

第一部分 第一章 发明专利申请的初步审查

审查指南本章的修订主要包括以下三个方面：第一，从更加方便申请人的角度着眼，尽量简化程序，提高行政审批效率；第二，从规范和统一审查标准角度考虑，尽量完善细化有关规定，并且对容易造成执行不统一的规定进行修改；第三，为申请人提供必要的救济措施。

为了规范和统一审查标准，本次修订从三种专利申请审查标准整体上考虑，一是尽可能完善和细化有关规定，二是三种专利申请初步审查都涉及的内容尽可能在本章中表述清楚，便于实用新型专利申请的初步审查、外观设计专利申请的初步审查的相关章节参照或适用。

原审查指南本章分为四节，修订后的审查指南在本章增加了审查原则和审查程序两节，并将两种特殊专利申请的初步审查作为独立的一节，修订后本章由四节变为七节。

一、关于发明专利申请初步审查的范围（第1节）

修订内容：修订后的审查指南明确了发明专利申请的初步审查范围是：

- (1) 申请文件的形式审查
- (2) 申请文件的明显实质性缺陷审查
- (3) 其他文件的形式审查
- (4) 有关费用的审查

修订说明：原审查指南仅明确了发明专利申请初步审查所依据的法律条款。

修订后的审查指南对相关条款进行了梳理并将发明专利申请初步审查的范围明确定义为申请文件的形式审查、申请文件的明显实质性缺陷审查、其他文件的形式审查和有关费用的审查等四项内容，使初步审查的范围更加明确。

二、关于审查原则（第2节）

修订内容：修订后的审查指南新增第2节审查原则，即：初步审查程序中，审查员应当遵循以下审查原则：

- (1) 保密原则
- (2) 书面审查原则
- (3) 听证原则
- (4) 程序节约原则

除遵循以上原则外，审查员在作出视为未提出、视为撤回、驳回等处分决定的同时，应当告知申请人可以启动的后续程序。

修订说明：审查原则是指对审查的基本要求，原审查指南第二部分实质审查、第四部分复审与无效请求的审查都已规定了相应的审查原则，第一部分发明专利申请的初步审查、实用新型专利申请的初步审查中有关审查原则各有表述。为了统一三种专利初步审查的审查标准，对初步审查的原则进行了重新梳理，并作为单独一节，相应地将原审查指南本章中“初步审查应当遵循下述原则”及后面相应内容删除。

初步审查的原则共列了四个，即保密原则，书面审查原则，听证原则，程序节约原则。在初步审查程序中专利申请都处于未公开状态，审查原则中首先强调了保密原则，明确了在整个审批程序中审查员“对于尚未公布、公告的专利申请文件和与申请有关的其他内容以及其他不适宜公开的信息负有保密责任”。第二，强调了审查所依据的文件和发出的各种通知、决定均为书面形式，明确规定初步审查程序中原则上不进行会晤。第三，明确初步审查程序中应当遵循听证原则和程序节约原则。同时，保留了原审查指南中规定的提示当事人后续程序的内容，即明确要求作出不利于当事人的处分时应当告知当事人可以启动的后续程序。

三、关于审查程序（第3节）

修订内容：修订后的审查指南新增加第3节审查程序，即：

- 3.1 初步审查合格
- 3.2 申请文件的补正

3.3 明显实质性缺陷的处理

3.4 通知书的答复

3.5 申请的驳回

3.6 前置审查与复审后的处理

修订说明：本次审查指南修订，将初步审查的审查程序进行了梳理，并在本章中作为独立的一节。发明专利初步审查程序包括六个方面的内容：初步审查合格，申请文件的补正，明显实质性缺陷的处理，通知书的答复，申请的驳回，前置审查与复审后的处理。其中，对于初步审查合格的发明专利申请，规定审查员应当发出初步审查合格通知书，指明公布所依据的申请文本。对于申请文件需要补正的，则规定审查员应当在全面审查后发出补正通知书，即审查员应当尽可能在一次补正通知书中指明申请的全部缺陷，对于补正后申请文件仍然存在缺陷的，审查员应当再次发出补正通知书。对于通知书的答复，则明确了补正通知书的答复要求，并且对没有按期答复的处理进行了规定。驳回程序明确了初步审查程序中驳回的情形分为两种，一种是申请文件存在明显实质性缺陷，在审查员发出审查意见通知书后，经申请人陈述意见或者补正后缺陷仍然没有消除的，审查员可以做出驳回决定；另一种情形是，申请文件存在形式缺陷，对于同一缺陷申请人经过两次补正仍然没有消除的，审查员可以做出驳回决定。考虑到初步审查程序中消除形式缺陷的可能性较大，仍然允许审查员在必要时给予申请人两次以上的补正机会，但同时要兼顾行政审批效率。

此外，对于驳回后可以启动的复审程序及前置审查程序，则规定参照第二部分第8章相关规定，当然对于初步审查而言，主要是程序上参照该部分的规定。

四、关于申请文件的形式审查（第4节）

（一）有关请求书（第4.1节）

1、有关发明人（第 4.1.2 节）

修订内容：本节主要对发明人请求不公布其姓名的规程进行了修订。

修订后的审查指南规定“发明人可以请求部公开其姓名。提出专利申请时请求不公布发明人姓名的，应当在请求书‘发明人’一栏所填写的相应发明人后面注明‘（不公布姓名）’。……专利局在专利公报、说明书单行本以及专利证书中均不公布其姓名，并在相应位置注明‘请求不公布姓名字样’，发明人也不得再请求重新公布其姓名。提出专利申请后请求不公布发明人姓名的，应当提交由发明人签字或者盖章的书面声明，但是专利申请进入公报编辑后才提出该请求的，视为未提出请求，审查员应当发出视为未提出通知书”。

修订说明：原审查指南对发明人请求不公布其姓名的方式和时间没有具体规定，缺少统一的审查标准，而且如果申请人在请求书中填写了发明人，并另提交不公开发明人姓名声明，则在审查中容易被忽视，可能造成发明人姓名被公开。为了避免此种情况发生，修订后的审查指南首先明确规定，申请时提出该请求的，应当在请求书中“发明人”一栏所填写的相应发明人后面注明“（不公布姓名）”。其次，对于请求符合规定的，专利局在专利公报、说明书单行本以及专利证书（和专利登记簿等）中均用“请求不公布姓名”字样替代发明人姓名。第三，对于提出专利申请后又提出不公开发明人姓名请求的，规定应当提交发明人签字或者盖章的书面声明，同时还规定对于专利申请进入公报编辑后提出该请求的，视为未提出请求。

2、有关申请人是本国人（第 4.1.3.1 节）

修订内容：原审查指南规定“除非专利申请的主体明显不是非职务发明的，才需要通知申请人提供所在单位出具的非职务发明证明。……除非该单位明显不具有法人地位或者对其法人地位有疑问的，例如单位是××大学科研处或××研究所××课题组，应当通知该单位提供法人地位的证明文件。……申请文件中指明的单位名称应当与所使用的公章上的单位名称相一致”。

修订后的审查指南规定“除非根据专利申请的内容判断申请人的资格明显有

疑义的，才需要通知申请人提供所在单位出具的非职务发明证明。申请人是单位的，可以推定该发明是职务发明，该单位有权提出专利申请，除非该单位的申请人资格明显有疑义的，例如填写的单位是××大学科研处或者××研究所××课题组，才需要通知申请人提供能表明其具有申请人资格的证明文件。申请人声明自己具有资格并提交证明文件的，可视为申请人具备资格。上级主管部门出具的证明、加盖本单位公章的法人证书或者有效营业执照的复印件，均视为有效的证明文件。因所填写的申请人不具备申请人资格，需要更换申请人的，应当由更换后的申请人办理著录项目变更手续。……请求书中填写的单位名称应当与所使用的公章上的单位名称一致；不一致的，应当办理著录项目变更手续”。

修订说明：(1)在审批程序中，审查员对请求书中填写的申请人一般情况下是不作资格审查的。但如果申请人的资格明显有疑义，则审查员应当通知申请人提供相应的证明。按照原审查指南规定，对于申请人是单位的，其申请人资格明显有疑义的，要求提供的是法人地位的证明文件。

通常，主要依靠其他法律程序来解决申请人资格出现纠纷的问题。因此，修订后的审查指南从简化手续、提高行政审批效率的角度出发，规定只要申请人声明自己具有资格，并提交证明文件的，可视为申请人具备资格。合格的证明文件包括上级主管部门出具的证明、加盖本单位公章的法人证书或者有效营业执照的复印件等。

(2)对于因不具有申请人资格需要变更的，修订后的审查指南明确规定因所填写的申请人不具备申请人资格，需要更换申请人的，应当由更换后的申请人办理著录项目变更手续，即提交著录项目变更申报书并缴纳著录项目变更费。

(3)对于请求书中填写的单位申请人名称与所使用的公章上的单位名称不一致的，修订后的审查指南也作出了明确规定，即应当办理著录项目变更手续。

3、有关申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织（第 4.1.3.2 节）

修订内容：原审查指南规定：“审查应当从申请人所属国（申请人是个人的，

以国籍、经常居所来确定；申请人是单位的，以总部所在地、真实有效的营业所所在地来确定）是否是巴黎公约成员国开始，……对于未与我国签署相关协议的非巴黎公约成员国的申请人，在实践中未排除我国申请人向该国家申请专利的权利的，审查员应当依照互惠原则处理”。

修订后的审查指南规定 “审查员应当从申请人所属国（申请人是个人的，以国籍或者经常居所来确定；申请人是企业或者其他组织的，以营业所或者总部所在地来确定）是否是巴黎公约成员国或者世界贸易组织成员开始审查，一般不必审查该国是否与我签订有互相给予对方国民以专利保护的协议，因为与我已签定上述协议的所有国家都是巴黎公约成员国或者世界贸易组织成员。只有当申请人所属国不是巴黎公约成员国或者世界贸易组织成员时，才需审查该国法律中是否有依互惠原则给外国人以专利保护的条款”。

修订说明：(1) 专利法第十八条规定，在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利的，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，根据本法办理。在考虑共同参加的国际条约时，原审查指南中仅提到巴黎公约成员国，而没有包括世界贸易组织成员。为了与 TRIPS 协议的规定相一致，修订后的审查指南规定，申请人所属国是世界贸易组织成员的，有资格申请专利。

(2) 原审查指南中“对于未与我国签署相关协议的非‘巴黎公约’成员国的申请人，在实践中未排除我国申请人向该国家申请专利的，审查员应当依照互惠原则处理”的规定，与本节上面所述的“要求申请人提交其所属国承认中国公民和单位可以按照该国国民的同等条件，在该国享有专利权和其他有关权利的证明文件”的规定相矛盾，修订后的审查指南删除了此段内容。

4、有关联系人（第 4.1.4 节）

修订内容：原审查指南规定“申请人是单位的，应当有联系人，并写明联系人的通讯地址；申请人是个人的，也可以指定联系人作为专利局送达信函的收件人”。

修订后的审查指南规定“联系人仅是代替申请人接收专利局所发信函的收件人。申请人是单位且未委托专利代理机构的，必须填写联系人，其他情形下可以不填写联系人。联系人只能填写一人。填写联系人的，还需要同时填写联系人的通信地址、邮政编码和电话号码”。

修订说明：联系人是请求书中的一个栏目，修订后的审查指南将“联系人”作为独立的一节，明确规定根据专利法实施细则第五条第二款的规定，联系人仅是收件人，同时明确规定了“申请人是单位且未委托专利代理机构的，必须填写联系人”以及“联系人只能填写一人。填写联系人的，还需要同时填写联系人的通信地址、邮政编码和电话号码”等。

5、有关代表人（第 4.1.5 节）

修订内容：原审查指南规定“除直接涉及共有权利的手续外，共同代表人有权办理在专利局的各种事务。直接涉及共有权利的手续是指：提出专利申请、委托专利代理、要求提前公开、转让专利申请权、优先权或专利权，撤回专利申请，撤回优先权要求，放弃专利权或者提出复审请求等手续”。

修订后的审查指南规定“除直接涉及共有权利的手续外，代表人可以代表全体申请人办理在专利局的其他手续直接涉及共有权利的手续包括：提出专利申请，委托专利代理，转让专利申请权、优先权或者专利权，撤回专利申请，撤回优先权要求，放弃专利权等”。

修订说明：为对应请求书中代表人一栏，将有关代表人的规定，从原审查指南本章第 3.1.2 节移到此处，并进行了修改。

专利法实施细则第十六条规定的代表人是指专利申请有多个申请人时，在请求书中指定的、代表全体申请人办理专利申请手续的一个申请人，对于不直接影响共有权利的手续，代表人的签字或者盖章即可视为有效。

修订后的审查指南将直接涉及共有权利的手续范围缩小到直接影响申请权、专利权和优先权的手续，要求提前公开、提出复审请求等手续则可以由代表人提

出，以方便当事人。

（二）有关说明书（第 4.2 节）

修订内容：原审查指南规定“涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请，应当将该序列表作为说明书的一个单独部分，……。说明书为两页以上的，应当用阿拉伯数字顺序编写页码”。

修订后的审查指南规定“涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请，应当将该序列表作为说明书的一个单独部分，并与说明书连续编写页码。……。未提交计算机可读形式的副本，或者所提交的副本与说明书中的序列表明不一致的，审查员应当发出补正通知书，……。期满未补交的，审查员应当发出视为撤回通知书。……说明书应当用阿拉伯数字顺序编写页码”。

修订说明：本节对涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请的说明书形式要求予以细化。第一，修订后的审查指南明确了涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请，其序列列表应当与说明书文字部分连续编页，这样既便于受理时计算费用，也可以避免在初步审查程序中漏审序列列表；第二，修订后的审查指南规定初步审查时如果审查员发现该序列列表计算机可读形式的副本与所提交说明书中的序列表明不一致的，应当要求申请人提交正确的副本。

（三）有关说明书摘要（第 4.5 节）

修订内容：原审查指南规定“摘要应当写明发明的名称和所属的技术领域，清楚反映所要解决的技术问题，解决该问题的技术方案要点以及主要用途。未写明发明名称或者不能反映技术方案要点的，应当通知申请人补正；使用了商业性宣传用语的，应当予以删除，并通知申请人。……申请人指定并提供的摘要附图明显不能说明发明技术方案主要技术特征的，审查员应当另行指定，并通知申请人提供审查员指定的摘要附图一式两份”。

修订后的审查指南规定“摘要文字部分应当写明发明的名称和所属的技术领域，清楚反映所要解决的技术问题，解决该问题的技术方案要点以及主要用途。未写明发明名称或者不能反映技术方案要点的，应当通知申请人补正；使用了商

业性宣传用语的，可以通知申请人删除或者由审查员删除，审查员删除的，应当通知申请人。……申请人提交的摘要附图明显不能说明发明技术方案主要技术特征的，或者提交的摘要附图不是说明书附图之一的，审查员可以通知申请人补正，或者依职权指定一幅，并通知申请人”。

修订说明：修订后的审查指南细化了说明书摘要文字部分以及摘要附图存在缺陷时的处理方式，对于说明书摘要及摘要附图的形式缺陷，审查员可以要求申请人补正也可以依职权修改，审查员依职权修改的，应当告知申请人。

五、关于两种特殊专利申请的初步审查（第5节）

（一）有关分案申请（第5.1节）

1、有关分案申请的“原申请”问题

修订内容：原审查指南规定“一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出分案申请。……申请人提出分案申请时，应当在请求书中注明原申请的申请号和申请日，并提交原申请的全部申请文件”。

修订后的审查指南规定“一件专利申请包括两项以上发明的，申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请。分案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出。分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号和申请日；对于已提出过分案申请，申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的，还应当在原申请的申请号后的括号内填写该分案申请的申请号”。

修订说明：原审查指南对分案申请的“原申请”没有作特别说明，针对分案申请再次提出分案申请时，请求书中在“原申请的申请日”处填写第一次提出申请的申请日，而在“原申请的申请号”处则填写前次分案申请的申请号，形式上是不对应的。例如，请求书中分案申请栏填写的原申请日 1999.5.8，而原申请号处填写所针对的分案申请号是 2001 年的申请号。考虑到分案申请以及再次分案申请所享有的申请日都是第一次提出申请的申请日，明确分案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出。对于已提出过分案申请，申请人需要针

对该分案申请再次提出分案申请的,还应当在原申请的申请号后的括号内填写该分案申请的申请号,以便于审查和处理。

2、有关分案申请的递交时间

修订内容:原审查指南规定“分案申请递交日在收到专利局对原申请作出授予专利权通知之日起办理登记手续的两个月期限届满之后的,或者分案申请的原申请案已经撤回或被视为撤回且未被恢复权利的,或者被驳回并已生效的,应当作出分案申请视为未提出通知书”。

修订后的审查指南规定“申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前提出分案申请。上述期限届满后,或者原申请已被驳回,或者原申请已撤回,或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的,一般不得再提出分案申请。对于审查员已发出驳回决定的原申请,自申请人收到驳回决定之日起三个月内,不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请;在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请”。

修订说明:按照原审查指南规定,专利申请已被驳回且已生效的,不能再提出分案申请。本次审查指南修订明确自申请人收到驳回决定起的三个月复审期内,驳回决定尚未生效,不论申请人是否提出复审请求,均可以提出分案申请;此外,为了简化程序进一步明确复审决定维持驳回决定的,在随后启动的行政诉讼程序期间(该期间还包括申请人可以向人民法院起诉或者上诉的期间),均可以提出分案申请。

3、有关再次提出分案申请的递交时间

修订内容:增加了如下内容

“对于已提出过分案申请,申请人需要针对该分案申请再次提出分案申请的,再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核。再次分案的递交日不符合上述规定的,不得分案。但是,因分案申请存在单一性的缺陷,申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况,申请人再次提出分案申请的同时,应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查

意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理”。

修订说明：根据前面的说明，分案申请的“原申请”是指第一次提出的申请，因此，对于分案申请需要再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间应当根据原申请审核。由于这时原申请往往已授权，或以其他方式结案，分案申请的提出将受到限制，考虑到分案申请本身还可能存在单一性缺陷，所以对于根据审查员的审查意见再次提出分案申请的情况作了例外规定，即这种情况下可以不受原申请法律状态的影响，但要求申请人提交指出单一性缺陷的通知书复印件或者分案通知书复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。

需要强调的是，2006年7月1日之前提出的再次分案申请，应当按照原审查指南进行审查，即再次提出的分案申请的递交时间应当根据其所针对的分案申请审核。

（二）有关涉及生物材料申请的核实（第5.2.1节）

修订内容：原审查指南规定“保藏日期是否在申请日之前或者在申请日（有优先权的，指优先权日）当天；……申请时未写明或不一致的，应当自申请日起四个月内补正；期满未补正的，视为未提交保藏”。

修订后的审查指南规定“保藏日期应当在申请日之前或者在申请日（有优先权的，指优先权日）当天。不符合规定的，审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书”。“保藏证明写明的保藏日期在所要求的优先权日之后，并且在申请日之前的，除非申请人撤回优先权要求或者声明该保藏证明涉及的生物材料的内容不要求享受优先权，否则审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书。……申请时请求书和说明书都未写明的，申请人应当自申请日起四个月内补正，期满未补正的，视为未提交保藏。请求书和说明书填写不一致的，申请人可以在收到专利局通知书后，在指定的期限内补正，期满未补正的，视为未提交保藏”。

修订说明：

(1) 原审查指南直接引用了专利法实施细则第二十五条，规定保藏日期应当在申请日之前或者在申请日（有优先权的，指优先权日）当天，对于保藏日期在优先权日之后，申请日之前的情形未作出特别规定。

初步审查中，如果一件涉及生物材料的专利申请要求了优先权，其生物材料样品的保藏日虽然在申请日之前但却在优先权日之后，审查员也会发出生物材料样品视为未保藏通知书。申请人如果要恢复保藏，只能撤回优先权要求，使申请形式上符合要求。然而，申请中涉及该生物材料的部分可能不要求享有优先权，这样要求申请人将优先权撤回也不尽合理。此外，如果一件专利申请要求了多项优先权，审查员可能会要求申请人撤回所有优先权日在保藏日之前的优先权要求，才会准予恢复保藏。然而，在有多个优先权的情况下，申请中涉及该生物材料的部分并不一定要享有所有的优先权，因此要求申请人将所有的优先权撤回作为恢复保藏的条件也不一定合理。考虑到这些情况，修订后的审查指南补充规定“保藏证明写明的保藏日期在所要求的优先权日之后，并且在申请日之前的，除非申请人撤回优先权要求或者声明该保藏证明涉及的生物材料的内容不要求享受优先权，否则审查员应当发出生物材料样品视为未保藏通知书”。按此规定，在初步审查程序中，如果申请人陈述所保藏的生物材料不要求优先权，则在处理上可以有例外。

(2) 按照专利法实施细则第二十五条的规定，申请人应当在请求书和说明书中分别写明生物材料的分类命名，保藏该生物材料样品的单位名称、地址、保藏日期和保藏编号。对于说明书中写明的信息和请求书中不一致的，或者说明书中没有写明的，原审查指南中没有规定是否允许根据请求书的内容修改或补充说

说明书中的相应信息，实践中认识也是不统一的。按照修订后的审查指南，请求书和说明书填写不一致的，申请人可以在收到专利局通知书后，在指定的期限内补正，这样就为申请人在实质审查阶段根据请求书的内容补充说明书的有关信息提供了可能（参见修订后的审查指南第二部分第十章第 9.2.1 节的相应规定）。

六、关于其他文件及相关手续的审查（第 6 节）

（一）有关委托专利代理机构（第 6.1 节）

1、有关委托（第 6.1.1 节）

修订内容：原审查指南对委托专利代理机构的数量未作出明确规定；将港、澳、台地区的申请人委托的规定分别规定；且还规定“港、澳地区及台湾的法人或者个人申请专利时，未按规定委托专利代理机构，而是通过在内地（大陆）的其他单位或个人办理申请手续的，申请人应当在自申请日起两个月内或在收到专利局通知书后一个月内按规定委托专利代理机构，在规定期限之内未按规定办理委托手续或未答复的，该申请被视为撤回；陈述意见或补正后仍不符合规定的，应当驳回该专利申请”。

修订后的审查指南规定“中国内地的单位或者个人可以委托专利代理机构在国内申请专利和办理其他专利事务。

委托的双方当事人是申请人和被委托的专利代理机构。申请人有两个以上的，委托的双方当事人是全体申请人和被委托的专利代理机构。被委托的专利代理机构仅限一家。本指南另有规定的除外。……香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织，作为第一署名申请人，与中国内地的个人或者单位共同申请专利或者办理其他专利事务的，应当分别按照香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织申请专利的相关规定办理委托手续。香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织与外国申请人共同申请专利或者办理其他专利事务的，应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构办理。香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织申请专利或者作为第一署名申请人申请专利的，委托的专利代理机构不符合规定的，审查员应当发出审查意见通知书，通过其委托的专利代理机构通知申请人。申请人在指定期限之内未答复的，审查员应当发出

视为撤回通知书；申请人陈述意见或者补正后仍不符合规定的，该专利申请应当被驳回”。

修订说明：

(1) 明确了审查程序中，除另有规定外，被委托的专利代理机构仅限一家。目前另有规定的情况，是指在复审程序中、无效宣告程序中和请求出具实用新型检索报告的程序中，申请人可以不解除原来的委托，而另外再委托一家专利代理机构专门办理这段程序中的事务。

(2) 明确规定了香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织申请专利或者作为第一署名申请人申请专利的，个人应当委托专利代理机构办理，企业或者其他组织应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构办理，取消了原审查指南中规定的香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织申请时可以先通过内地的单位或个人办理申请手续，随后再补办专利代理委托手续的规定。

(3) 明确规定了香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织申请专利或者作为第一署名申请人申请专利的，如果委托的专利代理机构不符合规定时审查员的处理方式，即审查员应当发出审查意见通知书，通过其委托的专利代理机构通知申请人，当事人期满不答复，该专利申请视为撤回，答复后仍不符合规定的，驳回该申请。

2、有关委托书（第 6.1.2 节）

修订内容：原审查指南规定“委托书应当由申请人签字或者盖章，申请人有两个以上的，应当由全体申请人签字或者盖章，并由专利代理机构加盖公章。……委托书不符合规定的，应当通知专利代理机构在指定期限内补正；期满未答复或者补正不符合规定的，国内的申请视为未委托专利代理，并通知双方当事人。第一署名人为外国人的，按本章 3.1.1.1 节中的规定办理。港、澳地区及台湾的法人应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构，并签署全权委托书。港、澳地

区及台湾个人委托专利代理机构申请专利的，可以由本人直接办理委托手续，也可以委托其在内地（大陆）的亲友代为办理委托手续。由亲友代为办理委托手续的，应当由申请人签署全权委托书，在其中写明委托事项、委托人和被委托人的姓名（名称）和地址。委托书应由委托人签章，并注明委托日期。有上述委托书的，办理专利代理委托手续时，专利代理委托书可由亲友代为签章”。

修订后的审查指南规定“**申请人是个人的，委托书应当由申请人签字或者盖章；申请人是单位的，应当加盖单位公章，同时也可以附有其法定代表人的签字或者盖章；申请人有两个以上的，应当由全体申请人签字或者盖章。此外，委托书还应当由专利代理机构加盖公章。……委托书不符合规定的，……第一署名申请人为外国人、外国企业或者外国其他组织的，期满未答复的，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。第一署名申请人是香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织的，期满未答复的，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”。**

修订说明：

（1）原审查指南中虽然对委托书中的签章作了规定，但未说明加盖了单位公章的委托书是否还可以有法定代表人的签章，导致审查过程中审查员处理不一致的情况，因此修订后的审查指南中对签章作出了更明确的规定，即“**申请人是个人的，委托书应当由申请人签字或者盖章；申请人是单位的，应当加盖单位公章，同时也可以附有其法定代表人的签字或者盖章”**，明确单位申请人的委托书中是否有法定代表人的签章都符合形式要求。

（2）修订后的审查指南细化了委托书不符合规定的具体处理方式，明确规定委托书不符合规定的，审查员应当分别按照第一署名申请人是中国内地申请人，外国申请人，香港、澳门或者台湾地区申请人的相关规定处理。即中国内地申请人作为第一署名申请人的，未在规定的期限内补正委托书的缺陷或者补正后仍不符合规定的，审查员应当发出视为未委托专利代理通知书；外国申请人，中

国香港、澳门或者台湾地区申请人作为第一署名申请人的，未在规定的期限内补正委托书的缺陷，审查员应当发出视为撤回通知书，补正后仍不符合规定的审查员应当作出驳回决定。

(3) 修订后的审查指南取消了香港、澳门或者台湾地区个人委托专利代理机构，委托书可以由亲友代为签字或者盖章的规定，使涉及中国香港、澳门或者台湾地区申请人的专利代理委托手续以及专利代理委托书形式审查的规定统一明确、便于操作。

3、有关解除委托和辞去委托（第 6.1.3 节）

修订内容：原审查指南规定“申请人委托专利代理机构后，可以解除委托；专利代理机构接受申请人委托后，可以辞去被委托。解除委托应当事先通知对方当事人，并向专利局办理著录项目变更申报手续。辞去被委托应当办理著录项目变更申报手续，并且应当附具辞去被委托声明。变更手续合法的，应当作出手续合格通知书，通知双方当事人”。

修订后的审查指南规定“申请人委托专利代理机构后，可以解除委托；专利代理机构接受申请人委托后，可以辞去委托。办理解除委托或者辞去委托手续的，应当事先通知对方当事人。解除委托时，申请人应当办理著录项目变更申报手续；提交著录项目变更申报书时应当附具全体申请人签字或者盖章的解聘书，或者仅提交由全体申请人签字或者盖章的著录项目变更申报书。辞去委托时，专利代理机构应当办理著录项目变更申报手续；提交著录项目变更申报书时应当附具申请人或者其代表人签字或者盖章的同意辞去委托声明，或者附具由专利代理机构盖章的表明已通知对方当事人的声明。……变更手续不符合规定的，审查员应当向办理变更手续的当事人发出视为未提出通知书；变更手续符合规定的，审查员应当向双方当事人发出手续合格通知书。第一署名申请人是外国申请人的申请，在办理解除委托或者辞去委托手续时，申请人应当同时委托符合规定的新专利代理机构，否则不予办理解除委托或者辞去委托手续，审查员应当发出视为未提出通知书。第一署名申请人是香港、澳门或者台湾地区申请人的申请，在办理解除委托或者辞去委托手续时，申请人应当同时委托符合规定的新专利代理机构，否则

不予办理解除委托或者辞去委托手续，审查员应当发出视为未提出通知书”。

修订说明：

(1) 原审查指南中规定“解除委托应当事先通知对方当事人”，审查中有时被理解为解除委托需要专利代理机构盖章，出现一些专利申请的申请人要求解除委托时，专利代理机构不愿意盖章而无法解除委托的情况。而辞去委托则没有规定“应当事先通知对方当事人”，一些专利代理机构在没有事先通知申请人的情况下，要求辞去委托，这种情况如果同意专利代理机构辞去委托，则很可能使申请人因不能顺利接到专利局所发通知书而及时答复，导致不利后果。

为了解决这些问题，修订后的审查指南规定“办理解除委托或者辞去委托手续的，应当事先通知对方当事人”。辞去委托应当由专利代理机构办理变更手续，“提交著录项目变更申报书时应当附具申请人或者其代表人签字或者盖章的同意辞去委托声明，或者附具由专利代理机构盖章的表明已通知对方当事人的声明”，强调了专利代理机构辞去委托应当提交表明已告知对方当事人的文件，以保证申请人能够及时进行相应的处理。

(2) 修订后的审查指南明确并简化了当事人办理解除和辞去委托时应当办理的必要手续。申请人解除委托办理著录项目变更申报手续时，可以提交著录项目变更申报书并附具全体申请人签字或者盖章的解聘书，也可以仅提交由全体申请人签字或者盖章的著录项目变更申报书。专利代理机构辞去委托办理著录项目变更申报手续时，可以提交著录项目变更申报书并附具申请人或者其代表人签字或者盖章的同意辞去委托声明，或者附具由专利代理机构盖章的表明已通知对方当事人的声明，也可以仅提交由专利代理机构签章、申请人或者代表人签字或者盖章的著录项目变更申报书。

(3) 原审查指南对解除委托和辞去委托的审查处理方式规定不具体明确, 仅规定“变更手续合法的, 应当作出手续合格通知书”, 对不符合规定的, 该如何处理未给予说明。修订后的审查指南对变更手续符合规定及不符合规定的两种情况分别给予明确规定, 即“变更手续不符合规定的, 审查员应当向办理变更手续的当事人发出视为未提出通知书; 变更手续符合规定的, 审查员应当向双方当事人发出手续合格通知书”。

(4) 对第一署名申请人是外国申请人, 或者第一署名申请人是香港、澳门或者台湾地区的申请人, 考虑到有关委托专利代理的要求, 明确规定“在办理解除委托或者辞去委托手续时, 申请人应当同时委托符合规定的新专利代理机构, 否则不予办理解除委托或者辞去委托手续”, 即不能仅办理解除或辞去委托手续, 而必须同时办理新的委托手续。

(二) 有关要求优先权 (第 6.2 节)

1、有关在后申请的申请人 (第 6.2.1.4 节)

修订内容: 修订后的审查指南删除了原审查指南中“优先权转让证明文件一般应当在提出后一申请之前签署, 除非该证明文件中另有规定”。

修订说明: 修订后的审查指南放宽了优先权转让证明的形式要求, 方便了申请人。

2、有关在先申请和要求优先权的在后申请 (第 6.2.2.1 节)

修订内容: 原审查指南规定“(2) 在先申请的主体没有要求过外国优先权或者本国优先权; (3) 该在先申请的主体, 尚未授予专利权, 即尚未发出授予专利权的通知书”。

修订后的审查指南规定“(2) 在先申请的主体没有要求过外国优先权或者本国优先权, 或者虽然要求过外国优先权或者本国优先权, 但未享有优先权。(3) 该在先申请的主体, 尚未授予专利权”。

修订说明:

(1)按照原审查指南规定,作为要求本国优先权能够成立的条件之一,“在先申请的主题没有要求过外国优先权或者本国优先权”,即如果一件申请的主题已经要求过优先权,则不能再作为在后申请的优先权基础。对于在先申请的主题虽然要求过优先权,但因各种原因,比如未缴优先权费,而实际上并未享有优先权的情形,是否可以作为本国优先权基础原审查指南中未作规定。为了明确标准,修订后的审查指南将上述条件修改为“在先申请的主题没有要求过外国优先权或者本国优先权,或者虽然要求过外国优先权或者本国优先权,但未享有优先权”,按此修改,一件申请的主题虽然要求过外国优先权或者本国优先权但并未真正享有优先权的,不影响作为在后申请的优先权基础。

(2)原审查指南规定将尚未授予专利权规定为尚未发出授予专利权的通知书是从便于操作方面考虑的,这种规定不够准确。因此从有利于当事人的角度考虑,修订后的审查指南删除了“即尚未发出授予专利权的通知书”的措辞,修订后的审查指南中“尚未授予专利权”是指专利权尚未公告。

3、有关优先权要求的撤回(第6.2.3节)

修订内容:增加了撤回优先权要求的具体规定“申请人要求撤回优先权要求的,应当提交全体申请人签字或者盖章的撤回优先权声明。符合规定的,审查员应当发出手续合格通知书。不符合规定的,审查员应当发出视为未提出通知书”。

修订说明:原审查指南对“优先权要求的撤回”的规定缺少具体的处理方式。修订后的审查指南增补了当事人应当履行的必要手续和审查员具体的处理方式。

4、有关优先权要求的恢复(第6.2.5节)

修订内容:新增加第6.2.5节优先权要求的恢复“申请人收到视为未要求优先权通知书并符合下列条件之一的,可以根据专利法实施细则第七条的规定请求恢复要求优先权的权利:(1)要求外国优先权声明中在先申请的国家或者政府间组织名称、在先申请日、或者在先申请号的两项填写正确,并且在规定的期限内

提交了在先申请文件副本。(2)要求本国优先权声明中在先申请号填写正确,并且在规定的期限内缴足了优先权要求费。(3)要求优先权声明填写符合规定,但未在规定的期限内提交在先申请文件副本或者优先权转让证明。(4)分案申请的原申请要求了优先权。(5)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。有关恢复权利请求的处理规定,适用本指南第五部分第七章第6节的规定。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”。

修订说明:原审查指南中对优先权要求的恢复未作出明确的规定。审查员在实际审查过程中缺少依据,不利于统一审查标准。修订后的审查指南明确了可以请求恢复优先权要求的情形。规定了五种可以根据专利法实施细则第七条的规定请求恢复优先权要求的情形,并且说明了以上五种情况都是优先权可以唯一确定的情况,其他情况不再予以恢复。

(三) 有关不丧失新颖性的公开(第6.3节)

修订内容:将原审查指南第二部分第三章第5.1、5.2、5.3节的内容合并到此节中。

修订说明:因为在初步审查时即对不丧失新颖性的公开声明进行审查,所以修订后的审查指南统一在此作出规定。

(四) 有关实质审查请求的审查及处理(第6.4.2节)

修订内容:原审查指南规定“已在规定期限内提出了实质审查请求书并缴纳了实质审查费、但仍不符合其他规定的,应当发出‘补正通知书’,通知申请人在规定期限内补正;期满未补正或者补正仍不符合要求的,作出视为未提出实质审查请求通知书,并通知申请人”。

修订后的审查指南规定“申请人已在规定期限内提交了实质审查请求书并缴纳了实质审查费,但实质审查请求书的形式仍不符合规定的,审查员可以发出视为未提出通知书;如果期限届满前通知书已经发出,则审查员应当发出办理手续补正通知书,通知申请人在规定期限内补正;期满未补正或者补正后仍不符合规定的,审查员应当发出视为未提出通知书”。

修订说明：原审查指南对实质审查请求审批的规定不明确。修订后的审查指南从既有利于节约程序，又有利于申请人的角度进行了说明。

（五）有关撤回专利申请声明（第 6.6 节）

修订内容：原审查指南规定“授予专利权之前，申请人随时可以主动要求撤回其专利申请。要求撤回专利申请的，无论申请人是否委托专利代理机构，都必须出具申请人签章同意撤回申请的证明材料。专利申请的申请人在两人以上的，要求撤回其专利申请时，应当提交经全体申请人签名或盖章同意撤回专利申请的证明材料。撤回专利申请声明经审查合格后，作出手续合格通知书，并通知申请人”。

修订后的审查指南规定“授予专利权之前，申请人随时可以主动要求撤回其专利申请。申请人撤回专利申请的，应当提交撤回专利申请声明，并附具全体申请人签字或者盖章同意撤回专利申请的证明材料，或者仅提交由全体申请人签字或者盖章的撤回专利申请声明。委托专利代理机构的，撤回专利申请的手续应当由专利代理机构办理，并附具全体申请人签字或者盖章同意撤回专利申请的证明材料。……撤回专利申请声明不符合规定的，审查员应当发出视为未提出通知书；符合规定的，审查员应当发出手续合格通知书。撤回专利申请的生效日为手续合格通知书的发文日”。

修订说明：

（1）按照原审查指南规定，申请人撤回专利申请时，应当提交撤回专利申请声明，并必须提交申请人同意撤回的证明材料，考虑到如果撤回专利申请声明已经有全体申请人的签字或盖章，就可以表明申请人的意愿，不必要求申请人再另外提交同意撤回申请的证明材料。因此修订后的审查指南规定，“申请人撤回专利申请的，应当提交撤回专利申请声明，并附具全体申请人签字或者盖章同意撤回专利申请的证明材料，或者仅提交由全体申请人签字或者盖章的撤回专利申请声明”，这样无论是否委托专利代理机构，当事人既可以单独提交撤回专利申请的证明材料，也可以仅提交由全体当事人签字或者盖章的撤回专利申请声明。

(2) 原审查指南未对撤回专利申请的生效日作出规定,为了统一规定,修订后的审查指南明确规定撤回专利申请的生效日为手续合格通知书的发文日。

(六) 有关著录项目变更(第 6.7 节)

1、有关著录项目变更的定义(第 6.7 节)

修订内容:删除了原审查指南第 3.7.1 节对名称变更及权利变更的解释。

修订说明:原审查指南对名称变更所给的定义不准确,而且给出定义的实际意义不大,对于权利变更所进行的分类,也很难清晰地界定各种类型,而且在新的经济形势下出现了大量因企业重组、改制、分立等要求进行著录项目变更的情况,对一些变更不容易简单归类,如公司合并本身就存在很多种情况,包括吸收合并、新设合并等,因此不再单独对变更进行定义或者分类,各种著录项目变更及权利转移在下面的章节中具体规定。

2、有关著录项目变更申报书(第 6.7.1.1 节)

修订内容:增加了如下内容“办理著录项目变更手续应当提交著录项目变更申报书。一件专利申请的多个著录项目同时发生变更的,只需提交一份著录项目变更申报书;一件专利申请同一著录项目发生多次变更的,应当分别提交各次的著录项目变更申报书;多件专利申请的同一著录项目发生变更的,即使变更的内容完全相同,也应当分别提交著录项目变更申报书”。

修订说明:原审查指南未对同一著录项目同时发生多次著录项目变更的情形作出规定,为统一审查标准,修订后的审查指南增补了对同一著录项目同时发生多次著录项目的专利申请变更手续的规定,即“一件专利申请同一著录项目发生多次变更的,应当分别提交各次的著录项目变更申报书”。

如申请人从甲变更为乙,又从乙变更为丙,尽管申请人是一次提交著录项目变更请求要求变更的,也应当分别提交各次的著录项目变更申报书。

3、有关著录项目变更手续费(第 6.7.1.2 节)

修订内容:原审查指南规定“著录项目变更申报应当按规定缴纳著录项目变

更手续费。专利局公布的专利收费标准中的著录项目变更手续费是指每件专利申请每次申报著录项目变更的费用”。

修订后的审查指南规定“办理著录项目变更手续应当按照规定缴纳著录项目变更手续费（即著录事项变更费）。专利局公布的专利收费标准中的著录项目变更手续费是指，一件专利申请每次每项申报著录项目变更的费用。例如，在一次著录项目变更申报手续中申请人请求将一件专利申请的申请人从甲变更为乙，再从乙变更为丙，同时变更发明人姓名，申请人应当缴纳一项著录项目变更手续费200元。又如，在一次著录项目变更申报手续中申请人请求将一件专利申请的申请人从甲变更为乙，同时变更专利代理机构和代理人，申请人应当缴纳两项著录项目变更手续费共250元。”

修订说明：原审查指南中对缴纳著录项目变更手续费的标准规定不明确，为了统一标准，修订后的审查指南明确了著录项目变更手续费的费用标准。专利局公布的专利收费标准中的著录项目变更手续费是指，一件专利申请每次每项申报著录项目变更的费用，其中，发明人、申请人或专利权人分别变更或同时变更为一项变更内容，其收费标准都是200元；专利代理机构、专利代理人分别变更或同时变更为一项变更内容，其收费标准都是50元。此外，申请后委托专利代理机构的，办理辞去委托和解除委托手续的，也应当缴纳著录项目变更手续费50元。除上述以外的其他著录项目变更如发明名称、联系人或地址的变更不需缴纳变更手续费。

批注 [W1]: 请一部进一步核实。

另外，还明确了审查指南中所述的“著录项目变更”即“著录事项变更”。

4、有关著录项目变更证明文件（第6.7.2节）

(1) 有关申请人（或专利权人）姓名或者名称变更（第6.7.2.1节）

修订内容：原审查指南规定“申请人或者专利权人、……更名、迁址的，应当提交当地公安部门、工商行政管理部门或者上级主管部门签发的证明文件；变更国籍的应当提交国家主管部门签发的证明文件”。

修订后的审查指南规定“(1)个人因更改姓名提出变更请求的，应当提交户

籍管理部门出具的证明文件。(2) 个人因填写错误提出变更请求的,应当提交本人签字或者盖章的声明及本人的身份证明文件。(3) 企业法人因更名提出变更请求的,应当提交工商行政管理部门出具的证明文件。(4) 事业单位法人、社会团体法人因更名提出变更请求的,应当提交登记管理部门出具的证明文件。(5) 机关法人因更名提出变更请求的,应当提交上级主管部门签发的证明文件。(6) 其他组织因更名提出变更请求的,应当提交登记管理部门出具的证明文件。(7) 外国人、外国企业或者外国其他组织因更名提出变更请求的,应当参照以上各项规定提交相应的证明文件。(8) 外国人、外国企业或者外国其他组织因更改中文译名提出变更请求的,应当提交申请人(或专利权人)的声明”。

修订说明:原审查指南对不同类型的变更应当提交的证明文件未分类规定且不全面,审查员、当事人对相应变更应当提交的证明文件不明确。修订后的审查指南将权利人姓名或者名称变更所需提交的证明文件给予了细化分类,并增补了外国人要求更改中文译名的规定。明确规定了当事人在办理不同类型的变更时应当提交的有效证明文件的类型。列举了“申请人(或专利权人)姓名或者名称变更”的各种常见情况,包括个人改名(包括因填写错误),单位更名(包括企业法人、事业单位法人、社会团体法人、机关法人、其他组织更名),外国人更名(包括外国企业、外国其他组织更名),外国人中文译名变更(包括外国企业、外国其他组织中文译名更改),并分别说明了所需要的证明文件。

(2) 有关专利申请权(或专利权)转移(第 6.7.2.2 节)

(i) 有关申请人(或专利权人)因权属纠纷发生权利转移

修订内容:原审查指南规定“申请人或者专利权人因权属纠纷发生权利转移以及发明人因资格纠纷发生变更的,如果纠纷是通过协商解决的,应当提交全体当事人签名或盖章的权利转移协议书;如果纠纷是由人民法院判决确定的,应当提交发生法律效力的人民法院的判决书,……如果纠纷是由地方知识产权局(或相应职能部门)调处决定的,……原调处决定不发生法律效力”。

修订后的审查指南规定“申请人(或专利权人)因权属纠纷发生权利转移提

出变更请求的，如果纠纷是通过协商解决的，应当提交全体当事人签字或者盖章的权利转移协议书。如果纠纷是由地方知识产权管理部门调解解决的，应当提交该部门出具的调解书；如果纠纷是由人民法院调解或者判决确定的，应当提交生效的人民法院的调解书或者判决书，……如果纠纷是由仲裁机构调解或者裁决确定的，应当提交仲裁调解书或者仲裁裁决书”。

修订说明：根据我国职能部门在处理权属纠纷时的方式，修订后的审查指南细化了相关规定并增加了通过仲裁机构解决权属纠纷所需提交证明文件的规定。因权属纠纷发生权利转移的，除当事人协商解决的情形外，还可能是以下几种主要方式：地方知识产权管理部门调解，人民法院调解或者判决，仲裁机构调解或者裁决。原审查指南对权属纠纷是由人民法院处理解决的情况，仅规定了判决确定的情况而对通过调解处理双方之间权属纠纷的情形未作规定，并且也未对通过仲裁机构解决权属纠纷的情形作出规定，此外，地方知识产权管理部门对专利权属纠纷的处理表述为“调处”与目前实际情况不符。修订后的审查指南补充规定了人民法院调解解决、仲裁机构调解或者裁决解决情况下应当提交的证明文件，另外，将针对地方知识产权管理部门“调处”情况的有关规定删除，补充规定地方知识产权管理部门“调解”解决情况下应当提交的证明文件。

(ii) 有关申请人（或专利权人）因权利的转让或者赠与发生权利转移

修订内容：原审查指南规定“申请人或专利权人因权利的转让或赠与发生权利转移的要求变更申请人或专利权人的，必须提交转让或赠与合同的原件或公证的复印件；该合同是由法人订立的，必须由法定代表人或者授权的人在合同上签名或盖章，并加盖法人的公章或者合同专用章；必要时须提交公证文件。公民订立合同的，由本人签名或者盖章；必要时须提交公证文件”。

修订后的审查指南规定“申请人（或专利权人）因权利的转让或者赠与发生权利转移提出变更请求的，应当提交转让或者赠与合同。该合同是由单位订立的，应当加盖单位公章或者合同专用章。公民订立合同的，由本人签字或者盖章”。

修订说明：原审查指南规定由法人订立合同的，必须由法定代表人或者授权

的人在合同上签名或盖章，并加盖法人的公章或者合同专用章；必要时须提交公证文件。但合同法中并未要求所订立的合同中必须有法定代表人签章，加盖法人公章或者合同专用章并写明必要的合同要素的，即为有效转让合同。所以，修订后的审查指南取消了此条规定，简化了对转让合同签章的要求，取消了法人订立合同的，除加盖法人公章或者合同专用章外，还必须由法定代表人或者授权的人在合同上签名或盖章的规定；另外，删除了原审查指南中“必要时须提交公证文件”的规定，审查时审查员可以视为当事人提交的证明文件为真实的文件，一旦出现非当事人的真实意愿而恶意进行权利转移的情形，当事人可以通过其他程序解决。

（iii）有关专利申请权（或专利权）的转让涉及外国人、外国企业或者外国其他组织的

修订内容：原审查指南规定“（ii）转让方属于中国大陆的法人或个人，受让方属于境外居民或法人的，必须出具国务院对外经济贸易主管部门会同国务院科学技术行政部门批准同意转让的批件，以及转让方和受让方双方签章订立的转让合同文本原件或经公证的转让合同文本复印件；（iii）转让方属于境外居民或法人，受让方属于中国大陆法人或个人的，必须向专利局出具双方签章的经公证的转让合同文本原件；（iv）上述专利申请权或专利权转让的著录项目变更手续，必须由转让方的申请人或专利权人或者其委托的专利代理机构办理”。

修订后的审查指南规定“（ii）转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，应当出具国务院商务主管部门颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》，或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》，以及双方签字或者盖章的转让合同。（iii）转让方是外国人、外国企业或者外国其他组织，受让方是中国内地个人或者单位的，应当提交双方签字或者盖章的转让合同。中国内地的个人或者单位与外国人、外国企业或者外国其他组织作为共同转让方，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，适用本项（ii）的规定处理；中国内地的个人或者单位与

外国人、外国企业或者外国其他组织作为共同受让方，转让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，适用本项(iii)的规定处理。中国内地的个人或者单位与香港、澳门或者台湾地区的个人、法人或者其他组织作为共同转让方，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，参照本项(ii)的规定处理；中国内地的个人或者单位与香港、澳门或者台湾地区的个人、法人或者其他组织作为共同受让方，转让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，参照本项(iii)的规定处理。

转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是香港、澳门或者台湾地区的个人、法人或者其他组织的，参照本项(ii)的规定处理。中国内地的申请人变更国籍后，以及在中国内地有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织，均应当按照中国内地的个人或者单位转让专利申请权（或专利权）的规定办理”。

修订说明：修订后的审查指南对各种情形的涉外转让给予细化，删除了境外居民或法人向中国大陆法人或个人转让专利权的，必须出具双方签章的经公证的转让合同文本原件的规定；取消了要求转让方委托的代理机构办理著录项目变更手续的规定。

(1) 原审查指南对转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，在办理著录项目变更手续时所应提交的证明文件的规定不明确。修订后的审查指南依据专利法实施细则第十四条、对外贸易法、技术进出口管理条例以及技术进出口合同登记管理办法中的相关规定，以及国家知识产权局在2003年12月26日发布的涉及对外国申请人转让专利的94号公告的内容，对各种情形的涉外转让给予细化，对转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，在办理著录项目变更手续时所应提交的证明文件给予了明确规定，即“转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，必须出具国务院商务主管部门

颁发的《技术出口许可证》或者《自由出口技术合同登记证书》，或者地方商务主管部门颁发的《自由出口技术合同登记证书》，以及双方签字或者盖章的转让合同”。

(2) 原审查指南中规定：境外居民或法人向中国大陆法人或个人转让专利权的，必须出具双方签章的经公证的转让合同文本原件。修订后删除了转让合同文本必须经公证的要求。并补充规定对于中国内地的个人或者单位与外国人、外国企业或者外国其他组织作为共同转让方，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织，适用上述规定。中国内地的个人或者单位与香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织作为共同转让方，受让方是外国人、外国企业或者外国其他组织的，同样适用 94 号公告的规定。

此外，对于转让方涉及中国内地的个人或者单位，受让方涉及香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织的权利转让，参照 94 号公告的规定。同样，中国内地的个人或者单位变更国籍后，其权利转让的受让方涉及非内地的个人、企业或者其他组织的，也参照 94 号公告的规定。

(3) 原审查指南中规定对外转让必须由转让方所委托的专利代理机构办理著录项目变更手续的规定不便于操作，修订后的审查指南取消了此项规定。

(iv) 有关因申请人（或专利权人）合并、分立、注销或者改变组织形式的变更
修订内容：原审查指南规定“申请人或者专利权人为法人的，因其合并、重组、分立、撤销、破产或改制而引起的著录项目变更必须出具具有法律效力的文件”。

修订后的审查指南规定“申请人（或专利权人）是单位，因其合并、分立、注销或者改变组织形式提出变更请求的，应当提交登记管理部门出具的证明文件”。

修订说明：原审查指南对此类变更的描述不准确，如依据《公司法》的规定，

“撤销与破产”都是注销的形式，“改制与重组”主要指国有企业的公司制改造，实质上是组织形式变更，而且原审查指南对上述类型的变更应当提交的证明文件也未给予具体规定，所以修订后的审查指南明确了应当提交证明文件的具体类型。

(v) 有关涉及拍卖和质押的变更

修订内容：修订后的审查指南规定“(6)专利申请权(或专利权)因拍卖提出变更请求的，应当提交有法律效力的证明文件。(7)专利权质押期间的专利权转移，除应当提交变更所需的证明文件外，还应当提交质押双方当事人同意变更的证明文件”。

修订说明：增加了涉及拍卖和质押的变更的具体规定。强调了专利权质押期间的专利权转移，除应当提交变更所需的证明文件外，还应当提交质押双方当事人同意变更的证明文件。

(3) 有关发明人变更(第6.7.2.3节)

修订内容：新增关于发明人变更所需证明文件的规定，即“(1)因发明人更改姓名提出变更请求的，参照本章第6.7.2.1节第(1)项的规定。(2)因漏填或者错填发明人提出变更请求的，应当提交由全体申请人(或专利权人)和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件。(3)因发明人资格纠纷提出变更请求的，参照本章第6.7.2.2节第(1)项的规定。(4)因更改中文译名提出变更请求的，应当提交发明人声明。

修订说明：通常发明人是因为更名或者发明权属纠纷才会发生变更，但存在因申请时填写错误、翻译错误等多种当事人要求进行变更的情形，原审查指南对此类变更未给予规定。修订后的审查指南将常见的发明人变更的情形给予明确规定，新增“发明人变更”一节，强调因漏填或者错填发明人提出变更请求的，应当提交由全体申请人(或专利权人)和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件。

(4) 有关专利代理机构及代理人变更（第 6.7.2.4 节）

修订内容：修订后的审查指南增加了“(3) 申请人（或专利权人）更换专利代理机构的，应当提交由全体申请人（或专利权人）签字或者盖章的对原专利代理机构的解除委托声明以及对新的专利代理机构的委托书。”(4) 专利申请权（或专利权）转移的，变更后的申请人（或专利权人）委托新专利代理机构的，应当提交变更后的全体申请人（或专利权人）签字或者盖章的委托书，原专利代理委托关系自动终止；变更后的申请人（或专利权人）委托原专利代理机构的，只需提交新增申请人（或专利权人）签字或者盖章的委托书”。

修订说明：修订后的审查指南新增了更换专利代理机构以及权利转移后再委托专利代理机构时办理手续的具体规定，即若权利人要求更换专利代理机构的，在办理变更手续时，应当同时提交对原专利代理机构的解聘书及对新委托的专利代理机构的委托书；若因权利转移，变更后的权利人可以仅提交对其所委托代为办理专利事宜的专利代理机构的委托书，而不需要再提交对原专利代理机构的解聘书。

(5) 有关证明文件的形式要求（第 6.7.2.6 节）

修订内容：修订后的审查指南规定“(1) 提交的各种证明文件中，应当写明申请号（或专利号）、发明创造名称和申请人（或专利权人）姓名或者名称。(2) 一份证明文件仅对应一次著录项目变更请求，同一著录项目发生多次变更的，应当分别提交各次的证明文件。(3) 各种证明文件应当是原件。证明文件是复印件的，应当经过公证或者由出具证明文件的主管部门加盖公章；在外国形成的证明文件是复印件的，应当经过公证和认证”。

修订说明：原审查指南对著录项目变更的证明文件的形式要求不明确，修订后的审查指南对此内容进行了整合，新增“证明文件的形式要求”一节。特别强调在外国形成的公证文件的规定，即在外国形成的证明文件是复印件的，应当经过公证和认证；在外国形成的公证文件，应当经过我国驻该国的使、领馆的认证后，方能作为办理变更手续时的证明文件。

5、有关著录项目变更手续的审批（第 6.7.3 节）

修订内容：原审查指南规定“经审查，著录项目变更申报手续不符合规定的，应当补正，经补正后仍不符合要求，视为未提出著录项目变更申报，并通知申请人；……著录项目变更涉及权利转让的，应当通知双方当事人”。

修订后的审查指南规定“审查员应当依据当事人提交的著录项目变更申报书和附具的证明文件进行审查。著录项目变更申报手续不符合规定的，应当向办理变更手续的当事人发出视为未提出通知书；……著录项目变更涉及权利转移的，手续合格通知书应当发给双方当事人。同一次提出的申请人（或专利权人）涉及多次变更的，手续合格通知书应当发给变更前的申请人（或专利权人）和变更最后的申请人（或专利权人）。手续合格通知书中的申请人（或专利权人）应当填写变更后的申请人（或专利权人）。涉及专利代理机构更换的，手续合格通知书应当发给变更前和变更后的专利代理机构。……（1）涉及享有费用减缓的：
（i）申请人（或专利权人）全部变更的，变更后的申请人（或专利权人）未提出费用减缓请求的，不再予以费用减缓，审查员应当修改数据库中的费用减缓标记，并通知申请人（或专利权人）。（ii）变更后申请人（或专利权人）增加的，新增的申请人（或专利权人）未提出费用减缓请求的，不再予以费用减缓，审查员应当修改数据库中的费用减缓标记，并通知申请人（或专利权人）。（iii）变更后申请人（或专利权人）减少的，申请人（或专利权人）未再提出费用减缓请求的，费用减缓标准不变。变更后的申请人（或专利权人）可以根据专利费用减缓办法重新办理请求费用减缓的手续。（2）变更前申请人（或专利权人）填写了联系人的，变更后的申请人（或专利权人）未指定原联系人为其联系人的，审查员应当删除数据库中变更前的申请人（或专利权人）指定的联系人信息”。

修订说明：

（1）原审查指南中规定，对“著录项目变更申报手续不符合规定的，应当补正，经补正后仍不符合要求，视为未提出著录项目变更申报”，但此条规定直接影响了后续程序的正常进行，如因为变更手续不合格而影响授予专利权的程序正常进行，所以修订后的审查指南将此规定修订为“著录项目变更申报手续不符合规定的，应当向办理变更手续的当事人发出视为未提出通知书”，当事人接到

视为未提出通知书后，可以重新提出著录项目变更请求，消除原缺陷，原提供的符合规定的证明文件和费用仍然有效。

(2) 原审查指南对涉及权利转让的著录项目变更，仅规定“应当通知双方当事人”。但对手续合格通知书中应当注明的内容、涉及同一次提出的多次变更以及专利代理机构变更的应当如何处理未给予明确规定，导致审查时出现处理方式不一致的情形。修订后的审查指南对此给予了细化和补充。

(3) 原审查指南中规定“因权利人变更造成应缴各种费用的数额发生变化的，应当通知当事人在规定期限内按新标准补缴不足部分”，修订后的审查指南取消了此项规定。

为了统一审查标准，修订后的审查指南增补了对涉及享有费用减缓的细化规定，对权利人全部变更且未提出费用减缓请求的，不再予以费用减缓；对变更后权利人增加的，新增的权利人未提出费用减缓请求的，不再予以费用减缓；对变更后权利人减少的，权利人未再提出费用减缓请求的，费用减缓标准不变；并规定变更后的权利人可以根据专利费用减缓办法重新办理请求费用减缓的手续。

(4) 原审查指南对变更后涉及联系人事项及专利代理机构事项未作出规定，而上述事项对后续程序的影响较大，可能会导致因为当事人不能及时收到专利局发出的各类通知书而丧失权利的后果。所以修订后的审查指南对变更后涉及联系人事项及专利代理机构事项作出了明确规定。

6、有关著录项目变更的生效（第 6.7.4 节）

修订内容：原审查指南规定“申请权（专利权）变更自登记日起生效。登记日即专利局的变更手续合格通知书的发文日”。

修订后的审查指南规定“(1) 著录项目变更手续自专利局发出变更手续合格通知书之日起生效。专利申请权（或专利权）的转移自登记日起生效，登记日

即上述的手续合格通知书的发文日。(2) 著录项目变更手续生效前, 专利局发出的通知书以及已进入专利公报编辑的有关事项, 仍以变更前为准”。

修订说明: 原审查指南仅对涉及申请权(专利权)变更的生效日给予规定, 但未明确涉及权利人变更之外的变更的生效日以及手续生效前已进入专利公报编辑的专利案卷的处理方式。为了避免理解上的误差, 修订后的审查指南明确规定著录项目变更手续自专利局发出变更手续合格通知书之日起生效。

七、有关明显实质性缺陷(第7节)

