

新修改的《专利审查指南》定于 2019 年 11 月 1 日起施行，为更好地引导专利

申请和审查实践，现对本次指南修改的主要内容进行介绍和解读。

### **修改背景**

为深入落实习近平总书记关于“提高知识产权审查质量和审查效率”的重要指示，全面贯彻国务院深化“放管服”改革的具体部署，国家知识产权局启动了《专利审查指南》(下称《指南》)修改工作。此次修改充分考虑了新技术快速发展的需要，积极回应了创新主体对审查规则和审查模式的新诉求，认真总结了审查工作中的有益经验，同时也对现行规定中的不清楚事项进行了澄清和优化，力图实现提高审查质量和效率、支撑创新驱动发展的目标。

### **修改过程**

2017 年底国家知识产权局启动《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，形成《专利审查指南(征求意见稿)》，并于 2019 年 4 月 4 日至 5 月 5 日向社会公开征求意见。在收到意见后，经整理、归纳、分析和论证，对合理意见予以采纳，并据此对草案作进一步修改完善，形成了《专利审查指南修改草案(送审稿)》。2019 年 8 月，《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》经审议通过，于 2019 年 9 月 23 日由国家知识产权局第三二八号公告发布。新修改的《专利审查指南》于 2019 年 11 月 1 日起施行。

## 修改内容

### (一)关于发明专利申请初步审查相关内容的修改

#### 1.明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间(第一部分第一章第5.1.1节(3))

《指南》修改进一步明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核，并且进一步简化再次提出分案申请的手续，取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的要求。

## 修改解读

现行《指南》规定申请人需要针对分案申请再次提出分案申请的，再次提出的分案申请的递交时间仍应当根据原申请审核，但是因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。这一“除外”情形是考虑到再次提出分案申请时原申请可能已授权或已失效，在审查员指出分案申请存在单一性缺陷的情况下，为维护申请人的权益，再次分案的递交日不再根据原申请审核。但是由于此处的“除外”未具体明确再次分案申请递交时间的审查标准，实践中对此产生了两种不同的理解，一种观点认为只需要提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件，而不需要审核针对的分案申请的状态，另一种观点认为不仅需要提交相关复印件，还需要审核针对的分案申请的状态，这也造成了审查标准执行不一致的情形。《专利法实施细则》第四十二条第一款规定，“一件专利申请包括两项以上发明、或实用新型或

者外观设计，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或视为撤回的，不能提出分案申请。”这一规定无论是分案申请，还是针对分案申请再次提出分案申请都应该遵守。因此，为了进一步明确审查标准，统一认识，消除分歧，此次修改明确了“再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。不符合规定的，不得以该分案申请为基础进行分案”。此外，为了贯彻落实国务院“放管服”决策部署，此次修改进一步简化了再次提出分案申请的手续，取消了提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的规定，进一步简化了再次提出分案申请的手续，减轻了申请人提交相关文件的负担。

## 2.修改分案申请的申请人和发明人的相关规定(第一部分第一章第5.1.1节(4))

《指南》修改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。同时为使相关规定更加清晰完整，还增加了再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中部分成员的规定。

### 修改解读

现行《指南》中规定分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同，不相同的，应当提交有关申请人变更的证明材料。而实际操作中，分案申请人会提交由双方签字的转让证明，来完成分案申请权的转

移，而并不按照一般权利转移的规定提交“著录项目变更申报书”。因此在审查证明文件之后，如无其他缺陷，审查员直接向分案申请的申请人发出发明专利申请初步审查合格通知书，而不再向原申请的申请人

发出任何通知。这样会导致原申请的申请人无法获知其分案申请的情况，给予伪造

分案申请可乘之机，极大地损害了申请人的利益。因此，此次修改明确只能由原申请的申请人提交分案申请，而当需要变更申请人时，则必须办理著录项目变更手续，从而有效地保障申请人的利益。

### 3.修改权利转移相关证明文件的规定(第一部分第一章第 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，《指南》修改进一步明确转让或者赠与合同应当由双方签字或者盖章，同时列举了必要时需要提交主体资格证明的情形，例如有当事人对专利申请权(或专利权)转让或者赠与有异议的等。

#### 修改解读

首先，根据《合同法》和《专利法》的相关规定，转让或者赠与专利申请权(或专利权)的，当事人应当订立书面合同。在《指南》中明确转让和赠与合同应当由双方当事人签字或者盖章，这一规定与审查实践一致。其次，专利申请权(或专利权)是申请人(或专利权人)的财产权，作为行政机关，对行政相对人的财产权的变更登记应谨慎对

