



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。

欢迎关注微信公众号
“专利文献众享”或扫描
二维码，获取最新公益
讲座信息及专利文献
服务。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

PCT国际申请进入美国国家阶段的程序实务

北京三友知识产权代理有限公司

海外专利代理部

2020.04



目录

中国申请人的美国专利概况

PCT申请进入美国国家阶段的途径

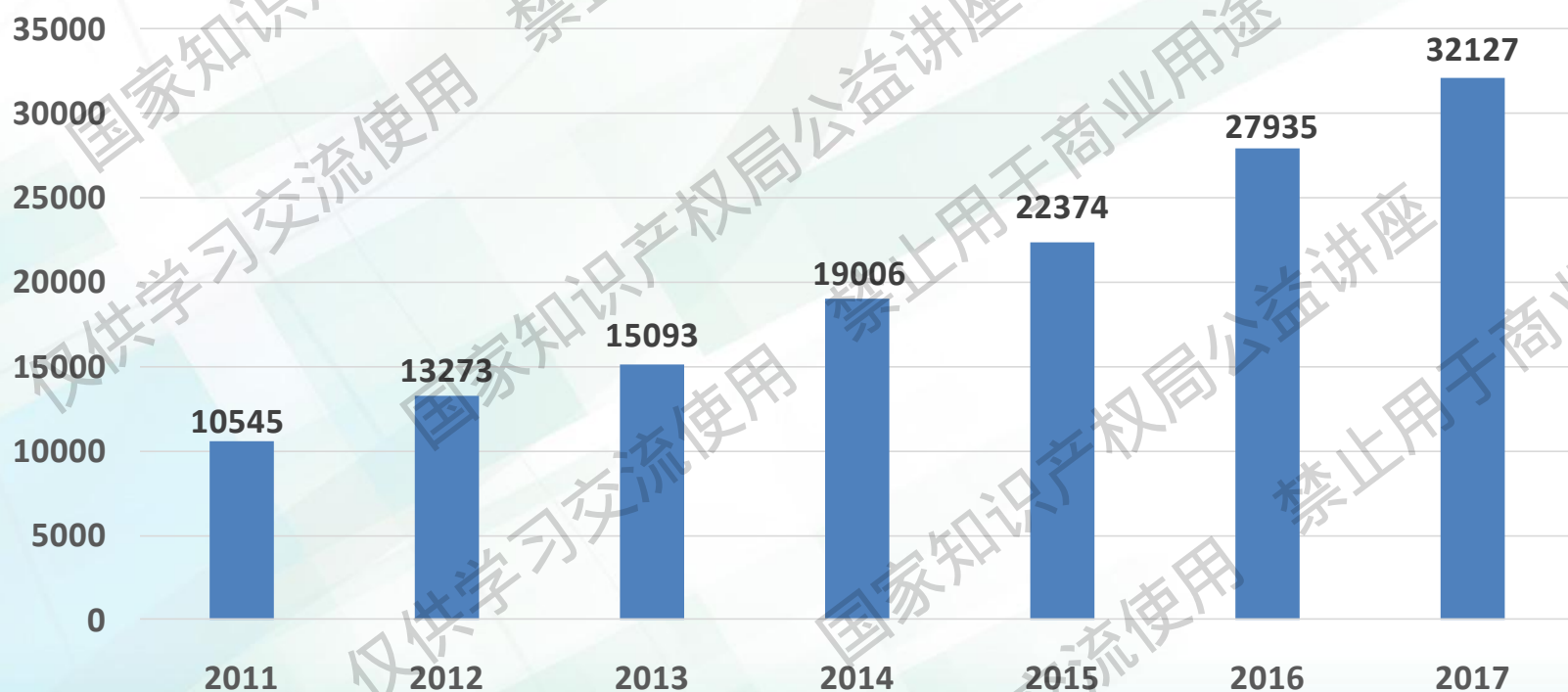
美国专利审查的特色程序

PCT申请进入美国时的实务操作

如何加快审查

