

PCT NEWSLETTER

www.wipo.int/pct/zh

2021年9月 | 第09/2021期

知识产权注册局（危地马拉）委托国际局行使受理局职能

国际申请的电子提交与处理

西班牙专利商标局

国际局提供国际初步审查单位文件的副本

根据 2020 年 7 月 1 日生效的经修订的 PCT 细则 94.1(c)，作为选定局的欧洲专利局根据 PCT 行政规程请求国际局代表该局提供国际初步审查单位根据 PCT 细则 71.1(a)或(b)向国际局传送的任何文件的副本。

PCT 信息更新

AM 亚美尼亚（专利局名称；地点和邮寄地址；国家法律规定；保护类型；申请语言；适用于恢复优先权请求的标准；费用）

AU 澳大利亚（费用）

AZ 阿塞拜疆（费用）

BA 波斯尼亚-黑塞哥维那（地址和邮寄地址；费用）

DO 多米尼加共和国（电子邮箱地址；微生物和其他生物材料的交存；费用）

EA 欧亚专利局（关于交存微生物和其他生物材料的要求）

EE 爱沙尼亚（费用）

ES 西班牙（用电子表格提交国际申请）

别错过我们即将举行的 PCT 研讨会、网络研讨会和其他 PCT 相关活动——
请查阅本期的 PCT 研讨会日期安排！

GT 危地马拉（地址和邮寄地址；电话号码；停用传真机）

KG 吉尔吉斯斯坦（专利局名称；电话号码）

KZ 哈萨克斯坦（地址和邮寄地址；费用）

RS 塞尔维亚（费用）

VN 越南（与代理人有关的要求）

检索费（澳大利亚专利局）

手续费（澳大利亚专利局、以色列专利局）

特殊的非工作日

菲律宾知识产权局

博客文章中的 PCT

是时候“思考 PCT”了：重新思考您的全球专利战略，保住您的一席之地

美国专利律师、专利培训师兼 PCT Learning Center (<https://www.PCTLearningCenter.org>) 首席执行官/常务董事约翰·怀特 (John White) 写了一篇有趣的博客文章，介绍 PCT 战略在现今时代的运用和实施。尽管该文章主要针对美国读者，但也适用于其他 PCT 用户。文章讨论了多年来由于全球化不断加深以及在此背景下在国际上保护发明的重要性与日俱增而带来的专利战略的变化。

约翰讨论了提交 PCT 申请的价值：

“……将‘全球专利申请待决’状态[在美国的临时申请后]再维持 18 个月。同样具有极高价值的另一点是：PCT 申请的成本通常低于单个外国申请，但却保留了在占世界 GDP 约 100% 的地区获得保护的可能性。”

此外：

“……如果您选择美国来制作初始的检索和审查报告，并对其新颖性、创造性和工业实用性的意见是肯定性的，那么在进入美国国家阶段时您有资格享受费用折扣，甚至有资格获得专利审查高速路 (PPH) 待遇，也就是免费跳到队伍的前面。没错——我说了：只要做对了，PCT 既省时间又省钱。PPH 申请授权比例更高，专利局通知书更少，审查速度也更快。非常实用。除了通常的申请费外，不用为了优先审查签出大额支票。”

约翰总结到，PCT：

“……让您在未来、在全球，保住自己的一席之地。美国现在约占世界 GDP 的 20%（而且还在下降），这意味着 GDP 的 80%，也就是说未来，在召唤我们出海。今天的产业脚步更为敏捷。过去的‘笨重’已成为历史。如今的决策和商业都在以互联网速度运转。PCT 保留了

这一速度所呈现的所有可能。30 个月的 PCT 期限一到，您就可以紧接着提交地区申请（即欧洲专利局），继续维持‘专利申请待决’的状态。而且，如果在任何时候发现了将您‘触杀出局’的现有技术，您也已经省下时间和金钱用到其它发明上。修剪更加容易，成本也降低了。”

可通过以下链接查阅这篇博客文章的全文：

<https://pctlearningcenter.org/time-to-think-pct-rethink-your-global-patent-strategy-to-preserve-your-seat-at-the-table/>

