



# 审查指南修改导读

国家知识产权局专利局审查业务管理部 主编

62

知识产权出版社

# 审查指南修改导读

国家知识产权局专利局  
审查业务管理部 主编

知识产权出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

审查指南修改导读/专利局审查业务管理部主编.  
北京:知识产权出版社,2002.8  
ISBN 7-80011-678-6

I.审… II.专… III.专利—审查—中国—指南  
IV.G306.3-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 054286 号

本书的所有版权受到保护,未经出版者书面许可,任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分,违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

---

### 审查指南修改导读

国家知识产权局专利局  
审查业务管理部 主编

责任编辑:张丽荣 责任校对:韩秀天

装帧设计:段维东 责任出版:杨宝林

知识产权出版社出版、发行

(北京海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编:100088)

<http://www.cnipr.com>

电话:(010)62026893 (010)82086765 转 8252

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2002 年 8 月第一版 2002 年 8 月第一次印刷

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:7.375 字数:180 千字

印数:1~5000 册

ISBN 7-80011-678-6/D·068

定价:20.00 元

如有印装质量问题,本社负责调换。

## 前 言

《审查指南》作为国家知识产权局的部门规章,不仅是专利局和专利复审委员会在专利受理、审批、复审及无效宣告请求审查等各个阶段依法行政的依据和标准,也是有关当事人在上述各个阶段应当遵守的规章。

为适应专利法及其实施细则的修改,同时进一步完善专利审批的有关规定,国家知识产权局自2000年初启动了《审查指南》修改工作,经过多方调研、征求意见、反复讨论,几易其稿,新的《审查指南》(2001年版)于2001年10月18日正式公布。

修改后的《审查指南》在适应专利法及其实施细则的基础上,结合了多年来的审查实践经验,对原《审查指南》(1993年版)进行了补充、细化和调整。补充的内容如:基因(包括人体基因)和转基因动植物是否属于专利保护的客体、进入国家阶段的国际申请的审查、实用新型创造性判断、外观设计相同和相似的判断、证据和证据的认定等内容;细化是针对原《审查指南》中有些规定不够具体、可能导致不同审查结果的内容进行的,如外观设计初审中对优先权和分案的审查、不授予专利权的申请、创造性判断基准、单一性的审查、化学领域和涉及计算机程序发明专利申请的审查、复审和无效宣告程序中的口头审理等;调整的内容主要涉及发明专利申请的初审和三种专利申请流程、说明书和权利要求书的撰写、申请文件的修改、实用性、原专利局第27号公告中有关实用新型保护客体的规定等;此外,删除了原《审查指南》中“撤销程序”部分及其他个别与目前实际做法或需要不相适应的内容。

在此次《审查指南》的修改工作过程中,自始至终得到了国家知识产权局领导的关心和支持,以及各有关部门的大力协助,各审查部门积极提出修改意见并参与讨论,各部分修改执笔人更是不辞辛苦,为《审查指南》的修改贡献出了自己的智慧;此外,还得到了各地方知识产权局(专利管理机关)、专利代理机构、科研院校的广大专利工作者的热情关注,他们为指南的修改提出了许多富有建设性的宝贵意见,在此表示衷心的感谢。

为了便于广大专利工作者更好地学习、理解修改后的《审查指南》,专利局审查业务管理部组织审查指南修改执笔人编撰了此书,对《审查指南》各章节中的具体修改进行了详细的解析和说明。本书具体分工为:第一篇:第一章,袁德;第二章,林笑跃;第三章,刘桂荣;第二篇:第一章、第二章,钱红缨;第三章,崔伯雄;第四章,葛树;第五章,曹津燕;第六章,曹宪鹏;第七章,曾志华;第八章,孙可、曾志华;第九章,葛宝成;第十章,曹津燕、曹宪鹏;第三篇:第一章,於毓桢;第二章,曹津燕;第四篇:宫宝珉。本书由孙可、葛树负责终审,约请吴观乐协助统稿,王晓云负责组稿、审核。

