

# AIPLA

## American Intellectual Property Law Association

December 14, 2022

China National Intellectual Property Administration  
Department of Treaty and Law  
Examination Policy Division  
No. 6, Xitucheng Lu  
Jimenqiao Haidian District  
Beijing, People's Republic of China 100088

*Via Email: [tiaofasi@cnipa.gov.cn](mailto:tiaofasi@cnipa.gov.cn)*

*Via Facsimile: 011-86-10-62083681*

**Re: Comments regarding “Draft Revised Patent Examination Guidelines (Draft for Solicitation of Comments)” (October 31, 2022)**

Dear Sir or Madam,

The American Intellectual Property Law Association (AIPLA) appreciates the opportunity to comment on the Draft Revised Patent Examination Guidelines (Draft for Solicitation of Comments) (October 31, 2022). AIPLA comments are provided in the attached table.

AIPLA is a national bar association of approximately 7,500 members engaged in private or corporate practice, in government service, and in the academic community. AIPLA members represent a wide and diverse spectrum of individuals, companies, and institutions involved directly or indirectly in the practice of patent, trademark, copyright, trade secret, and unfair competition law, as well as other fields of law affecting intellectual property. Our members represent both owners and users of intellectual property. Our mission includes helping establish and maintain fair and effective laws and policies that stimulate and reward invention while balancing the public's interest in healthy competition, reasonable costs, and basic fairness.

AIPLA commends the China National Intellectual Property Administration (“CNIPA”) on its continued efforts to improve examination of patent applications in China. AIPLA appreciates the opportunity to provide comments to the Draft Revised Patent Examination Guidelines. AIPLA would also welcome the opportunity to provide additional comments on any specific revisions to the language of the Draft Revised Patent Examination Guidelines that may be drafted and proposed in response to the last round of comments. AIPLA arranges the comments in order of perceived importance. Additionally, AIPLA recommends that CNIPA provide the public with more time to thoroughly review and carefully submit comments (*e.g.*, this particular Draft has 169 pages).

The absence of comments on any part does not reflect support or lack of support of this part by AIPLA.

We appreciate the opportunity to provide these comments on the Draft Revised Patent Examination (Draft for Solicitation of Comments), and we would be happy to answer any questions that our comments may raise.

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "B. Batzli". The signature is stylized and fluid.

Brian H. Batzli

President

American Intellectual Property Law Association

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
<p>第五部分第十一章关于电子申请的若干规定</p>	<p>第五部分第十一章 专利开放许可</p> <p><b>3.3 专利开放许可声明</b></p> <p><u>请求人应当按照规定的格式提交专利开放许可声明和其他需要提供的材料。请求人提交的材料内容应当真实、准确、清楚，符合国家法律规定和社会公德、公共利益的要求，不得出现商业性宣传用语。</u></p> <p><u>专利开放许可声明应当写明以下事项：</u></p> <p><u>（1）专利号；</u></p> <p><u>（2）专利权人的姓名或者名称；</u></p> <p><u>（3）专利许可使用费支付方式、标准；</u></p> <p><u>（4）专利许可期限；</u></p> <p><u>（5）专利权人的联系方式；</u></p> <p><u>（6）专利权人对符合开放许可声明条件的承诺；</u></p> <p><u>（7）其他需要明确的事项。</u></p> <p><u>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。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%。</u></p> <p><u>专利开放许可声明应当由专利权人签字或者盖章；专利权属于多个专利权人共有的，可以由代表人签字或者盖章，同时附具共有专利权人签字或者盖章的同意开放许可的书面声明；委托专利代理机构的，专利开放许可声明应当由专利代理机构盖章，同时附具全体</u></p>	<p><b>Part 5, Chapter 11, new section 3.3</b></p> <p>AIPLA recommends removing the specific maximum lump sum fee and specific royalty rate regarding the royalty fee for open license as it does not accord with the normal licensing practice and may mislead the market towards rigid pricing without considering actual market value of the licensed patents in the related technology areas.</p> <p>The royalty fee mainly depends on the market and is case by case. For example, in the pharmaceutical area, a single patent may make a significant contribution to a blockbuster medication leading to higher royalty fees than in the software or semiconductor area where a product might embody more numerous patents. Therefore, it is difficult to place a specific number for all technology fields of patent licensing. Further, the proposed rate seems high. A comparable example is standard essential patent (SEP) licensing in telecommunication area, where the stack royalty for 4G SEP patents is around 6-8% of the average price of net sale per unit. It is notable that there are thousands of 4G SEP patents applicable to a smart phone. So 20% of net sales or 40% of profit proposed in the amendments is far higher and not practical for many potential licensees.</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>专利权人签字或者盖章的同意开放许可的书面声明。</u></p>	
<p>第一部分第一章 6.7.2.3 发明人变更 .....</p> <p>(2) 因漏填或者错填发明人提出变更请求的，应当提交由全体申请人（或专利权人）和变更前全体发明人签字或者盖章的证明文件。 .....</p>	<p>第一部分第一章 6.7.2.3 发明人变更 .....</p> <p><u>(3) (2)因漏填或者错填发明人提出变更请求的，应当自收到受理通知书之日起一个月内提出，提交由全体申请人（或专利权人）和变更前后全体发明人签字或者盖章的证明文件，其中应注明变更原因，并声明已依照专利法实施细则第十四条规定确认变更后的发明人是对本发明创造的实质性特点作出创造性贡献的全体人员。</u> .....</p>	<p><u>Part 1, Chapter 1, Section 6.7.2.3</u></p> <p>AIPLA agrees that further guidance and detail would be helpful regarding a request for correcting errors and omissions in naming inventor(s). However, imposing a one-month time limit from the (Applicant's) receipt of Notice of Acceptance to make such a request is, in AIPLA's view, too restrictive and could actually discourage inventors and applicants from making an effort correct mistakes and omissions. AIPLA believes it may be unlikely and impractical at such an early stage of the application for inventors or others involved in the application process, to realize or identify the possible error or omission, to complete the investigation to confirm, to prepare the necessary documentation required under the new Guideline, and to submit corrections to CNIPA, all within one month.</p> <p>AIPLA recommends that the Examination Guidelines not be changed regarding the timing of making the correction request (i.e., the request to correct named inventor(s) may be made at any time). The phrase "(the request) shall be made within one month from the date of receipt of the Notice of Acceptance" ("<u>自收到受理通知书之日起一个月内提出，</u>") should be deleted from the proposed amendment.</p>
<p>第五部分第九章</p>	<p>第五部分第九章 <u>2. 根据专利法第四十二条第二款的专利授权期限补偿</u> <u>根据专利法第四十二条第二款的规定，自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，专利局应专利权人的</u></p>	<p>Part 5, Chapter 9, new section 2</p> <p>AIPLA thanks CNIPA for implementing patent term adjustment (PTA) guidelines in compliance with the Phase I Trade Agreement. However, AIPLA recommends that CNIPA</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。</u></p> <p><u>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，被授予实用新型专利权后又被授予发明专利权的，该发明专利授权期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。</u></p> <p><u>2.1 请求的提出</u></p> <p><u>专利权期限补偿请求应当由专利权人提出。专利权人请求给予专利权期限补偿的，应当自专利授权公告之日起三个月内向专利局提出请求，并且缴纳相应费用。</u></p> <p><u>专利权属于多个专利权人共有的，专利权期限补偿请求应当由代表人办理。已委托专利代理机构的，专利权期限补偿请求应当由专利代理机构办理。</u></p> <p><u>2.2 补偿期限的确定</u></p> <p><u>给予专利权期限补偿的，补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算。实际延迟的天数是指发明专利在授权过程中的不合理延迟时间扣除申请人引起的不合理延迟时间。</u></p> <p><u>2.2.1 授权过程中的不合理延迟时间</u></p> <p><u>授权过程中的不合理延迟时间是指发明专利的授权公告日减去自发明专利申请日起满四年且自实质审查请求之日起满三年的日期。</u></p> <p><u>对于国际申请和分案申请，授权过程中的不合理延迟时间是指发明专利的授权公告日减去自国际申请进入中国国家阶段的日期或分案申请递交日起满四年且自实质审查请求之日起满三年的日期。</u></p> <p><u>以下情形引起的延迟不属于授权过程中的不合理延迟：</u></p>	<p>automatically perform the calculation of patent term adjustment and automatically award PTA without the need for an applicant to petition for PTA. The USPTO, for example, only charges a fee when the patentee disagrees with the PTA calculation provided by USPTO (first appeared on the Issue Notification) and file a post-grant reconsideration request.</p> <p>Because CNIPA already has the information needed for a PTA calculation, it would not impose an undue burden on CNIPA to provide the calculation to the applicant.</p> <p>Further, the proposed amendment to the Examination Guideline would deny an applicant the benefit of PTA if the applicant had filed an invention patent and a utility model patent on the same day and was later granted the invention patent after a utility model patent grant (see, new Section 2, paragraph 2).</p> <p>AIPLA has difficulty finding a legislative basis for this denial. Article 42, paragraph 2 of the Patent Law, which provides for PTA and apparently relied upon by this amendment, does not include such a denial. AIPLA seeks clarification on the legislative basis for introducing this new rule to deny an applicant/patentee the benefit granted under the Patent Law.</p>

