

中欧专利理论和实践的比较研究之创造性

A Comparison of Chinese and European Patent System Concerning the Issue of Inventive Step

摘要

本文从一个在中国和欧洲都有实践经验的专利代理人的视角，从理论和实践上比较了中国专利局和欧洲专利局针对创造性判定的相同点和主要区别点。并得出结论：中欧对创造性判定的原则基本相同，但在具体细节和实践上有不小差异，而产生差异的根源在于对事后诸葛亮这一思维方式的理解和把握不同。

关键字

- 专利、创造性、中国、欧洲、比较

引言

创造性的判定是发明专利确权的核心问题，但又是最容易受人的主观意志影响的一个因素。各国在长期的专利实践过程中都希望能够找到一个相对统一、客观的标准来衡量一个发明是否有创造性。

据笔者所知，现在大多数国家对创造性的判定在原则上都基本相同。即，找到本发明与某一个现有技术的区别点，然后看其他现有技术是否公开或教导了上述区别点以及上述区别点与上述某一个现有技术的结合。虽然原则基本相同，但是各国对创造性的司法定义和实践把握在细节上都有所不同，从而导致对于同一发明的创造性的判定可能会出现不同的结果。

作为欧洲专利代理人，笔者在欧洲有多年欧洲专利公约的实践经验，对欧洲专利局创造性的判定有比较深刻的理解。而自从一年多前回到中国学习中国专利的理论与实践，笔者对中国专利局创造性的判定也有了比较深入的了解。中国专利制度在建立过程中受到欧洲的很大影响，其立法和实践都与欧洲有很多相似之处，其中就包括对创造性的判定。但是，经过了二十多年的发展，中国专利局在欧洲的基础上对创造性的判定进行了一些细节上的改变，从而使其在实践上又与欧洲有不少区别。

所以，笔者在此对中国和欧洲的创造性判定的理论和实践作一个比较研究，希望能够对需要同时涉及中国和欧洲专利事务的业界同仁带来一些帮助。

一、创造性的定义

中国和欧洲对于创造性的定义是基本相同的。

《欧洲专利公约》第56条规定：如果一个发明，与现有技术相比，**对于所属领域技术人员来说是非显而易见的**，那么此发明应该被认为有创造性。（具体英文原文见注脚¹）。

《中国专利法》第22条规定：“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**”。其中，“突出的实质性特点”和“显著的进步”好像是中国专利局自己创造的新词汇，其具体含义没有在专利法中给出，而是在审查指南中给出的。在中国《专利审查指南》第二部分第四章2.2节规定“发明有突出的实质性特点，是指对**所属技术领域的技术人员**来说，发明相对于现有技术是**非显而易见的**”，以及2.3节规定“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果”。

可见，中国和欧洲对于创造性的定义几乎是一样的，即，对**所属技术领域的技术人员**来说是**非显而易见的**。唯一的区别是欧洲的定义中没有提及“有益的技术效果”，但是在欧洲的审查过程中“有益的技术效果”也是要用到的。

二、创造性的判定

由上述分析可以看出，中欧的创造性定义都由两个要素构成，即“所属领域技术人员”和“非显而易见”。下面将主要对这两个要素分别进行论述。

1、所属领域技术人员

欧洲专利局《审查指南》第C部分第IV章11.3节对所属领域技术人员做出了如下定义：所属领域技术人员应被假设为在某一技术领域内的普通实践者（“ordinary practitioner”），他**知晓**相关日期前所属领域的公知常识。他还应被假设可以**获得**所有的现有技术，特别是检索报告引用的文件，并且具有应用**常规实验手段**的能力。**如果所要解决的技术问题能够促使所属领域的技术人员在其他技术领域寻找解决方案，那个领域的专家有资格来解决此技术问题。**（具体英文原文见注脚²）

而中国《专利审查指南》第二部分第四章2.4节中的定义为：“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。”

仅从文字表述来看，所属领域技术人员在欧洲是一个“普通实践者”（ordinary practitioner），而在中国是一个“假设的人”，似乎是不同的。但是根据笔者的理解，两个定义实质上是相同的。首先，两个“人”都有在本领域的

¹ Article 56 EPC: “An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is **not obvious to a person skilled in the art.**”

² EPO Guidelines C-IV, 11.3: “The ‘person skilled in the art’ should be presumed to be an **ordinary practitioner** in a field of technology aware of what was **common general knowledge in the art** at the relevant date. He should also be presumed to have had **access to everything in the ‘state of the art’**, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation. **If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field**, the **specialist in that field** is the person qualified to solve the problem.”

