

创造性——为中国创造辩护

Speaking in Advocacy of Chinese Creatures

作者：王睿 温玉珍 肖丽芬

摘要

创造性标准是提高专利授权质量的必要保障。如要切实的实现创造性标准，必须确立审查员的自由裁量权。作为发明人，必须正视由于审查员自由裁量的所带来的申请风险。这要求发明人不仅在实业中积极把其所要保护的发明创造的价值实现出来，而且要在专利申请过程中，把这种价值明确的表达出来。专利申请的过程也是一个献宝的过程。中国需要在专利制度层面，尤其是在创造性评价方面，形成自己的专业观点和意见，以谋求中国产业长远发展的最大利益。

一、创造性标准和审查员的自由裁量

我国在实践领域，采用“三步法”来判断要求保护的发明创造的创造性，以确定该发明创造是否值得获得专利的保护。“三步法”是一个精巧而又专业的工具，希望通过精确而又细节化的过程，进而获得一个对创造性基本确定的判断。

但是，“创造性是一种社会意义上的概念，而不是简单地对与错的逻辑概念。正因为如此，目前国际上还没有找出一种方式（例如开发出一种计算机程序），能够代替人来判断发明的创造性。”【注 1】

因此，“三步法”中必然包含个人主观因素左右的内核，以致采用“三步法”进行创造性判断并不是一个逻辑推理的过程，而更是一个价值判断的过程。笔者认为，这个个人主观因素左右的内核主要部分是，如果不是全部的话，如何确定发明实际解决的技术问题。采用“三步法”来判断创造性的关键在于，判断要求保护的发明创造是否解决了一个现有技术中从来没有解决过的技术问题。

对此，《审查指南（2010）》中明确要求：“在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题”【注 2】。从该条文的字面来看，这赋予了审查员在实审过程中自行确定该发明所要解决的技术问题的权力，尽管条文中明确要求的审查员应当“客观分析”，但是不同的审查员在面对相同的要求保护的发明创造，

以及相同的对比文件的时候，其在确定“所要解决的技术问题”的时候，却往往会有不同的结果。

例如，“一项潜艇副翼的发明，现有技术中潜艇在潜入水中时是靠自重和水对它产生的浮力相平衡停留在任意点上，上升时靠操纵水平舱产生浮力，而飞机在航行中完全是靠主翼产生的浮力浮在空中，发明借鉴了飞机中的技术手段，将飞机的主翼用于潜艇，使潜艇在起副翼作用的可动板作用下产生升浮力或沉降力，从而极大地改善了潜艇的升降性能。由于将空中技术运用到水中需克服许多技术上的困难，且该发明取得了极好的效果，所以该发明具备创造性。”【注3】

显然，《审查指南（2010）》认为，潜艇副翼的发明所要解决的技术问题，是在飞机主翼的技术方案中根本没有解决的，这样才能认定该发明具有创造性。

但是，如果审查员认为，潜艇的起副翼作用的可动板所要解决的技术问题是：利用可动板两侧的流体的流速差进而产生压力差，这样，他就能够认为飞机的技术手段给潜艇的可动板的发明创造提供了技术启示，进而可以认为这个发明创造是显而易见的，不具有创造性。

审查员的上述观点，也应该是“客观分析并确定发明实际解决的技术问题”。这样，不同的审查员个体，分别进行“客观分析并确定发明实际解决的技术问题”，一定会出现不同的结果。这是审查员的自由裁量权。因此，自由裁量权会受到审查员的主观因素的影响和制约，不是对于每一个申请人的每一件发明创造申请而言，这是一种确实存在的客观风险。

但是，为了提高授权专利的质量，必须充分尊重审查员的自由裁量权。

《中国专利法详解》中详细记载了美国专利制度最近出现的问题，以及美国司法制度对这些问题所作出的回应。面对“授予的专利过多、过滥”的问题，2007年4月30日，美国联邦最高法院对 *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.* 一案作出终审判决。【注4】

笔者认为，此判决在很大程度上，是通过确定了美国审查员的自由裁量权，来提高授权专利的质量。

美国判断创造性的方式是“TSM 判断准则”。而在之前，在美国审查中，如要驳斥一件发明创造不具有创造性，则其所使用的对比文件中必须明确记载有相关的教导、启示或者动机，而这种教导、启示或者动机，往往就是发明实际解决的技术问题。

