

知识产权每周 国际快讯

2025 年第 2 期（总第 268 期）

中国保护知识产权网

2025年1月10日

目 录

日本新药公司誓言在美国药品纠纷中继续抗争.....	3
美国专利商标局提高专利和商标费用.....	4
SDNY 命令重申了 DMCA 对于新闻机构在人工智能时代享有法律追索权的可能性.....	7
地理标志为科特迪瓦的本土产品开辟了新的发展前景.....	10
智利国家工业产权局举办技术与创新支持中心全国会议...	11
美国联邦巡回法院：专利必须声明活性成分才能列入橙皮书	

..... 12

如何在墨西哥加快专利的审查流程..... 16

日本新药公司誓言在美国药品纠纷中继续抗争

背景：2021年7月，总部位于京都的制药商日本新药株式会社（Nippon Shinyaku Co., Ltd.）在美国特拉华州地区法院起诉美国生物技术公司 Sarepta Therapeutics, Inc.，称其违反了正在履行的合同，向美国专利商标局（USPTO）专利审查和上诉委员会提交了双方复审申请（Inter Partes Review）。据称，这些申请旨在宣布七项与治疗杜兴氏肌肉萎缩症（DMD）的药物有关的专利无效，DMD 是一种遗传性疾病，会导致患者逐渐丧失肌肉功能。原告还对三项与 DMD 相关的专利提出了无效要求，并声称 Sarepta 公司的 DMD 药物侵犯了日本新药公司的七项专利。2022年1月，Sarepta 向日本新药提出反诉，要求其执行从西澳大利亚大学获得许可的三项专利。特拉华州地区法院于5月作出简易判决，认定日本新药侵犯了其中两项专利。随后，陪审团于2024年12月16日至20日进行了分阶段审判，以对争议的其余部分作出裁决。在陪审团作出的两项裁决中，Sarepta 公司的剩余专利被认定有效，日本新药公司被勒令支付 1.152 亿美元的赔偿金。陪审团还认定，日本新药实施的七项专利全部无效。

新消息：日本新药在12月23日的一份声明中表示，“不认同”陪审团的裁决，并将考虑“所有选项”。该公司表示甚至会考虑陪审后的动议和上诉。

直接影响和更广泛的后果：日本新药显然不会轻易放

弃。如果日本新药要求法官推翻陪审团的裁决或要求重审，而法官又同意重审，那么此案就会变得很有趣。虽然法官通常会接受陪审团的裁决，但这种情况并不总是发生——日本制药商仍然可以向联邦巡回法院提出上诉。

(编译自 ipfray.com)

美国专利商标局提高专利和商标费用

美国专利商标局 (USPTO) 宣布上调专利和商标费用，分别自 2025 年 1 月 19 日和 18 日起生效。

USPTO 会定期审查其收费结构，以实现其既定战略目标，其中包括：

1. 推动创新战略；
2. 使费用与产品和服务的全部成本相一致；
3. 促进美国专利制度的有效管理；以及
4. 提供申请处理选择。

USPTO 表示，自 2020 年 USPTO 上一次上调费用以来，大多数费用的增幅都远低于通货膨胀率。

根据这些费用增长/增加和相应的新要求，一些实践变革的机会显而易见。例如，如果已经计划在 2025 年第 1/2 季度提出继续专利申请，申请人应抓住机会，考虑在 2025 年 1 月 19 日之前提出申请，特别是如果在费用增长生效后提交的连续专利申请最早的受益日期将超过提交前 6 年或 9 年。

请注意，最早受益日期是指根据《美国法典》第 35 编第 120、121、365(c)条和第 1.78(d)条要求受益的最早申请日期。它不能是外国申请的申请日，也不能是族申请根据《美国法典》第 35 编第 119(e)条要求优先权的临时申请的申请日。

此外，新的信息披露声明（IDS）申请费将要求申请人跟踪文件总数，以便支付必要的费用，并说明所述申请中跨IDS引用的文件总数。值得注意的是，引用的参考文献会自动被审查员考虑，不需要在每个子申请中引用，这将有助于避免触发新的IDS费用。然而，如果申请人打算将参考文献印在专利正面，他们将需要引用IDS中的所有现有技术，并承担新的IDS费用。

