

## 中國國家知識產權局公布專利審查指南修改草案

中國國家知識產權局於 2019 年 4 月 4 日公布了其起草的《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》（以下簡稱“草案”），公開徵求社會各界意見<sup>1</sup>。這是繼 2017 年 4 月 1 日施行修改後的《專利審查指南》（以下簡稱“指南”）之後，又一次對該指南的修改。草案的提出旨在提高專利審查效率、改進專利審查質量。因此，草案中的修改大多涉及形式及程序問題，例如：（1）關於專利申請初步審查的修改；（2）圖形用戶界面外觀設計的產品名稱；（3）專利檢索；（4）優先審查和延遲審查程序。這些修改都有助於提高專利審查的效率。此外，草案也提出了對實質審查相關內容的重要修改，例如進一步完善對創造性的評價。本文專注在草案中涉及實質審查相關內容的修改。

### 關於“三步法”的修改

指南中對創造性評價規定的方法被稱為“三步法”，即：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

草案對其中的第二步進行了一些修改。具體而言，在三步法的第二步中，審查員應當客觀分析並確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特徵，然後根據該區別特徵所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。草案進一步明確，審查員應當“根據該區別特徵在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題”。換言之，是從區別特徵在要求保護的發明中所能達到的技術效果，而不是僅僅依據區別特徵的一般作用或在對比文件中的作用來確定技術問題。客觀上來說，這一修改能夠幫助防止審查員在確定技術問題時的主觀性。

此外，草案在第二步的最後增加了這樣一句，“對於功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的技術特徵，應整體上考慮所述技術特徵和它們之間的關係在要求保護的發明中所達到的技術效果。”此一增訂指導審查員如何確定區別特徵在要求保護的發明中所能達到的技術效果，因為這一修改要求審查員注意區別特徵與要求保護的發明中其他特徵之間的相互關係。因此，這一修改可以幫助審查員避免孤立地分析特徵。

總體而言，草案對於三步法的修改，有助於審查員正確理解審查中要求保護的發明與現有技術相比帶來的改進。這些修改也給申請人在進行創造性駁回的答辯時提供了一種選擇，就是基於技術特徵之間關係，提出對審查員確定的技術問題的質疑。例如，申請人如今就可以證明權利要求特徵的作用或效果與在揭露相似特徵的現有技術文件中的作用或效果不同。

### 關於對技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特徵的修改

---

<sup>1</sup> <http://www.sipo.gov.cn/gztz/1137035.htm>

指南中針對創造性的評價提出了一些在評價創造性時審查員需要注意的具體原則，其中一項原則要求針對權利要求限定的技術方案整體進行評價，而不是評價個別技術特徵是否具備創造性。草案在該原則後增加了這樣一句，“但是，權利要求中對技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特徵，對評價權利要求限定的技術方案是否具備創造性不產生影響。”這裡，“技術問題”通常為申請人在說明書中提出的發明所要解決的技術問題或者審查過程中確定的發明實際解決的技術問題。

一種可能的情形是，要求保護的發明可能與最接近的現有技術存在多個區別特徵，但其中某些區別特徵可能對說明書中描述的技術問題沒有作出貢獻。類似地，這些區別特徵可能屬於“常規”特徵。因此，在審查員確定的技術問題時，“常規”特徵不如其他特徵重要。這樣，這些沒有作出貢獻的區別特徵，可能在對要求保護的發明的創造性進行評價時幾乎不起作用。

### **關於對公知常識引用的修改**

指南規定，“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據予以證明。”草案將審查員對於申請人異議的答復修改為“審查員應當能夠提供相應的證據予以證明或說明理由”，並且增加了“在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特徵認定為公知常識時，通常應當提供證據予以證明。”也就是說，草案強調了審查員應當提供相應的證據對其聲稱的公知常識進行證明，尤其是當審查員將對技術問題的解決作出貢獻的技術特徵認定為公知常識時，應當在審查意見通知書中提供這樣的證據。這一修改有助於防止審查員駁回專利申請時濫用“公知常識”這一武器。例如，如果審查員未對其聲稱的“公知常識”提供證據，申請人有權要求審查員提出相應的證據。

國家知識產權局公開徵求意見的截止時間為 2019 年 5 月 5 日，之後國家知識產權局將分析和整理公眾意見，得出草案終稿用於內部審議。新版指南有望在今年內通過並正式施行。歐夏梁將跟蹤該事件的進展並進行及時報道。