

来自中国国家知识产权局的新年礼物——《专利审查指南》修改

中国国家知识产权局（CNIPA）在 2019 年的最后一天向知识产权界送出了一份新年礼物——对《专利审查指南》作出修改的官方公告，修改内容于 2020 年 2 月 1 日起实施。此次修改聚焦于对计算机实施的发明的审查指南，尤其是针对包含算法特征或商业规则和方法特征的发明。

中国国家知识产权局（CNIPA）在 2019 年的最后一天向知识产权界送出了一份新年礼物——对《专利审查指南》（以下简称《指南》）作出修改的官方公告，修改内容于 2020 年 2 月 1 日起实施。就在此次修改前仅仅几个月，CNIPA 刚刚公布过对《指南》的大量修改。而最新的修改特别地将焦点对准关于计算机实施的发明的审查指南。

现行《指南》的第二部分涉及发明专利申请的实质审查，其中有一整章（第九章）是关于计算机实施发明的审查。最近公布的修改在这一章增加了新的一节（第六节），专门处理包含算法特征或商业规则和方法特征的发明，例如涉及人工智能、“互联网+”、大数据的发明。新的第六节提出了在多个方面审查这类发明专利申请的标准，包括主题适格性、新颖性和创造性，同时提供了多个集中的例子用以说明对这些标准的应用。新的第六节还提出了对这类发明专利申请的说明书和权利要求的撰写要求。

第 6.1 节确立了审查标准的基本原则，即“在审查中，不应当简单割裂技术特征与算法特征或商业规则和方法特征等，而应将权利要求记载的所有内容作为一个整体，对其中涉及的技术手段、解决的技术问题和获得的技术效果进行分析。”这一原则一方面正显示了中国专利体系的发明专利申请分析中对“技术”的关注，另一方面强调了算法特征或商业规则和方法特征对分析的三个审查标准可能的贡献。

新公布的审查标准中的前两个标准是基于《中国专利法》中的主题适格性。《中国专利法》中包含两条规定专利主题适格性的法条。专利法第二条规定了可以用发明专利进行保护的“发明”的定义；专利法第二十五条列举了不能授予专利权的客体，包括智力活动的规则和方法。第一条新的审查标准确立了满足专利法第二十五条的最低要求。具体而言，只要包含技术特征就能保证权利要求不会按照专利法第二十五条以记载智力活动的规则和方法为由而驳回。

然而，包含技术特征只能使权利要求通过专利法第二十五条的审查。接下来，将根据涉及“发明”定义的第二条审查标准来审查专利适格性。专利法第二条从根本上将发明定义为一种技术方案。根据第二条审查标准，权利要求需要“记载对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果”，才属于技术方案。有趣的是，例如使用计算机来执行算法可以保证记载了技术特征，从而符合专利法第二十五条的规定，但是这样的特征并不必然构成“利用自然规律的技术手段”。第 6.2 节给出了两个这样的例子，其中涉及计算机的手段利用了用户设定的规则或者经济规律（而不是自然规律）来解决一个非技术性的问题，并且未产生符合自然规律的技术效果。作为一个一般性原则，涉及算法的权利要求如果与某一技术领域的特定应用相结合以解决某个技术问题，通常可以满足第二条标准。

对于基于现有技术的专利性审查，公布的第三条标准规定，在进行新颖性审查时，应当考虑权利要求记载的全部特征，所述全部特征既包括技术特征，也包括算法特征或商业规则和方法特征。类似地，在进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与上述技术特征作为一个整体考虑。修改后的《指南》进一步说明，“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算法特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段，并且能够获得相应的技术效果。换言之，算法特征或商业规则和方法特征对解决技术问题的技术手段作出的贡献应当被考虑，并且要与密切相关的技术特征相关联地考虑。

第 6 节的末尾给出了包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请的说明书和权利要求的一些撰写要求。例如，当撰写说明书时，抽象的算法应当与特定的技术领域相结合。如果改善了用户体验，应当说明这种用户体验的提升是如何由构成发明的技术特征，以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的。撰写权利要求时，强调了应当记载技术特征以及与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征。

近期的这些修改将于 2020 年 2 月 1 日起实施，并且为专利从业者提供了有用的指导，能够提高他们在中国保护计算机实施的发明的能力。