

# 問題導向下的我國創造性 評判標準研究(下)

李越、馮濤、鄒凱、李瑛琦、倪曉紅

## 五、“三步法”的第二步“確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題”

### (一)第二步的作用和意義

按照指南規定,應當分析要求保護的發明與最接近現有技術相比有哪些區別特徵,然後根據該區別特徵所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。

區別特徵是通過發明和最接近的現有技術比較而得來的,確定區別特徵其實就是找到發明不同於現有技術之處,這樣的不同體現了發明相對於現有技術做出了哪些創新。因此,“三步法”第二步的設立意義首先在於:要以有形的區別特徵抓住發明的創新所在。

進而,根據區別特徵達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。發明實際解決的技術問題是以通過引入區別特徵而實現的技術效果為事實基礎,總結歸納出的發明通過創新而成功挑戰完成的技術任務,實際上就是發明的創新給所屬領域帶來的貢獻和價值。因此,第二步設立的意義之二還在於:要以發明實際解決的技術問題這種形式界定發明做出的無形的貢獻及其價值。

第二步中所涉及的對區別特徵、技術效果、技術問題的認定是一條環環相扣的鏈條,並且,在“三步法”中起到承上啟下的作用,發明實際解決的技術問題是本領域技術人員在第三步中重塑發明的推動力,並為技術啓示的尋找指明方向。

### (二)審查中存在的問題

指南給出的是抽象的規定,然而,對於什麼是技術特徵,權利要求與最接近現有技術如何進行對比,如何認定區別特徵能達到的技術效果和如何確定發明實際解決的技術問題等則是

擺在面前的具體問題。

近幾年出現的有些現象頗為耐人尋味,一面是將“把握發明構思”、“整體考慮”等對審查思路的提示像高大上的口號一樣掛在嘴邊,另一面是在一些審查決定和司法判決中暴露出對審查標準涉及的基本概念的理解尚不準確。例如,忽視技術效果應是區別特徵帶來的,忽視技術問題應是“實際解決的”,甚至作為“問題解決法”的傳承者却在“三步法”中遺漏對實際解決的技術問題的認定,更不必說出現時下時髦的“技術特徵碎片化”等特定的問題。如何保證第二步準確無誤,需要按部就班從下面三個方面依序說明。

### (三)區別技術特徵

#### 1、技術特徵的劃分

一直以來,我們習慣將權利要求與最接近的現有技術按技術特徵進行比較,而如此熟悉的技術特徵却也是一個飄忽不定的概念。以逗號為界?還是按零部件名稱、位置關係、連接關係、功能限定等歸類?另一典型做法就是不進行特徵劃分,把權利要求用現有技術做篩子過一下篩,凡是漏不下去的都一股腦寫成區別特徵,如此使得技術特徵比較的結果也就多種多樣,容易出現偏離發明的本質、割裂技術特徵之間的關聯性、忽略關聯技術特徵給技術方案整體帶來的技術效果等不能準確抓住創新所在的問題。

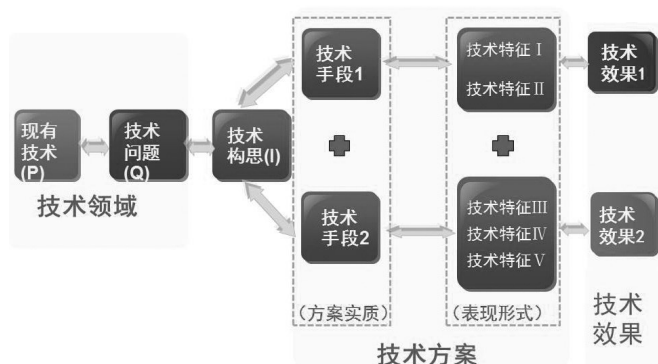
近兩年來,為避免上述問題,國知局提出要強調把握發明構思和對技術方案的整體考慮等,但未能通過現有審查標準框架有效消化吸收這些精神從而影響到貫徹落實;而最近又有某些司法判決走向了另一個極端,對於存在多個區別特徵的案件,認為既然所有區別特徵都必然是存在聯繫的,就不應從多篇現有技術中得到技術啓示,如此才是“整體考慮”。那麼,到