对此，美国联邦最高法院的判决强调指出：“创造性的判断不能局限于表达教导、启示或者动机的文字的字面含义，也不能过分强调已公开文献和授权专利的字面内容的重要性。”【注5】显然，美国联邦最高法院已经意识到了过分强调教导、启示或者动机的客观性，将会对专利权利的稳定性产生非常大的负面影响。

笔者也认为，在判断创造性的时候，一旦要求对比文件中必须明确记载有相关的教导、启示或者动机的话，其实就是在要求多篇文件相互结合的客观证据。如果多篇文件相互结合的客观证据存在的话，这些文件其实可以看成是一个超链接文本的不同部分，而它们相互结合的客观证据就是超链接，这样这些文件本身就是仅仅只是一个超文本而已。这样，创造性问题就蜕变成为了新颖性问题。

毫无疑问，不再仅仅苛求于“表达教导、启示或者动机的文字的字面含义”和“已公开文献和授权专利的字面内容”，则必须赋予审查员相应的自由裁量权。审查员必须凭借自己的专业判断，来发现对比文件中的言外之意，以确定相应的教导、启示或者动机。

一方面，虽然在判决的字面上，仍然给传统的“TSM 判断准则”保留了面子，但是已经把专利性的证明责任加于了申请者。**【注 6】**另一方面，这个判决并没有明说审查员的自由裁量权，而是采用一种较为曲折的表述方式来为审查员赋权，这就是对“本领域一般技术人员”进行重新定义。

Kennedy 法官说道：“本领域一般技术人员应当是一个具有一般创造力的人，而不是一个机器。” **【注 7】**

虽然，各国的官方定义都明确表示“本领域一般技术人员”是一个虚构的人。设置这样一个虚构人的目的，主要就是为了统一审查标准。**【注 8】**但是，一旦这种想用虚构的人来规范活生生的人，其结果必然是，这个虚构的人必然会“活”起来。

所以，对于每一个知识产权实务工作者来说，“本领域一般技术人员”绝不是一个虚构的概念，它在不同的场合代表了不同角色的活生生的人。在专利审查阶段，“本领域一般技术人员”其实就是审查员。

Kennedy 法官的话，不仅从侧面承认了这种虚构的人是活的，而且还进一步给审查员赋予了“创造力”，其实也就是自由裁量权。这样，专利授权的过程，就不是权利人与审查员玩文字躲猫猫游戏的过程，而是审查员运用自己的专业知识进行自由裁量，并进行相应的价值判断的过程。

二、创造性的客观基础

有种观点是，一旦把所要保护的发明创造的每一个技术特征都孤立起来看的话，是无论如何都不能发现有任何创造性的，必须把这个发明创造看成一个整体。

“权利要求也是一个由技术特征组成的有机体，在整体目的的统摄下，每一个技术特征都与其他特征互为手段，互为目的。这样，就能实现所谓“一加一大于二的效果”。”**【注 9】**

所谓的“整体目的”其实就是要求保护的发明创造所要解决的技术问题。在

产业中，这种“整体目的”，就是要获得某种新的商业优势，或者是某种商业企图，但是这些商业优势或者是企图，必须通过产业的方式来实现。任何产业上的实现，都必须是现实和逻辑相统一的，也就是说，符合相应的自然规律。因此，任何可以产业实现的“整体目的”，就可以被识别成其所要解决的技术问题。

这样，创造性的基础，应该就是发明人在产业上谋求新优势的一种企图和动机。首先，发明人必须自己创造出一个方案，他要能感到这种方案是有价值的；其次，这种价值不是敝帚自珍，而是能在产业中实现，造福于社会。

以前，笔者参加一个美国专利的培训。台上的老师如同宣布圣经般的说到以下事项：在专利撰写中，不要写出所要解决的技术问题，尽量不要写出技术效果，就算是写技术方案，也不要写出主语。四边的学习者都安静的、如饥似渴的记下老师说的每一句话，而我当时不知为什么在纸上写下了以下的文字：

