

专利申请文件的撰写及 案例审查程序汇编

中国专利局审查二处

上册

兵器工业部科技局印

目 录

前言	(1)
第 1 章 授予发明专利的条件	(2)
第 2 章 发明专利审查程序	(11)
第 3 章 如何撰写申请文件	(23)
第 4 章 案例	(47)
案例一 船舶货舱的集装箱堆放装置	(47)
案例二 用于机动车,特别是摩托车圆盘式制动器的制动盘	(56)
案例三 挖掘机、特别是液压反铲式挖掘机	(74)
案例四 柔性动力传动机构	(99)
案例五 阳伞座搬运装置	(113)
案例六 间歇式涂复胶合剂装置	(124)
案例七 锥形滑动齿轮传动装置	(129)
案例八 管道充气阀	(139)
案例九 燃气轮机	(155)
案例十 闭锁机构及其制造方法	(169)
案例十一 汽车门锁保险装置	(183)
案例十二 单件物品运输车	(202)

前 言

根据中华人民共和国主席令（第十一号），《中华人民共和国专利法》自一九八五年四月一日起施行。

专利法的实施在我国具有深远的意义，这就是用法律的形式来保障科学技术发明创造者的权益，进一步调动广大人民群众对发明创造的积极性。这对于推动技术进步，促进四化建设，加强国际交流合作和技术引进，都起到积极的作用。

专利工作在我国还是一项新的工作，专业性很强，涉及面也很广，目前在我国有关这方面的资料还不很多，尤其是有关实质性审查程序方面更为少见。本资料是在联邦德国专家为中国专利局讲授实质审查程序的基础上，以联邦德国的实际案例为例，结合中国专利法加以说明。内容包括专利申请文件的撰写，审查、异议、复审、无效等程序。本汇编收集实际案例比较多、可供专利管理人员、专利申请人、专利代理人 and 专利审查人员作为资料参考。由于我们对专利工作还乏实际经验、学习和研究也刚刚开始，加以各地开展专利业务急需，故定稿较匆促，会存在不少不妥之处，甚至错误，敬请广大读者批评指正。

1985年1月

编者

③ 解决方案是新技术手段的概述，发明人正是要通过这种手段来达到所预定的技术请求。解决方案必须包括技术请求中要求的所有特征。因此，必须从正面、清楚、完整、准确地给出解决方案，使得本领域技术人员不需要再进行创造性的活动即可以实现该发明。如果说明书中已经清楚地描述了发明的作用，那么就已经表明了解决方案的特征，已经足以使本领域技术人员不需要再进行创造性的活动即可以实现该发明。那么，就认为已经充分地描述了解决方案，不需要再对解决方案进行进一步的描述。

（二）发明的种类

根据发明的定义，发明可分为产品发明和方法发明。由于发明是对于产品或方法的改进，因此发明的对象只能是产品和方法，这新发明改进来称做发明，最为了发明人的思想成果没有产生新的产品或方法，只是使已知产品或方法获得了新的特征。

① 产品应理解为人为的物品，它具有特定性质的有形体，包括种类繁多的设备、结构、机器、装置和工具等等。若专利申请的对象是产品，则所获得的专利称为产品专利，产品专利保护产品本身，不保护该产品的制造方法。

② 方法应理解为对物质产生的行为或一系列行为，以便使它们在质量上产生变化，或成为另一种物品或物质。可用操作方式、工艺制度的规定顺序来描述方法。方法可分为机械的（例如：操纵机器或装置的方法、能的转化和传递方法等等）、化学的（通过分子内部的变化获得物质的方法）等。若专利申请的对象是方法，则所获得的专利称为方法专利，方法专利只保护该方法本身，其保护效力可以延及到用该方法制造的产品。

③ 改进是指对已知产品或方法的改变，是在保持其独特性质的条件下获得的，改进的

第1章 授予发明专利权的条件

内 容 提 要

四、创造性

- (一) 法律依据及概念
- (二) 判断原则
- (三) 评价创造性的参考标志

五、实用性

- (一) 法律依据及概念
- (二) 发明不具备实用性的几种表现形式
- (三) 判断原则

第1章 授予发明专利权的条件

一、发明专利保护的对象

(一) 专利法意义上的发明

中国专利法实施细则(草案)(1984.12.1稿,下同,简称为细则)第二条第一款给发明下的定义是:“专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”