待。为避免当事人通过伪造他人签章，擅自转让他人专利申请权 (或专利权)的情况发生，在审查权利转让或者赠与的变更请求时，要求双方当事人必要时应当提交主体资格证明，以辅助判断转让合同是否是当事人真实意思表示，进而可以有效降低因仿冒签名形成的虚假证明文件而变更合格的可能性。

## (二)关于外观设计相关内容的修改

### 4.修改涉及图形用户界面的产品外观设计的相关规定(第一部分第三章第 4.4、 7.4 节)

为顺应图形用户界面外观设计领域的发展趋势，更好地保护图形用户界面设计的创新成果，《指南》修改进一步规范了涉及图形用户界面产品外观设计的产品名称和简要说明的撰写要求，放宽了图形用户界面视图提交的限制，弱化了图形用户界面与最终产品的联系，解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题。

#### 修改解读

自 2014 年 5 月 1 日国家知识产权局第六十八号局令将包括图形用户界面的产品纳入了外观设计专利保护客体以来，涉及图形用户界面的外观设计专利申请量逐

年增加，申请排在前列的，均是新兴互联网公司。这些创新主体设计的图形用户界

面一般都是通过互联网通用在手机、电脑、台式计算机显示装置上，而不是局限于

某一个具体产品之上。由于现行规定要求申请文件应采取实体产品与界面相结合的形式，那么对于具有通用性的图形用户界面就需要与不同的产品相结合来进行申请，这一规定造成了图形用户界面产品保护范围不明确以及侵权判定有争议的问题。此次《指南》修改通过放宽图形用户界面视图提交的限制，解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题，即对于设计要点仅在于图形用户界面的申请，将视图要求简化为至少提交一幅包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图，从而将图形用户界面与其具体所应用的产品脱钩。同时对于这种通用性图形用户界面，要求在简要说明中以穷举的形式明确其应用的最终产品。

### **(三)关于发明专利申请实质审查相关内容的修改**

#### **5.完善三步法评述的一般规定(第二部分第四章第 3.2.1.1 节)**

《指南》修改进一步完善“三步法”评述创造性的相关规定，明确了要根据区别特征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；并且规定对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所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。

#### **修改解读**

创造性是专利法对于发明创新高度的要求，评判创造性的关键在于尽可能客观衡量发明技术贡献的大小，使得最终授予的专利权能够与发明人对现有技术的真正贡献相匹配。在“三步法”判断方法中，发

明实际解决技术问题的确定是其中的难点，此次修改强调了在确定发明实际解决的技术问题时，不应仅仅基于区别特征本身固有的功能或作用，而应当根据区别特征在要求保护的整个方案中所能达到的技术效果，同时对于功能上彼此支持、存在相互作用关系的技术特征，在确定发明实际解决的技术问题时应当整体予以考虑。

#### 6.进一步规范审查员理解发明的一般路径(第二部分第八章第 4.2 节)

《指南》修改进一步规范审查员理解发明的一般路径，明确审查员在理解发明时应当充分了解背景技术整体状况、理解发明的技术方案所能带来的技术效果、明确发明相对于背景技术所作出的改进。

#### 修改解读

正确理解发明是审查员认定申请事实、客观评价创造性的前提，此次修改进一步

明确审查员在理解发明时，应当从说明书记载的背景技术出发，因为申请文件中记载的背景技术通常是发明人实施技术改进的对象，也是发明创造的真正技术起点。同时修改还进一步明确了审查员在理解发明时重点在于整体理解发明，应当把握发明对背景技术的改进思路，明晰发明的贡献。

#### 7.强化审查员的公知常识举证责任(第二部分第八章第 4.10.2.2 节)

《指南》修改明确在申请人对审查员引用的公知常识有异议时，审查员应当提供证据或说明理由;审查员将“发明点”认定为公知常识时，通常应当提供证据。

## 修改解读

此次《指南》修改规范了创造性评述中对公知常识的使用，有针对性地强化审查员的举证责任，一方面明确了如果申请人对审查员引用的公知常识有异议，审查员应当提供相应的证据予以证明或说明理由；另一方面明确了审查员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时通常应当提供证据予以证明。

### (四)关于检索相关内容的修改

#### 8.全面修改和完善检索相关规定(第二部分第七章第 2、5.3、5.4.2、6.2、6.3、8.1、10、12 节)

检索相关内容的修改涉及《指南》第二部分第七章，其目的是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，包括修改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。

## 修改解读

检索是专利审查的关键环节，检索质量是审查质量的核心和关键。现行《指南》有关检索的规定不能较好地适用于当前实际情况，在系统性和完整性方面有待完善，同时，随着文献资源存储形式的变化和智能检索技术的发展，对检索资源和检索方式也提出了新的要求。此次修改首先完善了有关审查用检索资料的形式和类型，规定审查员应当检索专利文献和非专利文献，专利文献包括中文专利文献和

