

專利優先/加速審查制度的介紹（一）

— 中國篇 —

在商業競爭激烈、科技迅速發展的今日，加速取得專利、建立完善的全球專利佈局，不僅使企業能在商業戰略上取得優勢，更能提升企業價值，並獲得投資人的青睞與信任。歐夏梁新聞報將在接下來幾期介紹中國、美國、日本以及歐洲的專利優先審查或加速審查制度。企業在規劃全球專利佈局時，可以善用這些制度形成有效的策略。本期首先介紹中國的專利優先審查制度。

中國知識產權局（“CNIPA”）於 2017 年 8 月 1 日正式實施專利優先審查管理辦法（下稱“管理辦法”），相較於先前的發明專利申請優先審查管理辦法，新管理辦法的適用範圍擴大至實質審查階段的發明專利申請、實用新型和外觀設計專利申請，以及發明、實用新型和外觀設計專利申請的複審與無效宣告案件。中國專利優先審查的申請要件以及流程簡述如下：

適用專利案件類型

1. 實質審查階段的發明專利申請
2. 實用新型和外觀設計專利申請
3. 發明、實用新型和外觀設計專利申請的複審
4. 發明、實用新型和外觀設計專利的無效宣告

值得注意的是，依據管理辦法第二條規定，依國家知識產權局與其他國家或者地區專利審查機構簽訂雙邊或者多邊協定開展優先審查的，應按相關規定辦理，不適用本管理辦法。例如，專利申請人依據中國與其他國家簽署的 PPH 協議(Patent Prosecution Highway) 就中國專利申請案開展優先審查，該優先審查申請應適用相關 PPH 規定而非管理辦法。

適用範圍

1. 專利申請與複審案件
 - (A) 涉及節能環保、新一代資訊技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車、智能製造等國家重點發展產業；
 - (B) 涉及各省級和設區的市級人民政府重點鼓勵的產業；
 - (C) 涉及互聯網、大資料、雲端運算等領域且技術或者產品更新速度快；
 - (D) 專利申請人或者複審請求人已經做好實施準備或者已經開始實施，或者有證據證明他人正在實施其發明創造；
 - (E) 就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或者地區提出申請的該中國首次申請；或
 - (F) 其他對國家利益或者公共利益具有重大意義需要優先審查。
2. 無效宣告案件
 - (A) 針對無效宣告案件涉及的專利發生侵權糾紛，當事人已請求地方知識產權局處理、向人民法院起訴或者請求仲裁調解組織仲裁調解；或

(B) 無效宣告案件涉及的專利對國家利益或者公共利益具有重大意義。

所需提交文件

1. 申請案優先審查請求，應當提交：

(A) 優先審查請求書；

(B) 現有技術或者現有設計資訊材料和相關證明文件；以及

(C) 除管理辦法第三條第五項“就相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或者地區提出申請的該中國首次申請”的情形外，優先審查請求書應當由國務院相關部門或者省級知識產權局簽署推薦意見。

2. 複審、無效宣告案件優先審查請求，應當提交：

(A) 優先審查請求書和相關證明文件；以及

(B) 除“在實質審查或者初步審查程序中已經進行優先審查的專利複審案件”外，優先審查請求書，應當由國務院相關部門或者省級知識產權局簽署推薦意見。

結案期限

1. 發明專利申請在 45 日內發出第一次審查意見通知書，並在 1 年內結案；

2. 實用新型和外觀設計專利申請在 2 個月內結案；

3. 專利複審案件在 7 個月內結案；

4. 發明和實用新型專利無效宣告案件在 5 個月內結案；

5. 外觀設計專利無效宣告案件在 4 個月內結案。

停止優先審查的事由

1. 專利申請案，有下列情形之一，可以停止優先審查程序，按普通程序處理，並及時通知優先審查請求人：

(A) 優先審查請求獲得同意後，申請人對申請文件提出主動修改；

(B) 申請人答復期限超過管理辦法所規定的發明專利 2 個月以及實用新型與設計專利 15 日的答復期限；

(C) 申請人提交虛假材料；或

(D) 在審查過程中發現為非正常專利申請。

2. 專利複審或者無效宣告案件，有下列情形之一，專利複審委員會可以停止優先審查程序，按普通程序處理，並及時通知優先審查請求人：

(A) 複審請求人延期答復；

(B) 優先審查請求獲得同意後，無效宣告請求人補充證據和理由；

(C) 優先審查請求獲得同意後，專利權人以刪除以外的方式修改權利要求書；

(D) 專利複審或者無效宣告程序被中止；

(E) 案件審理依賴於其他案件的審查結論；或

(F) 疑難案件，並經專利複審委員會主任批准。

中國 2017 年開始實施的專利優先審查管理辦法相較過去的發明專利申請優先審查管理辦法，可申請優先審查的案件不再限於發明專利申請案，發明專利、實用新型、外觀設計的申請、複審，以及無效程序，皆可在符合管理辦法規定的條件下申請優先審查，現行規定的確能達成適應新產業形態發展需求，以及鼓勵專利權利人積極創新的目的。

從外國申請人的角度來觀察，現行專利優先審查規定的確對於外國申請人更加友善。原發明專利申請優先審查管理辦法，優先審查申請人必須提交由省、自治區或直轄市審查和簽署意見並蓋公章的請求書，因此雖然原辦法並沒有直接排除外國申請人，但是外國申請人並不屬於任何地方知識產權局管轄，此規定執行上的困難已造成間接排除外國申請人在中國申請專利優先審查的效果。

現行專利優先審查規定對此困境已有所調整，管理辦法第八條規定排除第三條第五項的情形，相同主題首次在中國提出專利申請又向其他國家或者地區提出申請的該中國首次申請，優先審查請求書不需要由國務院相關部門或者省級知識產權局簽署推薦意見。

然而，如外國申請人的專利申請案並非首次在中國提出，仍然必需通過國務院相關部門或者省級知識產權局簽署推薦意見，才能依管理辦法申請優先審查，適用中國專利審查在 1 年內結案的相關規定。如有困難取得國務院相關部門或者省級知識產權局的推薦意見，外國申請人似乎僅能通過中國國家知識產權局與其他國家或者地區專利審查機構簽訂雙邊或者多邊協定，在中國開展優先審查，但這些雙邊或者多邊協議的優先審查效益多不如管理辦法有力，特別是在結案期限的相關規定。