

责任编辑：汤腊冬 牛洁颖

文字编辑：崔 玲 胡文彬

责任校对：董志英

责任出版：卢运霞

审查操作规程·实质审查分册

中华人民共和国国家知识产权局

出版发行：**知识产权出版社**

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址：<http://www.ipph.cn>

责编电话：010-82000860 转 8109

开 本：787mm × 1092mm 1/16

字 数：487 千字

版 次：2011 年 2 月第 1 版

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

责编邮箱：niu jieying@sina.com

印 刷：北京富生印刷厂

印 张：24.5

印 次：2011 年 2 月第 1 次印刷

内部资料

如有印装质量问题，本社负责调换。

序 言

当前，随着知识经济和经济全球化的深入发展，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，在转变经济发展方式，优化产业结构中的支撑作用日益明显。党中央、国务院高度重视知识产权工作，已将知识产权提升到国家战略的高度。

专利审查是知识产权工作的重要环节，在知识产权战略实施中占据着重要的位置。2009年，作为实施知识产权战略、加强依法行政和专利审查制度建设的一个重要举措，我局及时研究制定了《审查操作规程》（以下简称规程）。实践表明，《规程》的制定实施，进一步统一了专利审查标准，规范了专利审批行为，提高了专利审查的质量和效率，对推进知识产权战略实施和加快知识产权强局建设发挥了重要的作用。

为适应专利法及其实施细则、专利审查指南的修改，满足中国专利电子审批系统上线运行带来的专利审批模式发展变化的需要，按照我局统一部署，由审查业务管理部牵头组织，在局初审、实审、新型、外观、复审、出版社、开发公司等各相关部门的密切配合下，在2009版的基础上对《规程》进行了重新修订。

《规程》是我局内部审查规范，用来指导和规范审查工作，并作为制定审查质量评价标准的依据。相信修订版的公布和施行，必将推动专利审查工作再上新台阶。

局 长



二〇一一年一月二十七日

使用说明

1. 本规程为内部规范，不对外公开。审查员在使用时可以在通知书中引用本规程中的规定或者措辞，不应当提及出处，最后的审查结论应引用专利法、专利法实施细则或者专利审查指南的相关规定。

2. 本规程为专利审查指南的下位规范。对于本规程中的原则和规定，审查员应当遵照执行；对于本规程中建议性和推荐性的内容，审查员可以根据具体情况选用。

3. 本规程采用动态修订机制，将根据法律的修改、审查实践的需要等因素适时作出调整和修改。具体修订办法另行公布。

4. 本规程包括五个分册：《初审流程分册》、《实用新型分册》、《外观设计分册》、《实质审查分册》和《复审无效分册》。各分册包括序言、使用说明、目录、正文和修订说明。

5. 本规程各分册中分章，章以下设节，节分四个等级，用阿拉伯数字按顺序排列以确定其位置。例如，本规程《外观设计分册》第二章（外观设计专利申请的初步审查）中，18.2.2.2 节（是否针对通知书指出的缺陷进行答复）是第四级节，它属于第三级节 18.2.2（应审查员要求的答复类文件），18.2.2 节属于第二级节 18.2（内容审查），18.2 节属于第一级节 18（修改及答复类文件的审查）。

6. 本规程各分册的目录包括总目录和分目录。总目录列出各分册中各章及章以下第一级节的名称及其对应的页码；分目录列出该分册各章、节（共四个等级节）的名称及其对应的页码。审查员可以根据需要查找的内容，在总目录中找到该内容属于第几章第几节，再到相应的分目录中找到其具体位置。

7. 本规程各分册除使用总页码外还使用了分页码，以便读者查阅。总页码位于页面底端外侧，对该分册进行连续编页；分页码位于页面底端中央，对该分册主文进行编页并采用“(×-×)”的格式，例如“(2-43)”表示该分册第二章第 43 页。

总 目 录

第一章 不授予专利权的申请

1 专利法第 2 条第 2 款的审查·····	3
2 专利法第 5 条的审查·····	6
3 专利法第 25 条的审查·····	7

第二章 说明书和权利要求书

1 说明书应当充分公开·····	21
2 权利要求书应当以说明书为依据·····	30
3 权利要求书应当清楚·····	36
4 权利要求书应当简要·····	50
5 必要技术特征·····	51

第三章 新颖性

1 现有技术·····	55
2 抵触申请·····	62
3 新颖性审查的特殊问题·····	62
4 对同样的发明创造的处理·····	66

第四章 创造性

1 突出的实质性特点的判断·····	75
2 预料不到的技术效果的判断·····	83
3 发明不具备创造性的评述·····	84
4 理解发明创造的形成过程，避免“事后诸葛亮”·····	86

第五章 实用性

1 审查对象·····	91
-------------	----

2 不具备实用性的主要情形	93
3 实用性与充分公开	100

第六章 单一性和分案申请

1 单一性	103
2 分案申请	110

第七章 检索

1 检索概述	113
2 检索过程	116
3 检索策略	127
4 检索报告	137
5 几种特殊情形的检索	140

第八章 实质审查程序

1 实质审查事务处理	149
2 优先权	163
3 审查文本	169
4 全面审查	180
5 继续审查	183
6 通知书的撰写	183
7 公众意见的处理	187
8 会晤和电话讨论	187
9 修改文本的审查	188
10 驳回决定	198
11 授予专利权	207
12 前置审查和复审后的继续审查	207
13 实用新型专利权评价报告	208
14 旧案、过渡案的审查操作	213

第九章 涉及计算机程序的发明专利申请的审查

1 涉及程序本身的权利要求的审查	223
2	

2 涉及算法的发明专利申请的审查	226
3 涉及汉字编码方法的发明专利申请的审查	228
4 涉及商业方法的发明专利申请的审查	231
5 “方法与产品相对应”情形的审查	236
6 充分公开的审查	240
7 修改文本的审查	243

第十章 化学领域发明专利申请的审查

1 化合物发明专利申请的审查	253
2 西药领域发明专利申请的审查	289
3 中药领域发明专利申请的审查	304
4 生物技术领域发明专利申请的审查	321
5 包含参数特征的产品发明专利申请的审查	340
6 包含方法特征的产品发明专利申请的审查	352

第十一章 进入国家阶段的 PCT 申请的实质审查

1 实质审查依据的文本	361
2 检索	364
3 实质审查的特殊规定	366
4 实质审查的内容	367

《审查操作规程》修订说明 376

第一章 不授予专利权的申请

目 录

1	专利法第 2 条第 2 款的审查	3 (1-1)
1.1	技术方案的判断	3 (1-1)
1.1.1	技术方案的判断原则	3 (1-1)
1.1.2	技术方案判断的注意事项	3 (1-1)
1.1.3	技术方案判断示例	3 (1-1)
1.1.4	撰写审查意见应注意的问题	5 (1-3)
1.2	不属于专利法意义上的产品发明	5 (1-3)
2	专利法第 5 条的审查	6 (1-4)
2.1	审查对象	6 (1-4)
2.2	审查注意事项	6 (1-4)
3	专利法第 25 条的审查	7 (1-5)
3.1	专利法第 25 条的审查对象	7 (1-5)
3.2	智力活动的规则和方法	7 (1-5)
3.2.1	产品权利要求中涉及的智力活动的规则和方法	7 (1-5)
3.2.2	智力活动的规则和方法的审查	8 (1-6)
3.2.2.1	单纯的智力活动的规则和方法的权利要求	8 (1-6)
3.2.2.2	智力活动的规则和方法与技术特征组成的权利要求	9 (1-7)
3.2.2.3	审查意见撰写示例	9 (1-7)
3.3	疾病的诊断和治疗方法	10 (1-8)
3.3.1	疾病的诊断方法	10 (1-8)
3.3.2	疾病的治疗方法	15 (1-13)
3.3.3	治疗目的的外科手术方法	15 (1-13)
3.3.4	美容方法	15 (1-13)
3.3.5	审查意见撰写示例	16 (1-14)

第一章 不授予专利权的申请

1 专利法第 2 条第 2 款的审查

专利法第 2 条第 2 款是对可申请专利保护的发明客体的一般性规定，不是判断新颖性和创造性的具体审查标准。

1.1 技术方案的判断

1.1.1 技术方案的判断原则

专利审查指南（以下简称审查指南）第二部分第一章第 2 节规定，技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。审查指南还规定，未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第 2 条第 2 款规定的客体。

根据审查指南的上述规定，一项技术方案应该同时具备技术手段、技术问题和效果三要素。一般来说，通过技术手段解决的问题都是技术问题，通过技术手段实现的效果都是技术效果。

涉及计算机程序的相关专利申请的审查参见本分册第九章的具体规定。

1.1.2 技术方案判断的注意事项

（1）技术方案的判断，重点是判断该方案是否采用了技术手段。

（2）将权利要求的方案作为一个整体，判断整个方案是否采用了技术手段，解决了技术问题并产生了技术效果。不应通过判断个别特征解决了技术问题并产生了技术效果，从而得出该权利要求的方案为技术方案的结论。

（3）一般情况下，技术方案的判断无需借助现有技术，但是如果审查员通过阅读说明书尚不能作出判断时，也可以通过与现有技术的比较来确定是否是技术方案。

（4）审查指南有关技术方案的定义中，“利用了自然规律”是为了排除利用人为规定和经济规律等完成的发明，并不是要求说明书中必须指明具体应用了什么自然规律。

1.1.3 技术方案判断示例

【案例 1】

权利要求：一种利用香烟作广告的方法，将拥有广泛使用者的香烟盒作为媒

体进行广告活动，香烟盒外表面中的一部分设置香烟厂家本身的商标、图形及文字，而在香烟盒外表面的其余部分设置其他的广告内容。

说明书中记载其要解决的问题是提供一种简单、廉价、传播范围广的香烟广告的方法。

【案例分析】

该申请涉及一种制作广告的方法，该方法利用了香烟盒廉价、传播范围广的特点，将特定的广告内容放在香烟盒上，并不涉及香烟盒的构造，在该方法中，香烟盒仅仅是广告内容的载体，其上的香烟厂家商标、图形及文字是信息的具体内容。然而，将香烟盒作为信息表述的载体，仅仅涉及广告创意和广告内容的表达，其特征不是技术特征，解决的问题也不是技术问题，因而不能构成技术手段，该权利要求限定的不是一个技术方案。

【案例 2】

权利要求：一种具有装饰性伞头的晴雨伞，包括支撑伞布的伞柄和伞骨以及与伞柄的手持端固定连接的伞头，其特征在于：所述伞头是具有气密内腔的透明伞头，在伞头的内腔封装有防冻无菌液体，能自由流动的小装饰物浸泡在所述液体中。

在说明书中记载了其要解决的问题是使雨伞更美观，所达到的效果是使雨伞更美观。

【案例分析】

该申请涉及一种具有装饰性伞头的晴雨伞，根据所属领域的公知常识，其特征部分“所述伞头是具有气密内腔的透明伞头，在伞头的内腔封装有防冻无菌液体，能自由流动的小装饰物浸泡在所述液体中”都是伞头的具体结构特征，是技术特征，这些特征构成的手段使该申请的雨伞头有一个立体的、有动感的装饰物，因此该申请采用了技术手段。

虽然说明书记载的所要解决的问题是使雨伞更美观，但是通过进一步分析，可以确认，该发明实际上是采用在伞头设置透明气密内腔，并在其中充入液体和小装饰物这些技术手段，对雨伞结构进行改进，解决使小装饰物在伞头内可视漂浮这样的技术问题，从而实现了伞头能够呈现漂浮装饰这样的技术效果，至于雨伞美观只是该技术方案衍生的视觉效果，并不能由此掩盖其构成技术方案的本质。因此该权利要求请求保护的内容构成技术方案。

【案例 3】

权利要求：一种交友信息交换机，其特征在于：它包括料厢，料厢内盛装若干空心容器，料厢设置有投币口，在投币口下有一手柄，手柄依次连料厢内的识币凸轮和手柄齿轮，识币凸轮连一棘爪，控制齿轮与手柄齿轮啮合，控制齿轮的上方为料厢的上储物室，上储物室底部有供空心容器下落的下落孔，料厢下部设置有空心容器出口，其中装已填写信息的空心容器的料厢上开设有空心容器的入

口，空心容器内装有传递信息的载体或小物件。

在说明书中记载了其要解决的技术问题是为人们提供更多的交友机会，解决交友困难的问题。获得的效果是交友更加便利，渠道更加丰富。

【案例分析】

该申请涉及一种交友信息交换机，其特征部分记载了该信息交换机的具体结构，包括料厢的具体组成部件及各部件之间的连接关系、位置关系，根据所属领域的公知常识，这些特征是技术特征。

据说明书记载，该发明所要解决的问题是为人们提供更多的交友机会，解决交友困难的问题，所要实现的效果是使交友更加便利，增加交友的渠道。从权利要求记载的方案可以看出，尽管交友机会的增加是由于载体或小物件上记载的信息产生的，但是所说的信息能够被传递出来是通过交换机实现的，该交换机具有使记载有信息的载体或小物件在交换机中运动、最后自动离开料厢、使投币者可以获得的结构，因此该权利要求请求保护的内容构成了技术方案。

1.1.4 撰写审查意见应注意的问题

(1) 在撰写适用专利法第 2 条第 2 款的审查意见时，审查员应当注意，在没有得出权利要求属于技术方案的结论之前，不应当出现“该权利要求请求保护的技术方案为……”、“其采用的技术手段为……”等类似的术语或表述，以免造成逻辑上的混乱。

(2) 对于一项权利要求是否构成技术方案，在审查意见中一般应包含下列要点：

① 权利要求中是否有技术特征，如果没有技术特征，则没有采用技术手段，不是技术方案；

② 如果有技术特征，判断这些技术特征对于所要解决的问题和实现的效果能否起作用；

③ 判断所要解决的问题和实现的效果是否是技术问题和技术效果。

1.2 不属于专利法意义上的产品发明

下列主题的申请，不属于专利法意义上的产品发明：

(1) 气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量本身；

(2) 图形、平面、曲面、弧线等本身。

对于上述主题的权利要求，无论权利要求的特征部分采用何种撰写方式，审查员可以只审查权利要求的主题，无需审查权利要求的其他内容，即仅依据主题就可以直接认定该权利要求的主题不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

声、光、电、磁、波等信号或者能量本身不受专利法保护，但其发生装置或

方法属于可授予专利权的客体。

图形、平面、曲面、弧线等本身不受专利法保护，但具有图形、平面、曲面、弧线等的产品属于可授予专利权的客体。

【案例 1】

权利要求：一种由稳频单频激光器发出的稳频单频激光，其特征在于所述稳频单频激光器具有激光管和稳频器。

【案例分析】

该权利要求请求保护的主体是一种激光，虽然其特征部分对产生激光的激光器的具体构成部件例如激光管等进行了限定，但由于请求保护的主体是激光，因此该权利要求作为一个整体请求保护的是激光本身，而激光本身不属于专利法意义上的产品发明，因而该权利要求不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

【案例 2】

权利要求 1：一种供划线作业使用的划规，由两臂及铰轴组成，其特征在于：在两臂上与铰轴等距离处分别刻有刻度，刻度上标有数字，该数字与相应的等分圆内接多边形边数相同，相应于该数字的刻度到铰轴中心的距离，与铰轴中心到臂端的距离之比，等于相应的等分圆内接多边形的边长与该等分圆的直径比。

权利要求 2：按权利要求 1 的划规所形成的等分圆。

【案例分析】

权利要求 2 请求保护的主体是一种等分圆，虽然权利要求 2 请求保护的等分圆用权利要求 1 的划规进行了限定，但其实质上请求保护的主体是一种图形，而图形本身不属于专利法第 2 条第 2 款意义上的产品发明，因此不属于发明专利保护的客体。

2 专利法第 5 条的审查

2.1 审查对象

专利法第 5 条第 1 款的审查对象为整个申请文件，即权利要求书、说明书（包括附图）和说明书摘要。申请文件中只要存在违反专利法第 5 条第 1 款的内容，都是不允许的。

专利法第 5 条第 2 款的审查对象除了上述申请文件以外，还包括遗传资源来源披露登记表。

2.2 审查注意事项

(1) 对于与人类身体健康密切相关的专利申请如食品、药品和化妆品等，

审查员需要特别注意相关的法律法规，如《中华人民共和国食品安全法》等。需要说明的是，这些法律法规是动态的，审查员可以到相关网站查找最新规定。

(2) 社会公德具有地域性，由于我国的专利法不能延及我国港、澳、台地区，专利法中所称的社会公德限于“中国境内”，应当被解释为“中国内地”。

(3) 对于违反专利法第 5 条第 1 款的专利申请，在撰写审查意见时应当明确告知申请人，申请文件中哪些部分、哪些内容违反法律、违反社会公德或妨害公共利益，并适当说理。

(4) 专利法第 5 条第 2 款所述的行政法规是指国务院颁布的行政法规。

3 专利法第 25 条的审查

3.1 专利法第 25 条的审查对象

专利法第 25 条的审查对象为权利要求书。也就是说，如果一件专利申请的说明书和摘要中存在涉及专利法第 25 条的内容，而权利要求书中不存在该内容，审查员不应当依据专利法第 25 条对说明书和摘要作出审查意见。

3.2 智力活动的规则和方法

专利法第 25 条第 1 款第 (2) 项既适用于方法权利要求，也适用于产品权利要求。

3.2.1 产品权利要求中涉及的智力活动的规则和方法

主题是产品，特征全部为智力活动的规则和方法的权利要求，属于智力活动的规则和方法。

【案例 1】

仅以存储的计算机程序限定的存储介质，如：

(1) 一种计算机可读存储介质，其特征在于存储了计算机程序，所述程序包括：

A 步骤；B 步骤；……

(2) 一种存储装置，其特征在于存储了计算机程序，所述程序包括：

A 步骤；B 步骤；……

【案例 2】

仅以游戏规则限定的游戏工具，如：

一种游戏扑克牌，其特征在于：该扑克牌的玩法为……

3.2.2 智力活动的规则和方法的审查

3.2.2.1 单纯的智力活动的规则和方法的权利要求

审查指南第二部分第一章 4.2 中的例子只是对常见的智力活动的规则和方法涉及的主题的列举，既不是穷举，也不能仅以个别特征涉及这些内容机械地套用。

单纯的智力活动的规则和方法的权利要求包括以下两种情形：

- (1) 主题名称为智力活动的规则和方法；
- (2) 除主题名称外，全部特征都是智力活动的规则和方法。

审查员应当特别注意，对于将标准专利化的专利申请如质量控制方法，由于质量控制的项目和标准都是人为的规定，因此质量控制方法的主题名称和内容都属于智力活动的规则和方法。

【案例 1】

权利要求：一种在所有彩票应用中的小数面额游戏方法，其中允许消费者购买整单位游戏票的小数面额份额，其数额等于消费者从授权提供游戏的零售商那里得到货物和服务而应返回的零钱，中奖者根据中奖票的相对函数值来按比例分享奖金。

【案例分析】

该权利要求涉及一种游戏方法，其解决方案是通过购买整单位游戏票的份额或比例，并根据相应的份额计算关系来分享奖金。该游戏方法的实质是通过人为设定分配计算办法，对共同购买整单位游戏票的所有持有者中奖后的奖金分配进行计算，属于智力活动的规则和方法。

【案例 2】

权利要求：一种儿童游戏棋，其特征是以九九乘法运算所得的乘积作为走棋指数，或以合数分解因数后所得的若干个因数中的一个因数或多个因数作为走棋指数，棋子根据上述计算的走棋指数可向前、向左或向右行走，逢单数向左行走，逢双数向右行走，逢倍数可向前行走，遇对方棋子时，可以大数吃小数。

【案例分析】

该权利要求涉及一种游戏棋，并依据该游戏棋行走步骤的计算方式，向前、向左或向右行走的规则以及吃掉对方棋子的行棋规则对这种游戏棋进行了限定。然而，虽然该权利要求的主题是一种产品，但对其进行限定的特征全部属于行棋规则等这些人为设定的规则和方法，而没有包含任何技术特征，因此仍然属于一种智力活动的规则和方法。

【案例 3】

权利要求：一种治疗妇科炎症的胶囊制剂的质量控制方法，其特征在于：质量控制方法由性状、鉴别、检查和含量测定组成，其中鉴别是对地稔、头花蓼、黄柏、五指毛桃和延胡索的鉴别，含量测定是用高效液相色谱法对胶囊制剂中没食子酸的含量测定。

【案例分析】

该权利要求涉及药品的质量控制方法，一般来说，质量控制方法都是人为的规定，测定哪些成分，控制哪些指标，检测哪些项目，都是根据产品的特点制定的。因此，质量控制方法的主题名称就是一种智力活动的规则和方法。

3.2.2.2 智力活动的规则和方法与技术特征组成的权利要求

如果权利要求既含有智力活动的规则和方法，又含有技术特征，则该权利要求就整体而言不是智力活动的规则和方法，不适用专利法第 25 条，审查员应当依据专利法第 22 条第 2 款或第 22 条第 3 款进行审查。

涉及计算机程序的相关专利申请，审查员还可以依据专利法第 2 条第 2 款进行审查（参见审查指南第二部分第九章第 3 节例 8 和例 9）。

3.2.2.3 审查意见撰写示例

对于有关智力活动的规则和方法的专利申请，其审查意见的撰写需要结合权利要求的方案本身加以说理，分析是否仅仅来源于人的抽象思维，仅仅将人的思维活动间接地作用于自然，而其方案的实施仍然依赖于人的思维活动，由此判断该发明创造对人的思维运动的依赖性，比如人为设定的规则等。

【案例】

权利要求：一种高效促销方法，其特征是，由销售者根据顾客购买商品时间的先后顺序，按照一定的排列编号，待购买商品或服务的顾客人次为四层满额一组时，就通知先购买商品的顾客来领取所购商品价值数倍的奖金或等价值的物品，以达到促销的目的。

【审查意见示例】

该权利要求请求保护一种促销方法，其方案是通过采用对购买商品或服务的顾客编组的方式发放奖金或物品，利用赠送奖金或物品的方式达到促销的目的。该方案是人为设定领取奖金或奖品的条件，利用人们对可能满足设定条件而获得相应奖品的兴趣，借助人的思维运动及对社会现象的认识来增加商品的销售，是一种思维运动的结果，因而是智力活动的规则和方法，属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项规定的不授予专利权的情形。

3.3 疾病的诊断和治疗方法

3.3.1 疾病的诊断方法

判断疾病的诊断方法时，应当关注两点：①对象；②直接目的。即判断该方法的对象是否为有生命的人体或动物体（包括离体样本），以及该方法的直接目的是不是为了获得疾病的诊断结果或健康状况。

（1）离体样本

一种离体样本检测方法，如果该方法的直接目的是获得同一主体的疾病诊断结果或健康状况，则属于疾病的诊断方法。

【案例 1】

一种通过测定分析物的胃蛋白酶原 I、胃泌素和幽门螺杆菌感染标志物来诊断萎缩性胃炎的方法。

【案例分析】

该方法涉及一种离体样本检测方法，其直接目的是诊断该样本主体是否患有萎缩性胃炎，因此该方法属于疾病的诊断方法。

【案例 2】

一种测定唾液中酒精含量的方法，该方法通过检测被测人唾液酒精含量，以反映出其血液中酒精含量。

【案例分析】

该方法涉及一种离体样本的检测方法，其直接目的是检测该样本主体的血液中的酒精含量，并不能最终确定患者是否是酒精中毒，即不是为了获得疾病的诊断结果，因此该方法不属于疾病的诊断方法。

（2）直接目的的判断方法

①如果方法中包括了诊断全过程，即包括对检测结果进行分析、比较，以及得出诊断结果的过程，则该方法的直接目的是获得疾病的诊断结果或健康状况；

②如果方法中没有包括具体的诊断结果，但包括与正常值进行对照、比较的步骤，则该方法的直接目的是获得疾病的诊断结果或健康状况；

③虽然检测方法没有分析、比较等过程，如果根据该检测值可以直接得到疾病的诊断结果或健康状况，则其直接目的是获得疾病的诊断结果或健康状况；如果根据该检测或测量值不能直接得到疾病的诊断结果或健康状况，则该检测或测量值属于中间结果信息，该方法不属于疾病的诊断方法。

【案例 3】

一种用于大肠癌诊断的肿瘤标记物 COX-2 的检测方法，在 RNA 分解酶抑制剂的存在下，在采集后，根据情况，将使用液氮立即冻结的生物学样品均质化，

调制悬浊物，从得到的悬浊物中提取 RNA，将提取的 RNA 逆转录，得到 cDNA，扩增得到的 cDNA，检测扩增的 cDNA。

【案例分析】

该方法检测到的是肿瘤标记物 COX-2，该肿瘤标记物 COX-2 对大肠癌的诊断具有特异性，根据该检测值可筛查大肠癌患者，因此该方法属于疾病的诊断方法。

【案例 4】

一种血液中乙肝病毒的化学发光定性定量检测方法，其特征在于，通过乙型肝炎病毒表面抗原化学发光定性定量检测试剂盒检测乙型肝炎病毒表面抗原，通过乙型肝炎病毒表面抗体化学发光定性定量检测试剂盒检测乙型肝炎病毒表面抗体，根据上述表面抗原与表面抗体的检测结果，确定血液中乙肝病毒的存在。

【案例分析】

该方法通过抗原抗体测定来检测血液中乙肝病毒的存在，根据该检测结果不能直接得到疾病的诊断结果或健康状况，该检测方法只能确定其主体的血液中是否存在乙肝病毒，而不能确定其主体是否为乙肝患者，因为血液中存在乙肝病毒反映出该血液主体为乙肝病毒携带者，但乙肝病毒携带者可为肝功能正常的乙肝病毒携带者和肝功能受损的乙肝病毒携带者。在肝功能正常的乙肝病毒携带者中，有些携带者的病毒检测结果可自然转阴，结束携带状态；有些携带者可以为持续终生的携带者；有些携带者可发展为肝炎。因此根据血液中乙肝病毒的存在不能直接判定其主体是否患有乙型肝炎或患有乙型肝炎的风险度，其直接目的不是诊断，该方法不属于疾病的诊断方法。

【案例 5】

一种用于检测受检者肢体中的血液体积信号的方法，其通过测量受检查者处于两种姿态下的动脉血液体积的信号，计算取决于两种信号的比值的定量指示。

【案例分析】

根据测得的血液体积信号的比值不能直接得到疾病的诊断结果或健康状况，该血液体积信号的比值属于中间结果信息，因此该方法不属于疾病的诊断方法。

(3) 健康状况

审查指南第二部分第一章 4.3.1.1 和 4.3.1.2 中“健康状况”应当理解为：患病风险度、健康状况、亚健康状况以及治疗效果等。因此，患病风险度评估方法、健康状况（包括亚健康状况）的评估方法都属于疾病的诊断方法。

【案例 6】

一种检测患者患癌症风险的方法，包括如下步骤：(i) 分离患者基因组样本；(ii) 检测是否存在或表达 SEQ ID NO:1 序列所包含的基因，其中存在或表达所述基因表明患者有患癌症的风险。

【案例分析】

该方法的直接目的是获得该样本主体患有癌症的风险度，是以获得同一主体的健康状况为直接目的的，因此该方法属于疾病的诊断方法。

【案例 7】

一种依据选定测量的生理指标与相应的健康状况参考指标的比较来确定人的健康状况的方法。

【案例分析】

该方法涉及一种确定人体健康状况的方法，这种方法以获得同一主体的健康状况为直接目的，因此该方法属于疾病的诊断方法。

【案例 8】

一种人体全血或血清总 PSA 值、总 PSA 灰区值检测方法，其特征在于：在检测试纸上包括有两条不同检测数值检测线：一条较大数值的检测线（4）和一条较小数值的检测线（3），较大数值的检测线（4）和较小数值检测线（3）之间的数值范围可测定人体全血或血清总 PSA 的灰区值范围，当被测样品中总 PSA 的浓度小于较小数值检测线的检测阈值时，两条检测线（3、4）均不显色，说明被试者没有患前列腺癌；当被测样品中 PSA 的浓度大于或等于较小数值检测线（3）的检测阈值，而小于较大数值检测线（4）的检测阈值时，较小数值检测线（3）显色，而较大数值检测线（4）不显色，说明样品中总 PSA 的含量位于灰区值范围，被试者情况不能确定，需进一步做游离 PSA 与总 PSA 比值的测定；当被测样品中 PSA 的浓度大于或等于较大数值检测线（4）的检测阈值时，较小数值检测线（3）和较大数值检测线（4）同时显色，说明被试者患有前列腺癌，应进行进一步检查。

【案例分析】

该方法虽然是一种血液中 PSA 含量值的检测方法，但该方法依据 PSA 的含量与前列腺癌的关系，通过设置两条不同检测线来确定未患前列腺癌、有患前列腺癌的可能性以及患有前列腺癌的不同状态，既包括了检测方法，又包括了将检测信息与诊断标准（两条检测线的设定）进行比较的步骤，从而得出明确的疾病诊断结果，因此该检测方法属于疾病的诊断方法。

（4）“异常”

如果某种医学检测方法得到的是“异常”结果，需要判断该“异常”是否与疾病相联系。如果该“异常”与疾病直接相关，则该方法属于疾病的诊断方法。下面的案例 9 和案例 10 均属于疾病的诊断方法的例子。

【案例 9】

一种乳腺异常计算机辅助筛查的方法，其特征在于，包括以下步骤：A. 计算机协助填写流调表；B. 判断所述流调表的自检信息是否填写完整，如果完整，转至步骤 C，如果不完整，转至步骤 E；C. 判断所述流调表的自检信息内容是否为

阳性，如果是，转至步骤 D，如果否，转至步骤 F；D. 输入受检者的触诊信息，并转至步骤 F；E. 输入受检者的自检信息和触诊信息，并转至步骤 F；F. 采集受检者乳腺的红外图像信息，并进行分析；G. 输出受检者的乳腺检查报告。

【案例 10】

一种确定活体内心脏异常的方法，该方法包括步骤：分析一个图像的至少一个光谱特征；以及在该分析的基础上作出一个心脏异常的判定。

(5) 疗效和药效

疾病治疗效果预测和评估方法，以及通过使动物患病后用药物治疗的药效预测和评估方法，都属于疾病的诊断方法。

【案例 11】

一种通过血管成像预测肿瘤光动力学治疗效果的方法，其特征在于先获取肿瘤组织在光动力学治疗前的光声层析血管图像，然后根据肿瘤特性和治疗方案模拟肿瘤组织在光动力学治疗后的光声层析血管图像，最后将肿瘤组织在光动力学治疗前后的光声层析血管图像进行比较，从而预测该光动力学治疗方法对肿瘤的治疗效果。

【案例 12】

一种筛选新的抗癫痫药物的方法，包括：

- (a) 用马桑内酯建立耐药性癫痫动物模型；
- (b) 用耐药性癫痫动物模型评价潜在的抗癫痫药物。

【案例分析】

由于 (b) 步骤中包括给癫痫动物施用候选药物，以及评价该药物施用后癫痫病症是否得到改善，因此该方法既包括疾病的诊断方法，又包括疾病的治疗方法。

(6) 医学参数的处理方法

对获取的医学参数进行处理的方法不属于疾病的诊断方法。例如，对血压测量值进行处理的方法不属于审查指南第二部分第一章 4.3.1.1 中所述的血压测量法。

【案例 13】

一种血压值的校正方法，在检测到血压值后，通过将校正装置检测的压力值与检测到的血压值进行对比，判断该血压值是否在容许误差范围内，如果不在容许误差范围内，该校准装置将至少两个以上的学习压力点信号传送至电子血压计进行感测及储存，从而实现电子血压计的压力检测准确性。

【案例分析】

该方法涉及一种血压值的校准方法，该方法是对血压测量值进行校准，从而提高电子血压计血压检测的准确性，其直接目的不是获得诊断结果，因此不属于疾病的诊断方法。

(7) 区分影像诊断方法与成像方法

区别影像诊断与成像方法的关键在于，判断该方法的直接目的是改进成像条件以便获取图像或对图像进行处理，还是根据图像进行诊断分析以得到诊断结果。如果该方法是以改进成像条件或提高图像质量（包括消除噪声、伪影、提高图像对比度、分辨率等）等为直接目的，则应当属于成像方法；如果该方法还包括了对影像进行分析和获得诊断结果的步骤，则该方法属于影像诊断方法。

【案例 14】

一种由 X 射线 CT 装置实现的 CT 成像方法，其中主处理器将由该装置的多个 X 射线传感器产生的多块图像数据组，分成从成对的 X 射线传输通道中获得的数据组，该主处理器将分组的数据分送至多个从属处理器中，从属处理器采用对应于产生图像数据的 X 射线传感器的修正数据对所提供的数据进行第一预处理，然后从属处理器执行第二预处理 FBP（滤波背投影）程序和后续程序，以及主处理器采集由从属处理器执行的这些程序而得的数据并合成该数据，以产生一 CT 图像。

【案例分析】

该成像方法的目的是减少数据处理时间，缩短 CT 图像的显示时间，从而可在较短的时间内得到 CT 图像，该方法的目的不在于对图像进行诊断分析以得到诊断结果，因此该方法属于成像方法，不属于疾病的诊断方法。

【案例 15】

生物活体内含骨部位骨组织状况的超声定量评估方法，用于判断骨折风险。

【案例分析】

该方法涉及一种生物活体内含骨部位骨组织状况的超声定量评估方法，该方法是以生物活体为对象，其通过超声成像的方式，对获得的超声图像进行分析并评估骨折风险，因此其直接目的是获得疾病诊断结果，因此该方法属于疾病的诊断方法。

【案例 16】

一种检测病人的整体心脏损害的方法，包括在所述病人注射造影剂前获得第一心脏影像；在所述病人注射造影剂后获得第二影像，比较所述第一心脏影像的强度和所述第二影像的强度，以便确定整体心脏损害的潜在可能性。

【案例分析】

该方法涉及一种检测病人的整体心脏损害的方法，该方法是以有生命的人体为对象，直接目的是检测病人心脏损害情况，这种检测是通过对第一和第二磁共振成像影像进行分析而得到的，通过对图像进行诊断分析以得到心脏损害的潜在可能性，因此该方法属于疾病的诊断方法。

3.3.2 疾病的治疗方法

审查指南第二部分第一章 4.3.2.1 中的药物注射方法除了指为实施外科手术治疗方法和/或药物治疗方法采用的药物注射方法之外，还包括为了实施检测而采用的药物注射方法，例如，一种核磁共振成像方法，其中包括将造影剂注射到患者体内以增强感兴趣区图像对比度的步骤。

3.3.3 治疗目的的外科手术方法

审查指南第二部分第一章 4.3.2.3 中给出了外科手术方法的定义，需要注意的是：

(1) 定义中的“剖开、切除、缝合、纹刺”只是举例而非穷举了所有外科手术方式；

(2) 外科手术方法不但包括创伤性治疗或处置方法，还包括非创伤性的介入处置方法，例如经由人体食道插入胃镜的步骤，将喉镜插入咽喉的步骤，使用外固定矫正器矫正牙齿排列不齐的方法都属于外科手术方法。

【案例】

一种基于放热化学反应的肿瘤热疗方法，其特征在于：将产生热反应的化学反应物采用局部微创注射的方式介入至肿瘤靶区，所述介入的化学反应物在肿瘤靶区内发生化学反应，释放热量，所释放的热量对肿瘤靶区的肿瘤细胞进行加热杀灭；所述的化学反应物为分别注射到肿瘤靶区的浓盐酸与氢氧化钠溶液……

【案例分析】

首先，该方法包括了对活体注射化学反应物的过程，这是一种介入性治疗或处置过程，属于外科手术方法；其次，该方法的目的是利用化学反应物在肿瘤靶区内发生化学反应杀灭肿瘤细胞，用于治疗目的，因此它属于治疗目的的外科手术方法，属于疾病的治疗方法。

3.3.4 美容方法

单纯的美容方法是指不介入人体或不产生创伤的美容方法，包括在皮肤、毛发、指甲、牙齿外部等可视部位局部实施的、非治疗目的的身体除臭、保护、装饰或者修饰方法。单纯的美容方法不属于治疗方法。

对于包含有美容目的或美容性质的方法，需要注意两点：

(1) 是否具有治疗目的或治疗效果；

(2) 是否包括外科手术步骤。

如果该美容方法具有治疗目的或治疗效果，并且该治疗目的或治疗效果与美

容效果不可区分，则应当属于治疗方法。

如果该美容方法不具有治疗效果，但包括外科手术处置步骤，则属于非治疗目的的外科手术方法，不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

【案例 1】

一种去除牙斑的方法。

【案例分析】

由于该方法具有改善牙齿外观的美容效果，同时去除牙斑菌不可避免地具有预防龋齿和牙周病的治疗作用，该方法的治疗效果与美容效果不可区分，因此属于治疗方法。

【案例 2】

一次性无疤痕去纹眉的美容方法，包括对眉毛处局部麻醉，用激光刀头对准纹眉部分，根据皮纹方向去除纹眉。

【案例分析】

该方法中包括了对人体眉毛处皮肤进行局部麻醉和用激光刀头对纹眉部分皮肤进行处置的步骤，因此属于非治疗目的的外科手术方法，不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

【案例 3】

防止晒黑的美容方法，该方法采用物理防晒剂通过遮蔽或散射光线进行防晒。

【案例分析】

该方法以美化肤色为目的，不以治疗为目的，并且也不包括创伤性或介入性的处置过程，因此属于单纯的美容方法，不属于治疗方法。

3.3.5 审查意见撰写示例

除一般要求之外，审查意见还可以结合该申请的权利要求以及说明书中的相关内容，对其属于诊断或治疗方法的原因进行具体地分析，最好给出审查指南中密切相关的解释或例子，以便于申请人的理解。

【审查意见示例 1】

权利要求 1 请求保护一种脉谱诊病方法，该方法是通过使用脉诊仪显示检查对象（有生命的人体）的脉象，然后对脉谱进行定性和定量分析，从而诊断该检查对象是否患有疾病。由此可见，该方法是以有生命的人体为直接实施对象，用于诊断疾病，属于专利法第 25 条第 1 款第（3）项所述的疾病的诊断和治疗方法的范围，因此不能被授予专利权。在审查指南第二部分第一章 4.3.1.1 中也明确规定诊脉法属于疾病诊断方法，根据专利法第 25 条第 1 款第（3）项的规定，不能被授予专利权。

【审查意见示例 2】

权利要求 1 请求保护一种痤疮的治疗方法，痤疮属于一种皮肤病，该方法是以有生命的人体为治疗对象，利用光热照射人体皮肤对痤疮进行治疗，因此属于专利法第 25 条第 1 款第（3）项所述的疾病的诊断和治疗方法的范围，因此不能被授予专利权（参见审查指南第二部分第一章 4.3.2.1）。

第二章 说明书和权利要求书

目 录

1	说明书应当充分公开	21 (2-1)
1.1	“能够实现”的含义	21 (2-1)
1.1.1	技术问题	21 (2-1)
1.1.2	技术效果	22 (2-2)
1.2	“充分公开”的审查	22 (2-2)
1.2.1	提出质疑	22 (2-2)
1.2.2	继续审查	24 (2-4)
1.2.2.1	不予考虑的情形	24 (2-4)
1.2.2.2	需要考虑的情形	24 (2-4)
1.3	关于说明书充分公开的其他问题	26 (2-6)
1.3.1	说明书中的引证文件	26 (2-6)
1.3.1.1	视为未引证的情形	26 (2-6)
1.3.1.2	有引证文件时对充分公开的判断	27 (2-7)
1.3.2	说明书中的商标或商品名称	28 (2-8)
1.4	审查意见撰写示例	29 (2-9)
2	权利要求书应当以说明书为依据	30 (2-10)
2.1	得到与概括得出	30 (2-10)
2.2	几种撰写形式的支持问题	31 (2-11)
2.2.1	上位概念概括或并列选择概括	31 (2-11)
2.2.2	功能或效果限定的技术特征	32 (2-12)
2.2.3	数值范围概括	33 (2-13)
2.2.4	说明书中没有相应记载	34 (2-14)
2.3	审查意见撰写示例	35 (2-15)
2.3.1	注意事项	35 (2-15)
2.3.2	撰写示例	35 (2-15)
3	权利要求书应当清楚	36 (2-16)
3.1	类型清楚	36 (2-16)

3.1.1	主题名称	36 (2-16)
3.1.2	主题名称与技术内容相适应	37 (2-17)
3.2	保护范围清楚	38 (2-18)
3.2.1	用词	38 (2-18)
3.2.1.1	“厚”、“薄”、“宽”、“强”等	38 (2-18)
3.2.1.2	“等”、“约”、“左右”、“接近于”等	39 (2-19)
3.2.1.3	“例如”、“优选”、“最好是”、“可以”、“必要时”等	41 (2-21)
3.2.1.4	“特定的”、“合适的”、“一定的”等	43 (2-23)
3.2.1.5	技术术语	43 (2-23)
3.2.1.6	计量单位	44 (2-24)
3.2.1.7	商标或商品名称	44 (2-24)
3.2.2	标点符号	44 (2-24)
3.2.2.1	括号	44 (2-24)
3.2.2.2	顿号和逗号	46 (2-26)
3.2.3	语句表述	47 (2-27)
3.2.3.1	语句含义不清楚	47 (2-27)
3.2.3.2	上位概念和下位概念作为并列选择项	47 (2-27)
3.2.3.3	排除/引用式表述	48 (2-28)
3.2.4	权利要求书整体清楚	49 (2-29)
4	权利要求书应当简要	50 (2-30)
5	必要技术特征	51 (2-31)
5.1	必要技术特征的判断	51 (2-31)
5.2	审查注意事项	52 (2-32)
5.3	专利法第 26 条第 4 款与专利法实施细则第 20 条第 2 款的适用	52 (2-32)

第二章 说明书和权利要求书

说明书应当满足充分公开发明的要求；权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

1 说明书应当充分公开

说明书对发明作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度。说明书是否对请求保护的发明作出了清楚、完整的说明是以所属技术领域的技术人员能否实现该发明为判断标准的。

对于说明书中存在公开不充分但未在权利要求书中请求保护的技术方案，审查员不必提出未充分公开的审查意见。

1.1 “能够实现”的含义

根据审查指南第二部分第二章 2.1.3，能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现请求保护的发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

1.1.1 技术问题

在判断某个请求保护的技术方案是否充分公开时，需考虑其所要解决的技术问题，该技术问题可以是：

(1) 说明书中明确记载的技术问题；

(2) 通过阅读说明书能够直接确定的技术问题。例如，虽然说明书中没有写明“本发明要解决的技术问题是……”，但是，从申请人在背景技术部分提到的现有技术存在的缺陷，可以判断出发明所要解决的技术问题是克服该现有技术存在的缺陷；

(3) 根据说明书记载的技术效果或技术方案能够确定的技术问题。需要注意的是，不应当用技术方案中的孤立技术特征推导整个技术方案所要解决的技术问题。

当说明书中记载了某个请求保护的技术方案要解决多个技术问题时，只要该技术方案能够解决其中的至少一个技术问题，就可以认为满足了“解决其技术问题”的要求。

1.1.2 技术效果

技术效果是由技术方案中技术特征以及技术特征之间的关系之总和所产生的，通常，产生了预期的技术效果即证明发明解决了技术问题。

不同技术领域对技术效果的可预见水平不同，因此说明书中对记载技术效果的程度要求可以不同。例如，机械领域可预见水平相对较高，如某设备安装有螺栓，其必然产生连接固定的作用，因此尽管说明书中没有记载该相应的技术效果，所属技术领域的技术人员也可以预期该效果；而化学领域可预见水平相对较低，技术方案一般必须依赖实验结果加以证实才能成立，说明书中应明确记载这些实验数据。

1.2 “充分公开”的审查

对于请求保护的发明，说明书中应当详细公开至少一种实现发明的方式，完整地公开理解和实现发明的所有必不可少的技术内容，使得所属技术领域的技术人员能够实现该发明。

审查员应当注意：

(1) 如果权利要求请求保护的是一项技术方案，该方案中某些实施方式没有“充分公开”以致不能实现，通常属于权利要求概括不合理，应当适用专利法第 26 条第 4 款；

(2) 如果权利要求中包括多个并列技术方案，其中某个技术方案没有被说明书充分公开，则适用专利法第 26 条第 3 款，同时也应当指出该权利要求不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

1.2.1 提出质疑

当审查员根据说明书记载的内容，认为有合理的理由质疑说明书没有充分公开请求保护的技术方案时，应当提出审查意见，要求申请人予以澄清。

在下列情况下，应当认为说明书没有充分公开：

(1) 说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段。

【案例 1】

请求保护的发明是一种使用交流电的点烟器，其无需将交流电转换为直流电，而是直接使用交流电驱动点烟器。说明书中只记载了该点烟器可使用交流电，而没有记载该点烟器的具体结构。

【案例分析】

现有技术中的点烟器都采用直流电源来驱动，所属技术领域的技术人员按照

说明书的内容无从知道采用交流电的点烟器的结构，进而不能制造出该点烟器，实际上，该申请仅仅提出了一种设想，并未给出实现其设想的技术手段。

(2) 说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施。

【案例 2】

请求保护的发明是一种固体燃料，其由石蜡、锯末、助燃剂 1 号等成分组成。说明书中未记载所述助燃剂 1 号的具体成分或来源。

【案例分析】

说明书中对“助燃剂 1 号”的说明是含糊不清的，同时“助燃剂 1 号”也不是所属技术领域公知的材料，因此所属技术领域的技术人员根据说明书记载的内容不能实施该发明。

(3) 说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明所要解决的技术问题。

【案例 3】

请求保护的发明是一种休闲折叠椅，说明书中将该休闲折叠椅的椅背与椅座的连接方式均描述为：采用折弯件连接，该折弯件的两端和中部各有一连接孔，其一端的连接孔通过螺栓连接于椅背上，而另一端和中部的两个连接孔通过螺栓连接于椅座上，而该折弯件不能折叠。

【案例分析】

说明书中未给出椅背与椅座之间的其他任何不同于上述连接的方式。因此，根据说明书的描述来制作该折叠椅时，只能采用说明书所描述的连接方式，但是按照该连接方式制造出的折叠椅根本无法折叠，也就是说，按照说明书中记载的技术手段，无法实现发明的技术方案，解决其技术问题。

(4) 请求保护的发明为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现。

【案例 4】

请求保护的发明是一种可随意调节系狗狗链长度的多功能狗圈，在狗链达到需要的长度时，锁定卷绕有狗链的线轮以便将狗链固定在需要的长度上。其采取的技术手段是：①在线轮周缘上设置定位卡齿，在容纳线轮的壳体上设置带有卡脚的转动连接件，该卡脚可与线轮上的定位卡齿啮合与脱开；②在所述壳体上设置推块，在推块与壳体壁之间设置弹簧，推块通过开口轴套方式与转动连接件相连，操纵推块可控制转动连接件的转动，从而实现线轮的锁定和解脱。

【案例分析】

使用推块控制转动连接件的转动是实现发明的必要技术手段。说明书中仅说明推块通过开口轴套方式与转动连接件相连，而且附图中也未清楚地指出所谓“开

口轴套”的具体结构，所属技术领域的技术人员不能从说明书及附图所给出的信息中明了所谓“开口轴套”的具体技术含义，并清楚地确定推块与转动连接件是如何相连的，从而导致本发明中控制转动连接件转动的技术手段不能实现。

(5) 说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该技术方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

对于基于新的化合物或组合物的产品发明、由于发现物质新的性质而导致的用途发明以及违反常规或克服了技术偏见的发明，在审查时特别需要注意这一点。例如，如果所述的新用途或效果在说明书中仅有概括说明而无任何实验数据，使得所属技术领域的技术人员根据说明书记载的内容和所属技术领域的公知常识无法确信该发明能够成立时，则可认为该发明公开不充分。

【案例 5】

请求保护的发明是一种生态杀虫剂，其包含下列主要组分（以重量计）：维生素 1~2 份；氨基酸 6~18 份；有机酸 1~15 份；寡糖 4~6 份；蛋白质 0.5~8 份；稀土 1~2 份。

【案例分析】

该案说明书中给出了该生态杀虫剂的组成及其配比，在实施例部分也列举了各种具体配方，说明了该农药施用的对象、所要防治的病虫草害、使用的方法以及施用的时间，但是却未给出任何实验数据来证明该杀虫剂确实具有杀虫效果。由于上述杀虫剂中的各组分通常都不具有杀虫效果，这在农药领域是公知常识，因此由这些通常不具有杀虫效果的组分构成的杀虫剂是否能够具有杀虫作用是不可预期的，必须依赖实验结果才能证实，而该案说明书中恰恰没有记载相关实验数据，因此请求保护的技术方案本身不能成立，即发明公开不充分。

1.2.2 继续审查

公开不充分的缺陷是不能够通过向申请文件中补加实施例和/或补充技术特征而克服的，因为这种修改方式不符合专利法第 33 条的规定。

1.2.2.1 不予考虑的情形

对于申请人提交的用于证明说明书充分公开的下述材料，审查员一般不予考虑：

- (1) 实验数据或补充的实施例；
- (2) 非出版物的证据；
- (3) 在申请日或之后公开的出版物。

1.2.2.2 需要考虑的情形

审查员应当考虑的是：

(1) 以正规出版物的证据形式证明的现有技术（关于正规出版物的定义参见本分册第三章第 1 节）。

(2) 通过意见陈述方式证明的现有技术。

审查员应当注意，即使是需要考虑的情形，也应进一步分析判断，确定申请人的意见陈述和/或提供的证据是否能够澄清“充分公开”问题。

①可接受的澄清。

如果申请人在意见陈述中分析说明，某一技术手段可以很容易地由所属技术领域的技术人员根据公知常识确定，从而实现本发明，而审查员也认为申请人的理由能够接受，则应当予以认可。

例如，一项涉及精馏方法的发明，对现有技术的贡献之处在于精馏塔，审查员以说明书中没有具体公开精馏塔塔板数为由质疑说明书公开不充分。申请人在答复时解释，原说明书记载了回流比 R 值，只要 R 值确定，就可以根据原料液和馏出液中易挥发组分的摩尔分率确定塔板数，所有化工领域的技术人员均知道塔板数的确定方法，这是化工领域的公知常识，因此，所属技术领域的技术人员可以根据说明书的记载实现请求保护的精馏方法。如果审查员认为申请人的解释是合理的，则应当认可该发明已经公开充分。

②不可接受的澄清。

i. 如果一个或多个证据记载的内容互相矛盾，造成无法确认请求保护的技术方案的内容，则该申请仍然不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

例如，请求保护的发明是一种水性圆珠笔墨水组合物，其含有用作着色剂的物质 C、 $a\%$ （重量）的水溶性极性溶剂、 $b\%$ （重量）的非离子型表面活性剂及余量的水。将物质 C 用作着色剂是为解决本发明的技术问题所采用的技术手段。审查员指出说明书中没有给出着色剂的用量，从而导致说明书公开不充分。申请人提供了一篇申请日前公开的综述文章以证明着色剂的用量是现有技术，其中记载“在水性圆珠笔墨水组合物中，着色剂的含量不得低于 $n\%$ （重量）”。但是，审查员发现在一本相关技术的技术手册中记载“着色剂的含量不得高于 $(n-1)\%$ （重量）”，这两份证据相互矛盾，此时应当认为说明书仍然公开不充分。

ii. 如果一个或多个证据表明某一技术特征具有多种含义，而这些不同的含义中至少一种含义无法被确定能否实现请求保护的发明，则该申请仍然不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

例如，请求保护的发明是一种用于引诱苍蝇的苍蝇诱饵，其含有茄桂、马蹄香、食苍草和回心草。审查员指出“马蹄香”不具有确切含义，从而导致说明书公开不充分。申请人提供《中药大辞典》以证明“马蹄香”的含义属于所属技术领域的公知常识。但在该辞典中，“马蹄香”一词对应于七种不同的药用植物，所属技术领域的技术人员根据说明书的记载以及现有技术不能确定使用其中哪种

“马蹄香”能够达到本发明的目的，从而无法实现本发明，因此应当认为说明书仍然公开不充分。

iii. 虽然申请人提供了证据证明某一技术手段属于现有技术，但该技术手段不能直接与申请说明书中记载的内容相结合，则该申请仍然不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

例如，请求保护的发明是一种影像扫描的校正方法，其不必采用手调校正即可获得真实的彩色影像。该方法包括加总取平均等步骤。审查员指出说明书中没有记载如何“加总取平均”，因此说明书公开不充分。申请人提供了公开日早于本申请申请日的教科书以证明“加总取平均”的方法是现有技术，但是该教科书中记载的是适用于白色校正的“加总取平均”法。适用于白色校正的“加总取平均”方法不能直接应用于彩色校正，即现有技术中的“加总取平均”方法不能直接与该申请说明书中记载的校正方法中的其他步骤结合使用，因此应当认为说明书仍然公开不充分。

1.3 关于说明书充分公开的其他问题

1.3.1 说明书中的引证文件

申请人在撰写说明书时，有时会引证其他文件说明发明的相关内容。此时，应当审查说明书整体是否符合专利法第 26 条第 3 款的规定。审查过程中，如果申请人主动将引证文件的内容补入了说明书，则应当审查是否符合专利法第 33 条的规定。

1.3.1.1 视为未引证的情形

(1) 如果说明书中没有对所引证文件给出明确的指引以致不能获得该文件，或者虽有引证文件，但其中实际记载的内容与发明不相关或者与引证的内容不相符的，应当视为说明书没有引证该文件。

【案例 1】

请求保护的发明是一种已知产品 I 的制备方法，其包括由中间产品 II 转化为产品 I 的步骤。说明书中记载“在得到产品 II 后，参照‘文件 C’的方法进行转化，就可得到产品 I”，但未给出“文件 C”的具体名称，也未记载“文件 C”的出处。

【案例分析】

由于说明书中对引证文件“文件 C”的指引不清楚，导致不能获得该文件，因此应当视为说明书没有引证“文件 C”。

【案例 2】

请求保护的发明涉及一种方法，其中使用了一专门的设备。根据说明书的记载，该设备是申请号为×××××××的实用新型专利，且申请的方法必须依赖于该设备，否则无法实现。审查员审查后发现，该引证文件的内容与申请完全不相干。

【案例分析】

由于说明书中引证文件指引错误，导致获得的文件与申请不相关，因此应当视为说明书没有引证该文件。

(2) 如果引证文件是非专利文件或外国专利文件，并且该文件的公开日在申请的申请日（含申请日）之后，则视为说明书没有引证该文件。值得注意的是，即便所引证的外国专利文件有中国同族专利文件，且该中国同族专利文件的公开日不晚于本申请的公开日，也视为说明书中没有引证该外国专利文件，因为其中国同族专利文件的申请号或者公开号并未在原始说明书中被提及。此外，申请人用中国同族专利文件替换外国专利文件作为引证文件的修改方式不能被接受。

(3) 如果引证文件是中国专利文件，并且该文件的公开日晚于申请的公开日或者没有公开，则视为说明书没有引证该文件。

【案例 3】

请求保护的发明是一种炼油方法，其中采用一种特殊催化剂，但说明书没有给予具体描述，仅是说明所述催化剂记载在同一申请人的中国在先发明专利申请 A 中，并给出了相应的申请号。申请人在本案申请日后，提交了涉及该催化剂的改进发明专利申请，同时要求了前述在先发明专利申请 A 的优先权，由此导致该在先发明专利申请 A 在公开前视撤。

【案例分析】

由于说明书中引证的文件（在先发明专利申请 A）在公开前因被要求了本国优先权而被视为撤回，即该引证文件没有公开，以致无法被获得，因此应当视为说明书没有引证该文件。

1.3.1.2 有引证文件时对充分公开的判断

如果引证内容是实现发明必不可少的部分，则应当将说明书和引证内容相结合作为整体看待。如果引证内容难以与说明书记载的内容相结合以解决技术问题，获得预期效果，则应当认为发明公开不充分。

【案例 1】

请求保护的发明是一种多池式静电准液膜分离装置，该申请的公开日为 1992 年 2 月 5 日。根据说明书的记载，发明的分离装置采用了申请人向中国专利局提交的申请号为×××××××的实用新型专利的静电式准液膜组合式挡板-电极

组件。该实用新型专利的公告日为 1991 年 9 月 25 日。

【案例分析】

该申请引证了另一中国专利文件，说明书对引证文件的指引非常明确，根据其申请号可以获得该引证文件，并且该引证文件的公开时间在本申请的公开日之前。因为所属技术领域的技术人员根据说明书的记载和公知常识很容易将引证文件中的“静电式准液膜组合式挡板-电极组件”应用到本发明的“多池式静电准液膜分离装置”中，因此，本申请符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

【案例 2】

请求保护的发明是一种影像扫描的校正方法，其不必采用手调校正即可获得真实的彩色影像。该方法包括扫描含有彩色板的影像扫描器，读取数据，转换 R、G、B 计数值，加总取平均等步骤，其中的加总取平均步骤采用了 A 专利中所公开的方法。

【案例分析】

经核实，A 专利的公开日早于本申请的申请日，但是其公开的“加总取平均”方法只适用于白色校正，而本申请是要进行彩色校正。由于彩色校正针对产生色差后需要进行校正处理的情况较白色校正更为复杂，因此 A 专利所公开的适用于进行白色校正的“加总取平均”方法不能直接应用于本申请中的彩色校正处理，即 A 专利公开的“加总取平均”方法难以与本申请中的其他步骤相结合实现本申请请求保护的影像扫描校正方法，因此，本申请说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

1.3.2 说明书中的商标或商品名称

在说明书中仅使用商标或商品名称表示发明中涉及的产品或物质的，所用商标或商品名称应当在申请日之前具有已知的确切技术含义，否则会导致所属技术领域的技术人员无法确认所述产品或物质，以致无法实现发明的技术方案。

需要注意，必须结合请求保护的技术方案的技术领域以及具体技术内容来判断是否允许在说明书中使用商标或商品名称来表示产品或物质。

通常，可以允许的情形是所用商标或商品名称具有如下含义：

(1) 代表一种具体产品或物质。如“Teflon（特富龙）”，其代表化学名称为聚四氟乙烯的物质。

(2) 代表一种具有公认确切含义的产品或物质。如“云南白药”，虽然其具体组成属于国家保密配方，但其代表的产品具有公认的确切含义。

(3) 代表一系列公知产品或物质，并且其在发明技术方案中起到相同的作用。如“吐温”系列产品，化工领域公知“吐温”系列包括多种已知的用作非离子型表面活性剂的产品，并且这些产品在发明技术方案中也均起非离子型表面活性剂

的作用。但是，如果所用商标或商品名称代表多个不同系列的产品或物质，而这些产品功用并不相同，甚至相差很远，则通常不能允许。

1.4 审查意见撰写示例

如果审查员认为说明书对请求保护的发明公开不充分，则应给出适当的理由。在审查意见中，首先应当分析申请请求保护的技术方案以及其要解决的技术问题是什么，然后分析说明书中对请求保护的技术方案是如何描述的，存在什么样的问题（例如，本章 1.2.1 中列举的情形）导致所述技术方案无法实现。

【案例 1】

参见本章 1.2.1 中的案例 4。

【审查意见示例】

本发明请求保护一种多功能狗圈，如说明书所述，其要解决的技术问题是克服现有狗链不可调节长度，造成主人带狗出行不便的缺陷。本发明在卷绕有狗链的线轮周缘上设置定位卡齿，在狗圈壳体上设置带有卡脚的转动连接件，通过转动连接件上的卡脚与线轮上的定位卡齿的啮合与脱开实现线轮的锁定和解脱；并通过在狗圈壳体上设置推块、在推块与壳体壁之间设置弹簧、推块通过开口轴套方式与转动连接件相连，从而控制转动连接件的转动。

由此可见，本发明的多功能狗圈是通过推块控制转动连接件的转动，并进而控制线轮的锁定和解脱，从而达到可随意调节狗链长度并将其固定在需要的长度上的目的。然而，本申请的说明书中仅说明推块通过开口轴套方式与转动连接件相连，而且附图也未清楚地示出所谓“开口轴套”的具体结构，所属技术领域的技术人员不能从说明书及附图所给出的信息中明了所谓“开口轴套”的具体技术含义，并清楚地确定推块与转动连接件是如何相连的，导致本发明中控制转动连接件转动的技术手段不能实现，进而也不能实现线轮的锁定和解脱，从而无法解决本发明要解决的技术问题。因此本申请的说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

【案例 2】

请求保护的发明是一种产品 X，其是已知产品 X' 的改进产品，所要解决的技术问题是克服产品 X' 的 A 缺陷。根据说明书的记载，产品 X 具有 B 性能，由此克服了 A 缺陷，但说明书中没有记载任何定性或定量的实验数据证明产品 X 具有 B 性能。

【审查意见示例】

本发明请求保护一种产品 X，发明所要解决的技术问题是克服 A 缺陷。根据说明书的记载，为了克服 A 缺陷，必须提供一种具有 B 性能的产品 X，但是说明书中没有公开足以证明本发明的技术方案具有所述 B 性能的定性或者定量实验数

据，所属技术领域的技术人员也无法预测产品×具有所述的 B 性能，也就是说，该性能必须依赖实验结果才能证实，进而才能确定发明是否解决了其技术问题。因此，本申请的说明书没有对发明作出清楚、完整的说明，所属技术领域的技术人员不能够实现本发明，本申请的说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

【案例 3】

某发明专利申请的说明书在描述请求保护的技术方案中一个必不可少的技术特征时引证了其他文件，根据说明书的指引无法查找到所述文件。

【审查意见示例】

本申请涉及一种……，说明书在描述技术方案时引证了文件×××××××，但未写明该文件的出处，也没有记载引证文件中的相关技术内容，所属技术领域的技术人员依据说明书的记载无法查找到所述文件。由于说明书中用引证文件来描述的技术内容是实现发明必不可少的，因此所属技术领域的技术人员不能实现本发明，本申请的说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

2 权利要求书应当以说明书为依据

根据审查指南第二部分第二章 3.2.1，权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。也就是说，请求保护的发明的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，其不得超出说明书公开的范围。

2.1 得到与概括得出

如果一项权利要求请求保护的技术方案是说明书中充分公开的一个或多个实现发明的方式，则该权利要求得到了说明书的支持。

如果一项权利要求请求保护的技术方案是申请人根据说明书充分公开的一个或多个实现发明的方式概括而成的，则在判断是否得到了说明书的支持时，应当判断这种概括是否合理。

(1) 如果一项权利要求请求保护的技术方案中涵盖了说明书充分公开的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式，且这些方式都能够解决相同的技术问题，并具有相同或相近的技术效果，则该权利要求的概括是合理的。

(2) 如果一项权利要求请求保护的技术方案中涵盖了如下内容，则该权利要求的概括不合理，其范围超出了说明书公开的范围：

①所属技术领域的技术人员在说明书充分公开的实施方式的基础上，结合说明书记载的所有内容，通过常规的实验或者分析方法不能实施的技术方案；

②不能解决本发明所要解决技术问题的技术方案；

③产生不了预期技术效果或其效果难于确定的技术方案。

需要注意的是，“说明书公开的内容”是指“说明书记载的内容”及“根据记载的内容能够概括得出的内容”；而“说明书记载的内容”则是指“说明书文字记载的内容”及“根据文字记载的内容和说明书附图能够直接地、毫无疑问地确定的内容”。

2.2 几种撰写形式的支持问题

2.2.1 上位概念概括或并列选择概括

【案例 1】

权利要求：一种动物皮革的处理方法，……

说明书中仅公开了猪皮的处理方法，并没有说明该方法也适合于对其他皮革的处理。

【案例分析】

该权利要求中使用了上位概念“动物皮革”，其不仅包括猪皮，也包括羊皮、牛皮等，还包括与猪皮性质相差很大的蛇皮等。由于说明书中仅公开了猪皮的处理方法，而发明请求保护所有动物皮革的处理方法，则显然包含了申请人推测的内容，其效果又难以确定，因此，该权利要求概括过宽，得不到说明书的支持。

【案例 2】

权利要求：化合物 A 作为植物病毒抑制剂的应用。

说明书中只给出了该化合物抗植物 TMV 病毒的效果数据。

【案例分析】

由于植物病毒包含了许多种类，如 TMV、PXV、CMV、PYV、TNV 等，其致病机理不完全相同。所属技术领域的技术人员根据说明书中的描述，难以预测所述化合物 A 对所有的植物病毒都具有抑制活性，即权利要求的技术方案包含了申请人推测的内容，而其效果又难以确定。因此，该权利要求得不到说明书的支持。

【案例 3】

权利要求：一种变形固定板，其具有一个由柔性材料构成的外层，……

说明书中指出，变形固定板的柔性材料外层是用于防止固定板的内部材料擦伤皮肤的。同时，说明书中仅描述了外层为“海绵”的变形固定板。

【案例分析】

该权利要求采用“柔性材料”这一上位概念描述固定板的外层。虽然说明书中仅描述了外层为“海绵”的变形固定板，但所属技术领域的技术人员很容易想到其他多种可用作所述变形固定板外层的公知柔性材料，例如棉布、毡布、无纺

布等，而并不局限于说明书中提及的海绵，并且这些柔性材料均能达到所述技术效果。因此，该权利要求能够得到说明书的支持。

【案例 4】

权利要求：一种图像处理设备，包括：采用键盘、鼠标或触摸屏的输入装置，……

【案例分析】

该权利要求采用并列概括方式说明其图像处理设备中的输入装置可以采用键盘、鼠标或触摸屏之一。虽然说明书中仅描述了采用键盘作为输入装置的图像处理设备，但所属技术领域的技术人员可以知道，在发明的图像处理设备中鼠标及触摸屏可以起到与键盘等效的数据输入作用，因此，该权利要求中的上述并列概括限定能够得到说明书的支持。

2.2.2 功能或效果限定的技术特征

(1) 对于某一功能限定的技术特征，如果所属技术领域的技术人员明了实现该功能的已知方式，并且该功能限定的技术特征所覆盖的除说明书中记载的实施方式以外的其他实施方式也能解决发明的技术问题，并达到相同的技术效果，那么这种限定是允许的。反之，则不允许。

【案例 1】

权利要求 1：一种屋顶太阳能装置，……

权利要求 2：权利要求 1 所述的屋顶太阳能装置，其特征不在于所述装置还包括一个用于将该装置固定到屋面的构件。

说明书中仅描述了将该装置固定到屋顶的一种优选构件×。

【案例分析】

权利要求 2 中，“用于将该装置固定到屋面的构件”属于功能限定的技术特征。如果所属技术领域的技术人员能够判断该功能并非必须以说明书中公开的构件×来实现，而是还可以采用所属技术领域的技术人员已知的其他方式，如螺栓、扣件等构件来实现，则该权利要求能够得到说明书的支持。

【案例 2】

权利要求：一种机械玩具动物，由动力机构、传动机构及运动机构组成，其特征在于，该玩具包括一个能使玩具动物实现蹲下、坐立、趴下、站立、行走的控制机构。

说明书中只公开了控制机构的一个具体实施例。

【案例分析】

该权利要求特征部分的控制机构是用功能来限定的。因为说明书中仅给出了所述控制机构的一种具体实施方式，所属领域的技术人员根据说明书的内容不能

想到其他具有相同功能的控制机构，即不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，因此该权利要求得不到说明书的支持。

【案例 3】

权利要求：一种电视机，包括用于显示图像的装置，……

根据说明书的记载，该发明的改进之处在于用液晶显示器代替现有的 CRT 显示器，以解决 CRT 显示器功耗高的问题。

【案例分析】

该权利要求中，“用于显示图像的装置”属于功能限定的技术特征，其覆盖了能够显示图像的所有显示装置，包括 CRT 显示器、液晶显示器、等离子体显示器等。本发明要解决的技术问题是降低电视机显示器的功耗，如果采用 CRT 显示器，尽管能实现显示图像的功能，但不能降低显示器的功耗，因此解决不了上述技术问题。也就是说，该功能限定的技术特征覆盖了不能解决发明所要解决的技术问题且达到预期技术效果的实施方式，因此该权利要求得不到说明书的支持。

(2) 权利要求中如果仅仅记载了发明要达到的目的或获得的效果，但没有记载为达到这种目的或获得所述效果而采用的任何技术手段，则该权利要求得不到说明书的支持。

【案例 4】

权利要求：一种茶杯，其特征在于能够保温。

【案例分析】

该权利要求中仅描述了发明所要达到的目的，是“纯功能性”表述（该案“能够保温”也可以理解为技术效果）的权利要求，其覆盖了所有能够实现上述功能的技术方案，而所属技术领域的技术人员难以由说明书中公开的具体技术方案想到所有能够实现该功能的技术方案，因此该权利要求得不到说明书的支持。

【案例 5】

权利要求：一种用胶囊包裹的盐酸文拉法星的缓释制剂，其特征是所述制剂能提供高达 150ng/ml 的血清峰值和可持续 24 小时的有效治疗血药浓度。

【案例分析】

该权利要求中特征部分仅记载了缓释制剂施用后所达到的效果，而非该缓释制剂产品的技术特征，其覆盖了所有能够实现上述效果的技术方案，而所属技术领域的技术人员难以由说明书中公开的具体技术方案想到所有能够实现该效果的其他替代技术方案，因此该权利要求得不到说明书的支持。

2.2.3 数值范围概括

【案例】

权利要求：一种碱性蛋白酶 A 酶解蚕蛹蛋白的方法，……其中酶解反应液 pH

值为 5.0~8.0。

说明书中仅公开了一个其酶解反应液 pH 值为 7.5 的实施例。

【案例分析】

现有技术中公开的碱性蛋白酶 A 都是在碱性条件下水解的，因此，根据说明书中酶解反应液 pH 值为 7.5 的实施例，所属领域的技术人员不能合理地预见，在偏酸性的 pH 值（5.0）至偏碱性的 pH 值（8.0）范围内都能实施该发明的技术方案，因此，包含特征“酶解反应液 pH 值为 5.0~8.0”的上述权利要求得不到说明书的支持。

2.2.4 说明书中没有相应记载

审查指南第二部分第二章 2.2.4 中规定的“说明书中记载的这些技术方案应当与权利要求所限定的相应技术方案的表述相一致”，仅适用于说明书与权利要求记载的技术方案文字表述上不一致而实质含义一致的情形，此时适用专利法实施细则第 17 条第 1 款。

对于权利要求的技术方案在说明书中没有记载或与说明书中记载的内容含义不一致的情形，适用专利法第 26 条第 4 款。

【案例 1】

权利要求：一种废渣处理方法，……其中 A 步骤的处理温度是 300~400℃。

说明书所记载的两个实施例中 A 步骤的处理温度分别是 350℃和 400℃，技术方案部分所记载的 A 步骤的处理温度是 350~400℃。

【案例分析】

权利要求中所限定的温度范围与说明书中记载的范围不一致，因此该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例 2】

权利要求：一种组合物，……其包含乙烯/丙烯共聚物橡胶。

说明书中记载的相应组分是乙丙橡胶。

【案例分析】

权利要求中的“乙烯/丙烯共聚物橡胶”与说明书中的“乙丙橡胶”只是文字表述不一致，实际是相同物质，此时审查员可以以说明书不符合专利法实施细则第 17 条第 1 款为由提出审查意见。

【案例 3】

权利要求：一种分组提取装置，用于规定和提取数据流中所述分组的一个任意分组……

说明书中将该装置表述为“包提取装置”，并且将所有相应于权利要求中“分组”的内容表述为“包”。

【案例分析】

通信领域中，“分组”和“包”具有相同的含义，因此权利要求中的“分组”与说明书中的“包”只是文字表述不一致，其实际含义相同。此时，审查员可以以说明书不符合专利法实施细则第 17 条第 1 款为由提出审查意见。

2.3 审查意见撰写示例

2.3.1 注意事项

审查员应当根据说明书充分公开的内容，从所属领域的技术人员的角度判断权利要求请求保护的技术方案是否得到了说明书的支持。

(1) 对于权利要求的技术方案在说明书中没有记载或与说明书中记载的内容含义不一致而不符合专利法第 26 条第 4 款的，只需在审查意见中简要说明即可。

(2) 对于权利要求因概括不合理而不符合专利法第 26 条第 4 款的，审查意见应当给出“合理的质疑理由”，即简要地分析所属领域的技术人员为什么不能从说明书充分公开的技术方案确定权利要求请求保护的所有技术方案都能够解决其技术问题，并达到预期的技术效果。

2.3.2 撰写示例

【案例 1】

权利要求 1：一种柔性电纺丝喷嘴，……制作该喷嘴的材料为金属……

说明书充分公开的技术方案中制作该喷嘴所用的材料是铜，并且记载了用铜制作电纺丝喷嘴是利用其软金属特性。

【审查意见示例】

权利要求 1 请求保护一种柔性电纺丝喷嘴，其中制作该喷嘴的材料为金属，而说明书公开的技术方案中，使用的材料是铜。根据说明书的记载，用铜制作本发明电纺丝喷嘴是因为铜是一种软金属。众所周知，金属还包括“硬金属”，其不具备软金属的特性。因此，所属技术领域的技术人员可以预见，并非所有的金属都适用于本发明的柔性电纺丝喷嘴，因此，权利要求 1 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例 2】

权利要求 1：一种移动通信终端用电池充电器，其特征是由如下几个部分构成：……感知构件，位于所述外壳上，感知所述电池是否插入所述外壳内并带动起部件动作；……

说明书充分公开的技术方案中的感知构件是由销和弹性部件构成。

【审查意见示例】

权利要求 1 中包括用功能进行限定的技术特征“感知构件”，说明书中仅公开了由销和弹性部件构成的特定结构来实现感知构件的上述功能的内容，由于现有技术中不存在实现上述感知电池插入并带动相关部件动作的功能的常规手段，因而所属技术领域的技术人员由说明书公开的内容不能明了上述功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，因此含有上述功能性限定的技术特征的该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例 3】

参见本章 2.2.4 中案例 1。

【审查意见示例】

权利要求 1 请求保护一种废渣处理方法，其中 A 步骤的处理温度是 300~400℃，而说明书中记载的相应技术特征为 350~400℃。由于权利要求中所限定的温度范围与说明书中记载的范围不一致，所属技术领域的技术人员不能从说明书公开的内容中得到或概括得出该权利要求所要求保护的技术方案，因此该权利要求没有以说明书为依据，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

该审查意见示例也适用于权利要求的技术方案在说明书中没有记载的情形。可以改写为：权利要求×的技术方案在说明书中没有记载，因而所属技术领域的技术人员不能从说明书公开的内容中得到或概括得出……

3 权利要求书应当清楚

根据审查指南第二部分第二章 3.2.2，权利要求书应当清楚，是指每一项权利要求应当类型清楚、保护范围清楚，而且由所有权利要求构成的整个权利要求书也应当清楚。

权利要求清楚与否，应当由所属领域的技术人员从技术含义的角度进行分析判断。

3.1 类型清楚

3.1.1 主题名称

权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型。

下列主题名称不能清楚地表明权利要求的类型：

- (1) 一种……技术，……
- (2) 一种……产品及其制造方法，……
- (3) 对装置 B 的改善/改进，……

(4) 在一个包括自动拨号器、拨号检音器和性能控制器的电话机中，其改进之处包括……

(5) 一种……配方，……

(6) 一种……设计，……

(7) 一种……逻辑，……

3.1.2 主题名称与技术内容相适应

审查指南第二部分第二章 3.2.2 中规定“权利要求的主题名称还应当与权利要求的技术内容相适应”，此处的“相适应”，应理解为：

(1) “主题名称”应反映出请求保护的技术方案所涉及的技术领域，比如“一种照相机”和“一种汽车”。如果申请人将权利要求写为“一种产品，……”或“一种方法，……”，则应当认为其主题名称没有反映出请求保护的技术方案所涉及的技术领域，即不能与权利要求的技术内容相适应，因此该权利要求是不清楚的。

(2) 权利要求的类型应当与权利要求的限定特征相适应。产品权利要求通常应当用产品的结构特征来描述，方法权利要求通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。

如果产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征，并且难以确定使用物理或化学参数表征还是采用方法表征更为清楚时，可以采用这两种方式之一进行表征。

关于包含物理或化学参数特征的权利要求的更多内容参见本分册第十章第 5 节；关于包含方法特征的权利要求的更多内容参见本分册第十章第 6 节。

【案例 1】

权利要求：一种浴室地板，其具有上平面部和下平面部，该地板的摩擦系数 μ 值在 0.8 以上。

【案例分析】

在该权利要求中，摩擦系数 μ 是所属技术领域常见的参数，该领域的技术人员都知道使用哪一种方法测定摩擦系数 μ 的值，因此，该权利要求是清楚的，符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例 2】

权利要求：一种磁性调色剂，其至少含有粘合树脂和磁性体，该磁性体的压缩率为 35 或者 35 以上……

说明书中记载了压缩率 $=[1-(\text{表观密度}/\text{振实密度})]\times 100$ 。

【案例分析】

对于所属技术领域的技术人员而言，压缩率是所属领域常见的参数，但是，存在多种测定该参数的方法，而且不同测定方法会得到不同的结果。因此，该权

利要求不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

说明书中记载了计算压缩率的公式，其中表观密度和振实密度是所属技术领域常见并且具有确定测定方法的参数，此时应当要求申请人将压缩率的计算方法，即“压缩率=[1-(表观密度/振实密度)]×100”补充到权利要求中，以克服权利要求不清楚的缺陷。

【案例 3】

权利要求：一种威士忌，其特征在于，酒香指数 B 为 12~20。

【案例分析】

用于表征威士忌的参数“酒香指数 B”是申请人自定义的一个参数，在申请日之前所属领域的技术人员不知道其具体含义，因此，该权利要求不清楚。

为克服权利要求不清楚的缺陷，如果说明书中对测定酒香指数 B 的方法有详细描述，则应当要求申请人将该测定方法写入权利要求；如果该测定方法篇幅太长，则允许申请人在权利要求中以引用说明书的方式表述该测定方法。

【案例 4】

权利要求：一种奶酪制品，其特征在于，该奶酪制品是通过将由天然奶酪、黄杆菌胶体、角豆树胶和补强填充剂组成的混合物加热到 65~120℃，使该混合物细分散，然后冷却至 10℃以下，再将冷却后的混合物粉碎成粒状而制得。

【案例分析】

在某些技术领域如食品领域，通常很难确定产品的各种成分。即使确定了产品的各成分，也由于成分过多，表示起来过于繁琐而导致权利要求不简要和/或不清楚。因而，对于这些领域的产品发明，常常允许用其制备方法来表征该产品。在该权利要求中，制备方法是清楚的，其限定的产品也是清楚的，因此，该权利要求符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

3.2 保护范围清楚

每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。如果由权利要求中所用词语、标点以及语句构成的表述会导致一项权利要求的保护范围边界不清或不确定，则该权利要求不清楚。

3.2.1 用词

权利要求中的用词应当含义清楚、确定，而“含义”应当理解为所属技术领域通常具有的含义。

3.2.1.1 “厚”、“薄”、“宽”、“强”等

“厚”、“薄”、“宽”、“强”等这类词语是相对于某个基准或比较对象而言的，

通常没有确定含义，一般不应在权利要求中单独出现这类用语。

如果这些词语在所属技术领域具有公认的或者通常可接受的含义，例如，无线电领域的“短波段”、“长波段”、“特高频率（VHF）波段”；集成电路领域的“薄膜技术”（表示一项特定的与生产集成电路相关的工业技术）；以及化学高分子领域的线形低密度聚乙烯（LLDPE）、特低密度聚乙烯（VLDPE），则认为用其限定的权利要求的保护范围是清楚的。

不属于上述情况但说明书中对此类词语进行了清楚定义的，应当要求申请人将定义表述在权利要求中。

【案例 1】

权利要求：一种装饰照明装置，包括照明灯及连接的导线，该导线的电阻很小。

说明书中记载了所述导线的电阻小于 0.1 欧姆。

【案例分析】

该权利要求中的技术特征“导线电阻很小”，在所属技术领域中没有公认的含义，由此造成权利要求的保护范围不清楚。

【案例 2】

权利要求：一种型焦的生产方法，其特征在于，原料煤经高温炼焦……

【案例分析】

在该权利要求中，“高温炼焦”具有确切的含义。在炼焦领域中，根据炼焦的最终温度，分为高温炼焦（900~1100℃）、中温炼焦（660~750℃）和低温炼焦（500~580℃），因此该权利要求是清楚的。

3.2.1.2 “等”、“约”、“左右”、“接近于”等

“等”、“约”、“左右”、“接近于”、“基本上”等这类词语表达出一种不精确的状态。这类词语是否导致权利要求不清楚，取决于发明所属的技术领域以及该技术领域的现有技术状况。一般情况下，不允许在权利要求中出现这类用语，但是如果这类词语表示在某一容许偏差内可以得到某一效果或某一结果，并且所属技术领域的技术人员知道如何确定该容许偏差，则应当允许。

【案例 1】

权利要求：一种醇，其链长约为 3 个碳原子。

【案例分析】

虽然醇中的碳原子个数只能是整数，不可能是小数，但是所属技术领域的技术人员仍无法判断该醇的链长到底是多少个碳原子，因此该权利要求不清楚。

【案例 2】

权利要求：一台电脑桌，桌面基本上是平的。

【案例分析】

该权利要求中，使用“基本上……”表示在家具领域可容许的偏差范围内，请求保护的电脑桌桌面是平的，其含义清楚，因此该权利要求是清楚的。

【案例 3】

权利要求 1：一种丁苯橡胶沥青液，由如下重量配比的原料制成：柴油 15%~20%，丁苯橡胶 6%~8%……余量为沥青。

权利要求 2：权利要求 1 所述的丁苯橡胶沥青液的生产方法，包括如下步骤：(1) 称取丁苯橡胶和占总用量 3/5 左右的柴油，置于密封容器中进行溶解；(2) 待丁苯橡胶完全溶解后，加入反应釜中开始搅拌，边搅拌边将剩余的柴油加入反应釜，持续搅拌 1 小时……

【案例分析】

权利要求 1 中已经明确限定了各组分的用量百分比，权利要求 2 的步骤 (1) 中限定了溶解丁苯橡胶的柴油量是柴油总用量的 3/5 “左右”。根据权利要求 2 的步骤 (2) 可知，步骤 (1) 中所取的柴油用量要使得在常温密封容器中完全溶解丁苯橡胶，其用量在总用量的 3/5 左右即可。所属技术领域的技术人员知道如何确定在什么样的容许偏差内可获得这样的技术效果，因此“左右”一词的使用并没有使权利要求 2 不清楚，即权利要求 2 是清楚的。

【案例 4】

权利要求：一种非易失性存储器的操作方法，包括……执行—抹除过程，其中井电压远大于基底电压。

【案例分析】

该权利要求中的“远大于”含义不确切，所属技术领域的技术人员并不能确定两个比较对象之间差别程度为多大时才属于“远大于”的情形，因此难于清楚界定出权利要求的保护范围，该权利要求不清楚。

如果该权利要求中有进一步的限定，如“该井电压远大于该基底电压，以防止 PMOSFET 的 N 井至 P 型硅基底间产生接面顺向偏压”，则所属技术领域的技术人员能够根据“防止 PMOSFET 的 N 井至 P 型硅基底间产生接面顺向偏压”这一技术效果来确定“远大于”表示的差别程度。此时，可认为“远大于”含义确切，权利要求的保护范围清楚。

【案例 5】

权利要求：一种组合物，其包括 A 和 B，其中，A 是 a、b、c 等。

【案例分析】

该权利要求中的“等”使得请求保护的边界不清楚，因此该权利要求不清楚。

【案例 6】

权利要求：一种组合物，其由 A、B、C、D 等四种物质组成。

【案例分析】

该权利要求中虽然有“等”一词，但其中明确记载了“四种”，因此，根据权利要求的整体表述可明确“由 A、B、C、D 等四种物质组成”的表述与“由 A、B、C、D 四种物质组成”的含义相同，该权利要求是清楚的。

3.2.1.3 “例如”、“优选”、“最好是”、“可以”、“必要时”等

当“例如”、“优选”、“最好是”、“尤其是”、“可以”、“必要时”等用语与其后的技术特征在一项权利要求中限定出两个或两个以上不同的保护范围时，一般会导致该权利要求不清楚；否则不会由此导致权利要求不清楚。

【案例 1】

权利要求：一种含三水合氧化铝的牙膏，其中三水合氧化铝的平均粒度小于 30 微米，优选 5~20 微米。

【案例分析】

“优选”的使用导致该权利要求限定出两个不同的保护范围，即“所含三水合氧化铝的平均粒度小于 30 微米的牙膏”和“所含三水合氧化铝的平均粒度是 5~20 微米的牙膏”，因此该权利要求不清楚。

【案例 2】

权利要求：一种储气罐，其由金属例如钢制成……

【案例分析】

“例如”的使用导致该权利要求限定出“储气罐由金属制成”和“储气罐由钢制成”两个不同的保护范围，因此该权利要求不清楚。

【案例 3】

权利要求 1：一种自行车，其特征在于在车轮支架及减震鞍座之间设有另外的减震装置。

权利要求 2：根据权利要求 1 所述的自行车，其特征在于所述另外的减震装置优选为弹簧-空气阻尼减震装置。

【案例分析】

权利要求 2 中虽然出现了“优选”一词，但在该权利要求中“优选为……”的含义与“为……”的含义相同，并没有导致该权利要求限定出一个以上的保护范围，因此该权利要求是清楚的。

【案例 4】

权利要求：一种制备 A 产品的方法，其特征在于……可以将原料 B 和 C 加热至 60~90℃。

【案例分析】

“可以将原料 B 和 C 加热至 60~90℃”包括“可以将原料 B 和 C 加热至 60~90℃”和“可以不将原料 B 和 C 加热至 60~90℃”两层意思，从该案说明书记载的技术内容以及所属技术领域的现有技术可以知道，权利要求的制备方法在低于 60℃或高于 90℃时并非完全不能反应，因此“可以”导致该权利要求的保护范围不确定，即该权利要求不清楚。

需要注意的是，并非所有出现在权利要求中的“可以”均导致权利要求不清楚。

【案例 5】

权利要求：一种……装置，其中……A 部件和 B 部件可拆卸地连接……

【案例分析】

“可拆卸地连接”属于连接的一种方式，是相对于“固定连接”而言的，表示 A 部件和 B 部件的连接是可以拆卸的，其含义清楚，因此该权利要求的保护范围清楚。

【案例 6】

权利要求 1：一种……装置，其中……A 是连接件。

权利要求 2：根据权利要求 1 的装置，其中 A 可以是螺钉。

【案例分析】

权利要求 2 是对权利要求 1 的进一步限定，在该案中可以将权利要求 2 中的“可以是”理解为“是”，此时权利要求 2 的保护范围清楚。

【案例 7】

权利要求：一种……的方法，其特征在于……媒体网关（MGW）除了检查所述终接的可连续性之外还等待必要时激活现在具有彼此不同编码的终接之间的代码变换，直到……

【案例分析】

在该权利要求中，所属技术领域的技术人员不知道什么样的条件下才有“必要”激活“现在具有彼此不同编码的终接之间的代码变换”，因此该权利要求的保护范围不清楚。

【案例 8】

权利要求：一种式 I 化合物或者其药学上可接受的盐的制备方法，包括（1）制备式 I 化合物；和必要时，（2）将式 I 化合物转化为其药学上可接受的盐。

【案例分析】

在该权利要求中，所属技术领域的技术人员知道“必要时”的条件是“在制备了式 I 化合物后如果还要制备其药学上可接受的盐”，因此该权利要求的保护范围清楚。

3.2.1.4 “特定的”、“合适的”、“一定的”等

对于权利要求中出现的“特定的”、“合适的”、“一定的”这类词语，审查员应当从有技术意义的角度去理解权利要求，具体判断是否允许。

【案例 1】

权利要求：一种 D/A 转换器，……在用于所述 D/A 转换器的特定的设置被实现时，所述 D/A 转换器的输出进入高阻状态。

【案例分析】

权利要求中使用“特定的”一词限定“设置”，但所属技术领域的技术人员并不清楚其究竟是何种设置（或在何种情况下的设置），因此该权利要求的保护范围不清楚。

【案例 2】

权利要求：一种制备化合物 A 的方法，……反应在合适的溶剂中和一定的温度下进行，使用的催化剂为……

根据说明书中的记载，对于已知化合物 A，现有技术中存在多种制备方法，但产率都不高。本发明采用了新型催化剂，使得反应在常规条件下进行而产率提高了 30%。

【案例分析】

根据说明书中的记载，权利要求请求保护的技术方案中，温度和溶剂条件均属于常规反应条件，是所属技术领域已知的。也就是说，所属技术领域的技术人员根据说明书中的记载和现有技术的教导，可以确定所谓的“合适的溶剂”和“一定的温度”的确切技术含义，所以该权利要求是清楚的。

3.2.1.5 技术术语

对于权利要求中使用的技术术语，一般应当认为其含义与该术语在所属技术领域通常具有的含义相同。

如果权利要求中使用的技术术语是申请人的自造词，或者是申请人在说明书中给出的不同于其通常含义而自定义的，则一般应当要求申请人将说明书中对该术语的定义表述在权利要求中或者修改权利要求，以使所属技术领域的技术人员仅根据权利要求的表述即可清楚确定请求保护的范围。

如果说明书中对某个术语的定义太长或者过于复杂，也可允许申请人不在权利要求中写入该定义。

【案例 1】

权利要求：一种灯泡，其中充满稀有气体……

说明书中将“稀有气体”定义为“氦、氖、氮气或二氧化碳”。

【案例分析】

“稀有气体”在化学领域中具有确切含义，其包括氦、氖、氩、氪、氙和氡。申请人在说明书中对“稀有气体”的定义不同于其在所属技术领域通常具有的含义。因此，权利要求的保护范围不清楚。应当要求申请人将权利要求中的“稀有气体”修改为“氦、氖、氩气或二氧化碳”。

【案例 2】

权利要求：一种钩炉香的制作方法，其特征是（1）将竹香枝放入硅酸钠溶液中浸泡，（2）……

说明书中对“竹香枝”的定义为“一种将嫩竹枝在香料中浸泡而制成的熏香”。

【案例分析】

权利要求中使用的“竹香枝”一词属于自造词，其在所属技术领域中不具有通常的含义，该词的使用导致权利要求的保护范围不清楚。因此，应当要求申请人将“竹香枝”的定义补充到权利要求中。

3.2.1.6 计量单位

对于权利要求中出现的计量值，如果只有数值而没有计量单位的，如没有标明其是重量、体积或摩尔含量，一般认为该特征不清楚，但所属技术领域的技术人员根据公知常识能够确定其计量单位的除外。例如，根据所属技术领域的计量习惯，如果组合中所有组分均为固体物，则通常认为这些组分含量为重量含量；如果所有组分均为液体，则通常认为这些组分含量为体积含量。

对于所属技术领域的技术人员能够从申请文件中毫无疑义地确定其计量单位的，应当允许申请人修改权利要求，将该计量单位写入权利要求中。

3.2.1.7 商标或商品名称

一般不允许在权利要求中使用商标或商品名称，除非所用商标或商品名称在申请日前已具有已知的确切含义（参见本章 1.3.2）。

【案例】

权利要求：一种组合物，包含 Persil™。

【案例分析】

“Persil”是公知的洗涤剂商标，但其配方并不是固定不变的，因此不具有确切含义。即使说明书中清楚地记载了其组成，也不应当允许在权利要求中使用该商标。

3.2.2 标点符号

3.2.2.1 括号

权利要求中应当尽量避免使用括号。

权利要求中出现附图标记或者化学式及数学式时，通常可以使用括号。

权利要求中带有括号的表述在所属技术领域具有通常含义的，则这种表述方式不会造成权利要求不清楚。例如“(甲基)丙烯酸酯”在化学领域具有通常的含义，即表示“丙烯酸酯和/或甲基丙烯酸酯”，因此在权利要求中使用这一带有括号的表述是清楚的。

权利要求中使用括号不属于上述情形的，审查员需判断括号的使用是否会导致权利要求限定出两个以上的不同的保护范围。

【案例 1】

权利要求：一种（混凝土）模制砖，其特征在于……

【案例分析】

由于无法确定括号中的内容是否对请求保护的范同起限定作用，如果不考虑括号内的“混凝土”，则权利要求的保护范围是“一种模制砖，其特征在于……”。如果考虑括号内的内容，则权利要求的保护范围是“一种混凝土模制砖，其特征在于……”。因为“模制砖”与“混凝土模制砖”属于上下位概念，所以括号的使用使权利要求限定出两个不同的保护范围，导致该权利要求不清楚。

【案例 2】

权利要求：……包括中央处理器（CPU）。

【案例分析】

“CPU”在计算机领域即表示“中央处理器”，所以括号中的内容和括号前的内容含义一致，因此该权利要求是清楚的。

【案例 3】

权利要求：……所述取向控制层由三氧化铬（ CrO_3 ）或包含三氧化铬（ CrO_3 ）的固溶体制成。

【案例分析】

由于括号中的内容是括号前物质名称所对应的化学式表达方式，因此该权利要求是清楚的。

【案例 4】

权利要求：……其中的两种颜色是自红（R）、绿（G）、蓝（B）及黄色（Y）中选出的两种颜色的组合。

【案例分析】

用 R 表示红色、用 G 表示绿色、用 B 表示蓝色以及用 Y 表示黄色均是所属技术领域惯常的表达方式。括号内的内容与括号前的内容含义相同，因此该权利要求是清楚的。

【案例 5】

权利要求：……B 组分的含量为 30%（重量）。

【案例分析】

用“30%（重量）”表示重量百分含量是所属技术领域中惯常的表达方式，因此该权利要求是清楚的。

【案例6】

权利要求：……其中，碱（土）金属的氢氧化物是 NaOH、KOH、Ca(OH)₂ 或 Mg(OH)₂。

【案例分析】

在化学领域，“碱（土）金属”是通常可接受的缩略语表达方式，表示“碱金属和/或碱土金属”，采用这样的表达方式是清楚的，因此该权利要求也是清楚的。

3.2.2.2 顿号和逗号

权利要求中经常使用顿号或者逗号表示并列选择的各要素之间的关系。

【案例1】

权利要求2：如权利要求1所述的药物组合物，其特征在于所述组合物的剂型是片剂、胶囊、气雾剂、软膏、凝胶剂、贴剂、膜剂。

【案例分析】

该权利要求中，用顿号表示并列可选择要素之间的关系，没有明确其是“和”还是“或”的关系。从所属技术领域有技术意义的角度判断，这些可选择剂型之间只能是“或”的关系，不可能是“和”的关系，因此，这些并列选择要素之间的关系是清楚的，权利要求的保护范围也是清楚的。

【案例2】

权利要求2：如权利要求1所述的制备方法，其中所述酸是盐酸、硫酸、磷酸、硝酸。

【案例分析】

根据说明书的记载，所属技术领域的技术人员知道，盐酸、硫酸、磷酸、硝酸中的任意一种酸或两种以上的混合酸均可以解决发明的技术问题，所以认为权利要求的保护范围是清楚的。

【案例3】

权利要求：一种……的制备方法，……所述酸包括盐酸、硫酸、磷酸、硝酸。

【案例分析】

“包括”通常是一种“开放式”的表述方式，表示除了所列“包括”的内容外还可能“包括”其他内容。

该权利要求中对所述酸这一技术特征进行描述时，使用了“包括”的措辞又连用了多个顿号，导致对该技术特征存在两种理解：所述酸“包括”盐酸、硫酸、磷酸和硝酸之一，另外还可能包括其他物质；以及，所述酸同时“包括”盐酸、

硫酸、磷酸和硝酸，另外还可能包括其他物质。因此，该权利要求不清楚。

3.2.3 语句表述

3.2.3.1 语句含义不清楚

(1) 错误或矛盾

【案例 1】

权利要求：……用 Fe 作为有机溶剂……

【案例分析】

根据所属技术领域的公知常识，Fe 不可能作为有机溶剂，因此该语句表达的内容明显错误。

【案例 2】

权利要求：一种制备产品 A 的方法，其特征在于……将混合物最高加热到不低于 80℃ 的温度。

【案例分析】

“最高”和“不低于”的表达导致该语句含义自相矛盾，使得该权利要求请求保护的范范围不清楚。

(2) 引起歧义

【案例 3】

权利要求 2：根据权利要求 1 所述的冷水机的热交换系统，其特征是蒸发器是至少一侧面向长度方向形成平面的导管。

【案例分析】

在该权利要求中，“至少一侧面向……”的表述会导致两种不同的理解：①蒸发器的至少一侧在面向长度方向上形成平面，和②蒸发器的至少一个侧面在长度方向上形成平面。由此导致权利要求的保护范围不清楚。

3.2.3.2 上位概念和下位概念作为并列选择项

根据审查指南第二部分第二章 3.3 (2)，当权利要求中出现并列选择项时，并列选择概括的内容应当是等效的。上位概念与其下位概念作为并列选择项时，对于发明所要解决的技术问题以及产生的技术效果是不等效的，不能相互替换，因而导致权利要求不清楚。

【案例】

权利要求：一种制备化合物 C 的方法，其特征在于将化合物 A 和 B 反应，其中 B 是无机盐、硫酸盐、有机盐或苯磺酸盐。

【案例分析】

在该权利要求中，“硫酸盐”是“无机盐”的下位概念，“苯磺酸盐”是“有机盐”的下位概念，上位概念与其下位概念不是等效并列选择项，因此该权利要求不清楚。

3.2.3.3 排除/引用式表述

(1) 排除式

只有在不能以其他方式清楚简要地限定权利要求的保护范围时，才允许使用排除式表述。

【案例 1】

权利要求：通式（I）的产品，其中……，排除其中 $R=H$ 、 $X=Br$ 及 $Z=Na$ 的那些产品。

【案例分析】

该权利要求中，采用其他表述方式均不如采用排除式表述清楚简要，而且从请求保护的范围内排除的产品是清楚的，因此该权利要求是清楚的。

【案例 2】

权利要求：通式（II）的化合物，其中……，排除专利 EP××××××× 中公开的化合物。

【案例分析】

以引用文件的方式说明被排除的化合物是不允许的，此时应当认为权利要求不清楚。

另外需要注意，如果申请人为克服某种缺陷，如权利要求不具备新颖性的缺陷，而在修改申请文件时采用排除式表述，则审查员应当判断这种修改是否符合专利法第 33 条的规定。

(2) 引用式

①如果一项权利要求请求保护的是装置或设备，其中的特征是通过引用其他装置或设备的特征进行限定的，并且所述其他装置或设备不是权利要求请求保护的技术方案的一部分，此时可能导致权利要求不清楚。

②一般不允许在权利要求中引用说明书或附图来描述请求保护的技术方案，但下列情况除外：

——请求保护的发明涉及附图所示的特殊形状，而该形状难以用文字或简单的数学公式描述；

——请求保护的发明涉及化学产品，而该产品的一些特征只能用说明书中的表格或附图表示；

——请求保护的发明涉及用参数表征的特征，而对该参数测量方法的文字描

述太长或太复杂，以致不宜将其写入权利要求。参见本分册第十章 5.2.2。

【案例 3】

权利要求：一种金属板，其表面上有一凹块，该凹块的大小和形状与信用卡相同。

【案例分析】

因为已知信用卡并不具有标准的大小和形状，还存在异形信用卡，所以引用信用卡来限定凹块是不清楚的。因此，该权利要求请求保护的范围不清楚。

3.2.4 权利要求书整体清楚

权利要求书整体清楚是指各项权利要求之间的引用关系清楚。各项权利要求之间的常见引用关系如下：

(1) 独立权利要求以引用其他权利要求的方式撰写

【案例 1】

权利要求 1：一种半导体器件，包括部件 A、B 和 C。

权利要求 2：如权利要求 1 所述的制造半导体器件的方法，……

【案例分析】

这类情况通常是由于申请人撰写失误造成的，审查员可以首先提出权利要求 2 不清楚的审查意见，告知申请人：权利要求 2 引用了权利要求 1，而权利要求 1 中并未表述制造半导体器件的方法，因此权利要求 2 对权利要求 1 的引用关系不清楚，从而导致权利要求 2 的保护范围不清楚。

【案例 2】

权利要求 1：一种 LED 集成芯片，包括若干个 LED 裸芯片和硅衬底，所述 LED 裸芯片包括衬底和 N 型外延层、P 型外延层；所述硅衬底……

权利要求 2：一种权利要求 1 中所述的裸芯片，其特征在于……

【案例分析】

权利要求 2 以引用权利要求 1 的方式撰写，其请求保护的技术方案相当于“一种用于权利要求 1 的 LED 集成芯片的裸芯片”，该权利要求请求保护的范围是清楚的。

【案例 3】

权利要求 1：一种半导体器件，包括……，其中第一导电层为多晶硅。

权利要求 2：根据权利要求 1 所述的器件，其中第一导电层的材料多晶硅替换为金属。

【案例分析】

权利要求 2 中采取了“替换……”的表述方式，该表述所限定的特征与引用权利要求中的特征不存在矛盾，其限定的技术方案是清楚的。权利要求 2 是一个

以引用方式撰写的独立权利要求。

(2) 从属权利要求引用其他权利要求

【案例 4】

权利要求 1: 一种半导体器件, 包括部件 A、B 和 C。

权利要求 2: 如权利要求 1 所述的半导体器件, 其特征在于, 所述部件 D……

【案例分析】

权利要求 2 引用了权利要求 1, 并在附加特征中以“所述”一词限定“部件 D”, 而在权利要求 1 中并未包括部件 D, 由此导致权利要求 2 不清楚。

【案例 5】

权利要求 6: 根据权利要求 1~5 所述的……

【案例分析】

权利要求 6 非择一地引用了权利要求 1~5, 实质上造成权利要求 6 请求保护的范 围不清楚, 对于这类情况审查员可以适用专利法第 26 条第 4 款提出该权利要 求不清楚的审查意见, 也可以适用专利法实施细则第 22 条第 2 款提出审查意见, 要求申请人改为择一方式引用。

4 权利要求书应当简要

对于一项权利要求而言, 即使权利要求中存在涉及发明目的、原理等对技术 方案没有实际限定作用的内容, 审查员一般也不必对此提出“不简要”的审查意 见, 但是如果权利要求中存在明显的宣传用语, 则应当要求申请人删除该内容。

权利要求书中请求保护范围相同的两个或两个以上的技术方案, 会导致权利 要求书不简要; 但是当一项权利要求为并列选择概括的多个技术方案, 引用该权 利要求的另一项权利要求选择其中的一个或几个技术方案时, 审查员一般不必提 出“不简要”的审查意见。

【案例 1】

权利要求: 一种用胶囊包裹的盐酸文拉法星缓释制剂, 所述制剂为硬明胶胶 囊, 该胶囊中装有有效治疗量的球粒, 该球粒由盐酸文拉法星、微晶纤维素和羟 丙甲基纤维素组成, 并用乙基纤维素和羟丙甲基纤维素包衣, 所述制剂能提供高 达 150ng/ml 的血清峰值和可持续 24 小时的有效治疗血药浓度。