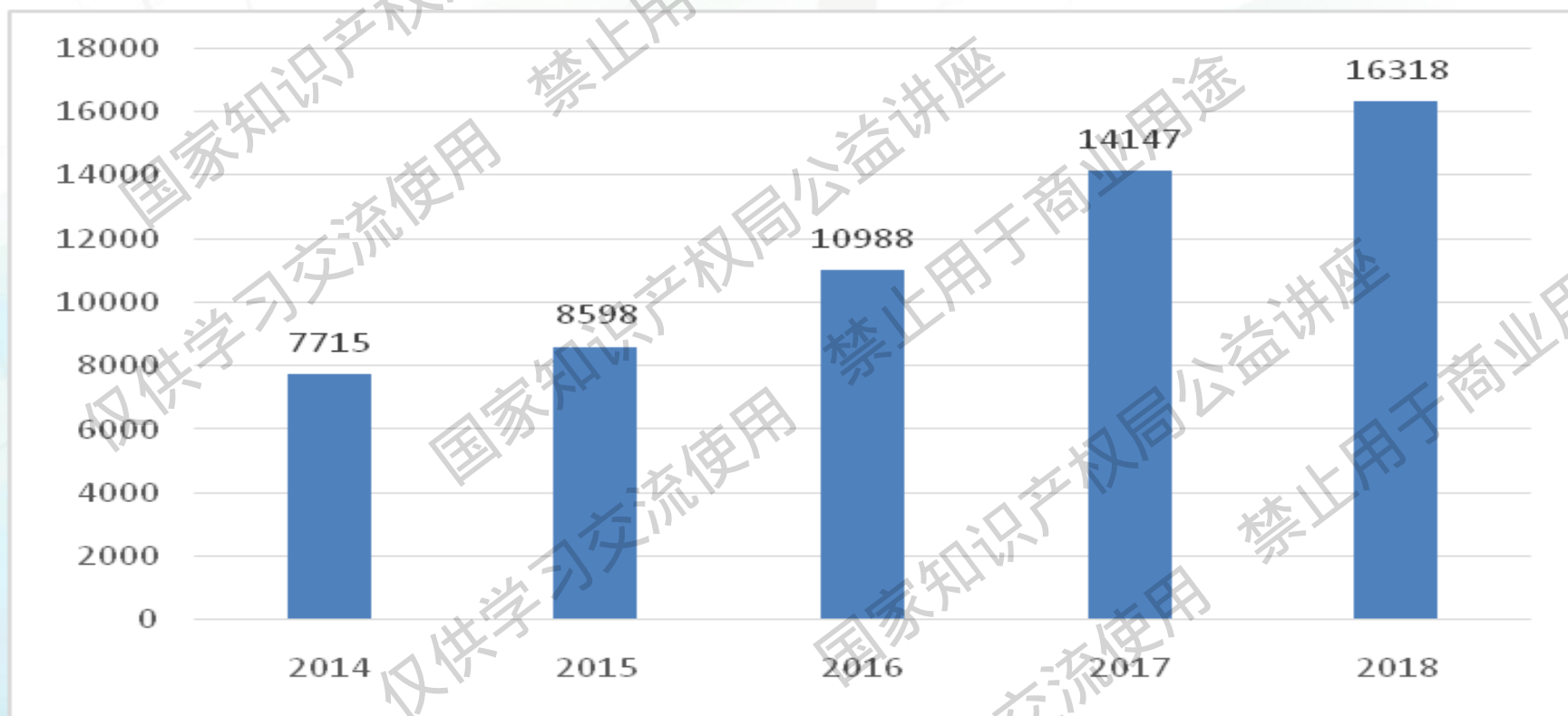
中国申请人的美国专利概况

中国申请人的美国专利申请

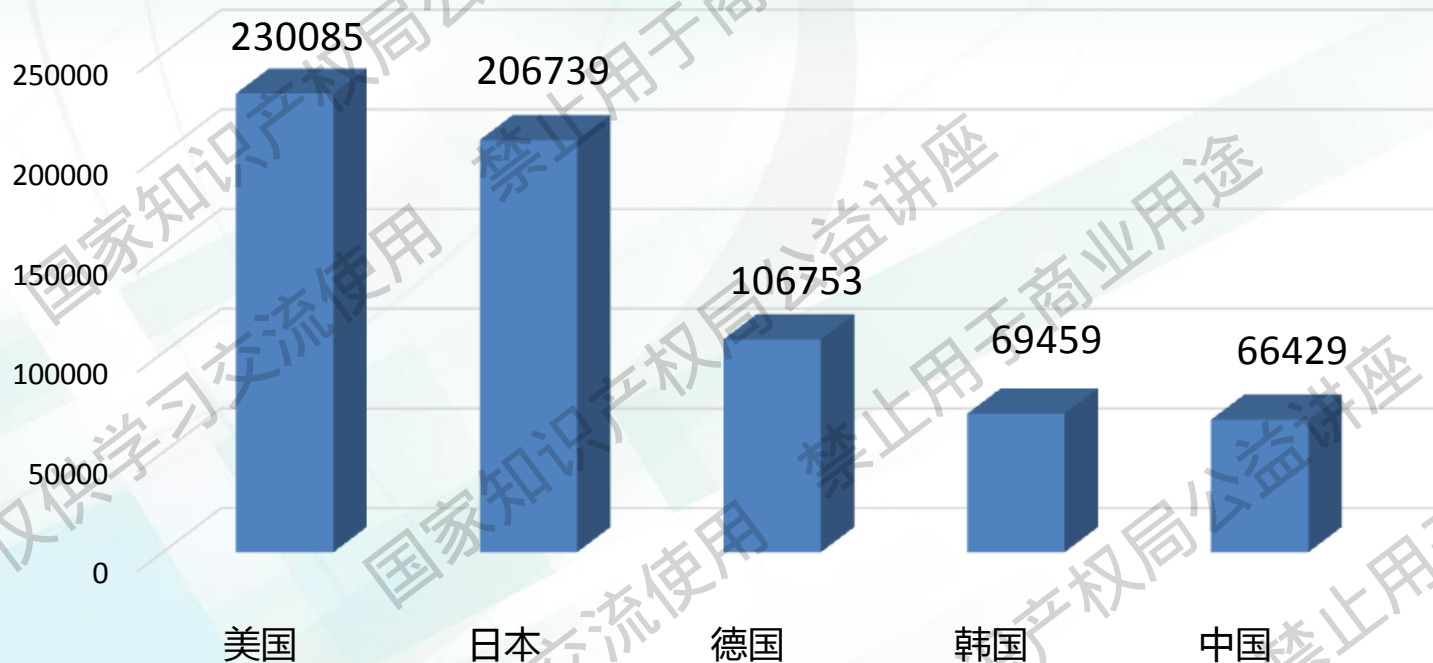


中国申请人的美国专利概况

中国申请人的美国专利授权

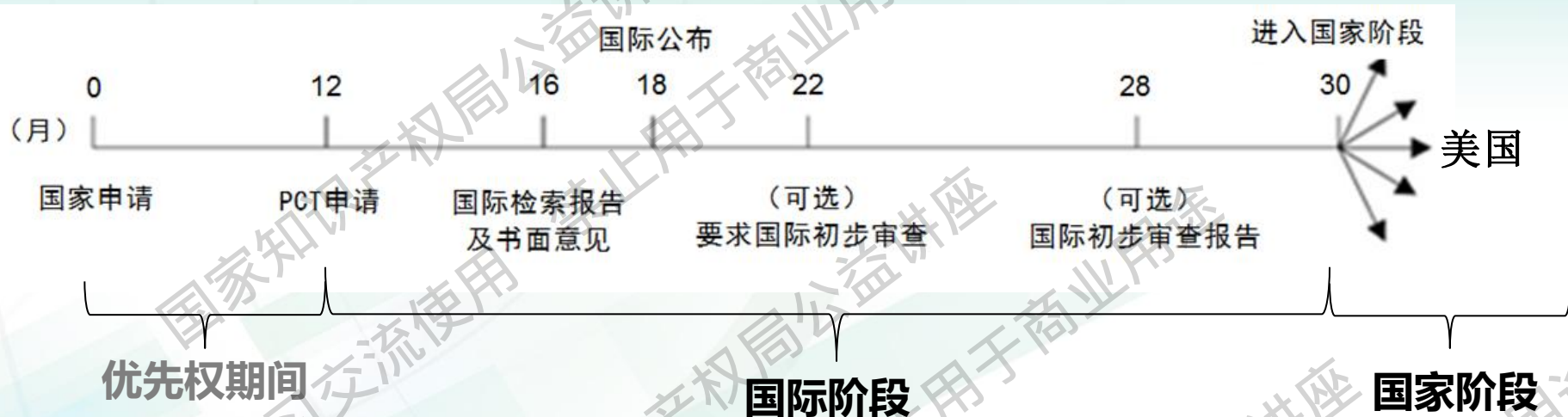


2018年主要国家的向外申请量



-  中国申请人的美国专利概况
-  PCT申请进入美国国家阶段的途径
-  美国专利申请的特色程序
-  PCT申请进入美国时的实务操作
-  如何加快审查

PCT申请进入美国国家阶段的途径



30个月的时间节点

1. 向本国专利局提交本国专利申请；
2. 12个月内，提交PCT国际申请；
