

审查指南修改要点解说

— 第一、三、五部分

何越峰

电话：010-62088083

E-mail：heyuefeng@sipo.gov.cn

讲座提纲

引言：法、细则、指南修改情况概述

一、与多个部分相关联的几项修改

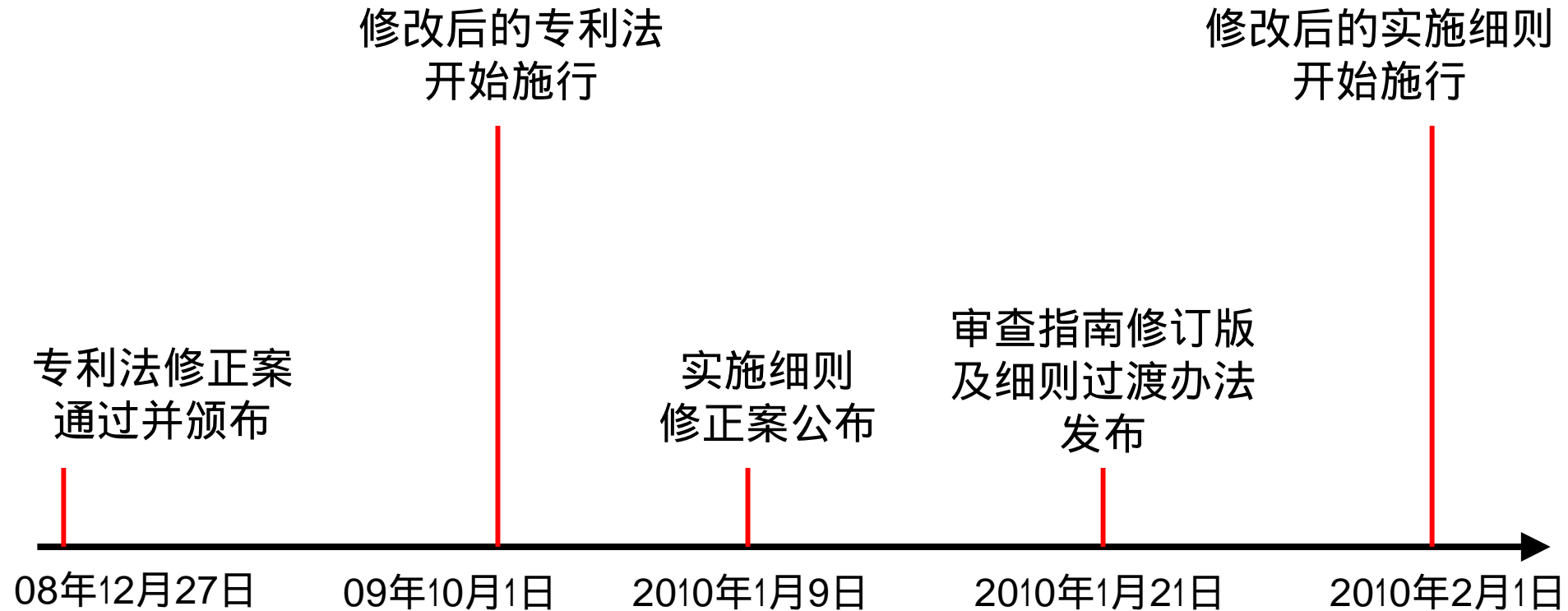
二、审查指南第一部分修改要点

三、审查指南第三部分修改要点

四、审查指南第五部分修改要点

引言、 专利法及其实施细则、审查指南 修改情况概述

专利法第三次修改大事记



一、

与多个部分相关联的几项修改

与多个部分相关联的几项修改

- (一) 基于专利法第九条第一款的修改
- (二) 基于专利法第二十条第一款的修改
- (三) 基于专利法第五条第二款的修改
- (四) 基于专利法第二十六条第五款的修改

(一)

基于专利法第九条第一款的修改

禁止重复授权原则（1）

■ 第九条（原法）

- 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

■ 第九条（新法）

- 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
- 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

重复申请的处理程序（1）

■ 第四十一条第二款（新细则）

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

重复申请的处理程序（2）

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

重复申请的处理程序（2）

■ 第四十一条第四、五款（新细则）

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

指南相关修改主要涉及章节

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

审查指南相关修改（1）

■ 第一部分第二章

■ 13. 根据专利法第九条的审查

.....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，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发明创造申请了专利的，应当进行审查。

对同样的发明创造的处理，参照本指南第二部分第三章第6节的规定。

审查指南相关修改（2）

■ 第二部分第三章

■ 6.2.2 对一件专利申请和一项专利权的处理

在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改。申请人期满不答复的，其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，应当驳回其专利申请。（*一项发明专利，一件发明申请的情况*）

审查指南相关修改（3）

■ 第二部分第三章

■ 6.2.2 对一件专利申请和一项专利权的处理

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

审查指南相关修改（4）

■ 第四部分第七章

■ 2.1 授权公告日不同（专利权人相同）

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

审查指南相关修改（5）

■ 第四部分第七章

■ 2.1 授权公告日不同（专利权人相同）（续）

.....

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

审查指南相关修改（6）

■ 第四部分第七章

■ 2.1 授权公告日不同（专利权人相同）（续）

.....

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

(二)

基于专利法第二十条第一款的修改

向外申请审批制度的建立

■ 第二十条（原法）

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

■ 第二十条（新法）

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

向外申请请求的审批程序（1）

■ 第八条（新细则）

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

向外申请请求的审批程序（2）

■ 第八条（新细则）

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

向外申请请求的审批程序（3）

■ 第九条第一款（新细则）

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

向外申请请求的审批程序（4）

■ 第九条第二款（新细则）

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

指南相关修改主要涉及章节（1）

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

指南相关修改主要涉及章节（2）

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

向外申请保密请求 的提出与审批

审查指南相关修改（1）

■ 第五部分第五章

■ 6. 向外国申请专利的保密审查

.....

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

审查指南相关修改（2）

■ 第五部分第五章

■ 6.1 准备直接向外国申请专利的保密审查

6.1.1 保密审查请求的提出

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

审查指南相关修改（3）

■ 第五部分第五章

■ 6.1 准备直接向外国申请专利的保密审查

6.1.2 保密审查

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

.....

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

审查指南相关修改（4）

■ 第五部分第五章

■ 6.2 申请专利后拟向外国申请专利的保密审查

6.2.1 保密审查请求的提出

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

审查指南相关修改（5）

■ 第五部分第五章

■ 6.3 国际申请的保密审查

6.3.1 保密审查请求的提出

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

6.3.2 保密审查

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

中国同族申请的相关审查

审查指南相关修改（1）

- 第一部分第一章

- 7.3 根据专利法第二十条第一款的审查

.....

