

## 中国国家知识产权局发布对《专利审查指南》的修改

中国国家知识产权局近日发布公告，声明国家知识产权局决定对《专利审查指南》（以下简称《指南》）作出修改，该修改自 2019 年 11 月 1 日起施行。这是继今年 4 月国家知识产权局公布《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（以下简称“草案”）后，正式对《指南》作出修改。正式修改的内容基本上与草案一致，除了措辞上的调整以外，只对草案中的规定进行了少量增减。

此次修改的主要内容包括：明确按审查意见提出再次分案申请的递交时间、完善专利申请权和专利权转让手续、涉及图形用户界面的产品外观设计的修改、完善不授予外观设计专利的情形、涉及人类胚胎干细胞的修改、关于发明专利申请实质审查的相关修改、检索相关内容的修改、关于会晤和电话讨论的相关修改、关于无效宣告程序的相关修改，以及关于审查顺序的相关修改（公告全文请见 <http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1142481.htm>）。

欧夏梁律师事务所在今年 4 月的新闻稿（[Link](#)）中对草案中涉及实质审查的内容进行了报道。关于涉及创造性评价和公知常识证据的修改，请参考该新闻稿。其中需要注意的是，正式修改并没有保留草案中关于对技术问题的解决没有作出贡献的技术特征的修改。本文将着重介绍修改后的《指南》针对再次分案申请递交时间以及包含图形用户界面的外观设计的新规定。

中国专利制度下的分案申请从本质上而言，目的是为了申请人将不属于一个总的发明构思的两项以上的发明拆分为不同的专利申请，也就是解决所谓的单一性问题。通常，如果一项专利申请中确实包含两项以上发明，审查员会要求申请人将额外的发明进行分案申请并将涉及该额外发明的权利要求从原申请中删除。但申请人也可以主动递交分案，只要分案的递交时间是在原申请办理授权登记手续的期限届满之前。该期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。由于可以主动分案，在实务中，即使原申请不存在单一性问题，申请人也可以利用分案对权利要求的范围进行更为有利的调整或者在权利要求中增加说明书中包含的其他技术方案，或者在部分权利要求可授权的情况下先删除被驳回的权利要求以尽快获得专利权，同时再通过分案对被驳回的权利要求进行答辩。

上面提到的分案申请的递交时间是以原申请的审查程序是否仍在进行来作为判断依据的，而这里所谓的原申请必须是初次申请，而不能是在先的分案申请。换言之，即使申请人可以提出多个分案申请，但每个分案申请的递交时间都应当以原申请为基础来审核，而分案申请之间不能互相作为基础。但有一种例外情况，那就是在分案申请的审查过程当中审查员指出该分案申请存在单一性的缺陷，从而申请人按照审查意见被要求再次提出分案。修改前的《指南》仅仅指明了这种例外情况，而未对再次分案申请的递交时间有任何明确的规定。首先可以理解的是，再次分案申请的递交时间不再受原申请状态的约束，但是否

应该受在先的分案申请的状态所约束呢？由于《指南》未明确规定，所以在这一点上实际存在漏洞。

在现实中就出现过极端的例子。英特尔公司在 1995 年 12 月 1 日递交了一份申请号为 CN 95197430 的发明专利申请（即原申请），该申请于 2002 年 11 月 20 日获得授权。在原申请授权之前，英特尔公司基于原申请递交了分案申请（以下称“分案申请 A”），并于 2008 年 8 月 20 日获得了授权。但在分案申请 A 的审查过程中，审查员在审查意见中指出该分案申请存在单一性缺陷。直到分案申请 A 授权近四年后，英特尔公司根据该单一性缺陷的审查意见，于 2012 年 5 月 14 日基于分案申请 A 又递交了新的分案申请（以下称“分案申请 B”），并于 2016 年 6 月 29 日获得授权。由于分案申请 B 仍然获得了原申请的申请日（即 1995 年 12 月 1 日），也就说无论是原申请还是分案申请，专利权于 2015 年 12 月 1 日便已终止。因此，在这个例子中，分案申请 B 授权时已是专利权到期之后。

上述例子中的关键就在于分案申请 B 在递交之时已经没有任何相关申请处于审查程序仍在进行的状态。为了避免这一情况的出现，修改后的《指南》规定了对再次分案申请递交时间的限制。根据新的规定，申请人按照审查员的审查意见（即单一性缺陷）再次提出分案申请的，再次提出分案申请的递交时间应当以该存在单一性缺陷的分案申请为基础审核。换言之，再次分案申请需要在作为基础的在先分案申请的审查程序仍然进行时递交。唯一不变的是，再次分案申请不能由申请人主动提出，而只能根据审查员的审查意见提出。

修改后的《指南》还对包括图形用户界面的产品外观设计作出了更细致的规定，涉及产品名称、外观设计图片或照片以及简要说明。对于这一类外观设计，修改后的《指南》规定其名称应表明图形用户界面的主要用途和其所应用的产品，并且一般要有“图形用户界面”字样的关键词。如果涉及动态图形用户界面，名称中还应有“动态”字样的关键词。例如，“带有温控图形用户界面的冰箱”、“手机的天气预报动态图形用户界面”。不能仅以“图形用户界面”作为产品名称，如“操作图形用户界面”。简言之，涉及图形用户界面的外观设计的名词需要包含三点：产品、用途、“（动态）图形用户界面”。

由于中国目前没有局部外观设计的制度，涉及图形用户界面的外观设计仍然需要依附于完整的产品。即，这样的外观设计仍然是整个产品的外观设计，只是在例如产品的某一面或该面的一部分具有图形用户界面。因此，对于涉及图形用户界面的外观设计，仍然需要提交产品的六面正投影视图（或平面产品的两面正投影视图）。修改后的《指南》规定，对于设计要点仅在于图形用户界面的，应当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。这种情况下，产品名称可以为显示屏幕面板，例如“带视频点播图形用户界面的显示屏幕面板”。对于在通用计算机上使用的软件而言，其图形用户界面的设计应当就属于“设计要点仅在于图形用户界面的”设计。按照新的规定，对于此类涉及图形用户界面的外观设计，只提交包含该图形用户界面的“显示屏幕面板”的正投影视图即可满足对视图的最低要求。如此一来，含有该显示屏幕面板的电脑或手机等产品的外观的其他部分将不再限制外观设计的保护范围，而实质上仅将保护范围集中于图形用户界面。

这一修改可以说是在现有的“产品”外观设计框架下对涉及图形用户界面的外观设计的保护进行了放宽，有利于对图形用户界面的创新提供更好的保护。

此外，修改后的《指南》规定，在涉及图形用户界面的外观设计申请的简要说明中应当清楚说明图形用户界面的用途，并与产品名称中体现的用途相对应。如果仅提交了包含该图形用户界面的显示屏幕面板的正投影视图，应当穷举该图形用户界面显示屏幕面板所应用的最终产品，例如，“该显示屏幕面板用于手机、电脑”。根据中国专利法的规定，虽然外观设计专利的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，但是简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。由此可见，修改后的《指南》针对简要说明的规定，既要求指明图形用户界面的用途，还要求“穷举”该图形用户界面显示屏幕面板所应用的最终产品，这两方面还是会对涉及图形用户界面的外观设计的保护范围起到一定的限制作用。