

創造性判斷中對發明構思的考量與司法審查

—傅蕾—

一、引言

近年來，我國對加強知識產權法治保障提出明確要求，要求“形成支持全面創新的基礎制度”，做到全面、完整、準確地保護創新。完整準確認定發明創造的“創造性”，是貫徹落實保護創新的必然要求。創造性作為衡量技術創新的關鍵尺度，是專利行政糾紛審查的重難點。創造性尺度過於寬鬆，則創新認定標準失衡，反之，則創新保護不足。發明構思作為發明創造的重要起點和必要基礎，串聯技術問題、技術特徵和技術啟示等要素，在專利申請、專利無效中的作用不容忽視。但司法實踐中，不同法院對於發明構思在創造性審查中的作用存在較大認知分歧。為此，本文以歐瑞康紡織有限及兩合公司等與浙江越劍智能裝備股份有限公司發明專利權無效行政糾紛案¹為例，探討發明構思在專利創造性審查中的作用，並在準確把握“支持全面創新”政策基礎上探討創造性判斷的內涵，進一步明確發明構思在創造性判斷中的司法適用規則。

二、簡要案情

歐瑞康公司是專利號為 200810175661.2、名稱為“假捻變形機”發明專利（以下簡稱“本專利”）的專利權人。本專利權利要求 1 記載：“用於使多根復絲絲綫變形的假捻變形機，具有多個輸送機構……第一輸送機構和第二輸送機構分別構成一個纏繞輸送機構，而第三輸送機構構成一個夾緊輸送機構”。越劍公司就本專利提起無效宣告請求，主張現有技術公開了三個輸送機構均為纏繞輸送裝置，或者三個輸送機構均為夾緊輸送裝置的兩項技術方案，本領域普通技術人員容易將其中一個

或者多個纏繞輸送機構替換為夾緊輸送機構。

針對越劍公司提起的無效宣告請求，國家知識產權局於 2017 年 8 月 1 日作出第 32984 號無效宣告請求審查決定（以下簡稱“被訴決定”），主張本專利的發明構思和實質貢獻在於採用不同類型的輸送機構配合使用，應將不同類型的輸送機構配合使用的整體組合作為區別技術特徵來認定創造性，現有技術沒有給出組合使用不同類型輸送機構的技術啟示，故本專利具備創造性，宣告本專利有效。

越劍公司不服，向北京知識產權法院起訴。該院認為發明構思不影響區別技術特徵的認定，不應將本專利的三個輸送機構作為一個整體進行比較，本專利與現有技術的區別技術特徵僅在於夾緊輸送裝置或纏繞輸送裝置的簡單組合替換，這一替換不具備創造性，判令國家知識產權局重新作出審查決定。

歐瑞康公司、國家知識產權局不服一審判決，分別向最高人民法院提起上訴，主張一審法院關於本專利與現有技術的區別技術特徵和創造性認定有誤。最高人民法院經審理認為：

（一）關於區別技術特徵的認定。在判斷要求保護的發明相對於最接近的現有技術的區別技術特徵時，要從該發明的發明構思出發，認定該發明與最接近的現有技術之間存在的技術差異。如果該發明的發明構思就在於所對應的各個技術手段的結合，並且現有技術既沒有直接或者隱含公開這種結合的教導，也沒有公開這種結合所能產生的技術效果，則在確定區別技術特徵時，應當將該發明保護的這種技術手段的結合予以整體性對待，不宜以其中的單個技術手段作為判斷是否構成區別技術特徵的基本對象。現有技術所公開的絲綫輸送裝置均由單一類型輸送機構組合構成，並未給出由不同類型輸送機構組合配置而成的供料裝置的教導，也沒有公開由不同類型輸送機

構組合配置所能達到的技術效果，因此，在確定本專利與最接近的現有技術的區別技術特徵時，應將本專利不同類型輸送機構的組合配置作為一個整體予以對待。

（二）關於本專利是否具備創造性。本專利所要解決的技術問題是，使絲綫在前端損傷較小，並且在後端能夠保持張力恒定易於換筒。現有技術通過額外設置氣動輸送裝置，已經解決了絲綫張力恒定的技術問題，並未給出結合或者結合所能帶來的技術效果的啟示。本領域技術人員在現有技術的基礎上，沒有動機改進或採取關於輸送機構組合的技術方案。本專利通過不同類型的輸送機構的組合配置，將第一輸送機構和第二輸送機構設置為一個纏繞輸送機構，將第三輸送機構設置為一個夾緊輸送機構，實現“將絲綫不損傷地引導到後處理區，並保證絲綫張力在後處理區能夠保持恒定，在卷繞換筒過程中不鬆弛”的技術效果。因此，本專利相對於現有技術的結合具備創造性。

