



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, P.R.C.

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，禁止作为商业用途。
- 二、任何单位和个人未经授权不得转载。
- 三、在交流使用过程中，不得擅自篡改课件内容。
- 四、课件中涉及的观点不代表我局立场。
- 五、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 六、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



中欧创造性审查对比分析



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

报告人：封志强
审协北京中心化学部

I. 欧专局创造性审查理论的发展

审查指南

2019版

增加了生物领域的创造性评判标准--合理的成功预期，“合理的成功预期”与“期望成功”不同

2015-18版

①对混合型权利要求的审查；②举证；③最有希望跳板

2013-14版

①非技术特征与创造性的关系；②多个等效的起点；③“进一步完善“问题解决法”；④计算机程序和生物领域的创造性判定

2007-12版

①本领域技术人员定义—熟练的从业者；②进一步完善“问题解决法”的判断原则；③辅助性考量因素；④非技术特征的考量

2005版

对选择发明进行了定义，对其判断原则进行了详细的阐述

2003版

①优先权无效时的审查；②“最接近的现有技术”的选择；③“Could-would approach”；④单行道，one-way street

2001版

①申请文件承认的已知技术；②整体考虑；③确定客观的技术问题时对技术效果的考量；④“本领域技术人员”—普通的从业者

II. 中国创造性审查理论的发展

93版

①确立了“所属技术领域的技术人员”的概念；②引入了“非显而易见”的概念；③“显著的进步”的概念；④化学领域对比实验的规定

01版

①明确了本领域技术人员的水平和能力；②首次引入“三步法”；③弱化“显著的进步”在创造性评判中的地位；④微生物、遗传领域审查规定

06版

①对三步法涉及的一些概念表述进行调整，强调了动机的重要性；②修改了有益的效果的判断标准；③修改了补交实验数据的规定

10版

①配合专利法修改进行了一些概念调整；②强调分析、推理应是“合乎逻辑的分析、推理”

17版

①明确了“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查”；②对于补交实验数据的审查应当以原始申请文件公开的内容作为基础

19版

①强调了根据区别特征在整个方案中所能达到的技术效果来确定技术问题；②强化了特征之间关系的考量；③公知常识的举证责任

III. 本领域技术人员概念



● 欧局审查指南

“本领域技术人员”被假定为技术领域的**熟练从业者**，具有平均知识和能力并且知道在相关日时本领域的公知常识。他还应该能够获知一切“现有技术”，**特别是检索报告中引用的文件**，并且拥有常规工作和实验的一般手段和能力。如果技术问题促使本领域技术人员在另一技术领域寻找解决方案，则**另一领域的专家 (specialist) 就是适合解决该问题的人**。技术人员受其技术领域的不断发展的影响。如果有动机，他可能会在邻近和通用技术领域或甚至在偏远的技术领域寻找建议。因此，评价该解决方案是否具有创造性必须基于**该专家**的知识和能力。有些情况下，将其认为是一组人如**研究或生产团队**要比认为是单个人更为合适。应该记住，用于**评价创造性和充分公开**的技术人员具有相同的技术水平。

● 中国审查指南

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手段的能力，**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。

● 人员构成：作为技术人员的一群人

T 26/98：如果技术问题促使技术人员从另一技术领域寻求解决方案，则**那个领域的专家**是能够解决该问题的人。因此，判断解决方案是否具有创造性必须基于**那个领域的专家**所具有的知识 and 能力。

可以认为某个团队由拥有不同领域专业知识的人员构成（T141/87或T99/89）。尤其是在某个特定领域的专家适合解决某部分问题，而其余部分的问题需要不同领域的其它专家解决的情况下（参见T986/96）。



为什么需要将本领域技术人员定义为一个团队？

T 424/90：在实际生活中，如果半导体专家的问题是关于为一种离子发生装置提供技术改进，他会咨询等离子体的专家。

T 164/92：电子领域中的某篇现有技术文件如果已经清楚表明所涉及的更多技术细节可在所附的程序列表中找到，则这个领域的技术人员可能就会去咨询一名计算机程序员，尤其是在他没有足够的编程相关知识的情况下。