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

审查指南相关修改（2）

■ 第一部分第二章

■ 14. 根据专利法第二十条第一款的审查

.....

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

审查指南相关修改（3）

- 第二部分第八章

- 4.7 全面审查

.....

如果审查员有理由认为申请所涉及的发明是在中国完成，且向外国申请专利之前未报经专利局进行保密审查，应当审查申请是否符合专利法第二十条的规定。

审查指南相关修改（4）

- 第二部分第八章

- 6.1 驳回决定

- 6.1.2 驳回的种类

.....

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

(三)

基于专利法第五条第二款的修改

不授予专利权的发明创造（1）

■ 第五条（原法）

- 对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

■ 第五条（新法）

- 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。
- 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

指南相关修改主要涉及章节

- 第一部分

- 第一章 7.2 根据专利法第五条的审查

- 第二部分

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

审查指南相关修改（1）

■ 第一部分第一章

■ 7.2 根据专利法第五条的审查

根据专利法第五条的规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，以及违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

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

审查指南相关修改（2）

■ 第二部分第一章

■ 3.2 根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造

根据专利法第五条第二款的规定，对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。……

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

审查指南相关修改（3）

■ 第二部分第一章

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

审查指南相关修改（4）

■ 第二部分第十章

- 9.1.1.3 违法获取或利用遗传资源完成的发明创造
违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，属于专利法第五条第二款规定的不能被授予专利权的发明创造，其审查适用本部分第一章第3.2节的规定。

.....

(四)

基于专利法第二十六条第五款的修改

对于专利申请文件的要求

■ 第二十六条（原法）

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

■ 第二十六条（新法）

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

遗传资源定义及相关要求

■ 第二十六条（新细则）

■ 专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料；专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。

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

指南相关修改主要涉及章节

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

审查指南相关修改（1）

- 第一部分第一章

- 5.3 涉及遗传资源的申请

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

二、

审查指南第一部分修改要点

第一部分 初步审查

- 第一章 发明专利申请的初步审查
- 第二章 实用新型专利申请的初步审查
- 第三章 外观设计专利申请的初步审查
- 第四章 专利分类（略）

三种专利申请的初审内容（1）

■ 第四十四条第一款（原）

- 专利法第三十四条和第四十条所称初步审查，是指审查专利申请是否具备专利法第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件，这些文件是否符合规定的格式，并审查下列各项：

- （一）发明专利申请……
- （二）实用新型专利申请
- （三）外观设计专利申请……

■ 第四十四条第一款（新）

- 专利法第三十四条和第四十条所称初步审查，是指审查专利申请是否具备专利法第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件，这些文件是否符合规定的格式，并审查下列各项：

- （一）发明专利申请……
- （二）实用新型专利申请……
- （三）外观设计专利申请……
- （四）申请文件是否符合本细则第二条、第三条第一款的规定。

发明专利申请初审内容

■ 第四十四条第一款（一）项（新）

（一）发明专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款或者本细则第十六条、第二十六条第二款的规定，是否明显不符合专利法第二条第二款、第二十六条第五款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第十七条至第二十一条的规定；

实用新型专利申请初审内容

■ 第四十四条第一款（二）项（新）

（二）实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款或者本细则第十六条至第十九条、第二十一条至第二十三条的规定，是否明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条第二款、第四款、第二十六条第三款、第四款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十条、第四十三条第一款的规定，是否依照专利法第九条规定不能取得专利权；

外观设计专利申请初审内容

■ 第四十四条第一款（三）项（新）

（三）外观设计专利申请是否明显属于专利法第五条、第二十五条第一款第（六）项规定的情形，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款或者本细则第十六条、第二十七条、第二十八条的规定，是否明显不符合专利法第二条第四款、第二十三条第一款、第二十七条第二款、第三十一条第二款、第三十三条或者本细则第四十三条第一款的规定，是否依照专利法第九条规定不能取得专利权；

第一章

发明专利申请的初步审查

发明专利审查的初步审查

- (一) 申请文件的形式审查
- (二) 相关法律手续的审查
- (三) 明显实质性缺陷审查

(一)

申请文件的形式审查

形式审查

- 需进行形式审查的专利申请文件
 - 请求书
 - 包括分案申请是否满足规定条件的形式审查
 - 说明书
 - 说明书附图
 - 权利要求书
 - 摘要
 - 摘要附图
- 审查标准详见《专利审查指南》第一部分第一章

关于请求书

专利申请的请求书（1）

■ 第十七条（原）

- 专利法第二十六条第二款所称请求书中的其他事项，是指：

- （一）申请人的国籍
- （二）申请人是企业或者其他组织的，其总部所在地的国家；
- （三）申请人委托专利代理机构的，应当注明的有关事项；申请人未委托专利代理机构的，其联系人的姓名、地址、邮政编码及联系电话；

■ 第十六条（新）

- 发明、实用新型或者外观设计专利申请的请求书应当写明下列事项：

- （一）发明、实用新型或者外观设计的名称
- （二）申请人是中国单位或者个人的，其名称或者姓名、地址、邮政编码、组织机构代码或者居民身份证号码；申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织的，其姓名或者名称、国籍或者注册的国家或者地区；
- （三）发明人或者设计人的姓名；

专利申请请求书的内容（2）

■ 第十七条（原）（续）

……

- （四）要求优先权的，应当注明的有关事项；
- （五）申请人或者专利代理机构的签字或者盖章
- （六）申请文件清单；
- （七）附加文件清单；
- （八）其他需要注明的有关事项

■ 第十六条（新）（续）

……

- （四）申请人委托专利代理机构的，该机构的名称、机构代码以及该机构指定的专利代理人的姓名、执业证号码、联系电话；
- （五）要求优先权的，申请人第一次提出专利申请（以下简称在先申请）的申请日、申请号以及原受理机构的名称；
- （六）申请人或者专利代理机构的签字或者盖章；
- （七）申请文件清单；
- （八）附加文件清单；
- （九）其他需要写明的有关事项。

关于说明书

审查指南相关修改

- 第一部分第一章

- 4.2 说明书

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，**并单独编写页码。**

关于附图

说明书附图（1）

■ 第十九条第一、二款 （原）

- 发明或者实用新型的几幅附图可以绘制在一张图纸上，并按照“图1，图2，……”顺序编号排列。
- 附图的大小及清晰度，应当保证在该图缩小到三分之二时仍能清晰地分辨出图中的各个细节。

■ 第十八条第一、二款 （新）

- 发明或者实用新型的几幅附图应当按照“图1，图2，……”顺序编号排列。
- 建议删除原第二款

审查指南相关修改

- 第一部分第一章

- 4.3 说明书附图

附图的大小及清晰度，应当保证在该图缩小到三分之二时仍能清晰地分辨出图中各个细节，**以能够满足复印、扫描的要求为准。**

关于权利要求书

权利要求书（1）

- 第二十条第一款（原）
 - 权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。
- 第二十条第一款（新）
 - 权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征。

