

专利法实施细则及审查指南 若干修改的解说

何越峰

电话：010-62088083

E-mail：heyuefeng@sipo.gov.cn

讲座提纲

引言：法、细则、指南修改情况概述

一、关于“禁止重复授权”制度

二、关于向外国申请专利的保密审查制度

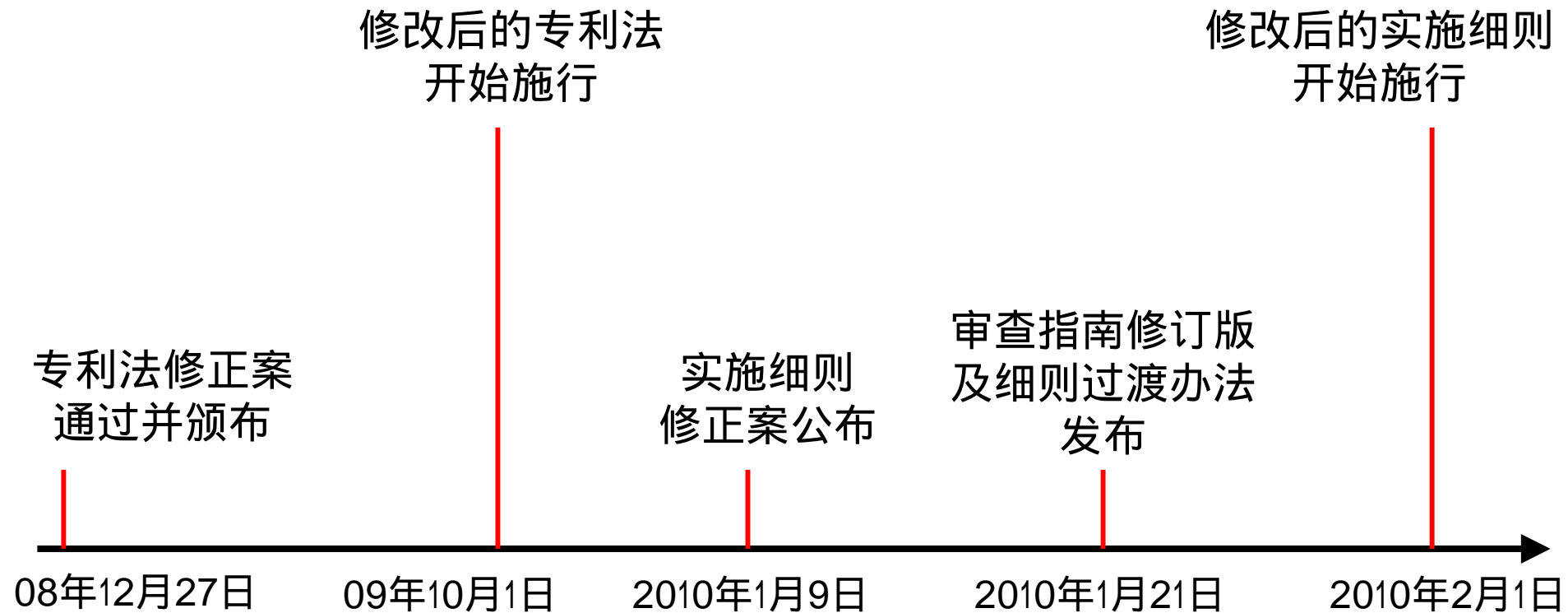
三、关于获取和利用遗传资源合法性审查制度

四、关于遗传资源来源披露制度

五、关于专利权评价报告制度

引言、 专利法及其实施细则、审查指南 修改情况概述

专利法第三次修改大事记



一、

关于“禁止重复授权”制度

禁止重复授权原则（1）

■ 第九条（原法）

- 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。

■ 第九条（新法）

- 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。

重复申请的处理程序（1）

■ 第四十一条第二款（新细则）

- 同一申请人同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

重复申请的处理程序（2）

- 第四十一条第三款（新细则）
 - 国务院专利行政部门公告授予实用新型专利权，应当公告申请人已依照本条第二款的规定同时申请了发明专利的说明。

重复申请的处理程序（2）

■ 第四十一条第四、五款（新细则）

- 发明专利申请经审查没有发现驳回理由，国务院专利行政部门应当通知申请人在规定期限内声明放弃其实用新型专利权。申请人声明放弃的，国务院专利行政部门应当作出授予发明专利权的决定，并在公告授予发明专利权时一并公告申请人放弃实用新型专利权声明。申请人不同意放弃的，国务院专利行政部门应当驳回该发明专利申请；申请人期满未答复的，视为撤回该发明专利申请。
- 实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

先申请原则

- 第九条第二款（新法）
 - 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。

申请人资格的协商确定（1）

■ 第十三条第二款（原）

- 依照专利法第九条的规定，两个以上的申请人在同一日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。

■ 第四十一条第一款（新）

- 两个以上的申请人同日（指申请日；优先权日的，指优先权日）分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人。

指南相关修改主要涉及章节

- 第一部分
 - 第二章 13. 根据专利法第九条的审查
 - 仅限于两件实用新型重复申请的处理，与原指南相比，在操作上并无实质性修改
- 第二部分
 - 第三章 6. 2.2 对一件专利申请和一项专利权的处理
 - 包含适应专利法修改的新增内容
- 第四部分
 - 第七章 2.1 授权公告日不同
 - 包含适应专利法修改的新增内容

审查指南相关修改（1）

■ 第二部分第三章

■ 6.2.2 对一件专利申请和一项专利权的处理

在对一件专利申请进行审查的过程中，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修改。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专利法第九条第一款规定的，应当驳回其专利申请。（*一项发明专利，一件发明申请的情况*）