“茫茫草原上聚集了几只野狗，野狗们在草原的不同地方拉着狗屎。因为世界上没有完全相同的两个狗屎，所以每个狗屎对其占据的地盘获得了专利权。狗屎还通过等同原则散发着臭气，占据了草原上的空间。为了获得更大的空间，野狗们不得不拼命的拉屎，并相互交换着狗屎，以获得更大的空间。茫茫草原，最终将堆满狗屎。”

虽然上面的文字很有些不雅，笔者本着交流出自己最真实的想法的希望，还是如实的记录下来。随着技术的发展，技术手段的数量突飞猛进的增长着，而如果要对这些天量的技术手段进行组合的话，我们可以获得更大量的新的技术方案。但是，这些新的技术方案如果没有任何现实的企图，或者我们根本看不出它有任何现实的企图的话，那它的价值何在呢？

因此，就要求专利代理人在撰写专利文件的时候，不仅要清楚技术方案是什么，更重要的是，要弄清楚技术方案为什么，也就是技术方案的价值何在。

“当发明人一旦决定了要申请专利的时候，肯定对自己的所作所为本身就有价值判断了。发明人清楚他所作所为具体是什么，他明白他的作为将可能实现相应的目标，并获得相应的价值。这样，发明人所能提供的材料，本身就是围绕着这种目标来呈现。

当然，如在化学、生物等领域，很多发明创造都还要依靠经验摸索才能获得，甚至不少还是无心插柳的结果。但是，当发明人决定申请专利的时候，就算他不一定能清晰的表达出来，他也一定是感到了这个发明创造所能实现的目标的，并能够确信，自己的所作所为，与这个目标是相符的。”【注 10】

创造性的根源，在于人去改变现实世界的意图，并相信能够为现实世界创造新的价值。如果他这种意图要真的在产业中实现的话，不仅要符合自然规律，而且必须产生相应的价值。仅仅是技术上的实现，如果没有被人们认可的价值的話，这是不可能在产业中实现的。这是因为新的产品或者服务，不能产生被市场认可的价值，也就会被市场抛弃，进而无法在产业中真正的实现。

毫无疑问，创造性的客观基础，是在于发明创造具备了某种新的价值。因此，所谓整体的来衡量所要保护的发明创造的创造性的话，则必须把这种发明创造放在它的使用环境中，考察它要干什么，进而能够得到什么。

所以审查员评价创造性的时候，所进行的不是单纯的事实判断，而是一种价值判断。笔者同意价值的基础是自由的观点，并进而认为，如果不赋予审查员自由裁量的权力，是不可能产生任何有价值的价值判断的。

三、“献宝——鉴宝”模型

根据前文，发明人创造了某种新的价值，审查员对这种价值进行自由裁量，这似乎类似一个发明人向审查员献宝。这要求发明人在申请文件中，不仅要明确记载具体技术方案，还要尽量陈述出该技术方案的价值何在。

但是，在这个献宝过程中，就算所要保护的发明创造具有足够的价值，而且申请文件对相应的价值都有记载，这也起码存在以下两个风险：

风险 1：发明人在献宝的时候，并没有完全意识到其发明创造的全部价值，因此没有完全展示出其价值，致使审查员对此评价较低，进而进行驳斥；

风险 2：审查员由于个体的偏好，对此评价较低，进而进行驳斥。

如何正视这些风险呢？笔者认为，“和氏璧”的传说有助于我们理解这些风险。

楚人和氏得玉璞楚山中，奉而献之厉王。厉王使玉人相之。玉人曰：“石也。”王以和为诳，而刖其左足。及厉王薨，武王即位。和又奉其璞而献之武王。武王使玉人相之。又曰：“石也。”王又以和为诳，而刖其右足。武王薨，文王即位。和乃抱其璞而哭於楚山之下，三日三夜，泪尽而继之以血。王闻之，使人问其故，曰：“天下之刖者多矣，子奚哭之悲也？”和曰：“吾非悲刖也，悲夫宝玉而题之以石，贞士而名之以诳，此吾所以悲也。”王乃使玉人理其璞而得宝焉，遂命曰：“和氏之璧。”【注 11】

