

调整多国审查顺序 以便获得有效的专利及减少申请费



龙华 明裕 Aki Ryuka
日本专利代理
美国加利福尼亚州律师

2018年11月

本课件所提供的信息 仅为一般性信息，非法律建议。因为每个案件都有其特点，在未与自己律师进行咨询的情况下，读者不应仅凭本课件信息就采取或不采取任何措施。法律 经常会发生修改变动，本课件信息有可能没有随着每一次法律最新的修改而更新。演示本 课件并不因此表示与 龙华知识产权法律事务所之间有任何客户委托关系。龙华知识产权法律事务所对本课件信息不承担任何法律 责任。

最近，美国的专利常常
在 IPR （Inter Partes Review）中
被判无效。

这是为什么呢？

注： Inter Partes Review （美国专利无效的双方复审程序）

原因：审查员主要用单一语言检索现有技术

美国专利商标局不能有效地检索到日语/韩语的现有技术。

日本专利局不能有效地检索到韩语/中文的现有技术。

当在一个国家授权后，新的现有技术

经常在IP5（中、韩、美、欧、日）被检索到。

后被审查的专利更容易有效 (例如：日本和美国)

如果先在日本被审查

- 日语的文献被找到，补正权利要求，获得专利权。
- 然后在美国的审查中，英语的文献被找到。
- 可以考虑日语 和 英语的文献，补正美国的权利要求。
 - **获得有效的美国专利**
- 可是，在日本没有考虑到英语的文献
 - **日本专利可能是无效的**

反之亦然，如果先在美国被审查的话，美国的专利常常是无效的。

所以说，审查顺序很重要！

如何决定在五大知识产权局(中、韩、美、欧、日)之间的审查顺序?

例如：要获得有效的日本专利（最后在日本进行审查），
或者
要获得有效的美国专利（最后在美国进行审查）？

需要考虑到以下因素：

- 在各个国家专利权的重要性
- 争议中的重要性
- 是否会继续申请/分案申请
- **获得专利权后,补正专利权的容易性**

在日本和欧洲获得专利权后, 也容易限定权利要求

	专利局 程序	权利要求限定	时间	代理费及 服务费(US)	损害赔偿 追溯到
日	订正审判	最终审查意见下达之前 更容易	3个月	1千至3千 ^{*1} +官费: 1千4	追溯到 授权日
欧	中央限制	相当于审查中	6-9个月	2千至5千 ^{*2} + 官费: 2千2	
韩	订正审判	通过来自说明书的特征 进行的限定, 常常会被否定 ∴新主题	6-12个月	1千至2千 + 官费: 5百	追溯到 授权日
中	无效程序	只能通过来自其他权利 要求的要素限定			
美	单方复审 程序	相当于审查中	1年 以上	2万至8万 +官费: 1千2 ^{*1}	再授权日

