

NEWSLETTER



2024.01

特刊

泛华伟业知识产权



封面 | 泛华伟业办公大楼内景

新修改的专利法实施细则及专利审查指南将于2024年1月20日起实施

根据国务院2023年12月11日作出的《关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》，国家知识产权局于2023年12月21日公布了《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》，说明了修改后的实施细则的适用范围，并于同日发布了修改后的《专利审查指南》。修改后的实施细则及审查指南将于2024年1月20日起实施，此次修改主要涉及以下内容：

一、电子申请答复官方通知的时限取消15天的邮路日

条文：对于通过专利局电子提交系统提交的专利申请，专利局将以电子形式送达各种文件，以进入该电子系统的日期（相当于官方通知上记载的发文日）为送达日；对于以纸件形式提交的专利申请，专利局将以邮寄、直接送交等方式送达各种文件，仍然自文件发文日起满15日推定为送达日。

解读：目前专利局接收的专利申请中近99%是通过电子系统提交的。在新实施细则施行之后专利局对电子申请所发出的官方通知，计算其答复期限时将不再有额外15天的邮路日。举例来说，如果一件电子申请收到了发文日为2024年1月20日的官方通知、而通知中所规定的答复期限为收到通知之日起2个月或4个月，那么该通知的答复期限日将为2024年3月20日或2024年5月20日。

生效范围：2024年1月20日后专利局对电子申请所发出的官方通知。

二、违背诚实信用原则成为驳回、无效宣告

请求的理由

条文：实施细则新增第十一条，要求“申请专利应当遵循诚实信用原则；提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。”而违反该第十一条将成为专利局对发明/实用新型/外观设计专利申请作出驳回决定、他人对发明/实用新型/外观设计专利提出无效宣告请求的理由，并且可能面临由县级以上市场监督管理部门予以警告、处10万元以下罚款的行政处罚。

解读：该规定主要针对非正常申请专利行为，即不以真实发明创造活动为基础，为了虚构业绩、骗取补贴等目的，故意编造、重复提交专利申请等行为。专利局曾于2021年3月发布《关于规范申请专利行为的办法》，对此类非正常申请专利行为进行了详细的定义并规定了具体的处理流程，但该办法中对此类行为规定的惩罚措施主要是要求行为人主动撤回相关专利申请和补缴专利费用、以及专利局驳回相关专利申请；专利局也曾在2021年6月1日生效的新专利法中增加了诚实信用原则，但未对惩罚措施作详细规定。可以看出，此次修改的实施细则对此类行为规定了更为严厉的惩罚措施。

生效范围：对于2024年1月20日当天及之后处于初步审查、实质审查和复审程序中的专利申请，专利局适用上述条款对其进行审查；公众自2024年1月20日开始可以以不符合实施细则第十一条为理由对授权公告的专利提出无效宣告请求。

三、复审合议组可以依职权审查复审请求以外的内容

条文：专利局进行复审时，认为复审请求不符合规定或者专利申请存在其他明显缺

陷的，应当通知专利申请人，申请人经陈述意见或修改申请文件后、专利局认为其仍不符合规定的，应当作出驳回复审请求的复审决定。

解读：在此次实施细则和审查指南修改前，复审程序的合议组在实践中通常只审查实审审查员作出的驳回决定和申请人提出的复审请求所涉及的内容，而不对专利申请存在的其他缺陷进行审查。修改后的实施细则和审查指南则详细规定了复审合议组依职权对专利申请存在的其他明显缺陷进行审查的情形，例如，在驳回决定指出的缺陷之外，合议组可再指出专利申请不符合诚实信用原则的缺陷；当驳回决定指出权利要求保护范围不清楚时，合议组可再指出与之相关的说明书不清楚的缺陷；当驳回决定指出权利要求不具备创造性时，合议组可再指出权利要求保护范围不清楚影响创造性审查的缺陷；在驳回决定所列出的对比文件等证据的基础上，合议组可调整证据的使用方式，变更最接近的现有技术或缺省其中的某份证据等。