①做出发明的一般过程为:社会需要产生了发明的任务,而发明的核心内容就是解决此任务的技术方案,即说明用什么样的技术手段来解决此任务。因此,任务同解决方案一起才能决定发明。

②发明的任务是客观存在的,它是发明的解决方案最终达到的目的,并不一定是发明人最初的出发点。为使任务与客观的,从发明得到的实际结果相一致,在审查程序中,若所说的任务和所做出的实际发明不一致时,可以修改对任务的描述。当然,修改必须在原始公开的范围内进行。在申请案中所说的任务必须是具体的技术问题,而不仅仅是发明人的愿望,如消除已公知的缺点,改进一设备,降低一个工艺过程的价格等等。

③解决方案是对技术手段的描述,发明人正是用这一技术手段完成了技术任务而达到所预达到的技术结果。解决方案必须包括解决所提出的任务的所有必要特征,这些特征中属于发明人发明的部分就是申请人在权利要求中要求得到保护的特征。因此,必须从正面、清楚、完整、准确地给出解决方案,使得所属技术领域的普通专业人员不需要再进行创造性的活动即可以实施这一发明。当然如果仅给出解决方案的原理或通过对发明的作用的描述已经表明了解决方案的特征,已足以使普通专业人员不进行创造性活动就可以实施,那么就认为已充分地描述了解决方案,不需要过份烦琐地叙述。

(二) 发明的种类

根据发明的定义,发明可分为产品发明、方法发明和改进发明。由于改进是对产品或方法的改进,因此发明的对象只能是产品和方法,之所以用改进来称谓发明,是为了说明发明人的思想成果没有产生新的产品或方法,而是使已知产品或方法获得了新的特性。

①产品应理解为人造的物品,是具有特定性质的有形体,包括种类繁多的设备、结构、机器、装置和工具等等。若专利申请的对象是产品,则所获得的专利称为产品专利。产品专利保护产品本身,不考虑该产品的制造方法。

②方法应理解为对于物质产生的行为或一系列行为,以便使它们在质量上产生新变化,或成为另一种物品或物质。可用操作方式、工艺制度的规定顺序来描述方法。方法可分为机械的(例如,操纵机器或装置的方法,能的转化和传送方法等等),化学的(通过分子内部的转化获得物质的方法)。若专利申请的对象是方法,则所获得的专利称为方法专利。方法专利只保护该方法本身,其保护效力可以延及到用该方法制造的产品。

③改进是指对已知产品或方法的改变,是在保持其独特性质的条件下获得的,改进的结

果不能创造新的物品或新的工艺方法，只是使已知的对象获得新的特性。例如，爱迪生有关白炽灯的发明是前所未有的新对象的创造。“通用电气”公司用给其充惰性气体的方法改良了爱迪生的白炽灯，从而显著地改善了白炽灯的质量和延长了它的寿命。这种改变就是改进，因为尽管这种改变也触及了对象的根本特征，并且显著地改善了它的特性，然而却没有消除只有此对象才具有的性质。

（三）专利法不予保护的对象

①中国专利法第五条规定：“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”。

②专利法第二十五条规定：对下列各项不授予专利权：

科学发现；科学发现是对自然世界客观存在的未知的物质、现象、变化过程及特性的认识和总结，它属于人们的认识范畴，并没有对客观世界作出技术性的改造，所以不是专利法意义上的发明。

智力活动的规则和方法；智力活动的规则和方法是指导人们思维推理和分析判断与记忆的规则和方法，它没有使用自然规律和自然力，不具备技术特征，因而不是发明，如游戏规则，业务活动计划等等。

疾病诊断和治疗方法；由于疾病诊断和治疗方法的作用对象是人或动物，如果给予专利保护，使专利权人将其垄断，则不方便广大人民求医治病，因此不予保护。

食品、饮料和调味品；一般认为食品、饮料和调味品是人们日常生活中不可缺少的，若授予专利权，势必会促使其任意提高价格，这样会给人们带来较大的威胁，因此不予保护。但对于制造这些物品的方法发明则给予保护。由于授予制造方法发明的专利权，它的独立效力和授予物品发明的专利权的独立效力相比，范围显然要狭窄得多，就不会对人们日常生活带来什么威胁。

