

韩龙专利课堂

2024年专利代理师资格考试

# 专利法专题讲座

©韩龙 编写



韩龙专利课堂

2024年专利代理师资格考试

# 2024年专利法专题讲座

韩 龙 编 写



## 作者简介

### 韩 龙

工科学士，法学硕士，具有律师执业资格及专利代理人执业资格。

2000年起进入国家知识产权局专利局担任专利实审部发明专利审查员，2004年加入北京市浩天信和律师事务所、北京浩天知识产权代理事务所，2014年起任中国电子科技集团公司知识产权中心副主任，2016年组创北京慧智兴达知识产权代理有限公司，任总经理，同年组创北京国策方略知识产权研究院。

业务范围广泛，对机械、机电、通信、计算机、电子设备、光电等领域的案子均有涉及，对国内专利撰写、外内专利申请、内外专利申请、复审、无效、诉讼、侵权分析、专利文献检索、专利信息分析等业务的代理均具有丰富的经验。

2004年起长期承担大中型企业、研究院、政府等部门(如天津LG集团，北方兵器集团、北京各经济开发区高新技术企业、地方政府)的知识产权管理人员、技术人员、公务员的知识产权培训工作。

2004年起担任专利代理人考前培训班教师，先后为北京知识产权服务中心、天津知识产权服务中心、陕西知识产权服务中心、国防知识产权局、大连理工大学等单位组织的代理人考前培训担任教师，主讲专利法基础知识、法律知识、实务三门课程。

2011年起作为全国代理人协会指定教师，承担全国专利代理人实务培训的教材编写和培训工作，为北京、天津、江苏、广东等地执业专利代理人执业能力提高提供实务培训。

2012年入选全国代理人协会第一批高级人才(全国190名专利代理人入选)。

2020年开办网络考前培训班、实操训练班，每年参加学习学员在2万人次以上。

### 出版物

《专利法律知识应考教程及同步练习》(专利代理人考前培训教材),知识产权出版社,副主编。

《patent litigation》中国部分作者(英文撰写),2006年第一版,2012年第二版,出版社: Thomson Reuters。

《专利申请代理实务-机械分册》作者之一,知识产权出版社,2013年3月出版。

《知识产权新动向实务与精要》作者之一,北京大学出版社,2014年2月出版。

《专利代理实务讲座教程及历年试题解析》,作者,国防工业出版社,2015年8月出版。

《专利代理实务讲座》,作者,知识产权出版社,2022年6月出版。



# 前 言

2020年10月17日,《中华人民共和国专利法》第四次修改通过,修改后的《专利法》于2021年6月1日起施行,与《专利法》第四次修改配套的《专利法实施细则》《专利审查指南》均已在2023年底完成修订。以上法律修改相较往年修改、新增知识点约400多个,有考点价值的知识点约120个左右,一定程度上增加了2024年专利法的学习负担。

各位学员应当迎难而上,只要坚持听课、看书、做题三个步骤学习,一定能取得成功!

首先,一定要专心听课(不要一边干其他事,一边听课),理解知识点的内容,在听课过程中形成知识基本轮廓。听课一遍形成初步记忆,个别难懂的部分可以听2-3遍,无必要全部课程反复听。

其次,一定要看书。可以一边听课一边在教材中划重点,用符号标注出题坑点、重点,听课之后要完整浏览1-2遍教材,难记的部分重点背诵。每隔10-15天,回顾一次已学内容。

看书之后再做题。做题的目的是为了检测听课、看书的学习效果,而不是考场中就一定出现这些题目,部分题目是一次性试题,不会重复考。第一次做题,正确率达到70%即说明掌握知识点良好。学员不要迷恋错题本,往往做对的题目,过一周也会做错。将题目所涉及的知识点标注在教材中,再读教材时即可注意到理解错误、容易忘记的知识点。题目一般学习完当节课程做一次,考前3-4周做第二次,无必要反复做。

在听课、看书、做题三个环节中,看书最为重要。听课是为了能把书看进去、知识点理解正确;做题是为检测学习效果,尤其在试题已经不公布的当下,更重要的是记忆书中知识点。

历史经验表明,在2020年至2023年四届不公布题目的考试中,学员只要能坚持把课程听完,反复记忆重点、难点内容,第一次做题正确率在70%以上,均可顺利通过考试!

祝愿各位考生学有所成!

韩 龙

2024.2.15



## 目 录

专题一 专利法基础知识与权利归属 .....	1
专题二 专利代理制度 .....	10
专题三 说明书 .....	17
专题四 权利要求 .....	26
专题五 专利保护的主体和主题 .....	33
专题六 优先权 .....	47
专题七 新颖性 .....	56
专题八 不丧失新颖性的宽限期及同样的发明创造 .....	65
专题九 创造性 .....	70
专题十 单一性 .....	78
专题十一 专利申请的受理和初步审查 .....	82
专题十二 对请求书、委托书和著录项目变更申报书的初步审查 .....	89
专题十三 五种特殊专利申请的初步审查 .....	97
专题十四 实质审查程序 .....	106
专题十五 期限和费用 .....	119
专题十六 审查过程中的其他程序事项 .....	131
专题十七 专利申请中的手续事宜 .....	139
专题十八 复审无效总则及复审程序 .....	149
专题十九 无效宣告请求审理程序 .....	157



## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

专题二十 口头审理与证据 .....	168
专题二十一 外观设计的申请文件与初步审查 .....	176
专题二十二 外观设计专利的授权条件 .....	186
专题二十三 专利权及专利管理和运用 .....	194
专题二十四 专利侵权行为 .....	200
专题二十五 专利侵权判断 .....	208
专题二十六 专利纠纷司法程序 .....	216
专题二十七 专利纠纷的行政处理途径 .....	224
专题二十八 专利实施的特别许可 .....	229
专题二十九 专利合作条约及其他与专利相关的国际条约 .....	235
专题三十 专利文献与专利分类 .....	253

# 专题一

## 专利法基础知识与权利归属

### 第一节 专利法基础知识

#### 一、规范性法律文件

##### 1. 专利领域规范性法律文件的位阶

专利领域常见的规范性法律文件有《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》、与专利纠纷有关的司法解释等。法律规范性文件按照制定机关不同，有不同的法律位阶，具体如下：

##### (1) 法律

按照狭义的理解，法律是由全国人大以及全国人大常委会依照立法程序制定并修改的规范性文件。《中华人民共和国专利法》（本教材简称为《专利法》）由全国人大常委会制定、修改，属于法律。

##### (2) 行政法规

行政法规是由国务院制定并修改的规范性文件。《中华人民共和国专利法实施细则》（本教材简称为《细则》）、《专利代理条例》、《国防专利条例》等法律文件是由国务院制定、修改的，属于行政法规。

##### (3) 地方性法规

地方性法规是由各省、自治区、直辖市以及省政府所在的市和国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会制定并修改的规范性文件。比如，《北京市专利保护和促进条例》是由北京市人大常委会制定，属于地方性法规。

##### (4) 部门规章

部门规章是指由国务院各部、委、总局、局、办、署经国务院批准制定的规范性文件。《专利审查指南》（以下简称《审查指南》）、《专利代理管理办法》、《规范申请专利行为的规定》等规范性文件由国家知识产权局制定并修改，属于部门规章。

##### (5) 司法解释

司法解释是司法机关对法律、法规具体应用问题所做的说明。专利领域比较重要的司法解释有：《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（本教材简称为《专利纠纷适用法律问题的若干规定》）、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（本教材简称为《专利纠纷应用法律若干问题的解释》）、《最高人民法院关于审理侵犯专利纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（本教材简称为《专利纠纷应用法律若干问题的解释（二）》）等。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### 2. 专利法和细则的生效时间

《专利法》于1984年3月12日通过，自1985年4月1日起实施，第四次修改自2021年6月1日起实施；

《细则》于2001年6月15日发布，自2001年7月1日起实施，2023年12月11日第三次修改，自2024年1月20日起实施。

### 3. 专利法、实施细则修改过渡举例

申请日为2021年5月31日(含该日)之前的外观设计专利权的保护期限为10年，申请日为2021年6月1日(含该日)以后的外观设计专利权的保护期限为15年，均自申请日起算。

2024年1月20日开始在实用新型初步审查中审查创造性，电子申请发文取消15天邮路时间。

## 二、中国专利制度的主要特点

### 1. 先申请制

(1)先申请制的内容(《专利法》第9条第2款；《细则》第47条第1款)

先申请制包括以下两方面的内容：

①两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利，申请日(有优先权的，指优先权日)时间有先后的，专利权授予最先申请的人；

②两个以上申请人同日(指申请日；有优先权的，指优先权日)就同样的发明创造申请专利的，收到专利局的通知后自行协商确认申请人。协商不成的，专利申请均予以驳回。

考生在此仅需掌握先申请制的一般性规定，对于同样的发明创造的具体处理方法详见专题八，优先权日的概念详见专题六。

#### (2)先申请制与申请日确定结合的考点

涉及“先申请制”的考题中，往往将其与“申请日确定”的考点结合起来考察。专利申请日是指专利局给出的确认专利申请符合受理条件的日期。因此，考生可先简单地掌握“申请日确定”的以下内容(申请日的确定详细内容见专题十一)：

①向专利局受理处或者代办处窗口直接递交的专利申请，以收到日为申请日；

②通过邮局邮寄(含EMS)递交到专利局受理处或者代办处的专利申请，以信封上的寄出邮戳日为申请日；

③通过速递公司递交到专利局受理处或者代办处的专利申请，以收到日为申请日；

④以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的，以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日。

另外需注意，专利局受理处或者代办处上午或下午收到在申请日确定上无区别。

### 2. 三种专利类型(《专利法》第2条)

中国发明创造包含三种类型：发明、实用新型、外观设计。

其中，发明包括的客体最广，对产品、方法或者其改进都可以申请发明专利；实用新型的客体相对狭窄，仅涵盖产品的形状、构造或者其结合；外观设计仅涉及产品的外观(整体或局部形状、图案或者其结合

以及色彩与形状、图案的结合)。

三种专利客体的内容详见专题五。

### 3. 两种审查制度(《专利法》第39条、40条)

#### (1) 实审制

对于发明专利,我国采取的审查制度是早期公开、延迟审查的“实质审查制”。发明专利受理后首先经过初步审查,审查合格后自申请日(有优先权的,指优先权日)起满18个月进行首次公开。申请人需在申请日(有优先权的,指优先权日)起3年内提出实质审查请求,经过实质审查合格后,才能对专利予以授权。

#### (2) 初审制

实用新型和外观设计都是采取“初步审查制”,专利局仅对专利申请的形式和文件进行初步审查,没有发现明显实质性缺陷即公告授予专利权。

在此需要注意,“初步审查制”并非“登记制”。试题中出现诸如“中国实用新型和外观设计专利采取登记制”等说法均是错误的。

### 三、诚信原则(《专利法》第20条第1款)

#### 1. 《专利法》第四次修改引入诚信原则

2021年专利法第四次修改时增加了诚信原则,在专利法第20条规定,“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。”

“诚信原则”意指在专利的申请、初审、实审、授权办登、复审、无效、侵权诉讼、许可等各个环节,都要遵循诚实信用原则。

#### 2. 2023年《细则》第11条细化诚信原则

2023年专利法实施细则细化了诚信原则,在《细则》第11条中规定,“申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础,不得弄虚作假。”

《细则》第11条中规定的诚信原则进一步指明,非正常专利申请也属于违反诚信原则的行为,《细则》第11条属于初审驳回、实审驳回、复审中审查员依职权审查理由、无效请求(依职权审查)理由、专利权评价报告审查的内容。

有关非正常专利申请的知识点请详见专题十七。

### 四、中国专利制度行政机构

#### 1. 国务院专利行政部门

##### (1) 国务院专利行政部门概况

《专利法》中所称国务院专利行政部门即国家知识产权局。根据2023年3月16日《党和国家机构改革方案》,将国家知识产权局由国家市场监督管理总局管理的国家局调整为国务院直属机构。

国家知识产权局主管专利、商标工作,并统筹协调涉外知识产权事宜。国家知识产权局下设专利局、商标局等单位。其中专利局承担对专利申请的受理、审查、复审、授权以及对无效宣告请求的审查业务。

商标、专利等领域执法职责继续由市场监管综合执法队伍承担，相关执法工作接受国家知识产权局专业指导。

(2) 国务院专利行政部门职权

国务院专利行政部门的职权包括：

- ①国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作；
- ②国务院专利行政部门统一受理和审查专利申请，依法授予专利权；
- ③国务院专利行政部门负责受理强制许可请求并作出决定；
- ④国务院专利行政部门应当对管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷、查处假冒专利、调解专利纠纷进行业务指导；
- ⑤调解开放许可实施中产生的纠纷；
- ⑥应请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷；
- ⑦裁决药品申请注册过程中的相关专利纠纷。

2. 管理专利工作的部门(《专利法》第3条第2款，《细则》第95条)

管理专利工作的部门是指地方知识产权局(现大部分并入地方市场监督管理局)。

- ①省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。
- ②省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门以及专利管理工作量大又有实际处理能力的地级市、自治州、盟、地区和直辖市的区人民政府管理专利工作的部门，可以处理和调解专利纠纷。

3. 专利执法部门(《专利法》第68条)

专利执法部门指各级市场监督管理局，负责专利执法的部门对涉嫌假冒专利行为进行查处。

4. 专利代办处(《国家知识产权局专利局代办处专利申请受理工作规程》)

专利代办处是国家知识产权局的派出部门，代办处按照相关规定受理专利申请及其他有关文件。根据目前的规定，代办处按照相关规定受理专利申请及其他有关文件。根据目前的规定，专利代办处不能受理 PCT 专利申请、不能受理外国申请人向中国专利局提交的专利申请以及申请受理后提交的其他文件。

注意，考题中如果出现诸如“专利代办处可以受理所有的专利申请文件”等说法均是错误的。

【总结】对实践中的专利行政主体及其职责划分汇总如下：

级别	单位	职责划分
中央	国家知识产权局	下辖国家专利局、国家商标局等单位
	国家专利局	审查专利申请，复审及无效等
	代办处	受理专利申请、缴费等
地方	地方管理专利工作的部门	处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷
	专利执法部门	查处假冒专利等

## 五、知识产权司法机构

### 1. 人民法院的级别

在中国，人民法院分为四级，按级别从低到高有：基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院、最高人民法院。

2014年开始，北京、上海、广州相继设置知识产权法院，管辖所在市辖区内的专利纠纷第一审案件以及其他涉及知识产权的诉讼。2020年底，海南自由贸易港知识产权法院挂牌成立。知识产权法院属于中级人民法院。

### 2. 专利纠纷案件的一审法院（《知识产权一审管辖规定》第1条、2条）

①发明、实用新型专利权属、侵权纠纷第一审民事、行政案件由知识产权法院，省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。

②外观设计专利的权属、侵权纠纷由知识产权法院和中级人民法院管辖；经最高人民法院批准，也可以由基层法院管辖，但外观设计专利行政案件除外。

### 3. 最高人民法院知识产权庭（《最高院知识产权法庭规定》第1条）

最高人民法院设立知识产权法庭，知识产权法庭是最高人民法院派出的常设审判机构，设在北京市，主要审理专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件。

考生在此简单掌握法院的有关知识，管辖的详细内容请见专题二十六。

## 六、知识产权强国建设

### 1. 《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》

《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》（本教材简称为《纲要》）是为统筹推进知识产权强国的建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用而制定，《纲要》包括发展目标、主要任务和组织保障三大方面内容。

#### （1）发展目标

按照《纲要》规划，知识产权强国建设分两个阶段：

第一阶段到2025年，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，每万人口高价值发明专利拥有量等知识产权基本指标持续上升；

第二阶段到2035年，我国知识产权综合竞争力跻身世界前列，知识产权制度系统完备，知识产权促进创新创业蓬勃发展，全社会知识产权文化自觉基本形成，全方位、多层次参与知识产权全球治理的国际合作格局基本形成，中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。

#### （2）主要任务

《纲要》从国内和国际两个维度进行了规划，一方面立足国内，从知识产权制度、保护体系、运行机制、公共服务体系和人文社会环境等若干方面展开知识产权强国建设；另一方面放眼世界，深度参与全球知识产权治理，推动全球知识产权治理体制向着更加公正合理方向发展。具体包括六个方面任务：

①建设面向社会主义现代化的知识产权制度；

- ②建设支撑国际一流营商环境的知识产权保护体系；
- ③建设激励创新发展的知识产权市场运行机制；
- ④建设便民利民的知识产权公共服务体系；
- ⑤建设促进知识产权高质量发展的人文社会环境；
- ⑥深度参与全球知识产权治理。

### 2. 《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》

《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》(本教材简称为《规划》)是为贯彻落实党中央、国务院关于知识产权工作的决策部署,全面加强知识产权保护,高效促进知识产权运用,激发全社会创新活力,推动构建新发展格局而制定。

#### (1) 主要目标

到2025年,知识产权强国建设取得明显成效,知识产权保护更加严格,社会满意度达到并保持较高水平,知识产权市场价值进一步凸显,品牌竞争力大幅提升,专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%,版权产业增加值占GDP比重达到7.5%,知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元,每万人口高价值发明专利拥有量达到12件(上述指标均为预期性指标)。

#### (2) 重点内容

《规划》统筹安排了以下5个方面14项重点任务、15个专项工程。

##### ①坚持保护知识产权就是保护创新的理念,全面加强知识产权保护。

提高知识产权工作法治化水平,完善知识产权法律政策体系,统筹推进相关法律法规的修改完善,健全全新领域新业态知识产权保护制度。加强知识产权源头保护,健全高质量创造支持政策,提高知识产权审查质量和效率,强化知识产权申请注册质量监管。统筹推进知识产权司法保护、行政保护和社会协同保护,更好发挥知识产权制度激励创新的基本保障作用。

##### ②坚持服务现代化经济体系建设的目标,不断提高知识产权转移转化成效。

完善知识产权转移转化体制机制,推进国有知识产权权益分配改革,优化知识产权运营服务体系,促进产业知识产权协同运用。提高创新主体知识产权管理效能,大力培育专利密集型产业,实施商标品牌建设工程,推动版权产业创新发展,充分发挥知识产权转移转化促进实体经济高质量发展的作用。

##### ③坚持以人民为中心的发展思想,大力提升知识产权服务水平。

完善知识产权公共服务体系,推动知识产权公共服务标准化,加强知识产权信息化、智能化基础设施建设,加强知识产权信息传播利用。促进知识产权服务业健康发展,引导知识产权服务向专业化和高水平发展,促进知识产权服务业与区域产业融合发展,促进创新成果更好惠及人民。

##### ④坚持人类命运共同体理念,全方位加强知识产权国际合作。

主动参与全球知识产权治理,积极参与完善知识产权国际规则体系,积极参与新领域新业态知识产权国际规则与标准制定。提升知识产权国际合作水平,加强知识产权国际合作机制建设,便利我国市场主体知识产权海外获权,加强知识产权海外维权援助工作,服务开放型经济发展。

⑤坚持固本强基的工作思路，持续推进知识产权人才文化建设。

完善知识产权人才评价体系，优化知识产权人才发展环境，加大知识产权人才培养力度，提升知识产权人才能力水平，大力培养知识产权国际化人才。加强知识产权文化建设，构建知识产权大宣传格局，实施知识产权普及教育工程，传播知识产权文化理念，增强全社会尊重和保护知识产权的意识。

## 第二节 申请专利的权利和专利权的归属

### 一、发明人和申请人

#### 1. 发明人或设计人(《专利法》第16条第1款;《细则》第14条)

①发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。

②发明人或者设计人只能是自然人，不能是人工智能、课题组、公司等单位或其他组织。

③发明人有署名权，署名权属于人身权，不能转让。

④限制行为能力人、无民事行为能力人、剥夺政治权利人、精神病人、服刑犯人都可以作为发明人。

⑤发明人或设计人有公开或者不公开自己姓名的权利。

⑥非职务发明创造的发明人有申请专利的权利。

⑦职务发明创造的发明人有获得奖励、报酬的权利。

⑧发明人没有实施专利的权利;发生侵权行为时，发明人也没有起诉侵权行为人的权利。

#### 2. 专利申请人或专利权人(《专利法》第6条第1-2款)

①专利申请人是向国家知识产权局提出专利申请的人。专利授权之后，被称为专利权人。

②在非职务发明创造的情况下，专利权人为自然人;在职务发明创造的情况下，专利权人为单位。

③专利权除了通过申请的途径获得外，也可以通过转让、继承等形式获得。

④专利申请人或专利权人有转让、撤回、放弃、许可、禁止他人未经许可实施其专利、标注专利标识、质押等权利。

⑤专利代理师、专利代理机构不能作为专利申请人或专利权人。

### 二、职务发明创造

#### 1. 职务发明创造的四种类型(《细则》第13条)

①在本职工作中作出的发明创造;

②履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

③退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造;

④主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造(本单位的物质技术条件是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术信息和资料等)。



### 【注意】

①职务发明中的单位包括临时工作单位，做题时注意题目中给出的某人临时工作的单位的关系是聘用还是合作关系。例如，乙单位搞研发，临时聘用了某研究人员，或者从甲单位借调研究人员，这种情况下完成的发明创造属于乙单位的职务发明。如果甲、乙单位合作或者委托研发过程中甲单位派员工和乙单位员工一起完成发明创造，则发明创造属于甲、乙两单位的职务发明创造。如果甲单位和乙个人合作研发，则发明创造属于甲单位和乙个人共有。

②发明人完成职务发明创造后离职的，或者在离职一年以内在新单位完成的相关发明成果，仍属于原单位的职务发明创造。

### 2. 申请专利的权利归属（《专利法》第6条）

①职务发明创造申请专利的权利属于单位，专利被批准后，该单位为专利权人；

②非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人；

③利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位可以与发明人或者设计人就申请专利的权利通过合同进行约定。如有约定的，约定优先。如果没有约定，申请专利的权利属于单位。

### 3. 职务发明创造的奖励和报酬

(1) 规章、约定优先（《细则》第92条）

奖励和报酬的方法有规章制度的，规章制度优先。单位与发明人有约定的，约定优先。被授予专利权的单位可以通过产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。

(2) 奖励和报酬的方式（《专利法》第15条）

①对于职务发明创造，被授予专利权的单位应当对发明人或者设计人给予奖励；

②发明创造专利实施后，被授予专利权的单位应当对发明人或者设计人给予合理的报酬。

(3) 奖励和报酬的数额（《细则》第93条、第94条）

①对奖励的方式和数额的没有约定、也没有规定的，被授予专利权的单位应当自公告授予专利权之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金； 一项发明专利的奖金最低不少于4000元； 一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1500元；

②被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定报酬的方式和数额的，应当依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》的规定，给予发明人或者设计人合理的报酬。

《中华人民共和国促进科技成果转化法》第45条规定：“科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬：

（一）将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于50%的比例；

（二）利用该项职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于

50%的比例；

(三)将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后连续三至五年，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于5%的比例。”

### 三、共有权利的行使(《专利法》第14条)

#### 1. 法律规定

《专利法》第14条规定：“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。”

除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。

#### 2. 理解适用

对该法条，应理解如下几点：

##### (1) 约定优先

共有人对专利申请权与专利权的行使(包括权利人自己实施以及许可他人实施)有约定的，约定优先。

##### (2) 自己实施，收益独享

共有人之间没有约定如何行使权利的，共有人可以不经其他专利权人同意单独实施，获取的收益无需与其他共有人分享。

##### (3) 普通许可，收益共享

共有人之间没有约定如何实施的，共有人可以不经其他专利权人同意，以普通许可的方式(不可以是独占许可或排他许可)许可他人实施的，获得收益应当在共有人之间进行分配。

##### (4) 处置需全体共有人同意

处置专利权或者专利申请权，例如转让、放弃、独占许可、排他许可、质押、公司入股、赠与等，涉及共有权利，应当取得全体共有人的同意。

### 四、合作或委托完成的发明创造的权利归属(《专利法》第8条)

#### 1. 法律规定

《专利法》第8条规定：“两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。”

#### 2. 理解适用

对该法条，应掌握如下两点：

##### (1) 有约定从约定

委托、合作完成的发明创造都可以约定申请专利权利的归属，有约定的，从其约定。

##### (2) 无约定属于完成人

在没有权利归属约定的情况下，申请专利的权利属于完成者。

## 专题二

# 专利代理制度

### 一、专利代理(《专利代理条例》第2条)

专利代理,是指专利代理机构接受委托,以委托人的名义在代理权限范围内办理专利申请、宣告专利权无效等专利事务的行为。

【注意】专利代理师不能接受客户的委托,只能由专利代理机构接受委托,指派所在机构的专利代理师完成专利代理工作。

### 二、专利代理师

#### 1. 专利代理师资格考试报名条件

(1)专利代理师资格考试报名积极条件(《专利代理师资格考试办法》第21条)

符合以下条件的中国公民,可以报名参加考试:

①具有完全民事行为能力;

②取得国家承认的理工科大专以上学历,并获得毕业证书或者学位证书。

香港特别行政区、澳门特别行政区永久性居民中的中国公民和台湾地区居民可以报名参加考试。

(2)专利代理师资格考试报名消极条件(《专利代理师资格考试办法》第23条)

有下列情形之一的,不得报名参加考试:

①因故意犯罪受过刑事处罚,自刑罚执行完毕之日起未满3年(因犯交通肇事罪受到过刑事处罚的,因交通肇事犯罪主观方面只能是过失,不受3年限制);

②受吊销专利代理师资格证的处罚,自处罚决定之日起未满3年。

#### 2. 申请代理师执业证的条件(《专利代理管理办法》第26条)

专利代理师执业应当符合下列条件:

①具有完全民事行为能力;

②取得专利代理师资格证;

③在专利代理机构实习满1年,但具有律师执业经历或者3年以上专利审查经历的人员除外;

④在专利代理机构担任合伙人、股东,或者与专利代理机构签订劳动合同;

⑤能专职从事专利代理业务。

符合全部条件之日为执业之日。

### 3. 执业备案及变更

#### (1) 执业备案(《专利代理管理办法》第28条第1款)

专利代理师首次执业的,应当自执业之日起30日内通过专利代理管理系统向专利代理机构所在地的省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门进行执业备案。

#### (2) 执业变更(《专利代理管理办法》第29条第2款)

专利代理师转换执业专利代理机构的,应当自转换执业之日起30日内进行执业备案变更。

## 三、专利代理机构

### 1. 专利代理机构的概念

专利代理机构是指经国务院行政部门批准的可以办理专利代理业务的专利代理机构和律师事务所;知识产权咨询公司、企业的知识产权部门等均不是专利代理机构。

### 2. 专利代理业务范围(《专利代理条例》第13条)

专利代理机构可以接受委托,代理专利申请、宣告专利权无效、转让专利申请权或者专利权以及订立专利实施许可合同等专利事务,也可以应当事人要求提供专利事务方面的咨询。

### 3. 专利代理机构的成立条件

#### (1) 组织形式(《专利代理管理办法》第9条)

专利代理机构的组织形式应当为合伙企业、有限责任公司。合伙人、股东应当为中国公民。

#### (2) 合伙企业形式的执业许可条件(《专利代理管理办法》第10条、第14条)

合伙企业形式的专利代理机构申请办理执业许可证的,应当具备下列条件:

##### ①有符合规定的专利代理机构名称;

专利代理机构只能使用一个名称。专利代理机构的名称中应当含有“专利代理”或者“知识产权代理”等字样。

##### ②有书面合伙协议;

##### ③有独立的经营场所;

##### ④有2名以上合伙人;

##### ⑤合伙人具有专利代理师资格证,并有两年以上专利代理师执业经历。

#### (3) 有限责任公司形式的执业许可条件(《专利代理管理办法》第11条)

有限责任公司形式的专利代理机构申请办理执业许可证的,应当具备下列条件:

##### ①有符合规定的专利代理机构名称;

专利代理机构只能使用一个名称。专利代理机构的名称中应当含有“专利代理”或者“知识产权代理”等字样。

##### ②有书面公司章程;

##### ③有独立的经营场所;

##### ④有5名以上股东;

⑤五分之四以上股东以及公司法定代表人具有专利代理师资格证，并有两年以上专利代理师执业经历。

(4) 律师事务所的执业许可条件(《专利代理管理办法》第12条)

律师事务所申请办理执业许可证的，应当具备下列条件：

- ①有独立的经营场所；
- ②有2名以上合伙人或者专职律师具有专利代理师资格证。

**【总结】**不同组织形式的专利代理机构成立条件总结如下：

组织形式	成立条件
合伙企业形式 (包括普通合伙和特殊普通合伙)	2名以上合伙人，合伙人具有专利代理师资格证，并有两年以上专利代理师执业经历
有限责任公司形式	5名以上股东，其中五分之四以上股东及法定代表人为执业两年以上的专利代理师
律师事务所 申请办理执业许可证	有2名以上合伙人或者专职律师具有专利代理师资格证

#### 4. 申请设立程序(《专利代理条例》第9条)

从事专利代理业务，应当向国务院专利行政部门提出申请，提交有关材料，取得专利代理机构执业许可证。

#### 5. 分支机构

(1) 设立条件(《专利代理管理办法》第20条)

专利代理机构设立分支机构办理专利代理业务的，应当具备下列条件：

- ①办理专利代理业务时间满2年；
- ②有10名以上专利代理师执业，拟设分支机构应当有1名以上专利代理师执业，并且分支机构负责人应当具有专利代理师资格证；
- ③专利代理师不得同时在两个以上的分支机构担任负责人；
- ④设立分支机构前3年内未受过专利代理行政处罚；
- ⑤设立分支机构时未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单。

(2) 名称要求(《专利代理管理办法》第14条)

专利代理机构分支机构的名称由专利代理机构全名称、分支机构所在城市名称或者所在地区名称和“分公司”或者“分所”等组成。

(3) 责任和规范(《专利代理管理办法》第21条)

专利代理机构的分支机构不得以自己的名义办理专利代理业务。专利代理机构应当对其分支机构的执业活动承担法律责任。

(4) 备案(《专利代理管理办法》第22条第1款)

专利代理机构设立、变更或者注销分支机构的,应当通过专利代理管理系统向分支机构所在地的省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门进行备案。

#### 四、外国专利代理机构在华设立常驻代表机构

##### 1. 许可条件(《外国专利代理机构在华设立常驻代表机构管理办法》第7条)

外国专利代理机构申请在华设立常驻代表机构许可,应当具备下列条件:

- ①在国外合法成立;
- ②实质性开展专利代理业务5年以上,并且没有因执业行为受过自律惩戒或者行政处罚;
- ③代表机构的首席代表具备完全民事行为能力,具有专利代理师资格,专利代理执业经历不少于3年,没有因执业行为受过自律惩戒或者行政处罚,没有因故意犯罪受过刑事处罚;
- ④在其本国有10名以上专利代理师执业。

##### 2. 常驻代表机构的业务范围(《外国专利代理机构在华设立常驻代表机构管理办法》第14条)

代表机构可以依法从事下列业务活动:

- ①向当事人提供该外国专利代理机构已获准从事专利代理业务国家或者地区的专利事务咨询;
- ②接受当事人或者中国专利代理机构的委托,办理在该外国专利代理机构已获准从事专利代理业务国家或者地区的专利事务;
- ③接受当事人或者中国专利代理机构的委托,为我国企业海外投资、海外预警、海外维权等涉专利事务提供专业化咨询服务;
- ④代表外国当事人,委托中国专利代理机构办理中国专利事务。

代表机构应当依法开展业务活动,不得从事代理专利申请和宣告专利权无效等中国专利事务以及中国法律事务。

##### 3. 常驻代表机构的违规管理(《外国专利代理机构在华设立常驻代表机构管理办法》第16条)

国家知识产权局和省、自治区、直辖市人民政府知识产权管理部门对存在以下违法违规行为的代表机构及其工作人员,可以进行警示谈话、提出意见,督促及时整改,依法予以查处,必要时移送有关部门处理:

- ①外国机构或者个人擅自在中国境内设立代表机构,或者非法从事专利服务活动;
- ②外国机构或者个人以咨询公司或者其他名义在中国境内从事代理专利申请和宣告专利权无效等中国专利事务;
- ③代表机构聘用已办理执业备案的中国专利代理师;
- ④同时在两个以上代表机构担任或者兼任代表;
- ⑤从事其他违法违规活动。

## 五、专利代理师及专利代理机构执业规范

### 1. 专利代理师承办业务原则(《专利代理条例》第16条)

- ①专利代理师应当根据专利代理机构的指派承办专利代理业务，不得自行接受委托；
- ②专利代理师不得同时在两个以上专利代理机构从事专利代理业务；
- ③专利代理师对其签名办理的专利代理业务负责；
- ④专利代理师从专利代理机构离职的，应当妥善办理业务移交手续。

### 2. 专利代理师回避(《专利代理条例》第14条第2款)

专利代理机构应当指派在本机构执业的专利代理师承办专利代理业务，指派的专利代理师本人及其近亲属不得与其承办的专利代理业务有利益冲突。

### 3. 禁止专利申请和无效(《专利代理条例》第18条)

专利代理机构和专利代理师不得以自己的名义申请专利或者请求宣告专利权无效。

### 4. 保密义务(《专利代理条例》第17条)

专利代理机构和专利代理师对其在执业过程中了解的发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保守秘密的义务。

### 5. 禁止双方代理(《专利代理条例》第14条第1款)

专利代理机构接受委托，应当与委托人订立书面委托合同。专利代理机构接受委托后，不得就同一专利申请或者专利权的事务接受有利益冲突的其他当事人的委托。

此为热门考点。考生需要注意，禁止双方代理包含在不同的程序中双方代理。例如，在实审程序中，代理师曾经代理申请人进行专利申请，在后续的无效、侵权中，不能代理其他人针对此案提出无效请求或者代理诉讼被告。

## 六、法律责任

### 1. 对专利代理机构的监管

#### (1) 经营异常名录(《专利代理管理办法》第37条)

专利代理机构有下列情形之一的，按照国家有关规定列入经营异常名录：

- ①未在规定的期限提交年度报告；
- ②取得专利代理机构执业许可证或者提交年度报告时提供虚假信息；
- ③擅自变更名称、办公场所、执行事务合伙人或者法定代表人、合伙人或者股东；
- ④分支机构设立、变更、注销未按照规定办理备案手续；
- ⑤不再符合执业许可条件，省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令其整改，期限届满仍不符合条件；
- ⑥专利代理机构公示信息与其在市场监督管理部门或者司法行政部门的登记信息不一致；
- ⑦通过登记的经营场所无法联系。

(2)严重违法失信名单(《专利代理管理办法》第38条)

专利代理机构有下列情形之一的,按照国家有关规定列入严重违法失信名单:

- ①被列入经营异常名录满三年仍未履行相关义务;
- ②受到责令停止承接新的专利代理业务、吊销专利代理机构执业许可证的专利代理行政处罚。

### 2. 对专利代理机构的处罚

(1)处罚措施(《专利代理条例》第25条第1款)

专利代理机构有下列行为之一的,由省、自治区、直辖市管理专利工作的部门责令限期改正,予以警告,可以处10万元以下的罚款;情节严重或者逾期未改正的,由国务院专利行政部门责令停止承接新的专利代理业务6个月至12个月,直至吊销专利代理机构执业许可证:

- ①合伙人、股东或者法定代表人等事项发生变化未办理变更手续;
- ②就同一专利申请或者专利权的事务接受有利益冲突的其他当事人的委托;
- ③指派专利代理师承办与其本人或者其近亲属有利益冲突的专利代理业务;
- ④泄露委托人的发明创造内容,或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效;
- ⑤疏于管理,造成严重后果。

(2)“疏于管理,造成严重后果”的界定(《专利代理管理办法》第51条)

专利代理机构有下列情形之一的,属于《专利代理条例》第25条规定的“疏于管理,造成严重后果”的违法行为:

- ①因故意或者重大过失给委托人、第三人利益造成损失,或者损害社会公共利益;
- ②从事非正常专利申请行为,严重扰乱专利工作秩序;
- ③诋毁其他专利代理师、专利代理机构,以不正当手段招揽业务,存在弄虚作假行为,严重扰乱行业秩序,受到有关行政机关处罚;
- ④严重干扰专利审查工作或者专利行政执法工作正常进行;
- ⑤专利代理师从专利代理机构离职未妥善办理业务移交手续,造成严重后果;
- ⑥专利代理机构执业许可证信息与市场监督管理部门、司法行政部门的登记信息或者实际情况不一致,未按照要求整改,给社会公众造成重大误解;
- ⑦分支机构设立、变更、注销不符合规定的条件或者没有按照规定备案,严重损害当事人利益;
- ⑧默许、指派专利代理师在未经其本人撰写或者审核的专利申请等法律文件上签名,严重损害当事人利益;
- ⑨涂改、倒卖、出租、出借专利代理机构执业许可证,严重扰乱行业秩序。

### 3. 对专利代理师的处罚(《专利代理条例》第26条第1款)

专利代理师有下列行为之一的,由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正,予以警告,可以处5万元以下的罚款;情节严重或者逾期未改正的,由国务院专利行政部门责令停止承办新的专利代理业务6个月至12个月,直至吊销专利代理师资格证:



## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

- ①未依照本条例规定进行备案；
- ②自行接受委托办理专利代理业务；
- ③同时在两个以上专利代理机构从事专利代理业务；
- ④违反本条例规定对其审查、审理或者处理过的专利申请或专利案件进行代理；
- ⑤泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效。

### 4. 对“黑代理”的处罚

(1) 处罚措施(《专利代理条例》第27条)

违反专利代理条例规定擅自开展专利代理业务的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。

(2) “擅自开展专利代理业务”的界定(《专利代理管理办法》第52条)

有下列情形之一的，属于《专利代理条例》第27条规定的“擅自开展专利代理业务”的违法行为：

- ①通过租用、借用等方式利用他人资质开展专利代理业务；
- ②未取得专利代理机构执业许可证或者不符合专利代理师执业条件，擅自代理专利申请、宣告专利权无效等相关业务，或者以专利代理机构、专利代理师的名义招揽业务；
- ③专利代理机构执业许可证或者专利代理师资格证被撤销或者吊销后，擅自代理专利申请、宣告专利权无效等相关业务，或者以专利代理机构、专利代理师的名义招揽业务。

### 5. 专利代理师签字责任(《专利代理管理办法》第53条)

专利代理师对其签名办理的专利代理业务负责。对于非经本人办理的专利事务，专利代理师有权拒绝在相关法律文件上签名。

专利代理师因专利代理质量等原因给委托人、第三人利益造成损失或者损害社会公共利益的，省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门可以对签名的专利代理师予以警告。

## 专题三

# 说明书

本专题讲述说明书的组成、格式要求及实质要求。

### 一、申请文件及说明书的组成

#### 1. 申请文件的组成(《专利法》第26条第1款)

申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件;请求书、说明书、权利要求书、附图和摘要应当分别用阿拉伯数字顺序编号。

#### 2. 说明书的组成部分(《细则》第20条)

说明书文字部分应当包括发明名称以及以下五个部分,并在每一部分前面写明标题:

①技术领域:写明要求保护的技术方案所属的技术领域;

②背景技术:写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术;有可能的,并引证反映这些背景技术的文件;

③发明内容:写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案,并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果;

④附图说明:说明书有附图的,对各幅附图作简略说明;

⑤具体实施方式:详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式;必要时,举例说明;有附图的,对照附图。

### 二、说明书的撰写要求

#### 1. 发明名称(《细则》第20条)

发明名称应当按照以下各项要求撰写:

①发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称,该名称应当与请求书中的名称一致。发明名称前面不得冠以“发明名称”或者“名称”等字样;

②发明名称应当写在说明书第一页第一行,并左右居中;发明名称与说明书正文之间应当空一行;

③应当简短、准确地表明主题和类型;

类型是指要求保护的是产品还是方法。例如一件包含拉链产品和该拉链制造方法两项发明的申请,其名称应当写成“拉链及其制造方法”。

④应采用所属技术领域通用的技术术语,不得含有非技术术语,例如人名、地名、单位名称、商标、代号、型号、商品名称等,也不得使用商业性宣传用语;

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### 【商品名称举例】

氰胺公司开发的杀菌剂烯酰吗啉，其商品名称为安克；巴斯夫公司开发的三唑类杀菌剂环氧菌唑，其商品名称为欧霸。

⑤不得含有含糊的词语，例如“及其他”、“及其类似物”等；

⑥不得仅使用笼统的词语，致使未给出任何发明信息，例如仅用“方法”、“装置”、“组合物”、“化合物”等词作为发明名称；

⑦一般不得超过25个字(包括标点符号)，必要时可不受此限，但也不得超过60字。

### 2. 技术领域

发明或者实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。

例如，一项关于挖掘机悬臂的发明，其改进之处是将背景技术中的长方形悬臂截面改为椭圆形截面。其所属技术领域可以写成“本发明涉及一种挖掘机，特别是涉及一种挖掘机悬臂”(具体的技术领域)，而不宜写成“本发明涉及一种建筑机械”(上位的技术领域)，也不宜写成“本发明涉及挖掘机悬臂的椭圆形截面”或者“本发明涉及一种截面为椭圆形的挖掘机悬臂”(发明本身)。

### 3. 背景技术

#### (1) 背景技术的内容

发明或者实用新型说明书的背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。

在说明书背景技术部分中，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点。

#### (2) 引证文件的要求

①引证文件应当是公开出版物，除纸件形式外，还包括电子出版物等形式。

②引证文件可以是专利文件，也可以是非专利文件，例如期刊、杂志、手册和书籍等。

③所引证的非专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的专利文件(包括中国专利文件、外国专利文件)的公开日不能晚于本申请的公开日。

④引证外国专利或非专利文件的，应当以所引证文件公布或发表时的原文所使用的文字写明引证文件的出处以及相关信息，必要时给出中文译文，并将译文放置在括号内。

⑤对于那些就满足充分公开要求而言必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体内容写入说明书。

### 【引证文件日期举例说明】

【例1】中国专利申请，申请日为2024年2月15日，公开日为2024年6月20日，背景技术(申请文件)中引证了一份非专利文件，该文件公开日最晚为2024年2月14日。

【例2】中国专利申请，申请日为2024年2月15日，公开日为2024年6月20日，背景技术(申请文件)中引证了一份专利文件(中国或者外国专利)，该文件公开日最晚为2024年6月20日。

## 4. 发明内容

### (1) 要解决的技术问题

发明或者实用新型所要解决的技术问题应当按照下列要求撰写：

- ①针对现有技术中存在的缺陷或不足；
- ②用正面的、尽可能简洁的语言客观而有根据地反映发明或者实用新型要解决的技术问题，也可以进一步说明其技术效果；
- ③对发明或者实用新型所要解决的技术问题的描述不得采用广告式宣传用语；
- ④一件专利申请的说明书可以列出发明或者实用新型所要解决的一个或者多个技术问题，但是同时应当在说明书中描述解决这些技术方案的技术方案。当一件申请包含多项发明或者实用新型时，说明书中列出的多个要解决的技术问题应当都与一个总的发明构思相关。

### (2) 技术方案

一件发明或者实用新型专利申请的核心是其在说明书中记载的技术方案。

- ①说明书技术方案部分首先应当写明独立权利要求的技术方案，其用语应当与独立权利要求的用语相应或者相同，必要时，说明必要技术特征总和与发明或者实用新型效果之间的关系。
- ②可以通过对该发明或者实用新型的附加技术特征的描述，反映对其作进一步改进的从属权利要求的技术方案。

③如果一件申请中有几项发明或者几项实用新型，应当说明每项发明或者实用新型的技术方案。

### (3) 有益效果

说明书应当清楚、客观地写明发明或者实用新型与现有技术相比所具有的有益效果。

- ①有益效果是指由构成发明或者实用新型的技术特征直接带来的，或者是由所述的技术特征必然产生的技术效果。
- ②有益效果是确定发明是否具有“显著的进步”，实用新型是否具有“进步”的重要依据。
- ③有益效果可以由产率、质量、精度和效率的提高，能耗、原材料、工序的节省，加工、操作、控制、使用的简便，环境污染的治理或者根治，以及有用性能的出现等方面反映出来。
- ④有益效果可以通过对发明或者实用新型结构特点的分析和理论说明相结合(如，机械、电气领域)，或者通过列出实验数据的方式予以说明(如，化学领域)，不得只断言发明或者实用新型具有有益的效果。
- ⑤在引用实验数据说明有益效果时，应当给出必要的实验条件和方法。
- ⑥对于目前尚无可取的测量方法而不得不依赖于人的感官判断的，例如味道、气味等，可以采用统计方法表示的实验结果来说明有益效果。

但是，无论用哪种方式说明有益效果，都应当与现有技术进行比较，指出发明或者实用新型与现有技术的区别。

## 5. 附图说明(《细则》第20条)

说明书有附图的，应当写明各幅附图的图名，并且对图示的内容作简要说明。在零部件较多的情况

下，允许用列表的方式对附图中具体零部件名称列表说明。

例如，一件发明名称为“燃煤锅炉节能装置”的专利申请，其说明书包括四幅附图，这些附图的图面说明如下：

图1是燃煤锅炉节能装置的主视图；

图2是图1所示节能装置的侧视图；

图3是图2中的A向视图；

图4是沿图1中B-B 线的剖视图。

## 6. 具体实施方式

### (1) 基本要求

①说明书应当详细描述申请人认为实现发明或者实用新型的优选的具体实施方式，说明书中具体实施方式部分至少应给出一个实现该发明或者实用新型的优选方式。

②在适当情况下，应当举例说明；有附图的，应当对照附图进行说明。

③在具体实施方式部分，对最接近的现有技术或者发明或实用新型与最接近的现有技术共有的技术特征，一般来说可以不作详细的描述，但对发明或者实用新型区别于现有技术的技术特征以及从属权利要求中的附加技术特征应当足够详细地描述，以所属技术领域的技术人员能够实现该技术方案为准。

### (2) 实施例的数量

实施例是对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明。实施例的数量应当根据发明或者实用新型的性质、所属技术领域、现有技术状况以及要求保护的范围来确定。

①当一个实施例足以支持权利要求所概括的技术方案时，说明书中可以只给出一个实施例。

②当权利要求（尤其是独立权利要求）覆盖的保护范围较宽，其概括不能从一个实施例中找到依据时，应当给出至少两个不同实施例，以支持要求保护的范围。

③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。

### (3) 附图标记的用法

对照附图描述发明或者实用新型的优选的具体实施方式时，使用的附图标记或者符号应当与附图中所示的一致，并放在相应的技术名称的后面，不加括号。例如，对涉及电路连接的说明，可以写成“电阻3通过三极管4的集电极与电容5相连接”，不得写成“3通过4与5连接”。

## 7. 对于说明书撰写的其他格式要求

①说明书文字部分可以有化学式、数学式或者表格，但不得有插图，包括流程图、方框图、曲线图、相图等，它们只可以作为说明书的附图；

②说明书文字部分写有附图说明的，说明书应当有附图。说明书有附图的，说明书文字部分应当有附图说明；

③说明书不得使用“如权利要求……所述的……”一类的引用语，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；

④说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语；

对于自然科学名词，国家有规定的，应当采用统一的术语。国家没有规定的，可以采用所属技术领域约定俗成的术语，也可以采用鲜为人知或者最新出现的科技术语，或者直接使用外来语(中文音译或意译词)，但是其含义对所属技术领域的技术人员来说必须是清楚的，不会造成理解错误；必要时可以采用自定义词，在这种情况下，应当给出明确的定义或者说明。说明书中使用的技术术语与符号应当前后一致。

⑤说明书应当使用中文；

在不产生歧义的前提下，个别词语可以使用中文以外的其他文字。在说明书中第一次使用非中文技术名词时，应当用中文译文加以注释或者使用中文给予说明。

例如，在下述情况下可以使用非中文表述形式：

a. 本领域技术人员熟知的技术名词可以使用非中文形式表述，例如用“CPU”表示中央处理器；但在同一语句中连续使用非中文技术名词可能造成该语句难以理解的，则不允许。

b. 计量单位、数学符号、数学公式、各种编程语言、计算机程序、特定意义的表示符号(例如中国国家标准缩写GB)等可以使用非中文形式。

⑥避免使用商品名称和注册商标。

说明书中无法避免使用商品名称时，其后应当注明其型号、规格、性能及制造单位。

说明书中应当避免使用注册商标来确定物质或者产品。

## 8. 核苷酸或氨基酸序列表

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。对于电子申请，应当提交一份符合规定的计算机可读形式序列表作为说明书的一个单独部分。对于纸件申请，应当提交单独编写页码的序列表，并且在申请的同时提交与该序列表相一致的计算机可读形式序列表的副本。

## 三、说明书附图

### 1. 附图的作用

附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象化地理解发明或者实用新型的每个技术特征和整体技术方案。

对发明专利申请，用文字足以清楚、完整地描述其技术方案的，可以没有附图。而实用新型专利申请的说明书必须有附图。

对于实用新型，说明书附图中应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图，不得仅有表示现有技术的附图，也不得仅有表示产品效果、性能的附图，例如温度变化曲线图等。

### 2. 对附图的绘制要求

附图应当使用绘制工具(包括计算机)，线条应当均匀清晰、足够深，不得涂改，不得使用工程蓝图。附图一般使用黑色墨水绘制，必要时可以提交彩色附图，以便清楚描述专利申请的相关技术内容。

同一附图中应当采用相同比例绘制，为使其中某一组成部分清楚显示，可以另外增加一幅局部放

大图。

### 3. 附图文字

附图一般情况下不能包括文字，即附图中除必需的词语外，不得含有其他注释。但是，流程图、框图作为附图时，应当在其框内给出必要的文字和/或符号。

### 4. 照片作为附图

一般不得使用照片作为附图，但特殊情况下，例如，显示金相结构、组织细胞或者电泳图谱时，可以使用照片贴在图纸上作为附图。

实用新型附图不得使用照片。

### 5. 附图标记一致性

附图标记是附图中指代部件或者步骤的阿拉伯数字编号。

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。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。

## 四、说明书摘要(《细则》第26条)

### 1. 摘要的作用

摘要是说明书记载内容的概述，它仅是一种技术信息，不具有法律效力。

摘要的内容不属于原始公开记载的内容，不能作为以后修改申请文件的依据，也不能作为解释专利权保护范围的依据。

### 2. 文字部分的要求

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的要害以及主要用途。不得使用商业性宣传用语。摘要文字部分(包括标点符号)不得超过300个字。

### 3. 摘要附图

说明书有附图的，应当指定或者由审查员指定一幅最能反映该发明技术方案主要技术特征的说明书附图作为摘要附图。

摘要中可以包含最能说明发明的化学式，该化学式可被视为摘要附图。

## 五、说明书实质要求(《专利法》第26条第3款)

《专利法》第26条第3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。也就是说，说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求(其中“所属技术领域的技术人员”的含义将在专题九中详解)。

### 1. 清楚

说明书的内容应当清楚，具体应满足下述要求：

### ①主题明确

说明书应当从现有技术出发，明确地反映出发明或者实用新型想要做什么和如何去做，使所属技术领域的技术人员能够确切地理解该发明或者实用新型要求保护的主体。说明书中写明的技术问题、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。

### ②表述准确

说明书的表述应当准确地表达发明或者实用新型的技术内容，不得含糊不清或者模棱两可，以致所属技术领域的技术人员不能清楚、正确地理解该发明或者实用新型。

## 2. 完整

一份完整的说明书应当包含下列各项内容：

### ①帮助理解发明或者实用新型不可缺少的内容

例如，有关所属技术领域、背景技术状况的描述以及说明书有附图时的附图说明等。

### ②确定发明或者实用新型具有新颖性、创造性和实用性所需的内容

例如，发明或者实用新型所要解决的技术问题，解决其技术问题采用的技术方案和发明或者实用新型的有益效果。

### ③实现发明或者实用新型所需的内容

例如，为解决发明或者实用新型的技术问题而采用的技术方案的具体实施方式。凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述。

对于克服了技术偏见的发明或者实用新型，说明书中还应当解释为什么说该发明或者实用新型克服了技术偏见，新的技术方案与技术偏见之间的差别以及为克服技术偏见所采用的技术手段。凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述。

## 3. 能够实现

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。

以下各种情况由于缺乏解决技术问题的技术手段而被认为无法实现：

①说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段；

②说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施；

③说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题；

④申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现；



⑤说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。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。

#### 4. 化学发明的充分公开的特殊规定

化学发明的充分公开有特殊性，偶见于考题中。此部分专业性过强，考生只需要掌握如下几点：

##### (1) 化学产品发明的充分公开

要求保护的发明为化学产品本身的，说明书中应当记载：

###### ①化学产品的确认

说明书中应当说明该化合物的化学名称及结构式或者分子式，对化学结构的说明应当明确到使本领域的技术人员能确认该化合物的程度。

###### ②化学产品的制备

说明书中应当记载至少一种制备方法，说明实施所用的原料物质、工艺步骤和条件、专用设备 etc，使本领域的技术人员能够实施。对于化合物发明，通常需要有制备实施例。

###### ③化学产品的用途或效果

应当完整地公开该产品的用途和/或使用效果，即使是结构首创的化合物，也应当至少记载一种用途。

##### (2) 化学方法发明的充分公开

①化学方法发明均应当记载方法所用的原料物质、工艺步骤和工艺条件。

②对于方法所用的原料物质，应当说明其成分、性能、制备方法或者来源，使得本领域技术人员能够得到。

##### (3) 化学产品用途发明的充分公开

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的技术人员来说，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。

#### 5. 中药领域发明的充分公开的特殊规定（《审查指南》第二部分第十一章第3.1节）

中药领域发明的充分公开为2023年《审查指南》新增内容，要求如下：

##### (1) 中药材名称

中药材的名称存在正名、异名、别名和俗称等形式，对于涉及中药材的发明，说明书中一般应当记载中药材正名。中药材名称的记载，应使本领域的技术人员能够确认该中药材，以满足充分公开的要求。

###### 【例】

发明涉及一种治疗某疾病的中药组合物，其中中药原料“三毛刺”在现有技术中没有记载，且说明书中也未记载该“三毛刺”的植物基原、拉丁名、药用部位、性味归经、功效等信息，导致该发明无法实现，因

此，说明书公开不充分。

### (2) 中药组合物的组成及用量配比

对于中药组合物发明，说明书中不仅应当记载该中药组合物的中药原料组成，还应当记载各中药原料的用量配比关系。中药原料的用量可以采用重量份、重量比例、重量百分比等进行表述。

如果说明书中没有记载组合物中各中药原料的用量配比关系，或者该用量配比关系的记载不清楚，则会使本领域的技术人员无法实现其发明，导致说明书公开不充分。

### (3) 中药组合物的医药用途

对于新的中药组合物，说明书中应当记载其具体的医药用途。当本领域的技术人员根据现有技术无法预测发明能够实现所述医药用途时，说明书还应当记载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数据，所述实验数据可以是实验室实验(包括动物实验)数据，或者临床治疗效果数据(包括临床医案或临床病例)。

### 【例】

发明涉及一种解酒毒药物，其由下述重量配比的中药原料组成：葛根10-30份，砂仁5-10份，甘草5-10份，说明书中记载发明组方以葛根为主，配伍健脾和胃的砂仁和甘草，全方具有解酒毒的作用，但未记载具体实验数据。发明要解决的技术问题为解酒毒，根据现有技术中各药味的已知功效，葛根生津止渴、解酒毒，砂仁化湿醒脾开胃，甘草补脾益气、调和诸药，由于主要药味葛根具有解酒毒作用，其他药味具有辅助主药解酒毒的作用，本领域的技术人员可以预测所述药味组合后能够解酒毒，因此说明书满足充分公开的要求。

# 专题四

## 权利要求

### 一、权利要求的格式要求

#### 1. 权利要求书的基本概念(《细则》第23条、第24条)

①权利要求书是设立专利权保护范围的法律文件。

②权利要求书由权利要求组成，权利要求书应当至少包括一项独立权利要求，也可以有从属权利要求。

③每一个权利要求都是一个技术方案，权利要求的技术方案由技术特征组成，权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征。

技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素，也可以是要素之间的相互关系。

#### 2. 独立权利要求(《细则》第23条)

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

在一件专利申请的权利要求书中，独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。

##### (1) 独立权利要求的撰写格式(《细则》第24条)

独立权利要求通常采用两段式格式。即，在撰写形式上，独立权利要求应当包括两个部分：前序部分和特征部分。

①前序部分：写明所要求保护的技术方案的主题名称以及要保护的技术方案与最接近的现有技术共有的必要技术特征。

②特征部分：通常以“其特征是……”或者类似的用语开始，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征，这些特征和前序部分写明的特征一起构成发明或实用新型要求保护的技术方案，并限定了其保护范围。

发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。

#### 【例】

1. 一种便携牙刷，具有刷柄和刷头，其特征在于：刷头和刷柄通过活动连接装置连接。

主题名称	与最接近的现有技术共有的必要技术特征	区别于最接近的现有技术的技术特征
前序部分		特征部分

## (2) 必要技术特征

必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于(说明书)背景技术中所述的其他技术方案。

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。

## 3. 从属权利要求(《细则》第23条、第25条)

从属权利要求应当用附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定。

## (1) 从属权利要求的撰写格式

从属权利要求通常也采用两段式格式，即，在撰写形式上，从属权利要求应当包括两个部分：引用部分和限定部分。

①引用部分，写明所引用的权利要求的编号及其主题名称。

②限定部分，紧接在该引用部分之后，通常以“其特征是……”开始，然后写明发明或实用新型的附加技术特征，对其引用的权利要求作进一步限定。

## 【例】

2. 根据权利要求1所述的便携牙刷，其特征在于：刷柄的上壁有一个容纳刷毛的空腔。

引用权利要求的编号 引用权利要求的主题名称

附加技术特征(增加技术特征)

引用部分

限定部分

3. 根据权利要求1所述的便携牙刷，其特征在于：活动连接装置是连接轴。

引用权利要求的编号 引用权利要求的主题名称

附加技术特征(进一步限定的技术特征)

引用部分

限定部分

## (2) 从属权利要求的进一步限定

从属权利要求的限定部分可以对独立权利要求特征部分中的特征进行进一步限定，也可以对前序部分的特征进行进一步限定。

附加技术特征可以是对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征，也可以是增加的技术特征。

## (3) 从属权利要求的引用规则

①主题名称应当一致；

②应当有引用基础；

从属权利要求的附加技术特征应当对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定，也即附加技术特征应当有引用基础。

【例】请判断权利要求3的撰写格式是否正确？

某专利申请的权利要求书如下：

1. 一种钢笔，包括笔杆、笔帽和笔尖。
2. 根据权利要求1所述的钢笔，其特征在于，所述笔帽上设有帽夹。
3. 根据权利要求1或2所述的钢笔，其特征在于，所述帽夹是塑料的。

【分析】权利要求3是对权利要求1或2作进一步限定，但其进一步限定的特征“帽夹”在所引用的权利要求1未出现，导致权利要求3引用权利要求1时缺少引用基础。

#### ③多项从属权利要求的择一引用；

引用两项以上权利要求的从属权利要求称为多项从属权利要求。多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求。即，当从属权利要求是多项从属权利要求时，其引用的权利要求的编号应当用“或”或者其他与“或”同义的择一引用方式表达。

【例】从属权利要求的引用部分写成下列方式：“根据权利要求2、4、6或8所述的……”；或者“根据权利要求4至9中任一权利要求所述的……”。

#### ④禁止多项引多项；

一项引用两项以上权利要求的多项从属权利要求不得作为另一项多项从属权利要求的引用基础。

【例】权利要求3为“根据权利要求1或2所述的摄像机调焦装置，……”，如果多项从属权利要求4写成“根据权利要求1、2或3所述的摄像机调焦装置，……”，则是不允许的，因为被引用的权利要求3是一项多项从属权利要求。

#### ⑤从属权利要求的布局。

直接或间接从属于某一项独立权利要求的所有从属权利要求都应当写在该独立权利要求之后，另一项独立权利要求之前。

### 4. 独立权利要求和从属权利要求

#### (1) 独权和从权的区别

如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征，且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定，则该权利要求为从属权利要求。

由于从属权利要求用附加的技术特征对所引用的权利要求作了进一步的限定，所以其保护范围落在其所引用的权利要求的保护范围之内。

#### (2) 并列独立权利要求

一件专利申请的权利要求书中，应当至少有一项独立权利要求。当有两项或者两项以上独立权利要求时，写在最前面的独立权利要求被称为第一独立权利要求，其他独立权利要求称为并列独立权利要求。

有时并列独立权利要求也引用在前的独立权利要求(引用式并列独立权利要求)，不能被看作是从属权利要求。

【例】一种实施权利要求1的方法的装置，……；一种制造权利要求1的产品的方法，……；一种包含权利要求1的部件的设备，……；与权利要求1的插座相配合的插头，……。

(3) 假从属

假从属是指，形式上看是从属权利要求(即包含从属权利要求的引用和限定部分)，但实质上附加的技术特征不是进一步限定，而是并列技术方案。

假从属是独立权利要求，但是应当注意这种假从属的撰写方式将导致权利要求不清楚。

【例】

- 1. 一种机床，包括特征X。
- 2. 根据权利要求1所述的机床，其特征在于用特征Y代替特征X。

【分析】权利要求2属于假从属，真独立，因此权利要求1、2均为独立权利要求。

5. 产品权利要求与方法权利要求

(1) 产品权利要求与方法权利要求的划分

按照性质划分，权利要求有两种基本类型，即产品权利要求和方法权利要求。产品权利要求包括人类技术生产的物(产品、设备)；方法权利要求包括有时间过程要素的活动(方法、用途)。

