

## 三问显而易见性 — 在中国评价创造性的方式

在中国，为了判断要求保护的发明是否有创造性，审查指南采用了三步测试法，其中第三步是判断要保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

这一步实质上包含了环环相扣的三个节点，Where—发明客观上解决的技术问题是否存在，Whether—本领域的技术人员是否认识到该技术问题存在，How—有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

这一步是三步法的最终核心，用来判断是否具有专利法第22条规定的突出的实质性特点。

本文从实践操作出发，提出了对于缺乏创造性的审查意见的答复方法。

### 审查指南的规定

审查指南给这一步的规定如下：

*“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【下文简称D1】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【下文简称“假人”】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。”*

### 上述规定中的模糊点

然而，上述规定在技术问题的归属、判断主体的主观认识以及修改动机都有点模糊，留出了太多“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”的空间。

首先，“其存在的技术问题”是否必需是D1客观存在的技术问题？

审查员往往不予考虑，不管D1是否存在这个技术问题，都不妨碍将其与其他对比文件的技术手段或惯用手段进行结合。而申请人这方则往往没有意识到这是个应该考虑的因素，从而在应对审查意见时，天然地处于劣势。

笔者认为这个存在的技术问题是对D1进行修改的客观要件。

举例来讲(下文简称案例1)，本发明是针对凸版纸张的，纸张从印刷机中出来容易跑偏，百思不得其解为何，后来发现原来是纸张的平滑度较差，容易与印刷机产生拉扯。问题的解决方式是：加上适当的填料—钠基膨润土，来增加纸张的平滑度

即可。

审查员检索到D1，其涉及到印刷机和纸张（“三步法”的第一步），经过与本发明对比后，确定区别特征是本发明的纸张是凸版纸，纸张具有钠基膨润土作为填料，实际解决的技术问题是防止从印刷机出来时纸张跑偏（“三步法”的第二步）。审查意见指出：凸版纸是常见的印刷用纸，钠基膨润土常用于造纸业，为了防止从印刷机出来时纸张跑偏，“假人”可以想到使用钠基膨润土作为填料，增加其平滑性（“三步法”的第三步）。

申请人答复时首先要考虑的就是D1是否客观上存在纸张从印刷机出来时跑偏的问题。如果D1的印刷方式并非凸版印刷，是否存在还会存在凸版纸跑偏的问题呢？进一步，D1若存在纸张跑偏的问题，那它是因为纸张不够平滑吗？还是缘于其他原因？

其次，“使本领域的技术人员在面对所述技术问题”是否是指“假人”主观上认识到该问题？

审查员或无意或有意会忽视这个问题，在审查意见中跳过讨论“假人”是否知道该技术问题的这一环，直接讨论D1与其他对比文件的技术手段或惯用手段结合的可行性。很多申请人往往也就被牵着鼻子，答复审查意见时似乎默认了这个问题在申请日时已经是公知的。

笔者认为这是对D1进行修改的主观要件。换言之，不仅要D1客观上存在某一个技术问题，还需“假人”主观上认识到这个技术问题，主客观相统一才谈得上“面对”，否则，它就在那里，“假人”却不认识，视而不见，何谈后续的改进？！

如前面的案例1，如果“假人”从各个方向对印刷机以及凸版纸进行研究，仍一头雾水，是印刷机的问题吗？是纸张原浆的问题吗？在问题背后的症结未水落石出之前，则难以想象去对症下药。

最后，“有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”，也是仁者见仁智者见智，不清楚其是个主观要求，客观要求，还是主客观相统一的要求？

审查员很容易将其按照纯粹客观要求理解。如前面的案例1中关于第三步审查意见所反映出来的，审查员指出了一些客观上存在的元素“凸版纸是常见的印刷用纸，钠基膨润土常用于造纸业”。

笔者认为这个要求应该是指主客观相统一的要求，即给予“假人”修改的明确指引方向，且“动机”是应用特定修改方式（本发明对应的那种方式）的动机，如果将这个要求重述为“有向着获得要求保护的发明的方向改进该最接近的现有技术的动机”，也许将会更加清晰。如前面的案例1，如果没有提到钠基膨润土可以增强平滑性的印刷界的现有技术，那么“假人”

就没有修改D1的获得前往具有钠基膨润土作为填料的凸版纸的动机了。

### 对于上述规定的思考

将这三个问题“其存在的技术问题”、“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”串起来，实际上就是Where, Whether和How的问题。Where表明申请日时现有技术基点D1的哪儿客观上确实存在某一个技术问题，Whether是指“假人”看着这个D1，主观上知道它哪儿出问题了，How是指“假人”的周围存在着明确的指引，告诉如何做能达到胜利的彼岸——本发明。这三者缺一不可，且有着先后顺序，缺任何一环，都不符合人类认识事物改造事物的自然规律。

