说明书充分公开与创造性劳动

SUFFICIENT DISCLOSURE OR DESCRIPTION AND CREATIVE WORK

作者：张旭东　　郭文琴

【摘要】现有《审查指南》已经删除但是在复审委员会的决定和法院的判决中仍不时出现“创造性劳动”这一表述，本文通过对相关案例和法条进行分析讨论，并且和创造性的规定进行比较，对如何理解和把握“创造性劳动”这一概念对说明书充分公开的影响提供了参考。

【关键词】充分公开　能够实现　创造性劳动　审查指南

一、问题的提出

《专利法》第二十六条第三款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

《审查指南》第二部分第二章对能够实现的解释是：所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。在2006年之前版本的《审查指南》中还有所属技术领域的技术人员“不需要创造性的劳动”就能够再现该发明或者实用新型的描述。之所以在后来的《审查指南》删除了这样的表述是因为《审查指南》第二部分第四章对“所属技术领域的技术人员”的定义规定了所属领域技术人员不具有创造力。因为“所属领域技术人员在不需要创造性劳动的情况下，就能够再现该发明或者实用新型”与‘所属领域技术人员’概念中‘不具有创造力’矛盾。这样的修改只是表述上的变化，实质含义并没有改变，在判断说明书公开是否充分时，仍应该判断所属领域技术人员是否能够按照说明书公开的内容就实现其技术方案，也就是仍需要判断怎样的技术方案不需要创造力能够实施。而且在其它法律条文，例如《最高法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，仍然沿用“创造性劳动”这一概念，所以“创造性劳动”这样的表述仍不时出现在复审委员会的决定和法院的判决中，同时各个版本的《审查指南》中从未对“创造性劳动”有过明确的定义，对理解和把握这一概念并且应对决定或者判决中“不需要创造性的劳动就能够再

现”造成了困扰。

二、案例分析

案例 1：

某案的驳回决定认为没有给出维生素、氨基酸、微量元素三者之间的比例关系，本领域技术人员在投料时由于无法得知上述三种原料的比例，不能够重复再现性地实施本申请的技术方案，所以不符合专利法第二十六条第三款的规定。请求人认为，维生素、氨基酸、微量元素之间的用量没有严格的比例关系，只要三者的总量符合说明书的要求，即可制备出本发明的产品。因此争议问题的焦点在于，根据说明书中给出的改进后的一般型核酸复合剂的配方，能否不需要创造性劳动将改进后的一般型核酸复合剂配制出来。

说明书中所述的一般型核酸复合剂的配方为：发酵花粉 20－48％，核酸 20－45％，其余为维生素、氨基酸、微量元素及部分未发酵花粉；根据本发明说明书描述的改进后的一般型核酸复合剂的配方为：发酵花粉 20－48％，核酸比 20－45％多 10－40％，维生素、氨基酸、微量元素及部分未发酵花粉总量 10－45％。

按上述配方配制改进后的一般型核酸复合剂，复审委审查员认为所属领域的技术人员一般首先确定发酵花粉和核酸的用量，在此基础上，在总量 10－45％范围内分配维生素、氨基酸、微量元素及部分未发酵花粉的用量；说明书没有限定维生素、氨基酸、微量元素及部分未发酵花粉之间的比例关系，应当理解为所属领域技术人员可以依照现有技术知识自由选择它们之间的加入关系。因此，所属领域的技术人员基于通常的理解，在面对如何确定维生素、氨基酸、微量元素及部分未发酵花粉的投料比例时，根本无需付出创造性的劳动，就可以将改进后的一般型核酸复合剂配制出来，进而也能够制备出本申请要求保护的人参黄芪型核酸复合剂。所以，本申请说明书中没有具体限定维生素、氨基酸、微量元素以及部分未发酵花粉之间的用量关系，不会导致所属领域的技术人员无法实现本发明，本申请符合专利法第二十六条第三款的规定。

［分析］

通过此案可以看出：和本案实审的审查员不同，在这里复审的审查员在所属领域技术人员所掌握的现有技术的角度进行了一系列的推理：首先确定根据说明

书确定主要成分的含量，然后再推理出可以在一个范围内分配维生素、氨基酸、微量元素的含量；由于说明书没有限定维生素、氨基酸、微量元素的比例，得出所属领域技术人员可以依照现有技术自由选择他们的加入关系，于是本领域技术人员就根据说明书获得了该复合剂的配方，从而无需创造性劳动就可以理解和再现该技术方案。复审委员会认为这种推理对于所属领域技术人员来说不需要创造性劳动。

也就是说，说明书中的特征不是完成发明技术方案所必须，则所属领域技术人员基于通常的理解确定组分的比例时，可以依照现有技术在限定的总量的范围内通过分析、推理自由选择其比例关系从而实施发明的技术方案，这对所述领域的技术人员而言，不会导致无法实施其技术方案。则认为不需要创造性劳动而且这样的公开符合专利法第二十六条第三款的规定。

案例 2：

某案中由多个组分组成的万能胶组合物其中一个必要成分的表述不清楚，根据本发明说明书公开的技术方案的内容不能得到该组分，尽管本申请说明书中给出了由中间体和其它成分组合制备万能胶组合物的技术手段，但是，由于中间体是一个概括了多种领域的多种化合物的上位概念，所属技术领域的技术人员很难预见到各种领域的中间体都能够应用于本申请的技术方案，也就是说，按照说明书记载的内容，需要选择一种具体的适用于万能胶组合物的中间体化合物，来再现本申请的万能胶组合物。实审和复审的审查员都认为这种选择需要花费创造性劳动。

