

# 《专利审查指南》 修改条款说明与解读

审协广东中心电学部

罗湘

2018年3月

# 主要内容

## 引言

- 修改背景
- 修改过程
- 适用问题

## 修改内容

- 第二部分第一章
- 第二部分第九章
- 第二部分第十章
- 第四部分第三章
- 第五部分第四章
- 第五部分第七章



# 引言

# 修改背景

贯彻落实党中央  
国务院文件精神

01

党中央国务院精神

《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》  
《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》

及时解决目前社  
会反映突出、需  
求迫切的问题

02

创新主体

希望保护商业模式创新中的技术方案  
希望软件相关专利保护客体更加宽泛；撰写要求符合技术特点；避免侵权解释争议；完善领域客体评判标准等

推动专利审查制  
度不断完善

03

审查实践

关注和需求：明确补交实验数据的审查原则、放开授权后专利文件的修改方式、进一步公开专利审查过程信息等

# 修改过程



---

**国家知识产权局令 第74号 自2017  
年4月1日起施行**

---

**4月1日后（含当日）受理的新专利  
申请以及尚未结案、处于审查阶段  
的案件**



# 各章节修改情况



01 第二部分第一章（不授予专利权的申请）

02 第二部分第九章（关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定）

03 第二部分第十章（关于化学领域发明专利申请审查的若干规定）

04 第四部分第三章（无效宣告请求的审查）

05 第五部分第四章（专利申请文档）

06 第五部分第七章（期限、权利的恢复、中止）



# 不授予专利权的申请

## 关于第二部分第一章的修改（不授予专利权的申请）

修改点：4.2 智力活动的规则和方法

修改后的《专利审查指南》明确规定：涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

## 修改前的《专利审查指南》

第二部分第一章第4.2节 智力活动的规则和方法

**智力活动**，是指人的思维运动，它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生出抽象的结果，或者必须经过人的思维运动作为媒介，间接地作用于自然产生结果。**智力活动的规则和方法**是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。

由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。它既不符合专利法第二条第二款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第

(二) 项规定的情形。因此，指导人们进行这类活动的规则和方法不能被授予专利权。

## 修改前的《专利审查指南》

### 第二部分第一章第4.2节 智力活动的规则和方法

在判断涉及智力活动的规则和方法的专利申请要求保护的主体是否属于可授予专利权的客体时，应当遵循以下原则：

（1）如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不应当被授予专利权。

如果一项权利要求，除其主题名称以外，对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，也不应当被授予专利权。

# 修改说明

## 修改前的《专利审查指南》

【例如】

审查专利申请的方法；

组织、生产、商业实施和经济等方面的管  
理方法及制度；

交通行车规则、时间调度表、比赛规则；

演绎、推理和运筹的方法；

图书分类规则、字典的编排方法、情报检  
索的方法、专利分类法；

日历的编排规则和方法；

仪器和设备的操作说明；

各种语言的语法、汉字编码方法；

计算机的语言及计算规则；

速算法或口诀；

数学理论和换算方法；

心理测验方法；

教学、授课、训练和驯兽的方法；

各种游戏、娱乐的规则和方法；

统计、会计和记账的方法；

乐谱、食谱、棋谱；

锻炼身体的方法；

疾病普查的方法和人口统计的方法；

信息表述方法；

计算机程序本身。

## 修改前的《专利审查指南》

### 第二部分第一章第4.2节 智力活动的规则和方法

(2) 除了上述(1)所描述的情形之外, 如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容, 又包含技术特征, 则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, 不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

## 修改后的《专利审查指南》

### 第二部分第一章第4.2节 智力活动的规则和方法

(2) 除了上述(1)所描述的情形之外, 如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容, 又包含技术特征, 则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, 不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

#### 【例如】

涉及商业模式的权利要求, 如果既包含商业规则和方法的内容, 又包含技术特征, 则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

# 修改说明

## 修改理由

修改前的《专利审查指南》规定，商业实施等方面的管理方法及制度作为智力活动的规则和方法，属于不授予专利权的客体。随着互联网技术的发展，涉及金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等领域的商业模式创新不断涌现，这些新商业模式市场运行效果好、用户体验佳，提升了资源配置和流动效率，节约了社会成本，增进了社会福利，因此应当对此类商业模式创新中的技术方案给予积极鼓励和恰当保护，不能仅仅因为技术方案包含商业规则和方法就不授予专利权。

## 案例一



1. **一种交易方法**，其特征在于，包括：
  - A、销售点POS终端读取交易卡片的卡片信息；
  - B、所述POS终端将所述卡片信息发送给与自身建立了通信连接的移动终端X，由其进一步发送给POS服务平台，并接收所述POS服务平台通过所述移动终端X返回的验证结果；验证通过，执行步骤C；
  - C、所述POS终端将获取到的交易信息发送给所述移动终端X，由其进一步发送给所述POS服务平台，完成交易，并接收所述POS服务平台通过所述移动终端X返回的交易结果。

## 案例一



1. **一种交易方法**，其特征在于，包括：
  - A、销售点POS终端读取交易卡片的卡片信息；
  - B、所述POS终端将所述卡片信息发送给与自身建立了通信连接的移动终端X，由其进一步发送给POS服务平台，并接收所述POS服务平台通过所述移动终端X返回的验证结果；验证通过，执行步骤C；
  - C、所述POS终端将获取到的交易信息发送给所述移动终端X，由其进一步发送给所述POS服务平台，完成交易，并接收所述POS服务平台通过所述移动终端X返回的交易结果。

## 案例一

该案例虽然涉及电子商务支付领域，具体涉及一种利用销售点(POS)交易系统完成交易的方法，其主题名称虽然为“一种交易方法”，但其方案整体包含有“POS终端读取卡片信息”、“POS终端与移动终端建立通信连接”、“移动终端同POS平台进行交互”等一系列技术特征。

该权利要求就整体而言并不是一种纯粹的智力活动的规则和方法，其方案能够促使交易成功，从而提升用户体验，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。

## 案例二

1. 一种计算机或手机的**回收定价方法**，包括以下步骤：

- 观察计算机或手机的品牌、年限；
- 观察计算机或手机主题外观、显示器件完整性；
- 参考维修价目表确定维修和更换配件的价格；
- 最终确定计算机或手机的回收定价。



