

# 论我国专利创造性判断中技术启示认定标准的完善

甘心远

广西大学法学院, 广西 南宁

收稿日期: 2023年1月3日; 录用日期: 2023年3月10日; 发布日期: 2023年3月17日

## 摘要

专利申请的创造性判断标准一定程度归因其是否“非显而易见”, 而专利申请的非显而易见性的判断则归于现有技术对该方案是否具有技术启示。但目前我国对于技术启示的认定标准不完善, 在实践中常引起较大争议。应当限制“本领域常用技术手段”及“公知常识”两大驳回理由的滥用, 针对性设置判断主体在不同技术领域中的知识与能力范围, 建立有关技术启示认定典型问题的指引规则, 以使技术启示认定标准趋于完善。

## 关键词

创造性, 技术启示, 认定标准

## On the Improvement of the Standards for the Identification of Technical Inspiration in the Judgment of the Inventiveness of Patents in China

Xinyuan Gan

School of Law, Guangxi University, Nanning Guangxi

Received: Jan. 3<sup>rd</sup>, 2023; accepted: Mar. 10<sup>th</sup>, 2023; published: Mar. 17<sup>th</sup>, 2023

## Abstract

The inventiveness judgment standard of a patent application is attributed to whether it is

**“non-obvious” to a certain extent, while the non-obviousness judgment of a patent application is attributed to whether the prior art has technical implications for the solution. However, at present, my country’s identification standards for technical inspiration are not perfect, which often cause great controversy in practice. The abuse of the two grounds for rejection of “commonly used technical means in this field” and “common knowledge” should be restricted, the range of knowledge and ability of the subject of judgment in different technical fields should be set in a targeted manner, and guidelines for typical issues related to the identification of technical revelations should be established, so that standards for identification of technical inspiration tend to be perfected.**

## Keywords

Inventiveness, Technical Inspiration, Identification Standards

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

“具有创造性”是我国专利法中对于专利授权的条件之一，我国《专利法》中对于创造性的规定较为笼统<sup>1</sup>。但对于条款中的四个概念却未给出详细的判断标准。国家知识产权局在《专利审查指南》中将专利是否具有“突出的实质性特点”和“实质性特点”归结于申请专利的技术方案相对于现有技术的结合是否显而易见，而对是否显而易见的判断则是根据《专利审查指南》中的“三步法”来判断现有技术是否给出了技术启示来确定。因此可以认为，专利创造性判断的核心是技术启示的认定。

实践中，由于我国对于技术启示的认定标准过于简单，导致专利审查员的自由裁量权过大，同一专利申请交由不同审查员进行审查，可能会得出完全不一致的审理结果，这也使得专利授权存在较大的争议和不确定性。因此，如何完善技术启示的认定标准是一个亟待解决的问题，统一技术启示的认定标准能有效提高专利的审查效率、降低专利授权后的不确定性，从而减少行政司法资源的浪费，让专利制度能更有效推动技术进步和社会发展。

## 2. 技术启示概述

根据我国《专利审查指南》的规定，判断发明和实用新型专利是否具有“突出的实质性特点”、“实质性特点”，是指发明或实用新型专利要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见<sup>2</sup>。而显而易见与否的判断，则是基于现有技术是否给出了形成该技术方案的技术启示。如若认为现有技术没有给出技术启示，则该申请的技术方案相对于本领域技术人员是非显而易见的，若该技术方案同时产生了有益效果并具备“显著的进步”或“进步”，则该技术方案应当被认定为具有创造性；反之，若认为现有技术相对于申请的技术方案给出了技术启示，则应当认定该技术方案是显而易见的，并因此判断其不具有申请专利所要求的创造性。

<sup>1</sup> 《专利法》第二十二条第三款规定“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”

<sup>2</sup> 《专利审查指南(2019年修订)》，国家知识产权局，第二部分第四章 2.2 节规定“发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。”