PCT 案例研究

亿航：天空为限

广州亿航智能技术有限公司（简称亿航）是一家全球领先的自动驾驶飞行器技术公司，开发各种自动驾驶飞行器产品和解决方案，包括空中交通（载人交通和物流运输）、智慧城市管理和空中媒体解决方案。其使命是让每一个人都能享受到安全、自动、环保的空中交通。在产权组织网站上发布的关于亿航的案例研究中，该公司阐释了知识产权管理对其业务的重要意义、将其想法推向市场时所面临的知识产权挑战以及其未来的计划。

“亿航已经申请了 318 项国内专利，43 项国外专利，并根据专利合作条约（PCT）提交了 76 项国际专利申请。” [以及 450 项商标] …… “短短几年内，亿航已大幅提升了获取、管理和保护其知识产权的能力。这帮助我们构建了强大的知识产权战略，并建立了支持我们业务发展目标的运行机制。”

亿航还很好地利用了产权组织的全球数据库：

“好在有产权组织的品牌、外观设计和专利全球数据库，查找有关知识产权服务和政策的信息变得非常容易。使用这些数据库，能够检索到我们所需要的专利、品牌和外观设计信息，还能了解世界各地的知识产权法律。这些数据库支持跨语言检索、图形分析、机器翻译和其他辅助功能，从而大大改善了对知识产权相关信息的获取。”

全文可通过以下链接查阅：

<https://www.wipo.int/ip-outreach/zh/ipday/2021/case-studies/ehang.html>

新的/更新的 PCT 资源

会议文件（PCT 大会）

可通过以下地址查阅于 2021 年 10 月 4 日至 8 日在日内瓦举行的国际专利合作联盟（PCT 联盟）（PCT 大会）第五十三届会议（第 23 次例会）文件：

https://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=62980

网络研讨会录像

英文网络研讨会

以下英文网络研讨会（括号中为其举办日期）的录像及其所用演示文稿的 PDF 版文件均可通过以下网址获取：

<https://www.wipo.int/pct/zh/seminar/webinars/index.html>

- “探索 PCT” 系列网络研讨会：如何充分利用声明（2021 年 6 月 24 日）
- 有关 ePCT 需要知道的一切系列网络研讨会：ePCT、向作为受理局的美国专利商标局提交国际申请（2021 年 8 月 5 日）
- 有关 ePCT 需要知道的一切系列网络研讨会：电子握手-访问权限-电子所有权（2021 年 9 月 7 日）

实务建议

请求加快国际申请在国家阶段的处理

问：我已向作为受理局的新加坡知识产权局提交了一份 PCT 申请，其中选择了新加坡知识产权局作为国际检索单位。我刚刚收到国际检索报告和国际检索单位书面意见，结果是肯定性的，因为多项权利要求被认为具有可专利性。由于我希望在有竞争对手的某些国家/地区快速获得专利，特别是澳大利亚、中国和一些欧洲国家，我想知道在这种情况下最好的策略是什么。我听说过加快处理的机制。您能给我一些建议吗？

答：虽然您可以通过采取 PCT 第 22 条(1)规定的所有必要行动来提前进入国家阶段，并按照 PCT 第 23 条(2)的规定请求相关局提前开始国家阶段的处理，但这不能保证您的申请将得到加快处理。但是通过利用专利审查高速路（PPH）等机制，您希望提前进入国家阶段的专利局可能可以参考之前对某些权利要求具有可专利性的认定，从而加快处理相关申请。PPH 是一种工作共享机制，申请人在某些条件下可以请求加快处理其申请。在 PPH 机制下，如果相关申请有至少一项权利要求被在先审查局（OEE）认定具有可专利性且权利要求“充分对应”，则申请人可以请求在后审查局（OLE）加快审查。

申请人使用 PPH 机制的优点在于可以更快地获得专利保护，并能以更快、更可预测的方式建立全球申请组合。与普通程序相比，PPH 机制的总体程序成本通常较低，与非 PPH 申请相比，否定性的通知书更少、专利授权率更高。大多数提供 PPH 程序的专利局不会对提出此类请求收取任何费用。