《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）  Current guideline	《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）  Draft revised guidelines	AIPLA comments
	<p><u>中止程序、保全措施、行政诉讼程序、依照专利法实施细则第六十六条的规定修改专利申请文件后被授予专利权的复审程序。</u></p> <p><u>实质审查请求之日是指申请人依照专利法第三十五条第一款规定提出实质审查请求并依照实施细则第一百一十三条规定足额缴纳发明专利申请实质审查费之日。发明专利申请的实质审查请求之日早于专利法第三十四条所称公布之日的，专利法第四十二条第二款所称自实质审查请求之日起满三年应当自该公布日起计算。</u></p> <p><u>2.2.2 申请人引起的不合理延迟时间</u></p> <p><u>以下由申请人引起的不合理延迟，延迟时间为：</u></p> <p><u>（1）未在指定期限内答复专利局发出的通知引起的延迟，延迟时间为期限届满日起至实际提交答复之日止。</u></p> <p><u>（2）申请延迟审查的，延迟时间为实际延迟审查的时间。</u></p> <p><u>（3）援引加入引起的延迟，延迟时间为根据专利法实施细则第四十五条引起的延迟时间。</u></p> <p><u>（4）请求恢复权利引起的延迟，延迟时间为从原期限届满日起至同意恢复的恢复权利请求审批通知书发文日止。能证明该延迟是由专利局造成的除外。</u></p> <p><u>（5）自优先权日起 30 个月内办理进入中国国家阶段手续的国际申请，申请人未要求提前处理引起的延迟，延迟时间为进入中国国家阶段之日起至自优先权日起满 30 个月之日止。</u></p> <p><u>2.3 专利授权期限补偿请求的审批</u></p> <p><u>经审查后认为专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件</u></p>	

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。</u></p> <p><u>经审查后认为专利权期限补偿请求符合期限补偿条件的，专利局应当作出给予期限补偿的决定，告知期限补偿的天数。</u></p> <p><u>2.4 登记和公告</u></p> <p><u>专利局作出给予专利权期限补偿的决定后，应当将有关事项在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。</u></p>	
<p>第一部分第三章</p> <p>7.4 不授予外观设计专利权的情形</p> <p>根据专利法第二条第四款的规定，以下属于不授予外观设计专利权的情形：</p> <p>（1）取决于特定地理条件、不能重复再现的固定建筑物、桥梁的设计等。例如，包括特定的山水在内的山水别墅。</p> <p>（2）因其包含有气体、液体及粉末状等无固定形状的物质而导致其形状、图案、色彩不固定的产品。</p> <p>（3）产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计。例如袜跟、帽檐、杯把等。</p> <p>（4）对于由多个不同特定形状或者图案的构件组成的产品，如果构件本身不能单独出售且不能单独使用，则该构件不属于外观设计专利保护的客体。例如，一组由不同形状的插接块组成的拼图玩具，只有将所有插接块共同作为一项外观设计申请时，才属于外观设计专利保护的客体。</p> <p>（5）不能作用于视觉或者肉眼难以确定，需要借助特定的工具才能分辨其形状、图</p>	<p>第一部分第三章</p> <p>7.4 不授予外观设计专利权的情形</p> <p>根据专利法第二条第四款的规定，以下属于不授予外观设计专利权的情形：</p> <p>（1）取决于特定地理条件、不能重复再现的固定建筑物、桥梁的设计等。例如，包括特定的山水在内的山水别墅。</p> <p>（2）因其包含有气体、液体及粉末状等无固定形状的物质而导致其形状、图案、色彩不固定的产品。</p> <p><del>（3）产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计。例如袜跟、帽檐、杯把等。</del></p> <p>（4<del>3</del>）对于由多个不同特定形状或者图案的构件组成的产品，如果构件本身不能单独出售且不能单独使用，则该构件不属于外观设计专利保护的客体。例如，一组由不同形状的插接块组成的拼图玩具，只有将所有插接块共同作为一项外观设计申请时，才属于外观设计专利保护的客体。</p> <p>（5<del>4</del>）不能作用于视觉或者肉眼难以确定，需要借助特定的工具才能分辨其形状、图</p>	<p><u>Part 1, Chapter 3, Section 7.4</u></p> <p>The draft amendments to this section exclude particular subject matter categories from design patent protection.</p> <p>The exclusions in clauses 3 and 11 are a concern to AIPLA because they conflict with the allowance of partial designs provided elsewhere in these guidelines. Clauses 3 and 11 prevent applicants from obtaining coverage for the full scope of an applicant’s design, and causes conflict with design patent practice in other countries (see, European Community’s Council Regulation (EC) No 6/2002 Article 4, and the United States Patent and Trademark Office’s (USPTO’s) Manual of Patent Examination and Procedure (MPEP) section 1504.01).</p> <p>AIPLA believes these exclusions also conflict with Article 26.2 of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights which states:</p> <p><i>Members may provide limited exceptions to the protection of industrial</i></p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p>AIPLA comments</p>
<p>案、色彩的物品。例如，其图案是在紫外灯照射下才能显现的产品。</p> <p>（6）要求保护的外观设计不是产品本身常规的形态，例如手帕扎成动物形态的外观设计。</p> <p>（7）以自然物原有形状、图案、色彩作为主体的设计，通常指两种情形，一种是自然物本身；一种是自然物仿真设计。</p> <p>（8）纯属美术、书法、摄影范畴的作品。</p> <p>（9）仅以在其产品所属领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计。</p> <p>（10）文字和数字的字音、字义不属于外观设计保护的内容。</p> <p>（11）游戏界面以及与人机交互无关的显示装置所显示的图案。例如，电子屏幕壁纸、开关机画面、与人机交互无关的网站网页的图文排版。</p>	<p>案、色彩的物品。例如，其图案是在紫外灯照射下才能显现的产品。</p> <p><del>（6）要求保护的外观设计不是产品本身常规的形态，例如手帕扎成动物形态的外观设计。</del></p> <p>（75）以自然物原有形状、图案、色彩作为主体的设计，通常指两种情形，一种是自然物本身；一种是自然物仿真设计。</p> <p>（86）纯属美术、书法、摄影范畴的作品。</p> <p>（97）仅以在其产品所属领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计。</p> <p>（108）文字和数字的字音、字义不属于外观设计保护的内容。</p> <p>（119）游戏界面以及与人机交互无关的显示装置所显示的图案。例如，电子屏幕壁纸、开关机画面、与人机交互无关的网站网页的图文排版。</p> <p><u>（10）不能在产品上形成相对独立的区域或者构成相对完整的设计单元的局部外观设计。例如，水杯杯把的一条转折线、任意截取的眼镜镜片的不规则部分。</u></p> <p><u>（11）要求专利保护的局部外观设计仅为产品表面的图案或者图案和色彩相结合的设计。例如，摩托车表面的图案。</u></p>	<p><i>designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.</i></p> <p>The exclusion in clause 3 has been expanded from “components of chess and cards and jigsaw toys” to cover all products “composed of multiple components with different specific shapes or patterns, if the component itself cannot be sold alone and cannot be used alone”. AIPLA believes applicants should be allowed to patent the full scope of a design, which includes the overall design of a product and the designs of the product's components.</p> <p>Clause 11 limits the scope of allowable designs by excluding partial designs that are only a pattern, or are a combination of color and pattern, that are on the surface of a product. No reason for this change is apparent and it contradicts the recent expansion of scope to include partial designs.</p>
<p>第一部分第三章</p> <p>9.1 同一产品的两项以上的相似外观设计</p> <p>根据专利法第三十一条第二款的规定，同一产品两项以上的相似外观设计可以作为一件申请提出。</p> <p>一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过 10 项。超过 10 项的，审查员应发出审查意见通知书，申请人</p>	<p>第一部分第三章</p> <p>9.1 同一产品的两项以上的相似外观设计</p> <p>根据专利法第三十一条第二款的规定，同一产品两项以上的相似外观设计可以作为一件申请提出。</p> <p><u>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。</u></p>	<p><u>Part 1, Chapter 3, Section 9.1</u></p> <p>Amendments to this section prohibit an overall design of a product and the partial design of its components from being filed in a single application. AIPLA respectfully submits that this is inefficient because it requires an applicant to file multiple design applications, perhaps ten or more</p>