修订内容: 原审查指南规定“在初审合格通知书发出之后, 对申请人提出的主动修改不再进行审查, 而是在进入实质审查程序后由实质审查部门的审查员处理”。

修订后的审查指南规定“在初步审查程序中, 申请人根据专利法实施细则第五十一条的规定提出了主动修改文本的, 审查员除对补正书进行形式审查外, 仅需对主动修改的提出时机是否符合专利法实施细则第五十一条的规定进行核实。符合规定的, 作出合格的处理意见后存档; 不符合规定的, 作出供实审参考的处理意见后存档。对主动修改文本的内容不进行审查, 留待实质审查时处理”。

修订说明:

(1) 原审查指南中所举的例子中包括“一种可自动将小偷逮捕的保险箱”、“一种有人类基因的新的种牛”, 考虑到罕见的例子对实际审查的指导意义不大, 故修订后的审查指南删除了上述举例。

(2) 为了规范初步审查与实质审查时对当事人主动修改文本的处理方式, 便于确认审查文本, 修订后的审查指南对当事人主动修改文本的处理方式作出明确规定, 即在初步审查程序中, 申请人根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定提出了主动修改文本的, 审查员除对补正书进行形式审查外, 仅需对主动修改的提出时机是否符合专利法实施细则第五十一条第一款的规定进行核实。符合规定的, 作出合格的处理意见后存档; 不符合规定的, 作出供实审参考的处理意

见后存档，对主动修改文本的内容不进行审核，留待实质审查时处理。明确了初步审查时除对补正书的形式进行审核外，仅需对主动修改提出的时机进行核实并根据不同的情形给予处理。

第一部分 第二章 实用新型专利申请的初步审查

审查指南本章的修订主要包括以下六个方面：第一，对初步审查的范围给出了更清楚、更明确的界定；第二，明确了初步审查的审查原则及审查程序；第三，进一步明确了实用新型专利申请的保护客体；第四，具体而详细地写明了实用新型专利申请文件的审查内容；第五，补充和完善了有关专利申请文件修改的内容及要求；第六，对涉及同样发明创造的审查作了进一步的说明。

一、引言（第1节）

修订内容：增加了有关费用的审查，进一步细化了申请文件的形式审查及其他文件审查的内容；同时明确了实用新型专利申请初步审查的范围是：

- （1）申请文件的形式审查
- （2）申请文件的明显实质性缺陷审查
- （3）其他文件的审查
- （4）有关费用的审查。

修订说明：原审查指南只是在引言部分笼统地对初步审查范围作出了规定，但未清楚写明初步审查的具体审查内容。修订后的审查指南，根据专利法实施细则第四十四条的规定，同时将审查实践中的审查内容进行了完善和补充，对初步审查的范围作了进一步的细化及明确的界定，并在引言中详细列举了初步审查的范围及法律依据，明确了：“初步审查包括申请文件的形式审查、申请文件的明显实质性缺陷审查、其他文件的形式审查以及有关费用的审查”等四项内容，使初步审查的范围更加清楚明确。

在第（1）项中明确了对申请文件进行形式审查的法律依据以及审查内容，补充和完善了有关专利申请文件的具体规定。

在第（3）项中明确了对其他文件进行形式审查的法律依据以及审查内容，

思博专利论坛

增加了有关不丧失新颖性的公开、本国优先权及外国优先权、请求恢复权利、申请(专利)权的转让、专利代理、申请人主动撤回、附图的修改、单一性及分案申请、中止程序、请求费用减缓等相应条款。

增加了第(4)项有关费用的审查,并与第一部分第一章发明专利申请初步审查的体例保持一致。

将原审查指南中的“格式审查”或“形式审查”统一明确为“形式审查”,一是统一审查用语;二是进一步明确了形式审查即是在初步审查中,审查员应当根据专利法及其实施细则的有关规定对申请人提交的申请文件和专利申请有关的其他文件进行审查,使之符合相应的形式要求。

二、关于审查原则(第2节)

修订内容:增加了保密原则,删除了顺序审查、举证原则,进一步明确了在初步审查程序中,审查员应当遵循以下审查原则:

- (1) 保密原则
- (2) 书面审查原则
- (3) 听证原则
- (4) 程序节约原则

除遵循以上原则外,审查员在作出视为未提出、视为撤回、驳回等处分决定的同时,应当告知申请人可以启动的后续程序。

修订说明:原审查指南中对三种专利初步审查没有统一的审查原则,因此审查标准掌握不尽一致。修订后的审查指南在原审查指南本章第15.2.1节审查原则的基础上,根据初步审查的审查实践对原审查原则进行了补充和完善,制定了统一的初步审查的审查原则。原有的审查指南五个原则修订为四个原则,增加了保密原则,删除了顺序审查、举证原则。

思博专利论坛

顺序审查是审查的一个基本要求，因此在此就不作为一个审查原则，而举证原则中要求有“充分的法律依据，并以事实支持理由”已经在听证原则中体现，为了避免重复，删除举证原则。同时增加了保密原则，强调了在初步审查程序中审查员“对于尚未公告的专利申请文件和与申请有关的其他内容，以及其他不适宜公开的信息”应当负有的保密责任和义务。

书面审查原则中明确规定了在初步审查程序中，“原则上不进行会晤”。

听证原则中明确地阐述了“审查员在作出驳回决定之前，应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人”。

程序节约原则中重申了为提高审查效率，审查员应尽可能在一次补正通知书中指出全部缺陷，为了方便申请人，增加了应当明确告知当事人可以启动的后续法律程序。

三、 关于审查程序（第3节）

1、修订内容：对原审查指南中的审查程序进行了梳理，进一步明确了在实用新型专利申请初步审查中，其审查程序是：

- 3.1 授予专利权通知
- 3.2 申请文件的补正
- 3.3 明显实质性缺陷的处理
- 3.4 通知书的答复
- 3.5 申请的驳回
- 3.6 前置审查和复审后的处理。

修订说明：原审查指南对三种专利初步审查的审查程序没有统一的规定，导致在初步审查中同样的问题可能处理程序不一致，造成申请人、专利代理人对审查标准的掌握难以预料。本次审查指南修订，根据专利法及其实施细则的有关规

思博专利论坛

定，结合审查实践对审查程序作出统一规定。明确了实用新型审查程序包括“授予专利权通知、申请文件的补正、明显实质性缺陷的处理、通知书的答复、申请的驳回、前置审查和复审后的处理”。

从程序节约、公正和效率两个方面出发对补正的次数、驳回的要求作出了具体限定。“申请文件存在明显实质性缺陷，在审查员发出审查意见通知书后，经申请人陈述意见或者修改后仍然没有消除的；或者申请文件存在形式缺陷，审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书，经申请人陈述意见或者补正后仍然没有消除的，审查员可以作出驳回决定”。修订后的审查指南既简化了审查程序，缩短了审查流程，统一了审查基准；又有利于指导审查员按照统一的审查原则、审查程序进行审查，保证了专利审批质量。

2、修订内容：在第 3.2、3.3、3.5 节相关部分对原审查指南中有关通知书及驳回决定的撰写要求进行了修改。

修订说明：修订后的审查指南对原审查指南中的补正通知书、审查意见通知书的撰写要求进行了修改。其中有关驳回决定的撰写，参照审查指南第二部分第八章的有关要求进行了完善和补充，并且强调对驳回决定尤其应当注意的是：审查员在作出驳回决定之前，应当将驳回的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和 / 或修改申请文件的机会。如果申请人对申请文件进行了修改，增加了新的理由，此时虽然修改后的申请文件仍然存在原审查意见通知书指出的缺陷，这时审查员也不能作出驳回决定，应当再次发出审查意见通知书，为申请人提供再一次陈述意见和 / 或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在原审查意见通知书中指出的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则。

思博专利论坛

四、 关于其他文件和相关手续的审查（第 4 节）

修订内容：进一步细化了其他文件和相关手续的审查内容，明确了有关委托专利代理机构、要求优先权、不丧失新颖性的公开、撤回专利申请声明、著录项目变更等审查内容的具体参引。

修订说明：原审查指南只是笼统地说明了对其他文件的格式审查，适用第一部分第一章第 3 节的相关规定，没有对审查内容的具体指引和提示，在初步审查中，审查员不便于操作和使用。因为原审查指南第一部分第一章第 3 节其他文件和相关手续的审查，包括了实质审查请求和提前公开声明的审查，所以不宜采用全部适用的形式。因此，修订后的审查指南在实用新型专利申请初步审查一章中，明确了凡是涉及委托专利代理机构、要求优先权、不丧失新颖性的公开、撤回专利申请声明、著录项目变更的审查，其审查要求及处理程序完全适用审查指南第一部分第一章第 6.1、6.2、6.3、6.6、6.7 节，这样明确的指引有利于统一审查标准，也便于审查员在审查中做到有章可循。

五、 关于专利法第五条和第二十五条的审查（第 5 节）

修订内容：将标题“不授予专利权的申请”修订为“根据专利法第五条和第二十五条的审查”。

修订说明：修订后的审查指南在尽可能使发明、实用新型和外观设计专利申请的初步审查章节体例基本一致的基础上，对本章部分涉及法律条款的审查内容作了相应的修改，用具体的法律条款作为小节的标题。同时强调了有关专利法第五条和第二十五条的审查是实用新型专利申请明显实质性缺陷审查范围之一。

六、 关于专利法实施细则第二条第二款的审查（第 6 节）

思博专利论坛

1、有关实用新型专利只保护产品（第6.1节）

（1）修订内容：进一步明确了实用新型专利产品的含义。

修订后的审查指南规定“根据专利法实施细则第二条第二款的规定，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。

一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体”。

修订说明：修订后的审查指南进一步明确了实用新型产品的含义，增加了“有确定形状、构造”的限定，主要是强调实用新型的产品应当是“有确定形状、构造且占据一定空间的实体”，不能是一种方法或者产品的用途，也不能是没有固定形状的产品，如水泥、饮料等。

原审查指南中的“工业方法”表示范围较窄，目前产品的生产方式越来越广泛，涉及的领域越来越宽，因此将“工业方法”修改为“产业方法”。

原审查指南中“产品的用途”属于方法的一种类型，没有必要单独列出。

（2）修订内容：增加了“一项发明创造可能既包括对产品形状、构造的改进，也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该产品的材料本身等方面的改进。但是实用新型专利仅保护针对产品形状、构造提出的技术方案”。

修订说明：增加此段内容，主要目的是，第一，进一步解释实用新型专利保护的客体，一项发明创造包括对产品的形状构造的改进也包括其方法和工艺的改进；但是对于实用新型而言，只保护产品，不保护方法。而且只对产品的形状、构造或者其结合所提出的技术方案予以保护，例如具有特殊形状的刀具或者一种具有防盗功能的钥匙和锁。第二，给予申请人明确的引导，强调如果一项发明创造既包括对产品形状、构造的改进，也包括对生产该产品的专用方法、工艺或构成该产品的材料本身等方面的改进，但对于实用新型专利仅保护针对产品形状、

思博专利论坛

构造提出的技术方案。

2、 有关涉及材料及方法特征的技术方案（第 6.1 节、6.3 节）

修订内容：原审查指南对涉及材料及方法特征的技术方案的规定为“（1）虽然申请的主题名称是一种产品，但除主题名称外，该独立权利要求的全部技术特征是一种方法或实质上是一种方法的，则不属于实用新型专利的保护客体。例如，一种木质牙签，其特征是在木质牙签加工成形后，浸泡于医用杀菌剂中5—20分钟，然后取出晾干。

（2）在独立权利要求的前序部分描述了产品的形状、构造特征，而在特征部分仅描述方法特征的，审查员应当判断该实用新型对现有技术作出贡献的部分是否有形状、构造特征。有形状、构造特征的，应当通知申请人修改权利要求，将该形状、构造特征写入权利要求的特征部分；没有形状、构造特征的，该实用新型属于用不同工艺方法制造的同样形状、构造的产品，不属于实用新型专利的保护客体。

如果实用新型要求保护的产品相对于现有技术来说只是材料的分子结构或组分不同，也不属于实用新型专利保护的客体。例如，以塑料替换玻璃的同样形状的水杯；仅改变焊条药皮成分的电焊条均不能授予实用新型专利权”。

修订后的审查指南对涉及材料及方法特征的技术方案作出以下规定“如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对方法本身提出的技术方案，则不属于实用新型专利保护的客体。例如，一种木质牙签，主体形状为圆柱形，端部为圆锥形，其特征在于：木质牙签加工成形后，浸泡于医用杀菌剂中5~20分钟，然后取出晾干。由于该权利要求包含了对方法本身提出的技术方案，因而不属于实用新型专利保护的客体。但是，以现有技术中已知方法的名称限定产品的形状、构造的，例如，以焊接、铆接等已知方法名称限定各部件连接关系的，不属于对方法本身提出的技术方案。

如果权利要求中既包含形状、构造特征，又包含对材料本身提出的技术方案，则不属于实用新型专利保护的客体。例如，一种菱形药片，其特征在于，该药片是由20%的A组分、40%的B组分及40%的C组分构成的。由于该权利要求包含了对材料本身提出的技术方案，因而不属于实用新型专利保护的客体。但是将现有技术中已知的材料应用于具有形状、构造的产品上，例如复合木地板、塑料杯、记忆

合金制成的心脏导管支架等，不属于对材料本身提出的技术方案”。

修订说明：对保护客体的审查是实用新型专利申请初步审查的主要内容，也是对实用新型专利无效宣告请求进行审理时可能遇到的。根据原审查指南中的相关规定，在初步审查中，对实用新型保护客体进行审查时，首先需要判断实用新型的权利要求是否只包含形状、构造特征，而不包含材料或者方法特征。另外，如果实用新型保护的产品相对于现有技术其改进只是材料的分子结构、组分或者方法的话，也不属于实用新型专利的保护客体。相应地，在无效程序实用新型创造性的审查中，对于权利要求中不能使产品在形状、构造或者其结合上发生变化的材料特征和方法特征不予考虑。上述规定的主要目的在于将一些属于对材料或者方法本身改进的主题排除在实用新型的保护客体之外。但是，原审查指南的上述规定在实际审查中带来以下问题。

第一，原审查指南判断是否属于实用新型保护客体是在与现有技术对比之后进行判断的，这样的判断方式对于申请人来说，具有不可预测性。尤其是在创造性的判断时，要将材料或者方法特征予以排除后，再与现有技术进行比较，这样导致在后续无效审查程序中，同样的技术方案申请发明专利可能会因技术方案中的材料或者方法特征的存在，使得整个技术方案具有创造性而被维持；而申请实用新型的话因为要排除材料或者方法特征却要可能被无效，也就是说同样的技术方案，可能具有发明专利的创造性高度，却不具有实用新型专利的创造性高度，这从逻辑上来说是不合理的。

第二，在无效宣告审查程序中，实用新型专利创造性的审查因为排除一部分技术特征，导致实用新型新颖性与创造性判断的客体不一致。我们知道，在判断一个技术方案的新颖性与创造性时，一个基本原则是将技术方案作为一个整体考

虑。但是，按照原审查指南规定，在实用新型创造性判断中却要将部分材料特征或者方法特征排除后进行判断，使得被判断的技术方案相对于授权的技术方案内容不一致。

第三，在排除一部分技术特征之后来判断创造性，对实用新型专利权的获得造成实质上不利的影响。

第四，与法院在侵权程序中采用的原则不一致。北京市高级人民法院发布的《专利侵权判断若干问题的意见(试行)》第 5 3 条中规定：“对于含有非实用新型技术特征的实用新型专利权利要求，应当严格按照专利权利要求的文字限定专利的保护范围，不应当把该专利权利要求中的非实用新型技术特征认定为非必要技术特征。即被控侵权物(产品或方法)缺少了实用新型专利独立权利要求中的非实用新型技术特征，不构成侵犯专利权。”从上述规定中可以看到，在判断专利侵权时，所谓“非实用新型技术特征”不但要考虑、而且是作为必要技术特征来考虑。因此，如果在判断创造性时，不考虑这类特征，而在侵权判断中又考虑这部分特征，将会导致这类实用新型专利权保护范围解释的不一致。。

为此，本次审查指南修订过程中，根据专利法实施细则第二条第二款对实用新型专利保护客体的审查内容进行修改，仅仅排除某些实质上是对材料或者方法本身提出改进而不应予以保护的客体，这样就避免了创造性判断中对技术方案的割裂。修订后的审查指南第一部分第二章第 6 节对于实用新型权利要求中的材料特征和方法特征的审查做了详细的规定。其基本原则是对材料或者方法本身提出改进的技术方案不属于实用新型专利保护的客体，但是将现有技术中已知的材料应用于具有形状、构造的产品上，或者以现有技术中已知方法的名称限定具有形状、构造的产品，不属于对材料或者方法本身提出的技术方案，可以作为实用新

型的保护客体。因此，权利要求中可以包含已知材料的名称，如铁、记忆合金等的名称，也可以包含已知的方法，如焊接、铸造等。

同时修订后的审查指南明确规定，在无效宣告程序中，有关实用新型专利保护客体的审查适用本章第 6 节的规定。

应当注意的是：

(1) 对于实用新型专利权利要求中的材料或方法是否是已知的，在初步审查中，审查员通常不进行判断，除非申请人在说明书中写明所述材料或方法为新材料或新方法。

(2) 实用新型专利申请文件中的新材料或新方法只写入说明书，未写入权利要求中，审查员不应发出补正通知书要求申请人删除。

3、有关产品的构造（第6.3节）

修订内容：原审查指南规定“物质的分子结构、组分不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。因此，如果食品、饮料、调味品和药品的改进仅涉及其化学成分、组分、含量的变化，而不涉及产品的结构，则不属于实用新型专利的保护客体。如果实用新型要求保护的产品相对于现有技术来说只是材料的分子结构或组分不同，也不属于实用新型专利保护的客体。例如，以塑料替换玻璃的同样形状的水杯；仅改变焊条药皮成分的电焊条均不能授予实用新型专利权”。

修订后的审查指南对产品的构造规定“物质的分子结构、组分、金相结构等不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。例如，仅改变焊条药皮成分的电焊条不属于实用新型专利保护的客体”。

修订说明：在本段中增加“金相结构”。“金相结构”虽然不属于材料的分子结构、组分，但也属于材料的微观结构。在实用新型专利申请中经常出现，在这里给出明确的规定，以便统一审查标准。另外，实用新型要求保护的产品若仅涉

思博专利论坛

及其化学成分、组分、含量的变化，无论是食品、饮料、调味品和药品或者是其他的产品，只要不涉及产品的结构、形状的变化，均不属于实用新型专利保护的客体，因此删除原审查指南中“如果食品、饮料、调味品和药品的改进仅涉及其化学成分、组分、含量的变化，而不涉及产品的结构，则不属于实用新型专利的保护客体”。

4、 有关技术方案（第6.4节）

（1）修订内容：关于技术方案的定义，原审查指南规定“技术方案是申请人对其要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术特征的集合”。

修订后的审查指南规定“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。技术手段通常是由技术特征来体现的”。同时还强调了“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，不属于实用新型专利保护的客体”。

修订说明：对于什么是专利法实施细则第二条第二款所述的“技术方案”，虽然在原审查指南不同章节中给出了定义，但定义不尽一致，因此在初步审查中审查员对“技术方案”的理解也不尽相同。修订后的审查指南统一了技术方案的定义，明确“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”。

修订后的审查指南还对“技术方案”作出进一步的解释，强调不具备“技术手段”、不解决“技术问题”或者不产生“技术效果”的方案不属于实用新型专利保护的客体。

（2）修订内容：关于涉及产品的形状以及表面的图案、色彩、文字、符号、图表等是否为实用新型保护客体问题，原审查指南规定“产品的形状以及表面的图案、色彩、文字、符号、图表或者其结合的新设计，没有解决技术问题的，不属于实用新型专利保护的客体。例如：以十二生肖形状为装饰的开罐刀；建筑平

面设计图；仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类，如古诗扑克、化学扑克等”。

修订后的审查指南规定“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。产品表面的文字、符号、图表或者其结合的新方案，不属于实用新型专利保护的客体。例如：仅改变按键表面文字、符号的计算机或手机键盘；以十二生肖形状为装饰的开罐刀；建筑平面设计图；仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类，如古诗扑克等”。

修订说明：原审查指南“产品的形状以及表面的图案、色彩、文字、符号、图表或者其结合的新方案”描述不太清楚，审查员在审查中难以区分不同情况。修订后的审查指南为了使描述更为清楚，把“产品表面的文字、符号、图表或者其结合的新方案”单独明确地排除在实用新型保护客体之外。例如，“仅改变按键表面文字、符号的计算机或手机键盘，”其计算机或手机键盘的按键结构未变、按键位置未变、硬件电路结构也未发生变化，只是改变了按键表面文字、符号，这种文字、符号的改变未使产品的结构或形状发生变化，因此，这种计算机或手机键盘不属于实用新型专利保护的客体。

将原审查指南的“新设计”修订为“新方案”其目的是与专利法实施细则第二条第二款定义相吻合，也与外观设计的“新设计”进行区分，以免产生概念混淆。

5、有关直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具

修订内容：修订后的审查指南删除了“直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具关系到人们的健康和生命安全，因此对这类产品的实用新型申请授予专利权时，审查员将明确告知申请人该申请的授权决定只是根据专利法有关初步审查的要求作出的，并不意味着该专利产品具备了市场准入的条件，专利权人在实施该专利之前应该根据相关法规办理相应审批手续”。

修订说明：此段内容只是给予公众和专利权人的一种提示和告知，随着专利

思博专利论坛

知识的普及，这种提示性的说明已经没有实际意义了，因此，修订后的审查指南删除此段内容。

6、 有关适于实用的新的技术方案（第6.5节）

修订内容：对适用于实用的技术方案，原审查指南规定“适用本指南第二部分第五章的相关规定”。

对于新的技术方案，原审查指南规定“明显不是新的技术方案是指，要求保护的实用新型在申请日（享有优先权的，指优先权日）以前已经公开，或者是已知技术的等效变换或简单组合，即不经检索便可得出以下结论的：（1）有相同的产品已经公开出售、公开使用；（2）在中国专利公报上公开了有相同内容的在先申请；（3）出版物上已经公开了相同的内容；（4）要求不丧失新颖性的宽限、并提供了有关证明的申请，经审查不属于可享受不丧失新颖性宽限的情况；（5）已知技术的简单组合并且没有产生新的技术效果；例如，塑料袋与装在其中的宣传板共同组成的防水宣传板等；（6）要素关系变更其所产生的技术效果与现有技术相同或相似；例如，与现有台球桌形状构造相同但尺寸小一倍的小型台球桌等”。

修订后的审查指南明确解释了“适于实用的新的技术方案”的含义，规定为“专利法实施细则第二条第二款是对可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。

因此，在初步审查中，对于要求保护的技术方案是否满足“新的”、“适于实用”的一般性要求，审查员通常仅需根据申请文件的描述判断其相对于背景技术是否作出了改进以及能否在产业上应用并产生有用的效果”。

修订说明：对适于实用的新的技术方案，原审查指南“新的技术方案”的解释既包括了新颖性的要求，也包括了某些创造性的要求，如已知技术的等效变换或简单组合。本次审查指南修订对专利法实施细则第二条第二款作出了进一步的明确和解释，同时对“适于实用的新的技术方案”的含义及审查标准进行了修订，明确了“专利法实施细则第二条第二款是可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”。在这里“新的”不能理解为专利法第二十二条所述的新颖性，也不能扩大解释为创造性；“适于实

用”不能理解为专利法第二十二條所述的实用性。

初步审查中，审查员对“适于实用的新的技术方案”的审查包括以下内容：

明显不是新的技术方案的判断。审查员通常仅需根据申请人提交的说明书（包括附图）和权利要求书所公开的整体技术内容为依据进行审查，判断其技术方案与申请文件所描述的背景技术是否作出了改进，对背景技术的理解应当以本领域技术人员为主体。

明显不是实用的技术方案的判断。审查员通常仅需根据申请人提交的说明书（包括附图）和权利要求书所公开的整体技术内容为依据进行审查。判断其技术方案是否能够在产业上实际应用并且产生有用的效果。对于明显不能在产业上实际应用也不能产生有用效果的技术方案（例如违背能量守恒定律的永动机），审查员应当根据专利法实施细则第二条第二款和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定。

六、关于申请文件的审查（第7节）

修订内容：在本节中根据专利法第二十六条的规定明确了实用新型专利申请文件的审查内容。专利申请文件的审查包括：“请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、说明书摘要”。

修订说明：原审查指南规定实用新型专利申请文件的格式审查适用第一部分第一章的相关规定，但原审查指南第一部分第二章既包括了申请文件的形式审查内容，也包括了申请文件的明显实质性缺陷的审查内容，两章之间没有明确的界定，有关审查内容既有重叠部分，也有相关规定描述不一致之处，同时与原审查指南第二部分第二章有关说明书、权利要求书的撰写规定也不尽统一。为了规范实用新型申请文件的审查，修订后的审查指南删除了申请文件格式审查适用的要

求，并根据专利法第二十六条第一款的规定，结合审查指南第一部分第一章和第二部分第二章的相关审查内容增加了申请文件审查一节。该节内容既包括了申请文件的形式审查内容，也包括了申请文件的明显实质性缺陷的审查内容。

1、 有关请求书（第7.1节）

修订内容：增加了有关请求书审查一节内容。

修订说明：原审查指南中无请求书的审查内容，修订后的审查指南明确规定了其请求书的审查适用审查指南第一部分第一章第4.1节的规定。

2、 有关说明书（第7.2节）

（1）修订内容：在修订后的审查指南中，明确规定了在初步审查中，“对说明书是否明显不符合专利法第二十六条第三款以及专利法实施细则第十八条的规定进行审查。涉及专利法第二十六条第三款的审查，参照本指南第二部分第二章第2节的规定”。

修订说明：为了统一审查标准，修订后的审查指南中对说明书进行的初步审查参照审查指南第一部分第一章第4.2节和第二部分第二章第2节的内容作了适应性的修改，补充和完善了审查内容，其表述和措词也与这些章节保持一致。

（2）修订内容：将原指南中“所采取的技术方案和有益效果应当符合逻辑，即技术方案的描述应能解决其技术问题而且从所采取的技术方案能自然得到实用新型的有益效果”。

修订为“所采用的技术方案和有益效果应当相互适应，不得出现相互矛盾或不相关联的情形”。

修订说明：修订此段内容，与审查指南第二部分第二章第2.1.1节的内容一致。

（3）修订内容：增加了“说明书中记载的实用新型内容应当与权利要求所

限定的相应技术方案的表述相一致”。

修订说明：增加此项内容，主要目的是明确说明书与权利要求是否存在一致性的表述是属于专利法实施细则第十八条规范的内容，而不属于专利法第二十六条第四款规范的内容。在此也间接强调了如果权利要求进行了修改，则也应当对说明书的技术方案部分进行一致性的修改。

(4) 修订内容：增加了“说明书中应当写明各幅附图的图名，并且对图示的内容作简要说明。附图不止一幅的，应当对所有附图作出图面说明”。

修订说明：根据专利法实施细则第十八条的规定增加此项内容，明确了说明书应当包括附图说明，附图说明应当简要说明各附图的名称和图示的内容。

(5) 修订内容：补充了“也不得使用商业性宣传用语及贬低他人或者他人产品的词句”。

修订说明：为了规范说明书的撰写及审查，明确规定在说明书中不得记载与实用新型主题无关的内容，即不得使用商业性宣传用语也不得有贬低他人或者他人产品的词句，如果说明书中存在不规范用语，审查员应当发出补正通知书告知申请人。

(6) 修订内容：增加了“说明书文字部分写有附图说明但说明书无附图或者缺少相应附图的，应当通知申请人删除说明书文字部分的附图说明，或者在指定的期限内补交相应附图。申请人补交附图的，以向专利局提交或者邮寄补交附图之日为申请日，审查员应当发出重新确定申请日通知书，并修改数据库中的申请日。申请人删除相应附图说明的，保留原申请日”。

修订说明：修订后的审查指南增加了专利法实施细则第四十一条的规定，其目的是强化说明书及其附图的审查，进一步明确了说明书文字部分写有附图说明但说明书无附图或者缺少相应附图的，应当通知申请人删除说明书文字部分的附图说明，或者在指定的期限内补交相应附图。申请人补交附图的，以向专利局提

交或者邮寄补交附图之日为申请日，审查员应当发出重新确定申请日通知书，并修改数据库中的申请日。申请人删除相应附图说明的，保留原申请日。

3、 有关说明书附图（第 7.3 节）

（1）修订内容：修订后的审查指南增加了专利法实施细则第三十九条的规定，明确了“根据专利法实施细则第十九条和第三十九条的规定对说明书附图进行审查”。

修订说明：增加专利法实施细则第三十九条的规定，主要是进一步强调说明书附图在实用新型专利申请中的作用，它直接影响到申请文件的受理、申请日的确定、申请文件的公开，附图是说明书的一个重要组成部分，也是实用新型专利申请必要文件之一。为了规范审查及统一标准，在审查指南中分别参照审查指南第一部分第一章第4.3节和第二部分第二章第2.3节对说明书附图的审查作了适应性的修改，补充和完善了审查内容，其表述和措词也与这些章节保持一致。

（2）修订内容：统一规范了绘图的审查标准，“附图应当用制图工具和黑色墨水绘制，线条应当均匀清晰，并不得着色和涂改；附图的周围不得有与图无关的框线”。删除了“图形线条和……图上不得着色。”的有关规定。

修订说明：为了规范审查及统一附图的审查标准，与发明专利申请附图的要求作了一致性的修订。

（3）修订内容：对附图的编号统一修订为“附图应当用阿拉伯数字顺序编号，用图1、图2等表示，并应当标注在相应附图的正下方”。

修订说明：对于实用新型有多幅附图时强调应当顺序编号，其多幅附图可绘制在一张图纸上，按顺序排列；但因附图的尺寸限制，有时很难按顺序排列，如果顺序排列与否未影响对技术内容的理解，可以不按顺序排列，因此取消原审查指南“顺序编号排列”的要求。为了附图的规范，要求将附图的编号标注在相应

附图的正下方。

(4) 修订内容：新增“附图应当尽量竖向绘制在图纸上，彼此明显分开。当零件横向尺寸明显大于竖向尺寸必须水平布置时，应当将附图的顶部置于图纸的左边。一页图纸上有两幅以上的附图，且有一幅已经水平布置时，该页上其他附图也应当水平布置”。

修订说明：增加此段内容，写明了对附图的绘制要求，并与审查指南第一部分第一章第 4.3 节要求一致。附图一般应当竖向绘制，当零件横向尺寸明显大于竖向尺寸必须水平布置时，应当将附图的顶部置于图纸左边。而且同一页上的各附图的布置应当采用同一方式。

(5) 修订内容：对附图标记统一修订为“一件专利申请有多幅附图时，在用于表示同一实施方式的各附图中，表示同一组成部分（同一技术特征或者同一对象）的附图标记应当一致。说明书中与附图中使用的相同的附图标记应当表示同一组成部分。说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现，附图中未出现的附图标记也不得在说明书文字部分中提及”。

修订说明：原审查指南对于附图标记的规定较严格，但实践证明，在申请文件中表示同一组成部分（同一技术特征或者同一对象）的附图标记在不同的实施方式中例如分别采用 A'、A''、A''' 这样不同的附图标记，往往比都采用 A 表示更为清楚，因此修订后的审查指南允许采用更为灵活的附图标记方式。

4、有关权利要求书（第 7.4 节）

(1) 修订内容：在修订后的审查指南中，明确规定了“初步审查中，对权利要求书是否明显不符合专利法第二十六条第四款以及专利法实施细则第二十条至第二十三条的规定进行审查。涉及专利法第二十六条第四款的审查，参照本指南第二部分第二章第 3 节的规定”。

修订说明：为了统一审查标准，修订后的审查指南中对权利要求书进行的初

思博专利论坛

步审查参照审查指南第一部分第一章第4.4节和第二部分第二章第3节的内容作了适应性的修改，补充和完善了有关审查内容，其表述和措词也与这些章节保持一致。

(2) 修订内容：新增“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**”。

修订说明：根据专利法第二十六条第四款的规定增加了相应审查内容，审查该权利要求是否以说明书为依据。

(3) 修订内容：新增“权利要求中可以包含已知材料的名称，例如铁、记忆合金等，但不得包含材料的组分、含量等”。

修订说明：根据实用新型专利保护客体的变化新增第(8)项内容，明确规定权利要求中可以包含已知材料的名称，如铁、记忆合金等，但不得包含材料的组分、含量等，即有关材料的分子结构、成分、组分、含量、金相结构等特征，不得写入独立权利要求和从属权利要求中。

(4) 修订内容：，将原审查指南第(5)项的内容进行了合并。规定为“权利要求应当描述产品的形状、构造特征，不得包括对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征。但在用现有技术中已知的方法名称来限定产品的形状、构造使得该形状构造更加清楚的前提下，在权利要求中以方法名称来限定产品的形状、构造才是允许的，例如焊接、铸造等，但不得包含方法的步骤、工艺条件等”。

修订说明：根据实用新型专利保护客体的变化增加及修订了第(9)项内容，明确规定权利要求不得包括对产品制造方法、使用方法或计算机程序进行限定的技术特征。但以现有技术中已知方法名称来限定具有形状、构造的产品，可以作为实用新型专利保护的客体。

(5) 修订内容：将原审查指南中第(9)项“权利要求……技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定

更为‘清楚’”中的“清楚”修订为“恰当”。

修订说明：其中第（9）项将“清楚”修改成“恰当”，主要是与本审查指南第二部分第二章第3.2节修改后的内容表述一致。

（6）修订内容：新增“权利要求中不得使用与技术方案的内容无关的词句，例如“请求保护该专利的生产、销售权”等，也不得使用商业性宣传用语及贬低他人或者他人产品的词句”。

修订说明：为了规范权利要求的撰写及审查，明确规定在权利要求中不得记载与实用新型主题无关的内容，既不得使用商业性宣传用语也不得有贬低他人或者他人产品的词句，如果权利要求中存在其不规范用语，审查员应当发出补正通知书告知申请人。

5、有关说明书摘要（第7.5节）

修订内容：增加“摘要应当写明实用新型的名称和所属的技术领域，清楚反映所要解决的技术问题，解决该问题的技术方案的要点以及主要用途，尤其应当写明反映该实用新型相对于背景技术在形状和构造上作出改进的技术特征，不得写成广告或者单纯功能性的产品介绍”。

进一步明确了“说明书应当有摘要附图，申请人应当提交……能够反映技术方案的附图作为摘要附图”。

修订说明：根据专利法实施细则第二十四条的规定，修改了本节内容，强调说明书摘要还应当写明所属技术领域，清楚反映所要解决的技术问题。同时强调申请人应当提交一幅最能说明该实用新型技术方案的附图作为摘要附图。对于说明书摘要及摘要附图的形式缺陷，审查员可以要求申请人补正也可以依职权修改，审查员依职权修改的，应当告知申请人。

七、关于专利法第三十三条的审查（第8节）

思博专利论坛

修订内容：明确了“根据专利法实施细则第五十一条的规定，申请人可以自申请日起两个月内对实用新型专利申请文件主动提出修改。此外，申请人在收到专利局的审查意见通知书或者补正通知书后，应当按照通知书的要求对专利申请文件进行修改”。

修订说明：原审查指南中没有具体详细说明专利申请文件修改的方式、修改的理由及有关修改的处理程序。

本次修订将原审查指南本章 15.2.5 节初步审查程序要求中补正和再次补正部分内容移入本节，并结合专利法第三十三条及其实施细则第五十一条的规定进行了细化和完善，明确了修改的方式及修改的要求和处理的程序，并增加了依职权修改的要求。

1、有关申请人主动修改（第 8.1 节）

修订内容：修订后的审查指南进一步明确了有关主动修改的规定“对于申请人的主动修改，审查员应当首先核对提出修改的日期是否在自申请日起两个月内。对于超过两个月的修改，如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，则该修改文件可以接受。对于不接受的修改文件，审查员应当发出视为未提出通知书。

对于在两个月内提出的主动修改，审查员应当审查其修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围。修改超出原说明书和权利要求书记载的范围的，审查员应当发出审查意见通知书，通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定。申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的，审查员可以根据专利法第三十三条和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定”。

修订说明：修订后的审查指南进一步明确了在初步审查中，对于主动修改审查员应当首先核对提出修改的日期是否在规定的两个月期限内，对于超过期限且消除了原申请文件存在缺陷的，审查员需要审查该申请是否有授权前景。如果该实用新型专利申请有授权前景，本着有利于审查和节约程序的原则，审查员可以接受该申请人的主动修改，继续该实用新型专利申请的审查。对于不予接受的修改

文本，审查员应当发出视为未提出通知书告知申请人。

对于符合专利法实施细则第五十一条第二款规定的主动修改，审查员还应当审查修改**文本**是否符合专利法第三十三条的规定，对于超范围的修改，审查员应当发出审查意见通知书，申请人陈述意见或补正后仍不符合规定的，审查员可以作出驳回决定。

2、有关按照通知书要求修改（第 8.2 节）

修订内容：修订后的审查指南规定：“对于按照通知书要求进行的修改，审查员应当审查该修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围以及是否按照通知书要求进行修改。申请人提交的修改文件超出了原说明书和权利要求书记载的范围的，审查员应当发出审查意见通知书，通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定。申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的，审查员可以根据专利法第三十三条和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定”。

修订说明：对于申请人按照通知书的要求进行的修改，审查员应当审查修改文本是否符合专利法第三十三条的规定，是否是按照审查员的通知书要求进行的修改。对于不符合该规定的，审查员应当发出审查意见通知书。

4. 有关审查员依职权修改（8.3 节）

修订内容：原审查指南未写明审查员对申请文件依职权修改的内容。

修订后的审查指南规定“审查员在作出授予实用新型专利权通知前，可以对准备授权的文本依职权进行修改（参照本指南第二部分第八章第5.2.4.2节的规定）依职权修改的内容如下：

(1) 说明书方面：修改明显不适当的实用新型名称和/或所属技术领域；改正错别字、错误的符号、标记等；修改明显不规范的用语；增补说明书各部分所遗漏的标题；删除附图中不必要的文字说明等。

(2) 权利要求书方面：改正错别字、错误的标点符号、错误的附图标记、附

图标记增加括号。但是，可能引起保护范围变化的修改，不属于依职权修改的范围。

(3) 摘要方面：修改摘要中不适当的内容及明显的错，指定摘要附图。

审查员依职权修改的内容，应当在案卷中记载并通知申请人”。

修订说明：本节为新增内容。根据专利法实施细则第五十一条第四款的规定，明确了审查员依职权修改的要求。在作出授予实用新型专利权决定前，对于授权文本中的说明书、权利要求书、摘要还存在一些文字和标记的明显错误或者摘要附图需要重新指定，此时审查员可以依职权修改。

应当注意的是：

(1) 修改的有关要求参照审查指南第二部分第八章第 5.2.4.2 节的规定，修改应当使用钢笔、签字笔或者圆珠笔作出清楚明显修改，而不得使用铅笔。

(2) 如果对某种缺陷的修改，会对保护范围产生实质影响，则不能修改。

(3) 依职权修改的内容应当在案卷中记载，并且通知申请人。

八、关于专利法第三十一条第一款的审查（第 9 节）

修订内容：删除了原审查指南中有关单一性的具体审查规定，明确规定了“根据专利法第三十一条第一款以及专利法实施细则第三十五条的规定对实用新型专利申请明显缺乏单一性的缺陷进行审查。单一性的审查参照本指南第二部分第六章第 2 节的规定”。

修订说明：在实用新型专利申请的初步审查过程中，只对一件专利申请中的两项或两项以上要求保护的实用新型主题明显缺乏单一性的情况进行审查，并且审查标准参照审查指南第二部分第六章第 2 节的规定。

九、关于专利法实施细则第四十三条的审查（第 10 节）

修订内容：删除了原审查指南中有关分案申请的具体审查规定，明确规定了

思博专利论坛

“根据专利法实施细则第四十二条和第四十三条的规定对实用新型分案申请进行审查。分案申请的审查适用本部分第一章第5.1节的规定，同时参照本指南第二部分第六章第3节的规定”。

修订说明：修订后的审查指南规定，对实用新型分案申请的形式审查，适用审查指南第一部分第一章第 5.1 节的规定，对于分案申请文件的审查，尤其是分案申请明显超范围的审查，参照审查指南第二部分第六章第 3.3 节的规定。

十、关于专利法第九条和实施细则第十三条第一款的审查（第 11 节）

修订内容：对于同样发明创造的审查进一步规定为“初步审查中，对于实用新型专利申请依照专利法第九条的规定是否能取得专利权或者实用新型专利申请是否明显不符合专利法实施细则第十三条第一款的规定，一般不通过检索进行审查。但审查员已经得知申请人就同样的发明创造申请了专利的，应当进行审查”。

修订说明：对于同样发明创造的审查是专利法实施细则第四十四条规定的审查范围之一，因此应当在初步审查中予以审查。修订后的审查指南明确规定，对于“实用新型专利申请依照专利法第九条的规定是否能取得专利权或者实用新型专利申请是否明显不符合专利法实施细则第十三条第一款的规定，一般不通过检索进行审查”；但在审查员已经得知有申请人就同样的发明创造申请了专利的或者已经得知有同样的发明创造已经授予专利权的，审查员应当进行审查。对同样的发明创造的审查，参照审查指南第二部分第三章第6节的相关规定。

十一、其他问题

修订内容：修订后的审查指南对原有章节进行了调整、统一及补充，将原审查指南中的 16 节改为 11 节。

修订说明：修订后的审查指南，在保证发明、实用新型、外观设计体例一致

思博专利论坛

的基础上，进行了章节之间的调整、统一及补充。将重复的部分进行了删除、合并，同时也补入了初步审查的有关内容，将原审查指南中的 16 节改为 11 节。

经过这样的修订，使各章节结构更加清晰，也便于操作和使用。其中：审查原则、审查程序、其它文件和相关手续的审查等三方面，实用新型除了审查范围及补正通知书、审查意见通知书、驳回决定撰写与发明、外观设计的审查要求不一致外，其余部分三种专利采用适用或参照的形式，实现了尽可能的审查标准统一。

思博专利论坛

25

bbs.mvsiipo.co

第一部分 第三章 外观设计专利申请的初步审查

审查指南本章的修订主要包括以下八个方面：第一，明确了外观设计专利申请的初步审查范围；第二，规范了对产品名称及视图名称的具体要求；第三，明确了外观设计图片或者照片的形式缺陷和明显实质性缺陷的具体内容；第四，修订了简要说明的有关内容；第五，修订了对要求优先权的外观设计专利申请的审查要求；第六，修订了根据专利法第三十一条第二款和专利法实施细则第三十六条进行审查的有关内容；第七，对专利法实施细则第二条第三款内容的解释进行了补充和修订；第八，修订了根据专利法第九条和专利法实施细则第十三条第一款进行审查的有关内容。

一、关于引言（第1节）

修订内容：将原审查指南中外观设计专利申请初步审查的范围归纳为**申请文件的形式审查、申请文件的明显实质性缺陷审查以及其他文件的形式审查**，并增加了**有关费用的审查**。补充列出了申请文件的形式审查、其他文件的形式审查以及有关费用的审查所依据的具体法律条款。

修订说明：引言部分的修订主要是对外观设计专利申请的初步审查范围的修订。原审查指南中对于初步审查范围的规定比较笼统，本次修订明确地列出了审查所依据的条款，便于审查员在审查时应用。

修订后的第（1）项明确了对申请文件进行形式审查的法律依据以及形式审查的内容，补充了这些文件应当符合专利法实施细则第四条、第十六条第一款、第十七条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十六条、第四十七条、第五十一条、第五十二条、第一百一十八条、第一百二十条的规定。专利法实施细则第二十七条已经包含了对外观设计图片或者照片的要求，因此删除“尤其是外观设计图片或者照片是否符合要求”。

修订后的第（2）项明确了对申请文件进行明显实质性缺陷审查的法律依据

以及审查内容。

修订后的第(3)项明确了对其他文件进行形式审查的法律依据以及审查的具体内容,补充了这些文件应当符合专利法第二十四条、第二十九条第一款、第三十条,以及专利法实施细则第七条、第十四条、第十六条第三款和第四款、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一款、第三十四条、第三十七条、第四十二条、第四十三条第二款和第三款、第四十五条、第八十六条、第九十八条的规定。

修订后的审查指南增加了第(4)项关于费用的审查,并列出了关于费用的审查所依据的法律条款是专利法实施细则第九十条、第九十二条、第九十三条以及第九十七条。修订后的审查指南本章与第一部分第一章及第二章的体例保持一致。

二、关于审查原则(第2节)

修订内容:修订后的审查指南新增第2节审查原则,即:初步审查程序中,审查员应当遵循以下审查原则:

- (1) 保密原则
- (2) 书面审查原则
- (3) 听证原则
- (4) 程序节约原则

除遵循以上原则外,审查员在作出视为未提出、视为撤回、驳回等处分决定的同时,应当告知申请人可以启动的后续程序。

修订说明:原审查指南中本章没有明确列出审查原则。本次修订,根据初步审查程序的需要,将在审查实践中审查员一直遵循的审查原则进行归纳,并且与审查指南第一部分第一章及第二章的规定一致。

三、关于审查程序(第3节)

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

修订内容：增加了审查程序的具体规定，其内容包括以下六个程序：

- 3.1 授予专利权通知
- 3.2 申请文件的补正
- 3.3 明显实质性缺陷的处理
- 3.4 通知书的答复
- 3.5 申请的驳回
- 3.6 前置审查与复审后的处理

修订说明：这一节在形式上是新增加的内容，将原审查指南融合在本章各节中涉及程序方面的规定归纳、提炼，并进行必要的补充，明确并规范了审查程序。

四、关于申请文件的审查（第4节）

（一）有关法律依据

修订内容：增加了对简要说明进行审查的相关法律条款“根据专利法实施细则第二十八条的规定，申请外观设计专利的，必要时应当写明对外观设计的简要说明”。

修订说明：简要说明与请求书、外观设计图片或者照片同属于外观设计专利申请的申请文件，在必要时应当提交简要说明。这样修订使外观设计专利申请文件的含义和范围更加明确。

（二）有关请求书（第4.1节）

1. 有关请求书的格式

修订内容：原审查指南规定“申请人应当使用专利局现行规定格式的请求书”。修订后的审查指南将上述内容删除。

修订说明：在审查指南第五部分中已经规定了请求书的格式要求，因此在本章中删除此内容。

2. 有关使用外观设计的产品名称（第4.1.1节）

(1) 使用外观设计的产品名称的作用

修订内容：原审查指南中没有写明使用外观设计的产品名称的作用。

修订后的审查指南规定“使用外观设计的产品名称对图片或者照片中表示的产品具有说明作用”。

修订说明：专利法第五十六条第二款规定了外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。实际上，产品名称对于图片或者照片中表示的产品也有一定的说明作用，因此对产品名称的作用进行了上述补充。

(2) 明确了括号的形式并限定了其内容

修订内容：原审查指南中没有明确规定在产品名称的后面可以加括号。

修订后的审查指南增加了关于括号的具体规定“一般情况下不得在产品名称后加括号，除非需要通过括号中的内容对产品进行区分。括号内可以使用简洁的数字、英文字母或文字以示区别”。

修订说明：由于外观设计产品名称的特殊性，必要时可以在产品名称后加括号，以便对产品进行区分。一般不提倡在产品名称后使用括号，当需要使用括号时，产品名称后所加的括号应当是圆括号，括号中的内容也仅限于简洁的数字、英文字母或文字。

(3) 重新限定了对产品名称的字数要求

修订内容：原审查指南中规定“该名称以 1—7 个字为宜，不得超过 15 个字”。

修订后的审查指南改为“产品名称以 1~10 个字为宜，包括括号内的内容一般不得超过 20 个字”。

修订说明：根据目前外观设计发展的需要，将产品名称的字数限制进行了调整，增加了对包括括号内的内容在内的允许字数的要求。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

(4) 修订并补充了部分应当避免使用的产品名称

修订内容：修订后的审查指南做了以下修改或者补充：

在第(i)条中增加“国名”，将“公司名称”改为“单位名称”。

在第(ii)条中将“概括、抽象的名称”改为“概括不当、过于抽象的名称”。

在第(iii)条中将“附有构造、功能或作用效果的名称”改为“描述内部构造、技术效果的名称”，并增加了举例。

在第(iv)条中增加“大小、规模”，并调整了举例。

在第(v)条中将“以产品的造型或色彩命名的名称”改为“以产品的形状、图案或色彩命名的名称”，并调整了举例。

在第(vi)条将“省略写法的名称”改为“省略不当的名称”。

在第(vii)条中将“以外国文字命名的名称”改为“以外国文字或无确定的中文意义的文字命名的名称，例如‘克莱斯酒瓶’，但已经众所周知并且含义确定的文字可以使用，例如‘DVD播放机’、‘LED灯’、‘USB集线器’等”。

将原审查指南中的第(viii)条删除。

修订说明：

第(i)条中增加了应当避免使用“国名”。“单位名称”比“公司名称”的范畴要广，为了和审查指南中其他章节的表述一致，将“公司名称”改为“单位名称”。

原审查指南第(ii)条规定应当避免使用“概括、抽象的名称”，修订后的第(ii)条进一步明确为应当避免使用“概括不当、过于抽象”的名称，例如：应当避免将“电话”写成“通讯装置”、将“钢笔”写成“书写工具”等等。

修订后的第(iii)条进行了文字梳理，增加了“装有新型发动机的汽车”的例子。表示特殊功能的名称，如“对讲机”，可以使用。

修订后的第(iv)条增加了应当避免使用附有产品“大小”、“规模”的名称，并进行了文字梳理，增加了“中型书柜”的例子。原审查指南中“一副筷子”与“一副手套”的含义是相同的，因此删除一个例子。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

修订后的第(v)条将原审查指南中的第(viii)条与第(v)条内容合并，并进行文字梳理，调整了三个例子的顺序，按“形状、图案、色彩”来排列。

原审查指南中第(vi)条的规定表述不准确，因此进行修订。将“省略写法”改为“省略不当”，应当避免使用省略不当的产品名称。

修订后的第(vii)条根据外观设计产品名称的需要，完善了产品名称中的中文和外国文字的使用规定。

(三) 有关外观设计图片或者照片（第 4.2 节）

1. 有关外观设计专利权的保护范围

修订内容：修订后的审查指南强调了“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准”。

修订说明：修订后的审查指南在本章第 4.2 节起始部分重申了专利法第五十六条第二款的规定，明确了“外观设计图片或者照片”是判断外观设计专利权保护范围的法律依据，突出了“外观设计图片或者照片”在外观设计专利申请文件中的重要作用。

2. 有关视图的规定

修订内容：原审查指南的规定为“其中的‘有关视图（图片或者照片）’，就立体外观设计产品而言，产品设计要点仅涉及一个或几个面的，可以仅提交所涉及面的正投影视图和立体图”。

修订后的审查指南改为“其中的‘有关视图（图片或者照片）’，就立体外观设计产品而言，产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图”。

修订说明：本次修订，将“可以仅提交”改为“应当至少提交”，强调对于立体产品的设计要点仅涉及一个或几个面的情况，应当提交设计要点所涉及面的

正投影视图和该产品的立体图。

3. 有关其他视图

修订内容：增加了有关其他视图的规定“必要时，申请人还可以提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图、变化状态图以及使用状态参考图”。

修订说明：明确了除提交所涉及面的正投影视图和立体图外，在必要的情况下，还可以提交的其他五种视图类型。例如，使用时产品本身具有开合状态的笔记本电脑、手机等，应在必要情况下提交打开和闭合状态的变化状态图。

4. 有关视图名称及其标注（第 4.2.1 节）

修订内容：原审查指南没有对六面正投影视图的视图名称及其标注给出全面的规定。修订后的审查指南完善了对视图名称及其标注的要求，并指出了主视图的选择方法，即“主视图所对应的面应当是使用时通常朝向消费者的面或者最大程度反映产品的整体设计的面。例如，带杯把的杯子的主视图应是杯把在侧边的视图”。

增加了对于成套产品、组件产品及有多种变化状态的产品的视图名称标注方法。具体规定为“为了区别成套产品和组件产品，应当根据专利法实施细则第三十六条第二款的规定对视图名称进行标注。

对于成套产品，应当在其中每件产品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‘套件’字。例如，对于成套产品中的第 4 套件的主视图，其视图名称为：套件 4 主视图。

对于组件产品，应当在其中每个组件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‘组件’字。例如，对于组件产品中的第 3 组件的左视图，其视图名称为：组件 3 左视图。

对于有多种变化状态的产品的的外观设计，其专利申请中显示变化状态的视图名称后，应当以阿拉伯数字顺序编号”。

修订说明：原审查指南中没有对视图名称及其标注方法作出具体规定。修订后的审查指南增加了对成套产品的视图名称及其标注方法的具体规定，同时也对

组件产品和有多种变化状态的产品的视图名称及其标注方法分别作出了具体规定。明确了对于成套产品和组件产品，在其六面正投影视图名称前面，应当分别统一加上“套件”或者“组件”的专用文字和序号，以示区别。

由于主视图在外观设计侵权判断中经常起到重要作用，因此对如何选择主视图提出了明确的要求。

3. 有关图片的绘制（第 4.2.3 节）

修订内容：原审查指南中规定“绘图应当按照技术制图和机械制图国家标准绘制，并使用制图工具和黑色墨水，不得使用铅笔、蜡笔、圆珠笔绘制，也不得使用蓝图、草图、油印件”。

修订后的审查指南对此规定进行了细化“图片应当参照我国技术制图和机械制图国家标准中有关正投影关系、线条宽度以及剖切标记的规定绘制，并应当以粗细均匀的实线表达外观设计的形状。不得以阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线等线条表达外观设计形状。可以用两条平行的双点划线或自然断裂线表示细长物品的省略部分。图面上可以用指示线表示剖切位置和方向、放大部位、透明部位等，但不得有不必要的线条或标记。图片应当清楚地表达外观设计。

图片可以使用包括计算机在内的制图工具绘制，但不得使用铅笔、蜡笔、圆珠笔绘制，也不得使用蓝图、草图、油印件。对于使用计算机绘制的外观设计图片，图面分辨率应当满足清晰的要求”。

修订说明：原审查指南中关于图片绘制的规定为“绘图应当按照技术制图和机械制图国家标准绘制”，但是，我国技术制图和机械制图国家标准中的具体内容很多，修订后的审查指南明确了外观设计专利申请中的图片绘制应当参照的是我国技术制图和机械制图国家标准中关于正投影关系、线条宽度以及剖切标记的规定。

修订后的审查指南对于线条的要求作出了明确的规定,强调必须以粗细均匀的实线绘制产品的形状,不得以指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线等非实线表达产品的形状。

另外,修订后的审查指南明确了计算机可以作为绘图工具,并对计算机绘制视图的分辨率提出了要求。

4. 有关照片的拍摄(第 4.2.4 节)

修订内容:原审查指南规定“照片的拍摄应按照正投影规则制作,轮廓应当清晰,应当避免强光、阴影、衬托物”。

修订后的审查指南改为“照片应当使镜头对正产品的中心部位拍摄。

照片应当背景单一,产品和背景有适当的明度差,并且应当避免强光、反光、阴影、倒影、衬托物。照片应当清晰地显示外观设计”。

修订说明:本次修订对照片的拍摄方式提出了具体要求。

对于拍摄的照片视图,增加了产品和背景应当有适当的明度差的要求,增加了应当避免“反光”和“倒影”的要求。

5. 有关色彩(第 4.2.5 节)

修订内容:原审查指南规定“请求保护的外观设计包含色彩的,应当提交彩色图片或照片一式两份。彩色图片应采当用着色牢固、不易褪色的颜料绘制”。

修订后的审查指南改为“色彩包括黑白灰系列和彩色系列。对于简要说明中声明‘请求保护的外观设计包含色彩’的专利申请,属于黑白灰系列的,申请人应当提交黑白图片或者照片一式两份;属于彩色系列的,申请人应当提交彩色图片或者照片一式两份。图片的颜色应当着色牢固、不易褪色”。

修订说明:本次修订细化了色彩部分的有关规定。根据色彩学理论,色彩包括有彩色和无彩色,黑白灰属于无彩色,有彩色也常简称为彩色,因此,结合外观设计专利申请的特点,将外观设计的色彩划分为黑白灰系列和彩色系列。

6. 有关图片或者照片的形式缺陷（第 4.2.6 节）

修订内容：将“补正通知”改为“图片或者照片的形式缺陷”。删除了原审查指南中本节的第（1）项、第（2）项和第（5）项。本节的具体修订内容如下：

修订后的第（1）项增加了有关视图投影关系错误的例子，删除了对表格使用方向的规定。

修订后的第（2）项改为“外观设计图片或者照片不清晰，图片或者照片中显示的产品图形尺寸过小；或者虽然图形清晰，但因存在强光、反光、阴影、倒影、衬托物等而影响外观设计内容的正确表达”。修订后补充了“强光”、“倒影”两种应当避免的照片视图缺陷。

修订后的第（3）项改为“外观设计图片中的产品形状绘制线条包含有应删除或修改的线条，例如视图中的阴影线、指示线、虚线、中心线、尺寸线、点划线等”。

修订后的第（4）项删除了关于按正投影制图法绘图以及按正投影规则拍摄照片的规定。

修订后的第（7）项改为“提交的展开图、立体图等图面存在可补正的缺陷的”。

修订后的第（8）项改为“剖视图或剖面图的剖面及剖切处的表示有下述情况的：(i) 缺少剖面线或剖面线不完全；(ii) 表示剖切位置的剖切位置线、符号及方向不全或缺少上述内容（但可不给出表示从中心位置处剖切的标记）”。

修订后的第（10）项改为“组件产品缺少必要的组合状态相应视图或者缺少一个或多个组件单独的视图，而从组合状态图或立体图等其他视图可以确定未提交的视图的外观设计内容的”。

修订后的第（11）项删除了第（i）条，改为“透明产品的外观设计，外层与内层有两种以上形状、图案和色彩时，没有分别表示出来”。

修订说明：

修订后的审查指南的本章中明确了外观设计专利申请文件的形式缺陷和明显实质性缺陷的内容，本节是对形式缺陷的具体规定。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

删除了原审查指南本节中的第（1）项“产品使用的方法、状态、目的等不明确的设计，如示意图、城市规划草图等。”因为上述情况下，所提交的视图不能完整、准确地表示出其产品能通过工业生产得以实施，该缺陷属于明显实质性缺陷而非形式缺陷，因此删除第（1）项。

删除了原审查指南中本节的第（4）项“外观设计产品所属专业的普通技术人员对该外观设计产品的图案、材料和尺寸不能理解的内容（如一种防伪标记，属于隐形图案，应当提交显现图案的设计图）。”如果视图中含有所属专业的普通技术人员不能理解的内容，那么其视图将不能完整、准确地表示其产品，该缺陷应属于明显实质性缺陷而非形式缺陷，因此删除第（4）项。

删除了原审查指南中本节的第（5）项“外观设计有几种不同变化状态，但图面上只显现一种状态（如一种折叠棋箱，打开状态是棋桌、棋盘，折叠状态是棋箱，应当提交不同变化状态的相应视图）。”如果补正的变化状态视图不能从申请日提交的视图中直接导出，该补正超出了原图片或者照片表示的范围，因此删除第（5）项。

修订后的审查指南中本节的第（3）项删除了原指南中“应涂覆的、不能作为要求保护的外观设计具体内容的图形、文字，如人物肖像、商标、标志、名著、著名建筑物等”的内容。如果视图包含有上述内容，不再要求通过涂覆的方式进行修改。例如，如果视图中表达的外观设计以著名建筑物（如天安门）以及领袖肖像等为内容，该外观设计属于不能被授予专利权的客体，该缺陷属于明显实质性缺陷。另外，本次修订将本项中“应删除的线条”改为“应删除或修改的线条”，即：有些线条的缺陷是可以修改的。例如，表示外观设计产品形状的虚线可以修改为实线。

