



中华人民共和国国家知识产权局
State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

授予专利权的条件

国家知识产权局条法司

—王瀚



专利法及其实施条例

- 概论
- 专利权的主体
- 专利权的客体
- 授予专利权的条件
- 专利的申请
- 专利的申请的审查与授权
- 复审与无效
- 专利权的实施与保护



- 专利权的客体
 - 专利法中的发明创造
 - 不授予专利权的发明创造
 - 不授予专利权的主题
- 授予专利权的条件
 - 新颖性、创造性、实用性
 - 其他条件



专利保护的客体概述

- 不属于专利法意义上的发明创造 (Art. 2)
- 违反法律的发明创造 (Art. 5)
- 违反社会公德的发明创造 (Art. 5)
- 妨害公共利益的发明创造 (Art. 5)
- 违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造 (Art. 5)
- 科学发现 (Art. 25)
- 智力活动的规则和方法 (Art. 25)
- 疾病的诊断和治疗方法 (Art. 25)
- 动物和植物品种 (Art. 25)
- 原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质 (Art. 25)
- 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计 (Art. 25)



在审查程序中的处理

贯穿整个审批程序，并先于新颖性创造性等的审查。

即：初审→实审→复审→无效宣告→行政诉讼

- 审查顺序：Art.2， Art.5， Art.25
- 都是驳回理由。
- 会结合后面的内容，介绍一些审查中用到的原则、方法，帮助大家理解在法条背后的审查标准



专利保护的客体

• 发明创造 A2

- 将现行专利法实施细则第二条关于发明、实用新型和外观设计的定义补充到专利法第二条的规定中，使专利法该条规定更加完备。
- 发明：对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
- 实用新型：对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
- 外观设计：对产品的形状、图案、或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富于美感并适于工业上应用的新设计。



专利保护的客体

- 专利法中，发明创造是指发明、实用新型和外观设计统称。通常所说的发明创造是广义的，而专利法意义上的发明仅指发明专利，是狭义的。
- 专利法所称的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

专利保护的客体

技术方案的概念及解释：

技术方案是对要解决的技术问题所采取的包含有利用了自然规律的技术手段的集合，也就是说，技术方案是针对所要解决的技术问题而采取的一系列技术手段的集合，技术手段通常是由技术特征来体现的。



专利保护的客体

- 发明既可以包括产品，也可以包括方法，而这些产品或方法都是由技术方案来体现的。这里所说的新的技术方案，是对可申请专利保护的发明客体的一般性定义，不是判断新颖性、创造性的具体审查标准。



技术方案的判断原则：

- 一项权利要求是否构成技术方案，要看它是否采用了技术手段来解决技术问题并获得技术效果。
- 一项技术方案应该同时具备技术手段、技术问题和技术效果三要素。
- 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。



技术方案判断的注意事项：

- 重点是判断该方案是否采用了技术手段。
- 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。
- 技术方案的判断一般无需借助现有技术，但是如果审查员通过阅读说明书尚不能做出判断时，也可以通过与现有技术的比较来确定是否是技术方案。
- 上述“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。



专利保护的客体

- 例1:
- 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伞头的伞头，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。



- 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，其特有的部分“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，能自由流动的特征，是在所述液体中”都是伞头的具体结构特征，是一个立体的、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，但是通过设置透明气密内腔，并进一步改进其结构，以求实现伞头漂浮的视觉效果，这并非伞头技术本身所固有的，而是申请人通过创造性劳动所获得的，因此该技术方案符合专利法规定的创造性要求。



专利保护的客体

例2:

- 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。



- 该利将及仅标而涉不题限。定
申用特香是、及是。定
请了定烟广图将广技因的
涉香的盒告形香告术而不
及烟广的内及烟创特不是
一盒告构容文盒意征能一
种廉内造的字作和，构个
制价容，载是为广解成技
作、放在体信信告决技术
广传在该，息息内的术方
告播香方其的表容问手案。
的范烟法上具述的题段，
方围盒中的体的表也，
法广上，香内载达不
的，香烟容体，是权
该特并烟厂。其技利
方点不盒家然仅特术要
法，涉仅商 仅征问求



专利保护的客体

不是专利法意义上的产品发明：

- 声、光、电、磁、波等信号或者能量；气味；图形、平面、曲面、弧线等本身不属于专利法第二条第二款规定的专利法意义上的产品发明。
- 对于涉及这些主题的申请，审查员通常会只审查权利要求的主题，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二条第二款的规定。



