实质审查基础

机械发明审查部
杨开宁
62085272/ 62085341
yangkaining@sipo.gov.cn

主要内容

- 第一节　专利保护的对象和主题
- 第二节　现有技术
- 第三节　新颖性
- 第四节　创造性
- 第五节　实用性
- 第六节　单一性和分案申请
- 第七节　实质审查程序

第一节　专利保护的对象和主题

一、发明和实用新型专利保护的对象（法2）

本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案

专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案

1、发明专利

- 包括：
  涉及产品发明：
  产品、对产品的改进
  涉及方法发明：
  方法、对方法的改进

1）产品发明

- 人类技术生产的物：
  物品、物质、材料、工具、装置、设备、仪器、部件、元件、线路、合金、涂料、水泥、玻璃、组合物、化合物、药物制剂、基因等。

例：

1、一种灯泡，包括灯丝、灯罩、灯座……

2）方法发明

- 利用自然规律的方法
- 有时间要素的活动：
  制造方法、使用方法、通信方法、处理方法、将产品用于特定用途的方法

例：
1、一种灯泡的制造方法，包括以下步骤： ……

2、实用新型专利

只保护产品

- 所述产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体
- 不保护方法
- 不保护未经人工制造的自然存在的物品
- 不保护无固定形状、构造的产品（涂料、水泥、玻璃、组合物、化合物、药物等）

（有关实用新型专利的其余内容，以及有关外观设计专利的内容略）

3、新的技术方案

- 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。

不属于法第二条第二、三款规定的客体

- 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
- 气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量（但利用其性质解决技术问题的，则不属此列）
- 产品的形状以及表面的图案、色彩或者其结合的新方案，没有解决技术问题的，不属于实用新型专利保护的客体。

二、不授予专利权的主题

1、违反国家法律的发明创造（法5）
2、违反社会公德的发明创造（法5）
3、妨害公共利益的发明创造（法5）
4、科学发现（法25）
5、智力活动的规则和方法（法25）
6、疾病的诊断和治疗方法（法25）
7、动物和植物品种（法25）
8、用原子核变换方法获得的物质(包括原子核变换方法)（法25）

1、违反国家法律的发明创造

- 国家法律的含义：
  国家法律，是指由人大或人大常委会制定和颁布的法律。它不包括行政法规和规章。

  例：医疗器械、 药品
  “医疗器械监督管理条例”（中华人民共和国第276号国务院令）

三种不同情况

（1）发明创造违法——不保护

例：用于赌博的设备，用于吸毒的器具，伪造国家货币、票据、公文、证件、印章、文物的设备

（2）发明创造不违法，但由于被滥用而违法——可保护

例：医用毒药、麻醉品、兴奋剂、娱乐用棋牌

（3）仅是发明创造的实施为国家法律所禁止——可保护

例：武器（如小口径步枪）

2、违反社会公德的发明创造

社会公德的含义：

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准则。它的内涵基于一定的文化背景，随着时间的推移和社会的进步不断地发生变化，而且因地域不同而各异。中国专利法中所称的社会公德限于中国境内。

与社会公德相违背的发明创造，不能被授予专利权。例如：

- 带有暴力凶杀或者淫秽的图片或照片的外观设计
- 非医疗目的的人造性器官或者其替代物
- 人与动物交配的方法
- 改变人生殖系遗传同一性的方法或改变了生殖系遗传同一性的人
- 克隆的人或克隆人的方法
- 人胚胎的工业或商业目的的应用
- 可能导致动物痛苦而对人或动物的医疗没有实质性益处的改变动物遗传同一性的方法

3、妨害共公利益的发明创造

妨害公共利益的含义

指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。

- 不能被授予专利权的例子：

（1）发明创造以伤人致残或损坏财物为手段

例：

使盗窃者双目失明的防盗装置

（2）发明创造的实施或使用会严重污染环境、严重浪费能源或资源、破坏生态平衡、危害公众健康

（3）专利申请的文字或者图案涉及国家重大政治事件或宗教信仰、伤害人民感情或民族感情或者宣传封建迷信

例：

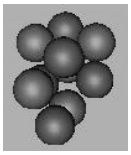
以日本侵华战舰为外观设计的产品、算命工具

不能以“妨害公共利益”为由拒绝授予专利权的情形：

- 发明创造因滥用而可能造成妨害公共利益
- 发明创造在产生积极效果的同时存在某种缺点

例：对人体有某种副作用的药品

4、科学发现



包括：科学发现

科学理论

定　义

科学发现，是指对自然界中存在的物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。

科学理论，是对自然界认识的总结，是更为广义的发现。

例：卤化银的感光特性

- 发现卤化银在光照下有感光特性——不授权
- 根据这种发现制造出的感光胶片——可授权 ✓
- 感光胶片的制造方法——可授权 ✓

5、智力活动的规则和方法

（1）定义

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。

（2）判断涉及智力活动的规则和方法的申请主题能否被授予专利权的原则——（1）

- 如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不能被授予专利权。

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
- 心理测验方法
- 各种语言的语法、汉字编码方法
- 计算机的语言及计算规则　计算机程序本身
- 速算法或口诀
- 数学理论和换算方法
- 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

（2）判断涉及智力活动的规则和方法的申请主题能否被授予专利权的原则——（2）

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。

例如：一种光盘，其上记录有“大航海”游戏的软件。

（2）判断涉及智力活动的规则和方法的申请主题能否被授予专利权的原则——（3）

- 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：一种光盘，其包括保护层、记录层和基体层；所述基体层…；所述记录层….，且其上记录有"大航海"游戏的软件。