思博专利论坛

bbs.mvsipo.co

修订后的第(7)项强调了提交的展开图、立体图等图面存在可以补正的缺陷时,也属于形式缺陷。

修订后的第(8)项补充了关于剖面图的规定。

修订后的第(10)项明确了组件产品必要时应当提交组合状态相应视图及每个构件单独的视图,并明确指出了缺少视图时,应当在不超出原申请的视图所表示的范围的前提下进行补正。另外,由于组件产品的定义已经在本章第6.2.1.2节中有详细描述,此处将原审查指南括号中的内容删除。

修订后的第(11)项删除了原审查指南本项第(i)条“外层无色无图案,内层有图案,没有按透明可见部分的实际图案绘制,如鼻烟壶等”的内容。如果补正增加了原申请文件中没有提交的内层图案的内容,属于明显实质性缺陷,因此删除这一条。

7. 有关图片或者照片的明显实质性缺陷(第4.2.7节)

修订内容:增加了以下有关图片或者照片的明显实质性缺陷的内容:

“对于图片或者照片中的内容存在明显实质性缺陷的专利申请,审查员应当向申请人发出审查意见通知书。明显实质性缺陷主要是指下列各项:

- (1) 明显违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益;
- (2) 一件专利申请包含有两项以上明显不符合单一性条件的外观设计;
- (3) 对专利申请的修改明显超出了原图片或者照片表示的范围;
- (4) 明显不属于外观设计专利保护的客体;
- (5) 两个以上的申请人分别就相同或者相近似的外观设计申请专利;
- (6) 同一申请人就相同或者明显相近似的外观设计申请专利;
- (7) 分案申请的外观设计明显超出了原申请的图片或者照片表示的范围;
- (8) 外观设计图片或者照片中存在缺陷或者不能完整、准确地表示其产品,

导致使用外观设计的产品明显不能通过工业生产得以实施”。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

修订说明：这一节是新增加的内容，与上一节“图片或者照片的形式缺陷”相对应。其中，第（1）项根据专利法第五条进行审查；第（2）项根据专利法第三十一条第二款以及专利法实施细则第三十六条进行审查；第（3）项根据专利法第三十三条进行审查；第（7）项根据专利法实施细则第四十三条第一款进行审查；第（4）项、第（8）项根据专利法实施细则第二条第三款进行审查；第（5）项、第（6）项根据专利法第九条和专利法实施细则第十三条第一款进行审查。

修订后的审查指南明确规定了申请文件存在上述明显实质性缺陷的，审查员应当发出审查意见通知书。

（四）有关简要说明（第 4.3 节）

1. 修订内容：增加有关简要说明的法律依据“根据专利法实施细则第二十八条的规定，申请外观设计专利的，必要时应当写明对外观设计的简要说明”。

修订说明：明确了提交简要说明的法律依据。

2. 修订内容：补充了简要说明的法律效力“简要说明是对产品图片或者照片的说明或限定”。

修订说明：明确规定了简要说明是对产品图片或者照片的说明或限定。例如，在简要说明中写明“请求保护的外观设计包含色彩”，就是对产品外观设计的色彩要素的说明或限定；在简要说明中写明“单元图案四方连续而无限定边界”等，就是对平面产品的边界或者图形单元构成方式的说明或限定。

3. 修订内容：将“采用省略画法的细长物品的长度”改为“细长物品的长度采用省略画法”。

修订说明：简要说明中应当说明的是细长物品使用省略画法的情况，而不是细长物品的具体长度。

4. 修订内容：将“用特殊材料制成的产品”改为“产品由具有特殊视觉效果的新材料制成”。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

修订说明：明确了产品由具有特殊视觉效果的特定材料制成时，可以在简要说明中加以说明。

5. 修订内容：将“设计要点”改为“设计要点及其所在部位”。

修订说明：增加“及其所在部位”的内容，使对于设计要点的描述更具体、客观和准确。

6. 修订内容：增加“外观设计产品属于成套产品或组件产品的，应当写明，对于成套产品，必要时还应当写明各套件所对应的产品名称”。

修订说明：为了更清楚、准确地表达要求保护的产品是属于成套产品还是属于组件产品，申请人应在简要说明中进行说明。

五、关于其他文件和相关手续的审查（第 5 节）

修订内容：修订了要求优先权的有关内容。

修订说明：第 5 节的修订仅涉及与优先权有关的内容，其余内容适用审查指南第一部分第一章的规定。为了和第一部分第一章的体例保持一致，对部分标题进行了调整。

1. 有关要求优先权（第 5.2 节）

修订内容：原审查指南本章第 3.2.3 节中包含有关于要求多项优先权的规定以及如何进行主题判断的内容。

修订后的审查指南改为“根据专利法实施细则第三十三条第一款的规定，申请人在一件外观设计专利申请中，可以要求一项或者多项优先权。

在初步审查中，对多项优先权的审查，应当审查每一项优先权是否符合本章的有关规定”。

修订说明：对于要求多项优先权的外观设计专利申请，应当审查多项优先权是否均能成立，同时还应当注意，如果在后申请为一个组件产品的一项外观设计，

其多个在先申请分别记载了该产品的各组件的外观设计,则应当认定在后申请的
主题与多个在先申请的主题明显不相关,该在后申请不能享有多项优先权。

2. 有关在先申请和要求优先权的在后申请（第 5.2.1 节）

修订内容:原审查指南本节中对在先申请以及提出在后申请的期限有具体规定。

修订后的审查指南改为“适用本部分第一章第 6.2.1.1 节的规定”。对于设计主题的审查也适用该节的规定。

修订说明:原审查指南本节的内容与审查指南第一部分第一章的相关内容相同,因此将重复的部分删除。关于主题的审查,原审查指南中对如何判断在先申请和在后申请的设计主题是否相同,有具体详细的规定。修订后的审查指南规定,关于设计主题的审查,适用审查指南第一部分第一章第 6.2.1.1 节的规定,即:初步审查中,对于在先申请和在后申请的主题的实质内容是否相同不予审查,除非在先申请与在后申请的主题明显不相关。

3. 有关在先申请文件副本（第 5.2.3 节）

修订内容:原审查指南本节中有相同设计主题的判断的相关内容。

修订后的审查指南改为“适用本部分第一章第 6.2.1.3 节的规定”。

修订说明:修订后的审查指南规定,有关在先申请与在后申请的主题的判断,适用审查指南第一部分第一章第 6.2.1.1 节的规定,对在先申请文件副本的其他要求,适用审查指南第一部分第一章第 6.2.1.3 节的规定。

六、关于明显实质性缺陷的审查（第 6 节）

（一）有关根据专利法第五条的审查（第 6.1 节）

1. 有关社会公德的解释说明

修订内容:增加了对社会公德的解释说明“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。例如，带有暴力凶杀或者淫秽内容的图片或者照片的外观设计不能被授予专利权”。

修订说明：修订前的该部分内容，缺少对于违反社会公德的具体解释，修订后的审查指南在本章引用了第二部分第一章第 3.2 节的内容。

2. 有关妨害公共利益

修订内容：增加了“经济事件、文化事件”以及“造成不良政治影响的”情况。

修订后的内容为“专利申请中外观设计的文字或者图案涉及国家重大政治事件、经济事件、文化事件，或者涉及宗教信仰，以致妨害公共利益或者伤害人民感情或民族感情的、或者宣扬封建迷信的、或者造成不良政治影响的，该专利申请不能被授予专利权。

以著名建筑物（如天安门）以及领袖肖像等为内容的外观设计不能被授予专利权”。

修订说明：增加了涉及“经济事件、文化事件”，以及“造成不良政治影响的”情况，使“妨害公共利益”的概念及内涵更加清晰和全面。

删除原审查指南中“纪念香港、澳门回归的纪念币等不能被授予专利权。”的例子，补充“以著名建筑物（如天安门）以及领袖肖像等为内容的外观设计不能被授予专利权”的规定。

（二）有关根据专利法第三十一条第二款的审查（第 6.2 节）

1. 有关成套产品的外观设计（第 6.2.1 节）

修订内容：原审查指南中未明确提出成套产品和组件产品的定义。

修订后的审查指南改为“成套产品是指由两件以上各自独立的产品组成，其中每一件产品有独立的使用价值，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……。由数件物品组合为一体的产品，其中每一件单独的构成

部分没有独立的使用价值，组合成一体时才能使用的产品为组件产品，例如” 例如扑克牌、积木、插接组件玩具等，这些物品应当视为一件产品，只能作为一件申请提出，不属于成套产品”。

原审查指南中未对色彩与设计构思的关系进行规定。

修订后的审查指南改为“当各产品的形状、图案符合统一协调的原则时，在简要说明中没有‘请求保护的外观设计包含色彩’的情况下，设计构思相同；在简要说明中有‘请求保护的外观设计包含色彩’时，如果产品的色彩风格一致则设计构思相同；如果各产品的色彩变换较大，破坏了整体的和谐，不能作为成套产品合案申请”。

修订后的审查指南还对构成成套产品的各产品必须分别具备授权条件的规定进行了补充“成套产品外观设计专利申请除了应当满足上述一般条件以外，构成成套产品的每一件产品都必须分别具备授权条件；其中一件产品不具备授权条件的，除非删除该件产品的外观设计，否则该专利申请不具备授权条件”。

修订说明：修订后的审查指南明确了成套产品和组件产品的定义。

对“各产品的设计构思相同”情况下“色彩的统一”的判断进行修订，明确规定了在设计构思的判断中，需要考虑简要说明中是否有“请求保护的外观设计包含色彩”的因素。

对于“构成成套产品的各产品必须分别具备授权条件”的要求，原审查指南中规定“其中一件产品不具备授权条件的，该成套产品也就不具备授权条件。”修订后的审查指南对此做了进一步说明，明确了删除该件产品的外观设计后，该专利申请仍然可以被授予专利权。

2. 有关分案申请的审查（第 6.2.2 节）

修订内容：原审查指南分别对分案申请的法律依据、分案申请的条件等有详细规定。

修订后的审查指南仅保留了本章第 6.2.2.2 节中的两项对外观设计专利分案申请的特殊要求，即：“（1）原申请中包含两项以上外观设计的，分案申请应当是原申请中的一项或几项外观设计，并且不得超出原申请表示的范围。（2）原

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

申请为产品整体外观设计的，不允许将其中的一部分作为分案申请提出，例如一件专利申请请求保护的是摩托车的外观设计，摩托车的零部件不能作为分案申请提出”。

修订说明：有关分案申请审查的大部分要求适用审查指南第一部分第一章第 5.1 节的规定，因此本章的这一节进行了大幅删节：原审查指南中的“分案申请的法律依据”、“分案申请的条件”中的第（1）项至第（3）项与审查指南第一部分第一章的要求一致，因此将此处重复的内容删除；原审查指南中的“分案申请的条件”中的第（5）项缺少法律依据，因此删除；修订后的这一节仅保留了原第（4）项和第（6）项两项对外观设计专利分案申请的特殊要求，改为第（1）项和第（2）项，并进行了文字梳理。

（三）有关根据专利法第三十三条的审查（第 6.3 节）

1. 有关修改超出原图片或者照片表示的范围

修订内容：原审查指南没有对修改超范围的具体含义进行说明。

修订后的审查指南增加了下述内容“修改超出原图片或者照片表示的范围，是指修改后的外观设计与原始申请文件中表示的相应的外观设计相比，属于不相同的设计”。

修订说明：对专利法第三十三条所述的修改超范围的含义进行了说明，明确了不允许进行导致外观设计成为与原设计不相同的设计的修改，例如，即使修改后提交的外观设计是与原设计相近似的外观设计也是不被允许的。

2. 有关申请人主动修改（第 6.3.1 节）

（1）修订内容：修订后改为“对于申请人的主动修改，审查员应当首先核对提出修改的日期是否在自申请日起两个月内。对于超过两个月的修改，如果修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，则该修改文件可以接受。对于不接受的修改文件，审查员应当发出视为未提出通知书”。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

修订说明：明确了在初步审查中，对于申请人的主动修改，审查员应当首先核对提出修改的日期是否在规定的两个月期限内，对于超过期限但消除了原申请文件存在的缺陷的主动修改，审查员需要审查该申请是否有授权前景。如果该外观设计专利申请有授权前景，本着有利于审查，有利于节约程序的原则，审查员可以接受该申请人的修改，继续该外观设计专利申请的审查。对于不予接受的修改文本，审查员应当发出视为未提出通知书告知申请人。

(2) 修订内容：原审查指南未写明修改超范围后审查员应当发出的通知书的类型。修订后的审查指南明确指出了对于在两个月内提出的主动修改超出原图片或者照片表示的范围的，审查员应当发出审查意见通知书。

修订说明：对于申请人在两个月内提出的主动修改，审查员应当审查修改文本是否符合专利法第三十三条的规定，对于不符合该规定的，审查员应当发出审查意见通知书。

3. 有关按照通知书要求修改（第 6.3.2 节）

修订内容：修订后的审查指南规定“对于按照通知书要求进行的修改，审查员应当审查该修改是否超出原图片或者照片表示的范围以及是否按照通知书要求进行修改。申请人提交的修改文件超出了原图片或者照片表示的范围的，审查员应当发出审查意见通知书，通知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定，申请人陈述意见或补正后仍然不符合规定的，审查员可以根据专利法第三十三条和专利法实施细则第四十四条的规定作出驳回决定”。

修订说明：原审查指南未明确指出对于申请人按照通知书的要求进行的修改，审查员应当审查修改文本是否符合专利法第三十三条的规定，是否按照审查员的通知书要求进行修改。本次修订对此进行了补充。对于修改超出原图片或者照片表示的范围的，审查员应当发出审查意见通知书。

4. 有关审查员依职权修改（第 6.3.3 节）

修订内容：原审查指南中没有要求审查员对依职权修改必须在案卷中进行备案的规定，并且其中依职权进行修改的内容不尽合理。

修订后的审查指南在本节最后一个自然段增加了“审查员依职权修改的内容，应当在案卷中记载并通知申请人”的要求。

第（5）项改为“外观设计图片中的产品形状绘制线条包含有应删除的线条，例如阴影线、指示线、中心线、尺寸线、点划线等”。

第（6）项改为“简要说明中写有明显不属于简要说明可以写明的内容，例如对外观设计的图片或者照片以外内容的描述、关于产品内部结构、技术效果、产品推广宣传等的描述”。

修订说明：本节增加了要求审查员在案卷中保留进行依职权修改的记载，以及必须把依职权修改的内容以书面形式通知申请人的规定。

删除了第（5）项中“当外观设计的图片或者照片中包含有不能作为要求保护的外观设计具体内容的图形、文字，如人物肖像、商标、标志、名著、著名建筑物时，审查员可以依职权进行涂覆”的规定。视图中包含有文字、人物肖像、商标、标志、名著、著名建筑物等内容时，如果该内容属于不符合专利法第五条规定的明显实质性缺陷，不属于可以依职权进行修改的内容，该外观设计不能被授予专利权，除此之外的内容审查员也不再涂覆。

修订后的审查指南本节第（6）项补充规定了审查员可以依职权删除简要说明中描述“产品内部结构、技术效果、产品推广宣传”等不属于简要说明可以写明的内容。

（四）有关根据专利法实施细则第二条第三款的审查（第 6.4 节）

1. 有关适于工业应用的新设计（第 6.4.2 节）

修订内容：原审查指南规定“新设计，是对一种产品作出的新的设计。明显不是新的设计是指在审查过程中不经检索就已得知在外观设计专利申请的申

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

请日或优先权日之前已经有内容相同或相近似的在先申请在专利局提出并在中国专利公报上公布，或已有相同或相近似外观设计的实物在国内公开使用或销售，或者该外观设计专利申请的内容在其申请日或优先权日之前已在国内外出版物上公开发表过”。

修订后的审查指南规定“**专利法实施细则第二条第三款是对可获得专利保护的外观设计的一般性定义，而不是判断外观设计是否相同或者相近似的具体审查标准。**

因此，对于要求保护的外观设计是否满足“新设计”的一般性要求，审查员通常仅需根据申请文件的内容及一般消费者的常识进行判断”。

修订说明：修订了新设计定义中涉及外观设计相同或相近似的内容，明确了专利法实施细则第二条第三款仅是对可获得专利保护的外观设计的一般性定义。

2. 有关不给予外观设计专利保护的客体（第 6.4.3 节）

修订内容：对第(1)项内容补充了适当的例子加以说明。

将第(3)项“产品的不能分割、不能单独出售或使用的部分，如袜跟、帽沿、杯把等。”改为“产品的不能分割、不能单独出售或者使用的局部或部分设计，例如袜跟、帽檐、杯把、棋子等”。

原审查指南的第(4)项为“对于由多个不同特定形状或图案的构件组成的产品而言，如果构件本身不能成为一种有独立使用价值的产品，则该构件不属于可授予专利权的客体。例如，不能用相同的插接件插接成具有特定形状或图案的组件的插接件不能单独使用，不能构成独立产品，不给予外观设计专利保护，仅仅当这样的插接件和其他可与其插接的插接件一起作为插接组件玩具，以一件外观设计专利申请提出，才能给予外观设计专利保护”。

修订后的审查指南将这一项改为“对于由多个不同特定形状或图案的构件组成的产品，如果构件本身不能成为具有独立使用价值的产品，则该构件不属于外观设计专利的保护客体。例如，对于一组由不同形状的插接块组成的拼图玩具，只有将所有插接块共同作为一项外观设计申请时，才属于外观设计专利保护的客

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

体”。

将第(5)项“不能作用于视觉或者肉眼难以确定其形状、图案、色彩的物品”。改为“不能作用于视觉或者肉眼难以确定,需要借助特定的工具才能分辨其形状、图案、色彩的物品。例如,其图案是在紫外灯照射下才能显现的产品”。

将第(10)项“一般文字和数字的字型以及字音、字义不能作为要求保护的外观设计的具体内容”。改为“文字和数字的字音、字义不属于外观设计保护的内容”。

增加第(11)项“产品通电后显示的图案。例如,电子表表盘显示的图案、手机显示屏上显示的图案、软件界面等”。

修订说明:修订后的第(1)项中增加了“山水别墅”的实例。

第(3)项后半句的举例中包含有局部设计,也包含有部分设计,因此将“部分”改为“局部或部分设计”,同时增加了“棋子”实例。“棋子”指的是单个的棋子。

第(4)项中对实例进行了修订,更便于理解。

第(5)项对于“不能作用于视觉或者肉眼难以确定其形状、图案、色彩的物品”做了进一步解释,增加了“需要借助特定工具才能分辨”并举例进行了说明。

第(10)项对文字进行了调整,删除了原审查指南有关“字型”设计的限制。字型可以作为图案保留在产品上。

第(11)项属于新增加的不给予外观设计专利保护的客体。产品通电后才能显示的图案不是产品外观固有的图案,该图案的设计不属于产品外观设计的固有部分,不符合专利法实施细则第二条第三款规定。

(五)有关根据专利法第九条和专利法实施细则第十三条第一款的审查(第6.5节)

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

修订内容：原审查指南未明确规定对同样的外观设计进行审查的具体方式和情形。

修订后的审查指南改为“初步审查中，对于外观设计专利申请根据专利法第九条的规定是否能取得专利权或者外观设计专利申请是否明显不符合专利法实施细则第十三条第一款的规定，一般不通过检索进行审查。但审查员已经得知有申请人就同样的外观设计提出了专利申请的，应当进行审查”。

修订说明：修订后的审查指南强调了根据专利法第九条和实施细则第十三条第一款相关的审查，一般不通过检索进行；但是对于已经得知有申请人就同样的外观设计提出了专利申请的，应当进行审查。

1. 有关判断原则（第 6.5.1 节）

修订内容：原审查指南对“外观设计相同或者相近似”的含义进行了具体描述。

修订后的审查指南改为“外观设计相同或者相近似的判断原则，适用本指南第四部分第五章的规定”。

修订说明：为了与本指南第四部分第五章中对于外观设计相同或者相近似的判断原则的内容相一致，因此，将此处有关判断原则的具体内容删除。

2. 有关处理方式（第 6.5.2 节）

修订内容：原审查指南根据“申请人相同”和“申请人不同”两种情况分别说明了处理方式。但没有说明相同申请人同时就相同的外观设计提出专利申请以及相同申请人同时或先后就相近似的外观设计提出专利申请时的处理方法。

修订后的审查指南改为“参照本指南第二部分第三章第6.2节的规定”。

修订说明：修订后的本节参照审查指南第二部分第三章第 6.2 节进行审查，明确了不同申请人及相同申请人先后或同时就同样的外观设计提出专利申请时的处理方法。

七、关于外观设计分类（第 7 节）

修订内容：原审查指南中对于外观设计分类的规定，在本章第 2.4 节中从“申请文件的核查”、“分类号的确定”、“特殊产品的分类审查”三方面进行了论述。本次修订将原审查指南本章第 2.4 节“外观设计分类”的内容从原来的位置移至本章最后，明确了分类的法律依据、分类的内容、分类的依据、分类号的确定。

修订说明：本次修订根据《国际外观设计分类表》中有关内容、专利法及其实施细则的规定以及审查实践，对原审查指南中涉及外观设计分类的规定进行了删减、修订和补充，单列一节。

1. 有关分类审查的法律依据

修订内容：增加相关的法律条款“根据专利法实施细则第四十七条的规定，申请外观设计专利的，申请人应当写明使用外观设计的产品及其所属类别，未写明使用外观设计的产品所属类别或者所写的类别不确切的，由专利局予以补充或者修改”。

修订说明：原审查指南未明确指出分类审查的法律依据，本次修订在第 7 节的起始部分明确了分类审查的法律依据。

2. 有关分类的内容（第 7.1 节）

修订内容：本节的内容由原审查指南本章第 2.4.2 节“分类号的确定”修订而来。原规定为“对申请外观设计专利的产品给出准确的大类、小类及产品序列号，记载在案卷封面相应的栏目内，并通过计算机进行数据采集。完成上述工作后，将案卷送交流程管理处”。

修订后改为“分类审查员根据国际外观设计分类表进行分类，对申请外观设计专利的产品给出大类和小类号”。

修订说明：原审查指南该节存在以下问题：第一，分类工作依据的是国际外观设计分类表，但未明确指出；第二，小类为国际外观设计分类表中类别的最小

级别，实际分类审查也是分至小类。

恩博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

本次修订明确了分类所依据的是国际外观设计分类表,并修订了分类号的构成,即大类+小类,其他内容均予删除。

3. 有关分类的依据(第7.2节)

修订内容:本节为新增内容。

修订说明:原审查指南存在以下问题:第一,未对分类的依据进行详细、全面的说明。第二,原审查指南规定当产品名称与外观设计图片或者照片中表示的产品不一致的情况下,分类审查员应当发出补正通知书或审查意见通知书。但审查实践证明,该问题由后续程序处理更为合理。第三,未说明在申请人已给出产品类别时以及类别不准确时的处理原则。第四,原审查指南规定当申请人未给出产品类别时应当发出补正通知书,与专利法实施细则第四十七条规定的“国务院专利行政部门可以予以补充”不符。第五,在初步审查过程中,经常由于修改产品名称等原因而造成产品类别发生改变,原审查指南未规定此种情况的处理办法,造成产品名称修改而分类号未作相应修改的问题。

针对上述问题,本次修订将“分类的依据”单列为一节,强调外观设计图片或者照片是分类的依据,请求书中的“使用该外观设计的产品名称”以及简要说明中写明的“所属领域、用途、使用方法或使用场所”等信息是分类的依据或参考;增加尊重当事人意愿原则,由于申请人熟知产品所属领域、用途、使用方法或使用场所,所以在符合其他分类原则的前提下,如果申请人已经给出了分类号,一般应当尊重申请人的意愿;根据专利法实施细则第四十七条,当申请人给出的类别不准确或者不符合有关规定的,审查员可以依职权对该类别进行修改;将针对产品名称与外观设计图片或者照片中表示的产品不一致的问题发出补正通知书和审查意见通知书的规定删除,规定分类审查员应当根据外观设计图片或者照

片给出分类号，并且对此情形进行标注；规定当申请人未给出产品类别时，审查员可以依职权给出产品的分类号，与专利法实施细则第四十七条的规定保持一致；规定由于修改产品名称等原因而造成产品类别发生改变时，由审查员修改分类号。

4. 有关分类号的确定（第 7.3 节）

修订内容：本节为新增内容。

修订说明：原审查指南未明确指出国际外观设计分类的原则为用途原则；未明确对于国际外观设计分类表中未列出的产品的分类原则；未明确规定我国采用的产品分类号的具体格式；未明确规定单一用途产品应给出一个分类号；未明确对于可以给两个分类号的产品的解释。

针对以上问题，本次修订明确了用途原则，即根据产品用途进行分类，用途相同的产品应属于同一类别，这是分类的最主要原则；增加了产品分类的上位概念原则，主要运用于分类表中没有关于某项产品的明确类别的情形；明确规定了分类号的具体格式；明确规定了对于一项外观设计产品或单一用途的成套产品，只能给出一个分类号；明确规定了多用途产品的概念、根据主要用途和次要用途确定主分类号和副分类号的方法，并且规定可以给出多个分类号，但一般为两个。

5. 有关分类补正通知书（第 7.3.3 节）

修订内容：对原审查指南的相关规定进行了修订和补充。

修订说明：为能够尽量确定准确的分类号，保留了原审查指南中关于发出补正通知书的规定，但进行了以下修订和补充：

(1)当根据申请人在申请文件中提供的信息无法确定产品类别时，原审查指南规定“分类审查员应当发出补正通知书或审查意见通知书”，本次修订将“应

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

当”改为“可以”，即发出补正通知书不是必须的，也可以通过其他方式与申请人沟通。

(2)本次修订明确了审查意见通知书是对外观设计专利申请中存在的明显实质性缺陷发出的通知书，而与分类审查有关的缺陷并非明显实质性缺陷。所以此次修订规定了分类程序不再发出“审查意见通知书”。

(3)原审查指南未指出补正的期限以及后续处理办法。此次修订明确规定：申请人对分类补正通知书的答复期限为一个月；避免因申请人未答复分类补正通知书而造成外观设计申请被视为撤回，还规定申请人不答复或答复不符合规定的，审查员根据申请文件提供的信息给出相应的分类号。

八、其他问题

在本次审查指南的修订中，对第一部分第三章“外观设计专利申请的初步审查”进行了结构调整，将审查原则、审查程序以及外观设计分类从原指南中提炼、独立出来，形成了第2节审查原则、第3节审查程序以及第7节外观设计分类。

第一部分 第四章 专利分类

审查指南本章的修订主要依据国家知识产权局的专利分类审查实践，在 IPC 联盟的 IPC 改革成果—英文版第 8 版《国际专利分类表》的基础上进行的修订。修订主要包括以下几个方面：第一，增加了对专利申请的全部文本中的发明信息和附加信息进行分类，多重分类，剩余大组，对不同公布级专利申请的分类等内容；第二，对一些内容进行了调整，例如：功能分类、应用分类。

一、关于引言（第 1 节）

修订内容：原审查指南规定“建立有检索价值的专利文档”。

修订后的原审查指南规定“建立有利于检索的专利申请文档”。

修订说明：修订后的审查指南对分类的目的进行了措辞修改，使内容更清楚。将专利文档改为“专利申请文档”，明确专利申请文档既包括公开的专利申请文档，也包括授权的专利申请文档。

二、关于分类的内容（第 2 节）

1. 修订内容：原审查指南规定“分类部门对每一件发明专利申请或者实用新型专利申请的技术主题分类，给出完整的代表发明或实用新型的发明情报的分类号，必要时同时给出与这些分类号相联系的引得码”。

修订后的审查指南规定“对每一件发明专利申请或者实用新型专利申请的技术主题进行分类，应当给出完整的、能代表发明或实用新型的发明信息的分类号，并尽可能对附加信息进行分类；将最能充分代表发明信息的分类号排在第一位”。

修订说明：修订后的审查指南不单指某个分类部门，而是每一个涉及分类的部门都要针对发明信息和附加信息的内容进行分类。

增加“应当”，强调的是强制给出代表发明信息的分类号。现通常将

思博专利论坛

“information” 翻译成“信息”，因此将“发明情报”改为“发明信息”。

增加“尽可能对附加信息进行分类；将最能充分代表发明信息的分类号排在第一位”。说明附加信息是非强制性的，但是要在可能的情况下尽量给出信息的分类号。强调如何确定第一位置分类号。

2. 修订内容：删除原审查指南第2节的“发明情报、技术情报”的定义即删除“上述发明或实用新型的发明情报是指有关发明或实用新型本身的技术情报，也就是与发明或实用新型专利申请所要求保护的技术主题直接有关的技术情报。

上述引得码所表示的技术情报是对已分类情报的补充(如指出一种组合物或混合物的基本组成物或一种化合物的构成集团等)，或者是指明已分类的技术主题的使用或应用”。

增加“发明信息是专利申请的全部文本(例如：权利要求书、说明书、附图)中代表对现有技术的贡献的技术信息，对现有技术的贡献的技术信息是指在专利申请中明确披露的所有新颖的和非显而易见的技术信息。

附加信息本身不代表对现有技术的贡献，而是对检索可能是有用的信息，其中包括引得码所表示的技术信息。附加信息是对发明信息的补充。例如：组合物或混合物的成分，或者是方法、结构的要素或组成部分，或者是已经分类的技术主题的用途或应用方面的特征”。

修订说明：修订后的审查指南增加了对专利申请的全部文本中的发明信息和附加信息进行分类的内容，并对发明信息和附加信息进行了定义。

三、关于技术主题类别（第 3.1 节）

修订内容：修订后的审查指南规定“发明创造的技术主题可以是方法、产品、设备或材料，其中包括这些技术主题的使用或应用方式。应当以最宽泛的含义来理解这些技术主题的范围”。

修订说明：修订后的审查指南在技术主题类别中增加了材料，应当理解材料本身也可以构成产品。

思博专利论坛

2

bbs.mvsiipo.co

四、关于技术主题的确 定（第 3.2 节）

修订内容：修订后的审查指南补充规定“要根据专利申请的全部文本（例如：权利要求书、说明书、附图）确定技术主题。在根据权利要求书确定技术主题的同时，还要根据说明书、附图确定未要求专利保护的技术主题”。

修订说明：修订后的审查指南强调，不仅依据权利要求书的内容确定技术主题，还要全面考虑包括说明书、附图的全部文本的内容来确定技术主题。

五、关于多重分类（第 4.3 节）

修订内容：增加“当专利申请涉及不同类型的技术主题，并且这些技术主题构成发明信息时，则应当根据所涉及的技术主题进行多重分类。

当技术主题涉及功能分类和应用分类二者时，则既按功能分类又按应用分类。

对检索有用的附加信息，也尽可能采用多重分类或与引得码组合的分类”。

修订说明：为了便于检索，修订后的审查指南增加多重分类的内容，根据技术主题的内容，可以赋予多个分类号。对于多个技术主题，要分别进行分类。某一技术主题既可以具有产品的分类号，也可以具有设备或材料的分类号。

六、关于技术主题的多方面分类（第 4.3.1 节）

修订内容：增加“以一个技术主题性质的多个方面为特征进行分类，例如：以其固有的结构和其特殊的应用或功能为特征的技术主题，若只依据一个方面对这类技术主题进行分类，会导致检索信息的不完全。

在分类表中由附注指明采用‘多方面分类’的分类位置”。

修订说明：为了解决检索信息不完全的问题，修订后的审查指南增加对一个技术主题性质的多个方面进行分类(多重分类的一种情况)。但是强调可采用“多方面分类”的分类位置要由附注指明。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

七、关于二级分类表（第 4.3.2 节）

修订内容：增加“二级分类表用于对已经分类在其他分类位置上的技术主题进行强制补充分类。二级分类表，例如：A01P 和 A61P。二级分类表中的分类号不能作为第一位置分类号”。

修订说明 修订后的审查指南增加用于对已经分类在其他分类位置上的技术主题进行强制补充分类（多重分类的一种情况）的二级分类表，强调在对专利文献进行分类时，不能用二级分类表中的分类号作为第一位置分类号。

七、关于混合系统和引得码（第 4.3.3 节）

修订内容：删除原审查指南第 5.1 节中共用引得表，连用引得码，不连用引得码，引得码的标记方法及其相关内容。

增加“混合系统由分类表的分类号和与其联合使用的引得码组成。

引得码只能与分类号联合使用，具有与分类号相同的格式，但通常使用一种独特的编号体系。

在分类表中由附注指明可以采用引得码的分类位置。相应地，在每个引得表前面的附注、类名或导引标题中指明了这些引得码与哪些分类号联合使用”。

修订说明：修订后的审查指南规定，引得码具有与分类号相同的格式。取消了共用引得表，连用引得码，不连用引得码，引得码的标记方法。引得码的使用范围发生了变化。取消了在分类表的类号左边用竖黑线表示的“同一类目既用于分类又用于引得”的引得表。使用一种独特的编号体系的引得码组成引得表。引得码指明适宜的分类位置的类名不明确包含的附加方面。

九、关于技术主题的特殊分类（第 4.4 节）

修订内容：删除原审查指南第 7 节“X 标记”。

增加“(1) 技术主题可以有不同的类别。如果在分类表中没有某类别技术主题的分类位置，则使用最适当的其他类别的技术主题进行分类。

(2) 若在分类表中找不到充分包括某技术主题的分类位置，则将该技术主题

分入以类号 99/00 表示的专门的剩余大组”。

修订说明：修订后的审查指南中删除了 X 标记。在原审查指南中规定，如果使用 X 标记需要得到批准。修订后的审查指南增加的“剩余大组”，对于在分类表中找不到充分包括某技术主题的分类位置的技术主题，可直接给出用类号 99/00 表示的分类号。但是，要慎用。

例如：F 部

F02M 小类中

F02M 99/00 不包括在本小类的其他组中的技术主题。”

十、关于对不同公布级专利申请的分类（第 7 节）

修订内容：修订后的审查指南增加“7.1 对未检索专利申请的分类

对所有可能是新颖的和非显而易见的权利要求的技术主题，所有构成权利要求的技术主题的可能是新颖的和非显而易见的组成部分，以及说明书、附图中所有可能是新颖的和非显而易见的任何未要求专利保护的技术主题一起作为发明信息进行分类。

如果对检索有用，则尽可能对要求专利保护的和未要求专利保护的任何附加信息进行分类或引得。

7.2 对已检索和审查后专利申请的分类

对所有新颖的和非显而易见的权利要求的技术主题，所有构成权利要求的技术主题的新颖的和非显而易见的组成部分，以及说明书、附图中新颖的和非显而易见的未要求专利保护的技术主题一起作为发明信息进行分类。

如果对检索有用，则尽可能对要求专利保护的和未要求专利保护的任何附加信息进行分类或引得”。

修订说明：修订后的审查指南增加了第 7.1 和 7.2 节，其区别在于是针对同一申请在不同审查阶段进行的分类。第 7.1 节涉及对未检索的内容进行分类，由于不能对发明信息或附加信息进行准确判断，所以对“所有可能的发明信息”进

行分类,并尽可能对附加信息进行分类。第 7.2 节涉及对检索后的内容进行分类,由于能够对发明信息或附加信息进行准确判断,所以对“所有确定的发明信息”进行分类,并尽可能对附加信息进行分类。

十一、特定技术主题的分类方法

1. 有关化合物的分类（第 8.1 节）

修订内容：原审查指南第 4.6.1 节规定“对技术主题是一种化合物的分类,首先判断其是否只与化合物的应用有关。若是,只分入应用或用途的分类位置;若否,再判断化合物的应用或用途是否其主要技术特征的组成部分。若是其组成部分,分入 C 部及化合物的应用或用途的分类位置;若否,只分入 C 部”。

修订后的审查指南规定“当技术主题涉及一种化合物本身时,例如:有机、无机或高分子化合物,应根据化合物分在 C 部。当技术主题还涉及化合物的某一特定应用时,如果该应用构成对现有技术的贡献,还应将其分类在该应用的分类位置上。但是,当化合物是已知的,并且技术主题仅涉及这种化合物的应用时,则只分类在该应用的分类位置上”。

修订说明:修订后的审查指南,首先对化合物先进行功能分类判断,即使已经分类到功能位置上,如果其应用构成对现有技术的贡献,也要进行应用分类。进一步明确,如果化合物是已知的,并且技术主题仅涉及该化合物的应用时,则只将化合物分类在应用位置上。

2. 有关化学混合物或者组合物的分类（第 8.2 节）

修订内容：原审查指南第 4.6.2 节规定“对技术主题是一种化学混合物或组合物的分类,首先判断分类表中是否有该物的分类位置。若无,只分入它的应用或用途的分类位置;若是,再判断它的应用或用途是否其主要技术特征的组成部分。若是,分入混合物或组合物的分类位置及它的应用或用途的分类位置;若否,只分入混合物或组合物的分类位置”。

修订后的审查指南规定“当技术主题涉及一种化学混合物或组合物本身时,应当根据其化学成分分类到适当的分类位置上。例如:将玻璃分类入 C03C,

将水泥、陶瓷分类入 C04B，将高分子化合物的组合物分类入 C08L，将合金分类入 C22C。如果分类表中不存在这样的分类位置，则根据其用途或应用来分类。如果用途或应用也构成对现有技术的贡献，则根据其化学成分及其用途或应用两者进行分类。但是，当化学混合物或组合物是已知的，并且技术主题仅涉及其用途或应用时，则只分类在用途或应用的分类位置上”。

修订说明：修订后的审查指南，首先根据其化学成分判断分类表中是否有该类化学混合物或组合物的分类位置，如果有该分类位置并分类后，还要根据该用途或应用“是否有对现有技术的贡献”来判断是否分入其用途或应用位置。如果没有化学混合物或组合物的分类位置，则根据其用途或应用来分类。进一步明确，当化学混合物或组合物是已知的，并且技术主题仅涉及其用途或应用时，则只分类在其用途或应用的分类位置上。

3. 有关化合物的制备或处理的分类（第 8.3 节）

修订内容：原审查指南第 4.6.3 节规定“对技术主题是一种化合物的制备或处理的分类，首先判断分类表中是否有制备或处理的分类位置。若是，分入化合物的分类位置及制备或处理的分类位置；若否，只分入化合物的分类位置”。

修订后的审查指南规定“当技术主题涉及一种化合物的制备或处理方法时，将其分类在该化合物的制备或处理方法的位置上。如果分类表中不存在这样的分类位置，则分类在该化合物的分类位置上。当从这种制备方法得到的化合物也是新颖的时候，还应对该化合物进行分类。当技术主题涉及多种化合物的制备或处理的一般方法时，将其分类在所采用的方法的分类位置上”。

修订说明：根据修订后的审查指南，对于涉及化合物的制备或处理方法的技术主题，应当首先分类在化合物的制备或处理方法分类位置上，不考虑化合物。如果无该化合物的制备或处理方法的分类位置，则分类入化合物。当从这种制备或处理方法得到的化合物也是新颖的时候，还应对该化合物进行分类。进一步明确，当技术主题涉及多种化合物的制备或处理的一般方法时，将其分类在所采用

的方法的分类位置上。

4. 有关组合库的分类（第 8.9 节）

修订内容：增加“当技术主题以“库”的形式表示由很多化合物、生物实体或其他物质组成的集合时，将库作为一个整体分类到小类 C40B 的一个合适的组内，同时将“库”中“完全确定”的单个成员分类到最明确的分类位置中”。

修订说明：修订后的审查指南增加了对组合库的分类，主要涉及当技术主题是由很多化合物、生物实体或其他物质组成的集合时，以“库”的形式表示该技术主题。将库作为一个整体分类到小类 C40B 的一个合适的组内，还要将“库”中其结构或成分等“完全确定”的单个技术主题分类到最明确的相应分类位置中。

思博专利论坛

8

bbs.mvsipo.co

第二部分 第一章 不授予专利权的申请

审查指南本章的修订主要涉及如下三方面内容：第一，在新修订的审查指南中引入了有关专利法实施细则第二条第一款的规定，并且强调实施细则第二条第一款是对可申请专利保护的发明客体的一般性定义，不是判断新颖性、创造性的具体审查标准；第二，取消了在判断保护客体时采用先与现有技术相比再判定其是否为保护客体的审查原则；第三，关于疾病的诊断和治疗方法，将原审查指南判断是否属于不授予专利权的诊断方法的三个条件修改为两个条件，即删除了“包括诊断全过程”这一条件，并且将第二个条件修改为“以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的”，另外还补充增加了一部分示例。

一、关于不符合专利法实施细则第二条第一款规定的客体（第2节）

修订内容：本次指南修订增加了“不符合专利法实施细则第二条第一款规定的客体”一节内容，作为第一章第2节。

具体增加的内容如下：专利法所称的发明，是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案，这是对可申请专利保护的发明客体的一般性定义，不是判断新颖性、创造性的具体审查标准。

技术方案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。技术手段通常是由技术特征来体现的。

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，不属于专利法实施细则第二条第一款规定的客体。

气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量也不属于专利法实施细则第二条第一款规定的客体。但利用其性质解决技术问题的，则不属此列。

修订说明：此小节为新增内容，目的是为了在本章中引入有关实施细则第二条第一款具体审查标准的有关规定。原审查指南没有在通用章节中给出实施细则第二条的定义和作用，只在本章“第4.2节.智力活动的规则和方法”一节中有这样的描述“智力活动的规则和方法由于没有采用技术手段或者利用自然法则，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。它既不符合专利法实

施细则第二条第一款的规定，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。”

实施细则第二条第一款对发明的定义包含了“新的技术方案”的措词，以往认为要满足“新的”和“技术方案”这两个条件才可以是发明客体，因而在判断“新的”标准时，有的做法是将发明与现有技术相比，根据比较结果得出是否是“新的”结论，这种判断实际上引入了新颖性概念。而对于是否满足“技术方案”的要求，实际的操作往往是，检索并将该发明内容与检索到的对比文件进行对比分析，如果确认该要求保护的内容在客观上对现有技术的贡献在于非技术内容，则认定该权利要求实际解决的问题不是技术问题，没有利用技术手段也没有获得技术效果，因此该发明不符合专利法实施细则第二条第一款的规定，不是专利保护的客体，进而依据专利法实施细则第五十三条的规定，以其不满足专利法实施细则第二条的规定为由予以驳回。

这次指南修订明确了“专利法实施细则第二条规定新的技术方案可申请发明专利保护，是对可申请发明专利保护客体的一般性定义，而不是判断新颖性、创造性的具体审查标准。即专利法实施细则第二条一款规定的是针对可申请专利保护的客体的总体要求，而不是针对可申请发明专利保护客体与现有技术间关系的具体规定。这里所说的“新”，是指只要发明相对于其背景技术作出了改进，则满足“新”的要求。另外，此次修订在发明定义的基础上给出技术方案的定义，即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。技术手段通常是由技术特征来体现的（该技术方案定义来源于原审查指南第二部分第二章第 2.2.4 节）。与此同时，又从反面强调不具备“技术手段”、“技术问题”和“技术效果”三要素的方案则不属于实施细则第二条规定的客体。

另外，本次修改还明确了“信号、能量”等内容属于该条款约束的内容，增加了“气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量也不属于专利法实施细则第二条第一款规定的客体。但利用其性质解决技术问题的，则不属此列”的规定。对于这类发明的审查，在以往的实践中审查标准不尽统一，有采用专利法实施细则第二十条第一款进行评述的，也有的采用实施细则第二条第一款来排除。修改后的指南统一了审查标准，明确了虽然这种信号或能量不属于可授权的客体，但利用其性质解决技术问题的，则不属此列。例如“一种激光信号....”不属于实施细则第二条第一款规定的内容，但“利用激光测量距离的方法”则属于可授予专利保护的主体。

二、关于依据专利法第五条不授予专利权的发明创造（第3节）

1、有关违反国家法律的发明创造（第3.1节）

修订内容：将原审查指南中“发明创造本身的目的与国家法律相违背的……”修改为“发明创造与国家法律相违背的……”，即删除了“本身的目的”的措辞。

修订说明：删除“本身的目的”的措辞。原因在于原审查指南中“本身的目的”这样的表述不明确，往往容易使人理解为仅需根据申请人在说明书中记载的发明目的进行判断，事实上审查员在判断一项发明创造是否违反国家法律时，应当从说明书记载的整体内容出发，从发明所要解决的技术问题、实际解决的技术问题、技术方案和技术效果等多方面来判断发明创造是否违反国家法律。

2、有关违反社会公德的发明创造（第3.2节）

修订内容：增加了有关生物技术部分的内容，这部分的基础内容来自原审查指南第二部分第十章7.1.2.4节，该节规定“以下的发明将被认为属于上述不授予专利权的发明：（1）克隆人的方法以及克隆的人；（2）改变人生殖系遗传身份的方法；（3）人胚胎的工业或商业目的的应用；（4）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、改变动物遗传身份的方法，以及由此方法得

到的动物”。本次修订增加的具体内容为“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等，上述发明创造违反社会公德，不能被授予专利权”。

修订说明：新增的上述内容相对于原审查指南的规定有三处修改。首先，在不授予“改变人生殖遗传同一性的方法”以外增加“改变了生殖系遗传同一性的人”，由此排除通过所述方法产生的“人”成为可专利客体的可能性；其次，将“遗传身份”修改为“遗传同一性”，因为“同一性”一词在生物技术领域被普遍认同；另外删除了“以及由此方法得到的动物”，是因为在专利法第二十五条中已经明确规定了动物品种是不授予专利权的。

在原审查指南中这些不授予专利权的客体已经明确归属于专利法第五条规定的范畴内，在此实质内容基本没有改变，不会影响审查标准。

3、关于妨害公共利益的发明创造（第 3.3 节）

修订内容：将原审查指南“发明创造的实施或使用会严重污染环境、破坏生态平衡，不能被授予专利权”修改为“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、破坏生态平衡的、危害公众健康的，不能被授予专利权”。

修订说明：此部分增加的“严重浪费能源或资源、危害公众健康的”内容来源于原审查指南“实用性”之“3.2.5 无积极效果”一节中，由于该内容与实用性无积极效果所述的“明显无益、脱离社会需求”的含义有差别，故将“严重浪费能源或资源、危害公众健康的”的内容移至此处，表明发明创造的实施或使用造成上述严重后果时，该发明创造是因为妨害了公共利益而不能被授予专利权，而不是因为无实用性才不能被授予专利权。

三、关于智力活动的规则和方法（第 4.2 节）

修订内容：删除了原审查指南中关于智力活动的规则和方法的判断原则的内

容，即“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) 如果一项发明仅仅涉及智力活动的规则和方法，亦即智力活动的规则和方法本身，则不应当被授予专利权。

(2) 如果一项发明就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，但是发明的一部分属于智力活动的规则和方法，则不应当完全排除其获得专利权的可能性，需要具体分析，按下述两种情况区别对待：

(i) 如果发明对于现有技术的贡献仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，则应将发明视为智力活动的规则和方法，不授予其专利权；

(ii) 如果发明对于现有技术的贡献不在于或不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，则不能依据专利法第二十五条第一款第(二)项拒绝授予其专利权”。

修订后的审查指南的相应内容为：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。

(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。

修订说明：这部分内容作了比较大的修改。修改前的审查原则为：专利法第二十五条第一款第(二)项规定的智力活动的规则和方法，是指(1)仅仅涉及智力活动的规则和方法，例如一种游戏的玩法的方法发明等，(2)当发明主题的一部分属于智力活动的规则和方法，但另一部分不属于智力活动的规则和方法内容时，则根据发明对现有技术作出的贡献来判断。具体判断方法是：如果发明

对现有技术的贡献仅仅在于智力活动规则和方法时,则该发明被视为智力活动的规则和方法。例如一种扑克牌,其具有与一般扑克牌相同的尺寸厚度及材料,其特征在于玩此扑克牌的规则,对于这种权利要求,在审查时由于该发明对现有技术的贡献仅在于玩法规则,因此该发明被视为智力活动的规则和方法。

原审查指南的判断方式存在以下的问题:第一,需要审查员通过对现有技术进行检索之后,进而比较该专利申请相对于现有技术是否作出贡献来判断客体问题,这在审查的逻辑上不合理,按照通常的审查顺序,应当是在承认某个解决方案属于专利法意义上的客体之后,才进行相应的检索和审查;第二,对于是否属于专利法意义上的客体的判断应当是客观的,即应当根据申请人在其申请文件中向社会公众公开的信息客观地进行判断,而如果采用通过与现有技术进行对比之后判断,则可能会出现用 A 对比文件判断时,比较的结果属于智力活动的规则和方法,而用 B 对比文件时,则判定的结果又不属于智力活动的规则和方法,从而造成判断结果的不客观性;第三,如果采用这种判断方式,有时会出现不合理的结果,例如,当独立权利要求没有新颖性时,由于从属权利要求对现有技术作出的贡献仅在于智力活动的规则方法,那么依据原审查指南的规定,就会认为该从属权利要求的解决方案属于智力活动的规则和方法,从而造成逻辑上的错误;

鉴于上述原因,本次修改取消了在判断客体时采用与现有技术或者背景技术相比后再判定其是否为保护客体的审查原则,而将属于专利法第二十五条第一款第(二)项有关智力活动的规则和方法的发明限制在:(1) 权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法的情形,例如一种发放奖金的方法;一种扑克牌的玩法等;和(2) 权利要求的主题名称为产品,但对其进行限定的全部内容均为智力活动

的规则和方法的情形，例如，一种扑克牌，其特征在于玩法等。

除上述情形之外，如果权利要求既包含智力活动的特征，又包含技术特征，因其整体上不属于智力活动的规则和方法，则不能以该条款排除其授予专利权的可能性，而应当进行进一步的审查。例如审查是否符合专利法实施细则第二条第一款的规定，是否具有创造性等。

上述修改，取消了通过判断发明对现有技术的贡献来判断是否属于智力活动的规则和方法的审查原则，进一步理顺客体判断上的审查逻辑，同时明确了该条款所针对的内容，以便于操作上的统一。

四、关于疾病的诊断和治疗方法（第 4.3 节）

1、有关属于诊断方法的发明（第 4.3.1.1 节）

修订内容：原审查指南规定“一项与疾病诊断有关的方法只有同时满足以下三个条件，才属于不授予专利权的诊断方法：（1）以有生命的人体或动物体为对象；（2）以获得疾病诊断结果为直接目的；（3）包括诊断全过程”。

修订后的审查指南规定“一项与疾病诊断有关的方法如果同时满足以下两个条件，则属于疾病的诊断方法，不能授予专利权：（1）以有生命的人体或动物体为对象；（2）以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的”。

修订说明：首先，依照原审查指南的规定判断是否属于疾病诊断方法时，需要同时满足三个条件，才属于不授予专利权的客体。即：以有生命的人体或动物体为对象；以获得疾病诊断结果为直接目的；包括诊断全过程。由于第三个条件要求的“全过程”往往是以有生命的人体或动物体为对象的前提下才可以完成的，而体外诊断方法因在形式上不包括全过程，则不符合第三个条件“包括诊断的全过程”，因而导致该体外诊断方法可能被授予专利权，这有悖于专利法的立法宗旨。本次修改将原审查指南中的三个必要条件修改为两个充分条件，即将第三个

条件“包括诊断的全过程”删除，则可以避免把不应授予专利权的“诊断方法”授予专利权。而且，由于在原审查指南中规定了即使形式上不包括上述三个条件的全部内容，也要分析其实质上是否满足上述三个条件，所以在实际审查过程中对于形式上未满足而实质上满足疾病诊断条件的申请是不授予专利权的。因此，这样的修改与原来的审查标准基本上是一致的，只是在表述上更为清楚，易于把握。

其次，在第二个条件中加入“健康状况”是为了排除目前越来越多的有关“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”等申请。原审查指南对此未明确规定，只规定了以获得疾病诊断结果为直接目的的处理方式，但随着社会、科技发展，象“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”等申请越来越多，有必要在审查指南中对此予以明确。在以往的审查实践中审查员对上述申请也是依据专利法第二十五条第一款第（三）项对其进行审查的，这次修改只是明确了这种情况，并未改变目前的审查标准。

第三，此次修订还在本节中删除了原审查指南以下内容：“审查员在判断一项与疾病诊断有关的方法发明是否真正属于疾病的诊断方法时，不仅应当考虑该方法是否在表述形式上包含了上述条件的全部内容，而且应当分析该发明实质上是否满足上述条件。比如，一项发明仅仅涉及从人体获取生理参数的方法，从表述形式上看，并不满足上述三个条件，但是如果根据现有技术中的医学知识，只要知晓所说的生理参数，就能直接获得疾病的诊断结果，则该发明实质上也是一种诊断方法，仍然不能被授予专利权”。并增加了如下规定“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)”。这样修改的目的有两个，一是对“离体样品”和“同一主体”的关系作出明确说明，原审查指南中对此没有明确解释导致在实践中存在一些误解，以为所有离体实施方法都可授权，这次修改使得离体实施方法的规定比原审查指南更为明确，便于把握，而对在体实施方法的要求尺度与原审查指南相同。二是对原审查指南所规定的第(2)个条件“以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的”进行了进一步解释，明确了如果方法中包括“诊断步骤”或者“虽未包括诊断步骤，但根据现有技术中的医学知识和本专利申请公开的内容，只要知晓所说的检测信息，就能直接获得诊断结果”这两种情况都属于疾病的诊断方法。

2、有关不属于诊断方法的发明（第4.3.1.2节）

修订内容：将原审查指南中规定的内容“并非所有与诊断有关的发明方法都不给予专利保护……”修订为“以下几类方法是不属于诊断方法的例子：(1) 在已经死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法；(2) 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的方法，和处理该信息（形体参数、生理参数或其他参数）的方法；(3) 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检测以获取作为中间结果的信息的方法，和处理该信息的方法。

对上述(2)和(3)项需要说明的是，只有当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时，这些信息才能被认为是中间结果”。

修订说明：为了便于描述，调整了三类不属于诊断方法发明的排列顺序，本次修改将原审查指南对“中间结果”的说明移到本小节最后，因为该内容同时适

用于本小节例举的其他类型，因此放在最后一起进行说明。即，将“中间结果”从原来只是针对在体实施的方法，扩大到体外处理或检测的方法。这是因为有时体外处理或检测也会涉及到中间结果的问题。

同时，此次修订对中间结果的判断方式进行了修改，明确了判断时不仅要考虑现有技术，还要考虑本申请公开的内容。

与审查指南本章第4.3.1.1节中增加的“健康状况”相同，在本节上述（2）、（3）中也增加了“健康状况”的内容。

3、有关属于治疗方法的发明（第4.3.2.1节）

修订内容：原审查指南规定“为实施外科手术治疗方法和药物治疗方法采用的辅助方法，如返回同一主体的器官或组织的处理方法、血液透析方法、麻醉深度监控方法、药物内服方法、药物注射方法、药物注射方法、药物外敷方法等”。

修订后的审查指南规定“为实施外科手术治疗方法和/或药物治疗方法采用的辅助方法，例如返回同一主体的细胞、组织或器官的处理方法、血液透析方法、麻醉深度监控方法、药物内服方法、药物注射方法、药物外敷方法等”。

修订说明：修改后增加了“/或”的关系。原审查指南的表述“和”容易使人误解为“为实施外科手术治疗方法或药物治疗方法采用的辅助方法”不属于治疗方法，只有“为实施外科手术治疗方法和药物治疗方法采用的辅助方法”才属于治疗方法。然而，“为实施外科手术治疗方法采用的辅助方法”、“药物治疗方法采用的辅助方法”也明显属于治疗方法，因此，现将“和”改为“和/或”，使表述更为全面、清楚。

原来表述的内容“器官或组织”涵盖不够全面，此次改为“细胞、组织或器官”，表述更为严谨。

4、有关不属于治疗方法的发明（第4.3.2.2节）

修订内容：将原审查指南的“为治疗肢体或器官残缺目的而制造假肢或者假

思博专利论坛

体的方法……”修订为“制造假肢或者假体的方法……”，即删除了“为治疗肢体或器官残缺目的”的措辞。

修订说明：删除“为治疗肢体或器官残缺目的”的原因在于所有“制造假肢或者假体的方法”均不属于治疗方法的发明，这与“制造假肢或者假体的方法”的目的（例如，为治疗肢体或器官残缺目的）无关，因此删除“为治疗肢体或器官残缺目的”后，使得表达的意思更为清楚简明。

思博专利论坛

11

bbs.mvsipo.co

第二部分第二章 说明书和权利要求书

修订后的审查指南对本章主要作了以下六个方面的修订：一是进一步澄清了专利法第 26 条第 3 款与专利法实施细则第 18 条的适用关系；二是进一步明确了专利法第 26 条第 3 款中规定的“清楚”、“完整”和“能够实现”之间的关系；三是增加了有关权利要求解释的内容；四是关于以说明书为依据的问题；五是关于功能性限定的问题；六是对涉及可能影响权利要求清楚的不确定措辞等内容进行了补充和完善。

一、关于说明书（第 2 节）

1、修订内容：删除了原审查指南第2节开头部分的四段内容，即：

“根据专利法第二十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利申请应当包含说明书。

根据专利法实施细则第三十九条的规定，提交说明书是确定发明或者实用新型专利申请的申请日的必要条件之一。

说明书及其附图主要用于清楚、完整地公开发明或者实用新型，以使所属技术领域的技术人员能够理解和实施该发明或者实用新型。说明书及其附图还用于支持权利要求，并在确定发明或者实用新型专利权的保护范围时，可以用于解释权利要求。

说明书的各个部分应当按照规定的方式和顺序撰写，并且应当做到用词规范、语句清楚。”

修订后的内容是“专利法第二十六条第三款和专利法实施细则第十八条分别对说明书的实质性内容和撰写方式作了规定”。

修订说明：删除原审查指南该节中四段内容的原因如下：首先有关专利法第二十六条第一款的内容在修订后的审查指南引言部分已经作了说明，在此不必重复。其次，原审查指南规定“根据专利法实施细则第三十九条，提交说明书是确定发明或者实用新型专利申请的申请日的必要条件之一”，这与说明书的实质审查无关，故在此予以删除。

思博专利论坛

另外,原审查指南在说明书这一节中还规定了说明书应当符合专利法第二十六条第三款及实施细则十八条的有关规定,但没有给出上述两个条款之间的相互关系,这就造成部分审查员在审查实践中混用这两个条款的问题。因此,本次指南修订除了保留说明书应当符合专利法第二十六条第三款及实施细则十八条的有关规定外,还对专利法第二十六条第三款与实施细则十八条的适用关系予以说明,明确了专利法第二十六条第三款是针对说明书实质性内容的要求,实施细则第十八条是针对说明书撰写方式的要求。

2、修订内容:本章第2节的结尾处增加了如下内容:本章以上各节对说明书的实质性内容和撰写方式的要求作了详细的规定。应当注意,在实质审查中,当说明书因公开不充分而不符合专利法第二十六条第三款的规定时,属于专利法实施细则第五十三条规定的应当予以驳回的情形;若仅仅存在不满足专利法实施细则第十八条要求的缺陷,则不属于可以根据专利法实施细则第五十三条规定予以驳回的情形。如果说明书中存在的用词不规范、语句不清楚缺陷并不导致发明不可实现,那么该情形属于专利法实施细则第十八条所述的缺陷,审查员不应当据此驳回该申请。此外,专利法实施细则第五十三条规定的应当予以驳回的情形中不包括说明书摘要不满足要求的情形。

修订说明:增加的内容进一步强调专利法第二十六条第三款是说明书必须满足的实质性条件,当说明书不满足该实质性条件时,则导致被驳回的后果,而专利法实施细则第十八条是对说明书撰写形式的要求,不属于可以根据专利法实施细则第五十三条规定予以驳回的情形。此段同时还强调了说明书摘要不能作为被驳回的事实根据,虽然专利法第二十六条第三款提出了对摘要的要求,但摘要只是对发明或者实用新型的技术要点的简要说明,因此不能因为摘要存在缺陷而将整个申请驳回。