3. 16个月内，收到国际检索报告及有关权利要求三性的书面意见；
4. 18个月进行国际公开；
5. 22个月内，请求国际初步审查；
6. 28个月内，收到对权利要求三性的国际初步审查报告（无约束力）；
7. 对于大部分国家，自国际申请日/优先权日起30个月内，进入国家阶段。

PCT申请进入美国国家阶段的途径

两种途径：常规进入、旁路申请

之一：PCT常规进入（依据35 U. S. C. 371条款）

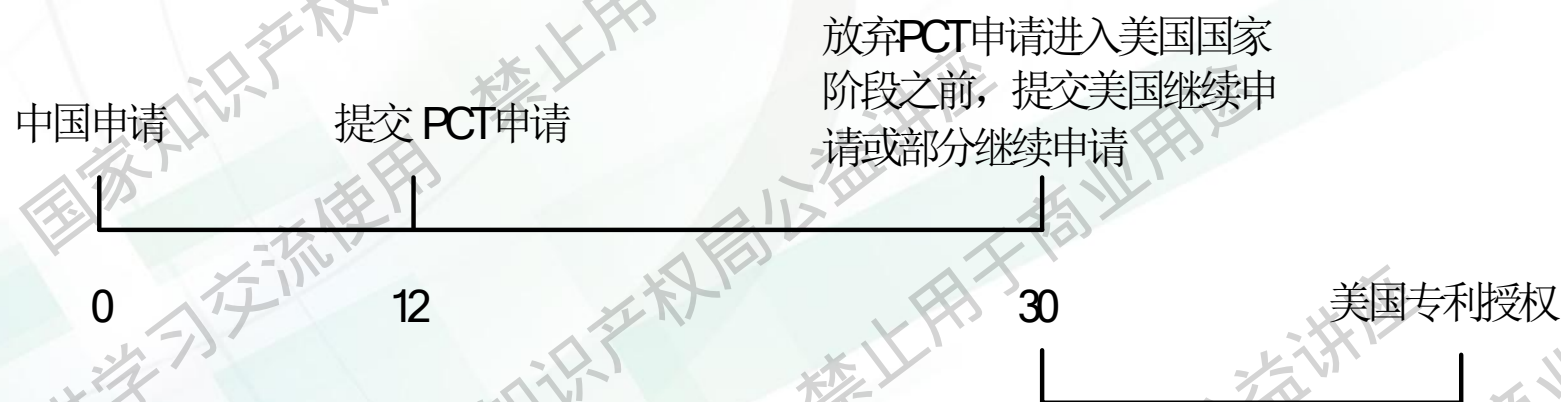


一般要求：

- 满足PCT申请进入国家阶段的文件和手续要求；
- 进入文本可以基于国际公布文本或者国际阶段的修改文本；
- PCT28/41条修改，修改不得超出国际公布文本的范围。

