

《专利审查指南》（2023）修改解读（X）

——发明专利实质审查的一般规定

【引言】

《专利审查指南》（2023）发布后，引起了圈内的学习热潮，本文在参考官方修改解读¹的基础上，摘取出对企业和业内从业者影响较大之处，对发明专利申请实质审查部分一般规定的修改进行介绍和解读。文中红色为修订内容，蓝色为笔者的注释和解读内容。

一、关于不授予专利权的申请（第二部分第一章）

a) 完善专利法第五条的适用标准

i. 删除对仿造文物的设备不能授予专利权的规定

3.1.1 违反法律的发明创造

发明创造与法律相违背的，不能被授予专利权。例如，《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国票据法》禁止赌博、吸毒、伪造国家货币或票据等相关行为，用于赌博的设备、机器或工具~~，~~，吸毒的器具~~，~~，伪造国家货币、票据、公文、证件、印章~~、文物~~的设备等都属于违反法律的发明创造，不能被授予专利权。

由于只有如仿造文物后利用仿造文物实施诈骗行为，才触犯刑法等情形为法律所禁止，并无法律或者行政法规明确规定仿造文物的设备属于法律禁止的范畴，故仿造文物的设备可以被授予专利权。

ii. 增加妨害公共利益的情形

3.1.2 违反社会公德的发明创造

专利申请的~~文字或者图案~~涉及政党的象征和标志、国家重大政治事件~~或宗教信仰~~、伤害人民感情或民族感情~~或者宣传~~~~、宣扬~~封建迷信的发明创造，不能被授予专利权~~；~~；涉及国家重大经济事件、文化事件或者宗教信仰，以致妨害公共利益的发明创造，不能被授予专利权。

新增“涉及政党的象征和标志”的发明创造，不能被授予专利权；新增“涉及国家重大经济事件、文化事件或者宗教信仰”的发明创造，只有达到妨害公共

利益的程度，才不能被授予专利权。

iii. 扩展遗传资源的含义，增加案例

3.2 根据专利法第五条第二款不授予专利权的发明创造

根据专利法实施细则~~第三十六~~~~第二十九~~条第一款的规定，专利法所称遗传资源，是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料~~和利用此类材料产生的遗传信息~~；专利法所称依赖遗传资源完成的发明创造，是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造。

.....

发明创造利用了遗传资源的遗传功能是指对遗传功能单位进行分离、分析、处理~~或对遗传功能单位产生的遗传信息进行分析~~和利用等，以完成发明创造，实现其遗传资源的价值。

遗传资源不仅指材料本身，也包括从中获取的遗传信息，范围更大。对遗传资源（包括材料及衍生出来的遗传信息）进行分析、利用，完成的发明创造，不能被授予专利权。

违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，是指遗传资源的获取或者利用~~违反法律、行政法规的禁止性规定或者~~未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政主管部门的批准或者相关权利人的许可。例如，按照《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》的规定，向境外输出列入中国畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源应当办理相关审批手续，~~如果某发明创造的完成依赖于中国向境外出口的列入中国畜禽遗传资源保护名录的某畜禽遗传资源，未办理审批手续的，该发明创造不能被授予专利权；~~又如，按照《中华人民共和国生物安全法》和《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》的规定，将我国人类遗传资源信息向外国组织提供或者开放使用的，应当向国务院科学技术行政部门事先报告并提交信息备份，可能影响我国公众健康、国家和社会公共利益的，还应当通过安全审查，如果某发明创造的完成依赖于向外国组织提供的我国人类遗传资源信息，未履行相关手续的，该发明创造不能被授予专利权。

根据《中华人民共和国生物安全法》的规定，指南进行相应调整。该示例强调该情形下的事前报告、备份、安全审查制度，体现对基于我国人类遗传资源完

成的发明创造的体系化管理机制。

b) 适应新技术发展，明确智慧医疗审查标准（涉及专利法第二十五条的规定）

i. 删除血压测量法的例子

4.3.1.1 属于诊断方法的发明

一项与疾病诊断有关的方法如果同时满足以下两个条件，则属于疾病的诊断方法，不能被授予专利权：

- （1）以有生命的人体或动物体为对象；
- （2）以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的。