审查指南相关修改（2）

■ 第二部分第三章

■ 6.2.2 对一件专利申请和一项专利权的处理

但是，对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。（*一项实用新型专利，一件发明申请的情况*）

审查指南相关修改（3）

■ 第四部分第七章

■ 2.1 授权公告日不同（专利权人相同）

任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的两项专利权不符合专利法第九条第一款的规定而请求专利复审委员会宣告其中**授权在前**的专利权无效的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，专利复审委员会应当维持该项专利权有效。

审查指南相关修改（4）

■ 第四部分第七章

■ 2.1 授权公告日不同（专利权人相同）（续）

.....

任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日（有优先权的，指优先权日）的两项专利权不符合专利法第九条第一款的规定而请求专利复审委员会宣告其中**授权在后的**专利权无效的，专利复审委员会经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告该项专利权无效。

审查指南相关修改（5）

■ 第四部分第七章

■ 2.1 授权公告日不同（专利权人相同）（续）

.....

如果上述两项专利权为同一专利权人同日（仅指申请日）申请的一项实用新型专利权和一项发明专利权，专利权人在申请时根据专利法实施细则第四十一条第二款的规定作出过说明，且发明专利权授予时实用新型专利权尚未终止，在此情形下，专利权人可以通过放弃授权在前的实用新型专利权以保留被请求宣告无效的发明专利权。（*前两段规定的例外情形*）

二、

关于向外国申请专利的 保密审查制度

向外申请审批制度的建立

■ 第二十条（原法）

- 中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，应当先向国务院专利行政部门申请专利，委托其指定的专利代理机构办理，并遵守本法第四条的规定。
- 第二款（略）
- 第三款（略）

■ 第二十条（新法）

- 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。
- 第二款同原第二款（略）
- 第三款同原第三款（略）
- 对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

向外申请请求的审批程序（1）

■ 第八条（新细则）

- 专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。
- 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当按照下列方式之一请求国务院专利行政部门进行保密审查：

向外申请请求的审批程序（2）

■ 第八条（新细则）

- ……（一）直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案；
- （二）向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前向国务院专利行政部门提出请求；
- 向国务院专利行政部门提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。