专利保护的客体

• 不授予专利权的主题 A5

- 违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造
- 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权（驳回、无效）



专利保护的客体

例如：用于赌博的设备、机器或工具；吸毒的工具；伪造国家货币、票据、公文、证件、印章的设备等。

案例：一个派利分成法**赌博**的系统，所述系统包括：一个视频服务器；一个游戏服务器；和多个终端，所述视频服务器及多个终端可通信地与所述游戏服务器连接。



专利保护的客体

- 违反法律的发明创造，不包括仅其实施为国家法律所禁止的发明创造

- 如各种武器的生产、销售及使用时虽然受到国家法律的限制，但这些武器本身及其制造方法仍然可授予专利权
- 用于医疗目的的一些药物：麻醉品、镇静剂、兴奋剂



专利保护的客体

- 社会公德:

- 是指公众普遍认为是正当的、并被接受的伦理道德观念和行为规范
 - 如各种带有暴力凶杀图片的器具
 - 带有淫秽图片的外观设计
 - 克隆人的方法



专利保护的客体

—妨害公共利益

- 发明创造的实施或使用会给公众或社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响
 - 严重污染环境、破坏生态平衡
 - 伤害人民感情或民族感情
 - 宣传封建迷信



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

专利保护的客体

- 发明创造不妨害公共利益，但是其滥用可能造成妨害，或者在产生积极效果的同时还存在某种缺点——保护如对人体有副作用的药物等。



专利保护的客体

- 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权
 - 法律、行政法规是指我国法律、行政法规
 - 遗传资源、依赖的含义在实施细则26条中规定
 - 专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物的任何含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料；
 - 所称依赖于遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。



审查中的处理方式

- 以公开文本的全部内容为准，不仅仅以权利要求书内容为准；
- 全部违反：依据专利法第五条不能授予专利权；
- 部分违反法五条，其它部分是合法的：
明确告知申请人，申请文件中哪些部分、哪些内容违反法五条的规定，适当说理并要求修改。
删除：授权；
不删除：不授权。



专利保护的客体

• 不授予专利权的主题 A25

- 科学发现
- 智力活动的规则和方法
- 疾病的诊断和治疗方法
- 动物和植物品种（生产方法除外）
- 用原子核变换方法获得的物质
- 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计



专利保护的客体

- 科学发现

- 科学发现是指对自然界中客观存在的物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示
 - 电磁感应定律？
 - 发电机、电动机？
 - 一种存在于自然界的细菌菌种？
 - 一种用于发酵生产的纯化菌株？



专利保护的客体

- 智力活动规则和方法

- 智力活动的规则和方法是指导人们对信息进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。
- 由于智力活动的规则和方法（1）没有采用技术手段或者利用自然规律，也（2）未解决技术问题和产生技术效果，因而（3）不构成技术方案，不是专利法意义上的发明创造
- 如：教学方法、营销方法、游戏规则



涉及智力活动的规则和方法的两种情况的处理

- 一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法
—— 不授予专利权

例：“审查专利申请的方法、日历的编排规则和方法”等（见指南中列举的内容）。

- 一项权利要求中既包括智力活动的规则和方法的内容，又包括技术特征
—— 不能拒绝授予专利权



案例一：纱线毛羽的数据表示方法

权利要求：纱线毛羽的数据表示方法，其特征是采用图形方式来表示毛羽数据，每一个数据用一条竖线表示，竖线的高度表示数据的大小，并沿水平方向依次排列起来。



案例二：一种新的促销方法

权利要求：一种商品或服务的促销方法，其特征在于该方法采用在销售商品或服务过程中增加售后答题环节来促进商品或服务的销售。



案例三：感潮河流水质预断方法

一种感潮河流的水质预断方法，其特征是：它包括对河流沿岸现有的各个污染源排放的污水进行水质和流量的常规实测分析，至少设有三个测点，对河流同时进行连续的水质和流量测定，进而提出有评价意义的有关水质方面的预断数据。



两种特殊情况的处理

1、一项权利要求，如果其主题名称为智力活动的规则和方法，或者，除主题名称之外，对其限定的全部内容均为智力活动的规则与方法：

该权利要求涉及或实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，不应被授予专利权。



例1：

一种存储介质，用于存储计算机可读程序，所述程序可使计算机执行下述步骤：

- **检测交流电源适配器与计算机的连接或分离状态；**
- **当所述适配器从分离状态转变成连接状态时，增加所述计算机的显示器的刷新率；以及**
- **当所述适配器从连接状态转变成分离状态时，降低所述计算机的显示器的刷新率。**



