

第二部分

实质审查

第二部分 目录

第一章	不授予专利权的申请	
1.	引言	1
2.	依照专利法第五条不授予专利权的发明创造	1
2.1	违反国家法律的发明创造	1
2.2	违反社会公德的发明创造	2
2.3	妨害公共利益的发明创造	2
2.4	部分违法的发明创造	2
3.	依照专利法第二十五条不授予专利权的项目	2
3.1	科学发现	3
3.2	智力活动的规则和方法	3
3.3	疾病的诊断和治疗方法	4
3.4	动物和植物品种	5
3.5	原子核变换方法和用该方法获得的物质	6
3.5.1	原子核变换方法	6
3.5.2	用原子核变换方法所获得的物质	7
第二章	说明书和权利要求书	
1.	引言	8
2.	说明书	8
2.1	说明书应当满足的要求	8
2.1.1	清楚	8
2.1.2	完整	9
2.1.3	实现	10
2.2	说明书的撰写方式和顺序	10
2.2.1	名称	10
2.2.2	所属技术领域	11
2.2.3	背景技术	11
2.2.4	目的	12
2.2.5	技术方案	12

2.2.6	有益效果	13
2.2.7	图面说明	13
2.2.8	实现发明或者实用新型的最好方式	14
2.3	说明书附图	15
2.4	说明书摘要	15
3.	权利要求书	16
3.1	权利要求	16
3.1.1	权利要求的类型	16
3.1.2	独立权利要求和从属权利要求	16
3.2	权利要求书应当满足的要求	17
3.2.1	以说明书为依据	17
3.2.2	清楚	19
3.2.3	简明	20
3.3	权利要求的撰写规定	20
3.3.1	独立权利要求的撰写规定	21
3.3.2	从属权利要求的撰写规定	23
第三章	新颖性	
1.	引言	24
2.	新颖性的概念	24
2.1	现有技术	24
2.1.1	时间界限	25
2.1.2	地域界限	25
2.1.3	公开方式	25
2.1.3.1	出版物公开	25
2.1.3.2	使用公开	26
2.1.3.3	以其他方式公开	26
2.2	抵触申请	26
2.3	对比文件	27
2.4	优先权	28
2.4.1	外国优先权	28
2.4.1.1	享有外国优先权的条件	28
2.4.1.2	相同主题的发明创造的定义	29

2.4.1.3	外国优先权的效力	29
2.4.1.4	外国多项优先权和外国部分优先权	29
2.4.2	本国优先权	30
2.4.2.1	享有本国优先权的条件	30
2.4.2.2	相同主题的发明或者实用新型的定义	31
2.4.2.3	本国优先权的效力	31
2.4.2.4	本国多项优先权和本国部分优先权	31
3.	新颖性的审查原则和基准	32
3.1	审查原则	32
3.2	审查基准	32
3.2.1	相同主题的发明或者实用新型	32
3.2.2	具体(下位)概念与一般(上位)概念	32
3.2.3	惯用手段的直接置换	33
3.2.4	数值和数值范围	33
4	不丧失新颖性的公开	34
4.1	在国际展览会上首次展出	34
4.2	在学术或者技术会议上首次发表	35
4.3	他人违反申请人本意的公开	35
4.4	宽限期	35
第四章	创造性	
1.	引言	37
2.	创造性的概念	37
2.1	已有的技术	37
2.2	突出的实质性特点	37
2.3	显著的进步	38
3.	创造性的审查原则和基准	38
3.1	审查原则	38
3.2	审查基准	39
3.2.1	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	39
3.2.2	发明克服了技术偏见	39
3.2.3	发明取得了预料不到的技术效果	39
3.2.4	发明在商业上获得成功	40

