

浅谈《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》

周子琪

近日，《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》（简称“指南修改草案”）正式出炉，自 2023 年修改以来，一系列制度变革为知识产权领域带来诸多新变化。本文拟对指南修改草案的重点条款进行梳理，并结合实务经验，为读者提供参考。

2025 年 4 月 30 日，国家知识产权局官网发布通知，就《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》公开征求意见，并公布了草案及其修改说明（以下简称“修改说明”）。

修改说明指出，此次修改旨在深入贯彻落实习近平总书记关于知识产权工作的重要指示论述精神和党中央、国务院决策部署，完善知识产权法治保障，积极回应创新主体对专利审查授权确权工作的合理诉求，持续提高专利审查质量和审查效率。

此次指南修改涉及多个热点问题，主要包括专利创造性的认定、无效请求人资格审核、“一事不再理”原则的范围、植物新品种的定义等热点问题。同时还增加了涉及人工智能、比特流等新领域新业态的专利审查标准及示例。以下是本次指南修改的重点内容以及实务建议。

一、 强调创造性判断应考察新增技术特征对技术问题的贡献

（第二部分第四章第 6.4 节）

创造性的判断是专利授权确权阶段的实质要件与核心环节。本次修改说明指出，创造性是法律对发明创新高度的要求，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。

关于创造性的要求，各国专利审查实践把握尺度不一。以计算机软件发明为例，其中，美国标准较为宽松，以产生“具体的、有用的、有形的结果”即可；而欧盟标准较为严格，以软件发明须在所属领域作出“技术贡献”为必要。¹

本次指南修改草案明确了对技术贡献的判断，也即在对发明的创造性进行审查时，没有技术贡献的特征通常不能带来创造性。“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”。可见，如何判断技术特征的贡献是创造性判断的重要因素。

在征求意见稿提供的示例中，可以明确以下三种不对技术问题提供贡献的情形，(a)说明书中没有说明新增特征与技术问题的解决存在

¹ 当代法学，《计算机软件专利保护问题研究》，吴汉东，第 14 页

任何关联、(b)新增特征属于常规组成部分或(c)本领域技术人员基于其普通技术知识和常规实验手段能够得到，且申请人也未提供证据证明该特征的进一步技术效果，则上述技术特征没有对技术问题的解决作出贡献，不会带来创造性。

本次修改并未超出原有创造性的判断框架，只是进一步强调对整体技术方案进行考量。指南修改生效后，审查员将可以依据该条认定补入技术特征后专利申请仍不具备创造性。可以预见，该修改能够避免申请人通过堆砌技术方案的方式获得创造性。另一方面，从申请人的角度，在克服创造性缺陷时，除考虑补入技术特征本身的创造性高度外，还需要特别注意新增特征与技术问题的关联性，从而提高授权前景。

二、 修改植物的定义，保持法律体系的统一性

（第二部分第一章第 4.4 节）

2023 年审查指南将植物定义为“可以借助光合作用，以水、二氧化碳和无机盐等无机物合成碳水化合物、蛋白质来维系生存，并通常不发生移动的生物。”本次修改中，征求意见稿将植物品种定义为“具备特异性、一致性和稳定性的植物群体”。

特异性（Distinctness）、一致性（Uniformity）和稳定性（Stability）（“DUS 标准”）作为获得植物新品种保护的审查标准，最早由《国际

植物新品种保护公约》确立。本次指南修改前,《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国植物新品种保护条例》亦已吸收 DUS 标准对植物新品种的定义。如《植物新品种保护条例》第二条规定,本条例所称植物新品种,是指经过人工选育或者对发现的野生植物加以改良,具备新颖性、特异性、一致性、稳定性和适当命名的植物品种。本次修改完善了法律体系的统一性,强化了与国际规则的有效衔接。

三、 增设无效请求人资格审核

(第四部分第三章第 3.2 节)

本次修改新增了对无效宣告请求人需具备“真实意思表示”的规定,如违反,则该无效请求将不予受理。

“真实意思表示”的探寻是法律领域的普遍难题。征求意见稿尚未明确“真实意思表示”的认定标准。另外,本次修改也未提及无效案件受理后,专利权人是否享有对“真实意思表示”的认定提出异议的权利,或者合议组是否可以依职权再次对“真实意思表示”进行审查。因此,该项修改的把握尺度还有待于在审查实践中进一步明确。