T 147/02：隧道、防洪、大坝和水电设施的排水系统领域的技术人员，典型的是制定计划和监督建设工作的市政工程部门的工程师或建筑师，他们常常与其它领域专家在同一团队工作。

● 合适的本领域技术人员及其能力

本领域技术人员

T 422/93: 确定合适的技术人员的出发点是在现有技术公开的内容的基础上确定的要解决的技术问题。由于技术问题形成时不能预见到最终的解决方案，如果问题的解决方案所处的技术领域不同于提出技术问题时所站的技术领域，则所考虑的技术人员不应是解决方案所属的技术领域中合适的技术专家。

合适的技术人员应当是能提出技术问题的技术人员，而不是能够解决该技术问题的技术人员。

T 176/84: 审查创造性时如果相同或相似的问题出现在相邻领域或更宽泛的通用技术领域，且技术人员能够了解上述通用领域，则技术人员不仅会考虑申请的特定技术领域的现有技术，也会在上述相邻技术领域或通用技术领域中寻找启示。

T 195/84: 现有技术还应该包括与本申请技术问题的解决方案相关的非特定（通用）领域的现有技术。**应认定该非特定（通用）技术领域的普通技术问题的解决方案构成了普通技术知识的一部分，精通任何特定技术领域的技术人员会优先获得这些知识。**

IV. 现有技术的概念

EPC涉及新颖性的现有技术

EPC54.2: 现有技术应当认为包括在欧洲专利申请日以前, 依书面或者口头描述的方法, 依使用, 或者依任何其他方法, 公众可以得到的一切东西。

EPC54.3: 已经提交的欧洲专利申请的内容, 如果该申请的申请日是在EPC54.2条所述的日期以前, 并且该申请在该日或该日以后公布的, 应当认为包括在现有技术以内。

对应于我国的现有技术
+ 抵触申请

EPC涉及创造性的现有技术

EPC56: 如果现有技术还包括第54(3)条所称的文件, 这些文件在决定是否具有创造性时不应予以考虑。

审查指南: 现有技术应当是在**申请日以前**公众能够得知的技术内容。换句话说, 现有技术应当在申请日以前处于能够**为公众**获得的状态, 并包含有能够使公众从中得知**实质性技术知识**的内容。

●EPO审查指南：现有技术的充分公开

只有给出的信息足以使本领域技术人员于相关日，根据当时的本领域普通技术知识，**能够实施**公开主题教导的技术内容，**才能认定**该主题已为公众获知，从而构成EPC54.1规定的现有技术。

在使用在先文件中公开的主题评价本申请权利要求的新创时，该文件的公开必须达到本领域技术人员应用本领域普通技术知识**重复该文件的主题的程度**。主题不会仅因为它已经在现有技术中公开而**必然为公众所知**。

中国指南

公众从中得知**实质性技术知识**的内容

● 处理方式对比

EPO: 一篇文件通过命名或结构式的方式公开了一个化合物，并认为该化合物可以通过记载的方法制备。然而，该文件如果不能表明如何获得所述方法中采用的起始原料和/或试剂，并且，如果本领域技术人员**基于本领域普通技术知识也不能获得这些起始原料和/或试剂**，则没有构成充分公开，不能被认为属于现有技术。

中国: 审查指南关于化学领域发明专利申请审查的若干规定中认为，对比文件提到专利申请要求保护的化合物就推定该化合物不具备新颖性，虽然同时规定申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外，但将举证责任在申请人一方。

● 现有技术的证据形式

对于非官方语言的文件，如果申请人对相关性的异议且给出了理由，审查员如果认为需要坚持审查意见，则在下次通知书中应提供一份译文复印件。

T991/01：为了克服不熟悉的非官方语言文件引起的语言障碍，审查员依赖该文件的**机器翻译**也是合适的。该译文应该提交给申请人。T287/98：仅仅存在语法上的错误但对于理解内容没有影响的情况下不会阻碍其作为译文的资格。

