

第5章 发明专利的审查

5.1 发明专利申请的初步审查

根据《专利法》第三十四条的规定,国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满 18 个月,即行公布。国务院专利行政部门也可以根据申请人的请求早日公布其申请。因此,发明专利申请的初步审查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。

专利申请公布时的说明书、权利要求书和说明书摘要的文字应当整齐清晰,不得涂改,行间不得加字。说明书附图、说明书摘要附图的线条(如轮廓线、点画线、剖面线、中心线、标引线等)应当清晰可辨。文字和线条应当是黑色,并且足够深,背景干净。文字和附图的版心四周不应有框线。各种文件的页码应当分别连续编写。

5.1.1 初步审查及事务处理的范围

初步审查及事务处理的范围如下。

(1) **申请文件的形式审查**,包括专利申请是否包含《专利法》第二十六条规定的申请文件,以及这些文件格式上是否明显不符合《专利法实施细则》第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十四条的规定,或者不符合《专利法实施细则》第四条、第十六条第一款、第一百一十八条、第一百二十条的规定。

(2) **申请文件的明显实质性缺陷审查**,包括专利申请是否明显属于《专利法》第五条、第二十五条的规定,或者不符合《专利法》第十八条、第十九条第一款的规定,或者明显不符合《专利法》第三十一条第一款、第三十三条或者《专利法实施细则》第二条第一款、第十八条、第二十条的规定。

(3) **其他文件的形式审查**,包括与专利申请有关的其他手续和文件是否符合《专利法》第二十四条、第二十九条、第三十条以及《专利法实施细则》第七条、第八条、第十四条、第十六条第三款和第四款、第二十五条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条、第三十七条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第八十六条、第九十八条的规定。

(4) **有关费用的审查**,包括专利申请是否按照《专利法实施细则》第九十条、第九十二条、第九十三条、第九十七条的规定缴纳了相关费用。

5.1.2 发明专利申请初步审查的主要任务

发明专利申请初步审查的主要任务如下。

(1) 审查申请人提交的申请文件是否符合《专利法》及其实施细则的规定,发现存在可以补正的缺陷时,通知申请人以补正的方式消除缺陷,使其符合公布的条件;发现存在不可克服的缺陷时,发出审查意见通知书,指明缺陷的性质,并通过驳回的方式结束审查程序。

(2) 审查申请人在提出专利申请的同时或者随后提交的与专利申请有关的其他文件是否符合专利法及其实施细则的规定,发现文件存在缺陷时,根据缺陷的性质,通知申请人以补正的方式消除缺陷,或者直接作出文件视为未提交的决定。

(3) 审查申请人提交的与专利申请有关的其他文件是否是在《专利法》及其实施细则规定的期限内或者知识产权局指定的期限内提交;期满未提交或者逾期提交的,根据情况作出申请视为撤回或者文件视为未提交的决定。

(4) 审查申请人缴纳的有关费用的金额和期限是否符合《专利法》及其实施细则的规定,费用未缴纳或者未缴足或者逾期缴纳的,根据情况作出申请视为撤回或者请求视为未提出的决定。

5.1.3 初步审查和事务处理中应遵循的原则

初步审查程序中,审查员应当遵循以下审查原则。

1. 保密原则

审查员在专利申请的审批程序中,根据有关保密规定,对于尚未公布、公告的专利申请文件和与专利申请有关的其他内容,以及其他不适宜公开的信息负有保密责任。

2. 书面审查原则

审查员应当以申请人提交的书面文件为基础进行审查,审查意见(包括补正通知)和审查结果应当以书面形式通知申请人。初步审查程序中,原则上不进行会晤。

3. 听证原则

审查员在作出驳回决定之前,应当将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人,至少给申请人一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。审查员作出驳回决定时,驳回决定所依据的事实、理由和证据,应当是已经通知过申请人的,不得包含新的事实、理由和/或证据。

4. 程序节约原则

在符合规定的情况下,审查员应当尽可能提高审查效率,缩短审查过程。对存在可以通过补正克服的有缺陷的申请,审查员应当进行全面审查,并尽可能在一次补正通知书中指出全部缺陷。对存在不可能通过补正克服的有实质性缺陷的申请,审查员可以不对申请文件和其他文件的形式缺陷进行审查,在审查意见通知书中可以仅指出实质性缺陷。

