

專利話廊

淺談中國大陸專利的創造性—從確定實際解決的技術問題逆轉裁判！

曾敬媛 專利師



中國大陸於 2019 年審結發明專利申請案的案量再創新高，共計有 102.3 萬件，然同年之發明專利授權率卻跌破 50%（僅 44.3%），創下近年來的新低。其中，由於發明申請案是否具有創造性的認定涉及審查委員的主觀性判斷，更是多數案件的主要爭點和核駁的理由。筆者嘗試透過實際案例進一步探討審查指南中創造性判斷的相關規定，以期歸結出有助於克服創造性要件不足的方式。

一、中國大陸專利法和審查指南的相關規定

中國大陸專利法第 22 條第 3 款：創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。

《專利審查指南》於第二部分第四章〈創造性〉第 3.2.1.1 節的〈判斷方法〉中，針對發明的突出的實質性特點的判斷，給出了判斷三步驟（以下簡稱為三步法）：(1)確定最接近的現有技術；(2)確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題；以及(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。為了進一步完善前述三步法的評述規定，2019 年修改的《專利審查指南》同節內容，進一步將「確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題」明確為「根據該區別特徵在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題」。強調在確定發明實際解決的技術問題時，不應僅僅基於區別特徵本身固有的功能或作用，而應當根據區別特徵在要求保護的整個方案中所能達到的技術效果，來確定發明實際解決的技術問題；同時，對於功能上彼此支援、存在相互作用關係的技術特徵，應整體上考慮所述技術特徵和它們之間的關係在要求保護的發明中所達到的技術效果。據此，以期能盡可能客觀衡量發明技術貢獻的大小。

針對實用新型專利創造性審查，《專利審查指南》於第四部分第六章〈無效宣告程序中實用新型專利審查的若干規定〉第 4 節〈實用新型專利創造性的審查〉明確表示，「實用新型專利創造性審查的有關內容，包括創造性的概念、創造性的審查原則、審查基準以及不同類型發明的創造性判斷等內容，參照本指南第二部分第四章的規定」。只是實用新型專利創造性的標準應當低於發明專利創造性的標準，而標準差異體現在「現有技術是否存在技術啟示」，而不影響對於發明實際解決的技術問題的確定。

二、不同切入點和相關之實際案例

在回覆審查意見時，主要可分成兩階段檢視，第一階段是三步法中第二步驟的“確定發明實際解決的技術問題”，第二階段是三步法中第三步驟的“判斷是否給出技術啟示”，本文先進行第一階段的討論。

（一）第一階段

於審查意見中，審查委員通常會根據區別特徵認定要求保護之發明實際解決的技術問題，然而，當審查委員誤認實際解決的技術問題中，猶如走入迷宮內的歧途，很難找到希望的出口。

案例一：復審第 87522 號決定--吸水性樹脂的製備方法以及由該方法得到的吸水性樹脂(ZL200880112898.4，以下簡稱為涉案申請)

1.案情簡述

涉案申請的權利要求 1 要求保護一種吸水性樹脂的製備方法，涉案申請的權利要求 1 與對比文件 1 的區別在於，涉案申請的權利要求 1 限定使用一具有磺醯基的氧雜環丁烷化合物，而對比文件 1 雖同樣使用氧雜環丁烷化合物，但並未具體公開所述氧雜環丁烷化合



物能具有磺醯基。根據前述區別特徵，原駁回決定中主張涉案申請的權利要求 1 實際要解決的技術問題是「如何提高吸水性樹脂前體表面附近的交聯密度」，並引用對比文件 2 的技術內容，主張其已提供解決上述技術問題的啟示，故判定涉案申請權利要求 1 不符合創造性之規定。

2. 復審決定中關於實際解決的技術問題之爭點

復審委員會合議組重新審視涉案申請的內容後，由於涉案申請的說明書並沒有對樹脂前體表面附近的交聯密度進行具體測定，也沒有記載任何能夠直接體現該交聯密度數值範圍的性能參數，從而無法得出提高交聯密度的定量指標；再者，復審委員會合議組認為儘管氧雜環丁烷本身作為常用交聯劑的固有性能是在一定條件下提高交聯密度，但單純的提高交聯密度並不足以促進涉案申請於說明書中證實的技術效果：「所述吸水性樹脂在『保水能力』、『荷重下的吸水能力』和『水可溶成分』三方面性能上的總體改善」，因此前述駁回決定中定義的實際解決的技術問題是不準確、不恰當的。此外，由涉案申請說明書所提供的實驗數據證實，涉案申請的吸水性樹脂能在維持保水能力基本不變的情況下，具有良好的荷重下的吸水能力和較少的水可溶成分含量，因此，涉案申請實際上要解決的技術問題應為：「在維持吸水性樹脂的保水能力基本不變的情況下，提高其荷重下的吸水能力並降低水可溶成分含量」。而在重新確定涉案申請之實際解決的技術問題後，由於對比文件 2 無法提供相應的技術啟示，因此，復審決定撤回了原駁回決定，涉案申請最終也取得專利權。

