

附件 2:

关于《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》的说明

一、修改背景

修改后的专利法已于 2021 年 6 月 1 日起施行，专利法实施细则（以下简称“细则”）也正在修改过程中。为在审查实践层面保障对专利法及其实施细则的贯彻落实，国家知识产权局在认真研究和论证的基础上，综合 2020 年 11 月 10 日公布的《专利审查指南修改草案（第二批征求意见稿）》、2021 年 8 月 3 日公布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》相关内容，形成本次《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》。本次征求意见稿的内容主要是针对前两次公众反馈的意见进行完善，并进一步对专利法及其实施细则相关规定进行的配套修改。未修改的部分不再征求意见。

二、初步审查部分修改内容和修改说明（第一部分）

（一）关于与公布准备有关请求的处理（第一部分第一章第 4.1.2 节、第 6.5 节、第 6.6 节，第五部分第五章第 3.1.1 节、第八章第 1.2.1.1 节）

根据公布准备的实际情况，明确作好公布专利申请文件印刷准备工作的时间一般为专利法第三十四条规定的十八个月前一

个月，同时适应性删除“满十五个月进行公布准备”的表述，并修改与公布准备有关其他请求，例如请求不公布发明人姓名、撤销提前公布声明、撤回专利申请、保密请求的提出等。

（二）关于联系人、代表人的修改（第一部分第一章第 4.1.4 节、第 4.1.5 节）

一是为规范无资质代理专利申请的行为，规定了申请人是单位且未委托专利代理机构的，应当提供联系人属于本单位工作人员的证明材料。二是根据电子申请提交方式的实际情况，规定电子申请的提交人视为代表人。

（三）关于以援引在先申请文件的方式补交申请文件的修改（第一部分第一章第 4.7 节）

适应细则修改草案关于以援引在先申请文件的方式补交申请文件制度（以下简称“援引加入”）的修改。一是对“以援引在先申请文件的方式补交遗漏的权利要求书或说明书”和“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”两类情形分别对援引加入提出时机、援引加入声明、补交文件等的审查作出规定。二是明确属于优先权要求恢复、优先权要求的增加或改正、分案申请情形的，不适用援引加入，申请人延误援引加入的相关期限时，不能依据现行细则第六条第二款请求恢复。

（四）关于优先权要求增加或改正的修改（第一部分第一章第 6.2.3 节）

适应细则修改草案关于优先权要求增加或改正制度进行的修改。一是对优先权要求增加或改正的请求时机、需提交的文件等规定。二是明确属于优先权要求恢复情形的，不适用细则修改草案该条优先权要求增加或改正的规定，申请人延误细则修改草案该条优先权要求的增加或改正的相关期限时，不能依据现行细则第六条第二款请求恢复。

（五）关于优先权要求恢复的修改（第一部分第一章第 6.2.6 节，第三部分第一章第 5.2.5 节）

适应细则修改草案关于优先权要求恢复制度的修改。一是新增一节“6.2.6.2 根据专利法实施细则第三十六条的恢复”，明确优先权恢复手续的办理及审查规则。二是明确属于优先权要求的增加或改正的情形的，不适用优先权要求恢复的规定，申请人延误“优先权要求的恢复”的相关期限（包括第 5.2.5.1 节国际申请进入国家阶段恢复优先权的情形），不能依据细则第六条第一款、第二款请求恢复。

（六）关于发明人变更（第一部分第一章第 6.7.2.3 节）

为了更好地规范发明人变更行为，第 6.7.2.3 节对因漏填或者错填发明人提出变更请求的时机进行明确。

(七) 关于诚实信用原则的审查（第一部分第一章第 6.7.5 节）

新增第 6.7.5 节关于诚实信用原则的规定，对于在法律手续办理环节违反诚实信用原则的情形进行约束。

(八) 关于实用新型援引加入补交申请文件的审查标准（第一部分第二章第 7.6 节）

一是明确实用新型专利申请以援引在先申请文件的方式补交申请文件的审查适用规则。二是明确以援引在先申请文件的方式补交说明书附图的适用规则。

(九) 关于专利申请第五条第一款涉及违反法律、妨害公共利益的审查（第一部分第三章第 6.1.1 节、第 6.1.3 节,第二部分第一章第 3.1.3 节）

在 2020 年征求意见稿的基础上，一是在第 6.1.1 节中增加“包含中国国旗、国徽内容的外观设计”这类明显违反法律的情况。适应性删除 6.1.3 节第四段。二是在第 6.1.3 节中增加涉及‘政党的象征和标志’的内容。第二部分第一章第 3.1.3 节也进行了类似相应调整。