## 案例二

该案例的权利要求中虽然包含有“计算机”、“手机”等设备名称，但“计算机或手机”仅是其回收商家进行交易管理的对象，该权利要求实质上仅仅涉及完成回收交易的商业管理方法，其属于智力活动的规则和方法，不符合专利法第二十五条的规定，也不应当被授予专利权。

为落实中央文件要求、促进新形势下知识产权强国建设，满足创新主体对商业模式等新业态创新成果的专利保护需求。

向社会公众进一步明确：利用计算机和/或网络技术实现的**涉及金融、保险、证券、租赁、拍卖、投资、营销、广告、经营管理等商业内容**的发明专利申请，如果其权利要求含有技术特征，不排除其获得专利权的可能性。

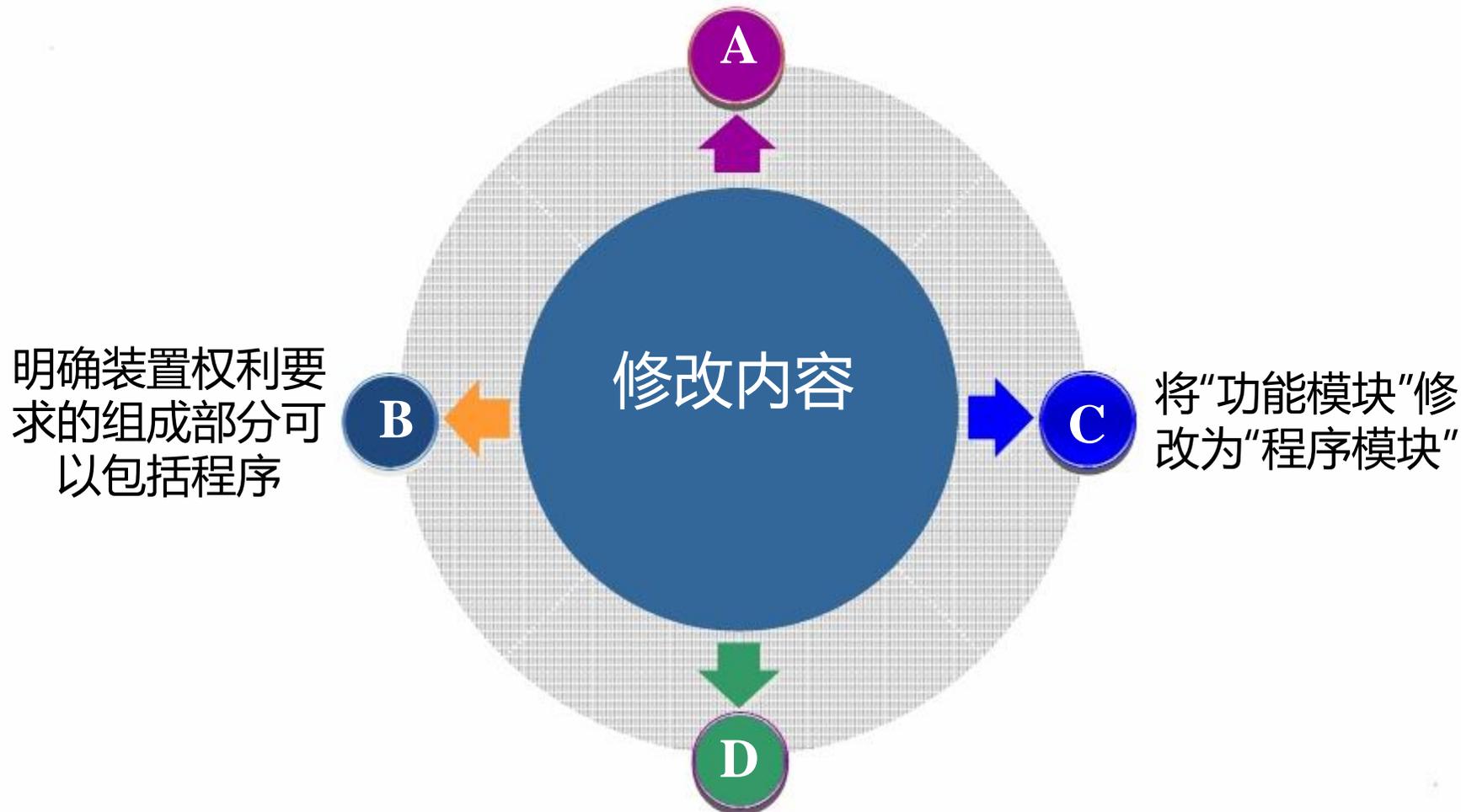
《专利审查指南》第二部分第一章第4.2节中增加：

**涉及商业模式的权利要求，如果既包含商业规则和方法的内容，又包含技术特征，则不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。**



# 关于涉及计算机程序的发明专利 申请审查的若干规定

允许采用“介质 + 计算机程序  
流程”的权利要求的表达方式



删除第3节【例9】

## (一) 允许采用“介质 + 计算机程序流程”的权利要求的表达方式

### 修改前

#### 第二部分第九章

#### 2. 涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准

(1) 如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身或仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序，或者游戏的规则和方法等，则该权利要求属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

如果一项权利要求除其主题名称之外，……不属于专利保护的客体。

例如，仅由所记录的程序限定的计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品，或者仅由游戏规则限定的、不包括任何技术性特征，例如不包括任何物理实体特征限定的计算机游戏装置等，由于其实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，因而不属于专利保护的客体。但是，如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进，例如叠层构成、磁道间隔、材料等，则不属此列。

### 修改后

#### 第二部分第九章

#### 2. 涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准

(1) 如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则，或者计算机程序本身或仅仅记录在载体（例如磁带、磁盘、光盘、磁光盘、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的计算机可读介质）上的计算机程序**本身**，或者游戏的规则和方法等，则该权利要求属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

如果一项权利要求除其主题名称之外，……不属于专利保护的客体。

例如，仅由所记录的程序**本身**限定的计算机可读存储介质或者一种计算机程序产品，或者仅由游戏规则限定的、不包括任何技术性特征，例如不包括任何物理实体特征限定的计算机游戏装置等，由于其实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，因而不属于专利保护的客体。但是，如果专利申请要求保护的介质涉及其物理特性的改进，例如叠层构成、磁道间隔、材料等，则不属此列。

