

來自中國國家知識產權局的新年禮物——《專利審查指南》修改

中國國家知識產權局（CNIPA）在 2019 年的最後一天向知識產權界送出了一份新年禮物——對《專利審查指南》作出修改的官方公告，修改內容於 2020 年 2 月 1 日起實施。此次修改聚焦於對計算機實施發明的審查指南，尤其是針對包含算法特徵或商業規則和方法特徵的發明。

中國國家知識產權局（CNIPA）在 2019 年的最後一天向知識產權界送出了一份新年禮物——對《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）作出修改的官方公告，修改內容於 2020 年 2 月 1 日起實施。就在此次修改前僅僅幾個月，CNIPA 剛剛公布過對《指南》的大量修改。而最新的修改特別地將焦點對準關於計算機實施發明的審查指南。

現行《指南》的第二部分涉及發明專利申請的實質審查，其中有一整章（第九章）是關於計算機實施發明的審查。最近公布的修改在這一章增加了新的一節（第六節），專門處理包含算法特徵或商業規則和方法特徵的發明，例如涉及人工智能、“互聯網+”、大數據的發明。新的第六節提出了在多個方面審查這類發明專利申請的標準，包括主題適格性、新穎性和創造性，同時提供了多個集中的例子用以說明對這些標準的應用。新的第六節還提出了對這類發明專利申請的說明書和權利要求的撰寫要求。

第 6.1 節確立了審查標準的基本原則，即“在審查中，不應當簡單割裂技術特徵與算法特徵或商業規則和方法特徵等，而應將權利要求記載的所有內容作為一個整體，對其中涉及的技术手段、解決的技术問題和獲得的技术效果進行分析。”這一原則一方面正顯示了中國專利體系的發明專利申請分析中對“技術”的關注，另一方面強調了算法特徵或商業規則和方法特徵對分析的三個審查標準可能的貢獻。

新公布的審查標準中的前兩個標準是基於《中國專利法》中的主題適格性。《中國專利法》中包含兩條規定專利主題適格性的法條。專利法第二條規定了可以用發明專利進行保護的“發明”的定義；專利法第二十五條列舉了不能授予專利權的客體，包括智力活動的規則和方法。第一條新的審查標準確立了滿足專利法第二十五條的最低要求。具體而言，只要包含技術特徵就能保證權利要求不會按照專利法第二十五條以記載智力活動的規則和方法為由而駁回。

然而，包含技術特徵只能使權利要求通過專利法第二十五條的審查。接下來，將根據涉及“發明”定義的第二條審查標準來審查專利適格性。專利法第二條從根本上將發明定義為一種技術方案。根據第二條審查標準，權利要求需要“記載對要解決的技術問題採用了利用自然規律的技術手段，並且由此獲得符合自然規律的技術效果”，才屬於技術方案。有趣的是，例如使用計算機來執行算法可以保證記載了技術特徵，從而符合專利法第二十五條的規定，但是這樣的特徵並不必然構成“利用自然規律的技術手段”。第 6.2 節給出了兩個這樣的例子，其中涉及計算機的手段利用了用戶設定的規則或者經濟規律（而不是自然規律）來解決一個非技術性的問題，並且未產生符合自然規律的技術效果。作為一個一般性原則，涉及算法的權利要求如果與某一技術領域的特定應用相結合以解決某個技術問題，通常可以滿足第二條標準。

對於基於現有技術的專利性審查，公布的第三條標準規定，在進行新穎性審查時，應當考慮權利要求記載的全部特徵，所述全部特徵既包括技術特徵，也包括算法特徵或商業規則和方法特徵。類似地，在進行創造性審查時，應將與技術特徵功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的算法特徵或商業規則和方法特徵與所述技術特徵作為一個整體考慮。修改後的《指南》進一步說明，“功能上彼此相互支持、存在相互作用關係”是指算法特徵或商業規則和方法特徵與技術特徵緊密結合、共同構了解決某一技術問題的技術手段，並且能夠獲得相應的技術效果。換言之，算法特徵或商業規則和方法特徵對解決技術問題的技術手段作出的貢獻應當被考慮，並且要與密切相關的技術特徵相關聯地考慮。

第 6 節的末尾給出了包含算法特徵或商業規則和方法特徵的發明專利申請的說明書和權利要求的一些撰寫要求。例如，當撰寫說明書時，抽象的算法應當與特定的技術領域相結合。如果改善了用戶體驗，應當說明這種用戶體驗的提升是如何由構成發明的技術特徵，以及與其功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的算法特徵或商業規則和方法特徵共同帶來或者產生的。撰寫權利要求時，強調了應當記載技術特徵以及與技術特徵功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的算法特徵或商業規則和方法特徵。

近期的這些修改將於 2020 年 2 月 1 日起實施，並且為專利從業者提供了有用的指導，能夠提高他們在中國保護計算機實施的發明的能力。