知晓能力、获知能力和常规实验手段的能力。其次，都是在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的时候，其他领域的“人”才能参与进来，只不过在中国，这个其他领域的“人”就是同一个“假设的人”。

笔者认为，所属领域技术人员的定义中最重要的也是最容易被忽略的两个要素是“技术领域”和“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”。而中欧在创造性判定的实践中的一个最大区别就是由于对这两个要素的不同理解和把握造成的。

1.1 技术领域

通常，一个发明专利的说明书都是从技术领域开始的，例如“本发明涉及通信领域”。由此可见技术领域对一个发明的重要性。所以，在判定一个发明的创造性时，首先应该确定其技术领域，然后才可能站在“所属领域的技术人员”的角度进行考量。

代理机构通常将自己的专利部分为机械组、电学组和生化组。但是，在针对某个专利的技术领域进行划分时，上述分类显然过于粗犷，这也是专利界公认的。比如说，电学至少应该被分为强电和弱电，生化至少应该被分为生物和化学。但是，是否可以继续往下分，分到何种地步才合理，这就是一个仁者见仁智者见智的问题，没有统一的标准或共识。

笔者认为，现在科技发展飞速，学科分类也越来越细。比如，笔者是学通信的，而根据笔者的经验，有些中国审查员认为，通信领域就应该作为判定一个发明的技术领域的终极划分，即，认为任何通信领域的现有技术都可以直接用来质疑一个隶属于通信领域的发明。但是，凡是学通信的人都知道，“通信领域”这一划分实在是太大了。至少，有线通信和无线通信之间就有巨大的差异。进一步，有线通信中的光纤通信和电缆通信也是有本质区别的。在无线通信中，电视广播、卫星通信以及移动通信等都有其各自的特点。进一步，我们日常生活中天天用到的移动通信也不能简单的被认为就是同一领域。从第一代模拟的大哥大，到第二代数字的GSM，再到可以上网的第三代CDMA，都各成体系。随着科技的飞跃，通信领域中不断出现各种分支，笔者在此不一一列举。而现在一个学通信的大学本科只能学到通信领域中一些公知的常识，而对于通信领域的各个分支而言，根本达不到普通技术人员的水平。所以，当他们读研究生或工作后，必然要专注于通信领域的某一个分支，甚至是分支的分支，并逐渐成为那一个分支的普通技术人员。

笔者以通信技术作为一个例子，想借此说明，使用过于粗犷的技术领域分类显然是与现代科技的高速发展不相符的。而这一点正好是中国和欧洲专利实践中的一个很大的区别。根据笔者的经验，在欧洲，申请人合理的论述一个现有技术与本发明属于不同的领域往往是可以被接受的。而在中国，关于领域的论述几乎总是徒劳的。以下两个例子是笔者的亲身经历：1) 笔者在处理一个通信的发明时，在一通中争辩了一个对比文件不属于通信领域，而审查员在二通中指出此对比文件和本发明都属于信息技术领域，看样子如果我再继续争下去，可能审查员会说两者都属于电学领域，甚至都属于物理领域；2) 笔者在一通中争辩了一个对比文件与本发明属于通信技术中完全不同的领域，审查员在二通中虽然没有指出两者都属于通信领域，但是却找了两者的一个相似之处，然后据此自己创造了一个领域的名称。

如何给一个发明确定技术领域确实会受主观因素的影响，技术领域具体应该如何划分并划分到多细的程度，每个人可能都会有各自的看法。但是，笔者认为，技术领域的划分应该基于、且仅基于对本发明的技术的充分理解之上，而不应在检索到了对比文件后，再根据对比文件的内容按需要来确定本发明的技术领域，这是一种典型的事后诸葛亮的思维方式。

一句题外话，根据上述的理解，笔者并不赞成撰写申请时将本发明的技术领域写得过宽。写得宽是为了不将本发明限制在一个狭小的技术领域，以期获得更宽的保护。但是如果写得太宽，就有可能给审查员留下口实，使用一个很宽的领域内的现有技术来质疑本发明的创造性。例如，本节开始所提到的“本发明涉及通信领域”，就可能定义得过宽，而是应该直接提及所涉及的通信领域的分支。另外，笔者认为，要想得到较宽的保护范围，说明书的技术领域部分的描述并不能起到真正的作用，而关键还在于说明书中实施例的描述以及权利要求的合理概括。说明书的技术领域部分应该在实施例和权利要求的基础上定义一个合理的技术领域，只要不对本发明造成不必要的限制就可以了。