PCT申请进入美国国家阶段的途径

之二：旁路申请（Bypass）（依据35 U. S. C. 111（a）条款）



优点：

- 可以不受原PCT文本内容限制，对文件进行修改，甚至增加新内容（部分继续申请），更为灵活地弥补了PCT原始文本的缺陷；
- 可以享受美国本国申请的优先审查待遇；
- 保留原PCT申请的优先权日；



中国申请人的美国专利概况



PCT申请进入美国国家阶段的途径



美国专利申请的特色程序



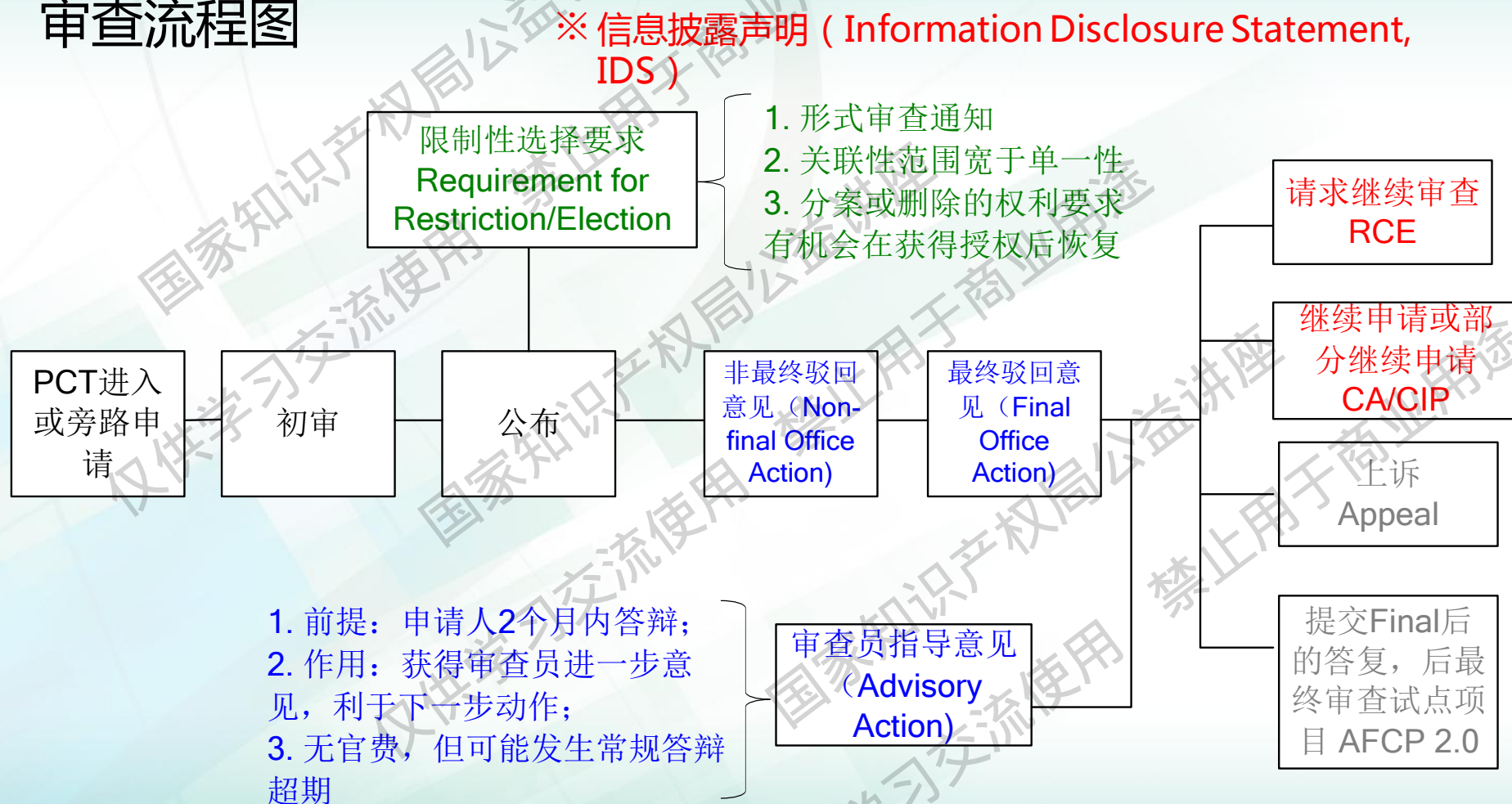
PCT申请进入美国时的实务操作



如何加快审查

美国专利申请的特色程序

审查流程图



美国专利申请的特色程序

请求继续审查 (Request for Continuing Examination, RCE)

- **时机**：最终驳回通知书 (Final OA) 作出后或缴纳领证费之前
- **动机**：存在未被认可或尚未审查且**具有授权前景的权利要求**
- **功能**：**重启审查**，撰写新的权利要求，引入新的证据和理由，重新获得审查的机会
- **限制**：不得引入新的技术内容
- **费用**：按次缴费，次数无限制

美国专利申请的特色程序

继续申请 (Continuation Application, CA)

- **时机**：**母案处于审查状态**，包括在收到最终驳回意见之后提出
- **动机**：通过提交继续申请，使得**修改权利要求或者使未被认可的权利要求**得到新的审查。
- **功能**：相当于提出另一申请，仍可享受母案的申请日；
- **限制**：说明书与母案相同，不得增加新的内容
- **费用**：新申请缴费，产生修改作业费