另外需要注意的是，申请人对申请文件提出主动修改的期限最晚仍然是收到进入实审通知之日起3个月内，也就是说，原则上，申请人在提出复审请求或者答复复审通知时仍然只能分别针对驳回决定或者复审通知所涉及的缺陷进行修改。

生效范围：因为2023年12月21日公布的过渡办法中并未对上述条款的生效时间进行特别规定，所以原则上申请日在2024年1月20日及以后的专利申请将适用这些条款；但是考虑到审查指南在修改前也有“鼓励复审合议组指出驳回决定未提及的明显实质性缺陷”的概括性表述，因此，此次修改后，即

使是申请日在2024年1月20日之前的申请也可能面临在复审程序中被合议组指出其他明显缺陷的风险。

四、在国际组织召开的学术会议或技术会议上首次发表的内容可以请求享有不丧失新颖性的宽限

条文：专利法中规定了可以在申请日前六个月内不丧失新颖性的情形，包括“在中国政府主办或承认的国际展览会上首次展出”，以及“在规定的学术会议或技术会议上首次发表”等。此次实施细则修改放宽了所述“学术会议或技术会议”的定义，在原来的“国务院有关主管部门或全国性学术团体组织召开的学术会议或技术会议”的基础上，又增加了“国务院有关主管部门认可的由国际组织召开的学术会议或技术会议”。同时，对申请人需要提交的所述“国际展览会上首次展出”、“学术会议或技术会议上首次发表”情形的证明文件，不再要求必须是由该国际展览会或者学术会议、技术会议的组织单位出具。

解读：此次修改对不丧失新颖性的宽限期的情形和证明文件的要求均有所放宽。

生效范围：因为2023年12月21日公布的过渡办法中并未对上述条款的生效时间进行明确规定，所以原则上申请日在2024年1月20日及以后的专利申请将适用这些条款。

五、申请人可以在超出要求优先权期限2个月内请求恢复优先权

条文：申请人超出优先权日起12个月提交中国发明或实用新型专利申请的，可以在优先权日起14个月内请求恢复优先权。而对于PCT国际申请进入中国国家阶段，国际申请日起超出优先权日12个月但未超出14个月、

在国际阶段已经批准恢复优先权的，视为已经向中国专利局提出了恢复优先权请求；在国际阶段申请人未请求恢复优先权、或者提出了恢复优先权请求但未获批准，申请人有正当理由的，可以自进入中国国家阶段之日起2个月内向中国专利局请求恢复优先权。

解读：根据新修改的审查指南，申请人提交恢复优先权请求还应当在专利局“作好公布准备之前”。也就是说，对于要求了提前公布的中国发明申请、或者超过最早优先权日18个月的PCT国际申请进入中国国家阶段的发明专利申请，提交优先权恢复请求应在收到初步审查合格通知书之前；对于中国实用新型专利申请，提交优先权恢复请求应在缴纳授权费之前。考虑到PCT国际申请进入中国国家阶段的发明申请很可能在进入日起一个月左右收到初审合格通知，如果申请人认为其申请需要提交恢复优先权请求，那么应当尽快提交。

生效范围：对于普通中国发明/实用新型专利申请，自2024年1月20日起，申请人可以在优先权日起14个月内办理请求恢复优先权的手续。例如，对于申请日在2024年1月20日当天提交的发明或实用新型专利申请，申请人可以请求恢复在先申请日在2022年11月20日至2023年1月20日期间的优先权，并在在先申请日起14个月内且公布准备作好之前，完成提交恢复请求、缴纳恢复费及优先权要求费、提交在先申请文件副本（在先申请的申请人与中国申请的申请人不一致时，还需提交优先权转让证明等文件）的手续。

