

完善的审查规则是专利制度的保障

新修订的《专利审查指南》将于2010年2月1日起与《中华人民共和国专利法实施细则》同步施行。《专利周刊》特开设“新《专利审查指南》解读”专栏，详细介绍《专利审查指南》修改的背景、意义、主要内容以及给申请带来的相应的变化，以帮助发明人、申请人及社会公众更好地了解、适应此次修改。

鉴于专利法第三次修改增加了对遗传资源的保护、改变了外观设计的授权条件等内容，本次《专利审查指南》修订以适应性修订为主，同时为优化程序设置、提高专利审批效率、规范审批行为而对申请、审查操作实践中出现的需要调整的内容进行了修改，以及将一些经过实践检验已相对成熟的做法以申请、审查标准的形式固化下来以指导、规范实践操作行为。

以适应性修订为主

本次《专利审查指南》修订以适应专利法及其实施细则的第三次修改为主，适应性修订主要涉及以下几个方面：

1.根据现行专利法第五条第二款、第二十六条第五款及其实施细则第二十六条关于遗传资源保护和对遗传资源来源披露的要求，增加了对申请人提交利用遗传资源完成的发明创造的专利申请的具体要求以及初步审查中对遗传资源披露的要求和实质审查程序中对作为驳回条款的专利法第五条第二款、专利法第二十六条第五款进行审查的审查基准。

2.适应专利法第九条以及专利法实施细则第四十一条相应规定的变化，调整了初步审查、实质审查以及无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理程序。

3.根据专利法第二十条、专利法实施细则第八条、第九条对在中国完成的发明、实用新型向外国申请专利保密审查的要求，增设了向外国申请专利的保密审查程序，对于准备直接向外国申请专利的情形、在申请专利后拟向外国申请专利的情形以及以PCT国际申请的方式提出专利申请的情形的保密审查作出具体规定。

4.为适应专利法第二十二条新颖性概念的变化，在《专利审查指南》第二部分第三章新颖性中，对新颖性的审查标准进行了修改，改变了现有技术的范畴和抵触申请的概念，并相应地删除了第四部分第八章无效宣告程序中有关证据问题的规定中第5.1节进口行为导致在国内公开使用的认定的内容。

5.适应专利法及其实施细则对外观设计专利权授权标准的修改，增加了初步审查程序中外观设计的相关授权条件的具体审查标准，以及无效宣告程序中对专利法第二十三条进行审查的具体标准。

6.根据专利法第六十一条以及专利法实施细则第五十六条、第五十七条的要求，设置了专利权评价报告请求的接收、处理程序及专利权评价报告的作出程序，并增加了实用新型和外观设计专利权的具体评价基准。

调整了部分申请与审查标准

为进一步优化程序设置、提高专利审批效率、规范专利审批行为,《专利审查指南》还调整了部分申请、审查标准,例如:

1.在程序设置上,从更加方便申请人的角度出发,尽量简化手续,对不利于申请人、不便于实践操作的内容进行修订。例如,对于请求书中发明人姓名填写不符合规定的,增加了审查员发出补正通知书、申请人通过提交补正书改正请求书中所填写的发明人姓名的规定;在涉及生物材料的申请的核实中,增加针对保藏证明写明的保藏日期发出办理手续补正通知书的规定。

2.对申请、审查实践中易造成混淆、理解执行不一致的内容进行修订。例如,对实质审查程序中依据专利法第三十三条和专利法实施细则第五十一条进行审查的相关内容进行调整。

3.纳入审查实践中证明可行且执行效果良好的内容。例如,增加了无效宣告程序中对代理人特别授权委托书的规定。

4.对未来审查实践中可能出现的标准不一致的问题,作出前瞻性的规定,以利于审查质量的提高。例如,明确了无效宣告请求的合议审查程序中可以依职权进行审查的内容。

5.考虑到与国际规则的协调与衔接,纳入国家知识产权局已公布的规范性文件的部分相关内容。例如,根据专利局对专利合作条约及其实施细则的某些规定作出保留的情况,在进入国家阶段的国际申请的初步审查和实质审查中加入了援引加入项目的审查规定。

2010年恰逢国家知识产权局建局30周年。这30年当中,专利法历经了3次修改,《专利审查指南》也从无到有,经过数次修改完善。作为国家知识产权局依法行政的依据和标准,在指导专利申请、审查实践,规范实际操作行为方面作出了巨大的贡献,它引导我国专利申请和审查实践迈着坚实的步伐,朝着日益规范、日渐成熟的方向发展。2010版《专利审查指南》的实施将为促进我国专利制度的发展谱写新的篇章。作者将在以后的文章中就这些具体内容逐一进行解析。

(知识产权报 杨克菲)

合理设置审查程序 提高行政审批效率

——与发明专利申请初步审查有关的修改解读

本次《专利审查指南》修改的出发点是为适应专利法及其实施条例的修改，将专利法及其实施条例修改内容贯彻到审查指南中。同时，本次《专利审查指南》修改也充分考虑了实体标准的进一步统一和审批程序的进一步优化，结合国家知识产权局专利局将在专利申请的审批中采取无纸化审批方式的特点，力求更加科学合理地设置申请及审查程序，通过优化审查流程继续提高审查工作效率，以满足社会各方面对于专利局审查工作的需求，为公众提供更高水平的服务。

2006 版审查指南自实施以来效果良好，为统一实践操作标准，指导专利申请和专利审查，起到了很好的促进作用，无论是专利局内部的审查员还是外界的申请人、专利权人在这两年多的实践中都已逐渐熟识了该审查指南的内容。为保持基本审查政策和审查标准的延续性，本次修改没有进行比较大的修改和变动。

本次审查指南第一部分第一章的修改内容，主要体现在以下几方面：

适应性修改

此次专利法的修改内容中，涉及发明专利申请的初步专利审查的主要修改内容有四项，审查指南均对相关的审查规定进行了适应性修改。

第一，关于专利代理委托手续。新专利法修改了委托专利代理制度，取消了由国家知识产权局指定涉外专利代理机构的规定。审查指南将有关委托专利代理的规定进行了适应性修改，针对在中国没有经常居所或者营业所的外国申请人申请专利或者办理专利事务的，规定其应当委托专利代理机构。

第二，关于依赖遗传资源完成的发明的初步审查内容。新专利法增加了有关遗传资源的保护的有关规定，新专利法实施细则中将其进一步明确为发明专利申请的初步审查内容之一。针对此项修改，新修改的《专利审查指南》在第一部分第一章中增加了第 5.3 节“涉及遗传资源的专利申请”，对于依赖遗传资源完成的发明专利申请，除应当满足其他有关专利申请的要求外，还应当满足有关遗传资源披露的要求，本节有对于此项内容的初步审查规定。同时，在“明显实质性缺陷的审查”中，对于本章 7.2 节“根据专利法第五条的审查”的规定也进行了修改，以适应专利法第五条第二款的修改。结合初步审查的特点，此处规定为“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”。

第三，关于专利申请的保密审查的规定。新专利法修改了有关专利申请保密审查的规定。对于不符合保密审查规定而提出的专利申请，按照专利法第二十条的规定将不授予专利权。实施细则将此条款列入发明专利申请初步审查的范围，作为可以在初审阶段驳回专利申请依据的条款之一。本次《专利审查指南》修改在第 7 节“明显实质性缺陷的审查”中，相应地增加了第 7.3 节“根据专利法第二十条第一款的审查”的规定，明确指出对于违反专利法第二十条第一款有关保密审查的规定向外国申请专利的，对于其在国内就相同发明提出的专利申请不授予专利权。

第四，关于办理要求优先权的手续。新专利法及其实施细则修改了办理要求优先权手续的有关规定，修改后的规定放宽了对于申请人办理手续的要求，允许声明填写有错误的申请人可以办理手续补正，以此方式克服形式缺陷，取消了原条款中对于声明填写不符合规定的申请予以视为未提出声明的处理规定。在修改审查指南本章的内容时，我们将此宗旨认真加以贯彻落实，使得这一有利于申请人办理手续的修改得以充分体现在审查指南的规定中，从而进一步在审查实践中得以实施。

兼顾各方利益，合理设置初步审查程序

原审查指南自实施以来各方反响良好，但是在审查实践中也逐渐发现一些问题，有的问题反映出审查指南的规定不尽合理，专利申请人、代理人在办理相关专利事务时经常产生困惑；有的规定已经不能适应专利审查程序的需要，对审查效率产生了严重制约。因此，本次审查指南修改时，在对此类问题进行了充分分析研究的基础上，听取了各方的意见后，对部分严重影响审查工作的内容进行了修改。

第一，优化专利程序，方便申请人办理专利事务。基于我国国情，许多专利申请人对于专利审批程序不甚了解，办理专利事务的经验不足，专利申请文件存在的形式缺陷较多，在办理克服缺陷的专利手续时，由于选择了错误的程序导致权利丧失的情况时有发生。本次《专利审查指南》修改增加了有关内容，以方便申请人办理专利事务。例如，如果请求书中发明人的填写内容不符合形式要求时，有些问题可以通过补正的方式加以克服，有些情形需要办理著录项目变更手续、缴纳变更费后才可以进行改正。原审查指南对于如何区别处理此类问题没有具体的规定，因此，经常有申请人选择的错误专利手续，导致不必要的损失。此次修改工作中，修改了有关发明人的填写的内容，规定了申请人针对审查员所发补正通知书中注明的缺陷，可以通过补正的方式克服缺陷。

本次指南修改中为方便申请人办理手续而进行的修改还有：关于生物材料的样品保藏日期。当生物材料的样品保藏日期介于优先权日与申请日之间时，增加了审查员应当先要求申请人在指定期限内说明情况的程序，从而避免了原指南中直接作出视为未保藏的决定后，申请人只能通过恢复程序提交说明的不合理情形；关于涉及核苷酸/氨基酸序列的申请，序列表的编写页码方式由“连续编写”修改为“单独编写”；关于分案申请适应的期限与费用，规定当期限自分案申请递交日至期限届满日不足两个月时，也可以自递交日起补办手续；关于优先权的在先申请文件副本，如果一份副本适应于多个专利申请时，规定修改为申请人可以仅提交一份原件，其他申请使用中文题录译文，从而简化了手续，减轻了申请人的负担。