<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
<p>修改后未克服缺陷的，驳回该专利申请。</p>	<p>一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过 10 项。超过 10 项的，审查员应发出审查意见通知书，申请人修改后未克服缺陷的，驳回该专利申请。</p>	<p>design applications, to obtain full design protection for a product. This in turn imposes a burden on CNIPA by requiring at least a preliminary examination for formalities on each application instead of performing a single high quality preliminary examination.</p> <p>This section may also be in conflict with Article 9 of the Patent Law of China which prescribes that “For any identical invention-creation, only one patent right shall be granted,” since the application for the overall design and the application for a component of that design may be considered substantially identical due to their subject matter overlap.</p>
<p>第二部分第一章</p> <p>3.2 根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造</p> <p>根据专利法第五条第二款的规定，对违反法律、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，不授予专利权。</p> <p>根据专利法实施细则第二十六条第一款的规定，专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料；专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。</p> <p>在上述规定中，遗传功能是指生物体通过繁殖将性状或者特征代代相传或者使整个生物体得以复制的能力。</p> <p>遗传功能单位是指生物体的基因或者具有遗传功能的 DNA 或者 RNA 片段。</p> <p>取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位的材料，是指遗传功能单位的载体，既包括整个生物体，也</p>	<p>第二部分第一章</p> <p>3.2 根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造</p> <p>根据专利法第五条第二款的规定，对违反法律、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，不授予专利权。</p> <p>根据专利法实施细则<u>第二十九条</u>第一款的规定，专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料<u>和利用此类材料产生的信息</u>；专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。</p> <p>在上述规定中，遗传功能是指生物体通过繁殖将性状或者特征代代相传或者使整个生物体得以复制的能力。</p> <p>遗传功能单位是指生物体的基因或者具有遗传功能的 DNA 或者 RNA 片段。</p> <p>取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位的材料，是指遗传功能单位的</p>	<p><u>Part 2, Chapter 1, section 3.2</u></p> <p>AIPLA is concerned that extending the definition of “genetic resources” to include materials that contain functional units of heredity, and information generated by utilizing such materials. AIPLA suggests leaving the existing definition of “genetic resources” and deleting the reference to information generated in paragraph 6:</p> <p>According to the provisions of paragraph 1 of Article 29 26 of the Implementing Regulations of the Patent Law, the term “genetic resources” as mentioned in the Patent Law refers to materials obtained from human bodies, animals, plants or microorganisms that contain functional units of heredity and have actual or potential value and the information generated by utilizing such materials; the inventions-creations</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
<p>包括生物体的某些部分，例如器官、组织、血液、体液、细胞、基因组、基因、DNA 或者 RNA 片段等。</p> <p>发明创造利用了遗传资源的遗传功能是指对遗传功能单位进行分离、分析、处理等，以完成发明创造，实现其遗传资源的价值。</p> <p>违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，是指遗传资源的获取或者利用未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理 部门的批准或者相关权利人的许可。例如，按照《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》的规定，向境外输出列入中国畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源应当办理相关审批手续，某发明创造的完成依赖于中国向境外出口的列入中国畜禽遗传资源保护名录的某畜禽遗传资源，未办理审批手续的，该发明创造不能被授予专利权。</p>	<p>载体，既包括整个生物体，也包括生物体的某些部分，例如器官、组织、血液、体液、细胞、基因组、基因、DNA 或者 RNA 片段等。</p> <p>发明创造利用了遗传资源的遗传功能是指对遗传功能单位进行分离、分析、处理<u>或对遗传功能单位产生的遗传信息进行分析 and 利用等</u>，以完成发明创造，实现其遗传资源的价值。</p> <p>违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，是指遗传资源的获取或者利用<u>违反法律、行政法规的禁止性规定或者未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理 部门的批准或者相关权利人的许可</u>。例如，按照《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》的规定，向境外输出列入中国畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源应当办理相关审批手续，某发明创造的完成依赖于中国向境外出口的列入中国畜禽遗传资源保护名录的某畜禽遗传资源，未办理审批手续的，该发明创造不能被授予专利权；又如，按照<u>《中华人民共和国生物安全法》和《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》的规定，将我国人类遗传资源信息向外国组织提供或者开放使用的，应当向国务院科学技术行政部门事先报告并提交信息备份，可能影响我国公众健康、国家安全和公共利益的，还应当通过安全审查。某发明创造的完成依赖于向外国组织提供的我国人类遗传资源信息，未履行相关手续的，该发明创造不能被授予专利权。</u></p>	<p>accomplished relying on genetic resources as mentioned in the Patent Law refer to inventions-creations accomplished by utilizing the genetic function of genetic resources.</p> <p>...</p> <p>Inventions and creations that utilize the genetic function of genetic resources refer to the separation, analysis, and processing of genetic functional units or the analysis and utilization of genetic information generated by genetic functional units, etc., in order to complete the invention-creation and realize the value of its genetic resources.</p> <p>The expanded definition is also unclear. “Genetic resources” appears to encompass information that does not relate to genetics or to any differentiated trait or product of an organism. If an improved yeast based on existing yeast in China is developed, data from testing that improved yeast could be considered as “information generated by utilizing such materials.” AIPLA suggests clarifying that the information is only directed to genetic information as follows: “... actual or potential value and the <u>genetic information</u> generated by utilizing such materials; ...” An unanticipated result of this language could be an exodus of clinical trials from China by international pharmaceutical companies.</p>
<p>第二部分第一章</p>	<p>第二部分第一章</p>	<p>Part 2, Chapter 1, section 4.3.1.2</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿 稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
<p>4.3.1.2 不属于诊断方法的发明</p> <p>以下几类方法是不属于诊断方法的例子：</p> <p>（1）在已经死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法；</p> <p>（2）直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而只是从活的人体或动物体获取作为中间结果的信息的方法，或处理该信息（形体参数、生理参数或其他参数）的方法；</p> <p>（3）直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而只是对已经脱离人体或动物体的组织、体液或排泄物进行处理或检测以获取作为中间结果的信息的方法，或处理该信息的方法。</p> <p>对上述（2）和（3）项需要说明的是，只有当根据现有技术中的医学知识和该专利申请公开的内容从所获得的信息本身不能够直接得出疾病的诊断结果或健康状况时，这些信息才能被认为是中间结果。</p>	<p>4.3.1.2 不属于诊断方法的发明</p> <p>以下几类方法是不属于诊断方法的例子：</p> <p>（1）在已经死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法；</p> <p>（2）直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而，<u>（i）</u>只是从活的人体或动物体获取作为中间结果的信息的方法，或处理该信息（形体参数、生理参数或其他参数）的方法；<del>（3）直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而或（ii）只是对已经脱离人体或动物体的组织、体液或排泄物进行处理或检测以获取作为中间结果的信息的方法，或处理该信息的方法。</del>；</p> <p><del>（4）直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而只是由计算机等具有信息处理能力的装置实施的获取中间结果的信息处理方法。</del></p> <p><del>对上述（2）、和（3）和（4）项需要说明的是，只有当根据现有技术中的医学知识和该专利申请公开的内容从所获得的信息本身不能够直接得出疾病的诊断结果或健康状况时，这些信息才能被认为是中间结果。</del></p> <p><u>（3）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。</u></p>	<p>AIPLA welcomes the change to allow methods using only steps performed by computer devices and the like to be not considered as method of diagnosis, as long as the direct purpose of such methods is “not to obtain diagnostic results or health status.”</p> <p>On the other hand, the explanation of the language that remains in 2(ii) stating that “the direct purpose of such methods is not to obtain diagnostic results or health status” is too subjective. As such, AIPLA suggests that similar amendments be made to (ii) as suggested below for better objectivity and consistency:</p> <p>“……(ii) simply method to obtain intermediate results to be performed or tested on tissue, bodily fluids or excreta that have detached from the human or animal body, or method to processes such information, for which the direct purpose of such methods is not to obtain diagnostic results or health status;”</p>
<p>第四部分第一章</p> <p>5. 回避制度与从业禁止</p> <p>复审或者无效宣告案件合议组成员有专利法实施细则第三十七条规定情形之一的，应当自行回避；合议组成员应当自行回避而没有回避的，当事人有权请求其回避。</p> <p>专利复审委员会主任委员或者副主任委员任职期间，其近亲属不得代理复审或者无效</p>	<p>第四部分第一章</p> <p>5. 回避制度与从业禁止</p> <p>复审或者无效宣告案件合议组成员有专利法实施细则第三十七条<u>第四十二条</u>规定情形之一的，应当自行回避；合议组成员应当自行回避而没有回避的，当事人有权请求其回避。</p> <p>专利复审委员会主任委员或者副主任委员任职期间，其</p>	<p><b>Part 4, Chapter 1, section 5</b></p> <p>The draft amendment to this section replaces specific provisions for avoiding a conflict of interest by the patent review committee with a reference to “relevant regulations on the prohibition of practice” and applies this only to “staff member of the Review and Invalidation Trial Department” instead of “the chairman or deputy chairman of the patent review committee.”</p>