【案例分析】

权利要求请求保护的缓释制剂限定了组合物的组成, 如果不考虑效果性描述 “所述制剂能提供高达 150ng/ml 的血清峰值和可持续 24 小时的有效治疗血药浓 度”, 该权利要求已经符合授权条件, 则审查员最好不再提出权利要求不简要的审 查意见。

【案例 2】

权利要求 1: 一种机械装置, ……固定件为螺钉或螺栓。

权利要求 2: 根据权利要求 1 的装置, 其中的固定件为螺钉。

【案例分析】

权利要求 1 请求保护的是两个并列的技术方案, 而权利要求 2 请求保护的技术方案是权利要求 1 中的一个技术方案, 在这种情况下, 审查员不必提出权利要求 2 不简要的审查意见。

5 必要技术特征

5.1 必要技术特征的判断

根据审查指南第二部分第八章 4.7.1 (3), 独立权利要求应当表述一个针对发明所要解决的技术问题的完整的技术方案。判断独立权利要求的技术方案是否完整, 关键在于审查独立权利要求是否记载了解决上述技术问题的全部必要技术特征。

判断某一技术特征是否为必要技术特征时, 应当从发明所要解决的技术问题出发, 并考虑说明书中描述的整体内容。

关于技术问题的相关内容参见本章 1.1.1。

【案例 1】

独立权利要求请求保护一个技术方案 X, 其包括 A 和 B 两个技术特征。说明书发明内容部分记载的技术方案 X 还包含技术特征 C。

【案例分析】

独立权利要求请求保护的技术方案与说明书发明内容部分记载的技术方案相比, 缺少特征 C, 此时需要分析由该独立权利要求限定的技术方案 X 是否能够解决发明所要解决的至少一个技术问题。如果缺少技术特征 C 的技术方案 X 不能解决所要解决的技术问题中的任何一个, 则应当认为技术特征 C 是实现发明的必要技术特征。

【案例 2】

独立权利要求: 一种高频放大器, 含有一个高频放大晶体管, 一个开关晶体管和一个谐振电路, 该谐振电路由线圈及电容器构成, 其特征在于所述谐振电路中还有一个二极管。

根据说明书, 本发明所要解决的技术问题是避免关闭高频放大器后再重新启动时引起的输出频率短暂不稳定, 不能有选择地变换工作与非工作模式的问题。

【案例分析】

该独立权利要求中仅记载了该高频放大器包括的各种元件, 却没有记载各元件之间的连接关系, 而现有技术中也不存在能够解决该技术问题的已知的连接关

系，因此该权利要求由于缺乏必要的连接关系而无法解决发明所提出的技术问题，因而缺少必要技术特征，不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定。

【审查意见示例】

本发明所要解决的技术问题是……，根据说明书的记载，技术特征 A 是解决该技术问题不可缺少的技术特征，独立权利要求×没有记载技术特征 A，因此不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定。

5.2 审查注意事项

(1) 必要技术特征是针对独立权利要求而言的。即使从属权利要求的附加技术特征不完整，以致不能解决发明进一步所要解决的技术问题，也不应适用专利法实施细则第 20 条第 2 款。

(2) 如果缺少必要技术特征的独立权利要求相对于现有技术不具备新颖性和/或创造性，但补充相应必要技术特征后，所述技术方案相对于现有技术具备新颖性和创造性，则审查员可根据具体案情选择适当的审查策略，但一般应在审查意见中指出该独立权利要求不具备新颖性和/或创造性的缺陷。

(3) 对于独立权利要求中包含非必要技术特征的情形，审查员不应当提出反对意见。

5.3 专利法第 26 条第 4 款与专利法实施细则第 20 条第 2 款的适用

专利法第 26 条第 4 款适用于独立权利要求和从属权利要求，而专利法实施细则第 20 条第 2 款仅适用于独立权利要求。

就独立权利要求而言，可以根据权利要求的撰写情况区别适用专利法第 26 条第 4 款和专利法实施细则第 20 条第 2 款：

——缺少必要技术特征，适用专利法实施细则第 20 条第 2 款：

独立权利要求缺少解决发明所要解决的技术问题所必需的技术特征，即独立权利要求的技术方案不能解决发明所要解决的技术问题，则该独立权利要求缺少必要技术特征。

——不缺少必要技术特征，但技术特征概括得不合理，适用专利法第 26 条第 4 款：

权利要求概括的范围（实质上是由一个或多个技术特征概括得出）不合理，以致所属技术领域的技术人员有理由怀疑该范围中存在不能解决发明所要解决的技术问题，并且不能达到相同的技术效果的部分，则该权利要求没有得到说明书的支持。

审查员在具体的审查实践中，适用专利法第 26 条第 4 款和专利法实施细则第 20 条第 2 款时，只要审查意见合乎逻辑，说理与结论相一致即可。

第三章 新颖性

目 录

1	现有技术	55 (3-1)
1.1	现有技术公开时间的认定	55 (3-1)
1.1.1	书刊类出版物	55 (3-1)
1.1.2	在线电子期刊	56 (3-2)
1.1.3	PCT 国际检索报告记载的非专利文件	56 (3-2)
1.2	现有技术公开内容的认定	56 (3-2)
1.2.1	附图公开的内容	56 (3-2)
1.2.2	隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容	57 (3-3)
1.2.2.1	固有的特征	57 (3-3)
1.2.2.2	现有技术中的明确引证	58 (3-4)
1.2.2.3	现有技术中技术术语的解释	58 (3-4)
1.2.3	现有技术中并列选择的技术方案	59 (3-5)
1.2.4	其他情况	60 (3-6)
1.2.4.1	申请文件说明书的背景技术	60 (3-6)
1.2.4.2	现有技术存在矛盾之处	60 (3-6)
1.3	不丧失新颖性的宽限期	61 (3-7)
2	抵触申请	62 (3-8)
2.1	抵触申请的构成条件	62 (3-8)
2.2	抵触申请公开的内容	62 (3-8)
3	新颖性审查的特殊问题	62 (3-8)
3.1	惯用手段的直接置换	62 (3-8)
3.2	包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求	62 (3-8)
3.2.1	具备新颖性的示例	63 (3-9)
3.2.2	不具备新颖性的示例	63 (3-9)
3.2.3	推定不具备新颖性	65 (3-11)
3.2.3.1	示例及分析	65 (3-11)
3.2.3.2	对申请人答复的考虑	66 (3-12)

4	对同样的发明创造的处理	66 (3-12)
4.1	判断原则	66 (3-12)
4.2	判断示例	66 (3-12)
4.2.1	属于同样的发明创造	66 (3-12)
4.2.2	不属于同样的发明创造	69 (3-15)
4.3	处理方式	70 (3-16)
4.3.1	对两件专利申请的处理	70 (3-16)
4.3.2	对一件专利申请和一项专利权的处理	71 (3-17)
4.3.2.1	申请的申请人与专利的专利权人相同	71 (3-17)
4.3.2.2	申请的申请人与专利的专利权人不同	71 (3-17)
4.3.2.3	审查意见示例	71 (3-17)
4.4	处理程序	72 (3-18)

第三章 新颖性

1 现有技术

有关现有技术的定义参见审查指南第二部分第三章 2.1。现有技术公开的方式可以分为出版物公开、使用公开和以其他方式公开。

对于实审过程中所依据的现有技术，审查员应把握以下几个方面：

(1) 审查员只需考虑出版物公开的现有技术，无需检索和考虑使用公开和以其他方式公开的现有技术。

(2) 对于出版物，审查员只需依据正规出版物进行审查，而不必考虑非正规出版物。

正规出版物通常包括专利文献，带有国际标准书号（ISBN）、国际标准刊号（ISSN）或国内统一刊号的书刊类出版物，由国家、行业或地方主管部门发布的标准和以公众可以浏览的在线数据库方式定期出版公开的在线电子期刊等。

非正规出版物通常包括自行印制并通过非正规出版发行渠道散发的图集、产品目录、产品样本、会议论文等。对于公众在实审程序提交意见中所附具的非正规出版物的证据，审查员不必予以采信，留待后续程序进行处理。

(3) 通过检索在线数据库得到的电子形式的专利文献、图书类出版物及标准不属于在线电子期刊。

1.1 现有技术公开时间的认定

1.1.1 书刊类出版物

书刊类出版物的印刷日视为公开日。没有印刷日但载明有出版日的，出版日视为公开日。同版次多印次或者多版次多印次的，一般应当将实际印次的印刷日视为公开日。如果有证据证明实际公开日的，应当以实际公开日为准。

例如，《计算机数据结构》的版权页上标有“1996年10月第1版，1998年6月第2次印刷”的字样，该书的公开日一般应当认定为1998年6月30日。如果有证据证明该书在1996年10月第一次发行以来未经任何修订或者审查员所引用的部分未经任何修订，应当将公开日认定为1996年10月31日。

又如，《通信原理》的版权页上标有“1998年10月第3版，1999年6月第2次印刷”的字样，该书的公开日一般应当认定为1999年6月30日。如果有证据证明该书在1996年4月第1版第1次印刷以来未经任何修订或者对审查员所引用

的部分未经任何修订，应当将公开日认定为 1996 年 4 月 30 日。

1.1.2 在线电子期刊

如果期刊既有纸件又有电子形式的，以最早的公开日作为公开日。

一般地，将在线电子期刊的上传日或出版日视为公开日，都以当地时间为准，不考虑时区的时差。

对于学位论文，不能以提交日作为公开日，只能以中国优秀硕士学位论文电子期刊网 www.cmfd.cnki.net 或中国博士学位论文电子期刊网 www.cdfd.cnki.net“年期”所显示的出版日为公开日。如果所显示的日期是一个时间段，以最后的日期为实际公开日。例如，在中国优秀硕士学位论文电子期刊网 www.cmfd.cnki.net，检索到“掺杂二氧化钛薄膜形成机制及性能的研究”的论文，其“年期”栏显示出版日期为 2008 年 6 月 16 日至 7 月 15 日，确定该篇硕士学位论文的公开日为 2008 年 7 月 15 日。

1.1.3 PCT 国际检索报告记载的非专利文件

PCT 国际检索报告中记载的非专利文件，如果通过文件本身不能确定其公开日，则以国际检索报告中记载的公开日期作为公开日。但如果有证据证明实际公开日的，以实际公开日为准。

1.2 现有技术公开内容的认定

现有技术文件公开的内容不仅包括文字明确记载的内容，而且还包括对于所属领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的内容。对比文件中包括附图的，对附图所示内容不能因其没有相应的文字描述而一概不予考虑，那些能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征，属于对比文件公开的内容。

1.2.1 附图公开的内容

附图中的相关部分如果在对比文件中没有作出特别说明，则应当按照所属技术领域通常的图示含义来理解。

一般地，可以通过作为现有技术的技术词典、技术手册、教科书、国家标准、行业标准等文献记载的相关图示含义，理解对比文件附图中相应部分在所属技术领域的通常图示含义。

如果不存在怀疑附图未采用相同比例绘制的理由，则应当认定同一附图采用相同比例绘制。对于这样的附图，如果所属技术领域的技术人员能够确定出附图所示部件之间的相对位置、相对大小等定性关系，则这些定性关系属于能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征。仅通过测量附图得出的具体尺寸参数

等定量关系特征不属于能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征。

【案例】

图 3-1 和图 3-2 中，11b 表示透镜支承部件，11c 表示注入部件。

从图 3-1 可以直接地、毫无疑义地确定“在圆周方向上，注入部件 11c 的尺寸大于支承部件 11b 的尺寸”。因此，技术特征“注入部件在圆周方向上延伸的距离比透镜支承部件圆周方向上的宽度大”属于图 3-1 公开的内容。

由于图 3-2 中注入部件 11c 和支承部件 11b 在圆周方向上的尺寸非常接近，从图 3-2 中并不能毫无疑义地确定“在圆周方向上，注入部件 11c 的尺寸大于支承部件 11b 的尺寸”，因此，技术特征“注入部件在圆周方向上延伸的距离比透镜支承部件圆周方向上的宽度大”不属于图 3-2 公开的内容。

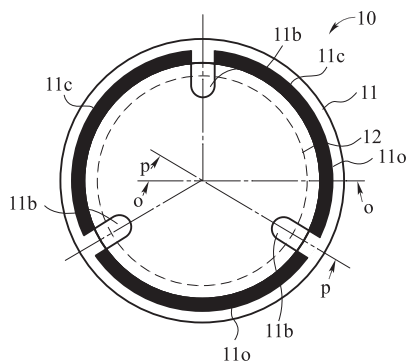


图 3-1

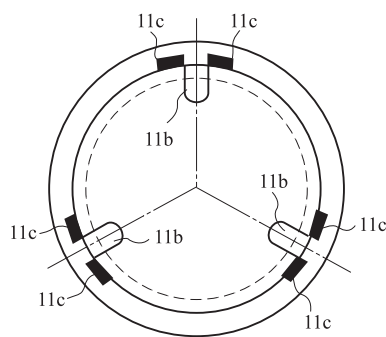


图 3-2

1.2.2 隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容

引用对比文件判断发明的新颖性时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且还包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

例如，对比文件记载了一种加工轴的方法，其包括对轴进行渗碳淬火处理的步骤。虽然对比文件未明确记载“轴的表面硬度大于芯部的硬度”这一特征，但是所属领域技术人员根据其中记载的对轴进行渗碳淬火的处理步骤，可直接推出加工后的轴的表面硬度大于其芯部的硬度，因此上述特征属于对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

1.2.2.1 固有的特征

对于未明确记载在对比文件中的技术特征，如果对所属领域的技术人员而言，该技术特征是申请日之前已知产品的固有部件或属性，或者方法的固有步骤，则这些部件、属性或步骤都是固有特征，属于对比文件中隐含的且可直接地、毫无

疑义地确定的技术内容。但是，在申请日之前尚未被所属领域技术人员知晓的那些固有特征，不属于隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

【案例 1】

对比文件记载了一种汽车，但并未明确记载有发动机和安全气囊。

【案例分析】

发动机是汽车必然具有的部件，属于汽车固有的特征，应当作为对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是安全气囊并非汽车所必然具有的部件，不属于其固有的特征，不应当作为隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容，汽车可以装设安全气囊只是汽车领域的公知常识。

【案例 2】

对比文件记载了在室温及一个大气压下通入乙醇。

【案例分析】

由于在室温及一个大气压下，乙醇为液态是所属领域技术人员所公知的乙醇的固有属性，因此，“通入的乙醇呈液态”属于对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

1.2.2.2 现有技术中的明确引证

当对比文件中明确记载的某些技术内容引证了另一篇现有技术文件，且该引证文件的公开日早于所说的对比文件的公开日时，该引证文件中的相应内容属于该对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

【案例】

对比文件 1 记载了由化合物 C 和 D 反应生成化合物 E 的方法，同时明确记载化合物 C 是根据另一篇对比文件 2 记载的方法制备的。

对比文件 2 记载的方法是由 A 和 B 反应制备化合物 C，在这种情况下，由 A 和 B 反应制备化合物 C 属于对比文件 1 中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

1.2.2.3 现有技术中技术术语的解释

技术术语在对比文件中没有作出特别说明的，应将其理解为所属技术领域中的通常含义。这种所属技术领域的通常含义应当作为对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

一般地，可以通过作为现有技术的技术词典、技术手册、教科书、国家标准、行业标准等文献记载的相关内容理解该技术术语在所属技术领域中的通常含义。

例如，对比文件记载了一种在线光谱监测方法，并指出在色散系统中采用阿米奇直视棱镜。化学工业出版社出版的《化学化工大辞典》中对“阿米奇直视棱镜”给

出了如下解释：“由三块大小形状相同的棱镜胶合成的直视棱镜组。两块 $45^\circ-90^\circ-45^\circ$ 角冕玻璃制作的棱镜分居两侧，按顶角为 90° 放置；中间一块 $45^\circ-90^\circ-45^\circ$ 角火石玻璃制作的棱镜， 90° 角向下，居于另外两块棱镜之中。入射光源与观测点在同一直线上。”

在这种情况下，如果对比文件未对阿米奇直视棱镜进行特别说明，而且上述《化学化工大辞典》是在申请日之前出版的，则该大辞典对阿米奇直视棱镜的解释属于该对比文件中隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

1.2.3 现有技术中并列选择的技术方案

当对比文件对构成技术方案的一个或多个技术特征给出多种选择时，对于每种选择的组合能否构成对比文件所公开的具体技术方案，应根据不同的情形确定。关于马库什通式化合物的相关规定参见本分册第十章 1.5。

(1) 一个技术特征存在多种选择

当对比文件记载的技术方案中只有一个技术特征存在多种选择时，应当认为该对比文件公开了每种选择与其他技术特征一起所构成的多个具体的技术方案。

例如，对比文件记载了一种由 A、B 和 C 构成的组合物 ABC，并指出 C 是 c1、c2 或 c3 之一……

在此情况下，组合物 ABc1、ABc2 和 ABc3……分别构成对比文件公开的一项具体的技术方案。

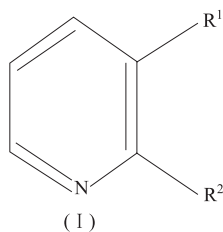
(2) 多个技术特征存在多种选择

当对比文件记载的技术方案中有多个技术特征存在多种选择时，应当根据所属技术领域进行具体分析。

对于技术效果可预见水平相对较高的技术领域，例如机械、电学等领域，通常，可以认为对比文件公开了每个技术特征的每种选择与其他技术特征一起所构成的多个具体技术方案。例如：对比文件公开了一种桌子，其包括桌面和支撑桌面的桌腿，其中，桌面可以是圆形、方形或三角形，桌腿可以为三条、四条或六条。应当认定该对比文件公开了具有三条腿的圆桌、方桌和三角形桌，具有四条腿的圆桌、方桌和三角形桌以及具有六条腿的圆桌、方桌和三角形桌九种具体的技术方案。

对于技术效果可预见水平相对较低的技术领域，例如化学、生物等领域，通常，不能认为对比文件公开了每个技术特征的每种选择与其他技术特征一起所构成的多个具体技术方案。

例如：对比文件公开了通式 (I) 的化合物，



$R^1 = \text{COOH}, \text{NH}_2, \dots$ 苯基, 而 $R^2 = \text{Cl}, \text{SO}_3\text{H}, \text{CH}_3, \dots$ $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 。除说明书明确记载的 R^1 和 R^2 具体组合形成的化合物外, R^1 和 R^2 的其他组合形成的化合物都不能被认为是对比文件公开的具体的技术方案。

1.2.4 其他情况

1.2.4.1 申请文件说明书的背景技术

申请文件说明书的背景技术部分中记载的相关内容并不必然构成现有技术, 在实审程序中, 审查员不能直接引用申请文件背景技术部分记载的内容评价该申请的专利性, 除非该技术内容有具体的引证文件或出处。

1.2.4.2 现有技术存在矛盾之处

现有技术中存在矛盾是指现有技术中记载的信息相互矛盾, 例如, 文字和文字矛盾, 文字和附图矛盾, 附图和附图矛盾, 摘要和原文矛盾等。

对于上述矛盾的内容应当从本领域技术人员的角度对其进行整体的分析和判断, 属于明显笔误或者能够给出唯一合理解释的, 应当以最终更正或合理解释后确定的内容为准。例如, “本领域中常用电容器来实现通过交流信号阻断直流信号的目的, 本申请就采用一种特殊的电阻器达到通过交流信号阻断直流信号的目的, 所采用的电容器具有如下特征……”, 这里的“电阻器”明显属于“电容器”的笔误, 应当以更正为“电容器”后的内容作为其公开的内容。

对于包含摘要的对比文件, 考虑到该摘要实际上只起概括、提示的作用, 因此当摘要和正文出现矛盾时, 应以正文为准。

对于为方便标引、理解或检索而重新撰写的摘要, 例如德温特数据库中专利文献的摘要, 如果能够确定该摘要的公开日, 即德温特数据库发布该摘要的日期早于发明的申请日, 那么即使该摘要与原始专利文件内容矛盾, 该摘要也可作为评价发明专利性的现有技术。审查员在填写检索报告时应当将该摘要填入非专利文献栏中, 并注明其来源为德温特数据库, 公开日应当填写德温特数据库发布该摘要的日期。确定德温特数据库发布某一摘要的日期的方法参见本分册第七章 1.9。

1.3 不丧失新颖性的宽限期

不丧失新颖性的宽限期的相关规定参见审查指南第二部分第三章第5节。

对于申请人在实审阶段以专利法第24条第(3)项规定的情形为由要求不丧失新颖性的宽限期的案件,审查员应当按照审查指南第一部分第一章6.3.3及第二部分第三章第5节的规定进行审查。在申请人提供的证明材料符合审查指南的规定,且审查员没有合理理由对申请人所主张的他人未经申请人同意而泄露其发明内容的事实提出异议的情况下,应当认可申请人要求的不丧失新颖性的宽限期。

【案例1】

某申请,要求保护一种电子产品,申请日为2005年11月1日。申请人声明该发明已于2005年6月3日在第三届全国电子学术会议上首次发表,并收录入该学术会议的论文集中,要求宽限期,并出具了合法有效的证明。

【案例分析】

由于该6月3日的公开属于申请人在规定的学术会议上的首次公开,该公开可以享受宽限期,不构成影响该申请新颖性的现有技术,该申请并不因此而丧失新颖性。

但是,如果审查员经过检索,发现2005年8月2日出版发行的《中国电子产品》刊物上登载了申请人就该电子产品的详细说明,则由于《中国电子产品》上的公开不属于在规定的学术会议或技术会议上的首次发表,因此不能享受宽限期。此公开构成破坏该申请新颖性的现有技术。

【案例2】

甲公司于2000年9月6日在中国提交了一件发明专利申请,于2002年4月8日公开。乙公司于1999年3月7日在某国专利局提交了一件同样的发明专利申请,根据该国法律的规定,专利申请自申请日起18个月后予以公开,即该申请应当在2000年9月7日或之后予以公开,但由于该国专利局在程序上出现失误,导致该申请实际提前了两天于2000年9月5日公开。

【案例分析】

虽然该提前公开是由于程序错误造成的,但由于该公开的内容并不是来源于甲公司,而是来源于另外独立作出同样发明创造的申请人乙公司,即泄露的不是申请人的内容,因而也无需经申请人同意,故该公开不构成“他人未经申请人同意而泄露其内容”,因此,甲公司的申请丧失新颖性。

但是,如果甲公司在该国专利局提交了该同样的发明专利申请,由于该提前公开是因程序错误造成的,属于违反申请人意愿而泄露其内容的情形,故该公开构成“他人未经申请人同意而泄露其内容”,因此,该申请不丧失新颖性。

2 抵触申请

抵触申请的定义参见审查指南第二部分第三章 2.2。

2.1 抵触申请的构成条件

“在先申请”构成抵触申请，应当满足如下两个条件：一是申请在先，公布或公告在后；二是在中国的专利申请。

在对上述条件进行审查时，需注意：

(1) 申请日以前由任何单位或者个人提出、并在申请日之后（含申请日）由国务院专利行政部门作出中文公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请构成抵触申请。

(2) 向中国港、澳、台地区管理专利工作的部门提出的申请不构成抵触申请。

2.2 抵触申请公开的内容

有关抵触申请公开内容的认定参见本章 1.2 和 3.1。

需要注意的是，摘要不属于抵触申请公开的内容，即用于评价发明新颖性的抵触申请公开的内容仅限于其权利要求书、说明书以及附图所公开的内容。

3 新颖性审查的特殊问题

3.1 惯用手段的直接置换

当要求保护的发明与抵触申请的区别仅仅是惯用手段的直接置换时，应当用新颖性标准评价。

当要求保护的发明与现有技术的区别仅仅是惯用手段的直接置换时，应当用创造性标准评价。

3.2 包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求

根据审查指南第二部分第三章 3.2.5 的规定，判断此类产品权利要求是否具备新颖性的关键在于，确定权利要求中的性能、参数、用途或制备方法等特征是否隐含了产品的特定结构和/或组成。

用纯度和/或杂质含量限定的已知物质产品权利要求的新颖性判断参见本分册第十章 1.5。

3.2.1 具备新颖性的示例

如能够肯定性能、参数、用途或制备方法等特征确实使产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则权利要求具备新颖性。

【案例 1】

权利要求：一种 9-[2-[[双(三甲基乙酰氧)甲基]氧磷基]甲氧基]-乙基腺嘌呤晶体，其空间群为 P-1，晶胞参数 $a=6.020(2)\text{Å}$ ， $b=11.155(4)\text{Å}$ ， $c=20.833(8)\text{Å}$ ， $\alpha=93.798(6)^\circ$ ， $\beta=97.458(6)^\circ$ ， $\gamma=102.897(6)^\circ$ ，晶胞体积 1345.5Å^3 。

对比文件：一种 9-[2-[[双(三甲基乙酰氧)甲基]氧磷基]甲氧基]-乙基腺嘌呤晶体，其空间群为 Cc，晶胞参数 $a=13.087(5)\text{Å}$ ， $b=24.698(8)\text{Å}$ ， $c=8.319(2)\text{Å}$ ， $\alpha=90.00(2)^\circ$ ， $\beta=100.68(3)^\circ$ ， $\gamma=90.00(3)^\circ$ ， $Z=4$ ，晶胞体积 $2637.6(15)\text{Å}^3$ 。

【案例分析】

该权利要求与对比文件都涉及 9-[2-[[双(三甲基乙酰氧)甲基]氧磷基]甲氧基]-乙基腺嘌呤。虽然两者的组成元素相同，但空间群、晶胞参数和晶胞体积这些晶体参数表明两者具有不同的空间结构。而组成元素相同、空间结构不同的物质是不同物质，因此该权利要求相对于对比文件具备新颖性。

【案例 2】

权利要求：一种触发器，在钟控脉冲信号为 0 时维持该触发器的状态，而在该钟控脉冲信号为 1 时改变该触发器的状态。

对比文件：一种触发器，在钟控脉冲信号从 0 变到 1 的上跳沿时刻改变触发器的状态。

【案例分析】

该权利要求与对比文件相比，虽然其构成都是触发器，但权利要求的触发器在钟控信号为 1 时发生改变，即使钟控信号连续为 1 而不发生跳变时，其触发状态仍会改变，而对比文件的触发器仅在 0 变到 1 的上跳沿时刻改变，也就是钟控信号发生特定变化时，其触发状态才会改变。触发状态改变的方式表明，权利要求所述的触发器可以是钟控 R-S 触发器，而对比文件可以是维持-阻塞触发器，两者具有不同的结构，因此该权利要求具备新颖性。

3.2.2 不具备新颖性的示例

如能够肯定性能、参数、用途或制备方法等特征没有使产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则权利要求不具备新颖性。

【案例 1】

权利要求 1：一种制造装饰板的方法，首先准备一个大尺寸的基材坯料，然后于基材坯料的上表面贴附装饰层，得到装饰板坯料，最后，将该装饰板坯料切割

成需要的尺寸。

权利要求 2：根据权利要求 1 的方法制造的装饰板。

对比文件公开了一种装饰板，其是在符合尺寸要求的基材上贴附装饰层制造而成。

【案例分析】

权利要求 2 请求保护由权利要求 1 的制造方法限定的装饰板，其结构是装饰板包括一个基材和一个贴附于基材表面的装饰层，其中的方法特征“首先准备一个大尺寸的基材坯料”、“最后，将该装饰板坯料切割成需要的尺寸”只是为了提高效率而采取的技术手段，与对比文件相比，最终装饰板的结构并无区别。因此，权利要求 2 的装饰板已经被对比文件公开，不具备新颖性。

【案例 2】

权利要求：一种碳-碳零件，包括含有许多不连续长纤维的复合基材和沉积在长纤维上的碳原子，其特征在于，首先用粘结剂将长纤维粘结在一起而形成复合基材，然后在预定温度下沉积碳原子，从而使粘结剂被完全从基材中除掉并被所述碳原子取代，形成致密的碳-碳零件。

对比文件公开了一种碳-碳复合材料制动盘，其含有的基材是由不同长度的碳或石墨长纤维的混合物形成的，所述碳或石墨纤维由沥青、焦油或聚丙烯腈的前体制得，并且通过化学气相沉积法在基材上沉积碳。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种碳-碳零件，并用制备方法对该零件进行了限定，但该碳-碳零件仍然包括含有不连续长纤维的基材和沉积在长纤维上的碳原子。而对对比文件公开的碳-碳复合材料制动盘也是一种碳-碳零件，并且也包括含不连续长纤维的基材和沉积在长纤维上的碳原子。从该申请公开的内容看，没有证据表明权利要求中包括的制备方法特征能给该产品本身带来区别于对比文件的碳-碳复合材料制动盘的结构和/或组成上的任何改变，也就是说，这两种产品是相同的，因此该权利要求相对于对比文件不具备新颖性。

【案例 3】

权利要求：一种从果胶中制备的分子量为 5000 的多糖。

对比文件公开了一种从果胶中制备的多糖，未记载分子量，但其制备方法与申请的说明书中记载的多糖的制备方法相同。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种从果胶中制备的分子量为 5000 的多糖。根据说明书的记载，这种多糖是按 A 方法制备的。对比文件也公开了一种从果胶中制备的多糖，并公开了制备方法 A。可以看出，两种制备方法的原料、步骤和工艺条件是完全相同的。虽然对比文件没有记载其所制备的多糖的分子量，但由于选用了相同的原料，并采用了相同的制备方法，所以制备出的产品也必然相同。因此可以

确定对比文件公开的多糖的分子量也为 5000。因此，该权利要求请求保护的多糖已被对比文件公开，不具备新颖性。

3.2.3 推定不具备新颖性

难以判断性能、参数、用途或制备方法等特征是否使产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成时，则推定权利要求不具备新颖性。

3.2.3.1 示例及分析

【案例 1】

权利要求：一种聚酯薄膜，其厚度为 6.0~10.0 μm ，并且在无负载、90 $^{\circ}\text{C}$ 下热处理 1 小时的热收缩率不大于 0.8%。

对比文件：一种聚酯薄膜，厚度为 8 μm ，该薄膜在无负载、150 $^{\circ}\text{C}$ 下热处理 1 小时的热收缩率不大于 1.4%。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种聚酯薄膜。对比文件公开了一种聚酯薄膜，其厚度落在权利要求限定的范围内。尽管测量热收缩率的加热温度不同，无法比较两者的热收缩率，但由于通常对聚酯薄膜来说，测量温度越低、热收缩率越小，因此推定对比文件的薄膜在 90 $^{\circ}\text{C}$ 下测量的热收缩率落在权利要求限定的范围内。因此，推定该权利要求请求保护的薄膜与对比文件描述的薄膜相同，不具备新颖性。

【案例 2】

权利要求：一种磁盘用磁头的传送托盘，用于传送所述磁头，所述磁头具有臂形零件、安装于该臂形零件前端的磁头工作间隙、与该磁头工作间隙相连接的引线，其特征在于：该托盘由导电性的热塑性树脂组合物成型而制得，当将该托盘浸渍于 500ml 纯水中并用 40kHz 的超声波振动 60s 时，从该托盘表面上脱落的粒径在 1 μm 以上的微粒数在 5000pcs/cm² 以下。

对比文件：一种磁盘用磁头的传送托盘，用于传送所述磁头，所述磁头具有臂形零件、安装于该臂形零件前端的磁头工作间隙、与该磁头工作间隙相连接的引线，其特征在于：该托盘由导电性的热塑性树脂组合物成型而制得。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种磁盘用磁头的传送托盘，对比文件也公开了一种磁盘用磁头的传送托盘。从该权利要求和对比文件所公开的内容来看，两种托盘具有相同的组成和结构，并且所用材料相同。虽然权利要求还限定了托盘在一定条件下振动时其微粒脱落的数量，但根据本申请以及对比文件的记载，无法认定权利要求所请求保护的托盘与对比文件的托盘具有不同的组成和结构，因此推定两者具有相同的组成和结构，权利要求不具备新颖性。

3.2.3.2 对申请人答复的考虑

对于这类推定产品权利要求不具备新颖性的情况，针对申请人所提出的意见陈述和/或提供的用于证明其产品与对比文件的产品在结构和/或组成上不同的证据，审查员可以在下述情形下接受申请人的意见：

(1) 本发明的说明书中有明确的记载，证明其要求保护的产品与对比文件中的产品具有不同的结构、组成和/或理化性能；

(2) 对比文件中有明确的记载，证明其公开的产品在结构、组成和/或理化性能上与本发明要求保护的产品不同；

(3) 根据除对比文件以外的证据，证明本发明要求保护的产品与对比文件中的产品具有不同的结构、组成和/或理化性能，但该证据应当与被证明的产品具有直接的关联性。

例如，本章 3.2.3.1 中的案例 1，申请人采用其申请的测定方法、对比文件的测定方法或其他测定方法进行对比实验，并提供基于同一测定方法得到的相应实验数据，证明两种产品不同时，如果测定的参数是热收缩率，审查员可以接受申请人所陈述的两种产品不同的意见；如果测定的是其他参数，则审查员不应接受其陈述的意见。

4 对同样的发明创造的处理

专利法第 9 条和专利法实施细则第 41 条第 1 款和第 2 款所称的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求，即两者的权利要求请求保护了相同的技术方案。

4.1 判断原则

有关同样的发明创造的判断原则见审查指南第二部分第三章 6.1。

应当注意的是，如果一项权利要求请求保护了多个并列技术方案，则应当以各个技术方案为基准分别判断其是否属于同样的发明创造。但如果并列选择概括的权利要求（如马库什权利要求）难以明确划分成多个具体并列技术方案时，则将其作为一个整体技术方案来判断是否属于同样的发明创造。权利要求涉及连续数值范围的，将该连续数值范围作为一个整体予以考虑。

4.2 判断示例

4.2.1 属于同样的发明创造

(1) 两项权利要求相比，其中一项权利要求增加了技术特征，但该技术特征

仅仅是另一项权利要求记载的方案所产生的必然结果。

【案例 1】

申请 1 的权利要求：一种血压计用袖带，包括：流体袋和挠性构件，该流体袋上具有从该流体袋的宽度方向上的侧端部延伸的挡止部，该挡止部从该侧端部向该挠性构件侧折弯的同时，在该挠性构件侧以不能移动的方式固定。

申请 2 的权利要求：一种血压计用袖带，包括：流体袋和挠性构件，该流体袋上具有从该流体袋的宽度方向上的侧端部延伸的挡止部，该挡止部从该侧端部向该挠性构件侧折弯的同时，在该挠性构件侧以不能移动的方式固定，由此该流体袋被固定在该挠性构件上。

【案例分析】

上述权利要求中均记载了流体袋具有挡止部，挡止部从流体袋的宽度方向侧端部向挠性构件侧折弯，在该挠性构件侧固定。由于上述结构必然产生将流体袋固定在挠性构件上的效果，无论是否存在特征“由此该流体袋被固定在该挠性构件上”，其结果都是客观存在的。因此申请 2 的权利要求增加的该特征对权利要求的保护范围没有产生影响，二者实际是相同的技术方案，属于同样的发明创造。

【案例 2】

申请 1 的权利要求：一种装置，包含 A、B、C 和 D。

申请 2 的权利要求：一种装置，包含 A、B、C 和 D，该装置提高了数据采集准确率。

【案例分析】

虽然申请 2 的权利要求增加了效果特征“该装置提高了数据采集准确率”，但其声称的数据采集准确率高效果仅仅是依赖于与申请 1 的权利要求记载的相同结构实现的，具有这种效果特征并不意味着该装置有所改变，即这种效果特征没有对权利要求的技术方案产生限定作用，从而认定这两项权利要求属于同样的发明创造。

(2) 两项产品权利要求相比，区别仅在于采用不同的用途来限定其主题，但该用途并没有对产品本身产生影响。

【案例 3】

申请 1 的权利要求：一种用于喝水的玻璃杯，其特征在于……

申请 2 的权利要求：一种用于喝牛奶的玻璃杯，其特征在于……

【案例分析】

这两项权利要求的区别仅在于产品的用途不同，即分别为“喝水”和“喝牛奶”。由于用途的不同或者盛放东西的不同并没有使玻璃杯的结构或材质发生变化，因此该用途限定没有隐含权利要求请求保护的产品在结构和/或组成上发生变

化，二者实际保护了相同的技术方案，属于同样的发明创造。

(3) 虽然两项权利要求相比，存在描述方式不同的技术特征，但根据说明书记载的内容，可以确认上述描述方式不同的技术特征实际上必然是相同的。

【案例 4】

申请 1 的权利要求：一种水龙头，其包括……其中，两个进水口分别通过两个进水流道通向所述双向阀芯腔并与所述陶瓷阀芯的冷、热进水口相连接。

申请 2 的权利要求：一种水龙头，其包括……其中，两个进水口分别通过两个进水流道通向所述陶瓷阀芯腔并与所述陶瓷阀芯的冷、热进水口相连接。

【案例分析】

对于申请 1 的权利要求，根据其说明书记载的内容，所属领域的技术人员能够直接地、毫无疑问地确定两个进水口只能通向陶瓷阀芯腔，即申请 1 的权利要求中的“两个进水口分别通过两个进水流道通向所述双向阀芯腔并且与所述陶瓷阀芯的冷、热进水口相连接”中的“所述双向阀芯腔”实质上应当是“陶瓷阀芯腔”，因此，申请 1 的权利要求与申请 2 的权利要求的技术方案实质上是相同的，属于同样的发明创造。

(4) 权利要求包含多个并列的技术方案，其中部分技术方案与另一项权利要求的技术方案相同。

【案例 5】

申请 1 的权利要求 1：一种托盘，由托板和支撑立柱组成，托板为夹层板，其表面为薄木板或玻璃板，中间夹层为蜂窝芯。

申请 2 的权利要求 1：一种托盘，由托板和支撑立柱组成，托板为夹层板，其表面为玻璃板，中间夹层为蜂窝芯。

【案例分析】

申请 1 的权利要求记载了两个并列的技术方案，申请 2 的权利要求记载了其中一个技术方案，因此申请 1 的权利要求与申请 2 的权利要求属于同样的发明创造。

【案例 6】

该案例与上述案例 5 相关，分别为从属权利要求。

申请 1 的权利要求 2：根据权利要求 1 的托盘，其中托板厚度为 10~15.5mm 或 25~30mm 或 42~47mm，且其表面为玻璃板。

申请 2 的权利要求 2：根据权利要求 1 的托盘，其中托板厚度为 25~30mm。

【案例分析】

申请 1 的权利要求 2 记载了 3 个并列的技术方案，分别为托板厚度为 10~15.5mm 的托盘、托板厚度为 25~30mm 的托盘以及托板厚度为 42~47mm 的托盘。申请 2 的权利要求 2 记载了其中的一个技术方案，即托板厚度为 25~

30mm 的托盘，因此申请 1 的权利要求 2 与申请 2 的权利要求 2 属于同样的发明创造。

4.2.2 不属于同样的发明创造

(1) 两项产品权利要求相比，其中一项产品权利要求增加了方法特征，并且方法特征对产品起到限定作用。

【案例 1】

申请 1 的权利要求：三层结构的地板，由三种木板制成。

申请 2 的权利要求：三层结构的地板，由三种木板拼接制成。

【案例分析】

两项权利要求相比，区别在于申请 2 的权利要求对“地板”增加了“拼接”的方法限定，因为用拼接方法生产出的地板与用其他方法制成的地板具有不同的结构，因此“拼接”对于申请 2 的权利要求的保护范围起限定作用，二者是不同的技术方案，不属于同样的发明创造。

(2) 两项方法权利要求相比，其中一项方法权利要求增加了产品特征，并且该产品特征对方法的实施起到限定作用。

【案例 2】

申请 1 的权利要求：一种燃气用塑料复合管带气抢修方法，其特征在於，该方法包括如下步骤：对燃气管道的泄漏处进行旋转打磨；对打磨成型的磨槽进行注塑封焊；切下焊道处的燃气管道；在燃气管道的断口处装设连通燃气管道的三通管或短管。

申请 2 的权利要求：一种燃气用塑料复合管带气抢修方法，其特征在於，该方法是通过专用设备实现的，该专用设备包括环形轨道、滑车、轴向调整滑块、齿轮组件，包括如下步骤：对燃气管道的泄漏处进行旋转打磨；对打磨成型的磨槽进行注塑封焊；切下焊道处的燃气管道；在燃气管道的断口处装设连通燃气管道的三通管或短管。

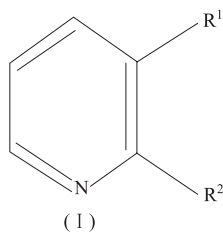
【案例分析】

申请 2 的权利要求加入了设备特征，该方法是通过该专用设备实现的，该专用设备对于该方法权利要求的保护范围起限定作用，因而两者保护了不同的技术方案，不属于同样的发明创造。

(3) 一项权利要求为难以划分成多个具体的并列技术方案的马库什权利要求，另一项权利要求为上述马库什权利要求的优选技术方案。

【案例 3】

申请 1 的权利要求：一种通式 (I) 的化合物， $R^1 = \text{COOH}$ ， $\text{NH}_2 \cdots \cdots$ 苯基，而 $R^2 = \text{Cl}$ ， SO_3H ， CH_3 ， $\cdots \cdots \text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 。



申请 2 的权利要求：一种通式 (I) 的化合物， $R^1=COOH$ ， $R^2=Cl$ 。

【案例分析】

申请 1 的权利要求为马库什权利要求，其难以明确划分成多个具体的并列技术方案，应当作为一个整体进行考虑，与申请 2 的权利要求保护了不同的技术方案，不属于同样的发明创造。

(4) 两项权利要求均涉及连续的数值范围，数值范围有重叠；或者一项权利要求涉及连续的数值范围，另一项权利要求涉及其中一个端点值。

【案例 4】

申请 1 的权利要求：一种托板，其厚度为 25~30mm。

申请 2 的权利要求：一种托板，其厚度为 27~32mm。

【案例分析】

申请 1 和申请 2 的权利要求所要求保护的托板，分别涉及一个连续的数值范围，均应作为一个整体进行考虑，因此两项权利要求请求保护不同的技术方案，不属于同样的发明创造。

【案例 5】

申请 1 的权利要求：一种托板，其厚度为 25~30mm。

申请 2 的权利要求：一种托板，其厚度为 30mm。

【案例分析】

申请 1 的权利要求所要求保护的托板，涉及一个连续的数值范围，应当作为一个整体进行考虑，因此与申请 2 的权利要求保护了不同的技术方案，不属于同样的发明创造。

4.3 处理方式

4.3.1 对两件专利申请的处理

对于同日（指申请日，有优先权的指优先权日）提出的两件专利申请的处理参见审查指南第二部分第三章 6.2.1。

在判断是否是同一申请人时应注意，申请人部分相同的不视为同一申请人。

4.3.2 对一件专利申请和一项专利权的处理

4.3.2.1 申请的申请人与专利的专利权人相同

对于同一申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）就同样的发明创造提出两件专利申请，其中一件专利申请已经被授予专利权的情形，参见审查指南第二部分第三章 6.2.2。

（1）应当注意，通常只有当在审专利申请已满足其他授权条件时，审查员才可以发出避免重复授予专利权通知书或审查意见通知书，提出该申请不符合专利法第 9 条第 1 款规定的审查意见。但为节约程序，审查员也可以随其他审查意见一并指出本申请可能不符合专利法第 9 条第 1 款规定的问题，供申请人参考。此时不能在中国专利电子审批系统（以下简称 E 系统）中建立相应的关联关系。

（2）当需要审查申请人在申请时是否分别作出说明时，审查员应当分别核实申请人是否在申请日当天在发明专利请求书和实用新型专利请求书中都选中了同日提交了另一份申请的选项。申请日之后补交的说明，不予接受。

（3）当需要核实实用新型专利的相关信息时，审查员可以通过 E 系统的查询子系统来查看。

4.3.2.2 申请的申请人与专利的专利权人不同

（1）申请的申请日早于专利的申请日的，授予该申请专利权，以符合专利法第 9 条第 2 款的规定。因上述授权而造成的重复授权，可通过无效程序解决。

（2）申请与专利的申请日相同的，对申请作授权处理，以符合专利法第 21 条对公正的要求。因上述授权而造成的重复授权，可通过无效程序解决。

（3）申请与专利的申请日相同时，如果有证据表明申请的申请人与专利的专利权人的不同是因变更所致，则对该申请应当适用专利法第 9 条第 1 款，发出审查意见通知书，要求该申请的申请人与专利的专利权人进行协商，协商不成，驳回该申请。

4.3.2.3 审查意见示例

对于属于同样的发明创造而不符合专利法第 9 条第 1 款的规定，且申请人既可以通过修改在审申请，也可以通过放弃实用新型专利权克服此缺陷的，审查员可以参照如下方式撰写审查意见：

本专利申请目前的权利要求 M 所请求保护的技术方案与已授权实用新型专利 ZL××××××××××的权利要求 N 所保护的技术方案属于同样的发明创造，不符合专利法第 9 条第 1 款关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。申请

人可以选择以下两种方式之一克服该缺陷：

(1) 放弃已授权专利

如果申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权而希望获得本申请的专利权，则应当在答复本通知书时，提交放弃专利权声明作为意见陈述书的附件，并在意见陈述书中注明放弃的原因是为了克服不符合专利法第9条第1款规定的问题。

(2) 修改本申请的权利要求

修改本申请的权利要求 M，使其与已授权实用新型专利的权利要求 N 不属于同样的发明创造。

如果在本通知书指定的答复期限内，申请人既未修改权利要求 M，也未提交放弃专利权声明，同时也未给出本申请的权利要求 M 与已授权实用新型专利的权利要求 N 不属于同样的发明创造的充分理由，本申请将被驳回。

4.4 处理程序

对于可能造成重复授权的专利申请，如果申请人选择放弃实用新型专利权来避免重复授权，在其已满足授权条件时，审查员应当在授予专利权通知书中选中“进入放弃专利权的程序”复选框。此时，E 系统自动对该在审专利申请与实用新型专利建立关联关系。在对专利申请授权出案前，审查员应当点击避免重复授权项下的“确认”按钮，以便通知初审流程部启动放弃上述实用新型专利权的程序。

如果申请人未修改在审专利申请的权利要求书，也未提交合格的放弃专利权声明，同时也未提出有说服力的陈述意见，则审查员应当以该在审申请不符合专利法第9条第1款的规定为由作出驳回决定。

应当注意的是，如果申请人仅在意见陈述书中声明放弃专利权，但未提交放弃专利权声明，审查员应当以通知书或电话告知的方式要求申请人提交放弃专利权声明。

第四章 创造性

目 录

1	突出的实质性特点的判断	75 (4-1)
1.1	确定最接近的现有技术	75 (4-1)
1.2	确定发明实际解决的技术问题	77 (4-3)
1.2.1	确定依据	77 (4-3)
1.2.2	确定步骤	78 (4-4)
1.2.3	示例及分析	78 (4-4)
1.2.4	注意事项	79 (4-5)
1.3	“显而易见”的判断	79 (4-5)
1.3.1	存在技术启示的情形	79 (4-5)
1.3.2	不存在技术启示的情形	81 (4-7)
1.3.3	注意事项	83 (4-9)
2	预料不到的技术效果的判断	83 (4-9)
2.1	预料不到的技术效果应满足的条件	83 (4-9)
2.2	注意事项	84 (4-10)
3	发明不具备创造性的评述	84 (4-10)
3.1	评述要点	84 (4-10)
3.2	审查意见示例	85 (4-11)
4	理解发明创造的形成过程, 避免“事后诸葛亮”	86 (4-12)
4.1	新的构思或者尚未认识到的技术问题	87 (4-13)
4.2	为已知技术问题设计新的解决手段	87 (4-13)
4.3	发现已知现象的内在原因	88 (4-14)

第四章 创造性

发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。因此，评价发明的创造性，关键在于把握突出的实质性特点的判断方法和显著的进步的判断标准。

本章主要涉及突出的实质性特点的判断，有关显著的进步的判断标准参见审查指南第二部分第四章 3.2.2。

1 突出的实质性特点的判断

审查指南第二部分第四章 3.2.1 规定，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对于本领域技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。

审查指南第二部分第四章 3.2.1.1 给出了判断发明相对于现有技术是否显而易见的“三步法”，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

“三步法”是发明是否具有突出的实质性特点的、主要的且具有操作性的判断方法。在评述发明的创造性时，正确使用“三步法”，有助于保证审查意见的内在逻辑性以及审查结论的准确性。但这并不意味着“三步法”是审查意见的唯一撰写方式。

1.1 确定最接近的现有技术

根据审查指南第二部分第四章 3.2.1.1，最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。

在确定最接近的现有技术时，可以从其所属技术领域、解决的技术问题、技术效果或者用途和公开的技术特征四个方面考虑。

通常按照如下顺序考虑并选择最接近的现有技术：

（1）优先考虑技术领域相同或相近的现有技术；技术领域相同或相近时，优先考虑所要解决的技术问题、技术效果或用途最接近的现有技术，其次考虑公开了发明的技术特征最多的现有技术。

(2) 无相同或相近技术领域的现有技术时, 可以考虑选择与要求保护的发明技术领域不同, 但能够实现发明的功能, 并且公开发明的技术特征最多的现有技术作为最接近的现有技术。

在实际确定最接近的现有技术时, 除考虑独立权利要求外, 还可以考虑对比文件中公开的发明从属权利要求技术特征的多少, 以便于从属权利要求创造性的评价。

【案例 1】

发明要求保护一种生产 IC 卡的方法, 包括如下步骤: ①在该 IC 卡基体上依次形成标记层和透明的光变层; ②用激光穿过光变层而在所述标记层上作防伪标记; 其中, 该光变层由具有光变效果的材料制成, 并且不会因激光照射而改变。

根据说明书记载, 光变效果是指在不同观看角度下可产生不同的视觉效果。

对比文件 1 公开了一种 IC 卡生产方法, 包括步骤: ①在 IC 卡基体上形成标记层, 并用印刷法在标记层上制作防伪标记; ②在所述标记层上覆盖透明的光变层, 该光变层由具有光变效果的材料形成。

对比文件 2 公开了一种 IC 卡生产方法, 包括步骤: ①在 IC 卡基体上依次形成标记层和带有透镜结构的塑料层; ②用激光穿过塑料层的透镜结构而在所述标记层上作防伪标记, 该塑料层不会因激光照射而改变, 并且该塑料层的透镜结构具有在不同观看角度下产生不同视觉效果的特性。

【案例分析】

对比文件 1、对比文件 2 公开的现有技术与本发明技术领域相同, 解决的技术问题、技术效果也相近。考虑到对比文件 2 的现有技术公开的发明的技术特征更多, 因此选择对比文件 2 的现有技术作为最接近的现有技术更有利于评述创造性。

【案例 2】

发明要求保护一种复合地板, 其包括基材、复合于基材下面的防潮层和复合于基材上面的耐磨层, 该耐磨层为材料 A。

根据说明书记载, 耐磨层的作用在于提高地板的耐磨性。

对比文件 1 公开了一种地板, 其包括基材和复合于基材上的耐磨层, 该耐磨层为材料 C。

对比文件 2 公开了一种地板, 其包括基材、复合于基材下面的防潮层和复合于基材上面的防静电层, 该防静电层为材料 B。

【案例分析】

对比文件 1 和对比文件 2 公开的现有技术均与发明的技术领域相同, 对比文件 1 的现有技术与发明相同的技术特征为“基材”和“复合于基材上的耐磨层”, 对比文件 2 的现有技术与发明相同的技术特征为“基材”和“复合于基材下面的防潮层”。考虑到对比文件 1 的现有技术与发明的地板均具有耐磨的技术效果, 因

此选择对比文件 1 作为发明最接近的现有技术更有利于评述创造性。

【案例 3】

发明要求保护一种杯子，该杯子的把手外粘贴橡胶材料，用于改善对杯子的抓握并防止滑落。

对比文件 1 公开了一种具有把手的杯子，把手与杯体使用相同金属材料。

对比文件 2 公开了一种具有橡胶手柄的平底锅，该橡胶手柄是通过在与锅体相同材料且一体形成的不锈钢手柄上粘贴橡胶材料形成的，该橡胶手柄改进了对把手的把握，并可以防止滑落。

【案例分析】

该案从技术领域看，对比文件 1 的现有技术与发明都涉及杯子，技术领域相同，而对比文件 2 的现有技术涉及平底锅，与发明技术领域不同。因此选择技术领域与发明相同的对比文件 1 为最接近的现有技术更有利于评述创造性。

【案例 4】

发明要求保护一种竹制切菜板，其特征在于该菜板由长条竹片通过胶粘合形成竹排，横向排列的竹排和纵向排列的竹排交错叠在一起，经胶粘压合形成多层竹板构成。

对比文件 1 公开了一种竹地板，由上中下三层竹片拼板涂胶热压成形，其上层和下层竹片排列方向一致，而中层竹片排列方向与上下层的垂直。该横拼中层能够解决竹地板弯曲变形的难题。

对比文件 2 公开了一种竹木切菜板……

【案例分析】

对比文件 2 的现有技术与发明均涉及竹制切菜板，技术领域相同，对比文件 1 公开的竹地板与发明的技术领域不同。虽然对比文件 1 的现有技术公开了发明更多的技术特征，但通常优先选择技术领域与发明相同的对比文件 2 作为最接近的现有技术更有利于评述创造性。

1.2 确定发明实际解决的技术问题

在确定最接近的现有技术之后，需要根据最接近的现有技术来确定发明的区别特征，再根据这些区别特征来确定发明实际解决的技术问题，即审查指南中所称的“发明所解决的技术问题”。

1.2.1 确定依据

确定发明实际解决的技术问题的依据包括：

(1) 说明书中明确记载的区别特征在发明中的作用、发明所要解决的问题或发明的技术效果。

(2) 说明书中未明确记载, 但本领域技术人员根据现有技术可以预期或确认的关于区别特征在发明中客观上具有的作用或使发明客观上达到的技术效果。

原则上, 构成发明技术方案的所有技术特征(如构成某装置的部件以及连接关系)在整体技术方案中所产生的技术效果, 均可以作为确定发明实际解决技术问题的依据, 只要这些技术效果是所属领域技术人员可以预期的。

1.2.2 确定步骤

通常, 确定发明实际解决的技术问题的步骤如下:

第一步, 根据最接近的现有技术确定发明的区别特征。

第二步, 说明书中记载了区别特征对应的技术问题, 一般该技术问题即为发明实际解决的技术问题。

第三步, 说明书中未记载区别特征对应的技术问题, 确定区别特征在发明中的作用及使发明达到的技术效果, 并由此确定发明实际解决的技术问题:

(1) 如果说明书记载了区别特征使发明达到的技术效果, 且该技术效果可以得到确认, 则根据区别特征使发明达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题;

(2) 如果说明书未记载区别特征使发明达到的技术效果, 可以根据本领域技术人员能够预期的技术效果确定发明实际解决的技术问题;

(3) 如果最接近的现有技术与发明的技术效果相同, 那么发明实际解决的技术问题就是提供另一种与现有技术具有相同或类似技术效果的其他替代方案。

1.2.3 示例及分析

【案例 1】

一种杯子(同本章 1.1 中的案例 3)

【案例分析】

发明与最接近的现有技术对比文件 1 相比, 其区别在于杯子把手采用橡胶材料, 从而在使用杯子时具有更好的防滑效果。据此, 可以确定发明实际解决的技术问题是改善现有杯子把手的防滑性能。

【案例 2】

发明请求保护一种洁齿组合物, 含有 1%~50% (重量) 的滑石、1~3000ppm 氟化物离子的氟化物盐, 5%~50% (重量) 的磨料抛光材料和 30%~90% (重量) (重量) 的一种或多种含水载体, pH 值为 8~10。

说明书记载的发明所要解决的技术问题是: 防止氟离子含量降低从而影响抗龋齿效果。说明书中还记载了通过将 pH 值控制在 8~10 之间从而防止氟化物和滑石在一起使得氟离子含量降低; 使用磨料抛光材料能够使防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果更好。

对比文件 1 为与发明最接近的现有技术，其公开了一种防龋齿的洁齿组合物，该组合物含有 20%~50%（重量）的滑石、1~2300ppm 氟化物离子的氟化物盐和 50%~80%（重量）的一种或多种含水载体，该组合物的 pH 值是 7~9。

【案例分析】

发明与对比文件 1 相比，区别仅在于发明中还包含 5%~50%（重量）的磨料抛光材料。对比文件 1 没有提及发明所要解决的技术问题“防止氟离子含量降低从而影响抗龋齿效果”，但是公开了组合物的 pH 值是 7~9，也就是说对比文件 1 实际上已经通过调节 pH 值解决了发明的技术问题。因此，需要根据区别特征重新确定发明实际解决的技术问题。说明书中明确记载了上述区别特征所能达到的技术效果，即磨料抛光材料使防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果更好，因此可以根据该技术效果确定，发明实际解决的技术问题是如何提高防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果。

在本案中，如果说明书没有记载磨料抛光材料所具有的效果，本领域技术人员也可以根据其所具有的本领域技术知识认识到磨料抛光材料客观上具有的抛光效果来确定发明实际解决的上述技术问题。

1.2.4 注意事项

(1) 在确定发明实际解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际解决的技术问题，在实际解决的技术问题中也不应包含解决该问题的技术手段。例如上述案例 2，发明实际解决的技术问题是“如何提高防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果”，而不是“提供一种具有磨料抛光材料的洁齿组合物”，也不是“用磨料抛光材料提高防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果”。

(2) 发明实际解决的技术问题要依据区别特征在整个发明中与其他技术特征之间的相互作用来确定，不能局限于区别特征本身固有的功能或效果。

(3) 发明说明书中没有记载、本领域技术人员又不能预期的技术效果，不能作为确定发明实际解决的技术问题的依据。

(4) 不能使用申请日或优先权日之后获得的知识确定发明实际解决的技术问题。

1.3 “显而易见”的判断

判断发明是否“显而易见”，关键在于本领域技术人员在发明申请日之前的技术水平及其合理预期，由此确定现有技术整体上是否存在改进最接近的现有技术而获得发明的启示。

1.3.1 存在技术启示的情形

以下情形可以认为现有技术整体上存在技术启示：

(1) 所述区别特征为公知常识, 例如, 所属领域中用于解决发明实际解决的技术问题的惯用手段, 教科书或工具书等中披露的解决发明实际解决的技术问题的技术手段, 或者教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容;

(2) 所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段, 例如, 所述区别特征公开于作为最接近的现有技术的对比文件中的其他部分, 根据发明和/或现有技术的教导, 该技术手段所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决发明实际解决的技术问题所起的作用相同;

(3) 所述区别特征为其他对比文件中披露的相关技术手段, 该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决发明实际解决的技术问题所起的作用相同;

(4) 其他对比文件中披露了不同于发明区别特征的技术手段, 其与发明的区别特征具有相同或类似的作用, 本领域技术人员能够通过公知的变化或利用公知的原理对该技术手段进行改型, 将其应用于最接近的现有技术中获得发明, 且可以预期其效果;

(5) 现有技术中虽然没有教导, 但出于解决本领域中公认的问题或满足本领域普遍存在的的需求的目的, 如出于更便宜、更洁净、更快捷、更轻巧、更耐久或更有效的考虑, 使得本领域技术人员有动机及能够采用已知技术手段对最接近的现有技术进行改进而获得发明, 并可以预期其效果。

【案例 1】

发明涉及一种具有电脑 USB 接口的移动电话充电器, 其取代从通常的市电电源取电的方式, 采用与电脑的 USB 接口相容的直流插头, 利用 USB 接口具有的 5V 电源对移动电话充电。

对比文件 1 公开了一种 MP3 播放器的充电器, 具有与电脑 USB 接口相连的插头, 通过该插头从电脑 USB 接口获取电源, 对 MP3 播放器的电池进行充电。

【案例分析】

将发明与对比文件 1 比较可以看出, 二者均借助与电脑 USB 接口相容的插头从电脑获取电源以给电池充电, 区别仅在于发明的充电器是移动电话充电器, 其实际解决的技术问题是在没有市电电源的情况下如何给移动电话充电。

移动电话、MP3 播放器等电子设备之间, 解决相同问题的技术方案相互转用属于本领域的惯用手段。并且, 发明中移动电话与对比文件 1 中的 MP3 都属于电池用量有限的随身携带电子设备, 都会遇到在使用过程中电池电量用完, 需要充电却不方便从市电电源取电的问题, 又由于两者所需的充电电压都很小, 电脑 USB 接口的电源均可满足其充电的需要。因此, 所属技术领域的技术人员在遇到移动电话电池电量用完而不能从市电电源取电的问题时, 有动机将现有的、利用电脑

USB 接口给 MP3 播放器充电的方式应用到移动电话，得到发明所述的技术方案，从而解决其技术问题。

因此，本案属于本小节（1）存在技术启示的情形。

【案例 2】

权利要求 1：一种竹制切菜板，其特征在于该菜板由长条竹片通过胶粘合形成竹排，横向排列的竹排和纵向排列的竹排交错叠在一起，经胶粘压合形成多层竹板构成。

对比文件 1 公开了一种竹切菜板，用竹条混合排列制成，并公开了竹子弹性好，易发生板体拱曲。对比文件 1 采用外箍钢带的方式克服竹切菜板的拱曲变形缺陷。

对比文件 2 公开了一种竹制多层板材，由上中下三层竹片拼板涂胶热压成形，其上层和下层竹片排列方向一致，而中层竹片排列方向与上下层的垂直。该横拼中层能够解决竹地板弯曲变形的难题。

【案例分析】

对比文件 1 公开了竹切菜板，并公开了采用外箍钢带的方式克服竹切菜板的拱曲变形缺陷。本申请权利要求 1 请求保护的技术方案与对比文件 1 的区别特征在于竹菜板的结构，即权利要求 1 的菜板是多层竹板胶粘压合构成，其中横向排列的竹排和纵向排列的竹排交错叠在一起。

本申请权利要求 1 实际解决的技术问题是“如何提供另一种解决竹菜板拱曲变形的手段”。

对比文件 2 公开了与上述区别特征相同的技术手段，其作用也是解决多层竹制板的拱曲变形。

因此，本案属于本小节（3）存在技术启示的情形。

【案例 3】

发明涉及使用存取速度快、容量大的存储器替代存取速度慢或容量小的存储器。

【案例分析】

在存储技术领域，提高存取速度、增大存储空间是一种普遍存在的需求，因此，本案属于本小节（5）存在技术启示的情形。

1.3.2 不存在技术启示的情形

以下情形可以认为不存在技术启示：

（1）所述区别特征公开于作为最接近的现有技术的对比文件的其他部分，根据发明和/或现有技术的教导，这些特征所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决发明实际解决的技术问题所起的作用不同；

(2) 其他对比文件公开了发明的区别特征，但这些特征在现有技术中所起的作用与在发明中的作用不同；

(3) 其他对比文件公开了发明的区别特征，并且这些特征在现有技术中所起的作用与在发明中的作用相同，但将这些特征应用于最接近的现有技术时存在技术障碍；

(4) 作为最接近的现有技术的对比文件的其他部分，或者其他对比文件，给出了与发明相反的教导。

【案例 1】

发明涉及一种喷嘴，由可燃气体喷嘴、吸入口、混合管、扩压管和旋流器组成，该可燃气体喷嘴有一根与高压气源相通的中心管，用于从喷嘴的中心管引入少量的压缩空气。

说明书中记载，从中心管引入压缩空气用于帮助煤气引射空气，以提高燃烧效率，控制炉内气氛。

对比文件 1 公开了一种喷射式烧嘴，由可燃气体喷嘴 1、吸入口 2、混合管 3、扩压管 4 和旋流管 5 组成。

对比文件 2 公开了一种烧嘴，该烧嘴在其可燃气体喷嘴的中心有一根与高压气源相通的中心管，该中心管的作用是调节火焰长度。在增加中心管中高压气流量的同时，减少低压气体的流量，使空气和气体燃料的重量比例保持不变。

【案例分析】

选择对比文件 1 作为最接近的现有技术。

发明与对比文件 1 的区别在于：可燃气体喷嘴有一根与高压气源相通的中心管，其实际解决的技术问题是：使高热值燃气充分燃烧，并更好地控制炉内气氛。

对比文件 2 公开了权利要求中的上述区别特征。如果孤立地看待该中心管，可以认为它在发明和对比文件 2 中具有相同的结构和相同的作用，但是当综合考虑该区别特征在发明和对比文件 2 中各自的作用时可以看到，发明中的中心管用于补充喷嘴内引射空气量的不足，可以通过增加空气量提高燃烧效率；而在对比文件 2 中，中心管和用于引入低压空气的结构部件共同作用，可保持空气和气体燃料的比例不变而改变火焰长度，与发明的中心管的作用完全不同。因此，不能认为对比文件 2 中存在解决发明实际解决的技术问题的技术启示。

【案例 2】

发明涉及一种超高分子量聚烯烃延伸物的制造方法，包括将超高分子量聚烯烃(A)的粉末，和常温为固体且熔点比超高分子量聚烯烃(A)的熔点低 20~70℃的流动性改良剂(B)在流动性改良剂(B)的熔点以上、超高分子量聚烯烃的熔点以下混合，在混合时加入作为热稳定剂的空间位阻性苯酚，由此制成分散体……

对比文件 1 公开了一种用于拉伸制品的超高分子量聚乙烯组合物及其制造方法，其中，该组合物含有超高分子量聚烯烃（A）和流动性改良剂（B），且流动性改良剂（B）熔点比超高分子量聚烯烃（A）的熔点低 40℃……该方法包括在超高分子量聚烯烃（A）的熔点以下、流动性改良剂的熔点以上混合超高分子量聚烯烃（A）和流动性改良剂（B）……

对比文件 2 公开了一种涂料，其中使用空间位阻性苯酚作为阻燃剂。

【案例分析】

选择对比文件 1 作为最接近的现有技术。

发明与对比文件 1 的区别在于在流动性改良剂中使用空间位阻性苯酚作为热稳定剂。虽然对比文件 2 中也使用了空间位阻性苯酚，但在发明中，空间位阻性苯酚起稳定剂的作用，而在对比文件 2 中其用作阻燃剂，两种作用截然不同，因此不能认为对比文件 2 中给出了解决发明实际解决的技术问题的启示。

1.3.3 注意事项

(1) 必须从整体上考虑要求保护的发明，即在确定发明与现有技术的区别特征时，所要考虑的问题不是区别特征本身是否显而易见，而是要求保护的发明整体上是否显而易见。例如，一般来说，一项组合发明的权利要求中，每个特征分别考虑都是已知的或显而易见的，但不能因此认为整个发明就是显而易见的。

(2) 必须从整体上考虑对比文件，即不仅要考虑对比文件所公开的技术方案，还要注意其所属的技术领域、解决的技术问题、所达到的技术效果，以及现有技术对技术方案在功能、原理、各技术特征在选择/改进/变型等方面的描述，以便从整体上理解现有技术所给出的教导。

(3) 在考虑现有技术整体上是否存在技术启示时，要全面考虑现有技术中对解决发明所要解决的技术问题给出的正反两方面的教导。

2 预料不到的技术效果的判断

审查指南第二部分第四章 6.3 规定：如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点。

2.1 预料不到的技术效果应满足的条件

作为发明具备创造性依据的预料不到的技术效果应当符合下列条件：

(1) 该预料不到的技术效果应当是发明要求保护的技术方案所具有的。即使说明书中记载了某种预料不到的技术效果，但如果导致该效果产生的技术特征未记载在发明要求保护的技术方案中，则不能认为发明具有预料不到的技术效果。

(2) 该预料不到的技术效果应当是基于发明的区别特征和该区别特征结合权利要求的其他已知特征而得到的。

(3) 该预料不到的技术效果应当是在发明要求保护的整个范围内都可以达到的。如果只有发明要求保护范围的一部分范围能够达到该效果，另一部分范围不能达到该效果，而且该效果是创造性的唯一争辩理由，则认为发明缺乏创造性。

2.2 注意事项

仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时应当注意：

(1) “预料不到的技术效果”是判断发明具备创造性的充分条件，具有预料不到的技术效果的发明具备创造性，但不能仅以“不具有预料不到的技术效果”为由得出发明不具备创造性的结论。

(2) “预料不到的技术效果”可能是发明的技术效果出乎预料地优于现有技术，也可能是发明（如产品）具有预料不到的性质。

(3) 对“预料不到的技术效果”的描述应当是明确并具有依据的。诸如“该新粘结剂具有预料不到的粘结性能”的含混表述对证明“预料不到的技术效果”是没有意义的。

(4) 请求保护的发明应当仅限于产生“预料不到的技术效果”的技术方案。如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括“预料到的技术效果”，这样的权利要求仍然被认为不具备创造性。

【案例】

例如，由现有技术已知，按照碳原子数排列的已知化合物同系物中，随着碳原子数的增加，杀虫效果也稳定增加，即，该同系物中已知的在前成员其后的下一个成员的杀虫效果是可预料的。如果该同系物中的某个具体化合物除了表现出可预料的增强的杀虫效果外，还具有预料不到的选择性杀虫效果，则该具体化合物本身仍然是显而易见的。但该具体化合物对应于预料不到的选择性杀虫效果的用途具备创造性。

3 发明不具备创造性的评述

3.1 评述要点

发明不具备创造性的评述，应当包括如下内容：

(1) 评价的对象，主要是权利要求。

(2) 所使用的对比文件（包括最接近的现有技术以及其他现有技术）相关内容的记载，特别是与构成发明技术方案的技术特征相对应的内容；有助于说明现

有技术之间能够显而易见地结合的内容；对比文件公开内容的具体出处。

(3) 发明的区别特征，以及区别特征在发明中所起的作用或者使发明达到的技术效果的分析。

由于发明实际解决的技术问题是审查员根据区别特征在发明中所起的作用或者使发明达到的技术效果重新确定的，所以，在具体评述时，如果已写明区别特征在发明中所起的作用或者使发明达到的技术效果，则可以不直接写出审查员重新确定的技术问题。

(4) 从现有技术出发，分析本领域技术人员能够显而易见地获得发明技术方案，包括现有技术之间结合的理由、逻辑推理的过程等内容。

(5) 发明不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

3.2 审查意见示例

【案例 1】一种电致发光丝

权利要求 1 为一种电致发光丝，该发光丝以金属导电丝为核心，在其外表涂覆绝缘层，在绝缘层上涂覆发光材料，再在发光材料上涂覆透明导电体，并等距离绕上电极丝。说明书中明确指出“电极丝的等距离绕制”能够防止导体层断裂。

【审查意见示例】

对比文件 1 公开了一种电致发光丝，并公开了如下技术内容（参见对比文件 1 的……【相关位置】）：在衬底金属丝外面包覆一层介电绝缘材料，将发光粉包覆于介电绝缘层外面形成发光层，再包覆一层透光导电层，其中衬底金属丝为一个电极，透光导电层为另一个电极，在引出接电极时，可将金属丝绕在透光导电层外周面上。

权利要求 1 所要求保护的技术方案与对比文件 1 所公开的技术内容相比，其区别仅在于：权利要求 1 中限定了电极丝等距离绕制。该区别特征的作用是防止电致发光丝中的导体层断裂。

然而，对比文件 1 中所公开的在透光导电层外面缠绕金属丝客观上也具有防止导体层断裂的作用，同时在电致发光丝领域，为得到理想的发光丝，使其各部分电特性、机械特性尽可能保持一致，也是进行发光丝结构设计时必然要考虑的因素，这属于本领域的公知常识。因此，本领域的技术人员按照对比文件 1 在透光导电层外面缠绕金属丝时，能够想到以等间距的方式将金属丝环绕在导电层上，并且可以预期其具有在整个发光丝上均能防止导体层断裂从而使发光丝保持良好的电特性的效果。所以，在对比文件 1 的基础上结合上述公知常识以获得权利要求 1 所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求 1 所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不

具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

【案例 2】一种非肠道使用的雌莫司汀磷酸盐和白蛋白制剂

权利要求 1: 一种药物制剂, 其中含有雌莫司汀磷酸盐和人白蛋白, 所述雌莫司汀磷酸盐与人白蛋白的重量比为 1:5~1:0.3。

说明书中记载了雌莫司汀磷酸盐是雌二醇-17 β -磷酸盐衍生物, 为抗肿瘤剂, 发明要解决的技术问题是: 减小与雌莫司汀磷酸盐静脉内给药有关的不良作用。

【审查意见示例】

本申请权利要求 1 要求保护一种药物制剂, 其中含有雌莫司汀磷酸盐和人白蛋白, 所述雌莫司汀磷酸盐与人白蛋白的重量比为 1:5~1:0.3。

对比文件 1 公开了一种雌莫司汀磷酸盐药物, 雌莫司汀磷酸盐中真正起到杀伤癌细胞作用的是氮芥(参见对比文件 1 的……【相关位置】)。因此, 雌莫司汀磷酸盐的不良作用也是由氮芥引起的。

对比文件 2 公开了一种用于降低氮芥对暴露于其中的细胞的毒性的方法(参见对比文件 2 的……【相关位置】), 其中使用有效量的白蛋白以降低氮芥对细胞的毒性。对比文件 2 中使用的白蛋白与本发明权利要求 1 中的白蛋白所起的作用相同。

本领域技术人员能够容易地结合对比文件 1 和 2, 将人白蛋白与雌莫司汀磷酸盐制成药物制剂, 以降低雌莫司汀磷酸盐的毒性。虽然对比文件 1 和 2 均没有公开“雌莫司汀磷酸盐和人白蛋白的重量比 1:5~1:0.3”这一技术特征, 然而, 对于人白蛋白和雌莫司汀磷酸盐比例的选择, 是本领域技术人员的普通技术知识, 而且其效果也是可以预料的。

因此, 在对比文件 1 的基础上, 结合对比文件 2 和所属领域的普通技术知识, 所属领域的技术人员能够容易地得出本申请权利要求 1 要求保护的内容, 本申请权利要求 1 是显而易见的, 不具有突出的实质性特点和显著的进步, 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4 理解发明创造的形成过程, 避免“事后诸葛亮”

采用“三步法”判断发明是否显而易见, 是为了帮助审查员始终站在客观角度上评价创造性。在使用“三步法”判断过程中, 当审查员重新确定发明实际解决的技术问题时, 切记勿将技术手段作为技术问题的一部分, 否则, 难免成为“事后诸葛亮”。

发明人会以多种方式根据现有技术完成发明, 理解发明的形成过程有助于判断发明是否具备创造性。新的构思或者尚未认识到的技术问题、为已知技术问题设计新的解决手段及对已知现象的内在原因的认识都可以作为发明的出

发点。

4.1 新的构思或者尚未认识到的技术问题

认识发明所要解决的技术问题已经超出了本领域技术人员的能力或水平，但问题一经提出，其解决手段是显而易见的，此时，发明与现有技术相比是非显而易见的，具备创造性。

【案例】

权利要求 1：一种印刷设备，其特征是部件 A 采用不易变形的材料 B。

说明书背景技术部分说明了现有印刷设备的缺陷是印刷时纸张跑偏，发明人发现纸张跑偏的原因是印刷机使用一段时间后其中的部件 A 产生变形。

对比文件 1 公开了类似的印刷设备，具有部件 A。权利要求 1 要求保护的技术方案与现有技术的区别在于部件 A 使用材料 B 制造。

使用材料 B 制造的零部件具有更好的刚性或不易变形是公知常识。

现有技术中没有公开或暗示印刷机使用一段时间后其中部件 A 产生变形会造成纸张跑偏。

【案例分析】

发明所要解决的技术问题是克服“印刷时纸张跑偏”问题，引起“印刷时纸张跑偏”的根本原因是“部件 A 的变形问题”。虽然解决“部件 A 的变形问题”的技术手段非常简单，但认识该根本原因“部件 A 的变形”是不容易的，从而提出解决“部件 A 的变形问题”的技术手段对本领域技术人员来说是非显而易见的，因此权利要求 1 请求保护的技术方案具备创造性。

需要说明的是，如果对该案例按照如下方式简单地套用“三步法”，也可能得出完全相反的结论：

“对比文件 1 公开了一种印刷设备，权利要求 1 要求保护的技术方案与对比文件 1 现有技术的区别在于部件 A 使用材料 B 制造，由此确定发明实际解决的技术问题是部件 A 的变形问题。而对于本领域技术人员来说，为防止部件变形，在一定的横截面条件下使用不易变形的材料 B 制造是惯用的技术手段，因此在对比文件 1 的基础上得到权利要求 1 的发明是显而易见的，即权利要求 1 不具备创造性。”

4.2 为已知技术问题设计新的解决手段

为已知技术问题而设计的新的解决手段可能给发明带来创造性。

例如，在牲畜的皮上作永久性标记但不给其带来疼痛或伤害，这是早期畜牧业想解决的技术问题。发明人发现冷冻会使动物皮革永久性脱色。据此，发明人用冷冻标记的手段在牲畜的皮上作永久性标记，完成了发明。该案技术问题是已

知的，但解决手段是非显而易见的，发明具备创造性。

4.3 发现已知现象的内在原因

有些发明是通过发现已知现象的内在原因完成的，这类发明往往具备创造性。

例如，发明人研究黄油的成分时发现黄油的香味是少量的化合物 A 带来的。基于此认识，完成了人造黄油的发明。化合物 A 给黄油带来黄油香味的发现是非显而易见的，因此，含有化合物 A 的人造黄油也是非显而易见的，发明具备创造性。

第五章 实用性

目 录

1	审查对象	91 (5-1)
1.1	权利要求书	91 (5-1)
1.2	说明书	92 (5-2)
2	不具备实用性的主要情形	93 (5-3)
2.1	无再现性	93 (5-3)
2.2	违背自然规律	95 (5-5)
2.3	利用独一无二的自然条件的产品	96 (5-6)
2.4	人体或者动物的非治疗目的的外科手术方法	97 (5-7)
2.5	测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法	99 (5-9)
2.6	无积极效果	99 (5-9)
3	实用性与充分公开	100 (5-10)

第五章 实用性

1 审查对象

1.1 权利要求书

实用性审查的对象是权利要求请求保护的技术方案，仅根据权利要求记载的技术方案难于判断其实用性时，需要结合说明书公开的内容进行审查。

对于用并列选择方式概括的权利要求，如果其中既包含不具备实用性的技术方案，也包含具备实用性的技术方案，则该权利要求不具备实用性，应当要求申请人删除不具备实用性的技术方案。

对于用上位概念概括的独立权利要求，即使该独立权利要求具备实用性，其从属权利要求也可能不具备实用性，这一点与新颖性和创造性的审查不同。

【案例 1】

权利要求：一种不耗费电能的自转装置，其包括两个同轴紧固的大齿轮和与它们分别啮合的小齿轮，其中一个小齿轮与电动机驱动连接，另一个小齿轮则驱动给该电动机供电的发电机，由发电机发出的电能足以使电动机永恒不断地旋转。

【案例分析】

在该案例中，仅根据权利要求所记载的内容就可以清楚地确定权利要求请求保护的技术方案明显违背了能量守恒定律。这种情况下，审查员只需根据权利要求所记载的内容即可得出该权利要求不具备实用性的结论。

【案例 2】

权利要求：一种人力升空伞，其特征在于：在该人力升空伞的伞轴下部的三角形操纵框架内设置把手和踏板，一锥形弹簧置于踏板下部。

该案说明书记载：当人握住升空伞的三角形操纵框架内的把手，并用脚不断踩压踏板以压缩踏板下部的锥形弹簧时，就可以利用与蹦床类似的原理，借助弹力使人和升空伞一起逐步升高。

【案例分析】

本案例中，权利要求的技术方案清楚地限定了一种具有特定结构的人力升空伞，仅从权利要求中记载的内容审查，不能得出其技术方案不具备实用性的结论。通过阅读说明书可以看出，该技术方案期望通过利用和蹦床类似的原理，由人力不断压缩弹簧，借助弹力使人和升空伞一起逐步升高。对于人和升空伞这个整体而言，弹簧对该整体产生的力为内力，人和升空伞这个整体并没有受到任何外力

的作用，发明设想的技术效果是，人和升空伞上升，这意味着该整体系统的总动量增加，显然不符合动量守恒定律。

【案例3】

权利要求1：一种利用辣椒的黄色叶片性状生产杂交种的方法，其特征在于，以具有黄色叶片性状的辣椒品种为母本，以其他任一辣椒品种为父本，二者杂交生产辣椒杂交种。

权利要求2：根据权利要求1的生产杂交种的方法，其特征在于对辣椒品种甜椒14的种子进行辐射诱变，以产生所述具有黄色叶片性状的辣椒品种。

该案说明书描述现有技术中存在具有黄色叶片性状的辣椒品种，其中列举了该辣椒品种的几种来源，包括利用传统农学方法对该标记性状进行转育获得，或者利用 ^{60}Co 对辣椒品种甜椒14的种子进行辐射诱导突变产生。

【案例分析】

说明书中列举了具有黄色叶片性状的辣椒品种可来源于传统农学方法对该标记性状进行转育获得，因此，权利要求1的技术方案能够在产业上制造或使用并且能够产生积极效果，所以具备实用性。但其从属权利要求2是通过 ^{60}Co 辐射诱变辣椒品种甜椒14的种子产生具有黄色叶片性状的辣椒品种，这依赖于在该诱变条件下所产生的随机突变，即使申请文件中清楚地记载了诱变条件，也很难通过重复诱变条件而得到预期的辣椒品种，因此该从属权利要求不具备实用性。

1.2 说明书

一般情况下，对于未在权利要求书中请求保护的技术方案，审查员不必提出实用性的审查意见。但是，对于违反自然规律的技术方案，审查对象包括说明书。也就是说，对于记载在说明书中的违反自然规律的技术方案（如永动机），即使权利要求书未请求保护该方案，审查员也应当对其提出审查意见，指出该技术方案不具备专利法第22条第4款规定的实用性，要求申请人删除该技术方案。

审查员应当注意，在授权文本（包括说明书摘要）中不应存在违反自然规律的内容。

【案例】

权利要求：一种升空伞，其特征在于由蘑菇状的伞衣，通过伞衣的套子与伞衣连接、其根部与伞轴的顶部活动连接的由数根变直径的可伸缩且具有弹性的管子构成的伞骨，一端与伞骨连接、另一端与踏板连接的伞绳，其顶端通过连接盘与每根伞骨活动连接的伞轴，置于伞轴上部的轴套，分别与伞骨和轴套连接的撑杆，置于伞轴下部的三角形操纵框架及把手，踏板，与踏板连接的导向轴组成。

该案说明书中除记载了权利要求请求保护的技术方案外，另说明还可以将一锥形弹簧置于踏板下部，制成人力升空伞。通过利用和蹦床类似的原理，由人力

不断压缩弹簧，仅借助弹力使人和人力升空伞一起逐步升高。

【案例分析】

该权利要求的升空伞具有特定结构，并且清楚地限定了各结构之间的关系，能在产业上制造或使用并且能够产生积极效果，因此具备实用性。

但是说明书中所记载的人力升空伞却不具备实用性（具体分析参见本章 1.1 案例 2）。此时，审查员应当在审查意见通知书中指出该问题，并要求申请人删除该技术方案。

2 不具备实用性的主要情形

本节结合具体案例进一步说明审查指南中不具备实用性的几种主要情形，并给出了审查意见示例和注意事项。

2.1 无再现性

具有再现性的发明专利申请请求保护的技术方案应当是能够重复实施的。也就是说，根据专利申请公开的技术内容，所属技术领域的技术人员能够重复实施申请为解决技术问题而采用的技术方案，不能依赖任何随机因素，并且实施的结果应当是相同的。实施结果程度上的差异并不意味着技术方案无再现性。例如，一种容器代笔画法，用装有墨的容器在宣纸上直接泼出画作，由于每次采用此方法均能泼出画作，即认为该方法具有相同的实施结果，而不论每次所泼出的画作本身是否相同。

涉及再现性问题的以下几种情况请参见审查指南和本分册的相应章节：

（1）由自然界筛选特定微生物的方法，参见审查指南第二部分第十章 9.4.3.1 和本分册第十章 4.5.4；

（2）通过物理、化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法，参见审查指南第二部分第十章 9.4.3.2 和本分册第十章 4.5.4；

（3）菜肴和烹调方法，参见审查指南第二部分第十章 7.1。

【案例 1】

权利要求 1：一种运用营养能量排遣法获取零成本优质畜禽饲料的方法，首先，软化稀释食进物；其次，运用排气减弹及收缩腹部的方法，将吃进的食物自上部排出，其特征是：①程序化，必须先行软化稀释食进物，再作排气减弹，最后收缩腹部，三步缺一不可，且不可倒置秩序；②排放经常化，每天三次，其中，排气减弹法，是指用“特殊排气法”排出胃中之气；特殊排气法，是指在排放胃中之气时，先向食管中吸气，使气流冲开收缩闭合的食管，然后缩腹，将气自口中排出。

权利要求 2：根据权利要求 1 所述的运用营养能量排遣法获取零成本优质畜禽

饲料的方法所获得的排出物即动物饲料。

该案说明书记载：运用营养能量排遣法获取零成本优质畜禽饲料技术主要是人们不愿意让吃进的食物继续被消化吸收，而用特定方法将吃进的食物和机体中原有的能量贮存轻松自如地自体内排出，从而获得零成本的优质饲料和身体营养平衡的效能。

【审查意见示例】

权利要求 1 请求保护一种运用营养能量排遣法获取零成本优质畜禽饲料的方法，具体地说，申请的方法涉及先行软化稀释食进物，再通过“排气减弹”及收缩腹部，将吃进的食物自上部排出以获取饲料；该方法还具有程序化（是指上述步骤不可倒置）、排放经常化（是指“必须每天都要进行，且需每天三次地进行”）等特点；权利要求 2 请求保护通过权利要求 1 所述的方法得到的动物饲料。可见，实现本申请权利要求 1 和 2 的技术方案所必不可少的手段为：对人进行训练以“程序化”、“经常化”地呕吐食物，并且该呕吐过程“必须每天都要进行，且需每天三次地进行”。首先，由于上述技术方案是以有生命的人作为饲料的生产工具，不同的人由于其身体状况、主观意愿及其他一切主客观因素影响到呕吐的实施，并且不同人、甚至不同状态下对于每天多次的长期呕吐的耐受能力以及呕吐结果都是不同的，加之，需要根据不同人的具体情况确定不同实施条件使其吐出腹中食物，这种对人进行训练的步骤的实施必然因人而异，因此权利要求 1 和 2 请求保护的技术方案由于不具备再现性而不能在产业上使用，不具备专利法第 22 条第 4 款所规定的实用性。

【案例 2】

一种利用辣椒的黄色叶片性状生产杂交种的方法。（见本章 1.1 案例 3）

【审查意见示例】

权利要求 2 请求保护一种利用辣椒的黄色叶片性状生产杂交种的方法，该方法中包含了通过⁶⁰Co 辐射诱变辣椒品种甜椒 14 的种子产生具有黄色叶片性状的辣椒品种的步骤，由于通过⁶⁰Co 辐射诱变产生辣椒品种依赖于在该诱变条件下所产生的随机突变，因此即使清楚地记载了诱变条件，也很难通过重复诱变条件而得到预期的辣椒品种，因此权利要求 2 请求保护的技术方案因不具备再现性而不能在产业上使用，不符合专利法第 22 条第 4 款所规定的实用性。

【案例 3】

“给鸡喂食含碘的饲料所获得的食用高碘蛋”或“在蜜蜂饲料中添加含硒物质得到的富硒蜂蜜”等发明申请，这类产品通常是人们根据生物体自身新陈代谢的机理，进行人为技术干扰，如控制饲养方法、给食特定的饲料而获得的。

【案例分析】

这些发明可以在饲养场或者养殖场实施，虽然生物体存在个体差异，实施效

果程度上会有所差异，但是结果并不是完全随机的，所获得的结果是能够重复再现的。

2.2 违背自然规律

具有实用性的发明专利申请应当不违背自然规律。提出审查意见时应指明发明违背了何种自然规律，而不应以发明没有利用自然规律为由，提出发明不具备实用性。

【案例 1】

权利要求：一种永动机，其特征在于该永动机包括飞锤和磁铁，其可以通过地球的万有引力和永久磁力达到连续运转的目的，该永动机的工作原理为：飞锤在万有引力的作用下，竖直落下，落到下死点的位置，这时各个磁铁同时发挥作用，迫使飞锤由下死点再向上死点移动，这样连续不断，就形成了飞锤永远向设定方向旋转的圆周运动。

【审查意见示例】

该申请权利要求请求保护一种永动机，根据该权利要求记载的内容可知，该永动机利用万有引力场和永磁体周围建立的磁场达到连续运转的目的。但是，万有引力场和永磁体周围建立的磁场都是一种静止的保守场，它们只能作为能量转换的媒介，不能向外界提供动力，即万有引力场和永磁体周围建立的磁场都不会成为持续的动力源。因此，仅仅依靠机器内特殊排列的永磁体储存的能量和地球的万有引力的能量，在不消耗外来能量的情况下就能维持持续运转和输出动力，实际上是一种要求输出大于输入的能够永久自转的机器，明显违背能量守恒定律。因此本申请的永动机由于违背自然规律而不能解决技术问题，不具备专利法第 22 条第 4 款所规定的实用性。

【案例 2】

权利要求：一种电能机，具有发电机、电动机、杠杆大轮、加速器、皮带、链条变电开关、电压表等机械部件。

该案说明书记载：该电能机由外来电源提供原始启动电能，启动电能机的电动机，电动机带动杠杆大轮把动力扩大数倍，用链条将动力传递给加速器，加速器加速转速后带动发电机工作，发电机发出的电能返还给电动机作动力，再带动发电机发电，如此实现电能机不断地环回发电。

【审查意见示例】

该申请权利要求请求保护一种电能机，根据说明书的记载可知，向电能机输入电能后向外界输出电能的过程中，包含了电动机将电能变成动能输出的过程，皮带轮、杠杆大轮、链条和加速器传输动能的过程，以及发电机和电压表工作过程等，这些过程中必然消耗大量的能量，使得电能机再次输入的电能必然小于上

次输出的电能，因而不可能仅依靠机器内部部件，在外来电源提供原始启动电能后，不消耗外来能量的情况下就能维持连续运转和输出电能，这实际上是一种要求输出大于输入的能够永久自动运转的机器。因此本申请的电能机由于违背能量守恒定律而不能解决技术问题，不具备专利法第 22 条第 4 款所规定的实用性。

审查员在撰写此类审查意见时应注意，如果申请文件中没有出现“永动机”措辞的，审查员只需从原理或机理等分析申请要求保护的技术方案违背自然规律如能量守恒定律，而不宜在审查意见中直接采用“永动机”这样的表述，以免造成被动。

【案例 3】

权利要求：一种在铜上镀铁的方法，包括如下步骤：将一铜块浸泡在含铁离子的水溶液中，从而在所述铜块上形成一铁层。

该案说明书记载：本发明提供一种仅通过将铜块浸泡在含铁离子例如硫酸铁的水溶液中就能够在其上镀上一硬铁层的方法，并且实施该方法采用的设备比传统方法采用的设备更简单。

【案例分析】

由于铁的氧化能力大于铜，即铁更易于形成离子，所以当工件为铜时，铁离子不会被铜还原为铁而镀到铜表面上。因此，仅通过将铜块浸泡在含铁离子例如硫酸铁的水溶液中是不可能使铜块上形成一硬铁层的。所以权利要求请求保护的技术方案违背自然规律，不具备专利法第 22 条第 4 款所规定的实用性。

2.3 利用独一无二的自然条件的产品

审查指南第二部分第五章 3.2.3 所述的利用独一无二的自然条件的产品应该理解为，利用了独一无二的自然条件且获得的产品也是独一无二的。生产该产品的方法也因不能在产业上使用而不具备实用性。

通常，利用特定自然条件的原材料所获得的产品不能被认为是利用独一无二的自然条件的产品。例如利用某地的水、矿石等获得的某产品或生产某产品的方法，如利用喜马拉雅山上的无污染冰水制造饮料。在这些发明中，虽然生产中利用的原材料是有限的或者特定的，但是生产所获得的产品不是独一无二的，可以在产业上制造，方法可以在产业上使用。

一般来说，未利用独一无二的自然条件的固定建筑物可以在产业上制造。

【案例 1】

权利要求：适用于开发黄河小北干流水土、水能资源的一种方法，其特征在于所述的方法是于禹门口上游设取水口（闸）、自流引水，然后开凿河（渠），将水送往下游兴利除害。

该案说明书记载：利用黄河禹门口狭窄的天然关卡上游，水流稳定可靠的有

利条件，在口内左（山西侧）右（陕西侧）两岸，分设取水口（闸），然后开凿河（渠、隧洞）道，将水送往下游，分别实现灌溉、航运、供水（电灌站供水）、水力发电、开发滩涂、防洪护岸、水产养殖等效益。为了改善取水条件，可在此基础上，于禹门口上设坝、抬高水位、澄清泥沙，然后送往下游兴利除害。

【审查意见示例】

根据申请文件记载，本申请的目的在于满足“黄河小北干流”（禹门口至潼关河段）两岸的灌溉、航运、水电开发等的需要。其权利要求请求保护的方法主要是自禹门口自流引水至某地终止（不一定到潼关）。由于权利要求的技术方案利用了禹门口这一独一无二的自然条件，使得该权利要求请求保护的技术方案无法在产业上使用，因此不具备专利法第 22 条第 4 款所规定的实用性。

【案例 2】

权利要求：一种既可通行又可进行水下观景的桥梁，它由桥面和水下通道组合而成桥体，桥体底部设有可调节水量的储水箱，从而可控制桥体的水位，桥体两端为索桥，所述的水下通道上开有观看水中生物的窥视孔。

该案说明书记载：本申请属于架设在水流平缓的旅游湖区、水库和公园中的一种既可通行又可欣赏水中生物自由活动，并可变换架设位置的观景桥。该桥主体为一水下通道，通道内壁有窥视孔，游客可在此观看湖中鱼群，通道以上部分升出水面，架设桥面，两端为架设在湖两岸的索桥，桥面上修建与湖区相适应的建筑物，游人也可由此通行，并饱览湖光山色。可再选择另外相应阔度的水域的两岸预埋混凝土墩后，增大储水箱的储水量，使桥的重心下降；松掉原桥两端的钢缆，将桥牵引至选定的地点，在新设的混凝土墩上拉紧钢缆；铺设索桥面；调整水位；整座观景桥便可更换地点照原样投入使用。

【案例分析】

权利要求请求保护一种既可通行又可进行水下观景的桥梁。按照说明书和权利要求所述，该申请所请求保护的桥梁可架设于水流平缓的旅游湖区、水库或公园中，既可通行，又可欣赏水中生物活动，并可变换架设位置，该桥梁无桥墩，两端由钢缆在混凝土墩上固定拉紧成索桥使用，可在一定水域内移动桥的架设位置。可见，要求保护的桥梁限定于一定规模的水体之中。根据本领域技术人员的常识，符合本发明的一定规模的水体既可以人工形成，也可以自然形成，而且即使是自然形成，也不是独一无二的。因此该发明请求保护的桥梁不属于利用独一无二的自然条件的产品，其能够在产业上制造，并且具有积极效果，具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

2.4 人体或者动物的非治疗目的的外科手术方法

审查与该节内容相关的申请主题时，审查员应注意参见审查指南第二部分第

一章 4.3.2.2 不属于治疗方法的发明和 4.3.2.3 外科手术方法的有关规定，以及本分册第一章 3.3.2 和 3.3.3 的内容。

在判断发明的技术方案是否属于人体或者动物的非治疗目的的外科手术方法时，除审查指南第二部分第五章 3.2.4 明确规定的情形外，审查员还需注意：

(1) 非治疗目的、非外科手术的美容方法，由于其可以在美容院实施，因而认为可以在产业上使用；

(2) 牲畜、家禽等的屠宰方法不属于非治疗目的的外科手术方法。

【案例 1】

权利要求：一种介入式超声组织硬度获取法，包括以下步骤：①建立或设立由介入导管承载的超声换能器及压力传感器结构；②通过可在体外操控的介入导管将压力通过水囊施加到被检组织上，该施加的力被压力传感器实时连续记录；同时，超声换能器实时连续地接收被检测组织受压过程中回声信号的变化，并通过 M 型超声心动图模式显示组织厚度变化的图像；③建立压力信号随时间变化的曲线与 M 型超声心动图模式显示组织厚度变化的图像之间的叠加或对照图形；在所述叠加或对照图上选择到需要检测时段图像停顿，然后取压力曲线上加压或减压时间段，测量其压力变化数值和厚度变化值；④在组织形变量和压力检测值获得后，根据施加在组织上的压力与形变的关系，用上述压力值与厚度变化值的比值表征组织硬度。

说明书中其他相关信息：本发明可直接获得组织被动形变能力的硬度和弹性模量等基本物理量，为科学研究和临床检测组织硬度提供直接、可靠的信息。

【审查意见示例】

为了获取被检者体内组织的硬度图像，该权利要求的技术方案需要根据不同的被检组织采用不同的通路将介入导管插入到患者体内。例如，在检测心肌或大血管硬度时，需要通过血管鞘经股动脉、桡动脉或股静脉将介入导管插入到血液循环系统中，在检测腹部脏器硬度时，需要借助腹腔镜将导管插入腹腔中，而这些操作对被检者而言均是创伤性的。因此，该权利要求是以有生命的人为实施对象，实质上涉及非治疗目的的外科手术方法，无法在产业上使用，因而不符合专利法第 22 条第 4 款的规定，不具备实用性。

【案例 2】

权利要求：一种猴多动症动物模型的构建方法，步骤如下：

(1) 选择健康幼年的猴，麻醉后通过脑外科手术切除皮肤，在颅骨表面确定定位点，然后在其表面涂上一层牙科水泥；

(2) 手术 14 天后，在确定定位点的牙科水泥和颅骨上开小孔，用渗透压泵微量给药；

(3) 在猴身上佩戴活动量记录表，记录猴给药前、给药期间和给药后自由状

态下 24 小时活动量。

该案说明书记载：本发明属于医疗评价、检测技术领域，具体涉及一种用于筛选治疗多动症药物、评价治疗多动症方法的猴动物模型的构建方法。通过在猴前额叶局部区域微量注射 α_2 受体的特异性拮抗剂育亨宾（yohimbine），以阻断 α_2 受体的功能，以实验手段直接诱导出猴的多动症，建立了多动症动物模型，该模型可用于筛选治疗多动症的药物、评价治疗多动症的方法。

【审查意见示例】

权利要求请求保护一种猴多动症动物模型的构建方法。根据该权利要求和说明书所述，这种模型构建方法是以有生命的猴为实施对象，涉及麻醉、皮肤切除、颅面清理、牙科水泥涂敷以及给药时在颅骨上开孔，包括了对动物实施非治疗目的的外科手术方法，无法在产业上使用，因此不具备专利法第 22 条第 4 款所规定的实用性。

2.5 测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法

审查与该节内容相关的申请主题时，审查员应注意参见审查指南第二部分第五章 3.2.5 的规定。

【案例】

权利要求：一种测量眼球内压力 P 的方法，该方法包括：

(1) 利用一个具有已知形状的接触体以力 F 按压眼球；

(2) 测量出此时眼球的变形面积 A，通过关系式 $P=F/A$ ，计算出此时眼球的内压力 P；

(3) 逐渐增大力 F，直至测量出眼球可承受的最大内压力 P_{max} 。

该案说明书记载：本发明是对人的眼球施加逐渐增大的力 F，最终测出眼球可以承受的最大内压力参数。

【审查意见示例】

权利要求请求保护一种测量眼球内压力 P 的方法。根据说明书的记载可知，其目的是测量眼球对压力的承受极限。在测量过程中，被测人的眼睛处于极限环境中，这会对眼球造成伤害，并且不同的受测个体可以承受的极限不同，需要有经验的测试人员根据受试体的情况来确定其耐受的极限条件，属于测量人体在极限情况下的生理参数，无法在产业上使用，因此不具备专利法第 22 条第 4 款所规定的实用性。

2.6 无积极效果

通常，只要专利申请要求保护的技术方案不是明显无益、脱离社会需要，即认为满足专利法第 22 条第 4 款关于实用性规定中的“能够产生积极效果”的要求。

一项技术方案可能存在某些方面的缺陷，例如请求保护的药物具有毒副作用，但在其他方面有益，则应当认为该技术方案能够产生预期的积极效果。

一项技术方案有害而无益，则认为该技术方案无法产生预期的积极效果。

【案例】

权利要求：一种牙斑净化剂，其中含有 1%~99%（重量）的浓度为 1%~36% 的盐酸和 1%~99%（重量）的双氧水。

【审查意见示例】

权利要求请求保护一种牙斑净化剂，在该制剂中包括了含 99% 的浓盐酸配方制剂和 99% 的双氧水配方制剂。由于浓盐酸会对牙釉质造成不可修复的损伤，并且浓盐酸和双氧水都会对人的皮肤和粘膜组织造成严重损伤，所以，可以认为该权利要求请求保护的制剂对人体有害而无益，不能产生预期的积极效果，因而不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

3 实用性与充分公开

实用性意义上的“不能制造或使用”是由技术方案本身固有的缺陷所致，与说明书公开的程度无关，即使说明书公开得再详细，发明也不具备实用性，例如违背自然规律和/或没有再现性的技术方案。

充分公开意义上的“所属技术领域的技术人员能否实现”则取决于说明书公开的程度，即由于说明书没有对发明作出清楚、完整的说明，从而导致所属技术领域的技术人员不能实现该发明。

当申请要求保护的主题明显违背自然规律，应当以该申请不具备实用性为理由拒绝；而如果是说明书记载的原理不清楚，审查员怀疑其原理违背自然规律时，审查员既可以以该申请不具备实用性为理由，也可以以该申请公开不充分为理由提出反对意见。无论采用哪种方式，审查意见中的说理均应该与最后的结论在逻辑上相符。

第六章 单一性和分案申请

目 录

1	单一性	103 (6-1)
1.1	单一性的基本概念	103 (6-1)
1.2	单一性的审查方法	104 (6-2)
1.2.1	明显缺乏单一性的审查	104 (6-2)
1.2.1.1	明显缺乏单一性的情形	104 (6-2)
1.2.1.2	明显缺乏单一性的审查方式	104 (6-2)
1.2.2	不明显缺乏单一性的审查	105 (6-3)
1.2.2.1	不明显缺乏单一性的情形	105 (6-3)
1.2.2.2	不明显缺乏单一性的审查方式	106 (6-4)
1.3	申请人答复和/或修改申请文件后的审查	108 (6-6)
1.3.1	一般处理方式	108 (6-6)
1.3.2	对不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款规定的处理	109 (6-7)
1.4	单一性审查的注意事项	109 (6-7)
2	分案申请	110 (6-8)
2.1	案卷核对	110 (6-8)
2.2	分案申请审查的注意事项	110 (6-8)
2.3	分案申请超范围的法律适用	110 (6-8)

