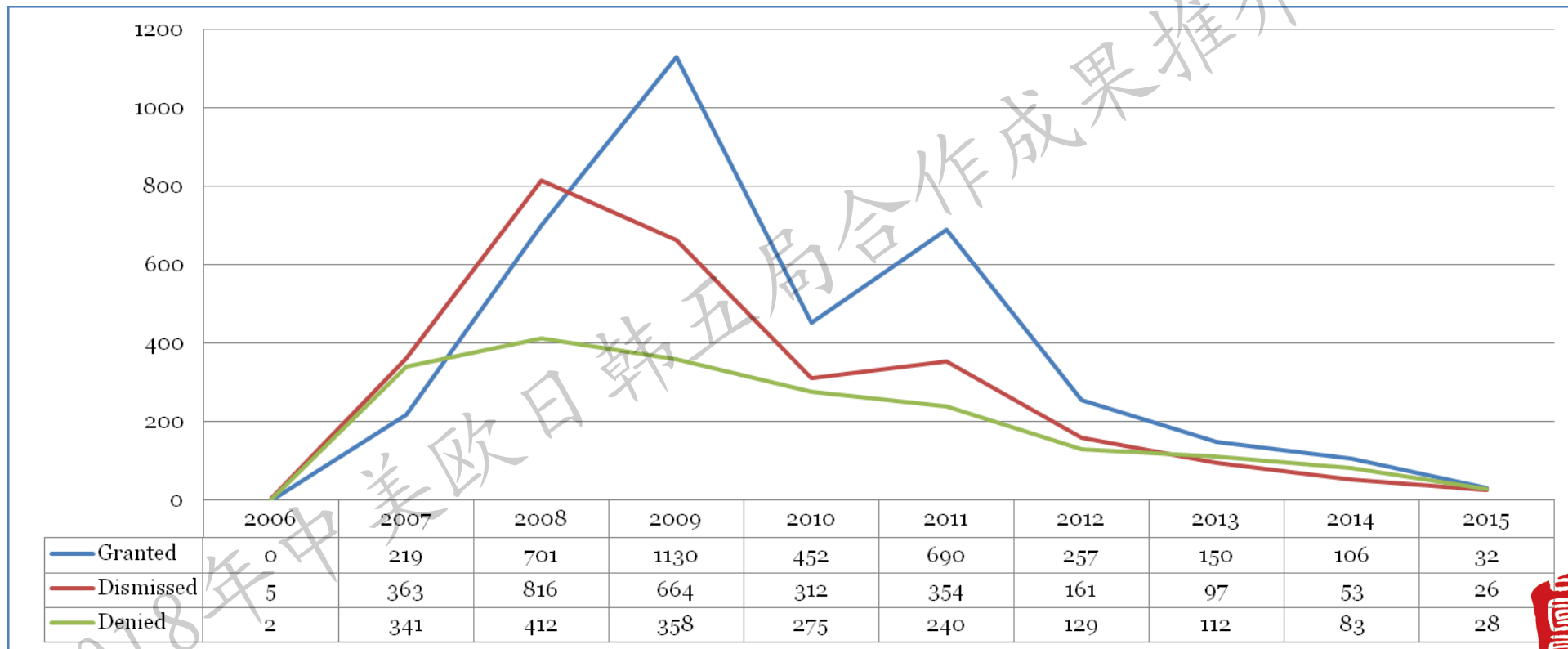
程序特点

- 费用低 全流程加快 要求高 风险大



加快审查 (AE)

加快审查数量变化趋势



Track One优先审查

启动条件

- 缴纳额外优先审查费用每件4000美元
- 通过电子申请系统（EFS）或者网上电子申请系统（EFS-Web）提交
- 申请的独立权利要求不超过4个，权利要求总数不超过30个
- 不能含有多项从属权利要求
- 申请人必须同意不会延长期限
- 每年不超过10000件

