

《专利审查指南》2019 修改 必知干货

发行日期 2019 年 11 月 12 日

本期要闻

- ✓ 审查员需对公知常识举证
- ✓ 主动延迟审查制度
- ✓ 特定人胚胎干细胞的可专利性
- ✓ 创造性判断中更关注特征之间关联性
- ✓ GUI 外观设计弱化与产品联系

往期干货分享

- ✓ 马库什权利要求的性质、范围及其修改
- ✓ 如何避开专利申请要求优先权时的“陷阱”？
- ✓ 在创造性审查中关于补充实验数据的采信条件
- ✓ 生物序列权利要求如何得到说明书的支持

关注我们



www.winguan.com
mail@winguan.com
020-8516.7676
文冠倪律知识产权事务所

本期要闻

2019 年 8 月，《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》经审议通过，于 2019 年 9 月 23 日由国家知识产权局第三二八号公告发布。**新修改的《专利审查指南》已于 2019 年 11 月 1 日起施行。**

审查员需对公知常识举证



《指南》修改明确在申请人对审查员引用的公知常识有异议时，审查员应当提供证据或说明理由；**审查员将“发明点”认定为公知常识时，通常应当提供证据。**

此次《指南》修改规范了创造性评述中对公知常识的使用，有针对性地强化审查员的举证责任，一方面明确了如果申请人对审查员引用的公知常识有异议，审查员应当提供相应的证据予以证明或说明理由；另一方面明确了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。

主动延迟审查制度

《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入延迟审查制度，并明确提出延迟审查请求的时机和延迟审查的期限。发明专利申请延迟审查请求应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效。外观设计延迟审查请求由申请人在提交外观设计申请的同时提出。**延迟审查的期限依申请人请求可以为 1 年、2 年或 3 年。**

给申请人提供更多的审查模式选择，可以使审查周期更好地与专利的市场化运作相协调、相匹配，满足创新主体多样化需求。具体来看，有的发明技术领域希望通过延迟审查获得更多时间考虑调整专利权利要求的布局与保护范围。

而外观设计专利的审查周期较短，对一些研发周期较长的产品来说，外观设计专利公告的时间经常早于所述外观设计产品上市的时间，由于外观设计“所见即所得”的特点，很容易被抄袭，如果在外观设计权利人没有完全准备好商业应用的情况下，外观设计被披露，权利人的商业利益可能会受到损失。因此，此次《指南》修改对发明和外观设计专利申请引入了延迟审查制度。



实用新型专利申请的延迟审查由于公众意见反馈存在较大的“潜水艇”专利风险，故此次修改未对其引入延迟审查制度。

特定人胚胎干细胞的可专利性

- ✓ 审查员需对公知常识举证
- ✓ 主动延迟审查制度
- ✓ 特定人胚胎干细胞的可专利性
- ✓ 创造性判断中更关注特征之间关联性
- ✓ GUI 外观设计弱化与产品联系

往期干货分享

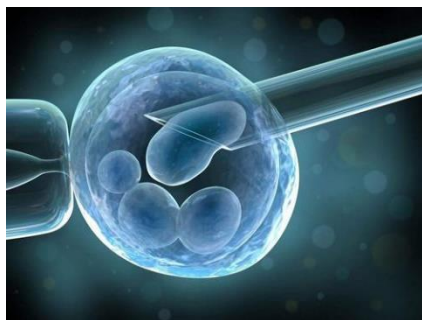
- ✓ 马库什权利要求的性质、范围及其修改
- ✓ 如何避开专利申请要求优先权时的“陷阱”？
- ✓ 在创造性审查中关于补充实验数据的采信条件
- ✓ 生物序列权利要求如何得到说明书的支持

关注我们



www.winguan.com
mail@winguan.com
020-8516.7676
文冠倪律知识产权事务所

本次修改在《审查指南》第二部分第一章第 3.1.2 节中对“人胚胎的工业或商业目的的应用”增加了排除性规定，明确**如果发明创造是利用未经过体内发育的受精 14 天以内的人胚胎分离或者获取干细胞技术的，则不能以“违反社会公德”为理由拒绝授予专利权**。同时对



