

专利申请优先审查需谨慎

产品名称	专利申请优先审查需谨慎
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

—

优先审查的缘由

近年来，随着专利申请数量的极大增长，2018年中国发明专利的申请量达154.2万件，实用新型申请量达207.2万件，外观设计的申请量达70.9万件（数据来源：国家知识产权局

网【1】），越来越多的专利申请人期望申请的专利申请能尽快获得授权，因此，专利申请人通常不仅在申请时办理了提前公开和提前进入实质审查程序，而且希望能进一步地加快专利审查进程，以期早日获得专利证书，甚至于2017年年底在长沙、上海和烟台实行的超快速审查通道，也是为了适应这一需求。

二

优先审查政策的出台

为了顺应这一需求，国家知识产权局专利局先后于2012年6月19日发布了第65号局令“发明专利申请优先审查管理办法”【2】，于2017年8月1日施行的第76号局令《专利优先审查管理办法》【3】，以加快审查亟

需尽快授权的专利申请的审查进度，第76号局令具体规定了专利申请可以进行优先审查的六种情况如下：

- （一）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、智能制造等国家重点发展产业；
- （二）涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）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。

相比第65号局令只能办理发明优先审查而言，第76号局令扩充了办理优先审查的专利类型和范围，不仅可以办理发明、实用新型和外观设计三种专利申请的优先审查，还可以办理专利复审和专利权无效宣告案件的优先审查，同时在专利申请的领域上做了扩充，比如增加了智能制造等国家重点发展产业，涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业，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，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等专利申请，取消了和合并了涉及低碳技术、节约资源等有助于绿色发展的重要专利申请。

值得一提的是，第76号局令还进一步简化了办理专利优先审查的手续。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。

但随着这一政策的出台，虽然诸多专利申请人明知其专利申请明显不符

合国家知识产权局专利局规定的上述六种情况，但依然选择向各省知识产权局提出优先审查申请，这种做法不仅为各省知识产权局以及国家知识产权局带来了额外审核任务，浪费了审查资源，同时也让真正需要加快审查的专利申请的审查进度被拖慢而无法尽快及时获得授权。

鉴于这一情况，各省市知识产权局根据第76号局令制定了符合各省市实际情况的具体办法，以湖南省知识产权局为例，湖南省知识产权局于2017年8月1日发布了“湖南省办理专利优先审查相关规定（试行）”【4】，除了第76号局令规定的上述六种情况外，建议专利申请人按照正常审查程序进行专利申请。

三

优先审查的利与弊

事实上，对于发明专利申请而言，办理发明专利申请优先审查，以及要求提前公开、要求提前进入实质审查阶段等这些程序对专利申请人而言都是一把双刃剑，有利有弊。以优先审查为例，虽然可能能尽早地获得专利证书，但却存在如下不利之处：

首先，虽然国家知识产权局不再要求请求人提交检索报告，请求人仅需提交现有技术或现有设计信息材料，但部分申请人依然会进行检索，从而增加了专利申请成本；

其次，优先审查的发明专利申请在第一次审查意见通知书发文日起仅有两个月的答复期限，相对于正常程序的发明专利申请收到第一次审查意见通知书起的四个月答复期限，缩短了约两个半月，这使专利申请人和专利代理机构的应对审查意见的答复时间更加匆忙，甚至因为仓促答复、没有答在要点上而收到下一次审查意见；如果发明专利申请的第一次审查意见答复的时间自第一次审查意见通知书发文日起超过两个月，但又在收到第一次审查意见通知书起的四个月答复答复的话，则会被自动转为常规审查程序，从而丧失了优先审查的机会；

最后，对于审查员而言，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，这将意味着优先审查的发明专利申请至多收到两次至三次审查意见通知书，就必须得出授权或

者驳回的审查决定，相对于正常程序的发明专利申请，不可能收到类似于第四次甚至第五次审查意见，因此，很可能因为时间仓促导致审查员对发明专利申请的审查不彻底而做出对专利申请人不利的审查决定。

此外，关于常规的提前公开的利弊，专利申请人在选择提前公开与否的同时，应该结合企业的实际情况，从长远的角度慎重考虑，不要盲目选择提前公开，以免造成不必要的损失【5】。

对于实用新型和外观设计而言，办理实用新型专利申请优先审查，自同意优先审查之日起，实用新型和外观设计专利申请2个月内结案，这也意味着实用新型和外观设计申请将更快地变为公开文献而影响在后申请的新颖性和创造性；同时，对于申请人而言，一方面丧失了专利法规定的主动修改的机会，另一方面，相比传统的答复审查意见的时间两个多月而言，申请人答复优先审查的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，答复时间仓促，一旦超过通知书发文日起15日，且不超过通知书收到日起二个月，则丧失了优先审查的机会，从而被自动转为常规审查程序，则失去了优先审查的意义。

四

结语

随着专利申请数量逐年递增的态势和审查资源有限的现状，专利申请人根据个人或企业的实际需要，理性地选择是否办理专利申请优先审查程序，可以有效地避免集中申请专利申请优先审查程序导致优先审查的专利申请审查进度整体滞后的弊端，为真正需要优先审查的专利申请节约了时间，同时对专利申请人而言也具有重要的意义。