加快程度

- 自批准优先审查之日起4个月发出一通，12个月发出最终审查决定

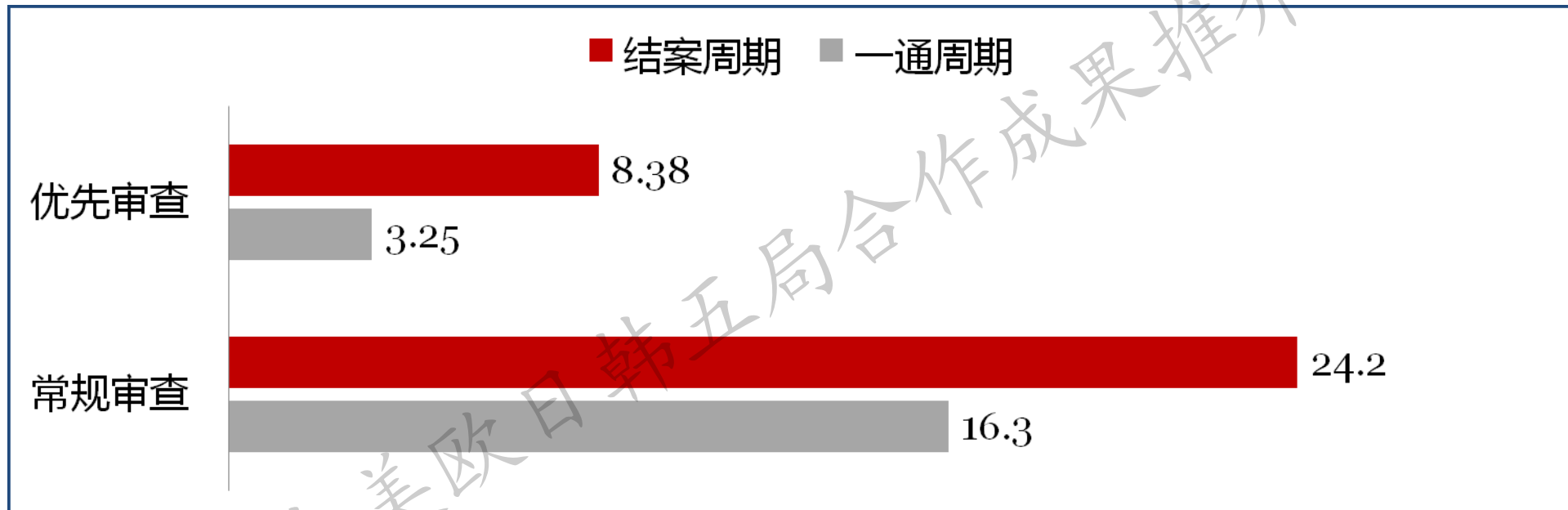
程序特点

- 费用高 要求简单 速度快



Track One优先审查

审查周期

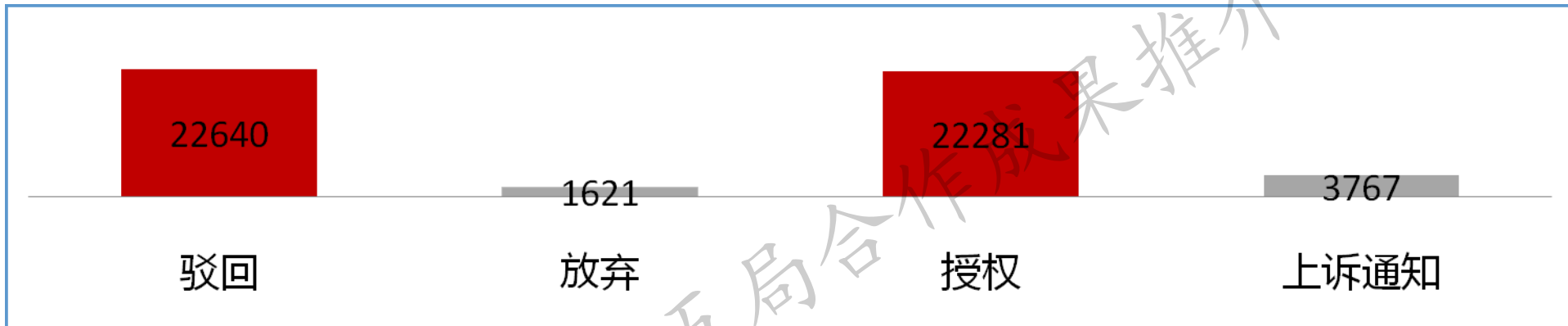


- Track One优先审查从申请日至批准请求约1.5个月
- 常规审查周期取自2017财年

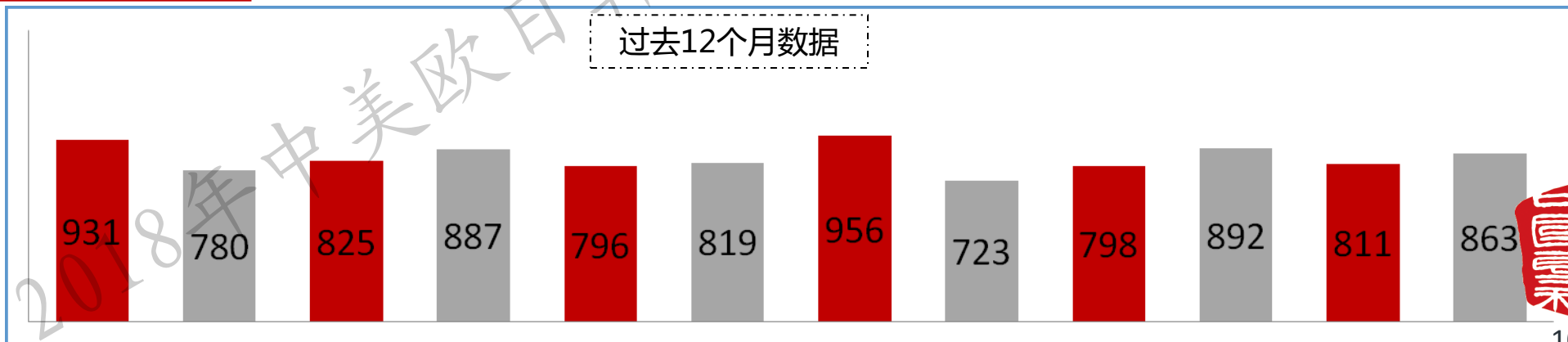


Track One 优先审查

最终决定



请求数量



基于年龄/健康的特殊加快程序

启动条件

- 申请人**年龄大于65岁**，或者其健康无法满足正常申请程序中的相应行为
- 申请人提出申请，并且提交身份年龄证明或者医师诊断等可证明健康状况的证明
- 无需支付费用

加快程度

- 全流程加快



全面审查前会晤试点项目

程序简介

申请人提出请求—审查员发出预备会晤通知书—申请人决定是否会晤

1. 不进行会晤：
 - A. 审查员发出一通会晤官方意见（视为一通）
 - B. 申请人提出请求，预备会晤通知书作为一通
