



《专利法》第22条和第23条的适用

——2015年专利代理学术研讨会优秀论文集

中华全国专利代理人协会◎编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



《专利法》第22条和第23条的适用

——2015年专利代理学术研讨会优秀论文集

中华全国专利代理人协会◎编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

《专利法》第 22 条和第 23 条的适用: 2015 年专利代理学术研讨会优秀论文集/中华全国专利代理人协会编. —北京: 知识产权出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3892 - 8

I. ①专… II. ①中… III. ①专利权法—中国—学术会议—文集 IV. ①D923.424 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 267265 号

内容提要

本书是 2015 年专利代理学术研讨会优秀论文集, 是对《专利法》第 22 条和第 23 条的理论与实践的讨论, 内容涉及与《专利法》第 22 条和第 23 条相关的新颖性评判、创造性评判、现有技术的确定、结合启示的把握、技术效果的确定等。各位作者结合自己的工作实践, 阐述了其对某一具体问题的看法及观点, 对促进我国《专利法》第 22 条和第 23 条的理论研究及立法实践具有重要的推动作用。

责任编辑: 卢海鹰 胡文彬

特约编辑: 张文婧 黄文柏

丁晓涵 程 飞

版式设计: 胡文彬

责任校对: 董志英

责任出版: 刘译文

《专利法》第 22 条和第 23 条的适用

——2015 年专利代理学术研讨会优秀论文集

中华全国专利代理人协会 编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

天猫旗舰店: <http://zscqcb.tmall.com>

责任编辑: 010 - 82000860 转 8031

责任编辑: huwenbin@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 960mm 1/16

印 张: 35.5

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 618 千字

定 价: 110.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3892 - 8

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

2015 年专利代理学术研讨会 征文评审委员会

主 任：杨 梧

副主任：马 浩 王宏祥 姜建成 任 虹 陈 浩
胡 杰 吴大建 徐媛媛

委 员：胡文辉 吴 凯 毕 因 王 澄 李永红 卜 方
陈 伟 崔 军 崔伯雄 王霄蕙 曲淑君 林笑跃
葛 树 白光清 刘志会 郭 雯 魏保志 李胜军
诸敏刚 杨 梧 马 浩 王宏祥 姜建成 任 虹
陈 浩 胡 杰 吴大建 徐媛媛 徐晓雁

秘书组：

组 长：徐媛媛

组 员：徐晓雁

序 言

2015 年是深入实施国家知识产权战略、加快建设知识产权强国的关键一年。党中央、国务院颁布了《关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，明确“知识产权制度是激励创新的基本保障”。国务院办公厅转发《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014—2020 年）》，要求“努力建设知识产权强国”。随着知识产权强国建设的深入推进，对包括专利代理行业在内的知识产权服务业提出了新的更高要求。专利代理行业需要在创新成果产权化、知识产权产业化和知识产权贸易化过程中发挥重要作用，覆盖专利创造、运用、保护和管理各个环节。应当说，专利代理行业的科学发展，已经成为知识产权强国建设的重要方面。

近年来，我国专利代理行业稳步发展。专利代理机构已超千家，执业专利代理人已经达到近万人的规模，高端人才不断涌现，专利代理质量逐步提升。同时，不断增长的社会需求需要专利代理能力持续提升。尤其是，以“三性”评判为主线的专利审查工作，尤其需要专利代理过程中加强对《专利法》第 22 条和第 23 条的理解。为了促进专利代理行业发展、支撑知识产权强国建设，中华全国专利代理人协会 2015 年继续举办专利代理学术研讨会，深入建设专利代理的学术交流平台。为了有效支撑专利审查工作、全面提高专利代理能力，本次研讨会征文活动的主题确定为“《专利法》第 22 条和第 23 条的法律适用”。

在国家知识产权局相关部门和各专利代理机构的大力支持下，本次征文活动取得了圆满成功，共收到稿件 125 篇。专利代理人 and 专利审查员结合工作实践，从技术启示的判断、发明解决技术问题的认定等角度分享经验，发表见解。本次征文活动评审委员会的成员包括国家知识产权局特邀专家，协会会长、副会长，以及协会秘书处的评委。本次评审工作实行匿名制，在科学、公正和公平的基础上，评审委员会对所有来稿进行了认真筛选和评比，共评选出