区分权利要求类型的目的是为了确定权利要求的保护范围。

(2) 用途权利要求和含有用途限定的产品权利要求的划分

用途权利要求属于方法权利要求，应当注意从权利要求的撰写措词上区分用途权利要求和含有用途限定的产品权利要求。

权利要求写法	类型
用化合物X作为杀虫剂，……。 化合物X作为杀虫剂的应用……。	用途权利要求，属于方法权利要求
用化合物X制成的杀虫剂。 含化合物X的杀虫剂。	含有用途限定的产品权利要求

6. 权利要求的其他格式规定

① 权利要求的保护范围是由权利要求中记载的全部内容作为一个整体限定的，因此每一项权利要求只允许在其结尾处使用句号；

② 权利要求书有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号，编号前不得冠以“权利要求”或者“权利要求”等词；

③ 权利要求书中可以有化学式或者数学式，但是不得有插图；

④ 除绝对必要外，权利要求中不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”等类似用语。绝对必要的情况是指当发明或者实用新型涉及的某特定形状仅能用图形限定而无法用语言表达时，权利要求可以使用“如图……所示”等类似用语；

⑤ 权利要求中通常不允许使用表格，除非使用表格能够更清楚地说明发明或者实用新型要求保护的主体；

⑥ 附图标记加括号；

权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，以帮助理解权利要求所记载的技术方案。但是，这些标记应当用括号括起来，放在相应的技术特征后面。附图标记不得解释为对权利要求保护范围的限制。

⑦权利要求中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致；

⑧开放式的权利要求和封闭式的权利要求；

开放式和封闭式权利要求的写法存在于表达化学组分构成的权利要求中。

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。

⑨权利要求的数值范围。

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”等理解为不包括本数；“以上”、“以下”、“以内”等理解为包括本数。

## 二、权利要求应当满足的要求（《专利法》第26条第4款）

《专利法》第26条第4款规定，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。

### 1. 清楚

权利要求书应当清楚，是指每一项权利要求应当清楚，并且构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。

#### （1）主题名称清楚

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—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”。

【注】考生一定要把主题名称清楚和发明名称的要求区分开，发明名称可以写成“一种……产品及其制造方法”，权利要求的主题名称只能为产品或方法。

#### （2）保护范围清楚

每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。

##### ①用词准确

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。例外：放大器中的“高频”是清楚的，其在特定技术领域中具有公认的确切含义。

##### ②不能出现多个保护范围

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。这类用语会在—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。

### ③不能出现模糊性用语

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。这类用语通常会使权利要求的范围不清楚。

当“可”出现在权利要求中表示“选择”时，会造成保护范围不清楚(例如，A部件可为弹性部件)，如果“可”表示“能够”时，则是清楚的(例如，A部件可旋转地与B部件连接)。

### ④不能上下位概念混用

当权利要求中出现某一上位概念，后面不能再出现一个由上述用语引出的下位概念。上下位概念应当分别在两项权利要求中予以限定。

### ⑤避免使用括号

除附图标记或者化学式及数学式中使用的括号之外，权利要求中应尽量避免使用括号，以免造成权利要求不清楚，例如“(混凝土)模制砖”。然而，具有通常可接受含义的括号是允许的，例如“(甲基)丙烯酸酯”，“含有10%~60%(重量)的A”。

### ⑥采用正面肯定式的用语清楚表述要求保护的范围

只有在不能以其它方式清楚简明地限定权利要求保护范围时，才允许使用排除式表述。

## 2. 以说明书为依据

### (1) 含义

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。

### (2) 对概括限定是否以说明书为依据的判断

① 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。

② 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形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形的方式。

### ③对于用上位概念概括的判断

如果权利要求的上位概念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充分理由怀疑该上位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。

【例】对于“一种处理合成树脂成型物来改变其性质的方法”的权利要求，如果说明书中只涉及热塑性树脂的实施例，而且申请人又不能证明该方法也适用于热固性树脂，那么申请人就应当把权利要求限制在热塑性树脂的范围内。



#### ④对功能性限定的判断

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充分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。

纯功能性的权利要求得不到说明书的支持。

#### (3) “支持”的判断原则

##### ①以说明书全部内容作为判断依据

在判断权利要求是否得到说明书的支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容。如果说明书的其他部分也记载了有关具体实施方式或实施例的内容，从说明书的全部内容来看，能说明权利要求的概括是适当的，则应当认为权利要求得到了说明书的支持。

##### ②各权利要求单独判断

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。

##### ③未以说明书为依据的补救

当要求保护的技术方案的部分或全部内容在原始申请的权利要求书中已经记载而在说明书中没有记载时，允许申请人将其补入说明书。

但是权利要求的技术方案在说明书中存在一致性的表述，并不意味着权利要求必然得到说明书的支持。只有当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该项权利要求所要求保护的技术方案时，记载该技术方案的权利要求才被认为得到了说明书的支持。

## 专题五

# 专利保护的主体和主题

一件专利申请必须属于专利法规定的可以授权的对象和主题，才有可能获得专利授权。《专利法》第2条规定了发明、实用新型和外观设计的保护对象；《专利法》第5条、第25条规定了不能获得专利授权的主题；《审查指南》第二部分第九章规定了涉及计算机程序的发明专利的保护客体；《审查指南》第二部分第十一章第2节规定了关于中药发明专利保护客体的判断；《专利法》第20条第1款规定了申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则，《细则》第11条对诚实信用原则做出了具体的规定；《专利法》第22条第4款规定获得授权的专利应当具有实用性。

专利实质审查过程中，在新颖性和创造性审查之前首先判断专利申请是否符合上述规定。

### 第一节 发明、实用新型专利的保护客体

#### 一、发明专利保护的主体

《专利法》第2条第2款规定：“发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”

##### (1) 属于发明专利的保护客体的情形

发明专利的保护对象范围最广，包括新产品、新方法、老产品新改进、老方法新改进而形成的技术方案。专利法第2条第2款着重点并不是“新”，而是“技术方案”。

如果一个方案采用技术手段、解决技术问题，获得符合自然规律的技术效果，则属于专利法第2条第2款规定的客体。

##### (2) 不属于发明专利的保护客体的情形

① 气味；声、光、电、磁、波等信号；能量等不属于发明专利的保护客体。

利用其性质解决技术问题的方法或者设备属于发明专利的保护客体，例如发电机、微波炉、红外探测方法、抗干扰电波信号的发生装置等。

② 自然界存在的物品不属于发明专利的保护客体，例如具有一定花纹形状的雨花石或者贝壳。

#### 二、实用新型专利保护的主体

《专利法》第2条第3款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。”

下面从产品、形状、构造、技术方案四个方面进行解释：

### 1. 对实用新型产品的理解

#### (1) 不属于实用新型的产品

##### ①一切方法、材料的改进；

【例】一种通信组件，包括A和B，将A和B对接的部分打磨干净，采用超声波焊接机进行焊接。

##### ②未经人工制造的自然存在的物品；

【例】六棱柱体形状的矿产品。

##### ③权利要求中又有产品形状，又有方法步骤的改进。

【例】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。

#### (2) 属于实用新型的产品

可以使用已知方法的名称(如：焊接、铆接)限定产品的形状、构造。

【例】一种通信组件，包括焊接在一起的A和B。

### 2. 对产品的形状的理解

#### (1) 不属于实用新型产品的形状

##### ① 无确定形状的产品，例如气态、液态、粉末状、颗粒状物质或材料。

【例】一种饮料；玻璃水。

##### ②生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征。

【例】植物盆景中植物生长所形成的形状；自然形成的假山形状；将外形设计为动物形象的垃圾桶、动物标本。

##### ③摆放、堆积等方法获得的非确定的形状。

【例】将矿泉水瓶堆积为方便运动员拿取的楔形；将建筑沙子堆积成圆台状。

#### (2) 属于实用新型产品的形状

产品的形状是指产品所具有的、可以从外部观察到的确定的空间形状。

①对产品形状所提出的改进可以是对产品的三维形态所提出的改进，例如对凸轮形状、刀具形状作出的改进；也可以是对产品的二维形态所提出的改进，例如对型材的断面形状的改进。

②允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物质，如气态、液态、粉末状、颗粒状物质，只要其在该产品中受该产品结构特征的限制即可。

【例】一种温度计……，管状容器中容纳酒精。

##### ③产品的形状可以是在某种特定情况下所具有的确定的空间形状。

【例】一种具有新颖形状的冰杯、展开后的横截面为半圆形的降落伞；一种带有棱柱形蜡烛的音乐开关(随着蜡烛的熔化变形而实现电路的转换)。

### 3. 对产品的构造的理解

产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。

(1) 不属于实用新型产品的构造

① 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】仅改变焊条药皮组分的电焊条。

② 既包含形状、构造特征，又包含对材料本身提出的改进，不属于实用新型专利保护的客体。

【例】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。

(2) 属于实用新型产品的构造

① 复合层是产品的构造，产品的渗碳层、氧化层等属于复合层结构。即使是肉眼不可分辨的层状结构，也属于实用新型的保护客体。

【例1】一种切割机，包括机身和钻头，其特征在于，钻头上附着有保护层，保护层厚度为0.1毫米。

【例2】一种复合板材，其特征在于由三层板材构成，板材之间由胶水粘结。

② 可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上。

【例】复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架等。

#### 4. 对实用新型的技术方案的理解

技术方案，是指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，不属于实用新型专利保护的客体。

① 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。

【例】鞋面上设置红色斑点图案的运动鞋；板材上印刷有卡通图案的复合板材。

由于红色斑点图案、卡通图案只是起到装饰作用，没有解决技术问题，因此不是技术方案，不属于实用新型的保护客体。

② 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】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；仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类，如古诗扑克等。

## 第二节 《专利法》第5条的保护客体

《专利法》第5条第1款规定：“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。”

《专利法》第5条第2款规定：“对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造不授予专利权。”

### 一、违反法律的发明创造

#### 1. 法律的范畴

法律，是指由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法

律。不包括行政法规和规章。

## 2. 违反法律不授权的情形

发明创造与法律相违背的，不能被授予专利权。例如，《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》禁止赌博、吸毒、伪造国家货币或票据等相关行为，用于赌博的设备、机器或工具；吸毒的器具；伪造国家货币、票据、公文、证件、印章的设备等都属于违反法律的发明创造，不能被授予专利权。

## 3. 可授权的情形

(1) 发明创造不违背法律，被滥用而违反法律，属于可授权范围

【例】用于医疗的各种毒药、麻醉品、镇静剂、兴奋剂；用于娱乐的棋牌(麻将牌)。

(2) 发明创造性不违背法律，实施发明创造为法律所禁止，属于可授权范围

《细则》第10条规定，专利法第5条所称违反法律的发明创造，不包括仅其实施为法律所禁止的发明创造。其含义是，如果仅仅是发明创造的产品的生产、销售或使用受到法律的限制或约束，则该产品本身及其制造方法并不属于违反法律的发明创造。

【例】用于国防的各种武器的生产、销售及使用时受到法律的限制，但这些武器本身及其制造方法仍然属于可给予专利保护的客体；一种能透过玻璃听到他人谈话的装置，虽然其用于窃听违法，但是产品本身属于可授权的客体。

## 二、违反社会公德的发明创造

发明创造与社会公德相违背的，不能被授予专利权，其中中国专利法中所称的社会公德限于中国境内。

【例】带有暴力凶杀或者淫秽的图片或者照片的产品或方法；非医疗目的的人造性器官或者其替代物；人与动物交配的方法；改变人生殖系遗传同一性的方法或改变了生殖系遗传同一性的人；克隆的人或克隆人的方法；人胚胎的工业或商业目的的应用(利用未经过体内发育的受精14天以内的人类胚胎分离或者获取干细胞的，不属于“违反社会公德”)；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。

## 三、妨害公共利益的发明创造

### 1. 妨害公共利益不能被授权的情形

妨害公共利益，是指发明创造的实施或使用会给公众或社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响。

(1) 发明创造以致人伤残或损害财物为手段的，如一种使盗窃者双目失明的防盗装置及方法，不能被授予专利权。

(2) 发明创造的实施或使用会严重污染环境、严重浪费能源或资源、破坏生态平衡、危害公众健康的，不能被授予专利权。

(3) 涉及政党的象征和标志、国家重大政治事件、伤害人民感情或民族感情、宣传封建迷信的发明创

造，不能被授予专利权；涉及国家重大经济事件、文化事件或者宗教信仰，以致妨害公共利益的发明创造，不能被授予专利权。

## 2. 可授权的情形

如果发明创造因滥用而可能造成妨害公共利益的，或者发明创造在产生积极效果的同时存在某种缺点的，则不能以“妨害公共利益”为理由拒绝授予专利权。例如对人体有某种副作用的药品，属于可以获得专利授权的客体。

## 四、部分违反专利法第5条第1款的申请

一件专利申请中含有违反法律、社会公德或者妨害公共利益的内容，而其他部分是合法的，则该专利申请称为部分违反专利法第五条第一款的申请。如果不删除违法的部分，就不能被授予专利权。

例如，一项“投币式弹子游戏机”的发明创造。游戏者如果达到一定的分数，机器则抛出一定数量的钱币。可以将抛出钱币的部分删除或对其进行修改，使之成为一个单纯的投币式游戏机。否则，它即使是一项新的有创造性的技术方案，也不能被授予专利权。

## 五、违法获得或者利用遗传资源

专利法第5条第2款规定：“对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权”。

### 1. 相关专业名称含义

#### (1) 遗传资源

专利法所称的遗传资源，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和利用此类材料产生的遗传信息。

#### (2) 依赖遗传资源完成的发明创造

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。

#### (3) 遗传功能

在上述规定中，遗传功能是指生物体通过繁殖将性状或者特征代代相传或者使整个生物体得以复制的能力。

#### (4) 遗传功能单位

遗传功能单位是指生物体的基因或者具有遗传功能的DNA或者RNA片段。

#### (5) 包含遗传功能单位的材料

取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位的材料，是指遗传功能单位的载体，既包括整个生物体，也包括生物体的某些部分，例如器官、组织、血液、体液、细胞、基因组、基因、DNA或者RNA片段等。

#### (6) 发明创造利用了遗传资源的遗传功能

发明创造利用了遗传资源的遗传功能是指对遗传功能单位进行分离、分析、处理或对遗传功能单位产生的遗传信息进行分析和利用等，以完成发明创造，实现其遗传资源的价值。

## 2. 违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源

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违反法律、行政法规的禁止性规定或者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门的批准或者相关权利人的许可。

【例1】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，如果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

【例2】按照《中华人民共和国生物安全法》和《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》的规定，将我国人类遗传资源信息向外国组织提供或者开放使用的，应当向国务院科学技术行政部门事先报告并提交信息备份，可能影响我国公民公众健康、国家和社会公共利益的，还应当通过安全审查，如果某发明创造的完成依赖于向外国组织提供的我国人类遗传资源信息，未履行相关手续的，该发明创造不能被授予专利权。

## 第三节 《专利法》第25条的保护客体

《专利法》第25条规定：“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）原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质；（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。”

本部分解析专利法第25条的前五项，第（六）项将在专题二十二中讲解。

### 一、科学发现

#### 1. 不能被授权的情形

科学发现，是指对自然界中客观存在的物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。科学发现不同于技术方案，不是专利法意义上的发明创造，因此不能被授予专利权。

【例】发现卤化银在光照下有感光特性；从自然界找到一种以前未知的以天然形态存在的物质。

#### 2. 可以被授权的情形

根据科学发现研发的产品以及该产品的制造方法均可获得授权。

【例】根据卤化银有感光特性制造出的感光胶片以及此感光胶片的制造方法；首次从自然界分离或提取出来的物质（如在产业上有利用价值），该物质本身以及取得该物质的方法。

### 二、智力活动的规则和方法

智力活动，是指人的思维运动，由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案，不能被授予专利权。

【例】审查专利申请的方法；组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法及制度；交通行车规则、时间调度表、比赛规则；演绎、推理和运筹的方法；图书分类规则、字典的编排方法、情报检索的方法、专利分

类法；日历的编排规则和方法；各种游戏、娱乐的规则和方法；仪器和设备的操作说明；各种语言的语法、汉字编码方法；计算机的语言及计算规则；速算法或口诀；教学、授课、训练和驯兽的方法；统计、会计和记账的方法；乐谱、食谱、棋谱；信息表述方法；计算机程序本身。

### 三、疾病的诊断和治疗方法

疾病的诊断和治疗方法，是指以有生命的人体或者动物体为直接实施对象，进行识别、确定或消除病因或病灶的过程。

疾病的诊断和治疗方法本身不能被授予专利权，但是用于实施疾病诊断和治疗方法的仪器或装置，以及在疾病诊断和治疗方法中使用的物质或材料属于可被授予专利权的客体。

#### 1. 诊断方法

##### (1) 属于诊断方法的情形

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，不能被授予专利权：

- 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。

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。

【例】诊脉法、足诊法、X光诊断法、超声诊断法、胃肠造影诊断法、内窥镜诊断法、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。

##### (2) 不属于诊断方法

以下几类方法不属于诊断方法：

- 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，(i) 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，或处理该信息(形体参数、生理参数或其他参数)的方法；或(ii) 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，或处理该信息的方法。

【例】化验唾液、血液判断酒精含量的方法不属于诊断方法；检测脱离人体的粪便以判断人体是否有炎症的方法属于诊断方法。

- ③ 全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法。【适应新技术发展，完善智慧医疗审查标准】

#### 2. 治疗方法

治疗方法包括以治疗为目的或者具有治疗性质的各种方法。预防疾病或者免疫的方法视为治疗方法。

##### (1) 属于治疗方法的例子

- ① 外科手术治疗方法、药物治疗方法、心理疗法。
- ② 以治疗为目的的针灸、麻醉、推拿、按摩、刮痧、气功、催眠、药浴、空气浴、阳光浴、森林浴和护理



方法。

③以治疗为目的利用电、磁、声、光、热等种类的辐射刺激或照射人体或者动物体的方法。

④以治疗为目的采用涂覆、冷冻、透热等方式的治疗方法。

⑤为预防疾病而实施的各种免疫方法。

⑥为实施外科手术治疗方法 and/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。

⑦以治疗为目的的受孕、避孕、增加精子数量、体外受精、胚胎转移等方法。

⑧以治疗为目的的整容、肢体拉伸、减肥、增高方法。

⑨处置人体或动物体伤口的的方法，例如伤口消毒方法、包扎方法。

⑩以治疗为目的的其他方法，例如人工呼吸方法、输氧方法。

【注】虽然使用药物治疗疾病的方法是不能被授予专利权的，但是，药物本身及其制造方法可以被授予专利权。

#### (2) 不属于治疗方法例子

①制造假肢或者假体的方法，以及为制造该假肢或者假体而实施的测量方法。

②通过对活羊施加一定的电磁刺激促进其增长、提高羊肉质量或增加羊毛产量的方法。

③动物屠宰方法。

④对于已经死亡的人体或动物体采取的处置方法。

⑤单纯的美容方法，即不介入人体或不产生创伤的美容方法，非治疗目的的身体除臭、保护、装饰或者修饰方法。

⑥为使处于非病态的人或者动物感觉舒适、愉快或者在诸如潜水、防毒等特殊情况下输送氧气、负氧离子、水分的方法。

⑦杀灭人体或者动物体外部(皮肤或毛发上，但不包括伤口和感染部位)的细菌、病毒、虱子、跳蚤的方法。

### 四、外科手术方法

#### 1. 外科手术方法的含义

外科手术方法，是指使用器械对有生命的人体或者动物体实施的剖开、切除、缝合、纹刺等创伤性或者介入性治疗或处置的方法，这种外科手术方法不能被授予专利权。

但是，对于已经死亡的人体或者动物体实施的剖开、切除、缝合、纹刺等处置方法，只要该方法不违反《专利法》第5条，则属于可被授予专利权的客体。

#### 2. 治疗目的和非治疗目的的外科手术方法是否属于授权客体的判断

外科手术方法分为治疗目的和非治疗目的的外科手术方法。

以治疗为目的的外科手术方法，属于治疗方法，根据专利法第25条不授予其专利权。

非治疗目的的外科手术方法，按照专利法第22条第4款(实用性)的规定进行审查。

## 五、动物和植物品种

### 1. 动植物品种不授权

动物和植物品种不能被授予专利权。动物和植物品种可以通过专利法以外的其他法律法规保护，例如，植物新品种可以通过《植物新品种保护条例》给予保护。

### 2. 动植物品种的生产方法，可以授予专利权

根据专利法第25条第2款的规定，对动物和植物品种的生产方法，可以授予专利权。但这里所说的生产方法是指非生物学的方法，不包括生产动物和植物主要是生物学的方法。

非生物学的生产方法是指人的技术介入对该方法所要达到的目的或者效果起了主要的控制作用或者决定性作用。

【例】采用辐照饲养法生产高产牛奶的乳牛的方法；改进饲养方法生产瘦肉型猪方法。

### 3. 微生物和微生物方法可以获得专利保护

微生物发明是指利用各种细菌、真菌、病毒等微生物去生产一种化学物质(如抗生素)或者分解一种物质等的发明。

## 六、原子核变换方法以及用该方法获得的物质

原子核变换方法以及用该方法所获得的物质关系到国家的经济、国防、科研和公共生活的重大利益，不宜为单位或私人垄断，因此不能被授予专利权。

### 1. 原子核变换方法

(1) 原子核变换方法不能被授予专利权。

【例】完成核聚变反应的磁镜阱法、封闭阱法以及实现核裂变的各种方法等。

(2) 为实现原子核变换而增加粒子能量的粒子加速方法(不属于原子核变换方法，而属于可被授予发明专利权的客体。

【例】电子行波加速法、电子驻波加速法、电子对撞法、电子环形加速法等。

(3) 为实现核变换方法的各种设备、仪器及其零部件等，均属于可被授予专利权的客体。

### 2. 用原子核变换方法所获得的物质

用原子核变换方法所获得的物质，主要是指用加速器、反应堆以及其他核反应装置生产、制造的各种放射性同位素，这些同位素不能被授予发明专利权。

但是这些同位素的用途以及使用的仪器、设备属于可被授予专利权的客体。

## 第四节 根据《细则》第11条的审查

对发明专利或者实用新型专利申请是否符合专利法实施细则第11条规定的审查，适用《规范专利申请行为的规定》。

具体审查内容和要求请详见专题十七。

## 第五节 涉及计算机程序的发明专利

在涉及计算机程序的发明创造中，有些可能因为属于智力活动规则而不能被授权，有些可能因为不构成技术方案而不能被授权。《审查指南》在第二部分第九章中就涉及计算机程序的发明专利申请特殊性进行了规定，本部分选择要点进行总结如下。

### 1. 涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求主题

涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成一种方法权利要求，也可以写成一种产品权利要求，例如实现该方法的装置、计算机可读存储介质或者计算机程序产品。

计算机程序产品应当理解为主要通过计算机程序实现其解决方案的软件产品。

#### 【例】

一件有关“一种去除图像噪声的方法”的发明专利申请，可以按下述方式撰写成方法、装置、计算机可读存储介质和计算机程序产品权利要求。

1. 一种去除图像噪声的方法，其特征在于包括以下步骤：

\*\*\*\*\*

2. 一种计算机装置设备系统，包括存储器、处理器及存储在存储器上的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序以实现权利要求1所述方法的步骤。

3. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序/指令，其特征在于，该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1所述方法的步骤。

4. 一种计算机程序产品，包括计算机程序/指令，其特征在于，该计算机程序/指令被处理器执行时实现权利要求1所述方法的步骤。

### 2. 涉及计算机程序的发明专利申请是否属于智力活动规则的判断

(1) 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】

一种利用计算机程序求解圆周率的方法，由于其所要保护的内容是单纯数学运算方法或者规则，属于智力活动的规则。

全球语言文字通用转换方法，只涉及对语言规律的划分，属于智力活动的规则和方法。

(2) 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25条排除其获得专利权的可能性。

### 3. 涉及计算机程序的发明专利申请是否构成技术方案的判断

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，则这种解决方案构成专利法第2条第2款所说的技术方案，属于专利保护的客体。

**【不构成技术方案的例子】**

一种计算机游戏方法，该解决方案是利用公知计算机执行问答游戏过程控制的程序，从而形成将问答类游戏及成长类游戏结合在一起的计算机游戏方法，不构成技术方案。

一种以自定学习内容的方式学习外语的系统。该解决方案是利用一组计算机程序功能模块构成学习系统，这些功能模块能够接收用户确定并传送的语言文件，将其中的句子和用户重组的句子进行比较，并将比较结果输出给用户，不构成技术方案。

**【构成技术方案的例子】**

一种控制橡胶模压成型工艺的方法，执行计算机程序完成橡胶模压成型处理。

一种计算机程序控制的机器刺绣工艺。

一种扩充移动计算设备储存容量的方法，利用虚拟设备文件系统模块在本地计算机上建立虚拟存储空间。

**4. 人工智能、大数据的客体判断**

如果权利要求的解决方案涉及深度学习、分类、聚类人工智能、大数据算法的改进，该算法与计算机系统的内部结构存在特定技术关联，能够解决如何提升硬件运算效率或执行效果的技术问题，包括减少数据存储量、减少数据传输量、提高硬件处理速度等，从而获得符合自然规律的计算机系统内部性能改进的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于专利法第2条第2款所述的技术方案。

**【例1】**一种电子券使用倾向度的分析方法，通过分析电子券的种类、用户行为等，能够准确地建立电子券使用倾向度识别模型，以更加精确地判断用户对电子券的使用倾向，使投放的电子券更加满足用户实际需要，提升电子券的利用率。

该方法解决了如何提升分析用户对电子券使用倾向度的精确性的技术问题，并且获得了相应的技术效果。因此，该发明专利申请的解决方案属于专利法第2条第2款规定的技术方案。

**【例2】**一种基于用电特征的经济景气指数分析方法，通过统计各项经济指标和用电指标，来评估待检测地区的经济景气指数。

该解决方案仅是依照经济学规律采用经济管理手段，不受自然规律的约束，因而未利用技术手段，不属于专利法第2条第2款规定的技术方案，不属于专利保护的客体。

## **第六节 关于中药发明专利保护的客体**

2023年《审查指南》第二部分第十一章第2节新增关于中药发明专利保护的客体的判断，内容总结如下。

### 1. 可授予专利权的申请(第二部分第十一章第2.1节)

(1)属于专利保护客体的产品

- ①经过产地加工得到的中药材;
- ②经过炮制加工得到的中药饮片;
- ③中药组合物,也称中药组方或者中药复方;
- ④中药提取物;
- ⑤中药制剂。

(2)属于专利保护客体的方法

- ①中药材的栽培或者产地加工方法;
- ②中药饮片的炮制方法;
- ③中药组合物、中药提取物、中药制剂等产品的制备方法或者检测方法;
- ④中药产品的制药用途。

### 2. 不可授予专利权的申请(第二部分第十一章第2.2节)

①利用禁止入药的毒性中药材完成的发明,因会危害公众健康,妨害公共利益,违反专利法第5条第1款的规定,不能被授予专利权。但是,经过炮制或配伍之后,如果有证据证明含该中药材的发明符合用药安全的,则可以被授予专利权;

②人们从自然界找到以天然形态存在的物质,仅仅是一种发现,属于专利法第25条第1款第(一)项规定的“科学发现”,不能被授予专利权。但是,利用上述天然物质制成的中药材或中药饮片及其制备方法和制药用途,例如,一种经过炮制加工得到的野芙蓉中药材,不属于科学发现;

③中医药理论,例如中医阴阳五行学说、藏象学说,是对自然现象及变化过程的归纳和总结,同样属于“科学发现”,不能被授予专利权;

④中医药记忆方法,例如汤头口诀或歌诀,属于智力活动的规则和方法,不能被授予专利权;

⑤中医的诊断方法,例如望、闻、问、切,属于疾病的诊断方法,不能被授予专利权;

⑥中医的治疗方法,例如以治疗为目的的艾灸、拔罐、贴敷等方法,属于疾病的治疗方法,不能被授予专利权。

## 第七节 实用性

《专利法》第22条第4款规定:“实用性,是指发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。”

### 1. 实用性的定义

实用性,是指发明或者实用新型申请的主题必须能够在产业上制造或者使用,并且能够产生积极效果。

①在产业上能够制造或者使用的技术方案,是指符合自然规律、具有技术特征的任何可实施的技术

方案。这些方案并不一定意味着使用机器设备，或者制造一种物品，还可以包括例如驱雾的方法，或者将能量由一种形式转换成另一种形式的方法。

②能够产生积极效果，是指发明或者实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域的技术人员可以预料到的。这些效果应当是积极的和有益的。

## 2. 判断原则

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。

## 3. 不具备实用性的例子

### (1) 无再现性

再现性，是指所属技术领域的技术人员，根据公开的技术内容，能够重复实施专利申请中为解决技术问题所采用的技术方案。这种重复实施不得依赖任何随机的因素，并且实施结果应该是相同的。

#### ①成品率低与不具有再现性的区别

成品率低，是能够重复实施，只是由于实施过程中未能确保某些技术条件(例如环境洁净度、温度等)而导致成品率低；不具有再现性，是在确保发明或者实用新型专利申请所需全部技术条件下，所属技术领域的技术人员仍不可能重复实现该技术方案所要求达到的结果。

【例】一种产品的生产方法，虽然其成品率极低，仍具备实用性。

#### ②说明书公开不充分与不具有再现性的区别

说明书公开不充分，是由于说明书撰写原因造成，技术方案本身可以再现；不具有再现性，是由于技术方案本身固有的缺陷引起的。

### (2) 违背自然规律

违背自然规律的发明或者实用新型专利申请是不能实施的，因此不具备实用性。

【例】违背能量守恒定律的发明或者实用新型专利申请的主体必然不具备实用性的，例如永动机。

### (3) 利用独一无二的自然条件的产品

利用特定的自然条件建造的自始至终都是不可移动的唯一产品不具备实用性。但是其构件本身不排除具备实用性。

【例】利用长江某段的独特地形建造水电站的方法；由北京-莫斯科-巴黎-伦敦的地形地貌特点分段分期建成的亚欧大运河；依据地形地貌的特点进行建造的别墅。

### (4) 人体或者动物体的非治疗目的的外科手术方法

外科手术方法包括治疗目的和非治疗目的的手术方法。以治疗为目的的外科手术方法属于根据专利法第25条不授予专利权的客体；非治疗目的的外科手术方法，由于是以有生命的人或者动物为实施对象，无法在产业上使用，不具备实用性。

以下非治疗目的的外科手术方法不具备实用性：

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

- ①为美容而实施的外科手术方法，例如打耳洞的方法；纹眉的方法；
- ②采用外科手术从活牛身体上摘取牛黄的方法；
- ③为辅助诊断而采用的外科手术，例如实施冠状造影之前采用的外科手术方法等。

(5) 测量人体或者动物体在极限情况下生理参数的方法

测量人体或动物体在极限情况下的生理参数无法在产业上使用，不具备实用性。

以下测量方法属于不具备实用性的情况：

- ①通过逐渐降低人或动物的体温，以测量人或动物对寒冷耐受程度的测量方法；
- ②利用降低吸入气体中氧气分压的方法逐级增加冠状动脉的负荷，并通过动脉血压的动态变化观察冠状动脉的代偿反应，以测量冠状动脉代谢机能的非侵入性的检查方法。

(6) 无积极效果

具备实用性的发明或者实用新型专利申请的技术方案应当能够产生预期的积极效果。明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案不具备实用性。

(7) 中药发明专利不具有实用性的情形

医生处方和从动物体获取中药原料的方法不具有实用性。

从动物体获取中药原料的方法属于动物体的非治疗目的的外科手术方法，无法在产业上使用，因此不具备实用性。例如，从活牛身体中摘取牛黄的方法，从活熊身体中获取熊胆汁的方法。

## 专题六

### 优先权

优先权的知识点包括优先权的含义和条件，以及对优先权的初步审查。本专题只涉及优先权的含义、条件以及与优先权有关的新制度，优先权的程序问题在专题十三中讲解。

#### 一、优先权制度意义

优先权制度起源于《巴黎公约》，是方便申请人向不同的国家申请专利，对首次申请的日期进行固定，后续专利申请享有首次申请优惠日期的制度。



#### 二、本国优先权与外国优先权

优先权分为本国优先权和外国优先权，二者在产生条件、申请程序方面都存在比较大的区别。

##### 1. 外国优先权

(1) 外国优先权的含义（《专利法》第29条第1款）

###### ① 发明和实用新型的外国优先权

申请人在外国首次申请了发明或者实用新型专利(以下简称“在先申请”或“首次申请”),自首次申请日起12个月内(即发明或者实用新型的优先权期限)可以在中国申请发明或者实用新型专利(以下简称“在后申请”),并将外国首次申请的申请日作为中国在后申请的优先权日(视为申请日);

###### ② 外观设计的外国优先权

如果在外国首次申请的是外观设计(即在先申请),自首次申请日起6个月内(即外观设计的优先权期限)可以在中国申请外观设计专利(即在后申请),并将外国首次申请的申请日作为中国在后申请的优先权日(视为申请日)。

##### (2) 享有外国优先权的条件

享有外国优先权的专利申请应当满足以下条件:

① 作为优先权基础的外国在先申请与在后的中国专利申请主题相同(“相同主题”释义见下文)。

② 就发明和实用新型而言,中国在后申请之日不得迟于外国在先申请之日起12个月;就外观设计而言,中国在后申请之日不得迟于外国在先申请之日起6个月。



③在先申请必须是首次申请，也即在先申请不能是要求过其他优先权的申请。

④能够享有优先权的法律依据是外国同中国签有协议或者共同参加国际条约(例如巴黎公约)，或者相互承认优先权原则(例如中国大陆与中国台湾相互承认优先权)。

⑤中国在后申请能否享有外国优先权，与外国申请是否撤回、视为撤回、驳回、授权无关，只要该首次申请在有关国家或政府间组织中获得了确定的申请日，就可作为要求外国优先权的基础。

⑥申请类型可以转换，在先申请是外国实用新型的，在后申请可以是实用新型，可以是发明；在先申请是发明的，在后申请可以是发明，也可以是实用新型。

## 2. 本国优先权

(1) 本国优先权的含义(《专利法》第29条第2款)

①发明和实用新型的本国优先权

申请人在中国首次申请了发明或者实用新型专利(即在先申请)，自首次申请日起12个月内(即发明或者实用新型的优先权期限)可以在中国申请发明或者实用新型专利(即在后申请)，并将在先申请的申请日作为在后申请的优先权日(视为申请日)；

②外观设计在本国优先权

如果在中国首次申请的是外观设计(即在先申请)，自首次申请日起6个月内(即外观设计的优先权期限)可以在中国申请外观设计专利(即在后申请)，并将在先申请的申请日作为在后申请的优先权日(视为申请日)。

(2) 享有本国优先权的条件

①作为优先权基础的在先申请与在后申请主题相同；

②就发明和实用新型而言，中国在后申请之日不得迟于中国在先申请之日起12个月；就外观设计而言，中国在后申请之日不得迟于中国在先申请之日起6个月；

③申请类型可以转换，在先申请是实用新型的，在后申请可以是实用新型，也可以是发明；在先申请是发明的，在后申请可以是发明，也可以是实用新型；

在先申请是外观设计的，在后申请只能是外观设计；在先申请是发明或者实用新型的，可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请。(反之不可，外观设计专利申请不能作为发明或者实用新型的优先权基础)

④在先申请必须是首次申请。

应当注意，当申请人要求本国优先权时，作为本国优先权基础的中国首次申请自中国在后申请提出之日起即被视为撤回，但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。

(3) 不能作为要求本国优先权基础的申请

以下三种情形不能作为要求本国优先权的在先申请：

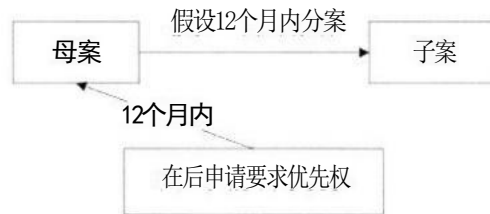
①已经要求外国优先权或者本国优先权的，但要求过外国优先权或者本国优先权而未享有优先权的

除外；

②已经被授予专利权的；

③属于按照规定提出的分案申请。

注意：分案申请分出来的子案不能作为在后申请的优先权基础。以发明或实用新型为例，原案在申请日起12个月内可以作为在后申请的优先权基础，分案申请不能作为在后申请的优先权基础。情形如下图所示：



【分析】在上述第①、③情形下，作为优先权基础的文件不是首次申请；第②种情形会导致重复授权，因此这三种情形的在先申请不能作为要求本国优先权的基础。

另外注意，已经撤回或被视为撤回的在先申请可以作为优先权基础。

### 三、优先权的效力

#### 1. 优先权的效力体现

申请人在外国或者中国首次申请后，获得外国或者中国的申请日，之后就相同主题的发明创造在优先权期限内在中国申请专利，都看作是在该外国或者中国首次申请的申请日提出的，不会因为在优先权期间内（即首次申请的申请日与在后申请的申请日之间）任何单位和个人提出了相同主题的申请或者公布、利用这种发明创造而失去效力。

#### 2. 优先权效力举例

A 于2023年1月1日在美国提出一件发明专利申请，于2023年12月31日在中国就相同的主题提出发明专利申请，并要求美国专利申请的优先权。则该中国申请的申请日是2023年12月31日，优先权日是2023年1月1日。

B 于2023年2月1日在中国也就相同的主题提出发明专利申请，并于2023年10月1日公开。

在审查A的中国发明专利申请的新颖性、创造性时，由于其要求了美国优先权，该中国专利申请视为于2023年1月1日提出（申请日仍然是2023年12月31日，但视为2023年1月1日提出）。这样，B的中国专利申请虽然在A的申请日之前公开，且主题相同，但是由于A的优先权日早于B的申请日，A的新颖性、创造性不会受到影响；而在B的专利审查过程中，由于A的优先权日早于B的申请日，B的专利申请因失去新颖性而不能被授予专利权。

### 四、相同主题的发明创造的定义

#### 1. 相同主题的判断

要求享有优先权的专利申请应属于相同主题。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。但应注意这里所谓的“相同”，并不意味着在文字记载或者叙述方式上完全一致。【另外注意不是“实质相同”】

对于在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在首次申请中(包括说明书和权利要求书等，但不包括摘要)就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其必须包含在该首次申请的权利要求书中。

## 2. 涉及数值范围的判断

对于要求优先权的技术方案中包含数值或者数值范围的情形，只有在后申请的数值或者数值范围的端点及范围都在作为优先权基础的文件中明确记载过，在后申请的技术方案才能享有优先权。

### 【例】

问：在后申请可否享有优先权？

在先发明专利申请权利要求：

电热器的合金材料的组分和含量(重量百分比)为：C含量为0.18%~0.3%，0.27%。

在后发明专利申请权利要求：

1. 一种电热器，合金材料的组分和含量(重量百分比)为：0.18%~0.27%的C。
2. 一种电热器，合金材料的组分和含量(重量百分比)为：0.18%~0.3%的C。

答：在后申请的权利要求1的数值范围0.18%~0.27%和端点0.27%、权利要求2的数值范围0.18%~0.3%都记载在先申请中，因此在后申请可以享有优先权。

## 五、多项优先权与部分优先权

### 1. 多项优先权

#### (1) 概念

《细则》第35条第1款规定：“申请人在一件专利申请中，可以要求一项或者多项优先权；要求多项优先权的，该申请的优先权期限从最早的优先权日起计算。”

#### (2) 举例

作为多项优先权基础的外国首次申请可以是在不同的国家或政府间组织提出的。

### 【例1】

某中国在后申请，包括技术方案A和B，其中A是在法国首次申请中记载的；B是在德国首次申请中记载的，两者都是在中国在后申请之日以前12个月内分别在法国和德国提出的，从最早的申请日起12个月内在我国提出的在后申请，要求法国和德国两项优先权。中国在后申请权利要求可以使用如下两种表达方式，即可享有多项优先权，即技术方案A享有法国的优先权日，技术方案B享有德国的优先权日：

- ①以两项权利要求的形式分别记载A与B，即一项权利要求记载A，另一项权利要求记载B；
- ②在一项权利要求中，用“或”的结构记载A和B。

注意：如果中国在后申请的一项权利要求表达形式为“A和B”，由于包含A和B的技术方案未在上述两件外国首次申请中记载，则不能享有优先权。

【例2】

一件中国在后申请中记载了多个技术方案。例如，记载了A、B和C三个方案，它们分别在三件中国首次申请中记载过，则该中国在后申请可以要求多项优先权，即A、B、C分别以其中国首次申请的申请日为优先权日。

## 2. 部分优先权

### (1) 概念

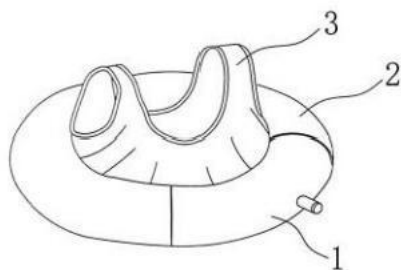
要求优先权的申请中，除包括作为优先权基础的申请中记载的技术方案外，还可以包括一个或多个新的技术方案。例如中国在后申请中除记载了首次申请的技术方案A外，还记载了对该技术方案进一步改进或者完善的新技术方案B，在这种情况下，A享有优先权，优先权日为首次申请的申请日，新增技术方案B则以中国在后申请之日为申请日。该中国在后申请有部分技术方案享有优先权，因此称为部分优先权。

### (2) 举例

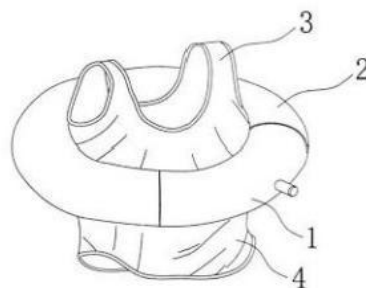
问：请判断在后申请是否可以享有优先权？

首次申请，申请日为2023年3月5日，权利要求：

1. 一种游泳圈，具有带气嘴的游泳圈本体(1)，其特征是：在游泳圈本体外表面设有游泳上衣(3)。



首次申请图1



在后申请图1

在后申请的申请日为2024年3月5日。

在后申请权利要求表达形式一：

1. 一种游泳圈，具有带气嘴的游泳圈本体(1)，其特征是：在游泳圈本体外表面上部设有游泳上衣(3)。
2. 根据权利要求1所述的游泳圈，其特征是，在游泳圈本体外表面下部还设置有游泳裤(4)。

在后申请权利要求表达形式二：

1. 一种游泳圈，具有带气嘴的游泳圈本体(1)，其特征是：在游泳圈本体外表面上部设有游泳上衣(3)，在游泳圈本体外表面下部设有游泳裤(4)。

答：表达形式一的在后申请可以享有部分优先权。权利要求1的技术方案记载于首次申请中，可以享有优先权，判断其新颖性、创造性的时间为2023年3月5日（优先权日）；权利要求2的技术方案并未记载于首次申请中，不能享有优先权，判断其新颖性、创造性的时间为2024年3月5日（申请日）。

表达形式二的在后申请不能享有优先权或部分优先权。权利要求1的技术方案(游泳上衣和游泳裤)并未记载于首次申请文件中，不能享有优先权，判断其新颖性、创造性的时间为2024年3月5日(申请日)。

## 六、和优先权有关的三项新制度

2023年专利法实施细则引入了和优先权有关的三项新制度，分别是优先权的超期恢复、优先权的增加与改正、援引加入。这三项制度内容非常多，此部分先介绍基本概念，学员有初步印象，在后续专题十一、十三中有更为详细的介绍。

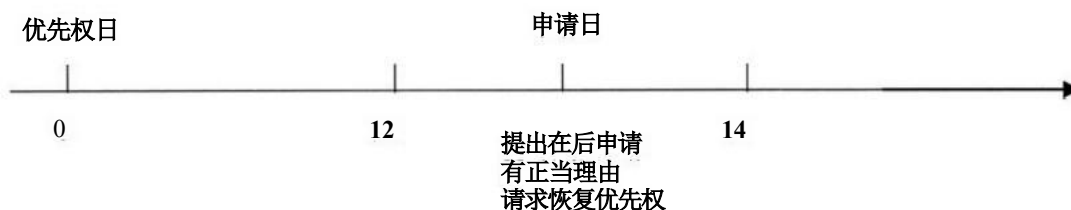
### 1. 优先权的超期恢复

#### (1) 优先权超期恢复制度的意义

按照传统巴黎公约的规定，发明或者实用新型提出优先权最晚的时间为首次申请起12个月内，该日期不能延长。如果错过了该日期，则在后申请不能享有在先申请的优先权。随着对专利认知的变化，PCT条约中增加了优先权超期恢复的制度，中国于2023年专利法实施细则修改时引入了优先权的超期恢复制度。

#### (2) 《细则》第36条的规定

《细则》第36条(简称为R36)规定：“申请人超出专利法第29条规定的期限，向国务院专利行政部门就相同主题提出发明或者实用新型专利申请，有正当理由的，可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权。”



#### (3) 适用规则及示例

① 必须在提出在后申请的同时要求优先权；在后申请未要求优先权的，不论是否在优先权期限内，都不能直接适用R36请求恢复。(可以在R36条规定的期限内重新提出申请，同时要求优先权，并请求恢复优先权)

【例1】在自优先权日起12月内提出申请，但未同时声明要求优先权，而在12-14个月期间要求恢复优先权的，不适用R36;

【例2】在自优先权日起12-14个月内提出申请，同时声明要求优先权，并在此期间要求恢复优先权的，适用R36;

【例3】在自优先权日起14月之后提出申请，同时声明要求优先权，并要求恢复优先权的，不适用R36。

注：在自优先权日起12月内提出申请，但未声明要求优先权，还在优先权日起12个月内的，直接撤回原申请，重新提出申请并要求优先权。(即不超期无需恢复优先权)

②原则上，恢复优先权请求可以与在后申请同时提出，也可以在递交申请（要求优先权）之后单独提出。

③优先权的超期恢复不适用于外观设计申请。



优先权超期恢复示例图

(4)PCT 适用《细则》第36条的规定

①对于在国际阶段已经适用优先权超期恢复的，在国家阶段予以承认(取消原保留意见)；

②申请人无需再提出恢复优先权请求。

③在国际阶段声明要求优先权，但是未适用超期恢复优先权的，可以在自进入日起2个月内请求超期恢复优先权。

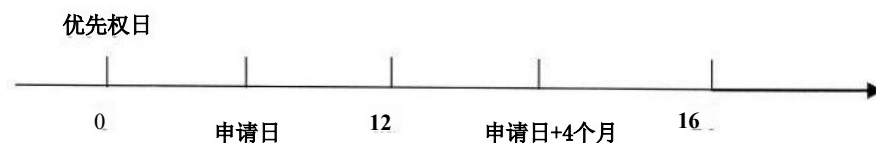
## 2. 优先权的增加与改正

(1)“优先权的增加与改正”制度的意义

按照巴黎公约的规定，在后申请提出的同时要声明要求优先权，并填写优先权日、优先权号以及在先申请的受理国或地区，如果声明时填写的三项内容中两项填写错误，可以有改正的机会；如果三项全填写错误，没有补救机会。在后申请被受理之后，也不能增加新的优先权。2023年专利法实施细则放宽了上述要求，增加了优先权增加与改正的规定。

(2)《细则》第37条的规定

《细则》第37条（简称为R37）规定：“发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的，可以自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内，请求在请求书中增加或者改正优先权要求。”



(3)适用规则及示例

①申请应当在优先权期限内提出(不允许与R36 叠加适用)

②申请已经要求了至少一项优先权(且成立),不允许从无到有。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

③增加或改正优先权请求应当在自最早优先权日起16个月内提出。

④本条所称“改正”适用于所要求优先权全部或部分著录事项需要改正的情形。

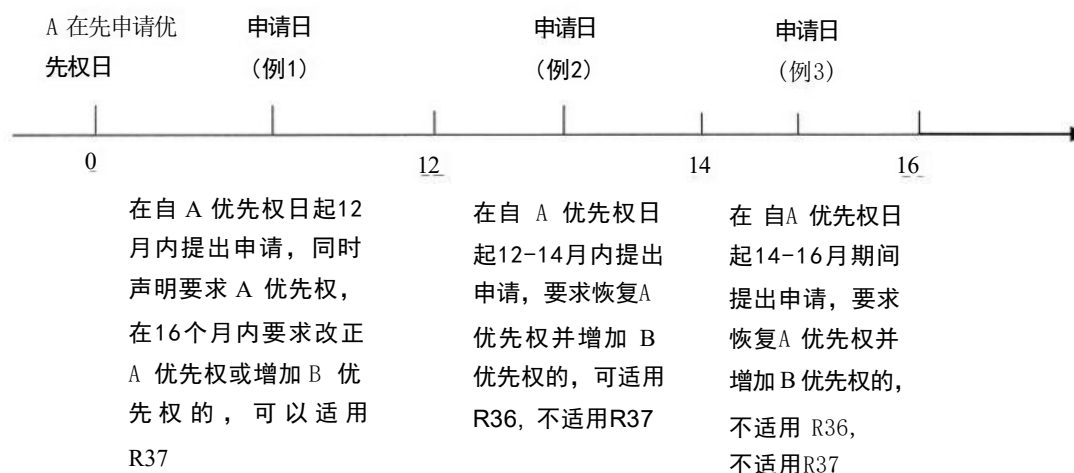
⑤本条不适用于外观设计专利申请。

⑥“优先权的增加与改正”适用规则示例：

**【例1】**在自A 优先权日起12月内提出申请，同时声明要求A 优先权，在16个月内要求改正A 优先权或增加B优先权的可以适用R37。

**【例2】**在自A 优先权日起12- 14月内提出申请，要求恢复A 优先权，并增加B 优先权的，可适用R36，不适用R37。

**【例3】**在自A 优先权日起14- 16月内提出申请，要求恢复A 优先权并增加B 优先权的，不适用R36，不适用R37。



优先权的增加与改正示例图

### 3. 援引加入

#### (1) 援引加入制度的意义

对于一般的专利申请，如果发明专利申请缺少整个说明书或者权利要求书，实用新型专利申请缺少整个说明书、权利要求书或说明书附图的（以上遗漏内容称为“项目”），国务专利行政部门应当对该申请不予受理。如果发明或者实用新型专利申请缺少说明书、权利要求书、说明书附图的一部分（以上遗漏内容称为“部分”），并不会影响受理，但是优先权文本并非原始申请文本，后续发现遗漏了部分，也不能通过修改方式再加入遗漏部分。

#### (2) 《细则》第45条的规定

2023年专利法实施细则第45条（简称为R45）新增了援引加入的制度，其规定为：“发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容，但申请人在递交日要求了优先权的，可以自递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日。”

## (3) 援引加入适用规则

① 首次递交时间必须在《专利法》第29条规定的12个月的优先权期限内(不与R36 叠加适用);在自最早优先权日起12个月之后首次递交申请的,不适用R45,即不允许以“援引加入”方式补交申请文件。申请人须重新提出专利申请。

② 首次递交时有请求书,申请时声明要求优先权,但缺少或错交全部或部分权利要求书和说明书(含附图);

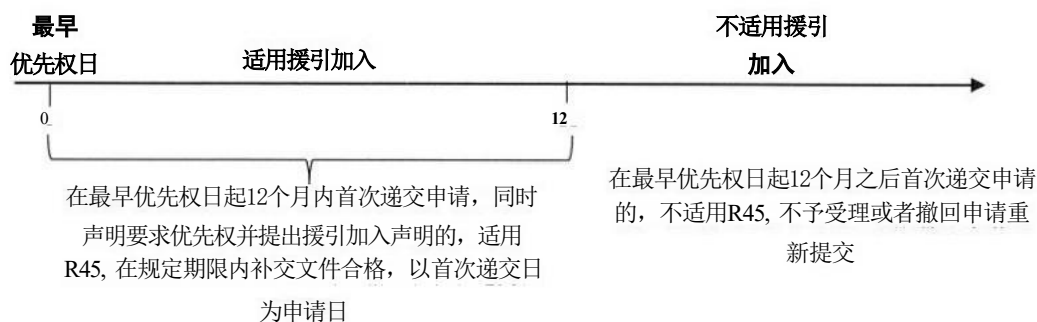
③ 同时提交了“援引加入声明”(使用标准表格即视为已经声明);

④ 只允许援引加入已要求优先权文件中记载的内容(不与R37 叠加适用);

⑤ PCT 申请在国际阶段适用过援引加入规则的,国家阶段予以接受;

⑥ 外观设计申请不适用本条规定;

⑦ 自递交日起2个月或在指定期限内补交文件。



援引加入适用规则示例图



## 专题七

### 新颖性

#### 一、新颖性的法律规定

《专利法》第22条第2款规定：“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家专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后(含申请日)公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”

#### 二、现有技术

##### 1. 概念

现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日(有优先权的，指优先权日)以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

总之，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。

##### 2. 现有技术与保密状态下的技术

处于保密状态的技术内容不属于现有技术。所谓保密状态，不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，即默契保密的情形。

然而，如果负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密，导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术，这些技术也就构成了现有技术的一部分。

##### 3. 时间界限

现有技术的时间界限是申请日，享有优先权的，则指优先权日。申请日(优先权日)以前公开的技术内容都属于现有技术，但申请日(优先权日)当天公开的技术内容不属于现有技术。

##### 4. 公开方式

现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种，均无地域限制。

###### (1) 出版物公开

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纸质出版物、视听资料，也可以是存在于互联网或者其他在线数据库中的资料等。

### ①纸质出版物和视听资料

#### a. 纸质出版物和视听资料的形态

纸质出版物通常指各种印刷的、打字的纸件，例如纸质的专利文献、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。视听资料可以是用电、光、磁、照相等方法制成的资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘。

#### b. 影响因素

纸质出版物和视听资料不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。纸质出版物和视听资料能否获得与出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。

印有“内部资料”“内部发行”等字样的纸质出版物和视听资料，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。

#### c. 公开日的确定

纸质出版物的印刷日和视听资料的出版日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。

印刷日、出版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。

### ②存在于互联网或者其他在线数据库中的资料

#### a. 存在于互联网或者其他在线数据库中的资料的形态

存在于互联网或者其他在线数据库中的资料是指以数据形式存储、以网络为传播途径的文字、图片、音视频等资料。

#### b. 影响因素

存在于互联网或者其他在线数据库中的资料应当是通过合法途径能够获得的，资料的获得与是否需要口令或者付费、资料是否有人阅读过无关。

#### c. 公开日的确定

存在于互联网或者其他在线数据库中的资料的公开日一般以发布日为准，有其他证据证明其公开日的除外。

以网络方式出版的书籍、期刊、学位论文等出版物，其公开日为网页上记载的网络发布日。如果上述出版物同时具有内容相同的纸质出版物，也可以根据纸质出版物的印刷日确定公开日，通常以能够确定的最早公开日为准。

对于网页上未明确发布日或者发布日存疑的资料，可以参考日志文件中记载的发布日期和修改日期、搜索引擎给出的索引日期、互联网档案馆服务显示的日期、时间戳信息或者在镜像网站上显示的复制信息的发布日期等信息确定公开日。

发布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。

## (2) 使用公开

### ① 使用公开的含义

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。

### ② 使用公开的方式

使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出、招标投标等方式。

只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。但是，未给出任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能或材料成分的产品展示，不属于使用公开。

如果使用公开的是一种产品，即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能，也仍然属于使用公开。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。

### ③ 使用公开的公开日

使用公开是以公众能够得知该产品或者方法之日为公开日。

## (3) 以其他方式公开

为公众所知的其他方式，主要是指口头公开等。例如，口头交谈、报告、讨论会发言、广播、电视、电影等能够使公众得知技术内容的方式。口头交谈、报告、讨论会发言以其发生之日为公开日。公众可接收的广播、电视或电影的报道，以其播放日为公开日。

## 三、抵触申请

### 1. 概念

在发明或者实用新型新颖性的判断中，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日（有优先权的，指优先权日）以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）（有优先权的，指优先权日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该专利申请的新颖性。为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。

抵触申请仅指在申请日以前提出的，不包含在申请日提出的同样的发明或者实用新型专利申请。

### 2. 抵触申请的构成要素

#### (1) 形式要件

##### ① 对比文件限于中国专利文献

构成抵触申请的对比文件应当是中国的专利申请文件或者专利文件。

##### ② 申请在先公开在后

对比文件的申请日或者优先权日早于涉案专利的申请日或者优先权日，其公布日或公告日晚于涉案专利的申请日或者优先权日，包括对比文件的公开日与涉案专利申请日为同一日的情况。

③对比文件可为任何主体提出，包含权利人自己

对比文件可以由任何单位或者个人提出的申请，包含涉案专利的申请人自己的在先专利(申请)。

(2) 构成抵触申请的实质要件(四个相同原则)

构成抵触申请的实质条件是，技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同。

(3) 申请在先公开在后的文件的使用条件

申请在先公开在后的中国专利(申请)文件不属于现有技术，只能单独用于评价权利要求的新颖性，不可以和公知常识结合、也不可以和其他对比文件结合评价权利要求的创造性。

【申请在先公开在后的文件举例】



A文件为评价B申请是否具备新颖性的申请在先公开在后的中国专利(申请)文件(对比文件)。

### 3. 抵触申请判断案例

【例1】甲公司于2023年3月4日申请一件涉及千金藤素用于抗病毒的中国发明专利申请，请分析以下哪些情况构成该发明专利申请的抵触申请？

①乙公司于2022年12月3日也向国家专利局提交了一件千金藤素用于抗病毒的发明专利申请，并于2023年3月4日公开。

**分析：**乙公司的专利申请属于申请在先公开在后的中国发明专利申请，构成甲公司的发明专利申请的抵触申请。

②乙公司于2022年12月3日也向国家专利局提交了一件千金藤素用于抗病毒的发明专利申请，并于2023年3月3日公开。

**分析：**乙公司的专利申请公开日早于甲公司专利申请的申请日，属于现有技术，不是抵触申请。

③乙公司于2022年12月3日向日本专利局提交了一件千金藤素用于抗病毒的发明专利申请，并于2023年3月28日公开。

**分析：**乙公司的专利申请为日本专利申请，不是抵触申请，其公开日晚于甲公司专利申请的申请日，也不是现有技术。

④乙公司于2023年5月3日向国家专利局提交了一件千金藤素用于抗病毒的发明专利申请，其享有2022年5月3日日本专利申请的优先权，并于2023年8月25日公开。

**分析：**乙公司的专利申请属于优先权日在先公开在后的中国发明专利申请，构成甲公司的发明专利申请的抵触申请。

⑤乙公司于2023年5月3日向国家专利局提交了一件千金藤素用于抗病毒的发明专利申请，其享有

2023年3月4日的日本专利申请的优先权，并于2023年8月25日公开。

**分析：**乙公司的专利申请优先权日与甲公司专利申请的申请日为同一天，二者构成同日申请，不是抵触申请。

#### 4.PCT 构成抵触申请的情形

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(有优先权的，指优先权日)以前由任何单位或者个人提出、并在申请日之后(含申请日)(有优先权的，指优先权日)由专利局作出公布或公告的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请。

**【例2】**甲公司于2023年3月4日申请一件涉及千金藤素用于抗病毒的中国发明专利申请，请分析以下哪些情况构成该发明专利申请的抵触申请？

①一件在韩国提出的PCT 国际申请，内容为千金藤素用于抗病毒，其国际申请日为2022年9月8日，国际公布日为2023年2月8日，进入中国国家阶段的日期为2023年10月8日，中国国家公布日为2023年3月8日。

**分析：**该韩国申请的国际公开日早于甲公司专利申请的申请日，属于现有技术，不是抵触申请。

②一件在韩国提出的PCT 国际申请，内容为千金藤素用于抗病毒，其国际申请日为2022年9月8日，国际公布日为2023年3月8日，进入中国国家阶段的日期为2023年10月8日，中国国家公布日为2024年3月8日。

**分析：**该韩国申请的PCT 进入了中国国家阶段，国际申请日视为进入中国专利的申请日，该专利申请的申请日早于甲公司专利申请的申请日，进入中国后国家公开日晚于其申请日，构成甲公司专利申请的抵触申请。

③一件在韩国提出的PCT 国际申请，内容为千金藤素用于抗病毒，其国际申请日为2023年9月8日，优先权日为2022年9月8日，国际公布日为2023年9月27日，进入中国国家阶段的日期为2024年1月13日，中国国家公布日为2024年10月8日。

**分析：**该韩国申请的优先权日早于甲公司专利申请的申请日，进入中国后国家公开日晚于其申请日，构成甲公司专利申请的抵触申请。

#### 四、新颖性的判断原则

##### 1. 同样的发明或者实用新型

发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后(含申请日)公布或公告的(以下简称申请在先公布或公告在后的)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。

##### 2. 单独对比

判断新颖性时，应当将发明或者实用新型专利申请的各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容单独地进行比较，不得将其与几项现有技术或者申