2. 进行会晤：
 - A. 达成一致，发出授权通知书
 - B. 未达成一致，发出一通会晤官方意见或申请人同意将预备会晤通知书作为一通

启动条件

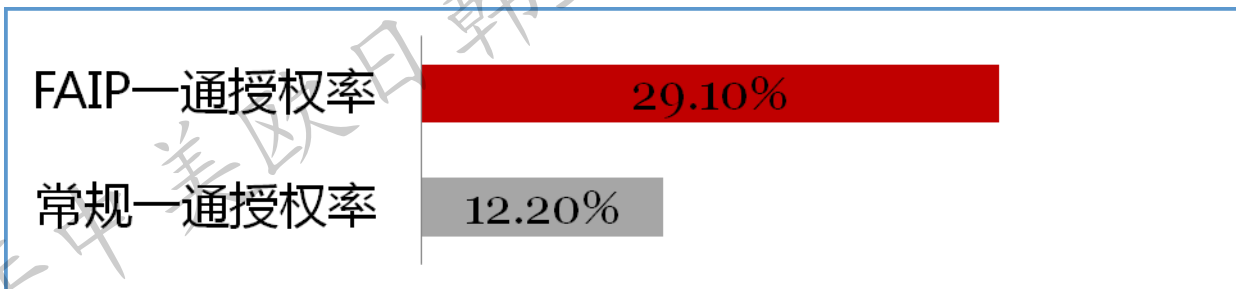
- 适用于非再颁、非临时申请，PCT进入国家阶段申请
- 独立权利要求不超过3个，权利要求总数不超过20个，且不包含多项从属权利要求
- 符合单一性要求
- 申请人通过网上电子申请系统（EFS-Web）提出请求
- 请求提出至少应比第一次审查意见通知书出现在专利申请信息查询系统（PAIR）中提前一天
- 提交声明承诺不要求退还检索费用及权利要求附加费缴纳额外优先审查费用



全面审查前会晤试点项目

项目收益

- 加快申请的审查进程；
- 增强申请人和审查员之间的交流；
- 有机会能够在审查初期与审查员一对一地探讨可专利性问题；
- 有机会促使尽早授权；
- **显著提高了一通授权率。**



驳回后重审试点项目

启动条件

- 当前试点项目截止至2018年9月30日
- 无需费用，但是可能涉及延期的费用
- 申请人提交请求，其中包括针对Final Rejection的答复意见以及至少一项独立权利要求的“非扩大修改”

