

NEWSLETTER

知产快报

● 中国国家知识产权局(CNIPA)在 2019 年 9 月 25 日发布关于《专利审查指南》修改的公告(第 328 号), 宣布 2019 年 11 月 1 日起将实施修改后的《专利审查指南》。此次修改的一个重要方面是对创造性的“三步法”的判断方法以及公知常识举证的相关规定的修改。本文对该部分内容进行解读。



指南修改动态：《专利审查指南》修改中涉及创造性部分的解读

中国国家知识产权局（CNIPA）在 2019 年 9 月 25 日发布关于《专利审查指南》修改的公告（第 328 号），宣布 2019 年 11 月 1 日起将实施修改后的《专利审查指南》。此次修改的一个重要方面是对创造性的“三步法”的判断方法以及公知常识举证的相关规定的修改。本文对该部分内容进行解读。

一、修改内容

	《专利审查指南》 (2010 年 2 月 1 日起施行)	《专利审查指南》 ^[1] (2019 年 11 月 1 日起施行)
修改 1	<p>第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法</p> <p>(2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题</p> <p>在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。</p>	<p>第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法</p> <p>(2) 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题</p> <p>在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征 <u>在要求保护的发明中</u> 所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。</p>
修改 2	<p>第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法</p> <p>重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。</p>	<p>第二部分第四章 3.2.1.1 判断方法</p> <p>重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。<u>对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。</u></p>
修改 3	<p>第二部分第八章 4.10.2.2 审查意见通知书正文</p>	<p>第二部分第八章 4.10.2.2 审查意见通知书正文</p>

	<p>审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。</p>	<p>审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够 <u>提供相应的证据予以证明</u> 说明理由 <u>或说明理由</u> 提供相应的证据予以证明。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，<u>通常应当提供证据予以证明</u>。</p>
--	--	--

二、修改解读

1、对技术问题的确定提出了更加严格的要求

众所周知，《专利审查指南》（下文中简称为“指南”）中规定通常要采用“三步法”来评价创造性，其中第二步涉及如何确定发明实际解决的技术问题。第二步是创造性判断至关重要的一步，这一步的判断是否合理将严重影响第三步“有无技术启示”的结论正确与否。

在《专利审查指南》修改之前，要求根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。而修改之后，要求根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定发明实际解决的技术问题（参见上文修改1）。另外，修改后的《专利审查指南》还指出：“对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果”（参见上文修改2）。

a. 依照修改后的指南要求，确定技术问题时应应当考虑区别特征在本发明中的效果，而不是该特征自身的效果或者该特征在其他技术方案中的效果。

关于如何根据修改后的《专利审查指南》来确定技术问题，CNIPA 给出了如下的一个例子。

本发明的技术方案如下：

发明人发现在二苯基砷化合物的制备过程中存在二苯基砷化合物产品着色的问题，这是由于容器里的金属离子渗出导致，着色会影响产品品质。本发明提出的解决方案是在容器上增加耐腐蚀层，该耐腐蚀层可以是玻璃或含氟树脂等，以避免金属离子渗出。

本发明说明书中指出，发明所要解决的技术问题是防止金属离子造成的二苯基砷化合物产品着色。

本发明权利要求1要求保护一种制备二苯基砷化合物的方法，该权利要求限定了反应是在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行。

对比文件1公开了一种二苯基砷化合物的纯化方法，权利要求1与对比文件1的区别在于：本发明使用的容器具有耐腐蚀层。但对比文件1未对反应容器提出任何要求，也未提及二苯基砷化合物产品着色的问题。

