

《专利审查指南》(2023) 修改解读 (一)

发布时间: 2024-01-18

——发明和实用新型专利申请的初步审查及进入国家阶段的国际申请的审查

一、修改背景

为适应专利法及其实施细则的修改, 顺应国际规则发展的趋势, 进一步简化手续办理、优化审查流程, 对审查指南第一部分第一章“发明专利申请的初步审查”、第一部分第二章“实用新型专利申请的初步审查”和第三部分“进入国家阶段的国际申请的审查”进行了调整和完善。

二、修改内容

(一) 关于新增的援引加入制度

1. 受理相关规定

新增第五部分第三章第 2.3.3 节, 明确了申请人通过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(实用新型附图)的受理程序, 包括申请人提出援引加入声明的条件和时机, 确认通过援引在先申请补交遗漏文件的期限要求, 以及满足或不满足受理条件时的审查规则等。

2.初步审查相关规定

新增第一部分第一章第 4.7 节，对援引加入在发明专利申请初步审查中的适用作出进一步细化规定，规范了援引加入相关的办理手续，明确了具体的审查规则。其中可以通过援引在先申请文件方式补交的申请文件包括：（1）遗漏的权利要求书或者说明书；（2）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。特别需要注意的是，补交的申请文件内容应当包含在在先申请文件副本及其中文译文中。

新增第一部分第二章第 7.6 节，明确了涉及援引加入的实用新型专利申请的初步审查标准适用发明专利申请的相关规定。

3. 实质审查相关规定

第二部分第八章第 3.2.2 节明确了在实质审查阶段，需“查对的文件”应包括通过援引加入方式补交的申请文件。同章第 4.1 节明确了援引加入的内容是原始申请文件的一部分。

4. 国际申请进入国家阶段的相关规定

第三部分第一章第 5.3 节细化了在国际阶段存在援引加入项目或部分的国际申请在进入中国国家阶段时应办理的手续，明确了在初步审查阶段的审查规则，

并相应地删除了对专利合作条约实施细则有关规定作出保留的表述。同章第 5.2.2 节“有必要核查在先申请文件副本”的举例中，增加了国际阶段存在援引加入项目或部分的情形。

第三部分第二章第 3 节明确了实质审查阶段的相关审查规则，包括核实补交的文件是否符合要求等。

第一部分第二章第 15.1.2 明确了实用新型对于进入中国国家阶段的国际申请的相关审查标准适用第三部分第一章第 5.3 节的规定。

修改解读

为了顺应国际规则发展趋势，更好地服务创新主体，本次专利法实施细则新增第四十五条，引入援引加入制度，即“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。”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。

审查指南就相关内容作出进一步细化规定，明确了：（1）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；（2）提交确认援引加入声明及相关文件的期限要求为首次递交专利申请之日起两个月内或者在专利局指定的期限内；（3）提交的文件包括确认援引加入声明、补交的相关文件等。

就普通国家申请而言，当申请文件缺少权利要求书或者说明书（实用新型无附图）时，属于专利法实施细则第四十四条第一款第（一）项规定的不予受理的情形，因此，当申请人通过援引加入的方式补交上述文件时，应首先进行受理条件的审查。对于受理条件审查合格的，专利局发出受理通知书，确定申请日；对于受理条件审查仍不合格的，发出文件不受理通知书。由于受理阶段仅就相关期限及补交的遗漏文件是否满足受理条件进行审查，因此对于补交的申请文件是否符合援引加入具体要求，将在初步审查阶段进行审查。经初步审查，如果认为所要求的优先权不符合相关规定，或者确认援引加入声明、在先申请文件副本及其中文译文不符合审查指南第一部分第一章第 4.7.1 节的规定，属于实质上缺少申请文件，不满足受理条件，专利局将发出撤销专利申请受理通知书。如果补正后补交的申请文件内容仍未包含在在先申请文件副本和其中文译文之中，且符合相关规定的，则重新确定申请日，以补交文件的日期为申请日。

对于“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”的情形，由于相关内容不涉及受理条件的审查，因此在初步审查阶段进行审查。对于不符合审查指南第一部分第一章第 4.7.2 节相关规定的，援引加入声明可能视为未提出，或者可能重新确定申请日。