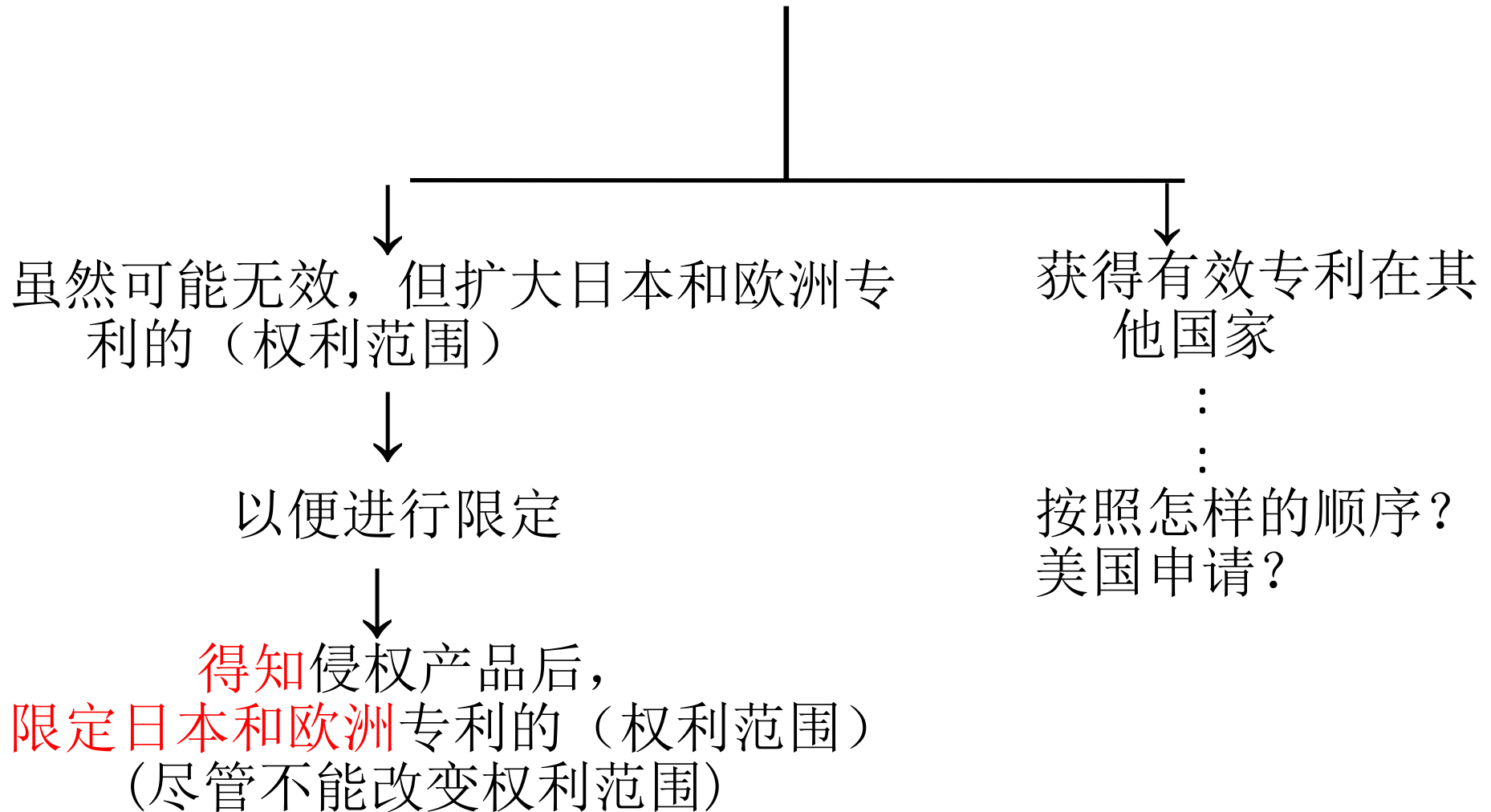
*1 假设: 大企业, 20项权利要求, 1US\$ = JPY114 (2017年3月8日)

*2 包括权权翻译费和官方公告费

即使不通过PPH(专利审查高速路制度)在日本和欧洲, 加速审查也很容易

	一般代理费 (US\$)	官费 (US\$)	得到首个 审查意见平均 需要的时间
日本	400, 如有现有技术	0	2个月
欧洲	200 (PACE) (10-15% 多个申请时)	0	3个月

加速日本和欧洲的审查



根据美国AIA(美国发明法案)/IPR(美国专利无效的双方复审程序)，**建议美国专利申请的审查放在后面**

	Pre AIA: Re-Examination	AIA: IPR
期间	长 ⇒ 法院不等结果	短 ⇒ 法院等结果
无效标准	法院: 较高 ⇒ 假设专利有效 判决侵权成立	IPR: 较低 ⇒ 超过1/3 的专利被认定为 全部权利要求 无效。
有用的专利	范围广的专利 ⇒ 后发现的文献不太重要	有效专利 ⇒ 后发现的文献至关重要
美国审查应该	早于其他国家审查	在其他国家审查之后