1.2 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

在一个发明的技术领域确定之后，就可以确定什么是“其他技术领域”了。而只有在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的时候，这个本领域的“假设的人”才能成为该其他技术领域的普通技术人员（在欧洲，该其他技术领域的普通技术人员才能来参与解决这个技术问题）。也就是说，如果技术问题不能促使本领域技术人员到某个其他技术领域去寻找技术手段，则该其他技术领域的现有技术就根本不能用来考量本发明的创造性。这是中国和欧洲关于所属领域技术人员的描述中的一个共同的非常重要的必要条件。而根据笔者的经验，这一条件被不少中国审查员完全忽略了，从而导致了领域相差甚远的现有技术被任意组合来质疑一个发明的创造性的情况时常出现。笔者曾经遇到过一个审查员在审查意见中有如下的表述：对比文件2确实与本发明和对比文件1的技术领域不同，但是对比文件1和对比文件2是可以结合得到本发明的，并且这种结合对于本领域技术人员是显而易见的。这是一个很典型的将上述必要条件完全忽略的例子。

忽略这一必要条件的结果是，这个“假设的人”将变为“超人”。审查员检索到的任何现有技术，不管是在什么领域，审查员马上可以将此“人”假设为那一领域的普通技术人员。那么，这个人当然就成了超人，可以拥有各个不同领域的知晓、获知和常规实验能力。而如果使用一个超人来评判一个发明的创造性，那么估计世界上将很难有发明专利了，特别是转用发明。

当然，上面关于超人的描述有些夸张。在实际审查中，超人还是不常出现的，否则也不会有70%左右的授权率了。但是，笔者想借此强调的是，上述必要条件是万万不能被忽略的。

一句题外话，根据笔者的经验，所属领域技术人员这一“假设的人”在实践中不仅可以成为“超人”，还可以成为“变形金刚”。同一个审查员在审查同一申请时，论述创造性时可以将其假设为“超人”，不但让其成为各个领域的普通技术人员，还使各种知识和手段都成为他的公知常识和惯用技术手段；论述修改超范时

可以将其假设为一个“笨蛋”，几乎任何修改都是不能从原说明书和权利要求书中直接、毫无疑义地确定的；而在论述权利要求是否能得到说明书的支持时可以将其假设为“叛逆者”，举出各种逆普通技术人员思维的，完全可以被普通技术人员简单排除的反例来主张权利要求概括了不能实施的“实施例”。根据笔者的经验，这种“变形金刚”式的普通技术人员在中国专利局和欧洲专利局下发的审查意见中都时常出现，只是在中国出现的更频繁，且更难说服审查员改变其主意。

所属领域技术人员是考量一个发明专利申请各个方面的基准因素。笔者认为，他应该是一个在某个特定领域里的普通技术人员，具有对该领域内技术的基本判断能力，但不具有任何创造能力，即在现有技术没有启示或教导的情况下，他没有能力得到任何现有技术中不存在的技术方案。高估和低估他的能力都会产生不公平的审查结果。他更不能成为审查员手中的橡皮泥，随时想捏成什么样就捏成什么样。当然，所属领域技术人员的能力到底应该如何，是很容易受主观因素影响的。但是，笔者认为，对于有丰富经验的专利从业人员，不管是代理人还是审查员，对此应该是有一个相对一致的感觉的。

2. 非显而易见性

欧洲专利局《审查指南》第C部分第IV章11.7节详细描述了一种判定非显而易见性的方法，即“问题和解决方案法”（“problem-and-solution approach”）。这种方法主要有以下三个步骤：

- （1）确定最接近的现有技术；
- （2）确定要解决的技术问题；
- （3）从最接近的现有技术和技术问题出发，考量本发明对所属领域技术人员是否是显而易见的（即现有技术中是否对本发明有启示）。

这种方法的基本思想可以简单概括如下：在所有现有技术中选出一个与本发明最接近的现有技术；列出本发明与最接近的现有技术的所有区别技术特征；根据这些区别技术特征所能达到的技术效果来确定本发明实际要解决的技术问题；考量现有技术是否给出启示，促使所属领域技术人员在面对要解决的技术问题时对最接近的现有技术进行修改、调整以得到本发明。