案例二：最高法知行終第 32 號判決--國家知識產權局、喀什博思光伏科技有限公司（下稱喀什博思公司）與山東豪沃電氣有限公司（下稱山東豪沃公司）實用新型專利權無效行政糾紛案

1. 案情簡述

山東豪沃公司於 2018 年 01 月 30 日對喀什博思公司的「一種光伏組件及其自動清掃裝置」（申請號為 201520439003.5）之實用新型專利（以下簡稱為涉案專利）提出無效宣告請求。在無效宣告審查過程中，喀什博思公司對權利要求書進行修改，將原從屬權利要求 3 的附加技術特徵加入原權利要求 1，因此涉案專利與對比文件 1 主要的區別特徵包括：(ii) 涉案專利的權利要求 1 中框架搭在待清掃的光伏面板，設置在所述框架另一端的支撐輪與所述光伏面板的下側邊具有預定的間隙；而對比文件 1 的一對端頭行走傳動箱是夾持在待清掃面板兩端。

依據涉案專利說明書第[0021]、[0054]段等內容對於前述區別特徵(ii)產生的技術效果的敘述，復審委員會認為涉案專利的權利要求 1 相對於對比文件 1 所實際解決的技術問題主要包括：(1) 如何使得自動清掃裝置既能順著待清掃光伏面板移動，又不會由於邊沿參差而被卡。因復審審查委員認為山東豪沃公司提出的對比文件 2、3、5，以及作為公知常識的對比文件 6 和 7 皆無法提供前述區別特徵(ii)能解決前述技術問題(1)的技術啟示，因此維持了涉案專利的專利權有效。

山東豪沃公司因不服復審委員會的決定而向北京知識產權法院提起行政訴訟（以下簡稱為一審）。一審法院做出的(2018)京 73 行初 9181 號行政判決認為爭議焦點實際為：對比文件 3、5 是否公開了區別特徵(ii)，是否給出了將區別特徵(ii)用於對比文件 1 以解決其對應之技術問題(1)的啟示。

一審法院認為，應當以所屬技術人員的視角考慮其對現有技術做出的貢獻，依據區別特徵本身給整體方案帶來的技術效果確定，而不宜將說明書中的具體解釋帶入權利要求後再確定區別技術特徵的作用，因此重新定義由區別特徵(ii)確定的技術問題應為「如何確保清掃裝置能夠正常前行」。再者，一審法院認為對比文件 3 和 5 均公開了區別特徵(ii)，並給出相應之技術啟示，故撤銷專利復審委員會做出的審查決定。

2. 最高人民法院對於實際解決的技術問題的看法



最高人民法院認為爭議焦點為：根據區別特徵(ii)所能達到的效果確定涉案專利實際解決的技術問題，以及對比文件 3、5 是否公開了區別特徵(ii)。

最高人民法院認為，發明實際所要解決的技術問題的確定，是通過與最接近的現有技術比較得出的，而非以其背景技術的記載為依據。在確定發明實際解決的技術問題時，既不能概括歸納得過於上位，從而低估創造性，也不能簡單將區別特徵在一技術方案中實際所產生的作用、功能或者技術效果作為發明實際解決的技術問題，從而高估了創造性。確定發明實際所要解決的技術問題，應當在區別特徵在所述技術方案中實際所產生的作用、功能或者技術效果的基礎，進行適當的概括。

針對一審法院所定義的實際解決的技術問題，最高人民法院表示：本領域技術人員普遍知曉，影響光伏清掃裝置正常前行的因素有很多，顯然每一種具體問題對應不同的解決技術手段，將技術問題概括得過於上位，顯然容易導致創造性判斷出現偏差。為此，最高人民法院再次重新定義由區別特徵(ii)確定的技術問題應為：「如何使自動清掃裝置能夠適應光伏面板寬度在一定範圍內的變化而正常前行」。據此，最高人民法院認為對比文件 3 和 5 均未能公開區別特徵(ii)，故支持被訴決定，維持涉案專利的專利權有效，撤銷一審法院之行政判決。

三、結語

從上述案例一和案例二可知，由同樣的區別特徵出發，通過不同的思考途徑能定義出不同的技術問題，即便引用相同的對比文件，還是可以獲得截然不同的創造性評價結果。案例一的駁回決定是將區別特徵本身具有的固有功能直接改寫成技術問題，案例二的一審法院則是忽略說明書中對該區別特徵明確記載的效果，進而導出過於廣泛、上位化的技術問題。無論是前述哪種定義方式，都將落入「只要對比文件中有公開所述區別特徵，即能提供解決所述技術問題的啟示」的困境中。因此，在回覆審查意見或無效宣告時，應當重新檢視該發明實際解決的技術問題是否是基於「該區別特徵與其他技術特徵之間在功能上相互支持、存在相互作用關係，整體考慮該區別特徵於要求保護之發明中所產生的技術效果」的基礎上並適當地歸納和概括所確定的。若能準確定義出與所述技術效果相匹配的實際解決的技術問題，有時即能從本步驟開展反駁意見，藉由擬出更適切的技术問題以掌握命題的主導權，猶如站穩論述的磐石，起到承上啟下的關鍵作用。