5.1.4 发明专利申请的初步审查内容

发明专利申请的初步审查内容如下。

- (1) 申请人的申请文件是否完备,撰写是否符合《专利法》及其实施细则的规定。
- (2) 申请人的身份是否合法,各种证明文件是否齐全。申请人是外国人的,是否依法委托代理。
- (3) 申请专利的发明创造是否属于违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益及不授予专利权的对象。
- (4) 申请人是否缴纳了申请费等。

5.1.5 发明专利申请文件的初步审查

重要部分的初步审查如下。

1. 发明名称

请求书中的发明名称和说明书中的发明名称应当一致。发明名称应当简短、准确地表明发明专利申请要求保护的主题和类型。发明名称中不得含有非技术词语,例如,人名、单位名称、商标、代号、型号等;也不得含有含糊的词语,例如“及其他”“及其相似物”等;也不得仅使用笼统的词语,致使未给出任何发明信息,例如,仅用“方法”“装置”“组合物”“化合物”等词作为发明名称。

发明名称一般不得超过 25 个字,特殊情况下,例如,化学领域的某些发明,可以允许最多到 40 个字。

2. 说明书撰写形式的审查

说明书第一页第一行应当写明发明名称,该名称应当与请求书中的名称一致,并左右居中。发明名称前面不得冠以“发明名称”或者“名称”等字样。发明名称与说明书正文之间应当空一行。

说明书的格式应当包括以下各部分,并在每一部分前面写明标题:技术领域,背景技术,发明内容,附图说明,具体实施方式。

说明书无附图的,说明书文字部分不包括附图说明及其相应的标题。

说明书文字部分可以有化学式、数学式或者表格,但不得有插图。

说明书文字部分写有附图说明的,说明书应当有附图。说明书有附图的,说明书文字部分应当有附图说明。

说明书文字部分写有附图说明但说明书无附图或者缺少相应附图的,应当通知申请人删除说明书文字部分的附图说明,或者在指定的期限内补交相应附图。申请人补交附图的,以向知识产权局提交或者邮寄补交附图之日为申请日,审查员应当发出重新确定申请书,并修改数据库中的申请日。申请人删除相应附图说明的,保留原申请日。

说明书应当用阿拉伯数字顺序编写页码。

3. 说明书附图的审查

说明书附图应当用制图工具和黑色墨水绘制,线条应当均匀清晰、足够深,不得着色和涂改,不得使用工程蓝图。

剖面图中的剖面线不得妨碍附图标记线和主线条的清楚识别。

几幅附图可以绘制在一张图纸上。一幅总体图可以绘制在几张图纸上,但应当保证每一张上的图都是独立的,而且当全部图纸组合起来构成一幅完整总体图时又不互相影响其清晰程度。附图的周围不得有与图无关的框线。附图总数在两幅以上的,应当使用阿拉伯数字顺序编号,并在编号前冠以“图”字,例如,图 1、图 2。该编号应当标注在相应附图的正下方。

附图应当尽量竖向绘制在图纸上,彼此明显分开。当零件横向尺寸明显大于竖向尺寸必须水平布置时,应当将附图的顶部置于图纸的左边。一页图纸上有两幅以上的附图,且有一幅已经水平布置时,该页上其他附图也应当水平布置。

附图标记应当使用阿拉伯数字编号。说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现,附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分提及。申请文件中表示同一组成部分的附图标记应当一致。

附图的大小及清晰度,应当保证在该图缩小到三分之二时仍能清晰地分辨出图中各个细节,并适合用照相制版、静电复印、缩微等方式大量复制。

同一附图中应当采用相同比例绘制,为使其中某一组成部分清楚显示,可以另外增加一幅局部放大图。附图中除必需的词语外,不得含有其他注释。附图中的词语应当使用中文,必要时,可以在其后的括号里注明原文。