3.3	不同类型发明的创造性判断	40
3.3.1	开拓性发明	40
3.3.2	组合发明	40
3.3.3	选择发明	41
3.3.4	转用发明和用途发明	42
3.3.5	要素变更的发明	42
3.4	审查创造性时应注意的问题	43
3.4.1	创立发明的途径	44
3.4.2	避免“事后诸葛亮”	44
第五章	实用性	
1.	引言	45
2.	实用性的概念	45
3.	实用性的审查原则和基准	45
3.1	审查原则	46
3.2	审查基准	46
3.2.1	无再现性	46
3.2.2	缺乏技术手段	46
3.2.3	违背自然规律	47
3.2.4	利用独一无二的自然条件的产品	47
3.2.5	人体或者动物的疾病诊断、治疗和外科手术方法	48
3.2.6	无积极效果	48
第六章	单一性和分案申请	
1.	引言	49
2.	单一性	49
2.1	单一性的基本概念	49
2.1.1	单一性要求	49
2.1.2	总的发明构思	50
2.2	单一性的审查	51
2.2.1	审查原则	51
2.2.2	举例	53
2.2.2.1	同类独立权利要求的单一性	53

2.2.2.2	不同类独立权利要求的单一性	55
2.2.2.3	从属权利要求的单一性	57
3	分案申请	58
3.1	分案的几种情况	58
3.2	分案申请应当满足的要求	59
3.3	分案的审查	60
第七章	检索	
1.	引言	62
2.	审查用检索资料	62
2.1	检索文档	62
2.2	其他检索资料	62
2.3	缩微平片	62
3.	检索的主题	62
3.1	检索依据的申请文本	62
3.2	对独立权利要求的检索	63
3.3	对从属权利要求的检索	63
3.4	对特征组合的权利要求的检索	63
3.5	对不同类型权利要求的检索	63
3.6	对说明书及其附图的检索	64
4.	检索涉及的时间	64
4.1	检索相关文献的时间界限	64
4.2	检索抵触申请的时间界限	64
5.	检索前的准备	64
5.1	阅读有关文件	64
5.2	核对申请的国际专利分类号	65
5.3	确定检索的技术领域	65
5.3.1	利用国际专利分类关键词索引	66
5.3.2	利用国际专利分类表	66
6.	对发明专利申请的检索	67
6.1	检索的要点	67
6.2	检索的顺序	67
6.2.1	在所属技术领域检索	67

6.2.2	在功能类似的技术领域中检索	68
6.2.3	重新确定技术领域后再进行检索	68
6.2.4	检索其他资料	68
6.3	具体的步骤	68
7.	抵触申请的检索	69
7.1	基本原则	69
7.2	申请公布后进行实质审查的检索	69
7.3	申请公布前进行实质审查的检索	69
8.	中止检索	69
8.1	检索的限度	69
8.2	四种情况	70
9.	特殊情况的检索	70
9.1	申请跨领域的检索	70
9.2	申请缺乏单一性时的检索	70
9.2.1	对明显缺乏单一性申请的检索	70
9.2.2	对不明显缺乏单一性申请的检索	71
9.3	其它情况的检索	71
10.	不必检索的情况	71
11.	补充检索	72

第八章 实质审查程序

1.	引言	73
2.	申请文件的核查	73
2.1	核对申请的国际专利分类号	73
2.2	查对申请案卷	74
2.3	填写审查程序索引卡	75
3.	实质审查的准备	75
3.1	审查的顺序	75
3.1.1	一般原则	75
3.1.2	特殊处理	75
3.2	审查使用的文本	75
3.3	不必检索即可发出审查意见通知书的情况	76
3.4	对缺乏单一性申请的处理	76