Sep. 16, 2012 - Sep. 30, 2018

Including those dismissed, denied, decided, and adverse judgement was requested

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180930a.pdf

最后使美国申请或美国继续申请接受审查

日欧



中韩



美国申请或
美国继续申请

加速审查

- 扩大专利权利范围以便将来限定
- 提PPH以便获得授权

修改/增加权利要求，然后要求审查
- 发现引用文献

修改/增加权利要求，然后要求审查
相关引用文献全都被提出后
- 获得有效美国专利

如果同时申请的话，如何按照 日欧→中韩→美 的顺序接受审查呢？

JP	申请时，要求审查 授权/决定: 7个月 (一般情况下)
EP	Waive Rule 162 and Request PACE



CN	$7m^{*1} \text{ (in JP)} + 1m \text{ (提 PPH)} + 12m \text{ (审查)}^{*1}$ 授权: 20 mos. (一般情况下) (cf. 普通审查: $6m^{*3} \text{ (进入审查)} + 22m \text{ (审查)}^{*2} = 28m$)
KR	要求普通审查, 授权/决定: 16 mos. ^{*2}



US	答复首个意见书, 首个意见书: 16 mos. ^{*2} . (一般情况下)
----	--

*1: <https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>

*2: <http://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2016edition/chapter4.pdf> Table 4.3

*3: id Note 46: Period to enter substantial examination (= 6m. in our experiences in 2018)

通过 PCT 的话，我们如何调整多个国家的审查顺序

- 利用国际检索
- 利用进入各国的时机

如果进入欧洲专利局， 通过欧洲专利局进行国际检索节省成本 (US\$)

国际检索单位 (ISA)	受理局	英文 国际检索 费用 (A)	减免			进入了实施了 国际检索的 国家时，总费用 A-(B+C+D)
			国家阶段的 费用 (B)	年费以及 代理费 (C)	美国 IDS费 (D)	
EPO	EP, JP, US	2,100	- 1,300 in EP	- 1,100	0	- 300
通过欧洲专利局进行的补充国际检索	Any	2,300			- 300	- 400 意见书也会减少
KR	KR, US	1,100	- 200 in KR	0	0	900
JP	JP, US	1,400	- 400 in JP	0	0	1,000
cf. US	US	2,100	- 400 in US	0	0	1,700

Rounded at US\$100. Assumed: 15 claims (3 ind.), Large Entity, 5th maintenance fee of EU820 is avoided.
As of Jun, 2018 (Gray portions are as of Mar, 2017)

如果是更早/同时进入各国, 当美国的首次意见书 下达时, 很可能中国/韩国已经完成了审查

JP	尽快进入 , 并且要求审查 授权/决定: $12 + 14^{*1} = 26 \text{ months}$ (一般情况下)
EP	要求 (补充)国际检索 . 如果检索结果不是很有利, a. 尽快进入, 并且要求 PACE 或者 b. 如果国际检索机构是欧洲专利局的话, 要求国际预先审查



CN	自优先权日起20个月进入 , 自优先权日起 24个月后修改补正 授权/决定: $20 + 6^{*3} + 22^{*2} = 48 \text{ months}$ (一般情况下)
KR	自优先权日起30个月进入 , 授权/决定: $30 + 16^{*2} = 46 \text{ months}$ (一般情况下)



US	首个补正意见书: $30 + 16^{*2} = 46 \text{ months}$ (一般情况下)
----	---

如果美国专利局更早地授权了的话，
我们该怎么办？

如果美国专利局更早授权？

美国 被授权 (—>可以采用PPH)



日, 欧, 中, 韩, 如果尚未被授权, 加快审查



美国 延期付费 (最长可至3个月)



日, 欧, 中, 韩 下达审查意见书 (1-3个月内)



美国 提出IDS (继续申请或者QPIDS)

注: QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)