## 2.1. 技术启示的基本含义

我国在专利审查中采用“三步法”对技术方案是否显而易见进行判断：第一步，寻找与该要求保护的技术方案最接近的现有技术；第二步，对该技术方案与现有技术相比的区别技术特征和实际所解决的技术问题予以确定；第三步，从本领域技术人员的角度判断该区别技术特征是否显而易见。即现有技术对于该技术特征的应用是否存在启示，能够使本领域技术人员有动机对最接近的现有技术予以改进，形成该申请所要求的保护的技术方案。

在实践中，三步法的第一、二步主要是将现有技术 with 申请所要求保护的技术方案相对比，较少受主观性影响。但第三步关于技术启示认定则表露出较多主观因素倾向。由于个体认知差异，不同人对于判断标准有着一定差异理解，这也在一定程度上影响了专利最终是否授权<sup>[1]</sup>。

我国《专利审查指南》对技术启示的基本含义进行了相关表述<sup>3</sup>，该表述强调了现有技术整体上是否给出了任何启示，当面对上述技术问题时，为实现该专利申请所要求保护的技术方案，该启示使本领域技术人员有动机去修改或调整最接近的现有技术。对本领域的普通技术人员来说，现有技术之间的结合是否显而易见，需要考虑现有技术是否让普通技术人员有动机将这些对比文件的内容相结合。而考虑一份对比文件是否给出了某种技术启示，则通常可以从技术领域、技术问题、技术方案和技术效果等多个方面进行考虑<sup>[2]</sup>。原则上应该是通过现有技术客观上的效用来给出某种技术启发，当然这并不意味着只有当现有技术的技术特征与所要求保护的的区别技术特征完全相同时才能认定其具有技术启示。事实上，本领域技术人员的判断应基于对现有技术的整体理解。

综上，可以认为，技术启示的基本含义包括：1) 技术启示是一种认定专利请求保护的技术方案是否具有显而易见性的判断标准；2) 技术启示是一种使本领域技术人员有动机对最接近的现有技术进行修改以实现该专利请求保护的技术方案的一种指示；3) 这种指示的产生基于本领域技术人员对现有技术从整体上的判断。

## 2.2. 技术启示认定标准

判断专利申请所要求保护的技术方案是否给出了技术启示，需要一个技术启示的认定标准。一般认为，技术启示的认定标准包括两层含义：技术启示的判断主体及技术启示的判断方法。

### 2.2.1. 技术启示的判断主体

技术启示的判断主体解决的是由谁进行判断的问题。由于现实中个人的认知差异，若没有一个统一的判断主体，就会导致不同角色对技术启示的判断结果存在较大差异。目前通常采用的是通过法律拟制一个虚拟的“人”的方法，并划定这个虚拟的“人”具备的知识能力的范围。这个虚拟的“人”通常被称为“本领域技术人员”。在实践中则是让审查员将自己代入该虚拟的“人”的角色而进行判断。我国《专利审查指南》中将本领域技术人员定义为一个知晓申请日或优先权日之前所属领域所有的普通技术知识但不具备创造力的虚拟的人。

### 2.2.2. 技术启示的判断方法

技术启示的判断方法是指进行技术启示判断的过程。这个过程是基于一定的判断主体对涉及到判断过程的所有信息进行一个全面、整体的逻辑判断过程。一般包括事实认定过程和法律判断过程。事实认定是指对现有技术所公开的内容认定以及专利申请所要求的保护的技术方案与现有技术的差别的认定，

<sup>3</sup> 《专利审查指南(2019年修订)》第二部分第四章 3.2 节规定“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用于该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对所述技术问题，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”。