如果一方当事人反对具体的机器翻译，则需要承担举证责任，以证明机器翻译的质量有缺陷，达不到被信赖的程度。

● EPO指南：现有技术文献存在错误的处理

1

可直接且清楚得出该错误和唯一可能的更正

处理方式：认定该公开包含更正

2

可直接且清楚得出该错误但更正方式不唯一

处理方式：包含错误的段落不纳入考量范围

3

不能直接清楚的发现已经发生的错误。

处理方式：以其字面表述为考量依据

● 现有技术概念中的公众


公众人数： T1829/06：即使**只有一名公众**可以获取信息，并且没有任何保密措施限制其使用或传播该信息，则该信息也认为是已向公众公开。 T1022/99：将物品出售给没有保密义务的单个客户，也会将该发明公之于众。

书面公开： 向非本领域技术人员公开也构成向公众公开。 T834/09：在公共图书馆接收文件和加盖收到日期戳的负责人毫无疑问属于公众成员，没有保密义务。在书面披露的情况下，工作人员是否是本领域技术人员是无关紧要的，因为书面公开的内容**即使不理解也可以自由地复制和分发**。

非书面公开： 针对**非本领域技术人员**的讲座等口头公开不构成向公众公开。 T809/95：公开披露与听众必须包括能够理解讲座的技术人员的条件有关，适用于口头披露。

● 公知常识的形式

T 766/91: 就其本质而言, 可以从许多来源推断出公知常识, **某些特定领域的公知常识并不依赖于在某一时间公开的特定文件的证明**。一些公知常识可以在基础手册, 专著, 百科全书, 教科书和参考书中找到。相关领域的有经验的人通常会掌握或至少知道这些知识, 至少在需要时, 他可以在书中查到它。这些书籍通常用作证明公知常识的参考文献。



技术信息并不是因为它已经在特定的教科书、参考书等中公开了才成为公知常识; 而是**因为它已经成为公知常识了, 所以才出现在这类书籍中**。也就是说, 此类出版物中记载的信息在出版之前的某一段时间内已经成为公知常识的一部分 (T671/94: 涉及申请日后的公知常识证据)。

● 中国的处理方式

(2013) 知行字第77号裁定：专利权利要求1涉及一种治疗乳腺增生性疾病的药物组合物，与最接近的现有技术的区别特征仅在于二者的剂型不同，由此导致制剂步骤（3）有所不同。再审申请人提供了反证7（药典）用于证明不同干燥方式对药物效果的影响。二审法院认为，反证7为药典，药典的属性表明其中载明的技术内容属于本领域的公知常识，即使**反证7的公开日（推定为2005年1月31日）晚于涉案专利申请日（2005年1月11日），也不能机械地认为药典中记载的技术内容不是公知常识。**

公知常识的载体

01

基础教科书、专著
中的参考文献

02

专利说明书

03

专业期刊

04

数据库

T 537/90: 虽然各文献本身并不是公知常识, 但是其表示在相当短的时间内, 报道某个特别活跃的技术领域中的会议和研究的**大量**专业出版物, 可以反映出这段时期内该领域的公知常识。

● 利用公知常识解读现有技术

T 786/00: 在评判新颖性时, 必须依据所用的技术文件公开日前可获得的公知常识来对技术文件进行解释。该日期之后才可获得的公知常识不能用于解释现有技术的文件。

T 233/90涉及一种磁记录介质, 权利要求1中包括技术特征“**在施加磁场下**在载体上形成磁性层”, 该案的争议焦点在于对比文件1是否公开了上述特征。经核实, 对比文件1并未明确提及直接在涂覆操作后施加磁场以定向所述颗粒, 只是提及以“**通常的方式**”制备。在对比文件1的优先权日之前的手册或百科全书证据表明, 磁带的制造过程包括涂覆载体, 且在涂覆后立即通过**定向磁场**引导使颗粒排列。综合考虑在此之前的技术情况, 也没有其他证据表明还存在相应的其他方式。因此, 对比文件1隐含公开了特征“磁性层在施加磁场时在载体上形成”。