关于遗传资源来源披露

关于遗传资源来源披露的规定

- 第二十六条第五款
(新法)
 - 依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当说明理由。

遗传资源定义及相关要求

- 第二十六条（新细则）
 - 专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物的任何含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料；
专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。
 - 就依赖遗传资源完成的发明创造申请专利，申请人应当在请求书中予以说明，并填写国务院专利行政部门制定的表格。

指南相关修改主要涉及章节

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

审查指南相关修改（1）

■ 第一部分第一章

■ 5.3 涉及遗传资源的申请

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

(二)

相关法律手续的审查

相关法律手续审查

- 在初审程序审查的主要法律手续
 - 申请人资格 (A6、 A8、 A18)
 - 委托专利代理 (A19)
 - 要求优先权 (A29.1、 29.2 ; A30)
 - 要求享有宽限期效力 (A24)
 - 生物材料保藏 (R24)
 - 提前公开声明 (A34)
 - 实质审查请求 (A35)
 - 向外申请审批手续的审查 (A20.1)

关于申请人资格

外国申请人的资格证明（1）

■ 第三十四条（原）

- 在中国没有经常居所或者营业所的申请人，申请专利或者要求外国优先权的，国务院专利行政部门认为必要时可以要求其提供下列文件：
 - （一）国籍证明；
 - （二）申请人是企业或者其他组织的，其营业所或者总部所在地的证明文件；
 - （三）申请人的所属国，承认中国单位和个人可以按照该国国民的同等条件，在该国享有专利权、优先权和其他与专利有关的权利的证明文件。

■ 第三十三条（新）

- 在中国没有经常居所或者营业所的申请人，申请专利或者要求外国优先权的，国务院专利行政部门认为必要时，可以要求其提供下列文件：
 - （一）申请人是个人的，其国籍证明；
 - （二）申请人是企业或者其他组织的，其注册的国家或者地区的证明文件；
 - （三）申请人的所属国，承认中国单位和个人可以按照该国国民的同等条件，在该国享有专利权、优先权和其他与专利有关的权利的证明文件。

关于强制代理制度

涉外专利事务的办理（1）

■ 第十九条（原法）

- 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和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理。
- 中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理。
- 第三款（略）

■ 第十九条（新法）

- 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和办理其他专利事务的，应当委托依法设立的专利代理机构办理。
- 中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托依法设立的专利代理机构办理。
- 第三款同原第三款（略）

关于优先权事项的审查

优先权声明（1）

■ 第三十二条第一款（原）

- 申请人依照专利法第三十条的规定办理要求优先权手续的，应当在书面声明中写明第一次提出专利申请（以下称在先申请）的申请日、申请号和受理该申请的国家；……

■ 新细则

- 建议删除此段文字
- 已前移纳入新细则第十六条第一款第（五）项（关于请求书应当写明的事项）。

优先权声明（2）

■ 第三十二条第一款 （原）

-书面声明中未写明在先申请的申请日和受理该申请的国家，视为未提出声明。

■ 第三十一条第三款（新）

- 要求优先权，但请求书中漏写或者错写在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容的，国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正；期满未补正的，视为未要求优先权。

在先申请副本（1）

■ 第三十二条第二款 （原）

- 要求外国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机关证明；……………；
- 要求本国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当由国务院专利行政部门制作。

■ 第三十一条第一款（新）

- 申请人依照专利法第三十条的规定要求外国优先权的，申请人提交的在先申请文件副本应当经原受理机构证明。依照国务院专利行政部门与该受理机构签订的协议，国务院专利行政部门通过电子交换等途径获得在先申请文件副本的，视为申请人提交了经该受理机构证明的在先申请文件副本。要求本国优先权，申请人在请求书中写明在先申请的申请日和申请号的，视为提交了在先申请文件副本。

优先权转让证明（1）

■ 第三十二条第二款 （原）

-；提交的证明材料中，在先申请人的姓名或者名称与在后申请的申请人姓名或者名称不一致的，应当提交优先权转让证明材料；.....。

■ 第三十一条第三款 （新）

- 要求优先权的申请人的姓名或者名称与在先申请文件副本中记载的申请人姓名或者名称不一致的，应当提交优先权转让证明材料，未提交该证明材料的，视为未要求优先权。

审查指南相关修改

■ 第一部分第一章

■ 6.2.5 优先权要求的恢复

视为未要求优先权并属于下列情形之一的，申请人可以根据专利法实施细则第六条的规定请求恢复要求优先权的权利：

（1）由于未在指定期限内答复办理手续补正通知书导致视为未要求优先权的。

（2）要求优先权声明中至少一项填写正确，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。

（3）要求优先权声明中至少一项填写正确，但未在规定的期限内缴纳或者缴足优先权要求费。

（4）分案申请的原申请要求了优先权。

关于享受宽限期效力的审查

享受宽限期情形的界定和证明

■ 第三十一条（原）

- 专利法第二十四条第（二）项所称学术会议或者技术会议……
- 第二款（略）
- 第三款（略）
- 申请人未依照本条第二款的规定提出声明和提交证明文件的，或者未依照本条第三款的规定在指定期限内提交证明文件的，其申请不适用专利法第二十四条的规定。

■ 第三十条（新）

- 专利法第二十四条第（一）项所称中国政府承认的国际展览会，是指国际展览会公约规定的由国际展览局注册或者认可的国际展览会。
- 第二款同原第一款（略）
- 第三款同原第二款（略）
- 第四款同原第三款（略）
- 申请人未依照本条第三款的规定提出声明和提交证明文件的，或者未依照本条第四款的规定在指定期限内提交证明文件的，其申请不适用专利法第二十四条的规定。

(三)

明显实质性缺陷审查

明显实质性缺陷审查

- 明显实质性缺陷审查的范围（R44.1）
 - 发明创造明显不属于发明专利保护对象（A2.2）
 - 发明违反法律、公序良俗，违法获取或利用遗传资源（A5）
 - 发明明显属于不授予专利权的主题（A25）
 - 权利要求书明显不符合单一性要求（A31.1）
 - 申请文件的修改明显超范围（A33）
 - 其外国同族专利申请提出前未经过审批（A20.1、20.4）
- 审查标准
 - 详见《专利审查指南》第一部分第一章

第二章

实用新型专利申请的初步审查

实用新型专利审查的初步审查

- (一) 申请文件的形式审查
- (二) 相关法律手续的审查
- (三) 明显实质性缺陷审查

(一)

申请文件的形式审查

实用新型说明书附图

■ 第十八条（原）

- 第一款至第四款
（略）

■ 第十七条（新）

- 第一款至第四款未修改
（略）
- 实用新型专利申请应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图。

指南中新增与PCT申请相关内容

■ 第一部分第二章

■ 15. 进入国家阶段的国际申请的审查

本节仅对进入国家阶段要求获得实用新型专利保护的国际申请（以下简称国际申请）的特殊问题作出说明和规定，与国家申请相同的问题，适用本章其他规定。

.....