熟悉中国专利实践的人可以看出，上述欧洲专利局的“问题和解决方案法”与中国《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1节中描述的用于判定突出的实质性特点的“三步法”几乎一模一样。

但是，根据笔者的理解，中国的“三步法”与欧洲的“问题和解决方案法”在细节上还是有不少区别的，而这些区别经常会导致对同一发明的创造性判定的不同结论。

2.1 确定最接近的现有技术

欧洲专利局《审查指南》对最接近的现有技术的描述如下：最接近的现有技术是那个能给本发明的开发提供最有说服力的起点的一个现有技术。在挑选最接近现有技术时，首先应考虑其是否与本发明有相似的目的或效果，或至少是与本发明属于相同或非常相关的技术领域。在实践中，最接近现有技术往往是那个有相似用

途且需要最少的结构和功能上的改动就可以成为本发明的现有技术。（具体英文原文见注脚³）。

笔者认为，可以将这段描述分为三个部分：

- 1) 定义：最接近的现有技术是那个能给本发明的开发提供最有说服力的起点的一个现有技术；
- 2) 原则：首先应考虑相同目的和效果，或至少是相同或非常相关的技术领域；
- 3) 例子：实践中往往是那个有相似用途且需要最少改动就可以成为本发明的现有技术。

而中国《专利审查指南》对最接近的现有技术的描述如下：“最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”。

笔者认为，同样可以将这段描述分为三个部分：

- 1) 定义：与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案；
- 2) 原则：首先考虑技术领域相同或相近的现有技术；
- 3) 例子：技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

首先比较两者的定义。欧洲是“起点”，中国是“最密切相关”。根据笔者的理解和经验，确定一个发明的“起点”更具确定性和可操作性，而“最密切相关”从字面上看就是一个不确定的，不易操作的定义。

再比较两者的原则。欧洲是“或至少是相同或非常相关的技术领域”，中国是“或相近的现有技术”。即，在欧洲“非常相关的技术领域”是作为最接近现有技术的底线，而在中国只要“相近”的现有技术就可以，而“相近”与“非常相关”相比，又带来了更多的不确定性。

最后比较两者的例子。欧洲是“相似用途且需要最少改动”，而中国明确了领域不同也可能作为最接近现有技术。

从以上比较可以看出，欧洲的描述更具确定性和可操作性，且规定了底线是非常相关的技术领域。而中国的描述用词比较含糊，且明确了可以用不同领域的现有技术，导致了很大的不确定性。

³ EPO Guidelines C-IV, 11.7.1: “The closest prior art is that combination of features, disclosed in one single reference, which constitutes the **most promising starting point for an obvious development leading to the invention**. In selecting the closest prior art, the first consideration is that it should be directed to **a similar purpose or effect** as the invention or at least belong to **the same or a closely related technical field** as the claimed invention. In practice, the closest prior art is generally that which corresponds to a similar use and requires the minimum of structural and functional modifications to arrive at the claimed invention.”

例如，如果出现以下情况：一方使用一个本领域的现有技术1作为最接近的现有技术，而另一方使用的现有技术2与本发明不属于同一领域，但公开的共同技术特征比现有技术1稍微多了一点，那么中国和欧洲审查指南中的相关描述就会对实践产生不同的影响。在欧洲，在绝大部分情况下，现有技术1由于是同一领域，相对于不同领域的现有技术2，必然为本发明的开发提供了一个更好的“起点”。而在中国会出现公说公有理婆说婆有理的情况，因为双方都可以在审查指南的相关描述中找到根据以支持自己的观点。在审查阶段，审查员可能利用其优势地位强行确定现有技术2为最接近现有技术，但是在无效阶段，如果权利人和请求方互相都无法说服对方，那么三步法的后两步如何进行下去？

但不管怎样，本文还是要将后两步的讨论进行下去的。

2.2 确定要解决的技术问题

在确定要解决的技术问题这一步，中国和欧洲没有什么差异。都是先列出本发明与最接近的现有技术的区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。即，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。由于之后确定的最接近现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的本发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题。

由于中欧在此点的实践上基本相同，所以笔者就不过多论述了。

2.3 现有技术的启示

在欧洲，启示这一步又被称为“could-would approach”，具体如下：在第三步我们需要回答的问题是现有技术是否在整体上有教导促使所属领域技术人员在面对所要解决的技术问题时去修改或调整最接近现有技术，从而得到落入权利要求范围的技术方案。换句话说，重点不在于所属领域技术人员是否可能通过调整或修改最接近现有技术来得到本发明，而是在于因为现有技术促使他这样做去解决技术问题，他才会这样做。此处所指的是本发明申请日或优先权日前的所属领域技术人员。（具体英文原文见注脚⁴）