底我們怎麼將權利要求與最接近的現有技術進行比較呢？權利要求的技術特徵劃分與技術方案的整體考量之間的關係又是什麼呢？

指南規定，技術方案是對要解決的技術問題所採取的利用了自然規律的技術手段的集合，技術手段通常是由技術特徵來體現的。按照上述規定，我們認為對於權利要求來說存在技術方案、技術手段和技術特徵三個層次的概念。

發明創造的完成通常包括以下環節：發明人發現現有技術存在某一技術問題並以此作為自己要去解決的技術問題；針對這樣的問題，發明人根據對現有技術的認識、科學原理或經驗法則等形成解決思路（這就是發明構思的通俗版）；進而，為將發明構思付諸實踐，需要將這種解決思路通過選取的具體技術手段來予以實現，這些技術手段的集合就構成了發明創造的技術方案。為了得到專利保護，還需要將技術手段以技術特徵及其集合的形式體現在權利要求書中。因此，權利要求中的技術特徵僅是發明創造的技術方案外在的表現形式，而發明構思與技術手段所表達的是技術方案的實質內容。

並且，技術問題、發明構思、技術手段、技術特徵以及技術效果之間存在着密切的聯繫，對技術方案的整體考慮恰恰要求評判者首先要理解發明創造的全貌，通過這種理解厘清發明各要素及其之間的關係。正如《呂氏春秋》所述，發明構思在理解過程中所扮演的正是“一網在手，萬目其張”的“網”的角色，因此，把握發明構思意味着應當透過技術方案的表象抓住其技術實質。如下圖所示。



我們研究了其他國家專利局以及我國法院的相關觀點，例如，EPO 審查指南規定，如果某區別特徵離開其它的一個或者幾個區別特徵就不能實現其在發明整體技術方案中的功能和

作用，則可認為該區別特徵與其他區別特徵之間是相互關聯、相互作用的，各特徵之間功能上的相互作用達到了組合技術效果，此時應將這些技術特徵作為一個特徵組合。北京市高級人民法院《專利侵權判定指南》理解與適用一書中對技術特徵給出如下定義：能夠相對獨立地執行一定的技術功能，並能產生相對獨立的技術效果的最小技術單元或者單元組合。上述規定中都體現了對技術特徵之間關係的考量。

雖然我國指南未給出技術手段和技術特徵的定義，但有如下表述：權利要求書應當記載發明或者實用新型的技術特徵，技術特徵可以是構成發明或者實用新型技術方案的組成要素，也可以是要素之間的相互關係。由規定出發，結合已有的審查習慣，我們將技術手段定義為：能夠相對獨立地執行一定的技術功能，並能產生相對獨立的技術效果和解決技術問題的最小技術單元。將技術手段定義為“最小技術單元”的含義在於其具有不可繼續分割性，因為一旦將構成該技術手段的多個技術特徵分割開來，則由它們共同作用解決的技術問題和產生的技術效果將不復存在。在此基礎上，對於區別特徵的確定，我們建議採取以下方式：

(1) 對發明創造技術方案（既包括專利申請，也包括最接近現有技術），沿着發明構思，確定技術手段、技術特徵、技術效果，以及技術特徵、技術手段和技術效果之間的對應關係進行整體考慮。

(2) 根據對發明創造的理解，將權利要求中的技術特徵按照其所屬的技術手段進行劃分。

(3) 在將權利要求與最接近的現有技術比對時，按照技術手段的劃分進行對應技術特徵之間的對比，確定區別特徵。

2、藉助技術手段來對技術特徵進行劃分會存在以下三種情形

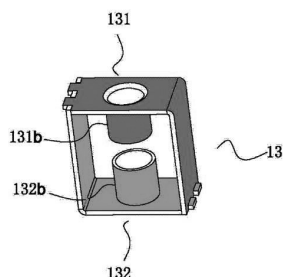
(1) 技術特徵之間相互依存、不可或缺，共同解決某一技術問題，產生協同技術效果，則上述特徵屬於一個技術手段，不能將構成一個技術手段的技術特徵割裂後進行比對。

