

附件 2:

关于《专利审查指南修改草案 (征求意见稿)》的说明

一、《专利审查指南》修改背景和主要过程

2017 年底，为全面贯彻党中央国务院关于加强知识产权保护的一系列指示精神，国家知识产权局启动了以“提高专利审查效率、改进专利审查质量”为目标的《专利审查指南》(以下简称《指南》)完善性修改工作。在充分调研社会主体需求、总结审查实践问题的基础上，历时一年，形成《专利审查指南(征求意见稿)》。

本次《指南》修改任务主要体现在三个方面。一是贯彻落实党中央国务院关于“提高专利审查效率、改进专利审查质量”的指示精神，引导创新主体提高专利申请质量，固化有益审查实践经验。二是积极回应经济科技快速发展带来的专利保护与专利审批要求和社会对提高审查工作服务水平的诉求，对专利审查制度进行完善。三是进一步规范审查相关事务，对现行《指南》中涉及专利申请事项的不清楚、不合理之处进行澄清和优化。

二、主要修改内容

(一)关于发明专利申请初步审查相关内容的修改(第一部分第一章第 5.1.1、6.7.2.2 节)

1. 明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间(第

5.1.1 节 (3))

现行《指南》中对因分案申请存在单一性缺陷、申请人按照审查意见再次提出分案申请的情形，仅仅明确了申请人应当提交审查员发出的指明单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件，未明确规定再次分案申请的递交时间，实践中产生了不同理解。

此次修改在第一部分第一章第 5.1.1 节 (3) 中，明确“再次分案申请的递交时间应当根据该存在单一性缺陷的分案申请审核，不符合规定的，不得分案”，从而明确了审查标准，消除了理解上的分歧。此外，删除“未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理”、“并作结案处理”，使行文更加简洁。

2. 修改分案申请的申请人的相关规定 (第 5.1.1 节 (4))

此次修改删除现行《指南》中分案申请的申请人与原申请不一致时，应当提交有关申请人变更的证明材料的的规定，明确有资格提出分案申请的申请人应当是提出分案申请时原申请的申请人；针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。初步审查中，对于不符合上述规定的，分案申请视为未提出。同时对发明人的相关规定作了适应性修改。

与此同时，对提出分案或再次分案申请时涉及办理申请人著录项目变更的手续作了规范，即如果原申请的申请人需要转让原申请的申请权（或专利权），则应当在原申请的著录项目变更手续合格之后再提出分案申请。如果分案申请的申请人需要

转让该分案申请的申请权（或专利权），则应当在分案申请提出的同时或之后，办理著录项目变更手续。

3. 修改权利转移相关证明文件的规定(第 6.7.2.2 节(2))

为确保转让或赠与合同是当事人真实意思的表达，此次修改进一步明确转让和赠与合同应当由双方签字或者盖章，同时列举了需要进一步核实转让或者赠与双方主体资格的情形。

(二) 关于涉及图形用户界面的产品外观设计相关内容的修改(第一部分第三章第 4.2、4.3 节, 新增第 4.4 节)

2014 年 3 月，国家知识产权局对《指南》进行了修改（第 68 号局令），将属于通电后显示图形用户界面的产品纳入了外观设计专利保护客体范围之内。

为了使现有审查规则符合图形用户界面的产品外观设计的发展趋势，同时使现有审查规则更具可操作性，便于审查员和申请人使用，此次修改一方面将涉及图形用户界面的产品外观设计审查规则中有关产品名称、视图提交和简要说明的内容合并为《指南》第一部分第三章第 4.4 节，同时对产品名称、设计图片或照片提出更具体的要求，并进一步简化提交视图的要求。

(三) 关于发明专利申请实质审查相关内容的修改(第二部分第四章第 3.2.1.1、6.4 节, 第八章第 4.2、4.10.2.2 节)

为提高专利审查质量和效率，引导高质量专利申请，推动专利事业高质量发展，对发明专利申请实质审查相关内容进行修改。

第一，修改第二部分第八章第 4.2 节，进一步规范审查员

正确理解发明的一般路径。

第二，为进一步完善“三步法”评价创造性的相关规定，强调不能仅仅依据区别特征的一般作用或在对比文件中的作用，而应首先根据其在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题。同时，进一步强调在适用三步法评判创造性时，对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑上述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果（第二部分第四章第3.2.1.1节）。