对于PCT国际申请进入中国国家阶段的申请，如果在2024年1月20日之前中国专利局仍未作好公布准备，那么，国际阶段已经

批准恢复优先权的（特别是中国专利局已经收到国际阶段传送的PCT159表的），原则上应视为已经向中国专利局提出了恢复优先权请求；国际阶段未获批恢复优先权、进入日在2023年11月20日之后的，申请人可以自2024年1月20日开始在进入日起2个月内办理请求恢复优先权的手续。

六、申请人可以在优先权日起16个月内增加或改正优先权

条文：申请人在提交中国发明或实用新型专利申请时要求了优先权的，可以自优先权日起16个月内或者自申请日起4个月内，在专利局作好公布准备之前（即，实用新型专利申请在缴纳授权费之前、要求了提前公布的发明申请在收到初审合格通知书之前），请求增加或改正优先权要求。

解读：请求增加或改正优先权要求，除了上述时限要求外，还有一个前提是“在提交申请时要求了优先权”，也就是说，只有在提交专利申请时的请求书中写明了至少一个正确的优先权，才能请求增加或改正其他优先权，而“优先权日起16个月”的时限是从该请求书中已正确写明的、无需改正的、最早的优先权日起算。

该条文基本只适用普通中国发明/实用新型申请，对于PCT国际申请进入中国国家阶段的申请，如果国际阶段未完成增加或改正优先权，那么进入中国国家阶段是不允许增加新的优先权的，对改正优先权所允许的范围也严格限制在“当国际阶段的优先权声明中某一事项有书写错误（指在先申请的申请日、申请号、受理机构这三项中有至多两项错误）时，在进入日起2个月内可提出改正请求”。

另外需要注意的是，优先权的恢复与增加/改正不可同时适用，申请人请求增加的优先权要求不能是在先申请日比专利申请日早12个月以上的在先申请，也不能将任一优先权要求改正成在先申请日比专利申请日早12个月以上的在先申请。

生效范围：自2024年1月20日起，申请人可以为普通中国发明/实用新型专利申请在优先权日起16个月内办理增加或者改正优先权的手续。

七、申请人可以自申请日起2个月内以援引在先申请文件的方式补交申请文件

条文：发明或实用新型专利申请缺少或错误提交权利要求书、说明书等申请文件内容、但申请人在提交申请时要求了优先权的，可以自申请日起2个月内或者在专利局发出的相关补正通知所规定的时限内，以援引在先申请文件的方式补交，而保留申请日。

解读：办理援引加入手续除了上述时要求外，还有一个前提是“在提交申请时要求了优先权”，也就是说，在提交申请的请求书中应正确写明相关优先权才能基于该优先权办理援引加入。援引加入与优先权的恢复/增加/改正不可同时适用，申请人请求恢复、增加、改正后的优先权不能作为援引加入的基础。分案申请也不能办理援引加入。

基于外国优先权办理援引加入手续的，需要提交在先申请文件副本的中译文。通过援引加入手续补交申请文件、导致说明书附加费增加的，需要在申请日起2个月内或者在专利局发出补缴费用通知书之日起1个月内补缴相关费用。

对于PCT国际申请进入中国国家阶段的申请，国际阶段办理了援引加入且申请人希

望在中国国家阶段申请中仍保留援引加入内容的，申请人应当在提交中国国家阶段申请时或者在审查员发出补正通知之日起2个月内，提交在先申请文件副本的中译文，并在进入声明中指明援引加入的内容在在先申请文件副本中译文中的位置。

生效范围：对于申请日在2024年1月20日及以后的中国发明/实用新型专利申请，如果申请人发现申请文件存在缺陷需要办理援引加入，那么应当在申请日起2个月内主动办理；如果审查员发现申请文件存在缺陷需要办理援引加入，那么申请人可以在审查员发出补正通知之日起2个月内办理。

因为2023年12月21日公布的过渡办法中并未对为PCT国际申请进入中国国家阶段的申请办理援引加入的生效时间进行明确规定，所以原则上只有国际申请日在2024年1月20日及以后的中国国家阶段申请才能办理援引加入。