项目特点

- 为审查员提供额外的时间考虑申请人对于权利要求的修改
- 运用得当可极大节省程序及费用



美国专利商标局加快审查程序



特点

- 1 多渠道解决周期和积压问题
- 2 加快程序与费用密切相关
- 3 加快程序面向审查不同阶段，不同申请群体



建议

- PCT申请，国际阶段意见正向，优先考虑PPH
- 申请人规模较小（小微实体）可考虑使用Track One



欧洲专利局加快审查程序

2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班



欧洲专利局加快审查程序

- 早期确定性政策 (Early Certainty from Search)
- PACE (Programme to Accelerate Patent Applications)
- 放弃程序 (Waiver)
- PCT申请提前进入欧洲阶段
- PPH

2018年中 美欧日韩五局合作成果推介培训班



早期确定性政策 (Early Certainty from Search)

政策概述

- 2014年7月正式启动
- 无需额外手续
- 优先完成开始审查的专利申请
- 检索意见正向则加快授权进程
- 第三方实名提交意见，相关申请优先审查

政策目标

- 检索：检索请求日起**6个月**内发出检索报告及书面意见 (已经实现)
- 审查：自审查启动之日起**12个月**完成授权
- 异议：异议周期缩短为**15个月**



早期确定性政策 (Early Certainty)

EPO周期

| | 2015 | 2016 | 2017 | 目标 |
|-----------|------|------|------|------------|
| 检索周期 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 6 |
| 审查周期(月) | 23.5 | 23.3 | 22.1 | 12 (2020年) |
| 异议程序周期(月) | 26.1 | 24.8 | 22.4 | 15 (2020年) |

定义：

检索周期：从收到日到检索报告发出日对所有检索计算所得的中间值

审查周期：从有效审查请求到发出授权倾向意见通知书计算所得的中间值

异议程序周期：从提出异议期限届满到做出异议决定日计算所得的中间值



PACE (Programme to Accelerate Patent Applications)

启动条件

- (始于1996年，2016年1月1日新修订程序生效)
- 无需额外费用
- 填写官方指定的1005表格的方式在网上进行提交
- PACE请求应当在检索和审查阶段分别提起，且在每一阶段只能提起一次

检索的加快

- 目标为自请求日起**6个月**内发出检索报告及书面意见
- 对于申请日不早于2014年7月1日的欧洲发明专利申请，申请人无需单独在检索阶段提起PACE请求 (**早期确定性政策**)



PACE (Programme to Accelerate Patent Applications)

审查的加快

- 可以在审查部门开始负责处理该专利申请后的任何时间提起；
- 对于PCT进入国家阶段的案件，如果EPO是国际检索报告/补充国际检索报告的做出单位，原则上可在任何时间提起
- 当加快审查请求被提起时，EPO将尽可能在审查部门接收该申请之日（或收到申请人针对欧洲检索报告的答复之日，或收到申请人提起加快审查请求之日，期限计算时以前述三者中最晚的时间点为准）起**3个月**内发出下一份官方通知

效力丧失

- PACE请求被撤回
- 申请人请求延长期限
- 申请被撤回或被视为撤回
- 申请被拒绝
- 未能按时缴纳相关费用



放弃程序 (Waiver)

程序特点

- 放弃审查过程中答复及修改的权利加快审查进程

可放弃的权利

1. EPC细则70 (2) 的权利：EPO做出检索报告后，6个月内申请人有权进行答复和修改，再请求进入审查
2. EPC细则161和162的权利：对于PCT途径进入欧洲国家阶段的申请，6个月内申请人有权对国际检索报告或国际初步审查报告进行答复
3. EPC细则71 (3) 的权利：对于将要授权的专利申请，EPO将发出准备授权通知书，申请人在4个月内确认修改文本，缴纳相关费用，提交翻译文件



