

ICS 03.140

CCS A 00

DB2101

沈阳市地方标准

DB2101/T 0058—2022

专利申请预审规范

Patent application pre-examination specification

2022-11-25 发布

2022-12-25 实施

沈阳市市场监督管理局 发布

目 次

前 言..... II

引 言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 申请主体备案..... 2

 4.1 备案材料..... 2

 4.2 备案方式..... 2

 4.3 备案条件..... 2

 4.4 备案审核..... 2

 4.5 备案公示..... 2

 4.6 备案资格管理..... 2

 4.7 共同申请..... 2

5 代理机构登记及预审代理服务资格..... 3

 5.1 登记材料..... 3

 5.2 登记方式..... 3

 5.3 登记条件..... 3

 5.4 登记审核..... 3

 5.5 登记委托..... 3

 5.6 代理机构预审代理服务资格管理..... 3

6 预审流程..... 4

 6.1 总则..... 4

 6.2 提交受理阶段..... 4

 6.3 案件审查阶段..... 5

 6.4 正式申请阶段..... 5

 6.5 复核程序阶段..... 6

7 加快终止..... 6

参 考 文 献..... 7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由沈阳市市场监督管理局（沈阳市知识产权局）提出并归口，同时负责标准的宣贯、监督实施等工作。

本文件主要起草单位：沈阳市市场监管事务服务中心（沈阳市检验检测中心）、沈阳市知识产权保护中心。

本文件主要起草人：祝国飞 杨春晖 林瑞红 李文刚 徐丽 张鑫鑫 王佩瑶 董欣 张皓 杨婷婷 王磊

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电、来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实施情况依法进行评估及复审。

本文件归口部门联系电话：024-24011902，联系地址：沈阳市沈河区南关路118号。

本文件起草单位联系电话：024-23897701，联系地址：沈阳市和平区三好街96号同方广场B座24层。

引 言

随着我市专利申请预审工作的逐步开展，专利申请预审工作面向的企事业单位数量日益增多，专利预审申请数量也与日俱增。然而，由于专利申请预审工作是国家知识产权局近几年开始开展的一项工作，我市尚未建立统一的申请、审查规范，不利于专利申请预审工作的开展。为规范我市专利申请预审工作，提高预审审查效率与质量，亟需制定本文件。

本文件的制定及推广将为我市涉及专利申请预审工作的企事业单位、代理机构提供明确的预审备案、申请和审查规范，为促进我市专利申请预审工作发挥积极的作用。

专利申请预审规范

1 范围

本文件规定了专利申请预审服务的术语和定义、申请主体备案、代理机构登记及预审代理服务资格、预审流程、加快终止。

本文件适用于专利申请预审业务的开展。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21374 知识产权文献与信息 基本词汇

GB/T 34833 专利代理机构服务规范

3 术语和定义

GB/T 21374、GB/T 34833 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

申请主体 applicant

具备独立法人资格的企事业单位。

3.2

预审机构 pre-examination agency

经国务院专利行政部门批准的，可以从事专利申请预审的单位。

3.3

专利申请预审 patent application pre-examination

专利申请的预先审查服务，在专利申请正式向国务院专利行政部门提交之前，由预审机构预先对申请文件进行审查，使符合条件的专利申请进入快速审查通道。

3.4

预请求人 pre-examination applicant

在预审机构完成主体备案，并提交专利申请预审的申请主体。

3.5

预审员 pre-examination staff

经国务院专利行政部门或其指定机构培训、完成所有规定课程并考核合格的专利预审服务人员。

4 申请主体备案

4.1 备案材料

备案材料应包括以下内容：

- a) 加盖申请主体单位公章的营业执照或事业单位法人证书复印件；
- b) 加盖申请主体单位公章的《专利申请预审服务备案申请表》原件；
- c) 预审机构要求提交的其他证明材料。

4.2 备案方式

备案方式应包括以下内容：

- a) 申请主体需根据预审机构要求，通过指定的预审业务系统提交电子备案材料；
- b) 申请主体注册地存在多个预审机构，应分别向拟提交申请的预审机构提交备案材料；
- c) 必要时，预审机构可以要求申请主体提交纸质备案材料。

4.3 备案条件

备案条件应包括以下内容：

- a) 申请主体应为在预审机构服务区域内进行登记注册的企事业单位；
- b) 申请主体的主要生产、研发或经营方向属于预审机构所服务的产业领域；
- c) 自申请备案日期起，前一年内，存在非正常申请的企事业单位，不可备案；一年以上的，提交申请质量承诺书后，方可申请备案；
- d) 其他必要条件。