美国专利申请的特色程序

部分继续申请 (Continuation-in-Part Application, CIP)

- **时机**：**母案处于审查状态**，一般在收到最终驳回意见之后提出
- **动机**：**母案无授权前景时，引入未在母案披露的特征和权利要求**，可以克服母案的缺陷（包括专利性和撰写方面的缺陷）
- **功能**：**不受母案范围的限制**，并成为一件新申请而进行审查
- **限制**：**申请日分别计算**（母案范围内的权利要求和新引入的权利要求），但专利有效期均从母案申请日起算
- **费用**：新申请缴费，产生修改作业费

美国专利申请的特色程序

- 对比表：RCE\CA\CIP

	作用	限制	费用
RCE	重启本申请的审查 撰写新的权利要求，引入新的证据和理由，重新获得审查的机会	修改不得超出本申请的范围	按次缴费 产生答辩费
CA	提交一件不超出母案披露范围的新申请 对母案披露的技术方案均可要求审查，享受母案的申请日	说明书与母案相同，修改不得超出母案的范围	官费 并产生修改费用
CIP	提交一件可以超出母案披露范围的新申请	申请日分别计算	官费 并产生修改费用

美国专利申请的特色程序

信息披露声明 (Information Disclosure Statement, IDS)

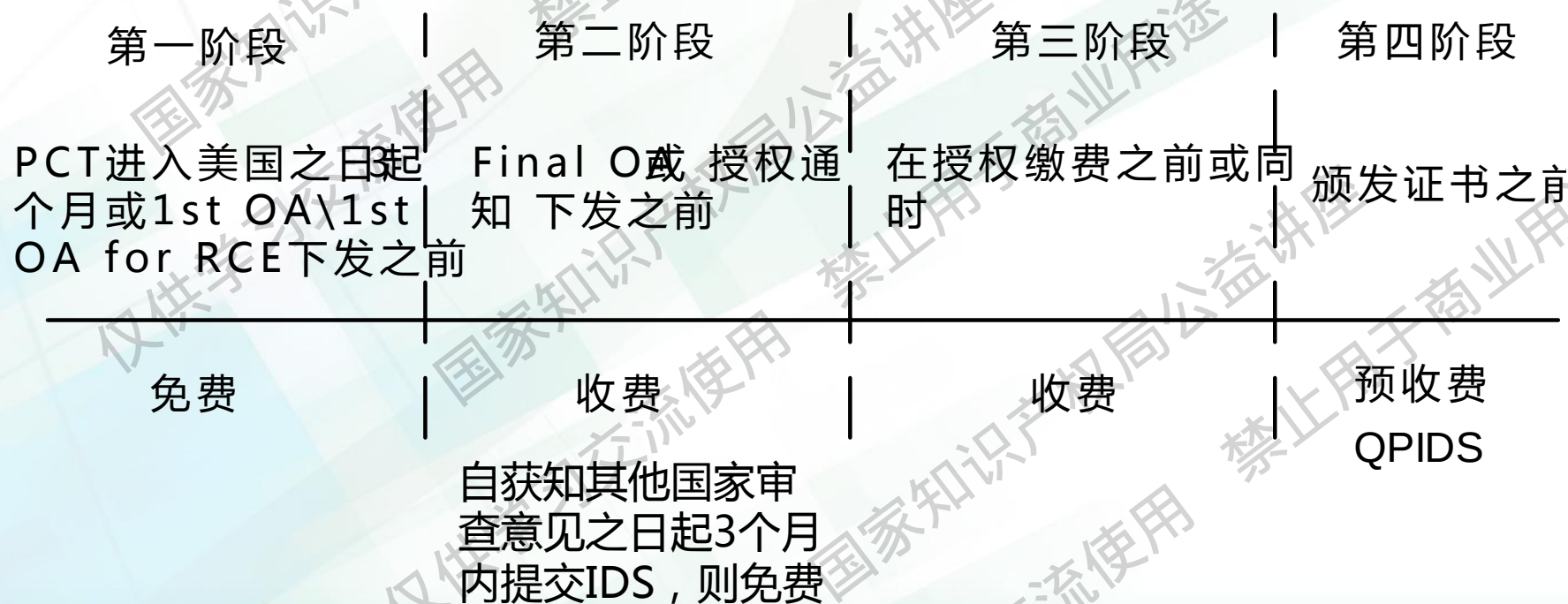
基于诚实善意义务 “Duty of Candor” ，申请人或律师、代理人必须向USPTO 披露所有的国内和国外专利，公开物或其他**对该申请有实质性影响的信息。**

任何违反上述义务的行为都可以让专利**无法被授权**，或者使已授权专利无效，进而使得其**无法实施。**

IDS贯穿于**整个专利审查过程**

美国专利申请的特色程序

颁证之前提交信息披露声明 (IDS) 的时机





中国申请人的美国专利概况



PCT申请进入美国国家阶段的途径



美国专利申请的特色程序



PCT申请进入美国时的实务操作



如何加快审查

PCT申请进入美国时的实务操作

总括原则

- 译文准确，忠实原文
- 适当修改，避免不利影响
- 费用控制，降低申请人成本

PCT申请进入美国时的实务操作

权利要求书

- 形式要求
- 费用控制

说明书附图

- 清晰
- 内容

说明书

- 避免不利解释的措辞
- 使用交叉引用的陈述

摘要

- 形式
- 内容

PCT申请进入美国时的实务操作

权利要求书：形式要求

- 独立权利要求不必区分前序部分和特征部分，从属权利要求在引用的主题与附加特征之间用“其中”（ wherein ）分隔；
- 确保正确的引用基础，翻译时正确使用 “a/an” 和 “the/ said”

