

問題導向下的我國創造性 評判標準研究¹(上)

李越、馮濤、鄒凱、李瑛琦、倪曉紅

一、引言

近兩年,在國家政策的指導下,專利審查愈發以對法律效果與社會效果的統一為追求,導致創造性評判在專利審查體系中愈發居於舉足輕重的位置,且對於評判水平的要求也越來越高,但在實操層面也頻繁遇到了一些問題和困惑。

愛因斯坦認為,“解決問題的不可能是那些導致問題的思維模式”。修正舊有模式創設新的思維模式是一項艱巨的使命。本文嘗試以對問題的發掘與思考為導引,重新審視實操層面中創造性評判的思維模式,以新的世情國情需要為航標,從深入理解創造性的立法意義入手,通過開展創造性評判基準的理論研究,探索以體系化方式提出針對現有問題的解決之道。

二、創造性法條適用的難點和問題

找準問題,才能有的放矢。創造性評判的難點究竟在哪?首先要從創造性的法定要件談起。

《專利法》第二十二條第三款規定,創造性是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。

《專利審查指南》(下稱指南)規定,對於顯著進步的判斷主要考慮發明是否具有有益的技术效果。然而,只要是對現有技術做出貢獻的發明絕大多數均能够取得有益的技术效果,這意味着,突出的實質性特點和顯著的進步這兩個形式上的法定要件其內在是緊密聯繫的,並非等量齊觀的雙重要求。從而,面對外界提出的有關“我國創造性法條設立了兩個法定要求的目的在於追求較之其他國家更高的創造性標準”的猜忌,答案是

不言而喻的。一旦針對具備突出的實質性特點的審查塵埃落定,顯著的進步的結論則呼之欲出,因此,創造性判斷的重點和難點被聚焦在突出的實質性特點的評判環節。

判斷發明是否具有突出的實質性特點,就是判斷對本領域技術人員來說,發明相對於現有技術是否顯而易見。根據指南的規定,判斷通常按照以下三個步驟進行:(1)確定最接近的現有技術;(2)確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題;(3)判斷要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見(下稱“三步法”)。

“客觀化”是創造性評判的難點所在。任何精準科學的推理過程也難以保證因人而異的評判主體在運用其主觀思維後均能够得出相對客觀的結論;就“三步法”的適用而言,這種難點被聚焦在冰山露出海平面的這一角——第三步“技術啓示”的判斷環節,因為該步驟直接决定着創造性的評判結論。

然而,“三步法”是環環相扣的,創造性的評判由事實認定和法律適用構成。大量的事實認定影響着法律適用,不僅在前兩步涉及對權利要求保護的技術方案和最接近的現有技術的認定,也包括對本領域技術人員的知識及能力水平的認定,甚至第三步尋找技術啓示環節也需要對現有技術的整體教導進行事實認定。準確地進行事實認定支撐起創造性判斷客觀性的基礎,夯實這個基礎才涉及技術啓示有無的判斷環節中對法律規則的理解和適用。

以上難點在審查實踐表現為一些常見問題,按照“三步法”的步驟大致分類如下:

第一步,確定最接近現有技術時出現選擇錯誤或不當的情況。最接近現有技術從根本上選擇錯誤,可能直接導致判斷結論錯誤,三步法的後兩步失去意義。對於創造性評判而言,現

有技術的文獻之間存在優劣之分,如果選擇恰當,則其能夠代表現有技術的水平,在其基礎上與其他現有技術結合的動機可能更加明顯;反之,選擇不當,無形中會提高將其與其他證據結合的難度,使審查意見的說理牽強,結論難以服人。

第二步,可能出現的問題是:(1)技術特徵“碎片化”。區別特徵對應着發明的特點,創造性評判就在於衡量這樣的特點是否實質、是否突出,如果特點認定有誤,相當於沒有找出或者找準發明究竟做了什麼貢獻。(2)技術效果認定隨意。效果是確定實際解決技術問題的事實依據,效果的認定偏頗、不全面或者虛假,或者不是區別特徵帶來的,會直接導致技術問題的確定有誤。(3)缺乏對發明實際解決技術問題的認定或者認定有誤。僅關注技術方案之間是否相似,無視區別特徵的引入究竟解決了什麼技術問題,或者直接以當事人聲稱的技術問題作為發明實際解決的技術問題。“三步法”源自歐洲的“問題-解決方案法”,假如不去認定問題或者問題認定有誤,可想而知這對於創造性評判結果的影響可能是顛覆性的。