请在先公布或公告在后的发明或者实用新型内容的组合、或者与一份对比文件中的多项技术方案的组合进行对比。

## 五、常见新颖性判断类型

### 1. 相同内容的发明或者实用新型

如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

上述相同的内容包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容。

【例3】一件发明专利申请的权利要求是：

“1. 一种电机转子铁心，所述铁心由钕铁硼永磁合金制成，所述钕铁硼永磁合金具有四方晶体结构并且主相是 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$  金属间化合物”。

对比文件公开了“采用钕铁硼磁体制成的电机转子铁心”

分析：对比文件公开了“钕铁硼磁体”，该领域的技术人员熟知所谓的“钕铁硼磁体”即指主相是 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$  金属间化合物的钕铁硼永磁合金，并且具有四方晶体结构，对比文件与权利要求1的内容相同，因此权利要求1相对于对比文件不具有新颖性。

### 2. 具体(下位)概念与一般(上位)概念

如果要求保护的发明或者实用新型相对于对比文件，其区别仅在于前者采用一般(上位)概念，而后者采用具体(下位)概念限定同类性质的技术特征，则具体(下位)概念的公开使采用一般(上位)概念限定的发明或者实用新型丧失新颖性。

【例4】一件发明专利申请的权利要求是：

“1. 一种……产品，其中部件X用金属制成的”。

对比文件公开部件X是“用铜制成的”。

分析：对比文件中公开的“铜”是具体(下位)概念，权利要求1中要求保护的“金属”是一般(上位)概念，具体(下位)破坏一般(上位)的新颖性，因此权利要求1相对于对比文件不具有新颖性。

反之，一般(上位)概念的公开并不影响采用具体(下位)概念限定的发明或者实用新型的新颖性。例如，对比文件公开的某产品是“用金属制成的”，并不能使“用铜制成的”同一产品的发明或者实用新型丧失新颖性。另外，该铜制品的公开并不使铜之外的其他具体金属(如铁、铝等)制成的同一产品的发明或者实用新型丧失新颖性。

### 3. 惯用手段的直接置换

如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

### 4. 数值和数值范围

如果要求保护的发明或者实用新型中存在以数值或者连续变化的数值范围限定的技术特征，例如部

件的尺寸、温度、压力以及组合物的组分含量，而其余技术特征与对比文件相同，则其新颖性的判断应当依照以下各项规定。

①小范围破坏大范围的新颖性

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

【例5】

专利申请的权利要求为一种铜基形状记忆合金，包含10%~35%(重量)的锌和2%~8%(重量)的铝，余量为铜。

如果对比文件公开了包含20%(重量)锌和5%(重量)铝的铜基形状记忆合金，则上述对比文件破坏该权利要求的新颖性。

如果对比文件公开了包含20%~30%(重量)锌和5%~7%(重量)铝的铜基形状记忆合金，则该对比文件破坏该权利要求的新颖性。

②重叠或者共同端点破坏新颖性

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

【例6】

专利申请的权利要求为一种氮化硅陶瓷的生产方法，其烧成时间为1~10小时。

如果对比文件公开的氮化硅陶瓷生产方法的烧成时间为4~12小时，由于两者在4~10小时的范围内重叠，则该对比文件破坏该权利要求的新颖性。

如果对比文件公开的氮化硅陶瓷生产方法的烧成时间为10~12小时，因为两者具有共同的端点10小时，则该对比文件破坏该权利要求的新颖性。

③范围的端点破坏离散数值相同部分的新颖性

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

【例7】

专利申请的权利要求为一种二氧化钛光催化剂的制备方法，其干燥温度为40℃、58℃、75℃或者100℃。如果对比文件公开了干燥温度为40℃~100℃的二氧化钛光催化剂的制备方法，则该对比文件破坏干燥温度分别为40℃和100℃时权利要求的新颖性，但不破坏干燥温度分别为58℃和75℃时权利要求的新颖性。

④大范围不能破坏小范围的新颖性

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

**【例8】**

专利申请的权利要求为一种内燃机用活塞环，其活塞环的圆环直径为95毫米，如果对比文件公开了圆环直径为70~105毫米的内燃机用活塞环，则该对比文件不破坏该权利要求的新颖性。

**5. 封闭式与开放式权利要求的新颖性判断**

对于封闭式权利要求，只有对比文件公开的组分与该权利要求的组分完全相同，才破坏该权利要求的新颖性；对于开放式权利要求，只要对比文件公开了该权利要求的组分，就能破坏权利要求的新颖性。

**6. 特殊产品权利要求的新颖性判断****①包含性能、参数特征的产品权利要求**

对于这类权利要求，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。如果该性能、参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性。

相反，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。

**【例9】**专利申请的权利要求保护一种抗拉强度为530MPa钢板，对比文件公开一种抗拉强度为350MPa的普通钢板，抗拉强度为530MPa钢板相对于对比文件是否具有新颖性？

分析：抗拉强度为530MPa的钢板的性能显著提高，隐含了钢板具有不同的结构和/或组成，因此该申请的权利要求相对于对比文件具有新颖性。

**②包含用途特征的产品权利要求**

对于这类权利要求，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。如果该用途由产品本身固有的特性决定，而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则该用途特征限定的产品权利要求相对于对比文件的产品不具有新颖性。

**【例10】**专利申请的权利要求保护一种用于抗病毒的化合物X，对比文件公开一种用作洗涤剂的化合物X，用于抗病毒的化合物X相对于对比文件是否具有新颖性？

分析：用于抗病毒的化合物X的发明与对比文件相比，虽然化合物X用途改变，但决定其本质特性的化学结构式并没有任何变化，因此该申请的权利要求相对于对比文件不具有新颖性。

**③包含制备方法特征的产品权利要求**

对于这类权利要求，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。如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性。

相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性。



【例11】专利申请的权利要求保护一种用X方法制得的玻璃杯，对比文件公开一种用Y方法制得的玻璃杯，用X方法制得的玻璃杯相对于对比文件是否具有新颖性？

分析：如果两个方法制得的玻璃杯的结构、形状和构成材料相同，则该权利要求不具备新颖性。如果X方法制得的玻璃杯在耐碎性上比对比文件的玻璃杯有明显的提高，则表明要求保护的玻璃杯因制备方法的不同而导致了微观结构的变化，具有了不同于对比文件产品的内部结构，该权利要求具备新颖性。

#### 7. 用途权利要求的新颖性判断

一种新产品的用途发明由于该产品是新的而自然具有新颖性。

因此，一种已知产品的新用途，如果写成用途权利要求，则用途权利要求具有新颖性，如果写成产品权利要求，则产品权利要求无新颖性。

【例12】一种用于抗病毒的化合物X的发明，化合物X及其制备方法都已被公开，如果将其写成产品权利要求，如“用化合物X制成的抗病毒剂”或者“含化合物X的抗病毒剂”，则不具有新颖性；如果将其写成用途权利要求，如“用化合物X作为抗病毒剂”或者“化合物X作为抗病毒剂的应用”，则具备新颖性。

## 专题八

# 不丧失新颖性的宽限期及同样的发明创造

### 一、不丧失新颖性的宽限期

#### 1. 法律规定

《专利法》第24条规定：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；（二）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（三）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（四）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”

**《细则》第33条规定：**“专利法第二十四条第（二）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在国际展览局注册或者由其认可的国际展览会。”

专利法第二十四条第（三）项所称学术会议或者技术会议，是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议，以及国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议。

申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（二）项或者第（三）项所列情形的，申请人应当在提出专利申请时声明，并自申请日起2个月内提交有关发明创造已经展出或者发表，以及展出或者发表日期的证明文件。

申请专利的发明创造有专利法第二十四条第（一）项或者第（四）项所列情形的，国务院专利行政部门认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明文件。

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。”

#### 2. 不丧失新颖性的情形（《审查指南》第一部分第一章第6.3节）

不丧失新颖性的公开是把申请人（包括发明人）的某些公开，或者第三人从申请人或发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开，认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。

①在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；

例如在疫情爆发期间，为有效控制疫情的传播而将发明创造公开。

②在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

中国政府主办的国际展览会，包括国务院、各部委主办或者国务院批准由其他机关或者地方政府举办的国际展览会。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。所谓国际展览会，即展出的展品除了举办国的产品以外，还应当有来自外国的展品。

③在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

规定的学术会议或者技术会议，是指国务院有关主管部门或者全国性学术团体组织召开的学术会议或者技术会议，以及国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或者技术会议。

规定的学术会议或者技术会议不包括省以下或者受国务院各部委或者全国性学术团体委托或者以其名义组织召开的学术会议或者技术会议。

④他人未经申请人同意而泄露其内容的。

他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开，包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开，也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。（注意：不包括发明人未经申请人同意的公开）

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，上述情形下的公开，不破坏专利申请的新颖性和创造性。

### 3. 证明材料（《审查指南》第一部分第一章第6.3节）

(1) 在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开过，申请人在申请日前已获知的，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并自申请日起两个月内提交证明材料。申请人在申请日以后自行得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。申请人在收到专利局的通知书后才得知的，应当在该通知书指定的答复期限内，提出不丧失新颖性宽限期的答复意见并附具证明文件。

(2) 在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出过，申请人要求不丧失新颖性宽限期的，应当在提出申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。

国际展览会的证明材料，应当由展览会主办单位或者展览会组委会出具。

(3) 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内规定的学术会议或者技术会议上首次发表过，申请人要求不丧失新颖性宽限期的，应当在提出申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。

学术会议和技术会议的证明材料，应当由国务院有关主管部门或者组织会议的全国性学术团体出具。

(4) 他人未经申请人同意而泄露其内容

提交证明材料的时间同在国家出现紧急状态或者非常情况时为公共利益目的首次公开。

### 4. 不丧失新颖性宽限期的效力（《审查指南》第二部分第三章第5节）

不丧失新颖性宽限期和优先权的效力是不同的。不丧失新颖性仅仅是指发生符合上述情形的四种公开，不损害该专利申请的新颖性和创造性。

实际上，发明创造公开以后已经成为现有技术，只是这种公开在一定期限内对申请人的专利申请来

说不视为影响其新颖性和创造性的现有技术，并不是把发明创造的公开日看作是专利申请的申请日。所以，从公开之日起至提出申请的期间，如果第三人独立地作出了同样的发明创造，而且在申请人提出专利申请以前提出了专利申请，那么根据先申请原则，申请人就不能取得专利权。当然，由于申请人(包括发明人)的公开，使该发明创造成为现有技术，故第三人的申请没有新颖性，也不能取得专利权。

### 5. 二次公开(《审查指南》第二部分第三章第5节)

发生专利法第二十四条规定的任何一种情形之日起6个月内，申请人提出申请之前，发明创造再次被公开的，只要该公开不属于上述四种情形，则该申请将由于此在后公开而丧失新颖性。再次公开仍然属于上述四种情况的，该申请不会因此而丧失新颖性，但是，宽限期自发明创造的第一次公开之日起计算。

在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的发明创造，他人得知后将其再次公开的，视为专利法第二十四条第(一)项所述情形。他人未经申请人同意泄露发明创造的内容，第三人得知该方式公开的发明创造后将其再次公开的，视为专利法第二十四条第(四)项所述情形。

## 二、对同样的发明创造的处理

### 1. 法律规定

《专利法》第9条第1款规定：“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专利又申请发明专利，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。”

### 2. 同样的发明创造的判断(《审查指南》第二部分第三章第6节)

#### (1) 范围限定

同样的发明创造，是指两件或两件以上申请(或专利)中存在的保护范围相同的权利要求。

#### (2) 判断原则

①为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。

②判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。

③两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。

例如，同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法，其中一件专利申请的权利要求书要求保护的是该产品，另一件专利申请的权利要求书要求保护的是制造该产品的方法，应当认为要求保护的是不同的发明创造。

④权利要求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另一件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。

3. 同样的发明创造判断案例

【例】以下同日申请的两件专利申请是否属于《专利法》第9条所述的“同样的发明创造”？

第一件申请的权利要求：

1. 一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，其特征在于：该底壁(4)从后到前略向下倾斜。

2. 根据权利要求1所述的肥皂容器，其特征在于，在底壁(4)内表面上有向上突出的肋条(7)，肋条(7)之间或者肋条(7)与左、右侧壁(3)之间形成排水通道(6)。

3. 根据权利要求1或2所述的肥皂容器，其特征在于，在肥皂容器前方开口(12)处设置有一块从前方开口(12)垂直向下延伸的唇板(13)。

第二件申请的权利要求：

1. 一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，其特征在于：在肥皂容器前方开口(12)处设置有一块从前方开口(12)垂直向下延伸的唇板(13)。

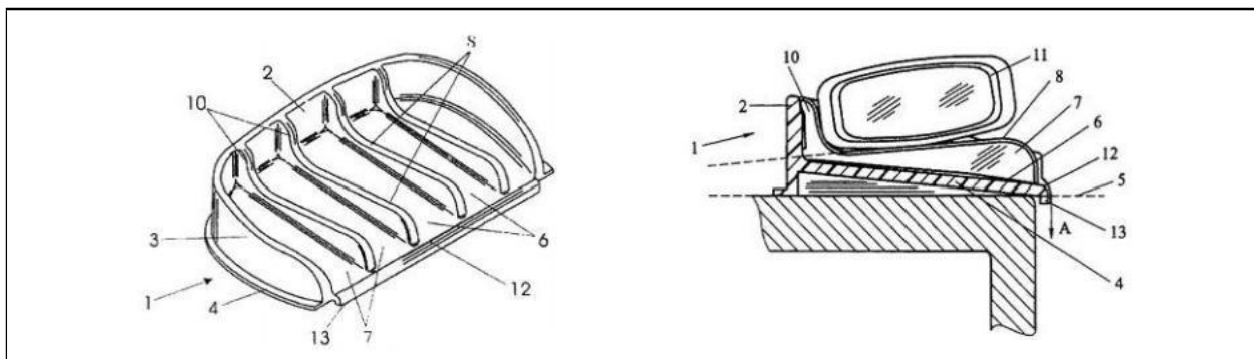
2. 根据权利要求1所述的肥皂容器，其特征在于：在底壁(4)内表面上有向上突出的肋条(7)，肋条(7)之间或者肋条(7)与左、右侧壁(3)之间形成排水通道(6)。

3. 根据权利要求1或2所述的肥皂容器，其特征在于：该底壁(4)从后到前略向下倾斜。

【分析】：

下面将两件申请的权利要求书中各项权利要求中的技术方案逐一对比如下：

	第一件申请权利要求的技术方案	第二件申请权利要求的技术方案
权利要求1	一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，该底壁(4)从后到前略向下倾斜。	一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，在肥皂容器前方开口(12)处设置有一块从前方开口(12)垂直向下延伸的唇板(13)。
权利要求2	一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，该底壁(4)从后到前略向下倾斜；在底壁(4)内表面上有向上突出的肋条(7)，肋条(7)之间或者肋条(7)与左、右侧壁(3)之间形成排水通道(6)。	一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，在肥皂容器前方开口(12)处设置有一块从前方开口(12)垂直向下延伸的唇板(13)；在底壁(4)内表面上有向上突出的肋条(7)，肋条(7)之间或者肋条(7)与左、右侧壁(3)之间形成排水通道(6)。
权利要求3	<p>①一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，该底壁(4)从后到前略向下倾斜；在肥皂容器前方开口(12)处设置有一块从前方开口(12)垂直向下延伸的唇板(13)。</p> <p>②一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，该底壁(4)从后到前略向下倾斜；在底壁(4)内表面上有向上突出的肋条(7)，肋条(7)之间或者肋条(7)与左、右侧壁(3)之间形成排水通道(6)；在肥皂容器前方开口(12)处设置有一块从前方开口(12)垂直向下延伸的唇板(13)。</p>	<p>①一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，在肥皂容器前方开口(12)处设置有一块从前方开口(12)垂直向下延伸的唇板(13)；该底壁(4)从后到前略向下倾斜。</p> <p>②一种肥皂容器，包括底壁(4)、后侧壁(2)和左、右侧壁(3)，顶部敞开，在肥皂容器前方开口(12)处设置有一块从前方开口(12)垂直向下延伸的唇板(13)；在底壁(4)内表面上有向上突出的肋条(7)，肋条(7)之间或者肋条(7)与左、右侧壁(3)之间形成排水通道(6)；该底壁(4)从后到前略向下倾斜。</p>



①将第一件申请的权利要求1与第二件申请的各项权利要求逐一进行对比，均不相同；

② 将第一件申请的权利要求2与第二件申请的各项权利要求逐一进行对比，均不相同；

③将第一件申请的权利要求3与第二件申请的各项权利要求逐一进行对比，与第二件申请的权利要求3相同。

**【结论】**由于第一件申请的权利要求3的两个技术方案分别和第二件申请的权利要求3的两个技术方案相同，因此两件申请属于《专利法》第9条所述的“同样的发明创造”。

#### 4. 同日双申的处理方式

同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，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，但是应当满足如下条件：

①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；

②申请人在申请时分别做出了说明；

③在先获得的实用新型专利权尚未终止。

如果上述发明专利申请符合授予专利权的其他条件，申请人应当进行选择或者修改，申请人选择放弃已经授予的实用新型专利权的，应当提交放弃实用新型专利权的书面声明。此时，对那件符合授权条件、尚未授权的发明专利申请授予专利权，并将放弃上述实用新型专利权的书面声明予以登记和公告，上述实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。

## 专题九

### 创造性

#### 一、发明创造性的基本含义

##### 1. 法律规定

《专利法》第22条第3款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”

##### 2. 突出的实质性特点

发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。

如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。

##### 3. 显著的进步

发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。

##### 4. 所属技术领域的技术人员

发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。

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

#### 二、发明创造性的判断原则与方法

##### 1. 创造性判断原则

创造性的判断注意以下原则：

①一件发明专利申请是否具备创造性，只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。

②在评价发明是否具备创造性时，不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。

③与新颖性“单独对比”的判断原则不同，判断创造性时，将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价。

④如果一项独立权利要求具备创造性，则该独立权利要求的从属权利要求一般也具有创造性。（例外：独立权利要求的优先权成立，具有创造性，从属权利要求的优先权不成立，从属权利要求可能无创造性）

⑤只有现有技术才能用于评价创造性，申请在先公开在后的专利文件不能用于评价创造性。

## 2. 突出的实质性特点的判断方法

判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。

### (1) 确定最接近的现有技术

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术，其中，要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。

### (2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

在判断中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中达到的技术效果。特殊情况下，当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的方案。

重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配，不应当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或暗示。

### (3) 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

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，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

①所述区别特征为公知常识，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



技术词典、技术手册等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。

②所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

③所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

### 3. 显著的进步的判断方法

在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。以下情况，通常应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步：

- ①发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；
- ②发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；
- ③发明代表某种新技术发展趋势；
- ④尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。

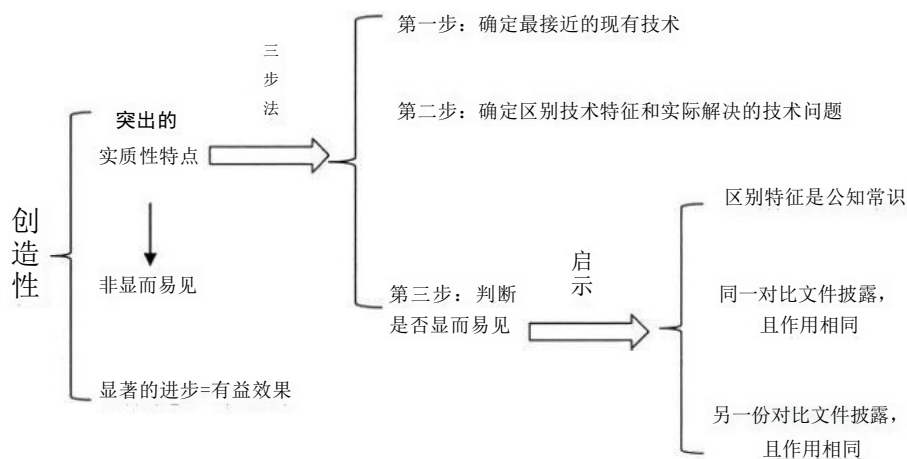


图1 创造性判断逻辑图

## 三、几种不同类型发明的创造性判断

### 1. 开拓性发明

开拓性发明是指全新的技术方案，未有先例。开拓性发明具备创造性。

### 2. 组合发明

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

在进行组合发明创造性的判断时通常需要考虑：组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等。

## ①显而易见的组合

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

**【例1】** 一项带有电子表的圆珠笔的发明。发明的内容是将已知的电子表安装在已知的圆珠笔的笔身上。将电子表同圆珠笔组合后，两者仍各自以其常规的方式工作，在功能上没有相互作用关系，只是一种简单的叠加，因而这种组合发明不具备创造性。

## ②非显而易见的组合

如果组合的各技术特征在功能上彼此支持，并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。

## 3. 选择发明

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

在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。

①如果发明仅是从一些已知的可能性中进行选择，或者发明仅是从一些具有相同可能性的技术方案中选一种，而选出的方案未能取得预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

**【例2】** 现有技术中存在很多加热的方法，一项发明是在已知的采用加热的化学反应中选用一种公知的电加热法，该选择发明没有取得预料不到的技术效果，因而该发明不具备创造性。

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

**【例3】** 一项已知反应方法的发明，其特征规定一种惰性气体的流速，而确定流速是本领域的技术人员能够通过常规计算得到的，因而该发明不具备创造性。

③如果发明是可以从现有技术中直接推导出来的选择，则该发明不具备创造性。

**【例4】** 一项改进组合物Y的热稳定性的发明，其特征规定确定了组合物Y中某组分X的最低含量，实际上，该含量可以从组分X的含量与组合物Y的热稳定性关系曲线中推导出来，因而该发明不具备创造性。

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

**【例5】** 在一份制备硫代氯甲酸的现有技术对比文件中，催化剂羧酸酰胺和/或尿素相对于原料硫醇，其用量比大于0、小于等于100%(mol)；在给出的例子中，催化剂用量比为2%(mol)~13%(mol)，并且指出催化剂用量比从2%(mol)起，产率开始提高；此外，一般专业人员为提高产率，也总是采用提高催化剂用量比的办法。一项制备硫代氯甲酸方法的选择发明，采用了较小的催化剂用量比(0.02%(mol)~

0.2%(mol)), 提高产率11.6%~35.7%,大大超出了预料的产率范围,并且还简化了对反应物的处理工艺。该发明选择的技术方案,产生了预料不到的技术效果,因而该发明具备创造性。

#### 4. 转用发明

转用发明,是指将某一技术领域的现有技术转用到其他技术领域中的发明。

在进行转用发明的创造性判断时通常需要考虑:转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等。

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

【例6】将用于柜子的支撑结构转用到桌子的支撑,这种转用发明不具备创造性。

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

【例7】一项潜艇副翼的发明,现有技术中潜艇在潜入水中时是靠自重和水对它产生的浮力相平衡停留在任意点上,上升时靠操纵水平舱产生浮力,而飞机在航行中完全是靠主翼产生的浮力浮在空中,发明借鉴了飞机中的技术手段,将飞机的主翼用于潜艇,使潜艇在起副翼作用的可动板作用下产生升浮力或沉降力,从而极大地改善了潜艇的升降性能。由于将空中技术运用到水中需克服许多技术上的困难,且该发明取得了极好的效果,所以该发明具备创造性。

#### 5. 已知产品的新用途发明

已知产品的新用途发明,是指将已知产品用于新的目的的发明。

在进行已知产品新用途发明的创造性判断时通常需要考虑:新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。

①如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质,则该用途发明不具备创造性。

【例8】将作为润滑油的已知组合物在同一技术领域用作切削剂,这种用途发明不具备创造性。

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

【例9】将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果,该用途发明具备创造性。

#### 6. 要素变更的发明

要素变更的发明,包括要素关系改变的发明、要素替代的发明和要素省略的发明。

在进行要素变更发明的创造性判断时通常需要考虑:要素关系的改变、要素替代和省略是否存在技术启示、其技术效果是否可以预料等。

##### (1) 要素改变的发明

要素关系改变的发明,是指发明与现有技术相比,其形状、尺寸、比例、位置及作用关系等发生了变化。

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

【例10】现有技术公开了一种刻度盘固定不动、指针转动式的测量仪表，一项发明是指针不动而刻度盘转动的同类测量仪表，该发明与现有技术之间的区别仅是要素关系的调换，即“动静转换”。这种转换并未产生预料不到的技术效果，所以这种发明不具备创造性。

②如果要素关系的改变导致发明产生了预料不到的技术效果，则发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

【例11】一项有关剪草机的发明，其特征在于刀片斜角与公知的不同，其斜角可以保证刀片的自动研磨，而现有技术中所用刀片的角度没有自动研磨的效果。该发明通过改变要素关系，产生了预料不到的技术效果，因此具备创造性。

#### (2) 要素替代的发明

要素替代的发明，是指已知产品或方法的某一要素由其他已知要素替代的发明。

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

【例12】一项涉及泵的发明，与现有技术相比，该发明中的动力源是液压马达替代了现有技术中使用的电机，这种等效替代的发明不具备创造性。

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

#### (3) 要素省略的发明

要素省略的发明，是指省去已知产品或者方法中的某一项或多项要素的发明。

①如果发明省去一项或多项要素后其功能也相应地消失，则该发明不具备创造性。

【例13】一种涂料组合物发明，与现有技术的区别在于不含防冻剂。由于取消使用防冻剂后，该涂料组合物的防冻效果也相应消失，因而该发明不具备创造性。

②如果发明与现有技术相比，发明省去一项或多项要素(例如，一项产品发明省去了一个或多个零部件或者一项方法发明省去一步或多步工序)后，依然保持原有的全部功能，或者带来预料不到的技术效果，则具有突出的实质性特点和显著的进步，该发明具备创造性。

### 四、判断发明创造性时需考虑的其他因素

发明是否具备创造性，通常按照三步法判断突出的实质性特点。但是，当申请属于以下情形时，需要特殊考虑。

#### 1. 发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题

这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

【例14】自有农场以来，人们一直期望解决在农场牲畜(如奶牛)身上无痛而且不损坏牲畜表皮地打

上永久性标记的技术问题，某发明人基于冷冻能使牲畜表皮着色这一发现而发明的一项冷冻“烙印”的方法成功地解决了这个技术问题，该发明具备创造性。

## 2. 发明克服了技术偏见

技术偏见，是指在某段时间内、某个技术领域，技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。如果发明克服了这种技术偏见，采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段，从而解决了技术问题，则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

【例15】对于电动机的换向器与电刷间界面，通常认为越光滑接触越好，电流损耗也越小。一项发明将换向器表面制出一定粗糙度的细纹，其结果电流损耗更小，优于光滑表面。该发明克服了技术偏见，具备创造性。

## 3. 发明取得了预料不到的技术效果

发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，该发明具备创造性。

## 4. 发明在商业上获得成功

当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则具备创造性。如果是由于销售技术的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。

# 五、判断创造性时应当注意的问题

在判断发明的创造性时还应当注意以下的问题：

## 1. 创立发明的途径

不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，都不应当影响对该发明创造性的评价。

## 2. 避免“事后诸葛亮”

判断发明的创造性时，由于是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮”的错误。

## 3. 对预料不到的技术效果的考虑

如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则具备创造性。如果发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性，此种情况不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。

具有意料不到的技术效果是发明具有创造性的充分条件，不是必要条件。

## 4. 发明创造性判断的对象是权利要求限定的技术方案

发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。

此外，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创

创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。

## 六、包括算法或商业规则的发明专利申请创造性判断的特殊规定

根据《审查指南》第二部分第九章第6.1.3节中的规定，对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，如果发明专利申请的解决方案能够带来用户体验的提升，并且该用户体验的提升是由技术特征带来或者产生的，或者是由技术特征以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的，在创造性审查时应当予以考虑。

**【例16】**申请内容概述：在货物配送过程中，如何有效提高货物配送效率以及降低配送成本，是发明专利申请所要解决的问题。在物流人员到达配送地点后，可以通过服务器向订货用户终端推送消息的形式同时通知特定配送区域的多个订货用户进行提货，达到了提高货物配送效率以及降低配送成本的目的。

对比文件1公开了一种物流配送方法，其由物流终端对配送单上的条码进行扫描，并将扫描信息发送给服务器以通知服务器货物已经到达；服务器获取扫描信息中的订货用户信息，并向该订货用户发出通知；接收到通知的订货用户根据通知信息完成取件。

分析：发明专利申请的解决方案与对比文件1的区别在于批量通知用户订货到达，为实现批量通知，方案中服务器、物流终端和用户终端之间的数据架构和数据通信方式均做出了相应调整，取件通知规则和具体的批量通知实现方式在功能上彼此相互支持、存在相互作用关系，由此提高货物配送效率的技术效果以及用户体验的提升，而现有技术并不存在技术启示，因此要求保护的发明技术方案具有创造性。

## 专题十

### 单一性

#### 一、单一性理论

##### 1. 单一性的概念

《专利法》第31条第1款规定：“单一性，是指一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。”

也就是说，如果一件申请包括几项发明或者实用新型，则只有在所有这几项发明或者实用新型之间有一个总的发明构思使之相互关联的情况下才被允许。

##### 2. 特定技术特征（《细则》第39条）

特定技术特征是专门为评定专利申请单一性而提出的一个概念，应当把它理解为体现发明对现有技术作出贡献的技术特征，也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征。

判断一件专利申请中要求保护的两项以上发明是否满足发明单一性的要求，就是判断这些权利要求中是否包含使它们在技术上相互关联的一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。

##### 3. 判断对象

###### （1）原则

一般情况下，只需要考虑独立权利要求之间的单一性，从属权利要求与其所从属的独立权利要求之间不存在缺乏单一性的问题。

###### （2）判断独立权利要求与从属权利要求之间单一性

有形式上为从属权利要求而实质上是独立权利要求的情况时，应当判断其是否符合单一性规定。

###### （3）判断从属权利要求之间的单一性

如果一项独立权利要求由于缺乏新颖性、创造性等理由而不能被授予专利权，则需要考虑其从属权利要求之间是否符合单一性的规定。

#### 二、单一性案例题类型

##### 1. 解题思路

根据实例判定单一性按照如下三个步骤进行：

- ①确定需要判断单一性的权利要求所包含的技术特征；
- ②确定权利要求之间是否具有相同或者相应的技术特征；
- ③确定相同或者相应的特征是否为特定技术特征。

如果判断结果为各权利要求之间具有相同或者相应的特定技术特征，则权利要求之间具有单一性。反之则不具有单一性。

## 2. 四种考试题型

单一性案例题通常有以下四种题型，其中第①种和第②种题型出现频率最高，第③种题型出现较少，第④种题型了解即可，很少出现。

(1) 题目中明确告知某特征为特定技术特征

【例1】一件发明专利申请的权利要求书包括下列权利要求：

权利要求1：一种陶瓷材料M。

权利要求2：一种权利要求1所述陶瓷材料的制备方法，其特征在于X。

权利要求3：一种权利要求1所述的陶瓷材料作为人造骨骼的用途。

权利要求4：一种由权利要求1所述陶瓷材料制成的人造骨骼，其特征在于Y。

权利要求5：一种由权利要求1所述陶瓷材料制成的茶杯，其特征在于Z。

其中M、X、Y、Z均为特定技术特征且互不相关，请判断下列说法哪些是正确的。

- A. 权利要求1、2和3具有单一性
- B. 权利要求1、2和5具有单一性
- C. 权利要求2、3和4具有单一性
- D. 权利要求3、4和5具有单一性

【答案】ABCD

【解析】权利要求1包括特征M；权利要求2引用了权利要求1，包括特征M、X；权利要求3引用了权利要求1，包括特征M，人造骨骼应用；权利要求4引用了权利要求1，包括特征M，人造骨骼，Y；权利要求5引用了权利要求1，包括特征M，茶杯，Z。权利要求1~5都具有技术特征M，根据题干信息，M是特定技术特征，因此权利要求1~5相互之间具有单一性。

(2) 题目中未告知某特征为特定技术特征，而是通过新颖性和创造性信息间接判断

【例2】一件发明专利申请的权利要求书包括下列权利要求：

权利要求1：一种陶瓷材料M。

权利要求2：一种权利要求1所述陶瓷材料M的制备方法，其特征在于烧结温度为2000℃。

权利要求3：一种权利要求1所述的陶瓷材料M作为人造骨骼的用途。

权利要求4：一种由权利要求1所述陶瓷材料M制成的人造骨骼，其特征在于具有椭球形空心。

权利要求5：一种由权利要求1所述陶瓷材料M制成的茶杯，其特征在于具有两个杯把。

下列说法哪些是正确的？

- A. 如果权利要求1不具有新颖性和创造性，则权利要求4、5一定不具有单一性
- B. 如果权利要求1不具有新颖性和创造性，则权利要求3、4一定不具有单一性
- C. 如果权利要求1具有新颖性和创造性，则权利要求2、3一定具有单一性



## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

D. 如果权利要求1具有新颖性和创造性，则权利要求3、4一定具有单一性

【答案】ACD

【解析】A选项，权利要求4、5之间共同的特征是陶瓷材料M，如果权利要求1不具有新颖性和创造性，则意味着M不是特定技术特征，则权利要求4、5之间一定不具有单一性，表述正确。B选项，权利要求3、4之间具有共同的特征：材料M在人造骨骼中的应用，由于题干中没有给出M在人造骨骼中的应用是否为特定技术特征，因此权利要求3、4之间可能具有单一性，也可能不具有单一性，因此B选项说法错误。C、D选项，由于权利要求1具有新颖性和创造性，意味着M是特定技术特征，由于权利要求2、3、4都引用了权利要求1，都具有特定技术特征M，因此，在权利要求1具有新颖性、创造性的前提下，权利要求2~4之间都具有单一性，C、D选项表述正确。

(3) 结合用途特征对产品权利要求保护范围是否有影响判断特定技术特征

【例3】一件发明专利申请的权利要求书包括下列权利要求：

权利要求1：一种含有防尘物质X的涂料。

权利要求2：制备权利要求1的涂料的方法。

权利要求3：应用权利要求1的涂料喷涂制品的方法。

权利要求4：根据权利要求3的方法喷涂得到的一种制品。

权利要求5：用于权利要求3方法的一种喷涂机，其特征在于有一喷嘴C能使涂料均匀分布在制品上。

与现有技术相比，含有物质X的涂料是新的并具有创造性，喷嘴C也是新的并具有创造性。

请判断以下哪些结论是正确的？

A. 权利要求1至5具有单一性

B. 权利要求1至4具有单一性

C. 权利要求1至3具有单一性

D. 权利要求3与权利要求5具有单一性

【答案】BC

【解析】权利要求2、3都采用的引用权利要求1的撰写方式，权利要求4采用引用权利要求3的撰写方式，因此权利要求1至3中都含有相同的特定技术特征，即含有防尘物质X的涂料。由于权利要求3的应用喷涂制品方法中使用了含有防尘物质X的涂料，采用该喷涂方法得到的权利要求4所述的制品必然包括了含有防尘物质X的涂料，因此，权利要求1至4中都含有相同的特定技术特征，即含有防尘物质X的涂料，所以权利要求1至4具有单一性，B、C选项正确。

权利要求5采用的是“用于……”的撰写方式，“用于……”能否对权利要求起到限定作用要具体分析。本题中，权利要求5的喷涂机所解决的技术问题在于均匀喷涂，权利要求3请求保护的方法所解决的技术问题在于防尘，没有对喷涂机的结构产生影响，因此权利要求5中没有包含特定技术特征X，权利要求1~4任一项与权利要求5之间不具有单一性，A、D选项错误。

## (4) 判断化学类独立权利要求的特殊性

【例4】某发明专利申请权利要求如下：

- “1. 一种复合材料，由树脂a、填料b、抗氧剂c、阻燃剂d组成。
2. 权利要求1所述的复合材料，其特征在于由树脂a、填料b、抗氧剂c、发泡剂e组成。
3. 权利要求1所述的复合材料，其特征在于由树脂a、填料b、发泡剂e、稳定剂g组成。
4. 权利要求1所述的复合材料制成的薄膜，其特征在于薄膜为圆形。
5. 权利要求1所述的复合材料制成的薄膜，其特征在于薄膜的厚度为0.1~0.5mm。”

对比文件1公开了由树脂a、填料b、抗氧剂c组成的复合材料，对比文件2公开了由树脂a、填料b、发泡剂e组成的复合材料。权利要求1相对于对比文件1和2具备创造性。下列说法哪些是正确的？

- A. 权利要求1、2之间具有单一性
- B. 权利要求1、3之间不具有单一性
- C. 权利要求4、5之间具有单一性
- D. 权利要求2、3之间不具有单一性

【答案】BCD

【解析】由题干可知，阻燃剂d是体现发明对现有技术作出贡献的技术特征，则阻燃剂d为特定技术特征。权利要求2、3虽然引用了权利要求1，但是并非是对权利要求1的进一步限定，而是两项独立权利要求。权利要求1和2之间共同的技术特征树脂a、填料b、抗氧剂c都已记载在对比文件1中，权利要求1和2之间不具有相同或者相应的特定技术特征，因此权利要求1和2之间不具有单一性。同理，权利要求1和3之间不具有单一性，权利要求2和3之间也不具有单一性，A选项错误，B、D选项正确。

权利要求4和5之间的共同技术特征阻燃剂d没有记载在对比文件1和2中，因此阻燃剂d是权利要求1、4、5的特定技术特征，因此权利要求4和5之间具有单一性，C选项正确。

## 专题十一

### 专利申请的受理和初步审查

实用新型专利从申请到授权大致经历受理、初步审查、授权三个阶段，发明专利从申请到授权大致经历受理、初步审查、公开、实质审查、授权五个阶段。受理和初步审查是所有专利申请必须经历的程序。

#### 一、专利申请的受理

受理程序是国家知识产权局接收申请人提交的专利申请文件以及其他文件后，审查专利申请是否符合受理条件并处理的程序。本部分总结《审查指南》第五部分第三章的重要内容。

##### 1. 受理机构（《审查指南》第五部分第三章第1节）

专利局受理部门包括：

###### ①专利局初审及流程管理部受理处

初审及流程管理部受理处负责受理专利申请及其他有关文件。

###### ②复审和无效审理部立案及流程管理处

复审和无效审理部立案及流程管理处受理与复审和无效宣告请求有关的文件。

###### ③专利局各代办处

各代办处按照相关规定受理专利申请及其他有关文件。

##### 2. 办理专利申请的形式（《审查指南》第五部分第一章第2节）

专利申请手续应当以符合规定的电子形式、纸件形式等书面形式办理。以口头、电话、实物、传真、电子邮件等形式办理的，视为未提出，不产生法律效力。

###### （1）电子形式

申请人以电子形式提出专利申请并被受理的，在审批程序中应当通过专利局指定的特定电子系统以电子文件形式提交相关文件，另有规定的除外。不符合规定的，该文件视为未提交。

###### （2）纸件形式

申请人以纸件形式提出专利申请并被受理的，在审批程序中应当以纸件形式提交相关文件。除另有规定外，申请人以电子形式提交的相关文件视为未提交。

以纸件形式提交的专利申请文件及其他文件，经专利局转换为电子形式文件并记录在电子系统数据库中，具有与原纸件形式文件同等的效力。

###### （3）纸件申请和电子申请的转换

申请人、复审请求人或者专利代理机构可以请求将纸件申请转换为电子申请，涉及国家安全或者重

大利益需要保密的专利申请除外。

提出请求的申请人、复审请求人或者专利代理机构应当通过专利局指定的特定电子系统提出请求。使用其他方式提出请求的，该请求视为未提出。

### 3. 受理条件(《审查指南》第五部分第三章第2.2节)

专利申请有下列情形之一的，专利局不予受理，并发出不予受理通知书：

①发明专利申请缺少请求书、说明书或者权利要求书的；实用新型专利申请缺少请求书、说明书、说明书附图或者权利要求书的；外观设计专利申请缺少请求书、图片或照片或者简要说明。

②未使用中文。

③申请文件未打字或印刷；字迹线条不清楚；附图、图片有涂改；附图、图片为易擦除笔绘制。

④请求书中缺少申请人姓名或者名称，或者缺少地址。

⑤外国申请人因国籍或者居所原因，明显不具有提出专利申请的资格。

⑥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单独申请专利，或者作为代表人申请专利，没有委托专利代理机构。

⑦在中国内地没有经常居所或者营业所的个人、企业或者其他组织单独申请专利，或者作为代表人申请专利，没有委托专利代理机构。

⑧直接从外国向专利局邮寄。

⑨直接从香港、澳门或者台湾地区向专利局邮寄。

⑩专利申请类别(发明、实用新型或者外观设计)不明确或者难以确定。

⑪分案申请改变原申请的类别。

专利申请文件除符合以上不予受理情形外，都应当予以受理。有其他缺陷的，例如缺少摘要、缺少发明人、缺少委托书等，可以在后续初步审查中予以补正。

### 4. 申请日

专利受理产生两个重要的著录项目信息：申请日和申请号。申请号的编码规则在专题三十中讲授。

(1)申请日确定(《审查指南》第五部分第三章第2.3.1节、第2.3.2.1节，第六部分第一章3.1节)

①电子申请以符合要求的申请文件进入专利局指定的特定电子系统的日期为申请日。

②向专利局受理部门窗口直接递交的专利申请，以收到日为申请日。

③通过邮局邮寄递交到专利局受理部门的专利申请，以信封上的寄出邮戳日为申请日；信封上无寄出邮戳或者寄出的邮戳日不清晰或者异常的，以专利局受理部门收到日为申请日。

④通过速递公司递交到专利局受理部门的专利申请，以收到日为申请日。

⑤邮寄或者递交到专利局非受理部门或者个人的专利申请，以受理部门实际收到日为申请日。

⑥对符合受理条件的分案申请，以原申请的申请日为申请日。

⑦对于PCT进入中国国家阶段的专利申请，国际专利申请的国际申请日视为进入中国国家阶段申请的申请日。

⑧按照海牙协定已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请，该国际注册日视为中国外观设计专利的申请日。

### (2) 申请日的更正(《审查指南》第五部分第三章第4节)

申请人收到专利申请受理通知书之后认为该通知书上记载的申请日与邮寄该申请文件日期不一致的，可以请求专利局更正申请日。

请求更正申请日的条件：

①在递交专利申请文件之日起2个月内或者申请人收到专利申请受理通知书之日起1个月内提出。

②附有收寄专利申请文件的邮局出具的寄出日期的有效证明，该证明中注明的寄出挂号号码与请求书中记录的挂号号码一致。

符合规定的，应当发出修改更正通知书；不符合规定的，应发出视为未提出通知书。

### (3) 申请日的变更(《细则》第46条)

说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的，申请人应在指定期限内补交附图或者声明取消对附图的说明。申请人补交附图的，以提交或者邮寄附图之日为申请日；取消对附图的说明的，保留原申请日。

【注意】申请日的变更制度适用于未要求优先权的申请，且只适用于遗漏部分或全部附图的情形，不适用于缺少其他内容的情形。另外，如果是实用新型无附图，则不予受理，不涉及申请日变更的问题。

## 5. 受理程序中“援引加入”例外

援引加入的目的是，当申请文件的权利要求书、说明书或者其部分内容遗漏或者错误提交时，允许申请人在一定条件下通过援引在先申请文件的方式将遗漏或者正确内容补入申请文件，从而保留原申请日。

### (1) 细则中的规定

2023年专利法实施细则第45条新增了援引加入的制度，其规定为：“发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容，但申请人在递交日要求了优先权的，可以自递交日起2个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日。”

### (2) 援引加入在受理程序的特殊性(《审查指南》第五部分第三章第2.3.3节)

对于一般的专利申请，如果发明专利申请缺少整个说明书或者权利要求书，实用新型专利申请缺少整个说明书、权利要求或说明书附图的(以上遗漏内容称为“项目”)，国务专利行政部门应当对该申请不予受理。但是对于要求优先权的申请，可以适用援引加入制度保留申请日。如果发明或者实用新型专利申请缺少说明书、权利要求书、说明书附图的一部分(以上遗漏内容称为“部分”)，并不会影响受理，但是其遗漏内容也可适用援引加入制度。本部分总结因缺少项目而在受理环节适用对援引加入方式补交申请文件的规定：

①援引加入声明

申请人以援引在先申请的方式补交权利要求书或者说明书(实用新型附图),应当在首次递交专利申请时提出援引加入声明。申请人使用专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格,即视为提出援引加入声明。

②受理程序中发现缺少项目的处理

在受理程序中发现发明专利申请或者实用新型专利申请缺少说明书(实用新型无附图)或者权利要求书时,如果该申请要求了优先权,专利局发出补交遗漏文件通知书。未要求优先权的,专利局发出文件不受理通知书。

③对适用援引加入后的受理

申请人在首次递交专利申请之日起2个月内或者收到补交遗漏文件通知书之日起2个月内提交确认援引加入声明,补交遗漏文件且满足受理条件的,专利局发出受理通知书、缴纳申请费通知书或者收费减缴审批通知书;未在规定期限内通过援引在先申请补交遗漏文件或者补交后仍不满足受理条件的,专利局发出文件不受理通知书。

④分案申请不适用援引加入的相关规定。

## 二、发明专利的初步审查

发明专利申请的初步审查是专利局受理发明专利申请之后、公布该申请之前的必经程序。本部分归纳总结了《审查指南》第一部分第一章第1至第3节、第6.5节,第五部分第八章第1.2.1.1节的重要知识点。

### 1. 审查原则(《审查指南》第一部分第一章第2节)

初步审查程序中,审查员应当遵循以下审查原则(也适用于实用新型专利申请)。

①保密原则

审查员在专利申请的审批程序中,根据有关保密规定,对于尚未公布、公告的专利申请文件和与专利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。

②书面审查原则

审查员应当以申请人提交的书面文件为基础进行审查,审查意见(包括补正通知)和审查结果应当以书面形式通知申请人。初步审查程序中,原则上不进行会晤。

③听证原则

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,至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。审查员作出驳回决定时,驳回决定所依据的事实、理由和证据,应当是已经通知过申请人的,不得包含新的事实、理由和/或证据。

④程序节约原则

对于存在可以通过补正克服的缺陷的申请,审查员应当进行全面审查,并尽可能在一次补正通知书中指出全部缺陷。

## 2. 初审程序的启动

发明专利被受理后，在规定的期限内缴纳申请费、公布印刷费(包括附加费)后，专利局启动初审流程。

## 3. 审查内容(《审查指南》第一部分第一章第1节、第3节)

### (1) 发明专利初步审查范围

发明专利初步审查包括对申请文件的形式、申请文件的明显实质性缺陷、相关手续和文件的合法性以及费用进行审查。2023年修改的《细则》中新增审查专利申请是否明显属于专利法实施细则第11条规定的情形。

### (2) 对申请文件的审查

申请文件存在缺陷，需要以补正形式克服缺陷的，应当发出补正通知书。不能通过补正方式克服的明显实质性缺陷，应当发出审查意见通知书。审查意见通知书中应当指明专利申请存在的实质性缺陷，说明理由，同时指定答复期限。

### (3) 对手续文件的审查

手续性文件包括专利代理委托手续、要求优先权手续、要求不丧失新颖性宽限期手续、要求提前公布手续等等。

对各类手续文件审查发现不符合规定的，审查员应发出相应的通知书，包括：办理手续补正通知书、视为未要求优先权通知书、视为未提出通知书等文件。

## 4. 通知书的答复(《审查指南》第一部分第一章第3.4节)

申请人在收到补正通知书或者审查意见通知书后，应当在指定的期限内补正或者陈述意见。申请人对专利申请进行补正的，应当提交补正书和相应修改文件替换页。对申请文件的修改，应当针对通知书指出的缺陷进行。修改的内容不得超出申请日提交的说明书和权利要求书记载的范围。

申请人期满未答复的，审查员应当根据情况发出视为撤回通知书或者其他通知书(如，视为未委托、视为未要求优先权等通知书)。

## 5. 初步审查合格(《审查指南》第一部分第一章第1节、第3.1节、第五部分第八章第1.2.1.1节)

经初步审查，对于申请文件符合专利法及其实施细则有关规定并且不存在明显实质性缺陷的专利申请，包括经过补正符合初步审查要求的专利申请，应当认为初步审查合格。

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，之后进入公布程序。

## 6. 对提前公布声明的审查(《审查指南》第一部分第一章第6.5节、第五部分第八章第1.2.1.1节)

### (1) 发明专利申请的公布

国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合要求的，自申请日(有优先权的，指优先权日)起满18个月，即行公布。

在初步审查程序中被驳回、被视为撤回以及在作好公布准备之前申请人主动撤回或确定保密的发明专利申请，不予公布。

## (2) 申请提前公布

国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

### ①提前公布的适用范围及条件

提前公布声明只适用于发明专利申请。申请人提出提前公布声明不得附有任何条件。

### ②提出提前公布的时间

提前公布请求可以在发明申请的同时提出，也可以在进入公布准备之前提出。

### ③对提前公布的审查处理

提前公布声明不符合规定的，审查员应当发出视为未提出通知书(不发补正通知书)。

### ④进行公布准备的时间

专利法实施细则规定的作好公布专利申请文件印刷准备工作的时间一般为自申请日起满18个月的前1个月。

在初步审查合格前，要求提前公布其专利申请的，自初步审查合格之日起进行公布准备；在初步审查合格后，要求提前公布其专利申请的，自提前公布请求合格之日起进行公布准备。

作好公布准备后，申请人要求撤销提前公布声明的，该要求视为未提出，申请文件照常公布。

## 三、实用新型专利的初步审查

### 1. 实用新型专利申请初步审查的范围(《审查指南》第一部分第二章第1节)

实用新型专利申请初步审查的范围包括：对申请文件的形式、申请文件的明显实质性缺陷、相关手续和文件的合法性以及有关费用进行审查。根据2023年《细则》的修改，明显实质性缺陷的审查中新增明显不具有创造性(《专利法》第22条第3款)的审查，以及明显属于《细则》第11条规定的情形。

### 2. 审查程序(《审查指南》第一部分第二章第3节)

#### (1) 授予专利权通知

实用新型专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，审查员应当作出授予实用新型专利权通知。能够授予专利权的实用新型专利申请包括不需要补正就符合初步审查要求的专利申请，以及经过补正符合初步审查要求的专利申请。

#### (2) 申请文件的补正

初步审查中，对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的专利申请，审查员应当进行全面审查，并发出补正通知书(如：形式缺陷、程序问题、缺少文件等)。

#### (3) 明显实质性缺陷的处理

初步审查中，如果审查员认为申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷，应当发出审查意见通知书(如，不符合授权法条规定)。

#### (4) 通知书的答复

申请人在收到补正通知书或者审查意见通知书后，应当在指定的期限(2个月)内补正或者陈述意见。



对于补正和意见通知书期满未答复的，审查员应当根据情况发出申请视为撤回通知书或者其他通知书(如，视为未委托通知书)。

#### (5) 申请的驳回

审查员发出审查意见通知书后，在指定的期限内申请人未提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对通知书指出的缺陷进行修改，审查员可以作出驳回决定。

申请文件存在可以通过补正方式克服的缺陷，审查员针对该缺陷已发出过两次补正通知书，并且在指定的期限内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。

#### (6) 对专利文件的修改(《专利法》第33条，《细则》第57条)

对实用新型的申请修改包括主动修改和被动修改。无论哪种修改方式，对申请文件的修改都应当符合专利法第33条的规定，不得超出原始公开范围。【专利法第33条的要求请参见专题十四】

##### ① 申请人主动修改

自申请日起2个月内，可以对实用新型专利申请主动提出修改。

对于超过2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。

##### ② 针对通知书指出的缺陷进行修改

应当针对通知书指出的缺陷进行修改，对申请文件的修改不得超出原始公开范围。

##### ③ 审查员依职权修改

审查员在作出授予实用新型专利权通知前，可以对申请文件中文字和符号的明显错误依职权进行修改。

## 专题十二

### 对请求书、委托书和著录项目变更申报书的初步审查

#### 一、对请求书的初步审查

##### 1. 发明人(外观设计的设计人)

《审查指南》第一部分第一章第4.1.2节涉及发明人的初审，归纳重要考点如下：

###### (1) 发明人的填写要求

①发明人应当是个人，不能是单位或者集体，以及人工智能名称；例如“××课题组”或者“人工智能××”。

②发明人应当使用本人真实姓名，不得使用笔名或者其他非正式的姓名。

③外国发明人中文译名中可以使用外文缩写字母，姓和名之间用圆点分开，圆点置于中间位置，例如M·琼斯。

###### (2) 发明人请求不公布姓名

发明人可以请求专利局不公布其姓名。

①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)”。(无需提交证明文件)

②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。该请求应在申请作好公布准备之前提出，专利申请作好公布准备后才提出该请求的，视为未提出请求。

③不公布姓名的请求提出之后，经审查合格的，专利局在专利公报、专利申请单行本、专利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。

##### 2. 申请人

###### (1) 申请人是本国人

《审查指南》第一部分第一章第4.1.3.1节规定了申请人是本国人的初审，此部分应掌握：

①申请人是中国单位或者个人的，应当填写其名称或者姓名、地址、邮政编码、统一社会信用代码或者身份证件号码。

②申请人是个人的，应当使用本人真实姓名，不得使用笔名或者其他非正式的姓名，姓名中不应当含有学位、职务等称号，例如××博士、××教授等。

③申请人是单位的，应当使用正式全称，不得使用缩写或者简称。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，不能填写为××大学科研处或者××研究所××课题组。

(2) 申请人是外国人、外国企业或者外国其他组织

《审查指南》第一部分第一章第4.1.3.2节对申请人是涉外主体的情况做了更为详细的规定：

1) 在中国有经常居所或者营业所的涉外主体，享受国民待遇

在中国有经常居所或者营业所的涉外主体，与我国的国民享有同等的待遇，享有在中国申请专利的权利。

2) 在中国没有经常居所或者营业所的涉外主体在中国申请专利

审查员认为请求书中填写的申请人的国籍、注册地有疑义时，可以通知申请人提供国籍证明或注册的国家或者地区的证明文件。申请人国籍、注册地应该符合下列三个条件之一：

① 申请人所属国同我国签订有相互给予对方国民以专利保护的协议。

② 申请人所属国是巴黎公约成员国或者世界贸易组织成员。

③ 申请人所属国依互惠原则给外国人以专利保护。

【注意】在中国注册的外资企业或者合资企业是中国主体。例如飞利浦(中国)有限责任公司，是中国企业，不属于涉外主体。

### 3. 联系人

《审查指南》第一部分第一章第4.1.4节规定了对联系人的初审。

(1) 联系人的作用

联系人是代替申请人接收专利局所发信函的收件人。联系人的作用仅在于收取专利局发出的各种通知书及其他信件。因此，如果申请人已经委托专利代理机构，代理机构代为接受信函，不需要填写联系人。

(2) 单位申请人的联系人

申请人是单位且未委托专利代理机构的，应当填写联系人，联系人应当是本单位的工作人员，必要时审查员可以要求申请人出具证明，例如，联系人地址与单位地址明显不一致时。

(3) 个人申请人的联系人

申请人已经委托代理机构或者本人可以收取专利局所发信函的，不需要填写联系人。个人申请人需由他人代收专利局所发信函的，也可以填写联系人。

(4) 联系人数量

联系人只能填写一人。

### 4. 代表人

《审查指南》第一部分第一章第4.1.5节规定了对代表人的初审。此部分掌握如下内容：

(1) 代表人的产生

申请人有两人以上且未委托专利代理机构的，可以在请求书中所填申请人中指定一人为代表人。没有进行指定声明的，以第一署名申请人为代表人。

## 专题十二 对请求书、委托书和著录项目变更申报书的初步审查

如果申请人已经委托专利代理机构，不需要填写代表人。

### (2) 电子申请由代表人提交

申请人有两人以上且未委托专利代理机构，并以电子形式提交专利申请文件及其他文件的，应当由代表人提交。

### (3) 代表人的权利

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(如，可以代表申请人办理提前公开、补正、答复审查员意见通知书、延期请求、恢复权利、专利权期限补偿等手续)。

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。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。

### (4) 代表人与联系人的区别和联系

代表人与联系人的区别和联系总结如下：

	作用	要求	与申请人的关系
联系人	限于收取信函，无权办理各种手续	联系人只能是自然人，有明确的收件地址	应当是本单位工作人员
代表人	可办理除涉及共有权利以外的手续	代表人可以是自然人，也可以是单位	必须是申请人之一

## 5. 专利代理机构、专利代理师

专利代理机构应当依照专利代理条例的规定经国家知识产权局批准成立。

专利代理机构的名称应当使用其国家知识产权局登记的全称，并且要与加盖在申请文件中的专利代理机构公章上的名称一致，不得使用简称或者缩写。请求书中还应当填写国家知识产权局给予该专利代理机构的机构代码。

专利代理师，是指获得专利代理师资格证书、在合法的专利代理机构执业的人员。在请求书中，专利代理师应当使用其真实姓名，同时填写专利代理师资格证号码和联系电话。一件专利申请的专利代理师不得超过两人。

## 6. 地址

申请人的地址应当是其经常居所或者营业所所在地的地址。地址中可以包含单位名称，但单位名称不得代替地址，例如不得仅填写x×省×x大学。外国的地址应当注明国别，并附具外文详细地址。

## 二、对委托书的初步审查

《审查指南》第一部分第一章第6.1节规定了对委托书的审查事项。

### 1. 委托法律关系(《审查指南》第一部分第一章第6.1.1节)

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。

专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

被委托的专利代理机构仅限一家，复审无效等程序除外。专利代理机构接受委托后，应当指定该专利代理机构的专利代理师办理有关事务，被指定的专利代理师不得超过两名。

2. 强制委托专利代理机构的情形及例外（《专利法》第18条第1款）

（1）强制委托专利代理机构的情形

《专利法》第18条第1款规定：“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。”

《审查指南》第一部分第二章第6.1.1节中进一步规定：“在中国没有经常居所或者营业所的香港、澳门或者台湾地区的申请人单独向专利局提出专利申请和办理其他专利事务，或者作为代表人与其他申请人共同申请专利和办理其他专利事务的，应当委托专利代理机构办理。”

（2）强制委托情形下申请人可以自己办理的事项（《细则》第18条）

根据2023年《细则》第18条的规定，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委托专利代理机构在中国申请专利和办理其他专利事务的，涉及下列事务，申请人或者专利权人可以自行办理：

- ①申请要求优先权的，提交第一次提出的专利申请（即在先申请）文件副本。
- ②缴纳费用。
- ③国务院专利行政部门规定的其他事务。

3. 委托书（《审查指南》第一部分第一章第6.1.2节）

委托书应当使用专利局制定的标准表格，写明委托权限、发明创造名称、专利代理机构名称、专利代理师姓名，并应当与请求书中填写的内容相一致。在专利申请确定申请号后提交委托书的，还应当注明专利申请号。

4. 对委托书不合格的处理（《审查指南》第一部分第一章第6.1.2节）

委托书不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知专利代理机构在指定期限内补正。对于需要强制委托和不需要强制委托的情形，处理方式如下：

情形		答复	结果
不需要强制委托	申请人或代表人为中国内地单位或者个人	期满未答复或者补正后仍不符合规定	视为未委托专利代理机构
	申请人或代表人为在中国有经常居所或者营业所的涉外主体		
需要强制委托	申请人或代表人是在中国内地没有经常居所或者营业所的涉外主体（包括外国人、外国企业或者外国其他组织，香港、澳门或者台湾地区的个人、企业或者其他组织）	期满未答复	视为撤回
		补正后仍不符合规定	驳回

### 三、著录项目变更申报书的初步审查

《审查指南》第一部分第一章第6.7节规定了著录项目变更。著录项目(即著录事项)包括:申请号、申请日、发明创造名称、分类号、优先权事项、申请人或者专利权人事项、发明人姓名、专利代理事项、联系人事项以及代表人等。

#### 1. 著录项目变更手续(《审查指南》第一部分第一章第6.7.1节)

##### (1) 著录项目变更申报书

办理著录项目变更手续应当提交著录项目变更申报书。申报书的要求如下:

①一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。

②一件专利申请同一著录项目发生连续变更的,应当分别提交著录项目变更申报书,专利申请权(或专利权)连续转移的,不应当以连续变更的方式办理(“连续转移”是指当事人在同一天对同一件专利申请的申请权或专利权连续提出权利转移的变更请求)。

③多件专利申请的同一著录项目发生变更且变更的内容完全相同的,可以提交批量著录项目变更申报书。

##### (2) 著录事项变更费

申请人请求变更发明人和/或申请人(或专利权人)的,应当缴纳著录事项变更费,即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事项变更费是指,一件专利申请每次申报著录项目变更的费用。针对一件专利申请(或专利),申请人同时对同一著录项目提出连续变更的,按一次变更缴纳费用。申请人通过批量著录项目变更请求进行申请人(或专利权人)姓名或者名称变更且不涉及权利转移的,按相关规定缴纳费用。

##### (3) 著录事项变更费缴纳期限

著录事项变更费应当自提出请求之日起1个月内缴纳,满未缴纳或者未缴足的,视为未提出著录项目变更申报。

##### (4) 办理著录项目变更手续的人

已委托专利代理机构的,著录项目变更手续应当由专利代理机构办理;未委托专利代理机构的,应当由申请人(或专利权人)或者其代表人办理。因权利转移引起的变更,可以由新的权利人办理;新的权利人已委托代理机构的,应当由其委托的专利代理机构办理。