您需要区分是基于在先审查局的国家或地区工作成果使用 PPH 还是使用 PCT-PPH。在 PCT-PPH 下，加快审查基于 PCT 工作成果进行，其中 PCT 申请已收到正面的国际检索单位书面意见或正面的国际初步审查单位书面意见或专利性国际初步报告（专利合作条约第 II 章）。至少一项权利要求必须符合 PCT 新颖性、创造性和工业实用性的标准。此外，您在国家（或地区）阶段提交的所有权利要求必须与被认为符合 PCT 标准的权利要求充分对应，即这些权利要求的范围必须与 PCT 中权利要求的范围相同或相似，或小于 PCT 权利要求的范围。从一个 PCT-PPH 参与局获得您的国际检索和/或审查结果应该可以缩短在另一个符合条件的 PCT-PPH 参与局从进入国家阶段到专利授权之间的时间。

不同参与局之间有许多双边 PCT-PPH 协议，以及多套要求、指南和表格，但这些协议有一些共同的政策，即鼓励专利局：

- 最大限度地共享工作；
- 从 PPH 请求到专利授予的最终决定，加快所有阶段的审查；
- 在审查的各个阶段与申请人进行有效和及时的沟通。

更多有关各参与局行政程序表格和指南的信息，请通过以下链接查阅：

https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

鉴于您已收到作为国际检索单位的新加坡知识产权局的正面书面意见，您的申请将有资格请求根据 PCT-PPH 机制处理。在上述网页中查看双边协议显示新加坡知识产权局与欧洲专利局和中国国家知识产权局（以及国家工业产权局（巴西））之间有双边 PPH 协议。这意味着对于您感兴趣的两个地区（中国和欧洲专利覆盖的国家），您可以根据作为国际检索单位的新加坡知识产权局作出的正面书面意见，通过相关双边协议，请求加快国家/地区阶段的申请处理。

就澳大利亚专利局而言，新加坡知识产权局和澳大利亚专利局都是全球 PPH 试点的参与局。全球 PPH 允许您根据统一标准下的任一参与局（目前有 27 个）工作成果（包括 PCT 工作成果）在其他任一参与局请求加快处理。这包括基于 PCT 工作成果的审查，其中在先审查局是参与局，也是国际检索单位或国际初步审查单位。单一的一套资格要求简化了 PPH 的双边协议网络。请注意，欧洲专利局和中国国家知识产权局不是全球 PPH 的参与局。

由于是否可以使用 PCT-PPH 取决于您选择进行国际检索（和/或初步审查）的专利局，因此通常值得在选择国际检索单位时就考虑到使用 PPH 的可能性。例如，当您向作为受理局的新加坡知识产权局提交申请时，您也可以选择欧洲专利局作为国际检索单位，该局与澳大利亚专利局有双边协议。另一方面，欧洲专利局和中国国家知识产权局是五局 PPH 试点的参与局，该试点是五局（中国国家知识产权局、欧洲专利局、日本专利局、韩国知识产权局和美国专利商标局）间的多边协议。

还有一些其他多边 PPH 协议，例如 PROSUR¹和太平洋联盟（Alianza del Pacífico）。可通过以下链接了解有关所有上述机制（PPH、全球 PPH、五局 PPH、PROSUR-PPH 和太平洋联盟 PPH）的更多信息：

https://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html

请注意，虽然使用 PPH 通常有很多优点，但提出请求的条件也意味着其存在某些限制。为了在 PPH 下获得快速审查，权利要求必须与相应申请的权利要求相同或范围更窄，这意味着可能需要与 PPH 请求一并提交修改内容。部分专利局可能还要求提交其他支持文件。例如在美国，如果提交了任何修改的或新的权利要求，申请人必须证明这些权利要求与在先审查局申请中允许/具有专利性的权利要求充分对应，并且这些修改不会扩大权利要求的范围。

另请注意，一些专利局提供其他不同于 PPH 的加快处理机制，例如欧洲专利局的 PACE 或美国专利商标局的 Track One。如果申请人考虑到专利法和当地实践的差异，更希望在不同国家包含不同范围的权利要求，则提出分别（非 PPH）处理的请求可能更合适。

¹ PCT 通讯第 01/2017 期刊载了有关 PPH-PROSUR 协议的实务建议，可通过以下链接查阅：
https://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2017/pct_news_2017_1.pdf