示例：

<中文文本>：

1. 一种净水机，包括进水阀、增压泵、阻垢机构。
2. 如权利要求1所述的净水机，其中，所述阻垢机构的出水口与增压泵的进水口相连通。

<美国文本>：

1. A water purifier, comprising a water inlet valve, a booster pump and a scale inhibiting mechanism.
2. The water purifier of claim 1, wherein a water outlet of the scale inhibiting mechanism in communication with a water inlet of the booster pump.

- 否则，可能导致在审查中因不清楚而收到驳回意见，甚至导致在侵权诉讼中，等同原则无法使用。

PCT申请进入美国时的实务操作

权利要求书：费用控制

- 权利要求超项的数量标准：独权超过3项，总权项数超过20项
- 多项从属权利要求会增加费用，并且多项从属拆成单项从属计算
- 不允许多项从属权利要求再从属于其他多项从属权利要求；
(不同于欧洲和日本)

- 例：
1. 一种装置，包括部件A和部件B.....
 2. 如权利要求1所述的装置，其中部件A还包括.....
 3. 如权利要求1或2所述的装置，其中部件B还包括.....
 - ❌ 4. 如权利要求1至3中任一项所述的装置，其中.....

PCT申请进入美国时的实务操作

说明书：避免不利的解释

- 避免在说明书全文使用“发明”（Invention），实务中较多采用“披露”（Disclosure）
- 不推荐使用“优选的”（Preferred/ Preferable）