如前面的案例1，Where是指D1的印刷纸张存在跑偏，且背后的原因是：纸张的平滑度较差，Whether是“假人”主观认识到该原因，小样儿，往哪藏，我看见你了！How是某个其他对比文件，或者说整个印刷界或者再往外延伸一点的领域中，具有钠基膨润土的属性的描述，其可以增强平滑性。有了这样的Where, Whether和How，“假人”自然应该可以修改D1获得具有本发明的钠基膨润土作为填料的凸版纸。

然而，在没有回答Where, Whether和How时，上述审查意见是个缺乏证据事实支

持的“人造三明治”：

“人造三明治”的上面包片——D1和本发明的共同的技术问题，其经常通过对二者进行概括上位，或提炼共性而出，一般是三步法第二步所确定本发明实际解决的技术问题。如案例1，没有回答技术问题是否在D1中存在，且是否已被“假人”发现了其症结所在。

“人造三明治”的中间夹层——D1和本发明不同的元素，通常是本发明的技术特征。如案例1，中间夹层是使用钠基膨润土作为填料。

“人造三明治”的下面包片——D1和本发明的共同的技术效果，通常是本发明的技术特征所获得的技术效果。此部分有时被省略。如案例1，本发明的技术特征所获得的直接的效果是增加了纸张的平滑性。

一旦审查员祭出其“人造三明治”法器，其与申请人一方的拔河比赛中占据了一定的优势。加上实践中，对比文件的某些技术描述确实似是而非。审查员由于严格审查的天职所在，容易将其朝着不利于申请人的方向理解。

目前申请人一方的惯用的“肯定招”——“认为有有益的技术效果，就是有创造性”停留在本发明的层面，未能将D1以及相关的现有技术纳入法眼，一并考虑，因此导致不利的审查后果。

即使有些申请人会考虑D1以及审查员

引用的其他对比文件，也通常这是简单地使用“质疑招”，没有对现有技术的技术发展情况给出一个阐述，导致与审查员的较量变成了一种“观点争”——申请人的观点是没有证据公开就是有创造性，审查员的观点是即使没有证据公开也没有创造性，因为法律给予了不提供证据的例外情形。

### 反驳显而易见审查意见的切入点

笔者此文的目的不仅在于希望能对法律的模糊之处在实操方面更加明确，更希望能够给申请人或专利代理人在答复审查意见时提供一种思路，从法律的三个节点Where, Whether和How处考虑显而易见性的分析，寻找支持创造性结论的事实。

例如对于案例1，申请人需要火眼金睛地看清楚D1是哪种印刷工艺，凸版、凹版、胶版？是否会发生本发明的纸张跑偏的问题？

如果确实存在该问题，申请人需要调研或阐述现有技术通常是如何认为其症结，如果是纸张的原因，其使用的纸张通常的材质是什么，是纸张平滑度不够的原因吗，来指出“假人”是否主观认识到该问题背后的原因所在。

最后，如果“假人”主观上确实认识到该问题背后的原因所在，申请人需要调研或阐述现有技术通常采用了什么手段来应对，来指出“假人”都看到哪些启示在

向它招手。

上述均属于对申请日之时现有技术事实状态的情景还原。笔者认为这个查明事实并再现的过程不仅是审查员的职责，更是申请人的职责。因为审查员申请人之间信息是不对称的，每个发明都有着独特的技术背景，其特征也都有着自己特别的来由和意义，审查员不太有可能和途径了解清楚这个背景和各个特征的来由和意义，申请人一方在这方面则有着先天优势，因此应当承担起查明事实的重任和义务。

当然，这种深入调查D1甚至整个现有技术的事实的方式并非易事，需要发明人的配合。而对于发明人，申请专利并非其主业，且可能不懂专利法，提供的信息很有可能不能用，就需要专利代理人能够进行较好的引导。专利代理人如果在本发明的领域中的背景知识太少，就难以作出好的引导。

### 给专利代理人的建议

最后，对于专利代理人同行提出以下建议：

1、答复不具有创造性的审查意见时，不要让停留在表面上的“观点争”，不仅要多问审查员几个为什么，还要自行潜入技术中，了解每个案件中的相关技术，每个发明所独有的“小天地”，回答这些问题，通过日积月累，就拥有了较为深厚的技术

功底了。

2、代理人要努力使用自己的专业知识对发明人得心应手的准确引导，获得更加切中要害的技术事实，这样与审查员掰腕子时，也就能不仅质疑和发问，还能提出

翔实的事实予以解答，对审查员的“人造三明治”给予以事实为依据的反证，助力审查员对本发明与现有技术的差异做出更清晰的判断，从而做出更准确的创造性结论。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：[ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com)，该电子邮箱也可在我公司网站 [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com) 找到。

如需更详细的信息，请与本文作者联系：

张浴月，律师及专利代理人、合伙人、英德电学部经理：[ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com)

18th Floor, Tower B, Grand Place, No. 5 Huizhong Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

中國北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座18層（100101）

Tel: 86-10-8489 1188; Fax: 86-10-8489 1189

E-mail: [ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com) Website: [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com)