

专利法常设委员会

第二十二届会议

2015年7月27日至31日，日内瓦

创造性研究：摘要

秘书处编拟的文件

导 言

1. 依照2014年11月3日至7日在日内瓦举行的专利法常设委员会(SCP)第二十一届会议的决定，文件SCP/22/3载有秘书处编拟的关于创造性的研究。具体来说，研究包含以下三个要素：(i) 技术人员的定义；(ii) 评价创造性所用的方法；以及(iii) 创造性(非显而易见性)的程度。

创造性 - 总体说明和历史介绍

2. 在可专利性标准中纳入创造性要求所基于的前提是，专利保护不应授予的对象是普通技术人员根据公知常识可以推导出的任何显而易见的结果¹。与已有技术显然具有显而易见之联系的发明如果当真对社会有所贡献，也是微乎其微。创造性或非显而易见性在某些方面可能触及可专利性的核心。

3. 19世纪早期，国家专利法一般要求可授予专利的发明新颖并实用(或工业上可应用)。现代的创造性/非显而易见性概念的起源可追溯至1791年5月25日《法国专利法》所含的一则条款，它在实质上规定，仅对形式或主张所作的任何种类的改变不视为可受该专利法保护的发明。

4. 类似条款也写入了1793年的《美利坚合众国法案》。美利坚合众国的法院逐渐确立了形式或主张的原则，随后发展成复杂得多、也更广泛的规则。在霍奇基斯诉格林伍德(Hotchkiss v. Greenwood)案中，美国最高法院认为，“每一项发明”必须是“比熟悉业务的普通技工所掌握的更具独创性和技巧

¹ 《WIPO 知识产权手册：政策、法律和运用》，第2.25段。

[……]”的成果²。但实际困难随之出现，因为较低级别的法院对霍奇基斯(Hotchkiss)一案中“更具独创性和技巧”的模糊表达存在不同解释。最后，美国国会于 1952 年颁布了一项关于非显而易见性的法律规定。

5. 在 19 世纪晚期的英国，一些法院开始在涉及以不同但类似方式使用已有设备的案件中，适用较为宽泛的“新颖性”要求的概念。到 1890 年时，各法院业已确立的一种大致规则是，一项可获得专利的发明不应过于显而易见，以至于任何熟悉该主题的人都可以立即联想到。这些进展带来的最终结果是，以是否显而易见作为判断创造性的要求这一概念被编入了 1932 年的《专利和外观设计法》。其他国家在经历了类似的法律发展过程后，也将创造性的要求写入了法典。

6. 一般而言，国家/地区专利法中关于创造性的条款，规定的只是适用于每件具体案例的一般性原则。这一做法可能适于根据每项发明的内在特点适用可专利性标准，并适于满足未来不可预期的技术发展的需要。但是，它为判断创造性提出了一个特别的挑战。不像在决定新颖性时，可对要求保护的发明和现有技术进行事实性比较，在评估创造性时，所用的是一种更为模糊的、定性式的衡量标准³。因此，每个司法辖区在法律规定措辞以外的司法解释和行政澄清带来了创造性要求的不断变化。

本领域技术人员 (PSIA) 的定义

7. 一般而言，对创造性的判断所基于的是对“本领域技术人员”的评估结果。一些国家的法律明确规定，此人拥有“平均”或“普通”水平的技能。在一部地区法中，此人称为“掌握该技术普通知识和技能的人”。在文件 SCP/22/3 中，“本领域技术人员 (PSIA)”一词的使用是为保持文件的连贯性。《PCT 国际检索和初步审查指南》第 13.11 段对“本领域技术人员”的解释，反映出许多国家/地区司法辖区对“本领域技术人员”的解释所共有的一些要素。

8. 本领域技术人员是假想出来的，以其知识和技能为基础，用以评估要求保护的发明是否具有创造性的人。它不是发明的发明人，也不是审查申请的专利审查员。它也不是未来的潜在客户。这个虚拟人物的确切知识和技能水平需要针对每个具体的个案，根据所要求保护发明的性质予以定义。从这个假定人物的角度对要求保护的发明进行评估，使有关该发明的分析具有客观性。

9. 一般而言，本领域技术人员在相关日期具备相关技术领域的普通或平均技能水平。相关日期是有关专利申请的提交日，或提出优先权要求的优先权日。一些国家定义了本领域技术人员普通或平均技能水平所具有的要素，例如：

(i) 假定该技术人员能够获取所有公开提供的最新技术信息。

(ii) 该技术人员能够理解相关技术领域所有技术层面的问题。相关技术领域包括相邻的领域，例如与该发明所解决问题相关之领域的技术问题。

(iii) 该技术人员具备有关技术的正常/普通水平的知识。该技术人员是相关技术领域训练有素的从业人员，他在相关日期具备该技术领域平均水平的知识和能力。

(iv) 该技术人员具备有关技术领域的普通技能，如普通的车间技术或实际操作技能。

² 52 U.S. 248 (1851), 267.