向外申请请求的审批程序（3）

■ 第九条第一款（新细则）

- 国务院专利行政部门收到依照本细则第八条规定递交的请求后，经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时向申请人发出保密审查通知；申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。

向外申请请求的审批程序（4）

■ 第九条第二款（新细则）

- 国务院专利行政部门依照前款规定通知进行保密审查的，应当及时作出是否需要保密的决定，并通知申请人。申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。

指南相关修改主要涉及章节（1）

- 向中国申请专利的保密性审查及专利审查
 - 相关技术方案是否涉及国防秘密或者国家技术秘密？
 - 第五部分 第五章 1.至5.节
- 向外国申请专利前保密请求的审查（A20.1）
 - 相关技术方案是否涉及国家技术秘密？
 - 第五部分 第五章 6. 向外国申请专利的保密审查

指南相关修改主要涉及章节（2）

- 中国同族申请的关联审查（A20.4）
 - 外国同族申请或国际申请提出前是否报经审批？
 - 第一部分 第一章 7.3 根据专利法第二十条第一款的审查
 - 第一部分 第二章 14.根据专利法第二十条第一款的审查
 - 第二部分 第八章 4.7 全面审查
6.1.2 驳回的种类

向外申请保密请求 的提出与审批

审查指南相关修改（1）

■ 第五部分第五章

■ 6. 向外国申请专利的保密审查

.....

上述规定中所述的向外国申请专利是指向外国国家或外国政府间专利合作组织设立的专利主管机构提交专利申请，向有关国外机构提交专利国际申请是指向作为PCT受理局的外国国家或外国政府间专利合作组织设立的专利主管机构获世界知识产权组织国际局提交专利国际申请。

审查指南相关修改（2）

■ 第五部分第五章

■ 6.1 准备直接向外国申请专利的保密审查

6.1.1 保密审查请求的提出

向外国申请专利保密审查请求的文件应当包括向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书。请求书和技术方案说明书应当使用中文，**请求人可以同时提交相应的外文文本供审查员参考。技术方案说明书应当与外国申请专利的内容一致。**技术方案说明书可以参照专利法实施细则第十七条的规定撰写，并符合本部分第一章的其他规定。

审查指南相关修改（3）

■ 第五部分第五章

■ 6.1 准备直接向外国申请专利的保密审查

6.1.2 保密审查

请求文件形式不符合规定的，审查员应当通知请求人该向外国申请专利保密审查请求视为未提出，请求人可以重新提出符合规定的向外国申请专利保密审查请求。

.....

专利法实施细则所称申请人未在其请求递交日起四个月或六个月内收到相应通知或决定，是指专利局发出相应通知或决定的推定收到日未在规定期限内。

审查指南相关修改（4）

■ 第五部分第五章

■ 6.2 申请专利后拟向外国申请专利的保密审查

6.2.1 保密审查请求的提出

申请人拟在向专利局申请专利后又向外国申请专利的，应当在提交专利申请同时或之后提交向外国申请专利保密审查请求书。未按上述规定提出请求的，视为未提出请求。向外国申请专利的内容应当与该专利申请的内容一致。

审查指南相关修改（5）

■ 第五部分第五章

■ 6.3 国际申请的保密审查

6.3.1 保密审查请求的提出

申请人向专利局提交国际申请的，视为同时提出向外国申请专利保密审查请求。（**专利局应是主管受理局**）

6.3.2 保密审查

国际申请不需要保密的，审查员应当按照正常国际阶段程序进行处理。国际申请需要保密的，审查员应当自申请日起**三个月内**发出因国家安全原因不再传送登记本和检索本的通知，通知申请人和国际局该申请将不再作为国际申请处理，终止国际阶段程序。申请人收到上述通知的，不得就该申请的内容向外国申请专利。

中国同族申请的相关审查

审查指南相关修改（1）

- 第一部分第一章

- 7.3 根据专利法第二十条第一款的审查

.....