第二，优化审批流程，提高行政审批效率。各个方面对于专利审批效率都给予了高度的关注，普遍希望优化审批流程，缩短审查的周期。结合发明初步审查的实际情况，从提高效率的角度出发，遵循初审阶段的程序节约原则，此次《专利审查指南》修改增加了有关发明初审依职权修改申请文件的规定，明确指出初审阶段可以由审查员修改的文件范围，以及修改后应当通知申请人的做法。同时，本次《专利审查指南》修改了有关本国优先权的在先申请的特殊情形的规定。按照专利法及其实施细则的规定，当专利申请已经被授予专利权后就不得作为本国优先权的在先申请，对于提出在后申请时，专利局已经向在先申请发出了授予专利权通知和办理登记手续通知的，此次《专利审查指南》修改为视为未要求优先权，使得修改后的内容更加具有可操作性。

采用实践成熟做法，调整审查指南内容

本次《专利审查指南》修改工作采纳了通过审查指南修改公报的形式所修改的内容。如2009年初，专利局公布了审查指南修改公报第2号和第3号，分别修改了第一部分第一章中有关联系人和申请人的规定，本次《专利审查指南》修改工作将其采纳。

（知识产权报 王靖梅）

根据实践需要，完善证据规则

——与证据相关的修改解读

原审查指南仅规定了当事人举证责任分配的一般规则，但是在审查实践中举证责任分配的问题非常复杂，实践中存在特殊情况下依照一般规则无法确定举证责任承担的情形。为此，根据在审查实践中摸索出的经验，参照民事诉讼程序和行政诉讼程序中的相关证据规则，新修改的《专利审查指南》第四部分第八章第 2.1 节规定，专利复审委员会可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人的举证能力以及待证事实发生的盖然性等因素确定举证责任的承担。

物证是一种常见的证据形式，对于物证的提交原审查指南没有作出明确的规定，在实践中出现了由于当事人提交物证不规范，造成另一方当事人无法针对物证本身及其所要证明的事实进行有针对性的答辩的情况，从而影响了案件审查的公平和效率。为此，在新修改的《专利审查指南》第四部分第八章增加第 2.2.3 节，对当事人提交物证的方式和期限作了明确规定，“当事人提交物证的，应当在举证期限内提交足以反映该物证客观情况的照片和文字说明，具体说明依据该物证所要证明的事实”。对于当事人确有正当理由不能在举证期限内提交物证的情况，新修改的《专利审查指南》规定，当事人应当在举证期限内书面请求延期提交，但仍应当在上述期限内提交足以反映该物证客观情况的照片和文字说明，具体说明依据该物证所要证明的事实，并最迟在口头审理辩论终结前提交该物证。

随着互联网技术的深入发展和普遍运用，近年来在审查实践中出现了大量新的证据形式——互联网证据，因此有必要对互联网证据的审查进行规定。但是，关于互联网证据的真实性、公开时间等的认定在技术层面和法律层面还存在诸多难点。对于这种新的证据形式，国家知识产权局专利复审委员会以及人民法院还未形成统一的、成体系的观点。综合以上因素，《专利审查指南》第四部分第八章第 5.1 节仅对互联网证据的公开时间的认定作出原则性的规定：“公众能够浏览互联网信息的最早时间为该互联网信息的公开时间，一般以互联网信息的发布时间为准”。

此外，新修改的《专利审查指南》第四部分第八章第 4 节对证据的质证和审核认定进行了补充，构成证据审查的完整体系，以适应专利法关于绝对新颖性的修改。

（知识产权报 孙跃飞 崔峥）

取消部分收费，简化办理程序，完善电子申请

——与法律手续及事务处理有关的修改解读

本次《专利审查指南》关于法律手续及事务处理的修改秉承了专利法及其实施细则修改的宗旨，进一步落实科学发展观，以人为本，科学设置程序，完善法律规定，在充分维护发明创造者的正当利益的同时，为社会公众提供更好的服务。

改革专利费用管理制度，科学合事设置收费程序

现行的专利费用体系迄今已经运行 8 年，存在的主要问题是专利收费项目繁多，缴费程序复杂。此次《专利审查指南》修改内容之一就是申请人的角度出发，简化收费项目，合理设置收费程序。

首先，取消了当事人根据专利法实施细则第六条第一款因不可抗拒的事由延误期限提出恢复权利请求，需要缴纳的恢复权利请求费。考虑申请人因不可抗拒的事由未在规定的期限内办理相关手续，从而导致权利丧失，是由于客观原因造成的，并非申请人主观意愿，再要求申请人缴纳恢复权利请求费显失公平，本次专利法实施细则及《专利审查指南》修改取消了这一规定，从而使收费程序更加合理。

其次，取消了发明专利申请被授予专利权之前，自第三年度起应当缴纳的发明专利申请维持费。一方面，专利法规定“发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查”；另一方面，原实施细则却规定“发明专利申请人自申请日起满 2 年尚未被授予专利权的，自第三年度起应当缴纳申请维持费”。这意味着，申请人在法律允许的第三年度提出实审请求，却要缴纳这一年度的申请维持费，此次取消发明专利申请维持费，充分考虑了申请人的利益，进而完善了收费制度。

同时取消的费用还有因权属纠纷的当事人提出中止请求应当缴纳的中止程序请求费，因提出强制许可请求应当缴纳的强制许可请求费以及强制许可使用裁决请求费。

申请人通过邮局或者银行汇付费用的，应当在汇单上写明正确的申请号（或专利号）以及缴纳的费用名称。如果申请人在汇款时遗漏了必要的缴费信息，可以在汇款当日通过传真或者电子邮件的方式补充。补充完整缴费信息的，以汇款日为缴费日。当日补充不完整而再次补充的，以专利局收到完整缴费信息之日为缴费日。允许申请人补充缴费信息，虽然增加了收费部门的工作量，但为申请人提供了救济手段，最大限度地满足了申请人的需求。

简化各种手续的办理程序，提高效率降低成本

专利申请人自申请专利之后，办理各种手续就会接踵而来，例如，办理费用减缓手续、办理委托手续、办理登记手续、办理恢复手续等等。如何简化手续，提高办事效率，是本次指南修改的重点内容之一。

申请人或者专利权人缴纳有关专利费用确有困难的，可以请求减缓缴纳有关费用。原审查指南规定：无论申请人是否委托了专利代理机构，费用减缓请求书都应当由全体申请人签字或者盖章。此次审查指南修改增加了申请人可以委托专利代理机构办理费用减缓手续的规

定。申请人委托专利代理机构办理费用减缓手续并提交声明的，费用减缓请求书可以由专利代理机构盖章。此项规定无需全体申请人在费用减缓请求书上签字或者盖章，极大地方便了专利代理机构代理申请人办理费用减缓手续，同时解决了申请人委托专利代理机构提交电子申请并办理费用减缓手续复杂的难题，提高了办理手续的效率。

考虑到申请人的利益，对当事人办理恢复手续的审批程序进行了修改，扩大了可办理恢复手续补正的范围。原审查指南规定在规定期限内提交了恢复权利请求书并缴足恢复权利请求费，但仍不符合其他规定的，审查员应当发出办理恢复手续补正通知书，要求当事人在指定期限之内补办有关手续。而申请人仅提交恢复权利请求书，审查员仅进行等恢复费的处理，如果申请人因某种原因未缴纳恢复费，那么直到恢复期限届满后，审查员才作出恢复权利审批通知书，告知申请人因未在规定的恢复期内缴纳恢复费，不予恢复。此时，申请人再想补缴恢复费为时已晚。为了贯彻专利法鼓励发明创造的宗旨，切实为申请人办实事，此次审查指南修改对办理恢复手续的审批程序进行了修改，只要申请人提交了恢复权利请求书或者缴足了恢复权利请求费，但仍不符合其他规定的，审查员均发出办理恢复手续补正通知书，给予申请人办理手续补正的机会，从而解决实际工作中出现的问题。

完善电子申请的相关规定，大力推进信息化建设

2001年7月1日实施的专利法实施细则规定，专利法及其实施细则规定的各种手续，应当以书面形式或者专利局规定的其他形式办理。专利局规定的其他形式即电子文件形式，首次将电子申请纳入专利法规。但是到目前为止，我国的电子申请的发展状况却不尽人意。随着国家知识产权局信息化建设的发展，为申请人提供更优更好更快捷的电子专利申请系统指日可待。因此，完善电子申请的相关规定也是此次审查指南修改的重要内容。

本次审查指南修改将以电子文件形式办理各种手续，即电子申请，与以纸件形式办理各种手续的不同之处，单独撰写成章，并明确了专利法及其实施细则和审查指南中关于专利申请和其他文件的规定，除针对以纸件形式提交的专利申请和其他文件的规定之外，均适用于电子申请。

电子申请是指以互联网为传输媒介将专利申请文件以符合规定的电子文件形式向专利局提出的专利申请。此次审查指南修改明确了电子申请用户是指已经与国家知识产权局签订电子专利申请系统用户注册协议，办理了有关注册手续，获得用户代码和密码的申请人和专利代理机构。

此次审查指南修改增加了电子申请用户注册方式包括：当面注册、邮寄注册和网上注册。明确了规定专利法实施细则第一百一十九条第一款所述的签字或者盖章，在电子申请文件中是指电子签名。电子申请文件采用的电子签名与纸件文件的签字或者盖章具有相同的法律效力。

此次审查指南修改还明确并扩大了电子申请受理范围包括：发明、实用新型和外观设计专利申请；进入国家阶段的国际申请；复审和无效宣告请求。

对于专利局以电子文件形式通过电子专利申请系统向电子申请用户发送的各种通知书和决定，如果自发文日起十五日内申请人未接收电子文件形式的通知书和决定，专利局可以

发出纸件形式的该通知书和决定的副本，这一规定解决了电子申请用户的后顾之忧，在申请人未能及时接收专利局发出的通知书的情况下，以发出纸件通知书提示申请人按时办理相关手续。

（知识产权报 孙传利）

保密申请确定和向外国申请专利的保密审查由专利局进行

——对保密申请和向外国申请专利的保密审查的修改的解读

针对保密专利申请及其审查的修改

对于保密申请的修改主要遵循以下几个原则：(1)、与修改后的专利法实施细则相适应；(2)、与其他有关保密的规定相适应；(3)、进一步优化、改进和完善保密申请的处理流程。