四、 明确“一事不再理”原则的范围,有助于减少专利权人诉累

(第四部分第三章第 3.3 节)

本次修改明确了“一事不再理”原则的范畴,将“同样”修改为

“相同或者实质相同”。“实质相同”即包括将无效宣告的理由或证据在形式上作简单的调整与变换的情况，因此有利于进一步减少专利权人的诉累、节约审查资源。

五、 明确计算机领域审查基准

(一) 明确算法特征关于专利法第五条的审查基准

(第二部分第九章第6节)

本次修改将第二部分第九章第6节的标题“包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请审查相关规定”修改为“涉及人工智能等发明专利申请审查的规定”，从而明确了该节所规范的范围。

本次修改明确了人工智能技术在适用专利法第五条进行审查的基准，并给出两个示例。专利法第五条第一款规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。随着人工智能技术的发展，新的法律问题与伦理挑战不断涌现。国家陆续出台了《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律进行规制。

指南修改草案以个人信息保护为例指出，如果技术方案在采集数据的过程中违反了《个人信息保护法》的相关规定，如未经同意采集可识别的人脸信息等，则属于违反专利法第五条的情形。

需要注意的是，专利法第五条中的“法律”是指由全国人大及其常委会制定的法律，不包括行政法规、地方性法规和规章等其他规范

性文件。《个人信息保护法》由全国人大常委会制定，因此属于专利法第五条的中“法律”的范畴。由此推知《数据安全法》《网络安全法》也属于上述范围。专利申请技术方案亦不应违反《数据安全法》《网络安全法》的相关规定。

相比之下，违反社会公德或者妨害公共利益的边界的判断具有模糊性和复杂性。当前人工智能治理仍处于初期探索阶段，申请人可以从伦理准则的基本共识出发，参考相关规范性文件，明确专利权的权利边界。2021年9月，国家新一代人工智能治理专业委员会发布了《新一代人工智能伦理规范》（简称“《伦理规范》”）。《伦理规范》提出了增进人类福祉、促进公平公正、保护隐私安全、确保可控可信、强化责任担当、提升伦理素养等6项基本伦理要求。同时，提出人工智能管理、研发、供应、使用等特定活动的18项具体伦理要求。²

指南修改草案提供了一个具体示例。该案例涉及的技术方案是一种无人驾驶车辆应急决策模型的建立方法，该方法基于性别和年龄将行人区分为“被保护对象”和“被撞对象”。该技术方案与公众对于生命面前人人平等的伦理道德相违背，因此该方案违反社会公德，属于违反专利法第五条的情形。

（二）明确人工智能模型训练领域中创造性的审查基准

² https://www.most.gov.cn/kjbgz/202109/t20210926_177063.html?ref=salesforce-research《新一代人工智能伦理规范》发布，国家新一代人工智能治理专业委员会，2021年9月25日

《专利审查指南（2023）》第九章增加了计算机程序作品作为权利要求的保护主题，并在第6节明晰了客体和创造性的相关审查标准，具体包括人工智能、大数据客体审查基准及示例。在此基础上，本次指南修改草案新增示例，进一步明确了人工智能相关发明的审查基准。

例18中专利申请提出一种通过数据集的训练识别实际船只数量的技术方案，对比文件1公开了一种通过数据集的训练识别果实数量的技术方案。因此，二者区别仅在与将船体替换为果实，新指南认为该过程不具有创造性。这是由于替换的过程仅是将图片识别对象的位置关系进行改变，该过程仅涉及数据标记步骤，而不涉及深度学习、模型构建、训练过程等。

“虽然船只和果实本身在外观、体积和存在环境等方面存在差异，但是对于本领域技术人员而言，识别出实际数量所需的信息标记、数据集划分、模型训练等步骤，其针对的都是图片上待识别对象的位置关系，权利要求中也未体现出因识别对象不同，在深度学习、模型训练过程中对训练方式、模型层级等做出的改变，对图片上的船只数据进行标记与对图片上的果实数据进行标记以获得用于训练的数据集并进行模型训练，没有对深度学习、模型构建或训练过程等做出调整或改进。”

根据例19，发明申请提出一种废钢等级划分的方法，通过废钢图像中的颜色、边缘等特征训练模型，以通过尺寸对相互堆叠摆放的废钢进行等级判定。对比文件1也是一种基于废钢图像进行特征提取、