通过专利审查高速路制度（ PPH） /欧洲的早期审查制度（PACE） 各国审查意见书下达的时间

中国	日本	韩国	欧洲
2.7个月	2.4个月	2.5个月	3个月

<http://www.ipa.go.jp/pph-portal/statistics.htm>

包括PCT-PPH的平均
期间:2017年7月-2017年12月

**是否在美国、中国和韩国都获得有效
专利是完全不可能的？**

为获得有效的美国、中国和韩国的专利 ⇒ 同步申请

日,欧 获得授权或有利的检索结果



中,韩 推迟请求审查



美国 下达审查意见书



中,韩 加速审查(w/ PPH)



美国 延期答复 (最长到6个月)



中, 韩 下达审查意见书 (在2或3个月内)



美,中,韩 根据引用参考文献, 答复全部审查意见书

同步申请的效果

- 难以无效掉的专利
- 因为通过一次分析就可以进行多个答复，从而可以节省时间和金钱
- 可以改善答复与权利要求中不一致的地方

如果是在IP5以外的国家申请，怎么办？

传统的降低申请费策略

专利局	有影响的专利局
泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚	日本、新加坡(使用ASPEC时)
印度	日本、欧洲
加拿大、墨西哥、澳大利亚、菲律宾	美国
巴西	欧洲

可以根据右边列出的专利局的授权, 来修改权利要求
⇒ 很少因创造性发出审查意见(节省费用)

Global DOSSIER在审查员之间快速共享

Global DOSSIER:

可以很容易地通过Global DOSSIER（英文网站）看到该专利在IP5（中、韩、美、日、欧洲）的申请过程和引用文献。

全世界的审查员也是在用Global DOSSIER

- 很多审查意见相似
- 很多答复也相似 (**浪费申请费**)

Global DOSSIER使获得专利授权的难度增加

例如(我们的经验):