(二)

相关法律手续的审查

(三)

明显实质性缺陷审查

明显实质性缺陷审查的差异

- 与发明初审不同或增加的内容（R44.1）
 - 发明创造明显不属于实用新型保护对象（A2.3）
 - 说明书明显没有满足充分公开要求（A26.3）
 - 权利要求书明显没有得到说明书支持或者没有满足清楚、简明的要求（A26.4）
 - 要求保护方案明显不具备实用性、新颖性（A22.2、A22.4）
 - 明显属于重复授予专利权的情形（A9.1）
 - 明显属于不应当授予专利权的在后申请（A9.2）
 - 分案申请内容明显超出原申请公开范围（R43.1）

关于新颖性的审查

发明和实用新型授权条件（1）

- 细则第三十条（原）
 - 专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。
- 第二十二条第五款（新法）
 - 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

发明和实用新型授权条件（3）

■ 第二十二条第二款（原法）

- 新颖性，是指在申请日前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

■ 第二十二条第二款（新法）

- 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

第三章

外观设计专利申请的初步审查

外观设计专利审查的初步审查

- (一) 申请文件的形式审查
- (二) 相关法律手续的审查
- (三) 明显实质性缺陷审查

(一)

申请文件的形式审查

关于外观设计申请文件

外观设计申请文件（1）

■ 第二十七条（原法）

- 申请外观设计专利的，应当提交请求书以及该外观设计的图片或者照片等文件，并且应当写明使用该外观设计的产品及其所属的类别。

■ 第二十七条（新法）

- 申请外观设计专利的，应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。
- 申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

外观设计的图片或照片（1）

■ 第二十七条（原）

- 依照专利法第二十七条规定提交的外观设计的图片或照片，不得小于3厘米X3厘米并不得大于15厘米X22厘米。
- 同时请求保护色彩的外观设计专利申请，应当提交彩色图片或者照片一式两份。
- 申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关视图和照片，清楚地显示请求保护的对象。

■ 第二十七条（新）

- 建议删除原第一款
- 申请人请求保护色彩的，应当提交彩色图片或者照片。
- 申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关图片或者照片。

外观设计的简要说明（1）

■ 第二十八条（原）

- 申请外观设计的，必要时应当写明对外观设计的简要说明。
- 外观设计的简要说明应当写明使用该外观设计的产品的设计要点、请求保护色彩、省略视图等情况。简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能。

■ 第二十八条（新）

- 外观设计的简要说明应当写明外观设计产品的名称、用途，外观设计的设计要点，并指定一幅最能表现设计要点的图片或者照片。省略视图或者请求保护色彩的，应当在简要说明中写明。
- 对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的，应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。
- 简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能。

外观设计优先权与简要说明

■ 第三十一条第五款（新）

- 外观设计专利申请的申请人要求外国优先权，其在先申请未包括对外观设计的简要说明，申请人按照本细则第二十八条规定提交的简要说明未超出在先申请文件的图片或者照片表示的范围的，不影响其享有优先权。

(二)

相关法律手续的审查

(三)

明显实质性缺陷审查

明显实质性缺陷审查的差异

- 与实用新型初审不同的内容（R44.1）
 - 明显不属于外观设计专利保护对象（A2.4）
 - 外观设计明显不具备“新颖性”（A23.1）
 - 属于主要起标识作用的平面设计（A25.1(6)）
 - 外观设计图片或照片明显未清楚显示（A27.2）
 - 外观设计明显不符合单一性要求（A31.2）

关于“新颖性”的审查

外观设计授权条件（1）

■ 第二十三条（原法）

- 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。

■ 第二十三条（新法）

- 授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。
- 授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。
- 授予专利权的外观设计不得与他在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
- 本法所称现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。

审查指南相关修改（1）

■ 第一部分第三章

■ 8. 根据专利法第二十三条第一款的审查

在外观设计专利申请的初步审查中，通常不进行检索，审查员仅需要根据申请文件的内容及一般消费者的常识，判断所要求保护的外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。

但是，审查员可以根据未经其检索获得的有关现有设计或抵触申请的信息判断外观设计是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。

审查指南相关修改（2）

■ 第一部分第三章

- 8. 根据专利法第二十三条第一款的审查（续）
外观设计涉及非正常申请的，例如明显抄袭现有设计或者属于内容明显实质相同的专利申请，审查员应当根据检索获得的对比文件或者其他途径获得的信息判断外观设计是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。

相同或者实质相同的审查参照本指南第四部分第五章的相关规定。

关于“纯标识性平面设计”的审查

不授予专利权的主题（1）

■ 第二十五条（原法）

- 对下列各项，不授予专利权：
 - （一）科学发现
 - （二）智力活动的规则和方法
 - （三）疾病的诊断和治疗方法
 - （四）动物和植物品种
 - （五）用原子核变换方法获得的物质
- 对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

■ 第二十五条（新法）

- 对下列各项，不授予专利权：
 - （一）至（五）未修改，略
 - （六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。
- 第二款未修改（略）

审查指南相关修改（1）

■ 第一部分第三章

- 6.2 根据专利法第二十五条第一款第（六）项的审查

如果一件外观设计专利申请同时满足下列三个条件，则认为所述申请属于专利法第二十五条第一款第（六）项规定的不授予专利权的情形：（1）使用外观设计的产品属于平面印刷品；（2）该外观设计是针对图案、色彩或者二者的结合而作出的；（3）该外观设计主要起标识作用。

审查指南相关修改（2）

■ 第一部分第三章

■ 6.2 根据专利法第二十五条第一款第（六）项的审查（续）

在依据上述规定对外观设计专利申请进行审查时，审查员首先根据申请的图片或者照片以及简要说明，审查使用外观设计的产品是否属于平面印刷品。其次，审查所述外观设计是否是针对图案、色彩或者二者的结合而作出的。由于不考虑形状要素，所以任何二维产品的外观设计均可认为是针对图案、色彩或者二者的结合而作出的。再次，审查所述外观设计对于所使用的产品来说是否主要起标识作用。主要起标识作用是指所述外观设计的主要用途在于使公众识别所涉及的产品、服务的来源等。壁纸、纺织品不属于本条款规定的对象。

关于“单一性”的审查

专利申请的单一性要求（1）

■ 第三十一条（原法）

- 第一款（略）
- 一件外观设计专利申请应当限于一种产品所使用的一项外观设计。用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上的外观设计，可以作为一件申请提出。