思博专利论坛

2

bbs.mvsiipo.co

二、关于说明书应当满足的要求（第2.1节）

修订内容：原审查指南在第2.1节规定：专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

修订后的审查指南规定“说明书对发明或者实用新型作出的清楚、完整的说明，应当达到所属技术领域的技术人员能够实现的程度”。

修订说明：增加上述内容旨在说明专利法第二十六条第三款中规定的“清楚”、“完整”和“能够实现”之间的关系，明确“能够实现”是对“清楚”、“完整”的在程度上的要求，只要说明书的记载达到“所属技术领域的技术人员能够实现的程度”，就满足了“清楚”、“完整”的要求，即满足了专利法第二十六条第三款的要求。原审查指南没有强调“清楚”、“完整”和“能够实现”三者之间的关系，导致在审查实践中，常常出现将“清楚”、“完整”和“能够实现”作为对说明书的三个并列要求来理解的情况。从专利法第二十六条第三款的立法本意来讲，这三个方面是对说明书的一个整体要求，而不是三个并列的要求。上述修订旨在解决目前审查实践中对专利法第二十六条第三款中的“清楚”、“完整”的错误理解和错误使用的问题。

1、有关说明书清楚（第2.1.1节）

修订内容：将原审查指南中有关说明书清楚的其中一个要求“用词准确”修改为“表述准确”。

修订说明：修改不准确的措词。“清楚”不应当仅仅是针对“用词”而言的，因此修改成“表述”更加准确和宽泛。

2、有关说明书完整（第2.1.2节）

修订内容：原审查指南规定“完整的说明书应当包括专利法实施细则第十八条规定的内容，不得缺少有关理解、再现发明或者实用新型所需的任何技术内容”，修订后的审查指南删除了“专利法实施细则第十八条规定的内容”等内容，并且将“再现”修订为“实现”。

思博专利论坛

修订后的审查指南规定“完整的说明书应当包括有关理解、实现发明或者实用新型所需的全部技术内容”。

修订说明：原审查指南中的规定容易使人误解专利法第二十六条第三款与实施细则第十八条对说明书“完整”的要求程度是一致的，实践中造成了对这两个条款的混用。因此删除此处的“专利法实施细则第十八条规定的内容”。另外，对措辞进行了修订，将用语“再现”修订成“实现”，以更准确地体现说明书的“充分公开”应当达到“能够实现”的要求，同时还与判断实用性的“再现性”相区分，防止混淆。

3、有关能够实现（第2.1.3节）

（1）修订内容：在该节中增加了如下内容“说明书应当清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型的程度。审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则应当要求申请人予以澄清”。

修订说明：原审查指南中只是将“能够实现”解释为“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果”，同时举例说明了几种由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现的情形，而缺乏从正面指导如何做到和判断“能够实现”的内容。因此，本次审查指南修订增加如下一段内容，即从“清楚地记载发明或者实用新型的技术方案，详细地描述实现发明或者实用新型的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明或者实用新型必不可少的技术内容”这三方面说明如何做到“能够实现”，达到所属技术领域的技术人员能够实施的程度。

另外，还增加了“审查员如果有合理的理由质疑发明或者实用新型没有达到充分公开的要求，则应当要求申请人予以澄清”的内容，表明说明书的充分公开是申请人应尽的义务，因为获得专利权就应当以向社会公众充分公开其发明作为代价，当审查员指出说明书没有充分公开的问题时，申请人还有举证澄清的责任。另一方面，当审查员指出说明书没有充分公开的问题时，审查员也应当说明合理的理由，而不应仅仅是断言。

(2) 修订内容：在由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现的第(5)种情形中增加了如下一个例子“例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求”。

修订说明：此次修订对何种情况属于“必须依赖实验证据”的情形进行举例说明。“必须依赖实验证据”的情形通常出现在化学领域的申请中，因为化学是一门实验科学，其技术方案往往需要实验结果来证实。例如某些已知药物的新用途发明，申请人声称该药物可以用于治疗某种新的疑难病症，但却未提供任何实验数据加以证明，这种情况即被认为是说明书没有充分公开。

三、关于说明书的撰写方式和顺序（第2.2节）

1、有关背景技术（第2.2.3节）

修订内容：有关背景技术中引证文件应当满足的要求，原审查指南规定所引证的中国专利文件的公开日应当在本申请的公开日之前，本次修订为“所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日”。

修订说明：原审查指南的规定“所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的中国专利文件的公开日应当在本申请的公开日之前”，本句原意想表达所引证的中国专利文件，其公开日期的要求比引证的非专利文件和外国专利文件的公开日期要求更宽。但是按照字面表述，有可

能理解成“只有公开日处于本申请的申请日和公开日之间的中国专利文件”才可以引证。为避免出现上述的错误理解，特做此修改。这里所说的“不晚于”在于强调在专利申请公开之日，所引证的文件能够为公众所查阅。

但是，这种规定并不是要求申请人以引证其尚未公开的前一份申请的方式来撰写其后一份申请的说明书，而且也不应当鼓励申请人这样做，因为一旦由于种种原因导致其后一份申请先于其前一份申请被公开，则不能认为其后一份申请的说明书中记载了其所引证的前一份申请中的内容。因此，申请人最好是将其前一份申请中的有关技术内容写入后一份申请的说明书中，而不应当仅仅以引证前一份申请的方式来记载其后一份申请的有关内容。

2、有关发明或者实用新型内容（第2.2.4节）

修订内容：此部分增加了“说明书中记载的这些技术方案应当与权利要求所限定的相应技术方案的表述相一致”。

修订说明：增加此段内容的主要目的是明确说明书与权利要求是否存在一致性的表述是属于专利法实施细则第十八条规范的内容，而不属于专利法第二十六条第四款规范的内容。在此也间接强调了如果权利要求进行了修改，则也应当对说明书的技术方案部分进行一致性的修改。

3、有关具体实施方式（第2.2.6节）

修订内容：对于权利要求涉及数值范围时实施例应当满足的要求，原审查指南规定“当权利要求涉及较宽的数值范围时，应给出两端值附近的实施例和至少一个中间值的实施例”。

修订后的审查指南规定“当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，通常应给出两端值附近（最好是两端值）的实施例，当数值范围较宽时，还应当给出至少一个中间值的实施例”。

修订说明：原审查指南的上述规定容易被错误地认为只要在权利要求中出现数值范围，说明书就应当给出该较宽的数值范围的两个端值和至少一个中间值的

实施例，而不去考虑该数值范围是否与发明点相关。修订后的内容明确了只有权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，说明书中才应当给出两个端值附近的实施例，最好是给出两个端值的实施例，反之，如果权利要求中的数值范围并不涉及相对于背景技术的改进时，则没有上述的要求。另外，强调了数值范围较宽时，还应当给出至少一个中间值实施例的要求。

4、对于说明书撰写的其他要求（第2.2.7节）

修订内容：关于说明书中计量单位的使用，原审查指南中规定“说明书中的计量单位应当使用国家法定计量单位，包括国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位。必要时可以使用本领域公知的其他计量单位，但是，应当同时标注国家法定计量单位”。

修订后的审查指南中规定“说明书中的计量单位应当使用国家法定计量单位，包括国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位。必要时可以在括号内同时标注本领域公知的其他计量单位”。

修订说明：原审查指南的规定允许申请人必要的时候使用本领域公知的计量单位，同时标注国家法定的计量单位，但原审查指南的规定实际上对计量单位的使用没有起到真正的规范作用。此次修订将计量单位的使用进行较为严格的规范，即只能在使用国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位的同时，在括号内标注本领域公知的其他计量单位。

四、关于说明书附图（第2.3节）

修订内容：对于说明书附图的附图标记问题，原审查指南规定“一件专利申请有多幅附图时，各幅图中的同一技术特征（或者同一对象），应当使用相同的附图标记”。

修订后的审查指南规定为“一件专利申请有多幅附图时，在用于表示同一实施方式的各幅图中，表示同一组成部分（同一技术特征或者同一对象）的附图标记应当一致”。

思博专利论坛

修订说明：原审查指南对于附图标记的规定相对严格，实践证明，在申请文件中表示同一组成部分（同一技术特征或者同一对象）的附图标记在不同的实施方式中例如分别采用A'、A''、A'''这样不同的附图标记，往往比都采用A表示更为清楚，因此修订后的内容允许采用这种标注方式。

五、关于权利要求的类型（第 3.1.1 节）

修订内容：修订后的审查指南在该节中增加了如下内容“通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主体上。例如，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。但是，方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。例如，主题名称为‘用于钢水浇铸的模具’的权利要求，其中‘用于钢水浇铸’的用途对主题“模具”具有限定作用；对于‘一种用于冰块成型的塑料模盒’，因其熔点远低于‘用于钢水浇铸的模具’的熔点，不可能用于钢水浇铸，故不在上述权利要求的保护范围内。然而，如果‘用于……’的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，只是对产品或设备的用途或使用方式的描述，则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。例如，‘用于……的化合物 X’，如果其中‘用于……’对化合物 X 本身没有带来任何影响，则在判断该化合物 X 是否具有新颖性、创造性时，其中的用途限定不起作用”。

修订说明：原审查指南第 3.1.1 节规定“在类型上区分权利要求的目的是为了确定专利权的范围”，但没有具体规定权利要求中的各种限定术语对保护范围起到什么样的限定作用，因而审查实践中存在着不同的理解。修订后补充了确定

权利要求范围时的一个总的原则,即通常情况下,在确定权利要求的保护范围时,权利要求中的所有特征均应当予以考虑,而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主体上。并以方法定义的产品权利要求和以用途限定主题为例对这一原则进行了说明。

“用于……的设备”或“用于……的产品”或类似的权利要求在审查实践中比较常见,此次指南修订通过两个例子对主题名称中含有用途限定的产品权利要求的保护范围予以说明。

六、关于独立权利要求和从属权利要求(第3.1.2节)

关于如何判断一个技术特征为必要技术特征,原审查指南中没有给出指引,本次指南修订增加了如下的内容:判断某一技术特征是否为必要技术特征,应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容,不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。

修订说明:原审查指南中没有明确给出如何判断一个技术特征是否为必要技术特征的指引,实践中存在不分析实施例中的技术特征与要解决的技术问题的关系,而将实施例中的所有特征均认定为必要技术特征的问题,因此针对此情况在此明确了这一问题,强调在判断某一技术特征是否为必要技术特征时,应当从所要解决的技术问题出发并考虑说明书描述的整体内容,不应简单地将实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。

七、关于以说明书为依据的修订(第3.2.1节)

1、修订内容:原审查指南规定“权利要求书应当以说明书为依据,是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书不仅应当在表述形式上得到说明书的支持,而且应当在实质上得到说明书的支持。就是说,权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接得到或者概括得出的技术方案,并且权利要求的范围不得超出说

明书记载的内容”。

修订后的审查指南规定“权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围”。

修订说明：原审查指南中的“直接得到”是指权利要求没有从说明书中扩展，其技术方案与说明书记载的内容一致，而“概括得出”是指权利要求在说明书记载内容的范围内合理地扩展。但在审查实践中，容易产生认识上的混淆，例如把“直接得到”等同于“形式支持”、把“概括得出”等同于“实质支持”，认为只要在说明书中出现与权利要求一一对应的文字，就认为权利要求得到说明书的支持。针对这种情况，本次修订将上述内容相应改为“权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围”。

修订后删除“直接”，即不再限制从说明书相关内容获得权利要求技术方案的方式，只要是“能够从说明书充分公开的内容”中得到或概括而成，并且“不超出说明书公开的内容”即可。衡量权利要求是否以说明书为依据是以“能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出”和“不超出说明书公开的范围”为标准，而不是以获得的方式为标准。从而将专利法第二十六条第四款的规定解释为“实质性的支持”，不再强调“形式上的支持”。这样修订更符合专利法第二十六条第四款所要求的权利要求应当具有合理的保护范围的规定。

增加“充分”二字，以便强调说明书公开的范围与权利要求保护内容的关系，表明权利要求的保护范围应当对应于说明书充分公开的内容，如果说明书中存在公开不充分的内容，则以此内容作为基础得到或概括得出的权利要求的技术方案自然得不到说明书的支持。

恩博专利论坛

另外，还将“不得超出说明书记载的内容”修改为“不得超出说明书公开的内容”。需要强调的是，原审查指南关于“公开”和“记载”没有给出明确的界定，本次修订澄清了“记载的内容”是指“文字记载的内容”及“根据文字记载的内容和说明书附图能够直接地、毫无疑义的确定的内容”，而“公开的内容”是指“记载的内容”及“根据记载的内容能够概括得出的内容”。所以指南中规定“权利要求书应当以说明书为依据.....并不得超出说明书公开的范围”是合理的，这样的解释可进一步体现出支持的含义。

2、修订内容：原审查指南规定“权利要求通常由公开的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当适当，使其保护范围正好适应说明书所公开的内容。对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术进行判断。一项开创新技术领域的开拓性发明，比起已知技术领域中的改进性发明，允许有较宽的概括范围。一项概括恰当的权利要求应当既不超出专利申请原始公开的范围，也不使申请人应获得的权益受到损害”。

修订后的审查指南规定“权利要求通常由说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括而成。权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围。如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式。对于权利要求概括得是否恰当，审查员应当参照与之相关的现有技术进行判断。开拓性发明可以比改进性发明有更宽的概括范围”。

修订说明：原审查指南没有从正面或者说从撰写的角度给出允许申请人概括权利要求的相关规定，而仅仅指出权利要求的概括应当适当，使其保护范围正好适应说明书所公开的内容，然而上述规定在实践中难以判断和操作。事实上在审查过程中，只需把握权利要求的保护范围不超出说明书公开的范围的要求即可，

无需考虑所概括的权利要求的保护范围是否“正好适应”说明书公开的内容。

修订后关于权利要求概括的要求为“权利要求的概括应当不超出说明书公开的范围”，同时还增加了如下的内容“如果所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则应当允许申请人将权利要求的保护范围概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型的方式”。增加上述内容是从正面解释了“概括”的含义，并从撰写的角度给申请人一个明确的指导。

另外，还删除了原审查指南中“一项概括恰当的权利要求不应宽到超出发明或者实用新型本身，也不使申请人应获得的利益受到损害”，删除的内容与原审查指南中“……使其保护范围正好适应说明书所公开的内容”一样，在实践中难以判断和操作，因此予以删除。

3、修订内容：原审查指南中规定“如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了申请原始公开的范围。对于这种情况，审查员应当根据专利法第二十六条第四款的规定，以权利要求得不到说明书的支持为理由，要求申请人修改权利要求。”

修订后的审查指南规定“对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求，应当审查这种概括是否得到说明书的支持。如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。对于这些情况，审查员应当根据专利法第二十六条第四款的规定，以权利要求得不到说明书的支持为理由，要求申请人修改权利要求”。

修订说明强调“对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求，

应当审查这种概括是否得到说明书的支持”的目的在于说明上位概念概括和并列选择方式概括是“概括”的两种主要表现形式（来自于原审查指南第二章的 3.3 节）。

对于上位概念概括和并列方式概括的情形，原审查指南没有对上位概念概括和并列方式概括是否得到说明书支持的判断方法进行总体上的、一般性的说明和规定，而是以三个具体实例来说明。由于上位概念概括和并列方式概括是权利要求概括的主要表现形式，所以仅仅以举例的方式来说明判断的标准不足以解决各领域出现的各种具体情况，根据原审查指南只能以类比的方式来套用这些实例的结论，不能形成对这类概括的一致性的标准。此次审查指南修订对上位概念概括和并列方式概括是否得到说明书支持的判断方法作出了一般性的规定。修改后明确了两种判断不支持的方法：一、如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围，这是原审查指南的规定。二、如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

对于上述第二种情形，一是表明只要有上位概括或并列概括所包含的至少一种情形不能实现，就认为权利要求没有得到说明书支持。二是明确了审查员需要有理由质疑其不能实现的情况，而不能无理由的直接断言。所增加的判断方法没有从正面去考虑支持的问题还有以下原因：一般认为，只有上位概念和并列概括内容所包含的所有下位概念或选择方式与说明书给出的具体方式具有同样的性能或效果，才可以认为这样的概括得到了说明书的支持。但对审查员来说，设想

思博专利论坛

所有下位概念或选择方式不具有操作性。而找到一种或多种下位概念或方式不具有同样的性能或效果则相对容易，具有可操作性。

4、关于功能性限定（第3.2.1节）

修订内容：原审查指南在本节中关于是否允许采用功能性限定的要求是“对于说明书中具有某一特征的技术方案仅给出一个实施例，而且权利要求中该特征是用功能来限定的情形，如果所属技术领域的技术人员能够明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成的话，则权利要求中用功能限定该特征的写法是允许的。如果说明书中描述的功能是以一种特定方式完成的，没有说明其他替代方式，而权利要求却概括了本领域技术人员不能明了的完成该功能的其他方法或者全部方法，则是不允许的。此外，如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他方法也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些方法是什么或者怎样应用这些方法，在这种情况下，权利要求中的功能性限定也是不允许的”。

修订后的审查指南有关功能性限定的相关规定为“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。

对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

思博专利论坛

此外，如果说明书中仅以含糊的方式描述了其他替代方式也可能适用，但对所属技术领域的技术人员来说，并不清楚这些方式是什么或者怎样应用这些替代方式，则权利要求中的功能性限定也是不允许的。另外，纯功能性的权利要求得不到说明书的支持，因而也是不允许的”。

修订说明：对于“功能性限定”，原审查指南在“以说明书为依据”和“清楚”这两个部分都有规定，在“以说明书为依据”部分的规定为“对于说明书中具有某一特征的技术方案仅给出一个实施例，而且权利要求中该特征是用功能来限定的情形，如果所属技术领域的技术人员能够明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成的话，则权利要求中用功能限定该特征的写法是允许的……”；在“清楚”部分的规定为“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用……”，即规定只有当某一技术特征不能用结构特征来限定或者用结构特征限定反而不清楚时，才允许采用功能性特征。当然，采用功能性限定的描述方式以后，功能性限定的权利要求应当以说明书为依据。

因为原审查指南的上述规定，即在“支持”和“清楚”两部分内容中都从允许的角度提到使用功能性限定的情况，但没有从不允许的角度给出相应说明，使得审查的操作性不强，因而导致在审查实践中，对功能性限定的权利要求有从“保护范围不清楚”这个角度评述的，也有从“不支持”的角度评述的，分别涉及不同的法律条款。“以保护范围不清楚”为由评述的，目的是尽量不采用功能性限定的方式。而目前普遍的观点认为功能性限定的权利要求的保护范围虽然很宽，但还是清楚的，应当允许采用这种限定方式。当出现功能性限定时应当考虑的是这些功能性特征的支持问题，而不是清楚问题。修订后，将功能性限定问题仅归于是否得到说明书支持的条款中。但是应当明确的是，这样的修订并不意味着在专利审批中放松了对功能性限定特征的要求。因此，将原来位于“清楚”部分

思博专利论坛

的有关“功能性限定”问题，即“通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用……”移至此处，表明“功能性限定”还是不提倡的。而有关“功能性限定”的问题和评述都归于到专利法第二十六条第四款。

原审查指南强调，如果说明书描述的功能是以一种特定方式完成的，没有说明其他替代方式，本领域技术人员不能明了未提到的其他替代方式时，则不允许采用功能性限定的特征。但实际上，如果说明书的描述是以性质相同的几种特定方式完成的，在同样条件下仍然不能上位到包含所有方式的功能性限定的特征上。修订后，不强调说明书描述的方式是一种还是几种，而强调是否是“特定”的方式，如果描述的仅仅是某种类型的特定方式，则这种特定方式仍然不能概括至功能性限定的方式。

修订后对于功能性限定特征不能得到说明书支持的判断方法有两种：一、如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成的话，不能采用功能性限定；二、如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员有理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种特定方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果时，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不可实施方式的功能限定。

另外，由于本次指南修订将功能性限定问题仅归于是是否得到说明书支持的条款中，所以相应地，原来在“清楚”部分涉及的对纯功能性权利要求的相关规定，也相应的移至此处，即规定纯功能性的权利要求也得不到说明书的支持，因而也是不允许的。

思博专利论坛

5、修订内容：在该章第 3.2.1 节还增加了如下的内容“对于包括独立权利要求和从属权利要求或者不同类型权利要求的权利要求书，需要逐一判断各项权利要求是否都得到了说明书的支持。独立权利要求得到说明书支持并不意味着从属权利要求也必然得到支持；方法权利要求得到说明书支持也并不意味着产品权利要求必然得到支持”。

修订说明：增加上述内容的目的在于强调在判断权利要求是否得到说明书支持时，必须逐一考虑所有的权利要求。虽然支持问题的判断与权利要求保护范围的宽窄相关，但并不意味着保护范围较宽的独立权利要求得到说明书的支持，其保护范围较窄的从属权利要求就必然得到说明书的支持；对于不同类型的权利要求，说明书也应对其进行充分的说明，提出方法权利要求得到说明书的支持并不意味着产品权利要求就必然得到说明书的支持是为了说明凡是在权利要求中要求保护的技术方案必须在说明书中有实质性记载。

八、关于清楚（第3.2.2节）

1、修订内容：有关权利要求的类型应当清楚，原审查指南的规定为“每项权利要求的类型应当清楚，并且应当与发明或者实用新型要求保护的主体一致。产品权利要求适用于产品发明，可以用产品的结构特征来描述。方法权利要求适用于方法发明，可以用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述”。

修订后的审查指南有关权利要求的类型应当清楚的规定是“首先，每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。不允许采用模糊不清的主题名称，例如，‘一种……技术’，或者在一项权利要求的主题名称中既包含有产品又包含有方法，例如，‘一种……产品及其制造方法’。另一方面，权利要求的主题名称还应当与权利要求的技术内容相适应。

产品权利要求适用于产品发明或者实用新型，通常应当用产品的结构特征来描述。特殊情况下，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时，允许借助物理或化学参数表征；当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。使用参数表

征时，所使用的参数必须是所属技术领域的技术人员根据说明书的教导或通过所属技术领域的惯用手段可以清楚而可靠地加以确定的。

方法权利要求适用于方法发明，通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。

用途权利要求属于方法权利要求。但应当注意从权利要求的撰写措词上区分用途权利要求和产品权利要求。例如，‘用化合物 X 作为杀虫剂’或者‘化合物 X 作为杀虫剂的应用’是用途权利要求，属于方法权利要求，而‘用化合物 X 制成的杀虫剂’或者‘含化合物 X 的杀虫剂’，则不是用途权利要求，而是产品权利要求”。

修订说明：本次指南修订对于权利要求主题类型清楚的要求进行了修订和完善，对于每项权利要求的类型应当清楚的要求，在原有规定的基础上，进一步从权利要求的主题名称本身以及主题名称与权利要求的技术内容的对应一致这两个方面予以明确规定。对于权利要求的主题名称本身的要求一是不允许采用模糊不清的主题名称，并且给出了相应的举例，例如，“一种……技术”，二是不允许在一项权利要求的主题名称中既包含有产品又包含有方法，例如，“一种……产品及其制造方法”。

原审查指南规定，产品权利要求可以用产品的结构特征进行描述。修订后的审查指南相应规定，对于产品权利要求通常应当用产品的结构特征进行描述，并且给出了在特殊情况下如何对产品权利要求进行表征的要求。因为在有些情况下，受人类对自然界的认知能力所限，发明人可能无法用诸如结构和组成特征来清楚的表征产品，因此本次审查指南修订明确了在特殊情况下允许借助物理或化学参数表征；当无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。此处还增加了有关用途权利要求属于方法权利要求的相关规定。上述增加的内容主要借鉴了原审查指南第十章中的有关规定，同时考虑到本章的广泛适用性，对其中的表述作了相应修订。

2、修订内容：对于权利要求保护范围应当清楚的要求，原审查指南规定“其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词的词义来理解。在特定情况下，如果说明书中指明了某词汇具有特定的含义，在权利要求中使用了该词汇，并且权利要求的范围由于说明书中对该词汇的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的”。

修订后的审查指南规定“其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修订权利要求，使得根据权利要求的表述即可明确其含义”。

修订说明：首先，对于权利要求中的用词，在原审查指南规定的基础上，进一步明确了对于权利要求中的用词进行解释的一般原则，即一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。对于申请人自行定义技术术语的特殊情况，在原审查指南规定的基础上还补充增加了“但此时也应要求申请人尽可能修订权利要求，使得根据权利要求的表述即可明确其含义”的规定，目的在于保证权利要求自身的清楚性。

3、本次修订还对原审查指南中有关权利要求中的不确定用词的规定进行了整合，补充了相关实例，完善了相关规定。

(1) 修订内容：原审查指南规定“权利要求中不得使用含义不确定的词语，如‘厚’、‘薄’、‘强’、‘弱’、‘高温’、‘高压’、‘很宽范围’等，除非这种用词在特定领域中具有公认的确切含义”。

修订后的审查指南规定“权利要求中不得使用含义不确定的用语，如‘厚’、‘薄’、‘强’、‘弱’、‘高温’、‘高压’、‘很宽范围’等，除非这种用语在特定技术领域中具有公认的确切含义，如放大器中的‘高频’。对没有公认含义的用

语，如果可能，应选择说明书中记载的更为精确的措词替换上述不确定的用语”。

修订说明：原审查指南对于权利要求中出现的如“薄”、“厚”等用语的规定过于机械，实践中出现了适用不当的情况。因此，本次审查指南修订分别以这些程度用语在特定技术领域中是否有公认含义来进一步解释说明，并且增加了一个举例，即在电学技术领域中的放大器中的“高频”，应当认为具有公认的确切含义，以指导审查员合理规范地来判断权利要求中的用语是否会导致权利要求保护范围的不清楚，避免机械地对待权利要求中出现的上述用语。另外还明确了对于没有公认含义的用语，如果可能的话，应选择说明书中记载的更为精确的措词替换不确定的用语。

(2) 修订内容：将原审查指南“权利要求中不得出现‘例如’、‘最好是’、‘尤其是’、‘必要时’、‘等’、‘或类似物’等类似用词……”的内容修订为“权利要求中不得出现‘例如’、‘最好是’、‘尤其是’、‘必要时’等类似用语。因为这类用语会在一项权利要求中限定出不同的保护范围，导致保护范围不清楚。当权利要求中出现某一上位概念后面跟一个由上述用语引出的下位概念时，应当要求申请人修订权利要求，允许其在该权利要求中保留其中之一，或将两者分别在两项权利要求中予以限定”。

修订说明：考虑到权利要求中出现的“等”、“或类似物”用语对权利要求是否清楚的影响与“例如”、“最好是”、“尤其是”用语的影响有所不同，故此次修订将“等”、“或类似物”单独进行规定。此处明确了权利要求中不得出现“例如”、“最好是”、“尤其是”“必要时”等类似用词，因为这类用词会在一项权利要求中限定出不同的保护范围，导致保护范围不清楚。同时，此次修订还相应地补充规定了权利要求中出现上述用语时的审查处理方式，即“当权利要求中出现某一上位概念后面跟一个由上述用语引出的下位概念时，应当要求申请人修订权利要

求,允许其在该权利要求中保留其中之一,或将两者分别在两项权利要求中予以限定”。

(3)修订内容:原审查指南规定“在一般情况下,权利要求中不得使用‘约’、‘接近’或者类似的用词。权利要求中出现了这类用词时,审查员应当判断使用该词是否会导致权利要求不清楚,如果不会,则允许;但是在评价新颖性和创造性时,如果由于使用该词,使发明或者实用新型不能清楚地与现有技术区分开,则不允许”。

修订后的审查指南规定“在一般情况下,权利要求中不得使用‘约’、‘接近’、‘等’、‘或类似物’等类似的用语,因为这类用语通常会使权利要求的范围不清楚。当权利要求中出现了这类用语时,审查员应当针对具体情况判断使用该用语是否会导致权利要求不清楚,如果不会,则允许”。

修订说明:权利要求中出现“等”、“或类似物”情况与权利要求出现的“约”、“接近”的情况类似,故将上述内容合并到一起进行规定。另外,为了避免机械地理解这一规定,在原有规定的基础上进一步明确了对于权利要求中的上述用语,审查员应当针对具体情况进行判断,所以将原审查指南中规定的“不得出现”“等”、“或类似物”的类似用语,改为“一般情况下,不得使用“等”、“或类似物”的类似用语”。原审查指南中“但是在评价新颖性和创造性时,如果由于使用该词,使发明或者实用新型不能清楚地与现有技术区分开,则不允许”的表述容易引起误解,故删除。

九、关于权利要求的撰写规定(第3.3节)

1、修订内容:在该部分还补充增加了如下内容“通常,开放式的权利要求宜采用‘包含’、‘包括’、‘主要由……组成’的表达方式,其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或方法步骤。封闭式的权利要求宜采用‘由……组成’的表达方式,其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结

构组成部分或方法步骤”。

修订说明：原审查指南中，开放式、封闭式权利要求的撰写方式是仅针对组合物提出的。本次审查指南修订，在通用章节中加入这段的目的是要求申请人在撰写上尽可能规范。因此，如果其他领域中权利要求写成“由…组成”，而其实际含义并不是封闭式权利要求，则提倡申请人用“包括”等用语替代“由…组成”的用语。

2、修订内容：在权利要求的撰写部分还补充增加了如下内容“一般情况下，权利要求中包含有数值范围的，其数值范围尽量以数学方式表达，例如，‘ $\geq 30^{\circ}\text{C}$ ’、‘ >5 ’等。通常，‘大于’、‘小于’、‘超过’等理解为不包含本数；‘以上’、‘以下’、‘以内’等理解为包括本数”。

修订说明：对于数值范围，要求尽量采用数学方式表达，如“ $\geq 30^{\circ}\text{C}$ ”、“ >5 ”等，这样的表述比较明确，否则用“大于、小于”等可能导致对是否包含本数的理解不同。另外，本次修订还对未采用数学方式表达，而采用“以上、以下、以内、大于、小于”等用词的含义作了规定，其中“大于、小于、超过”等应当理解为不包括本数，而“以上、以下、以内”等则理解为包括本数。这样的规定是采用《民法通则》的解释来定义上述用词的含义。具体是：例如“3个以上”表示个数为“3个及多于3个”，“超过60”表示不含有本数60。

第二部分 第三章 新颖性

审查指南本章的修订主要涉及如下四方面内容：第一，在新修订的审查指南中公开的方式及新颖性的有关规定进行了修改；第二，对于抵触申请的相关内容作了进一步明确；第三，对新颖性的审查原则进行了进一步的完善；第四对同样的发明创造的处理作出了修改。

一、关于出版物公开（第 2.1.3.1 节）

修订内容：对原审查指南中规定的出版物的定义、出版物公开的种类、出版物公开日的确认等内容进行了修改。

修订后的内容为：专利法意义上的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，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。

符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、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，也可以是用电、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，还可以是例如以互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。

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，不属于公开出版物。

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。

修订说明：此处的修改主要有两方面的内容：

第一，明确了通过互联网或其他在线数据库公开属于出版物公开。这是因为随着现代信息技术的快速发展，越来越多的技术信息是通过互联网或其他在线数据库公开的，而且公众也已经具有从互联网或其他在线数据库获取知识的能力并已经习惯了通过这个途径获取知识。同时，美国、日本等国家的审查指南和 PCT

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

审查指南中也已对互联网公开进行了明确规定，鉴于此，本次指南修订在现有技术的公开方式中补充了有关网络公开或其他在线数据库公开的内容。

从网络公开或其他在线数据库公开本身的性质来看，其与电子形式的出版物，如磁带、光盘更类似，其发表方式也更接近于出版物，因此将补入的有关网络公开或其他在线数据库公开确定为出版物公开。

第二、对于没有表明其公开发表或出版时间的出版物如何认定公开时间的问题进行了明确。由于很多技术手册、广告宣传册等往往没有在其中注明公开发表或出版的时间，因此对于此类证据的认定在无效程序中成为一个比较突出的问题。这次修改明确了专利法意义上的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，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。

对于出版物公开日的确认，也相应地把“出版物的印刷日为公开日”修改为“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”。原审查指南的规定不准确，实际上出版物的公开日只能在印刷日当日或者印刷日之后，将出版物的印刷日作为公开日是基于印刷当日即公开的假定，当有其他证据证明其实际公开日时，这种假定不成立，应当以实际公开日为准，因此此处修改为“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”。

二、关于使用公开（第 2.1.3.2 节）

1、有关使用公开的定义

修订内容：原审查指南在本节有这样的表述：由于使用导致一项或者多项技术方案的公开，或者导致该技术方案处于公众中任何一个人人都可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开。

修订后的审查指南规定：由于使用而导致技术方案的公开，或者导致技术方案处于公众可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

修订说明：原审查指南的表述“处于公众中任何一个人可以得知的状态”在实践中出现了理解不一致的情况。实际上“公众中任何一个人”不是指所有的人，也不是指特定的人。“处于公众中任何一个人可以得知的状态”是指有关技术内容已经处于向公众公开的状态，使想要了解其技术内容的人都可能通过正当的途径了解，而不仅仅是为某些特定人所能了解。这种向公众公开的状态只要客观存在，有关技术就被认为已经公开，至于有没有人了解或者有多少人实际上已经了解该技术是无关紧要的。此次修订通过采用“导致技术方案处于公众可以得知的状态”这种表述对上述问题进行了澄清。

2、有关使用公开的方式

修订内容：将原审查指南第2.1.3.3节的相关内容移入到本节中，修订后的审查指南规定“此外，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”。

修订说明：首先，根据原审查指南中关于“使用公开”的定义，即“由于使用导致一项或者多项技术方案的公开，或者导致该技术方案处于公众中任何一个人可以得知的状态，这种公开方式称为使用公开。即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能得知其结构和功能，也仍然属于使用公开。使用公开不仅包括通过制造、使用、销售或者进口，而且还包括通过模型演示使公众能够了解其技术内容的情况”，可以得知，展台或橱窗形式的展示应当属于使用公开，而原审查指南将其放入“以其他方式公开”中显然不合适。

其次，根据专利法第二十三条规定，授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他在先取得的合法权利相冲突。该规定显然没有包括以其他方式公开的情形，原审查指南将“公众可阅览的在展台上、橱窗内放置的情报资

料及直观资料”这种展示方式公开规定为属于其他方式公开，就必然导致通过这种方式公开的内容不能用于评判外观设计专利或专利申请的相同相近似性，不尽合理。因此，修改后的审查指南，解决了外观设计专利申请相同相近似性判断中存在的实际问题。

三、关于抵触申请的修改（第 2.2 节）

1、修订内容：对原审查指南中关于抵触申请的规定进行了修订，对部分申请人相同是否属于“他人”的问题作了明确规定。同时，删除了抵触申请与重复授权混合表述的内容，即删除了原审查指南的如下表述“由于一项发明创造只能授予一项专利权，因此，为避免对同样的发明或者实用新型专利申请重复授权，审查员在进行新颖性审查时，应当检索是否存在损害该发明或者实用新型专利申请新颖性的抵触申请”、“另外，抵触申请仅指由他人在申请日以前提出的，不包含由他人在申请日提出的、及申请人本人提出的同样的发明或者实用新型（对后两种情形的处理方法参见本章第 6 节）”。

修订说明：原审查指南中对于部分申请人相同是否属于“他人”的问题没有明确规定，在审查实践中当出现申请人部分相同的情况时（同时在先申请满足构成抵触申请的其他条件的情况），审查员对在先申请是否可以构成在后申请的抵触申请可能会产生疑惑。此次修订明确了抵触申请定义中所称的他人包括申请人部分相同的情形。也就是说，不同申请人属于“他人”。强调专利法意义上的相同申请人是指申请人完全相同，当申请人仅部分相同时，属于不同申请人。例如在先申请的申请人为 A，在后申请的申请人为 A 和 B，当在先申请满足构成抵触申请的其他条件时，在先申请构成在后申请的抵触申请。

删除“由于一项发明创造只能授予一项专利权……，应当检索是否存在损害该发明或者实用新型专利申请新颖性的抵触申请”、“另外……及申请人本人提出的同样的发明或者实用新型（对后两种情形的处理方法参见本章第 6 节）”的

原因是因为抵触申请和重复授权是两个不同的概念,原审查指南采用将两者一起表达的做法,容易使人混淆这两个概念,这次修改予以澄清。修改后这里只谈抵触申请问题,并明确了在判断在先申请是否构成抵触申请是将请求保护的技术方案与对比文件的全文进行比较。

2、有关可以作为抵触申请的国际申请(第2.2节)

修订内容:原审查指南在本节规定:抵触申请包括申请日以前由他人提出、在申请日之后(含申请日)进入中国国家阶段并作出中文公布的、且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请。

修订后的审查指南规定: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,即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。

修改说明:原审查指南的规定对可以作为抵触申请的国际申请进入中国国家阶段的进入日进行了限制,即进入日应当在本申请申请日之后。原审查指南的规定容易使人误解为在本申请申请日前申请并进入中国国家阶段、在本申请申请日之后作出中文公布的国际申请不能成为抵触申请。而专利法第二十二条中提到的抵触申请,并没有对国际申请进入国家阶段的进入日提出要求。修订后的规定为: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,即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,即修订明确了在国际申请能否作为抵触申请的判断中不对其进入中国国家阶段的进入日作出要求。

四、关于对比文件(第2.3节)

1、有关对比文件的定义

原审查指南在本节规定:审查员为判断专利申请是否具有新颖性和创造性,

从现有技术中检索出与该专利申请相关的文件（包括专利文件和非专利文件）以及仅为判断新颖性的抵触申请文件，用以与该专利申请进行比较。这些文件称为对比文件。

修订后的审查指南规定：为判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件。

修订说明：原审查指南对于对比文件的定义容易使人理解为对比文件只包括评价新颖性、创造性的文件，这种理解是不全面的。这次修订，给对比文件下一个简单而宽泛的定义，将审查员在审查意见通知书中所引用的所有文件均包括在对比文件的定义中，即对比文件不仅包括用于评价新颖性或创造性而使用的 X、E 或 Y 类文件，而且也包括例如用于对权利要求划界、评价权利要求单一性等而使用的 A 类文件，该定义是仍强调了用于评价新颖性和创造性的文件，但并不意味着其不包括其他类型的对比文件。通过这样修改，也使得对比文件的定义与第二部分第七章的规定相一致。

2、有关对比文件在新颖性判断过程中的使用

修订内容：此次修订删除了原审查指南如下的内容：一份清楚、完整地公开了发明或者实用新型专利申请的技术方案的对比文件，是损害该发明或者实用新型专利申请的新颖性的文件。

修订说明：原审查指南这样的表述方式容易使人误解为只有满足了专利法意义上的充分公开要求的对比文件，才能作为评判新颖性时的对比文件。这种理解显然是不恰当的，因为在新颖性判断过程中应当按照新颖性的审查原则判断两者是否为同样的发明或者实用新型。依照新颖性审查原则，是否为同样的发明或者实用新型的判断方法是对两者的技术方案、技术领域、所解决的技术问题和预期效果进行比较，如果实质上相同，则是同样的发明或者实用新型，从而不具备新颖性；如果不同，则不是同样的发明或者实用新型，就具备新颖性。所以，我们

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

只需要按照判断是否是同样的发明或者实用新型的方法将申请文件与对比文件进行比较,如果得到两者属于同样的发明或者实用新型这样的结果,则对比文件就能用来破坏申请的新颖性,而无需首先将对比文件视作一份专利申请对其进行是否充分公开的审查。

五、关于审查原则（第 3.1 节）

修订内容：原审查指南在本节规定：被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局提出申请、并在申请日后（含申请日）公布的（以下简称申请在先公布在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同、预期效果相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

修订后的审查指南规定：被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布的（以下简称申请在先公布在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当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，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其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。

修订说明：原审查指南规定在新颖性判断中要考虑发明所要解决的技术问题，本次修订将“所要解决的技术问题”修改为“所解决的技术问题”。实际上，发明所要解决的技术问题带有申请人的主观色彩，往往由于申请人不可能完全了解现有技术整体状况，而使得其声称的发明目的和效果与其客观的发明目的和

效果之间存在差距。所以如果审查员仅考虑申请人主观上所要解决的技术问题，就难以对一个发明的新颖性作出客观的判断。

同时，此次修订进一步细化了新颖性的审查原则，将新颖性判断过程中“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”的核心确定为“技术方案实质上相同”，突出了技术方案在新颖性判断中的核心作用，并说明所解决的技术问题、技术领域和预期效果与技术方案的关系。

六、关于包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求（第 3.2.5 节）

修订内容：增加了对于包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求进行新颖性判断时的原则。

修订说明：此次修订新增加这些内容，主要是因为目前在各领域中包含性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求日益增多，原审查指南没有明确规定这些权利要求的新颖性判断基准，由于这些产品权利要求的限定方式与对比文件以传统的结构或组成特征表征的描述方式不同，因此在进行新颖性判断时，无法进行产品结构、组成特征的直接对比，造成审查工作中的困难。此次修订明确规定，对于包含性能、参数特征的产品权利要求应当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；对于包含用途特征的产品权利要求应当考虑权利要求中的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；对于包含制备方法特征的产品权利要求应当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。这样的规定明确了在对这些权利要求进行新颖性判断时，关注的仍然是权利要求请求保护的主体，权利要求的所有特征都应当予以考虑，但考虑的方式是看这些性能、参数、用途

或制备方法等特征是否隐含着产品本身在结构或者组成上的变化,是否使产品本身不同于对比文件公开的产品。

七、关于相同主题的发明创造的定义（第 4.1.2 节）

修订内容：原审查指南对优先权概念中的相同主题的发明创造的定义是“相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期的效果相同的发明或者实用新型”。

修订后的审查指南对相同主题的发明创造的定义为“相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型”。

修订说明：此次修订将相同主题的发明创造的定义中所述的“实质上相同”修改为“相同”。这是因为原审查指南对于优先权中相同主题的发明创造的定义和原审查指南新颖性中同样的发明或者实用新型的定义没有区分开来。原审查指南对新颖性中同样的发明或者实用新型的定义是：“被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局提出申请、并在申请日后（含申请日）公布的（以下简称申请在先公布在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同、预期效果相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型”。对优先权概念中的相同主题的发明创造的定义是：“相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同，预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。”

原审查指南对于这两个概念在定义上都强调技术领域、所要解决的技术问题和技术方案实质上相同、预期效果相同。实际上，在进行新颖性判断时，“实质上相同”、“相同”不仅包括完全相同和仅仅是简单的文字变换，还包括诸如上下

位概念等情形。而在判断优先权中的“相同主题的发明创造”时，“实质上相同”、“相同”应当理解为完全相同和简单的文字变换，不包含上下位概念等情形。

修订后，优先权概念中的“相同主题”是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果完全相同和简单的文字变换，不包含上下位概念等情形。

八、关于不丧失新颖性的宽限期（第5节）

修订内容：原审查指南在本节明确了专利法第二十四条规定的不丧失新颖性的公开的三种具体方式及其具体含义，并对此情况下宽限期的有关问题进行了规定。

修订后的审查指南在本节删除了对专利法第二十四条规定的不丧失新颖性的公开的三种方式的具体说明，仅保留了不丧失新颖性时宽限期的有关规定，并对原不丧失新颖性宽限期的有关规定进行了补充和完善。

修订说明：此次修订将专利法第二十四条不丧失新颖性的公开的三种具体公开方式的规定移至第一部分第一章。因为申请能否享受宽限期在形式上应当满足的要求是在初步审查阶段完成的，所以此次修订将应在初步审查时规范的有关内容移至第一部分第一章，此处仅保留与实质审查有关的内容。

原审查指南对于发生专利法第二十四条规定的情形后再次发生专利法第二十四条规定的情形时，如何计算宽限期没有规定。此次修订明确了发生专利法第二十四条规定的不丧失新颖性的公开的情形后，再次公开可以是申请人自己的行为，也可以是他人的行为，只要该公开不属于专利法第二十四条规定的情形，则该申请将由于此在后公开而丧失新颖性；再次公开属于专利法第二十四条规定的情形的，该申请不因此而丧失新颖性，但是，宽限期自发明创造的第一次公开之日起计算。

九、关于对同样的发明创造的处理（第6节）

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

修订内容：对原审查指南中关于对同样的发明创造的处理的相关规定作了补充和完善。

修订说明：针对本节的修改，主要有以下几方面。

首先，此次修订明确了专利法第九条或专利法实施细则第十三条第一、二款中所述的“同样的发明创造”是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。强调了这里的“相同”是指“保护范围相同”，即在进行判断时仅仅是将两者的权利要求进行比较，并且进一步强调权利要求的保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。例如，权利要求保护范围中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与在先发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造。

其次，此次修订也明确了禁止对同样的发明创造授予多项专利权，是为了防止权利之间存在冲突。因此，禁止重复授权是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。

第三，对原审查指南针对同一申请人提出两件申请时的处理办法进行了完善，这一点主要是从增强可操作性角度进行的。修订后审查指南规定：在审查过程中，对于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的，应当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专利法实施细则第十三条第一款规定的，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。

第四，对原审查指南处理不同申请人同日提出两件申请时的处理办法进行了完善，这一点主要是从增强可操作性角度进行的。修订后审查指南规定：在审查

过程中，对于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的，应当根据专利法实施细则第十三条第二款的规定，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专利法实施细则第十三条第一款规定的，两件申请均予以驳回。

第五，对同一申请人一件申请、一件专利权时的处理做了改变，原审查指南规定在对一份申请进行审查的过程中，对于同一申请人就同样的发明创造提出的另一份申请已经被授予专利权，并且尚未授权的申请符合授予专利权的其它条件的，应当通知申请人进行选择。申请人选择放弃其已经授予的专利权的，应当在答复审查通知书的同时附交一份放弃其专利权的书面声明。此时，对那份符合授权条件、尚未授权的专利申请，应当发出授权通知书，并将此份放弃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后一专利权的权利生效日起予以放弃。即前一权利自后一权利产生之日起截止，原审查指南的规定实际上造成了保护期的延长。此次修订明确：申请人选择放弃已经授予的专利权的，前一专利权自申请日起予以放弃。这样修订的好处是防止了保护期的延长。

第二部分 第四章 创造性

审查指南本章的修订主要涉及结构调整，同时针对是否存在“技术启示”的判断问题以及“创造型三步法判断”的具体应用增加了举例。

一、关于突出的实质性特点的判断（3.2.1节）

修订内容：根据技术启示的不同判断方法，在本小节中相应地增加了三个实例。

修订说明：针对原审查指南中在突出的实质性特点判断中难以准确把握其中的“技术启示”的问题，此次修改根据技术启示的不同判断方法，在本小节中相应地增加了三个实例，以便于正确掌握“突出的实质性特点”的判断原则。增加的具体的实例有：（1）对公知常识的举例说明。（2）根据对比文件中另一部分的教导，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技术启示的举例说明。（3）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技术启示的举例说明。

同时，为了便于正确理解创造性判断中的三步法，增加了关于内燃机排气阀的实例。

另外，对本章第3.2.1.1节中“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。”一段，相对原审查指南，增加了“有动机”一词。

此修订在于强调判断现有技术对创造性的影响时,不应当根据本领域的技术人员是否“能够”采用某技术方案、而应当根据现有技术所给出的启示是否引导本领域的技术人员采用该技术方案作出判断。

此次修订对于原审查指南关于公知常识的表述中容易引起歧义的文字进行调整,原审查指南中的表述“公知常识,例如,公知的教科书或者工具书披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段”容易被理解为“本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段”也需要在公知的教科书或者工具书中披露,而实际上,本领域的惯用手段是无需在公知教科书或工具书中披露,而且这种手段也往往不会记载在教科书或辞典中。因此修订为“公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”,明确了公知常识的两个来源:一为本领域的惯用手段,二为教科书或工具书等披露的技术手段。

二、关于结构的调整

修订说明:由于原审查指南中将辅助性审查基准作为一种判断创造性的审查基准放在第3节中,导致在判断创造性时有时不采用创造性判断的基本原则三步法,而是直接用辅助性审查基准进行创造性的审查。为了克服这样的困惑,将原审查指南中第3.3节的辅助审查基准放在创造性判断原则和基准之后,单独成为一节,即第5节,并且将其名称由“辅助性审查基准”修改为“判断发明创造性时需要考虑的其它因素”。并且强调这些因素是在申请人提出(可以在原始申请文件中记载,也可以在意见陈述中提供)时,用于证明发明具有创造性时需要

考虑的。

思博专利论坛
3
bbs.mvsiipo.co

第二部分 第五章 实用性

本章主要对实用性的审查原则和审查基准进行的完善。

一、关于审查原则（第3.1节）

修订内容：原审查指南规定的审查原则包括三方面内容：

(1) 以申请日提交的说明书（包括附图）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) 能否实施是以所属技术领域的技术人员能否实现为标准；

(3) 实用性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。

修订后的审查指南规定：

(1) 以申请日提交的说明书（包括附图）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) 实用性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。

修订说明：删除了“能否实施是以所属技术领域的技术人员能否实现为标准”的审查原则，因为“能否实施是以所属技术领域的技术人员能否实现为标准”这样的审查原则包含着用充分公开的标准来判断实用性的含义，容易造成将“实用性”的概念与说明书“充分公开”的概念相互混淆。实用性的“能否制造或使用”取决于客观上发明或实用新型的技术方案是否有缺陷，是否违背了自然规律，与说明书公开的程度无关，而“所属技术领域的技术人员能否实现”则取决于说明书公开的程度。

二、关于审查基准（第3.2节）

修订内容：修订后的审查指南在本节中增加了“专利法第二十二条第四款所说的‘能够制造或使用’是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或使用的可能性。满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有再现性。因不能制造或使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引

思博专利论坛

起的，与说明书公开的程度无关”。

修订说明：对实用性的含义作进一步解释，明确实用性的“能够制造或使用”的概念，便于审查中更好地区分其与专利法二十六条第三款“充分公开”所要求的“能够实现”。

第二部分 第六章 单一性和分案申请

本章修改主要是对“总的发明构思”的定义进行了修正，并补充、完善了“单一性审查的方法和举例”的相关内容，同时还针对审查实践中存在的问题，对分案申请审查中的相关内容进行了充实。

一. 关于“总的发明构思”（第2.1.2节）

修订内容：

将原审查指南中“其中‘特定技术特征’是指在发明或者实用新型对现有技术作出的贡献中起实质性作用的那些技术特征”修改为“其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征”。

修改说明：原审查指南将“特定技术特征”定义为发明或者实用新型对现有技术作出的贡献中起实质性作用的技术特征，而专利法实施细则第三十五条中对“特定技术特征”的定义即“特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征”。原审查指南中的表述与专利法实施细则第三十五条的定义不同，带来理解上的歧义，而且在原审查指南的本节中也已表明，应当将“特定技术特征”理解为体现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，因此修订后的审查指南将“特定技术特征”表述为与专利法实施细则第三十五条中的定义一致。

二. 关于单一性审查的方法和举例（第2.2.2节）

1、有关单一性审查的方法

修订内容：增加了以下内容“在对包含在一件申请中的两项以上发明进行检索之前，应当首先判断它们之间是否明显不具有单一性。如果这几项发明没有包含相同或相应的技术特征，或所包含的相同或相应的技术特征均属于本领域惯用的技术手段，则它们不可能包含相同或相应的体现发明对现有技术作出贡献的特定技术特征，因而明显不具有单一性”。

思博专利论坛

修订说明：增加这一部分内容，其目的一方面是为了提醒审查员注意检索前的单一性判断，另一方面是为了规范检索前判断单一性的一般方法，同时还明确了原审查指南所述的分析单一性的方法适用于不明显缺乏单一性的情形。

2、有关同类独立权利要求的单一性（第 2.2.2.1 节）

修订内容：增加以下内容：

例 7

权利要求 1：一种树脂组合物，包括树脂 A、填料 B 及阻燃剂 C。

权利要求 2：一种树脂组合物，包括树脂 A、填料 B 及抗静电剂 D。本领域中树脂 A、填料 B、阻燃剂 C 及抗静电剂 D 分别都是已知的，且 AB 组合不体现发明对现有技术的贡献，而 ABC 的组合形成了一种性能良好的不易燃树脂组合物，ABD 的组合也形成了一种性能良好的防静电树脂组合物，它们分别具有新颖性和创造性。

说明：尽管这两项权利要求都包括相同的特征 A 和 B，但是，A、B 及 AB 组合都不体现发明对现有技术的贡献，权利要求 1 的特定技术特征是 ABC 组合，权利要求 2 的特定技术特征是 ABD 组合，两者不相同也不相应，因此，权利要求 2 与权利要求 1 没有单一性。

修订说明：在涉及组合物发明的单一性判断问题上存在着一些争议和困惑，为统一作法，增加有关组合物发明的单一性判断举例，明确指出此种情况下特定技术特征为几种下位特征的组合，以此说明不应孤立地分析判断特定技术特征，而是要具体问题具体分析，从整体上考虑对发明作出贡献的那些技术特征，合理地划分特定技术特征。

三. 关于分案的几种情况（第 3.1 节）

1、有关增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不具有单一性的情形

思博专利论坛

修订内容：原审查指南规定“在审查过程中，申请人在修改权利要求时，将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求增加到原权利要求书中或替换原独立权利要求，而该发明与原权利要求的发明之间缺乏单一性。在此情况下，审查员应当要求申请人将后增加的发明从权利要求书中删除。申请人可以对该删除的发明提交分案申请”。

修订后的审查指南规定“在审查过程中，申请人在修改权利要求时，将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求增加到原权利要求书中，或者在答复审查意见通知书时修改权利要求，将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求替换原独立权利要求，而该发明与原权利要求书中的发明之间缺乏单一性。在此情况下，审查员应当要求申请人将后增加或替换的发明从权利要求书中删除。申请人可以对该删除的发明提交分案申请”。

修订说明：原审查指南所述的“在审查过程中”应当包括初步审查和实质审查两个阶段，在这两个阶段中，将原来仅在说明书中描述的发明作为独立权利要求增加到原权利要求书中都是不允许的，在此情况下，审查员应当要求申请人将后增加的发明从权利要求书中删除；而对于将与原权利要求书的发明之间缺乏单一性的发明作为独立权利要求替换原权利要求的情况，则仅在实质审查阶段申请人答复审查意见通知书时予以排除，因此应当将原审查指南提到的增加和替换两种情形分开说明。

2、有关针对分案申请再提出分案申请的情形

修订内容：原审查指南规定“另外，一件申请可以提出一件或者一件以上的分案申请，一件分案申请本身又可以再分出一件或者一件以上的分案申请。这主要取决于实际的需要和可能”。

修订后的审查指南规定“另外，针对一件申请，可以提出一件或者一件以上的分案申请，针对一件分案申请还可以以原申请为依据再提出一件或者一件以上的分案申请。针对一件分案申请再提出分案申请的，若其递交日不符合本指南第一部分第一章第5.1.1节(2)的规定，则不能被允许，除非审查员指出了

单一性的缺陷”。

修订说明：由原申请分出的分案申请如果还存在单一性问题，对该分案申请的再分案仍然是以原申请为基础的分案申请，因为它们都享有原申请的申请日，因此，对于分案申请的再分案，原申请应当符合审查指南第一部分第一章第 5.1.1 节(2)的相关规定，即对于分案申请的再分案，如果作为分案基础的原申请(第一次申请)不满足上述章节中的相应规定，则不能以此为基础提出再分案，但针对审查员指出的单一性缺陷而进行的分案，其分案提交日不受审查指南第一部分第一章第 5.1.1 节(2)规定的限制。

四. 关于分案申请应当满足的要求(第 3.2 节)

修订内容：原审查指南规定“分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。否则，应当以不符合专利法实施细则第四十三条第一款规定为理由驳回该分案申请”。

修订后的审查指南规定“分案申请的内容不得超出原申请公开的范围，此处“公开的范围”应当理解为专利法第三十三条所述“记载的范围”。否则，应当以不符合专利法实施细则第四十三条第一款或者专利法第三十三条规定为理由驳回该分案申请”。

修订说明：专利法实施细则第四十三条规定，分案申请不得超出原申请公开的范围，该条款的依据是专利法第三十三条，但两者在超范围的表述上却不相同，一个是“公开的范围”，一个是“记载的范围”，而本次修改对“公开”和“记载”的含义予以区分，改变了原审查指南中“公开”和“记载”混用的状态。为统一认识，避免误解，增加“此处‘公开的范围’应当理解为专利法第三十三条所述‘记载的范围’”。

思博专利论坛

4

bbs.mvsiipo.co

五. 关于分案的审查（第 3.3 节）

修订内容：原审查指南规定“根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定，分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。否则，审查员应当要求申请人进行修改。如果申请人不修改，则审查员可以根据专利法实施细则第五十三条第（四）项的规定，以不符合专利法实施细则第四十三条第一款规定为理由驳回该分案申请”。

修订后的审查指南规定“根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定，分案申请的内容不得超出原申请公开的范围。否则，审查员应当要求申请人进行修改。如果申请人不修改或者进一步修改的内容超出原申请说明书和权利要求书记载的范围，则审查员可以根据专利法实施细则第五十三条第（四）项的规定，以分案申请不符合专利法实施细则第四十三条第一款规定或修改不符合专利法第三十三条规定为理由驳回该分案申请”。

修订说明：此处增加了审查分案申请修改超出原申请记载的范围时可以适用专利法第三十三条的内容。目前，审查员在审查分案申请时，对分案申请修改超范围的情况，是以专利法第三十三条，还是以专利法实施细则四十三条第一款作为法律依据，存在困惑，做法上也不统一。因此有必要在审查指南中予以明确。专利法第三十三条是对专利申请修改的根本要求，是专利法实施细则第四十三条第一款的依据，在分案申请的审查过程中，如果申请人的修改超出了作为分案基础的第一次申请所记载的范围，则应当属于专利法第三十三条约束的范围，因此，增加对分案申请审查过程中，申请人修改超范围，审查员可以依据专利法第三十三条驳回该分案申请的规定。

思博专利论坛

5

bbs.mvsiipo.co

第二部分 第七章 检索

针对审查员的主要检索手段的改变,对本章中的审查用检索资料、审查方式如利用计算机检索数据库等内容进行了修订,并增加了“分析权利要求、确定检索要素”等内容,以利于更好地指导审查员的检索实践。本次还修改了关于实用新型专利检索报告的委托代理的相应规定,并增加了关于实用新型专利检索报告更正的相关内容。

一. 关于审查用检索资料(第2节)

修订内容:根据目前在检索中使用计算机检索和电子文档较多的情况,对检索用专利文献、非专利文献中电子文档和纸件的内容顺序进行了调整。

修订说明:由于目前审查员的检索手段已经由原来的以纸件检索为主变为以计算机检索为主,原审查指南中将有关计算机检索和电子文档的相应内容放在次要位置的表述方式,已与目前的实际情况不符,因此根据目前在检索中使用计算机检索和电子文档较多的情况,对检索用专利文献、非专利文献中电子文档和纸件的内容顺序进行了调整。

二. 关于对要素组合的权利要求的检索(第3.4节)

修订内容:原审查指南规定“权利要求是特征要素A、B和C的组合的,审查员在检索这种权利要求时,应当首先在涉及A+B+C的国际专利分类号的专利文献中对A+B+C的组合进行检索,并同时A+B、B+C、A+C的分组组合以及A、B和C单个特征(要素)进行检索。如果在该分类号的专利文献中检索不到对比文件,为了评价A+B+C组合的创造性,审查员还应当其他国际专利分类号的专利文献中,对每个特征和其分组组合进行检索”。

修订后的审查指南规定“权利要求是要素A、B和C的组合的,审查员在检索这种权利要求时,应当首先对A+B+C的技术方案进行检索,如果未查找到可评述其新颖性、创造性的对比文件,则应当对A+B、B+C、A+C的分组组合以及A、B和C单个要素进行检索”。

