

關於專利審查指南最新修改的 專家解讀¹

呂德軍、張憲鋒、李熙、李永紅、李越、聞雷、梁素玲、周胡斌、胡安琪

導讀：2016年10月底，《國家知識產權局關於修改〈專利審查指南〉的決定（徵求意見稿）》在政府網站公佈並公開徵求意見，立即引起業內的高度關注和普遍好評。2017年2月，《國家知識產權局關於修改〈專利審查指南〉的決定》經局務會審議通過，2月28日申長雨局長簽署國家知識產權局令第七十四號正式公佈，自2017年4月1日起施行。專利審查指南依照專利法及其實施細則制定，是專利局和專利複審委員會依法行政的依據和標準，同時，也要對審查實踐中亟待解決的問題做出及時回應，並落實黨中央國務院對知識產權保護的新要求。為此，自1993年第一版審查指南發佈後，先後在2001年、2006年和2010年進行了全面修訂。目前正值專利法及其實施細則的第四次修改過程中，在此時機，針對業內一直關注的熱點、重點問題，對專利審查指南適時做出修改，對於完善知識產權保護制度，滿足在新技術、新形勢下創新主體的專利保護需求，意義十分重大。本刊有幸獨家中英文首發參與此次指南修改的權威專家做出的關於專利審查指南最新修改的全面解讀，全文共分七個部分，其中，涉及商業模式保護，軟件專利中的若干問題，如涉及“軟硬結合”的計算機軟件的權利要求撰寫方式、“程序模塊”替代“功能模塊”，補充實驗數據的審查原則，無效宣告程序中關於權利要求的修改方式、關於請求人再次補充證據的要求等，以及關於專利文件信息查閱、中止程序的續展等。本次修改堅持問題導向，集中回應了業內長期關注和爭論的問題，為配合專利法第四次修改的指南全面修改，奠定了堅實的基礎。

第一部分和第七部分作者是國家知識產權局（以下簡稱國知局）條法司的呂德軍和國知局專利局審查業務管理部的張憲鋒，主要介紹指南修改的必要性和起草過程，以及後續安排等；

第二部分是關於涉及商業模式的修改，作者是來自國知局專利複審委員會的李熙；第三部分涉及計算機程序的發明專利申請審查的修改，作者是國知局電學發明審查部的李永紅；第四部分涉及化學領域發明專利申請審查的若干規定的修改，具體涉及如何審查化學領域的專利申請在申請日之後補交實驗數據的問題，作者是來自國知局專利複審委員會的李越；第五部分涉及無效宣告請求的審查的修改，作者是國知局專利複審委員會的聞雷；第六部分涉及專利申請文檔查閱、複製和中止程序的修改，作者是國知局專利局初審及流程管理部的梁素玲。

本刊還要特別感謝國知局專利局審查業務管理部周胡斌和國知局條法司胡安琪對本文的策劃所做的積極協調和統稿校對工作。

* * * * *

第一部分《專利審查指南》修改的 必要性和主要過程

中共中央國務院《關於深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》（中發〔2015〕8號）指出：研究商業模式等新形態創新成果的知識產權保護辦法。《國務院關於新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》（國發〔2015〕71號）指出：要加強新業態新領域創新成果的知識產權保護，研究完善商業模式知識產權保護制度；加強互聯網、電子商務、大數據等領域的知識產權保護規則研究，推動完善相關法律法規；完善授權後專利文件修改制度；依法及時公開專利審查過程信息。

近年來，互聯網技術蓬勃發展並與經濟社會各領域深度融

合,有效推動了各行各業商業模式的創新。通過調查發現,創新主體希望專利制度能夠對此類商業模式創新中的技術方案給予保護。此外,專利審查實踐中,創新主體對於明確補交實驗數據的審查原則、放開授權後專利文件的修改方式、進一步公開專利審查過程信息等方面提出的關注和需求,具有合理性,有必要在規則層面給予積極回應,明確審查標準,加強依法行政,提昇政府公共服務水平。相關法律修改後,專利審查程序也需要做出適應性調整。

2015年底,國知局組織成立《專利審查指南》(以下簡稱指南)修改工作起草組和統稿組,啓動了修改工作。起草階段,收集到各方提出的修改建議共計780條。各起草組認真研究並提出擬修改內容共計385條,涉及中央國務院文件提出明確要求的或外部反饋強烈的問題,對審查規則、策略和程序等方面的進一步規範、調整或完善性修改,以及根據當前實際操作情況進行適應性修改等多個方面。在統籌考慮擬修改內容的重要性、必要性、緊迫性等因素基礎上,特別是目前指南所依據的上位法——《專利法》及其實施細則正在修改過程中,進一步研究確立了本次指南修改工作的原則和方向,即突出問題導向,聚焦審查實踐中亟待解決的問題和國家政策對專利保護的明確要求,涉及與《專利法》及其實施細則修訂密切相關的修改建議將待專利法第四次全面修改工作完成後再做適應性調整。

2016年3月-8月期間召開了由起草組、統稿組和相關領域專家參與的十幾次專題討論會,經過反復研究論證並徵求部分企業和專利代理機構的意見後,形成《專利審查指南修改草案(徵求意見稿)》。根據《立法法》、《規章制定程序條例》以及《國家知識產權局規章制定程序的規定》的要求,《國家知識產權局關於修改〈專利審查指南〉的決定(徵求意見稿)》及其說明和修改對照表,在國務院法制辦公室“法規規章草案意見徵集系統”、國知局政府網站公佈,於2016年10月27日-11月27日期間徵求公眾意見,並通過座談會和專題研討會等形式廣泛地聽取社會各界的意見和建議。在匯總整理分析討論各方意見的基礎上,對修改草案進行了調整和完善後正式提請審議。2017年2月,《國家知識產權局關於修改〈專利審查指南〉的決定》經局務會審議通過,2月28日申長雨局長簽署國家知識產權局令第七十四號正式公佈,自2017年4月1日起施

行。

第二部分 涉及商業模式相關專利申請的修改解讀

一、修改背景及研究過程

為積極響應黨中央、國務院出臺的系列政策文件中對研究完善商業模式知識產權保護制度,加大新形態、新業態知識產權保護力度的要求和指示,國知局於2015年4月起成立了“商業模式知識產權保護研究”專題組並在2016年繼續進行深入論證,一方面,研究新常態下如何加強對商業模式創新的知識產權保護,另一方面,為指南修改提供科學決策依據。

研究過程中,專題組與參與政策文件起草的有關負責同志、創新主體、知識產權領域的專家學者和從業人員進行了深入的調研交流。通過調研發現目前在商業模式的知識產權保護方面,企業反映的問題主要包括現有專利制度在保護客體方面的要求過於嚴格,以微創新為主的國內互聯網新商業模式很難獲得專利保護等方面;另外還提出希望逐步完善商業方法相關專利申請的檢索資源以及加強與企業的溝通和交流,更好地為創新主體服務等需求。

研究過程中,專題組廣泛探討了商業模式知識產權保護的路徑並比較分析了各自的利弊,通過對國內外已有的基於互聯網的商業模式創新形態和內容的研究,從現實生活中取得一定商業成功的實例着手,對商業模式創新的專利申請進行梳理和分類,初步界定此類創新成果的內涵和外延;通過對國內涉及商業方法的專利申請和授權數據統計,以及國內外專利審查標準的比較研究,分析商業模式保護方法與現行知識產權制度的關聯性及其特殊性;專題組還通過對多個案例進行模擬審查、歸納總結現行專利審查規程對商業模式創新保護可能存在的障礙或問題。

二、修改的必要性

就對商業模式相關專利申請可否獲得專利保護而言,從行業需求和政策價值兩方面考慮都有必要予以明確。

行業需求方面,互聯網在全球新一輪產業革命中發揮核心驅動作用,與傳統產業的融合發展具有廣闊前景,已成為不可

阻擋的時代潮流。以“互聯網+”為代表的技術進步、效率提昇和組織變革，極大提昇了實體經濟的創新力和生產力。其中的創新既包括技術創新也包括商業模式的創新。在互聯網+經濟模式下，經濟增長從技術創新和商業模式創新兩個維度獲得動力，這有別於工業經濟主要從技術創新獲得增長動力的舊有模式。法律變革需順應時代發展趨勢，為社會經濟發展服務。知識產權制度作為國家鼓勵創新進而提昇經濟發展水平的重要工具，應當充分反映和體現經濟新常態和行業發展的客觀需求。

政策價值方面，國家密集出臺一系列關於創新驅動、互聯網+、大眾創業萬眾創新的政策文件，可以說互聯網正在加速推動創新要素和創業資源的聚集、開放和共享，成為創新驅動發展的先導力量和促進大眾創業的重要平臺。貫徹落實國家上述重大部署需要各個領域群策群力、統籌協調，迅速形成一系列配套政策。“新商業模式”的知識產權保護便是其中重要一環。對“新商業模式”給予知識產權制度方面的回應有利於鼓勵創新、保護創新成果，從而進一步激發“互聯網+”發展模式下創新創業的積極性。