优秀论文 23 篇、优秀提名论文 47 篇。为了激励征文作者的踊跃参与精神，有效运用他们的学术成果，评审委员会将优秀论文及优秀提名论文结集出版。本书的出版是本届学术研讨会的重要成果，对知识产权服务业的建设和发展，对广大知识产权服务业从业者学术水平的提高具有重要作用。

在此，中华全国专利代理人协会衷心地感谢各界人士对知识产权服务业发展给予的关注和支持，感谢各位撰稿人及所在单位对本次征文活动的积极参与和大力支持，感谢征文评审委员会全体委员的辛勤劳动！对于本书中存在的不妥之处，敬请广大读者斧正。

中华全国专利代理人协会
二〇一五年十月二十日

目 录

第一部分 优秀论文

从“重构发明过程”的视角浅谈创造性审查

- “三步法” 林朋飞 全先荣 (3)
- 创造性判断“三步法”反思及“整体比较法”的提出 马云鹏 (10)
- 从创造性评价的视角看等同原则和现有技术抗辩的适用 刘庆辉 (19)
- 中欧专利理论和实践的比较研究之新颖性 施晓雷 (30)
- 如何有效地答复缺乏创造性的审查意见
- 以作为“审查员的审查员”的视角 覃韦斯 (38)
- 体会发明构思, 正确选择最接近的现有
- 技术 吴江明 栗彬彬 刘 晴 (48)
- 把握发明构思, 切中创造性说理要害
- 关于提高审查意见沟通效率的一点思考 秦 晨 (56)
- 把握发明构思, 客观地使用“常规手段” 詹红彬 余娟娟 (66)
- 谈如何把握是否具备《专利法》第22条第3款所规定的
- 创造性 闫 东 (74)
- 客观认定对比文件公开的技术事实 聂慧荃 (83)
- 准确认定现有技术 合理评价智慧贡献
- 创造性判断中现有技术公开内容的认定 尹 昕 (93)
- 专利申请创造性评述中结合启示的把握 赵 强 朱丽娜 (100)

关于创造性结合启示的思考	曾德锋 (107)
浅谈创造性判断主体在实际解决技术问题确定中的 能力边界	尚言明 何 麟 汪晓风 郝瑞欣 (116)
“小”写背景技术,“大”写创造性	项 霞 (125)
对微创新申请创造性审查的一点思考	王 明 曲桂芳 (131)
“idea 概念”在发明专利构建、布局和创造性评价中的应用 ...	陈绍武 (137)
关于化学领域对比实验数据的一点探讨	原学宁 (145)
申请日后补交对比实验数据证明创造性的判例思考	王扬平 张 宇 (156)
从一个案例看公知常识的判断	马美娟 (167)
浅谈构效关系明确的通式化合物的创造性 审查	陈 昊 蒋薇薇 府 莹 (174)
发明构思在食品领域创造性判断中的把握与应用	董艳红 徐 寅 (184)
正确适用《专利法》第 23 条对模仿自然物外观设计的审查 ...	彭 丽 (192)

第二部分 优秀提名论文

浅谈创造性评述中的技术启示问题	冯晓娜 徐 辉 (203)
创造性评判过程中的几点思考	魏 娜 (208)
对复杂方法权利要求发明实质的整体把握及创造性评述 方式探讨	王普天 (216)
对创造性判断中“发明实际解决的技术问题”的思考	李 圆 (226)
浅议创造性评判中“整体性”的考虑	徐 薇 (230)
从如何准确把握发明构思的角度谈创造性的判断	谢 明 刘冬梅 (238)
浅谈如何在实审中避免创造性判断主观化	陈昌曼 朱丽娜 (249)
对创造性初次评价后再判断的思考 ...	刘宏伟 黄 玥 王新艳 张慧梅 (254)
浅谈在发明完成过程及发明创造性判断过程中的技术问题	谢海燕 (264)
从艺术设计学角度谈发明创造的过程与创造性判断	尹军团 霍 亮 (273)
《专利法》第 9 条还是第 22 条?	王 灿 (279)
把握发明构思,增强沟通效能,提升专利 质量	冯远征 周红叶 张 宇 (290)
浅谈从发明构思角度评判创造性 ...	李艳子 刘 钿 夏铭梓 王 晶 (296)

