

中國專利審查指南修正

中國知識產權局於 2017 年 2 月 28 日公告修正《專利審查指南》(以下簡稱《指南》), 並自 2017 年 4 月 1 日起施行。修正《專利審查指南》將適用於 2017 年 4 月 1 日仍進行中之專利案件及無效案件, 亦適用於 2017 年 4 月 1 日或嗣後提出申請之專利案件及無效案件。本次修正重點如下:

一、 商業方法相關技術方案(發明)－ 專利保護標的

根據現行《指南》第二部分第一章第 4.2 節規定: “如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非一種智力活動的規則和方法, 不應依據專利法第二十五條排除其獲得專利權的可能性”。

根據修正後《指南》(第二部分第一章第 4.2 節)對現有規定進一步給出示例, 該示例指出: 涉及商業模式的權利要求, 如包含了商業規則和方法的內容, 且包含了技術特徵, 不應引據《專利法》第二十五條規定排除其獲頒專利保護的可能性。修正後內容進一步澄清不能僅因技術方案包含商業規則和方法即拒予專利保護。

二、 電腦程式相關發明的專利申請

根據專利法第二十五條和《指南》第二部分第一章的列舉性規定, “電腦程式本身”屬於智力活動的規則和方法, 不能獲得專利保護。現行《指南》第二部分第九章第 1 節對“電腦程式本身”提供了明確定義, 然, 在第 2 節“涉及電腦程式的發明專利申請的審查基準”中, 並未區分表述“電腦程式”與“電腦程式本身”。因此, 實踐中容易產生“涉及電腦程式的發明”不能獲得專利保護的誤解。

修正後《指南》涉及下列有關電腦程式相關發明的專利申請規定:

1. 明訂“電腦程式本身”不同於“涉及電腦程式的發明”

為區分目的, 修正後《指南》第 2 節第 (1) 項明訂: “電腦程式本身”不屬專利保護標的, 然, “涉及電腦程式的發明”為專利保護標的, 進而明確允許採用“介質+電腦程式流程”的方式撰寫權利要求。

2. 明訂裝置權利要求的組成部分可包括程式

電腦產品裝置發明的特點在於其為軟體與硬體的組成所涉改進及創新, 根據現行《指南》第 5.2 節第 1 段規定, 針對電腦產品裝置發明, 申請人應“詳細描述該電腦程式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”。本次《指南》的修正, 刪除前述規定, 並增加“所述組成部分不僅可以包括硬體, 還可以包括程式”規定。換言之, “程式”可以作為裝置權利要

求的組成部分。

現行實務中，對於電腦程式相關專利申請，一般只允許下列兩種權利要求方式：(1)方法權利要求（記載該程式流程的各個步驟），(2)裝置權利要求（記載實現程式流程的各個“功能模組”）。部分審查員甚至不允許裝置權利要求中出現“程式”或“軟體”字眼。根據撰寫修正後《指南》規定，電腦程式相關的權利要求中，可記載硬體、軟體或硬體及軟體的結合，此將更為符合業界慣例。

3. 將“功能模組”修改為“程式模組”

現行《指南》有關“功能模組”的表述未能清楚反映技術本質，且容易與“功能性限定”的表述造成混淆。為此，修正後《指南》將“功能模組”修改為“程式模組”。（第 5.2 節）。

現行《指南》明訂：“如果全部以電腦程式流程為依據，按照與該電腦程式流程的各步驟完全對應一致的方式，或者按照與反映該電腦程式流程的方法權利要求完全對應一致的方式，撰寫裝置權利要求，即這種裝置權利要求中的各組成部分與該電腦程式流程的各個步驟或者該方法權利要求中的各個步驟完全對應一致，則這種裝置權利要求中的各組成部分應當理解為實現該程式流程各步驟或該方法各步驟所必須建立的**功能模組**，由這樣一組**功能模組**限定的裝置權利要求應當理解為主要通過說明書記載的電腦程式實現該解決方案的**功能模組構架**，而不應當理解為主要通過硬體方式實現該解決方案的實體裝置。”前述“功能模組”易與“功能性限定”造成混淆，尤其在專利權獲頒後，對於權利要求之解釋亦可能造成爭議。《指南》修正後，“程式”在權利要求中得以“正名”，此種權利要求中的模組被理解為“程式模組”，從而為權利要求解釋提供了部分指引。

