



知产视野



涉及商业方法专利申请的创造性评价



张帆

专利代理师、行政诉讼代理人

张帆先生于 1999 年毕业于清华大学精密仪器系机械设计与制造及自动化专业，获学士学位；2007 年毕业于计算机科学与技术系计算机技术专业，获工程硕士学位。

2002 年至 2006 年，张帆先生就职于北京科泰世纪科技有限公司，任软件工程师。

2006 年至 2009 年，张帆先生就职于伟创力（中国）电子设备有限公司，任软件经理。

张帆先生于 2010 年加入北京天昊联合知识产权代理有限公司，现任电学部主管。

张帆先生具有 10 多年知识产权工作经验，擅长处理专利申请中英文撰写、答复、复审、无效等专利代理业务，技术领域涉及电路、半导体设备、计算机技术、图像处理、通信等。

张帆先生为众多国内外知名公司进行专利业务代理。

随着信息技术，特别是移动互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链、云计算等技术的不断发展，产生了大量的新型商业模式，这些新型商业模式极大地推动了社会经济的发展，因此如何对这些商业模式的创新成果进行知识产权方面的保护，已成为重要课题之一。

2020 年 2 月 1 日实施了新修改的《专利审查指南》（以下简称为《指南》），其中在第二部分第九章中增加了第 6 节，全面规定了商业方法专利的判断标准。

创造性是判断一项发明能否被授予专利权的重要的实质性判定条件之一。在新修改的《指南》中，基于商业方法专利的特殊性，阐述了商业方法专利的创造性的判断标准，并重点强调了商业规则和方法特征与技术特征的整体考虑原

则。

《指南》在第二部分第九章第 6.1.3 小节指出：

对既包含技术特征又包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利申请进行创造性审查时，应将与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征与所述技术特征作为一个整体考虑。“功能上彼此相互支持、存在相互作用关系”是指算法

特征或商业规则和方法特征与技术特征紧密结合、共同构成了解决某一技术问题的技术手段，并且能够获得相应的技术效果。

然而，在《指南》中，对于如何进行“整体考虑”并未给出具体的操作方式。在《新领域、新业态发明专利申请热点案例解析》^①一书中，介绍了商业方法专利的创造性判断的“三步法”。常规的创造性判断包括以下三个步骤（《指南》第二部分第四章第3.2.1.1小节）：

步骤 1：确定最接近的现有技术；

步骤 2：确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；

步骤 3：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

对于商业方法专利的创造性判断而言，上述步骤 1 和步骤 3 与一般领域是相同的，区别在于步骤 2 的判断可以分成三种不同的情况。

（1）如果区别技术特征仅包括技术特征，则按照创造性判断的一般标准判断该发明的显而易见性。

（2）如果区别技术特征仅包括商业规则和方法（或算法）等非技术特征，则分析这些非技术特征是否与发明要解决的技术问题相关，或者是否与方案中的其他技术特征相关。如果有关，

参考文献：

① 肖光庭、王京霞、邹斌，新领域、新业态发明专利申请热点案例解析[M]. 北京：知识产权出版社，2020

则应基于所述关联整体确定发明实际解决的技术问题，并进一步判断该发明的显而易见性；如果无关，则说明该非技术特征不会给方案带来技术上的作用和/或效果，该发明实际解决的问题属于非技术问题，因而不具备创造性。

（3）如果区别技术特征即包括商业规则和方法（或算法）等非技术特征又包括技术特征，则应当分析这些非技术特征是否与发明要解决的技术问题相关，或者是否与其他区别技术特征相关。如果有关，则应当将在这些区别技术特征作为一个整体来确定发明实际解决的技术问题，并进一步判断该发明的显而易见性；如果无关，则说明这些非技术特征所要解决的问题属于非技术问题，因而不能因这些非技术特征使方案具备创造性。

在针对涉及商业方法的专利申请进行创造性答辩时，应当着重强调商业规则和方法（或算法）等非技术特征与待解决的技术问题的关联性，并且强调商业规则和方法（或算法）等非技术特征与其他技术特征的关联性，使得审查员能够将商业规则和方法（或算法）等非技术特征与技术特征作为一个整体来进行考量，增大创造性争辩成功的机会。

北京天昊联合知识产权代理有限公司——IP 期刊

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西一办公楼 5 层 5-12 室

电话：(86 10) 8529 5526

传真：(86 10) 8529 5528

邮箱：teehowe@teehowe.com

网址：www.teehowe.com

微信公众号



北京

日本

德国

长沙