三、對商業模式創新保護的多種途徑

對商業模式創新，在現行知識產權制度下主要通過專利、著作權、商標、商業秘密、反不正當競爭等從不同側面予以保護，但是不同的保護方式有着各自不同的要求、形式、內容和價值。相比之下，通過專利來保護商業模式有以下幾個優點：

1. 有效保護設計思想

相對於著作權法保護涉及商業模式的相關軟件的表達而言，專利能保護商業模式的設計思想。設計思想是商業模式的核心，投入的人力物力最多，耗時也最長，其在商業模式中是最需要保護的。採取專利對商業模式的設計思想進行保護，創新者將會獲得更大的競爭優勢。

2. 具有獨佔性和完全的排他性

利用著作權法保護商業模式只賦予商業模式相關軟件的權利人有限的作品排他性，而與商業模式相關的專利權完全排除了他人實施的權利，對專利權人的保護更為有效。

3. 為創新提供便利

專利法要求獲得專利的商業模式要公開全部的技術方案，

使人們能更清楚的瞭解商業模式的設計思想和相關技術內容，從而有利於新的改進，還能避免同類商業模式的重複投入、重複開發。

四、其他國家對商業模式創新的專利保護情況

歐洲專利局規定如果專利申請的主題是經營業務的計劃、規則和方法本身，則不能授予專利權。²在歐洲的審查實踐中，權利要求只要包含技術特徵就認為具備技術性。也就是說，對於客體的要求較為寬鬆；在對創造性進行審查時，需要判斷區別特徵是否作出技術貢獻，如果沒有作出技術貢獻則認為不具備創造性，如果作出技術貢獻則判斷解決相應技術問題的方案是否顯而易見，只有當非顯而易見時才具備創造性。也就是說，歐洲目前對於商業方法相關發明專利申請的審批政策，側重於對發明方案中技術內容的審查，而較少關注商業模式的創新對整個方案的貢獻。

美國對商業方法專利申請的審查遵循涉及計算機的相關發明審查指南進行。首先判斷申請的主題是否為法定主題；再判斷是否具備新穎性和創造性。在美國的審查實踐中，由於權利要求中必須存在顯著超出法定排除的其他要素才能認為是專利適格的，因而對於客體的要求較高。例如 Alice 案中，雖然權利要求中採用了通用計算機，但沒有顯著超出抽象概念的其他元素，因此不認為它屬於保護客體；而對於創造性而言，當滿足了客體要求後，無論商業規則本身還是技術特徵都被用於創造性的評價。當前，業界普遍觀點認為，受 Alice 案判決結果的影響，美國對於商業方法專利申請的審查標準日趨嚴格。

日本和韓國也均對商業方法給予保護，審查路徑基本相同，都是將商業方法相關的發明專利申請置於計算機軟件相關發明的審查規則之下進行審查，單純商業方法並不給予保護。

回顧商業方法可授予專利權的歷程，在美國通過判例法確立了商業方法的可專利性之後，歐洲反對聲一片，日本和韓國也認為過寬的專利保護對企業有害。但是，隨着美國商業方法專利制度的明朗化，歐洲、日本和韓國等國家的企業紛紛到美國並開始在本國申請商業方法專利。這樣歐洲專利局和日本特許廳的態度不得不發生變化。因為如果這些國家不對商業方法進行專利保護，那麼發明人只能將自己的創新成果應用於美國市場才有價值。以上情況對“商業模式”在我國的保護具

有一定的借鑒意義。

五、修改的內容

現行指南第二部分第一章第 4.2 節有關“智力活動的規則和方法”中明確規定：

“智力活動，是指人的思維運動，它源於人的思維，經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果，或者必須經過人的思維運動作為媒介，間接地作用於自然產生結果。智力活動的規則和方法是指導人們進行思維、表述、判斷和記憶的規則和方法。由於其沒有採用技術手段或者利用自然規律，也未解決技術問題和產生技術效果，因而不構成技術方案。它既不符合專利法第二條第二款的規定，又屬於專利法第二十五條第一款第(二)項規定的情形。因此，指導人們進行這類活動的規則和方法不能被授予專利權。

在判斷涉及智力活動的規則和方法的專利申請要求保護的主題是否屬於可授予專利權的客體時，應當遵循以下原則：

(1)如果一項權利要求僅僅涉及智力活動的規則和方法，則不應當被授予專利權。

如果一項權利要求，除其主題名稱以外，對其進行限定的全部內容均為智力活動的規則和方法，則該權利要求實質上僅僅涉及智力活動的規則和方法，也不應當被授予專利權。

【例如】

審查專利申請的方法；
 組織、生產、商業實施和經濟等方面的管理方法及制度；
 交通行車規則、時間調度表、比賽規則；
 演繹、推理和運籌的方法；
 圖書分類規則、字典的編排方法、情報檢索的方法、專利分類法；
 日曆的編排規則和方法；
 儀器和設備的操作說明；
 各種語言的語法、漢字編碼方法；
 計算機的語言及計算規則；
 速算法或口訣；
 數學理論和換算方法；
 心理測驗方法；
 教學、授課、訓練和馴獸的方法；

各種遊戲、娛樂的規則和方法；

統計、會計和記賬的方法；

樂譜、食譜、棋譜；

鍛煉身體的方法；

疾病普查的方法和人口統計的方法；

信息表述方法；

計算機程序本身。

(2)除了上述(1)所描述的情形之外，如果一項權利要求在對其進行限定的全部內容中既包含智力活動的規則和方法的內容，又包含技術特徵，則該權利要求就整體而言並不是一種智力活動的規則和方法，不應當依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性”。

從上述規定可以看出，“組織、生產、商業實施和經濟等方面的管理方法及制度”、“統計、會計和記賬的方法”作為智力活動的規則和方法，屬於不授予專利權的客體。

然而，隨着互聯網技術的發展，涉及金融、保險、證券、租賃、拍賣、投資、營銷、廣告、經營管理等領域的商業模式創新不斷涌現，這些新商業模式市場運行效果好、用戶體驗佳，提昇了資源配置和流動效率，節約了社會成本，增進了社會福利。因此應當對此類商業模式創新中的技術方案給予積極鼓勵和恰當保護，不能僅僅因為技術方案包含商業規則和方法就不授予專利權。此次修改在上述規定(2)末尾，同樣以舉例方式明確規定：涉及商業模式的權利要求，如果既包含商業規則和方法的內容，又包含技術特徵，則不應當依據《專利法》第二十五條排除其獲得專利權的可能性。

通過上述修改，希望向社會公眾進一步明確：利用計算機和/或網絡技術實現的，涉及商業內容的發明專利申請，如果其權利要求含有技術特徵，可以依法授予專利權。

第三部分 涉及計算機程序的發明專利申請審查的若干規定修改解讀

指南修改決定關於第二部分第九章修改字數不多，但每一個字背後的思考却涉及到了多個層面的問題。為便於公眾深入理解，擬從修改的政策背景、法理依據、修改點釋義及後續需

要關注的問題等方面作一簡介。

此次修改,重點解決的核心問題是:當發明主要或部分在於計算機程序流程的改進時,應以何種形式體現在權利要求中?

一、基於政策背景的修改方向

目前本章的內容仍延續 2006 年版指南的相關規定。然而,計算機行業已在十年中發生了很大變化。從軟、硬件技術發展看,計算機軟件已經發展成爲不亞於計算機硬件的龐大產業,成爲支撐互聯網、電子商務、大數據等新興產業的支柱。從國內外技術發展情勢看,我國已從明顯落後的位勢涌現出一批在技術上、市場上都具有一定優勢的企業並且已經進入國際競爭行列。在此背景下,國務院(2015)71 號文件明確提出,加強互聯網、電子商務、大數據等領域的知識產權保護規則研究,推動完善相關法律法規。

作爲互聯網、電子商務、大數據等領域的技術基礎,計算機程序專利保護存在的一個亟待解決的問題是:一方面,改進主要或部分在於計算機程序的發明日見增多且內容多元;另一方面,指南中提供的相應的權利要求表達形式却十分有限。在某些情況下,已有的表達形式難以清楚地表明其發明實質,甚至在後續司法程序中引發了解釋上的分歧。因此,落實 71 號文件,爲創新主體提供更加豐富的權利要求撰寫方式,以滿足清楚表達計算機程序改進發明之需,被確定爲此次指南修改的方向。

二、基於法理分析的修改方案

此次修改是在現行的法律框架內對指南中一些存有爭議的問題進行澄清性修改。因此,在政策方向確定的前提下,準確地理解現行法律及指南的法理依據是修改的重要基石。此次修改主要涉及兩個法律問題。

1. 何爲“計算機程序本身”?