6、疾病的诊断和治疗方法

用于实施疾病诊断和治疗方法的仪器或装置、在疾病诊断和治疗方法中使用的物质或材料——保护

诊断方法

- 属于诊断方法的发明——不保护
- 不属于诊断方法的发明——保护

治疗方法

- 属于治疗方法的发明——不保护

  用药物治疗疾病的方法——不保护

  药物本身——保护
- 不属于治疗方法的发明——保护

外科手术（包括治疗目的和非治疗目的）——不保护

（1）疾病的诊断方法

1）定义

识别、研究和确定有生命人体或动物体病因或病灶的过程。

2）属于诊断方法的发明

同时满足两个条件：

（i）以有生命的人体或动物体为对象

（ii）以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的

- 如果一项发明从表述形式上看是以离体样品为对象的，但该发明是以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的，则该发明仍然不能被授予专利权。

- 如果请求专利保护的方法中包括了诊断步骤或者虽未包括诊断步骤但包括检测步骤，而根据现有技术中的医学知识和该专利申请公开的内容，只要知晓所说的诊断或检测信息，就能够直接获得疾病的诊断结果或健康状况，则该方法满足上述条件(2)。

不能授权的例子：

血压测量法、诊脉法、足诊法、X光诊断法、超声诊断法、胃肠造影诊断法、内窥镜诊断法、同位素示踪影像诊断法、红外光无损诊断法、患病风险度评估方法、疾病治疗效果预测方法、基因筛查诊断法。

3）不属于诊断方法的发明

（i）在已死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法

（ii）直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而只是从活的人体或动物体获取作为中间结果的信息（形体参数、生理参数或其他参数）的方法，或处理该信息方法。

例：软组织检测成象方法

（iii）直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而只是对已经脱离人体或动物体的组织、体液或排泄物进行处理或者检测以获取作为中间结果的信息的方法，或处理该信息的方法。

例：血液、排泄物的保藏方法

尿液中有形成分的分析方法

中间结果：根据现有技术中的医学知识和该专利申请公开的内容从所获得的信息本身不能够直接得出疾病的诊断结果或健康状况。

（2）疾病的治疗方法

1）定义：为使有生命的人体或动物体恢复或获得健康或减少痛苦，进行阻断、缓解或消除病因或病灶的过程。

- 包括具有以治疗为目的或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，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。

2）属于治疗方法的发明

例:

以治疗为目的或具有治疗性质的手术疗法、药物疗法、针灸、麻醉、推拿、按摩、刮痧、药浴、气功、催眠、心理疗法、辐射疗法、减肥方法、免疫方法、伤口处理法等等

3）不属于治疗方法的发明

例:

制造假肢或假体的方法、动物屠宰方法、单纯美容方法、非外科方式的畜牧业生产方法、人体或动物体外部非伤口或感染部位的灭菌、虱、跳蚤方法等等

（3）外科手术方法

定义——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。

外科手术方法一律不授予专利权。

以治疗为目的的外科手术方法——根据专利法第二十五条第一款第（三）项的规定不授予专利权。

例如：器官移植法、胚胎移植法、颚裂的修复法等

（非治疗目的的外科手术方法——以不具备实用性为由拒绝授予专利权。

例如：割双眼皮法、隆鼻法、活牛取黄法、熊的胆汁引流法、为诊断目的而施行的外科手术（如活检）法等）

7、动物和植物品种

- **动物的定义：**

  动物，指不能自己合成，而只能靠摄取自然的碳水化合物及蛋白质来维系其生命的生物。

- **植物的定义：**

  植物，指可以借助光合作用，以水、二氧化碳和无机盐等无机物合成碳水化合物、蛋白质来维系生存，并通常不发生移动的生物。

- **动物及植物品种不能被授予专利权**

  植物新品种可以通过《植物新品种保护条例》给予保护

生产动植物品种的方法

- **主要是非生物学的方法，可被授予专利权**

如果人的技术介入对该方法所要达到的目的或者效果起了主要的控制作用或者决定性作用，则这种方法不属于“主要是生物学的方法”，可以被授予专利权。

例：采用辐照饲养法生产高牛奶的乳牛的方法

改进饲养方法生产瘦肉型猪的方法

- **主要是生物学的方法，不能被授予专利权**

例：将植物种植在山野里，让其随机杂交

8、原子核变换方法和用该方法获得的物质

（1）原子核变换方法的定义

使一个或几个原子核经分裂或者聚合，形成一个或几个新原子核的过程。——不能被授予专利权

例：完成核聚变反应的磁镜阱法

完成核聚变反应的封闭阱法

实现核裂变的各种类型反应堆的方法

为实现原子核变换而增加粒子能量的粒子加速方法

——不属于原子核变换方法，可授权的客体

例：电子行波加速法、电子驻波加速法、电子对撞法

为实现核变换方法的各种设备、仪器及其零部件

——可授权的客体

（2）用原子核变换方法获得的物质——主要是指用加速器、反应堆以及其他核反应装置生产、制造的各种放射性同位素。

同位素本身不能被授予专利权

- 同位素的用途
- 使用的仪器、设备

属于可授予专利权的客体

第二节　现有技术

一、现有技术的概念

现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术（法22条第5款）

1、现有技术的时间界限:申请日(优先权日)

不包括申请日当天

2、现有技术的地域界限:

出版物公开--世界范围

使用公开----世界范围

3、出版物公开——（1）

出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或有其他证据证明其公开发表或出版的时间。

例如:

- 各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等
- 用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等
- 以互联网或其他在线数据库形式存在的文件

3、出版物公开——（2）

- 出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制；也不受年代的限制。
- 出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。
- 对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于出版物公开。
- 出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31 日为公开日。