思博专利论坛

修订说明：原审查指南主要针对纸件检索，因而先确定检索领域，再检索相应分类号下的文档，而目前的计算机检索方式，针对权利要求要求保护的技术方案，可采用关键词或分类号进行检索，不一定需要首先确定分类号。在关键词明确、全面的情况下，也可仅用关键词进行检索。因此，此处只明确待检的技术方案或要素即可。

三. 关于核对申请的国际专利分类号（第 5.2 节）

修订内容：原审查指南规定“为了确定查阅哪些检索用专利文献（主要是指纸件形式的检索文档和电子文档形式的专利文献），审查员必须先确定申请的国际专利分类号（简称分类号）”。

修订后的审查指南规定“为了更有效地进行检索，审查员应当先确定申请的国际专利分类号（简称分类号）”。

修订说明：因为对作为主要检索手段的计算机检索方式而言，确定分类号、查阅相应分类号的专利文献并非绝对必要，只是有效地进行检索的手段之一，因此删除了原审查指南“为了确定查阅哪些检索用专利文献（主要是指纸件形式的检索文档和电子文档形式的专利文献）”而代之以“为了更有效地进行检索”。另外，增加“关于如何确定分类号，适用本指南第一部分第四章的规定”的内容，为审查员如何确定分类号作出明确指引。因 PCT 进入国家阶段的申请不经过分类部门分类，直接采用国际检索单位给出的分类号，因此还增加了运用国际检索单位所给出的分类号的情形，使修订后本节的内容更为严谨。

四. 关于利用计算机检索数据库（第 5.3.1 节）

修订内容：增加了利用关键词进行统计分析来确定检索的技术领域的内容。

修订说明：利用关键词进行统计分析来确定检索的技术领域是一种行之有效的检索手段，也是目前审查员在审查实践中常用的方法，因此修订加入该内容。

思博专利论坛

利用计算机检索时,重要的是应根据申请的具体情况准确确定一个或多个检索领域,而并非是将分类号确定到分类表中的组或小类。本节中相应的文字修改强调了这一内容。

五. 关于利用国际专利分类表(第5.3.2节)

修订内容:在第5.3.2节中增加“如果选择的小类在高级版分类表的电子层信息中有分类定义,则应当注意其详细内容,因为分类定义对小类的范围给出了最准确的指示”。

修订说明:分类定义是国际专利分类(IPC)改革的重要成果之一,它详细说明了分类位置所涵盖的技术内容,同时给出了与检索相关的其他分类位置的信息。因此在利用国际专利分类表确定检索分类号时,分类定义是应当考虑的一个方面。分类定义只能在IPC的电子层中得到,目前只有有限的小类有分类定义,今后还将为所有小类、合适的大组、小组制定分类定义。

六. 关于分析权利要求、确定检索要素(第5.4节)

修订内容:增加第5.4节分析权利要求、确定检索要素,其中包括第5.4.1节整体分析权利要求和第5.4.2节确定检索要素两小节。

修订说明:在计算机检索中,最重要的是如何将反映权利要求技术方案的基本构思的要素(一般可以根据发明所涉及的技术领域、技术问题、技术手段、技术效果等进行确定)以可在计算机检索系统中运用的形式表述,在相应的检索系统中以这种表述为入口检索到相关文献。从针对专利申请的权利要求的检索来看,这一过程一般应该包括如下两个方面:权利要求的宏观分析和微观分析。前者对应于修改后的第5.4.1节“整体分析权利要求”,后者对应于第5.4.2节“确定检索要素”。

思博专利论坛

七. 关于具体的步骤（第6.3节）

修订内容：对本节的体例作了调整，对内容进行了充实和完善。

修订说明：本节是有关对发明专利申请进行检索的具体步骤的规定。首先，基于目前计算机检索方式为主要检索方式、纸件检索方式成为补充的情况，将原审查指南第6.3.2节计算机检索方式的内容放在原第6.3.1节纸件检索方式的内容之前。其次，在原审查指南计算机检索方式一节中没有对一般的检索方式和检索思路进行清晰地表述，修订后增加了计算机检索中的一般检索方式和检索思路，并以具体例子进一步说明了该检索方式和检索思路。

八. 关于对不明显缺乏单一性的申请的检索（第9.2.2节）

修订内容：原审查指南规定“（1）对第一独立权利要求进行检索，若发现它不具备新颖性或者创造性，从而导致其他独立权利要求之间缺乏单一性，则可以不再对其他独立权利要求进行检索”。

修订后的审查指南规定“（1）对第一独立权利要求进行检索，若发现它不具备新颖性或者创造性，则按照本部分第六章第2.2.1节所述的单一性审查原则，根据已有检索结果判断其余各独立权利要求之间是否缺乏单一性，对缺乏单一性的独立权利要求可以不再进行检索”。

修订说明：原审查指南的表述，第一独立权利要求不具备新颖性或创造性，从而导致其他独立权利要求之间缺乏单一性。但实际上，第一独立权利要求不具备新颖性或创造性与其他独立权利要求之间是否缺乏单一性并不存在直接的因果关系，其它独立权利要求之间是否具有单一性是根据检索结果来判断的。故修改为“按照本部分第六章第2.2.1节所述的单一性审查原则，根据已有检索结果判断其余独立权利要求是否具有单一性”。

思博专利论坛

4

bbs.mvsiipo.co

九. 关于检索报告（第 12 节）

修订内容：在本节最后增加“除上述类型的文献外，审查意见通知书中引用的其他文献也应当填写在检索报告中，但不填写文献类型和/或所涉及的权利要求”。

修订说明：增加的内容主要针对审查意见通知书中引用的其他类型的文献，例如当权利要求不清楚，造成无法根据权利要求进行检索时，允许审查员根据对说明书的理解进行检索的情形，在这种情况下，检索的结果应当体现在检索报告中。另外，申请人在说明书中引用的文件、原理文件（在申请日或优先权日后公开，不构成抵触申请，但被引用以理解发明所依赖的原理或理论的文件）、辅证文件（用于怀疑优先权或用于确定另一引用文件的公开日或用于其它理由的证明文件）等，这些类型的文件虽不一定属于现有技术，但确实属于与发明内容相关的文件，也应体现在检索报告中。

十. 关于实用新型专利检索的受理与启动（第13.1节）

修订内容：原审查指南规定“作出实用新型专利检索报告请求可以由专利权人或者其委托的专利代理机构办理。实用新型专利在提出申请时曾经委托专利代理机构作全程代理，而请求检索时欲由专利权人本人或另行委托专利代理机构办理实用新型专利检索的有关手续的，应当首先解除原专利代理机构的委托关系”。

修订后的审查指南规定“作出实用新型专利检索报告请求可以由专利权人或者其委托的专利代理机构办理。实用新型专利在提出申请时曾经委托专利代理机构作全程代理，而请求检索时另行委托专利代理机构办理实用新型专利检索的有关手续的，应当另行提交委托书，并在委托书中写明其委托权限仅限于办理实用新型专利检索报告事务；本人办理的，应当声明本人仅办理实用新型专利检索报告事宜”。

修订说明：原审查指南规定专利权人须解除与原专利代理机构的委托关系，

思博专利论坛

才可以由本人或新委托的代理机构办理作出实用新型专利检索报告请求,此规定造成程序的繁琐,不利于专利权人。修订后的内容参照了审查指南第四部分第三章第4.2节第(10)条关于无效程序启动的内容,专利权人提交新的委托书明确委托权限即可委托新的代理机构,不必解除与原专利代理机构的委托关系;专利权人本人提出检索请求时也不必解除与原专利代理机构的全程委托关系,只需声明仅办理实用新型检索报告事宜即可。上述修改使检索的启动程序得以简化。

十一. 关于实用新型专利检索报告的更正(第13.4节)

修订内容:原审查指南规定“承担检索的部门在发现实用新型专利检索报告中的错误后,可以自行更正,并将更正后的检索报告及时送交请求人,代替原先作出的检索报告”。

修订后的审查指南规定“承担检索的部门在发现实用新型专利检索报告中的错误后,可以自行更正检索报告。请求人认为作出的检索报告存在需要更正的错误的,可以请求更正检索报告”。

其后还增加了“13.4.1 可更正的内容”、“13.4.2 更正程序的启动”和“13.4.3 更正程序的执行”三小节的内容。

修订说明:原审查指南规定实用新型专利检索报告的更正仅限于承担检索的部门的自行更正,请求人不能提出更正请求,修改后使请求人可以提出更正请求,有利于检索报告的客观和公正。另外,原审查指南中没有有关更正程序的具体内容,造成执行部门的具体操作没有依据。新增加的内容针对可更正的内容、更正程序的启动、更正程序的执行几方面进行了规定,使更正程序有规范可依,便于执行部门操作。

思博专利论坛

6

bbs.mvsiipo.co

第二部分 第八章 实质审查程序

本次修订主要涉及实质审查程序中的基本原则、审查文本的确定、优先权的核实、审查意见通知书的内容及要求、答复的方式及内容、修改的具体要求及驳回申请的条件等内容。修改方式主要是结合审查实践中发现的一些问题，对原审查指南中规定不甚具体的程序及实体上的相关事项进行了补充和完善。

一. 关于实质审查程序中的基本原则（第2.2节）

修订内容：将原审查指南“听证原则”中的“应当给申请人提供至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会”修订为“应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会”。

修订说明：原审查指南中的“应当给申请人提供至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会”表明需要对驳回的理由和证据进行听证，而原审查指南本章第6.1.1节“驳回申请的条件”中规定“审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由、证据和法律依据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或进行修改申请文件的机会”，这两处的规定不一致，造成审查员在实际工作中执法尺度不同，做法不一。鉴于本节是对实质审查程序中基本原则的规定，而实质审查程序中涉及听证原则的程序即是驳回程序，因此本节听证原则的规定与本章第6.1.1节“驳回申请的条件”中的规定应当一致。如果仅要求对理由和证据进行听证，则会出现在驳回所依据的事实发生变化的情况下，只要驳回的理由和证据未变，就可作出对申请人不利的驳回决定的情况，这样的处理有悖于听证原则的本意，原审查指南第6.1.1节“驳回申请的条件”中规定的听证事项“事实、理由、证据和法律依据”中的“法律依据”应当包含在驳回的理由中，因此本次修订将听证事项统一为“事实、理由和证据”。故本节修订为“应当给

申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会”。本章第“6.1.1 驳回申请的条件”一节中对听证事项的规定也作了相应的调整。

二. 关于核对申请的国际专利分类号（第 3.1 节）

修订内容：删除“审查员认为申请无适当的分类位置，需要加上 X 标记的，应当与本审查处的分类裁决负责人讨论；分类裁决负责人同意采用 X 标记的，需要与分类部门联系，意见统一后，由分类部门和本处分类裁决负责人共同撰写‘X 标记建议报告’”的规定。

修订说明：第八版国际专利分类（IPC）已经取消了 X 标记，对于申请的技术主题无适当的分类位置的情况，第八版 IPC 将这样的技术主题分入专门的剩余大类、小类或大组（参见第八版 IPC 使用指南第十三章用于未被 IPC 充分包括的主题的特殊分类位置）。在实质审查程序中，审查员遇到无适当的分类位置的申请时，可以按照本审查指南第一部分第四章第 4.4 节技术主题的特殊分类中的相关规定，将其分到第八版 IPC 中的相应的分类位置。

三. 关于审查的文本（第 4.1 节）

修订内容：对本节的内容进行了梳理，从而使得相关的规定更加的明确。

修订说明：原审查指南本节将专利法第三十三条的审查穿插在审查文本的确定中，使得审查文本的确定需要同时审查专利法实施细则第五十一条第一款的规定和专利法第三十三条的规定，造成理解的困难与操作上的复杂。实际上审查文本的确定和判断修改是否超范围是两个层次的问题。本节的内容是确定审查文本，至于该文本是否符合专利法第三十三条的规定，则是接受了该文本作为审查文本之后，需要进一步审查的问题，不是审查文本确定的问题。对于符合专利法

实施细则第五十一条第一款规定的主动修改,审查员应当以此经过主动修改的申请文件作为审查文本,待审查文本确定之后,再审查该修改文本是否符合专利法第三十三条的规定。另外,关于如何判断修改超范围,应该是本章第 5.2 节的内容。因此,本次修改删除了原审查指南以下有关专利法第三十三条的内容:

“对上述可接受的、经修改后提交的申请文件,首先应当审查其修改是否符合专利法第三十三条的规定。申请人在申请日提交的原说明书和原权利要求书记载的内容,是审查上述修改是否符合专利法第三十三条的依据(如何判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条,参见本章第5.2节的相关规定)。申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容,不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条的依据。

上述可接受的、经修改的申请文件,凡符合下列情形之一者,即使其存在着不符合专利法第三十三条的修订内容,仍应当以此修改文本作为审查文本:

- (1) 权利要求书未作修改;
- (2) 全部或部分权利要求的修改未超出原说明书和原权利要求书记载的范围。

审查员在审查意见通知书中,应当在指出申请存在的其他缺陷的同时指出该修改文本存在修改不符合专利法第三十三条规定的缺陷。如果经修改的申请文件中全部权利要求的修改均超出原说明书和原权利要求书记载的范围,审查员应当发出审查意见通知书,告知申请人该修改不符合专利法第三十三条的规定。在这种情况下,为了有利于加快审查,审查员可以对该次修改之前的申请文件进行审查,并在上述审查意见通知书中指出其存在的不符合专利法及其实施细则的缺陷,供申请人进一步修改申请文件时参考”。

修订后的审查指南明确无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记

载的范围,均应当以申请人提交的符合专利法第五十一条第一款规定的修改文本作为审查文本,其目的在于说明在确定审查文本时该如何考虑专利法第三十三条。

另外,申请人在符合专利法实施细则第五十一条第一款规定的期限内,可能会多次提交主动修改文本,此时确定审查文本时应当根据请求原则,以最后一次提交的修改文本作为审查文本。申请人在专利法实施细则第五十一条第一款规定的期限外提交的主动修改文本,一般不予接受,该文本不应作为审查文本,而应以此前能够接受的文本作为审查文本。

对于在专利法实施细则第五十一条第一款规定的期限外提交的修改文本,审查员可以接受其作为审查文本的一个特例仅限于审查员认为该主动修改文本消除了原申请文件存在的应当消除的缺陷、又符合专利法第三十三条的规定、且审查员以此文本作为审查文本有利于节约审查程序的情况。需要强调的是,这个特例不能成为申请人违背专利法实施细则第五十一条第一款提交主动修改的依据,是否接受此修改文本作为审查文本是由审查员根据案件的具体情况,本着有利于审查、程序节约的原则来掌握的。

本次修改针对主动修改时机不符合专利法实施细则第五十一条第一款的规定、审查员不接受其作为审查文本的情况,增加了“并以之前的能够接受的文本作为审查文本”的规定,以对不接受这种审查文本时如何确定审查文本予以明确。此次修订还删除了“该修改可以被视为是经审查员同意而作出的,相当于按照通知书的要求进行的修改”的内容,因为删除的内容将前述特例视为专利法实施细则第五十一条第三款规定的情形,但实际上是否接受上述特例作为审查文本是本着有利于审查的原则考虑的,是否将其视为经审查员同意的修改不是接受其作为

审查文本的原因。

四. 关于对缺乏单一性的申请的处理（第 4.4 节）

修订内容：原审查指南规定“如果经检索和审查后确认第一独立权利要求或者其从属权利要求没有授权前景，审查员可以继续检索和审查其他独立权利要求，在第一次审查意见通知书中对检索过的权利要求进行评述，同时指出申请缺乏单一性的缺陷；也可以暂缓对其他独立权利要求的检索和审查，在第一次审查意见通知书中仅仅指出该专利申请缺乏单一性的缺陷”。

修订后的审查指南规定“如果经检索和审查后确认第一独立权利要求和其从属权利要求没有授权前景，而其他的独立权利要求之间缺乏单一性，审查员可以暂缓对其他独立权利要求的检索和审查，在第一次审查意见通知书中指出第一独立权利要求和其从属权利要求没有授权前景的同时，指出该专利申请缺乏单一性的缺陷；也可以继续检索和审查其他独立权利要求，尤其是当检索领域非常接近或者在很大程度上重叠时，并在第一次审查意见通知书中，同时指出单一性缺陷和其他缺陷”。

修订说明：经检索和审查后确认第一独立权利要求及其从属权利要求没有授权前景的，考虑申请的单一性问题应该在其余的独立权利要求之间进行，即审查其余的独立权利要求之间是否存在缺乏单一性的问题，而不是审查其余的独立权利要求与该没有授权前景的第一独立权利要求之间是否存在缺乏单一性的问题，因为如果对已确认没有授权前景的第一独立权利要求与其余的独立权利要求之间是否存在缺乏单一性的问题进行审查，其结果可能造成要求申请人将其余的独立权利要求删除或分案而将本案驳回。修改后关于单一性的处理方式更有利于保护申请人的利益。

本次修订还将此段中涉及的审查员可以继续检索和暂缓检索的两种情形的前后顺序调整为与本部分第七章第 9.2.2 节（1）和（2）的顺序一致。

思博专利论坛

5

bbs.mvsiipo.co

五. 关于优先权的核实（第 4.6 节）

修订内容：增加如下一节内容：

“4.6.3 优先权核实后的处理程序

经核实，申请的优先权不成立的，审查员应当在审查意见通知书中说明优先权不成立的理由，并以新确定的优先权日（在没有其他优先权时，即为申请日）为基础，进行后续审查。在该申请被授予专利权时，审查员应当在著录项目变更通知单中对其优先权作出变更”。

修订说明 增加优先权核实后的处理程序，即经过核实确认优先权不成立的，应该在授权时作著录项目变更，以准确记录授权的专利申请的优先权状态。

六. 关于全面审查（第 4.7 节）

1、有关权利要求书审查中的同样的发明创造

修订内容：原审查指南规定“如果检索出同一申请人在申请日前或者他人在同一申请日向专利局提交的属于同样的发明创造的对比文件”。

修订后的审查指南规定“如果检索出同一申请人的在申请日或申请日之后公开的或者他人在同一申请日向专利局提交的属于同样的发明创造的对比文件”，并增加如下内容：“如果两件或两件以上的发明专利申请涉及同样的发明创造，则应当由同一审查员进行审查，原则上由最先提出转案要求的审查员审查”。

修订说明：原审查指南针对避免对同一申请人提交的相同的发明创造重复授权所作的规定，即同一申请人在申请日前向专利局提交的属于相同发明创造的对比文件包含了同一申请人在申请日之前提交并在申请日之前公开的情形，而此种情形下的对比文件已经构成现有技术，可以用来评价本申请的新颖性和创造性，不应当属于本节意欲说明的避免重复授权之列，因此相应的修改为同一申请人的在申请日或申请日之后公开的属于同样的发明创造的对比文件，上述修改还与第二部分第七章第 12 节中规定的 R 文献的含义一致。

另外，增加涉及同样的发明创造的发明专利申请应该由同一审查员审查的规

定,以有利于避免重复授权。原则上由最先开始对同样发明创造的申请案进行审查的审查员提出将其他审查员提档中的未审查的申请案转入自己名下,其他审查员应当予以协助。

2、有关权利要求书审查中的特殊问题

修订内容:原审查指南在该节中最后一段规定“需要说明的是,对于某些申请案,由于存在上述第(2)至第(4)方面有关的问题,而使审查员无法先审查该申请主题的新颖性和创造性,则应当先审查这些问题后再审查其新颖性和创造性”。

修订后的审查指南规定“需要说明的是,对于某些申请,由于存在例如权利要求不清楚等问题,而导致审查员无法先审查该申请权利要求的新颖性和创造性,则应当先就这些问题进行审查。同时审查员也可以根据对说明书的理解,就说明书中的技术方案给出有关新颖性或创造性的审查意见,供申请人参考”。

修订说明:在权利要求不清楚的情况下,审查员是无法先审查新颖性和创造性的,而在权利要求没有以说明书为依据以及独立权利要求缺少必要技术特征这两种情况下,存在可审查新颖性和创造性的情形,因此本次修改优先以权利要求不清楚为例予以说明。

为了加快审查程序,减少通知书的次数,对于权利要求不清楚的申请,审查员可以在第一次审查意见通知书就申请人在说明书中描述的技术方案给出有关新颖性和/或创造性的审查意见,申请人在答复第一次审查意见通知书时可以参考上述审查意见有针对性地进行答复并修改申请文件,对于说明书中给出的技术方案没有新颖性和创造性的申请,申请人在接到这样的通知书后可能选择放弃该申请,与在第一次审查意见通知书中仅指出不清楚,待申请人修改清楚后再指出新颖性和/或创造性问题相比,可加快审查程序,缩短审查周期。

思博专利论坛

7

bbs.mvsiipo.co

七. 关于第一次审查意见通知书（第 4.10 节）

1、有关标准表格（第 4.10.2.1 节）

修订内容：将原审查指南的“4.10.2.1 专用表格”修改为“4.10.2.1 标准表格”，并在“尤其要注意仔细确认和填写审查依据的文本”之后增加：“该审查依据的文本应当是依据本章第 4.1 节的规定确认的审查文本，在审查意见通知书正文中对其提出参考性的审查意见的文本不在该表格中填写”。

修订说明：以往审查实践中用到的第一次审查意见通知书的专用表格有多种，不同的审查员选用不同的表格，不利于审查程序和审查质量的统一管理。为规范起见，此次修订将“专用表格”修改为“标准表格”，审查员要采用统一的第一次审查意见通知书标准表格发出第一次审查意见通知书。基于类似理由，本章其他部分涉及到的“专用表格”均修改为“标准表格”（关于“标准表格”的定义参见审查指南第五部分第一章第四节）。

当审查员在其审查意见通知书正文中不仅针对审查文本提出审查意见，也针对审查文本之外的其他文本提出参考性意见的情况下，审查员往往对标准表格中应填写哪个文本产生困惑，修改后的规定便于审查员在第一次审查意见通知书标准表格中正确填写审查文本。

2、有关审查意见通知书正文（第 4.10.2.2）

修订内容：修订后的审查指南增加“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”。

修订说明：增加对审查员引用公知常识的说明。在实质审查过程中，特别是审查员在审查意见通知书中对权利要求的创造性发表意见时，往往要涉及到本领域的公知常识。增加的内容旨在强调审查员在引用公知常识时要有依据，要能够确认所引用的公知常识是确凿的，在评价权利要求的创造性时，不能未经确认就

将未被对比文件公开的简单事实认定为公知常识。如果申请人在答复审查意见通知书时，认为审查员在通知书中引用的公知常识不是本领域的公知常识，则审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明，但并不意味着审查员在审查意见通知书中引用公知常识时都要给出记载有该公知常识的教科书等证据。

八. 关于再次审查意见通知书的内容及要求（第 4.11.3.2 节）

修订内容：修订后的审查指南增加“审查员在再次审查意见通知书中，应当对申请人提交的意见陈述书中的争辩意见进行必要的评述”。

修订说明：再次审查意见通知书是在申请人对审查员的前一次审查意见通知书进行答复之后，由审查员再次作出的审查意见通知书。如果申请人在答复前一次审查意见通知书时提出了争辩意见，那么对于争辩意见，审查员应当在再次审查意见通知书中进行必要的评述，以利于与申请人沟通，从而提高审查的针对性和效率。

九. 关于会晤地点和参加人（第 4.12.2 节）

修订内容：原审查指南规定“申请人委托了代理人的，会晤必须有代理人参加。参加会晤的代理人应当出示代理人证书。更换代理人的，还应当出示申请人的委托书。在委托代理人的情况下，申请人可以与代理人一起参加会晤”。

修订后的审查指南规定“申请人委托了专利代理机构的，会晤必须有代理人参加。参加会晤的代理人应当出示代理人证书。申请人更换代理人的，应当办理著录项目变更手续，并在著录项目变更手续合格后由变更后的代理人参加会晤。在委托代理机构的情况下，申请人可以与代理人一起参加会晤”。

修订说明：申请人更换代理人参加会晤的，应当办理著录项目变更手续，而且应在著录项目变更手续合格后由变更后的代理人参加会晤，否则不能参加会晤。此处修改严格了实质审查程序中申请人更换代理人参加会晤的要求，以利于

更好地保护申请人的利益。

十. 关于电话讨论（第 4.13 节）

修订内容：原审查指南规定“电话讨论仅适用于解决次要的或者不会引起误解的问题”。

修订后的审查指南规定“审查员可以与申请人就申请文件中存在的问题进行电话讨论,但电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题”。

修订说明 :作为一种在实质审查过程中就申请文件中存在的缺陷与申请人进行沟通的手段,电话讨论并不适合于解决申请文件中存在的所有问题,它只是一种辅助的审查手段。对于申请文件中存在的实质性问题,审查员应当严格按照审查指南中的相关规定,以审查意见通知书的形式进行书面审查。此处修改一方面确认审查员可以采用电话讨论的方式与申请人进行沟通,另一方面强调了与申请人进行电话讨论的内容是有限制的。

十一. 关于答复（第 5.1 节）

1、有关总的规定

（1）修订内容：修订后的审查指南增加“申请人在其答复中对审查意见通知书中的审查意见提出反对意见或者对申请文件进行修改时,应当在其意见陈述书中详细陈述其具体意见,或者对修订内容是否符合相关规定以及如何克服原申请文件存在的缺陷予以说明。例如当申请人在修改后的权利要求中引入新的技术特征以克服审查意见通知书中指出的该权利要求不具有创造性的缺陷时,应当在其意见陈述书中具体指出该技术特征可以从说明书的哪些部分得到,并说明修改后的权利要求具有创造性的理由”。

修订说明：原审查指南在“5.1 答复”一节中仅从答复的方式和答复的签署等形式方面进行了规定,而对于在意见陈述书中如何进行答复,其意见陈述书应

思博专利论坛

当包括哪些实质性内容没有进行规定。修订后，增加了有关答复应当包括的实质性内容的规定。如果申请人不同意审查员在审查意见通知书中作出的审查意见，则应当在其答复的意见陈述书中详细陈述其反驳意见，这样有利于审查员充分考虑其意见以作出正确的审查结论；如果申请人对申请文件进行了修改，无论是实质性修改，还是文字修改，都应当在意见陈述书中予以说明，以利于审查员核实其修改。

(2) 修订内容：修订后的审查指南增加“专利局收到申请人的答复之后即可以开始后续的审查程序，如果后续审查程序的通知书或者决定已经发出，对于此后在原答复期限内申请人再次提交的答复，审查员不予考虑”。

修订说明：如何考虑申请人在答复期限内提交多次答复的情况，涉及到兼顾申请人的利益和行政效率的问题。如果待答复期限届满再开始后续的审查程序，虽然充分考虑了部分申请人的利益，但却与绝大多数申请人的想加快审查、尽早得到专利权的愿望相悖。由于申请人是否提交多次答复不可预知，因此行之有效的做法是专利局收到申请人的答复后即开始后续程序，并非等到答复期限届满再确认答复文本并进行审查。因此，实践中审查员收到申请人的答复之后即开始后续审查，审查意见或结论作出后，申请案卷进入流程，此时若收到申请人的再次答复，即使该答复是在原答复期限内，实审员也无法接受该答复以重新作出审查意见。增加此段的目的是将这种操作程序告知申请人，便于申请人充分和慎重地行使自身的权利。

2、有关答复的方式（第 5.1.1 节）

修订内容：修订后的审查指南增加“申请人提交的无具体答复内容的意见陈述书或补正书，也是申请人的正式答复，对此审查员可理解为申请人未对审查意见通知书中的审查意见提出具体反对意见，也未克服审查意见通知书所指出的申

请文件中存在的缺陷”。

修订说明：申请人对审查意见通知书进行答复的态度应该是积极的，是否同意审查员的审查意见，是否对申请文件进行修改以克服审查员指出的缺陷，都应该在其提交的意见陈述书及修改文本中有所体现，而敷衍了事不利于审查程序的正常进行，因此应予以严格的限制。如果申请人仅提交了无具体答复内容的意见陈述书或补正书，如仅在意见陈述书中陈述“鉴于案情复杂，申请人需仔细斟酌，容后答复”或者不陈述具体意见而是提出与审查员会晤的要求等，这样的意见陈述书从文件的格式上符合相关规定，经受理部门受理后相应的答复期限消除，但这样的答复既未对审查员的审查意见发表意见，也未修改申请文件，申请案卷的状态仍然是审查员发出前次通知书时的状态，严重地影响了行政工作的效率。因此此次修改增加上述内容，即对于没有具体答复内容的意见陈述书或补正书，视为申请人已经清楚申请文件存在的缺陷而不予以克服，如果该缺陷属于驳回理由，则审查员可以据此作出驳回决定。

十二. 关于修改的要求（第 5.2.1 节）

1、有关专利法第三十三条的要求

修订内容：修订后的审查指南增加“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。申请人在申请日提交的原说明书和权利要求书记载的范围，是审查上述修改是否符合专利法第三十三条规定的依据，申请人向专利局提交的申请文件的外文文本和优先权文件的内容，不能作为判断申请文件的修改是否符合专利法第三十三条规定的依据。但进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本除外，其法律效力参见本指南第三部分第二章第 3.3 节”。

修订说明：申请人提交的修改文件的内容与范围应当符合专利法第三十三条

思博专利论坛

的规定,而专利法第三十三条中所述的原说明书和权利要求书记载的范围是判断修改是否超范围的关键,因此对其应该有一个明确的定义,以便审查员和申请人能统一判断标准。此次修订明确,原说明书和权利要求书记载的范围包括两个层次的内容,第一个层次是原说明书和权利要求书的文字记载的内容,第二个层次是根据其文字记载的内容和说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

增加的其余内容来自于原审查指南本章第 4.1 节。

2、有关专利法实施细则第五十一条第三款的要求

修订内容:对本节的内容进行了梳理,同时对申请人在答复审查意见通知书时提交的,虽未超出原说明书和权利要求书记载的范围但也不能被视为是经审查员同意的修改、不能接受的情形进行了补充和完善。

修订说明:申请人提交修改文件的时机和方式应当符合专利法实施细则第五十一条的规定,原审查指南此部分将专利法实施细则第五十一条第一款和第三款规定的两种情形合在一起进行了说明,造成了理解上的困难。事实上,专利法实施细则第五十一条第一款是对主动修改时机的规定,而专利法实施细则第五十一条第三款是对修改方式的规定。关于专利法实施细则第五十一条第一款的规定,已经在修订后的审查指南本章第 4.1 节中予以明确,而对于专利法实施细则第五十一条第三款,即按照通知书的要求对申请文件进行修改的有关规定在本节予以明确。

本次审查指南修订还对申请人在答复审查意见通知书时提交的,虽未超出原说明书和权利要求书记载的范围但也不能被视为是经审查员同意的修改、不能接受的情形进行了修改。将原审查指南的“(1) 删除权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围”,“(2) 改变权利要求中的技术特征,导致扩大了

请求保护的范围”修改为“(1) 删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围”，“(2) 改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围”。这是因为原审查指南中规定的“删除权利要求的技术特征”和“改变权利要求的技术特征”的限定条件过于严格，事实上，如果删除或改变的是从属权利要求的技术特征，则由于请求保护的范围因独立权利要求没有发生变化而未扩大保护范围，不会造成不利于节约审查程序的后果，而原审查指南的规定会限制申请人对申请文件的修改，不利于充分保障申请人的利益，因此此次修订将其限定为删除或改变独立权利要求的技术特征的情况。

另外，还增加了“(4) 增加了新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过”的内容，该内容也属于上述不能接受的情形。这是因为，如果申请人通过增加在原权利要求书中没有出现过的新的独立权利要求的方式对申请文件进行修改，那么审查员需要对该新的独立权利要求重新进行检索和审查，因此在审查员发出第一次审查意见通知书后，应当避免出现这样的修改。需要注意的是，如果增加的新的独立权利要求是由原来的包含有并列可选择的技术方案的一个独立权利要求分解而来的，或是由一个撰写不当的包含了两个技术方案例如产品和产品的制造方法的权利要求分解而来，则不属于此种应当予以限制的情况。

十三. 关于对权利要求书的修改（第 5.2.2.1 节）

修订内容：原审查指南规定“对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改，只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和 / 或权利要求书中已确实公开的前提下，才是允许的”。

思博专利论坛

修订后的审查指南规定“对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和 / 或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的”。

修订说明:本次修改对原审查指南中混用的“公开”和“记载”予以区分,同时增加了“修改后的数值范围在原数值范围之内”限定条件,避免了利用已记载的两个端值,扩大原数值范围的修改的情形出现。

十四. 关于不允许的修改 (第 5.2.3 节)

1、有关不允许的增加 (第 5.2.3.1 节)

修订内容:删除了“(但这些补充的信息可以放入申请案卷中,供审查员审查新颖性、创造性或实用性时参考)”。

修订说明:根据原审查指南的规定,不允许在申请文件中补入实验数据以说明发明的有益效果,也不允许在申请文件中补入实施方式和实施例以说明发明在权利要求请求保护的范围内能够实施,但这些补充的信息可以放入申请案卷中,供审查员在审查新颖性、创造性或实用性时参考。实际上,并非所有这样的信息都是可以参考的,对于这样的补充信息,审查员要根据实际补充的内容及案件的具体情况,确定对其是否予以考虑。

2、有关不允许的改变 (第 5.2.3.2)

修订内容:修订后的审查指南增加两个如果两个例子

“例 3,原始申请文件中限定温度条件为 10℃或者 300℃,后来修改为 10~300℃,如果根据原说明书和权利要求书记载的内容不能直接地、毫无疑义地得到该温度范围,则该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

例 4,原始申请文件中限定组合物的某成分的含量为 5%或者 45%~60%,后来修改为 5%~60%,如果根据原说明书和权利要求书记载的内容不能直接地、毫无疑义地得到该含量范围,则该修改超出了原说明书和权利要求书记载的

范围”。

修订说明：增加两个改变说明书中的技术特征，超出原说明书和权利要求书记载范围的例子，以利于指导审查实践。例 3 是原始申请文件中某些技术特征是以孤立的数值来描述的，后修改为由这些数值构成的数值范围，如果从原说明书和权利要求书记载的内容不能直接地毫无疑义地得到该数值范围，则这样的修改是超出原说明书和权利要求书记载的范围的。例 4 是原始申请文件中某技术特征被表述为一个数值范围，以及一个在该数值范围之外的具体数值，后修改为以该具体数值为另一端点的新的数值范围，该新的数值范围未被原始数值范围所覆盖，如果从原说明书和权利要求书记载的内容不能直接地毫无疑义地得到该数值范围，那么超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

3、有关不允许的删除（第 5.2.3.3）

修订内容：将具体“放弃”（Disclaimer）的修改方式由原审查指南“5.2.2 允许的修改”移至修订后审查指南的“5.2.3.3 不允许的删除”，并作适当的文字修改。

修订说明：数值范围具体放弃（Disclaimer）的修改方式允许从一个较宽的数值范围内排除本申请没有记载的、现有技术已经公开的部分，这样的修改方式作为超范围修改的一种特例，有着严格的前提条件，即申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取“放弃”的数值时本发明不可能实施，或者只有在该特征取经“放弃”后的数值时具有新颖性和创造性，才允许这样的修改。如果申请人不能证明排除了现有技术已公开的内容之后的数值范围相对于现有技术已公开的内容具有新颖性、创造性，或者被排除的部分为本发明不可能实施的数值范围，则这样的修改不能被允许。

在审查实践中，只有在对比文件为抵触申请文件、或者不同发明目的的文件

等时，才有可能证明修改后的权利要求具有创造性，但这种情况是极为罕见的。

由于原审查指南将“放弃”（Disclaimer）这种修改方式置于“允许的修改”部分，容易造成对于采用具体放弃方式修改的含有数值范围技术特征的权利要求，不严格审查其是否符合上述限定条件而被接受的情况。本次修改将其从“5.2.2.1 允许的修改”移至“5.2.3.3 不允许的删除”，突出强调了对具体“放弃”（Disclaimer）这种修改方式的前提条件的审查。修改后的具体内容是：

“如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。例如，要求保护的技术方案中某一数值范围为 $X_1=600 \sim 10000$ ，对比文件公开的技术内容与该技术方案的差别仅在于其所述的数值范围为 $X_2=240 \sim 1500$ ，因为 X_1 与 X_2 部分重叠，故该权利要求无新颖性。申请人采用具体“放弃”的方式对 X_1 进行修改，排除 X_1 中与 X_2 相重叠的部分，即 $600 \sim 1500$ ，将要求保护的技术方案中该数值范围修改为 $X_1 > 1500$ 至 $X_1 = 10000$ 。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在 $X_1 > 1500$ 至 $X_1 = 10000$ 的数值范围相对于对比文件公开的 $X_2 = 240 \sim 1500$ 具有创造性，也不能证明 X_1 取 $600 \sim 1500$ 时，本发明不能实施，则这样的修改不能被允许”。

十五. 关于驳回决定（第 6.1 节）

1、有关驳回申请的条件（第 6.1.1 节）

修订内容：原审查指南规定“审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由、证据和法律依据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和 / 或进行修改申请文件的机会。如果申请人在指定的期限内未提出有说服力的意见和 / 或证据，也未对申请文件进行符合专利法及其实施细则规定的修改，或者修改后的申请文件中仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以作出驳回决定”。

修订后的审查指南规定“审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和 / 或修改申请文件的机会。

驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。但是，如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未提出有说服力的意见陈述和 / 或证据，也未对申请文件进行修改，则审查员可以直接作出驳回决定。

如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和 / 或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则”。

修订说明：关于驳回申请的条件，原审查指南在该节中规定“修改后的申请文件中仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以作出驳回决定”。按照原审查指南的上述规定，实践中可能会出现如下的情形 例如审查员在第一次审查意见通知书中指出独立权利要求 1 相对于对比文件 1 和对比文件 2 没有创造性，申请人在答复第一次审查意见通知书时，在独立权利要求 1 中增加了新的技术特征，如果审查员认为修改后的独立权利要求 1 相

思博专利论坛

对于对比文件 1 和对比文件 2 仍然没有创造性而直接驳回，则虽然满足了原审查指南本节的相关规定，但与修订后审查指南本章第 2.2 节中的听证原则所要求的对事实、理由和证据的听证不相符。

修订后的审查指南要求对于驳回的时机，针对变化了的事实要再一次听证，并增加了“驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出”的规定，以从程序上的规定来保证实体上的公正。

如果申请人在答复第一次审查意见通知书时没有提出有说服力的意见，也未修改申请文件，则审查员可以依据在第一次审查意见通知书中已经告知过的事实、理由和证据予以驳回。由于各案的情况不同，合适的驳回时机也就不同，不能一概而论，此处规定驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出是为了通过程序上的要求而尽可能满足听证。然而无限期的、绝对听证又是与程序节约原则相悖的，实际上在驳回的理由和证据已经事先告知的情况下，对于申请人提交的再次修改文本涉及的已改变、但与前次的审查文本涉及的缺陷为同类缺陷的，审查员可以不就此事实再次听证，而可以直接作出驳回决定。

2、有关驳回决定正文的撰写（第 6.1.4 节）

修订内容：原审查指南规定“（1）正确选用法律条款。当可以同时依据专利法及其实施细则的不同条款驳回申请时，应当选择其中最为适合、占主导地位的条款作为驳回的法律依据。（2）以令人信服的事实和理由作为驳回的依据，而且对于这些事实和理由，已经给了申请人一次发表意见和/或修改申请的机会。不得引用新提出的对比文件等作为驳回的证据”。

修订后的审查指南规定“（1）正确选用法律条款。当可以同时根据专利法及其实施细则的不同条款驳回申请时，应当选择其中最为适合、占主导地位的条款作为驳回的主要法律依据，同时简要地指出申请中存在的其他实质性缺陷。（2）

以令人信服的事实、理由和证据作为驳回的依据，而且对于这些事实、理由和证据的听证，已经符合本章第 6.1.1 节所述的驳回申请的条件”。

修订说明：首先，对于申请文件中存在多项并列的应予驳回的缺陷的情况，按照原审查指南的规定，审查员在驳回决定中选择其中最为适合、占主导地位的条款作为驳回的法律依据，而对于其他的条款不予评述。这样的做法很可能出现在审查员所作的驳回决定被撤销后，又以其他理由再次驳回的情况，不利于节约程序，浪费审查资源。因此修订后的审查指南规定以其中最为适合、占主导地位的条款作为驳回的主要法律依据，同时指出并列存在的其他实质性的驳回缺陷，这些被指出的并列存在的其他实质性缺陷同样要满足听证的要求，即当申请文件中存在多项并列的应予驳回的缺陷且这些驳回缺陷已经具备了本章第 6.1.1 节中所述的驳回申请的条件时，审查员应当以最为适合的、占主导地位的条款作为驳回的主要法律依据，并在驳回决定中同时简要地指出申请中存在的其他实质性缺陷对，以利于节约程序。

其次，原审查指南中“新提出的对比文件等”应该是指申请人尚不知晓的、未予听证的对比文件等，表明了对证据的听证应当是绝对的听证；而对事实和理由，原审查指南的规定“已经给了申请人一次发表意见和/或修改申请的机会”，没有将事实和理由的听证表述清楚。对于驳回决定来讲，对理由和证据的听证应当是绝对的听证，即驳回决定中所依据的理由和证据必须在驳回之前告知过申请人，这与事实的听证不同，事实的听证不要求绝对听证，要兼顾听证和效率。对此，已经在修订后的审查指南本章第 6.1.1 节驳回申请的条件中予以明确，因此此处修改为“对于这些事实、理由和证据的听证，已经符合本章第 6.1.1 节所述的驳回申请的条件”。

思博专利论坛

20

bbs.mvsiipo.co

十六. 关于实质审查程序的中止（第 7.2 节）

修订内容：增加了因财产保全而中止实质审查程序的情形，修订后的审查指南规定“实质审查程序可能因专利申请权归属纠纷的当事人根据专利法实施细则第八十六条第一款的规定提出请求而中止或因财产保全而中止”。

修订说明：根据国家知识产权局第 79 号公告，人民法院根据中华人民共和国民事诉讼法的有关规定，采取财产保全措施需要对专利申请进行保全的，应当向国家知识产权局发出协助执行通知书并附人民法院作出的财产保全民事裁定，国家知识产权局收到协助执行通知书和财产保全民事裁定，应根据协助执行通知书的内容，在保全期限内中止被保全的专利申请的有关程序。因此在实质审查程序中，对专利申请的实质审查可能会由于上述的财产保全而中止，因此增加了相应的规定。

第二部分 第九章 涉及计算机程序的发明专利

申请审查的若干规定

本章的修改主要涉及以下两个方面：第一是有关涉及计算机程序发明专利申请的客体审查。第二是有关涉及计算机程序的发明专利申请的说明书和权利要求书的撰写。

一、关于涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准（第2节）

修订内容：本次指南修订对涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准进行了比较大的修改，修订后的审查指南规定：

根据专利法第二十五条第二款第（一）项的规定，对智力活动的规则和方法不授予专利权。涉及计算机程序的发明专利申请属于本部分第一章第4.2节所述情形的，按照该节的原则进行审查：

（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，对其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或者数学计算规则，或者程序本身，或者游戏的规则和方法等，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，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。

（2）除了上述（1）所述的情形之外，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，例如在对上述游戏装置等限定的内容中既包括游戏规则，又包括技术特征，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。

思博专利论坛

根据专利法实施细则第二条第一款的规定，专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。涉及计算机程序的发明专利申请只有构成技术方案才是专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是解决技术问题，在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的是遵循自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则这种解决方案属于专利法实施细则第二条第一款所说的技术方案，属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是不是解决技术问题，或者在计算机上运行计算机程序从而对外部或内部对象进行控制或处理所反映的不是利用自然规律的技术手段，或者获得的不是受自然规律约束的效果，则这种解决方案不属于专利法实施细则第二条第一款所说的技术方案，不属于专利保护的客体。

例如，如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了实现一种工业过程、测量或测试过程控制，通过计算机执行一种工业过程控制程序，按照自然规律完成对该工业过程各阶段实施的一系列控制，从而获得符合自然规律的工业过程控制效果，则这种解决方案属于专利法实施细则第二条第一款所说的技术方案，属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了处理一种外部技术数据，通过计算机执行一种技术数据处理程序，按照自然规律完成对该技术数据实施的一系列技术处理，从而获得符合自然规律的技术数据处理效果，则这种解决方案属于专利法实施细则第二条第一款所说的技术方案，属于专利保护的客体。

如果涉及计算机程序的发明专利申请的解决方案执行计算机程序的目的是为了改善计算机系统内部性能，通过计算机执行一种系统内部性能改进程序，按照自然规律完成对该计算机系统各组成部分实施的一系列设置或调整，从而获得符合自然规律的计算机系统内部性能改进效果，则这种解决方案属于专利法实施细则第二条第一款所说的技术方案，属于专利保护的客体。

思博专利论坛

2

bbs.mvsiipo.co

修订说明：根据原审查指南的规定：有关涉及计算机程序的发明专利申请是否为专利法意义上的保护客体的问题主要通过专利法第二十五条进行判断，即对于一项仅仅涉及算法或数学计算规则等智力活动规则和方法的权利要求，以及在一项权利要求的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容、又包含技术特征的解决方案都是以专利法第二十五条为基准进行客体问题的判断，具体的判断方式是：对于既包含智力活动的规则和方法的内容、又包含技术特征的解决方案的方法类权利要求和装置类权利要求，都是审查该权利要求对现有技术作出的贡献，如果对现有技术作出的贡献仅仅在于智力活动的规则和方法，则将该解决方案视为智力活动的规则和方法，其属于专利法第二十五条第二款第（一）项规范的内容，不能被授予专利权；如果对现有技术作出的贡献不在于或不仅仅在于智力活动的规则和方法，则不能依据专利法第二十五条第二款第（一）项拒绝授予其专利权。

原指南的判断方式存在以下的问题：第一，需要审查员通过对现有技术进行检索之后，进而比较该专利申请相对于现有技术是否作出贡献来判断客体问题，这在审查的逻辑上不合理，按照通常的审查顺序，应当是在承认某个解决方案属于专利法意义上的客体之后，才进行相应的检索和审查；第二，对于是否属于专利法意义上的客体的判断应当是客观的，即应当根据申请人在其申请文件中向社会公众公开的信息客观地进行判断，而如果采用通过与现有技术进行对比之后判断，则可能会出现用 A 对比文件判断时，比较的结果属于智力活动的规则和方法，而用 B 对比文件时，则判定的结果又不属于智力活动的规则和方法，从而造成判断结果的不客观性；第三，如果采用这种判断方式，有时会出现不合理的结果，例如，当独立权利要求没有新颖性时，由于从属权利要求对现有技术作出

的贡献仅在于智力活动的规则方法，那么依据原审查指南的规定，就会认为该从属权利要求的解决方案属于智力活动的规则和方法，从而造成逻辑上的错误。

针对审查实践中存在的上述问题，此次修订根据第二部分第一章对智力活动的规则和方法的修改，相应地对涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准进行了调整。审查基准中的第（1）项涉及可以用智力活动的规则和方法排除的涉及计算机程序的发明专利申请的几种情形：即可以用专利法第二十五条进行排除的只有算法和数学计算方法、计算机程序本身、游戏的规则和方法等智力活动内容的方法类权利要求，以及主题名称为产品但对其进行限定的所有特征均为算法或数学计算方法、计算机程序、游戏规则和方法的情形（例如名称为记录介质、计算机程序产品等，但特征部分均为在该介质上运行的程序或执行的方法等内容；名称为“计算机游戏装置”，但特征均为该游戏装置的游戏规则等）。

审查基准中的第（2）项，对于既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征的权利要求的客体的审查，本次修订在审查基准部分明确了应采用专利法实施细则第二条第一款的规定进行处理。在应用专利法实施细则第二条第一款处理客体问题时，应当从三个方面来考虑，即问题、手段和效果。这里应当强调的是，由于专利法实施细则第二条是在“既包含技术特征，又包含智力活动的规则和方法内容”的情形下运用的，所以在用专利法实施细则第二条第一款评述时，应当从整体上来评述要求保护的解决方案，对此，修订后的审查指南中给出了相应示例。然而需明确的是，这种评价不需经过与现有技术相比来确定其是否为专利法意义上的保护客体，而只要针对申请人声称的要解决的问题，所采用的手段及所达到的效果来评述即可。

综上对涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准的修改，实际上可以明确

思博专利论坛

4

bbs.mvsipo.co

针对涉及计算机程序的发明专利申请的客体判断的审查方式是：采用专利法第二十五条进行客体的判断是针对权利要求的解决方案而言的。如果权利要求要求保护的方案不属于专利法第二十五条规定的智力活动的规则和方法，则审查员需要进一步考察权利要求所保护的解决方案是否满足实施细则第二条第一款的要求，即判断权利要求要求保护的解决方案是否为专利法意义上的技术方案。这时不仅要考虑权利要求请求保护的解决方案，而且还要针对申请人所声称的解决方案，再考虑评判其所解决的问题、采用的手段和所达到的效果，如果审查员经过分析认为权利要求的解决方案不符合专利法实施细则第二条第一款有关客体的规定，则应当拒绝授予专利权。

二、关于涉及计算机程序的发明专利申请的审查示例（第3节）

修订内容：修订后的审查指南增加了审查示例一节，以举例的方式来原因说明审查基准的应用。

修订说明：本次指南修改新增加了“涉及计算机程序的发明专利申请的审查示例”一节内容，该节内容按照修订后的审查指南本章第2节的审查基准，分别从以下三个方面举例说明审查基准的运用：

（1）属于专利法第二十五条第二款第（一）项范围内的涉及计算机程序的发明专利申请，不属于专利保护的客体。

（2）为了解决技术问题而利用技术手段，并获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利申请属于专利法实施细则第二条第一款规定的技术方案，因而属于专利保护的客体。

（3）未解决技术问题，或者未利用技术手段，或者未获得技术效果的涉及计算机程序的发明专利申请，不属于专利法实施细则第二条第一款规定的技术方案

思博专利论坛

案，因而不属于专利保护的客体。

三、关于说明书的撰写（第 5.1 节）

修订内容：修订后的审查指南增加了如下内容“涉及计算机程序的发明专利申请包含对计算机装置硬件结构做出改变的发明内容的，说明书附图应当给出该计算机装置的硬件实体结构图，说明书应当根据该硬件实体结构图，清楚、完整地描述该计算机装置各硬件组成部分及其相互关系，以本领域的技术人员能够实现为准”。

修改说明：增加上述内容的目的在于，对于涉及计算机程序的包含有硬件改变的专利申请，明确规定说明书应当给出该计算机装置的硬件实体结构图，并清楚、完整地描述该计算机装置各硬件组成部分及其相互关系，以本领域技术人员能够实现为准，不能仅以计算机程序流程图及其说明为依据，即对于涉及计算机程序的发明，如果某些硬件本身属于发明改进的一部分，则说明书附图应体现其结构上的改变，指明其物理结构的变化，必须给出物理结构框图。虽然按照通用章节的要求，对于物理结构而言，只要满足清楚、完整地描述该计算机装置各硬件组成部分及其相互关系，以本领域技术人员能够实现为准的要求即可，并没有要求一定给出结构方框图，但对于涉及计算机程序的包含有硬件改变的专利申请，由于在权利要求中可能会出现功能模块构架，其有别于真正的实体硬件结构，因此，提出这样的要求有助于清楚地理解哪些改进属于计算机程序部分，哪些改进属于硬件部分。

四、有关权利要求书的撰写（第 5.2 节）

修订后的审查指南增加了如下内容：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。

修改说明:原审查指南指出,对涉及计算机程序的发明专利申请,既可以写成方法权利要求,也可以写成产品权利要求,不论写成哪一种形式的权利要求,都应当得到说明书的支持。对此,实践中出现了不同的理解。有观点认为,方法或者流程只能支持方法类型的权利要求,而不可能支持产品类型的权利要求,因此,对于涉及计算机程序的发明,只允许撰写方法类型的权利要求。

随着计算机技术的发展,大量的发明创造仅依靠计算机程序的创新即可实现,不必依赖于硬件的改动,因此,核心内容仅在于计算机程序的专利申请越来越多。按照传统的专利保护理论,只有方法和(物理实体)产品这两类专利保护类型,但相当多的专利申请的发明基础仅在于计算机程序的创新,不涉及装置(产品)的硬件结构的改变,则这类专利申请无法通过传统的产品权利要求寻求专利保护,只能通过方法权利要求来寻求专利保护。但是,方法权利要求保护的客体仅是执行计算机程序所形成的过程,并不涉及执行计算机程序所必须建立的功能模块,即只能保护行为过程,不能保护产生行为所必需的功能条件。因此,考虑到涉及计算机程序的发明专利申请的特殊性,对于全部以计算机程序流程为基础,不涉及硬件结构改变的发明创造,除了提供方法权利要求的保护之外,亟需对执行计算机程序流程所必须建立的功能模块的集合给予装置权利要求的保护。

目前,发明专利申请中出现了很多由执行计算机程序流程所必须建立的功能模块集合组成的装置权利要求,因此,修订后的审查指南增加了有关如何撰写相

应的装置权利要求的规定。即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，来撰写装置权利要求，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。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。

通过这种修改，明确了对于涉及计算机程序的发明，如果说明书中充分公开了该计算机程序流程实施的方法步骤，则可以以该流程或步骤为依据，既可以写成方法权利要求，也可以写成产品权利要求。应当注意的是，撰写这种装置权利要求时，由于这种装置是一种非真实存在的功能构架，则要求该装置的各个组成部分应当与该计算机流程或者该方法的各个步骤完全一一对应。

思博专利论坛

8

bbs.mvsiipo.co

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

审查指南本章的修订主要涉及如下两个方面：第一，梳理了化学领域和其他领域的关系；第二，对生物技术领域的发明专利申请的审查作出了细化的规定。

一、关于引言（第1节）

修订内容：原审查指南规定“化学领域发明专利申请的审查存在着许多特殊的问题。本章旨在按照专利法和专利法实施细则的原则，对于如何处理化学发明审查中的某些特殊问题作出若干规定。这些规定尚需在以后的审查实践中不断补充和修改。本章内容涉及不授予专利权的化学申请、化学发明的权利要求、化学发明的充分公开、化学发明的新颖性和创造性及化学发明的单一性等六节。涉及生物技术发明申请的一些独特的问题在第7节中阐述。”

修订后的审查指南在本节规定：“化学领域发明专利申请的审查存在着许多特殊的问题。例如，在多数情况下，化学发明能否实施往往难以预测，必须借助于试验结果加以证实才能得到确认；有的化学产品的结构尚不清楚，不得不借助于性能参数和/或制备方法来定义；发现已知化学产品新的性能或用途并不意味着其结构或组成的改变，因此不能视为新的产品；某些涉及生物材料的发明仅仅按照说明书的文字描述很难实现，必须借助于保藏生物材料作为补充手段。本章旨在按照专利法和专利法实施细则的原则，并在符合本指南一般性规定的前提下，对于如何处理化学发明审查中的某些特殊问题作出若干规定。”

修订说明：首先，此次修订对本章引言的修改是为了理顺化学领域的特殊规定与其他领域的一般性规定的关系。原审查指南的表述是“按照专利法和实施细则的原则作出特殊规定”，容易使人误解为可以不遵守审查指南的一般性规定，只按第十章规定对化学领域的专利申请进行审查即可。因此，此次修订增加了“在符合本指南一般性审查原则的前提下”的表述，强调了关于特殊与一般的关系，明确了对于任何申请，包括化学领域的申请首先应当依照审查指南的一般性规定进行审查，对于一般性规定中没有明确规定的特殊问题还要按照第十章的规定进行审查。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

第二,原审查指南仅指出“化学领域发明专利申请的审查存在许多特殊的问题”,但未具体说明哪些地方特殊。这种表述过于抽象,不好掌握,容易导致扩大化理解。因此,本次修改增加了化学发明特殊性的举例性的说明,以弥补原指南的缺陷。这些特殊性都是根据国内外化学领域发明专利申请的审查实践归纳形成的。

二、关于化学产品的充分公开(第3.1节)

1、有关用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品的充分公开

修订内容:原审查指南明确第十章所称的化学产品包括化合物和组合物。

此次修订明确所称的化学产品包括化合物、组合物以及用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品。”

同时,此次修订增加了有关对用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品进行确认的内容。

修订说明:专利申请中的化学产品分为化合物、组合物以及结构和/或组成不明确的化学产品三类。原审查指南对用结构和/或组成不明确的化学产品的充分公开没有进行规定(仅在权利要求撰写要求部分有相关内容),而这类化学产品在例如生物、食品、中药、陶瓷、玻璃、高分子材料等领域中普遍存在。原审查指南中没有明确规定,这类产品是否属于专利法意义上的化学产品,此次修订给出明确规定,即这类产品属于本章第3.1节规定的化学产品。

由于这类化学产品的特殊之处在于对产品的确认上,因此本节在关于化学产品充分公开重要条件之一的化学产品的确认(第3.1节(1))中增加了对用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品进行确认的有关规定。具体来说,增加下述文字“对于仅用结构和/或组成不能够清楚描述的化学产品,说明书中应当进一步使用适当的化学、物理参数和/或制备方法对其进行说明,使要求保护的化学产品能被清楚地确认”。

思博专利论坛

bbs.mvsipo.co

2、有关化学产品的用途和 / 或使用效果

修订内容：原审查指南规定：新的药物化合物或药物组合物，应当公开其具体医药用途、药理功效、有效量及使用方法；应当提供对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以达到预期要解决的技术问题或效果的实验室试验（包括动物试验）或者临床试验的定性或定量数据。有效量和使用方法或制剂方法等应当公开至该领域的技术人员能实施的程度。

此次修订为：对于化学产品发明，如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和 / 或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和 / 或达到预期效果的定性或者定量实验数据。

对于新的药物化合物或者药物组合物，应当记载其具体医药用途或者药理作用，同时还应当记载其有效量及使用方法。如果本领域技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述医药用途、药理作用，则应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以解决预期要解决的技术问题或者达到预期的技术效果的实验室试验（包括动物试验）或者临床试验的定性或者定量数据。说明书对有效量和使用方法或者制剂方法等应当记载至所属技术领域的技术人员能够实施的程度。

修订说明：第一，化学领域区别于其他技术领域最突出的特点就是化学是一门实验科学，一项化学发明的效果往往难以根据所用材料的结构、性能和制备方法预测，必须通过实验结果才能得以确认，因此实验方法和数据在化学领域的专利申请中占有重要的地位。原指南中，对于提供实验数据的要求仅出现在关于药物化合物、药物组合物的规定中，易引起只有药物化合物或组合物的发明才需要提供实验数据的歧义。实际上，这是化学领域发明普遍存在的问题，只是医药领域的表现尤为突出而已，并非仅仅限于医药领域。此处将提供实验数据的要求由针对药物化合物或组合物扩展到所有化学产品。

第二，从审查原则上说，是否需要实验数据来判断化学产品发明的充分公开，需要综合发明要解决的技术问题、技术方案、现有技术等方面来考察。化学是实

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

验科学，存在不可预知性，但所有的发明都是基于一定现有技术而做出的。对于许多物质的结构、组成、性能、应用表现等等，本领域技术人员已经掌握了大量详实、丰富的技术信息，这些技术信息均应在理解、判断一项化学发明的方案和效果是否能够再现时加以考虑，不应不加区分地一概要求申请记载各种详细的实验数据。故此处修改增加了“如果本领域技术人员无法根据现有技术预测其能够实现所述用途”这一条件，使得审查员可以根据具体案情进行分析，更加符合实际，避免了“一刀切”的做法。