● 来自于本申请记载的最接近现有技术

EPO审查指南：确定最接近现有技术时，应当考虑申请人在说明书和权利要求书中自认的已知技术。自认的已知技术应当认为是正确的，除非申请人声称有误。

T 211/06：权利要求1请求保护一种处理单元结构（1）以加载催化组分的方法。在其说明书背景技术部分记载了制备催化转化器的方法。审查部门以该背景技术所记载的技术内容作为发明的起点认为本申请不具备创造性。上诉人声明，背景技术中记载的方案属于催化剂制造商和汽车制造商之间的保密信息，在本申请的优先权日之前，这些内容处于不为公众所知的保密状态。据此，上诉委员会裁定：不适宜作为最接近现有技术。

● 中国处理方式

北京市第一中级人民法院的行政判决书（2004）一中行初字第523号：“相关法律并未规定背景技术记载的必须是申请日以前已经公开的现有技术。对背景技术的描述在很大程度上是基于专利权人的主观判断，故在背景技术没有给出引证文件的情况下，不能确认背景技术部分记载的技术方案已经处于能够为公众获得的状态，也不能仅仅因为专利权人将该技术记载在说明书背景技术部分即认定该技术为现有技术”

● 最接近现有技术的考虑因素（一）

一份现有技术并未提及本发明的技术问题或者未提及与可以从本发明专利说明书中衍生出的技术问题有关的其他技术问题



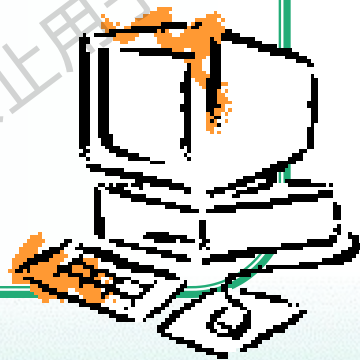
最接近现有技术

无论它与本发明拥有多少个共同的技术特征



● 最接近现有技术的考虑因素（二）

原则上，任何属于现有技术的文件均可以作为最接近的现有技术的候选。但是，在某些情况下，一些文件可能并非适合作为实际可行的出发点，因为该文件涉及的是**过时的技术**，且 / 或与众所周知的缺点有关，以至于本领域技术人员甚至不会考虑对该文件进行改进。



● 最接近现有技术的考虑因素（二）

T 1000/92：权利要求请求保护一种制备双酚的方法，其所要解决的技术问题是如何减少由于使用**酸性离子交换树脂**而产生的副产物环状二聚体，其采用的技术手段是分阶段的**添加硫醇助催化剂**并使用较低的反应温度。

对比文件1公开了在**无机酸催化剂**和**硫醇助催化剂**的存在下制备双酚的方法，且其所要解决的技术问题也是提供一种制备较少副产物的双酚的方法。

● 最接近现有技术的考虑因素（二）

上诉委员会观点：一份文件被选作最接近的现有技术的前提是本领域技术人员必须要有充分的理由将其选作进一步改进的起点。而对比文件1是在距本申请的优先权日约30年前公开的，其使用无机酸作为催化剂具有明显且广为人知的缺点（例如，对设备存在腐蚀，需从无机酸中去除和回收硫醇助催化剂、未反应的苯酚及酮等等），从而使得本领域技术人员不会试图将30多年前这一陈旧的方法选作进一步改进的起点。

类似案例还可参考T334/92

● 最接近现有技术的考虑因素（三）

如果现有技术文件所披露的内容仅为推测性评价，则这样的文件客观上不能作为通向请求保护的发明的现实可行的起点。

T 1764/09涉及一种适用于隐形眼镜或眼内透镜的变焦透镜，根据电润湿的物理现象，通过控制电极上的电压，改变其焦距。

对比文件1公开了一种适用于隐形眼镜或人工镜头的可变焦距镜片，其焦距可以随电变化。

解析：对比文件1并没有披露适用于隐形眼镜或眼内透镜的可变焦透镜是如何实现的具体技术手段，它不过是对未来存在的潜在可能性进行了推测，因此，对比文件1客观上不能作为通向请求保护的发明的切实可行的起点或最有希望的跳板。