#### 2. 著录项目变更证明文件(《审查指南》第一部分第一章第6.7.2节)

##### (1) 申请人(或专利权人)姓名或者名称变更的证明文件

申请人名称变更考试极少涉及,按照下表中总结的知识点掌握即可。

专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

变更项目		变更原因		证明文件
申请人或专利权人姓名或名称变更	个人	更改姓名		应提供身份证件号码，无法提供或者经审查所提供的信息不正确的，应提交户籍管理部门出具的证明文件
		书写错误		应提供身份证件号码，无法提供或者经审查所提供的信息不正确的，应提交本人签字或盖章的声明及本人身份证明文件
	法人	更名	企业	应提供统一社会信用代码，无法提供或者经审查所提供的信息不正确的，应提交工商行政管理部门出具的证明文件
			事业单位、社会团体、其他组织	应提供统一社会信用代码，无法提供或者经审查所提供的信息不正确的，应提交登记管理部门出具的证明文件
			机关	应提供统一社会信用代码，无法提供或者经审查所提供的信息不正确的，应提交上级主管部门签发的证明文件
	外国主体	更改中文译名		提交申请人(或专利权人)的声明

(2) 专利申请权(或专利权)转移的证明文件

① 权属纠纷证明文件

申请人(或专利权人)因权属纠纷发生权利转移，在提出变更请求时，纠纷解决途径不同所提交的证明文件也不同，具体可按照下表中总结的情况分别办理如下：

变更项目	纠纷解决途径	证明文件
申请人或专利权人因权属纠纷发生权利转移	协商解决	全体当事人签章的权利转移协议书
	地方知识产权管理部门调解解决	该部门出具的调解书
	人民法院调解或者判决确定的	生效的人民法院调解书或者判决书
	仲裁机构调解或者裁决确定的	仲裁调解书或者仲裁裁决书

② 转让或赠与证明文件

本部分重点掌握发明或者实用新型专利申请权(或专利权)转让中，转让方是中国内地的个人或者单位，受让方是涉外主体(含港澳台)的情况。

变更项目	变更原因		证明文件
申请人或专利权人因权利的转让或赠与发生权利转移	内转内		应当提交双方签字或者盖章的转让或者赠与合同。有多个权利人的，需提交全体权利人同意转让或赠与的证明材料。
	外转外		双方签字或者盖章的转让合同
	外转内		
	内转外	发明 实用新型	对于限制转让的技术，国务院商务主管部门颁发的“技术出口许可证”以及双方签字或者盖章的转让合同
			对于自由转让的技术，国务院商务主管部门或者地方商务主管部门颁发的“技术出口合同登记证”以及双方签字或者盖章的转让合同
		外观	双方签字或者盖章的转让合同

## 专题十二 对请求书、委托书和著录项目变更申报书的初步审查

### ③其他原因转移的证明文件

变更项目	变更原因	证明文件
申请人或专利权人 因其他事由发生权 利转移	单位因合并、分立、注销或改变组织形式而变更	登记管理部门出具的证明文件
	因继承而变更	经公证的当事人是唯一或包括全部法定继承人的证明文件
	因拍卖而变更	有法律效力的证明文件
	专利权质押期间的转移	除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) 发明人名称变更证明文件

发明人的变更需要注意，发明人属于人身权，不能转让，未对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，不能作为发明人。因此发明人的变更仅限于更改姓名、书写错误、漏填错填、资格纠纷变更、更改译名。

变更项目	变更原因	证明文件
发明人	更改姓名	户籍管理部门出具的证明文件
	姓名写错	提交本人签字或者盖章的声明及本人的身份证明文件
	漏填或者错填	应当自收到受理通知书之日起一个月内提出，提交全体申请人(或专利权人)和变更前全体发明人签章的证明文件，其中应注明变更原因，并声明已依照专利法实施细则第14条规定确认变更后的发明人是对本发明创造的实质性特点作出创造性贡献的全体人员。
	资格纠纷而变更	参照申请人或专利权人因权属纠纷发生权利转移的证明文件
	更改中文译名	发明人的声明

### (4) 专利代理机构及代理师变更证明文件

变更项目	变更原因	证明文件
专利代理机构 及代理师	专利代理机构更名、迁址	国家知识产权局主管部门办理备案的注册变更手续，注册变更手续生效后，由专利局统一进行变更处理
	专利代理师的变更	个案变更手续
	委托人解除委托	①事先通知对方当事人。 ②提交著录项目变更申报书，并附具全体申请人(或专利权人)签字或者盖章的解聘书，或者仅提交由全体申请人(或专利权人)签字或者盖章的著录项目变更申报书。
	代理机构辞去委托	①事先通知对方当事人。 ②提交著录项目变更申报书，并附具申请人(或专利权人)或者其代表人签字或者盖章的同意辞去委托声明，或者在委托人不同意辞去委托的情况下，附具由专利代理机构盖章的表明已通知申请人(或专利权人)的声明。



### 3. 权利转移变更后委托代理机构的手续

因权利转移引起的变更，著录项目变更手续可以由申请人(或专利权人)或者新的权利人(均含委托的代理机构)办理。

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；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。

### 4. 著录项目变更的生效

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)的转让自登记日起生效，登记日也即上述的手续合格通知书的发文日。涉及专利权转移的著录项目变更手续的审批期限一般不超过一个月。

### 5. 诚实信用原则

对于违反诚实信用原则的相关手续，例如提供虚假证明材料的，审查员应当发出视为未提出通知书。已经批准的，依法予以撤销。

## 专题十三

### 五种特殊专利申请的初步审查

#### 一、对优先权的审查

《专利法》第30条规定：“申请人要求发明、实用新型专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在第一次提出申请之日起16个月内，提交第一次提出的专利申请文件的副本。申请人要求外观设计专利优先权的，应当在申请的时候提出书面声明，并且在3个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本。申请人未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的，视为未要求优先权。”

以下部分将在上述法条的基础上结合《审查指南》第一部分第一章第6.2节中的重点内容对要求优先权的初步审查进行如下归纳解析。

#### 1. 要求优先权声明时限（《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.2节）

申请人要求优先权的，应当在提出专利申请的同时在请求书中声明；未在请求书中提出声明的，视为未要求优先权。

#### 2. 要求优先权的声明内容

申请人在要求优先权声明中应当写明作为优先权基础的在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称（要求本国优先权的，原受理机构名称为中国）。

未写明或者错写在先申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容，而申请人已在规定的期限内提交了在先申请文件副本的，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规定的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

#### 3. 在先申请文件副本（《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.3节、第三章第5.2.1.3节，第五部分第一章第3.3节）

①作为优先权基础的在先申请文件的副本应当由该在先申请的原受理机构出具。

申请人要求本国优先权并且在请求书中写明了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。

②要求多项优先权的，应当提交全部在先申请文件副本。

③申请人要求发明、实用新型专利优先权的，在先申请文件副本应当在优先权日（要求多项优先权的，指最早优先权日）起16个月内提交；申请人要求外观设计专利优先权的，在先申请文件副本应当在在后申请提出之日起3个月内提交；期满未提交的，视为未要求优先权。

④依照国家知识产权局与在先申请的受理机构签订的协议，专利局通过电子交换等途径从该受理机

构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，不需要再提交纸件副本。

⑤当事人在提交外文优先权证明文本时，应当同时附具中文题录译文。

⑥依据专利法第18条第1款规定委托代理机构的，申请人可以自行提交在先申请文件副本。

4. 在后申请的申请人(《审查指南》第一部分第一章第6.2.1.4节、第6.2.2.4节)

### (1) 外国优先权

要求外国优先权的在后申请的申请人与在先申请文件副本中记载的申请人应当一致，或者是在在先申请文件副本中记载的申请人之一。

申请人完全不一致，且在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的，应当在优先权日(要求多项优先权的，指最早优先权日)起16个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。

在先申请具有多个申请人，且在后申请具有多个与之不同的申请人的，可以提交由在先申请的所有申请人共同签字或者盖章的转让给在后申请的所有申请人的优先权转让证明文件；也可以提交由在先申请的所有申请人分别签字或者盖章的转让给在后申请的申请人的优先权转让证明文件。

### (2) 本国优先权

要求本国优先权的在后申请的申请人与在先申请中记载的申请人应当一致；不一致的，在后申请的申请人应当在在优先权日(要求多项优先权的，指最早优先权日)起16个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。

## 5. 要求本国优先权在先申请视为撤回程序(《审查指南》第一部分第一章第6.2.2.5节、第三章第5.2.2.5节)

申请人要求本国优先权的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。(外观设计要求发明或实用新型优先权的，在先申请不视为撤回)

被视为撤回的在先申请不得请求恢复。

## 6. 优先权要求的增加或者改正(《审查指南》第一部分第一章第6.2.3节)

根据专利法实施细则第37条的规定，申请人要求发明或实用新型优先权的，可以自优先权日起16个月内或者申请日起4个月内，在专利局作好公布准备之前，请求增加或者改正优先权要求。

①申请人请求增加或者改正优先权要求的，应当在递交申请时要求优先权并在规定的期限内提交增加或者改正优先权要求请求书；请求增加优先权要求的，还应当同时缴纳优先权要求费。未在递交申请时要求优先权，或者未在规定期限内提出请求，或者期满未缴纳或者未缴足优先权要求费的，该请求视为未提出。

②增加或者改正优先权要求请求书中应当写明在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称；未写明或者错写在先申请日、申请号和原受理机构名称中的一项或者两项内容，而申请人已在规定的期限内提交了在先申请文件副本的，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规

定的，审查员应当发出视为未提出通知书。

**【注意】**适用细则第37条请求增加或者改正优先权要求的前提是：该申请应当在优先权期限内（自在先申请的申请日起12月内）提出，并且已经要求了至少一项优先权（且成立）。

#### 7. 优先权要求的撤回（《审查指南》第一部分第一章第6.2.4节）

①申请人要求优先权之后，可以撤回优先权要求。申请人要求多项优先权之后，可以撤回全部优先权要求，也可以撤回其中某一项或者几项优先权要求。

②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。

③要求本国优先权的，撤回优先权后，已被视为撤回的在先申请不得因优先权要求的撤回而请求恢复。

④优先权要求撤回后，导致该专利申请的最早优先权日变更时，自该优先权日起算的各种期限尚未届满的，该期限应当自变更后的最早优先权日或者申请日起算，撤回优先权的请求是在作好公布准备之后到达专利局的，则在后专利申请的公布期限仍按照原最早优先权日起算。

#### 8. 优先权要求的恢复（《审查指南》第一部分第一章第6.2.6节）

##### （1）根据专利法实施细则第6条的恢复

视为未要求优先权并属于下列情形之一的，申请人可以根据细则第6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。

②要求优先权声明中至少一项内容填写正确，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内容填写正确，但未在规定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。

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。例如，由于在先申请的主题已被授予专利权而视为未要求本国优先权的，不予恢复要求优先权的权利。

##### （2）根据专利法实施细则第36条的恢复

根据专利法实施细则第36条的规定，在后申请是在其在先申请的申请日起12个月期限届满后提出的，在专利局作好公布准备之前，申请人可以在期限届满之日起2个月内请求恢复优先权。

申请人请求恢复优先权的，应当提交恢复优先权请求书，说明理由，缴纳恢复权利请求费、优先权要求费，并同时办理其他需要办理的手续，如：提交在先申请文件副本、优先权转让证明文件等。符合规定的，优先权予以恢复，审查员应当发出恢复权利请求审批通知书；不符合规定的，审查员应当发出恢复权利请求审批通知书，并说明不予恢复的理由。

优先权的恢复注意以下几点：

①提出在后申请时未同时声明要求优先权的，不论该在后申请是否在优先权期限内（12个月内或12-14个月内），都不能直接适用细则第36条请求恢复。

②根据细则第36条提出的恢复优先权不能再增加或改正优先权要求(即细则第36条和细则第37条不能叠加使用)

③根据细则第36条提出的恢复权利要求与根据细则第6条恢复不能同时使用。

9. 优先权要求费(《审查指南》第一部分第一章第6.2.5节)

要求优先权的,应当在缴纳申请费的同时缴纳优先权要求费(申请日起2个月,或者自收到受理通知书之日起15日内);期满未缴纳或者未缴足的,视为未要求优先权。

视为未要求优先权或撤回优先权要求的,已缴纳的优先权要求费不予退回。

【总结1】涉及优先权的日期

项目	期限
优先权费	应当在缴纳申请费的同时缴纳,即自在后申请的申请日起2个月内,或者自收到受理通知书之日起15日内
在先申请文件副本	发明/实用新型自在先申请提出之日起16个月内,外观设计自在后申请提出之日起3个月内
优先权转让证明	发明/实用新型在优先权日(要求多项优先权的,指最早优先权日)起16个月内,外观设计自在后申请提出之日起3个月内

【总结2】本国优先权与外国优先权手续的区别

	本国优先权	外国优先权
在先申请主题	一致,首次申请,且不能授权、分案、要求过优先权	一致,首次申请
申请人	完全一致	可以是部分成员
在先申请副本	不需提交	在先申请受理国出具,申请人提交,可电子交换
在先申请状态	自在后申请之日起视为撤回	不影响在先申请状态
发明人	无要求	无要求

二、对分案申请的审查

《审查指南》第一部分第一章第5.1节、《审查指南》第二部分第六章第3.2节及《审查指南》第五部分第三章第2.3.2.1节规定了对分案申请的初步审查,重点内容归纳如下:

1. 分案申请的情形(《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节)

①一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。

②原申请不存在单一性的缺陷,申请人也可以主动提出分案申请。

2. 分案申请的类别

分案申请的类别(指发明、实用新型、外观设计)应当与原申请的类别一致,不一致的,不予受理。

3. 对申请日和申请号的核实

分案申请应当在请求书中填写原申请的申请日和申请号;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,还应当填写该分案申请的申请号。

(1) 受理程序对分案申请的核实(《审查指南》第五部分第三章第2.3.2.1节)

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(申请日填写错误的,按填写日期作为申请日)。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。

对符合受理条件的分案申请,专利局应当受理,给出专利申请号,以原申请的申请日为申请日,并记载分案申请递交日。

(2) 初审程序中对分案申请的核实(《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节)

①请求书中应当正确填写原申请的申请日,申请日填写有误的,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;补正符合规定的,重新确定申请日,分案申请以原申请的申请日为申请日。

②分案申请应当在请求书中填写原申请的申请号。

请求书中应当正确填写原申请的申请号。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。

③原申请中已提交的与分案申请相关的各种证明文件,视为已提交,例如优先权申请文件副本、生物材料保藏证明和存活证明等。

【总结】分案申请中原申请的申请日和申请号填写异常及其相应处理措施总结如下:

申请日、申请号填写错误的情形	受理	初审
原申请的申请号未填写或填写有误	按照一般专利申请受理	补正
未填写原申请的申请日,但原申请的申请号填写正确	以原申请号所对应的申请日为申请日	
原申请的申请日填写有误	按填写的日期作为申请日	通知申请人补正,补正符合规定的,重新确定申请日

4. 分案申请的递交时间(《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节)

在专利审查过程中,程序未结束以前,都可以提出分案申请。具体规定如下:

①最迟应当在收到授予专利权通知书之日起2个月期限(即办理登记手续的期限)届满之前提出分案申请。

②对于已发出驳回决定的原申请,自申请人收到驳回决定之日起3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的复审期间、收到复审决定之日起3个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间,申请人也可以提出分案申请。

③原申请被视为撤回,需办理恢复权利手续,再提出分案申请。

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。

分案申请递交日不符合规定的,审查员应当发出分案申请视为未提出通知书,并作结案处理。

### 5. 针对分案申请再次提出分案申请的递交时间(《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节)

①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。

②因审查员发出分案通知书或审查意见通知书指出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, 再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。不符合规定的, 不得以该分案申请为基础进行分案, 审查员应当发出分案申请视为未提出通知书, 并作结案处理。

### 6. 分案申请的申请人和发明人(《审查指南》第一部分第一章第5.1.1节)

①分案申请的申请人应当与提出分案申请时原申请的申请人相同。针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当与该分案申请的申请人相同。不符合规定的, 审查员应当发出分案申请视为未提出通知书。

②分案申请的发明人应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员。针对分案申请提出的再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中的部分成员。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。

### 7. 分案申请的期限和费用(《审查指南》第一部分第一章第5.1.2节)

①分案申请适用的各种法定期限, 例如提出实质审查请求的期限, 应当从原申请日(优先权日)起算。对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足2个月的各种期限, 申请人可以自分案申请递交日起2个月内或者自收到受理通知书之日起15日内补办各种手续; 期满未补办的, 审查员应当发出视为撤回通知书。

②对于分案申请, 应当视为一件新申请收取各种费用。

对于已经届满或者自分案申请递交日起至期限届满日不足2个月的各种费用, 申请人可以在自分案申请递交日起2个月内或者自收到受理通知书之日起15日内补缴; 期满未补缴或未缴足的, 审查员应当发出视为撤回通知书。

### 8. 分案申请内容的要求(《审查指南》第二部分第六章第3.2节)

①分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。

②分案申请应当在其说明书的起始部分, 即发明所属技术领域之前, 说明本申请是哪一件申请的分案申请, 并写明原申请的申请日、申请号和发明创造名称。

③分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明; 而它们的说明书可以允许有不同的情况。

例如, 分案前原申请有A、B两项发明; 分案之后, 原申请的权利要求书若要求保护A, 其说明书可以仍然是A和B, 也可以只保留A; 分案申请的权利要求书若要求保护B, 其说明书可以仍然是A和B, 也可以只是B。

9. 分案申请提交的文件

原申请已提交的与分案申请相关的各种证明文件，视为已提交。

【总结】本国优先权与分案申请的区别

	优先权	分案申请
申请人	本国：一致，外国：可是其中部分	一致
发明人	无要求	一致或是部分成员
时间	12个月；6个月	审查程序未结束前
在先申请(原申请)	本国：不得授权、分案、享有优先权	办登期满前、不得撤回、视为撤回或驳回已生效
类型	发明和实用新型可转换	不得改变类别
主题	相同主题，可为部分优先权、多项优先权	不得超出原范围

三、对援引加入的审查(《审查指南》第一部分第一章第4.7节)

申请人根据专利法实施细则第45条的规定，以援引在先申请文件的方式补交了遗漏的权利要求书或者说明书的，应当在首次递交专利申请时要求在先申请的优先权，提出援引加入声明。申请人使用专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格，即视为提出援引加入声明。在受理程序中发现专利申请缺少申请文件时，如果该申请要求了优先权，专利局发出补交遗漏文件通知书。申请人还应在首次递交专利申请之日起2个月内或者收到补交遗漏文件通知书之日起2个月内，提交确认援引加入声明，补交相关文件。

根据《审查指南》第一部分第一章第4.7节的规定，初步审查中，审查员应当审查下列内容：

1. 以援引在先申请文件的方式补交遗漏的权利要求书或者说明书

- ①确认援引加入声明中写明的在先申请的申请号应当与请求书中填写的在先申请的申请号一致，说明补交的申请文件内容在在先申请文件副本(副本是外文的指其中文译文)中的位置。
- ②补交的申请文件内容应当包含在在先申请文件副本和其中文译文之中。
- ③在请求书中要求外国优先权的，应当提交原受理机构出具的在先申请文件副本，同时提交该副本的中文译文；要求本国优先权，并且写明在先申请号和申请日的，视为提交了在先申请文件副本。

2. 以援引在先申请文件的方式补交错误提交的权利要求书、说明书，或者缺少的或错误提交的权利要求书、说明书部分内容

以援引在先申请文件的方式补交申请文件还应当符合下列要求：

- ①确认援引加入声明应当写明援引的在先申请的申请号，说明补交的申请文件内容在在先申请文件副本(副本是外文的指其中文译文)中的位置。
- ②提交申请文件的修改替换页。
- ③补交的申请文件内容应当包含在在先申请文件副本和其中文译文之中。
- ④在请求书中要求外国优先权的，应当提交原受理机构出具的在先申请文件副本，同时提交在先申



请文件副本的中文译文；要求本国优先权，并且写明了在先申请号和申请日的，视为提交了在先申请文件副本。

### 3. 援引加入制度的适用注意事项(“只救济一次”)

①根据细则第36条提出的恢复优先权不能再援引加入部分内容(即细则36条和细则45条不能叠加使用)。

②根据细则第37条提出的增加或者改正优先权要求不能再援引加入部分内容(即细则37条和细则45条不能叠加使用)。

③分案申请不适用专利法实施细则第45条规定的期限。

④申请人延误援引加入的时间不能恢复(细则第6条第2款不能和细则第45条叠加使用)。

### 4. 援引加入的费用补缴

申请人补交申请文件的，审查员应当核实申请附加费，需要补缴的，发出补缴费用通知书。申请人应在自申请日起两个月或者收到通知书之日起1个月内补缴相关费用，期满未缴纳或者未缴足的，该申请视为撤回，审查员应当发出视为撤回通知书。

## 四、涉及生物材料的申请(《细则》第27条)

《审查指南》第一部分第一章第5.2节介绍了涉及生物材料申请的初步审查，第二部分第十章第9.2.1节介绍了生物材料的保藏，详细规定了生物材料的保藏手续，现将重要内容归纳如下。

### 1. 生物保藏的目的(《审查指南》第二部分第十章第9.2.1节)

在生物技术领域，有时文字很难描述生物材料的具体特征，即使有了描述，所属领域的技术人员仍然不能实施发明。因此，为了满足《专利法》第26条第3款的要求，当申请专利的发明涉及新的生物材料，如果该生物材料公众不能得到，并且对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明的，除应当符合专利法及其细则的有关规定外，申请人还应当将生物材料进行保藏。

### 2. 保藏单位(《审查指南》第一部分第一章第5.2.1节)

保藏单位应当是国家知识产权局认可的生物材料样品国际保藏单位，不符合规定的，视为未保藏。

国家知识产权局认可的保藏单位是指布达佩斯条约承认的生物材料样品国际保藏单位，其中包括位于我国北京的中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC)、位于武汉的中国典型培养物保藏中心(CCTCC)和位于广州的广东省微生物菌种保藏中心(GDMCC)。

### 3. 保藏日期(《审查指南》第一部分第一章第5.2.1节)

保藏日期应当在申请日前或者在申请日(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，申请人可以在指定的期限内以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的方式，以满足保藏日期的要求。未撤回优先权要求或未声明不要求享受优先权的，生物材料样品视为未保藏。

**4. 保藏证明和存活证明(《审查指南》第一部分第一章第5.2.1节)**

申请人应当自申请日起4个月内提交保藏单位出具的保藏证明和存活证明。如果是PCT 申请进入中国国家阶段,应当从进入国家阶段之日起4个月内提交保藏证明和存活证明。

**5. 说明事项(《审查指南》第一部分第一章第5.2.1节)**

涉及生物材料样品保藏的专利申请应当在请求书和说明书中写明该生物材料的分类命名(注明拉丁文名称)、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;申请时请求书和说明都未写明或者填写不一致的,应当自申请日起4个月内补正;期满未补正的,视为未提交保藏。

**五、涉及遗传资源的申请(《专利法》第26条第5款,《细则》第29条)**

遗传资源、依赖遗传资源完成的发明创造等概念的定义详见专题五。

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,直接来源必须说明。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。

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

## 专题十四

### 实质审查程序

本节讲解《审查指南》第二部分第八章实质审查程序中的重点内容。

#### 一、实质审查概述

##### 1. 实质审查程序的启动

(1) 申请人启动(《专利法》第35条第1款、《审查指南》第一部分第一章6.4.2节)

###### ① 提出实质审查的时间

《专利法》第35条第1款规定：“发明专利申请自申请日(有优先权的，指优先权日)起3年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请视为撤回。”

###### ② 缴纳实质审查请求费

除提出实质审查请求外，申请人还应当自申请日(有优先权的，指优先权日)起3年内缴纳实质审查费。未在规定的期限内缴纳或者缴足实质审查请求费的，该申请视为撤回。

###### ③ 提交参考资料

发明专利申请人请求实质审查时，还应当提交在申请日(有优先权的，指优先权日)前与其发明有关的参考资料。

(2) 专利局启动(《专利法》第35条第2款)

国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查。

##### 2. 实质审查请求的审查及处理

实质审查请求符合规定的，在进入实质审查程序时，审查员应当发出发明专利申请进入实质审查阶段通知书。

##### 3. 实质审查程序中的基本原则(《审查指南》第二部分第八章第2.2节)

###### ① 请求原则

除另有规定外，实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。

###### ② 听证原则

在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，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。

### ③程序节约原则

除非确认申请根本没有被授权的前景，审查员应当在第一次审查意见通知书中，将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定期限内对所有问题给予答复，尽量地减少与申请人通信的次数，以节约程序。

请求原则和听证原则优先于程序节约原则。

## 二、实质审查程序事项

### 1. 全面审查

为节约程序，审查员通常应当在发出第一次审查意见通知书之前对专利申请进行全面审查，即审查申请是否符合专利法及其实施细则有关实质方面和形式方面的所有规定。

但是，申请文件存在严重不符合专利法及其实施细则规定的缺陷的，即存在专利法实施细则第五十九条所列情形的缺陷，并且该申请不可能被授予专利权的，审查员可以对该申请不作全面审查，在审查意见通知书中仅指出对审查结论起主导作用的实质缺陷即可，此时指出其次要的缺陷和/或形式方面的缺陷是没有实际意义的。

如果审查员有证据或充分理由认为申请过程中存在专利法实施细则第11条规定的情形，应当予以审查。

### 2. 对公众意见的处理（《审查指南》第二部分第八章第4.9节）

①任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见，应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑，审查员应当查对申请文档中是否有公众意见并在审查过程中予以考虑。

②如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。

③专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。

### 3. 审查文本（《审查指南》第二部分第八章第4.1节）

#### （1）以原始文本为审查文本

审查员首次审查所针对的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。

#### （2）对援引加入文本的审查

按照规定以援引在先申请文件的方式补交的权利要求书或说明书的内容，是原始申请文件的一部分。审查员应当核实补交的内容是否完全包含在在先申请文件副本和其中文译文之中，未包含的，应当重新确定申请日，以后补交文件的日期为申请日。重新确定申请日之前，应当发出审查意见通知书，给申请人至少一次陈述意见的机会。

#### （3）主动修改文本

申请人提交了经过该主动修改的申请文件的情形较为复杂，在下文主动修改中详细解析。

### 4. 检索（《审查指南》第二部分第八章第4.5节、第二部分第七章第12节）

（1）每一件发明专利申请在被授予专利权之前都应当进行检索。

### (2) 检索报告

在检索报告中，审查员采用下列符号来表示对比文件与权利要求的关系：

X: 单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；

Y: 与检索报告中其他Y类文件组合后影响权利要求的创造性的文件；

A: 背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件；

R: 任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件；

P: 中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实该申请优先权的文件；

E: 单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件；

T: 申请日或优先权日当天或之后公布的，可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件，或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件；

L: 除X、Y、A、R、P、E和T类文件之外的原因引用的文件。(例如对优先权要求质疑的文献)

上述类型的文件中，符号X、Y和A表示对比文件与申请的权利要求在内容上的相关程度；符号R和E同时表示对比文件与申请在时间上的关系和在内容上的相关程度；而符号P表示对比文件与申请在时间上的关系，其后应附带标明文件内容相关程度的符号X、Y、E或A，它属于在未核实优先权的情况下所作的标记。

### 5. 第一次审查意见通知书(《审查指南》第二部分第八章第4.10.1节)

审查员对申请进行实质审查后，通常以审查意见通知书的形式，将审查的意见和倾向性结论通知申请人。审查意见通知书需注意以下知识点：

① 为了使申请人尽快地作出符合要求的修改，必要时审查员可以提出修改的建议供申请人修改时参考。如果申请人接受审查员的建议，应当正式提交经过修改的文件，审查员在通知书中提出的修改建议不能作为进一步审查的文本。

② 为了加快审查程序，应当尽可能减少审查意见通知书的次数。因此，除该申请因存在严重实质性缺陷而无授权前景或者审查员因申请缺乏单一性而暂缓继续审查之外，第一次审查意见通知书应当写明审查员对申请的实质方面和形式方面的全部意见。

③ 在审查文本不符合《专利法》第33条规定的情况下，审查员也可以针对审查文本之外的其他文本提出审查意见，供申请人参考。

④ 在审查意见通知书中，审查员应当指定答复期限。答复第一次审查意见通知书的期限为4个月。

### 6. 继续审查(《审查指南》第二部分第八章第4.11节)

在申请人答复第一次审查意见通知书之后，审查员应当对申请继续进行审查，考虑申请人陈述的意见和/或对申请文件作出的修改。

① 如果申请人同时提交了经修改的说明书和/或权利要求书，审查员首先应当按照《专利法》第33条和《专利法实施细则》第57条第3款的规定，分别审查修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围

以及修改是否按照审查意见通知书要求进行。

②如果申请仍存在某些缺陷，则审查员应当再次通知申请人消除这些缺陷。

③在继续审查(包括复审后的审查)中，必要时，审查员应当进行补充检索。

④再次审查意见通知书的答复期限为2个月。

## 7. 针对审查意见的答复(《审查指南》第二部分第八章第5.1节)

### (1) 答复的形式

①申请人的答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件(替换页和/或补正书)。

②申请人可以请求专利局延长指定的答复期限。但是，延长期限的请求应当在期限届满前提出。

### (2) 答复的方式

①以陈述书或补正书的方式，在指定的期限内作出答复。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。

②申请人的答复应当提交给专利局受理部门。直接提交给审查员的答复文件或征询意见的信件不视为正式答复，不具备法律效力。

### (3) 答复的签署

①申请人委托了专利代理机构的，其答复应当由其所委托的专利代理机构盖章，并由委托书中指定的专利代理师签字或者盖章。

②申请人未委托专利代理机构的，其提交的意见陈述书或者补正书，应当有申请人的签字或者盖章；申请人是单位的，应当加盖公章；申请人有两个以上的，可以由其代表人签字或者盖章。

### (4) 修改替换页的提交

说明书或者权利要求书的修改部分，应当按照规定格式提交替换页。替换页的提交有两种方式：

①提交替换页和修改对照表。

②提交替换页和在原文复制件上作出修改的对照页。

## 8. 会晤(《审查指南》第二部分第八章第4.12节)

在实质审查过程中，审查员可以约请申请人会晤，以加快审查程序。申请人亦可以要求会晤，此时，只要通过会晤能达到有益的目的，有利于澄清问题、消除分歧、促进理解，审查员就应当同意申请人提出的会晤要求。某些情况下，审查员可以拒绝会晤要求，例如，通过书面方式、电话讨论等，双方意见已经表达充分、相关事实认定清楚的。

### (1) 会晤地点

会晤应当在专利局指定的地点进行，审查员不得在其他地点同申请人就有关申请的问题进行会晤。

### (2) 参加会晤的人员

①会晤由负责审查该申请的审查员主持。必要时，可以邀请有经验的其他审查员协助。

②申请人委托了专利代理机构的，会晤必须有代理师参加，申请人可以与代理师一起参加会晤。

③申请人没有委托专利代理机构的，申请人应当参加会晤；申请人是单位的，由该单位指定的人员参加；共有专利申请的单位或者个人都应当参加会晤。

④必要时，发明人受申请人的指定或委托，可以同代理师一起参加会晤，或者在申请人未委托代理机构的情况下受申请人的委托代表申请人参加会晤。

⑤参加会晤的申请人或代理师等的总数，一般不得超过两名，两个以上单位或者个人共有一项专利申请，又未委托代理机构的，可以按共同申请的单位或个人的数目确定参加会晤的人数。

### (3) 会晤记录

会晤结束后，审查员应当填写会晤记录。会晤记录中应当写明讨论的问题、结论或者同意修改的内容。会晤记录不能代替申请人的正式书面答复或者修改。

## 9. 电话讨论及其他方式(《审查指南》第二部分第八章第4.13节)

在实质审查过程中，审查员与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行电话讨论，也可以通过视频会议、电子邮件等其他方式与申请人进行讨论。必要时，审查员应当记录讨论的内容，并将其存入申请文档。

对于讨论中审查员同意的修改内容，除审查员可依职权修改的内容以外，对审查员同意的修改内容均需要申请人正式提交经过该修改的书面文件，审查员应当根据该书面修改文件作出审查结论。

## 10. 取证和现场调查(《审查指南》第二部分第八章第4.14节)

一般说来，在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供证据。如果申请人不同意审查员的意见，可提供证据来支持其主张。申请人提供的证据可以是书面文件或者实物模型。例如，申请人提供有关发明的技术优点方面的资料，以证明其申请具有创造性；又如，申请人提供实物模型进行演示，以证明其申请具有实用性等。

如果某些申请中的问题，需要审查员到现场调查方能得到解决，则应当由申请人提出要求，经负责审查该申请的实质审查部的部长批准后，审查员方可去现场调查。调查所需的费用由专利局承担。

## 三、实质审查程序中的修改

### 1. 修改要求(《审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节)

《专利法》第33条规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

无论是主动修改还是被动修改，都不得超出原始公开范围。对“原说明书和权利要求书记载的范围”理解如下：

①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、毫无疑问地确定的内容。

②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

33条规定的依据。

③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33条规定的依据。

④进入国家阶段的国际申请的原始提交的外文文本可以作为判断修改是否符合《专利法》第33条规定的依据。

## 2. 主动修改

### (1) 主动修改的时机

《专利法实施细则》第57条第1款规定：“发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。”

(2) 经主动修改的文本为审查文本(《审查指南》第二部分第八章第4.1节)

#### ① 以经主动修改文本为审查文本

审查员首次审查所针对的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或应专利局初步审查部门要求补正后的文件。按照规定以援引在先申请文件的方式补交的权利要求书的内容或说明书的内容，是原始申请文件的一部分。如果有主动修改，经主动修改的文本作为审查文本。根据《审查指南》第二部分第八章第4.1节的规定，申请人在提出实质审查请求时，或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，对发明专利申请进行了主动修改的，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经过该主动修改的申请文件作为审查文本。

注意，上述规定的含义不是主动修改可以超范围，其含义是接受文本但不接受其内容，即审查员要审查符合主动修改时间的文本，如果修改超范围，要发出其不符合《专利法》第33条的审查意见通知书。

#### ② 多次主动修改的，以最后一次为准

申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的，应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。

#### ③ 不符合主动修改时机的，一般不接受

申请人在上述规定以外的时间对申请文件进行的主动修改，一般不予接受，其提交的经修改的申请文件，不应作为审查文本。

如果申请人进行的修改不符合主动修改的时机，但审查员在阅读该经修改的文件后认为其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33条的规定，且在该修改文本的基础上进行审查将有利于节约审查程序，则可以接受该经修改的申请文件作为审查文本。

## 3. 被动修改(答复审查意见通知书的修改)(《审查指南》第二部分第八章第5.2节)

《专利法实施细则》第57条第3款规定，申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。



也即，答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合上述规定，则这样的修改文本一般不予接受，即此时不能主动修改。

当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，修改也不予接受（即，答复审查意见时，以下修改不能被接受）：

①主动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。

【例1】

原权利要求1记载：一种梳子，具有a,b,c 部件，其中b与c之间通过弹簧连接。

答复审查意见时将其修改为：一种梳子，具有a,b,c 部件。

**分析：**该修改扩大了权利要求请求保护的范围，不允许。

②主动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。

【例2】

原权利要求1记载：一种梳子，具有a,b,c 部件，其中b与c之间通过弹簧连接。

答复审查意见时将其修改为：一种梳子，具有a,b,c 部件，其中b与c之间弹性连接。原说明书中记载了“弹性部件”这一技术特征。

**分析：**该修改扩大了权利要求请求保护的范围，不允许。

③主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。

【例3】一件有关自行车新式把手的发明专利申请，申请人在说明书中不仅描述了新式把手，而且还描述了自行车的车座等。经实质审查，权利要求限定的新式把手不具备创造性。在这种情况下，申请人作出主动修改，将权利要求限定为自行车车座。

**分析：**由于修改后的主题与原来要求保护的主题之间缺乏单一性，这种修改不予接受。

④主动增加新的独立权利要求，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。

⑤主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

如果申请人答复审查意见通知书时提交的修改文本不是针对通知书指出的缺陷作出的，而是属于上述不予接受的情况，则修改文本不予接受。

【总结1】主动修改与被动修改（《专利法实施细则》第57条）

专利法实施细则第57条第1款对主动修改的时机作出了规定，第3款对答复审查意见通知书时的被动修改方式作出了规定，具体总结如下：

修改类型	修改内容	修改时机
主动修改	修改权利要求的保护范围、实质性缺陷或者形式缺陷	①提出实质审查请求时； ②收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内。
被动修改	审查员提出的缺陷	答复专利局发出的审查意见通知书时。

**【总结2】扩大保护范围与修改超范围**

主动修改常见的修改方式有：增加权利要求、改变权利要求类型、修改权利要求引用关系、修改表达不清楚的内容、重新撰写权利要求、删除独立权利要求中的部分特征以扩大保护范围等。以上修改均不能超范围。学员普遍难以理解扩大保护范围与修改超范围的区别，下面对二者进行如下总结：

	扩大保护范围	修改超范围
<b>修改对象</b>	扩大保护范围一般仅针对独立权利要求的修改	权利要求书、说明书、附图都会存在修改超范围的问题
<b>修改方式</b>	从独立权利要求中删除特征，或者具体特征上位化、抽象化	独权或者其他权利要求、说明书中增加技术特征，或者上位概念、抽象概念具体化，或具体概念上位化、抽象化
<b>修改目的</b>	扩大保护范围，将不侵权的产品或方法纳入到保护范围中	从不具有新颖性或创造性改为具有新颖性、创造性；因公开不充分增加技术内容，因不清楚补充技术细节
<b>修改时间</b>	实用新型提出申请起2个月内； 发明提出实审时以及收到进入实审通知书3个月内，可以扩大保护范围	任何时间修改都不能超范围
<b>修改举例</b>	原权利要求1记载： 一种梳子，具有a, b, c部件，其中b与c之间通过弹簧连接。 修改为：一种梳子，具有a, b, c部件。 或修改为：一种梳子，具有a, b, c部件，其中b与c之间弹性连接。 原文中记载有b和c之间弹性连接。	原权利要求1记载： 一种梳子，具有a, b, c部件。 修改为：一种梳子，具有a, b, c部件，其中b与c之间弹性连接。 原文中只记载b和c之间通过弹簧连接，弹性连接并未记载于原申请文件中
<b>二者联系</b>	修改权利要求，扩大保护范围，有可能同时导致修改超范围	

**4. 审查员依职权修改（《审查指南》第二部分第八章第6.2.2节）**

在发出授予专利权的通知书前，允许审查员对准备授权的文本依职权作如下的修改，并通知申请人：

**①说明书方面**

修改明显不适当的发明名称和/或发明所属技术领域；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误。

**四、根据《专利法》第33条的修改****1. 允许的修改（《审查指南》第二部分第八章第5.2.2.1节）**

这里所说的“允许的修改”，主要指符合专利法第33条规定的修改。

### (1) 对权利要求书的修改

允许的对权利要求书的修改，包括下述各种情形：

①在独立权利要求中增加、变更技术特征，对独立权利要求作进一步的限定，以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的的范围等缺陷。

只要增加、变更了技术特征的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围，这样的修改就应当被允许。

#### ②对数值范围的修改。

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。

#### 【例4】

权利要求的技术方案中，某温度为 $20^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$ ，对比文件公开的温度范围为 $0^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ ，该文件还公开了该范围内的一个特定值 $40^{\circ}\text{C}$ ，因此，审查员在审查意见通知书中指出该权利要求无新颖性。发明专利申请的说明书或者权利要求书还记载了 $20^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$ 范围内的特定值 $40^{\circ}\text{C}$ 、 $60^{\circ}\text{C}$ 和 $80^{\circ}\text{C}$ 。

允许的修改方式：将权利要求中该温度范围修改成 $60^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 或者 $60^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$ 或者 $80^{\circ}\text{C}\sim 90^{\circ}\text{C}$ 。

③变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。

只要变更后的独立权利要求所述的技术方案未超出原说明书和权利要求书记载的范围，就可允许这种修改。

④删除一项或多项权利要求，以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性，或者权利要求未以说明书为依据等缺陷，这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围，因此是允许的。

⑤将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围，因此是允许的。

⑥修改从属权利要求的引用部分，改正引用关系上的错误，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。这样的修改不会超出原权利要求书和说明书记载的范围，因此是允许的。

⑦修改从属权利要求的限定部分，清楚地限定该从属权利要求的保护范围，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例，这样的修改不会超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此是允许的。

### (2) 对说明书及其摘要的修改

允许的说明书及其摘要的修改包括下述各种情形。

①修改发明名称，使其准确、简要地反映要求保护的的主题的名称。

②修改发明所属技术领域，使其与国际专利分类表中最低分类位置涉及的领域相关。

### ③修改背景技术部分，使其与要求保护的主题相适应。

如果审查员通过检索发现了比申请人在原说明书中引用的现有技术更接近所要求保护的主题的对比文件，则应当允许申请人修改说明书，将该文件的内容补入这部分，并引证该文件，同时删除描述不相关的现有技术的内容。

注意：这种修改实际上使说明书增加了原申请的权利要求书和说明书未曾记载的内容，但由于修改仅涉及背景技术而不涉及发明本身，且增加的内容是申请日前已经公知的现有技术，因此是允许的。

### ④修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容，使其与要求保护的主题相适应。

⑤修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容，使其与独立权利要求请求保护的主题相适应。

### ⑥修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容。

只有在某(些)技术特征在原始申请文件中已清楚地记载，而其有益效果没有被清楚地提及，但所属技术领域的技术人员可以直接地、毫无疑义地从原始申请文件中推断出这种效果的情况下，才允许对发明的有益效果作合适的修改。

### ⑦修改附图说明。

申请文件中有附图，但缺少附图说明的，允许补充所缺的附图说明；附图说明不清楚的，允许根据上下文作出合适的修改。

### ⑧修改实施方式或者实施例。

这种修改中允许增加的内容一般限于补入原实施方式或者实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法(包括所使用的标准设备、器具)。如果由检索结果得知原申请要求保护的部分主题已成为现有技术的一部分，则申请人应当将反映这部分主题的内容删除，或者明确写明其为现有技术。

### ⑨修改附图。

删除附图中不必要的词语和注释，可将其补入说明书文字部分之中；修改附图中的标记使之与说明书文字部分相一致；在文字说明清楚的情况下，为使局部结构清楚起见，允许增加局部放大图；修改附图的阿拉伯数字编号，使每幅图使用一个编号。

### ⑩修改摘要。

通过修改使摘要写明发明的名称和所属技术领域，清楚地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；删除商业性宣传用语；更换摘要附图，使其最能反映发明技术方案的主要技术特征。

①修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。

## 2. 不允许的修改(《审查指南》第二部分第八章第5.2.3节)

作为一个原则，凡是对说明书(及其附图)和权利要求书作出不符合专利法第33条规定的修改，均是

不允许的。

具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。

### (1) 不允许的增加

不能允许的增加内容的修改，包括下述几种：

①将某些不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和/或说明书。不能将仅记载在摘要中的技术方案补入到说明书或者权利要求中。

②为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能从原说明书(包括附图)和/或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息。

③增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。

④引入原申请文件中未提及的附加组分，导致出现原申请没有的特殊效果。

⑤补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果。

⑥补入实验数据以说明发明的有益效果和/或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施。

⑦增补原说明书中未提及的附图，一般是不允许的；如果增补背景技术的附图，或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图，则应当允许。

### (2) 不允许的改变

不能允许的改变内容的修改，包括下述几种。

①改变权利要求中的技术特征，超出了原权利要求书和说明书记载的范围。

例如，原权利要求涉及制造橡胶的成分，不能将其改成制造弹性材料的成分，除非原说明书已经清楚地指明。

②由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容。

#### 【例5】

一件有关合成高分子化合物的发明专利申请，原申请文件中只记载在“较高的温度”下进行聚合反应。审查员引证的一份对比文件中记载了在40℃下进行同样的聚合反应后，于是将原说明书中“较高的温度”改成“高于40℃的温度”。

**分析：**所属技术领域的技术人员，并不能从原申请文件中理解到“较高的温度”是指“高于40℃的温度”。因此，这种修改引入了新内容，修改超范围。

③将原申请文件中的几个分离的特征，改变成一种新的组合，而原申请文件没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联。

④改变说明书中的某些特征，使得改变后反映的技术内容不同于原申请文件记载的内容，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

【例6】

一件有关多层层压板的发明专利申请，其原申请文件中描述了几种不同的层状安排的实施方式，其中一种结构是外层为聚乙烯。申请人修改说明书，将外层的聚乙烯改变为聚丙烯。

分析：修改后的层压板完全不同于原来记载的层压板，修改超范围。

【例7】

原申请文件中限定组合物的某成分的含量为5%或者45%~60%，后来说明书中修改为5%~60%。

分析：根据原申请文件记载的内容不能直接地、毫无疑义地得到该含量范围，修改超范围。

(3) 不允许的删除

不能允许删除某些内容的修改，包括下述几种：

①从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征，即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征；或者从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语；或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征。

【例8】

将“有助条的侧壁”改成“侧壁”。又例如，原权利要求是“用于泵的旋转轴密封……”，修改后的权利要求是“旋转轴密封”。

分析：上述修改在原说明书中找不到依据，修改超范围。

②从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围。

【例9】

一件有关多层层压板的发明专利申请，其说明书中描述了几种不同的层状安排的实施方式，其中一种结构是外层为聚乙烯。申请人修改说明书，将外层的聚乙烯这一层去掉。

分析：因为修改后的层压板完全不同于原来记载的层压板，因此修改超范围。

(4) 关于补交实验数据(《审查指南》第二部分第八章第3.5.1节)

对于申请日之后申请人为满足专利法第23条第3款、第26条第3款等要求补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

【注意】补交和补入实验数据的区别：补交是写在意见陈述书中供审查员参考，补入是写在申请文件里。补入实验数据将导致修改超范围，补交实验数据不超范围。

## 五、驳回决定和实质审查程序终止

### 1. 驳回决定的种类(《专利法实施细则》第59条)

《专利法实施细则》第59条规定的驳回发明专利申请的情形如下：

专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

驳回条款	内容
《专利法》第5条、第25条	专利申请的主题违反法律、社会公德或者妨害公共利益，或者申请的主题是违反法律、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 科学发现、智力活动规则、疾病诊断治疗方法、动植物新品种、原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质
《专利法》第2条第2款	专利申请不是对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案
《专利法》第19条第1款	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
《细则》第11条	申请专利过程中违反诚实信用原则，不以真实发明创造活动为基础，弄虚作假的
《专利法》第22条	专利申请的发明不具备新颖性、创造性或实用性
《专利法》第26条第3款、第4款、第5款	专利申请没有充分公开请求保护的主体 或者权利要求未以说明书为依据，或者权利要求未清楚、简要地限定要求专利保护的主体 专利申请是依赖遗传资源完成的发明创造，申请人在专利申请文件中没有说明该遗传资源的直接来源和原始来源；对于无法说明原始来源的，也没有陈述理由
《专利法》第31条第1款	专利申请不符合专利法关于专利申请单一性的规定
《专利法》第9条	专利申请的发明属于同样的发明创造
《细则》第23条第2款	独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征
《专利法》第33条	申请的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围
《细则》第49条第1款	分案的申请超出原说明书和权利要求书记载的范围

（注意，权利要求的引用关系不正确等格式问题不是驳回理由。）

2. 实质审查的终止（《审查指南》第二部分第八章第7.1节）

发明专利申请的实质审查程序，因以下原因终止：

- ①审查员作出驳回决定且决定生效；
- ②发出授予专利权的通知书；
- ③申请人主动撤回申请；
- ④申请被视为撤回。

注意，驳回后提出复审，实质审查未终止。

# 专题十五

## 期限和费用

### (一)期限

本部分总结《审查指南》第五部分第七章第1-5节涉及期限以及第五部分第九章第2-3节期限补偿的重要考点。

#### 一、期限的种类

期限分为法定期限和指定期限，法定期限是指专利法及其实施细则规定的各种期限，指定期限是指审查员在根据专利法及其实施细则作出的各种通知中，规定申请人(或专利权人)、其他当事人作出答复或者进行某种行为的期限。区分法定期限和指定期限的意义在于耽误了法定期限只能请求恢复，指定期限可以延长、也可以在耽误期限之后请求恢复。

#### 1. 法定期限

考试中常见的法定期限汇总如下(其中：A代表《专利法》、R代表《专利法实施细则》)：

项目	时间
不丧失新颖性宽限期(A24, R33. 3)	申请日以前6个月内，有专利法第24条四种情形之一的，可以在提出专利申请时声明要求不丧失新颖性的宽限期，并自申请之日起(或自申请日后知道他人未经同意公开、为公共利益公开之日起)2个月内提交有关证明文件。
优先权期限 (A29)	发明或实用新型在本国或者外国第一次提出专利申请之日起12个月内就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。 外观设计在本国或者外国第一次提出专利申请之日起6个月内就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。
提交优先权副本的期限(A30)	申请时提出书面声明，发明/实用新型在第一次提出申请之日起16个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本，外观设计在提出申请之日起3个月内提交第一次提出的专利申请文件的副本。
生物保藏(R27)	在申请日前或者最迟在申请日(优先权日)保藏生物材料样品。 自申请日起4个月内(PCT申请进入中国国家阶段之日起4个月)提交保藏证明和存活证明。 应当在请求书和说明书中写明该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；申请时未写明的，应当自申请日起4个月内补正。
发明公开(A34)	发明专利申请经初步审查合格的，自申请日(优先权日)起满18个月即行公布。
提出实质审查(A35. 1)	发明专利申请自申请日(优先权日)起3年内提出实质审查请求。



续表

项目	时间
主动修改期限 (R57)	发明专利申请人在提出实质审查时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段的通知之日起3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
	实用新型或外观设计专利申请人自申请日起2个月内可以主动提出修改。
办理授权登记手续 (R60)	自收到授予专利权的通知之日起2个月内办理登记手续。
复审请求/行政诉讼期限 (A41、A46)	专利申请人对驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内请求复审；对宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。
专利权期限 (A42. 1)	发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。
专利权期限补偿 (A42. 2)	自发明专利申请日起满4年，且自实质审查请求之日起满3年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。
新药专利权期限补偿 (A42. 3)	为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过5年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过14年。

2. 指定期限（一般情况）

发明专利申请的实质审查程序答复第一次审查意见通知书的期限	4个月
外观设计国际申请，申请人答复驳回通知的期限	4个月
答复其他通知书期限	2个月
复审无效程序中答复通知书的期限	1个月

3. 耽误期限的处分决定

因耽误期限作出的处分决定主要包括：视为撤回专利申请权、视为放弃取得专利权的权利、专利权终止、不予受理、视为未提出请求和视为未要求优先权等。

二、期限的计算

1. 期限的起算日

(1) 自申请日、优先权日、授权公告日等固定日期起计算

大部分法定期限是自申请日、优先权日、授权公告日等固定日期起计算的。例如，专利权期限、要求优先权的期限、缴纳年费、缴纳申请费、不丧失新颖性宽限期、提交保藏证明和存活证明均自申请日起计算；发明公开、提出实审请求均自优先权日起算。

(2) 自通知和决定的送达之日起计算

① 纸件申请通知的送达日

《专利法实施细则》第4条第4款规定：“国务院专利行政部门邮寄的各种文件，自文件发出之日（该日期记载在通知和决定上）起满15日，推定为当事人收到文件之日。当事人提供证据能够证明实际收到文

件的日期的，以实际收到日为准”。

## ②电子申请通知的送达日

《专利法实施细则》第4条第7款规定：“国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。”（除另有证据外，该通知书和决定的发文日推定为送达日）。

全部指定期限和部分法定期限自通知和决定的送达之日起计算。例如，办理授权登记手续、复审请求（法定期限），以及答复审查意见、补正（指定期限）均自通知书送达申请人之日起计算。

【例】邮寄的发文日为2024年7月4日的通知书，推定送达日为2024年7月19日。电子形式的发文日为2024年7月4日的通知书，推定送达日为2024年7月4日。

## 2. 期限的届满日（《审查指南》第五部分第七章第2.2节、2.3节）

期限起算日加上法定或者指定的期限即为期限的届满日。相应的行为应当在期限届满日之前、最迟在届满日当天完成。

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，期限届满日顺延至星期一。

## 3. 期限的计算方法

根据《专利法实施细则》第5条的规定，期限开始的当日不计算在期限内，自下一日开始计算。期限以年或者月计算的，以其最后一月的相应日（与起算日相对应的日期）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。

【例1】一件发明专利申请的申请日为2021年6月3日，发明专利请求实质审查期限为3年，实质审查请求期限的届满日是2024年6月3日。

【例2】专利局电子形式发出审查意见通知书，发文日为2024年12月31日，指定期限2个月，其推定送达日是2024年12月31日，则期限届满日应当是2025年2月28日。

【例3】专利局于2024年6月6日通过邮寄发出审查意见通知书，指定期限两个月，其推定送达日是2024年6月21日，则期限届满日应当是2024年8月21日。

【例4】专利局于2024年2月4日通过电子形式发出授权办登通知书，已知2024年4月4日至6日（周六）为清明节假期，7日上班，届满日算法：推定送达日为2024年2月4日，2个月期满日为2024年4月4日，由于放假及休息日，届满日延长至2024年4月8日。

## 4. 专利权期限的计算（《审查指南》第五部分第九章第4.1节）

发明专利权的期限为20年，实用新型专利权期限为10年，2021年6月1日以后申请的外观设计专利权期限为15年，均自申请日起计算。

【例】一件实用新型专利的申请日是2019年9月6日，该专利的期限为2019年9月6日至2029年9月5日，专利权期满终止日为2029年9月6日（遇节假日不顺延）。

## 三、专利权期限补偿(PTA 制度)

专利法第42条第1款规定发明专利权的期限为20年，自申请日起计算。明确了专利权期限计算的

起点和终点，但并不意味着专利申请自申请之日就能获得法律对于专利权完整意义上的保护。专利权自公告之日起生效，专利权人实际能够获得的保护期限一般都少于法定保护期限，对于发明专利申请而言，实质审查本身需要的时间比较长，如果审查周期的不合理延长是由专利局的原因而非申请人的原因造成的，对专利权人是不公平的。1999年美国《发明人保护法案》生效，正式建立专利权期限调整制度(Patent Term Adjustment, 即PTA)，也称专利权期限补偿制度。在2020年第四次专利法修改时，新增专利法第42条第2款，引入关于发明专利权期限补偿制度，对授权过程中非申请人原因造成的不合理延迟给予相应的专利权期限补偿。

### 1. 专利权期限补偿(PTA) 的法律规定

《专利法》第42条第2款规定：“自发明专利申请日起满4年，且自实质审查请求之日起满3年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。”

### 2. 专利权期限补偿(PTA) 的提出(《审查指南》第五部分第九章第2.1节)

专利权期限补偿请求应当由专利权人提出。专利权人请求给予专利权期限补偿的，应当自专利授权公告之日起3个月内向专利局提出请求，并且缴纳相应费用。

已委托专利代理机构的，专利权期限补偿请求应当由专利代理机构办理。专利权属于多个专利权人共有的，且未委托专利代理机构的，专利权期限补偿请求应当由代表人办理。

### 3. 专利权期限补偿(PTA) 的确定(《细则》第78条第2款)

给予专利权期限补偿的，补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算，该实际天数是指自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年之日起至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。

补偿期限的计算公式为：

发明专利权补偿期限=① 授权之日-D 满四满三之日-T合理-T 不合理(申请人)。

其中，D授权之日是指公告授予专利权之日；

D满四满三之日是指自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年之日，以较晚日期为准；

T合理是指合理延迟的天数，例如，由于权属纠纷或由于财产保全中止审查程序而引起的延迟时间；

T不合理(申请人)是指由申请人引起的不合理延迟的天数，包括申请人请求延长指定期限或请求延迟审查耽误的时间等等。

### 4. 对专利权期限补偿申请日和实质审查请求日的理解

#### (1) 特殊申请类型申请日的确定规则

《审查指南》第五部分第九章第2.2节规定，对于国际申请和分案申请，不合理延迟的实际天数是指自国际申请进入中国国家阶段的日期或分案申请递交日起满四年且自实质审查请求之日起满三年至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。

根据上述规定，在专利权期限补偿计算时申请日按如下规则确定：

①直接向国家知识产权局提交的发明专利申请，PTA 中的发明专利申请日即实际申请日；

②PCT 申请进入中国国家阶段的发明专利申请，PTA 中的发明专利申请日是指国际申请进入中国国家阶段的日期；

③分案申请，PTA 中的发明专利申请日是指分案申请递交日。

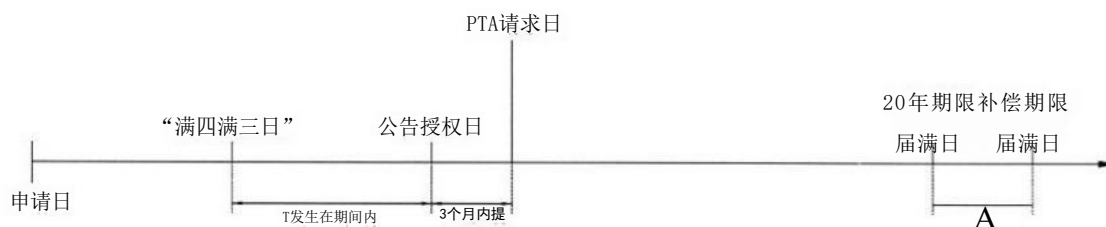
## (2) 实质审查请求之日的确定

在上述规定中，实质审查请求之日按如下规则确定：

①实质审查请求之日是指申请人依照专利法第35条第1款规定提出实质审查请求并依照专利法实施细则第113条规定足额缴纳发明专利申请实质审查费之日。

②发明专利申请的实质审查请求之日早于专利法第34条所称公布之日的，专利法第42条第2款所称自实质审查请求之日起满三年应当自该公布日起计算。（例如，申请人在提交申请的同时就提出实质审查请求，并缴纳了实质审查费，由于发明专利申请尚未公开，尚不能进入实质审查阶段。对于实质审查请求之日早于公布之日的，自该申请公布之日起计算满三）

## 专利权期限补偿(PTA) 的计算示例：



发明专利权补偿期限  $= (D_{\text{授权}} - D_{\text{满四满三}}) - T_{\text{合理}} - T_{\text{不合理(申请人)}}$

$T_{\text{合理}}$ : 合理延迟的天数

$T_{\text{不合理(申请人)}}$ : 申请人引起的不合理延迟的天数

(3) 授权过程中合理延迟的情形（《审查指南》第五部分第九章第2.2.1节）

以下情形引起的延迟属于授权过程中的合理延迟：

①在复审程序中修改专利申请文件后被授予专利权的，因复审程序引起的延迟；

② 当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷请求国务院专利行政部门中止有关程序引起的延迟；

③国务院专利行政部门响应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，中止被保全的专利申请权或者专利权的有关程序引起的延迟；

④其他合理延迟情形，如行政诉讼程序等。

(4) 申请人引起的不合理延迟情形：（《审查指南》第五部分第九章第2.2.2节）

以下情形引起的延迟属于申请人引起的不合理延迟：

① 未在指定期限内答复专利局发出的通知引起的延迟，延迟的天数为期限届满日起至实际提交答复之日止；

②申请延迟审查的，延迟的天数为实际延迟审查的天数；

③援引加入引起的延迟，延迟的天数为根据专利法实施细则第45条引起的延迟天数；

④请求恢复权利引起的延迟，延迟的天数为从原期限届满日起至同意恢复的恢复权利请求审批通知书发文日止；能证明该延迟是由专利局造成的除外；

⑤自优先权日起30个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请，申请人未要求提前处理引起的延迟，延迟的天数为进入中国国家阶段之日起至自优先权日起满30个月之日止。

#### 5. 专利权期限(PTA) 请求的审批(《审查指南》第五部分第九章第2.3节)

经审查后认为专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。

经审查后认为专利权期限补偿请求符合期限补偿条件的，专利局应当作出给予期限补偿的决定，告知期限补偿的天数。

#### 6. 专利权期限(PTA) 请求的登记和公告(《审查指南》第五部分第九章第2.4节)

专利局作出给予专利权期限补偿的决定后，应当将有关事项在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。

#### 7. 不适用专利权期限补偿的情形(细则78条)

同一申请人同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，依照细则第47条第2款的规定取得发明专利权的，该发明专利权的期限不适用专利法第42条第2款的规定。

#### 8. 救济

在2024年1月20日以后，专利权人对国家知识产权局依照专利法第42条第2款作出的关于是否给予专利权期限补偿的决定不服的，可以向国家知识产权局申请行政复议。

### 四、药品专利权期限补偿(PTE 制度)

医药领域是对专利保护最为依赖的领域，没有专利保护，新药研发企业就很难预期能够回收研发成本并获得合理利润。同时，药品上市需要经过药品监督管理部门的严格审批，包括非临床安全性评价和临床实验的要求，这意味着，即使药品发明获得专利授权，在其获得上市许可之前，相当长时间内是无法实施的，客观上缩短了药品专利的保护期限。世界范围内，美国最先对药品专利给予期限延长(Patent Term Extension,简称PTE)，此后，日本、韩国、欧盟、加拿大等也陆续建立类似制度，主要是为了补偿原研药上市审批周期过长而导致的专利保护期的损失。

#### 1. 药品专利权期限补偿(PTE) 的法律规定

《专利法》第42条第3款规定：“为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权期限补偿。补偿期限不超过5年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过14年。”