外文专利文献，非专利文献主要包括国内外科技图书、期刊、学位论文、标准/协议、

索引工具及手册等。其次，重新编写了检索过程和检索策略的规范，将检索过程分

为初步检索、常规检索和扩展检索，并列出了各步骤中需要完成的具体检索任务和 要求，在检索策略部分系统完整地列出了审查员在制定和调整检索策略过程中需要 考虑思考的要点，包括选择检索系统或数据库、表达基本检索要素、构建检索式以 及调整检索策略。第三，规定了检索最低限度数据库的范围，并明确审查员在没有 获得对比文件而决定中止检索时，应当至少在最低限度数据库内进行了检索。最后， 完善了不必检索的情况的规定，规范了检索信息记录的内容等。通过此次修改，有 利于系统规范审查员的检索过程，引导审查员科学制定检索策略，提高检索质量。

### **(五)关于会晤、电话讨论相关内容的修改**

#### **9.关于会晤的修改(第二部分第八章第 4.12 节)**

《指南》修改明确了举行会晤的原则，适当放宽了举行会晤的时机限制，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。另外，为了避 免不必要的会晤影响审查效率，列举了审 查员可以拒绝申请人会晤请求的情形。

#### **修改解读**

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，此次修改将举行会晤的原则进行了明确，只要通过会晤能达到有益的目的，有利于澄清问题、消除分歧、促进理解，审查员就应当同意申请人提出的会晤要求。而为了避免不必要的会晤影响审查效率，同时也规定在通过书面、电话讨论等方式双方意见已经表达充分，相关事实认定清楚等情况下审查员可以拒绝申请人会晤请求。另外，由于现行《指南》将会晤的时间严格限制在发出第一次审查意见通知书之后，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，此类会晤有助于准确理解发明、客观认定事实，因此此次修改规定放宽了举行会晤的时机限制。

#### 10.关于电话讨论及其他方式的修改(第二部分第八章第 4.11、4.13 节)

为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时机、内容范围、启动主体等的限制，另外，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。与之相适应，不再对审查员记录并存档讨论的内容作强制性要求。另外还对申请人与审查员经过讨论的书面文件提交进行了规定。

#### 修改解读

现行《指南》在第 4.11.1 节“对申请继续审查后的处理”部分中规定“对个别的问题，如有可能，审查员可以用本章第 4.13 节所述的方式通

通过电话与申请人讨论”，此处引用电话讨论的撰写方式容易被认为电话讨论仅能在继续审查过程中采用，此次修改在第 4.13 节“电话讨论及其他方式”中明确电话讨论可以应用于整个实质审查过程中，并非仅用于继续审查程序，并在 4.11.1 节中删除了相应引用。其次，第 4.11.1 节还限定电话讨论仅针对继续审查中的个别问题，第 4.13 节也限定电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题，这些有关电话讨论可涉及的内容的规定过于局限，不能满足审查实践中的实际需要。因此，放宽了电话讨论的内容范围，使讨论的范围不再局限于形式问题和个别问题，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。

修改还将“审查员可以与申请人……”的语序进行了调整，不论审查员或是申请人均可以在实质审查中视需要在合适的时机积极主动地启动电话讨论，以利于实质审查的高效进行。除了书面审查、会晤和电话讨论外，远程通讯方式的出现为申请人与审查员之间的沟通交流提供了更多可选择的方式，修改增加了视频会议、电子邮件等其他沟通方式。与之相适应，不再对审查员记录并存档讨论的内容作强制性要求。

修改还进一步明确了除审查员可依职权修改的内容外，其他的在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，从而确保文件的法律效力。

## **(六)关于人类胚胎干细胞相关审查标准的修改**

## 11.关于人类胚胎干细胞相关审查标准的修改(第二部分第一章第3.1.2节、第二部分第十章第9.1.1节)

为顺应人类胚胎干细胞技术的快速发展和创新主体对相关技术专利保护的迫切需求，此次修改不再对“未经过体内发育的受精14天内的人类胚胎分离或者获取干细胞技术”的专利保护以专利法第5条为由完全排除。

### 修改解读

由于技术的局限性，早期获取人类胚胎干细胞只能通过破坏人自生胚胎的方式，导致人类胚胎干细胞的科学研究面临较大的伦理争议。

随着科技的不断发展，

人类胚胎干细胞领域不断涌现出新技术，体外获取技术已成为目前人类胚胎干细胞

的主要获取途径，这就避免了从体内获取干细胞的相关伦理争议。尤其地，受精

14天以内的囊胚还没有进行组织分化和神经发育，从体外发育14天以内的囊胚获得人类胚胎干细胞不存在违背伦理道德的问题，我国在2003年12月24日由科技部和卫生部颁布的《人类胚胎干细胞研究伦理指导原则》第六条第一款规定，“进行人类胚胎干细胞研究，必须遵守以下行为规范：(一)利用体外受精、体细胞核移植、单性复制技术或遗传修饰获得的囊胚，其体外培养期限自受精或核移植开始不得超过14天”。