三、發明構思引發的創造性判斷難題

發明構思，根據國家知識產權局的解讀，是指“在發明創造的完成過程中，發明人為解決其所面臨的技術問題在謀求解決方案的過程中所提出的技術改進思路”。²《專利法》《專利法實施細則》《專利審查指南》對創造性判斷中如何適用發明構思並無明確規定，實踐中以發明構思為主作出創新貢獻的發明並不少見，由此引發專利行政糾紛審查中的創造性判斷難題。

（一）對發明構思的裁判分歧

充分理解應用發明構思，是確保創造性審查回歸發明實質、正確評判發明創造貢獻的重要方面。但是，對於發明構思在創造性判斷中如何認定，並無直接法律規定。《專利法》第31條規定：“屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型，可以作為一件申請提出”。是從分案申請的角度明確發明構思的作用。除分案申請的細化規定外，《專利審查指南》在獨立權利要求的檢索上明確要求突出發明構思，而非單純的字面意思。³對於創造性審查中如何理解、適用發明構思，《專利法》《專利法實施細則》《專利審查指南》均未作出明確規定。

儘管缺乏具體法律依據，但發明構思對發明創造的完成起

到了重要技術貢獻。正如國家知識產權局的解讀指出：“發明構思對發明創造的完成至關重要，發明創造對現有技術做出的貢獻不僅表現在技術手段的選取上，而且會蘊含在發明構思的提出上”。⁴在缺乏明確規定的情況下，不難理解對發明構思能否作為創造性審查基礎，存在不同裁判觀點。如本案中的專利技術貢獻主要體現在發明構思，能否根據發明構思認定本專利的創造性則是繞不開的問題核心。

（二）忽視發明構思的創造性判斷困境

發明人正是基於發明構思，在現有技術的基礎上，應用新的技術方案或者技術組合以解決過去難以解決的技術問題。脫離了發明構思去理解技術方案，容易形成表面化、碎片化的審查思路，容易將發明創造簡單地理解為是多項現有技術的簡單疊加，導致發明的創造性高度被低估或者“後見之明”的產生。

以本案為例，本案一審認為權利人雖然強調由於權利要求1限定了兩種輸送機構的組合，同時產生了兩種較優效果——既能在前端對絲綫損傷較小，又能在後端實現張力恒定易於換筒，但是上述效果只是不同組合效果的疊加，進而否定發明構思作為區別技術特徵認定，以及創造性認定的基礎。

但是，過度拆分技術特徵、忽視發明構思作用，可能導致技術特徵認定過於細碎，並導致發明構思的貢獻被忽視。一項發明的貢獻既可能來自於技術要素組合的發明構思、又可能蘊藏在技術要素本身之中。從本質上來看，絕大多數發明都是現有技術的要素組合，如果完全不考慮其結合的創造性，那麼可能輕易否定掉這些發明的創造性，導致絕大多數的發明都無法通過創造性審查。⁵本案的特殊性在於，技術貢獻主要體現在發明構思中，如果拒絕將發明構思納入創造性評判，實質是以“後見之明”的結果論導向，不當拔高了技術創造性的審查高度。因此，否定發明構思對現有技術元素組合的貢獻，並不符合“支持全面創新”的知識產權政策。

四、支持全面創新視角下的創造性判斷

創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。創造性判斷是確定創新保護強度的法律工具，是貫徹落實

“培育新質生產力”“支持全面創新”的制度法寶。加強知識產權保護，既要嚴格產權保護、激勵技術創新，又要兼顧公共利益、防止技術過度壟斷。過高的創造性標準，不當提高專利門檻，不利於技術創新激勵，過低的創造性標準，加重社會負擔，不利於公共利益兼顧。為此，有必要準確分析“支持全面創新”的內涵和創造性判斷的制度要求。