药品和用化学方法获得的物质；这主要考虑我国制药工业和化工工业较外国差距很大，若给予保护，势必导致外国人垄断和控制中国的市场，阻碍我国药品工业和化工工业的发展。但对于制造药品的方法和制造化学物质的方法则给予保护。

动物和植物品种；一般认为动植物品种的发明主要取决于气候、土壤、经纬度和光线等的作用，没有重复性，不能重复生产出同种物质，因此不承认其是发明，所以不予专利保护。通常用另外专门法来保护动植物品种的发明。但对于培育动植物品种的方法发明则给予专利保护。

用原子核变换方法获得的物质；所谓用原子核变换方法获得的物质是指由核裂变成核聚变的方法而制造的元素或化合物，我国专利法规定对这种物质不予保护，对这种物质的生产方法没有做明确规定。

二、单一性

（一）法律依据及概念

所谓一件发明专利申请必须满足发明的单一性的要求，就是说一件专利申请只能包含一件发明，即必须满足我国专利法第三十一条的规定：“一件发明专利申请应当限于一项发明。属于一个总的发明构思的两项以上的发明，可以作为一件申请提出。”细则第三十七条指出：发明专利申请的权利要求书可以包括：

两项以上同类（产品、方法、设备或者用途）的不能包括在一个权利要求以内的独立权利要求；

产品和专用于制造该产品的方法的独立权利要求；

产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求；

产品、专用于制造该产品的方法和该方法的专用设备的独立权利要求；

方法和为使用该方法而专门设计的专用设备的独立权利要求；

方法和直接使用该方法制造的产品的独立权利要求。

（二）判断原则

①如果做为发明基础的任务是单一的，以及发明的所有特征对于任务的解决是必须的或是至少对促进问题的解决是适当的，则发明是单一性的。

②如果任务是新的或者到目前为止尚未解决，则可以在一份申请中申请多个独立解决方案。

③如果对于该任务曾有一个解决方案公知，而在一份申请中可能描述了另外一些解决方案，如果所有这些其它的解决方案都建立在同一原理的基础上，则也满足单一性的要求。

根据细则第四十四条规定，申请人可以（或根据专利局相应的要求）把申请分案（即把非单一性的部分分出）。

三、新颖性

（一）法律依据及概念

中国专利法第二十二条规定：“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。

①国内外出版物指国内外任何非秘密的，任何对其感兴趣的人都能接触到的作品，主要有专利文献、书籍、杂志、产品目录、产品说明书和文集等等。

②公开发表是指为公众提供了了解出版物内容的机会。这里不必考虑出版物实际流传份数和实际了解其内容的人数。只要存在公众了解该出版物内容的可能性则该出版物就公开发表了。

③在国内公开使用是指在中国境内使公众有可能了解发明的主题的行为，如展览会上展出、商业上使用等等。一般认为合同的双方相互承担保密义务，因此他们之间的情报交流、货物的买卖不认为是公开使用。

④其他方式包括：报告、讲座、参观工厂时的介绍、广告活动以及手写的草稿、打字文稿、唱盘、磁带和胶卷等载体。和公开使用一样，如果不负保密义务的人在国内有可能通过上述方式了解发明的主题，则认为发明通过这种方式在国内被公知了。

⑤当同样的发明由他人向专利局提出申请并且记载在申请日以后公布的专利文件中时，就称前一份申请是后一份申请的老申请，并且老申请破坏后一份申请的新颖性，即后一份申请不具有新颖性。这是因为一项发明只能授予一件专利，而我国专利法第九条规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。因此当有前后两个同样的申请时，唯一有个可能获得专利权的是老申请。例如，有申请案A，在和申请案A同一技术领域里有若干申请B、C、D，它们的申请日均在A的申请日之前，而公开日

均在A的申请日之后。如果B、C和D中有一件申请案,如C,所包含的发明和申请A相同,则C为A的老申请,在C和A之间唯一有可能获得专利权的是C。当B、C和D被公开后就可以用来评价A的专利性,因为C的内容和A完全相同,故A失去了被授予专利权的可能性(不论C以后是否可能被授予专利权),我们把这种情况称为老申请破坏后申请的新颖性。要注意一点,上述A、B、C和D应均为在我国的专利申请。当一件申请有优先权日的话,应根据其优先权日来计算先后。例如,上例中申请C在我国的申请日在A的申请日之后,但其在美国的优先权日在A的申请日之前,故C应为A的老申请。

