

调整多国审查顺序 以便获得有效的专利及减少申请费

•RYUKA•
with Free Vision

2018年11月

龙华 明裕 Aki Ryuka
日本专利代理
美国加利福尼亚洲律师

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。

这是什么原因呢？

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

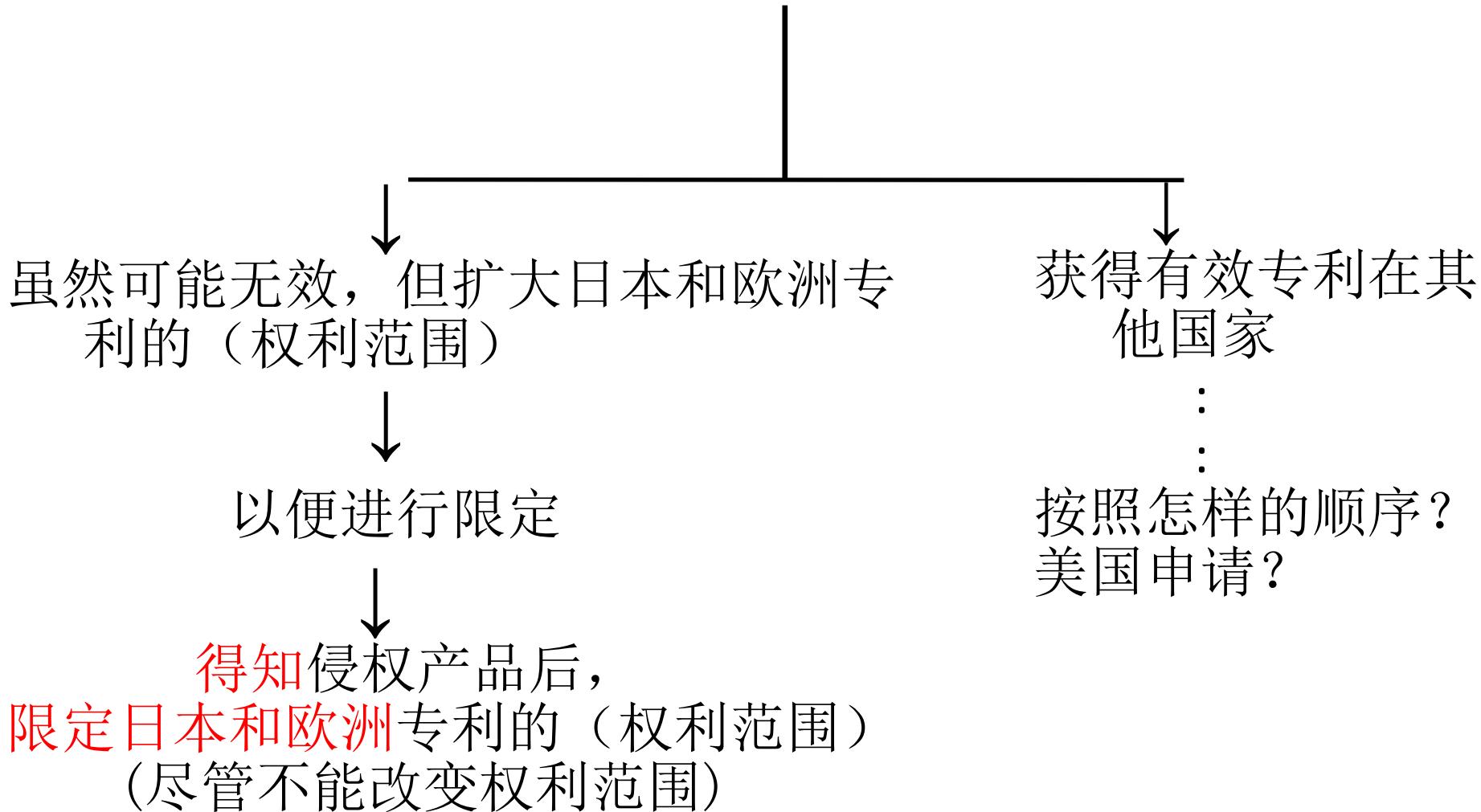
*1 假设: 大企业, 20项权利要求, 1US\$ = JPY114 (2017年3月8日)