(2) 技術特徵之間互不依存、彼此獨立，功能不同，分別解決不同的問題，產生不同的技術效果，則上述特徵屬於不同的技術手段，應當劃分為不同的技術手段後分別進行比對。

(3) 技術特徵之間互不依存，但通常功能相同或相近，針對

同一技術問題發揮作用的方式只是令各自產生的效果出現簡單的疊加,則上述特徵雖屬於不同的技術手段,但可以根據具體情況的需要,確定應劃分後分別比對,還是整合後比對。

例如第 24576 號決定涉及了一種電磁水泵,由圓柱管、保持架和電磁線圈組成,現有技術中的保持架存在安裝麻煩的技術問題。該專利解決上述問題採取了四個技術特徵:A. 兩塊 L 形板卡接,B. 左 L 形板上一體形成套管,C. 右 L 形板上一體形成套管,D. 兩 L 形板卡接後形成兩套管之間的間隙。但是,ABCD 中任何一個技術特徵都不能單獨解決這一問題,即 ABCD 相互依存,產生了協同作用,才構成了解決問題的一個技術手段。確定區別特徵應當將技術特徵 ABCD 放在一起與最接近的現有技術進行對比;在尋找技術啟示時,也應當考察現有技術整體上是否存在採用這樣的技術手段(ABCD)來解決安裝麻煩問題的技術啟示。



#### (四)區別特徵達到的技術效果

區別特徵達到的技術效果是確定發明實際解決技術問題的事實基礎,如果技術效果認定不準確,會直接影響發明實際解決的技術問題的確定,並可能影響最終創造性的審查結論。“三步法”中涉及的技術效果認定並不是一個簡單的事實認定問題,我們認為至少應當做到以下幾點:

##### A、技術效果應當是區別特徵帶來的

技術效果是發明相對於現有技術所做技術創新帶來的外在表現,由此決定了這樣的技術效果應當來自區別特徵的引入。如果說明書記載了某種技術效果,但給發明帶來上述技術效果的關鍵技術手段却未被記載在權利要求中,則該技術效果不能作為確定發明實際解決的技術問題的依據。

##### B、技術效果應當是真實客觀的

區別特徵達到的技術效果應當是能夠得到證據的證實或者本領域技術人員根據說明書或現有技術能夠確認其存在的技術效果。

##### C、技術效果應當是全面的

區別特徵給發明帶來的任何技術效果都可以作為重新確

定技術問題的基礎,應當考慮區別特徵客觀上給發明整體帶來的所有技術效果,對於區別特徵的作用和效果的任何遺漏都可能導致發明的某種貢獻被忽視。

##### D、技術效果應當是具體的,而非寬泛的

我們所關注的應當是區別特徵給整個方案帶來的儘可能具體的、確切的技術效果,而不是籠統的、寬泛的效果。籠統寬泛的效果往往影響對發明創新的貢獻的準確界定,容易導致顯而易見性的評判結論有誤。

例如第 17554 號決定涉及一種電解電容器高壓陽極用鋁箔的製造方法,權利要求 1 與最接近現有技術的區別特徵:(1) Mg: 0.002 ~ 0.003%, 其它單個雜質元素 ≤ 0.001%; (2) 熱軋道次為 13 ~ 21 道,在所述冷軋步驟最末道次軋製前進行一次退火處理。如果將區別特徵(1)、(2)所帶來的效果泛泛認定為改善鋁箔的性能,則容易依據本領域的公知常識得出權利要求 1 不具備創造性的結論;然而,根據該申請說明書,上述區別特徵具體帶來了鋁箔立方組織和比電容性能的提高,面對依據該具體效果確定的發明實際解決的技術問題,現有技術中並不存在技術啟示,即權利要求 1 具備創造性。

##### E、技術效果應當是權利要求的保護範圍均具有的

區別特徵達到的技術效果應當是在權利要求保護主題覆蓋的整個範圍內均成立的效果,這樣的效果才能用以確定發明實際解決的技術問題。如果權利要求概括了一個比較大的範圍,而發明只能在其中實施例涉及的小範圍內產生優於現有技術的效果,則這種優於現有技術的效果並不屬於權利要求技術方案的效果。

##### F、技術效果應當以原申請文件公開內容為準

先申請制原則決定着,如果申請人希望以申請日之後提交的實驗數據來證實發明產生了某種技術效果,那麼,這樣的技術效果應當是所屬領域技術人員通過閱讀申請文件基於說明書公開的內容就能夠判斷出的發明所具有的技術效果。這意味着,在後補交的數據通常只能對申請中已經公開的或本領域技術人員能夠由現有技術確定的技術效果進行補強。申請文件中未公開的且本領域技術人員無法根據現有技術得知的技術效果不屬於發明在申請日時做出的技術貢獻。