创造性审查中发明构思的把握	刘 文 刘 雯 (304)
发明构思对判断技术启示的影响及申请人答复技巧	李小童 吕 媛 (314)
对专利审查中遇到申请人投诉问题的思考	史永良 朱永全 (324)
充分重视申请人的意见陈述, 适时调整创造性的审查策略	秦保军 (334)
由一起专利复审案件谈创造性评述中对发现、提出技术问题 要素的考量	周小祥 (344)
通过一个复审案例分析创造性评判中需注意的几个问题	于 萍 (351)
从复审案例谈新的治疗机理对制药用途创造性的影响	宋春雷 (359)
从“等同侵权”司法案例看专利的新颖性审查	李 欣 (366)
结合具体案例浅谈对“三步法”创造性评价过程中的问题 思考	刘玲云 唐淑英 田 佳 (377)
由一个案例看创造性评述中技术启示的说理	孙红花 许利波 田 佳 (383)
从几则案例谈进行创造性争辩的技巧	邓世燕 (391)
从一个具体案例浅谈运用“三步法”评判创造性	何莉莉 汤丽妮 (399)
答复中的“三步法”, 你用对了吗?	辜 强 (407)
对创造性“三步法”评判中技术启示的“动因”的 探讨	陈 君 孙红花 陈 怡 季 珩 (412)
对公知常识的认定涉及发明点的探讨	陈 宇 (417)
浅谈审查意见中运用法律思维释明公知 常识	孙红花 季 珩 刘玲云 (425)
浅谈最接近的现有技术与创造性判断	王 超 (431)
对比文件与申请人/发明人紧密相关的发明申请的 创造性问题	郭丽祥 罗 丹 (437)
关于创造性评判中现有技术的结合启示 浅析	王文涛 刘文治 刘 田 张少文 (444)
关于“事后诸葛亮”的思考	喻学兵 (452)
浅谈由区别技术特征确定发明实际解决的技术问题	刘 洋 (458)
包含性能参数特征的产品权利要求创造性的审查	艾变开 孙瑞丰 (464)
对于《专利法》第 22 条中不起限定作用的技术 特征的思考	王 艳 郭姝梅 (470)
技术效果畅谈	刘 耘 (475)

关于实用性审查中再现性的思考	汤丽妮	何莉莉	(486)
浅述专利审查过程中“惯用手段”的适用	郝家宝		(491)
创造性答复方式的几个陷阱和应对之道	张浴月		(496)
如何答复“区别特征被同一对比文件公开”的审查 意见	曹克浩	刘婷婷	(506)
涉及商业方法的发明专利申请的创造性答辩	李镒的	张露薇	(515)
从技术角度对创造性评述中“有限的试验”内涵和 适用条件的分析	王鹏飞		(523)
浅谈创造性审查关于“合乎逻辑的分析、推理或有限的 试验”的理解	许肖丽	谭 远	路传亮 (529)
化学领域答复审查意见过程中如何有效争辩缺乏技术启示	彭晓玲		(535)
浅谈稀土发光材料的新颖性和创造性审查	张 丹		(542)
从一起无效案例思考如何避免外观设计专利与在先权利相冲突 ...	胡义康		(554)

(优秀论文、优秀提名论文排名不分先后。——编者注)

第一部分

优秀论文

从“重构发明过程”的视角浅谈 创造性审查“三步法”

林朋飞* 全先荣*（等同于第一作者）

【摘 要】

本文以创造性审查质量的提高为切入点，探讨了重构发明过程对以“三步法”评判发明创造性的提高审查质量方面的作用，并就如何由申请文件尽可能真实地重构出发明创造的过程进行了分析，最后以“三步法”为框架具体分析了重构发明过程是如何一步步提高创造性审查质量的，以期在实际审查工作中就创造性法条的理解及具体应用提供帮助。

【关键词】

创造性审查 重构发明 申请文件 “三步法”

一、引 言

审查中最难掌握的思维就是创造性思维，在创造性审查中，需要依靠本领域技术人员自身的知识和能力去把握，这在一定程度上难免在个别案件审查中存在主观评判的问题。本文将创造性评判的“三步法”为框架，结合个人

* 作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心。

日常的审查体会，从“重构发明过程”的视角浅谈对创造性审查的一些认识，以期对创造性的客观评判提供帮助。

二、重构发明过程与“三步法”

重构发明的过程即还原发明创造的过程。要做到高质量地创造性审查，我们首先要明确创造性审查的要求，《专利法》第 21 条给出了明确要求，也就是专利行政部门要“客观、公正”地进行专利审查，即创造性的审查要做到客观公正。要做到这一要求，要在充分理解案情的基础上，梳理出发明的前因后果，站在本领域技术人员的角度，以现有技术为依托，客观地评判发明对现有技术的智慧贡献。