*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



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

中韩

修改/增加权利要求, 然后要求审查

- 发现引用文献

美国申请或
美国继续申请

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} (in JP) + 1m (提 PPH) + 12m (审查) ^{*1} 授权: 20 mos. (一般情况下) (cf. 普通审查: 6m ^{*3} (进入审查) + 22m (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)
----	--

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			0	- 300
通过欧洲专利 局进行的补充 国际检索	Any	2,300	- 1,300 in EP	- 1,100	- 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)

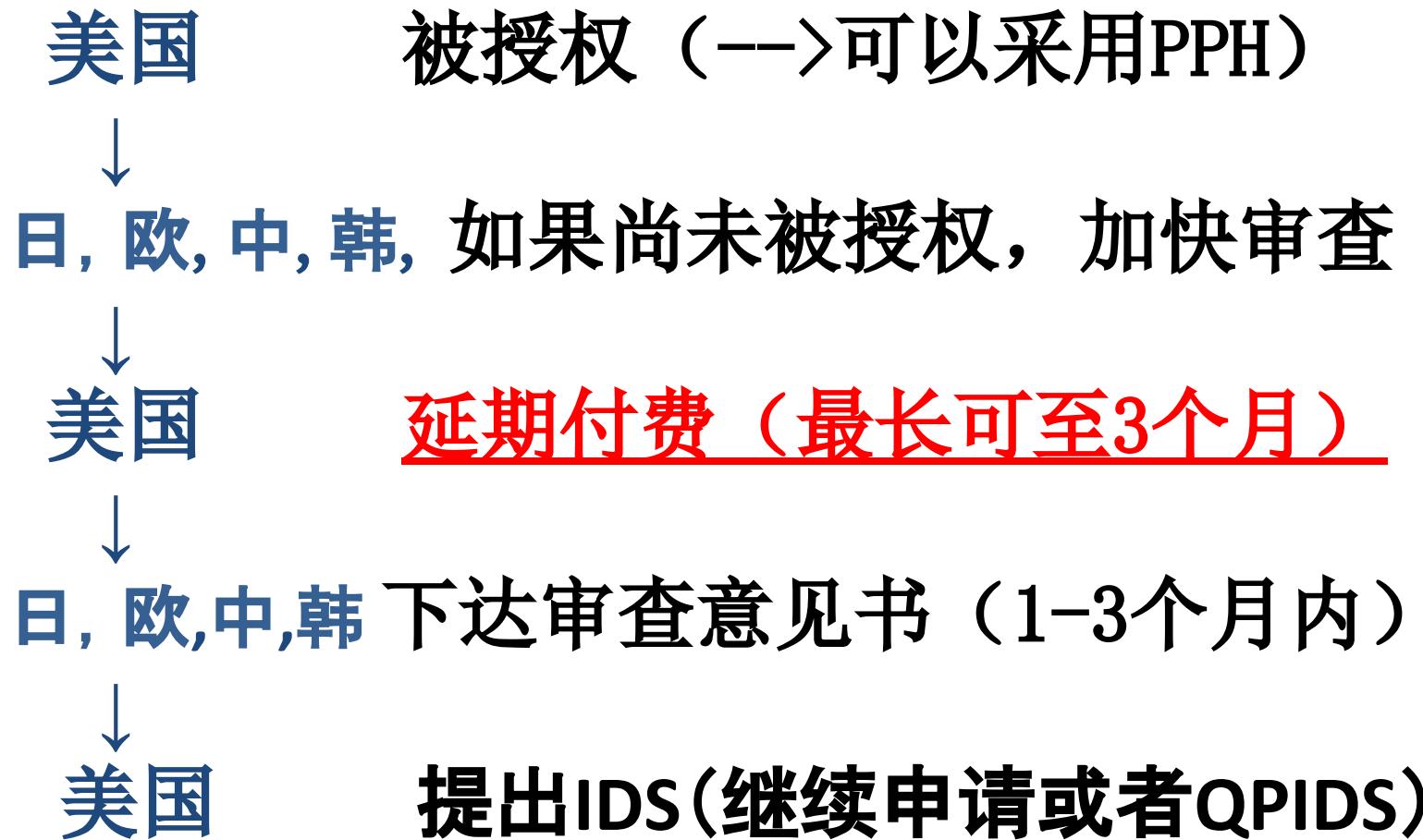
如果是更早/同时进入各国, 当美国的首次意见书下达时, 很可能中国/韩国已经完成了审查