3.5	检索	76
3.6	优先权的核实	76
3.6.1	需要核实优先权的情况	77
3.6.2	核实部分优先权和多项优先权	77
3.6.2.1	部分优先权	77
3.6.2.2	多项优先权	78
4.	实质审查	78
4.1	审查的目的	78
4.2	可能发生的行为	78
4.3	节约程序	79
4.4	全面审查	79
4.4.1	审查权利要求	79
4.4.2	审查说明书和摘要	80
4.5	不全面审查的情况	81
4.6	对公众意见的处理	81
4.7	第一次审查意见通知书	81
4.7.1	总的要求	81
4.7.2	组成部分和要求	82
4.7.2.1	专用表格	82
4.7.2.2	审查意见通知书正文	83
4.7.2.3	对比文件的复制件	84
4.7.3	答复期限	85
4.7.4	签署	85
4.8	继续审查	85
4.8.1	对申请继续审查后的处理	85
4.8.2	补充检索	86
4.8.3	再次的审查意见通知书	86
4.8.3.1	再次发出审查意见通知书的情况	86
4.8.3.2	再次审查意见通知书正文的内容及要求	87
4.9	会晤	87
4.9.1	举行会晤的条件	87
4.9.2	会晤地点和参加人	88
4.9.3	会晤记录	88

4.10	电话讨论	89
4.11	取证和现场调查	89
5.	答复和修改	89
5.1	答复	89
5.1.1	答复的方式	90
5.1.2	答复的签署	90
5.2	修改	90
5.2.1	修改的要求	90
5.2.2	允许的修改	90
5.2.2.1	对权利要求书的修改	90
5.2.2.2	对说明书的修改	92
5.2.3	不允许的修改	93
5.2.3.1	不允许的增加	93
5.2.3.2	不允许的改变	94
5.2.3.3	不允许的删除	95
5.2.4	修改的方式	96
5.2.4.1	提交替换页	96
5.2.4.2	审查员代为修改	96
6.	驳回决定和授予专利权的通知	96
6.1	驳回决定	97
6.1.1	驳回申请的条件	97
6.1.2	驳回的种类	97
6.1.3	驳回决定的组成	97
6.1.4	驳回理由的撰写	98
6.2	授予专利权的通知	98
6.2.1	发出授予专利权的通知的条件	98
6.2.2	发出授予专利权的通知时应做的工作	98
7.	实质审查程序的终止和恢复	99
7.1	程序的终止	99
7.2	程序的恢复	99
第九章	含有计算机程序的发明专利申请的审查	
1.	引言	100

2.	含有计算机程序的发明专利申请的审查	100
2.1	不授予专利权的含有计算机程序的发明专利申请	100
2.2	可授予专利权的含有计算机程序的发明专利申请	102
2.2.1	涉及自动化技术处理过程的发明专利申请	102
2.2.2	涉及计算机内部运行性能改进的发明专利申请	102
2.2.3	涉及测量或测试过程的发明专利申请	102
3.	汉字编码方法及计算机汉字输入方法	103
4.	含有计算机程序的发明专利申请的说明书及权利要求书的撰写	104
4.1	说明书的撰写	104
4.2	权利要求书的撰写	104
第十章	关于化学领域发明专利申请审查的若干规定	
1.	引言	107
2.	不授予专利权的化学申请	107
2.1	天然物质	107
2.2	菜谱和烹调方法	107
2.3	医生处方	107
2.4	物质的医药用途	108
3.	化学发明的权利要求	108
3.1	化合物权利要求	108
3.2	组合物权利要求	108
3.2.1	开放式、封闭式及它们的使用要求	108
3.2.2	组合物权利要求中组分和含量的限定	109
3.2.3	组合物权利要求的用途限定	110
3.3	化学方法权利要求	110
3.3.1	化学方法权利要求的技术特征	110
3.3.2	一般原则	111
3.4	用途权利要求	112
3.4.1	用途权利要求的类型	112
3.4.2	物质的医药用途权利要求	112
4.	化学发明的充分公开	113
4.1	化学产品发明的公开	113
4.2	化学方法发明的公开	114