第六章 单一性和分案申请

1 单一性

1.1 单一性的基本概念

发明的单一性，是指一件发明专利申请应当限于一项发明，属于一个总的发明构思的两项以上的发明，可以作为一件申请提出。

一个总的发明构思，是指两项以上的发明在技术上必须相互关联，这种相互关联是以一个或者多个相同或者相应的特定技术特征表示在它们的权利要求中的。

根据审查指南第二部分第六章 2.1.2，特定技术特征是指每一项发明作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

“每一项发明作为整体”是指，为评价单一性，确定一项技术方案的特定技术特征时，不仅要考虑技术方案本身，还要考虑技术领域、所解决的技术问题和产生的技术效果。对于技术方案，应当将构成该技术方案的各个技术特征，包括技术特征之间的关系作为技术方案整体的组成部分来看待。

“对现有技术作出贡献”的含义应当理解为具有创造性意义上的贡献。

相应的特定技术特征存在于不同的发明中，它们或者能够使不同的发明相互配合，解决相关联的技术问题；或者性质类似可以相互替代，解决相同的技术问题，对现有技术作出相同的贡献。

【案例 1】

权利要求 1：一种插头，其特征为：该插头具有 3 个头。

权利要求 2：一种插座，其特征为：该插座具有 3 个孔。

现有技术中没有公开或暗示具有 3 个头的插头和 3 个孔的插座结构，这种插头和插座结构不是显而易见的。

【案例分析】

权利要求 1、2 对现有技术的贡献分别在于插头和插孔的数量，即“插头具有 3 个头”和“插座具有 3 个孔”是特定技术特征，而且这两个特征使得插头和插座配合使用，相互关联，从而“插头具有 3 个头”和“插座具有 3 个孔”是相应的特定技术特征。

【案例 2】

权利要求 1：一种装置，包括橡胶垫片或弹簧。

现有技术中没有公开或暗示橡胶垫片和弹簧用于减震。

【案例分析】

权利要求 1 请求保护的两个并列技术方案中的橡胶垫片或弹簧是特定技术特征，因它们均具有弹性而使发明的结构具有减震效果。橡胶垫片和弹簧均具有弹性，在减震方面对现有技术的贡献相同，相互间可以替代，构成相应的特定技术特征。

1.2 单一性的审查方法

有关单一性的审查方法和示例请同时参见审查指南第二部分第六章 2.2.2 和第八章 4.4。

发明的单一性缺陷，分为“明显缺乏单一性”的缺陷和“不明显缺乏单一性”的缺陷。在审查中，对于不同的情形可以相应地采取不同的审查策略。

1.2.1 明显缺乏单一性的审查

1.2.1.1 明显缺乏单一性的情形

要求保护的发明之间明显不具有单一性，是指两项以上的发明属于如下情形之一：

- (1) 没有包含相同或相应的技术特征；
- (2) 虽然包含相同或相应的技术特征，但是这些技术特征属于本领域惯用的技术手段，没有对现有技术作出贡献。

1.2.1.2 明显缺乏单一性的审查方式

当审查员阅读申请文件后，立即就能判断出申请属于明显缺乏单一性的情况时，可以采取下列处理方法之一：

(1) 先发分案通知，后检索审查

审查员可以暂时不进行检索，先向申请人发出分案通知书，通知申请人在指定期限内对其申请进行修改，待申请人修改申请并消除单一性缺陷后再进行检索及审查。参见审查指南第二部分第八章 4.4 (1) 和第七章 9.2.1 (1)。

(2) 直接检索审查，告知单一性缺陷

审查员也可以对其中一项发明（应当选择包括第一项独立权利要求的一组权利要求）进行检索和审查，发出审查意见通知书。通知书中应当同时指出单一性缺陷，说明理由，并要求申请人删除未经检索的不具有单一性的其他权利要求。可以参考下面的审查意见示例。

【审查意见示例】

权利要求 1 与权利要求×因不具有相同或相应的技术特征（或者其中相同或

相应的技术特征 A、B……为本领域惯用的技术手段), 因而权利要求 1 与权利要求×之间不具有单一性。

审查员已对权利要求 1 及其从属权利要求进行了检索和审查, 申请人应当删除与之不具有单一性且未经检索的权利要求×, 以使本申请符合专利法第 31 条第 1 款的规定。需要提醒申请人注意的是, 对申请文件的修改如果只是删除已检索和评述过的权利要求 1, 而保留与该权利要求 1 不具有单一性的未经检索的权利要求×及其从属权利要求, 这种修改是不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款规定的, 审查员将基于目前审查的申请文本, 以本申请不符合专利法第 31 条第 1 款的规定为由作出驳回决定。

依据目前文本, 对权利要求 1 及其从属权利要求的审查意见如下……。

对于明显缺乏单一性的申请案的上述两种处理方法, 建议审查员先发分案通知书告知申请人明显缺乏单一性的缺陷, 待申请人克服缺陷后, 再进行检索审查。

1.2.2 不明显缺乏单一性的审查

1.2.2.1 不明显缺乏单一性的情形

要求保护的发明之间不明显缺乏单一性的情形, 是指两项以上的发明中具有相同或者相应的技术特征, 但其是否使发明对现有技术作出了贡献, 成为发明之间相同或相应的特定技术特征, 需要通过检索并借助检索出的现有技术才能判断。

【案例 1】

权利要求 1: 一种筑路方法, 其工序为: 首先铺筑路床, 然后在其上铺筑基层, 最后在基层上铺筑沥青磨耗层, 其特征就在于所述基层只有一层, 并且是由土壤、沙石、固化剂按重量比 1:0.2:0.1 混合后碾压而成。

权利要求 2: 一种专门用于权利要求 1 所述筑路方法的固化剂, 其特征在于该固化剂由液体固化剂和固体固化剂组成, 液体固化剂的化学成分组成为 A, 固体固化剂的化学成分组成为 B。

【案例分析】

权利要求 1 和权利要求 2 中存在相同的技术特征“固化剂”, 在未检索之前, 如不能判断加入固化剂是否为所属领域惯用的技术手段, 则该申请的两项发明不属于明显不具有单一性的情形。

此外, 审查员还应当注意, 诸如“专门适于”、“专门设计”之类的措辞并不必然地意味着存在一个总的发明构思, 一个总的发明构思取决于各权利要求的实质内容, 而非撰写形式。

【案例 2】

权利要求 1: 一种涂料粉, 其特征在于, 包含以重量计的以下组分: 80 目膨

化糯米粉 50 份，滑石粉 500 份。

权利要求 2：一种涂料粉制造方法，其特征在于，将膨化糯米粉与滑石粉均匀混合，然后过筛。

本发明的涂料粉因采用了膨化糯米粉和滑石粉而无毒无害，且牢度好、表面光洁耐磨、耐潮湿。

【案例分析】

权利要求 2 制得的产品与权利要求 1 要求保护的产品不完全对应一致。

权利要求 1 和权利要求 2 中包含用于制造涂料粉的相同的技术特征“膨化糯米粉与滑石粉的组合”，该相同的技术特征不是制造涂料惯用的技术手段，因此该两项权利要求不属于明显不具有单一性的情形。

需要说明的是，权利要求 2 制得的产品与权利要求 1 要求保护的产品不完全对应一致不是发明缺乏单一性的理由。两个权利要求之间是否具有单一性，应当根据其相同或相应的技术特征是否为特定技术特征来判断。

1.2.2.2 不明显缺乏单一性的审查方式

对于不明显缺乏单一性的情形，单一性的审查通常是结合于对发明新颖性和创造性的审查之中进行的。此时，发明单一性的分析方法参见审查指南第二部分第六章 2.2.2，处理方式参见审查指南第二部分第八章 4.4。

一般情况下，审查员应当首先选择第一项独立权利要求进行检索和审查，并视下列情况采取不同的处理方法：

(1) 对于一项独立权利要求具有授权前景，与其他独立权利要求之间缺乏单一性的情形，处理方式参见审查指南第二部分第八章 4.4 (2)。

(2) 对于一项独立权利要求不具备新颖性或创造性，其他独立权利要求之间缺乏单一性的情形，处理方式参见审查指南第二部分第七章 9.2.2 (1)、(2) 和第八章 4.4 (2)。

当申请仅有两项独立权利要求时，如果其中一项独立权利要求不具备新颖性或创造性，则审查员不必提出该两项独立权利要求之间缺乏单一性的审查意见。例如产品和专用于制造该产品的方法的两项独立权利要求、产品和该产品的用途两项独立权利要求、产品和为实施该方法而专门设计的设备两项独立权利要求，当产品独立权利要求不具备新颖性或创造性时，一般不必对另一项独立权利要求提出单一性审查意见。

(3) 对于一项独立权利要求不具备新颖性或创造性，其并列的从属权利要求之间或者这些从属权利要求与其他的独立权利要求之间缺乏单一性的情形，审查员可以作出审查意见，仅指出该项独立权利要求不具备新颖性或创造性，即通常暂时不必考虑其并列从属权利要求之间以及这些从属权利要求与其他的独立权利

要求之间的单一性问题，因为申请人可能因创造性等问题而修改权利要求，在申请人修改方向不明的情况下提出单一性问题反而会使审查复杂化。但是，如果审查后可以确认具有授权前景的某个并列从属权利要求与其他权利要求之间不具有单一性，为了程序节约，审查员也可以同时指出该单一性问题。

【案例 1】

权利要求 1：一种车辆用气囊，包括用于将气囊进行折叠的护罩，以及可以锁定到所述护罩上的保持件，在锁定状态下，所述护罩与所述保持件限定出一接纳区域。

权利要求 2：如权利要求 1 所述的车辆用气囊，其特征在于所述的接纳区域由形成于所述护罩上的凹坑形成。

权利要求 3：一种车辆用气囊，包括用于将气囊进行折叠的护罩，以及可以锁定到所述护罩上的保持件，所述保持件具有呈矩形的底板。

权利要求 4：如权利要求 3 所述的车辆用气囊，其特征在于所述保持件在其指向所述护罩的一侧具有可进行弹性变形的缓冲段。

【案例分析】

可以采用的处理过程：

(1) 确定两项独立权利要求 1 和 3 中的车辆用气囊具有相同的技术特征“护罩”和“保持件”。

(2) 审查员根据自己在安全气囊领域内拥有的知识，经初步判断认为，独立权利要求 1 和 3 不属于明显不具有单一性的情形，应当进行检索和审查。

具体到该案而言，由于权利要求 1~4 所限定的主题相同，技术方案比较简单，而且两者的技术领域及检索范围基本相同，由此作出总体判断，同时对权利要求 1~4 进行检索和审查不会增加太多的工作量，可以对它们同时进行检索。

(3) 检索后发现独立权利要求 1 和 3 均不具备创造性，而从属权利要求 2 和 4 具备创造性。也就是说，相同的技术特征“护罩”和“保持件”都不是特定技术特征，而权利要求 2 和 4 中使发明对现有技术作出贡献的特征却不相同。

(4) 撰写审查意见通知书，指出权利要求 1、3 均不具备创造性，考虑到申请人在修改时将权利要求 2 和 4 上升为独立权利要求的可能性，出于程序节约的考虑，通知书同时指出权利要求 2 和 4 之间存在单一性的缺陷。

(5) 待申请人答复和/或修改申请文件后继续审查。

【案例 2】

权利要求 1：一种插头，具有至少 4 个椭圆形横截面的插销，其特征在于所述插销的一端具有开口槽，其未开口的另一端固定安装在插头绝缘体上。

权利要求 2：一种插座，具有至少 4 个椭圆形横截面的插孔，其特征在于该插座具有断电保护装置。

对比文件 1 公开了具有两个椭圆形横截面插销的电插头和相应的插座，对比文件 2 公开了具有 4 个插销的电插头和 4 个插孔的插座。

【案例分析】

单一性分析与判断过程：

(1) 将权利要求 1 限定的第一项发明与相关现有技术（对比文件 1 和对比文件 2）进行比较，确定体现发明对现有技术作出贡献的特定技术特征。

首先确定对比文件 1 的技术方案为最接近的现有技术，权利要求 1 相对于现有技术的区别技术特征为至少 4 个插销、插销具有开口端及其未开口的另一端固定安装在插头绝缘体上。其中区别技术特征“4 个插销”已被对比文件 2 的技术方案公开，并且所起的作用相同，而区别技术特征“插销具有开口端”和“其未开口的另一端固定安装在插头绝缘体上”的引入使得权利要求 1 的插头相对于现有技术的插头插拔更容易，使用时与插座连接更紧密，使得权利要求 1 相对于对比文件 1 和 2 的现有技术具备创造性。因此，权利要求 1 中的技术特征“插销具有开口端”和“其未开口的另一端固定安装在插头绝缘体上”为特定技术特征。

(2) 判断权利要求 2 限定的第二项发明中是否存在一个或者多个与第一项发明相同或相应的特定技术特征，从而判断这两项发明是否在技术上相关联。

第二项发明中不存在与上述技术特征“插销具有开口端”和“其未开口的另一端固定安装在插头绝缘体上”相同或者相应的技术特征。

(3) 结论：权利要求 1 与权利要求 2 不具有相同或者相应的特定技术特征，不具有单一性。

需要说明的是，在发明单一性的评价中，就像评价发明的创造性一样，也可以用多项现有技术来确定某个/些技术特征对现有技术的贡献。如上述案例 2 中，在确定权利要求 1 的特定技术特征时，使用了两项现有技术，即对比文件 1 的技术方案结合对比文件 2 的技术方案确定了权利要求 1 对现有技术作出贡献的技术特征是“插销具有开口端”和“其未开口的另一端固定安装在插头绝缘体上”，因此权利要求 1 与权利要求 2 已不存在相关联的基础。

1.3 申请人答复和/或修改申请文件后的审查

1.3.1 一般处理方式

对发明缺乏单一性的审查意见，申请人通常会陈述意见和/或对申请文件进行修改。审查员可以依据具体情况作不同处理：

(1) 如果经意见陈述和/或修改申请文件后所请求保护的发明仍然不符合专利法第 31 条第 1 款的规定，符合驳回条件的，可以驳回申请；

(2) 如果修改申请文件不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定，参见本

章 1.3.2 的处理方式;

(3) 如果修改后的每项权利要求均符合授权条件, 而且其之间不存在明显缺乏单一性的缺陷, 作授权处理。

1.3.2 对不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款规定的处理

以克服发明缺乏单一性的缺陷为目的, 申请人可以多种方式修改申请文件, 包括权利要求的删除、修改或替换。

下列方式的修改通常不属于专利法实施细则第 51 条第 3 款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改, 不能被接受:

(1) 为克服明显缺乏单一性的缺陷, 删除经审查员检索和评述的权利要求, 而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求;

(2) 主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主体缺乏单一性的技术内容作为修改后的权利要求;

(3) 将曾为克服单一性缺陷而从权利要求书中删除的发明又作为修改后的权利要求。

对于上述修改不能被接受的情况, 审查员应当发出审查意见通知书, 提出修改文本因不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定而不予接受的审查意见, 同时指出, 到指定期限届满日为止, 如果申请人所提交的修改文本仍然不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定, 审查员将依据修改前的文本进行审查。

审查员依据修改前的文本进行的审查包括:

(1) 申请不具有专利法实施细则第 53 条所列应当驳回缺陷的, 可以作出授予专利权的决定;

(2) 申请具有专利法实施细则第 53 条所列应当驳回缺陷的, 符合驳回条件的, 驳回申请;

(3) 申请具有专利法实施细则第 53 条所列应当驳回缺陷的, 不符合驳回条件的, 继续审查。

应注意的是, 对于申请的主题之间不明显缺乏单一性的专利申请, 审查员在检索和评述了一组权利要求之后, 如果该组权利要求不能被授权, 申请人修改时选择了另一组与其缺乏单一性的权利要求作为审查基础, 则审查员应当继续审查上述另一组权利要求, 而不应认为申请人的修改不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定。

1.4 单一性审查的注意事项

(1) 单一性审查是保证审查程序经济性的一种手段, 而不是目的。审查员应当采取尽可能经济的方法确定发明缺乏单一性的缺陷。如果单一性审查所付出的劳动成本明显大于新颖性和创造性审查的劳动成本, 这样的做法是不合适的。

(2) 单一性审查与其他实质性缺陷审查的协调。如果在克服发明其他实质性问题的同时也能够消除发明缺乏单一性的缺陷,则可以仅针对该实质性缺陷作出审查意见。

(3) 在有些情况下,如果对不具有单一性的权利要求的检索和审查不会增加太多的劳动成本,也可以对它们同时进行检索和审查,这样的做法并不违背单一性规定设立的目的。

(4) 作出发明存在单一性缺陷的审查意见必须基于适当的理由,指出各发明不属于一个总的发明构思的原因,而不能仅给出权利要求没有单一性的结论。

(5) 对于申请是否具有单一性仅仅存在怀疑时,应当作出有利于申请人的处理。

(6) 授权文本中不应存在明显缺乏单一性的缺陷。

2 分案申请

2.1 案卷核对

对于分案申请,审查员一般不需要核对案卷信息。但是,对于某些可能影响实审结果的内容,建议审查员进行核对,比如,原申请的申请号是否正确,分案申请的类型是否与原申请一致,具体参见审查指南第一部分第一章 5.1。

如果经核对发现不符合上述审查指南相关规定的内容,则应当将该申请退回初审流程部(具体操作参见本分册第八章 1.3.2)。

2.2 分案申请审查的注意事项

审查分案申请时,应当注意查阅原申请的审查状况,例如原申请的审查意见、审查过程及审查结果等。

审查分案申请时,一通表格中审查针对的文本应该是分案申请递交日提交的文本,而不是原申请日提交的申请文件。

检索报告中申请日一栏应填写原申请的申请日。

2.3 分案申请超范围的法律适用

根据审查指南第二部分第六章 3.2 (2) 的规定,分案申请的内容超出原申请记载的范围时,可以仅适用专利法第 33 条作出审查意见。

同样,分案申请的内容超出原申请记载的范围时,如果符合驳回条件,也可以仅适用专利法第 33 条作出驳回决定。

第七章 检索

目 录

1	检索概述	113 (7-1)
1.1	检索目的	113 (7-1)
1.2	检索职责	113 (7-1)
1.3	检索数据库	113 (7-1)
1.4	检索的范围	113 (7-1)
1.5	暂时不必检索的情形	114 (7-2)
1.6	检索时需要考虑说明书内容的情形	114 (7-2)
1.7	检索的时间界限	115 (7-3)
1.8	补充检索	115 (7-3)
1.9	对比文件的语言和文本	116 (7-4)
2	检索过程	116 (7-4)
2.1	检索前的准备	117 (7-5)
2.2	分析权利要求	118 (7-6)
2.2.1	确定基本检索要素	118 (7-6)
2.2.2	表达基本检索要素	119 (7-7)
2.2.2.1	分类号	119 (7-7)
2.2.2.2	关键词	121 (7-9)
2.2.2.3	基本检索要素表	122 (7-10)
2.3	选择检索系统/数据库	124 (7-12)
2.4	构建检索式进行检索	124 (7-12)
2.5	浏览检索结果并进行初步的结果判断	124 (7-12)
2.6	调整检索策略	125 (7-13)
2.7	中止检索	126 (7-14)
3	检索策略	127 (7-15)
3.1	主要的检索策略	127 (7-15)
3.1.1	简单检索	127 (7-15)
3.1.2	块检索	127 (7-15)
3.1.3	追踪检索	129 (7-17)

3.2	几种特定情形的权利要求的检索	129 (7-17)
3.2.1	功能限定	129 (7-17)
3.2.2	用途限定	131 (7-19)
3.2.3	方法限定的产品	131 (7-19)
3.2.4	权利要求中的性能和参数	132 (7-20)
3.2.5	基因序列	132 (7-20)
3.3	有“缺陷”权利要求的检索	133 (7-21)
3.3.1	不清楚	133 (7-21)
3.3.1.1	主题类型不清楚	133 (7-21)
3.3.1.2	含义不确定	133 (7-21)
3.3.1.3	引用关系不清楚	134 (7-22)
3.3.2	得不到说明书支持	134 (7-22)
3.3.3	修改超范围	135 (7-23)
3.4	马库什通式化合物的检索	135 (7-23)
3.5	需要保密内容的检索	136 (7-24)
4	检索报告	137 (7-25)
4.1	检索报告填写的一般规定	137 (7-25)
4.1.1	检索报告中填写的文件类型	137 (7-25)
4.1.2	分类号和关键词的填写	137 (7-25)
4.1.3	对比文件填写的主要项目	138 (7-26)
4.1.4	在线电子期刊的公开日	138 (7-26)
4.2	检索报告填写注意事项	139 (7-27)
5	几种特殊情形的检索	140 (7-28)
5.1	香港短期检索	140 (7-28)
5.1.1	检索的文本与主题	140 (7-28)
5.1.2	文件交接流程	140 (7-28)
5.1.3	其他特殊规定	140 (7-28)
5.2	澳门专利检索	141 (7-29)
5.2.1	文件交接流程	141 (7-29)
5.2.2	其他特殊规定	141 (7-29)

第七章 检 索

1 检索概述

1.1 检索目的

检索的目的在于查找与申请主题相关的现有技术、抵触申请文件和可能造成重复授权的文件，以确定申请的主题是否符合专利法及其实施细则的有关规定。

1.2 检索职责

在实审阶段，审查员负责检索、填写检索报告并根据检索报告作出审查意见。

当检索涉及本章 5.1~5.2 中所述的情形时，审查员仅负责检索及填写相应的检索报告。

1.3 检索数据库

供审查员检索使用的数据库包括专利文献数据库和非专利文献数据库。

专利文献数据库：中国专利文献数据库 CNPAT；EPOQUE 检索系统中的摘要数据库 WPI 和 EPODOC 等，全文专利数据库 TXTWO1、TXTEP1 和 TXTGB1 等；专利检索与服务系统（以下简称 S 系统）中的摘要数据库 CPRSABS、VEN、SIPOABS 和 TWABS 等，以及全文专利数据库 CNTXT 等。

非专利文献数据库：中国期刊全文数据库、万方数据库、超星数字图书馆、化学文摘数据库（CA）、工程索引（EI）和 S 系统中的 CJFD 等。

1.4 检索的范围

当需要对某一专利申请进行全面检索时，审查员一般应当检索专利文献数据库和非专利文献数据库。

对于某些特定领域，审查员还应结合所属领域的特点，检索未包括在上述列举出的专利文献数据库和非专利文献数据库中的与该领域相关的其他数据库。

一般地，审查员可以首先检索内网专利文献数据库和非专利文献数据库。当在内网未检索到相关文件时，根据待检索的内容的特点，必要时也可以在外网上进行检索。利用外网检索时需要注意的事项参见本章 3.5 的相关规定。

审查员首先应当在该申请所属的技术领域中进行检索。如果在申请主题所属领域内没有检索到合适的对比文件，则一般需要到功能类似或应用类似的技术领

域进行检索。

1.5 暂时不必检索的情形

待检索的权利要求属于如下情形的，审查员可暂时不进行检索：

- (1) 权利要求不清楚以致无法对权利要求作出有意义的检索；
- (2) 独立权利要求的修改超出了原说明书和权利要求记载的范围；
- (3) 明显缺乏单一性。

但是，如果申请中存在可以进行检索的情形，审查员应当尽可能进行检索。例如，虽然权利要求存在不清楚或修改超范围等缺陷，但不影响检索时，通常仍然应当进行检索，相关内容参见本章 3.3；虽然申请的全部或部分主题属于上述情形，但是如果审查员可以预期到，申请人可能通过修改权利要求和/或说明书来克服上述缺陷时，也可以针对预期修改的内容进行检索。

关于不必检索的情况参见审查指南第二部分第七章第 10 节的规定。

1.6 检索时需要考虑说明书内容的情形

检索一般是针对权利要求的技术方案进行的。但存在如下情况时还需要参考说明书中公开的内容来制定检索策略。

(1) 权利要求中存在不清楚的用语和/或自定义词

权利要求有时会出现不清楚的用语和/或自定义词，以致所属领域技术人员不能确定其技术含义，但在说明书中这些不清楚用语和/或自定义词被赋予了清楚的定义，检索时应考虑说明书中的定义。

【案例 1】

权利要求中使用了自造词“捏压器”，所属领域技术人员不能确定该词的具体含义。说明书记载“本发明的‘捏压器’是指一种按摩耳穴的橡胶指套，在指套的表面有若干小突起”。此时，审查员在制定检索策略时应结合说明书中“捏压器”的定义对权利要求进行检索。

(2) 权利要求中存在与通常技术含义不一致的术语

如果权利要求中包含的技术术语在该申请所属的技术领域内具有明确含义，但是，该术语又在说明书中被重新定义了，以致定义后的含义不同于该术语的通常含义，此时应首先按照说明书中重新定义的含义进行检索。如果权利要求中包含的技术术语在说明书中存在明显的错误含义，为了使检索结果有效，审查员应当按照正确的含义进行检索。

【案例 2】

权利要求为一种“化合物 A 的卤盐”，该领域的术语“卤盐”指氟、氯、溴或碘盐。

①如果说明书中将“卤盐”定义为氟、氯、溴、碘或甲苯磺酸盐，即说明书中

对该术语的定义范围比其通常含义范围宽，将卤盐的含义扩展到包括甲苯磺酸盐，则审查员在进行检索时应按照说明书中的定义，对卤盐和甲苯磺酸盐都进行检索。

②如果说明书中将“卤盐”定义为氟、氯或溴盐，即说明书中对该术语的定义范围比其通常含义范围窄，则审查员在进行检索时应首先依据说明书中定义的“卤盐”含义进行检索，先检索氟、氯、溴盐，在检索不到合适结果时再依据“卤盐”的通常含义进行进一步检索。

【案例3】

权利要求为“一种轻型输油软管，其中管子与管接头螺纹联接”。

申请人在说明书中指出“管子与管接头螺纹相联，在缝隙处用密封胶密封，以便实现管子与管接头的轴向固定”，这表明管与管接头是一种不可拆卸的联接。显然，该特征在说明书中的解释是错误的。所属领域技术人员所理解的“螺纹联接”是一种两联接件的可拆卸联接。因此，检索时，审查员应当按照该术语的正确含义，即“可拆卸联接”进行检索。如果审查员可以预期到，申请人可能将权利要求修改为“不可拆卸的联接”的含义，也可以对“不可拆卸的联接”进行检索。

(3) 权利要求中存在直接引用说明书的内容

根据专利法实施细则第19条第3款的有关规定，除绝对必要外，权利要求中不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”等用语。但是，从检索的角度看，在某些情况下这样的权利要求并不影响检索。此时，审查员应当考虑出现在权利要求中的由说明书限定的特征，对权利要求进行检索。

(4) 说明书中存在其他具有授权前景的技术方案

权利要求请求保护的一个或几个技术方案相对于现有技术不具备新颖性或创造性，但是说明书中还公开了其他可能具有授权前景的技术方案时，如果没有增加过多的工作量，审查员还可以对说明书中公开的技术方案进行检索。

(5) 技术问题和 technical 效果

当制定的检索策略涉及技术问题或技术效果时，通常需要考虑说明书中记载的技术问题和 technical 效果，从中提炼有助于检索的关键词。

1.7 检索的时间界限

检索时，一般不以时间为界限对检索结果进行限定，以免漏检。

如果检索结果过多，审查员也可考虑利用时间界限进行限定，例如可以将检索时间界限设定为至申请日（无论是否要求了优先权）之后18个月。

1.8 补充检索

除了审查指南第二部分第七章第11节规定的补充检索的四种情形外，下列情

形也需要进行补充检索：

(1) 首次检索时距离申请日不足 18 个月，从而可能存在首次检索日后公开的 E、R 类文件。

(2) 如果审查员在首次检索时发现可能构成抵触申请的指定中国的 PCT 申请，则在对申请发出授予专利权的通知之前，应当通过 CPRS 系统补充检索，查看其是否进入了中国国家阶段并作出了中文公布。

1.9 对比文件的语言和文本

(1) 对比文件的语言

对于检索到的可能是非常相关的非英语语种的对比文件（包括申请人提供的对比文件），如果找不到中文和英文同族，确实需要翻译的，经部门领导同意，可以提交检索中心进行翻译。

某些网站提供了机器翻译系统，例如日本特许厅网站上有将日文翻译为英文的翻译系统，欧洲专利局网站上有可在英文、德文和法文等语言之间互译的翻译系统，审查员也可借助于这些机器翻译系统阅读不熟悉语种的文件，但通过这些系统翻译后得到的文件只能供审查员本人参考，不可直接作为对比文件使用。

(2) 对比文件的文本

对于包含摘要的对比文件，审查员应当尽量查阅其全文，以便正确和全面理解现有技术；当摘要和正文出现矛盾时，应以正文为准；当摘要中明确公开的内容足以构成 X 和 Y 类文件，审查员可以直接使用摘要作为对比文件。

对于为方便标引、理解或检索而重新编辑、独立存在的摘要可以直接作为对比文件，例如德温特数据库中专利文献的摘要。德温特数据库中专利文献摘要的公开日期可以通过以下方法获得（以 KR20050105157A 为例）：

①在 EPOQUE 检索系统的 WPI 数据库中显示该文献的 PN 字段，获得位置四中的数字“201038”：

PN-KR20050105157 A 20051103 DW201038

②在外网进入 http://scientific.thomsonreuters.com/support/patents/coverage/latestupdates/loads_1994-present，在该网页表格的左栏查找数字“201038”，其对应的表格右栏即为德温特数据库中该专利文献摘要的公开日期。

需要注意的是，该网页仅提供 1994 年至今的数据戳信息，且该网页的信息每个月更新一次。

2 检索过程

检索过程通常包括检索前的准备、分析权利要求、选择数据库、构建检索式

进行检索，以及浏览结果并对新颖性和创造性进行初步判断，之后根据检索结果以及新颖性或创造性评价的预期方向有针对性地调整检索策略，直到最后决定中止检索。

2.1 检索前的准备

检索前的准备主要包括如下内容：

(1) 确定检索依据的文本。对于发明专利申请的检索，检索所用文本一般与审查针对的文本相同。

(2) 阅读申请文件，理解发明。在检索之前，审查员应当仔细阅读说明书和权利要求书，完整地理解待检索的技术方案。此过程中审查员重点需要初步了解现有技术状况以及存在的技术问题、待检索的发明所要解决的技术问题、采用的技术手段、预期的技术效果以及主要的实施方式或实施例。

(3) 核对 IPC 分类。根据对发明的理解，并依据 IPC 分类原则，核对待检索的独立权利要求的 IPC 分类是否正确。如果不正确，审查员需要对待检索的权利要求重新进行分类。

核对 IPC 分类时可以采取如下辅助方法：

①查阅该申请的同族专利的分类信息；

②查阅该申请文件中提及的作为背景技术的专利文件的分类信息；本申请的外国检索报告中涉及的相关文件的分类信息；以及发明人/申请人的系列申请或相关申请的分类信息；

③在 EPOQUE 或 CPRS 检索系统中，通过输入与申请主题密切相关的关键词进行检索，通过直接浏览检索结果的 IPC 分类情况，或利用检索系统提供的统计分析功能统计其 IPC 分类号。

此外，在准备阶段还可以通过以下途径获得检索的有用信息：

(1) 查看同族专利的检索和审查情况。主要途径有：①应用 EPOQUE 检索系统中提供的 FAMI/REFI 工具或..FAMI 命令；②通过印度同族专利网或其他网站查询同族信息；③通过访问 WIPO、EPO、USPTO、JPO 等官方网站，查阅检索报告和审查意见。审查员应当注意，上述信息只能作为参考，审查员应当依照我国专利法规的规定进行独立检索和审查。

(2) 对于分案申请，可以查看原申请的检索和审查情况，以便获取更加有针对性的检索信息。

(3) 检索说明书提及的背景技术文件。可在 EPOQUE 检索系统中，使用相关的 PREPARATION 进行引用文件/被引用文件、发明人和申请人的追踪检索。

对于说明书中提及的重要文件，如果审查员利用现有的检索资源无法找到，文献部也无法提供，审查员可以发出提交资料通知书，要求申请人提供。关于发

出提交资料通知书的具体要求和做法详见本分册第八章 1.2 中的相关内容。

(4) 检索发明人/申请人的系列申请情况，重点了解待检索的申请相对于现有技术的改进之处，以便进行更加有针对性的检索。

(5) 通过对部分独立权利要求的简单检索，进一步获取相关的分类信息和关键词信息。

2.2 分析权利要求

分析权利要求的目的在于确定哪些权利要求需要检索、检索的顺序，以及确定基本检索要素。

2.2.1 确定基本检索要素

一般使用基本检索要素进行检索。体现权利要求技术方案的基本构思的可检索的要素即是基本检索要素。确定基本检索要素应当与对该权利要求的新颖性和创造性的预期判断分析相结合。

通常可以按如下方式确定基本检索要素：

(1) 前序部分

一般地，权利要求请求保护的主体名称可以作为基本检索要素，从检索意义上说，它通常表达了该发明所涉及的技术领域。

当权利要求的主体名称不能准确地表达权利要求的技术方案的主体时，需要结合该权利要求的技术内容来确定能够体现其主题的“名称”作为基本检索要素。

审查员还可以从前序部分的其他技术特征中，选取那些与特征部分的技术特征密切相关的、又没有隐含在主体名称之内的特征作为基本检索要素。

(2) 特征部分

从权利要求的特征部分中选择最能够体现该发明基本构思的一个或多个技术特征作为基本检索要素。从特征部分中选取基本检索要素时，审查员应当充分考虑说明书中所描述的该发明所要解决的技术问题和技术效果。

【案例】

一种快速奶嘴体温计。该发明所基于的现有技术是具有如下特征的一种奶嘴体温计：具有奶嘴头、感温装置、控制组件、显示屏等，但该感温装置的温度敏感元件不外露，由此造成测量时间长且结构复杂。该发明所要解决的技术问题是测温时间长、结构繁杂等问题。该发明采用的技术手段主要是使现有的奶嘴体温计的感温装置的探测头部分凸露在奶嘴头外侧，由此增进导热速度，进而提高测量效率，且简化了产品结构。

其独立权利要求为：

一种快速奶嘴体温计，其特征在于包括：一罩体，该罩体一端延伸有一奶嘴

头, 另一端设有一控制组件及一显示屏, 所述控制组件与一镶嵌奶嘴头内的感温装置呈一温度传导关系, 且该感温装置包含有一探测头, 该探测头部分凸露在奶嘴头外侧。

【案例分析】

结合发明内容和初步认定的现有技术, 可以预计一篇公开了探测头凸露出来的奶嘴体温计的文件很可能破坏该权利要求的新颖性或创造性, 因此从该权利要求的主题名称“奶嘴体温计”中可以分别确定“体温计”和“奶嘴”为基本检索要素, 根据目前所掌握的现有技术, 初步确定“探测头部分凸露在奶嘴头外侧”是本申请的区别特征, 可以确定“探测头凸露”为另一基本检索要素。至于权利要求中的“罩体”、“控制组件”、“显示屏”、“感温装置”等技术特征, 由于可以确定为现有技术的内容, 且与上述区别特征“探测头部分凸露在奶嘴头外侧”结构关系不密切, 因此不作为基本检索要素。

“奶嘴”既是前序部分的特征, 又是特征部分的特征, 由于“奶嘴体温计”只是体温计的一种特殊形式, 一般的“体温计”结构不包括“奶嘴”, 并且“奶嘴”与“体温计”的结构密切相关, 无论现有技术中是否已经存在“奶嘴体温计”, 都需要将“奶嘴”作为基本检索要素。

2.2.2 表达基本检索要素

应当根据对权利要求技术方案的分析 and 理解, 确定每个基本检索要素在检索系统中的表达方式, 通常每个基本检索要素都应当尽可能地 from 分类号、关键词等多个方面进行表达。

对于某些技术特征, 比如化学结构式、基因序列或特定的结构图形等, 审查员需要考虑使用检索系统所提供的特定功能进行表达, 例如结构式表达、基因序列表达或图形表达。

基本检索要素的表达通常需要随着检索的深入而不断调整。检索策略的调整参见本章 2.6。

2.2.2.1 分类号

(1) 分类号检索的一般方法

在大多数领域, 如果取自主题名称的一个基本检索要素具有准确的分类号, 审查员应该优先考虑使用该分类号进行表达。也就是说, 多个基本检索要素中, 最好至少有一个基本检索要素用分类号表达。对于某些领域, 由于分类并未细化或者没有合适的分类号, 而关键词比较准确, 则也可以直接使用关键词进行检索。

当选择了某一分类体系之后, 在检索时通常首先选择最准确、最下位的分类号进行检索, 但如果同时存在多个非常相关的分类号, 也可以一并进行检索。例

如, 本章 2.2.1 的案例中的基本检索要素“体温计”, 根据其结构, 初步确定比较准确的 IPC 分类号为 G01K 7/00、G01K 13/00、G01K 5/22、G01K 1/16、A61B 5/01 (其中前 4 个分类号为功能分类, 第 5 个分类号为非常相关的应用分类), 而基本检索要素“奶嘴”比较准确的 IPC 分类号为 A61J 17/00。

如果没有检索到合适的检索结果时, 首先应该在被检索的主题所属的技术领域进行扩展检索, 例如将分类号扩展到其他相关的分类号或上一级分类号, 甚至扩展到大组或小类。当在所属技术领域没有检索到合适的对比文件时, 通常还需要考虑扩展到其他类似的功能或应用技术领域的分类号。关于如何调整检索领域参见本章 2.6。

在使用分类号表达基本检索要素时, 应该考虑该基本检索要素的表达特点对整体技术方案的影响。例如, 如果一个分类号可表达与几个基本检索要素对应的技术内容, 则需要注意对于已经由分类号表达的基本检索要素, 不要再通过关键词进行多重限定, 以免造成漏检。如 ICO 分类号 K61J 17/00Z2 是奶嘴型体温计, 当采用作为 ICO 分类号的“K61J 17/00Z2”构成检索式, 可检索出的内容包括明确由“奶嘴”和“体温计”这两个基本检索要素表达的产品, 还包含由类似技术术语表达的具有类似功能的产品。因此, 审查员在检索时, 如果用 K61J 17/00Z2 构成检索式, 则该检索式中不应再使用诸如“奶嘴”和“体温计”等对这两个基本检索要素进行表达的关键词, 对检索内容进行多重限定。

(2) 应用不同分类体系进行检索

在目前可用的专利检索数据库中, 审查员使用的主要专利分类体系及其对应的数据库如下:

国际专利分类(IPC): CNPAT、EPODOC、WPI、USTXT(CPRS 中)、CPRSABS、VEN、SIPOABS、TWABS 等;

欧洲分类(EC/ICO): EPODOC、VEN、SIPOABS 等;

美国分类(UC): EPODOC、USTXT(CPRS 中)、VEN、SIPOABS 等;

德温特分类(MC/DC): WPI、VEN 等;

日本分类(FI/FT): EPODOC、VEN、SIPOABS 等。

审查员需要根据待检索的发明的特点和分类体系的特点, 选择使用合适的分类体系。

除了可以使用本章 2.1 (3) 中的方法查找分类号之外, 还可以在 EPOQUE 检索系统中利用该系统提供的统计分析功能, 从一种分类体系中的已知的分类号, 查找另一分类体系中的对应的分类号。例如在已知 IPC 或 EC 分类号的情况下, 通过在 EPODOC 数据库中, 对准确的 IPC 或 EC 的检索结果进行 UC 或 FI/FT 的统计, 或将 IPC 或 EC 的检索结果转入到 WPI 数据库中统计 MC/DC, 可以查找到对应的 UC、FI/FT 或 MC/DC 分类号。

2.2.2.2 关键词

对于基本检索要素的关键词表达, 审查员一般应当从关键词表达的形式上、意义上、以及角度上的完整三个层次完善关键词的表达。

(1) 形式上完整

形式上完整应充分考虑同一关键词表达的各种形式, 例如英文检索词的不同词性、单复数词形、英美不同拼写形式、常见的错误拼写形式等。

英美不同拼写包括两同义单词之间部分字母上存在差异和完全不同的拼写两种情况。审查员特别要注意美式英语和英式英语中两单词之间部分字母上通常存在的如下差异:

①美式英语用“...ize” — 英式英语用“...ise”;

②美式英语用“...o...” — 英式英语用“...ou...”;

③美式英语用“...er” — 英式英语用“...re”;

④美式英语中的拉丁语的复数形式按照 Anglo-Saxon 法则, 在末尾加“s”(如 formulas, focuses), 而英式英语保持拉丁语的复数形式(如 formulae, foci);

⑤美式英语的拼写方式趋于省略双元音, 比如英式英语中的“gauge”变成了美式英语中的“gage”。

完全不同的拼写形式, 例如: tap(英式)和 faucet(美式); curtains(英式)和 drapes(美式); pavement(英式)和 sidewalk(美式); rubber(英式)和 eraser(美式); dummy(英式)和 manikin(美式); trunk call(英式)和 long distance call(美式)。

在目前可用的摘要数据库和英文全文数据库中, 除美国专利文献之外, 都是以英式英语为主, 而在 CPRS 下的美国全文数据库则以美式英语为主。审查员在这些数据库中检索时需要注意它们之间的区别。

在中文数据库中常有错别字或不同表达方式, 例如: 支撑—支承、连接—联接、碳黑—炭黑、桂圆—桂园、聚酯—聚脂、树脂—树酯等。

审查员需要正确运用各种截词符以实现关键词形式上完整。例如在 EPOQUE 检索系统中“?”(代表 0 个或 1 个字母或数字)和“#”(代表 1 个字母或数字)通常可用于准确表达不同的拼写方式、单复数形式等, 而“+”(代表任意个字母或数字)可用于表达同根词或同后缀词, 表达最为宽泛。但是, 使用“+”截词符时, 至少需要输入连续的 3 个字母, 而且对于字母非常少的单词, 要慎用任意截词符, 从而保证检索结果的快速和准确性。例如若需要检索“can”(罐头), 且希望通过一个词表达“can”和“cans”两种形式, 最好不用“can+”, 而用“can?”。

(2) 意义上完整

意义上完整应充分考虑关键词的各种同义词、近义词、反义词、上位概念、下位概念、等同特征等。

审查员可以借助下列手段实现意义上完整：

①阅读案卷中的英文优先权文件、检索系统中的英文摘要、说明书中提到的背景文件、同族专利中的引证文件等，从中提取英文关键词。

②借助字典查找关键词的同义词、近义词或反义词。

③利用电子版的中英文分类表，查阅比较规范的中英文表达方式。

④通过检索中国期刊全文数据库等非专利文献数据库或直接通过 google 等搜索引擎在因特网上搜索，获得一些最新科技术语的英文表达方式。

⑤利用现有的检索系统提供的功能或命令查找关键词，例如在 WPI 数据库中通过关键词或分类号检索后，对检索结果的 IW 和 AW 进行统计分析，获得一些相关的关键词后，利用这些词再次进行检索和统计分析以进一步扩展关键词；利用 EPOQUE 检索系统提供的 EPOS 数据库，直接查找同义词、近义词或反义词；或利用 EPOQUE 检索系统中提供的..IND 命令查看某一单词在当前数据库中的各种拼写形式。

(3) 角度上完整

角度上完整是指针对权利要求中的区别特征的基本检索要素，从说明书中记载的所要解决的技术问题和/或技术效果等角度选取表达该基本检索要素的关键词。有时还可以从该要素的作用或用途等方面选取关键词，表达该要素。

例如，本章 2.2.1 的案例中基本检索要素“探测头凸露”中的“凸露”在 EPOQUE 检索系统中的关键词表达如下：

expos+（最基本的表达方式）；

contact+，insert???, embed???（考虑同义词、近义词和反义词）；

quick??，fast??，speed??，(short w time)（从效果方面考虑）。

2.2.2.3 基本检索要素表

在确定了权利要求的基本检索要素及其表达之后，审查员可以填写一张如下的基本检索要素表。该表记录了检索过程中使用的基本检索要素及其不同表达方式。通常，在该表中不同基本检索要素之间一般以逻辑“与”的关系组合，而每个基本检索要素的不同表达方式（例如关键词和各种分类号）之间一般以逻辑“或”的关系组合。此外，审查员还可以根据检索的技术方案所涉及的技术领域特点、不同表达方式的特点，以及实际检索的效果，在该表中记录每种表达方式的适用性，以便为日后同类检索提供借鉴。

基本检索要素表

检索要素		检索主题		
表达形式		检索数据库		
		基本检索要素 1	基本检索要素 2	基本检索要素 3
分类号	IPC			
	EC			
	其他分类			
关键词	中文			
	英文			
	其他表达			

表中填写的基本检索要素及其各种表达形式随着检索的深入不断完善。

例如，快速奶嘴体温计确定的三个基本检索要素经过多次调整后的表达结果如下：

基本检索要素表

检索要素		检索主题：一种快速奶嘴体温计		
表达形式		检索数据库：EPODOC, WPI, CNPAT		
		体温计	奶嘴	探测头凸露
分类号	IPC	G01K 7/00 G01K 13/00 G01K 5/22 G01K 1/16 A61B 5/01	A61J 17/00	
	EC/ICO	G01K 7/00 G01K 13/00B G01K 5/22 G01K 1/16	A61J 17/00	
		K61J 17/00Z2		
关键词	中文	体温计、温度计、体温表、温度表、温度传感器、温度感测器	奶嘴	探测头 * 凸露
			婴儿*安抚器	探测、探头、测头、检测
			凸露、外露、暴露、露出；接触；直接 嵌入、镶嵌；快速、短时间；精确；容易	
英文	thermometer? 、(temp or temperature) 2d (sens??? or transduc???? or prob??? or measur????)	nipple? pacifier? bab???? 2d comforter?	detector?、probe?； expos+； contact+； insert???、embed???； quick??、fast??、 speed??、short w time	

2.3 选择检索系统/数据库

在选择检索系统/数据库时，审查员一般需要考虑如下因素：

- (1) 待检索的技术方案所涉及的技术领域；
- (2) 预计要检索文件的国别和年代；
- (3) 检索时拟采用的特定字段和检索系统能够提供的特定功能。

通常首先选择 CPRS 检索中文专利文献，然后再选择 EPOQUE 等系统检索外文文献。对于 EPOQUE 系统，审查员还需要选择优先使用的数据库。必要时，可以同时选择多个数据库，例如在 EPOQUE 检索系统中采用族数据库检索或转库检索的方式进行检索。

对于一些特定领域，应当首先选择该领域专用的数据库进行检索。例如，在西药领域，当专利申请涉及具体化合物时，CA 数据库通常是检索的首选数据库；而对于涉及基因序列的专利申请，则可以首先选择在 Genbank 中进行检索。

对于理论性较强或综述性技术内容的检索，通常首先选择在期刊数据库进行检索，例如中文期刊全文数据库等。

2.4 构建检索式进行检索

可以将同一个基本检索要素的不同表达方式用逻辑“或”在一起，构建一个基本检索要素的检索式，然后将几个基本检索要素的表达式用逻辑“与”在一起，构建由多个基本检索要素组成的检索式，由此进行检索。

在实际检索过程中，审查员可以根据要素的特点，首先选择最适合于表达该要素的基本表达式进行检索，在该基本表达式没有检索到合适的结果之后再采取其他的表达式进行检索。

根据要素的组合方式不同，可以进行全要素组合检索和部分要素组合检索。在全要素组合检索和部分要素组合检索都没有找到相关的对比文件的情况下，必要时可对某些要素进行单要素检索。

此外，根据不同要素采用的表达方式不同，不同要素之间还可以有不同的组合方式，例如审查指南第二部分第七章 6.3.1 所列的五种方式。

2.5 浏览检索结果并进行初步的结果判断

当得到的检索结果适合于逐篇浏览时，审查员可以开始浏览检索结果以查找相关的文件。如果审查员需要重点关注结构类特征，可以借助于检索系统提供的图形浏览器，重点浏览附图或将附图浏览与文字浏览相结合。为加快文字浏览速度，一般检索系统中均提供有高亮显示功能，审查员可以先重点关注高亮显示部分。

当浏览过的检索结果明显不相关时，需要考虑调整检索策略。

2.6 调整检索策略

随着检索的进行，审查员一般需要根据检索结果以及对新颖性和创造性评价的预期方向调整检索策略。

(1) 调整基本检索要素

审查员需要根据掌握的现有技术和对发明的进一步理解，增加、改变或减少基本检索要素。

(2) 调整检索系统/数据库

当审查员在某一检索系统/数据库中检索不到合适的对比文件时，需要根据可以使用的检索手段和功能，以及待检索文件的特点重新选择检索系统/数据库。例如，若使用 EC、UC 或 FI/FT 分类体系进行检索，则选择 EPODOC 数据库；若使用 MC/DC 分类体系进行检索或使用 CPY 进行申请人检索，则选择 WPI 数据库。

(3) 调整基本检索要素的表达

审查员需要根据检索结果随时调整基本检索要素的表达，例如用分类号表达时，通常首先使用最准确的下位组，后来逐步调整扩大到上位组，直至大组，甚至小类，或者根据检索结果发现新的更适合的分类号或者扩展的分类号。用关键词表达时，通常首先使用最基本、最准确的关键词，逐步在形式、意义和角度三方面进行扩展。

在相同技术领域没有检索到合适的对比文件时，通常还需要进一步扩展到相邻或相近技术领域进行检索。

是否需要将检索扩展到某一技术领域的判断方法是，在该技术领域是否很可能存在破坏权利要求的新颖性或创造性的对比文件。需要扩展检索的技术领域通常是具有类似功能或应用的技术领域。

【案例 1】

一种液压印刷机，现有技术采用水基液压油，存在的问题是可能造成运动部件的腐蚀。该发明选用特定的液压油来解决液压印刷机中运动部件的腐蚀问题。其权利要求为：

一种液压印刷机，特征在于在其液压系统内存在硅基液压油。

【案例分析】

确定“液压印刷机”的分类号，首先选择在本技术领域内进行检索。检索到一篇公开了在液压印刷机中的液压系统内具有水基液压油的液压印刷机的对比文件 1。发明与对比文件 1 的区别在于对比文件 1 使用水基液压油，而发明使用硅基液压油，以解决运动部件的腐蚀问题，因此从破坏该权利要求的创造性分析，下一步需要寻找现有技术中是否已经存在硅基液压油用于运动部件以解决腐蚀问题

这样的技术手段，显然这一步的检索可以不再局限于液压印刷机，可以是任何液压领域。因此，“液压印刷机”的分类号可以进一步扩展到一般液压系统的分类号，或液压系统的特定应用技术领域。

结果检索到一篇公开了在机器人的液压系统中利用硅基液压油解决系统内运动部件的腐蚀问题的对比文件 2。该两篇文件可以结合起来评价该发明的创造性。

(4) 调整基本检索要素的组合方式

调整基本检索要素的组合方式包括根据检索结果调整要素的组合方式，例如在全要素检索没有得到合适的检索结果时，调整为部分要素检索；或者审查员根据已经检索到的现有技术文件，以及对新颖性或创造性的预期有针对性地调整部分要素的组合方式。

【案例 2】

一种 PIN 结构的金刚石二极管，其中的重要改变之一，为改善二极管的逆结合特性将 PN 结构改为 PIN 结构。

【案例分析】

根据该发明公开的内容，初步认定“二极管”、“PIN 结构”和“金刚石”为基本检索要素。在以“二极管*PIN 结构*金刚石”进行全要素检索没有获得合适的对比文件的情况下，考虑部分要素检索。

首先通过将“二极管*PIN 结构”组合检索，得到一篇公开了在二极管中为了改善 PN 结构特性而制作成 PIN 结构的对比文件，为了评价该申请的创造性，下一步将检索式调整为“二极管*金刚石”的组合，希望找到公开了 PN 结构的金刚石二极管的对比文件，将这两篇对比文件相结合，可以评价申请的创造性。

审查员应当注意，在将基本检索要素及其表达方式组合之后，如果检索结果太多或者太少，以致难以找到合适的对比文件，则需要缩小检索结果的调整或者扩大检索结果的调整。

通常缩小检索结果的调整方式有：增加检索要素，使用更加准确的分类号或关键词，使用更加准确的截词符、连词符或逻辑算符（例如在 EPOQUE 检索系统中以 W 替代 nW，或用 D 替代 nD，用 W 替代 D，用 D 替代 S，用 S 替代 AND，用截词符 # 或 ? 替代截词符 + 等），限制到特定的字段（例如标题）等。

若需要扩大检索结果，则调整方式与上述相反。

2.7 中止检索

(1) 一般原则

审查员需要根据已获得的检索结果，使用的检索手段和策略，以及进一步检索获得更相关对比文件的可能性，综合考虑时间、精力等成本因素，决定是否中止检索。可以中止检索的情况参见审查指南第二部分第七章 8.2 的规定。

依照审查指南的规定，如果审查员检索到了足以否定全部权利要求的新颖性或创造性的对比文件，审查员可以中止检索。但是，如果随后由于申请人的意见陈述或修改，致使审查员对请求保护的技术方案有了进一步的理解等原因，必要时，应当进行补充检索。

(2) 例外情形

在某些情况下，为使整个申请的检索和审查效率更高，即使审查员已经检索到能够破坏当前全部权利要求的新颖性或创造性的对比文件，但是由于说明书中还存在其他实质性内容，并且审查员可以合理预期到申请人很可能通过修改的方式将其补充到独立权利要求中，则还可以对其作进一步的检索。

例如，在审查员检索到可破坏某一带有特定用途限定的化合物权利要求的新颖性的对比文件时，审查员通常还应当对该化合物的特定用途进行检索，因为在此种情况下申请人非常可能将原来化合物的权利要求改写为化合物用途的权利要求。

对于马库什权利要求的检索中止时机，参见本分册第十章的相关规定。

3 检索策略

3.1 主要的检索策略

审查员可以采用的检索策略主要包括简单检索、块检索和追踪检索。在检索中如何使用这些策略则需要考虑这些策略本身的特点以及检索想要达到的目的。

3.1.1 简单检索

简单检索是指通过分类号或关键词对检索的主题进行比较粗略的试探性检索。这种检索策略注重检索的快速性，一般不要求审查员对权利要求进行深入的分析，也不用全面地考虑同义词等，并且无需扩展检索领域。这种检索策略常用于了解发明的现有技术状况，查找合适的分类号，以及初步查找相关文件等。

例如奶嘴体温计的检索。在检索前的准备阶段，可以在 EPODOC 数据库中通过分类号 G01K/EC 结合关键词 NIPPLE?进行简单检索，通过快速浏览检索结果或对检索结果进行统计分析，可以很快地确定准确的 IPC 分类号、EC 分类号和 ICO 分类号。

3.1.2 块检索

块检索是指将待检索的技术方案分解成几个独立的块，然后通过对块及其组合的检索实现对该技术方案的检索。

(1) 块

块是一个基本检索要素不同表达方式的集合。也就是说，将一个基本检索要

素的不同表达方式组合在一起，就构成了一个块。为全面地进行检索，完整的块构造模式为：

关键词 OR 分类号 OR 其他表达方式

即分别将每一个基本检索要素的不同表达形式通过逻辑“或”（OR）连接起来，查找与该检索要素相关的所有文件。实际检索中，也可以先对一个要素的不同表达形式分别进行检索，最后再将这些不同表达形式的检索结果合并在一起，构成该基本检索要素的一个块。

（2）块组合

在构造了每个块之后，结合被检索技术方案的特点和检索情况对块进行组合。组合方式包括并列式块组合和渐进式块组合。并列式块组合是在不同块分别构造完成之后，再根据需要组合不同的块；而渐进式块组合是在不同块之间进行嵌套，通过嵌套实现块之间的组合。

根据组合要素的多少，块组合包括全要素组合检索（例如，对于确定为三个基本检索要素的情况，即要素 1 AND 要素 2 AND 要素 3）、部分要素组合检索和单要素检索，其中部分要素组合检索又可以依据具体技术方案采用不同的组合方式。

通常首先采用全要素组合检索，在全要素组合检索没有检索到合适的对比文件时，一般应当考虑部分要素组合检索。在部分要素组合时，到底采用何种组合方式，主要考虑不同检索要素之间技术上结合的可能性。

【案例】

一种磁带盒，包括其中设置有存储媒体的磁带盒体和设置在所述磁带盒的外表面以用于给磁带盒的用户指示信息的装置，所述的装置由能够以光的形式发射所吸收的能量的材料制成。

【案例分析】

在 EPODOC 数据库中，分别进行并列式块检索和渐进式块检索。

首先确定“磁带盒”、“指示”和“发射”为三个基本检索要素，之后进行如下检索。

并列式块检索

SS1: (OR cassette?, box??, contain???, packag???, cartridge?, tray?) OR G11B23/IC
(构建要素“磁带盒”的块)

SS2: (OR indicat???, display???, signal+, view+, check+, monitor?) OR G11B27/10/IC
(构建要素“指示”的块)

SS3: OR emit+, light+, +transmit+, +send+, transceiv? (构建要素“发射”的块)

SS4: 1 and 2 and 3 (全要素组合检索)

渐进式块检索

SS1: (OR cassette?, box??., contain???, packag???, cartridge?, tray?) OR G11B23/IC
(用要素“磁带盒”构建最初的检索范围)

SS2: 1 AND ((OR indicat???, display???, signal+, view+, check+, monitor?) OR
G11B27/10/IC) (在前面的检索范围中用要素“指示”继续缩小检索范围)

SS3: 2 AND (OR emit+, light+, +transmit+, +send+, transceiv?) (在前面的检索
范围基础上用要素“发射”继续缩小检索范围)

3.1.3 追踪检索

追踪检索是指从一个比较相关的文件出发,利用文件之间的某些线索,检索其他相关文件。追踪检索包括发明人追踪、申请人追踪和引用文件/被引用文件追踪。

可以在检索刚开始时,对待检索的申请的发明人、申请人或说明书中提及的背景技术文件分别进行发明人追踪、申请人追踪或引用文件/被引用文件追踪检索,也可以在检索过程中,对检索到的重要的相关文件进行上述追踪检索。

在 EPOQUE 检索系统中,审查员可以直接使用现有的 PREPARATION 进行发明人追踪、申请人追踪和引用文件/被引用文件追踪。

追踪检索可以与简单检索或块检索结合使用。例如在使用申请人追踪检索获得了较多结果时,可以使用关键词或分类号进行限定。在使用块检索时,如果每个块的检索结果较少,不同块的检索结果逻辑“与”之后检索结果非常少或为零,则可以考虑首先对不同基本检索要素(技术特征)的检索结果分别进行引用文件/被引用文件追踪检索,并将获得的检索结果分别作为这些基本检索要素的扩展检索结果,之后再进一步采用块检索对这些要素的扩展检索结果进行组合,以获得期望的检索结果。

3.2 几种特定情形的权利要求的检索

3.2.1 功能限定

对于权利要求中所包含的功能限定的技术特征,审查员通常需要考虑该功能限定对结构特征是否有限定作用。

(1) 权利要求中既有功能限定,也有结构特征,则通常从结构方面选取基本检索要素。但是在下列情况下,从更准确的检索角度考虑,可以增加功能限定与结构特征进行“与”运算检索:

①如果该结构特征除了能实现该记载的功能外还能实现其他功能(例如“勺

子”与“搅拌”);

②该结构特征必然对应着所记载的功能,并且该结构特征通常与该功能成对出现(例如“螺钉”与“固定”);

③所记载的功能给产品带来了不同于该权利要求所描述的结构特征的限定作用。

(2) 权利要求中有功能限定,而没有对应的结构特征,此时需要区别对待:

①如果说明书中记载了实现所述功能的特定结构,其检索策略参见(1);

②如果说明书中没有记载实现所述功能的产品结构,审查员已获知存在能够实现该功能的其他结构,可以将该已知结构作为基本检索要素,否则,则需要将该功能作为基本检索要素。

【案例1】

权利要求的某特征为“一个电容器,为电路提供一定大小的电容”,由于“提供一定大小的电容”是一般“电容器”固有功能,因此只需要将“电容器”作为基本检索要素进行检索即可。但是,如果待检索的权利要求的某特征为“一个电容器,为电路提供一定大小的分布电容”,则由于该功能限定“分布电容”隐含了该电容器是分布式电容器,并且电容器是分布式电容器还是集总式电容器会引起电路结构或者布局上的不同,因此除了直接检索电容器外,还需对分布式也作为基本检索要素一并进行检索。

【案例2】

申请文件背景技术部分记载现有介质谐振器中存在的问题是:对不需要频率上的信号的滤除不够,导致经常出现不需要的信号干扰有用信号的情况。该申请通过增加两个陷波器来专门滤除对有用信号干扰最大的信号,从而解决现有技术中存在的问题。

权利要求:

一种介质谐振器,其特征在于包含:

一个形状为长方体的介质块;

多个形成在所述介质块内部的谐振孔;

两个设置在所述介质块外表面上的输入/输出电极;

两个分别设置在所述输入/输出电极附近的陷波器,用于滤除不需要频率上的信号。

【案例分析】

权利要求中对陷波器的限定属于功能性限定。因此,检索时,出于检索效率的考虑,首先针对说明书记载的产品结构进行检索。说明书中,两个陷波器是两个在不需要频率上谐振的通孔。因此,结合说明书描述的现有技术、所要解决的技术问题、技术手段和技术效果,初步确定该权利要求的基本检索要素为“谐振

器”、“介质块”、“陷波器”和“孔”。进行上述检索后，如果没有检索到较好的对比文件，并且审查员知道电感器和电容器构成的 LC 陷波器也可以实现该权利要求中陷波器的功能，那么可以针对包含由电感器和电容器构成的陷波器介质谐振器进行检索，即将“谐振器”、“介质块”、“陷波器”、“电容器”和“电感器”作为基本检索要素进行检索。最后，如果还是没有获得较好的对比文件，那么需要针对陷波器的功能进行检索，即将“谐振器”、“介质块”、“陷波”（或“滤除”、“过滤”）和“频率”作为基本检索要素进行检索。

3.2.2 用途限定

如果权利要求中的用途特征隐含了所要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成，则检索时需要将该用途特征作为基本检索要素，否则，检索时不必将该用途特征作为基本检索要素。

如果检索时不能确定权利要求中的用途特征是否隐含了产品具有某种特定结构和/或组成，则首先将该用途特征作为基本检索要素进行检索，在没有检索到合适的对比文件的情况下，进一步检索时可删除作为该用途特征的基本检索要素。

【案例】

一种防氦涂料，包括 A、B 和 C。根据说明书的描述，该涂料涂敷后在被涂物上形成一涂膜，由此可以隔离氦气的进入而达到防氦的目的。

【案例分析】

通过阅读说明书可知，“防氦”这一用途是通过 A、B 和 C 共同形成的涂膜实现的。由此可以认定，权利要求中是否存在“防氦”的用途限定，对该权利要求请求保护的涂料的结构或组成都没有影响，因此检索时不必考虑该用途限定，只针对包括 A、B 和 C 三种组成成分的涂料进行检索即可。

如果审查员在检索时不能确定“防氦”是否隐含了该涂料的特定结构或组成，从检索和审查的总体效率考虑，检索时应选择该用途作为基本检索要素，在没有检索到合适的对比文件的情况下，再考虑删除该要素“防氦”，进一步检索。

3.2.3 方法限定的产品

对于产品权利要求中的方法特征，如果能够认定该方法特征对产品的结构和/或组成有限定作用，首先可直接针对该方法获得的产品进行检索，将方法特征和产品特征都作为基本检索要素。

如果能够认定该方法特征对产品的结构和/或组成没有限定作用，则在检索时不需要将方法特征作为基本检索要素，此时主要针对与产品结构 and/或组成有关的特征进行检索，这些特征例如包括产品名称、产品的部件或片段、部分组成。

如果在检索时不能认定某一方法特征是否隐含了产品的结构和/或组成，则首

先将该方法特征作为基本检索要素进行检索，在没有检索到合适的对比文件的情况下，进一步检索时可删除该方法特征的基本检索要素。

对于以引用方法权利要求形式撰写的产品权利要求，例如“一种通过权利要求 1 所述的方法制造的……”，或“一种实施权利要求 1 所述方法获得的……”，检索时同样要根据方法特征对产品的组成和/或结构是否有限定作用，决定是否需要将方法特征作为基本检索要素。

【案例】

一种以 γ - Al_2O_3 为载体的催化剂，其特征在于以五氧化二钒和三氧化二锰为活性组分，其含量为催化剂重量的 5%~40%，五氧化二钒与三氧化二锰的重量比为 0.1~30:1，并采用下述方法制备：(a) 将五氧化二钒溶于浓度为 10~360g/L 的草酸水溶液中，(b) 加入三氧化二锰，(c) 将惰性载体浸入上述溶液，(d) 在 110~120℃温度下至少干燥半小时，(e) 在 400~600℃温度下至少焙烧 20 分钟。

【案例分析】

本例中，由于催化剂的制备方法对催化剂的微观组成和结构会带来影响，因此在检索时需要考虑制备方法特征，例如检索时可以选取“草酸”、“干燥”和“焙烧”等作为基本检索要素。

3.2.4 权利要求中的性能和参数

对于权利要求中出现的性能和参数，需要结合权利要求书和说明书以及所属领域的技术知识，考虑该性能、参数是否隐含了产品的结构和/或组成，对该权利要求中的特征是否有限定作用。如果该性能、参数具有限定作用，则应当作为基本检索要素。如果审查员不能确定该性能、参数是否对产品有限定作用时，可首先将其作为基本检索要素，在没有检索到合适的对比文件时，可删除该性能、参数再作进一步检索。如果使用的性能、参数不是所属领域公知的性能、参数，检索时可不考虑该性能、参数。

一般无需检索发明中涉及的特定尺寸、含量等数值，但也可以对特定的数值或数值范围或符号进行字符串搜索，或使用特定参数的参数单位并结合物质名称等进行检索。

例如在需要检索“0.02% (mol) ~0.2% (mol)”时，如果在 EPOQUE 检索系统中检索，可以采用字符串搜索“0.”或“%”，或者对单位进行关键词检索。

3.2.5 基因序列

对于基因序列，通常检索过程如下：

(1) 根据说明书中公开的内容，确定待检索的核苷酸序列或具有某氨基酸序列的蛋白是否具有功能，如果不能认定其是否具有确定的功能，则因说明书公开

不充分而不需要进行检索。

(2) 选择数据库和检索引擎。审查员通常可以首先在外网免费数据库中进行检索,例如 NCBI、EBI、SRS 等。NCBI 可检数据库包括 GenBank、Refseq、EMBL、DDBJ、PDB、swissprot 等,EBI 可检数据库包括 Knowledgebase、Uniprot、PDB、EMBL、EPO Patent Protein Sequences、JPO Patent Protein Sequences、USPTO Patent Protein Sequences 等。在 NCBI 数据库中,采用 nucleotide blast 检索引擎可以输入核酸序列对核酸数据库进行检索,采用 blastx 检索引擎可以输入核酸序列对蛋白数据库进行检索。在 EBI 数据库中,采用 BLAST2-WU Protein 或 BLAST2-NCBI Protein 检索引擎可以对蛋白序列进行检索,采用 BLAST2-WU nucleotide 或 BLAST2-NCBI nucleotide 检索引擎可以对核酸序列进行检索。

(3) 浏览检索结果。在 NCBI 和 EBI 数据库中都提供有 identity 字段,通过该字段,审查员可以确定被检序列与检索到的序列之间有几个氨基酸或核苷酸的差异,审查员据此可以确定被检索的技术方案的新颖性或创造性。

如果在这些免费数据库中没有检索到合适的对比文件,则审查员可以考虑是否需要进行 STN 联机检索。如果确定需要进行 STN 联机检索,其要求与本章 3.4 中所述的马库什通式 STN 联机检索要求相同。

关于基因序列的检索的更详细的说明参见本分册第十章第 4 节。

3.3 有“缺陷”权利要求的检索

3.3.1 不清楚

对于权利要求可能存在的不同表现形式的不清楚,检索时的处理方式也不同。

3.3.1.1 主题类型不清楚

如果不能确定权利要求的主题名称是方法还是产品,例如主题名称是“技术”或“方法及装置”等,审查员可以根据权利要求的其他内容,整体地确定该权利要求的主题类型,并按照新确定的权利要求的主题进行检索。

3.3.1.2 含义不确定

当权利要求中出现含义不确切的用语导致权利要求请求保护的范围不清楚,且审查员推定申请人会按照说明书中记载的进行修改时,从检索和审查的整体效率考虑,检索应当首先针对说明书中记载的确切的用语进行。如果没有检索到合适的对比文件,可以进一步考虑针对不含该不确切用语的权利要求进行检索。

【案例】

权利要求的特征中涉及“低压泵”，但没有进一步的限定。如果在申请日之前，所属领域对该术语没有公认的含义，而说明书中记载这种低压泵的工作范围均为30~40Psi。那么，检索时，需要将上述具体工作范围作为基本检索要素，对泵进行检索。

当权利要求中出现导致保护范围不同的限定用语（如“例如”、“优选”和“最佳”等）时，可以优先针对小范围进行检索，如果没有检索到合适的对比文件，则可以进一步针对较大的范围进行检索。

对于权利要求中存在严重不清楚（例如技术方案本身相互矛盾等）以致无法对该权利要求进行有意义的检索的情形，参见本章 1.5 的规定。

3.3.1.3 引用关系不清楚

对于因引用不当造成的不清楚的权利要求，如果审查员在检索时可以合理地预计到正确的引用方式，可以直接针对预计/假设克服了上述缺陷的权利要求进行检索，否则可以先不进行检索。

例如，“如权利要求 1 所述的方法，其特征在于所说的步骤 E……”，而实际上步骤 E 只在从属权利要求 2 中存在。对于该从属权利要求，审查员可以按照其引用从属权利要求 2 的技术方案进行检索。

由于权利要求的编号重复或不连续等缺陷造成权利要求的引用关系混乱时，如果审查员无法准确确定其所表达的技术方案，则可以暂时不对该权利要求进行检索。

例如，某一从属权利要求所引用的权利要求实际上不存在，则无法对该从属权利要求进行检索。

如果某一权利要求没有被编号或者多个权利要求的编号相同，但不影响审查员对权利要求的理解，则审查员可以对相关的权利要求进行检索，并在检索报告中指定编号或予以区分。

例如，某权利要求书中存在两个权利要求 2。审查员从权利要求书可以明显确定这两个权利要求 2 属于不同的权利要求，申请人编号错误。此时，审查员可以分别对这两个权利要求进行检索，并在检索报告中将前一个权利要求 2 的编号填写为“2a”，后一个权利要求 2 的编号填写为“2b”。

3.3.2 得不到说明书支持

一般地，当权利要求由于概括过宽导致得不到说明书的支持时，审查员可以首先针对该权利要求包含的能够得到说明书支持的技术方案进行检索。如果没有检索到合适的对比文件，则可以根据具体情况，选择是否需要目前的权利要求

中所包含的但可能得不到说明书支持的方案进行检索。

【案例】

申请人请求保护一种可膨胀的部件，说明书中仅公开了一种亲水材料制成的可膨胀部件。审查员在检索时，初步判断权利要求中的可膨胀的部件概括过宽，得不到说明书的支持。对于这种情况，审查员可以首先针对说明书中描述的亲水材料制成的可膨胀部件进行检索。如果没有检索到合适的对比文件，则可以进一步扩展到其他可膨胀部件。

如果权利要求请求保护的技术方案与说明书充分公开的内容相互矛盾或完全不同，审查员首先应当判断申请人是否可以通过修改说明书克服上述缺陷。如果是，则需要针对该权利要求记载的方案进行检索，反之则不需要进行检索。对于后者，审查员也可以综合考虑检索和审查效率，决定是否需要对说明书中公开的技术方案进行检索。

3.3.3 修改超范围

如果只有部分独立权利要求的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围时，审查员可以对未修改的和修改未超范围的独立权利要求及其从属权利要求进行检索，对修改超范围的权利要求暂不进行检索。

3.4 马库什通式化合物的检索

当马库什通式化合物结构中的变量较少且每个变量的可选项有限时，马库什通式化合物权利要求实际上仅包括有限个具体化合物，此时一般应在内网检索资源（如 CA、CNPAT、CNKI、WPI、EPODOC 等数据库）中进行预检，例如，可利用具体化合物的分子式或化学物质登记号在各个 CA 光盘中进行检索等；如果通过上述检索不能获得适当的检索结果，则还应当在 STN 联机系统中进行检索。

对于马库什通式化合物结构中的变量和/或其可选项较多，从而导致通式化合物概括了过多的化合物时，通常需要在 STN 联机系统中利用化合物的结构式进行检索。构建检索用结构式时需要考虑如下因素：权利要求中请求保护的通式化合物的定义、说明书具体公开的内容以及了解的现有技术内容。在 STN 联机系统中进行结构式检索时，一般先在样例库中预检，根据预检结果考虑是直接使用该结构式扩展至全库进行检索还是对结构式进行调整后再扩展至全库进行检索。

出于对结构式构建及根据预检结果、结构式调整的需要，在进行 STN 检索之前，建议先在可用的免费资源中进行初步检索，例如：在 CNPAT 中，利用表达通式化合物结构特征的分类号（例如：C07D 231/16）、表达典型结构特征的关键词（例如：吡唑、酰肼等）以及表达化合物用途的分类号（例如：A61P 35/00）或关键词（例如：胃溃疡）等作为检索入口进行检索；在 CNKI 中，利用化合物名称、

表达典型结构特征的关键词（例如：吡唑、酰胺等）、作者等作为检索入口进行检索；在 WPI/EPODOC 数据库中，利用表达通式化合物结构特征的分类号、表达典型结构特征的关键词、表达化合物用途的分类号、表达化合物用途的关键词等进行检索，并可利用 Viewer 浏览结果时可显示化合物结构式的功能对文件进行迅速浏览和筛选。

由于 STN 为商业数据库，为了降低检索成本，对于已有其他局检索报告的马库什通式化合物申请，审查员可以利用或参考其检索结果构建检索式。

3.5 需要保密内容的检索

如果检索对象是需要保密的技术内容（例如保密申请、未公开的国内申请等），审查员首先应当选择在安全的内网数据库中进行检索。在没有检索到合适的对比文件的情况下，如果审查员认为需要到因特网上进行检索，则需要采取安全的检索策略。安全的检索策略包括如下步骤：

（1）将技术方案划分为前序部分和特征部分。

对于已经划分前序部分和特征部分的权利要求，审查员需要根据所掌握的现有技术确认这种划分是否正确。如果不正确，应当重新划分。

（2）在因特网上对前序部分特征进行搜索。

在因特网上直接使用属于该技术方案的现有技术部分内容的技术特征进行搜索。因特网检索既包括例如使用 google、百度等通用的搜索引擎进行搜索，也包括例如使用 USPTO 官方网站提供的专业搜索引擎进行搜索。

（3）通过本机上浏览器的查找功能查找特征部分特征。

通过网络链接浏览搜索结果页面。对于保密的技术方案中体现与现有技术的区别特征，可以使用在审查员计算机上安装的 IE 浏览器所提供查找功能进行快速查找。

（4）如果在第（3）步中找到包含了前序部分和一个或多个区别特征的现有技术，则基于该现有技术重复上述步骤（1）～（3），直到找到合适的对比文件为止。

如果在第（3）步中的检索结果太多，则审查员应当在内网数据库中进行检索以便确认更多的“区别特征”是否可以划归前序部分，从而在第（2）步中可以使用更多的检索要素进行检索以减少检索结果。

【案例】

一项发明涉及一种电动切割工具，其具有圆刀锯和马达，其特征是，其设有监测器、键盘和通过因特网进行信息输出输入的控制部。

【案例分析】

审查员初步确认检索要素“电动切割工具”、“圆刀锯”和“马达”属于现有技术内容，检索要素“监测器”、“键盘”、“因特网”和“控制部”属于区别于现

有技术的特征。

如果审查员在因特网直接使用“电动切割工具 圆刀锯 马达 监测器 键盘 因特网 控制部”或“电动切割工具 监测器 键盘 因特网 控制部”进行搜索，则存在泄露上述发明内容的风险。

因此，在因特网上检索时，审查员应当首先使用属于现有技术内容的“电动切割工具、圆刀锯、马达”进行搜索，之后分别对结果链接的网站进行结果浏览以进一步查找特征部分的特征。在浏览结果的过程中，审查员可以使用本机上安装的 IE 浏览器提供的查找工具来快速查找特征部分的特征，例如“监测器”、“键盘”、“因特网”或“控制部”。

如果通过这种方式找到了这样的一篇现有技术：其公开了具有圆刀锯和马达的电动切割工具，其还设有监视器和键盘，即可以进一步确认上述方案中的“监视器”和“键盘”也属于前序部分。因此，审查员可以在因特网上直接使用“电动切割工具 圆刀锯 马达 监测器 键盘”再次进行搜索，并重复上述浏览过程，直到最后找到合适的检索结果为止。

4 检索报告

4.1 检索报告填写的一般规定

4.1.1 检索报告中填写的文件类型

检索报告中除了可以使用在审查指南第二部分第七章第 12 节中列出的表示对比文件的类型符号外，为全面、准确地表达检索结果，审查员还可以使用如下的符号表示对比文件的类型：

T：申请日或优先权日当天或之后的，不能影响所检索申请的专利性，但它可以对所要求保护的发明的理论或原理提供清楚的解释的文件，或者可显示出所要求保护的发明的推理或事实是不正确的文件。

L：除 X、Y、A、P、E、R 和 T 类文件之外的文件。

例如，申请人要求一组合物，说明书给出了制备方法。审查员找到了一篇在申请日之后公开的文件，该文件清楚地显示出该方法不能得到权利要求所述的组合物。则该文件构成了说明书公开不充分的证据，在检索报告中应当标明为 T 类文件。

4.1.2 分类号和关键词的填写

审查员应当在检索报告中如实地记载检索过程中使用的分类号，除非特殊情

况，审查员确实没有用分类号进行检索。在检索报告中填写的分类号可以是具体检索过的某一小组、大组或小类。

如果审查员使用了除 IPC 分类号之外的其他分类体系的分类号，也应当在检索报告中如实填写，包括分类体系及具体使用的分类号。

审查员在检索报告中应当填写在检索过程中使用的主要中文和英文关键词或主要的检索式。

4.1.3 对比文件填写的主要项目

无论专利文献还是非专利文献，在检索报告中均应清楚、准确地填写类型。

对于专利文献，在检索报告中还应填写文献号、公开日期、IPC 分类号、相关的段落和/或图号和涉及的权利要求。如果有多个 IPC 分类号，只需要填写第一个 IPC 分类号即可。

对于非专利文献，如果是书籍，应填写书名、出版日期、作者姓名和出版者名称、相关页数和涉及的权利要求。如果是期刊，则填写期刊或文摘名称、发行日期、作者姓名和文章标题、相关页数和涉及的权利要求。如果有多位作者，只需要填写第一作者，并加上“等”即可。学位论文填写在期刊栏。

一篇非专利文献按时间顺序以连载形式发表的，通常应当作为一篇对比文件。如分为上、下两部分发表，如果上半部分可以作为影响新颖性或创造性的对比文件，则公开日按上半部分的公开日填写。如果整篇文件作为影响新颖性或创造性的对比文件，则公开日按下半部分的公开日填写。

4.1.4 在线电子期刊的公开日

一些期刊仅仅以纸件或在线电子期刊的形式存在，也有一些期刊既以纸件的形式出现，也以在线电子的形式公布。在线电子公布日期与纸件公布日期常常是不同步的，在线电子公布日可能会早于或晚于相应纸件的公布日，因此审查员如果发现了内容合适、但时间不合适的对比文件，可设法查找该文件更早的公布日。

引用在线电子期刊时，审查员应当下载在线公布的文件，并根据电子审批系统的要求及时上传该文件（关于上传文件的具体规定，参见本分册第八章 1.2.3）。审查员应当在检索报告上写明该文件的电子公布日。由于电子期刊可能会从网页上随时删除，建议审查员及时下载。

一些在线电子期刊的“年期”栏即是其在线公布日，如在中国优秀硕士学位论文电子期刊网 www.cnki.net 或中国博士学位论文电子期刊网 www.cdfn.cnki.net 检索到的文件，其检索结果栏的“年期”所显示的日期就是其公开日期。

也有一些在线电子期刊上没有显示公布日期，但通过其他网址能查找到电子公布日期，如在我局 CNKI 数据库中检索到一篇硕士学位论文《掺杂二氧化钛薄膜形

成机制及性能的研究》，没有具体的公布日，然后转到中国优秀硕士论文电子期刊网 www.cnki.net，以篇名“掺杂二氧化钛薄膜形成机制及性能的研究”检索，点击检索结果的“年期”栏，即会显示出版日期 2008 年 6 月 16 日至 7 月 15 日，则该篇硕士论文的公开日期为 2008 年 7 月 15 日。

4.2 检索报告填写注意事项

(1) 检索报告中所填写的文件类型都是按照待检索的申请未核实优先权的情况填写的。

(2) 检索报告中文件类型一般按照对应的权利要求，从重填写，一般不需拆分成技术方案。

如果一项权利要求引用不同的在先权利要求形成不同的技术方案，而一份对比文件与这些技术方案的相关度各不相同的，审查员在检索报告中可以标注出该对比文件与其中相关度最高的技术方案的文献类型。对于引用关系非常复杂的从属权利要求，审查员应当按照从重原则填写文件类型。例如，权利要求 1 相对于对比文件 1 无新颖性，从属权利要求 2 相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合无创造性，从属权利要求 3 引用了权利要求 1 和 2，当其引用权利要求 1 时相对于对比文件 1 无新颖性，当其引用权利要求 2 时相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合无创造性，这时针对权利要求 3 将对对比文件 1 填写为 X 即可。

如果审查意见中针对同一权利要求中的并列技术方案引用了不同的对比文件进行评述，检索报告中则可以针对不同的技术方案分别填写文献类型。例如，权利要求 1 包括 A 和 B 两个方案，如果审查员在审查意见中引用对比文件 1 评述了 A 方案的新颖性或创造性，同时采用对比文件 1 和 2 相结合的方式评述了 B 方案的创造性，此时，可以将对比文件 1 填写为 X 和 Y，同时将对比文件 2 填写为 Y。如果在审查意见中没有分别评述 A 方案和 B 方案，则可以按权利要求项数填写。

(3) 对比文件说明书的相关部分应当尽可能按段填写，没有办法按段填写的可以按行填写。

(4) 对于 E 类和 PE 类文件，检索报告中只需填写该文件的公开日或公告日。

(5) 对于 R 类文件，相关段落部分应当填写 R 类文件中对应的权利要求。

(6) 对于潜在的抵触申请，即由任何单位或者个人在该申请（即所审案件）的申请日（有优先权的，为优先权日）之前向国际申请受理局提交的，并且在该申请的申请日后 18 个月内公布的相同或相近技术领域的指定中国的国际申请，将可能在进入中国国家阶段后成为该申请的抵触申请，对于此类申请应在检索报告中列为 L 类文件，以利于审查员在日后的审查中关注该文件是否会成为抵触申请。

(7) 用于证明公知常识的文件在检索报告中填写为 A 类文件。

(8) 评述假定技术方案时，检索报告的填写参见本分册第八章 6.4。

5 几种特殊情形的检索

5.1 香港短期检索

审查员根据审查指南第二部分第七章的规定，按照专利法授予发明专利的要求进行检索。

5.1.1 检索的文本与主题

检索的文本是请求检索的委托人提交的请求检索的中文或英文文本。如果文本中有权利要求书，则主要针对权利要求进行检索，如果文本中没有权利要求书，则需要针对提交资料中介绍的主要技术方案进行检索。

审查员接到检索任务以后，需要立即确认委托人提供的材料是否足够清楚完整，使得检索能够进行。如果审查员根据委托人提供的文本材料判断不能进行检索，应立即与相关部门联系。

如果检索主题属于如下情形，审查员应暂时不进行检索：

- (1) 涉及专利法第 5 条或第 25 条；
- (2) 不符合专利法第 26 条第 3 款、第 22 条第 4 款、第 2 条第 2 款的规定；
- (3) 存在严重不清楚以致无法作出有意义的检索；
- (4) 明显不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。

审查员应当将上述信息及时反馈给相关部门，由相关部门与委托人沟通，待上述缺陷克服之后再行检索。

5.1.2 文件交接流程

审查员完成香港短期检索报告后，由相关部门的工作人员先对检索报告做质量检查，待质量检查合格后，由审查员打印检索报告（单面打印一式两份）。然后，审查员在检索报告上签章，送本部门流程处盖章，最后将检索报告、委托书和对比文件送交相关部门。

5.1.3 其他特殊规定

(1) 审查员收到检索任务后应当在规定期限（30 天）内完成检索。

(2) 当要求检索的文本为中国专利或香港短期专利申请时，以申请日为界划定现有技术的范围。当要求检索的文本属于尚未申请中国专利或香港短期专利的文本时，以委托日为界划定现有技术的范围。

(3) 审查员应当按照相关规定填写检索报告。不论检索的主题是否具备新颖

性或创造性，在检索报告中都应当按照中国专利法的规定进行简要说理，并应当引用法条。

(4) 无论委托人在申请香港短期专利前或申请香港短期专利后要求进行检索，检索文本的信息均属于尚未公开的信息，审查员在检索中必须按照相关的保密规定进行检索，履行保密义务。

5.2 澳门专利检索

澳门专利检索的操作流程由初审流程部国际申请一处负责管理。实际操作中，审查员参照 PCT 国际检索和国际初步审查的规定，对澳门专利进行检索。

5.2.1 文件交接流程

澳门专利检索的检索文本由 EPCT 系统以电子件形式直接传送到承担澳门专利检索任务的审查员手中，审查员接收到检索文本以后，应该按照监视期限（2 个月）的规定完成检索报告，并将检索报告以及检索报告中所涉及的专利文献以及非专利文献经 EPCT 系统上传。

5.2.2 其他特殊规定

澳门专利检索的所有表格均以中文填写，不需要翻译成英文，其他操作均参照 PCT 国际检索和初审的规定。

第八章 实质审查程序

目 录

1	实质审查事务处理	149 (8-1)
1.1	进入实审部门的申请案件的事务处理	149 (8-1)
1.1.1	提取新案	149 (8-1)
1.1.2	新案处理	149 (8-1)
1.1.2.1	核对审查领域	149 (8-1)
1.1.2.2	核对申请文件	149 (8-1)
1.1.2.3	其他事务处理	150 (8-2)
1.1.3	回案处理	150 (8-2)
1.1.4	审限要求	150 (8-2)
1.2	从实审部门出案的事务处理	150 (8-2)
1.2.1	编辑审查文本或授权文本的事务处理	151 (8-3)
1.2.2	填写表格或撰写审查意见的事务处理	151 (8-3)
1.2.3	上传文件的事务处理	151 (8-3)
1.2.4	准备打印文件的事务处理	152 (8-4)
1.2.5	依职权修改的事务处理	152 (8-4)
1.2.6	变更著录项目的事务处理	152 (8-4)
1.2.7	回传代码化文件的事务处理	152 (8-4)
1.3	实审案件的其他事务处理	153 (8-5)
1.3.1	锁定案件的事务处理	153 (8-5)
1.3.2	案件退回初审流程部的事务处理	153 (8-5)
1.3.3	分类裁决的事务处理	153 (8-5)
1.3.4	转案的事务处理	154 (8-6)
1.3.4.1	裁决转案的事务处理	154 (8-6)
1.3.4.2	协商转案的事务处理	155 (8-7)
1.3.5	保密发明专利申请案件的事务处理	155 (8-7)
1.3.6	纸件借阅的事务处理	155 (8-7)
1.3.6.1	借阅	156 (8-8)
1.3.6.2	归还	157 (8-9)
1.3.7	指导实习审查员的事务处理	157 (8-9)

1.3.8	会晤记录的事务处理	157 (8-9)
1.3.9	申请人或公众信件的事务处理	158 (8-10)
1.3.10	案件暂停的事务处理	158 (8-10)
1.4	涉及质量管理的事务处理	158 (8-10)
1.4.1	互检的事务处理	158 (8-10)
1.4.2	处室检查的事务处理	158 (8-10)
1.4.3	质检的事务处理	158 (8-10)
1.4.3.1	处室质检的事务处理	158 (8-10)
1.4.3.2	部门质检的事务处理	159 (8-11)
1.4.3.3	局质检的事务处理	160 (8-12)
1.4.4	后流程发现问题案件的事务处理	162 (8-14)
1.4.4.1	内部反馈问题的处理	162 (8-14)
1.4.4.2	外部反馈问题的处理	162 (8-14)
1.4.5	授权错误的处理	162 (8-14)
1.4.6	合议审查的事务处理	163 (8-15)
2	优先权	163 (8-15)
2.1	优先权的核实	163 (8-15)
2.1.1	需要核实优先权的情形	163 (8-15)
2.1.2	优先权核实的一般原则	164 (8-16)
2.1.2.1	优先权核实时的比较对象	164 (8-16)
2.1.2.2	优先权期限的计算	164 (8-16)
2.1.2.3	相同主题发明创造的判断	164 (8-16)
2.1.2.4	同一申请人的判断	166 (8-18)
2.1.3	核实优先权后的处理	167 (8-19)
2.1.3.1	审查意见的撰写	167 (8-19)
2.1.3.2	通知书表格填写	168 (8-20)
2.1.3.3	优先权著录项目变更	168 (8-20)
2.2	如何获取优先权文件副本	168 (8-20)
2.2.1	申请的优先权文件副本或复印件	168 (8-20)
2.2.2	对比文件的优先权文件副本	169 (8-21)
3	审查文本	169 (8-21)
3.1	首次审查的文本	169 (8-21)
3.1.1	申请人在初审阶段提交的补正文件	170 (8-22)

3.1.2	申请人提交的主动修改文件	171 (8-23)
3.1.2.1	符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的主动修改	171 (8-23)
3.1.2.2	不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的主动修改	172 (8-24)
3.2	继续审查的文本	173 (8-25)
3.2.1	申请人答复时提交了修改文件	174 (8-26)
3.2.1.1	符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改	174 (8-26)
3.2.1.2	不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改	174 (8-26)
3.2.2	申请人答复时未提交修改文件	176 (8-28)
3.3	无法确定审查文本的情形及其处理	177 (8-29)
3.4	常用通知书表格中审查文本相关栏的填写	177 (8-29)
3.4.1	一通表格中关于审查文本的填写注意事项	177 (8-29)
3.4.2	中通表格中关于审查文本的填写注意事项	178 (8-30)
4	全面审查	180 (8-32)
4.1	不全面审查的情形	180 (8-32)
4.2	全面审查	181 (8-33)
4.3	审查顺序	181 (8-33)
4.3.1	一般原则	181 (8-33)
4.3.2	审查示例	181 (8-33)
4.3.2.1	专利法第 22 条第 3 款与第 26 条第 4 款 (权利要求书应当以说明书为依据)	181 (8-33)
4.3.2.2	专利法第 26 条第 4 款 (权利要求书应当清楚) 与专利法第 22 条第 2 款/第 22 条第 3 款	182 (8-34)
5	继续审查	183 (8-35)
6	通知书的撰写	183 (8-35)
6.1	总体要求	183 (8-35)
6.2	撰写方式	184 (8-36)
6.3	修改建议	185 (8-37)
6.4	针对假定技术方案的审查意见	185 (8-37)
6.4.1	修改超范围的情形	186 (8-38)
6.4.2	权利要求不清楚的情形	186 (8-38)
6.4.3	听证	186 (8-38)
6.5	举证	186 (8-38)

6.5.1	审查员需要举证的情形	186 (8-38)
6.5.1.1	申请人对公知常识提出异议	186 (8-38)
6.5.1.2	审查员评述新颖性和创造性引用的对比文件	187 (8-39)
6.5.2	审查员不必举证的情形	187 (8-39)
6.5.3	申请人提供的证据的审查	187 (8-39)
7	公众意见的处理	187 (8-39)
8	会晤和电话讨论	187 (8-39)
8.1	电话讨论	188 (8-40)
8.2	会晤	188 (8-40)
9	修改文本的审查	188 (8-40)
9.1	“直接地、毫无疑义地确定的内容”的含义	189 (8-41)
9.2	判断方法	189 (8-41)
9.2.1	直接新颖性判断法	190 (8-42)
9.2.2	间接新颖性判断法	190 (8-42)
9.2.2.1	上位概念替换下位概念的修改	190 (8-42)
9.2.2.2	技术特征的删除	191 (8-43)
9.2.3	必要技术特征判断法	191 (8-43)
9.3	典型修改类型	192 (8-44)
9.3.1	增加特征	192 (8-44)
9.3.2	删除特征	193 (8-45)
9.3.3	上位概括	193 (8-45)
9.3.4	数值范围	194 (8-46)
9.3.5	技术效果和技术问题的修改	195 (8-47)
9.3.6	基于附图信息的修改	196 (8-48)
9.3.7	消除申请文件中的明显错误	196 (8-48)
9.3.8	关于现有技术和基于引证文件的修改	196 (8-48)
9.3.9	具体“放弃”	197 (8-49)
10	驳回决定	198 (8-50)
10.1	与驳回有关的几个重要概念	198 (8-50)
10.1.1	事实	198 (8-50)
10.1.2	证据	198 (8-50)

10.1.3	理由	198 (8-50)
10.1.4	事实、证据和理由的关系	199 (8-51)
10.1.5	有关事实、理由、证据的典型示例	199 (8-51)
10.2	驳回时机	200 (8-52)
10.2.1	驳回时机的把握原则	200 (8-52)
10.2.2	一通后可以驳回的情形	200 (8-52)
10.2.3	一通后不能驳回的情形	202 (8-54)
10.2.4	已告知过的实质性缺陷依然存在的情形	202 (8-54)
10.2.5	有关驳回时机具体示例	202 (8-54)
10.3	驳回决定中法律条款的正确使用	204 (8-56)
10.3.1	驳回的主要法律依据	204 (8-56)
10.3.2	驳回理由应当尽可能全面	205 (8-57)
10.4	驳回决定及其正文的撰写	205 (8-57)
10.4.1	案由的撰写	205 (8-57)
10.4.2	驳回理由的撰写	205 (8-57)
10.4.3	驳回决定正文参考示例	205 (8-57)
11	授予专利权	207 (8-59)
12	前置审查和复审后的继续审查	207 (8-59)
12.1	前置审查	207 (8-59)
12.2	复审后的继续审查	208 (8-60)
12.2.1	需要注意的问题	208 (8-60)
12.2.2	审查期限	208 (8-60)
13	实用新型专利权评价报告	208 (8-60)
13.1	评价对象	208 (8-60)
13.2	评价报告请求的核查	208 (8-60)
13.3	评价内容	209 (8-61)
13.4	检索	209 (8-61)
13.4.1	不必检索的情形	209 (8-61)
13.4.2	有缺陷权利要求的处理方式	209 (8-61)
13.5	评价报告的撰写	209 (8-61)
13.6	评价报告的更正	212 (8-64)

14	旧案、过渡案的审查操作	213 (8-65)
14.1	区分旧案、过渡案或者新案的方法	213 (8-65)
14.1.1	注意事项	214 (8-66)
14.2	对于旧案的审查操作	214 (8-66)
14.2.1	注意事项	214 (8-66)
14.3	对于过渡案的审查操作	216 (8-68)
14.3.1	案例	216 (8-68)
14.3.2	注意事项	217 (8-69)
14.4	实用新型专利检索报告	217 (8-69)
14.4.1	检索程序的启动	217 (8-69)
14.4.2	不必检索的情形	217 (8-69)
14.4.3	有缺陷权利要求的处理方式	217 (8-69)
14.4.4	填写检索报告的特殊规定	218 (8-70)
14.4.5	检索报告的更正	218 (8-70)

第八章 实质审查程序

1 实质审查事务处理

1.1 进入实审部门的申请案件的事务处理

进入实审部门的申请案件的事务处理主要包括对新案和回案的事务处理。

1.1.1 提取新案

提取新案时，审查员需要在案源调配系统的提案界面上填写提案数量，案源调配系统将按照审查员所负责的审查领域分配新案。

在一些特殊情况下（如为了消除特定领域的案件积压），案源调配系统可能会按照审查领域向审查员自动分配新案。此时，审查员应当将这类案件视为自己主动提取的新案并及时处理。

当审查员所负责的审查领域案源不足时，可以向部门领导提出变更审查领域的申请。经部门领导同意并上报审查业务管理部批准后，可增加或变更审查领域。

1.1.2 新案处理

1.1.2.1 核对审查领域

审查员提取到新案后，首先应当在规定期限内确认新案是否属于自己负责的审查领域。如果审查员认为该案不属于自己的审查领域，则应当在规定期限内，提出裁决转案申请。如果超出该规定期限，则 E 系统默认新案属于审查员的审查领域，此后 E 系统不再允许审查员提出裁决转案申请。裁决转案的事务处理参见本章 1.3.4.1。

对于已经提出过裁决转案申请且经过分类裁决小组裁决认为仍然应当由原审查员进行审查的新案，审查员不能再次提出裁决转案申请。如果审查员认为审查领域确实不合适，则可以进行协商转案。协商转案的事务处理参见本章 1.3.4.2。

1.1.2.2 核对申请文件

在确认接收新案后，审查员应当尽快核实申请文件。需要核实的文件内容和相应事务处理参见审查指南第二部分第八章第 3 节，如果需要将申请案件返回初审流程部，具体事务处理参见本章 1.3.2。

1.1.2.3 其他事务处理

如果审查员提取到的新案是分案申请，可以按照案件的具体情况，决定是否与负责审查其原申请的审查员进行协商转案，既可以将原申请转给审查分案申请的审查员，也可以将分案申请转给审查其原申请的审查员。如果审查员决定自行审查，则应当注意参考原申请的审查情况，以便统一审查标准。

如果审查员发现自己所审查的案件具有系列申请，即相同申请人就相同主题所提交的多件申请，为了统一审查标准，对于尚未分配给其他审查员的这些系列申请，审查员可以提出提案请求，经部门领导审核并经审查业务管理部批准后，案源调配系统会将这些案件分配给该审查员。对于已分配给其他审查员但尚未进行审查的系列申请，审查员可以与该审查员进行协商转案。

1.1.3 回案处理

一般情况下，在收到申请人对各种类型的通知书的意见陈述和/或修改文件后，审查员最好按照回案的顺序，继续对案件进行处理和审查。

1.1.4 审限要求

审查员应当在规定的审查期限内处理审查案件，需要注意的期限有：

- (1) 新案提取后仅能在规定期限（由 E 系统设置）内提出裁决转案申请；
- (2) 新案提取后应当在规定期限（8 个月）内发出首次审查通知书，本章所称的“首次审查通知书”是指第一次审查意见通知书、分案通知书、授予发明专利权通知书、避免重复授予专利权的通知书、提交资料通知书、改正译文错误通知书（PCT）或缴纳单一性恢复费通知书（PCT）等；
- (3) 收到回案后，应当在规定期限内再次发出审查意见通知书或进行结案；
- (4) 对于催审案件，应当优先处理，在规定期限内完成审查；
- (5) 对于前置审查回案，应当在规定期限（1 个月）内发出前置审查意见书；
- (6) 应当在自撤销驳回案件的入审日或视撤恢复或视撤更正案件的入审日起的规定期限（15 个月）内，完成撤销驳回决定或视撤后恢复或更正的专利申请的二次结案。

需要注意的是，由于申请人可以在收到进入实质审查阶段通知书之日起的 3 个月内提交主动修改的申请文本，如果审查员在该期限届满前发出了首次审查通知书，则有可能会出现需要重新作出审查意见的情形，参见本章 3.1.2.1。

1.2 从实审部门出案的事务处理

从实审部门出案的事务处理主要包括发出各种类型通知书或驳回决定时的事

务处理。审查员一次仅能发出一份通知书或驳回决定。审查员出案后，E 系统将该案卷暂存在部门暂存区中，暂存时间是各部门自行设定的。对于在部门暂存区中的案卷，审查员可以撤销出案。

审查员在发出各种类型通知书或驳回决定时应当按照所在部门的规定以确定是否需要经过实习审查员导师的指导、互检和/或处室检查。关于指导实习审查员的事务处理参见本章 1.3.7，互检的事务处理参见本章 1.4.1，处室检查的事务处理参见本章 1.4.2。对于实习审查员审查的案件，先经过导师的指导，然后再进行处室检查；对于正式上岗审查员审查的案件，先进行互检再进行处室检查。

1.2.1 编辑审查文本或授权文本的事务处理

审查员在撰写一通或驳回决定时，应当编辑审查文本。编辑后，相应通知书或者驳回决定表格中审查文本确定栏中的内容将根据所编辑的审查文本自动生成。编辑审查文本时待选的文件包括：申请文件和中间文件。

审查员在进行授权时，应当编辑授权文本。编辑后，授权通知书表格中授权文本栏中的内容将根据所编辑的授权文本自动生成。编辑授权文本时待选的文件包括：申请文件、中间文件和依职权修改文件。

1.2.2 填写表格或撰写审查意见的事务处理

撰写审查意见可在线完成，也可离线完成再拷贝至 E 系统中；但表格填写必须在线完成。表格填写或审查意见撰写完成后均应当在 E 系统服务器中进行保存。

审查员在撰写一通、中通或授权通知书时，应当根据需要同填写检索报告或补充检索报告。

1.2.3 上传文件的事务处理

凡是检索报告和补充检索报告中列出的内网检索数据库中没的对比文件均应当上传。文件上传包括电子格式对比文件的上传和纸件文件的扫描上传。

电子格式对比文件的上传：由审查员直接将电子格式对比文件上传到 E 系统服务器。

纸件文件的扫描上传：审查员填写纸件的对比文件扫描上传单（其他需要上传的文件为纸件的，扫描上传也填写此单），辅助审查人员从审查员处取走纸件，扫描上传纸件文件。扫描上传完成后，辅助审查人员将纸件文件归还审查员。辅助审查人员完成纸件文件的扫描上传后，审查员应当对该扫描上传的文件进行核对和确认。如果发现错误，应当再次填写对比文件扫描上传单，由辅助审查人员重新进行扫描上传。

由于 E 系统中对所有的发出类型通知书都设置有资料上传，因此审查员可以

根据具体情况上传其他文件。例如，当需要申请人提交的资料较多而需要以附件清单的形式列出时，审查员可以随发出提交资料通知书上传此附件清单。

1.2.4 准备打印文件的事务处理

审查员在出案前应当选定需要进行发文打印的文件，选定的文件由发文打印中心统一打印。

审查员发出一通和中通时，必须打印的文件是通知书表格和正文，如果在通知书中引用了需要寄给申请人的对比文件和/或其他文件，则需要打印相应的文件；审查员在发出其他类型的通知书时，必须打印的文件是通知书表格，如果通知书中有附件，则需要打印相应的附件。例如，审查员发出提交资料通知书时，如果需要提交的资料较多而需要以附件清单的形式列出，则需要打印相应的附件清单。