总之，在侵权诉讼中，不当的措辞可能导致对权利要求不利的解释，即保护范围被限定在包括描述为“发明”的特征或优先的实施例中。因此，有必要进入时作出修改。

PCT申请进入美国时的实务操作

说明书：

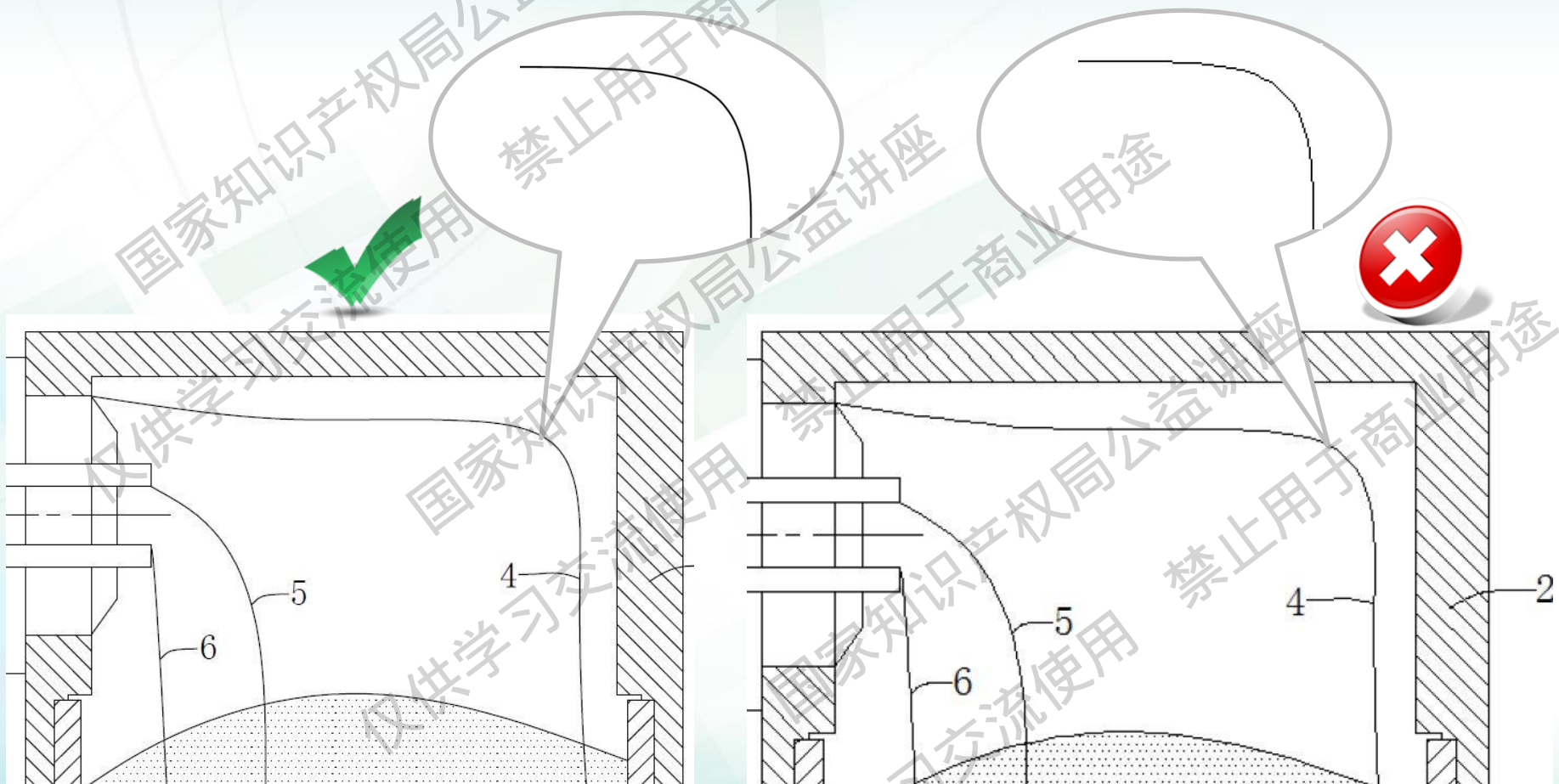
- 推荐使用交叉引用的陈述：列明相关申请

CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATIONS

[0001] This application claims priority to Chinese Patent Application No. _____, filed on _____, and International Patent Application No. _____, filed on _____, both of which are hereby incorporated by reference in their entireties.

PCT申请进入美国时的实务操作

- 说明书附图：线条清晰

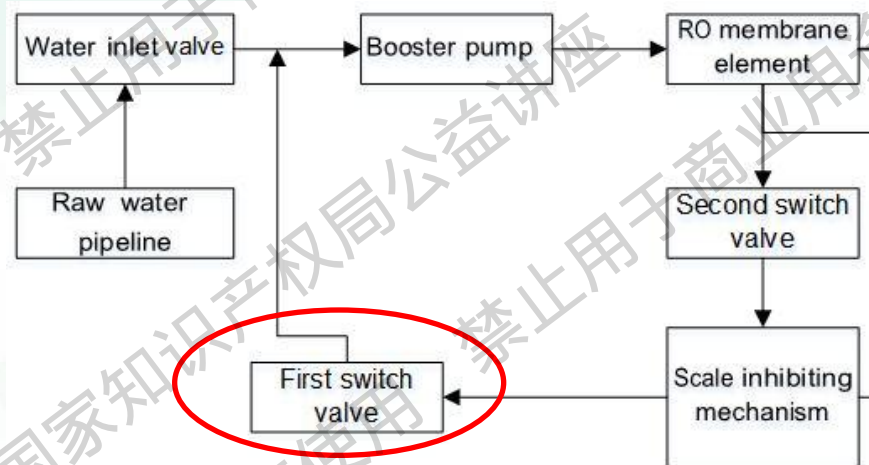
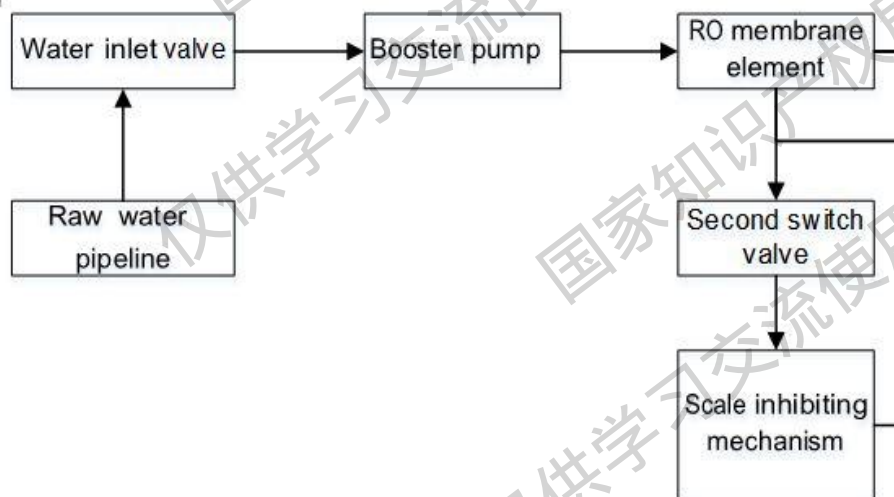


PCT申请进入美国时的实务操作

- 说明书附图：附图的内容中体现出权利要求的每个技术特征

示例：

1. 一种净水机，包括进水阀、增压泵、阻垢机构。
2. 如权利要求1所述的净水机，其中，所述阻垢机构的出水口与增压泵的进水口相连通且之间设置有**第一开关阀**。



PCT申请进入美国时的实务操作

- 摘要

- 形式上：独立一段，不超过150个单词

- 内容上：

美国审查员可以使用摘要部分来解释权利要求，并且联邦巡回上诉法院也经常参照摘要部分来确定发明的保护范围。

鉴于此，必要时可在进入时主动修改摘要，仅对最宽的权利要求做**简单描述**。



中国申请人的美国专利概况



PCT申请进入美国国家阶段的途径



美国专利申请的特色程序



PCT申请进入美国时的实务操作



如何加快审查

美国加快审查

- PPH (PCT-PPH)
- 优先审查PE (Track One)
- 加速审查AE

	适用	效果	官方费用
PCT-PPH	适用于PCT进入案，需具备一定的条件，应用较多	不明显	无
PE (Track One)	不适用于PCT进入案，适用于旁路申请案，应用最多	大幅缩短审查周期	大实体 4000美元
AE	无范围限制，但因提交文件要求高，实践中很少用到	无公开数据	140美元