一項發明實質僅在於計算機程序流程改進的權利要求,爲什麼不能在權利要求中直接寫明計算機程序流程的改進特徵?一個重要的障礙關涉專利保護客體的界限,即直接表達計算機程序流程改進是否屬於“計算機程序本身”?

因此,首要解決的問題是劃分“計算機程序本身”與改進完全在於計算機程序的發明的界限。

事實上,自 2002 年起,指南就分別定義了“計算機程序本身”與“涉及計算機程序的發明”。

“計算機程序本身”的定義爲:“本章所說的計算機程序本身是指爲了能夠得到某種結果而可以由計算機等具有信息處理能力的裝置執行的代碼化指令序列,或者可被自動轉換成代碼化指令序列的符號化指令序列或者符號化語句序列。計算機程序本身包括源程序和目標程序”。

“涉及計算機程序的發明”則定義爲:“本章所說的涉及計算機程序的發明是指爲解決發明提出的問題,全部或部分以計算機程序處理流程爲基礎,通過計算機執行上述流程編制的計算機程序,對計算機外部對象或者內部對象進行控制或處理的解決方案”。

對於兩者的界限,在 2002 年出版的《審查指南修改導讀》中也進行了明確的闡述:

“在審查指南本章第 1 節中通過給出‘計算機程序本身’和‘涉及計算機程序的發明’兩者的定義來區別兩者”。

“給出這兩個定義的目的是試圖明確版權與專利法在涉及計算機軟件保護方面的區別。版權法僅僅保護計算機程序的創作形式,即計算機程序本身。專利法保護賴以編制計算機程序的發明方案,即根據計算機程序流程的時間先後順序以自然語言描述的完整發明方案”。

根據上述定義及其說明,“計算機程序本身”僅僅包括三種類型,即代碼化指令序列、符號化指令序列與符號化語句序列。而以自然語言描述的“全部以計算機程序處理流程爲基礎”的方案當屬“涉及計算機程序的發明”而非“計算機程序本身”。

然而,由於權利要求中罕見代碼化指令序列、符號化指令序列與符號化語句序列,因而,上述定義在實踐中並未得到應有的重視。相反,本章第 2 節(1)中的一段文字往往成爲導致不同理解的依據。其中規定:“如果一項權利要求僅僅涉及一種算法或數學計算規則,或者計算機程序本身或僅僅記錄在載體……上的計算機程序,……不屬於專利保護的客體”。

從文義解釋看,上述“計算機程序”至少可以有兩種解釋。一種理解是,該規定所排除的仍然只是指南中所定義的“計算機程序本身”;另一種理解是,包括所有直接表達爲程序流程改

進的權利要求。因此,如果一項權利要求聲稱記錄在介質上的某種計算機程序處理流程,諸如,“一種存儲介質,其上記錄一種計算機程序,其特徵包括,第一步,……;第二步,……”,則因其直接限定程序流程改進而當然地屬於非專利保護客體。類似地,如果一項權利要求僅僅在主題名稱上是一種設備,而權利要求所限定的改進均為計算機程序特徵,也同樣屬於非專利保護客體。

兩種理解孰是孰非?從法律解釋方法看,在無法根據文義解釋得到確切答案時,應當藉助體系解釋方法從相關部分中找到事理上一致性的解釋。

首先,與該概念處於相同段落中的部分是最為相關的部分。其表達為:“如果一項權利要求僅僅涉及一種算法或數學計算規則,或者計算機程序本身或僅僅記錄在載體……上的計算機程序,……不屬於專利保護的客體。”從並列的表述推論,“記錄在介質上的計算機程序”中的“計算機程序”應當與“計算機程序本身”具有相近的含義。

其次,閱讀該概念所在章節可以看到,本章的題目即為“關於涉及計算機程序的發明專利申請審查的若干規定”。其中多處提到“全部或部分以計算機程序處理流程為基礎”的發明。許多案例也都是計算機程序處理流程。因此,若將“記錄在載體上的計算機程序”擴大解釋為包括“計算機程序流程”而一律排除專利保護,與本章的主題和整體內容也不相協調。

更為重要的是,本章的法律依據是《專利法》第二十五條第一款第(2)項,即智力活動的規則和方法不授予專利權。而計算機程序的處理流程是用於解決某類問題的方案,因而既可能是智力活動規則也可能是用於解決技術問題的技術方案。因此,即便權利要求聲稱在介質上記錄了某計算機程序,如果其內容是一種技術方案,顯然不應歸入智力活動規則而排除專利保護。

因此,正確的理解應當是,上述規定中的“記錄在載體上的計算機程序”僅指明確定義的“計算機程序本身”。

為澄清理解,此次修改將本章第2節第(1)項第一段中的“僅僅記錄在載體(例如磁帶、磁盤、光盤、磁光盤、ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的計算機可讀介質)上的計算機程序”修改為“僅僅記錄在載體(例如磁帶、磁盤、光盤、磁光盤、

ROM、PROM、VCD、DVD 或者其他的計算機可讀介質)上的計算機程序本身”。

與之對應地,將本章第2節第(1)項第三段第一句中的“僅由所記錄的程序限定的計算機可讀存儲介質”修改為“僅由所記錄的程序本身限定的計算機可讀存儲介質”。

上述修改為直接表達計算機程序流程改進納入保護客體掃清了障礙。

2. 計算機程序流程與權利要求類型

第二個法律問題涉及權利要求類型。在專利法中,權利要求分為兩大類型,一是方法權利要求,二是產品權利要求。區分方法專利與產品專利的法律目的體現在《專利法》第十一條中。其中,對專利產品與專利方法分別規定了不同的保護方式。對於專利產品,保護方式體現在對製造、使用、許諾銷售、銷售、進口五種行為的排他權,而對於專利方法,保護方式體現在使用方法的排他權以及依照專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口的排他權。

那麼,全部改進在於計算機流程的發明究竟適於哪類權利要求?如果兩類權利要求均可,其差別何在?

(1) 方法權利要求

涉及計算機程序的發明,最早允許的權利要求類型為方法權利要求。早在1992年之前,指南就明確規定:“由於發明人的創造性貢獻只是計算機程序,因此這種計算機程序貢獻的發明也必須以‘方法發明’的形式提出專利申請。”(第十二章第4節)。

然而,隨着技術與生產方式的發展,方法權利要求在專利保護上的局限性也逐漸凸顯。

特別是,隨着計算機技術的迅猛發展,自動生產綫應運而生。偌大的生產車間裏,只見機器運轉,不見工人身影。此時,方法權利要求的特點發生了質的變化——控制方法實施效果的主體已經不再是操作者,而是安裝於機器內指揮機器按照各個步驟工作的控制程序。

於是,問題出現了:誰是方法專利的侵權主體?是操作者?是機器?是機器的購買者?還是機器的製造者?

對於主要改進在於計算機程序流程的發明,問題可能更為突出。原因在於,操作者可能並不屬於任何生產經營主體,他

只是一個將購買的軟件安裝在自家計算機上的用戶，甚至只是一個在已經裝載軟件的計算機上按動控制鍵的用戶。

從專利制度的立法宗旨出發，專利權所禁止的是未經權利人許可利用發明創造獲得經營利益的主體。因此，儘管計算機終端用戶是啓動計算機程序流程實際運行的主體，但利用計算機程序流程發明獲得經營利益者顯然不應當是終端用戶。而軟件的製作者，儘管利用計算機程序流程發明獲得了經營利益，但在裝入計算機並使其運行之前，流程方法並未實際運行，因此，按照通常標準，程序製作者也不滿足使用方法的所有法律要件。即便司法中引入幫助侵權、誘導侵權或方法潛在使用可能性等理論，仍然存在難以確定直接侵權是否存在、難以計算侵權賠償額等問題。

針對專利保護的現實需求，上個世紀後期，美國、歐洲、日本已經允許將貢獻在於計算機程序改進的發明寫成產品權利要求。

順應技術的發展，我國對於貢獻在於計算機程序改進的發明也逐漸改變了僅允許方法權利要求的限制。兩個具有標誌性的變化是：1993年版指南允許“含有計算機程序的發明”專利申請寫成裝置權利要求。2006年版指南允許“全部以計算機程序流程為依據”的發明專利申請寫成裝置權利要求。

(2) 程序特徵在產品權利要求中的作用

允許“全部以計算機程序流程為依據”的發明專利申請寫成裝置權利要求，解決了方便創新主體確定侵權行為及其責任人的問題。然而，在裝置權利要求中，對應於計算機程序改進的特徵的限定作用是什麼？

實踐中較常見的撰寫形式是，程序特徵（通常是對應於計算機程序流程的某一步驟）總是位於某個“裝置”之後表達為“用於”實現上述步驟。而這樣的表達通常被理解為方法限定或功能限定。但是，兩種理解都存在一定問題。