八、详细规定了局部外观设计专利申请的审查要求

条文：申请局部外观设计专利的，应当提交整体产品的视图，并用虚线与实线相结合、或者其他方式（例如用单一颜色的半透明层覆盖不需要保护的部分）表明所需要保护部分的内容；要求保护的局部与其他部分之间没有明确分界线的，应当用点划线表示分界线。申请局部外观设计专利的，应当在简要说明中写明请求保护的部分，已在整体产品的视图中用虚线与实线相结合方式表明

解读：根据2020年修改的专利法，申请人自2021年6月1日开始可以向专利局提交局部外观设计申请，根据专利局当时《关于施行修

改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》的公告，对于在2021年6月1日及之后提交的局部外观设计，专利局将在新修改的专利法实施细则施行后进行审查。根据我所的经验，之前提交的局部外观设计其实自2023年开始已经陆续收到了一些审查意见；而此次新实施细则和审查指南的公布，明确了专利局对局部外观申请的审查要求。

生效范围：自2024年1月20日起，专利局将根据上述条款对申请日在2021年6月1日及之后的局部外观设计进行审查。

九、详细规定了外观设计国际申请的审查要求

条文：按照《工业品外观设计国际注册海牙协定（1999年文本）》已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请，视为向中国专利局提出外观设计专利申请，以其国际注册日为申请日。专利局对指定中国的外观国际申请进行审查，并将审查结果通知国际局。经审查决定给予保护的，予以公告，该外观设计专利权自公告之日起在中国生效；经审查发现驳回理由的，发出Notification of Refusal要求申请人在4个月内答复，如果申请人的答复文件不能克服Notification中指出的缺陷，专利局将作出驳回决定。

解读：自2022年5月5日海牙协定在中国生效以来，申请人即可以提交指定中国的外观国际申请。自2023年1月11日起，专利局按照其公布的相关暂行办法开始对已确定国际注册日并指定中国的外观国际申请进行审查。而此次实施细则和审查指南的修改，对外观国际申请的审查要求及流程进行了更为详细的规定，之前的暂行办法将自2024年1月20日废止。

需要注意的是，对于指定中国的外观设计国际申请，要求了优先权的，提交在先申请文件副本的时限为国际公布之日起3个月内；申请人主动提出分案的，提交分案的时限为母案国际公布之日起2个月内；按照审查员的意见提出分案的，提交分案的时限为母案在中国授权公告之日（母案已被驳回或被视为撤回的，不能提出分案申请）起2个月内。这些时限均不可延期，一旦错过也无法请求恢复。

生效范围：自2024年1月20日起，专利局将按照新实施细则和审查指南的要求，对申请日在2022年5月5日及之后的外观国际申请进行审查。

十、允许申请人撤回延迟审查请求

条文：申请人可以对发明申请在提出实质审查请求的同时提出期限为1年、2年或3年的延迟审查请求，可以对实用新型申请在提交申请时提出期限为1年的延迟审查请求，可以对外观申请在提交申请时提出以月为单位（最长延迟期限为36个月）的延迟审查请求。延迟期限届满前，申请人可以请求撤回延迟审查请求，请求获批后，专利申请将按顺序待审。

解读：专利局2019年修改审查指南时，规定了申请人可以对发明和外观专利申请提出延迟审查请求，但并未允许申请人对实用新型申请提出延迟审查请求，也并未规定申请人是否可以撤回延迟审查请求；在实践中，延迟审查请求一经提出，就没有可供申请人撤回的程序。而此次审查指南的修改明确规定了申请人可以撤回延迟审查请求，为申请人提供了便利。