（一）支持全面創新的政策內涵

創新是系統工程，覆蓋領域廣、涉及方面多、開創難度大，需要形成支持全面創新的法律制度體系。全面創新以科技創新為核心，既包括原創性、顛覆性創新，也包括累積性、改造性創新。支持全面創新的法律制度，應當綜合考慮創新要素的科學價值、技術價值、經濟價值、社會價值，⁶對創新提供全鏈條、多層次、整體性的制度支持。

習近平主席強調：“科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素”“必須加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新”。根據我國學者對屠呦呦諾貝爾獎的創新績效研究發現，原始創新並非間斷性、突變式創新，而是由累積性創新不斷積累、發展的結果，是微小創新改變不斷疊加的效應。⁷亦有學者研究指出，創新績效具有鮮明的累積效應，法律、政策、人文環境會對創新累積和產出提供基礎保障和支持。⁸可見原始性創新、顛覆性創新並非一蹴而就，在制度層面支持累積性創新、改進發明創造，能夠為原始性創新的累積提供制度支撐和保障。

（二）支持全面創新對創造性判斷的要求

創造性審查，是法律判斷機制，有必要基於全面創新視角，對創造性要素予以審視。從發明構思角度整體審查技術創造性，具有三點理由：

一是確保創新得到全面審查和保護。支持全面創新，在原始創新、顛覆創新外，對改進發明等累積創新應當提供產權激勵和制度支持，方能不斷促使微小創新不斷疊加，推動技術創新轉型升級，培育發展新質生產力。這就要求創造性判斷應當控制在合理限度內，既不能過度拔高，導致累積性創新、改進發明難以得到保護，也不能過低評估，導致高質量專利不足、無法大力發展新質生產力。

二是落實創造性判斷的整體性思維。創造性判斷並非簡

單的技術拆分比對，也並非新穎性判斷的單獨比對，而是堅持“三步法”的整體性思維，對發明創造相對於現有技術是否顯而易見予以判斷。《專利審查指南》明確：“在評價發明是否具備創造性時，審查員不僅要考慮發明的技術方案本身，而且還要考慮發明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發明作為一個整體看待”。⁹發明構思是對技術創造的整體性描述，串聯技術領域、技術方案、技術問題和技術效果，¹⁰故有審查員指出，基於發明構思把握申請專利和現有技術，可以更好整體把握發明實質、更準確判斷技術是否“非顯而易見”。¹¹

三是減少創造性判斷的主觀偏差。圍繞發明構思判斷創造性，可以準確把握創造性高度，防範審查中的“認知偏差”和“後見之明”。在本案中，如果從事後來看，現有技術給出了兩種輸送機構的方案，包括纏繞輸送機構和夾緊輸送機構，對輸送機構的組合看似顯而易見。但是，現有技術通過額外設置氣動輸送裝置，已經解決了紗綫損傷以及保持張力恒定易於換筒的技術問題，並沒有給出將不同類型的輸送機構組合以解決該技術問題的技術啟示，亦未給出該結合所能帶來的技術效果的技術啟示。故忽視發明構思，則容易產生“後見之明”。

五、發明構思在創造性判斷中的作用機制

我國專利創造性審查採取了“三步法”判斷方法，但“三步法”中主觀要素判斷存在“後見之明”風險。以發明構思為指引，可以強化認定的整體性、客觀性、全面性，有助於區別技術特徵、非顯而易見性等“三步法”要素的判斷。

（一）創造性判斷的法律機制

創造性判斷的“三步檢驗法”包括：一是確定發明創造最接近的現有技術；二是確定發明的區別技術特徵和發明實際解決的技術問題；三是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。¹²“三步法”實質上是通過本領域技術人員的定位和視角來還原發明的過程，即本領域技術人員在申請日之前分析最接近現有技術中存在的技術缺陷，並以此為基礎提出發明實際要解決的技術問題，進而再看現有技術是否整體上給

出了採用與發明相同的技術手段以解決其技術問題的技術啓示。¹³

“三步法”層次分明，每個步驟環環相扣，在審查實踐中具有較強的實用性和可操作性，可以適用於大多數的專利申請。但是，“三步法”中的區別技術特徵、非顯而易見性認定具有主觀判斷因素，在疑難案件中容易出現後見之明和主觀偏差，導致創造性的主觀認定與技術的創新高度出現較大偏差，不利於“支持全面創新”知識產權政策有效落實。