例2：

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就是一种智力活动的规则和方法。



2、涉及计算机程序及程序产品的专利申请的 处理

- ◆软件、补丁、程序、程序产品：本身属于智力活动的规则和方法，不授予专利权；
- ◆数据经过系统处理后显示在显示器上的图形界面（介面）：实质上是计算机程序的表现形式，属于智力活动的规则和方法，不授予专利权。



案例：

- ◆ 影像撷取装置的使用者介面，包括：影像预览窗口、影像分析资料显示框及功能键显示框。
- ◆ 这种使用者介面是一种计算机程序，属于智力活动的规则和方法。



专利保护的客体

- 疾病的诊断和治疗方法

- 识别、确定或消除病因或病灶的过程
- 出于人道主义的考虑和社会伦理的原因
- 这类方法往往以有生命的人体或动物体为实施对象，无法在产业上利用，不具有实用性



(1) 诊断方法：为识别、研究和确定有生命的人体或者动物体病因或病灶状态的过程。

一项与疾病诊断有关的方法如果同时满足以下两个条件，则属于疾病的诊断方法：

- 1) 以有生命的人体或动物体为对象；
- 2) 以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的。

例：诊脉法、足诊法、X-光诊断法、超声诊断法、胃肠造影诊断法、患病风险度评估方法、治疗效果预测等。



实例

一种诊断胃炎的方法，所述方法包括：

- 测定样品中胃蛋白酶原 I 和胃泌素浓度，并测定幽门螺杆菌的标志物的浓度或有无；和
- 将得到的数据输入到数据处理器中，将分析物浓度测量值与该分析物的预定临界值进行比较，得出诊断结果。



(2) 治疗方法：为使有生命的人体或者动物体恢复或获得健康或减少痛苦，进行阻断、缓解或者消除病因或病灶的过程。

包括以治疗为目的的或者具有治疗性质的各种方法，预防疾病或者免疫的方法视为治疗方法。

对于既可能包含治疗目的的，又可能包含非治疗目的的方法，应当明确说明该方法用于“非治疗目的”，否则不能被授予专利权。



不属于治疗方法的发明

- 制造假肢或假体的方法
- 通过非外科手术方式处置动物体以改变其生长特性的畜牧业生产方法；
- 动物屠宰方法；
- 已经死亡的人体或动物体的处置方法；
- 单纯的美容方法；
- 使处于非病态人体或动物体提高舒适度、愉快程度的方法；
- 杀灭人体或动物体外部虱子或跳蚤的方法。



专利保护的客体

(3) 外科手术方法

- 指使用器械对有生命的人体或者动物体实施的剖开、切除、缝合、纹刺等创伤性或者介入性治疗或处置的方法。
- 治疗目的：属于治疗方法，根据专利法第二十五条第一款第（三）项的规定的不予授予专利权；
- 非治疗目的：由于是以有生命的人或动物为实施对象，无法在产业上使用，因此不具备实用性（美容方法）



专利保护的客体

- 动物和植物品种

- 植物品种由《植物新品种保护条例》保护

- 微生物——保护（有保藏要求）

- 动物和植物品种培育、生产方法：

- 非生物学方法、主要是非生物学方法（人的技术介入程度对该方法所要达到的目的或者效果起主要的控制作用或者决定作用，可以保护）

- 主要是生物学方法（不保护）



专利保护的客体

- 原子核变换方法以及用该方法获得的物质
 - 关系到国家的重大利益，不宜为人垄断，不宜公开，多为威胁人类安全的物质，专利制度不予鼓励，因此不授予专利权
 - 实现核变换方法的装置、设备、仪器等（保护）



专利保护的客体

- 对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计

- “平面印刷品”主要指平面包装袋、瓶贴、标贴等附着于其他产品之上、不向消费者单独出售的二维印刷品；
- “主要起标识作用”是指外观设计的图案、色彩或者二者的结合主要是用于识别产品的来源或者生产者，而不是因为产生“美感”而吸引消费者。
- 纺织品花色或者图案通常不是主要起标识作用，不在被排除范围内。