另外，由于前置审查意见书只用于提供给后续复审程序，因此不需要打印。

1.2.5 依职权修改的事务处理

审查员在进行授权时，根据需要选择是否进行依职权修改。如果进行依职权修改，审查员在 E 系统中直接完成依职权修改，依职权修改完成后，E 系统生成依职权修改文件，供审查员在编辑授权文本时使用。

1.2.6 变更著录项目的事务处理

在审查过程中，审查员可以对分类号、发明名称和优先权这三项著录项目进行多次变更，并可以查看变更的历史。对于初审流程部已经进行过的发明名称和优先权的变更，审查员不用再次进行著录项目变更。变更分类号需要进行分类裁决，分类裁决的事务处理参见本章 1.3.3。

审查员在作出授权决定时，仅需要对涉及上述三项著录项目变更的进行变更处理。

1.2.7 回传代码化文件的事务处理

审查员在给申请人发出第一次审查意见通知书、分案通知书、避免重复授予专利权的通知书、改正译文错误通知书或缴纳单一性恢复费通知书时，如果以公布文本作为审查文本，不需要回传代码化文件；如果以其他文本作为审查文本，则可以回传确定的审查文本。在进行代码化文件回传时，一般仅回传说明书（不包括说明书附图）和权利要求书，无需将其他文件进行回传。代码化文件回传范围由审查员根据需要自主决定，审查员回传文件时尽量不要将文件整体回传，可以以段为最小单位回传部分文件。需要进行代码化文件回传时，审查员应在发送通知书时附加回传文件。

1.3 实审案件的其他事务处理

1.3.1 锁定案件的事务处理

法律手续审查员对相关的法律手续文件进行处理时，所涉及的案件会被锁定。案件被锁定期间，审查员可以进行审查，但是不能提交审查结论和发送各种通知书。法律手续文件处理结束后，该案件由系统自动解锁，审查员可继续处理。审查员应当注意，有些著录项目的变更，如申请人变更、优先权撤回等可能会导致审查结论变化。

1.3.2 案件退回初审流程部的事务处理

实审中，如果审查员认为案件状态和/或文件存在错误，在经处长确认后可以将案件退回给初审流程部，并应当详细填写问题反馈单。退回案件的同时，E 系统会暂时取消对该案件的审限监视，当该案件由初审流程部返回给审查员后，才继续监视该案件的审限。

1.3.3 分类裁决的事务处理

如果审查员认为有必要变更分类号，可以在审查的任何阶段进行分类号变更。在作出分类号变更时，应当进行分类裁决。分类裁决的事务处理参见图 8-1。

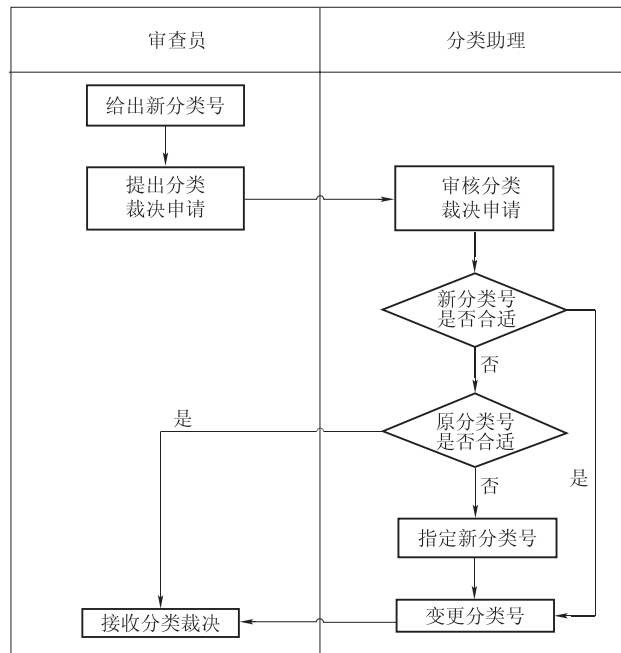


图 8-1 分类裁决的事务处理

1.3.4 转案的事务处理

转案包括裁决转案和协商转案。

1.3.4.1 裁决转案的事务处理

裁决转案只涉及新案。审查员在接收到新案后，只能在规定期限内提出裁决转案申请。如果超出裁决转案期限，E 系统不再允许审查员进行裁决转案。

裁决转案的事务处理参见图 8-2。审查员提出裁决转案申请时，应当首先给出

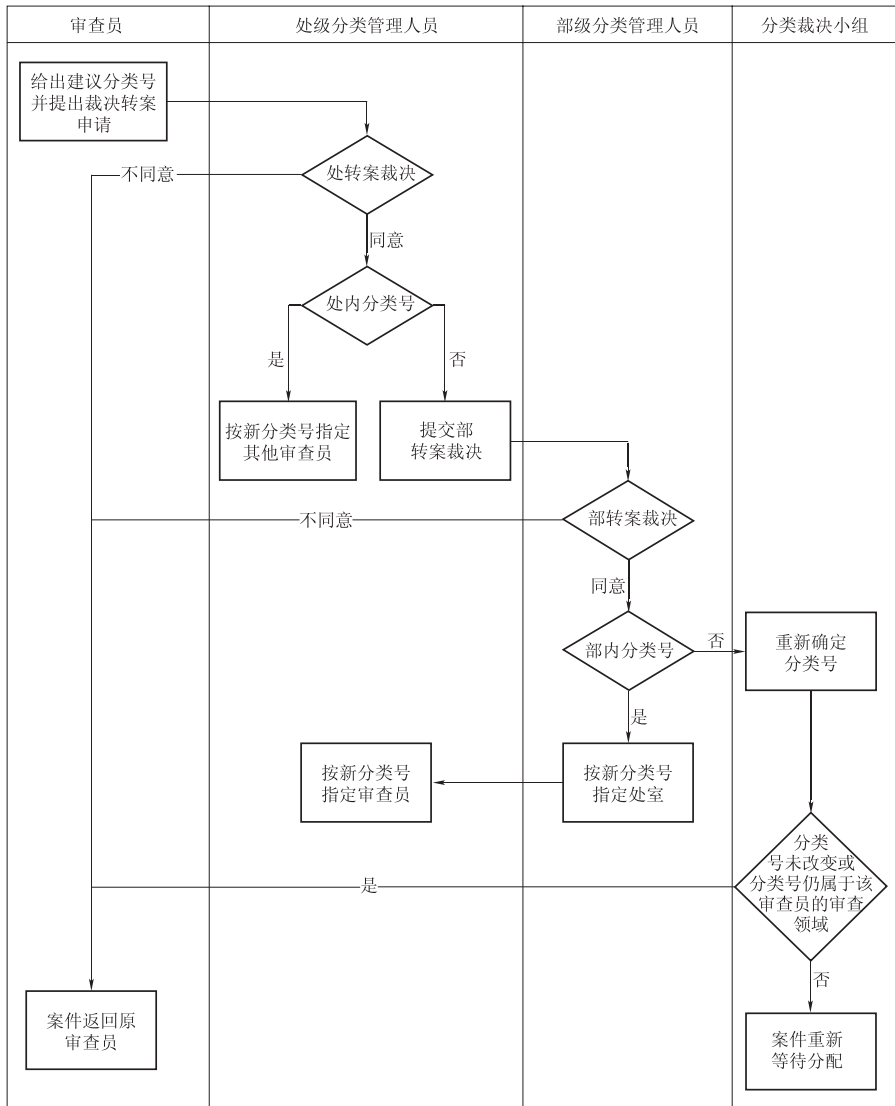


图 8-2 裁决转案的事务处理

改变分类号的理由，并给出建议的分类号；经过处级分类管理人员审核后，属于本处负责领域的可以进行处内裁决转案；不属于本处负责领域的经过处级和部级分类管理人员审核后，属于本部门负责领域的可以进行部内裁决转案，不属于本部门负责领域的，由局分类部门的分类裁决小组裁决后，可以进行局内裁决转案。局分类裁决小组一般在5个工作日内给出裁决结果。

如果分类裁决小组裁决后不改变分类号或者虽然改变了分类号，但是仍然属于该审查员的审查领域，则该新案仍由原审查员审查；如果新分类号不属于原审查员的审查领域，则案源调配系统按照新分类号重新进行新案分配。对于经过分类裁决小组重新确认过分类号的案件，E系统将不允许审查员再次进行裁决转案。

如果裁决转案在处内或部门内进行，不重新计算审限；如果裁决转案的案件提交给分类裁决小组进行最终裁决，分类裁决小组裁决后同意转案，则重新计算审限，不同意转案的，则不重新计算审限。

对于经裁决返回给审查员的案件，E系统会给部级分类管理人员及处级分类管理人员发送提示分类结果的消息。

1.3.4.2 协商转案的事务处理

在结案前均可以进行协商转案。协商转案时，只有其他审查员同意接收并经相应领导批准后才能进行转案。可以进行多次协商转案，对于协商转案，不重新计算审限。

协商转案的事务处理参见图8-3。

1.3.5 保密发明专利申请案件的事务处理

保密发明专利申请案件的审查与普通案件的审查基本相同，区别为以下几点：

- (1) 保密发明专利申请的审查在保密审查室中进行；
- (2) 保密发明专利申请由正式上岗的审查员进行审查；
- (3) 保密发明专利申请案件的内容不能打印；

(4) 保密发明专利申请案件一般不能进行转案。如果审查员在审查过程中认为分类号有误，则可以向本部门的保密审查联系人提出分类异议，然后等待处理结果。分类号没有错误或者分类号有误但仍属于原审查员审查范围的案件，将由原审查员继续审查，不进行转案。

1.3.6 纸件借阅的事务处理

一般情况下，仅允许审查员对当前审查的案件提出借阅请求。审查员应当妥善保管纸件文档并按期归还。对于归还时纸件文档出现损坏，或逾期不归还且没

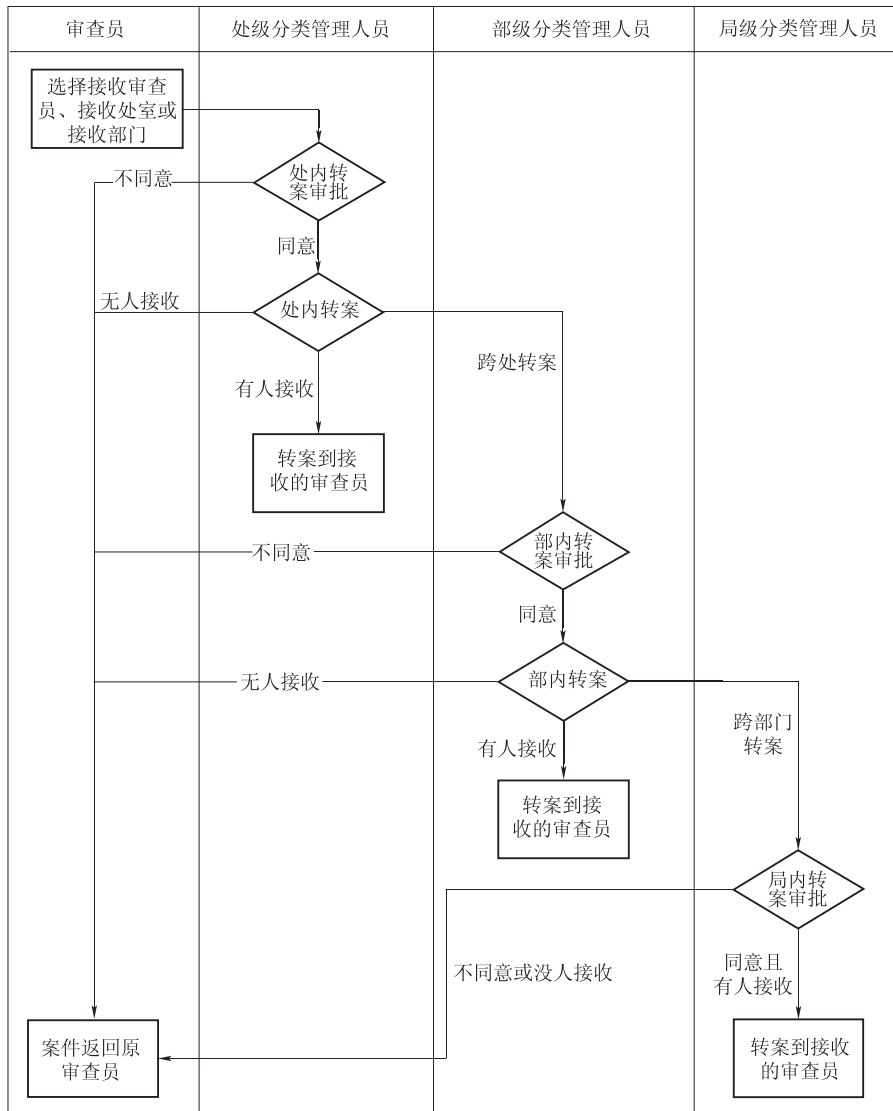


图 8-3 协商转案的事务处理

有正当理由的，纸件文档管理部门予以记录并通知审查员的部门主管领导。

1.3.6.1 借阅

审查员可以以纸件或电子件形式提出借阅请求，提出借阅请求时需要提供申请号、借阅人姓名、所在部门、房间号、电话、借阅原因等信息。对于需要借阅的纸件文档中包含电子形式提交的中间文件或未装入纸件文档的通知书的，审查员需要在提出借阅请求的同时提出打印请求。若遇到提交的信息不完整、纸件文档已被他人借阅、纸件文档尚未建立、纸件文档尚未进入纸件库、纸件文档已销

毁等情况，将无法借阅。

除具有借阅不需审批权限的人员外，其余人员的借阅请求均需通过部门指定的借阅请求审批人审批。

1.3.6.2 归还

纸件文档的借阅期限一般为 10 个工作日。在审查员接收纸件文档时开始建立纸件文档借阅期限监视，归还纸件文档后，借阅监视期限终止。在监视期限内，审查员可以以纸件或电子件形式提交延长借阅期限请求，由纸件文档管理人员根据纸件文档当前的状态进行审批。

审查员既可以直接将纸件文档归还纸件文档管理部门，也可以通过电子、电话等方式提出归还请求，由纸件文档管理部门的信使来取回纸件文档。

1.3.7 指导实习审查员的事务处理

实习审查员根据所在部门的要求将发出的通知书和驳回决定提交给导师，并经导师同意后发出。实习审查员的导师由部门指定。

关于指导实习审查员的事务处理参见图 8-4。

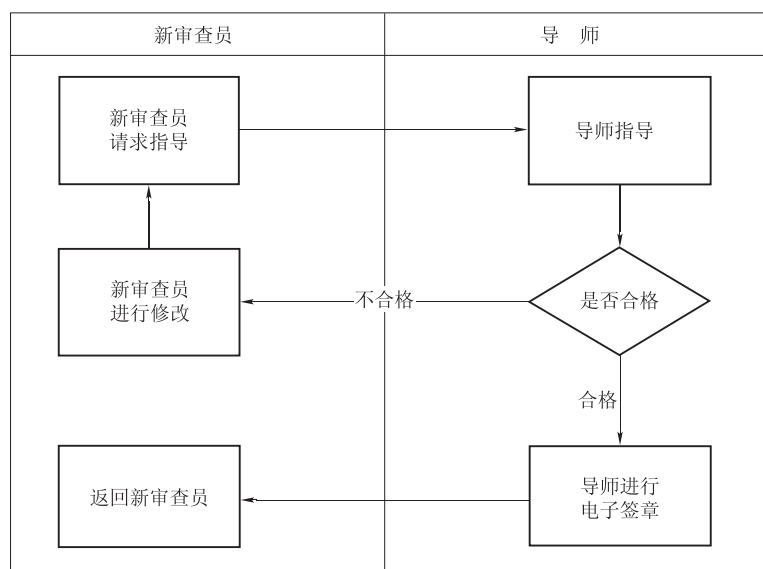


图 8-4 关于指导实习审查员的事务处理

1.3.8 会晤记录的事务处理

会晤结束后，审查员应当填写会晤记录。会晤记录采用专利局统一制定的标准表格，一式两份，经审查员和参加会晤的申请人（或其代理人）签字或盖章后，

一份交给申请人，一份完成扫描上传后送交纸件文档管理部门保存。扫描上传的事务处理参见本章 1.2.3。

1.3.9 申请人或公众信件的事务处理

对于直接提交给审查员的文件，包括申请人的意见陈述书或修改文件以及社会公众对案件的意见等，审查员在收到上述文件后应当及时将其通过设在部门的流程人员转交给初审流程部。

需要注意，应当保留好信封和信纸，特别是要保证信封上地址和邮戳的完整，同时在转交时注明所涉及案件的申请号、文件类型（如申请人的意见陈述书、公众意见等）、审查员代码以及转交日期。

1.3.10 案件暂停的事务处理

案件的暂停是指 E 系统设置的对某些案件停止审查的特殊程序。当审查员看到案件带有暂停标记时，应当停止对其进行审查，待暂停标记取消后再继续进行审查。

1.4 涉及质量管理的事务处理

1.4.1 互检的事务处理

互检是指两个或多个正式上岗的审查员在各自审查的案件出案之前进行的互相检查。互检可以在审查的任何阶段进行。对于部门规定应当进行互检的通知书和/或驳回决定，没有经过互检不能进行出案。互检的人员安排由各部门自行确定。

1.4.2 处室检查的事务处理

处室检查针对所有审查员。对于部门规定应当进行处室检查的通知书和/或驳回决定，不经处室检查不能出案。

处室检查的事务处理参见图 8-5。

1.4.3 质检的事务处理

质检包括处室质检、部门质检和局质检。

质检抽取案件后，E 系统将给审查员发送消息。

1.4.3.1 处室质检的事务处理

处室质检包括对审查员发出的各种通知书（含前置审查意见书）和各种结案（不含视为撤回和主动撤回）的质检。

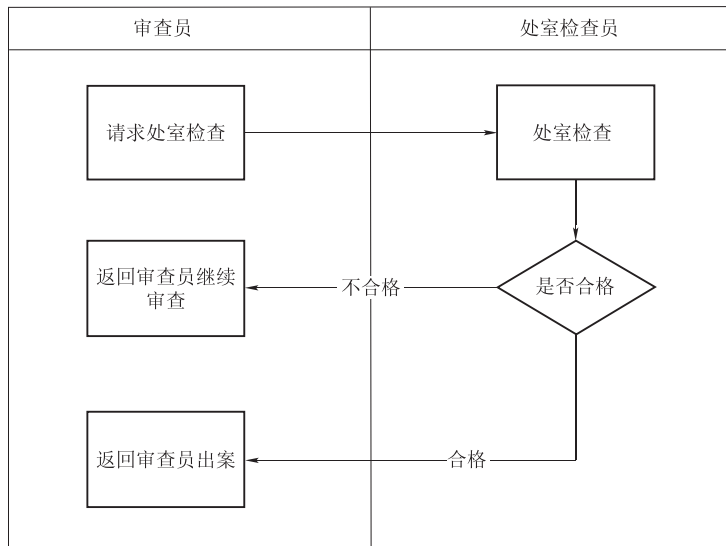


图 8-5 处室检查的事务处理

审查员出案后，该案件被暂存在部门暂存区中，超过暂存时间后，审查员所有出案的案件被质检锁定并进行抽检，案件的抽检方式分为自动抽检或人工抽检。

质检合格案件或未抽中的案件，直接出案。

质检不合格但是不需要修改的案件，由质检员进行出案。

质检不合格需修改的案件返回审查员，由审查员修改后再次出案，再次出案的案件有可能再次被质检。如果审查员希望进行复核，应当填写复核意见。处室质检如果不同意审查员的复核意见，应当将复核结果告知该审查员。

处室质检的事务处理参见图 8-6。

1.4.3.2 部门质检的事务处理

部门质检的范围与抽检方式与处室质检相同。

部门质检不合格案件返回审查员，由审查员进行确认是否需要进行复核，如果审查员请求复核，应当填写复核意见，并向所在处室提出质检复核请求。如果处室同意审查员的复核请求，应当填写处室复核意见，并将其提交给部门质检组；如果处室不同意审查员的复核意见，应当将复核结果通知该审查员。如果部门质检组同意处室提出的复核意见，则将复核结果反馈给处室及审查员本人，并将该案件出案；如果部门质检组不同意处室提出的复核意见，则将复核结果返回给处室及审查员本人。存在质检问题但是不需要修改的案件由质检员出案，需要修改的案件由审查员继续审查。

部门质检的事务处理参见图 8-7。

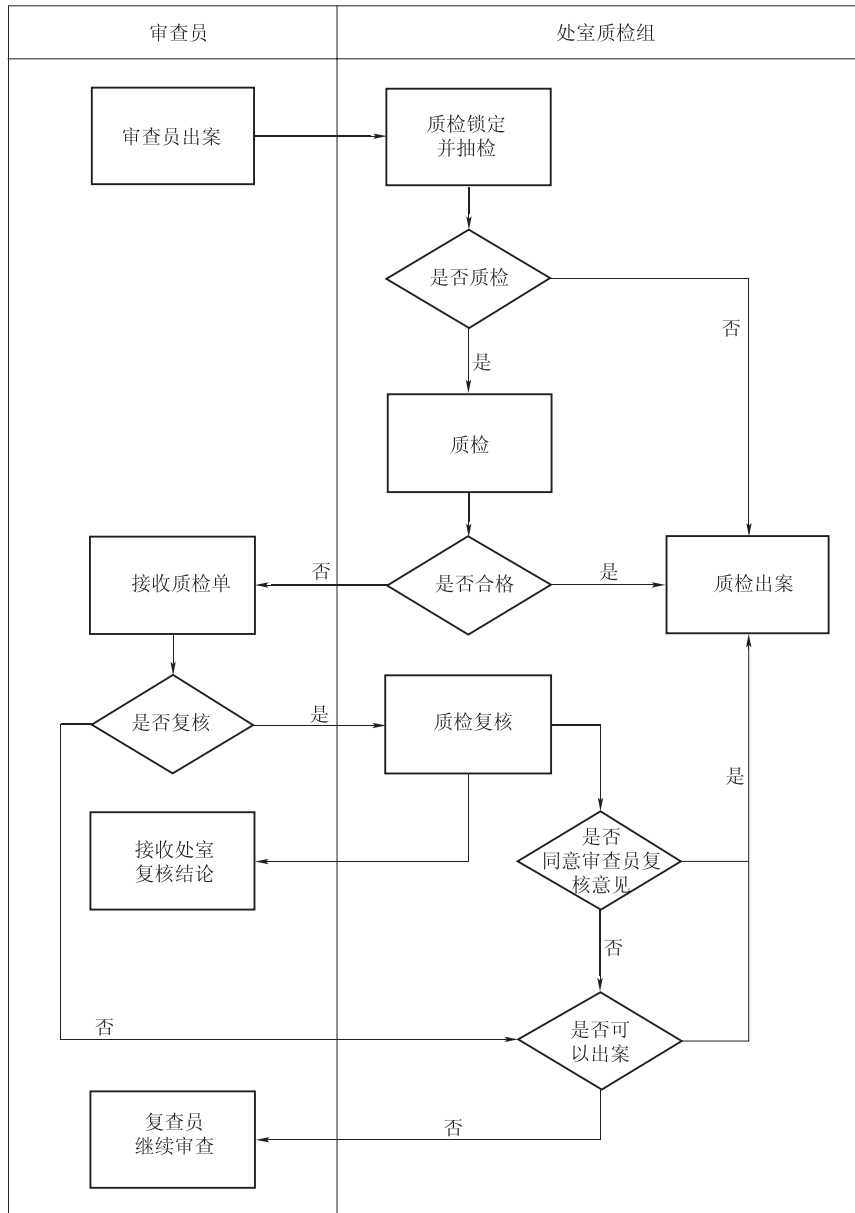


图 8-6 处室质检的事务处理

1.4.3.3 局质检的事务处理

局质检是对各种类型的结案案件（包括视为撤回和主动撤回在内）进行的质检。案件的抽检方式为自动抽检。质检结果由局质检组直接反馈给案件所属部门，如果部门请求进行复核，则应当给出复核意见，局质检组对部门的复核意见进行复核，并将复核结果告知该部门。

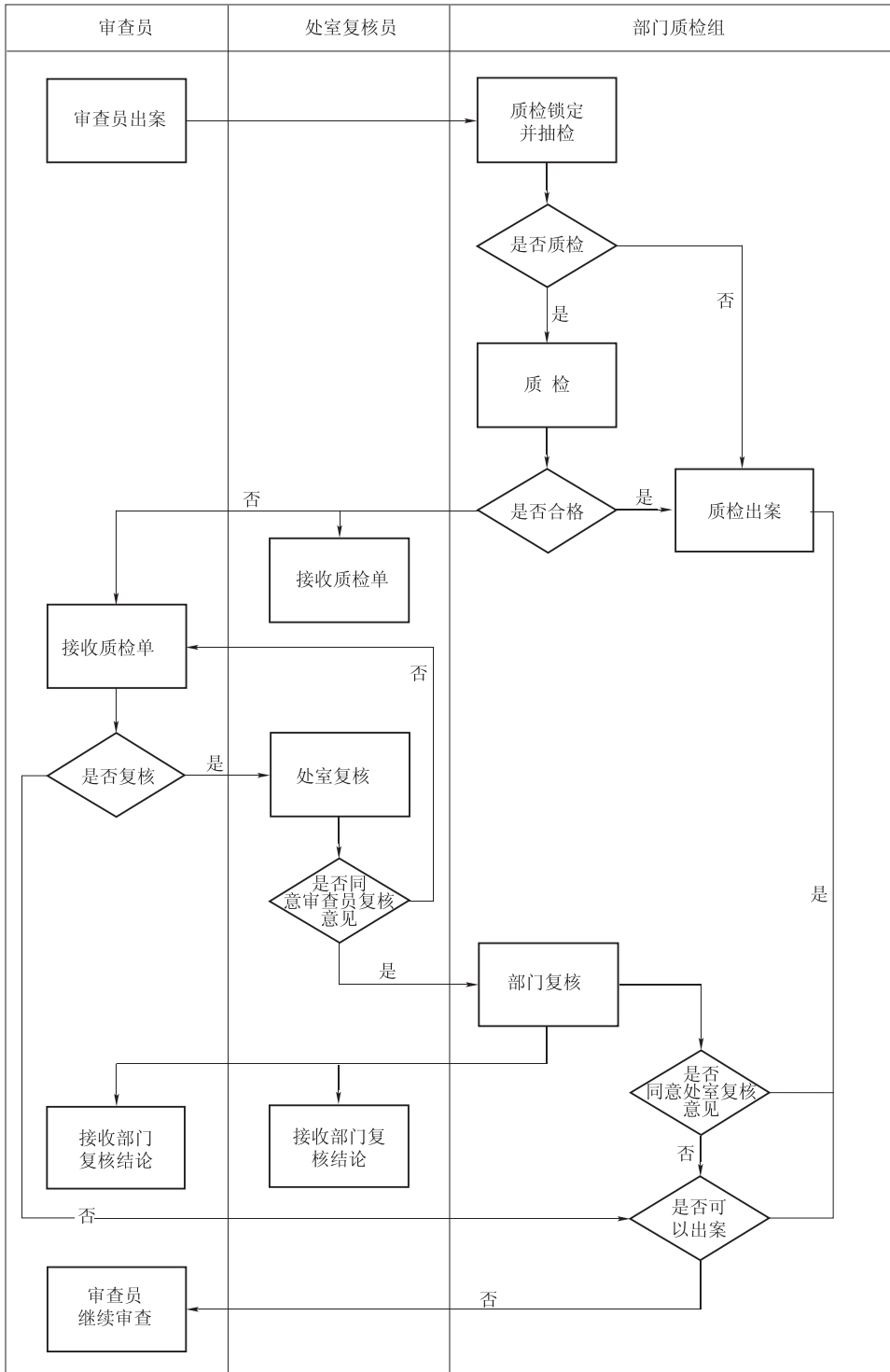


图 8-7 部门质检的事务处理

1.4.4 后流程发现问题案件的事务处理

1.4.4.1 内部反馈问题的处理

内部反馈问题是指专利局内部后流程反馈的问题。

审查员在收到问题反馈单后，应当填写对于问题反馈单中所反馈问题的处理意见，并提交给初审流程部。对于需要更正审查意见的，如果案卷仍在部门暂存区内，则审查员可以撤销出案并进行相应的修改处理后重新出案；否则，审查员应向初审流程部发出协助办理通知单，待案件状态被置为“更正回案”后进行修改处理。

有关授权错误的处理参见本章 1.4.5。

1.4.4.2 外部反馈问题的处理

外部反馈问题是指当事人反馈通知书内容有误，或者授权文本存在错误确需实审审查员进行核实确认的情况。

审查员在收到问题反馈单后，应当填写对于问题反馈单中所反馈问题的处理意见，并提交给初审流程部。经核实确定不属于审查员错误的，审查员应当在处理意见中写明具体理由，并告知初审流程部继续监视原通知书的答复期限；属于审查员错误的，审查员应当直接对所涉及的案件进行相应处理，如重新发出审查意见通知书。

有关授权错误的处理参见本章 1.4.5。

1.4.5 授权错误的处理

此处所称“授权错误”是指授权通知书错误和/或授权文本错误。

(1) 审查员自己发现存在授权错误的，应作如下处理：

①如果案件仍在部门暂存区内，则审查员可以撤销出案并进行相应的修改处理后重新出案；

②如果案件已发出，审查员无法撤回，则应当向初审流程部发出更正回案请求单（其中详细说明理由），经过具有审批权限的管理人员审批，待案件状态被置为“更正回案”后再进行相应修改。审查员尽快修改案件授权信息或审查文本，作出相应修改后填写修改更正提交单和授予发明专利权通知书更正通知书发送至初审流程部。

(2) 内部或外部反馈存在授权错误的，应作如下处理：

①经核实确定不属于授权错误的，审查员应当在针对问题反馈单的处理意见中写明具体理由，并提交给初审流程部；

②经核实确定属于授权错误的，参照上述情况（1）中②的做法处理。

1.4.6 合议审查的事务处理

审查时遇到可能影响国家及行业重大经济利益或造成重大社会影响的问题，涉及国家知识产权预警的内容，或者受到申请人、第三人对审查的严重干预时，审查员应当及时向上级汇报。必要时审查部门可以成立由3~5名审查员组成的审查小组合议审查，由该小组负责审查此类案件。对于其他需要进行合议审查的案件，也可以由审查部门组成相应审查小组进行合议审查。

在E系统中，合议审查的程序按照互检程序的方式进行。

2 优先权

2.1 优先权的核实

2.1.1 需要核实优先权的情形

由于检索报告是在没有核实在审申请优先权的情况下作出的，所以当检索报告中填写了PX、PY、PE以及R类文件时，为了确定这些文件是否能用于评价在审申请的新颖性、创造性或是否会造成重复授权的问题，需要核实本申请的优先权。必要时，还需核实对比文件的优先权。具体情形参见表8-1。

表 8-1 优先权的核实

检索报告中的文件类型		在审申请的优先权成立		在审申请的优先权不成立	
PX		不属于现有技术，但当PX文件的优先权日或申请日早于Pr.*或与Pr.同日时，还需核实该PX文件是否能够作为抵触申请或与在审申请是否会造成重复授权		用于评价新颖性/创造性	
PY		不属于现有技术		用于评价创造性	
R		不能用于指出可能造成重复授权的问题		用于指出可能造成重复授权的问题	
PE	无优先权的	不能用作抵触申请，但当PE文件的申请日与Pr.相同时，还需核实该PE文件与在审申请是否会造成重复授权		用作抵触申请	
	有优先权的	(1) PE文件的优先权日晚于Pr.时，不能用作抵触申请； (2) PE文件的优先权日早于Pr.或与Pr.同日时，还需核实该PE文件的优先权			
		PE文件的优先权成立			PE文件的优先权不成立
		早于Pr.	用作抵触申请		不能用作抵触申请，但当PE文件的申请日与Pr.相同时，还需核实该PE文件与在审申请是否会造成重复授权
	与Pr.同日	不能用作抵触申请，但还需核实该PE文件与在审申请是否会造成重复授权			

*Pr.: 在审申请的优先权日。

需要核实分案申请的优先权时，不论是否核实过其原申请的优先权，都需重新核实该分案申请的优先权。

2.1.2 优先权核实的一般原则

有关优先权核实的一般原则参见审查指南第二部分第八章 4.6.2。

在核实对比文件的优先权是否成立时，如果因为无法查阅对比文件案卷而无法确定该对比文件是否享有优先权，则视为对比文件的优先权成立；如果能够获得对比文件的优先权文件，即可以进行核实时，则核实的原则与对在审申请的优先权核实相同。

2.1.2.1 优先权核实时的比较对象

在判断一份申请是否能够享受在先申请的优先权时，应将申请要求保护的技术方案与在先申请的说明书和权利要求书整体（不包括摘要）相比较。

当申请的一项权利要求包含多个并列技术方案时，也是以技术方案为准，在先申请中未记载的技术方案不能享受优先权。

如果多个并列技术方案分别记载在不同的在先申请中，则这些技术方案能够分别享受不同的在先申请的优先权。

如果一项技术方案未完整记载在在先申请中，只是组成此技术方案的技术特征分别记载在不同的在先申请中，则此技术方案不能够享受在先申请的优先权。

2.1.2.2 优先权期限的计算

优先权期限 12 个月的计算是自在先申请申请日的第二天起开始，如果在后申请的申请日正好是在先申请的申请日的第二年的同一天也算作不超过 12 个月。

2.1.2.3 相同主题发明创造的判断

有关相同主题的发明创造的定义参见审查指南第二部分第三章 4.1.2。

应当注意的是，如果在后申请与在先申请的技术方案在表达上的不同仅仅是简单的文字变换，或者在后申请的技术方案是能够从在先申请中直接和毫无疑问地确定的技术内容，则两者也属于相同主题的发明创造。

以下是判断是否属于相同主题发明创造的示例：

(1) 上位概念与下位概念

在后申请与在先申请中的某个（些）特征属于上、下位的关系，则在后申请不能享受在先申请的优先权。

【案例 1】

在先申请记载了一种包含元素 Fe 的磁性材料。在后申请请求保护一种包含过

渡金属元素的磁性材料。

【案例分析】

在后申请包含过渡金属元素的技术方案在在先申请中并没有记载，尽管在先申请中记载了包含元素 Fe 的技术方案，并且元素 Fe 是过渡金属元素的下位概念，但也不能由在先申请直接和毫无疑问地确定包含过渡金属元素的技术方案，所以在后申请不能享受在先申请的优先权。

如果在先申请记载的是包含过渡金属元素的磁性材料，没有记载包含元素 Fe 的磁性材料，而在后申请请求保护包含元素 Fe 的磁性材料，在后申请同样不能享受在先申请的优先权。

(2) 惯用手段的直接置换

如果在后申请要求享受在先申请的优先权，但在后申请中的某个（些）技术特征是在先申请中某个（些）技术特征的惯用手段的直接置换，则在后申请不能享受在先申请的优先权。

【案例 2】

在先申请记载了一种采用钉子进行固定的装置。在后申请要求享受在先申请的优先权，但其请求保护一种采用螺栓进行固定的装置。

【案例分析】

尽管用螺栓固定与用钉子固定属于惯用手段的直接置换，但由在先申请的技术方案并不能直接和毫无疑问地确定在后申请的技术方案，因此，在后申请不能享受在先申请的优先权。

(3) 数值范围部分重叠

如果在后申请请求保护的技术方案中包含数值范围，而该数值范围与在先申请记载的数值范围不完全相同，而是部分重叠，则该在后申请不能享受在先申请的优先权。

【案例 3】

表 8-2 列出了在先申请中氧气含量为第 1 列的数值，在后申请中氧气含量为第 2 列的数值，其他技术特征相同时，在后申请是否能够享受在先申请优先权的一些判断示例。

(4) 在后申请的技术方案增加了技术特征

【案例 4】

在先申请记载了一种手机，但未记载手机包括天线这一技术特征；在后申请请求保护一种手机，其中增加了包括天线这一技术特征，其他未变，并且也未涉及天线与手机其他技术特征之间的关系。

【案例分析】

尽管在先申请文件中没有记载手机包括天线，但是本领域技术人员可以直接、

毫无疑问地确定手机必定包括天线，并且在后申请也未涉及天线与手机其他技术特征之间的关系。因此，在后申请可以享受在先申请的优先权。

表 8-2 数值范围部分重叠的判断示例

在先申请：一种可燃气体，其中氧气的体积含量为	在后申请：一种可燃气体，其中氧气的体积含量为	分 析
20%~50%	30%~60%	在后申请的氧气含量范围 30%~60%与在先申请氧气含量范围 20%~50%仅仅是部分重叠，在先申请并没有记载氧气含量范围为 50%~60%，也没明确记载氧气含量为 30%，因而不能由在先申请直接和毫无疑问地确定氧气含量范围为 30%~60%的技术方案，在后申请不能享受在先申请的优先权
20%~50%、30%	30%~50%	在先申请虽然没有明确记载氧气含量范围为 30%~50%，但由于在先申请记载了氧气含量范围为 20%~50%并且还记载了氧气含量可以是 30%，由在先申请可以直接和毫无疑问地确定氧气含量范围可以是 30%~50%，因此在后申请可以享受在先申请的优先权
20%~50%	30%~50%	在先申请没有记载 30%这个点值，不能由在先申请直接和毫无疑问地确定氧气含量可以为 30%~50%，因此在后申请不能享受在先申请的优先权
20%~50%、30%、35%	30%、35%、50%	在先申请已记载了 30%、35%两个点值和 50%这个端点，因此在后申请可以享受在先申请的优先权
20%~50%、30%	30%、35%、50%	在先申请中记载了氧气含量为 30%和 50%的技术方案，因此，在后申请中氧气含量为 30%和 50%的技术方案可以享受在先申请的优先权；在先申请中没有记载氧气含量为 35%的技术方案，并且这一技术方案也不能从在先申请中直接和毫无疑问地确定，因此在后申请中氧气含量为 35%的技术方案不能享受在先申请的优先权
20%、50%	20%~50%	在先申请没有记载氧气含量为 20%~50%之间的范围内的技术方案，并且也不能从在先申请中直接和毫无疑问地确定这一技术方案，因此在后申请不能享受在先申请的优先权

2.1.2.4 同一申请人的判断

对于要求外国优先权的，属于同一申请人的情形是指在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人完全一致，或者是在先申请文件副本中记载的申请人之一（参见审查指南第一部分第一章 6.2.1.4）；否则，应当查看案卷中是否具有经所有在先申请的申请人签字或盖章将优先权转让给在后申请的申请人的优先权转让证明文件，如有，则也可以认定为属于同一申请人。

对于要求本国优先权的，属于同一申请人的情形是指在后申请的申请人与在

先申请文件副本中记载的申请人完全一致；如果不一致，但案卷中具有经在先申请的全体申请人签字或者盖章的将优先权转让给在后申请的申请人的优先权转让证明文件，则也可以认定为属于同一申请人。

通常，是否属于同一申请人由初审流程部进行审查。实审中，审查员可以根据初审流程部的审查结果来认定是否属于同一申请人。如果申请人不一致，同时案卷中既没有优先权转让证明文件，又没有初审流程部发出的视为未要求优先权通知书，则应视为在后申请与在先申请不属于同一申请人。

2.1.3 核实优先权后的处理

2.1.3.1 审查意见的撰写

经核实，申请的某一项或多项权利要求不能享受在先申请的优先权，因而导致对比文件可以评述该申请的新颖性或创造性时，应当在审查意见中指出该申请不能享受优先权的事实和理由，并得出申请的技术方案不能享受优先权的结论，之后再采用对比文件评述该权利要求不具备新颖性或创造性的缺陷。

【审查意见示例】

经核实，申请人作为优先权基础的在先申请不是申请人就该主题提出的首次申请，因而优先权不成立，审查意见如下：

本申请的申请日为 2004 年 12 月 21 日，申请人以其在先申请 JP425001/2003（2003 年 12 月 22 日）为基础要求了优先权。审查员经核实，权利要求 1、2 和 4 的优先权不能成立，理由如下：

对比文件 1（CN××××××××）为该申请人的另一件专利申请，其申请日为 2003 年 7 月 22 日，公开日为 2004 年 3 月 10 日。对比文件 1 说明书第×页第×段公开了一种电磁继电器，……由此可见，对比文件 1 公开了本申请权利要求 1 的技术方案，二者的技术领域、所解决的技术问题、技术方案以及预期的技术效果完全相同，并且对比文件 1 的申请日早于本申请的优先权日。因此，在先申请 JP425001/2003 不是申请人提出的记载了本申请权利要求 1 的相同主题的首次申请，本申请的权利要求 1 不能要求以在先申请 JP425001/2003 的申请日为优先权日。

对比文件 1 第×页第×段还公开了……由此可见，对比文件 1 也公开了本申请的权利要求 2 和 4 的技术方案，并且其申请日早于本申请的优先权日。因此，在先申请 JP425001/2003 不是申请人提出的记载了本申请权利要求 2 和 4 的相同主题的首次申请，本申请的权利要求 2 和 4 不能要求以在先申请 JP425001/2003 的申请日为优先权日。

由此可见，权利要求 1、2 和 4 的优先权不成立。

2.1.3.2 通知书表格填写

填写一通表格中的第 2 栏时：

<p>2. <input type="checkbox"/> 申请人要求以其在：</p> <p>_____ 专利局的申请日 _____ 年 _____ 月 _____ 日为优先权日，</p> <p>_____ 专利局的申请日 _____ 年 _____ 月 _____ 日为优先权日，</p> <p>_____ 专利局的申请日 _____ 年 _____ 月 _____ 日为优先权日。</p> <p><input type="checkbox"/> 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。</p> <p><input type="checkbox"/> 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权。</p>

E 系统将自动生成第 2 栏第一个复选框中关于在先申请申请国和申请日的内容，审查员还应当与请求书中要求优先权声明一栏进行仔细核对，如果填写有误，应当进行修改。

如果申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，则无论优先权是否成立，审查员发一通时，均应该选中一通表格第 2 栏第二个复选框。如果申请人未提交在先申请文件的副本，则应该视为未提出优先权要求，选中一通表格第 2 栏第三个复选框。

申请人在分案申请中使用了专利局认可的优先权文件的复印件，审查员在发一通时，同样需要选中一通表格第 2 栏第二个复选框。

2.1.3.3 优先权著录项目变更

如果经核实申请的一项或者几项优先权不成立，则在对该申请授权时，审查员应当在著录项目变更通知单中对其优先权作出变更。

2.2 如何获取优先权文件副本

2.2.1 申请的优先权文件副本或复印件

要求优先权的申请在进入实审阶段时，其案卷中应当有优先权文件副本。对于分案申请而言，如果原申请已提交优先权文件副本，则在分案申请中只需注明在先申请文件副本的原件所在案卷的申请号（参见审查指南第一部分第一章 6.2.1.3）。

如果案卷中缺少优先权文件副本，并且也没有初审流程部发出的视为未要求优先权通知书，则审查员应填写问题反馈单以向初审流程部确认申请人是否提交

过优先权文件副本，然后再进行相应处理。如果案卷中已有初审流程部发出的视为未要求优先权通知书，则审查员应按照申请人未提出优先权请求的情形来进行审查。

对于进入中国国家阶段的 PCT 申请，当需要其优先权文件副本时，相关提取操作参见本分册第十一章 4.2.2。

2.2.2 对比文件的优先权文件副本

如果对比文件是本国申请，需要时可在 E 系统中查询该申请的申请文档，获得其优先权文件副本。

如果对比文件是进入中国国家阶段的 PCT 申请，需要核实其优先权时，可通过国际局网站上 patent scope 网页 (<http://www.wipo.int/pctdb/en/>) 查看、下载优先权文件，再核实其优先权。

3 审查文本

审查员在发出任何一份通知书或作出任何决定之前均应当确定审查的文本。

实审程序中，审查员一般依据请求原则确定审查文本，审查文本中的每个文件单元均以申请人最后一次提交的修改文件为准。所谓“文件单元”是指权利要求书的“项”、说明书的“段”以及说明书附图的“幅”、摘要或摘要附图。

通常，申请人以替换某个或某些文件单元的方式进行修改，但是修改也可以仅通过陈述意见的方式作出（参见本章 3.2.2）。如果申请人最后一次提交的文件替换了全部申请文件，则审查的文本为该最后一次提交的文件；如果申请人用在后提交的文件替换了在先提交的部分文件单元，则审查的文本由针对每个文件单元而言最后一次提交的文件组合而成。

3.1 首次审查的文本

首次审查是指发明专利申请进入实审阶段后，审查员第一次对其进行的审查，与所发出通知书的类型无关。

首次审查所依据的文本包括下列文件中的一类或多类：

- (1) 申请人按照专利法和专利法实施细则规定提交的原始申请文件（对于分案申请，指分案申请递交日提交的申请文件）；
- (2) 申请人在初审阶段应专利局的要求提交的补正文件；
- (3) 申请人主动提交的修改文件。

如果不存在以上第（2）和（3）类文件，则首次审查的文本为原始申请文件。如果存在以上第（2）和/或（3）类文件，则首次审查文本的确定参见本章 3.1.1

和 3.1.2。

对于进入国家阶段的 PCT 申请，其国家阶段首次审查文本的确定参见本分册第十一章第 1 节。

3.1.1 申请人在初审阶段提交的补正文件

此处所称的“补正”是指初审阶段中申请人按照补正通知书的要求进行的补正。

对于初审阶段提交的补正文件，一般应当以初审补正合格的申请文件作为审查的文本（参见案例 1~3）。如果针对某文件单元的所有补正文件均不合格，但是初审审查员指定了其中一份不合格的补正文件予以公布，则应当以公布文本作为审查的文本（参见案例 4）。在初审阶段被初审审查员明确认定为不合格且未被采用作为公布文本的补正文件不得作为审查的文本。

【案例 1】

初审阶段中，初审审查员要求申请人对说明书和附图进行补正。申请人提交了补正书，以及说明书第 1 段和附图第 1 幅的替换页。初审审查员经审查认为，其中说明书第 1 段补正合格而附图补正不合格。初审审查员要求申请人继续对附图进行补正。申请人应要求再次提交了附图第 1 幅的替换页且补正合格。这种情况下，实审阶段中首次审查的文本中的说明书第 1 段应当以第一次补正时提交的为准、附图第 1 幅应当以第二次补正时提交的为准。

【案例 2】

在初审阶段中，申请人针对附图第 1 幅提交了两次补正，第一次补正不合格，第二次补正合格。但是在初审合格通知书的列表中附图第 1 幅为第一次补正时提交的和/或在公布的文本中附图第 1 幅为第一次补正时提交的。此时，实审阶段中首次审查文本中的附图第 1 幅应当以第二次补正时提交的为准，因为实际上合格的补正文件为第二次补正提交的。

【案例 3】

初审阶段中，初审审查员要求申请人修改说明书，申请人递交了补正书和说明书第 1 段的替换文件，申请人按初审审查员的要求修改了说明书，但是补正书中将申请人的姓名错误地写为发明人的姓名，初审审查员据此认为该补正不合格，并要求申请人对该补正书进行补正。之后申请人对该补正书中的申请人姓名进行了补正，并重新递交了合格的补正书。此时，首次审查文本中的说明书第 1 段应当以第一次补正时提交的为准。

【案例 4】

在初审阶段，申请人连续对不清晰的附图第 1 幅进行了三次补正，所提交的附图第 1 幅均未克服该缺陷，初审审查员认为这些补正均不合格，并将历次提交

的修改文件中相对比较清晰的第二次补正所提交的附图第 1 幅作为公布的文本。这种情况下，实审阶段中首次审查文本中的附图第 1 幅应当以第二次补正所提交的为准。

3.1.2 申请人提交的主动修改文件

3.1.2.1 符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的主动修改

专利法实施细则第 51 条第 1 款规定的主动修改时机为：

在提出实质审查请求时，或在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的 3 个月内。3 个月期限起止日期的确定参见审查指南第五部分第七章第 2 节。

申请人在上述时机提交了主动修改文件的，无论其修改是否超范围，均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。

申请人在上述时机先后多次提交主动修改文件的，如果多次修改所针对的是申请文件中的相同文件单元，则应当以最后一次提交的修改文件作为审查文本；如果多次修改针对的是申请文件中不同的文件单元，则应当以针对每个被修改的文件单元而言最后一次提交的修改文件的总和作为审查文本。

【案例】

一份国内申请，文件修改历史如下表所示。该案中，审查的文本应当为申请日提交的说明书第 1~4 段、说明书附图、摘要及摘要附图；2007 年 7 月 1 日提交的说明书第 5 段、权利要求第 1 项；2007 年 10 月 2 日提交的权利要求第 2 项；2007 年 10 月 5 日提交的说明书第 6 段。

申请日		提出实审请求之日	收到进入实审阶段通知书之日起 3 个月内	
2005.1.1		2007.7.1	2007.10.2	2007.10.5
原始申请文件	说明书第 1~6 段	替换说明书第 5 段	替换说明书第 6 段	替换说明书第 6 段
	权利要求第 1~2 项	替换权利要求第 1~2 项	替换权利要求第 2 项	
	说明书附图			
	摘要及摘要附图			

如果审查员在申请人收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的 3 个月内发出了首次审查通知书（首次审查通知书的含义参见本章 1.1.4）后，又收到了申请人提交的符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的主动修改文件，则仍然应当接受申请人的该主动修改文件，并进行如下处理：

(1) 如果上述主动修改文件不会使首次审查通知书中的审查意见发生任何改

变，则审查员不需重新发出相应的通知书。此时，应将此修改文件退回初审流程部，请初审流程部监视原通知书的答复期限。

(2) 如果上述主动修改文件使得首次审查通知书所依据的事实基础发生改变，并使得已发出的首次审查通知书中的审查意见不再成立，则：

① 首先应当尝试自行撤回（当案卷仍在部门暂存区内时）或者在发文打印中心协助下撤回已发出的首次审查通知书，并在该主动修改文件的基础上重新确定审查的文本，并重新发出首次审查通知书；

② 如果该首次审查通知书已由发文打印中心正式发文而无法撤回，则审查员应当尽快重新发出首次审查通知书，并在该通知书中告知申请人“由于申请人在×年×月×日提交了主动修改，×年×月×日发出的×通知书作废，该通知书相应的期限已经消除并且对该通知书进行的答复无效。申请人应当针对此次收到的新的审查通知书进行答复”。

3.1.2.2 不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的主动修改

本节涉及的主动修改文件包括：

(1) 申请人在提交原始申请文件之后，于申请日当天又主动提交的修改文件。

(2) 申请人在初审阶段主动提交且被初审审查员认为可供实审参考的修改文件。

(3) 申请人在初审阶段应补正通知书要求以补正形式提交的、但其全部或部分修改不是按照补正通知书的要求作出的且初审审查员认为可供实审参考的修改文件。

当有一部分修改不是按照补正通知书要求作出时，由于初审审查员既可以只采纳修改文件中符合补正要求的部分，而对其他部分作出“供实审参考”的处理意见，也可以采纳全部修改文件作为出版公布的文件基础，因此有可能存在因不是按照补正通知书要求作出的修改而未予以公布的文件单元，具体情形举例如下。

【案例 1】

初审阶段中，初审审查员在补正通知书中要求申请人对发明名称作出补正，申请人针对该补正通知书作出修改，提交了说明书第 1~3 段的替换文件，其中第 1 段修改了发明名称，第 2~3 段根据权利要求书的方案适应性修改了发明内容。初审审查员只采纳符合补正要求的说明书第 1 段，并在此基础上作出公布，公布的文本包括补正日提交的说明书第 1 段以及申请日提交的权利要求书和说明书第 2~9 段。此时，补正日提交的说明书第 2~3 段即为“由于存在不是按照补正通知书要求作出的修改而未予以公布的文件单元”，并可供实审参考。

(4) 初审合格之后到进入实审阶段之前（非提出实审请求之日），以及申请人收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书 3 个月之后到申请进行首次审查之前

申请人主动提交的修改文件。

存在多种上述修改文件或多次提交的上述修改文件时，审查员只需考虑对于同一文件单元而言最后一次提交的主动修改文件，其他修改文件不予考虑。

原则上，上述主动修改文件由于不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款而不应被接受，不应作为审查的文本。审查员应当以此前的能够接受的文本作为审查的文本，同时应当在审查意见通知书中告知申请人其修改文件不予接受的理由，即该修改文件由于不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款而不能被接受。“此前的能够接受的文本”指的是不考虑上述修改文件的情况下依请求原则确定的文本，即申请人依据符合专利法和专利法实施细则规定的时机提交的请求审查的文本（参见案例 2 和 3）。如果审查员认为上述最后一次提交的主动修改文件符合专利法第 33 条的规定、能够消除申请文件中存在的应当消除的缺陷、并有利于节约程序，则可以选择接受，并以其作为审查的文本。

【案例 2】

申请人在初审阶段主动提交了权利要求第 1~5 项的修改替换文件，之后应初审审查员的要求对说明书第 1 段进行了一次补正。初审合格后予以公布的文本由原权利要求书和原说明书第 2~5 段以及补正后的说明书第 1 段组合而成。进入实审阶段后，审查员认为其在初审阶段主动提交的权利要求第 1~5 项不利于节约程序，不予接受。此时，“此前的能够接受的文本”是初审合格的文本。

【案例 3】

申请人收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书 3 个月后，在一年内先后提交了两份修改文件，均针对相同的文件单元（权利要求书）进行了修改。由于第一次提交的修改文件不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款且不是针对权利要求书而言最后一次提交的修改文件，该修改文件不予考虑。对于第二次提交的修改文件，审查员认为其不利于节约程序而不能接受。此时，“此前的能够接受的文本”是进行这两次修改之前的文本。即使申请人第一次提交的修改文件符合专利法第 33 条的规定且能够消除申请文件中存在的缺陷并有利于节约程序，也不构成“此前的能够接受的文本”。

3.2 继续审查的文本

审查员应当在申请人针对审查意见通知书作出的答复的基础上确定继续审查的文本。

对于经过复审程序之后返回实审的申请，继续审查的文本为复审决定所确定的文本。

本节所述的答复是指申请人在通知书指定期限内或视撤恢复后提交的意见陈述书，或者意见陈述书和修改文件，或者补正书和修改文件。

应当注意，在申请人于通知书指定的答复期限内已经进行过至少一次答复且审查员尚未对申请作进一步处理的情况下，审查员有可能收到申请人在该通知书指定的答复期限届满后再次提交的意见陈述书和/或修改文件。这种意见陈述书和/或修改文件审查员一般不予考虑，并应当以此前的能够接受的文本作为继续审查的文本。但是，如果其修改符合专利法第 33 条的规定、能够消除申请文件中存在的缺陷并具有授权前景，则审查员也可以接受该修改文件，并在此基础上继续审查或作出审查结论。

3.2.1 申请人答复时提交了修改文件

申请人答复审查意见通知书时提交的修改文件可以是申请文件的全文替换或部分替换形式。申请人提交的修改对照文件仅作参考对照之用，对审查文本的确定不产生影响。

对于意见陈述书中的意思表述与修改文本不一致的情况，审查员应当以修改文件为基础继续审查，不应立即作出驳回或授权的审查结论。在通知书中应当告知申请人这种不一致的情况并要求申请人提交书面答复予以澄清或进行选择。

专利法实施细则第 51 条第 3 款规定了申请人的修改方式，即申请人答复审查意见通知书时应当针对通知书指出的缺陷进行修改。当不能确定申请人进行的修改不是针对通知书指出的缺陷作出时，审查员应当从有利于申请人的角度出发，接受其修改文件。

3.2.1.1 符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改

审查员应当接受申请人在规定的答复期限内提交的符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改文件，并在此基础上确定审查的文本。

如果审查员在收到符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改文件之后、未作出后续审查意见或结论之前再次收到申请人提交的符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改文件，则应当在后一次提交的修改文件基础上确定继续审查的文本。在后续审查意见或结论已经发出之后收到的答复，审查员不予考虑。应当注意，“审查意见或结论已经发出”是指通知书或决定已经发送至发文打印中心并且无法撤回，而非审查员完成通知书或决定的撰写。

3.2.1.2 不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改

审查指南第二部分第八章 5.2.1.3 中规定了不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改的五种情形，其中第（4）种情形不包括将原权利要求书中属于不授权主题的权利要求修改为可授权主题的权利要求等类似情形。

（1）如果经审查，全部修改内容都不是针对通知书指出的缺陷作出的，而是

属于上述审查指南中规定的不能被接受的情况，审查员可以针对修改文本发出审查意见通知书，也可以针对修改前的文本继续审查，而不应当立即作出审查结论。如果选择以修改文本为审查文本，可根据审查指南第二部分第八章 5.2.1.3 的规定撰写审查意见通知书。如果选择针对修改前的文本继续审查，则继续审查时发出的审查意见通知书至少应当包括以下三方面的内容：

①告知申请人其全部修改内容因不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款且属于审查指南第二部分第八章 5.2.1.3 所列的五种情形而不予接受，本通知书以修改前的文本作为审查文本；

②继续指出该修改前的文本存在的缺陷，所指出的缺陷既可以是前次通知书已经指出过的，也可以是本次审查中新发现的；

③告知申请人应当在指定答复期限内提交符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改文件。如果逾期不答复，则该申请将被视为撤回；如果虽然按期答复但未提交修改文件，或重新提交的修改文件仍然不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款，则将针对修改前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定。

(2) 如果经审查，部分修改内容不是针对通知书指出的缺陷作出的，则审查员应当先审查该文本，并发出审查意见通知书，其中至少应当包括以下三方面的内容：

①明确告知申请人其修改文本中不可以被接受的修改内容以及可接受的修改内容；

②指出可接受的内容中存在的缺陷；

③告知申请人应当在指定答复期限内删除不符合前次通知书要求的修改内容，否则该修改文本不能被接受。如果逾期不答复，则该申请将被视为撤回；如果虽然按期答复但未提交修改文件，或重新提交的修改文件中未删除不符合前次通知书要求的修改内容，或者出现其他不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的内容，则将对修改前的文本继续审查，如作出授权或驳回决定。

(3) 申请人在通知书指定期限内、审查员作出后续审查意见或结论之前针对相同的文件单元多次提交了修改文件且其中至少有一次提交的修改文件不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定时，审查员视以下情况确定继续审查的文本：

①如果审查员在收到符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改文件之后、作出后续审查意见或结论之前再次收到申请人提交的不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改文件，则后一次提交的修改文件一般不予接受，审查员可以在前一次提交的修改文件的基础上确定继续审查的文本。但是如果后一次提交的修改文件符合专利法第 33 条的规定、能够消除申请文件中存在的缺陷并且具有被授权的前景，则审查员也可接受该后一次提交的修改文件并在此基础上确定继续审查的文本。

②如果审查员在收到不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改文件之后、作出后续审查意见或结论之前再次收到申请人提交的符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改文件，则前一次提交的修改文件不予考虑并应当在后一次提交的修改文件基础上确定继续审查的文本。

③如果审查员在作出后续审查意见或结论之前收到的多次提交的修改文件均不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款，则只考虑最后一次提交的修改文件，对最后一次提交的修改文件的处理参照本节对全部或部分修改不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的情形所作的相关规定进行。

3.2.2 申请人答复时未提交修改文件

申请人仅提交了意见陈述书而未提交修改文件时，审查的文本为前次审查所针对的文本，但是下列（1）～（3）所述情况除外：

（1）申请人虽未提交正式的修改文件，但是在意见陈述书中明确表示删除在先提交过的某个或某些文件单元（参见案例 1）；

（2）申请人在意见陈述书中请求用之前已经正式提交过的文件单元代替某个或某些文件单元（参见案例 2）；

（3）申请人在意见陈述书中提出放弃最近一次提交的修改文件。

在上述情况下，如果审查员能够用申请人已经提交过的文件单元组合出唯一一份毫无疑义、完整的申请文件，则可以认为申请人的意见陈述书对申请文件的修改有效。这种情况下，审查员依申请人的请求而未基于申请人最后一次正式提交的修改文件继续审查时，应当在再次发出的通知书开头简要说明审查的文本是依申请人的请求确定的。

【案例 1】

原权利要求书包括两组相互之间不具有单一性的权利要求。审查员在分案通知书中指出单一性问题后，申请人在意见陈述书中表示接受审查员的意见，并请求删除后一组权利要求以克服单一性缺陷，但是并未提交权利要求书的修改替换文件。审查员可依照申请人的请求将权利要求书确定为原第一组权利要求，继而确定整个审查文本。

【案例 2】

申请人在提出实审请求时主动修改了权利要求书，审查员在一通中指出其修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，申请人答复一通时在意见陈述书中表明接受审查员的意见，并明确请求审查员以原权利要求书为基础进行审查，但是并未提交权利要求书的替换文件。审查员可以将原权利要求书确定为审查的基础，继而确定整个审查文本。

3.3 无法确定审查文本的情形及其处理

审查员根据已有案卷信息难于获得一份完整的申请文件从而无法确定审查文本时，例如文件缺失或错误等，应当向纸件文档管理部门查询，确认问题产生的原因，并作相应处理：

(1) 如果是申请人的错误导致的，则审查员根据案件的实际情况提出相应的审查意见，例如，指出文件的缺失使得申请不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；

(2) 如果是专利局内部交接失误导致的，则根据具体情况进行相应处理，例如，请相关人员对没有进行扫描的纸件进行扫描，然后再对案件进行审查。

3.4 常用通知书表格中审查文本相关栏的填写

常用通知书表格中审查文本相关栏主要涉及审查文本中各文件单元的提交日期，该日期应当是各文件单元的实际提交日，因申请人补交附图而使申请日变更的除外。

在确定文本提交的日期时需要注意以下三种情况。

(1) 在本章 3.2.1 的“意见陈述书中的意思表述与修改文本不一致的情况”、本章 3.2.2 所述情形以及本章 3.3 所述情形中，申请人有可能会在意见陈述书中指定先前提交过的原始申请文件或修改文件作为审查的文本，审查员在接受这种请求而继续审查或作出审查结论时，审查的文本中这些被指定文件的提交日期仍然为它们各自的实际提交日。

(2) 申请人在答复审查意见通知书（或补正通知书）时提交了意见陈述书（或补正书）和修改文件，如果其中的意见陈述书由于表格填写或签章错误等原因而被认为不合格，之后申请人针对该意见陈述书（或补正书）进行了补正，但是未重新提交修改文件，此时，该修改文件的提交日应当为实际提交日。

(3) 如果原始申请文件缺少附图，则申请人在补交附图后，申请日将相应变更为新的申请日，即附图的补交日，此时即使申请人未在新的申请日重新提交说明书和权利要求书，原说明书和权利要求书的提交日期也应当相应地变更为新的申请日。

以下为一通和中通表格相应栏填写注意事项，对于授权通知书或驳回决定表格的填写与本章 3.4.1 (2) 中的填写注意事项相同。

3.4.1 一通表格中关于审查文本的填写注意事项

(1) 一通表格第 3 栏的填写

3. <input type="checkbox"/> 经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定，不予接受。

该栏仅填写不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款且不予接受的主动修改文本。

(2) 一通表格第 4 栏的填写

<p>4. 审查针对的申请文件：</p> <p><input type="checkbox"/>原始申请文件。<input type="checkbox"/>分案申请递交日提交的文件。<input type="checkbox"/>下列申请文件：</p> <p>申请日提交的原始申请文件的权利要求_____、说明书_____、附图_____、<input type="checkbox"/>摘要、<input type="checkbox"/>摘要附图；</p> <p>分案申请递交日提交的权利要求_____、说明书_____、附图_____、<input type="checkbox"/>摘要、<input type="checkbox"/>摘要附图；</p> <p>_____年_____月_____日提交的权利要求_____、说明书_____、附图_____、<input type="checkbox"/>摘要、<input type="checkbox"/>摘要附图；</p> <p>_____年_____月_____日提交的权利要求_____、说明书_____、附图_____、<input type="checkbox"/>摘要、<input type="checkbox"/>摘要附图；</p> <p>_____年_____月_____日提交的权利要求_____、说明书_____、附图_____、<input type="checkbox"/>摘要、<input type="checkbox"/>摘要附图。</p>
--

该栏中，权利要求以“项”为单位填写、说明书以“段”为单位填写，而附图以“幅”为单位填写。

当审查针对的申请文件全部由申请日提交的文件组成时，选择第一个复选框。

当审查针对的申请文件并非全部由申请日提交的文件组成时，选择第三个复选框并填写相应内容。

当审查针对的申请是分案申请，并且全部文件为分案申请递交日提交的文件时，应当选择第二个复选框，否则应当选择第三个复选框并填写相应内容。

3.4.2 中通表格中关于审查文本的填写注意事项

(1) 中通表格第 1 栏的填写

<p>1. <input type="checkbox"/>审查员已经收到申请人于_____年_____月_____日、_____年_____月_____日、_____年_____月_____日提交的意见陈述书，在此基础上审查员对上述专利申请继续进行实质审查。</p> <p><input type="checkbox"/>根据国家知识产权局专利复审委员会于_____年_____月_____日作出的复审决定，审查员对上述专利申请继续进行实质审查。</p> <p><input type="checkbox"/></p>
--

审查员在前一次通知书指定的期限内收到了一份或多份意见陈述书的，仅在上述第一个复选框的日期栏填写作为审查基础的意见陈述书的提交日期（参见案例 1）。

当继续审查针对的是经过复审程序之后返回实审的案件时，选择第二个复选框。

当继续审查针对的文本不属于上述两种情形时，选择第三个复选框，并进行必要的描述。

【案例 1】

申请人于 2005 年 10 月 1 日收到专利局发出的一通，并于 2005 年 10 月 20 日提交了意见陈述书和权利要求书的替换文件以克服审查员指出的创造性缺陷。在审查员未对案件作进一步处理的情况下，申请人于 2005 年 11 月 10 日提交了意见陈述书和说明书第 2 段的修改文件，适应性修改了发明内容部分。在审查员仍未对案件作进一步处理的情况下，申请人于 2005 年 12 月 20 日提交了意见陈述书和说明书第 1~5 段的修改文件，修改了错误的附图标记。三次答复均在一通的 4 个月答复期限之内。此时，继续审查的基础是 2005 年 10 月 20 日提交的权利要求书和 2005 年 12 月 20 日提交的说明书第 1~5 段。中通表格第 1 栏应填写为：

1. 审查员已经收到申请人于 2005 年 10 月 20 日、2005 年 12 月 20 日 提交的意见陈述书，在此基础上审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

根据国家知识产权局专利复审委员会于 _____ 年 _____ 月 _____ 日作出的复审决定，审查员对上述专利申请继续进行实质审查。

(2) 中通表格第 2 栏的填写

2. 经审查，申请人于 _____ 提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定，不予接受。

如果申请人在答复审查意见通知书时提交的修改文件中全部或部分修改不是针对通知书指出的缺陷作出的，且这些修改不能被审查员接受，则选定该复选框并填写此修改文件提交的日期。

(3) 中通表格第 3 栏的填写

3. 继续审查是针对下列申请文件进行的：

上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件。

前次审查意见通知书所针对的申请文件以及上述意见陈述书中所附的经修改的申请文件替换文件。

前次审查意见通知书所针对的申请文件。

上述复审决定所确定的申请文件。

当申请人在通知书规定的答复期限内提交了整个申请文件的替换文件，并且其将作为继续审查的文本时，选择第一个复选框。

当申请人在通知书规定的答复期限内提交了申请文件的部分替换文件，并且其将与前次审查所针对文本中的部分文件组合出一份完整的审查文本时，选择第二个复选框。

当申请人在通知书规定的答复期限内仅提交了意见陈述书而未对申请文件进行修改时，选择第三个复选框。

当继续审查针对的是经过复审程序之后返回实审的案件时，选择第四个复选框。

当继续审查针对的文本不属于上述四种情形时，选择第五个复选框，并进行必要的描述（参见案例 2~4）。

【案例 2】

意见陈述书中表示要删除申请文件的某一部分而没有提交修改替换页。

【案例 3】

意见陈述书中指定了一套审查文本且未提交相应的修改替换文件，并且该文本不是前次审查意见通知书所针对的文本。

【案例 4】

在前次审查意见通知书的答复期限内多次提交了修改替换页，并且继续审查的文本由该多次提交的修改替换页共同确定。

当审查的文本无法确定时，上述复选框均留白，不作选择。

4 全面审查

在作出一通时，对一件发明专利申请是否需要进行全面审查，主要取决于该申请是否具有授权前景；而判断是否具有授权前景，主要依据该申请是否存在专利法实施细则第 53 条所列的实质性缺陷，且所述缺陷是否能够合法克服。

如果专利申请中存在专利法实施细则第 53 条所列实质性缺陷，但能够合法克服，即权利要求书和/或说明书中存在可授权的技术方案，则该专利申请具有授权前景。否则，该专利申请不具有授权前景。

4.1 不全面审查的情形

审查指南第二部分第八章 4.8 说明了不需要全面审查的情况。当确认无需全面审查后，在审查意见通知书中仅指出对审查结论起主导作用的实质性缺陷即可。

4.2 全面审查

为了节约程序，对于一件专利申请通常应当进行全面审查，即审查专利申请是否符合专利法及其实施细则有关实质方面和形式方面的规定。审查的重点是专利法实施细则第 53 条所列情形的实质性缺陷。

4.3 审查顺序

4.3.1 一般原则

审查指南第二部分第八章 4.7 “全面审查”中对审查顺序作了一般性规定。在实际审查过程中，只要审查顺序符合逻辑，不存在明显的矛盾即可。

一般可以按照如下顺序审查：

首先，申请是否符合专利法实施细则第 51 条第 1 款有关主动修改时机的规定；申请文件的修改是否符合专利法第 33 条的规定/分案申请是否符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定；申请中是否含有违反专利法第 5 条的内容，请求保护的方案是否属于专利法第 2 条第 2 款规定的客体，请求保护的主体是否属于专利法第 25 条所列情形；请求保护的技术方案是否符合专利法第 31 条第 1 款有关单一性的规定（明显不具备单一性的情形）；请求保护的技术方案是否具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性，说明书是否按照专利法第 26 条第 3 款的规定充分公开了请求保护的主体。

其次，权利要求请求保护的技术方案是否具备专利法第 22 条第 2 款和第 3 款规定的新颖性和创造性；权利要求是否符合专利法第 26 条第 4 款和专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定；申请请求保护的技术方案是否符合专利法第 31 条第 1 款的规定（检索后，发现权利要求存在单一性缺陷的情形）；对于依赖遗传资源完成的发明创造，需要审查申请文件是否符合专利法第 26 条第 5 款的规定；如果有理由认为申请所涉及的发明是在中国完成，且向外国申请专利之前未报经专利局进行保密审查，应当审查申请是否符合专利法第 20 条第 1 款的规定。

再次，对于即将授权的申请，如果检索出可能造成重复授权的对比文件，则应当按照专利法第 9 条的规定进行审查。

上述审查顺序仅仅是建议性的，审查员可以根据具体案情灵活掌握。

4.3.2 审查示例

4.3.2.1 专利法第 22 条第 3 款与第 26 条第 4 款(权利要求书应当以说明书为依据)

在审查权利要求请求保护的技术方案是否具备创造性和是否以说明书为依据

时,可以根据具体情况确定审查顺序。一般来说,经审查判断,如果一个请求保护的技术方案,既不具备创造性,又存在得不到说明书支持的缺陷,则不宜在审查意见中同时指出这两种缺陷,因为这样做往往会造成审查意见前后矛盾。

【案例】

权利要求 1 请求保护的技术方案中包括技术特征 A, 而该特征概括的范围过宽, 以致权利要求不能得到说明书的支持。

审查员在一通中, 先认定技术特征 A 表述的范围太宽, 所属技术领域的技术人员参照相关现有技术, 从说明书中公开的内容不能得到或者概括得出权利要求 1 请求保护的采用技术特征 A 的技术方案, 因而权利要求 1 得不到说明书的支持, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。同时审查员又指出, 权利要求 1 请求保护的技术方案与最接近的现有技术的区别仅在于技术特征 A, 对本领域的技术人员而言, 采用该特征来解决其技术问题属于本领域的公知常识, 是显而易见的, 因此权利要求 1 不具备创造性。

【案例分析】

在提出申请不符合专利法第 26 条第 4 款的规定时, 审查员实际上是在质疑技术特征 A 概括得不合理, 导致请求保护的技术方案中包含了不能解决发明所要解决的技术问题并达到相同技术效果的实施方式; 而得出申请不具备创造性结论时, 审查员认为采用技术特征 A 来解决发明所要解决的技术问题属于本领域的公知常识, 显然审查时出现了双重标准, 导致前后逻辑矛盾。

审查员可以:

——先审查创造性。在审查意见中先指出发明缺乏创造性。然后根据申请人的意见陈述决定如何作出继续审查意见。如果技术特征 A 确实是给发明带来技术贡献的技术特征, 即使得发明具备创造性, 则应继续审查技术特征 A 表述的范围是否得到了说明书的支持;

——先审查支持问题。在审查意见中先指出权利要求不能得到说明书的支持, 如果申请人陈述意见争辩所属技术领域的技术人员根据说明书的记载和相关现有技术, 能够得到或者概括得出技术特征 A 表述的范围, 再审查创造性问题。

如果创造性缺陷和不支持缺陷出现在不同的技术方案中, 例如, 独立权利要求和从属权利要求, 或者同一权利要求中不同的并列选择技术方案中, 则在审查意见中可以同时指出这两种缺陷。

4.3.2.2 专利法第 26 条第 4 款 (权利要求书应当清楚) 与专利法第 22 条第 2 款/第 22 条第 3 款

如果因权利要求不清楚而导致审查员无法对该权利要求进行新颖性和创造性审查, 则应当先就清楚问题提出审查意见。同时审查员可以就说明书中的技术方

案给出有关新颖性或创造性的审查意见，供申请人参考（参见本章 6.4.2）。

【案例】

审查员在一通中评述独立权利要求 1 无新颖性，但是同时又指出“本领域的技术人员根据权利要求 1 的描述根本无法清楚地理解并得出其所请求保护的技术方案”。

【案例分析】

这两条审查意见之间明显矛盾。根据审查指南第二部分第八章 4.7.1 的规定，当权利要求存在不清楚的问题以致审查员无法先审查该申请主题的新颖性和创造性时，审查员应当先指出不清楚的缺陷，在申请人克服不清楚的缺陷后再审查其新颖性和创造性。

5 继续审查

关于继续审查的要求参见审查指南第二部分第八章 4.11。

继续审查时，应当注意：

（1）应当充分考虑申请人陈述的意见。申请人的意见陈述有助于审查员进一步理解发明，而审查员坚持、改变或修正前次审查意见在审查过程中是正常的。

（2）对于申请人意见陈述中合法、合理部分，审查员应予以接受而不能固执己见，但应当在审查过程中保持审查标准前后一致。

6 通知书的撰写

6.1 总体要求

（1）撰写审查意见时，审查员应当阐明审查意见所针对的事实及证据（有关事实及证据的解释参见本章 10.1），指出它们的具体出处，根据事实进行合乎逻辑的分析推理，并根据法条的含义和解释，得出明确的结论。

（2）审查意见应当逻辑清楚、层次分明、重点突出，以具有所属技术领域技术人员技术知识以及专利法规相关知识的申请人和代理人能够理解为准。

（3）审查意见的用词应当规范、严谨、简要，尽量采用专利法、专利法实施细则、审查指南中的法律书面语言，不要刻意追求文学修饰，应避免过分口语化的词语，以及不必要的套话和空话，尤其应避免出现带有审查员个人感情色彩和情绪的调侃或有辱申请人和/或代理人的语言。

（4）审查意见可以将实质性缺陷与形式问题分开评述，原则上应当先指出实质性缺陷。

6.2 撰写方式

对于申请文件中的同类缺陷，可以进行归类或简化评述。

(1) 由于相同或实质相同的事实造成的独立权利要求及其从属权利要求缺乏新颖性、不清楚、权利要求得不到说明书支持、修改超范围等实质性缺陷，以及其他形式缺陷，一般可以归类评述。

【案例 1】

权利要求 1：一种产品 A，其特征是 X。

权利要求 2：一种权利要求 1 所述的产品 A，其中 X 是 X'。

权利要求 3：一种权利要求 2 所述的产品 A，其中 X' 是 X''。

权利要求 1、2 和 3 中，技术特征 X 是 X' 的上位概念，X' 是 X'' 的上位概念。审查员检索到破坏权利要求 3 的新颖性的对比文件。

【审查意见示例】

对比文件 1 公开了一种具有特征 X'' 的产品 A（参见对比文件 1 第 m 页第 n 段），特征 X、X' 均是 X'' 的上位概念，而且权利要求 1~3 请求保护的技术方案与对比文件 1 技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，因此，权利要求 1~3 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

(2) 在评价创造性时，审查员应对独立权利要求单独进行评述，但对从属权利要求可以进行归类和简要评述。

(3) 在评价创造性时，审查员应对产品独立权利要求单独进行评述，而对该产品制备方法的权利要求可以进行简要评述。

(4) 方法独立权利要求与由该方法制得的产品独立权利要求应分别评述，尤其需要注意的是，具备新颖性和创造性的方法所制得的产品并不一定具备新颖性或创造性。

(5) 对于以下类型的权利要求，推定其不具备新颖性时，可在评述新颖性的同时指出创造性问题，从而节约程序，提高审查效率：

- ①以物理或化学参数表征的权利要求；
- ②以方法表征的产品权利要求；
- ③以效果或用途限定的技术特征表征的权利要求。

但是应注意，如果根据现有技术能够明确区分发明存在新颖性缺陷还是创造性缺陷，则应按照一般原则撰写审查意见，单独评价新颖性或创造性。

【案例 2】

权利要求 1：一种用于电化学电池的双极板，在板的一面上形成的流动区域的长宽比大于等于 4：1。

对比文件 1 公开了用于电化学电池的双极板，实施例 1 中例举了正方形流动区

域的双极板，并且公开了“长度和宽度相同的双极板构造仅仅是为了举例说明，也可以采用其他形状的双极板”。

【审查意见示例】

对比文件 1 公开了用于电化学电池的双极板，权利要求 1 中的参数特征无法将权利要求 1 的产品与对比文件 1 的产品区别开，因此权利要求 1 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

虽然对比文件 1 的实施例中只例举了正方形流动区域的双极板，但同时也公开了可以采取其他形状，所属技术领域的技术人员很容易想到板的其他几何构型。对比文件 1 虽然未公开长宽比为 4:1 的双极板，但所属技术领域的技术人员根据该对比文件公开的内容可以容易地得到包含该参数特征的用于电化学电池的双极板，因此，权利要求 1 请求保护的产品也是显而易见的，不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

6.3 修改建议

当审查员认为必要时，可以简要地给申请人提出有益的修改建议。但是，此时应当使用“可以”、“建议”而不是“应当”、“必须”等类似措辞，并告知申请人，建议的修改仅供申请人参考，而非强制性的，确定最终修改的内容和方式的权力在于申请人。

审查员在给出建议时必须慎重，尽量避免给出不确定的建议，以免误导申请人。

【审查意见示例】

对于本通知书提出的上述缺陷，申请人可以……但请申请人注意：该建议的修改仅供申请人参考，而非强制性的，确定最终修改的内容和方式的权力在于申请人。

对于申请可以授权，但还存在某些不重要的缺陷的，提出建议的具体方式参见审查指南第二部分第八章 4.10.2.2 (2)。

6.4 针对假定技术方案的审查意见

为了节约程序，审查员可以对假定的或申请人尚未请求保护的技术方案作出审查意见，以尽可能减少审查意见通知书的次数，同时为申请人提供更多的、有价值的信息。但是，当申请的修改方向不明确时，对假定技术方案作出审查意见是没有意义的。

对假定技术方案进行评述的审查意见，应当使申请人明确地知道评述的技术方案是什么，而在用词上是否使用“假定”、“假设”、“即使”等措辞并不重要。

针对假定技术方案提出的审查意见不应体现在通知书表格中，但其中使用的对比文件需要填写在检索报告中，此时无需填写对比文件类型，在涉及的权利要

求一栏填写审查意见所针对的权利要求编号或者说明书中第几页第几段描述的技术方案，以保证信息的完整性。

以下分别举例说明在修改超范围和权利要求不清楚的情形下，针对假定技术方案撰写审查意见时应注意的问题。其他情形可以参照处理。

6.4.1 修改超范围的情形

如果修改超范围导致对权利要求的新颖性、创造性等实质性缺陷进行审查是没有意义的，则审查意见中除了指出修改超范围的问题外，还可以评述该修改前提交的文本，也可以评述审查员认为申请人根据原申请文件的记载唯一可能选择的技术方案，供申请人参考。

6.4.2 权利要求不清楚的情形

当申请的权利要求存在不清楚的缺陷时，可以分以下两种情况处理：

(1) 权利要求不清楚的缺陷并不影响对其新颖性或创造性进行评价，或者审查员根据对说明书内容的理解可以合理地判断出申请人实际请求保护的范围内，评价该权利要求新颖性或创造性的审查意见不应认为是针对假定技术方案进行的，所以，审查意见中不宜采用“假定”、“假设”、“即使”等类似措辞，以避免误导申请人。

(2) 权利要求不清楚的缺陷导致无法评价其新颖性或创造性时，如果审查员根据权利要求书中的其他技术方案和说明书记载的内容，可以判断出申请人可能修改的技术方案，则可以针对该可能修改的技术方案提出新颖性或者创造性方面的审查意见。此时审查意见中可以采用“假定”、“假设”、“即使”等类似措辞，以明确告知申请人该审查意见是在假定权利要求的基础上作出的。审查意见通知书表格和检索报告的填写原则同本章 6.4 中所述。

6.4.3 听证

当审查员对假定技术方案作出的审查意见明确、具体，而申请人修改后的权利要求与审查员所假设的权利要求或技术方案实质上相同时，作出驳回决定符合听证原则。

6.5 举证

6.5.1 审查员需要举证的情形

6.5.1.1 申请人对公知常识提出异议

公知常识的定义参见本分册第四章 1.3.1。

申请人对审查员引用的公知常识提出异议时，审查员应当说明理由或提供相应的证据予以证明（参见本章 10.2.2（4）和 10.2.3（3））。

6.5.1.2 审查员评述新颖性和创造性引用的对比文件

涉及权利要求不具备新颖性和/或创造性的审查意见，除公知常识外，审查员需举证具体的对比文件，并指明对比文件公开的内容在该文件中的具体位置。

6.5.2 审查员不必举证的情形

审查员使用所属技术领域的公知常识提出审查意见时，如果申请人未对此提出异议，则无需举证。

对于众所周知的事实、自然规律及定理、根据法律规定或已知事实和日常生活经验法则能推定出的另一事实，无需举证。

对于涉及专利法第 2 条第 2 款、第 22 条第 4 款、第 25 条、第 26 条第 3 款、第 26 条第 4 款以及专利法实施细则第 20 条第 2 款的问题，由于证据为申请文件本身，因此审查员只需说明事实和理由，一般不必再提供申请文件以外的证据。

6.5.3 申请人提供的证据的审查

申请人在答复有关新颖性、创造性的审查意见时所提交的新证据、实施例、实验数据等，不能补入到说明书和权利要求书中，只能供审查员继续审查时参考。

如果申请人提交的补充实验数据是针对创造性并涉及原申请文件记载的发明所要解决的技术问题，或者审查意见中确定的发明所解决的技术问题，审查员一般应当予以考虑，涉及化学领域的申请参见本分册第十章 1.6.5。

申请人在答复有关申请不符合专利法第 22 条第 4 款、第 26 条第 3 款和第 4 款的审查意见时，所提交的证据如果是申请日后公开的，一般不予认可。

7 公众意见的处理

如果审查员在发出授予专利权的通知之前，收到公众提交的现有技术或相关审查资料，需要给予考虑，必要时，审查员可以请提供资料者指出资料的具体相关部分。

8 会晤和电话讨论

申请人通过电话讨论或者在会晤时提出的口头声明不具有法律效力，审查员应当要求申请人提交书面意见陈述和/或修改文本。

如果审查员确信案件事实清楚，没有必要进行会晤和电话讨论，则可以拒绝申请人提出的会晤或电话讨论请求。

8.1 电话讨论

电话讨论一般应当在审查员发出一通后进行。

电话讨论时，审查员最好对案情有全面的把握，尽量一次讨论就能够指出所有缺陷，以提高效率；同时还应当明确告知申请人在电话讨论后要做的

工作。审查员可以接受申请人主动提出的电话讨论的请求，讨论实质性问题。当所讨论的案情比较复杂时，审查员可以另行约定电话讨论的时间，以便查阅案卷和熟悉案情。

由申请人提出的电话讨论，审查员可以不作电话讨论记录或只在专利局处理意见栏简要填写电话讨论的结论；由审查员提出的，审查员应简要记录电话讨论内容。

没有申请人（没有代理人的情况下）或代理人（有代理人的情况下）签字或签章的电话讨论的内容和记录，不能作为驳回的依据。

由于电话讨论的方式无法核实通话人的身份，故审查员要审慎对待涉及审查结论的讨论。如果审查员确认通话人无权代表申请人，则应当只是听取通话人的陈述，而不发表肯定或否定性意见。

8.2 会晤

外国申请人通过其代理人提出会晤请求，并要求参加会晤的，审查员应当报处级和部级领导审批。

没有申请人（没有代理人的情况下）或代理人（有代理人的情况下）签字或签章的会晤内容和记录，不能作为驳回的依据。

9 修改文本的审查

对于修改文本的审查涉及专利法实施细则第 51 条第 1 款、第 3 款和专利法第 33 条。有关专利法实施细则第 51 条第 1 款和第 3 款的适用参见本章第 3 节。

对于属于审查指南第二部分第八章 5.2.1.3 所列的五种修改以及其他未针对审查意见指出的缺陷且不利于节约程序的修改，审查员可以仅依据专利法实施细则第 51 条第 3 款提出审查意见（参见本章第 3 节），不必再审查修改是否符合专利法第 33 条的规定。

对于符合专利法实施细则第 51 条第 1 款和第 3 款规定的修改，审查员应审查该修改是否符合专利法第 33 条的规定。

审查修改是否符合专利法第 33 条规定的依据是，申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

9.1 “直接地、毫无疑义地确定的内容”的含义

“直接地、毫无疑义地确定的内容”是指：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。

审查中需注意以下两种情形：

(1) 即使根据原权利要求书和说明书记载的内容可以推断出增加的内容属于公知常识中多个并列选项的一部分，但由于存在多种可选项，该增加的修改内容也不属于“直接地、毫无疑义地确定的内容”。

例如，原权利要求书和说明书中记载了“部件 A 和 B 可以采用常规方式进行连接”。根据所属技术领域的公知常识，常规的连接方式包括焊接、铆接、镶嵌、钉接和螺栓连接。申请人将原申请文件中的上述内容修改为：

① “部件 A 和 B 可以采用常规方式进行连接，如焊接、铆接、螺栓连接。”

② “部件 A 和 B 可以采用焊接进行连接。”

③ “部件 A 和 B 可以采用的连接方式为焊接、铆接、镶嵌、钉接和螺栓连接中的一种。”

这些修改方式都是将原申请文件中的“常规方式”具体化，不论将“常规方式”具体化为哪个/些连接方式，都是向原申请文件中引入了新的技术内容，比如“焊接连接”，该方式除具有连接功能外，还具有其本身的性质或特点，如具有焊接组织，又如“螺栓连接”，该方式除具有连接功能外，一般还具有可拆卸的特点，这些内容均没有记载于原始申请文件中，也不能由其直接地、毫无疑义地确定，因此，上述这些修改方式均不允许。

(2) 对于物质固有的但在发明申请日前尚未公开的特征，由于本领域技术人员在申请日前根本无从认定，因此其不属于“直接地、毫无疑义地确定的内容”。

例如，申请涉及某新的化合物，在原申请文件中没有提及其熔点，那么该物质固有的熔点不能补入申请文件中。

9.2 判断方法

审查员应该把握判断修改是否超范围的基本原则：一是原说明书和权利要求书有无文字记载，二是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能否直接地、毫无疑义地确定。

下列判断方法有助于审查员判断申请文件的修改是否超出原说明书和权利要

求书记载的范围，但要注意这些方法的适用条件。只要运用下述任一判断方法得出修改超范围的结论，就可以认定该修改是不允许的。具体案情往往非常复杂，因此这些判断方法并不能解决判断修改是否超范围的所有问题。

9.2.1 直接新颖性判断法

该方法主要适用于增加特征或信息的修改。所谓增加特征或信息主要包括，在说明书中增加特征或信息，增加说明书附图或者增加附图中的某部分，在权利要求书中增加权利要求或者在权利要求中增加部分技术特征。

具体做法是将原申请说明书和权利要求书作为“对比文件”与修改后的申请文件进行比较，找出所有增加的内容，然后参照审查指南第二部分第三章 3.2 关于新颖性的审查基准来判断修改增加的内容是否具备新颖性。

判断时，不仅要考虑原说明书和权利要求书明确记载的内容，还要考虑其中对于本领域技术人员来说隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容，但不考虑审查指南第二部分第三章 3.2.3 规定的“惯用手段的直接置换”。

如果增加的内容相对于原说明书和权利要求书具备新颖性，则说明修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的，反之，则是允许的。

直接新颖性判断法不适用于判断删除技术特征和用上位概念代替下位概念的修改是否超出了原申请说明书和权利要求书明确记载的范围。这些修改方式可以用间接新颖性判断法进行判断。

9.2.2 间接新颖性判断法

该方法主要用于判断以上位概念替换下位概念以及删除技术特征的修改是否超出原申请说明书和权利要求书记载的范围。

9.2.2.1 上位概念替换下位概念的修改

此情形下，具体判断方法是从该上位概念涵盖的范围中排除该下位概念的内容，然后运用上述直接新颖性判断法判断排除后所剩余的内容相对于原说明书和权利要求书是否具备新颖性。如果具备新颖性，则说明这种修改超出了原申请说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的，反之，则是允许的。

例如，原申请中仅记载了“包括激光源的设备”，修改后变为“包括光源的设备”，即用上位概念“光源”替换了其下位概念“激光源”，而“光源”这一概念包括了非激光光源。因为“非激光光源的设备”相对于原说明书和权利要求书具备新颖性，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

再如，原说明书仅记载了“例如螺旋弹簧支持物”，修改后改变为“弹性支持物”，即用上位概念“弹性支持物”替换其下位概念“螺旋弹簧支持物”。因为螺

旋弹簧支持物以外的弹性支持物相对于原说明书和权利要求书具备新颖性，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

9.2.2.2 技术特征的删除

技术特征之间的关系有三种：协同关系、叠加关系以及选择关系。应根据这三种不同的关系，判断删除技术特征的修改是否引入了新的技术内容。

(1) 协同关系

如果删除的特征与其他特征之间具有协同作用、相互联系或相互支持，那么删除该特征将产生原说明书和权利要求书中没有记载的各技术特征之间新的组合，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

(2) 叠加关系

当删除的技术特征与其他技术特征彼此之间没有联系或支持，仅仅是一种简单的叠加关系时，按以下两种情况来判断删除该技术特征的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围：

①如果删除的特征与其他特征之间没有相互联系，彼此独立，但根据原申请的记载，该特征是发明的必要技术特征，那么删除该特征的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

②如果删除的特征与其他特征之间没有相互联系，彼此独立，而且原申请中明确指出、审查员也能够确认该特征不是发明的必要技术特征，那么删除该特征的修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，是允许的。

必要技术特征的概念参见本分册第二章第5节。

(3) 选择关系

所删除的特征与其他特征之间具有“选择关系”，是指删除的特征是多个可选择替换的特征中的一个。例如，某金属材料选自铜、铁、铝和钛，铜、铁、铝和钛之间的关系就是选择关系。

将具有选择关系的技术特征中的一个或多个删除，一般并不超出原说明书和权利要求书记载的范围，是允许的。但对于马库什通式化合物而言，若通过删除部分并列取代基的方式将其修改为数个具体化合物，而这些化合物中有的在原说明书和权利要求书中没有明确记载，那么这种修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的，参见本分册第十章 1.8。

9.2.3 必要技术特征判断法

根据审查指南第二部分第八章 5.2.3.3 (1) 的规定，从独立权利要求中删除原申请始终作为发明的必要技术特征出现的特征，超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

对于一个技术特征，只有同时满足以下三个条件，才能视为非必要技术特征：

(1) 原申请中没有明示该技术特征是必要技术特征；

(2) 根据发明所要解决的技术问题，该特征并非是达到发明效果所必不可少的；

(3) 将该特征删除后不必改进其他特征进行弥补，以实现未删除该特征时发明获得的技术效果。

反之，只要没有满足上述三个条件中的任一个，都认为该技术特征就是发明的必要技术特征。

9.3 典型修改类型

9.3.1 增加特征

使用本章 9.2.1 的直接新颖性判断法进行判断。

【案例 1】

说明书和权利要求书仅记载了某装置装配有弹性部件，但没有公开任何具体类型的弹性部件，从说明书附图中也无法看出所述弹性部件是螺旋弹簧。申请人将“弹性部件”修改为“螺旋弹簧”。

【案例分析】

增加的特征是“螺旋弹簧”，而原说明书和权利要求书文字记载的内容是“弹性部件”，根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑问地确定的内容也是弹性部件，螺旋弹簧相对于弹性部件具备新颖性，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

【案例 2】

申请的技术方案中记载使用流体材料，实施例列举的多个例子所采用的几种具体流体材料均是非导电性的，但原说明书和权利要求书中没有明确提出其为非导电流体材料。申请人将“流体材料”修改为“非导电流体材料”。

【案例分析】

非导电流体材料，相对于流体材料增加了“非导电”的技术特征，而相对于原说明书实施例中的具体流体材料是上位概念。如果比较“非导电流体材料”与“流体材料”，则适用本章 9.2.1 “直接新颖性”判断法。如果要比较“非导电流体材料”与实施例的具体材料，则应该使用本章 9.2.2“间接新颖性”判断法中的 9.2.2.1 “上位概念替换下位概念的修改”。两种方法都会得出该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围的结论。一般来说，只要用一种判断方法判断即可。

【案例 3】

原说明书和权利要求书中仅记载自行车脚踏本体为铝合金整体成型，没有说

明如何整体成型。申请人修改时在权利要求中增加特征“所述整体成型为压铸成型”。

【案例分析】

修改后的自行车铝合金压铸整体成型脚踏具有铸造组织，其与原说明书和权利要求书中记载的铝合金整体成型脚踏相比，具备新颖性。铝合金整体成型虽然是本领域的公知常识，但铝合金整体成型并不只压铸整体成型一种，例如还包括挤压成型，因此该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

9.3.2 删除特征

根据审查指南第二部分第八章 5.2.3.3 (1) 的规定，不允许从独立权利要求中删除原申请始终作为发明的必要技术特征出现的特征，如何判断可以参见本章 9.2.3 的方法。

【案例】

原权利要求请求保护的是一种制备×化合物的方法，说明书中记载了反应中采用的温度条件是制备得到×化合物所必需的。申请人修改了上述权利要求，将其中对于反应温度的描述删除。

【案例分析】

根据说明书中的记载，反应温度是发明的必要技术特征。因此，申请人的上述修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

【审查意见示例】

修改的权利要求×中相对于原权利要求而言删除了对于反应温度的描述。本申请所要解决的技术问题是……原申请文件第×页×行提到……可见申请人始终将该特征作为发明的必要技术特征进行描述，该特征对于实现发明所要解决的技术问题是必不可少的。删除该特征导致权利要求中出现了原申请中没有记载的新的技术方案，其不能从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定。因此，修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第 33 条的规定。

9.3.3 上位概括

对于用上位概念替换下位概念的修改，可以用本章 9.2.2.1 的方法进行判断。但是要注意与判断权利要求是否得到说明书的支持相区别。

【案例】

原申请文件中仅记载了“天然纤维素”这个技术特征，申请人将其修改为“纤维素”。

【案例分析】

纤维素是上位概念，包括“天然纤维素”和“非天然纤维素”。判断时，先将

天然纤维素从纤维素中排除，剩余的内容是“非天然纤维素”，再运用直接新颖性判断法判断“非天然纤维素”相对于原说明书和权利要求书是否具备新颖性。由于原申请文件中仅仅记载了“天然纤维素”这个技术特征，因此“非天然纤维素”相对于原说明书和权利要求书具备新颖性，所以该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，是不允许的。

【审查意见示例】

修改的权利要求×中的特征“纤维素”相对于原权利要求的特征“天然纤维素”是上位概念。原申请文件中并没有记载该上位概念，而根据原说明书第 m 段中的记载……其中没有提及……即上述修改导致权利要求中出现了原申请文件中没有记载的新内容，即“非天然纤维素”。可见，修改后的权利要求×不能从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定。因此，修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第 33 条的规定。

9.3.4 数值范围

(1) 当组合物以各组分所占百分含量来限定，而几个组分的含量范围不符合审查指南第二部分第十章 4.2.2 (4) 中规定的条件时，若在权利要求和说明书中补入特征“各组分含量之和为 100%”，且权利要求中各组分的含量中有符合上述条件的数值范围的，则不视为修改超范围。

(2) 对于用实施例中的特定数值作为修改后端点值的新数值范围，如果本领域技术人员从发明实施方案的整体效果出发，认定具体实施例中的特定数值与该实施例中其他具体技术特征（权利要求中与之对应的是该具体特征的上位概念）之间的对应关系并非紧密联系、一一对应，则该修改是允许的。

上述原则适用于修改权利要求中的单个和多个数值或数值范围的情形。

【案例 1】

权利要求 1 包含特征“无机细粉的平均粒径为 1~4 μm 且表观比重（表观比重为材料重量与包括材料内部孔隙在内的体积之比）为 0.2~0.5g/cm³”。实施例 1 至 3 中使用了二氧化硅粉末，其平均粒径为 2.7 μm ，表观比重为 0.33g/cm³。申请人将权利要求 1 中的无机粉末的平均粒径修改成 1~2.7 μm 。

【案例分析】

实施例中“二氧化硅粉末”是一种具体的“无机细粉”，并且平均粒径 2.7 μm 的二氧化硅粉末与表观比重为 0.33g/cm³ 的关联是固定的。也就是说，这些实施例中公开的平均粒径 2.7 μm 的二氧化硅粉末的表观比重为 0.33g/cm³，而二氧化硅粉末以外的平均粒径 2.7 μm 的其他无机细粉的表观比重并不是 0.33g/cm³。该修改致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，因此，修改超出了原说明书和权利要

求书记载的范围。

【案例 2】

权利要求 1 请求保护的是通式 I 化合物的制备方法，其中使用乙醇作为溶剂，反应温度为 50~70℃，反应压力为 2~4 个大气压。说明书的实施例中记载了一种具体化合物的制备方法，其使用了乙醇作为溶剂，反应温度为 60℃，反应压力为 2.5 个大气压。申请人将权利要求 1 的相应特征修改为以下几种方式之一：

“其中使用乙醇作为溶剂，反应温度为 60~70℃，反应压力为 2.5~4 个大气压”；

“其中使用乙醇作为溶剂，反应温度为 50~60℃，反应压力为 2~2.5 个大气压”；

“其中使用乙醇作为溶剂，反应温度为 60~70℃，反应压力为 2~2.5 个大气压”；

“其中使用乙醇作为溶剂，反应温度为 50~60℃，反应压力为 2.5~4 个大气压”。

【案例分析】

通常情况下，对于化合物的制备，乙醇作为常规溶剂的使用、反应温度的高低和反应压力的大小这三个特征之间，以及它们与所制备的化合物之间的关系并不是紧密联系、一一对应的。并且，上述数值范围和点值在原说明书和权利要求书中均有记载，修改后的数值范围也在原数值范围内。因此，该案例中上述四种修改方式均是允许的。

但是，如果审查员从发明技术方案整体判断，溶剂、温度与压力彼此之间和/或它们与所制得的化合物之间关系密切，则不允许这样的修改。

9.3.5 技术效果和技术问题的修改

当技术方案清楚地记载于原申请文件中，但其技术效果或发明所要解决的技术问题没有明确记载时，如果技术效果可以由本领域技术人员从技术方案直接地、毫无疑问地确定，例如根据申请文件记载的发明的原理、作用或功能可以没有困难地直接预期到这种效果，则允许申请人进行澄清性修改；如果所要解决的技术问题可以由本领域技术人员根据说明书记载的技术效果或技术方案直接地、毫无疑问地确定，则允许申请人进行澄清性修改。

不允许增加不能从原申请文件中直接且毫无疑问地确定的技术效果或技术问题。例如，原申请涉及关于清洗羊毛衣物的方法，包括用某种洗涤剂进行清洗，如果通过修改增加该方法具有保护衣物免受虫蛀的优点，但该优点不能由原申请文件直接且毫无疑问地确定，则该修改是不允许的。

【审查意见示例】

说明书中将本发明的技术效果/技术问题修改为……原申请文件第×页×行记载的本发明的技术效果/技术问题是……而本领域技术人员根据发明的原理、作用、功能来看，无法推导出修改后的技术效果/技术问题，即上述修改引入了原申请文件未曾记载的新的技术效果/技术问题。可见，上述修改不能从原申请文件中直接地、毫无疑义地确定，不符合专利法第 33 条的规定。

9.3.6 基于附图信息的修改

从原说明书附图中可以直接地、毫无疑义地确定且与原记载的技术方案相符合的内容（包括结构和功能），可以补入到说明书和权利要求书中。

例如，如果附图中某个部件的图示具有所属技术领域通常的含义，其功能与原说明书和权利要求书记载的技术方案相符合，而且说明书没有对其作出有别于该通常含义的说明，则该通常的含义可以作为直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

9.3.7 消除申请文件中的明显错误

申请文件中的明显错误是指，一旦所属技术领域的技术人员看到，就能立即发现其错误并能立即知道如何改正的错误，例如语法错误、文字错误、打印错误以及某些相互矛盾之处。

“立即发现其错误”，需要所属技术领域技术人员根据原申请文件和公知常识进行客观判断。

“立即知道如何改正”，要求该修改是所属技术领域技术人员从原申请文件中可以直接地、毫无疑义地确定的内容。

【案例】

发明申请的说明书中有关隐形眼镜的直径大小的全部记载都是 10cm。

【案例分析】

所属技术领域的技术人员看到此技术信息时，会立即发现直径的单位出现了错误，因为人根本无法使用直径为 10cm 的隐形眼镜。所属技术领域技术人员从原申请文件中也能够直接地、毫无疑义地确定正确的直径大小应该是 10mm。因此，审查员可以认定“隐形眼镜的直径是 10cm”为明显错误，允许申请人将其修改为“隐形眼镜的直径是 10mm”。

9.3.8 关于现有技术和基于引证文件的修改

在说明书的背景技术部分增加对现有技术（包括公知常识）的描述是允许的，参见审查指南第二部分第八章 5.2.2.2（3）。但是，如果增加的内容虽是现有技术，

却涉及了发明本身，即对发明的技术问题、技术方案或技术效果产生了影响，则这种修改是不允许的。

如果申请中引证文件的内容对于实现发明是必不可少的，只有在申请人对于引证文件中的内容指引得非常明确，例如清楚写明了具体的引证文件及其具体段落等信息，且所补入的引证文件内容与本发明的相关内容具有唯一确定的关系，才可以允许申请人补入引证文件中的具体内容。