■ 第三十一条（新法）

- 第一款同原第一款（略）
- 一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

专利申请的单一性要求（3）

■ 第三十五条第一款（新细则）

- 依照专利法第三十一条第二款规定，将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。

审查指南相关修改（1）

- 第一部分第三章

- 9.1.1 同一产品

根据专利法第三十一条第二款的规定，各项外观设计应当为同一产品的外观设计，例如，均为餐用盘的外观设计。如果各项外观设计分别为餐用盘、碟、杯、碗的外观设计，虽然各产品同属于国际外观设计分类表中的同一大类，但并不属于同一产品。

审查指南相关修改（2）

■ 第一部分第三章

■ 9.1.2 相似外观设计

.....初步审查时，对涉及相似外观设计的申请，应当审查其是否明显不符合专利法第三十一条第二款的规定。一般情况下，经整体观察，如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或者相似的设计特征，并且二者之间的区别点通常在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素的变化等情形，则认为二者属于相似的外观设计。

四、 审查指南第三部分修改要点

第三部分 进入国家阶段的国际申请的审查

第一章 进入国家阶段的国际申请的初步审查
和事务处理

第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查

审查指南第三部分修改概述

- (一) 适应实施细则第十章的体例修改
- (二) 适应实施细则具体规定的修改
 - 申请提交方式及缴费日的修改
 - 优先权事项审查标准的修改
 - 新增遗传资源来源披露的规定
 -
- (三) 中国作出保留情形的特殊规定
 - “优先权恢复”保留情形的审查
 - “援引加入”保留情形的审查

实施细则第十章

关于国际申请的特别规定

办理进入国家阶段手续的期限（1）

■ 第一百零一条（原）

- 国际申请的申请人应当在专利合作条约第二条所称的优先权日（本章简称“优先权日”）起30个月内，向国务院专利行政部门办理国际申请进入中国国家阶段的下列手续：
 -
 - 申请人在前款规定的期限内未办理进入中国国家阶段手续的，在缴纳宽限费后，可以在自优先权日起32个月的相应期限届满前办理。

■ 第一百零三条（新）

- 国际申请的申请人应当在专利合作条约第二条所称的优先权日（本章简称优先权日）起30个月内，向国务院专利行政部门办理进入中国国家阶段的手续；申请人未在该期限内办理该手续的，在缴纳宽限费后可以在自优先权日起32个月内办理进入中国国家阶段的手续。

进入国家阶段的手续（1）

■ 第一百零四条第一款（新）

- 申请人依照本细则第一百零三条的规定办理进入中国国家阶段的手续的，应当符合下列要求：

（一）以中文提交进入中国国家阶段的书面声明，写明国际申请号和要求获得的专利权类型；

（二）缴纳本细则第九十三条第一款规定的申请费、公布印刷费，必要时缴纳本细则第一百零三条规定的宽限费；

进入国家阶段的手续（2）

■ 第一百零四条第一款（新）（续）

（三）国际申请以外文提出的，提交原始国际申请的说明书和权利要求书的中文译文；

（四）在进入中国国家阶段的书面声明中写明发明创造的名称，申请人姓名或者名称、地址和发明人的姓名，上述内容应当与世界知识产权组织国际局（以下称国际局）的记录一致；国际申请中未写明发明人的，在上述声明中写明发明人的姓名；

进入国家阶段的手续（3）

■ 第一百零四条第一款（新）（续）

（五）国际申请以外文提出的，提交摘要的中文译文，有附图和摘要附图的，提交附图副本和摘要附图副本，附图中有文字的，将其替换为对应的中文文字；国际申请以中文提出的，提交国际公布文件中的摘要和摘要附图副本；

进入国家阶段的手续（4）

■ 第一百零四条第一款（新）（续）

（六）在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的，提供变更后的申请人享有申请权的证明材料；

（七）必要时缴纳本细则第九十三条第一款规定的申请附加费。

办理相关手续的效力（1）

■ 第一百零四条第二款（新）

- 符合本条第一款第（一）项至第（三）项要求的，国务院专利行政部门应当给予申请号，明确国际申请进入中国国家阶段的日期（以下简称进入日），并通知申请人其国际申请已进入中国国家阶段。

办理相关手续的效力（2）

■ 第一百零四条第三款（新）

- 国际申请已进入中国国家阶段，但不符合本条第一款第（四）项至第（七）项要求的，国务院专利行政部门应当通知申请人在指定期限内补正；期满未补正的，其申请视为撤回。

国际申请在中国效力的终止（1）

■ 第一百零五条（新）

- 国际申请有下列情形之一的，其在中国的效力终止：

（一）在国际阶段，国际申请被撤回或者被视为撤回，或者国际申请对中国的指定被撤回的；

（二）申请人未在优先权日起32个月内按照本细则第一百零三条规定办理进入中国国家阶段手续的；

国际申请在中国效力的终止（2）

■ 第一百零五条（新）

（三）申请人办理进入中国国家阶段的手续，但自优先权日起32个月期限届满仍不符合本细则第一百零四条第（一）项至第（三）项要求的。

- 依照前款第（一）项的规定，国际申请在中国的效力终止的，不适用本细则第六条的规定；依照前款第（二）项、第（三）项的规定，国际申请在中国的效力终止的，不适用本细则第六条第二款的规定。

国际阶段修改译文的提交（1）

■ 第一百零四条（原）

- 国际申请在国际阶段作过修改，申请人要求以经修改的申请文件为基础进行审查的，申请人应当在国务院专利行政部门作好国家公布的准备工作前提交修改的中文译文。在该期间内未提交中文译文的，对申请人在国际阶段提出的修改，国务院专利行政部门不予考虑。

■ 第一百零六条（新）

- 国际申请在国际阶段作过修改，申请人要求以经修改的申请文件为基础进行审查的，应当自进入日起2个月内提交修改部分的中文译文。在该期间内未提交中文译文的，对申请人在国际阶段提出的修改，国务院专利行政部门不予考虑。

遗传资源来源的披露

- 第一百零九条（新）
 - 国际申请涉及的发明创造依赖遗传资源完成的，申请人应当在国际申请进入中国国家阶段的书面声明中予以说明，并填写国务院专利行政部门制定的表格。

进入国家阶段后的主动修改（1）

■ 第一百零九条（原）

- 要求获得实用新型专利权的国际申请，申请人可以在办理进入中国国家阶段手续之日起1个月内，向国务院专利行政部门提出修改说明书、附图和权利要求书。
- 要求获得发明专利权的国际申请，适用本细则第五十一条第一款的规定。

■ 第一百一十二条（新）

- 要求获得实用新型专利权的国际申请，申请人可以自进入日起2个月内对专利申请文件主动提出修改。
- 要求获得发明专利权的国际申请，适用本细则第五十一条第一款的规定。