与专利法实施细则相适应的修改：新的专利法实施细则，对专利申请是否涉及国家安全或者国家重大利益需要保密的审查范围和审查方式均进行了大的修改：

(1) 将由国务院有关主管部门确定专利申请是否涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密，修改为由专利局审查确定。

(2) 将原细则中只针对发明专利申请进行保密审查，扩展为对发明和实用新型专利申请均进行保密审查。

针对专利法实施细则的上述规定，新《专利审查指南》对原指南第五部分第五章进行了适应性修改，在保密请求的提出一节增加了申请人认为其实用新型专利申请涉及国家安全或者重大利益需要保密的，也可以在提出专利申请的同时或者实用新型专利申请进入授权公告准备之前提出保密请求的规定；在保密的确定一节规定，发明或者实用新型内容涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益的，由专利局进行保密确定，必要时可以邀请相关领域的技术专家协助确定。

由于专利法实施细则中规定，保密确定由专利局进行，解密确定也相应地应当由专利局进行。因此，本章对解密的程序也进行了修改：“专利局对提出解密请求的保密专利申请（或专利）进行解密确定，并将结果通知申请人。”“专利局每两年对保密专利申请（或专利）进行一次复查，经复查认为不需要继续保密的，通知申请人予以解密。”

为了便于在实际审查中执行专利法实施细则的规定，本章对申请人已得知其申请的内容需要保密时应当履行的行为进行了具体规定。例如，申请人在提出保密请求之前已确定其申请的内容涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当提交有关部门确定密级的相关文件。提出保密请求时提交了有关部门确定密级的相关文件的，申请人（或专利权人）提出解密请求时，应当附具原确定密级的部门同意解密的证明文件。

与其他相关规定相适应的修改：根据《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，可能涉密的信息不能在互联网上传输，应当以纸件形式递交。因此，在本章修改中，写入了只能以纸件形式提交有保密请求的专利申请的内容，并且规定，以电子文件形式提交的专利申请，如果经专利局审查认为该申请涉及国家安全或者重大利益需要保密，应当将该专利申请转为纸件形式并通知申请人。申请人此后应当以纸件形式向专利局或国防专利局递交各种文件，不得通过电子专利申请系统提交文件。

优化审查程序、规范审查操作行为的修改：随着专利局审查电子化程度的提高，原有基于纸件文档管理的规定已经与现有的审查管理方式不相适应，因此在本次《专利审查指南》

的修改中，对原有的基于纸件文档管理的内容进行了删除。例如“建立保密案卷位置状态卡，在计算机系统中作出处理”等内容。同时，为了更好地规范审查操作行为，避免给申请人带来歧义，对原指南中表述不准确的内容进行了修改。例如原指南中规定：“已有实质审查请求并缴纳实质审查费的，直接进入实质审查程序”，而在实际操作中，申请人提交实质审查请求并缴纳实质审查费后，审查员会对实质审查请求是否符合规定进行审查，不符合规定的，例如实质审查请求书无申请人（有代理机构的，为代理机构）签章的，仍然不能进入实质审查程序，此次将其修改为“实质审查请求符合规定的，直接进入实质审查程序”。

针对向外国申请专利的保密审查

专利法第三次修改后，按照第 20 条第 1 款的规定，申请人向外国申请专利需要报经专利局进行保密审查。也就是说，专利局要对准备向外国申请专利的技术内容进行保密审查。专利法实施细则的第 8 条和第 9 条也对向外国申请专利保密审查请求的方式和专利局的保密审查程序进行了规定。基于专利法和实施细则的上述规定，此次《专利审查指南》修改在本章的第 6 节加入了向外国申请专利保密审查的相关内容，更详细地对实施细则第 8 条和第 9 条的规定予以解释。

在本章的第 6 节的开头，引入了专利法及其实施细则的相关规定，并对实施细则中规定的“向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请”进行了解释：“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或世界知识产权组织国际局提交专利国际申请。”

根据专利法实施细则第 8 条规定的 3 种向外国申请请求模式，此次《专利审查指南》修改更详细地规定了提出向外国申请专利保密审查请求需提交的文件和格式。

对于准备直接向外国申请专利的保密审查请求，修改后的《专利审查指南》规定，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向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。

对于申请专利后拟向外国申请专利的保密审查请求，申请人只需在提交专利申请时或提交专利申请后提交向外国申请专利保密审查请求书即可。申请人在提交申请的同时提交向外国申请专利保密审查请求书的，只须填写发明或实用新型名称、申请人姓名或名称即可；申请人在提交申请之后提交向外国申请专利保密审查请求书的，只须填写发明或实用新型名称、申请人姓名或名称，并注明专利申请号即可。

向专利局 PCT 受理局提交国际申请的，即视为提出了向外国申请专利保密审查请求。此处需要特别提醒注意的是，只有有资格向中国国家知识产权局提出国际申请的申请人向专利局提交国际申请的，才视为同时提出向外国申请专利保密审查请求。例如，对于外国公司的研发机构在中国完成的发明创造，如果以外国申请人的名义向中国国家知识产权局专利局提交专利国际申请，但由于申请人资格的问题，中国专利局将不作受理审查，而是将申请文

件直接转交国际局。对于此种情况，不视为提出了保密审查请求，申请人必须提交单独的保密审查请求文件，即单独的向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书，并将该请求文件递交到专利局受理处，经保密审查允许向外国申请专利后，才能递交国际申请。

根据专利法实施细则第9条规定的向外国申请专利保密请求的审查程序，修改后的《专利审查指南》予以细化，明确了在专利局收到向外国申请专利保密审查请求文件之后，会立即启动审查，并可能作出“文件不符合规定导致保密审查请求视为未提出”、“明显不需要保密允许向外国申请专利”、“可能涉及国家安全或者重大利益暂缓向外国申请专利”3种结论。对于这3种结论，审查员在审查后均会发出“向外国申请专利保密审查意见通知书”，及时通知申请人。

根据专利法实施细则第9条第2款的规定，修改后的《专利审查指南》进一步明确，对于暂缓向外国申请专利的专利申请或技术方案，审查员会作进一步保密审查，必要时邀请相关领域的技术专家进行审查，并发出“向外国申请专利保密审查决定”。

根据专利法实施细则第9条的规定，申请人自提交日起4个月内未收到首次保密审查意见通知，或首次暂缓后自提交日起6个月内未收到保密审查决定，视为允许向外国申请专利。对于此规定，修改后的《专利审查指南》给出“申请人未收到通知或决定”的明确解释：“专利法实施细则第九条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。”

对于国际申请的保密审查，修改后的《专利审查指南》与专利合作条约的规定相适应地作出了相关规定：“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。”

（知识产权报 李莉）

提高行政效率 节约社会资源 方便请求人

——对专利权评价报告相关修改内容的解读

根据专利法的规定，实用新型和外观设计专利申请只进行初步审查，不进行实质审查，因此实用新型和外观设计专利权的法律稳定性较差。如果专利权人对实际上不符合专利法规定的授权条件的实用新型和外观设计专利权过于轻率地行使其权利，则容易浪费专利权人的人力财力，损害公众权益，浪费行政部门和司法机关的资源。近年来，我国实用新型和外观设计专利申请和授权数量的快速增长，使得上述问题更加突出。因此，第三次修改后的专利法将专利检索报告制度的对象范围由实用新型专利扩大到包括外观设计专利，并将报告的名称改为“专利权评价报告”，由仅评价是否具备新颖性、创造性扩大到对实用新型专利和外观设计专利是否符合专利法规定的授权条件进行全面分析和评价，同时将请求人的范围由专利权人扩大到包括利害关系人。相应地，原审查指南第二部分第七章第13节“实用新型专利检索”部分已经不适合第三次修改后的专利法的要求，故将关于“专利权评价报告”的内容单独成章，编排为第五部分第十章。本章主要对作出评价报告的程序及评价报告所涉及的评价内容进行了规定，而授予专利权的实质性条件的评价标准参见新《专利审查指南》的其他相关章节。

根据专利法第61条和专利法实施细则第56、57条的规定，本章明确了专利权评价报告的作用和性质：“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。”

对于请求人的资格，由于专利法实施细则第56条第1款规定利害关系人可以单独提出专利权评价请求，因此，理应允许共同专利权人中的部分人作为请求人。本章明确规定：“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。”

相对于原来的实用新型专利检索报告，专利权评价报告简化了请求手续，以方便请求人。具体而言，不再要求请求人提交专利说明书及专利证书复印件，也不再要求其在请求书中写明专利的法律状态和附具有关证明文件；对于请求人是利害关系人的，在提交相关证明文件时，如果相关的专利实施许可合同已在国家知识产权局备案，则仅需注明备案号，可以不提交专利实施许可合同或其复印件。

本章对实用新型专利权评价的内容和外观设计专利权评价的内容作了规定，基本涉及全部的无效理由。但是，实用新型专利权评价的内容不包括专利法第20条第1款关于向外申请保密审查的评价，外观设计专利权评价的内容不包括专利法第23条第3款关于权利冲突的评价。原因在于对于作出专利权评价报告的审查员而言，其受所掌握的资料和证据的限制，难以针对上述条款涉及的内容作出准确评价。

本章还参照发明和实用新型检索报告中对比文件的类型并结合外观设计的特点，对外观设计专利权评价报告中对比文件与外观设计专利之间的关系作了规定。

由于专利法实施细则第57条规定，国家知识产权局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，因此，无法设置在作出专利权评价报告的过程中请求人可

针对评价结论不利的情况陈述意见的环节。为弥补上述缺憾，本章保留了原实用新型检索报告制度的更正程序。

此外，根据专利法实施细则第 57 条的规定，为了提高行政效率，节约行政资源，本章规定，专利权评价报告作出后，任何单位或者个人都可以按照修改后《专利审查指南》的相关规定进行查阅或者复制；在作出评价报告之前，有多人针对同一实用新型或者外观设计专利提出请求的，国家知识产权局将合案处理，只作出一份评价报告；在评价报告作出之后再提出请求的，国家知识产权局将不再重复作出评价报告。

