

## 第二章 进入国家阶段的国际申请的实质审查

### 1. 引言

进入国家阶段的国际申请的实质审查，是指对符合专利法及其实施条例的规定进入国家阶段要求获得发明专利保护的国际申请的实质审查。进入国家阶段的国际申请，可以是根据专利合作条约第 22 条未经国际初步审查的国际申请，也可以是根据专利合作条约第 39 条经过国际初步审查的国际申请。

### 2. 实质审查原则

#### 2.1 实质审查的基本原则

根据专利合作条约第 27 条（1）的规定，任何缔约国的本国法不得对国际申请的形式或内容提出与专利合作条约及其实施细则的规定不同的或其他额外的要求。专利合作条约第 27 条（5）又规定，专利合作条约及其实施细则中，没有一项规定的意图可以解释为限制任何缔约国按其意志规定授予专利权的实质条件的自由。尤其是专利合作条约及其实施细则关于现有技术的定义的任何规定是专门为国际程序使用的，因而各缔约国在确定国际申请中请求保护的发明是否可以被授予专利权时，可以自由适用本国法关于现有技术标准，以及不属于申请的形式和内容要求的其他可授予专利权的条件。

基于专利合作条约的上述规定，对于进入国家阶段的国际申请，应当根据以下原则进行审查：

（1）申请的形式或内容，适用专利法及其实施条例和审查指南的规定，但上述规定与专利合作条约及其实施细则的规定冲突的，以专利合作条约及其实施细则的规定为准。

（2）授予专利权的实质条件，适用专利法及其实施条例和审查指南的规定。

#### 2.2 与授予专利权的实质条件有关的条款

本章第 2.1 节（2）中规定的“授予专利权的实质性条件”涉及专利法及其实施条例中的以下条款：

专利法第二条第二款：发明的定义；

专利法第五条：违反法律、社会公德或者妨害公共利益的

发明创造，以及违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源并依赖该遗传资源完成的发明创造；

专利法第九条第一款、专利法实施条例第四十二条及第四十三条：避免重复授权；

专利法第九条第二款：先申请原则；

专利法第二十条：保密审查；

专利法第二十二条：新颖性、创造性和实用性；

专利法第二十五条第一款第（一）至（五）项：不授予专利权的客体；

专利法第二十六条第三款：发明的充分公开；

专利法第二十六条第四款：权利要求书以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围；

专利法第二十六条第五款及专利法实施条例第二十七条和第一百四十条：依赖遗传资源完成的发明创造；

专利法第二十九条：优先权；

专利法第三十一条，专利法实施条例第三十五、四十四条：单一性；

专利法第三十三条，专利法实施条例第四十五条第一款：修改及分案申请不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；

专利法实施条例第二十一条第二款：独立权利要求应当包括发明的全部必要技术特征。

### **3. 实质审查依据文本的确认**

#### **3.1 申请人的请求**

在进入国家阶段时，国际申请的申请人需要在书面进入声明中确认其希望专利局依据的审查文本。

国际申请国家阶段的实质审查，应当按申请人的请求，依据其在书面声明中确认的文本以及随后提交的符合有关规定的文本进行。

#### **3.2 审查依据的文本**

作为实质审查基础的文本可能包括：

（1）对于以中文作出国际公布的国际申请，原始提交的国际申请；对于使用外文公布的国际申请，原始提交的国际申请的中文译文。

(2) 对于以中文作出国际公布的国际申请, 根据专利合作条约第 19 条提交的修改的权利要求书; 对于使用外文公布的国际申请, 根据专利合作条约第 19 条提交的修改的权利要求书的中文译文。

(3) 对于以中文作出国际公布的国际申请, 根据专利合作条约第 34 条提交的修改的权利要求书、说明书和附图; 对于使用外文公布的国际申请, 根据专利合作条约第 34 条提交的修改的权利要求书、说明书和附图的中文译文。