瓶贴设计

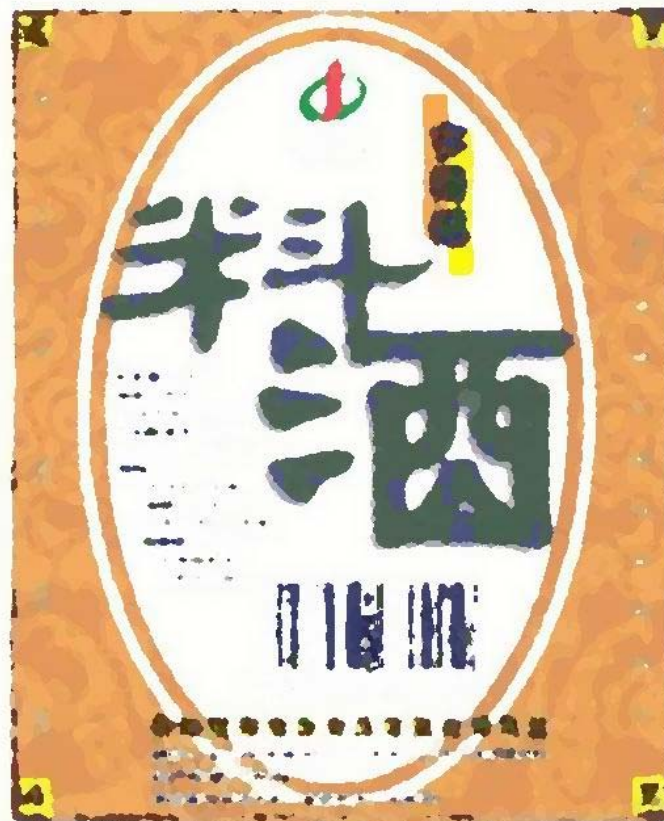




中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

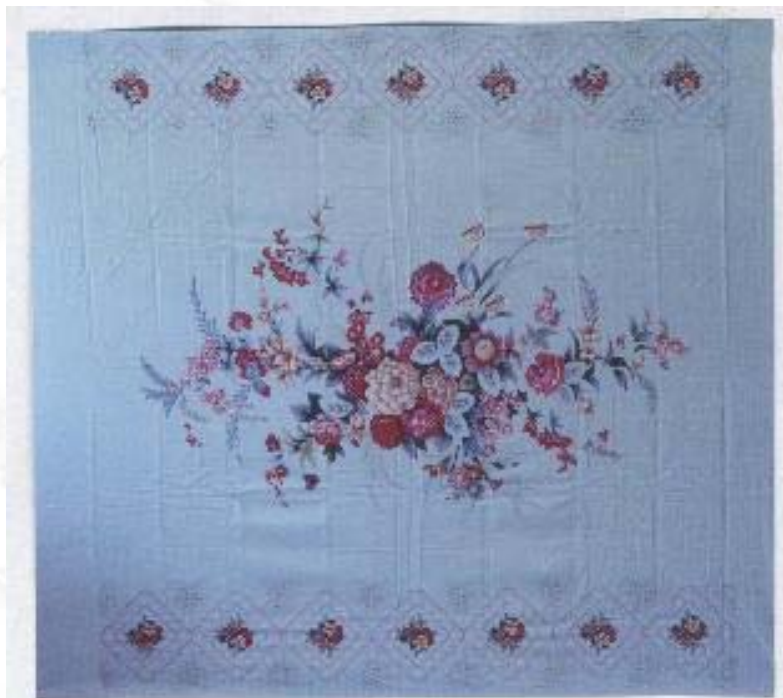
包装袋





专利保护的客体

- 纺织品花色或者图案通常不是主要起标识作用，不在被排除范围内。





授予专利权的条件

修改前的新颖性

第二十二条

新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

修改后的新颖性

第二十二条

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。



授予专利权的条件

- 发明和实用新型

- 现有技术 是指申请日以前在国内外为公众所知的技术

A22

- 现有技术的时间界限

- 申请日或者优先权日以前

- 现有技术的地域界限

- 国内外

- 现有技术的公开方式

- 出版物公开、使用公开、其他方式公开



授予专利权的条件

— 公开对象

- 公众：不特定的任何人

— 公开内容

- 有关技术内容已经处于向公众公开的状态，使想要了解其技术内容的人都有可能通过正当途径了解。
- 向公众公开的状态客观存在就已经公开，有没有人、有多少人实际上已经了解该技术是无关紧要的。



授予专利权的条件

- 拓宽现有技术的范围

- 现有混合新颖性标准存在以下问题

- 出版物与非出版物之间的界限有时难以划分

- 对在国外已经被公开使用过或者公开销售过的产品或者方法授予专利权，无法提高我国授权专利的质量和水平，并且会损害公众的合法权益，也不利于企业之间的公平竞争。

- 何种证据能够证明相关技术已经在外国公开使用或者以其他方式为公众所知，将在《审查指南》中规定



授予专利权的条件

— 新颖性

- 该发明或者实用新型 不属于现有技术；
- 也没有 任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
- 参照对象——现有技术、抵触申请
- 时间界限——申请日（优先权日）