第三步的問題是:(1)對現有技術整體給出的教導認定不準確。(2)忽略技術問題在技術啓示尋找環節中的導向作用,而“唯特徵論”。(3)對技術啓示產生的動機把握不準確。(4)判斷過程主觀臆斷,對所屬領域技術人員水平把握不當,以及“事後諸葛亮”之嫌。

怎樣解決這些問題呢?毛澤東主席曾經說過:“感覺只解決現象問題,理論才解決本質問題”。王利民教授在“論法律思維”一文中指出:如果法律思維僅以邏輯思維為重心,就會變成機械法學,使法律脫離社會現實,當然,如果我們純粹考慮價值判斷,又可能使裁判結果失去準繩,缺乏邏輯會造成恣意裁量。因此,我們不僅僅要強調審查標準涉及的邏輯推理過程,同時還要強調其中價值判斷的因素,以技術思維與法律思維甚至政策思維相結合,追求法律效果與社會效果的統一,避免單一思維方式的片面性。

為尋找正確的方法論,讓我們回歸到理論層面來重新審視問題的出現。

三、從創造性法條的立法本意 看“三步法”的設立

(一)創造性法條與《專利法》第一條的專利制度設立本意的關係

專利制度的設立,使得在普通市場能力的調節和推動外,人們能夠藉助專利制度這種額外的制度推動力,利用其在機制上的優勢進一步對技術創新產生激勵作用,從而更為有效地促進經濟發展和社會進步,滿足社會日益發展的新需求。為此,需要將專利權授予不僅新穎的、而且對技術進步做出突出貢獻的發明創造。

與專利制度的設立本意一脈相承,創造性條款鼓勵人們為獲得獨佔權而挑戰最具價值的創新任務,確保“利益之油”有選擇性地增添在價有所值的“天才之火”上;並且,該條款還同時為普通市場調節能力能夠實現的一般創新成果留有自由空間,以保障所屬領域技術人員利用現有技術及在此基礎上進行常規的完善和改造。正如指南做出的解釋,“如果發明是所屬技術領域的技術人員在現有技術的基礎上,僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的,則發明是顯而易見的”。

因此,創造性法條具有甄別創新程度高低的作用,這種對創新程度高低的把握能夠起到雙向傳導作用,能夠直接作用於發明創造的產生源頭,有效傳遞專利申請質量的國家政策導向。僅以創造性標準把握過低為例,其後果首先是會剝奪現有技術的價值和用途;對本無須藉助專利制度的激勵就能產生的發明授予獨佔權,會導致大量低水平專利泛濫,增加檢索、許可及其他與專利實施和保護相關的社會成本;重要的核心和基礎性發明專利容易被細微改進的從屬發明包圍,導致許可費向從屬專利的權利人流失,損害核心或基礎性發明人的積極性,且過多的在先專利也會影響在後專利的有效利用,有問題的在先專利還將阻礙有價值的公平競爭。可見,只有準確設置創造性的評判標準才能合理避免低水平授權專利對社會整體創新的戕害,真正體現專利制度的價值。

(二)創造性法條在專利審批體系中的作用和定位

創造性是專利審批體系的核心,是發明創造獲得授權的合

理性之所在。

三性條款中，實用性僅為入門級的要求，若發明不屬於無法產業製造或使用、明顯無益或脫離社會需要這些極端情況，均可通過這一層級的審查。顯然，與現有技術相同或實質相同、甚至某些變劣的發明也一併被留待在下一環節去無存菁。