4、使用公开 ——（1）

由于使用而导致技术方案的公开，或者导致该技术方案处于公众可以得知的状态。

包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出等方式。

只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。

例：一种具有经过改进的内部绕组结构的新型变压器

在公开场合安装展示，但未给出任何有关技术内容的说明－－不构成现有技术

公开出售－－构成现有技术

为什么？

4、使用公开——（2）

- 如果使用公开的是一种产品，即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能，也仍然属于使用公开。
- 使用公开还包括放置在展台上、橱窗内公众可以阅读的信息资料及直观资料，例如招贴画、图纸、照片、样本、样品等。
- 使用公开的公开日：公众能够得知该产品或方法之日

5、以其他方式公开

主要指口头公开

例:

能使公众得知技术内容的:

口头交谈、报告、讨论会发言－－以其发生之日为公开日

广播、电视或电影的报道－－以其播放日为公开日

二、抵触申请

定义：在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人在该申请的申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请，损害该申请日提出的专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。

构成抵触申请的专利文件或专利申请文件应当满足四个条件

(1)向中国国家知识产权局提出的申请

(2)由任何单位或者个人提出

(3)在申请日前提出申请、且在申请日或申请日后公开

(4)披露了同样的发明或实用新型

抵触申请还包括满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请：申请日以前由他人提出、并在申请日之后（含申请日）作出中文公布的、且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请。

确定是否存在抵触申请，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书，而且要查阅其说明书（包括附图），应当以其全文内容为准

思考：抵触申请是否属于“现有技术”？为什么？

在确定创造性时，不考虑抵触申请

三、宽限期

1、宽限期的定义及适用宽限期的情形

- 法24:申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性:

（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

- 即：这三种情况不构成影响该申请的现有技术。
- 所说的六个月期限，称为宽限期，或者称为优惠期。

2、宽限期的效力

- 与优先权的效力不同，不是将发明创造的公开日看作专利申请的申请日。
- 只是将某些公开认为是不损害新颖性和创造性的公开
- 如果通过这三种公开行为而获知发明创造的人在宽限期内开始使用同样的发明创造或者为之作好必要准备，则可以获得先用权。
- 仅对申请人本人六个月内提出的专利申请不视作现有技术的公开，但对于他人的在后申请仍然构成现有技术。

3、主张适用宽限期的时间限制及条件

（1）要求不丧失新颖性的情况是在申请日前六个月内发生

（2）声明及证明材料

属于第（一）、（二）种情况的，申请人应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料（细则31.2）

属于第（三）种情况的，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提交证明材料。

不符合上述规定，发出视为未要求不丧失新颖性宽限期通知

4、 适用宽限期的国际展览会

（1）中国政府主办的国际展览会

- 国务院、各部委主办的国际展览会
- 国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会

（2）中国政府承认的国际展览会

- 是指国际展览会公约规定的由国际展览局注册或者认可的国际展览会

国际展览会——展出的展品除了举办国的产品以外，还应当有来自外国的展品

5、适用宽限期的学术或者技术会议

规定的学术会议或者技术会议，是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议，不包括省以下或者受国务院各部委或全国性学会委托或者以其名义组织召开的学术会议或者技术会议。在后者所述的会议上的公开导致丧失新颖性，除非这些会议本身有保密约定。

在符合上述规定的会议上首次发表（包括口头报告和书面论文）发明创造，才能享受宽限期。

6、 他人未经申请人同意而泄露其内容

包括：

- 他人未遵守明示的或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开
- 他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开

- 被公开的发明创造内容必须直接或者间接来自申请人（申请人是单位的，必须来自该单位）
- 泄露人不能是申请人本人（但可以是发明人、设计人或任何第三人）

7、 证明材料

- 国际展览会的证明材料——应由展览会主办单位出具并加盖公章

证明材料中应当注明展览会展出日期、地点、展览会的名称以及该发明创造展出的日期、形式和内容。

学术会议和技术会议的证明材料——应由国务院有关主管部门或者组织会议的全国性学术团体出具并加盖公章

证明材料中应当注明会议召开的日期、地点、会议的名称以及该发明创造发表的日期、形式和内容。

他人未经同意泄露内容的证明材料——应由证明人签字或盖章，应注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容。

优先权

可享受优先权的条件

(1)申请人相同或是在先申请的优先权受让人。
(2)后一申请自在先申请的申请日起十二个月(对外观设计专利来说为六个月)提出。
(3)在先申请是首次申请。
(4)在先申请在巴黎公约成员国或与我国签有协议的国家提出。
(5)后一申请与在先申请主题相同，即后一申请中要求享受优先权的主题已在作为优先权基础的在先申请的申请文件中作出记载。
(6)提出后一申请时有要求优先权的声明，并在三个月内提交在先申请文件副本。
(7)自提出后一申请的两个月内缴纳优先权要求费。

优先权

外国优先权　　专利法二十九条一款
本国优先权　　专利法二十九条二款

两者的主要区别:
–对外国优先权来说，三种专利申请均可享受优先权而对本国优先权来说，外观设计专利申请不能享受优先权;
–要求本国优先权的，在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回,而对要求外国优先权的，在中国提出后一申请对其在先申请没有约束。

三种在先申请的主题不得作为本国优先权基础的情况(细则33条二款)

(1)该主题已经要求过另一个更早的在先申请的优先权;

(2)该在先申请的主题已经被授予专利权;

(3)该主题属于按照规定提出的分案申请中记载的内容。

多项优先权与部分优先权

多项优先权：如果后一申请包含有多项技术方案，而这几项技术方案分别在申请人的几项在先申请中第一次作出记载，且后一申请的申请日与最早那项在先申请的申请日相隔不超过十二个月的情况下，该后一申请可以享受多项优先权。
例：A 在法国首次申请中记载， B 在德国首次申请中记载
中国申请，A 或 B，A 享有法国的优先权日，B 享有德国的优先权日。
思考题：技术方案 A 和 B 能享受优先权吗？