最后，鉴于战略目标，超额权利要求和第二次继续审查请求（RCE）费用的增加可以被解释为向申请人发出信号，要求他们以有计划的方式简化流程，例如权利主张范围，而不是在审查意见书中制定实施策略。

一般来说，在合理的范围内，专利申请人应在 2025 年 1 月 19 日之前提交所有收费文件，重点是：

1. 优先权日期超过上述 6/9 年的延续申请；
2. 累计现有技术清单超过 50 项的 IDS 案件；
3. 第二次或之后 RCE；以及
4. 外观设计申请。

这些申请的费用相对较高，对申请人的知识产权预算影

响较大。

就商标而言，如果申请人对商品和服务的描述较长或不寻常，可以考虑在使用免费格式文本框和附加字符的费用生效之前提交申请。此外，商标维持的申请费也在增加，据说是为了抵消这些申请的较高处理成本，其中包括分析使用样本。在 2025 年有专利维持截止期限的注册人，如果现在可以提交申请，可以考虑在费用增长生效前提交使用和不可抗辩性声明或续展声明。

专利费用调整包括以下增加额（单位：美元）：

- 实用专利申请/审查/检索费增加 10%；
- 超过 3 项的每项独立权利要求增加 25% 的费用，超过 20 项的每 1 项权利要求增加 100% 的费用；
- 第一次 RCE 费用增加 10%，第二次及后续每一次 RCE 费用增加 43%；
- 自最早优先权算起 6 年（大型实体为 2,700 美元；小型实体为 1,080 美元）或 9 年后（大型实体为 4,000 美元；小型实体为 1,600 美元）提出连续申请的新费用；
- 对有 51-100 次引用[200 美元（所有实体）、101-200 次引用（500 美元）或 201 次以上引用（800 美元）]的 IDS 申请实行新的收费标准；
- 外观设计申请费/审查费/检索费增加 50%；
- 专利期限延长（PTE）申请费增加 112%，首次临时延

长申请费增加 200%，后续临时延长申请费增加 196%；以及

- 在 PTE 最终决定通知后，对补充重新决定收取 1,400 美元的新费用（所有实体）。

商标费用调整包括以下增长（所有电子申请）（单位：美元）：

- 每类 350 美元的申请费，与 TEAS（商标电子申请系统）申请费相比没有增加，与 TEAS Plus 申请费相比增加了 40%；

- 每类申请时信息不足的新收费为 100 美元；

- 每类申请时使用免费格式文本框的新费用为 200 美元；

- 除第一组 1000 个字符外，每增加一组 1000 个字符，每类新收费 100 美元；

- WIPO 申请费增加 20%，每类增至 600 美元；

- 每类宣称使用和使用声明的修改费用增加 50%，达到 150 美元；

- 第 8、9、15 和 71 项声明增加 8% 至 44%，分别为每类 325 美元、325 美元、250 美元和 325 美元；以及

- 请愿费和抗议书费增加。

一般来说，申请人应在 1 月 18/19 日费用增长实施日期之前审查其知识产权战略，以确定申请的优先顺序。

（编译自 jdsupra.com）

SDNY 命令重申了 DMCA 对于新闻机构在人工智能

时代享有法律追索权的可能性

在美国纽约南区地方法院（SDNY）的一起未决诉讼中，OpenAI 公司最近未能说服法院驳回其不当删除用于训练其大型语言模型的新闻文章中的版权管理信息的指控。虽然为时尚早，但法院对 The Intercept 媒体公司有利的判决可以为其他寻求阻止人工智能（AI）开发者未经授权使用其作品的新闻机构和权利人树立榜样。