（知识产权报 孙跃飞 崔峥）

适应专利法修改 简化操作程序

——对无效宣告程序中对同样发明创造的处理方式修改的解读

根据专利法第九条和第二十二条,新《专利审查指南》第四部分第七章对无效宣告程序中对同样的发明创造的处理方式进行了适应性修改,下面对主要修改作简单介绍。

由于专利法第二十二条第二款关于“抵触申请”的条件由“他人”修改为“任何单位和个人”,因此对于不同申请日的同样的发明创造,应该根据专利法第二十二条第二款进行审查,宣告申请日在后的专利权无效或者维持申请日在前的专利权有效(其他无效理由均不成立),而不再适用专利法第九条的规定,所以本章删除了不同申请日时对同样的发明创造的处理情形。

按照专利法、专利法实施细则及新《专利审查指南》第二部分第三章第6节的相关规定,在对发明专利申请进行实质审查时,如果经检索发现申请日相同、授权在先的属于同样的发明创造的专利存在,则根据专利法第九条的规定不再授予发明专利权。可以预见,新规则下能够都获得授权的两项以上的同人同日申请、属于同样的发明创造的专利,绝大多数为不经过实审的相同类型的实用新型或者外观设计。一方面,对于相同类型专利,维持授权在先的专利权符合专利权人的利益;另一方面,按照2006版审查指南规定的放弃程序只能全部放弃,而无效程序可以部分无效,使得允许专利权人在无效程序中选择从申请日起放弃并没有实际意义。因此本章直接规定同人同日申请、授权在先的专利权有效、授权在后的专利权无效,这样操作既简化了程序,也利于尽早结案,同时也符合专利法第九条的规定。当然,如果属于专利法第九条第一款规定的例外情况,即在符合专利法第九条及其实施细则第四十一条规定的情况下,允许专利权人从公告授予发明专利权之日起放弃该实用新型专利权而保留授权在后的发明专利权。

对于同人同日申请、属于同样的发明创造的两件专利的授权公告日也相同的情形,如果仅有一项专利权被宣告无效,从简化程序的角度出发,直接宣告该专利权无效即可;如果两项属于同样的发明创造的两项专利权均被提出无效,则由于无从区分,因而给予专利权人选择的机会。但在告知专利权人进行选择后,专利权人不选择保留其中一项的,可以视为专利权人对选择权利的放弃,依据专利法第九条的规定,这两项专利权均存在重复授权的缺陷,应当均予无效。

对于不同人同日申请、属于同样的发明创造的两件专利,由于在申请日时,各专利权人一般不可能知晓另一专利权人的申请,而不同类型的专利的效力和保护期限有所差别,因此不再区分授权公告日相同或者不同,而均给予各专利权人协商选择所要保留的专利权的机会。同样地,在告知各专利权人进行协商选择后,专利权人不选择保留其中一项的,可以视为专利权人对选择权利的放弃,依据专利法第九条的规定,这两项专利权均存在重复授权的缺陷,应当均予无效。

(知识产权报 崔峥 孙跃飞)

强化以请求原则为基础的依职权审查 ——对无效宣告程序中依职权审查修改的解读

专利权虽然是一种私权,但它同时也是通过行政授权产生并对整个社会具有特定约束力的权利。无效宣告程序中,对于请求人撤回其请求或请求视为撤回的,如果在复审委员会已进行的审查工作的基础上能够宣告专利权无效或部分无效,出于维护社会公平和公众合法权益的考虑,专利复审委员会作为行政机关应当宣告其无效。专利法实施细则第72条正是基于上述原则进行修订的。与此相适应,《专利审查指南》也进行了相应的修改,同时基于专利法实施细则第72条的精神,《专利审查指南》还加强了复审委员会依职权审查的力度。但请求原则依然是无效宣告程序的基本原则,专利复审委员会的依职权审查是建立在请求原则基础上针对专利权存在的明显缺陷进行的。

基于专利制度的根本属性和国家的政策导向,专利法对专利保护客体进行了限制。如果已授权的专利中存在明显不属于专利保护客体的缺陷,即明显违反专利法第2条、第5条或第25条的规定,则可能降低社会公众对专利制度的认同程度,并对公共利益产生较大影响,因此,《专利审查指南》第四部分第三章第4.1节规定:专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷,专利复审委员会可以引入相关的无效宣告理由进行审查。

另外,如果在请求人针对部分权利要求提出的无效宣告理由成立的基础上,通过简单的逻辑分析就可以得出未以相同理由被请求宣告无效的权利要求也存在同样的缺陷,为了提高专利授权质量,维护公共利益,《专利审查指南》第四部分第三章第4.1节规定:

(1) 请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效,而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效,不引入该无效理由将会得出不合理的审查结论的,专利复审委员会可以依职权引入该无效理由对其他权利要求进行审查。

(2) 请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效,而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷,专利复审委员会可以引入与该缺陷相对应的无效宣告理由对其他权利要求进行审查。

最后,由于专利原始申请文件仅保存于专利审查档案中,为了方便当事人,提高行政效率,允许专利复审委员会在以下特定情况下,可以依职权引入该专利原始申请文件作为证据:

请求人以不符合专利法第33条或者专利法实施细则第43条第1款的规定为由请求宣告专利权无效,且对修改超出原申请文件记载范围的事实进行了具体的分析和说明,但未提交原申请文件的,专利复审委员会可以引入该专利的原申请文件作为证据。

(知识产权报 崔峥 孙跃飞)

明确依职权审查 完善审查标准 调整保护客体

——对实用新型初步审查相关修改内容的解读

明确依职权审查职能，提高审查效率

《专利审查指南》第一部分第二章第2节审查原则中，在程序节约原则部分增加了“对于申请文件中的缺陷可以通过依职权修改克服的申请，审查员可以不发出补正通知书”。在实际审查工作中，出于有利于申请人的目的，审查员通常对申请文件中可以通过依职权修改克服所有缺陷的申请，不发出补正通知书，而依职权对这些缺陷进行修改使其符合授权条件后，直接发出授予专利权通知书。事实表明，上述做法能较大程度地缩短审查周期，提高审查效率，节约审查程序。但该做法在修改前的审查指南中没有明确规定。本次修改后，将申请文件中的缺陷均可以通过依职权修改的申请的处理写入到程序节约原则中，是对程序节约原则内容的完善。同时，将审查实践中较为成熟的做法纳入到《专利审查指南》的正式规定中，以形成规范性的审查指导。

完善对明显实质性缺陷及驳回申请条件的审查标准

第一部分第二章第3.3节的主要修改在于，在审查意见通知书的内容第(2)点增加了“对申请文件存在明显实质性缺陷的事实，必要时还应结合有关证据进行分析”。该修改是对审查意见通知书内容的完善，同时也是对缺陷事实分析需要使用证据的情形的补充，其强调了，必要时，审查员还应当结合有关证据进行分析。例如，如果申请文件明显不具备新颖性，则审查员还应当结合对比文件对其不具备新颖性的事实进行分析。

对第3.5节申请的驳回中的修改主要涉及如下方面：

在第3.5.1节分2段分别指明发出审查意见通知书和补正通知书后不同的驳回条件。同时强调“指定的期限内”的答复文件是审查员的审查依据，修改前审查指南未强调这一点，在审查过程中审查员通常对答复文件是否在期限内提交不作判断，容易导致审查所依据的文本错误。

明确发出审查意见通知书后的驳回条件。修改后的《专利审查指南》写明发出审查意见通知书后，如果申请人没有进行实质性的修改，审查员可以直接作出驳回决定；如果申请人针对通知书指出的缺陷进行了修改，即使缺陷仍然存在，也应当再次给予申请人修改或陈述意见的机会。原则上，审查员不能仅发出过一次通知书后作出驳回决定，这样也是和实质审查的相关规定保持一致。

在驳回决定正文的驳回理由部分，强调实用新型作出驳回决定所依据的条款应当在专利法实施细则第44条所列的法律条款中。实用新型与发明不同，在专利法实施细则里没有专门的法条指明驳回条款，因此在《专利审查指南》中予以明确。

在驳回决定正文的驳回理由部分，根据专利法实施细则第44条的规定，对涉及明显实质性缺陷的条款作适应性和完整性修改，增加了专利法第5条（违反法律等）、专利法第20条第1款（对外申请的保密审查）、专利法第22条第2款（新颖性）、专利法第22条第4

款（实用性）、专利法第 25 条（不授予专利权主题）、专利法实施细则第 20 条（必要技术特征）、专利法实施细则第 43 条第 1 款（分案超范围）。

为了提高授权稳定性，防止重复授权，专利法实施细则第 44 条在实用新型初步审查的内容中增加了对新颖性的审查。因此，此次修改增加了本节关于新颖性的审查，内容如下：

初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

但是，实用新型涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有技术或者属于内容明显实质相同的专利申请重复提交，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断实用新型是否明显不具备新颖性。

此次修改，在《专利审查指南》中明确规定对于明显不具备新颖性的实用新型申请，初步审查可以依据专利法第 22 条第 2 款的规定进行审查。此节修改需关注以下 3 点：

一是初步审查中“一般不通过检索来判断”现有技术状况，仅在特定情况下才进行检索并进行新颖性审查；因此，对于大多数实用新型申请，初步审查仅依据说明书中所描述的背景技术进行新颖性审查。

二是审查员未经检索获得现有技术或抵触申请信息的，应当基于这些信息进行新颖性审查，不再仅基于说明书中所描述的背景技术进行新颖性审查；《专利审查指南》中列出了可获得信息的 4 种具体情形。

三是对于认定为非正常申请的实用新型申请，审查员应当进行新颖性审查，即进行检索并根据检索所获得的对比文献或其它信息来判断其是否明显不具备新颖性；这是唯一要通过检索进行新颖性审查的情形，主要是为了加大对非正常申请的打击力度。

为了提高实用新型专利的授权质量，专利法实施细则第 44 条在实用新型初步审查的内容中增加对实用性的审查。因此，此次修改增加了本节关于实用性的审查。自专利法实施以来，实用性审查一直是实用新型初步审查范围，在修改前的指南中，由于专利法第 22 条第 4 款不是实用新型初步审查范围，对于类似永动机等不具备实用性的申请，都是适用原专利法实施细则第 2 条第 2 款予以驳回。由于原专利法实施细则第 2 条第 2 款是关于实用新型保护客体的规定，用该条款审查实用性在法理上并不恰当。此次修改后，涉及实用性的审查适用专利法第 22 条第 4 款的规定，审查标准不变，仍与发明实质审查相同。

