

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心◎组织编写

发明专利初审

典型案例释疑

FAMING ZHUANLI CHUSHEN
DIANXING ANLI SHIYI



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

发明专利初审典型案例释疑

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心组织编写



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

发明专利初审典型案例释疑/国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心组织编写.
—北京: 知识产权出版社, 2016. 1
ISBN 978-7-5130-3997-0

I. ①发… II. ①国… III. ①专利申请-案例-中国 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 006616 号

内容提要

本书基于编写组多年的审查经验和研究成果, 结合实际典型案例, 就发明初审阶段的申请日重新确定、优先权、分案申请、生物保藏、宽限期和敏感问题等六类审查重点和难点进行解析, 以期深入理解发明初审的内容和特点, 促进专利审查质量的提升。

责任编辑: 刘晓庆 于晓菲

责任出版: 刘泽文

发明专利初审典型案例释疑

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心组织编写

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司	网 址: http://www.ipph.cn
电 话: 010-82004826	http://www.laichushu.com
社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号	邮 编: 100088
责编电话: 010-82000860 转 8363	责编邮箱: yuxiaofei@cnipr.com
发行电话: 010-82000860 转 8101/8029	发行传真: 010-82000893/82003279
印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司	经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店
开 本: 787mm×1092mm 1/16	印 张: 7
版 次: 2016 年 1 月第 1 版	印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷
字 数: 74 千字	定 价: 36.00 元

ISBN 978-7-5130-3997-0

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

发明专利申请初步审查（以下简称“发明初审”）是受理发明专利申请之后，公布该申请之前的一个必要程序。其主要任务是根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第 34 条以及《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称《细则》）第 44 条的规定，初步审查专利申请是否符合相关要求，为专利申请的公布及实质审查做好准备。

发明初审涉及《专利法》和《细则》中近 50 个法条，近 200 项审查项目，既包括对专利申请进行的形式审查，也包括对申请文件进行明显实质性缺陷的审查。其中，很多审查项事关申请人的重要利益，如由于某种原因需要重新确定申请日会影响相关期限的建立、新颖性及创造性判断时对比文件的选择、案件法律状态的改变等，甚至会影响申请人能否获得专利权。此外，一旦公布发明初审中遇到的可能妨害公共利益、涉嫌侵犯他人合法权益的敏感问题，可能会造成不良的社会影响。因此，在相关工作中，也需要审慎对待。

本书基于编写组多年的审查经验和研究成果，结合实际典型案例，

就发明初审阶段的申请日重新确定、优先权、分案申请、生物保藏、宽限期和敏感问题等六类审查重点和难点进行解析，以期深入理解发明初审的内容和特点，促进专利审查质量的提升。

本书共分6章，每章首先对该章主题进行概括性的阐述，然后通过典型案例对相关问题进行具体分析和解释。其中，第一章由许彤彤、周学平、赵晓丹、宣晓晨编写；第二章由曲燕、陈姣编写；第三章由朱峰、周磊、尉凤葵、俞可嘉编写；第四章由熊瑜、刘文静、郭强编写；第五章由欧阳平、张妍编写；第六章由陈嘉威、祁悦、赵颖异编写。本书由朱骥、王靖、张清涛负责统稿。

本书在编写过程中得到了专利审查协作北京中心领导及总审查师的关心和指导，中心审业部的专家也对书稿编写提出了宝贵意见。在此深表感谢！

需要说明的是，本书内容为编写组成员的研究性观点，仅供读者从事相关工作时参考。在实际工作中，个案案情千差万别，相关问题的处理方式也会因具体案情的差异而有所不同。因此，还请读者在参考时切勿生搬硬套。此外，选用的案例为根据实际案例加工编撰而成，读者在浏览时无须对号入座。

目 录

第一章 申请日的重新确定	1
第一节 补交附图情形	3
1-1 附图编号有误时补交实际缺少的附图	4
1-2 因附图显示异常或不清晰而补交新附图	6
1-3 在仅有“附图”字样的情形下补交附图	7
1-4 存在同日申请情形时补交附图	8
第二节 邮戳日重新确认情形	10
1-5 寄出申请文件的信封上邮戳不清晰或无邮戳	10
1-6 寄出邮戳日明显有误	14
第二章 敏感案件的处理	17
第一节 特殊标志图案	20
2-1 国旗及其图案	20
2-2 国徽及其图案	22