³ W. R. Cornish, Intellectual property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, London (1999), 192 页。

(v) 该技术人员具备相关技术领域常见的普通知识。仅仅因为在公有领域，并不表示它是常见的普通知识。

(vi) 该技术人员具备使用现有技术的平均水平技能和能力，且这在有关技术领域是寻常现象。该技术人员能够运用普通的技术手段。

(vii) 该技术人员能够利用正常手段和能力进行常规实验，以便例如澄清已知技术中含糊不清的部分。

(ix) 如果有关问题促使在另一技术领域寻找解决方案，那个领域的技术人员是能解决该问题的合格人员。

(x) 在适当情况下，该技术人员的能力和知识能对应一组从事不同相关领域的人员，如一个研究小组或生产小组的人员的能力和知识。

10. 在许多国家，本领域技术人员不是自动的，他也没有发明能力或发明的技能。本领域技术人员通常被视为不运用发明想象力，但在正常情况下技术熟练、且有能力基于其知识运用通常的逻辑和推理能力的人。每个司法辖区所定义的本领域技术人员创造或推理能力的确切水平和细微差别有时很难把握。例如，在一个国家，本领域技术人员有能力运用普通的创造力挑选适合的材料，优化发明的数值范围，以同类物品取代发明等等。在另一个国家，本领域技术人员具有通常的逻辑能力，但不具备直觉或推导能力。而再到另一个司法辖区，本领域技术人员的普通创造力使之可受现有技术的多种启发推动，将多种启发综合并实现进步，而不为已知领域添加知识，形成所谓的发明。再换一个国家，则认为本领域技术人员不具有创造力。

11. 综上所述，可得出的结论是，本领域技术人员的平均或普通技能不等同于非专业人员或顶尖专家的平均技能，而是相关领域普通从业人员理应具备的技能。因此，本领域技术人员的普通技能水平取决于技术领域本身和发明的性质。

评价创造性所用的方法

12. 一些局确立了评估创造性的标准方法，以便支持审查员、申请人和第三方所作评估的客观性和一致性。这些方法具体针对的挑战是避免采用事后分析判断创造性，因为在读到专利申请时，问题和解决方案已经同时存在。由于每件发明都是独特的，似乎没有司法辖区只强加使用单一一种方法。这些方法的使用常常是作为“建议”、“指导”或“有用工具”，而不作为义务。一些局把既定方法的略微变化作为例外处理。许多局运用所谓的“问题-解决”法，只是不同局的方法稍有不同。其他国家也采用其他方法。为本摘要文件的目的，对这些方法大致分类并总结如下⁴。无论采用哪种方法，须记住的重要一点是，尽管可以制定复杂的方法，但最终须解决的总的基本问题依然是“这项发明是否显而易见？”。

13. 对创造性的评估取决于现有技术、本领域技术人员和非显而易见性。在德国，在决定发明是否具有创造性之前，必须先确认以下几点：申请日(优先权日)的相关现有技术；相关领域的熟练技术人员；以及熟练技术人员的能力/知识水平。评估一个主题是否显而易见的起点，源自本领域技术人员寻找比已知解决方案更优的方案(或只是与其不同的另一方案)的努力。在德国，没有单一一项可通用的、判断创造性的适用标准。某些方面，例如克服了技术偏见或满足了长期存在的需求，可能表明其中具有创造性。在美利坚合众国，格雷厄姆诉约翰·迪尔(Graham v. John Deer)一案确立了以下须进行的基本事

⁴ 本摘要文件对某些方法作了象征性说明。关于不同方法的完整说明，应查询 SCP/22/3 原文件。

实调查，作为判断创造性的依据：(i) 确定现有技术的内容和范围；(ii) 确定现有技术与要求保护的发明之间的区别；以及(iii)分析相关技术领域的普通技能水平。类似方法危地马拉也在采用。新加坡广泛采用一种称为“风帆冲浪式做法”的原则作为实际指导。它包括：(i) 确认要求保护的构思、本领域技术人员、所要求保护的发明与现有技术之间的差别；以及(ii)分析此差别是否构成在当时本领域技术人员看来是显而易见的成分。