資料來源：

1. 國際趨勢，台一雙週電子報，2020 年 1 月，237 期，3 頁。
2. 創造性評判中如何把握實際解決的技術問題的“度”。
(<https://kknews.cc/zh-sg/news/2y3932e.html>)。
3. (2019)最高法知行終第 32 號判決。

要佈什麼樣的局？先思考目的是什麼！

杜燕文 通過中國專利代理師資格考試



隨著智慧財產權 (IP) 觀念的普及化，此行業中特定專業語詞所代表的意涵，也不斷地被賦予不同的定義，以「專利佈局」而言，早期的思考邏輯，是以特定技術擬取得專利保護，而針對該特定技術擬建構的範圍、擬保護的國家，進行單一面向的佈局思考。

然隨著國際間的 IP 法規變動、各國間互通的快軌機制，及國際性申請制度的推導，思考的面向，加入了時間的因素，也加入了商業的考量，再者，早期單向保護自身權利的思考，也轉化為攻擊型，甚至是阻撓型的佈局策略，此種多面向、多觸角的思考邏輯，已使「專利佈局」此單一語詞傳達的意念，已無法被簡單理解要佈的是什麼樣的局。

因此，必須從最終擬達到的目的來反思，應佈什麼樣的局，目的可能是單一目的，但也可能是多重目的，更可能在進行中，因種種因素而導致目的須變動，使原先佈的局須連動改變；故因上述的思考，使得「專利佈局」須與佈局後擬達到的目的有深層的對應關係，即，要佈什麼樣的局，先思考目的是什麼！

故，本文即以技術及商業兩種佈局的面向，在不同的假設目的下，應有的思維來探討：

1. 針對技術方面的佈局

A. 假設目的為--避免他人往後再以此技術應用於不同領域，那麼在建構此技術的專利範圍時，當以此技術可應用於不同領域的最小單位技術為核心，以使往後他人不管應用於何種領域，均有主張權利的機會；且於說明書中表述可應用那些不同的領域，藉此不僅使技術獲得應有的保護，並可阻斷他人將此技術再應用於不同領域以取得權利的機會；此思維是藉由說明書及專利範圍的建構，形成技術面的專利佈局。

B. 假設目的為--取得先機但希再適當擴大保護的範圍或技術領域，則可善用國內優先權制度，當已有一實施型態的技術確定時即提出一發明申請案，但不請求實體審查，而後衍生之不同實施型態並各別再提出不同的發明申請案，及至主張第一件申請案之國內優先權期限將屆時，再以一申請案主張全部先申請案的優先權，此佈局方式，於第一申請案提出時，即取得先機，並有長達 12 個月的時間可建構更完整的實施態樣；此思維是配合各種專利申請策略，拉長時間軸，使擬保護的技術更趨完整的專利佈局。

C. 假設目的為--阻撓競爭對手的技術發展，若對手的核心技術與本身的核心技術無直接關連，那麼就可以發揮天馬行空的技術佈局策略，以灑網的方式，以多實施態樣、多應用領域的技術內容呈現，藉此阻撓競爭對手取得專利權的機會；此思維是針對競爭對手的核心技術，搶先建構讓競爭對手無法取得專利權的門檻佈局。

2. 針對商業方面的佈局

A. 假設目的為--兼顧快速取得權利及取得的權利範圍是經過實質審查，除了啟動同時申請發明及新型的一案兩請制度外，我國的加速審查制度，各國的優先審查制度，及 PPH 的應用，均可達到快速及獲得實質權利的目的；此思維是建構在各國逐漸交融的制度下所呈現的專利佈局。

B. 假設目的為--在市場需求獲得初步確認後才投注專利申請經費，此時的專利佈局就是利用 PCT、優先權而建構的市場佈局策略，此時首次申請的案件，必須為以下三種組合之一，臺灣及中國大陸同日申請、臺灣及 PCT 同日申請，或是臺灣、中國大陸或 PCT 同日申請，之後於主張國際優先權期限屆滿前，若有部分市場已確定，可以主張臺灣案件之國際優先權，向這些國家提出專利申請，最後再以 PCT 制度進入而後才確定要保護的市場；此思維是以最有利的費用支出，構成符合需求的申請策略佈局。

C. 假設目的為--阻撓競爭對手的發展，一般對申請專利的地區建議，不外乎為製造地及銷售地，然而若要給予競爭對手商業推導的束縛，將競爭對手的主要製造地也列為考



慮，為反向的專利佈局策略；此思維與上述阻撓競爭對手技術發展，有異曲同工之妙，均是深入競爭對手的核心。

上述針對技術方面或商業方面所構思的目的，若單一目的，或可採用單一軸線的佈局方式，若為多重目的時，即可採用多軸線，甚至交叉併行的佈局模式；因此，目的與佈局即構成一幅蜘蛛網絡，而在瞬息萬變的時代，當目的有所改變時，在現今多元的 IP 制度下，絕對已有不同的專利佈局模式等著被應用。