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

优先权日

申请人自发明或者实用新型在国内外第一次提出申请之日起12个月内，又再次向国家知识产权局提出相同主题的专利申请的，在符合法律规定的前提下可以依法享有优先权，其第一次申请的申请日为在后申请的优先权日。

例如：





授予专利权的条件

• 抵触申请

- 任何人在申请日前提出，并在申请日（含当日）后公开的申请
- A、B两份申请：**同样的发明创造**、A申请在前，公开在后
- 同一申请人的两份申请也可能构成抵触





1. 形式判断要素:

- 申请日在先，公布日在后；
- 中国专利申请。

2. 内容判断

只有形式上符合并且内容相同才能确定为抵触申请。



3. 使用限制

抵触申请不属于现有技术，只能用于新颖性判断。

注意的两个问题：

- 可以使用抵触申请的说明书、权利要求书和附图，但不可以使用摘要。
- 上述中国专利申请包括进入中国国家阶段并且作出中文公布的PCT申请。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

PCT申请简介:

PCT申请是按照专利合作条约（即PCT）向PCT的国际受理局（中国国家知识产权局是受理局之一）提交的国际申请。

PCT国际阶段，重要流程：

提出申请 指定国 国际局公布

PCT国家阶段，重要流程：

申请人办理进入国家阶段的手续 初
步审查 中国专利公报公布



(19) World Intellectual Property Organization
International Bureau



(43) International Publication Date
11 April 2002 (11.04.2002)

PCT

(10) International Publication Number
WO 02/28324 A1

(51) International Patent Classification⁷: A61F 2/80

(21) International Application Number: PCT/US01/27752

(22) International Filing Date: 4 October 2001 (04.10.2001)

(25) Filing Language: English

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:
60/237,381 4 October 2000 (04.10.2000) US

(71) Applicants: OSSUR HF [IS/IS]; Grjothals 5, IS-110 Reykjavik (IS). FLEX-FOOT INC. [US/US]; 27412 Laguna Hills Drive, Aliso Viejo, CA 92656 (US).

(72) Inventor: INGIMARSSON, Gudni; Stararimi 17, IS-112 Reykjavik (IS).

(74) Agents: KENNEY, Ernest, J. et al.; Bacon & Thomas PLLC, 4th Floor, 625 Slaters Lane, Alexandria, VA 22314 (US).

(81) Designated States (*national*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Designated States (*regional*): ARIPO patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), Eurasian patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI patent (BF, BJ, CF,

[Continued on next page]

(54) Title: PROSTHETIC SOCKET AND SOCKET COMPONENT ASSEMBLY



[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

A61F 2/80



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 01816848.5

[43] 公开日 2004年1月14日

[11] 公开号 CN1468081A

[22] 申请日 2001.10.4 [21] 申请号 01816848.5

[30] 优先权

[32] 2000.10.4 [33] US [31] 60/237,381

[86] 国际申请 PCT/US01/27752 2001.10.4

[87] 国际公布 WO02/28324 日 2002.4.11

[85] 进入国家阶段日期 2003.4.4

[71] 申请人 奥苏尔公司

地址 冰岛雷卡维克

[72] 发明人 G·因吉马森

[74] 专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

代理人 周备麟 黄力行



授予专利权的条件

• 不丧失新颖性的例外（新颖性宽限期） A24 R31

- 适用情形

- 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出
- 国务院主管部门或者全国性学术团体召开的学术会议或者技术会议上首次发表
- 他人未经申请人同意而泄露内容的

- 效力：不构成对自己申请的公开，但也不产生优先权

- 期限：申请日前6个月



新颖性审查的一般步骤

1、判断技术方案是否相同：

①确认权利要求中的技术方案

②分解成技术特征

③识别对比文件技术方案所有技术特征

④全部技术特征逐一对比，

根据对比结果确认技术方案是否相同。

2、确定是否适用于相同技术领域、解决相同的技术问题，具有相同的预期效果。

3、综合上述分析确定是否是相同发明。



授予专利权的条件

- 创造性 A22

- 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，该实用新型具有实质性特点和进步

- 参照对象：现有技术（不包括抵触申请）

- 条件

- 发明——突出的实质性特点和显著的进步

- 实用新型——实质性特点和进步



突出的实质性特点

发明有突出的实质性特点是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。

发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

- 显著的进步

指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

总结：

“非显而易见性” + 有益的效果



创造性



发明创造性的审查

审查顺序：新颖性  创造性

一、审查原则

◆ 将一份或多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起进行评价

◆ 发明作为一个整体

技术方案

技术领域

解决的技术问题

产生的技术效果



审查基准

(一)、“突出的实质性特点”的判断

- 1、确定最接近的现有技术
- 2、确定发明的区别特征和实际解决的技术问题



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。
- (3) 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。