#### 2. 适用药品专利权期限补偿(PTE) 的条件(《审查指南》第五部分第九章第3.1节)

①请求补偿的专利授权公告日应当早于药品上市许可申请获得批准之日；

- ②提出补偿请求时，该专利权处于有效状态；
- ③该专利尚未获得过药品专利权期限补偿；
- ④请求补偿专利的权利要求包括了获得上市许可的新药相关技术方案；
- ⑤一个药品同时存在多项专利的，专利权人只能请求对其中一项专利给予药品专利权期限补偿；
- ⑥一项专利同时涉及多个药品的，只能对一个药品就该专利提出药品专利权期限补偿请求。

### 3. 药品专利权期限补偿(PTE) 的提出时机(《审查指南》第五部分第九章第3.2节)

药品专利权期限补偿请求应当由专利权人提出。如果专利权人与药品上市许可持有人不一致的，在提出补偿请求时，专利权人应当征得药品上市许可持有人书面同意。

专利权人请求药品专利权期限补偿的，应当自药品在中国获得上市许可之日起三个月内向专利局提出请求，并且缴纳相应费用。

已委托专利代理机构的，药品专利权期限补偿请求应当由专利代理机构办理。专利权属于多个专利权人共有的，且未委托专利代理机构的，药品专利权期限补偿请求应当由代表人办理。

### 4. 药品专利权期限补偿(PTE) 的适用药品范围(《审查指南》第五部分第九章第3.4节)

国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合规定的改良型新药，对于其中药物活性物质的产品发明专利、制备方法发明专利或者医药用途发明专利，可以给予药品专利权期限补偿。

创新药和改良型新药的含义依照有关法律法规并按照国务院药品监督管理部门的相关规定确定。

### 5. 提出药品专利权期限补偿(PTE) 的证明材料(《审查指南》第五部分第九章第3.3节)

专利权人与药品上市许可持有人不一致的，应当提交药品上市许可持有人的书面同意书等材料；

用于确定药品专利权期限补偿期间专利保护范围的相关技术资料，例如请求对制备方法专利进行期限补偿的，应当提交国务院药品监督管理部门核准的药品生产工艺资料；

专利局要求的其他证明材料。

请求人应当在请求中说明药品名称、药品注册分类、批准的适应症和请求给予期限补偿的专利号，指定与获得上市许可新药相关的权利要求，结合证明材料具体说明指定权利要求包括了新药相关技术方案的理由以及请求补偿期限的计算依据，并明确药品专利权期限补偿期间保护的技术方案。

### 6. 药品专利权期限补偿(PTE) 的计算公式

药品专利权补偿期限有双重限制条件，一是药品专利权补偿期限最长不超过五年，二是新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

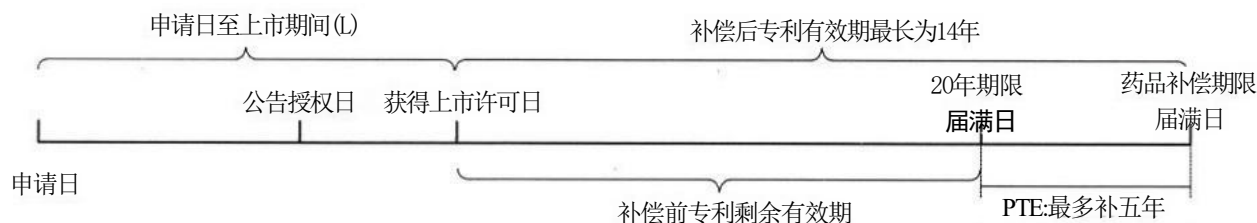
《细则》第82条对药品专利权期限补偿规定为：“依照专利法第42条第3款的规定给予专利权期限补偿的，补偿期限按照该专利申请日至该新药在中国获得上市许可之日的间隔天数减去5年，在符合专利法第42条第3款规定的基础上确定。”

根据上述规定，药品专利权补偿期限的计算公式为：

药品专利权补偿期限=D药品上市许可之日-D申请日-5(≤5年)

总有效专利权期限=(D20年期满之日-D药品上市许可之日)+发明专利权补偿期限+药品专利权补偿期限(≤14年)

【例】发明专利权如存在专利法第42条第2款、第3款的期限补偿的，专利权期满终止日为期限补偿后的专利权期满终止日。例如，一件发明专利的申请日为2021年9月6日，该专利的期限为2021年9月6日至2041年9月5日。如其专利权期限补偿后的专利权期限届满日为2041年12月1日，则该发明专利的专利权期满终止日为2041年12月2日（遇节假日不顺延）。



情况1: 如果药品在申请日的6年内获得上市许可 ( $L \leq 6$ )，那么专利补偿前还有14年以上，已经达到补偿后最长有效期，则PTE 不予补偿。

情况2: 如果药品在申请日的第6-11年获得上市许可 ( $L=6-11$ )，那么专利补偿前还有9-14年，则PTE 补偿补偿0-5年（不含本数）。

情况3: 如果药品在申请日的第11年以后才获得上市许可 ( $L \geq 11$ )，那么专利补偿前只剩不到9年，则PTE 补偿可以达到最大值的5年。

#### 7. 药品专利权期限补偿(PTE) 的审批(《审查指南》第五部分第九章第3.7节)

经审查后认为药品专利权期限补偿请求符合期限补偿条件的，专利局应当作出给予期限补偿的决定，告知期限补偿的天数。

经审查后认为药品专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和或补正文件的机会。对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。

#### 8. 药品专利权期限补偿(PTE) 的公告(《审查指南》第五部分第九章第3.8节)

专利局作出给予药品专利权期限补偿的决定后，应当将有关事项在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。

#### 9. 救济

专利权人对国家知识产权局依照专利法第42条第3款作出的关于是否给予药品专利权期限补偿的决定不服的，可以向国家知识产权局申请行政复议。

#### 10. 药品专利权期限补偿(PTE) 与专利权期限补偿(PTA) 的联系(《审查指南》第五部分第九章第3.7节)

涉及发明专利权期限补偿和药品专利权期限补偿的补偿期限是可以“叠加”的。

但是，由于药品专利权期限补偿期间其保护范围仅限于国家药品监督管理局批准上市的新药及其经批准的适应症相关技术方案；而且，药品专利权期限补偿还有补偿期限不超过5年和新药批准上市后总有效专利权期限不超过14年的限制，因此，必须先计算发明专利权期限补偿，再计算药品专利权期限补偿。

### 三、期限的延长

#### 1. 期限延长的适用情况(《专利法实施细则》第6条第4款)

当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的,应当在期限届满前,向国务院专利行政部门提交延长期限请求书,说明理由并办理有关手续。

#### 2. 不能适用期限延长的情形(《审查指南》第五部分第七章第4.1节)

①期限延长的仅限于指定期限,法定期限不可延长。

②在无效宣告请求审查程序中,复审和无效审理部门指定的期限不得延长。

【注意】复审请求程序中,复审无效审查部指定的期限可以延长。

#### 3. 办理期限延长的手续

##### (1) 申请请求延长期限

请求延长期限的,应当在期限届满前提交延长期限请求书,说明理由,并缴纳延长期限请求费。

延长期限请求费以月计算。延长的期限不足一个月的,以一个月计算。延长的期限不得超过两个月。对同一通知或者决定中指定的期限一般只允许延长一次。

##### (2) 特殊情况下申请请求延长期限

国家出现紧急状态或者非常情况时,专利局可以依法延长专利法实施细则规定的期限和专利局指定的期限或者简化当事人应当履行的相关手续,并以公告等形式告知当事人。

### 四、权利的恢复

权利的恢复是指,因法定事由耽误期限导致权利丧失的,可以在一定期限内请求恢复权利。《专利法实施细则》第6条规定了权利恢复的类型和条件,《审查指南》第五部分第七章第6节做出了更详细的规定。

#### 1. 适用范围

##### (1) 因不可抗力恢复权利

因不可抗力延误期限,导致权利丧失,提出恢复权利请求包括以下条件:

①导致权利丧失的条件是不可抗拒的事由,例如地震,洪水,海啸等自然灾害。

②耽误的期限包括法定期限和指定期限。

③时间限制是障碍消除之日起2个月内提出恢复请求,最迟自期限届满之日起2年。

##### (2) 因正当理由恢复权利

因正当理由延误期限,导致权利丧失,提出恢复权利请求包括以下条件:

①导致延误期限的原因是除不可抗力以外的其他理由,例如邮路不畅,无法联络到申请人、生病等。

②耽误的期限包括法定期限和指定期限。

③自收到国务院专利行政部门的丧失权利通知之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。



专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

2. 根据《细则》第6条不可恢复的期限

不丧失新颖性的宽限期、优先权期限、专利权期限和侵权诉讼时效这四种期限被耽误而造成的权利丧失(包括不可抗力和正当理由),不能根据《细则》第6条请求恢复权利。

3. 请求恢复权利的手续

①当事人请求恢复权利的,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,消除造成权利丧失的原因。

【例】申请人因未缴纳申请费,其专利申请被视为撤回后,在请求恢复其申请权的同时,还应当补缴规定的申请费。

②以正当理由请求恢复权利的,还应当缴纳恢复权利请求费。

【总结】

	正当理由	不可抗拒的事由
期限	收到专利局的处分决定之日起2个月内提出	障碍消除后的2个月内提出,但最迟不得超过被耽误的期限届满日起2年
文件	恢复权利请求书,必要时附具证明文件	
费用	恢复权利请求费	无需缴纳费用
手续	恢复权利的同时,应当办理权利丧失前应当办理的相应手续,消除造成权利丧失的原因	
不能恢复的期限	不丧失新颖性的宽限期、优先权期限、专利权期限和侵权诉讼时效	

(二) 费用

1. 常考的费用种类及缴纳期限

缴费项目	缴费期限
申请费、公布印刷费、附加费(申请文件的说明书(包括附图)页数超过30页或者权利要求超过10项)、优先权要求费	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
发明专利申请实质审查费	自申请日(优先权日)起3年内
授权当年年费	收到授予专利权通知书和办理登记手续通知书之日起2个月内
授予专利权当年以后的年费	上一年度期满前缴纳
延长期限请求费	相应的期限届满日之前缴纳
因正当理由恢复权利请求费	自收到国务院专利行政部门的确认权利丧失通知之日起2个月内缴纳
著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费	自提出请求之日起1个月内缴纳
复审请求费	收到驳回决定之日起3个月内
专利权期限补偿请求费	专利授权公告之日起3个月内
药品专利权期限补偿请求费	药品在中国获得上市许可之日起3个月内

## 2. 年费的计算

年费指专利权人依照专利法规定，自被授予专利权的当年开始，在专利权有效期内逐年应向专利局缴纳的费用。

### ①年费缴纳时间

授予专利权当年的年费应当在办理登记手续的同时缴纳，以后的年费应当在上一年度期满前缴纳。

### ②年度的计算

专利年度从申请日起算，与优先权日、授权日无关，与自然年度也没有必然联系。

#### 【例1】年度的计算

一件专利申请的申请日是2019年6月1日，该专利申请的第一年度是2019年6月1日至2020年5月31日，第二年度是2020年6月1日至2021年5月31日，以此类推。

### ③年费缴纳期限

缴费期限届满日是申请日在该年的相应日。

#### 【例2】年费的缴纳

例1中，如果该专利申请于2020年8月26日被授予专利权，办理登记时应缴纳第二年年费，最迟应在2021年6月1日前缴纳第三年年费。

## 2. 费用支付

①直接向国务院专利行政部门缴纳费用的，以缴纳当日为缴费日；

②以邮局汇付方式缴纳费用的，以邮局汇出的邮戳日为缴费日；

③以银行汇付方式缴纳费用的，以银行实际汇出日为缴费日；

通过邮局或者银行汇付的，应当在送交国务院专利行政部门的汇单上写明正确的申请号或者专利号以及缴纳的费用名称。

## 3. 收费的减缴(《审查指南》第五部分第二章第3节)

申请人或者专利权人缴纳专利费用有困难的，或者其专利处于开放许可实施期间的，可以根据专利收费减缴办法向专利局提出收费减缴的请求。

可以减缴的费用种类包括：

①申请费(不包括公布印刷费、申请附加费)；

②发明专利申请实质审查费；

③复审费；

④年费(自授予专利权当年起10年的年费、开放许可实施期间的年费)。

## 4. 退款(《审查指南》第五部分第二章第4.2节)

(1) 提出退款请求的时间

多缴、重缴、错缴专利费用的，当事人可以自缴费日起3年内，提出退款请求。

符合国务院发展改革部门、财政部门及国务院专利行政部门发布的公告和通知的有关规定的，当事

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

人可以提出退款请求。符合规定的，专利局应当予以退款。

### (2) 专利局主动退款的情形

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，并且在专利局作出发明专利申请进入实质审查阶段通知书之前，已缴纳的实质审查费。

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及相关费用。

## 专题十六

### 审查过程中的其他程序事项

#### 一、撤回专利

下面结合《专利法》第32条、《专利法实施细则》第41条、《审查指南》第一部分第一章第6.6节的规定，对撤回专利申请的重要考点归纳如下：

①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。

②申请人撤回专利申请的，应当提交撤回专利申请声明，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。

③撤回专利申请声明应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。

④撤回专利申请不得附有任何条件。

⑤撤回专利申请的生效日为手续合格通知书的发文日。

⑥对于已经公布的发明专利申请，应当在专利公报上予以公告。

⑦申请人无正当理由不得要求撤销撤回专利申请的声明；但在申请权非真正拥有人恶意撤回专利申请后，申请权真正拥有人(应当提交生效的法律文书来证明)可要求撤销撤回专利申请的声明。

⑧撤回专利申请的声明是在专利申请作好公布准备后提出的，申请文件照常公布或者公告，但审查程序终止，撤回专利申请的声明应当在以后出版的专利公报上予以公告。

#### 二、专利权的授予

下面结合《专利法》第39条、第40条以及《审查指南》第二部分第八章第6.2节及第五部分第九章第1节的规定，对专利权授予的重要考点归纳如下。

##### 1. 专利权授予的程序(《专利法》第39条、第40条)

①发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的、实用新型和外观设计专利申请经初步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专利权的决定，发给专利证书，同时予以登记和公告。专利权自公告之日起生效。

②在作出授予专利权的决定之前，专利局发出授予发明专利权的通知书以及办理登记手续通知书。申请人应当在收到该通知之日起2个月内办理登记手续。申请人在办理登记手续时，应当按照办理登记手续通知书的要求缴纳授权当年的年费。

③专利局发出授予专利权的通知书和办理登记手续通知书后，申请人在规定期限内未办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。

## 2. 专利证书(《审查指南》第五部分第九章第1.2节)

### (1) 专利证书的构成

专利证书应当记载与专利权有关的重要著录事项、国家知识产权局印记、局长签字、授权公告日和授权公告号等。

### (2) 电子专利证书

国家知识产权局自2023年2月7日(含当日)起,全面推行专利证书电子化。当事人以电子形式申请并获得专利授权的,通过专利业务办理系统下载电子专利证书;以纸质形式申请并获得专利授权的,按照《领取电子专利证书通知书》中告知的方式下载电子专利证书。

### (3) 专利证书的更换

#### 1) 可以更换的情形:

①专利权权属纠纷经地方知识产权管理部门调解或者人民法院调解或者判决后,专利权归还请求人的,在该调解或者判决发生法律效力后,当事人可以在办理变更专利权人手续合格后,请求专利局更换专利证书。

②专利局发出的原纸质专利证书破损损坏的,专利权人可以请求更换专利证书。专利局可以重新制作电子专利证书发送给当事人,更换后的证书应当与原专利证书的内容一致。

③专利证书中存在错误时,专利权人可以请求专利局更正。专利局经核实错误的,将原专利证书公告作废,颁发更正后的专利证书。

#### 2) 不可更换的情形:

①专利权终止后,专利局不再更换专利证书。

②因专利权的转移、专利权人更名发生专利权人姓名或者名称变更的,均不予更换专利证书。

## 3. 专利登记簿(《审查指南》第五部分第九章第1.3节)

### (1) 建立时间

专利局授予专利权时应当建立专利登记簿。

### (2) 登记内容

根据《细则》第106条以及《审查指南》第五部分第九章第1.3节的规定,国务院专利行政部门设置专利登记簿,登记下列与专利申请和专利权有关的事项:

①专利权的授予;

②专利申请权、专利权的转移;

③专利权的质押、保全及其解除;

④专利实施许可合同的备案;

⑤国防专利、保密专利的解密;

⑥专利权的无效宣告;

⑦专利权的终止;

- ⑧专利权的恢复;
- ⑨专利权期限补偿;
- ⑩专利实施的开放许可;
- ⑪专利实施的强制许可;
- ⑫专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更。

### (3) 效力

- ①授予专利权时, 专利登记簿与专利证书上记载的内容是一致的, 在法律上具有同等效力;
- ②专利权授予之后, 专利的法律状态的变更仅在专利登记簿上记载, 由此导致专利登记簿与专利证书上记载的内容不一致的, 以专利登记簿上记载的法律状态为准。

### (4) 专利登记簿副本(《细则》第145条第1款)

- ①专利登记簿副本依据专利登记簿制作。
- ②专利权授予公告之后, 任何人都可以向专利局请求出具专利登记簿副本。
- ③请求出具专利登记簿副本的, 应当提交办理文件副本请求书并缴纳相关费用。

## 三、放弃专利权

下面结合《审查指南》第五部分第九章第4.3节的规定, 对放弃专利权的重要考点归纳如下。

- ①授予专利权后, 专利权人随时可以主动要求放弃专利权。
- ②专利权人放弃专利权的, 应当提交放弃专利权声明(委托专利代理机构的由专利代理机构办理), 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。
- ③主动放弃专利权的声明不得附有任何条件。
- ④放弃专利权只能放弃一件专利的全部。
- ⑤专利权人无正当理由不得要求撤销放弃专利权的声明。除非在专利权非真正拥有人恶意要求放弃专利权后, 专利权真正拥有人(应当提供生效的法律文书来证明)可要求撤销放弃专利权声明。
- ⑥放弃专利权声明的生效日为手续合格通知书的发文日。
- ⑦同日双申放弃的生效。

申请人因同日对同样的发明创造同时申请实用新型和发明, 申请人在规定期限内声明放弃实用新型专利权以获得发明专利权的, 放弃实用新型专利权的生效日为发明专利权的授权公告日, 放弃的实用新型专利权自该日起终止。

## 四、专利权的终止(《专利法》第44条)

专利权终止的三种情形:

- ①专利权期限届满的终止;

专利权期满时应当及时在专利登记簿和专利公报上分别予以登记和公告。

- ②期限届满前没有按照规定缴纳年费的终止;

年费缴纳期满未缴纳的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

### ③期限届满前放弃专利权的终止。

专利权人以书面声明放弃其专利权的，符合规定的，审查员应当发出手续合格通知书，放弃的专利权自手续合格通知书的发文日起终止。

【注意】专利被宣告无效是自始无效，无效不属于终止。

## 五、中止程序

下面结合《细则》第103条第1款、第104条和《审查指南》第五部分第七章第7节的规定，对中止程序的重要考点归纳如下。

### 1. 中止的含义

中止，是指当地方知识产权管理部门或者人民法院受理了专利申请权(或专利权)权属纠纷，或者人民法院裁定对专利申请权(或专利权)采取财产保全措施时，专利局根据权属纠纷的当事人的请求或者人民法院的要求中止有关程序的行为。

### 2. 请求中止的手续

(1) 权属纠纷的当事人请求的中止

①提交中止程序请求书并说明理由；

②附具证明文件，即地方知识产权管理部门或者人民法院的写明专利申请号(或专利号)的有关受理文件正本或者副本。

(2) 因人民法院要求协助执行财产保全的中止

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。

### 3. 中止的期限

(1) 权属纠纷的当事人请求中止的期限

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，该中止程序结束。

中止程序可以延长一次，延长的期限不得超过6个月(无效程序除外)。

(2) 因协助执行财产保全而中止的期限

按照民事裁定书及协助执行通知书写明的财产保全期限中止有关程序。

人民法院要求继续采取财产保全措施的，应当在中止期限届满前将继续保全的协助执行通知书送达专利局，经审核通过后，中止期限予以续展。

### 4. 中止程序的恢复

(1) 权属纠纷的当事人提出的

中止期限届满，权利人未变动的，专利局自行恢复。权利人有变动的，取得权利一方的当事人在收到通知书之日起3个月内办理著录项目变更手续，并补办在中止程序中应办而未办的其他手续。

(2) 因人民法院要求协助执行财产保全的

中止期限届满，人民法院没有要求继续采取财产保全措施的，国家知识产权局自行恢复有关程序，并

对专利权的保全解除予以公告。

### 5. 中止的范围

①暂停专利申请的初步审查、实质审查、复审、授予专利权程序和专利权无效宣告程序；

②暂停视为撤回专利申请、视为放弃取得专利权、未缴年费终止专利权等程序；

③暂停办理撤回专利申请、放弃专利权、变更申请人(或专利权人)的姓名或者名称、转移专利申请权(或专利权)、专利权质押登记等手续。

中止请求批准前已进入公布或者公告准备的，该程序不受中止的影响。

### 6. 无效宣告程序中中止的例外

对于处于无效宣告程序中的专利，专利局的流程管理部门完成形式审查后，由复审和无效审理部门作进一步审查。具备下列情形之一的，可以不中止专利权无效宣告程序：

①根据已进行的审查工作能够作出无效宣告审查决定的；

②权属纠纷当事人依据的理由明显不充分，也未提交足以证明确有权属纠纷存在的证据的；

③有证据表明，中止专利权无效宣告程序将明显损害当事人利益或者公共利益的；

④有证据表明，中止程序的请求明显具有不诚信、不正当行为的。

## 六、通知和决定的送达

下面结合《细则》第4条第3款和《审查指南》第五部分第六章第2节的规定，对通知和决定的送达的重要考点归纳如下。

### 1. 邮寄送达以及直接送交

邮寄送达文件是指通过邮局把通知和决定送交当事人。直接送交是指经专利局同意，专利代理机构可以在专利局指定的时间和地点，按时接收通知和决定。

通过邮寄、直接送交的通知和决定，自发文日起满十五日推定为当事人收到通知和决定之日。对于通过邮寄的通知和决定，当事人提供证据能够证明实际收到文件的日期的，以实际收到日为准。

### 2. 电子形式送达

通过电子形式送达的通知和决定，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。进入当事人认可的电子系统的日期与通知书和决定的发文日不一致时，除当事人能提供证据外，该通知书和决定的发文日推定为送达日。

### 3. 公告送达

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。

## 七、优先审查

### 1. 适用优先审查的案件类型(《专利优先审查管理办法》第2条)

下列专利申请或者案件的适用优先审查：



- ①实质审查阶段的发明专利申请；
- ②实用新型和外观设计专利申请；
- ③发明、实用新型和外观设计专利申请的复审；
- ④发明、实用新型和外观设计专利的无效宣告。

依据国家知识产权局与其他国家或者地区专利审查机构签订的双边或者多边协议开展优先审查的，按照有关规定处理，不适用本办法。

## 2. 优先审查范围

(1) 专利申请或者复审案件的优先审查(《专利优先审查管理办法》第3条)

有下列情形之一的专利申请或者专利复审案件，可以请求优先审查：

①涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业；

②涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业；

③涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快；

④专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造；

⑤就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请；

⑥其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

(2) 无效宣告案件的优先审查(《专利优先审查管理办法》第4条)

有下列情形之一的无效宣告案件，可以请求优先审查：

①针对无效宣告案件涉及的专利发生侵权纠纷，当事人已请求地方知识产权局处理、向人民法院起诉或者请求仲裁调解组织仲裁调解；

②无效宣告案件涉及的专利对国家利益或者公共利益具有重大意义。

## 3. 请求人(《专利优先审查管理办法》第5条)

①对专利申请、专利复审案件提出优先审查请求，应当经全体申请人或者全体复审请求人同意；对无效宣告案件提出优先审查请求，应当经无效宣告请求人或者全体专利权人同意。

②处理、审理涉案专利侵权纠纷的地方知识产权局、人民法院或者仲裁调解组织可以对无效宣告案件提出优先审查请求。

## 4. 审理

(1) 手续材料(《专利优先审查管理办法》第8条)

申请人提出发明、实用新型、外观设计专利申请优先审查请求的，应当提交优先审查请求书、现有技术或者现有设计信息材料和相关证明文件；除针对向海外申请专利的优先权基础申请提出优先权审查外，其余优先审查请求书应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

### (2) 结案期限(《专利优先审查管理办法》第10条)

国家知识产权局同意进行优先审查的,应当自同意之日起,在以下期限内结案:

- ①发明专利申请在45日内发出第一次审查意见通知书,并在1年内结案;
- ②实用新型和外观设计专利申请在2个月内结案;
- ③专利复审案件在7个月内结案;
- ④发明和实用新型专利无效宣告案件在5个月内结案,外观设计专利无效宣告案件在4个月内结案。

### (3) 答复期限(《专利优先审查管理办法》第11条)

对于优先审查的专利申请,申请人应当尽快作出答复或者补正。申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起2个月,申请人答复实用新型和外观设计专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起15日。

## 5. 优先审查的停止

### (1) 专利申请的停止(《专利优先审查管理办法》第12条)

对于优先审查的专利申请,有下列情形之一的,国家知识产权局可以停止优先审查程序,按普通程序处理,并及时通知优先审查请求人:

- ①优先审查请求获得同意后,申请人根据细则第57条第1、2款对申请文件提出修改;
- ②申请人答复期限超过《专利优先审查管理办法》第11条规定的期限;
- ③申请人提交虚假材料;
- ④在审查过程中发现为非正常专利申请。

### (2) 复审或无效案件的停止(《专利优先审查管理办法》第13条)

对于优先审查的专利复审或者无效宣告案件,有下列情形之一的,专利复审委员会可以停止优先审查程序,按普通程序处理,并及时通知优先审查请求人:

- ①复审请求人延期答复;
- ②优先审查请求获得同意后,无效宣告请求人补充证据和理由;
- ③优先审查请求获得同意后,专利权人以删除以外的方式修改权利要求书;
- ④专利复审或者无效宣告程序被中止;
- ⑤案件审理依赖于其他案件的审查结论;
- ⑥疑难案件,并经专利复审委员会主任批准。

## 八、延迟审查

下面结合《审查指南》第五部分第七章第8.3节的规定,对延迟审查的重要考点归纳如下。

### 1. 延迟审查的对象

申请人可以对专利申请提出延迟审查请求。

### 2. 延迟审查提出的时间

- ①发明专利延迟审查请求,应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出,但发明专利申请延迟审

查请求自实质审查请求生效之日起生效；

②实用新型专利延迟审查请求，应当由申请人在提交实用新型专利申请的同时提出；

③外观设计专利延迟审查请求，应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出。

**3. 延迟期限**

①发明专利延迟期限为自延迟审查请求生效之日起1年、2年或者3年；

②实用新型专利延迟期限为自延迟审查请求生效之日起1年；

③外观设计专利延迟期限以月为单位，最长延迟期限为自延迟审查请求生效之日起36个月。

延迟期限届满后，专利申请将按顺序待审。必要时，专利局可以自行启动审查程序并通知申请人，申请人请求的延迟审查期限终止。

延迟期限届满前，申请人可以请求撤回延迟审查请求，符合规定的，延迟期限终止，专利申请将按顺序待审。

**【 总结 】**

	提出延迟审查的时间	延迟期限
发明	提出实质审查请求的同时提出	自延迟审查请求生效之日起1年、2年或者3年
实用新型	提交申请的同时	自延迟审查请求生效之日起1年
外观设计	提交申请的同时	自延迟审查请求生效之日起36个月

## 专题十七

### 专利申请中的手续事宜

本专题涉及保密申请、向外国申请专利的保密审查、电子申请、查阅和复制、非正常申请、专利权评价报告、香港专利、行政复议等手续性事宜。

#### 一、保密专利申请

##### 1. 保密专利申请的种类(《专利法》第4条)

保密申请分为涉及国防利益的国防专利和涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益的普通发明或者实用新型专利申请两种情况。

(1) 涉及国防利益(《细则》第7条第1款)

①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;

②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。

(2) 涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益(《细则》第7条第2款)

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, 由国务院专利行政部门受理和审查。

##### 2. 国防专利的审查

(1) 审查、授权决定的单位(《国防专利条例》第18条)

涉及国防利益需要保密的专利申请由国防专利局进行审查, 经审查没有发现驳回理由的, 由专利局根据国防专利局的审查意见作出授予国防专利权的决定, 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专利号、申请日和授权公告日。

(2) 国防专利的复审无效(《国防专利条例》第16条)

国防专利机构设立国防专利复审委员会, 负责国防专利的复审和无效宣告工作。

(3) 国防专利的委托代理(《国防专利条例》第9条)

需要委托专利代理机构申请国防专利和办理其他国防专利事务的, 应当委托国防专利机构指定的专利代理机构办理。专利代理机构及其工作人员对在办理国防专利申请和其他国防专利事务过程中知悉的国家秘密, 负有保密义务。

(4) 国防专利的提交方式(《国防专利条例》第10条第2款)

国防专利申请人应当按照国防专利机构规定的要求和统一格式撰写申请文件, 并亲自送交或者经过

机要通信以及其他保密方式传交国防专利机构，不得按普通函件邮寄。

(5) 主动修改(《国防专利条例》第14条第2款)

国防专利申请人在自申请日起6个月内或者在对第一次审查意见通知书进行答复时，可以对其国防专利申请主动提出修改。

(6) 转让(《国防专利条例》第7条第1款、第8条第1款)

国防专利申请权和国防专利权经批准可以向国内的中国单位和个人转让。

禁止向国外的单位和个人以及在国内的外国人和外国机构转让国防专利申请权和国防专利权。

### 3. 专利局的保密审查

(1) 专利申请的保密确定(《审查指南》第五部分第五章第3节)

① 申请人提出保密请求

申请人认为其发明或者实用新型专利申请涉及除国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当在提出专利申请的同时，在请求书上提出保密的请求，其申请文件应当以纸件形式提交。申请人也可以在发明专利申请作好公布准备之前，或者实用新型专利申请作好授权公告准备之前，提出保密请求。

② 专利局自行进行的保密确定

分类审查员在对发明或者实用新型专利申请进行分类时，应当将发明内容可能涉及国家安全或者重大利益，但申请人未提出保密请求的发明或者实用新型专利申请挑选出来。

(2) 保密专利申请的审批流程(《审查指南》第五部分第五章第4节)

对于发明专利申请，初步审查和实质审查按照与一般发明专利申请相同的基准进行。初步审查合格的保密专利申请不予公布，实质审查请求符合规定的，直接进入实质审查程序。经实质审查没有发现驳回理由的，作出授予保密发明专利权的决定，并发出授予发明专利权通知书和办理登记手续通知书。

对于实用新型专利申请，初步审查按照与一般实用新型专利申请相同的基准进行。经初步审查没有发现驳回理由的，作出授予保密实用新型专利权的决定，并发出授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书。

保密专利申请的授权公告仅公布专利号、申请日和授权公告日。

(3) 专利申请(或者专利)的解密程序(《审查指南》第五部分第五章第5节)

① 申请人(或者专利权人)提出解密请求

保密专利申请的申请人或者保密专利的专利权人可以书面提出解密请求。

② 专利局定期解密

专利局每两年对保密专利申请(或者专利)进行一次复查，经复查认为不需要继续保密的，通知申请人予以解密。

③ 解密后的处理

发明、实用新型专利申请解密后，尚未被授予专利权的，按照一般专利申请进行审查和管理。

发明或者实用新型专利解密后，应当进行解密公告、出版发明或者实用新型专利单行本，并按照一般专利进行管理。

#### ④解密国防专利的接收和处理

专利局接收国防知识产权局移交的解密国防专利后，应当及时对该专利进行解密公告、出版发明专利单行本，并将该专利转为一般专利进行管理。

## 二、向外国申请专利的保密审查

### 1. 地域原则(《专利法》第19条第1款，《细则》第8条第1-2款)

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。

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。

### 2. 请求保密审查方式(《细则》第8条第3-5款)

#### (1) 附随请求

根据《细则》的规定，向中国专利局申请专利后拟向外国申请专利的，应当在向外国申请专利前提出请求。

根据《审查指南》的规定，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者之后提交向外国申请专利保密审查请求书。

#### (2) 直接请求

直接向外国申请专利的，应当事先向中国专利局提出请求，并详细说明其技术方案。向外国申请专利的内容应当与该专利申请的内容一致。

#### (3) 视为请求

向中国专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。

### 3. 审查期限(《细则》第9条，)

①国务院专利行政部门收到向外国申请专利保密审查请求后，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，应当在请求递交日起2个月内向申请人发出保密审查通知，情况复杂的，可以延长两个月。

②如果国务院专利行政部门发出了保密通知，应当在请求递交日起4个月内做出是否保密的决定，并通知申请人，情况复杂的，可以延长2个月。

③国际申请需要保密的，审查员应当自申请日起3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。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### 4. 未经保密审查的后果

#### (1) 审查阶段

属于驳回理由：对违反保密审查的规定向外国申请专利的发明或者实用新型，其后又在中国申请专利的，对中国专利申请不授予专利权。

#### (2) 无效阶段

属于无效理由：对违反保密审查的规定向外国申请专利的发明或者实用新型，其后又在中国申请专利并获得授权的，任何人可以以违反保密审查为理由提出专利无效请求。

#### (3) 法律责任（《专利法》第78条）

违反保密审查规定向外国申请专利，泄露国家秘密的，由所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 三、电子申请

下面结合《关于专利电子申请的规定》、《审查指南》的有关规定，对电子申请的重点考点归纳如下。

### 1. 专利业务办理系统与用户（《审查指南》第五部分第一章第9节）

专利业务办理系统是专利局指定的特定电子系统，是可以集中实现专利电子申请、电子缴费、集成电路布图设计电子申请等多个业务的网上业务办理平台。

专利业务办理系统注册用户是指已经与国家知识产权局签订了专利业务办理系统用户服务协议，实名办理了用户注册手续的自然人、法人和非法人组织。

申请人有两人以上且未委托专利代理机构，并以电子形式提交专利申请文件及其他文件的，应当由代表人提交。

### 2. 电子申请适用范围

#### (1) 适用的情形（《关于专利电子申请的规定》第4条）

- ①发明、实用新型和外观设计专利申请；
- ②进入中国国家阶段的国际申请；
- ③复审和无效宣告请求。

#### (2) 不适用的情形

- ①保密专利申请；
- ②专利国际申请（通过其他方式提出电子申请）。

### 3. 递交日（《细则》第4条第2款）

以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的，以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日。

### 4. 电子发文（《细则》第4条第7款）

国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。

根据《审查指南》第五部分第六章第2.3.1节的规定，通过电子形式送达的通知和决定，以进入当事人

认可的电子系统的日期为送达日。进入当事人认可的电子系统的日期与通知书和决定的发文日不一致时，除当事人能提供证据外，该通知书和决定的发文日推定为送达日。

### 5. 纸件与电子件的转换

申请人或专利代理机构可以请求将纸件申请转换为电子申请，涉及国家安全或者重大利益需要保密的专利申请除外。

## 四、查阅和复制

查阅和复制属于每10年考1题的知识点，具体规定在《审查指南》第五部分第四章第5.1节。对查阅和复制考试可仅掌握查阅和复制的原则：

①专利局对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负有保密责任。在此期间，查阅和复制请求人仅限于该案申请人及其专利代理师。

②任何人均可向专利局请求查阅和复制公布后的发明专利申请案卷和授权后的实用新型和外观设计专利申请案卷。

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专利局相关部门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专利局根据审查需要要求当事人提供的各种文件，原则上可以查阅和复制。但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。

## 五、非正常专利申请

### 1. 遵守原则和适用范围(《规范专利申请行为的规定》第2条)

#### (1) 遵守原则

提出或者代理提出专利申请的，应当遵守法律、行政法规和部门规章的有关规定，遵循专利法立法宗旨，恪守诚实信用原则，以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假，不得违反《中华人民共和国专利法实施细则》第11条的规定实施非正常申请专利行为。

#### (2) 适用范围(《规范专利申请行为的规定》第3条)

非正常申请专利行为包括以下各类行为：

①所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同、或者实质上由不同发明创造特征或要素简单组合变化而形成的；

②所提出专利申请存在编造、伪造或变造发明创造内容、实验数据或技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或现有设计等类似情况的；

③所提出多件专利申请的发明创造内容系主要利用计算机技术随机生成的；



④所提出专利申请的发明创造系为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；

⑤申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；

⑥将实质上与特定单位、个人或地址关联的多件专利申请分散、先后或异地提出的；

⑦出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；

⑧违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。

### 2. 审查程序（《规范专利申请行为的规定》第5-7条）

①国务院专利行政部门根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》相关规定，在专利申请受理、初审、实审、复审程序或者国际申请的国际阶段程序中发现或者根据举报得知，并初步认定存在非正常申请专利行为的，可以组成专门审查工作组或者授权审查员启动专门审查程序，通知申请人在指定的期限内陈述意见并提交证明材料或者主动撤回相关专利申请、法律手续办理请求。

②申请人无正当理由逾期未答复的，相关专利申请被视为撤回，相关法律手续办理请求被视为未提出。

③经申请人陈述意见后，国务院专利行政部门仍然认为属于非正常申请专利行为的，可以依法驳回相关专利申请，或者不予批准相关法律手续办理请求。

④申请人对驳回专利申请决定不服的，可以依法提出专利复审请求；对不予批准相关法律手续办理请求的，可以依法提出行政复议申请或者提起行政诉讼。

### 3. 非正常申请专利行为处罚措施（《规范专利申请行为的规定》第9条）

#### （1）不予费用减缴

对该非正常专利申请不予减缴专利费用；对于五年内多次实施非正常申请专利行为等情节严重的申请人，其在该段时间内提出的专利申请均不予减缴专利费用；已经减缴的，要求补缴已经减缴的费用。

#### （2）给予公告

在国务院专利行政部门政府网站和有关媒体上予以公告，并将相关信息纳入全国信用信息共享平台。

#### （3）列入失信名单

实施非正常申请专利行为损害社会公共利益，并受到市场监督管理等部门较重行政处罚的，依照国家有关规定列入市场监督管理严重违法失信名单。

#### （4）不予资助和奖励

对申请人和相关代理机构不予资助或者奖励；已经资助或者奖励的，全部或者部分追还。

#### （5）对申请人或专利权人罚款（《细则》第100条）

申请人或者专利权人违反细则第11条的规定，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10万元以下的罚款。

#### （6）对代理机构以及“黑代理”的处罚（《规范专利申请行为的规定》第8条）

代理、诱导、教唆、帮助他人实施各类非正常申请专利行为的代理机构，以及擅自开展专利代理业务的机构或者个人，依据《专利代理条例》及相关规定实施行政处罚（管理专利工作的部门责令限期改正，予以警告，可以处10万元以下的罚款；情节严重或者逾期未改正的，由国务院专利行政部门责令停止承接新的专利代理业务6个月至12个月，直至吊销专利代理机构执业许可证）。

（7）涉嫌犯罪的移送司法机关（《规范专利申请行为的规定》第8条）

对于违反本规定涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

### 六、专利权评价报告

下面结合《专利法》第66条第2款、《细则》第62条第1款、第63条、第116条第3款、《审查指南》第五部分第十章的规定，对专利权评价报告的重要考点归纳如下。

#### 1. 作用

《专利法》第66条第2款规定：“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、分析和评价后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；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告”。

根据专利法及司法解释的规定，专利权评价报告的作用还包括：

①专利权评价报告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。

②诉前责令被申请人停止侵犯专利权行为的申请涉及实用新型专利的，申请人应当提交国务院专利行政部门出具的专利权评价报告，用以作为是否采取诉前停止侵权的依据。

③实用新型和外观设计专利的开放许可应当提供专利权评价报告。

《审查指南》第五部分第十章第1节中还规定：“以实用新型或者外观设计专利权办理转让、出质登记和专利实施许可合同备案的，必要时，国家知识产权局可以要求提交专利权评价报告”。

#### 2. 请求人资格

可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告的主体包括：

①专利权人；

②专利侵权纠纷中的被控侵权人；

③利害关系人。

利害关系人是指有权提出专利权侵权民事诉讼或行政投诉的人，例如专利实施独占许可合同的被许可人；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。

请求人是被控侵权人的，在提交专利权评价报告请求的同时应当提交相关证明文件。例如，人民法院出具的立案类通知书或其复印件，专利行政执法部门出具的立案类通知书或其复印件，调解仲裁机构出具的立案类文件或其复印件，专利权人发出的律师函或其复印件，电商平台投诉通知书或其复印件等。

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。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### 3. 请求时机

专利权的决定公告后，专利权人、利害关系人或者被控侵权人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。申请人也可以在办理专利权登记手续时请求国家知识产权局作出专利权评价报告。

### 4. 请求的客体

专利权评价报告请求的客体应当是已经授权公告的实用新型专利或者外观设计专利，包括已经终止或者放弃的专利。针对下列情形提出的专利权评价报告请求视为未提出：

①未授权公告的实用新型专利申请或者外观设计专利申请，申请人在办理登记手续时提交专利权评价报告请求的除外；

②已被宣告全部无效的实用新型专利或者外观设计专利；

③已作出专利权评价报告的实用新型专利或者外观设计专利。

### 5. 缴费期限

请求人自提出专利权评价报告请求之日起1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。

### 6. 专利权评价的内容

#### (1) 实用新型专利

实用新型专利权评价所涉及的内容不仅包括新颖性、创造性等需要检索后确定的内容，还包括评价是否属于专利法第5条或者第25条规定的不授予专利权的情形、专利法第2条第3款规定的客体、实用性、公开充分、清楚、支持、撰写格式、修改是否符合专利法第33条、是否符合专利法实施细则第11条规范申请专利行为的规定等内容。

#### (2) 外观设计专利

外观设计专利权评价所涉及的内容除了专利法第23条(与在先合法权利冲突除外)外，还需要评价外观设计是否属于专利法第5条或者第25条规定的不授予专利权的情形、专利法第2条第4款规定的客体、修改是否符合专利法第33条、是否符合专利法实施细则第11条规范申请专利行为的规定等内容。

### 7. 作出时间

自收到合格的专利权评价报告请求书和请求费后2个月内作出专利权评价报告；但申请人在办理专利权登记手续时请求作出专利权评价报告且形式审查合格的，国家知识产权局应当自授权公告之日起两个月内作出专利权评价报告。

### 8. 评价报告只做一份

作出专利权评价报告前，多个请求人分别请求对同一件实用新型专利或者外观设计专利作出专利权评价报告的，国家知识产权局均予以受理，但仅作出一份专利权评价报告。

### 9. 查阅和复制

国家知识产权局在作出专利权评价报告后，任何单位或者个人可以查阅或者复制。

## 10. 更正

专利权评价报告不是行政决定，国家知识产权局做出专利权评价报告后，请求人不能就此提起行政复议和行政诉讼。

专利权评价报告存在错误可以请求进行更正。请求人不是专利权人的，专利权人可以在上述期限内提出更正请求。期满后提交的，其请求视为未提出。

## 11. 评价报告发送

专利权评价报告作出后，应当发送给请求人。请求人不是专利权人的，国家知识产权局应当将专利权评价报告出具情况告知专利权人。

## 七、申请在香港特别行政区获得专利保护

下面结合《关于香港回归后中国内地和香港专利申请若干问题的说明》第2条、第3条、第4条的规定，对申请在香港获得专利保护的重要考点归纳如下。

### 1. 香港专利的类型

根据香港的《专利条例》与《注册外观条例》规定，香港专利分为标准专利、短期专利与外观设计专利。

### 2. 中国专利申请在香港获得专利保护

#### (1) 标准专利

向中国专利局提出发明专利申请的申请人，为获得香港标准专利的保护，应当按照香港《专利条例》的有关规定，向香港知识产权署办理标准专利的注册手续，即：

①自该申请由中国专利局公布之日起6个月内，向香港知识产权署办理记录请求手续；

②自该申请由中国专利局授予专利权之日起6个月内，向香港知识产权署办理注册与批予请求手续。

#### (2) 短期专利

由知识产权署注册处直接受理，提交包括中国专利局、国际检索单位或香港知识产权署指定的专利当局所作的检索报告。

#### (3) 外观设计专利

由知识产权署注册处直接受理。

### 3. 国际申请在香港获得专利保护

#### (1) 发明专利

①自中国专利局以中文公布之日起6个月内，或者该申请已由国际局以中文公布的、自中国专利局国家申请号通知书发文日起6个月内，向香港知识产权署办理记录请求手续；

②自该申请由中国专利局授予专利权之日起6个月内向香港知识产权署办理注册与批予请求手续。

#### (2) 实用新型专利

进入中国国家阶段之日起6个月内，或自中国专利局国家申请号通知书发文日起6个月内，向香港知识产权署办理短期专利的批予请求手续。

八、专利行政复议(《国家知识产权局行政复议规程》第4条,第5条,《关于专利权期限补偿和专利开放许可相关行政复议事项的公告(第560号)》)

1. 可以申请行政复议的情形

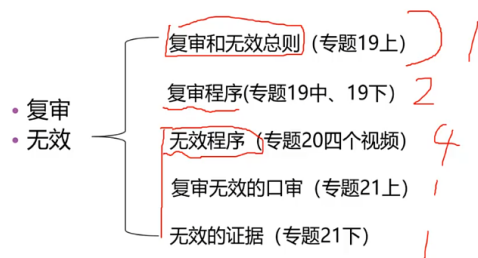
有下列情形之一的,可以依法申请行政复议:

- ①对国家知识产权局作出的有关专利申请、专利权的具体行政行为不服的;
- ②对国家知识产权局作出的有关集成电路布图设计登记申请、布图设计专有权的具体行政行为不服的;
- ③对国家知识产权局专利复审委员会作出的有关专利复审、无效的程序性决定不服的;
- ④对国家知识产权局作出的有关专利代理管理的具体行政行为不服的;
- ⑤专利权人、因相关专利存在侵权纠纷或者已经提出相关药品注册申请的利害关系人对国家知识产权局作出的关于是否给予专利权期限补偿、药品专利期限补偿的决定不服的;
- ⑥对国家知识产权局作出的关于专利开放许可实施期间是否予以年费减缴的决定不服的;
- ⑦认为国家知识产权局作出的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

2. 不能申请行政复议的情形

有下列情形之一的,不能申请行政复议:

- ①专利申请人对驳回专利申请的决定不服的;
- ②复审请求人对复审请求审查决定不服的;
- ③专利权人或者无效宣告请求人对无效宣告请求审查决定不服的;
- ④专利权人或者专利实施强制许可的被许可人对强制许可使用费的裁决不服的;
- ⑤国际申请的申请人对国家知识产权局作为国际申请的受理单位、国际检索单位和国际初步审查单位所作决定不服的;
- ⑥集成电路布图设计登记申请人对驳回登记申请的决定不服的;
- ⑦集成电路布图设计登记申请人对复审决定不服的;
- ⑧集成电路布图设计权利人对撤销布图设计登记的决定不服的;
- ⑨集成电路布图设计权利人、非自愿许可取得人对非自愿许可报酬的裁决不服的;
- ⑩集成电路布图设计权利人、被控侵权人对集成电路布图设计专有权侵权纠纷处理决定不服的;
- ①专利权人对国家知识产权局作出的关于是否予以公告专利开放许可声明的决定不服的;
- ②法律、法规规定的其他不能申请行政复议的情形。



## 2019年机构改革

- 2019年3月，国家知识产权局专利复审委员会并入国家知识产权局专利局，改名为国家知识产权局专利局复审和无效审查部。

### 关于变更业务用章及相关表格/书式的公告

发布日期：2019-02-15 17:01:54

大 中 小

根据中央机构改革部署，国家知识产权局专利复审委员会并入国家知识产权局专利局，原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会、商标审查协作中心整合为国家知识产权局商标局，不再保留专利复审委员会、商标评审委员会、商标审查协作中心。

## 专题十八

# 复审无效总则及复审程序

根据中央机构改革部署，2019年3月15日起，国家知识产权局专利复审委员会变更为国家知识产权局专利局复审和无效审理部。《专利法》和《细则》将原专利法中的“专利复审委员会”改为“国务院专利行政部门”，《指南》中称其为“国家专利局复审和无效审查部”或“合议组”。

## 第一节 复审无效总则

### 一、复审和无效的审查原则（《审查指南》第四部分第一章第2节）

#### 1. 合法原则

复审请求案件（简称复审案件）和无效宣告请求案件（简称无效宣告案件）的审查程序和审查决定应当符合法律、法规、规章等有关规定。

#### 2. 公正执法原则

以事实为根据，以法律为准绳，独立地履行审查职责，不徇私情，全面、客观、科学地分析判断，作出公正的决定。

#### 3. 请求原则

①复审程序和无效宣告程序均应当基于当事人的请求启动。

②请求人在复审和无效审理部作出复审请求或者无效宣告请求审查决定前撤回其请求的，其启动的审查程序终止；但对于无效宣告请求，复审和无效审理部认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外。

③请求人在审查决定的结论已宣布或者书面决定已经发出之后撤回请求的，不影响审查决定的有效性。

#### 4. 依职权审查原则

复审和无效审理部可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。

#### 5. 听证原则

在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会。

### 6. 公开原则

除了根据国家法律、法规等规定需要保密的案件(包括申请人不服初审程序中驳回决定而提出复审请求的案件)以外, 其他各种案件的口头审理应当公开举行, 审查决定应当公开。

### 二、合议审查与独任审查(《审查指南》第四部分第一章第3-4节)

#### 1. 独任审查

对于简单的案件, 可以由一人独任审查。

#### 2. 合议审查

##### (1) 合议组的组成形式

复审和无效审理部合议审查的案件, 应当由三或五人组成的合议组负责审查, 其中包括组长一人、主审员一人、参审员一或三人。

##### (2) 五人合议组

对下列案件, 应当组成五人合议组:

- ①在国内或者国外有重大影响的案件。
- ②涉及重要疑难法律问题的案件。
- ③涉及重大经济利益的案件。

需要组成五人合议组的, 由部门负责人决定或审批。

#### 3. 特殊情况下合议组的组成

①复审和无效审理部作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的审查决定以后, 同一请求人针对该审查决定涉及的专利权以不同理由或者证据提出新的无效宣告请求的, 作出原审查决定的主审员不再参加该无效宣告案件的审查工作;

②对于审查决定被人民法院的判决撤销后重新审查的案件, 一般应当重新成立合议组。

### 三、回避(《细则》第42条)

#### 1. 回避情形

在初步审查、实质审查、复审和无效宣告程序中, 实施审查和审理的人员有下列情形之一的, 应当自行回避, 当事人或者其他利害关系人可以要求其回避:

- ①是当事人或者其代理人的近亲属的;
- ②与专利申请或者专利权有利害关系的;
- ③与当事人或者其代理人有其他关系, 可能影响公正审查和审理的;
- ④复审或者无效宣告程序中, 曾参与原申请的审查的。

#### 2. 回避请求的提出与处理

当事人请求合议组成员回避的或者认为代理人不符合上述规定的, 应当以书面方式提出, 并且说明理由, 必要时附具有关证据。复审和无效审理部对当事人提出的请求, 应当以书面方式作出决定, 并通知当事人。

考题中经常将回避的情形和特殊情况下合议组的组成混合考查：

情形	处理措施
维持专利权有效或者宣告专利权部分无效，同一请求人以不同理由或者证据提出新的无效宣告请求	原主审员不参加合议组
被人民法院的判决撤销后重新审查的案件	一般应当重新成立合议组
审查人员是当事人或者其他代理人的近亲属的	主动回避，当事人要求回避
有利害关系或者其他关系可能影响公正审查和审理	
复审或者无效宣告程序中，曾参与原申请的审查的	

#### 四、审查决定的公开

复审和无效宣告请求审查决定的正文，除所针对的专利申请未公开的情况以外，应当全部公开。

### 第二节 复审请求的审查

下面结合《专利法》第41条、《审查指南》第四部分第二章的相关规定，对复审请求审查的重要考点归纳如下。

#### 一、复审程序的性质

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。

① 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，不承担对专利申请全面审查的义务；

② 为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，合议组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。

#### 二、复审请求的形式审查（《审查指南》第四部分第二章第2节）

##### 1. 复审请求客体

对驳回决定不服的，专利申请人可以向复审和无效审理部提出复审请求：复审请求不是针对驳回决定的，不予受理。

复审请求案件包括对初步审查和实质审查程序中驳回专利申请的决定不服而请求复审的案件。

##### 2. 复审请求人资格

① 复审请求人应当是被驳回申请的申请人；

被驳回申请的申请人可以向复审和无效审理部提出复审请求。复审请求人不是被驳回申请的申请人的，其复审请求不予受理。

② 复审请求人应当是被驳回申请的全部申请人。

被驳回申请的申请人属于共同申请人的，如果复审请求人不是全部申请人，复审和无效审理部应当通知复审请求人在指定期限内补正；期满未补正的，其复审请求视为未提出。



### 3. 期限

#### (1) 请求复审的一般期限

收到驳回决定之日起3个月内，专利申请人可以向复审和无效审理部提出复审请求；提出复审请求的期限不符合上述规定的，复审请求不予受理。

#### (2) 复审期限的恢复

##### ① 请求恢复的期限

根据细则第6条第2款规定，延误复审请求期限的，可以自复审请求期限届满之日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复权利。同时根据细则第116条第1款的规定，恢复权利请求费应当在上述期限内缴纳。

##### ② 请求恢复的手续

收到驳回决定之日起3个月后提出复审请求、但在复审和无效审理部作出不予受理的决定后复审请求人提出恢复权利请求的，如果该恢复权利请求符合细则有关恢复权利的规定，则允许恢复，且复审请求应当予以受理；不符合该有关规定的，不予恢复。

提出复审请求的期限不符合上述规定、但在复审和无效审理部作出不予受理的决定前复审请求人提出恢复权利请求的，可对上述两请求合并处理。

### 4. 文件形式

复审请求人应当提交复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据。

复审请求书应当符合规定的格式，不符合规定格式的，复审和无效审理部应当通知复审请求人在指定期限内补正；期满未补正的，其复审请求视为未提出。

### 5. 费用

复审请求人在收到驳回决定之日起3个月内提出了复审请求，但在此期限内未缴纳或者未缴足复审费的，其复审请求视为未提出。

### 6. 委托手续

(1) 复审请求人在复审程序中委托专利代理机构，且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，其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当在复审和无效审理部办理，无需办理著录项目变更手续。

复审请求人在复审和无效审理部办理委托手续，但提交的委托书中未写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务的，应当在指定期限内补正；期满未补正的，视为未委托。

(2) 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；未指定的，复审和无效审理部将在复审程序中最先委托的专利代理机构视为收件人。

(3) 对于根据专利法第18条第1款规定应当委托专利代理机构的复审请求人，未按规定委托的，其复审请求不予受理。

### 三、前置审查(《审查指南》第四部分第二章第3节)

#### 1. 前置审查的程序

复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)经形式审查合格后转交给审查部门进行前置审查,并由审查部门提出前置审查意见。

#### 2. 前置审查意见的类型

①复审请求成立,同意撤销驳回决定。

②复审请求人提交的申请文件修改文本克服了申请中存在的缺陷,同意在修改文本的基础上撤销驳回决定。

③复审请求人陈述的意见和提交的申请文件修改文本不足以使驳回决定被撤销,因而坚持驳回决定。

### 四、复审请求的合议审查

#### 1. 理由和证据的审查

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。

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:

①没有遵循诚实信用原则(细则第11条);

②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;

③与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷;

④驳回决定未指出的明显实质性缺陷。

【例1】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。当其他权利要求同样因存在此类用语而导致保护范围不清楚时,合议组在复审程序中一并指出上述缺陷。

【例2】驳回决定指出权利要求1相对于对比文件1和公知常识不具备创造性。当从属权利要求2-6进一步限定的附加技术特征也属于公知常识,且权利要求1-6均不具备创造性时,合议组一并指出权利要求1-6相对于对比文件1和公知常识不符合专利法第22条第3款的规定。

【例3】驳回决定指出权利要求1不具备创造性,当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22条第4款的规定。

【例4】驳回决定指出权利要求1对技术方案的某处限定导致其工作原理不清楚,不符合专利法第26条第4款的规定。当上述问题的根源在于说明书缺乏解决技术问题的技术手段时,合议组指出本申请不符合专利法第26条第3款的规定。

【例5】驳回决定指出权利要求1不具备创造性。当权利要求1保护范围不清楚影响到创造性审查对区别特征的准确认定时,合议组指出权利要求1不符合专利法第26条第4款的规定。

除上述情形外,对于与驳回决定指出缺陷相关的证据,合议组可以适度调整其使用方式,例如,在驳回决定依据的证据基础上变更最接近的现有技术或缺省其中的某份证据。

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辞典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

2. 修改文本的审查

(1) 修改时机

- ①提出复审请求时；
- ②答复复审通知书(包括复审请求口头审理通知书)时；
- ③参加口头审理时。

(2) 修改要求(《审查指南》第四部分第二章第4.2节)

复审请求人所作修改应当符合《专利法》第33条和《细则》第66条的规定。

《细则》第66条规定：“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；
- ④增加权利要求；
- ⑤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。

【答复审查意见和复审时对权利要求修改的对比】

	答复审查意见修改要求	复审阶段修改要求
法条	《细则》第57条第3款	《细则》第66条
总的要求	应当针对通知书指出的缺陷进行修改	仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷
不允许扩大保护范围	①不允许主动删除独立权利要求中的技术特征，导致扩大请求保护的范围； ②不允许主动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	不允许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
与原主题缺少单一性的主题	不允许主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主体缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题	不允许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
改变类型	可以改变权利要求的类型	不允许改变权利要求的类型
增加权利要求	①不允许主动增加新的独立权利要求； ②不允许主动增加新的从属权利要求	不允许增加权利要求

3. 审查方式(《审查指南》第四部分第二章第4.3节)

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。

(1) 发出复审通知书或者进行口头审理的情形

① 复审决定将驳回复审请求；

② 需要复审请求人依照专利法及其实施细则和审查指南有关规定修改申请文件，才有可能撤销原驳回决定；

③ 需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明；

④ 需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。

(2) 答复

① 针对复审通知书，复审请求人应当在收到该通知书之日起1个月内进行书面答复；期满未进行书面答复的，其复审请求视为撤回。

复审请求人提交无具体答复内容的意见陈述书的，视为对复审通知书中的审查意见无反对意见。

② 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1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。

## 五、复审决定的类型(《审查指南》第四部分第二章第5节)

复审决定分为下列三种类型：

(1) 复审请求不成立，驳回复审请求；

(2) 复审请求成立，撤销驳回决定；

具体包括以下情形：

① 驳回决定适用法律错误的；

② 驳回理由缺少必要的证据支持的；

③ 审查违反法定程序的；

【违反法定程序举例】驳回决定以申请人放弃的申请文本或者不要求保护的技术方案为依据；在审查程序中没有给予申请人针对驳回决定所依据的事实、理由和证据陈述意见的机会；驳回决定没有评价申请人提交的与驳回理由有关的证据，以至可能影响公正审理的。

④ 驳回理由不成立的其他情形。

(3) 在修改文本的基础上撤销驳回决定。

专利申请文件经复审请求人修改，克服了驳回决定所指出的缺陷，在修改文本的基础上撤销驳回决定。

## 六、复审决定的约束力(《审查指南》第四部分第二章第7节)

复审决定撤销原驳回决定的，复审和无效审理部应当将有关的案卷返回审查部门，继续进行审查程序。

审查部门应当执行复审决定，不得以同样的事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的决定。

## 七、复审程序的终止

复审程序终止的情形如下：

- ①复审请求因期满未答复而被视为撤回的，复审程序终止；
- ②在作出复审决定前，复审请求人撤回其复审请求的，复审程序终止；
- ③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。

## 八、司法救济(《专利法》第41条第2款)

专利申请人对国务院专利行政部门的复审决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院(北京知识产权法院管辖)起诉。

## 专题十九

### 无效宣告请求审理程序

#### 一、无效宣告请求的性质和原则

##### 1. 无效请求的性质（《审查指南》第四部分第三章第1节）

《专利法》第45条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求国务院专利行政部门宣告该专利权无效。”

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。

##### 2. 审查原则（《审查指南》第四部分第三章第2节）

在无效宣告程序中，除总则规定的原则外，还应当遵循一事不再理原则、当事人处置原则和保密原则。

###### （1）一事不再理原则

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。

如果再次提出的无效宣告请求的理由（简称无效宣告理由）或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形。

###### （2）当事人处置原则

①请求人可以放弃全部或者部分无效宣告请求的范围、理由及证据。对于请求人放弃的无效宣告请求的范围、理由和证据，合议组通常不再审查；

②在无效宣告程序中，当事人有权自行与对方和解；

③在无效宣告程序中，专利权人针对请求人提出的无效宣告请求主动缩小专利权保护范围且相应的修改文本已被合议组接受的，视为专利权人承认大于该保护范围的权利要求自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该权利要求的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该权利要求无效这一主张的举证责任；

④在无效宣告程序中，专利权人声明放弃权利要求或者外观设计的，视为专利权人承认该项权利要求或者外观设计自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该项权利要求或者外观设计的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该项权利要求或者外观设计无效这一主张的举证责任。专利权人放弃专利权不妨碍他人合法权益和公共利益的，由无效宣告审查决定对该权利处分行为予以确认。