判决后不久，OpenAI 通知法院，它打算将目前针对该人工智能开发者的所有 8 起版权侵权和《数字千年版权法案》（DMCA）诉讼合并为加州北区的一起多地区诉讼。

诉讼背景

尽管似乎有越来越多的公司提起诉讼，指控人工智能开发者和部署者侵犯版权，但 The Intercept 的诉讼却与众不同，因为它完全是基于涉嫌违反《数字千年版权法》（DMCA）而提起的。具体来说，The Intercept 指控 OpenAI 违反了 DMCA 第 1202(b)(1)条和第 1202(b)(3)条。DMCA 第 1202(b)(1)条禁止未经授权故意删除或更改版权管理信息（CMI）。根据第 1202(b)(3)条，传播或公开表演被删除或更改了 CMI 的作品属于非法行为。DMCA 将 CMI 定义为作品名称、作者、作品使用条款和条件以及有关版权作品的其他信息。

根据 The Intercept 的指控，OpenAI 违反了第 1202(b)(1)条的规定，在包含 The Intercept 受版权保护的新闻作品的数

据集上训练 ChatGPT，并在此过程中故意删除这些作品的作者、标题、版权或使用条款信息。The Intercept 提出主张的依据是，ChatGPT 曾多次在不包括 CMI 的情况下逐字转载 The Intercept 的作品。此外，The Intercept 还声称，OpenAI 在明知 CMI 已被删除的情况下，仍将 OpenAI 的作品传播给微软，违反了第 1202(b)(3)条的规定。对于这两项 DMCA 诉求，The Intercept 声称 OpenAI 缺乏适当授权。

法院允许 **The Intercept** 的 DMCA 诉求继续进行

11 月 21 日，法院驳回了针对 OpenAI 有关 1202(b)(3)条的传播请求权，但允许继续开展有关 1202(b)(1)条的诉求。法院允许继续开展 1202(b)(1)条的诉求决定所带来的最重要后果或许是，OpenAI 可能会被迫开始取证，并向 The Intercept 提供有关其数据集和培训过程的信息。迄今为止，OpenAI 仅提供了有限的信息，说明其数据集中用于训练 ChatGPT 的具体内容。因此，取证过程对双方来说都是至关重要的，它可以证明 OpenAI 是否知道自己在未经 The Intercept 授权的情况下从其作品中移除了 CMI，以及 OpenAI 在多大程度上知道这种传播会促成或掩盖侵权行为。

重要启示

The Intercept 起诉 OpenAI 案将阐明 DMCA 对人工智能开发者的保护未来。

到目前为止，其他针对人工智能开发者的 DMCA 主张

大多以失败告终——这些案件中的大多数都没有进入动议——驳回阶段——但允许 **The Intercept** 的诉求继续进行的命令再次证明，DMCA 可能是针对人工智能开发者的可行诉求。对于权利人来说，1202(b)条规定了针对人工智能开发者的不同诉讼理由，其证据要求与传统的版权侵权诉求不同。对于开发者来说，1202(b)条是另一个需要管理的法律风险，尤其是 **The Intercept** 案的命令下达之后。

(编译自 jdsupra.com)

地理标志为科特迪瓦的本土产品开辟了新的发展前景

2024 年 12 月 16 日至 18 日期间，科特迪瓦知识产权局 (OIFI) 在阿比让举办了第三届科特迪瓦知识产权与创新日。OIFI 是科特迪瓦与非洲知识产权组织 (OAPI) 之间的国家联络机构。

本次活动的主题是“贴上地理标志的标签，它是推广本土产品、保护生物和文化多样性的工具，同时也是促进当地发展的有力杠杆”。

认证过程中的专家支持

OAPI 商标和其他显著性标志司负责人法迪·迪亚洛 (Fady Diallo) 的专业知识让与会者受益匪浅，同时迪亚洛还重申了该组织对各成员国作出的承诺。在为期 3 天的交流活动中，与会者们有机会就下列议题展开了探讨：国际反馈；

开展标签项目的方法；管理地理标志时会遇到的挑战；以及相关行业参与者的创收战略。

为当地经济带来新的生机

该活动由科特迪瓦贸易和工业部部长兼 OAPI 主任苏莱曼·迪亚拉苏巴（Souleymane Diarassouba）主持，这展现出了科特迪瓦要推广当地产品的充满雄心壮志的战略。