部分优先权：要求优先权的后一申请中，除包括记载在作为优先权基础的在先申请文件中的技术方案外，还增加了在先申请中未公开的技术方案，则记载在在先申请文件中的技术方案可享受优先权，新增加的技术方案不能享受优先权，这种情况称作享受部分优先权。

可否享受优先权的判断

1. 初审时并不对能否享受优先权作全面审查

2. 主题是否相同的判断原则
–将后一申请权利要求的技术方案与整个在先申请文件作比较。
–仅适用新颖性判断基准中的第一种情况，即相同内容的发明或实用新型。

第三节　新颖性

一、新颖性的概念

1、新颖性定义 (专利法22.2)

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。

2、同样的发明或者实用新型的含义

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的发明或者实用新型。

· 首先判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同。

• 如果专利申请的权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

二、判断新颖性的原则和基准

1 、单独对比原则

· 将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较。

• 不得将其与几项现有技术或者申请在先公布在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。

2、相同内容的发明或者实用新型

• 要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同或仅仅是简单的文字变换

• 相同的内容应当理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容

例：一种电机转子铁心，所述铁心由钕铁硼永磁合金制成，所述钕铁硼永磁合金具有四方晶体结构并且主相是Nd2Fe14B金属间化合物

对比文件公开：“采用钕铁硼磁体制成的电机转子铁心”

3、上位概念与下位概念

权利要求	对比文件	新颖性
上位概念（金属）	下位概念（铜）	无
铁	铜	有
下位概念（氯）	上位概念（卤素）	有
氯	氯	有

4、惯用手段的直接置换

例：螺钉固定方式改换为螺栓固定

5、数值和数值范围

如果要求保护的发明或者实用新型中存在以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征，例如部件的尺寸、温度、压力以及组合物的组分含量，而其余技术特征与对比文件相同，则其新颖性的判断应当依照以下各项规定：

(1) 对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

(2)对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

(3) 对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性。

(4) 上述限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

数值范围中的常见情形：

1. 数值和数值范围（粉色为现有技术）

点值破坏数值范围的新颖性　　小范围破坏大范围的新颖性

两个数值范围交叉时无新颖性

两个数值范围有共同端点时无新颖性

6、包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求

- （1）包含性能、参数特征的产品权利要求

  考虑：权利要求中的性能、参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成

- 例：

  权利要求：用X衍射数据等多种参数表征的一种结晶形态的化合物A

  对比文件：结晶形态的化合物A

  如果根据对比文件公开的内容，难以将两者的结晶形态区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，该申请的权利要求相对于对比文件而言不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明，申请的权利要求所限定的产品与对比文件公开的产品在结晶形态上的确不同。

（2）包含用途特征的产品权利要求

- 考虑：用途特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。
- 如果该用途由产品本身固有的特性决定，而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则不具有新颖性。

  例：用于抗病毒的化合物X的发明与用作催化剂的化合物X的对比文件相比，虽然化合物X用途改变，但决定其本质特性的化学结构式并没有任何变化，因此用于抗病毒的化合物X的发明不具备新颖性。
- 如果该用途隐含了产品具有特定的结构和/或组成，则该用途作为产品的结构和/或组成的限定特征必须予以考虑。

  例："起重机用吊钩"与具有同样形状的"钓鱼用吊钩"相比，结构上不同，两者是不同的产品。

（3）包含制备方法特征的产品权利要求

- 考虑：该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和/或组成。
- 例：

  权利要求：用X方法制得的玻璃杯

  对比文件：用Y方法制得的玻璃杯
- 如果两个方法制得的玻璃杯的结构、形状和构成材料相同，则申请的权利要求不具备新颖性。
- 如果上述X方法包含了对比文件中没有记载的在特定温度下退火的步骤，使得用该方法制得的玻璃杯在耐碎性上比对比文件的玻璃杯有明显的提高，则表明要求保护的玻璃杯因制备方法的不同而导致了微观结构的变化，具有了不同于对比文件产品的内部结构，该权利要求具备新颖性。

三、对同样的发明创造的处理

- 法 9：同样的发明创造只能被授予一项专利。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。
-
- 同样的发明创造：指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。
- 禁止重复授权：指同样的发明创造不能有多项处于有效状态的专利权同时存在。
- 目的：防止权利之间存在冲突。
- 在先申请构成抵触申请或已公开构成现有技术的，应根据法22.2、22.3，而不是根据法9或细则13.1对在后专利申请（或专利）进行审查。

1、 判断原则

法59.1:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。

- 两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同，应当认为所要求保护的发明创造不同。
- 权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。

2、 处理方式

（1）对两件专利申请的处理--(1)

1 ）申请人相同

同一申请人就同样的发明创造提出两件专利申请，并且这两件申请符合授予专利权的其他条件:

- 应就这两件申请分别通知申请人进行选择或者修改。
- 申请人期满不答复的，相应的申请被视为撤回。
- 经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合法9.1规定的，对于申请日不同的，应当驳回后一件专利申请，并对前一件申请授予专利权；对于申请日相同的，两件申请均予以驳回。

（1）对两件专利申请的处理--(2)

2 ）申请人不同

不同的申请人就同样的发明创造在同一日分别提出专利申请，并且这两件申请符合授予专利权的其他条件:

- 应根据细则41.1的规定，通知申请人自行协商确定申请人。
- 申请人期满不答复的，其申请被视为撤回;
- 协商不成，或者经申请人陈述意见或进行修改后仍不符合法9.1规定的，两件申请均予以驳回。

（2）对一件专利申请和一项专利权的处理

同一申请人就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行选择。

- 申请人可以放弃已经获得的专利权，也可以撤回尚未被授权的申请。
- 申请人期满不答复的，其申请被视为撤回。
- 经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合法9.1规定的，应当驳回其专利申请。
- 申请人选择放弃已经授予的专利权的，应当在答复审查意见通知书时附交自该已授权专利的申请日起放弃专利权的书面声明一式两份。
- 对那件符合授权条件、尚未授权的专利申请，应当发出授权通知书，并将放弃前一专利权的书面声明转至有关审查部门，由专利局予以登记和公告，公告上注明前一专利权自申请日起予以放弃。