《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行） <b>Current guideline</b>	《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式） <b>Draft revised guidelines</b>	<b>AIPLA comments</b>
<p>宣告案件；处室负责人任职期间，其近亲属不得代理该处室负责审理的复审或者无效宣告案件。其中近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有扶养、赡养关系的亲属。</p> <p>专利复审委员会主任委员或者副主任委员离职后三年内，其他人员离职后两年内，不得代理复审或者无效宣告案件。</p> <p>当事人请求合议组成员回避的或者认为代理人不符合上述规定的，应当以书面方式提出，并且说明理由，必要时附具有关证据。专利复审委员会对当事人提出的请求，应当以书面方式作出决定，并通知当事人。</p>	<p><del>近亲属不得代理复审或者无效宣告案件；处室负责人任职期间，其近亲属不得代理该处室负责审理的复审或者无效宣告案件。其中近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有扶养、赡养关系的亲属。</del></p> <p><del>专利复审委员会主任委员或者副主任委员离职后三年内，其他人员离职后两年内，不得代理复审或者无效宣告案件。</del></p> <p><del>当事人请求合议组成员回避的或者认为代理人不符合上述规定的，应当以书面方式提出，并且说明理由，必要时附具有关证据。专利复审委员会复审和无效审理部对当事人提出的请求，应当以书面方式作出决定，并通知当事人。</del></p> <p><u>复审和无效审理部工作人员及其近亲属应当严格遵守有关从业禁止的相关规定。</u></p>	<p>AIPLA applauds the application of conflict of interest rules to staff, but it is not clear if this change removes the chairman and deputy chairmen from that application. It is not clear if the chairman and deputy chairmen are considered staff of the Review and Invalidation Trial Department. AIPLA requests clarification of this point.</p> <p>AIPLA is concerned that replacing specific rules with a reference to “relevant regulations” weakens protections against conflicts of interest for at least the reason that no relevant regulations are listed. Even if not all relevant regulations can be recited immediately it would be helpful if at least some could be recited.</p> <p>AIPLA suggests reverting to the previous draft language for this section, or to recite as many relevant regulations as are presently known.</p>
<p>第五部分第九章</p>	<p>第五部分第九章</p> <p><u>3. 根据专利法第四十二条第三款的专利权期限补偿</u></p> <p><u>根据专利法第四十二条第三款和专利法实施细则第八十一条至第八十四条的规定，对于国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合规定的改良型新药，应专利权人的请求，专利局可以对符合条件的发明专利给予药品专利权期限补偿，以弥补在专利权有效期内该新药上市审评审批占用的时间。</u></p> <p><u>3.1 补偿条件</u></p> <p><u>请求药品专利权期限补偿应当满足以下条件：</u></p> <p><u>（1）请求补偿的专利授权公告日应当早于药品上市许可申请获得批准之日；</u></p> <p><u>（2）提出补偿请求时，该专利权处于有效状态；</u></p>	<p><u>Part 5, Chapter 9, new section 3</u></p> <p>According to the National Medical Products Administration (NMPA) classification system effective since 1 July 2020 where innovative drugs could obtain PTE, AIPLA notes that only new drug improvements belonging to the following drug classifications are allowed to obtain PTE:</p> <p>a) Chemical drug</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2.1 Chemical drugs that contain esterified known active ingredients, or salt of known active ingredients</li> <li>● 2.4 Chemical drugs for new indications that contain known active ingredients.</li> </ul> <p>b) Preventive biological drugs class 2.2, vaccine with strain improvement.</p>