14. 在澳大利亚，“欢迎”检验在适当时支持使用“问题-解决”法。这个检验是看假设遇到同样问题的人，当时是否会以常规性的方式、采用可能来自现有技术的任何做法来形成发明，无论这些做法是否来自于发明人自己。

15. 在一些国家，所谓的“问题 - 解决”法就下列 5 个要素或问题进行考查：

(i) 确认与所要求保护的发明最接近的现有技术(最接近的现有技术是什么?)；

(ii) 确定所要求保护的发明与最接近的现有技术之间的区别(从要求保护的技术特征来看，所要求保护的发明与最接近的现有技术之间的区别是什么?)；

(iii) 确定因该区别性要素而产生和导致的技术影响(这一区别造成的技术影响是什么?)；

(iv) 推导出客观的技术问题(所要求保护的发明背后的客观技术问题是什么?)；以及

(v) 从最接近的现有技术和客观技术问题入手，评估所要求保护的发明当时在本领域技术人员看来，是否显而易见(本领域技术人员基于现有技术所含的全部知识，并不使用任何形式的创造技能的情况下，是否会以所示方式看出问题并予以解决?)。

16. 一些司法辖区是将上述第(ii)至(iv)点综合为一个阶段，其“问题 - 解决”法分为三个阶段。例如：

(i) 确定最接近的现有技术，现有技术应是以单一一份参考资料的方式披露多个特征的组合，这些组合构成了可形成发明的最有希望的技术发展起点；

(ii) 确定须解决的客观技术问题，从结构性或功能性特征的方面，研究申请(或专利)、最接近的现有技术以及所要求保护的发明与最接近现有技术之间的区别(也称为所要求保护发明的“区别性特征”)，确认区别性特征导致的技术影响，然后拟定技术问题；以及

(iii) 从最接近的现有技术和客观技术问题入手，考查所要求保护的发明当时在本领域技术人员看来是否显而易见。换言之，本领域技术人员当时是否会(而非“是否可以”)通过调整或修改最接近的现有技术，获得所要求保护的发明，因为现有技术激发他这样做，以期解决客观技术问题或实现某些改良或进步。

17. 一些司法辖区采用类似的做法，但重点侧重于该发明导致技术结果产生的区别性特征。例如：

(i) 确认与要求保护的发明(原型)最接近的相似物；

(ii) 确认把要求保护的发明与原型区别开来的特征；

(iii) 确认与该发明的区别性特征相一致的现有技术解决方案；

(iv) 分析这些解决方案，以便确认其与所涉发明的区别性特征相一致的特征在多大程度上影响申请人所说的技术结果。

18. 根据俄罗斯联邦专利局的做法，审查员可以针对每个案件，酌情选择“问题 - 解决”法或上述区别性特征的方法。

19. 在中国，对创造性要求的判定标准是，与现有技术相比，该发明具有显著的实质性特征并显示出明显进步。通常采取以下三个步骤，确定发明是否具有显著的实质性特征：(i) 确定最接近的现有技术；(ii) 确定发明的区别性特征和发明基于区别性特征产生的技术影响所实际解决的技术问题；以及(iii) 从最接近的现有技术和技术问题入手，确定所要求保护的发明对于本领域技术人员是否显而易见。关键的问题是，现有技术中是否存在某种技术动力，促使本领域技术人员在面临技术问题时，改良最接近的现有技术并实现所要求保护的发明。一项发明显示出明显进步，意味着该发明与现有技术相比，能产生有利的技术影响。

20. 日本和大韩民国的法律规定，如果在申请日(优先权日)之前，本领域技术人员基于相关的现有技术可以轻易制造所要求保护的发明，则该发明缺乏创造性。《韩国特许厅审查指南》规定，可采用以下步骤判断创造性：(i) 确认要求保护的发明；(ii) 确认与该发明相关的现有技术；(iii) 选择与该发明最接近的现有技术，将该发明与最接近的现有技术作比较，并确定二者间的区别；以及(iv) 确定本领域技术人员是否可以根据相关现有技术和公知常识轻易制造出该发明。《日本特许厅审查指南》规定了类似方法。其中不同的一点是，日本特许厅指南建议，对所要求保护的发明和上述第(iii)步中选定的现有技术之间的相似点和不同点都进行确认。

创造性(非显而易见性)的程度

21. 这一章的标题可能具有误导性，因为发明是否具有创造性(或非显而易见性)的问题不是可以量化的问题。专利审查员审查的不是有关发明所具创造性的程度，而是是否具有(或缺乏)创造性。而且，在根据现有技术评估是否显而易见时，文件 SCP/22/3 不涉及什么是用于确定创造性的相关现有技术的问题。