这段话讨论的是“可能”和“会不会”的问题。即，并不是看所属领域技术人员是否可能根据现有技术得到本发明，而是看他根据现有技术会不会去这么做，即现有技术是否启示、促使他去这么做。这是因为，在面对已经被检索出来的几个现有技术时，当然可能将它们任意组合以得到本发明。但这并不是否定一个发明的创造性的依据，因为这种可能的组合是一种典型的事后诸葛亮的思维方式的产物。

⁴ EPO Guidelines C-IV, 11.7.3: “In the third stage the question to be answered is whether there is any teaching in the prior art as a whole that **would** (not simply could, but would) have prompted the skilled person, faced with the objective technical problem, to modify or adapt the closest prior art while taking account of that teaching, thereby arriving at something falling within the terms of the claims, and thus achieving what the invention achieves (see IV, 11.4). In other words, the point is not whether the skilled person **could** have arrived at the invention by adapting or modifying the closest prior art, but whether he **would have done** so because the prior art incited him to do so in the hope of solving the objective technical problem or in expectation of some improvement or advantage (see T 2/83, OJ 6/1984, 265). This **must have been the case for the skilled person before the filing or priority date** valid for the claim under examination.”

所以，只有在现有技术有教导时，所属领域技术人员这个没有创造力的人才会去进行这种组合以得到本发明。

另外，在讨论“可能”和“会不会”的问题的时间点是非常重要的。这个时间点不是审查员检索到对比文件后的这个时间，而是在本发明的申请日或优先权日之前，看那个时候的所属领域技术人员在看到这些对比文件时会这么想。

在中国，对于启示这一步的描述如下：“在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点”。

从字面描述看，中国对于启示的理解和欧洲基本相同。但是，“现有技术整体上是否存在某种技术启示”这一表述似乎比较含糊，不好操作。所以中国指南中对此进行了进一步的定义，认为符合如下情况之一就认为现有技术中有启示：

- (1) 所述区别特征为公知常识；
- (2) 所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段。例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同；
- (3) 所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

对于上述第（1）点，从理论上没有争议，因为如果区别特征就是公知常识，当然很难有创造性。但是，在实践中，审查员往往滥用此条，将任何区别特征都简单归为公知常识，而且只对各个区别特征分别论述，不考虑它们的结合及其与已知特征的结合是否仍为公知常识。根据笔者经验，中国和欧洲的审查员都时常滥用此点。只是，中国审查员使用得更随意一些，而且在申请人提出异议的时候更倾向于说理而非举证。

上述第（2）点和第（3）点的关键都在于“作用相同”。在这一点上欧洲和中国的认识有较大的不同。在欧洲，“作用相同”只能表示结合是有可能的，但并不表示所属领域技术人员会去进行结合。其中的原因在于，这个“作用相同”常常是审查员在检索到对比文件后按照需要将另一个现有技术中的某个手段的作用有意识地解释成与本发明区别特征的作用相同，从而落入了事后诸葛亮的思维方式中。所以，是否能结合不能简单以作用是否相同为依据，而应该看最接近现有技术和该另一个现有技术中是否有明示或至少是暗示，来教导所属领域技术人员去进行结合。所以，即便在上述第（2）点中提到的两个现有技术在同一对比文件中时，在某些特殊情况下，即使作用相同，也不一定就有启示。比如，该对比文件中明确写明了两个部分是相互独立且是排他的，那么其对所属领域技术人员的教导就是两部分不能结合，即反向教导，这时进行结合本身就可能是一种有创造性的行为。

另外，在上述第（3）点中没有说明这另一份对比文件是否是与本发明隶属相同或至少相近的领域。如果领域相差甚远，这另一份对比文件就根本不应该被考虑（理由详见上面关于所属领域技术人员的论述）。

此外，中国《专利审查指南》中在启示这一部分没有明确时间点。而一个忽略了时间点的审查员往往会依据审查时的技术发展情况来考量，而不是以申请日或优先权日之前的技术发展情况为依据，这样常常会低估一个发明的创造性。虽然判定创造性的时间点是在申请日或优先权日之前这一概念是公认的，但是，笔者认为，在描述“启示”这一对于创造性判定起到至关重要作用的概念时，再次强调一下时间点是有益于统一审查标准的。