⑥中国专利法第二十四条规定:“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:

在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

在规定的学术会议上或者技术会议上首次发表的;

他人未经申请人同意而泄露其内容”。

以上三种情形称为无害公开,即不损害发明的新颖性。

(二) 判断原则

在新颖性审查时,只能用一篇对比文献和申请的主题进行比较。所谓对比文献就是指在所审查的申请案的申请日或优先权日以前公开发表的文献,它们和申请主题属于同一个技术领域或相关的技术领域。如果一篇对比文献公开了申请主题所包含的全部技术特征,那么该申请不具有新颖性;如果一篇和申请最接近的对比文献只公开了部分特征,则申请主题不完全丧失新颖性,但必须把公开的全部特征放到独立权利要求的前序中去。

如果对比文献所公开的技术特征虽然在字句上和申请主题的全部技术特征不同,但它们具有相同的作用,并且它们之间的替换对该技术领域的普通专业人员而言无需仔细思考就可以确定时,申请主题也丧失新颖性。这里最主要的是它们能完成同一任务,例如,虽然螺钉一铆钉一钉子的特征不同,但当仅仅为达到连接两部件的目的时,其作用完全相同;而当其目的变为不仅连接而且还要容易拆卸时,其作用就不同了。

四、创造性

(一) 法律依据及概念

中国专利法第二十二条规定:“创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步”。

①有突出的实质性特点和显著的进步是指发明不是小的结构改进或者熟练的手工操作措施,它相对于逐步发展的技术进步来讲有一个质的飞跃。即当发明所属技术领域的普通专业人员在解决发明所提出的问题时,利用该发明申请日以前已有的技术所能提出的解决方法都低于发明所提出的解决方法时,发明就具有了创造性。有时,提出一个任务也可能有创造性。

②普通专业人员是一个假想的概念,人们假设普通专业人员具有他所在技术领域的普通理论知识及解决任务的一般实际能力和知识,他掌握了直接技术领域的已有技术并对相邻技术领域的已有技术也有所了解,能够从中找出所需的已知技术方案去解决给他提出的问题。

普通专业人员的水平随着技术领域的不同有很大差异。例如,在生产简单东西的作场中,普通专业是受过训练的技工;而在电控领域中,普通专业人员必须是搞强电或弱电的工

程技术人员。一般来说产品后来的应用者虽然可以对它的性质提出愿望和给出启发,但普通专业人员应是产品的制造者。

(二) 判断原则

在评价创造性时,要求发明的主题相应于整个已有技术具有突出的实质性特点和显著的进步。这就是说,可以把独立权利要求和多个对比文献(涉及到不同的技术特征)比较。要注意的是,这些对比文献都是在申请日之前公开出版的,不包括“老申请”。发明人本身的知识能力以及发明产生的方式在评价创造性时不予考虑。

(三) 判断创造性的参考标志

① 首创性发明

首创性发明是一种全新的技术解决方案,它开创了某技术领域的新纪元,为人类的科学技术发展做出了重大贡献。

在某些情况下,提出的任务是新的,即过去未曾提出过的,该任务的提出对于一个普通专业人员来讲是不可能的,或是不易想到的,而任务的解决对于专业人员来讲没有困难。那么任务提出本身就具有创造性。这时,也不需说明如何解决这一任务,人们称这种发明为任务发明。

② 发明解决了人们长久渴望解决,但始终没能获得成功的技术难题。

这种需要应已存在相当一段时间,从问题的提出到解决要有一段时间间隔,并且这种需要应该是一个技术问题。

③ 发明取得了预料不到的效果

所谓预料不到的技术效果是指发明在“质”上产生新的技术特性或在量上超过了预期的想象。发明的技术效果对所属技术领域的普通专业人员来说是预料不到的。

a. 组合发明

如果发明将两个或多个特征组合在一起,组合的特征彼此相互支持,组合后的效果超过各个单独的特征,达到了一个新的预料不到的技术效果,这种组合具有创造性。有三个要点:(i)是多个特征组合在一起;(ii)所有特征都是为一个单一的目的共同起作用,它们互相支持、促进和补充。但每个特征对组合发明的意义可以不同,也不必在同一时刻起作用,而可以有先有后;(iii)达到一个新的总的技术效果。如果每个特征都只有各自的效果,而不能取得新的总的技术效果,则没有创造性。也就是,总的技术效果不是每个特征个自效果的简单叠加。组合发明从质上,或是量上达到了单个作用叠加所不能达到的效果。