三、关于化学产品用途发明的充分公开（第 3.3 节）

修订内容：修订后的审查指南增加了“化学产品用途发明的充分公开”一节，具体增加的内容如下：

“对于化学产品用途发明，在说明书中应当记载所使用的化学产品、使用方法及所取得的效果，使得本领域技术人员能够实施该用途发明。如果所使用的产品是新的化学产品，则说明书对于该产品的记载应当满足本章第3.1节（即化学产品发明的充分公开）的相关要求。如果本领域的技术人员无法根据现有技术预测该用途，则应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明该物质可以用于所述用途并能解决所要解决的技术问题或者达到所述效果的实验数据。”

修订说明：此小节为新增内容。化学产品的用途发明是化学领域中一种常见的发明类型，该类发明与产品发明或产品的制备方法发明不同，对其说明书和权利要求书的审查也与产品发明或产品制备方法发明的审查有所不同。尤其是有些用途，例如制药用途、联合用药（包括药物的联合用药和农药的联合用药）的效果等往往难以预测，必须通过实验才能证实。原指南没有对化学产品用途发明的充分公开进行规定。此次修订增加了本节的规定，使得对该类型发明的审查标准更为明确。

四、关于实施例（第 3.4 节）

修订内容：原审查指南规定：不能允许申请人将申请日之后补交的实施例写

入说明书，尤其是其中与保护范围有关的内容，更不允许写进权利要求。后补交的实施例只能供审查员审查新颖性、创造性和实用性时参考。

修订后的审查指南规定：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。

修订说明：此修改涉及两个方面，第一是删除了申请日以后补交的实施例不能补入说明书和权利要求书中的内容，原因是该部分内容在本部分第八章不允许的增加部分已有规定，不需要重复。

第二是删除了“后补交的实施例只能供审查员审查新颖性、创造性和实用性时参考。”因为参考与否，情况比较复杂，需要审查员进行具体分析，不宜简单地作出规定。

五、关于开放式、封闭式及它们的使用要求（第 4.2.1 节）

修订内容：原审查指南明确组合物的权利要求存在开放式、封闭式和半开放式三种表达方式。

此次修订明确组合物权利要求存在开放式、封闭式的表达方式。去掉了容易引起混乱的半开放式的概念，而将原来属于半开放式的表述方式合并到开放式表述方式中。

修订说明：原审查指南规定组合物权利要求分为开放式、封闭式和半开放式三种表达方式，并分别列出了每种方式的常用措辞。这种表达方式的分类目的在于表明它们所限定的保护范围不同。开放式表示组合物中并不排除权利要求中未指出的组分；而封闭式表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分；半开放式所限定的保护范围“使封闭式的权利要求只是向着这样一些未指出的组分开放，这些组分可以是任何含量，但必须是那些对所指出的组分的基本特性或者新的特性没有实质上影响的组分”。分析看出，半开放式权利要求本质上仍然属于开放式权利要求的类型，没有必要单独列出，因此将此种方式删除，并将该方式所用措辞“基本上由一组成”、“基本组成为”并入开放式举例中。另

外措辞举例的第(4)项“主要由——组成”、“主要组成为”均明确是开放式含义，不必单独例举，也并入开放式举例中。

六、关于化合物的新颖性（第 5.1 节）

修订内容：原审查指南规定对比文件能用来破坏化合物新颖性的前提条件是本领域技术人员能够根据该对比文件制造或者分离到其产品。具体的规定是：“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一篇现有技术文件里已经提到该化合物，所属领域的技术人员由该文件的指导能制造或者能分离出该化合物，则该化合物缺乏新颖性。这里所谓‘提到’的含义是：明确定义或说明了该化合物的(i)化学名称、(ii)分子式（或结构式）、(iii)理化参数和/或(iv)一种制备方法（包括原料）。”“如果一篇现有技术文件只公开化合物的上述(i)–(iv)的部分内容，所属领域的技术人员不能从这篇文件中或公知的常识中理解到如何得到所要求的化合物，则这篇文件不能用来破坏该化合物的新颖性。”

此次修订规定：“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。这里所谓‘提到’的含义是：明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法（包括原料）。”

修订说明：该修改对应于第二部分第三章第 2.3 节的修改，在第 2.3 节中删除文字“一份清楚、完整地公开了发明或者实用新型专利申请技术方案的对比文件，是损害该发明或者实用新型专利申请新颖性的文件”，即在审查专利申请是否具有新颖性时，是将被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案进行对比，如果两者是相同的，并且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，则该专利申请的技术方案不具备新颖性。因此，审查员在审查过程中无需按照专利法第二十六条第三款的要求审查对比文件是否充分公开，只要按照新颖性审查的基本原则审查即可。根据修订后审查指南的规定，对比文件中如果公开

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

了化合物的化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法（包括原料），就可以将化合物与专利申请中要求保护的化合物进行比较从而得出两者是否相同的结论，因此，对比文件中如果“提到”了专利申请中请求保护的化合物，审查员就可以推定该化合物不具备新颖性。

此处修订也进一步明确该规定存在一种例外的情形，即当申请人能够提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物时，审查员就不应当以对比文件中提到了该化合物为理由继续坚持推定该化合物没有新颖性。但此时，审查员应当注意审查申请人提供的证据是否确凿、是否具有说服力。

七、关于化学新产品的用途发明（第 5.4 节）

1、原审查指南的规定仅涉及了已知物质的用途发明的新颖性，对新物质的用途发明的新颖性没有规定。此次修订明确新产品的用途发明由于该产品是新的而自然具有新颖性，这与本指南的通用原则是一致的。

2、此次修订增加了以下内容：

“对于涉及化学产品的医药用途发明，其新颖性审查应考虑以下方面：

（1）新用途与原已知用途是否实质上不同。仅仅表述形式不同而实质上属于相同用途的发明不具备新颖性。

（2）新用途是否被原已知用途的作用机理、药理作用所直接揭示。与原作用机理或者药理作用直接等同的用途不具有新颖性。

（3）新用途是否属于原已知用途的上位概念。已知下位用途可以破坏上位用途的新颖性。

（4）给药对象、给药方式、途径、用量及时间间隔等与使用有关的特征是否对制药过程具有限定作用。仅仅体现在用药过程中的区别特征不能使该用途具有新颖性。”

修订说明：此处修改增加了对于涉及化学产品的医药用途发明的审查原则，这是因为近年来这方面的申请较多、情况比较复杂，如果不规定审查标准，则在

执行中容易出现标准不统一的情况。本次修订增加的规定是根据审查指南新颖性审查的通用原则具体分析该类申请的实质内容而作出的。

八、关于马库什权利要求的单一性（第 8.1 节）

修订内容：原审查指南规定：“马库什要素是化合物的，如果满足下列标准，应当认为它们具有类似性质，该马库什权利要求具有单一性：

(1) 所有可选择化合物具有共同的性能或作用；和

(2) 所有可选择化合物具有共同的结构，即主要结构单元是共有的；或者在不能有共同结构的情况下，所有可选择化合物在该发明的相关技术中被认为是属于一类化合物。

上述（2）中所谓‘主要结构单元是共有的’是指共有的结构占整个结构的大部分，而且主要结构单元的结构应当是确定的；或者虽只占一小部分，但这一小部分构成了它与现有技术的区别特征。该结构单元可以是单个成分，也可以是相互联系的几个成分的组合。

上述（2）中所谓‘被认为是属于一类化合物’的含义是各马库什化合物之间相互代替后都得到相同的结果。”

此次修订规定：“马库什权利要求同样应当符合专利法第三十一条第一款及专利法实施细则第三十五条关于单一性的规定.....当马库什要素是化合物时，如果满足下列标准，应当认为它们具有类似的性质，该马库什权利要求具有单一性：

(1) 所有可选择化合物具有共同的性能或作用；和

(2) 所有可选择化合物具有共同的结构，该共同结构能够构成它与现有技术的区别特征，并对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的；或者在不能有共同结构的情况下，所有的可选择要素应属于该发明所属领域中公认的同一种化合物类别。

‘公认的同一种化合物类别’是指根据本领域的知识可以预期到该类的成员对于要求保护的发明来说其表现是相同的一类化合物。也就是说，每个成员都可以互相替代，而且可以预期所要达到的效果是相同的。”

修订说明：此处修改变动较大。对比可以发现，变化涉及以下几个方面：

第一，强调马库什权利要求单一性的判断仍然需要遵循前面章节所述的单一

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

性的审查原则，两者只是具体与一般的关系。

第二，原审查指南规定的一种情形是所有可选择化合物具有共同的性能或作用的同时具有共同的结构，即主要结构单元是共有的，则该马库什权利要求有单一性。此次修订为所有可选择化合物具有共同的性能或作用的同时具有共同的结构，该共同结构能够构成它与现有技术的区别特征，并对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的，才具有单一性。虽然这样修改对这类申请的单一性提出了更高的要求，但能够使得化合物马库什权利要求的单一性判断基准与通用原则相统一，因为单一性概念中“特定技术特征”是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。所以在所有可选择化合物具有共同结构的情形下，只有化合物的共同结构能够构成它与现有技术的区别特征，并对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的，才具有单一性。

第三，此次修订去掉了关于“主要结构单元是共有”的解释，并对“同一化合物类别”进行了进一步的明确。原审查指南仅指出“属于一类化合物”但没有指出根据什么来判断是否属于一类化合物，因此在实践中出现了理解上的不一致，有些审查员是根据化合物结构进行判断，有些审查员是根据化合物性能或作用或用途进行判断。此次修改明确判断的基础是“在发明所属技术领域中属于公认的”，即在发明申请日或优先权日之前，根据现有技术就可以知悉的，而不是经过发明人的大量试验得以确认的。此外，还解释了公认的一化合物类别应当对发明而言有相同的表现，可以相互代替并且得到相同的效果，而且这些表现应当是根据本领域内的现有知识可以预期到的。只有这样才属于公认的一化合物类别，否则不属于公认的一化合物类别。

九、关于生物技术领域发明专利申请的审查（第9节）

修订内容：原审查指南在第二部分第一章第3.4节中规定：“专利法所称的

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

动物，是指不能自己合成，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。专利法所称的植物，是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。”

在维持上述规定的同时，此次修订明确了动物和植物可以是动物和植物的各级分类单位，如界、门、纲、目、科、属和种等，同时，还在第二部分第一章第4.4节明确了专利法所称的动物不包括人。

修订说明 :此处修改的原因是由于现在出现了请求对某一级分类单位请求保护的申请，而原指南中没有对此作出明确规定，导致审查中的不统一，因此有必要在审查指南中明确动物和植物的各级分类单位，如界、门、纲、目、科、属和种等仍属于专利法意义上的动物或者植物，不能予以保护。同时明确了专利法所称的动物不包括人。

十、关于依据专利法第五条对要求保护的客体的审查（第 9.1.1 节）

修订内容：原审查指南规定(1) 克隆人的方法以及克隆的人；(2) 改变人生殖系遗传身份的方法；(3) 人胚胎的工业或商业目的的应用；(4) 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、改变动物遗传身份的方法，以及由此方法得到的动物四种情况属于专利法第五条所规定的不能被授予专利权的生物技术发明类型。

在维持上述规定的同时（移至第二部分第一章第3.2节），此次修订明确了人类胚胎干细胞及其制备方法、处于各个形成和发育阶段的人体，包括人的生殖细胞、受精卵、胚胎及个体也属于专利法第五条所规定的不能被授予专利权的生物技术发明类型。

修订说明 :此处修改的原因是由于现在出现了请求对人类胚胎干细胞等进行保护的申请，有必要在审查指南中明确人类胚胎干细胞及其制备方法、处于各个形成和发育阶段的人体，包括人的生殖细胞、受精卵、胚胎及个体不能予以保护。原审查指南在本节中规定的，属于专利法第五条所规定的不能被授予专利权的一些具体生物技术发明类型并没有被删除，只是移到了第二部分第一章第 3.2 节。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

十一、关于动物和植物个体及其组成部分（第 9.1.2.3 节）

修订内容：此次修订增加了以下内容：

“动物的胚胎干细胞、动物个体及其各个形成和发育阶段例如生殖细胞、受精卵、胚胎等，属于本部分第一章第 4.4 节所述的‘动物品种’的范畴，根据专利法第二十五条第一款第（四）项规定，不能被授予专利权。

动物的体细胞以及动物组织和器官(除胚胎以外)不符合本部分第一章第4.4节所述的‘动物’的定义，因此不属于专利法第二十五条第一款第（四）项规定的范畴。

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、蛋白质来维系生存的植物的单个植株及其繁殖材料（如种子等），属于本部分第一章第4.4节所述的‘植物品种’的范畴，根据专利法第二十五条第一款第（四）项规定，不能被授予专利权。

植物的细胞、组织和器官如果不具有上述特性，则其不能被认为是‘植物品种’，因此不属于专利法第二十五条第一款第（四）项规定的范畴。”

修订说明：此次修订明确了上述内容，基于第二部分第一章对“动物和植物的定义”进行了划分，其划分点在于“动物和植物的组成部分”是否具有生长为个体的能力。

十二、关于生物材料的保藏（第 9.2.1 节）

修订内容：此次修订增加了如下内容：

“如果申请人按时提交了符合专利法实施细则第二十五条规定的请求书、保藏证明和存活证明，但未在说明书中写明与保藏有关的信息，允许申请人在实质审查阶段根据请求书的内容将相关信息补充到说明书中。”

修订说明：在审查实践中出现了申请人按时提交了符合专利法实施细则第二十五条规定的请求书、保藏证明和存活证明，但未在说明书中写明与保藏有关的信息的情况。原审查指南对此情形没有明确规定。此次修订明确，在实质审查时，申请人可以根据请求书的内容将相关信息补充到说明书中。

十三、关于涉及遗传工程发明的充分公开（第 9.2.2 节）

修订内容：原审查指南对涉及遗传工程发明充分公开的规定较为笼统。此次修订在这里增加的内容较多，进一步明确“遗传工程”指基因重组、细胞融合等人工操作基因的技术。涉及遗传工程的发明包括基因(或 DNA 片段)、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明。并且修订后的审查指南还从产品发明和制备产品的方法发明两方面对申请如何来满足说明书充分公开的要求进行了规定。具体的规定是：在满足其他有关规定的基礎上，对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体本身的发明，说明书应当包括产品的确认、产品的制备、产品的用途和 / 或效果三个方面。

修订说明：对于涉及遗传工程的专利申请，而原审查指南有关的规定比较笼统，申请人和审查员对具体的案件该如何撰写才能满足充分公开的要求有不一致的理解。此次修改对该领域中典型的发明类型怎样撰写才能满足充分公开的要求进行了规定。这里参照了化学产品充分公开时应该从化学产品的确认、化学产品的制备、化学产品的用途和 / 或使用效果三方面进行撰写的规定，只是进一步对遗传工程领域发明专利申请中大量存在的，涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明，如何在产品的制备方面进行撰写做了细化。本质上，该领域的发明专利申请和其他领域的专利申请一样，要满足充分公开的要求，就应当做到清楚地记载发明的技术方案，详细地描述实现发明的具体实施方式，完整地公开对于理解和实现发明必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明的程度。

此处修改还涉及结构的调整，调整后把说明书为了满足充分公开的要求应该注意的生物材料的保藏问题、核苷酸或氨基酸序列表的有关规定也移至本节。

十四、关于涉及遗传工程发明的权利要求（第 9.3.1 节）

修订内容：原审查指南对涉及遗传工程发明充分公开的规定较为笼统。

此次修订在这里增加的内容较多，首先明确了该领域的发明专利申请和其他

领域的专利申请一样，权利要求书至少应当符合专利法第二十六条第四款、专利法实施细则第二十条第一款、专利法实施细则第二十一条第二款规定；进一步分别明确了对于涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞和单克隆抗体的发明专利申请，其权利要求可能被允许的撰写方式。

修订说明：此次修订明确了涉及遗传工程的发明专利申请仍要满足专利法第二十六条第四款、专利法实施细则第二十条第一款、专利法实施细则第二十一条第二款规定，其与通用规则的关系只是特殊与一般的关系。同时，此次修改对该领域中典型的发明类型怎样撰写权利要求才可能满足清楚、简要的要求进行了规定。这里主要是结合各类遗传工程的技术特点，对涉及基因、载体、重组载体、转化体、多肽或蛋白质、融合细胞、单克隆抗体等的发明，如何在权利要求的撰写上满足清楚、简要的要求做了细化的规定。关于权利要求是否满足以说明书为依据的问题，这里并未涉及。是否以说明书为依据，应按照通用章节的规定去判断。本质上，该领域的发明专利申请和其他领域的专利申请一样，要满足以说明书为依据的要求，那么权利要求所要求保护的技术方案就应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

十五、有关涉及遗传工程的发明的新颖性（第 9.4.1 节）

修订内容：原审查指南规定：“如果抗原 A 是新的，那么抗原 A 的单克隆抗体也是新的。但是，如果某已知抗原 A' 的单克隆抗体是已知的，而发明涉及的抗原 A 具有与已知抗原 A' 相同的表位，则已知抗原 A' 的单克隆抗体就与发明涉及的抗原 A 结合。在这种情况下，抗原 A 的单克隆抗体的发明不具有新颖性。”

此次修订规定：“如果抗原 A 是新的，那么抗原 A 的单克隆抗体也是新的。但是，如果某已知抗原 A' 的单克隆抗体是已知的，而发明涉及的抗原 A 具有与已知抗原 A' 相同的表位，即推定已知抗原 A' 的单克隆抗体就能与发明涉及的抗原 A 结合。在这种情况下，抗原 A 的单克隆抗体的发明不具有新颖性，除非申请

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

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单克隆抗体与对比文件公开的单克隆抗体的确不同。”

修订说明: 原审查指南对单克隆抗体的新颖性判断实际上隐含了推断的过程, 即由于“表位”相同, 推导得出其刺激产生的抗体上与该表位结合的位点结构相同, 进一步推断整个抗体相同。此次指南修订仍延续了这种判断方式, 但给申请人提供一个反证的机会, 即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单克隆抗体与对比文件公开的单克隆抗体的确不同。

十六、关于结构的调整

此次指南修订对生物技术领域发明专利申请的有关规定进行了结构上的调整。将原审查指南第 7.2 节中涉及“再现性”的内容(从自然界筛选特定微生物的方法、理化方法人工诱变微生物的方法)调整到新增的第 9.4.3 节“实用性”中, 以便于在撰写体例上与本章新增第 7 小节相一致, 该调整仅仅涉及位置调整, 并未涉及实质内容的改变; 将有关核苷酸或氨基酸序列表的有关要求调整到第 9.2 节, 以明确该规定是说明书满足充分公开的规定之一; 将该领域发明专利申请的新颖性创造性判断分别进行了规定, 以便与本章其他节在体例上统一。

第三部分 进入国家阶段的国际申请的审查

审查指南第三部分的修订主要包括以下三个方面：第一，依据 2004 年生效的专利合作条约实施细则的修订，对相关内容进行删除、修改、增加；第二，统一规范审查员在审查过程中对通知书类表格的使用；第三，统一称谓、规范用词。

第一章 进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理

一、关于引言（第 1 节）

修订内容：将原审查指南本节第三段“本章所涉及的审查的主要任务”修订为“本章所涉及的初步审查和事务处理的主要内容”。

修订说明：明确本章的内容包括初步审查和事务处理两方面的规定。

二、关于在中国没有效力（第 2.1 节）

1、修订内容：

将原审查指南“国际申请中对中国的指定包含对保护类型的指明。进入国家阶段时要求授予的保护类型应当和小册子扉页记载的保护类型一致”删除。

将原审查指南“或者小册子中所记载的指定…保护类型不一致的”及“或者就进入声明中填写的保护类型而言在中国没有效力”删除。

修订说明：上述的删除是根据 2004 年生效的专利合作条约实施细则 4.9 (a) 所作的修改。专利合作条约实施细则 4.9 是“国家的指定，保护类型，国家和地区专利，”其中 (a) 指出请求书的提交意味着：

- (i) 指定在国际申请日时受条约约束的所有成员国；
- (ii) 该国际申请对条约第 43 和第 44 条适用的所有指定国，要求获得通过对该国的指定可以获得的所有保护类型；
- (iii) 该国际申请对条约第 45 条 (1) 适用的所有指定国，要求获

思博专利论坛

1

bbs.mvsiipo.co

得地区专利和国家专利，除非条约第 45 条（2）适用；

由于上述专利合作条约实施细则的规定在申请时即已指定了所有成员国，并且可获得所有保护类型。因此，在进入国家阶段时是有效力的。除非在国际阶段申请人提出排除对中国的指定。

对于保护类型指明，由于专利合作条约的修改，不存在有关保护类型的问题，因此删除相关内容。

2、修订内容：修订后的审查指南规定“凡是确定了国际申请日的国际申请均已由受理局对其是否符合专利合作条约第 11 条进行了审查，并作出了肯定的结论，所以只要国际申请指定了中国，根据专利法实施细则第一百条第一款的规定，专利局应当承认该申请有正规的国家申请的效力，由受理局确定的国际申请日就是在中国的实际申请日。审查员不必对国际申请重新审查，但是审查员应当审查声称进入国家阶段的国际申请对中国的指定是否继续有效，即以国际局传送的国际申请文本（即国际公布文本）为依据，对此加以确认，国际公布文本扉页中应当有指定中国的记载。

声称进入国家阶段的国际申请，其国际公布文本中没有指定中国的记载的，该国际申请在中国没有效力，审查员应当发出‘国际申请不能进入国家阶段通知书’（PCT/CN502 表），通知申请人该国际申请进入国家阶段的手续不予接受。”

修订说明：明确在国际阶段提出申请后申请人又撤回对中国的指定，将导致国际申请在中国效力终止，审查员应当发出“国际申请不能进入国家阶段通知书”（PCT/CN502 表）。

三、关于国际局通知效力丧失（第 2.2.1 节）

修订内容：将原审查指南中“或‘指定被认为撤回’（PCT/IB/324）的通知的”的内容删除。

修订说明：由于专利合作条约实施细则的修改，在申请时即自动获得

思博专利论坛

全部指定，不存在指定被认为撤回的情形，因此受理局不会作出关于“指定被认为撤回”的决定。

四、关于选定（第 2.2.3 节）

1、修订内容：将原审查指南中“国际申请的优先权日起十九个月内选定中国”修订为“国际申请在规定的期限内选定中国”。

修订说明：根据 2004 年生效的专利合作条约实施细则第 54 条之二的规定，申请人可以自国际单位向申请人传送国际检索报告及书面意见之日起 3 个月或优先权之日起 22 个月提出初审要求书。因此，将国际申请的优先权日起十九个月内选定中国，修改为“国际申请在规定的期限内选定中国”。

2、修订内容：删除了原审查指南中的如下内容，“是否在优先权日起十九个月内选定中国应当以国际局在通知书中作出的标记为依据”和“在没有选定中国、自优先权日起十九个月后选定中国或者对中国的选定失去效力的情况下，国际申请应当在自优先权日起二十个月或者在缴纳宽限费的条件下，在自优先权日起二十二个月届满前进入国家阶段。在上述期限届满之后办理手续的国际申请在中国的效力终止，审查员应当按照本章第 2.2.2 节第一段处理”。

修订说明：由于专利合作条约实施细则第 54 条之二的修订，因此不存在上述情形。

五、关于保护类型（第 3.1.2 节）

1、修订内容：增加对专利合作条约实施细则 4.9 (a) 的引用。

修订说明：专利合作条约实施细则 4.9 (a) 规定“请求书的提交意味着：(i) 指定在国际申请日时受条约约束的所有成员国；(ii) 该国际申请对条约第 45 条和 44 条适用的所有指定国，要求获得通过对该国的指定可以

思博专利论坛

获得的所有保护类型”。

2、修订内容：删除了原审查指南中的如下内容，“（注：这在某些国家是允许的），所以国际申请对中国而言从申请提出时已经确定了要求的保护类型。国际局传送的小册子扉页“指定国”一栏中记载了这一信息”和“专利法没有规定在申请提出后可以转换申请类别，国际申请进入国家阶段时不得对申请的保护类型重新选择，只允许将原始国际申请请求书（PCT/RO/101）中指明的保护类型填写在进入声明中。简言之，保护类型的填写应当与小册子中的记载一致。出现不一致的情况时，审查员将认定为书写错误，应当依据小册子上的记载依职权加以改正，并将改正告知申请人。申请人不同意审查员改正的，审查员应当按照本章第 2.1 节第 3 段处理”。

修订说明：按照专利合作条约实施细则 4.9 (a) 的规定，进入中国国家阶段的同时应明确指明专利申请的保护类型，进入后不得转换专利申请的保护类型，不会出现与国际公布不一致的情形，因此删除相应内容。

3、修订内容：修订后的审查指南明确：专利法实施细则第十三条第一款规定：同样的发明创造只能被授予一项专利。国际申请指定中国的，办理进入国家阶段手续时，应当指明要求获得的是‘发明专利’还是‘实用新型专利’，两者择其一，不允许使用‘发明和实用新型专利’的方式。如果申请人未选择保护类型或者同时选择‘发明和实用新型专利’的，审查员应当发出“国际申请不能进入国家阶段通知书”（PCT/CN502 表）。

修订说明：修订后的审查指南增加了保护类型选择不符合规定时审查员的处理方式，强调了办理进入国家阶段手续的同时，应当指明要求获得的是“发明专利”还是“实用新型专利”，两者择其一，不允许使用“发明和实用新型专利”的方式。

六、关于申请人信息的确定（第 3.1.4.1 节）

修订内容：修订后的审查指南规定“进入国家阶段时的申请人，除在

思博专利论坛

国际阶段由国际局记录过变更的情况外，应当是国际申请请求书中写明的申请人……审查员应当将进入声明中写明的内容与国际公布文本扉页上的记载进行核对，如果不一致，审查员应当发出‘改正形式缺陷通知书’（PCT/CN504表），通知申请人改正或办理必要手续”。

修订说明：进入声明中有关申请人填写的规定与审查指南第一部分第一章第 4.1.3 节统一。明确申请人信息与国际单位记载的不一致时，审查员的处理方式。

七、关于国际申请没有发明人的事项（第 3.1.5.2 节）

修订内容：将原审查指南中“专利合作条约规定，如果国际申请中指明的所有指定国的法律都不要求在提出国家申请时必须提供发明人的姓名，该国际申请的请求书中可以不提供发明人事项。按照中国专利法实施细则的规定，请求书中缺少发明人姓名不作为申请不予受理的条件，是可以随后补正的缺陷”的内容删除。

修订说明：此处适用中国专利法实施细则第一百零五条第一款的规定，因此删除专利合作条约的内容和解释。

八、关于说明书、权利要求书的译文（第 3.2.1 节）

1、修订内容：将原审查指南第3.2.2节权利要求书的译文合并到本节中。

修订说明：由于审查指南中对说明书和权利要求译文的审查规定基本相同，因此将原审查指南本章第3.2.1节和第3.2.2节的内容合并为一节。

2、修订内容：增加以下内容“在国际阶段，国际申请说明书中包含的以计算机可读形式提交的大核苷酸和/或氨基酸序列部分（即纸页在400页以上的序列列表），在进入国家阶段时可以只提交符合规定的计算机可读形式的序列列表”。

修订说明：按照专利合作条约实施细则的规定，当申请文件中包含有

恩博专利论坛

核苷酸和/或氨基酸序列表，且该序列表纸页超过 400 页的，可以只提交计算机可读形式的序列表，不需要再提交纸件形式的序列表。因此对于进入中国国家阶段的申请，在不影响国家阶段审查的情况下应尽可能与国际阶段一致，同时便于完成国家公布及文档的管理。

九、关于摘要译文、摘要附图（第 3.2.3 节）

修订内容：增加以下内容“国际公布中没有摘要的，进入国家阶段时，申请人应提交国际申请原始摘要的译文。没有提交摘要译文的，审查员应当通知申请人补交”。

修订说明：国际公布文本中没有摘要可能是由于摘要中包括了不进行国际检索的内容。增加该段是为了国家公布和审查的目的，允许申请人补交国际申请原始摘要的译文。

十、关于提前处理（第 3.4.1 节）

修订内容：增加以下内容“申请人可以要求国际局按照专利合作条约 23 条（2）的规定向指定局传送国际申请文件副本”。

修订说明：按照专利合作条约 23 条（2）的规定，申请人在国际公布尚未完成，提前办理进入国家阶段手续的，应提交由国际局或受理局认证的申请文件副本。如果申请人不提供副本，可以在进入国家阶段声明（PCT/CN501 表）的相应栏目表明。国际局应申请人的请求，有义务向各指定局传送申请文件副本，指定局收到申请文件副本后开始启动国家阶段审查程序。

十一、关于委托（第 5.1.1 节）

修订内容：修订后的审查指南规定“在中国内地没有经常居所或者营

思博专利论坛

业所的外国申请人，其国际申请在进入国家阶段时，应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构办理有关事务。如果申请人没有委托或者没有委托指定的专利代理机构，审查员应当参照本指南第一部分第一章第 6.1.1 节中的有关规定处理。国际申请提出时在中国内地有经常居所或者营业所的申请人，其国际申请在进入国家阶段时，可以不委托专利代理机构”。

修订说明：明确国际申请提出时在中国内地有经常居所或者营业所的申请人，其国际申请在进入国家阶段时，可以不委托专利代理机构。但是，当国际申请提出时申请人在中国内地没有经常居所或者营业所，其指定的联系人在内地有经常居所或者营业所的，或者国际申请的受理局不是中国的，国际申请在进入国家阶段时，仍应当委托专利代理机构。

十二、关于提供优先权的证明（第 5.2.3.2 节）

修订内容：将原审查指南“证明文件的签署日期应在国际申请日之前，或者证明文件中特别指明的转让的生效日期应在国际申请日之前”的内容删除。

修订说明：与审查指南第一部分第一章第 6.2 节统一，适当放宽审批的条件。

十三、关于进入国家阶段后对申请文件的修改（第 5.5 节）

修订内容：将原审查指南中“修改是在进入国家阶段之后提出的，除修改说明外还应当附有 PCT / CN / 521 表格，声明以该修改内容作为审查基础”的内容删除。

修订说明：明确保护类型为发明的申请，如果有按照专利合作条约第 28 条或第 41 条的修改，应当是在进入国家阶段同时提交修改文件；进入后对申请文件进行修改的时机，应符合中国专利法实施细则第五十一条的

规定。

思博专利论坛

7

bbs.mvsiipo.co

十四、关于改正译文错误（第 5.6 节）

修订内容：将原审查指南中“译文错误是指译文文本与国际局传送的原文文本相比不完全或不忠实于原文的情况。引起译文错误的原因是多种的，可以是译者的错误、书写的错误或者是文本认定的错误”的内容删除。

修订后的审查指南规定“译文错误是指译文文本与国际局传送的原文文本相比个别术语、个别句子或者个别段落遗漏或者不准确的情况。译文文本与国际局传送的原文文本明显不符的情况不允许以改正译文错误的形式进行更正”。

修订说明：以定义的方式明确了改正译文错误的情形。按照中国专利法实施细则第一百零一条、第一百零二条规定，在办理进入国家阶段手续时，申请人应提交说明书、权利要求书的原始译文，这是进入中国国家阶段的必要条件。因此，译文文本与国际局传送的原文文本明显不符的情况不属于译文错误。申请人在办理进入手续时，如未提交说明书、权利要求书的原始译文，可以在优先权日起三十个月或者三十二个月的期限内补交；在规定的期限内仍未提交说明书、权利要求书的原始译文的，该国际申请在中国效力终止。

十五、关于补充证明材料（第 5.8.1.2 节）

修订内容：将原审查指南中“除要求申请人提供必要的转让合同外，根据专利法第十条第二款的规定，审查员还应当核查该转让是否经国务院主管部门批准，未经批准的转让不能生效”的内容修订为“适用本指南第一部分第 6.7.2.2 节第（3）（ii）项的规定”。

修订说明：与审查指南第一部分第一章关于证明材料提交的规定统一。

思博专利论坛

8

bbs.mvsiipo.co

十六、关于提出复查请求（第 5.9.1 节）

修订内容：将原审查指南中“受理局宣布对中国的指定已被认为撤回”的内容删除

修订说明：按照专利合作条约实施细则的规定，受理局不再会作出关于“指定被认为撤回”的决定。

十七、关于何时公布（第 6.1 节）

修订内容：将原审查指南中“专利局完成国家公布准备工作的时间一般不早于自该国际申请进入国家阶段之日起三个月”修订为“专利局完成国家公布准备工作的时间一般不早于自该国际申请进入国家阶段之日起两个月”。

修订说明：为了加快审查流程，将三个月修改为二个月。

十八、关于发明专利公报中国家公布的内容（第 6.3.1 节）

修订内容：增加了“电子形式公布的大核苷酸和/或氨基酸序列信息”的内容。

修订说明：与本章第 3.2.1 节的修改相适应，申请人在办理进入国家阶段手续时可以不提交序列列表纸页，因此，国家公布时仅公布电子形式的核苷酸和/或氨基酸序列列表。

十九、关于实质审查费的减免（第 8.2.2 节）

修订内容：增加了“提出实质审查请求时，专利局未收到国际检索报告的，实质审查费不予减免；但是，在专利局发出‘发明专利申请进入实质审查程序通知书’之前，申请人主动提交了由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局三个国际检索单位完成的国际检索报告的，可以请求退回多缴费用”。

修订说明：由于某些申请因国际检索单位未在规定的期限内作出国际

思博专利论坛

检索报告，使得审查员在审查申请人提出的实质审查请求时无法判断是否符合费用减免标准，可能导致进入国家阶段的申请因审查费缴纳不足而被视为撤回。为了便于审查及流程管理特作此修改。如果申请人能证明该申请国际检索是由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局三个国际检索单位完成的，申请人可以请求退回多缴纳的费用。

二十、关于其他特殊费用（第 8.3 节）

1、修订内容：增加了“优先权要求恢复费，应当在提出恢复优先权要求的请求时缴纳”。

修订说明：如果在国际阶段中国际申请要求的优先权被国际单位作出“视为未要求”的决定，并且在国际公布时公布了“优先权视为未要求”的信息，则申请人在办理进入国家阶段手续时，可以请求恢复该优先权要求，并应当缴纳优先权要求恢复费。

2、修订内容：增加了“说明书中包含大核苷酸和/或氨基酸序列列表（即纸页在400页以上的序列列表）的，该核苷酸和/或氨基酸序列列表应缴纳的说明书附加费按照400页收取”。

修订说明：增加的内容与本章第 3.2.1 节的修改相适应，当申请文件中包含有核苷酸和/或氨基酸序列列表，且该序列列表纸页超过 400 页的，可以只提交计算机可读形式的序列列表，同时申请人应按照 400 页缴纳说明书附加费。

二十一、关于国家申请号的结构

修订内容：将原审查指南本章第 9.1 节有关国家申请号的结构的内容删除。

修订说明：关于国家申请号的结构的规定，国家知识产权局第 32 号局

恩博专利论坛

令、第 92 号公告已有说明，故删除原审查指南中的相关内容。

第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查

一、关于审查依据的文本（第 3.2 节）

修订内容：将原审查指南第五段“尽管上述文件均可以作为审查的基础，但是当申请人针对同一申请文件(如说明书或权利要求书)提交了多份修改文件时，如果上述修改文件为同日提交的，应当以申请人在书面进入声明（PCT / CN/501 表）第 6 栏（即“申请人希望专利局在下列文件基础上开始审查”一栏）中指定的文本作为审查基础，上述修改文件不是同日提交的，则以在后提交的文件作为审查基础”的内容删除。

修订后的审查指南规定“为审查基础的文本以审查基础声明中指明的为准。审查基础声明包括：进入国家阶段时在“进入国家阶段的书面声明”（PCT/CN501 表）规定栏目中的指明，以及进入国家阶段之后单独提交国际阶段修改译文或国家阶段修改时在规定表格（PCT/CN521 表）中的指明。后者是对前者的补充和修正”。

修订说明：明确审查基础应以 PCT/CN501 表及 PCT/CN521 表要求的审查基础为依据。

在原审查指南本章第 3.2 节中，指出了作为实质审查基础的文本包括四种，本次修订将作为实质审查基础的文本分为两种。第一，如果上述修改为“同日提交的”，则以申请人在 PCT/CN501 表中指定的文本作为审查基础；第二，如果上述修改“不是同日提交的”，则以在后提交的文件作为审查基础。

按照这种规定，如果上述修改不是同日提交的，则以在后提交的文件作为审查基础即可，不必参看 PCT/CN501 表中的指定。但实际上并非如此，如果申请人在国际阶段先后提交了两次修改，但是在进入国家阶段时，申请人在 PCT/CN501 表中指定以前次修改作为审查基础，这时必须将申

请人在 PCT/CN501 表中的指定文本作为审查基础，而不能以在后提交的文件作为审查基础。也就是说，无论是否是“同日提交的”，都应当以申请人在 PCT/CN501 表中指定的文本作为审查基础。另外，需要指出的是，PCT/CN521 表是对 PCT/CN501 表的补充指定。

针对上述容易造成混乱的现象，在修订后的审查指南中不再区分是否是“同日提交的”，并且强调均以 PCT/CN/501 和 PCT/CN521 表中的“审查基础声明”为准，并给出了“审查基础声明”的解释。其中关于“审查基础声明”的解释与本部分第一章第 3.1.6 节一致。

二、关于修改文件的审查

修订内容：将原审查指南本章第 3.4 节有关修改文件的审查的内容删除。

修订说明：本章关于修改文件审查的要求与审查指南第二部分第八章的要求一致，故删除原审查指南本章的相关内容。

三、关于国际公布文本的错误（第 3.4 节）

修订内容：增加了“审查员认为国际公布文本不正确的，应通知专利局 PCT 处，由专利局 PCT 处向国际局核实、并提供正确的国际公布文本”。

修订说明：根据 2004 年生效的专利合作条约实施细则第 82 条之三规定，由于国际单位公布错误出现审查文本错误时，审查员不能向申请人索要文件，应通知相关部门（PCT 处）向国际局核实，并提供正确的国际公布文本。

四、关于专利性国际初步报告的使用（第 5.1 节）

修订内容：将原审查指南中“基于专利合作条约的上述原则，对进入

思博专利论坛

国家阶段的国际申请的实质审查应当依据专利法及其实施细则独立进行”的内容删除。

修订说明：原审查指南的上述规定与本节最后一段“对于进入国家阶段的国际申请的实质审查，审查员应当对该专利申请是否符合专利法及其实施细则的实质要求作出独立的判断”重复，因此删除。

五、关于单一性的审查（第 5.5 节）

1、修订内容：将原审查指南中“审查员应当注意，在申请人提出的作为审查基础的申请文件中，是否存在缺乏单一性的多项发明”修订为“审查员应当注意，在申请人提出的作为审查基础的申请文件中，要求保护的发明是否存在缺乏单一性的多项发明”。

修订说明：将单一性审查的范围限定在权利要求书，即只针对权利要求书进行。

2、修订内容：将原审查指南中“以便将上述内容作为该国际申请中的有效部分。当申请人按规定缴纳单一性恢复费后，应认为未经检索或审查的部分是有效的国际申请内容。恢复后存在的单一性问题，参照本指南第二部分第六章的规定进行处理。如果申请人未在两个月的期限之内缴纳单一性恢复费”的内容删除。

修订后的审查指南规定“经审查认定国际单位所作出的结论是正确的，审查员应当发出“缴纳单一性恢复费通知书”，通知申请人在两个月内缴纳单一性恢复费。如果申请人在规定期限内未缴纳或未缴足单一性恢复费，并且也没有删除缺乏单一性的发明的，审查员应当发出审查意见通知书，通知申请人国际申请中上述未经国际检索的部分将被视为撤回，并要求申请人提交删除这部分内容的修改文本。审查员将以删除了该部分内容的文本继续审查。

对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明，根据专利法实施细则第一百一十二条第二款、第四十二条第一款的规定，申请人不得提出分案申请”。

修订说明：删除原审查指南不明确的表述。修订后的审查指南统一明确

思博专利论坛

了在国际阶段，国际检索单位或者国际初步审查单位认为国际申请不符合专利合作条约规定的单一性要求时，申请人未按照规定缴纳附加费，导致国际申请某些部分未经国际检索或者未经国际初步审查，在进入中国国家阶段时，申请人要求将所述部分作为审查基础，国务院专利行政部门认为国际检索单位或者国际初步审查单位对发明单一性的判断正确的，应当通知申请人在指定期限内缴纳单一性恢复费。期满未缴纳或者未足额缴纳的，国际申请中未经检索或者未经国际初步审查的部分视为撤回。

六、关于改正译文错误（第6节）

修订内容：增加了“对于进入国家阶段后又提出分案申请的情况，如果在实质审查阶段申请人自己发现其原申请译文错误而导致分案申请也存在译文错误，则申请人可以办理改正译文错误手续，根据其原申请在提出国际申请时所提交的国际申请文本改正译文错误。审查员按照上述要求对改正的译文文本进行审查”。

修改说明：1、对进入国家阶段后又提出分案申请的情况，明确 PCT 的分案申请改正译文错误时依据的文本，增加了对分案申请中存在译文错误情况的处理办法。在这种处理办法中，体现了国际申请原文具有法律效力这一原则。2、对改正译文错误的手续作了明确具体的规定，对“改正”和“修改”措辞进行了选用，使之相互区别开，说明什么是改正译文错误，改正译文错误不涉及专利法第三十三条的规定。故在此删去了涉及专利法第三十三条的规定。进一步规范审查员在发现译文错误时的处理办法，使之具有可操作性。并且增加了不履行改正译文错误手续的罚则。

思博专利论坛

14

bbs.mvsiipo.co

第四部分 第一章 总则

审查指南本章的修订主要包括以下四个方面：第一，对依职权审查原则进行了修改；第二，对与一些特殊案件的合议组的组成有关的内容进行了修改，主要涉及审查决定被人民法院的生效判决撤销后重新审查的案件以及组成五人合议组的案件；第三，对审查决定被人民法院生效判决撤销后的审查程序进行修改；第四，将本章的一部分内容移至其他章节。

一、关于依职权审查原则（第 2.4 节）

修订内容：将原审查指南的“依职权调查原则”修改为“依职权审查原则”。原审查指南中，“依职权调查原则”一节仅写有“专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行调查”这样一句话，没有阐明其具体含义。审查实践中，不同合议组对“依职权调查”的做法也不尽相同，本次修订根据行政法的基本理念，对依职权审查做了原则性的规定。具体修改为：“专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人提出的理由、证据的限制。”

修订说明：就字面含义而言，“调查”一词所涉及的范围较小，一般仅涉及对已有证据或理由的调查。而“审查”一词除了包括对请求人所提供的证据或理由进行调查之外，还包括对证据或事实的认定、以及对相关理由或证据的审查，不受当事人提出的理由、证据的限制。例如在某些情况下，合议组可以依职权引入新的理由或证据，或依职权行使释明权。这样作将有利于案件的审理，使所作出的审查决定更符合“合法原则”和“公正执法原则”。在审查程序上可以避免审查资源的浪费及减少当事人的诉累。因此，将“依职权调查原则”改为“依职权审查原则”，使之更符合行政法的基本理念。

二、关于合议组的组成（第 3.1 节）

修订内容：将“对于审查决定被人民法院的生效判决撤销后进行重新审查的案件，应重新确定合议组成员，作出原审查决定的主审员不再参加该重新审查工作”一段中的“应重新确定合议组成员，作出原审查决定的主审员不再参加该重新审查工作”修改为“一般应当重新成立合议组”。

修订说明：按照原审查指南的规定，审查决定被人民法院的生效判决撤销后由专利复审委员会重新进行审查的案件，应“重新确定合议组成员”。所谓“重新确定合议组成员”主要是指“作出原审查决定的主审员不再参加该重新审查工作”，合议组组长及参审员一般可以不作更换。

修订之后，删除了“作出原审查决定的主审员不再参加该重新审查工作”这种解释性的内容，“重新成立合议组”就意味着包括合议组成员的全部更换和合议组成员部分更换这两种形式。专利复审委员会可根据届时人员的实际情况进行操作，在人员允许的情况下，应尽可能全部更换合议组的成员，以充分体现客观公平的原则。

三、关于组成五人合议组的规定（第 3.2 节）

修订内容：将“需要成立五人合议组的，由主任委员决定，副主任委员研究决定”改为“需要成立五人合议组的，由主任委员或者副主任委员决定”。

修订说明：根据专利法实施细则第五十八条的规定，专利复审委员会的主任委员由国家知识产权局局长兼任。对于组成五人合议组这样具体的事务，也要由主任委员（国家知识产权局局长）来决定是很不实际的。实践中，需要扩大合议组的案件基本上是由专利复审委员会的副主任委员决定的。为了使该规定更符合实际情况，作出了上述修改。

四、关于审查决定被法院生效判决撤销后的审查程序（第 8 节）

修订内容：将“专利权无效宣告请求审查决定被人民法院的生效判决撤销后，该判决未写明专利权是否有效的，专利复审委员会应当重新作出审查决定”中的“该判决未写明专利权是否有效的”一语删除，并将复审请求与无效宣告请求审查决定被法院生效判决撤销后的审查程序进行合并，修订后的审查指南规定：“**复审请求或者无效宣告请求审查决定被人民法院的生效判决撤销后，专利复审委员会应当重新作出审查决定。**”。

修订说明：按照行政诉讼法的有关规定，人民法院对专利复审委员会的审查决定直接进行改判缺乏法律依据。因此，为与行政诉讼法的有关规定相一致，删除“该判决未写明专利权是否有效的”，并将复审与无效宣告请求审查决定被法院生效判决撤销后的审查程序进行合并。

五、关于本章的一部分内容移至其他章节

修订内容：删除了原审查指南第四部分第一章第11、12、14、15、16节部分的内容，并将相应内容移至对应的章节。

修订说明：原审查指南本章为总则部分，但是其中却包含了一些有关证据和公开的认定等方面的内容，本次审查指南修订，原审查指南第四部分第一章第11、14、15、16节（与“证据”有关的内容）从本章删除后移至修订后的审查指南本部分第

八章；原审查指南第四部分第一章第12节（与“公开”有关的内容）从本章删除后移至修订后的审查指南第二部分第三章。

第四部分_第二章 复申请求的审查

为了保障审查工作公正而有效地进行以及方便当事人，审查指南本章的修订主要包括以下七个方面：第一，调整了形式审查部分的体例，并修改了部分相关内容；第二，删除了审查原则和审查顺序，增加对复审程序性质以及对合议审查的审查范围的明确规定；第三，强化前置审查的作用和规范前置审查操作；第四，增加对于修改文本的审查规定；第五，明确口头审理为复申请求的一种审查方式，并增加配套规定；第六，修改复审决定和前置审查意见的类型；第七，修改复审程序终止的情形。

一、关于形式审查

1、有关形式审查部分的体例调整（第2节）

修订内容：将原审查指南第4.1节“形式审查的内容”和第4.2节“形式审查的处理”的相关内容合并，并按照具体审查事项划分为6小节，依次为“复申请求客体”（第2.1节）、“复申请求人资格”（第2.2节）、“期限”（第2.3节）、“费用”（第2.4节）、“文件形式”（第2.5节）和“委托手续”（第2.6节），此外，将与形式审查通知书有关的内容合并为一小节（第2.7节）。

修订说明：原审查指南第4.1节“形式审查的内容”和第4.2节“形式审查的处理”涉及的具体审查事项是对应的，但部分内容重复，且将所审查的内容与处理方式分别在两处规定不利于查阅，因此，将上述内容合并，在每项审查内容之后规定相应的处理方式，再将其依照具体审查事项细分为6小节，且分别添加如上小标题。

2、有关委托手续（第2.6节）

（1）增加针对委托权限仅限于复审程序的委托关系的规定

修订内容：增加如下内容：“复申请求人委托专利代理机构请求复审或者解除、辞去委托的，应当在专利局参照本指南第一部分第一章第6.1节的有关规定办理手续。但是，对于复申请求人在复审程序中委托、且在委托书中写明其委托权限仅限于办理复审程序有关事务的专利代理机构，其委托手续或者解除、辞去委

托的手续应当在专利复审委员会参照上述规定办理，无需办理著录项目变更手续。复审请求人在专利复审委员会办理委托手续，但提交的委托书未写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务的，应当在指定期限内进行补正；期满未补正的，视为未委托。”

修订说明：复审程序是专利审批程序的一个环节，驳回决定经复审撤销的申请依然会回到实质审查或初步审查程序，代理机构的委托权限一般延及整个程序，复审阶段对于委托手续的规定通常应适用审查指南第一部分对于整个程序所作的一般性规定，复审请求人应参照该规定在专利局办理相关手续。本段的修订重点在于：针对复审程序委托关系中的一种特殊情形作出方便当事人的规定：对于复审请求人在复审程序中委托专利代理机构的，如果复审请求人仅授予其针对复审程序的代理权，则该委托关系仅在复审程序中有效，而不延及其他程序，在此情形下，如果要求复审请求人必须到专利局办理连同著录项目变更在内的相关手续则无意义，反加重当事人和行政部门的负担，因此，允许复审请求人在专利复审委员会按照本小节规定办理委托手续，不进行著录项目变更。

(2) 增加针对委托多个代理机构的情形的规定

修订内容：增加如下内容：“复审请求人与多个专利代理机构同时存在委托关系的，应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人；未书面指定的，专利复审委员会以在复审程序中最先委托的专利代理机构为收件人；最先委托的专利代理机构有多个且未指定的，专利复审委员会以署名在先的为收件人；署名无先后（同日分别委托）的，专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内指定；未在指定期限内指定的，视为未委托。”

修订说明：作为复审程序委托关系的一种特殊情形，复审请求人有可能委托多个专利代理机构，导致由谁来接收法律文书的问题出现。由于当事人委托多个代理机构的情形更多见于无效宣告程序，鉴于原审查指南在无效宣告程序部分对此已有规定，因此，借鉴无效宣告程序的作法对此进行补充规定。

(3) 增加针对委托涉外代理机构的规定

修订内容：增加如下内容：“对于属于专利法第十九条第一款规定应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构的复审请求人，未按规定委托的，专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内补正；复审请求人未在指定期限内补正的，其复审请求视为未提出；在指定期限内补正不合格的，其复审请求不予受理。”

修订说明：比照修订后的审查指南第一部分第一章的有关内容作出补充规定，但考虑到复审程序的特殊性而重新规定了处理结果。由于复审请求须经形式审查合格方能被受理，因此，如果在形式审查阶段发现存在本小节所述问题，则分别导致“复审请求视为未提出”或“复审请求不予受理”这样的处理结果。

二、关于合议审查范围

1、删除审查原则以及审查顺序：

修订内容：删除避免审级损失原则（原审查指南第3.1节）和程序经济原则（原审查指南第3.2节），删除“必要时，可以对作出该驳回决定之前应当审过的理由和证据进行审查。对上述应当审过的理由和证据的审查并不违反‘避免审级损失原则’。在审查实审驳回的复审案件时，合议组可以参照下列审查顺序判断是否属于在先审级应当审过的理由：……。”（原审查指南第6.1节的后半部分有关审查顺序的规定，具体审查顺序略）。

修订说明：原审查指南规定避免审级损失原则、程序经济原则和审查顺序的意义主要在于：结合上述规定指导合议审查中“理由和证据的审查”。具体来说，通过对上述原则及其关系的把握来确定哪些理由和证据属于复审程序中合议审查的范围，特别是针对驳回决定所依据的理由和证据以外的理由和证据。其中，审查顺序的设定服务于避免审级损失原则，旨在按照审查顺序推定哪些理由和证据属于在先审级“应当审过”，规定合议组对于“应当审过”的理由和证据进行审查并不违反避免审级损失原则。

但是，程序经济原则和避免审级损失原则是一对矛盾，且关系随着具体情形的

不同而变化，原审查指南规定导致了对于上述原则本身及其关系的把握成为了审查实践中的一个难点，影响到专利复审委员会审查的一致性。并且，原审查指南第6.1节规定的复审程序的审查顺序与第二部分规定的实审程序的审查顺序之间存在差异，合议组依照复审审查顺序推定属于实审程序“应当审过”的理由和证据，实际上可能在实审程序中没有审过，甚至也并不属于“应当审过”的理由和证据。加之，原复审审查顺序的规定是依照不同理由之间的逻辑关系推定的审查顺序，而针对案件的不同情形这种逻辑关系并非一成不变，导致这种推定的准确性受到影响，因此，原审查指南规定依照审查顺序推定在先审级“应当审过的理由和证据”来确定复审审查的范围的依据不足，且却往往导致事实上的审级损失。

本次修订为了能够更加清楚地诠释“避免审级损失原则”与“程序经济原则”以及二者之间的关系，提高可操作性和执法一致性，一方面，删除了“避免审级损失原则”和“程序经济原则”以及推定的审查顺序；另一方面，增加了对复审程序性质的定义，并在其引领下对合议审查以及前置审查的审查范围进行了明确界定，从而以具体的操作性规范将上述原则所体现的思想内涵溶入本章的合议审查和前置审查部分。

2、关于“复审程序的性质”（第1节引言）

修订内容：增加如下内容：“复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。因此，一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高授权专利的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。”

修订说明：复审程序是一种特殊的法定程序，一方面，复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的程序，该程序通过纠正专利审批过程中出现的失误以保障申请人的正当权益，同时也为申请人提供了通过进一步陈述意见、补充证据、修

删除的内容：

改申请文件以获得最终授权的机会，复审程序不承担全面审查的责任，其审查范围一般限于驳回决定所依据的理由和证据；另一方面，复审程序是专利审批程序的延续，因此，赋予复审审查员对于专利申请中存在的、但驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查的权利将有利于提高授权专利的质量以及权利的稳定性，并且可以避免不合理地延长审批程序。复审程序的性质决定着本章下文所涉及的具体操作性规范，特别是在删除上述审查原则后，对于复审程序性质的清楚定位是理解合议审查和前置审查规定的关键，因此，将有关复审程序性质的概括加入引言部分。

3、关于合议审查的理由和证据（第4.1节）

删除的内容：

(1) 明确规定一般情况下合议审查的范围

修订内容：将原审查指南合议审查“理由和证据的审查”的第一段改为：“在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。”

修订说明：将原审查指南的“应当”修改为“仅”，旨在更加明确针对驳回决定所依据的理由和证据进行的审查与下文规定的其他审查范围之间的关系。

(2) 明确规定除驳回决定所依据的理由和证据外的合议审查的范围

修订内容：增加如下内容：

“除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：

(1)足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。

(2)驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。”

修订说明：在删除审查原则后，本段根据复审程序的性质明确规定了除驳回决定所依据的理由和证据外合议审查可以审查哪些理由和证据，以期达到增强

可操作性、提高执法一致性的目的。

上述第(1)种情形是将在驳回决定作出前已通知过申请人的理由和证据纳入审查范围，理由是：对于这部分案件而言，如果其驳回决定被撤销而重新回到原审查部门，则因其存在未在驳回决定中指出、但不应被授予专利权的缺陷将面临再次被驳回以及再次请求复审，且因已符合实质审查程序对驳回的条件和时机的要求而在驳回前无需再次发出审查意见通知书，这实际上是不合理地延长了审查周期，增加不必要的程序；并且，这部分理由和证据在原审级已通知过请求人，故合议组将其引入并不违反原避免审级损失原则的精神。

上述第(2)种情形是将驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷纳入审查范围。上述缺陷在复审程序中经请求人修改后无论该申请是否最终可获授权，皆能够避免不合理地延长审批程序，且一旦授权则有利于提高专利授权质量和权利的稳定性；但若坐视这种明显缺陷而不理，则可能产生两种后果：其一是复审程序撤销驳回决定后该申请被再次驳回，导致申请人在原审查程序和复审程序之间多次振荡，不合理地延长了审查程序；其二是使该申请带着明显缺陷被授权，最终影响专利权的稳定性。

为便于理解“明显实质性缺陷”和“驳回决定指出的缺陷性质相同的缺陷”的含义，修订后本节以举例方式补充了如下内容：

“例如，驳回决定指出权利要求1不具备创造性，经审查认定该权利要求请求保护的明显是永动机时，合议组应当以该权利要求不符合专利法第二十二条第四款的规定为由作出维持驳回决定的复审决定。又如，驳回决定指出权利要求1因存在含义不确定的用语，导致保护范围不清楚，合议组发现权利要求2同样因存在此类用语而导致保护范围不清楚时，应当在复审程序中一并告知复申请人；复申请人的答复未使权利要求2的缺陷被克服的，合议组应当以不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定为由作出维持驳回决定的复审决定。”

删除的内容：

(3) 明确合议组可以在合议审查中引入公知常识

修订内容：将原审查指南“必要时，合议组可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知的常识性证据。”修订为：“在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。”

修订说明：上述规定明确了合议组既可以就已主张过的公知常识补充相应的公知常识性证据，也可以引入所属领域的公知常识。

三、关于强化和规范前置审查操作

1、前置审查意见的类型(第3.2节)

修订内容：将原审查指南前置审查意见的第(1)种类型：“复审请求证据充分，理由成立，同意撤销原驳回决定”修改为：“**复审请求成立，同意撤销驳回决定**”，即删除“证据充分，理由”。

修订说明：为了充分发挥前置审查的作用而对前置审查意见的类型进行修改。由于在前置审查阶段驳回决定是否被撤销并不完全取决于复审请求人提出的理由是否成立以及证据是否充分，前置审查同样也增加了原审查部门“主动纠错”的机会，应鼓励原审查部门在前置审查中主动发现驳回决定中存在的问题，使这类案件不必经过合议审查而直接回到原审查部门继续审批程序，这样有利于缩短案件审理周期和方便当事人。

2、前置审查的范围(第3.3节)

修订内容：删除原审查指南第5节中的以下内容：“原审查部门针对修改后的权利要求重新进行检索以后，在新的对比文件的基础上坚持驳回决定的，应当根据新的对比文件(必要时结合原有对比文件)详细说明坚持驳回的意见。”以及“原审查部门在前置审查意见中对于驳回决定所依据的申请文件未作修改的复审请求不得提出新的驳回理由或者证据”。增加如下内容：

“(4) 原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证据，但下列情形除外：

(i) 对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据；

(ii) 认为审查文本中存在驳回决定未指出但足以用已告知过申请人的事实、理由和证据予以驳回的缺陷的，应当在前置审查意见中指出该缺陷；

(iii) 认为驳回决定指出的缺陷仍然存在的，如果发现审查文本中还存在其他明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷，可以一并指出。

例如，原审查部门在审查意见通知书中曾指出原权利要求1不符合专利法第二十二条第三款的规定，但最终以前置审查不符合专利法第三十三条的规定为由作出驳回决定。在复审请求人将申请文件修改为原申请文件的情况下，如果原审查部门认为上述不符合专利法第二十二条第三款规定的缺陷依然存在，则属于第(ii)种情形，此时原审查部门应当在前置审查意见中指出该缺陷。”

修订说明：本次修订对于前置审查的理由和证据的明确规定与合议审查对于理由和证据的明确规定之间存在一定对应关系。前置审查中有关理由和证据的问题在于：是否允许补充新驳回理由、新证据以及允许补充什么样的新驳回理由、新证据。依照原审查指南规定，只要复审请求人进行修改，则可以重新检索补充新的对比文件和提出新的驳回理由；而修订后不以请求人是否进行修改作为划分是否允许原审查部门补充驳回理由和证据的界限，并且，基于前置审查是纯内部程序，审查员不与当事人进行交流的考虑，首当其冲地规定了原审查部门在前置审查程序中一般不允许补充驳回理由和证据。

本段将允许补充的驳回理由和证据严格限制为上述三种情形：其中，第(i)种情形与合议审查中有关公知常识的规定保持相同尺度，因为公知常识属于“认知”的范畴，针对公知常识补充相应的证据，并不必与对待新证据的态度相同；特别是，当复审请求人质疑驳回决定中提及的公知常识时，由作出驳回决定的审查员补充相应的证据其实有利于澄清事实。第(ii)种情形针对已通知过请求人的理由和证据的规定是基于与上述合议审查中的同样考虑，要求前置审查部门应当

