

## 专利优先/加速审查制度的介绍（一）

### —中国篇—

在商业竞争激烈、科技迅速发展的今日，加速取得专利、建立完善的全球专利布局，不仅使企业能在商业战略上取得优势，更能提升企业价值，并获得投资人的青睐与信任。欧夏梁新闻报将在接下来几期介绍中国、美国、日本以及欧洲的专利优先审查或加速审查制度。企业在规划全球专利布局时，可以善用这些制度形成有效的策略。本期首先介绍中国的专利优先审查制度。

中国知识产权局（“CNIPA”）於 2017 年 8 月 1 日正式实施专利优先审查管理办法（下称“管理办法”），相较于先前的发明专利申请优先审查管理办法，新管理办法的适用范围扩大至实质审查阶段的发明专利申请、实用新型和外观设计专利申请，以及发明、实用新型和外观设计专利申请的复审与无效宣告案件。中国专利优先审查的申请要件以及流程简述如下：

#### 适用专利案件类型

1. 实质审查阶段的发明专利申请
2. 实用新型和外观设计专利申请
3. 发明、实用新型和外观设计专利申请的复审
4. 发明、实用新型和外观设计专利的无效宣告

值得注意的是，依据管理办法第二条规定，依国家知识产权局与其他国家或者地区专利审查机构签订双边或者多边协议开展优先审查的，应按相关规定办理，不适用本管理办法。例如，专利申请人依据中国与其他国家签署的 PPH 协议(Patent Prosecution Highway) 就中国专利申请案开展优先审查，该优先审查申请应适用相关 PPH 规定而非管理办法。

#### 适用范围

##### 1. 专利申请与复审案件

- (A) 涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业；
- (B) 涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业；
- (C) 涉及互联网、大数据、云端运算等领域且技术或者产品更新速度快；
- (D) 专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造；
- (E) 就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请；或
- (F) 其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

##### 2. 无效宣告案件

- (A) 针对无效宣告案件涉及的专利发生侵权纠纷，当事人已请求地方知识产权局处理、向人民法院起诉或者请求仲裁调解组织仲裁调解；或

(B) 无效宣告案件涉及的专利对国家利益或者公共利益具有重大意义。

### 所需提交文件

1. 申请案优先审查请求，应当提交：

(A) 优先审查请求书；

(B) 现有技术或者现有设计资讯材料和相关证明文件；以及

(C) 除管理办法第三条第五项“就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请”的情形外，优先审查请求书应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

2. 复审、无效宣告案件优先审查请求，应当提交：

(A) 优先审查请求书和相关证明文件；以及

(B) 除“在实质审查或者初步审查程序中已经进行优先审查的专利复审案件”外，优先审查请求书，应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

### 结案期限

1. 发明专利申请在 45 日内发出第一次审查意见通知书，并在 1 年内结案；

2. 实用新型和外观设计专利申请在 2 个月内结案；

3. 专利复审案件在 7 个月内结案；

4. 发明和实用新型专利无效宣告案件在 5 个月内结案；

5. 外观设计专利无效宣告案件在 4 个月内结案。

### 停止优先审查的事由

1. 专利申请案，有下列情形之一，可以停止优先审查程序，按普通程序处理，并及时通知优先审查请求人：

(A) 优先审查请求获得同意后，申请人对申请文件提出主动修改；

(B) 申请人答复期限超过管理办法所规定的发明专利 2 个月以及实用新型与设计专利 15 日的答复期限；

(C) 申请人提交虚假材料；或

(D) 在审查过程中发现为非正常专利申请。

2. 专利复审或者无效宣告案件，有下列情形之一，专利复审委员会可以停止优先审查程序，按普通程序处理，并及时通知优先审查请求人：

(A) 复审理请求人延期答复；

(B) 优先审查请求获得同意后，无效宣告请求人补充证据和理由；

(C) 优先审查请求获得同意后，专利权人以删除以外的方式修改权利要求书；

(D) 专利复审或者无效宣告程序被中止；

(E) 案件审理依赖于其他案件的审查结论；或

(F) 疑难案件，并经专利复审委员会主任批准。

中国 2017 年开始实施的专利优先审查管理办法相较过去的发明专利申请优先审查管理办法，可申请优先审查的案件不再限于发明专利申请案，发明专利、实用新型、外观设计的申请、复审，以及无效程序，皆可在符合管理办法规定的条件下申请优先审查，现行规定的确能达成适应新产业形态发展需求，以及鼓励专利权利人积极创新的目的。

从外国申请人的角度来观察，现行专利优先审查规定的确对于外国申请人更加友善。原发明专利申请优先审查管理办法，优先审查申请人必须提交由省、自治区或直辖市审查和签署意见并盖公章的请求书，因此虽然原办法并没有直接排除外国申请人，但是外国申请人并不属于任何地方知识产权局管辖，此规定执行上的困难已造成间接排除外国申请人在中国申请专利优先审查的效果。

现行专利优先审查规定对此困境已有所调整，管理办法第八条规定排除第三条第五项的情形，相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请，优先审查请求书不需要由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

然而，如外国申请人的专利申请案并非首次在中国提出，仍然必需通过国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见，才能依管理办法申请优先审查，适用中国专利审查在 1 年内结案的相关规定。如有困难取得国务院相关部门或者省级知识产权局的推荐意见，外国申请人似乎仅能通过中国国家知识产权局与其他国家或者地区专利审查机构签订双边或者多边协议，在中国开展优先审查，但这些双边或者多边协议的优先审查效益多不如管理办法有力，特别是在结案期限的相关规定。