这些单独的特征本身原来是否公知是无关紧要的。在组合中,使得发明构思得以实现的那些特征都被看做是组合发明的组成部分。在组合中使用,但发明构思并不涉及到的部分不属于组合发明的内容,因此也不受到专利的保护。

如果申请的发明只是已有技术的拼凑即简单,的叠加,没有功能上的相互作用关系,各组成要素只是完成其各自的功能,总的效果不过是全部要素之和。这种技术上的拼凑,不具有创造性。即使这种拼凑中有个别部件是新的,但该拼凑没有技术上的新效果,也不具有创造性。

b. 选择发明

选择发明是指从许多公知的技术解决方案中进行选择,被选中的方案应具有预料不到的技术效果。

可以在一个已知范围内选择出具体的特定工艺条件，以便在其工艺过程中或产品的特性上产生予料不到的效果。也可以在很宽的范围里选择具体的化合物或其成份（包括合金）等。选择发明是化学领域（如染料、催化剂、合金）中常见的一种发明形式。

④发明克服了技术偏见

所谓技术偏见是指技术领域普遍存在的一种认识，它阻碍人们对该技术领域的研究和开发。

发明克服了偏见，纠正了人们对自然科学规律的错误理解，消除了停滞不前的状况，为该技术领域的发展创出了新路，无疑具有创造性。

要注意这种偏见在所属技术领域里必须是实际普遍地存在着，使该领域的专业人员普遍认为所提出的建议不可能实现，因而阻碍提出这种建议。如，工业界实际上所走的是与发明不同的另外一条道路，或是发明人所使用的方法被认为行不通而被放弃，这就说明存在着偏见。

如果顾客由于经济上的偏见而否定发明的可使用性，或在实践中对采用新的技术理论持拒绝态度，都不能说明存在着技术上的偏见。

⑤转用发明

转用发明是指把在一个确定的技术领域已经公知的技术手段或方法转移到另一个技术领域并在那个技术领域里使用。一般情况下，转用发明是用相同的技术手段解决了不同设备或不同方法中的不同任务。

当将公知解决方法转用于另一个技术领域时，如果这种转用超出了那个技术领域的普通专业人员的能力，这种转用发明具有创造性。

技术领域彼此越接近，转用发明就越是显而易见，亦即没有创造性。如果这种相邻技术领域内对某公知技术手段的转用存在技术偏见或需要克服困难，或出现了新的，没有予料到的效果，则具有创造性。一般说来，在相距甚远的技术领域的转用发明，难度较大，具有创造性。

⑥发明的技术进步性

技术进步性是发明具有创造性的一个重要参考标志。如果一项发明丰富了技术，对科学技术构思的发展有所贡献，为公众使用某一有用的成果提供了新的技术手段，我们就说发明具有进步性。当进步非常显著时，发明就具有了创造性。

技术进步性可以表现为：发明提高了生产能力；简化；时间、工序、成本以及难以得到的原材料的节约；提高可靠性；提高质量；自动化或微型化等等。特别是在大批量生产的情况下，技术上的改进，只要达到了特殊的技术上和经济上的效果，就具有创造性。

只要发明的优点是占优势地位的，或发明的缺点显然可以克服时，那么这些缺点对其具有技术进步性并无妨碍。

⑦商业上的成功

当商业上的成功同产品内在技术特征联系在一起时，可以是发明具有创造性的标志。

⑧新功能的发现

发现一公知的物品（例如一设备）或一公知的方法的新的作用方式或工作方式的称之为新的功能上的发现。仅仅单独发现新的功能本身没有创造性。

但是，由于新功能的发现而给出了一种对技术活动的新的技术指导，例如公知的技术表

现了新的用途,因而产生了预料不到的效果,则发明具有创造性。

⑨申请的发明与已有技术相比是等效的。

申请的发明与已有技术相比是等效的,意味着它们是可以互换的,在具体条件下能提供相同的技术效果。换句话说,它们可以直接替代而不存在任何技术上的困难,而且也不能提供预料不到的技术效果,这种替代对所属技术领域的普通专业人员是显而易见的,因而不具有创造性。