适应细则变化，调整保护客体的审查标准

在第 6 节中对实用新型保护客体的审查的修改涉及如下方面：

从实用新型定义来说，实用新型保护客体应当满足“产品”、“形状、构造及其结合”和“技

术方案”三要素，其中，“形状、构造及其结合”要素中包含 3 个并列条件：“形状”、“构造”及“形状和构造”，客体审查中有关“形状、构造及其结合”只要满足上述三者之一即可，并不要求权利要求中既包含对产品形状提出的改进，又包含对产品构造提出的改进。修改后的《专利审查指南》将“产品的形状”与“产品的构造”合并为一节，即“6.2 产品的形状和/或构造”，并且针对小节题目增加说明：“实用新型应当是针对产品的形状和/或构造所提出的改进”，用以明确客体审查中有关形状、构造及其结合只要满足三方面中的一方面即可。由于在专利法实施细则第 44 条第 1 款中扩大了实用新型初步审查范围，即增加了对专利法第 22 条第 2 款和第 4 款的审查，所以在实用新型审查中对于明显不具备新颖性和实用性审查可以依据专利法第 22 条第 2 款和第 4 款，而不再依据原专利法实施细则第 2 条第 2 款即新专利法第 2 条第 3 款中的“适于实用的新的”进行审查，因此将原第 6.5 节删除，相关内容写入第 11、12 节。

在第 6 节首先明确专利法第 2 条第 3 款中实用新型的定义，修改后的《专利审查指南》增加了一句“这是对可以获得专利保护的实用新型的一般性定义，而不是判断新颖性、创造性、实用性的具体审查标准”，明确专利法第 2 条第 3 款是对于实用新型保护客体的一般性定义，与判断新颖性和实用性等专利性条件的审查无关。

在“6.1 实用新型只保护产品”中，将“应当注意”的内容进行了修改，从正反两个方面作了明确的规定，使得行文条理清晰，便于理解；同时，将修改前指南第 7.4 节关于权利要求书的审查第（9）项纳入“应当注意”的内容。修改前指南涉及“以现有技术中已知方法名称来限定产品的形状、构造是允许的，例如，以焊接、铆接等……，不属于对方法本身提出的技术方案。”相同的内容在第 6 节和第 7 节中对应不同的法律依据，即原专利法实施细则第 2 条第 2 款和第 20 条第 1 款，易造成适用法条的混淆及审查标准不统一，因此修改后指南将涉及“方法”的内容都归入保护客体的审查，删除原第 7.4 节第（9）项的内容，将其纳入“6.1 实用新型只保护产品”中。

在“6.2.2 产品的构造”中，将“应当注意”的内容进行了修改，从正反两个方面作了明确的规定；同时，将原第 7.4 节第（8）项的内容纳入本节“应当注意”的内容中。修改理由同上。

将 6.3 节中“建筑平面设计图”的举例予以删除。在实用新型审查中，有些涉及建筑物的申请，尽管其附图是以“建筑平面设计图”形式提交的，如果其解决了技术问题，仍然属于技术方案，不应该排除在实用新型保护客体之外，因此该举例不太恰当，予以删除。

细化对申请人提交文件的要求

在第 7.3 节中增加必须有附图的规定：（10）说明书附图中应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图，不得仅有表示现有技术的附图，也不得仅有表示产品效果、性能的附图，例如温度变化曲线图等。增加此规定主要是根据专利法实施细则第 17 条第 5 款作适应性修改。修改前指南中没有关于实质上无附图的审查规定，具体审查中对于实用新型实质上无附图的情形依据专利法第 26 条第 3 款（说明书清楚、完整）或者专利法实施细则第 39 条（受理条件）审查，均欠合理。今后类似缺陷直接适用专利法实施细则第 17 条第 5 款。如果申请不符合专利法实施细则第 17 条第 5 款规定，发出补正通知书。申请人补交附图的，应按照专利法第 33 条的规定审查其是否修改超范围；申请人不补交附图的，以不符合专利法实施细则第 17 条第 5 款的规定驳回。

在第 7.4 节中增加关于权利要求中图形特征的规定：(8) 权利要求中一般不得含有用图形表达的技术特征。在权利要求中采用图形表达的技术特征通常会导致权利要求的保护范围不清楚；并且审查标准也很难明确规定在权利要求中允许哪些图形特征。因此，此次修改规定权利要求中一般不得含有用图形表达的技术特征，其中“一般”一词主要是为了排除有些可以使用计算机打印出的非中文字符。

在第 8.2 节中基于专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改，并参考指南第二部分的相关章节进行了适当的修改。

首先指明了审查员在审查修改后文件时的 2 个基本点：修改的内容是否超范围；修改的方式是否符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定。其次，增加了视为针对通知书指出的缺陷进行修改的规定：对于申请人提交的包含有并非针对通知书所指出的缺陷进行修改的修改文件，如果其修改符合专利法第 33 条的规定，并消除了原申请文件存在的缺陷，且具有授权前景，则该修改可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，经此修改的申请文件应当予以接受。第三，明确了对于不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的修改的处理方式：“发出通知书，通知申请人该修改文本不予接受，……”，此处需要说明的是，“通知书”应与已发出通知书的类型一致，并再次告知已指出过的缺陷，同时指定新的答复期限。第四，对申请人再次修改仍然不符合专利法实施细则第 51 条第 3 款规定的，审查员将依据修改前的文本继续审查，由于针对其存在的缺陷已经发出过两次通知书，符合驳回条件，可以作出驳回决定；如果通知书中指出的缺陷是可以依职权修改的，审查员可以对修改前的文本依职权修改后，作出授权决定。

增加了有关进入国家阶段的国际申请的审查规范

修改前审查指南第三部分缺少实用新型国际申请进入实用新型审查部门后的审查，而且实用新型的国际申请进入国家阶段后不同审查阶段的审查职责划分不明。通过这次审查指南的修改，明确了对于实用新型的国际申请，初审及流程管理部 PCT 二处进行进入国家阶段的初步审查，即审查该申请是否符合进入国家阶段的要求，而实用新型部进行的初步审查在于该申请是否能授予实用新型专利权。

第 15 节进入国家阶段的国际申请的审查中大部分内容发明国际申请的相关内容一致，并根据专利法实施细则行了适应性修改。适应性修改包括：为适应专利法实施细则第 112 条第 1 款的规定，将实用新型的主动修改期限规定为 2 个月，对申请人根据专利合作条约第 28 条或第 41 条所进行修改也作了期限上的限定，其期限应当在 2 个月内；为适应专利法实施细则第 113 条，对实用新型的改正译文错误的时机作了明确规定：在专利局作好公告实用新型专利权的准备工作之前，申请人发现中文译文存在错误，可以提出改正请求。申请人改正译文错误的，应当提出书面请求并缴纳规定的改正译文错误手续费。

(知识产权报 付刚 卜芳)

明确授权条件 增加合案申请制度

——对外观设计初步审查标准及相关内容变化的解读

2008年11月启动的《专利审查指南》的修改工作，完全是为适应第三次专利法修正案而进行的。所以，此次修改的原则是，只修改与第三次专利法及其实施细则修正案有关的部分，其余部分尽可能保持不动。完善外观设计专利保护制度是第三次专利法及其实施细则修改的目的之一，因此，此次《专利审查指南》修改涉及该部分的内容也相对较多。

外观设计专利权的授权条件

1. 实质性条件

外观设计专利权的授权条件分为形式条件和实质条件。本次专利法修改，仍然保持了外观设计专利初步审查制度，即外观设计专利申请经初步审查后，没有发现不符合有关规定的內容，就会授予专利权。

就实质性条件来说，初步审查程序中增加了对于“明显不符合专利法第23条第1款”的审查。

根据专利法实施细则第44条第1款第3项，专利法第23条第1款也作为初步审查的内容。但是，在初步审查阶段，原则上，对外观设计专利申请仍然只进行初步审查，即通常不对其进行检索。

在初步审查阶段，所谓“明显不符合专利法第23条第1款”，通常指在已经存在的检索报告中，发现X类的现有设计；属于明显抄袭现有设计或者属于内容明显实质相同的情形。

2. 形式条件

专利法实施细则第28条明确列出了简要说明应当写明的内容，为此《专利审查指南》也作了相应的修改。

需要说明的是，申请人在提交申请时应当“指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片”，所述的图片或者照片仅仅是为了满足实施细则第99条的专利公报的出版要求，并不用于确定外观设计专利权的保护范围。专利权人在获得授权后，可以得到专利单行本，而所述单行本也供社会公众免费查阅。

简要说明中的“设计要点”可以有多种撰写方式，例如“设计要点在主视图”、“设计要点在于本产品的图案”或者“设计要点在产品的上部”等等。其目的是要求申请人声明自己所提交的产品外观设计与现有设计相区别之处。应当注意的是，对“设计要点”的指明，不能变成对设计本身的描述，不应与“用图片或者照片清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计”原则相违背。

此外，还应当注意的是，《专利审查指南》第四部分第五章 6.1 节规定，在无效阶段中，“外观设计简要说明中设计要点所指设计并不必然对外观设计整体视觉效果具有显著影响，不必然导致涉案专利与现有设计相比具有明显区别。例如，对于汽车的外观设计，简要说明中指出其设计要点在于汽车底面，但汽车底面的设计对汽车的整体视觉效果并不具有显著影响。”

在侵权程序中，根据 2009 年 12 月 28 日公布的《最高人民法院于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第 11 条规定，“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断”，“授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征”，“通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响”，因此，设计要点在后续程序中的作用需要法院通过判例逐步确立。