4.3	关于实施例	114
5.	化学发明的新颖性和创造性	115
5.1	化合物的新颖性	115
5.2	组合物权利要求开放式和封闭式与新颖性的关系	115
5.3	已知物质用途发明的新颖性	116
5.4	化合物的创造性	116
5.5	化学物质用途发明的创造性	118
5.6	关于对比试验	118
6.	化学发明的单一性	118
6.1	马库什权利要求的单一性	118
6.1.1	基本原则	119
6.1.2	举例	119
6.2	中间产物与最终产物的单一性	121
6.2.1	基本原则	121
6.2.2	举例	121
7.	涉及微生物的发明的特殊问题	122
7.1	微生物本身是否可授予专利	122
7.1.1	微生物的定义	123
7.1.2	微生物本身的可专利性	123
7.2	涉及微生物的发明的再现性	123
7.2.1	由自然界筛选特定的微生物的方法	123
7.2.2	通过物理、化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法	123
7.3	微生物的保藏	124
7.4	权利要求的撰写	125
7.4.1	微生物的表述	125
7.4.2	用于基因工程的载体的记载	125
7.4.3	DNA 的记载	125
7.4.4	蛋白质的记载	125
7.5	说明书的撰写	126
7.5.1	微生物的记载	126
7.5.2	基因工程载体和 DNA 的记载	126

第一章 不授予专利权的申请

1. 引言

法 1 授予专利权的发明创造必须有利于其推广应用,促进我国科学技术的发展和适应社会主义现代化建设的需要。考虑到国家和社会的利益,专利法对其保护的范 围做了某些限制性规定,一方面,专利法第五条规定,对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权;另一方面,专利法第二十五条规定了不授予专利权的项目。

2. 依照专利法第五条不授予专利权的发明创造

专利法第五条的规定,是指如果一项发明创造的公开、使用、制造违反了国家法律、社会公德或者妨害了公共利益,不能被授予专利权。这是一个总的原则。国家法律、社会公德和公共利益的含义较广泛,常因时期、地区的不同而有所变化,有时由于原有的法律作了修改,某些限制因而被解除。因此,审查员在以专利法第五条作为根据时,必须注意这一特点。

法 5 2.1 违反国家法律的发明创造

国家法律,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及其有关的主要基本原则。它不包括其他的行政法规和规章。

一项发明创造本身的目的与国家法律相违背,则不能被授予专利权。例如,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、文物的设备等都属于违反国家法律的发明创造,不能被授予专利权。

如果发明创造本身的目的并没有违反国家法律,但是由于被滥用而违反国家法律的则不属此列。例如,以国防为目的的各种武器、以医疗为目的的各种毒药、麻醉品、镇静剂、兴奋剂和以娱乐为目的的棋牌等。

此外,如果国家法律禁止专利产品的销售,或者禁止依专利方法制造的产品的销售,那么这种产品发明创造或者制造这种方法发明是不能依照专利法第五条规定拒绝授予专利权的。

法 5 2.2 违反社会公德的发明创造

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。它的内涵随着时间的推移和社会的进步不断地发生变化。

如果一项发明创造在客观上与社会公德相违背,不能被授予专利权。例如,带有暴力凶杀或者淫秽的图片或者照片的外观设计,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等发明创造违反道德风俗,不能被授予专利权。

法 5 2.3 妨害公共利益的发明创造

妨害公共利益,是指发明创造以致人伤残或损害财物为手段实现其目的,从而会给国家和社会造成危害或者使其正常秩序受到影响。

如果一项发明创造在客观上是妨害公共利益的,不能被授予专利权。例如,一种可使盗窃者双目失明或者会给使用不慎者造成失明的防盗装置,不能被授予专利权。

但是,如果一项发明创造由于利用或者被滥用而可能造成危害的,则不属此列。例如,可能造成污染的工艺方法,对人体有副作用的药品,残留量高的农药,放射性诊断与治疗的设备等,不能以“妨害公共利益”为理由拒绝授予专利权。