流程图、框图应当作为附图,并应当在其框内给出必要的文字和符号。一般情况不得使用照片作为附图,但特殊情况下,例如,显示金相结构或者组织细胞时,可以使用照片贴

在图纸上作为附图。

说明书附图应当用阿拉伯数字顺序编写页码。

5.2 发明专利的实质审查程序

根据《专利法》第三十九条的规定,发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定。

对发明专利申请进行实质审查的目的在于确定发明专利申请是否应当被授予专利权,特别是确定其是否符合专利法有关新颖性、创造性和实用性的规定。

实质审查程序的启动。根据《专利法》第三十五条第一款的规定,实质审查程序通常由申请人提出请求后启动。根据该条第二款的规定,实质审查程序也可以由国务院专利行政部门启动。

5.2.1 实质审查程序概要及若干基本原则

1. 实质审查程序概要

在发明专利申请的实质审查程序中可能发生的行为如下。

(1) 对发明专利申请进行实质审查后,审查员认为该申请不符合《专利法》及其实施细则的有关规定的,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;审查员发出通知书(审查意见通知书、分案通知书或提交资料通知书等)答复可能反复多次,直到申请被授予专利权、被驳回、被撤回或者被视为撤回。

(2) 对经实质审查没有发现驳回理由,或者经申请人陈述意见或修改后消除了原有缺陷的专利申请,审查员应当发出授予发明专利权的通知书。

(3) 专利申请经申请人陈述意见或者修改后,仍然存在通知书中指出过的属于《专利法实施细则》第五十三条所列情形的缺陷的,审查员应当予以驳回。

(4) 申请人无正当理由对审查意见通知书、分案通知书或者提交资料通知书等逾期不答复的,审查员应当发出申请被视为撤回通知书。

此外,根据需要,审查员还可以按照本指南的规定在实质审查程序中采用会晤、电话讨论和现场调查等辅助手段。

2. 实质审查程序中的基本原则

1) 请求原则

除《专利法》及其实施细则另有规定外,实质审查程序只有在申请人提出实质审查请

求的前提下才能启动。审查员只能根据申请人依法正式呈请审查(包括提出申请时、依法提出修改时或者答复审查意见通知书时)的申请文件进行审查。

2) 听证原则

在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会,即审查员作出驳回决定时,驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。

3) 程序节约原则

在对发明专利申请进行实质审查时,审查员应当尽可能地缩短审查过程。换言之,审查员要设法尽早地结案,因此,除非确认申请根本没有被授权的前景,审查员应当在第一次审查意见通知书中,将申请中不符合《专利法》及其实施细则规定的所有问题通知申请人,要求其在指定期限内对所有问题给予答复,尽量减少与申请人通信的次数,以节约程序。

但是,审查员应当注意,不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。

5.2.2 实质审查的步骤

实质审查的步骤主要包括文本的审查、阅读和理解申请文件、检索、核实优先权、全面审查。

1. 申请文件的核查与实审准备

审查员应当查对申请文档中是否有实质审查请求书,其提交的时间是否在自申请日起三年之内,是否有发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书;知识产权局决定自行对发明专利申请进行实质审查的,是否有经局长签署的通知书和已经通知申请人的记录。

审查员应当查对实质审查所需要的文件(包括原始申请文件及公布的申请文件,如果申请人对申请文件进行了主动修改或在初审期间应知识产权局的要求做过修改,还应当包括经修改的申请文件)是否齐全。

申请人要求外国优先权的,审查员应当查对申请文档中是否有要求优先权声明以及经受理在先申请的国家或者政府间组织的主管部门出具的在先申请文件的副本;申请人要求本国优先权的,审查员应当查对申请文档中是否有要求优先权声明以及在中国第一次提出的专利申请文件的副本。

2. 实质审查

1) 审查的文本

审查员首次审查所针对的文本通常是申请人按照《专利法》及其实施细则规定提交的

原始申请文件或者应知识产权局初步审查部门要求补正后的文件。

申请人在提出实质审查请求时,或者在收到知识产权局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,对发明专利申请进行了主动修改的,无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。

申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的,应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。申请人在上述规定以外的时间对申请文件进行的主动修改,一般不予接受,其提交的经修改的申请文件,不应作为审查文本。审查员应当在审查意见通知书中告知此修改文本不作为审查文本的理由,并以之前的能够接受的文本作为审查文本。如果申请人进行的修改不符合《专利法实施细则》第五十一条第一款的规定,但审查员在阅读该经修改的文件后认为其消除了原申请文件存在的应当消除的缺陷,又符合《专利法》第三十三条的规定,且在该修改文本的基础上进行审查将有利于节约审查程序,则可以接受该经修改的申请文件作为审查文本。

