

中国国家知识产权局公布专利审查指南修改草案

中国国家知识产权局于 2019 年 4 月 4 日公布了其起草的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（以下简称“草案”），公开征求社会各界意见¹。这是继 2017 年 4 月 1 日施行修改后的《专利审查指南》（以下简称“指南”）之后，又一次对该指南的修改。草案的提出旨在提高专利审查效率、改进专利审查质量。因此，草案中的修改大多涉及形式及程序问题，例如：（1）关于专利申请初步审查的修改；（2）图形用户界面外观设计的产品名称；（3）专利检索；（4）优先审查和延迟审查程序。这些修改都有助于提高专利审查的效率。此外，草案也提出了对实质审查相关内容的重要修改，例如进一步完善对创造性的评价。本文专注在草案中涉及实质审查相关内容的修改。

关于“三步法”的修改

指南中对创造性评价规定的方法被称为“三步法”，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

草案对其中的第二步进行了一些修改。具体而言，在三步法的第二步中，审查员应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。草案进一步明确，审查员应当“根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”。换言之，是从区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果，而不是仅仅依据区别特征的一般作用或在对比文件中的作用来确定技术问题。客观上来说，这一修改能够帮助防止审查员在确定技术问题时的主观性。

此外，草案在第二步的最后增加了这样一句，“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。”此一增订指导审查员如何确定区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果，要求审查员应注意区别特征与要求保护的发明中其他特征之间的相互关系。因此，这一修改可以帮助审查员避免孤立地分析特征。

总体而言，草案对于三步法的修改，有助于审查员正确理解申请保护的发明与现有技术相比带来的改进。这些修改也给申请人在进行创造性驳回的答辩时提供了一种选择，就是基于技术特征之间关系，提出对审查员确定的技术问题的质疑。例如，申请人如今就可以证明权利要求特征的作用或效果与在揭露相似特征的现有技术文件中的作用或效果不同。

关于对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征的修改

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

指南中针对创造性的评价提出了一些在评价创造性时审查员需要注意的具体原则，其中一项原则要求针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，而不是评价个别技术特征是否具备创造性。草案在该原则后增加了这样一句，“但是，权利要求中对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征，对评价权利要求限定的技术方案是否具备创造性不产生影响。”这里，“技术问题”通常为申请人在说明书中提出的发明所要解决的技术问题或者审查过程中确定的发明实际解决的技术问题。

一种可能的情形是，要求保护的发明可能与最接近的现有技术存在多个区别特征，但其中某些区别特征可能对说明书中描述的技术问题没有作出贡献。类似地，这些区别特征可能属于“常规”特征。因此，在审查员确定的技术问题，“常规”特征不如其他特征重要。这样，这些没有作出贡献的区别特征，可能在对要求保护的发明的创造性进行评价时几乎不起作用。

关于对公知常识引用的修改

指南规定，“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。”草案将审查员对于申请人异议的答复修改为“审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由”，并且增加了“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。”也就是说，草案强调了审查员应当提供相应的证据对其声称的公知常识进行证明，尤其是当审查员将对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，应当在审查意见通知书中提供这样的证据。这一修改有助于防止审查员驳回专利申请时滥用“公知常识”这一武器。例如，如果审查员未对其声称的“公知常识”提供证据，申请人有权要求审查员提出相应的证据。

国家知识产权局公开征求意见的截止时间为 2019 年 5 月 5 日，之后国家知识产权局将分析和整理公众意见，得出草案终稿用于内部审议。新版指南有望在今年内通过并正式施行。欧夏梁将跟踪该事件的进展并进行及时报道。