(3) 保密原则

①在作出审查决定之前，合议组的成员不得私自将自己、其他合议组成员、负责审批的部门负责人对该案件的观点明示或者暗示给任何一方当事人；

②为了保证公正执法和保密，合议组成员原则上不得与一方当事人会晤。

二、无效宣告请求的形式审查(《审查指南》第四部分第三章第3节)

1. 无效宣告请求客体

(1) 客体是已授权专利

无效宣告请求的客体应当是已经公告授权的专利，包括已经终止或者放弃(自申请日起放弃的除外)的专利。无效宣告请求不是针对已经公告授权的专利的，不予受理。

(2) 关于“后案”的受理

宣告专利权全部或者部分无效的审查决定作出后，针对已被该决定宣告无效的专利权提出的无效宣告请求不予受理，但是该审查决定被人民法院的生效判决撤销的除外。

2. 无效宣告请求的主体资格

(1) 请求人应当具备民事诉讼主体资格，非法人单位(例如办事处、科研组等)不能作为无效请求人。

(2) 如果无效理由是已授权的外观设计专利与在先合法权利冲突，请求人应当是在先权利人或者利害关系人(继承人或者被许可人)。

(3) 专利权人可以针对自己的专利权提出无效请求，专利权人对自己的专利提出无效宣告请求的条件包括：

①不能请求宣告专利权全部无效；

②所提交的证据必须是公开出版物；

③如果有多个专利权人，必须所有专利权人共同作为请求人。

(4) 一件无效宣告请求只能有一个请求人，但是属于所有专利权人针对其共有的专利权宣告无效的除外。

无效宣告请求不满足上述要求的，不予受理。

3. 无效宣告请求范围以及理由和证据

(1) 无效宣告请求书中应当明确无效宣告请求范围，未明确的，复审和无效审理部应当通知请求人在指定期限内补正；期满未补正的，无效宣告请求视为未提出。

(2) 无效宣告理由仅限于《细则》第69条第2款规定的理由，并且应当以专利法及其实施细则中有关的条、款、项作为独立的理由提出。无效宣告理由不属于《细则》第69条第2款规定的理由的，不予受理。

《细则》第69条第2款规定的无效理由具体包括：

①发明创造不符合《专利法》第2条规定的发明、实用新型、外观设计的定义；

②发明创造不符合《专利法》第19条第1款规定的未经保密审查向外申请专利；

③发明或实用新型不符合《专利法》第22条规定的新颖性、创造性、实用性；

④外观设计不符合《专利法》第23条的规定；

⑤发明或者实用新型不符合《专利法》第26条第3款规定的说明书应当作出清楚、完整的内容；

⑥发明或者实用新型不符合《专利法》第26条第4款规定的权利要求应当得到说明书的支持、清楚简要地限定保护范围；

⑦外观设计不符合《专利法》第27条第2款规定的图片或照片应当清楚地显示产品的外观设计的规定；

⑧对发明创造的修改超范围，不符合《专利法》第33条的规定；

⑨申请专利不符合《细则》第11条规定的诚实信用原则；

⑩发明或实用新型不符合《细则》第23条第2款规定的独立权利要求应当记载全部必要技术特征的规定；

⑪分案申请修改超范围，不符合《细则》第49条第1款的规定；

⑫ 发明创造不符合《专利法》第5条、第25条的规定；

⑬ 发明创造不符合《专利法》第9条规定的禁止重复授权的规定。

【注意】权利要求缺少单一性、遗传资源来源未披露等不是无效理由。

(3) 在复审和无效审理部就一项专利权已作出无效宣告请求审查决定后，又以同样的理由和证据提出无效宣告请求的，不予受理，但所述理由或者证据因时限等原因未被所述决定考虑的情形除外。

(4) 以与在先合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交证明权利冲突的证据的，不予受理。

(5) 请求人应当具体说明无效宣告理由。

请求人未具体说明无效宣告理由的，或者提交有证据但未结合提交的所有证据具体说明无效宣告理由的，或者未指明每项理由所依据的证据的，其无效宣告请求不予受理。

#### 4. 文件形式

无效宣告请求书及其附件应当一式两份，并符合规定的格式。

#### 5. 费用及其期限

请求人自提出无效宣告请求之日起1个月内未缴纳或者未缴足无效宣告请求费的，其无效宣告请求视为未提出。

#### 6. 委托手续

(1) 请求人或者专利权人在无效宣告程序中委托专利代理机构的，应当提交无效宣告程序授权委托书，且专利权人应当在委托书中写明委托权限仅限于办理无效宣告程序有关事务。在无效宣告程序中，即使专利权人此前已就其专利委托了在专利权有效期内的全程代理并继续委托该全程代理的机构的，也应当提交无效宣告程序授权委托书。

(2) 在无效宣告程序中，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复审



和无效审理部办理，无需办理著录项目变更手续。

(3) 请求人和专利权人委托了相同的专利代理机构的，复审和无效审理部应当通知双方当事人在指定期限内变更委托；未在指定期限内变更委托的，后委托的视为未委托，同一日委托的，视为双方均未委托。

(4) 对于涉外主体应当委托专利代理机构的请求人，未按规定委托的，其无效宣告请求不予受理。

(5) 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收件人。未指定的，复审和无效审理部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；最先委托的代理机构有多个的，复审和无效审理部将署名在先的专利代理机构视为收件人；署名无先后(同日分别委托)的，应当通知当事人在指定期限内指定；未在指定期限内指定的，视为未委托。

(6) 当事人委托其近亲属或者工作人员或者有关社会团体推荐的公民代理的，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。

代理人为当事人的近亲属的，应当提交户口簿、结婚证、出生证明、收养证明、公安机关证明、居(村)委会证明、生效裁判文书或人事档案等与委托人身份关系的证明。

代理人为当事人的工作人员的，应当提交劳动合同、社保缴费记录、工资支付记录等足以证明与委托人有合法人事关系的证明材料；当事人为机关事业单位的，应当提交单位出具的载明该工作人员的职务、工作期限的书面证明。

代理人为有关社会团体推荐的公民的，参照人民法院民事诉讼中的相关规定办理。

(根据国家知识产权局的通知，经中华全国律师协会推荐的律师可以在专利权无效宣告案件的口头审理中担任代理人。)

(7) 对于下列事项，代理人需要具有特别授权的委托书：

- ① 专利权人的代理人代为承认请求人的无效宣告请求；
- ② 专利权人的代理人代为修改权利要求书；
- ③ 代理人代为和解；
- ④ 请求人的代理人代为撤回无效宣告请求。

### 7. 权属纠纷的当事人参加无效宣告程序的形式审查

对于当事人提出的中止请求(因权属纠纷而提出的中止请求)，《细则》第103条第2款规定，国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止有关程序。为弥补未能中止无效审理程序的中止请求人的权利，《审查指南》中规定，专利权无效宣告程序未中止审理的，专利权权属纠纷的当事人可以请求参加无效宣告程序。

专利权权属纠纷的当事人请求参加无效宣告程序的，应当提交参加无效宣告程序的请求书，以及权属纠纷已被人民法院或者地方知识产权管理部门受理的证明文件。经形式审查后，复审和无效审理部应当向该权属纠纷的当事人发出是否准予参加无效宣告程序的通知书。

在无效宣告程序中，权属纠纷当事人可以提出意见，供合议组审理无效宣告案件时参考。

## 8. 形式审查通知书

(1) 无效宣告请求经形式审查不符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定需要补正的，复审和无效审理部应当发出补正通知书，要求请求人在收到通知书之日起15日内补正。

(2) 无效宣告请求视为未提出或者不予受理的，复审和无效审理部应当发出无效宣告请求视为未提出通知书或者无效宣告请求不予受理通知书，通知请求人。

(3) 无效宣告请求经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南有关规定的，复审和无效审理部应当向请求人和专利权人发出无效宣告请求受理通知书，并将无效宣告请求书和有关文件副本转送专利权人，要求其在收到该通知书之日起1个月内答复。

(4) 受理的无效宣告请求涉及在先作出的无效宣告请求审查决定而暂时无法审查的，复审和无效审理部应当发出通知书通知请求人和专利权人；待影响因素消除后，应当及时恢复审查。

(5) 受理的无效宣告请求涉及专利侵权案件的，复审和无效审理部可以应人民法院、地方知识产权管理部门或者当事人的请求，向处理该专利侵权案件的人民法院或者地方知识产权管理部门发出无效宣告请求案件审查状态通知书。

(6) 受理的无效宣告请求涉及权属纠纷的，复审和无效审理部应当向被准予参加无效宣告程序的权属纠纷当事人发出无效宣告请求案件审查状态通知书。

## 三、无效宣告请求的合议审查(《审查指南》第四部分第三章第4节)

### 1. 审查范围

在无效宣告程序中，合议组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，必要时可以对专利权存在其他明显违反专利法及其实施细则有关规定的情形进行审查，但不承担全面审查专利有效性的义务。

合议组在下列情形可以依职权进行审查：

(1) 专利权的取得明显违背诚实信用原则的，合议组可以引入细则第11条的无效宣告理由进行审查。

(2) 请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不对应的，合议组可以告知其有关法律规定的含义，允许其变更或者依职权变更为相对应的无效宣告理由。

(3) 专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷，合议组可以引入相关的无效宣告理由进行审查。

(4) 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，合议组可以依职权针对专利权的上述缺陷引入相关无效宣告理由并进行审查。例如，无效宣告理由为独立权利要求1不具备创造性，但该权利要求因不清楚而无法确定其保护范围，从而不存在审查创造性的基础的情形下，合议组可以引入涉及专利法第26条第4款的无效宣告理由并进行审查。

(5) 请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的，合议组可以依职权引入该无

效宣告理由对其他权利要求进行审查。例如，请求人以权利要求1不具备新颖性、从属权利要求2不具备创造性为由请求宣告专利权无效，如果合议组认定权利要求1具备新颖性，而从属权利要求2不具备创造性，则可以依职权对权利要求1的创造性进行审查。

(6) 请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效，而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷，合议组可以引入与该缺陷相对应的无效宣告理由对其他权利要求进行审查。例如，请求人以权利要求1增加了技术特征而导致其不符合专利法第33条的规定为由请求宣告权利要求1无效，而未指出从属权利要求2也存在同样的缺陷，合议组可以引入专利法第33条的无效宣告理由对从属权利要求2进行审查。

(7) 请求人以不符合专利法第33条或者细则第49条第1款的规定为由请求宣告专利权无效，且对修改超出原申请文件记载范围的事实进行了具体的分析和说明，但未提交原申请文件的，合议组可以引入该专利的原申请文件作为证据。

(8) 合议组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。

## 2. 无效宣告理由的提出与增加

(1) 请求人应当在提出无效宣告请求时具体说明的无效宣告理由；请求人在提出无效宣告请求之日起1个月内可以增加无效宣告理由，并应在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明；未具体说明的，合议组不予考虑。

(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起1个月后增加无效宣告理由的，合议组一般不予考虑，但下列情形除外：

① 针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求，在合议组指定期限内针对修改内容增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；

② 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。

## 3. 请求人举证期限

(1) 请求人应当在提出无效请求时提交证据，并结合证据具体说明无效理由；请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由，未具体说明的，合议组不予考虑。

(2) 请求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。

(3) 请求人在提出无效宣告请求之日起1个月后补充证据的，合议组一般不予考虑，但下列情形除外：

① 针对专利权人提交的反证，请求人在合议组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；

② 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中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、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；

#### 4. 专利权人举证期限

①专利权人应当在指定的答复期限内提交证据；

②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文书、原件等证据，可以在口头审理辩论终结前补充。

③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。

④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。

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，合议组不予考虑。

#### 5. 延期举证

对于有证据表明因无法克服的困难在上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，应当允许延期提交。

#### 6. 审查方式

##### (1) 文件的转送

合议组根据案件审查需要将有关文件转送有关当事人。需要指定答复期限的，该指定答复期限一般为1个月。当事人期满未答复的，视为当事人已得知转送文件中所涉及的事实、理由和证据，并且未提出反对意见。

当事人提交的意见陈述书及其附件应当一式两份。

##### (2) 口头审理

合议组根据当事人的请求或者案情需要可以决定对无效宣告请求进行口头审理。

### 四、无效宣告程序中专利文件的修改(《审查指南》第四部分第三章第4.6节)

#### 1. 修改原则

发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：

①不得改变原权利要求的主题名称。

②与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

③不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

④一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。

#### 2. 修改方式

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

##### ①权利要求的删除

权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权

利要求。

### ②技术方案的删除

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

### ③权利要求的进一步限定

权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

## 3. 修改方式的限制

### (1) 删除的时间限制

在审查决定作出之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。

### (2) 删除以外修改方式的时间限制

仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：

- ①针对无效宣告请求书。
- ②针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。
- ③针对合议组引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

## 五、无效宣告请求审查决定的类型及效力

### 1. 类型（《审查指南》第四部分第三章第5节）

无效宣告请求审查决定分为下列三种类型：

- ①宣告专利权全部无效；
- ②宣告专利权部分无效；
- ③维持专利权有效。

### 2. 效力（《专利法》第47条）

- ①宣告无效的专利权视为自始即不存在

一项专利被宣告部分无效后，被宣告无效的部分应视为自始即不存在。但是被维持的部分（包括修改后的权利要求）也同时应视为自始即存在。

### ②无效无追溯力

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执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的损失，应当给予赔偿。

依照前述规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。

## 六、无效宣告请求审查决定的送达、登记和公告(《审查指南》第四部分第三章第6节)

### 1. 决定的送达

①无效宣告请求审查决定应当送达双方当事人;

②对于涉及侵权案件的无效宣告请求,在无效宣告请求审理开始之前曾通知有关人民法院或者地方知识产权管理部门的,合议组作出决定后,应当将审查决定和无效宣告审查结案通知书送达有关人民法院或者地方知识产权管理部门。

③对于涉及权属纠纷的无效宣告请求,合议组作出决定后,应当将审查决定送达被准予参加无效宣告程序的权属纠纷当事人。

④在外观设计国际申请的无效宣告程序中,对于在中国内地没有住所的专利权人,可以采用电子邮件或者邮寄、传真、公告等方式送达文件。采用公告送达的,自公告之日起满1个月,视为已经送达。

### 2. 决定的登记和公告

#### (1) 部分无效的权利要求公告

为便于公众了解无效宣告审理后专利权利要求的变化,根据《细则》第73条第1款的规定,国务院专利行政部门在修改后的权利要求基础上作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的决定的,应当公告修改后的权利要求。

#### (2) 无效决定的公告

根据《专利法》第46条及《审查指南》的规定,宣告专利权无效(包括全部无效和部分无效)的决定,当事人未在收到该审查决定之日起3个月内向人民法院起诉或者人民法院生效判决维持该审查决定的,由专利局予以登记和公告。

## 七、无效宣告程序的终止(《审查指南》第四部分第三章第8节)

无效程序终止的情形如下:

①请求人在合议组对无效宣告请求作出审查决定之前,撤回其无效宣告请求的,无效宣告程序终止,但合议组认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外;

②请求人未在指定的期限内答复口头审理通知书,并且不参加口头审理,其无效宣告请求被视为撤回的,无效宣告程序终止,但合议组认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外;

③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;

## 八、对无效结果不服的救济

《专利法》第46条第2款规定:“对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的,可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼”。

关于上述规定,应当掌握以下知识点:

### 1. 救济途径及时间

对复审和无效审理部宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉。实际工作中法院一般以实际收到日起算3个月的期限。

### 2. 管辖

不服无效审查决定向法院起诉的，由北京知识产权法院管辖。

### 3. 诉讼当事人

不服无效审理结果的一方为原告，国家知识产权局为被告，服从无效审理结果的一方为第三人。

### 4. 关于审查决定被法院生效判决撤销后的审查程序（《审查指南》第四部分第一章第8节）

①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，应当重新作出审查决定；

②因主要证据不足或者法律适用错误导致审查决定被撤销的，不得以相同的理由和证据作出与原决定相同的决定；

③因违反法定程序导致审查决定被撤销的，根据人民法院的判决，在纠正程序错误的基础上，重新作出审查决定。

## 九、无效宣告程序中实用新型专利审查的若干规定

本部分涉及《审查指南》第四部分第六章的重点内容。

### 1. 实用新型专利新颖性的审查

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。

### 2. 实用新型专利创造性的审查

#### (1) 技术方案的确立

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。

#### (2) 实用新型创造性标准

根据专利法第22条第3款的规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性，是指与现有技术相比，该实用新型具有实质性特点和进步。因此，实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。

两者在创造性判断标准上的不同主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在下述两个方面。

#### ① 现有技术的领域

对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。

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。

②现有技术的数量

对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。

对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

**十、涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件审查的特殊规定（《审查指南》第四部分第三章第9节）**

涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件，是指专利法第76条所述药品上市许可申请人（又称仿制药申请人），作为无效宣告请求人，针对中国上市药品专利信息登记平台收录的被仿制药相关专利权提出无效宣告请求的案件。

**1. 请求书和证明文件**

仿制药申请人根据药品专利纠纷早期解决机制有关规定提出第四类声明后提出无效宣告请求的，应当在请求书中对案件涉及药品专利纠纷早期解决机制的情况作出明确标注，即涉案专利为中国上市药品专利信息登记平台上登记的专利权，请求人为相应药品的仿制药申请人，且已经提出第四类声明，并附具仿制药注册申请受理通知书和第四类声明文件的副本等相关证明文件。

**2. 审查顺序**

针对同一专利权的多个涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求，按照提出无效宣告请求之日先后排序。

**3. 审查状态和结案的通知**

应人民法院或者国务院药品监督管理部门的请求，合议组可以向其发出无效宣告请求案件审查状态通知书。

对于在无效宣告请求审理开始之前曾通知有关人民法院或者国务院药品监督管理部门的，审查决定作出后，合议组应当将审查决定和无效宣告审查结案通知书送达上述相关部门。



## 专题二十

### 口头审理与证据

#### （一）口头审理

##### 一、口头审理的确定（《审查指南》第四部分第四章第2节）

在复审和无效宣告程序中，当事人可以向复审和无效审理部提出口头审理的请求，合议组也可以根据案情需要自行决定进行口头审理。

口头审理包括线下审理、线上审理以及线下与线上审理相结合等方式。

##### 1. 复审口头审理请求

复审请求人可以依据下列理由请求进行口头审理：

- ①需要向合议组口头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，应说明理由，请求应当以书面方式提出，合议组根据案件的具体情况决定是否进行口头审理。

##### 2. 无效口头审理请求

无效宣告程序的当事人可以依据下列理由请求进行口头审理：

- ①当事人一方要求同对方口头质证和辩论；
- ②需要向合议组口头说明事实；
- ③需要实物演示；
- ④需要请出具过证言的证人出庭作证。

有关当事人提出口头审理请求的，应说明理由，请求应当以书面方式提出；对于尚未进行口头审理的无效宣告案件，合议组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，但是合议组认为确无必要进行口头审理的除外。

##### 3. 复审和无效审理部自行决定口头审理

①在无效宣告程序或者复审程序中，合议组可以根据案情需要自行决定进行口头审理。针对同一案件已经进行过口头审理的，必要时可以再次进行口头审理；

②复审和无效审理部可以进行巡回口头审理，就地审理办案，并承担所需费用。

## 二、口头审理的程序

### 1. 口审通知(《审查指南》第四部分第四章第3节)

口审通知分复审程序的口审通知和无效程序的口审通知,具体区别如下:

#### (1) 复审程序的口审通知

①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;

②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;

③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;

④复审请求人应当在收到口头审理通知书指定的答复期限内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;

⑤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。

#### (2) 无效程序的口审通知

①在无效宣告程序中,确定需要进行口头审理的,合议组应当向当事人发出口头审理通知书,通知进行口头审理的日期和地点等事项;发出口头审理通知的,可以通过专利局指定的特定电子系统发送,也可以采取邮寄、传真、电子邮件、电话、短信等方式告知当事人。以电话、短信方式告知的,保留通知记录。

②当事人应当在收到口头审理通知指定的答复期限内提交回执明确表示是否参加口头审理,逾期未答复的,视为不参加口头审理,无效宣告口头审理当庭当事人出席的除外(未提交回执时,也可以在无效宣告口头审理当庭出现);

③无效宣告请求人期满未提交回执,并且不参加口头审理的,其无效宣告请求视为撤回,无效宣告请求审查程序终止。但合议组认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的除外;

④专利权人不参加口头审理的,可以缺席审理;

⑤在发出口头审理通知后,由于当事人原因未按期举行口头审理的,合议组可以直接作出审查决定。

**【注意】**无效宣告或复审程序中,口头审理通知指定的答复期限一般不超过7日。

### 2. 公开进行(《审查指南》第四部分第四章第5节)

口头审理应当公开进行,但根据国家法律、法规等规定需要保密的除外。

### 3. 口审参加人员(《审查指南》第四部分第四章第3节)

①参加口头审理的每方当事人及其代理人的数量不得超过4人。一方有多人参加口头审理的,应当指定其中之一作为第一发言人进行主要发言;

②涉外主体的当事人应当委托专利代理机构代理的,该机构应当指派专利代理师参加口头审理。

#### 4. 口审过程(《审查指南》第四部分第四章第5节)

##### (1) 第一阶段

合议组宣布口头审理开始后,介绍合议组成员;由当事人介绍出席口头审理的人员,有双方当事人出庭的,合议组应当询问双方当事人对于对方出席人员资格有无异议,是否有和解的愿望;合议组宣读当事人的权利和义务;询问当事人是否请求审案人员回避,是否请证人作证和请求演示物证。

##### (2) 第二阶段

在无效宣告程序的口头审理中,先由无效宣告请求人陈述无效宣告请求的范围及其理由,并简要陈述有关事实和证据,再由专利权人进行答辩。其后,由合议组就案件的无效宣告请求的范围、理由和各方当事人提交的证据进行核对,确定口头审理的审理范围。当事人当庭增加理由或者补充证据的,合议组应当根据有关规定判断所述理由或者证据是否予以考虑。决定予以考虑的,合议组应当给予首次得知所述理由或者收到所述证据的对方当事人选择当庭口头答辩或者以后进行书面答辩的权利。接着,由无效宣告请求人就无效宣告理由以及所依据的事实和证据进行举证,然后由专利权人进行质证,需要时专利权人可以提出反证,由对方当事人进行质证。

##### (3) 第三阶段

在无效宣告程序的口头审理调查后,进行口头审理辩论。在口头审理辩论时,合议组成员可以提问,但不得发表自己的倾向性意见,也不得与任何一方当事人辩论。

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。

##### (4) 第四阶段

在口头审理过程中,合议组可以根据案情需要休庭合议;然后,重新开始口头审理,合议组组长宣布口头审理结论。

#### 5. 口头审理的中止(《审查指南》第四部分第四章第6节)

有下列情形之一的,合议组组长可以宣布中止口头审理,并在必要时确定继续进行口头审理的日期:

- ①当事人请求审案人员回避的;
- ②因和解需要协商的;
- ③需要对发明创造进一步演示的;
- ④合议组认为必要的其他情形。

例如,当事人当庭增加理由或者补充证据的,合议组组长可以宣布中止口头审理,合议组应当根据有关规定判断所述理由或者证据是否予以考虑。

#### 6. 当事人缺席和中途退庭(《审查指南》第四部分第四章第8节、第9节)

##### (1) 当事人缺席

有当事人未出席口头审理的,只要一方当事人的出庭符合规定,合议组按照规定的程序进行口头

审理。

**(2) 当事人中途退庭**

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。

**7. 证人出庭作证(《审查指南》第四部分第四章第10节)**

①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；

②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；

③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。

**8. 记录(《审查指南》第四部分第四章第11节)**

在口头审理中，担任记录的人员应当记录重要的审理事项。合议组可以使用笔录、录音或者录像等方式进行记录。记录的内容是合议组表决的重要依据。

在重要的审理事项记录完毕后或者在口头审理终止时，合议组应当将笔录交当事人阅读。对笔录的差错，当事人有权请求记录人更正。笔录核实无误后，应当由当事人签字并存入案卷。当事人拒绝签字的，由合议组在口头审理笔录中注明。

上述重要的审理事项包括：

①在无效宣告程序的口头审理中，当事人声明放弃的权利要求、无效宣告请求的范围、理由或者证据。

②在无效宣告程序的口头审理中，双方当事人均认定的重要事实。

③在复审程序的口头审理中，合议组当庭告知复审请求人其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、理由和证据以及复审请求人陈述的主要内容。

④其他需要记录的重要事项。

**9. 旁听(《审查指南》第四部分第四章第12节)**

在口头审理中允许旁听，旁听者无发言权；未经批准，不得拍照、录音和录像，也不得向参加口头审理的当事人传递有关信息。

**10. 当事人的权利和义务(《审查指南》第四部分第四章第13节)**

**(1) 当事人权利**

①有权请求审案人员回避；

②无效宣告程序中有权与对方当事人和解；

③有权在口头审理中请出具过证言的证人就其证言出庭作证和请求演示物证；

④有权进行辩论；

⑤无效宣告请求人有权请求撤回无效宣告请求，放弃无效宣告请求的部分理由及相应证据，以及缩小无效宣告请求的范围；

⑥专利权人有权放弃部分权利要求及其提交的有关证据；

⑦复审请求人有权撤回复审请求；

⑧有权提交修改文件。

## (2) 当事人义务

①应当遵守口头审理规则，维护口头审理的秩序；

②发言时应征得合议组组长同意，任何一方当事人不得打断另一方当事人的发言；

③辩论中应当摆事实、讲道理；

④发言和辩论仅限于合议组指定的与审理案件有关的范围；

⑤对自己提出的主张有举证责任，反驳对方主张的，应当说明理由；

⑥未经合议组许可不得中途退庭。

## (二) 无效宣告程序中有关证据问题的规定

本部分涉及《审查指南》第四部分第八章的重点内容。无效宣告程序中有关证据的各种问题，可参照人民法院民事诉讼中有关证据的相关规定。

### 一、举证责任的分配(《审查指南》第四部分第八章第2.1节)

#### 1. 谁主张谁举证

当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实或者反驳对方无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。

#### 2. 举证责任确定

在依据前述规定无法确定举证责任承担时，合议组可以根据公平原则和诚实信用原则，综合当事人的举证能力以及待证事实发生的盖然性等因素确定举证责任的承担。

#### 3. 举证责任人承担不利后果

没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。

### 二、证据的提交(《审查指南》第四部分第八章第2.2节)

#### 1. 外文证据的提交

##### (1) 译文提交

①当事人提交外文证据的，应当提交中文译文，未在举证期限内提交中文译文的，该外文证据视为未提交；

②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；

③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。

(2) 译文异议

① 对方当事人对中文译文内容有异议的，应当在指定的期限内对有异议的部分提交中文译文，没有提交中文译文的，视为无异议；

② 对中文译文出现异议时，双方当事人就异议部分达成一致意见的，以双方最终认可的中文译文为准。双方当事人未能就异议部分达成一致意见的，必要时，复审和无效审理部可以委托翻译。双方当事人就委托翻译达成协议的，复审和无效审理部可以委托双方当事人认可的翻译单位进行全文、所使用部分或者有异议部分的翻译。双方当事人就委托翻译达不成协议的，复审和无效审理部可以指定专业翻译单位进行翻译。所需翻译费用由双方当事人各承担50%；拒绝指定或者支付翻译费用的，视为其承认对方当事人提交的中文译文正确。

2. 域外证据的证明

(1) 证明手续

① 在中华人民共和国领域外形成的证据，应当经所在国公证机关予以证明，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；

② 当事人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。

(2) 例外情形

在以下几种情况下，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 对方当事人认可该证据的真实性的。

③ 该证据已为生效的人民法院裁判、行政机关决定或仲裁机构裁决所确认的。

④ 有其他证据足以证明该证据真实性的。

3. 物证的提交

① 当事人提交物证的，应当在举证期限内提交足以反映该物证客观情况的照片和文字说明，具体说明依据该物证所要证明的事实；

② 当事人确有正当理由不能在举证期限内提交物证的，应在举证期限内书面请求延期提交，但仍应当在上述期限内提交足以反映该物证客观情况的照片和文字说明，具体说明依据该物证所要证明的事实；当事人最迟在口头审理辩论终结前提交该物证；

③ 对于经公证机关公证封存的物证，当事人在举证期限内可以仅提交公证文书而不提交该物证，但最迟在口头审理辩论终结前提交该物证。

三、对证据的调查收集(《审查指南》第四部分第八章第3节)

合议组一般不主动调查收集审查案件需要的证据。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，合议组认为确有必要时，可以调查收集。

合议组可以实地调查收集有关证据，也可以委托地方知识产权管理部门或者其他有关职能部门调查收集有关证据。

应当事人的申请对证据进行调查收集的，所需费用由提出申请的当事人或者专利局承担。合议组自行决定调查收集证据的，所需费用由专利局承担。

### 四、证据的质证和审核认定（《审查指南》第四部分第八章第4节）

#### 1. 证据的质证

证据应当由当事人质证，未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。

质证时，当事人应当围绕证据的关联性、合法性、真实性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑、说明和辩驳。

#### 2. 证据的审核认定

##### （1）证据证明力的确认

对于一方当事人提出的证据，另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的，合议组可以确认其证明力。

对于一方当事人提出的证据，另一方当事人有异议并提出反驳证据，对方当事人对反驳证据认可的，可以确认反驳证据的证明力。

##### （2）证人证言

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，不能作为认定案件事实的依据；

②证人应当出席口头审理作证，接受质询。未能出席口头审理作证的证人所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。

##### （3）认可和承认

①在无效宣告程序中，一方当事人明确认可的另外一方当事人提交的证据，合议组应当予以确认；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；

②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，合议组应当予以确认；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；

③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。

##### （4）公知常识

①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；

②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。

③合议组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。

#### (5) 公证文书

①一方当事人将公证文书作为证据提交时，有效公证文书所证明的事实，应当作为认定事实的依据，但有相反证据足以推翻公证证明的除外(仅根据证人的陈述而作出的公证文书，不能作为认定案件事实的依据)；

②如果公证文书的结论明显缺乏依据或者公证文书的内容存在自相矛盾之处，则相应部分的内容不能作为认定案件事实的依据。

### 五、其他(《审查指南》第四部分第八章第5节)

#### 1. 互联网证据的公开时间

公众能够浏览互联网信息的最早时间为该互联网信息的公开时间，一般以互联网信息的发布时间为准。

#### 2. 申请日后记载的使用公开

申请日后(含申请日)形成的记载有使用公开或者口头公开内容的书证，或者其他形式的证据可以用来证明专利在申请日前使用公开或者口头公开。

#### 3. 技术咨询、鉴定

合议组可以根据需要邀请有关单位或者专家对案件中涉及的技术内容和问题提供咨询性意见，必要时可以委托有关单位进行鉴定，所需的费用根据案件的具体情况由专利局或者当事人承担。

#### 4. 样品

在无效宣告程序中，当事人在提交样品等不作为证据的物品时，有权以书面方式请求在其案件审结后取走该物品。



## 专题二十一

# 外观设计的申请文件与初步审查

### 第一节 外观设计的申请文件

#### 一、申请文件组成

《专利法》第27条第1款规定：“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。”

必要时，还可以提交使用外观设计的产品样品或者模型。

#### 二、产品名称（《审查指南》第一部分第三章第4.1.1节）

##### 1. 产品名称具有说明作用

外观设计的产品名称对图片或者照片中表示的外观设计所应用的产品种类具有说明作用。使用外观设计的产品名称应当与外观设计图片或者照片中表示的外观设计相符合，准确、简明地表明要求保护的产品的

##### 2. 字数

产品名称一般不得超过20个字。

##### 3. 产品名称规范

产品名称一般应当符合国际外观设计分类表中小类列举的名称。

产品名称通常还应当避免下列情形：

- ①含有人名、地名、国名、单位名称、商标、代号、型号或以历史时代命名的产品名称；
- ②概括不当、过于抽象的名称，例如灯、文具、炊具、乐器、建筑用物品等；
- ③描述技术效果、内部构造的名称，例如节油发动机、人体增高鞋垫、装有新型发动机的汽车等；
- ④附有产品规格、大小、规模、数量单位的名称，例如21英寸电视机、中型书柜、一副手套等；
- ⑤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、USB集线器等。

#### 三、外观设计图片或者照片

##### 1. 视图种类

《细则》第30条第1款规定，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。《审查指南》第一部分第三章第4.2节具体规定总结如下：

### (1) 立体产品的外观设计视图

对于立体产品的外观设计而言,产品设计要点涉及六个面的,应当提交六面正投影视图;产品设计要点仅涉及一个或几个面的,应当提交所涉及面的正投影视图,对于其他面既可以提交正投影视图,也可以提交立体图,并应当在简要说明中写明省略视图的原因。其中:

- ①后视图与主视图相同或者对称时可以省略后视图;
- ②左视图与右视图相同或者对称时可以省略左视图(或者右视图);
- ③俯视图与仰视图相同或者对称时可以省略俯视图(或者仰视图);
- ④产品使用时不容易看到或者看不到的面,可以省略相应视图。

### (2) 平面产品的外观设计视图

对于平面产品的外观设计而言,产品设计要点涉及一个面的,可以仅提交该面正投影视图;产品设计要点涉及两个面的,应当提交两面正投影视图。

### (3) 其他视图

必要时,申请人还应当提交该外观设计产品的展开图、剖视图、剖面图、放大图以及变化状态图。

申请人可以提交参考图,参考图通常用于表明使用外观设计的产品的用途、使用方法或者使用场所等。

### (4) 视图的色彩

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色彩的外观设计专利申请,图片的颜色应当着色牢固、不易褪色。

### (5) 组件产品外观设计视图

组件产品,是指由多个构件相结合构成的一件产品。分为无组装关系、组装关系唯一或者组装关系不唯一的组件产品。

- ①对于组装关系唯一的组件产品(例如烧水壶),应当提交组合状态的产品视图;
- ②对于无组装关系(例如扑克牌)或者组装关系不唯一(例如插接积木)的组件产品,应当提交各构件的视图。

### (6) 透明产品外观设计视图

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,应当分别表示出来。

## 2. 视图名称及其标注

### (1) 六面正投影视图

六面正投影视图的视图名称,是指主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和仰视图。

### (2) 成套产品视图

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“套件”字样。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。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### (3) 同一产品的相似外观设计视图

对于同一产品的相似外观设计，应当在每个设计的视图名称前以阿拉伯数字顺序编号标注，并在编号前加“设计”字样。例如，设计1主视图。

### (4) 组件产品视图

组件产品的每个构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“组件”字样。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。

### (5) 变化状态视图

对于有多种变化状态的产品的的外观设计，应当在其显示变化状态的视图名称后，以阿拉伯数字顺序编号标注。

## 3. 图片的绘制要求

①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。

②不得以阴影线、指示线、中心线、尺寸线、点划线等线条表达外观设计的形状。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。

③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。

④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，图片分辨率应当满足清晰的要求。

## 4. 照片的拍摄要求

①照片应当清晰，避免因对焦等原因导致产品的外观设计无法清楚地显示。

②照片背景应当单一，避免出现该外观设计产品以外的其他内容。产品和背景应有适当的明度差，以清楚地显示产品的外观设计。

③照片的拍摄通常应当遵循正投影规则，避免因透视产生的变形影响产品的外观设计的表达。

④照片应当避免因强光、反光、阴影、倒影等影响产品的外观设计的表达。

⑤照片中的产品通常应当避免包含内装物或者衬托物，但对于必须依靠内装物或者衬托物才能清楚地显示产品的外观设计时，则允许保留内装物或者衬托物。

## 四、简要说明(《细则》第31条，《审查指南》第一部分第三章第4.3节)

简要说明应当包括下列内容：

①外观设计产品的名称。简要说明中的产品名称应当与请求书中的产品名称一致。

②外观设计产品的用途。简要说明中应当写明有助于确定产品类别的用途。对于零部件，通常还应当写明其所应用的产品，必要时写明其所应用产品的用途。对于具有多种用途的产品，简要说明应当写明所述产品的多种用途。

③外观设计的设计要点。设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩

与形状、图案的结合，或者部位。对设计要点的描述应当简明扼要。

④指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。指定的图片或者照片用于出版专利公报。

⑤请求保护色彩。如果外观设计专利申请请求保护色彩，应当在简要说明中声明。

⑥省略视图的情况。如果外观设计专利申请省略了视图，申请人应当写明省略视图的具体原因，例如，“左视图与右视图对称，省略左视图”“使用时底面不常见，省略仰视图”。

⑦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。

⑧对于花布、壁纸等平面产品，必要时应当描述平面产品中的单元图案两方连续或者四方连续等无限定边界的情况。

⑨对于细长物品，必要时应当写明细长物品的长度采用省略画法。

⑩如果产品的外观设计由透明材料或者具有特殊视觉效果的新材料制成，必要时应当在简要说明中写明。

⑪如果外观设计产品属于成套产品，必要时应当写明各套件所对应的产品名称。

⑫用虚线表示视图中图案设计的，必要时应当在简要说明中写明。

简要说明不得使用商业性宣传用语，也不能用来说明产品的性能和内部结构。

### 五、局部外观设计(《审查指南》第一部分第三章第4.4节)

#### 1. 局部外观的含义

局部外观设计是指对产品的局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

要求保护产品不能分割的局部的，应当以局部外观设计的方式提交申请。例如“座椅靠背的雕花”等。

#### 2. 局部外观设计的产品名称

申请局部外观设计专利的，应当在产品名称中写明要求保护的局部及其所在的整体产品，例如“汽车的车门”“手机的摄像头”。

#### 3. 局部外观设计图片或者照片

##### (1) 局部外观的表达形式

《细则》第30条第2款规定，申请局部外观设计专利的，应当提交整体产品的视图，并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护部分的内容。

用虚线与实线相结合的方式表明所需要保护部分的内容时，实线表示需要保护的局部，虚线表示其他部分。还可以采用其他方式表明所需要保护部分的内容，例如用单一颜色的半透明层覆盖不需要保护的部分。要求保护的局部与其他部分之间没有明确分界线的，应当用点划线表示分界线。

##### (2) 整体产品与局部外观的视图要求

整体产品的视图应当清楚地显示要求专利保护的产品的局部外观设计，以及该局部在整体产品中的

位置 and 比例关系。要求保护的局部包含立体形状的，提交的视图中应当包括能清楚显示该局部的立体图。

#### 4. 局部外观设计的简要说明

申请局部外观设计专利的，简要说明应当符合下列规定：

①用虚线与实线相结合以外的方式表示要求保护的局部外观设计的，应当在简要说明中写明要求保护的局部。

②用点划线表示要求保护的局部与其他部分之间分界线的，必要时应当在简要说明中写明。

③必要时应当写明要求保护的局部的用途，并与产品名称中体现的用途相对应。

④指定的最能表明设计要点的图片或照片中应当包含要求保护的局部外观设计。

六、涉及图形用户界面的产品外观设计（《审查指南》第一部分第三章第4.5节）

#### 1.GUI 外观设计的含义

涉及图形用户界面的产品外观设计(GUI) 是指产品设计要点包括图形用户界面的设计。

#### 2. 产品名称

产品名称应当写明图形用户界面的具体用途和其所应用的产品，一般要有“图形用户界面”字样的关键词，例如“带有温控图形用户界面的冰箱”“手机的移动支付图形用户界面”。

不应笼统仅以“图形用户界面”名称作为产品名称，例如“软件图形用户界面”“操作图形用户界面”。

#### 3. 简要说明和设计要点

简要说明应当清楚说明图形用户界面的用途，且应当与产品名称中体现的用途相对应。

设计要点应当包含图形用户界面。必要时说明图形用户界面在产品中的区域、人机交互方式以及变化过程等。

#### 4.GUI 外观设计的提交申请方式

申请人可以以产品整体外观设计方式或者局部外观设计方式提交GUI外观设计申请。

##### (1) 以产品整体外观设计方式提交申请

涉及图形用户界面的产品外观设计，申请人可以以产品整体外观设计方式提交申请。

设计要点仅在于图形用户界面设计的，申请人至少应当提交图形用户界面所涉及面的产品正投影视图，必要时还应当提交图形用户界面的视图。简要说明应当写明设计要点仅在于图形用户界面。

##### (2) 以局部外观设计方式提交申请

对于设计要点仅在于图形用户界面的产品外观设计，申请人可以以局部外观设计方式提交申请。局部外观设计方式包括视图带有或者不带有图形用户界面所应用产品两种方式。

简要说明应当写明设计要点仅在于图形用户界面或者图形用户界面中的局部。

##### ①以带有图形用户界面所应用产品的方式提交申请

如果需要清楚地显示图形用户界面设计在最终产品中的位置和比例关系，申请人可以以带有图形用户界面所应用产品的方式提交申请。

申请人应当提交图形用户界面所涉及面的产品正投影视图，必要时还应当提交图形用户界面的视图。

申请人以图形用户界面中的局部申请外观设计专利的，产品名称还应当写明要求保护的局部，例如“手机的移动支付图形用户界面的搜索栏”。简要说明中还应当写明要求保护的局部外观设计的用途。

### ②以不带有图形用户界面所应用产品的方式提交申请

对于可应用于任何电子设备的图形用户界面，申请人可以以不带有图形用户界面所应用产品的方式提交申请。

产品名称中要有“电子设备”字样的关键词。例如“用于电子设备的视频点播图形用户界面”“用于电子设备的道路导航图形用户界面”。

申请人可以仅提交图形用户界面的视图。简要说明中产品的用途可以概括为一种电子设备。

申请人以图形用户界面中的局部申请外观设计专利的，产品名称还应当写明要求保护的局部，例如“电子设备的移动支付图形用户界面的搜索栏”。简要说明中还应当写明要求保护的局部外观设计的用途。

## 5. 动态图形用户界面

动态图形用户界面的产品名称要有“动态”字样的关键词，例如“手机的天气预报动态图形用户界面”。

对于动态图形用户界面，申请人应当提交图形用户界面起始状态所涉及面的视图作为主视图，可以提交图形用户界面关键帧的视图作为变化状态图，所提交的视图应能唯一确定动态图形用户界面完整的变化过程。变化状态图的视图名称，应根据动态变化过程的先后顺序标注。

专利局认为必要时，可以要求申请人提交表明动态图形用户界面变化过程的视频类文件。

## 第二节 外观设计的优先权和单一性

### 一、优先权(《专利法》第29条)

在《专利法》第四次修改中，《专利法》第29条第2款为外观设计增加了国内优先权。《细则》第34条、第35条，《审查指南》第一部分第三章第5.2节，《审查指南》第四部分第五章第9.2节对外观设计享有优先权的条件及判断规定如下。

#### 1. 外观设计的优先权

享有外观设计优先权的条件为：

- ①在先申请须是首次申请；
- ②时间为首次申请6个月以内；
- ③在后申请与在先申请主题相同。

外观设计专利申请要求优先权的，在先申请的主题应当是发明或者实用新型专利申请附图显示的设计，或者外观设计专利申请的主题。

外观设计优先权没有恢复、修改的相关规定。

### 2. 外观设计相同主题的认可

外观设计相同主题的认可应当根据在后申请的外观设计与其在首次申请中表示的内容进行判断。

属于相同主题的外观设计应当同时满足以下两个条件：

- ①属于相同产品的外观设计；
- ②在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其首次申请中。

### 3. 要求外国优先权

①要求外国优先权的，在先申请应当是发明、实用新型或者外观设计专利申请。

②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。

### 4. 要求本国优先权（《细则》第35条第2款）

①对于申请日为2021年6月1日后的外观设计专利申请，申请人可以依照专利法第29条第2款提交请求外观设计专利本国优先权的书面声明。

②外观设计专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请；在先申请是外观设计专利申请的，可以就相同主题提出外观设计专利申请。

③外观设计专利申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回，但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。

④在先申请是整体外观设计，在后申请可以是局部外观设计；在先申请是局部外观设计，在后申请可以是整体外观设计。

## 二、单一性与分案申请

### 1. 外观设计单一性的法律规定及含义（《审查指南》第一部分第三章第9节）

#### （1）法律规定

《专利法》第31条第2款规定：“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。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的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。”

根据上述规定，同一产品两项以上的相似外观设计，或者属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（简称合案申请）。

#### （2）组件产品属于一项外观设计

组件产品是指由多个构件相结合构成的一件产品。包括三种组装关系的组件产品：组装关系唯一的组件产品，例如由榨汁杯、刨冰杯与底座组成的榨汁刨冰机，带灶具、烤箱、洗碗机的整体橱柜；组装关系不唯一的组件产品，例如可插接成不同造型的积木；无组装关系的组件产品，例如扑克牌。多件随意拼凑的产品不属于组件产品，例如在桌上随意摆放装饰物。

一件组件产品的设计属于一项外观设计。

(3) 同一产品的多个无连接关系的局部外观设计

同一产品的两个或者两个以上无连接关系的局部外观设计，如果具有功能或者设计上的关联并形成特定视觉效果，可以作为一项外观设计。例如眼镜的两个镜腿的设计、手机的四个角的设计。

**2. 同一产品的两项以上的相似外观设计(《审查指南》第一部分第三章第9.1节)**

同一产品两项以上的相似外观设计可以作为一件申请提出，一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。

(1) 同一产品

一件申请中的各项外观设计应当为同一产品的整体或者局部外观设计，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。

(2) 相似外观设计的判断

同一产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。

判断相似外观设计时，应当将其他设计与基本设计单独进行对比。

一般情况下，经整体观察，如果其他设计和基本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、局部外观设计在整体中位置和/或比例关系的常规变化或者仅色彩要素的变化等情形，则通常认为二者属于相似的外观设计。

**3. 成套产品的外观设计(《审查指南》第一部分第三章第9.2节)**

用于同一类别并且成套出售或者使用的产品并且具有相同设计构思的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

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

成套产品中的各项外观设计应为产品的整体外观设计，而非产品的局部外观设计。

(1) 同一类别

两项以上(含两项)外观设计的产品属于同一类别，是指该两项以上外观设计的产品属于国际外观设计分类表中的同一大类。

(2) 成套出售或者使用

成套出售或者使用，指习惯上同时出售或者同时使用并具有组合使用价值。

① 同时出售

同时出售，是指外观设计产品习惯上同时出售，例如由床罩、床单和枕套等组成的多套件床上用品。为促销而随意搭配出售的产品，例如书包和铅笔盒，虽然在销售书包时赠送铅笔盒，但是这不应认为是习惯上同时出售，不能作为成套产品提出申请。



## ②同时使用

同时使用，是指产品习惯上同时使用，也就是说，使用其中一件产品时，会产生使用联想，从而想到另一件或者另几件产品的存在，而不是指在同一时刻同时使用这几件产品。例如咖啡器具中的咖啡杯、咖啡壶、糖罐、牛奶壶等。

## (3)各产品的设计构思相同

设计构思相同，是指各产品的设计风格是统一的，即对各产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的设计是统一的。

## (4)成套产品中不应包含相似外观设计

成套产品外观设计专利申请中不应包含某一件或者几件产品的相似外观设计。例如，一项包含餐用杯和碟的成套产品外观设计专利申请中，不应再包括所述杯和碟的两项以上的相似外观设计。

## 4. 分案申请

外观设计的分案申请除了满足分案申请核实的必要要求外，还需满足下列要求。

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者几项外观设计，并且不得超出原申请表示的范围。

②原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，摩托车的零部件或者局部的外观设计不能作为分案申请提出。

③原申请为产品的局部外观设计的，不允许将其整体或者其他局部的外观设计作为分案申请提出。

## (三)外观设计的初步审查程序

### 1. 外观设计的初步审查制度

《专利法》第40条规定：“实用新型和外观设计专利申请经初步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实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。”

外观设计专利申请的初步审查是受理外观设计专利申请之后、授予专利权之前的一个必要程序。

### 2. 外观设计的初步审查范围(《审查指南》第一部分第三章第1节)

外观设计的初步审查范围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审查。

根据2023年《细则》的修改，明显实质性缺陷审查范围包括专利法第23条第1款(类似新颖性)、第2款(类似创造性)(注意，初步审查不包括专利法第23条第3款(与在先合法权利冲突))、细则第11条(诚信原则)。

### 3. 申请文件的补正(《审查指南》第一部分第三章第3.2节)

初步审查中，对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷的专利申请，审查员应当发出补正通知书。

#### 4. 申请文件的修改(《审查指南》第一部分第三章第10节)

(1) 审查意见通知书及针对通知书指出的缺陷进行修改(《审查指南》第一部分第三章第3.3节、第3.4节、第10.2节)

初步审查中,对于申请文件存在不可能通过补正方式克服的明显实质性缺陷的专利申请,审查员应当发出审查意见通知书。

申请人在收到补正通知书或者审查意见通知书后,应当在指定的期限内补正或者陈述意见。对申请文件的修改,应当针对通知书指出的缺陷进行。修改的内容不得超出申请日提交的图片或者照片表示的范围。

但是,当出现下列情况时,即使修改的内容没有超出原图片或者照片表示的范围,也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改,因而不接受:

- ①将整体外观设计修改为局部外观设计;
- ②将局部外观设计修改为整体外观设计;
- ③将同一整体产品中的某一局部外观设计修改为另一局部外观设计。

(2) 主动修改(《审查指南》第一部分第三章第10.1节)

在自申请日起2个月内,申请人可对申请进行主动修改。对于超过2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。但下列情形的修改,即使消除原申请文件存在的缺陷,也视为未提出:

- ①将整体外观设计修改为局部外观设计;
- ②将局部外观设计修改为整体外观设计;
- ③将同一整体产品中的某一局部外观设计修改为另一局部外观设计。

**【注意】**主动修改不能超出原始公开范围。

(3) 依职权修改(《审查指南》第一部分第三章第10.3节)

对于申请中的明显错误,审查员可以依职权进行修改,并通知申请人。

#### 5. 授予专利权通知(《审查指南》第一部分第三章第3.1节)

外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,审查员应当作出授予外观设计专利权通知。能够授予专利权的外观设计专利申请包括不需要补正就符合初步审查要求的专利申请,以及经过补正符合初步审查要求的专利申请。

## 专题二十二

# 外观设计专利的授权条件

### 一、根据《专利法》第2条第4款不授予外观设计专利权的情形

《专利法》第2条第4款规定：“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”

《审查指南》第一部分第三章第7.4节规定了以下不授予外观设计专利权的情形：

①取决于特定地理条件、不能重复再现的固定建筑物、桥梁的设计等。例如，包括特定的山水在内的山水别墅。

但是，能够重复再现的建筑物、各种可移动的活动房等属于外观设计的保护客体，例如普通别墅、住宅楼、活动报刊亭等。

②因其包含有气体、液体及粉末状等无固定形状的物质而导致其形状、图案、色彩不固定的产品。

③对于由多个不同特定形状或者图案的构件组成的产品，如果构件本身不能单独出售且不能单独使用，则该构件不属于外观设计专利保护的客体。例如，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体。

④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，其图案是在紫外线灯照射下才能显现的产品、在放大镜下才能看到的微雕作品。

⑤以自然物原有形状、图案、色彩作为主体的设计，通常指两种情形，一种是自然物本身；一种是自然物仿真设计。

自然物本身不能作为外观设计的保护客体。自然物仿真设计由于不是新设计，也不能被授予专利权，例如模仿蔬菜的形状与色彩的小摆设，模仿大熊猫的玩具。

⑥纯属美术、书法、摄影范畴的作品。

⑦仅以在其产品所属领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计。

⑧文字和数字的字音、字义不属于外观设计保护的内容。

⑨游戏界面以及与人机交互无关的显示装置所显示的图案，例如，电子屏幕壁纸、开关机画面、与人机交互无关的网站网页的图文排版。

⑩不能在产品上形成相对独立的区域或者构成相对完整的设计单元的局部外观设计。例如，水杯杯把的一条转折线、任意截取的眼镜镜片的不规则部分。

⑪要求专利保护的局部外观设计仅为产品表面的图案或者图案和色彩相结合的设计。例如，摩托车

表面的图案。

## 二、根据《专利法》第5条不授予外观设计专利权的情形

《专利法》第5条第1款规定：“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。”

《审查指南》第一部分第三章第6.1节具体规定了以下属于不授予外观设计专利权的情形。

### 1. 违反法律

违反法律，是指外观设计专利申请的内容违反了由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律。

例如，《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》禁止赌博、吸毒等相关行为，赌博设备、吸毒器具的外观设计属于违反法律的外观设计，不能被授予专利权。带有人民币图案的床单的外观设计，因违反《中华人民共和国中国人民银行法》，不能被授予专利权。包含中国国旗、国徽内容的外观设计，因违反《中华人民共和国国旗法》《中华人民共和国国徽法》，不能被授予专利权。

### 2. 违反社会公德

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。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、淫秽或者低俗内容的外观设计不能被授予专利权。

### 3. 妨害公共利益

妨害公共利益，是指外观设计的实施或者使用会给公众或者社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响。

涉及政党的象征和标志、国家重大政治事件、伤害人民感情或者民族感情、宣扬封建迷信的外观设计，不能被授予专利权；涉及国家重大经济事件、文化事件或者宗教信仰，以致妨害公共利益的外观设计，不能被授予专利权。

包含天安门等著名建筑物或者领袖肖像等内容的外观设计，不能被授予专利权。

## 三、根据《专利法》第25条第1款第(六)项不授予外观设计专利权的情形

《专利法》第25条规定：“对下列各项，不授予专利权：……(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。”

《审查指南》第一部分第三章第6.2节规定了属于上述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。

### 【注意】

- ①平面印刷品主要起标识作用，是指其主要用途在于使公众识别所涉及的产品、服务的来源等。
- ②平面印刷品不是主要起标识作用的，例如壁纸、纺织品等，可以获得外观设计专利权。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### 四、根据《细则》第11条的判断

外观设计专利申请明显属于《细则》第11条的规定，不能取得专利权。

对外观设计专利申请是否符合《细则》第11条规定的审查，适用《规范申请专利行为的规定》。

### 五、《专利法》第23条概述

#### 1. 法条原文

《专利法》第23条第1款规定：“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。”（外观设计的“新颖性”）

《专利法》第23条第2款规定：“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。”（外观设计的“创造性”）

《专利法》第23条第3款规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”

#### 2. 现有设计的范围

现有设计是指申请日（有优先权的，指优先权日）以前在国内外为公众所知的设计。

现有设计包括申请日以前在国内外出版物上公开发表过、公开使用过或者以其他方式为公众所知的设计。关于现有设计的时间界限、公开方式等与发明的现有技术的规定相同。

现有设计中一般消费者所熟知的、只要提到产品名称就能想到的相应设计，称为惯常设计。例如，提到包装盒就能想到其有长方体、正方体形状的设计。

#### 3. 判断客体

在判断外观设计专利是否符合授权条件时，将进行比较的对象称为判断客体。审查指南以及历年试题中，将作为判断客体的外观设计专利称为涉案专利，与涉案专利进行比较的现有设计称为对比设计。

#### 4. 判断主体

在判断外观设计是否符合《专利法》第23条第1款、第2款规定时，应当基于涉案专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行评价。

### 六、根据《专利法》第23条第1款的判断

本部分结合《审查指南》第四部分第五章第5节的规定，将重要考点归纳如下。

#### 1. 《专利法》第23条第1款的两层含义

##### （1）不属于现有设计

在现有设计中，既没有与涉案专利相同的外观设计，也没有与涉案专利实质相同的外观设计。

##### （2）没有抵触申请

在涉案专利申请日以前，没有任何单位或者个人就同样的外观设计向专利局提出过申请，同样的外观设计也没有被记载在申请日以后（含申请日）公告的专利文件中。同样的外观设计是指外观设计相同或者实质相同。

判断对比设计是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比设计所公告的专利文件全部内容为判断依据。与涉案专利要求保护的产品的进行外观设计进行比较时，判断对比设计中是否包含有与涉案专利相同或者实质相同的外观设计。例如，涉案专利请求保护色彩，对比设计所公告的为带有色彩的外观设计，即使对比设计未请求保护色彩，也可以将对比设计中包含有该色彩要素的外观设计与涉案专利进行比较；又如，对比设计所公告的专利文件含有使用状态参考图，即使该使用状态参考图中包含有不要求保护的外观设计，也可以将其与涉案专利进行比较，判断是否为相同或者实质相同的外观设计。

【注意】只有申请在先的外观设计专利(申请)才能对申请在后的外观设计专利申请构成抵触，实用新型和发明专利(申请)与外观设计专利申请之间不能相互抵触。

### 2. 外观设计相同的含义与判断

#### (1) 外观设计相同的含义

外观设计相同，是指涉案专利与对比设计是相同种类产品的外观设计，并且涉案专利的全部外观设计要素与对比设计的相应设计要素相同，其中外观设计要素是指形状、图案以及色彩。

#### (2) 外观设计相同的判断

如果涉案专利与对比设计仅属于常用材料的替换，或者仅存在产品功能、内部结构、技术性能或者尺寸的不同，而未导致产品外观设计的变化，二者仍属于相同的外观设计。

#### (3) 产品种类的判断

在确定产品的种类时，可以参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置，但是应当以产品的用途是否相同为准。相同种类产品是指用途完全相同的产品。对于局部外观设计，相同种类产品是指产品的用途和该局部的用途均相同的产品。

例如机械表和电子表尽管内部结构不同，但是它们的用途是相同的，所以属于相同种类的产品。

### 3. 外观设计实质相同的含义与判断

#### (1) 外观设计实质相同判断前提条件

##### ① 外观设计实质相同的判断仅限于相同或者相近种类的产品外观设计。

对于产品种类不相同也不相近的外观设计，不进行涉案专利与对比设计是否实质相同的比较和判断，即可认定涉案专利与对比设计不构成实质相同，例如，毛巾和地毯的外观设计。

##### ② 相近种类的产品是指用途相近的产品。

例如，玩具和小摆设的用途是相近的，两者属于相近种类的产品。应当注意的是，当产品具有多种用途时，如果其中部分用途相同，而其他用途不同，则二者应属于相近种类的产品。如带MP3的手表与手表都具有计时的用途，二者属于相近种类的产品。

##### ③ 局部外观设计相近种类产品的判断

对于局部外观设计，判断是否为相近种类产品，应综合考虑产品的用途和该局部的用途。

#### (2) 涉案专利与对比设计实质相同的情形

##### ① 其区别在于施以一般注意力不易察觉到的局部的细微差异，例如，百叶窗的外观设计仅有具体叶

片数不同；

②其区别在于使用时不容易看到或者看不到的部位，但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情况除外；

③其区别在于将某一设计要素整体置换为该产品的惯常设计的相应设计要素，例如，将带有图案和色彩的饼干桶的形状由正方体置换为长方体；

④其区别在于将对比设计作为设计单元按照该种类产品的常规排列方式作重复排列或者将其排列的数量作增减变化，例如，将影院座椅成排重复排列或者将其成排座椅的数量作增减；

⑤其区别在于互为镜像对称；

⑥其区别在于局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化；

⑦单一色彩仅作色彩变化。

【总结】相同或者实质相同的含义

	外观设计相同	外观设计实质相同	产品的种类主要看用途。在确定产品的种类时，可以参考产品的名称、国际外观设计分类以及产品销售时的货架分类位置，但是应当以产品的用途是否相同为准。例如，毛巾和地毯属于产品种类不相同也不相近。玩具和小摆设属于相近种类的产品。
对象	产品种类相同	产品种类相同或相近	
举例	机械表和电子表	带MP3的手表与手表	
判断范围	外观未变，仅材料替换，或仅存在产品功能、内部结构、技术性能或者尺寸不同	注意力察觉不到的局部细微差异、使用时不容易看到的或看不到的部分有差别、设计要素整体置换、设计单元排列变化、互为镜像对称、单一色彩仅作色彩变化、局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化	

4. 外观设计相同或者实质相同的判断方式

(1) 单独对比

一般应当用一项对比设计与涉案专利进行单独对比，而不能将两项或者两项以上对比设计结合起来与涉案专利进行对比。

(2) 直接观察

在对比时应当通过视觉进行直接观察，不能借助放大镜、显微镜、化学分析等其他工具或者手段进行比较，不能由视觉直接分辨的部分或者要素不能作为判断的依据。

(3) 仅以产品的外观作为判断的对象

①仅以产品的外观作为判断的对象，考虑产品的形状、图案、色彩这三个要素产生的视觉效果。

②在涉案专利仅以部分要素限定其保护范围的情况下，其余要素在与对比设计比较时不予考虑。

③在涉案专利为产品零部件的情况下，仅将对比设计中与涉案专利相对应的零部件部分作为判断对象，其余部分不予考虑。

④对于外表使用透明材料的产品而言，通过人的视觉能观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩，应当视为该产品的外观设计的一部分。

### (4) 整体观察、综合判断

整体观察、综合判断是指以一般消费者为判断主体，整体观察涉案专利与对比设计，确定两者的相同点和区别点，判断其对整体视觉效果的影响，综合得出结论。

### (5) 组件产品的判断

#### ① 组装关系唯一看整体

例如，由水壶和加热底座组成的电热开水壶组件产品，应当以上述组合状态下的整体外观设计为对象，而不是以所有单个构件的外观为对象进行判断。

#### ② 组装关系不唯一看单个

例如，插接组件玩具产品，应当以插接组件的所有单个构件的外观为对象，而不是以插接后的整体的外观设计为对象进行判断。

#### ③ 无组装关系看单个

例如，扑克牌、象棋棋子等组件产品，应当以所有单个构件的外观为对象进行判断。

### (6) 变化状态产品的判断

变化状态产品，是指在销售和使用呈现不同状态的产品。

对于对比设计而言，所述产品在不同状态下的外观设计均可用作与涉案专利进行比较的对象。对于涉案专利而言，应当以其使用状态所示的外观设计作为与对比设计进行比较的对象，其判断结论取决于对产品各种使用状态的外观设计的综合考虑。