以下方法是不能被授予专利权的例子：

~~血压测量法~~、诊脉法、足诊法、X光诊断法、超声诊断法、胃肠造影诊断法、内窥镜诊断法、同位素示踪影像诊断法、红外光无损诊断法、患病风险度评估方法、疾病治疗效果预测方法、基因筛查诊断法。

随科技进步，血压测量的目的更倾向于获得中间结果信息，并不完全满足上述条件（2）的要求，不再是不能被授予专利权的典型示例。因此，涉及血压测量的方法的发明创造，能否被授予专利权，仍然需要结合前述两个条件，个案判断。

ii. 适应新技术发展完善智慧医疗审查标准

4.3.1.2 不属于诊断方法的发明

以下几类方法是不属于诊断方法的例子：

- （1）在已经死亡的人体或动物体上实施的病理解剖方法。

（2）直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而，（i）只是从活的人体或动物体获取作为中间结果的信息的方法，或处理该信息（形体参数、生理参数或其他参数）的方法；

~~（3）直接目的不是获得诊断结果或健康状况，而或（ii）只是对已经脱离人体或动物体的组织、体液或排泄物进行处理或检测以获取作为中间结果的信息的方法，或处理该信息的方法。~~

对上述(2)和(3)项需要说明的是，只有当根据现有技术中的医学知识和该专利申请公开的内容从所获得的信息本身不能够直接得出疾病的诊断结果或健康状

况时，这些信息才能被认为是中间结果。

(3) 全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法。

原第(2)和第(3)类合并为现在的第(2)类，新增第(3)类。创新主体存在计算机辅助医疗技术的方法取得专利权保护的现实需求。且全部由计算机等装置实施的信息处理方法，通常是为获得中间信息，提高信息获取与处理的准确率，不满足诊断方法的两个判断标准。

c) 关于诚实信用原则的适用

5. 根据专利法实施细则第十一条的审查

对发明专利申请是否符合专利法实施细则第十一条规定的审查，适用《规范申请专利行为的规定》。

国家知识产权局令第77号公布《规范申请专利行为的规定》²，其中第三条列举了八项非正常申请专利行为。应当注意，为避免该条款被滥用，需要审查员优先举证或者充分说理，不能泛泛而论。如创新主体遇到被认定为非正常申请的情况，可以重点关注审查员是否举证或者充分说理，在意见陈述中进行答复。

二、关于专利申请文本的撰写和修改（第二部分第二章）

a) 专利名称长度增加

2.2.1 名称

发明或者实用新型的名称应当按照以下各项要求撰写：

(1) 说明书中的发明或者实用新型的名称与请求书中的名称应当一致，一般不得超过25个字，~~特殊情况下，例如，化学领域的某些申请，可以允许最多到40-~~必要时可不受此限，但也不得超过60个字~~；~~。

一些新兴领域的技术术语本身名称较长，新指南对名称的规定有所放宽，以满足创新主体的需求。

b) 统一说明书背景技术中外专利文件的公开时间要求

2.2.3 背景技术

引证专利文件的，至少要写明专利文件的国别、公开号~~，（或申请号）~~，最好包括公开日期~~（或申请日期）~~；引证非专利文件的，要写明这些文件的标题和详

细出处。

.....

引证文件还应当满足以下要求：

(1) 引证文件应当是公开出版物，除纸件形式外，还包括电子出版物等形式。

(2) 所引证的非专利文件和外国专利文件的公开日应当在本申请的申请日之前；所引证的中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日。

原指南规定，引证的外国专利文件公开日在本专利的申请日之前。新指南规定，中国专利文件、外国专利文件的公开日不晚于本申请的公开日即可，对引证专利文件的要求达到一致。创新主体或代理人在撰写专利申请时请注意此变化。

c) 强调 A26.4 适用时，三种情形下审查员需要充分说理

3.2.1 以说明书为依据

对于用上位概念概括或用并列选择方式概括的权利要求，应当审查这种概括是否得到说明书的支持。如果权利要求的概括包含申请人推测的内容，而其效果又难于预先确定和评价，应当认为这种概括超出了说明书公开的范围。如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有充分理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则应当认为该权利要求没有得到说明书的支持。

.....