①在马来西亚申请的权利要求按照日本授权的专利进行了补正。



②美国专利局发现了一个新的参考文献，从而权利要求被更多地限定了。

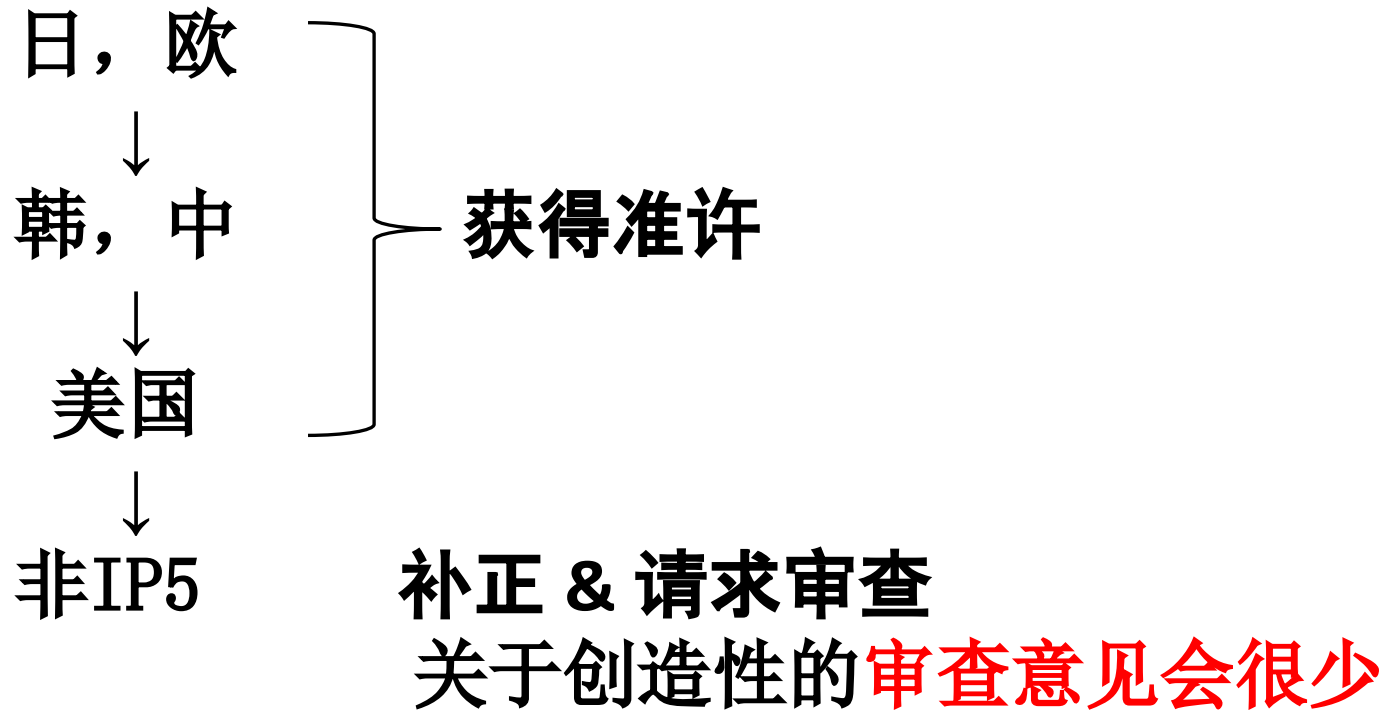


③马来西亚专利局使用美国的新参考文献，驳回了申请。

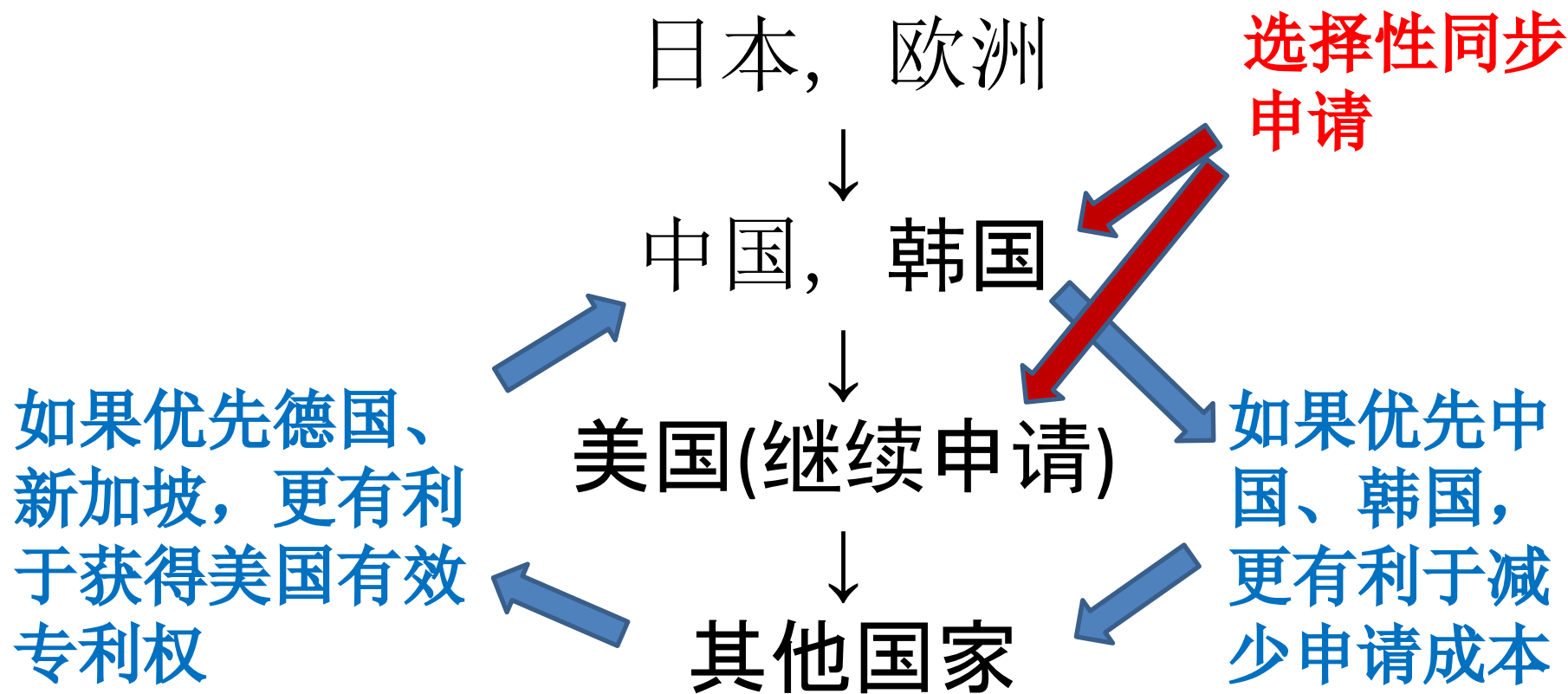
马来西亚专利局应该是看了Global DOSSIER

Global DOSSIER的应对策略

— 按照顺序提申请



减少申请成本和获得美国有效专利权的平衡



关于龙华事务所

有21年历史

员工人数为120人(40位代理人)

业内这样评价我们:

日本知识产权新星奖

日本排名前五的专利事务所

日本排名前十的商标事务所

日本排名前二十的专利事务所

日本排名前二十的商标事务所

ILASA

Asia IP

Asia IP

MIP

MIPs

我们致力于积极地交流, 为了更深入地了解我们的客户,
并给出更适合客户情况的提案。

如果有任何关于在日本的问题, 请发邮件到info@ryuka.com。

参考资料:

国际检索主要收费

(当地流通货币)

ISA	PCT 英语检索费用 (A)	透过视为 ISA 之同一PTO之 国际检索& 审查费用 (NS)	透过其他4 ISA之 国际检索& 审查费用 (NO)	於国家阶段 减少之费用 (B = NO - NS)	进入ISA之国家阶段时之 检索实体费用 (A - B(- C))
JP	JPY 156K	107K (71,000 + 2,400/claim)	160K (106,000 + 3,600/claim)	53K in JP 9,677 in CN	JPY 87K
EP	EUR 1,775	EUR 1,825 (0 search + 1825 exam)	EUR 2,935 (1,300 search + 1,635 exam)	1110 in EP	EUR -305
EP-SIS A	CHF 2059 + 200 (EUR 1955)			68 in KR 75 in CN	EUR -125 (节省费用)
cf. US	USD 2,080	840 (120 search + 720 exam)	1,200 (480 search + 720 exam)	360 in US	US\$ 1,720