此外，这一则充满希望的新闻也证明了科特迪瓦试图在刺激当地经济发展的同时还要进一步提升其农村地区的专业知识。

（编译自 oapi.int）

智利国家工业产权局举办技术与创新支持中心全国会议

为了将知识产权与该国新知识的创建联系在一起，智利国家工业产权局（INAPI）举办了技术与创新支持中心（TISC）全国会议。

世界知识产权组织（WIPO）的 TISC 计划旨在为创新者获取专利信息提供便利，以促进知识产权的利用。

在智利，该计划自 2018 年开始运作，并通过大学网络来实施，这些大学网络是全国各地 TISC 中心的“东道主”。此外，该计划还与这些学术机构的转让和许可办公室或知识产权部门存在着关联。

此次会议于 11 月 19 日至 20 日期间以现场的形式举办，其中心主题是专利信息的技术监控和分析（专利分析）。此外，这也是欢迎加入该网络的各所大学的好机会。

直到 2024 年上半年，TISC 在智利的网络包括 INAPI、瓦尔帕莱索天主教大学、瓦尔帕莱索地区的圣玛丽亚大学和瓦尔帕莱索大学、莫莱地区的塔尔卡大学、位于阿劳坎尼亚地区的边境大学以及位于麦哲伦地区的麦哲伦大学。

截至 2024 年下半年，该网络又增加了 6 个新的地区和大学，这包括：安托法加斯塔地区与北方天主教大学、科金博地区与拉塞雷纳大学、奥希金斯地区的奥希金斯大学、努布雷的比奥比奥大学奇廉校区、比奥比奥地区的比奥比奥大学康塞普西翁校区以及洛斯拉各斯地区的洛斯拉各斯大学。

活动期间，INAPI 宣布了所有 TISC 团队的路线图，以强调该计划在区域创新生态系统中的重要性。

（编译自 www.inapi.cl）

美国联邦巡回法院：专利必须声明活性成分才能列入橙皮书

2024 年 12 月 20 日，继口头辩论之后，美国联邦巡回上诉法院对 Teva 诉 Amneal 案作出了一项重要裁决。维持了地区法院的裁决，即 Teva 的专利被不当列入橙皮书，必须从橙皮书中删除。该判决澄清了橙皮书的法定框架要求列入的专

利必须获得批准药物的活性成分。仅要求保护组合产品方法成分的专利不能列入橙皮书。

争议背景

该案例起因于 Teva 的 ProAir® HFA，一种含有硫酸沙丁胺醇的剂量吸入器，这是一种用于治疗支气管痉挛的药物。Teva 在 FDA 的橙皮书中列出了与 ProAir® HFA 有关的 9 项非过期专利。这 5 项主张的专利是吸入器的物理成分，而非活性成分（硫酸沙丁胺醇）。

Amneal 提交了一份简短新药申请（ANDA），并附有第 4 段认证，Teva 根据《药品价格竞争与专利期补偿法》（Hatch-Waxman）起诉 Amneal 专利侵权。作为回应，Amneal 提出了多项反诉，包括要求法院下令将 Teva 主张的五项专利从橙皮书中除名。地区法院的结论是，Teva 所主张的专利并非针对活性成分——硫酸沙丁胺醇，而是针对剂量吸入器装置，并驳回了 Teva 的以下论点：（1）根据 Hatch-Waxman，如果已批准的药品侵犯了专利，则专利主张的是一种药品；（2）主张的专利可列入橙皮书，因为所主张的物品旨在用作 ProAir® HFA 的组件。地区法院命令 Teva 从橙皮书中删除受质疑的专利，联邦巡回法院现已确认了这一命令。

法院的理由

1. 法定解释

联邦巡回法院解释说，《美国法典》第 21 篇 355（b）

(1) (a) (viii) (I) 节中“主张申请人提交申请的药物的专利并不意味着“该主张可以某种方式被解释为对药物的解读”。联邦巡回法院澄清说，“联邦巡回法院驳回了 Teva 的论点，Teva 公司的[新药申请 (NDA)]是否侵犯其专利与这些专利是否实际主张 Teva 提交申请的药品的问题是分开的。”此外，联邦巡回法院还指出，与 Teva 的主张相反，该判决与先前的判决一致，如 Apotex 案和 United Food 案。联邦巡回法院的结论是：“Teva 的论点并没有承认权利主张和侵权具有不同的法律依据，而且上市条款也将两者确定为不同的要求。”联邦巡回法院认为，确定一项专利是否正确上市涉及到对药物的权利主张和合理的侵权主张两个方面的考虑。联邦巡回法院进一步指出，按照 Teva 的解释来解释法规条款会造成法规冗余。在本案中，联邦巡回法院认为 Teva 的专利针对的是吸入器的设备组件，不符合这些法规要求。