# 修改说明

- 计算机程序本身  $\in$  A25.1(2);
- 计算机程序本身  $\neq$  涉及计算机程序的发明

## 计算机程序本身的定义

代码化指令序列

符号化指令序列

符号化语句序列

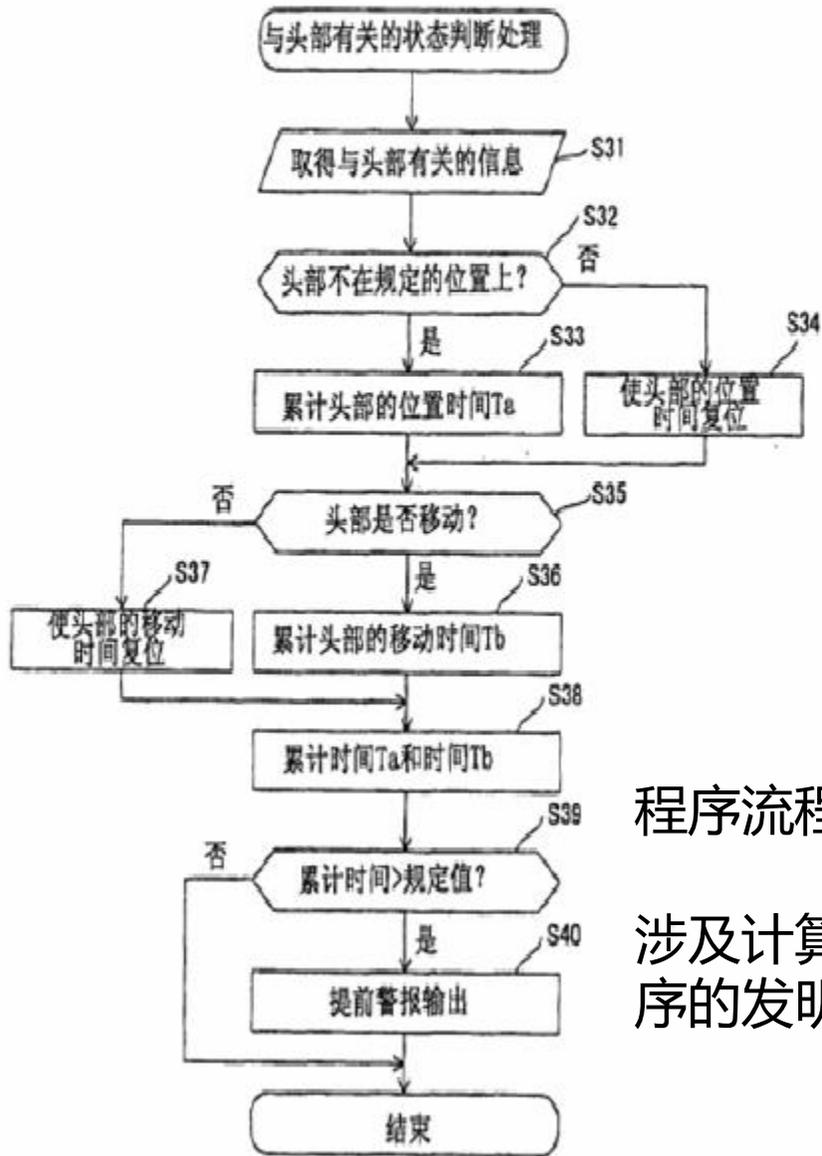
- 源程序
- 目标程序

## 涉及计算机程序的发明

### ● 解决方案

- 全部 / 部分基于计算机程序处理流程
- 对计算机外部对象或者内部对象进行控制或处理

# “计算机程序本身” ≠ “涉及计算机程序的发明”



程序流程

涉及计算机程序的发明

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("hello world");
    return 0;}

```

源代码