● 整体考虑对比文件

判例法：在对任何文件进行解释以确定其真正含义从而确定其公开内容时，每一部分都必须结合整个文件的上下文进行解释，不能独立于文件的其他部分而单独解释其中某一部分。当孤立地或仅从字面上来看，对比文件中的内容存在不同理解时，应当整体考虑对比文件，**找出对比文件真正教导的内容**，综合考虑对比文件中载明的发明目的、技术效果等得出合理解释，该合理解释不能与发明目的相违背，也不能与本领域的公知常识相矛盾，**与之相悖的内容不构成现有技术公开的内容**。



● 整体考虑对比文件

T 312/94：涉及一种通过选择性蚀刻含硅材料层制造半导体器件的方法。其争议焦点在于：对比文件1 是否披露了使用溴化氢作为唯一活性蚀刻气体的等离子体。

对比文件1公开了一种硅蚀刻工艺，在表4“总气体流量”的示例中公开了HBr 10-75、SiF₄ 0-10、Cl₂ 0-15和O₂: 0-10。对比文件1发明内容部分、摘要以及权利要求中始终教导应使用活性气体混合物。

上诉委员会：对比文件1的表4必须结合对比文件1的其余部分来解释。在整体考虑对比文件1的基础上，SiF₄、Cl₂和O₂同时为零值的组合实际上并不属于对比文件1的技术教导的内容。

● 补充实验数据证明技术效果

EPO审查指南：可以基于申请人随后提交的新效果来确定技术问题，只要本领域技术人员能够识别出该效果，这些效果**被最初建议的技术问题所暗示**或者与**最初建议的技术问题相关联**（参见T184/82）。

示例：一项发明涉及一种具有特定活性的药物组合物。申请人提供了新证据表明请求保护的组合物在低毒性方面具有预料不到的技术效果。在这种情况下，在确定实际解决的技术问题时可以纳入毒性性能。这是因为**药物活性和毒性是相关的**，本领域技术人员总是将这两个方面关联在一起考量。不过如果要把毒性相关的技术问题或相关内容补入说明书则是不被允许的。

●我国对于补充实验数据的处理

审查指南：对于申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。

最高人民法院（2013）知行字第77号行政裁定书：作为公开换保护的专利制度，对专利权的保护应当与发明人相对于申请日前的现有技术所做出的技术贡献相称，其技术贡献应当充分公开，并记载在说明书中。未记载在说明书中的技术贡献不能作为要求获得专利权保护的基础。申请日提交的专利申请文件是确定专利申请能否得到授权的基础。对于专利权人在申请日之后提交技术文献，用于证明未在专利说明书中记载的技术内容，如该技术内容不属于专利申请日之前的公知常识，或不是用于证明本领域技术人员的知识水平与认知能力的，一般不应作为判断能否获得专利权的依据。

