

《专利审查指南》修改解读

——初步审查和进入国家阶段的国际申请审查

【引言】

新修订的《专利审查指南》已经开始施行，为了便于大家快速了解《专利审查指南》修改的内容，现对发明和实用新型专利申请的初步审查和进入国家阶段的国际申请审查修改的内容进行介绍和解读。本次修改主要涉及四个方面的修改：

- 一、适应法规修改，落实相应制度；
- 二、明确相关要求，提高审查效率；
- 三、简化办理手续，提供便民服务；
- 四、关于国际申请进入国家阶段的修改。

下面具体对这四个方面进行解读。

一、适应法规修改，落实相应制度

（一）新增援引加入制度

新增的援引加入制度体现为在第一部分第一章初步审查中新增 4.7 节“以援引在先申请文件的方式补交申请文件”，在第五部分第三章受理中新增 2.3.3 节“根据专利法实施细则第四十五条通过援引在先申请补交遗漏文件的受理程序”。考虑到会有申请人将权利要求书、说明书或者申请文件的部分内容遗漏或者提交错误时，所以增加了援引加入制度，允许申请人在一定条件下通过援引在先申请文件的方式将遗漏或者正确内容补入申请文件，从而保留原申请日。

第一部分第一章新增 4.7 节的主要内容有：

1. 明确了能够提交确认援引加入声明应当满足的条件。

可以提交确认援引加入声明需要满足三个条件：

（1）在首次递交专利申请时，要求在先申请的优先权；一般在申请时要求优先权是常规操作，基本没有什么问题。

（2）在首次递交专利申请时提出了援引加入的声明；对于新增的提出援引加入声明，也明确说明了只要使用了专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格，即视为提出了援引加入声明。所以就提醒各位，记得更新专利请求

书表格，使用最新版本的包含援引加入声明的，否则就有可能不满足要求了。

(3) 在规定的期限内提交。提交声明也是有期限的，一般是首次递交专利申请之日起两个月内或者专利局指定的期限。

2. 明确以援引在先申请文件的方式补交遗漏的权利要求书或者说明书时，初步审查中应满足的要求。

在审查时，提交的文件应当满足以下几个要求：

(1) 援引加入声明中的在先申请与请求书中的在先申请一致，否则可能就没有援引的基础。

(2) 补交的申请文件内容应当包含在在先申请文件副本和其中文译文之中。为了便于审查员核对，还需要写明补交的申请文件内容在在先申请文件中的位置。

(3) 在请求书中要求外国优先权的，应当提交原受理机构出具的在先申请文件副本，同时提交该副本的中文译文；要求本国优先权，并且写明在先申请号和申请日的，视为提交了在先申请文件副本。

(4) 援引加入涉及的优先权应当符合相关的规定。

在进行审查时，对于受理条件审查合格的，专利局发出受理通知书，确定申请日；对于受理条件审查仍不合格的，发出文件不受理通知书。由于受理阶段仅就相关期限及补交的遗漏文件是否满足受理条件进行审查，因此对于补交的申请文件是否符合援引加入具体要求，将在初步审查阶段进行审查。经初步审查，如果认为所要求的优先权不符合相关规定，或者确认援引加入声明、在先申请文件副本及其中文译文不符合审查指南第一部分第一章第 4.7.1 节的规定，属于实质上缺少申请文件，不满足受理条件，专利局将发出撤销专利申请受理通知书。如果补正后补交的申请文件内容仍未包含在在先申请文件副本和其中文译文之中，且符合相关规定的，则重新确定申请日，以补交文件的日期为申请日。

3. 明确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、说明书部分内容时，初步审查中应满足的要求。

(1) 援引加入声明中的在先申请与请求书中的在先申请一致，否则可能就没有援引的基础。

(2) 提交申请文件的修改替换页。

(3)补交的申请文件内容应当包含在在先申请文件副本和其中文译文之中。为了便于审查员核对,还需要写明补交的申请文件内容在在先申请文件中的位置。

(4)在请求书中要求外国优先权的,应当提交原受理机构出具的在先申请文件副本,同时提交在先申请文件副本的中文译文;要求本国优先权,并且写明了在先申请号和申请日的,视为提交了在先申请文件副本。