新穎性與創造性存在內在的聯繫，新穎性也可視為最低的創造性要求，結果鎖定在創新的“有”或“無”，而尚未進入對程度高低的精細化衡量階段。因此，在專利審批體系中，只有創造性條款與對發明人的技術貢獻的衡量最為相關，承擔着對發明創造的價值進行評判的主要職責，被稱作專利審查的“心臟”。也正是由於創造性原本有程度高低之分，一旦涉及到精細化的程度判斷，其複雜程度顯然高於新穎性條款，也容易產生困惑和分歧，需要緊密圍繞專利法的宗旨和創造性條款的立法本意去考慮創造性條款的法律適用。

（三）解析“三步法”的設立

發明具備創造性的法定要件是具有突出的實質性特點，“特點”及其是否“突出”和“實質”均要藉助比較而得以展現，唯有比較才能解決客觀性的問題。因此，“三步法”正是一種比較評判方法。

1. “三步法”的原理

“三步法”式的比較評判方法的設立是智慧的產物。其將現實中豐富多彩、複雜多變的技術創新過程進行了高度的萃取濃縮，溶入到對發明創造的智慧貢獻進行評判的邏輯過程中，具體體現為三個步驟：首先，以確定的最接近的現有技術為基準點；然後，通過將發明與該基準點所代表的現有技術狀況進行比較，以客觀確定發明相對於現有技術具備哪些“特點”（即區別特徵），以及這些“特點”的引入使得發明對現有技術作出何種貢獻（即實際解決了什麼技術問題）；最後，以評判者所模擬的本領域技術人員由該最接近現有技術起點出發、以該現有技術所代表的現有技術狀況為基礎、能否解決上述技術問題為指標，判斷發明是否顯而易見。

2. “三步法”的要素

高度濃縮的“三步法”實際上蘊含了豐富的內容，我們嘗試通過所繪簡圖 1 來身臨其境地感受“三步法”的比較評判方式以及其中重要的五個要素。

體味“三步法”的原理

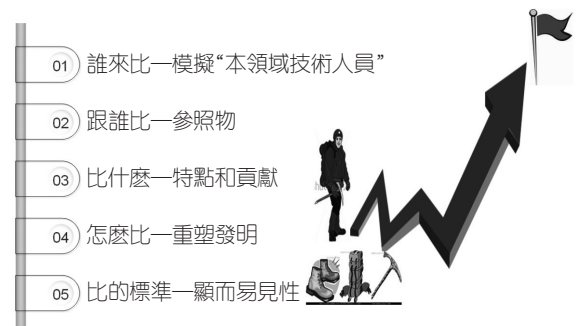


圖 1

第一，“誰來比”。從圖上看，顯然主人公是一位專業的登山人士，這種專業性體現在其擁有一定的體力、登山技術、知識的貯備和必要的裝備。從行為學的角度，“三步法”的主體被刻意設計為所屬領域技術人員，從而為“三步法”運用過程中以所屬領域一般性研發工作當作參照物，將之與發明創造的成就相互對照以對其中的智慧和貢獻行評判提供了前提條件，這樣的判斷主體決定了應當從“本領域技術人員”的視角去看待發明，判斷過程中運用的認知能力與判斷水平也要與“本領域技術人員”的能力和水平匹配。

第二，“跟誰比”。如果將現有技術比作一片汪洋大海，那麼掬起哪一捧水來能代表諾大的水面呢？這就涉及到最接近現有技術的選取。最接近的現有技術應當是現有技術水平的最有力的代表，也就是說，通過將發明創造與之對比最能準確地抓住發明的創新和價值所在；並且，本領域技術人員從這個起點出發也會最容易、最有希望到達我們所探討的發明創造。

第三，“比什麼”。比的是特點和貢獻。這在圖上以曲綫另一端的紅旗表示。發明的創新被集中體現在區別特徵的引入，創新的貢獻和價值就是通過這些區別特徵的引入解決了特定的技術問題。並且，發明實際解決的技術問題作為發明的價值所在又進一步對所屬領域技術人員去“重塑發明”構成了目標的召喚和挑戰。

第四，“怎麼比”。是將最接近現有技術設定為發明的起點，沿着所屬領域技術創新的一般的正向研發思路，以類似“重塑發明”的方式對發明創造的完成過程進行模擬，判斷將發明人換做評判者所擬制的所屬領域技術人員時是否能夠完成挑戰、達到被評價的發明創造所達到的創新高度。如果本領域技