如果专利申请涉及同一产品的两项相似外观设计，简要说明中应当指定一项基本设计。指定基本设计的目的是为了比较合案申请的多项外观设计是否相似。

另外，对于要求外国优先权，但在先申请并没有简要说明的外国申请，根据专利法实施细则第 31 条第 4 款的规定，申请人在中国提交申请时，也应当提交简要说明。

根据在先申请与中国申请的关系，简要说明的审查可以分为以下 3 种情况：

(1) 在先申请与中国申请完全一致时，在中国提交的简要说明不应超出在先申请文件的图片或者照片所表示的范围。

(2) 在先申请是部分外观设计，中国申请是整体外观设计时，在中国提交的简要说明不应超出在先申请文件的图片或者照片所表示的范围，其中包括未主张权利的部分设计。

(3) 在先申请与中国申请不一致，中国申请对在先申请作了修改，但符合相同主题的要求时，在中国提交的申请的简要说明不应超出在中国提交的图片或者照片的范围。也就是

说，在这种情况下，审查员先审查在先申请与在后申请主题是否一致，然后再审查简要说明是否超出在后申请（即中国申请）的图片与照片的范围。

不予专利保护的客体

第三次专利法修正案第 25 条第 1 款第 6 项规定，对“主要起标识作用的平面印刷品”不给与专利保护。

在根据本条款进行审查时，要从该条款的 3 个构成条件来审查。首先，是平面的印刷品（不考虑形状），不包括墙纸、纺织品、摩托车贴花等；其次，其外观设计是针对图案、色彩或者二者的结合而作出的；第三，判断所述设计是否“主要起标识作用”。“主要起标识作用”是指主要使消费者识别被装入的商品或者被附着的产品来源或者生产者。如果针对图案、色彩或者二者结合所作出的设计具有装饰性，则不属于“主要起标识作用”。

根据上述标准，立体产品，例如包装盒等，不属于平面产品，因此，不属于本条款排除的对象。

对于平面产品，以图 1 至图 4（见下图）为例，这 4 幅图片所表示的外观设计都属于平面印刷品（即符合条件 1），其外观设计也是针对图案、色彩而作出的（即符合条件 2），但是图 1 和图 2 的外观设计虽然具有“使消费者识别被装入的商品或者被附着的产品来源或者生产者”的作用，但是，其包含了以色彩构成的爆炸形图案设计，具有明显的装饰作用，因此，图 1 和图 2 所示产品的外观设计可以被授予专利权。图 3 和图 4 所显示的外观设计不但是平面产品的，而且其中的图案仅具有“使消费者识别被装入的商品或者被附着的产品来源或者生产者”的作用，没有任何装饰性作用，所以，不符合本条款的规定，不能被授予专利权。

需要注意的是，对于瓶贴等平面产品，如果申请人将所述瓶贴贴在瓶子等立体产品上，作为一件产品整体提交，这种情况，将不适用本条款的规定。

申请的形式

1. 同一产品的两项以上相似外观设计

第三次专利法修正案增加了相似外观设计合案申请制度（见审查指南第一部分第三章 9.1 节至 9.2 节）。

在原专利法及其实施细则的法律框架下，专利法第 31 条第 2 款规定，“一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计”。也就是说，原则上，一件外观设计专利申请中，只能包含一项外观设计。专利法实施细则第 13 条第 1 款规定，“同样的发明创造只能被授予一项专利”。由于修改后的审查指南将“同样的外观设计”定义为“相同或实质相同的外观设计”，因此，针对同一产品所使用的相近似外观设计，如果作为一件申请提交，则不符合专利法第 31 条第 2 款的规定；如果分别提交，则在无效宣告程序中，一旦被认定为属于“同样的外观设计”，则专利权人只能保留一项专利，同一产品所使用的其余的相似外观设计将被宣告无效。

另外，通过问卷调查和企业调研发现，在工业设计实践中，设计者或者企业通常会就同一产品设计出多个相似的设计。从外观设计专利保护的角度来说，如果一种产品仅提交一项外观设计，那么所形成的权利保护范围只是针对所述一项外观设计形成的保护范围；如果同时提交多个相似外观设计，这些相似的外观设计本身形成一个保护圈，在此基础上形成的专利保护范围显然比一项专利所形成的保护范围大。因此，为了解决专利实践中的这一困境，增强外观设计专利的保护力度，第三次专利法修正案增加了相似外观设计的合案申请制度。

在《专利审查指南》中，允许合案的条件有两种：一种是按照无效程序中同样外观设计的实质相同的判断标准，即找不同外观设计之间的差异。这种方式比较严格，但产生的问题是，如果初审审查员认为是不相似的外观设计，则会要求申请人分案，授权后，在无效程序中，复审委对于相似的认定可能与初审不同，那么就可能被认定为“同样的外观设计”，因此被无效；另一种是采用较宽松的标准，将“相似外观设计”的定义扩展到专利法第 23 条第 2 款规定的部分情况，即找出不同外观设计之间的相同或者相似设计特征，同时其他外观设计和基本外观设计之间的区别点“通常在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形”。这种方式虽然会使部分无效程序中可能属于非“同样外观设计”的外观设计合案申请，但是，却可以避免一旦发生纠纷，被无效的风险。当然，目前审查指南修改所采取的第二种方式，需避免申请人为了节省费用，将完全不同的外观设计合案申请。

在新《专利审查指南》的框架下，应该首先判断合案申请的外观设计是否是“同一产品”。此“同一产品”实际上指的是“同一种产品”。其次，再根据审查指南第一部分第三章 9.1.2 节第 3 段的标准进行判断。以下通过具体案例来说明：

(1) 图 5、图 6（见下图）2 个外观设计是标贴，属于同一种产品，且都具有相似的弧形，除此之外，两幅图片中的外观设计再没有其他相同或者相似的设计特征，所以，这两个外观设计属于有明显区别的外观设计，不能合案申请。

（2）局部细微变化

图 7 和图 8（见下图）所示两种纸巾包装袋，其相同或相似的设计特征体现在所述两个设计的背景和卡通动物上；区别点在于卡通动物的姿势和包装袋的形状，包装袋的形状属于该类产品的惯常设计，而卡通动物的姿势可以认为是局部细微变化，因此，所述两个设计可以合案申请。

（3）设计单元重复排列

图 9、图 10（见下图）所示的染色机，首先属于同一种产品，即都是染色机；其次，二者具有相同的设计特征，即有多个染色窗口排列组成；第三，如果将每个染色窗口看作一个设计单元的话，这两种染色机明显属于设计单元重复排列，因此，符合《专利审查指南》的规定，可以合案申请。

（4）色彩要素的变化

图 11、图 12（见下图）所示标贴设计，首先属于同一种产品；其次，二者具有相似的设计特征，即爆炸性图案加上水果，且图案的基本色调与水果相匹配；二者的区别在于图案中的水果不同，可以认为所述区别属于色彩要素的变化，因此，可以合案申请。

对于同一产品的相似外观设计的视图标注方式，申请人应当在每个设计的视图名称前以阿拉伯数字顺序编号标注，并在编号前加以“设计”字。例如：设计 1 主视图，这样可以方便申请人在简要说明中指定基本设计。

另外，为了与审查指南第四部分第五章相统一，本节增加了“组件产品”的定义。

在审查实践中，“组件产品”不论连接方式如何，都视为一件产品而给予保护。从组成成分来说，组件产品本身有两种情形：一是指“由多个不同特定形状或者图案的构件组成，且所述构件本身不能单独出售且不能单独使用”。实际上只有极少数的产品是这种情形，例如扑克牌、插接玩具或者拼图玩具；二是由多个可以单独出售或者单独使用的物品（即构件）组合而成的产品，例如由镜子、水龙头和洗脸盆以及柜子构成的组合产品（见图 13）。

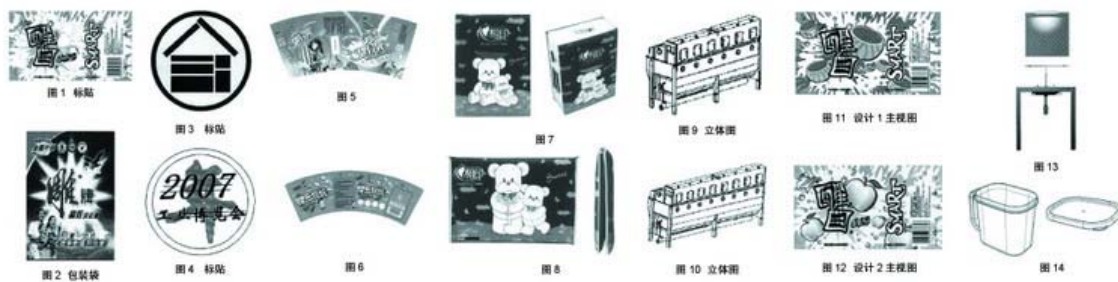
此外，还有一种情形是既可以是组件产品，也可以是成套产品（见图 14）。一旦授予专利权后，成套产品中的每个产品都享有独立的权利，因此，每个产品都应当清楚地显示出来。

2.成套产品

本次专利法及其实施细则修改,将允许合案申请的成套产品从同一小类扩展到了同一大类。审查指南依据专利法及其细则对此作了适应性修改。以往成套的桌椅必须分案申请,但今后,具有相同设计构思、成套出售或者成套使用的属于同一大类的两件以上产品可以合案申请。

外观设计分类过程中增加了补正以及对补正通知书的答复

由于以往分类员根据申请人提交的图片或者照片、产品名称或者简要说明等内容有时无法判断产品的用途,因此,不能给出准确的产品分类,而分类员与申请人或者代理人电话联系后,不能及时得到反馈,所以,有些申请就无法分类。为此,在本次审查指南修改中,为了加快分类,外观设计分类过程中增加了补正环节,如果申请人或者代理人不能按期答复,所述的申请将被视为撤回。(知识产权报 刘雅)



进一步完善发明专利实质审查标准 提高审查质量

——对《专利审查指南》发明专利实质审查相关修改内容的解读

本次《专利审查指南》第二部分实质审查的修改主要包括以下内容：一是根据专利法及其实施细则的修改内容对《专利审查指南》第二部分进行了适应性修改；二是对有关内容进行调整修改；三是增加了涉及保密审查条款及遗传资源保护有关条款的审查。

下面就上述几点进行详细说明：

适应性修改的内容

由于对专利法和专利法实施细则的有关条款进行了修改，因此《专利审查指南》在相应的章节进行了适应性的修改。

原专利法实施细则第二条第二款有关发明的定义现改为专利法第二条第二款；原专利法实施细则第二十条第一款有关权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护的范围的内容现改为专利法第二十六条第四款；原专利法实施细则第二十一条第二款有关独立权利要求应当从整体上反映发明技术方案、记载解决技术问题的必要技术特征的内容现改为专利法实施细则第二十条第二款。