分别刖和氏左、右足的厉王和武王，他们真的做错了吗？或者说文王就比他的前两任英明吗？

如果我们以历史唯物主义的观点，审视就这个故事的话，我们是无法得出这样的结论的。就厉王和武王所获得的信息来看，他们作出相应的判断是合理的。厉王和武王分别邀请了专业人士对该石头进行了鉴定，该鉴定应该就是官方的意见，这样按当时的法律，和氏就犯了欺君之罪，他所受到的刑罚也是“罪刑相适应”的。而文王恰恰是基于和氏付出了惨重的代价，进而相信和氏璧具有价值，换句话说，文王的英明不是空中楼阁，而厉王和武王为其打下了基础。

而且，我们还可以看到，宝物价值的体现，需要一个时间过程；另外，和氏璧，固然其本身就是无价之宝，但是和氏在献宝过程中付出的惨重代价，为其更

加增加了价值。

这样，面对上述风险 1 和风险 2，发明人可以在其发明创造被驳回后提起复审和诉讼程序。这样，一方面延长时间过程，以期该发明创造在产业中应用以进一步体现其价值，来说服审查员；另一方面，由于发明人能够积极投入较大代价来主张其权利，从另一侧面也能体现出该发明创造的价值。因此，上述风险 1 和风险 2 是发明人在主张真正有价值的专利权的时候所必须承担的风险。

如果我们为上述风险 1 和风险 2 的直接来源是审查员的自由裁量权，进而想取消的审查员的自由裁量权，那就会走向“授予的专利过多、过滥”【注 12】的老路。

四、中国的立场

“我国的专利法关于创造性条件的表述方法在世界上可以说独树一帜。”【注 13】，中国专利法第 22 条第 3 款为，“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。”所谓“进步”本身就是一种价值判断。因此，在创造性问题上，我国的专利法给审查员在审查的过程中行使自由裁量权给予了最直接的法条支持。

横向对比美国专利制度和以德国为代表的欧洲专利制度，笔者认为，潮流看美国，体系看欧洲。作为技术上和法制上都后发的中国，应该这样才能确立起自己的地位呢？

作为知识产权的从业者，我们放宽历史的眼界，比较一下晚清时期中国和日本的发展过程，我们看到了如下事实：

事实 1、中国要学习西方，“洋务变法”。张之洞撰写《劝学篇》，提出“中学为体，西学为用”。

事实 2、日本也维新变法，学习西方，福泽谕吉撰写《劝学篇》，提出“人人独立，国家就能独立”。

事实 3、中国之后数十年，直到新中国成立，一直处于被列强欺侮的时代。

事实 4、日本迅速成为了列强之一，成为世界格局中不可忽视的一个强国。

从上面的比较中能够看出，不论是学习专业技术也还，还是法律制度也好，学习者首先必须是独立的，才能真正的学到其所期望的东西。我们必须学习欧美先进的知识产权制度，但是学习有以下层次：

层次 1、固守没有或者从来没有重视过知识产权的历史，不敢正视知识产权已经越来越成为人类创造价值的主要形式的世界潮流；

层次 2、仅仅简单的对欧美的案例、法规等文本进行简单的不假思索，甚至是不敢思索的顶礼膜拜；

层次 3、学习欧美的经验，符合自己惯常经验的就用，不符合自己惯常经验的就坚持自己的惯常经验；

层次 4、人人都独立，成为创造者，成为知识产权体系中不可缺少的一环。

比较其他后发国家的发展历史，我们也能发现，例如日、韩，从抄袭始，而它们知识产权制度真正确立，正是它们的企业产生了巨大的创造，它们意识到必须保护自己的创造的时候。这个时候，恰恰是它们自我意识觉醒的时候，同时也恰恰是它们真正的在世界产业链上获得自己真正的地位，并独立的时候。固然它们要为自己以前的行为付出相应的买单。但是看着这些巨额的买单，它们已经意识到了，这种付出是为了确立知识产权这种制度，来最终维护自己的利益。与之相对的，对知识产权给予过多批评并排斥的，多是那些本国产业缺乏创造力的国家。

所以，当我们要确立专利制度的时候，我国的产业界也必须觉醒，真正意识到自己不是仅仅在别人的指令下，纯粹按照别人意图工作的工具，而是活生生的人，具有自己独立的意识，有着与众不同的、自己的创造。如果我们的产业界普遍还没有这种意识的话，专利制度是无法确立的。