第四节　创造性

一、创造性的概念

1、创造性定义 (专利法22.3)

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，

该实用新型具有实质性特点和进步。

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。

2、所属技术领域的技术人员

所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

3、突出的实质性特点

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。

如果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。

4、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。

二、判断创造性的原则和基准

（一）原则

1、同时审查两个条件

突出的实质性特点

显著的进步

2、对技术方案本身、所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果作整体分析。

3、现有技术结合对比

4、如果一项独立权利要求具备创造性，则不再审查其从属权利要求的创造性。

（二）基准

1、突出的实质性特点的审查基准和判断方法

- 审查基准　相对于现有技术是否显而易见
- 判断方法和步骤

(1)确定最接近现有技术

(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

（1）确定最接近现有技术

最接近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项技术方案。例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，并且所要解决的技术问题、技术效果或用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然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。其中首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

-首先分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征

-然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题

- 发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务

（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见

判断现有技术中是否给出将上述区别特征用来解决所述实际解决的技术问题的启示

(i)上述区别特征为公知常识，则认为现有技术给出结合启示。

例:

要求保护的发明：用铝制造的建筑构件;

要解决的技术问题：减轻建筑构件的重量。

对比文件：公开了相同结构的建筑构件，同时说明建筑构件是轻质材料，但未提及使用铝材。

在建筑标准中，铝为公知的轻质建筑材料。

该要求保护的发明明显应用了铝材轻质的公知性质。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。

(ii)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，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分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,则认为现有技术给出结合启示

例:

要求保护的发明：一种氦气检漏装置，其包括：检测真空箱是否有整体泄漏的整体泄漏检测装置；对泄漏氦气进行回收的回收装置；和用于检测具体漏点的氦质谱检漏仪，所述氦质谱检漏仪包括有一个真空吸枪。

对比文件1的某一部分：公开了一种全自动氦气检漏系统，该系统包括：检测真空箱是否有整体泄漏的整体泄漏检测装置和对泄漏的氦气进行回收的回收装置。

该对比文件1的另一部分：公开了一种具有真空吸枪的氦气漏点检测装置，其中指明该漏点检测装置可以是检测具体漏点的氦质谱检漏仪。

此处记载的氦质谱检漏仪与要求保护的发明中的氦质谱检漏仪的作用相同。根据对比文件1中另一部分的教导，本领域的技术人员能容易地将对比文件1中的两种技术方案结合成发明的技术方案。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。

(iii)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,则认为现有技术给出结合启示

例:

要求保护的发明：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。

发明要解决的技术问题：如何清除制动器表面上因摩擦产生的妨碍制动的石墨屑。

对比文件1：公开了一种石墨盘式制动器。

对比文件2：公开了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。

要求保护的发明与对比文件1的区别:发明在石墨盘式制动器表面上设置了凹槽;

该区别特征已被对比文件2披露。

由于对比文件1所述的石墨盘式制动器会因为摩擦而在制动器表面产生磨屑，从而妨碍制动。对比文件2所述的金属盘式制动器会因表面上附着灰尘而妨碍制动，为了解决妨碍制动的技术问题，前者必须清除磨屑，后者必须清除灰尘，这是性质相同的技术问题。

为了解决石墨盘式制动器的制动问题，本领域的技术人员按照对比文件2的启示，容易想到用水冲洗，从而在石墨盘式制动器上设置凹槽，把冲洗磨屑的水从凹槽中排出。由于对比文件2中凹槽的作用与发明要求保护的技术方案中凹槽的作用相同。因此本领域的技术人员有动机将对比文件1和对比文件2相结合，从而得到发明所述的技术方案。

因此可认为现有技术中存在上述技术启示。

突出的实质性特点判断方法（三步法）示例:

例 1：专利申请的权利要求:

一种改进的内燃机排气阀，包括一个由耐热镍基合金A制成的主体，所述主体具有阀头部分，其特征在于所述阀头部分涂敷了由镍基合金B制成的覆层。

发明所要解决的技术问题：阀头部分的耐腐蚀、耐高温问题。

对比文件1：一种内燃机排气阀，包括主体和阀头部分，主体由耐热镍基合金A制成，阀头部分的覆层使用的是与主体所用合金不同的另一种合金。对比文件1还指出：为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层可以选用具有耐高温和耐腐蚀特性的合金。

对比文件2：公开的是有关镍基合金材料的技术内容。其中指出，镍基合金B对极其恶劣的腐蚀环境和高温影响具有优异的耐受性，这种镍基合金B可用于发动机的排气阀。

在两篇对比文件中，由于对比文件1与专利申请的技术领域相同，所解决的技术问题相同，且公开专利申请的技术特征最多，因此可以认为对比文件1是最接近的现有技术。

将专利申请的权利要求与对比文件1对比之后可知，发明要求保护的技术方案与对比文件1的区别在于发明将阀头覆层的具体材料限定为镍基合金B，以便更好地适应高温和腐蚀性环境。由此可以得出发明实际解决的技术问题是如何使发动机的排气阀更好地适应高温和腐蚀性的工作环境。

根据对比文件2，本领域的技术人员可以清楚地知道镍基合金B适用于发动机的排气阀，并且可以起到提高耐腐蚀性和耐高温的作用，这与本发明中所起的作用相同。由此，可以认为对比文件2给出了可将镍基合金B用作有耐腐蚀和耐高温要求的阀头覆层的技术启示，进而使得本领域的技术人员有动机将对比文件2和对比文件1结合起来构成该专利申请权利要求的技术方案，故该专利申请的权利要求要求保护的技术方案相对于现有技术是显而易见的。