```
05 23 48 00 0A 1E 35 01 0F 19 35 01 19 1E 36 01
19 1E 36 01 04 00 00 00 60 80 3A 08 05 0A 81 00
05 0A 48 00 0A 1E 81 00 0A 1E 48 00 0A 1E 39 01
19 1E 39 01 1E 23 39 01 14 19 39 01 23 28 39 01
28 2D 39 01 1E 00 00 00 7C 80 3A 08 14 14 1B 00
34 14 4C 01 15 15 18 00 15 15 4C 01 13 13 58 01
15 15 58 01 13 13 1B 00 13 13 4C 01 14 14 3E 01
14 14 3E 01 16 16 3E 01 16 16 3E 01 0A 00 00 00
AC 80 3A 08 14 1E 87 00 0A 14 B7 00 1E 23 B7 00
05 0A B7 00 14 1E 37 01 04 00 00 00 E4 80 3A 08
0A 0F 4A 00 05 0A 4A 00 0F 14 4A 00 0F 14 4A 00
0F 14 4A 00 14 00 00 00 00 81 3A 08 05 0A 81 00
05 0A 76 00 0A 1E 81 00 0A 1E 76 00 0A 1E 43 01
19 1E 43 01 1E 23 43 01 14 19 43 01 23 28 43 01
28 2D 43 01 1E 00 00 00 1C 81 3A 08 0F 0F 53 01
0F 0F 53 01 0F 0F 42 00 0E 0E 53 01 0E 0E 53 01
0E 0E 42 00 10 10 53 01 10 10 42 00 10 10 53 01
10 10 53 01 10 10 53 01 10 10 53 01 14 00 00 00
4C 81 3A 08 0F 0F 34 01 0F 0F 34 01 0F 0F 1B 00
0E 0E 34 01 0E 0E 34 01 0E 0E 1B 00 10 10 34 01
10 10 1B 00 10 10 34 01 10 10 E3 00 10 10 34 01
10 10 E3 00 14 00 00 00 84 81 3A 08 10 10 66 01
10 10 2A 01 11 11 66 01 0F 0F 66 01 0F 0F 2A 01
10 10 7C 01 10 10 2B 01 12 12 2B 01 11 11 7C 01

```

目标代码

# 修改说明

- 进一步明确版权法【保护程序的“表达”】与专利法【保护解决方案】在涉及计算机程序保护方面的区别

涉及  
计算机程序  
的发明

→ 介质+程序本身  $\in$  A25.1(2)

→ 介质+程序流程, 判断A2.2

→ 程序/程序产品+程序流程, 在满足保护客体时, 适用A26.4

- 对于“全部以计算机程序流程为依据”的解决方案，可以写成：

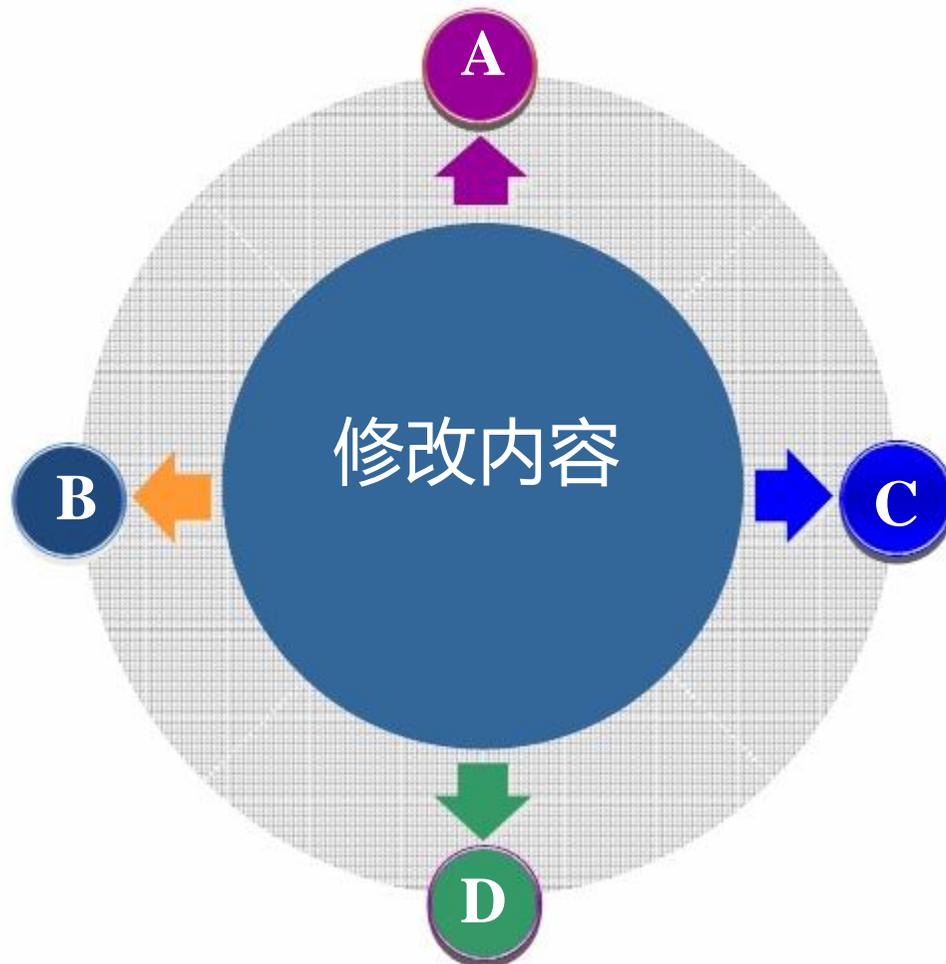
一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序（指令），其特征在于，该程序（指令）被处理器执行时实现以下步骤……。

或

一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序（指令），其特征在于，该程序（指令）被处理器执行时实现权利要求x所述方法的步骤。

允许采用“介质 + 计算机程序  
流程”的权利要求的表达方式

明确装置权利要  
求的组成部分可  
以包括程序



将“功能模块”修  
改为“程序模块”

删除第3节【例9】

## (二) 明确装置权利要求的组成部分可以包括程序

### 第二部分第九章

#### 修改前

#### 5.2 权利要求书的撰写

涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，即实现该方法的装置。无论写成哪种形式的权利要求，都必须得到说明书的支持，并且都必须从整体上反映该发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，而不能只概括地描述该计算机程序所具有的功能和该功能所能够达到的效果。如果写成方法权利要求，应当按照方法流程的步骤详细描述该计算机程序所执行的各项功能以及如何完成这些功能；如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系，并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能。

### 第二部分第九章

#### 修改后

#### 5.2 权利要求书的撰写

涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，**即例如**实现该方法的装置。无论写成哪种形式的权利要求，都必须得到说明书的支持，并且都必须从整体上反映该发明的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，而不能只概括地描述该计算机程序所具有的功能和该功能所能够达到的效果。如果写成方法权利要求，应当按照方法流程的步骤详细描述该计算机程序所执行的各项功能以及如何完成这些功能；如果写成装置权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分及其各组成部分之间的关系，**并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能**所述组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括程序。

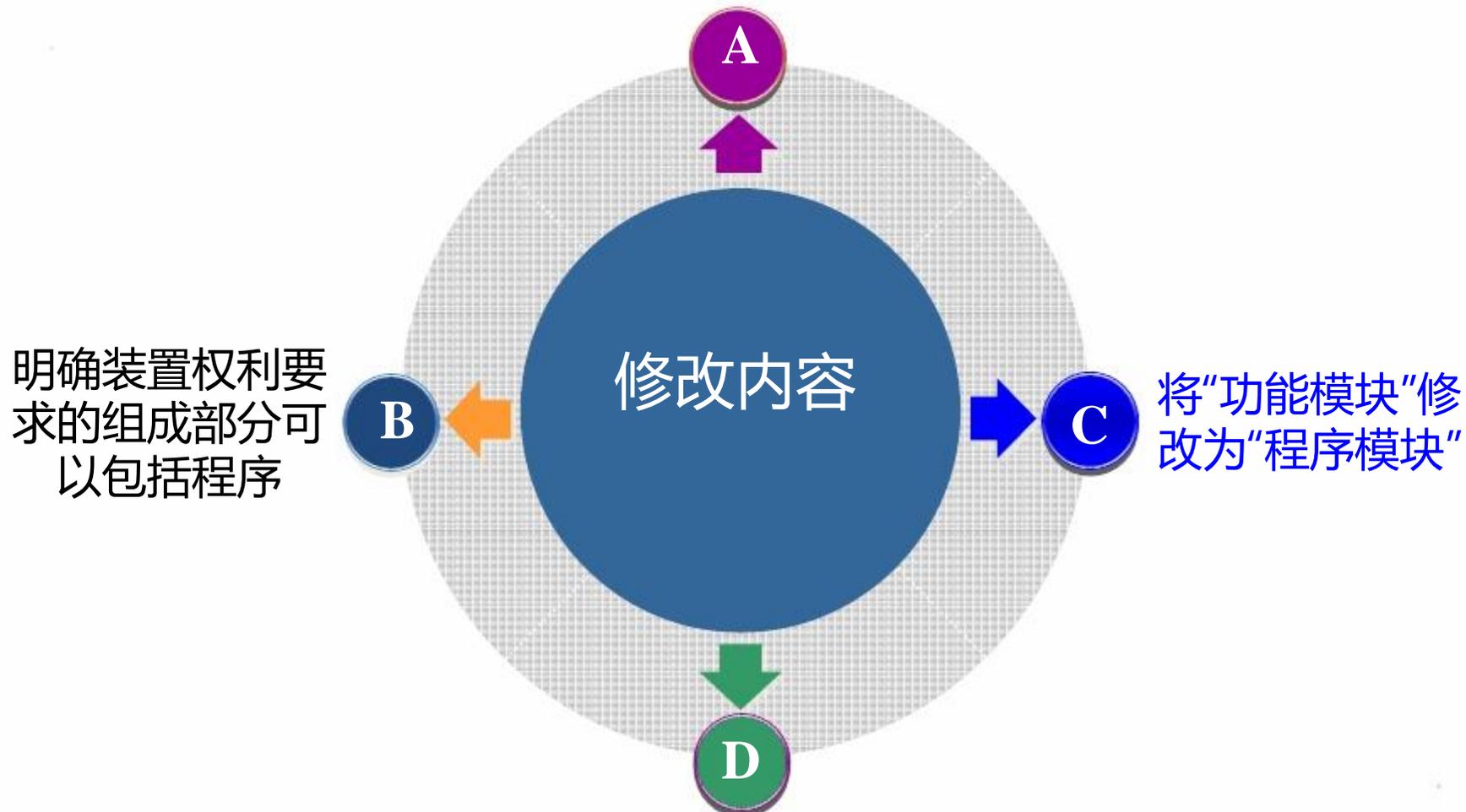
- 计算机领域产品的特点：软件与硬件是两个协同工作的组成部分；
- 在计算机产品权利要求中可以针对其程序流程的改进直接地、明确地进行描述，**避免将程序流程理解为限定硬件的方法或功能。**