PCT申请提前进入欧洲阶段

适用对象

- 将EPO作为指定局/选定局的PCT申请

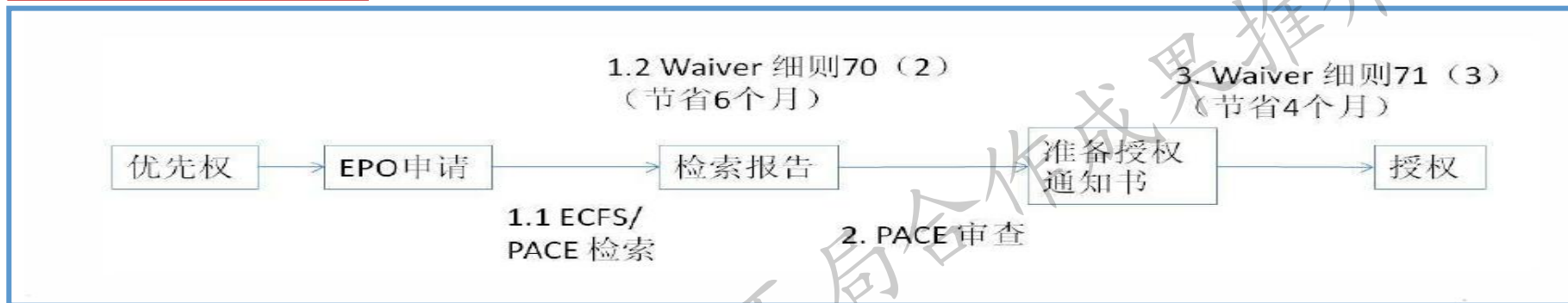
启动条件

- (自申请日/优先权日起31个月届满之日, 将EPO作为指定局/选定局的PCT申请进入欧洲阶段)
- 在31个月期限届满之前, 申请人均可向欧专局请求提前处理申请, 必须明确表达其希望其PCT申请在欧专局得到提前处理的意愿(无特定格式)
- 满足EPC实施细则第159(1)条规定的要求时该请求方为有效, 例如缴纳申请费, 提交翻译, 确定申请文档, 缴纳检索费等



申请人加快程序选择

巴黎公约途径



PCT途径



日本特许厅加快审查程序



日本特许厅加快审查程序

- 加快审查（早期审查）
- 超快审查（超早期审查）
- 优先审查
- PPH

2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班



加快审查（早期审查）

适用对象

- 中小企业、个人、大学和公共研究机构申请
 - 中国申请人提供证明也可以利用
- 有相关国外申请
 - 具有国外同族申请，例如通过巴黎公约途径或者PCT途径
- 已经实施或即将实施的申请
 - 制造、销售专利产品或自申请加快日两年内计划实施的申请
- 绿色技术申请
 - 与节能或减少碳排放相关的申请
- 震灾复兴支援相关申请
 - 来自震灾灾区的申请
- 亚洲据点化推进法案相关申请
 - 申请人全部或部分属于特定跨国企业时可申请