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
<p>↓</p>	
CN	自优先权日起20个月后进入 , 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个月后进入 , 授权/决定: $30 + 16^{*2} = 46 \text{ months}$ (一般情况下)
<p>↓</p>	
US	首个补正意见书: $30 + 16^{*2} = 46 \text{ months}$ (一般情况下)

*1, *2, *3: Same as slide 11

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？



注:QPIDDS(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.jpo.go.jp/ppph-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):

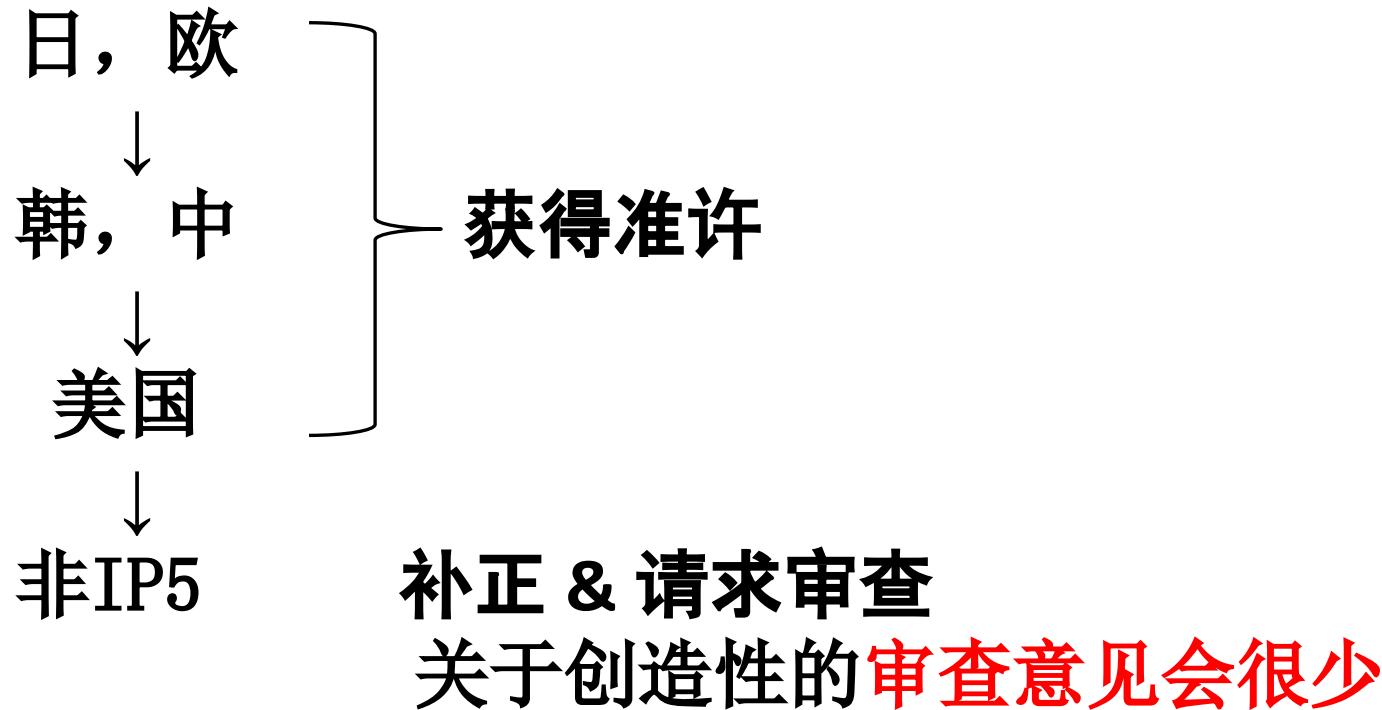
①在马来西亚申请的权利要求按照日本授权的专利进行了补正。