• 可以写成：“一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现以下步骤……”

- 对于软件与硬件均有改进的情形，在权利要求撰写时也可以根据需要将两者的改进体现在一项权利要求中。例如：

“一种医用装置，包括：  
硬件改进特征1；  
硬件改进特征2；以及  
控制器，所述控制器包括存储器和处理器，其中所述存储器存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时能够实现以下步骤……。【体现软件改进的特征】”

允许采用“介质 + 计算机程序  
流程”的权利要求的表达方式



删除第3节【例9】

### (三)将“功能模块”修改为“程序模块”

#### 修改前

如果全部以计算机程序流程为依据，按照与该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，撰写装置权利要求，即这种装置权利要求中的各组成部分与该计算机程序流程的各个步骤或者该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致，则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块，由这样一组功能模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的功能模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。↵

#### 修改后

如果全部以计算机程序流程为依据，按照与该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，撰写装置权利要求，即这种装置权利要求中的各组成部分与该计算机程序流程的各个步骤或者该方法权利要求中的各个步骤完全对应一致，则这种装置权利要求中的各组成部分应当理解为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的**功能程序**模块，由这样一组**功能程序**模块限定的装置权利要求应当理解为主要通过说明书记载的计算机程序实现该解决方案的**功能程序**模块构架，而不应当理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置。↵

能够更好地反映技术本质，同时避免与一般的“功能性限定”相混淆；

对“程序模块构架”权利要求的理解：

是一种装置权利要求

改进主要在于计算机程序，而非硬件实现方式

申请人可以选择的一种撰写形式

# 修改说明



“全部以计算机程序流程为依据”的方案

## 对于“全部以计算机程序流程为依据”的装置

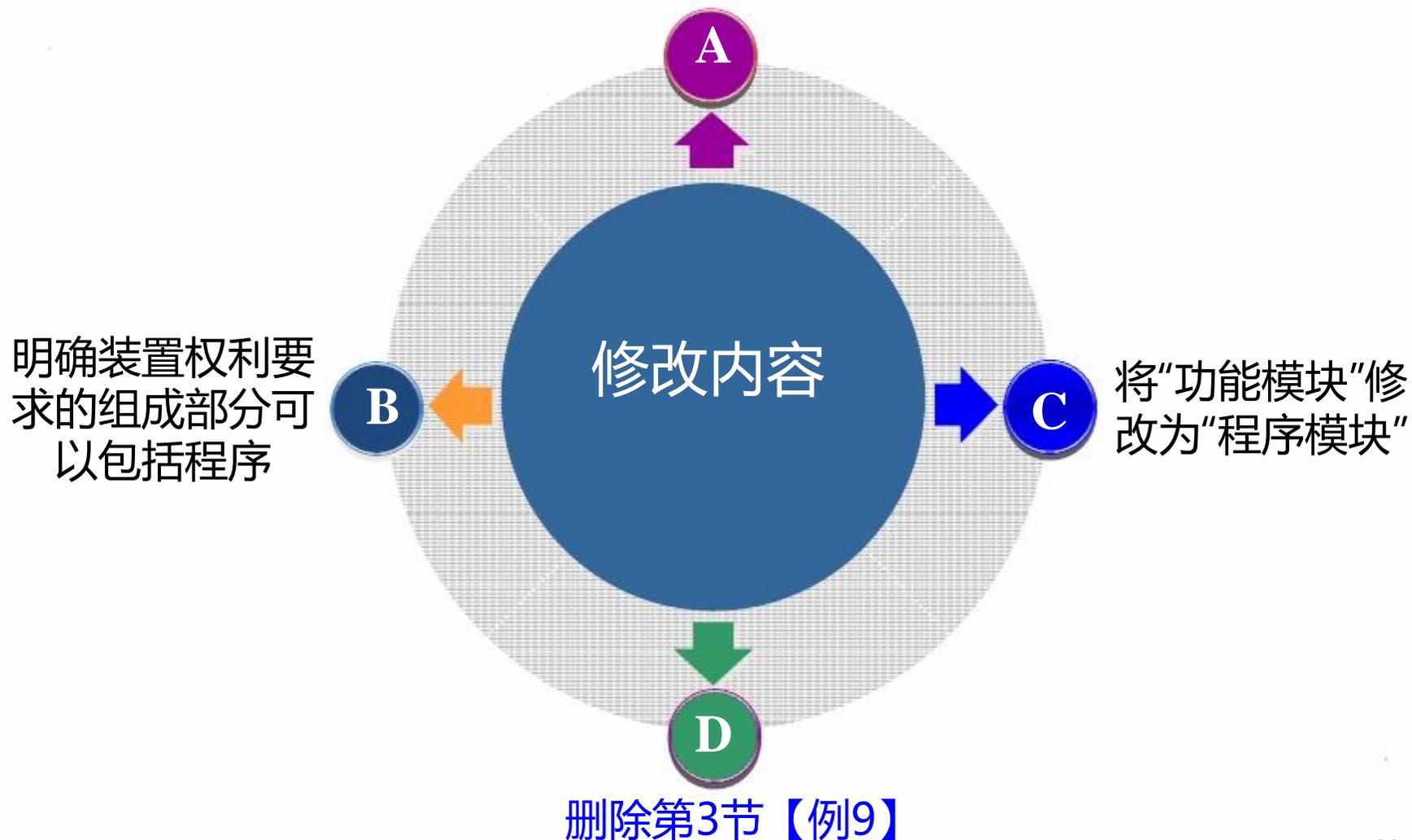
程序作为组成部分的装置  
• 一种计算机设备，包括存储器、处理器及程序改进特征。

程序模块构架形式的装置  
• 一种用于.....的计算机设备，包括：程序改进特征。

**保护范围  
实质相同**

如果除其主题名称之外，限定特征均为程序改进特征或区别仅在于隐含公开的内容，则认为保护范围实质相同，需要择一限定。

允许采用“介质 + 计算机程序  
流程”的权利要求的表达方式



## (四)删除第3节【例9】

### 修改前

#### 【例9】

一种以自定学习内容的方式学习外语的系统。

申请内容概述

现有计算机辅助学习系统的学习内容都是由系统预先确定的，因此用户必须学习这些预先确定的内容，而不能根据自己的外语水平需求自行确定学习内容。发明专利申请能够使用户根据自己的需求选择学习资料，并将资料输入到系统中，系统程序将资料中的句子分割为多个句子单元，用户将分割的句子单元重组并输入给系统，系统程序将用户重组的句子与原句子进行比较，并根据预先确定的评分标准给出得分分数，然后将分数输出给学习者。

申请的权利要求

一种以自定学习内容的方式学习外语的系统，其特征在于

包括：

学习机，将选择出的学习资料输入给该学习机；

文件接收模块，接收用户所传送的语言文件；

文件分割模块，将所述语言文件分割成至少一个独立句子；

句子分割模块，将所述独立句子分割成多个分割单元；

造句式语言学习模块，将所述分割单元输出给用户，并接受用户自己重组的句子，将所述独立句子与用户自己重组输入的句子进行比较，根据预先确定的评分标准给出得分分数，将分数输出给所述学习者。

分析及结论

### 修改后

#### 【例9】

一种以自定学习内容的方式学习外语的系统。

申请内容概述

现有计算机辅助学习系统的学习内容都是由系统预先确定的，因此用户必须学习这些预先确定的内容，而不能根据自己的外语水平需求自行确定学习内容。发明专利申请能够使用户根据自己的需求选择学习资料，并将资料输入到系统中，系统程序将资料中的句子分割为多个句子单元，用户将分割的句子单元重组并输入给系统，系统程序将用户重组的句子与原句子进行比较，并根据预先确定的评分标准给出得分分数，然后将分数输出给学习者。

申请的权利要求

一种以自定学习内容的方式学习外语的系统，其特征在于

包括：

学习机，将选择出的学习资料输入给该学习机；

文件接收模块，接收用户所传送的语言文件；

文件分割模块，将所述语言文件分割成至少一个独立句子；

句子分割模块，将所述独立句子分割成多个分割单元；

造句式语言学习模块，将所述分割单元输出给用户，并接受用户自己重组的句子，将所述独立句子与用户自己重组输入的句子进行比较，根据预先确定的评分标准给出得分分数，将分数输出给所述学习者。

分析及结论

案例9对现行审查实践已无指导意义，更适于采用创造性的审查方式；

保留案例8，表明这类申请并不是全部采用创造性的审查方式，而是根据具体案情分析，仍有适用客体审查标准的空间。

问题1：对程序作为主题且权利要求中具体限定了程序被存储在记录介质上的申请如何处理？

## 权利要求示例

一种存储在非易失性存储器/磁盘/...上的计算机程序，其能够执行以下流程：.....。

一种计算机程序，其由处理器从存储器中读取并执行以下流程：.....。