術人員基於其自身的知識與能力進行的這種模擬同樣能夠成功完成發明，則相比之下意味着發明不具備創造性。這樣將判斷主體置身於所屬領域技術人員在申請日前解決同樣問題的虛擬場景下的過程有助於避免以事後之明的眼光看待發明。

第五，“比較的標準”。基於何種標準就可以認為本領域技術人員對發明的模擬能夠成功涉及的是技術啓示判斷環節對於標準的掌握。這好比登山難度係數的設置，如果允許自由獲得各種資源，如登山包、登山鞋、登山杖，在外部助力下到達終點相對容易，但如果對獲取資源的方式附加嚴苛的條件，缺少輔助因素，則達到終點會有一定困難。可見，標準的高低直接決定了創造性評價的結果，正因為如此，技術啓示環節成爲不同國家調整創造性高度的主要政策着力點，從美國的 TSM 到 KSR 評判標準的演變就是這一過程的典型體現。

3.“三步法”的特點

從上述流程圖以及各要素分析不難總結出“三步法”的特點。因“三步法”起源於歐洲，追本溯源，其特點可被概括爲兩個英文單詞“objective”和“streamline”。

(1) objective——貼近創新，力求客觀

“三步法”更貼近於創新的正向思維過程，以客觀存在的最接近的現有技術爲參照，以技術效果爲事實依據來客觀確定發明實際解決的技術問題，擺脫了申請人對事實的誇大和扭曲以及審查員的主觀臆測。

(2) streamline——以簡馭繁，確定一致

《歐洲專利公約手冊》在闡釋“問題-解決方案法”的應用目的時精準傳神地使用了“streamline(做成流綫型；精簡、簡化使效率更高)”一詞。“三步法”是將實際上可能既複雜、又千差萬別的發明完成過程抽象爲具有典型意義的三個步驟：找到研發起點、確定研發目標、判斷成功的啓示存在與否，這種綫性的邏輯思維方式簡明、平實，但直指核心，有助於藉助嚴謹的綫性的邏輯推理提高判斷的效能，並盡可能使結論具有確定性和一致性。

“三步法”基於制度設計而與生俱來的優點與特點，只有通過實際適用過程中的準確把握才能真正得以呈現。而上文提及的諸多適用實踐中發現的問題所反映出的事與願違，促使我們進入“三步法”的逐一具體步驟，進一步反思對於標準理解與

執行的問題所在。

四、“三步法”的第一步“最接近現有技術的選擇”

(一)“三步法”第一步的作用和意義

由於在操作層面是無法將待評價發明與數量龐大的現有技術整體直接進行比較的，因此，這樣的比較過程只能藉助從現有技術整體中選取的最有代表性的個體來完成，被選出的這個特定的現有技術技術方案就被稱之爲“最接近現有技術”。

一方面，從創造性的立法本意來看，具備創造性是要相對於“現有技術整體”而言的，於是，作爲評判方法需要解決的首要問題就是以誰作爲“判斷發明具有突出的實質性特點的基礎”的問題；由此決定了所選取的最接近現有技術應當是“現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案”。

該特定技術方案是作爲現有技術整體的代表出現的，待評價發明創造與該現有技術進行比較的結論應反映出發明相對於現有技術整體的創新所在，因此，作爲“最接近現有技術”應當是最能代表現有技術整體的技術水平的特定個體，且這種代表性通常體現爲，從技術角度是與待評價發明創造最爲接近；反之，如果比較的不是“現有技術整體”中最具代表性的個體，則發明與該個體之間的任何比較所得的結論均將失去意義。

另一方面，從上文對“三步法”判斷方式的設立本義的闡釋能夠理解，最接近現有技術兼具雙重功能。其一，在“三步法”的第二步中作爲現有技術的代表完成與發明之間的比對，以確定發明相對於現有技術作出的創新和創新帶來的貢獻所在；其二，在第三步對是否存在改進現有技術獲得要求保護的發明的技術啓示的判斷過程中，作爲所屬領域技術人員對現有技術進行改進的基礎存在，或者說，在以本領域技術人員“正向重塑”發明的方式判斷其是否有動機完成發明的過程中作爲起點存在。