生效范围：虽然2023年12月21日公布的

过渡办法中并未对上述条款的生效时间进行特别规定，原则上申请日在2024年1月20日及以后的专利申请将适用这些条款；但是考虑到审查指南在修改前也没有明文禁止申请人撤回延迟审查请求，因此，此次修改后，即使是申请日在2024年1月20日之前的申请也可能会有撤回延迟审查请求的方法。

十一、详细规定了对专利权期限补偿的审查要求

条文：对于申请日起满四年、且自进入实质审查通知发文之日起满三年后才授权的发明专利，专利权人可自授权公告日起3个月内请求给予专利权期限补偿。可以补偿的天数为：授权公告日减去“申请日起满4年且自进入实审通知发文日起满3年之日”，再减去任何复审、中止、保全、诉讼等特殊程序所占用的天数，然后减去由申请人引起的不合理延迟的天数。

对于一个在中国获得上市许可的新药，专利权人可自该新药在中国获得上市许可之日起3个月内请求对与之相关的一项专利（可以是产品、制备方法或医药用途专利）给予专利权期限补偿。补偿期限按照该专利申请日至新药上市许可之日的间隔天数减去5年计算，但最终补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

解读：基于审查过程的延迟所提出的专利期限补偿的计算方法中所述的“减去由申请人引起的不合理延迟的天数”，是指申请人提交延期请求、恢复请求、延迟审查请求、援引加入请求、PCT进入中国国家阶段利用32个月宽限期等所导致的延迟。此外，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新

型专利又申请发明专利的，也不能对该发明专利请求专利权期限补偿。

基于新药上市许可所提出的专利期限补偿请求，需要专利权人指定其专利中与该新药相关的权利要求，提交证明材料说明指定权利要求包括了新药相关技术方案的理由以及请求补偿期限的计算依据，并明确药品专利权期限补偿期间所保护的技术方案。也就是说，这种专利期限补偿只针对一项专利中与该新药相关的部分权利要求，而非默认该专利整体都能获得期限补偿。

生效范围：自2021年6月1日起，专利权人就可以自新药上市许可请求获得批准之日起三个月内提出专利权期限补偿请求，也可以对授权公告日不早于2021年6月1日的发明专利提出专利权期限补偿请求。自2024年1月20日起，专利局将根据上述条款对在2021年6月1日及之后提交的专利权期限补偿请求进行审查。即使所请求的相关专利权在2024年1月20日前期限届满，专利局在审查其请求后认为符合补偿条件的，将仍然作出给予期限补偿的决定并予以公告，补偿期限自原专利权期限届满之日开始计算。

十二、申请人可以最早在缴纳授权费时请求专利局作出实用新型或外观专利权评价报告

条文：专利权人、利害关系人、被控侵权人可以在实用新型或外观专利的授权公告日后请求专利局出具专利权评价报告，专利局收到这种请求后应当在2个月内作出报告。专利申请人可以在按照办理登记手续通知的要求缴纳授权费时请求专利局出具专利权评价报告，专利局收到这种请求后应当在专利授权公告日后2个月内作出报告。

解读：对比修改前的实施细则，此次修

改不仅进一步明确了被控侵权人可以请求专利局出具专利权评价报告，而且允许申请人最早可以在缴纳授权费时提交出具专利权评价报告的请求。

生效范围：虽然2023年12月21日公布的过渡办法中并未对上述条款的生效时间进行特别规定，原则上申请日在2024年1月20日及以后的专利申请将适用这些条款；但是从实践的角度考虑，如果申请人在2024年1月20日后，为申请日在2024年1月20日之前的申请缴纳授权费的同时提交出具专利权评价报告的请求，专利局仍然可能在专利授权公告日后2个月内作出报告。