文件提交日与费用缴纳日

■ 第一百一十三条第一、二款（原）

- 申请人依照本细则第一百零一条的规定提交文件和缴纳费用的，以国务院专利行政部门收到文件之日为提交日、收到费用之日为缴纳日。
- 提交的文件邮递延误的，申请人自发现延误之日起 1 个月内证明该文件已经在本细则第一百零一条规定的期限届满之日前 5 日交付邮寄的，该文件视为在期限届满之日收到。但是，申请人提供证明的时间不得迟于本细则第一百零一条规定的期限届满后 6 个月。

■ 新细则

- 予以删除
- 文件提交日与费用缴纳日的确定适用本细则其他章的规定。

提交文件的传真方式

■ 第一百一十三条第三款（原）

- 申请人依照本细则第一百零一条的规定向国务院专利行政部门提交文件，可以使用传真方式。申请人使用传真方式的，以国务院专利行政部门收到传真件之日为提交日。申请人应当自发送传真之日起14日内向国务院专利行政部门提交传真件的原件。期满未提交原件的，视为未提交该文件。

■ 新细则

- 予以删除
- 文件提交方式适用本细则其他章的规定。

优先权要求费的缴纳（1）

- 第一百一十四条（原）
 - 国际申请要求优先权的，申请人应当在办理进入中国国家阶段手续时缴纳优先权要求费；未缴纳或者未足额缴纳的，国务院专利行政部门应当通知申请人在指定的期限内缴纳；期满仍未缴纳或者未足额缴纳的，视为未要求该优先权。
- 第一百一十条第二款（新）
 - 申请人应当自进入日起2个月内缴纳优先权要求费；期满未缴纳或者未缴足的，视为未要求该优先权。

中国作出保留情形的特殊规定

中国作出的两项特殊保留

- 优先权恢复
 - 国际申请日在自优先权日起十二个月之后，但是在十四个月之内。
 - 中国作为PCT受理局不保留，但是，作为指定局和选定局对此作出保留。
- 国际申请中包含“援引加入部分”
 - 在国际申请日时提交的文件缺少某些项目或部分，但是，援引了在先申请中相应部分。
 - 中国作为PCT受理局不保留，但是，作为指定局和选定局对此作出保留。

“优先权恢复”保留情形的审查（1）

■ 第三部分第一章

■ 5.2.1 要求优先权声明

.....因中国对专利合作条约及其实施细则的有关规定作出保留，专利局对国际申请在国际阶段恢复的优先权（例如，国际申请日在该优先权日起十二个月之后，十四个月之内）不予认可，相应的优先权要求在中国不发生效力，审查员应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。.....

“优先权恢复”保留情形的审查（2）

■ 第三部分第一章

■ 2. 国际申请进入国家阶段手续的审查

.....

因中国对专利合作条约及其实施细则的有关规定作出保留，而使国际申请的优先权在国家阶段不成立的，办理进入国家阶段手续的期限仍按照原最早优先权日起算。

.....

“优先权恢复”保留情形的审查（3）

- 第三部分第二章
 - 5.3 优先权的审查

.....

需要注意的是，由于专利局对专利合作条约及其实施细则的某些规定作出了保留，例如，涉及国际申请在国际阶段恢复的优先权和援引加入的条款（参见本部分第一章第5.2.1节和第5.3节），国际申请在国际阶段被认可的优先权有可能在该国际申请进入国家阶段后不被接受。

“援引加入”保留情形的审查（1）

■ 第三部分第一章

■ 5.3 援引加入

根据专利合作条约实施细则的规定，申请人在递交国际申请时遗漏了某些项目或部分，可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏项目或部分，而保留原国际申请日。其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求，“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。

“援引加入”保留情形的审查（2）

■ 第三部分第一章

■ 5.3 援引加入

因中国对专利合作条约实施细则的上述规定做出保留，国际申请在进入国家阶段时，对于通过援引在先申请的方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的，专利局将不予认可。

“援引加入”保留情形的审查（3）

■ 第三部分第一章

■ 5.3 援引加入

对于申请文件中含有援引加入项目或部分的，如果申请人在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日，则允许申请文件中保留援引加入项目或部分。审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书”

（PCT/RO/114表）中的记载为依据，重新确定该国际申请在中国的申请日，并发出重新确定申请日通知书。因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的，审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

“援引加入”保留情形的审查（4）

■ 第三部分第一章

■ 5.3 援引加入

对于申请文件中含有援引加入项目或部分的，如果申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或者未请求修改相对于中国的申请日，则不允许申请文件中保留援引加入项目或部分。审查员应当发出补正通知书，通知申请人删除援引加入项目或部分，期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。申请人在后续程序中不能再通过请求修改相对于中国的申请日的方式保留援引加入项目或部分。

“援引加入”保留情形的审查（5）

■ 第三部分第二章

■ 3.2 审查依据的文本

如果申请人在进入声明中指明申请文件中含有援引加入的项目或部分，并且在初步审查阶段已经重新确定了该国际申请相对于中国的申请日，则援引加入的项目或部分应当是原始提交的申请文件的一部分。实质审查过程中不允许申请人通过修改相对于中国的申请日而保留援引加入的项目或部分。

六、

审查指南第五部分修改要点

第五部分 专利申请与事务处理（1）

第一章 专利申请文件及手续

第二章 专利费用

第三章 受理

第四章 专利申请文档

第五章 保密申请与向外国申请请求的审查

第六章 通知和决定

第五部分 专利申请与事务处理（2）

第七章 期限、权利的恢复、中止

第八章 专利公报和单行本的编辑

第九章 专利权的授予和终止

第十章 专利权评价报告（新增）

第十一章 关于电子申请的若干规定（新增）

第二章

专利费用

专利费用（1）

■ 第九十条第一款（原）

- 向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时，应当缴纳下列费用：

- （一）申请费、申请附加费、公布印刷费；
- （二）发明专利申请实质审查费、复审费；
- （三）专利登记费、公告印刷费、申请维持费、年费；

■ 第九十三条第一款（新）

- 向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续时，应当缴纳下列费用：

- （一）申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费；
- （二）发明专利申请实质审查费、复审费；
- （三）专利登记费、公告印刷费、年费；

专利费用（2）

■ 第九十条第一款（原）

■

（四）著录项目变更费、优先权要求费、恢复权利请求费、延长期限请求费、实用新型专利检索报告费；

（五）无效宣告请求费、中止程序请求费、强制许可请求费、强制许可使用费的裁决请求费。

■ 第九十三条第一款（新）

■

（四）恢复权利请求费、延长期限请求费；

（五）著录项目变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费。

恢复权利的条件和要求（1）

■ 第七条第一款（原）

- 当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，自障碍消除之日起2个月内，最迟自期限届满之日起2年内，可以向国务院专利行政部门说明理由并附具有关证明文件，请求恢复权利。