就分案申请而言，由于不是首次递交的申请，所以不适用援引加入制度。

就国际申请而言，尽管对于援引加入的审查主要在国际阶段由受理局完成。但在办理进入国家阶段手续时，申请人仍应需提交与援引加入相关的在先申请文件副本的中文译文等材料。进入国家阶段后，若审查员发现优先权不符合相关规定或者受理局关于援引加入的项目或部分的审批明显存在错误的，申请人可以选择修改相对于中国的申请日以保留援引加入项目或部分，或者请求不修改相对于中国的申请日但删除援引加入项目或部分。当重新确定申请日导致申请日超出优先权日起十二个月但是在优先权期限届满之后两个月内的，申请人可以请求恢复优先权。

需要注意的是，由于援引加入制度属于为申请人提供的救济程序，为了避免叠加救济的情形，审查指南规定了专利法实施细则第六条第二款不适用申请人延

误专利法实施细则第四十五条规定的期限，属于专利法实施细则第三十六条和第三十七条规定的情形不适用专利法实施细则第四十五条的规定。

(二) 关于新增的优先权恢复制度

1.初步审查相关规定

新增第一部分第一章第 6.2.6.2 节，明确了根据专利法实施细则第三十六条恢复（以下简称超期优先权恢复）的手续办理，一是请求恢复的时机为在先申请的申请日起十二个月期限届满之日起两个月内，且在专利局作好公布准备之前；二是提交的文件包括恢复优先权请求书及其他需要的文件，如在先申请文件副本、优先权转让证明文件等；三是需缴纳的费用包括恢复权利请求费、优先权要求费。此外，审查指南还明确了审查规则，以及超期优先权恢复的排除适用。

第一部分第二章第 4.2 节明确了涉及超期优先权恢复的实用新型专利申请的初步审查标准适用发明专利申请的相关规定。

2.实质审查相关规定

在第二部分第三章第 4.1.1 节、第 4.2.1 节关于优先权核实的一般原则中，对在后申请的申请日的时间要求中补充了超期优先权恢复的例外情形。

修改解读

专利法实施细则第三十六条增加了发明和实用新型超期优先权恢复的规定，为申请人耽误期限提供更多的救济机会。审查指南多个相关章节进行了适应性修改，规定了超期优先权恢复手续的办理、审查规则及排除适用等。对于申请日在优先权日起十二个月之后，但是在十四个月之内，且在申请的同时要求优先权的，可以在十四个月期限届满前提出恢复优先权的请求。

为了使审查流程合理通畅，相关期限清晰明确，审查指南明确属于专利法实施细则第三十七条规定的情形不适用专利法实施细则第三十六条的规定。此外，由于超期优先权的恢复已经给予了申请人因延误专利法第二十九条规定的期限造成优先权视为未要求的救济程序，因此，专利法实施细则第六条第一款、第二款不适用申请人延误专利法实施细则第三十六条规定的期限。

(三) 关于新增的优先权要求增加或者改正制度

新增第一部分第一章第 6.2.3 节，明确了申请人提出优先权要求的增加或者改正的相关规定。一是规定了请求增加或者改正优先权要求的提出时机，即自优先权日起十六个月内或者申请日起四个月内，在专利局作好公布准备之前；二是规定了需办理的手续，即提交增加或者改正优先权要求请求书，在增加优先权要求的情形下，还应当缴纳优先权要求费。三是规定了需提交的增加或者改正优先

权要求请求书的填写要求，即请求书中写明在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称。此外，还明确了初步审查的相应审查规则，以及排除适用。

修改解读

专利法实施细则增加了第三十七条有关优先权要求增加或者改正的规定，放宽了优先权手续要求，针对申请人在请求书中漏填或者错填优先权要求的情形给予救济机会。

申请人使用该制度时，应当同时符合专利法第三十条的规定，即应当在提交申请时要求了至少一项优先权。

需要注意的是，属于专利法实施细则第三十六条规定的情形，不适用专利法实施细则第三十七条的规定，专利法实施细则第六条第二款不适用于申请人延误专利法实施细则第三十七条规定的期限。

(四) 关于不丧失新颖性公开的修改

第一部分第一章第 6.3 节增加了一种不丧失新颖性公开的情形，即“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”，明确了相关手续的办理及审查要求。此外，扩展了国际展览会证明材料出具单位和规定的学术会议