● 基于技术效果确定技术问题

01

通过对比确定声称的技术效果源自于区别技术特征

02

确定权利要求在整个范围内是否能够实现该效果

03

确定该效果是否与提交的申请文件中公开的要解决的技术问题相关。

● 确定技术问题需要考虑的原则



1

不能超越本领域技术人员的认识水平

2

充分考虑技术问题产生的可能性

3

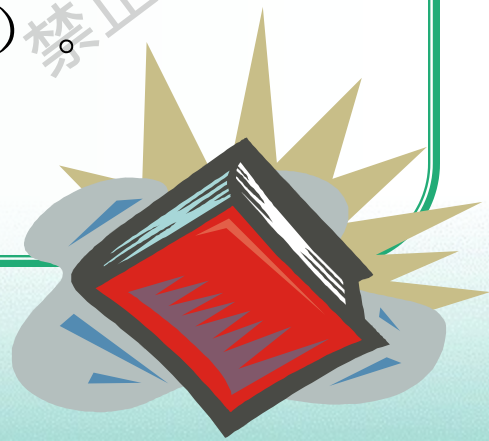
技术问题中不应包含技术手段

4

不能违反最接近现有技术的发明框架

●不能超越本领域技术人员的认识水平

判例法：在确定技术问题时，不允许利用仅在申请日或优先权日之后才能获得的知识。T268/89中，仅在优先权日或申请日之后，现有技术装置和方法的无效性才被认识到，在确定技术问题时，不能基于后发现的这种无效性来确定技术问题，尤其是该技术问题被引证用来支持创造性时（见T2/83，OJ1984，265）。创造性必须基于优先权日或申请日之前本领域技术人员的知识水平进行判断（另见T365/89）。



●充分考虑技术问题产生的可能性

如果最接近的现有技术并未提及要求保护的发明所提出的任何问题，却产生了**与最接近现有技术无关的技术问题**，即使该技术问题的解决方案相对于其他现有技术公开内容是显而易见的，委员会认为这样的逻辑推理过程存在致命的缺陷，因为如果没有**后见之明**，则无法从现有技术公开的内容中推导出相关的技术问题作为问题解决法的出发点，更无法推导出技术问题的解决方案。



●技术问题中不应包含技术手段

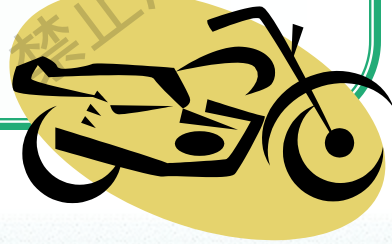
T229/85: 权利要求1要求保护一种蚀刻金属表面的工艺，通过含有硫酸或磷酸和过氧化氢的溶液将一种金属从电路板上移除，所述溶液被循环并再次用于蚀刻目的，其特征在于，将过氧化氢**以正好足够一次刻蚀操作的量**在刻蚀液施用时或之前直接加入到刻蚀液中，使得在蚀刻过程完成后刻蚀液中基本没有过氧化氢。

驳回决定: 相对于D1使用**稳定剂和高浓度过氧化氢**的技术方案，本申请实际解决的技术问题是**在不使用稳定剂的情况下防止过氧化氢的分解**。该解决方案，在D1的基础上，通过简单的推理即可得出

上诉委员会: 该技术问题的确定受到了本申请的技术信息的影响，包含了本发明提供的部分解决方案。不使用稳定剂的想法是本发明所教导的一个重要部分，体现在了本发明的解决方案中。如果在确定的技术问题中包含了本发明解决方案的一部分，那么评价创造性时，必然导致事后诸葛亮的行为。

●不能违反最接近现有技术的发明框架

本领域技术人员在知晓相关各类技术出发点所具有的优缺点的情况下可以有意识地进行选择，**选择具体的出发点后也就相应地限定了进一步改进的框架**，以后的改进也就限定在技术出发点所提供的技术框架内。



● 示例

T570/91：涉案的权利要求1要求保护一种**用于内燃机**的活塞。D1公开了一种**用于冰箱压缩机**的活塞。异议部门认为，技术人员可以立即从文件D1看出，通过将油环定位在活塞销孔的区域中，可减小活塞的压缩高度，因此不具有创造性。

上诉委员会认为，尽管一个熟练的技术人员可以自由地选择技术起点，但他会被选定的起点所约束。本领域技术人员决定从特定的压缩机活塞开始，进行进一步研发，研发结束后，正常的结果应该仍然是一个压缩机活塞而不是一个i.c.e.活塞。换言之，所选择的最接近的现有技术必须能够或至少潜在地能够获得与最终的发明相同的效果。否则，这样的技术起点不能以明显的方式将技术人员引向所要求的发明。



THANKS



国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途