原专利法第五十六条第一款有关说明书和附图可以用于解释权利要求的内容现改为专利法第五十九条第一款；原专利法实施细则第十三条第二款有关两个以上的申请人同日分别就同样的发明创造申请专利的，应当在收到通知后自行协商确定申请人的内容现改为专利法实施细则第四十一条第一款；原专利法实施细则第十八条至第二十五条的内容相应改为专利法实施细则第十七条至第二十四条，原专利法实施细则第三十一条第一、二款有关不丧失新颖性的宽限期的内容现改为专利法第三十条第一、二款；原专利法实施细则第三十三条有关要求优先权的条件的内容现改为专利法实施细则第三十二条；原专利法实施细则第三十五条有关单一性特定技术特征的内容现改为专利法实施细则第三十四条。由于这些条款没有发生实质性的变化，《专利审查指南》也仅是分别在相应章节的引用和旁注的法条方面进行了适应性的修改。

涉及专利法实施细则第四十三条第一款，其中由“分案申请不得超出原申请公开的范围”改为“分案申请不得超出原申请记载的范围”。对此，在《专利审查指南》第二部分第六章第3.3节引用该条款时进行了相应的修改，因为原条款所述的“公开的范围”应当理解为专利法第三十三条所述的“记载的范围”。

根据新专利法第九条第一款及专利法第四十一条第二款的规定,对于同样的发明创造的处理,《专利审查指南》在第二部分第二章第6节中进行了适应性的修改。其中对两件专利申请的处理,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,它们符合授予专利权的其他条件,应当分别通知申请人进行选择或者修改。在根据专利法第九条第一款增加规定“禁止重复授权原则”的同时,在该条款中又规定了该原则的一种例外情况,即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。审查上述发明专利申请时,如果该申请符合授权的其他条件,应当通知申请人进行选择或者修改,申请人选择放弃实用新型专利权的,应当在答复审查意见通知书时附交放弃实用新型专利权的书面声明。此时,对符合授权条件的发明专利申请应当发出授权通知书,并将放弃上述实用新型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,公告上注明上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

由于新专利法第二十二条对新颖性做出了修改,即“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”。《专利审查指南》根据该条款在第二部分第三章对发明和实用新型有关新颖性的内容做出了适应性修改:一是引入新专利法第二十二条的规定;二是拓展了现有技术的范围,取消了对现有技术的地域性限制,采用了国际通行的绝对新颖性标准;三是改变了构成抵触申请的条件,使抵触申请包含任何单位或者个人在先申请、在后公布或者公告的发明或者实用新型专利申请。此规定适应了经济全球化和网络的发展,有利于鼓励真正的发明创造,避免了在国外已经能够为公众自由使用的现有技术在我国得到专利独占权。此外,《专利审查指南》在重新定义的抵触申请中,取消了“他人”的限制,因此,以往造成重复授权的申请人本人的不同申请日的同样的发明创造不再作为影响重复授权的文件,而被作为影响新颖性的对比文件。此外,重新定义的抵触申请将原定义中的“公布的同样的发明或者实用新型专利申请”修改为“公布的专利申请文件或者公告的专利文件”,明确了抵触申请不仅包括专利申请文件,而且包括授权公告的专利文件,从而完善了抵触申请的定义。

新专利法第二十二条第三款有关创造性的规定中,将“已有技术”改为了“现有技术”,第二十二条第五款中对“现有技术”的定义也做出了修改,因此,《专利审查指南》在相应的第二部分第四章第2节和第二部分第三章第2.1节做出了修改。修改后,对现有技术取消地域限制,无论是出版物公开、使用公开还是以其他方式公开都无地域限制。因此,在审查评价创造性时,应考虑到现有技术的定义已发生变化。

有关调整修改的内容

1. 调整法条的顺序表述

《专利审查指南》在第二部分第八章第 5.2、5.2.1 和 5.2.1.1 节中对修改进行的说明所引用的相关法条顺序进行了调整，即由原来顺序的专利法实施细则第五十一条第一款、专利法实施细则第五十一条第三款、专利法第三十三条调整为现在的专利法第三十三条、专利法实施细则第五十一条第一款、专利法实施细则第五十一条第三款的顺序。其修改的意图在于：进一步突出对修改的内容与范围作出规定的专利法第三十三条的重要法律地位。其中在第 5.2.1.1 节修改的内容与范围中进一步明确指出：“不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”。

2. 增加第 5.2.1.2 节主动修改的时机

根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定，在该节中进一步明确了主动修改的时机，即：在提出实质审查请求时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三个月内。在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。

3. 增加第 5.2.1.3 节答复审查意见通知书时的修改方式

在该节中进一步明确答复审查意见通知书时的修改方式，并对即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不接受的 5 种情况增加了“主动”二字。这种增加看似更加严格，实际上是适当放宽了要求，即只有在不是为了克服审查意见通知书指出的缺陷而“主动”删除技术特征、改变技术特征或主题、增加新的权利要求的修改不接受；但为了克服审查意见通知书指出的缺陷而进行的上述修改则由于被视为“非主动修改”而可以被允许。

4. 进一步细化驳回申请条件

本次《专利审查指南》对第二部分第八章第 6.1.1 节驳回申请的条件进行了修改，主要涉及审查员可以在一通之后驳回发明专利申请的条件，修改后的规定与修改前的规定没有实质上的变化，只是对原规定进行了细化和补充。一是进一步明确了申请人在答复通知书时提出的意见陈述和/或证据是针对通知书指出的可驳回缺陷提出的，不是针对通知书指出的可驳回缺陷提出的意见陈述和/或证据，哪怕是有说服力的，也不认为满足这里所规定的条件。二是明确了申请人在答复时对申请文件的修改是针对通知书指出的缺陷进行的修改，不包括

申请人对通知书指出的缺陷之外的申请文件的其他部分的修改;并且进一步补充了如果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,则不认为是驳回所针对的事实发生改变的情形。

有关增加的条款的审查

1. 涉及保密审查条款的审查

新专利法第二十条规定,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,应当事先报经国家知识产权局进行保密审查。该条款既是驳回条款,也是无效条款。在专利法实施细则第八条第一款中则对“在中国完成”进行了解释。

根据新专利法第二十条第一款的规定,《专利审查指南》在第二部分第八章第4.7节适应性作出了说明,其中增加了“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”的内容。

在第4.7节明确了在实审阶段对申请涉及保密审查的情形。通常情况下,只有当审查员有理由认为申请有违反专利法第二十条第一款规定的情况才可驳回该申请。

2. 涉及遗传资源保护有关条款的审查

修改后的专利法第五条第二款规定: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。修改后的专利法实施细则第二十六条第一款对“遗传资源”和“依赖遗传资源完成的发明创造”进行了下述定义: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。

为了进一步落实专利法第五条第二款的规定,修改后的《专利审查指南》第二部分第一章(“不授予专利权的申请”)中新增了第3.2节,其中详细规定了“遗传功能”、“遗传功能单位”、“取自人体、动物、植物或者微生物的含有遗传功能单位的材料”、“发明创造利用了遗传资源的遗传功能”以及“违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源”的含义。另外,第3.2节中还给出了一个例子,来说明何种情况属于违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,清楚地界定了根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造的范围,特别是“依赖遗传资源完成的发明创造”的范围。

修改后的专利法第二十六条第五款规定：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，应当陈述理由。至于如何披露遗传资源来源信息，修改后的专利法实施细则第二十六条第二款规定：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。

为了进一步落实专利法第二十六条第五款的规定，修改后的《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”）中新增了第9.5节。其中，第9.5.1节给出了“直接来源”和“原始来源”的定义，并且规定了遗传资源直接来源的披露信息为获取该遗传资源的时间、地点、方式、提供者等，而原始来源的披露信息为采集该遗传资源所属生物体的时间、地点、采集者等。

关于对披露内容的具体要求，第9.5.2节中明确规定，除了在请求书中予以说明外，还应在专利局制定的《遗传资源来源披露登记表》（下称登记表）中按照填表要求，清楚、完整地披露直接来源和原始来源的相关信息。第9.5.2节中还规定：如果遗传资源的直接来源为从某个机构获得，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(或不能提供)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。

第9.5.3节的内容涉及遗传资源来源披露的审查，从中可以看出，如果申请人未在申请日提交或者交全登记表，仍可以在实审阶段应审查员的要求补交或补全登记表。在这两种情况下，审查员应当在审查意见通知书中告知申请人补交或补全登记表，通知书中还应当具体指明需要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的填写是否符合规定，如果存在缺陷，则应通知申请人并具体指出该缺陷。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。

第9.5.3节中还特别提到：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。

申请人在填写登记表时，应仔细阅读填表的注意事项，特别是以下内容：

(1) 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。

(2) 在填写原始来源的获取地点时，申请人一般应将其披露至省(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。

(3) 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。(知识产权报 茅红 孙广秀)

细化审查规则 合理设置程序

——对进入国家阶段国际申请的审查相关修改内容的解读

《专利审查指南》第三部分的修改主要包括 3 个方面：其一，适应专利法及其实施细则的修改，将其修改内容贯彻到《专利审查指南》中。其二，从优化审批流程的角度出发，尽量科学合理地设置申请及审查程序，提高行政审批效率。其三，为申请人提供必要的救济措施。

对第三部分第一章的修改主要涉及 5 个方面：

第一，关于国际申请进入国家阶段手续的审查：增加了办理进入国家阶段手续的概述，包括办理进入国家阶段手续应当满足的条件、特殊情形下办理进入国家阶段手续期限的起算日、文件的提交地点、方式以及费用的缴纳；进一步明确了进入国家阶段手续经审查合格后专利局的处理，由原来的“给予国家申请号，并发出国家申请号通知书”，修改为“给予国家申请号，明确国际申请进入国家阶段的日期，并发出国际申请进入中国国家阶段通知书。”

第二，关于进入国家阶段时提交的申请文件的审查：修改了在国家公布准备工作完成之后改正发明人和申请人译名的方式，由原来的“在国家公布准备工作完成之后要求改正译名的，应当以改正译文错误的方式提出，并缴纳相应的手续费”，修改为“在专利局作好国家公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之后要求改正译名的，应当办理著录项目变更手续”；修改了提交国际阶段的修改文件译文的时机，由原来的“审查基础声明中提及国际申请文件修改的，应当同时提交该修改文件或修改文件的译文。没有提交相应文件的，审查员应当发出改正修改文件译文缺陷通知书，通知申请人在指定期限内补交”，修改为“审查基础声明中提及国际阶段的修改的，应当自进入日起两个月内提交该修改文件的译文。期限届满时仍未提交的，对声明中提及的修改将不予考虑，审查员应当发出修改不予考虑通知书”；增加了以中文提出的国际申请在完成国际公布前，如果申请人请求提前处理并要求提前进行国家公布，在办理进入国家阶段手续时所需提交文件的规定，即“以中文提出的国际申请在完成国际公布前，申请人请求提前处理并要求提前进行国家公布的，还需要提交原始申请的说明书、权利要求书及附图（有附图时）的副本。”