审查员检索到对比文件1之后，认为区别特征是对比文件1没有公开容器具有耐腐蚀层。基于该区别技术特征，可能有如下两种方式确定技术问题：

一种方式是，既然区别特征是本发明具有耐腐蚀层，则可以认为本发明实际解决的问题是“如何防止容器发生腐蚀”。

另一种方式是，考虑到本发明的耐腐蚀层是为了防止金属离子渗出导致产品着色，可以确定本发明要解决的技术问题是“如何防止二苯基砷化合物产品着色”。

上述第一种确定技术问题的方式仅考虑了区别特征本身所起的作用，而没有考虑该区别特征在本发明中所起的作用，因而不符合修改后的《专利审查指南》中关于如何确定技术问题的要求。第二种确定技术问题的方式考虑了耐腐蚀层在本发明中所起的作用，因而符合修改后的《专利审查指南》中关于如何确定技术问题的要求。

b. 依照修改后的指南要求，所确定的技术问题应当具体而不能过于上位。如果过于上位，则该技术问题并不是根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定的技术问题，而是一种常规或通用的技术问题。

在实践中，可能会收到这样的审查意见：例如，审查员检索到了一篇最接近的现有技术 D1，D1 与本发明的区别特征在于多个部件之间的连接关系，基于这样的区别特征审查员可能将技术问题确定为：如何实现多个部件之间的连接。这样确定的技术问题显然过于上位和宽泛，并没有考虑这种部件之间的连接关系在本发明中的所起的作用。

又例如，审查员检索到了一篇最接近的现有技术 D1，D1 与本发明的区别特征在于本发明中终端与服务器之间的信号交互时序与 D1 不同，基于这样的区别特征审查员可能将技术问题确定为：如何实现信息传输。这样确定的技术问题将本发明特定应用场景下的信号交互直接上位成通信领域的信息传输问题，完全忽略了这种终端与服务器之间的信号交互时序在本发明特定应用场景下所带来的效果。

在《专利审查指南》修改后，类似上面这两个例子中这样确定技术问题的审查意见出现的概率应当会降低。如果出现这样的情况，则申请人应当在答复审查意见时指出审查员技术问题确定的不合理性。

c. 依照修改后的指南要求，确定技术问题时应当整体考虑区别技术特征带来的技术效果。

在实践中，在存在多个区别特征的情况下，审查员可能会逐个分析这多个区别特征、确定各个区别特征各自所解决的技术问题、进而简单组合这些技术问题得出本发明所要解决的技术问题。这种技术问题的确定方式往往容易忽略技术特征之间的关联，简单地将单个特征对应到单个问题，导致的后果就是认定每个特征各自的创造性贡献都不够。

在机械领域，所谓关联的特征可能是存在机械配合关系的多个部件；在通信领域，所谓关联的特征可能是与信号传输关联的多个步骤；在化学领域，所谓关联的特征可能是化学反应中关联的步骤、工艺条件等。这些关联特征协同合作产生特定技术效果，应当考虑该特定技术效果来确定这些关联特征所解决的技术问题。只有基于这种技术问题，才能在创造性判断的第三步中合理判断区别特征是否显而易见。这也

与审查指南 3.1 节规定的审查原则是一致的：“在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待”，这两处的规定都强调了发明的整体性。

2、提高了关于公知常识的举证要求

在《专利审查指南》修改前，审查员如果认定某个特征属于公知常识时，可以说理或提供证据。在实践中，审查员往往仅提供说理而鲜有提供证据的情况。

在《专利审查指南》修改后，说理和提供证据的优先级调换，要求审查员优先提供证据（参见上文修改 3）。尤其是，如果审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。这就从一定程度上限制了审查员滥用公知常识评述创造性的几率。

三、修改原因解读

1、避免事后诸葛亮

“三步法”的本质就是希望通过提供一种统一的判断方式来使得创造性的评述更加客观。然而，由于技术问题的判断本身就带有一定主观性，因而导致不同技术问题的确定得出截然不同的结论。

欧洲的“问题-解决方案（problem-solution approach）”判断方法与中国的“三步法”类似，欧洲专利局提出“可能-会”（could-would approach）的判断方法来避免“事后诸葛亮”。

中国《专利审查指南》中虽然关于“事后诸葛亮”也有类似的规定（参见第二部分第四章第 6.2 节：“审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮”的错误”），但是关于什么是“事后诸葛亮”的情形《专利审查指南》并没有给出具体的示例。