(5)援引加入涉及的优先权应当符合相关的规定。

在审查中的认定程序同上。

4. 因为分案申请不合适首次递交的申请,所以明确了分案申请不适用援引加入制度。另外,为了避免叠加期限,如果超过提交声明的期限后,不能请求恢复。

5. 补交申请文件后,如果需要补缴费用,则还需要及时缴纳,否则视为撤回声明。

第五部分第三章新增 2.3.3 节的主要内容有:

1. 明确了申请人提出援引加入声明的条件和时机。申请人在首次递交专利申请时使用专利局制定的包含援引加入声明的专利请求书标准表格,则视为提出了援引加入声明。未要求优先权的和分案申请,不能适用援引加入声明。

2. 明确了通过援引在先申请补交遗漏文件的期限要求。

3. 明确了审查员在处理援引加入声明的审查规则。如果满足第一部分第一章 4.7 的相关规定则确认申请日。如果不满足规定,则不会被专利局受理。

另外还增加了第一部分第二章第 7.6 节,明确了涉及援引加入的实用新型专利申请的初步审查标准适用发明专利申请的相关规定。

(二) 新增优先权要求增加或改正制度

新增的优先权要求增加或改正制度体现在第一部分第一章初步审查中新增 6.2.3 节“优先权要求的增加或者改正”。考虑到申请人可能会出现错填或者漏填优先权的情况,为了便于申请人进行补救,手续不会很繁杂,所以增加了相应的制度。本节新增的主要内容有:

1. **明确了请求增加或者改正优先权要求的提出时机。**增加或者改正优先权需要自优先权日起十六个月内或者申请日起四个月内，在专利局作好公布准备之前提出；

2. **明确了需办理的手续。**在办理时，需要提交增加或者改正优先权要求请求书，在增加优先权要求的情形下，还应当缴纳优先权要求费。

3. **明确了需提交的增加或者改正优先权要求请求书的填写要求。**请求书中需要写明在先申请的申请日、申请号和原受理机构名称。

另外，需要注意的是，在使用该制度时，需要在提交申请时至少要求了一项优先权。而且，同援引加入制度类似，为了避免叠加期限，如果超过提交的期限后，不能请求恢复。

（三）新增优先权恢复制度。

新增的优先权恢复制度体现在第一部分第一章初步审查中新增 6.2.6.2 节“根据专利法实施细则第三十六条的恢复”。要求在先申请的优先权是有时间先定的，但是有的申请人会由于疏忽或者种种原因没有提交申请，导致超过了要求在先申请优先权的期限。为了便于申请人进行补救，所以增加了相应的制度。本节新增的主要内容有：

1. **明确了请求恢复优先权要求的提出时机。**在专利局作好公布准备之前，申请人可以在期限届满之日起两个月内请求恢复优先权；

2. **明确了需办理的手续。**在办理时，需要提交恢复优先权请求书，说明理由，还需要缴纳恢复权利请求费、优先权要求费，如有相关文件也需要一并提交。

另外，需要注意的是，同援引加入制度类似，为了避免叠加期限，如果超过提交恢复优先权申请书的期限后，不能请求恢复。

（四）修改不丧失新颖性公开的规定

1. 新增一种不丧失新颖性的情形。

在不丧失新颖性公开的规定中，新增加了一种情形“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开”，这种情形下的公开不会丧失新颖性，这个比较经典的案例就是在新型冠状病毒疫情期间，疫苗研发出来，既想申请专