本书的撰写参考了《新专利法详解》等论著,为使版面简洁,便于阅读,书中未将参考引证之处一一标出。在此,向被引证论著的作者致歉,并表示诚挚的谢意。

编者

2002年5月18日

# 目 录

第一篇 《审查指南》第一部分及第五部分“初步审查”及 “专利申请及事务处理”的修改	1
第一章 发明专利申请的初步审查、专利申请及事务处理	3
第二章 实用新型专利申请的初步审查	21
第三章 外观设计专利申请的初步审查	28
第二篇 《审查指南》第二部分“实质审查”的修改	49
第一章 不授予专利权的申请	51
第二章 说明书和权利要求书	58
第三章 新颖性	69
第四章 创造性	78
第五章 实用性	87
第六章 单一性和分案申请	91
第七章 检索	103
第八章 实质审查程序	111
第九章 涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干问题	124
第十章 关于化学领域发明专利申请审查的若干规定	131
第三篇 《审查指南》第三部分“进入国家阶段的国际申 请的审查”的修改	143
第一章 进入国家阶段的国际申请的初步审查和 事务处理	145

第二章	进入国家阶段的国际申请的实质审查	170
第四篇	《审查指南》第四部分“复审与无效请求的审查”	
	的修改	185
第一章	总则	187
第二章	复审请求的审查	197
第三章	无效宣告请求的审查	201
第四章	关于复审和无效宣告程序中口头审理的规定	210
第五章	外观设计相同和相近似的判断	212
第六章	其他规定	222
附录 1	《审查指南》修改记事	226
附录 2	《审查指南》修改各部门分工及修改执笔人	228

# 第一篇

《审查指南》第一部分及第五部分

“初步审查”及“专利申请及事务处理”的修改





## 第一章 发明专利申请的初步审查、 专利申请及事务处理

在本次《审查指南》(以下简称审查指南)的修改中,对第一部分第一章“发明专利申请的初步审查”以及第五部分“专利申请及事务处理”主要依据新修改的专利法及其实施细则作了适应性修改,同时在历年审查经验的基础上把行之有效的规定纳入了新的审查指南当中。

### 一、按新修改的专利法及其实施细则对审查指南作出的适应性修改

这次新修改的专利法及其实施细则对涉及发明专利审批程序方面的条款都作了较大的修改。从数量上看,专利法中涉及发明审批程序的修改共6条,另删去3条。专利法实施细则中涉及专利审批程序的修改共33条,另删去3条,增加有关PCT进入中国国家阶段的规定18条,总计修改和增加达51条。从内容上看,涉及专利法的发明法定审批程序发生了一些重大变化,增加有关PCT国际申请和PCT国际申请进入中国国家阶段的规定,同时改变了授权程序并取消撤销程序。另外修改了专利申请权和专利权转让的规定等等。专利法及其实施细则的修改主要包括下述19个方面:

1. 申请文件中说明书和摘要的规定;
2. 预留了制定电子申请和电子缴费的有关规定的空间;
3. 增加了初步审查明显实质性缺陷的内容;
4. 分案申请;

5. 涉及生物材料的申请;
6. 涉及优先权问题的修改;
7. 不丧失新颖性的规定;
8. 办理专利申请权、专利权转让规程;
9. 实审程序;
10. 授权程序的修改;
11. 中止程序;
12. 恢复程序;
13. 对违反国家法律的发明作出限定;
14. 增加申请权、专利权涉外转让审批的国务院主管部门和除转让之外的专利权发生转移相关文件规定;
15. 设置联系人、代表人;
16. 公告和专利登记簿内容增加专利许可合同备案和专利权质押、保全及其解除;
17. 缴费种类、时限、缴汇单撰写内容;
18. 增加 PCT 新条款;
19. 取消撤销程序,将无效宣告程序启动日改为授权公告日。

审查指南的有关内容依据修改后的专利法及其实施细则作了相应的修改。下面对此 19 个方面修改的具体内容进行简要说明。

### 1. 专利法实施细则第十八条关于发明专利申请说明书的修改 (审查指南第一部分第一章第 2.2 节)

审查指南按照新修改的专利法实施细则第十八条规定,将发明专利申请的说明书由原来的八个部分改为五个部分,把原来的“(四)发明目的”、“(五)发明的技术方案”和“(六)发明的有益效果”三个部分合为一体,作为说明书第三部分:即“发明内容”。

同时,审查指南还按专利法实施细则第十八条第二款的规定,要

求在说明书每一部分之前写明小标题。

专利法实施细则第十八条第四款还规定:涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请,应当把序列表作为说明书的一个单独部分提交,同时提交序列表的计算机可读形式的副本。审查指南中规定为提交光盘或软盘。同时由国家知识产权局第 15 号局长令颁布了制作光盘或软盘中序列表标准。

审查指南还规定了对于光盘或软盘中序列表与说明书中序列表不一致时,以说明书中记载的序列表为准。对未按规定提交的,规定了罚则:未提交光盘或软盘、且在专利局指定期限内未补交的,该申请被视为撤回。