第三，为了提高专利审查质量和效率，引导高质量专利申请，明确在评价创造性时，权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征，对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响，其中“技术问题”通常为申请人在说明书中提出的发明所要解决的技术问题或者审查过程中确定的发明实际解决的技术问题。并相应增加了一个实例（第二部分第四章第6.4节）。

第四，为回应社会需求，规范审查员在创造性评述时对公知常识的引用，规定如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当首先能够提供相应的证据予以证明或说明理由。对于将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识的，审查员通常应当提供证据予以证明（第二部分第八章第4.10.2.2节（4））。

（四）关于检索相关内容的修改(第二部分第七章第2、5、

6、8.1、10、12节)

为将审查实践中总结出的有关检索的有益经验进行固化，提高审查员检索效能，修改《指南》第二部分第七章，具体包括修订有关审查用检索资料的形式和类型；重新编写检索过程和检索策略的规范；规定检索的最低限度数据库，进一步明确中止检索的原则；完善“不必检索的情况”的规定；规范检索信息记录的内容等。

(五)关于会晤、电话讨论相关内容的修改(第二部分第八章第4.11、4.12、4.13节)

1. 修改电话讨论及其他方式的相关规定(第4.11、4.13节)

为了提高审查员与申请人的沟通效率，促进审查员对于发明和现有技术的理解，提高审查质量和效率，此次修改放宽了电话讨论的限制。主要包括：一是放宽讨论的时机限制，在实质审查的过程中，只要有需要都可以启动电话讨论，并非仅用于继续审查程序；二是放宽讨论的内容范围，使讨论的范围不再局限于形式问题，也包括对发明和现有技术的理解或者申请中存在的问题等；三是将启动讨论的主体扩展为审查员和申请人；四是将电话讨论等方式和会晤并列，不再将电话讨论等方式置于仅用于解决个别问题的次要位置。

此外，还新增视频会议、电子邮件等作为审查员与申请人进行讨论的方式，便利审查员与申请人的沟通。

与之相适应，为了避免给审查员增加不必要的负担，对审查

员记录并存档电话讨论的内容不再作强制性要求。

此次修改还明确，对于在前述讨论中审查员同意的修改内容，申请人均需要正式提交经过该修改的书面文件。

2. 修改会晤的相关规定（第 4.12 节）

为促进审查员与申请人的沟通，增进双方的相互理解，提高专利审查质量与效率，此次修改进一步明确举行会晤的原则，即“有利于澄清问题，消除分歧，促进理解”。同时，为了避免不必要的会晤影响审查工作，列举了审查员可以拒绝申请人会晤请求的情形，如“通过书面方式、电话讨论等，双方意见已经表达充分，相关事实认定清楚的”。

同时，适当放宽了举行会晤的时机限制。现行《指南》将会晤举行的时间严格限制在发出第一次审查意见通知书之后，然而，在审查实践中存在发出第一次审查意见通知书前进行会晤的需求，尤其是当申请的技术方案非常复杂，有必要在发出第一次审查意见通知书前通过会晤来现场演示或解释发明的技术方案，此类会晤能够帮助审查员准确理解发明、客观认定事实、与现有技术进行比对，同样有利于申请人理解即将在第一次审查意见通知书中提出的审查意见的事实基础和理由。因此，此次修改规定审查员和申请人可以在实质审查程序中的任何阶段发起会晤约请或要求。

（六）关于人类胚胎干细胞相关内容的修改（第二部分第一章第 3.1.2 节、第二部分第十章第 9.1.1 节）

近年来，随着人类胚胎干细胞技术的快速发展，一些创新主

体对人类胚胎干细胞技术的专利保护要求日渐迫切。为顺应这一趋势和要求，在调查国内相关法律法规限制、参考国外专利局相关做法的基础上，拟通过此次《指南》修改，不再对“未经过体内发育的受精 14 天以内的人胚胎分离或者获取干细胞技术”的专利保护以专利法第 25 条为由持完全排斥态度。