2. 可列入橙皮书的专利

关于哪些专利可列入橙皮书的问题，联邦巡回法院驳回了 Teva 的论点，即这些专利因涉及 ProAir® HFA 装置而被适当列入橙皮书。联邦巡回法院澄清说，专利必须具体主张活性成分或其配方，或经批准的药物使用方法，才有资格列入橙皮书。这一结论是基于药品监管审批途径得出的，而药品监管审批途径的重点是活性成分。相比之下，联邦巡回法院指出，器械具有独特的审批途径。

联邦巡回法院驳回了 Teva 的以下论点：（1）这种解释不符合药物作为用于治疗疾病的物品组成部分的法定定义；

（2）其 ProAir® HFA 吸入器——一种包含药物和器械组成部分的组合产品——应当允许与器械相关的专利被列入橙皮书。因此，联邦巡回法院得出结论认为，仅针对产品设备特征（如吸入器的剂量机制）的专利申请是不充分的。

最后，联邦巡回法院驳回了 Teva 提出的发回地区法院重审以解释其专利主张的请求，理由是这些权利主张确实声称了一种活性成分。联邦巡回法院认为在这种情况下没有必要举行 Markman 听证会，因为即使按照 Teva 提议的解释，所主张专利的权利要求也不符合主张活性成分的法定要求，因为 Teva 提议的解释仅仅要求在权利要求中解释“一种活性药物”的存在。法院解释说，宣称要求“一种活性药物”的权利要求过于宽泛，无法特别明确地主张 Teva 产品中批准使用的药物。

对制药行业的影响

该判决对创新药公司和仿制药公司都具有重要意义。对于创新药公司来说，该判决提醒他们要仔细审查哪些专利被列入橙皮书，以确保符合 Hatch-Waxman 法案的要求。

对于仿制药生产商来说，这一决定为他们提供了一个机会，可以对可能会延误其市场进入的不当列名提出质疑。作为将产品推向市场的整体战略的一部分，仿制药生产商可能

会寻求将不直接主张药物有效成分的专利除名，以加快 FDA 的审批速度。

2023—2024 年，美国联邦贸易委员会（FTC）就橙皮书中不当或不准确的专利列表向众多制药商发出了警告信，并通知 FDA 对橙皮书中涉及 20 种不同品牌产品的 300 多项专利列表提出异议。联邦巡回法院的裁决发布后，FTC 立即发表了以下声明：

我们很高兴法院同意 FTC 的意见，即必须将这些不当的吸入器专利列表从橙皮书中删除。删除垃圾专利列表对于确保制药商能够公平竞争，以更低的价格向消费者提供仿制药至关重要。这一裁决不仅对降低哮喘吸入器成本具有重要意义，而且还为删除一系列其他关键药物的垃圾列表奠定了基础，因为在这些药物中，垃圾设备列表阻碍了竞争。

联邦巡回法院在 Teva 诉 Amneal 案中的裁决明确了 Hatch-Waxman 框架下对橙皮书专利列表的要求，标志着仿制药开发商的胜利。鉴于该判决以及 FTC 标记的大量专利，制药商是否会从橙皮书中删除专利，还是继续保留其专利列表，等待诉讼或联邦执法行动，将是一个值得关注的问题。

（编译自 jdsupra.com）

如何在墨西哥加快专利的审查流程

在知识产权领域中，快速且高效地获得专利对于保护创

新和确保市场竞争地位而言是至关重要的。在认识到这一需求之后，墨西哥实施了不同的机制来加快专利授权流程。这些机制包括专利审查高速路（PPH）、平行专利授权以及加速专利授权。