#### (五)發明實際解決的技術問題

### 1、關於發明實際解決的技術問題的概念

根據上文我們對第二步的作用和意義的分析可知，確定發明實際解決的技術問題的重要性。因此，在“三步法”的適用中顯然不得缺失對發明實際解決的技術問題的認定；並且，發明實際解決的技術問題體現的是發明人對現有技術作出的技術貢獻，應當是發明通過其所提出的技術方案得以實際解決的技術問題，因此不應將其表述為“發明要解決的技術問題”。

指南規定，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。因此，發明實際解決的技術問題是通過區別特徵的引入得以解決的問題，故其應對應於區別特徵為發明帶來的技術效果；發明實際解決的問題是在上述技術效果的事實基礎上構建的技術任務，故不應將區別特徵或技術手段寫入技術問題。

### 2、發明實際解決的技術問題的認定

發明實際解決的技術問題作為對發明創新帶來的貢獻和價值的界定理應建立在客觀的事實基礎上。雖然一般可以由說明書記載的發明要解決的技術問題入手，但評判者最終必須站位所屬領域技術人員對發明技術方案能否切實解決該問題做出認定，尤其是在最接近現有技術與專利申請說明書描述的背景技術不同或者申請人修改權利要求的時候。

重新確定發明實際解決的技術問題需要關注以下考量因素：

#### A、以準確體現發明貢獻為要求

世上沒有完全相同的兩片樹葉，我們應以為每個發明“量身定做”技術問題的方式追求對發明貢獻的恰如其分的體現。應當根據區別技術特徵給整個發明帶來的技術效果，準確恰當地確定發明實際解決的技術問題，注意發明實際解決的技術問題應當與區別特徵達到的技術效果相匹配。

#### B、以區別特徵達到的技術效果為依據

如果多個區別特徵屬於一個技術手段，共同產生某技術效果，應當根據上述多個區別特徵協同作用所產生的技術效果確定發明實際解決的技術問題。

如果多個區別特徵分別屬於不同的技術手段、彼此獨立地產生多個技術效果，應當根據不同的技術效果分別確定發明實際解決的技術問題。

#### C、以事後諸葛亮為戒

確定發明實際解決的技術問題，不應在技術問題中帶有本發明為解決該技術問題而提出的技術思路和解決手段，或對引入該技術手段的指引，以避免事後諸葛亮。

例如申請號為 200580017046.3 汽車發動機曲軸案中，由於用傳統方法製造的曲軸是偏心的，為了配平，在同質的曲軸上至少加工出一個配重，導致曲軸尺寸大的問題。為此，發明的技術方案是用至少兩種不同的金屬組分通過粉末冶金工藝構成非均質曲軸結構，其中的一種組分本身構成配重。如果將發明實際解決的技術問題確定為形成非均質的曲軸結構，由於通過粉末冶金方式形成一非均質構件是本領域的常規技術手段，權利要求 1 將不具備創造性。原因在於：將用以解決曲軸尺寸大問題的關鍵技術手段“非均質”認定在發明實際解決的技術問題中，直接導致了創造性判斷結論的錯誤。對發明實際解決的技術問題的正確定應當是避免曲軸的尺寸因需要配平而增大。

### 3、發明實際解決的技術問題的特殊情形

如果最接近的現有技術與發明解決的是相同的技術問題，雖然二者的技術方案存在區別，但區別特徵給發明帶來的技術效果與現有技術的技術效果基本相同，那麼發明實際解決技術問題就應當是提供一種解決已知問題的替代方案。替代方案豐富了所屬領域解決技術問題的路徑，故以替代方案作為發明實際解決的技術問題並不意味已經宣告了創造性的死刑。

## 六、“三步法”的第三步 “技術啓示的判斷”

### （一）三步法中第三步的意義和作用

創造性條款設立的主要目的在於鼓勵人們為獲得獨佔權而挑戰最具價值的創新任務，其主旨即為確保“利益之油”有選擇性地增添在價有所值的“天才之火”上。因此，整個創造性判斷的核心在於判斷發明的內容是否屬於真正的“天才之火”，其實質就是對發明的創新價值和貢獻做出評判。發明相對於現有技術非顯而易見，意味着其對現有技術的價值和貢獻較為突出，三步法中第三步“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”是最終體現創造性條款設立目的的關鍵步驟,這一步得出的判斷結論是否準確直接影響該條款目的的實現,因此該步驟是創造性判斷中最核心、最關鍵的步驟。