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技术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技术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。



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技术特征；

第二步，说明书中记载了区别技术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技术特征对应的技术问题，确定区别技术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技术特征使发明达到的技术效果，且该技术效果可以得到确认，则根据区别技术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技术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。



确定发明实际解决的技术问题时应当注意：

(1) 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。例如上述案例中，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技术特征在整个发明中与其它技术特征之间的相互作用来确定，不能局限于区别技术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。



3、判断要求保护的发明对于本领域的技术人员来说是否显而易见

- ◆ 依据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，确定现有技术整体上是否存在启示——将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题的启示；
- ◆ 确定发明从整体上是否显而易见



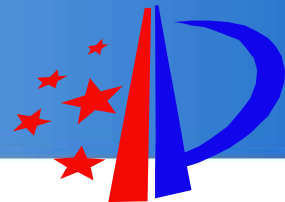
常见技术启示：

(1) 所述区别特征为公知常识

例如：

权利要求： 一种提环开口瓶盖，其特征在于是在小口的玻璃瓶盖(2)上加有提环(3)，提环(3)与瓶盖(2)之间以冲压铆合(4)铆定，铆合点的两侧向斜下方压有开口线(5)、(6)，其玻璃瓶盖由金属薄片制成。

对比文件： 公开了一种同样的提环开口瓶盖未提及瓶盖由金属薄片制成。



“公知常识”

例如为本领域中解决该重新确定的技术问题时的惯用手段。

还可以是公知的教科书或工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

还可以是教科书、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。



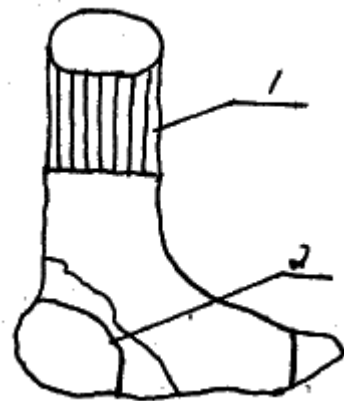
中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

(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：

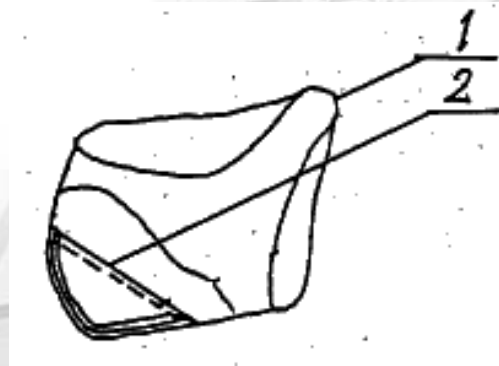
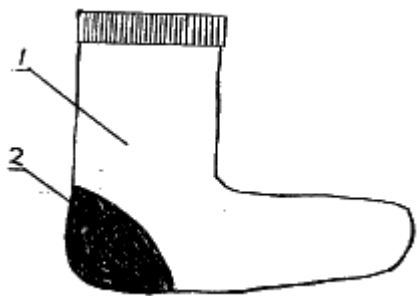
权利要求：一种防治脚后跟皴裂的袜子，其特征在于脚后跟袜内面设置一层浸有乳胶的布片。



对比文件:

一个技术方案公开了一种防治脚部皴裂保健袜，由袜体1和乳胶2构成，乳胶2附设在袜体1的袜跟部。

另一个技术方案公开了防治脚后跟皴裂护具，是在脚后跟套子内面设有一层浸有乳胶的布片。





中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

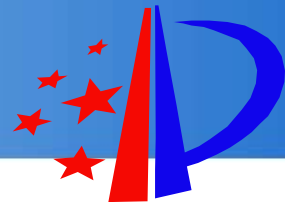
(3)、所述区别特征为另一篇对比文件中披

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

发明中为解决该重新确定的技术问题所起的

作用相同。



例1:

权利要求1: 设置有排水凹槽的石墨盘式制动器, 所述凹槽用以排除为清洗制动器表面而使用的水。

对比文件1: 一种石墨盘式制动器。

对比文件2: 在金属盘式制动器上设有用于冲洗其表面上附着的灰尘而使用的排水凹槽。



(4) 其他对比文件中披露了不同于发明区别技术特征的技术手段，其与发明的区别技术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。



通常情况下认为不存在技术启示的情形：

- (1) 所述区别技术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，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不同；**



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

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



- (3) 其他对比文件中公开了发明的区别技术特征，并且这些技术特征在现有技术中所起的作用与在发明中的作用相同，但将这些技术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。**



授予专利权的条件

— 实用性

- 能够制造或者使用，并且产生积极效果
 - 产品——制造
 - 方法——使用
 - 工农业上应用
 - 可重复制造或者使用
 - 有益于社会经济发展和人民生活



授予专利权的条件

- 典型不具有实用性的案例
 - 不具备再现性：医生的处方
 - 违背自然规律：永动机
 - 利用独一无二的自然条件的产品
 - 非治疗性的外科手术方法
 - 没有积极效果



发明或者实用新型在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。

积极的，有益的。

不要求完美无缺的效果，可以在某些方面存在缺陷，但在其他方面有益（如，药物的毒副作用）

不应导致技术上的明显倒退、明显无益、脱离社会需要、有害无益或者整体变劣



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

“能够制造或使用”是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。

满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有可再现性。

因不能制造或使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程度无关。



典型情形的判断规则

(一) 无再现性

具有实用性的发明或者实用新型专利申请主题，应当具有再现性。

再现性，是指所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

例 1:

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，具有再现性，而不论每次所泼出的画作本身是否相同。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

注意

2、无再现性与产品成品率低的本质不同



成品率低 ← 技术条件影响

无再现性 ← 确保技术条件



3、化学领域不具有实用性的两类情形

菜肴和烹调方法

不适于在产业上制造和不能重复实施的菜肴，不具备实用性，不能被授予专利权；依赖于厨师的技术、创作等不确定因素导致不能重复实施的烹调方法不适于在产业上应用，也不具备实用性，不能被授予专利权。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

医生处方

医生根据具体病人的病情所开的药方。
医生处方和医生到处方的调剂以及仅仅
根据医生处方配药的过程，均没有工业
实用性，不能被授予专利权。





中华人民共和国国家知识产权局

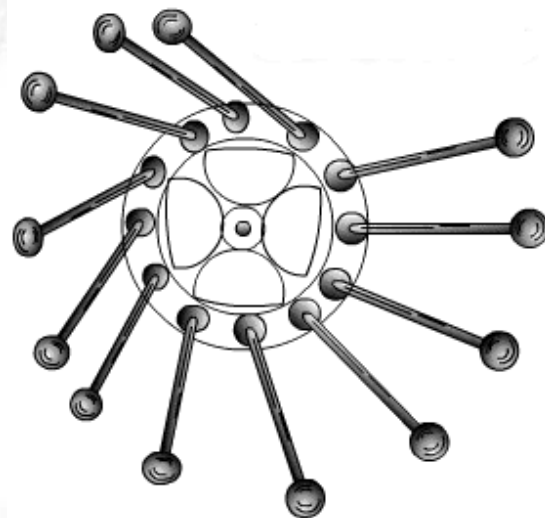
State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