例如，在“存儲器，用於存儲客戶信息數據”的表述中，用於存儲客戶信息如作為方法限定對存儲器結構的影響是什麼？如果理解為功能限定，凡是能夠存儲數據的存儲器自然具有存儲客戶信息的功能，那麼，這個功能限定又有限定意義？

更易產生困惑的情形是，被限定的對象若是一個虛擬的裝置，如權利要求中表述為“裝置，用於……”，或者表述為“裝置，

被配置為……”。然而，在說明書中並不存在與之對應的“裝置”。這樣的權利要求，難免在後續的司法程序中產生理解上的分歧。

那麼，為什麼在裝置權利要求中不能直接表達為諸如“某某設備，其特徵是所執行的計算機程序為……”？

除了前面提到的保護客體的障礙外，另一個障礙是時序與結構之間的鴻溝。簡言之，有觀點認為，時序只能是方法特徵，而產品權利要求必須由結構特徵組成。由於計算機程序流程通常具有時序特徵，因而，這些特徵在產品權利要求中也只能以方法特徵或功能特徵出現，作為對某一個實在的或虛擬的具有結構的“裝置”加以限制。

這種認識來源於指南對於方法權利要求與產品權利要求通常的描述方式所給出的非窮舉的範例。其中規定，產品權利要求通常用產品的結構特徵描述，方法權利要求通常用工藝過程、操作條件、步驟或者流程等技術特徵描述。

克服這一認識障礙的關鍵在於理解上述規定的法律定位。

首先，上述規定不是拒絕申請人選擇權利要求類型的依據。專利申請之所以區分產品專利與方法專利，其法律依據是《專利法》第十一條。其中明確了產品權利要求與方法權利要求的根本區別在於法律功能不同，也就是所規制的侵權行為主體不同。這是法律為有效保護創新者權利而提供的選擇權。

其次，無論哪類權利要求，判斷其撰寫是否符合要求的法律依據是：第一、權利要求應當以說明書為依據（《專利法》第二十六條）；第二、權利要求應當清楚、簡明地表述請求保護的範圍（《專利法實施細則》第二十條）。指南則是根據法律要求，對於如何清楚地撰寫不同類型的權利要求給出非窮舉性指導。

事實上，產品類型繁多，發明要點各異，怎麼可能通過千篇一律的撰寫模式達到清楚、簡明的要求？對於機械產品，其機械結構通常包括部件的空間關係或運動關係；對於化工產品，其化學結構則通常描述為諸如元素或基團之間的化學關係。的確，這類結構中通常不必描述時序關係。但是，在計算機程序中時序關係是區別彼此的重要特徵。對於相關領域技術人員，通過時序結構描述計算機程序的特點不但清楚、有時甚至是十分必要的。

因此，當法律允許“全部改進在於計算機程序流程”的發明

要求產品專利保護，當權利要求清楚地描述了其改進在於計算機程序流程，如果僅僅根據指南中有關“方法權利要求通常用工藝過程、操作條件、步驟或者流程等技術特徵描述”的規定而要求程序特徵必須以方法限定某實在的或虛擬的“裝置”面目出現，豈非本末倒置，削足適履？

克服了專利保護客體之虞，破解了權利要求類型之困，計算機程序流程特徵便可以堂而皇之、直截了當地作為產品權利要求的組成部分。

為統一認識，指南相應修改如下：

(1) 將本章第 5.2 節第 1 段第 1 句中的“即實現該方法的裝置”改為“例如實現該方法的裝置”。

此處修改意在防止一律將計算機程序理解為限定裝置結構特徵的方法。

(2) 將本章第 5.2 節第 1 段第 3 句中的“並詳細描述該計算機程序的各項功能是由哪些組成部分完成以及如何完成這些功能”修改為“所述組成部分不僅可以包括硬件，還可以包括程序”。

此處修改有兩個目的，一是避免將程序特徵理解為功能限定特徵，二是明確了產品權利要求的組成部分可以包括程序，從而為直接描述程序流程特徵奠定了基礎。

(3) 將本章第 5.2 節第 2 段中所有的“功能模塊”修改為“程序模塊”。

此修改目的同上，即避免將程序特徵理解為功能限定特徵。

通過上述修改，為權利要求的撰寫提供了更加符合產品技術形態的選擇性，從而便於權利要求的撰寫、理解，也便於專利審查及司法程序中權利要求的解釋。

例如，對於“全部以計算機程序流程為依據”的方案，可以撰寫為方法權利要求，“功能模塊構架”(或“程序模塊構架”)權利要求，也可以採用更直接的表達方式，撰寫為“一種計算機設備，包括存儲器、處理器及存儲在存儲器上並可在處理器上運行的計算機程序，其特徵在於，所述處理器執行所述程序時實現以下步驟……”或“一種計算機可讀存儲介質，其上存儲有計算機程序(指令)，其特徵在於，該程序(指令)被處理器執行時實現以下步驟……”。

三、需要進一步解釋的問題

1. 關於以計算機程序為主題的產品權利要求

這次修改，明確了以自然語言描述的計算機程序改進的權利要求不屬於“計算機程序本身”。這意味着，以“計算機程序”為權利要求主題，如果其內容是以自然語言描述的計算機程序流程的解決方案，則不能僅僅以其屬於“計算機程序本身”就認定其不屬於專利保護客體。但這是否意味着允許這樣的權利要求？

首先，不屬於“計算機程序本身”並不意味着必然屬於專利保護客體。例如，美國本森案中，改進僅在於數學算法的計算機流程方案仍然屬於智力活動規則。

其次，計算機程序必須存在於某載體之上，或存於存儲介質上，或運行於某設備上，或傳輸在信道上等等，即便在雲技術背景下，程序也需要存於確定的載體之上。儘管何種形式的載體對於計算機程序改進方案通常不具有實質性影響，但在侵權判斷中是否會產生不必要的爭議？對此，我國尚無案例可資借鑒，但美國的一些謹慎作法值得關注。美國專利商標局公告中規定，在說明書未提及時，計算機可讀介質類的權利要求的最寬泛合理的解釋是：包括非瞬時有形介質和瞬時傳播信號本身。美國專利商標局另外指出：對於既涵蓋了瞬時實施例、又涵蓋了非瞬時實施例的計算機可讀介質類的權利要求，可以通過縮小其範圍以僅僅涵蓋符合規定的實施例的方式進行修改，具體方式為，在權利要求中增加“非瞬時”的限制。

考慮到美國計算機技術發展較早，相關案例比較豐富，因而借鑒其謹慎作法或許是一種穩妥的選擇。為此，即便屬於專利保護客體，以計算機程序為主題的產品權利要求還應當滿足權利要求清楚的要求，以減少因載體不明而導致後續程序中不必要的爭議。

2. “功能模塊構架”權利要求的解釋

鑒於本章第 5.2 節第 2 段中所有的“功能模塊”修改為“程序模塊”，以往俗稱的“功能模塊構架”權利要求恐怕應當改稱為“程序模塊構架”權利要求了。應當如何理解這類權利要求？從指南的相關規定看，首先，其為裝置權利要求，因而保護的客體無疑指向一個裝置。其次，“這種裝置權利要求中的各組成部分與計算機程序流程的各個步驟……完全對應一致”，

決定了權利要求的必要特徵是計算機程序流程。因此，權利要求“應當理解為主要通過說明書記載的計算機程序實現該解決方案的程序模塊結構，而不應當理解為主要通過硬件方式實現該解決方案的實體裝置”。從該節整體內容理解，這裡否定的應當是“硬件方式”實現，而不是否定其仍然為“實體裝置”。換言之，權利要求指向的是計算機設備既不是方法也不是計算機程序產品，但設備的改進主要在於作為組成部分之一的程序而不是硬件。

3. 多主題權利要求與同樣的發明創造

權利要求表達多元是否會導致同一發明產生多項專利？

《專利法》規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權。對於該規定，指南有如下解釋：“禁止對同樣的發明創造授予多項專利權，是為了防止權利之間存在衝突”。

鑒此，指南規定，對於發明或實用新型，“同樣的發明創造”是指兩件以上申請（或專利）中存在保護範圍相同的權利要求。

關於保護範圍，《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（法釋〔2001〕21號）第十七條規定：“專利法第五十六條第一款所稱的‘發明或者實用新型專利權的保護範圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用於解釋權利要求’，是指專利權的保護範圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的範圍為準，也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的範圍。

等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵”。

根據上述原則，實踐中應當判斷基於相同內容而主題名稱為介質、通用計算機設備的權利要求以及“程序模塊構架”權利要求是否屬於“以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵”，以防止同樣的發明創造重複授權而引發權利衝突。