另外，笔者认为，专利制度是给予了后发者在技术上赶超的途径的。做一个比喻，专利系统是一个雪球：现有技术、用户的需求是满地的积雪，在不同的企业的合力下，产业的专利雪球滚动，把现实的需求、现有技术的雪卷积成自己的一部分，这样雪球逐渐增大，每个推动雪球的企业都在雪球上获得相应的一部分。但是由于专利是一个有时限的权利，相当于这个雪球的核心在不断的消融。

也许这种比喻不见得很恰当，但是很能说明为什么日、韩在二十年前是专利纠纷的挨打者，而现在却已经是打人者了。例如，美国 337 调查的发动者也越来越多是来自于日、韩的企业。如果法治健全、保护到位，企业是有持续去推雪球的驱动力的。尽管后发者一开始在技术上并不一定不处于核心，但是只要能够有自己独立的意图，并能够按照产业的规律，持续努力，就会成为技术上的核心。

在这个雪球模型里面，最重要的是，我国国人要有自己的独立的意图，并敢于去通过专利系统来确立自己所做出的不一样的创造。笔者认为，中国山寨现象的最大问题，不是山寨侵犯了别人的知识产权，而是在于山寨的过程中，没有意识到其本身也有发明创造，却由于妄自菲薄，忽视了自己的创造，而使得自己永远处于产业的最末端。

所以，作为知识产权的专业人员，我们必须向我们的产业界大声疾呼，唤醒它们的自我意识，要让它们觉醒到自己是具有创造能力的。

我们也要看到，专利制度给后发者提出了较高的门槛，这提高了我国产业学习和赶超的代价。但是，如果我们能够发现外国专利制度在专业上的某些缺陷，进而采用专业的方式，针对这些缺陷获得自己的专业意见，并在专业实践中不断积累运用这些专业意见的经验的话，我们就是在为中国产业的进步提供强有力的支持。

例如，在上述的“献宝——鉴宝”模型中，所要保护的技术方案的价值的证

明责任在于发明人本身，如果真的按照上文所提到的美国专利的培训老师的说法，美国专利文件如是撰写的话，则以文本本身来说，任何申请都是无价值的。这样在制度上，就提高了进入中国的美国专利文件的授权成本，也为我国的产业发展争取了更多的时间，较大程度上降低了的追赶的成本。

结语

对于一名中国的专利代理人来说，创造性的问题的根在于，唤醒中国企业的创造意识，并为中国创造辩护。限于篇幅，本文对创造性的问题只是做了粗浅的分析，甚至只是仅仅提出了一些个人观点而已，笔者怀着感激的心情期待着各方面的指正，甚至是批评。

注释：

注 1：转引自：尹新天著，《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011 年 3 月第一版，P266；

注 2：《审查指南（2010）》，知识产权出版社，2010 年 1 月第一版，P118；

注 3：《审查指南（2010）》，知识产权出版社，2010 年 1 月第一版，P122-123；

注 4：参见：尹新天著，《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011 年 3 月第一版，P269-276；

注 5：转引自：尹新天著，《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011 年 3 月第一版，P274；

注 6：参见，Joshua D. Sarnoff 著：《Bilcare 案件，KSR 案件，专利法中的有效性推定，初步救济和显而易见性》，刊于《专利法研究（2007）》；

注 7：转引自：http://en.wikipedia.org/wiki/KSR_v._Teleflex

注 8：转引自：汤宗舜著，《专利法解说》，知识产权出版社，2008 年 8 月第二版，P151；

注 9：转引自：王睿著，《归纳，还是演绎？——浅析专利文件撰写的思路》，载于《2010 年中华全国专利代理人协会首届知识产权论坛论文选编集》；

注 10：转引自：王睿著，《归纳，还是演绎？——浅析专利文件撰写的思路》，载于《2010 年中华全国专利代理人协会首届知识产权论坛论文选编集》；

注 11：转引自：《韩非子·和氏第十三》；

注 12：转引自：尹新天著，《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011 年 3 月第一版，P269；

注 13：转引自：尹新天著，《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011 年 3 月第一版，P262。