(二)最接近現有技術的選取和確定

爲實現“三步法”第一步設立意義，應能夠清晰地理解和掌握最接近現有技術選擇的審查標準。指南指出：“最接近的現有技術，例如可以是，與要求保護的發明技術領域相同，所要解

決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特徵最多的現有技術，或者雖然與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能並且公開發明的技術特徵最多的現有技術。應當注意的是，在確定最接近現有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現有技術”。

由上述規定可見，首先，最接近的現有技術的選擇採取的是綜合考量原則，即需要綜合考慮多個因素，例如技術領域、要解決的技術問題、技術效果或用途、以及技術特徵被公開的數量多寡等；其二，在綜合考慮各因素時，應以技術領域為入手點；其三，由於指南是將技術領域相同與技術領域不同而功能相同作為並列的兩種情形，說明此處“技術領域”並非功能領域，而是着眼於特定用途或目的的應用領域，也就意味著，在綜合考量中作為入手點的技術領域是應用領域。

然而，指南在給出了一些原則性的指引的同時，却留給適用環節一些疑問：例如，在綜合考量的眾多因素中，各自的權重如何；僅提出從技術領域入手，但如何找準技術領域，以及入手後，接下來該如何確定最接近現有技術等。最接近現有技術的選擇錯誤可能從根本上有違於創造性的立法考慮，也悖離三步法設立的本義。因此，需要思考如何解決這些問題。

（三）綜合考量的思路指引

發明創造發端於解決現有技術存在的技術問題的衝動，而完成於技術問題得以成功解決。最接近現有技術的作用和意義決定了被選中的現有技術應與發明要解決的技術問題存在合理關聯性，這是將其確定為最接近現有技術的基本要求；換言之，只有與發明要解決的技術問題存在合理關聯性的現有技術才具備成為合格起點的資格；進而，這樣的起點應當多來自於發明實際可能嘗試的領域，因此，技術領域（應用領域）成為起點粗篩的最佳入手點。在此基礎上，只有那些具備抵達終點的前景和希望的起點才是合格的起點，這樣的前景和希望是指由該起點出發沿着與創新的正向過程一致的正向角度有希望到達終點。最終，在面對多個有希望的起點的情況下，技術接近程度最高才是最能代表現有技術整體水平的目標個體。下面來具體闡釋綜合考慮思路的這幾方面內容：

1、技術問題的合理相關性是起點的基本要求。

何為技術問題合理相關呢？這種“合理相關”是將該現有

技術整體呈現的信息與發明要解決的技術問題作比較，而非將二者記載的技術問題進行比較；既不要求發明要解決的技術問題已經在該現有技術中得以解決，也不一定要求二者對技術問題的文字表達一致，而是指所屬領域技術人員應能夠確定二者在技術上存在內在的聯繫。因此，既可以是該現有技術中記載了發明所關注的問題，例如存在、提出或解決的相關問題，也可以在該現有技術中沒有記載，但本領域技術人員能夠知曉其客觀上存在着相關的問題。上述考量思路的作用在於初篩，用以排除完全無關聯的現有技術。如果最接近現有技術與本發明要解決的技術問題完全無關，例如，根本不存在這個希望解決的問題，也不是已將這個問題解決，則不可能成為起點。

如何尋找具有技術問題合理相關性的現有技術呢？技術領域是發明產生的土壤，在相同的土壤中一般會面對相同或類似的技術問題促使發明人為解決問題而進行創新改造，同時也會蘊含相同的“滋養”會幫助發明人完成發明。所以在與發明創造相同或相近的技術領域中，通常容易發現與發明要解決的技術問題具有合理相關性的現有技術，將之作為改進的起點。可見，面對廣闊無垠的現有技術，從技術領域入手，可以縮小尋找具有合理關聯性的技術問題的“半徑”，提高效率，因此領域成為尋找最接近現有技術的切入口。

