

中國國家知識產權局發布對《專利審查指南》的修改

中國國家知識產權局近日發布公告，聲明國家知識產權局決定對《專利審查指南》（以下簡稱《指南》）作出修改，該修改自 2019 年 11 月 1 日起施行。這是繼今年 4 月國家知識產權局公布《專利審查指南修改草案（徵求意見稿）》（以下簡稱“草案”）後，正式對《指南》作出修改。正式修改的內容基本上與草案一致，除了措辭上的調整以外，只對草案中的規定進行了少量增減。

此次修改的主要內容包括：明確按審查意見提出再次分案申請的遞交時間、完善專利申請權和專利權轉讓手續、涉及圖形用戶界面的產品外觀設計的修改、完善不授予外觀設計專利的情形、涉及人類胚胎干細胞的修改、關於發明專利申請實質審查的相關修改、檢索相關內容的修改、關於會晤和電話討論的相關修改、關於無效宣告程序的相關修改，以及關於審查順序的相關修改（公告全文請見 <http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1142481.htm>）。

歐夏梁律師事務所在今年 4 月的新聞稿（[Link](#)）中對草案中涉及實質審查的內容進行了報導。關於涉及創造性評價和公知常識證據的修改，請參考該新聞稿。其中需要注意的是，正式修改並沒有保留草案中關於對技術問題的解決沒有作出貢獻的技術特徵的修改。本文將著重介紹修改後的《指南》針對再次分案申請遞交時間以及包含圖形用戶界面的外觀設計的新規定。

中國專利制度下的分案申請從本質上而言，目的是為了使申請人將不屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明拆分為不同的專利申請，也就是解決所謂的單一性問題。通常，如果一項專利申請中確實包含兩項以上發明，審查員會要求申請人將額外的發明進行分案申請並將涉及該額外發明的權利要求從原申請中刪除。但申請人也可以主動遞交分案，只要分案的遞交時間是在原申請辦理授權登記手續的期限屆滿之前。該期限屆滿後，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。由於可以主動分案，在實務中，即使原申請不存在單一性問題，申請人也可以利用分案對權利要求的範圍進行更為有利的調整或者在權利要求中增加說明書中包含的其他技術方案，或者在部分權利要求可授權的情況下先刪除被駁回的權利要求以盡快獲得專利權，同時再通過分案對被駁回的權利要求進行答辯。

上面提到的分案申請的遞交時間是以原申請的審查程序是否仍在進行來作為判斷依據的，而這裡所謂的原申請必須是初次申請，而不能是在先的分案申請。換言之，即使申請人可以提出多個分案申請，但每個分案申請的遞交時間都應當以原申請為基礎來審核，而分案申請之間不能互相作為基礎。但有一種例外情況，那就是在分案申請的審查過程當中審查員指出該分案申請存在單一性的缺陷，從而申請人按照審查意見被要求再次提出分案。修改前的《指南》僅僅指明了這種例外情況，而未對再次分案申請的遞交時間有任何明確的規定。首先可以理解的是，再次分案申請的遞交時間不再受原申請狀態的約束，但是否

應該受在先的分案申請的狀態所約束呢？由於《指南》未明確規定，所以在這一點上實際存在漏洞。

在現實中就出現過極端的例子。英特爾公司在 1995 年 12 月 1 日遞交了一份申請號為 CN 95197430 的發明專利申請（即原申請），該申請於 2002 年 11 月 20 日獲得授權。在原申請授權之前，英特爾公司基於原申請遞交了分案申請（以下稱“分案申請 A”），並於 2008 年 8 月 20 日獲得了授權。但在分案申請 A 的審查過程中，審查員在審查意見中指出該分案申請存在單一性缺陷。直到分案申請 A 授權近四年後，英特爾公司根據該單一性缺陷的審查意見，於 2012 年 5 月 14 日基於分案申請 A 又遞交了新的分案申請（以下稱“分案申請 B”），並於 2016 年 6 月 29 日獲得授權。由於分案申請 B 仍然獲得了原申請的申請日（即 1995 年 12 月 1 日），也就說無論是原申請還是分案申請，專利權於 2015 年 12 月 1 日便已終止。因此，在這個例子中，分案申請 B 授權時已是專利權到期之後。