法 5 2.4 部分违法的发明创造

一件申请中含有违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的内容,或者一项发明创造的一部分违反专利法第五条的规定,其他部分是合法的技术方案,称为部分违法的申请或者部分违法的发明创造。对于这样的申请和发明创造,审查员在审查时,应当通知申请人进行修改,删除违反专利法第五条的部分。如果申请人不同意删去违法的部分,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,则机器抛出一定数量的钱币。审查员应当通知申请人将抛出钱币的部分删除或修改,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。

3. 依照专利法第二十五条不授予专利权的项目

如果专利申请的内容属于专利法第二十五条所列各项的范围,则不能被授予专利权。专利法第二十五条所列的不授予专利权的项目不仅适用于发明,也适用于实用新型。

法 25.1(1) 3.1 科学发现

科学发现,是指对自然界中客观存在的未知物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。科学理论是对自然界认识的总结,是更为广义的发现。它们都属于人们认识的延伸。这些被认识的物质、现象、过程、特性和规律不同于改造客观世界的技术方案,不是专利法意义上的发明创造,因此不能被授予专利权。例如,发现卤化银在光照下有感光特性,这种发现不能被授予专利权,但是根据这种发现制造出感光的胶片以及制造方法则可以被授予专利权。又如,发现了自然界存在的一种物质,不能被授予专利权,但是把这种物质从混合物中分离出来的方法可以被授予专利权。

应当指明,发明和发现虽有本质的不同,但是两者关系密切。通常,很多发明是建立在发现的基础之上的。进而,发明又促进了发现。发明与发现的这种密切关系在化学物质的用途发明上表现最为突出。当发现某种物质的特殊性质之后,利用这种性质的用途发明则应运而生。

法 25.1(2) 3.2 智力活动的规则和方法

智力活动,是指人的思维运动,它源于人的思维,经过推理、分析和判断产生出抽象的结果或者必须经过人的思维运动作为媒介才能间接地作用于自然产生结果,它仅是指导人们对其表达的信息进行思维、识别、判断和记忆,而不需要采用技术手段或者遵守自然法则,不具备技术特征。因此指导人们进行这类活动的规则和方法不能被授予专利权。例如,下列各项是不能被授予发明专利权的例子。

- 审查专利申请的特殊方法;
- 组织、生产、商业实施和经济管理的方法及制度;
- 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;
- 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；
数学理论和换算方法；
心理测验方法；
教学、授课、训练和训兽的方法；
各种游戏、娱乐的规则和方法；
统计、会计和记帐的方法；
乐谱、食谱；
祛病、强身和健体的方法；
疾病普查的方法和人口统计的方法。

计算机程序是一种为了得到某种结果而由计算机执行的代码化指令序列，是一种数学算法的表达形式的集合，它所体现的是一种智力活动的规则和方法，因而不能授予专利权。

但是，如果把计算机程序输入给计算机，将其软件和硬件作为整体考虑，确实对现有技术作出改进，并具有技术效果，构成为完整的技术方案，则不论它是涉及自动化技术处理过程等实用性能上的改进，还是涉及计算机系统内部工作性能上的改进，都不应仅仅因为该发明专利申请含有计算机程序而不能授予专利权(参见本部分第九章)

法 25.1(3) 3.3 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或者动物为直接实施对象，进行识别、确定或消除病因或病灶的过程。

上述的诊断方法，是指为识别、研究和确定有生命人体或动物病因或病灶状态的全过程。上述的治疗方法，是指为使有生命的人体或动物恢复或获得健康，进行阻断、缓解或消除病因或病灶的过程。

出于人道主义的考虑和社会伦理的原因，医生在诊断和治疗过程中应当有选择各种方法和条件的自由。另外，这类方法直接以有生命的人体或动物为实施对象，无法在产业上利用，不具备实用性，不属于专利法意义上的发明创造。因此疾病的诊断和治疗方法不能被授予专利权。