第三，增加了专利局对专利合作条约实施细则相关条款中涉及的在国际阶段恢复的优先权不予认可的规定：即“专利局对国际申请在国际阶段恢复的优先权（例如，国际申请日在该优先权日起十二个月之后、十四个月之内）不予认可，相应的优先权要求在中国不发生法律效力”；修改了对在国际阶段没有提供在先申请的申请号的处理方式，由原来的“申请人在国际阶段没有提供在先申请申请号的，应当在进入声明中写明，进入时仍未写明的，该项优先权

要求视为未提出”，修改为“申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号的，应当在进入声明中写明。不符合规定的，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规定的，审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书”；修改了申请人提出改正优先权要求请求的时机，由原来的“可以在办理进入手续时提出改正请求”，修改为“可以在办理进入国家阶段手续的同时或者自进入日起两个月内提出改正请求”；修改了对优先权声明与在先申请文件副本中记载不一致的处理方式，由原来的“优先权声明中的各项内容，如果与优先权文件记载不一致，审查员应当发出优先权视为未要求通知书”，修改为“优先权声明中的各项内容，如果与在先申请文件副本中记载的一项或者两项内容不一致，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规定的，审查员应当发出优先权视为未要求通知书”；增加了对优先权要求费的规定，即“要求优先权的，申请人应当自进入日起两个月内缴纳优先权要求费；期满未缴纳或者未缴足的，视为未要求优先权，审查员应当发出视为未要求优先权通知书”；增加了在国家阶段被视为未要求的优先权要求可以请求恢复的情形，即“国际申请在进入国家阶段后，由于下述情形之一导致视为未要求优先权的，可以根据专利法实施细则第六条的规定请求恢复要求优先权的权利：其一，申请人在国际阶段没有提供在先申请的申请号，进入声明中仍未写明在先申请的申请号。其二，要求优先权声明填写符合规定，申请人未在规定期限内提交在先申请文件副本或者优先权转让证明。其三，要求优先权声明中在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容与在先申请文件副本中记载的不一致。其四，要求优先权声明填写符合规定，但未在规定期限内缴纳或者缴足优先权要求费。除以上情形外，其他原因造成被视为未要求优先权的，不予恢复”。

第四，增加了有关援引加入的规定：即“国际申请在进入国家阶段时，对于通过援引在先申请的方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的，专利局将不予认可。对于申请文件中含有援引加入项目或部分的，如果申请人在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日，则允许申请文件中保留援引加入项目或部分。对于申请文件中含有援引加入项目或部分的，如果申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或者未请求修改相对于中国的申请日，则不允许申请文件中保留援引加入项目或部分”。

第五，增加了有关遗传资源的来源的规定：即“国际申请涉及的发明创造的完成依赖于遗传资源的，申请人应当在进入声明中予以说明，并填写遗传资源来源披露登记表。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”；修改了要求获得实用新型专利权的国际申请进入国家阶段后对申请文件主动提出修改的时机，由原来的“自办理进入手续之日起一个月内”，修改为“自进入日起两个月内”；修改了文件提交地点、方式以及递

交日的确定，其适用《专利审查指南》第五部分的相关规定；修改了缴费日的确定，其适用《专利审查指南》第五部分第二章的规定；增加了可以用国际申请号缴纳相关费用的规定，即“申请人在收到国际申请进入中国国家阶段通知书之后，应当以国家申请号缴纳相关费用，在此之前可以以国际申请号缴纳相关费用。”

对第三部分第二章的修改主要涉及 3 个方面。第一，关于审查依据的文本，增加了对援引加入的项目或部分的处理方式。第二，关于优先权的审查，增加了国际阶段被认可的优先权在国家阶段可能不被接受的提示。第三，关于避免重复授权的审查，增加了进入国家阶段的国际申请要求的是在中国提出的在先申请的优先权，或者要求的是已经进入中国国家阶段的在先国际申请的优先权的两种情形下，在先申请可能影响新颖性的提示。（知识产权报 吴离离 隋保明）

新修改的专利法实施后外观设计专利申请应注意的问题(一)

问：什么是“主要起标识作用的平面印刷品”？

答：平面设计的产品包括很多种类，例如标贴、纺织品、壁纸等等。对于标贴、平面包装袋等产品，如果平面产品的外观设计的主要用途在于使公众识别所涉及的产品、服务的来源等，则所述产品的外观设计将会被认为是主要起标识作用的。但是，纺织品、壁纸通常具有装饰性，因此，不属于不授予专利权的客体。

问：外观设计专利申请的简要说明如何撰写？

答：简要说明主要是为了对图片或者照片所不能准确表达的内容进行补充说明，简要说明必须包含产品名称、产品用途、设计要点以及指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。

产品用途主要用来确定产品的分类号，特别是具有多种用途的产品。由于外观设计分类是依靠申请人提交的图片或者照片，因此，分类员有时依靠图片或者照片无法给出正确的产品分类，为此，需要申请人在简要说明中写明产品的用途。例如对于桌椅等日常用品，有时仅仅依靠图片或者照片，分类员可能无法确定是小摆设，还是家具。

设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。例如，如果产品的形状是一种新的设计，则可以写为“设计要点在于产品的形状”；又如，一种纺织品的图案是新的，则可以写为“设计要点在于主视图上的图案”；如果产品的某个部位的设计是新的，则可以写为设计要点在于该部位（的形状或者图案等等）。总之，设计要点主要体现产品外观设计的创新之处。应当注意的是，产品的外观设计必须通过图片或者照片来体现，设计要点不能对外观设计专利申请本身的形状、图案或者色彩等进行描述。

“指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片”仅仅为用于专利公报的出版，与专利保护范围的确定没有任何关系。

此外，如果有请求保护色彩或者省略视图的情况，也应当在简要说明中声明。

如果一件外观设计专利申请涉及同一产品的两项以上相似外观设计（最多不超过 10 项），申请人必须在简要说明中指定其中一项作为基本设计，以便判断所合案申请的外观设计是否属于与基本设计相似的外观设计。

如果外观设计专利申请省略了视图，申请人通常应当写明省略视图的具体原因，例如因对称或者相同而省略；如果大型设备缺少仰视图，可以写为“省略仰视图”。

对于花布、壁纸等平面产品，如果存在单元图案两方连续或者四方连续等无限定边界的情形时，应当在简要说明中写明。

如果产品是细长物品的，如果图片或者照片不能完整清楚地显示产品，可以采用省略画法，但应当在简要说明中写明。

如果产品的外观设计由透明材料或者具有特殊视觉效果的新材料制成, 申请人可以在简要说明中写明, 例如用高度抛光材料制成的产品。

如果外观设计产品属于成套产品, 如果图片或者照片不能清楚地显示各套件, 则可以在简要说明中写明各套件所对应的产品名称。

简要说明不得使用商业性宣传用语, 也不能用来说明产品的性能和内部结构。

新修改的专利法实施后外观设计专利申请应注意的问题(二)

问: 哪些外观设计可以合案申请?

答: 外观设计专利申请的提交原则上是一设计一申请, 新修改专利法的三十一条第二款规定了两种可以合案申请(即作为一件申请提出, 并按一件申请收费)的情形: (1) 针对同一产品而作出的两项以上相似外观设计; (2) 成套产品。

(1) 相似外观设计必须是针对同一产品的。一般情况下, 经整体观察, 如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征, 并且二者之间的区别点通常在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形, 则认为二者属于相似的外观设计。

(2) 成套产品是指由两件以上(含两件)属于同一大类、各自独立的产品组成, 各产品的设计构思相同, 其中每一件产品具有独立的使用价值, 而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品, 例如由咖啡杯、咖啡壶、牛奶壶和糖罐组成的咖啡器具。

应当注意的是, 涉及成套产品的专利申请中, 不能再包含针对某个或全部套件而提出的两项以上相似外观设计。

新修改的专利法实施后外观设计专利申请应注意的问题(三)

问: 外观设计专利的授权条件有哪些变化?

答: 根据新修改专利法第二十三条第一款的规定, 外观设计专利的授权条件增加了抵触申请, 而且抵触申请包括本人或者他人“在申请日以前向专利局提出过申请, 并记载在申请日以后公告的专利文件”。

根据新修改专利法第二十三条第二款的规定, 在评价外观设计专利的专利性时, 不仅需要相同或相近同类产品之间的整体比较, 还需要将有关外观设计专利与不同种类产品的现有设计的特征组合进行比较, 因此, 使得外观设计专利申请的授权条件有所提高。

问: 何时提交的外观设计专利可以要求作出外观设计专利权评价报告?

答: 外观设计专利权评价报告是新修改专利法首次提出的, 因此, 只有 2009 年 10 月 1

日后在国家知识产权局提交的外观设计专利申请授权后,专利权人或者利害关系人才可以要求国家知识产权局作出外观设计专利权评价报告。

其他关于新专利法、细则和指南的资料下载地址：

2010 年专利法、细则和指南修改宣讲PPT及录音

<http://www.mysipo.com/bbs/thread-2796-1-1.html>

2010 版《中华人民共和国专利法实施细则》录音

<http://www.mysipo.com/bbs/thread-2403-1-1.html>

2010 专利审查指南语音版（Mp3 格式）

<http://www.mysipo.com/bbs/thread-2665-1-1.html>

2010 版专利法实施细则（包含新旧对照版，Word 和 PDF 版）

<http://www.mysipo.com/bbs/thread-2367-1-1.html>

2010 版审查指南 Word 完美版（加入大纲，更新目录）

<http://www.mysipo.com/bbs/thread-2787-1-1.html>

2010 版无效理由范围

<http://www.mysipo.com/bbs/thread-2410-1-2.html>

更多资料尽在 MySIPO·思博专利论坛 ， 让我们获得知识和快乐~