由于人类胚胎干细胞因具有无限增殖及分化全能性而成为全球研究热点，其在疾病治疗和再生医学领域具有广阔的应用前景。因此，随着人类胚胎干细胞研究的深入和临床治疗曙光的出现，考虑到全社会最大利益的实现，此次修改不再对未经过体内发育的受精14天以内的人类胚胎分离或者获取干细胞技术的专利保护以专利法第5条为由完全排除。从而实现了对于部分胚胎干细胞研究相关发明给予适当专利保护的的目的，解决了目前“一刀切”的局面，符合我国产业科研政策的规定，也符合相关伦理道德的要求。

### **(七)关于在无效宣告程序相关内容的修改**

#### **12.关于无效宣告程序中对对比文件结合的相关修改(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，快速解决双方争议，《指南》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，应当首先比较分析最主要的结合方式。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。

#### **修改解读**

在发明和实用新型专利无效宣告案件审查实践中，部分请求人过度强调证据间不同的组合关系，不加区分地罗列多种证据结合方式来评价一项权利要求创造性，导致案件双方诉累、降低审查效率。这种

做法导致口头审理程序拖沓，不利于双方争议的快速解决，实质上损害到双方当事人的利益。因此，这种情况应当得到合理的规制。

《指南》的此次修改，既未损害请求人的请求权，也没有降低具体说明的标准，同时在请求书中明确请求人的主要主张，突显案件争议焦点，也有利于提升审查质量和效率，确保双方当事人的合理利益。

## **(八)关于缴费信息补充的修改**

### **13.关于缴费信息补充方式的修改(第五部分第二章第 7 节)**

《指南》修改删除了“通过传真或电子邮件的方式”等具体缴费信息补充方式的描述，对于补缴时限和补缴方式，采用“应当在汇款当日通过专利局规定的方式及要求补充”这一上位的语言表述;并删除第二段关于通过传真或电子邮件补充缴费信息时的具体操作要求。

#### **修改解读**

为进一步满足专利缴费人的缴费需求，推动“互联网+服务”的业务办理模式，使缴费人获得更方便快捷的缴费信息补充服务，减少相关缴费失误，我局开发了专利缴费信息网上补充及管理系统，可以替代传统传真及电子邮件补充缴费信息的方式。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。

## **(九)关于三种专利申请审查顺序相关内容的修改**

### **14.关于审序和优先审查的规定(第五部分第七章第 8.1、8.2 节)**

《指南》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一节，对发明、实用新型、外观设计专利申请审查顺序进行集中规定。并且为与已施行的《专利优先审查管理办法》保持一致，对优先审查相关内容作了适应性修改，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。此外，还明确同一申请人同日申请中的发明专利申请一般不予优先审查。

### 修改解读

此次修改主要将审查顺序和适用优先审查的具体情形作了集中规定和适应性修改。另外，针对同一申请人同日(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的情况，由于目前实用新型的审查周期短于发明优先审查的周期，因此，在同日申请中实用新型专利申请快速获得审批结果的情况下，不适合再对同日申请中的发明专利申请进行优先审查。故此次修改明确，对于同一申请人同日申请中的发明专利申请一般不予优先审查。

15.关于延迟审查的规定(第五部分第七章第 8.3 节) 《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入延迟审查制度，并明确提出延迟审查请求的时机和延迟审查的期限。发明专利申请延迟审查请求应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但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。外观设计延迟审查请求由申请人在提交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。

### 修改解读

给申请人提供更多的审查模式选择，可以使审查周期更好地与专利的市场化运作相协调、相匹配，满足创新主体多样化需求。具体来看，有的发明技术领域希望通过延迟审查获得更多时间考虑调整专利权利要求的布局与保护范围。而外观设计专利的审查周期较短，对一些研发周期较长的产品来说，外观设计专利公告的时间经常早于所述外观设计产品上市的时间，由于外观设计“所见即所得”的特点，很容易被抄袭，如果在外观设计权利人没有完全准备好商业应用的情况下，外观设计被披露，权利人的商业利益可能会受到损失。因此，此次《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入了延迟审查制度。而实用新型专利申请的延迟审查由于公众意见反馈存在较大的“潜水艇”专利风险，故此次修改未对其引入延迟审查制度。