以上条件满足任意一个即可

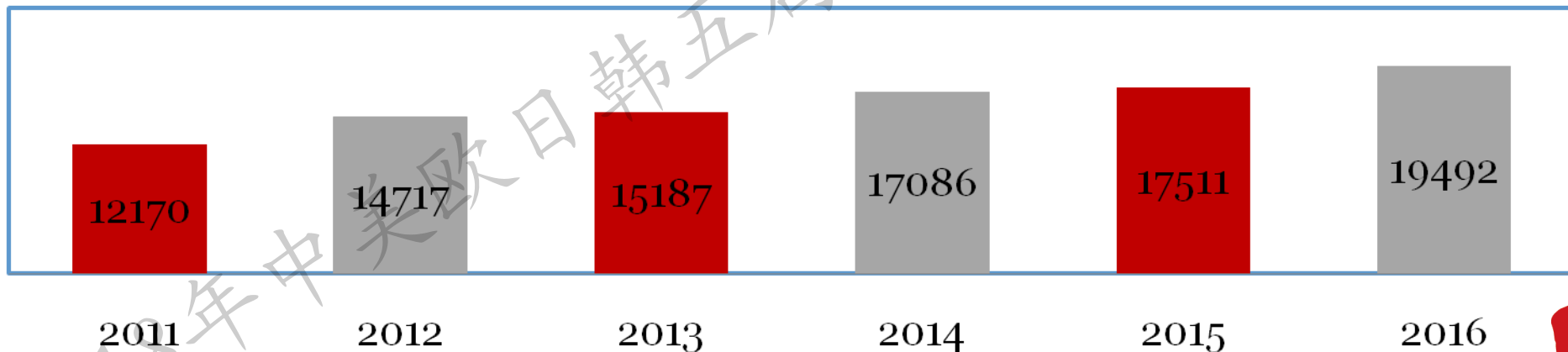


加快审查（早期审查）

启动条件

- 由申请人本人及其代理人提出，不适用于第三人
- 需要提交“加快审查的情况说明书”，其中包括对现有技术的披露（较宽松）
- 不收取费用

加快数量

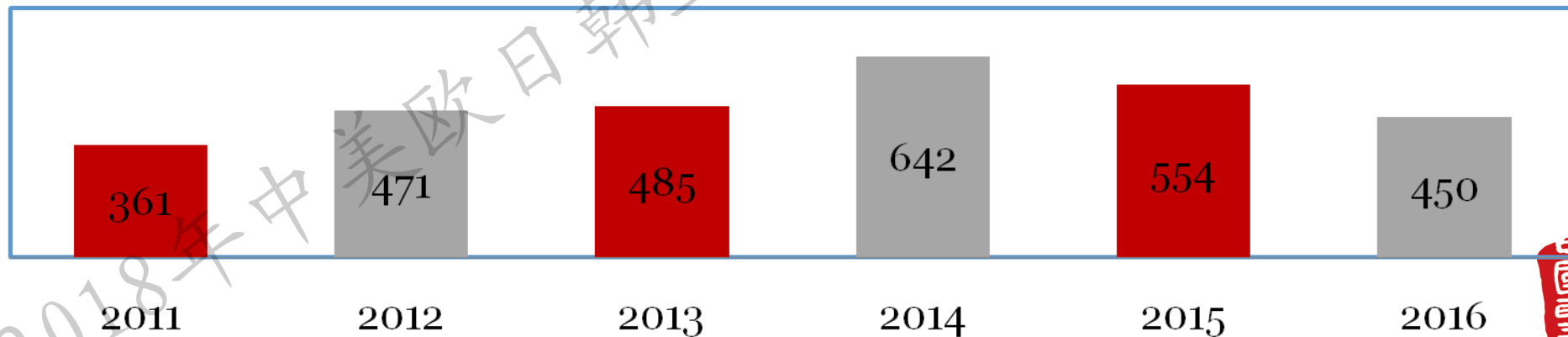


超快审查（超早期审查）

适用对象

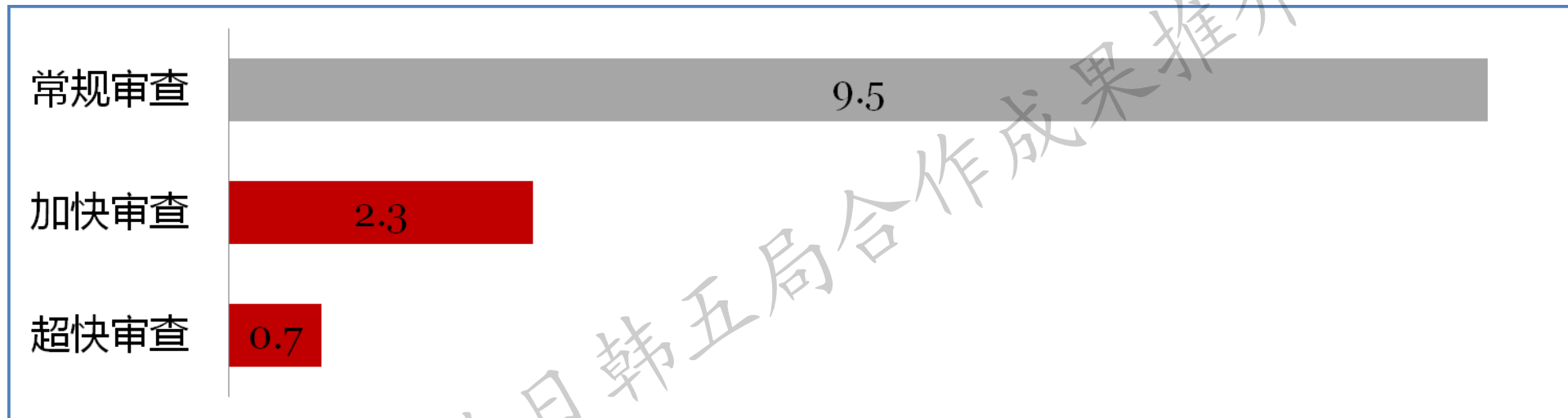
- 已经请求实质审查但尚未审查
- 申请正在实施或在2年以内计划实施 且 申请人在日本以外的国家提出相应申请的发明
- 超早期审查请求前4周以上在线提交所有的申请手续，以书面提交的申请不能要求超早期审查
- 申请方法与加快审查基本相同
- 通常第一次审查意见通知书在1个月以内发出