和技术会议的范围，细化了申请人得知他人未经申请人同意而泄露了其内容的情形。

第一部分第二章第 4.3 节明确对于实用新型专利申请的不丧失新颖性的公开的初步审查适用第一部分第一章第 6.3 节的相关规定。

修改解读

在国家出现紧急状态或者非常情况时，为维护公共利益，一些发明创造在提出专利申请前即需要投入使用。对于这些发明创造，如果以此公开为理由否定其新颖性，使其不能获得专利权，显失公平，也不符合整体公共利益。为此，专利法第二十四条进行了修改，新增了“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”属于不丧失新颖性的第一种情形。审查指南据此进行了适应性调整，明确了在上述情形下，证明材料的出具部门应当是省级以上人民政府有关部门。此外，进一步区分了申请人在申请日前已获知的、申请人在申请日以后自行得知的、以及申请人在收到专利局的通知书后才得知的情况下，应当办理的相关手续及审查要求。

为方便申请人获取相关证明材料，审查指南扩展了国际展览会证明材料出具单位的范围，在原“应当由展览会主办单位出具”的基础上增加“由展览会组委会出具”。

为顺应技术发展全球化、学术讨论国际化的趋势，专利法实施细则第三十三条第二款将“国务院有关主管部门认可的国际组织召开的学术会议或者技术会议”也纳入规定的“学术会议或者技术会议”范围之内。据此，审查指南进行了适应性调整。

此外，针对“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情形，审查指南增加了申请人在收到专利局的通知后才得知时应办理的手续，为更好地保护申请人的合法权益提供支撑。

(五) 关于国际申请进入国家阶段的修改

1. 费用

第三部分第一章第 7.2.1 节明确了由“中国专利局”作为受理局受理并进行国际检索的国际申请在进入国家阶段时免缴申请费及申请附加费。

第三部分第一章第 7.2.2 节删除了欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局三个国际检索单位作出国际检索报告的国际申请享受实质审查费减缴的规定。

第三部分第一章第 7.3 节修改了核苷酸和/或氨基酸序列表的费用计算方式，修改后当核苷酸和/或氨基酸序列表作为说明书的单独部分超过 400 页的，该序列表按照 400 页计算。

修改解读

审查实践中，由于中国专利局与其他专利局签订了有关协议，出现了仅由中国专利局受理，但由其他专利局进行国际检索的新情形。因此，审查指南对由中国专利局作为受理局受理的国际申请在进入国家阶段时“申请费及申请附加费”的免缴条件，增加了中国专利局“进行国际检索”的限定。而对于仅由中国专利局受理，但由其他专利局进行国际检索的国际申请，在进入国家阶段时不享受相关的费用免缴。

根据对等原则，不再对由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局作出国际检索报告的国际申请给予实质审查费减缴，仅对由中国专利局作出国际检索报告或专利性国家初步报告的国际申请，给予实质审查费的免缴。

进一步澄清了超过 400 页的大序列表说明书附加费的计算方式。即：对于序列表少于 400 页的，按照说明书、附图、序列表，上述三项的实际页数合计后计算应当缴纳的说明书附加费；对于序列表超过 400 页的，按照说明书实际页数、附图实际页数和序列表 400 页，上述三项合计后计算应当缴纳的说明书附加费。

2. 著录项目变更

对于国际局记录申请人实体变更的情况，审查指南第三部分第一章第 5.10.1.2 节将进入国家阶段后提供证明材料的要求由“应当”修改为“必要时”，并以列举的方式增加对“必要时”的解释。

第三部分第一章第 5.10.2 节调整了国家阶段的著录项目变更要求，删除了“申请人声称国际申请的申请人或发明人在不同的国家使用不同的名称或姓名（不仅仅是语种的不同）”时需要进行著录项目变更的规定。

修改解读：

专利法实施细则第一百二十一条第一款第（六）项在原“在国际阶段向国际局已办理申请人变更手续的，提供变更后的申请人享有申请权的证明材料”的基础上，增加了“必要时”的限定，故审查指南进行了适应性调整。

在审查实践中，越来越多的申请人或发明人在不同国家使用不同的名称或姓名，例如国际公布的发明人或申请人的姓名为 ZHANG San·Tom，在进入国家阶段时，申请人将其翻译为张三。按照原审查指南的规定，该译名翻译的不准确，审查员应当通知申请人补正。如果申请人仍想使用张三作为中文姓名，需办理著录项目变更手续，并提交相应的证明材料。但申请人经常会对此提出疑问，认为自己的中文名字从来没有变化过，不应当办理著录项目变更手续。为响应社