## 2. 专利法实施细则第三条和第九十一条预留了制定电子申请和电子缴费有关规定的空间(审查指南第五部分第一章第 2 节和第二章第 2 节)

专利局即将实行电子申请,在专利法实施细则第三条中笼统规定了专利申请手续可以以国家知识产权局规定的其他形式办理,为电子申请预留了空间。电子申请涉及电子申请的格式,电子档案法律有效性,电子传输、电子通知、电子文本的确认,申请人的确认,电子签字,电子公告,电子缴费等方面的问题。同时专利法实施细则第九十一条中规定,缴费可以通过邮局或银行汇付,或者以国家知识产权局规定的其他方式缴纳,同样给电子缴费预留了空间,待电子申请和电子缴费实施后再以公告方式宣布其相关规定。审查指南在第五部分第一章和第二章中增加了与此相应的内容。

## 3. 根据专利法实施细则第四十四条的修改,增加了明显实质性缺陷审查的有关内容(审查指南第一部分第一章第 1 节和第 4 节)

审查指南在明显实质性缺陷审查的内容中,增加了对发明专利

申请按专利法实施细则第十八条对说明书的要求和专利法实施细则第二十条对权利要求书的要求进行审查的内容,对于明显实质性缺陷,补正后不符合要求的,应予以驳回。

#### 4. 专利法实施细则第四十二条有关分案申请的修改(审查指南第一部分第一章第2.6.1节)

这次分案申请一节作了较大修改,主要为两方面。

##### (1) 提出分案申请的时间发生改变

原专利法实施细则要求分案申请在专利局发出授予专利权的通知之前提出。现改为申请人可以在收到专利局对原申请案作出授予专利权通知之日起办理登记手续的两个月期限届满之前,即专利局发出授予专利权通知书之后两个半月之前向专利局提出分案申请。

##### (2) 对分案申请的限制

按照修改后的专利法实施细则的规定,专利申请已被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。在审查指南中进一步写明此处的驳回应理解为驳回已生效;视为撤回应该理解为被视为撤回、且未被恢复权利。

审查指南除了在上述两方面作了相应的修改外,还增加了国际申请进入国家阶段之后分案申请的特别规定,即在原申请号之后括号中注明国际申请号,国际申请使用外文公布的,除提交中文副本之外,还应提交国际公布文本的外文副本。

#### 5. 专利法实施细则第二十五条涉及生物材料的专利申请(审查指南第一部分第一章第2.6.2节)

##### (1) 扩展了涉及的对象

原专利法实施细则第二十五条仅涉及“微生物菌种”,现改为“生

物材料”。审查指南中相应地也将“微生物菌种”修改为“生物材料”。

(2)生物材料样品的保存以及提供保藏和存活证明的时间发生变化

审查指南中依据专利法实施细则第二十五条内容的变化,还对生物材料样品的保存以及提供保藏和存活证明的时间两方面作了相应的修改。

(i)保藏由原专利法实施细则的申请日扩展到有优先权的指优先权日,因此享有优先权的生物材料的样品的保藏必须在优先权日当天或之前就要完成。这种要求是合理的,因为微生物菌种保藏应当属于说明书的一部分。

(ii)提供保藏和存活证明的时限从申请日起三个月改为四个月。

(3)保藏单位发生变化

审查指南中将保藏单位由原专利局指定的微生物菌种保藏单位扩大为国家知识产权局认可的保藏单位,即国际保藏单位。这是由于我国在1995年已参加布达佩斯条约,现在共有30多个国际保藏单位为布达佩斯条约承认的国际保藏单位。

**6. 涉及专利法实施细则第三十二条和第三十三条优先权问题的修改(审查指南第一部分第一章第3.2节)**

(1)对优先权的权利转让作出了规定

修改后的专利法实施细则第三十二条规定“提交的证明材料中,在先申请人的姓名或者名称与在后申请的申请人姓名或名称不一致的,应当提交优先权转让证明材料”。这就使专利局要求申请人提供优先权转让证明有了法律依据。同时,在新修改的专利法及其实施细则中有关“三权”(即优先权、申请权、专利权)的转让就都有了明确规定。

审查指南除作了上述相应修改外,还在第 3.2.1.4 节增加了对于要求优先权的后一申请人与在先申请人完全不一致时,即在先申请的优先权转让给后一申请的申请人时,不同情况下对优先权转让证明的相关规定。