(十) 关于不授予外观设计专利权的情形(第一部分第三章第 7.4 节)

在 2021 年征求意见稿基础上，一是为避免误解，恢复了原第(4)项关于特定构件是否属于保护客体的表述，二是将第(10)项“相对可分割的独立区域”修改为“相对独立的区域”。

(十一) 关于同一产品的两项以上的相似外观设计(第一部分第三章第 9.1 节)

明确同一产品的整体设计与其任何局部设计，不能作为一件申请提出。

三、实质审查部分的修改内容和修改说明(第二部分)

(十二) 关于遗传资源的定义(第二部分第一章第 3.2 节)

适应细则修改草案关于遗传资源定义的修改，明确遗传资源包括遗传资源材料和利用此类材料产生的信息，并给出相关审查示例。

(十三) 关于疾病的诊断和治疗方法的修改(第二部分第一章第 4.3.1.2 节)

对于由计算机等具有信息处理能力的装置实施的涉及诊断的信息处理方法，判断所述方法得到的结果是否为“中间结果”主观性较大，故此明确全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法，其直接目的不是获得诊断结果或健康状况，不属于诊断方法。

(十四) 关于背景技术引用的完善 (第二部分第二章第 2.2.3 节)

明确了申请文件背景技术中可以引证专利文件的申请号。

(十五) 关于核苷酸或氨基酸序列表 (第二部分第十章第 9.2.3 节)

依据国家知识产权局第 485 号公告, 将“国家知识产权局发布的《核苷酸和/或氨基酸序列表和序列表电子文件标准》”调整为“国家知识产权局规定的”。

四、关于进入国家阶段的国际申请的审查 (第三部分)

(十六) 关于延误办理进入国家阶段的手续的救济 (第三部分第一章第 2.2.2 节)

申请人在细则修改草案规定的期限内足额缴纳了规定的费用, 但由于错填申请号等相关信息被视为不符合规定的, 可以在收到国际申请不能进入中国国家阶段通知书之日起一个月内请求专利局更正。

(十七) 关于摘要附图的修改 (第三部分第一章第 3.2.3 节)

适应细则修改草案关于摘要附图提交方式变化的修改。将“提交摘要附图”修改为“指定摘要附图”并对涉及摘要字数规定的引用作适应性修改。明确了摘要译文、摘要附图不符合规定时的处理方式。

（十八）关于审查依据的文本的修改（第三部分第二章第3.2节）

适应细则修改草案关于援引加入制度的修改。删除不允许申请人通过修改相对于中国的申请日而保留援引加入的项目或部分的表述。对于初步审查阶段已经接受援引加入项目或部分而保留原国际申请日的，实质审查过程中需要对援引加入的项目或部分进行核实，经审查不符合规定的，审查员应当重新确定国际申请相对于中国的申请日。

五、复审与无效请求的审查（第四部分）

（十九）关于合议审查、独任审查、回避制度与从业禁止（第四部分第一章第3.3节、第4节、第5节、第四部分第三章第3.6节）

一是优化口头审理程序。二是调整审查指南中有关公民代理的表述，与《专利代理管理办法》第八条的规定相一致。当事人近亲属和工作人员因与当事人具有特定的身份关系，应当被允许作为代理人办理宣告专利权无效案件相关事宜。对近亲属和工作人员的身份证明材料进行了规定。

（二十）关于审查决定的公开（第四部分第一章第6.3节）

为便利当事人和社会公众，复审和无效请求审查决定在发出后及时在国家知识产权局网站上公开。

（二十一）关于前置审查（第四部分第二章第3节、第二部分第八章第8节）

在2021年征求意见稿的基础上，一是删除前置审查的审查期限，调整纸质案卷在相关部门流转的表述。二是根据机构设置调整的实际情况修改相关表述，删除“专利复审委员会”的表述，并将“原审查部门”修改为“审查部门”。

（二十二）关于复审程序、无效程序的终止（第四部分第二章第9节、第三章第8节）

删除第9节第4段、第8节第4-5段。审查决定作出并送达后，对当事人而言该复审和无效宣告程序已经结束。当事人对审查决定是否向人民法院起诉，是当事人自由行使司法救济权，司法救济程序不是复审或者无效宣告程序的延续，故无需在审查指南中规定。

（二十三）当事人处置原则的适用情形（第四部分第三章第2.2节、第四章第5.3节、第四章第13节）

在无效宣告程序中，专利权人明确表示自申请日起放弃专利权的，在不违反社会公共利益和他人合法权益的情况下，应当允许专利权人对自己的专利权进行处置，放弃部分或全部权利要求。由无效宣告审查决定对权利处分行为予以确认。