2、显著的进步的审查基准

发明是否具有有益的技术效果:

- 发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等
- 发明提供了一种与最接近的现有技术构思不同的技术方案，其技术效果基本上达到了现有技术的水平
- 发明代表某种新技术发展趋势
- 尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果

（三）判断创造性时需考虑的其他因素（辅助因素）

1、发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题

－－该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

2、发明克服了技术偏见

技术偏见通常会影响引导人们仅局限在某一方面考虑，而不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。

如果发明克服了技术偏见，采用了人们由技术偏见而舍弃尝试的技术手段，从而解决了技术问题，则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

3、发明取得了预料不到的技术效果

指发明同现有技术相比，其技术效果产生质的变化，具有新的性能；或者产生量的变化，超出了人们预期的想象。

当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

4、发明在商业上的成功

如果成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而具有突出的实质性特点和显著的进步。

如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。

（四）技术效果对创造性判断的影响

如果发明与最接近的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，可以确定发明具备创造性。

但是，应当注意：如果可以判断出发明的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，且能够产生有益的技术效果，则发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性，此种情况不应过于强调发明是否具有预料不到的技术效果。

（五）几种不同类型发明的创造性判断

1、开拓性发明

－－一种全新的技术解决方案，在技术史上未曾有过先例，它为人类科学技术在某个时期的发展开创了新纪元。

－－同现有技术相比，具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

例：

指南针、造纸、活字印刷和火药

蒸汽机、白炽灯、收音机、雷达、激光器、利用计算机实现汉字输入等。

2、组合发明

指将某些技术方案进行组合，构成一项新的技术方案，以解决现有技术客观存在的技术问题。

考虑：

- 组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持
- 组合的难易程度
- 现有技术中是否存在组合的启示
- 组合后的技术效果等。

(1) 显而易见的组合

将某些已知产品或方法组合或连接在一起，各自以其常规的方式工作，总的技术效果是各组合部分效果之总和，组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系，仅仅是一种简单的叠加，----不具备创造性。

如果组合仅仅是公知结构的变型，或者组合处于常规技术继续发展的范围之内，而没有取得预料不到的技术效果，则这样的组合发明不具备创造性。

例 1：

一项带有电子表的圆珠笔的发明：

将公知的电子表安装在圆珠笔的笔身上。

将电子表同圆珠笔组合后，两者仍各自以其常规的方式工作，在功能上没有相互支持，只是一种简单的叠加，因而，该发明不具备创造性。

(2) 非显而易见的组合

如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。

其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。

例 2：“深冷处理及化学镀镍－磷－稀土工艺”

发明的内容：公知的深冷处理和化学镀的组合。

现有技术：在深冷处理后需要对工件采用非常规温度回火处理，以消除应力，稳定组织和性能。

本发明：在深冷处理后，对工件不作回火或时效处理，而在80℃±10℃的镀液中进行化学镀，不但省去了所说的回火或时效处理，还使该工件仍具有稳定的基体组织以及耐磨、耐蚀并与基体结合良好的镀层。

这种组合发明的技术效果，对该发明所属技术领域的技术人员来说，预先是难以想到的，因而，该发明具备创造性。

3、选择发明

指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现有技术中未提到的窄范围或个体的发明。

考虑：选择所带来的预料不到的技术效果。

（1）如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选出一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

（2）如果发明是在可能的、有限的范围内选择具体的尺寸、温度范围或者其他参数，而这些选择可以由本领域的技术人员通过常规手段得到并且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

（3）如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择，则该发明不具备创造性。

（4）如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

例：制备硫代氯甲酸

- 现有技术记载：催化剂羧酸酰胺和／或尿素相对于每1mol的原料硫醇，其用量为>0至100mol%；在给出的例子中，催化剂用量为2～13mol%，并且指出催化剂用量从2mol%起，产率开始提高；此外，一般专业人员为提高产率，也总是采用提高催化剂用量的办法。
- 选择发明：采用了较少的催化剂用量(0.02～0.2mol%)，提高产率11.6～35.7%，大大超出了预料的产率范围，并且还简化了对反应物的处理工艺。

4、转用发明

指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明。

考虑：转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等。

（1）如果转用是在类似的或者相近的技术领域之间进行的，并且未产生预料不到的效果，则这种转用不具备创造性

例：

将用于柜子的支撑结构转用到桌子的支撑

（２）如果转用能够产生预料不到的技术效果，或者克服了原技术领域中未曾遇到的困难，则这种转用发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

例：一项潜艇副翼的发明
•已有技术：
潜艇在潜入水中时是靠自重和水对它产生的浮力相平衡停留在任意点上，上升时靠操纵水平舵产生浮力；
飞机在航行中完全是靠主翼产生的浮力浮在空中。
•发明：
借鉴了飞机中的技术手段，将飞机的主翼用于潜艇，使潜艇在起副翼作用的可动板作用下产生升浮力或沉降力，从而极大地改善了潜艇的升降性能。
由于将空中技术运用到水中需克服许多技术上的困难，且该发明取得了极好的效果，所以该发明具备创造性。

５、已知产品的新用途发明

指将已知产品用于新的目的的发明。

考虑：新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。

（1）如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，则该用途发明不具备创造性。

例：

将作为润滑油的已知组合物在同一技术领域中用作切削剂

（2）如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则这种用途发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