对于“控制冷冻时间和冷冻程度来处理植物种子的方法”这样一个概括较宽的权利要求，如果说明书中仅记载了适用于处理一种植物种子的方法，未涉及其他种类植物种子的处理方法，而且园艺由于不同植物种子的低温耐受力等生理特性差别较大，所属技术领域的技术人员也难以预先确定或评价预期处理其他种类植物种子的效果，则该权利要求也被认为未得到说明书的支持。除非说明书中还指出了这种植物种子和其他植物种子的一般关系，或者记载了足够多的实施例，使园艺所属技术领域的技术人员能够明了如何使用这种方法处理植物种子，才可以认为该权利要求得到了说明书的支持。

对于一个概括较宽又与整类产品或者整类机械有关的权利要求，如果说明书中有较好的支持，并且也没有充分理由怀疑发明或者实用新型在权利要求范围内不可以实施，那么，即使这个权利要求范围较宽也是可以接受的。但是当说明书中给出的信息不充分，所属技术领域的技术人员用常规的实验或者分析方法不足以把说明书记载的内容扩展到权利要求所述的保护范围时，审查员应当要求申请人作出解释，说明所属技术领域的技术人员在说明书给出信息的基础上，能够容易地将发明或者实用新型扩展到权利要求的保护范围；否则，应当要求申请人限制权利要求。

.....

对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。对于含有功能性限定的特征的权利要求，应当审查该功能性限定是否得到说明书的支持。如果权利要求中限定的功能是以说明书实施例中记载的特定方式完成的，并且所属技术领域的技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或者所属技术领域的技术人员有充分理由怀疑该功能性限定所包含的一种或几种方式不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，则权利要求中不得采用覆盖了上述其他替代方式或者不能解决发明或实用新型技术问题的方式的功能性限定。

上述三处变化均涉及 A26.4 的适用，审查员在以上三种情形运用权利要求书得不到说明书的支持这一条款时，不能泛泛而论，应当进行充分说理。至于如何判断审查员是否进行充分说理，可以参考上述补充示例。在该示例中，“由于不同植物种子的低温耐受力等生理特性差别较大，所属技术领域的技术人员也难以预先确定或评价预期处理其他种类植物种子的效果”可以认为属于充分说理。由此可见，审查员至少应当指出说明书中记载的实施例与权利要求书中限定的更宽泛的范围之间存在何种技术上的差异，才能认为进行充分说理。反之，如果仅是套话论述，则不能认为进行充分说理。创新主体或者代理人可以合理运用此处变化，应对审查意见中基于 A26.4 的质疑，避免不当缩小权利要求保护范围，放弃通过概括适当扩大权利要求保护范围的合法权利。

三、关于新颖性（第二部分第三章）

- a) 区分纸质出版物、视听资料与存在于互联网或者其他在线数据库中的资料，并对互联网或者其他在线数据库中的资料的公开条件、公开时间进行专门规定

2.1.2.1 出版物公开

符合上述含义的出版物可以是纸质出版物、视听资料，也可以是存在于互联网或者其他在线数据库中的资料等。

（1）纸质出版物和视听资料

纸质出版物通常指各种印刷的、打字的纸件，例如纸质的专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也。视听资料可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是以其他形式存在的资料，例如存在于互联网或其他在线数据库中的资料等。

纸质出版物和视听资料不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。纸质出版物的和视听资料是否能够获得与出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的无关。

印有“内部资料”——“内部发行”等字样的纸质出版物和视听资料，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。

纸质出版物的印刷日和视听资料的出版日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。

（2）存在于互联网或者其他在线数据库中的资料

存在于互联网或者其他在线数据库中的资料是指以数据形式存储、以网络为传播途径的文字、图片、音视频等资料。

存在于互联网或者其他在线数据库中的资料应当是通过合法途径能够获得的，资料的获得与是否需要口令或者付费、资料是否有人阅读过无关。

存在于互联网或者其他在线数据库中的资料的公开日一般以发布日为准，有其他证据证明其公开日的除外。以网络方式出版的书籍、期刊、学位论文等出版

物，其公开日为网页上记载的网络发布日。如果上述出版物同时具有内容相同的纸质出版物，也可以根据纸质出版物的印刷日确定公开日，通常以能够确定的最早的公开日为准。对于网页上未明确发布日或者发布日存疑的资料，可以参考日志文件中记载的发布日期和修改日期、搜索引擎给出的索引日期、互联网档案馆服务显示的日期、时间戳信息或者在镜像网站上显示的复制信息的发布日期等信息确定公开日。