【案例】

原说明书背景技术部分中记载“本发明的高尔夫球分为表层部、中间层部和中心部，表层部由橡胶和填充材料或者现有技术的文件 A 中公开的物质组成……”，申请人将其修改为“本发明的高尔夫球分为表层部、中间层部和中心部，表层部由橡胶和填充材料组成，或者由现有技术的文件 A 中公开的聚丁二烯、聚异戊二烯或聚丁二烯·苯乙烯同聚物组成……”。

【案例分析】

根据原说明书中的记载，本发明高尔夫球的“表层部”可以由文件 A 中公开的物质组成，而文件 A 中公开的物质不仅仅是“聚丁二烯、聚异戊二烯或聚丁二烯·苯乙烯同聚物”，即本发明高尔夫球的“表层部”与“聚丁二烯、聚异戊二烯或聚丁二烯·苯乙烯同聚物”之间的关系并不是唯一确定的，因此该修改是不允许的。

9.3.9 具体“放弃”

具体“放弃”是一种特殊类型的修改方式，主要出现在化学领域以及涉及数值范围的修改，参见审查指南第二部分第八章 5.2.3.3 (3)。

通过具体“放弃”修改方式来排除原申请文件中没有公开的技术特征以限制权利要求的保护范围时，通常是采用否定性词语或排除的方式来放弃权利要求的部分保护范围。但是如果能够用正面的语言来描述，则不允许采用具体“放弃”方式修改权利要求。

(1) 允许从权利要求中排除不授予专利权的主题，例如，审查指南第二部分第一章 4.3.2 中所述的在权利要求中增加“非治疗目的”的限定；

(2) 允许排除抵触申请的相关内容以使权利要求具备新颖性；

(3) 允许排除下述情况的现有技术而使权利要求具备新颖性：所述现有技术是指其所属技术领域与发明的技术领域相差很远，解决完全不同的技术问题，发明构思完全不同，所述现有技术对于发明的完成没有任何教导或启示。

但若权利要求中所排除的现有技术可以评价本申请的创造性，那么可直接认定根据该现有技术所作的具体“放弃”修改不符合专利法第 33 条的规定。

不允许通过具体“放弃”的修改方式来克服原说明书没有充分公开的缺陷。例如，说明书中某个技术方案中的某个技术特征公开不充分导致该技术方案无法

实施时，不允许申请人以删除（具体“放弃”）该技术特征的方式克服该技术方案无法实施的缺陷。

10 驳回决定

审查指南第二部分第八章 6.1.1 关于驳回申请的条件中规定：“审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第 53 条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或进行修改申请文件的机会。”

10.1 与驳回有关的几个重要概念

10.1.1 事实

专利审查程序中所称事实，是指审查员从申请文件和/或对比文件等证据中筛选出的与结论（即不符合专利法及其实施细则的有关规定）相关的事实，并非申请文件和/或对比文件记载的全部信息。事实应当是依据申请文件、对比文件等证据和/或本领域技术人员的公知常识提出的与理由相关的事实，并不是仅指审查员所认定的申请文件中的缺陷。

例如，通知书中指出“对比文件 1 说明书第 8 页第 3 段公开了一种××技术方案”；“本申请权利要求 1 所述的技术方案与对比文件 1 的方案区别在于还包括技术特征 A”；“×年×月×日修改的说明书将原申请文件中的特征 C 修改为特征 D”均属于事实。

审查员在作出驳回决定之前应当告知申请人的事实一般包括：作为审查基础的文本中所记载的内容是否符合专利法及其实施细则相关规定的情况，即申请文件中存在的缺陷；审查员提供的对比文件中相关的技术内容；请求保护的技术方案与对比文件中公开的技术内容之间的关系。

10.1.2 证据

证据是用于证明事实的客观材料。在专利审查程序中，最为常用的证据为书证，包括原申请文件、意见陈述书、修改的申请文件、对比文件、优先权证明文件等。审查员可提出书证以支持自己主张的事实，该“书证”是指所提出的特定文件的具体部分，例如，“对比文件 1 第×页第×段”。

10.1.3 理由

在专利审查程序中，理由是在认定事实之后为得出结论所依据的具体审查标

准的集合。具体地说，理由是审查员在认定事实的基础上，为得出结论而给出的用于衡量该申请是否能够被授予专利权的专利法及其实施细则、审查指南中的审查标准性规定以及其他具体标准。理由包括审查员针对专利申请所选用的专利法及其实施细则和审查指南中的有关审查标准性规定以及审查员对这些规定的理解和解释性的具体衡量标准，理由并不包括审查员为得出结论而进行的除上述审查标准外的说理过程本身以及说理的方式和方法。

10.1.4 事实、证据和理由的关系

根据证据认定事实，在所认定的事实的基础上说明所适用的理由，事实和证据是理由的基础。对于证据的听证一般比较简单，只要审查员在通知书表格的引用对比文件一项中填写，并且在通知书中指明所使用的对比文件名称和相应部分即可。而对于事实和理由的听证，主要是通过审查意见通知书的方式告知申请人。因此，审查员应该在审查意见通知书中清楚地告知具体事实，并且根据该事实告知所适用的理由，即法律、法规和审查基准等具体的审查标准。

需要注意的是，以申请人提交的原申请文件、意见陈述书和/或修改文本作为驳回的证据时，就这些证据本身不必给申请人发表意见的机会，而这些证据所证明事实的听证应满足审查指南第二部分第八章 6.1.1 的规定。

10.1.5 有关事实、理由、证据的典型示例

下面举例说明事实、理由和证据。

【案例 1】

审查意见：权利要求 1 请求保护一种显示装置的背光组件。对比文件 1 (JP1184351A, 说明书第 0005 段至第 0025 段, 附图 1~4) 公开了一种液晶显示装置的背光组件, 该组件包括 A (相当于……)。由此可见, 对比文件 1 所公开的技术方案与权利要求 1 所请求保护的技术方案实质相同; 且两者均属于显示装置的背光组件领域, 要解决的技术问题都是减小反射板受热引起的不均匀膨胀, 达到相同的提高背光组件出光质量的技术效果。由于对比文件 1 所公开的技术方案与权利要求 1 所请求保护的技术方案实质相同, 且两者均属于相同的技术领域, 要解决的技术问题都是相同的, 并达到了相同的技术效果, 因此权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

【案例分析】

上述审查意见中, 事实是“权利要求 1 请求保护一种……对比文件 1 (JP1184351A, 说明书第 0005 段至第 0025 段, 附图 1~4) 公开了一种……”; “两者均属于显示装置的背光组件领域”; “要解决的技术问题都是减小反射板受热引起的不均匀膨胀”, 以及“达到相同的提高背光组件出光质量的技术效果”。

用以支持上述事实的证据是申请文件以及审查员指出的对比文件 1 的具体段落和附图。由于申请文件是申请人提供的，因此需要提供给申请人的证据是对比文件。

理由是“对比文件 1 所公开的技术方案与权利要求 1 所请求保护的技术方案实质相同，且两者均属于相同的技术领域，要解决的技术问题都是相同的，并达到了相同的技术效果，因此权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性”。

【案例 2】

审查意见：独立权利要求 1 中的技术特征“偶联剂”在说明书中没有记载，说明书中也没有记载任何具体类型的偶联剂，因此无法由说明书公开的内容得到或概括得出，所以该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例分析】

上述审查意见中，事实是“独立权利要求 1 中的技术特征‘偶联剂’在说明书中没有记载，说明书中也没有记载任何具体类型的偶联剂”，证据是申请文件本身，理由是“无法由说明书公开的内容得到或概括得出，所以该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定”。

10.2 驳回时机

10.2.1 驳回时机的把握原则

审查指南第二部分第八章 6.1.1 “驳回申请的条件”中规定：“驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。”对此规定应当理解为并非对驳回前审查意见通知书次数的严格限制，而是要求审查员在作出驳回决定时，基于驳回的事实、证据和理由应当给予过申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会；对于证据和理由未变，事实虽然改变，但属于同类缺陷的，应当给予申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

没有具体事实、证据和理由的笼统的审查意见，如“即使申请人对权利要求进行重新组合和/或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景”，不能作为符合听证原则的依据。

10.2.2 一通后可以驳回的情形

在如下情形下，一通后即可作出驳回决定：

(1) 申请人在一通指定的期限内未提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未对申请文件进行实质性的修改。审查员在一通中已将驳回所针对的所有事实、证据和理由告知申请人，且申请人在答复时未作修改或者修改后的内容实质上已在

一通中作过评述。此情况下，可以在一通之后驳回。

具体情况可能是：

①申请人仅陈述意见，未对文本进行修改，或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，已告知过的缺陷仍未克服；

②申请人将审查员评述过的从属权利要求上升为独立权利要求，该独立权利要求仍无授权前景，理由和证据相同且已告知过申请人；

③对于申请人将并列从属权利要求合并为独立权利要求的情形，如果审查员事实上已在一通中将这种合并后的情形作过评述，且合并后的独立权利要求仍无授权前景，理由和证据相同且已告知过申请人。

(2) 分案申请中存在与原申请相同的实质性缺陷（这些缺陷可以是申请人在申请日提出的原申请文件中就存在的缺陷，也可以是经申请人修改后出现的缺陷）。审查员就此分案申请发出一通，一通中使用与原申请审查意见通知书中相同的事实、理由和证据指出分案申请存在的缺陷，但申请人未作实质性修改，此时审查员可以针对该分案申请作出驳回决定。

例如，原申请审查员以原申请中权利要求 1 相对于对比文件 1 和 2 不具备创造性为由提出过审查意见，申请人修改了权利要求 1，但在分案申请的权利要求书中又出现了与原申请权利要求 1 相同的权利要求，此时分案申请的审查员在一通中指出该权利要求相对于对比文件 1 和 2 不具备创造性后，如果申请人对该权利要求未作实质性修改，审查员可以在一通后作出驳回决定。

又如，原申请审查员以原申请中权利要求 1 相对于对比文件 1 和 2 不具备创造性为由提出过审查意见，申请人未修改权利要求 1，仅陈述权利要求 1 具备创造性的理由，原申请审查员未予接受，在分案申请的权利要求书中出现了与该权利要求 1 相同的权利要求，此时分案申请的审查员在一通中指出该权利要求相对于对比文件 1 和 2 不具备创造性后，如果申请人对该权利要求未作实质性修改，审查员可以在一通后作出驳回决定。

(3) 一通评述全部权利要求的实质性缺陷后，还在通知书中针对申请人并未请求保护的、审查员假定的技术方案进行了评述（例如，说明书的某技术方案不具备创造性），申请人在答复一通时将审查员在一通中评述过的假定技术方案修改为权利要求请求保护的技术方案。如果审查员已经在一通中就该假定的技术方案不符合专利法或专利法实施细则有关规定的具体事实、理由和证据明确告知过申请人，且申请人在指定期限内的答复也没有提出有说服力的意见陈述和/或证据，则此时审查员可以作出驳回决定，参见本章 6.4.3。

(4) 一通评述权利要求的创造性时审查员认定某技术特征属于公知常识，申请人未修改权利要求，陈述意见时仅对该技术特征属于公知常识提出质疑。在发明不具备授权前景时，如果无需举证即能够证明该技术特征属于公知常识时，审

查员可以直接作出驳回决定。

10.2.3 一通后不能驳回的情形

在下面几种情形下，不能在一通后就作出驳回决定：

(1) 一通中只评述了部分权利要求，申请人修改后将没有评述过的从属权利要求上升为独立权利要求；

(2) 一通中虽评述了所有权利要求，但修改后申请人将说明书的内容补入权利要求书中；

(3) 申请人对审查员认定的公知常识提出质疑，且审查员需要举证才能证明评述的技术内容属于公知常识时，即使发明不具备授权前景，审查员也不应直接作出驳回决定，而应再次发出审查意见通知书。

10.2.4 已告知过的实质性缺陷依然存在的情形

申请人按照审查意见通知书修改后的申请文件中出现新的实质性缺陷，而已告知过的实质性缺陷依然存在，在已告知过的实质性缺陷与新出现的实质性缺陷无关的情况下，可以作出驳回决定。

例如，修改后的申请说明书和/或权利要求书出现了修改超范围的问题，此时：

如果修改内容在克服审查意见通知书中已指出的缺陷的同时，产生了修改超范围的缺陷，即修改超范围的缺陷与审查意见通知书中已指出的缺陷有关，则审查员应当再次发出审查意见通知书，告知申请人修改超范围的缺陷。

如果修改超范围的缺陷与驳回理由所针对的缺陷无关，则审查员可以根据审查意见通知书中已经告知过申请人的事实、理由和证据驳回申请。

可以在驳回决定中增加第四部分“其他说明”，即此时驳回决定正文依次包括四个部分：案由、驳回理由、决定、其他说明。在“其他说明”部分说明与已告知过的实质性缺陷无关的新的实质性缺陷，供申请人或后续程序参考。

10.2.5 有关驳回时机具体示例

【案例 1】

审查员在通知书中指出说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定，申请人答复时仅针对权利要求书进行了修改，但该修改超范围，此时，针对修改后的权利要求书中请求保护的技术方案而言，原先存在的说明书公开不充分的缺陷仍然存在，审查员直接以说明书公开不充分为理由作出了驳回决定。

【案例分析】

如果申请人仅修改了权利要求书而没有修改说明书，即使权利要求书存在修改超范围的缺陷，但由于该修改超范围的缺陷与通知书中指出的说明书公开不充

分的缺陷无关，说明书公开不充分的事实没有因对权利要求书的修改而改变，此时审查员以公开不充分为理由作出驳回决定，即驳回所依据的事实、证据和理由并未发生改变，符合听证原则。

如果申请人修改了说明书，克服了说明书公开不充分的缺陷，但出现了说明书修改超范围的缺陷，则审查员应当再次发出审查意见通知书，提出说明书修改超范围的审查意见。

【案例 2】

审查员在一通中基于两项事实认为申请公开不充分：（1）说明书中只给出请求保护的化合物的化学结构通式，但未给出任何一种制备方法；（2）未提供所述化合物的有关实验数据，以证实这类化合物具有所述的药理活性。在驳回决定中，审查员基于三项事实认为申请公开不充分：（1）没有提供制备所述化合物的任何方法；（2）没有提供任何具体化合物的结构确认数据；（3）没有提供能够证明所述化合物具有所述药理活性的实验数据。即驳回决定中关于申请未公开所述化合物的结构确认数据的事实在一通中未予评述。

【案例分析】

审查员在作出驳回决定之前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据告知申请人。审查员在一通中基于两项事实认为说明书公开不充分，在驳回决定中增加了“没有提供任何具体化合物的结构确认数据”的新的事实，审查员基于上述三项事实认为说明书公开不充分，显然认定说明书公开不充分的事实发生了变化，而该变化了的事实在驳回之前申请人尚未得知，导致申请人失去了针对该事实陈述意见的机会，因此审查员在此情况下作出驳回决定不符合听证原则，应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

【案例 3】

权利要求书包括独立权利要求 1 以及并列从属权利要求 2 和 3。一通评述权利要求 1~3 相对于对比文件 1 不具备创造性，申请人答复时修改权利要求书，删除权利要求 1，将并列从属权利要求 2 和 3 合并为新的权利要求 1。

【案例分析】

如果修改后新的权利要求是在审查意见通知书中评述过的权利要求的技术方案的简单叠加，不必引入新的对比文件事实，即相对于对比文件 1，修改后的权利要求 1 依然不具备创造性，则不需要再次听证，审查员可以以申请相对于对比文件 1 不具备创造性为由而直接驳回该申请。

【案例 4】

审查员一通中指出权利要求 1 存在不清楚的缺陷，申请人为克服该缺陷修改了权利要求 1 中的某成分含量，审查员在二通中指出该含量的修改超范围，申请人为克服该修改超范围的缺陷再次修改了权利要求 1，恢复了原含量，但增加了一

个原申请文件中没有记载的方法限定的技术特征，审查员以修改文本仍然存在修改超范围的缺陷为由驳回了该申请。

【案例分析】

申请人通过改变成分的含量来克服一通中指出的权利要求 1 不清楚的缺陷，审查员发出二通告知申请人改变含量的修改超范围，这是对修改超范围缺陷的第一次听证，此后申请人在答复二通时克服了含量修改超范围的缺陷，但同时又引入了原申请文件没有记载的方法限定的技术特征，如果此时驳回的话，驳回理由（即专利法第 33 条及该条款所规定的审查标准）没有改变，但驳回所针对的事实发生了变化。这种情况正是审查指南中所述“同类缺陷”的情况，根据审查指南第二部分第八章 6.1.1 “驳回申请的条件”中的规定，“同类缺陷”应当给予二次听证，所以此时还应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

申请人在答复二通时恢复了原成分含量，如果技术特征确实存在不清楚的缺陷，虽然答复二通时增加了一个方法限定的特征，但权利要求 1 不清楚的缺陷并未克服，此时，审查员可以以权利要求 1 不清楚为由驳回该申请，并在驳回决定正文中增加第四部分“其他说明”。在“其他说明”部分中说明该方法特征的增加超出了原说明书和权利要求书记载的范围，以供申请人或后续程序参考。

【案例 5】

审查员在审查意见通知书中指出权利要求 1 中存在三处修改超范围的内容，申请人答复时仅克服了该权利要求中两处修改超范围的缺陷，即有一处修改超范围没有克服，此时审查员直接作出驳回决定。

【案例分析】

上述驳回符合听证原则。但是如果该申请具有授权前景，审查员可以再给申请人一次修改和/或陈述意见的机会。

10.3 驳回决定中法律条款的正确使用

10.3.1 驳回的主要法律依据

审查指南第二部分第八章 6.1.4.2 规定：在驳回理由部分，审查员应当详细论述驳回决定所依据的事实、理由和证据，尤其应当注意正确选用法律条款。当可以同时根据专利法及其实施细则的不同条款驳回申请时，应当选择其中最为适合、占主导地位的条款作为驳回的主要法律依据，同时简要地指出申请中存在的其他实质性缺陷。

对于申请中同一项权利要求中存在多种实质性缺陷，可以根据专利法及其实施细则的不同条款驳回的，审查员可以选择其中最为适合、占主导地位的条款，而对其他可以驳回的缺陷简要说明理由即可。

如果多项权利要求中分别存在不同的实质性缺陷，分别可以根据专利法及其实施细则的不同条款驳回的，则这些条款都应视为最为适合、占主导地位的条款。

10.3.2 驳回理由应当尽可能全面

驳回决定中，驳回理由应当尽可能全面。所谓“全面”是指：

首先，如果申请中同时存在足以导致被驳回的多个实质性缺陷时，则在满足听证原则的前提下，驳回决定应当尽可能多地将这些实质性缺陷作为驳回的依据。这是因为：如果审查员仅仅挑选其中一个或几个实质性缺陷进行驳回，当复审委员会撤销该驳回决定之后，该申请有可能因驳回决定作出之前即已经存在的缺陷而再次被驳回，导致审查程序的不当延长，浪费行政资源。

其次，针对每一个“最为适合、占主导地位”的条款，在驳回决定中都应当进行充分说理。

10.4 驳回决定及其正文的撰写

10.4.1 案由的撰写

审查指南第二部分第八章 6.1.4.1 规定：案由部分应当简要说明申请的审查过程，特别是与驳回决定有关的情况，即历次的审查意见（包括所采用的证据）和申请人的答复概要、申请所存在的导致被驳回的缺陷以及驳回决定所针对的申请文本。

对于申请人的意见陈述，驳回决定中应当有所体现。特别是，由于在驳回决定作出之前，申请人在意见陈述中仍然坚持的意见往往是审查员与申请人的争议焦点，因此应当将申请人的上述意见陈述经适当概括后记载在案由部分。

对于驳回决定所针对的申请文本，在驳回决定涉及权利要求时，建议将该权利要求（如独立权利要求 1）抄录在案由部分。

10.4.2 驳回理由的撰写

除审查指南第二部分第八章 6.1.4.2 的要求外，审查员对于申请人在意见陈述中坚持的意见，应特别加以考虑。在驳回决定的驳回理由部分，对实质性缺陷评述之后，应当就申请人仍然坚持的意见作出有针对性的简要评述。

10.4.3 驳回决定正文参考示例

[驳回决定正文]

本决定涉及的是申请号为××××××××的名称为“××××”的发明专利申请，申请人为××，申请日为×年×月×日。

一、案由

本申请原申请文件权利要求书包括一项独立权利要求 1 和两项从属权利要求 2 和 3。

应申请人提出的实质审查请求，审查员对本申请进行了实质审查，并于×年×月×日发出了第一次审查意见通知书，指出权利要求 1~3 不具备创造性。通知书中引用了如下对比文件：

对比文件 1：CN×××××××公开日为×年×月×日；

对比文件 2：EP×××××××公开日为×年×月×日。

申请人于×年×月×日针对第一次审查意见通知书提交了意见陈述书及修改的权利要求书和说明书。概述如下：

(1) 申请人将说明书中的技术特征××增加到权利要求 1 中。

(2) 申请人认为增加的技术特征并未记载在对比文件 1 或 2 中，因此修改后的权利要求 1 和 2 具备创造性。

审查员继续审查，并于×年×月×日发出了第二次审查意见通知书，指出权利要求 1~3 不具备创造性，其中，权利要求 1 中增加的技术特征已经被对比文件 2 所公开。该通知书未引用新的对比文件。

申请人于×年×月×日针对第二次审查意见通知书提交了意见陈述书。申请人的意见陈述概述如下：

(1) ……

(2) ……

(3) ……

因此权利要求 1~3 具备创造性。

申请人未再次修改权利要求。

申请人在答复一通时提交的权利要求 1 如下：

一种……系统，包含……装置，其特征在于：

……

审查员认为，本案事实已经清楚，因此针对×年×月×日提交的权利要求第 1~3 项、申请日提交的说明书第 1~100 段，附图第 1~10 幅，摘要及摘要附图作出本驳回决定。

二、驳回理由

(1) 权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。……（具体说理，并说明驳回理由）

(2) 权利要求 2 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。……（具体说理，并说明驳回理由）

(3) 权利要求 3 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。……（具体说理，并说

明驳回理由)

(4) 针对申请人的意见陈述, 审查员认为……综上, 申请人在意见陈述中认为权利要求 1~3 具备创造性的理由不能成立。

三、决定

综上所述, 本发明专利申请不符合专利法第 22 条第 3 款关于创造性的规定, 属于专利法实施细则第 53 条第 (2) 项的情况, 因此依据专利法第 38 条予以驳回。

根据专利法第 41 条第 1 款的规定, 申请人如果对本驳回决定不服, 应当在收到本驳回决定之日起的 3 个月内, 向专利复审委员会请求复审。

11 授予专利权

按照审查指南第二部分第八章 6.2.1 的规定, 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的, 应依照专利法第 39 条作出授予专利权的决定。

在进行全面审查的情形下, 审查员一般应在一通中全面指出申请文件中存在的专利法实施细则第 53 条所列的实质性缺陷, 并且应尽可能指出形式问题。继续审查时, 如果申请文件中已不存在与专利法实施细则第 53 条所列情形有关的实质性缺陷, 仅仅存在如不符合专利法实施细则第 17 条、第 21 条第 3 款、第 22 条 (不包括“非择一引用”的情形, 参见本分册第二章 3.2.4 (2)) 和/或第 23 条等形式缺陷, 则审查员可以依照专利法第 39 条发出授予专利权的通知书。

首次审查时, 如果申请文件中不存在与专利法实施细则第 53 条所列情形有关的实质性缺陷, 仅仅存在如不符合专利法实施细则第 17 条、第 21 条第 3 款、第 22 条 (不包括“非择一引用”的情形, 参见本分册第二章 3.2.4 (2)) 和/或第 23 条等形式缺陷, 则审查员可以依照专利法第 39 条发出授予专利权的通知书。

有关发出授予专利权的通知参见审查指南第二部分第八章 6.2。

12 前置审查和复审后的继续审查

12.1 前置审查

按照专利法实施细则第 62 条的规定, 审查员应当对复审委员会转交的复审请求书进行前置审查。前置审查意见书应在收到前置审查回案之日起 1 个月内作出。

对前置审查意见的基本要求参见审查指南第四部分第二章第 3 节的相关规定。审查员坚持驳回决定时, 应在前置审查意见中说明坚持的所有驳回理由。对于前置审查意见中没有提及的驳回理由, 视为审查员不再坚持。

审查指南第四部分第二章 3.3 (4) 规定原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证据的同时,也给出了三种例外情形。

其中,例外情形(ii)规定:原审查部门认为审查文本中存在驳回决定未指出,但足以用已告知过申请人的事实、理由和证据予以驳回的缺陷的,应当在前置审查意见中指出该缺陷。此情形下,审查员可以坚持驳回决定。例如,审查员一通中指出原申请权利要求不具备创造性,申请人几次修改都超出了原申请的范围,最终审查员以修改超范围为由作出了驳回决定。申请人在提出复审请求时又将权利要求修改为一通评述过的权利要求。此时,审查员可以权利要求不具备创造性为由作出坚持驳回决定的前置审查意见。

12.2 复审后的继续审查

12.2.1 需要注意的问题

如果申请人在复审阶段对申请文件进行了修改,则合议组会审查该修改内容是否符合专利法第33条的规定,但未必会审查该修改内容中是否还存在其他缺陷。因此,在进行复审后的继续审查时,实审审查员不必再审查上述修改内容是否符合专利法第33条的规定,但对于其他问题还需根据具体情况作出进一步审查。

12.2.2 审查期限

对于复审后的申请,审查员在同等条件下,应首先考虑审查该申请,并在尽可能短的时间内再次结案。

13 实用新型专利权评价报告

13.1 评价对象

实用新型专利权评价报告(以下简称评价报告)针对申请日在2009年10月1日以后(含该日)的实用新型专利作出,对申请日在2009年10月1日之前(不含该日)的实用新型专利检索请求应作出实用新型专利检索报告,有关实用新型专利检索报告的规定参见本章14.4。

13.2 评价报告请求的核查

审查员首先应当核查评价报告请求书及其相关文件,发现不符合规定的应返回初审流程部进行处理,并说明理由。

在核查时审查员应注意,对于有多份生效的无效宣告请求审查决定的情形,

如果申请人在请求书中指明的无效宣告请求审查决定的决定号不是最后一次生效的无效宣告请求审查决定，应返回初审流程部进行处理。

13.3 评价内容

实用新型专利权评价所涉及的内容包括审查指南第五部分第十章 3.2.1 所列的全部十一项内容。

对于经检索的权利要求或权利要求中的技术方案，审查员应当对上述全部十一项内容逐一审查。

对于不必检索的权利要求或权利要求中的技术方案，审查员不必对其进行新颖性和创造性的审查，但应当对其他九项内容进行审查。

13.4 检索

一般情况下，作出评价报告前，审查员应当进行充分检索，并给出尽可能多的相关的现有技术文件。

13.4.1 不必检索的情形

关于不必检索的情形参见审查指南第五部分第十章 3.3.1 的规定。

13.4.2 有缺陷权利要求的处理方式

当权利要求不符合专利法第 26 条第 4 款（权利要求书应当清楚）的规定，但根据说明书的描述能够理解该权利要求的主题，并且能够确定其保护范围时，审查员应当对该权利要求进行检索。

当权利要求不清楚的程度已经造成审查员无法作出有意义的检索时，审查员可以不必进行检索。

当一项权利要求中存在多个并列选择的技术方案，其中部分技术方案不清楚以致无法作出有意义的检索时，审查员应该针对清楚的技术方案进行检索。

当权利要求不符合专利法第 26 条第 4 款（权利要求书应当以说明书为依据）或专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定时，仍然应当进行检索。

当权利要求不符合专利法第 33 条或专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定时，仍然应当依据与授权公告一并公布的专利文件或者由生效的无效宣告请求审查决定维持有效的专利文件进行检索。

13.5 评价报告的撰写

撰写评价报告时应注意以下事项：

(1) 通常按照审查指南第五部分第十章 3.2.1 中所列十一项内容的顺序撰写评

价意见。

(2) 评价新颖性和创造性时，应该给出肯定性或否定性评价意见；对于其他九项内容仅需给出否定性评价意见。

(3) 在给出否定性评价意见时，需要提供充分的证据和理由。

(4) 当一项权利要求中存在多个并列的技术方案，应当就该多个技术方案分别进行评述，并在结论部分针对不同的技术方案分别给出结论。

(5) 评价报告中不应出现 P 类文件；未授权申请不应列为 R 类文件。

(6) 对于评价报告请求书不符合形式审查规定，而且由于请求人多次补正造成案卷中出现多份请求书的，报告中的“请求日”以最后提交的形式审查合格的请求书上的日期为准。

【案例 1】

权利要求 1 请求保护技术方案 A 或 B。其技术方案 A 不符合专利法第 22 条第 4 款、第 33 条和第 26 条第 4 款（权利要求书应当清楚）的规定，其技术方案 B 不符合专利法第 33 条的规定。

权利要求 2 引用权利要求 1，对技术方案 B 进行了进一步的限定。其不符合专利法第 26 条第 4 款（权利要求书应当清楚）的规定。

权利要求 3 引用权利要求 2。未发现其存在不符合授予专利权条件的缺陷。

【案例分析】

权利要求 1 的技术方案 A 不符合专利法第 22 条第 4 款的规定，属于不必检索的情形，因此审查员可以不对技术方案 A 进行检索。虽然权利要求 1 的技术方案 B 不符合专利法第 33 条的规定，但审查员仍然需要针对该技术方案 B 进行检索。如果审查员检索到一篇对比文件 1 能够破坏权利要求 1 的技术方案 B 的创造性，但不能破坏权利要求 2 和 3 的创造性，则审查员应当在评价报告中撰写如下内容：

检索针对的权利要求：

全部权利要求_____；

权利要求_____未被检索，因为其主题不符合专利法第 2 条第 3 款的规定；

权利要求_____未被检索，因为其主题属于专利法第 5 条或第 25 条规定的范围；

权利要求 1（技术方案 A） 未被检索，因为其主题不具备实用性；

权利要求_____未被检索，因为说明书未对其主题作出清楚、完整的说明，以致于所属技术领域的技术人员不能实现。

权利要求_____未被检索，因为_____。

E. 关于是否符合授予专利权条件的评价结论：专利权评价意见

1. 初步结论：

- 全部权利要求_____未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。
- 全部权利要求_____不符合授予专利权条件。
- 权利要求 1,2_____不符合授予专利权条件，权利要求 3_____未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

具体结论如下：

- 权利要求_____属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
- 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 3 款的规定。
- 权利要求 1 (技术方案 A) 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
- 权利要求 1 (技术方案 B), 2, 3 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- 权利要求 2, 3 具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- 权利要求 1 (技术方案 B) 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- 权利要求 1 (技术方案 A), 2 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- 权利要求_____不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定。
- 权利要求 1 不符合专利法第 33 条或专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。
- 权利要求_____不符合专利法第 9 条的规定。

2. 专利权评价意见：

(1) 权利要求 1 (技术方案 A) 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

具体说明权利要求 1 的技术方案 A 不具备实用性的理由。

由于权利要求 1 的技术方案 A 不具备实用性，属于审查指南第五部分第十章 3.3.1 不必进行检索的情形，因此审查员没有对该主题进行检索。

(2) 权利要求 1 (技术方案 B)、2 和 3 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

具体说明权利要求 1 的技术方案 B、权利要求 2 和权利要求 3 具备新颖性的理由。

(3) 权利要求 1 (技术方案 B) 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

具体说明权利要求 1 的技术方案 B 不具备创造性的理由。

(4) 权利要求 2 和 3 具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

具体说明权利要求 2 和 3 具备创造性的理由。

(5) 权利要求 1 (技术方案 A) 和 2 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

具体说明权利要求 1 的技术方案 A 和权利要求 2 不清楚的理由。

(6) 权利要求 1 不符合专利法第 33 条的规定。

具体说明权利要求 1 的技术方案 A 和技术方案 B 修改超范围的理由。

【案例 2】

权利要求 1：一种旋涡式高压环保燃气炉，包括有燃烧器和燃烧室，燃烧器的气室为环状气室，环状气室位于燃烧室一侧的内环壁设置有可以使燃气混合气由环状气室进入燃烧室的出气斜孔，其特征在于，环状气室的流道截面积为出气斜孔截面积总和的两倍以上。

说明书中记载，环状气室的流道截面积可以是出气斜孔截面积总和的两倍以上，以此确保燃气的喷射压力和流速、以及引射效果和混合效果。

经检索，对比文件 1 为最接近的现有技术。对比文件 1 公开了一种燃气灶压盖式环孔旋流集中燃烧器，包括燃烧器和燃烧室，燃烧器的气室为环状气室，环状气室位于燃烧室一侧的内环壁设置有三圈可以使燃气混合气由环状气室进入燃烧室的出气斜孔。

【评价意见示例】

权利要求 1 保护一种旋涡式高压环保燃气炉，包括有燃烧器和燃烧室，燃烧器的气室为环状气室，环状气室位于燃烧室一侧的内环壁设置有可以使燃气混合气由环状气室进入燃烧室的出气斜孔，其特征在于：环状气室的流道截面积为出气斜孔截面积总和的两倍以上。

对比文件 1（CN××××××××）为最接近的现有技术，其公开了一种燃气灶压盖式环孔旋流集中燃烧器，并公开了如下技术内容（参见对比文件 1 说明书第×页第×段）：燃烧器的气室为环状气室，环状气室位于燃烧室一侧的内环壁设置有可以使燃气混合气由环状气室进入燃烧室的出气斜孔。

权利要求 1 保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术内容相比，其区别特征在于：权利要求 1 限定了环状气室的流道截面积为出气斜孔截面积总和的两倍以上。

对比文件 1 没有公开权利要求 1 的全部技术特征，因此权利要求 1 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

此外，对比文件 1 没有给出要对上述面积比进行限定的启示，而且采用上述面积比也不是本领域的公知常识，所以本领域技术人员在对比文件 1 的基础上不能显而易见地得到权利要求保护的技术方案，且上述限定确保了燃气的喷射压力和流速以及引射效果和混合效果，取得了有益的技术效果。因此，权利要求 1 保护的技术方案相对于对比文件 1 具有实质性特点和进步，即权利要求 1 具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

13.6 评价报告的更正

(1) 作出评价报告的部门在发现评价报告中存在错误后，可以自行更正。由发现错误的审查员将信息报告给承担作出评价报告的部门的主管领导，在批准以后启动更正程序。

(2) 请求人认为作出的评价报告存在需要更正的错误的，可以在收到评价报告后 2 个月内提出更正请求。

(3) 对于请求人提出的更正请求，复核组需要填写实用新型专利权评价报告复核意见通知书，复核结果主要有以下几种：

- ①原评价报告无误，不予更正。
- ②原评价报告需要：
 - i. 全部更正；
 - ii. 部分更正；
 - iii. 在补充新证据的基础上更正。

上述复核结果中，涉及全部不需要更正或部分不需要更正的，均需说明不予更正的理由。对于需要更正原评价报告的，复核组填写实用新型专利权评价报告（更正）。

(4) 在更正程序中，复核组一般不进行补充检索，除非因事实认定发生变化，导致原来的检索不完整或者不准确。

对于复核组在补充检索后重新作出的评价报告，请求人可以再次提出更正请求。再次复核需要重新成立复核组。作出原评价报告的审查员和审核员，以及之前复核组的组长、主核员和参核员不参加再次复核的复核组。

14 旧案、过渡案的审查操作

在实际审查中，根据《施行修改后的专利法的过渡办法》和《施行修改后的专利法实施细则的过渡办法》确定待审案件是旧案、过渡案还是新案，再根据具体情形进行法律适用。

14.1 区分旧案、过渡案或者新案的方法

可参见图 8-8 来区分旧案、过渡案、新案。



图 8-8 区分旧案、过渡案和新案

如图 8-8 所示，申请日早于 2009 年 10 月 1 日（不含该日）的待审案件属于旧案；

申请日介于 2009 年 10 月 1 日（含该日）与 2010 年 2 月 1 日（不含该日）之间的待审案件属于过渡案；申请日晚于 2010 年 2 月 1 日（含该日）的待审案件属于新案。

14.1.1 注意事项

通常以实际申请日（进入国家阶段的 PCT 申请为其国际申请日）来判断待审案件是旧案、过渡案还是新案，无需核实优先权。

但是，对于如下情形需要核实优先权：

申请的优先权日早于 2009 年 10 月 1 日，而实际申请日晚于 2009 年 10 月 1 日（含该日）；并且获得涉及如下情形的文件：

i. 同样的发明创造；ii. 同一申请人的抵触申请；iii. 国外使用公开或以其他方式公开。

对于上述情形，如果优先权成立则为旧案，否则为过渡案或者新案。

【案例 1】

申请人甲于 2009 年 12 月 1 日提交了申请 A，该申请要求 2009 年 1 月 1 日提交的申请 B 的优先权，审查员通过检索发现，申请人甲在 2009 年 6 月 1 日还就与申请 A 相同的发明创造提交过实用新型申请 C，且实用新型 C 已经在 2009 年 12 月 20 日被授予专利权。此时，审查员应该核实申请 A 的优先权是否成立，如果优先权成立，则为旧案，适用原法，此时实用新型 C 将构成申请 A 的重复授权文件，因此应当引用原细则第 13 条第 1 款进行评述；如果优先权不成立，则为过渡案，此时实用新型 C 构成申请 A 的抵触申请，因此应当适用新法第 22 条第 2 款评述其新颖性问题。

【案例 2】

申请人丙于 2009 年 12 月 1 日提交了申请 M，该申请要求 2009 年 1 月 1 日提交的申请 N 的优先权。该申请为依赖遗传资源完成的发明创造，申请人未提交遗传资源来源披露登记表。根据该待审案件的实际申请日（2009 年 12 月 1 日）确定为过渡案，所以审查员应当依据专利法第 26 条第 5 款进行审查。

14.2 对于旧案的审查操作

对于待审案件为旧案的，如果新法/新细则的修改涉及实质内容改变，审查员应当依据原法/原细则进行审查，否则应当依据新法/新细则进行审查。对于旧案可参照表 83 进行审查。

14.2.1 注意事项

(1) 对于旧案，在撰写涉及重复授权问题的通知书时需指出：“权利要求……不符合原专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定”，并且需要在一通、中通的通

书空白栏中填写其不符合原专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。

(2) 对于旧案，在撰写涉及重复授权问题的驳回决定正文时，需在决定部分指出：“……不符合原专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定，属于原专利法实施细则第 53 条第 (2) 项的情况，因此根据专利法第 38 条驳回本发明专利申请”，并且需要在驳回决定的表格中填写如下内容：

2. 根据专利法第 38 条及原专利法实施细则第 53 条的规定，决定驳回上述专利申请，驳回的依据是申请不符合原专利法实施细则第 13 条第 1 款的规定。

(3) 对于旧案，如果 2010 年 2 月 1 日之前发出的通知书中评述过某权利要求因不清楚而不符合原专利法实施细则第 20 条第 1 款的规定，而在 2010 年 2 月 1 日之后再次发出的通知书或作出的驳回决定中仍涉及该缺陷时，通知书或驳回决定正文中针对该缺陷应当引用专利法第 26 条第 4 款进行评述，采用“……不符合专利法第 26 条第 4 款（原专利法实施细则第 20 条第 1 款）的规定”的表述方式，同时在通知书或驳回决定表格中选择不符合专利法第 26 条第 4 款的选项。

实审阶段旧案的审查操作及法条引用参见表 8-3。

表 8-3 旧案的审查操作及法条引用

审查内容	新法/细则	原法/细则	序号	实质内容	审查标准	法条引用				需要自行填写
						一通	2010.2.1 之前已发出过通知书			
							中通	驳回		
		驳回理由	细则 53 条							
不授权内容	法 5 条 1 款	法 5 条	改变	无		新	新(原)	新(原)	新	—
	法 5 条 2 款	—	新增	新增	不涉及				—	
说明书撰写	细则 17 条 1-4 款	细则 18 条 1-4 款	改变	无	新	新	新(原)	不涉及		—
发明定义	法 2 条 2 款	细则 2 条 1 款	改变	无	新	新	新(原)	新(原)	新	—
重复授权	法 9 条 1 款	细则 13 条 1 款	改变	改变	原	原	原	原	原	需填写
新颖性	法 22 条 2 款	法 22 条 2 款	无	改变	原	新	新	新	新	—
创造性	法 22 条 3 款	法 22 条 3 款	无	改变	原	新	新	新	新	—
支持	法 26 条 4 款	法 26 条 4 款	无	无	新	新	新	新	新	—
清楚简要		细则 20 条 1 款一部分	改变	无	新	新	新(原)	新(原)	新	—
权利要求书撰写	细则 19 条 1 款	细则 20 条 1 款的一部分	改变	无	新	新	新(原)	不涉及		—

续表

审查内容	新法/细则	原法/细则	序号	实质内容	审查标准	法条引用				
						一通	2010.2.1 之前已发出过通知书		需要自行填写	
							中通	驳回		
		驳回理由	细则 53 条							
权利要求书撰写	细则 19 条 2-4 款	细则 20 条 2-4 款	改变	无	新	新	新(原)	不涉及		—
	细则 20-22 条	细则 21-23 条	改变	无	新	新	新(原)	仅新 R20.2 (原 R21.2)	新	—
遗传资源	法 26 条 5 款	—	新增	新增	不涉及					—
	细则 26 条	—	新增	新增	不涉及					—
分案申请	细则 43 条 1 款	细则 43 条 1 款	无	无	新	新	新	新	新	—
附图及标记	细则 18 条 1-3 款	细则 19 条 1/3/4 款	改变	无	新	新	新(原)	不涉及		—
	细则 121 条	细则 19 条 2 款	改变	无	新	新	新(原)	不涉及		—

14.3 对于过渡案的审查操作

对于待审案件为过渡案的，一般均适用新法/新细则。如果新细则的修改涉及实质内容改变，审查员应当依据新法/原细则进行审查。

14.3.1 案例

【案例 1】

申请人甲于 2009 年 12 月 1 日提交了发明申请 A，审查员通过检索发现该申请人甲在 2009 年 12 月 1 日还就同样的发明创造提交过实用新型申请 C，且实用新型 C 已经在 2010 年 6 月 20 日被授予专利权。

【案例分析】

发明申请 A 的申请日介于 2009 年 10 月 1 日与 2010 年 2 月 1 日之间，因而可确定申请 A 是过渡案，审查员应该采用新法第 9 条第 1 款进行审查。

【案例 2】

参见上述案例 1，申请人甲同日提交发明申请 A 和实用新型申请 C 时未分别作出说明。

【案例分析】

由于要求申请人在申请时分别作出说明是新专利法实施细则的规定，而在过

渡期内，新专利法实施细则还没有实施，依据有利于申请人的原则，对于过渡案，在发明专利申请符合其他授权条件的前提下，可以允许申请人通过放弃实用新型专利权而获得发明专利权。

14.3.2 注意事项

对于过渡案的驳回理由中涉及新法第 20 条第 1 款和/或第 26 条第 5 款时，驳回决定部分不应引用专利法实施细则第 53 条，而应采用“……不符合专利法第 20 条第 1 款和/或第 26 条第 5 款规定”的表述方式。同时，在驳回决定表格的空白处填写“申请不符合专利法第 20 条第 1 款和/或第 26 条第 5 款规定”字样。

14.4 实用新型专利检索报告

14.4.1 检索程序的启动

审查员在接到初审流程部转交的实用新型专利检索任务后，应该首先核实该实用新型专利检索请求是否已经形式审查合格，如果不合格，则应当退回初审流程部进行处理。只有形式审查合格后才能启动实用新型专利检索程序。

实用新型专利检索报告是针对申请日在 2009 年 10 月 1 日之前（不含该日）的实用新型专利作出的，对申请日在 2009 年 10 月 1 日以后（含该日）的实用新型专利权评价请求应作出实用新型专利权评价报告，实用新型专利权评价报告的规定参见本章第 13 节。

14.4.2 不必检索的情形

如果能够确定待检索的实用新型的主题属于专利法第 5 条或第 25 条规定的情形，或者不符合专利法第 22 条第 4 款和第 26 条第 3 款以及第 2 条第 3 款的规定，则无需对该实用新型专利进行检索。

关于专利法第 2 条第 3 款所述的实用新型的审查参见审查指南第一部分第二章第 6 节的规定。

对于未进行检索的主题，必须在实用新型检索报告中详细说明未检索的理由。

14.4.3 有缺陷权利要求的处理方式

当权利要求不符合专利法第 26 条第 4 款（权利要求书应当清楚）的规定，但根据说明书的描述能够理解该权利要求的主题，并且能够确定其保护范围时，应当对该权利要求进行检索。

当权利要求不清楚的程度已经造成审查员无法作出有意义的检索时，审查员可以不必进行检索。

当一项权利要求中存在多个并列选择的技术方案，其中部分技术方案不清楚

以致无法作出有意义的检索时，审查员应该针对清楚的技术方案进行检索；对于未作检索的技术方案，应在检索报告中说明该技术方案因不符合专利法第 26 条第 4 款（权利要求书应当清楚）的规定而无法作出有意义检索的理由。

当权利要求不符合专利法第 26 条第 4 款（权利要求书应当以说明书为依据）或专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定时，仍然应当进行检索。

对于不符合专利法第 33 条或专利法实施细则第 43 条第 1 款规定的权利要求，仍然依据授权文本予以检索。

无论哪种情况，当对某些权利要求或一项权利要求的部分技术方案不进行检索时，填写实用新型检索报告时，都需要作出充分的分析与解释。

14.4.4 填写检索报告的特殊规定

（1）对于检索请求书不符合形式审查规定，而且由于请求人多次补正造成案卷中出现多份请求书的，报告中的“请求作出检索报告的日期”以最后提交的形式审查合格的请求书上的日期为准。

（2）当一项权利要求中存在多个并列的技术方案，并且审查员就该多个技术方案分别进行了评述时，在初步结论部分应该按照技术方案分别填写其新颖性/创造性的结论。

（3）检索报告中不应该出现 P 类文件；未授权申请不应列为 R 类文件。

（4）如果检索报告中列出了 R 类文件，在检索报告的结论部分中应当给出重复授权的结论，并具体说明理由。

14.4.5 检索报告的更正

（1）检索部门发现实用新型专利检索报告中存在需要更正的错误后可以自行启动更正程序。由发现错误的审查员将信息报告承担实用新型专利检索的部门的主管领导，在批准以后启动更正程序。

（2）对于由请求人请求启动的实用新型专利检索报告更正程序，如果请求人提出更正请求的时间在收到检索报告的 2 个月以内，应对此更正请求进行复核。如果请求人提出更正请求的时间已经超出收到检索报告后 2 个月的时限，对此更正请求不予复核。

（3）在实用新型专利检索报告复核意见通知书的填写中，复核结果主要有以下几种：

①原检索报告无误，不予更正。

②原检索报告需要：

i. 全部更正；

ii. 部分更正；

iii. 在补充新证据的基础上更正。

上述复核结果中，涉及全部不需要更正或部分不需要更正的，均需说明不予更正的理由。

(4) 二次复核需要重新成立复核组。

第九章 涉及计算机程序的发明专利申请的审查

目 录

1	涉及程序本身的权利要求的审查	223 (9-1)
1.1	主题名称为程序	223 (9-1)
1.2	限定内容涉及程序本身	223 (9-1)
1.2.1	限定内容仅涉及程序本身	223 (9-1)
1.2.2	限定内容一部分涉及程序本身	224 (9-2)
2	涉及算法的发明专利申请的审查	226 (9-4)
2.1	构成技术方案	226 (9-4)
2.2	不构成技术方案	228 (9-6)
3	涉及汉字编码方法的发明专利申请的审查	228 (9-6)
3.1	说明书	229 (9-7)
3.2	权利要求书	229 (9-7)
3.3	创造性的审查	229 (9-7)
4	涉及商业方法的发明专利申请的审查	231 (9-9)
4.1	单纯商业方法发明专利申请	231 (9-9)
4.2	商业方法相关发明专利申请	232 (9-10)
4.2.1	审查方式	232 (9-10)
4.2.2	审查方式示例	233 (9-11)
4.2.3	其他方面的审查	236 (9-14)
5	“方法与产品相对应”情形的审查	236 (9-14)
5.1	完全对应一致情形的示例	236 (9-14)
5.2	不完全对应一致情形的示例	238 (9-16)
6	充分公开的审查	240 (9-18)
6.1	改进仅在计算机程序的发明	240 (9-18)
6.1.1	充分公开的要求	240 (9-18)

6.1.2	未充分公开的情形	241 (9-19)
6.1.3	对标记性程序语言摘录的考虑	241 (9-19)
6.2	改进不完全在计算机程序的发明	242 (9-20)
7	修改文本的审查	243 (9-21)
7.1	增加功能模块或功能模块构架产品权利要求.....	244 (9-22)
7.2	合并或拆分功能模块	244 (9-22)

第九章 涉及计算机程序的发明专利申请的审查

本章主要涉及特殊类型或表现形式的计算机程序的发明专利申请的审查。

1 涉及程序本身的权利要求的审查

1.1 主题名称为程序

主题名称实质为“程序”，例如“程序”、“程序产品”、“补丁”、“指令”等的权利要求，无论其限定的内容如何，均认为其要求保护的是计算机程序本身，属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项规定的不授予专利权的客体。对于这类权利要求，无需审查权利要求中的其他内容，就可直接得出上述结论。

【案例】

权利要求：一种用来判定介质的程序产品，该程序产品包括：

专用信息获取装置，用来取得有关介质的专用值的信息，其中关于专用值的信息记录在预形成于介质里的摆动凹槽；

正当性判定装置，用来基于关于专用值的信息来判定介质的正当性；

读准许装置，用来在介质被正当性判定装置判定为正当时准许读入主程序；

读禁止装置，用来在介质被正当性判定装置判定为不当时禁止读入主程序。

1.2 限定内容涉及程序本身

1.2.1 限定内容仅涉及程序本身

根据审查指南第二部分第九章第 2 节的规定，如果一项权利要求除其主题名称外，对其进行限定的全部内容仅仅涉及程序本身，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

【案例 1】

权利要求：一种计算机可读存储介质，其存储用于电子数据交换的计算机程序，其中，所述计算机程序使得计算机执行以下步骤：

确定步骤，……

选择步骤，……

执行步骤，……

【案例分析】

该权利要求请求保护一种计算机可读存储介质，除主题名称外，对其进行限定的全部内容仅仅涉及计算机程序本身，因此该权利要求属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项规定的不授予专利权的客体。

【案例 2】

权利要求：一种计算机可读媒体，其特征在于，所述计算机可读媒体包括由处理器执行的计算机可执行指令，所述计算机可执行指令用于：

.....

【案例分析】

该权利要求请求保护一种计算机可读媒体，其中包括由处理器执行的计算机指令。除了主题名称外，其他限定内容仅仅涉及计算机程序本身，因此该权利要求属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项规定的不授予专利权的客体。

【案例 3】

权利要求：一种具有计算机可执行部件的计算机可读媒体，包括：

第一部件，用于创建包含与第一 XML 模式相关联的第一类型元素及与第二 XML 模式相关联的第二类型元素的可扩展标记语言文档部件，并且所述第一部件被配置为显示第一类型元素中的违背了所述第一 XML 模式的元素；

第二部件，用于存储节点，所述每个节点与所述第一部件中的相应元素相关联；

第三部件，用于确认元素，所述第三部件被安排为通过响应确认的违背信息，将错误返回到所述第一部件。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种计算机可读媒体，其中包括能完成一定功能的若干部件。这些部件由存储在计算机可读媒体上的计算机程序按照功能划分而成，并不是真正构成该计算机可读媒体的组成部件。申请人意图将所请求保护的计算机程序产品化为形式上的存储介质的物理结构，以掩盖其请求保护计算机程序本身的实质。该权利要求实质上仍然属于一种仅仅由所记录的程序限定的计算机可读媒体，属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项规定的不授予专利权的客体。

1.2.2 限定内容一部分涉及程序本身

权利要求中的限定内容仅一部分涉及计算机程序本身时，应根据权利要求的具体情况适用专利法第 26 条第 4 款（权利要求书应当清楚）（参见案例 1 和案例 2），或专利法第 2 条第 2 款（参见案例 3）。

【案例 1】

权利要求：一种中间服务器，包括：

存储介质，其中存储有计算机程序，所述程序包括：

读取步骤，用于……

分析步骤，用于……

显示步骤，用于……

【案例分析】

该权利要求请求保护一种中间服务器，其中包括采用计算机程序限定的存储介质。由于这些有关计算机程序的限定内容既不是结构特征，也不是方法特征，因而上述撰写形式使得所请求保护的服务器的结构不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例 2】

权利要求：一种服务器，包括：

处理器，以及

在操作上与处理器连接的存储器；

其中，所述处理器可用来执行存储器中的指令，所述指令包括：

……

【案例分析】

该权利要求请求保护一种服务器，其包括由指令限定的处理器。由于有关指令的限定内容既不是结构特征，也不是方法特征，因此该权利要求的保护范围不清楚，未清楚地表述出所请求保护的是一种具有怎样结构的服务器，因而不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例 3】

权利要求：一种建立用户界面的方法，该用户界面用于显示视频播放设备的再现和/或记录的状态，其中该视频播放设备包括显示器和存储器，该方法包括执行存储在视频播放设备的存储器上的程序从而使视频播放设备完成如下步骤：

接收用户选择的模拟手表形式或者环形形式的用户界面方案；

在显示器屏幕上显示模拟手表的形式或者环形形式的用户界面；

在显示器屏幕上显示“是否显示当前播放视频的播放时间”选项；

当用户选择“是”时，在所述用户界面上显示当前播放视频的广播时间；

在显示器屏幕上显示“是否显示广播记录的状态”选项；

当用户选择“是”时，在所述用户界面上显示广播记录的状态。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种建立用户界面的方法，该方法虽然通过执行计算机程序来提供显示视频播放进程的用户界面，但是视频播放设备是公知的，当执行该方法时，既没有给视频播放设备带来内部性能的改进，也没有给视频播放设备的构成或功能带来任何技术上的改变。其解决的问题仅仅是如何根据用户的主观意愿确定用户界面显示的内容，并非技术问题；其采用的手段是按照用

户需要建立显示用户所需内容的人为规定的用户界面，并非技术手段；所获得的效果是使用户易于了解视频播放进程和/或记录状态，也非技术效果。因而该权利要求请求保护的方法不属于专利法第 2 条第 2 款规定的技术方案，不属于专利保护客体。

2 涉及算法的发明专利申请的审查

涉及单纯算法的发明属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项规定的智力活动的规则和方法，对其审查参见审查指南第二部分第九章第 2 节以及第 3 节的例 1 和例 2。

满足以下两个条件的涉及算法的发明，属于专利法第 2 条第 2 款规定的技术方案：

- （1）该算法应用到某一技术领域，并形成基于该算法的解决方案；
- （2）基于该算法的解决方案采用了技术手段，并解决了该技术领域的技术问题，获得了相应的技术效果。

2.1 构成技术方案

【案例 1】

权利要求：一种大中型型钢定尺优化锯切的方法，其特征是轧件经测长测温后，由计算机对轧件的锯切进行优化锯切计算，筛选出最佳的锯切配尺方案，然后，计算机通过自动化控制系统，指挥移动热锯和定尺挡板按最佳锯切方案进行锯切，优化锯切计算公式是：

……（具体数学计算公式以及参数说明）

【案例分析】

由于该权利要求的解决方案是为了解决型钢锯切领域中如何对型钢进行定尺优化锯切的技术问题，采用了基于优化锯切算法、通过自动化控制系统指挥移动热锯和定尺挡板按最佳锯切方案进行锯切的技术手段，并由此能够获得减少轧件锯切后的剩余段，从而有效地节省锯切原材料的技术效果，因此符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

【案例 2】

权利要求：一种获得船舶涂装面积的方法，其特征在于包括如下步骤：

A. 从 TRIBON 环境中调出相关三维模型，从中找出给定舱室，按其围成舱室平面板来定义计算范围；

B. 计算范围确定后，计算围成舱室的平板面积：

i. 舱室的外形可为长方体，长方体的表面分别与 XY 平面、YZ 平面、XZ 平面平行，围成舱室的平板面积可直接取每个表面的长方形面积；

ii. 给定的舱室位于船体尾部区域，其外形不是长方体，从俯视图观察，近似梯形形状，可按梯形面积近似计算舱室上下表面面积，……（具体数学计算公式以及参数说明）；

C. 计算舱室内部结构的面积，对于舱室内部结构零件，处理方法是判断零件的空间位置，筛选出属于相关舱室的零件，判断零件是否位于舱室区域内：

i. ……如果满足条件：……进而计算出型材面积；

ii. ……不满足上述条件，……

【案例分析】

由于该权利要求的解决方案解决了造船领域中如何准确获得船舶涂装面积的技术问题，其采用的是基于船舶涂装面积计算方法并利用三维模型来实现的技术手段，并由此能够获得提高造船领域设计速度的技术效果，因此符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

【案例 3】

权利要求：一种 WCDMA 系统混合业务的控制接纳方法，其特征在于包括以下步骤：

步骤 1：从呼叫业务的 QoS 中提取业务信源速率 R 、所需信噪比 E_b/N_0 值；

步骤 2：根据以下公式计算第 i 个单一业务接入时对应的功率负荷上升曲线；

$$P_i = 10 \lg \left(10^{-10.3} + 1.55 (i-1) 10^{0.1pi} \right) - \left(PG - \frac{E_b}{N_0} \right) \text{dBm}$$

步骤 3：由以下 N 阶多项式分别逼近各单一业务的曲线；

$$Y = P(1) X^N + P(2) X^{(N-1)} + \dots + P(N) X^1 + P(N+1) X^0$$

步骤 4：从基站上报测量数据组中取得小区接收总功率的测量值；

步骤 5：以小区接收总功率值为基点，将对应业务信源速率 R 的曲线剪接一个单位的负荷增量曲线接在基点功率上，即在基点功率值加上一个用户（速率为 R ）的功率增量得到预测的小区功率负荷值 η ；

步骤 6：当预测的功率负荷值 η 满足 $\eta \leq -84\text{dBm}$ 时，接纳呼叫，向无线网络控制器（RNC）返回接纳信令；

步骤 7：启动码资源分配子进程。

【案例分析】

该权利要求具有技术特征“从呼叫业务的 QoS 中提取业务信源速率、所需信噪比”、“从基站上报测量数据组中取得小区接收总功率的测量值”、“接纳呼叫，向无线网络控制器返回接纳信令”以及“启动码资源分配子进程”，因此就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项排除的范围。

该权利要求的解决方案整体要解决的问题是如何控制 WCDMA 系统中业务的接纳，该问题属于技术问题；所采用的手段是通过基站等元件计算参数值返回接纳信令，是技术手段；获得的效果是控制了系统中业务的接纳，实现了网络稳定运行，是技术效果。因此该权利要求的方案属于专利法第 2 条第 2 款规定的技术方案。

2.2 不构成技术方案

【案例】

权利要求：一种求解圆周率的设备，该设备包括：

输入装置，用于输入一个求解圆周率的程序；

存储器，用于存储由上述输入装置所输入的求解圆周率的程序；

处理器，用于执行上述求解圆周率的程序；

显示装置，用于显示上述处理器的执行结果；

其中，上述处理器在上述求解圆周率的程序的控制下执行以下步骤：

计算一个正方形内“点”的数目；

计算该正方形内切圆内“点”的数目；

根据公式

$$\pi = \frac{\sum \text{圆内“点”计数值}}{\sum \text{正方形内“点”计数值}} \times 4$$

来求解圆周率。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种求解圆周率的设备，包含输入装置、存储器等技术特征，因此该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法。但是就其硬件结构而言，该设备仍然只是一台公知的计算机。该权利要求的方案所要解决的问题是如何利用公知的计算机求解圆周率，采用的手段是编制由计算机执行的一种求解圆周率的算法程序，获得的效果仅仅在于得到一个数值计算结果。由于该权利要求的方案所解决的问题、采用的手段以及获得的效果都是非技术性的，因此不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

3 涉及汉字编码方法的发明专利申请的审查

单纯的汉字编码方法属于专利法第 25 条第 1 款第 (2) 项规定的智力活动的规则和方法，但是在将汉字编码方法与特定键盘（例如计算机键盘）相结合而构成计算机汉字输入方法后，属于专利保护的客体。

3.1 说明书

应审查说明书中是否清楚、完整地记载了发明的汉字编码规则，采用的编码码元，例如该发明汉字输入法所需的字根、笔画、部首、字型结构等，拼音输入的声母、韵母、音调、模糊音及其之间的相互组合关系；上述编码码元与用于进行汉字输入所使用的特定键盘上的键位之间的映射关系；以及输入汉字的步骤。

需要说明的是，由于该类发明本身并不在于计算机内部对汉字的字、词进行处理，通常并不以计算机如何对输入的编码码元数据进行处理以确定汉字字符为目的，因此说明书中是否描述了所述编码码元数据在计算机内部的处理过程，并不影响说明书的充分公开。

3.2 权利要求书

构成计算机汉字输入方法的权利要求的主题名称应当反映出是汉字的输入方法，例如可写为“一种计算机汉字输入法”、“一种笔画输入方法”等，而不应只反映出是对汉字进行编码的方法，例如“一种字根编码方法”。

对于权利要求的主题名称只反映出是编码方法的：

(1) 如果限定的全部内容也仅涉及编码方法，应指出该权利要求属于专利法第 25 条第 1 款第 (2) 项规定的智力活动的规则和方法；

(2) 如果限定的内容反映的是汉字编码方法与特定键盘相结合而构成的计算机汉字输入方法，应指出权利要求的主题名称与其技术内容不相适应，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

另外，虽然权利要求中通常不允许使用表格，但对于计算机汉字输入方法这类发明，使用表格形式能够更为清楚、直观地说明编码码元的选取，例如码元与字根的对应关系以及码元与特定键盘上键位之间的映射关系，因此在权利要求中使用表格时，不必要求申请人修改。

3.3 创造性的审查

评价创造性时，应当从权利要求的技术方案所体现的编码码元的选取、编码码元与输入装置之间的映射关系以及进行输入汉字的规则及先后顺序三方面考虑。而计算机汉字输入方法重码率的高低、输入速度的快慢等效果，可以用于判断发明是否取得了预料不到的效果，作为判断创造性时考虑的因素。

【案例】

权利要求：一种普及型无重码六笔二维计算机汉字输入法，其特征在于：依据汉字的字形结构特点，将其分解为组成汉字形态要素的基本笔画和结构部件，基本笔画分为：横（一）、竖（丨）、撇（丿）、点（丶）、折（𠃍）、钩（乚）六种，

依次用数字 1、2、3、4、5、6 作为代码，结构部件由两笔或两笔以上组成，将构成汉字的六种基本笔画，定义为简单字根，而将由两笔以上构成汉字的结构部件，定义为复合字根，将所有入选字根，依其首笔和第二笔的笔画结构特点，分别按六笔二维规则定位，以作为单字和词组拆分、编码和输入的依据；

其键位安排有两种方案：其一为 11~15、21~25、31~36、41~45、51~55，共计 26 组码，它们在西文键盘上的对应键位是：TREWQ、YUIOP、GFDSAN、HJKLM 和 BVCXZ，其二为……

按照汉字的字型结构特点，将单字分为 10 种类型，由数字 0~9 作代码，构成字型区分码，即：1—上下型、2—上下左右型、3—左右型、4—左右上下型、5—三根并列左右型、6—全包围型、7—半包围型、8—垫托型、9—交连型、0—其他型，每种字型区分码均与数字键位 0~9 相对应；

利用上述键盘，输入方法如下：

i. 单字：所有单字均按六笔二维字根表所列字根进行拆分、编码和输入，含一个字根的单字，取其对应的六笔二维字根码……凡含有三个字根或三个以上字根的单字，均只按一、二、末字根拆分、编码和输入，当二、三码字出现重码时，可用字型区分码离散……

ii. 词组的拆分、编码和输入规则为：二字词取每字的首、末字根编码、输入，三字词……

该案说明书中记载：一种普及型无重码六笔二维汉字编码法及键盘，其编码方法是依据汉字的字形结构特征，将汉字按字根拆分规则，分解为由六种基本笔画组成的六笔二维字根，每个单字、词组取若干个六笔二维字根码，或与字型区分码组合。六笔二维字根按六笔二维表归类，分布在键盘上。

【案例分析】

经检索得到对比文件 1“优化五笔字型编码法及其键盘”和对比文件 2“双笔顺计算机汉字输入方案及其键盘”。

将权利要求的技术方案与对比文件 1 和 2 进行对比后可见，三者均是以汉字中的横、竖、撇、点（捺）、折五种基本笔画作为字根选取基础，并以汉字的自然书写顺序作为规则对汉字进行拆分和编码而利用计算机完成汉字的输入。但是，在上述共性之外，三者具体采用的输入方法却是不同的。例如在编码码元的选取上，该权利要求与对比文件 1 虽然都以单个笔画为基础定义了大量字根，但是该权利要求通过在上述五种基本笔画之外，增添笔画“钩”，而减少了相对于对比文件 1 仅取五笔画时所需的字根数，而对比文件 2 虽然较该权利要求又多扩展了数个笔画，但其在字根的选取上只局限于组成汉字的这些基本笔画及其有限的两两组合，并且其另行定义的作为字根的数个偏旁部首与汉字书写笔顺毫无关系；又如在编码码元与计算机键盘的映射关系上，虽然三者都将字根定义到通用键盘的

字母键和数字键上，但字根与上述键位的具体映射关系并不相同；再如在输入规则上，在进行汉字输入时，该权利要求对于四个以上字根的汉字也只需输入第一、二、末字根代码即可，而对比文件 1 除输入第一、二、末字根代码外，还需输入第三个字根的代码，对比文件 2 在输入时则有较多限制，例如所有偏旁不许在第二键出现，某些键不允许有单笔画字形的汉字等；此外对于重码字的处理，该权利要求是将汉字细分为 10 种类型并用数字 0~9 作为字型区分代码，而对比文件 1 中仅将汉字粗分为四种类型，因而只用数字 1~4 作为字型区分代码，同时还需配合输入汉字的末笔笔画代号才能进行重码字处理，对比文件 2 则需使用一个重字键或是输入拼音来逐级查字。因此，该权利要求与对比文件 1、2 在上述三项内容上存在实质不同，在上述差别的基础上形成了该权利要求与对比文件 1、2 最终在进行汉字输入时输入方法上的不同，因此该权利要求的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步，具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4 涉及商业方法的发明专利申请的审查

商业方法是指实现各种商业活动和事务活动的方法，是一种对人的社会和经济活动规则和方法的广义解释，例如包括证券、保险、租赁、拍卖、广告、服务、经营管理、行政管理、事务安排等。

涉及商业方法的发明可分为单纯商业方法发明和商业方法相关发明。

4.1 单纯商业方法发明专利申请

单纯商业方法发明专利申请是指以单纯的商业方法为主题的发明专利申请，属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项规定的智力活动的规则和方法的范围，因而不属于专利保护的客体。

【案例】

权利要求：一种股票配股缴款方法，客户与证券商先签订股票配股缴款代理合同书，在合同期内，证券商在每只股票配股缴款截止日前检查客户资料，并对满足条件的客户代理自动交纳配股款，其特征在于，检查客户资料的内容和步骤如下：

- 客户是否拥有该种配股；
- 客户是否尚未自行缴款；
- 客户是否中途书面申请弃权该配股；
- 客户是否有足额资金。

该案说明书中记载：一种股票配股缴款方法，使证券商在每只股票配股缴款截止日前，检查客户资料是否需要配股缴款，即能很方便地实现代理客户自动配

股缴款，从而减少客户的损失。

【案例分析】

该权利要求请求保护的内容涉及一种股票配股缴款方法，其是通过人的行为来实施商业运作，属于专利法第 25 条第 1 款第（2）项规定的智力活动的规则和方法的范围，因而不属于专利保护的客体。

4.2 商业方法相关发明专利申请

商业方法相关发明专利申请是指以利用计算机及网络技术实施商业方法为主题的发明专利申请。

4.2.1 审查方式

对于商业方法相关发明专利申请的客体审查以及新颖性、创造性的审查，可以根据不同情形采用以下三种审查方式：

（1）当根据说明书描述的背景技术和/或公知常识，审查员可以确定要求保护的发明所要解决的问题不是技术问题，则直接依据专利法第 2 条第 2 款评述其不构成技术方案，不属于专利保护客体（参见本章 4.2.2 案例 1）。

（2）当说明书中针对所描述的背景技术说明了要求保护的发明所要解决的技术问题，但审查员针对其声称要解决的技术问题所进行的检索表明该技术问题客观上已经解决，并且审查员可以初步判断其实际上解决的问题是非技术问题，例如某种新型的商业运作模式时，则审查员应当根据引证的检索结果（检索报告中将所引证的检索结果填写为 A 类文件）指出其所要解决的是非技术问题，因此不属于专利法第 2 条第 2 款所说的技术方案，不属于专利保护客体（参见本章 4.2.2 案例 2）。

（3）当审查员检索到可能影响发明的新颖性和/或创造性的现有技术时，则可以依据检索到的现有技术评述其新颖性和/或创造性：

①权利要求的方案被已有方案公开的，权利要求不具备新颖性；

②权利要求的方案未被已有方案公开的，确定最接近的现有技术并确定权利要求的方案与最接近的现有技术之间的区别特征后，对是否具有突出的实质性特点（即显而易见性）及是否具有显著的进步进行判断，从而得出是否具备创造性的结论。应当注意，如果整体分析该区别特征未对现有技术作出技术贡献，则该权利要求不具备创造性（参见本章 4.2.2 案例 3）。

如果直接对新颖性和/或创造性进行审查，并不意味着已经确定要求保护的发明属于专利保护客体。

上述三种审查方式的流程参见图 9-1。

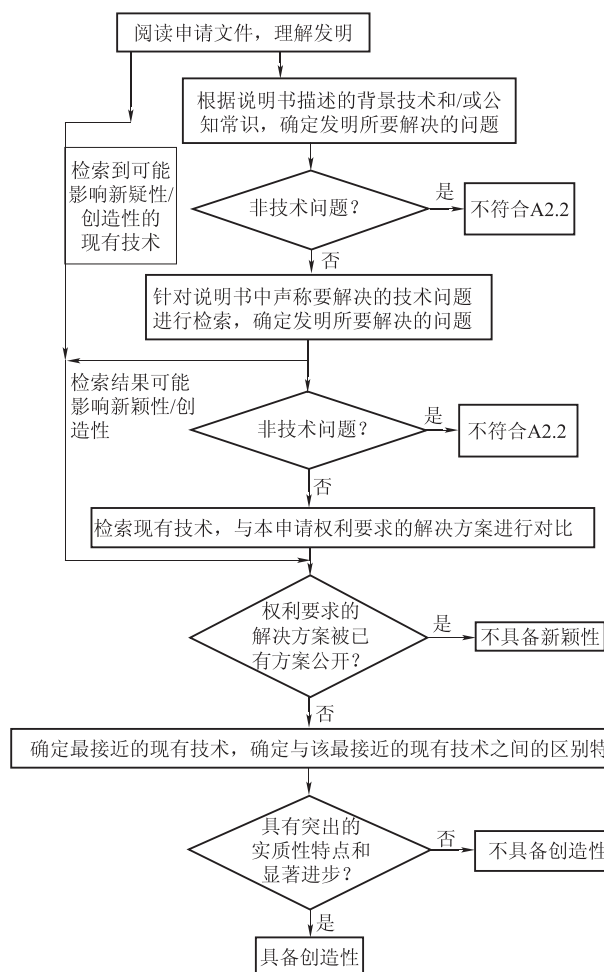


图 9-1 商业方法审查流程

4.2.2 审查方式示例

下面针对上述三种审查方式分别给出示例，其中案例分析只是用于说明上述三种审查方式，而不作为审查意见示例，审查员应当根据个案情形，进行具体分析并给出审查意见。

【案例 1】

权利要求：一种用于实时调整顾客流到一个或多个特定游览项目的系统，包括：第一队列，通过该队列，顾客可以以传统的排队等待方式访问所述特定游览项目；

第二队列，通过该队列，顾客可以以避免第一队列的传统排队等待方式，访问所述特定游览项目；

第一确定器，用于确定顾客访问第二队列的授权，其特征在于：

控制器，用于单方面的确定、产生和发布分配的时间范围，在该时间范围，顾客可以通过第二队列访问特定游览项目，其中所述控制器包括处理器，用于一次或多次确定所述游览项目的实时操作容量，所述处理器向所述系统提供有关实时操作容量的数据，用于产生所述时间分配范围；

数据存储装置，用于存储有关前面分配给顾客次数的数据，其中，所述系统根据存储的数据允许或拒绝确认所述顾客授权的分配时间；

第二确定器，用于允许授权顾客在分配的时间范围内访问分配的游览项目。

该案说明书中记载：一种用于对访问游览项目进行管理的系统和系统。根据说明书描述的背景技术，以往减少顾客排队等候游览项目的方案之一是通过向顾客发放一个卡，顾客使用该卡访问位于游乐园内的计算机终端以得到与游览项目的数量和性能相关的时隙窗口，选择与一个或多个游览项目相关的一个或多个时隙而预先规定游览项目的使用。该方案存在的缺陷是，允许顾客保留使用一定数量的游览项目而绝对禁止其他人使用这些地方的权利，另外所述系统对游览状态和性能数据的改变缺乏动态响应，有可能导致在某个时间周期，某些游览项目可能未被利用，而有些游览项目又出现排队。

【案例分析】

根据该申请中描述的上述背景技术可知，已经存在利用计算机技术对游乐场的顾客流进行控制的方案。该申请要解决的问题是如何动态调整顾客流量，以节省顾客等候游览项目的的时间的问题，这属于非技术问题，因此权利要求的解决方案不构成专利法第2条第2款所说的技术方案。

【案例2】

权利要求：一种图像商务系统，包括：

接收计算机，用于接收所述图像的数字图像数据，其中所述数字图像的固有操作条件包含打印条件；

保存装置，用于记录所述数字图像数据；

传送装置，用于将所述保存装置中的所述数字图像数据通过因特网线路传送到所述接收计算机，以便经过所述因特网线路传送的所述数字图像数据以打印的照片的形式在所述接收计算机上显影，其中所述打印的照片的形式已根据所述打印条件进行过修改；

一个费用记账计算机，用于完成带有所述操作条件的所述图像的数据的购买的电子费用记账事务。

该案说明书中记载：一种能够实现卖方销售目的的图像商务系统及方法。根据说明书描述的背景技术，目前为了销售照片，需要诸如洗印放大图片的图片社来重印照片，以及通过邮寄公司将照片邮递给购买者，销售过程较为复杂和费时。

本申请采用计算机硬件和软件等技术手段实现的计算机装置来进行电子化的数据处理，以打印的照片的形式对因特网线路传送的数字图像数据进行显影，解决了将传统商务活动与计算机及网络技术相结合的技术问题，代表了传统商务活动采用新技术的发展趋势。

【案例分析】

根据该申请描述的上述背景技术，目前销售照片仍采用的是传统的店面销售方式，而该申请在传统的商务活动中采用了计算机及网络技术来进行电子化的数据传送及处理，解决了将传统商务活动与计算机及网络技术相结合的技术问题。但是，审查员根据检索到的 US××××××××可以知道，在现有技术中已经存在利用计算机及网络来销售数字音像制品的系统，也就是说利用计算机及网络来传播图片并向客户显示图片在技术上已经解决了，所不同的是，该申请是将此成熟的技术用在照片洗印上，而这仅仅是销售的物品有所不同而已，因此该申请解决的是针对不同物品的销售的非技术问题，其解决方案不属于专利法第 2 条第 2 款所说的技术方案。

【案例 3】

权利要求：一种用于 GSM 型数字移动电话系统中的方法，在该系统内由用户标识模块（SIM）控制用户单元，其特征在于给用户标识模块分配两个标识，其上的信息存储在该系统的本地数据库中，上述两个标识分别用于表示分配服务及私务电话的费用以及分配不同用户之间的费用，当使用用户单元时，用户从用户单元可选择地激活所述标识。

该案说明书中记载：一种用于 GSM 型数字移动电话系统中的方法。GSM 是一种统一的智能数字移动电话系统，并且不是地理地限制于一个单独的国家范围内。随着该系统的广泛应用，服务费用的分配常常引起很多问题或者会牵涉到额外的工作，本申请提供的方法就是为了消除上述不便。

【案例分析】

经检索得到的现有技术 EP××××××××公开了有关 GSM 网络标准以及所谓的用户标识模块 SIM 的特征，用户标识模块存储有包含在单独的移动站内的所有用户相关信息元素，允许系统识别、验证及定位网络中的用户，给每个单独的用户标识模块分配一个标识；由于 GSM 标准要求将用户标识数据存储在网络本地数据库中，因此用户自动选择 GSM 应用并从用户单元有选择地激活所期望的标识等。经比较，权利要求与现有技术的区别特征在于：①给用户标识模块分配两个标识；②所述两个标识分别用于表示分配服务及私务电话的费用以及分配不同用户之间的费用。虽然具有上述区别特征的权利要求的方案能够方便地进行费用分配，但是是通过为不同费用分配关系指定不同的代表标识实现的，其并未对现有技术作出技术贡献，因此权利要求的整体方案相对于现有技术不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4.2.3 其他方面的审查

在对商业方法相关发明专利申请的审查中，除了本章 4.2.1 和 4.2.2 所述客体以及新颖性、创造性的审查外，还应审查权利要求是否得到说明书支持。这是因为尽管在发明专利申请的说明书中公开的完整方案是利用计算机技术完成商业运作的系统，但申请人有时为了回避其发明的实质在于商业规则这个问题，可能在权利要求，特别是独立权利要求中仅仅罗列该系统包含的各个计算机硬件设备（装置）本身，从中删除体现这些计算机硬件设备（装置）对完成商业运作所起作用（功能）的限定特征，从而导致权利要求得不到说明书的支持。

5 “方法与产品相对应”情形的审查

以计算机程序实现的发明专利申请中，通常采用方法权利要求对计算机程序所形成的某种处理或控制活动过程进行保护。另外，全部以计算机程序实现的发明专利申请的权利要求书中还经常存在一种与之对应的功能模块构架的产品权利要求，即以功能模块构架的产品权利要求的形式来保护计算机程序流程。

审查指南第二部分第九章 5.2 对涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求书的撰写进行了规定。根据该节规定，产品权利要求只有在按照与说明书中的计算机程序流程，或反映该计算机程序流程的方法权利要求的各个步骤完全对应一致的方式撰写时，才将这种产品权利要求理解为功能模块构架形式的产品，而不理解为实体装置。

因此，在审查中对于这种涉及计算机程序的发明的产品权利要求，需要判断该产品权利要求是功能模块构架形式的还是一般意义上的产品权利要求。当产品权利要求为功能模块构架形式时，还要判断在撰写方式上该权利要求作为整体，其组成部分与说明书中的计算机程序流程或方法权利要求的各个步骤之间是否完全对应一致。

完全对应一致的撰写方式是指产品权利要求与方法权利要求的主题名称（或说明书中对计算机程序流程的说明）相对应，产品权利要求中的各组成部分与方法权利要求（或说明书记载的计算机程序流程）的各个步骤及其执行时序相对应。

如果产品权利要求未按照与计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式，或者未按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式撰写，此时需审查该产品权利要求是否符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

5.1 完全对应一致情形的示例

【案例 1】

权利要求 1：一种文本合并方法，包括下列步骤：

提供包括多个行的第一文本，每一行包括对于相应一字符串辨识数据的一列的至少一数据域；

判断相应该列的该字符串辨识资料是否在第二文本中；

如果该字符串辨识资料在该第二文本中，将该第二文本的第一行中相应字符串辨识数据的该列的资料写至该第一文本的该第一行中的该列之中；

如果该字符串辨识资料不在该第二文本中，将该第一文本的第二行中该列的资料复制至该第一文本的该第一行中的该列之中。

权利要求 2：一种文本合并系统，包括：

第一装置，提供包括多个行的第一文本，每一行包括对于相应一字符串辨识数据的一列的至少一数据域；

第二装置，判断相应该列的该字符串辨识资料是否在第二文本中；

第三装置，如果该字符串辨识资料在该第二文本中，将该第二文本的第一行中相应字符串辨识数据的该列的资料写至该第一文本的该第一行中的该列之中；

第四装置，如果该字符串辨识资料不在该第二文本中，将该第一文本的第二行中该列的资料复制至该第一文本的该第一行中的该列之中。

【案例分析】

上述产品权利要求的主题名称与方法权利要求的主题名称相对应，其各个组成单元的限定内容也是与方法权利要求的各个步骤相对应的，因此该产品权利要求的撰写形式被认为是与方法权利要求完全对应一致的。

【案例 2】

权利要求 1：一种确定文本匹配的处理方法，包括以下步骤：

对输入文本的所有字符进行检测，并对具有检测目标语言的特定字符代码的特定字符进行计数；

根据检测的特定字符数和所述输入文本中的所有字符数，计算特定字符出现率；

存储目标语言的特定字符的标准出现率；

将输入文本的特定字符出现率与标准出现率进行比较；

确定所述文本是否相应于具有与所述目标语言相配的特征的文本。

权利要求 2：一种确定文本匹配的处理系统，包括：

特定字符计数装置，用于对输入文本的所有字符进行检测，并对具有检测目标语言的特定字符代码的特定字符进行计数；

出现率计算装置，用于根据由所述特定字符计数装置检测的特定字符数和所述输入文本中的所有字符数，计算特定字符出现率；

标准出现率存储装置，用于事先存储目标语言的特定字符的标准出现率；

比较装置，用于将所述出现率计算装置得出的输入文本的特定字符出现率与标准出现率进行比较；

判断装置，确定所述输入文本是否相应于具有与所述目标语言相配的特征的文本。

【案例分析】

上述产品权利要求在文字表达上与方法权利要求有所区别，但这种表达方式仅仅是出于文字表达的需要，对其实质的技术内容没有影响，应当理解为这两个权利要求在撰写形式上是完全对应一致的。

5.2 不完全对应一致情形的示例

【案例 1】

权利要求 1：一种用于实现网络打印的方法，包括如下步骤：

步骤 A；

步骤 B；

步骤 C。

权利要求 2：一种数字打印系统，包括：

用于实现 A 的装置；

用于实现 B 的装置；

用于实现 C 的装置。

【案例分析】

上述方法权利要求 1 的主题名称以及说明书中记载的解决方案均为“一种用于实现网络打印的方法”，其与产品权利要求 2 的主题名称“一种数字打印系统”不存在完全对应一致的关系，不能将权利要求 2 的“一种数字打印系统”理解为与“一种用于实现网络打印的方法”的权利要求 1 或说明书中对程序流程的说明相对应。因此权利要求 2 不被理解为功能模块构架形式的产品权利要求，应将其作为通常物理实体的产品权利要求进行审查。此时，应以权利要求 2 得不到说明书支持，不符合专利法第 26 条第 4 款为由提出审查意见，并可以指明修改方向，例如，指出如果申请人将该权利要求的主题名称修改为与方法权利要求的主题名称或者说明书中对计算机程序流程的说明相对应，则可克服得不到说明书支持的缺陷。

【案例 2】

权利要求 1：一种用来重放通过一组网页的预先确定的路径的方法，包括：

从请求历史记录中选择相应于一个保存的 URL 的请求，其中所述请求历史记录被存储在数据库上；

如果保存的请求是一个起始 URL 请求，则选择起始 URL 作为目标 URL；

对所述目标 URL 发出重放请求。

权利要求 2：一种用来重放通过一组网页的预先确定的路径的系统，该系统执

行以下步骤：

从请求历史记录中选择相应于一个保存的 URL 的请求，其中所述请求历史记录被存储在数据库上；

如果保存的请求是一个起始 URL 请求，则选择起始 URL 作为目标 URL；

对所述目标 URL 发出重放请求。

权利要求 3：一种用来重放通过一组网页的预先确定的路径的系统，该系统包括：数据库，用于……

重放装置，用于……

处理器，用于执行以下步骤：

从请求历史记录中选择相应于一个保存的 URL 的请求，其中所述请求历史记录被存储在所述数据库上；

如果保存的请求是一个起始 URL 请求，则选择起始 URL 作为目标 URL；

对所述目标 URL 发出重放请求。

权利要求 4：一种用来重放通过一组网页的预先确定的路径的系统，包括：数据库，用于……

重放装置，用于……

处理器，包括：

装置，用于从请求历史记录中选择相应于一个保存的 URL 的请求，其中所述请求历史记录被存储在所述数据库上；

装置，用于在如果保存的请求是一个起始 URL 请求，则选择起始 URL 作为目标 URL；

装置，用于对所述目标 URL 发出重放请求。

【案例分析】

权利要求 2 请求保护一种重放系统，其未采用功能模块构架的撰写形式，而是采用了该重放系统所执行的方法步骤来进行限定，上述限定应当被理解为概括了能够实现所述方法的所有方式。此时，应当提出如下审查意见：权利要求 2 中对重放系统的所述方法限定概括了能够实现所述方法的所有方式，而说明书中仅仅公开了使用计算机程序流程来实现所述方法的特定方式，所属领域技术人员根据说明书的内容不能明了还可以采用说明书中没有提到的其他等同替代方式来实现相同的方法，因此权利要求 2 请求保护的技术方案得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

权利要求 3 请求保护一种重放系统，其中该权利要求中的处理器采用了方法步骤来限定。因此，该权利要求不应理解为功能模块构架形式的产品权利要求，对处理器的方法限定应理解为概括了能够实现所述方法的所有方式。基于与权利要求 2 相同的理由，权利要求 3 同样得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条

第4款的规定。

权利要求4请求保护的重放系统中,虽然对处理器的限定是按照与权利要求1的方法的各个步骤完全对应一致的功能模块方式撰写,但该权利要求在整体上是采用实体部件与功能模块构架部件结合的方式撰写,因此不能认为该权利要求是与方法权利要求1完全对应一致的功能模块构架形式的产品权利要求。此时,可以在审查意见中指出:权利要求4的撰写方式包含了实体部件与功能模块构架部件,而功能模块构架所保护的是以计算机程序实现的本发明控制方法,而非实现该控制方法的硬件实体装置,因此权利要求4不能清楚地表明其保护的是产品还是方法,不符合专利法第26条第4款的规定,同时可以指出申请人如果要以产品的形式保护其计算机程序流程,则应按照审查指南第二部分第九章5.2规定的方式撰写。如果申请人在答复意见中仍然坚持上述撰写方式,则可以以权利要求4不符合专利法第26条第4款有关权利要求书应当清楚的规定作为驳回理由。

6 充分公开的审查

涉及计算机程序的发明是否充分公开的审查与其他技术领域的发明是否充分公开的审查原则上相同。

6.1 改进仅在计算机程序的发明

6.1.1 充分公开的要求

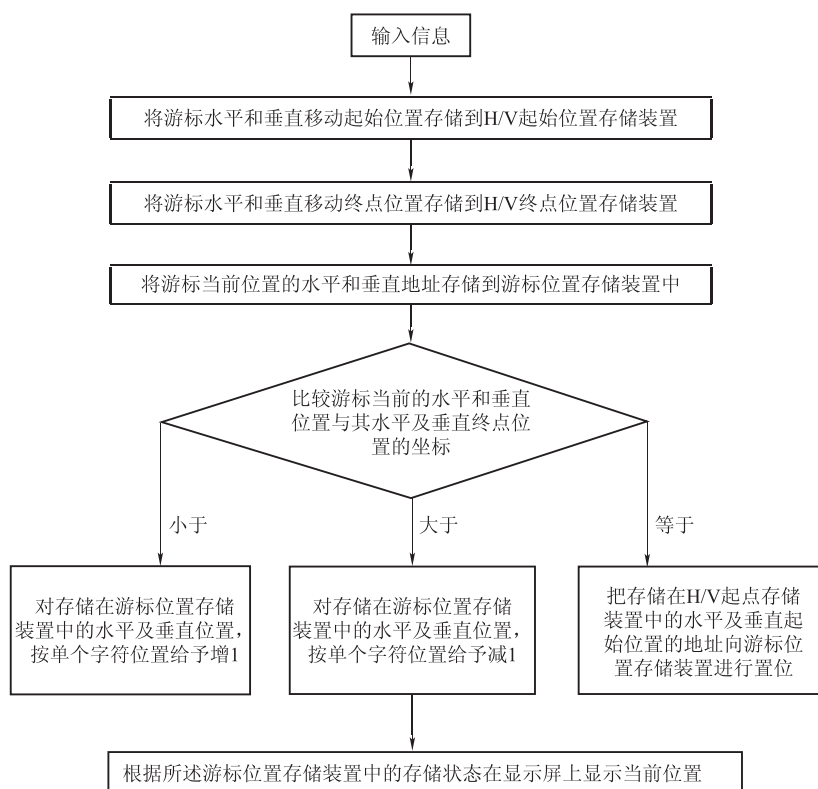
审查指南第二部分第九章5.1是对说明书撰写的具体要求,审查员应审查说明书是否从整体上描述了发明的技术方案(此要求与其他技术领域的发明专利申请的说明书要求相同),以及是否对计算机程序的设计构思、相关技术特征和能够实现其技术效果的具体实施方式进行了清楚、完整的描述,使得本领域的技术人员能够根据说明书所记载的程序流程及其说明编制出能够达到所述技术效果的计算机程序。上述具体实施方式并非要求记载实现该发明技术效果的计算机程序本身,即源程序或目标程序,而是指以程序流程为基础,以该程序流程的时间为序,对各个步骤进行描述。

需要说明的是,根据审查指南第二部分第九章5.1的要求,说明书附图中应当给出计算机程序的主要流程图,其目的是为了清楚、完整地描述该计算机程序的主要技术特征,因此,在说明书没有给出流程图的情况下,需要判断所属领域的技术人员根据说明书文字部分的描述是否能够编制出达到发明技术效果的计算机程序,如果能够,则并不影响说明书的充分公开,此时不能仅以缺少流程图为由作出说明书公开不充分的审查结论。

下面给出涉及计算机程序的发明流程图的例子,以供参考。

【案例】

一件关于“对 CRT 屏幕上的字符进行游标控制”的发明专利申请，其说明书附图中的主要流程图如下：

**6.1.2 未充分公开的情形**

以下各种情形由于本领域的技术人员无法编制出实现所述技术效果的计算机程序而被认为说明书公开不充分：

(1) 说明书附图未给出所涉及计算机程序的主要技术特征的主要流程图，说明书也未进行相应描述，致使本领域的技术人员无法实施；

(2) 说明书附图给出了主要流程图，但是说明书未对该流程图进行具体描述或者描述是含糊不清的，导致本领域的技术人员无法具体实施；

(3) 说明书附图给出的主要流程图与说明书的文字描述部分相互矛盾，导致本领域的技术人员无法判断应依据流程图还是文字描述来具体实施。

6.1.3 对标记性程序语言摘录的考虑

对计算机程序的各个步骤的描述，应当使用自然语言。所谓“自然语言”是

指一定区域的语民在社会实践过程中自然而然形成的语言，例如汉语、英语、法语等。语言的另外一种形式是人工语言，它是在严格的语言学理论的指导下，由某个人或某集体设计出来的语言，各种计算机编程语言均属于人工语言，例如 BASIC 语言、C 语言等。

但是，为了使说明书的描述清楚，便于本领域的技术人员编制计算机程序，在必要的情况下，允许申请人采用惯用的标记性程序语言简短摘录某些关键部分的计算机源程序以供参考。这样的标记性程序语言摘录仅仅作为所属技术领域的技术人员理解说明书的参考，不能作为用于判断说明书是否公开充分的审查依据，同时也不作为判断权利要求是否得到说明书的支持以及其他实质条件的审查依据。说明书文字部分的记载与源程序的内容不一致时，应以说明书文字部分记载的内容为准。

下面给出采用标记性程序语言摘录关键部分的计算机源程序的例子，以供参考。

【案例】

“生成编译表”功能的伪代码如下：

```
CreateCompileLists(){
for each A in ChangeList {
if (A.PropertyName==Interface){
InterfaceCompileList.Add (A);
AddClients (A);}
else if (A.PropertyName==Implementation){
if (IsInLine==True){
InterfaceCompileList.Add (A);
AddClients (A);}
else if (IsInLine==False){
ImplementationCompileList.Add (A);}}}}
```

6.2 改进不完全在计算机程序的发明

改进不完全在计算机程序的发明是指除了在计算机程序方面作出改进之外，还在诸如计算机装置硬件结构等其他方面作出改进的发明。

对于这类发明，其在计算机程序方面的充分公开的要求参见本章 6.1，同时其在计算机硬件结构方面的充分公开的要求适用审查指南第二部分第九章 5.1 的规定，即对于在计算机硬件结构方面作出改进的发明，其涉及硬件结构的改进是否充分公开的判断标准适用一般的判断原则。

在判断改进不完全在计算机程序的发明是否充分公开时，应当将发明作为整体考虑，在某些特定情况下，即使本领域的技术人员能够根据说明书编制出相应

的计算机程序，但是执行该计算机程序可能必须依赖于其他特定的技术手段，例如硬件结构改进后的计算机装置，才能实现所述技术效果，则该特定技术手段也必须在说明书中被充分公开，否则说明书依然公开不充分。

【案例】

权利要求：一种三维图像形成方法，包括步骤：由扫描装置扫描原始一维图像数据，并将其存储在数据存储装置内；通过一维到三维图像转换装置将所述一维图像数据转换成包括左眼图像和右眼图像的三维图像数据；将转换后的三维图像数据存储在三维图像数据存储装置内；由中央控制单元读取三维图像数据并传送给三维图像投影装置以显示三维图像。

该案说明书中记载：一种根据一维图像数据形成三维图像的方法，其中由扫描装置扫描原始一维图像数据，并将其存储在数据存储装置内，通过一维到三维图像转换装置将所述一维图像数据转换成包括左眼图像和右眼图像的三维图像数据，此转换过程是通过计算机程序执行特定算法实现的，然后将转换后的三维图像数据存储在三维图像数据存储装置内，最后由中央控制单元读取三维图像数据并传送给三维图像投影装置以显示三维图像。该三维图像投影装置包括：三维图像投影器；用来接收所述三维图像的屏幕；一副左右偏振目镜有不同偏振方向的偏振眼镜。其中所述投影器包括：光源；变偏装置，用于使所述左眼图像和右眼图像的偏振方向互不相同；投影透镜，用来将所述的左眼图像和右眼图像放大在所述的屏幕上。从而，用单个投影器即可提供三维图像。

【案例分析】

本发明属于改进不完全在计算机程序的发明，例如其中将一维图像数据转换成三维图像数据是通过计算机程序流程执行特定算法实现的，同时本发明的改进还在于提供了区别于现有技术的专用的三维图像投影装置，而执行该计算机程序流程必须依赖于所述改进的硬件结构。因此，在判断本发明的说明书是否充分公开时，应当整体考虑本发明，即不仅要充分公开所涉及的计算机程序流程，还必须充分公开相应的硬件结构。例如，如果说明书中未充分公开三维图像投影装置的内部结构，则说明书公开不充分。

7 修改文本的审查

本节主要对涉及功能模块构架的产品权利要求的修改的审查进行说明。

本节中“完全对应一致”的含义，参见本章第5节。

需要注意的是，当申请人在权利要求书中，增加原申请文件中没有记载的功能模块构架产品权利要求，或者是对原功能模块构架产品权利要求进行了修改，在确定修改符合专利法第33条的规定后，还应审查申请人是否对说明书发明内容

部分进行了适应性修改以符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

7.1 增加功能模块或功能模块构架产品权利要求

申请人以计算机程序流程为依据，按照与说明书和/或附图中计算机程序流程的各步骤完全对应一致的方式，或者按照与反映该计算机程序流程的方法权利要求完全对应一致的方式，增加了原申请文件没有记载的功能模块构架的产品权利要求，或者在原功能模块构架形式的产品权利要求中增加了与流程或步骤对应的、原申请文件中没有记载的功能模块，由于这种功能模块不应理解为通过硬件方式实现的实体装置，所以只要本领域技术人员能够从原申请文件记载的计算机程序流程步骤直接地、毫无疑问地确定实现所述步骤所必须建立的各个功能模块，则这种增加是允许的，符合专利法第 33 条的规定。

【案例】

原申请文件记载了一种以计算机程序实现的网络内容引用自动确定的方法，其中权利要求 1 为：“一种网络内容引用自动确定的方法，包括以下步骤：①内容读取：读取指定的待确定是否为被引用的网络内容；②内容抓取：利用网络爬虫技术将网络中的全部或部分内容抓取过来；③引用分析：抓取的网络内容与指定的网络内容进行对比分析，判断是否存在引用关系。”

修改时申请人增加了装置权利要求 5：“一种网络内容引用自动确定的系统，包括：①内容读取单元：读取指定的待确定是否为被引用的网络内容；②内容抓取单元：利用网络爬虫技术将网络中的全部或部分内容抓取过来；③引用分析单元：抓取的网络内容与指定的网络内容进行对比分析，判断是否存在引用关系。”

【案例分析】

由于增加的装置权利要求 5 与方法权利要求 1 完全对应一致，本领域技术人员能够从方法权利要求 1 的步骤直接地、毫无疑问地确定实现所述步骤所必须建立的各个功能模块，因此申请人的上述修改是允许的，符合专利法第 33 条的规定。

7.2 合并或拆分功能模块

申请人将原申请文件中记载的多个功能模块合并为一个功能模块，或者将原申请文件中记载的一个功能模块依据其功能拆分为多个子功能模块，此时不仅需要判断合并后的功能模块的功能或者拆分后的多个子功能模块的功能之和相对于修改前是否发生变化，而且还要判断执行各功能的时序是否发生变化。如果其中之一发生了变化，且这种变化又不是本领域技术人员能够从原申请文件记载的信息中直接地、毫无疑问地确定的，则这种修改是不允许的，不符合专利法第 33 条的规定。

【案例 1】

原申请文件记载了一种图像编码方法和对应的由功能模块构成的装置，其中

记载了：“当前帧预测单元，用于检测当前帧与先前帧之间的运动矢量，并利用所述运动矢量对先前帧进行运动补偿以获得预测的当前帧。”

申请人修改时将原申请文件所记载的当前帧预测单元拆分为：“运动矢量检测单元，用于检测当前帧与先前帧之间的运动矢量；运动补偿单元，利用所述运动矢量对该先前帧进行运动补偿以获得预测的当前帧。”

【案例分析】

由于修改前后所涉及的功能模块的功能未发生变化，执行各功能的时序也未发生变化，因此申请人的这种修改是允许的，符合专利法第 33 条的规定。

【案例 2】

申请人将原申请文件中记载的“解开打包后的 IP 报文并形成多条语音连接的业务报文的处理模块”修改为“信道解码模块，解开打包后的 IP 报文，并进行解码；语音处理模块，形成多条语音连接的业务报文”。

【案例分析】

修改后的信道解码模块与语音处理模块的功能之和相对于修改前的处理模块的功能发生了变化，即增加了“信道解码”功能，如果本领域技术人员不能从原申请文件记载的信息中直接地、毫无疑义地确定原处理模块具有所述“信道解码”功能，则这种修改是不允许的，不符合专利法第 33 条的规定。

第十章 化学领域发明专利申请的审查

目 录

1	化合物发明专利申请的审查	253 (10-1)
1.1	化合物的检索	253 (10-1)
1.1.1	明显不具有单一性的情形	253 (10-1)
1.1.2	权利要求的范围概括过宽	254 (10-2)
1.1.3	检索结果溢出	254 (10-2)
1.2	化合物权利要求的清楚	255 (10-3)
1.2.1	相关用词的理解	255 (10-3)
1.2.1.1	“任选/任意/可选取代的……”	255 (10-3)
1.2.1.2	“选自……或……”与“选自……和……”	255 (10-3)
1.2.1.3	“和”与“或”	255 (10-3)
1.2.1.4	“可以……”	256 (10-4)
1.2.2	合成高分子化合物产品权利要求的表征	256 (10-4)
1.2.2.1	用结构和/或组成特征表征	256 (10-4)
1.2.2.2	结合物理化学参数和/或制备方法表征	259 (10-7)
1.3	化合物的充分公开	261 (10-9)
1.3.1	化合物的确认	261 (10-9)
1.3.1.1	物化性能参数	261 (10-9)
1.3.1.2	可依据效果实验数据确认化合物的情形	261 (10-9)
1.3.2	化合物的制备	262 (10-10)
1.3.3	化合物的用途和/或使用效果	262 (10-10)
1.3.3.1	对实验数据的一般要求	263 (10-11)
1.3.3.2	可以预测与不可以预测	264 (10-12)
1.3.4	化合物充分公开审查示例	264 (10-12)
1.3.4.1	具体化合物	264 (10-12)
1.3.4.2	通式化合物	265 (10-13)
1.3.5	中间体化合物	265 (10-13)
1.3.5.1	中间体化合物充分公开的条件	265 (10-13)
1.3.5.2	中间体化合物的确认	266 (10-14)
1.4	权利要求得到说明书的支持	267 (10-15)

1.4.1	通式化合物	267 (10-15)
1.4.1.1	判断基础	267 (10-15)
1.4.1.2	具体情形	267 (10-15)
1.4.2	化合物的常见衍生物	269 (10-17)
1.4.2.1	化合物的盐	269 (10-17)
1.4.2.2	化合物的溶剂化物	269 (10-17)
1.4.2.3	化合物的醚和酯	269 (10-17)
1.4.2.4	化合物的前药与代谢物	270 (10-18)
1.5	化合物的新颖性	270 (10-18)
1.5.1	现有技术提到的化合物	270 (10-18)
1.5.2	立体异构体的新颖性	271 (10-19)
1.5.3	纯度限定的化合物	272 (10-20)
1.6	化合物的创造性	272 (10-20)
1.6.1	判断“结构接近”	272 (10-20)
1.6.1.1	结构本身的相似性	273 (10-21)
1.6.1.2	构效关系的密切程度	274 (10-22)
1.6.2	立体异构体的创造性	274 (10-22)
1.6.3	中间体化合物的创造性	274 (10-22)
1.6.4	化合物衍生物的创造性	275 (10-23)
1.6.5	对申请人答复意见的考虑	275 (10-23)
1.7	马库什化合物的单一性	275 (10-23)
1.8	马库什权利要求的修改	276 (10-24)
1.9	化合物晶体	278 (10-26)
1.9.1	化合物晶体发明的充分公开	278 (10-26)
1.9.1.1	化合物晶体的确认	278 (10-26)
1.9.1.2	化合物晶体的制备	279 (10-27)
1.9.1.3	化合物晶体的用途和/或使用效果	280 (10-28)
1.9.2	化合物晶体发明的权利要求	281 (10-29)
1.9.2.1	单一性	281 (10-29)
1.9.2.2	权利要求的清楚	281 (10-29)
1.9.2.3	权利要求应当以说明书为依据	282 (10-30)
1.9.3	化合物晶体发明的新颖性	286 (10-34)
1.9.3.1	对比文件公开的产品与申请请求保护的晶体可以 直接比较	286 (10-34)
1.9.3.2	对比文件公开的产品与请求保护的晶体无法直接比较	288 (10-36)

