精选文章

《专利审查指南修改草案》中涉及创造性审查的变化

2025年4月30日，国家知识产权局发布了《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（下文中简称为“修改草案”）及其修改说明，征求社会意见。本次修改草案的内容涉及专利审查实践的诸多方面，其中有关创造性审查的修改尽管篇幅不大，但由于涉及创造性这一专利审查中的核心问题，并且带有“贡献论”的色彩，因此备受关注。本文将就此问题展开讨论。需要说明的是，本次修改草案的内容尚未正式获得通过，因此目前仅可作为理解专利审查实践发展趋势的参考，但考虑到专利申请准备和审查的总周期较长，申请人可以在现在的专利申请撰写工作中就对相关问题加以考虑并进行准备。

本次修改草案对于创造性审查规定的修改主要是在《专利审查指南》第二部分第四章第6.4节“对要求保护的发明进行审查”中加入了规定“**对技术问题的解决没有作出贡献的特征，即使写入权利要求中，通常也不会对技术方案的创造性产生影响**”。

对于上述修改，国家知识产权局在本次修改草案的说明中作出了如下阐释：“本次修改只是对于申请文件撰写和创造性审查中应当注意问题的进一步明确和提示，**并未改变创造性评判的方法和思路**。创造性是法律对发明创新高度的要求，本次修改旨在强调：在评价创造性时，应当在对权利要求限定的技术方案整体考虑的基础上，站位本领域技术人员，准确把握发明实质，**确保授权权利要求与发明对现有技术的真正贡献相匹配**。”

确实，上述修改并未改变创造性评判的底层逻辑，仍然是要将技术问题、技术手段、技

术效果作为整体进行考虑和评价。然而，经此修改后，国家知识产权局的审查员可以以此为工具，在创造性判断过程中遇到对解决技术问题没有贡献的技术特征时直接不予考虑，而无需再针对这样的技术特征进行现有技术检索。当然，此举对于打击试图通过堆砌技术特征使得技术方案复杂化，从而通过创造性审查并获得专利授权的个别申请行为尤为有效，但同时也可能对于一般申请人的申请活动造成普遍性的影响。一旦审查员认定权利要求中的某项特定技术特征与其它技术特征之间没有相互联动，共同为技术问题的解决作出贡献，审查员就可以基于此次修改草案中的上述规定，在创造性判断中对于此特定技术特征不予考虑，并基于针对其它技术特征检索到的现有技术证据认定权利要求的方案不具备创造性。此时，如果难以针对现有技术证据基于由其它技术特征构成的技术方案争辩创造性，申请人试图依赖该特定技术特征，就需要争辩并向审查员证明该特定技术特征是如何与其它技术特征相互作用，共同为解决技术问题作出贡献的。然而，如果在说明书中既没有对于该特定技术特征所产生的技术效果的说明，也没有关于该特定技术特征是如何与其它技术特征共同协作、一起解决技术问题的描述，这样的争辩一般难以令审查员接受。可见，此次修改草案中的上述有关“对解决技术问题无贡献的特征对创造性无影响”的明确规定，可能会增大申请人创造性问题答辩的难度。

对此，我们建议申请人在撰写专利申请文件时要注意以下问题：

1. 在对于权利要求进行限定时，建议更加明确发明所要解决的技术问题，并确定对于解决该技术问题起到作用和贡献的各项技术特征，而无需在权利要求中包含对于技术问题的解决没有贡献的技术特征，这样也有助于审查员清楚理解发明创造的核心方案。

2. 在说明书的撰写中，建议增加对于各项技术特征能够带来的技术效果的说明，以及各项技术特征之间如何协同联动，共同解决技术问题的描述。如果各项技术特征可以形成多个不同的组合来解决不同的技术问题，也建议分别对于相应的技术方案和所能取得的技术效果进行详细描述，以便为后续的创造性争辩留有余地，这也符合现行《专利审查指南》中创造性判断“三步法”中第二步的规定“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”。而如果某项技术特征能够带来多种技术效果，也可以考虑分别进行说明，以免在专利授权后的维权过程中与疑似侵权产品进行比对时，被基于相关司法解释的规定（“等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，**达到基本相同的效果**，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”）认定为不构成等同侵权。

本次修改草案对于创造性审查规定的修改，除了增加上述规定外，还提供了一个示例：

“一项涉及照相机的发明，发明所要解决的技术问题是如何实现更灵活的控制快门，该技术问题是通过改进相机内部的相关机械和电路结构实现的。在审查员指出权利要求不具备创造性后，申请人在权利要求中增加了包括照相机外壳的形状、显示屏大小，电池仓的位置等特征。说明书中并未说明权利要求新增特征与

所述技术问题的解决存在任何关联，这些新增特征或者是权利要求主题本身所隐含的常规组成部分，或者是本领域的技术人员基于其普通技术知识和常规实验手段所能得到的，申请人也未提供证据证明这些技术特征能够给要求保护的技术方案带来任何进一步的技术效果，因此，上述技术特征没有对所述技术问题的解决作出贡献，并不会给要求保护的技术方案带来创造性。”

不难理解，示例中的新增技术特征被认定为“对解决技术问题没有作出贡献，不会给技术方案带来创造性”的原因在于：（1）关于这些新增技术特征，说明书中并未说明其与技术问题的解决之间的关联，也未说明其能够带来的技术效果；（2）这些新增技术特征是相关方案的常规组成部分或者是本领域技术人员根据公知常识容易得到的。

近年来，技术方案不具备创造性一直是中国专利申请被驳回，授权专利被宣告无效的最主要的理由。如上文所述，本次修改草案对于创造性审查规定的修改可能会增大申请人创造性问题答辩的难度，尽管本次修改草案的内容尚未正式获得通过，但考虑到专利申请准备和审查的总周期较长，我们建议申请人在撰写专利申请文件时参考我们在上文中所提供的建议，做好准备。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。
邮箱:LTBJ@lungtin.com 网站：www.lungtin.com
关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系。

张思悦

合伙人、副总经理、英德电学代理部经理、资深专利代理师

张思悦先生擅长专利申请、专利无效、专利行政和民事诉讼、企业专利战略制定和专利布局、专利尽职调查和自由实施调查、专利分析、知识产权维权打假等业务类型，在计算机软硬件、互联网、电子商务、电子电路、通信、半导体、图像处理、显示和照明、机械、自动化等技术领域积累了丰富的专利法律服务经验。自2007年3月起曾代理过多家世界500强企业各种类型的专利案件千余件，并带领团队处理了中国企业在海外各国的数千件专利申请。他主办的专利无效案件被评为国家知识产权局专利复审委员会2016年度十大案件之首，他主办的专利民事诉讼案件及关联无效案件被人民网评为2018年度十大典型专利案件第一名，他参与办理的案件被最高人民法院评为2019年度中国法院十大知识产权案件。