利，又想赶紧让群众使用，如果以此公开为理由否定其新颖性，使其不能获得专利权，显失公平，也不符合整体公共利益。所以，为了坚持专利法的立法宗旨，新增了该种情形。并且还明确了在上述情形下，证明材料的出具部门应当是省级以上人民政府有关部门。此外，进一步区分了申请人在申请日前已获知的、申请人在申请日以后自行得知的、以及申请人在收到专利局的通知书后才得知的情况下，应当办理的相关手续及审查要求。

2. 对于先前已有的情形适应性修改，具体如下：

（1）为方便申请人获取相关证明材料，审查指南扩展了国际展览会证明材料出具单位的范围，在原“应当由展览会主办单位出具”的基础上增加“由展览会组委会出具”。

（2）为顺应技术发展全球化、学术讨论国际化的趋势，专利法实施细则第三十三条第二款将“国务院有关主管部门认可的国际组织召开的学术会议或者技术会议”也纳入规定的“学术会议或者技术会议”范围之内。据此，审查指南进行了适应性调整。

（3）此外，针对“他人未经申请人同意而泄露其内容”的情形，审查指南增加了申请人在收到专利局的通知书后才得知时应办理的手续，为更好地保护申请人的合法权益提供支撑。

（五）新增了诚实守信原则。

新增的诚实守信原则体现为在第一部分第一章初步审查中新增 7.9 节“根据专利法实施细则第十一条的审查”。由于近期非正常申请越来越多，专利局为了避免打击各种非正常专利申请，特别增加了该节内容，审查该发明创造是否以真实活动为基础，也就是说是不是编纂出来的一篇专利文件。另外无效请求人还可以以此为由去申请无效专利，充分调动了广大群众对专利工作监督的积极性。

二、明确相关要求，提高审查效率

（一）明确人工智能名称不能作为发明人。

对应第一部分第一章 4.1.2 内容进行了修改，具体如下：

发明人应当是个人，请求书中不得填写单位或者集体，以及人工智能名称，例如不得写成“××课题组”或“人工智能××”等。发明人应当使用本人真实姓名，不得使用笔名或者其他非正式的姓名。多个发明人的，应当自左向右顺序填写。

……提出专利申请后请求不公布发明人姓名的，应当提交由发明人签字或者盖章的书面声明，但是专利申请进入作好公布准备后才提出该请求的，视为未提出请求……

（二）明确了申请人地址的填写方式。

申请人的地址应当是经常居所或者营业所所在地的地址，另外外国的地址只需要写到国家即可，方便申请人翻译，对应第一部分第一章 4.1.7 内容进行了修改，具体修改如下：

第一部分第一章 4.1.7 地址

请求书中的地址（包括申请人、专利代理机构、联系人的地址）应当符合邮件能够迅速、准确投递的要求。申请人的地址应当是其经常居所或营业所所在地的地址。

……

外国的地址应当注明国别、市（县、州），并附具外文详细地址。

（三）说明书提交内容进行了修改。

此处修改主要是针对核苷酸或者氨基酸序列的申请，因为现在大部分都是以电子申请的形式提交，为了便于申请人提交，只需要提交一份符合规定的电子形式序列列表作为说明书单独的部分即可，纸质申请还是和原来一致。对应第一部分第一章 4.2 内容进行了修改，具体修改如下：

第一部分第一章 4.2 说明书

涉及核苷酸或者氨基酸序列的申请，应当将该序列列表作为说明书的一个单独部分。对于电子申请，应当提交一份符合规定的计算机可读形式序列列表作为说明书的一个单独部分。对于纸件申请，应当提交并单独编写页码的序列列表。申请人应当并且在申请的同时提交与该序列列表相一致的计算机可读形式的副本，如提交记载有该序列列表的符合规定的光盘或者软盘。

（四）说明书附图可以提交彩色图片

之前申请，要求图片必须是黑白图片，现在随着技术的发展，在某些技术领域需要提交彩色附图，能够更好的展示技术方案内容。对应第一部分第一章 5.1.1 内容进行了修改，具体修改如下：