[分析]

说明书中使用了概括了多领域多种化合物的上位概念，所述技术领域等技术人员很难预见到这个上位概念包括的每一种化合物都适用于该申请的技术方案，也就是说，按照说明书的记载在该上位概念中选择一种具体的适用的化合物应用到该技术方案中，需要花费创造性劳动。在这里因为上位概念涉及的化合物种类很多，本领域技术人员无法通过推理、分析或者少量的试验就能获得例如本申请中为一种适用于万能胶组合物的中间体，即不能从说明书和申请人提供的现有技术中推导出就是本发明中应用的中间体乙酸乙酯。

反之，若说明书没有公开具体需要的物质种类，而本领域技术人员可以为解

决技术问题而在上位概念包括的化合物中自行选择，则认为这种不需要付出创造性劳动即可以完成该技术方案，则满足充分公开的规定。同时也可以看出这种按照说明书的描述，从现有技术中选用符合该技术方案要求的特征而进行的自由的选择不属于创造性的劳动。

案例 3：

在某案的审查中复审委员会认为本领域技术人员在对比文件 1 基础上用对比文件 2 中的下锭线股走线机构替换对比文件 1 中的下锭线股走线机构以解决在对比文件 1 实施过程中所出现的问题，而得到本权利要求的技术方案，对于本领域技术人员是不用付出创造性劳动就能够想到的；而北京高院认为对比文件 2 与本专利的下锭线股走线机构中的各个部件虽然实现的功能相同，但是具体结构及连接方式差异明显，本领域普通技术人员在对比文件 1 的基础上用对比文件 2 中披露的下锭线股走线机构替换对比文件 1 中下锭线股走线机构从而得到本专利权利要求 1 的技术方案，需要付出创造性劳动。

[分析]

下锭线股走线机构是本领域通常采用的引导编织线的设计，不论其中采用怎样的具体结构，它们的功能都是相同的，并且既然已经是现有技术就都是所属领域技术人员所知晓，但是它们之间结构的差异仍然使它们的替换需要付出创造性的劳动。

三、和相关法条的比较

案例 3 涉及到了创造性的内容，《审查指南》第二部分第四章有关突出的实质性特点时规定：发明有突出的实质性特点，是指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说，是非显而易见的。如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、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。

《审查指南》第二部分第四章在论述注意创立发明的途径时还指出，不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰险，还是唾手而得，都不应当影响对该发明创造性的评价。绝大多数发明是发明者创造性劳动的结晶，是长期科学研究或者生产实践的总结。但是，也有一部分发明是偶然做出的。例如，公知的汽车轮胎具有很好的强度和耐磨性能，它曾经是由于一名工匠在准备黑色橡胶配料时，把决

定加入3%的碳黑错用为30%而造成的。事实证明，加入30%碳黑生产出来的橡胶具有原先不曾预料到的高强度和耐磨性能，尽管它是由于操作者偶然的疏忽而造成的，但不影响该发明具备创造性。

“创造性劳动”这一概念与“所属领域技术人员”的定义市分不开的，《审查指南》第二部分第四章规定：所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验的手段和能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

从上述规定中可以看出《审查指南》对创造性劳动这一措词却没有明确的定义，对创造能力也没有解释，但是也可以看出发明创造是发明者创造性劳动的结晶，创造性劳动正是专利保护的客体，权利要求的技术方案若没有记载发明人的创造性劳动则不具有专利法规定的创造性，同时说明书对该技术方案的公开应该是充分的，也就是让发明人的创造性劳动得以实现，在实施该技术方案时不需要进行额外的创造性劳动。在不需要代替发明人进行其中的部分创造性劳动就能够实现发明创造的技术方案是说明书充分公开的条件。因此可以说，专利法第二十六条第三款就是为了不花费所属领域普通技术人员的创造性劳动即可实现发明人的创造性劳动。

《审查指南》和前述的决定或者判决中在涉及《专利法》第二十六条第三款和《专利法》第二十二条第三款使用创造性劳动这一表述时并没有区分其不同，但是首先前者指的是所属领域技术人员实施该技术方案的情况，后者指的是申请文件中描述的发明人的创造性劳动；其次前者表示的是实现发明的技术方案是不是需要花费申请文件记载的技术内容之外的其他的创造性劳动，而后者则表示申请文件中记载的技术方案中的创造性劳动；前者的判断目前没有明确的标准，而后者则明确是相对于现有技术而言要具有突出的实质性特点和显著进步。

通过对上述案例的讨论结合对创造性的实质性特点的理解，我们至少可以知道在实现发明的技术方案时通过逻辑分析、推理、有限的试验来实现不需要创造

性的劳动，反之在结合现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的试验仍不能实现发明的技术方案，则实施这个技术方案的过程也达到了《审查指南》对具有实质性特点的要求，也就是说实施这个技术方案的过程也是非显而易见的，从而可以知道实施该技术方案甚至需要另一个非显而易见的发明创造的技术内容，所以如果实施这个技术方案当然还需要创造性的劳动，可见说明书对该技术方案的公开也就不充分。

作者：

姓名	工作单位	职务	联系电话	电子邮箱
张旭东	专利局材料审查部	审查员	62084963	zhangxudong@sipo.gov.cn
郭文琴	贸促会专利商标事务所	代理人	18611830209	guofirst@163.com