22. 在许多国家，如果考虑到现有技术，一项发明对于技术人员是显而易见的，或在他看来是现有技术明显或显而易见的结果，则此发明不具有创造性。因此，这个问题可能是：对技术人员“显而易见”是什么意思？尽管一些国家法在创造性要求方面不使用“显而易见”这个词，但许多国家采用类似的推理和逻辑思路来判断创造性。

23. 很常见的一种情况是，在许多国家，“显而易见”的概念包括这样的观点：要求保护的发明不超出本领域技术人员会取得的正常技术进步的范围，而且仅依照现有技术可以明显或从逻辑上推断获得。换言之，要求保护的发明所含的进步不涉及运用超出本领域技术人员预期技能或能力以外的技能或能力。在“问题 - 解决”法方面，对显而易见的说明通常如下：对于一项要求保护的发明，如果现有技术在整体上所含的任何教导内容，会促使或激发本领域技术人员在面临技术问题时，对最接近的现有技术进行修改或调整，因而获得某些权利要求范围以内的成果，并实现该发明要实现的结果，则该发明是显而易见的。

24. 在考虑是否显而易见时，问题不在于现有技术与发明之间的区别是否显而易见，而在于该发明作为一个整体在当时是否显而易见。此外，应整体考虑多种现有技术参考资料——包括本领域技术人员一般可知的所有知识，如众所周知的技艺和公知常识。不能仅仅因为发明简单，就认为它不具有创造性。

25. 一般而言，如果任一项或几项现有技术从整体，会激发或促使本领域技术人员在经合理估计可能成功的情况下，通过替换、合并、挑选或修改一项或几项现有技术所教导的内容，在相关日期实现要求

保护的发明，则认为该发明是显而易见的。单单鉴于发明的各项单独特征是已知或显而易见的这一事实，并不能认为将这些所生影响相互支持的单独特征合并起来的发明具有显而易见性。但是，如果该发明的各项单独特征之间没有功能性的联系，而只是各项特征的简单合并，则认为该发明显而易见，除非发现任何其他理由支持非显而易见性的存在。

26. 在评估显而易见性时，允许把两项或更多项现有技术的教导进行合并，但仅限于的情况是，这多项现有技术的内容可能导致本领域技术人员对其进行合并：例如，有合理理由认为本领域技术人员会将它们相互关联，或者它们与发明所涉及的问题存在合理的相关性。这多项现有技术是否来自与发明类似的技术领域，还是来自相邻的领域，这一点也可以纳入考虑。

27. 许多国家在行政指南中提供了可支持或反对存在显而易见性的示范性推理或理由。但这些范例是为了进行说明，其意图只在为审查员或专利专家提供大致的指导。一些指南纳入了下列情况，作为缺乏创造性的范例：(i)将一项已知要素简单替换为另一项，以获得预期结果；(ii)以同等手段进行替换；(iii)对简单事实进行的简单直接的外推，如改变大小、形状或比例，而不产生任何意外影响；(iv)在已知可改良的产品上运用已知工艺或进行车间改造，以获得预期结果；以及(v)从多种备选的可能中进行挑选，而不产生任何意外影响。此外，通常还会考虑发明与现有技术相比所具有的技术优势。一些国家的行政指南还包括关于在某一具体技术领域判断显而易见性的其他范例和解释。

28. 不仅如此，许多国家制定了一些其他方面的指标，可在正面评价非显而易见性时纳入考虑。这些指标不止见于一个国家，具体如下：

- 要求保护的发明解决了一项长期存在的需求；
- 其他发明人此前也曾尝试解决有关问题，但没有成功，或者要求保护的发明克服了以其他手段无法解决的技术难题；
- 要求保护的发明在商业上格外成功(一些国家指出，为了显示具有创造性，所要求保护的发明的技术特征必须能产生商业上的成功效应)；
- 现有技术对本领域技术人员的教导使之无法实现所要求保护的发明，或发明人克服了一项技术偏见；
- 要求保护的发明所带来的解决方案具有原创性，它与以前的老路不同，开辟了新的道路；
- 要求保护的发明产生了意料之外的技术影响或结果；
- 要求保护的发明提供了意想不到的简单解决方案；
- 从意识到问题存在，直到实现解决问题的发明，其间过去了很长时间；
- 要求保护的发明特别复杂而且不容易实施；
- 要求保护的发明被其他人复制，而不用现有技术。

29. 此外，文件 SCP/22/3 简要谈及了在判断创造性时，如何考量专利申请为支持发明具有创造性的说法而提交的其他数据和证据资料。

[文件完]