第一部分第一章 5.1.1 分案申请的核实

(3) 分案申请的递交时间

对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后的复审期间、收到复审决定之日起三个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

(五) 明确了提交分案申请的递交时机

此处其实没有实际的修改，只是将实践中的基本操作明确写在《专利审查指南》中，对应第一部分第一章 5.1.1 内容进行了修改，具体修改如下：

第一部分第一章 5.1.1 分案申请的核实

(3) 分案申请的递交时间

对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，不论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后的复审期间、收到复审决定之日起三个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

(六) 明确了应当委托代理机构的申请人

此处也没有实际的修改，只是将实践中的基本操作写的更加明确，在中国内地没有经常居所或者营业所的外国或者港澳台的申请人或者作为代表人的外国或者港澳台的申请人应当委托代理机构，对应第一部分第一章 6.1.1 内容进行了修改，具体修改如下：

第一部分第一章 6.1.1 委托

根据专利法第十九十八条第一款的规定，在中国内地没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国单独申请专利和办理其他专利事务，或者作为第一署名申请代表人与中国内地的其他申请人共同申请专利和办理其他专利事务的，应当委托专利代理机构办理。审查中发现上述申请人申请专利和办理其他专利事务时，未委托专利代理机构的，审查员应当发出审查意见通知书，通知申请人在指定期限内答复。申请人在指定期限内未答复的，其申请被视为撤回；申请人陈述意见或者补正后，仍然不符合专利法第十九十八条第一款规定的，该专利申请应当被驳回。

.....

在中国内地没有经常居所或者营业所的香港、澳门或者台湾地区的申请人单独向专利局提出专利申请和办理其他专利事务，或者作为第一署名申请代表人与中国内地的其他申请人共同申请专利和办理其他专利事务的，应当委托专利代理机构办理。

中国内地的单位或者个人申请专利和办理其他专利事务，或者作为代表人与其他申请人共同申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理在国内申请专利和办理其他专利事务。委托不符合规定的，审查员应当发出补正通知书，通知专利代理机构在指定期限内补正。期满未答复或者补正后仍不符合规定的，应当向申请人和被委托的专利代理机构发出视为未委托专利代理机构通知书。

（七）要求优先权的修改

此处修改主要涉及三个方面：

1. 变更了一个不予恢复优先权的示例，之前的示例属于不予恢复优先权的情形，此处进行了替换，相当于增加了一个示例。对应第一部分第一章 6.2.6.1 内容进行了修改，具体修改如下：

第一部分第一章 6.2.6.1 根据专利法实施细则第六条的恢复

除以上情形外，其他原因造成被视为未要求优先权的，不予恢复。例如，由于在先申请的主题已被授予专利权而视为未要求本国优先权的，不予恢复要求优先权的权利。

2. 修改了在先申请副本的提交时机，修改后的提交期限为优先权日起 16 个月内，此处时间期限需要注意。对应第一部分第一章 6.2.1.3 内容进行了修改，具体修改如下：

第一部分第一章 6.2.1.3 在先申请文件副本

在先申请文件副本应当在提出在后申请之日起三优先权日（要求多项优先权的，指最早优先权日）起十六个月内提交；期满未提交的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。

依据专利法第十八条第一款规定委托代理机构的，申请人可以自行提交在先申请文件副本。

3. 修改后转让优先权的时机和办理流程。修改后的提交期限为优先权日起 16 个月内，此处时间期限需要注意。另外在后申请涉及外国申请人的参照之前规定的流程办理。对应第一部分第一章 6.2.2.4 内容进行了修改，具体修改如下：

第一部分第一章 6.2.2.4 在后申请的申请人

申请人完全不一致，且在先申请的申请人将优先权转让给在后申请的申请人的，应当在提出在后申请之日起三优先权日（要求多项优先权的，指最早优先权日）起十六个月内提交由在先申请的全体申请人签字或者盖章的优先权转让证明文件。