由於該步驟既包括與技術啟示來源有關的事實認定過程,也包括基於所有事實認定的法律適用和判斷過程,因而相比於第一、二步,其更容易帶入主觀性的內容,把握難度更大,結論不確定性相對更高,實際出現問題也最為頻繁。

### (二)技術啟示判斷的標準解讀

指南規定,在運用三步法中的第三步進行“技術啟示”判斷時,要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發,判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

由指南規定可以看出,第三步“技術啟示”的判斷過程是以第一步確定的最接近的現有技術為起點,以第二步確定的發明實際的技術問題為目標,以審查員所模擬的本領域技術人員帶着一種“重塑發明”心態預判本領域技術人員自身能否解決上述被發明人所解決的技術問題為判斷標準,完成對發明所作出的貢獻的衡量評判,最終得出發明是否顯而易見的判斷結論。這一步驟是三步法中第一步、第二步成果的具體應用,體現了第一步、第二步分析的最終目的。三個步驟之間的這種緊密關係決定了在第三步的判斷過程中,應以第一步和第二步的事實認定為基礎進行判斷,而不能脫離第一步和第二步進行憑空的主觀臆斷。

指南進一步規定,在具體的判斷過程中,需要確定現有技術整體上是否存在某種技術啟示,即現有技術中是否給出將上述區別特徵應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題)的啟示,這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時,有動機改進該最接近的現有技術並獲得要求保護的發明。

上述規定涉及三層含義。首先,技術啟示的來源是現有技術整體,因此,在尋找技術啟示時,需要對現有技術整體進行考慮。其二,技術啟示的尋找過程是以發明實際解決的技術問題為導向而進行的有目的的尋找。其三,當技術啟示的程度達到能夠促使本領域技術人員產生改進最接近的現有技術的“動機”時,才意味着發明相對於現有技術是顯而易見的。由此,技術啟示的來源、技術啟示的導向和程度是第三步判斷發明是否

顯而易見的過程中需要重點關注的三個方面。

### (三)技術啟示的判斷

#### 1、技術啟示的來源

技術啟示判斷的最終目的是要評判發明對現有技術整體所做貢獻大小,因此,技術啟示的來源應是現有技術整體。從形式角度來說,這種來源具體包括能夠提供技術教導的最接近的現有技術本身、其他現有技術,以及本領域技術人員所具備的普通技術知識和能力。需要格外注意的是,技術啟示的來源不包括申請文件自身的內容,在尋找技術啟示的時候必須將申請文件本身公開的內容排除在外,以免出現事後諸葛亮的問題。

從實體角度來說,對於從技術啟示的來源獲得的現有技術的教導的認定應當達到客觀、準確、全面、完整的程度。既不應拘泥於現有技術文獻的字面含義,也不應主觀臆斷和過分解讀,而應在現有技術記載內容的基礎上準確捕捉其傳遞給所屬領域技術人員的技術信息。既要關注現有技術局部公開的與要求保護的技術方案密切相關的內容,又要同時關注現有技術整體所傳遞的信息,包括綜合單篇現有技術的上下文信息以及多篇文獻整體公開的信息。對於現有技術公開的技術特徵、技術手段等相關信息的理解和把握也應放在相應的技術方案中進行如前所述的整體考慮。

現有技術海洋的廣漠深邃決定着,不同的現有技術文獻哪怕是針對同一問題也往往會有來自不同角度的各種各樣的信息的記載,例如有時會記載某技術手段在某種情形下是存在缺陷的,這種人類在追求真理的過程所留下的各種各樣的痕迹加大了準確捕捉現有技術的技術教導的難度。此刻的關鍵應在於從現有技術整體的角度去準確地、而非片面地把握這樣的記載確切傳遞給所屬領域技術人員的是什麼樣的技術教導,以及這樣的教導是否達到能夠阻礙本領域技術人員引入該技術手段的動機的形成的程度,而不應僅因為此類信息的存在就對相關動機的形成持簡單的否定態度。

#### 2、技術啟示的導向

本領域技術人員尋找技術啟示的過程是基於特定方向指引而進行的目標明確的搜索,其是以發明實際解決的技術問題為導向進行的有目的的尋找。因此,只有當來自現有技術的技

術信息與發明實際解決的技術問題合理相關、能够帶來對於解決相應技術問題的啟發時，才有可能成為技術啟示。

以發明實際解決的技術問題為導向尋找技術啟示需要在技術啟示尋找的過程中不僅僅關注現有技術是否公開了相應的技術特徵以及該特徵的基本屬性和功能，還應關注所述技術特徵在現有技術中具體發揮的作用和效果，以及該特徵在發揮作用的過程中與現有技術其他技術特徵之間的關係，以避免出現“唯特徵論”的情形。