《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行） Current guideline	《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式） Draft revised guidelines	AIPLA comments
	<p><u>(3) 该专利尚未获得过药品专利权期限补偿；</u></p> <p><u>(4) 获得上市许可的新药相关技术方案应当落入请求保护的专利权利要求的保护范围；</u></p> <p><u>(5) 一个药品同时存在多项专利的，专利权人只能请求对其中一项专利给予药品专利权期限补偿；</u></p> <p><u>(6) 一项专利同时涉及多个药品的，只能对一个药品就该专利提出药品专利权期限补偿请求。</u></p> <p><u>3.2 请求的提出</u> 药品专利权期限补偿请求应当由专利权人提出。专利权人与药品上市许可持有人不一致的，应当征得药品上市许可持有人书面同意。 专利权人请求药品专利权期限补偿的，应当自药品在中国获得上市许可之日起三个月内向专利局提出请求，并且缴纳相应费用。对于获得附条件上市许可的药品，应当自在中国获得正式上市许可之日起三个月内向专利局提出请求，但补偿期限的计算以获得附条件上市许可之日为准。 专利权属于多个专利权人共有的，药品专利权期限补偿请求应当由代表人办理。已委托专利代理机构的，药品专利权期限补偿请求应当由专利代理机构办理。</p> <p><u>3.3 证明材料</u> 提出药品专利权期限补偿请求时，请求人还应当提交如下材料：</p> <p><u>(1) 专利权人与药品上市许可持有人不一致的，应当提交药品上市许可持有人的书面同意书等材料；</u></p> <p><u>(2) 用于确定药品专利权期限补偿期间专利保护范围的相关技术资料，例如请求对制备方法专利进行期限补偿的，应</u></p>	<p>c) Therapeutic biological drugs class 2.2, for new indications of improved already marketed products.</p> <p>d) Chinese medicine class 2.3, for new indications of Chinese medicine.</p> <p>It is unclear from the draft whether the above list is intended to exclude the following classes of drugs from obtaining PTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Chemical drugs</li> <li>● 2.1 Drugs that contain an optical isomer of known active ingredients obtained by resolution or synthesis, or change in acid group, basic group, or metallic element of known active ingredients of salt, or formation of other non-covalent bond derivatives (e.g., complex, chelate or clathrate), and have significant clinical advantages.</li> <li>● 2.2 Drugs that contain known active ingredients with new dosage form (including new drug delivery system), new formulation process or new route of administration, and have significant clinical advantages.</li> <li>● 2.3 New compound preparations that contain known active ingredients and have significant clinical advantages.</li> <li>● <u>All biological drugs other than b) and c) above.</u></li> </ul> <p>AIPLA requests clarification on which of the above innovative drugs can or cannot obtain PTE, that are drugs that have not been marketed in China or overseas, including chemical drugs class 1, innovative vaccines class 1, and</p>

《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行） Current guideline	《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式） Draft revised guidelines	AIPLA comments
	<p><u>当提交国务院药品监督管理部门核准的药品生产工艺资料；</u></p> <p><u>（3）专利局要求的其他证明材料。请求人应当在请求中说明药品名称、批准的适应症和请求给予期限补偿的专利号，指定与获得上市许可药品相关的权利要求，结合证明材料具体说明药品所涉及的技术方案落入其指定权利要求的保护范围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保护的技术方案。</u></p> <p><b>3.4 适用范围</b></p> <p><u>根据专利法第四十二条第三款及专利法实施细则第八十条的规定，针对国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合本章规定的改良型新药，对于其中药物活性物质的产品发明专利、制备方法发明专利或者医药用途发明专利，可以给予药品专利期限补偿。创新药和改良型新药的涵义依照有关法律法规并参照国务院药品监督管理部门的相关规定确定。</u></p> <p><u>可以给予期限补偿的改良型新药限于国务院药品监督管理部门颁发的药品注册证书中记载为以下类别的改良型新药：</u></p> <p><u>（1）化学药品第 2.1 类中对已知活性成份成酯，或者对已知活性成份成盐的药品；</u></p> <p><u>（2）化学药品第 2.4 类，即含有已知活性成份的新适应症的药品；</u></p> <p><u>（3）预防用生物制品 2.2 类中对疫苗菌毒种改进的疫苗；</u></p> <p><u>（4）治疗用生物制品第 2.2 类中增加新适应症的生物制品；</u></p> <p><u>（5）中药第 2.3 类，即增加功能主治的中药。</u></p>	<p>innovative biological products class 1.</p> <p>If the above restrictions exist for improved new drugs, AIPLA recommends removing the above restrictions so that PTE is available to all patents for improved new drugs. Even for drugs that have been marketed overseas or in China with known dosage and indications there could be improvements over such known drugs for which patents could be granted. AIPLA notes that there is <u>no</u> restriction on the type of drugs that could obtain PTE in the Chinese Patent Law (2020), and the US-China trade agreements (2020).</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>3.5 是否落入保护范围的审查</u></p> <p><u>新药相关技术方案应当以国务院药品监督管理部门批准的新药的结构、组成及其含量，批准的生产工艺和适应症为准。新药相关技术方案未落入指定专利权利要求的保护范围的，不予期限补偿。</u></p> <p><u>药品专利权期限补偿期间内，该专利的保护范围限于国务院药品监督管理部门批准上市的新药，且限于该新药经批准的适应症相关技术方案；在保护范围内，专利权人享有的权利和承担的义务与专利权期限补偿前相同。产品权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品，医药用途权利要求的保护范围仅限于上市新药产品的经批准的适应症，制备方法权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品在国务院药品监督管理部门备案的生产工艺。</u></p> <p><u>3.6 补偿期限的确定</u></p> <p><u>给予药品专利权期限补偿的，补偿期限按照该专利申请日至该新药在中国获得上市许可之日的间隔天数减去 5 年。该补偿期限不超过 5 年，且该药品上市许可申请批准后总有效专利权期限不超过 14 年。</u></p> <p><u>3.7 药品专利权期限补偿请求的审批</u></p> <p><u>经审查后认为药品专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和/或补正文件的机会。对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。</u></p> <p><u>经审查认为应当给予药品专利权期限补偿的，如果专利权人已经提出专利权期限补偿请求但专利局尚未作出审批决定，审查员应当等待专利权期</u></p>	

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>限补偿请求的审批决定作出以后，再确定给予药品专利权期限补偿的时间；如果专利权人尚未提出专利权期限补偿请求，且其自专利授权公告之日起三个月期限尚未届满，审查员应当等待专利权期限补偿请求的时限届满以后，再确定给予药品专利权期限补偿的时间，但专利权人明确表示放弃提出专利权期限补偿请求的除外。</u></p> <p><u>经审查后认为药品专利权期限补偿请求符合期限补偿条件的，专利局应当作出给予期限补偿的决定，告知期限补偿的天数。</u></p> <p><u>3.8 登记和公告</u></p> <p><u>专利局作出给予药品专利权期限补偿的决定后，应当将有关事项在专利登记簿上登记并在专利公报上公告。</u></p>	
<p>第四部分第三章</p>	<p>第四部分第三章</p> <p><u>7. 与外观设计国际申请有关的送达</u></p> <p><u>在复审和无效宣告请求审查程序中，对于外观设计国际申请，涉及对在中国内地没有住所的当事人送达文件的，可以采用邮寄、传真、电子邮件、公告等送达方式。采用公告送达的，自公告之日起满一个月，视为已经送达。</u></p>	<p><u>Part 4, Chapter 3, new section 7</u></p> <p>The newly added section 7 refers to methods of serving documents in international design applications. AIPLA recommends amending section 7 to eliminate announcement as a method of service. The method of announcement is unclear and it would presumably require that an applicant actively monitor a regularly published bulletin which could easily lead to an applicant missing the announcement. Accordingly, the proposed method does not provide fair notice to applicants.</p>
<p>第五部分第六章</p> <p>2.3.1 邮寄、直接送交和电子方式送达</p> <p>通过邮寄、直接送交和电子方式送达的通知和决定，自发文日起满十五日推定为当事人收到通知和决定之日。对于通过邮寄的通知和决定，当事</p>	<p>第五部分第六章</p> <p>2.3.1 邮寄、直接送交和电子方式送达</p> <p>通过邮寄、直接送交和电子方式送达的通知和决定，自发文日起满十五日推定为当事人收到通知和决定之日。对于通过邮寄的通知和决定，当事</p>	<p><u>Part 5, Chapter 6, section 2.3.1</u></p> <p>AIPLA agrees with removing the 15-day mail delay to respond to CNIPA actions. However, it remains difficult for foreign applicants receiving second or subsequent office actions that have a 2-month deadline, and for re-</p>