应删除现行《指南》第二部分第十章第 9.1.1.1 节的内容，并在第 9.1.1.2 节中明确“人类胚胎干细胞不属于处于各个形成和发育阶段的人体”。

事实上，早在 2003 年我国颁布的《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》中已经明确规定，可以以研究为目的，对人体胚胎实施基因编辑和修饰，但体外培养期限自受精或者核移植开始不得超过 14 天。虽然该项指导原则已经颁布十多年，但我国专利的审查实践中对此一直是持完全排斥的态度。而 2018 年“基因编辑婴儿”事件在引发国内外激烈讨论后，如何规范和鼓励受控的人类胚胎干细胞技术发展的议题摆到人们面前。

因此，在国家知识产权局关于本次修改草案征求意见稿的说明中提到：“近年来，随着人类胚胎干细胞技术的快速发展，一些创新主体对人类胚胎干细胞技术的专利保护要求日渐迫切。为顺应这一趋势和要求，在调查国内相关法律法规限制、参考国外专利局相关做法的基础上，进行了本次修改”。在审查实践中不再对“未经过体内发育的受精 14 天以内的人胚胎分离或者获取干细胞技术”的专利保护以专利法第 25 条为由持完全排斥态度。因此，该修改对于专注胚胎干细胞技术的企业无疑是巨大利好。通过明确定义“人类胚胎”过去无法获得授权的胚胎干细胞本身及其制造方法均成为可授权客体。

创造性判断中更关注特征之间关联性

《指南》修改进一步完善“三步法”评述创造性的相关规定，明确了要根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题；并且规定**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**。



该修改是将创造性评价中“非显而易见性”判断思维进一步明确。在中国专利审查实践，对于“非显而易见性”通常可以按照俗称“三步法”的判断步骤进行，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于本领域的技术人员来说是否显而易见。而本次修改则主要针对步骤（2）进行，其具有承上启下的关键作用，对于创造性的判断有直接影响。

如下表所示，在现有的审查实践中，经常出现审查员在并未整体考虑技术方案的情况下，将要求保护的技术方案特征机械地划分为 A、B 和 C；然后将检索到包含特征 A 的对比文件 1 和包含技术特征 B 和 C 的对比文件 2 进行结合，最后得出要求保护的技术方案没有创造性的结论。本次修改后，在整体上考虑技术方案时，如发现技术特征 B 和 C 之间具有关联性，需在考虑技术特征的关联性

本期要闻

- ✓ 审查员需对公知常识举证
- ✓ 主动延迟审查制度
- ✓ 特定人胚胎干细胞的可专利性
- ✓ 创造性判断中更关注特征之间关联性
- ✓ GUI 外观设计弱化与产品联系

往期干货分享

- ✓ 马库什权利要求的性质、范围及其修改
- ✓ 如何避开专利申请要求优先权时的“陷阱”？
- ✓ 在创造性审查中关于补充实验数据的采信条件
- ✓ 生物序列权利要求如何得到说明书的支持

关注我们



www.winguan.com
mail@winguan.com
020-8516.7676
文冠倪律知识产权事务所

的基础上，确定发明解决的技术问题，而不能仅仅通过对比文件 1 和 2 之间的特征叠加来否定创造性。

要求保护的技术方案		对比文件 1 (最接近现有技术)	对比文件 2 公开特征
未“整体考量”的技术方案的技术特征	“整体考量”的技术方案的技术特征		
A	A	A	B
B	B+C		C
C			

第 113428 号复审决定涉及一种水凝胶的制备方法，其中记载了具体步骤、原料、反应时间及温度、晶型结构和粒径等技术特征。

在驳回决定中，审查员引用了 5 篇对比文件，对比文件 1 涉及水凝胶的制备方法，被认定为最接近的现有技术，其中热响应剂、制备方法和交联方法等特征被认定为区别技术特征；进一步地，审查员认为对比文件 2、5 公开了片状硫化铜热响应剂的结构，对比文件 3 公开了硫化铜的制备方法，对比文件 4 公开了凝胶的制备方法。即通过将对比文件 2-5 公开的区别特征的进行叠加，从而得出了权利要求不具备创造性的结论。

