《专利优先审查管理办法》解读

2017-07-12 11:27 来源： 知识产权局网站

【字体：大 中 小】打印

**修改背景**

《发明专利申请优先审查管理办法》（局令第六十五号，下称原《办法》）自2012年8月1日实施以来，较好地满足了国家经济社会发展和产业转型升级的需要。近年来，国务院各部门不断深化“放管服”改革，纷纷采取措施减轻当事人负担。《国务院办公厅关于印发进一步简化流程提高效率优化营商环境工作方案的通知》也要求进一步优化营商环境，压缩审批时间，激发市场活力。在此背景下，原《办法》与党中央国务院的最新的决策部署和工作要求仍然存在差距，应尽快进行调整和完善。

**修改过程**

国家知识产权局于2016年启动对原《办法》的修改工作。2017年4月7日至2017年5月6日，针对《专利优先审查管理办法（征求意见稿）》在国务院法制办公室“法规规章草案意见征集系统”和国家知识产权局政府网站向社会公开征求意见，共收到来自41个单位和个人提出的138条意见和建议。国家知识产权局采纳了部分意见，对征求意见稿进行了完善。6月23日，国家知识产权局局务会议审议通过《专利优先审查管理办法》（下称新《办法》），并于6月28日公布局令第七十六号。新《办法》自8月1日起施行，2012年8月1日起施行的原《办法》同时废止。

**修改内容**

（一）扩展优先审查的适用范围

原《办法》只规定了发明专利申请的优先审查，不涉及实用新型和外观设计专利申请，也没有包括专利复审和专利权无效宣告案件。新《办法》的适用范围涵盖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，发明、实用新型和外观设计专利申请的复审以及发明、实用新型和外观设计专利的专利权无效宣告案件，形成系统完整的专利优先审查制度。

（二）完善优先审查的适用条件

除了原《办法》中规定的与国家产业相关的适用优先审查的情形外，新《办法》根据《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》《中国制造2025》等重要文件的政策部署，并参考其他国家有关优先审查的规定，扩充和丰富了适用优先审查的情形。

（三）简化优先审查的办理手续

从方便申请人、减轻文件准备负担、提高工作效率角度出发，进一步简化办理优先审查的手续。例如，不再要求提交检索报告，请求人仅需提交现有技术或现有设计信息材料；在某些情况下,不再需要国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

（四）优化优先审查的处理程序

新《办法》根据不同的专利类型以及程序特点分别设定相应的答复期限和结案期限，并根据我国专利法及其实施细则，结合审查实践，规定了因一些事由出现需要停止优先审查程序，按照普通程序处理的具体情形。

**适用范围**

（一）优先审查适用哪些申请或者案件？

原《办法》仅涉及实质审查阶段的发明专利申请，对于实用新型和外观设计专利申请以及专利复审和专利权无效宣告案件的优先审查没有作出规定，而现实中创新主体对于3种类型的发明创造各个阶段的审查程序都有进行优先审查的需求，尤其是专利权无效宣告案件往往与专利侵权案件相关联，进行优先审查能够有效解决专利维权“周期长”的问题。因此，新《办法》明确了优先审查适用于下列申请或者案件：

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。

（二）哪些专利申请、专利复审案件可以请求优先审查？

与原《办法》相比，新《办法》增加了多项可以请求优先审查的情形：从支持地方经济建设、鼓励优势产业发展角度考虑，增加了各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业；在新一代技术革命中蓬勃发展的互联网、大数据、云计算等前沿热点领域，技术更新迭代快、产品生命周期短，对涉及的专利申请进行优先审查能够更好地满足该领域创新主体“快获权”的需求；从尽快确定权利状态、有效保护权利人利益角度考虑，对申请人或者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的申请也需要进行优先审查。因此，新《办法》规定的专利申请、专利复审案件的优先审查适用于以下6种情形：

1.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、新能源汽车和智能制造等国家重点发展产业；

2.涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业；

3.涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快；

4.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；

5.就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或地区提出申请的该中国首次申请；

6.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。

（三）哪些专利权无效宣告案件可以请求优先审查？

主要针对存在专利侵权纠纷的专利权无效宣告案件进行优先审查，更加准确、及时地确定专利权的有效性，解决目前专利制度运行中突出存在的专利维权“周期长”的问题。同时，当专利权无效宣告案件涉及的专利具有重大影响和重大意义时，也需要通过优先审查来更好地维护国家利益或者社会公共利益。因此，新《办法》规定专利权无效宣告案件的优先审查适用于以下两种情形：