（二十四）关于无效宣告请求客体（第四部分第三章第3.1节）

针对同一专利权已作出全部或部分无效审查决定的，对于在

后对该被宣告无效的专利权提出的无效宣告请求，由于此时请求宣告无效的专利权已经不存在，故应当不予受理。在先作出的全部或部分无效审查决定被法院的生效判决撤销的，上述在后的无效宣告请求可以重新提出。

(二十五) 关于无效程序中中止（第四部分第三章第 3.7 节、第 3.8 节）

在 2021 年征求意见稿的基础上，增加权属纠纷当事人在无效宣告程序中可以提出意见的规定（第四部分第三章第 3.7 节）和向其发送审查状态通知书的规定（第四部分第三章第 3.8 节）。

(二十六) 关于无效程序中的依职权审查（第四部分第三章第 4.1 节）

在第 4.1 节第 1 段中增加“必要时可以对专利权存在其他明显违反专利法及其实施细则有关规定的情形进行审查”。

(二十七) 关于无效程序中的专利文件的修改原则（第四部分第三章第 4.6 节）

明确了无效宣告请求专利文件的修改应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷。

(二十八) 关于与外观设计国际申请有关的送达（第四部分第三章第 7 节）

加入海牙协定后，在无效宣告程序中存在对国外主体的受理通知送达的问题，需要规定不同于普通专利更多样、可行的送达方式。

(二十九) 关于药品专利纠纷早期解决机制(增加第四部分第三章第9节)

为落实药品专利纠纷早期解决机制,本次修改拟在审查指南第四部分第三章增加第9节“涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效案件审查的特殊规定”,包括引言、请求书和证明文件、审查顺序、审查基础、审查状态和结案的通知。

(三十) 关于口头审理的通知和记录(第四部分第四章第3节、第11节)

结合审理实践发展、新技术手段的运用并参考有关司法解释,对通知和记录的方式手段作出适应性调整,当事人基本的程序权利不受影响。

(三十一) 关于口头审理的进行(第四部分第四章第5.1节、第5.4节)

对于审理事实清楚、争议焦点明确的简单无效宣告案件,优化口头审理的程序,在口头审理前充分合议,经合议组一致同意,可以由主审员代表合议组出席并主持口头审理。

(三十二) 关于外文证据的提交(第四部分第八章第2.2.1节)

调整委托翻译的文字表述以符合审查实际。

六、关于专利申请及事务处理（第五部分）

（三十三）关于办理专利申请手续的形式（第五部分第一章第2节）

关于电子形式文件的效力，明确对于以纸件形式提交的专利申请文件及其他文件，经国家知识产权局转换为电子形式文件并记录在电子系统数据库中，具有与原纸件形式文件同等的效力。此外，明确了复审程序纸件申请和电子申请的转换。

（三十四）关于通过援引在先申请补交文件的受理程序（第五部分第三章第2.3.3节）

增加通过援引在先申请补交文件的受理程序，对于通过援引在先申请方式补交文件的，如果申请人在首次递交专利申请时提出了援引加入声明且在首次递交专利申请时要求了优先权，专利局给申请人发出补交遗漏文件通知书，申请人在期限内提交确认的援引加入声明，符合受理条件的，专利局发出受理通知书，否则发出不予受理通知书。该申请在受理后即进入正常审查流程，对于补交的文件是否符合援引加入的规定，将在后续程序中进行审查和确认。

（三十五）关于向外申请专利保密审查的周期（第五部分第五章第6.1.2节）

根据细则修改草案关于保密审查制度的修改，对第五部分第五章6.1.2节保密审查的周期做适应性修改。

(三十六) 关于送达日的确定(第五部分第六章第 2.3.1 节)

对通过电子形式送达的通知和决定,规定以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。当进入当事人认可的电子系统的日期与通知书和决定的发文日不一致时,除申请人能提供证据外,该通知书和决定的发文日推定为送达日。

(三十七) 关于外观设计国际申请的答复期限(第五部分第七章第 1.2 节)

明确外观设计国际申请申请人答复驳回通知的期限为四个月。

(三十八) 关于期限的计算(第五部分第七章第 2.3 节)

根据细则修改草案关于期限计算的修改,明确了期限的起算日的表述。

(三十九) 关于中止的审批及处理(第五部分第七章第 7.3.1.2 节、第 7.5 节)

对权属纠纷当事人提出的中止请求,专利局可以根据案件审理进度、案件证据情况,体现兼顾公共利益、强调诚实信用、严打虚假诉讼的原则思路,决定是否中止。中止程序结束后,如果相关专利权已被宣告全部无效,此时无需向权属纠纷的双方当事人发出中止程序结束通知书。