(4) 根据专利法实施条例第四十六条和/或第一百三十六条提交的补正文本。

(5) 根据专利法实施条例第一百四十三条第二款或第五十二条第一款提交的修改文本。

根据专利合作条约第 28 条或第 41 条提交的修改的权利要求书、说明书和附图视为根据专利法实施条例第一百四十三条第二款或第五十二条第一款提交的修改文本。

作为审查基础的文本以审查基础声明中指明的为准。审查基础声明包括: 进入国家阶段时在进入国家阶段的书面声明(以下简称进入声明)规定栏目中的指明, 以及进入国家阶段之后在规定期限内以补充声明的形式对审查基础的补充指明。后者是对前者的补充和修正。

如果申请人在进入声明中指明, 申请文件中含有援引加入的项目或部分且申请人同意修改相对于中国的国际申请日, 则应当将援引加入的项目或部分视为原始提交的申请文件的一部分。

#### 条例 143.2

对于国际阶段的修改文件, 进入国家阶段未指明作为审查基础的, 或者未按规定提交中文译文的, 不作为实质审查的基础。此外, 国际申请在进入国家阶段后提出实质审查请求时, 或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内, 可以根据专利法实施条例第五十二条第一款的规定对申请文件进行修改。

有关审查依据文本的确认, 适用本指南第二部分第八章第 4.1 节的规定。上述修改文本以及按照专利法实施条例第五十二条的规定提交的修改文本的审查, 适用本指南第二部分第八章第 5.2 节的规定。

### 3.3 原始提交的国际申请文件的法律效力

对于以外文公布的国际申请，针对其中文译文进行实质审查，一般不需核对原文；但是原始提交的国际申请文件具有法律效力，作为申请文件修改的法律依据。

对于国际申请，专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图。

## 4. 实质审查中的检索

### 4.1 一般原则

对于进入国家阶段实质审查的国际申请，一般应当作全面检索。有关检索的要求适用本指南第二部分第七章的规定。

### 4.2 节约原则

从节约原则上考虑，审查员应当参考国际检索报告和专利性国际初步报告所提供的信息。但是需要注意，申请人要求作为审查依据的文本与作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本是否一致，以及要求保护的主体在国际阶段是否已被全面检索。

申请人要求作为审查依据的文本，其要求保护的主体已经在作出国际检索报告和专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改的，或者要求保护的主体在国际阶段未被全面检索的，审查中则不能简单地使用国际检索报告和专利性国际初步报告，而需要对检索结果重新判断，并根据需要作出补充检索。

国际检索报告中所列出的对比文件和专利性国际初步报告中引入的对比文件足以破坏专利申请的新颖性和创造性的，则无需对该专利申请做进一步的检索。

需要注意的是，国际检索报告中所列出的某些文件类型与中国国家阶段实质审查的检索报告中所列出的相应文件类型含义不同，例如 P 类文件和 E 类文件。在国际检索报告中，“P”表示公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件，“E”表示申请日或优先权日早于被检索的国际申请日（非优先权日），公布日在该国际申请日的当天或之后且其内容构成涉及新颖性的现有技术的专利文献。在国际检索报告中出现的 E 类文件可能成为国家阶段检索报告中的 PE 类或 E 类文件。