⑩申请的发明与已有技术相比,其技术特征是要素关系的变更。

如果申请的发明与已有技术相比,其技术特征仅是要素关系的简单变更,例如,形状、尺寸、比例、程度或物质成份上的变化,并不产生预料不到的技术效果,则不具备创造性。

如果功能发生了变化,提供了预料不到的技术效果,则发明具有创造性。

如果申请的发明与已有技术相比是省略了一项及至若干项要素,因而也失去了由被省略的要素所完成的功能,则发明没有创造性。

⑪公知材料的公知性质的新用途

公知材料的公知性质的新用途对于普通专业人员来说,是显而易见的,不具有创造性。

⑫发明的简易性

发明的技术解决方案的复杂性并不是发明具有创造性的标志。反之,发明的简易性也不影响对其创造性的评价。

五、实用性

(一) 法律依据及概念

中国专利法第二十二条规定:“实用性,是指该发明能够制造或者使用,并且能够产生积极效果”。

①能够制造或者使用是指该发明能够由产业部门生产制造,即用“工业”的方法予以重复生产,重复再现;或是其能用于产业并能在产业的一个或多个领域中重复使用。

②能够产生积极效果是发明能满足社会的需要,能够在实际应用中对社会产生良好的效果。

③产业包括工业、农业、林业、水产业、畜牧业、交通运输业及部分服务行业。

(二) 发明不具备实用性的几种表现形式

①违背自然法则的“发明”

违背自然法则的“发明”或基于对自然法则的错误认识而完成的发明,无法在产业上制造或使用,因而不具有实用性。这种“发明”的最典型的例子就是永动机。

②缺乏具体的技术手段或脱离实际从而无法实施的发明

仅仅提出一种设想而缺乏实施的具体手段,或虽然提出了解决问题的技术方案,但从技术和经济的角度来看是脱离实际而无法实施的,这样的发明不能够制造或者使用,因此不具备实用性。

③不具备再现性的发明

能够制造或者使用的发明,必须是可以再现的。不具备再现性的发明无法利用工业手段生产制造,也不可能得到广泛应用,因此不具备实用性。

④缺乏有益性,不能产生积极效果的发明

一项发明如果不能满足社会的需要则不具备实用性。如苍蝇砍头机。

(三) 判断原则

主要掌握具有实用性的发明必须同时具备可实施性、再现性及有益性。

发明克服了偏见，则要求发明必须具备新颖性、创造性及实用性。

如果发明由于经济上的原因而被否定发明的，使用性。

不出错是发明的实用性。发明的实用性是指发明在工业上能够制造和使用。

发明的实用性是指发明在工业上能够制造和使用。

发明的实用性是指发明在工业上能够制造和使用。

发明的实用性是指发明在工业上能够制造和使用。

发明的实用性是指发明在工业上能够制造和使用。

发明的实用性是指发明在工业上能够制造和使用。

发明的实用性是指发明在工业上能够制造和使用。

发明的实用性是指发明在工业上能够制造和使用。

第2章 发明专利审查程序

内 容 提 要

一、初步审查

(一) 法律依据

1. 初步审查

(1) 法律依据

(2) 初步审查的内容

(3) 提前公开

(4) 初审流程

二、实质审查

(一) 法律依据

(二) 请求原则

(三) 检索

(四) 第一次审查通知书针对的问题

(五) 第一次审查通知书的组成

(六) 申请人的答复

(七) 对修改的要求

(八) 申请予以驳回的情形

(九) 听证原则

(十) 驳回后的补救手段

(十一) 审定

三、异议

(一) 法律依据

(二) 异议的形式审查

(三) 异议的合法性审查

(四) 异议的实质审查

(五) 异议撤回

(六) 异议审查决定及专利权的授予

四、复审

(一) 法律依据

(二) 复审请求的合法性审查

(三) 复审请求的实质审查

(四) 驳回后的补救手段

(五) 复审请求的撤回

五、专利权无效请求的审查

(一) 法律依据

(二) 无效请求的形式审查

(三) 无效请求的合法性审查

(四) 无效请求的实质审查

(五) 无效请求的撤回

(六) 补救手段

(七) 侵权诉讼案审理的中止和恢复

附：发明专利审查程序流程图

发明专利审查程序流程图

发明专利申请 (一)