法律判断是指基于上述事实，站在判断主体的角度来进行判断，分析现有技术是否给出了让技术人员有动机形成该保护方案的技术启示，从而判断该技术方案是否显而易见。

### 3. 我国创造性判断中技术启示认定的问题

技术启示认定标准是专利创造性判断过程中的重要一环，虽然目前我国对于技术启示认定主体和认定方法上都进行了规范，但在实际应用中依然存在较多争议和不确定性。

#### 3.1. 未明确“普通技术知识”概念的范围

在实际审查中，审查员并不能完全避免自己的创造性思维对判断能力的影响，而只能是无限接近《专利审查指南》中拟制的“本领域技术人员”的定义，这其中就不可避免的存在误差。并且法律也未对何为“创造性能力”作出明确规定，这就形成了一种法律界定上的模糊，同时由于审查员个人认知上的差异，就会导致对于同一案件的创造性判断经常得出相反结论的情况。

《专利审查指南》中规定，本领域技术人员应知晓其所属技术领域的普通技术知识。但是，在我国与专利相关的法律渊源中并未划定“普通技术知识”这一概念的范围，而本领域技术人员知识及能力的范围直接影响着技术启示的认定与创造性审查结论的客观性。对本领域技术人员所具备的普通技术知识和能力如若不能准确把握，就会造成在没有足够的理由或者证据支撑的情况下，凭借审查员的个人看法，随意认定现有技术给出了实现要求保护的技术方案的技术启示从而否定其具有创造性。这也是目前我国中众多专利申请被驳回后当事人进而寻求后续救济的原因之一。

#### 3.2. 区别技术特征未从整体上进行考虑

目前在实践中因未从整体上考虑区别技术特征导致技术启示认定不当的情况较为普遍。如将权利要求中存在关联的技术特征进行拆分而形成多个新的技术特征，并在此基础上分别进行是否属于公知常识或与对比文件进行比对，这会致使本具有创造性的某个区别技术特征因为拆分成了数个属于与现有技术一致的技术特征而被认定为不具有创造性。如此割裂技术方案的整体性，容易犯简单拼凑、生搬硬套甚至“事后诸葛亮”的错误，最终会导致在创造性的判断上容易犯僵化、教条甚至片面的错误[3]。若要对技术启示进行正确认定，应当是将该技术特征放置在所要求保护的技术方案内，以此为前提来判断该技术特征与现有技术中的技术特征是否一致。若是背离于此，就极有可能产生对结构、连接关系、位置关系相似但所起到的作用不同的特征进行错误对应的情形。

#### 3.3. 本领域常用技术手段及公知常识的驳回理由滥用

我国《专利法》《专利法实施细则》及《专利审查指南》中均未给出本领域常用技术手段及公知常识的定义或判断标准、规则，因此审查员在案件中作出没有任何证据支撑的涉案申请属于本领域常用技术手段及公知常识的判断或结论性意见会引起很大的争论。目前实践中通常是将所寻找到的对比文件中没有描述的技术特征认定是本领域常用技术手段或公知常识，亦或是认定为可以通过有限次试验得到，从而得出所要求的保护的技术方案是容易想到的结论。这种不合理的创造性评价方式使用频率几乎达到了泛滥的程度，严重影响了专利授权情况，打击发明人和申请人的积极性。

## 4. 我国技术启示认定标准的完善建议

### 4.1. 完善对技术启示判断主体能力的规定

本领域技术人员水平的确定是判断专利创造性高度的关键[4]，也是技术启示的认定基础。技术启示的认定应当以本领域技术人员的能力和知识水平为基础。因而需要完善对于判断主体能力的规定。

由于社会各行业发展的速率不同，因而不同技术领域的判断主体所具有的“本领域技术知识和能力”应当也有所区别。如对于传统的机械制造领域，由于其技术发展空间有限，因而对于其领域技术人员的技术水平和能力的要求就应当适当降低，如果在技术启示认定依然维持一个较高的标准，就会导致大量对现有技术作出的微小改进被认定不具有创造性；而在高新技术领域，特别是新兴的人工智能等领域，由于行业起步晚，技术发展还未达到很成熟的程度，容易产生较大的改进和创新，则本领域技术人员的技术和知识水平也应当有所提高。如果在技术启示认定上将判断主体的知识能力依然维持在一个较低的标准，则很容易产生大量低质量和外围专利，这无疑不利于推动技术进步。只有将不同领域的发展状况与现实因素相结合形成一个客观的标准让判断者共同遵守，才能使不同的判断者统一在此规则之下，达到技术启示认定的客观性。