十三、详细规定了对专利开放许可的审查要求

条文：专利权人自愿以书面方式向专利局声明愿意许可任何单位或个人在中国境内实施其专利，并明确许可使用费支付方式及标准、许可期限的，由专利局予以公告，实行开放许可；任何单位或个人有意愿实施开放许可专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，则专利实施许可生效。该开放许可实施合同生效后，许可双方应能够证明达成开放许可的书面文件（被许可人以书面方式向专利权人发出的通知、被许可人向专利权人支付许可使用费的凭证等）向专利局办理备案手续；办理开放许可实施合同备案将视为专利权人同时提出专利年费减缴请求，专利局准予备案的，专利权人可以在开放许可实施期间，享有自备案日起尚未到期的专利年费的减缴。

解读：新修改的审查指南中对办理专利开放许可还规定了其他的要求：（一）办理

开放许可的专利应处于有效状态，且未处于独占或排他许可有效期内，未被中止、质押、全部无效，实用新型或外观专利还不应在专利权评价报告中被认为不符合授予专利权条件。（二）开放许可所声明的专利许可使用费不应过高，例如，以固定费用标准支付的，一般不高于人民币2000万元，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%。（三）中国境内单位或个人实行专利开放许可的，外国或港澳台地区的单位或个人有意愿实施时，还应当符合《技术进出口合同登记管理办法》的规定。

生效范围：自2024年1月20日起，专利局将根据上述条款对在2021年6月1日及之后提交的开放许可声明进行审查。

十四、修订了对职务发明创造的发明人给予奖励和报酬的规定

条文：职务发明创造专利授权后，被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人给予奖励。未与发明人约定也未在其规章制度中规定此种奖励的方式和数额的，应当自专利授权公告日起3个月内发给发明人奖金，一项发明专利的奖金最低不少于4000元，一项实用新型或外观专利的奖金最低不少于1500元。

职务发明创造专利实施后，被授予专利权的单位应当对发明人给予合理的报酬。未与发明人约定也未在其规章制度中规定此种报酬的方式和数额的，应当依照《促进科技成果转化法》的规定给予发明人报酬。

解读：对比修改前后的实施细则，所规定的职务发明创造专利授权后给发明人的奖金有所提高。而对于职务发明创造专利实施

后给发明人的报酬，《促进科技成果转化法》规定了“将职务发明创造自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后连续三至五年，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例给发明人”。

生效范围：2023年12月21日公布的过渡办法中并未对上述条款的生效时间进行明确规定，原则上申请日在2024年1月20日及以后的专利申请将适用这些条款。

十五、修改了保密审查的处理流程

条文：任何单位或个人将在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的，应当向中国专利局提交保密审查请求。专利局在收到保密审查请求后，应当在请求递交日起4个月内作出是否需要保密的决定（情况复杂的可以延长2个月）；在作出决定之前，如果审查员认为该发明或实用新型可能需要保密，那么还应当在请求递交日起2个月内向申请人发出一次保密审查意见通知书（情况复杂的可以延长2个月）。

解读：此次修改，虽然将发出保密审查通知的时间缩短为“应当在请求递交日起2个月内”，但是删除了原实施细则中“申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的、可以就该发明或者实用新型向外国申请专利”的表述。也就是说，申请人应当等待至收到不需要保密的审查决定后，再向外国申请专利。在当前专利局的实践中，大多数的保密审查请求都能在半个月左右收到审查决定。

不过，对于PCT国际申请的相关保密审查流程并未改变。即，申请人向专利局提交PCT国际申请的，视为同时提出了保密审查

请求；专利局经审查认为不需要保密的，将按照正常国际阶段程序进行处理，而无需申请人等待专利局发出通知；专利局经审查认为需要保密的，将会在申请日起3个月内发出不再传送登记本和检索本的通知。

生效范围：2024年1月20日起，专利局将依照上述规定处理所有在审中的保密审查请求。

泛华伟业知识产权代理有限公司

地址：北京朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦10层1002-1005

电话：(86 10) 85253778

传真：(86 10) 85253671

邮编：100020

邮箱：mail@panawell.com



编辑：黄娜 王岚 王珍珍 徐舒
译审：王珍珍 赵亚芝 金丹
版面设计：董顺顺