模型训练的方法，主要用于区分来源复杂的废钢。二者的区别在于训练数据和提取的特征不同、卷积层和池化层的线路数量和层级设置也不同。由于区别技术特征能够提高废钢等级划分的准确性，并且没有被其他对比文件所公开，因此具备创造性。

(三) 明确人工智能领域专利的说明书和权利要求书的撰写

(第二部分第九章第 6.3.1 节)

人工智能算法模型通常由三部分组成：输入层、输出层和隐含层。为了满足充分公开的要求，人工智能专利申请的说明书除了应当清楚记载上述三层的具体组成、工作方式及层与层之间的关联性，还需要考虑训练数据有关的问题是否充分披露，以便本领域的技术人员能够根据申请文件的记载而实现该技术方案。人工智能算法模型是对输入数据进行处理得到输出数据的核心部分。如果人工智能专利申请的技术方案对于本领域的技术人员来说处于不能完全知悉的状态，就无法实现对该发明创造技术内容的“重现”或“再现”，无法满足专利法意义上充分公开的要求。³

本次修改明确规定，“如果涉及人工智能模型的构建或训练，则一般需要在说明书中清楚记载模型必要的模块、层级或连接关系，训练必需的具体步骤、参数等；如果涉及在具体领域或场景中应用人工智能模型或算法，则一般需要在说明书中清楚记载模型或算法如何与

³ 《计算机程序的专利保护》，第 24 页

具体领域或场景相结合，算法或模型的输入、输出数据如何设置以表明其内在关联关系等，使得所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，能够实现该发明的解决方案。”

指南修改草案提供了两个“公开不充分”正反案例，以强调人工智能领域的说明书应当充分公开输入变量、输出变量以及二者的内在关联。反之，如果某一技术特征并不影响技术效果，则其公开与否不影响说明书是否公开充分的判断。

例 20 涉及一种用于生成人脸特征的方法，权利要求书保护了获取图像、输入图像、提取特征、生成集合的完整过程，其中特征提取主要使用两个卷积神经网络，其中第一卷积神经网络进一步设置有空间变换网络。对应说明书的相关段落中公开了上述特征，但并未记载该空间变换网络在第一卷积神经网络中的具体位置。新指南认为，由于空间变换网络作为一个整体可以插入第一卷积神经网络的任意位置且不影响技术效果，因此发明专利申请请求保护的方案在说明书中已充分公开。

例 21 涉及一种基于生物信息预测癌症的方法，输入血常规、血生化检测指标、人脸图像特征三个变量，可以输出恶性肿瘤患病预测值。说明书中未公开血常规、血生化检测指标下各项子指标的选取和权重，也未说明人脸图像和患恶性肿瘤的任何关联。此外，说明书也没有提供实验数据证明技术效果。因此，该申请公开不充分。

对于申请人而言，应根据所申请技术方案的保护范围和需求，明

确具体的技术手段，以本领域技术人员能够实现为标准对方案进行公开。

六、 新增比特流相关发明专利申请的审查基准

（第二部分第九章第 7.1.1-7.1.2 节）

修改说明指出，为了顺应流媒体产业快速发展的新形势，适应流媒体相关技术和应用场景不断演进带来的新变化，响应创新主体提出的对流媒体产业链中生成、存储、传输等多个环节进一步加强专利保护的诉求，主动对接国际高标准专利审查和保护规则，在第二部分第九章增加第 7 节“包含比特流的发明专利申请审查相关规定”。

根据指南修改草案，“单纯的比特流”属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。而生成比特流方法和介质则属于技术方案，属于专利保护的客体。

实践中，计算机专利权利要求通常可写成五种形式，分别为方法、硬件+程序的装置权利要求、程序模块限定的装置权利要求、计算机可读介质以及计算机程序产品。⁴本次征求意见稿中提供了比特流相关专利申请的权利要求的五种形式，包括方法、程序模块限定的装置权利要求、存储比特流的方法权利要求、传输比特流的方法权利要求以及计算机可读介质。修改说明指出，“与传统通信行业的产业链较

⁴ 《计算机程序的专利保护》第四节第 56 页

为集中不同，流媒体行业的产业链较为分散，存在生成、存储、传输等多个环节和主体，因此，本节内容对于流媒体产业多个环节所涉及的技术主题的保护，旨在适应流媒体产业的新形势新变化，为权利人提供对其中一个环节主张权利的选项，以便平衡权利人、实施人和公众利益，确保产业的可持续发展，并非允许权利人对产业多个环节主张权利并获得与其技术贡献不相称的许可收益。”