发明创造实质上是人类为解决现有技术问题提出的一种技术改进思想或技术构思，而发明创造是上述改进过程的产出成果；从专利审查的视角理解，发明创造过程与课题研究的过程类似，一般都包括发现问题、技术调研、设定目标、寻求方案、方案验证等步骤，是发明人获得专利申请文件所请求保护的技术方案的过程。《专利法》第 2 条第 2 款对发明的定义“发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”，其实质上已表明了发明创造形成的过程基本上包括“新产品和方法的形成”和“产品和方法的改进”两类。同时，结合《专利法》第 22 条第 3 款创造性的定义“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”，可以知晓在专利法意义上，无论发明是按照哪一类形成的，创造性的判定都要与现有技术进行比对，也就是说，对于“新形成的产品和方法”的发明创造也需要与现有技术进行比对，因此，其创造性审查可以归于“改进的产品和方法”类发明创造性的审查，而产品和方法的改进过程其实质上遵循了问题—解决法则，这与发明人在问题的驱动下进行发明创造的过程类似，也与发明创造性审查的“三步法”中的确定实际解决的技术问题和显而易见性的判断相对应。因此，通过重构发明的过程，可以从中把握发明由问题到改进的前因后果，这将有助于客观、公正地使用“三步法”进行创造性的评判。

三、从申请文件到发明过程的重构

从上面的分析我们知道，要保证发明创造性审查的客观、公正，需要客观、整体、全面地把握发明改进的前因后果，而如何从申请文件中获取发明改进前因后果，进而重构发明过程呢？《专利法实施细则》第 17 条第 1 款规定了

发明的说明书应当包括技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式几部分，从说明书的上述撰写格式设置可以看出，发明内容的呈现过程体现了发明人问题导向型的发明创造过程，这在一定程度上为从申请文件确定发明形成的前因后果提供了便利。审查员可以从申请文件说明书的撰写特点按照问题导向型的思路从技术问题的探究和技术改进思路的提炼两个方面探寻发明的前因后果。

1. 发明人声称的技术问题的探究

一般情况下，发明人会在说明书中明确记载需要解决的技术问题，如果说明书中未明确记载，本领域技术人员就需要基于背景技术或现有技术的描述进行客观的把握。另外，即使说明书明确记载了要解决的技术问题，对技术问题的把握也不能忽视背景技术的作用，其原因技术具有抽象性，其不能单独存在，需要依托于一定的背景技术，发明人对技术问题的解决过程，其实质就是对背景技术改进的过程，所以对说明书中解决的技术问题的把握，要以正确理解发明的背景技术为基础，把要解决的问题与一定的背景技术对应起来，只有这样才能尽可能向本领域技术人员靠拢，尽可能真实的重构发明人发明创造的过程。

2. 发明人技术改进思路的提炼

在提炼技术改进思路的过程中，对审查员来说，发明所要求保护的技术方案是现成的，其具体改进之处离不开发明所要求保护的技术方案与背景技术的比较，在通过比较确定了改进的内容后，本领域技术人员需要进一步分析每一项改进内容在所要求保护的技术方案中所起到的作用及达到的技术效果，由此作用和效果获取相应改进内容实际解决的技术问题，然后再按照问题导向型原则现身说法，以发明人的视角还原发明人的技术改进路径；同时，申请文件所记载的内容仅为发明最终的结果，不可能对改进过程中面临的所有问题进行详尽说明，因此，发明重构的过程不能仅依靠声称的技术问题与该技术问题对应的技术效果这一线索，还应当从“额外的技术效果”和实现该“额外的技术效果”的技术手段的角度确认其他相关的技术问题，然后，充分结合对申请文件具体实施例、权利要求、附图等的理解，以客观合理的逻辑获得重构发明过程中先后碰到的每一个问题，进而理清每一个相关技术与发明人声称的技术问题之间是包含关系，还是附带关系；对于包含关系，这些相关技术问题就是我们重构发明过程中不可忽视的内容；相反，对于附带关系，这些相关问题我们可以暂时不予考虑。