(2)对要求本国优先权的条件作出修改(审查指南第一部分第一章第 3.2.2 节)

原专利法实施细则第三十三条中不得作为要求本国优先权基础的三种情况中第(二)种情况,原规定“在先申请”“已经被批准授予专利权”,现改为“在先申请的主题”“已经被授予专利权”。在审查指南中对此时间限定明确写明为授予专利权的通知书之日,这是因为“批准”授予专利权的决定是写在证书上的,删去“批准”两字,意味着将时间的限定从颁证日改为发出授予专利权通知之日。

(3)要求本国优先权的客体发生变化(审查指南第一部分第一章第 3.2.2.1 节)

有关要求本国优先权的客体,原专利法实施细则第三十三条中规定的对“在先申请”是对于整个在先申请而言的,现在修改为对“在先申请的主题”而言,即只要是在先申请的主体满足专利法实施细则第三十三条的条件,就可作为本国优先权的基础。审查指南中将全部的“在先申请”改为“在先申请的主体”。

7. 专利法实施细则第三十一条对于未按要求提交不丧失新颖性宽限期证明的申请规定了罚则(审查指南第一部分第一章第 3.3 节)

审查指南根据专利法实施细则第三十一条新增加的第三款内容,明确规定对于未在申请时提出声明并在两个月内提交证明文件的,或者他人未经申请人同意而泄露其内容时,未在专利局指定期限内提交证明文件的,视为未要求不丧失新颖性宽限期。

**8. 专利法第十条涉及办理专利申请权、专利权转让规程的修改 (审查指南第一部分第一章第 3.7.1 节)**

新修改的专利法第十条,作了两处修改:

(1)删除了“全民所有制单位转让专利申请权或者专利权必须经上级主管机关批准”的规定,即不再要求由上级主管机关审批,审查指南对此作了相应调整。

(2)对于转让专利申请权或者专利权的,原专利法第十条规定“当事人必须订立书面合同,经专利局登记和公告后生效”。修改后的第十条改为:“当事人应当订立书面合同,并向国家知识产权局登记,由国家知识产权局予以公告。专利申请权或专利权的转让自登记日起生效”。在审查指南中除作了上述相应修改外,还明确写明以著录项目变更手续合格通知书发文日为登记日,然后予以公告。

**9. 专利法实施细则第五十一条和第九十五条涉及实审程序的修改 (审查指南第一部分第一章第 3.4 节)**

修改后的专利法实施细则第五十一条中增加了新内容:

(1)专利局要发出发明专利申请进入实审程序通知书,这种通知书实质上是对申请人请求启动实审程序的批准通知书。

(2)申请人可在发出上述通知书后三个月内提交经主动修改的申请文本。

(3)取消了在实审程序中缴纳维持费,改为在授权程序一并缴纳。

审查指南对申请人启动实质审查程序作了进一步规定,同时新增加了第 3.4.2 节,对审查员如何处理实质审查程序启动中的若干问题作了相应规定。



## 10. 专利法第三十九条和专利法实施细则第五十四条涉及授权程序的修改(审查指南第五部分第九章第1.1节)

发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,专利局应当作出授予专利权的决定,原专利法第三十九条规定为:“发给专利证书,并予以登记和公告”。而且原专利法实施细则第五十四条规定,专利权自颁发专利证书之日起生效。

新修改的专利法第十条改为:“发给专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自授权公告之日生效。”

审查指南相应于此作了修改。与此规定相应,专利局对证书已作了修改,删除颁证日。明确授权公告日为专利权生效日。

按原专利法及其实施细则规定,存在五个日期,即授权通知日、办理登记手续通知书日、颁证日、登记日、公告日,形成三个时间段。其中颁证登记日和公告日之间有两个月的时间差,这个时间差使专利权人和社会公众权利不平等。按照新修改的专利法及其实施细则,只有两个日期,即:授权、办理登记手续通知书日,登记、生效、公告日。使得专利权人和公众同时得到权利(即专利权和无效宣告请求权)。

这种授权程序的变化不但对发明专利如此,实用新型专利和外观设计专利也如此。

新修改的专利法实施细则第九十六条规定了发明专利申请,在授权程序中同时缴纳当年年费以及除当年年费之外的维持费。

对于同样的发明创造已被授予实用新型专利权的发明专利申请,审查指南作出如下规定:让申请人作出选择,只有在申请人提交放弃该实用新型专利权的声明之后,专利局才发出授予发明专利权的通知,若坚持保留实用新型专利权,则专利局对该发明专利申请作出驳回决定。