<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
<p>人提供证据，证明实际收到日在推定收到日之后的，以实际收到日为送达日。</p>	<p>人提供证据，证明实际收到日在推定收到日之后的，以实际收到日为送达日。</p> <p><u>通过电子形式送达的通知和决定，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。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。</u></p>	<p>examination notices which have only a 1-month deadline to respond. AIPLA suggests increasing and making the response time limits all equal at 4 months to provide adequate time for applicants to respond and decrease the risk of docketing errors. AIPLA suggests providing at least 2 months to respond to re-examination notices.</p>
<p>第四部分第一章 6.3 审查决定的出版</p> <p>专利复审委员会对其所作的复审和无效宣告请求审查决定的正文，除所针对的专利申请未公开的情况以外，应当全部公开出版。对于应当公开出版的审查决定，当事人对审查决定不服向法院起诉并已被受理的，在人民法院判决生效后，审查决定与判决书一起公开。</p>	<p>第四部分第一章 6.3 审查决定的公开</p> <p>专利复审委员会对其所作的复审和无效宣告请求审查决定的正文，除所针对的专利申请未公开的情况以外，应当全部公开出版公开。对于应当公开出版的审查决定，当事人对审查决定不服向法院起诉并已被受理的，在人民法院判决生效后，审查决定与判决书一起公开。</p>	<p><u>Part 4, Chapter 1, section 6.3</u></p> <p>AIPLA applauds the changes to this section on disclosure of patent review decisions to remove the prohibition on publication of the decision until after judgment has been rendered in any appeal that was taken.</p> <p>However, the changes do not otherwise specify any requirement for timeliness, despite the statement in the Explanation of Revised Patent Examination Guidelines that “the examination decisions on reexamination and invalidation requests shall be published on the website of the State Intellectual Property Office in a timely manner after they are issued.”</p> <p>AIPLA therefore proposes setting a time limit for publication, and further proposes that the time limit be one week, by adding this to the end of the section: “The decision shall be published within one week of the date of the decision.” This language will be more in line with other countries that publish decisions immediately and to increase transparency.</p>
<p>第四部分第三章 3.6 委托手续 .....</p> <p>（4）对于根据专利法第十九条第一款规定应当委托专利代理机构的请求人，未按规</p>	<p>第四部分第三章 3.6 委托手续 .....</p> <p>（4）对于根据专利法第十九条第十八条第一款规定应当委托专利代理机构的请求人，</p>	<p><u>Part 4, Chapter 3, section 3.6</u></p> <p>The changes to this section add a paragraph specifying what documents are required for submission to prove the employment relationship between</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
<p>定委托的，其无效宣告请求不予受理。</p> <p>.....</p> <p>（6）当事人委托公民代理的，参照有关委托专利代理机构的规定办理。公民代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件。</p> <p>.....</p>	<p>未按规定委托的，其无效宣告请求不予受理。</p> <p>（6）当事人委托<u>公民其近亲属或者工作人员</u>代理的，参照有关委托专利代理机构的规定办理。公民<u>近亲属或者工作人员</u>代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件。</p> <p><u>所述近亲属包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有抚养、赡养关系的亲属。代理人为当事人的近亲属的，应当提交户口簿、结婚证、出生证明、收养证明、公安机关证明、居（村）委会证明、生效裁判文书或人事档案等与委托人身份关系的证明。</u></p> <p><u>代理人为当事人的工作人员的，应当提交劳动合同、社保缴费记录、工资支付记录等足以证明与委托人有合法人事关系的证明材料；当事人为机关事业单位的，应当提交单位出具的载明该工作人员的职务、工作期限的书面证明。</u></p> <p>（7）对于下列事项，<u>专利代理人</u>需要具有特别授权的委托书：</p> <p>（i）专利权人的<u>代理人</u>代为承认请求人的无效宣告请求；</p> <p>（ii）专利权人的<u>代理人</u>代为修改权利要求书；</p> <p>（iii）<u>代理人</u>代为和解；</p> <p>（iv）请求人的<u>代理人</u>代为撤回无效宣告请求。</p> <p>.....</p>	<p>the employee representing its employer in oral hearing proceedings. AIPLA noticed the addition seems to make a distinction on such documents between non-governmental entities and governmental institutions. AIPLA is concerned that such documents for submission, including labor contracts, social security payment records, and wage payment records, would contain sensitive personal information and business secrets, and thus should be required for all cases, unless there is a strong reason to challenge existence of the employment relationship. Issuance of a formal written document would be sufficient for the purpose and thus should be a default rule for all cases, regardless of involving non-governmental entities or governmental institutions. This proposal would further relieve an unnecessary administrative burden of the party concerned. Therefore, AIPLA suggests revising this section as shown in the markup below:</p> <p>If the agent is a staff member of the party concerned, a written document stating the position and duration of the staff member issued by the institution party concerned shall be submitted; in the event that either party challenges the authenticity of such written documents, labor contracts, social security payment records, wage payment records, or other documents which are sufficient to prove that there is a lawful human relationship with the party concerned shall be further submitted. ; if the party concerned is a governmental or public institution,</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
<p>第四部分第三章 3.7 形式审查通知书 ……</p> <p>(4) 受理的无效宣告请求需等待在先作出的专利权无效或部分无效的审查决定生效而暂时无法审查的，专利复审委员会应当发出通知书通知请求人和专利权人；在先审查决定生效或者被人民法院生效判决予以撤销后，专利复审委员会应当及时恢复审查。</p> <p>(5) 受理的无效宣告请求涉及专利侵权案件的，专利复审委员会可以应人民法院、地方知识产权管理部门或者当事人的请求，向处理该专利侵权案件的人民法院或者地方知识产权管理部门发出无效宣告请求案件审查状态通知书。</p>	<p>第四部分第三章 3.7 权属纠纷的当事人参加无效宣告程序的形式审查</p> <p><u>当事人提出中止程序请求，但专利权无效宣告程序未中止审理的，专利权权属纠纷的当事人可以请求参加无效宣告程序。</u></p> <p><u>专利权权属纠纷的当事人请求参加无效宣告程序的，应当提交参加无效宣告程序的请求书，以及权属纠纷已被人民法院或者地方知识产权管理部门受理的证明文件。经形式审查后，复审和无效审理部应当向该权属纠纷的当事人发出是否准予参加无效宣告程序的通知。</u></p> <p><u>在无效宣告程序中，权属纠纷当事人可以提出意见，供合议组审理无效宣告案件时参考。</u></p> <p>3.8 形式审查通知书 ……</p> <p>(4) 受理的无效宣告请求需等待涉及在先作出的专利权无效或部分无效的无效宣告请求审查决定生效而暂时无法审查的，专利复审委员会复审和无效审理部应当发出通知书通知请求人和专利权人；在先审查决定生效或者被人民法院生效判决予以撤销待影响因素消除后，专利复审委员会应当及时恢复审查。</p> <p>(5) 受理的无效宣告请求涉及专利侵权案件的，专利复审委员会复审和无效审理部可以应人民法院、地方知识产权管理部门或者当事人的请求，向处理该专利侵权案件的人民法院或者地方知识产权管理部门发出无效宣告请求案件审查状态通知书。</p> <p><u>(6) 受理的无效宣告请求涉及权属纠纷的，复审和无效审理部应当向被准予参加无效宣</u></p>	<p><u>Part 4, Chapter 3, section 3.7</u></p> <p>AIPLA applauds CNIPA for trying to solve the problem with an invalidation procedure going forward on a patent whose ownership is disputed without involving all the parties to that dispute. The true owner may otherwise have no say in the invalidation proceedings.</p> <p>However, AIPLA believes a better solution would be to stay every invalidity proceeding over a patent whose ownership is the subject of litigation. This would be better because a non-owner could otherwise participate in the invalidation procedure and could sabotage the invalidity case through the arguments and positions it takes. It would also be more efficient, as the true owner of the patent may wish to settle the invalidation proceedings, avoiding the time and resources that the parties -- and the panel in the invalidation proceeding -- would otherwise have to spend.</p> <p>If CNIPA does not require suspension when a patent is involved in an ownership dispute, then this section should be changed to apply to any ownership dispute anywhere in the world, not just in “the people’s court or the local intellectual property management department.” One reason for this is because a Chinese patent may be the subject of an ownership dispute in other courts, for example when the Chinese patent is only one of a family of related patents whose ownership is disputed. If the changes AIPLA proposes above to require staying the proceeding are not accepted, AIPLA suggests replacing “the people’s court or the local intellectual property management department” with</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>告程序的权属纠纷当事人发出无效宣告请求案件审查状态通知书。</u></p>	<p>“any court of competent jurisdiction.”</p>
<p>第四部分第三章 4.1 审查范围 在无效宣告程序中，专利复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务。 ……</p>	<p>第四部分第三章 4.1 审查范围 在无效宣告程序中，<del>专利复审委员会合议组</del>通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，<u>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，但不承担全面审查专利有效性的义务。</u> ……</p>	<p><u>Part 4, Chapter 3, section 4.1</u> AIPLA remains concerned that the panel could <i>ex officio</i> examine the subject patent for “apparent violations of the China Patent Law and its Implementation Rules.” It is not clear when and what would be apparent, and such <i>ex officio</i> examination would put the patentee in a disadvantageous position as such would be unexpected during the invalidation proceedings. AIPLA suggests removing this new provision to focus only on the invalidation reasons filed by the invalidation petitioner.</p>
<p>第一部分第一章</p>	<p>第一部分第一章 <u>6.7.5 诚实信用原则</u> <u>对于违反诚实信用原则的相关手续，审查员应当发出视为未提出通知书。</u></p>	<p><u>Part 1, Chapter 1, new Section 6.7.5</u> AIPLA applauds CNIPA’s attention to bad faith patent application filings and their successful efforts to reduce them. The draft amendments to this section codify this by treating bad faith filings as if they have never been filed. However, some percentage of these filings may have been in good faith and therefore should not be treated as if they have not been filed without giving chances to the Applicant to explain. Therefore, AIPLA recommends amending this section as follows: For the relevant procedures that violate the principle of good faith, the patent administration department of the State Council shall notify the applicant of its opinions and require him or it to state his or its observations or to rectify his or its application within a specified time limit; if the applicant fails to make any response within the</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p>Current guideline</p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p>Draft revised guidelines</p>	<p>AIPLA comments</p>
		<p>specified time limit, the application shall be deemed to have been withdrawn. Where, after the applicant has made his or its observations or the corrections, the patent administration department of the State Council still finds that the application is not in conformity with Article 20 of the Patent Law (or corresponding Good faith Rule in the regulation), the application shall be rejected.</p>
<p>第一部分第一章 6.2.5 优先权要求的恢复 ……</p> <p>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，由于提出专利申请时未在请求书中提出声明而视为未要求优先权的，不予恢复要求优先权的权利。</p>	<p>第一部分第一章 6.2.6 优先权要求的恢复 6.2.6.1 根据专利法实施细则第六条的恢复 ……</p> <p>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。</p> <p>6.2.6.2 根据专利法实施细则第三十六条的恢复 根据专利法实施细则第三十六条的规定，在后申请是在其在先申请的申请日起 12 个月期限届满后提出的，在国务院专利行政部门作好公布准备之前，申请人可以在期限届满之日起 2 个月内请求恢复优先权。</p> <p>申请人请求恢复优先权的，应当提交恢复优先权请求书，说明理由，缴纳恢复权利请求费、优先权要求费，并同时办理其他需要办理的手续，如：提交在先申请文件副本、优先权转让证明文件等。符合规定的，优先权予以恢复，审查员应当发出恢复权利请求审批通知书；不符合规定的，审查员应当发出恢复权利请求审</p>	<p><u>Part 1, Chapter 1, new section 6.2.6.2</u></p> <p>AIPLA suggests a clarification to the stated “deadline” as provided below:</p> <p>“According stipulation under Rule 36 of the Implementation Rules of the Chinese Patent Law, the subsequent application is filed after the expiration of the 12-months <u>priority</u> deadline from the filing date of the earlier application, before the patent administration department under the State Council is ready for publication, the applicant may request for restoration of priority within 2 months from the date of expiry of the <u>12-months priority</u> deadline.”</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p>批通知书，并说明不予恢复的理由。</p> <p><u>属于实施细则第三十七条规定的情形，不适用实施细则第三十六条的规定。专利法实施细则第六条第一款、第二款不适用申请人延误专利法实施细则第三十六条的规定。</u></p>	
<p>第三部分第一章</p> <p>5.2.5 优先权要求的恢复</p> <p>国际申请在国际阶段发生过专利合作条约实施细则第 26 条之二.2 的情形，由国际局或者受理局宣布过优先权要求视为未提出的，申请人在办理进入国家阶段手续的同时可以提出恢复优先权要求的请求，并且缴纳恢复费，对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的，同时还应当附具在先申请文件副本作为恢复的依据。其条件是被视为未提出的优先权要求的有关信息连同国际申请一起公布过。进入国家阶段之后提出的恢复请求不予考虑。</p> <p>国际申请在进入国家阶段后，由于下述情形之一导致视为未要求优先权的，可以根据专利法实施细则第六条的规定请求恢复要求优先权的权利：</p> <p>……</p>	<p>第三部分第一章</p> <p>5.2.5 优先权要求的恢复</p> <p><u>5.2.5.1 根据专利法实施细则第一百二十八条的恢复</u></p> <p><u>国际申请要求了优先权，且国际申请日在优先权期限届满之后两个月内，在国际阶段已经由受理局批准恢复优先权的，专利局一般不再提出疑问，国际申请进入国家阶段时，申请人不需要再次办理恢复手续。在国际阶段申请人未请求恢复优先权，或者提出了恢复请求但受理局未批准，申请人有正当理由的，可以自进入日起两个月内请求恢复优先权，提交恢复优先权请求书，说明理由，并且缴纳恢复权利请求费、优先权要求费，未向国际局提交过在先申请文件副本的，同时还应当附具在先申请文件副本，未按照上述规定办理恢复手续的，审查员应当发出视为未要求优先权通知书。</u></p> <p>国际申请在国际阶段发生过专利合作条约实施细则第 26 条之二.2 的情形，由国际局或者受理局宣布过优先权要求视为未提出的，申请人在办理进入国家阶段手续的同时可以自进入日起两个月内提出交恢复权利优先</p>	<p><u>Part 3, Chapter 1, new section 5.2.5.1</u></p> <p>The AIPLA welcomes CNIPA's allowing the restoration of priority claims. AIPLA recommends that restoration under 5.2.5.1 be available for all applications entering the Chinese National Stage on or after the effective date of these Patent Examination Guidelines being implemented.</p>