↓
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。

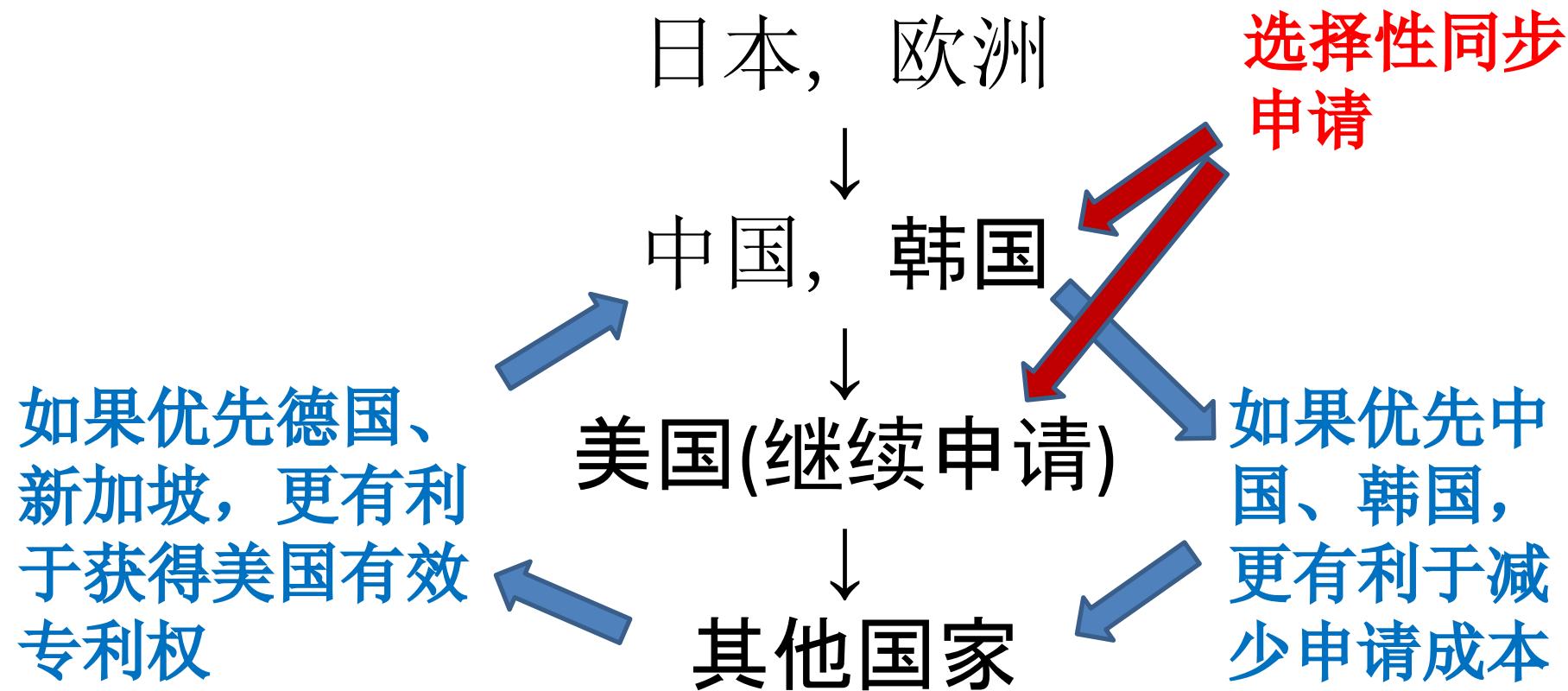
↓
③马来西亚专利局使用美国的新参考文献，驳回了申请。

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

ILASA

日本排名前五的专利事务所

Asia IP

日本排名前十的商标事务所

Asia IP

日本排名前二十的专利事务所

MIP

日本排名前二十的商标事务所

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 68 in KR 75 in CN	EUR -305
EP-SISA	CHF 2059 + 200 (EUR 1955)				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		JPY 78,900
	英语		USD 1,372	

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>