1.10	化合物制备方法的充分公开	289 (10-37)
2	西药领域发明专利申请的审查	289 (10-37)
2.1	效果实验	289 (10-37)
2.1.1	对效果实验的要求	289 (10-37)
2.1.2	补交实验数据的审查	292 (10-40)
2.1.2.1	针对公开不充分/不支持缺陷补交的实验数据	292 (10-40)
2.1.2.2	针对不具备创造性缺陷补交的实验数据	292 (10-40)
2.2	药物组合物发明的审查	293 (10-41)
2.2.1	权利要求应当以说明书为依据	293 (10-41)
2.2.2	药物组合物的新颖性	294 (10-42)
2.2.3	药物组合物的创造性	296 (10-44)
2.3	医药用途发明的审查	299 (10-47)
2.3.1	新颖性	299 (10-47)
2.3.1.1	现有技术	299 (10-47)
2.3.1.2	新颖性判断	300 (10-48)
2.3.2	以机理表征的制药用途权利要求	303 (10-51)
3	中药领域发明专利申请的审查	304 (10-52)
3.1	不授予专利权的客体	305 (10-53)
3.1.1	未经人工处理的天然状态的中药材及其药用部位	305 (10-53)
3.1.2	中医四诊、针灸等方法	305 (10-53)
3.2	常用检索资源及检索策略	305 (10-53)
3.2.1	常用检索资源	305 (10-53)
3.2.2	常用检索策略	306 (10-54)
3.2.2.1	药名的扩展	306 (10-54)
3.2.2.2	病名或证名的扩展	306 (10-54)
3.2.3	中药产品发明的检索	306 (10-54)
3.2.4	中药制药用途发明的检索	308 (10-56)
3.3	说明书的充分公开	309 (10-57)
3.3.1	中药材名称的充分公开	309 (10-57)
3.3.1.1	中药材异名对应于多种功效不同的正名	309 (10-57)
3.3.1.2	中药材异名对应于多种功效相同或相近的正名	310 (10-58)
3.3.2	药效实验	310 (10-58)
3.3.2.1	无药效数据的情形	310 (10-58)

3.3.2.2	有药效数据的情形	312 (10-60)
3.4	权利要求以说明书为依据	312 (10-60)
3.4.1	原料药为植物科属	312 (10-60)
3.4.2	以功效表征的原料药	313 (10-61)
3.4.3	原料药的用量	313 (10-61)
3.4.4	中药提取物	315 (10-63)
3.5	新颖性	316 (10-64)
3.5.1	药品标准	316 (10-64)
3.5.2	包含提取方法特征的中药提取物权利要求	316 (10-64)
3.5.3	中药制药用途权利要求	317 (10-65)
3.6	中药复方产品的创造性	318 (10-66)
3.6.1	组合发明	318 (10-66)
3.6.2	原料药替换的发明	318 (10-66)
3.7	中药复方产品的单一性	319 (10-67)
3.8	申请文件的修改	320 (10-68)
3.8.1	现有技术中没有记载的药材名称	320 (10-68)
3.8.2	申请文件中记载不一致的药材名称	321 (10-69)
4	生物技术领域发明专利申请的审查	321 (10-69)
4.1	与保护主题相关的内容	322 (10-70)
4.1.1	动、植物品种的含义	322 (10-70)
4.1.2	与动物品种相关的主题	322 (10-70)
4.1.3	与植物品种相关的主题	322 (10-70)
4.2	生物序列的检索	323 (10-71)
4.2.1	生物序列的检索平台	323 (10-71)
4.2.2	互联网公开内容的确定	323 (10-71)
4.2.3	互联网检索的保密事项	324 (10-72)
4.2.4	检索数据库的选择	324 (10-72)
4.2.5	短序列的检索	324 (10-72)
4.3	权利要求的清楚	325 (10-73)
4.4	权利要求中生物序列是否得到说明书的支持	326 (10-74)
4.4.1	没有功能性限定的情形	326 (10-74)
4.4.2	功能性限定的情形	327 (10-75)
4.4.2.1	说明书中未进行列举	327 (10-75)
4.4.2.2	说明书中进行了列举	328 (10-76)

4.4.3	用“具有”或“含有”表述方式来限定生物序列的情形	328 (10-76)
4.5	生物材料的保藏	328 (10-76)
4.5.1	保藏单位	328 (10-76)
4.5.2	保藏日期	329 (10-77)
4.5.3	需要保藏的生物材料	329 (10-77)
4.5.3.1	判断生物材料是否需要保藏的标准	329 (10-77)
4.5.3.2	常见的需要保藏的生物材料	329 (10-77)
4.5.3.3	不需要保藏的生物材料	331 (10-79)
4.5.4	与生物材料保藏有关的实用性问题	331 (10-79)
4.6	涉及蛋白质晶体或结构的发明	332 (10-80)
4.6.1	常见的权利要求撰写方式	332 (10-80)
4.6.2	蛋白质晶体的制备	332 (10-80)
4.6.3	蛋白质晶体的用途和/或使用效果	333 (10-81)
4.6.4	与蛋白质结构相关的智力活动规则和方法	333 (10-81)
4.7	人胚胎及干细胞	334 (10-82)
4.7.1	人胚胎的工业或商业目的的应用	334 (10-82)
4.7.2	与人类胚胎干细胞相关的主题	334 (10-82)
4.7.2.1	人类胚胎干细胞的分离、制备方法	334 (10-82)
4.7.2.2	全能性人类胚胎干细胞	335 (10-83)
4.7.2.3	非全能性人类胚胎干细胞	335 (10-83)
4.7.2.4	由人类胚胎干细胞分化形成的人体及其分化方法	336 (10-84)
4.7.2.5	由人类胚胎干细胞分化成的细胞、器官或组织	336 (10-84)
4.7.2.6	人类胚胎干细胞的维持、扩增、富集、诱导分化、修饰方法	336 (10-84)
4.7.2.7	用人类胚胎干细胞形成嵌合体的方法及所获嵌合生物体	336 (10-84)
4.7.3	与人类干细胞相关的充分公开	337 (10-85)
4.7.3.1	人类干细胞产品的确认	337 (10-85)
4.7.3.2	人类干细胞产品用途和/或使用效果的充分公开	337 (10-85)
4.8	遗传资源来源披露	338 (10-86)
4.8.1	审查注意事项	338 (10-86)
4.8.2	需要披露来源的情形	338 (10-86)
4.8.3	不需要披露来源的情形	340 (10-88)

5	包含参数特征的产品发明专利申请的审查	340 (10-88)
5.1	说明书的充分公开	341 (10-89)
5.1.1	参数应当满足的要求	341 (10-89)
5.1.2	参数特征表征的产品的制备	343 (10-91)
5.2	权利要求的清楚	344 (10-92)
5.2.1	参数的名称和/或技术含义	344 (10-92)
5.2.2	参数的测量方法	346 (10-94)
5.3	权利要求应当以说明书为依据	347 (10-95)
5.4	新颖性	348 (10-96)
5.5	创造性	352 (10-100)
6	包含方法特征的产品发明专利申请的审查	352 (10-100)
6.1	新颖性和创造性的判断	353 (10-101)
6.2	新颖性和创造性的审查示例	353 (10-101)
6.2.1	仅以方法特征表征的情形	353 (10-101)
6.2.2	以产品特征和方法特征共同表征的情形	355 (10-103)

第十章 化学领域发明专利申请的审查

化学领域发明专利申请的审查应当遵循审查指南第二部分的有关规定，以及本分册第一章至第八章中的一般性规定，本章仅说明该领域的一些特殊问题。

1 化合物发明专利申请的审查

1.1 化合物的检索

化合物权利要求可以用通式化合物或具体化合物的形式表述请求保护的化合物。通式化合物也被称为马库什化合物或马库什通式化合物。

关于化合物的检索参见本分册第七章有关检索的一般性规定，其中对于马库什通式化合物的检索参见本分册第七章 3.4 的规定。

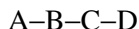
1.1.1 明显不具有单一性的情形

如果审查员阅读说明书和权利要求书后，即能判断化合物权利要求明显不具有单一性（参见本分册第六章 1.2.1），则可以暂缓检索，并根据具体情况选择以下处理方式。

(1) 先发分案通知书，后检索审查

【案例 1】

权利要求：下式的化合物：



其中，A 选自 C₁-C₁₀ 烷基、C₂-C₁₀ 烯基或 C₃-C₁₀ 环烷基、取代或未取代的芳基或含有 1-3 个选自 O 和 N 的杂原子的 C₅-C₇ 杂环；

B 选自 C₁-C₆ 亚烷基、C₂-C₁₀ 亚烯基或亚炔基、亚氨基、磺酰基、C₃-C₈ 醚或硫醚连接基；

C 选自含 1-4 个选自 O、S 或 N 的杂原子的 C₅-C₈ 饱和或不饱和杂环、取代或未取代的亚苯基，或 -C₄-C₈ 烷基 CO₂ 或 -C₄-C₈ 烷基 CONH-；

D 选自取代或未取代的苯基、萘基、茚基或吡啶基。

【案例分析】

该权利要求请求保护通式为 A-B-C-D 的化合物，其中每一个组成部分 A、B、C、D 均包含多种变量。该通式范围内的各变量组合所涉及的化合物组之间没有相同或相应的技术特征，更不可能有相同或相应的特定技术特征，因而该权利要求

涉及的化合物组之间明显不具有单一性。此时，审查员可以暂缓检索，先发出分案通知书。由于无法确认请求保护的通式化合物包括几组发明，所以可以在分案通知书中指出请求保护的为“多项发明”并适当说明理由。

(2) 先发一通，后检索和进一步审查

通常一通应当在检索后发出，但是，如果审查员认为直接发出一通有利于加快审查，则可以暂缓检索，而直接发出一通。在这种情况下，审查员应当在一通中指出单一性问题，同时还应当指出申请文件中存在的其他实质性问题，例如权利要求得不到说明书的支持。

1.1.2 权利要求的范围概括过宽

当通式化合物权利要求的范围概括过宽，得不到说明书支持，以致对该范围进行完全检索没有意义时，可以首先针对审查员认为能够得到说明书支持的范围进行检索。审查员应当在全面考虑权利要求请求保护的范围、说明书公开的内容、预期申请人可能进行的修改，以及审查员可接受的修改等因素的基础上，确定合理的检索范围。

检索的范围可以是从属权利要求，也可以是独立权利要求的部分技术方案，或者是说明书中记载的某个范围。

例如，权利要求 1 请求保护的通式化合物概括了很宽的范围，而说明书中仅仅充分公开了数个化合物，本领域技术人员根据说明书中充分公开的内容无法概括得出权利要求 1 请求保护的整个范围，即权利要求 1 明显不符合专利法第 26 条第 4 款的规定，对其全部范围进行检索是没有意义的。此时，审查员可以首先针对权利要求 1 中能够得到说明书支持的范围进行检索，并发出审查意见通知书。

审查员应当在通知书中告知申请人实际检索的化合物以及进行部分检索的理由，并根据实际检索的结果提出相应的审查意见。在随后的审查中，还应当根据申请人提交的意见陈述和修改文件，考虑是否需要补充检索。

1.1.3 检索结果溢出

对通式化合物权利要求进行检索时，可能会检索到非常多破坏新颖性的对比文件，甚至造成数据库存储器结果溢出。例如，仅在 STN 的 Registry 库中对通式结构进行样例检索，就发现非常多破坏发明申请新颖性的化合物文献，而在全部数据库中根本无法进行有效的检索。

此时，应当对检索对象的范围进行限制，确定的检索范围应当是能够进行完全检索且不会使结果溢出的范围，但是不应将检索对象的范围限制过窄，应当确保检索的结果包括至少一篇破坏发明申请的新颖性的对比文件。

检索后，应当在通知书中告知申请人实际检索的化合物，并在已经获得的多

篇对比文件的基础上，选择合适的对比文件，对权利要求提出缺乏新颖性和/或创造性的意见。

所谓“合适的对比文件”应当是这样的对比文件，其公开了最多能够破坏权利要求新颖性的化合物，或者公开了能够破坏该申请实施例化合物新颖性的化合物，或者公开了与请求保护的化合物用途相同的化合物。

1.2 化合物权利要求的清楚

对于化合物权利要求中各用语的含义、其间的关系以及由它们界定的权利要求的范围，应当由所属技术领域技术人员，从符合逻辑和有技术意义的角度，进行理解和解释。

1.2.1 相关用词的理解

1.2.1.1 “任选/任意/可选取代的……”

通式化合物权利要求基团定义中出现的“任选取代”、“任意取代”或者“可选取代”的表述均清楚地表示“取代”或“未取代”两种情形。例如，“任选取代的苯基”是指“未取代的苯基”或者“被取代的苯基”。如果权利要求中未限定相应的具体取代基，通常应将“被取代”理解为“被任意的取代基取代”，这种表述是清楚的，但对于其是否能够得到说明书的支持还需进一步审查。

1.2.1.2 “选自……或……”与“选自……和……”

对于通式化合物权利要求基团定义中出现的“R 选自 A、B、C……或 G”或者“R 选自 A、B、C……和 G”的表述，通常应将其理解为等同于“R 为 A、B、C……或 G”，这类表述均能够清楚地表示各个基团的并列选择关系。

1.2.1.3 “和”与“或”

通常，通式化合物权利要求还同时请求保护通式化合物的各种衍生物，如可药用盐、溶剂化物等，其间以“和”或者“或”连接。不论是用“和”还是“或”连接，其含义都是清楚的，二者请求保护的实质范围相同。

【案例】

权利要求 1：式 I 化合物或其可药用盐。

权利要求 1'：式 I 化合物和其可药用盐。

【案例分析】

通常，该领域技术人员不会认为权利要求 1' 请求保护的是式 I 化合物和其可药用盐形成的混合物，而是认为权利要求 1' 与权利要求 1 请求保护的实质范围上

相同，即权利要求 1' 请求保护的范围是清楚的。

1.2.1.4 “可以……”

对于通式化合物权利要求中出现的“可以……”的表述，应当根据具体情况，从所属技术领域技术人员角度进行理解（参见本分册第二章 3.2.1.3 的规定），其含义一般是清楚的。

常见的是：

(1) “R 可以被 X 基团取代”，其表示并列选择的两种情形：R 是未取代的，或者 R 被 X 基团取代。例如，“R¹ 是可以被甲基取代的苯基”表示 R¹ 是“未取代的苯基”或者“被甲基取代的苯基”。

(2) “R 是可以成环的烃基”，其表示 R 是“未成环的烃基”或者“成环的烃基”。

(3) “R 可以是……”，其通常表示取代基 R 在所述范围内选择。例如，“R³ 可以是 H 或甲基”表示 R³ 是 H 或甲基。

1.2.2 合成高分子化合物产品权利要求的表征

本小节涉及合成高分子化合物产品权利要求的清楚表征问题。对于产品以外其他类型权利要求中涉及的新的新的高分子化合物，其表征方式同样适用本节规定。

合成高分子化合物是指单体通过聚合反应获得的单一一种高分子化合物，或者对其进行化学改性而得到的高分子化合物。

高分子化合物具有分子量大、分子量分布存在多分散性、分子内可能的结构变化形式多、分子与分子之间作用力形式多且作用力大、存在近程结构和远程结构等显著特点。对于此类产品权利要求，通常应当用其结构和/或组成特征表征，但在特定情形下允许结合物理化学参数和/或制备方法特征来表征，以使所属技术领域的技术人员能够确定该高分子化合物并与现有技术的已知产品相区别。

1.2.2.1 用结构和/或组成特征表征

对于高分子化合物权利要求而言，通常应当用结构和/或组成特征对其进行表征。

(1) 基本上为线性结构的高分子化合物

这类高分子化合物包括分子结构基本上呈线性，且通过加成聚合得到的均聚物、无规共聚物、交替共聚物和嵌段共聚物，或者通过缩合聚合或开环聚合得到的自缩聚物、混缩聚物和共缩聚物，或者通过化学改性方法得到的高分子化合物等。

能够表征此类高分子化合物的基本结构和/或组成特征为重复单元的名称或结构式；重复单元的排列形式，如无规共聚、嵌段共聚、交替共聚等；共聚时不同结构单元的比例关系；分子量（数均、重均、粘均或 Z 均分子量）或与其有对应

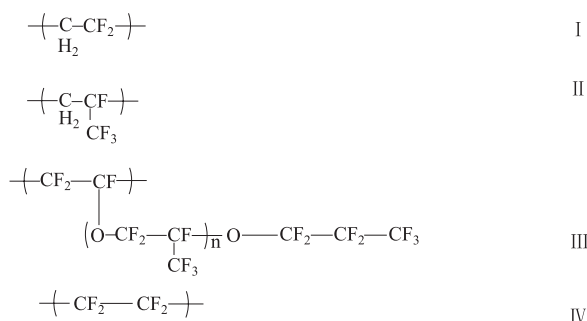
关系的聚合度、特性粘数、羟值、酸值等。

根据发明所要解决的技术问题，下述结构和/或组成特征也可以用来表征请求保护的高分子化合物，例如高分子化合物的分子量分布、重复单元的旋光异构构型（如全同立构、间同立构或无规立构等）和/或几何异构构型（即顺反异构）、结构单元的头尾连接方式、无规共聚中的序列分布以及高分子链的局部结构特征（如取代基、端基）等。

应当注意，有些高分子化合物的主题名称即可反映出其重复单元的排列形式，例如自缩聚物和混缩聚物的情形，在这种情况下，不需要在权利要求中再对其重复单元的排列形式进行描述。

【案例 1】

权利要求：一种由下述通式 I、II、III 和 IV 表示的结构单元组成的数均分子量为 10000~120000 的无规共聚物，



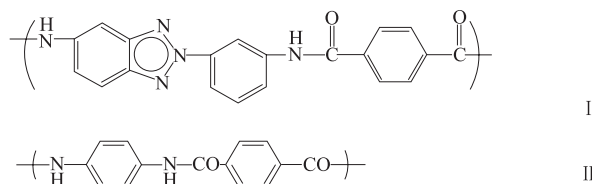
其中上述结构单元 I、II、III 和 IV 的摩尔%为：I = 15.6~49.0，II = 0.7~8.7，III = 0.2~3.3，IV = 40.0~80.0，n = 1 或 2。

【案例分析】

在该权利要求中，用重复单元的结构、重复单元的比例关系、重复单元的排列形式（无规共聚）、分子量等特征对无规共聚物进行表征，所属技术领域的技术人员通过这些特征能够清楚地确定该无规共聚物。因此，该权利要求是清楚的。

【案例 2】

权利要求：一种以下述通式 I 和 II 所示结构组成的芳香族共聚酰胺，



其中含有 0.1~10.0 摩尔%的通式 I 结构，该共聚酰胺的特性粘数 $[\eta]$ = 0.4~1.3。

【案例分析】

在该权利要求中，用共缩聚物的重复单元结构、重复单元的比例关系、特性

粘数（与分子量有对应关系）等特征对请求保护的芳香族共聚酰胺进行了表征。另外，该共聚物的重复单元的排列形式（必定是羧基和氨基缩合）是所属技术领域的技术人员根据其主题名称即可直接确定的，即所属技术领域的技术人员能够清楚地确定该共聚酰胺。因此，该权利要求是清楚的。

【案例 3】

权利要求：一种端羟基液体聚丁二烯，其数均分子量为 500~5000，分子量分布为 1.5~3.0，聚丁二烯链中 1, 2-结构与 1, 4-结构的比为 1:3~1:5。

【案例分析】

该权利要求请求保护一种具有特定端羟基的液体聚丁二烯，根据说明书的描述，该液体聚丁二烯是导弹推进剂的一个组分，为适用于该用途，通常对该液体聚丁二烯的分子量分布有要求，同时为改进该液体聚丁二烯的某项性能，作为分子链主体的聚丁二烯要求具有一定的 1, 2-和 1, 4-结构比例，这也是使其区别于现有技术已知产品的特征所在。因此用分子量、分子量分布、端基结构、聚丁二烯链的 1, 2-和 1, 4-结构的比例，并结合主题名称聚丁二烯，能够清楚地确定请求保护的产品，即该权利要求是清楚的。

(2) 具有明显支化结构或交联结构的高分子化合物

这类高分子化合物包括由大分子单体参与的通过加成共聚得到的接枝共聚物，由单体接枝到基本上呈线性结构的高分子化合物上得到的接枝共聚物，通过偶联或多官能引发剂得到的星型共聚物，通过加成或缩合聚合得到的交联聚合物，以及通过交联剂参与大分子间反应得到的交联聚合物等。

对于这类高分子化合物的表征，除了以上(1)中所述以基本结构和/或组成特征进行表征之外，为了达到使所属技术领域的技术人员能够清楚地确定该高分子化合物的程度，对于接枝共聚物，通常还应当进一步采用接枝率、支化度、接枝链长度和结构、接枝点间的平均距离等来表征；对于星型共聚物，通常还应当进一步采用星型共聚物中臂的数目和每个臂的链结构等来表征；对于交联聚合物，通常还应当进一步采用交联密度、交联点间的平均距离、交联剂结构、交联高分子化合物的凝胶率等来表征。

【案例 4】

权利要求：一种通式为 $(S-I-S)_nX$ 的星型嵌段共聚物，S 为聚苯乙烯嵌段，I 为聚异戊二烯嵌段，n 为臂的数目，X 为偶联中心，其中每个臂中两个 S 嵌段为对称分布或不对称分布，且 S 嵌段与 I 嵌段的摩尔比为 7~3:3~7，每条臂的数均分子量为 10000~150000，n 为 3 或 4，X 为 Si 或 Sn。

【案例分析】

该权利要求中，对于星型共聚物的每一条臂均给出了结构单元的名称、其排列形式及其比例关系以及臂的分子量等基本结构和/或组成特征；对于星型共聚物

整体，给出了臂的数目以及偶联中心原子，使得所属技术领域的技术人员能够根据上述特征清楚地确定该星型共聚物。因此，该权利要求是清楚的。

应当注意，不能机械地认为如果权利要求中没有记载以上(1)中所述的基本结构和/或组成特征，则所属技术领域的技术人员就一定不能清楚地确定请求保护的高分子化合物。例如，对于交联程度浅的高分子化合物，采用其他结构和/或组成特征，如交联密度、交联点间的平均距离等特征已经能够对其进行清楚的表征，此时不必再写明其分子量特征；而对于交联程度深的高分子化合物，由于它不溶且不熔，其分子量变得不可能测量。因此，对于交联高分子化合物，可以不要求用分子量对其进行表征。

1.2.2.2 结合物理化学参数和/或制备方法表征

对于结构不明或者微观结构尚不清楚的高分子化合物，在仅用结构和/或组成特征不能对其进行清楚或充分表征的情况下，允许结合物理化学参数特征和/或制备方法特征进行表征，以使所属技术领域的技术人员能够清楚地确定该高分子化合物，并将其与现有技术的已知产品相区别。

对于包含参数特征的产品发明专利申请的审查参见本章第5节；对于包含方法特征的产品发明专利申请的审查参见本章第6节。

(1) 结合物理化学参数表征

用于表征高分子化合物的物理化学参数应当是能够反映该高分子化合物的性能参数，并且是与请求保护的高分子化合物本身的结构和组成相关的性能参数。

常用的高分子化合物的物理化学参数包括粘度、熔体流动速率、玻璃化转变温度、结晶度、熔点、密度、透明度、折射率、抗张强度（抗拉强度）、屈服强度、冲击强度、伸长率、延展度、硬度、弹性系数等。

【案例1】

权利要求：一种基本上线性的乙烯共聚物，其特征是密度为 $0.850 \sim 0.965\text{g/cm}^3$ ，

根据 ASTM D 1238 E 测量的熔体流动速率大于 $30\text{g}/10\text{min}$ 。

【案例分析】

对于基本上线性的高分子化合物，通常应当用重复单元的名称或结构式、重复单元的排列形式、共聚时不同结构单元的比例关系、分子量等基本结构和/或组成特征进行表征。虽然密度和熔体流动速率与乙烯共聚物的结构和/或组成相关，但它们只是一类乙烯共聚物固有性能的反映，并不能代替上述基本结构和/或组成特征以使所属技术领域的技术人员能够清楚地确认该乙烯共聚物。在该权利要求中没有记载与乙烯共聚的共聚单体类型、乙烯与共聚单体单元在分子链中所占的比例、该共聚物的分子量等的情况下，所属技术领域的技术人员无法清楚地确

定请求保护的乙烯共聚物的基本结构，因此，该权利要求不清楚。

(2) 结合制备方法特征表征

用制备方法特征表征高分子化合物产品权利要求时，制备方法特征包括聚合反应的类型（如本体、溶液、悬浮、乳液聚合等），所用原料单体及单体间的用量关系，聚合反应所需的功能性添加剂及其用量，引发体系及相对于单体的用量，聚合反应的温度、压力、时间等反应条件，反应的工艺步骤（如加料次序、加料方式、过程的衔接等），终止或结束的方式等。

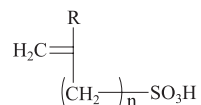
例如，对于由两种或多种竞聚率明显相差很大的单体的共聚合得到的无规共聚物，通常用结构单元、结构单元的排列方式、不同结构单元间的比例关系以及分子量等结构和/或组成特征无法清楚地表征该无规共聚物。由于竞聚率相差很大，共聚物的序列结构通常类似于嵌段结构。此时，用共聚合的方法特征，如不同单体的混合、加料次序和加料方式等对该无规共聚物进一步表征，才能够使所属技术领域的技术人员清楚地确定其无规共聚的结构。

结合物理化学参数和/或制备方法特征对高分子化合物产品进行表征时，通常要求权利要求中直接或者隐含地包括重复单元结构及其排列形式、共聚时不同共聚单元的比例关系、分子量这些基本的结构和/或组成特征，以使所属技术领域的技术人员能够清楚地确定该高分子化合物，并将其与现有技术的已知产品相区别。

应当注意，从技术含义理解，高分子化合物的制备方法特征往往隐含包括了上述某些结构和/或组成特征。例如，由原料单体和单体间的用量关系通常可导出重复单元结构和不同共聚单元的比例关系；由活性阴离子聚合的引发体系和不同单体的顺序加料方式可导出嵌段共聚的重复单元排列形式，如果再结合活性阴离子聚合引发体系的用量和不同单体的用量，甚至可计算出产物的平均分子量。应当根据具体情形及现有技术状况进行分析，不能机械地认为仅使用制备方法特征就一定不能清楚地表征高分子化合物。

【案例 2】

权利要求：一种丙烯酰胺共聚物，该共聚物的重均分子量（a）为 1500000~10000000，重均均方根半径（b）为 30~150nm，重均均方根半径与重均分子量之比（b）/（a）为 0.00004 或更小，它由下述单体组分经水溶液聚合而制得：（A）94~99.97mol%（甲基）丙烯酰胺，（B）0.01~1mol% 交联单体亚甲基双丙烯酰胺，和（C）0.02~5mol% 下式表示的乙烯基磺酸或其盐，



式中 R 表示氢原子或 C₁₋₃ 低级烷基，n 表示 1~4 的整数。

【案例分析】

该权利要求中给出了原料单体及其用量范围和聚合方法特征，并给出了聚合物的物理化学参数特征，所属技术领域的技术人员由此可以确定该轻度交联的无规共聚物的结构单元和不同结构单元的比例、其分子量，以及其三个方向的尺寸大小。因此，该权利要求是清楚的。

1.3 化合物的充分公开

化合物的充分公开应当满足审查指南第二部分第十章 3.1 的要求，即说明书中应当记载化合物的确认、化合物的制备以及化合物的用途和/或效果。应当综合考虑上述三个方面的要求，以判断根据说明书记载的内容，所属技术领域的技术人员是否能够获得所述化合物，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

对于药物化合物，除需要符合本节的规定外，还需符合本章第 2 节和第 3 节的相关规定。

有关中间体化合物充分公开的规定，参见本章 1.3.5。

1.3.1 化合物的确认

审查指南第二部分第十章 3.1 (1) 中规定了确认化合物的条件。

对于化学合成或者从天然来源提取分离的具体化合物，说明书中应当说明该化合物的化学名称、结构式或分子式，并应当记载该化合物的物化性能参数，以使请求保护的化合物能被清楚地确认。

特别是，对于从天然来源提取分离的化合物，通常不能从理论上或者提取方法本身预测或确定提取物的结构。因此，当提取分离的化合物是新化合物时，说明书一般应当记载能有效鉴别该化合物结构的数据，例如核磁、紫外、红外和质谱数据，使得要求保护的化合物结构能够被清楚地确认。

对于通式化合物，说明书中应当说明通式化合物的结构式（包括通式中各取代基的定义），对化学结构的说明应当明确到使本领域的技术人员能确认该通式化合物的程度；并且说明书中还应当记载通式化合物范围内的至少一部分具体化合物的化学名称、结构式或分子式及其物化性能参数。

1.3.1.1 物化性能参数

物化性能参数可以是熔点、核磁共振(NMR)、红外光谱(IR)、紫外光谱(UV)、质谱(MS)、X-射线衍射数据等。

1.3.1.2 可依据效果实验数据确认化合物的情形

有些情况下，用途和/或效果的实验数据也可以作为确认化合物的依据。

例如，说明书虽然没有记载化合物的任何物化性能参数，但记载了该化合物的制备方法，以及对应于该化合物的具体用途和/或效果的实验数据。在这种情况下，如果审查员认为根据该方法本领域技术人员必然能够制备出所述化合物，并且也能够确认所述效果是由该化合物直接产生的，而不是由例如它与其他活性成分联用的组合物产生的，则这样的实验数据也可以作为确认相应化合物的依据。

【案例】

权利要求：化合物（I）（结构式略）。

说明书：公开了式（I）化合物的结构、相应的制备方法，并且记载了一部分具体化合物的制备实施例。虽然未给出相应的物化性能参数，但是给出了所述具体化合物的用途和/或效果的实验数据。

【案例分析】

如果审查员能够确定制备方法与产品的对应关系，如制备方法中反应物之间的反应位点是唯一的，由该方法只能获得所述目标化合物，并且，这些具体化合物的用途和/或效果的实验数据也说明确实制得了这些化合物，则应当认为这些具体化合物能够得到确认，并可以将其作为确认通式化合物的依据。

1.3.2 化合物的制备

说明书中应当记载至少一种制备请求保护的化合物的方法，并说明该方法所用的原料物质、工艺步骤和条件、专用设备，使本领域技术人员能够实施。

说明书中应当说明原料物质的制备方法或者来源，使得本领域技术人员能够得到。对于常规化工原料，因为是本领域技术人员能够获得或者知晓如何获得的，所以不必在说明书中记载其制备方法或者来源。

如果请求保护的是通式化合物，则说明书中除应当记载该通式化合物的合成路线外，一般还应当记载一个或多个制备实施例。如果说明书中未记载通式化合物中具体化合物的制备实施例，也未公开通式化合物的合成路线，或者仅提到“化合物可以用通用的有机合成方法制备”，则一般不认为公开了该通式化合物的制备方法，除非根据说明书和权利要求记载的内容以及公知常识，所属技术领域的技术人员能够制备该通式化合物范围内的所有化合物。

如果请求保护的是具体化合物，则说明书中应当记载该化合物的制备实施例。

1.3.3 化合物的用途和/或使用效果

说明书应当公开化合物的用途和/或使用效果。

如果根据现有技术，本领域技术人员无法预测请求保护的化合物能够实现所述用途和/或使用效果，则说明书中应当记载足以证明所述化合物能够实现所述用

途和/或达到预期效果的定性或定量实验数据，并应当说明实验方法。

1.3.3.1 对实验数据的一般要求

说明书应当清楚、完整地记载实验方法和实验数据等，达到使所属技术领域的技术人员确信能够实现发明用途和/或使用效果的程度。实验方法在说明书中没有记载，但其属于本领域的常规方法或者在说明书中有明确的文献指引的，应予以接受。

依照专利法第 26 条第 3 款的规定，对于用途和/或效果实验，原则上说明书中应当清楚地说明如下内容。

(1) 实验所采用的具体化合物

说明书效果实验中仅笼统地说明使用“本发明任意一种化合物”、“本发明化合物”等，本领域技术人员无法获知实验结果由何种样品获得，因而本领域技术人员无法确信申请请求保护的化合物具有申请人声称的用途和/或效果，说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

但如果说明书中将实验所采用的化合物描述为“优选化合物”、“制备例的化合物”等，并且说明书中其他部分已经明确记载了它们所代表的具体化合物，则认为说明书中已清楚地说明了实验所用的具体物质。

(2) 实验方法

说明书效果实验中应当记载具体的实验步骤和条件。

(3) 实验结果

实验结果可以是定性实验结果或定量实验结果。断言性的结论，例如，“通过上述实验证明本发明的化合物具有……效果（用途）”，不属于可接受的实验结果。

采用定量数据描述实验结果时，可接受的表示方式包括“……的 IC_{50} 值为 \times 值”、“……的 \times 效果指标低于 $\times \times$ 值”、“……的抑菌有效浓度低于 $\times \times$ 值”或者“……的 IC_{50} 值在 $\times \times$ 值至 $\times \times$ 值的范围内”等。

(4) 实验结果与用途和/或使用效果的对应关系

根据现有技术公开的内容和/或本申请说明书的记载，本领域技术人员应能够确认实验结果与本申请的用途和/或使用效果的对应关系。

如果所有实验数据均不能说明实验所用化合物具有所述用途和/或效果，则说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。例如，说明书中记载请求保护的化合物具有杀虫效果，并针对具体化合物 A 给出了其水溶性的实验数据，所属技术领域技术人员根据这样的实验数据不能得出化合物 A 具有杀虫效果的结论，则说明书公开不充分。

如果说明书中提供的实验数据虽然能够证明实验所用化合物具有所述用途和/或效果，但不足以证明请求保护的所有化合物均具有所述用途和/或效果，则应适用专利法第 26 条第 4 款有关权利要求书应当以说明书为依据的规定。

1.3.3.2 可以预测与不可以预测

化合物的用途和/或使用效果是否可以预测，与发明的性质、现有技术状况、权利要求请求保护的范围等因素有关。

请求保护的化合物与现有技术化合物结构不相似，或者请求保护的化合物的用途不同于现有技术中结构接近的化合物时，本领域技术人员无法预测所述用途和/或使用效果。此时，说明书中应当记载足以证明请求保护的化合物具有所述用途和/或可以达到预期效果的定性或定量实验数据。

如果说明书中未提供用途和/或使用效果的定性或定量实验数据，但是通过理论分析或者根据现有技术，以说明书的记载为基础可以预测请求保护的化合物必然具有所述用途和/或使用效果，则可以认为化合物的用途和/或使用效果已经充分公开。

1.3.4 化合物充分公开审查示例

以下通过具体案例说明对于化合物是否充分公开的审查思路。

1.3.4.1 具体化合物

对于具体化合物，如果本领域技术人员不能根据现有技术预测其用途和/或使用效果，则说明书中除应当记载该化合物的确认和制备外，一般还应当记载其用途和/或效果的定性或定量的实验数据，除非所属技术领域的技术人员根据说明书记载的内容，能够确定所请求保护的具体化合物与说明书中已经充分公开的其他具体化合物具有相同用途和/或使用效果，否则可以认为该具体化合物没有充分公开。

【案例 1】

权利要求：具体化合物 A 或 B。

说明书：化合物 A 和 B 在表格中列出，说明书中没有记载其制备实施例和确认数据，也未给出 A 和 B 的用途和/或使用效果的实验数据。

【案例分析】

化合物 A 和 B 仅为“表格化合物”，根据说明书记载的内容，所属技术领域的技术人员无法确定 A 和 B 在申请日前能够获得并具有所述用途和/或使用效果，因此，说明书对于 A 和 B 的公开是不充分的，本申请说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

【案例 2】

权利要求：具体化合物 C 或 D。

说明书：记载了化合物 C 和 D 的制备实施例和物化性能参数。虽然未记载 C 和 D 的用途和/或使用效果数据，但是记载了与 C 和 D 结构非常接近的化合物 A 和 B 的用途和/或使用效果的实验数据，也记载了 A 和 B 的制备及确认数据。

【案例分析】

说明书对于化合物 A 和 B 的公开是充分的，如果根据说明书记载的内容，能够从 A 和 B 具有所述用途和/或使用效果预测到 C 和 D 必然也具有相同的用途和/或使用效果，例如 A 和 C、B 和 D 的结构分别仅相差一个亚甲基，这在所属技术领域认为是结构非常接近的，从而可预测其用途和/或使用效果应相同，则说明书对于化合物 C 和 D 的公开是充分的。

1.3.4.2 通式化合物**【案例】**

权利要求：式（I）的化合物（结构式略）。

说明书：公开了能够确认所述化合物的物化性能参数，以及化合物的制备方法。说明书中声称式（I）化合物除了具有杀虫作用之外还具有除草作用，但未提供任何能表明所述化合物具有杀虫或除草作用的实验数据。

现有技术：公开了与式（I）化合物结构接近的化合物，以及其作为杀虫剂的用途和杀虫效果数据。

【案例分析】

（1）虽然说明书中未记载式（I）化合物的杀虫活性数据，但现有技术公开了与式（I）化合物结构接近的化合物可用作杀虫剂，由此本领域技术人员能够预测到式（I）化合物具有杀虫作用，而且说明书中也记载了该化合物的制备方法，因此，说明书对于该化合物的公开符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

（2）说明书中未记载式（I）化合物的除草活性数据，根据现有技术也无法预测其具有除草活性，因此，说明书中没有充分公开式（I）化合物的除草用途的效果。

此时，如果审查员以现有技术公开了与式（I）化合物结构接近的具有杀虫作用的化合物为由，提出了该权利要求不具备创造性的审查意见，而申请人为了证明其创造性而提供了式（I）化合物的除草效果数据，则审查员不应当考虑此数据，而仍应当坚持式（I）化合物不具备创造性的审查意见。

1.3.5 中间体化合物

“中间体化合物”通常是指能够用来直接制备或者直接分离得到最终产物的化合物，其本身一般没有任何直接的用途。

1.3.5.1 中间体化合物充分公开的条件

中间体化合物是否符合专利法第 26 条第 3 款的规定，关键在于其是否可分离获得，而不在于其存在时间的长短或者其是否能够稳定存在。

如果中间体化合物不能被分离，或者其仅仅在作为反应机理中的假设阶段存

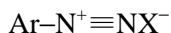
在，例如在过渡态下以碳鎓离子形式存在，则认为该中间体不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

对于并未进行分离而直接进行下一步反应的中间体化合物，应当区分请求保护的中间体化合物是不能分离获得，还是能够分离获得但实际操作中没有进行分离。

如果中间体化合物由于不稳定而不能被分离，但该中间体化合物能以溶液形式稳定存在且所述溶液能够被分离，则包含该中间体化合物的溶液满足“可分离获得”的条件。

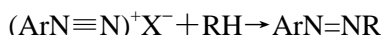
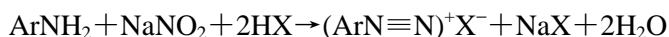
【案例】

权利要求：下式的重氮盐：



其中：Ar 是苯基，X 是 Cl，Br。

说明书：最终产物是 $\text{ArN}=\text{NR}$ ，它是通过以下方法制备的：



反应采取“一锅法”进行，重氮盐中间体 $[(\text{ArN}\equiv\text{N})^+\text{X}^-]$ 未从反应混合物中分离出来，含有该中间体的反应混合物直接用于下一步反应。

【案例分析】

芳族重氮盐在一定条件下可稳定存在并能够被分离出来是本领域技术人员公知的，因此，尽管本申请实际上未将该中间体重氮盐分离，其也属于能够分离获得的中间体化合物。

1.3.5.2 中间体化合物的确认

中间体化合物的确认与一般化合物确认的要求相同（参见本章 1.3.1）。

如果说明书中虽然没有公开中间体化合物的物化性能参数，但是其所制备的最终产物能够得到确认，并且从制备方法可以确定要得到最终产物必然经过所述中间体，则认为所述中间体也能够得到确认。例如，中间体化合物未经分离而直接进入下一步反应时，可以借助最终产物确认中间体化合物。

【案例】

权利要求：中间体 Y

说明书：公开了由原料 X 生成中间体 Y，再由 Y 形成最终产物 Z 的反应路线。Y 的用途即是生成 Z，Z 具有 A 用途。说明书中虽然未给出 Y 的物化性能参数，但给出了 Z 的物化性能参数。

【案例分析】

说明书中公开了最终产物 Z 的物化性能参数，由此可以确认最终产物 Z。同时，根据从 Y 到 Z 的反应路线可以推知：要得到 Z 必然经由中间体化合物 Y。因

此，即使说明书中未给出确认 Y 的物化性能参数，Y 也能够得到确认。

1.4 权利要求得到说明书的支持

1.4.1 通式化合物

通式化合物权利要求通常是由说明书记载的一个或多个具体实施例概括而成的。判断通式化合物权利要求能否得到说明书的支持时需要考虑：发明所要解决的技术问题，权利要求请求保护的范同，说明书的全部内容，以及所属技术领域巾现有技术状况等多种因素。例如，在构效关系密切的技术领域，因为由结构推知活性的可预测性比较低，通常，要求说明书中记载更多的信息（包括效果例）以支持通式化合物权利要求所概括的范围（参见本章 1.6.1.2）。

1.4.1.1 判断基础

化合物的用途和/或效果实施例（以下简称效果例）是判断化合物发明能否解决其技术问题并产生预期效果的基础。因此，判断通式化合物权利要求能否得到说明书支持时，应当重点考虑证明化合物活性的效果例，并结合考虑化合物的制备实施例，特别是，应当注意制备实施例和效果例的数量及其所涉及化合物的分布。

如果审查员有理由怀疑通式化合物范围内的一个或多个化合物不能解决所述技术问题并产生预期效果，则可以认为该通式化合物权利要求概括不合理，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

1.4.1.2 具体情形

（1）上位概念限定通式中的基团

通式化合物权利要求中经常使用“烷基、烷氧基、芳基、杂芳基、杂环烷基”等上位概念来限定通式中的基团。因为这些上位概念在所属技术领域具有普遍可接受的含义，所以通常认为其含义清楚。此时，需进一步审查这些上位概念所概括的技术方案是否能够得到说明书的支持，即应当根据说明书公开的内容以及现有技术，确定这些上位概念所概括的化合物是否均能获得、解决本发明所要解决的技术问题并达到相同的技术效果。

（2）“可以……”

当通式化合物权利要求中出现的“可以”应按照本章 1.2.1.4 中（1）或（2）中的情形理解时，应当注意判断所述情形是否均能够得到说明书的支持。

（3）“任选/任意/可选取代的……”

根据本章 1.2.1.1 所述，通式化合物权利要求中出现“任选取代的……”、“任意取代的……”或“可选取代的……”与“取代或未取代的……”的表述相同，

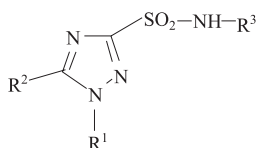
如果说明书未对其取代基进行限定，则通常认为该权利要求不能得到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

此时，可以结合现有技术，考虑在审查意见中从以下几个方面进行说理：

对于通式化合物而言，其所要解决的技术问题涉及其具有的某一种/些用途和/或使用效果，通式中每个取代基与化合物的用途和/或使用效果都可能相关。如果未对取代基进行限定，理论上可以将“(任选)取代的……”理解为可被任意取代基所取代。“任意取代基”的范围内有可能包括对发明效果产生负面影响的取代基，也可能包括本领域技术人员难于预测其效果的“活性基团”。而且，现有技术中可能存在相反的教导，比如本领域公知此类化合物并非被任意取代基取代后均能产生相同的效果等等。

【案例】

权利要求：具有以下通式的三唑磺胺及其盐：



其中：R¹ 是 H、烷基、苯基或嘧啶-2-基；

R² 是 X-苯基，X 为 O、S 或 NH；

R³ 是取代或未取代的苯基。

说明书：本发明所要解决的技术问题是克服现有技术中除草剂水溶性差的缺陷。

根据说明书记载的内容，本领域技术人员能够制备通式范围内的所有化合物。但是，在说明书提供的效果例中：R¹ 均为 H、甲基或苯基，没有一个例子涉及嘧啶-2-基；R² 为 X-苯基（其中 X 为 S、NH）；R³ 为卤素或甲基取代的苯基。除上述效果例外，说明书中没有其他的证据使审查员确信上述权利要求概括的所有化合物均具有除草活性。

【案例分析】

可以参考下表的判断思路分析该权利要求的概括是否合理：

取代基	权利要求中对取代基的限定	实施例中的具体取代基	本领域的普通技术知识	概括是否合理
R ¹	嘧啶-2-基	没有实施例	在三唑类除草剂中嘧啶基不是常用的取代基	否
R ¹	烷基	甲基	众所周知，长链和支链烷基的碳原子数越多，水溶性越差	否
R ²	-X-苯基 (X=O、S、NH)	-O-苯基	在结构近似的三唑除草剂中，-O-苯基与-S-苯基或-NH-苯基是生物电子等排体	是
R ³	取代的苯基	被卤素或甲基取代的苯基	“取代的……”意味着可被任何取代基所取代，其概括了大量化合物，不可能所有的化合物均具有除草活性	否

1.4.2 化合物的常见衍生物

通常，化合物权利要求不仅请求保护化合物本身，同时还请求保护其各种衍生物，例如化合物的酸或碱加成盐/可药用盐、溶剂化物/水合物、酯/醚、前药以及代谢物等。此时，需注意审查上述各种衍生物能否得到说明书的支持，审查时遵循的一般原则如下文所述。

1.4.2.1 化合物的盐

化合物的盐包括酸加成盐或碱加成盐。

对于药物化合物，申请人往往请求保护其可药用盐或者药用盐。

如果化合物结构中存在酸性或碱性官能团，则一般认为该化合物通过常规反应即可成盐，也可预测到化合物的盐与该化合物具有同样的用途和/或使用效果。

通常，只要化合物能够得到说明书的支持，其盐就能够得到说明书的支持，但以下两种情形除外：

(1) 有证据表明该化合物难于成盐；

(2) 本领域技术人员无法从化合物本身的用途和/或使用效果推测到其盐也将具有相同的用途和/或使用效果。

1.4.2.2 化合物的溶剂化物

化合物能否形成溶剂化物以及能够形成何种溶剂化物，具有偶然性和不可预期性。因此，化合物能够得到说明书的支持，不意味着其非特定的溶剂化物（包括水合物）能够得到说明书的支持。

【审查意见示例】

权利要求 1 请求保护通式 I 化合物或其“溶剂化物”，但是说明书中没有提供任何溶剂化物的实施例，更没有对其稳定性、可预期的效果进行任何说明。由于影响稳定溶剂化物形成的因素众多，一种化合物能否形成溶剂化物，尤其是稳定的溶剂化物，具有偶然性和不可预期性，而且其中的溶剂分子数目难以预先确定。因此，根据本申请说明书公开的内容，本领域技术人员难于预见该通式化合物中哪些化合物能形成溶剂化物以及能够形成何种形式的溶剂化物。所以，权利要求 1 请求保护的通式 I 化合物的溶剂化物，得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

1.4.2.3 化合物的醚和酯

当化合物中存在羟基或羧基时，虽然通常不难预期通过常规化学反应可以形成该化合物的醚或酯，但是如果权利要求中未对成醚/成酯基团进行限定，则化合

物的醚或酯的范围过宽，所包括的醚或酯化合物的数量甚至是无限的，并且所形成的醚或酯是否仍具有其母体化合物的活性也是难以预期的，因此即使化合物能够得到说明书的支持，也不必然意味着其非特定的酯或醚能够得到说明书的支持。

【审查意见示例】

权利要求 1 请求保护通式 I 化合物或其酯，但是，该权利要求中并未对成酯基团进行任何限定，因此“酯”所限定的化合物结构实质上并未确定，其概括了无限多种可能的化合物。虽然一般认为当化合物中存在羟基或羧基时，通过常规化学反应可以形成它们的酯，但是对本申请而言，说明书中没有提供任何酯化化合物的实例，也没有对成酯基团作任何限定或者对成酯基团的选择进行任何说明，并且化合物的“酯”所概括的化合物是否都具有其母体化合物的活性，是本领域技术人员难以预期的。因此，权利要求 1 请求保护的通式 I 化合物的酯得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

1.4.2.4 化合物的前药与代谢物

化合物通过体内代谢，可能被活化或者失活，甚至有可能转化为有毒化合物。因此，即使化合物能够得到说明书的支持，通常也不能认为其非特定的“前药”或“代谢物”能够得到说明书的支持。

【审查意见示例】

权利要求 1 请求保护通式 I 的化合物或其“前药”。尽管在说明书中对“前药”进行了定义，即“可在体内转化为相应的活性药物化合物的任何衍生物”，但是，该定义仅仅是一般性描述，适用于任何情形，说明书中并未说明哪些是，或者通过何种方法可以确定“本发明特定的”前体药物。并且，药物在体内的吸收和代谢过程非常复杂，某种“前药”是否能够以及在何时能够转化为母体药物是本领域技术人员难于预期的。在本申请的说明书中，没有说明究竟哪种（类型）的前体药物是本发明特定的，并且能够在体内转化为通式 I 化合物。因此，权利要求 1 请求保护的通式 I 化合物的前药得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

1.5 化合物的新颖性

化合物新颖性审查的一般原则参见审查指南第二部分第十章 5.1 (1) ~ (3) 的规定。

1.5.1 现有技术提到的化合物

如果申请请求保护一种化合物，但是在现有技术中已经提到了该化合物，即可推定该化合物不具备新颖性（“提到”的含义参见审查指南第二部分第十章 5.1

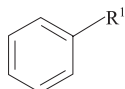
(1), 例如现有技术中公开的“表格化合物”), 除非申请人能够证明在申请日之前无法制备获得该化合物。

以下情形可以认为是现有技术中“提到”了有关化合物:

(1) 如果现有技术公开的通式化合物中只有一个变量, 并且该变量的可选项均是具体取代基, 则对于从中选择每个具体取代基而得到的具体化合物, 均可认为其已被现有技术“提到”。

【案例 1】

现有技术中公开了通式化合物:



其中: R¹ 为甲基、乙基、NO₂、NH₂、……

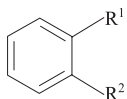
【案例分析】

此时, 可以认为现有技术中提到了甲苯、乙苯、硝基苯、苯胺等具体化合物。

(2) 作为一个特例, 如果现有技术公开的化合物虽然用通式表示, 但是该通式中只有两个变量, 每个变量仅有两个可选项, 并且可选项均是具体取代基, 则可以认为所述通式包括的四个具体化合物已被该现有技术“提到”。

【案例 2】

现有技术中公开了通式化合物:



其中: R¹ 为甲基或乙基, R² 为 NO₂ 或 NH₂。

【案例分析】

此时, 可以认为现有技术中提到了四个具体化合物, 即邻硝基甲苯、邻硝基乙苯、邻氨基甲苯和邻氨基乙苯。

1.5.2 立体异构体的新颖性

申请请求保护一种化合物的立体异构体时, 如果现有技术中从来没有提到过该化合物的立体异构体, 或者只是泛泛提到该化合物具有不对称碳原子, 因而应当存在光学异构体, 一般来说, 请求保护的立体异构体的新颖性可以得到认可。

如果现有技术中公开了请求保护的立体异构体的名称, 则可以认为现有技术已经提到该立体异构体, 应当推定该立体异构体没有新颖性。

如果现有技术中已公开了某化合物的外消旋物, 该化合物仅有一个手性中心时, 其外消旋物只是一对对映体的等摩尔混合物, 一般来说, 本领域技术人员根

据常规技术手段必然能够拆分得到其中的 R-异构体和 S-异构体。此时，可以推定该化合物包含的一对对映异构体已经公开，除非申请人能够证明本领域技术人员根据现有技术无法拆分得到其中的对映体。

1.5.3 纯度限定的化合物

通常，纯度限定并不能对化合物的结构产生任何影响，即赋予化合物任何新的特征，使之区别于现有技术已知的化合物，因此用纯度限定的已知化合物通常不具备新颖性，除非申请人能够提供证据证明在申请日之前所属技术领域的技术人员无法获得该纯度的化合物。

【案例】

权利要求：纯度为 99.96 重量%或以上的化合物 A。

现有技术：公开了化合物 A，但是未提及纯度。

【案例分析】

(1) 现有技术虽然未说明化合物 A 的纯度，但是在化学领域，一般认为化合物的提纯方法属于常规的技术手段，所属技术领域的技术人员根据实际需要可以获得各种纯度的已知化合物，因此可以推定该权利要求请求保护的化合物 A 不具备新颖性。

(2) 如果申请人能够证明：化合物 A 自身的结构和性质导致其不能由本领域常规的提纯方法提纯到本发明所达到的纯度，比如该化合物的沸点很高，蒸馏提纯需要在苛刻的高温条件下进行，而该化合物的热稳定性差，高温下易分解为两个相对稳定的自由基，因此蒸馏提纯难以进行；并且因为化合物 A 难以形成结晶，所以也无法通过重结晶方法纯化……则审查员可以认可该权利要求的新颖性。

应当注意，在特殊领域中，纯度的变化可能预示着产品结构和性能发生了变化，如超纯硅材料，当金属硅-单晶硅达到很高的纯度时，如纯度为 99.9999% 以上，单晶硅能表现出前所未有的良好的半导体性质，此时，该物质的结构（包括微观结构）和性能实质上发生了变化。这说明纯度限定可能赋予已知物质新的特征，使得其新颖性被认可。

1.6 化合物的创造性

1.6.1 判断“结构接近”

化合物创造性审查的一般原则参见审查指南第二部分第十章 6.1。

判断请求保护的化合物与现有技术已知化合物的结构是否接近时，不仅应当考虑二者结构本身的相似性，还应当考虑化合物的构效关系的密切程度。

1.6.1.1 结构本身的相似性

结构接近的化合物必须具有相同的基本核心部分或者基本的环结构。

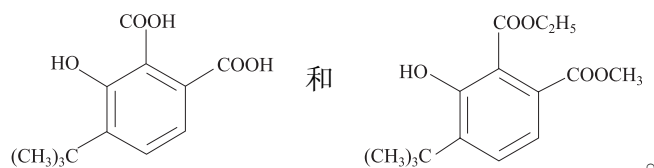
通常可以认为下面一些结构本身是相似的，但是，它们彼此能否作为评价创造性的“结构接近”的化合物，还应当具体分析。

(1) 同系物

例如，一般认为不同链长的烷烃是类似的，尤其是紧邻的烷烃同系物。

(2) 酸与其酯

例如：

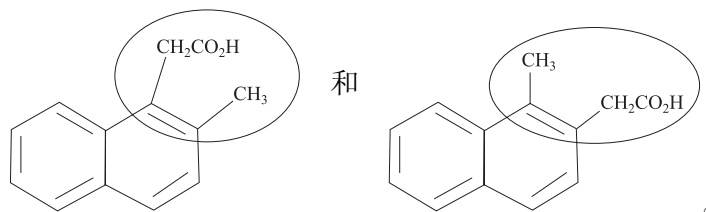


(3) 醇与其酯

(4) 化合物与其盐

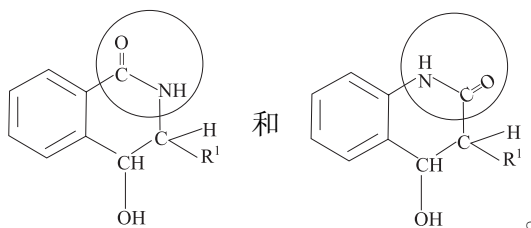
(5) 相同取代基在环上取代位置不同的化合物

例如：



(6) 环内“异构”的化合物

例如：



(7) 外消旋物与其对映异构体

(8) 生物电子等排体

例如：-O-和-S-；苯和噻吩；-COOH 与 1-四唑基。

1.6.1.2 构效关系的密切程度

构效关系是指化学结构与生物活性之间的关系。

化合物构效关系的密切程度与请求保护的化合物涉及的技术领域有关。例如，已知甾族化合物构效关系比较密切，其结构上很小的变化可能会使性能发生很大变化。典型的例子是：雌二醇和睾丸素，两者的基本结构相同，其差别仅仅在于 A 环氢饱和度不同以及睾丸素比雌二醇多一个甲基，但它们的性能完全不同。

对化合物构效关系密切程度的判断应当考虑现有技术的教导。例如，如果现有技术已经公开了请求保护的通式范围内某些化合物的活性测试数据，而这些活性数据显示了微小的结构改变将产生活性的巨大差异，则可以说明请求保护的化合物的构效关系是比较密切的。

一般来说，在构效关系密切的技术领域或者对于构效关系密切的化合物，即使请求保护的化合物与现有技术化合物具有相同的基本核心部分，也不能简单认定二者就是创造性意义上的“结构接近”。例如，在化学领域中，一般认为不同链长的烷基是结构类似的，但是在构效关系密切的技术领域，可能并不认为不同链长的烷基的结构是接近的。

1.6.2 立体异构体的创造性

如果现有技术公开了某化合物，而申请请求保护该化合物的立体异构体，则只有当该立体异构体具有预料不到的技术效果时，才认可其创造性。

预料不到的技术效果可以是例如某一对映异构体的活性出乎预料的好；或者某一对映异构体与其外消旋混合物活性相当，但毒性非常低；或者某一对映异构体具有与其外消旋混合物完全不同的活性。

获得具备创造性的立体异构体的方法也具备创造性。

1.6.3 中间体化合物的创造性

中间体化合物的创造性，通常根据由其生产后续产品的方法或所得产品进行判断：

(1) 中间体化合物的创造性可以体现在它用于制备有创造性的后续产品，并且对该后续产品的结构和性能作出了贡献。如果该中间体经由一个已知化合物来制备一个有创造性的后续产品，则不能认为该中间体对后续产品的结构和性能作出了贡献。

(2) 中间体化合物的创造性也可体现在它对由其生产后续产品的有创造性的方法作出了贡献。

1.6.4 化合物衍生物的创造性

化合物的常见衍生物包括该化合物的盐、酯、溶剂化物、前药等。化合物的不同衍生物可能具有不同的理化性质（如溶解性、溶出率和稳定性），乃至不同的药理学性质。通常，教科书中存在如何将非特定的化合物制成其各种衍生物以及对其技术效果进行一般预期的教导。例如，对于天然及合成的有机碱，为改善其水溶性，通常可以将其制成相应的盐酸盐、硫酸盐或硝酸盐等。

如果化合物具备创造性，则通常认为其常见衍生物具备创造性。

如果化合物不具备创造性，则对其衍生物的创造性判断主要基于其技术效果是否预料不到。例如，虽然教科书中存在教导，将药物转化为其药理学常用盐或酯可提高或降低溶解度，一般不认为所述盐或酯具备创造性，但是如果请求保护的药物的特定盐或酯产生的技术效果对于本领域技术人员而言是预料不到的，则认为其具备创造性。

1.6.5 对申请人答复意见的考虑

对于审查员提出的不具备创造性的审查意见，如果申请人提供了证明请求保护的化合物具有预料不到的用途或者使用效果的证据，则审查员应当进行如下考虑：

(1) 该证据应当是对比试验证据或者其他类型证据，例如，申请人利用现有技术证据（如本领域的普通技术知识）证明化合物的用途或效果是预料不到的；

(2) 该证据必须与请求保护的化合物的范围相对应；

(3) 对比试验效果证据必须针对在原申请文件中明确记载且给出了相应实验数据的技术效果，否则该证据不予考虑；

(4) 通常，对比试验用到的化合物应当是请求保护的化合物中与对比文件公开的已知化合物结构最接近的化合物，以及所述对比文件中的相应已知化合物。

1.7 马库什化合物的单一性

审查指南第二部分第十章 8.1.1 中所述的“公认的同一种化合物类别”是指根据本领域的技术知识、不考虑申请记载的内容即可以预期到该类别中各化合物对于请求保护的发明来说表现相同。也就是说，该类别中各个化合物都可以互相替代，而且可以预期其所达到的效果均相同。

对“公认的同一种化合物类别”的证明应当能够达到发明所属技术领域中“公认”的程度，即应当是所属技术领域中被普遍认可的。

审查员在提出请求保护的化合物不具有单一性的审查意见时，应当说明理由，并应尽可能指出马库什化合物权利要求中不具有单一性的各个化合物组，这将有利于申请人合理修改申请文件。

对于不具备单一性的马库什化合物权利要求，如果马库什化合物的共同结构占整个通式结构的大部分，对该通式化合物进行全面检索和审查不需要审查员付出过多额外的劳动，并且无法对马库什化合物进行合理的分组，则审查员可以进行全面检索和审查，而不必提出马库什化合物不具有单一性的审查意见。

1.8 马库什权利要求的修改

对于修改申请文件的一般要求和规定参见本分册第八章第 9 节。

本小节仅涉及对于马库什化合物权利要求的几种修改方式的审查：

(1) 删除某项权利要求或者将其修改为说明书中明确记载的某个范围

因为在原申请文件中明确记载了所述范围，所以这种修改通常是允许的，符合专利法第 33 条的规定。

(2) 删除权利要求中通式化合物各取代基定义中的一个或多个选项

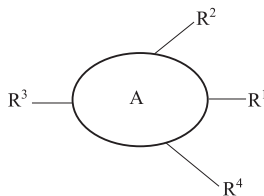
为克服审查员提出的马库什化合物权利要求不能得到说明书支持等缺陷，申请人可能会删除通式化合物各取代基定义中一个或多个选项。这种删除实质上是在原申请文件记载的多个并列选择的技术方案中删除某些技术方案，一般不会导入原申请文件中未曾记载的新的内容，原则上应当允许。但是，如果这种删除的修改方式使得权利要求请求保护的通式化合物相当于数个具体化合物，而这些化合物中有的原申请文件中并未明确记载的，则不能允许。例如：

①修改后的通式化合物中只有一个变量，且该变量的可选项均是具体取代基，即该通式化合物相当于从所述可选项中选择每个具体取代基而得到的数个具体化合物；

②修改后的通式化合物中只有两个变量，每个变量仅有两个可选项，且可选项均是具体取代基，即该通式化合物相当于上述取代基排列组合得到的四个具体化合物，此时，如果这些具体化合物中有的原申请文件中未明确记载的，则这种修改方式不被允许。

【案例 1】

权利要求：下式的化合物：



其中：

A 环是有机核（结构式略）；

R¹ 选自 H、C₁₋₄ 烷基、NO₂、NH₂、COOH；

R^2 选自 H、 C_{1-10} 烷基、呋喃基、吡啶基、苯基；

R^3 选自 H、 C_{1-10} 烷基、 C_{1-4} 烷氧基、甲酰基、乙酰氧基、 NH_2 、苄基；

R^4 选自 C_{1-4} 烷基、 C_{1-4} 烷氧基、 NO_2 、 NH_2 、 $COOH$ 。

审查员指出该权利要求不能得到说明书的支持，因此申请人将其修改为：

权利要求：下式的化合物：（结构式略）

其中，

A 环是有机核（结构式略）；

R^1 选自 C_{1-4} 烷基、 NO_2 、 NH_2 或 $COOH$ ；

R^2 选自呋喃基、吡啶基或苯基；

R^3 选自甲酰基、乙酰氧基、 NH_2 或苄基；

R^4 选自 C_{1-4} 烷基、 C_{1-4} 烷氧基、 NO_2 或 NH_2 。

【案例分析】

申请人删除了 $R^1 \sim R^4$ 中的某些取代基选项。由于在原申请文件中对这些取代基选项均有明确的记载，实际上包括了彼此之间的各种组合。删除这些选项只是删除了权利要求中不能得到说明书支持的内容，可以认为这种修改没有超出原申请记载的范围，符合专利法第 33 条的规定。

（3）具体放弃式修改

对于具体放弃式修改的一般规定可以参见本分册第八章 9.3.9。

此处“具体放弃”是指根据现有技术从马库什化合物权利要求请求保护的范围内放弃在原申请文件中没有记载的具体化合物或者小范围的一类化合物。

常见的情形为：

①针对抵触申请时，或者作为现有技术的对比文件公开的化合物与发明所属技术领域相差很远且二者解决的技术问题完全不同时，可以允许申请人通过修改“具体放弃”该抵触申请或该对比文件中公开的化合物。

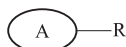
如果上述对比文件还可以用来评价请求保护的化合物的创造性，则应当在审查意见中指出该对比文件破坏请求保护的化合物的新颖性和创造性，同时还应当指出，此时采用“具体放弃”式修改是不允许的，不符合专利法第 33 条的规定。

②放弃权利要求中存在的明显不可能实施的化合物。

审查指南第二部分第八章 5.2.3.3（3）规定：鉴于当发明的技术特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，允许申请人采用具体放弃的方式进行修改。对于马库什化合物中的取代基，也可以采用此种方式进行修改，以排除明显不能实施的化合物。

【案例 2】

权利要求：下式的化合物：



其中：A 环是有机核（结构式略），R 为 C₁₋₆ 烯基。

根据化学领域的公知常识，不存在 C₁ 烯基，即该权利要求中包括了实际不存在、不可能实施的化合物。申请人作出如下修改：

修改方式 1：“权利要求 1：……R 为 C₂₋₆ 烯基。”

修改方式 2：“权利要求 1：……R 为 C₁₋₆ 烯基，不包括 C₁ 烯基。”

【案例分析】

原申请文件中未公开 C₂ 烯基这一端点，也不能由原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑问地确定所述烯基的起点必然为 C₂，因此修改方式 1 是不允许的。对于修改方式 2，申请人使用了具体放弃的方式排除明显不存在的化合物，这种修改方式可以接受。应当指出，由于明显不存在的化合物（即当 R 为 C₁ 烯基时的化合物）对权利要求请求保护的不会产生任何实质性影响，所以审查员也可以不要求申请人进行修改。

(4) 根据实施例公开的各基团的具体选项进行重新组合

如果申请人在修改时对实施例中某个（些）取代基选项进行重新组合，而这样得到的化合物范围是本领域技术人员无法由原申请记载的内容直接地、毫无疑问地确定的，则这种修改超出原申请记载的范围，是不允许的。

1.9 化合物晶体

本小节中缩略语 XRPD 代表“X-射线粉末衍射”；IR 代表“红外光谱”；DSC 代表“差示扫描量热测定”；而 NMR 代表“核磁共振”。

1.9.1 化合物晶体发明的充分公开

涉及化合物新晶型的发明专利申请，说明书中应当记载化合物晶体的确认和化合物晶体的制备，通常还应当记载该新晶型的用途和/或使用效果。

1.9.1.1 化合物晶体的确认

说明书中应当记载化合物的化学名称和/或结构式，以说明化合物的化学结构，并且一般还应当至少公开可以表征晶体的下述特征之一：晶体晶胞参数（a, b, c, α, β, γ）和空间群、晶体 XRPD 图（数据）或固相 NMR 图（数据）。

此外，对于上述参数，如果现有技术中存在导致不同结果的多种测定方法和/或测定条件，则说明书中应当具体说明申请采用的测定方法和/或测定条件；若为特殊测定方法，则说明书中应当加以详细说明，以使所属领域技术人员能够实施该方法。

【案例 1】

一件涉及治疗 HBV 的腺嘌呤晶体发明专利申请，说明书中记载了通过单晶 X-射线衍射获得的以下晶系、空间群、晶胞参数和晶胞体积等参数：该晶体为单斜晶体，空间群为 X，晶胞参数： $a=13.087(5)\text{Å}$ ， $\alpha=90.00(2)^\circ$ ， $b=24.698(8)\text{Å}$ ， $\beta=100.68(3)^\circ$ ， $c=8.319(2)\text{Å}$ ， $\gamma=90.00(3)^\circ$ ， $Z=4$ ，晶胞体积 $2637.6(15)\text{Å}^3$ 。

【案例 2】

一件涉及治疗 HBV 的腺嘌呤晶体发明专利申请，说明书中没有用晶胞参数和空间群来表征其晶体结构，但是，说明书附图中给出了该晶体的 XRPD 图、DSC 图和 IR 图，同时说明书中也给出这些图谱中的相应峰值数据。

上述两个案例中，均可认为说明书对化合物晶体的确认达到了充分公开的程度。

如果申请文件不能满足上述要求，则可以使用如下示例的审查意见。

【审查意见示例】

本申请的主题涉及一种化合物晶体，但是，说明书中没有公开任何可以表征晶体的参数，即，就目前晶体领域公认的能够表征晶体的参数而言，说明书中既没有公开晶体晶胞参数和空间群，也没有公开晶体 XRPD 或固相 NMR 参数，导致本领域技术人员不能清楚地确认请求保护的化合物晶体，从而不能实现本申请请求保护的技术方案，因此，本申请说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

1.9.1.2 化合物晶体的制备

说明书中应当记载至少一种制备晶体的方法和详细条件，并需要给出至少一个说明具体操作条件的制备实施例。

当申请不满足上述要求时，可以使用如下示例的审查意见。

【审查意见示例 1】

本申请的主题涉及一种化合物晶体，虽然说明书中已经记载了表征该晶体的各种参数，但是，该申请说明书中没有公开任何与该晶体的制备有关的信息（或者，该申请说明书中没有公开制备该化合物晶体的具体方法和详细条件，也没有给出一个说明具体操作条件的制备实施例），由于化合物晶体的获得具有不可预期性，其形成与其制备条件关系特别密切，条件的细微差别有可能导致完全不同的结果，因此，本领域技术人员根据说明书公开的信息无法获得该化合物晶体，从而不能实现本申请请求保护的技术方案，因此本申请说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

【审查意见示例 2】

本申请的主题涉及一种化合物晶体，虽然说明书中已经记载了表征该晶体的各种参数，并且描述了该晶体的制备方法，提供了具体的制备实施例，但在这些方法中，都涉及使用晶种来进行结晶的过程，而说明书中却没有记载该晶种的制

备，由于本领域技术人员不能根据本领域的一般知识制得该品种或无法从现有技术中获知该晶种的制备方法，因此，依据说明书给出的技术信息，本领域技术人员无法获得所述品种，从而也无法获得所述晶体、实现本申请请求保护的技术方案，因此本申请说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

1.9.1.3 化合物晶体的用途和/或使用效果

说明书中通常应当定性或定量地描述化合物晶体的至少一种用途和/或使用效果。

对于已知化合物来讲，其新晶型一般仍具有与该已知化合物本身相同的用途。因此，在现有技术已经公开了该已知化合物的某种用途的情况下，即使申请说明书中没有对该化合物新晶型的这种用途作定性或者定量描述，审查员也不应以说明书缺少关于该用途的定性或定量描述为由提出说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的反对意见。

需要注意的是，如果本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现说明书中描述的用途和/或使用效果，则说明书中应当记载对于本领域技术人员来说足以证明该晶体能够实现所述用途和/或达到预期效果的定性或者定量实验数据，并说明有关实验数据的测定方法，使得本领域技术人员能够实施该方法。

【案例】

一件申请的权利要求 1 请求保护某已知化合物的一种新晶型，权利要求 2 请求保护该晶型在制备用于治疗糖尿病的药物中的用途，说明书中充分公开了对于该晶型的确认及其制备方法，但没有提供有关该晶型用于治疗糖尿病的定量实验数据。现有技术公开了该化合物具有抗癌活性，但并未公开该化合物可用于治疗糖尿病，且本领域技术人员根据现有技术公开的信息也无法预测到该化合物具有治疗糖尿病的活性。

【案例分析】

根据现有技术公开的信息，本领域技术人员能够确定权利要求 1 请求保护的化合物新晶型具有抗癌活性，因此，无论说明书中是否对该新晶型具有抗癌活性进行定性或定量描述，均应当认为说明书中已经充分公开了权利要求 1 请求保护的主体。

权利要求 2 请求保护的是该新晶型在制备用于治疗糖尿病的药物中的用途，由于这种用途是本领域技术人员根据现有技术和本领域的一般知识无法预测的，而说明书中没有提供有关该晶型用于治疗糖尿病的定量实验数据，因此权利要求 2 请求保护的技术方案在说明书中没有得到充分公开，本申请说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

当申请不满足上述要求时，可以使用如下示例的审查意见。

【审查意见示例】

本申请的主题涉及一种化合物晶体（或者，涉及一种化合物晶体在……中的用途），虽然说明书中已经记载了表征该晶体的各种参数，并且描述了该晶体的制备方法，提供了具体的制备实施例，但说明书中没有记载足以证明该晶体能够实现所述用途和/或达到预期效果的定性或定量实验数据以及相关的测定方法，而这种用途或使用效果是本领域技术人员根据现有技术不能预测到的。因此在说明书未给出实验证据来证实其所述用途和/或使用效果的情形下，本领域技术人员无法实现本申请请求保护的技术方案，因而本申请说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

1.9.2 化合物晶体发明的权利要求**1.9.2.1 单一性**

当一件申请中请求保护同一化合物的多种聚集态和/或多种晶体时，根据以下原则审查其单一性：

（1）如果化合物本身具备新颖性和创造性，则请求保护的不同形式的聚集态和/或多种晶体之间具有单一性。

（2）如果化合物本身是已知的，例如，现有技术已经公开了“非晶状”（如油状或无定型固体状）的该化合物或公开了该化合物的一种或多种晶体，或者，如果化合物本身是新的但不具备创造性，那么，通常认为请求保护的不同形式的聚集态和/或多种晶体之间不具有单一性。

【案例】

一件涉及某化合物晶体的发明专利申请，其权利要求 1~3 分别请求保护“Ⅲ”、“Ⅳ”和“Ⅴ”型三种晶型的该化合物，而现有技术已经公开了该化合物的“Ⅰ”和“Ⅱ”型晶体。

【案例分析】

权利要求 1~3 之间因不具有相同或相应的特定技术特征而不满足单一性要求。

1.9.2.2 权利要求的清楚**（1）权利要求的特殊撰写方式**

作为一般规则的例外情况，允许申请人在化合物晶体权利要求中通过使用表格和/或“如图……所示”等类似用语，将用于表征晶体的晶胞参数和空间群、晶体 XRPD 和/或固相 NMR 等参数引入权利要求中。

例如，一件涉及阿伐他丁半钙晶体的发明专利申请，其权利要求可以撰写为“一种阿伐他丁半钙晶体，其具有基本上如图 1 所示的 X-射线粉末衍射图。”

(2) 权利要求的清楚问题

根据本章 1.9.1.1, 说明书中必须公开化合物晶体的产品结构, 否则不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。在说明书公开了晶体结构特征的情况下, 化合物晶体权利要求一般不属于审查指南第二部分第二章 3.2.2 规定的允许借助产品的物理或化学参数或方法特征来表征产品权利要求的情形。也就是说, 一项化合物晶体权利要求中应当记载化合物的化学名称和/或结构式以说明化合物的化学结构, 同时, 权利要求中通常还应当至少记载可以表征晶体的下述特征之一: 晶体晶胞参数 (a , b , c , α , β , γ) 和空间群、晶体 XRPD 图 (数据) 或固相 NMR 图 (数据), 以使权利要求能够清楚地表述其请求保护的范围。

权利要求中除化合物名称或化学结构式外仅以字母符号对晶体类型进行限定的, 例如, 使用诸如罗马数字 “I”、“II”……或英文字母 “A”、“B”……或希腊字母 “ α ”、“ β ”……对晶体进行限定, 由于对多晶型物的分类不存在统一的国际或国家标准, 上述这些字母符号不具有任何技术含义, 因此, 一般情况下, 这种仅以字母符号限定的晶体的结构不能被确认 (除非以这种表述方式限定的晶体在本申请申请日之前是已知的, 或者是被相关技术领域普遍接受并具有公认的确切含义), 从而导致权利要求的保护范围不清楚, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例】

一件申请的权利要求 1 被撰写为 “一种 I 型阿德福韦酯晶体” 或 “一种阿德福韦酯晶体, 其为 A 型” 或类似的表述方式。

对于该申请, 可以使用如下示例的审查意见:

【审查意见示例】

权利要求 1 保护范围不清楚, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。权利要求 1 中除化合物名称或结构式外, 仅使用了罗马数字 “I” (或英文字母 “A”……) 对晶体进行限定, 由于相关领域并不存在对多晶型物分类的统一标准, 因此所述罗马数字 “I” (或英文字母 “A”……) 并不具备任何技术含义, 从而导致本领域技术人员难以确认哪种或哪些具体晶型属于该权利要求的保护范围, 亦即本领域技术人员按照权利要求 1 所述不能确定该权利要求的保护范围, 因此其保护范围是不清楚的。申请人应当根据说明书的描述修改目前权利要求 1 的表述方式, 例如, 可以在保留上述字母符号的基础上用表征晶体的参数 (如原申请文件中公开的……) 作进一步限定, 或者, 删除上述字母符号而改用上述可以表征晶体的参数特征来限定权利要求的保护范围。

1.9.2.3 权利要求应当以说明书为依据

在晶体领域, 某种化合物是否存在晶体形式、存在多少种晶体形式以及存在

何种晶体形式具有不可预期性，一种新晶型的获得一般需要依赖实验结果才能加以确定，因此，对于由说明书中记载的具体晶体制备实施例概括得出的晶体化合物权利要求，审查员有理由怀疑该权利要求的技术方案包括了申请人不合理推测的内容，即，包括了申请人没有实际制得的其他不可预期的晶型，这样的晶体权利要求的技术方案超出了说明书公开的范围，不能得到说明书的支持。也就是说，一项化合物晶体权利要求一般只能请求保护申请人在说明书中公开的实际制备得到的化合物晶型。因此，一项晶体权利要求中应当记载与说明书中的相应描述相一致的晶体晶胞参数和空间群、晶体 XRPD 和/或固相 NMR 参数以合理限定请求保护的晶体的范围。

下面是涉及晶体的权利要求不符合专利法第 26 条第 4 款规定的几种常见情形。

(1) 除化学结构外仅以物质的晶体形态限定权利要求保护范围的情形

除化学结构外，晶体权利要求中仅以物质的晶体形态为特征来限定权利要求的保护范围，其中没有记载晶胞参数和空间群、晶体 XRPD 或固相 NMR 参数，则该权利要求保护范围过宽，得不到说明书的支持。

【案例 1】

一件申请涉及×化合物的新晶型，说明书实施例中公开了该化合物 I 型和 II 型晶体的具体制备例，其权利要求 1 为：结晶形式的×化合物。

对于该申请，可以使用如下示例的审查意见。

【审查意见示例】

权利要求 1 没有以说明书为依据，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。权利要求 1 请求保护的是“结晶形式的×化合物”（或者×化合物的结晶形式），这种仅以物质的形态为特征的权利要求概括了较宽的保护范围，包括了多种可能的晶体。在晶体领域，某种化合物是否存在晶体形式、存在多少种晶体形式以及存在何种晶体形式具有不可预期性，一种新晶型的获得一般需要依赖实验结果才能加以确定，因此，权利要求 1 的技术方案中可能包括了说明书中没有公开的其他不可预测的晶体，其请求保护的的范围超出了说明书公开的范围，因而不能得到说明书的支持。申请人应当根据原申请公开的内容通过在权利要求中记载晶体晶胞参数和空间群（或晶体 XRPD 数据（图）或固相 NMR 数据（图）），将请求保护的晶体限定到说明书中公开的实际制得的化合物晶型。

(2) 权利要求中未记载晶胞参数和空间群，而以晶体 XRPD 图谱中的一个或少数几个衍射峰表征请求保护的晶体的情形

若权利要求中没有记载晶体的晶胞参数和空间群，而是以晶体 XRPD 参数来表征请求保护的晶体，则其中记载的晶体 XRPD 图谱数据应当与说明书中的相应描述相一致。由于影响 XRPD 谱带相对强度的因素较影响谱带位置的因素复杂得多，尤其是在低角度 X-射线入射值（低 2θ ）的谱带的相对强度可能会因为由例如

结晶习性、粒径和其他测定条件的差异而产生的优势取向效果而变化，因此，可以不要求在权利要求中记载 XRPD 衍射峰强度，但是必须在权利要求中记载 XRPD 衍射峰位置。如果权利要求中记载的衍射峰数目和衍射峰位置与说明书中的相应描述不一致，例如，权利要求中仅记载了说明书公开的晶体 XRPD 图谱中的一个或少数几个衍射峰，则这样的权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例 2】

一件涉及×化合物晶体的发明专利申请，其权利要求 1 为：一种×化合物晶体，其特征在于，使用 Cu-K α 辐射，以 2θ 角度表示的 X-射线粉末衍射在约 3.3 ± 0.1 有衍射峰。

该申请说明书满足充分公开的要求，其中对×化合物晶体的相应描述为：本发明公开了×化合物的 I 型和 II 型新晶态，使用 Cu-K α 辐射，以 2θ 角度表示 X-射线粉末衍射，其中 I 型晶态化合物在约 3.3 ± 0.1 、约 6.6 ± 0.1 、约 8.2 ± 0.1 、约 8.7 ± 0.1 和约 20.2 ± 0.1 有衍射峰，如说明书附图 1 所示；II 型晶态化合物在约 3.31 ± 0.1 、约 7.9 ± 0.1 、约 10.15 ± 0.1 、约 11.7 ± 0.1 和约 24.7 ± 0.1 有衍射峰，如说明书附图 2 所示。

对于该申请，可以使用以下示例的审查意见。

【审查意见示例】

权利要求 1 请求保护用一个 XRPD 衍射峰表征的×化合物结晶，其没有以说明书为依据，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。在晶体领域，某种化合物是否存在晶体形式、存在多少种晶体形式以及存在何种晶体形式不具有可预期性，即便是采用精确计算堆积能等方法来进行晶体结构上的预测，也是非常困难的，因此，化合物晶体的发明或其制备带有不可预期性，某种新晶型的获得一般需要依赖实验结果加以确定。对于化学结构较复杂的化合物的结晶，它们的 XRPD 存在很多个峰，在权利要求中仅采用 XRPD 中的一个或少数几个衍射峰来表征化合物晶体，并不能确定由这个或这些峰表征的晶体就是申请人实际制备得到的结晶，其可能还包括了本申请中没有公开的申请人未制备得到的其他形式的结晶。也就是说，由于化合物可能存在多晶现象，加之化合物晶型获得的不可预期性和不确定性，本领域技术人员无法将说明书中公开的申请人实际制得的特定晶型概括为权利要求 1 中仅仅用一个 XRPD 峰表征所包括的多种结晶形态，这种概括超出了说明书公开的范围。因此，本申请权利要求 1 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

(3) 权利要求中用“或者”的措辞并列记载了晶胞参数和空间群与晶体 XRPD 图谱中的一个或少数几个衍射峰的情形

如果一项晶体权利要求中用“或者”的措辞并列记载了晶胞参数和空间群与

晶体 XRPD 图谱中的一个或少数几个衍射峰，其中记载的晶胞参数和空间群与说明书中的相应描述相一致，而 XRPD 图谱与说明书中的相应描述不一致，此时，由于采用晶胞参数和空间群表征晶体所限定的晶体保护范围与采用一个或少数几个 XRPD 衍射峰表征晶体所限定的晶体保护范围不等同，导致在同一权利要求中同时出现了属于上下位概念的两个保护范围，因此，审查员应在审查意见中指出权利要求的保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。此外，为了遵循程序节约原则，审查员还应同时在审查意见中指出，采用说明书中公开的 XRPD 图谱中的一个或少数几个衍射峰所限定的晶体保护范围得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【案例 3】

一件申请的权利要求 1 为：一种×化合物晶型，其特征是，所述晶体的晶胞参数为： $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$ ， $a=18.9601\text{\AA}$ ， $b=16.4263\text{\AA}$ ， $c=23.5876\text{\AA}$ ，空间群为 X；或者，其使用 Cu-K α 辐射，以 2θ 角度表示的 X-射线粉末衍射在约 3.3 ± 0.1 有衍射峰。说明书中公开了该化合物具有 I 型和 II 型两种晶型，并分别公开了它们的晶胞参数和空间群，其中，晶型 I 晶胞参数和空间群与权利要求 1 中记载的晶胞参数和空间群完全一致。此外，说明书还公开了，使用 Cu-K α 辐射，以 2θ 角度表示 X-射线粉末衍射，I 晶型化合物在约 3.3 ± 0.1 、约 6.6 ± 0.1 、约 8.2 ± 0.1 、约 8.7 ± 0.1 和约 20.2 ± 0.1 有衍射峰，如说明书附图 1 所示；II 晶型化合物在约 3.3 ± 0.1 、约 7.9 ± 0.1 、约 10.15 ± 0.1 、约 11.7 ± 0.1 和约 24.7 ± 0.1 有衍射峰，如说明书附图 2 所示。

对于该申请，可以使用如下示例的审查意见。

【审查意见示例】

权利要求 1 中用“或者”的措辞并列记载了晶胞参数和空间群与晶体 XRPD 图谱的一个或少数几个衍射峰来表征晶体，它们所限定的晶体保护范围不等同，属于上下位概念的关系，导致权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。具体理由如下：根据说明书×页×行的描述可知，权利要求 1 中记载的晶胞参数和空间群与说明书中公开的 I 型（或……型）晶态化合物的晶胞参数和空间群完全一致，因此，权利要求 1 中通过晶胞参数和空间群表征的晶体保护范围是 I 型（或……型）晶态化合物；另外，根据说明书×页×行的描述可知，本申请 I 型结晶和 II 型结晶均在约 3.3 ± 0.1 处有衍射峰，权利要求 1 中单独用该衍射峰表征的晶体将包括 I 型和 II 型结晶在内，同时还可能包括了本发明没有制得的其他不可预期的结晶（或者：另外，根据说明书×页×行的描述可知，I 型（或……型）结晶的 XRPD 图谱中有多个 XRPD 衍射峰，而申请人在权利要求 1 中仅以一个或少数几个 XRPD 衍射峰进行表征，其表征的晶体不仅仅包括了所制备的 I 型（或……型）晶体，同时还可能包括了本发明没有制得的其他不可预期的晶体在内）。这样，权利要求 1 中由晶胞参数和

空间群表征的晶体保护范围与由一个（或少数几个）XRPD 衍射峰表征的晶体保护范围不等同，即，一项权利要求中同时存在属于上下位概念的两个保护范围，导致权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

此外，还要提醒申请人注意的是，鉴于权利要求 1 中仅仅采用 XRPD 图谱中的一个（或少数几个）衍射峰对化合物晶体进行表征，其不仅仅包括了所制备的 I 型（或……型）晶体，还可能包括了申请人未制备得到的其他不可预期的结晶，因此，本领域技术人员无法将说明书中公开的申请人实际制得的特定晶体概括为权利要求 1 中用一个（或少数几个）XRPD 峰表征所包括的多种结晶形态，即，由一个（或少数几个）XRPD 峰表征的权利要求 1 晶体的保护范围超出了说明书的公开范围，不能得到说明书的支持。

综上，审查员建议申请人删除权利要求 1 中记载的晶体 XRPD 表征参数，或者，将权利要求 1 中的“或者”修改为“并且”，也可以在权利要求 1 中记载与说明书描述相一致的晶型 I 的 XRPD 图谱数据。

1.9.3 化合物晶体发明的新颖性

如果对比文件公开的晶体和请求保护的晶体的晶胞参数之间的误差或差异在 1% 以内，则可以推定它们的晶胞参数相同或基本相同，并据此提出请求保护的晶体不具备新颖性的审查意见。

如果 XRPD 测定值在允许误差范围内，则可以推定其相同或基本相同，并据此提出请求保护的晶体不具备新颖性的审查意见。如果连续的 XRPD 分析中用相同的仪器测定一种化合物的 XRPD 光谱，则 XRPD 峰位置的差异主要是由于试样制备过程中的差异或试样自身纯度的差异所致。当在一给定的位置（例如 2θ 约为 6.9）鉴定出一独立的 XRPD 尖峰时，这意味着该峰在 6.9 ± 0.1 。当鉴定出一 XRPD 宽峰时，这意味着该峰在 6.9 ± 0.3 。

1.9.3.1 对比文件公开的产品与申请请求保护的晶体可以直接比较

（1）一份对比文件公开了与发明相同的化合物的一种晶体，并至少公开了其晶胞参数和空间群、XRPD 和/或固相 NMR 等与本申请同类型的晶体表征参数，且对比文件中的参数测定方法和/或条件与本发明中同类型参数的测定方法和/或条件相同，此时，对比文件公开的晶体产品可以直接与申请请求保护的晶体作比较。如果本领域技术人员能够判断对比文件中公开的晶体参数与请求保护的晶体的参数相同或基本相同，则对比文件破坏了请求保护的晶体的新颖性。反之，如果对比文件的数据与请求保护的晶体的数据存在较大差异或明显超出误差范围，则对比文件不能破坏请求保护的晶体的新颖性。

在晶体 XRPD 数据（图谱）的对比过程中，审查员应当注意：

①峰位置比峰强度重要。尽管衍射图谱中的峰位置和峰强度均可能有误差，但是，由于影响线条强度的因素较影响其位置的因素复杂得多，因此，在晶体 XRPD 数据（图谱）的对比过程中，峰强度往往是较次要指标，审查员应更重视峰位置数据是否吻合。

②低 2θ 角度线比高 2θ 角度线重要。这是因为，对不同晶体来说，低角度线的晶面间距 d 值大，其相一致的机会很少，而高角度线的晶面间距 d 值小，其相互近似的机会增多。

【案例 1】

一件涉及 \times 化合物晶体的发明专利申请，其权利要求 1 为：一种 \times 化合物晶体，其晶胞参数为 $a=18.75\sim 18.85\text{\AA}$ ， $b=5.52\sim 5.54\text{\AA}$ ， $c=30.9\sim 31.15\text{\AA}$ 且 $\beta=96.5^\circ\sim 97.5^\circ$ ，空间群为 X。该申请说明书中没有公开该晶体的 XRPD 和/或固相 NMR 参数。对比文件 1 公开了相同化合物的一种晶体，其晶胞参数为 $a=18.59\sim 18.70\text{\AA}$ ， $b=5.525\sim 5.54\text{\AA}$ ， $c=30.77\sim 31.05\text{\AA}$ 且 $\beta=96.5^\circ\sim 97.5^\circ$ ，空间群相同，对比文件还公开了该晶体的 XRPD 数据、固相 NMR 等数据。

【案例分析】

由于对比文件 1 中公开的晶胞参数与本申请权利要求 1 中的晶胞参数基本相同，且它们的空间群也相同，因此，审查员可以判断对比文件 1 公开的晶体与本申请权利要求 1 的晶体相同，即，它们的化学结构相同，晶体结构也相同，因此，该申请权利要求 1 的晶体不具备新颖性。

【案例 2】

一件涉及 \times 化合物晶体的发明专利申请，其权利要求 1 为：一种 \times 化合物晶体，其使用 Cu-K α 辐射、以 2θ 角度表示的 X-射线粉末衍射光谱在约 9.6、约 18.3、约 22.0 和约 32.8 有峰，其 DSC 吸热转变在约 73°C 。对比文件 1 公开了同一化合物的一种晶体，其使用 Cu-K α 辐射、以 2θ 角度表示的 X-射线粉末衍射光谱在约 9.5、约 18.3、约 22.1 和约 32.7 有峰，还公开了该晶体的 DSC 值为 72.5°C 。

【案例分析】

由于本申请权利要求 1 的晶体与对比文件 1 的晶体的化学结构相同，XRPD 数据也相同，因此，审查员可以判断本申请权利要求 1 的晶体与对比文件 1 公开的晶体相同，所以，该申请权利要求 1 的晶体不具备新颖性。

【案例 3】

一件涉及 \times 化合物晶体的发明专利申请，说明书中给出了该晶体的晶胞参数为“ $a=18.75\sim 18.85\text{\AA}$ ， $b=5.52\sim 5.54\text{\AA}$ ， $c=30.9\sim 31.15\text{\AA}$ 且 $\beta=96.5^\circ\sim 97.5^\circ$ ”，空间群为 X，并且说明书中还给出了晶体的 XRPD 数据。该申请请求保护该晶体的权利要求 1 中采用的是与说明书描述相一致的 XRPD 数据来表征权利要求保护范围。对比文件 1 公开了同一化合物的一种晶体，其中没有公开晶体的 XRPD 数据，

但是给出了其晶胞参数为 $a=18.59\sim 18.70\text{\AA}$, $b=5.525\sim 5.54\text{\AA}$, $c=30.77\sim 31.05\text{\AA}$ 且 $\beta=96.5^\circ\sim 97.5^\circ$, 空间群相同。

【案例分析】

尽管对比文件 1 公开的晶胞参数和空间群不能直接用于与本申请权利要求 1 中的晶体 XRPD 数据作比较, 但是, 审查员可以将对比文件 1 公开的晶胞参数和空间群与本申请说明书中记载的晶胞参数和空间群作对比, 由于对比文件 1 与本发明公开的晶胞参数的数据基本相同, 且空间群也相同, 因此, 本申请权利要求 1 的晶体与对比文件 1 公开的晶体相同, 所以, 该申请权利要求 1 的晶体不具备新颖性。

(2) 对于除化学结构外仅以物质的晶体形态为特征来限定权利要求保护范围的化合物晶体权利要求(参见本章 1.9.2.3), 如果对比文件公开了与发明相同的化合物的一种或多种晶体, 则对比文件公开的晶体落入了该晶体权利要求的保护范围, 即破坏了该晶体权利要求的新颖性。

1.9.3.2 对比文件公开的产品与请求保护的晶体无法直接比较

在以下三种情形下, 审查员应推定对比文件公开的产品与申请请求保护的晶体相同, 即认为请求保护的晶体不具备新颖性。

(1) 对比文件中未公开固态化合物的任何晶体表征参数

对比文件公开了一种固态化合物, 其化学结构与申请请求保护的晶体化学结构相同, 但是, 对比文件并没有提供任何晶体表征参数, 也没有指明该固体化合物是无定形的, 而是仅具体公开了其制备方法(有时还公开了其熔点等参数)。此时, 根据对比文件公开的信息, 本领域技术人员无法将申请请求保护的晶体与对比文件的产品直接区分开, 因此, 应当推定请求保护的晶体与对比文件公开的产品相同, 本申请请求保护的晶体不具备新颖性。

需要注意的是, 在此情形下, 对于除化学结构外仅以物质的晶体形态为特征的化合物晶体权利要求(参见本章 1.9.2.3), 由于审查员不能确定对比文件公开的固态化合物是否呈结晶形态, 因此, 也应当推定所述权利要求不具备新颖性。

(2) 对比文件中晶体参数的测定方法和/或测定条件不同于本申请

对比文件公开了与发明相同的化合物的一种晶体, 并且公开了一种或多种与本申请同类型的晶体参数, 但对比文件中的参数测定方法和/或测定条件不同于本申请。此时, 由于测定方法和/或条件不同导致对比文件的数据不能直接用于与本申请的晶体数据作比较, 因而审查员无法将请求保护的晶体与对比文件的晶体直接区分开, 应推定请求保护的晶体与对比文件的晶体相同, 请求保护的晶体不具备新颖性。

(3) 对比文件中公开的晶体表征参数类型不同于本申请

如果对比文件公开了与发明相同的化合物的一种晶体, 但公开的晶体表征参

数类型不同于本申请，例如，本申请仅公开了晶体的晶胞参数和空间群，而对比文件公开的是相同化合物的晶体的 XRPD 数据，或者还有 IR、DSC、固相 NMR 等参数，但没有公开其晶胞参数和空间群；或者相反，本申请仅公开了晶体 XRPD 和/或固相 NMR 参数，而对比文件公开了相同化合物的晶体的晶胞参数和空间群，没有公开其 XRPD 或固相 NMR 参数，此时审查员不能将请求保护的晶体与对比文件的晶体直接区分开，则应当推定请求保护的晶体与对比文件的晶体相同，即请求保护的晶体不具备新颖性。

在审查员推定申请请求保护的晶体不具备新颖性的上述三种情形下，如果申请人能够提供证据证明请求保护的晶体确实不同于对比文件中公开的产品，例如，申请人提供证据证明按照对比文件的方法制得的固态化合物是无定形的，或者在相同测定条件下，对比文件产品的晶体表征参数不同于本申请请求保护的晶体的同类型晶体表征参数，则审查员应当认可请求保护的晶体具备新颖性。

1.10 化合物制备方法的充分公开

对于化合物的制备方法发明，产物是方法权利要求的技术特征之一，对产物的充分公开是方法充分公开的必要前提。

(1) 产物为新化合物时，无论在申请中是否同时请求保护该化合物，说明书中对作为产物的化合物的公开都应当满足本章 1.3 中对化合物充分公开的要求。

(2) 产物是已知化合物时，如果本领域技术人员根据说明书记载的内容或者根据理论推导难于确定该方法制备的产物就是目标化合物，则说明书中应当记载产物（即目标化合物）的必要确认数据。

2 西药领域发明专利申请的审查

2.1 效果实验

西药发明是否解决了其所要解决的技术问题并产生了预期技术效果通常需要依赖实验结果进行证实，参见审查指南第二部分第二章 2.1.3 (5)。

因此，如果本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述医药用途、药理作用，则说明书应当记载足以证明发明技术方案可以实现所述用途和/或达到预期技术效果的实验室实验（包括动物实验）或者临床实验的定性或者定量数据。

2.1.1 对效果实验的要求

为满足专利法第 26 条第 3 款的规定，原则上用途和/或效果实验中应当清楚地

说明实验所采用的具体物质、实验方法、实验结果，以及实验结果与用途和/或使用效果之间的对应关系。

(1) 实验所采用的具体物质

说明书中应当清楚地描述实验所采用的具体化合物、药物组合物或制剂实验样品等。如果说明书中仅笼统地说明使用的样品或者非特定的药物，例如“本发明化合物”、“本发明包含式(I)化合物的药物组合物”等，则由于说明书中没有清楚地说明实验所采用的究竟是哪个/些样品，而不能获知实验结果由何种样品获得，因此说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

如果说明书中将实验所采用的物质描述为“优选化合物”、“制备例的化合物/药物”、“代表性制剂”等，并且说明书中其他部分已经明确地记载了它们的具体化合物，则认为说明书中已清楚地说明了实验所用的具体物质。

(2) 实验方法

用途和/或效果实验可以是临床实验或者实验室实验，例如采用动物模型或者离体生物组织进行的实验，也可以是细胞或分子水平的实验。对于实验的类型、水平和规模没有特别要求。

不论进行何种实验，说明书中都应当记载具体的实验步骤和条件，必要时，还应当说明实验设备。

(3) 实验结果

说明书中一般应当用定量数据对实验结果进行描述。如果根据实验方法不可能获得定量数据或者观测对象的性质不适于采用定量数据进行描述，则允许采用定性数据对实验结果进行描述，如医生对患者的某些临床症状变化的定性描述。

采用定量数据描述实验结果时，如“……的×效果指标低于××值”、“……的抑菌有效浓度低于××值”或者“……的 IC_{50} 值在××值至××值的范围内”这类描述均属于可接受的表示方式。

(4) 实验结果与用途和/或使用效果之间的对应关系

如果所述实验结果不能直接证明发明具有的预期用途和/或效果，则说明书中还应当说明或提供证据证明所述实验结果与发明预期的医药用途或者技术效果之间的关系。

【案例1】

权利要求：化合物A在制备治疗或预防D病的药物中的应用。

说明书中有关已知药物化合物A对D病的疗效实验及其结果的全部描述为“对成人患者研究了化合物A对D病的效果。在大约6周内给患者口服化合物A(300毫克/天)。通过Hamilton的D病(HAM-D)的评定量表(根据M. Hamilton在J.Neurol. Neurosurg. Psychiat., 1960, 23, 56-62中定义的)上记分和测量值的明显降低，以及收集到的临床印象和对患者的整体印象，度量出D病得到改善”。

【案例分析】

该申请说明书中说明采用HAM-D评定方法验证化合物A对D病的治疗活性。根据所述实验方法，应以评定指标的具体记分值和测量值来描述HAM-D评定方法的实验结果。说明书中虽然指出“度量出D病得到改善”，但并没有给出任何评定指标的具体记分值和测量值，因此说明书对实验数据的描述是不清楚完整的。

【案例2】

权利要求：一种止吐组合物，其包含活性成分A……

说明书中详细记载了成分A的有效量、给药方法及组合物的制备方法，但没有记载药理实验方法以及药理数据。

【案例分析】

发明请求保护的是一种包含活性成分A的止吐组合物，由于说明书中没有记载药理实验方法以及药理数据，而根据申请时的技术水平及说明书中有关产品作用的描述，本领域技术人员无法推测该组合物具有止吐的效果，所以该说明书公开不充分。

【案例3】

申请请求保护的是一种新的通式化合物及其制药用途，用于治疗mGluR5受体介导的疾病例如神经障碍、精神障碍和急慢性疼痛等。说明书中描述了化合物的制备方法并公开了药理学实验方法，并将实验结果描述为“根据上述实验方法测定，本发明化合物的典型 IC_{50} 值为 $10\mu M$ 或 $10\mu M$ 以下。在本发明的优选方面， IC_{50} 值小于 $2\mu M$ 。在本发明的另一个优选方面， IC_{50} 值小于 $0.2\mu M$ 。在本发明的最优选方面， IC_{50} 值小于 $0.05\mu M$ ”。

【审查意见示例】

本申请请求保护一种通式化合物，其中包括众多的具体化合物，说明书中虽然给出了其中某些具体化合物的制备方法和确认数据，并且给出了可用来证明本发明化合物具有所述用途的实验方法，但由于说明书中没有清楚地记载所述实验是采用哪种或者哪些具体化合物进行的，所属技术领域技术人员无法确定请求保护的化合物能够实现所述发明效果及所述用途，这种情况属于审查指南第二部分第二章2.1.3(5)所述的……因此说明书没有对发明作出清楚、完整的说明，以至于本领域技术人员依据说明书的记载，无法实现本发明，所以本申请说明书公开不充分。

【案例4】

权利要求：一种药物制剂，其包含式(I)(结构式略)的磷酸二酯酶V抑制剂与a)至少一种抗血栓形成剂，或b)至少一种钙拮抗剂，或c)至少一种前列腺素或前列腺素衍生物。

说明书中指出了现有技术已知式(I)化合物具有磷酸二酯酶V抑制活性，

本发明的制剂可以更有效地用于预防或者治疗外周血管疾病、中风、支气管炎、哮喘、青光眼、肿瘤、肾功能不全、肝硬化等。说明书中还记载了所述药物制剂的制备实施例，但没有给出采用本发明具体药物制剂针对上述疾病模型或有关实验方法进行实验的实验数据。