相反地，复审决定则采用了与本次修改契合的判断思维，考虑了区别特征之间的内在关联性，将它们放在一起作为具有相同功能的特征团或特征组来评判，而不是割裂成孤立的特征看待。例如复审决定指出，在第一步骤中，需要将配体先溶解后再加入铜盐和硫化物进行预反应，并且记载了具体的反应温度和时间。而对比文件 3 和对比文件 5 均不包含该预反应步骤，加料顺序也与本申请不同，还进一步记载了不同的反应条件和温度均会对产物的形貌具有实质性影响。因此，在复审决定中撤销了驳回决定，认可了该案的创造性。

因此，这样的修改强调了运用三步法时注意对技术方案整体把握，避免将三步法演化为技术特征叠加拼凑法。可以预期的是这样修改将进一步减少审查员在审查实践中“事后诸葛亮”的不当做法，进一步节省审查程序。

GUI 外观设计弱化与应用产品的联系

为顺应图形用户界面外观设计领域的发展趋势，更好地保护图形用户界面设计的创新成果，《指南》修改进一步规范了涉及图形用户界面产品外观设计的产品名称和简要说明的撰写要求，放宽了图形用户界面视图提交的限制，弱化了图



形用户界面与最终产品的联系，解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题。

自 2014 年 5 月 1 日国家知识产权局第六十八号局令将包括图形用户界面的产品纳入了外观设计专利保护客体以来，涉及图形用户界面的外观设计专利申请量逐年增加，申请排在前列的，均是新兴互联网公司。这些创新主体设计的图形用户界面一般都是通过互联网通用在手机、电脑、台式计算机显示装置上，而不是局限于某一个具体产品之上。由于现行规定要求申请文件应采取实体产品与界面相结合的形式，那么对于具有通用性的图形用户界面就需要与不同的产品相结合来进行申请，这一规定造成了图形用户界面

关注我们



www.winguan.com
mail@winguan.com
020-8516.7676
文冠倪律知识产权事务所

产品保护范围不明确以及侵权判定有争议的问题。

此次《指南》修改通过放宽图形用户界面视图提交的限制，解决了图形用户界面在一类或多类产品上通用保护的问题，即**对于设计要点仅在于图形用户界面的申请，将视图要求简化为至少提交一幅包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图，从而将图形用户界面与其具体所应用的产品脱钩**。同时对于这种通用性图形用户界面，要求在简要说明中以穷举的形式明确其应用的最终产品。

广州文冠倪律知识产权事务所，是一家专注于生物医药领域的专利法律服务的专业型知识产权事务所，提供专利申请、无效、行政诉讼和民事诉讼方面的法律服务。

文冠已为世界各地众多医药科技公司、大学以及杰出科学家提供专利法律服务，所代理的专利涉及抗体、融合蛋白、疫苗、小分子化合物、微生物、溶瘤病毒、心脏支架、生物材料、基因疗法、诊断试剂、个性化医疗、CAR-T、中医药等生物医药领域的多个方面。

除国内申请外，文冠已帮助客户通过 PCT 国际专利申请程序在美国、欧洲各国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、印度、新加坡、香港、台湾等国家或地区成功获得了数百件涉外专利。

文冠的专利律师均具有 985 或 211 高校生物学或药学专业的硕士学位，同时具有专利代理师或律师资格精通生物医药领域的各种专利法律问题，可以中文、英语、日语作为工作语言，熟悉欧美日等主要国家专利法律，特别是在协调多国同族专利申请方面积累了丰富的经验。

此外，文冠配备了专业的专利流程管理软件，有效监控专利流程中的各种期限及提醒任务，辅助人员具有英语专业 8 级水平。同时，文冠具有 NAS 数据备份和访问系统，可实现 7*24 小时全天候数据访问和实时备份，确保数据安全与高效文件处理。此外，事务所还建立起了文件处理的 SOP，确保文件、程序标准化且无遗漏。
