

專利話廊

淺談中國大陸專利的創造性—從確定實際解決的技術問題逆轉裁判！

曾敬媛 專利師



中國大陸於 2019 年審結發明專利申請案的案量再創新高，共計有 102.3 萬件，然同年之發明專利授權率卻跌破 50%（僅 44.3%），創下近年來的新低。其中，由於發明申請案是否具有創造性的認定涉及審查委員的主觀性判斷，更是多數案件的主要爭點和核駁的理由。筆者嘗試透過實際案例進一步探討審查指南中創造性判斷的相關規定，以期歸結出有助於克服創造性要件不足的方式。

一、中國大陸專利法和審查指南的相關規定

中國大陸專利法第 22 條第 3 款：創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

《專利審查指南》於第二部分第四章〈創造性〉第 3.2.1.1 節的〈判斷方法〉中，針對發明的突出的實質性特點的判斷，給出了判斷三步驟（以下簡稱為三步法）：(1)確定最接近的現有技術；(2)確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題；以及(3)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。為了進一步完善前述三步法的評述規定，2019 年修改的《專利審查指南》同節內容，進一步將「確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題」明確為「根據該區別特徵在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題」。強調在確定發明實際解決的技術問題時，不應僅僅基於區別特徵本身固有的功能或作用，而應當根據區別特徵在要求保護的整個方案中所能達到的技術效果，來確定發明實際解決的技術問題；同時，對於功能上彼此支援、存在相互作用關係的技術特徵，應整體上考慮所述技術特徵和它們之間的關係在要求保護的發明中所達到的技術效果。據此，以期能盡可能客觀衡量發明技術貢獻的大小。

針對實用新型專利創造性審查，《專利審查指南》於第四部分第六章〈無效宣告程序中實用新型專利審查的若干規定〉第 4 節〈實用新型專利創造性的審查〉明確表示，「實用新型專利創造性審查的有關內容，包括創造性的概念、創造性的審查原則、審查基準以及不同類型發明的創造性判斷等內容，參照本指南第二部分第四章的規定」。只是實用新型專利創造性的標準應當低於發明專利創造性的標準，而標準差異體現在「現有技術是否存在技術啟示」，而不影響對於發明實際解決的技術問題的確定。

二、不同切入點和相關之實際案例

在回覆審查意見時，主要可分成兩階段檢視，第一階段是三步法中第二步驟的“確定發明實際解決的技術問題”，第二階段是三步法中第三步驟的“判斷是否給出技術啟示”，本文先進行第一階段的討論。

（一）第一階段

於審查意見中，審查委員通常會根據區別特徵認定要求保護之發明實際解決的技術問題，然而，當審查委員誤認實際解決的技術問題中，猶如走入迷宮內的歧途，很難找到希望的出口。

案例一：復審第 87522 號決定--吸水性樹脂的製備方法以及由該方法得到的吸水性樹脂(ZL200880112898.4，以下簡稱為涉案申請)

1. 案情簡述

涉案申請的權利要求 1 要求保護一種吸水性樹脂的製備方法，涉案申請的權利要求 1 與對比文件 1 的區別在於，涉案申請的權利要求 1 限定使用一具有磺醯基的氧雜環丁烷化合物，而對比文件 1 雖同樣使用氧雜環丁烷化合物，但並未具體公開所述氧雜環丁烷化合



物能具有磺醯基。根據前述區別特徵，原駁回決定中主張涉案申請的權利要求 1 實際要解決的技術問題是「如何提高吸水性樹脂前體表面附近的交聯密度」，並引用對比文件 2 的技術內容，主張其已提供解決上述技術問題的啟示，故判定涉案申請權利要求 1 不符合創造性之規定。

2. 復審決定中關於實際解決的技術問題之爭點

復審委員會合議組重新審視涉案申請的內容後，由於涉案申請的說明書並沒有對樹脂前體表面附近的交聯密度進行具體測定，也沒有記載任何能夠直接體現該交聯密度數值範圍的性能參數，從而無法得出提高交聯密度的定量指標；再者，復審委員會合議組認為儘管氧雜環丁烷本身作為常用交聯劑的固有性能是在一定條件下提高交聯密度，但單純的提高交聯密度並不足以促進涉案申請於說明書中證實的技術效果：「所述吸水性樹脂在『保水能力』、『荷重下的吸水能力』和『水可溶成分』三方面性能上的總體改善」，因此前述駁回決定中定義的實際解決的技術問題是不準確、不恰當的。此外，由涉案申請說明書所提供的實驗數據證實，涉案申請的吸水性樹脂能在維持保水能力基本不變的情況下，具有良好的荷重下的吸水能力和較少的水可溶成分含量，因此，涉案申請實際上要解決的技術問題應為：「在維持吸水性樹脂的保水能力基本不變的情況下，提高其荷重下的吸水能力並降低水可溶成分含量」。而在重新確定涉案申請之實際解決的技術問題後，由於對比文件 2 無法提供相應的技術啟示，因此，復審決定撤回了原駁回決定，涉案申請最終也取得專利權。

案例二：最高法知行終第 32 號判決--國家知識產權局、喀什博思光伏科技有限公司（下稱喀什博思公司）與山東豪沃電氣有限公司（下稱山東豪沃公司）實用新型專利權無效行政糾紛案