(四十) 关于延迟审查(第五部分第七章第 8.3 节)

增加了实用新型延迟审查请求的内容。外观设计专利申请延迟审查的期限允许申请人以月为单位进行灵活选择,最长延迟期

限为自提出延迟审查请求生效之日起 36 个月。给予申请人撤回延迟审查请求的机会，实现审查流程的进一步优化，为当事人提供更加灵活便利的审查机制。

(四十一) 关于证书颁发方式(第五部分第九章第 1.1.4 节)

依据《关于电子专利证书和专利电子申请通知书电子印章相关事项的公告》(国家知识产权局公告第 349 号)进行适应性修改。

(四十二) 关于印花税(第五部分第九章第 1.1.3 节、第 1.2.2 节)

印花税在实践中已经停征，适应性修改表述。

(四十三) 关于专利证书更换及错误更正(第五部分第九章第 1.2.3 节、第 1.2.4 节)

根据电子证书的推广，进行适应性修改。

(四十四) 关于专利授权期限补偿(第五部分第九章第 2 节)

增加“根据专利法第四十二条第二款的专利授权期限补偿”。并从“请求的提出”、“补偿期限的确定”、“专利授权期限补偿请求的审批”、“登记和公告”等几个方面进行规定。

(四十五) 关于药品专利权期限补偿(第五部分第九章第 3 节)

增加“根据专利法第四十二条第三款的专利权期限补偿”。并从“补偿条件”、“请求的提出”、“证明材料”、“适用范

围”、“是否落入保护范围的审查”、“补偿期限的确定”、“药品专利权期限补偿请求的审批”、“登记和公告”等几个方面进行规定。

（四十六）关于专利权的终止（第五部分第九章第 4.1 节）

根据《专利法》第四十二条规定，适应性修改了第 4.1 节外观设计专利权的保护期，并举例说明存在专利授权期限补偿或药品专利权期限补偿的专利期限终止日的计算方式。

（四十七）关于专利权评价报告（第五部分第十章第 1 节、第 2.1 节、第 2.2 节、第 2.3 节）

在 2021 年征求意见稿的基础上，规定了在请求作出专利权评价报告时，被控侵权人应当提交的证明文件类型，同时规定收到专利权人发出的律师函、电商平台投诉通知书等的单位或者个人也属于被控侵权人，并相应规定了其应当提交的证明文件类型。

（四十八）关于专利开放许可（第五部分第十一章）

在 2021 年征求意见稿的基础上，一是删除了“对于明显不合理的许可使用费标准，专利局有权要求当事人提供相关证明文件”。二是明确了专利权人在实施开放许可时应主动遵守的规则，对已经实行开放许可的专利权，其存在专利法实施细则第八十六条第一款规定的不应开放许可情形的，明确了专利权人应当主动及时撤回开放许可声明并同时通知被许可人。三是明确了开放许可要遵循诚实信用原则，并规定提出专利开放许可声明时，应对

符合开放许可声明的条件进行承诺。四是规定专利权人应当一并提交对许可使用费计算依据和方式的简要说明，一般不超过2000字。并规定了专利许可使用费应当以该简要说明为依据，以固定费用标准支付的，一般不高于2000万元。高于2000万元的，专利权人可以利用专利法第五十条规定的开放许可以外的其它方式进行许可。以提成费支付的，净销售额提成一般不高于20%，利润额提成一般不高于40%。五是明确了除专利权转让外，专利权人因其他事由发生变更且继续实行开放许可的，应当及时办理原开放许可声明撤回和重新声明的相关手续；专利权人变更后不再实行开放许可的，应当及时办理撤回原开放许可声明的手续。

七、新增外观设计国际申请的修改内容和修改说明(新增第六部分)

新增第六部分外观设计国际申请，下设两章，第一章是外观设计国际注册申请的事务处理，第二章是外观设计国际申请的审查。

在第一章中明确外观设计国际注册申请的提交途径；对收到日和专利局可以转交的传送条件以及传送和不传送程序、告知传送结果等方面进行规定；对外观设计国际申请给予申请日和国家申请号，对其他文件的受理条件、受理程序、分案申请的受理和公告程序以及著录项目变更和权利恢复进行规定；对缴费进行专门规定。

在第二章中对外观设计国际申请在国家程序中的审查范围、

审查原则、审查程序、国际公布文本的效力以及审查的内容和标准进行了规定；同时，对分案提交的时间、委托专利代理的要求、优先权副本的提交及相关审查、不丧失新颖性宽限期证明材料的提交和审查要求等方面进行了进一步规定。外观设计国际申请已提出优先权要求并被国际局接受的，不收取优先权要求费。