为了使上述重构过程更易于理解，举两个简单的例子进行说明。例 1：为了解决发明人声称的技术问题 A，发明人改进路径为使用 B 技术手段，但在利用 B 技术手段解决 A 问题的过程中，又面临了相关问题 C，为了使 B 手段能够起作用，发明人不得已又选择了 D 手段来解决 C 问题。其中相关问题 C 与发明人声称的技术问题 A 就属于包含关系，即 A 问题的解决已经隐含了 C 问题的解决，因此，这里的问题 C 就属于我们在重构发明过程中需要充分考虑的问题。例 2：为了解决问题 A，发明人改进路径为使用 B 技术手段，但在利用 B 技术手段解决 A 问题后，发明人发现这样的设计同时实现了 C 的效果。当我们将这样的发明过程进行还原时，由效果 C 确定的相关技术问题与问题 A 即是附带关系，暂时不属于我们重构发明过程需要考虑的技术问题。上述两个例子仅是非常简单的情况，实际中由技术效果确定的相关技术问题往往不止一个，包含关系和附属关系的情况往往同时出现在一个申请文件中，因此，这就要求我们对每一个相关技术问题进行分析，以理清其与发明人声称要解决的技术问题之间的关系。

由上述分析可以看出，审查员可以在把握申请文件的技术问题、技术方案和技术效果的基础上，基于“提出问题—解决方法”这一普遍的发明创造性产生的规律，从整个申请文件出发，理清多个技术问题间关系，进而提炼并重构出发明人最真实的发明过程。

四、从发明的重构过程看“三步法”

目前在应用“三步法”评判创造性的审查实践中，存在“事后诸葛亮”、机械套用“三步法”以及公知常识滥用等问题；对专利申请发明过程的重构，有利于审查员充分把握发明创造改进过程中的逻辑思维，进而客观地看待发明改进过程中的动机和启示，这无疑有助于纠正上述问题，客观地得到创造性审查结论。

1. 确定最接近的现有技术

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。确定最接近的现有技术是“三步法”判断的基础。最接近的现有技术是本领域技术人员最容易获得要求保护的发明的最佳起点，也就是说该起点是“三步法”的源头，发明要在该源头的基础上改进获得，该步骤类似于发明重构过程中发明人声称的技术问题从何而来的探究过程，更是审查员学习背景技术，不断向本领域技术人员靠拢，权衡利弊选择最适宜发明改造起点的

过程。

在审查实践中,出于权利要求审查意见撰写方便等原因,往往偏重于将公开技术特征最多的对比文件作最接近的现有技术,然而这样确定的最接近的现有技术,看似技术方案的区别技术特征很少,但是这样选择的最接近的现有技术往往存在区别技术特征评述上的说理困难或公开区别技术特征的Y类文献无法以合理的逻辑对其进行改进的问题。或者,按照上述方法确定的最接近的现有技术,其本身可能就不适宜作为发明改进的起点,从而导致创造性的评判缺乏对该最接近的现有技术进行改进的动机,整个创造性评述如无源之水,使申请人难以接受。

因此,最接近的现有技术的选择要合乎发明创造的过程。最接近的现有技术这一源头最好应在不改进的情况下可以完全公开发明技术方案的主题,否则,以该最接近的现有技术为起点的创造性评述将根基不牢且在逻辑上缺乏说服力。这也就是为什么《专利审查指南2010》提醒最接近的现有技术的选择首先考虑技术领域相同或相近,其次才是问题、效果、用途和公开特征最多的现有技术的原因所在。

2. 发明实际解决的技术问题

发明实际解决的技术问题是指为了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任务。在创造性通知书的撰写中,发明相对于最接近的现有技术实际解决的技术问题也就一句话,其占文虽少,但作用至关重要,关系到后续“技术启示”的判断是否客观,评价的结论是否正确。该步骤类似于重构发明过程中对技术问题及其背景技术的探究。

《专利审查指南2010》中首先分析权利要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征,然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题,然而规定仅为审查操作的指导思想,实际操作中,审查员往往存在孤立地看待区别技术特征,使得由此确定的技术问题脱离整个发明的技术方案整体,游离于审查员单纯地根据常识判断区别技术特征所解决的技术问题的认识上,甚至有时候为了拼凑所谓的结合启示,刻意地根据对比文件解决的问题反推发明实际解决的问题。在这些认识下确定的发明实际解决的技术问题,往往导致创造性评价的逻辑不严谨,回案申请人争论结合启示的可能性也最大。对于上述存在的问题,基于对发明构思的理解客观的重构发明创造过程,有利于我们正确地确定发明实际解决的技术问题。具体来说,发明实际解决的技术问题的确定就相当于布置发明任务的过程,由于审查员与