■ 第六条第一款（新）

- 条文本身未作修改，但根据本条第三款的规定，依据第一款请求恢复权利的，不需缴纳恢复权利请求费。

恢复权利的条件和要求（2）

■ 第七条第二款（原）

- 当事人因正当理由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门说明理由，请求恢复权利。

■ 第六条第二、三款（新）

- 除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限……
- 当事人根据本条第一款或者第二款的规定请求恢复权利的，应当提交恢复权利请求书，说明理由，必要时附具有关证明文件，并办理权利丧失前应当办理的相应手续；依照本条第二款的规定请求恢复权利的，还应当缴纳恢复权利请求费。

专利费用的退款

- 第九十一条第四款（原）
 - 多缴、重缴、错缴专利费用的，当事人可以自缴费日起1年内，向国务院专利行政部门提出退款请求。
- 第九十七条第四款（新）
 - 多缴、重缴、错缴专利费用的，当事人可以自缴费日起3年内，向国务院专利行政部门提出退款请求，国务院专利行政部门应当予以退还。

申请费用缴费期限

- 第九十二条第一款（原）
 - 申请人应当在收到受理通知书后，最迟自申请之日起2个月内缴纳申请费、公布印刷费和必要的附加费；期满未缴纳或者未缴足的，其申请视为撤回。
- 第九十五条第一款（新）
 - 申请人应当自申请日起2个月内或者在收到受理通知书之日起15日内缴纳申请费、公布印刷费和必要的申请附加费；期满未缴纳或者未缴足的，其申请视为撤回。

专利权登记手续（1）

■ 第九十五条（原）

- 申请人办理登记手续时，应当缴纳专利登记费、公告印刷费和授予专利权当年的年费。发明专利申请人应当一并缴纳各个年度的申请维持费，授予专利权的当年不包括在内。期满未缴纳费用的，视为未办理登记手续。以后的年费应当在前一年度期满前1个月内预缴。

■ 第九十七条（新）

- 申请人办理登记手续时，应当缴纳专利登记费、公告印刷费和授予专利权当年的年费；期满未缴纳或者未缴足的，视为未办理登记手续。

专利权登记手续（2）

- 第九十七条（新）
 - 申请人办理登记手续时，应当缴纳专利登记费、公告印刷费和授予专利权当年的年费；期满未缴纳或者未缴足的，视为未办理登记手续。

年费缴纳及补缴（1）

■ 第九十六条（原）

- 专利权人未按时缴纳授予专利权当年以后的年费或者缴纳的数额不足的，国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴，同时缴纳滞纳金；滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间1个月，加收当年全额年费的5%计算；期满未缴纳的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

■ 第九十八条（新）

- 授予专利权当年以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。专利权人未缴纳或者未缴足的，国务院专利行政部门应当通知专利权人自应当缴纳年费期满之日起6个月内补缴，同时缴纳滞纳金；滞纳金的金额按照每超过规定的缴费时间1个月，加收当年全额年费的5%计算；期满未缴纳的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

第三章

受理

专利申请的受理（1）

■ 第三十九条（原）

- 国务院专利行政部门收到发明或者实用新型专利申请的请求书、说明书（实用新型必须包括附图）和权利要求书，或者外观设计专利申请的请求书和外观设计的图片或者照片后，应当明确申请日、给予申请号，并通知申请人。

■ 第三十八条（新）

- 国务院专利行政部门收到发明或者实用新型专利申请的请求书、说明书（实用新型必须包括附图）和权利要求书，或者外观设计专利申请的请求书和外观设计的图片或者照片和简要说明后，应当明确申请日、给予申请号，并通知申请人。

不受理的情形（1）

■ 第四十条（原）

- 专利申请文件有下列情形之一的，国务院专利行政部门不予受理，并通知申请人：

（一）发明或者实用新型专利申请缺少请求书、说明书（实用新型无附图）和权利要求书的，或者外观设计专利申请缺少请求书、图片或者照片的；

（二）略

（三）不符合本细则第一百二十条第一款的；

（四）请求书中缺少申请人姓名或者名称及地址的；

（五）、（六）略

■ 第三十九条（新）

- 专利申请文件有下列情形之一的，国务院专利行政部门不予受理，并通知申请人：

（一）发明或者实用新型专利申请缺少请求书、说明书（实用新型无附图）或者权利要求书的，或者外观设计专利申请缺少请求书、图片或者照片、简要说明的；

（二）未修改，略

（三）不符合本细则第一百二十一条第一款规定的；

（四）请求书中缺少申请人姓名或者名称，或者缺少地址的；

（五）、（六）未修改，略

第五章

保密申请与 向外国申请专利的保密审查

国防专利申请和保密专利申请的 确定及审查

国防专利申请的受理与审查（1）

■ 第八条第一款（原）

- 发明专利申请涉及国防方面的国家秘密需要保密的，由国防专利机构受理；国务院专利行政部门受理的涉及国防方面的国家秘密需要保密的发明专利申请，应当移交国防专利机构审查，由国务院专利行政部门根据国防专利机构的审查意见作出决定。

■ 第七条第一款（新）

- 专利申请涉及国防利益需要保密的，由国防专利机构受理并进行审查；国务院专利行政部门受理的专利申请涉及国防利益需要保密的，应当及时移交国防专利机构进行审查。经国防专利机构审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出授予国防专利权的决定。

专利申请的保密审查（1）

■ 第八条第二款（原）

- 除前款规定的外，国务院专利行政部门受理发明专利申请后，应当将需要进行保密审查的申请转送国务院有关主管部门审查；有关主管部门应当自收到该申请之日起4个月内，将审查结果通知国务院专利行政部门；需要保密的，由国务院专利行政部门按照保密专利申请处理，并通知申请人。

■ 第七条第二款（新）

- 国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利申请涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序，由国务院专利行政部门规定。

向外国申请专利的保密审查 (已讲授, 略)

第七章

期限、权利的恢复、中止

关于期限计算

期限的计算（1）

■ 第六条（原）

- 专利法和本细则规定的各种期限的第一日不计算在期限内。期限以年或者月计算的，以其最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为期限届满日；期限届满日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日。

■ 第五条（新）

- 专利法和本细则规定的各种期限的第一日不计算在期限内。期限以年或者月计算的，以其最后一月的相应日为期限届满日；该月无相应日的，以该月最后一日为期限届满日；期限届满日是法定节假日的，以节假日后的第一个工作日为期限届满日。

审查指南相关修改

- 第五部分第七章 期限、权利的恢复、中止
 - 2.3 期限的计算

.....