關於方法權利要求與產品權利要求，指南第二部分第三章6.1節中例舉了一種情形“說明書都記載了一種產品以及製造該產品的方法，其中一件專利申請的權利要求書要求保護的是該產品，另一件專利申請的權利要求書要求保護的是製造該產

品的方法，應當認為要求保護的是不同的發明創造”。對此，應當注意其前提條件是分別公開了產品與方法，因而其改進方案是不同的。所以，對於方法權利要求與產品權利要求是否屬於同樣發明創造，不能以此推而廣之，一概而論。應當針對案件具體情況根據保護範圍的判斷原則進行甄別。

需要指出的是，由於主題名稱不同的權利要求相對的侵權行為與責任人可能不同，因而，在同一申請中不能簡單地以上述原則剝奪申請人在同一申請中表達不同主題的權利要求。這與允許申請中就燈絲改進要求主題為燈絲、燈泡、探照燈的權利要求道理相同。

此次修改涉及的另一方面是刪除本章第3節第(3)項中的例9。以此表明，在某些情形下專利保護客體審查所涉及的問題更適於在創造性審查中予以判斷。鑒於篇幅所限，在此恕不詳述。

第四部分 涉及化學領域發明專利申請 審查的若干規定修改解讀

一、修改背景

廣義上的化學領域，其實涉及了化學、化工、醫藥、生物、材料等具體領域，上述領域因屬於實驗科學領域，集中體現出對於技術效果的可預測性相對其他領域差的特點，而導致對於實驗的依賴。上述領域的發明專利申請中，申請人或發明人通常以實驗數據來證明某種技術效果的存在，進而以該技術效果支持其所提出的發明滿足專利法規定的授權條件的主張。

因此，針對實驗數據的審查歷來為該領域所重視，歷版指南對於實驗數據的審查及其與各專利授權條款下的審查標準的關係均作出專門性的規定，對於其中呈現的與實驗數據相關的審查原則、審查標準和判斷思路，甚至一些表述方式的確切解讀，不僅為專利行政審查和司法審判人員重視，而且也始終為上述領域的國內外創新主體以及專利代理人所關注。例如，希望能夠進一步明確指南對於補交實驗數據的態度以及更加明晰指南有關實驗數據審查的規定本意等。時值新一輪指南修改之際，特以此作為化學領域的主要修改議題。

二、修改的內容及其說明

此次指南修改涉及化學領域的部分是針對有關申請日後補交的實驗數據的問題，修改之處位於指南第二部分第十章“關於化學領域發明專利申請審查的若干規定”第3.4節“關於實施例”部分，具體涉及以下三個方面：

第一、對現行指南措辭可能帶來的誤解予以正面澄清，明確規定審查員應對申請人補交的實驗數據進行審查。

針對在後補交的實驗數據，依照我國採取的先申請原則，現行指南給出的審查原則是“以原說明書和權利要求書記載的內容為準”，旨在體現對於在後補交的數據應以先申請制原則作為其審查原則；不言而喻，作為奉行先申請原則的國家，作出授權與否的決定以及所有屬於授權條件的相關條款的審查均應以專利申請文件原始公開的內容為準；對於在後補交的實驗數據，由於其形式上不是原始公開內容的一部分，因此要審查在後提交的內容與原始公開的內容之間的關係，且這種審查依然要以原始公開的內容為依據，而非以申請日後提交的內容為依據。

但是，現行指南在規定該原則後，在擬對上述原則作出進一步說明和強調時，採用的措辭為“申請日之後補交的實施例和實驗數據不予考慮”，“不予考慮”一語却可能向外界傳達出審查員對於在後補交的實驗數據並不予以審查的含義，導致出現了對於審查工作的誤解。此次指南修改首先刪除“不予考慮”，將其修改為“對於申請日後補交的實驗數據，審查員應當予以審查”，體現出我國專利法對於當事人依法提交證據的權利的一貫保障，以正面的方式澄清這種誤解。

第二、堅持現行指南針對補交數據的審查原則，對該原則在補交實驗數據的審查中的具體體現予以明晰。

如前所述，從先申請制出發，對在後補交的實驗數據的審查應當保持現行指南給出的“以原說明書和權利要求書記載的內容為準”的審查原則。在後補交的實驗數據的最大特點就是其具體內容通常沒有記載在原申請文件中，如何審查才是將“以原說明書和權利要求書記載的內容為準”體現在對補交試驗數據的審查中，此處補入“補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”，旨在使上述先申請制原則能夠更為清晰地體現出來以增強此項審查原則的可操作性。

第三，對現行指南規定進行邏輯梳理，將原屬於第3.4節的有關補交的實驗數據的內容移至新設的第3.5節。

現行指南第3.4節的標題為“關於實施例”，其引言部分涉及的是化學領域中實施例的重要性，接下來的第(1)部分規定的是說明書中實施例的數目要求，而第(2)部分却涉及的是申請日之後補交實施例和實驗數據的情形，與該節的標題存在一些不對應，因此，另設第3.5節“關於補交的實驗數據”，將上述第(2)部分內容移至此小節。

三、修改思考

此次修改的一個核心在於，將現行指南規定的“以原說明書和權利要求書記載的內容為準”的原則在補交實驗數據的審查中具體體現修改為：“補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。

我們認為，在指南中針對在後補交的實驗數據進行規定的前提是必須要找準補交實驗數據問題的核心所在，也就是說，要把握其與說明書中已經記載的實驗數據在專利審查方面的異同，補交數據的提交時間是在申請日後，並且，提交形式是以證據的方式、而非專利說明書修改替換頁的方式，這樣所涉及的問題到底是什麼。

出於證明某種技術效果存在與否的目的，不論記載在說明書中的數據，還是在後提交的數據，其均應滿足證據的真實性、合法性和關聯性以及證明力等共性要求，這是針對所有證據進行審查的應有之義，故就此類共性問題作出專門規定的必要性不大。而作為在後補交的實驗數據的個性問題，則應當解決的是這樣的數據所呈現的內容與作為專利審查事實依據的、申請人通過撰寫原始申請文件所呈現的、其在申請日時完成的發明工作之間的關係問題，能否將在後補交數據所涉及的內容視為發明對所屬領域做出的貢獻的一部分，從而對發明最終獲得專利權而有所助益。

我們從各國的制度規定以及司法實踐可以看到類似的要求。

例如，歐洲專利局規定，用於支持創造性的證據涉及任何新的效果時，僅在下列情況時才被考慮，即：如果所述效果被隱含在原申請中或至少與原始申請中最初提出的技術問題相

關”，“假如所述新的效果被隱含在原申請中或至少與原申請公開的效果有關，則該新的效果可以作為支持創造性的證據”³。日本特許廳規定，在說明書中記載了與引用的文件相比具有有利的技術效果時，以及雖然未明確記載，但本領域技術人員可從說明書或附圖的記載中推斷出與引用的文件相比具有該有利的效果時，應考慮在意見陳述書中所主張或立證的效果。但如未在說明書中記載，且本領域技術人員也不能從說明書或附圖的記載推斷出意見陳述書中所主張或立證的效果，則不應考慮。⁴

韓國最高法院和高級法院認為，原則上，如果作用效果未描述在說明書中，這樣的效果不應當在評價發明創造性時考慮。但是，雖然發明的作用效果在說明書中未描述，如果該技術效果是能夠由本領域技術人員從該說明書中推斷出的，則這樣的效果仍然應當在評價創造性時予以考慮。

此外，在 *In re Zenith* 案，美國專商局未接受補充實驗數據，認為所涉及的預料不到的降低的低血壓效果在說明書中未被明確記載，但聯邦巡迴上訴法院推翻了美國專商局的決定，認為該效果必須考慮，理由是：該效果雖未被明確記載在說明書中，但這種未記載的性質是能夠從該化合物作為鎮定劑的用途中內在、固有地產生的。美國專商局還規定，在非顯而易見的客觀證據和要求保護的發明之間存在的事實和法律上充分的聯繫，使得該證據在認定非顯而易見性時具有證明價值。⁵

我國最高人民法院近些年在一系列案件中也鮮明地表達了其觀點，例如，當專利申請人或專利權人欲通過提交對比試驗數據證明其要求保護的技術方案相對於現有技術具備創造性時，接受該數據的前提必須是針對在原申請文件中明確記載的技術效果。……提交實驗數據所要證明的技術效果是原始申請文件中未記載，也未證實的，不能以這樣的實驗數據作為評價創造性的依據。⁶又如，本領域技術人員通過閱讀說明書及 2000 年版藥典的規定，無法得出補充提交的實驗數據所述的技術效果已被說明書記載的結論，補充實驗數據所述的技術效果在評價權利要求 1 創造性時亦因此不應被考慮。⁷再如，請求保護的發明創造的技術貢獻應當充分公開並記載在說明書中，未記載在說明書中的技術貢獻不能作為請求獲得專利權