2-3	奥运标志	24
2-4	人民币及其图案	26
2-5	商标标识	28
第二节	健康与安全问题	30
2-6	地沟油作为禽类饲料的原料	30
2-7	不合法的防盗报警装置	32
第三节	涉嫌侵犯他人权益的情形	33
2-8	贬低性的漫画头像	34
2-9	涉及负面新闻的描述	36
2-10	涉嫌侵犯患者隐私的描述	38
第三章	优先权的形式审查	42
第一节	要求优先权声明	43
3-1	以其他证明文件的形式要求优先权	43
3-2	要求同日申请的优先权	45
第二节	在先申请应当满足的条件	46
3-3	在先申请已办理登记手续	46
第三节	特殊的本国优先权转让	49
3-4	本国优先权的涉外转让	49

第四章 分案申请的核实	52
第一节 递交时机	54
4-1 在复审请求恢复期内递交分案申请	54
第二节 申请人和发明人	57
4-2 申请人仅转让分案申请权	58
4-3 申请人或发明人使用曾用名	59
4-4 分案申请的“发明人转让”	62
4-5 原申请的申请人变更	63
4-6 再次分案的申请人及发明人与原申请不一致	64
第三节 分案申请的优先权	66
4-7 原申请享有优先权, 分案申请未要求优先权	66
第五章 生物材料样品保藏信息的核实	69
第一节 是否需要提交保藏的判断	70
5-1 已公开的生物材料保藏信息	71
第二节 生物材料样品的保藏类型	73
5-2 非专利程序的生物保藏	73
5-3 保藏类型的确定	75
第三节 生物材料样品的分类命名	78
5-4 分类命名的确定	79

第四节	生物材料样品的保藏日期	80
5-5	保藏日期的确定	81
第五节	特殊专利申请的生物材料样品保藏	82
5-6	分案申请的生物保藏	83
5-7	涉及优先权的生物保藏	84
第六章	宽限期的认定	86
第一节	由中国政府主办或者经其承认的国际展览会上首次展出 ...	87
6-1	国际展览会及证明文件的认定	88
第二节	在规定的学术会议或者技术会议上首次发表	92
6-2	规定的学术会议或技术会议的判断	93
第三节	他人未经申请人同意而泄露其内容	96
6-3	“未经申请人同意”的认定	96
6-4	泄露方式的认定	99

第一章 申请日的重新确定

申请日^①是专利申请最重要的属性之一，是各种法定期限的计算中最重要的时间节点，对申请能否获得专利权有至关重要的影响。申请日的重要性可以通过程序效力和实体效力体现。程序效力表现为，申请日是确定相关法定期限和指定期限的起始日期。比如，申请日是公布该申请或对该申请提出实质审查请求的时间期限的起算日，专利权保护期限的起算日，确定所需缴纳专利年费数额的依据等。实体效力表现为，申请日是我国《专利法》实行先申请原则的基础，也是区分现有技术的时间节点，影响对发明创造是否具备新颖性、创造性的判断。

申请日确定之后一般不予更改，除非是《细则》规定的三种例外情形。第一，说明书中写有对附图的说明但无附图或缺少部分附图的，

① 《专利法》第 28 条规定，国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。本章所指的申请日即《专利法》第 28 条规定的申请日。

根据《细则》第40条的规定^①，若申请人补交附图，以补交附图的日期为重新确定的申请日；第二，通过邮局邮寄递交到专利局的专利申请，若因邮戳日不清晰或明显有误导致申请日与邮寄该申请文件日期不一致的，根据《细则》第4条第1款的规定^②，申请人可以请求更正申请日，若提交的相应证明文件符合规定的，专利局可以重新确定申请日；第三，分案申请中原申请日填写有误的，经补正后符合规定的，可以更正申请日。

补交附图对于完善技术方案无疑是有利的，尤其是当缺少的附图导致要求保护的技术方案不完整或者说明书公开不充分时，以补交附图的方式克服缺陷，比重新提交整套的申请文件更加便利。但相应地，根据先申请原则要重新确定申请日，即申请日延后至补交附图的日期。

补交附图导致的重新确定申请日会扩大现有技术的范围，从而影响专利权的获得。如果恰巧在原申请日与重新确定的申请日之间存在影响本申请新颖性或创造性的对比文件，那么本申请将可能不再有授权前景或需要缩小权利要求的保护范围。