将其纳入审查范围以免不合理地延长审批程序。第(iii)种情形尽管与合议审查中内容相对应,但是,强调只有在原审查部门因驳回决定所指出缺陷未被克服而坚持驳回决定的情况下,如果发现除了驳回决定所指出的缺陷外,申请文件中还存在其他明显实质性缺陷或者与驳回决定指出缺陷性质相同的缺陷,则为了节约审查程序有利于在后期的合议审查中一并解决,可以在前置审查意见中指出该缺陷。有关“明显实质性缺陷”和“性质相同的缺陷”的举例可以参见本章第4.1节“理由和证据的审查”。此外,修订后还通过举例的方式具体说明本节上述(ii)中所述的情形以便于理解。

3、前置审查意见的撰写要求(第3.3节)

修订内容:在本节增加如下内容:

“(1)原审查部门应当说明其前置审查意见属于上述何种类型。坚持驳回决定的,应当对所坚持的各驳回理由及其涉及各缺陷详细说明意见;所述意见和驳回决定相同的,可以简要说明,不必重复。

(2)复审请求人提交修改文本的,原审查部门应当按照本章第4.2节的规定进行审查。经审查,原审查部门认为修改符合本章第4.2节规定的,应当以修改文本为基础进行前置审查。原审查部门认为修改不符合本章第4.2节规定的,应当坚持驳回决定,并且在详细说明修改不符合规定的意见的同时,说明驳回决定所针对的申请文件中未克服的各驳回理由所涉及的缺陷。

(3)复审请求人提交新证据或者陈述新理由的,原审查部门应当对该证据或者理由进行审查。”

修订说明:前置审查是一个确保专利审查的公正和效率的重要程序,它提供给原审查部门重新审查其驳回理由是否成立、驳回决定有无实体和程序上的瑕疵和以及在复审请求人的陈述、修改和举证的基础上进一步核实和明确驳回理由的机会;前置审查意见应充分反映出相关的审查信息,才能有助于合议审查作出公正合理的裁决、有利于节约程序以及方便当事人,因此,本段通过进一步规范前

置审查的操作使前置审查的作用得到充分发挥。具体体现在：

上述第(1)项强调要“对所坚持的各驳回理由及其涉及各缺陷”详细说明意见，其含义是：一方面，对于不再坚持的驳回理由以及缺陷则不必说明，也就是说，如果原审查部门在前置审查意见中未提及某些驳回理由及其所涉及的某个缺陷，则认为原审查部门已不再坚持该理由以及该缺陷；另一方面，由于驳回决定往往出现多个驳回理由或者指出多处缺陷，因此，对所坚持的理由以及所坚持的缺陷应当逐一说明审查意见。

上述第(2)项出于相同的考虑，针对请求人提交修改文本的情形规范前置审查的操作，并注意与修订后的本章第 4.2 节相呼应。需要指出的是，前置审查意见既要充分反映出相关的审查信息以利于专利复审委员会作出公正合理的裁决，又要避免给原审查部门带来过重的工作负担，因此，在修改文本不被接受的情况下，对于修改所带来的缺陷（往往是多处以及基于不同的原因不应被接受）应在前置审查意见中详述，而对于驳回决定针对的申请文件是否仍然存在应予驳回的缺陷，原审查部门只需针对所坚持的理由及其缺陷表明态度。

上述第(3)项涉及复审请求人提交新证据以及陈述新的争辩理由的情形，这是前置审查中经常遇到的情况。驳回决定没有评述申请人提交的与驳回理由有关的证据的，该驳回决定在程序上存在瑕疵；而复审请求人针对驳回理由提交新证据以及陈述新的争辩理由是提供了原审查部门在结合新证据和新理由的基础上重新考察驳回理由是否成立的机会，特别是，所提交的新证据和陈述的新理由往往涉及一些技术问题的判断，因此，本段针对请求人提交新证据和提出新的争辩理由的情形规范前置审查的操作。

四、关于修改文本的审查（第 4.2 节）

1、增加对修改文本的审查规定

删除的内容：

修订内容：增加如下内容：“在提出复审请求、答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是，所作修改应当符合专利法第三十三条和专利法实施细则第六十条第一款的规定。”

修订说明：原审查指南没有规定前置审查及合议审查如何对修改文本进行审查，导致审查实践中因对专利法第三十三条及其实施细则第六十条第一款的理解上的分歧（特别是针对实施细则第六十条第一款）而出现执法不一致的问题。本节具体规定复审请求人修改申请文件的时机及要求以统一审查标准，该规定适用于前置审查和合议审查。

2、有关专利法实施细则第六十条第一款的具体规定

修订内容：增加如下内容：

“根据专利法实施细则第六十条第一款的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定：

- （1）修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。
- （2）将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。
- （3）改变权利要求的类型或者增加权利要求。
- （4）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。”

修订说明：首先，本段将专利法实施细则第六十条第一款解释为“仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷”进一步拓展了该条款的内涵。对于不符合专利法实施细则第六十条第一款规定的情形，本段采取了原则与举例相结合的方式规定；一方面，增加了四种典型情形以益于指导操作，解决目前审查中的困惑；另一方面，考虑到不符合专利法实施细则第六十条第一款规定的情形并不仅限于上述四种情形，因此尝试以原则性的规定适用于举例方式未能涵盖的情形。

此外，将上述四种情形限定为“通常不符合”专利法实施细则第六十条第一款的规定旨在排除审查实践中存在的个别例外情形。

具体来说，上述第(1)和(2)项为新增内容，考虑到专利法实施细则第六十条第一款与第五十一条第三款在立法出发点上的一致性和操作的延续性，上述第(1)至(2)项参考了本审查指南第二部分第八章依据专利法实施细则第五十一条第三款对实质审查程序中不予接受的修改所作的规定，用以作为专利法实施细则第六十条第一款的具体化内容。上述第(3)和(4)项为新增内容，依据我国专利审查实践归纳得出，并同样见诸于其他国家（如美、欧、日）的审查规范中。

需注意的是，第(3)项的规定与实质审查程序的规定在程度上有所不同，体现在：明确了不允许的主动修改既包括增加独立权利要求，也包括增加从属权利要求以及改变权利要求的类型。复审程序是用于解决复审请求人与原审查部门之间就驳回决定发生的争议的后续程序，对于复审请求人所作主动修改的限制更加严格，否则将在驳回决定的审查外引发新的争议点。

第(4)项规定与实质审查程序中的规定存在一定差异，明确规定了通常不允许主动对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改，但是，其中应排除审查实践中的一些例外情形，例如：为克服请求保护的技术方案不符合专利法第二十六条第三款规定的缺陷而修改了权利要求中的该技术方案时，尽管驳回理由针对的是说明书，但不应否认该理由与权利要求之间的联系。此外，第(4)项还明确排除了勘误性质的修改以及针对与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的修改，因为上述修改其实有益于专利审批程序的进行和方便当事人，并且，专利法第三十三条是对请求人所作修改的内容与范围进行规范，而专利法实施细则第六十条第一款是对请求人所作修改的时机与方式进行规范，二者设立目的的不

同会导致掌握的尺度有可能不同，因此，不应仅依据专利法实施细则第六十条第一款的规定而拒绝上述修改。

五、关于复审请求的口头审理（第4.3节）

删除的内容：

1、明确了口头审理是复审请求的一种审查方式

修订内容：将第4.3节的标题“复审通知书”修改为“审查方式”。并且，增加如下内容：“针对一项复审请求，合议组可以采取书面审理、口头审理或者书面审理与口头审理相结合的方式进行审查。”

修订说明：将口头审理作为复审程序中的一个有效听证手段进行了明确规定。

2、补充复审请求口头审理的具体规定

修订内容：增加如下内容：“针对合议组发出的复审请求口头审理通知书，复审请求人应当参加口头审理或者在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复；如果该通知书已指出申请不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的~~事实、理由和证据~~，复审请求人未参加口头审理且期满未进行书面答复的，其复审请求视为撤回。”

修订说明：上述内容对于合议组发出口头审理通知书时复审请求人的答复方式、答复期限以及对应结案方式进行规定，其中，提供复审请求人可以对答复方式进行选择的机会，并不强制性地要求其必须参加口头审理。需要注意的是，由于复审请求口头审理通知书与一般的复审通知书可能存在区别，可以仅仅通知口头审理进行的时间地点或者简要说明口头审理中拟调查的事项，而专利法实施细则第六十二条规定的“通知复审请求人”是一种正式的听证程序，因此，能够以复审请求视为撤回作为“期满未答复的”的后果的通知书应当仅限于已经指出申请不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的具体情形的通知书（有别于实施细则六十九条对无效宣告程序的规定）。也就是说，只有这样的复审请求口头审理通知书，在复审请求人既不参加口头审理、也不进行书面答复的情况下，其复审请求才能视为撤回。

六、关于复审决定的类型（第5节）

修订内容：将原审查指南中复审决定的第（1）种类型：“复审请求的理由不成立，驳回复审请求，维持原驳回决定”修改为：“**复审请求不成立，维持驳回决定**”，即删除“的理由”和“驳回复审请求”；将复审决定的第（2）种类型：“复审请求的理由成立，撤销原驳回决定”修改为：“**复审请求成立，撤销驳回决定**”，即删除“的理由”。

修订说明：为了与修订后合议审查的内容相适应对复审决定的类型进行相应修改。由于驳回决定是否被维持并不完全取决于复审请求的“理由”是否成立，因此，删除“的理由”。此外，因本节涉及的是作出复审决定的类型，如将其同样冠以“驳回复审请求”之名，则恐与总则中“驳回复审请求”的结案方式混淆，因此，删除“驳回复审请求”。

七、关于复审程序的终止（第9节）

1、修订内容：增加以下内容：“**已受理的复审请求因不符合受理条件而被驳回请求的，复审程序终止。**”

修订说明：增加在驳回复审请求的情况下复审程序终止的情形，与总则中驳回复审请求的结案方式相对应。

2、修订内容：将“属于上述第7节(1)种类型的复审决定作出后，复审请求人不服该决定，根据专利法第四十一条第二款的规定在收到复审决定之日起三个月内向人民法院起诉的，专利复审委员会应当出庭应诉；在规定的期限内未起诉的，复审决定生效，复审程序终止。属于上述第7节第(2)和(3)种类型的复审决定作出后，复审程序终止。”修改为：“**复审决定作出后复审请求人不服该决定的，可以根据专利法第四十一条第二款的规定在收到复审决定之日起三个月内向人民法院起诉；在规定的期限内未起诉或者人民法院的生效判决维持该复审决定的，复审程序终止。**”

修订说明：复审程序的终止不仅仅是针对当事人在规定期限内未起诉的情形，

因此，增加了审查决定被人民法院生效判决维持的终止情形。此外，根据专利法第四十一条第二款的规定，复审请求人向人民法院起诉其实并不限于复审决定的结论对其不利的情形，无论复审决定的类型是维持驳回决定，还是撤销驳回决定，当事人均有诉权，因此，无需就此而在当事人的诉权和程序终止的规定上有所区别。

第四部分 第三章 无效宣告请求的审查

审查指南本章的修订主要包括以下七个方面：第一，调整了形式审查部分的体例并修改了部分相关内容；第二，明确了“一事不再理”原则既适用于受理也适用于审理；第三，删除了无效程序中的请求原则与依职权调查原则，增加了对无效程序性质以及对依职权审查范围的明确规定；第四，明确了有关无效宣告理由的增加和举证期限的相关规定；第五，明确了合并审理的有关规定；第六，完善了有关无效宣告程序中止的期限；第七，增加了无效宣告程序终止的情形。

一、关于无效宣告请求的形式审查

1、有关形式审查部分的体例调整（第3节）

修订内容：将原审查指南第4.1节“形式审查的内容”以及第4.2节“形式审查的处理”两部分内容合并，按照形式审查的具体内容划分为6节，依次为无效宣告请求客体（第3.1节）、无效宣告请求人资格（第3.2节）、无效宣告请求范围以及理由和证据（第3.3节）、文件形式（第3.4节）、费用（第3.5节）、委托手续（第3.6节）。

修订说明：原审查指南4.1节“形式审查的内容”以及4.2节“形式审查的处理”两部分涉及的事项相对应，内容有所重复。另外，“形式审查的内容”以及相应的“形式审查的处理”分归两节并且没有相应的标题指引不利于当事人查阅。因此本次修订在体例上作了如上的调整。

2、有关无效请求人资格（第3.2节）

修订内容：本次修订增加了对无效请求人主体资格的规定，即“请求人属于下列情形之一的，其无效宣告请求不予受理：（1）请求人不具备民事诉讼主体资格的。”。

修订说明：原审查指南对无效请求人的主体资格没有作出具体的规定，即无效请求人可以是“任何单位或个人”，使得无效宣告程序和后续的司法程序对当事人主体资格的要求有所不同，由此导致两个程序的衔接上带来了一定的问题，因此本次修订对无效请求人的主体资格作出如上规定。

3、有关无效宣告请求范围以及理由和证据（第3.3节）

修订内容：本次修订增加了对无效请求人提交理由和证据的要求，即“（5）请求人应当具体说明无效宣告理由，提交有证据的，当结合提交的所有证据具体说明。例如，请求人针对专利法第二十二条第三款的无效宣告理由提交多篇对比文件的，应当指明与请求宣告无效的专利最接近的对比文件，并且应当指明是单独对比还是结合对比的对比方式。如果是结合对比，存在两种或者两种以上结合方式的，应当指明具体结合方式。对于不同的独立权利要求，可以分别指明最接近的对比文件。”。

修订说明：专利法实施细则第六十四条第一款以及原审查指南相关部分均使用了“具体说明”这一措词，即无效宣告请求书应当结合证据具体说明无效宣告请求的理由，但是在实际操作中对“具体说明”的尺度如何掌握带来了一定的问题，例如请求人结合证据对其相应的无效宣告请求的理由进行说明时，达到何种程度能够认为其满足“具体说明”的要求？问题的根源在于要对“具体说明”有一个量化的定义或界定是比较困难的。鉴于上述原因，本次修订采用了列举这样一种示范性的体例对“具体说明”所应满足的最基本的要求作出了规定，即请求人针对专利法第二十二条第三款的无效宣告理由提交多篇对比文件的，应当指明最接近的对比文件、具体结合方式等等。

3、有关委托手续（第3.6节）

修订内容：本次修订对有关委托、解除或辞去委托的手续中与初步审查相一致的地方作了明确的指引，同时对无效宣告程序中一些特殊的内容作了相应的规定。

修订说明：原审查指南对无效宣告程序委托代理机构的手续中与初步审查共性的地方未作规定，实际操作中是依照原审查指南第一部分第一章（发明专利申请的初步审查）第3.1节执行的，其带来的问题是，初步审查阶段和无效审查阶段是两个不同的程序，不同程序中的规定是否能够通用？如果部分可比照执行是否应当有

一个指引？对此，本次修订采用了上述的方案，即对有关委托、解除或辞去委托的手续中与初步审查相一致的地方作了明确的指引，同时对无效宣告程序中一些特殊的内容作了相应的规定。具体如下：

(1) 有关委托权限仅限于办理无效宣告程序有关事务的处理方式

修订内容：本次修订增加了“请求人委托专利代理机构的，或者专利权人委托专利代理机构且在委托书中写明其委托权限仅限于办理无效宣告程序有关事务的，其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当在专利复审委员会办理，无需办理著录项目变更手续。”。

修订说明：考虑到代理机构代理专利权无效宣告事务是一种“短期行为”，故从满足当事人的实际需要，方便当事人的角度出发，本次修订明确规定请求人委托代理机构只需在专利复审委员会办理委托手续，专利权人委托的代理机构仅处理专利权无效宣告事务的，也只需在专利复审委员会办理委托手续。即对于专利权人来说，可以在保留申请阶段委托的专利代理机构的前提下，根据自身愿望和案件特点另外委托合适的代理机构代理专利权无效事务。

(2) 有关当事人委托多个代理机构时收件人的规定

修订内容：

原审查指南规定：“同一当事人委托多个专利代理机构的，当事人应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为联系人；未指定的，专利复审委员会将最先委托的专利代理机构作为联系人。”。

修订后的审查指南规定：“同一当事人与多个专利代理机构同时存在委托关系的，当事人应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为联系人；未指定的，专利复审委员会将在无效宣告程序中最先委托的专利代理机构视为收件人。”。

修订说明：

按照原审查指南的规定，“最先委托”的确切含义在实际操作中带来了不同的

理解。如果专利权人在申请阶段委托一个代理机构处理专利权有效期内的全部事宜，同时在无效宣告程序中专利权人又委托了一代理机构，在未指定收件人的情况下，哪家代理机构应当为最先委托的代理机构？虽然问题的产生是由于专利权无效宣告请求的相关事务能否归于专利权有效期内的事宜，但是一方面，从当事人的内心愿望出发，其在申请阶段已委托一代理机构的情况下，在无效宣告程序中又委托另一代理机构，后委托的代理机构必然最能代表专利权人的意愿；另一方面，从法理角度而言，对于同一层面的问题，特殊应当优于一般。因此本次修订作出上述规定，即在请求人或专利权人委托多个代理机构且未书面指定收件人的情况下，以在无效宣告程序中最先委托的代理机构作为收件人。

（3）有关公民代理的规定

修订内容：

修订后的审查指南规定：“当事人委托公民代理的，参照有关委托专利代理机构的规定办理。公民代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件。”。

修订说明：

原审查指南对无效宣告程序中是否允许公民代理未予规定，但是在实际操作中是允许公民代理这种代理形式存在的，只是对公民代理的委托权限进行了严格的限定，即仅限于参加口头审理，在口头审理中陈述意见并受当事人的委托接收当庭转送的文件，因此，本次修订对此作出了明确规定。

二、关于一事不再理原则（第2.1节）

修订内容：

原审查指南规定：“对已审结的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理。”

修订后的审查指南规定，“对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。”

修订说明：由于实践中存在如下情形，即请求人提出无效宣告请求的理由或证据中部分与已经作出审查决定的无效宣告请求案件相同，同时增加了新的理由和证据，此种情况下属于应予受理的情形。但是受理后，对于与在先无效宣告请求相同的理由和证据是否应当审理？原审查指南未作规定，这类问题导致审查中执法尺度不统一。本次修订从法理的角度进行了分析，并且与相关国家和地区的相关规定进行了比较研究。首先，从法理角度而言，一事不再理中“理”的含义主要是指“审理”，不予受理的目的是不予审理。基于上述理念，本次修订对此作出上述明确规定，即对于和已经作出审查决定的无效宣告请求相同的无效宣告请求的理由和证据，不仅不予受理，而且不予审理。另外，关于“同样的证据”的理解在行政审查以及司法审判实践中带来了一定的问题，本次修订虽然未对此作出相应的规定，但是可以明确的是，“同样的证据”是指当事人证明案件事实所引用的部分。例如，同一刊物，引用不同的部分，应当视为不同的证据。

三、关于合议审查的审查范围（第4.1节）

1、删除了无效程序中的“请求原则”与“依职权调查原则”（原审查指南第3.1节、第3.2节）

修订内容：删除了无效程序中的请求原则和依职权调查原则；增加了无效宣告程序的性质。

修订说明：原审查指南第四部分第一章总则部分对请求原则和依职权调查原则作了上位的定义。同时，在第三章中对于无效程序中的请求原则和依职权调查原则又进行了具体的定义。但是，在依职权调查原则中所使用的“必要时”、“有意义的审查结论”等含义不确定的措词在实践中带来了不同的理解和掌握，以至影响了专

利复审委员会审查的一致性。本次修订能够更加清楚地诠释上述两原则之间的关系，提高可操作性和执法一致性，一方面，在本章中删除了有关“请求原则”和“依职权调查原则”的内容；另一方面，增加了对无效程序性质的定义并在此基础上对合议审查审查范围进行了明确界定。从而以具体的操作性规范将上述原则所体现的思想内涵融入本章的合议审查范围中。

2、增加了无效程序的性质（第1节）

修订内容：

修订后的审查指南规定：“无效宣告程序是专利公告授权后依当事人请求而启动的、通常为双方当事人参加的程序。”

修订说明：无效宣告程序与复审程序不同在于，第一、此时专利权已经授权且已经通过公告向公众予以公示，因此，需要考虑对于公众其法律状态的稳定性；第二、该程序是当事人启动、双方当事人参加的程序，因此，在确定举证责任、举证期限等规则时应当考虑双方当事人的程序权利的平衡。

3、明确了无效程序中合议审查的范围

修订内容：

修订后的审查指南规定：“在无效宣告程序中，专利复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务。

专利复审委员会可以依职权审查的范围如下：

- 1、请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的，专利复审委员会可以告知其有关法律规定的含义，并能够允许其变更为相对应的无效宣告理由。
- 2、专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的，专利复审委员会可以依职权针对专利权的上述缺陷引入相关无效理由并进行审查。

3、专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词

典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。”。

修订说明：无效宣告程序和复审程序的不同之处主要在于，其是双方当事人的程序，而且针对的是一个已经形成且公示于众的权利，只是双方当事人由于利益纷争等原因而导致该程序的启动。基于这一理念，在无效宣告程序中，请求原则理应占据基础性、主导性的定位，但是这并不意味着合议组不能依职权进行审查，依职权审查原则作为请求原则必要的补充，发挥着请求原则所不能起到的作用，只是依职权审查的适用范围受到了一定的限制，本次修订明确了合议组可以依职权进行审查的三种情形，第一种情形属于释明权的行使。即在当事人的无效宣告理由与证据明显不对应或有矛盾时，专利复审委员会可以行使释明权，说明有关法律的规定，弥补当事人主张的不足，并允许当事人变更为相应的无效宣告理由。但需要注意的是，虽然释明权制度是通过专利复审委员会的合议组在无效宣告程序中对当事人的指挥和引导，为当事人提供一个公平的攻击和防御机会，但是释明权的行使必须尊重当事人的处分权，不能超越当事人处分的自由范围。第二种情形对原审查指南第四部分第三章第 3.2 节中“有意义的审查结论”这一措词的含义予以明确；第三种情形中“专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识”是新增内容，基于如下考虑，公知常识的认定通常在创造性的判断时涉及，虽然无效宣告程序的性质决定了在无效宣告程序中适用“谁主张、谁举证”的证据规则，但是无效宣告程序属于一种特殊的行政程序，专利复审委员会的合议组在进行创造性的判断时，其应当是所属技术领域的技术人员，是一种假设的“人”。审查指南第二部分第三章第 2.4 节对所属技术领域的技术人员进行了明确的定义，基于上述分析，合议组理应可以依职权认定技术手段为公知常识，也只有如此，才能确保审查尺度的一致性。

四、关于无效宣告理由的增加和举证期限的规定（第4.2节、第4.3节）

修订内容：

原审查指南规定：“对请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后提出的需要新的证据支持的新的无效宣告理由和提交的用于证明在提出无效宣告请求之日起一个月内未举证主张的具体事实的新证据，合议组不予考虑。”。

修订后的审查指南对请求人增加理由和证据的期限和要求以及对专利权人举证的期限和要求作出了具体规定。

修订说明：原审查指南关于请求人增加理由和证据的规定在实践中存在一些问题。首先，原审查指南规定，“对请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后提出的需要新的证据支持的新的无效宣告理由，合议组不予考虑。”。由这一规定是否能够必然的得出请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后提出的不需要新的证据支持的新的无效宣告理由，合议组应当予以考虑？对此，专利复审委员会以及当事人有不同的理解，这种理解上的不一致带来了执法尺度的不统一；其次，允许请求人随意增加不需要新证据支持的无效理由，会给专利权人造成突然袭击。另外，在实际操作过程中，对“未举证主张的具体事实”的确切含义在理解上也存在分歧。为了达到执法尺度的统一，对上述易产生分歧的地方作出相应的修改。

1、有关无效宣告理由的增加（第4.2节）

修订内容：

修订后的审查指南规定：“（1）请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的，应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明；否则，专利复审委员会不予考虑。

（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：

（i）针对专利权人以合并方式修改的权利要求，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；

(ii) 对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。”。

修订说明：

本次修订具体规定了请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内和一个月后允许增加的理由和增加理由的要求。请求人增加理由符合规定的，专利复审委员会予以考虑，否则不予考虑。

专利权人以合并方式修改权利要求时，通常相对于授权公告的权利要求书中的权利要求会形成一个新的技术方案，请求人在提出无效宣告请求时，其并不能预知专利权人会提出这样一个在原授权公告的权利要求书中并不存在的技术方案。据此，专利复审委员会应当给请求人一合理期限以对其无效宣告的理由予以调整。

允许当事人对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的这一规定和专利复审委员会可以依职权审查的第一种情形相对应。

2、有关请求人举证（第4.3.1节）

修订内容：

修订后的审查指南规定：“(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的，应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由，否则，专利复审委员会不予考虑。(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：

(i) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证，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；

(ii) 在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的；

……。”。

修订说明：本次修订对请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内和一个月后允许补充的证据和相应的要求作了明确规定。对于请求人在一个月的举证期限届满之后补充提交的证据，专利复审委员会通常不予考虑，但同时又规定了三种例外情况。第（i）种情形和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予以考虑的第一种情形的制定基于相同的理念。对于第（ii）种情形，基于如下的考虑，公知常识属于认知范畴，用于完善证据法定形式的公证书、原件是用于证明证据真实性的，和当事人提交的复印件证据是同一份证据，对于这两类特殊证据的提交日期无需严格遵守一个月之举证期限的规定，另外审查实践也证明将这两类证据的举证期限延至口头审理辩论终结前是合理的。

3、有关专利权人举证（第4.3.2节）

修订内容：

修订后的审查指南规定：“专利权人应当在专利复审委员会指定的答复期限内提交证据，但对于技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据，可以在口头审理辩论终结前补充。

专利权人提交或者补充证据的，应当在上述期限内对提交或者补充的证据具体说明。

专利权人提交或者补充证据不符合上述期限规定或者未在上述期限内对所提交或者补充的证据具体说明的，专利复审委员会不予考虑。”。

修订说明：虽然专利法和专利法实施细则没有对专利权人的举证期限进行规定，但是实践中也存在专利权人懈怠举证责任、拖延举证的情形，不利于无效宣告案件的及时处理，并且浪费行政资源。另外，对请求人增加理由和证据有明确规定，而对专利权人举证期限不作任何规定，不符合法律的公平原则，故本次修订比照请

求人举证增加了对专利权人举证期限和要求的規定。

4、有关延期举证（第4.3.3节）

修订内容：

修订后的审查指南规定：“对于有证据表明因无法克服的困难在本章第4.3.1节和第4.3.2节所述期限内不能提交的证据，当事人可以在所述期限内书面请求延期提交。不允许延期提交明显不公平的，专利复审委员会应当允许延期提交。”。

修订说明：上述内容是本次修订新增内容。举证期限即当事人提交证据的最后期限，在实际中，当事人有可能因无法克服的客观原因而不能在规定的期限提交证据，为了保护当事人的合法权益，应当设定一种补救措施，即延长举证期限。但是举证期限的延长应当具备两个条件，一是当事人在举证期限内提交证据确有困难，二是在举证期限内向专利复审委员会提出书面申请。是否允许延期提交提交，专利复审委员会具有一定的裁量权，对于不允许延期提交明显不公平的，专利复审委员会应当允许延期提交。

5、有关提交外文证据翻译的规定（原审查指南第一章第14节）

修订内容：

原审查指南规定：“当事人提交外文证据的，应当在提交该外文证据的同时提交所使用部分的中文译文。提交外文证据的当事人未提交中文译文的，应当主动补交。在专利复审委员会书面通知书指定期限内未补充中文译文的，该外文证据视为未提交。”。

修订后的审查指南规定：“请求人和专利权人提交的证据是外文的，提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。”。

修订说明：按照原审查指南的规定，当事人提交外文证据的同时应当就所使用的部分提交中文译文，这一规定在实际执行过程中带来一系列问题，经常存在当事人口头审理时提交中文译文的情况。审查指南一号公报针对这一问题对原审查指南

作了相应的修改，即在专利复审委员会书面通知书指定期限内未补充中文译文的，该外文证据视为未提交。这一修改方案虽然解决了上述问题。但随之带来一个新的问题，即对于当事人提交的外文证据，在使用时仅针对其提交了中文译文的部分，未提交中文译文的部分不予考虑。如果对于请求人的举证期限有通常为一个月的时间限定，那么对外文证据中文译文的提交期限是否应当同该证据的举证期限？而不应当是书面通知书指定的一个期限。据此，本次修订对外文证据之中文译文的提交期限作了相应的修改。

五、关于案件的合并审理（第4.5节）

修订内容：

原审查指南规定：“对一项专利权提出了多个无效宣告请求的，应当尽可能合案审查。合议组在合案审查时可以应请求人的请求，对不同无效宣告请求人或者同一请求人的不同无效宣告请求提交的针对同一专利权的证据的组合进行审查。”。

修订后的审查指南规定：“为了提高审查效率和减少当事人负担，专利复审委员会可以对案件合并审理。合并审理的情形通常包括：（1）针对一项专利权的多个无效宣告案件，尽可能合并口头审理。（2）针对不同专利权的无效宣告案件，部分或者全部当事人相同且案件事实相互关联的，专利复审委员会可以依据当事人书面请求或者自行决定合并口头审理。合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用。”。

修订说明：原审查指南只规定，对于针对同一专利权的多个无效宣告请求，应当尽可能合案审查，对于针对不同专利权的无效宣告案件没有规定合案审理。而实践中针对不同专利权的无效宣告请求案件之间也存在当事人、案件事实或证据部分或完全相同的情形，对于这类案件合并口头审理，可以减少当事人负担，提高审查效率。因此，本次修订增加有关规定。

根据专利法实施细则第六十六条的规定,请求人在口头审理中提出不同无效宣告案件证据组合的请求的,专利复审委员会可以不予考虑,因此原审查指南允许不同无效宣告请求案件的证据组合使用与实施细则第六十六条相悖。对于不同请求人针对同一专利权的不同无效宣告请求案件,请求人往往在口头审理中得知其他请求人的证据并提出证据组合的请求,此时通常已超出一个月的举证期限。另外,当事人通常在案件合并口头审理时才提出不同无效宣告请求之证据的组合问题,这一方面给专利权人带来了突然袭击;另一方面,案件的合并审理并不一定全部都要进行口头审理,即可以采用书面审理的审查方式,由此也导致不同案件中请求人获得证据组合的机会不同。从合并审理的性质只是为了减轻当事人的负担,提高行政效率出发,考虑上述几方面的因素,本次修订明确规定合并审理的各无效宣告案件的证据不得相互组合使用。

六、有关无效宣告程序的中止(第4.7节)

修订内容:

原审查指南第五部分第七章7.4节有关中止期限规定如下:“对于专利申请权或专利权归属纠纷的当事人提出的中止请求,该中止期限一般不得超过一年,即自中止请求之日起满一年的,该中止程序终结。有关专利申请权或专利权归属的纠纷在中止期限一年内未能结案的,需要继续中止程序的,请求人应当在该期限内请求延长中止期限,期满未请求延长的,一个月后专利局自行恢复有关程序,并通知双方当事人。”。

协助执行诉讼保全的中止期限规定同上。

修订后的审查指南规定:“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。”。

修订说明:原审查指南第五部分有关中止期限的规定有可能造成当事人在无效

宣告程序中恶意利用这种规定拖延无效宣告程序的审理，从而无法实现无效宣告程序设立所要达到的保护公众合法权益不受非法专利权侵害的初衷。因此修订后的审查指南对涉及无效宣告程序中的专利权的中止期限作了单独规定，即中止期限不超过一年。

七、有关无效宣告程序的终止（第7节）

修订内容：修订后的审查指南对无效宣告程序终止的情形补充了如下内容：“已受理的无效宣告请求因不符合受理条件而被驳回请求的，无效宣告程序终止。”；“针对一项专利权不符合专利法实施细则第十三条第一款的无效宣告理由，专利权人自申请日起放弃该专利权的，无效宣告程序终止。”；“在专利复审委员会对无效宣告请求作出审查决定之后，……后者人民法院生效判决维持该审查决定的，无效宣告程序终止”。

修订说明：无效宣告请求被驳回，则无效宣告程序终止，这一情形与第一章第6节中规定的驳回无效宣告请求的决定方式相对应。针对专利法实施细则第十三条第一款的无效宣告理由，专利权人自申请日起放弃该专利权的，无效宣告程序终止，这一情形是与本次修订增加的“自申请日起放弃”这样一种新的处分专利权的方式相对应。原审查指南对人民法院生效判决维持无效宣告请求审查决定时，其相应的无效宣告程序是否终止未予规定，实际上，这种情形和原审查指南规定的当事人未在指定期限向人民法院起诉的情形一样，其相应的无效宣告程序应当终止，故本次修订补充了这种情形。

第四部分 第四章 复审和无效宣告程序中有关口头审理的规定

审查指南本章的修订主要涉及如下三个方面：第一，增加了有关复审程序口头审理的具体操作性规定；第二，修改了无效宣告程序口头审理的有关规定；第三，修订和充实了复审程序和无效宣告程序口头审理中涉及的其他规定。

一、关于复审程序的口头审理

修订内容：关于复审程序的口头审理，原审查指南本章第 12 节规定：“复审程序中的口头审理是单方当事人参加的口头审理，可以参照上述无效宣告程序中的口头审理进行。”，本次修订将原审查指南第 12 节删除，在本章相应的各节当中，对复审程序的口头审理作出了具体的规定。

修订说明：由于复审程序是单方当事人的程序，与复审理人当面沟通有利于合议组更准确、更快捷地了解案件的技术内容；另外，某些案件往往通过多次复审通知书才能实现合议组与复审理人之间的充分沟通，不利于加快审查速度，因此迫切需要一种更为高效的审查方式。口头审理可以在一次庭审中多回合地交换意见，显现出高效的优势。并且，复审程序的口头审理在国外也是一种常用的听证方式。但是，原审查指南未对复审程序中的口头审理进行具体规定，仅在本章第 12 节中原则上规定复审程序的口头审理可以参照无效宣告程序中的口头审理进行，由于两程序在审查程序上存在差异，因此原审查指南有关口头审理的规定对复审程序口头审理的指导意义不明显。

因此，本次修订将第 12 节删除，同时对复审程序的口头审理进行了具体规定。并将对复审程序的口头审理的相关规定纳入现有的各节当中。具体内容如下。

1. 有关复审程序口头审理的确定（第 2 节）

修订内容：本节增加如下内容：

思博专利论坛

“在复审程序中，复审请求人可以向专利复审委员会提出进行口头审理的请求，并且说明理由。请求应当以书面方式提出。

复审请求人可以依据下列理由请求进行口头审理：

- (1) 需要当面向合议组说明事实或者陈述理由。
- (2) 需要实物演示。

复审请求人提出口头审理请求的，合议组根据案件的具体情况决定是否进行口头审理。”。

修订说明：本节增加的上述内容对复审程序中复审请求人可以据此提出口头审理请求的理由以及合议组如何处理当事人的请求进行了规定，与无效宣告程序的规定不同的是，在复审程序中，虽然复审请求人可以提出口头审理的请求，但是对于是否进行口头审理，由合议组根据案情决定，原因在于：复审程序仅涉及单方当事人，而且书面审理在复审程序中依然占据主导位置。

2. 有关复审程序口头审理的通知（第3节）

修订内容：本节增加如下内容：

“在复审程序中，确定需要进行口头审理的，合议组应当向复审请求人发出口头审理通知书，通知进行口头审理的日期、地点以及口头审理拟调查的事项。合议组认为专利申请不符合专利法及其实施细则有关规定的，可以随口头审理通知书将专利申请不符合专利法及其实施细则有关规定的具体事实、理由和证据告知复审请求人。

合议组应当在口头审理通知书中告知复审请求人，可以选择参加口头审理进行口头答辩，或者在指定的期限内进行书面意见陈述。复审请求人应当在收到口头审理通知书之日起七日内向专利复审委员会提交口头审理通知书回执，并在回执中明确表示是否参加口头审理；逾期未提交回执的，视为不参加口头审理。

口头审理通知书中已经告知该专利申请不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的具体事实、理由和证据的，如果复审请求人既未出席口头审理，也未在指定的期限内进行书面意见陈述，其复审请求视为撤回。”。

恩博专利论坛

修订说明：本节增加的上述内容对复审程序口头审理的通知进行了具体规定，增加上述规定主要基于以下考虑：

原审查指南对复审请求人未出席口头审理的后果未进行明确的规定，如果口头审理通知书仅告知复审请求人口头审理的时间、地点以及欲调查的事项，假如复审请求人未出席口头审理，则复审请求不能视为撤回，此时，如果合议组欲维持驳回决定，则还需要再次发出复审通知书，会导致程序拖延，这在审查实践中限制了合议组对这种高效审查方式的使用。

由专利法实施细则第六十二条的规定可知，视为撤回需要满足听证原则，即如果合议组认为复审请求不符合专利法及其实施细则有关规定的，应当通知复审请求人。专利法实施细则第六十二条的上述规定并未限定“通知”的具体方式，除目前审查实践中大多采用的“复审通知书”的方式外，并未排除其他方式。这是在本章增加复审口头审理相关规定的依据。因此规定，如果合议组认为专利申请不符合专利法及其实施细则有关规定的，可以随口头审理通知书将专利申请不符合专利法及其实施细则有关规定的具体事实、理由和证据告知复审请求人。

同时，考虑到具体的国情，为避免出席口头审理给复审请求人增加额外的负担，因此规定，复审请求人可以选择针对口头审理通知书告知的调查事项或者给出的具体审查意见参加口头审理进行口头答辩，或者在指定的期限内进行书面意见陈述，如果复审请求人表示不参加口头审理，则允许复审请求人在规定的期限内进行书面意见陈述，此时的复审口头审理通知书相当于复审通知书。对于口头审理通知书中已经告知该专利申请不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的具体事实、理由和证据的，如果复审请求人既未出席口头审理，也未在指定的期限内进行书面意见陈述，其复审请求视为撤回。

3. 有关复审程序口头审理的第二阶段（第 5.2 节）

修订内容：本节增加如下内容：

“在复审程序的口头审理中，在合议组告知复审请求人口头审理调查的事项后，由复审请求人进行陈述。复审请求人当庭提交修改文本的，合议组应当审查该修改文本是否符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定。”。

修订说明：本节新增的这部分内容对复审程序的口头审理的调查进行规定。与无效程序的口头审理相比不同之处在于，在口头审理过程中，由合议组先告知调查事项，而后由复审请求人陈述意见。

4. 有关复审程序口头审理的第三阶段（第 5.3 节）

修订内容：本节增加如下内容：

“在复审程序的口头审理调查后，合议组可以就有关问题发表倾向性意见，必要时将其认为专利申请不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的具体事实、理由和证据告知复审请求人，并听取复审请求人的意见。”。

修订说明：本节新增的这部分内容规定在口头审理的事实调查部分结束后，合议组可以就有关问题发表倾向性意见，并听取复审请求人的意见，与本节中相应的无效程序口头审理不同的是，在这一阶段合议组可以与复审请求人交换意见，而在无效程序口头审理中，合议组不能发表任何倾向性意见。

二、关于无效宣告程序的口头审理

1. 有关无效宣告程序口头审理的确定（第 2 节）

修订内容：

【原审查指南】

当事人依据上述理由以书面方式提出口头审理请求的，一般情况下，合议组应当同意进行口头审理。本次指南修订中，

思博专利论坛

【修订后的审查指南】

对于尚未进行口头审理的无效宣告案件，专利复审委员会在审查决定作出前收到当事人依据上述理由以书面方式提出口头审理请求的，合议组应当同意进行口头审理。

修订说明：原审查指南规定，无效宣告程序中，合议组在一般情况下应当同意当事人以书面方式提出的口头审理请求，但未对何为“一般情况”进行规定，导致实际操作中的执法不一致。为了统一做法，本次修订对“一般情况下”作了进一步的限定。基本的原则就是对于尚未举行过口头审理的无效案件，在时间允许的情况下，合议组应当依当事人的请求安排口头审理；对于已进行过口头审理的案件，或者审查决定已经作出的案件，当事人书面提出口头审理请求的，由合议组根据案情决定是否安排口头审理。

2. 有关无效宣告程序口头审理的通知（第3节）

修订内容：

【原审查指南】

口头审理的日期和地点一经确定一般不再改动，遇特殊情况需要改动的，须经主任委员或者副主任委员批准。

【修订后的审查指南】

口头审理的日期和地点一经确定一般不再改动，遇特殊情况需要改动的，需经双方当事人同意或者经主任委员或者副主任委员批准。

修订说明：无效宣告程序是双方当事人参加的程序，无效宣告程序口头审理的日期和地点的改变关乎双方当事人的权利。在实践中遇到的多数需要改变口头审理的日期和地点的情况，双方当事人均表示同意，如果此时还需要请主任委员或者副主任委员批准，则不利于审查效率的提高，也为当事人带来不便。因此

增加“需经双方当事人同意”这一规定。

三、关于复审程序和无效宣告程序口头审理的其它问题

1. 有关当事人中途退庭（第9节）

修订内容：增加如下内容：

“在无效宣告程序或者复审程序的口头审理过程中，未经合议组许可，当事人不得中途退庭。当事人未经合议组许可而中途退庭的，或者因妨碍口头审理进行而被合议组责令退庭的，合议组可以缺席审理。但是，应当就该当事人已经陈述的内容及其中途退庭或者被责令退庭的事实进行记录，并由当事人或者合议组签字确认。”。

修订说明：增加本节内容，旨在增加可操作性的规定。原审查指南“当事人权利和义务”一节中规定了“口头审理期间不得随意中途退庭”；复审委员会口头审理的合议庭规则中也指出对于出庭人员妨碍口头审理进行的，合议组可以责令其退庭。但是，原审查指南未对当事人中途退庭以及被合议组责令退庭后合议组如何处理作出规定，导致实际操作中执法不一致。故增加上述规定。

2. 有关证人出庭作证

(1) 删除未在口头审理通知书回执中声明的证人不能出庭作证的规定（第3节）

修订内容：原审查指南规定：“要求委派出具过证言的证人就其证言出庭作证的，应当在口头审理通知书回执中声明，并且写明该证人的姓名、工作单位(或职业)和要证明的事实。口头审理通知书回执中未提出上述声明的，不能在口头审理中出庭作证。”。修订后，将“口头审理通知书回执中未提出上述声明的，不能在口头审理中出庭作证。”删除。

修订说明：原审查指南有关未在口头审理回执中声明的证人不得出庭作证的规定显得过于严格，证人出庭更有利于案情的调查，并且证人不出庭接受质证

会使得证言的证明力降低,故本次指南修订中借鉴了行政诉讼证据规则第四十三条的规定,将上述内容删除。

(2) 有关证人出庭作证(第10节)

修订内容:增加如下内容:

“出具过证言并在口头审理通知书回执中写明的证人可以就其证言出庭作证。当事人在口头审理中提出证人出庭作证请求的,合议组可根据案件的具体情况决定是否准许。

证人出庭作证时,应当出示证明其身份的证件。合议组应当告知其诚实作证的法律责任和作伪证的法律责任。出庭作证的证人不得旁听案件的审理。询问证人时,其他证人不得在场,但需要证人对质的除外。

合议组可以对证人进行提问。在双方当事人参加的口头审理中,双方当事人可以对证人进行交叉提问。证人应当对合议组提出的问题作出明确回答,对于当事人提出的与案件无关的问题可以不回答。”

修订说明:在本章原审查指南中,均未对证人出庭作证的程序和具体要求作出规定,在实际工作中,证人出庭作证的情况越来越多,实践中,合议组大多参考民事诉讼证据规则中的相关规定进行。在本次修订中,参考相关法律和司法解释的规定,将有关证人出庭作证的具体规定增加到本节当中。

“当事人在口头审理中提出证人出庭作证请求的,合议组可根据案件的具体情况决定是否准许。”这一规定,使得被准许出庭作证的证人的范围更宽了,此处所指的在口头审理中提出出庭作证请求的证人,既包括出具过证言但是未在口头审理通知书回执中声明的证人,同时也包括未出具过证言的证人。将准许出庭作证的证人的条件进一步放宽,旨在有利于案件的调查,但对于在口头审理中提出未出具过证言的证人出庭作证请求的,合议组应当首先判断该证人证言作为

思博专利论坛

7

bbs.mvsipo.co

新证据是否可以被接受，如果可以接受则允许其出庭作证；反之，则不允许。

第四部分 第五章 外观设计相同和相近似的判断

审查指南本章的修订主要涉及如下六个方面：第一，法律依据中删除了专利法实施细则第二条第三款，并增加了与优先权审查相关的法律条款；第二，完善判断原则，调整了部分举例，并且，删除了要部判断方式，将其举例并入判断原则下；第三，完善单独对比方式，进一步规范组件产品和变化状态产品的判断方式；第四，进一步完善“整体观察、综合判断”方式的具体规定；第五，对产品类别的相同和相近的判断基准重新界定并对相关举例作了调整；第六，增加了核实外观设计优先权的相关规定。

一、关于引言（第1节）

修订内容：删除了原审查指南引言，将其“法律依据”一节移入本节。并且，删除了专利法实施细则第二条第三款，增加了与优先权审查相关的法律条款，具体增加条款为：专利法第二十九条第一款、第三十条和专利法实施细则第三十三条第一款。

修订说明：有关专利法实施细则第二条第三款的删除。本次修订在审查指南第一部分第三章第6.4.2节明确规定：“专利法实施细则第二条第三款是对可获得专利保护的外观设计的一般性定义，而不是判断外观设计是否相同或者相近似的具体审查标准。”为保证执法的一致性，在无效宣告程序中，依据在先公开的外观设计判断被比设计是否属于“新设计”，即涉及外观设计是否相同或相近似判断的，应当适用专利法第二十三条的规定进行审查。

有关优先权审查条款的引入。同发明的审查一样，仅仅在检索到中间文件后才需要对优先权进行核实，在初步审查程序中并不需要核实优先权，故将该部分审查内容由初审部分移入本章。具体修订说明详见本章第六点修订说明。

二、关于判断原则（第4节）

1、有关“容易看到的部位”是否具有“显著影响”的考虑因素（第4节之（1））

修订内容：增加了“看不到部位设计变化”内容，并将原审查指南“6.7要部判断”中“电视机”的举例移入本节，替换原审查指南的“吸顶式通风器”的举例。

修订说明：本次修订更全面地阐明了使用者在使用过程中容易看到部位设计的变化相对于不容易看到的部位（如电视机的背面）和看不到的部位（如电视机的底面）设计的变化对整体视觉效果通常更具有显著的影响。电视机的例子全面而恰当地诠释了这一考虑因素。

2、有关“公认的惯常设计”是否具有“显著影响”的考虑因素（第4节之（2））

修订内容：将原审查指南中“某一部位”修订为“某些设计”，“其余部分”修订为“其余设计”，同时增加“易拉罐产品的圆柱形状设计”的举例。

修订说明：由于很多产品的公认惯常设计不仅包括设计部位还包括产品的形状、图案、色彩等设计要素，为使公认惯常设计的规定发挥应有的作用，作出相应修订。应注意的是，这里的惯常设计应是司空见惯的、公认的。

3、有关整体和局部是否具有“显著影响”的考虑因素（第4节之（3））

修订内容：系本次修订增加的内容，即“在综合考虑各种因素的情况下，若区别点仅在于局部的细微变化，则其对整体视觉效果不足以产生显著影响”，并增加“电饭煲”的举例。

修订说明：细化并完善判断原则，即如果区别点仅在于局部细微差别，那么，即使其余的整体设计为惯常设计，二者的局部细微差别也不足以对整体视觉效果产生显著影响。

4、有关“由产品的功能所唯一限定的特定形状”是否具有“显著影响”的考虑因素（第4节之（6））

修订内容：将原审查指南判断原则（5）中的内容分成两个层次，分段进行规定。第一个层次规定产品功能、内部结构和技术性能对整体视觉效果不具有显著影响。第二个层次规定由产品的功能所唯一限定的特定形状，对产品外观设计整体视觉效果不具有显著影响。同时，增加了“罐头盖防压环”和“凸轮”两个举例。

修订说明：本次修订使得表述层次更清晰，进一步明确了外观设计专利仅保护产品的形状、图案和色彩三要素及其结合，不保护产品的功能、内部结构和技术性能，也不保护由产品功能所唯一限定的特定形状。通过举例的方式区分两种不同的情况。

四、关于判断方式（第5节）

1、有关单独对比（第5.2节）

（1）修订内容：在第二段单独对比例外情形中，将首句中“成套产品”删除，在后面作为单独对比例外情形的一个举例列出。

修订说明：修改后将成套产品作为具有独立使用价值的产品的一个例子而不是其全部。这是由于具有独立使用价值的产品不仅包括“成套产品”，也包括不具有单一性的含有多个产品的外观设计。修订后的规定更加全面。

（2）修订内容：在第三段单独对比例外情形中，删除“只能”并将“组装使用过的”修订为“明显具有组装关系的”。

修订说明：使得该规定更具有操作性。这一规定防止了被比设计将多个现有设计组合在一起申请一项外观设计的情形。突出强调组件之间应具有明显的组装关系。

2、有关组件产品（第5.4.1节）

修订内容：本次修订摒弃原审查指南对玩具类产品的归类方式，将组件产品依不同的判断方式分为两类，并增加相应规定，即明确“组装关系唯一的组件产品”和“无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品”的判断方式。

修订说明：从组件产品的特性看，组件产品分为有组装关系的和无组装关系的

两种，其中有组装关系的又包括两类产品，一类是以拼装的汽车模型为代表的每个构件之间的组装关系唯一确定的组件产品。另一类是以玩具积木为代表的每个构件之间组装关系千变万化不具有唯一性的组件产品。无组装关系的组件产品以扑克牌、象棋的棋子为代表。本次修订按照比较方式的异同将上述几种组件产品分两种情况分别进行规定。由于与“组装关系唯一的组件产品”有所不同，“组装关系不唯一”与“无组装关系”的产品在使用过程中其各组件的结合方式均具有不确定性，因此，二者比较判断方式相同，故归为同一判断类别，统一进行规范。而将前者归为另一类进行规范。

3、有关变化状态的产品（第 5.4.2 节）

修订内容：由原审查指南“判断基准”一节移入本节，同时，删除举例。

修订说明：随着产品外观设计的不断丰富，对于多功能、多变化状态的产品而言，会有多种变化状态，这些状态都可以视为产品外观设计的使用状态。在进行相同相近似比较判断时，应以专利授权文本图片中表示的产品使用状态作为比较对象。

4、有关要部判断（原审查指南第 6.7 节）

修订内容：删除

修订说明：本次修订是在 2004 年审查指南 1 号公告的基础上的进一步修订。考虑到原审查指南中经过限定的要部判断的情形已经包含在“判断原则”第一个考虑因素中，故本次修订将原审查指南“6.7 要部判断”一节中具有代表性的例子移入“4 判断原则”内并作进一步说明，而将其他易产生歧义的部分删除。修订后的审查指南以“使用时容易看到的部位”代替“要部”一词，使其含义更明确。

5、有关整体观察、综合判断（第 5.5 节）

(1) 修订内容：增加了“确定在先设计公开的信息”相关规定。

修订说明：除以外观设计专利公报的方式公开外，在先设计通常仅以立体图的方式公开，立体图不可能公开产品的各面视图，为了统一审查标准，在本节作出规定，在先设计的图片或照片未反映产品各面视图的，应当依一般消费者的认知能力来确定在先设计所公开的信息，并给出指引及举例。

(2) 修订内容：增加了“确定被比设计”相关规定。

修订说明：本次修订明确了“简要说明”和“参考图”的法律地位，统一了执法尺度。

根据专利法第五十六条第二款的规定，在确定被比外观设计时，应当以外观设计专利授权文本中的图片或照片中表示的外观设计为准。简要说明是对产品图片、照片所示外观设计的说明（如哪些部位为透明部位、省略视图情况等），或者是进一步限定（如是否请求保护色彩等）。

在外观设计专利授权公告文本中，常常会出现“使用状态图”和“使用状态参考图”，二者的法律地位有所不同。使用状态图通常表示产品的不同使用状态，与产品的六面视图一样，是确定产品的保护范围的依据。而使用状态参考图则是表示产品的使用方法、使用场所或用途等，由于含有专利产品以外的内容，因此，使用状态参考图仅在确定产品的类别、判断最终使用状态时发挥辅助作用。

(3) 修订内容：增加了“对在先设计与被比设计进行整体观察、综合判断”相关规定。

修订说明：本次修订从在先设计公开的充分性角度对“整体观察、综合判断”进行进一步界定。即如何判断在先设计是否充分公开：对在先设计图片中未显示的内容，运用一般消费者的知识及认知能力如何结合被比设计图片进行整体观察、综合判断，是“整体观察、综合判断”的细化和完善。

五、关于判断基准（第6节）

1、有关外观设计相同的判断（第6.1节）

修订内容：对相同种类产品和相近种类产品的范围进行了重新划分。将原审查指南中“同一种类的产品是指具有相同用途的产品”修订为“同一类别的产品是指用途完全相同的产品。”

修订说明：将其中多用途产品移入相近似种类产品范围，更符合一般消费者的认知习惯，相对缩小了相同类别产品的范畴。

2、有关外观设计相近似的判断（第6.2节）

修订内容：将部分用途相同的多用途产品定义为类别相近的产品。并且，对相关举例进行了调整：第一，增加了相近类别产品的两个举例：“玩具和小摆设的用途是相近的”、“易拉罐和罐贴”属于相近类别的产品。第二，将原审查指南中相同种类物品的举例移入本节，即“带MP3的手表与手表都具有计时的用途，二者属于相近类别的产品”。第三，删除了鸡蛋容器和灯泡容器属于相近种类产品的例子。

修订说明：将易拉罐和罐贴认定为相近类别的产品，使得二者之间可以进行相同和相近似判断，主要目的是解决目前包装类产品外观设计中出现过的商业目的转用设计的问题，同时也可以在一定程度上提高外观设计的整体保护水平。

删除鸡蛋容器和灯泡容器属于相近种类产品的例子，理由是产品类别是否相同或相近不取决于被包装物是否相同或相近，而取决于产品用途是否相同或相近。

六、关于外观设计优先权的核实（第7节）

修订内容：增加“7.1 需要核实优先权的情况”、“7.2 外观设计相同主题的认定”、“7.3 享有优先权的条件”、“7.4 优先权的效力”、“7.5 多项优先权”。

修订说明：本次修订将核实优先权的审查内容从初步审查程序移至无效宣告程

序中，在本章中对相关规定进行了补充修订。其中“7.1 需要核实优先权的情况”参照审查指南第二部分第八章第4.6节的相应规定进行的修订；“7.2 外观设计相同主题的认定”参照审查指南第二部分第三章第4.1节的相应规定进行的修订，第7.3节和第7.4节分别参照本指南第二部分第三章第4.1.1节和第4.1.3节的规定进行的修订。

外观设计专利优先权“相同主题”的认定应当是：只要中国在后申请要求保护的外观设计与其在外国首次申请中表示的外观设计类别相同，并且已经在其首次申请中清楚地表示出即可认定为二者具有“相同主题”。对于在先首次申请为部分外观设计的情形，无论是实线还是虚线表示的内容，只要首次申请的图片或照片中已经清楚地公开了的外观设计均可以作为在后申请的优先权基础。

第四部分 第六章 无效宣告程序中实用新型专利审查的若干规定

审查指南本章内容是在原审查指南第四部分第六章“其他规定”第2节“实用新型创造性的审查”的基础上进行修订而来的，主要修订内容包括以下三个方面：第一，增加了实用新型专利保护客体的审查；第二，增加了实用新型专利新颖性的审查；第三，对实用新型专利创造性的审查规定进行修订，包括删除了原审查指南中与“实用新型创造性审查中不予考虑的技术特征”有关的全部内容，并在原审查指南的基础上进一步对现有技术领域方面的规定作修订。

一、关于实用新型专利保护客体的审查（第2节）

修订内容：增加了如下内容：“在无效宣告程序中，有关实用新型专利保护客体的审查适用本指南第一部分第二章第6节的规定。”

修订说明：修订之后明确了实用新型专利保护客体的审查按照修订后的审查指南第一部分第二章第6节的有关规定进行。其中与本章内容相关的变化较大的主要涉及如下两方面内容。

1、有关权利要求中的材料特征和方法特征

对应修订后的审查指南第一部分第二章第6节的规定，在实用新型专利授权之后的无效宣告程序的审查中，涉及是否符合专利法实施细则第二条第二款规定的审查同样应当适用上述规定，即，如果以成分、组分或者化学结构式等特征所限定的材料是一种现有技术中未知的新的材料，或者以方法的步骤、工艺条件等特征所限定的是一种现有技术中未知的新的方法，则属于对材料或者方法本身提出的一种改进，据此可以认为该权利要求不符合专利法实施细则第二条第二款的规定。

2、有关新的技术方案的审查

思博专利论坛

专利法实施细则第二条第二款是对实用新型的定义，是对实用新型专利保护客体从总体要求上进行的规定，而专利法第二十二条则明确规定了实用新型专利的授权条件。本次审查指南修订，在修订后的审查指南第一部分第二章第6.5节中明确规定：“专利法实施细则第二条第二款是对可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。”应当注意，在这里专利法实施细则第二条第二款定义中的“新的”不能理解为专利法第二十二条所述的新颖性，也不能扩大解释为创造性。因此，为保持执法的一致性，在无效宣告程序中，基于无效宣告请求人提交的对比文件对一项权利要求是否属于新的技术方案进行审查时，应当适用专利法第二十二条第二款或者第三款的规定进行。

二、关于实用新型专利新颖性的审查内容（第3节）

修订内容：增加了如下内容：“在实用新型专利新颖性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。”

修订说明：原审查指南仅对包含材料和方法特征的实用新型专利创造性的审查作出了具体规定，但是未对其新颖性审查作出规定，导致审查实践中对于包含材料和方法特征的实用新型专利新颖性的理解与处理不一致。本次审查指南修订，明确在实用新型专利新颖性的审查中应当将技术方案作为一个整体进行新颖性的判断，包括材料特征和方法特征。

三、关于实用新型专利创造性的审查（第4节）

1、有关实用新型创造性审查中不予考虑的技术特征（原审查指南第2.1节）

修订内容：将原审查指南第四部分第六章中的“实用新型创造性审查中不予考虑的技术特征”一节的内容全部删除，同时明确：“在实用新型专利创造性的审查中，应当考虑其技术方案中的所有技术特征，包括材料特征和方法特征。”

恩博专利论坛

修订说明：为解决原审查指南规定导致的种种问题，本次审查指南修订，在修订后的审查指南第一部分第二章第 6 节中对于根据专利法实施细则第二条第二款对实用新型保护客体进行的审查作了全面的修订，尤其是对于涉及包含材料和方法特征的技术方案是否属于实用新型专利的保护客体进行了详细规定，因此，避免了在实用新型专利创造性的判断中对技术方案予以割裂的问题。上述修订对本章带来决定性的影响是，摒弃了原审查指南在创造性判断中排除材料和方法特征的规定。基于此，将原审查指南有关“实用新型创造性审查中不予考虑的技术特征”一节全部删除。

与实用新型专利新颖性审查相同的是，在实用新型专利创造性的审查中同样强调应当考虑技术方案中的所有技术特征，包括材料和方法特征。

2、有关现有技术的领域（第 4 节之（1））

修订内容：实用新型专利的创造性及其与发明专利创造性高度的区别如何把握是审查实践中的一个难题，本次修订，在原审查指南的基础上作进一步的修订，以利于审查实践。修订之后的具体规定为：“对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。”

修订说明：本次审查指南修订之初，我们就曾对一些实行实用新型制度较早且比较成熟的国家的制度进行了比较研究，发现：凡是建立实用新型制度的国家，关于发明和实用新型专利创造性的判断并没有一个严格量化的标准和界限。而韩国实用新型法却给了我们一个比较好的启示就是，在实用新型专利创造性判断中对现有技术的领域是这样规定的：“首先优先对最可能找到相关现有技术文献的技术领域进行检索，对于是否扩展到相关性较小的技术领域应根据能从该领