会呼声，本次审查指南修改删除了相关要求，申请人不必再办理著录项目变更手续。

3.国际申请的临时保护

审查指南第三部分第一章第6节明确了由国际局以中文进行国际公布的，临时保护起算日自国际公布日或者专利局公布之日起计算。

修改解读

专利法实施细则第一百三十二条第二款规定，“要求获得发明专利权的国际申请，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适用专利法第十三条的规定”，其中“或者国务院专利行政部门公布之日”为新增内容。该新增内容主要为解决审查实践中，部分申请提前进入中国国家阶段并请求提前公布，导致国家公布日早于国际公布日时，临时保护效力起算日尚缺乏计算依据的实际情况。审查指南进一步细化了适用专利法第十三条临时保护的起始日期。具体而言，对于以中文进行的国际公布的国际申请，其临时保护以国际公布日和专利局公布日中在先的日期为起始日期。

(六) 关于便利申请人、简化手续办理的有关修改

1.发明名称字数

审查指南修改了对发明名称字数的要求，修改后的发明名称要求一般不得超过 25 个字，必要时不得超过 60 个字。

修改解读

随着经济社会发展和科技的不断进步，许多新兴领域和新兴技术不断涌现。有些领域所使用的技术用语通常具有较长的名称。适当放宽发明名称的字数限制，有利于准确地表明发明专利申请要求保护的的主题和类型，适应技术发展的要求。

2. 序列表的提交要求

第一部分第一章第 4.2 节对电子申请和纸件申请序列表的提交要求分别进行了规定，其中对于电子申请，新增了“应当提交一份符合规定的计算机可读形式序列列表作为说明书的一个单独部分”的规定。第二部分第十章第 9.2.3 节据此作适应性修改。

第三部分第一章第 3.2.1 节修改了进入国家阶段的国际申请序列表的提交要求，明确了在国际阶段序列列表作为说明书的单独部分提交的，在进入国家阶段后，只需提交一份符合规定的计算机可读形式的序列列表即可。相应地，不再对 40 0 页以上的核苷酸和/或氨基酸序列列表的提交形式进行单独规定。

修改解读

对于涉及核苷酸或者氨基酸序列表的普通国家申请，如果该申请为电子申请，申请人提供一份符合规定格式的计算机可读形式序列列表即可；如果该申请为纸件申请，仍需要提交单独编写页码的序列列表，并且在申请的同时提交与该序列列表相一致的计算机可读形式序列列表的副本。

对于进入中国国家阶段的国际申请，进一步简化了序列列表的提交要求，无论是电子申请还是纸件申请，仅需要提交一份符合规定的计算机可读形式的序列列表即可。

需要注意的是，根据《关于调整核苷酸或氨基酸序列表电子文件标准的公告》（国家知识产权局公告第 485 号），自 2022 年 7 月 1 日起，向国家知识产权局提交的国家专利申请和 PCT 国际申请，专利申请文件中含有序列表的，序列列表电子文件应符合 WIPO ST.26 标准要求。

3.摘要附图的提交方式

第一部分第一章第 4.5.2 节、第三部分第一章第 3.2.3 节等多个章节修改了摘要附图的提交方式，将“提交”摘要附图修改为“指定”摘要附图。

修改解读

专利法实施细则第二十六条第二款简化了专利申请文件的提交要求，将“提供”摘要附图修改为“指定”摘要附图，专利法实施细则第一百二十一条第一款第（五）项关于摘要附图也做了同样的修改。据此，审查指南进行了适应性修改。

4.在先申请文件副本的提交方式

第一部分第一章第 6.2.1.3 节增加了“依据专利法第十八条第一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”的规定。

修改解读

为切实减轻申请人的负担，专利法实施细则第十八条规定了强制代理的例外情形。审查指南适应性地进行了修改，增加了专利申请应当委托代理机构的情形下，申请人可以自行办理的专利事务，例如提交在先申请文件副本等。

三、结语

为了适应专利法及其实施细则的修改，进一步简化手续办理、优化审查流程，在审查指南相关部分进行了调整完善。其中，取消了我国对专利合作条约实施细则相关条款作出的保留的表述，新增了援引加入、超期优先权的恢复，优先

权要求的改正增加等内容，为完善专利审查制度，维护申请人的合法权益提供了有力保障。

出所：国家知识产权局ウェブサイト

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art_2199_189880.html