3. 判定创造性时考虑的其他因素

中国和欧洲的审查指南中都明确写明了上述的“三步法”和“问题和解决方案法”只是一种判断显而易见性的通常方法，但并不完全适用于所有发明的创造性的判定。而在下列因素之一出现时，可能就意味着有创造性。

- （1）发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题；
- （2）发明克服了技术偏见；
- （3）发明取得了预料不到的技术效果；
- （4）发明在商业上获得成功。

在此点上，中国和欧洲的实践是基本相同的，笔者在此不再详细论述。

4. 发明的来源

欧洲《审查指南》中关于创造性的论述还有一点在中国《专利审查指南》中根本没有出现，即发明的来源（“Origin of an invention”）。欧洲《审查指南》第C部分第IV章11.6节提到一个技术人员可以以各种途径来得到一个发明，并有如下明确表述：一个新主意或一个未知的问题的确定本身就可能是有创造性的，尽管其确定之后的解决方法是显而易见的；发现一种现象的内在原因可能也是有创造性的，尽管之后根据此原因对这种现象的应用是显而易见的。

这样的描述给申请人更多的机会去论证其发明的创造性，也更符合大千世界中千变万化的情况。确实在很多情况下，发现一个问题的原因往往需要艰苦卓绝的努力，而一旦原因天下大白，解决问题的方法却是显而易见。在这种情况下，如果简单使用三步法来判断，其结果必然是没有创造性，而这样的结果显然也是不公平的。

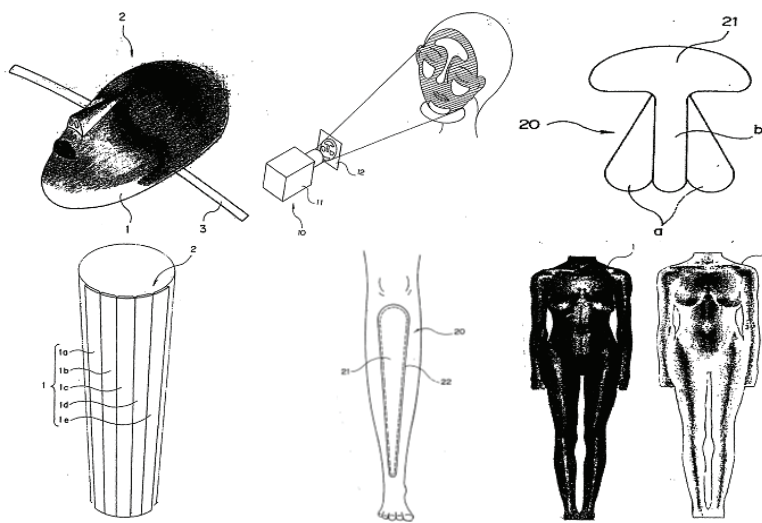
中国《专利审查指南》并没有提及上述论点，而只是在第二部分第四章6.1节中简单提到了“发明的途径”。但据笔者所知，在中国专利局的内部操作规程中有和欧洲相似的表述。笔者不太理解为何不将此点写入《专利审查指南》，从而多给申请人一个合理的争辩理由。

三、 案例

上面对中国和欧洲关于创造性判定的比较可能有些晦涩难懂，所以接下来笔者举一个自己亲历的案例来对上面的论述做一个更简单易懂的阐述。这个案例并不是欧洲专利局的判例，而且由于申请人后来主动撤回，也没有在欧洲授权。但是，由于这个案例有趣易懂，且非常有代表性，所以笔者拿来讨论一下，仅供参考。

在现有技术中，脸部和人体化妆时，“打底”可以突出人体某部位的轮廓，使人看上去瘦一些。但是，用传统化学制剂（化妆品）打底存在两个问题。一是时间长了或出汗/着水后易脱落，二是每个人的肤色不同，不易找到与其肤色相配的化学制剂。

本发明提供了一种全新的打底方法，即“晒黑打底”，详见下图。

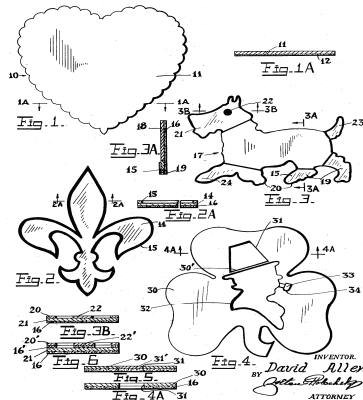


本发明的主要思想是通过光线将人体的某部位的皮肤晒成深浅不一的黑度，从而达到突出轮廓的目的。上面图中所示是为人体各部位设计的透光罩，且透光罩上各个部位的透光率是不同的。将这些透光罩罩在人体相应部位，然后将光线投射到人体从而将皮肤晒出所需的不同黑度。由于晒黑的皮肤要恢复本色需要较长的时间，所以这种打底受时间影响较小，另外根本不会受出汗和着水的影响。本发明的权利要求1的内容如下：