從領域入手尋找現有技術需要注意以下三個方面：（1）遵循應用領域優先，功能領域次之的原則。（2）技術領域的劃分不是機械、僵化的，應同時關注背景技術、技術問題、目的、用途、功能和技術構思等，以使領域的確定能夠儘可能準確地圈定發明創造萌芽的土壤，有效服務於對技術問題存在合理關聯性的現有技術的尋找。（3）應處理好技術問題合理關聯性與技術領域的關係。技術問題存在合理關聯性是目標和原則，而藉助技術領域入手是手段，技術領域考量的介入並不構成對最接近現有技術選取的限制，因此，要以技術問題為核心，克服技術領域入手存在的局限性。下面我們結合案例對上述觀點做進一步闡釋。

例如第 25725 號無效決定中的爭議專利涉及一種安瓿灌裝工藝，由於安瓿瓶身體積小且由薄玻璃製成，使得頭部段內徑與灌注頭外徑大小很接近，因而在灌裝過程中容易出現以下兩種問題：一是頭部段破碎，二是藥液殘留在頭部段內週部上，

影響後序的熔封質量，並使藥液量不準確。為此發明要解決的問題就是精確定心。此案出現的證據 1 涉及一種一般飲料瓶的灌裝(例如啤酒)，其在灌裝過程中無疑也需要解決定位問題，但此定位並非彼定位。

對灌裝機技術進行了調查發現，從共有功能角度的分類來說，二者均屬於灌裝領域。然而將本申請與證據 1，從領域、用途、技術問題、技術構思、技術手段和技術效果等方面進行綜合考察就看出，證據 1 並不存在爭議專利所關注的技術問題，且二者各方面都相去甚遠，針對不同的技術問題所採取的技術構思、技術手段和技術效果也均不同。究其原因發現，隨着時間的推移，基於不同的市場或研發需求，該領域的技術創新沿着不同的方向進一步發展逐漸形成多個技術分支，從而處於不同分支下的證據 1 不再面臨爭議專利所要解決的技術問題，導致其不能成為有希望的起點。

此案在技術領域確定環節的糾結恰好可以說明，技術領域的劃分本身存在不確定性，在以此入手尋找最接近現有技術的過程中，應當是技術問題居於更為主導的地位。隨着技術發展，技術脈絡的“繁衍生息”會帶來技術領域劃分的變化與發展，不同的市場或研發需求會促使技術創新沿着不同的方向進一步發展逐漸形成多個技術分支，可能導致不同分支所面臨的技術問題已不再相關，處於某分支下的現有技術不能成為獲得在其他分支下的發明創造的有希望的起點，也可以認為這樣的不同分支進一步構成了不同的技術領域。

如前所述，從與發明相同或相近的技術領域中尋找最接近的現有技術是目前最常見的選擇。但是，技術領域相同或相近並不構成對確定最接近現有技術的限制，技術問題以及功能的相似性，同樣足以引導本領域技術人員在此基礎上進行進一步的改進。例如，雖然發明與現有技術的技術領域不同，但若二者基於同一原理、以基本相同的技術手段解決相同或相似的技術問題，則技術領域不同的事實並不會阻礙本領域技術人員基於技術問題或功能的指引到相關技術領域找到該現有技術，將其作為通向發明技術方案的起點。特別是，當面對技術發展快、技術領域進一步細分、領域交叉越來越多的狀況時，情況更容易如此。

例如第 40592 號複審決定涉及保護一種微波陶瓷元器件

製作的激光微調刻蝕方法，對比文件 1 公開了一種用激光照射對石英晶體進行微調刻蝕的方法。雖然申請與對比文件 1 加工對象的性質和應用領域有差別，但激光微調刻蝕技術應用於陶瓷和石英這樣質地堅硬的材料的原理和解決的問題是相同的，都是利用激光束可聚集成很小的光斑，以適當的能量密度，有選擇地氣化部分材料，從而解決精密調節微電子元器件的問題，且相關文獻也已經給出該技術可通用於許多集成電路元器件製造工藝的教導。因此，這種技術問題與功能上的一致與相關足以指引本領域技術人員以其作起點，進行進一步改進或調整。