例：

将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果

６、要素变更的发明

包括要素关系改变的发明、要素替代的发明和要素省略的发明。

考虑：要素关系的改变、要素替代和省略是否存在技术启示、其技术效果是否可以预料等。

(1)要素关系改变的发明

指发明与现有技术相比，其形状、尺寸、比例、位置及作用关系等发生了变化。

1) 如果要素关系的改变没有导致发明效果、功能及用途的变化，或者发明效果、功能及用途的变化是可预料到的，则发明不具备创造性。

2）如果要素关系的改变导致发明产生了预料不到的技术效果，则发明具备创造性。

。

(2) 要素替代的发明

指已知产品或方法的某一要素由其他已知要素替代的发明。

1)如果发明是相同功能的已知手段的等效替代，或者是为解决同一技术问题，用已知最新研制出的具有相同功能的材料替代公知产品中的相应材料，或者是用某一公知材料替代公知产品中的某材料，而这种公知材料的类似应用是已知的，且没有产生预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

2）如果要素的替代能使发明产生预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

(3) 要素省略的发明

指省去已知产品或者方法中的某一项或多项要素的发明。

1）如果发明省去一项或多项要素后其功能也相应地消失，则该发明不具备创造性。

2）如果与现有技术相比，发明省去一项或多项要素（例如，一项产品发明省去了一个或多个零、部件或者一项方法发明省去一步或多步工序）后，依然保持原有的全部功能，或者带来预料不到的技术效果，则具有突出的实质性特点和显著的进步，该发明具备创造性。

第五节　实用性

一、实用性的概念

1、实用性的定义（法22.4）

发明或实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

2、实用性涉及的产业范畴

包括工业、农业、林业、水产业、畜牧业、交通运输业及文化体育、生活用品和医疗器械等行业

3、“能够制造或者使用”的含义

指符合自然规律、具有技术特征的任何可实施的技术方案。

4、能够产生积极效果

指发明或实用新型在提出申请之日所产生的经济、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。这些效果应当是积极的和有益的。

二、判断实用性的原则和基准

（一）原则

1、以申请日提交的说明书和权利要求书所公开的整体技术内容为依据，而不仅仅局限于权利要求所记载的内容。

2、与所申请的发明或者实用新型是怎样创造出来的或者是否已经实施无关。

（二）基准——法22.4

1、无再现性

再现性：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。这种重复实施不得依赖任何随机的因素，且实施结果应当相同。无再现性的发明或者实用新型专利申请主题不具备实用性。

要区分成品率低与不具有再现性。

2、违背自然规律

违背自然规律的发明或实用新型（如违背能量守恒定律的永动机）是不能实施的，不具备实用性。

3、利用独一无二的自然条件的产品

利用特定自然条件建造的自始至终都是不可移动的唯一产品不具备实用性。

但不能认为构成上述产品的构件也不具备实用性。

4、人体或者动物的非治疗目的的手术方法

由于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。

例：活牛取黄，纹眉，活检

5、测量人体或动物体在极限情况下的生理参数的方法

测量人体或动物体在极限情况下的生理参数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所可以耐受的极限条件不同，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，因此这类方法无法在产业上使用，不具备实用性。

6、无积极效果

明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型的技术方案不具备实用性。

以上是一件申请所要获得授权的实质性条件。但是，即使从本质上来说，一件申请有可能满足上述条件，其也不能够获得专利权。这是因为，一件申请要想获得专利权，还需要满足其他的要求，如专利法第26条第3款、第4款等条款的规定。

第六节 单一性和分案申请

单一性概念

- 专利法31条第1款
- 是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。当一件申请包括几项发明或者实用新型，则只有在所有这几项发明或者实用新型之间有一个总的发明构思相互关联的情况下才被允许。

立法目的

- 单一性针对的是一件专利申请是否包含了过多的技术内容，而不是针对发明的技术水平的高低，简单地说，单一性涉及的是数量问题而不是质量问题。
- 专利申请应当符合单一性的要求主要原因
  - 普遍原则：一件专利申请应当限于一项发明创造。
  - 经济上：防止申请人只支付一件专利的费用而获得几项不同发明或者实用新型专利的保护。
  - 技术上：便于专利局对专利申请的分类、检索和审查；便于专利权人行使权利、承担义务；便于专利权保护范围的准确界定以及公众对专利文献的有效利用。

单一性中的几个概念(1)

- 一个总的发明构思
  - 1、属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型：在技术上相互关联，并共同包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。
  - 2、在两项以上的独立权利要求中是否包含使它们在技术上相互关联的一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，是衡量一件专利申请中要求保护的一组发明是否属于一个总的发明构思，是否满足发明单一性要求的标准。

单一性中的几个概念(2)

- 特定技术特征
  - 1、“特定技术特征”是专门为评定专利申请单一性而提出的一个概念，应当把它理解为是体现发明对现有技术作出贡献的那些技术特征，也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的那些技术特征，并且应当从每一项要求保护的发明的整体上考虑后加以确定。
  - 2、是指每一项发明或者实用新型作为整体考虑，对现有技术作出的贡献中起实质性作用的那些技术特征。
  - 3、“特定”技术特征要体现发明对现有技术作出的贡献，使发明具有新颖性和创造性，它是专利申请要求保护的技术方案的核心，是发明的要点。
  - 4、特定技术特征，不仅仅是通常所说的技术特征，也不应该将其等同于本教程前几章所说的必要技术特征或区别技术特征。
  - 5、围绕着共同的一个或多个这样的核心或要点而构思的一组发明被认为属于一个总的发明构思。

属于一个总的发明构思的两项以上的发明

- 权利要求 1： 一种灯丝 A 。
- 权利要求 2： 一种用灯丝 A 制成的灯泡 B 。
- 权利要求 3： 一种探照灯，装有用灯丝 A 制成的灯泡 B 和旋转装置 C 。
- 与现有技术文献公开的用于灯泡的灯丝相比，灯丝A是新的并具有创造性。
- 该三项权利要求均围绕着相同的技术核心—灯丝 A 这一体现发明对现有技术作出贡献的技术特征而构思的，灯丝 A 为该三项权利要求相同的特定技术特征，因此，它们属于一个总的发明构思，三者之间有单一性。