1. 一种突出人体部位轮廓的化妆装饰方法，其特征在于，
将光线和阴影投射到所述人体部位皮肤的表层以使颜色需要变深的皮肤区域的色素沉淀加重以突出所诉人体部位的轮廓。

此权利要求使用了功能性概括的方式，由于功能性概括不在本文的讨论范围之内，所以在此假设这种功能性概括是可以被接受的。

审查员检索到的对比文件是关于“晒黑刺青”的，详见下图。



图中所示是一些具有不同透光率的各种形状的贴膜。使用者在海滩晒太阳时可以将它贴在身体某部位。过一段时间后将其揭开，由于晒的黑度不同，就会在身体上形成所示图案。

审查员将“晒黑刺青”作为“晒黑打底”的最接近现有技术，并认为在“晒黑刺青”的基础上很容易想到将其改为“晒黑打底”，所以本发明没有创造性。

笔者认为，审查员使用的是典型的事后诸葛亮的逻辑。

首先，本发明涉及的技术领域是“化妆打底”领域，因为其之所以被发明是由于“化妆打底”领域的技术人员需要解决传统化学制剂打底的缺陷，而且其技术效果就是实现了一种不受时间和汗水影响的打底方法。“晒黑刺青”只是给身体加上一个小装饰，虽然笔者不知应该将其归入那个领域，但可以肯定的是其与“化妆打底”领域相去甚远。审查员可能是在检索到“晒黑刺青”后自己定义了一个“晒黑”领域，所以才得出了上述没有创造性的结论。这是典型的后见之明，是在检索到对比文件后有意识地根据对比文件的内容将本发明的领域重新进行定义。所以，笔者在此再次强调，技术领域的确定应该基于、且仅基于对本发明的技术的充分理解之上。

其次，根据欧洲审查指南关于最接近现有技术的定义，传统化学制剂打底才是本发明的“起点”，即是最接近的现有技术。“晒黑刺青”如何会给人一个起点去解决传统打底的缺陷呢？另外，如上所述，“晒黑刺青”和“晒黑打底”所属领域相去甚远，而根据欧洲的规定，最接近现有技术的底线是“至少是非常相关的技术领域”，所以“晒黑刺青”也无法成为最接近现有技术。

那么，本发明和最接近现有技术（即传统化学制剂打底）的区别技术特征是本发明使用晒黑来突出人体轮廓，其技术效果是打底不受时间和汗水的影响。所以，本发明要解决的技术问题仍是传统化学制剂打底易受时间和汗水的影响的问题。

所要解决的技术问题是否会促使“化妆打底”领域的普通技术人员去“晒黑刺青”所属的领域去寻找解决问题的手段呢？答案必然是否定的。“化妆打底”领域的普通技术人员脑子里全都是各种化学制剂的化妆品。要解决的技术问题只能促使他去发明更耐久、更防水、以及更容易配色的化学制剂，而怎么会促使他想到“晒黑刺青”呢？既然无法促使，则“晒黑刺青”所属领域的普通技术人员就不会参与进来（按中国的说法，那个“假设的人”就不会拥有“晒黑刺青”所属领域的

知晓、获知和常规实验手段的能力)。所以，“化妆打底”领域的普通技术人员不会想到“晒黑刺青”，当然也就不会将其与传统化学制剂打底相结合。

再退一步讲，即使“化妆打底”领域的普通技术人员能够想到“晒黑刺青”，他会不会去进行结合呢，这种结合是显而易见的吗？要进行结合，需要将“晒黑”这一用于生成图案的手段从“晒黑刺青”这一完整的技术方案中提取出来，然后用其置换传统化学制剂打底这一完整的技术方案中的用于突出人体轮廓的“化学制剂”。然而，不管是传统化学制剂打底还是“晒黑刺青”都没有给出这种结合的启示。不管是哪个领域的普通技术人员应该也没有能力从一个现有技术中提取一个手段并用其置换另一现有技术中的一个不同用途的手段。