此外，若重新确定的申请日与宽限期规定情形的发生日之间超过6个月的期限，根据《专利法》第24条的规定，该申请将不能享有新颖

① 《细则》第40条规定，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，申请人应当在国务院专利行政部门指定的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，以向国务院专利行政部门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。

② 《细则》第4条第1款规定，向国务院专利行政部门邮寄的各种文件，以寄出的邮戳日为递交日；邮戳日不清晰的，除当事人能够提出证明外，以国务院专利行政部门收到日为递交日。

性宽限期的优惠；若重新确定的申请日与作为优先权基础的在先申请的申请日之间超过 12 个月期限，根据《专利法》第 29 条的规定，该申请将不能享有优先权。而且如果在先申请已公开，则还可能会构成本申请的抵触申请。可见，重新确定申请日会增加申请人损失部分甚至全部权利的风险。

由于申请日非常重要，重新确定申请日可能会对整个专利审批流程和申请人权利造成影响，因而在审查实践中对申请日的修改要慎之又慎。本章结合 6 个典型案例就重新确定申请日的特殊情形及确定后可能带来的影响进行分析。

第一节 补交附图情形

根据《细则》第 40 条的规定，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，申请人可以选择补交附图而重新确定申请日。对于《细则》第 40 条的理解有不同的观点，比如，对于“附图的说明”，有观点认为仅指说明书的“附图说明”部分；也有观点认为还应当包括说明书“附图说明”部分之外描述的附图。再如，对于“无附图”，有观点认为仅指遗漏附图的情形；也有观点认为还应当包括提交的附图明显错误的情形。

审查实践中遇到的对应附图说明无附图或者缺少部分附图的情形较为复杂。本节选用 4 个典型案例阐释《细则》第 40 条的一般性适用原则，以及如何避免对案件的专利性带来的不利影响。

1-1 附图编号有误时补交实际缺少的附图



案情介绍

案例 1-1-1: 说明书的“附图说明”部分记载, 图 1 是小型磨粉机的结构示意图, 图 2 是小型磨粉机制作工艺流程图。而说明书附图中仅有涉及小型磨粉机制作工艺流程的图 1, 缺少图 2。专利局发出补正通知书之后, 申请人补交了图 1, 其内容为小型磨粉机的结构示意图, 同时将原图 1 的附图编号修改为图 2。修改后的图 1 和图 2 与说明书附图说明的内容对应一致。

案例 1-1-2: 说明书的“附图说明”部分记载, 图 1 是根据本发明实施例的表计监测方法的流程图, 图 2 是根据本发明实施例的表计监测装置的示意图。说明书附图也是两幅图, 但两幅图完全相同, 且编号均为图 1。专利局发出补正通知书后, 申请人删除重复的图 1, 提交图 2。



讨论焦点

由于附图编号有误, 申请人补交的不是形式上缺少的附图, 而是对应附图说明实际上缺失的附图, 那么这是否适用《细则》第 40 条的规定? 申请人提交附图时需要注意哪些事项?



问题解析

申请人提交专利申请时可能由于疏忽而遗漏提交附图, 《细则》第 40 条规定了一种救济途径, 即如果申请人在申请日提交的说明书中写

有对附图的说明，但遗漏了部分或全部附图，从维护申请人的权益出发，允许申请人在申请日之后补交缺少的附图以克服相应的缺陷。但既然是救济程序，必然要对这种救济设定一定的限制条件，以保证这种救济符合先申请原则，并兼顾审查效率，避免申请人不当获利，从而维护正常的审查程序，平衡公众的利益。因此，允许补交的附图仅限于在申请日提交的说明书中写有对附图的说明但附图部分遗漏的情况，而且补交附图要重新确定申请日。

在案例 1-1-1 中，虽然从形式上看，原始申请文件缺少的是图 2，而不是图 1，但是根据说明书的文字描述，图 1 是机械结构图，图 2 是制作工艺流程图，而对应的图 1 为制作工艺流程图，可以判断，原申请文件中附图编号“2”错写成了“1”，实际遗漏的是图 1 的机械结构图，而不是图 2 的制作工艺流程图。因此，申请人补交说明书附图说明中提及但未提交的图 1 的机械结构图，属于《细则》第 40 条规定的补交附图重新确定申请日的情形。