4. 刪除現行《指南》中權利要求撰寫示例“例九”

現行《指南》第二部分第九章的第 3 節中列出電腦程式的發明專利申請的審查示例”（九個例子），其中例子 1-3 用於說明專利法第二十五條第一款第（二）項的審查示例，例子 4-9 則說明專利法第二條第二款的審查示例。例子 9 是“一種以自定學習內容的方式學習外語的系統”，對實踐已無指導意義，本次特將其刪除。

三、 補充實驗資料

現行《指南》第二部分第十章第 3.4 節第（2）項規定：對申請日之後補交的實驗資料不予考慮。

修正後《指南》新增第 3.5 節“關於補交的實驗資料”，將原第 3.4 節第（2）項涉及補交的實驗資料的內容移至第 3.5 節，並將“申請日之後補交的實施例和實

驗資料不予考慮”修改為“對於申請日之後補交的實驗資料，審查員應當予以審查。補交實驗資料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”。在因應專利申請中遭到“專利揭露不充分問題”時，除了提出爭辯或進一步限定權利要求外，申請人可根據修正後《指南》規定，於申請日後補交相關實驗資料。

四、關於無效宣告請求

1. 放寬專利權利要求書的具體修正方式

現行《指南》第四部分第三章第4.6.2節第1段規定：在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體修正方式一般僅限於(1)權利要求的刪除(2)權利要求的合併及(3)技術方案的刪除。

根據修改後《指南》規定：在滿足上述修改原則的前提下，權利要求書的具體修正方式一般限於(1)權利要求的刪除、(2)技術方案的刪除、(3)權利要求的進一步限定、(4)明顯錯誤的修正。前述修正適度放開了專利的修正方式。因應上述修正，修改後的《指南》尚明訂：“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者多個技術特徵，以縮小保護範圍”。

2. 專利修正方式

現行《指南》第四部分第三章第4.6.3節第2段規定：僅在下列三種情形的答覆期限內，專利權人可以以合併的方式修改權利要求書：(1)針對無效宣告請求書；(2)針對請求人增加的無效宣告理由或者補充的證據；(3)針對專利複審委員會引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據。

鑒於前述適度放寬專利權利要求書的具體修正方式，本次《指南》修正，將上述“以合併的方式修改權利要求書”修正為“以刪除以外的方式修改權利要求書”。

3. 無效程序請求人增加無效宣告理由

現行《指南》第四部分第三章第4.2節第(2)項規定：無效程序請求人在提出無效宣告請求之日起一個月後增加無效宣告理由的，專利複審委員會一般不予考慮，但下列情形除外：(1)針對專利權人以“合併”方式修改的權利要求，在專利複審委員會指定期限內增加無效宣告理由，並在該期限內對所增加的無效宣告理由具體說明的；(2)對明顯與提交的證據不相對應的無效宣告理由進行變更的。

本次《指南》修正，將上述(1)例外情事修正為“針對專利權人以“刪除以外”的方式修改的權利要求，在專利複審委員會指定期限內針對修改內容增加無效宣告理由，並在該期限內對所增加的無效宣告理由具體說明的”。換言

之，在上述狀況下，無效程序請求人在提出無效宣告請求之日起一個月後，例外可增加無效宣告理由。

鑒於前述適度放開專利權利要求修正方式，根據修正後《指南》規定，針對專利權人以“刪除以外”的方式修改的權利要求，無效程序請求人可增加無效宣告理由，但，該增加理由僅限於“針對修改內容”為之者。