## 七、根据《专利法》第23条第2款的判断

根据专利法第23条第2款的规定，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。判断时，既可以将涉案专利与一项现有设计单独对比，也可以将涉案专利与两项以上现有设计特征的组合进行对比。

本部分结合《审查指南》第四部分第五章第6节的规定，将重要考点归纳如下。

### 1. 不具有明显区别的情形

涉案专利与现有设计或者现有设计特征的组合相比不具有明显区别是指如下几种情形：

① 涉案专利与相同或者相近种类产品现有设计相比不具有明显区别；

② 涉案专利是由现有设计转用得到的，二者的设计特征相同或者仅有细微差别，且该具体的转用手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示；

③ 涉案专利是由现有设计或者现有设计特征组合得到的，所述现有设计与涉案专利的相应设计部分相同或者仅有细微差别，且该具体的组合手法在相同或者相近种类产品的现有设计中存在启示。

**【注意】**上述转用和/或组合后产生独特视觉效果除外。

现有设计特征，是指现有设计的一部分设计要素或者其结合，如现有设计的形状、图案、色彩要素或者其结合，或者现有设计的某组成部分的设计，如整体外观设计产品中的零部件的设计。

可以用于组合的现有设计特征应当是物理上或者视觉上可自然区分的设计，具有相对独立的视觉效



## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

果，随意划分的点、线、面不属于可用于组合的现有设计特征。但是，涉案专利为局部外观设计的，现有设计中对应部分可以视为用于组合的现有设计特征。

### 2. 现有设计的转用

转用，是指将产品的外观设计应用于其他种类的产品。模仿自然物、自然景象以及将无产品载体的单纯形状、图案、色彩或者其结合应用到产品的外观设计中，也属于转用。

以下几种类型的转用属于明显存在转用手法的启示的情形，由此得到的外观设计与现有设计相比不具有明显区别：

- ①单纯采用基本几何形状或者对其仅作细微变化得到的外观设计；
- ②单纯模仿自然物、自然景象的原有形态得到的外观设计；
- ③单纯模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形状、图案、色彩得到的外观设计；
- ④由其他种类产品的外观设计转用得到的玩具、装饰品、食品类产品的外观设计。

上述情形中产生独特视觉效果的外除。

### 3. 现有设计及其特征的组合

组合包括拼合和替换，是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。以一项设计或者设计特征为单元重复排列而得到的外观设计属于组合设计。上述组合也包括采用自然物、自然景象以及无产品载体的单纯形状、图案、色彩或者其结合进行的拼合和替换。

以下几种类型的组合属于明显存在组合手法的启示的情形，由此得到的外观设计属于与现有设计或者现有设计特征的组合相比没有明显区别的外观设计：

(1) 将相同或者相近种类产品的多项现有设计原样或者作细微变化后进行直接拼合得到的外观设计。例如，将多个零部件产品的设计直接拼合为一体形成的外观设计。

(2) 将产品外观设计的设计特征用另一项相同或者相近种类产品的设计特征原样或者作细微变化后替换得到的外观设计。

(3) 将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合通过直接拼合得到该产品的外观设计；或者将现有设计中的图案、色彩或者其结合替换成其他现有设计的图案、色彩或者其结合得到的外观设计。

上述情形中产生独特视觉效果的外除。

## 八、根据《专利法》第23条第3款的判断

根据专利法第23条第3款的规定，一项外观设计专利权不得与他人在申请日(有优先权的，指优先权日)之前已经取得的合法权利相冲突。

本部分结合《审查指南》第四部分第五章第7节的规定，重要考点归纳如下。

### 1. 合法权利

合法权利，是指依照中华人民共和国法律享有并且在涉案专利申请日仍然有效的权利或者权益。包括商标权、著作权、企业名称权(包括商号权)、肖像权以及知名商品特有包装或者装潢使用权等。

## 2. 与商标权冲突

在先商标与涉案专利中含有的相关设计的相同或者相似的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。

## 3. 与著作权冲突

在先著作权，是指在涉案专利申请日之前，他人通过独立创作完成作品或者通过继承、转让等方式合法享有的著作权。其中作品是指受中华人民共和国著作权法及其实施条例保护的客体。

在接触或者可能接触他人享有著作权的作品的情况下，未经著作权人许可，在涉案专利中使用了与该作品相同或者实质性相似的设计，从而导致涉案专利的实施将会损害在先著作权人的相关合法权益或者权益的，应当判定涉案专利权与在先著作权相冲突。

## 专题二十三

### 专利权及专利管理和运用

#### (一) 专利权

##### 一、专利权人的权利

##### 1. 禁止他人未经许可实施专利的权利

专利法第11条规定了专利权的内容，具体详见专题二十四，此部分略。

##### 2. 放弃专利权的权利

专利权人在获取专利权之后，拥有放弃专利权的权利。放弃专利权的程序请详见专题十六，此部分略。

##### 3. 标明专利标识的权利

(1) 标注专利标识是权利(《专利法》第16条第2款)

专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识。

(2) 允许标注专利标识的期限(《专利标识标注办法》第4条)

在授予专利权之后的专利权有效期内，专利权人或者经专利权人同意享有专利标识标注权的被许可人可以在其专利产品、依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识。

(3) 专利标识的标注载体和标注方式(《专利标识标注办法》第5条、第6条、第7条)

标注专利标识的，应当标明下述内容：

①采用中文标明专利权的类别，例如中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设计专利。

②国家知识产权局授予专利权的专利号。

③标注其他内容

除专利权的类别、专利号之外，可以附加其他文字、图形标记，但附加的文字、图形标记及其标注方式不得误导公众。

④专利方法获得的产品标注方式

在依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识的，应当采用中文标明该产品系依照专利方法所获得的产品。

⑤授权之前的标注

专利权被授予前在产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上进行标注的，应当采用中文标

明中国专利申请的类别、专利申请号，并标明“专利申请，尚未授权”字样。

(4) 专利标识标注的监督管理部门(《细则》第99条)

专利标识不符合规定的，由县级以上负责专利执法的部门责令改正。

(5) 专利标识标注不当构成假冒专利(《细则》第101条)

专利标识标注不当，构成假冒专利行为的，由县级以上负责专利执法的部门进行处罚。假冒专利的内容请参见专题二十七。

## 二、专利权的期限

### 1. 专利权的生效(《专利法》第39条、第40条)

(1) 专利权生效的条件

发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，实用新型和外观设计专利申请经初步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专利权的决定，发给专利证书，同时予以登记和公告。(颁证日、登记日和公告日是同一天)

(2) 专利权生效的时间

专利权自公告之日起生效。(生效的含义是指，自公告之日起，专利权人才能行使专利权)

### 2. 专利权保护期限

《专利法》第42条第1款规定：“发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。”

【总结】专利权保护期限的起算：

① 专利权自授权公告之日起生效，但是专利权的期限从申请日起算。

② 享有优先权的专利申请获得专利授权的，专利权保护期限从申请日起算，而不是从优先权日起算。

③ 分案申请获得专利授权的，专利权保护期限从原申请的申请日起算。

④ 国际专利申请进入国家阶段后获得专利授权的，专利权保护期限从国际申请日起算。

⑤ 2021年6月1日(含该日)以后的外观设计专利权的保护期限为15年，申请日为2021年5月31日(含该日)之前的外观设计专利权的保护期限为10年。

⑥ 专利权的期限、及终止日的计算举例：

发明专利申请日	专利的期限	期满终止日
2021年9月6日	2021年9月6日至2041年9月5日	2041年12月2日(遇节假日不顺延)

## (二) 专利管理和运用

### 一、专利管理

#### 1. 专利管理的含义

专利管理是指专利管理主体在有关单位和部门的配合下，为了促进专利创造、运用、管理和保护而形

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

成的制度执行以及经营活动。

### 2. 专利管理的主体

专利管理的主体主要包括企业、高等学校及科研组织等。

### 3. 专利管理的主要内容

专利管理的主要内容涉及专利创造、专利运用、专利管理、专利保护等。

### 4. 知识产权管理体系贯标认证

#### (1) 知识产权国家标准

我国于2014年12月成立了全国知识管理标准化技术委员会，由国家知识产权局归口管理，负责制修订知识产权、传统知识、组织知识等领域的国家标准，以及负责国际知识管理标准化对口工作。

目前我国颁布实施的知识产权管理国家标准有《企业知识产权管理规范》（自2024年1月1日起替换为《企业知识产权合规管理体系要求》）《科研组织知识产权管理规范》《高等学校知识产权管理规范》，归口单位均为全国知识管理标准化技术委员会。

《企业知识产权合规管理体系要求》中明确了企业知识产权管理的指导原则：战略导向、领导重视、全员参与、全程管理的基本原则，将知识产权合规要求贯穿于各类型知识产权管理全链条、企业经营管理各环节全周期，旨在指导企业加强知识产权合规管理体系建设，助力企业规范知识产权管理、履行知识产权合规义务、防范知识产权风险、维护利益和保障发展。

《科研组织知识产权管理规范》主要适用于中央或地方政府建立或出资设立的科研组织的知识产权管理。其他性质科研组织可参照执行。

《高等学校知识产权管理规范》主要适用于我国各类高等学校的知识产权管理，其他教育组织可参照执行。

#### (2) 贯标认证

知识产权贯标是指建立知识产权管理体系，使知识产权管理国家标准的要求融入企业、高等学校以及科研组织的知识产权管理日常工作中，实现全过程知识产权管理。知识产权管理体系的建立总体上可分为贯标筹备、调查诊断、框架构建、文件编写、教育培训、实施运行、评价改进七个步骤。

知识产权管理体系认证是指认证机构证明法人或其他组织的内部知识产权管理体系符合相关国家标准或者技术规范要求的合格评定活动。

## 二、专利运用

### 1. 专利运用的含义

专利运用是指行为主体对专利权或专利情报加以利用，进行研发生产、商业活动以及其他任何形式谋取利益的行为。从运用形式而言，包括专利实施、许可、转让、保险、质押融资、证券化、导航、预警等。

### 2. 专利许可

专利许可，即专利实施许可，是指专利权人许可他人在一定范围内实施专利，被许可方支付使用费的一种法律行为。

(1) 许可的种类

专利实施许可可以分为以下几种类型：

① 独占实施许可

独占实施许可是将该专利仅许可一个被许可人实施，专利权人自己也不得实施该专利。

② 排他实施许可

排他实施许可是指仅许可一个被许可人实施，专利权人自己也可以实施该专利。

③ 普通实施许可

普通实施许可是指专利权人可以许可若干被许可人实施该专利。

④ 交叉实施许可

交叉实施许可是指两个专利权人互相许可对方实施自己的专利。

⑤ 分许可

分许可是指被许可人与专利权人协商约定，被许可人可以再许可第三人实施同一专利。注意：分许可必须得到专利权人的同意。

(2) 专利许可合同的备案（《细则》第15条第2款）

专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当向国务院专利行政部门备案，未经备案不得对抗善意第三人。

(3) 许可的有效期

专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣告无效的，专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。

**3. 专利权(专利申请权)转让**

(1) 转让手续

转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告。

登记手续参见专题十二中著录项目变更手续。

(2) 权利转让的生效

根据《专利法》第10条的规定，专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效（登记之日即发出变更手续合格通知书之日，注意不是自公告之日起生效）。

(3) 权利转让生效与合同生效的区别

专利权转让的生效是指专利权发生从一方当事人转移给另一方当事人的效力；专利权转让合同的生效是指双方当事人就转让专利权达成的协议生效，该效力发生后双方应当履行该协议，任何一方违反协议的将承担继续履行、赔偿损失等责任。

(4) 向涉外主体转让专利申请权和专利权的特殊要求

发明和实用新型向外国人、外国企业或者其他组织转让的，需要符合以下规定：

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

①发明或实用新型涉及禁止类技术，不得转让；

②发明或实用新型涉及限制类技术，当事人凭国务院商务主管部门出具的《技术出口许可证》到知识产权局办理转让登记手续；

③发明或实用新型涉及自由类技术，当事人凭国务院商务主管部门或者地方商务主管部门出具的《技术出口合同登记证》办理转让登记手续。

④外观设计转让只需进行登记，不需要办理许可证或者登记证。

### 4. 专利保险

#### (1) 专利保险的含义

专利保险，是指投保人以授权专利和专利侵权赔偿责任为标的的保险，主要解决由于专利的侵权行为而造成的民事责任赔偿和财产损失。

#### (2) 专利保险的产品种类

目前，专利保险的主要产品包括专利执行保险、专利侵权责任保险、专利质押融资保险等多个专利保险产品，其中最为重要的保险品种包括：

①专利执行保险，保险范围包括投保人(专利权方)主张被告侵权而发生的专利诉讼费用，如律师费、和解费、出庭费、专家作证费等开支均包含在内，但并不包含败诉的损害赔偿费用。

②专利侵权责任保险，保险范围包括投保人(专利侵权方)因遭受专利权人起诉而发生的利益损失，包含为对抗专利侵权诉讼所支出的费用(如辩护费用、和解费用)和损害赔偿费用。

③专利质押融资保险，保险范围包括出质人应偿还的贷款本金和相应的利息。

### 5. 专利质押融资

#### (1) 质押的含义

专利权质押是指专利权人以专利权作为债权的担保。当债务人(专利权人)不能履行债务时，债权人有权依照法定程序将该专利权折价、转让或拍卖所得价款优先清偿债务。

#### (2) 质押合同的形式(《专利权质押登记办法》第3条)

以专利权出质的，出质人与质权人应当订立书面质押合同。

专利权质押合同可以是单独订立的合同，也可以是主合同中的担保条款。

#### (3) 质押的审查与生效(《专利权质押登记办法》第3条、第11条)

专利权质押登记申请经审查合格的，国家知识产权局在专利登记簿上予以登记，并向当事人发送《专利权质押登记通知书》。专利权质权自国家知识产权局登记时设立。

#### (4) 不予登记的情形(《专利权质押登记办法》第11条)

国家知识产权局审查发现，有下列情形之一的，作出不予登记的决定，并向当事人发送《专利权质押不予登记通知书》：

①出质人不是当事人申请质押登记时专利登记簿记载的专利权人的；

②专利权已终止或者已被宣告无效的；

③专利申请尚未被授予专利权的；

④专利权没有按照规定缴纳年费的；

⑤因专利权的归属发生纠纷已请求国家知识产权局中止有关程序，或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的质押手续被暂停办理的；

⑥债务人履行债务的期限超过专利权有效期的；

⑦质押合同缺少质押登记所需要的内容的；

⑧以共有专利权出质但未取得全体共有人同意且无特别约定的；

⑨专利权已被申请质押登记且处于质押期间的；

⑩请求办理质押登记的同一申请人的实用新型有同样的发明创造已于同日申请发明专利的，但当事人被告知该情况后仍声明同意继续办理专利权质押登记的除外；

①专利权已被启动无效宣告程序的，但当事人被告知该情况后仍声明同意继续办理专利权质押登记的除外；

②其他不符合出质条件的情形。

(5)办理质押登记有关的手续(《专利权质押登记办法》第3条、第4条、第17条、第18条)

①应当由出质人和质权人共同向国家知识产权局办理专利权质押登记。

②以共有的专利权出质的，除全体共有人另有约定的以外，应当取得其他共有人的同意。

③专利权质押期间，出质人转让或者许可他人实施该专利权的，需经质权人同意；出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿债务或者提存。

④专利权质押期间，出质人放弃该专利权的，应当提交质权人同意其放弃该专利权的证明材料的，未提交相关证明材料的，不予办理放弃手续。

## 6. 专利导航

专利导航是在宏观决策、产业规划、企业经营和创新活动中，以专利数据为核心深度融合各类数据资源，全景式分析区域发展定位、产业竞争格局、企业经营决策和技术创新方向，服务创新资源有效配置，提高决策精准度和科学性的新型专利信息应用模式。由国家知识产权局组织起草的《专利导航指南》(GB/T39551-2020)系列推荐性国家标准于2020年11月9日批准发布，并于2021年6月1日起正式实施。

《专利导航指南》全面总结了专利导航系列工作成果，梳理形成了区域规划、产业规划、企业经营、研发活动、人才管理、服务要求等6种应用场景及其工作方法。



## 专题二十四

### 专利侵权行为

#### 一、专利权的特征

##### 1. 排他性(独占性)

专利权的排他性，也称为独占性或独占排他性，是指没有法律规定或未经权利人许可，任何人不得实施其发明创造。根据专利权的排他性，专利权人有权禁止他人实施其专利，但是专利权人实施自己的专利也可能对他人的在先专利权构成侵权。

##### 2. 地域性

地域性是指，一个国家或地区所授予的专利权仅在该国或地区的范围内有效，除此之外的国家和地区不发生法律效力。

##### 3. 时间性

时间性是指，专利权的期限截止后一般不能延长或续展。

#### 二、专利侵权行为分析

##### 1. 专利法第11条对专利权内容的规定

《专利法》第11条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”

##### 2. 专利侵权行为的构成要件

(1) 侵权行为发生在专利权被授予之后

(2) 未经专利权人许可

(3) 为生产经营目的

为生产经营目的是指为工农业生产或者为商业经营的目的，不能被简单地理解为“以营利为目的”。国家机关、非盈利性单位、社会团体的行为也有为生产经营目的的性质，例如医院为治病而使用专利设备，学校为教学制造、使用专利设备都属于为生产经营目的。

(4) 存在实施专利行为

实施专利的行为包括制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品(含依照该专利方法直接获得的产

品), 或者使用其专利方法。

#### (5) 实施行为落入专利权的保护范围

专利权保护范围的确定和解释参见专题二十五。

### 3. 对实施专利行为的分析

#### (1) 实施发明、实用新型专利产品的行为

##### ①制造

制造专利产品是指作出或者形成具有权利要求所记载的全部技术特征的产品。

##### ②使用

使用专利产品包括使用者直接利用专利产品以获得其所能产生的效果, 例如酒店购买专利LED 灯来照明; 也包括利用专利产品作为手段来制造其他产品, 例如使用专利设备制造加工芯片; 还包括采用专利产品作为零件、部件来生产其他产品, 例如使用专利半导体芯片制造其他电子产品。

对于采用专利产品作为零件、部件生产其他产品的情形, 《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第12条第1款规定: “将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件, 制造另一产品的, 人民法院应当认定属于专利法第11条规定的使用行为; 销售该另一产品的, 人民法院应当认定属于专利法第11条规定的销售行为。”

##### ③销售

销售专利产品不仅包括已经实际转移专利产品的情形, 也包括合同成立尚未转移产品的情形, 对此, 《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第19条规定, 产品买卖合同依法成立的, 人民法院应当认定属于专利法第11条规定的销售。

专利产品包括整个产品落入保护范围的情形, 也包括产品的零部件落入专利保护范围的情形。根据《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第12条第1款的规定, 如果销售的产品中包括侵犯发明或者实用新型专利权的零部件, 属于销售侵权行为。

##### ④许诺销售

根据《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第18条的规定, 许诺销售专利产品是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。

许诺销售可以是《民法典(合同编)》中的要约邀请, 也可以是要约。

##### ⑤进口

进口专利产品是指将专利产品从我国境外运进境内的行为。

#### (2) 实施专利方法的行为

实施专利方法的行为包括使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

##### ①使用专利方法

使用专利方法是指为达到该专利方法发明的本来目的或效果而使用权利要求所限定的方法。

### ②制造方法延伸保护

制造方法的延伸保护是指一项制造方法发明专利被授权之后，除了不能使用该专利方法之外，还不得使用、许诺销售、销售或者进口依照该专利方法直接获得的产品。对此，《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第13条规定：“对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第11条规定的依照专利方法直接获得的产品。对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，人民法院应当认定属于专利法第11条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品。”

制造方法的延伸保护中依照该专利方法直接获得的产品是指实施该专利方法所获得的原始产品，不包括由原始产品所延及的后续产品。《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第20条规定：“对于将依照专利方法直接获得的产品进一步加工、处理而获得的后续产品，进行再加工、处理的，人民法院应当认定不属于专利法第11条规定的‘使用依照该专利方法直接获得的产品’。”

【例】专利权人获得一项制造橡胶的工艺方法发明专利，甲未经专利权人许可，为生产经营目的使用该专利方法制造出橡胶，销售商乙将橡胶销售给丙，丙用橡胶制造轮胎，然后将轮胎销售给丁，丁用丙制造的轮胎制造出汽车车轮。

问：哪些人的行为构成专利侵权？

分析：甲使用了该专利方法构成侵权，乙销售依照该专利方法直接获得的原始产品(橡胶)构成侵权；丙制造轮胎的行为属于使用依照该专利方法直接获得的原始产品(橡胶)。甲、乙、丙三人都侵犯了该制造橡胶的专利方法。丁在制造汽车车轮的过程中使用的是轮胎，轮胎不是依照该专利方法直接获得的原始产品，其行为不构成侵权。

### (3) 实施外观设计专利的行为

#### ① 实施外观设计专利的行为种类

实施外观设计专利的行为包括制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。(特别注意：使用外观设计专利产品不构成专利侵权)

#### ② 外观设计专利产品作为零部件

根据《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第12条第2款的规定，将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第11条规定的销售行为，但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

## 4. 直接侵权、间接侵权和共同侵权

### (1) 直接侵权和间接侵权

专利法第11条规定了直接侵权，并未规定间接侵权。司法实践中，间接侵权是指虽然没有直接侵犯专利权，但行为间接地帮助或促进了直接侵权行为的发生。例如，提供实施专利的设备或材料，或明知他人打算侵犯专利权而提供帮助等行为，都可以被视为间接侵权。

直接侵权是产生间接侵权的前提，如果直接侵权不成立，间接侵权也不成立；如果直接侵权成立，间接侵权才成立。

## (2) 共同侵权

共同侵权是指，两个或两个以上的行为人共同或者分工协作实施侵犯专利权的行为。《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第21条规定了帮助他人实施侵权以及教唆他人实施侵权的行为：

### ①帮助他人实施侵权

明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于民法典规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

### ②教唆他人实施侵权

明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于民法典规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。

## 三、不视为专利侵权的行为

根据《专利法》第75条的规定，不视为侵犯专利权的情形包括：

### 1. 专利权用尽原则

#### (1) 法律规定

《专利法》第75条第1款第(一)项规定了专利权用尽原则的情形：

“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；”

#### (2) 理解应用

专利权用尽原则的基本含义是：公众在购买了合法出售的专利产品之后应当享有自由处置的权利，购买者使用、销售、许诺销售、进口该产品，均不构成对该专利权的侵权。

专利权的国内用尽是专利权用尽原则的基础，中国的专利法还将专利权用尽原则延伸到专利权的国际用尽。例如专利权人在中国和美国分别申请专利并获得专利权，购买者在美国购买了专利权人或被许可人在美国出售的专利产品，将其进口到中国再进行使用、销售或许诺销售，均不构成对该中国专利权的侵权。

### 2. 先用权

#### (1) 法律规定

《专利法》第75条第1款第(二)项规定了先用权的情形：

“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

.....

(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；”

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### (2) 先用权的性质

《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第15条第1款规定：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。”

上述规定表达了两方面的含义：

- ①确定了先用权的性质是对侵犯专利权指控的抗辩权；
- ②被控侵权人实施的发明创造是通过非法途径获得的，则不能主张先用权抗辩。

### (3) 实施和为实施做好必要准备的含义

《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第15条第2款规定，有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第75条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备：

- ①已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；
- ②已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

### (4) 对原有范围的理解

《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第15条第3款规定，专利法第75条第(二)项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

### (5) 先用权的转移

《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第15条第4款规定：

“先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。”

根据上述规定，为防止先用权的滥用，先用权的享有者不能许可他人实施，也不能单独转让其先用权，先用权只能连同享有先用权的企业一起转让或继承。

## 3. 临时过境运输工具

### (1) 法律规定

《专利法》第75条第1款第(三)项规定了临时过境的外国运输工具使用相关专利不视为侵犯专利权的情形：

“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

\*\*\*\*\*

(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，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，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；”

### (2) 理解应用

理解上述规定需要注意：临时过境抗辩仅限于为运输工具自身的需要而使用有关专利不构成侵权。对船舶而言，为船舶自身需要而使用有关专利，包括在船舶的船身、机器、索具以及其他附件(导航仪器、

船舶装载装卸设备等)上使用;对飞机和陆地车辆而言,为自身需要而使用有关专利,包括在飞机或车辆的构造、操纵以及附件上使用。

#### 4. 为科学研究和实验目的而使用专利

##### (1) 法律规定

《专利法》第75条第1款第(四)项规定了为科学研究和实验目的而使用有关专利不视为侵犯专利权的情形:

“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:

.....

(四) 专为科学研究和实验而使用有关专利的;”

##### (2) 理解应用

理解上述规定需要注意:

① 专为科学研究和实验而使用有关专利的范围包括发明和实用新型,不包括外观设计。

② 专为科学研究和实验而使用有关专利仅限于对专利技术本身进行的研究实验,不包括利用该专利技术作为手段进行另外的研究实验。

③ “使用专利”是指研究实验者自己制造有关专利产品,或者专门为研究实验者制造、进口有关专利产品,但是如果研究实验者出售该有关专利产品,则构成专利侵权。

#### 5. 为提供专利药品和医疗器械的行政审批所需信息而使用有关专利

本项内容为药品和医疗器械的行政审批例外(Bolar例外),其目的是克服药品和医疗器械上市审批周期过长,尽量让仿制药品和仿制医疗器械在专利权届满之后尽快上市。

##### (1) 法律规定

《专利法》第75条第1款第(五)项规定了为提供专利药品、医疗器械的行政审批所需信息而使用有关专利不视为侵犯专利权的情形:

“有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:

.....

(五) 为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。”

##### (2) 理解应用

根据上述规定,以下两种行为均不构成专利侵权:

① 仿制药品者本人为获取行政审批所需要的信息而制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械;

② 他人专门为仿制药品者获取行政审批所需要的信息而制造、进口专利药品或者专利医疗器械。

#### 四、其他不侵权抗辩的理由

##### 1. 不落入保护范围的抗辩

如果被诉侵权产品未落入专利权的保护范围,则不构成专利侵权。具体内容请参见专题二十五。

### 2. 现有技术抗辩

#### (1) 法律规定

《专利法》第67条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”

#### (2) 理解应用

一般而言，在专利侵权案件中，被控侵权人如果认为涉案专利授权不当，则会通过行政程序提出宣告专利权无效。这一过程与侵权审理程序并行导致解决争议耗时长、行政司法资源浪费。为防止专利权人使用现有技术申请专利，并在授权后恶意诉讼，专利法确立了现有技术抗辩原则。

#### (3) 现有技术抗辩使用方式

对于现有技术抗辩技术对比方式，《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第14条规定：

“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第67条规定的现有技术。被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第67条规定的现有设计。”

根据上述规定，现有技术抗辩的对比方式应当采取单独对比原则，即只能使用一项现有技术方案与被诉侵权方案作对比，而不能将多项现有技术方案组合后进行对比。另外，现有技术抗辩中所采取的现有技术方案公开日应当早于涉案专利的申请日，不能使用申请在先公开在后的技术方案进行现有技术抗辩。

现有技术可以是享有保护权的技术，也可以是不享有保护权的技术。

### 3. 侵权人以拥有专利权为由进行抗辩，人民法院不予支持

被控侵权人以其拥有专利权为由提出不侵权抗辩，人民法院不予支持。对此，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第23条规定：“被诉侵权技术方案或者外观设计落入在先的涉案专利权的保护范围，被诉侵权人以其技术方案或者外观设计被授予专利权为由抗辩不侵犯涉案专利权的，人民法院不予支持。”

### 4. 实施标准必要专利不能作为不侵权抗辩的理由

标准必要专利(Standard Essential Patents,简称SEP) 是实施标准时必须使用的技术方案。实施标准必要专利是否构成专利侵权在实务中有较大的争议，按照主流观点，如果标准中明示了相应的专利信息，专利权人按照公平、合理、无歧视原则进行许可，而被控侵权人未经许可实施标准必要专利，构成专利侵权。目前中国实行四级标准体系：国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。国家标准、行业标准分为强制性标准和推荐性标准，对于强制性标准中含有专利的，标准应当以明示的方式标注专利信息，司法解释中只规定了推荐性国家、行业、地方标准中包含必要专利引起纠纷的情形。

#### (1) 实施标准必要专利需要获得许可

《专利权纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第24条第1款规定：“推荐性国家、行业或者地方标准明

示所涉必要专利的信息，被诉侵权人以实施该标准无需专利权人许可为由抗辩不侵犯该专利权的，人民法院一般不予支持。”

(2) 许可的公平、合理、无歧视原则(FRAND 原则)

标准必要专利的专利权人在实施许可的过程中，应当遵循公平、合理、无歧视原则，对此，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第24条第2款规定：

“推荐性国家、行业或者地方标准明示所涉必要专利的信息，专利权人、被诉侵权人协商该专利的实施许可条件时，专利权人故意违反其在标准制定中承诺的公平、合理、无歧视的许可义务，导致无法达成专利实施许可合同，且被诉侵权人在协商中无明显过错的，对于权利人请求停止标准实施行为的主张，人民法院一般不予支持。”

根据上述规定，如果专利权人违反FRAND原则，专利权人要求被控侵权人停止实施专利侵权的行为不会得到法院的支持，只能通过专利实施许可解决纠纷。对于许可条件的问题，《专利权纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第24条第3款规定：

“本条第二款所称实施许可条件，应当由专利权人、被诉侵权人协商确定。经充分协商，仍无法达成一致的，可以请求人民法院确定。人民法院在确定上述实施许可条件时，应当根据公平、合理、无歧视的原则，综合考虑专利的创新程度及其在标准中的作用、标准所属的技术领域、标准的性质、标准实施的范围和相关的许可条件等因素。”



## 专题二十五

### 专利侵权判断

#### 一、专利保护范围的确定及解释

发明和实用新型的侵权判断分为两步，第一步，确定专利权的保护范围；第二步，判断产品或者方法是否落入专利的保护范围。保护范围的确定包括以下几个方面：

##### 1. 确定保护范围的基本原则

《专利法》第64条第1款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”

##### 2. 确定保护范围的权利要求

###### (1) 起诉时明确被侵犯的权利要求

独立权利要求的保护范围最宽，一般情况下，以独立权利要求为准判断专利的保护范围。但是，专利权人起诉时，也可以选择以从属权利要求确定专利权的保护范围。

根据司法解释的要求，专利权人起诉时应当明确被侵犯的具体的权利要求。对此，《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第1条规定：“权利要求书有两项以上权利要求的，权利人应当在起诉状中载明据以起诉被诉侵权人侵犯其专利权的权利要求。起诉状对此未记载或者记载不明的，人民法院应当要求权利人明确。经释明，权利人仍不予明确的，人民法院可以裁定驳回起诉。”

###### (2) 从属权利要求的保护范围

《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第1条第2款规定：“权利人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围。”

##### 3. 权利要求的解释依据

《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第3条规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。”

##### 4. 功能限定的保护范围

对于功能限定的保护范围，《审查指南》中认为该功能涵盖所有能够实现功能的方式，但是司法解释中认为功能限定的保护范围仅涵盖说明书中所记载的具体实施例及等同方式。对此，《专利纠纷应用法

律若干问题的解释》第4条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

在司法实践中，对于涉案专利权利要求中功能性特征的界定争议较大，《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第8条第1款进一步限制了功能性特征的范围：“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

### 5. 使用环境特征限定的权利要求的保护范围

权利要求中使用环境特征限定是指权利要求中描述了发明所适用的背景或条件。环境特征也属于技术特征，只要写入权利要求中，对其保护范围就会有一定影响，如果涉嫌侵权的技术方案不能适用于权利要求所限定的“环境”，则不落入权利要求的保护范围。

对此，《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第9条规定：“被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中使用环境特征所限定的使用环境的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。”

### 6. 封闭式组合物权利要求的保护范围

封闭式组合物权利要求是指组合物中仅包括所列出的组分，并排斥其他组分，其写法为“由……组成”。封闭式和开放式写法仅限于化学领域中权利要求的特殊表达方式，不能扩大适用于其他技术领域。

对于封闭式组合物权利要求保护范围，《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第7条规定：“被诉侵权技术方案在包含封闭式组合物权利要求全部技术特征的基础上增加其他技术特征的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围，但该增加的技术特征属于不可避免的常规数量杂质的除外。”

### 7. 包括步骤的方法权利要求的保护范围

《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第11条规定：“方法权利要求未明确记载技术步骤的先后顺序，但本领域普通技术人员阅读权利要求书、说明书及附图后直接、明确地认为该技术步骤应当按照特定顺序实施的，人民法院应当认定该步骤顺序对于专利权的保护范围具有限定作用。”

## 二、专利侵权的判定原则

### 1. 全面覆盖原则(相同侵权)与等同原则(《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第7条)

#### (1) 相同原则与等同原则的法律规定

《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第7条规定了专利侵权判断的相同及等同原则：

“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。

被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认

定其没有落入专利权的保护范围。”

(2) 等同特征的法律规定

对于等同特征，《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第13条第2款规定：“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”

【相同和等同举例】

权利要求	涉嫌侵权产品	是否落入保护范围
一项产品独立权利要求，包括a、b、c三个技术特征	包括相同的a、b、c	是
	包括相同的a、b、c及其他特征d	是
	包括相同的a、b	否
	包括相同的a、b，以及c'，c'与c等同	是
	包括相同的a、b，以及c'，c'与c不相同也不等同	否

2. 禁止反悔原则

《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第6条中规定了禁止反悔原则：

“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

作为禁止反悔的例外，《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第13条规定：

“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”

3. 捐献原则

《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第5条规定了捐献原则：

“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

三、外观设计专利的侵权判断

1. 确定保护范围的基本原则

《专利法》第64条第2款规定：“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产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”

2. 侵权判断

(1) 产品的种类、设计均需相同或者相近(《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第8条、第9条)

在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第64条第2款规定的外观设计专利权的保护范围。

人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

(2) 判断主体(《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第10条)

人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或者近似。

(3) 整体观察、综合判断(《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第11条第1款)

人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。

例如某外观设计专利在其简要说明中说明请求保护色彩，在判断被诉设计是否落入授权专利的保护范围时，应将该专利中的色彩设计以及图片或照片所示其他设计作整体观察、综合判断。

(4) 不考虑技术特征(《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第11条第1款)

人民法院认定外观设计是否相同或者近似时，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征，应当不予考虑。

**3. 组件产品侵权判断(《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第16条)**

对于组装关系唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其组合状态下的外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

对于各构件之间无组装关系或者组装关系不唯一的组件产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其全部单个构件的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其单个构件的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

**4. 变化状态侵权判断(《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第17条)**

对于变化状态产品的外观设计专利，被诉侵权设计与变化状态图所示各种使用状态下的外观设计均相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围；被诉侵权设计缺少其一种使用状态下的外观设计或者与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。

**5. 成套组件(《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第15条)**

对于成套产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

**四、发明专利申请公布后的临时保护**

**1. 临时保护的涵义**

《专利法》第13条规定了对发明专利申请的临时保护：

“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”

2. 救济手段

在临时保护期间，专利申请人要求支付使用费，如果使用人不支付使用费，申请人无权禁止使用人继续使用的行为，只能在获得专利权之后请求专利管理机关调解或者向法院起诉。

3. 需要支付使用费的情形

为在公众与专利申请人(专利权人)之间达成利益平衡，《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第18条第2款规定了临时保护期内需要支付使用费的条件，即，使用专利申请的技术不仅应当落入申请公布时的保护范围，还应当落入专利授权时的保护范围：

“发明专利申请公布时申请人请求保护的範圍与发明专利公告授权时的专利权保护范围不一致，被诉技术方案均落入上述两种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内(即，发明专利申请公布日至授权公告日期间)实施了该发明；被诉技术方案仅落入其中一种范围的，人民法院应当认定被告在前款所称期间内未实施该发明。”

【 举例说明 】

使用者实施的技术方案	发明专利申请公布时的保护范围	授权公告时的保护范围	是否需要支付使用费
使用者实施的技术方案包括a、b、c三个技术特征	a、b、c	a、b、c	是
	a、b、c	a、b	是
	a、b	a、b、c	是
	a、b、d	a、b、c	否
	a、b、c	a、b、c、d	否

4. 使用费的计算(《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第18条第1款)

权利人根据专利法第13条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。

5. 诉讼时效(《专利法》第74条第2款)

发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为3年，自专利权人知道或者应当知道他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已知道或者应当知道的，自专利权授予之日起计算。

五、侵犯专利权的法律责任

侵犯专利权应当承担的法律责任包括停止侵权和赔偿损失，下文分析停止侵权的例外以及赔偿损失的计算方法。

1. 侵权赔偿的数额和方法约定优先

《专利权纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第28条规定：“权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法，并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的，人民法院应予支持。”

2. 确定赔偿的顺序

《专利法》第71条第1款、第2款确定了侵权赔偿的顺序：

①侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；

权利人的损失=减少的销售量(或侵权产品销售量)×每件专利产品的合理利润；

侵权人的获利=侵权产品销售量×每件侵权产品的合理利润。

②权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数(根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素)合理确定；

③权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予3万元以上500万元以下的赔偿。

### 3. 合理开支

除了《专利法》第71条第1款、第2款规定的赔偿数额之外，《专利法》第71条第3款还规定：“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”

对于具体计算方式，《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第16条规定，权利人为制止侵权行为所支付的合理开支可以在专利法第71条第1款、第2款确定的赔偿数额之外另行计算。

#### 【 举例 】

专利权人因被诉侵权人的侵权行为造成了50万元的损失，在诉讼过程中，专利权人支出合理开支20万元，诉讼请求中专利权人主张的赔偿数额为70万元。

### 4. 惩罚性赔偿

#### (1) 专利法的规定

《专利法》第71条第1款规定：

“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的1倍以上5倍以下确定赔偿数额。”

#### (2) 惩罚性赔偿请求的时机(《惩罚性赔偿解释》第2条)

①原告请求惩罚性赔偿的，应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。

②原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的，人民法院应当准许；

③在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉。

#### (3) 对故意的认定(《惩罚性赔偿解释》第3条)

对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。

对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：

①被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；

②被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；

③被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；

④被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；

⑤被告实施盗版、假冒注册商标行为的；

⑥其他可以认定为故意的情形。

(4) 对情节严重的认定（《惩罚性赔偿解释》第4条）

对于侵害知识产权情节严重的认定，人民法院应当综合考虑侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等因素。

被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：

①因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；

②以侵害知识产权为业；

③伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；

④拒不履行保全裁定；

⑤侵权获利或者权利人受损巨大；

⑥侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；

⑦其他可以认定为情节严重的情形。

(5) 计算基数

《惩罚性赔偿解释》第5条第1款、第2款规定：

“人民法院确定惩罚性赔偿数额时，应当分别依照相关法律，以原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数。该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；法律另有规定的，依照其规定。

前款所称实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益均难以计算的，人民法院依法参照该权利许可使用费的倍数合理确定，并以此作为惩罚性赔偿数额的计算基数。”

### 5. 涉及赔偿数额的举证妨碍制度

《专利法》第71条第4款规定了涉及赔偿数额的举证妨碍制度：

“人民法院为确定赔偿数额，在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”

《惩罚性赔偿解释》第5条第3款规定了惩罚性赔偿数额的举证妨碍制度：

“人民法院依法责令被告提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料，被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。”

**6. 零部件侵权赔偿额算法(《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第16条第2款)**

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的, 人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

**7. 包装物外观设计侵权赔偿额算法(《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第16条第3款)**

侵犯外观设计专利权的产品为包装物的, 人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

**六、善意侵权行为的免责**

**1. 善意使用、许诺销售或者销售不承担赔偿责任**

《专利法》第77条规定: “为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品, 能证明该产品合法来源的, 不承担赔偿责任。”

理解上述法条需要注意:

①使用、销售、许诺销售侵权产品(包括依照专利方法直接获得的产品)性质上仍为侵权, 在满足一定条件的情况下, 只需要停止侵权, 不需要赔偿;

②善意的条件是指, 使用者、销售者、许诺销售者不知道产品是未经专利权人许可, 且能提供合法来源的证据。

**2. 善意使用不停止侵权**

《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第25条第1款规定: “为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品, 且举证证明该产品合法来源的, 对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张, 人民法院应予支持, 但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。”

理解上述法条需要注意:

①司法解释中重申了善意使用者、许诺销售者或者销售者在被诉侵权成立时, 应当停止侵权;

②作为例外, 善意使用者举证证明其已支付侵权产品的合理对价, 可以继续使用;

③合理对价是指, 与专利产品基本相当或略低于专利产品的交易价格或交易条件;

④根据上述司法解释的规定, 只有善意使用者才能支付合理对价继续使用, 该规定不能适用于制造者和销售者。

**3. 基于国家、公共利益的考量不停止侵权**

《专利纠纷应用法律若干问题的解释(二)》第26条规定: “被告构成对专利权的侵犯, 权利人请求判令其停止侵权行为的, 人民法院应予支持, 但基于国家利益、公共利益的考量, 人民法院可以不判令被告停止被诉行为, 而判令其支付相应的合理费用。”



## 专题二十六

### 专利纠纷司法程序

#### 一、专利侵权纠纷解决途径

##### 1. 纠纷解决途径

根据《专利法》第65条的规定，专利侵权纠纷解决途径包括：

##### ①当事人协商解决

未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决

##### ②向人民法院起诉

不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉。

##### ③请求管理专利工作的部门处理

不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人也可以请求管理专利工作的部门处理。（管理专利工作的部门可以责令侵权人停止侵权行为，并就赔偿数额进行调解，调解不成另行起诉）

此外，人民调解委员会调解也可以调解涉及专利的纠纷。根据《中华人民共和国调解法》的规定，人民调解委员会是调解民间纠纷的群众性组织，企事业单位根据需要设立人民调解委员会。自2008年开始，部分地方知识产权管理部门相继成立人民调解委员会调解知识产权有关的纠纷。2016年之后，人民调解委员会调解的制度已经比较完善。

##### 2. 利害关系人的范围及其诉权

利害关系人包括继承人和专利被许可人。不同许可类型的被许可人，其诉权（包括起诉的权利、请求诉前停止侵权的权利、诉前证据保全的权利）不同，具体规定如下：

①独占许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请（专利权人也可以单独提出申请、独占许可的被许可人也可以和专利权人共同提出申请）；

②排他许可合同的被许可人在权利人不申请的情况下，可以单独提出申请；

③普通许可合同的被许可人不能向人民法院提出申请，除非在许可合同中权利人明确授权。

#### 二、专利纠纷案件受理范围（《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第1条）

人民法院受理下列专利纠纷案件：

1. 专利申请权权属纠纷案件；
2. 专利权权属纠纷案件；
3. 专利合同纠纷案件；

4. 侵害专利权纠纷案件；
5. 假冒他人专利纠纷案件；
6. 发明专利临时保护期使用费纠纷案件；
7. 职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件；
8. 诉前申请行为保全纠纷案件；
9. 诉前申请财产保全纠纷案件；
10. 因申请行为保全损害责任纠纷案件；
11. 因申请财产保全损害责任纠纷案件；
12. 发明创造发明人、设计人署名权纠纷案件；
13. 确认不侵害专利权纠纷案件；
14. 专利权宣告无效后返还费用纠纷案件；
15. 因恶意提起专利权诉讼损害责任纠纷案件；
16. 标准必要专利使用费纠纷案件；
17. 不服国务院专利行政部门维持驳回申请复审决定案件；
18. 不服国务院专利行政部门专利权无效宣告请求决定案件；
19. 不服国务院专利行政部门实施强制许可决定案件；
20. 不服国务院专利行政部门实施强制许可使用费裁决案件；
21. 不服国务院专利行政部门行政复议决定案件；
22. 不服国务院专利行政部门作出的其他行政决定案件；
23. 不服管理专利工作的部门行政决定案件；
24. 确认是否落入专利权保护范围纠纷案件；
25. 其他专利纠纷案件。

### 三、管辖

#### 1. 地域管辖

(1) 地域管辖一般情况(《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第2条)

因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

其中侵权行为地，包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。

侵权行为实施地包括：

①侵权产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；

②专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；

③外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### (2) 管辖地特殊情形(《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第3条)

①原告仅对侵权产品制造者提起诉讼,未起诉销售者,侵权产品制造地与销售地不一致的,制造地人民法院有管辖权;(言下之意,销售地无管辖权)

②以制造者与销售者为共同被告起诉的,销售地人民法院有管辖权。(言下之意,制造地也有管辖权)

③销售者是制造者分支机构,原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的,销售地人民法院有管辖权。

## 2. 第一审知识产权民事、行政案件管辖

《知识产权一审管辖规定》第1-3条规定了技术类知识产权纠纷的一审管辖:

①发明专利、实用新型专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件的权属、侵权纠纷以及垄断纠纷第一审民事、行政案件由知识产权法院,省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院确定的中级人民法院管辖。

②外观设计专利的权属、侵权纠纷以及涉驰名商标认定第一审民事、行政案件由知识产权法院和中级人民法院管辖;经最高人民法院批准,也可以由基层人民法院管辖,但外观设计专利行政案件除外。

③除上述情况之外的第一审知识产权民事、行政案件,由最高人民法院确定的基层人民法院管辖。

④除上述情况之外的第一审知识产权案件诉讼标的额在最高人民法院确定的数额以上的,以及涉及国务院部门、县级以上地方人民政府或者海关行政行为的,由中级人民法院管辖。

## 3. 最高人民法院管辖

《最高院知识产权法庭若干问题规定》规定了最高人民法院知识产权法庭的设置和管辖。

### (1) 最高人民法院知识产权法庭的设置

最高人民法院设立知识产权法庭,主要审理专利等专业技术性较强的知识产权上诉案件。

知识产权法庭是最高人民法院派出的常设审判机构,设在北京市。

知识产权法庭作出的判决、裁定、调解书和决定,是最高人民法院的判决、裁定、调解书和决定。

### (2) 最高人民法院知识产权法庭的管辖范围

#### 1) 知识产权法庭审理的上诉案件

知识产权法庭审理下列上诉案件:

①专利、植物新品种、集成电路布图设计授权确权行政上诉案件;

②发明专利、植物新品种、集成电路布图设计权属、侵权民事和行政上诉案件;

③重大、复杂的实用新型专利、技术秘密、计算机软件权属、侵权民事和行政上诉案件;

④垄断民事和行政上诉案件。

#### 2) 知识产权法庭审理的其他案件

知识产权法庭审理下列其他案件:

①前款规定类型的全国范围内重大、复杂的第一审民事和行政案件;

②对前款规定的第一审民事和行政案件已经发生法律效力判决、裁定、调解书依法申请再审、抗

诉、再审等适用审判监督程序的案件；

③前款规定的第一审民事和行政案件管辖权争议，行为保全裁定申请复议，罚款、拘留决定申请复议，报请延长审限等案件；

④最高人民法院认为应当由知识产权法庭审理的其他案件。

#### 四、诉讼制度

##### 1. 诉前财产保全和行为保全

《专利法》第72条规定：“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权、妨碍其实现权利的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前依法向人民法院申请采取财产保全、责令作出一定行为或者禁止作出一定行为的措施。”

##### 2. 诉前证据保全

《专利法》第73条规定：“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据。”

##### 3. 举证责任倒置

《专利法》第66条第1款规定：“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。”

##### 4. 诉讼中止

诉讼中止是指，在诉讼过程中，诉讼程序因特殊情况的发生而中途停止的一种法律制度。法院受理的专利侵权诉讼是否应当中止的具体规定如下：

(1) 答辩期间内对实用新型、外观设计提出无效请求，以中止为原则（《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第5条）

人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：

①原告出具的检索报告或者专利权评价报告未发现导致实用新型或者外观设计专利权无效的事由的；

②被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；

③被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；

④人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

(2) 答辩期间届满后请求无效的，以不中止为原则（《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第6条）

被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。

(3) 对发明或者经维持有效的实用新型、外观设计提出无效请求，以不中止为原则（《专利纠纷适用法律问题的若干规定》第7条）

人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经国务院专利行政部门审查维持专利权的侵犯实用

新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。

#### 5. 专利被宣告无效对诉讼程序的影响（《专利纠纷应用法律若干问题的解释（二）》第2条）

权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。（不用等无效决定生效）

#### 6. 诉讼时效（《专利法》第74条第1款）

侵犯专利权的诉讼时效为3年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。

权利人超过3年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算3年计算。

#### 五、确认不侵权之诉（《专利纠纷应用法律若干问题的解释》第18条）

权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起1个月内或者自书面催告发出之日起2个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

### 六、药品专利纠纷早期解决机制

#### 1. 药品专利链接制度概述

##### （1）药品专利链接制度的含义

药品专利链接(Drug Patent Linkage)制度，也称药品专利纠纷早期解决机制，是指将仿制药申请审批上市与可能对原研药(创新药)构成专利侵权“链接”起来，在仿制药上市前提前解决其可能存在的专利侵权问题的制度。

##### （2）药品专利链接制度的法律规定

##### ①专利法的规定

《专利法》第76条规定：“药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。国务院药品监督管理部门在规定的期限内，可以根据人民法院生效裁判作出是否暂停批准相关药品上市的决定。

药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人也可以就申请注册的药品相关的专利权纠纷，向国务院专利行政部门请求行政裁决。

国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利权纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。”

《专利法》第76条仅是在原则上规定了药品上市期间的专利权纠纷解决办法，确立了药品专利链接制度。

## ②规范性文件的规定

2021年7月4日，国家药监局、国家知识产权局发布了《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》（以下简称“《药品专利纠纷早期解决办法》”）。2021年5月24日，最高人民法院发布了《关于审理申请注册的药品相关的专利纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》（以下简称“《药品专利链接纠纷适用法律若干问题的规定》”），随后，国家知识产权局又发布了《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》（以下简称“《药品专利纠纷行政裁决办法》”）。

上述三项规范性文件在实践中具有较强的可操作性，下面就上述规定的重要知识点进行分析。

## 2. 平台建设和信息公开制度

《药品专利纠纷早期解决办法》第2条第1款规定：“国务院药品监督管理部门组织建立中国上市药品专利信息登记平台，供药品上市许可持有人登记在中国境内注册上市的药品相关专利信息。”

《药品专利纠纷早期解决办法》中所称的“药品上市许可持有人”可能是专利权人，也可能是专利权的利害关系人（例如，专利被许可人）。

未在中国上市药品专利信息登记平台登记相关专利信息的，不适用早期解决机制。对未能早期解决专利纠纷的，相关药品获批上市后，如专利权人认为相关药品侵犯其相应专利权，引起纠纷的，依据专利法等法律法规的规定解决。已经依法批准的药品上市许可决定不予撤销，不影响其效力。

## 3. 登记内容

根据《药品专利纠纷早期解决办法》第4条的规定，药品上市许可持有人在获得药品注册证书后30日内，自行登记药品名称、剂型、规格、上市许可持有人、相关专利号、专利名称、专利权人、专利被许可人、专利授权日期及保护期限届满日、专利状态、专利类型、药品与相关专利权利要求的对应关系、通讯地址、联系人、联系方式等内容。

根据《药品专利纠纷早期解决办法》第5条的规定，化学药上市许可持有人可在中国上市药品专利信息登记平台登记药物活性成分化合物专利、含活性成分的药物组合物专利、医药用途专利。

根据国家知识产权局的政策解读，可以在中国上市药品专利信息登记平台中登记的具体药品专利包括：化学药品（不含原料药）的药物活性成分化合物专利、含活性成分的药物组合物专利、医药用途专利；中药的中药组合物专利、中药提取物专利、医药用途专利；生物制品的活性成分的序列结构专利、医药用途专利。相关专利不包括中间体、代谢产物、晶型、制备方法、检测方法等的专利。

## 4. 仿制药上市许可申请的声明

《药品专利纠纷早期解决办法》第6条第1款规定：

“化学仿制药申请人提交药品上市许可申请时，应当对照已在中国上市药品专利信息登记平台公开的专利信息，针对被仿制药每一件相关的药品专利作出声明。声明分为四类：

一类声明：中国上市药品专利信息登记平台中没有被仿制药的相关专利信息；

二类声明：中国上市药品专利信息登记平台收录的被仿制药相关专利权已终止或者被宣告无效，或者仿制药申请人已获得专利权人相关专利实施许可；

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

三类声明：中国上市药品专利信息登记平台收录有被仿制药相关专利，仿制药申请人承诺在相应专利权有效期届满之前所申请的仿制药暂不上市；

四类声明：中国上市药品专利信息登记平台收录的被仿制药相关专利权应当被宣告无效，或者其仿制药未落入相关专利权保护范围。”

### 5. 声明后的通知

仿制药申请人在仿制药申请被受理后10个工作日内，应当将相应声明及声明依据通知上市许可持有人，其中声明未落入相关专利权保护范围的，声明依据应当包括仿制药技术方案与相关专利的相关权利要求对比表及相关技术资料。

### 6. 专利权人起诉或请求裁决

《药品专利纠纷早期解决办法》第7条第1款规定：“专利权人或者利害关系人对四类专利声明有异议的，可以自国家药品审评机构公开药品上市许可申请之日起45日内，就申请上市药品的相关技术方案是否落入相关专利权保护范围向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门请求行政裁决。当事人对国务院专利行政部门作出的行政裁决不服的，可以在收到行政裁决书后依法向人民法院起诉。”

### 7. 仿制药申请人起诉或请求裁决

《药品专利链接纠纷适用法律若干问题的规定》第4条规定：“专利权人或者利害关系人在衔接办法规定的期限内未向人民法院提起诉讼的，药品上市许可申请人可以向人民法院起诉，请求确认申请注册药品未落入相关专利权保护范围。”

《药品专利纠纷行政裁决办法》第4条规定的请求行政裁决的条件中也有类似要求：“当事人请求国家知识产权局对药品专利纠纷进行行政裁决的，应当符合下列条件：……(六)药品上市许可申请人提起行政裁决请求的，自国家药品审评机构公开药品上市许可申请之日起45日内，专利权人或者利害关系人未就该药品专利纠纷向人民法院起诉或者提起行政裁决请求”。

### 8. 管辖

《药品专利链接纠纷适用法律若干问题的规定》第1条规定：“当事人依据专利法第76条规定提起的确认是否落入专利权保护范围纠纷的第一审案件，由北京知识产权法院管辖。”

### 9. 等待期

《药品专利纠纷早期解决办法》第8条规定：“收到人民法院立案或者国务院专利行政部门受理通知书副本后，国务院药品监督管理部门对化学仿制药注册申请设置9个月的等待期。等待期自人民法院立案或者国务院专利行政部门受理之日起，只设置一次。等待期内国家药品审评机构不停止技术审评。

专利权人或者利害关系人未在规定期限内提起诉讼或者请求行政裁决的，国务院药品监督管理部门根据技术审评结论和仿制药申请人提交的声明情形，直接作出是否批准上市的决定；仿制药申请人可以按相关规定提起诉讼或者请求行政裁决。”

### 10. 对一、二、三类声明的处理

《药品专利纠纷早期解决办法》第10条规定：“对一类、二类声明的化学仿制药注册申请，国务院药品

监督管理部门依据技术审评结论作出是否批准上市的决定；对三类声明的化学仿制药注册申请，技术审评通过的，作出批准上市决定，相关药品在相应专利权有效期和市场独占期届满之后方可上市。”

### 11. 市场独占期

《药品专利纠纷早期解决办法》第11条规定：

“对首个挑战专利成功并首个获批上市的化学仿制药，给予市场独占期。国务院药品监督管理部门在该药品获批之日起12个月内不再批准同品种仿制药上市，共同挑战专利成功的除外。市场独占期限不超过被挑战药品的原专利权期限。市场独占期内国家药品审评机构不停止技术审评。对技术审评通过的化学仿制药注册申请，待市场独占期到期前将相关化学仿制药注册申请转入行政审批环节。

挑战专利成功是指化学仿制药申请人提交四类声明，且根据其提出的宣告专利权无效请求，相关专利权被宣告无效，因而使仿制药可获批上市。”



## 专题二十七

### 专利纠纷的行政处理途径

#### 一、管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷

##### 1. 地域管辖(《细则》第97条)

①当事人请求处理专利侵权纠纷或者调解专利纠纷的，由被请求人所在地或者侵权行为地的管理专利工作的部门管辖。

②两个以上管理专利工作的部门都有管辖权的专利纠纷，当事人可以向其中一个管理专利工作的部门提出请求；当事人向两个以上有管辖权的管理专利工作的部门提出请求的，由最先受理的管理专利工作的部门管辖。

③管理专利工作的部门对管辖权发生争议的，由其共同的上级人民政府管理专利工作的部门指定管辖；无共同上级人民政府管理专利工作的部门的，由国务院专利行政部门指定管辖。

##### 2. 行政处理请求条件(《专利行政执法办法》第10条)

请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的，应当符合下列条件：

- ①请求人是专利权人或者利害关系人；
- ②有明确的被请求人；
- ③有明确的请求事项和具体事实、理由；
- ④属于受案管理专利工作的部门的受案和管辖范围；
- ⑤当事人没有就该专利侵权纠纷向人民法院起诉。

第一项所称利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利权人的合法继承人。专利实施许可合同的被许可人中，独占实施许可合同的被许可人可以单独提出请求；排他实施许可合同的被许可人在专利权人不请求的情况下，可以单独提出请求；除合同另有约定外，普通实施许可合同的被许可人不能单独提出请求。

##### 3. 行政处理程序性问题

###### (1) 提交材料(《专利行政执法办法》第11条)

请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的，应当提交请求书及下列证明材料：

- ①主体资格证明，即个人应当提交居民身份证或者其他有效身份证件，单位应当提交有效的营业执照或者其他主体资格证明文件副本及法定代表人或者主要负责人的身份证明；
- ②专利权有效的证明，即专利登记簿副本，或者专利证书和当年缴纳专利年费的收据；

③ 专利侵权纠纷涉及实用新型或者外观设计专利的，管理专利工作的部门可以要求请求人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告(实用新型专利检索报告)。

请求人应当按照被请求人的数量提供请求书副本及有关证据。

(2) 受理(《专利行政执法办法》第13条)

请求符合规定条件的，管理专利工作的部门应当在收到请求书之日起5个工作日内立案并通知请求人，同时指定3名或者3名以上单数执法人员处理该专利侵权纠纷；请求不符合规定条件的，管理专利工作的部门应当在收到请求书之日起5个工作日内通知请求人不予受理，并说明理由。

(3) 转文及答辩(《专利行政执法办法》第14条)

管理专利工作的部门应当在立案之日起5个工作日内将请求书及其附件的副本送达被请求人，要求其在收到之日起15日内提交答辩书并按照请求人的数量提供答辩书副本。被请求人逾期不提交答辩书的，不影响管理专利工作的部门进行处理。

被请求人提交答辩书的，管理专利工作的部门应当在收到之日起5个工作日内将答辩书副本送达请求人。

(4) 调解(《专利行政执法办法》第15条)

管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷案件时，可以根据当事人的意愿进行调解。双方当事人达成一致的，由管理专利工作的部门制作调解协议书，加盖其公章，并由双方当事人签名或者盖章。调解不成的，应当及时作出处理决定。

(5) 口头审理(《专利行政执法办法》第16条)

管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷，可以根据案情需要决定是否进行口头审理。管理专利工作的部门决定进行口头审理的，应当至少在口头审理3个工作日前将口头审理的时间、地点通知当事人。当事人无正当理由拒不参加的，或者未经允许中途退出的，对请求人按撤回请求处理，对被请求人按缺席处理。

**4. 行政处理措施(《专利法》第69条(节选))**

管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人的请求处理专利侵权纠纷时，可以有权采取下列措施：

- ① 询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；
- ② 对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；
- ③ 检查与涉嫌违法行为有关的产品。

管理专利工作的部门依法行使上述职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。

**5. 救济手段(《专利法》第65条)**

(1) 侵权人的诉权

管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起15日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### (2) 侵权决定的执行

侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。

### (3) 赔偿金另行起诉

进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。

## 二、国务院专利行政部门处理重大专利侵权纠纷

《专利法》第70条第1款规定：“国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。”

### 1. 受案范围(《细则》第96条)

有下列情形之一的，属于专利法第70条所称的在全国有重大影响的专利侵权纠纷：

- ①涉及重大公共利益的；
- ②对行业发展有重大影响的；
- ③跨省、自治区、直辖市区域的重大案件；
- ④国务院专利行政部门认为可能有重大影响的其他情形。

专利权人或者利害关系人请求国务院专利行政部门处理专利侵权纠纷，相关案件不属于在全国有重大影响的专利侵权纠纷的，国务院专利行政部门可以指定有管辖权的地方人民政府管理专利工作的部门处理。