1. 案情簡述

山東豪沃公司於 2018 年 01 月 30 日對喀什博思公司的「一種光伏組件及其自動清掃裝置」（申請號為 201520439003.5）之實用新型專利（以下簡稱為涉案專利）提出無效宣告請求。在無效宣告審查過程中，喀什博思公司對權利要求書進行修改，將原從屬權利要求 3 的附加技術特徵加入原權利要求 1，因此涉案專利與對比文件 1 主要的區別特徵包括：(ii) 涉案專利的權利要求 1 中框架搭在待清掃的光伏面板，設置在所述框架另一端的支撐輪與所述光伏面板的下側邊具有預定的間隙；而對比文件 1 的一對端頭行走傳動箱是夾持在待清掃面板兩端。

依據涉案專利說明書第[0021]、[0054]段等內容對於前述區別特徵(ii)產生的技術效果的敘述，復審委員會認為涉案專利的權利要求 1 相對於對比文件 1 所實際解決的技術問題主要包括：(1) 如何使得自動清掃裝置既能順著待清掃光伏面板移動，又不會由於邊沿參差而被卡。因復審審查委員認為山東豪沃公司提出的對比文件 2、3、5，以及作為公知常識的對比文件 6 和 7 皆無法提供前述區別特徵(ii)能解決前述技術問題(1)的技術啟示，因此維持了涉案專利的專利權有效。

山東豪沃公司因不服復審委員會的決定而向北京知識產權法院提起行政訴訟（以下簡稱為一審）。一審法院做出的(2018)京 73 行初 9181 號行政判決認為爭議焦點實際為：對比文件 3、5 是否公開了區別特徵(ii)，是否給出了將區別特徵(ii)用於對比文件 1 以解決其對應之技術問題(1)的啟示。

一審法院認為，應當以所屬技術人員的視角考慮其對現有技術做出的貢獻，依據區別特徵本身給整體方案帶來的技術效果確定，而不宜將說明書中的具體解釋帶入權利要求後再確定區別技術特徵的作用，因此重新定義由區別特徵(ii)確定的技術問題應為「如何確保清掃裝置能夠正常前行」。再者，一審法院認為對比文件 3 和 5 均公開了區別特徵(ii)，並給出相應之技術啟示，故撤銷專利復審委員會做出的審查決定。

2. 最高人民法院對於實際解決的技術問題的看法



最高人民法院認為爭議焦點為：根據區別特徵(ii)所能達到的效果確定涉案專利實際解決的技術問題，以及對比文件 3、5 是否公開了區別特徵(ii)。

最高人民法院認為，發明實際所要解決的技術問題的確定，是通過與最接近的現有技術比較得出的，而非以其背景技術的記載為依據。在確定發明實際解決的技術問題時，既不能概括歸納得過於上位，從而低估創造性，也不能簡單將區別特徵在一技術方案中實際所產生的作用、功能或者技術效果作為發明實際解決的技術問題，從而高估了創造性。確定發明實際所要解決的技術問題，應當在區別特徵在所述技術方案中實際所產生的作用、功能或者技術效果的基礎，進行適當的概括。

針對一審法院所定義的實際解決的技術問題，最高人民法院表示：本領域技術人員普遍知曉，影響光伏清掃裝置正常前行的因素有很多，顯然每一種具體問題對應不同的解決技術手段，將技術問題概括得過於上位，顯然容易導致創造性判斷出現偏差。為此，最高人民法院再次重新定義由區別特徵(ii)確定的技術問題應為：「如何使自動清掃裝置能夠適應光伏面板寬度在一定範圍內的變化而正常前行」。據此，最高人民法院認為對比文件 3 和 5 均未能公開區別特徵(ii)，故支持被訴決定，維持涉案專利的專利權有效，撤銷一審法院之行政判決。

三、結語

從上述案例一和案例二可知，由同樣的區別特徵出發，通過不同的思考途徑能定義出不同的技術問題，即便引用相同的對比文件，還是可以獲得截然不同的創造性評價結果。案例一的駁回決定是將區別特徵本身具有的固有功能直接改寫成技術問題，案例二的一審法院則是忽略說明書中對該區別特徵明確記載的效果，進而導出過於廣泛、上位化的技術問題。無論是前述哪種定義方式，都將落入「只要對比文件中有公開所述區別特徵，即能提供解決所述技術問題的啟示」的困境中。因此，在回覆審查意見或無效宣告時，應當重新檢視該發明實際解決的技術問題是否是基於「該區別特徵與其他技術特徵之間在功能上相互支持、存在相互作用關係，整體考慮該區別特徵於要求保護之發明中所產生的技術效果」的基礎上並適當地歸納和概括所確定的。若能準確定義出與所述技術效果相匹配的實際解決的技術問題，有時即能從本步驟開展反駁意見，藉由擬出更適切的技术問題以掌握命題的主導權，猶如站穩論述的磐石，起到承上啟下的關鍵作用。

資料來源：

1. 國際趨勢，台一雙週電子報，2020 年 1 月，237 期，3 頁。
2. 創造性評判中如何把握實際解決的技術問題的“度”。
(<https://kknews.cc/zh-sg/news/2y3932e.html>)。
3. (2019)最高法知行終第 32 號判決。