1.针对专利权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；

2.专利权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。

**办理手续**

（一）哪些主体可以请求优先审查？

专利申请人可以对专利申请、专利复审案件提出优先审查请求，当申请人为多个时，应当经全体申请人或者全体复审请求人同意；

无效宣告请求人或者专利权人可以对专利权无效宣告案件提出优先审查请求，当专利权人为多个时，应当经全体专利权人同意。

此外，为了加快专利侵权纠纷的解决，处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院或者仲裁调解组织可以对专利权无效宣告案件提出优先审查请求。

（二）对优先审查的数量有无要求？

在保证审查质量和总体审查周期不受影响的前提下，国家知识产权局专利局、专利复审委员会将在现有审查能力范围内提供尽量多的专利申请、专利复审、专利权无效宣告案件优先审查资源。对专利申请、专利复审、专利权无效宣告案件进行优先审查的数量，由国家知识产权局根据不同专业技术领域的审查能力、上一年度专利授权数量以及本年度待审案件数量等情况确定。

（三）请求优先审查的申请或者案件应当采用什么申请方式？

为了提高优先审查的效率，新《办法》第七条规定，对于请求优先审查的专利申请以及专利复审案件，应当采用电子申请方式。建议申请人采用XML格式文件的电子申请，该格式文件的电子申请有利于规范化管理，并能充分保证专利申请在整个流程的快速、准确；而对于PDF格式或Word格式文件，系统需要时间转换为审查用的XML格式文件，将影响整个审查周期。对于专利权无效宣告案件则没有申请方式的限制，考虑到纸质文件会涉及较长的数据采集和代码化周期，建议专利权无效宣告案件当事人采用电子请求方式以加快案件审查流程。

（四）提出优先审查请求的时机是什么？

对于发明专利申请人请求优先审查的，应当在提出实质审查请求、缴纳相应费用后具备开始实质审查的条件时提出。

对于实用新型、外观设计专利申请人请求优先审查的，应当在申请人完成专利申请费缴纳后提出。

对于专利复审和专利权无效宣告案件，在缴纳专利复审或专利权无效宣告请求费后至案件结案前，都可以提出优先审查请求。

（五）提出优先审查请求需要提交哪些材料？

1.申请人提出专利申请优先审查请求的，应当提交优先审查请求书、现有技术或者现有设计信息材料和相关证明文件；有同日申请的，还需要在请求书中提供相对应的同日申请的申请号。除“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。“国务院相关部门”是指国家科技、经济、产业主管部门，以及国家知识产权战略部际协调成员单位。

2.当事人提出专利复审、专利权无效宣告案件优先审查请求的，应当提交优先审查请求书和相关证明文件，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，但以下两种情形除外：专利复审案件涉及的专利申请在实质审查或者初步审查程序中已经进行了优先审查；处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院、仲裁调解组织对专利权无效宣告案件请求优先审查，需要提交“复审无效程序优先审查请求书”和相关证明文件，并说明理由。

3.目前，无论是对于专利申请、专利复审案件还是专利权无效宣告案件提出优先审查请求，优先审查请求书以及相关证明文件都需要提交纸质原件。

（六）“现有技术或者现有设计信息材料”指的是什么？

根据我国专利法第二十二条规定，现有技术是指（发明或者实用新型专利）申请日以前在国内外为公众所知的技术。包括在申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。申请人应重点提交与发明或者实用新型专利申请最接近的现有技术文件。