【案例分析】

现有技术公开了式（I）化合物对V型磷酸二酯酶具有抑制活性，而V型磷酸二酯酶活性与外周血管病、中风、支气管炎、哮喘、青光眼、肿瘤、肾功能不全、肝硬化等疾病相关。但申请说明书中没有给出采用本发明实施例的药物制剂针对所述疾病模型或有关实验方法进行实验的实验数据，以至于所属技术领域技术人员无法预测到本发明药物制剂能够更有效地实现所述治疗用途，所以本申请说明书公开不充分。

【案例5】

权利要求：式I化合物（结构式略）用于制备预防和/或治疗涉及过度iNOS酶活性的眼科疾病的药物的用途，所述疾病是青光眼、视网膜炎、视网膜缺血有关的病症或者眼色素层炎。

该申请涉及新化合物及其治疗或预防眼科病症的用途，说明书药理实验部分给出酶活性实验数据，但是针对上述具体适应症实验仅描述了实验模型的制作方法以及实验步骤，而没有给出任何有关疗效的实验数据。

【案例分析】

本申请说明书中的描述仅证明了所述化合物对于iNOS酶活性具有抑制作用，而没有证明所述化合物可用于治疗或预防所述具体适应症。如果所属技术领域技术人员依据现有技术，由上述化合物的酶抑制作用不能推测出其对于所述具体适应症也具有治疗作用，则该用途发明没有公开充分。

2.1.2 补交实验数据的审查

2.1.2.1 针对公开不充分/不支持缺陷补交的实验数据

对于申请人为了克服说明书公开不充分的缺陷，或者为了证明权利要求能得到说明书的支持，申请日后提交的实验数据或效果实施例，一般不予接受（参见本分册第二章1.2.2.1）。

2.1.2.2 针对不具备创造性缺陷补交的实验数据

审查员提出不具备创造性的审查意见后，对于申请人提供的证明请求保护的主体具有预料不到的用途或者使用效果的证据，应当按照如下原则加以考虑：

（1）该证据应当是对比试验证据或者其他类型证据，例如，申请人利用现有技

术证据(如本领域的普通技术知识)证明请求保护的主题的用途或效果是预料不到的。

(2) 该证据必须与请求保护的范围相对应。

(3) 对比试验效果证据必须针对在原申请文件中明确记载且给出了相应实验数据的技术效果。如果原说明书中没有效果实验证明发明某个方面或某种程度的技术效果,则即使说明书中对该技术效果给出了结论性或断言性的描述,也不应当接受申请人在申请日后或答复审查意见时提供的实验数据或效果实施例以证明上述技术效果。

(4) 对比试验应该在请求保护的发明与最接近的现有技术之间进行。

【案例】

说明书中声称发明的技术方案具有 A、B 和 C 三个技术效果,并给出了证明发明具有 A 和 B 两个效果的实验数据,但未提供证明 C 效果的实验数据。根据现有技术不能预测到本发明技术方案具有 C 效果。对比文件中公开了具有 A 和 B 两个效果的类似技术方案,审查员据此提出发明技术方案缺乏创造性的审查意见。申请人答复审查意见时提供了本发明与对比文件的技术方案相比具有意料不到的 C 效果的实验数据。

【案例分析】

申请人答复审查意见时提交的实验数据证明了本发明技术方案具有意料不到的 C 效果,但是由于原说明书中并没有记载能够证明该效果的相关内容,并且根据现有技术也无法预测到存在该效果,因此该实验数据不予接受,即其不能作为证明本发明具备创造性的依据。

2.2 药物组合物发明的审查

2.2.1 权利要求应当以说明书为依据

如果药物组合物权利要求中包含的效果特征与功能性限定类似,则应当按照审查指南第二部分第二章 3.2.1 的有关规定判断其是否得到说明书的支持。

【案例】

权利要求:一种膜压片剂,其壳层和核心各自含硝苯吡啶,硝苯吡啶从该片剂的溶出速率是:按照药典规定的崩解实验进行溶出实验,3 小时后溶出 20%~45%,4 小时后溶出 40%~65%。

根据说明书的描述,本发明旨在提供一种具有优异溶出速率的硝苯吡啶膜压片。说明书中记载了硝苯吡啶膜压片的组分和含量,并记载了硝苯吡啶膜压片的溶出速率。

【案例分析】

权利要求中限定的效果(膜压片的溶出率)是以说明书实施例(膜压片)中

记载的特定方式完成的，所属领域技术人员不能明了此效果还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，因此，该权利要求得不到说明书的支持。

2.2.2 药物组合物的新颖性

应当根据药物组合物的组分及其含量判断该组合物是否具备新颖性。当药物组合物权利要求中包含给药途径、剂量、方案（包括时间和频次）、对象，药品性能或用途，药品制备方法等特征时，应当考虑这些特征是否对产品的结构和/或组成产生影响。

（1）给药途径

药物组合物权利要求中包含特定给药途径或方式特征时，这些特征中可能隐含药物组合物结构和/或组成特征，如特定给药途径暗示药物组合物中含有特定的药用辅料，这会对产品的结构和/或组成产生影响。

【案例 1】

权利要求：一种口服液，其包含有效成分 A、B 和 C。

对比文件公开了一种注射液，其包含有效成分 A、B 和 C。

【案例分析】

该权利要求请求保护的口服液与对比文件公开的注射液相比，给药途径不同。由于注射液对于例如溶解性、pH、渗透压、离子强度等的基本要求通常要高于口服液，本领域技术人员公知注射液一般可作为口服液使用，因此该权利要求请求保护的口服液包括了对比文件公开的注射液，故该权利要求缺乏新颖性。

【案例 2】

权利要求：一种口服液，其包含有效成分 A、B 和 C。

对比文件公开了含有有效成分 A、B 和 C 的透皮贴剂。

【案例分析】

该权利要求请求保护的口服液与对比文件公开的透皮贴剂相比，二者给药途径的不同暗示了其所用药用辅料完全不同：口服液含有液体辅料，而透皮贴剂包含固体辅料，因此该权利要求具备新颖性。

（2）给药剂量与给药方案

给药剂量与给药方案（包括时间、频次）通常不能对药物组合物的结构和/或组成产生影响，即对药物组合物没有限定作用，所以与现有技术的区别仅在于给药剂量和给药方案的产品不具备新颖性。

【案例 3】

权利要求：一种治疗糖尿病的联用产品，其包括含有效成分 A 和 B 的药物，且以每日 0.05~10mg A 和 5~50mg B 的剂量给药 1~3 次。

对比文件公开了可以将已知治疗糖尿病的注射剂 A 与口服片剂 B 联合给药。

【案例分析】

该权利要求请求保护的范围涵盖了包含 A 和 B 的药物组合物，以及独立的药物 A 与独立的药物 B 构成的联合给药药物。该权利要求与对比文件相比，区别仅在于其中限定了 A 和 B 给药的日剂量以及每日给药 1~3 次的时间方案。因为给药剂量和时间方案不能对该联用产品本身产生任何限定作用，所以该权利要求不具备新颖性。

(3) 治疗用途

治疗用途通常不会对药物组合物的结构和/或组成产生影响，不具有限定作用。

【案例 4】

权利要求：一种治疗中耳炎的组合物，包含活性成分 A、胶凝剂以及 0.5~1g/100ml 无机盐水溶液。

对比文件公开了一种顽固性湿疹治疗剂，其由有效量的 A、羟乙基纤维素和生理盐水制成。

【案例分析】

对比文件中公开的羟乙基纤维素是一种具体的胶凝剂，生理盐水（即浓度为 0.9g/100ml 的氯化钠溶液）是一种具体的无机盐水溶液，由此可见，该权利要求与对比文件的区别技术特征是其治疗用途，但是该特征不会对药物组合物的结构和/或组成产生影响，因此该权利要求不具备新颖性。

(4) 给药对象

与现有技术相比，仅给药对象不同的产品权利要求通常不具备新颖性。例如，现有技术公开了采用大鼠模型证明化合物 A 的溶液具有治疗高血压的作用，则治疗人类高血压的含 A 的药物组合物权利要求不具备新颖性。

(5) 包含功能性药用辅料

对于药物组合物权利要求，主要应当考虑具体辅料组分及其在产品中的含量或所处结构部位是否使制剂产品本身或其性能区别于现有技术。对于通过特定制备方法获得的产品权利要求，还应当考虑具体辅料是否通过该制备方法对所制得的产品本身或其性能产生影响，由此判断产品的新颖性。

【案例 5】

权利要求：一种口腔崩解片，由药用化合物 C、填充剂微晶纤维素和崩解剂低取代羟丙基纤维素组成。

对比文件公开了一种口腔崩解片，由药用化合物 C、崩解剂微晶纤维素和低取代羟丙基纤维素组成。

【案例分析】

该权利要求与对比文件公开的技术方案相比，两种片剂的组成相同并且都具有快速崩解的效果，区别仅在于该权利要求中微晶纤维素作为填充剂，而对比文

件中微晶纤维素是崩解剂。由于微晶纤维素的性能是其本身固有的，因此对其功能描述的不同并不能使请求保护的产品具备新颖性。

(6) 药品的使用说明书

药品使用说明书及其本身记载的文字信息不构成药品本身的技术特征，因此与现有技术相比，区别仅在于药品使用说明书及其记载信息的药品权利要求不具备新颖性。

(7) 对比文件隐含公开的内容

审查指南第二部分第三章 2.3 中规定：对比文件公开的技术内容不仅包括其中明确记载的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可以直接地、毫无疑义确定的技术内容。

【案例 6】

权利要求 1：一种治疗高血压的药物组合物，其中包含化合物×和可药用辅料。
对比文件 1 公开了化合物×是一种从植物分离得到的植物素，具有催眠作用。

【审查意见示例】

对比文件 1 隐含公开了含有化合物×的、具有治疗失眠作用的药物组合物。虽然，对比文件 1 隐含公开的药物组合物与本申请权利要求 1 的技术方案的治疗用途不同，但治疗用途没有对药物组合物的结构和/或组成产生影响。因此，本申请权利要求 1 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

2.2.3 药物组合物的创造性

(1) 区别仅在于药物含量

当药物组合物权利要求与现有技术公开的方案相比，区别仅在于药物含量不同时，如果这种含量不同的技术方案对于所属技术领域技术人员来说是显而易见的，并且未产生意料不到的技术效果，则该组合物不具备创造性。

【案例 1】

权利要求：一种治疗肠炎的固体组合物，每 100mg 的组合物包含 0.5~10mg 药物×和可药用载体。

根据说明书的描述，本发明涉及低剂量的药物×制剂及其治疗肠炎的应用，克服了现有技术中使用药物×治疗肠炎副作用明显的缺陷。

现有技术公开了患者每日两次服用含 300mg 药物×的 500mg 颗粒组合物可有效治疗肠炎。

【案例分析】

该权利要求的技术方案与现有技术相比，区别仅在于其药物×的含量不同，即本发明提供的是治疗肠炎的低剂量固体组合物。通过降低药物中活性物质的含量来降低该药物的副作用，是本领域技术人员的公知常识。此时，如果请求保护

的组合物由于其活性成分含量降低而使其治疗肠炎的效果相应降低，则该组合物对本领域技术人员来说是显而易见的，该权利要求不具备创造性。

(2) 区别仅在于一般性辅料或助剂

如果请求保护的组合物与现有技术公开的产品相比，区别仅在于所用一般性辅料或者助剂不同，而这些辅料或助剂的功能是现有技术中已知的，则该组合物不具备创造性。

(3) 包含两种或者两种以上活性成分的组合物

包含两种或两种以上药物活性成分的组合物与现有技术相比，如果产生了意料不到的技术效果，例如具有协同疗效或者降低了毒副作用，则该组合物具备创造性。如果该组合物与现有技术的区别技术特征所具有的功能是已知的，其技术效果也是本领域技术人员可以预期的，则该组合物是显而易见的，不具备创造性。

常见的缺乏创造性的情形包括：

①活性相同或者相似的两种或多种已知活性成分的联合未产生协同或其他预料不到的效果；

②两种或者两类活性成分的联合产生了积极有益的效果，如协同或增效作用，但这种协同或增效作用根据现有技术是可以预见的；

③针对某种疾病的各种临床症状分别具有对应疗效的不同已知活性成分的组合。

【案例 2】

权利要求 1：一种复方抗菌组合物，其包含 1：10~10：1 的头孢菌素 A 与 β -内酰胺酶抑制剂 B。

对比文件 1 公开了头孢菌素类与 β -内酰胺酶抑制剂两类物质联合通常具有增效效果，并具体公开了 1：20~20：1 的头孢菌素 C 与 β -内酰胺酶抑制剂 B 联合给药的技术方案。

【审查意见示例】

本申请权利要求 1 请求保护的是一种复方抗菌组合物，其包含 1：10~10：1 的头孢菌素 A 与 β -内酰胺酶抑制剂 B。

对比文件 1 公开了头孢菌素类与 β -内酰胺酶抑制剂两类物质联合通常具有增效效果，并具体公开了 1：20~20：1 的头孢菌素 C 与 β -内酰胺酶抑制剂 B 联合给药的技术方案。

权利要求 1 与现有技术相比，区别在于：①本申请是组合物的形式，而对比文件是联合给药的形式；②本申请组合物中含有头孢菌素 A，而对比文件中的给药方案中使用头孢菌素 C；③头孢菌素与 β -内酰胺酶抑制剂的比例不同。

将联合给药的方式转变为药物组合物的形式是本领域的公知常识，头孢菌素 A 与头孢菌素 C 是本领域惯用手段的替换，对比文件 1 明确教导头孢菌素类与 β -

内酰胺酶抑制剂两类物质联合通常具有增效效果，1：20~20：1的头孢菌素 C 与 β -内酰胺酶抑制剂 B 联合给药具有增效作用。因此，权利要求 1 请求保护的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，且根据说明书的记载看不出本发明的组合物具有任何预料不到的效果。

因此，权利要求 1 不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

(4) 普通剂型之间的转变

普通制剂通常指常规片剂、胶囊、丸剂、注射剂、糖浆、颗粒剂、口服液、贴剂等，不包括缓（控）释剂型。如果发明申请请求保护的药物组合物制剂与现有技术的技术方案相比，区别仅在于剂型的改变，其优于现有技术的效果是该剂型本身固有的，且本领域技术人员制备该制剂没有技术困难，则该药物组合物制剂是显而易见的，不具备创造性。

改变后的普通剂型的用途与现有技术实质不同时，该普通剂型本身通常也不具备创造性，这是因为用途的改变并不是由剂型的改变赋予或导致的。

【案例 3】

权利要求：一种治疗心血管疾病的胶囊，特征在于其填充物包含阿司匹林、选自淀粉、蔗糖、乳糖或微晶纤维素的稀释剂，以及选自硬脂酸、硬脂酸镁、滑石粉或微分硅胶的润滑剂。

根据说明书的描述，本发明在于发现阿司匹林具有心血管疾病治疗活性。

现有技术中已知阿司匹林片剂是常用的解热镇痛药。

【案例分析】

该权利要求请求保护的是一种治疗心血管疾病的常规胶囊制剂。根据本领域的公知常识，药物胶囊相对于片剂的优势是可以掩盖活性成分不良的口感和气味，患者的依从性好。因此，本领域技术人员有动机将片剂改变为胶囊剂。虽然本发明胶囊的治疗用途不能由现有技术预见，但该用途的不同没有给本领域技术人员将片剂改变为胶囊剂的动机带来任何负面影响。也就是说，不论治疗适应症是否相同，上述动机都存在。另外，该权利要求所述胶囊包含的稀释剂和润滑剂都是普通胶囊制剂的常用辅料，对于所属领域技术人员来说选择所述常规辅料将已知药物阿司匹林制成胶囊是容易的。因此，本申请权利要求与现有技术相比不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性，该权利要求不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

该胶囊相对于现有技术具有新的治疗用途，这实际上是基于发现了阿司匹林的新性能实现的，因此阿司匹林在制备治疗心血管疾病的药物中的用途具备创造性。

(5) 处方优化的制剂

制剂处方的优化是制剂设计的标准程序，优化的方法，例如比较法、正交设

计、人工智能与单纯优化等，均是本领域中的常规方法，由此得到的制剂对本领域技术人员来说一般是显而易见的，不具备创造性，除非申请人能够证明处方优化的制剂产生了意料不到的技术效果。

2.3 医药用途发明的审查

2.3.1 新颖性

物质的医药用途发明可以撰写为“物质 X 在制备治疗 Y 病的药物中的应用”或类似形式。

所述“药物”中该物质 X 应该是治疗 Y 病的活性成分，其可以作为唯一的活性成分，也可以与除物质 X 外的其他活性成分联用，因此，当现有技术公开了与发明具有相同治疗用途的包含物质 X 的药物时，该发明不具备新颖性。

【案例 1】

权利要求：多糖 C 在制备治疗 Y 病的药物中的应用。

现有技术已知提取物 Z 包含活性成分黄酮 E、黄酮 F、多糖 B、多糖 C 等，并可用于治疗 Y 病，但未公开其中单一组分多糖 C 具有 Y 病治疗活性。

【案例分析】

由于现有技术公开了提取物 Z，其中包含多糖 C 作为活性成分，并用作治疗 Y 病的药物，因此该权利要求不具备新颖性。

如果申请人将权利要求修改为“多糖 C 作为唯一活性成分在制备治疗 Y 病的药物中的应用”或者“多糖 C 在制备治疗 Y 病的药物中的应用，其中所述药物不是提取物 Z”，则具备新颖性。

【案例 2】

权利要求：多糖 C 在制备治疗 Y 病的药物中的应用。

现有技术公开了一种治疗 Y 病的药物组合物，其中含有多糖 C，该多糖 C 是非活性成分（如矫味剂）。

【案例分析】

虽然现有技术中公开了在治疗 Y 病的药物中含有多糖 C，但其是非活性成分，申请日前没有发现多糖 C 治疗 Y 病的活性，因此该权利要求具备新颖性。

2.3.1.1 现有技术

如果现有技术中明确或隐含公开了药品 A 具有特定药理活性或者治疗用途，则无论其是否公开了效果实验，通常都破坏药品 A 的相同治疗用途发明的新颖性，除非申请人提交的证据表明该现有技术的描述不正确。

2.3.1.2 新颖性判断

审查指南第二部分第十章 5.4 (4) 规定：判断化学产品的医药用途发明的新颖性时，要考虑给药对象、给药方式、途径、用量及时间间隔等与使用有关的特征是否对制药过程具有限定作用。仅仅体现在用药过程中的区别技术特征不能使该用途具备新颖性。

(1) 给药剂量与给药方案

给药剂量和给药方案包括药物用量 (mg 药量/kg 体重)、给药时间、频次、特定给药方法和联合给药方法等，通常与医生对治疗方案的选择密切相关，而与药物及其制剂本身没有必然联系。因此，与现有技术公开的技术方案相比，区别仅在于给药剂量和/或给药方案不同的制药用途权利要求通常不具备新颖性。

【案例 1】

权利要求：霉素 A 在制备治疗细菌感染的药剂中的应用，其特征在于以 3~75mg/天，隔天给药一次。

现有技术中已知霉素 A 用作抗菌素。

【案例分析】

该权利要求与现有技术相比，区别仅在于给药剂量和给药频次不同，因此该权利要求不具备新颖性。

【案例 2】

权利要求：化合物 A 在制备用于治疗疾病 B 的药物组合物中的用途，所述组合物于消耗食物前约 5~30 分钟口服施用于人类患者。

现有技术中公开了人口服化合物 A 能够治疗疾病 B。

【案例分析】

该权利要求与现有技术的区别仅在于给药时间不同，即本发明在餐前给药，然而给药时间通常由医师根据患者的病情以及其他状况来确定，对制药过程本身没有影响，不具有限定作用，因此该权利要求不具备新颖性。

【案例 3】

权利要求：丁丙诺啡透皮贴片在制备用于治疗疼痛的离子导入给药的药物中的应用。

现有技术中已知丁丙诺啡透皮贴片，其在临床上被用于治疗各类疼痛。

【案例分析】

该权利要求与现有技术的区别仅在于其是“离子导入给药”，而离子导入给药是一种借助穿透组织的电流来增加药物的渗透过程。本申请实际上是使用已知的丁丙诺啡透皮贴片结合离子导入的方式进行给药，是对治疗方法的改进，“离子导入给药”对该制药用途不具有限定作用，因此该权利要求不具备新颖性。

【案例 4】

权利要求：埃坡霉素在制备治疗增殖性疾病的用于与电离放射组合的药物中的用途。

现有技术公开了埃坡霉素具有治疗增殖性疾病的作用。

【案例分析】

该权利要求与现有技术的区别仅在于与电离放射治疗手段联合治疗增殖性疾病。电离放射本身是一种物理疗法，对该制药用途不具有限定作用，因此该权利要求不具备新颖性。

【案例 5】

权利要求：化合物 C 在制备治疗心肌梗塞的 ICU 用药物中的应用。

现有技术中已知化合物 C 用于治疗心肌梗塞。

【案例分析】

该权利要求与现有技术相比，区别仅在于其是“ICU（重症监护室）用的”，这种药物使用地点的选择是医生行为，对该制药用途不具有限定作用，因此该用途发明不具备新颖性。

【案例 6】

权利要求：药物 A 在制备与 B 联合治疗乳腺癌的药物中的应用。

现有技术已知药物 A 用于治疗乳腺癌，但未公开 A 与 B 联合用于治疗癌症。

【案例分析】

该权利要求与现有技术相比，区别仅在于药物 A 与 B 联合应用的给药方式，而药物 A 的治疗用途并没有改变，因此该权利要求不具备新颖性。如果申请人将该权利要求修改为“药物 A 与 B 在制备治疗乳腺癌的药物中的应用”，则该权利要求具备新颖性。

【案例 7】

权利要求： τ -干扰素在制备紧急避孕药物中的应用，用药剂量为抗感染或抗肿瘤日剂量的 1/30~1/10。

现有技术没有公开 τ -干扰素在紧急避孕方面的应用。

【案例分析】

该权利要求与现有技术相比，存在两个区别技术特征：用药剂量和治疗的疾病。显然，治疗疾病的不同决定了该用途发明具备新颖性，而用药剂量并不影响该技术方案是否具备新颖性，但也不必要求申请人将用药剂量的特征删除。

(2) 给药对象

通常，给药对象的种属、年龄、性别等方面的区别不会给制药用途权利要求带来新颖性。如果给药对象的不同导致所治疗疾病不同，则制药用途权利要求具备新颖性。

例如，小儿痴呆和老年痴呆，表面上看仅仅是治疗的对象不同，实际上它们是本质上完全不同的疾病。小儿痴呆由大脑发育不全而产生，表现为智力低下；而老年痴呆是一种大脑神经退行性疾病，也称为阿尔茨海默症，表现为智力减退、记忆缺失以及相关行为能力障碍等。此种情形下，表现为给药对象不同的制药用途具备新颖性。

【案例 8】

权利要求：药物 X 在制备用于治疗人类 Y 细菌感染的药物中的应用。

现有技术公开了药物 X 在小鼠模型中具有治疗 Y 细菌感染的作用。

【案例分析】

该权利要求与现有技术的区别仅在于给药对象种属不同，本发明的应用对象是人类，现有技术的实验对象是小鼠。由于 Y 细菌是产生感染的病因，因此不论在人还是小鼠中，由该细菌引起的疾病通常是相同的。所以，这种给药对象种属的差别并不能使该权利要求具备新颖性。

【案例 9】

权利要求：磷脂赋形剂和哺乳动物血液因子 Xa 的混合物在生产控制非血友病哺乳动物出血的药物组合物中的应用。

现有技术公开了作为磷脂赋形剂的卵磷脂和磷脂酰丝氨酸的混合物（PCPS）与 Xa 形成的组合物具有治疗血友病哺乳动物出血的作用。

【案例分析】

该权利要求与现有技术的区别仅在于受治对象不同，即该例的治疗对象是非血友病哺乳动物，现有技术的治疗对象是血友病哺乳动物。根据现有技术可知，血友病与非血友病患者的凝血过程不同，血友病患者缺乏重要的凝血因子 VIII：C，而后者不缺乏这种因子。在治疗时，请求保护的技术方案针对的是改善正常哺乳动物的正常止血过程，而现有技术则涉及治疗血友病哺乳动物的有缺陷的止血过程。非血友病患者界定了另一种实质不同的出血性病征，因此该权利要求具备新颖性。

(3) 给药途径与应用部位

如果给药途径与应用部位的区别使得制药用途权利要求能够区别于现有技术，例如两者的药物形式不同，则该权利要求具备新颖性（参见本章 2.2.2（1））。

【案例 10】

权利要求：人绒毛膜促性腺激素用于制备通过皮下给药治疗不孕或雄性性功能疾病的非-储库药物的用途。

现有技术公开了人绒毛膜促性腺激素以非-储库的形式通过肌肉注射治疗一种雄性性功能疾病（男性隐睾症）。

【案例分析】

该权利要求与现有技术的区别仅在于给药途径不同，请求保护的技术方案是

通过皮下给药，而现有技术通过肌肉注射给药。所属领域技术人员公知用于皮下给药的药物不能区别于肌肉给药的药物，因此该权利要求不具备新颖性。

2.3.2 以机理表征的制药用途权利要求

用机理表征的制药用途权利要求中，请求保护的治疗用途或者药物活性是用致病机理、作用机理或药理活性等体现的。常见的撰写形式包括：

“化合物 A 在制备治疗与 NK-1 受体拮抗剂有关疾病的药物中的用途”；

“药物 E 在制备治疗或预防环加氧酶-2 抑制剂介导的疾病的药物中的应用”；

“组合物 C 用于制备通过拮抗 G 离子通道能够改善的疾病的药物中的用途”；

“化合物 A 在制备蛋白酶 B 抑制剂中的用途”；

“物质 A 在制备 5-HT₂ 受体拮抗活性药物中的应用”。

(1) 用机理表征的制药用途权利要求中，机理与疾病之间应当具有对应关系

已知的机理或药理活性一般与一些疾病的治疗之间具有对应关系，例如已知组胺释放抑制剂可作为抗变态反应药，钙通道拮抗剂可作为心血管治疗剂，血管扩张剂可以降压等。此情况下，说明书中只要有有效试验证明该药物通过该机理发挥作用，就满足了充分公开的要求。

新的治疗机理与疾病的治疗之间的对应关系在现有技术中没有记载，申请的说明书应当记载并通过有效试验证明该对应关系。否则，所属领域技术人员无法确定该机理与具体疾病的联系，基于该机理的发现不能实现任何特定的治疗用途，造成说明书公开不充分。而申请的说明书中记载并通过有效试验证明该对应关系的，也只能允许申请人保护用具体适应症表述的制药用途权利要求。这是因为本领域技术人员无法根据现有技术和申请说明书记载的内容预测该机理是否与其他疾病相关，用治疗机理表述的制药用途权利要求得不到说明书的支持。

【案例 1】

权利要求：化合物 X 在制备用于治疗某激肽介导的疾病的药物中的用途。

说明书中仅记载化合物 X 对该激肽受体产生结合作用。

现有技术中并没有公开该激肽可介导何种疾病。

【案例分析】

根据现有技术并不能明确该激肽与哪些疾病存在联系，并且本申请说明书中也没有证据表明该激肽能够介导哪些疾病。因此，说明书中关于该用途发明的公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

(2) 与现有技术机理不同但所治疗疾病相同的制药用途发明不具备新颖性

治病机理仅仅是对所治疗疾病的原因的发现，治病机理不同但所治疗疾病相同的制药用途发明不具备新颖性。

【案例 2】

权利要求：式 I 化合物在生产用于通过增加胰岛细胞的数量来预防非胰岛素依赖型糖尿病的药物中的用途。

现有技术中公开了式 I 化合物具有治疗非胰岛素依赖型糖尿病作用。

【案例分析】

该权利要求与现有技术的区别仅在于其进一步限定了通过增加胰岛细胞的作用机理。可见该发明仅仅是发现了已知治疗作用的机理，这并不能使该制药用途与现有技术产生任何区别，因此该权利要求不具备新颖性。

【案例 3】

权利要求：类维生素 A 在制备预防皮质类固醇引起的皮肤萎缩的局部用药物中的用途。

现有技术中公开了一种含类维生素 A 及皮质类固醇的外用组合物，但未提及因类维生素 A 的存在而不会出现皮肤萎缩的效果。

【案例分析】

该权利要求与现有技术的药物都用于治疗银屑病。请求保护的技术方案与现有技术的区别仅在于：对于没有出现皮肤萎缩这一副作用的原因是否有认知，但这种认知与否对于二者实际产生的疗效以及副作用均没有改变。因此，仅仅对观察到的现象进行的解释不构成区别技术特征，该权利要求不具备新颖性。

【案例 4】

权利要求：镧盐在生产用于清洁人牙齿上的牙斑和/或牙垢的牙用凝胶中的用途，其主要由水溶性镧盐的游离阳离子组成并且不含有任何使该阳离子沉淀为水不溶性盐的成分。

最接近的现有技术文件中公开了镧盐在牙用组合物中的应用，该应用旨在降低牙釉质在有机酸如唾液产生的酸中的溶解度，由此增强牙釉质，进而抑制牙齿腐败。

【案例分析】

该权利要求中将镧盐用于清除牙齿上的牙斑和/或污垢，这与现有技术中公开的将其用于降低牙釉质在有机酸中的溶解度的应用不同，是一种新的治疗应用。因此，该权利要求具备新颖性。

3 中药领域发明专利申请的审查

本节使用的缩略语“《药典》”表示《中华人民共和国药典》；“中药材正名”是指中医药领域中规范的中药材名称，通常以《中华人民共和国药典》中记载的为准；而“中药材异名”是指中医药领域中不规范的中药材名称，包括别名、俗

称、地方土名等。

3.1 不授予专利权的客体

3.1.1 未经人工处理的天然状态的中药材及其药用部位

未经人工处理的天然状态的动物、植物或矿物等中药材，以及道地药材和中药材的药用部位都是天然存在的物质，属于科学发现，而非专利法意义上的发明创造。因此，如果申请人请求保护某中药材，则应当将其归于专利法第 25 条第 1 款第（1）项所规定的不予授予专利权的客体范畴。例如，遂宁川白芷、木香的叶。

如果请求保护的药用部位具有可繁殖性，则还属于专利法第 25 条第 1 款第（4）项规定的动植物品种的范畴。

3.1.2 中医四诊、针灸等方法

中医的四诊方法，即望、闻、问、切属于疾病的诊断方法。以治疗为目的的针灸、麻醉、推拿、按摩、刮痧、气功、催眠、药浴、保健等方法均属于疾病的治疗方法。因此，它们均属于专利法第 25 条第 1 款第（3）项所规定的不予授予专利权的客体范畴。

非治疗目的的针灸、麻醉（为外科手术辅助方法）方法属于外科手术方法，不具备实用性，不能被授予专利权。

3.2 常用检索资源及检索策略

3.2.1 常用检索资源

检索时，除检索常用的专利数据库和非专利数据库（参见本分册第七章 1.3）外，还应当结合本领域的特点检索下列相关数据库、药品标准和工具书等：

（1）数据库

包括中药专利数据库（由题录数据库、方剂数据库和中药材辞典数据库三部分组成），中药材辞典数据库（便于检索不规范的中药材名称，支持多种中药材的方剂的相似性检索），以及中国药学文摘数据库。

（2）药品标准

包括《国家药品标准光盘》（第八期）、《国家中成药标准汇编》和《卫生部药品标准中药成方制剂》。

（3）工具书

包括《中药大辞典》、《中华人民共和国药典》、《中药别名速查大辞典》、《中医药词典》、《本草纲目》、《现代实用中药新剂型新技术》和《药用辅料应用技术》。

(4) 教科书

包括《中药药剂学》、《中药炮制学》、《中药学》和《方剂学》。

3.2.2 常用检索策略

对于中药领域的发明申请，通常用关键词进行检索。关键词一般包括中药材名称、病名或证名等。由于中药材名称非常复杂，存在同名异物或同物异名的现象，而中医的病名或证名与西医病名之间也不完全是一一对应的关系，因此在使用药名、病名或证名作为基本检索要素进行检索时，需注意对其进行相应扩展。

3.2.2.1 药名的扩展

对中药药名进行相应扩展，除了借助《中药别名速查大辞典》、《中药大辞典》、《药物志》以及中国药物专利数据库中的中药辞典查寻药材异名外，还要考虑以下各种不同表达形式的异名：

(1) 本领域中常见的中药异名，例如，“大黄”的异名为“川军”，“玄参”的异名为“元参”，“蚤休”的异名为“重楼”等。

(2) 由于使用同音字、错别字而派生出的中药异名，例如，将“半夏”写成“半下”，“桑白皮”写成“双白皮”或“双皮”，“牛膝”写成“牛夕”，“鹿角霜”写成“鹿角双”等。

(3) 由于删节首尾及中间字而造成的中药异名，例如，将“何首乌”写成“首乌”，“高良姜”写成“良姜”，“天花粉”写成“花粉”，“桑螵蛸”写成“桑蛸”等。

(4) 由于临床用药习惯将某些类似功效的药物合称而产生的中药异名，例如，将“麦冬和天冬”写成“二冬”，“龙骨和牡蛎”写成“龙牡”，“山楂、麦芽、神曲”写成“三仙”或“焦三仙”等。

3.2.2.2 病名或证名的扩展

对病名或证名进行相应扩展，主要是将中医的证名或病名扩展为相对应的西医的病名。例如，中医“臌胀证”对应西医的肝腹水、结核性腹膜炎等；中医所称“肝阳上亢证”包含了西医的高血压；中医的厥证一般与“中风”、“癫痫”相对应；“消渴”与“糖尿病”相对应；“郁病”与“抑郁症”、“神经官能症”相对应，等等。

3.2.3 中药产品发明的检索

在中药领域，大多数中药产品的结构或组分特征不完全清楚，无法用结构或组分特征对产品进行表征。常见仅包含方法特征的产品权利要求，即仅使用原料和方法特征对产品进行表征（参见本章 6.2.1）。

例如，权利要求“一种……药物，其特征在于该药物是由 A、B、C、D 制成的”，该权利要求中没有对方法的步骤、条件、工艺流程等过程特征进行具体限定，其中的“由……制成”一般理解为本领域常规的制药方法。因此，检索时不需要将方法特征作为基本检索要素，此时主要利用与产品结构或组成有关的原料药和/或病名或证名进行检索。

选择基本检索要素时，一般先选择中药材名称。如果未检索到用于评价新颖性的对比文件，则可进一步选择病名（证名）和中药材名称，以期获得用于评价创造性的对比文件。

选择检索数据库时，可先选择中药专利数据库进行相似性检索，如果没有检索到与发明主题密切相关的对比文件，则再选择 CNPAT、CNKI、中国药学文摘数据库及其他专利和非专利数据库。

对于中药产品为仅由二味或三味中药材制成的小复方产品，可首先尝试在专利或非专利数据库里使用药材名称和病名（证名）作为基本检索要素进行检索，如果检索结果过多，则可再考虑转为检索中医药古籍中记载的常用配伍、经典方或其衍生方。

实践中，通常采取以下具体检索策略。

（1）要素排除策略

如果检索所得文献量太大，则可以采用要素排除策略，即在已构建的检索式中，排除与作为基本检索要素的中药材经常组合的其他中药材，以提高检索的精确度。

【案例 1】

权利要求：一种治疗脑血栓的药物，由川芎 30 重量份、丹参 20 重量份、赤芍 20 重量份和桃仁 20 重量份制成。

【检索策略】

该权利要求中没有对方法的步骤、条件、工艺流程等过程特征进行限定，本领域技术人员通常将其理解为采用本领域常规的制备方法制成所述药物，由此，在检索时无需考虑方法特征。经分析，初步确定基本检索要素为川芎、丹参、赤芍、桃仁、脑血栓、中风和脑血管病。

首先，进行新颖性检索。在 CNPAT 中，将上述四种药名以“和”组合（川芎*丹参*赤芍*桃仁）进行检索，得到了 182 篇文献，文献量较大。考虑到在中医组方配伍中，活血药常与补气药相配伍以增加其活血功效；并且活血药桃仁和红花也常以药对的形式一起配伍使用。因此，进一步采用要素排除（逻辑“非”）的检索策略 [(川芎*丹参*赤芍*桃仁)-人参-黄芪-红花]，排除经常与川芎、丹参、赤芍、桃仁配伍的补气药人参和黄芪以及活血药红花。这样有效地减少了命中的文献数量，检索到 8 篇相关文件，其中的 1 篇可以破坏该权利要求的新颖性。

(2) 要素减少策略

未找到破坏新颖性的对比文件时，通过减少检索要素例如减少中药材要素扩大检索范围，有可能检出用于评价创造性的对比文件。根据中药材要素在方中的地位不同，通常选用减少辅药（使药、佐药）的策略，仅用主药（君药、臣药）作为基本检索要素进行检索。

【案例2】

权利要求：一种治疗咳嗽的药物，由桔梗 10g、前胡 10g、玄参 15g、木蝴蝶 10g 和甘草 5g 制成。

【检索策略】

初步确定基本检索要素为桔梗、前胡、玄参、木蝴蝶和甘草。将全部中药材以“和”组合（桔梗*前胡*玄参*木蝴蝶*甘草）进行检索，没有检索到破坏新颖性的对比文件。进一步减少中药材要素，扩大检索范围，以获得评价创造性的对比文件。由于甘草在该组方中是作为使药，起调和诸药的作用。采用要素减少策略，在基本检索要素中将甘草删除，构建检索式“桔梗*前胡*玄参*木蝴蝶”进行检索，得到了可用于评价创造性的对比文件。

(3) 要素替换策略

在检索用于评价创造性的对比文件时，可以用功效类似的其他中药材代替申请权利要求中的中药材。进行中药材要素替代时可以考虑下几个方面：

①由于一些中药材昂贵且不易获得，组方时多用其他功效相似的常用药材替代，因此，为了充分检索，检索时将这些药材相互替代作为基本检索要素使用，例如，犀牛角可用水牛角或羊角替代，穿山甲可用皂角刺替代。

②对于相似功效的中药材，检索时也可相互替代，例如，红参与人参，乳香与没药，桃仁与红花，均可相互替代。

3.2.4 中药制药用途发明的检索

对于涉及单味药的制药用途的发明，可首先在《中药大辞典》、《本草纲目》等辞书中查阅单味中药材的功效和应用。如果在这些辞书里没有检索到与制药用途密切相关的现有技术，可进一步将关键词如药材名称、用途、A61P 分类号作为基本检索要素构建相应的检索式在中外文专利或非专利数据库中进行检索。此时应注意对药名、病名或证名进行相应扩展。

【案例】

权利要求：黄连在制备治疗痞症药物中的应用。

【检索策略】

首先在《中药大辞典》中查阅到黄连的功效为“清热燥湿，泻火解毒”，用于腹泻、痢疾、呕吐、痈肿疮毒，这些功用与痞证均无关联。之后以“黄连”和“痞

症”作为基本检索要素进一步在专利和非专利数据库中进行检索。由于“痞症”常与“腹胀”、“胃痛”和“消化不良”等西医疾病相关联，因此检索时应将基本检索要素“黄连”扩展到“黄莲”，“痞症”进一步扩展到相对应的西医病名“腹胀”、“胃痛”和“消化不良”，或者在专利数据库中进一步同时将分类号 A61P 1/14 作为基本检索要素进行检索。

3.3 说明书的充分公开

3.3.1 中药材名称的充分公开

中药材是决定中药产品药效的主要因素，因此对于中药专利申请，说明书中应当清楚、完整地公开其中药材原料的信息，并且使用规范的中药材名称。中药材正名以《药典》记载的名称为准，在《药典》没有记载的情况下，可以参考《中药大辞典》或肖培根主编的《中药志》等辞书。

3.3.1.1 中药材异名对应于多种功效不同的正名

中药材异名对应于多种中药材正名时，如果根据说明书中对于该异名的描述无法确认其具体指代哪种中药材正名，而且根据现有技术，该异名所对应的多种中药材正名的功效也各不相同，选用其中的任何一种都会导致其组方配伍产生较大变化，则该异名的公开不能达到使本领域技术人员能够实现发明技术方案的程度，因此该申请说明书公开不充分。

如果根据说明书和现有技术能够判断出该异名指代的是确定的某种中药材，则对该中药材名称的描述是清楚的。

【案例 1】

权利要求：一种治疗胃癌的中成药，其包含……人字草 20~50 重量份。

说明书中记载了该权利要求的技术方案，但未描述作为原料药之一的中药材“人字草”的植物基源和功效。

【审查意见示例】

说明书公开了一种治疗胃癌的中成药，并记载了作为原料药之一的中药材“人字草”。根据《中药大辞典》中的记载，“人字草”可以是中药材正名“丁癸草”、“鸡眼草”或“金钱草”的异名。其中“丁癸草”性味甘凉，具有“清热、解毒、去瘀”的功效；“鸡眼草”性味甘辛平，具有“凉血、消肿、健脾利湿”的功效；“金钱草”性味辛温，具有“祛风除湿、理气止痛、止血、散瘀”的功效。由于这三种药材的性味和功效各异，在组方中发挥的作用也不同，而根据说明书的记载本领域技术人员无法判断“人字草”具体指代上述哪一种药材，即本领域技术人员不能根据本申请说明书公开的内容解决本申请所提出的技术问题并产生预期的

技术效果，因此，本申请说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

【案例 2】

权利要求：一种治疗风寒痹证的药物，其包含……天龙 15~60 重量份。

说明书中记载了该权利要求的技术方案，但未描述作为原料药之一的中药材“天龙”的药材基源，只记载了“天龙”具有“辛温，走窜伤阴之弊”的特性。

【案例分析】

根据《中药大辞典》的记载，“天龙”同为“蜈蚣”和“壁虎”这两种中药材的异名，其中蜈蚣的性味为“辛温”，而壁虎的性味为“咸寒”。根据说明书所述，“天龙”具有“辛温，走窜伤阴之弊”的特性。因为本发明的药物用于治疗风寒痹证，通常需用辛温之药以祛风散寒，由此可见，该申请中所述“天龙”指代的药材为“蜈蚣”。因此，说明书中对“天龙”的描述是清楚的，符合公开充分的规定。

3.3.1.2 中药材异名对应于多种功效相同或相近的正名

当中药材异名对应于多种中药材正名，根据说明书的记载无法明确判定该异名指代何种中药材时，如果上述多种中药材正名之间具有相同或相近的功效，审查员结合现有技术可以判断其中任何一种都可实现该发明的技术方案，则该申请中对于中药材名称的记载满足充分公开的要求。

【案例】

权利要求：一种治疗软组织损伤的药物，其包含……田七 10~30 重量份。

说明书中记载了该权利要求的技术方案，但未描述该药物的原料药之一“田七”的药材基源和功效。

【案例分析】

根据《中药大辞典》的记载，“田七”同为中药材正名“三七”和“峨参”的异名。由于“峨参”和“三七”都具有“治跌打伤吐血”的功用，它们在治疗软组织损伤的组方中可起到相同的作用，两者均可用于本发明的技术方案中。因此，该申请中所述的“田七”可以是上述两种中药材正名中的任何一种。此时，认为该申请中对中药材名称的记载满足充分公开的要求。

3.3.2 药效实验

对于中药发明，说明书中应当记载具体医药用途或药理作用，并记载包括定性或定量实验数据的药效实验。药效实验数据包括实验室实验或临床实验的数据。

3.3.2.1 无药效数据的情形

对于一种治疗某疾病的中药，如果说明书中未提供任何药效数据，则通常需要本领域技术人员根据说明书的记载以及现有技术，由各原料药的药效或性味判

断该中药是否具有治疗所述疾病的作用。

(1) 如果说明书或现有技术中已经公开了该中药的各原料药的功效，但是每一原料药的功效并不相同或仅部分原料药的药效相同，则即使其中部分原料药的药效与该中药所治疗的疾病相关，由于中药中各原料药之间存在相生、相须、相畏或相杀等多种相互作用的关系，一般情况下本领域技术人员也无法根据各原料药的药效预测该中药必然具备所述医药用途，因而说明书公开不充分。

【案例 1】

权利要求：一种治疗癌症的中药，由羌活、防风、赤芍、三棱、石斛、黄连、荆芥、白芷、苦参、肉桂、白术、红花、川乌、麻黄、草乌、当归、麝香、水牛角、蜈蚣、全蝎和黑蚂蚁制成（用量配比略）。

说明书中记载了该权利要求的技术方案，但未提供证实该中药效果的药效数据。

【审查意见示例】

本申请涉及一种治疗癌症的中药。根据说明书和现有技术的记载，该组合物的原料药各自的功效和药性均存在差异，尽管部分原料药曾被用于治疗癌症，但是一种中药的作用并不等同于其各原料药功效的简单累加，各原料药组合后存在相生、相须、相畏或相杀等多种相互作用的关系，本领域技术人员无法根据以上功效不同的原料药来预测它们组合后所得中药必定具备治疗癌症的作用。因此，在没有药效数据证实该中药的治疗效果的情况下，本领域技术人员无法预测该中药具有治疗癌症的效果，本申请的说明书公开不充分。

(2) 如果说明书或现有技术中公开了该中药的各原料药的药效，并且每一原料药的药效相同或类似，且均与治疗该疾病相关，则根据本领域的公知常识，由各原料药的药效可以预测该中药具有治疗该疾病的作用。在这种情况下，即使说明书没有记载药效数据，也认为该申请的技术方案解决了其技术问题，产生了预期的技术效果。

【案例 2】

权利要求：一种治疗中气不足所致胃脘痛的中药，由人参 10~30 重量份、白术 10~35 重量份和党参 20~50 重量份制成。

说明书中记载了该权利要求的技术方案，但未提供证实该中药效果的药效数据。

【案例分析】

根据本领域的公知常识，人参、白术和党参均入脾经，具有补中、益气、健脾的功效，其在补中益气方面的功效相同、作用类似。在本申请中，本领域技术人员根据原料药人参、白术和党参的功效可以预测或推导出该中药具有补中益气、治疗中气不足所致胃脘痛的作用。因此，尽管说明书没有记载药效数据，也可以认为请求保护的中药具有“治疗中气不足所致胃脘痛”的效果。

3.3.2.2 有药效数据的情形

当请求保护的技术方案不属于上述 3.3.2.1 (2) 的情形时,说明书中应该记载药效实验数据,且证实中药效果的药效数据通常为临床实验数据。

如果说明书中对药物疗效的描述仅为结论性的实验结果,例如仅仅给出有效率,而没有描述实验方法如使用的药物及剂量、实验过程、诊断标准、疗效的判断标准等,也就是说,本领域技术人员不知道该结果是如何得到的,以致所属领域技术人员无法确信该药物能够达到预期的技术效果,则说明书公开不充分。

【案例】

权利要求:一种治疗慢性肾炎的中药,该中药由……制成。

说明书中记载了该权利要求的技术方案,但是将该中药的治疗效果仅描述为“该中药对慢性肾炎的有效率为 95%”。

【案例分析】

本发明请求保护的是一种治疗慢性肾炎的中药。说明书中对于该中药的治疗效果只描述了结论性的实验结果“该中药对慢性肾炎的有效率为 95%”,而没有描述实验方法。所属技术领域的技术人员无法得知该结果是如何得出的,也无法确定其实验过程、所依据的诊断标准和疗效判定标准是什么,因此该药效数据无法使所属技术领域的技术人员确信发明确实达到了治疗慢性肾炎有效率为 95% 的技术效果,说明书公开不充分。

3.4 权利要求以说明书为依据

3.4.1 原料药为植物科属

当权利要求中使用某一科属的植物名对原料药进行描述时,应当结合说明书中公开的内容和现有技术来判断:源于该科属的植物作为原料药使用时,是否都可以解决发明所述的技术问题,并实现其技术效果。

【案例】

权利要求:一种治疗泌尿系统炎症的药物,由 10~15 重量份的黄芩和 20~30 重量份的五加科植物的根皮制成。

说明书中只公开了所使用的“五加科植物的根皮”为五加皮。

【案例分析】

根据本领域技术人员的公知常识,五加科植物在全世界共有约 80 属 900 余种,包括常见的五加属、人参属、椴木属等,具体种类有细柱五加、短梗五加、刺五加、刺参、辽东椴木等,其化学成分、功效应用各不相同,有的可以调节神经功能和血压,有的可以治疗风湿痹痛。该申请请求保护的药物中所使用的五加皮为

五加科细柱五加的根皮，具有祛风湿、利尿的作用，临床可用于治疗水肿、小便不利。因此，本领域技术人员无法仅仅根据说明书中公开的内容和现有技术直接得出或概括出所有的五加科植物的根皮和黄芩制成的药物都能治疗泌尿系统炎症，并解决该申请的技术问题。该权利要求得不到说明书的支持。

3.4.2 以功效表征的原料药

中药材可按性味归经或功效属性进行分类，因此，权利要求中也会出现采用功效对中药原料进行表征的情况。功效特征可看作功能性特征。对于此类情况，说明书中应公开足够的实施例和实验数据以支持同一类效用的中药原料制成的中药产品都能达到所述技术效果、解决发明的技术问题，否则权利要求得不到说明书的支持。

【案例】

权利要求：治疗脂肪肝的中药制剂，由一种舒肝理气药、一种清热利湿药及一种滋养肝阴药加入常用药用载体制成，重量配比为 1 : 1 : 1。

说明书中仅公开了有限的几味相应类属的原料药：“舒肝理气药”公开了青皮和柴胡；“清热利湿药”公开了败酱草和茵陈；而“滋养肝阴药”公开了女贞子和白芍。

【案例分析】

该权利要求中描述的“舒肝理气药”、“清热利湿药”和“滋养肝阴药”分别是一类范围很大（数十味中药材）的原料药，这些中药材虽然分别同属一类别，但其各自的功效仍然存在一些差异。由于中药材配伍组合后存在复杂的相互作用关系，本领域技术人员根据说明书所公开的内容和现有技术，无法直接得出或概括出这三类原料药中除说明书公开的原料药之外的其他原料药任意组合所制成的药物，均能达到治疗脂肪肝的技术效果，因此，该权利要求得不到说明书的支持。

3.4.3 原料药的用量

在中药领域，权利要求中通常应当限定各原料药及其用量配比。产品中各原料药的用量配比是决定该产品的功效或作用的关键因素。权利要求中没有描述各原料药之间的用量配比或者各原料药的用量数值范围过宽时，存在各原料药按任意的或多种不同的用量配比进行组合的多种可能性。这样就会导致产品中各原料药之间的君臣佐使组方结构发生实质性的变化，从而使组合后的产品在功效或作用上会有实质性不同。因此，这些不同的产品并不都能达到发明所述的技术效果，该权利要求得不到说明书的支持。

【案例 1】

权利要求：一种治疗便秘腹痛的制剂，由附子 10~150 克，大黄 10~150 克

和细辛 20~40 克混合后水提获得。

说明书中记载了附子为君药，大黄为臣药，细辛是佐药，并记载了“附子 90 克，大黄 60 克，细辛 30 克”的实施方案。

【案例分析】

该权利要求中各原料药的重量配比概括了比较宽的范围，即原料药可以按多种不同用量配比进行组合制成请求保护的制剂。说明书中仅记载了“附子 90 克，大黄 60 克，细辛 30 克”的实施方案，而当各原料药（尤其是性味、功效不同的中药）在该权利要求所述的范围内取用不同配比的用量时，整个组方的药物组方结构（君臣佐使）就将产生实质性的变化，从而其功效也发生变化。例如君药附子和臣药大黄，附子辛热，温里散寒，止腹肋疼痛；大黄苦寒，泻下通便，攻逐积滞。当附子取 150 克、大黄取 10 克、细辛 20 克时，附子为君药，而当附子取 10 克、大黄取 150 克、细辛取 20 克时，大黄就为君药，这样不同的配比就使得整个组方的君臣佐使关系产生了实质性的变化，进而使产品的技术效果发生实质性改变。因此，本领域技术人员无法根据说明书公开的内容和现有技术得出这些不同组方结构的组合都能达到发明所述的治疗便秘腹痛的技术效果，该权利要求得不到说明书的支持。

【案例 2】

权利要求：一种治疗肺炎的中药，它是由党参 30~150 重量份，黄芪 20~100 重量份和蒲公英 10~50 重量份制成。

说明书中仅公开了 3 个实施例：“党参 30，黄芪 20，蒲公英 10”、“党参 70，黄芪 40，蒲公英 20”和“党参 140，黄芪 90，蒲公英 50”。

【案例分析】

说明书实施例中公开的仅仅是各原料药按一定用量比例关系进行组合，保证了组方固定的君臣佐使关系。在该权利要求限定的数值范围内存在多种不同组合，例如“党参 30，黄芪 100，蒲公英 20”或者“党参 30，黄芪 20，蒲公英 50”等等，这些不同组合会使得组方的君臣佐使关系发生实质性变化，从而使组方的功效发生改变。本领域技术人员无法根据说明书中公开的内容和现有技术直接得出或合理概括得出这些不同组方结构的组合都能治疗肺炎。因此，该权利要求得不到说明书的支持。

【案例 3】

权利要求：一种治疗肝炎的中药复方注射剂，其特征在于由大黄、茵陈和虎杖制成。

说明书中记载：大黄、茵陈和虎杖按照 1:3:2 的特定重量配比制成注射剂用于治疗肝炎。

【案例分析】

该权利要求中没有记载作为原料药的大黄、茵陈和虎杖的重量配比。虽然这

些原料药各自都有其常规用量，但它们三者之间按什么用量进行配伍组合在现有技术中没有记载，即按照该权利要求的描述，这三种原料药可以按任意用量配比进行配伍组合，例如 10:3:8、5:20:85、30:10:5 等。由于每一原料药在这些任意配比的组合中所起的作用是不同的，可能大黄是君药，也可能茵陈是君药，也可能虎杖是君药，这样就会导致这些不同组合的君臣佐使关系发生实质性变化，从而使组方的功效发生改变。本领域技术人员无法根据说明书中公开的内容和现有技术直接得出或合理概括得出这些不同配伍关系的组合都能治疗肝炎。因此，该权利要求得不到说明书的支持。

3.4.4 中药提取物

中药提取物通常用原料特征以及工艺条件和/或工艺步骤的方法特征来表征。如果权利要求中仅仅将中药提取物描述为“××提取物”（例如“丹参提取物”），而未描述具体的工艺条件和/或工艺步骤，则该提取物包括采用任意提取方法得到的提取物，即可以是任意不同溶剂按任意不同的提取步骤提取得到的不同提取物。由于使用不同溶剂提取得到的提取物组成和含量不同，导致其所能够达到的功效或作用不相同，因此，应当根据说明书中公开的内容和现有技术来判断该权利要求请求保护的技术方案是否都能解决发明的技术问题。如果说明书中仅仅公开了通过特定提取方法获得的提取物才能解决发明的技术问题，则对于本领域技术人员而言，并不能概括出采用除说明书所述提取方法之外的其他方法得到的提取物都能解决发明的技术问题，即该权利要求得不到说明书的支持。

【案例】

权利要求：一种治疗心绞痛的胶囊剂，其特征在于内容物的组分按重量比为：山楂叶提取物 8%~10%，聚乙二醇 80%~84%，PVP 8%~10%。

根据说明书的记载，为解决达到治疗心绞痛的发明目的，申请人采用特定的提取方法对山楂叶进行提取，包括：先对山楂叶进行二氧化碳超临界萃取，然后使用聚酰胺大孔树脂进行精制，最终获得山楂叶总黄酮含量达 80%~86% 的提取物。

【案例分析】

该权利要求未对“山楂叶提取物”作任何限定，这表明所述提取物可以由任意不同提取方法提取得到。根据本领域的公知常识，采用不同提取方法如不同溶剂提取得到的山楂叶提取物的组成和含量并不相同，从而导致其所能够达到的功效或作用也不同。本领域技术人员无法根据说明书中公开的内容和现有技术，确定通过任意不同提取方法获得的山楂叶提取物都能达到治疗心绞痛的效果。因此，该权利要求得不到说明书的支持。

3.5 新颖性

3.5.1 药品标准

汇编成册的部颁药品标准或地方药品标准均属于公开出版物，其公开日推定为编写年的最后一日，有相反证据的除外。

未汇编成册的部颁药品标准或地方药品标准一般不属于公开出版物，除非有证据足以证明该标准已被公开。

属于公开出版物的药品标准可用作现有技术。

3.5.2 包含提取方法特征的中药提取物权利要求

中药提取物权利要求包含提取方法特征时，如果现有技术中公开了采用不同提取方法获得的该中药提取物，则应当考虑该提取物产品是否能够与现有技术相区别，即其性能、效果或组成和/或含量是否能与已知产品区分开，如果无法区分，则推定该中药提取物不具备新颖性。此时，如果申请人通过对比实验证实，请求保护的中药提取物与现有技术的提取物在性能、效果或组成和/或含量上有区别，则可认可其新颖性。

【案例 1】

权利要求 1：一种丹参提取物，它是以下列方法获得的：将丹参的根或茎粉碎，用水提取，提取液减压浓缩，得粗提物，将该粗提物加水制成水溶液，过大孔树脂柱，用水洗脱，收集水洗脱溶液，浓缩成浸膏，即得。

根据说明书的记载，本申请制备方法中通过将丹参经树脂柱分离提纯步骤，使所得到的丹参提取物中丹参多糖的提取率明显高于采用常规水提法得到的丹参提取物中丹参多糖的提取率。

对比文件 1 公开了一种丹参提取物的制备方法，该方法包括：将丹参的根或茎粉碎，用水提取，减压浓缩，制成浸膏。

【案例分析】

权利要求 1 的提取方法与对比文件 1 方法相比，区别在于：本申请方法增加了经过树脂柱分离提纯的步骤。本申请说明书中明确记载：本申请中丹参经过树脂柱分离提纯步骤，所得到的丹参提取物中丹参多糖的提取率明显高于采用常规水提法得到的丹参提取物中丹参多糖的提取率。虽然对比文件 1 没有对丹参提取物的成分和含量进行描述，但由于对比文件 1 就是采用常规水提法来制备丹参提取物，因此该丹参提取物中丹参多糖的含量必然低于权利要求 1 中丹参提取物的丹参多糖含量，即请求保护的丹参提取物与对比文件 1 中丹参提取物的组成和含量不同。因此，权利要求 1 具备新颖性。

【案例 2】

权利要求：一种松针提取物，其特征在于：它含有黄酮，该松针提取物是通过以下方法制备的：将洗净的松针切碎，用 30%~90% 的乙醇水溶液作为提取液，在 20~100℃ 加热 1~5 小时进行提取，过滤，将滤液浓缩即得。

对比文件公开了一种松针提取物，其制备方法包括以下步骤：将松针粉碎，用浓度为 50%~70% 的乙醇溶液，在 75℃ 下提取两次；合并两次提取液，过滤浓缩即得。

【案例分析】

由于松针提取物富含黄酮类物质属于本领域的公知常识，而黄酮类物质通常是采用醇提法提取得到，因此，对比文件的松针提取物必然含有黄酮。虽然该权利要求与对比文件所述的制备方法略有不同，但根据说明书的记载，并不能证明该权利要求中所述制备方法导致了松针提取物在组成及含量上与对比文件的产品不同，也无法证明该制备方法给松针提取物带来了不同于对比文件的松针提取物的性能或效果，从而也不能推知其组成及含量发生了改变，即该权利要求请求保护的松针提取物无法与现有技术的松针提取物相区别。因此，该权利要求不具备新颖性。

3.5.3 中药制药用途权利要求

在中药领域，单味药物的制药用途权利要求通常撰写为“……中药材在制备治疗……疾病的药物中的应用”。其包括两个技术方案：该中药材作为唯一的原料药在制备治疗某疾病的药物中的应用；以及，包含该中药材的复方在制备治疗某疾病的药物中的应用。

如果对比文件公开了包含某中药材的中药产品治疗某疾病的用途，那么该对比文件能破坏该中药材在制备治疗同一疾病药物中的应用的权利要求的新颖性，但不能破坏该中药材作为唯一的原料药在制备治疗同一疾病药物中的应用的权利要求的新颖性，除非该对比文件中公开了该中药材本身具有治疗该疾病的功效。

【案例】

权利要求 1：蒲黄在制备治疗肾病的药物中的应用。

权利要求 2：蒲黄作为唯一的原料药在制备治疗肾病的药物中的应用。

对比文件 1 公开了用于治疗肾病的由包含蒲黄在内的六味原料药制成的中药。

【案例分析】

由于权利要求 1 不仅包含了“蒲黄作为唯一的原料药在制备治疗肾病的药物中的应用”的技术方案，还包含了“蒲黄与其他原料药组合在制备治疗肾病的药物中的应用”的技术方案，而后一个技术方案已经在对比文件 1 中公开，因此，权利要求 1 不具备新颖性。权利要求 2 请求保护的仅仅是“蒲黄作为唯一的原料

药在制备治疗肾病的药物中的应用”的技术方案，现有技术中公开的是由包含蒲黄在内的多味原料药制成的中药具有治疗肾病的用途，并没有公开单味蒲黄具有该功效。因此，权利要求 2 具备新颖性。

3.6 中药复方产品的创造性

3.6.1 组合发明

除非发明产生了预料不到的技术效果（如毒副作用降低、疗效显著提高等），否则，以下组合发明不具备创造性：

（1）请求保护的中药产品是将现有技术公开的某些味药组分简单地叠加在一起，所达到的技术效果也只是各组合部分效果的总和；

（2）请求保护的中药产品是根据现有技术记载的某些配伍启示进行组合而得到的，其所达到的技术效果也是可以预期的。

【案例】

权利要求：一种治疗骨折的中药，它由下列重量份的原料药制成：马钱子 1 份、乳香 10 份、没药 10 份、黄瓜子 8 份、儿茶 8 份和血竭 5 份。

对比文件 1 公开了一种治疗骨折的药物，它由以重量份计的原料药马钱子 1 份、乳香 10 份、黄瓜子 8 份、儿茶 8 份和血竭 5 份制成。

对比文件 2（《中药大辞典》）中记载了乳香和没药均为活血化瘀药，而且两者常常作为药对配合在一起使用以增强药效。

【案例分析】

该权利要求请求保护的中药与对比文件 1 公开的药物相比，区别仅仅在于添加了没药。对该区别技术特征进行分析可知，发明要解决的技术问题是增强已有治疗骨折的中药的药效。对比文件 2 中记载了乳香和没药均为活血化瘀药，两者常常作为药对配合在一起使用以增强药效。对本领域技术人员而言，为了增强组合物的效果，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2 得出权利要求的技术方案是显而易见的，而且说明书也没有记载该中药产生了预料不到的技术效果。因此，该权利要求不具备实质性特点和显著性进步，不具备创造性。

3.6.2 原料药替换的发明

除非发明产生了预料不到的技术效果（如毒副作用降低、疗效显著提高等），以下发明不具备创造性：

（1）请求保护的中药与现有技术中的中药相比，其区别仅在于：采用功效相同的药味进行了部分原料药的替换，而现有技术中存在将二者进行替换以解决某种技术问题的技术启示；

(2) 替换和被替换的药味同属某一类功效的中药材，例如同为本领域中常用的药对。

【案例】

权利要求：一种治疗冠心病的滴丸，由下列原料药制成：苏合香、土木香和冰片，重量配比是4：2：1。

对比文件1公开了一种由苏合香、青木香和冰片按4：2：1重量比制成的治疗冠心病的滴丸。

对比文件2公开了国家食品药品监督管理局的规定：凡国家药品处方中含有青木香的中成药品种应将处方中的青木香替换为土木香，以避免和减少含马兜铃酸的药物引起的毒副作用。

【案例分析】

该权利要求请求保护的滴丸与对比文件1公开的滴丸相比，区别仅在于用土木香替代了青木香。由于青木香中的马兜铃酸对肾脏有毒副作用，发明所要解决的技术问题是降低现有这种冠心病药物对肾脏的毒副作用并达到其治疗冠心病的效果。对比文件2教导了将青木香替换为土木香，以避免和减少含马兜铃酸的药物引起的毒副作用。对本领域技术人员而言，为了解决本发明的技术问题，在对比文件1的基础上结合对比文件2的教导从而得出权利要求的技术方案是显而易见的，因此，该权利要求不具备创造性。

3.7 中药复方产品的单一性

判断中药复方产品是否具有单一性时，不能简单地根据多个产品治疗的疾病相同或相类似而认定它们之间具有单一性，还需分析这些产品中是否存在相同或相应的特定技术特征。

在中药复方产品的单一性判断过程中，首先要考察两项权利要求的技术方案或一项权利要求中的并列技术方案是否都包含一个基础方，再判断该基础方是否构成对现有技术作出贡献的技术特征。当该基础方使得发明具备新颖性和创造性时，在基础方的基础上增加其他药味形成多个产品，只要增加药味后整个组方的功效没有发生实质性变化，则基础方就成为它们之间的相同的特定技术特征，技术方案之间具有单一性。与此相反，当基础方不同，或者基础方相同但不能使得发明具备新颖性或创造性时，通过增加其他药味形成的多个中药复方产品之间就不具有单一性。

【案例】

权利要求1：一种治疗病毒性肝炎的药物，是由如下重量份的原料药熊胆粉2~6份、姜黄10~15份、龙胆10~15份和诃子2~10份制成。

权利要求2：一种治疗病毒性肝炎的药物，是由如下重量份的原料药熊胆粉2~6份、姜黄10~15份、龙胆10~15份、诃子2~10份、木香10~15份和大黄2~

10 份制成。

权利要求 3: 一种治疗病毒性肝炎的药物, 是由如下重量份的原料药熊胆粉 2~6 份、姜黄 10~15 份、龙胆 10~15 份、诃子 2~10 份、茵陈 10~15 份和夏枯草 1~5 份制成。

【案例分析】

在权利要求 2 和 3 分别增加的药味中, 木香为行气药, 大黄和夏枯草为清热药, 茵陈为利胆药, 它们都能增强权利要求 1 请求保护的药物的功效, 而并没有使其功效发生变化。

如果权利要求 1 具备新颖性和创造性, 则权利要求 1 中所述的基础方构成权利要求 1~3 的相同的特定技术特征, 因此, 权利要求 1 和 2、权利要求 1 和 3 以及权利要求 2 和 3 之间均具有单一性。

如果权利要求 1 不具备新颖性和创造性, 则权利要求 2 和 3 之间不存在对现有技术作出贡献的相同或相应的特定技术特征, 因此, 权利要求 2 和 3 之间不具有单一性。

3.8 申请文件的修改

中药领域的申请文件的修改, 通常涉及对中药材名称的修改。

3.8.1 现有技术中没有记载的药材名称

对于在现有技术中从未记载过的药材名称, 如果本领域技术人员根据说明书所公开的内容和现有技术能够直接地、毫无疑义地判断出该名称属于能够识别的明显错误, 并能够确定其对应的唯一的正确药材名称是什么, 则允许将其修改为正确的药材名称。否则, 该修改超出原说明书和权利要求书记载的范围, 是不允许的。

属于明显错误的情形包括:

(1) 字形相近的中药名称错误

例如, 枸杞子(枸杞子)、瓜蒌(瓜蒌)、罂粟壳(罂粟壳)、紫苑(紫苑)、淡豆豉(淡豆豉)、连翘(连翘)、蜜蒙花(密蒙花)、蒲荷(薄荷)、浙贝母(浙贝母)、茵陈(茵陈)、紫胡(柴胡)、茯苓(茯苓)、蒿本(藁本)、几茶(儿茶)、黄芩(黄芩)、蕲蛇(蕲蛇)、山柰(山柰)、防己(防己)、桅子(梔子)等。

(2) 发音相同或相近的中药名称错误

例如, 复盆子(覆盆子)、射香(麝香)、白藓皮(白鲜皮)、蟾苏(蟾酥)、旋复花(旋覆花)、扁蓄(篇蓄)、半边莲(半边莲)、豆叩(豆蔻)、半枝莲(半枝莲)、贯仲(贯众)、灯芯草(灯心草)、辛夷(辛夷)、兔丝子(菟丝子)、姜蚕(僵蚕)、板兰根(板蓝根)、蜂蜜(蜂蜜)、鸭胆子(鸦胆子)、勾藤(钩藤)、山慈姑(山慈菇)、蜂腊(蜂蜡)、穿心莲(穿心莲)、萆拔(萆薢)、莲子芯(莲子)

心)、石苇(石韦)、海金砂(海金沙)、白敛(白菝)、潘泻叶(番泻叶)、硫磺(硫黄)、淫羊藿(淫羊藿)、白薇(白薇)、乌梢蛇(乌梢蛇)、藿香(藿香)、牛夕(牛膝)、别甲(鳖甲)等。

以上(1)和(2)中括号内的中药名为正确名称。

【案例】

原申请文件的技术方案中记载了药材名称“斤子”，申请人声称该名称属于笔误，请求将其修改为“白芷”。

【案例分析】

经检索，在现有技术中不存在药材名称“斤子”，而根据原申请文件记载的信息和现有技术，本领域技术人员根本无法直接地、毫无疑问地确定“斤子”即为“白芷”，该药材名称也不属于本领域常见的笔误，而且申请人没有任何证据能证明“斤子”唯一对应于“白芷”，因此这种修改是不允许的。

3.8.2 申请文件中记载不一致的药材名称

申请文件中出现前后不一致的药材名称时，如果本领域技术人员可以明确判断出其中一种不可能解决所述技术问题，从而可以推定另一种为正确的药材名称，则允许将不一致的药材名称修改为其中的正确药材名称。

【案例】

产品权利要求中限定的原料之一是“蟾酥”，而方法权利要求中所使用的是“蟾蜍”。说明书中也是“蟾酥”与“蟾蜍”并存。

申请人陈述：产品权利要求中的“蟾酥”正确，方法权利要求中的原料“蟾蜍”应为“蟾酥”的笔误，并进行了修改。

【案例分析】

对于这种情况，由于方法和产品权利要求中所使用的原料药不同，即两者存在矛盾，因而其中必然存在错误。该案例中，说明书对药物处方中各原料药的功效进行了描述，其中对“蟾酥”的功效进行了解释说明而未对“蟾蜍”进行任何分析，特别指出“方中蟾酥、斑蝥辛温有毒，用于本方……故以此两味为本方佐使”，由此可以看出处方中使用的原料药确为“蟾酥”；实施例1~3也使用“蟾酥”作为原料药制备了最终产品，而并未给出使用“蟾蜍”作为原料药的具体实施方式。由此可见，通过说明书上下文的记载，本领域技术人员可以直接地、毫无疑问地确定本申请中的“蟾蜍”为“蟾酥”的笔误，故允许修改。

4 生物技术领域发明专利申请的审查

本节使用的缩略语 DNA 代表“脱氧核糖核酸”；RNA 代表“核糖核酸”；NCBI

代表“美国国家生物信息中心”；EBI 代表“欧洲生物信息学研究所”；EMBL 代表“欧洲分子生物学实验室”；而 SEQ ID NO 代表“序列标识符”。

4.1 与保护主题相关的内容

4.1.1 动、植物品种的含义

专利法意义上的动物品种包括各种分类阶元的动物、动物体以及动物体的各个形成和发育阶段，而植物品种则包括各种分类阶元的植物、植物体以及植物体的繁殖材料。

4.1.2 与动物品种相关的主题

动物胚胎干细胞、生殖细胞、受精卵和胚胎都属于动物品种。动物的体细胞以及动物组织和器官（除胚胎以外）不属于动物品种。由体细胞经过脱分化形成的全能干细胞能够发育为动物体，属于动物品种范畴。

【案例】

权利要求：小鼠干细胞，其特征在于其源自小鼠肝脏，所述干细胞的保藏编号为……

说明书中详细描述了本申请中所得到的源自小鼠肝脏的小鼠干细胞具有分化全能性。

【案例分析】

来源于体细胞的干细胞通常不具有分化全能性，能够被授予专利权。但由于说明书中已经明确描述了该权利要求中所述的小鼠干细胞具备分化全能性，能够分化生长成为小鼠，所以即使该干细胞并非胚胎干细胞，其仍然属于动物品种范畴，不能被授予专利权。

4.1.3 与植物品种相关的主题

植物品种包括处于不同发育阶段的植物体本身，还包括能够作为植物繁殖材料的植物细胞、组织或器官等。特定植物的某种细胞、组织或器官是否属于繁殖材料，应当依据该植物的自然特性以及说明书中对该细胞、组织或器官的具体描述进行判断。

【案例 1】

权利要求 2：百合鳞茎，其特征在于其已通过权利要求 1 所述的组培方法脱去病毒。

【案例分析】

百合鳞茎虽然仅为百合的营养器官，但是根据百合的繁殖特性，其鳞茎本身

即可作为无性繁殖材料，因此，该权利要求请求保护的主体属于植物品种。

【案例 2】

权利要求 1：一种分离的基因，其核苷酸序列如 SEQ ID NO: 1 所示。

权利要求 2：一种植物细胞，其含有包含权利要求 1 所示序列的表达载体。

说明书中没有给出任何有关权利要求 2 的植物细胞能够分化生长成为完整植株的描述。

【案例分析】

权利要求 2 请求保护的是植物细胞，而在说明书中并没有给出任何有关该细胞能够分化生长成为完整植株的描述。这种情况下，不应当将该细胞理解为繁殖材料，因此该细胞不属于植物品种的范畴。

【案例 3】

权利要求 2：一种愈伤组织培养物，其来源于权利要求 1 所述制备方法所得到的转基因植物 A。

说明书中详细描述了利用组织培养技术从权利要求 2 所述愈伤组织培养物诱导分化最终形成完整植株的方法，并最终得到了完整植株。

【案例分析】

根据说明书的记载，通过所述方法的实施，权利要求 2 请求保护的愈伤组织培养物能够发育为植物体，是植物繁殖材料，属于植物品种。

4.2 生物序列的检索

4.2.1 生物序列的检索平台

以生物序列为入口的检索平台包括互联网检索资源和专利局内网中的中国专利生物序列检索系统。NCBI 网站 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>) 和 EBI 网站 (<http://www.ebi.ac.uk>) 提供了常见的互联网检索资源。中国专利生物序列检索系统 (http://10.1.1.47/blast_new/) 提供了从专利局受理的专利申请文件中提取出来的生物序列。由于目前专利局与上述网站没有实现数据交换，因此在检索上述网站的同时，还需要在中国专利生物序列检索系统中进行检索。

4.2.2 互联网公开内容的确定

利用本章 4.2.1 所述的互联网检索资源检索到的是以网页形式公开的生物序列，网页中包括日期信息。如果审查员怀疑上述日期的准确性，或者发现生物序列本身已被修改，则需要参看 EBI 网站的 EMBL 序列版本档案 (EMBL Sequence Version Archive, <http://www.ebi.ac.uk/cgi-bin/sva/sva.pl>)，以进一步确认各版本中的生物序列以及相应版本的公布时间。

【案例】

审查员在一通中指出登录号为 AF373415 的核酸序列破坏权利要求 1 的新颖性。申请人答复时提交了 AF373415 的网页复印件,指出该序列第 179 位上的核苷酸不同于该权利要求请求保护的核酸。审查员再次检索也证实了存在该不同位点,继而参看 AF373415 的 EMBL 序列版本档案,发现在申请人答复一通期间该序列本身被修改了,而修改前的版本档案显示该序列与审查员在一通中引用的序列相同,该权利要求仍不具备新颖性。

4.2.3 互联网检索的保密事项

对于未公开申请的检索,审查员需要检索互联网检索资源时,如果直接输入生物序列进行检索,就存在相应序列被网站截留而泄密的可能性,因此需要修改生物序列,使用不同的序列进行检索。通常可以采用以下两种方式来修改生物序列:

(1) 对于氨基酸序列,可以利用离线蛋白质分析软件(如 DNASTar)对该序列进行分析,在潜在功能性区域,如疏水性区域中改变多个氨基酸形成新的序列进行检索。

(2) 对于编码蛋白质的核苷酸序列,可以在不同区域插入和/或缺失多个核苷酸形成新的序列,设置降低 gap 罚分,然后进行检索。

4.2.4 检索数据库的选择

一个检索平台上往往会有多个检索数据库可供选择,需要注意每个数据库收录数据的范围,全面检索收录数据不重合的数据库,防止漏检。例如,NCBI 网站提供的非冗余(nr)数据库整合了许多数据库中的数据,但它并不涵盖所有数据库,尤其不包括 NCBI 上的专利(pat)数据库中的数据。因此,审查员检索 nr 数据库后,需要进一步检索 pat 数据库。

【案例】

权利要求:细胞因子 A,其氨基酸序列为 MFPA MPLSSLFVNGPRTL CGAELV-DALQFVCGDRGFYFNKPTGYGSSRRAPQTGIVDECCFRSCDLRRLEMYCAPL KPAKSA。

利用 NCBI 网站的 blastp 对非冗余蛋白质数据库进行检索,最相似的序列为 3LRL_A,与该案的序列有 98% 的同一性;同样,对专利蛋白质数据库进行检索,检索得到的 US5679771A 的序列 12 和 US5444045A 的序列 18 都与该案的序列完全一致,更适合作为对比文件。

4.2.5 短序列的检索

对于包含短序列的开放式权利要求,通过添加新的序列加长短序列,有可能

检索到合适的对比文件。

【案例 1】

权利要求：包含 NWG 的多肽。

利用 NCBI 网站的 blastp 检索，输入 NWG，检索结果溢出；加长序列，检索 NWGRI，检出大量能破坏该权利要求新颖性的序列。然而，如果该权利要求请求保护由 NWG 组成的多肽，则利用 blast 算法难以进行检索。

【案例 2】

权利要求：一种寡核苷酸，其中该寡核苷酸含有 SEQ ID NO: 69 中所示的 10~40 个连续核苷酸。

对于这种权利要求，可以选取尽量短而检索结果又不溢出的序列进行检索，如利用 NCBI 的网站的 blastn 检索，输入该序列前 14 个核苷酸 gacacggcggacac，共命中 134 个能够破坏该权利要求新颖性的结果。

4.3 权利要求的清楚

对于发明中所制备的一些产品，例如重组核酸分子、培养基、新分离的基因或多肽等，申请人往往自行命名。

在权利要求中，这些产品可以通过以下方式之一表征：

- (1) 由其化学式（DNA 序列）表征；
- (2) 由具体的制备方法表征；
- (3) 由参数和/或性能（酶切图、分子量、碱基对数目等）的组合表征；
- (4) 由其全部元件（起始子、标记、增强子或复制子等）的组合表征，并明确元件的连接顺序；
- (5) 用包含该重组载体的微生物的保藏号进行表征。

如果申请人在权利要求中仅仅使用非公知的、自定义的命名来限定相应产品，则审查员应当注意审查权利要求是否清楚。

【案例 1】

权利要求：一种杨树胚性细胞培养方法，其中在脱分化过程中使用 XF 培养基。

根据说明书中的记载，发明人对常规 MS 培养基进行了改进，添加了一定浓度的生长素和细胞分裂素等植物激素，制备成 XF 培养基。

【案例分析】

“XF”是申请人自行定义的培养基名称，仅根据 XF 培养基的名称，本领域技术人员并不能确定该培养基的技术特征，因此，该权利要求未能清楚地表述请求保护的范围。

【案例 2】

权利要求：一种重组载体 pXYZ。

根据说明书中的记载，申请人分离出一种抗菌肽基因 A，在实施例中将外源基因 A 转化入已知起始表达载体 pET2 中获得重组载体 pXYZ，并详细描述了转化过程中所使用的限制性酶和其他转化条件。

【案例分析】

权利要求只描述重组载体名称为 pXYZ，但这一名称是申请人自行命名的，并非本领域中公认或公知的。本领域技术人员由 pXYZ 的名称并不能清楚地确定其技术特征，因此，该权利要求未能清楚地表述请求保护的范围。

4.4 权利要求中生物序列是否得到说明书的支持

在生物技术领域，申请人往往基于一个具体的多肽（蛋白质）或基因，以序列的同源性、同一性、取代、缺失或添加，或者杂交的限定方式请求保护一个非常宽泛的范围，此时应当判断相关权利要求是否得到说明书的支持。

4.4.1 没有功能性限定的情形

用同源性、同一性、取代、缺失或添加，或者杂交方式限定的生物序列产品权利要求中，如果没有功能性限定，则应当指出该权利要求得不到说明书的支持。

【案例】

权利要求：一种核酸分子，其选自：（1）与 SEQ ID NO：1 具有 X% 以上同源性的核酸分子；（2）编码由 SEQ ID NO：2 经过取代、缺失或添加一个或几个氨基酸所得多肽的核酸分子；（3）在严格条件下与 SEQ ID NO：1 杂交的分子。

根据说明书中的记载，SEQ ID NO：2 是发明人分离出来的酶 A，而 SEQ ID NO：1 是酶 A 的编码基因。

【案例分析】

作为多肽一级结构的氨基酸序列是多肽空间结构的基础，而空间结构又直接决定其功能。氨基酸序列的微小变化可能会导致空间结构的巨变，进而导致功能发生改变。同理，编码氨基酸序列的核苷酸序列，其序列结构的变化也会导致功能的变化。

该权利要求中的（1）、（2）和（3），分别用同源性、取代、缺失或添加，或者杂交方式来限定请求保护的核酸分子，该核酸分子与原基因具有一定的序列结构相似性，当然也存在一定的序列结构差异。这种序列结构的差异将会导致某些核酸分子的功能发生变化甚至缺失。本领域技术人员并不能依据说明书充分公开的内容以及现有技术，概括出所有用上述方式限定的核酸分子都具有与酶 A 基因相同的功能。因此，该权利要求没有以说明书为依据来表述请求保护的请求范围。

如果说明书中列举了具体的突变核酸分子，并且申请人将权利要求请求保护的请求范围限定至该具体核酸分子，则该权利要求能够得到说明书的支持。所述“列

举”必须包括突变核酸分子的序列结构确认以及功能验证。

4.4.2 功能性限定的情形

如果用同源性、同一性、取代、缺失或添加，或者杂交方式限定的生物序列产品权利要求中，虽包含功能性限定，但说明书中并未列举相应的生物序列，则该权利要求得不到说明书支持。如果说明中列举了相应的生物序列，则需要判断根据该实例能否合理预测出权利要求中请求保护的范围。

4.4.2.1 说明书中未进行列举

序列结构的差异，会导致功能的改变或缺失。因此，对于一种基因或蛋白质来说，要确定除了其本身之外，是否还存在衍生序列能够具有相同的功能，需要相应证据支持。如果说明书中没有列举相应的衍生序列，则请求保护的基因或蛋白质的权利要求得不到说明书的支持。

对于用同源性、同一性、取代、缺失或添加，或者杂交方式限定短序列（如长度小于 10aa 的短肽）的权利要求，短序列上所有位点的氨基酸很可能都是保守性的，任何一个氨基酸的变化都会导致多肽生物学功能的改变或缺失。因此，该权利要求得不到说明书支持。

【案例】

权利要求：一种核酸分子，其选自：（1）与 SEQ ID NO: 1 具有 X% 以上同源性的核酸分子；（2）编码由 SEQ ID NO: 2 经过取代、缺失或添加一个或几个氨基酸所得多肽的核酸分子；（3）在严格条件下与 SEQ ID NO: 1 杂交的分子，上述核酸分子都编码具有酶 A 活性的多肽。

根据说明书中的记载，SEQ ID NO: 2 是申请人分离出来的酶 A，而 SEQ ID NO: 1 是酶 A 的编码基因。

【案例分析】

该权利要求中的（1）、（2）和（3），分别用同源性、取代、缺失或添加、或者杂交方式来限定请求保护的核酸分子，该核酸分子与原基因具有一定的序列结构相似性，当然同时也存在一定的序列结构差异。不考虑密码子简并性的影响，核酸序列的变化会导致其所编码氨基酸序列的变化，从而影响编码多肽的空间结构和功能。因此，除了 SEQ ID NO: 1 本身，是否存在其他用同源性、取代、缺失或添加、或者杂交方式限定的核酸分子，能够编码具有酶 A 活性的多肽，这需要实验证据加以验证。说明书中并没有公开酶 A 功能域的氨基酸组成，也未提供权利要求请求保护的核酸分子的实例，因此本领域技术人员不能明了除了 SEQ ID NO: 1 之外，是否还有其他核酸分子也能编码具有酶 A 活性的多肽。所以，该权利要求没有以说明书为依据来表述请求保护的范围。

4.4.2.2 说明书中进行了列举

对于用同源性、同一性、取代、缺失或添加、或者杂交方式限定的生物序列产品权利要求，如果本领域技术人员根据说明书中给出的实例，并不能合理预测出该权利要求请求保护的范同，则该权利要求得不到说明书的支持。

【案例】

权利要求：一种多肽，其与 SEQ ID NO: 2 具有 70% 以上同源性，所述多肽具有酶 A 活性。

根据说明书中的记载，SEQ ID NO: 2 是申请人分离出来的酶 A，其长度为 100aa。另外，说明书中列举了一种多肽，其与 SEQ ID NO: 2 具有 98% 同源性，但未公开酶 A 的结构域氨基酸组成。

【案例分析】

SEQ ID NO: 2 长度为 100aa，与其具有 70% 以上同源性的多肽范围极广，而与 SEQ ID NO: 2 具有 98% 同源性的多肽范围要小得多。氨基酸序列的微小变化就可能导至空间结构的巨变，进而导致功能发生改变。因此，本领域技术人员无法预期，与 SEQ ID NO: 2 具有 70% 以上同源性的多肽都具有酶 A 活性。因此，该权利要求得不到说明书的支持。

4.4.3 用“具有”或“含有”表述方式来限定生物序列的情形

用“具有”或“含有”来限定生物序列时，属于开放式的限定。

例如，将权利要求表述为“一种能够分解化合物 A 的多肽，其具有由 Met-Tyr-……-Cys-Leu 所示的氨基酸序列”，或者“一种编码能够分解化合物 A 的多肽的基因，其含有由 ATGTATCGG……TGCCT 所示的核苷酸序列”。

当用“具有”或“含有”方式限定多肽或者基因的序列（氨基酸或核苷酸序列）时，意味着在所述序列的两端还可以添加任意数量和任意种类的氨基酸或核苷酸残基。对于这类权利要求的审查，参见本章 4.4.1 和 4.4.2。

4.5 生物材料的保藏

4.5.1 保藏单位

对于国家知识产权局认可的保藏单位，即布达佩斯条约承认的生物材料样品国际保藏单位，审查员可以到 WIPO 网站查询（<http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/>），也可以在 EPCT 系统中查询。

外国申请人有时会将生物材料先进行国内保藏，以后再转至国际保藏单位进行国际保藏，但国家知识产权局只认可布达佩斯条约承认的国际保藏单位所作的

国际保藏。

【案例】

一株从土壤中分离的茂原链霉菌 (*Streptomyces mobaraensis*) S-8112, 2002年2月2日先进行了国内保藏, 保藏号为 FERM P-18980, 后于2002年8月20日转为国际保藏单位 (IPOD) 的保藏, 保藏号为 FERM BP-10203。本案的优先权日为2002年2月10日, 申请日2002年12月20日。这种情况下, 审查员应当在通知书中指出该菌株视为未保藏。

4.5.2 保藏日期

根据专利法实施细则第24条的规定, 对于要求优先权的申请, 其办理保藏手续的日期应当在优先权日前或者最迟在优先权日当日, 否则将视为未保藏。

对于涉及生物材料保藏的申请, 如果使用经保藏的生物材料的技术方案要求了优先权, 则按如下方式审查:

(1) 如果保藏日为申请日 (或之前), 但在优先权日之后, 则视为未保藏。

(2) 如果在优先权日 (或之前) 未在国家知识产权局认可的保藏单位进行保藏, 而在优先权日之后, 于申请日 (或之前) 将其转移到国家知识产权局认可的保藏单位进行保藏, 则视为未保藏。

对于上述两种情况, 申请人也可以放弃优先权, 并提交撤回优先权要求声明, 审查员需要注意核查初审流程部对撤回优先权要求声明的处理意见。

对于部分优先权的情况, 如果使用经保藏的生物材料的技术方案未要求优先权, 则申请日 (或之前) 的保藏日期即为有效保藏日期。

4.5.3 需要保藏的生物材料

4.5.3.1 判断生物材料是否需要保藏的标准

凡是在发明的技术方案中必须使用、而公众在申请日前又不能得到的生物材料, 都需要保藏, 参见审查指南第二部分第十章 9.2.1 (2)。

4.5.3.2 常见的需要保藏的生物材料

(1) 从自然界筛选的特定生物材料

对于涉及从自然界, 例如土壤、废水、污水、污泥、植物, 以及动物或人体中筛选获得具有某种特定功能的微生物本身, 或新微生物的用途发明, 通常该生物材料需要进行保藏。

【案例 1】

权利要求: 一种从土壤中分离的、具有催化 L-脯氨酸生成顺式-3-羟基-L-

脯氨酸的芽孢杆菌属菌 (*Bacillus sp.*) TH2 菌株。

【案例 2】

权利要求：使用一种从香蕉植株中分离获得的玫瑰浅灰链霉菌 (*Streptomyces roseogriseolus*) S-116 防治香蕉镰孢菌枯萎病的方法。

【案例 3】

权利要求：一种含有从甲肝患者中分离的甲肝病毒毒株吕-8 的 HAV 抗原和 HBs 抗原的甲型、乙型肝炎联合疫苗。

(2) 通过人工诱变方法获得的特定生物材料

对于涉及通过物理、化学方法，例如通过紫外线、放射性辐射、化学诱变剂如亚硝基胍、硫酸二乙酯、甲基磺酸乙酯等对已知特定生物材料进行人工诱变获得具有某种特定功能的生物材料本身，或新生物材料的用途发明，通常该生物材料需要进行保藏。

【案例 4】

权利要求：一种由短小芽孢杆菌 (*Bacillus pumilus*) P8 经紫外线和亚硝基胍处理获得的，可产 D-核糖的短小芽孢杆菌 (*Bacillus pumilus*) 变异体 P8069。

【案例 5】

权利要求：一种经过辐射诱变的苦瓠种子的制药用途，所述种子具有……特殊性状。

【案例 6】

权利要求：一种经过化学试剂随机诱导分化得到的植物愈伤组织，其可以用来治疗结肠炎。

(3) 具有特殊性状的杂交瘤

当单克隆抗体显示出预料不到的特性和效果时，例如与其他抗原的低交叉反应性或结合抗原的特异性更强等，那么分泌该单克隆抗体的特定杂交瘤必须进行保藏。

【案例 7】

权利要求：一种杂交瘤细胞株 B9，其分泌对人血红蛋白具有高特异性结合能力的单克隆抗体。

(4) 减毒病毒株

将分离的野生病毒株接种到用于病毒株培养和传代的细胞，如地鼠肾细胞、地鼠肝细胞中进行培养后，往往会获得毒力减弱的新病毒株。由于这种毒力减弱是病毒基因组核苷酸的随机变异所致，因而减毒株通常需要进行保藏。

【案例 8】

权利要求：一种毒力减弱的病毒株 L99-ST12，其制备方法是从患流行性出血热患者肺组织标本中分离出流行性出血热病毒 L99 株，先在 2~4 日龄乳鼠脑腔中

传代适应，然后转种于金黄地鼠肾细胞中培养，获得了减毒病毒株。

4.5.3.3 不需要保藏的生物材料

一般来说，在可以获得起始生物材料的前提下，通过遗传工程操作，制备重组产品的过程是可以重复的，此时无需对上述重组生物或其他重组产品进行保藏。

如果在权利要求请求保护的技术方案中没有使用特定生物材料，并且是否使用这种特定生物材料不影响发明的效果，则无需对该生物材料进行保藏。

【案例】

一件涉及重组蛋白质的申请，说明书中公开了该蛋白质的氨基酸序列及功能，并且实施例中公开了制备该蛋白质的方法，其中利用了大肠杆菌 JF1125 作为宿主进行表达，但大肠杆菌 JF1125 是本领域技术人员无法获得的菌株。该申请的权利要求请求保护一种重组蛋白质，其中限定了蛋白质的序列，但是没有涉及大肠杆菌 JF1125。

【案例分析】

发明提供了一种重组蛋白质。尽管本申请实施例使用的表达重组质粒的大肠杆菌 JF1125 菌株是本领域技术人员无法获得的，但现有技术表明，在制备该重组蛋白质的方法中，大肠杆菌是一种常用的质粒表达宿主，在该重组蛋白质的制备中可以使用多种其他大肠杆菌菌株来表达重组质粒，而且，在已知重组蛋白质的氨基酸序列的前提下，本领域技术人员也可采用其他替代方式来获得该重组蛋白质。因此，大肠杆菌 JF1125 不是完成本发明所必须使用的生物材料，无需对其进行保藏。

如果权利要求请求保护的技术方案中使用了 JF1125，则必须对 JF1125 进行保藏。

4.5.4 与生物材料保藏有关的实用性问题

生物材料的保藏只是意味着生物材料产品可以重复得到，并不能证明生物材料的制备方法可以重复。因此，如果请求保护的是生物材料的制备方法，或用制备方法限定的生物材料产品，则即使该生物材料已经进行了保藏，也应当注意审查权利要求是否具备实用性。

例如，对于“一种从土壤样品中筛选并分离某微生物的方法，其特征在于该微生物为 CCTCC NO: ×××××，该方法包括……”，或者“一种物理或化学诱变某微生物以获得具有某特性的微生物的方法，其特征在于具有某特性的该微生物为 CCTCC NO: ×××××，该方法包括……”这类权利要求，虽然申请人将所得的微生物进行了保藏，但保藏只是说明微生物能够为公众所获得并且微生物能够再现，并不能说明该微生物的筛选过程能够重现并且结果相同。也就是说，

微生物的筛选方法本身不具有再现性，这与其所得的微生物是否进行了保藏无关。这类主题的权利要求不具备实用性，不能被授予专利权。

4.6 涉及蛋白质晶体或结构的发明

涉及蛋白质晶体或结构的发明的审查原则，参见本章 1.9。

4.6.1 常见的权利要求撰写方式

(1) 用晶胞参数和空间群定义蛋白质晶体

例如，“一种 TNF- α 转换酶晶体，其晶体空间群为：P21，具有 $a=61.38\text{\AA}$ 、 $b=126.27\text{\AA}$ 、 $c=81.27\text{\AA}$ 、 $\beta=107.41^\circ$ 的晶胞参数”。

(2) 用带参数的晶胞堆积图定义蛋白质晶体

例如，“房尘螨变应原 proDer p1 晶体结构，所述晶体结构具有如图 1 中列出的原子坐标 $(x, y, z) \pm (1.0, 1.0, 1.0)$ 确定的三维结构”。

(3) 用晶体 XRPD 图（数据）或固相 NMR 图（数据）定义蛋白质晶体（多晶/粉晶）

例如，“一种罗昔非班晶体，其具有如图 1 所示的 X-射线粉末衍射图”。

4.6.2 蛋白质晶体的制备

由于蛋白质晶体的制备受多种因素的影响，其获得具有不可预期性，因此说明书中应当记载制备蛋白质晶体所使用的原料物质、结晶方法和条件、专用设备等，并需要给出至少一个说明上述具体操作条件的制备实施例，使得本领域技术人员按照说明书中记载的方法能够制得该晶体。对于制备蛋白质晶体方法所使用的原料物质，如待结晶的蛋白质和结晶所用的试剂，应当说明其成分、性能、制备方法或来源，使得本领域技术人员能够得到。

【案例】

一件涉及胰岛素蛋白晶体的发明申请，说明书中记载了表征该晶体的晶胞参数和空间群，但没有披露了制备该晶体的方法。

【审查意见示例】

本申请的主题涉及一种胰岛素蛋白晶体，虽然说明书中记载了表征该晶体的晶胞参数和空间群，但是并没有公开任何与该晶体的制备有关的信息（或者，该申请说明书中没有公开制备该蛋白质晶体的具体方法和详细条件，更没有给出一个说明具体操作条件的制备实施例）。由于蛋白质晶体的获得具有不可预期性，其形成与其制备条件关系特别密切，条件的细微差别有可能导致完全不同的结果，因此，本领域技术人员根据说明书中的记载无法获得该蛋白质晶体，从而不能实现本申请请求保护的技术方案，因此本申请说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的

规定。

4.6.3 蛋白质晶体的用途和/或使用效果

对于蛋白质的晶体而言，获得蛋白质晶体的意义可以在于蛋白质晶体本身的生物活性或性能，还可以在于获得相关蛋白质的立体结构信息，即其产生生物学作用时的立体结构状态，从而研究蛋白质的活性位点，并利用活性位点的结构设计活性药物或筛选活性物质。说明书中应当定性或定量描述该蛋白质晶体的至少一种用途和/或使用效果。如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测到该蛋白质晶体能够实现所述用途和/或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明该晶体能够实现所述用途和/或达到预期效果的定性或定量实验数据。

【案例】

一件涉及 cPLA2 晶体的发明申请，说明书中描述了 cPLA2 作为胞质磷脂酶涉及炎症疾病的生物学功能或用途，虽然没有说明 cPLA2 晶体的生物学功能或用途，但本领域技术人员会利用该 cPLA2 晶体所得到的 cPLA2 的立体结构信息，进行蛋白质活性位点以及基于此的设计活性药物或筛选活性物质的研究，因此认为说明书中记载了该蛋白质晶体的用途和/或使用效果。

4.6.4 与蛋白质结构相关的智力活动规则和方法

请求保护数据排列、用包含化合物名称和结构的数据编码的数据库、用原子坐标编码的计算机可读存储介质、计算机模型、药效团等与蛋白质结构相关的权利要求只是单纯的信息表述或抽象思维，实质上仅涉及智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权。

例如，下列权利要求都属于“仅涉及智力活动的规则和方法，不应当被授予专利权”的情形：

- (1) 一种包含如图 1 所列的 TNF- α 转换酶的原子坐标的数据排列。
- (2) 由包含通过权利要求 1 的方法识别的化合物的名称和结构的数据编码的数据库。
- (3) 一种由如图 1 所示的 TNF- α 转换酶的原子坐标编码的计算机可读存储介质。
- (4) 一种 TNF- α 转换酶的结构模型，所述模型包含具体体现 TNF- α 转换酶结构的数据组。
- (5) 由图 1 所列的原子坐标产生的 TNF- α 转换酶的计算机模型。
- (6) 具有由下述公式 1 定义的分子内原子空间排列的药效团。

4.7 人胚胎及干细胞

4.7.1 人胚胎的工业或商业目的的应用

人胚胎的工业或商业目的的应用，与社会公德相违背，属于专利法第5条第1款所规定的内容，不能被授予专利权。

对于“人胚胎的工业或商业目的的应用”，应当认定其中的“人胚胎”是从受精卵开始到新生儿出生前任何阶段的胚胎形式，包括卵裂期、桑椹期、囊胚期、着床期、胚层分化期的胚胎等。其来源也应包括任何来源的胚胎，包括体外授精多余的囊胚、体细胞核移植技术所获得的囊胚、自然或自愿选择流产的胎儿等。

【案例1】

权利要求：一种人干细胞再生表层角膜，取人胚胎角膜上皮，剪碎后用含酶的消化液消化，在……条件下培养制得。

【案例分析】

该发明请求保护“一种干细胞再生表层角膜”，其制备过程使用了“胚胎角膜上皮”，而“胚胎角膜上皮”必然是从胚胎获得的，因此该发明属于人胚胎的工业或商业目的的应用，不能被授予专利权。

【案例2】

权利要求：一种可表达外源性基因的人神经干细胞的制备方法，包括下述步骤：取7周和9周的流产胚胎组织，分离前脑组织，加入培养液……

【案例分析】

该发明包括了从“流产胚胎”分离“前脑组织”的步骤。“流产胚胎”属于胚胎的范畴，该发明为了商业目的而对“死亡的胚胎”进行分裂、分割，显然属于人胚胎的工业或商业目的的应用，不能被授予专利权。

4.7.2 与人类胚胎干细胞相关的主题

由于人类胚胎干细胞的制备过程需要使用人类胚胎，因此，对于与人类胚胎干细胞相关的主题，应当注意审查其是否属于人胚胎的工业或商业目的的应用。任何从人类胚胎获得干细胞的方法、步骤都涉及人类胚胎的工业或商业目的的应用，与社会公德相违背，属于专利法第5条第1款所规定的不能被授予专利权的发明。

4.7.2.1 人类胚胎干细胞的分离、制备方法

人类胚胎干细胞的分离、制备方法需要使用人类胚胎，应当属于人胚胎的工业或商业目的的应用而不能被授予专利权。

例如，如果权利要求请求保护“从体外受精囊胚的内层细胞群获得人胚胎干细胞的方法，其包括……”，“从5~9周流产胚胎中分离出未分化的人胚胎干细胞的方法，其包括……”或者“通过体细胞核转移技术获得胚胎干细胞的方法，其包括……”，则属于分别通过不同技术，使用不同阶段、不同来源的人胚胎，来制备胚胎干细胞。虽然其技术途径不同，但都需要使用人类胚胎，属于人胚胎的工业或商业目的的应用，不能被授予专利权。

对于新出现的一些不必破坏人类胚胎，但必须使用胚胎来制备胚胎干细胞的方法发明，也应当认为其包含人胚胎的工业或商业目的的应用，有违人类社会伦理道德。

【案例】

权利要求：一种人类胚胎干细胞的制备方法，其包括在不破坏胚胎的情况下，取8~16个细胞的受精卵，分离出单个细胞加以培育……从而获得胚胎干细胞系，而卵裂球中剩余的细胞依然能够继续形成胚泡，进而发育成健康的胎儿。

【案例分析】

该发明虽然未对人类胚胎造成损害，但这种方法在制备人类胚胎干细胞的过程仍然要使用卵裂期的人胚胎作为原料进行生产。显然这类方法也属于人胚胎的工业或商业目的的应用，不能被授予专利权。

4.7.2.2 全能性人类胚胎干细胞

全能性胚胎干细胞作为人体的一个发育阶段，违反专利法第5条第1款的规定，不能被授予专利权。

【案例】

权利要求：一种人胚胎干细胞，其特征在于，通过……的培养，其可以发育成人类胚胎。

【案例分析】

该发明请求保护的胚胎干细胞可以自我更新和分化形成任何类型细胞，属于全能性人类胚胎干细胞，具有发育成完整人体的潜力，其属于人体的一个发育阶段。另外，全能性人类胚胎干细胞的制备过程必须使用人类胚胎进行分离，从这个意义上来说，也涉及伦理道德的问题。

在审查中，应当注意，当受精卵分裂到8~16个细胞之前，此时分离的胚胎干细胞或细胞系都具有发育全能性。

4.7.2.3 非全能性人类胚胎干细胞

非全能性人类胚胎干细胞，虽不再具有发育全能性，但如果其制备过程也必须使用人类胚胎进行分离，则发明涉及对人类胚胎的工业或商业目的的应用。

【案例】

权利要求：一种人胚胎干细胞，其特征在于，通过取5个月胎龄胎儿的骨髓……而制得。

【案例分析】

在人胚胎发育到16个细胞以后，分离出的胚胎干细胞或细胞系一般不再具有全能性，无法发育成完整的人体。因此该发明请求保护的人胚胎干细胞属于非全能性人类胚胎干细胞，不能将其作为人体发育的一个阶段加以反对。但是由于获得非全能性人类胚胎干细胞，也必须使用人类胚胎进行分离，同样涉及对人类胚胎的工业或商业目的的应用，不能被授予专利权。