初步审查中，审查员有理由认为申请人违反上述规定向外国申请专利的，对于其在国内就相同的发明提出的专利申请，应当发出审查意见通知书。申请人陈述的理由不足以说明该申请不属于上述情形的，审查员可以以不符合专利法第二十条第一款为理由，根据专利法第二十条第四款和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。

审查指南相关修改（2）

■ 第一部分第二章

■ 14. 根据专利法第二十条第一款的审查

.....

初步审查中，审查员有理由认为申请人违反上述规定向外国申请专利的，对于其在国内就相同的实用新型提出的专利申请，应当发出审查意见通知书。申请人陈述的理由不足以说明该申请不属于上述情形的，审查员可以以不符合专利法第二十条第一款为理由，根据专利法第二十条第四款和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。

审查指南相关修改（3）

- 第二部分第八章

- 4.7 全面审查

.....

如果审查员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二十条的规定。

审查指南相关修改（4）

- 第二部分第八章

- 6.1 驳回决定

- 6.1.2 驳回的种类

.....

- (3) 专利申请所涉及的发明在中国完成，且向外国申请专利前未报经专利局进行保密审查的；

三、

关于获取和利用遗传资源的 合法性审查制度

不授予专利权的发明创造（1）

■ 第五条（原法）

- 对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

■ 第五条（新法）

- 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。
- 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。

指南相关修改主要涉及章节

- 第一部分

- 第一章 7.2 根据专利法第五条的审查

- 第二部分

- 第一章 3.2 根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造
- 第九章 9.1.1.3 违法获取或利用遗传资源完成的发明创造

审查指南相关修改（1）

■ 第一部分第一章

■ 7.2 根据专利法第五条的审查

根据专利法第五条的规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，以及违反法律、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。

初步审查中，审查员……对依赖遗传资源完成的发明创造，应当审查遗传资源的获取或利用是否明显违反法律、行政法规的规定。

审查指南相关修改（2）

■ 第二部分第一章

■ 3.2 根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造

根据专利法第五条第二款的规定，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。……

违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，是指遗传资源的获取或者利用未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部門的批准或者相关权利人的许可。……

审查指南相关修改（3）

■ 第二部分第一章

- 3.2 根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造（续）
例如，按照《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》的规定，向境外输出列入中国畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源应当办理相关审批手续，某发明创造的完成依赖于中国向境外出口的列入中国畜禽遗传资源保护名录的某畜禽遗传资源，未办理审批手续的，该发明创造不能被授予专利权。

审查指南相关修改（4）

■ 第二部分第十章

- 9.1.1.3 违法获取或利用遗传资源完成的发明创造
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，属于专利法第五条第二款规定的不能被授予专利权的发明创造，其审查适用本部分第一章第3.2节的规定。

.....

四、 关于遗传资源来源披露制度

对于专利申请文件的要求

■ 第二十六条（原法）

- 第一款（略）
- 请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人或者设计人的姓名，申请人姓名或者其他事项。
- 第三款（略）
- 权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。

■ 第二十六条（新法）

- 第一款同原第一款（略）
- 请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。
- 第三款同原第三款（略）
- 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。
- 依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当说明理由。

遗传资源定义及相关要求

■ 第二十六条（新细则）

■ 专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料；专利法所称依赖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。

■ 就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利的，申请人应当在请求书中予以说明，并填写国务院专利行政部门制定的表格。

指南相关修改主要涉及章节

- 第一部分
 - 第一章 5.3 涉及遗传资源的申请
- 第二部分
 - 第十章 9.5 遗传资源来源的披露

审查指南相关修改（1）

- 第一部分第一章

- 5.3 涉及遗传资源的申请

就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利，申请人应当在请求书中对于遗传资源的来源予以说明，并填写遗传资源来源披露登记表，写明该遗传资源的直接来源和原始来源。申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。对于不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知申请人补正。期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。补正后仍不符合规定的，该专利申请应当被驳回。