## 处理思路

允许介质为主题的“介质+计算机程程流程”权利要求，即允许程序以依托载体而存在的形式获得保护。

不允许“计算机程序/补丁/插件/软件/软体”等作为主体名称。

从规范撰写的角度，以主题名称含义不清楚为由，要求申请人将主题名称修改为指南允许的保护形式：

**程序依托其载体而存在  
权利要求要求保护的实  
质上是存储程序的载体**



**权利要求主题  
应当与其技术  
内容相适应**

问题2：对于权利要求中包含程序本身的申请如何处理？

## 权利要求示例

1.一种用于... ..的方法，包括如下步骤：

步骤1， ... ..；

步骤2， ... ..； 以及

步骤3， ... ..；

所述各步骤由计算机程序完成，计算机程序如下：

以NV++为开发平台进行程序编写： ... ..（程序本身）。

## 处理思路

权利要求中程序代码限定的内容难以确定。权利要求应当尽可能用自然语言清楚记载请求保护的技术方案。

通常程序代码想表达的内容可以用自然语言表达。

以包含程序代码的撰写方式导致权利要求**保护范围不清楚**为由，不允许在权利要求中用程序代码进行限定保护范围。

修改符合A33。

**问题3：** 如何理解基于**相同**程序流程限定的**方法**、程序模块限定的**系统**、程序流程限定的**计算机设备（系统）**、程序流程限定的**介质**等四种不同表达形式的权利要求**保护范围**？

## 权利要求示例

1. 一种用于... 的**方法**，包括如下步骤：

步骤1， ... ；  
步骤2， ... ； 以及  
步骤3， ... 。

3. 一种**计算机设备（系统）**，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现以下步骤：

步骤1， ... ；  
步骤2， ... ； 以及  
步骤3， ... 。

2. 一种用于... 的**系统**，包括：

用于 ... （步骤1）的装置；  
用于 ... （步骤2）的装置； 以及  
用于 ... （步骤3）的装置。

4. 一种计算机可读存储**介质**，其上存储有计算机程序，所述程序被处理器执行时实现以下步骤：

步骤1， ... ；  
步骤2， ... ； 以及  
步骤3， ... 。

## 处理思路

允许在**一件申请中**保护同源但不同表达方式的权利要求，有利于权利人更全面且便利地主张其权利要求。

在**不同申请中**分别保护这种同源但不同表达方式的权利要求，有可能构成本质上保护范围完全相同的申请，属于专利法意义上同样的发明创造，不应获得多项专利权，应予禁止。

方案实质相同的多个权利要求写在同一个申请文件中与拆分成多个申请文件，其影响程度不同。

## 新指南实施后的审查总体原则

不设立过渡期，未结案件适用新规

按有利于当事人的原则，允许在同一申请中修改

防止同样的发明出现在不同申请中



# 关于化学领域发明专利申请审查 的若干规定

# 主要内容

1

修改方案

2

修改说明

3

小 结

- **修改位置：**《专利审查指南》第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”第3.4节“关于实施例”
- **涉及问题：**有关申请日后补交的实验数据的问题

# 修改对照稿

## 修改前

### 3.4 关于实施例

由于化学领域属于实验性科学，多数发明需要经过实验证明，因此说明书通常应当包括实施例，例如产品的制备和应用实施例。

(1) 说明书中实施例的数目，取决于权利要求的技术特征的概况程度，例如并列选择要素的概况程度和数据的取值范围；在化学发明中，根据发明的性质不同，具体技术领域不同，对实施例数目的要求也不完全相同。一般的原则是，应当能足以理解发明如何实施，并足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果。

## 修改后

### 3.4 关于实施例

由于化学领域属于实验性科学，多数发明需要经过实验证明，因此说明书通常应当包括实施例，例如产品的制备和应用实施例。

(1) 说明书中实施例的数目，取决于权利要求的技术特征的概况程度，例如并列选择要素的概况程度和数据的取值范围；在化学发明中，根据发明的性质不同，具体技术领域不同，对实施例数目的要求也不完全相同。一般的原则是，应当能足以理解发明如何实施，并足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果。

## 修改前

(2) 判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑。

## 修改后

### 3.5 关于补交的实验数据

(2) 判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑。

对于申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

## 3.4 关于实施例

由于化学领域属于实验性学科，多数发明需要经过实验证明，因此说明书中通常应当包括实施例，例如产品的制备和应用实施例。

说明书中实施例的数目，取决于权利要求的技术特征的概括程度，例如并列选择要素的概括程度和数据的取值范围；在化学发明中，根据发明的性质不同，具体技术领域不同，对实施例数目的要求也不完全相同。一般的原则是，应当能足以理解发明如何实施，并足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果。

## 3.5 关于补交的实验数据

判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。

对于申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

对现行《专利审查指南》措辞可能带来的误解予以正面澄清，明确审查员应对申请人补交的实验数据进行审查

坚持现行《专利审查指南》针对补交数据的审查原则，对该原则在补交实验数据的审查中的具体体现予以明晰

对规定的行文逻辑进行精细梳理，将原属于第3.4节的有关补交的实验数据的内容移至新设的第3.5节