加快数量



加快审查及超快审查周期

一通周期比较



常规审查及加快审查为2017年数据，超快审查为2016年数据



优先审查

政策概述

- 根据日本专利法第四十八条之六规定，在申请公开后，如果第三方出于生产经营目的实施本申请的发明，或者申请人同实施者之间存在纠纷需要尽快解决，可请求对专利申请进行优先审查
- 提出人可以是申请人或**第三人**
- 无费用
- 需要提交相关的情况说明书
- 无专门的审查程序
- 目前申请量很少，每年不足10件



日本特许厅加快审查程序



特点

- 1 以申请人为导向，响应社会经济发展需要
- 2 加快程序免费
- 3 加快程序简单



建议

- 根据申请的实施情况、申请人的性质以及其他局的审批结论来选择申请加快审查、超快审查或PPH加快
- 加（超）快审查的审查及答复周期较短，申请人需心中有数确保及时应对，避免为日后行权埋下隐患



四 韩国知识产权局加快审查程序



韩国知识产权局加快审查程序

- 三轨制审查（加快审查）
- 绿色技术超快审查
- 优先审查
- PPH

2018年中美欧日韩五局合作成果推介培训班



三轨制审查

加快审查

- 任何申请均可提出加快审查
- 申请人需要提交一份官方指定的检索机构提供的现有技术检索报告
- 从提出加快审查请求时起2-4个月完成审查

常规审查

略

延迟审查

- 申请人指定延迟审查日（请求审查起24个月至专利申请日五年之间）
- 自延迟审查日3个月完成审查



三轨制审查

数量对比

| 类别 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 加快审查 | 25609 | 27437 | 28574 | 29122 | 30270 |
| 常规审查 | 148427 | 150763 | 155525 | 150666 | 148666 |
| 延迟审查 | 149 | 54 | 112 | 91 | 235 |

2018年中 美欧日韩五局合作成果推介培训班

绿色技术超快审查

适用对象

- 申请的技术主题具有“绿色”法定分类（政府援助或证明）
- 或《空气环境保护法案》中认定的情况
- 2010年4月起，《低碳绿色增长基本法》政策支持的产品也可申请超快速审查

启动条件

- 在线提出申请
- 提交一份官方指定检索机构提供的检索报告
- 提交选择超快速审查的说明

加快程度

- 通常在提出加快申请日起**1个月内**完成审查（最快记录11天完成登记）
- 如果被驳回，则进入上诉程序同样会进行超快速审查，**4个月内**结案



优先审查

适用对象

依据专利法第61条，韩国知识产权局局长可指定审查员对下述申请优先审查

- 申请公开后，发现他人以生产经营目的实施相关专利申请
- 总统令中认定的需要优先处理的情况（专利法实施细则第9条）
 - 国防工业
 - 防治公害
 - 促进出口
 - 国家和地方自治团体的职责相关（技术转移及产业化）
 - 风险企业、创新型企业 and 示范企业的申请
 - 涉及政府新技术认证及质量认证的申请
 - 申请人正在实施或准备实施的申请
 - 电子商务



韩国知识产权局加快审查程序



特点

- 1 契合知识产权战略和产业发展需求
- 2 考虑申请人不同需求提供多种模式
- 3 采取支持措施保障加快审查的实现



建议

- 需要尽快进行专利布局申请人可考虑加快审查
- 充分利用PPH项目，关注中韩联合检索项目（CSP）



五 中韩联合检索试点项目（CSP）

项目推进中



CSP试点项目

项目概念

参与局在一通前交换交叉申请的检索结果

申请人可要求参与该项合作的专利局就同族申请进行合作检索，各局将对各自受理的申请进行加快审查并交换检索报告，随后各局将在多份检索报告的基础上独立完成第一次审查意见通知书