在案例 1-1-2 中，虽然从形式上看，说明书中写有对两幅图的附图说明，对应的附图也是两幅，但两幅图的编号都是图 1，即实际上缺少了对应的图 2。因此，它也可以适用《细则》第 40 条的规定，允许补交附图并重新确定申请日。

如前述，重新确定申请日可能影响申请的发明创造的专利性。因此，申请人在提交申请文件前最好仔细核查，避免漏交或错交附图。一旦出现漏交附图的情形，须慎重考虑补正的方式。若遗漏的附图对说明书是否充分公开有实质性影响时，申请人可以选择补交附图而重新确定

申请日。若遗漏的附图不影响要求保护的技术方案的完整性或说明书的充分公开时，申请人也可以选择取消说明书中对附图的说明，保留原申请日。

1-2 因附图显示异常或不清晰而补交新附图



案情介绍

案例 1-2：申请日提交的说明书附图显示异常（错位、含有不可识别的字符）或严重不清晰以致无法辨识，专利局发出补正通知书后，申请人提交显示正常、清晰的附图。但由于这种修改超出了申请日提交的原申请文件记载的范围，申请人请求重新确定申请日。



讨论焦点

因附图显示异常或不清晰而补交显示清晰的附图，该情形是否可以依据《细则》第 40 条的规定，提交新的附图并重新确定申请日？



问题解析

说明书附图显示异常（错位、含有不可识别的字符）或不清晰属于不符合出版公布要求的形式缺陷，与申请文件无附图或缺少部分附图属于不同类型的问题。由于本案说明书的附图说明与说明书附图一一对应，不存在遗漏附图的情形，因此，这种情况不能适用《细则》第 40 条的规定。

近年来，随着电子申请的普及，以电子形式提交专利申请的优势日

益凸显，越来越多的申请人或代理机构选择以电子方式提交专利申请。但是，电子申请对于电脑的软件环境具有一定的要求。如果提交申请时的计算机软件环境配置不符合相关要求，就可能出现提交的申请文件显示异常，存在不可识别的字符等问题。因此，建议申请人或代理机构在提交专利申请后，须核实确认文件是否提交准确。

1-3 在仅有“附图”字样的情形下补交附图



案情介绍

案例 1-3：申请日提交的申请文件中没有说明书附图，说明书中也没有附图说明部分，仅在说明书的“具体实施方式”部分记载了“以下结合附图和实施例对本发明作进一步阐述”。而在其后的表述中，并没有关于附图内容的文字说明。



讨论焦点

说明书中提及“附图”是否属于“对附图的说明”？该情形是否属于《细则》第 40 条规定的可以补交附图的情形？



问题解析

根据《细则》第 17 条第 1 款第（四）项的规定，附图说明是对附图的简略说明。根据《专利审查指南 2010》（以下简称《指南》）第二部分第二章第 2.2.5 节“附图说明”部分中的规定，说明书有附图的，应当写明各幅附图的图名，并且应对图示的内容作简要说明。在该

部分还列举一些附图说明应当记载的内容,如“图1是燃煤锅炉节能装置的主视图”。可见,根据《指南》规定,对附图的说明是指对附图内容的文字解释说明。附图说明的一般表示形式为“图×是××××图”。因此,如果说明书中仅仅提及“附图”字样,不属于对附图的说明。案例1-3中的情形不适用《细则》第40条的规定。

说明书中提及的“以下结合附图和实施例对本发明作进一步阐述”等类似表述,多为申请人在专利申请文件撰写中使用的“参考语段”,并无实际意义。通常,专利局指出该缺陷后,申请人都会将说明书中提及的“附图”及相关字样删除。由于每次通知书都会延长审查周期,影响审查进程,建议申请人根据实际需要选择是否使用以上表述。

1-4 存在同日申请情形时补交附图



案情介绍

案例1-4-1:发明专利申请A与实用新型专利申请B为同日申请,两份申请的说明书中均含有对图7—图11的说明,但都缺少相应的附图。申请人于2014年2月26日针对专利申请A补交附图,于2014年8月12日针对专利申请B补交附图。根据《细则》第40条的规定,专利申请A的申请日重新确定为2014年2月26日,专利申请B的申请日重新确定为2014年8月12日。

案例1-4-2:发明专利申请C的申请日为2013年12月20日,由于缺少说明书附图说明部分中记载的附图3,申请人于2014年2月20