互联网证据出现在专利相关案件中的频率越来越高，新指南对互联网证据的类型作出规定，并列举认定互联网证据的公开时间的部分渠道。在此请各位读者注意，互联网证据的发布日的认定，与其记载的网站发布、修改机制息息相关。如果是权威网站（如政府网站）记载的发布日，通常可以直接认定；第三方平台（如淘宝、京东、豆丁网、道客巴巴等）记载的发布日，通常需要了解该平台网站的发布、修改机制，必要时可以作为证据提交；个人运营的网站可能不具有规范的发布、修改机制，普通用户也可能具有修改网页记载内容的权限，建议慎用。

至于未明确发布日或者发布日存疑的情形，可以在互联网档案馆⁸检索是否有记录，查看网页中的 `lastModified` 参数等手段进行确认。如果该互联网证据需经过质证，即使明确记载发布日，也建议通过上述渠道进一步确认，避免存在相反证据，导致明确记载的发布日存疑。

b) 新增招投标构成使用公开的情形

2.1.2.2 使用公开

使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出、**招标投标**等方式。只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态，就构成使用公开，而不取决于是否有公众得知。但是，未给出任何有关技术内容的说明，以致所属技术领域的技术人员无法得知其结构和功能**或或者**材料成分的产品展示，不属于使用公开。

新指南增加招投标方式构成使用公开的情形。但应当注意的是，是否能构成使用公开，仍需要以招投标是否能使公众得知具体的技术内容为标准，并非只要通过招投标方式，均可以构成使用公开。

c) 新增一类不丧失新颖性宽限期的适用情形

5.不丧失新颖性的宽限期

专利法第二十四条规定，申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

- (一)在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的；
- (二)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；
- ~~(三)~~ (三) 在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；
- ~~(三)~~ (四) 他人未经申请人同意而泄露其内容的。

关于上述~~三~~四种~~情况情形~~的审查适用本指南第一部分第一章第 6.3 节的规定。

发生专利法第二十四条规定的任何一种情形之日起六个月内，申请人提出申请之前，发明创造再次被公开的，只要该公开不属于上述~~三~~四种~~情况情形~~，则该申请将由于此~~在后再次~~公开而丧失新颖性。再次公开属于上述~~三~~四种~~情况情形~~的，该申请不会因此而丧失新颖性，但是，宽限期自发明创造的第一次公开之日起计算。~~在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开的发明创造，他人得知后将其再次公开的，视为专利法第二十四条第（一）项所述情形。他人未经申请人同意泄露发明创造的内容，第三人得知该方式公开的发明创造后将其再次公开的，视为专利法第二十四条第（四）项所述情形。~~

专利申请有专利法第二十四条第（二）项~~或者第（三）项所述情形~~的，~~专利局在必要时可以要求申请人提出证明文件，证实其所发生所述情形的日期及实质内容~~，申请人未按照专利法实施细则~~第三十第三十三条第三款~~的规定提出声明和提交证明文件的（参见本指南第一部分第一章第 6.3 节，~~或者未按照专利法实施细则第三十条第四款的规定在指定期限内提交证明文件的~~），其申请不能享受专利法第二十四条规定的新颖性宽限期。

专利申请有专利法第二十四条第（一）项~~或者第（四）项所述情形~~，申请人在收到专利局的通知书后才得知的，应当在该通知书指定的答复期限内，提出不丧失新颖性宽限期的答复意见并附具证明文件。专利局在必要时也可以要求申请人提交证明文件，证实其所发生所述情形的日期及实质内容。