2018年中
美欧日
专利局
成果推介
培训班

CSP试点项目

项目收益

更快速的审查

- 中韩两局同时加速审查
- 两局并行审查，审查进度可预期



更低成本的审查

- 两局审查员分别检索使得检索更完全
- 减少通知书次数



- 检索覆盖更多数据库
- 检索覆盖不同语言

更强的确定性



- 两局相互借鉴使用有效对比文件
- 审查意见一致性程度更高

更高的一致性



2018年中欧日韩五局合作审查推介培训班

CSP试点项目

项目要求（草案）

CN和KR申请具有相同的最早日

两局申请权利要求必须一致

CSP申请应当基于一件单独申请

CSP请求应当与实质审查请求同时或更晚提出

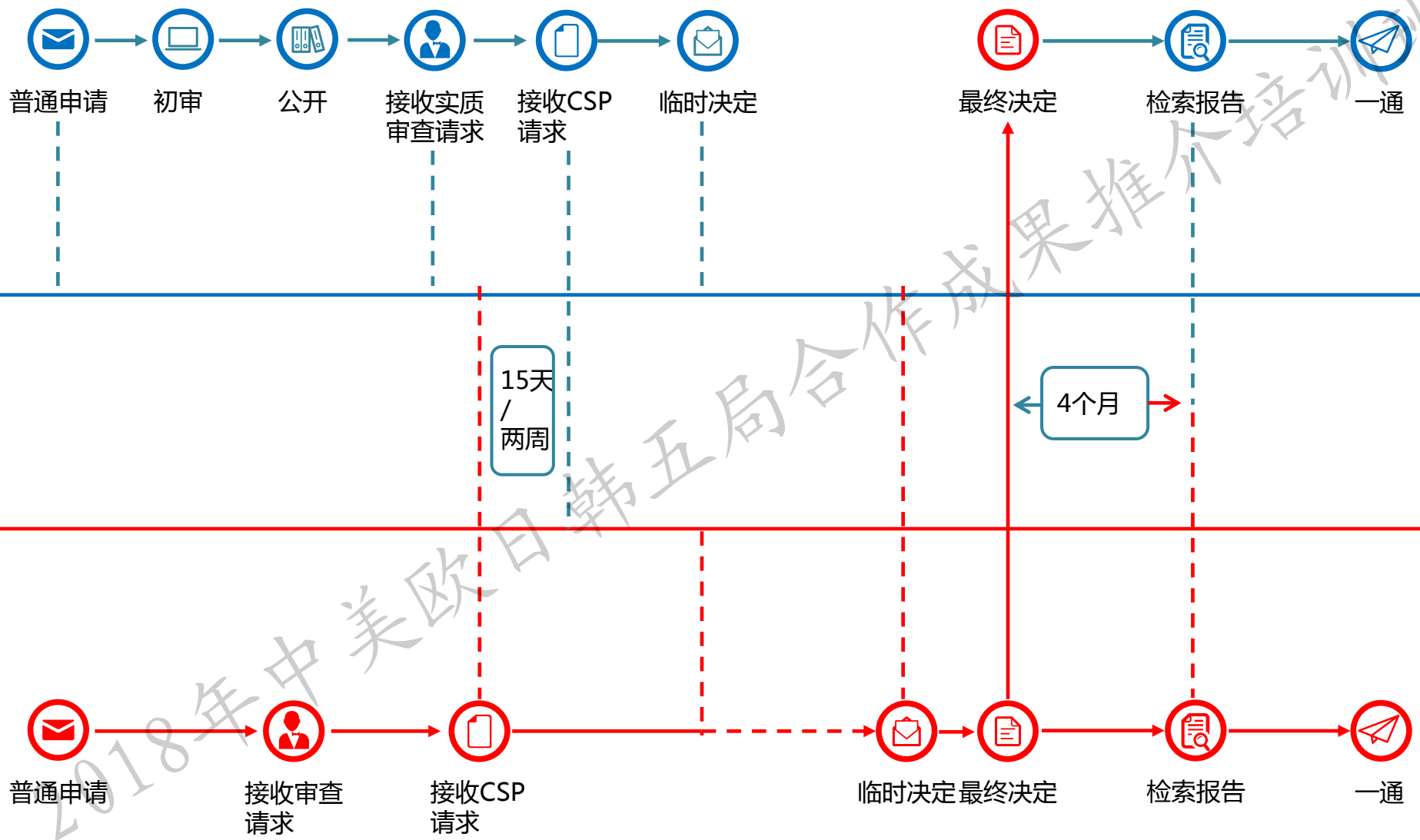
CSP请求应当在两局作出一通前提出

2018年

知识产权局合作成果推介培训班

SIPO

KIPO



小结

根据企业发展战略合理选择加快审查制度

充分利用PPH、PCT CS&E等国际合作项目

欢迎就中韩联合检索试点项目（CSP）提出意见建议

2018年中美日韩五国合作成果推介培训班



谢谢！

李是坤 62086082
Email:lishishen@sipo.gov.cn

2018年中美欧日韩五国合作成果推介培训班