单一性的判断方法

- 将第一项发明的主题与相关的现有技术进行比较，确定发明的“特定技术特征”;
- 然后判断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者相应的特定技术特征，从而确定这两项发明是否在技术上相关联。

检索前单一性的判断

- 明显不具有单一性：一件申请中包括了除草剂和割草机两项独立权利要求。
- 一个实例:
  - 权利要求 1： 一种用于直流电动机的控制电路，所说的电路具有特征 A 。
  - 权利要求 2： 一种用于直流电动机的控制电路，所说的电路具有特征 B 。
  - 权利要求 3： 一种设备，包括一台具有特征 A 的控制电路的直流电机。
  - 权利要求 4： 一种设备，包括一台具有特征B的控制电路的直流电机。
  - 其中特征A和B完全不相关。

检索后单一性的判断

- 通过检索确定下来相关的现有技术之后，可以采用以下方法分析一组发明的单一性:
  - 第一步：将第一项发明(通常为权利要求1)的主题与相关的现有技术进行比较，以确定从发明的整体上看对现有技术作出贡献的“特定技术特征”。
  - 第二步：判断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者相应的特定技术特征，从而确定这两项发明是否在技术上相关联。
  - 第三步：如果在发明之间存在一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，即存在技术上的关联，则可以得出它们属于一个总的发明构思的结论。相反，如果各项发明之间不存在技术上的关联，则可以作出它们不属于一个总的发明构思的结论，进而确定它们不具有单一性。

单一性举例(1)

- 例如下列一份申请:
  - 权利要求 1： 一种化合物 x 。
  - 权利要求 2： 一种制备化合物 x 的方法。
  - 权利要求 3： 化合物 x 作为杀虫剂的应用。
- 经过检索确定化合物 x 与现有技术相比具有新颖性和创造性。
- 通过检索发现化合物 x 与现有技术相比不具有新颖性或创造性

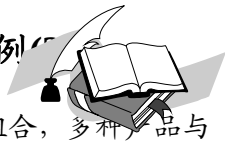
属于一个总的发明构思的两项以上发明的六种常见方式

- 不能包括在一项权利要求内的两项以上产品或者方法的同类独立权利要求
- 产品和专用于制造该产品的方法的独立权利要求
- 产品和该产品的用途的独立权利要求
- 产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求;
- 产品、专用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求;
- 方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求

单一性举例(2)

- 组合方式为：产品、专用于制造该产品的方法、为实施该方法而专门设计的设备和该产品的用途。
  - 权利要求 1：一种燃烧器，其特征在于混合燃烧室有正切方向的燃料进料口。
  - 权利要求 2：一种制造燃烧器的方法，其特征在于其中包括使该混合燃烧室形成具有正切方向燃料进料口的步骤。
  - 权利要求 3：一种制造燃烧器的设备，其特征在于该设备有一个装置 x，该装置使燃料进料管按正切方向连接在混合燃烧室上。
  - 权利要求4：一种用权利要求 1 的燃烧器制造碳黑的方法，其特征在于其中包括使燃料从正切方向进入燃烧室的步骤。

单一性举例(3)



- 多种产品与多种方法的组合，多种产品与用途的组合等等
  - 权利要求 1：一种灯丝 A。
  - 权利要求 2：一种用灯丝 A 制成的灯泡 B。
  - 权利要求 3：一种探照灯，装有用灯丝 A 制成的灯泡 B 和旋转装置 C。
  - 权利要求4：一种制造灯丝 A 的方法。

分案申请及其条件

- 是指在一件专利申请中包含两项或两项以上的发明时，将其中一部分分出来，另行提交专利申请。如果一件申请不符合单一性的规定，专利审批过程中，审查员将要求申请人进行修改，将不符合单一性的内容从原案中删除，对于从原案中删除的内容，申请人可以另外提交分案申请，当然，申请人也可以主动将一部分内容从原案中分出，另外提交分案申请。
- 分案申请的条件
  - 1、时间要求。
  - 2、类别要求。
  - 3、内容要求。
  - 4、申请人要求。

第七节　实质审查程序

- **根据专利法第三十五条的规定，专利局对发明专利申请进行实质审查。**
- **对发明专利申请进行实质审查的目的在于确定发明专利申请是否应当授予专利权，特别是确定其是否符合专利法有关“新颖性、创造性和实用性”的规定。**

审查文本的确定

- 申请文件无主动修改的情形。
- 申请文件有主动修改的情形。

实质审查程序(1)-审查阶段

- 阅读和理解申请文件
- 检索，并在必要时核实优先权
- 全面审查
- 第一次审查意见通知书
- 继续审查
- 会晤/电话讨论（非必经程序)

实质审查程序(2)-结案阶段

- 授予专利权或驳回申请
  - (一)授予专利权
    - 根据专利法第三十九条的规定，发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，专利局应当作出授予发明专利权的决定。
    - 在申请人对第一次审查意见通知书答复后，或者对继续审查的审查意见通知书答复后， 如果申请已经具备了授予专利权的条件，审查员将发出授予发明专利权的通知。
  - (二)驳回申请
    - 根据专利法第三十八条的规定，在实质审查中，发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，专利局认为仍然不符合专利法规定，即仍然存在属于专利法实施细则第五十三条规定的情形的，应当予以驳回。
    - 如果经申请人陈述意见或者进行修改后，仍有专利法实施细则53条规定情形之一的，申请将被驳回。

实质审查程序(3)-后续程序

- 实质审查程序的终止、中止和恢复
  1、程序的终止
  2、程序的中止
  3、程序的恢复
- 前置审查与复审后的继续审查
  1、前置审查
  2、复审后的继续审查