### 2. 请求裁决的条件(《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第4条、第5条)

请求对重大专利侵权纠纷进行行政裁决的，应当具备下列条件：

- ①请求人是专利权人或者利害关系人；
- ②有明确的被请求人；
- ③有明确的请求事项和具体事实、理由；
- ④人民法院未就该专利侵权纠纷立案；

⑤ 应当提交被请求人所在地或者侵权行为地省、自治区、直辖市管理专利工作的部门出具的属于重大专利侵权纠纷情形的证明材料。

### 3. 受理程序

#### (1) 立案(《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第6条、第7条)

①请求符合规定的，国家知识产权局应当自收到请求书之日起5个工作日内立案并通知请求人，同时指定3名或者3名以上单数办案人员组成合议庭办理案件。案情特别复杂或者有其他特殊情况的，经批准，立案期限可以延长5个工作日。

②请求不符合规定的，国家知识产权局应当在收到请求书之日起5个工作日内通知请求人不予立案，并说明理由。

③对于不属于重大专利侵权纠纷的请求，国家知识产权局不予立案，并告知请求人可以向有管辖权

的地方管理专利工作的部门请求处理。

④省、自治区、直辖市管理专利工作的部门对于辖区内专利侵权纠纷处理请求，认为案情属于重大专利侵权纠纷的，可以报请国家知识产权局进行行政裁决。

(2) 转文及答辩(《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第10条第1款、第2款)

①国家知识产权局应当在立案之日起5个工作日内向被请求人发出请求书及其附件的副本，要求其在收到之日起15日内提交答辩书，并按照请求人的数量提供答辩书副本。被请求人逾期不提交答辩书的，不影响案件处理。

②被请求人提交答辩书的，国家知识产权局应当在收到之日起5个工作日内将答辩书副本转送请求人。

#### 4. 口头审理(《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第16条)

国家知识产权局根据案情需要决定是否进行口头审理。进行口头审理的，应当至少在口头审理5个工作日前将口头审理的时间、地点通知当事人。当事人无正当理由拒不参加的，或者未经许可中途退出的，对请求人按撤回请求处理，对被请求人按缺席处理。

#### 5. 调解(《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第21条)

国家知识产权局可以组织当事人进行调解。双方当事人达成一致的，由国家知识产权局制作调解书，加盖公章，并由双方当事人签名或者盖章。调解不成的，应当及时作出行政裁决。

#### 6. 审查周期(《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第22条第1款)

国家知识产权局处理专利侵权纠纷，应当自立案之日起3个月内结案。因案件复杂或者其他原因，不能在规定期限内结案的，经批准，可以延长1个月。案情特别复杂或者有其他特殊情况，经延期仍不能结案的，经批准继续延期的，应当同时确定延长的合理期限。

#### 7. 裁定执行(《重大专利侵权纠纷行政裁决办法》第23条)

国家知识产权局作出行政裁决，应当制作行政裁决书，并加盖公章。行政裁决认定专利侵权行为成立的，应当责令立即停止侵权行为，并根据需要通知有关主管部门、地方人民政府有关部门协助配合及时制止侵权行为。当事人不服的，可以自收到行政裁决书之日起15日内，依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉。除法律规定的情形外，诉讼期间不停止行政裁决的执行。被请求人期满不起诉又不停止侵权行为的，国家知识产权局可以向人民法院申请强制执行。

### 三、假冒专利

#### 1. 假冒专利行为认定(《细则》第101条)

属于假冒专利的行为包括：

①在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；

②销售第①项所述产品；

③在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；

④伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；

⑤其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。

专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。

### 2. 假冒专利法律责任(《专利法》第68条，《细则》第101条)

①假冒专利的，除依法承担民事责任外，由负责专利执法的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得在5万元以下的，可以处25万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

②销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由县级以上负责专利执法的部门责令停止销售。

【注意】专利侵权的责任承担方式只有民事责任、行政责任，无刑事责任；假冒专利的责任承担方式有民事责任、行政责任、刑事责任。

### 3. 假冒专利执法措施(《专利法》第69条(节选))

负责专利执法的部门根据已经取得的证据，对涉嫌假冒专利行为进行查处时，可以有权采取下列措施：

①询问有关当事人，调查与涉嫌违法行为有关的情况；

②对当事人涉嫌违法行为的场所实施现场检查；

③查阅、复制与涉嫌违法行为有关的合同、发票、账簿以及其他有关资料；

④检查与涉嫌违法行为有关的产品；

⑤对有证据证明是假冒专利的产品，可以查封或者扣押。

负责专利执法的部门依法行使上述职权时，当事人应当予以协助、配合，不得拒绝、阻挠。

### 4. 假冒专利处罚程序

#### (1) 立案(《专利行政执法办法》第28条)

负责专利执法的部门发现或者接受举报发现假冒他人专利和冒充专利行为的，应当及时立案，并指定两名或者两名以上案件承办人员进行查处。

#### (2) 告知及听证(《专利行政执法办法》第32条)

负责专利执法的部门作出行政处罚决定前，应当告知当事人作出处罚决定的事实、理由和依据，并告知当事人依法享有的权利。

负责专利执法的部门作出较大数额罚款的决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人提出听证要求的，应当依法组织听证。

## 专题二十八

### 专利实施的特别许可

专利实施的特别许可包括指定许可(即推广应用)、强制许可和开放许可。

#### 一、指定许可

##### 1. 指定许可的含义

《专利法》第49条规定：“国有企业事业单位的发明专利，对国家利益或者公共利益具有重大意义的，国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府报经国务院批准，可以决定在批准的范围内推广应用，允许指定的单位实施，由实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费。”

##### 2. 指定许可的考点解析

权利主体	仅限于国有企业事业单位
权利客体	仅限于发明专利
推广条件	发明专利应对国家利益或者公共利益具有重大意义
审批手续	国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府需要对某项发明专利推广应用的，须报经国务院批准
是否付费	实施单位按照国家规定向专利权人支付使用费

#### 二、开放许可

开放许可是专利法第四次修改新增加的制度，建立专利开放许可制度的目的是为了促进专利技术的实施与运用，通过国家知识产权局公告专利开放许可信息，帮助专利技术供需双方对接。专利法实施细则以及《审查指南》第五部分第十一章均对专利开放许可制度作出了规定，本部分选择要点归纳如下。

##### 1. 开放许可的声明

###### (1) 开放许可声明(《专利法》第50条第1款)

专利权人(必须是全体专利权人)自愿以书面方式(包括纸件形式和电子形式)向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可。

###### (2) 开放许可的专利类型(《专利法》第50条第1款)

开放许可的专利类型包括发明、实用新型和外观设计，其中实用新型和外观设计专利的开放许可应当提供专利权评价报告。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

(3) 开放许可声明的提出时间(《细则》第85条第1款)

专利权人自愿声明对其专利实行开放许可的, 应当在公告授予专利权后提出。

(4) 开放许可声明事项(《细则》第85条第2款, 《审查指南》第五部分第十一章第3.3节)

开放许可声明应当写明以下事项:

- ①专利号;
- ②专利权人的姓名或者名称;
- ③专利许可使用费支付方式、标准;
- ④专利许可期限;
- ⑤专利权人的联系方式;
- ⑥专利权人对符合开放许可声明条件的承诺。

开放许可声明内容应当准确、清楚, 不得出现商业性宣传用语。

审查指南中进一步规定, 专利权人应当一并提交对许可使用费计算依据和方式的简要说明, 一般不超过2000字。专利许可使用费应当以该简要说明为依据, 以固定费用标准支付的, 一般不高于2000万元。高于2000万元的, 专利权人可以利用专利法第50条规定的开放许可以外的其它方式进行许可。以提成费支付的, 净销售额提成一般不高于20%, 利润额提成一般不高于40%。

### 2. 开放许可的公告

①专利开放许可声明经审查符合规定的, 国家知识产权局准予公告。专利开放许可声明自公告之日起生效。

②国家知识产权局作出的关于是否予以公告专利开放许可声明的决定不属于行政复议范围。

### 3. 对开放许可的限制(《细则》第86条, 《审查指南》第五部分第十一章第3.1节)

专利权有下列情形之一的, 专利权人不得对其实行开放许可:

- ①专利权处于独占或者排他许可有效期限内的;
- ②因专利权的归属发生纠纷或者人民法院裁定对专利权采取保全措施, 已经中止有关程序的;
- ③没有按照规定缴纳年费的;
- ④专利权被质押, 未经质权人同意的;
- ⑤专利权已经终止的;
- ⑥专利权已经被宣告全部无效的;
- ⑦实用新型或者外观设计专利权人未提交专利权评价报告的;
- ⑧专利权评价报告结论认为实用新型或者外观设计专利权不符合授予专利权条件的。

### 4. 开放许可的获得与备案

(1) 获得开放许可的手续(《专利法》第51条第1款)

任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的, 以书面方式通知专利权人, 并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后, 即获得专利实施许可。

### (2) 专利开放许可实施合同的生效(《审查指南》第五部分第十一章第6节)

任何单位或者个人以书面方式通知专利权人愿意实施其开放许可专利,并依照公告支付许可使用费的,专利开放许可实施合同生效,但有关法律、行政法规另有规定的除外。

(和普通许可一样,专利开放许可合同不能擅自分许可)

### (3) 开放许可备案(《细则》第87条)

通过开放许可达成专利实施许可的,专利权人或者被许可人应当凭能够证明达成许可的书面文件向国务院专利行政部门备案。(注意,备案不是专利开放许可实施合同生效的条件,但不备案无法获得年费减免)

## 5. 开放许可撤回(《专利法》第50条第2款)

专利权人撤回开放许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明的撤回,自公告之日起生效。

专利权人撤回开放许可的,在先给予的开放许可依然有效。

## 6. 开放许可的年费优惠

### (1) 年费减免(《专利法》第51条第2款)

开放许可实施期间,对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。

### (2) 弄虚作假获得年费减免的处罚(《细则》第88条、第100条)

专利权人通过提供虚假材料、隐瞒事实等手段,作出开放许可声明或者在开放许可实施期间获得专利年费减免的,由县级以上负责专利执法的部门予以警告,可以处10万元以下的罚款。

### (3) 对年费减免决定不服的救济(国家知识产权局第560号公告)

专利权人对国家知识产权局作出的关于专利开放许可实施期间是否予以年费减缴的决定不服的,可以向国家知识产权局申请行政复议。

(国家知识产权局作出的关于是否予以公告专利开放许可声明的决定不属于行政复议范围。)

## 7. 开放许可的许可方式的限制(《专利法》第51条第3款)

实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可,但不得就该专利给予独占或者排他许可。

实行开放许可的专利权人与被许可人就许可使用费进行协商后签订普通许可合同的,不属于开放许可,不能享受年费减免。

## 8. 开放许可纠纷解决途径(《专利法》第52条)

当事人就实施开放许可发生纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,可以请求国务院专利行政部门进行调解,也可以向人民法院起诉。



### 三、强制许可

#### 1. 强制许可的类型

(1) 未实施或未充分实施(《专利法》第53条、第59条,《细则》第89条第1款)

①专利权人自专利权被授予之日起满3年,且自提出专利申请之日起满4年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

②申请强制许可的单位或者个人应当提供证据,证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利,但未能合理的时间内获得许可。

③未充分实施其专利,是指专利权人及其被许可人实施其专利的方式或者规模不能满足国内对专利产品或者专利方法的需求。

(2) 消除垄断(《专利法》第53条)

专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响,国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请,可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

(3) 公共利益目的(《专利法》第54条)

在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的,国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。

(4) 公共健康目的出口专利药品(《专利法》第55条,《细则》第89条第2款)

为了公共健康目的,对取得专利权的药品,国务院专利行政部门可以给予制造并将其出口到符合中华人民共和国参加的有关国际条约规定的国家或者地区的强制许可。

上述条款所称取得专利权的药品,是指解决公共健康问题所需的医药领域中的任何专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,包括取得专利权的制造该产品所需的活性成分以及使用该产品所需的诊断用品。

(5) 从属专利目的的交叉许可(《专利法》第56条)

一项取得专利权的发明或者实用新型(即,从属专利)比前已经取得专利权的发明或者实用新型(即,基础专利)具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的,国务院专利行政部门根据后一专利权人的申请,可以给予实施前一发明或者实用新型的强制许可。

申请强制许可的单位或者个人应当提供证据,证明其以合理的条件请求专利权人许可其实施专利,但未能合理的时间内获得许可。

给予从属专利权利人实施基础专利的强制许可情形下,国务院专利行政部门根据基础专利的专利权人的申请,也可以给予实施从属专利的强制许可。

#### 2. 强制许可的限制条件(《专利法》第57条、第58条)

①强制许可涉及的发明创造为半导体技术的,其实施限于公共利益的目的,以及为消除垄断的情形。

②除为了消除垄断以及为了公共健康目的取得专利权的药品的强制许可外，其他类型强制许可的实施应当主要为了供应国内市场。

### 3. 强制许可申请的审批

#### (1) 申请及处理

##### ①强制许可请求书的提交(《细则》第90条第1款)

请求给予强制许可的，应当向国务院专利行政部门提交强制许可请求书，说明理由并附具有关证明文件。

##### ②专利权人的意见陈述(《细则》第90条第2款)

国务院专利行政部门应当将强制许可请求书的副本送交专利权人，专利权人应当在国务院专利行政部门指定的期限内陈述意见；期满未答复的，不影响国务院专利行政部门作出决定。

##### ③拟作出的决定的通知(《细则》第90条第3款)

国务院专利行政部门在作出驳回强制许可请求的决定或者给予强制许可的决定前，应当通知请求人和专利权人拟作出的决定及其理由。

##### ④建议强制许可(《专利实施强制许可办法》第6条)

在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院有关主管部门可以根据专利法第54条的规定，建议国家知识产权局给予其指定的具备实施条件的单位强制许可。

#### (2) 听证(《专利实施强制许可办法》第18条第1款、第6款)

##### ①请求人或者专利权人要求听证的，由国家知识产权局组织听证。

②根据专利法第54条(在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的)或者第55条(为了公共健康目的，对取得专利权的药品)的规定建议或者请求给予强制许可的，不适用听证程序。

#### (3) 登记和公告(《专利法》第60条第1款，《专利实施强制许可办法》第40条)

①国务院专利行政部门作出的给予实施强制许可的决定，应当及时通知专利权人，并予以登记和公告。

②已经生效的给予强制许可的决定和终止强制许可的决定，以及强制许可自动终止的，应当在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。

### 4. 强制许可被许可人的义务

#### (1) 许可费的确定(《专利法》第62条)

取得实施强制许可的单位或者个人应当付给专利权人合理的使用费，或者依照中华人民共和国参加的有关国际条约的规定处理使用费问题。付给使用费的，其数额由双方协商；双方不能达成协议的，由国务院专利行政部门裁决。

#### (2) 强制许可为普通许可(《专利法》第61条)

取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权，并且无权允许他人实施。

### 5. 强制许可的救济(《专利法》第63条,《专利实施强制许可办法》第41条)

①专利权人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的决定不服的,可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉,也可以依法申请行政复议。

②专利权人和取得实施强制许可的单位或者个人对国务院专利行政部门关于实施强制许可的使用费的裁决不服的,可以自收到通知之日起3个月内向人民法院起诉(不可以申请行政复议)。

### 6. 强制许可的终止

#### (1) 强制许可的范围和时间(《专利法》第60条第2款)

给予实施强制许可的决定,应当根据强制许可的理由规定实施的范围和时间。

#### (2) 经请求终止强制许可(《专利法》第60条第2款)

强制许可的理由消除并不再发生时,国务院专利行政部门应当根据专利权人的请求,经审查后作出终止实施强制许可的决定。

#### (3) 强制许可的自动终止(《专利实施强制许可办法》第31条)

有下列情形之一的,强制许可自动终止:

- ①给予强制许可的决定规定的强制许可期限届满;
- ②被给予强制许可的发明专利或者实用新型专利终止或者被宣告无效。

## 专题二十九

# 专利合作条约及其他与专利相关的国际条约

### 第一节 专利合作条约

#### (一) 专利合作条约概述

##### 一、《专利合作条约》与《保护工业产权巴黎公约》的比较

《专利合作条约》(英文全称Patent Cooperation Treaty, 简称PCT) 和《保护工业产权巴黎公约》(简称巴黎公约)一样, 都是为了申请人向不同国家申请专利提供了途径。

##### 1. 巴黎公约途径

按照传统的巴黎公约途径, 如果申请人希望在不同的国家获得专利权保护, 需要在首次专利申请的12个月内向多个国家提出申请, 即通过享有优先权的方式在不同的国家、地区申请专利。在优先权的期限内, 要完成翻译、在当地洽谈专利代理机构、汇款等程序, 对申请人来说有很大的工作量。此外, 能否在不同的国家、地区得到授权也有很大的不确定性。



图1 传统巴黎公约专利申请流程图

##### 2. 专利合作条约途径

专利合作条约途径旨在简化一项申请在多个国家取得发明保护的手续, 使之更加经济, 同时也可以在一定程度上解决巴黎公约途径申请专利时间短促的问题。根据专利合作条约, 国际申请分为两个阶段:

(1) 国际阶段, 包括国际申请的提交、受理、形式审查、国际检索和国际公布、国际初步审查(不是必经程序);

(2) 国家阶段, 包括从进入各国到驳回或授权的过程。

由于国际阶段完成了受理、形式审查、检索等工作, 简化了将来进入国家阶段的工作, 给予向不同国家申请准备的时间也更长。

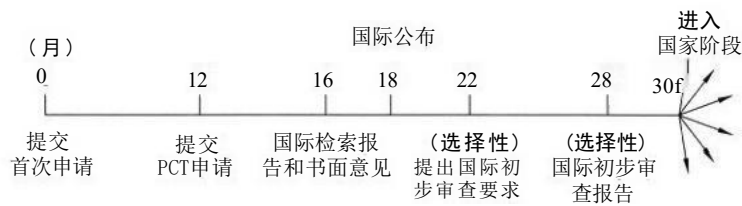


图 2 PCT 流程图

## 二、对专利范围的限定

专利合作条约所称“专利”包括发明专利、发明人证书、实用证书、实用新型、增补专利或增补证书、增补发明人证书和增补实用证书。

【注意】外观设计和商标不属于PCT条约的范畴，不能对其提出PCT国际申请。

## 三、PCT 职能机构

国际局	世界知识产权组织的国际局
受理局	受理国际申请的国家局或政府间组织
国际检索单位	负责对国际申请进行国际检索的国家局或政府间组织
国际初步审查单位	负责对国际申请进行初步审查的国家局或政府间组织
指定国和指定局	在国际申请中指明的、要求对其发明给予保护的成员国，即指定国；指定国的国家局即指定局
选定国和选定局	如果申请人选择了国际初步审查程序，在国际初步审查要求书中所指明的预定使用国际初步审查结果的成员国，即选定国；选定国的国家局即选定局

## 四、中国国家知识产权局承担的职能

- ①作为受理局，受理PCT 国际申请；
- ②作为国际检索单位，制定国际检索报告；
- ③作为国际初步审查单位，制定国际初步审查报告。

【注意】国家知识产权局不负责PCT国际申请的公布出版，国际申请的公布是由国际局负责。

### （二）国际阶段

#### 一、国际申请的提出

##### 1. 申请人(PCT 第9条，PCT 实施细则第18条)

- ①专利合作条约缔约国或巴黎公约缔约国的任何居民或国民均可提出国际申请。
- ②在缔约国内有居所或拥有实际有效的工商业营业所，应认为在该国有居所，是该国的居民；
- ③拥有缔约国国籍或者按本国法成立的法人，应认为是该国的国民。
- ④如果有两个或者两个以上申请人，只要其中至少有一人满足上述条件有权提出国际申请的，就应认为有权提出国际申请。

## 2. 主管受理局

### (1) 受理局选择的一般情况(PCT 实施细则第18条)

有权提出国际申请的人,可以选择以下单位作为主管受理局:

- ①向申请人是其居民的缔约国的或者代表该国的国家局提出;
- ②向申请人是其国民的缔约国的或者代表该国的国家局提出;
- ③向国际局提出,而与申请人是其居民或者国民的缔约国无关。

### (2) 中国特殊情况

①港澳台地区的申请人可以向国家知识产权局提交国际申请,也可以向国际局提交国际申请;

②任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型提出PCT 国际申请的,如果以国家知识产权局为受理局,不需要提出保密审查,如果直接向国际局申请专利的,应当事先报经国家知识产权局进行保密审查。

## 3. 国际申请的费用减免(PCT 实施细则第96条)

①使用电子方式提交PCT 国际申请,可以减缴部分国际申请费。

②国际申请的所有申请人都是自然人,并且都属于符合费用减免条件国家清单中所列国家的国民和居民(中国大陆以及港澳台地区的中国公民可以享受此项减免),可以减免国际申请费(以及国际申请超出30页的附加费)和手续费。

## 4. 委托代理人

中国单位和个人提出PCT 国际申请,可以委托专利代理机构,也可以自行办理。

## 5. 保护类型

提出国际申请时不区分类型,进入国家阶段时可要求保护实用新型或者发明。

## 二、优先权

### 1. 优先权声明(PCT 第8条)

国际申请可以按照规定包含一项声明,要求在巴黎公约缔约国提出或对该缔约国有效的一项或几项在先申请的优先权。可以要求优先权的在先申请可以是《巴黎公约》成员国中提出的申请,也可以是在世界贸易组织成员国提出的申请。

### 2. 优先权期限及优先权恢复(PCT 实施细则第2条、第26之二.3节)

①优先权期限为自作为优先权基础的在先申请的申请日起12个月期限。在先申请的申请日当天不包括在该期限内。

②国际申请日迟于优先权期限届满日(12个月之后),但在自优先权期限届满日起的2个月内(14个月以内),申请人可以提交优先权的恢复请求。

### 3. 优先权的改正或增加(PCT 实施细则第26条之二)

自国际申请日起4个月届满前,或优先权日起16个月的期限内,申请人可以通过向受理局或国际局提交通知而在请求书中改正或增加优先权要求。

如果对一项优先权要求的改正或增加导致优先权日发生改变，则自原适用的优先权日起计算并且尚未届满的任何期限，应自改变后的优先权日起计算。

#### 4. 优先权文件的提交(PCT 实施细则第17条)

提交优先权文件的期限为自优先权日起16个月内，如果该优先权文件可以从电子图书馆获得，可以不提交。

#### 5. 要求中国优先权的特殊规定

在先申请是在中国提出的，要求优先权的国际申请进入国家阶段，应当看作是要求本国优先权。但是，在先中国申请不视为撤回，重复授权的问题留待后续程序处理。

### 三、国际申请日

#### 1. 国际申请日的确定及条件(PCT 第11条)

受理局应以收到国际申请之日作为国际申请日，该申请应当符合下列要求：

①申请人具有向该受理局提出国际申请的权利；

②国际申请是用规定语言撰写：【国家知识产权局作为受理局接受中文或者英文提出的国际申请】

③国际申请至少包括如下项目：(a) 说明是作为国际申请提出的；(b) 至少指定一个缔约国；(c) 按规定方式写明的申请人的姓名或者名称；(d) 有一部分表面上看像是说明书；(e) 有一部分表面上看像是一项或几项权利要求。

如果受理局在收到国际申请时认定该申请不符合上述要求，该局应要求申请人提供必要的改正，受理局应以收到必要的改正之日作为国际申请日。

#### 【注意】

申请人通过邮寄方式提交国际申请的，以申请文件到达国家知识产权局受理部门之日为收到日，国际申请不以寄出日为申请日。

#### 2. 申请日的效力(PCT 第11条)

国际申请符合国际申请日确定条件要求并已被给予国际申请日的，在每一个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。

国际申请日应认为是该申请在每个指定国的实际申请日。

#### 3. 国际申请中的补正

##### (1) 形式缺陷的改正(PCT 第14条)

如果国际申请存在下列缺陷，如：没有按规定签字、没有按规定载明申请人的情况、没有发明名称、没有摘要、以及不符合规定的其他形式要求，申请人应在规定期限内改正，期满不改正的，该申请即被视为撤回。

形式缺陷的改正不影响国际申请日的确定。

##### (2) 附图及文字遗漏的改正(PCT 实施细则第20.5节)

受理局发现说明书、权利要求书或者附图一部分被遗漏或看似被遗漏，包括所有附图被遗漏或看似

被遗漏，申请人可以通过提交遗漏部分使国际申请变得完整。

受理局应将国际申请日修改为受理局收到该遗漏部分之日，并相应地通知申请人。

### (3) 国际申请的援引加入确认(PCT 实施细则第20.6节)

如果国际申请要求了一件在先申请的优先权，该国际申请的说明书、权利要求书或附图的某一部分不包含在本国际申请中，但是全部包含在在先申请中，则该部分可以经由确认，援引加入到该国际申请中。

如果受理局确认援引加入的部分完全包含在所涉及的在先申请中，则应认为在受理局首次收到符合条件的国际申请之日，该部分已经包含在该国际申请中。

## 四、国际检索

### 1. 国际检索

#### (1) 国际检索的目的(PCT 第15条)

- ①每一项国际申请都应经过国际检索。
- ②国际检索的目的是发现有关的现有技术。
- ③国际检索应在权利要求书的基础上进行，并适当考虑到说明书和附图(如果有的话)。

#### (2) 国际检索文本(PCT 第12条)

国际申请一份由受理局保存(受理本)，一份交国际局(登记本，被视为国际申请的正本)，一份送交主管检索单位(检索本)。国际检索即在检索本的基础上进行检索。

#### (3) 主管国际检索单位(PCT 第16条，PCT 实施细则第35条)

国际检索应由国际检索单位进行。该单位可以是一个国家局，或者是一个政府间组织。

主管国际检索单位由受理局指定。受理局可以指定一个或者多个国际检索单位负责对该局受理的国际申请进行国际检索。受理局确定多个国际检索单位的情况下，申请人可以作出选择。

以中国国家知识产权局为受理局提出的PCT申请，一般仅指定本局为检索单位。作为试点，对于中国国家知识产权局作为主管受理局所受理的PCT申请(仅限英文)，申请人可以选择欧洲专利局作为国际检索单位。

#### (4) 国际检索单位的程序(PCT 第17条)

①国际申请涉及的内容按规定不要求国际检索单位检索，国际检索单位可以对该申请决定不作检索。

②说明书、权利要求书或附图不符合规定要求，以至于不能进行有意义的检索的，国际检索单位应作相应的宣布，并通知申请人和国际局将不作出国际检索报告。

③如果上述情形仅存在于某些权利要求，国际检索报告中应对这些权利要求加以相应的说明，而对其他权利要求作出国际检索报告。



### 2. 国际检索报告

#### (1) 国际检索的期限(PCT 实施细则第42条)

制定国际检索报告的期限应为自国际检索单位收到检索本起3个月，或者自优先权日起9个月，以后到期者为准。

#### (2) 国际检索单位的书面意见(PCT 实施细则第43条之二)

国际检索单位应当在其作出国际检索报告的同时，作出书面意见。国际检索单位的书面意见的内容一般包括：书面意见的基础，新颖性、创造性和实用性的说明及引证，单一性的说明等其他缺陷。

#### (3) 发明的单一性审查(PCT 第17条，PCT实施细则第40条)

①如果国际申请不符合发明单一性的要求，该国际检索单位应要求申请人缴纳附加费。

②国际检索单位应对国际申请的权利要求中首先提到的发明(“主要发明”)部分作出国际检索报告，在规定期限内付清要求的附加费后，再对国际申请中已经缴纳该项费用的发明部分作出国际检索报告。

③如果申请人并未付清所有应缴纳的附加费，国际申请中因此而未经检索的部分即被视为撤回。

④申请人在规定期限内缴纳检索附加费和异议费的，如果异议成立，检索附加费和异议费将被退回。

### 3. 根据条约第19条的修改(PCT 第19条)

申请人在收到国际检索报告后，有权在规定的期限内对国际申请的权利要求向国际局提出修改。

#### (1) 提出修改的期限(PCT 实施细则第46.1节)

PCT 第19条提出修改的期限应为自国际检索单位将国际检索报告传送给国际局和申请人之日起2个月，或者自优先权日起16个月，以后到期者为准。

#### (2) 修改的要求

修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围。

#### (3) 修改的形式

仅限于对权利要求的修改，不可对其他文件进行修改。

## 五、国际公布

### 1. 国际公布的期限(PCT 第21条)

①国际局应在自国际申请的优先权日起满18个月后迅速予以办理国际公布。

②申请人也可以要求国际局在上述的期限届满前的任何时候公布其国际申请。

### 2. 国际公布的内容(PCT 实施细则第48.2节)

①标准格式扉页；

②说明书、权利要求书、附图(如果有的话)；

③国际检索报告(如果在国际公布的技术准备工作完成时，国际检索报告已作出)或国际检索单位不作检索的宣布。

### 3. 国际公布的语言(PCT 实施细则第48.3节)

①如果国际申请是用阿拉伯文、中文、英文、法文、德文、日文、韩文、葡萄牙文、俄文或者西班牙文(公

布语言)提出的,该申请应以其提出时使用的语言公布。

②对于用上述语言之外的其他语言提出的国际申请,应翻译成英文公布。

③如果国际申请是用英文以外的一种语言公布的(例如中文),国际检索报告或者不作检索的宣布,发明的名称、摘要以及摘要附图所附的文字都应使用这种语言和英文公布。

#### 4. 撤回

如果国际申请在其公布的技术准备完成以前被撤回或被认为撤回,即不进行国际公布。

### 六、国际初步审查

国际初步审查程序,它不是国际申请的必经程序,而是由申请人自愿选择的程序。国际初步审查的要求应单独提出。国际初步审查的目的是对请求保护的发明是否有新颖性,是否有创造性(非显而易见性)和是否有工业实用性,提出初步的无约束力的意见。

#### 1. 国际初步审查的提出

(1) 提交要求书的期限(PCT 实施细则第54条之二)

申请人应当自向申请人传送国际检索报告(或不作检索宣布)和书面意见之日起3个月内或自优先权日起22个月内(以后到期为准)提交国际初步审查要求书。

(2) 主管的国际初步审查单位(PCT 第32条, PCT 实施细则第59条)

受理局可以指定一个或者多个国际初步审查单位负责对该局受理的国际申请进行国际初步审查。受理局指定多个国际初步审查单位的情况下,申请人可以作出选择。

#### 2. 国际初步审查报告

(1) 国际初步审查的期限(PCT 实施细则第69条第2节)

制作国际初步审查报告的期限应为以下最后到期期限届满之时:自优先权日起28个月,或启动国际初步审查之时起6个月。

(2) 国际初步审查报告的送达(PCT 第36条)

国际初步审查报告应送交申请人和国际局。

国际局应制作国际初步审查报告连同其译本以及其附件的文件副本,向各选定局送达。

#### 3. 根据条约第34条的修改(PCT 第34条)

(1) 提出修改的期限(PCT 实施细则第66条)

申请人可以根据PCT 第34条在提交国际初步审查要求书时提出修改,也可以在国际初步审查报告作出之前提出修改。

(2) 修改的要求

修改不应超出国际申请提出时对发明公开的范围。

(3) 修改的形式

可以修改权利要求书、说明书和附图。

## 第二节 PCT申请进入中国国家阶段的特殊要求

PCT国际申请仅仅是专利申请途径，而不是授权程序。因此，PCT国际申请只有进入指定国或选定国国家阶段的审批程序后，才可能获得专利授权。本节主要介绍按照PCT途径提出并指定中国的国际申请进入国务院专利行政部门的处理阶段。

### 一、进入中国国家阶段的期限及手续

#### 1. 进入中国国家阶段的手续

##### (1) 申请日的确定(《细则》第119条)

按照专利合作条约已确定国际申请日并指定中国的国际申请，其国际申请日视为中国专利的申请日，专利保护期从国际申请日起算。

##### (2) 进入中国的期限(《细则》第120条)

①国际申请的申请人应当在优先权日起30个月内，办理进入中国国家阶段的手续。

②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。

进入中国国家阶段的期限应当按照国际局记录的最早优先权日起算。

##### (3) 进入中国国家阶段手续(《细则》第121条)

申请人办理进入中国国家阶段的手续的，应当符合下列要求：

①以中文提交书面声明，写明国际申请号和要求获得的专利权类型(专利权的类型可以是发明专利或者实用新型专利，二者只能选择其一)；

②缴纳申请费、公布印刷费，必要时缴纳宽限费(32个月宽限费)；

③外文专利申请提交原始国际申请的说明书和权利要求书的中文译文。

④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；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；

⑤外文专利申请应提交摘要的中文译文，有附图和摘要附图的，提交附图副本并指定摘要附图，附图中有文字的，将其替换为对应的中文文字；

⑥在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的，必要时提供变更后的申请人享有申请权的证明材料；

⑦必要时缴纳申请附加费。

满足上述第①项至第③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。

国际申请已进入中国国家阶段，但不符合第④项至第⑦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。

##### (4) 国际申请在中国效力终止(《细则》第122条)

国际申请有下列情形之一的，其在中国的效力终止：

①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；

②申请人未在优先权日起32个月内办理进入中国国家阶段手续的；

③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应办进入中国国家阶段的手续第①项至第③项要求的。

因上述第①项造成国际申请在中国的效力终止的，不能恢复权利。因第②项、第③项的规定，国际申请在中国的效力终止的，如果是因不可抗拒的事由而耽误的，可以请求恢复权利，不能以正当理由请求恢复。

### 2. 申请文件要求(《审查指南》第三部分第一章第3节)

#### (1) 发明名称

发明名称应当与国际公布文本扉页上的记载一致。译文没有多余词汇的情况下，不受60个字的限制。

#### (2) 发明人

①国际阶段曾经变更的，直接填写变更以后的信息，不需要再办理著录项目变更。

②发明人已经死亡的，仍应作为发明人填写在声明中。

#### (3) 申请人

①国际阶段做过变更的，视为已经在国家知识产权局作过变更。

②已经死亡的申请人，在进入国家阶段时，不应写入声明中，已经死亡申请人的继承人尚未确定的除外。

#### (4) 附图

①附图中有文字的，将其替换为对应的中文文字。

②进入国家阶段时未提交附图副本的，申请人可以在国家知识产权局指定的期限内补交，国家知识产权局不会以申请人补交附图副本之日重新确定该国际申请在中国的申请日或进入日。

#### (5) 摘要译文和摘要附图

摘要译文应当与国际公布文本扉页记载的摘要内容一致。在没有多余词语的情况下，字数可以超过300字。

## 二、特殊类型专利申请手续

### 1. 依赖遗传资源完成的发明创造(《细则》第126条)

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，即遗传资源来源披露登记表。

### 2. 涉及生物材料的发明创造(《细则》第125条)

①申请人在国际申请阶段对生物材料样品的保藏已作出说明的，申请人应当在进入中国国家阶段声明中指明记载生物材料样品保藏事项的文件以及在该文件中的具体记载位置。

②申请人在原始提交的国际申请的说明书中已记载生物材料样品保藏事项，但是没有在进入中国国

家阶段声明中指明的，应当自进入日起4个月内补正。期满未补正的，该生物材料视为未提交保藏。

③自办理进入手续之日起4个月提交生物材料样品保藏证明和存活证明。

### 3. 优先权声明及材料(《细则》第127条、第128条)

#### (1) 优先权声明

申请人在国际阶段已要求一项或者多项优先权，在进入中国国家阶段时该优先权要求继续有效的，视为已经依照专利法第30条的规定提出了书面声明。

#### (2) 优先权要求费

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。

#### (3) 优先权副本的提交

申请人在国际阶段已依照专利合作条约的规定，提交过在先申请文件副本的，办理进入中国国家阶段手续时不需要向国务院专利行政部门提交在先申请文件副本。申请人在国际阶段未提交在先申请文件副本的，国务院专利行政部门认为必要时，可以通知申请人在指定期限内补交；申请人期满未补交的，其优先权要求视为未提出。

#### (4) 对优先权恢复的确认

##### ①国家阶段承认国际阶段已经适用的优先权要求超期恢复

国际申请的申请日在优先权期限届满之后2个月内，在国际阶段受理局已经批准恢复优先权的，视为已经依照细则第36条的规定提出了恢复优先权请求；

##### ②国际阶段未适用优先权超期恢复的，可以在国家阶段请求恢复

在国际阶段申请人未请求恢复优先权，或者提出了恢复优先权请求但受理局未批准，申请人有正当理由的，可以自进入日起2个月内向国务院专利行政部门请求恢复优先权。

### 三、主动修改及审查文本

#### 1. 主动修改(《细则》第130条)

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，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

#### 2. 审查基础文本声明(《审查指南》第三部分第一章第3.1.6节)

国际申请进入国家阶段时，除原始申请文件外，可能还要提出一份或几份修改文本，申请人应当在进入声明的审查基础一栏内指明在后续程序中应当依据的文本，即对审查基础文本作出声明。作为审查基础的文本以审查基础声明中指明的为准。

在国际阶段及进入国家阶段后均没有对申请作出修改的，审查基础应当是原始申请。

### 3. 修改文本译文(《审查指南》第三部分第一章第3.1.6节)

审查基础文本声明中提及国际阶段的修改的,应当自进入日起2个月内提交该修改文件的译文。期限届满时仍未提交的,对声明中提及的修改不予考虑,审查员应当发出修改不予考虑通知书。

#### 【总结】PCT不同阶段中的修改时机汇总:

修改类型	修改时间	修改要求
PCT第19条修改	自国际检索单位向申请人和国际局传送国际检索报告之日起2个月内,或者自优先权日起16个月内	限于权利要求 不能修改超范围
PCT第34条修改	提出初步审查请求起到初审报告做出之前	不能修改超范围
PCT第28条或第41条修改	进入国家阶段时提出修改	
中国阶段主动修改	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。	
	要求获得发明专利的国际申请,申请人可以在提出实质审查请求时以及收到进入实质审查阶段通知书之日起3个月内对申请文件主动提出修改。	

### 四、改正译文错误(《细则》第131条,《审查指南》第三部分第一章第5.8节)

由国际局传送给指定局或选定局的国际申请是具有法律效力的文本。以该文本为依据发现进入国家阶段时提交的译文存在错误的,允许改正。

#### 1. 改正类型

改正译文错误包括主动改正和应要求改正两种类型:

##### (1) 主动改正

申请人发现提交的说明书、权利要求书或者附图中的文字的中文译文存在错误的,可以在下列规定期限内依照原始国际申请文本提出改正:

- ①在国务院专利行政部门作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前;
- ②在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内。

##### (2) 应要求改正

申请人按照国务院专利行政部门的通知书的要求改正译文的。

#### 2. 译文改正费

申请人改正译文错误的,应当提出书面请求并缴纳规定的译文改正费。

### 五、费用减免(《审查指南》第三部分第一章第7.2节)

#### 1. 申请费的免缴

以专利局为受理局的PCT申请,在进入中国国家阶段时,免缴申请费及申请附加费(公布印刷费除外)。

2. 实质审查费的减免

由中国专利局作出国际检索报告及专利性国际初步报告的国际申请，在进入国家阶段并提出实质审查请求时，免缴实质审查费。

3. 复审费和年费的减缓

国际申请的申请人缴纳复审费和年费确有困难的，可以根据专利费用减缓办法向专利局提出费用减缓的请求。

六、单一性问题

1. 单一性恢复费（《细则》第133条第2款，《审查指南》第三部分第二章第5.5节）

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，并要求申请人提交删除这部分内容的修改文本。

对于申请人因未缴纳单一性恢复费而删除的发明，申请人不得提出分案申请。

2. 国家知识产权局的意见为准（《审查指南》第三部分第二章第5.5节）

①经审查认定申请人提出的作为审查基础的申请文件中要求保护的主体不存在缺乏单一性的问题，但是与国际单位所作出的结论不一致的，则应当对所有要求保护的主体进行审查。

②在国际阶段的检索和审查中，国际单位未提出单一性问题，国家知识产权局可以提出存在单一性缺陷的问题。

【总结】PCT不同阶段中单一性处理问题汇总：

PCT阶段	处理方式	结果
国际检索阶段	要求申请人缴纳附加费	申请人在规定期限内缴纳检索附加费的，国际检索单位应当对国际申请的全部权利要求作出国际检索报告。
		申请人未在规定期限内缴纳检索附加费的，则国际检索单位仅对该国际申请权利要求中首先提到的发明（“主要发明”）部分作出国际检索报告。
国际初步审查	要求申请人选择对权利要求加以限制，或缴纳附加费	如果申请人按规定选择对权利要求加以限制，国际申请中因限制的结果不再是国际初步审查对象，被视为撤回。
		如果申请人在规定的期限内既不对权利要求加以限制，也不缴纳附加费，国际初步审查应就国际申请中看来是主要发明的那些部分作出国际初步审查报告，并在该报告中说明有关的事实。该国际申请中与主要发明无关的那些部分，就其在该国的效力来说，被视为撤回。
进入中国国家阶段	通知申请人在指定期限内缴纳单一性恢复费	如果申请人在规定期限内期满未缴纳或者未足额缴纳的，并且也没有删除缺乏单一性的发明的，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，并要求申请人提交删除这部分内容的修改文本，将以删除了该部分内容的文本继续审查。删除部分不可分案。

## 七、国家公布

### 1. 公布的时间(《细则》第132条)

对要求获得发明专利权的国际申请，国务院专利行政部门经初步审查认为符合有关规定的，应当在专利公报上予以公布。

### 2. 公布的语言(《细则》第132条)

国际申请是以中文以外文字提出的，应当公布申请文件的中文译文。

### 3. 公布的效力(《专利法》第13条，《细则》第132条)

发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

①由国际局以中文进行国际公布的，自国际公布日或者国务院专利行政部门公布之日起，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

②由国际局以中文以外的文字进行国际公布的，自国务院专利行政部门公布之日起，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。

## 八、请求复查

### 1. 提出复查请求(PCT 第25条，《细则》第134条)

①如果受理局拒绝给予国际申请日，或者

②受理局宣布国际申请已被视为撤回，或者

③如果国际局在规定的期限内没有收到登记本，国际申请被视为撤回。

在上述情形下，申请人在收到通知之日起2个月内，可以请求国际局将国际申请档案中任何文件的副本转交国务院专利行政部门，并在该期限内向国务院专利行政部门办理进入国家阶段手续，国务院专利行政部门应当在接到国际局传送的文件后，对国际单位作出的决定是否正确进行复查。

### 2. 复查处理(《审查指南》第三部分第一章第5.11.3节)

①如果上述国际单位的决定是正确的，该国际申请在中国的效力终止。

②如果上述国际单位的决定是不正确的，应当认定该国际申请在中国是有效的，并继续进入国家阶段的处理和审查。对于受理局尚未确定国际申请日的申请，该申请被认为是在应当确定为国际申请日的那一日向专利局提出的。

## 九、译文有误时专利权保护范围的确定(《细则》第135条)

基于国际申请授予的专利权，由于译文错误，致使依照专利法第64条规定确定的保护范围超出国际申请的原文所表达的范围的，以依据原文限制后的保护范围为准；致使保护范围小于国际申请的原文所表达的范围的，以授权时的保护范围为准。



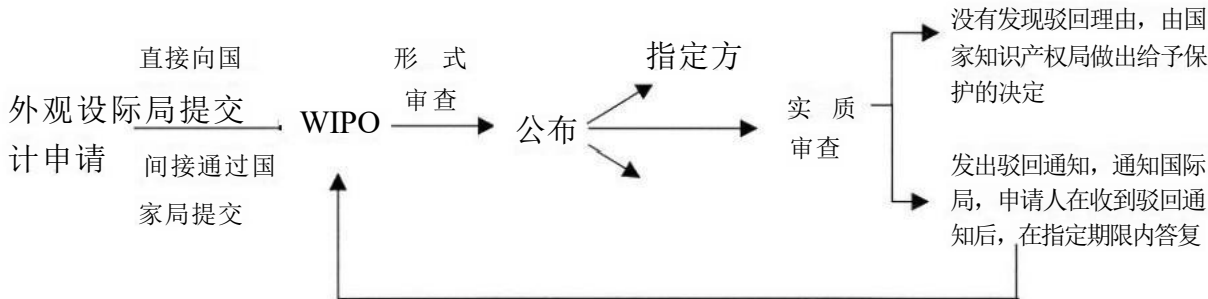
### 第三节 工业品外观设计国际注册海牙协定及指定中国的外观设计国际注册申请

#### 一、工业品外观设计国际注册海牙协定有关规定

##### 1. 条约概况及中国参加条约的时间

《海牙协定》，全称为《工业品外观设计国际注册海牙协定》，1925年缔结于荷兰海牙，是适用于工业设计领域的国际协定，与《专利合作条约》、《商标国际注册马德里协定》共同构成工业产权领域三大服务体系，由世界知识产权组织(WIPO) 管理。《海牙协定》包含伦敦文本(1934)、海牙文本(1960年)和日内瓦文本(1999年)。中国于2022年5月5日加入《海牙协定》(1999日内瓦文本)。

申请人只需向国际局提交一份外观设计国际注册申请，便可在海牙体系的多个缔约方寻求保护。



外观设计国际注册申请流程图

##### 2. 国际注册申请的提交

###### (1) 提交方式

###### ①直接申请

申请人可以直接向世界知识产权组织国际局提交，申请文件应使用英语、法语或西班牙语，并指定寻求保护的缔约国。

###### ②通过缔约方局转交

申请人也可以通过申请人的缔约方局提交。

中国的申请人可以直接向国际局提交国际注册申请，也可以通过国家知识产权局将国际申请转交至国际局(申请文件应当为英文)。

###### (2) 缴费

海牙协定规定的相关费用，由申请人直接向国际局缴纳，或者通过提交申请的缔约方的局转交。

目前通过国家知识产权局提交的外观设计国际注册申请的费用暂时不能通过国家知识产权局缴纳，应当直接向国际局缴纳。

##### 3. 国际注册申请的申请日(《海牙协定》第9条)

###### (1) 直接提交的国际申请

国际申请直接提交给国际局的，除有某些不规范的情形会导致国际申请日推后外，申请日应为国际

局收到该国际申请的日期。

(2) 间接提交的国际申请

国际申请通过申请人的缔约方局提交的，如果国际局在缔约方局收到国际注册申请之日起一个月内收到该国际注册申请，以缔约方局收到国际注册申请之日为国际申请的申请日。

(3) 有某些不规范的情形

如果在国际局收到国际申请之日，该国际申请中有被规定为会致使国际申请的申请日推后的不规范(未使用规定语言、遗漏国际申请的依据文本、申请人身份说明、申请人或代理人联系方式、外观设计复制件或样本)，申请日应为国际局收到对此种不规范作出更正的日期。

4. 国际注册及国际注册日(《海牙协定》第10条)

(1) 国际注册

国际局应在其收到国际申请时立即，或在对外不规范作出更正的情况下，在其收到所需的更正时立即对每一件提出国际申请的工业品外观设计进行注册。无论是否延迟公布，均应进行注册。

(2) 国际注册日

①除存在不规范情形会导致国际注册申请的申请日推后外，国际注册日应为国际申请的申请日。

②如果在国际局收到国际申请之日，该国际申请中有涉及额外内容不规范的情形(设计人的身份、简要说明和/或权利要求书)，国际注册日应为国际局收到对此种不规范作出更正的日期或国际申请的申请日，二者中以日期晚者为准。

5. 国际公布

国际注册由国际局在世界知识产权组织网站《国际外观设计公告》上公布。公布时间为国际注册日之后1年，申请人可以选择注册后即行公布(少于1个月)或请求延迟公布(最多30个月)。

6. 实质审查

国际申请在WIPO上公布以后，每个指定局根据国家法对该国际申请进行审查。如果该国际申请没有满足国家法的授权规定，那么该指定局可以驳回一件国际申请。

根据日内瓦文本的规定，对于有审查局资格的成员，其向国际局发出对该国外观注册请求的驳回期限为公布国际注册之日起的6或12个月。

收到驳回声明或驳回通知或驳回决定后，国际局会就该驳回文件进行形式审核后，将该驳回传递给申请人。申请人可以像提交单一国际申请一样通过当地代理机构或律师或代理师与该成员的国家局进行沟通，包括修改和答辩等。在申请人与国家局沟通后，若该国家局认为申请人满足了授权条件，可以向国际局发出全部或部分撤回驳回的通知，并下发相应授权陈述。

如果某一指定国同意授权一件国际外观注册，那么该指定国可以选择在驳回期限届满之前，颁发授权陈述，也可以不采取任何行动。

## 7. 保护期限

### (1) 国际注册的首期

国际注册应以5年为期进行，自国际注册日起算。

### (2) 国际注册的续展

国际注册可根据规定的程序并须缴纳规定的费用，再以5年为期续展，直至指定国国家法所规定的保护期限。根据日内瓦文本的规定，国际外观注册的续展期限应不低于国际注册日起15年。

海牙外观的续展请求及续展费用必须在WIPO国际局提交。

## 二、指定中国的外观设计国际注册申请的特殊规定

2023年专利法实施细则修订增加了第12章(《关于外观设计国际申请的特别规定》),共9个条款,下文围绕这些条款内容对照海牙协定进行解析。

### 1. 处理外观设计国际(注册)申请的法律依据(《细则》第136条)

国务院专利行政部门根据专利法的规定,处理按照工业品外观设计国际注册海牙协定(1999年文本)(以下简称海牙协定)提出的外观设计国际注册申请。

### 2. 外观设计国际申请的申请日(《细则》第137条)

按照海牙协定已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请,视为向国务院专利行政部门提出的外观设计专利申请,该国际注册日视为专利法第28条所称的申请日。

(根据海牙协定的规定,国际注册日一般应为国际注册申请的申请日)。

### 3. 要求优先权的声明和在先申请文件副本的提交(《细则》第139条)

国际局公布的外观设计国际申请中包括一项或者多项优先权的,视为已经依照专利法第30条的规定提出了书面声明。

外观设计国际申请的申请人要求优先权的,应当自外观设计国际申请公布之日起3个月内提交在先申请文件副本。

### 4. 不丧失新颖性的例外(《细则》第140条)

外观设计国际申请涉及的外观设计有专利法第24条第(二)项或者第(三)项(注:上述两项分别指的是在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出,在规定的学术会议或技术会议上首次发表)所列情形的,应当在提出外观设计国际申请时声明,并自外观设计国际申请公布之日起2个月内提交有关证明文件。

### 5. 主动分案(《细则》第141条)

一件外观设计国际申请包括两项以上外观设计的,申请人可以自外观设计国际申请公布之日起2个月内,向国务院专利行政部门提出分案申请,并缴纳费用。

分案申请视为国家申请。

### 6. 国家知识产权局与国际局在审查方面的衔接性规定(《细则》第138条)

国际局公布外观设计国际申请后,国务院专利行政部门对外观设计国际申请进行审查,并将审查结

果通知国际局。

### 【注】

国际局公布外观设计国际申请后，国家知识产权局才能启动对申请的实质审查，不需要申请人启动。根据海牙协定共同实施细则的规定，审查结果包括：

①驳回通知：申请人在收到驳回通知后，应对在指定的期限内办理委托手续，并进行答复。申请人答复时使用中文提交意见陈述，使用英文对申请文件进行修改。

②给予保护的決定：没有发现驳回理由的，由国家知识产权局作出给予保护的決定，通知国际局。

### 7. 简要说明(《细则》第142条)

国际局公布的外观设计国际申请中包括含设计要点的说明书的，视为已经依照规定提交了简要说明。

### 8. 审查程序、专利权公告生效(《细则》第143条)

外观设计国际申请经国务院专利行政部门审查后没有发现驳回理由的，由国务院专利行政部门作出给予保护的決定，通知国际局。

国务院专利行政部门作出给予保护的決定后，予以公告，该外观设计专利权自公告之日起生效。

(审查结论不直接通知申请人，不需要申请人办理专利权登记手续，无专利证书，专利登记簿副本作为权利证明)

### 9. 权利变更手续(《细则》第144条)

已在国际局办理权利变更手续的，申请人应当向国务院专利行政部门提供有关证明材料。

(未提交证明材料，变更在中国不发生法律效力)

## 第四节 其他专利国际条约

### 一、《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》

#### 1. 中国参加条约的时间

1995年7月1日，中国成为该条约的成员国。

#### 2. 签订条约的目的

《布达佩斯条约》的目的是为参加条约的国家组成国际承认用于专利程序的微生物保藏联盟。

#### 3. 条约适用的范围

根据《布达佩斯条约》第二条(i)的规定，“专利”，应解释为发明专利、发明人证书、实用证书、实用新型、增补专利或增补证书、增补发明人证书和增补实用证书。

### 二、《国际专利分类斯特拉斯堡协定》

#### 1. 中国参加条约时间

1997年6月19日中国成为该协定成员国。

## 专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

### 2. 签订条约的目的

该协定目的是为了普遍采用一种统一的专利、发明人证书、实用新型和实用证书的分类系统。

## 三、《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》

### 1. 中国参加条约时间

1996年9月19日中国成为该协定成员国。

### 2. 签订条约的目的

在联盟的国家中，采用统一的工业品外观设计分类法。

## 专题三十

# 专利文献与专利分类

### (一) 专利文献基础知识

#### 一、专利文献概述

##### 1. 专利文献的概念

专利文献是实行专利制度的国家及国际性专利组织在审批专利过程中产生的官方文件及其出版物的总称。

作为公开出版物的专利文献主要有各种类型的发明专利说明书、实用新型说明书和工业品外观设计说明书；各种类型的专利公报、文摘和索引等。

##### 2. 专利文献的作用

专利文献是传播专利信息的媒介，提供技术评价和技术法律状态等情报信息，竞争对手在技术或产品方面的开发、研制情况等信息。

#### 二、专利单行本组成部分

##### 1. 专利单行本

专利单行本，是用以描述发明创造内容和限定专利保护范围的一种官方文件或其出版物。

###### (1) 单行本的种类

单行本的种类包括：发明专利申请单行本、发明专利单行本、实用新型专利单行本及外观设计专利单行本。

###### (2) 单行本的内容

各工业产权局出版的每一件专利单行本基本包括以下组成部分：扉页，权利要求书，说明书，附图(如果有的话)，部分工业产权局出版的专利单行本还附有检索报告。

出版附有检索报告的专利单行本的国家或组织有：欧洲专利局、世界知识产权组织国际局、英国专利局、法国工业产权局等。中国专利局发出的检索报告不出版。

##### 2. 扉页信息

在发明专利单行本中，扉页由著录事项、摘要和摘要附图组成，说明书没有附图的，则没有摘要附图。

著录事项中包括基本的专利信息：专利申请的时间、申请的号码、申请人或专利权人、发明人、发明创造名称、发明创造简要介绍、发明所属技术领域分类号、公布或授权的时间、文献号、出版专利文件的国家

机构等。

三、专利文献种类相关国际标准

为协调各工业产权局信息活动，规范不同种类的专利文献，世界知识产权组织制定了相关国际标准。该标准规定了几组字母代码，来简化各工业局公布的不同种类的专利文献。具体内容结合习题讲解。

四、国别代码国际标准

为便于以编码形式标识国家、其他实体及政府间组织，WIPO制定了国别代码标准。此知识点为热门考点，考生务必熟记。

代码	名称	代码	名称
AT	奥地利	FR	法国
AU	澳大利亚	ES	西班牙
TW	台湾	GB	英国
CA	加拿大	JP	日本
CH	瑞士	KR	韩国
CN	中国	RU	俄罗斯联邦
DE	德国	US	美国
EP	欧洲专利局	WO, IB	世界知识产权组织

五、专利文献著录项目及其代码

各国专利局出版的专利文献自1973年开始标注著录项目识别代码。考生不需要记忆各种代码的含义，只要根据考题中客户的著录项目信息推测即可，可结合习题学习。

六、同族专利

同族专利指拥有至少有一个相同优先权、在不同国家或国际专利组织申请的一组专利文献。

举例：

US 4588244 (申请日：1985年1月14日) ————— 基本专利

JP 61-198582 A (申请日：1985年11月30日)

GB 2169759 A (申请日：1986年1月3日)

CA1231408A1 (申请日：1986年1月7日)

FR 2576156 A (申请日：1986年1月13日)

互为同族专利

(二) 中国专利文献

一、中国专利编号

1. 专利申请号

专利申请号是指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标识号码。

### ①专利申请号的组成结构

专利申请号包括申请年号、申请种类号和申请流水号三个部分。

按照由左向右的次序，专利申请号中的第1—4位数字表示受理专利申请的年号，第5位数字表示专利申请的种类，第6—12位数字(共7位)为申请流水号，表示受理专利申请的相对顺序。

### ②申请种类号

专利申请号中的申请种类号所使用数字的含义规定如下：

1表示发明专利申请；2表示实用新型专利申请；3表示外观设计专利申请；6表示指定中国的外观设计国际注册申请；8表示进入中国国家阶段的PCT发明专利申请；9表示进入中国国家阶段的PCT实用新型专利申请。

### ③校验位

国家知识产权局在受理专利申请时给予专利申请号和校验位。校验位位于专利申请号之后，在专利申请号与校验位之间使用一个下标单字节实心圆点符号作为间隔符。

## 2. 专利文献号

专利文献号是指国家知识产权局按照法定程序，在专利申请公布和专利授权公告时给予的文献标识号码。

专利文献号包括申请种类号和文献流水号两个部分，并与国别代码、种类代码联合使用，排列顺序应为：国家代码CN、专利文献号、专利文献种类标识代码。

### ①申请种类号

专利文献号中的申请种类号所使用的数字含义规定如下：

1表示发明专利申请；2表示实用新型专利申请；3表示外观设计专利申请。

### ②专利文献种类标识代码

种类代码为大写字母，字母的含义为：

A- 发明专利申请公布；

B- 发明专利授权公告；

U- 实用新型专利授权公告；

C- 发明专利权部分无效宣告的公告

Y- 实用新型专利权部分无效宣告的公告

S- 外观设计专利授权公告或专利权部分无效宣告的公告



专利法专题讲座

2024年专利代理师资格考试

【申请号及文献号举例】

2010年4月以后编号系统

种类	申请号	公布号	授权公告号	专利号
发明	201710195983.9	CN101207268A	CN101207268B	ZL 201710195983.9
进入中国国家阶段的 PCT发明	201680012968.X	CN101164163A	CN101164163B	ZL 201680012968.X
实用新型	201920059558.1		CN201435998U	ZL 201920059558.1
进入中国国家阶段的 PCT实用新型	201790000064.5		CN201436162U	ZL 201790000064.5
外观设计	201930140521.7		CN301168542S	ZL 201930140521.7

二、中国专利公报

中国专利公报分为发明专利公报、实用新型专利公报、外观设计专利公报三种。三种均为周刊。

其中，发明专利公报包括发明专利申请公布、国际专利申请公布、发明专利权授予、保密发明专利、发明专利事务、索引(申请公布索引、授权公告索引)等。

(三) 专利分类

一、专利分类概述

1. 发明和实用新型分类

大多数工业产权局采用国际专利分类，而美国、日本、欧洲等局同时在其文献标有其各自的专利分类号。

2. 外观设计分类

大多数工业产权局采用工业品外观设计国际分类(也称洛迦诺分类)，一些工业产权局则采用自己的外观设计分类体系，同时标注工业品外观设计国际分类，如日本、美国等局。

二、IPC 分类号组成

IPC分类将与发明创造有关的全部技术领域概括成8个部，129个大类，739个小类，约70000个组。

1. 编排

(1) 部

《国际专利分类表》八个部所涉及的技术范围是：

- A部：人类生活必需
- B部：作业；运输
- C部：化学；冶金
- D部：纺织；造纸
- E部：固定建筑物

——F部：机械工程；照明；加热；爆破

——G部：物理

——H部：电学

## (2) 大类

每个部都被细分成若干大类，每个大类的类名表明该大类包括的内容。

例如：A44 服饰缝纫用品；珠宝

## (3) 小类

每个大类都包括一个以上小类，每个小类类号是由大类类号加上一个大写字母组成。

例如：A21B 食品烤炉；焙烤用机械或设备

小类的类名尽可能确切地表明该小类的内容。

## (4) 组

每一个小类被细分成若干组，包括大组和小组；

大组类名在其小类范围以内确切限定了某一技术主题领域。

小组类名在其大组范围之内确切限定了某一技术主题领域，该类名前加一个或几个圆点指明该小组的等级位置。

例如：H01S 3/00 激光器

H01S 3/14·按所用激活介质的材料区分的

H01S 3/14的类名读作：按所用激活介质的材料区分的激光器。

## 2. 完整的分类号

国际专利分类完整的分类号：一个完整的分类号由代表部、大类、小类、大组或小组的符号构成。例如：A01B1/02。

## 3. 分类表等级结构

——部A

——大类A01

——小类A01B

——大组A01B1/00

——小组A01B1/02

小组间的等级结构是由圆点数来确定的，分为一点组、两点组、三点组等。

例如，下面是从A部选取的分类表片段：

A01 农业；林业；畜牧业；狩猎；诱捕；捕鱼

A01B 农业或林业的整地；一般农业机械或农具的部件、零件或附件(用于播种、种植)

1/00 手动工具(草坪地修整机入A01G3/06)

1/02 · 锹；铲

1/04 • • 带齿的

A01B 1/02是一点组，表示用于整地的锹或铲，A01B 1/04是两点组，表示带齿的用于整地的锹或铲。

### 三、外观设计国际分类

《国际外观设计分类表》的等级结构为大类和小类，共有大类31类，小类214类。例如，下面是选取分类表片段：

#### 01类食品

01-01 烘制食品、饼干、面制点心、通心粉及其他谷类食品、糖果类、巧克力、冰冻食品

01-02 水果和蔬菜

其中01类表示大类，01-01以及01-02表示小类。



购买正版课程  
请咨询韩龙专利课堂助理