此次《专利审查指南》修改，要求在第二步确定技术问题考虑区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果，从一定程度上限制了审查员将重新确定的技术问题往用于与最接近的现有技术结合的辅助对比文件或公知常识靠拢、或者将技术问题确定得过于宽泛和上位的情况，使得重新确定的技术问题

能够体现发明人在做出发明之时的技术构思，避免“事后诸葛亮”。

2、回应社会公众对于公知常识认定的异议

按照修改前的《专利审查指南》，审查员可以仅通过说理来认定某个特征属于公知常识，而无需提供证据。根据我们的执业经验和不完全统计，审查员在审查意见中使用公知常识来评价创造性的比例高达60%^[2]；屡见不鲜的是，审查员引用公知常识来评价申请人自认为是发明点的特征。即便是申请人请求审查员提供证据，审查员也经常不予回应，造成了公知常识滥用。

《专利审查指南》修改后，规范了审查员在创造性评述时对公知常识的引用，并且明确规定，如果审查员认为对技术问题的解决作出贡献的技术特征（例如涉及发明点的特征）属于公知常识，则通常应当提供证据。

可以预见的是，未来的审查意见中使用公知常识评价创造性的比例将减小，中国审查员将更多地提供证据来评价创造性。

四、修改后的影响及建议

4.1. 总体而言，此次修改对于申请人而言是利好，对于审查员而言增加了更多的约束和负担。对于目前在审查中的申请以及2019年11月1日之后提交的申请，在收到审查意见后，如果申请人不同意审查员关于公知常识的认定，尤其是不同意审查员把涉及发明点的特征认定为公知常识，则可以在答复审查意见时要求审查员提供证据。除此之外，还建议结合本发明的技术背景向审查员解释技术构思，以让审查员理解本发明真正的改进之处，避免审查员对于发明点的理解有所偏差。

4.2. 修改后的审查指南中，关于公知常识证据的形式没有进一步规定。指南中关于公知常识的概念是通过举例的方式给出的，其中指出，公知常识例如

为本领域解决该重新确定的技术问题的惯用手段、或教科书或工具书等（参见《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节）。指南中第五部分第八章对于无效阶段公知常识的举证进行了规定：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人对其主张承担举证责任。…当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的内容来证明某项技术使本领域的公知常识”。

从指南的上述规定来看，公知常识的证据可以是本领域的教科书、工具书、技术词典、技术手册等。

考虑到实质审查阶段审查员要审查的案量较大，如果要求审查员提供公知常识证据，同时又将公知常识的证据形式局限于教科书、工具书、技术词典、技术手册这有限的几类，可能对审查效率造成影响。笔者初步判断在未来的审查意见中可能会出现其他的公知常识证据形式，例如网页、网络视频、期刊杂志文章等。当然，这些新形式的证据的公开日期如何认定以及是否应被视作公知常识，可能也是未来需要考虑的问题。

4.3 此次指南修改，没有将发现技术问题本身纳入创造性的考量因素。“三步法”的第二步中默认地确定了一个技术问题，但是很多情况下，某些技术问题的发现本身就是非显而易见的，自然解决该问题的技术方案也是非显而易见的。欧洲专利局在相关决定中指出技术问题的发现本身可能是非显而易见的，进而使得相应的专利申请具备专利性（参见欧洲上诉委员会决定T2/83）。希望未来CNIPA的创造性判断中也能够加入技术问题发现这一因素。

[1]国家知识产权局网站《关于《专利审查指南》修改的公告（第328号）》
<http://www.sipo.gov.cn/zfgg/1142481.htm>

[2] 张浴月，《隆天知识产权快报》2016年6月刊。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

石海霞：资深专利代理师：LTBJ@lungtin.com



石海霞

(资深专利代理师)

石海霞女士擅长专利申请、专利无效、专利行政诉讼等业务类，在计算机软硬件、互联网、电子商务、电子电路、通信、半导体、图像处理、显示和照明等技术领域积累了丰富的专利法律服务经验。自2007年7月起曾代理过多家企业各种类型的专利案件千余件。