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>权的请求请求书，并且缴纳优先权要求费、恢复权利请求费、优先权要求费，对于申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的，同时还应当附具在先申请文件副本作为恢复的依据。其条件是被视为未提出的优先权要求的有关信息连同国际申请一起公布过。进入国家阶段之后提出的恢复请求不予考虑。办理的恢复手续符合上述规定的，准予恢复优先权，审查员发出恢复权利请求审批通知书；不符合规定的，不予恢复优先权。专利法实施细则第六条第一款、第二款不适用申请人延误专利法实施细则第一百二十八条规定的期限。</u></p> <p><u>5.2.5.2 根据专利法实施细则第六条的恢复</u></p> <p><u>除本章第 5.2.5.1 节另有规定外，国际申请在进入国家阶段后，由于下述情形之一导致视为未要求优先权的，可以根据专利法实施细则第六条的规定请求恢复要求优先权的权利：</u></p> <p>.....</p>	
<p>第一部分第一章</p>	<p>第一部分第一章</p> <p><u>4.7 以援引在先申请文件的方式补交申请文件</u></p> <p><u>4.7.1 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</u></p> <p><u>申请人根据专利法实施细则第四十五条的规定，以援引在先申请文件的方式补交了遗漏的权利要求书或者说明书的，应当在首次递交专利申请时要求在先申请的优先权，提出援引加入声明，并且在专利申请递交日起 2 个月内或者在</u></p>	<p><u>Part 1, Chapter 1, new section 4.7</u></p> <p>AIPLA welcomes newly introduced guidance regarding correction of missing or erroneously filed parts. These two new sections 4.7.1 and 4.7.2 may be combined as a lot of common texts co-exist in these two sections. Section 4.7.1 is about submission of missing claims or description (this seems to refer to the situations that only claims were submitted, or only the description is submitted). Section 4.7.2 is about incorrectly filed claims and description, lack of (缺少) or</p>