2) 阅读申请文件并理解发明

审查员在开始实质审查后,首先要仔细阅读申请文件,力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题,理解解决所述技术问题的技术方案,并且明确该技术方案的全部必要技术特征,特别是其中区别于背景技术的特征,还应了解该技术方案所能带来的技术效果。审查员在阅读和理解发明时,可以做必要的记录,便于进一步审查。

3) 对缺乏单一性申请的处理

专利申请缺乏单一性的缺陷有时是明显的,有时要通过检索与审查后才能确定。缺乏单一性的缺陷既可能存在于相互并列的独立权利要求之间,也可能因所引用的独立权利要求不具备新颖性或创造性而存在于相互并列的从属权利要求之间,还可能存在于一项权利要求的多个并列技术方案之间。

对于缺乏单一性的申请,审查员可以采用下述之一的方法进行处理。

(1) 通知申请人修改。审查员在阅读申请文件时,立即能判断出申请的主题之间明显缺乏单一性的,可以暂缓进行检索,先向申请人发出分案通知书,通知申请人在指定的两个月期限内对其申请进行修改。

(2) 检索后再通知申请人修改。检索后才能确定申请的主题之间缺乏单一性的,审查员可以视情况决定是暂缓进一步检索和审查还是继续进一步检索和审查。

审查员在阅读申请文件时,立即能判断出申请的主题之间明显缺乏单一性的,可以暂缓进行检索,先向申请人发出分案通知书,通知申请人在指定的两个月期限内对其申请进

行修改。

(3) 检索后再通知申请人修改。检索后才能确定申请的主题之间缺乏单一性的,审查员可以视情况决定是暂缓进一步检索和审查还是继续进一步检索和审查。

5.2.3 实质审查的内容

为节约程序,审查员通常应当在发出第一次审查意见通知书之前对专利申请进行全面审查,即审查申请是否符合《专利法》及其实施细则有关实质方面和形式方面的所有规定。

审查的重点是说明书和全部权利要求是否存在《专利法实施细则》第五十三条所列的情形。一般情况下,首先审查申请的主题是否属于《专利法》第五条、第二十五条规定的不授予专利权的情形;是否符合《专利法》第二条第二款的规定;是否具有《专利法》第二十二条第四款所规定的实用性;说明书是否按照《专利法》第二十六条第三款的要求充分公开了请求保护的主体。然后审查权利要求所限定的技术方案是否具备《专利法》第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性;权利要求书是否按照《专利法》第二十六条第四款的规定,以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围;独立权利要求是否表述了一个解决技术问题的完整的技术方案。在进行上述审查的过程中,还应当审查权利要求书是否存在缺乏单一性的缺陷;申请的修改是否符合《专利法》第三十三条及《专利法实施细则》第五十一条的规定;分案申请是否符合《专利法实施细则》第四十三条第一款的规定;对于依赖遗传资源完成的发明创造,还需审查申请文件是否符合《专利法》第二十六条第五款的规定。

如果审查员有理由认为申请所涉及的发明是在中国完成,且向外国申请专利之前未报经知识产权局进行保密审查,应当审查申请是否符合《专利法》第二十条的规定。

申请不存在《专利法实施细则》第五十三条所列情形,或者虽然存在《专利法实施细则》第五十三条所列情形的实质性缺陷但经修改后仍有授权前景的,为节约程序,审查员应当一并审查其是否符合《专利法》及其实施细则的其他所有规定。

审查员在检索之后已经确切地理解了请求保护的主体及其对现有技术作出的贡献的,这一阶段的主要工作是根据检索结果对上述审查重点作出肯定或者否定的判断。

1. 审查权利要求书

根据《专利法》第二十六条第四款的规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。根据《专利法》第五十九条第一款的规定,专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。因此,实质审查应当围绕权利要求书,特别是独立权利要