近年来，世界范围内流媒体行业的专利诉讼不断增加。权利人开始对提供流媒体服务的视频、音乐、社交媒体等平台提起专利侵权诉讼。同时，流媒体专利交易市场也十分活跃。可以预见，在新的审查指南规则生效后，流媒体领域创新主体发起的专利许可谈判或诉讼将呈现面向终端设备商到全链条主体的趋势。如何确定各主体的侵权行为和侵权责任将成为一个亟待解决的问题。根据专利侵权认定的全面覆盖原则，只有被诉侵权行为人实施了方法专利的全部方法步骤才能认定行为人实施了方法专利。因此，实务中出现了“单侧撰写”的权利要求，即一套权利要求仅描述同一执行主体所实施的各个步骤，对应的装置权利要求仅描述该装置包含的部件和构造。但通信技术的特点决定了“单侧撰写”可能存在无法反映技术全貌的风险，导致权利要求不清楚。

事实上，网络通信领域“多主体实施方法”专利侵权的认定规则经历了探索的过程。从西电捷通诉索尼案件到敦骏诉腾达案，我国司法逐渐确立了“不可替代的实质性作用”规则。

“不可替代的实质性作用”规则是指，如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容**固化**在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了**不可替代的实质性作用**，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。⁵

其中，“固化”是指在被诉侵权产品的制造过程中将软件安装在该设备中的行为。如腾达案中，涉案专利为“一种简易访问网络运营门户网站的方案”，被诉侵权产品为一种路由器，被诉侵权行为人实施了将实施涉案专利方法的软件安装在该路由器中的行为，即固化行为。

最高人民法院认为，从表面上看，终端用户是专利方法的实施者，但实质上，专利方法早已在被诉侵权产品的制造过程中得以固化，终端用户在使用终端设备时再现的专利方法过程，仅仅是此前固化在被诉侵权产品内的专利方法的机械重演。因此，应当认定被诉侵权人制造并销售被诉侵权产品的行为直接导致了专利方法被终端用户所实施。可见，“固化”行为的效果是使得终端用户的正常使用行为构成对专利方法的再现。

然而，腾达案确立的裁判规则在后续推广适用亦引起争议。有观点认为，腾达案的认定实质上是将制造过程中的“固化”行为解释为

⁵ 最高人民法院（2019）最高法知民终 147 号民事判决书

对专利方法的使用行为。而根据专利法及相关司法解释的规定，只有产品制造方法能够获得延伸至产品的保护，其他方法专利因不产生专利法意义上的产品，无法得到延伸的产品保护。腾达案中的专利不属于产品制造方法，因此不应延伸至产品的保护。否则超出了专利法赋予的权利。⁶

相较于腾达案，流媒体技术领域的多主体实施方法更为复杂。在当前流媒体领域的专利诉讼里，涉案专利通常涉及视频编解码技术，维权的主要对象是流媒体服务提供商。这也导致专利方法可能被多个主体固化在多个实体装置中。比如部分主体可能是电视、电视机顶盒等终端的制造商，同时又充当流媒体内容提供商的角色。由此可以初步推断，如根据腾达案的裁判规则，在生产电视、机顶盒的过程中，将“存储”“传输”比特流的方法固化在涉诉侵权产品中（该产品具备可直接实施专利方法的功能，对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到不可替代的实质性作用，技术终端用户可以在正常使用该产品时自然再现该专利方法）的行为认定为使用涉案专利技术方案的行为可能不存在障碍。而对于未参与终端制造的流媒体平台，则不属于腾达案所确定“固化”行为。但其行为的效果仍然是使得终端用户的正常使用行为构成对专利方法的再现，因此存在被认定为侵权行为的风险。

自 1993 年专利审查指南正式施行以来，审查指南的历次修改见

⁶ 多主体实施方法专利的侵权判定和法律责任承担，李小伟

证了新领域新业态的科技进步和专利领域的制度创新。此次《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的发布，体现了知识产权领域与时俱进的特点，也为创新主体提供了更加明确和完善的专利审查指引。希望本文的梳理与解读能够帮助广大读者更好地理解 and 把握新指南的重点内容，在实践中合理运用相关规定，共同推动专利事业的健康发展。