保護的基礎，也即，如果申請人在申請日後提交的技术文獻或實驗數據所要證明的事實原始提交的申請文件中沒有記載，則因上述證據不能證明所述發明已經在申請日前完成，故通常不能作為判斷該發明創造能否獲得授權的依據。⁸

我國專利行政部門在此之前也曾提出過一些類似的觀點，例如，（在後補交的）對比試驗效果證據必須針對在原申請文件中明確記載且給出了相應的實驗數據的技術效果。如果原說明書中沒有效果實驗證明發明某個方面或某種程度的技術效果，則即使說明書中對該技術效果給出了結論性或斷言性的描述，也不應當接受申請人在申請日後或答覆審查意見時提供的實驗數據或效果實施例以證明上述技術效果。

可以歸納出，就要求補充數據所證實的技術效果應當在原說明書為基礎方面，各國的專利局以及法院是持有一致的觀點的，差異則體現在以何種措辭確切地描述出該技術效果是怎樣以原說明書為基礎的。

此次指南修改方案所採用的表述方式是：“補充實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。其背後存在以下考慮：

1. 首先當然還是要強調是以申請公開的事實為依據，體現先申請制的要求，但此處措辭為“公開的內容”，而非“記載的內容”，其目的在於，我們認為申請文件記載的泛泛地聲稱的、以及夸大歪曲捏造的內容是不能成為進行判斷的事實依據的。

2. 我們體會現行指南規定的原則之本意，在明確實驗數據在審查過程作為證據審查定位的前提下，將其所證明的技術效果與申請文件的關係作為修改的着眼點，而非着眼於實驗數據本身以及實驗方法等與原始申請文件的關係。否則就會容易出現因實驗數據或者實驗方法未記載在申請文件中而對其證明的技術效果不予接受的錯誤做法，這樣的做法本質上是對在後補交實驗數據變相地不予考慮。

3. 是從判斷者的角度來作出原則性規定，因為這樣的技術效果能否被接受最終是取決於審查員所擬制的本領域技術人員的判斷，這樣的判斷雖然要以原始申請文件記載為準，但是，原始申請文件對該技術效果有無文字記載、記載得清楚與否、以何種方式記載，有無定性數據或是定量數據支持等外在的表象和條件均是本領域技術人員判斷過程中的考慮因素，但判斷

結論的得出却並不僅僅取決於此，否則會將實質判斷陷入形式化的誤區。

4. 在判斷過程中強調是以本領域技術人員來定位判斷主體，因為作為本領域技術人員會運用其掌握的知識運用認知能力去閱讀說明書和研究分析實驗數據，把握文件傳遞出的技術信息，避免判斷過程機械僵化。

5. 專利授權條件的審查都是以專利申請公開的事實為依據的，也就是說均與原始申請文件的公開有關，這也就是為什麼與補交實驗數據有關的上述規定依然是出現在與說明書公開有關的小節中。同時，我們提倡應當基於不同法律條款之間的內在關係、體系化地看待專利的授權條件，對於申請人通過補交實驗數據意圖證明發明產生了某種技術效果的情形，對於該效果的認定是多個相關法律條款適用的事實基礎。因此，不論是哪個條款，如果申請人在申請日後是以補充提交了實驗數據的方式想要證明發明產生了某種技術效果的話，在審查中除了看數據是否真實可信、是否能證明那個效果外，還應當依照此次修改所明晰的內容判斷其是否滿足先申請原則的要求。

四、小結

此次指南修改着眼對現行指南原有規定本意的澄清，明確對在後補交實驗數據進行審查，並堅持將先申請原則體現在補交實驗數據的審查中，此次的修改方案不涉及審查標準的改變，故申請人仍應將對原始申請文件撰寫的重視置於首要地位。

可以看出，我們更加關注審查標準適用的科學合理，通過進一步明晰原有審查原則在補交實驗數據審查中的體現方式，為當事人在希望通過補交實驗數據達到某種證明目的時提供更為清晰的指引，以便於其在法律框架下更好地維護自身合法權益。

第五部分 涉及無效宣告請求的 審查的修改解讀

一、修改背景

無效宣告程序是對專利權有效性進行再確認的程序。其作為專利制度的一部分，根本目的在於保護發明創造、激勵技術創新。為此，該程序還向專利權人提供了修改專利文件、重

新界定專利權的保護範圍，從而獲得更加穩定的權利的機會。現行指南第四部分第3章第4.6.2節對無效宣告程序中專利文件的修改方式作出了規定，“修改權利要求書的具體方式一般限於權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除”，其中“權利要求的合併”是指“兩項或者兩項以上相互無從屬關係但在授權公告文本中從屬於同一獨立權利要求的權利要求的合併”。在審查實踐中，部分社會創新主體反映上述規定較為嚴格地限制了無效宣告程序中權利要求書的修改方式，不利於專利權人在無效程序中有效對抗請求人的攻擊，希望專利文件的修改方式能夠更為靈活，允許補入說明書中記載的技術特徵並對明顯錯誤進行修改。為積極響應國務院[2015]71號文件中關於完善授權後專利文件修改制度的要求，此次指南修改將無效宣告程序中專利文件的修改列為了主要修改議題之一。

二、修改的內容

1. 適度放開專利文件的修改方式

此次修改在現行指南第四部分第三章第4.6.2節規定的“權利要求的刪除、合併和技術方案的刪除”三種修改方式的基礎上，將“權利要求的合併”修改為“權利要求的進一步限定”，並增加了“明顯錯誤的修正”這一修改方式。同時，刪除了現行指南第4.6.2節中關於“權利要求的合併”的定義，將“權利要求的進一步限定”定義為“權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特徵，以縮小保護範圍”。此外，還將現行指南第4.2節“無效宣告理由的增加”部分的“以合併方式修改的權利要求”適應性地修改為“以刪除以外的方式修改的權利要求”，並將第4.6.3節“修改方式的限制”部分的“可以以合併的方式修改權利要求書”適應性地修改為“可以以刪除以外的方式修改權利要求書”。

2. 調整有關請求人增加無效宣告理由和補充證據的規定

在放開專利文件修改方式的同時，為避免審查程序的不合理延長，此次修改在現行指南第4.2節第(2)項(i)規定的基礎上明確了請求人“針對專利權人以刪除以外的方式修改的權利要求”增加無效宣告理由的，應當僅“針對修改內容”增加無效宣告理由。同時，刪除了現行指南第4.3.1節第(2)項(i)中有關“針對專利權人以合併方式修改的權利要求”允許請求人在指定期限內補充證據的規定，僅允許請求人在指定期限內針對

專利權人提交的反證補充證據。

三、修改的具體說明

1. 無效宣告程序中權利要求書的修改方式

根據此次指南修改，在無效宣告程序中，權利要求書的修改方式可以有權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定以及明顯錯誤的修正四種方式。

專利權人在對權利要求作進一步限定时，既可以補入其他權利要求中的一個技術特徵，也可以補入其他權利要求中的多個技術特徵，同時，既可以補入從屬於同一獨立權利要求的一組權利要求中的技術特徵，也可以補入從屬於不同獨立權利要求的另一組權利要求中的技術特徵。相比於現行指南規定的合併式修改僅能將從屬於同一獨立權利要求的權利要求合併，且修改後的權利要求應當包含被合併的權利要求中的全部技術特徵，此次指南修改後權利要求的修改方式更為靈活，使得專利權人能夠通過補入權利要求書中記載的技術特徵來提高專利權的穩定性，有效地保護其智慧貢獻。需要注意的是，允許以補入其他權利要求中記載的技術特徵的方式修改權利要求並不等於允許對權利要求書中記載的技術特徵進行任意組合，修改後的權利要求還需要滿足《專利法》第三十三條等相關法律法規的規定。

對於權利要求書中存在的明顯錯誤，應當以本領域技術人員的認知度出發，當本領域技術人員在閱讀權利要求書和說明書、附圖後能夠立即發現權利要求中的某一技術特徵存在明顯錯誤；同時，根據說明書和附圖記載的相關內容，結合本領域普通技術知識，能夠明確獲知其真實意思表示時，可以允許專利權人對這一明顯錯誤進行修正。在專利權人對權利要求中的明顯錯誤進行修正後，經審查被維持有效的，將以專利文件單行本的形式予以公告，由此可以避免僅在審查決定中對明顯錯誤進行更正性解釋導致社會公眾難以瞭解解釋內容而再次引發專利糾紛的問題。另外，根據《專利法實施細則》第六十九條第二款的規定，發明或者實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖。

修改後的指南中所稱“刪除以外的方式”是指“權利要求的進一步限定”和“明顯錯誤的修正”。因此，不僅在專利權人對權利要求作進一步限定时，在對權利要求書中的明顯錯誤進行