第十章 关于化学领域发明专利申请

9.5 遗传资源来源的披露

9.5.1 术语的解释

专利法所称遗传资源的直接来源，是指获取遗传资源的直接渠道。申请人说明遗传资源的直接来源，应当提供获取该遗传资源的时间、地点、方式、提供者等信息。

专利法所称遗传资源的原始来源，是指遗传资源所属的生物体在原生环境中的采集地。遗传资源所属的生物体为自然生长的生物体的，原生环境是指该生物体的自然生长环境；遗传资源所属的生物体为培植或者驯化的生物体的，原生环境是指该生物体形成其特定性状或者特征的环境。申请人说明遗传资源的原始来源，应当提供采集该遗传资源所属的生物体的时间、地点、采集者等信息。

9.5.2 对披露内容的具体要求

就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利，申请人应当在请求书中予以说明，并且在专利局制定的遗传资源来源披露登记表(以下简称为登记表)中填写有关遗传资源直接来源和原始来源的具体信息。

申请人对直接来源和原始来源的披露应符合登记表的填写要求，清楚、完整地披露相关信息。

如果遗传资源的直接来源为从某个机构获得，例如保藏机构、种子库(种质库)、基因文库等，该机构知晓并能够提供原始来源的，申请人应当提供该遗传资源的原始来源信息。申请人声称无法说明原始来源的，应当陈述理由，必要时提供有关证据。例如指明“该种子库未记载该遗传资源的原始来源”、“该种子库不能提供该遗传资源的原始来源”，并提供该种子库出具的相关书面证明。

9.5.3 遗传资源来源披露的审查

在依据专利法第二十六条第五款和专利法实施细则第二十六条第二款进行审查时，审查员应当首先仔细阅读说明书和权利要求书，准确理解发明，在此基础上确定发明创造的完成是否依赖于遗传资源以及所依赖的是何种遗传资源。

对于依赖于遗传资源完成的发明创造，审查员应当审查申请人是否提交了登记表。

如果申请人未提交登记表，审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补交登记表，通知书中还应当具体指明哪些遗传资源需要披露来源并说明理由。

如果申请人提交的登记表中仅披露了部分遗传资源的来源，审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补全登记表，通知书中还应当具体指明需要补充披露来源的遗传资源并说明理由。

如果申请人提交了登记表，审查员应当审查该登记表中是否说明了该遗传资源的直接来源和原始来源；对于未说明原始来源的，是否说明了理由。如果申请人填写的登记表不符合规定，审查员应当在审查意见通知书中指出登记表中存在的缺陷。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第二十六条第五款规定的，审查员应当驳回其专利申请。

需要注意的是，登记表中的内容不属于原说明书和权利要求书记载的内容，因此不能作为判断说明书是否充分公开的依据，也不得作为修改说明书和权利要求书的基础。

遗传资源来源披露登记表

请按照“注意事项”正确填写本表各栏		第②和第④栏未确定的由专利局填写	
①发明名称		②申请号	
③申请人		④申请日	
⑤遗传资源名称			
⑥遗传资源的获取途径 I 遗传资源取自： <input type="checkbox"/> 动物 <input type="checkbox"/> 植物 <input type="checkbox"/> 微生物 <input type="checkbox"/> 人 II 获取方式： <input type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 赠送或交换 <input type="checkbox"/> 保藏机构 <input type="checkbox"/> 种子库（种质库） <input type="checkbox"/> 基因文库 <input type="checkbox"/> 自行采集 <input type="checkbox"/> 委托采集 <input type="checkbox"/> 其他			
⑦直接来源	⑧获取时间		____年____月
	非采集方式	⑨提供者名称（姓名）	
		⑩提供者所处国家或地区	
		⑪提供者联系方式	
	采集方式	⑫采集地（国家、省（市））	
		⑬采集者名称（姓名）	
⑭采集者联系方式			
⑬原始来源	⑯采集者名称（姓名）		
	⑰采集者联系方式		
	⑱获取时间	____年____月	
	⑲获取地点（国家、省（市））		
⑳无法说明遗传资源原始来源的理由			
㉑全体申请人或专利代理机构签字或者盖章		㉒专利局处理意见	
年 月 日		年 月 日	