现行《专利审查指南》规定的“以原说明书和权利要求书记载的内容为准”的原则在补交实验数据的审查中具体体现为：

“补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”

把握其与说明书记载数据在专利审查方面的异同，找准补交实验数据问题的核心，满足先申请制的要求

在明确实验数据的证据定位的基础上体现指南原则本义，将技术效果（而非数据本身）与申请文件的关系作为着眼点

强调站位所属领域技术人员，并以申请公开的事实作为依据，避免判断过程机械与僵化

修订后是从判断者的角度进行原则性规定，以防实质判断陷入形式判断的误区

明确规定审查员应对申请人在申请日后补交的实验数据予以审查的方式

如果申请人是通过在申请日之后补交实验数据来主张发明产生某种技术效果，审查员应当以所属领域技术人员的视角判断该技术效果是否能够从专利申请公开的内容中得到

着眼对现行《专利审查指南》规定本义的澄清，体现对于审查标准适用的科学合理性的进一步关注，以期为审查员和申请人提供更清晰的指引，但不涉及审查标准的改变



## 无效宣告请求的审查

一 适度放开专利文件的修改方式

二 调整请求人增加理由和补充证据的规定

# 专利文件的修改方式

修改前	修改后
<p>4.6.2修改方式</p> <p>在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、<del>合并</del>和技术方案的删除。</p>	<p>4.6.2修改方式</p> <p>在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、<u>技术方案的删除、<b>权利要求的进一步限定、明显错误的修正</b></u>。</p>

将“权利要求的合并”修改为“权利要求的进一步限定”  
增加“明显错误的修正”

# 专利文件的修改方式

修改前	修改后
<p><del>权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。</del></p>	<p><u>权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围。</u></p>

删除“权利要求的合并”的定义，对“权利要求的进一步限定”进行定义

# 专利文件的修改方式

修改前	修改后
<p>4.2无效宣告理由的增加</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p> <p>(i) 针对专利权人以<u>合并方式</u>修改的权利要求，……</p>	<p>4.2无效宣告理由的增加</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p> <p>(i) 针对专利权人以<u>删除以外的方式</u>修改的权利要求，……</p>
<p>4.6.3修改方式的限制</p> <p>仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以<u>合并的方式</u>修改权利要求书：</p>	<p>4.6.3修改方式的限制</p> <p>仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以<u>删除以外的方式</u>修改权利要求书：</p>

“删除以外的方式”包括“权利要求的进一步限定”和“明显错误的修正”

## ★ 不允许用说明书及附图的内容进一步限定权利要求

- 权利要求书与说明书的法律地位和作用不同
- 无效宣告程序与授权程序不同



## 调整请求人增加理由和补充证据的规定

# 1. 请求人增加理由的规定

修改前	修改后
<p>4.2无效宣告理由的增加</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p> <p>(i) 针对专利权人以<u>合并方式</u>修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的。</p>	<p>4.2无效宣告理由的增加</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p> <p>(i) 针对专利权人以<u>删除以外的方式</u>修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内<u>针对修改内容</u>增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的。</p>

# 1. 请求人增加理由的规定

- R67：在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据；逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。
- R67的目的：防止请求人在法定时限内怠于提出无效宣告理由和举证，而在专利权人答辩之后进行突袭
- 原指南：旨在给与请求人针对专利权人所作修改调整其无效宣告理由的机会，而非允许请求人提出原本应在专利权人作出修改前提出的无效宣告理由

# 1. 请求人增加理由的案例

- 修改前：
  1. 一种装置，其特征在于A和B。
  2. 如权利要求1所述的装置，其特征在于C和D。
  3. 如权利要求1所述的装置，其特征在于E和F。
- 修改后：
  1. 一种装置，其特征在于A、B、C和F。
- 增加的无效理由
  - 权利要求1修改超范围
  - 权利要求1得不到说明书支持
  - 技术特征F中某一用语不清楚

## 2. 请求人补充证据的规定

修改前	修改后
<p>4.3.1请求人举证</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p> <p>(i) 针对专利权人<u>以合并方式修改的权利要求或者提交的反证</u>，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。</p>	<p>4.3.1请求人举证</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p> <p>(i) 针对专利权人提交的反证，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。</p>