申请人未按照专利法实施细则第三十三条第四款的规定在指定的期限内提

交证明文件的，其申请不能享受专利法第二十四条规定的新颖性宽限期。

此部分修改增加“在国家出现紧急状态或者非常情况时，为公共利益目的首次公开”可以享有新颖性宽限期的情形。该四种情形下第三人转发的情形，新指南也作出区分，即第（一）（四）项的情形下，第三人转发的发明创造的内容，仍视为申请人发布，可以使用新颖性宽限期的规定，第（二）（三）种情形不能适用。并且，在第（二）（三）种情形下，申请人如果要享受新颖性宽限期，还必须按规定提交声明和证明材料；而第（一）（四）种情形下，申请人本身可能不知晓存在申请日前公开的情形，在答复意见中提出即可。

四、关于创造性（第二部分第四章）

a) 一般性审查规则的变化

3.1 审查原则

如果一项独立权利要求具备创造性，则一般不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。

此处修改主要针对享有优先权的专利文件。其中可能独立权利要求享有优先权，但从属权利要求的附加技术特征在优先权文件中并未记载，因此从属权利要求不能享有优先权。基于此，可能界于优先权日与申请日之间的文献，可能影响从属权利要求的创造性。此情形下，即使独立权利要求具备创造性，从属权利要求可能也不具备创造性。

b) 完善确定最接近的现有技术的规则

3.2.1.1 判断方法

（1）确定最接近的现有技术

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和 / 或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或者相近的现有技术，其中，要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。

此处修改关注创造性评述时如何确定最接近的现有技术这一问题。通常来说，有两种常用的确定最接近的现有技术的思路，一种是公开技术特征最多的现有技术，一种是与专利所要解决的技术问题密切相关的现有技术。新指南明确优先考虑第二种思路，原因在于，虽然可能某现有技术公开更多的技术特征，但不一定存在所要解决的技术问题，难以作为“最有可能的起点”。另外，还应当考虑现有技术与本专利领域是否相同或者相近。即优先选择领域相同或者相近的、与发明所要解决的技术问题相关联的文献作为最接近的现有技术。

c) 完善确定发明实际解决技术问题的规则

i. 增加重新确定技术问题的特殊情形

3.2.1.1 判断方法

重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。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。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。特殊情况下，当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案。

此处修改针对的是某一技术问题已经被解决，但创新主体仍追求探索另一技术手段，以实现降低成本等技术效果的情形。此种情形下，以原有技术解决路径作为最接近的现有技术，专利文本中记载的技术问题已经被解决，技术效果已经能够实现，需要重新将技术问题确定为提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的方案，以此继续创造性三步法的判断。需要注意的是，在此种情形下，发明是否具有创造性并无确定答案，仍需要进行个案判断。并非提供了另一种解决技术问题的技术方案，就必然具备创造性，或者必然不具备创造性。

ii. 增加重新确定技术问题是需要注意的问题

3.2.1.1 判断方法

重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配，不当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或者暗示。

【例如】

要求保护的发明是一种消费电子设备，包括对用户进行账户授权的生物认证单元，该认证单元基于指纹和选自掌纹、虹膜、眼底、面部特征中的至少一种认证方式的组合。说明书记载，通过至少两种认证可以使用户账户更加安全。最接近的现有技术公开了一种消费电子设备，仅基于指纹信息进行身份认证。两者的区别在于发明通过至少两种生物特征进行身份认证，根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果，可以确定发明实际解决的技术问题是如何提高消费电子设备的用户账户安全性。不能将发明实际解决的技术问题确定为“如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”或者“如何通过增加认证方式实现消费电子设备的安全性”。

新指南此处修改强调要客观确定技术问题，避免确定出包含答案或者指引的技术问题。如果确定的技术问题中本身包含着对技术手段的选择或者暗示，那么很容易得出不具备创造性的结论，犯了“事后诸葛亮”的错误。

d) 关于公知常识证据类型

3.2.1.1 判断方法

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

(i) 所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者**技术词典、技术手册等**工具书**等**中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

此处修改是为与新指南第四部分的公知常识相关规定保持一致。应当注意的是，是否能够被认定为公知常识，并非限于教科书或者技术词典、技术手册的证据形式，此处属于开放的例举式规定。

【结语】

由于篇幅所限，本文针对新指南中发明专利实质审查的一般规定进行重点说明。涉及优先权的修改解读未在本文中列出，一些与企业 and 业内从业者相关不大之处也不再列出。

注释：

¹ https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art_2199_189878.html

² https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_526_189189.html?xxgkhide=1

³ <https://archive.org/web/>