修正時，請求人也可以在指定的期限內增加無效宣告的理由。而且，對明顯錯誤的修正也受到現行指南第 4.6.3 節所規定的修改時機的限制。

2. 關於請求人增加無效宣告理由和補充證據的規定

《專利法實施細則》第六十七條規定，“在專利複審委員會受理無效宣告請求後，請求人可以在提出無效宣告請求之日起 1 個月內增加理由或者補充證據。逾期增加理由或者補充證據的，專利複審委員會可以不予考慮”。對請求人增加理由和補充證據的時機加以限制的目的是為了防止請求人在法定期限內怠於提出無效宣告理由和舉證，而在專利權人答辯之後進行證據“突襲”。因此，現行指南第 4.2 節第(2)項(i)規定“針對專利權人以合併方式修改的權利要求”允許在指定期限內增加無效宣告理由，旨在給予請求人針對專利權人所作修改調整其無效宣告理由的機會，而非允許請求人增加原本應在專利權人作出修改前提出的無效宣告理由。據此，本次修改明確了請求人“針對專利權人以刪除以外的方式修改的權利要求”增加無效宣告理由的，應當僅“針對修改內容”增加無效宣告理由。例如，獨立權利要求 1 記載的技術特徵為 A 和 B，從屬權利要求 2 中的附加技術特徵為 C 和 D，從屬權利要求 3 中的附加技術特徵為 E 和 F，如果修改後權利要求 1 的技術特徵為 A、B、C 和 F，請求人可以增加權利要求 1 修改超範圍或者得不到說明書支持的無效宣告理由，但不能增加技術特徵 F 中某一用語不清楚的無效宣告理由。

根據此次指南修改決定，在專利權人對權利要求書進行修改後，不允許請求人針對修改後的權利要求補充證據。其理由在於，為有效解決爭議，請求人有必要對欲請求宣告無效的專利進行整體考慮，把握其核心技術內容，並在提出無效宣告請求時或者在 1 個月的法定期限內提交相應的證據。當專利權人以補入其他權利要求中記載的技術特徵的方式修改權利要求時，由於並未引入此前權利要求書中不存在的技術特徵，因此請求人僅需要對其已經提交證據的組合方式進行調整，而無需補充證據。但此類證據並不包括公知常識性證據，根據現行指南第 4.3.1 節第(2)項(ii)的規定，公知常識性證據可以在口頭審理辯論終結前提交。

四、修改思考

在無效宣告程序中對專利文件進行修改,是專利權人依法享有的正當權利,有助於專利權人通過對授權文本進行再次完善,使其智慧貢獻得到有效保護,同時也可以通過無效宣告程序向社會公眾呈現一個保護範圍更為明確、穩定的專利權。另一方面,在給予專利權人更大的修改自由度的同時,也應當注意不得引起專利權人與以請求人為代表的社會公眾之間的利益失衡。

首先,授權公告的權利要求書具有公示性,在無效宣告程序中對權利要求書進行修改時,不能損害社會公眾的信賴利益。自發明或者實用新型專利授權公告之日起,權利要求書就明確劃定了專利權的保護範圍。其通過獨立權利要求和一系列從屬權利要求公示了發明或者實用新型的技術方案內容。在權利要求撰寫過於上位導致專利權面臨被宣告無效的風險時,專利權人可以對權利要求書進行修改以進一步限定其技術方案,縮小保護範圍。另一方面,由於說明書和權利要求書的法律地位和作用不同,說明書中往往記載了比權利要求書更為詳細的技術內容,但如果專利權人在申請階段並未將上述技術內容限定在權利要求書中予以保護,而在無效階段還允許專利權人用說明書及說明書附圖中記載的這些技術特徵對權利要求作進一步限定,則會損害社會公眾對授權文本的信賴和期待。

其次,無效宣告程序不同於授權程序。授權程序,特別是經過實質審查的發明專利授權程序,是確定專利權保護範圍並向社會公眾予以公告的基礎程序,專利權人在此程序中也擁有較為充分的對其申請文本進行規劃、佈局和修改的機會。如果允許專利權人在無效宣告程序中將原來僅僅記載在說明書中的技術特徵補入到權利要求中,儘管這種修改可能既沒有超出原說明書和權利要求書記載的範圍,且縮小了保護範圍,但無效宣告請求的審查無異於進行實質審查,使得授權程序的價值不能得以充分體現,也會導致專利權人在申請授權階段怠於對權利要求進行佈局和修改。

按照修改決定中對專利文件修改方式的規定,通常情況下允許用權利要求書中的技術特徵對權利要求作進一步限定,或基於說明書及說明書附圖的相關內容對權利要求書中的明顯錯誤進行修正,但不允許用說明書及說明書附圖的相關內容對

權利要求作進一步限定。對專利文件修改方式的這一調整,既滿足了當前創新主體希望專利文件的修改方式更為靈活的呼聲和願望,彰顯了無效宣告程序對專利權進行“再完善”、提高專利權穩定性的程序價值,同時也充分考慮了專利權人與社會公眾之間的利益平衡問題,保障了授權程序的制度價值和授權文本的公示作用。

第六部分 涉及專利申請文檔查閱、複製和中止程序的修改解讀

一、修改背景

隨着我國經濟社會的快速發展,加強知識產權保護,提高自主創新能力,成為加快轉變經濟發展方式、實施創新驅動發展戰略的內在要求。新的形勢下,專利工作面臨更新更高的任務和要求。國務院(2015)71號文件明確提出:“要加強知識產權信息開放利用;依法及時公開專利審查過程信息;完善知識產權信息公共服務網絡”。

近年來,我國在專利審查及保護方面開展了扎實有效的工作,取得了舉世公認的成績和進步。但是,隨着科技發展和市場競爭加劇,專利領域的新問題及創新主體的新需求不斷出現,對專利行政部門的政府管理職能和服務職能也提出了更高的要求。在專利信息公共服務方面,創新主體就進一步公開專利審查過程信息等方面提出的關注和需求具有合理性,有必要在規則層面給予積極回應,明確審查標準,加強依法行政,提昇政府公共服務水平。

此外,加強專利保護、加大執法力度的呼聲也日益強烈,面對專利權人維權難、人民法院執行難的雙重矛盾,為了保障專利權人合法權益,提高執法效率,有效解決人民法院生效判決裁定執行難問題,2013年1月1日起正式施行的修改後的《民事訴訟法》,加強了對有關單位履行扣押、凍結財產等協助執行義務方面的要求。國知局作為國務院專利行政部門,有必要保證專利行政程序和司法程序實現有效銜接,提高效率,降低專利維權成本。

二、修改的內容

1. 關於指南第五部分第四章的修改(專利申請文檔)

現行指南第五部分第四章第 5.2 節包含 5 項內容,其中第(1)-(4)項按照專利申請或專利所處的不同法律狀態對可以查閱和複製的內容分別進行了規定,第(5)項是兜底條款。本次指南修改對其中的第(2)、(3)、(5)項進行修改。

(1)刪除第 5.2 節第(2)項中“直到公佈日為止”的規定

現行指南第 5.2 節第(2)項規定,對於已經公佈但尚未公告授予專利權的發明專利申請案卷,只能查閱和複製該專利申請案卷中直到公佈日為止的有關內容。已經公佈但未授權的發明專利申請既包括處於實質審查過程中的發明專利申請,也包括在實質審查階段被駁回、視為撤回或主動撤回的發明專利申請,對於這一階段的發明專利申請只允許查閱複製公佈日為止的有關內容,不利於公眾及時獲得專利實質審查過程信息並對專利審查工作進行監督。專利局作為專利審查的專業機構,其審查工作應當遵循公開、透明、公正的基本原則,接受公眾監督。而公開透明專利實質審查階段的審查過程信息尤其重要,直接關係權利的最終確立。因此增加允許公眾查閱和複製的內容,刪除第 5.2 節第(2)項中“直到公佈日為止”的規定,將公眾可以查閱和複製的範圍擴大到實質審查程序。

(2)明確可以查閱和複製在實質審查程序中向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書

在第 5.2 節第(2)項中明確,公眾可以查閱和複製在實質審查程序中向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書。根據現行指南的規定,公眾只能查閱和複製公佈前當事人提交的申請文件、答覆文件及專利局發出的通知書和決定書,在“實質審查過程”中的發明專利申請以及最終被“駁回”、“視為撤回”、“主動撤回”的發明專利申請,公眾均無法獲得專利局發出的實質審查程序的審查意見通知書和決定書。這不符合審查過程公開透明的基本原則,無法滿足社會公眾對已經公佈但未公告授予專利權的發明專利申請案卷查閱和複製的需求。另外,依據現行指南的規定,檢索報告不屬於允許查閱和複製的內容。在實質審查程序中做出的檢索報告作為審查意見通知書的附件,一起送達申請人,屬於審查意見通知書的一部分。目前在其他國家專利審查機構可以查詢到該國專利申請的檢索報告,即其他國家專利審查機構允許公眾查閱檢索報告。作為實質審查程序評價專利性的依據,檢索報告是專利審查過程中的重