根据我国专利法第二十三条规定，现有设计是指（外观设计专利）申请日以前在国内外为公众所知的设计。申请人应重点提交与外观设计专利申请最接近的现有设计信息。

对于专利文献，可以只提供专利文献号和公开日期，对于非专利文献，例如期刊或书籍，建议提供全文或相关页。

（七）“相关证明文件”指哪些？什么情况下需要提交？

相关证明文件主要指证明该专利申请、专利复审、专利权无效宣告案件是符合新《办法》所列优先审查情形的必要的证明文件。

对于新《办法》第三条第四项已经做好实施准备或者已经开始实施以及存在他人潜在侵权的情形，申请人或复审请求人需要提交相关证据。证明已经做好实施准备，可以提供产品照片、产品目录、产品手册等；证明已经开始实施或者存在潜在侵权，可以提供产品交易或销售证明，例如买卖合同、产品供应协议、采购发票等。

对于新《办法》第三条第五项向外申请的情形，如果是通过《专利合作条约》（PCT）途径向其他国家或地区提出申请，仅在优先审查请求书中说明即可；如果是通过《保护工业产权巴黎公约》途径向外申请，则需要提交对应国家或地区专利审查机构的受理通知书。

对于新《办法》第四条第一项专利权无效宣告案件涉及的专利侵权纠纷的情形，需要提供相应的立案通知书、答辩通知书、起诉状、应诉通知书等证明文件。

**审查程序**

（一）优先审查请求受理后，国家知识产权局多久可以发出是否同意优先审查的审核意见？在多长时间内可以结案？

对于专利申请，通常自收到优先审查请求之日起3个至5个工作日向申请人发出是否同意进行优先审查的审核意见。对于专利复审、专利权无效宣告案件，在收到优先审查请求书后，会尽快对该请求进行审核，并发出相应通知书来通知请求人是否进入优先审查程序。

对于国家知识产权局同意进行优先审查的申请或者案件，自同意优先审查之日起，发明专利申请在45日内发出第一次审查意见通知书并在一年内结案；实用新型和外观设计专利申请2个月内结案；专利复审案件7个月内结案；发明和实用新型专利权无效宣告案件5个月内结案，外观设计专利权无效宣告案件4个月内结案。

（二）在优先审查过程中，对答复期限如何要求？

申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起2个月，申请人答复实用新型和外观设计专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起15日。“发文日”即为通知书上注明的发文日期。

请求优先审查的专利复审案件和专利权无效宣告案件的通知书答复期限与普通案件相同。

（三）在什么情况下，专利申请的优先审查程序会被停止？

专利申请的审查过程中存在多种非审理原因而延长审查期限的情形。例如，在优先审查获得同意之前，申请人可以根据我国专利法实施细则第五十一条第一、二款对申请文件提出修改，满足申请人修改申请文件的需要，而优先审查获得同意后，上述修改将造成审查周期延长；如果申请人的答复期限超过新《办法》第十一条规定的期限，将造成审查周期延长；申请人提交虚假材料或者提交非正常申请都是违背了诚实信用原则的行为，不应当再获得优先审查。因此，对于优先审查的专利申请，新《办法》第十二条规定了有下列情形之一的，国家知识产权局可以停止优先审查程序，按普通程序处理：

1.优先审查请求获得同意后，申请人根据专利法实施细则第五十一条第一、二款对申请文件提出修改；

2.申请人答复期限超过本办法第十一条规定的期限；

3.申请人提交虚假材料；

4.在审查过程中发现为非正常专利申请。

（四）在什么情况下，专利复审、专利权无效宣告案件的优先审查程序会被停止？

专利复审、专利权无效宣告案件的审理过程中也存在多种需要延长审查期限的情形。如果复审请求人延期答复，将造成审查周期延长；在专利权无效宣告案件的优先审查请求获得同意之前，当事人可以补充证据和理由以及修改权利要求书，而优先审查获得同意后，上述情形将造成审查周期延长；当专利复审或者专利权无效宣告程序被中止、案件审理依赖于其他案件的审查结论时，不能保证在规定的期限内结案；当遇到疑难案件，为了保证审理质量，维护当事人权益，也需要较长的审理时间。因此，对于优先审查的专利复审或者专利权无效宣告案件，新《办法》第十三条规定了如果出现下列情形，国家知识产权局专利复审委员会可以停止该案件的优先审查程序，按普通程序处理：

1.复审请求人延期答复；

2.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；

3.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；

4.专利复审或者专利权无效宣告程序被中止；

5.案件审理依赖于其他案件的审查结论；

6.疑难案件，并经专利复审委员会主任批准。