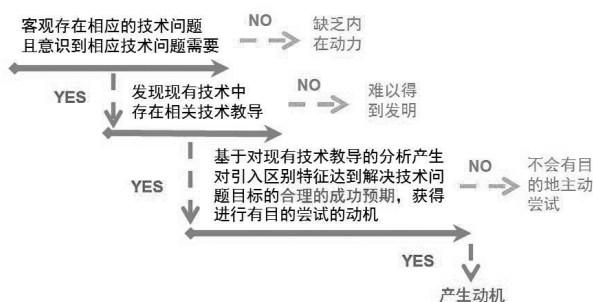
而在確定現有技術中相應技術特徵所發揮的作用和效果時，需要以對待專利申請同樣的方式進行深入的理解，通過把握現有技術的技術構思，準確劃分現有技術方案所包含的技術特徵，進一步判斷相應技術特徵在包含其的技術方案整體中實際產生的作用和效果。在這一判斷過程中，若僅基於所述技術特徵本身固有的功能簡單判斷其作用和效果很可能會導致最終的結論出現偏差。

### 3. 技術啟示的程度

如何判斷來自現有技術的、內容上與發明實際解決的技術問題相關的教導對於本領域技術人員已經構成技術啟示，指南中引入了“動機”這個概念，具體說，這樣的教導要達到能够促使本領域技術人員產生改進最接近的現有技術的“動機”的程度。

如何判斷本領域技術人員是否會產生改進“動機”呢？以下的簡圖作簡單說明。

### 是否会产生”动机”的判断



一般來說，首先要求最接近的現有技術客觀存在發明實際解決的技術問題，至少應存在與之相關的技術問題；並且，本領

域技術人員基於現有技術的記載或者其自身所具備的知識和能力能够不僅意識到上述技術問題的存在，而且意識到解決該問題的現實需要；面對這樣的現實需要，現有技術中存在引入相應區別技術特徵解決上述技術問題的相關技術教導，且本領域技術人員基於對於現有技術教導的分析對於引入相應區別技術特徵能够解決相應的技術問題存在合理的成功預期，只有這樣才意味着本領域技術人員會產生相應的改進“動機”。

上述要件構成產生“動機”的必要條件，缺失其中任何一個，將會導致本領域技術人員難以產生相應的改進動機。具體來說，若最接近的現有技術的選取不當，與發明涉及的技術問題根本無關，則該問題必然在後續的評判中有所表現，即便進入技術啟示的判斷環節，也會顯然發現動機早早就被扼殺在搖籃裏；若相關技術問題雖然存在，但直至發明完成時才被發現，相當於本領域技術人員在申請日前對該技術問題的存在意識不到，則會出現因缺乏技術問題的導向而陷入難以產生改進的內在動力的困境；若現有技術對於解決相應技術問題的技術思路和技術手段沒有給出必要的教導，則本領域技術人員即便滿懷壯志，也將陷入巧婦難為無米之炊的境地；若對於引入相應區別技術特徵後所產生的技術效果尚不存在合理的成功預期，則理性的本領域技術人員可能會繼續籌謀糾結，而不會馬上被激發去開始有目的地主動作為。

這裡所稱的“合理的成功預期”是指本領域技術人員基於自身所具備的知識和能力，通過邏輯分析和有限次的實驗，基於技術可行性和成功可能性大小的分析，能够理性預測相應技術方案很可能會取得成功的一種狀態。合理的成功預期不同於技術可行性，也不同於成功確定性，即必然成功，其是介於技術可行性和成功確定性之間的一種中間狀態。

例如第 22791 號無效決定涉及替諾福韋二吡啶酯和富馬酸接觸製得的複合物或鹽。對比文件 1 涉及替諾福韋二吡啶酯及其用途。對比文件 2 涉及三環吡啶脂肪胺化合物（與本專利化合物均為胺類化合物，呈鹼性）的多種可藥用鹽，其中提到富馬酸鹽因穩定性好尤其適合於藥用。