美国加快审查之一

- PCT-PPH

- 适用条件：

PCT申请已经进入美国国家阶段

国际检索报告中，至少一项权利要求具有可专利性（从新颖性、创造性和工业实用性方面）

美国申请的权利要求保护范围对应国际阶段已经认可的保护范围，即相等或更小。

- 无官方请求费

美国加快审查之二

- 优先审查 (Prioritized Examination, PE) : 每财年1.2万件
 - 第一优先审查 (Track One)
 - 适用条件：
 - 非PCT进入美国申请、非美国临时申请；
 - 独权不超4项，权利要求不超30项；
 - 权利要求无多项引用；
 - 提交声明或表格等
 - 优先审查请求费：大实体 4000美元
 - 效果：1年内得到最终决定
- USPTO公布数据统计：收到第一次审查意见平均2.1个月，做出最终审查决定的平均周期仅为6.5个月

美国加快审查之三

- 加速审查 (Accelerated Examination , AE)
 - 适用条件：
 - 独权不超3项，权利要求不超20项，
 - 权利要求无多项引用；
 - 申请人提供现有技术检索，包括相应检索结果及本申请权利要求与现有技术相比具有显著区别的陈述意见

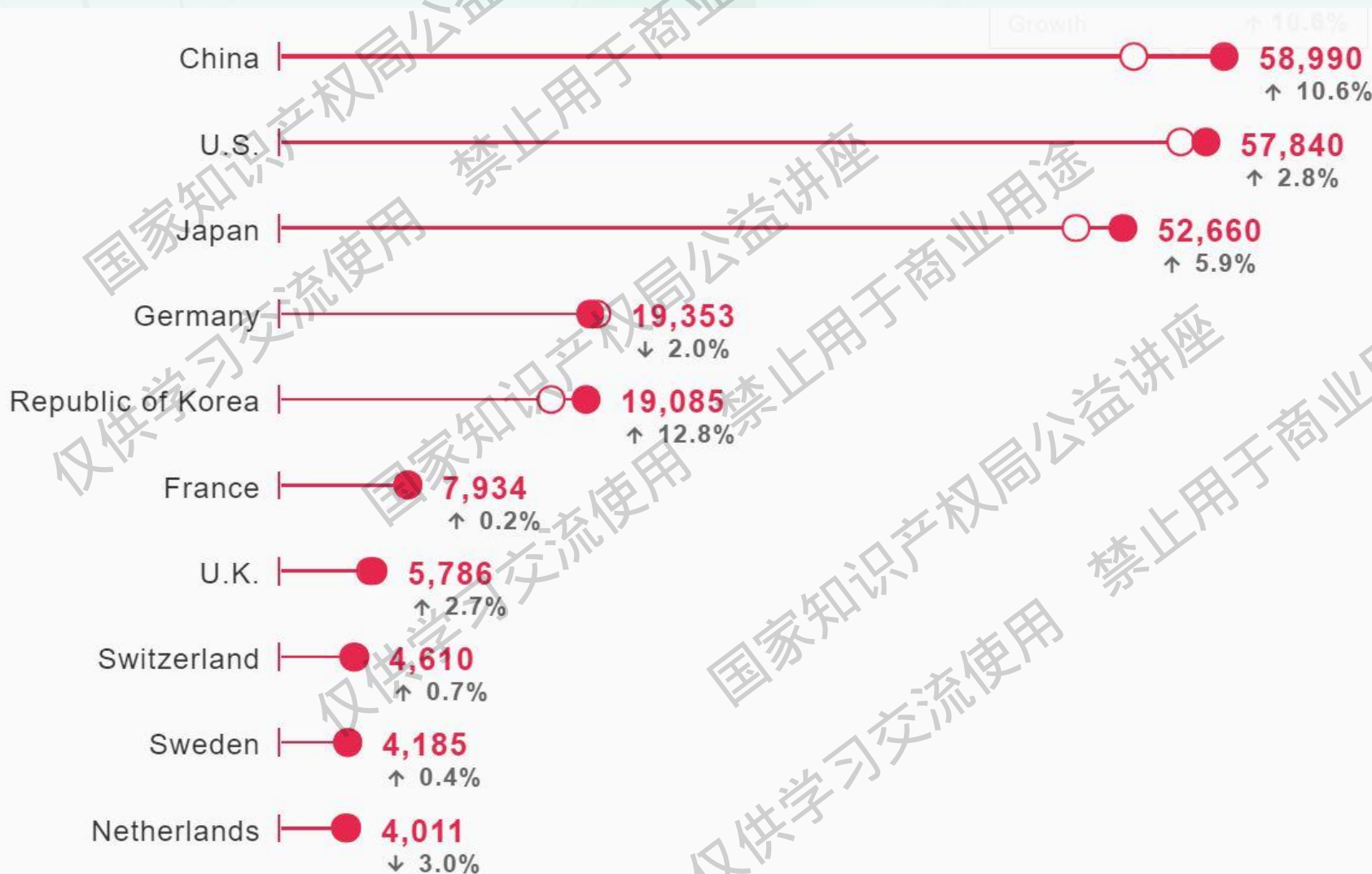
审查员认为文件不满足要求的，可以拒绝加速请求。在实践中使用的很少

加速审查请求费：140美元

小结

- PCT申请进入美国的两种方式：常规进入、旁路申请
- 美国专利申请的特色程序: RCE, CA, CIP, IDS
- 制作申请文件各组成文本的实务操作
- 加快审查：PPH, PE, AE

2019年PCT申请量排名前十位的国家



感谢各位聆听



三友与您共赢未来