要信息,檢索報告的公開使得專利審查員的審查成果進一步得到共享,能夠更好地幫助公眾瞭解和認識專利技術內容,應該允許公眾進行查閱和複製。因此明確對於已經公佈但尚未公告授予專利權的發明專利申請案卷,可以查閱和複製在實質審查程序中向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書。另外,2012 年建立的中國及多國專利審查信息查詢系統已經先行一步為社會公眾提供了實質審查程序中通知書、檢索報告和決定書的查詢功能,本次指南修改為該系統的查詢範圍提供了法律依據。

(3)在第 5.2 節第(3)項中增加“優先權文件”和“檢索報告”並擴大了對申請人答覆意見的查閱和複製範圍

與第(2)項修改原因相同,將“檢索報告”列入已經公告授予專利權的專利申請案卷可以查閱和複製的內容中。

在向公眾徵求意見過程中,公眾希望能夠查閱和複製“優先權文件”特別是未公開的“優先權文件”,例如在無效宣告程序中需要查閱優先權文件核實優先權是否成立等。考慮到這一需求的合理性,經過後期反復論證並借鑒其他國家專利審查機構的相關做法,將“優先權文件”列入已經公告授予專利權的專利申請案卷可以查閱和複製的內容中,這一做法符合專利制度以“公開換保護”的基本理念。另外,刪除第(3)項最後一句“申請人或者有關當事人對通知書的答覆意見正文”中的“正文”兩字,將查閱複製的範圍從答覆意見正文擴大到與之同時提交的修改文件等。

在專利申請獲得授權後,“檢索報告”、“優先權文件”,特別是未公開的“優先權文件”以及申請人在答覆審查意見通知書時一並提交的修改文件等,有助於全面瞭解授權專利的技術方案內容和審查授權過程,提高了審查過程的透明度。

(4)刪除第 5.2 節第(5)項的規定

現行指南第 5.2 節第(5)項規定“除上述內容之外,其他文件不得查閱或者複製”,其規定過於嚴格,不能滿足公眾對於文件查閱和複製的需求。本章第 5.1 節“查閱和複製的原則”中已經明確規定了是否允許查閱和複製的判斷原則。當事人請求查閱和複製的內容如果不屬於第 5.2 節第(1)-(4)項的範圍之內,可以根據第 5.1 節所規定的查閱和複製的原則確定能否查閱和複製,因此刪除第 5.2 節第(5)項規定“除上述內容之

外,其他文件不得查閱或者複製”。

2. 關於指南第五部分第七章的修改(期限、權利的恢復、中止)

(1)修改第 7.4.2 節因協助執行財產保全的中止期限的規定

現行指南第 7.4.2 節規定,對於人民法院要求專利局協助執行財產保全而執行中止程序的,中止期限一般為六個月。自收到民事裁定書之日起滿六個月的,該中止程序結束。這一規定是根據 2000 年 1 月 28 日最高人民法院針對國知局的《關於如何協助執行法院財產保全裁定的函》的覆函([2000]法知字第 3 號函)作出的,之後一直沿用至今,未曾修改。但從審查實踐來看,六個月的中止期限無法滿足司法程序的需要,在生效法律文書的執行程序中,法院需要確定被執行人確實不再有其他途徑履行債務的能力,並開展委託評估公司評估專利申請或者專利權的價值,委託拍賣公司拍賣等相關工作。由於專利評估和專利拍賣行業還存在不能滿足需要的情况,法院無法及時對其進行處理。為了保證司法程序的穩妥有效推進,有必要對中止期限進行修改。根據 2013 年實施的修改後的《民事訴訟法》第一百一十四條和第二百四十二條的規定,專利局作為有義務協助調查、執行的單位,在接到人民法院作出的民事裁定書和協助執行通知書後,應當中止被保全的專利申請權或者專利權的有關程序。2015 年《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第 487 條對財產保全的期限也進行了規定。因此為了更好地履行協助執行義務,刪除第 7.4.2 節中“中止期限一般為六個月。自收到民事裁定書之日起滿六個月的,該中止程序結束”的規定,明確“對於人民法院要求專利局協助執行財產保全而執行中止程序的,專利局應當按照民事裁定書及協助執行通知書寫明的財產保全期限中止有關程序”。

(2)修改第 7.4.2 節中止期限續展的規定

現行指南第 7.4.2 節規定,人民法院要求繼續採取財產保全措施的,應當在中止期限屆滿前將繼續保全的協助執行通知書送達專利局,經審核符合本章第 7.3.2.1 節規定的,中止程序續展六個月。與第 1 項修改原因相同,將“中止程序續展六個月”修改為“中止期限予以續展”,續展的期限為協助執行通知

書中寫明的財產保全期限。

(3)刪除第 7.4.2 節法院繼續裁定採取保全措施的期限限制

現行指南第 7.4.2 節規定,對於同一法院對同一案件在執行程序中做出的保全裁定,專利局中止的期限不超過十二月,在審判程序中做出的保全裁定,專利局中止的期限可以適當延長。這一規定本意是為了防止當事人惡意利用中止程序影響專利申請的正常審批流程,造成明顯的不公平。但是現行指南中的這一規定過於嚴格,也無法滿足司法程序的需要,按照《民事訴訟法》和《專利法實施細則》的規定,專利局有義務在接到人民法院作出的民事裁定書和協助執行通知書後,中止被保全的專利申請權或者專利權的有關程序;保全期限屆滿,人民法院裁定繼續採取保全措施的,專利局應當繼續中止相關專利程序。因此刪除上述規定。

(4)適應性調整第 7.4.3 節中涉及無效宣告程序的中止期限

現行指南第 7.4.3 節規定,對涉及無效宣告程序中的專利,應權屬糾紛當事人請求的中止或者應人民法院要求協助執行財產保全的中止,中止期限均不超過 1 年。第 7.4.2 節將因協助執行財產保全的期限修改為“按照民事裁定書及協助執行通知書寫明的財產保全期限中止有關程序”。這一規定應當同樣適用於涉及無效宣告程序的中止期限。因此適應性刪除第 7.4.3 節中“或者應人民法院要求協助執行財產保全的中止”的規定。第 7.4.3 節表述為:“對涉及無效宣告程序中的專利,應權屬糾紛當事人請求的中止,中止期限均不超過 1 年,中止期限屆滿專利局將自行恢復有關程序”。

(5)適應性修改第 7.5.2 節輪候保全的中止期限

現行指南第 7.5.2 節規定了輪候保全的中止期限為六個月,為了與第 7.4.2 節因協助執行財產保全而中止的期限的修改相一致,對於本節規定的輪候保全的期限也做了適應性修改,使輪候保全的中止期限與保全的中止期限保持一致,將第 7.5.2 節修改為:“有輪候保全登記的,對輪候登記在先的,自前一保全結束之日起輪候保全開始,中止期限為民事裁定書及協助執行通知書寫明的財產保全期限”。

三、修改思考

指南是專利法及其實施細則的具體化,是專利局和專利複審委員會依法行政的依據和標準。爲了客觀、公正、準確、及時地依法處理有關專利的申請和請求,我們既要確保指南各項規定的嚴格遵守,又要實時關注法律調整動態、關切申請人、權利人及社會公眾的需求,同時還要從審查實踐中總結和積累經驗,對指南進行適時修改。

第七部分 結語

一、後續安排

此次修改完成後,國知局將通過解讀宣講等方式,引導審查員和公眾正確理解和認識指南修改內容,保證審查標準執行一致,促進指南修改成果的實施、運用與推廣。

二、指南修改計劃

除了修改決定中包含的修改內容,實際上在此次修改過程中指南修改各專題組和統稿組還對很多修改點進行了研究,例如局部外觀設計、電子審批系統有關的流程和手續方面的規定、發明實審檢索、實審程序、化學領域創造性審查等。對於其

中一些社會反映強烈但尚存在爭議以及在審查實踐中仍然需要解決的問題,指南將不斷完善常態修改機制,繼續展開研究和論證,提出建議方案,及時解決出現的相關問題。另外,指南的全面修改工作也將與專利法及其實施細則第四次修改進程配套進行。■

作者單位: 國家知識產權局

¹ 對修改決定的解讀僅代表專家的個人觀點。

² 參見 EPO 2000/05/19: Examination of “ business method ” application [EB/OL]。

³ 參見 EPO 審查指南以及 T386/89 和 T184/82。

⁴ 參見 JPO 審查基準。

⁵ 參見 USPTO 的專利審查程序手冊。

⁶ 參見最高人民法院(2012)知行字第 41 號判決書。

⁷ 參見最高人民法院(2011)知行字第 86 號判決書。

⁸ 參見最高人民法院(2014)知行字第 84 號判決書。