上述例子中的關鍵就在於分案申請 B 在遞交之時已經沒有任何相關申請處於審查程序仍在進行的狀態。為了避免這一情況的出現，修改後的《指南》規定了對再次分案申請遞交時間的限制。根據新的規定，申請人按照審查員的審查意見（即單一性缺陷）再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。換言之，再次分案申請需要在作為基礎的在先分案申請的審查程序仍然進行時遞交。唯一不變的是，再次分案申請不能由申請人主動提出，而只能根據審查員的審查意見提出。

修改後的《指南》還對包括圖形用戶界面的產品外觀設計作出了更細致的規定，涉及產品名稱、外觀設計圖片或照片以及簡要說明。對於這一類外觀設計，修改後的《指南》規定其名稱應表明圖形用戶界面的主要用途和其所應用的產品，並且一般要有“圖形用戶界面”字樣的關鍵詞。如果涉及動態圖形用戶界面，名稱中還應有“動態”字樣的關鍵詞。例如，“帶有溫控圖形用戶界面的冰箱”、“手機的天氣預報動態圖形用戶界面”。不能僅以“圖形用戶界面”作為產品名稱，如“操作圖形用戶界面”。簡言之，涉及圖形用戶界面的外觀設計的名稱需要包含三點：產品、用途、“（動態）圖形用戶界面”。

由於中國目前沒有局部外觀設計的制度，涉及圖形用戶界面的外觀設計仍然需要依附於完整的產品。即，這樣的外觀設計仍然是整個產品的外觀設計，只是在例如產品的某一面或該面的一部分具有圖形用戶界面。因此，對於涉及圖形用戶界面的外觀設計，仍然需要提交產品的六面正投影視圖（或平面產品的兩面正投影視圖）。修改後的《指南》規定，對於設計要點僅在於圖形用戶界面的，應當至少提交一幅包含該圖形用戶界面的顯示屏幕面板的正投影視圖。這種情況下，產品名稱可以為顯示屏幕面板，例如“帶視頻點播圖形用戶界面的顯示屏幕面板”。對於在通用計算機上使用的軟件而言，其圖形用戶界面的設計應當就屬於“設計要點僅在於圖形用戶界面的”設計。按照新的規定，對於此類涉及圖形用戶界面的外觀設計，只提交包含該圖形用戶界面的“顯示屏幕面板”的正投影視圖即可滿足對視圖的最低要求。如此一來，含有該顯示屏幕面板的電腦或手機等產品的外觀的其他部分將不再限制外觀設計的保護範圍，而實質上僅將保護範圍集中於圖形用戶界面。

這一修改可以說是現有的“產品”外觀設計框架下對涉及圖形用戶界面的外觀設計的保護進行了放寬，有利於對圖形用戶界面的創新提供更好的保護。

此外，修改後的《指南》規定，在涉及圖形用戶界面的外觀設計申請的簡要說明中應當清楚說明圖形用戶界面的用途，並與產品名稱中體現的用途相對應。如果僅提交了包含該圖形用戶界面的顯示屏幕面板的正投影視圖，應當窮舉該圖形用戶界面顯示屏幕面板所應用的最終產品，例如，“該顯示屏幕面板用於手機、電腦”。根據中國專利法的規定，雖然外觀設計專利的保護範圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，但是簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。由此可見，修改後的《指南》針對簡要說明的規定，既要求指明圖形用戶界面的用途，還要求“窮舉”該圖形用戶界面顯示屏幕面板所應用的最終產品，這兩方面還是會對涉及圖形用戶界面的外觀設計的保護範圍起到一定的限制作用。