## 2. 请求人补充证据的规定

- 专利权人的修改不会引入权利要求书中不存在的技术特征
- 防止请求人在专利权人修改之后进行证据突袭，符合实施细则第67条的立法本意
- 避免程序不合理延长

可以调整证据组合方式，补充公知常识性证据



# 专利申请文档 期限、权利的恢复、中止

## 修改内容

- 第五部分第四章
  - 5.2允许查阅和复制的内容
- 第五部分第七章
  - 7.4.2因协助执行财产保全而中止的期限
  - 7.4.3涉及无效宣告程序的中止期限
  - 7.5.2因人民法院要求协助执行财产保全的中止程序的结束

## 5.2允许查阅和复制的内容

### 修改前

(2) 对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，可以查阅和复制该专利申请案卷中~~直到公布日为止~~的有关内容，包括：申请文件，与申请直接有关的手续文件，公布文件，~~以及在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文。~~

### 修改后

(2) 对于已经公布但尚未公告授予专利权的发明专利申请案卷，可以查阅和复制该专利申请案卷中的有关内容，包括：申请文件，与申请直接有关的手续文件，公布文件，在初步审查程序中向申请人发出的通知书和决定书、申请人对通知书的答复意见正文，以及在实质审查程序中向申请人发出的通知书、检索报告和决定书。

## 5.2 允许查阅和复制的内容

### 修改前

(3) 对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，可以查阅和复制的内容包括：申请文件，与申请直接有关的手续文件，发明专利申请单行本，发明专利、实用新型专利和外观设计专利单行本，专利登记簿，专利权评价报告，以及在各已审结的审查程序（包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告等）中专利局、专利复审委员会向申请人或者有关当事人发出的通知书和决定书、申请人或者有关当事人对通知书的答复意见正文。

### 修改后

(3) 对于已经公告授予专利权的专利申请案卷，可以查阅和复制的内容包括：申请文件，优先权文件，与申请直接有关的手续文件，发明专利申请单行本，发明专利、实用新型专利和外观设计专利单行本，专利登记簿，专利权评价报告，以及在各已审结的审查程序（包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告等）中专利局、专利复审委员会向申请人或者有关当事人发出的通知书、检索报告和决定书、~~申请人或者有关当事人对通知书的答复意见~~。

## 5.2允许查阅和复制的内容

修改前

~~(5) 除上述内容之外, 其他文件不得查阅或者复制。~~

修改后

## 修改内容

- 第五部分第四章
  - 5.2允许查阅和复制的内容
- 第五部分第七章
  - 7.4.2因协助执行财产保全而中止的期限
  - 7.4.3涉及无效宣告程序的中止期限
  - 7.5.2因人民法院要求协助执行财产保全的中止程序的结束

## 7.4.2因协助执行财产保全而中止的期限

### 修改前

7.4.2因协助执行财产保全而中止的期限

对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，~~中止期限一般为六个月。自收到民事裁定书之日起满六个月的，该中止程序结束。~~

### 修改后

7.4.2因协助执行财产保全而中止的期限

对于人民法院要求专利局协助执行财产保全而执行中止程序的，按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序。

## 7.4.2 因协助执行财产保全而中止的期限

### 修改前

人民法院要求继续采取财产保全措施的，应当在中止期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局，经审核符合本章第7.3.2.1节规定的，中止程序续展六个月。对于同一法院对同一案件在执行程序中作出的保全裁定，专利局中止的期限不超过十二个月，在审判程序中作出的保全裁定，专利局中止的期限可以适当延长。

### 修改后

人民法院要求继续采取财产保全措施的，应当在中止期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局，经审核符合本章第7.3.2.1节规定的，中止期限予以续展。

## 7.4.3涉及无效宣告程序的中止期限

### 修改前

#### 7.4.3涉及无效宣告程序的中止期限

对涉及无效宣告程序中的专利，应权属纠纷当事人请求的中止或者应人民法院要求协助执行财产保全的中止，中止期限不超过一年，中止期限届满专利局将自行恢复有关程序。

### 修改后

#### 7.4.3涉及无效宣告程序的中止期限

对涉及无效宣告程序中的专利，应权属纠纷当事人请求的中止，中止期限不超过一年，中止期限届满专利局将自行恢复有关程序。

## 7.5.2因人民法院要求协助执行财产保全的中止程序的结束

修改前

7.5.2 因人民法院要求协助执行财产保全的中止程序的结束

中止期限届满，人民法院没有要求继续采取财产保全措施的，审查员应当发出中止程序结束通知书，通知人民法院和申请人（或专利权人），恢复有关程序，并对专利权保全解除予以公告。有轮候保全登记的，对轮候登记在先的，自前一保全结束之日起轮候保全开始，中止期限为六个月。

修改后

7.5.2 因人民法院要求协助执行财产保全的中止程序的结束

中止期限届满，人民法院没有要求继续采取财产保全措施的，审查员应当发出中止程序结束通知书，通知人民法院和申请人（或专利权人），恢复有关程序，并对专利权保全解除予以公告。有轮候保全登记的，对轮候登记在先的，自前一保全结束之日起轮候保全开始，中止期限为民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限。

谢谢!