求进行。

一般情况下,在确定申请的主题不属于《专利法》第五条、第二十五条规定的不授予专利权的情形,符合《专利法》第二条第二款的规定,具有《专利法》第二十二条第四款所规定的实用性,且说明书充分公开了请求保护的主体后,应当对权利要求书进行下述审查。

(1) 如果经审查认为独立权利要求不具备新颖性或创造性,则应当进一步审查从属权利要求是否具备新颖性和创造性。如果经审查认为全部独立权利要求和从属权利要求均不具备新颖性或创造性,则对权利要求书不必再继续进行审查。

如果经审查认为独立权利要求具备新颖性和创造性,或者虽然独立权利要求不具备新颖性或创造性,但是从属权利要求具备新颖性和创造性,则该申请有被授予专利权的前景,审查员应当遵循程序节约的原则,对权利要求书进行下述第(2)~(7)项的审查。

(2) 审查权利要求书中的全部权利要求是否得到说明书(及其附图)的支持,以及是否清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

(3) 审查独立权利要求是否表述了一个针对发明所要解决的技术问题的完整的技术方案。判断独立权利要求的技术方案是否完整的关键,在于查看独立权利要求是否记载了解决上述技术问题的全部必要技术特征。

(4) 审查从属权利要求是否符合《专利法实施细则》第二十条第三款及第二十二条的规定。

(5) 审查一项发明是否只有一个独立权利要求,并且该独立权利要求写在同一发明的从属权利要求之前。

(6) 审查权利要求书中的技术语(科技术语)是否符合专利法实施细则第三条第一款的规定,是否与说明书中使用的技术语一致。

(7) 如果检索出任何单位或个人在同一申请日向知识产权局提交的属于同样的发明创造的对比文件,应当注意避免对相同权利要求的重复授权。如果两件或两件以上的发明专利申请涉及同样的发明创造,则应当由同一审查员进行审查,原则上由最先提出转案要求的审查员审查。

对于某些申请,由于存在例如权利要求不清楚等问题,而导致审查员无法先审查该申请权利要求的新颖性和创造性,则应当先就这些问题进行审查。同时审查员也可以根据对说明书的理解,就说明书中的技术方案给出有关新颖性或创造性的审查意见,供申请人参考。

2. 审查说明书和摘要

说明书(及其附图)应当清楚、完整地公开发明,使所属技术领域的技术人员能够实

现。同时,说明书作为权利要求书的依据,在确定专利权的保护范围时,用于解释权利要求的内容。

对于说明书(及其附图),审查员应当审查下列内容。

(1)说明书(及其附图)是否清楚、完整地公开了发明,使所属技术领域的技术人员能够实现;说明书中记载的技术方案能否解决发明的技术问题并取得预期的有益效果。

(2)各权利要求的技术方案所表述的请求保护的范围能否在说明书中找到根据,且说明书中发明内容部分所述的技术方案与权利要求所限定的相应技术方案的表述是否一致。

(3)说明书是否包含《专利法实施细则》第十七条规定的相关内容,是否按照规定的方式和顺序撰写,并且用词规范、语句清楚。

如果发明的性质使采用其他方式或者顺序撰写说明书能节约篇幅并有利于他人准确地理解发明,则根据《专利法实施细则》第十七条第二款的规定,这种撰写也是允许的。

专利申请包含一个或多个核苷酸或氨基酸序列的,应当审查说明书是否包括符合规定的序列表。

对于有附图的申请,应当审查附图是否符合《专利法实施细则》第十八条的规定。

在不需要附图的申请中,其说明书可以不包括《专利法实施细则》第十七条第一款第(四)项的内容。

3. 审查其他申请文件

对于依赖遗传资源完成的发明创造,审查员还应当审查申请人是否提交了知识产权局制定的遗传资源来源披露登记表,该遗传资源来源披露登记表中是否说明了该遗传资源的直接来源和原始来源;对于未说明原始来源的,是否说明了理由。

5.2.4 有关申请文件修改的审查

根据《专利法》第三十三条的规定,申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。国际申请的申请人根据专利合作条约规定所提交的修改文件,同样应当符合《专利法》第三十三条的规定。

根据《专利法实施细则》第五十一条第一款的规定,发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到知识产权局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。

根据《专利法实施细则》第五十一条第三款的规定,申请人在收到知识产权局发出的