《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）  Current guideline	《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）  Draft revised guidelines	AIPLA comments
	<p><u>国务院专利行政部门指定的期限内，提交确认援引加入声明，补交相关文件。初步审查中，审查员应当审查下列内容：</u></p> <p><u>（1）确认援引加入声明中写明的在先申请的申请号应当与请求书中填写的在先申请的申请号一致，说明补交的申请文件内容在在先申请文件副本（副本是外文的指其中文译文）中的位置。</u></p> <p><u>（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。</u></p> <p><u>（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；要求本国优先权的，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。</u></p> <p><u>（4）援引加入涉及的优先权应当符合专利法第二十九条、实施细则第三十四条和第三十五条的规定，以及审查指南第一部分第一章第6.2.1节、第6.2.2节及第6.2.5节的规定；属于实施细则第三十六条和第三十七条规定的情形，不适用实施细则第四十五条的规定。</u></p> <p><u>不符合第（1）或者（3）项规定，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规定的，审查员应当发出撤销专利申请受理通知书，明确援引加入声明视为未提出，并做结案处理。不符合第（4）项规定，审查员应当发出撤销专利申请受理通知书，明确援引加入声明视为未提出，并做结案处理。不符合第（2）项规定，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复的，审查员应当发出撤销专利申请受理通知书，明确援引加入声明视</u></p>	<p>incorrectly filed parts of the claims and the description (like missing pages). For better clarity, it would be beneficial to combine the two sections 4.7.1 and 4.7.2.</p>



<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>为未提出，并做结案处理；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，并且符合第（1）、（3）和（4）项规定的，审查员应当发出重新确定申请日通知书，以补交权利要求书或说明书之日为申请日。</u></p>	
	<p>第一部分第一章</p> <p><u>4.7.2 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</u></p> <p><u>根据专利法实施细则第四十五条的规定，专利申请缺少权利要求书、说明书部分内容，或者错误提交权利要求书、说明书或其部分内容的，可以以援引在先申请文件的方式补交缺少或者正确的部分，而保留申请日。</u></p> <p><u>申请人在递交日要求了在先申请的优先权，请求以援引在先申请文件的方式补交权利要求书、说明书或其部分内容的，应当在首次递交专利申请时提出援引加入声明，并且在专利申请递交日起 2 个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内，提交确认援引加入声明，补交相关文件。对于专利申请发出补正通知书指出申请文件存在形式缺陷的，申请人可以在指定的期限内提交确认援引加入声明，以援引在先申请文件的方式克服缺陷。未在递交日要求优先权或者未在规定的期限内提交援引加入声明及确认援引加入声明的，审查员应当针对援引加入声明发出视为未提出通知书。</u></p> <p><u>以援引在先申请文件的方式补交申请文件还应当符合下列要求：</u></p> <p><u>（1）确认援引加入声明应当写明援引的在先申请的申请</u></p>	

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>号，说明补交的申请文件内容在在先申请文件副本（副本是外文的指其中文译文）中的位置。</u></p> <p><u>（2）提交申请文件的修改替换页。</u></p> <p><u>（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。</u></p> <p><u>（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；要求本国优先权的，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。</u></p> <p><u>（5）援引加入涉及的优先权应当符合专利法第二十九条、实施细则第三十四条和第三十五条的规定，以及审查指南第一部分第一章第 6.2.1 节、第 6.2.2 节及第 6.2.5 节的规定；属于实施细则第三十六条和第三十七条规定的情形，不适用实施细则第四十五条的规定。</u></p> <p><u>不符合第（1）、（2）或者（4）项规定，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复或者补正后仍不符合规定的，审查员应当针对援引加入声明发出视为未提出通知书。不符合第（5）项规定，审查员应当针对援引加入声明发出视为未提出通知书。不符合第（3）项规定，审查员应当发出办理手续补正通知书，期满未答复的，审查员应当针对援引加入声明发出视为未提出通知书；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，并且符合第（1）、（2）、（4）和（5）项规定的，审查员应当发出重新确定申请日通知书，以补交权利要求书、说</u></p>	

<p>《专利审查指南》（2010 年 2 月 1 日起施行）</p> <p><b>Current guideline</b></p>	<p>《专利审查指南修改草案（再次征求意见稿）》（修订格式）</p> <p><b>Draft revised guidelines</b></p>	<p><b>AIPLA comments</b></p>
	<p><u>说明书或其部分内容之日为申请日。</u></p> <p><u>4.7.3 援引加入的排除适用</u></p> <p><u>分案申请不适用专利法实施细则第四十五条的规定。</u></p> <p><u>专利法实施细则第六条第二款不适用申请人延误专利法实施细则第四十五条规定的期限。</u></p>	