这些项目中的每一个都提供了独特的优势和要求，满足了申请人的特殊需求。本文探讨了这些项目是如何运作的，并比较了它们的特殊性，以帮助申请人就加快专利申请授权的最佳策略作出明智的决定。

PPH

PPH 是全球多个专利机构之间的合作项目。它允许已经在某一个专利局开展的审查中获得有利结果的相应专利申请进入到快速审查程序之中。换言之，如果专利申请在某一个成员国被认为是可获得专利保护的话，那么其就可以在另一个成员国中进行快速审查，从而减少不必要的耽搁并加快流程。这意味着第二个专利局可以利用第一家专利局的审查结果来减少审查同一发明所需的工作业务量。

此类协议在近年来可谓是广受欢迎，因为它减少了每个专利局分析和审查专利申请的时间，而全球范围内的专利申请数量每年都在增加。

墨西哥参与 PPH

墨西哥参与 PPH 的最初目的是为了简化专利流程和提高墨西哥工业产权局（IMPI）的效率。IMPI 在 2011 年 3 月

与美国专利商标局（USPTO）签署了墨西哥的第一份 PPH 协议，而这个试点项目也在 2012 年成为了一个永久性的计划。

鉴于美国是墨西哥的主要贸易伙伴，而且在去年墨西哥受理的专利申请中有大约 45% 的申请来自美国申请人，因此，当某个专利申请在 USPTO 获得有利结果时，该项目已被证明是加快墨西哥专利申请审查程序的极好机制。

PPH 协议的演变进程

随着 PPH 项目的成功，IMPI 在过去的多年里已经与全球众多主要的专利机构签署了 PPH 协议，缩短了该项目参与方授予专利所需的时间。最初，PPH 仅限于让那些已签署协议的国家提交要求获得优先权的申请。但是，时至今日，PPH 已经转化成为了三种关键类型。

PPH

在这种模式下，申请人可以利用其第一次提交申请的知识产权局所提供的审查结果来在第二次提交申请的知识产权局中提出加速审查申请。

PPH Mottainai

在这个模式下，申请人可以使用在先开展审查的知识产权局的审查结果来在后续开展审查的知识产权机构中提出加速审查申请，而不管其第一次是在哪个知识产权局中提出的申请。

PCT-PPH

在这个模式下，在 PCT 申请的国际阶段获得有利结果的申请人可以在后期开展审查的知识产权局中就相应的申请提出加速审查申请。

由于 IMPI 与每个知识产权局签订的 PPH 协议是不同的，因此人们有必要去了解每家知识产权局所适用的规则。

墨西哥已与多家外国专利机构签订了 PPH 协议，其中包括：中国国家知识产权局（CNIPA）；太平洋联盟（Pacic Alliance），其成员包括哥伦比亚、智利和秘鲁；奥地利专利局（APO）；加拿大知识产权局（CIPO）；韩国知识产权局（KIPO）；西班牙专利商标局（OEPM）；美国专利商标局（USPTO）；法国国家工业产权局（INPI）；日本专利局（JPO）；欧洲专利局（EPO）；以及新加坡知识产权局（IPOS）。

在实践中，IMPI 的标准通常与 USPTO 或 EPO 提供的结果保持一致，因此该局会在大多数情况下发出授权通知。这与申请人根据签署了 PPH 协议的其他知识产权局所授予的专利所提出的 PPH 请求形成了鲜明对比，IMPI 通常会在颁发授权通知之前先向这部分申请人发出实质审查意见通知书，要求他们作出额外的说明。