#### 4.2. 限制本领域常用技术手段和公知常识驳回理由的滥用

据统计，我国专利审查意见中提及常用技术手段和公知常识的比例为 95.2%，在欧洲发出的检索报告中，该比例为 37.5%，在美国的专利审查意见中，该比例为 9.5% 以下，可见三者的差异极大<sup>[5]</sup>。公知常识及本领域常用技术手段驳回理由的滥用很大程度上造成了技术启示认定的错误。因而需要加以规制。可以借鉴欧洲专利局的做法，将公知常识及本领域常用技术手段的内涵范围扩充到相关学科的学术出版物及专利说明书中，审查员在第一次认定涉案专利申请属于公知常识或本领域常用技术手段时出于效率优先的原则可以不进行举证，但当申请人明确提出合理的异议时，审查员应当提供与该异议相对应的实质性证据进行说理，防止因审查员自由裁量权过大而出现强行认定的说理过程。

#### 4.3. 建立有关技术启示认定典型问题的指引规则

如前所述，目前我国《专利审查指南》中关于技术启示认定的实践指引规范很少且过于简单，不利于指导申请人，也不利于审查员正确运用技术启示认定标准。因此可以效仿我国最高院发布指导性案例的做法，对在技术启示认定过程中容易出现问题的典型案例进行汇编、总结，形成一套指引规则进行发布，并定期更新。长此以往，能使审查员在该指引规则基础上所作出的审查决定更能为当事人所认同，同时也能形成类似“同案同判”的效果。即对于同一领域内具有相同创造性高度的两件专利申请，不同审查员最终会给出趋于一致的审查意见。

### 5. 结语

创造性是我国专利实践中争议较多的问题。当前，人们的专利意识正随着社会的发展而快速提高，因而完善专利创造性认定标准、减少因创造性引发的争议是当前急需解决的问题。

创造性判断的核心部分在于技术启示的判断，我国《专利审查指南》列举出了数种通常被认为是存在技术启示的情况。但在实践中，技术启示的认定仍然存在许多问题。这些问题包括本领域常用技术手段及公知常识驳回理由的滥用、区别技术特征未从整体上进行考虑、未明确“普通技术知识”概念的范围等。

要提升创造性判断的客观性，需解决我国创造性判断中技术启示认定中存在的问题。应当按照不同技术领域对判断主体能力进行区别对待，同时修改有关规定以限制本领域常用技术手段和公知常识的滥用，并通过建立有关技术启示认定的典型问题指引规则的方式来提升专利申请当事人对审查结论的认同性，使专利制度能惠及每一位潜在的发明人、申请人。

### 参考文献

[1] 牛强. 专利“创造性”判断中的“事后诸葛亮”——兼评我国《专利法》第 22 条及《审查指南》中相关规定[J]. 知

识产权, 2009, 19(4): 49-57.

- [2] 郝强. 信息化背景下浅析在现代专利审查创造性评价中如何站位本领域技术人员[J]. 科学与信息化, 2018(4): 2.
- [3] 熊婷, 穆丽娟, 刘丽伟, 倪晓红. 浅谈创造性之现有技术的整体把握[J]. 中国发明与专利, 2013(3): 67-73.
- [4] 石必胜. 专利创造性判断研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2012.
- [5] 专利审查与专利代理高端学术研讨会. 《专利法》第 22 条——创造性理论与实践[M]. 北京: 知识产权出版社, 2012.