(二) 违背自然规律

具有实用性的发明或者实用新型专利申请应当符合自然规律。

特别注意，违背能量守恒定律的专利申请的主题
典型例子：永动机

实用性 ✘





- 船舶的水动力装置，在船舶上安装水轮发电机组，利用船舶前进时在尾部所造成的水头来推动水轮发电机组，再通过电动机带动推进器推动船体运动。

• 实用性





（三）利用独一无二的自然条件的产品

具备实用性的发明或者实用新型专利申请不得是由自然条件限定的独一无二的产品。

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。

例如：

在三峡库区修建带有发电、航运功能的拦河大坝。

利用三座拦河大坝来控制长江水，以保护长江中、下游地区安全的。

利用新建电站来发展航运事业的。



(四) 人体或者动物的非治疗目的的外科手术方法

采用外科手术从活牛身上取牛黄的方法；
为辅助诊断而采用的外科手术方法；
为非治疗目的的美容而实施的外科手术方法；



(五) 测量人体或动物体在极限情况下的生理参数的方法

需要将被测对象置于极限环境中，这会对人或动物的生命构成威胁，

不同的人或动物个体可以耐受的极限条件是不同的，需要有经验的测试人员根据被测对象的情况来确定其耐受的极限条件，

这类方法无法在产业上使用

实用性 ×



下述两种测量方法

属于不具备实用性的情况：

(1) 通过逐渐降低人或动物的体温，以测量人或动物对寒冷耐受程度的测量方法；

(2) 利用降低吸入气体中氧气分压的方法逐级增加冠状动脉的负荷，并通过动脉血压的动态变化观察冠状动脉的代偿反应，以测量冠状动脉代谢机能的非侵入性的检查方法。



（六）无积极效果

预期的积极效果，有害而无益、明显无益、

脱离需要✘

积极效果的判断：

能否产生预期的积极效果，不能依据该发明是否被社会采用或产生足够的经济效益。许多产品发明都没有被社会采用或在实施后未产生足够的经济效益，但他们的技术方案是能产生技术效果的。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

(二) 实用性的“能够制造或使用”与A26.3的“所属技术领域的技术人员能够实现”

实用性：客观上技术方案是否有缺陷（技术方案自身的性质，客观规律）

A26.3：说明书的公开程度（主观原因）

要求保护的主题明显违背自然规律时：
不具备实用性；

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：

不具备实用性 或者 申请公开不充分
说理与结论在逻辑上相符



授予专利权的条件

修改前的外观设计授权条件

第二十三条

授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他在先取得的合法权利相冲突。

修改后的外观设计授权条件

第二十三条

授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

授予专利权的外观设计，与现有设计或者与现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。

授予专利权的外观设计不得与他在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。



授予专利权的条件

- 外观设计

- 现有设计：是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

- 时间界限：申请日或者优先权日
 - 公开方式：发表、使用
 - 公开地域：国内外



授予专利权的条件

• 外观设计的授权条件

- 不属于现有设计;
- 也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中;
- 与现有设计或者与现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别;
- 不得与他在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。



授予专利权的条件

—“新颖性”

- 不属于现有设计
 - 授权的外观设计与每一项现有设计单独相比，应当具有明显区别。
 - 这一标准排除简单的商业性转用类设计，也排除与现有设计不相同但与现有设计的区别对产品的整体视觉效果不具有显著影响的外观设计。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

商业性转用



汽车



玩具汽车



授予专利权的条件

- 与发明和实用新型相类似，在外观设计专利授权标准中引入抵触申请的规定
 - 没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。
 - 禁止重复原则的落实需要排除外观设计抵触申请。



授予专利权的条件

—“创造性”

- 授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。
- 允许将两项或者两项以上现有设计的特征组合起来，判断申请获得专利权的外观设计与之相比是否具有明显区别。
- 这一标准排除将惯常设计特征、知名产品的设计特征组合而成的设计，也排除对多项现有设计的特征进行简单组合而成的设计。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

组合对比



本专利



在先设计1



在先设计2



授予专利权的条件

- 与他人在先取得的合法权利不相冲突

- 在先权利的范围：

- 商标、著作权、产品装潢、企业名称、肖像等

- 他人的合法权利必须在外观设计专利申请日前取得，他人外观设计申请日后授权日前取得的权利不影响外观设计专利权的授予。

- 以此为理由请求无效的特殊要求 R65

- 提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决
(草案建议修改为“提交证明权利冲突的证据”)



授予专利权的条件

修改前

第九条

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

实施细则 第十三条

同样的发明创造只能被授予一项专利。

修改后

第九条

同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。



授予专利权的条件

• 禁止重复授权原则 A9

— 含义

- 同样的发明创造只能被授予一项专利。
 - 同样的发明或者实用新型：以权利要求的内容为准
 - 同样的外观设计：**要求保护的产品的外观设计相同或者实质相同**（指南修改草案）
- 同时提出的相同申请，由申请人协商确定申请人

— 先申请原则

• 含义

- 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。



授予专利权的条件

- 问题的由来

- 审查指南的规定及其背景

- 产生的争议

- 是否符合实施细则第13条第一款规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”
- 变相延长专利保护期限
- 实用新型专利期限届满后公众实施该技术，却可能被诉侵犯发明专利权



授予专利权的条件



超出20年



授予专利权的条件

— 禁止重复授权原则的特殊情形

- 同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
- 细则和指南将规定具体操作程序。



中华人民共和国国家知识产权局

State Intellectual Property Office
of the People's Republic of China

谢谢!