参加 PPH 的条件

一般而言，若人们想将墨西哥的专利申请纳入到一份 PPH 协议之中的话，其必须满足以下几项条件。

首先，墨西哥的申请必须已经对外进行了公开，允许第三方提出异议的 2 个月期限也必须已经过去，同时 **IMPI** 还没有开展实质性审查。

其次，墨西哥申请中的权利要求必须与在先开展审查的知识产权局认为可授予专利的权利要求形成充分的对应关系。人们可以在提出 **PPH** 请求而同时提交修改意见，以便让权利要求与对应的外国知识产权局认为可授予专利的权利要求相匹配。除此之外，人们还可以利用这个机会修改申请中的任何其他部分。就上述“充分的对应关系”来讲，需要注意的是，美国专利通常包含那些在墨西哥会被看成是不可获得专利保护的客体的权利要求，例如治疗方法或软件。针对软件权利要求，必须对其进行修改，以删除对软件、计算机程序、可执行指令或应用程序的任何引用。对于治疗方法声明，应按照目的限制产品权利要求或瑞士型权利要求的格式重新编制这些权利要求。如果申请人未进行这些修改的话，**IMPI** 将发出实质审查意见通知书以驳回这些权利要求，而申请人则需要对上述权利要求进行修改以作为对审查通知书的回应。

需要指出的是，即使外国知识产权局已认为某些客体是可以获得专利保护的，但是 **IMPI** 仍会分析其是否符合墨西哥法律规定的可专利性要求。因此，虽然人们可以通过 **IMPI** 签署的 **PPH** 协议来加快审查，但这并不能保证其可以获得专

利保护。

不过，尽管如此，有大约 80% 使用 PPH 通道的申请在申请人提交 PPH 请求后的 3 个月内便收到了授权通知。如果 IMPI 认为其中的客体不符合墨西哥法律的要求，则会发出第一份实质审查意见通知书。

PPH 的优点和缺点

PPH 为申请人和专利机构提供了显著的优势。对于申请人来说，主要的好处是其带来了更快的处理时间和更低的审查成本。对于那些需要及时获得保护以在快速变化的市场中保持竞争力的企业来说，这种加速程序可能是至关重要的。对于专利机构来讲，PPH 可以通过利用其他机构已经完成的审查工作来协助进行管理，并提升专利审查的协作性和一致性。

但是，这里也存在着缺点。并非所有的专利申请都符合 PPH 的条件，一些特定的程序性要求可能会成为障碍。PPH 不适用于实用新型或工业品外观设计，这限制了其适用范围。不同专利局之间的协调可能需要额外的管理工作和成本。即使采用标准化的流程，不同机构对可专利性标准的解释也可能存在着不一致。

PPG 项目

PPG 项目的目标是加强 IMPI 与 USPTO 或 EPO 之间的技术和战略合作，通过重复使用这些机构的检索和审查结果

来加快墨西哥的专利授权流程。IMPI 与 USPTO 签订的协议于 2020 年 1 月 28 日生效，与 EPO 的协议则是在 2019 年 11 月 15 日生效。

PPG 适用于那些要求获得美国申请或欧洲申请优先权的墨西哥专利申请。由于这是上述知识产权局之间的合作协议，因此这意味着想参与该项目的申请人无需提出申请。相反，如果在开展实质审查的期间，IMPI 发现了与墨西哥申请有关的已授权专利或者申请的话，该局会主动邀请申请人参加这一项目。在这种情况下，IMPI 将会发出实质审查意见通知书，要求申请人根据已在 USPTO 或 EPO 获得授权的内容来修改权利要求。

如果申请人同意参与该项目的話，他们对审查意见通知书作出回应，必须修改待决的权利要求以与那些已在 USPTO 或 EPO 获得授权的权利要求保持一致。提交答复意见后，IMPI 的回复时间预计是大约为 3 个月，之后申请人将收到授权通知。如果墨西哥立法中所规定的可专利性要求未能得到满足的话，IMPI 将会发出带有异议的实质审查意见通知书，而相关申请也会进入到正常的程序。

如果 IMPI 没有利用实质审查意见通知书来邀请申请人参与该项目的話，申请人还可以通过提交自愿修正的内容来参与其中，并让自己的权利要求与 USPTO 或 EPO 同意授权的权利要求保持一致。这种自愿参与可以在审查的任何阶段