4.7.2.4 由人类胚胎干细胞分化形成的人体及其分化方法

对于由人类胚胎干细胞分化形成的人体及其分化方法的发明，由于其产物是人体，所以在实质上分别属于克隆的人和克隆人的方法，与社会公德明显相悖。

4.7.2.5 由人类胚胎干细胞分化成的细胞、器官或组织

这类发明是以人类胚胎干细胞作为原料，如果人类胚胎干细胞的获得有悖于伦理道德，则应当认为这类发明也存在伦理道德方面的问题，不能被授予专利权。

【案例】

权利要求：一种人类肝样细胞，其特征在于，分离人胚胎干细胞，通过对人胚胎干细胞进行分化……而制得。

【案例分析】

该发明请求保护的肝样细胞是以人类胚胎干细胞作为原料，而胚胎干细胞的分离过程涉及人类胚胎的工业或商业目的的应用，存在伦理道德方面的问题，因此该发明不符合专利法第5条第1款的规定，不能被授予专利权。

4.7.2.6 人类胚胎干细胞的维持、扩增、富集、诱导分化、修饰方法

这类发明也是以人类胚胎干细胞作为原料，因此如果人类胚胎干细胞的获得有悖于伦理道德，则这类发明的实施也有违伦理道德，不能被授予专利权。

4.7.2.7 用人类胚胎干细胞形成嵌合体的方法及所获嵌合生物体

应当认为这类方法或产品发明属于“改变人生殖系遗传同一性的方法”或“改变了生殖系同一性的人”，不能被授予专利权。

【案例】

权利要求：一种形成嵌合体胚胎的方法，其特征在于，取八细胞卵裂期的人胚胎，分离其中的单个细胞，注入鼠胚胎中……获得嵌合体胚胎。

【案例分析】

该发明的产物为人与动物的嵌合体，导致人生殖系的连续性遭到破坏，因此该发明属于“改变人生殖系遗传同一性的方法”，是不能被授予的主题。此外，由于人类胚胎干细胞的获得同样有悖于伦理道德，涉及“人胚胎的工业或商业目的的应用”，从这个角度来说，该发明也属于专利法第5条第1款所规定的不授予专利权的主题。

4.7.3 与人类干细胞相关的充分公开

人类干细胞研究领域具有自身技术特点，因而对于人类干细胞相关专利说明书充分公开的审查也需要有所侧重，主要应当注意以下几个问题。

4.7.3.1 人类干细胞产品的确认

对于人类干细胞及其经修饰或分化形成的细胞、器官或组织的产品发明，说明书中的描述应当使所述产品能被清楚地确认。例如，在说明书中明确记载其结构，如细胞表面标志物、细胞核型、细胞器组成等。在无法清楚描述其结构的情况下，应当描述其相应的生物学特性和/或制备方法。上述生物学特性包括细胞周期、免疫组化指标、细胞的基因表达状况和/或体内外分化能力等。

4.7.3.2 人类干细胞产品用途和/或使用效果的充分公开

对于人类干细胞相关产品，说明书中应当描述其用途和/或效果，明确记载获得所述效果所需的技术手段。对于新型细胞、器官或组织，尤其要注意说明书中是否公开了至少一种用途。如果本领域技术人员无法根据现有技术预测到所述用途和/或效果，则说明书中还应记载足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和/或效果的定性或定量实验数据。

【案例】

权利要求：一种能够连续增殖的人成体干细胞，其特征在于，所述的细胞具有干细胞增殖潜能，以普通组织细胞形态存在于组织中，该细胞可在体外培养形成增殖状态的细胞；也可被培养形成组织和具有功能的器官。

【案例分析】

该发明的目的是获得一种具有增殖和分化潜能的人成体干细胞。但说明书中没有记载所述成体干细胞的具体结构。另外，说明书技术方案中制备的是成体干细胞与其他细胞的混合物，并没有记载任何从混合物中鉴别、纯化成体干细胞的步骤，因此，说明书中没有记载上述成体干细胞的制备方法。说明书虽然记载了所述成体干细胞的用途或使用效果，但缺乏实验证据，本领域技术人员无法认定所述成体干细胞具有能分化成为器官或组织的功能。总之，说明书没有记载化学

产品的确认、化学产品的制备以及化学产品的用途，导致本领域技术人员无法获得所述成体干细胞，说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

4.8 遗传资源来源披露

4.8.1 审查注意事项

在对专利法第 26 条第 5 款进行审查时，审查员需注意下述事项：

(1) 在对某申请是否存在专利法实施细则第 53 条所列的实质性缺陷进行审查时，可最后审查该申请是否符合专利法第 26 条第 5 款的规定。对于已存在其他实质性缺陷，且所述缺陷不能被合法克服，因而不具有授权前景的申请，审查员可以不审查该申请是否符合专利法第 26 条第 5 款的规定。对于准备授权的申请，审查员应确保已经对其是否符合专利法第 26 条第 5 款的规定进行过审查。

(2) 对于申请人主动提交的遗传资源来源披露登记表（以下简称登记表），如果其涉及的遗传资源明显不需要披露来源，审查员不必审查该登记表的内容。

(3) 在对登记表的内容进行审查时，如果审查员没有证据证明登记表中填写的内容有错误或遗漏，则不得提出对该登记表填写内容的质疑。

(4) 审查员在判断说明书是否充分公开时，不得依据登记表中的内容，同时也不应受登记表填写内容的影响。

(5) 如果申请人在登记表中说明了遗传资源的直接来源（第 7 栏）和原始来源（第 15 栏），或者仅说明了直接来源，而未说明原始来源，但是在登记表中陈述了无法说明原始来源的理由（第 20 栏），如此时登记表仍存在缺陷，审查员应在通知书中指出所述缺陷以方便申请人修改，但是不得以不符合专利法第 26 条第 5 款的规定为由驳回该申请。

4.8.2 需要披露来源的情形

根据审查指南第二部分第一章 3.2，需要披露来源的情形举例如下：

(1) 从遗传资源中分离出遗传功能单位并加以分析和利用。

【案例 1】

某申请涉及源自海洋原索动物文昌鱼的与抗衰老相关的铁蛋白新基因，其是通过采集青岛沙子口附近海域的成体文昌鱼，从文昌鱼成体肠中提取总 RNA 并构建 cDNA 表达文库，从文库中克隆鉴定得到了文昌鱼铁蛋白新基因及其突变体序列。

【案例分析】

该申请对遗传资源中的遗传功能单位进行了分离、分析和利用，从而完成了发明创造，因此，需要披露文昌鱼的来源。

【案例 2】

某申请涉及精神分裂症关联基因，其是以中国东北地区 255 个汉族精神分裂症患者和他们健康父母双亲组成的核心家系（Trios）的血液样品为研究对象，通过基因分型等手段确定出基因组 DNA 中的 PPARD 基因的单核苷酸多态性与精神分裂症的易感性相关联。

【案例分析】

该申请对人类遗传资源中的遗传功能单位进行了分离、分析和利用，从而完成了发明创造，因此，需要披露该人类遗传资源（即上述血液样品）的来源。

（2）对遗传资源中的遗传功能单位进行基因修饰以改变遗传性状或满足工业生产的目的。

【案例 3】

某申请涉及枯草芽孢杆菌突变株、选育方法和该菌在发酵法生产腺苷中的应用，其是在已保藏的枯草芽孢杆菌出发菌株的基础上经硫酸二乙酯诱变筛选获得突变株以用于生产腺苷。该申请的说明书已满足充分公开的要求。

【案例分析】

该申请对枯草芽孢杆菌出发菌株的遗传功能单位进行了处理，随后对其遗传功能加以利用，从而完成了发明创造，因此，需要披露该出发菌株的来源。

（3）通过有性或无性繁殖产生具有特定性状的新品种、品系或株系。

【案例 4】

某申请涉及一种秋海棠“Fragrance”的育种方法，该品种是通过选择秋海棠属厚壁秋海棠（*B.silletensis* C.B.Clark）作母本，厚叶秋海棠（*B.dryadis* Irmsh）作父本进行人工授粉杂交获得。

【案例分析】

该申请通过杂交产生新性状植株，杂交过程可以看成是对杂交亲本植株所含的遗传功能单位进行了处理，产生新性状植株的过程就是对其遗传功能加以利用的过程，在此基础上完成了发明创造，因此，需要披露母本和父本来源。

（4）从自然界中分离出具有特定功能的微生物。

【案例 5】

某申请涉及一种新型海洋微生物低温碱性金属蛋白酶及产酶菌株，该菌株是从东海海域的海泥中分离得到的。

【案例分析】

通常认为微生物的特定功能是其遗传功能单位相关联的，因此确认微生物的特定功能的同时也可以认为是对其遗传功能单位进行了分析和利用，因此，将从自然界中分离的具有特定功能的微生物的发明创造归为依赖于遗传资源的情形，应当披露该微生物的来源。

4.8.3 不需要披露来源的情形

不需要披露来源的情形举例如下：

- (1) 基因工程操作中常规使用的宿主细胞等。
- (2) 现有技术中已公开（无需检索，仅需从说明书公开的信息中判断是否已公开）的基因或者 DNA 或 RNA 片段。
- (3) 仅在验证发明效果时使用的遗传资源。

【案例 1】

某申请涉及从临床血液标本中提取总 DNA 的方法，该方法的有效性通过对 168 例细菌感染患者血液培养物提取所得 DNA 进行 PCR 检测得到了证实。

【案例分析】

该申请中使用这些患者的血样仅是为了验证发明效果，在此之前，发明创造已经完成，因此，无需披露这些患者血样的来源。

- (4) 仅作为候选对象被筛选，继而被淘汰的遗传资源。

【案例 2】

某申请涉及柑橘防腐保鲜生防菌株林德纳克勒克酵母菌株 34-9、含有该菌株的菌剂及发酵工艺与应用，最后获得的林德纳克勒克酵母菌株 34-9 是从 384 个候选菌中筛选出来的。

【案例分析】

该申请中使用的除了林德纳克勒克酵母菌 34-9 之外的 383 个候选菌株由于对柑橘没有防腐保鲜的作用，因而被淘汰，这些菌株对于发明创造的完成未起到作用，因此其来源无需披露。

但是，在本申请中，林德纳克勒克酵母菌株 34-9 的来源需被披露，具体理由可参见本章 4.8.2 案例 5 的案例分析部分。

- (5) 发明创造的完成虽然利用了遗传资源，但并未利用其遗传功能。

【案例 3】

某申请涉及从绿豆中提取核酸并制备成核酸口服液的方法。

【案例分析】

该申请虽然从遗传资源中分离出核酸，但利用的是核酸的化学成分而不是其遗传功能，因此，无需披露其来源。

5 包含参数特征的产品发明专利申请的审查

本节涉及包含参数特征的产品发明专利申请的说明书充分公开、权利要求清楚、权利要求以说明书为依据以及新颖性和创造性的审查。

5.1 说明书的充分公开

应当根据审查指南中的一般性规定，从以下几方面来判断包含参数特征表征的产品发明专利申请是否符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

5.1.1 参数应当满足的要求

所属技术领域的技术人员根据说明书中的记载和现有技术应该能清楚地确定表征产品的参数特征。

(1) 参数名称和/或技术含义

参数应当具有明确的名称和/或技术含义，凡是所属技术领域的技术人员根据现有技术不能理解的参数名称和/或技术含义，说明书中均应当进行记载和说明。

【案例 1】

权利要求：一种用于静电成像的调色剂，所述调色剂含有粘结树脂、着色剂和蜡，其特征在于其满足如下关系式：

$$0.01 \leq S1/S \leq 0.1$$

$$0.02 \leq S2/S \leq 0.2$$

其中 S 是当用测量装置 A 测量上述蜡组分时所得谱图中 0~100ppb 信号的总面积，S1 是 60~80ppb 信号的总面积，S2 是 20~40ppb 信号的总面积。

说明书中详细记载了 S、S1 和 S2 的含义以及它们的测量方法。

【案例分析】

根据说明书中的详细描述，可以理解：通过将 S1/S 和 S2/S 的数值设定于特定范围内，可以使蜡组分具有特定的结构、特定的性能和功能，因此，S1/S 和 S2/S 的技术含义是清楚的。本发明中用于静电成像的调色剂中的蜡组分是通过在所属技术领域不常用的“测量装置 A 测得的谱图”中 S1/S 和 S2/S 值来定义的，说明书中详细记载了其测量方法，并且对比例中对本申请请求保护的产品与现有技术的公知产品进行了比较，因此所属技术领域的技术人员根据说明书的教导能够清楚并可靠地确定该参数值，故该参数的技术含义是清楚的。

(2) 参数的测量方法

参数的测量方法对于说明书充分公开请求保护的发明是必要的。

若参数的测量方法为标准测量方法（如 ISO、GB、ASTM 或 JIS 等中规定的方法）或者所属技术领域通用的测量方法，则说明书中通常可以不记载其测量方法。例如，如果根据说明书中的记载或者现有技术，所属技术领域的技术人员可以知道采用何种方法进行测量，或者知道采用所有的测量方法均将得到相同的结果，则说明书中也可以不记载所述测量方法。但如果现有技术中存在导致不同结果的多种测量方法，则即使该测量方法为标准或通用测量方法，也应当在说明书

中进行说明。

若参数测量方法不是标准或通用测量方法，则说明书中应当记载其测量方法，必要时还应当记载参数的测量条件和/或装置，以使所属技术领域的技术人员能够理解并准确地测定该参数值。

当说明书中记载了参数测量方法的标准代码时，实际上就已经隐含公开了参数的含义及其测量方法和测量条件。例如，说明书中记载了某一聚合物的熔融流动速率是根据 ASTM D 1238 C 中所述方法测量的，这种表述间接地明确了上述熔融流动速率是在 150℃、21.6kg 的载荷下测量的，因此，该参数的测量方法是明确的。但是，如果说明书中记载了“熔融流动速率是根据 ASTM D 1238 在 190℃ 下测量的”，则由于在 190℃ 下 ASTM D 1238 对应多种载荷条件，此时“熔融流动速率是根据 ASTM D 1238 在 190℃ 下测量的”这一表述就没有清楚地描述该参数的测量方法。

【案例 2】

权利要求：一种粘合剂组合物，该组合物含有按 X 研究所测量方法测定的粘度为 a~b 帕·秒的组分 Y。

说明书中没有记载 X 研究所的该测量方法。

【案例分析】

因为 X 研究所的该测量方法既没有在说明书中记载，也不是现有技术，所以所属技术领域的技术人员不知道采用何种测量方法，即该参数的测量方法不清楚，本申请的说明书没有对发明作出清楚、完整的说明，以致所属技术领域的技术人员不能实现该发明，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

【案例 3】

权利要求：一种聚乙烯成型组合物，其中该组合物含有一种碳酸钙颗粒，所述颗粒的比表面积大于 40m²/g。

说明书中没有记载任何测量所述比表面积的方法。

【案例分析】

现有技术中关于比表面积的测量方法包括三种：渗透测量法、光度测量法和吸附测量法，这三种不同的测量方法会得到不同的结果。所属技术领域的技术人员按照说明书中的记载和/或现有技术不知道应该选择何种测量方法来实现本发明。因而，本申请说明书没有对发明作出清楚、完整的说明，以致所属技术领域的技术人员不能够实现本发明，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

【案例 4】

权利要求：一种用于从活泼金属表面除去涂层的喷砂介质，所述介质主要选自由碱金属碳酸氢盐和碳酸氢铵组成的水溶性碳酸氢盐颗粒，所述碳酸氢盐颗粒的粒径在 250~500 微米之间，并与占该碳酸氢盐重量 0.2%~3% 的疏水性二氧化

硅助流和防结块剂混合。

说明书中没有记载任何本发明中所用测定颗粒粒径的方法，但在说明书背景技术部分引用的文献中公开了使用筛分法测量粒径。

【案例分析】

现有技术中公开了至少六种粒径的测量方法。虽然说明书中没有记载任何颗粒粒径的测量方法，但喷砂技术领域公知喷丸或喷砂的粒度测量方法是筛分法，另外在说明书的背景技术部分引用的文献中公开了使用筛分法测量粒径。由于本申请是对于现有技术中喷砂介质的改进，所属技术领域的技术人员在面对本申请中缺少颗粒粒径测量方法信息的问题时，为了实现本发明，知道应采用筛分法来测量粒径，因而，本申请说明书对发明作出了清楚、完整的说明，使得所属技术领域的技术人员能够实现本发明。

5.1.2 参数特征表征的产品的制备

对于参数特征表征的产品发明，说明书中应当记载至少一种制备方法，并说明实施所述方法所用的原料物质、工艺步骤和条件、专用设备，以使所属技术领域的技术人员能够实施并获得所述产品。

【案例】

权利要求：一种将聚氨酯树脂与由（A）和（B）组成的填料混合而制得的树脂组合物，其中聚氨酯树脂中源于羟基 OH、氨基中的 N-H 和羧基中的 C=O 的红外吸收率 a、b、c 满足如下关系式的数值范围： $a/b=0.3\sim 1.2$ ， $c/a=0.8\sim 1.1$ ；

填料（A）是粒径为 $3.0\sim 10.0\mu\text{m}$ 、pH 值为 6.5~7.0 的炭黑，

填料（B）是粒径为 $15.0\sim 30.0\mu\text{m}$ 、pH 值为 7.5~8.0 的炭黑，

并且（A）与（B）的重量比（A）/（B）为 2：8~7：3。

说明书的实施例中记载了所使用的聚氨酯树脂中的各官能团的红外吸收率的数值，而且这些数值满足上述权利要求中数学表达式的数值范围。说明书中还记载了将该聚氨酯树脂与两种炭黑混合而制备的树脂组合物，但没有记载如何制备或如何得到该聚氨酯树脂。

【案例分析】

说明书中没有记载如何制备或得到所述特定聚氨酯树脂，而该聚氨酯树脂的上述各官能团的红外吸收率的表征方式是特殊的，所属技术领域的技术人员根据现有技术不清楚该特定聚氨酯树脂的制备方法，而且所属技术领域的技术人员在申请日时也无法得到该特定聚氨酯树脂。

【审查意见示例】

本申请请求保护一种由聚氨酯树脂、填料（A）和填料（B）制成的树脂组合物，对于其中制备组合物所使用的原料之一的聚氨酯树脂，是采用该树脂中羟基

OH、氨基中的 N-H 和羧基中的 C=O 的红外吸收率的特定数学表达式进行表征的，但本申请说明书没有记载如何制备或得到满足具有所述特定数学表达式的聚氨酯树脂；另外，本申请用于表征聚氨酯树脂的参数并非所属技术领域表征聚氨酯树脂的常见参数，所属技术领域的技术人员根据现有技术和/或公知常识也无法知晓如何制备满足该特定数学表达式的聚氨酯树脂。根据本申请说明书中记载的内容，所属技术领域的技术人员无法制备或得到所述组合物的原料——聚氨酯树脂，从而也无法得到本申请请求保护的组合物。综上所述，本申请说明书没有对发明作出清楚、完整的说明，以致所属技术领域的技术人员无法实现本发明，因此不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

5.2 权利要求的清楚

产品权利要求通常应当用产品的结构和/或组成特征来描述。当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构和/或组成特征予以清楚地表征时，才允许借助物理化学参数进行表征。

因此，在说明书中清楚地记载了产品的结构和/或组成特征的情况下，如果申请人在权利要求中仅仅通过参数特征或者通过制备方法特征对请求保护的产品进行表征，则可以以该权利要求不清楚为由，要求申请人采用更清楚的结构和/或组成特征来表征请求保护的产品。

5.2.1 参数的名称和/或技术含义

权利要求中所用参数的名称和/或技术含义应当清楚，该参数的量纲也应该是明确的，参见本章 5.1.1。

【案例 1】

权利要求：一种脂肪，它的恶心指数低于或等于 1.0。

说明书中记载了大量恶心指数低于 1.0 的脂肪和大量恶心指数高于 1.0 的脂肪。恶心指数低于 1.0 的脂肪的实例包括由饱和与不饱和脂肪所形成的混合物，恶心指数高于 1.0 的脂肪的实例也包括由饱和与不饱和脂肪所形成的混合物。说明书中没有记载这些脂肪混合物的其他性能，例如熔点。说明书中记载了通过在特定的速度和温度下搅拌该脂肪，并且在室温下测量被搅拌的混合物的粘度来确定该恶心指数。恶心指数在现有技术中并不是已知的，并且没有任何已知的用于测量它的方法或装置。

【案例分析】

所属技术领域的技术人员根据现有技术不能明了“恶心指数”这一参数的技术含义。说明书中虽然记载了通过在特定的速度和温度下搅拌该脂肪，并且在室温下测量被搅拌的混合物的粘度来确定“恶心指数”，但说明书中却没有说明“恶

心指数”和粘度之间的关系，因此“恶心指数”的技术含义不能根据说明书的教导或者通过所属技术领域的惯用手段清楚而可靠地确定，该参数的使用导致权利要求请求保护的范围不清楚。

【案例 2】

权利要求：一种电子照相显像剂，该显像剂含有粘合树脂、着色剂和铁酸盐载体，其特征在于铁酸盐载体由 5~40mol% 的 MgO 和 60~95mol% 的 Fe₂O₃ 组成，并且其在 b 安培/米的外加磁场中的比饱和磁化强度值为 40~60 安培·米²/千克。

说明书中记载了用于将电子摄影法、静电记录法等得到的静电潜像显影的电子照相显像剂。发明所要解决的技术问题是，使电子照相显像剂在保持高清晰、高画质图像特性的同时能够抑制铁酸盐载体在感光体表面上生长。

【案例分析】

该权利要求中，电子照相显像剂中的铁酸盐载体是用组成和在 b 安培/米的外加磁场中的饱和磁化强度值来限定的，由于该限定方法是本领域常用的方法，所属技术领域的技术人员能够理解具有该权利要求中所描述的组成与饱和磁化强度值的铁酸盐载体的技术含义，因此，该权利要求请求保护的范围是清楚的。

【案例 3】

权利要求：一种可室温固化的硫化硅酮牙科压印材料组合物，所述组合物包含以下物质的混合物：

(1) 可固化的硅酮预聚物；

(2) 乙氧基化非离子表面活性剂，所述表面活性剂含有足够的亚乙氧基以使得所述组合物当固化时 3 分钟水接触角低于 65°，以及所述表面活性剂能够迁移通过该固化的硅酮牙科压印材料组合物并且进入附近的液体。

【案例分析】

该权利要求中出现的参数“3 分钟水接触角”与本领域中公知的“平衡接触角”密切相关，区别仅在于测量的时间点不同，本领域技术人员完全能够理解“3 分钟水接触角”的技术含义，因此，该参数的名称和技术含义是清楚的。

【案例 4】

权利要求：一种聚合物××，在 200℃ 的温度和 49N 的负荷下根据 JIS K 7210: 99 测量的该聚合物的熔体流动速率 MFR、重均分子量 Mw 满足以下关系式：

$$MFR \geq 45 \times \exp(-Mw \times 10^{-5})$$

【案例分析】

MFR 的物理量纲可以是克/10 分钟，也可以是分克/10 分钟，在该权利要求中，如果 MFR 的物理量纲不明确，则多个参数构成的数学表达式所表示的数量关系不明确，以致不能确定该权利要求请求保护的范围，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

5.2.2 参数的测量方法

为了清楚地确定参数特征表征的产品权利要求请求保护的范 围，权利要求中一般应当包括参数的测量方法。但是，如果出现以下情形，则权利要求中可以不记载参数的测量方法：

- (1) 对测量方法的描述过于冗长；
- (2) 根据说明书中记载的内容难以概括其测量方法；
- (3) 所属技术领域的技术人员知道采用何种方法测量该参数，例如现有技术中只有一种方法或者所属技术领域中普遍采用一种特定方法；
- (4) 在测量精确度范围内，所有已知方法都将得到相同的结果。

对于上述情况 (1)，可以要求申请人采取引用说明书的方式撰写权利要求，参见本分册第二章 3.2.3.3。

【案例 1】

权利要求：一种抛光组合物，其特征在于，该抛光组合物含有胶体二氧化硅，该胶体二氧化硅的平均初级粒径 DSA 和平均二次粒径 DN4 满足下述不等式： $DSA \leq DN4$ 且 $DN4 \leq 3 \times DSA$ ，该胶体二氧化硅的平均二次粒径 DN4 在 30nm 以下。

说明书中记载了胶体二氧化硅的平均初级粒径 DSA 是通过基于气体吸附的粉体的比表面积测定法 (BET 法) 测定的比表面积和粒子密度计算得到的，而胶体二氧化硅的平均二次粒径 DN4 则是通过激光衍射法测定的。

【案例分析】

“初级粒径”和“二次粒径”均属于本领域常用参数，但根据说明书中的记载，初级粒径和二次粒径的测量方法不同。如果在权利要求中不对测量方法加以限定，则所属技术领域的技术人员将无法清楚地确定该权利要求请求保护的范 围。因此，应当要求申请人在该权利要求中将“初级粒径”和“二次粒径”的测量方法分别限定为“BET 法”和“激光衍射法”。

【案例 2】

权利要求：一种导热硅酮弹性体，它包括 90wt%~10wt% 的硅酮弹性体，所述硅酮弹性体是由：①每一分子具有至少两个链烯基的有机基聚硅氧烷；②每一分子内具有至少两个与硅键合的氢原子的有机基氢聚硅氧烷；③铂类催化剂组成的氢化硅烷化可固化的有机基聚硅氧烷组合物的固化体；……其中通过固化所述组合物制备的导热硅酮弹性体的硬度为 5~70。

说明书中记载了本发明的导热硅酮弹性体根据 SRIS 0101-1968，借助弹簧类型的硬度测试仪的硬度应当为 5~70，且通过前述方法测量的硬度 70 相当于根据 JIS K 6253 通过 A 型硬度计测量的硬度 45，并且说明书中详细记载了根据 SRIS 0101-1968 测量导热硅酮弹性体硬度的工艺步骤和条件。

【案例分析】

尽管说明书中记载了测量导热硅酮弹性体硬度的方法是标准测量方法，但由于采用不同的标准方法和设备得到的硬度值不同，而且该权利要求中请求保护的技术方案所测量的硬度是根据 SRIS 0101-1968，通过弹簧类型的硬度测试仪测量的，因此，为了清楚地确定权利要求请求保护的范同，应当要求申请人在该权利要求中限定测量导热硅酮弹性体硬度的标准测量方法和设备。

【案例 3】

权利要求：一种橡胶组合物，所述橡胶组合物包括：通过聚合共轭二烯单体得到的橡胶组分；和以每 100 重量份所述橡胶组分计，30~120 重量份的炭黑，所述橡胶组合物特征在于：

该炭黑具有由以下方程（I）和方程（II）表示的特征：

$$(>C=O \text{ 官能团的浓度}) / N_2SA \geq 4.0 \times 10^{-4} \quad (I)$$

$$(>C=O \text{ 官能团的浓度}) \geq (-OH \text{ 官能团的浓度})^2 - 0.1 \times (-OH \text{ 官能团的浓度}) + 0.03 \quad (II)$$

其中（>C=O 官能团的浓度）表示与羟胺反应并且生成肟的官能团的浓度，其单位为 meq/g； N_2SA 表示氮气吸附比表面积，其范围为 80~179m²/g；（-OH 官能团的浓度）表示参与和乙酸酐的乙醛化反应的官能团的浓度，其单位为 meq/g。

对于该权利要求中使用的参数，说明书中记载了 N_2SA 根据 ASTM D 3037 测量，说明书中还详细地记载了 >C=O 官能团的浓度和 -OH 官能团的浓度的测量方法，达到了所属技术领域的技术人员能够理解的程度。

【案例分析】

该权利要求中描述了参数“>C=O 官能团的浓度”、“-OH 官能团的浓度”和“ N_2SA ”的技术含义，且数学表达式（I）和（II）在数学上是合理的并且可以理解，但该权利要求中没有定义所述参数的测量方法。

根据现有技术公开的测量方法进行测量，将得到不同的 [$>C=O$] 和 [-OH] 浓度结果。

说明书中描述的测量方法对于确定权利要求请求保护的范同是必需的，但由于对其测量方法的描述过于冗长，将所述测量方法写入权利要求中将使权利要求的内容主次不分明。因此，审查员不必要求申请人将该测量方法写入权利要求中，可以要求申请人采取引用说明书的方式限定该权利要求。

5.3 权利要求应当以说明书为依据

参数特征反映的是产品的结构、组成、性能和/或效果等特征。

对于包含用参数特征表征所期望达到的效果的产品权利要求，在判断其是否得到说明书支持时，可参照审查指南第二部分第二章 3.2.1 关于包含“功能性限定”

权利要求支持问题的一般规定。

【案例】

权利要求：一种馏分燃料油，它在比出现蜡状晶体的温度低 10℃ 的温度下，具有至少 0.3 重量% 的蜡状晶体，所述蜡状晶体在所述温度下具有小于 4000 纳米的平均粒径。

根据说明书中的记载，未处理的馏分燃料油在低温下易于形成盘形蜡状晶体，然后凝结形成海绵状的块料，从而阻止燃料油的流出，使柴油机主过滤器堵塞。本发明所要解决的技术问题是，使燃料油在低温下产生的蜡状晶体足够小，使之能够通过柴油机中通常使用的主过滤器，防止过滤器堵塞。说明书中记载了通过向燃料油中加入特定添加剂，以使燃料油中产生的蜡状晶体的平均粒径小于 4000 纳米，此外，说明书中没有记载获得晶体平均粒径小于 4000 纳米的任何其他替代方式。另外，说明书在对比例中记载了未加入该特定添加剂时，不能获得具有平均粒径小于 4000 纳米的蜡状晶体的燃料油。

【案例分析】

燃料油在低温下通常产生蜡状晶体，这种蜡状晶体的平均粒径过大，则会堵塞柴油机中通常使用的主过滤器。本发明所要解决的技术问题是，使燃料油在低温下产生的蜡状晶体的平均粒径足够小，使之能够通过柴油机中通常使用的主过滤器，从而防止过滤器堵塞。当燃料油中出现的蜡状晶体的平均粒径的最大值控制在小于 4000 纳米的特定范围内时，燃料油在低温下就能够顺利通过主过滤器，不会堵塞柴油机。由此可见，燃料油在低温下产生蜡状晶体是燃料油本身固有的性质，而控制燃料油在低温下所产生的蜡状晶体的平均粒径至足够小是所期望达到的效果。

该权利要求中所限定的这一效果是以说明书中记载的特定方式，即向燃料油中加入特定添加剂实现的，说明书中没有记载任何可以在所述温度下获得所期望晶体平均粒径的其他替代方式，并且所属技术领域的技术人员不能明了这一效果还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成。此外，由于该申请的说明书中仅仅记载通过加入特定的添加剂这一方式控制燃料油中产生的蜡状晶体的平均粒径小于 4000 纳米，而没有记载和实施实现燃料油中产生的蜡状晶体的平均粒径小于 4000 纳米的其他替代方式。所属技术领域的技术人员难于预先确定除了添加特定添加剂以外的其他替代方式也能解决该发明的技术问题并达到所述的技术效果。由此可见，所属技术领域的技术人员从说明书充分公开的内容中不能得到或概括得出该权利要求请求保护的技术方案，该权利要求得不到说明书的支持。

5.4 新颖性

按照审查指南第二部分第三章 3.2.5 的规定，如果所属技术领域的技术人员根

据参数无法将请求保护的产品与现有技术产品区分开，则可以推定请求保护的产品不具备新颖性。如果申请人能够提出证据证明请求保护的产品确实与现有技术产品不同，则应当认可其新颖性。

在下述情况下，通常可以推定请求保护的包含参数特征的产品与对比文件公开的产品相同，不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定：

(1) 对比文件公开的产品与请求保护的产品包含相同的结构和/或组成特征

虽然对比文件没有提及用于表征请求保护的产品的参数或者提及的是不同的参数，但根据两者的名称和其他性能等可以预计两者具有相同的结构和/或组成特征，或者该参数本身的技术含义隐含了该参数特征表征的产品与对比文件公开的产品具有相同的结构和/或组成特征。

具体情形包括：

①对比文件没有公开参数特征，但其产品的结构和/或组成与请求保护的产品部分相同。

产品权利要求中仅有参数特征的，可以根据说明书中的记载判断产品的结构和/或组成特征。

【案例 1】

权利要求 1：一种用于制备耐热器皿的组合物，该组合物包括热塑性聚合物和占组合物总重量 5%~65%的高导热填料，所述热塑性聚合物选自聚醚砜、聚醚砜亚胺或芳香族聚酯中的任一种，所述高导热填料选自氧化铝、石墨或碳纤维中的任一种，该组合物按照 ASTM D 5930 测定的导热率大于 $0.7\text{W/m}\cdot\text{K}$ 。

对比文件 1 的实施例中公开了一种用于烹调用具的组合物，该组合物包含芳香族聚酯和占组合物总重量 16%的碳纤维填料，但是对比文件 1 中没有公开所述组合物的导热率。

所属技术领域的技术人员公知组合物的导热率由组分及其含量决定。

【审查意见示例】

权利要求 1 请求保护一种用于制备耐热器皿的组合物。对比文件 1 公开了一种用于烹调用具的组合物，该组合物包含芳香族聚酯和基于组合物总重量 16%的碳纤维填料。由于烹调用具必然要耐受高温，因此对比文件 1 中用于烹调用具的组合物实际上就是一种用于制备耐热器皿的组合物。对比文件 1 公开了权利要求 1 所述组合物中的两种组分，且其填料含量落在权利要求 1 限定的填料含量范围之内。权利要求 1 的组合物与对比文件 1 公开的组合物相比，区别在于：权利要求 1 中记载了该组合物在特定条件下的导热率，而对比文件 1 中没有提及该特征，但是，所属技术领域的技术人员公知组合物的导热率由组分及其含量决定。在权利要求 1 请求保护的组合物与对比文件 1 所述组合物的组分相同，并且对比文件 1 中所述组分的含量也落在权利要求 1 相应组分含量范围之内，对比文件 1

所述组合物的导热率与本申请权利要求 1 记载的组合物的导热率也应当相同，因此，权利要求 1 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

②对比文件公开了参数特征，但与请求保护的产品的参数的测量方法和/或条件不同。

【案例 2】

权利要求：一种双轴取向聚酯薄膜，它包含：①0.1~0.6 重量%平均粒径为 0.03~0.2 μm 的第一无机粒子；②0.002~0.03 重量%平均粒径为 0.3~1.2 μm 的第二无机粒子，该粒子的平均粒径比第一无机粒子的平均粒径至少大 0.2 μm 。所述薄膜的厚度为 6.0~10.0 μm ，在无负载、90℃温度下热处理 1 小时的热收缩率不大于 0.8%。

对比文件的实施例中公开了将含有 0.5 重量%平均粒径为 0.1 μm 的二氧化硅粒子和 0.015 重量%平均粒径为 0.5 μm 的碳酸钙粒子的聚 2, 6-萘二甲酸乙二酯挤出制备非伸展薄膜，将该薄膜在 150℃下按 3.9 倍的倍率沿纵向展开，在 130℃下按 4.0 倍的倍率沿横向展开，在 200℃下热处理 6 秒，得到厚度为 8 μm 的双轴取向薄膜，该薄膜在无负载、150℃下热处理 1 小时的热收缩率不大于 1.4%。

【案例分析】

由于权利要求请求保护的薄膜与对比文件描述的薄膜测量热收缩率的温度不同，而无法直接比较其热收缩率。但是，对于通常的聚酯薄膜来说，测量温度越低，热收缩率越小。如果将对比文件公开的聚酯薄膜在权利要求所述的 90℃条件下测量，其热收缩率值很可能与权利要求请求保护的薄膜相同，因此可以推定请求保护的薄膜与对比文件公开的薄膜相同，该权利要求不具备新颖性。

③对比文件公开了参数特征，其与请求保护的产品的参数相近。

【案例 3】

权利要求：一种具有优异耐磨性的橡胶组合物，该组合物包括 100 重量份至少一种选自天然橡胶和二烯合成橡胶中的橡胶组分和 30~60 重量份 CTAB 比表面积为 70~123 m^2/g 、DBP 吸收值为 110~155 $\text{mL}/100\text{g}$ 的炭黑。

说明书的实施例中记载了使用如下所示炭黑：

编号	1	2	3
CTAB (m^2/g)	72	96	105
DBP ($\text{mL}/100\text{g}$)	143	146	138

注：CTAB（溴化十六烷基三甲基铵）比表面积：根据 ASTM D 3765-80 测量。

DBP（邻苯二甲酸二丁酯）吸收值：根据 JIS K 6221 测量。

对比文件公开了用 100 重量份二烯合成橡胶和 45 重量份炭黑制备橡胶组合物，其中所用炭黑的氮气吸收比表面积（ N_2SA ）和 DBP 吸收值如下所示：

编号	1	2	3
N ₂ SA (m ² /g)	99	125	138
DBP (mL/100g)	143	149	121

注: N₂SA: 根据 ASTM D 3037-88 测量。

DBP (邻苯二甲酸二丁酯) 吸收值: 根据 JIS K 6221 测量。

【案例分析】

该权利要求请求保护的橡胶组合物与对比文件公开的橡胶组合物相比, 橡胶组分及其含量相同, 炭黑的含量及其 DBP 吸收值相同, 其区别仅在于该权利要求中使用 CTAB 参数, 而对比文件使用 N₂SA 参数表征炭黑的比表面积。通常 CTAB 比表面积指不包括炭黑上孔隙表面的有效比表面积, 而氮气吸收比表面积 (N₂SA) 表示包括炭黑上孔隙表面的总比表面积, 后者数值一般比前者略大。因此, 当用本申请说明书中的 CTAB 法测量对比文件中炭黑的比表面积时, 其数值很可能落在权利要求请求保护的范围内。这时, 可以推定请求保护的橡胶组合物与对比文件中描述的橡胶组合物相同, 该权利要求不具备新颖性。

(2) 对比文件公开的产品与请求保护的产品的制备方法相同或相似

虽然对比文件中没有提及申请用于表征产品的参数, 或者提及的是不同的参数, 但所述产品的制备方法与本申请相同或相似, 例如, 原料相同和/或工艺步骤相近。

【案例 4】

权利要求: 聚合度为 100~300 的乙烯-丙烯共聚物, 其乙烯含量为 20~40 重量%, 并且所述共聚物的牵伸性能为 30~50m/min。

根据说明书中的记载, 为了得到牵伸性能为 30~50m/min 的乙烯-丙烯共聚物, 将聚合度为 100~300、乙烯含量为 20~40 重量%的乙烯-丙烯共聚物加入充满惰性气体的搅拌反应器中, 加入 5~10mmol/kg 过氧化物引发剂后, 在 100~200℃温度下持续搅拌反应 5~7 分钟。

对比文件的实施例中公开了按如下方法制备的共聚物: 向装有 100g 乙烯-丙烯共聚物 (聚合度为 200、乙烯含量为 30 重量%) 的反应器中加入 0.8mmol 过氧化碳酸酯引发剂, 在 90℃、氩气中持续搅拌反应 10 分钟, 然后停止反应。

【案例分析】

虽然对比文件未公开乙烯-丙烯共聚物牵伸性能这一参数, 但对比文件中制备共聚物的方法和制备该权利要求中共聚物的方法相比, 起始原料、引发剂种类和用量以及制备工艺步骤均相同, 尽管反应温度和时间存在微小差别, 但通常化学反应在较低温度下进行较长时间和在较高温度下进行较短时间会得到相同的产品。所属技术领域的技术人员无法断定本申请的方法必然使所制备的产品具有不同于对比文件中产品的特定结构和/或组成, 因此推定请求保护的产品与对比文件

中的产品相同，该权利要求不具备新颖性。

5.5 创造性

通常，可以按照判断创造性的“三步法”对参数特征表征的产品权利要求的创造性进行审查。在确定最接近的现有技术时，应当着重考虑请求保护的产品与对比文件中的产品的结构和/或组成、产品的制备方法和/或参数本身的相近程度。

某些情况下，如果难以区分一项权利要求相对于现有技术而言到底是缺乏新颖性还是缺乏创造性，或者说对两者的区分并不重要，则基于同样的对比文件，可以同时指出该项权利要求既不具备新颖性也不具备创造性，参见本分册第八章6.2。

【案例】

权利要求：一种防阳光涂层制品，它包含：基材和位于该基材上厚度为 272~332Å 的抗反射层和位于该抗反射层上厚度为 80~269Å 的红外线反射层，该涂层制品的透光率少于 70%。

对比文件公开了包括基材、抗反射层和红外线反射层的涂层制品，但没有公开各层的厚度和透光率，同时说明了各层的厚度可以通过所需光学性能如透光率等来确定。

【案例分析】

该权利要求请求保护的产品与对比文件的产品相比，区别在于：前者具体限定了各层的厚度。因此，发明所要解决的技术问题是，调节所述防阳光涂层制品各层的厚度，得到所需透光率。如上所述，对比文件给出了可根据所需光学性质如透光率等来确定各层厚度的技术启示。尽管对比文件没有公开各层的厚度和透光率，但所属技术领域的技术人员根据对比文件给出的上述技术启示，有动机通过选择各层的厚度来获得所需透光率，从而得到该权利要求的技术方案，以解决所述技术问题。因此，该权利要求请求保护的技术方案相对于对比文件是显而易见的，不具备创造性。

6 包含方法特征的产品发明专利申请的审查

包含方法特征的产品权利要求，是指仅以产品的制备方法表征的产品权利要求，或者除产品的制备方法特征外，还包含产品特征的产品权利要求。方法特征包括原料（包括其配比和/或用量）、制备工艺条件和/或步骤等特征。

例如，如下的权利要求：

(1) 一种烯烃聚合催化剂，该催化剂是通过将过渡金属化合物、选自有机铝、环状铝氧烷或线型铝氧烷的铝化合物、铝氧基化合物与硼化合物反应得到的改性

铝氧基化合物接触来制备的。

(2) 一种二甲基二烯丙基氯化铵(A)与丙烯酰胺(B)的共聚物,采用氧化还原引发体系水溶液聚合制得,单体摩尔比为(A):(B)=1:3~4,单体聚合总浓度为10~30重量%,其特征在于采用分批依次加料方式,反应开始时依次加入(A)、(B)各1/2,反应进行30分钟后,再依次加入其余的1/2,反应4~5小时。

(3) 一种含锌分子筛抗菌材料,其特征在于由如下方法制备:将可溶性含锌盐用蒸馏水溶解后加入分子筛,加热到65~100℃,以50~60转/分钟搅拌回流0.5~6小时,再冷却至室温,真空抽滤,用蒸馏水冲洗4~6次,自然晾干,即得载锌分子筛抗菌材料,其中含锌盐、分子筛及蒸馏水的质量比为1~10:1:100。

(4) 一种红车轴草提取物,是以红车轴草全草为原料,经醇提、纯化后获得,HPLC检测提取物中异黄酮苷以刺芒柄化素和染料木素的含量之和计不小于12.0%。

6.1 新颖性和创造性的判断

包含方法特征的产品权利要求的保护主题仍然是产品,方法特征的实际限定作用取决于其对请求保护的产品本身带来何种影响。因此,在针对包含方法特征的产品权利要求选择用于评价其新颖性或创造性的对比文件时,虽然需考虑方法特征,但通常应当优先考虑那些公开了与请求保护的产品具有相同或相似结构和/或组成,或者具有相同或相似功能或用途的产品的对比文件。

(1) 新颖性

相同的制备方法应得到相同的产品,但制备方法不同并不一定导致所得产品不同。如果所属技术领域的技术人员根据方法特征无法将请求保护的产品与现有技术产品区分开,则可以推定请求保护的产品不具备新颖性。如果申请人能够提出证据证明请求保护的产品确实与现有技术产品不同,则应当认可其新颖性。

(2) 创造性

评价包含方法特征的产品权利要求的创造性时,如果预期到制备方法会对最终产品的结构和/或组成产生影响,则应当考虑该方法对产品的结构和/或组成特征的影响是否显而易见,该方法是否给所得的产品带来了预料不到的性能或效果。

6.2 新颖性和创造性的审查示例

6.2.1 仅以方法特征表征的情形

(1) 仅以原料特征表征的产品权利要求

【案例1】

权利要求:一种苯酚改性的松香萜烯树脂,所述树脂通过松香、萜烯和苯酚

反应制备，其中所述松香和苯酚的重量比是大约 2.0~大约 3.0，所述松香和萜烯的重量比是大约 1.4~大约 2.4。

对比文件公开了一种萜烯-松香-苯酚树脂，所述树脂通过松香、萜烯和苯酚反应制备而成，其中萜烯和松香的重量比为 1:2，苯酚和松香的重量比为 1:2.5。

【案例分析】

该权利要求请求保护的树脂与对比文件中公开的树脂相比，采用的原料相同，且对比文件中公开的原料配比落在权利要求请求保护的范围内。由于该权利要求没有进一步限定方法的步骤、条件、工艺流程等过程特征，因此，可推定对比文件公开的产品落在了该权利要求请求保护的产品的范围内，该权利要求不具备新颖性。

(2) 以原料、制备工艺和步骤特征共同表征的产品权利要求

【案例 2】

权利要求 1: 一种制备阳离子沥青乳化剂的方法，其特征在于采用炼油厂副产物环烷酸为原料，与烯基多胺在 100~250℃下反应，烯基多胺加入量为反应物总量的 5wt%~20wt%，所述的烯基多胺为乙二胺或二乙烯基三胺。

权利要求 2: 一种阳离子沥青乳化剂，其特征在于所述阳离子沥青乳化剂是采用权利要求 1 所述的方法制备的。

对比文件 1 公开了脂肪酸与乙二胺、二亚乙基三胺等多胺反应制备沥青乳化剂的方法，制得的乳化剂为混合脂肪酸酰胺。

【案例分析】

对比文件 1 公开的方法与权利要求 1 请求保护的方法相比，具有的相同特征最多，所以被确定为最接近的对比文件。权利要求 2 请求保护由权利要求 1 的方法制得的阳离子沥青乳化剂。权利要求 2 请求保护的产品与对比文件 1 公开的混合脂肪酸酰胺相比，两者反应机理相同，所得产物的类型相同，均属于羧酸酰胺类阳离子乳化剂。二者区别在于：①本申请采用的是环烷酸，而且是炼油厂副产物的环烷酸，对比文件 1 采用的是脂肪酸；②本申请制备的是阳离子沥青乳化剂，对比文件 1 公开的是一种混合脂肪酸酰胺。但是环烷酸是对比文件 1 所述的脂肪酸的下位概念，同时，环烷酸酰胺是一种良好的沥青乳化剂，这是本领域的公知常识。因此，本领域技术人员在对比文件 1 的基础上很容易想到用环烷酸为原料制得沥青乳化剂产品，而作为炼油厂副产物的环烷酸与现有技术中的常规环烷酸相比并不具有特定的结构或组成，即无论对环烷酸加或不加“炼油厂副产物”的限定，权利要求 2 的最终产品都不会产生区别。因此，本领域技术人员在对比文件 1 的基础上结合公知常识获得权利要求 2 所述的技术方案是显而易见的，即权利要求 2 不具备创造性。

虽然用炼油厂副产物环烷酸作原料，原料易得、工艺简单，但这只可能说明

权利要求 1 请求保护的方法相对于对比文件 1 公开的方法具备创造性，不能说明由该方法制得的产品具备创造性。

【案例 3】

权利要求 1：一种改性高分子化合物的制造方法，其特征是在超临界流体或者高温高压流体中对高分子化合物实施化学改性，所得改性高分子化合物中，部分或者全部的构成改性反应前的高分子化合物的单体单元已被化学改性。

权利要求 2：一种改性高分子化合物，其特征是在采用权利要求 1 中所述的改性高分子化合物的制造方法制造而成。

对比文件 1 公开了使带有取代基的聚合物与高温高压水接触，将取代基转变成羟基的技术方案，具体特征为通过水解的方式降解高聚物，包括将聚合物以熔融或液体状态加入反应器中，并向反应器中加入超临界水或高温高压水，使之与聚合物接触，将聚合物中的醚键或酯键等水解性键水解，从而制得原料化合物二聚体以上的聚合体，其中所述的超临界水或高温高压水温度为 100℃ 以上、压力大于 5MPa。

【案例分析】

权利要求 1 请求保护的改性高分子化合物的制造方法与对比文件 1 公开的方法相比不具备新颖性。产品权利要求 2 中没有记载所述化合物的组成、结构、分子量及分子量分布等特征，而是仅以制备方法特征进行了产品表征，在制备方法不具备新颖性的前提下，可推定权利要求 2 请求保护的产品与对比文件 1 公开的产品相同，权利要求 2 同样不具备新颖性。

6.2.2 以产品特征和方法特征共同表征的情形

【案例 1】

权利要求：一种用作合成纤维纯油剂的润滑整理剂组合物，其中包含：80%~99%重量的润滑剂；以及 1%~20%重量的具有至少 8 个碳原子的支链或直链的脂肪族一元羧酸的碱金属盐，其中该碱金属盐是在现场通过将碱金属氢氧化物加到一元羧酸中而形成的，该整理剂组合物在低于 150℃ 的温度下为一种液体。

对比文件公开了一种用于尼龙或聚酯纱的整理剂，以及优选含有 2%~4%重量所述整理剂的纱，所述整理剂包括：①约 5%~25%的交联的、四-烷基，羟基取代的呋喃或吡喃的三脂肪酸酯，②约 1%~5%脂肪酸盐，③约 70%~94%的油。该对比文件还指出，整理剂用于热涂敷，可以涂敷到单纱或捻合结构上，这种涂敷可以是使纱通过整理剂润湿的表面来进行，例如，其下部“浸没”在盛有加热到 50~80℃ 的热整理剂的储存器中，或者，导向系统牵引的纱可以通过一个盛有热整理剂的槽，所述的脂肪酸盐包括硬脂酸、棕榈酸等的钠盐、钾盐。油为沸点在 105~135℃ 的天然或矿物烃。该整理剂还可以含有稳定剂及约 0.1%~1%的抗

氧化剂。在所述整理剂中，组分①和③都是润滑剂。

【案例分析】

本领域技术人员知道，对比文件中的整理剂被加热到 50~80℃时必定为液体，否则纱的下部不可能浸没在整理剂中。因此，该权利要求请求保护的整理剂与对比文件公开的整理剂相比，其组分相同，均包括润滑剂和脂肪族一元羧酸的碱金属盐，且其组分的含量范围部分重合，区别在于权利要求的整理剂所使用的碱金属盐是在现场通过将碱金属氢氧化物加到一元羧酸中而形成的。由于目前没有证据证明现场制备会使获得的整理剂与对比文件公开的整理剂具有不同的结构，因此，推定该权利要求不具备新颖性。

【案例 2】

权利要求：包含一种改性 Y 型沸石和一种粘合剂的催化剂组合物，其中改性沸石是用 pH 为 8~13 的碱性化合物溶液处理超稳定沸石 Y 或极超稳定沸石 Y 而制得。

说明书中公开了所制得的改性 Y 型沸石晶胞尺寸小于 24.35Å，SiO₂/Al₂O₃ 摩尔比为 4~25，其亲水性提高。

对比文件公开了适于加氢处理的催化剂基材及包含该基材的加氢裂化催化剂组合物，该基材包括一种改性 Y 沸石和粘合剂，所述改性 Y 沸石的晶胞尺寸小于 24.35Å，SiO₂/Al₂O₃ 摩尔比为 4~25。并且，对比文件的实施例 1 中具体公开了改性 Y 沸石/粘合剂组合物的制备方法、催化剂组合物的制备方法以及加氢裂化实验方法，其中在酸性条件（硫酸铝、硝酸铵存在）下处理特定的铵-超稳定沸石 Y，得到晶胞尺寸减小、硅铝比提高、吸水能力增加的改性 Y 沸石。

【案例分析】

对比文件公开了与该权利要求中性能参数相同的改性 Y 型沸石和粘合剂。尽管权利要求中制备改性 Y 型沸石的方法与对比文件中所采用的方法不同，但是得到的是同样性能的改性 Y 型沸石，并且对比文件中公开的催化剂组合物也同样含有粘合剂，因此，权利要求的催化剂组合物不具备新颖性。

【案例 3】

权利要求 1：乙烯基芳族单体和烯丙基醇的共聚物的制备方法，所述制备方法包括：

(1) 将烯丙基的醇、总用量的 0~50% 的乙烯基芳族单体、总用量的 0~100% 的自由基引发剂，以及用量大于或等于乙烯基芳族单体总量的 10%（重量）的有机溶剂加入反应器中；

(2) 在约 100~180℃ 的温度范围内加热反应混合物；

(3) 以递减的速度将剩余的乙烯基芳族单体和自由基引发剂逐步加入反应混合物中，其中，所制备的共聚物具有小于 4 的平均羟基官能度。

权利要求 2: 由权利要求 1 的方法制备的共聚物, 其特征在于共聚物具有 1.5~2.5 范围内羟基官能度并且基本上不含凝胶。

对比文件 1 公开了一种乙烯基芳族-烯丙基的醇的共聚物及其制备方法, 并具体公开了苯乙烯-烯丙醇共聚物具有 50~150mg KOH/g、数均分子量为 2000~10000 的技术特征。还公开了该共聚物的制备方法, 包括: ①将烯丙基的醇、任选部分乙烯基芳族单体和自由基引发剂加入反应器中; ②在 60~145℃ 的温度范围内加热反应混合物; ③以递减的速度将剩余的乙烯基芳族单体和自由基引发剂逐步加入反应混合物中, 其中所制备的共聚物具有 50~160mg KOH/g、数均分子量为 500~10000, 由此共聚物可具有小于 4 的平均羟基官能度。

【案例分析】

由对比文件 1 公开的 50mg KOH/g 和 $M_n=2000$ 这两个数值可计算得到所公开的共聚物的平均羟基官能度为 1.8。根据对比文件 1 中公开的内容可得知其得到的共聚物是线性的, 不会出现凝胶/交联。权利要求 2 请求保护的产品与对比文件 1 公开的技术方案相比, 区别仅在于制备权利要求 2 的共聚物的方法中还包括“加入了用量大于或等于乙烯基芳族单体总量的 10% (重量) 的有机溶剂”这一特征, 但是, 由于申请文件中没有证据表明, 在制备过程中加入所述的有机溶剂会给所制备的共聚物带来与对比文件 1 公开的共聚物相区别的技术特征, 因此, 权利要求 2 不具备新颖性。

第十一章 进入国家阶段的 PCT 申请的实质审查

目 录

1	实质审查依据的文本	361 (11-1)
1.1	可能作为审查基础的文本	361 (11-1)
1.2	审查文本的确认	362 (11-2)
1.3	原始提交的申请文本的法律效力	363 (11-3)
1.4	“援引加入”的情况	363 (11-3)
2	检索	364 (11-4)
2.1	补充检索	364 (11-4)
2.1.1	补充检索的情形	364 (11-4)
2.1.2	补充检索时可参考的信息	365 (11-5)
2.2	国际检索报告的利用	365 (11-5)
2.2.1	E 类文件	365 (11-5)
2.2.2	P 类文件	366 (11-6)
2.2.3	X、Y 类文件	366 (11-6)
3	实质审查的特殊规定	366 (11-6)
3.1	摘要部分	366 (11-6)
3.2	说明书部分	366 (11-6)
4	实质审查的内容	367 (11-7)
4.1	书面意见或专利性国际初步报告的利用	367 (11-7)
4.1.1	可利用的内容	367 (11-7)
4.1.2	利用时需注意的问题	368 (11-8)
4.2	优先权的核实	369 (11-9)
4.2.1	需要核实优先权的情况	369 (11-9)
4.2.2	优先权文本的获得	369 (11-9)
4.2.3	涉及“优先权恢复”的情况	369 (11-9)
4.2.4	可能造成重复授权的情况	370 (11-10)
4.3	单一性的审查	370 (11-10)

4.3.1	需要发出缴纳单一性恢复费通知书的情况.....	370 (11-10)
4.3.2	发出缴纳单一性恢复费通知书的后续处理.....	372 (11-12)
4.4	涉及改正译文错误的审查	372 (11-12)
4.4.1	译文错误	373 (11-13)
4.4.1.1	译文错误的概念	373 (11-13)
4.4.1.2	译文错误与用词规范	373 (11-13)
4.4.2	改正译文错误的提出	374 (11-14)
4.4.3	改正译文错误的审查	374 (11-14)
4.4.4	授权文本中存在译文错误	375 (11-15)

第十一章 进入国家阶段的 PCT 申请的实质审查

本章主要说明进入国家阶段的 PCT 申请与普通国家申请的审查不同之处，对于两者的相同之处参见本分册第 1~10 章。

1 实质审查依据的文本

1.1 可能作为审查基础的文本

表 11-1 PCT 申请在国家阶段实审前可能产生的修改文本

阶段	法律依据	修改时机	修改对象
国际阶段	条约第 19 条	自国际检索单位向申请人和国际局传送国际检索报告之日起 2 个月，或者自优先权日起 16 个月，以在后届满的期限为准	权利要求
	条约第 34 条	申请人在提交初审请求书时或至专利性国际初步报告制定之前	权利要求、说明书和附图
国家阶段	条约第 28 条或第 41 条	进入国家阶段时	权利要求、说明书和附图
	专利法实施细则第 104 条	应初审审查员的要求进行补正	摘要和摘要附图
	专利法实施细则第 44 条	应初审审查员的要求进行补正	权利要求、说明书和附图
	专利法实施细则第 51 条第 1 款或第 112 条第 2 款	申请人提出实审请求时，或收到进入实审阶段通知书之日起 3 个月内	权利要求、说明书、附图、摘要和摘要附图

注：表格中的“说明书”包括核苷酸和氨基酸序列表。

作为实审基础的文本可能包括：

- (1) 原始提交的 PCT 申请文本；
- (2) 按条约第 19 条提交的修改文本；
- (3) 按条约第 34 条提交的修改文本（作为专利性国际初步报告的附件）；
- (4) 按条约第 28 条或第 41 条提交的修改文本；
- (5) 按专利法实施细则第 104 条和/或第 44 条提交的补正文本；
- (6) 按专利法实施细则第 51 条第 1 款或第 112 条第 2 款提交的修改文本。

以上各种可能作为实审基础的文本均是指中文文本或外文文本的中文译文。

1.2 审查文本的确认

对于进入国家阶段的 PCT 申请，应当根据申请人的请求，针对其在审查基础文本声明中（见国际申请进入中国国家阶段声明（发明）表的相关栏目）指明的文本以及随后提交的符合有关规定的文本（见补交修改文件的译文或修改文件表）进行实审。在审查中，对于满足了其他条件只是没有同时提交补交修改文件的译文或修改文件表的修改文本，也应当予以接受。

确认审查文本时需注意：

（1）对于国际阶段的修改文本，进入国家阶段时未在国际申请进入中国国家阶段声明（发明）表中指明作为审查基础文本的，或者虽指明但未按规定提交其中文译文的，将不作为实审的基础。

（2）如果申请人在 PCT 申请进入国家阶段之后多次提交了修改文本，则以申请人最后提交的符合要求的修改文本作为审查基础，并用该部分内容替代审查基础文本声明中指明的作为审查基础的相应内容。对于申请人提交的不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的修改文本，可根据实际情况进行处理，具体操作参见本分册第八章第 3 节。

（3）对于申请语言为中文的 PCT 申请，进入国家阶段时，申请人只需提交原始 PCT 申请文本中的摘要和摘要附图（有摘要附图时）的副本，无需提交说明书、权利要求书和附图的副本。

（4）确定审查文本应当遵循请求原则，申请人请求审查的修改超范围的文本也应作为审查文本。

（5）审查中，申请人请求进行实审的文本中包括了专利性国际初步报告附件中某些修改部分的中文译文，并且在替换页的首页写明是按条约第 34 条提交的修改文本时，当初审审查员无法确定其是否为按条约第 34 条提交的修改文本时，会发出未收到专利性国际初步报告通知书，告知申请人该修改被视为按条约第 41 条提交的修改。此时，如果审查员能够获得专利性国际初步报告，应当进行核实。如果该修改文本确为专利性国际初步报告附件中修改部分的中文译文，则应当按照其为按条约第 34 条提交的修改文本进行处理，否则应当按照其为按条约第 41 条提交的修改文本进行处理。

（6）如果申请人在国际申请进入中国国家阶段声明（发明）表中指明的审查文本与同时提交的按条约第 28 条或第 41 条的修改文本存在不一致时，应当以实际提交的文本为准来确定审查文本。

由于国际申请进入中国国家阶段声明（发明）表和按条约第 28 条或第 41 条提交的修改文本是申请人在办理 PCT 申请进入国家阶段手续时同时提交的，因此，当两者不一致时无法判断申请人的真正意图。为节约程序，审查员应当基于申请

人实际提交的文本进行审查并根据实际审查的文本填写一通表格相关栏目，同时，在审查意见通知书中告知申请人国际申请进入中国国家阶段声明（发明）表中的指明与实际情况不符的问题。

1.3 原始提交的申请文本的法律效力

根据审查指南第三部分第二章 3.3 的规定，对于申请语言为中文以外的其他语言的 PCT 申请，应当针对其中文译文进行审查，一般不需核对原文。

需要核对原文的情况是指：

(1) 审查中，如果发现审查文本中存在的某些缺陷可能是翻译造成的，如说明书中前后两段内容明显不连贯，怀疑可能是中间遗漏了一些内容，则需要核对原文以确定是否要求申请人改正译文错误（具体操作参见本章 4.4）。

(2) 如果修改文本超出了中文译文记载的范围，则需要进一步依据原始提交的外文 PCT 申请文本来判断修改是否超范围。

1.4 “援引加入”的情况

2007 年 4 月 1 日生效的条约细则第 4 条第 18 款、第 20 条第 5 款及第 20 条第 6 款规定，PCT 申请遗漏的项目或部分可以通过援引优先权文本中包含的内容而加入申请文本中。

国家知识产权局作为指定局或选定局不接受在国际阶段通过援引优先权文本的方式加入的项目或部分，除非申请人同意变更申请日。

审查中，确定审查基础文本时需注意国际申请进入中国国家阶段声明（发明）表中的相应栏：

<p>关于援引加入的说明：</p> <p><input type="checkbox"/> 本国际申请在国际阶段含有援引加入项目或部分，提交的中文译文中未包含援引加入项目或部分。</p> <p><input type="checkbox"/> 本国际申请在国际阶段含有援引加入项目或部分，提交的中文译文中包含下列援引加入项目或部分，请求修改相对于中国的申请日：</p> <p><input type="checkbox"/> 说明书 第_____页，国际阶段提交援引加入的时间为_____；</p> <p><input type="checkbox"/> 权利要求 第_____项，国际阶段提交援引加入的时间为_____；</p> <p><input type="checkbox"/> 附图 第_____页，国际阶段提交援引加入的时间为_____。</p>

(1) 该栏中未选择任何项或者选择了第 1 项时，应当视为原始提交的申请文本中不包含援引加入的内容，此时不需要进行核对；

(2) 该栏中选择了第 2 项时，应当查看案件中 PCT 初审审查员发出的重新确

定申请日通知书，然后按照其中重新确定的申请日进行审查，并且应当将上述栏目中标明为援引加入的内容视为原始提交的申请文本的一部分。

2 检索

原则上，对于每件进入实审程序的申请均应进行全面检索。但由于进入国家阶段的 PCT 申请通常附有国际检索报告等国际阶段的参考文件，因此，为了节约程序，在适当情况下不必全面检索，只需补充检索。

2.1 补充检索

一般情况下，如果国际检索报告中所列出的对比文件或专利性国际初步报告中引入的对比文件与 PCT 申请的全部主题密切相关并且这些对比文件足以破坏权利要求书中的全部技术方案的新颖性或创造性，则审查员无需作进一步检索；否则，应进行补充检索。具体检索方法参见本分册第七章检索部分。

2.1.1 补充检索的情形

进行补充检索时，应核对作为审查基础的文本与作出国际检索报告或专利性国际初步报告所针对的文本是否一致。

如果作为审查基础的文本相对于作出国际检索报告或专利性国际初步报告所针对的文本：

(1) 没有进行修改，或者虽然进行了修改但权利要求书中没有出现国际阶段未检索过的新技术方案，则一般不再进行全面检索，只需补充检索中文文献，包括中文专利文献和中文非专利文献。

需要注意例外的情况，例如国际检索是对“主题限制”检索的情况，此时还需根据具体情况作进一步检索。

(2) 进行了修改且权利要求书中出现了国际阶段未检索过的新技术方案，若该新技术方案包含了在国际检索报告、国际检索阶段的书面意见（以下简称书面意见）或专利性国际初步报告中被认定为对现有技术作出贡献的特征，则一般不再进行全面检索，而只需补充检索中文文献。

【案例】

国际检索涉及五项权利要求，即独立权利要求 1 及其从属权利要求 2~5，国际检索报告中列出破坏权利要求 1~4 的新颖性或创造性的对比文件，但没有能够破坏权利要求 5 的新颖性和创造性的对比文件。进入国家阶段后，申请人根据专利法实施细则第 51 条第 1 款修改了权利要求：

①修改后的权利要求 1 请求保护的技术方案包含了原权利要求 5 的全部技术

内容，则针对该技术方案一般不必再进行全面检索，而只需补充检索中文文献；

②修改后的权利要求 1 请求保护的技术方案是国际检索报告中未涉及的新技术方案，且不包括原权利要求 5 的技术内容，则应当针对该技术方案进行全面检索。

(3) 如果审查员出于某种原因，例如基于对现有技术了解，怀疑国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件的可靠性，可以考虑进行全面检索，尤其是国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件全部为 A 类文件时。

对于上述各种“只需补充检索中文文献”的情况，若国际检索单位是国家知识产权局，则无需再作这种补充检索。

2.1.2 补充检索时可参考的信息

国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件能够提供有助于审查员进行检索的信息，比如关键词、主题的分类、申请人、发明人以及其他一些涉及背景技术和 PCT 申请本身技术方案的信息。书面意见或专利性国际初步报告中的审查意见（包括肯定性意见和否定性意见）也有助于审查员理解现有技术和所审查的技术方案。这些都能够帮助审查员制定出更好的检索策略，使检索更有效、全面。例如，一些大公司对某个课题会进行长期和系统的研究，因此往往提出一系列的相关申请，那么以相关申请的申请人作为检索入口可能会找到一些特别相关的现有技术。

2.2 国际检索报告的利用

对于国际检索报告中列出的各类文件，应当针对所确认的作为审查基础的文本，根据中国专利法规的规定来确定其在国家阶段的检索报告中的文件类型，尤其需要关注以下几类文件。

2.2.1 E 类文件

如果国际检索报告中的 E 类文件是向国家知识产权局提交的，或者是进入中国国家阶段的 PCT 申请，则按以下方式处理：

(1) E 类文件的申请日或优先权日介于在审 PCT 申请的申请日和优先权日之间（含优先权日当日）的，应当在检索报告中填写为 PE 类文件（PE 类文件的定义参见审查指南第二部分第八章 4.6.1）；

(2) E 类文件的申请日和优先权日均早于在审 PCT 申请的优先权日的，应当在检索报告中填写为 E 类文件；

(3) E 类文件的申请日与在审 PCT 申请的申请日同日，且与在审 PCT 申请属

于同样的发明创造的（该类文件在国际检索报告中也有可能带有“L”标记），应当在检索报告中填写为 R 类文件。

2.2.2 P 类文件

国际检索报告中，P 类文件的“P”表示对比文件公布日处于 PCT 申请的优先权日和申请日之间，该类文件在国家阶段的检索报告中仍作为 P 类文件。

2.2.3 X、Y 类文件

如果审查员认为国际检索报告中所列出的 X、Y 类文件均不能够影响任何一项权利要求的新颖性或者创造性，则：

（1）没有检索到新的 X、Y 类文件的，应当根据具体情况选择国际检索报告中所列出的 X、Y 类文件中的一部分或全部填写在检索报告中并注明为 A 类文件。

（2）检索到新的 X、Y 类文件的，可以不在检索报告中填写国际检索报告中所列出的 X、Y 类文件。

除上述几类常见、需特别关注的文件类型外，对于国际检索报告中列出的其他类型文件，应根据具体情况加以分析利用。

3 实质审查的特殊规定

审查指南第三部分第二章 2.1 中规定，“（1）申请的形式或内容，适用专利法及其实施细则和审查指南的规定，但上述规定与专利合作条约及其实施细则的规定不同的，以专利合作条约及其实施细则的规定为准”，这一规定的适用主要体现在下述情况中。

3.1 摘要部分

摘要中存在以下问题的，审查员不应当依职权进行修改或要求申请人修改：

- （1）文字部分的字数超过了 300 个字；
- （2）存在一幅以上的摘要附图；
- （3）使用了表格。

但由于某种原因如翻译错误而导致摘要的文字内容不清楚，以致妨碍了对技术内容的理解的，可以由审查员依职权修改或要求申请人进行修改。

3.2 说明书部分

说明书中存在以下问题的，审查员不应当依职权进行修改或要求申请人修改：

- （1）各部分之前部分或全部没有小标题，或小标题与专利法实施细则第 17 条

第 1 款中规定的不一致；

(2) 发明名称的字数超过 25 个字，或化学领域的发明名称超过 40 个字；

(3) 计量单位没有使用中国国家法定计量单位，但是该计量单位的表示方法符合条约细则第 10 条第 1 款 (a)、(b) 的规定，即“计量单位应当用公制表示，或者如果用其他方式表示，也应当加注公制单位；温度应当用摄氏的度数表示，或者如果用其他方式表示，也应当加注摄氏度数”。

但发明名称的文字内容不清楚以致妨碍了对技术内容的理解的，可以由审查员依职权修改或要求申请人进行修改。

4 实质审查的内容

4.1 书面意见或专利性国际初步报告的利用

如果申请人提出过国际初审请求，则案卷中通常会有专利性国际初步报告 (PCT/IPEA/409 表)；如果申请人没有提出过国际初审请求，则案卷中没有专利性国际初步报告，但是可从国际局网站 www.wipo.int 获得书面意见。

审查员应当对书面意见或专利性国际初步报告进行参考利用。

4.1.1 可利用的内容

(1) 有关新颖性、创造性和工业实用性的意见

书面意见或专利性国际初步报告中对于新颖性、创造性和工业实用性的意见是需要重点考虑的内容。这些内容会出现在书面意见或专利性国际初步报告的第 V 栏中。

不论审查所针对的文本是否相对于书面意见或专利性国际初步报告所针对的文本进行了修改，这些审查意见提供的信息都有可能被直接用于评价发明的新颖性、创造性或工业实用性，或有助于审查员对要求保护的技术方案本身以及现有技术状况的理解。

需注意专利性国际初步报告的审查意见中是否引用了没有出现在国际检索报告中的现有技术文件。如果存在这样的文件，则要进一步考虑其是否可用于评价发明的新颖性、创造性或工业实用性，并据此决定是否将其列在检索报告中。

(2) 某些引用文件

这些文件是指在书面意见或专利性国际初步报告的第 VI 栏中列出、但是不属于条约定义的现有技术文件，即涉及非书面公开的文件或某些已公布的文件。

判断 PCT 申请是否具有新颖性、创造性以及造成重复授权的可能性时，应当对此予以考虑。

(3) 对其他缺陷的评述

在书面意见或专利性国际初步报告中也可能存在涉及 PCT 申请的其他缺陷的评述。具体而言,有可能涉及核实优先权的结果(第 II 栏);不作出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见(第 III 栏);对于发明缺乏单一性的意见(第 IV 栏);以及 PCT 申请中的其他问题(第 VII 栏和第 VIII 栏),如说明书或权利要求书中表述不清楚。

4.1.2 利用时需注意的问题

对国际单位作出的书面意见或专利性国际初步报告进行参考利用时不能照搬照抄,而应当按照中国专利法规进行重新判断和评价,此时应当注意以下问题:

(1) 审查标准不同

书面意见或专利性国际初步报告中给出的意见是根据条约及其相关法规作出的。这些法规与中国专利法规相比,对有些问题的审查标准不同。

常见情况举例:

①有些 PCT 申请的主题(如赌博工具、原子核变换方法)不属于条约细则规定的不予检索和初步审查的主题,国际阶段的审查员对其作出了国际检索报告并且可能也作出了专利性国际初步报告,而且有可能在书面意见或专利性国际初步报告中认可了这类主题的新颖性和创造性,但是这类主题属于中国专利法第 5 条和第 25 条规定的不能被授予专利权的主题,因此不能在中国获得授权。

②按照条约的相关法规,由于公开不充分而导致“不能实现”所公开技术方案的现有技术文件不能用于破坏 PCT 申请要求保护技术方案的新颖性,只能用于评述其创造性。而根据审查指南的规定,有些情况下可以使用此类现有技术文件破坏专利申请要求保护技术方案的新颖性,如化学领域中的某些情况(参见审查指南第二部分第十章第 5 节)。

③对于涉及“永动机”的 PCT 申请,在国际阶段不同的国际单位有不同的处理方式,有的国际单位仅指出该 PCT 申请公开不充分,有的国际单位仅指出该 PCT 申请不具有工业实用性,而有的国际单位会同时指出这两种缺陷。根据中国专利法规,对于涉及“永动机”的申请应当按照不具有实用性的情况进行审查。

(2) 文件类型定义不同

书面意见或专利性国际初步报告中引用或列出的文件类型与按照中国专利法规定义的引用文件类型有所不同,如对于 E 类文件的定义。

(3) 界定现有技术的日期可能已经发生变化

用于书面意见和国际初审目的的相关日(即界定现有技术的日期),是指 PCT 申请的优先权日,没有要求优先权或优先权无效时,指 PCT 申请的申请日。

在国际检索阶段作出书面意见时,如果无法核实优先权则将已要求的优先权

日作为作出书面意见的相关日。在国际初审阶段，如果无法核实优先权，则视为申请人未要求优先权，而将申请日作为作出专利性国际初步报告的相关日。

因此，对于进入国家阶段的 PCT 申请，可能会出现这种情况：审查员通过核实优先权而确定的现有技术范围不同于书面意见或专利性国际初步报告中所界定的现有技术范围，从而得出完全不同的审查结论。

4.2 优先权的核实

一般来说，核实优先权是指核查申请人要求的优先权是否符合专利法第 29 条和专利法实施细则第 32 条的规定。具体操作参见本分册第八章第 2 节。

4.2.1 需要核实优先权的情况

对于 PCT 申请而言，出现以下三种情况时，应当对其优先权进行核实，以确认下述文件能否用于评价发明的新颖性、创造性或造成重复授权：

- (1) 国际检索报告中列出了 PX 或 PY 类文件；
- (2) 国际检索报告中列出了 E 类文件，且该对比文件属于国家检索报告中的 PE 类或 R 类文件；
- (3) 审查员经进一步检索获得了新的 PX、PY、PE 或 R 类文件。

4.2.2 优先权文本的获得

对于要求了优先权的 PCT 申请，案卷中一般不提供优先权副本。需要核实优先权时不应当要求申请人提供，可自行从 WIPO 的网站 <http://www.wipo.int> 下载获得，也可在局域网初审流程部网页上填写 PCT 优先权文件提取通知单，请相关部门提供。

4.2.3 涉及“优先权恢复”的情况

2007 年 4 月 1 日正式生效的条约细则第 26 条第 2 款涉及“优先权恢复”。根据该条款，在一定条件下允许申请人在优先权日起 12~14 个月之间递交 PCT 申请，仍能享有该项优先权。

国家知识产权局作为指定局或选定局不认可 PCT 申请在国际阶段中根据上述“优先权恢复”条款享有的优先权。

如果案件中有 PCT 初审审查员发出的视为未提出通知书，说明该 PCT 申请不能享有上述优先权，此时需注意，在国际阶段不能用于评价发明新颖性或创造性的 P 类文件有可能在国家阶段由于上述优先权不成立而成为现有技术文件，从而可用于否定发明的新颖性或者创造性。

4.2.4 可能造成重复授权的情况

如果进入国家阶段的 PCT 申请要求在中国提出的在先申请的优先权，或者要求已进入国家阶段的在先 PCT 申请的优先权，则可能造成重复授权。

对于这类问题的处理参见审查指南第二部分第三章第 6 节的规定。

4.3 单一性的审查

根据专利法实施细则第 115 条的规定处理进入国家阶段的 PCT 申请的单一性问题，并根据专利法第 31 条第 1 款以及专利法实施细则第 34 条的规定判断要求保护的发明是否具备单一性。

4.3.1 需要发出缴纳单一性恢复费通知书的情况

首先需核实进入国家阶段的 PCT 申请的国际检索报告中是否存在第Ⅲ栏“缺乏发明单一性的意见”和/或书面意见或专利性国际初步报告中是否存在第Ⅳ栏“缺乏发明的单一性”。

如果存在上述栏目则表示国际单位认为 PCT 申请要求保护的发明缺乏单一性。此时，需进一步核实是否存在以下两种情形。

(1) 要求保护的发明中包含了在国际阶段由于申请人没有应审查员要求缴纳因缺乏单一性所需的附加检索费或附加审查费，而导致未作国际检索或国际初审的发明。

这种情形可以通过以下表格中所体现的相应内容得以确认。

①国际检索报告第Ⅲ栏中第 3 项或第 4 项被选中。

3. 由于申请人仅按时缴纳了部分被要求缴纳的附加检索费，本国际检索报告仅涉及已缴费的那些权利要求。具体地说，是权利要求：

4. 申请人未按时缴纳被要求缴纳的附加检索费。因此，本国际检索报告仅涉及权利要求书中首先提及的发明；包含该发明的权利要求是：

②书面意见第Ⅳ栏中第 1 项的相关选项被选中。

1. 在适用的时间期限内，答复缴纳附加费的通知书（PCT/ISA/206 表）时，申请人：
- 已经缴纳了附加费。
 - 已经缴纳了附加费，提出了异议并缴纳了适用时的异议费。
 - 已经缴纳了附加费，并提出了异议但没有缴纳适用的异议费。
 - 没有缴纳附加费。

③ 专利性国际初步报告第 IV 栏中第 1 项的相关选项被选中。

1. 在适用的时间期限内，答复限制权利要求或者缴纳附加费的通知书时，申请人：

- 已经限制了权利要求。
- 已经缴纳了附加费。
- 已经缴纳了附加费，提出了异议，并缴纳了适用时的异议费。
- 已经缴纳了附加费，并提出了异议，但没有缴纳适用的异议费。
- 既没有限制权利要求，也没有缴纳附加费。

(2) 要求保护的发明中包含了申请人在国际阶段未缴纳附加检索费或附加审查费而表示放弃，但是在进入国家阶段时又被重新加入到权利要求书中的发明。

这种情形可以通过专利性国际初步报告第 IV 栏中第 1 项的相关选项被选中而得以确认。

1. 在适用的时间期限内，答复限制权利要求或者缴纳附加费的通知书时，申请人：

- 已经限制了权利要求。
- 已经缴纳了附加费。
- 已经缴纳了附加费，提出了异议，并缴纳了适用时的异议费。
- 已经缴纳了附加费，并提出了异议，但没有缴纳适用的异议费。
- 既没有限制权利要求，也没有缴纳附加费。

如果存在上述 (1) 或 (2) 中的情形，则应当进一步判断国际单位作出的发明缺乏单一性的结论是否正确。

如果审查员认定国际单位所作出的结论正确，则应当发出缴纳单一性恢复费通知书，通知申请人在 2 个月内缴纳单一性恢复费。需要说明的是，在判断国际单位所作出的结论是否正确时不考虑国际单位对不具有单一性的多项发明进行的分组是否正确。例如，国际单位认为要求保护的发明应为三组分别具有单一性的发明，而审查员认为要求保护的发明应为两组，这并不妨碍审查员认定国际单位作出的“缺乏发明的单一性”的结论是正确的，从而要求申请人缴纳单一性恢复费。

反之，如果审查员认定国际单位作出的发明缺乏单一性的结论不正确，即申请人要求保护的发明不存在缺乏单一性的问题，则应当对所有要求保护的发明进行审查。

如果审查员认为申请实际上存在缺乏单一性的缺陷，但国际单位并未指出该申请不具备单一性，或虽然指出发明不具有单一性但未要求缴纳附加费，又或者申请人已经在国际阶段足额缴费，则不应当提出缴纳单一性恢复费的要求，而应当直接按审查国家申请的方式按照审查指南第二部分第六章和本分册第六章的相关规定进行处理。

4.3.2 发出缴纳单一性恢复费通知书的后续处理

发出缴纳单一性恢复费通知书后，应当根据申请人的反应再作进一步处理。

(1) 如果申请人按规定缴纳了单一性恢复费，则应当认为由于缺乏单一性而未经国际检索或初审的部分是有效的 PCT 申请内容，应当按审查国家申请的方式按照审查指南第二部分第六章和本分册第六章的相关规定进一步审查。

应当注意，缴纳了单一性恢复费并非克服了要求保护的发明不具备单一性的缺陷，只是使不具有单一性的部分成为了 PCT 申请的有效部分。

(2) 如果申请人在 2 个月的期限内未缴纳或未缴足单一性恢复费，也没有删除缺乏单一性的发明，则应当以审查意见通知书的形式告知申请人：

①PCT 申请中未经国际检索，也未按通知书缴纳费用的部分，即(××部分)，将被视为撤回且不能再对其提出分案申请；

②申请人应提交删除这部分内容的修改文本，审查员将对删除了该部分内容的文本继续审查；

③如果申请人既不提交符合上述要求的修改文本，也不陈述意见，则本申请将被视为撤回；

④如果申请人提交的修改文本仍然包括所述应该删除的部分，或者申请人仅仅陈述意见，坚持不删除上述内容，则审查员将以要求保护的发明存在单一性缺陷为由驳回本申请。

由于存在上述涉及缴纳单一性恢复费的情况，所以在审查原申请为进入国家阶段的 PCT 申请的分案申请时，需特别注意核对原申请是否存在未缴纳或未缴足单一性恢复费的情况，如果存在这种情况，则应当将该分案申请退回初审流程部(具体操作参见本分册第八章 1.3.2)。

在发出上述审查意见通知书后，经申请人陈述意见或修改后，如果仍然存在未缴纳或未缴足单一性恢复费，也没有删除缺乏单一性的权利要求的，可以按如下方式处理：

(1) 对于可以以单一性缺陷为由驳回的，发出驳回决定。

(2) 对于权利要求书中仅包括所述应该删除的权利要求的情形，实审审查员可以在 E 系统中填写启动该申请的视撤程序的表单，经部门领导审核后，发送至初审流程部，由初审流程部发出视撤通知书。

4.4 涉及改正译文错误的审查

对于进入国家阶段的 PCT 申请，改正译文错误应当按专利法实施细则第 113 条的规定进行。

4.4.1 译文错误

4.4.1.1 译文错误的概念

译文错误是指中文译文与原文相比，个别术语、个别句子或者个别段落遗漏或者不准确，而中文译文与原文明显不符的情况不属于译文错误。只有属于译文错误的情况，才允许以改正译文错误的形式进行改正。

常见的“中文译文与原文明显不符”的情况有：

(1) 译文的内容明显与原文不相关，例如译文中记载的是机械装置的技术方案，而原文是关于生物制药的；

(2) 译文的篇幅明显与原文不同，例如译文中说明书仅仅有 3 页，而原文中说明书有 10 页；

(3) 译文与原文内容虽然涉及近似的技术方案，并且篇幅基本相当，但译文全文或者其中大部分（如说明书全文）与原文不同。

在申请人办理 PCT 申请进入国家阶段手续时，应当由初审流程部国际申请二处审核其中文译文是否与原文明显不符，并进行相应处理。存在该缺陷的 PCT 申请一般不会到达审查员手中。但对于上述第 (3) 种情况，初审审查员往往难以发现该缺陷，可能会有此类申请到达审查员手中，审查员应当将案卷退回初审流程部（具体操作参见本分册第八章 1.3.2）。

4.4.1.2 译文错误与用词规范

审查中，需要注意区分译文错误与用词是否规范两种不同情形，并注意专利法实施细则第 17 条第 3 款和第 113 条的适用。

【案例 1】

原始提交的 PCT 申请文本中使用了术语“passive antenna”，申请人将其翻译为“被动天线”。

【案例分析】

所属技术领域文献中很少使用“被动天线”这一表述，该术语不规范，而更多使用的规范用语为“无源天线”，这种情况审查员应当依据专利法实施细则第 17 条第 3 款要求申请人将“被动天线”改为“无源天线”。

假设所属技术领域文献中没有“被动天线”这一表述，即申请人对“passive antenna”的翻译错误，则应当适用专利法实施细则第 113 条要求申请人改正译文错误。

【案例 2】

原始提交的 PCT 申请文本中使用了术语“phenol”，申请人将其翻译为“酚”。

【案例分析】

所属技术领域“phenol”可表示“酚”，也可表示“苯酚”，“酚”是“苯酚”的上位概念，并且两者均为规范用语。如果审查员从权利要求书和说明书公开的整体内容看，发现在要求保护的技术方案中使用的物质只能是“苯酚”，不可能是其他“酚”，则可认为申请人对“phenol”的翻译不准确，应当要求申请人改正译文错误。

4.4.2 改正译文错误的提出

申请人发现提交的说明书、权利要求书或附图中文字的中文译文存在译文错误，可以在国家知识产权局做好国家公布的准备工作之前（一般不早于自该 PCT 申请进入国家阶段之日起 2 个月），或在收到国家知识产权局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起 3 个月内提出改正请求。在实审过程中一般不允许申请人主动提出改正译文错误，但是如果审查员认为申请人提出的改正译文错误有利于审查，则也可以接受其改正译文错误的请求并进行相应的审查。

审查员针对 PCT 申请的中文译文进行实审时一般不需核对原文。但是，如果审查员发现中文译文中存在的某些缺陷（例如说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定）很可能是由于译文错误造成的，并通过核实发现上述缺陷在原始提交的 PCT 申请文本或者申请人在国际阶段作出的修改文本中并不存在，则应当在审查意见通知书中指出上述缺陷，并要求申请人澄清或者办理请求改正译文错误手续。

申请人可以“澄清”而不需要办理请求改正译文错误手续的情况是指：审查员由于理解有偏差而认为中文译文中的缺陷是由译文错误造成的，对此，申请人没有进行修改，仅仅陈述意见，指出实际上不存在译文错误的问题，并且审查员也认可了该陈述意见，则不应要求申请人办理改正译文错误手续。

如果不属于上述可“澄清”的情况，应当要求申请人办理请求改正译文错误手续。若申请人在答复时提交的修改文本超出了中文译文记载的范围但没有超出原始提交的 PCT 申请记载的范围，申请人没有办理请求改正译文错误手续的，则审查员应当发出改正译文错误通知书。若申请人未在规定的期限内办理改正译文错误手续，该申请被视为撤回。

4.4.3 改正译文错误的审查

对于申请人提交的改正译文错误的改正页，应当首先判断是否属于改正译文错误的情况。

如果不属于改正译文错误的情况，应当拒绝改正译文错误的请求，即在不考虑提交的所谓改正译文错误的改正页的情况下进行审查，并在审查意见通知书中

告知申请人拒绝其改正译文错误的请求。

如果属于改正译文错误的情况，需要核实改正的译文是否正确。在确认改正的译文正确的情况下，应当以此改正的文本为基础作进一步审查。如果改正的译文仍与原始提交的 PCT 申请文本不符，则应当通知申请人再次提交正确的译文。

4.4.4 授权文本中存在译文错误

有些情况下，由于申请文本中不存在促使审查员核实原文的缺陷，因此在授权文本中实际上可能会存在译文错误。

考虑到专利法实施细则第 117 条已经对如何确认基于 PCT 申请授予的专利权的保护范围作出了明确规定，所以授权时审查员不需要为避免出现译文错误去核对原文。

《审查操作规程》修订说明

《审查操作规程》(以下简称《规程》)自2009年1月1日实施以来,对规范我局的专利审批行为,提高我局专利审查的质量和效率,推进知识产权战略实施和加强知识产权强局建设发挥了重要的作用。为适应专利法及其实施细则、专利审查指南的修改,本《规程》以专利电子审批系统上线运行为契机及时进行了适应性修订。

一、修订过程

《规程》修订工作始于2010年5月,主要包括以下几个阶段。

第一阶段(2010年5月4日至6月7日):筹备阶段。

成立《规程》修订领导小组、工作组和协调组,落实人员安排。收集、整理自2009年以来的有关研究报告、会议纪要、业务通知等资料,梳理《规程》修订思路,拟定《规程》修订工作方案,并在审业网站上创建“审查操作规程修订专栏”。

第二阶段(2010年6月8日至11月18日):撰稿阶段。

组织召开《规程》修订工作启动会,原则通过《规程》修订工作方案。及时完成《规程》修改点的梳理工作,并在《规程》修订领导小组会议上获得通过。按时开展《规程》修订撰稿工作,有序完成《规程》修订稿的两次局内意见征求工作,并在进一步研究审核的基础上形成《规程》修订初稿。

第三阶段(2010年11月19日至2011年1月5日):统稿阶段。

组织召开《规程》修订统稿工作启动会,成立统稿组,原则通过《规程》修订工作进度安排。组织建立《规程》修订统稿工作例会制度,及时开展组内或跨部门业务交流,协调统稿标准,解决业务难点问题。组织召开《规程》修订工作领导小组会议,审议并原则通过统稿过程中有关难点、问题的处理意见。在此基础上,经进一步修改形成《规程》修订送审稿,并一次性通过《规程》修订工作领导小组的审核验收形成《规程》修订稿。

第四阶段(2011年1月6日至2月28日):印刷出版阶段。

经进一步编辑校对,《规程》修订稿交付出版单位印刷出版,正式形成《规程》(2011年修订版)。

第五阶段(2011年3月至4月):宣讲培训阶段。

制订《规程》宣讲培训方案,组织撰写培训教材,组建《规程》宣讲培训教师队伍,完成在全球和部门范围内的《规程》(2011年修订版)宣讲培训工作。

二、修订原则

《规程》作为国家知识产权局的内部审查规范，在修订过程中遵循了以下原则。

（一）适应性修订原则

适应修改后的专利法及其实施细则、专利审查指南，将专利法及其实施细则、专利审查指南的修改内容贯彻到《规程》当中；同时，适应无纸化审查模式发展要求，将有利于保障 E 系统平稳运行的新业务规则吸纳到《规程》当中。

（二）有限目标原则

《规程》修订保持审查政策的连贯性和审查标准的延续性，将涉及专利法及其实施细则修改的过渡方案、专利审查指南的补充或细化规定等已达成共识的内容纳入《规程》当中；对于争议较大且暂无明确解决方案的内容，留待后续修订工作解决。

（三）可操作性原则

《规程》紧密结合审查工作实际，积极吸纳审查实务中行之有效的事务、程序和实体内容，使相关工作人员能够及时有效地应对和处理专利审查和流程事务中出现的各种情况。

三、主要修订内容

本次《规程》修订以适应专利法、专利法实施细则、专利审查指南的修改为主，同时对部分文字或词句进行了调整，具体如下：

（一）初审流程分册

1. 根据专利法、专利法实施细则、专利审查指南的修改以及我局已公布的规范性文件而作的适应性修订。例如：

根据专利法第 20 条，专利法实施细则第 8 条、第 9 条的规定，增设了向外国申请专利前的保密审查及事务处理；

根据专利法第 61 条以及专利法实施细则第 56 条、第 57 条的规定，增设了专利权评价报告请求的审查操作规范；

根据专利法第 26 条以及专利法实施细则第 26 条的规定，增设了涉及遗传资源的申请的审查操作规范；

根据专利法实施细则第 93 条的规定，修订了专利费用种类；

根据专利法实施细则第 106 条的规定，修订了进入国家阶段的国际申请的审查基础和国际阶段修改文件译文的审查要求以及处理方式；

根据专利审查指南第五部分第十一章以及《关于专利电子申请的规定》（第 57 号局令）的规定，修订了电子申请的审查操作规范；

根据《专利权质押登记办法》（第 56 号局令）的规定，修订了专利权质押登记的审查操作规范。

2. 根据 E 系统的设置和业务流程的调整而作的适应性修订。例如：

修订了专利申请文件及其他文件的签章审查、保密电子文档权限的管理、修改更正的程序、数据的维护、进入国家阶段的国际申请进入待分配库的条件；

增设了批量专利申请或专利法律状态证明文件的出具、代办处通知书发文业务、公布和授权数据的质量检查；

细化了发明专利申请公布以及三种专利授权公告的数据提取条件、数据校对的内容以及处理方式、待审核案件的处理。

3. 为补充和细化专利审查指南而作的相应调整。例如：

补充了对改变类别的分案申请在初步审查程序中的处理方式；

调整了著录项目变更证明材料的相关审查操作规范；

补充了进入国家阶段的国际申请未要求提前处理的审查操作规范。

4. 为适应专利合作条约实施细则以及专利合作条约行政规程的修改而作的适应性修订。例如：

修订了核苷酸和/或氨基酸序列表的审查操作规范；

修订了根据专利合作条约第 19 条和/或第 34 条修改文件的审查操作规范。

5. 对审查实践中易造成混淆、理解或执行不一致的内容进行修订。例如：

明确了分案申请优先权的恢复期限；

明确了为避免重复授权而放弃专利权的审查要求和处理原则。

(二) 实质审查分册

1. 根据专利法、专利法实施细则及专利审查指南而作的适应性修订。包括：

对关于遗传资源来源披露的审查基准进行细化。例如，对审查注意事项进行特别说明以引导具体审查操作；对需要和不需要披露来源的情形分别给出典型案例及案例分析。

对实用新型专利权评价报告的作出在具体操作层面上予以指引。例如，明确规定对于具备新颖性和创造性的权利要求，审查员应当给出肯定性评价意见和结论；通过具体案例示范实用新型专利权评价报告的撰写。

对同样的发明创造的处理程序进行调整和细化。

对不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款规定时的审查方式进行补充。

对法条适用作出相应调整，例如将原专利法实施细则第 13 条第 1 款调整为专利法第 9 条、将原专利法实施细则第 20 条第 1 款调整为专利法第 26 条第 4 款等。

2. 对审查中易造成混淆、理解或执行不一致的内容进行的修订。例如，对本分册第二章 1.2.2.2 中关于不可接受的澄清的第二种情形进行表述调整。

3. 根据审查实践的需要，补充或调整审查标准。例如：

增加了对特殊情形下的引证文件的处理方式；

对未缴纳或未缴足单一性恢复费，也没有删除缺乏单一性的权利要求的情形

给出了处理方式；

对明显缺乏单一性的审查方式进行了规范。

4. 根据目前已确定的业务规则对涉及 E 系统的内容进行修订。例如，对授权后的撤件处理流程进行细化。

5. 在本分册第八章单独列出一节将“关于实施修改后的专利法及其实施细则过渡办法的操作办法”予以细化。

（三）实用新型分册

1. 根据专利法、专利法实施细则和专利审查指南而作的适应性修订。例如：

根据专利法第 20 条、专利法实施细则第 7 条的规定，在本分册增加了第 11 节未经专利局保密审查，直接向外申请专利的处理，以及第 20 节保密审查案件的处理方式。

根据专利法实施细则第 44 条以及专利审查指南相应部分的规定，为适应审查实践的需要，明确规定了涉及明显不具备新颖性、实用性的审查操作规范。

根据专利法第 9 条以及专利法实施细则第 41 条的规定，对重复授权和同日申请声明的审查操作规范作出明确规定。

根据专利法实施细则第 17 条第 5 款以及专利审查指南相应部分的规定，对实用新型附图中缺少表示要求保护的产品的形状、构造的附图的情形，作出明确的审查操作规范。

根据专利审查指南有关驳回决定的规定，增加了驳回条件以及与驳回相关的事实、理由、证据等审查操作规范。

2. 根据 E 系统业务规则的要求，明确了初步审查中有关著录项目变更、退款处理的审查规定，修改了更正后回案（即维持授权结论以及改变授权结论）的处理方式，增加了有关段内区域替换、案件的锁定及解除锁定的审查操作规范。

3. 对审查中易造成混淆、理解或执行不一致的内容进行修订，主要包括：申请人和发明人的变更的处理方式，初步审查中无附图、分案申请改变类别的处理方式，权利要求书中有关保护客体的审查规定，有关补交附图重新确定申请日的审查规定，分案申请和 PCT 申请授权文本确认的特殊规定等。

4. 增加第 32 节质量管理。

（四）外观设计分册

1. 根据专利法和专利法实施细则新增条款而相应增加的修订内容。例如：

根据专利法第 25 条第 1 款第（6）项的规定，增加对平面印刷品的外观设计是否明显属于对图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的外观设计的审查操作规范；

根据专利法第 27 条第 2 款的规定，增加对申请人提交的有关图片或照片是否清楚地显示了要求保护的产品的的外观设计的审查操作规范。

根据专利法第 31 条第 2 款和专利法实施细则第 35 条第 1 款的规定,增加对同一产品的两项以上相似外观设计申请的审查操作规范。

根据专利法第 23 条第 1 款、专利法实施细则第 44 条的修改和专利审查指南第一部分第三章第 8 节新增加的规定,增加对要求保护的产品的的外观设计是否明显不符合专利法第 23 条第 1 款规定的审查操作规范。

根据专利法第 61 条第 2 款,专利法实施细则第 56 条、第 57 条,专利审查指南第五部分第十章的规定,增加作出外观设计专利权评价报告的相关操作规范。

2. 根据专利法、专利法实施细则以及专利审查指南的修订而作的适应性修订。例如:

根据专利法实施细则第 28 条的规定和专利审查指南第一部分第三章 4.3 的规定,补充和修订涉及简要说明的审查操作规范。

根据专利法第 5 条第 1 款的规定和专利审查指南第一部分第三章 6.1.3 的规定,修订了原审查操作规范。

根据专利法第 9 条的规定和专利审查指南第二部分第三章 6.2 的规定,修订了外观设计专利申请中涉及同样外观设计的审查操作规范。

根据专利法第 31 条第 2 款和专利法实施细则第 35 条第 2 款的规定,修订了涉及成套产品和组件产品的审查操作规范。

根据专利法第 2 条第 4 款和专利审查指南第一部分第三章第 7 节的规定,修订了涉及外观设计客体的审查操作规范。

根据新的通知书模版和法条序号变化等,修订了涉及《规程》中通知书和驳回决定的范例。

根据专利审查指南第一部分第三章第 12 节的规定,修订了分类管理、分类号的确定和修改更正等相关内容。

根据专利法第 27 条第 1 款、专利法实施细则第 16 条和专利审查指南第一部分第一章 4.1 的规定,修订了涉及设计人、申请人、联系人等部分内容的审查操作规范。

根据新的签章审查业务规则,修订了外观设计请求书中涉及签章的审查操作规范。

根据专利法第 19 条、专利法实施细则第 15 条和专利审查指南第一部分第一章 6.1 的规定,修订了涉及代理事项的审查操作规范。

根据专利法第 30 条、专利法实施细则第 31 条和专利审查指南第一部分第一章 6.2 的规定,修订了涉及优先权的审查操作规范。

根据专利法实施细则第 42 条和专利审查指南第一部分第一章 5.1 的规定,修订了涉及分案申请的审查操作规范。

3. 根据 E 系统操作要求和业务规则的需要,对《规程》中涉及到与 E 系统操作彼此间需要互相协调的部分进行了修订,例如分类号确定、分类号的修改更正、提案方式、数量控制、文件拆分和转送、著录项目变更、授权后的修改更正和办理登记手续通知书发出之后的更正回案等。

(五) 复审无效分册

1. 根据专利法、专利法实施细则和专利审查指南的修改而作的适应性修订。例如:

根据专利法第 20 条以及专利法实施细则第 65 条第 2 款的规定,明确保密案件形式审查以及合议审查的审查操作规范;

根据专利法第 23 条以及专利审查指南相应部分的规定,同时为了适应审查实践的需要,对外观设计的审查操作规范进行了相应修订,主要包括:对判断主体的属性以及应当具有的能力细化规定、对专利法第 23 条第 1 款及第 2 款的适用在操作层面上予以指引、将专利法第 23 条第 3 款作为一个完整的体系进一步完善;

根据专利法及其实施细则的修改,对法条适用做相应调整,主要包括:关于原专利法实施细则第 13 条第 1 款的相关审查调整为专利法第 9 条、原专利法实施细则第 2 条第 3 款部分内容的审查调整为专利法第 27 条第 2 款、原专利法实施细则第 20 条第 1 款的审查与适用调整为专利法第 26 条第 4 款等。

2. 根据 E 系统业务规则的要求,明确了立案及流程管理的相关事务,例如文件登记及录入标准等;合议审查相关事务,例如合议流程、通知书及决定的撰写流程、处级质量检查等;行政诉讼相关事务,例如诉讼代理人的指派等的审查操作规范。

3. 对审查中易造成混淆、理解或执行不一致的内容进行修订,主要包括:

在审查的不同阶段收到中止请求或放弃专利权声明的处理方式;在复审程序中,针对附带审查意见的口头审理通知书,请求人未书面答复并且不参加口头审理而仅提交口头审理回执的处理方式;复审程序涉及修改的审查应该包括的内容;口头审理记录的签字以及外观设计中对使用状态参考图的审查等。

4. 根据审查实践的需要,对集成电路布图设计复审及撤销的审查独立成章予以规定。

四、修订组织机构

(一) 领导组

组长: 贺 化

组员: 葛 树 胡文辉 王 澄 李永红 卜 方 张清奎
 郑慧芬 崔伯雄 毕 囡 刘志会 林笑跃 张茂于
 魏保志 白光清 徐 健

(二) 工作组 (按姓氏笔画为序)

丁 玮	卜 芳	马志远	马 杰	王冬杰	王丽颖
王星跃	王晓云	王 雪	王 琬	王 舒	王 嫣
田金涛	付 刚	吕 良	朱世菡	汤志明	许静华
孙广秀	孙桂敏	孙晓韵	孙瑞丰	李国京	李敬东
李 劼	杨 平	杨 光	杨建刚	何越峰	邹 斌
汪陆洋	宋传毅	张三斌	张劲秋	张 咪	张秋月
张聚敏	陈文颖	林 波	周亚楠	周 佳	赵霞 (初审部)
赵霞 (化学部)		胡 瀛	徐晓亚	徐晓雁	徐媛媛
高志芳	郭 琛	曹 刚	崔 峥	崔哲勇	葛莹歆
蒋 彤	韩晓刚	喻文清	雷春海	路传亮	翟 薇

(三) 统稿组

汤志明	孙广秀	徐媛媛	付 刚	李敬东	姚晓红
徐晓亚	卜 芳	崔哲勇	申江华	梁素玲	蔡云飞
邹 斌	高志芳				