（二）發明構思在區別技術特徵認定中的適用

在確定區別技術特徵時，應當充分理解發明創造的構思，即發明的背景技術、所要解決的主要技術問題、採用哪些技術手段、所要達到的技術效果等。如果發明通過不同技術手段的構思結合解決了技術問題，達到了理想的技術效果，而現有技術中並未給出此種結合的技術啓示或者給出解決相應問題的技術教導，那麼技術結合的發明構思也應當作為確定區別技術特徵時所要考慮的內容。

本案一審根據單個技術手段作為判斷是否構成區別技術特徵的基本對象，二審依據上述分析方法，基於以下三點，強調以技術手段結合的發明構思來認定區別技術特徵：

第一，本專利說明書明確記載了該發明創造的發明構思及其所能達到的技術效果，即將纏繞輸送機構與夾緊輸送機構這兩種不同類型的輸送機構進行組合，以實現對絲綫的高質量變形和處理。第二，現有技術並未給出相應的技術教導或者技術啓示。現有技術所公開的絲綫輸送裝置均係由單一類型輸送機構組合構成，並未給出由不同類型輸送機構組合配置而成的供料裝置的技術教導，也沒有公開由不同類型輸送機構組合配置所能達到的技術效果。第三，公知常識性證據亦表明，要實現技術效果的優化需要進行創造性的勞動。

綜上，基於發明構思認定本專利相對於現有技術的區別技術特徵為：第一輸送機構和第二輸送機構分別構成爲一個纏繞輸送機構；第三輸送機構構成爲一個夾緊輸送機構。這一區別技術特徵的認定是在充分考慮本專利發明構思的基礎上作出的，是對發明構思中的創造性貢獻的肯認。

（三）發明構思在非顯而易見性判斷中的適用

發明構思有助於從整體性思維來判斷本專利相對於現有

技術是否顯而易見。《專利審查指南》明確指出，在“非顯而易見性”判斷中，應確定現有技術整體上是否存在某種技術啓示，強調應“將發明作為一個整體看”，體現了非顯而易見性審查中的發明構思考慮。¹⁴

在整體性思維的基礎上，根據《專利審查指南》規定，判斷發明構思的組合本身是否非顯而易見，需要審查構思組合的技術特徵是否在功能上彼此支持、構思組合的技術效果是否取得了新的技術效果，¹⁵或者說該與現有技術不同的構思組合能夠基本達到現有技術的水平。¹⁶

在本案中，本專利將纏繞輸送機構與夾緊輸送機構這兩種不同類型的輸送機構進行組合，構成新的絲綫輸送機構，實現對絲綫的高質量變形和處理，三項技術特徵之間構成緊密的配合關係，應當視為功能彼此支持的技術特徵的整體結合。本專利所要解決的是絲綫張力恒定的技術問題。為了解決該技術問題，現有技術採取的是額外設置氣動輸送裝置的手段，已經解決了該技術問題，現有技術亦未給出結合或者結合所能帶來的技術效果的技術啓示，使得本領域技術人員沒有動機改進或採取其他技術方案，故本專利相對於現有技術非顯而易見，具備創造性。

綜上，對於功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的技術特徵，應從整體上考慮技術特徵結合的發明構思，探究所述技術特徵和它們之間的關係，以及在要求保護的發明中所達到的技術效果。如果將區別技術特徵與最接近的現有技術相結合形成發明所要保護的技術方案的過程，需要本領域技術人員的創造性勞動，僅根據該發明的各個技術手段分別被其他現有技術所公開或者屬於公知常識的事實，不足以認定現有技術或者公知常識已經給出了將區別技術特徵與最接近的現有技術結合以形成發明所要保護的技術方案的技術啓示。

知識產權保護應當堅持“公正合理保護”。¹⁷專利權保護範圍的確定，要與技術貢獻相匹配，要讓“真創新”受到“真保護”、“高質量”受到“嚴保護”。¹⁸對以發明構思為核心的技術創新，確定恰如其分的創造性認定標準，是落實支持全面創新知識產權政策的必然要求，是堅持知識產權激勵價值與兼顧利益平衡的必然要求。發明構思既是技術創造的關鍵一步，更是創造性判斷的法律要點。厘清發明構思在創造性判斷中的作用，更準