專利權人的主要意見聚焦在：其認為本領域技術人員沒有動機將替諾福韋二吡啶酯製成富馬酸鹽，具體涉及以下三個層次的問題：（1）因對比文件 1 未明確提及替諾福韋二吡啶酯為

油狀物,故其穩定性差導致製劑困難的技術問題是否存在以及本領域技術人員是否能夠意識到?(2)對比文件2化合物與本專利化合物結構不同導致碱性存在差異,曾有專著記載過弱酸與弱碱性胺類成鹽是不建議的,且發明人做出“對於游離碱成鹽而言,游離碱與酸之間的解離常數差值一般應大於3才能形成具有固態穩定性的鹽”的聲明,而本專利中富馬酸是弱酸,其與游離碱的解離常數差值也不足3,在此情形下還能否認為現有技術教導解決其穩定性問題的技術手段?(3)進而,藥物化合物成鹽在未經實驗驗證前尚有不確定性,本領域技術人員是否會真正嘗試將替諾福韋二吡嗪形成富馬酸鹽以解決穩定性問題?

針對上述爭議,複審委認為:鑒於對比文件1已經明確記載替諾福韋二吡嗪在當時已處臨床狀態,這表明其基本性狀應能夠為本領域技術人員所知,包括其存在的穩定性問題,且對穩定性的追求是藥物研發的必然關注點。進而,專利權人所提交的申請日前的實驗資料恰恰採用的是解離常數差小於3的酸與游離碱成鹽,顯然其自身也並未受到有關解離常數差值觀點的束縛;特別是,不僅對比文件2明確給出了物理化學性質類似化合物通過與富馬酸成鹽以提高穩定性的教導,而且請求人同樣提交了公知常識性證據,其教導了碱性弱的藥物應與有機酸成鹽為佳,其中包括富馬酸,這足以表明專利權人所提出的證據無法證明本領域技術人員在本專利優先權日前形成了普遍的、一致性的認識,從而嚴格限制了共軛酸的選擇範圍,從而首先可以認定現有技術中出現的上述不同觀點尚不足以構成動機產生的障礙;並且,作為一個該領域的技術人員,基於所屬領域的公知常識,在綜合多篇現有技術後形成的基本認識是,此類化合物通常能夠與多種有機酸(包括富馬酸)或無機酸成鹽,而這樣的成鹽過程通常會對穩定性帶來正面的影響,故無需實驗驗證也能對本發明化合物與富馬酸成鹽後的技術效果產生合理的成功預期。因此,在意識到穩定性有待提高的問題需要解決後,受現有技術整體教導下產生的合理的成功預期的驅使,本領域技術人員會有明顯的動機去嘗試改進最接近的現有技術。

第51405號複審決定涉及一種用於生產熱熔性粘合劑包的設備,其成功解決了粘合劑包的護套被分離元件損壞的問

題,採用的發明構思是將分離元件設置成以不改變它相對於產品移動路徑的角位置的方式來進行圓週運動,即分離元件在進行圓週運動的同時保持角位置不變,該構思具體體現為一系列區別特徵。對比文件1、3分別以不同的方式實現切斷功能,對比文件1進行圓週運動,對比文件3進行角位置不變的直線運動,但二者都會損壞產品的護套。雖然發明與現有技術面對着同樣的技術問題,且單純從技術特徵來看,似乎將對比文件1的圓週運動與對比文件3的直線運動簡單地組合就形成了發明,但由於本領域技術人員不能確定對比文件3的封切裝置可以解決被擠壓產品的外護套被封切裝置損壞的技術問題,因此基於現有技術的教導無法對二者結合解決護套損壞問題產生合理的成功預期,故不會存在此種動機。

## 七、結語

綜上所述,創造性法條與專利制度設立的本意最為相關,因其具備甄別創新程度高低的功能而能夠始終引導創新的方向,且其審批、確權環節對於評判標準的準確把握能夠成為傳遞專利申請質量的國家政策導向的風向標。因此,在當前形勢下,為了落實以專利審查質量提昇促進專利申請質量提高的規劃,需要進一步提高創造性評判過程中思維的精度,努力追求評價結果的客觀化,以更好地服務於激勵技術創新,促進經濟發展和社會進步的終極目標。本文以審查實踐中出現的共性問題作為索引,重點剖析“三步法”的原理並在指南的框架下對每一步驟提出操作性更強的具體指引,以饗仰望星空、腳踏實地的各位同行者。■

作者單位:國家知識產權局專利複審委員會