期限届满日是法定休假日或者移用周休息日的，以法定休假日或者移用周休息日后的第一个工作日为期限届满日，**该第一个工作日为周休息日的，期限届满日顺延至周一**。法定休假日包括国务院发布的《全国年节及纪念日放假办法》第二条规定的全体公民放假的节日和《国务院关于职工工作时间的规定》第七条第一款规定的周休息日。

关于权利恢复

恢复权利的条件和要求（1）

■ 第七条第一款（原）

- 当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，自障碍消除之日起2个月内，最迟自期限届满之日起2年内，可以向国务院专利行政部门说明理由并附具有关证明文件，请求恢复权利。

■ 第六条第一款（新）

- 条文本身未作修改，但根据本条第三款的规定，依据第一款请求恢复权利的，不需缴纳恢复权利请求费。

恢复权利的条件和要求（2）

■ 第七条第二款（原）

- 当事人因正当理由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限，导致其权利丧失的，可以自收到国务院专利行政部门的通知之日起2个月内向国务院专利行政部门说明理由，请求恢复权利。

■ 第六条第二、三款（新）

- 除前款规定的情形外，当事人因其他正当理由延误专利法或者本细则规定的期限……
- 当事人根据本条第一款或者第二款的规定请求恢复权利的，应当提交恢复权利请求书，说明理由，必要时附具有关证明文件，并办理权利丧失前应当办理的相应手续；依照本条第二款的规定请求恢复权利的，还应当缴纳恢复权利请求费。

审查指南相关修改

- 第五部分第七章 期限、权利的恢复、中止
 - 6.3（权利的恢复）审批

.....

（2）已在规定期限内**提交了书面请求或缴足恢复权利请求费**，但仍不符合规定的，审查员应当发出办理恢复权利手续补正通知书，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。

关于中止程序

因权属纠纷引起的中止程序（1）

■ 第八十六条（原）

- 当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门处理或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序
- 依照前款规定请求中止有关程序的，应当向国务院专利行政部门提交请求书并附具管理专利工作的部门或者人民法院的有关受理文件副本。……

■ 第八十六条（新）

- 当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的，可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。
- 依照前款规定请求中止有关程序的，应当向国务院专利行政部门提交请求书，并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明专利申请号或者专利号的有关受理文件副本。……

因权属纠纷引起的中止程序（3）

■ 第八十六条（原）（续）

-
- 在管理专利工作的部门作出的处理决定或者人民法院作出的判决生效后，当事人应当向国务院专利行政部门办理恢复有关程序的手续。自请求中止之日起1年内，有关专利申请权或者专利权归属的纠纷未能结案，需要继续中止有关程序的，请求人应当在该期限内请求延长中止。期满未请求延长的，国务院专利行政部门自行恢复有关程序。

■ 第八十六条（新）（续）

-
- 在管理专利工作的部门作出的调解书或者人民法院作出的判决生效后，当事人应当向国务院专利行政部门办理恢复有关程序的手续。自请求中止之日起1年内，有关专利申请权或者专利权归属的纠纷未能结案，需要继续中止有关程序的，请求人应当在该期限内请求延长中止。期满未请求延长的，国务院专利行政部门自行恢复有关程序。

因法院保全引起的中止程序（1）

■ 第八十七条（原）

- 人民法院在审理民事案件中裁定对专利权采取保全措施的，国务院专利行政部门在协助执行时中止被保全的专利权的有关程序。保全期限届满，人民法院没有裁定继续采取保全措施的，国务院专利行政部门自行恢复有关程序。

■ 第八十七条（新）

- 人民法院在审理民事案件中裁定对专利申请权或者专利权采取保全措施的，国务院专利行政部门应当在收到写明专利申请号或者专利号的裁定书和协助执行通知书之日中止被保全的专利申请权或者专利权的有关程序。保全期限届满，人民法院没有裁定继续采取保全措施的，国务院专利行政部门自行恢复有关程序。

中止程序的适用范围

■ 第八十八条（新）

- 国务院专利行政部门根据本细则第八十六条和第八十七条中止有关程序，是指暂停专利申请的初步审查、实质审查、复审程序，授予专利权程序和专利权无效宣告程序；暂停办理放弃、变更、转移专利权或者专利申请权的手续，专利权质押手续以及专利权期限届满前的终止手续等。

第十章

专利权评价报告

专利权评价报告制度的建立（1）

■ 第五十七条第二款（原法）

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

■ 第六十一条（新法）

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

评价报告的请求人与请求时间

■ 第五十六条第一款 (新细则)

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

专利权评价报告的请求书

■ 第五十六条第二、三款（新细则）

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

评价报告的作出与查阅

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

审查指南第十章提纲

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

关于评价报告请求书的形式审查

审查指南相关修改（1）

■ 第五部分第十章

■ 2.2 请求人资格

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

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

审查指南相关修改（2）

■ 第五部分第十章

■ 2.3 专利权评价报告请求书

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

(1) 专利权评价报告请求书应当采用国家知识产权局规定的表格。……

(2) 请求书中应当指明专利权评价报告所针对的文本。……

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

审查指南相关修改（3）

- 第五部分第十章

- 2.4 费用

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

关于专利权评价报告

审查指南相关修改（1）

■ 第五部分第十章

■ 3.2.1 实用新型专利

涉及根据下列条款进行的审查

（1）专利法第5条、25条

（2）专利法第2条第3款

（3）专利法第22条第2款、第3款、第4款

（4）专利法第26条第3款、第4款

（5）实施细则第20条第2款

（6）专利法第33条

（7）实施细则第43条第1款

（8）专利法第9条

审查指南相关修改（2）

- 第五部分第十章

- 3.2.2 外观设计专利

涉及根据下列条款进行的审查

（1）专利法第5条、25条

（2）专利法第2条第4款

（3）专利法第23条第1款、第2款

（4）专利法第27条第2款

（5）专利法第33条

（7）实施细则第43条第1款

（8）专利法第9条

审查指南相关修改（3）

- 第五部分第十章

- 4. 专利权评价报告

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

.....

关于专利权评价报告的更正

审查指南相关修改（1）

- 第五部分第十章
 - 1. 引言

.....

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

审查指南相关修改（2）

■ 第五部分第十章

■ 6. 专利权评价报告的更正

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

.....

审查指南相关修改（3）

■ 第五部分第十章

■ 6.1 可更正的内容

专利权评价报告中存在下列错误的，可以进行更正：

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

审查指南相关修改（4）

■ 第五部分第十章

■ 6.2 更正程序的启动

（1）作出专利权评价报告的部门自行启动

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

（2）请求人请求启动

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

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

审查指南相关修改（5）

■ 第五部分第十章

■ 6.3 更正程序的进行和终止

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

.....

审查指南相关修改（6）

■ 第五部分第十章

■ 6.3 更正程序的进行和终止（续）

.....

在更正程序中，复核组一般不进行补充检索，除非因事实认定发生变化，导致原来的检索不完整或者不准确。针对专利权评价报告，一般只允许提出一次更正请求，但对于复核组在补充检索后重新作出的专利权评价报告，请求人可以再次提出更正请求。

谢谢！

何越峰

电话：010-62088083

E-mail：heyuefeng@sipo.gov.cn