確界定區別技術特徵、非顯而易見性，可以減少創造性認定的後見之明和主觀偏差，確保創新驅動發展的技術貢獻得到全面保護。■

作者：最高人民法院民事審判第三庭法官

¹ 參見(2018)京73行初787號行政判決書、(2020)最高法知行終279號行政判決書。

² 國家知識產權局專利複審委員會：《以案說法：專利複審、無效典型案例指引》，知識產權出版社，2018年版，第183頁。

³ 《專利審查指南》第2部分第7章3.2節“對獨立權利要求的檢索”，見國家知識產權局：《專利審查指南(2010)》，知識產權出版社，2010年版，第204頁。

⁴ 同註2。

⁵ 參見崔國斌：《專利法原理與案例(第二版)》，北京大學出版社，第278頁。

⁶ 參見喬黎黎、劉中全、任志鵬：“支持全面創新基礎制度的理論實踐與邏輯框架”，《科研管理》，2024年2月7日網絡首發。

⁷ 參見蘇屹、林周周、李新等：“微小改變的累積：原始創新成果的產生——以屠呦呦諾貝爾獎為例”，載《科技進步與對策》，2016年第23期，第2-3頁。

⁸ 參見趙玉林、胡燕：“高技術產業創新績效的累積效應——基於階段性和滯後期的實證分析”，載《中國科技論壇》，2018年第10期，第103-104頁。

⁹ 《專利審查指南》第二部分第四章3.1節“審查原則”，見國家知識產權局：《專利審查指南(2010)》，知識產權出版社，2010年版，第171頁。

¹⁰ 參見黃國群、朱然然：“專利審查證明責任合理分配及制度完善探討”，載《科技與法律》，2023年第6期，第59頁。

¹¹ 參見飛竹玲、侯炳萍：“淺談專利審查中基於發明構思的創造性評判”，載《中國發明與專利》，2019年第8期，第102頁。

¹² 《專利審查指南》第二部分第四章3.2.1.1節“判斷方法”，見國家知識產權局：《專利審查指南(2010)》，知識產權出版社，2010年版，第172頁。

¹³ 參見徐輝、馮曉娜：“發明實際解決的技術問題在創造性審查中的考量”，載《河南科技》，2020年第3期，第78頁。

¹⁴ 同註11。

¹⁵ 《專利審查指南》第二部分第四章4.2節“組合發明(2)非顯而易見的組合”，見國家知識產權局：《專利審查指南(2010)》，知識產權出版社，2010年版，第177頁。

¹⁶ 《專利審查指南》第二部分第四章3.2.2節“顯著的進步的判斷”，見國家知識產權局：《專利審查指南(2010)》，知識產權出版社，2010年版，第175頁。

¹⁷ 參見習近平：“全面加强知識產權保護工作 激發創新活力推動構建新發展格局”，載《求是》，2021年第3期。

¹⁸ 參見“專訪最高人民法院副院長陶凱元：以高質量知識產權司法護航經濟社會高質量發展”，載《人民網》，2024年3月9日，<http://li-anhui.people.com.cn/2024/n1/2024/0309/c458609-40192451.html>，2024年3月10日訪問。

海口市獲批建設國家級 知識產權保護中心

近日，國家知識產權局同意海口市開展國家級知識產權保護中心建設，未來將面向裝備製造和生物醫藥產業開展知識產權快速協同保護工作。至此，全國在建和已建成運行的國家級知識產權保護中心數量達到73家，分佈在全國28個省(自治區、直轄市)，其中海南省2家。

海口市是海南省省會城市，是海南全島建設自由貿易試驗區的重要節點城市。海口市裝備製造和生物醫藥產業相關科研機構和高新技術企業不斷集聚，規上企業在海南省佔比均超過60%；產業發展勢頭強勁，2023年兩個產業產值總和超過400億元。在海口市建設國家級知識產權保護中心，能夠更好支持海口市特色產業提昇國內國際市場競爭力，助力海南省加強高水平對外開放，為發展新質生產力營造良好國際環境。

(來源：國家知識產權局)