4.4 备案审核

预审机构应及时对申请主体提交的备案材料进行审核，并通过指定系统将审核通过名单、材料上报至国务院专利行政部门。

4.5 备案公示

经国务院专利行政部门对预审机构上报的申请主体的备案资格复核通过后，预审机构定期对备案名单进行公示。

4.6 备案资格管理

4.6.1 通过备案复核的申请主体，有下列情形之一的，取消备案资格，并由预审机构通知申请主体：

- a) 提交虚假材料的；
- b) 违反《关于规范申请专利行为的办法》（国家知识产权局第 411 号公告）规定的；
- c) 专利申请获得授权后，一年内专利权转让超过 5 件且未向保护中心报备或者报备理由明显不充分的；
- d) 其他应取消备案资格的情形。

4.6.2 被取消备案资格的申请主体自被取消备案资格之日起两年内不得再次申请备案，并不得作为共同申请人提出预审服务申请。

4.7 共同申请

共同申请应包括以下内容：

- a) 已备案申请主体与未备案的申请主体作为共同专利申请人提出预审服务申请,已备案申请主体必须作为第一申请人;
- b) 共同专利申请人需提供共同研发证明材料;
- c) 未备案的申请主体应为独立法人的企事业单位;
- d) 未备案的申请主体自申请之日起,前一年内,存在非正常申请的,不可作为共同申请人;一年以上的,提交申请质量承诺书,且非正常申请均撤回或申诉成功,方可作为共同申请人。

5 代理机构登记及预审代理服务资格

5.1 登记材料

登记材料应包括以下内容:

- a) 加盖代理机构单位公章的专利代理机构营业执照或专利代理机构执业许可证复印件;
- b) 加盖代理机构单位公章的《专利代理机构登记申请表》原件;
- c) 预审机构要求提交的其他证明材料。

5.2 登记方式

登记方式应包括以下内容:

- a) 代理机构需根据预审机构要求,通过指定的预审业务系统提交电子登记材料;
- b) 代理机构注册地存在多个预审机构,应分别向拟提交申请的预审机构提交登记材料。

5.3 登记条件

登记条件应包括以下内容:

- a) 经国务院专利行政部门审批设立;
- b) 在国务院专利行政部门“专利代理管理系统”中处于正常状态;
- c) 其他必要条件。

5.4 登记审核

预审机构应及时对代理机构提交的登记材料进行审核,并通知代理机构登记结果。

5.5 登记委托

已登记代理机构需经预审请求人委托后,方可通过预审业务系统向预审机构提交该预审请求人的专利申请。

5.6 代理机构预审代理服务资格管理

5.6.1 代理机构,无论是否完成登记,有下列情形之一的,预审机构将暂停或取消其预审代理服务资格,并由预审机构通知代理机构:

- a) 提交虚假材料或协助申请主体伪造虚假材料,经发现并核实的;
- b) 在国务院专利行政部门“专利代理管理系统”中变为异常状态的;
- c) 各级专利行政管理部门公布该代理机构存在违法违规行为的;
- d) 违反《关于规范申请专利行为的办法》(国家知识产权局第 411 号公告)规定的;
- e) 其他应暂停或取消预审代理服务资格的情形。

5.6.2 预审机构视情节严重程度暂停代理机构预审代理服务资格 3-6 个月或取消预审代理服务资格,代理机构被暂停或取消预审代理服务资格期间,不得代理专利申请预审业务;已登记代理机构,预审机构

视情节严重程度暂停代理机构登记资格 3-6 个月或取消登记资格,被取消登记资格的代理机构自被取消登记资格之日起两年内不得再次申请登记。

6 预审流程

6.1 总则

预审流程包括提交受理阶段、案件审查阶段、正式申请阶段、复核程序阶段,预审机构应自预审请求人提交案件后,分案之日起 7 个工作日内发出下列通知书之一,通知书包括:《专利预审请求不予受理通知书》、《预审合格通知书》、《未通过预审通知书》、《视为撤回通知书》。

6.2 提交受理阶段

6.2.1 申请材料

6.2.1.1 申请文件

申请文件包括以下内容之一:

- a) 发明专利申请文件包括:请求书、说明书、权利要求书、说明书摘要;适用时,可包括:说明书附图、摘要附图、实质审查请求书、生物序列表、保藏证明、专利代理委托书等;
- b) 实用新型专利申请文件包括:请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、说明书摘要、摘要附图;适用时,可包括:专利代理委托书等;
- c) 外观设计专利申请文件包括:请求书、外观设计的图片或照片、简要说明;适用时,可包括:专利代理委托书等。

6.2.1.2 加盖所有申请主体单位公章的《专利申请预审服务承诺书》;

6.2.1.3 如为共同申请,需提供共同研发证明材料;

6.2.1.4 预审机构要求提交的其他材料。

6.2.2 受理

6.2.2.1 受理范围

受理范围应包括以下内容:

- a) 申请主体(共同申请情形下指第一申请主体)为在该预审机构备案成功的企事业单位;
- b) 拟提交的申请所属分类号在预审机构获国务院专利行政部门批准开展专利申请预审业务的分类号范围内;

