

评价创造性时“整体考虑”发明和现有技术

(

)

摘要：根据 2008 年修订的《中华人民共和国专利法》，授予专利权的发明应当具有创造性，评价发明的创造性的重要因素是判断发明相对于最接近的现有技术是否具有区别技术特征并且相对于现有技术是否显而易见。这种分析判断实际是一种事后分析判断，因此必须避免片面、割裂地理解发明以及现有技术从而低估发明人在申请日以前进行的发明创造，必须整体地考虑发明以及现有技术，才能得到客观公正的结论，保护并促进发明创造。

关键字：创造性、区别特征、显而易见性、整体考虑

一、引言

《专利法》第二十二条规定了“授予专利权的发明应当具有创造性”、“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”以及“本法所称现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”。通常，判断发明相对于现有技术是否具有突出的实质性特点，即是否显而易见是评价发明的创造性时首先被考虑的因素。《审查指南》第二部分第四章第 3·2·1·1 节对此提出了相应的判断方法，即所谓“三步法”：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域普通技术人员来说是否显而易见。

二、整体考虑发明

在实践中，笔者发现一些审查员和代理人在确定发明的区别特征的“第二步”中习惯采用以下方式：首先将权利要求的技术方案分割成分离的技术特征，然后判断各个特征是否被最接近的现有技术公开，未公开的特征构成区别特征。这种方式初看起来没有什么问题，在操作上也比较简单、直观。但是，采用这种方式分析得到的区别特征真的客观反映了发明与最接近的现有技术的区别了么？笔者认为并不尽然。笔者认为，在通过上述方式确定区别特征之后，需要回头整体地考虑发明，并在上述方式的基础上整体地确定区别特征。对此，笔者将举例进行说明。

第 14900 号《无效宣告请求审查决定书》涉及这样一个发明“一种灯用装饰性玻璃件，包括紧固机构（2），形成为一个单独的本体以及允许直接地与一

个灯座（ ）连接，其特征在于，上述的紧固机构（2）包括一个螺纹（2），形成在该玻璃件（7）的一个表面部分（7）的内侧面，所述灯用装饰性玻璃件包括一种硼硅酸盐，从而允许希望的加工”。

请求人提交的证据 1 公开了一球形灯罩 3（相当于灯用装饰件），连接有连接腹板 11（相当于紧固机构），连接腹板 11 上的内螺纹 10（相当于一个内螺纹，形成在灯用装饰件的内侧面）与灯座的外螺纹 9 配合。

按照上面的简单判断方式，请求人认为：上述技术方案与作为最接近的现有技术的对比文件 1 的区别特征为：·灯用装饰件为玻璃；·紧固机构是装饰件的一体部分；·玻璃为硼硅酸盐。因此，上述区别特征仅仅涉及装饰件材料的选择以及紧固机构与装饰件的连接关系。而采用玻璃作为灯用装饰件材料以及硼硅酸盐玻璃材料均是本领域公知常识，紧固机构与灯罩形成一体还是各为单独部件但相互连接也是本领域常见技术手段，因此上述发明相对于对比文件 1 是显而易见的，不具有创造性。

请求人的上述分析推理初看并无不妥。然而，在整体上考虑发明之后就会发现并非如此。

实际上，上述发明非常简单，其涉及一种一体的玻璃灯罩（灯用装饰性玻璃件），玻璃灯罩颈部（一体的紧固机构）内侧面上形成有内螺纹，用于直接拧在灯座上，采用硼硅酸盐玻璃能够容易地在玻璃灯罩上形成内螺纹。

因此，在整体考虑发明之后，可以看出，上述发明与对比文件 1 的整体区别为：·在玻璃灯罩颈部上形成内螺纹；·采用硼硅酸盐玻璃易于加工。因此，上述区别特征解决的实际技术问题并不是按照请求人的上述方式分析得出的选择玻璃作为灯罩材料并将紧固机构形成为灯罩一体部分，而是克服常规认为难以在玻璃灯罩上直接加工内螺纹的技术偏见，从而生产一种结构简单并可直接配合于灯座的玻璃灯罩。因此，上述技术方案克服了现有技术的技术偏见，产生了有益技术效果，具有创造性。