在先申请的申请人涉及中国内地的个人或者单位，在后申请的申请人涉及外国人、外国企业或者外国其他组织的，参照本章第6.7.2.2节第（3）项的规定处理。

三、简化办理手续，提供便民服务。

为了便于申请人申请专利，避免重复提交手续证明等文件，修改了《专利审查指南》中的部分相关规定，具体体现在以下几点：

（一）调整发明名称字数的上限。

发明名称上限调整为 60 个字。

（二）简化申请人资格。

申请人国内的，只需要填写统一社会信用代码或者身份证件号即可，申请人是外国人并且表明有营业所或者经常居所的，也无需再提交相应的证明。

（三）简化专利申请文件。

无需再单独提交摘要附图，只需要在请求书中指定即可。

（四）分案申请提交手续简化。

原案申请中已经提交的文件，分案申请时就无需在此提交。

（五）委托手续简化。

已经在专利局交存总委托书，提交专利申请时，只需要填写总委托编号即可，无需再提交其他文件。

四、关于国际申请进入国家阶段的修改。

关于 PCT 进入国家阶段的修改主要涉及三个方面：

（一）明确了临时保护的起算日期。

在日常申请过程中，提前进入了中国国家阶段并且要求提前公布，这就造成了国家公布日早于国际公布日的情况出现，那么临时保护在以国际公布日来计算，对于专利权人就明显不太有利。所以，《专利审查指南》中对于这部分进行了明

确，对于以中文进行的国际公布的国际申请，其临时保护以国际公布日和专利局公布日中在先的日期为起始日期。

（二）明确了部分费用的计算方式。

由中国专利局作为受理局受理的国际申请在进入国家阶段时申请费及申请附加费是可以免缴的，但是，现在出现了一种新的情形，就是国际申请由中国专利局受理，但由其他专利局进行国际检索的，这种情形下，申请费及申请附加费就不再免缴。所以《专利审查指南》中对于 申请费及申请附加费的免缴条件，增加了中国专利局“进行国际检索”的限定，所以如果是由其他专利局进行国际检索的国际申请，在进入国家阶段时不享受相关的费用免缴。

根据对等原则，不再对由欧洲专利局、日本专利局、瑞典专利局作出国际检索报告的国际申请给予实质审查费减缴，仅对由中国专利局作出国际检索报告或专利性国家初步报告的国际申请，给予实质审查费的免缴。

进一步澄清了超过 400 页的大序列表说明书附加费的计算方式。即：对于序列表少于 400 页的，按照说明书、附图、序列表，上述三项的实际页数合计后计算应当缴纳的说明书附加费；对于序列表超过 400 页的，按照说明书实际页数、附图实际页数和序列表 400 页，上述三项合计后计算应当缴纳的说明书附加费。

（三）明确了著录项目变更的具体要求。

在审查实践中，越来越多的申请人或发明人在不同国家使用不同的名称或姓名，例如国际公布的发明人或申请人的姓名为 ZHANG San • Tom，在进入国家阶段时，申请人将其翻译为张三。按照原审查指南的规定，该译名翻译的不准确，审查员应当通知申请人补正。如果申请人仍想使用张三作为中文姓名，需办理著录项目变更手续，并提交相应的证明材料。但申请人经常会对此提出疑问，认为自己的中文名字从来没有变化过，不应当办理著录项目变更手续。为响应社会呼声，本次《专利审查指南》中删除了相关要求，申请人不必再办理著录项目变更手续。

【结语】

为了适应专利法及其实施细则的修改，进一步简化手续办理、优化审查流程，在《专利审查指南》中初步审查和进入国家阶段的国际申请审查相关部分进行了

调整完善。其中，取消了我国对专利合作条约实施细则相关条款作出的保留的表述，新增了援引加入、超期优先权的恢复，优先权要求的改正增加等内容，为完善专利审查制度，维护申请人的合法权益提供了有力保障。

注释：https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art_2199_189880.html