4. 無效程序請求人增加補充證據

根據現行《指南》第四部分第三章第 4.3.1 節第 (2) (i) 項規定，針對專利權人以合併方式修正權利要求的情況，無效程序請求人可在提出無效宣告請求之日起一個月後補充證據。

如前所述，修改後《指南》將“以合併方式修正的權利要求”之修正方式修改為“權利要求的進一步限定（即在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特徵）”。當專利權人以補入其他權利要求中記載技術特徵方式修正權利要求時，並未引入原權利要求書中不存在的技術特徵。因此，無效程序請求人僅需對其已提交證據的組合方式進行調整，不需另提補充證據。準此，修正後的《指南》刪除“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，以避免造成程序上不合理的延長。

五、 專利案卷之查閱和複製

1. 發明專利申請案

現行《指南》第五部分第四章第 5.2 節第 (2) 項規定：對於已公佈(公開)但尚未公告授予專利權的發明專利申請案，可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，包括：申請文件，與申請直接有關的手續文件，公佈文件，以及在初步審查程式中向申請人發出的通知書和決定書、申請人對通知書的答覆意見正文。

根據修改後的《指南》規定，對於已經公開但尚未公佈授予專利權的發明專利申請案，可查閱和複製該專利申請案卷中的有關內容，包括：申請文件，與申請直接有關的手續文件，公佈文件，在初步審查程式中向申請人發出的通知書和決定書、申請人對通知書的答覆意見正文，以及在實體審查程序中向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書”。

現行《指南》的規定不利於技術傳播，且影響公眾及時獲得專利審查過程資訊和對專利審查工作進行監督。因此，修改後的《指南》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體審查程序，包括向申請人發出的通知書、檢索報告和決定書。

值得注意的是，對於進入複審程式中的申請案案卷，根據現行《指南》第五部分第四章第 5.2 節第（4）項規定，可參照同節有關規定查閱和複製該專利申請案卷中進入當前審查程序以前的內容。換言之，對於進入複審程式中的申請案案卷，可查閱和複製的範圍也擴大到實體審查程序。然，修正後《指南》施行後，針對於複審程序尚未審結的的申請案，將根據現行《指南》第五部分第四章第 5.1 節規定，查閱和複製請求人僅限於該案當事人。

2. 已公告授予專利權的專利申請案卷

根據修正後《指南》規定，第五部分第四章第 5.2 節第（3）項修正如下：

“（3）對於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包括：申請文件，優先權文件，與申請直接有關的手續文件，發明專利申請單行本，發明專利、實用新型專利和外觀設計專利單行本，專利登記簿，專利權評價報告，以及在各已審結的審查程式（包括初步審查、實質審查、複審和無效宣告等）中專利局、專利複審委員會向申請人或者有關當事人發出的通知書、檢索報告和決定書、申請人或者有關當事人對通知書的答覆意見”。

換言之，對於已公告授予專利權的專利申請案卷，專利局發出的“**優先權文件**”和“**檢索報告**”將列入允許查閱和複製的內容。

六、關於第五部分第七章的修改（期限、權利的恢復、中止）

為了有效解決人民法院生效判決裁定執行困難問題，2013 年 1 月 1 日起正式施行的《民事訴訟法》修正條文，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。因此，針對現行《指南》有關中止程式的規定，進行了相應修正，明訂：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式的，專利局應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式；人民法院要求繼續採取財產保全措施的，應在期限屆滿前將繼續保全的協助執行通知書送達專利局，經審核符合規定的，中止期限予以續展。

對於保全登記的情況，自前一保全結束之日起輪候保全開始，中止期限也從“六個月”修改為“民事裁定書及協助執行通知書寫明的財產保全期限”。同時，對於第 7.4.3 節中涉及無效宣告程式的中止期限，因修改後的第 7.4.2 節已對人民法院要求協助執行財產保全的中止的情況的一般性規定，無效程式中出現人民法院要求協助執行財產保全的中止的情況，同樣將根據民事裁定書及協助執行通知書寫明的財產保全期限作為中止期限。