注 意 事 项

一、一个遗传资源一般应当填写一张登记表，但是，当遗传资源名称有多个，而其他所有栏目内容都相同时，可以仅填写一张登记表。

二、本表应使用中文填写，字迹为黑色，文字应打字或印刷。

三、本表第①、②、③、④栏所填内容应与该专利申请请求书中内容一致。如果该申请办理过著录项目变更手续的，应按照专利局批准变更后的内容填写。申请号未确定的由专利局填写申请号。

四、本表中的方格口供填表人选择使用，若有方格后所述情况的，应在方格内作标记。

五、本表第⑤栏中的“遗传资源名称”为遗传资源在申请文件中的相应命名或编号。

六、本表第⑦栏中的“采集方式”指通过自行采集或委托采集的方式获取遗传资源，其中采集地必须披露至省（市）一级。

七、本表第⑩、⑬、⑰栏中的“联系方式”包括通信地址、互联网地址等，其中中国国内通信地址应写明省（直辖市或者自治区）、市、区、街道、门牌号码、邮政编码；外国人通信地址应写明国别、州（市、县），邮政编码。

八、本表第⑬栏，申请人一般应将获取地点披露至省（市），如果申请人无法披露至省（市），也可以只披露至国家。但是，如果遗传资源的直接获取方式为自行采集或委托采集，则必须说明该遗传资源的原始来源，并将原始来源披露至省（市）一级。确实不知道原始来源的，必须在第㉑栏中说明理由。

九、涉及人类遗传资源的，申请人披露其来源信息时，不得公开被采集遗传资源的个人的姓名、身份证号和详细住址。

十、本表任一栏填不下时，可以使用附加页，注明如“续第⑤栏遗传资源名称”。

十一、本表第㉒栏，委托专利代理机构的，应当由专利代理机构加盖公章。未委托专利代理机构，申请人是单位的，应加盖单位公章；申请人为个人的，应由本人签字或者盖章，有多个申请人的，由全体申请人签字或者盖章。

五、 关于专利权评价报告制度

专利权评价报告制度的建立（1）

■ 第五十七条第二款（原法）

- 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明；涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。

■ 第六十一条（新法）

- 专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。
- 专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。

评价报告的请求人与请求时间

■ 第五十六条第一款 (新细则)

- 授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十条规定的专利权人或者利害关系人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。

专利权评价报告的请求书

■ 第五十六条第二、三款（新细则）

- 请求作出专利权评价报告的，应当提交专利权评价报告请求书，写明专利号。每项请求应当限于一项专利权。
- 专利权评价报告请求书不符合规定的，国务院专利行政部门应当通知请求人在指定期限内补正；请求人期满未补正的，视为未提出请求。

评价报告的作出与查阅

- 第五十七条（新细则）
 - 国务院专利行政部门应当自收到专利权评价报告请求书后2个月内作出专利权评价报告。对同一项实用新型或者外观设计专利权，国务院专利行政部门仅作出一份评价报告。任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告。

审查指南第五部分第十章提纲

1. 引言
2. 专利权评价报告请求的形式审查
3. 专利权评价
4. 专利权评价报告
5. 专利权评价报告的查阅与复制
6. 专利权评价报告的更正

关于评价报告请求书的形式审查

审查指南相关修改（1）

■ 第五部分第十章

■ 2.2 请求人资格

根据专利法实施细则第五十六条第一款的规定，专利权人或者利害关系人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。其中，利害关系人是指有权根据专利法第六十条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人，例如专利实施独占许可合同的被许可人和由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。

请求人不是专利权人或者利害关系人的，其专利权评价报告请求视为未提出。实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的，请求人可以是部分专利权人。