对下列各项是不能授予专利权的疾病的诊断和治疗方法的例子：

(1) 诊脉法、X光诊断法、超声诊断法、胃、肠造影方法、窥镜诊法、

审查指南第二部分第一章 不授予专利权的申请

同位素示踪诊断法；

(2) 针灸、麻醉、推拿、按摩、刮痧、气功、催眠、护理等疗法；

(3) 电、磁、辐射、蜡、电击、细胞、免疫、冷冻、透热等疗法；

对下列各项被视为不能授予专利权的疾病诊断和治疗方法的例子：

(1) 人类或动物的受孕、避孕以及胚胎移植的方法；

(2) 各种疾病的预防方法(强身和健体的方法属智力活动的规则方法)；

(3) 各种体外循环、透析处理、麻醉深度监控等方法。

此外,对有生命的人体或者动物的外科手术方法,也不能授予专利权。例如,以医疗为目的的整容方法,在活体上取物的方法(如,活牛取黄的方法)等。

下列各项不属于疾病的诊断和治疗方法的范围,可以被授予专利权：

(1) 为疾病的诊断和治疗而使用的物质、材料、仪器、设备和器具等；

(2) 烫发、染发等美容方法以及消毒、灭菌的方法(人体或者动物的伤口消毒方法不能授予专利权)；

(3) 对脱离了有生命的人体或者动物的组织或者流体进行处理或检测的方法,例如血液、排泄物、精液的保藏或者化验方法以及利用人体血清制取抗体的方法等；

(4) 对已经死亡的人体或动物测试、保存或者处理的方法,例如冷冻、焚化、解剖、制作标本以及动物的屠宰方法等；

(5) 仅为获取人体或动物常规生理参数的采集、测试、处理等方法,例如运动医学、劳动医学中测量有关脏器负荷极限的方法,对动物脂肪厚度的测量方法等(将此类信息、数据用于疾病的诊断的用途不能授予专利权)；

(6) 为实现某一医疗仪器或设备而建立的方法,即使其中某一步骤还要与有生命的人体或者动物相接触以获取信息或数据,只要该方法的实施仅是完成某一医疗仪器或设备时,仍可授予专利权,例如一种为实现血流速度测量仪器的连续波超声多普勒方法。

法 25.1(4)

3.4 动物和植物品种

动物和植物是有生命的物体。专利法所称的动物,是指不能自己合成,而只能靠摄取自然的碳水化合物及蛋白质来维系其生命的生物。专利法所称的植物,是指可以借助光合作用,以水、二氧化碳和无机盐等无机物合成碳水化合物、蛋白质来维系生存,并通常不发生移动的生物。

动物和植物品种可以通过专利法以外的其他法律保护。

此外,专利法第二十五条第二款规定,对动物和植物品种的生产方法,可以依照专利法规定授予专利权。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。

一种方法是否属于“主要是生物学的方法”,取决于在该方法中人的技术介入程度;如果人的技术介入对该方法所要达到的目的或效果起了主要的控制作用或决定性作用,则这种方法不属于“主要是生物学的方法”,可以授予专利权。例如,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的方法等可以被授予发明专利权。

所谓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。微生物和微生物方法可以获得专利保护。关于微生物发明专利申请的审查,参见本部分第十章的有关内容。

法 25.1(5) 3.5 原子核变换方法和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,不宜为人垄断,因此不授予专利权。

3.5.1 原子核变换方法

原子核变换方法,是指使一个或几个原子核经分裂或者聚合,形成一个或几个新原子核的过程。例如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类型反应堆的方法等。但是,为实现原子核变换而增加粒子能量的粒子加速方法(如电子行波加速法,电子驻波加速法、电子对撞法、电子环形加速法等),不属于原子核变换方法,可以被授予发明专利权。

为实现核变换方法的各种设备、仪器及其零部件等,均可以被授予发明专利权。