可见，当整体考虑发明时会得到完全不同的结论，并且能够客观公正地评价发明点。

复审委在第 14900 号《无效宣告请求审查决定书》中采用了与笔者相同的观点，认可上述发明相对于对比文件 1 的创造性。

三、整体考虑现有技术

在确定“技术启示”的第三步中,《审查指南》规定,“要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示……,这种启示会使本领域的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”。

在实践中,一些审查员与代理人持有这样一种观点:只要在现有技术中公开了区别特征就是给出了将这一区别特征应用于最接近的现有技术的技术启示,从而本领域的技术人员能够将这些现有技术结合在一起得到相关发明的技术方案。笔者认为,这种判断方式仅仅是对现有技术所公开的特征的简单叠加,没有考虑现有技术的整体公开,未遵守《审查指南》中提到的“整体上”考虑现有技术的规定。笔者同样将举例对此进行说明。

权利要求 1 涉及“一种与相关超声波传感器一起使用的气弹簧组件,该超声波传感器能够发射和接收相关超声波,所述气弹簧组件包括……支撑在所述弹簧室内的反射器,所述反射器包括:第一端面;第二端面,该第二端面与所述第一端面隔开使得一中心轴线在所述第一端面和所述第二端面之间延伸;第一反射面,该第一反射面以第一夹角从所述第一端面附近延伸;第二反射面,该第二反射面以第二夹角从所述第一反射面附近延伸;第一反射面和第二反射面中的任一个或两者包括相对于所述中心轴线均匀隔开的多个小平面…”。

在审查过程中,审查员检索到对比文件 1,认为对比文件 1 的第 3、4 栏公开了一种用于在车辆的气弹簧内进行无接触距离测量的装置,并公开了其中的一种反射器部件,该反射器部件具有间隔的第一端面和第二端面并限定凸形反射表面。审查员认为在对比文件 1 公开的凸形反射表面的基础上,本领域普通技术人员能够容易想到通过将对比文件 1 的凸形反射面简化成三个彼此成角度的反射平面而获得权利要求 1 的上述构造。

如果仅阅读审查员引用的对比文件 1 的上述部分,审查员关于“技术启示”的认定似乎成立。

然而,在阅读了对比文件 1 全文后,笔者发现,对比文件 1 第 1 栏第 51-62 却教导了轴偏离的反射器表面存在一些不利情形,并强调了对比文件 1 的目的正是克服这些不利情形。也就是说,上述权利要求 1 采用的轴偏离的多个小反射面的方案与对比文件 1 的教导是背离的。由于本领域的技术人员是不具有创造能力的人,因此在对比文件 1 的上述教导下,其显然没有任何动机想到将对比文件 1 的技术方案修改成与其教导相背离的一种技术方案,因此上述权利要求 1 相对于

对比文件 7 不是显而易见的，具有创造性。

可见，整体阅读并理解现有技术对于客观公正评价发明的创造性也非常重要，必须避免通过简单叠加或拼凑特征的方式来评价发明的创造性。

当然，还存在其它情况也需要特别地整体考虑现有技术，笔者在这里不再一一举例说明。

四、结论

由于在判断或评价发明的创造性时，我们已经阅读了申请文件，实际属于一种事后分析评价，因此必须避免片面、割裂地理解发明以及现有技术从而低估发明人在申请日之前进行的发明创造，必须整体地考虑发明以及现有技术，才能得到客观公正的结论，保护并促进发明创造。

作者：柳爱国

单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

职务：代理人

电话：010-66046465

- : - . .

参考文献：

1、《审查指南》，2010 年 3 月第 1 版，第 170-174 页、第 546 页；

2、第 14900 号《无效宣告请求审查决定书》