进行，不过必须在发出授权通知之前，而且前提是满足墨西哥立法的可专利性要求。

根据国家信息获取研究所（INAI）提供的信息，自 PPG 实施以来，该项目已处理了 4000 多件专利申请。

APG 项目

该项目旨在通过 IMPI 和 USPTO 之间的合作，依靠 USPTO 的审查结果来加快墨西哥的专利授权流程。

要参与 APG 项目，申请人必须满足以下要求：

根据《巴黎公约》要求获得来自美国申请的优先权，或与对应的美国申请享有共同的优先权；

对应的美国专利必须已在 USPTO 的专利公报上进行了公布；

确保墨西哥专利申请中的所有权利要求与在美国获得授权的专利中的权利要求保持一致，或对其进行相应的修改；

完成必要的手续，并且已在《工业产权公报》上公开了墨西哥申请，同时第三方可提出异议的 2 个月期限也已到期。

其他注意事项

涉及实用新型和工业品外观设计的申请，以及包含不可获得专利保护的客体的专利申请均不具备参与 APG 项目的资格。

IMPI 接受涉及一件原始专利申请的参与请求并不意味着

着该申请能自动转变成分案申请。申请人需要为每一件分案申请提出新的请求，以满足所有既定的条件。

参加 APG 项目的尝试次数并没有限制。即使已经启动了实质审查，申请人也可以提出请求。

APG 项目不是对等性质的，其仅适用于已在 USPTO 获得授权的专利。

对于那些希望在墨西哥以一种快速且高效的方式完成专利授权程序的申请人来讲，APG 项目可谓是一个非常有价值的工具。

根据 INAI 提供的信息，自 2023 年 11 月 13 日实施 APG 以来，想要参与该项目的申请数量依然很少。

墨西哥专利加速项目之间的对比

考虑到 PPH、PPG 和 APG 项目之间的相似性，本文提供了以下比较，以帮助申请人确定哪个项目最适合他们的需求。

了解 PPH、PPG 和 APG 之间的区别对于那些想在墨西哥加快专利申请流程的申请人来讲是至关重要的。虽然 PPH 和 APG 需要人们提交书面的参与申请，但 PPG 则没有这种要求。此外，从协作基础、加速基础、申请阶段以及可允许进行尝试的次数来看，每个项目都是有所不同的。如何选择最合适的项目取决于专利申请的具体情况以及申请人的战略目标。

如何处理专利加速项目中的分案申请

在根据 PPH、PPG 和 APG 项目寻求加快分案申请的审查程序时，人们还需要牢记其他的注意事项。

首先，接受原始专利申请的参与请求并不意味着其可自动转为分案申请。申请人必须提交独立的申请或从 IMPI 处收到可参与分案申请程序的邀请（如果是 PPG 项目的话），并满足所有既定的条件。

具体而言，如果某件专利申请是分案申请的话，则将暂停上述项目的参与进程，直到原始申请的问题得到明确地解决。这一限制是 APG 所独有的，申请人必须确保先解决掉原始申请，然后才能根据该项目进行有关分案申请的工作。

PPH 和 PPG 项目并没有明确说明这一要求，它们可能会在处理原始申请的同时以一种更加灵活的方式来处理分案申请。

此外，这 3 个加速项目中任何一个的所有其他要求都平等地适用于分案申请和母申请。

对等原则

从对等的角度来看，PPH 项目允许参与其中的专利机构之间相互使用各自的审查结果。这意味着 IMPI 可以依赖外国机构的审查结果，反之亦然。

相比之下，PPG 和 APG 项目并不提供这种对等。虽然 PPG 和 APG 依赖于外国专利局（如 USPTO 和 EPO）的检索

和审查结果，但它们并没有为外国专利局提供使用 **IMPI** 审查结果的协议。

结语

墨西哥的专利加速项目为那些寻求缩短获得专利所需时间的申请人提供了宝贵的选项。**PPH** 项目具有对等性质，为在其他国家/地区已经被视为可获得保护的专利提供了一条高效的路径。另一方面，**PPG** 和 **APG** 项目尽管依赖于外国的审查结果，但并不是对等的关系，只是从缩短审查时间的角度来看仍然具有显著的优势。

了解每个项目的具体要求对于申请人选择最合适的策略来讲是至关重要的。无论是通过共同的协议、技术合作还是使用外国的审查结果，这些项目都提高了墨西哥专利授权程序的效率。通过根据申请情况选择合适的项目，申请人可以更好地保护他们的创新并更快地获得他们的市场地位。

(编译自 www.mondaq.com)