## 5. 实质审查所涉及的内容和审查要求

本节重点说明进入国家阶段的国际申请的实质审查与国家申请实质审查的区别之处，对于相同之处则仅仅简单列举和指引参照相应的章节。

### 5.1 专利性国际初步报告的使用

国际申请的国际初步审查是根据专利合作条约第 33 条(1)的规定对请求保护的发明看起来是否有新颖性、是否有创造性（非显而易见性）和是否有工业实用性提出初步的无约束力的意见。专利合作条约第 33 条（2）～（4）对于新颖性、创造性和工业实用性的判断标准提出了具体要求，同时专利合作条约第 33 条（5）说明，该条（2）～（4）所述标准只供国际初步审查使用。任何缔约国为了决定请求保护的发明在该国是否可以获得专利，可以采用附加的或不同的标准。对附有专利性国际初步报告的国际申请，从节约原则上考虑，审查员应当参考专利性国际初步报告中所提供的意见。但是需要注意，申请人要求作为审查所依据的文本与作出专利性国际初步报告所依据的文本是否一致。如果在申请人要求作为审查依据的文本中所要求保护的主体已经在作出专利性国际初步报告所依据的文本基础上进行了修改，则通常可以不参考专利性国际初步报告中对发明是否具有新颖性、创造性、工业实用性和其他授权条件所作出的判断。

需要强调的是，不能简单地将专利性国际初步报告中所给出的参考性意见作为国家阶段实质审查的结论性意见。审查员还应当注意在专利性国际初步报告中是否引用了未列入国际检索报告中的其他现有技术。

对于进入国家阶段的国际申请的实质审查，审查员应当对该专利申请是否符合专利法及其实施条例的实质要求作出独立的判断。

### 5.2 审查申请是否属于不授予专利权的发明创造

对进入国家阶段的国际申请进行实质审查时，首先应当对该申请的主体是否属于专利法第五条和第二十五条所规定的情况、是否符合专利法第二条第二款的规定进行审查。进入国家阶段的国际申请属于专利法第五条或专利法第二十五条规定不

授予专利权的发明创造（例如赌博工具、原子核变换方法）的，即使其申请主题不属于专利合作条约实施细则第 39 条规定所排除的内容，也不能被授予专利权。

有关这方面的审查要求，适用本指南第二部分第一章的规定。

### 5.3 优先权的审查

国际检索报告中列出了 PX、PY 类对比文件的，审查员应当对国际申请的优先权进行核实。

国际申请的优先权不能成立的，审查员应当通知申请人。在这种情况下，这些标有 PX、PY 的对比文件在对国际申请进行新颖性、创造性审查时可作为评价其新颖性、创造性的现有技术。

国际申请的优先权成立的，则应当对其中标有 PX 的对比文件进行核查。若标有 PX 的对比文件是中国的专利申请（或专利），或者是指定中国的国际申请，且其申请日早于该国际申请的优先权日，则在对该国际申请进行新颖性审查时，应当确认该对比文件是否构成抵触申请。

国际检索报告中列出了 E 类对比文件，且对比文件是中国的专利申请（或专利），或者是进入中国国家阶段的国际申请，并且其申请日介于该国际申请的优先权日和申请日之间的，则也应当核实国际申请的优先权。国际申请的优先权不能成立的，在对国际申请进行新颖性审查时，应当确认该对比文件是否构成抵触申请。

在进入国家阶段的国际申请的实质审查中检索到了在国际申请的申请日和优先权日之间公开，并影响其新颖性、创造性的对比文件，或者检索到了在国际申请的申请日和优先权日之间由任何单位或者个人向专利局提出申请并已公开的、影响其新颖性的在先申请或在先专利，审查员应当对国际申请的优先权进行核实。

条例 141.1

需要注意的是，由于专利局对专利合作条约及其实施细则的某些规定作出了保留，例如，涉及国际申请在国际阶段恢复的优先权和援引加入的条款（参见本部分第一章第 5.2.1 节和第 5.3 节），所以国际申请在国际阶段被认可的优先权有可能在该国际申请进入国家阶段后不被接受。

#### 5.4 新颖性和创造性的审查

对于专利性国际初步报告中列出、但没有被国际初步审查意见考虑的某些已公布的文件和非书面公开，在进入国家阶段的国际申请的实质审查中，对发明的新颖性和创造性进行判断时应予考虑。

专利性国际初步报告中列出的非书面公开是指：在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前，通过口头公开、使用、展览或者其他非书面方式向公众公开，而且这种非书面公开的日期记载在与国际申请的申请日或者有效的优先权日同日或者在其之后公众可以得到的书面公开之中。这种非书面公开在国际初步审查阶段不构成现有技术。