域找到否定可登记性的文献的可能性来决定。”即只有能够找到否定实用新型专利创造性的文献时才去相关性较小的领域去检索。

因此，本次审查指南修订，基于多年的审查实践，参考韩国的相关做法，在保留原审查指南规定的基础上，从可操作的角度对“现有技术的领域”部分进行了修订。修订之后一个大的变化就是，对于实用新型专利而言，在结合相近或者相关技术领域时，是有限制条件的，即需要存在“明确的技术启示”才能结合相近或者相关的技术领域。修订后的审查指南对于“明确的技术启示”采取了一种示范性的举例，即“例如现有技术中有明确的记载”。这一点是实用新型专利与发明专利在结合相近或者相关领域时的不同之处。

思博专利论坛

4

bbs.mvsiipo.co

第四部分 第七章 无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理

审查指南本章内容是在原审查指南第四部分第六章“其他规定”第3节“依据专利法实施细则第十三条第一款规定的审查”的基础上进行修订而来的，主要修订内容包括以下三个方面：第一，体例上的大幅变化；第二，明确规定了“自申请日起放弃”这样一种新的处分专利权的方式；第三，基于“自申请日起放弃”这样一个基本理念，对于修订后的审查指南中规定的不同情形的处理方式进行修订和完善。

一、关于体例上的大幅变化

修订内容：原审查指南的体例是按照申请日相同和申请日不同进行划分的，修订后的审查指南按照专利权人相同（第2节）与专利权人不同（第3节）的情形划分为两小节，而在专利权人不同的小节中再依申请日是否相同作进一步细分。

修订说明：原审查指南是按照申请日相同与申请日不同进行划分的，但是对于申请日不同的情形，没有区分专利权人是否相同，并且按照原审查指南的规定只能用在先专利无效在后专利。然而，专利法第九条规定的先申请原则针对的是不同申请人的情形，对于专利权人相同的情形，不论申请日是否相同，专利权人应当有选择权。从德国、日本和韩国的相关规定中也可以得出同样的结论。因此，本次审查指南修订，首先从体例上将本章内容划分为专利权人相同和专利权人不同两种情形，对于专利权人相同的情形无论申请日是否相同其处理方式相同，而对于专利权人不同的情形则进一步区分为申请日相同和申请日不同两种情形，即形成修订后的审查指南的体例。

二、明确规定了“自申请日起放弃”这样一种新的处分专利权的方式

修订内容：按照原审查指南的规定，当存在两项同样的发明创造专利权时，专利权人欲通过放弃其中一项专利权来维持另一项专利权有效的，应当提交自授权之日起放弃其专利权的书面声明；欲维持的专利权的授权日较晚的，可以声明

自欲维持的专利权的授权日起放弃。本次审查指南修订，将放弃方式进行修订，即，专利权人欲通过选择放弃的方式维持其中一项专利权有效的，应当向专利复审委员会提交“自申请日起放弃其专利权的书面声明”，并且进一步明确，“自申请日起放弃专利权的，该专利权视为自始不存在”，而非原审查指南仅追溯至在后授权专利的授权日。

修订说明：原审查指南规定带来的问题是：第一，可能导致该发明创造的拥有者得到超过 20 年的保护期，占尽同样的发明创造申请两项专利的好处（既能得到快速的保护，又能延长保护期），实际上这并非专利制度保护的初衷；第二，当以属于同样的发明创造为由请求宣告专利权无效时，如果当事人采取放弃的方式，其放弃的效力与专利权被宣告无效的效力不同，这是因为按照专利法第四十七条的规定，被无效的法律后果是专利权自始不存在。

基于上述原因，本次审查指南修订，首先对专利权人选择放弃的方式进行修订，即专利权人应当提交“自申请日起放弃其专利权的书面声明”。修订后的审查指南规定的放弃方式的好处是，可以将放弃追溯为自始放弃从而保证保护期限不会延长，且该放弃的效力与专利权被宣告无效的效力一致。采用修订后的审查指南规定的放弃方式，即专利权人声明自申请日起放弃其专利权的，对于正在行使或者放弃之前已经行使的侵权行为如何考虑？对此应当说明的是，第一，该放弃行为是专利权人自己衡量利弊后作出的选择，如果该被放弃的专利涉及正在进行状态中的重大纠纷，其亦可选择放弃另外一项专利权。第二，无效宣告程序中的自申请日起放弃的追溯效果应当等同于专利权被宣告无效的法律效力，即对于放弃之前已经行使并已执行的专利侵权、裁定，已经履行或者强制履行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力，但是因专利权人的恶意给他人造成损失的，应当给予赔偿（见专利法

四十七条)。

三、关于不同情形的处理方式

1、有关专利权人相同的情形（第2节）

(1) 对专利权人选择放弃另外一项专利权来维持被请求宣告无效的专利权的情形进行修订

修订内容：原审查指南中对此种放弃情形予以规定，本次审查指南修订之后，将“自申请日起放弃”这样的放弃方式融入该情形中，修订后的审查指南规定：“专利权人欲通过放弃另一项专利权的方式来维持该项专利权有效的，应当向专利复审委员会提交自申请日起放弃另一项专利权的书面声明，由专利局予以登记和公告。自申请日起放弃专利权的，该专利权视为自始不存在。”

修订说明：修订之后首先明确专利权人应当向专利复审委员会提交自申请日起放弃另一项专利权的书面声明，同时明确，自申请日起放弃专利权的，该专利权视为自始不存在。这样规定之后，使得放弃的效力与专利权被宣告无效的效力一致，解决了原审查指南存在的放弃的效力与专利权被宣告无效的效力不一致的问题。

(2) 增加了专利权人选择放弃被请求宣告无效的专利权的处理方式

修订内容：具体增加内容为：“专利权人欲放弃被请求宣告无效的专利的，应当向专利复审委员会提交自申请日起放弃该项专利权的书面声明，专利复审委员会根据当事人处置原则终止该无效宣告程序，并向双方当事人发出结案通知书，由专利局予以登记和公告。”

修订说明：原审查指南仅规定专利权人可以选择放弃另外一项专利权来维持被请求宣告无效的专利权的情形，但是没有规定可以选择放弃被请求宣告无效专利权的情形的处理方式。然而，审查实践中经常会遇到这种放弃情形，不同合议组对此情形的处理也不尽相同。为统一审查标准，本次审查指南修订，增加对

这种情形的处理。也就是说,如果专利权人选择放弃被请求宣告无效的专利的话,则根据当事人处置原则,该专利权自始即不存在,因此,可以直接以结案的方式进行结案,而无需再作出任何审查决定。

相应地,在修订后的审查指南本部分第三章“无效宣告程序的终止”一节中,明确对应此种结案方式的终止情形,具体为:“针对一项专利权不符合专利法实施细则第十三条第一款的无效宣告理由,专利权人自申请日起放弃该专利权的,无效宣告程序终止。”

(3) 增加了专利权人对属于同样的发明创造的两项或者两项以上的专利权未进行选择的情形

修订内容:具体增加内容为:“专利权人未进行选择的,专利复审委员会应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。”

修订说明:以往的审查实践中,曾遇到专利权人对属于同样的发明创造的两项或者两项以上的专利权并没有进行选择的情形,原审查指南没有对此情形进行规定,不同合议组的处理方式也不尽一致。为统一审查标准,本次审查指南修订,增加对这种情形的处理。也就是说,如果专利权人未进行选择,专利复审委员会仍然应当继续无效宣告程序的审查,经审查认为两项专利权保护的确实属于同样的发明创造的,应当作出宣告被请求宣告无效的专利权无效的审查决定。

2、有关专利权人不同申请日相同的情形(第3.1节)

修订内容:对于专利权人不同申请日相同的情形,作了补充规定。原审查指南规定无效宣告请求人可以请求宣告属于同样的发明创造的两项或者两项以上的专利权无效,专利复审委员会一般应合案审理。然而,从审查实践来看,经常遇到的情形是无效宣告请求人只请求宣告其中一项专利权无效。本次审查指南修订,将这种情形加入,即:“无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求的,专利复审委员会应当书面告知双方当事人。专利权人可以请求宣告

另外一项专利权无效，也可以与另一专利权人进行协商。专利权人均不放弃专利权的，专利复审委员会应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。”。

修订说明：修订后增加了无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求的情形。对于这种情形的处理方式就是，被请求宣告无效的专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效，也可以与另外一项专利的专利权人进行协商。如果协商不成，两专利权人均不放弃专利权的，被请求宣告无效的专利权人只能承担这种不利后果，此处的“被请求宣告无效的专利权”包括两种情形，一种情形是专利权人没有请求宣告另外一项专利权无效的情形，此时仅包括一项专利权，另外一种情形则是专利权人启动了请求宣告另外一项专利权无效的程序的情形，此时包括两项专利权。基于此作了这种情形的补充规定。

思博专利论坛

5

bbs.mvsiipo.co

第四部分 第八章 无效宣告程序中有关证据问题的规定

审查指南本章的修订主要包括以下五个方面：第一，关于外文证据提交的要求；第二，关于域外证据及香港、澳门、台湾地区形成证据的证明手续及例外情形；第三，关于专利复审委员会对证据的调查收集；第四，关于证据的审核认定；第五，关于进口行为导致在国内公开使用的认定。本章的内容部分源于原审查指南第四部分第一章的相关规定，部分是根据审查实践新增加的。

一、关于外文证据的提交（第 2.2.1 节）

修订内容：该节内容由原审查指南第四部分第一章第 14 节修改而来，主要增加了以下内容：“当事人应当以书面方式提交中文译文，未以书面方式提交中文译文的，该中文译文视为未提交。”；“当事人可以仅提交外文证据的部分中文译文。该外文证据中没有提交中文译文的部分，不作为证据使用。但当事人应专利复审委员会的要求补充提交该外文证据的其他部分的中文译文的除外。”。

修订说明：本次修订明确规定提交中文译文必须以书面形式，从而有利于固定证据，避免争议发生。另外，依据请求原则，专利复审委员会一般仅就当事人提交的理由和证据进行审查。但是，某些情况下，不考虑该外文证据的其他部分将导致无法审查或者审查结论明显有违公平时，专利复审委员会可以依职权要求当事人补充提交其它部分的中文译文。

二、关于域外证据及香港、澳门、台湾地区形成的证据的证明手续（第 2.2.2 节）

修订内容：本次修订增加了关于域外证据及香港、澳门、台湾地区形成的证据的证明手续一节，具体增加内容如下“域外证据是指在中华人民共和国领域外形成的证据，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

当事人向专利复审委员会提供的证据是在香港、澳门、台湾地区形成的，应当履行相关的证明手续。

但是在以下三种情况下，对上述两类证据，当事人可以在无效宣告程序中不

思博专利论坛

办理相关的证明手续：

(1) 该证据是能够从除香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得的，如从专利局获得的国外专利文件，或者从公共图书馆获得的国外文献资料。

(2) 有其他证据足以证明该证据真实性的。

(3) 对方当事人认可该证据的真实性的。”

修订说明：本次修订首先对域外证据给出了相应的定义，即域外证据是指在中华人民共和国领域外形成的证据。对香港、澳门、台湾地区形成的证据采用了“相关的证明手续”的措词，基于如下考虑：“相关的证明手续”是一个动态概念，其根据相关部门规定的改变而相应改变。目前主要做法是：“对于香港地区形成的证据需要公证的，公证文书应当加盖‘中华人民共和国司法部委托香港律师办理内地使用公证文书转递专用章’。”；“对于澳门政府出具的民事登记类文书的证据，无需公证、认证。对于经澳门地区公证机关公证的其他证据，无需认证。”；“对于台湾地区形成的证据需要公证的，公证文书应当经过中国公证员协会或省、自治区、直辖市公证员协会（或公证员协会筹备组）的查证。”。另外，增加了三种可以不办理相关证明手续的例外情形，基于如下考虑，专利权的本质是私权，无效程序中要求当事人就其提交的证据办理公证认证手续要解决的主要问题是证据的真实性，在证据的真实性通过其它方法能够解决的情况下，一味要求当事人办理证明手续缺乏合理性，除了不必要增加当事人的负担外，也不利于提高行政执法效率。就第一种例外情况而言，这种情况下所获得的证据其真实性一般都很高，并且另一方当事人也容易通过相应的公共渠道核实上述证据的真实性，因此可以免除证据提交方办理相关证明手续的责任。第二种例外情况是考虑到在其他证据已经足以证明该域外证据或者香港、澳门、台湾地区形成的证据的真实性的情况下，仍要求当事人做相关的证明手续徒增当事人不必要的经济负担，也不利于提高行政执法效率。第三种例外情况是考虑到专利权系私权，双方当事人对真

实性都无异议，故可以免除办理相关的证明手续。

三、关于专利复审委员会对证据的调查收集（第3节）

修订内容：本节内容源于第四部分第三章第3.2节，并增加了如下内容：“专利复审委员会一般不得主动调查收集案件需要的证据。对当事人及其代理人确因客观原因不能自行收集的证据，应当事人在举证期限内提出的申请，专利复审委员会认为确有必要时，可以调查收集。”。

修订说明：无效程序的性质决定了专利复审委员会对无效案件的审理以请求原则为主，因此规定专利复审委员会一般不得主动调查收集审查案件需要的证据，只有在特殊情况下专利复审委员会才依职权收集证据。对何为特殊情况，可以参见民事诉讼法第六十四条和《关于民事诉讼证据若干问题的规定》（以下简称民诉证据规定）第十五条。有关当事人申请专利复审委员会调查收集证据的规定，参见民事诉讼法第六十四条第二款。至于何为确因客观原因不能自行收集的证据，可参见民诉证据规定第十七条。这里的“确有必要”是指该证据对案件的审查有重要意义，是否有该证据将对案件的审查结果带来实质性影响。

四、关于证据的审核认定（第4节）

修订内容：本节对无效程序中经常遇到的几种类型证据的审核认定作出了相应的规定。

1、有关书证的真实性（第4.1节）

修订内容：本次审查指南修订增加了有关书证的真实性一节内容，该节内容规定了书证的真实性应当考虑的几方面因素，例如，证据的内容、证据形成的原因及方式等等。

修订说明：本节内容结合审查实践，并参照最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》（以下简称行诉证据规定）第五十六条、民诉证据规定第六十五条制定。

2、有关证人证言（第4.2节）

修订内容：本次审查指南修订根据审查实践对证人证言的审核认定进行了细

思博专利论坛

化，具体如下：“(1) 证人应当陈述其亲历的具体事实。证人根据其经历所作的判断、推测或者评论，不能作为定案的依据。”

修订说明：在无效案件的审查过程中，经常遇到证人证言的证据，而且证人在陈述了其亲身经历的具体事实后，通常还就所述具体事实与案件的关系，例如是否相同或相近似作出相应的判断或评论，对这类证据如何处理？即证人所作的判断或评论能否作为定案的依据？原审查指南未予规定，本次修订参照行诉证据规定第四十六条及民诉证据规定第五十七条对此予以了明确。

修订内容：“(2) 专利复审委员会认定证人证言，可以通过对证人与案件的利害关系以及证人的智力状况、品德、知识、经验、法律意识和专业技能等的综合分析作用判断。(3) 未能出席口头审理作证的证人出具的书面证言不能单独作为认定案件事实的依据，但证人确有困难不能出席口头审理作证的除外。证人确有困难不能出席口头审理作证的，专利复审委员会根据前款的规定对其书面证言进行认定。”

修订说明：有关证人证言的认定应综合考虑哪些方面的因素参照民诉证据规定第七十八条、行诉证据规定第七十一条、五十六条制定。对未出席口头审理作证的证人出具的书面证言的认定及其例外情形参照民诉证据规定第六十九条、行诉证据规定第七十一条制定。“确有困难不能出席口头审理”是指年迈体弱不能出席、岗位特殊不能离开等等情形，具体参见民诉证据规定第五十六条。

3、关于认可和承认（第 4.3 节）

修订内容：本次审查指南修订增加了认可和承认一节内容，具体如下：

“在无效宣告程序中，当事人明确认可的另外一方当事人提交的证据，专利复审委员会应当予以确认。但其与事实明显不符，或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。

在无效宣告程序中，对一方当事人陈述的案件事实，另外一方当事人明确表示承认的，专利复审委员会应当予以确认。但其与事实明显不符，或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外；另一方当

事人既未承认也未否认，经合议组充分说明并询问后，其仍不明确表示肯定或者否定的，视为对该项事实的承认。

当事人委托代理人参加无效宣告程序的，代理人的承认视为当事人的承认。但是，未经特别授权的代理人对事实的承认直接导致承认对方无效宣告请求的除外；当事人在场但对其代理人的承认不作否认表示的，视为当事人的承认。

进行口头审理的案件当事人在口头审理辩论终结前，没有进行口头审理的案件当事人在无效宣告决定作出前撤回承认并经对方当事人同意，或者有充分证据证明其承认行为是在受胁迫或者重大误解情况下作出且与事实不符的，专利复审委员会不予确认该承认的法律效力。

在无效宣告程序中，当事人为达成调解协议或者和解的目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，不得在其后的无效宣告程序中作为对其不利的证据。”

修订说明：上述内容根据民诉证据规定第八条、第六十七条，行诉证据规定第六十六条制定。其中的“事实”包括两类，一是本案中其他证据、事实，二是案外的众所周知的事实以及自然规律、定理等技术常识。另外，根据审查实践，将不进行口头审理的案件中撤回承认的时间规定为“无效宣告决定作出前”。

4、关于“公知常识”（第 4.4 节）

修订内容：本次审查指南修订公知常识一节内容，具体如下：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的；合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。

当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。”

修订说明：公知常识是专利审查中的一个特定概念，与诉讼中众所周知的事实以及自然规律和定理的范围并不完全一致，而且在实际操作中对公知常识的确定及掌握不能达成共识，本次修订中，首先根据无效程序的性质明确了公知常识需要证据证明及举证责任分配的问题。其次，对审查实践中遇到的一些公知常识，当事人往往很难举出相应的证据来证明，故一味要求当事人必须举出证据才能确

认相关技术手段是公知常识并不切合实际。因此，某些情况下当事人只要能够对某技术手段是本领域公知常识予以充分说明，达到使对方当事人、合议组乃至法官确信该技术手段是本领域公知常识的程度就可以了。本次修订的主旨是指导和鼓励当事人积极举证，但是需要强调的是，这一规定与专利复审委员会可以依职权认定公知常识并不矛盾。

另外本次修订根据原审查指南第二部分第四章第 3.2.1 节的相关规定，以举例的方式对公知常识最常见的载体形式作出了说明。对此有两点需说明，一是并非所有类型的教科书（技术辞典、技术手册等）上记载的内容都属于本领域的公知常识，例如某些高校中老师自编自印的在校内小范围流通的用于研究生教学的教材，这些教材中记载的内容，有的可能仅是撰写人或者少数人的一些认识或者看法，并不属于本领域的公知常识。二是公知常识的载体除了上述列举的几种形式之外，并不排除其他类型的载体，只是上述的载体方式是最常见的类型。

五、有关进口行为导致在国内公开使用的认定（第 5.1 节）

修订内容：本次审查指南修订增加了进口行为导致在国内公开使用的认定一节内容，具体如下：“对于通过有关进口行为证明进口产品在国内公开使用的情况，当事人提交的各种有关进口行为的证据足以证明该进口产品已经办结海关手续，准予放行的，应当认为进口行为已经完成，海关放行日视为该进口产品在中国境内的公开日。在海关放行日不能确定的情况下，将报关日起的第八日视为海关放行日，但当事人有证据能够证明海关实际放行日的除外。”

修订说明：通过有关进口行为证明进口产品在国内公开使用是无效案件审理过程中经常遇到的一种类型证据，对于这种类型证据的认定存在一些问题，例如海关放行日期能否认定为该进口产品在中国境内的公开日？在海关报关单上仅有申报日期和放行签章、但没有放行日期时，该进口产品在中国境内的公开日如何认定？原审查指南未予规定，本次修订参考海关的实际操作模式，明确了海关放

行日期通常为该进口产品在中国境内的公开日；另外考虑报关单上记载的申报日期与放行日期之间的合理期限，并结合审查实践规定，报关日起的第八日视为海关放行日。同时考虑到常态之外的特殊情形而作出如下规定，即当事人提交的反证能够证明实际放行日期的，以实际放行日期作为进口产品在中国境内的公开日。

思博专利论坛

7

bbs.mvsiipo.co

第五部分 专利申请及事务处理

审查指南本部分的修订主要包括以下三个方面：第一，将有关电子申请的原则性规定纳入修订后的审查指南，如，第一章增加“电子文件形式”一节、第四章将“专利申请案卷”重新定义为“专利申请文档”、第六章增加“电子方式送达”一节等；第二，为了有利于统一专利审批程序中各项事务的审查标准及处理规程、简化审批手续、方便当事人，进一步明确和细化了有关规定，如：细化了退款的规定，规范了通知和决定的格式、内容及送达方式，调整了权利恢复审批的手续，完善了中止程序的规定，明确了放弃专利权手续的审批和处理等；第三，进一步明确了专利审批程序中有关事务处理的原则规定，如，明确了专利申请审批程序中办理各种手续应当使文件、费用和期限都符合要求的原则，明确了文件书写内容、签字或者盖章等形式要求。

第一章 专利申请文件及手续

审查指南本章的修订主要包括以下两个方面：第一，进一步明确了办理专利申请手续的形式；第二，进一步完善了办理专利申请手续涉及的适用文字、标准表格、书写规则、签字或者盖章等文件格式方面的规定。

此外，规范了审查指南中的用词，如，专利申请有效期内以及专利权有效期内的程序统称为“专利审批程序”，“视为未提交”是针对当事人提交的不符合规定的文件的处分，“视为未提出”是针对当事人办理的不符合规定的专利申请手续（如提出申请或请求）的处分等。

一、关于办理专利申请的形式（第2节）

修订内容：

1、明确了“专利申请手续应当以书面形式（纸件形式）或者电子文件形式办理”。

2、新增第2.2节规定“以电子文件形式提出专利申请的，申请人应当事先与国家知识产权局签订电子专利申请系统用户注册协议，开办电子专利申请代

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

理业务的专利代理机构，应当以该专利代理机构的名义与国家知识产权局签订电子专利申请系统用户注册协议。

申请人提出电子专利申请并被受理的，在审批程序中应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，申请人以纸件等其他形式提交的相关文件视为未提交。

电子文件的格式要求由国家知识产权局另行公布”。

修订说明：原审查指南中规定，专利申请手续应当以书面形式或者以专利局规定的其他形式办理。根据专利法实施细则第三条、国家知识产权局局令（第35号），修订后的审查指南明确规定专利申请手续应当以书面形式和电子文件形式办理。其中，书面形式即目前一直采用的纸件形式；在新增第2.2节电子文件形式中，明确规定了电子申请的基本要求，即签署系统用户注册协议和提交电子文件的要求。明确规定以电子文件形式提出专利申请后，不能再使用纸件形式办理专利申请手续，同样以书面形式提出专利申请后，不能使用电子文件形式办理专利申请手续。由于电子申请还在完善过程中，因而在修订后的审查指南中对电子申请只作了原则性的规定，同时指明有关电子申请的具体规定由国家知识产权局另行公布。

二、关于标准表格（第4节）

修订内容：

1、将标准表格重新定义为“标准表格由专利局按照一定的格式和样式统一制定、修订和公布”。

2、新增“但是，申请人在答复补正通知书或者审查意见通知书时，提交的补正书或者意见陈述书为非标准格式的，只要写明申请号、表明是对申请文件的补正、并且签字或者盖章符合规定的，可视为文件格式符合要求”。

修订说明：修订后的审查指南首先对标准表格作出了明确的定义，明确标准表格是由专利局统一制定、修订和公布的，当事人可以通过国家知识产权局的政

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

府网站 www.sipo.gov.cn 下载标准表格，也可以到专利局索取。同时规定当事人未使用标准表格提交文件的，一般情况下审查员可以根据具体的情况作出补正通知书或者直接作出视为未提出通知书，但是，对于申请人在答复补正通知书或者审查意见通知书时所提交的补正书或者意见陈述书未使用标准表格的情形，为了简化手续、加快审查，不对表格的形式作严格要求，因为这时的主要文件是申请人提交的申请文件的修改文本。

三、关于适用文字（第 3 节）

修订内容：

1、删除原审查指南“申请人……附送的外文申请文本，供审查员……理解专利申请的内容时参考，不具有法律效力”中“理解专利申请的内容时”的用语；

2、增加了“专利申请文件及其他文件应当使用汉字，词、句应当符合现代汉语规范”的用语；

3、修订后的第 3.3 节规定“专利申请文件是外文的，应当翻译成中文，其中外文科技术语应当按照规定译成中文，并采用规范用语……计量单位应当使用国家法定计量单位，包括国际单位制计量单位和国家选定的其他计量单位，必要时可以在括号内同时标注本领域公知的其他计量单位”。

修订说明：进一步强调申请文件是外文的，提交时应当翻译成中文，申请人附具的外文申请文本不具法律效力。同时细化了申请文件中外文科技术语、计量单位译文的规范。原审查指南对汉字的使用仅有用字的规范，修订后的审查指南对用词、用句都予以规范。此外，需要说明的是，在当事人的姓名、地址中采用的某些异型字如果已经成为现实的使用状态，那么经专利局确认后可以使用，此种情形视为符合规定。

四、关于书写内容（第 5.4 节）

思博专利论坛

bbs.mvsipo.co

修订内容：新增“文件各栏目应当如实、详尽填写，同一内容在不同栏目或不同文件中应当填写一致。例如地址栏目应当按照行政区划填写完整，邮政编码与地址相符；申请人的签字或者盖章应当与申请人栏目中填写的内容一致”。

修订说明：明确书写规则中也包括书写内容一致性的要求，给申请人以明确的指引，同时为文件形式审查中的一致性要求提供明确的依据。

五、关于证明文件（第6节）

修订内容：修订后的审查指南规定“证明文件是复印件的，应当经公证或者由主管部门加盖公章予以确认（经专利局备案确认的除外）”。

修订说明：本节是对专利审批程序中使用的各种证明文件的基本要求。除有特别规定外，符合本节要求的证明文件即视为有效。为了方便当事人，增加了一种确认证明文件复印件的方式，明确文件复印件经出具该文件的主管部门加盖公章确认后即视为有效。

六、关于签字或者盖章（第8节）

修订内容：新增第8节“向专利局提交的专利申请文件或者其他文件，应当按照规定签字或者盖章。其中未委托专利代理机构的申请，应当由申请人、专利权人、其他利害关系人或者其代表人签字或者盖章，办理直接涉及共有权利的手续，应当由全体权利人签字或者盖章；委托了专利代理机构的，应当由专利代理机构盖章，必要时还应当由申请人、专利权人、其他利害关系人或者其代表人签字或者盖章”。

修订说明：专利法实施细则第一百一十八条对签字或者盖章有明确的规定，但原审查指南中没有统一的原则性规定，造成审查中标准不统一。因此新增第8节，补充“签字或者盖章”的有关规定，以利于统一和规范审查标准。

第二章 专利费用

审查指南本章的修订内容主要包括以下三个方面：第一，费用的缴纳；第二，费用的减缓；第三，缴纳费用中各种特殊情形的处理。

一、关于费用的缴纳、支付和结算（第1、2节）

修订内容：

1、原审查指南规定“费用通过邮局或者银行汇付的，……同时还应当写明汇款人姓名或者名称及其通讯地址（包括邮政编码）。不符合上述规定的，视为未办理缴费手续”。

修订后的审查指南删除未写明汇款人信息视为未缴费的规定。

2、修订后的审查指南增加“在汇单上还应当写明汇款人姓名或者名称及其通讯地址（包括邮政编码）。同一专利申请（或专利）缴纳的费用为两项以上的，应当分别注明每项费用的名称和金额，并且各项费用的金额之和应当等于缴纳费用总额。不同的专利申请（或专利）的费用应当分别汇款。同一专利申请（或专利）缴纳费用的总额少于各项费用的金额之和，或者将不同申请号（或专利号）的费用在同一单据中汇出，造成该笔费用无法分割的，视为未办理缴费手续”。

3、原审查指南规定“费用通过邮局汇付的，在汇单上写明了申请号或者专利号以及费用名称的，以邮局汇出的邮戳日为缴费日”。

修订后的审查指南规定“费用通过邮局汇付的，在汇单上写明了申请号（或专利号）以及费用名称的，以邮局取款通知单上的汇出日为缴费日。邮局取款通知单上的汇出日与中国邮政普通汇款收据上收汇邮戳日表明的日期不一致的，以当事人提交的中国邮政普通汇款收据原件或者经公证的收据复印件上表明的收汇邮戳日为缴费日。审查员认为当事人提交的证据有疑义时，可以要求当事人提交汇款邮局出具且加盖公章的证明材料”。

4、原审查指南规定“未写明申请号或者专利号或者费用名称的，费用入暂存”。

修订后的审查指南规定“未写明申请号（或专利号）或者费用名称的，费用退回；……因缴费人信息不全或者不准确，造成费用不能退回的，费用入暂存”。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

修订说明：关于费用的缴纳主要有四点修改。首先，汇款人姓名或者名称及其通讯地址是为了便于联系之用，应当是引导性规定，不应作为视为未办理缴费手续的理由，因此将“写明汇款人姓名或者名称及其通讯地址”的规定移到下一段中；第二，增加了缴纳多项费用的具体规定，强调缴纳多项费用时，应当分别注明各项费用的金额和费用名称，如果缴纳多项费用不符合规定则视为未办理缴费手续；第三，规定了邮局取款通知单上的汇出日与中国邮政普通汇款收据上收汇戳日表明的日期不一致时，当事人应当提交证明原件或者经公证的复印件，如果存在疑义，还可以要求当事人提交邮局出具的加盖公章的证明；第四，进一步细化费用入暂存的规定，原来的描述不准确，修订后的审查指南明确只有在不能退款的情形下，费用才入暂存。此外，需要说明的是，申请附加费应当以申请日提交的文件为依据，申请后如果说明书的页数或者权利要求的项数发生变化，则不再调整申请附加费。

二、关于费用的减缓(第3节)

修订内容：增加“3.1 可以减缓的费用种类……”和“3.2 费用减缓的手续……”。提出费用减缓请求的，应当提交费用减缓请求书，必要时还应当附具证明文件。费用减缓请求书应当由全体申请人（或专利权人）签字或者盖章。……专利费用减缓办法由国家知识产权局另行公布”。

修订说明：增加了有关费用减缓的原则规定，首先明确了可以请求减缓的五种专利费用，其他费用不能减缓；第二，明确了请求费用减缓应当提交标准格式的费用减缓请求书，必要时还应当附具证明文件（如单位申请人等提出费用减缓请求的情形），否则减缓请求不予批准；第三，明确了无论是否委托专利代理机构，费用减缓请求书都应当有全体权利人的签字或者盖章，否则减缓请求不予批准。此外，明确了费用减缓的办法由国家知识产权局另行公布。

三、关于退款（第 4.2 节）

修订内容：

1、新增可以请求退款的具体情形 “（1）多缴费用的情形。（2）重缴费用的情形。（3）错缴费用的情形”。

2、修订后的审查指南增加主动退款的情形 “下列情形一经核实，专利局应当主动退款。（1）专利申请已被视为撤回或者撤回专利申请的声明已被批准后，并且在专利局作出进入实质审查程序通知书之前，已缴纳的发明专利申请审查费。（2）在专利权终止或者宣告专利权全部无效的决定公告后缴纳的年费。（3）恢复权利请求审批程序启动后，专利局作出不予恢复权利决定的，当事人已缴纳的恢复权利请求费”。

修订后的审查指南增加退款的手续“退款请求人应当是该款项的缴款人或者缴纳该款项的专利代理机构。请求退款应当书面提出、说明理由并附具相应证明，……退款请求中可以同时指定接收退款的地址、邮政编码和收款人姓名。……经核实可以退款的，专利局应当按照退款请求中注明的接收退款的地址、邮政编码和收款人姓名退款。请求中未注明接收退款的地址或者收款人姓名的，专利局应当按照文档中记载的申请人的地址和姓名退款。申请人委托专利代理机构接收退款的，在专利代理机构提交申请人签字或者盖章的声明后，专利局可以按照文档中记载的专利代理机构的地址退款”。

3、修订后的审查指南新增特殊情形的处理。包括“4.2.4.1 因银行或者邮局责任造成必要缴费信息不全被退款的情形”和“4.2.4.2 因汇款人汇款后又取回汇款造成汇单无法兑付的情形”。

修订说明：为了方便当事人，统一处理，修订后的审查指南细化了退款的规定，对退款的情形、退款的手续、退款的处理明确作出规定。关于退款主要有四点修改，首先，通过举例对多缴、重缴、错缴的费用给予明确界定，如分两次缴纳的著录项目变更费，第二次缴纳的费用为重缴费用，因此当事人可以请求对第二次缴纳的费用退款；再如在专利局作出权利丧失的处分决定之后，当事人缴纳的费用为错缴费用，因此当事人可以请求退款。第二，对可以主动退款的情形进行了细化的规定。如强调审查员应当核实费用后才可以主动退款；又如从有利当

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

事人的角度出发，明确了如果恢复手续未被批准，恢复费应予退回等。第三，增加了退款的手续，明确了只有缴款人才有权提出退款请求。为了方便当事人，规定退款请求人可以指定退款的地址及收款人；同时规定审批程序中退款请求人未指明退款地址及收款人的，退款的接收人为申请人；此外，明确规定专利代理机构代申请人提出退款请求并接收退款的，应提交申请人签字或者盖章的声明。第四，明确规定了因银行或邮局责任造成必要缴费信息不全被退款，和汇款人汇款后又立即取回汇款造成已开具收据汇单但无法兑付这两种情形的具体处理程序。

四、关于费用种类的转换（第6节）

修订内容：新增第6节“对于同一专利申请（或专利）缴纳费用时，费用种类填写错误的，缴纳该款项的当事人可以提出转换费用种类请求并附具相应证明，经专利局确认后可以对费用种类进行转换。但不同申请号（或专利号）之间的费用不能转换。

当事人缴纳的费用种类明显错误，审查员可以依职权对费用种类进行转换。依职权转换费用种类的，应当通知当事人。费用种类转换的，缴费日不变”。

修订说明：为了统一审查标准，修订后的审查指南细化了费用种类转换的规定。明确规定费用种类填写错误的，缴款的当事人可以请求转换费用种类；根据申请独立原则，即只有同一专利申请（或专利）的费用可以请求或者依职权转换费用种类，同时明确规定对于费用种类明显错误的（如年费缴纳期限已到，申请人缴纳的费用错写成申请费的情形），审查员可以依职权转换费用种类并告知申请人。上述可转换的费用应当是未发生效力的费用。

第三章 受理

审查指南本章的修订主要包括以下四个方面：第一，进一步明确了专利申请文件及其他文件的受理地点；第二，进一步细化了受理的条件；第三，修改了分

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

案申请的受理程序；第四，修改了不受理的程序。

一、关于专利申请的受理与不受理（第 2 节）

1、有关受理条件（第 2.1 节）

修订内容：关于受理条件的修改，涉及如下两个方面，即“申请文件中有请求书。该请求书中申请专利的类别明确；写明了申请人姓名或者名称及其地址”和“申请人是香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织的，符合本指南第一部分第一章第 6.1.1 节的有关规定”。

修订说明：首先进一步说明了“明确的申请类别”是可以受理的基本条件之一，同时将港、澳、台申请人统称为“香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织”。

2、有关不受理的情形（第 2.2 节）

修订内容：关于不受理的情形，修改并增加了“(3) 在中国内地没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织作为第一署名申请人，没有委托国家知识产权局指定的专利代理机构的。(4) 在中国内地没有经常营业所的香港、澳门或者台湾地区的企业或者其他组织作为第一署名申请人，没有委托国家知识产权局指定的专利代理机构的。在中国内地没有经常居所的香港、澳门或者台湾地区的个人作为第一署名申请人，没有委托专利代理机构的。(5) 直接从外国向专利局邮寄的。(6) 直接从香港、澳门或者台湾地区向专利局邮寄的。(7) 分案申请改变申请类别的”的情形。

修订说明：进一步细化了不受理的情形。首先，明确规定外国申请人、港澳台申请人作为第一署名申请人未委托规定的专利代理机构的专利申请不受理；第二，明确规定直接从外国、港澳台地区邮寄的专利申请不受理；第三，明确规定改变类别的分案申请因其造成专利申请的类别不明确，因此不受理。

二、关于受理地点及申请日的确定（第 1 节、第 2.3.1 节）

修订内容：

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

1、第1节新增“邮寄或者直接交给专利局的任何个人或者非受理部门的申请文件和其他有关文件，其邮寄文件的邮戳日或者提交文件的提交日都不具有确定申请日和递交日的效力”。

2、第2.3.1节增加“通过速递公司递交到专利局受理处或者各专利代办处的专利申请，以收到日为申请日。邮寄或者递交到专利局非受理部门或者个人的专利申请，其邮寄日或者递交日不具有确定申请日的效力，如果该专利申请被转送到专利局受理处或者各专利代办处，以受理处或者专利代办处实际收到日为申请日”。

修订说明：首先，进一步明确了寄交或面交到非受理部门的文件不具有法律效力，是指这种文件的寄交邮戳日和面交日不能作为确定申请日或者递交日的依据；其次，明确了通过非中国邮政的速递公司递交专利申请文件的不属于法律规定的邮寄方式，所以送交速递公司的日期也不能作为确定申请日或者递交日的依据。因而，递交给非受理部门或任何个人的申请文件或其他文件、以及委托速递公司递交的申请文件或其他文件都是以受理部门实际收到日为递交日。

三、关于国家申请的分案申请的受理程序(第2.3.2.1节)

修订内容：原审查指南规定“分案申请请求书中未注明原案申请号或者原案申请日的，或者分案申请改变原申请类别的，按一般专利申请受理”。

修订后的审查指南规定“分案申请请求书中原申请的申请号填写正确，但未填写原申请的申请日的，以原申请号所对应的申请日为申请日。分案申请请求书中未填写原申请的申请号或者填写的原申请的申请号有误的，按照一般专利申请受理”。

修订说明：修订后的审查指南修改了分案申请的受理程序。首先，分案申请改变类别因申请类别不明确属于不受理的情形，原审查指南规定按一般专利申请受理不符合请求原则，因此将这种情形作为了不受理情形之一；第二，从形式上放宽分案申请的受理条件，申请人只要在请求书中正确填写原申请的申请号即可

以确定原申请，应当根据申请人的请求按分案申请受理，原申请的申请日可以由审查员根据原申请确定。只有当不能确定原申请时，才按一般专利申请受理。

四、关于不受理程序（第 2.3.3 节）

修订内容：原审查指南规定“（3）退回文件：未被受理的文件随同不受理通知书副本一起寄送当事人”。

修订后的审查指南规定“（3）不符合受理条件的申请文件存档备查，原则上不退回当事人”。

修订说明：因为作出行政决定的原始记录应当保留，因此修改了不受理程序，规定不受理的申请文件应当存档。必要时，应当当事人的要求也可以退回申请文件。

第四章 专利申请文档

审查指南本章的修订主要包括以下两个方面：第一，将记载专利申请审批过程的方式从“案卷”修改为“文档”，增加了有关电子文档的内容；第二，进一步明确了文档的组成和记载内容以及文档管理的原则。

一、关于文档及组成（第 1 节和第 3 节）

修订内容：

1、原审查指南规定“专利申请案卷是专利申请在审批及其有效期内逐步形成、并作为原始记录保存起来以备查考的各种文件的集合”。

修订后的审查指南规定“专利申请文档是在专利申请审查程序中以及专利权有效期内逐步形成、并作为原始记录保存起来以备查考的各种文件的集合，包括案卷和电子文档”。

2、新增第 3 节电子文档，即“包括以下内容：（1）专利局以纸件文件为基础制作的，以规定的格式保存于电子文档系统中的文件。（2）当事人按照规定形式提交的核苷酸或者氨基酸的序列表。（3）在专利审批程序中，专利局作出的并保存于电子文档系统中的通知、决定（如补正通知书、驳回决定等）及其

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

他文件（如公布文本或者授权公告文本等）。(4) 专利费用的相关数据。(5) 在专利审批程序中产生的法律状态及变化的历史记录。(6) 在专利审批程序中全部著录项目及其变更的历史纪录。(7) 当事人以电子申请方式提交的电子文件”。

修订说明：修订后的审查指南增加了电子文档的有关规定，并将“专利申请案卷”重新定义为“专利申请文档”，同时明确了专利申请文档由案卷（纸件文档）及电子文档两部分组成。另外，将现有的除申请案卷之外的内容纳入电子文档的范畴，为电子文档的建立提供依据。

二、关于记载以及查阅和复制（第 2 节和第 5 节）

修订内容：

1、删除了原审查指南中“案卷内全部文件（包括收文和发文）应当按先后顺序用阿拉伯数字连续编页码，并记载在案卷夹的相应栏目内。……申请人提出专利申请时首次提交的各种文件和受理通知书按顺序装订和编页码，并记录在案卷夹的封三上。……都应当记载在案卷夹封四的收文栏内；……应当记载在案卷夹封四的发文栏内”、“收到各种费用时，应当将费用名称、缴费情况记录在案卷夹封二上”等内容。

修订后的审查指南规定“案卷夹的封面用于记载主要的审批流程和法律状态，必要时可以在封二、封三和封底分别记载已缴纳费用的情况及收、发文件的名称等”。

2、修订后的审查指南新增有关查阅和复制的规定，即“(3) 对于已经审结的复审案件和无效宣告案件的案卷，原则上可以查阅和复制。(4) 专利局、专利复审委员会对尚未审结的复审和无效案卷负有保密责任。对于复审和无效宣告程序中的文件，查阅和复制请求人仅限于该案当事人。(5) 案件结论为视为未提出、不予受理、主动撤回、视为撤回的复审和无效案卷，对于复审和无效宣告程序中的文件，查阅和复制请求人仅限于该案当事人。(6) …原则上可以查阅和复制。但如果查阅和复制行为可能存在损害当事人合法权益，或者涉及个人隐私或者商业秘密等情形的除外。(7) 涉及国家利益或者因专利局、专利复审委员会内部业务及管理需要在案卷中留存的有关文件，不予查阅和复制”。

修订后的审查指南新增允许查阅和复制的内容，即“(1) 对于公布前的发明专利申请、授权公告前的实用新型和外观设计专利申请，该案申请人或者代理人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

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

接有关的手续文件，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”。

3、增加了不受理文档的处理规定“作出不予受理决定的专利申请文件保存期限为一年。保存期限自不予受理通知书发出之日起算”。

修订说明：首先，由于电子化程度的提高，文档的记载方式和内容已有所调整，如专利费用的纸件收据已不用存入案卷，因此删除一些纸件记载内容的规定，如：申请案卷编写页码、案卷夹封二、封三及封四的内容不再作为案卷必须记载的内容。同时考虑到仍然使用纸件方式的专利申请案卷，明确规定了文档中重要的法律状态仍应当记载在案卷封面上。其次，根据有关查阅、复制的规定，进一步细化了可以查阅和复制的文档内容。为了保障各方当事人的权益，强调了可以请求查阅、复制文档的当事人以及不同程序中可以查阅、复制的文档内容。此外，对不受理文档的保存作出适应性规定。

第五章 保 密

审查指南本章的修订主要涉及保密程序方面的具体规定。

一、关于保密专利申请的审批程序（第 3.3 节）

修订内容：修订后的审查指南新增“对于申请人未提出保密请求，专利局认为可能需要保密的专利申请，应当参照上述第（1）、（3）项的规定处理”。

新增“（1）涉及国防方面的国家秘密需要保密的发明专利申请，由国防专利局进行审查，由专利局根据国防专利局的审查意见作出决定，并委托国防专利局颁发国防专利证书，同时在专利公报上公告国防专利的申请日、授权日和专利号。

国防专利复审委员会作出宣告国防专利权无效决定的，专利局应当在专利公报上公告专利号、授权公告日、无效宣告决定号和无效宣告决定日”。

删除了原审查指南“保密专利申请的授权公告仅公布专利分类号、专利号、

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

专利申请日和授权公告日”中的“专利分类号”。

修订说明：首先，明确了申请人未提出保密请求的保密专利申请的程序处理规定。第二，根据国防专利条例增加了相关规定，明确了国防专利的审查程序（包括无效宣告程序）在国防专利局进行，由专利局根据国防专利局的审查意见作出决定并在专利公报上公告，由国防专利局颁发证书；无效宣告决定也由专利局在专利公报上公告。第三，明确了国防专利的公告内容为申请日、授权日和专利号；同时明确保密专利的公告内容为一号（专利号）两日（申请日、公告日），不公告分类号。

第六章 通知和决定

审查指南本章的修订主要包括以下两个方面：第一，进一步细化了通知和决定的格式规定；第二，进一步细化了涉及通知和决定发送的规定。

一、关于通知和决定的撰写（第 1.2 节）

修订内容：

1、修订后的审查指南规定“通知和决定一般应当包括：收件人信息、著录项目、通知或者决定的内容、署名和/或盖章、发文日期”。

2、修订后的审查指南删除了原审查指南中有关手工书写的规定，明确规定“通知和决定应当通过计算机系统生成”。

修订说明：为了规范各种通知书和决定的格式及内容，对通知书和决定撰写格式进行细化。首先，规定通知书填写的当事人应包括全体当事人，避免出现在诉讼程序中，因只写一个当事人而造成通知和决定因形式问题被撤销的情况发生；其次，规定通知书应当有审查员的署名（可以由审查员加盖名章或打印审查员姓名）；此外，还规定通知书应当打印生成，不得再用手工书写。

二、关于送达方式（第 2.1 节）

修订内容：

1、新增“第 2.1.3 节电子方式送达”。

2、修订后的审查指南规定“专利局发出的通知和决定被退回的，审查员应当与文档核对；如果确定文件因送交地址不清或者存在其他原因无法再次邮寄的，应当在专利公报上通过公告方式通知当事人。自公告之日起满一个月，该文件视为已经送达”。

3、原审查指南规定“直接送交的通知和决定，以交付日为送达日。专利代理机构经专利局同意在指定地点接收通知和决定的，自交付日起满十五日推定为专利代理机构收到通知和决定之日”。

修订后的审查指南规定“直接送交的通知和决定，以通知或者决定上注明的发文日为交付日，自交付日起满十五日推定为收到通知和决定之日”。

4、修订后的审查指南规定“查询首先在专利局发文部门进行，查询结果（包括通知和决定的发文日期、挂号号码和收件人）应当由作出该通知或者决定的部门通知当事人”。

修订说明：首先，为适应电子申请的要求，通知和决定的送达方式增加了电子方式的规定。第二，因公告送达是一个法定程序，实践中当事人通过公告送达通知和决定的方式获知信息的可能性较小。为确保当事人的利益，修订后的审查指南强调，审查员对于退信应当尽可能再邮寄一次，公告送达前应确认无法再次邮寄。同时增加其他无法再次邮寄的原因（如专利代理机构被撤销造成无法向境外邮寄通知和决定的情形），作为可以采用公告送达的情形。第三，从有利于当事人的角度出发，对于直接送交的通知和决定放宽交付日的规定，以通知和决定中注明的发文日为交付日，自发文日起满十五日推定当事人收到。此外，明确了当事人未收到通知和决定的，应由作出通知和决定的部门向发文部门提出查询，查询结果由作出通知和决定的部门答复当事人。

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

第七章 期限、权利的恢复、中止

审查指南本章的修订主要包括以下两个方面：第一，进一步细化了权利恢复的手续；第二，进一步完善了中止程序的各项规定。

一、 关于权利的恢复（第6节）

修订内容：

1、修订后的审查指南规定“根据专利法实施细则第七条请求恢复权利的，……必要时还应当附具有关证明文件”。

2、修订后的审查指南规定“(1) 恢复权利的请求符合规定的，应当准予恢复权利，并发出恢复权利请求审批通知书。申请人提交信函表明请求恢复权利的意愿，只要写明申请号（或专利号）并且签字或者盖章符合要求的，可视为合格的恢复权利请求书”。

3、原审查指南规定“已在规定期限内提出了书面请求并缴纳恢复请求费，但仍不符合其他规定的，应当通知当事人在指定期限之内补正或补办有关手续。……但申请人因未提交在先申请文件副本或优先权转让证明而视为未要求优先权的，若申请人在启动恢复权利程序时，仍未提交该文本，其权利不能予以恢复”。

修订后的审查指南规定“已在规定期限内提交了书面请求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正或者补办有关手续，补正或者补办的手续符合规定的，应当准予恢复权利，并发出恢复权利请求审批通知书”。

修订说明：首先，明确依据专利法实施细则第七条第二款请求恢复权利时一般不需要提交证明文件，只有在必要时（如依据专利法实施细则第七条第一款请求恢复权利）才需要提交相应的证明文件。第二，明确规定恢复权利请求审批后审查员应当发出审批通知，告知当事人，不能因发出了其他通知书或决定（如补

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

正通知书、专利证书等)而不再发出恢复审批通知。第三,因为请求恢复是对当事人的程序救济,为了方便当事人,简化手续,在恢复手续中放宽形式要求,对于符合基本形式要求的信函也可以视为合格的恢复请求书;另外,对于提出恢复权利请求并已缴足恢复费的,应当认为当事人已充分表明了恢复权利的意愿并且已满足了法律规定的办理恢复手续的基本要求,因此,明确规定对于这种情形即使还存在不能恢复权利的其他缺陷,如:尚未补缴应缴的费用或者尚未答复审查员的审查意见等,审查员也应当给予当事人一次补正的机会。

二、关于中止程序(第7节)

(一)有关中止的范围(第7.2节)

修订内容:修订后的审查指南增加“中止请求批准前公布或者公告程序已进入公报编辑的,该程序不受中止的影响”。

修订说明:明确了中止程序不应影响已经启动的程序,如中止生效前已开始的公布、公告程序不因中止程序而停止。

(二)有关权属纠纷的当事人请求中止的审批及处理(第7.3.1.2节)

修订内容:

1、修订后的审查指南规定“专利局收到当事人提出的中止程序请求书和有关证明后,专利局的流程管理部门应当审查下列各项内容:(1)请求中止的专利申请(或专利)是否已发出权利丧失的处分决定,涉及无效宣告程序的除外;(2)是否已执行了中止程序;(3)……(7)……。不符合上述第(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(7)项规定的,审查员应当向中止程序请求人发出视为未提出中止请求通知书。不符合上述第(6)项规定的,……审查员应当发出中止程序请求补正通知书……补正期限内,暂停有关程序”。

2、修订后的审查指南规定“符合规定或者经补正后符合规定的,应当执行中止,审查员应当向专利申请(或专利)权属纠纷的双方当事人发出中止程序请求审批通知书,并告知中止期限的起止日期(自提出请求中止之日起)。对处于

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

无效宣告程序中的专利，专利局的流程管理部门还应当将执行中止的决定通知专利复审委员会，由专利复审委员会通知无效宣告程序中的当事人”。

修订说明：首先，为明确职责，规定中止程序的审批由流程部门进行，如处于无效宣告程序中的中止请求应由复审委员会转到相应的流程部门进行审批。第二，明确规定已发出视为撤回、专利权终止等决定的，在恢复权利前中止请求不予批准，但是无效宣告程序除外；已执行中止的专利申请（或专利），在中止期内再次提出中止请求的不予批准。不予批准的审批通知应当发给提出请求的当事人。第三，如果审查员发出补正通知书，则补正期间应当暂停有关程序，这是考虑到克服形式缺陷的可能性较大，且中止期限是从提出中止之日起计算。第四，明确规定中止请求批准后，应当通知权属纠纷的双方当事人；涉及无效宣告程序的，流程部门还应当通知复审委员会并由复审委员会通知无效宣告程序中的当事人。

（三）有关因人民法院要求协助执行财产保全的中止（第 7.3.2 节）

修订内容：

1、增加第 7.3.2.1 节，“因人民法院要求协助执行财产保全措施需要中止有关程序的，应当符合下列规定：（1）人民法院应当将对专利申请权（或专利权）进行财产保全的民事裁定书及协助执行通知书送达专利局指定的接收部门，并提供人民法院的通讯地址、邮政编码和收件人姓名。（2）民事裁定书及协助执行通知书应当写明要求专利局协助执行的专利申请号（或专利号）、发明创造名称、专利申请人（或专利权人）的姓名或者名称、财产保全期限等内容。（3）要求协助执行财产保全的专利申请（或专利）处于有效期内”。

2、增加第 7.3.2.2 节，“专利局收到人民法院的民事裁定书和协助执行通知书后，应当按照本章第 7.3.2.1 节的规定进行审核，并按照下列情形处理：（1）不符合规定的，应当向人民法院发出通知书，说明不执行中止的原因并继续原程序。（2）符合规定的，应当执行中止，并向人民法院发出保全程序开始通知书，说明协助执行财产保全期限的起止日期（自收到协助执行通知书之日起），并对专利权的财产保全予以公告。（3）对已执行财产保全的不得重复进行保全。执行中止后，其他人民法院又要求协助执行财产保全的，可以轮候保全。专利局应当进行轮候登记，对轮候登记在先的，自前一保全结束之日起轮候保全开

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

始”。

修订说明：根据最高人民法院的司法解释，进一步细化了因财产保全而中止程序的规定。首先，明确了法院送交的协助执行通知书应当送交到专利局指定的接收部门（目前是法律事务处），细化了协助执行财产保全所需文件的形式内容，对于已发出视为撤回、专利权终止等权利失效的决定后，在恢复权利前不执行中止。其次，明确规定审查中有关保全的审批决定应当向法院发出通知书并说明原因，专利权的财产保全应当予以公告。第三，对于多个法院先后要求协助执行的情形，规定了轮候保全的处理程序。

（四）有关中止的期限（第 7.4 节）

修订内容：

1、新增“有关专利申请权（或专利权）权属纠纷在中止期限一年内未能结案，需要继续中止程序的，请求人应当在中止期满前请求延长中止期限，并提交权属纠纷受理部门出具的说明尚未结案原因的证明文件。中止程序可以延长一次，延长的期限不得超过六个月”。

2、新增“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……。人民法院要求继续采取财产保全措施的，……中止程序延长六个月。但同一法院要求的总保全期不得超过一年，即总保全期满一年的，……。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，审查员应当向前一个人民法院发出中止程序结束通知书，向轮候保全的人民法院发出保全程序开始通知书，并说明协助执行财产保全期的起止日期”。

3、新增“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”。

修订说明：首先，明确了因权属纠纷未能结案需要延长中止期限的，当事人应当提交权属纠纷受理部门出具的证明文件，符合规定的中止期限可以延长六个

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

月,不需缴纳延长费。第二,因财产保全的中止期限为六个月,可以延长六个月,同一法院的保全财产的中止期限最长为一年。第三,涉及无效宣告程序的,中止期限不能超过一年,以免因无限期中止而影响正常的审批程序,损害其他当事人的权益。

第八章 专利公报和说明书全文的编辑

审查指南本章的修订主要包括专利公报内容方面的增补。

一、关于专利权的主动放弃(第 1.3.5.10 节)

修订内容:增加第 1.3.5.10 节“公布的项目包括:主分类号、专利号、申请日、授权公告日、放弃生效日”。

修订说明:修订后的审查指南增加了放弃专利权的公告内容包括申请日和生效日两项,通过公告事务内容可以表明是否是自申请日起放弃。

二、关于说明书全文和外观设计专利单行本(第 2 节)

修订内容:增加第 2.2.4 节“外观设计专利单行本的文献种类代码为“S”。包括:扉页、彩色外观设计图片或者照片。扉页由著录事项、黑白外观设计图片或者照片以及简要说明组成,无简要说明的,则不包括简要说明。其内容应当与同一天出版的外观设计公报中相应的外观设计专利内容一致”。

修订说明:根据国家知识产权局公告(第 110 号)的有关规定,增加出版外观设计专利单行本,因此在修订后的审查指南中增加相应规定。有关文献种类代码,按照国家知识产权局令(第三十四号)进行修正。

第九章 专利权的授予和终止

审查指南本章的修订主要包括以下三个方面：第一，进一步细化了专利权授予的程序；第二，进一步细化了专利证书颁发的规定；第三，进一步完善了有关专利权终止的程序规定。

一、关于专利权授予的程序（第 1.1 节）

修订内容：

1、修订后的审查指南在第 1.1.3 节规定“申请人在办理登记手续时，应当在规定的期限内缴纳专利登记费、授权当年（办理登记手续通知书中指定的年度）的年费、公告印刷费，同时还应当缴纳专利证书印花税。发明专利申请还应当一并缴纳除授权当年之外的各年度的申请维持费”。

同时，删除了原审查指南本章第 1.1.5 节的规定，即“申请人已缴纳上述费用但未缴纳专利证书印花税的，不发给专利证书，但专利权授予的登记和公告程序照常进行，待申请人补缴专利证书印花税后补发专利证书”。

2、增加第 1.1.6 节“一件专利申请属于本指南第二部分第三章第 6.2.2 节所述情形的，在发出该专利申请的授权通知书和办理登记手续通知书时，应当将文档中申请人提交的放弃另一件专利权的声明转送相应流程管理部门并记录，在作授权公告准备时还应当将该专利申请授权公告的卷期通知相应流程管理部门；相应流程管理部门应当对放弃声明予以登记和公告”。

修订说明：明确了授予专利权当年的年费应当在办理登记手续时缴纳。该年费的年度在办理登记手续通知书中指明，同时将专利证书印花税作为登记手续的内容，简化了程序。其次，规定了避免重复授权的公告处理程序，以确保一件专利申请授权公告的同时，另一件专利权放弃的公告事务也及时进行。

二、有关专利证书（第 1.2 节）

修订内容：

1、修订后审查指南规定“发明和实用新型的专利证书由证书首页和专利说

思博专利论坛

bbs.mvsiipo.co

说明书构成；外观设计的专利证书由证书首页和外观设计专利单行本构成。专利证书应当记载…可以增加附页；证书中的专利说明书的总页数超过 110 页，则自第 101 页起以续本形式出现”。

2、修订后的审查指南增加“专利证书损坏的，专利权人可以请求更换专利证书”。

修订说明：首先，根据国家知识产权局公告（第 109、110 号），规定了新版专利证书的格式和内容。证书中的专利说明书的总页数超过 110 页的，证书自第 101 页分册，以保证分册不会少于 10 页。其次，增加了证书损坏可以更换的情形，与出具专利证书副本一样，更换的证书与原证书的格式、内容一致。

三、有关专利权人放弃专利权（第 2.3 节）

修订内容：修订后的审查指南规定“授予专利权后，专利权人随时可以主动要求放弃专利权，专利权人放弃专利权的，应当提交放弃专利权声明，并附具全体专利权人签字或者盖章同意放弃专利权的证明材料，或者仅提交由全体专利权人签字或者盖章的放弃专利权声明。委托专利代理机构的，放弃专利权的手续应当由专利代理机构办理，并附具全体申请人签字或者盖章的同意放弃专利权声明。

涉及专利法实施细则第十三条第一款的放弃专利权声明，应当声明自申请日起放弃专利权。专利局收到放弃专利权声明后，由相应流程管理部门予以登记和公告，放弃专利权的生效日为所放弃专利的申请日”。

修订说明：首先，明确了办理主动放弃专利权的手续，必须由全体专利权人签字或者盖章，委托了专利代理机构的应由代理机构办理。放弃专利权手续合格的，审查员应当发出手续合格通知书并登记、公告，放弃生效日为手续合格通知书的发文日。其次，明确申请人办理自始放弃专利权的手续，放弃生效日为申请日。