此次修改在第二部分第一章第 3.1.2 节中对“人胚胎的工业或商业目的的应用”增加了排除性规定，明确如果发明创造是利用未经过体内发育的受精 14 天以内的人胚胎分离或者获取干细胞的，则不能以“违反社会公德”为理由拒绝授予专利权。同时对应删除现行《指南》第二部分第十章第 9.1.1.1 节的内容，并在第 9.1.1.2 节中明确“人类胚胎干细胞不属于处于各个形成和发育阶段的人体”。

(七)关于无效宣告程序相关内容的修改(第四部分第三章第 3.3 节)

在不损害请求人请求权的前提下，为减轻请求人全面说明各种证据具体结合方式的负担，突显案件争议焦点，提高审查质量和效率，快速解决双方争议，保障双方当事人的利益，此次修改明确在无效宣告程序中，请求人提交多篇对比文件，指明采用结合对比方式，并存在两种或者两种以上结合方式的，应当首先将最主要的结合方式进行比较分析。未明确最主要结合方式的，则默认第一组对比文件的结合方式为最主要结合方式。

(八)关于三种专利申请的审查顺序相关内容的修改(第二部分第八章第 3.4 节、新增第五部分第七章第 8 节)

1. 集中规定三种专利申请的审查顺序（第二部分第八章第3.4节、第五部分第七章第8节）

为系统性地对三种专利申请的审查顺序进行统一规定，此次修改删除第二部分第八章第3.4节，在第五部分第七章新增第8节，对发明、实用新型、外观设计专利申请审查顺序的一般原则、优先审查程序、延迟审查程序，在《指南》中以集中方式予以规范。关于专利局自行启动实质审查的情形也集中在该新增的第五部分第七章第8.4节中。此外，还特别明确，“对于发明专利申请，一般应当按照提出实质审查请求的先后顺序启动实质审查”；而对于继续审查和分案审查的审查顺序不再进行具体规定。

2. 明确同日申请中的发明专利申请不予优先审查（第五部分第七章8.2节）

同日申请是指同一申请人同日（仅指申请日）就同样的发明创造既申请实用新型又申请发明。目前，实用新型的授权周期短于发明优先审查的授权周期，因此，在同日申请中实用新型专利申请快速审批授权的情况下，再对同日申请中的发明专利申请进行优先审查，将会造成优先审查行政资源的浪费。故此次修改明确，对于同日申请中的发明专利申请一般不予优先审查。

同时，为与已施行的《专利优先审查管理办法》（2017）一致，此次修改将可以请求优先审查的专利申请种类扩展为发明、实用新型和外观设计三种专利申请。

3. 增设延迟审查程序（第五部分第七章 8.3 节）

为落实《“十三五”国家知识产权保护和运用规划重点任务分工方案》中“改进审查周期管理，满足创新主体多样化需求”的要求，在现行《指南》第五部分第七章增设第 8.3 节，引入延迟审查程序，并明确提出延迟审查请求的时机和延迟审查的期限。

将发明专利申请延迟审查请求的时机限定为提出实质审查请求的同时，并明确发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效。实用新型和外观设计延迟审查请求，应当由申请人在提交实用新型和外观设计申请的同时提出。延迟审查的期限依申请人请求可以为 1 年、2 年或 3 年。必要时，专利局可以自行启动审查程序，此时申请人提出的延迟审查请求视为未提出。其中“必要时”一般指对国家利益或公共利益具有影响的专利申请，国务院专利行政部门将依职权中止该专利申请的延迟等待，使之进入正常审查程序，或者自行进行处理。

(九)关于缴费信息补充相关内容的修改(第五部分第二章第 7 节)

现行《指南》规定申请人通过邮局或者银行汇付缴纳专利费用时遗漏必要缴费信息的，可以通过传真或者电子邮件的方式补充。为了方便申请人补充缴费信息，2017 年 1 月 1 日“专利缴费信息网上补充及管理系统”上线运行。目前使用该系统补充缴费信息的比例已达 95% 以上。使用传真和电子邮件方式的比例不断下降，其中很多还属于通过网上系统补充信息之后又

通过传真和电子邮件的方式重复补充的情形，为此，国家知识产权局需要进行交叉核实，降低了费用审查的效率。为此建议取消通过传真和电子邮件方式补充缴费信息，统一调整为通过专利缴费信息网上补充及管理系统补充专利缴费信息。在指南中体现为“专利局规定的方式及要求”这种上位表述，具体的缴费信息补充方式适时通过公告的形式另行公布。