此外，即便相同的應用領域也會存在技術問題無關聯的例外。發明要解決的技術問題千差萬別，導致即使存在於相同或相近技術領域的現有技術也會因個體差異而存在與發明要解決的技術問題完全無關的情形。例如，如果針對某種化學產品存在多種製備方法，發明人為解決方法 A 使用的有毒溶劑的殘留帶來的危害而提出改進方法，但根本不涉及該有毒溶劑的方法 B 則並不存在上述有毒溶劑所帶來的技術問題需要解決，儘管涉及方法 A 和 B 的發明會被給予完全相同的 IPC 分類號。

2、以創新的正向視角判斷起點是否具有前景和希望

作為綜合考量，滿足第 1 點所述的與發明要解決的技術問題具有合理相關性的要求雖然重要，但僅是作為最接近現有技術的一項基本要求；接下來，還需要以創新的正向視角判斷，這樣的起點是否能夠使“三步法”的最終成功適用具有前景和希望。所謂“前景和希望”是指以該特定的現有技術為基礎或研發的起點，如果選擇正確的思路 and 手段，則有可能到達發明，這樣的現有技術作為評判基礎才是有價值的。

如果從創新的視角看，由該特定現有技術作為研發的起點根本無法完成發明，則即使該現有技術公開的技術手段與爭議發明有較高相似性，要想成功質疑發明的創造性都是存在難度的。可見，此環節的作用在於排除那些沒有前景和希望的現有技術，除非有來自其他現有技術的教導改變了所屬領域技術人員的認識。

綜合考察過程中，通過對發明和現有技術的理解，呈現出與發明較為一致的發明構思的現有技術，可被看作是沿着與發明較為一致的路徑謀求對技術問題的解決，故通常來說較之構

思差異大的現有技術更有希望到達目標,因此,要重視發明構思在綜合考量中的作用。

例如在第 106894 號複審決定涉及的案件中,權利要求 6 要求保護一種抗微生物組合物,針對現有的非治療目的的表面消毒劑起效不夠快速的不足,申請人因發現的丁香酚、百裏酚和砵品醇三種特定抗菌劑的組合在較低濃度就能夠產生快速起效的協同作用,故將其運用到表面消毒劑、以此為構思來達到施用人體、物體表面後起效快速的效果;對比文件 1 雖也涉及一種殺菌劑,但其要解決的是現有的治療用抗菌劑存在的抗菌性能不足、不穩定持久以及不能深入皮下的問題,其構思在於提出要由至少選自三種類別的 11 種抗菌劑的組合、並結合對溶劑的改變來實現這種穩定、深入、長期的抗菌治療效果。迅速起效與長期有效、表面殺菌與滲透至皮下組織殺菌是不同的技術問題,該申請與對比文件 1 出於解決不同的技術問題,採用的是不同方向的兩種發明構思,就好像是沿着不同的小路去攀登不同的山峰一樣,即便二者的部分殺菌劑是一樣的,但仍然導致本領域技術人員不會考慮將對比文件 1 這種長期起效、滲透至皮下組織殺滅病原體的抗菌劑作為獲得該申請的快速起效、表面殺菌的抗微生物組合物的有希望的起點。

3. 通過衡量技術上的接近程度獲得“最”接近的個體

如果存在多個與發明要解決的技術問題有合理相關性的有希望的現有技術中的起點,如何從中篩選最能代表現有技術技術水平的個體,則體現出指南規定的“最接近現有技術”中“最”的意義。此處的“最”主要體現於技術上的接近程度,通常是指以此為起點距離發明的完成所需改進的程度最小或最容易。此種判斷同樣需要結合問題、構思、手段、用途和效果進行綜合比較,而非單純看技術特徵被公開數量的多寡。這一步是在前兩步基礎上的優選。

與第 2 點一樣,第 3 點的判斷同樣與發明構思的把握和技術手段的選取的關係密切,受文章篇幅所限,相關的內容會融入下文對三步法的後兩步的闡述中。

上文對最接近現有技術選擇環節的思路進行的三個層次的分解旨在從不同角度加深判斷者對於綜合考量原則的理解,因而在實際工作中,以上的三個層次的判斷可能是同時進行的。■

作者單位:國家知識產權局專利複審委員會

¹ 本文來自作者在承擔 2016 年國家知識產權局黨組重點工作之一“審查標準巡講”工作期間的部分研究心得。