专利性国际初步报告中列出的某些已公布的文件是指：在国际申请的申请日或者有效的优先权日之前提出申请、并且是在该日期之后或与该日期同日公布的专利申请文件或专利文件，或者要求享有一项在该日期之前提出的在先申请优先权的专利申请公布文件。这类已公布的申请或者专利在国际初步审查阶段不构成现有技术。对进入国家阶段的国际申请的新颖性和创造性的审查，分别适用本指南第二部分第三章和第四章的规定。

#### 5.5 修改是否超范围的审查

对于国际申请，原始提交的国际申请文件是申请文件修改的依据，即专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图。

在实质审查过程中，如果审查员依据原始提交的国际申请文件发现作为审查基础的申请文本中实际存在援引加入的项目或部分，而申请人并没有在初步审查阶段请求修改相对于中国的国际申请日，则应当指出该文本不符合专利法第三十三条的规定。此时，申请人不能再通过请求修改相对于中国的国际申请日的方式保留援引加入的项目或部分，而应当删除上述内容。

#### 5.6 单一性的审查

审查员应当注意，在申请人提出的作为审查基础的申请文件中，要求保护的发明是否存在缺乏单一性的多项发明。对进入国家阶段的国际申请的单一性的审查参照本指南第二部分第六章的规定进行处理。

国际申请包含两项以上发明的，申请人可以依照专利法实施条例第一百四十六条的规定提出分案申请。

法 9

### 5.7 避免重复授权的审查

如果进入国家阶段的国际申请要求的是在中国提出的在先申请的优先权，或者要求的是已经进入中国国家阶段的在先国际申请的优先权，则可能造成重复授权。为避免重复授权，对此两件专利申请的审查，适用本指南第二部分第三章第6节的规定。

需要注意的是，在上述两种情形中，如果出现了视为未要求优先权或优先权不成立的情况，则在先申请可能成为破坏该国际申请的新颖性的现有技术或抵触申请。

条例 144

### 5.8 改正译文错误

申请人自己发现提交的说明书、权利要求书或附图中文字的中文译文存在错误，可以在下述期限内提出改正请求：

(1) 在专利局作好公布发明专利申请的准备工作之前；

(2) 在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内。

申请人改正译文错误，应当提出书面请求，同时提交译文的改正页和缴纳规定的改正译文错误手续费。未按规定缴纳费用的，视为未提出改正请求。对于提出书面请求并缴纳规定的改正译文错误手续费的，审查员应当判断是否属于译文错误（参见本部分第一章第5.8节）。如果不属于译文错误，则应当拒绝改正译文错误的请求；如果属于译文错误，则需要核实改正的译文是否正确。在确认改正的译文正确的情况下，应当依据此改正的文本为基础做进一步审查；如果改正的译文仍与原文不符，则应当通知申请人提交与原文相符的改正译文。

对于进入国家阶段后又提出分案申请的情况，如果在实质审查阶段申请人自己发现其原申请译文错误而导致分案申请也存在译文错误，则申请人可以办理改正译文错误手续，根据其原申请在提出国际申请时所提交的国际申请文本改正译文错误。审查员按照上述要求对改正的译文文本进行审查。

对于以外文公布的国际申请，针对其译文进行实质审查，一般不需核对原文。但是如果审查员在实质审查过程中发现由于译文错误而造成的某些缺陷在原始提交的国际申请文本或者



国际阶段作出修改的原文中不存在，而在译文中存在，则应当在审查意见通知书中指出存在的缺陷，例如，说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定，或者权利要求书不符合专利法第二十六条第四款的规定，并要求申请人澄清或者办理请求改正译文错误手续。若申请人在答复时提交的修改文本超出了原中文译文记载的范围，但未办理请求改正译文错误手续，则审查员应当发出改正译文错误通知书。若申请人未在规定的期限内办理改正译文错误手续，则申请被视为撤回。

审查意见通知书