审查指南相关修改（2）

■ 第五部分第十章

■ 2.3 专利权评价报告请求书

在请求作出专利权评价报告时，请求人应当提交专利权评价报告请求书及相关的文件。

(1) 专利权评价报告请求书应当采用国家知识产权局规定的表格。……

(2) 请求书中应当指明专利权评价报告所针对的文本。……

(3) 请求人是利害关系人的，在提出专利权评价报告请求的同时应当提交相关证明文件。……

审查指南相关修改（3）

- 第五部分第十章

- 2.4 费用

请求人自提出专利权评价报告请求之日起一个月内未缴纳或者未缴足专利权评价报告请求费的，专利权评价报告请求视为未提出。

关于专利权评价报告

审查指南相关修改（1）

■ 第五部分第十章

■ 3.2.1 实用新型专利

涉及根据下列条款进行的审查

（1）专利法第5条、25条

（2）专利法第2条第3款

（3）专利法第22条第2款、第3款、第4款

（4）专利法第26条第3款、第4款

（5）实施细则第20条第2款

（6）专利法第33条

（7）实施细则第43条第1款

（8）专利法第9条

审查指南相关修改（2）

- 第五部分第十章

- 3.2.2 外观设计专利

- 涉及根据下列条款进行的审查

- (1) 专利法第5条、25条

- (2) 专利法第2条第4款

- (3) 专利法第23条第1款、第2款

- (4) 专利法第27条第2款

- (5) 专利法第33条

- (7) 实施细则第43条第1款

- (8) 专利法第9条

审查指南相关修改（3）

- 第五部分第十章

- 4. 专利权评价报告

国家知识产权局应当自收到合格的专利权评价报告请求书和请求费后两个月内作出专利权评价报告。

.....

审查指南相关修改（4）

- 第五部分第十章

- 4.2 专利权评价报告的发送

- 专利权评价报告作出后，应当发送给请求人。

关于专利权评价报告的更正

审查指南相关修改（1）

- 第五部分第十章
 - 1. 引言

.....

专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据，主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。专利权评价报告不是行政决定，因此专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。

审查指南相关修改（2）

■ 第五部分第十章

■ 6. 专利权评价报告的更正

作出专利权评价报告的部门在发现专利权评价报告中存在错误后，可以自行更正。请求人认为专利权评价报告存在需要更正的错误的，可以请求更正。

.....

审查指南相关修改（3）

■ 第五部分第十章

■ 6.1 可更正的内容

专利权评价报告中存在下列错误的，可以进行更正：

- （1）著录项目信息或文字错误；
- （2）作出专利权评价报告的程序错误；
- （3）法律适用明显错误；
- （4）结论所依据的事实认定明显错误；
- （5）其他应当更正的错误。

审查指南相关修改（4）

■ 第五部分第十章

■ 6.2 更正程序的启动

（1）作出专利权评价报告的部门自行启动

作出专利权评价报告的部门在发现专利权评价报告中存在需要更正的错误后，可以自行启动更正程序。

（2）请求人请求启动

请求人认为作出的专利权评价报告存在需要更正的错误的，可以在收到专利权评价报告后两个月内提出更正请求。

提出更正请求的，应当以意见陈述书的形式书面提出，写明需要更正的内容及更正的理由，但不得修改专利文件。

审查指南相关修改（5）

■ 第五部分第十章

■ 6.3 更正程序的进行和终止

更正程序启动后，作出专利权评价报告的部门应当成立由组长、主核员和参核员组成的三人复核组，对原专利权评价报告进行复核。复核结果经复核组合议作出，合议时采取少数服从多数的原则。作出原专利权评价报告的审查员和审核员不参加复核组。

.....

审查指南相关修改（6）

■ 第五部分第十章

■ 6.3 更正程序的进行和终止（续）

.....

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。针对专利权评价报告，一般只允许提出一次更正请求，但对于复核组在补充检索后重新作出的专利权评价报告，请求人可以再次提出更正请求。

谢谢！

何越峰

电话：010-62088083

E-mail：heyuefeng@sipo.gov.cn