注:发明专利、实用新型专利按照《国际专利分类表》(IPC 分类)分类,外观设计专利按照《国际外观设计分类表》(又称《洛迦诺分类表》)分类。

- c) 拟提交的申请符合预审机构其他相关规定。

6.2.2.2 不予受理情形

有下列情形之一的,预审机构将不予受理预审请求人的专利申请:

- a) 按照专利合作条约(PCT)提出的专利国际申请;
- b) 进入中国国家阶段的 PCT 国际申请;
- c) 同一申请人同日对同样的发明创造所申请的实用新型专利和发明专利;
- d) 分案申请;
- e) 需要进行保密审查的申请;
- f) 涉及《关于规范申请专利行为的办法》(国家知识产权局第 411 号公告)中的非正常专利申请情形;

g) 其他不予受理的情形。

6.2.3 受理结论

符合受理条件的申请，针对发明专利，预审员应发出《发明专利预审请求受理通知书》；针对实用新型专利，预审员应发出《实用新型专利预审请求受理通知书》；针对外观设计专利，预审员应发出《外观设计专利预审请求受理通知书》。对不满足受理条件的申请，预审员应发出《专利预审请求不予受理通知书》。

6.3 案件审查阶段

6.3.1 审查内容

6.3.1.1 预审机构审查过程至少包括以下内容：

- a) 对提交的申请的分类号进行审查；
- b) 对提交的申请是否存在非正常申请等情况进行审查；
- c) 对提交的申请形式问题进行审查；
- d) 对提交的申请进行检索；
- e) 对提交的申请进行单一性、新颖性、明显创造性等审查；
- f) 出具预审意见、结论。

6.3.2 预审意见

如预审员认为申请文件需要修改，则预审员向预审请求人发出《第一次预审意见通知书》；如预审员认为申请文件还需要修改，则预审员向预审请求人发出《第二次预审意见通知书》，预审请求人最多可以修改两次申请文件。

6.3.3 预审答复

6.3.3.1 答复材料

答复材料应包括以下内容：

- a) 修改后的申请文件；
- b) 意见陈述书；
- c) 修改对照页；
- d) 预审机构要求提交的其他材料。

6.3.3.2 答复时限

预审请求人在接收到《第一次预审意见通知书》时，需要在2个工作日内提交答复材料；预审请求人在接收到《第二次预审意见通知书》时，需要在1个工作日内提交答复材料。

6.3.3.3 预审请求人应积极配合预审员，在规定时间内针对《预审意见通知书》中指出的缺陷修改专利申请文件，撰写意见陈述书。

6.3.4 预审结论

预审结论包括以下内容之一：

- a) 对于预审结论为合格的申请，预审员应发出《预审合格通知书》；
- b) 对于预审结论为不合格的申请，预审员应发出《未通过预审通知书》；
- c) 对于超过规定的修改期限仍未提交答复材料的申请，预审员应发出《视为撤回通知书》。

6.4 正式申请阶段

6.4.1 预审请求人收到《预审合格通知书》后应及时（3个工作日内）向国务院专利行政部门提交与预审合格文件一致的专利申请文件，并在收到受理通知书当日或者下一个工作日通过预审业务系统向预审机构反馈申请号及缴费凭证。

6.4.2 预审请求人应在收到国务院专利行政部门发出的受理通知书当日（以发文日为准）或者下一个工作日在中国电子专利申请网足额缴纳规定费用。

6.5 复核程序阶段

6.5.1 一致性审查

预审员在收到预审请求人反馈的专利申请号后，应对预审请求人向国务院专利行政部门提交的专利申请文件与预审机构预审合格的专利申请文件的一致性进行审查。

6.5.2 费用审查

预审员在收到预审请求人反馈的专利申请号后，应对预审请求人是否及时、足额缴纳费用进行审查。

6.5.3 复核结果

6.5.3.1 预审请求人向国务院专利行政部门提交的专利申请文件及缴纳费用情况通过预审机构复核审查后，预审员在国务院专利行政部门业务系统中对该申请标识加快标记，并向预审请求人发出《进入快速审查通知书》，该申请正式进入加快审查程序；

6.5.3.2 预审请求人向国务院专利行政部门提交的专利申请文件或缴纳费用情况未通过预审机构复核审查，预审员向申请主体发出《不予进入快速审查通知书》。

7 加快终止

有下列情形之一的，相关专利申请将被终止加快审查程序，自动转为普通申请程序：

- a) 申请主体违背所签署的《专利申请预审服务承诺书》；
- b) 在初步审查过程中收到补正通知书或审查意见通知书；
- c) 在发明专利申请实质审查中针对第二次审查意见通知书作出答复后仍未满足授权条件；
- d) 其他导致专利申请自动转为普通申请程序的情形。

参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国专利法》(2020 年修订)
 - [2] 《中华人民共和国专利法实施细则》
 - [3] 《专利审查指南 2010》(2019 年修订)
 - [4] 《关于规范专利申请行为的若干规定》(国家知识产权局令第 75 号)
 - [5] 《关于规范申请专利行为的办法》(国家知识产权局第 411 号公告)
-