

## 《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的说明

### 一、制定《专利审查指南》修改的必要性和主要过程

为了提高实用新型和外观设计专利授权质量，2010年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》第四十四条就实用新型和外观设计专利申请的初步审查范围分别增加了《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款、第四款和第二十三条第一款，即审查实用新型专利申请是否明显不符合新颖性、实用性的规定，审查外观设计专利申请是否明显属于现有设计以及是否存在抵触申请的情形，从而在不改变实用新型和外观设计专利初步审查制度的前提下，适度扩大了初步审查的范围。2010年《专利审查指南》对上述规定进行了具体化，指明在对实用新型专利申请是否明显不具备新颖性、对外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款规定的审查中，一般不进行检索但在某些情况下应当进行检索。

尽管《专利审查指南》的上述规定对于提高实用新型和外观设计专利的授权质量起到了积极的作用，但是，由于在实用新型和外观设计专利申请的审查中，一般不进行检索，对于实用新型是否明显不具备新颖性、外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的审查受到了限制，使得一些落入现有技术或现有设计范围的专利申请得到授权，也使得不少同样的发明创造得到重复授权，影响了实用新型和外观设计专利的授权质量。

为进一步提高实用新型和外观设计专利的授权质量，国家知识产权局专利局审查业务管理部于2012年初启动了对《专利审查指南》第一部分第二章和第三章的修改工作，成立了主要由审查业务管理部指南处工作人员组成的修改工作组。工作组认为，在对实用新型专利申请进行是否明显不具备新颖性的审查中，以及在对外观设计专利申请进行是否明显不符合专利法第二十三条第一款规定的审查中，应鼓励审查员积极发现现有技术或现有设计，而不宜限制审查员获得现有技术或现有设计和抵触申请信息的途径，因此建议删除《专利审查指南》中“一般不通过检索”和“未经其检索”的表述。同样，对于审查员依照专利法第九条的规定进行的审查，亦不宜限制其发现同样的发明创造的途径，建议删除“一般不通过检索进行审查”的语句。

2012年8月，工作组就《专利审查指南》修改的内容征求专利局实用新型审查部和外观设计审查部的意见，根据汇总的意见对修改内容作了进一步的调整和完善。同年10月，工作组再次就《专利审查指南》的修改征求条法司、实用新型审查部和外观设计审查部的意见，并根据汇总的意见再次对修改内容进行完善，形成了《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（以下简称征求意见稿）。

### 二、《专利审查指南》修改的内容

#### （一）关于第一部分第二章的修改

##### 1. 对于第11节的修改

《专利审查指南》本节规定：“初步审查中，审查员一般不通过检索来判断实用新型是否明显不具备新颖性。审查员可以根据未经其检索获得的有关现有技术或抵触申请的信息判断实用新型是否明显不具备

新颖性。”

征求意见稿删除了第一句中“一般不通过检索”和第二句中“未经其检索”的表述。

## 2. 对于第 13 节的修改

《专利审查指南》本节规定：“初步审查中，对于实用新型专利申请依照专利法第九条的规定是否能够取得专利权，一般不通过检索进行审查。但审查员已经得知有申请人就同样的发明创造申请了专利的，应当进行审查。”

征求意见稿删除了其中“一般不通过检索进行审查”的语句，同时明确了审查员可以根据获得的同样的发明创造的专利申请进行审查。

### (二) 关于第一部分第三章的修改

#### 1. 对于第 8 节的修改

《专利审查指南》本节规定：“在外观设计专利申请的初步审查中，通常不进行检索，审查员仅需要根据申请文件的内容及一般消费者的常识，判断所要求保护的外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。

但是，审查员可以根据未经其检索获得的有关现有设计或抵触申请的信息判断外观设计是否明显不符合专利法第二十三条第一款的规定。”

征求意见稿删除了第一段中“通常不进行检索”的语句，以及对于外观设计专利申请是否明显不符合专利法第二十三条第一款规定的审查，删除了其中“仅需要根据申请文件的内容及一般消费者的常识判断”的限制；同时删除了第二段中“未经其检索”的语句，并将该段与第一段合并为一段。

#### 2. 对于第 11 节的修改

《专利审查指南》本节规定：“初步审查中，对于外观设计专利申请根据专利法第九条的规定是否能够取得专利权，一般不通过检索进行审查。但审查员已经得知有申请人就同样的外观设计提出了专利申请的，应当进行审查。”

征求意见稿删除了“一般不通过检索进行审查”的语句，同时明确了审查员可以根据获得的同样的外观设计专利申请进行审查。