根据笔者经验，如果使用上述的论点来回复欧洲审查员，审查员将基本无路可退，只能授权本发明。

但是，如果用同样的论点来回复中国审查员，结果可能会很不同。首先，审查员可能明确表明“晒黑刺青”和“晒黑打底”都属于“晒黑”领域，或都属于“美容”领域。其次，即便审查员承认两者领域不同，他也很可能坚持“晒黑刺青”就是最接近现有技术，因为“晒黑刺青”与“晒黑打底”属于“相近”领域，且公开了最多的本发明的技术特征，而这一逻辑是得到中国审查指南的明确支持的。显然，“晒黑刺青”这一与本发明在领域上相差甚远的现有技术成为最接近现有技术必然会对本发明的创造性判定带来不利影响。当然，申请人仍可以尝试争辩“晒黑刺青”中的“晒黑”的作用是生成图案，而“晒黑打底”中的“晒黑”的作用是突出人体轮廓，两者作用不同，所以没有启示。这样的争辩是可能被中国审查员接受的。但是笔者认为，对于同样一个申请，申请人在面对中国审查员时将接受更大的挑战，而且结果很不确定。

笔者希望这个案例能有利于读者更深入的理解本文第二节关于创造性判定的论述，特别是对于中国和欧洲关于技术领域和最接近现有技术的规定及其在实践上的区别。

四、 结论

对于一个发明的创造性的判定总是在了解了此发明之后才可能开始进行，这会导致判定人很难从原发明人在开发此发明时的角度出发来客观的看待做出此发明时所遇到的困难和付出的努力。与之相反，判定人会无意无意的加入很多后见之明，从而低估发明的创造性。为了能克服这种事后诸葛亮式的思维方式，各国在长期的专利实践过程中都希望能够找到一个客观的方法来衡量一个发明的创造性。

中国的“三步法”和欧洲的“问题和解决方案法”的基本思路是到目前为止专利界所能找到的相对最为客观一种方式，也是被各国普遍接受的一种方式（据笔者所知，美国采用的方式也与之类似）。但是，由于两者都是在检索到对比文件后重新确定最接近现有技术并以此重新确定技术问题，所以这种方式先天上仍然无法也不可能完全摆脱事后诸葛亮的思维。正是由于这一原因，在使用这两种方法时就应该时刻小心，不要再加入更多的后见之明。

欧洲专利局充分认识到了这种方式的先天性不足，所以从技术领域和最接近现有技术的确切，到用“可能”和“会不会”的逻辑来判断启示，再到强调判定的时间点和发明的来源，在其《审查指南》中处处都在提醒审查员，不要落入事后诸葛亮的思维方式。与之不同的是，中国《专利审查指南》中关于事后诸葛亮的问题只在第二部分第四章6.2节中有一小段非常简单的论述，也没有给出任何避免事后诸葛亮的具体办法。

其实，不管是中国还是欧洲的审查员，由于其所处的立场与申请人不同，在审查时都会自觉不自觉地将之后检索到的现有技术使劲地往本发明的方向上解释。从技术领域和最接近现有技术的确切到启示的论述，处处体现着事后诸葛亮的思维。但是欧洲与中国不同的是，申请人可以在欧洲的《审查指南》中找到各种支持来说服审查员抛弃其后见之明，而中国《专利审查指南》给申请人的相关支持却远远不够，致使审查员原本就强势的地位更无法被动摇。

总而言之，虽然中国专利局和欧洲专利局在创造性的定义和判定方法上原则相同，但是在实践中还是有不小的区别。笔者认为，这些区别的根源就在于对“事后诸葛亮”的把握，而事后诸葛亮的思维会影响到对发明的来源、发明的技术领域、发明的最接近现有技术、现有技术的启示、以及判定的时间点等各个判定创造性的要素的理解。



本文作者施晓雷博士毕业于北京工业大学电子工程系，后赴德国留学，分别在乌尔姆大学和多特蒙德大学获得通信工程硕士和博士学位。以其博士论文为基础的一篇学术论文发表于电气电子工程师学会的顶级期刊（IEEE Transactions on Mobile Computing）。他于2005年加入德国慕尼黑Manitz, Finsterwald & Partner知识产权律师事务所，并于2009年通过考试成为欧洲专利代理人。2010年他通过了中国专利代理人资格考试。

联系方式: shixiaolei@hotmail.com

本论文被中华全国专利代理人协会2011年高端学术研讨会评选为优秀论文。