发明专利审查 (二)

发明专利公告 (三)

发明专利审查 (四)

发明专利审查 (五)

发明专利审查 (六)

发明专利审查 (七)

发明专利审查 (八)

发明专利审查 (九)

发明专利审查 (十)

发明专利审查 (十一)

发明专利审查 (十二)

发明专利审查 (十三)

发明专利审查 (十四)

发明专利审查 (十五)

发明专利审查 (十六)

发明专利审查 (十七)

发明专利审查 (十八)

发明专利审查 (十九)

发明专利审查 (二十)

发明专利审查 (二十一)

发明专利审查 (二十二)

发明专利审查 (二十三)

发明专利审查 (二十四)

发明专利审查 (二十五)

发明专利审查 (二十六)

发明专利审查 (二十七)

发明专利审查 (二十八)

第2章 发明专利审查程序

参见附图“发明专利审查程序”，在这一章里将着重介绍发明专利申请的审查过程。

一、初步审查

(一) 法律依据

中国专利法第三十四条规定：“专利局收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起十八个月内，予以公布。专利局可以根据申请人的请求早日公布其申请”。

(二) 初步审查的内容

初步审查在发明专利申请被受理后是自动进行的。其主要内容有以下几项：

- ①对发明专利的申请文件进行形式审查；
- ②按照国际专利分类法确定发明专利申请的分类号；
- ③审查发明是否属于中国专利法第五条和第二十五条的情形；
- ④要求优先权的是否符合专利法第三十条的规定；
- ⑤外国人提申请的是否符合专利法第十八条和第十九条的规定。

(三) 提早公开

申请人请求早日公布其发明专利申请的应当向专利局声明。专利局对该申请进行初步审查之后，除了驳回的以外，应当立即将申请予以公布。（细则第四十八条）

(四) 初审流程

对于不符合初步审查要求的，专利局将发出审查意见通知书，要求申请人在指定期限内陈述意见并做补正；申请人无正当理由期满不答复的，其申请被视为撤回。专利申请经补正后，仍然不符合专利法或实施细则有关规定的，应当予以驳回。（细则第四十六和四十七条）申请被驳回后，申请人可以请求专利复审委员会复审，如果复审被驳回，申请人还可以向人民法院起诉。

二、实质审查

(一) 法律依据

中国专利法第三十五条规定：“发明专利申请自申请日起三年内，专利局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，该申请即被视为撤回。专利局认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查”。

(二) 请求原则

对于通过了初步审查的申请案，除了专利局认为必要自行进行实质审查外，实质审查必须在申请人提出实质审查请求，交纳实质审查费用后才能进行。并且申请人在提出请求时，还应提交有关的参考资料。

(三) 检索

实质审查请求提出后, 申请案从初审部门转到实质审查部门, 审查员在对申请文件及其它文件和分类号进行了核对, 确认无误后, 才开始进行实质审查程序。

①首先审查申请案是否符合单一性, 符合第五条、第二十五条、第二十六条的规定, 若符合就进行检索。若不符合, 不必检索立即发出第一份审查通知书。

②检索是指在申请案所属技术领域里找出代表已有技术水平的文献, 主要是在申请日以前已公开的专利文献以及“老申请”。然后按照“三性”的标准和审查方法进行审查。

· (四) 第一次审查通知书针对的问题

中国专利法第三十七条规定: “专利局对发明专利申请进行实质审查后, 认为不符合本法规定的, 应当通知申请人, 要求其在指定的期限内陈述意见, 或者对其申请进行修改, 无正当理由逾期不答复的, 该申请视为撤回”。

①对于不符合第五条、第二十五条的情形, 指出这样的发明是不能获得专利权的;

②对于不符合单一性的, 通知申请人分案;

③对于不符合第二十六条的, 通知申请人修改;

④对于不符合专利性的, 要详细地说明理由, 为什么申请和已有技术相比不具备专利性。

· (五) 第一次审查通知书的组成

第一次审查通知书由这样几部分组成:

①审查通知书标准表格;

②审查报告;

③引用参考文献一览表;

④引用参考文献的复制件;

标准表格中包含以下几项: 专利申请号、申请人姓名、发明名称、是否收到申请人的答复件、通知的内容、答复的期限、发文日期和审查员签名等。在审查报告中则详细指出申请中存在的每个问题。

· (六) 申请人的答复

①方式: 对专利局发出的审查意见通知书或其他信件, 申请人都必须以书面方式作出答复。

②签署: 所有的答复信件都必须经过申请人或代理人签名或盖章。如果申请人指定了代理人, 则专利局只同代理人进行通信。

③答复的内容: 在大多数情况下, 审查意见通知书对申请中不符合规定之处作了全面的评述。为了使得审查程序能够顺利地进行下去, 申请人也应采取相应的认真态度, 对审查员提出的需要解决的问题一一作出答复。

a. 根据审查员的意见, 对申请作出相应的修改。必要时, 还应对修改作出说明, 讲明为什么申请人认为通过这样的修改就可以克服审查员提出的反对意见。

b. 在持不同见解的情况下, 对审查员的意见提出不同意见, 并详细地陈述理由。在许多情况下, 申请人的答复是修改和争辩这两种方式兼而有之。

· (七) 对修改的要求

①一般原则

专利法第三十三条规定：“申请人可以对其申请文件进行修改，但是不得超出原说明书记载的范围”。这是对修改最重要的限制要求。不论什么阶段，申请人对申请的修改都应遵循这一原则。如果申请人在对原申请进行修改时，加入了该技术领域中普通技术人员不可能从原申请中直接得到或者容易导出的内容，那么这样的修改就被认为是超出了原说明书记载的范围。当审查员发现申请人的修改超出了原说明书记载的范围时，应该暂缓对申请作进一步的审查，迅速发出“修改超出原始说明书范围的通知”，要求申请人在指定期限内提交新的符合要求的修改。如果申请人对此持不同的见解，可以在答复中陈述其理由。反驳意见成立的，审查员应撤回原来的通知，继续进行下一步的审查；反驳意见不成立的，驳回申请。

②修改的时间

细则第五十三条规定：“发明专利申请人在自申请日起十五个月内，在提出实质审查请求或者在对异议提出答复时，可以对发明专利申请的说明或者权利要求主动提出修改”。对于这样的修改，除了不得超出原说明书记载的范围外，没有更多的限制。在接到每一份审查意见通知书后，申请人可以在他的答复中对申请进行修改。其中，在接到第一次审查意见通知书之后，申请人除了针对审查员所提出的问题进行修改外，还可以主动对申请中的其他内容提出修改。从第二次审查意见通知书开始，申请人应将自己的修改限制在审查员所提问题的范围之内。除非有特殊的理由，一般不对审查员没有提到的内容作出变更。下列修改申请人在任何阶段都可以向专利局提出：

- a. 限制权利要求的范围；
- b. 对明显错误的修改；所谓明显的错误，是指正确的内容可以从上下文中清楚地判断出来，没有作其他解释或修改的可能。
- c. 对错别字，错用的符号、术语和标点符号的修改。

③修改的方式

细则第五十六条规定：“发明专利申请的说明书或权利要求书的修改部分，除个别文字修改或者增删外，应当按照规定格式提交替换页。”

（八）申请予以驳回的情形

中国专利法第三十八条规定：“发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，专利局仍然认为不符合本法规定的应当予以驳回”。

专利法实施细则第五十五条规定：依照专利法的规定，专利申请应当予以驳回的情形是指：

申请不符合专利法第二十六条第三款、第四款或者第三十一条规定的；即说明书没有能对发明作出清楚、完整的说明，不能使所属技术领域的技术人员实现发明；权利要求书没有以说明书为依据；不符合单一性的要求。

申请不符合专利法第二十二条规定，或者属于第五条或第二十五条规定的；即申请的修改或者分案的申请超出原说明书记载范围的；

依照专利法第六条、第八条、第九条或者第十八条规定申请人无权申请专利的；

申请不符合细则第二规定的；即专利申请中的发明不属于专利法意义上的发明范畴。

（九）听证原则

审查员在作出驳回决定之前必须将其驳回理由通知申请人，听取申请人的意见。在驳回