cf. KR	KRW 1,300K	562K (143K + 4K/claim) x 0.7	803K (*0.9 via EP-ISA) (143K + 44K/claim)	241K in KR	KW 1,059K
cf. CN	CNY 2,100	2,500	2,500 (x 0.8 via EP,JP-ISA)	0	CNY 2,100

於2018年6月 (灰色部分为2015年
8月)
假设:
15 项权利要求 (3 项权利要求),
大企业

源自: www.wipo.int/

export/sites/www/pct/en/fees.pdf, pg. 4-5

pct/guide/en/gdvol2/annexes/kr.pdf pg.3-4

AnnexJP.I,pg.1

pct/guide/en/gdvol2/annexes/us.pdf pg.4-5

pct/guide/en/gdvol2/annexes/ep.pdf pg.4-5

pct/guide/en/gdvol2/annexes/jp.pdf pg.3 &

pct/guide/en/gdvol2/annexes/cn.pdf pg.4

	至审查结束之 平均期间	於PCT阶段之 追加期间	总期间	第5年年费	对年费之 一般代理人费用	第5年之总费用 (C)
EP	3 年	1.5 年	4.5 年 (第5 年)	820	150	970

假设30个月进入放弃实施细则161/162 EPC 源自: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/article2.html#2>

国际阶段的日本和韩国的官方收费

专利局	语言	转送费(A)	国际检索费 (B)	初步审查费 (C)
KR	韩语	KRW 45,000	USD 386	KRW 677,000
	英语		USD 1,114	
KR (申请) / JP (检索)	日语		USD 616	JPY 46,900
JP	日语	JPY 10,000	USD 1,372	JPY 78,900
	英语			

与国际申请费相同 USD 1367

假设 1USD = JPY110 = KRW1150

源自: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf>