



知识产权法官论坛

专利创造性 判断研究

Research on Assessment of
Inventive Step of Patent

◎石必胜 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

专利创造性判断研究

Research on Assessment of Inventive Step of Patent

石必胜 著

 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

对我国专利行政案件的实证分析表明,创造性判断是专利行政案件最突出的重点和难点,但国内还缺乏系统的理论和实务研究。本书围绕我国专利创造性判断实务中的问题,运用比较研究法、历史分析法、案例分析法和法律经济学分析方法,系统地研究了专利创造性判断。

读者对象:知识产权法官、专利行政执法人员、律师、知识产权教学研究人员等。

责任编辑:汤腊冬

责任校对:韩秀天

特约编辑:卞学琪

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利创造性判断研究/石必胜著. —北京:知识产权出版社,2012.1
(知识产权法官论坛)

ISBN 978-7-5130-0914-0

I. ①专… II. ①石… III. ①专利权法—研究—中国 IV. ①D923.424
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第230134号

专利创造性判断研究

石必胜 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮编:100088

网址:<http://www.ipph.cn>

邮箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860 转 8108

责编邮箱:tangladong@cnipr.com

印刷:知识产权出版社电子印制中心

经销:新华书店及相关销售网点

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:13

版次:2012年2月第1版

印次:2012年2月第1次印刷

字数:330千字

定价:35.00元

ISBN 978-7-5130-0914-0/D·1357(3814)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序 一

本书是石必胜博士在其博士学位论文基础上修改完善而形成的专著。作为他的博士生导师，我对本书的正式出版感到由衷的高兴。

创造性是专利实质性条件之一，是专利制度的基石。对专利创造性的系统研究，在国内尚付阙如。本书从理论和实践两个方面对专利创造性进行了卓有成效的系统研究，填补了国内的有关空白，具有重要的学术价值和实践意义。

本书的一个突出特点，是其“从实践中来、到实践中去”的实证性研究进路。作为具有丰富审判经验的法官，本书作者结合国内审判工作的实际需求，对近十年来国内所有专利行政案件判决书进行收集、整理和消化，归纳、提炼了存在于国内案例中的大量实务问题，并对此进行系统、深入的分析和探讨，保证了本书的实践意义和价值。例如，本书对创造性判断司法实践中常见的基本概念界定、程序以及证据问题等所作的研判分析，就能对解决我国司法实践中的相关问题提供切实可行的指导。

沿着上述研究进路，作者在本书中援引了大量国内外相关判例。通过国内判例，本书鲜活地反映了我国专利授权确权行政审判的现实，保证了本书研究的现实性、针对性。通过美国、欧洲等国外判例，本书及时地追踪了在相关司法实践中的国际经验和教训，使本书研究具备了非同寻常的视野和高度。我于1996~1999年在

美国攻读法博士学位时，深切地体会到判例研究对于法律学者、律师、法官以及其他法律人士的重要性，因此非常赞同本书对判例的关注。

结合上述司法实践，本书进行了相当深入的理论研究。例如，本书首次对专利创造性的法律移植现象、创造性判断的客观化问题、专利创造性高度理论和专利创造性判断的基本原则进行了理论探讨和分析，首次提出了创造性判断应当遵守的三项原则，即创造性判断应与专利权救济相互协调的原则、创造性判断的整体评价原则以及创造性判断的综合评价原则，等等。在上述研究的基础上，本书对修改和完善专利法的创造性制度提出了富有启发性的建议。

本书不仅是一部优秀的知识产权法著作，也是一部相当优秀的比较法著作。结合其专利创造性制度研究，本书较为充分地采用了比较法研究方法，不仅进行概念比较，而且针对司法实践进行了大量的功能比较，对法律移植等比较法的重要理论问题也进行了较为深入的探讨。例如，本书结合专利创造性制度在美国、欧洲和日本的发展与国际协调，归纳出专利创造性在制度层面和实践层面的大量法律移植现象，为法律的可移植性讨论提供了新的素材。

本书资料丰富，注释认真、翔实；其理论研究综合运用了比较研究、历史分析、案例分析和法律经济学分析等相关研究方法，对专利创造性这个专业性较强的题目进行了涉及古、今、中、外，综合、立体但又较为清晰、简洁的论述，体现出作者严谨的学术作风、较强的理论研究能力和扎实的文字功底，充分表明作者对待其博士研究生学业、对待学术研究、对待法律事业的端正态度，也充分表明比较法等相关研究方法可以被切实、有效地应用到部门法的具体研究中，并以此丰富其研究进路和基本理论。

当然，由于专利创造性涉及较为繁杂的理论和实践问题，整理、消化国内外相关判例需要大量的时间投入，而本书的完成时间

又较为紧张，因此其不尽完美之处在所难免。在写作本书时，作者既要完成繁重的审判任务，又要照顾刚出生的孩子，殊属不易。我相信，凭借其一贯的勤勉、努力和研究热情，作者会在本书的基础上，继续进行深入、细致的相关研究，取得更多、更好的研究成果。

是为序。

许传玺

北京市社会科学院副院长

中国政法大学博士生导师

2011年12月于北京

序 二

本书找准了专利授权确权行政审判的重点和难点。专利创造性不仅是重要的专利性实质条件，也是专利授权确权行政审判的重点。石必胜博士的实证分析印证了这一点。实证分析表明，争议焦点为专利是否具备创造性的案件占到了一审专利授权确权行政案件的一半，占到了二审专利授权确权行政案件的 80 %。专利创造性判断之所以成为专利授权确权行政审判的重点，除了创造性是影响专利效力的最重要因素之一外，还因为创造性判断是专利授权确权行政审判的主要难点。在专利性实质条件中，创造性相对于新颖性和实用性的判断主观性更强，当事人更容易产生分歧。创造性判断的主观性强主要有两方面原因，一是创造性判断实质上是定性分析而非定量分析，判断主体的差异很容易导致判断结论的分歧；二是规范层面的专利创造性判断规则还比较粗略，审查员之间、审查员与法官之间以及当事人之间在具体规则的适用上往往会有不同认识，从而产生争议。正如石必胜法官所建议的，要促进专利创造性判断的客观化，不仅应当保证专利授权确权行政案件的集中管辖，促进专利法官的同质化，还要尽量统一专利创造性判断的具体规则。本书对于制定统一、细致的专利创造性判断规则，解决专利授权确权行政审判的难点，非常有帮助。

本书占尽天时、地利、人和。1984 年专利法规定人民法院可以审理发明专利无效行政案件，2001 年专利法把实用新型和外观

设计专利的授权和确权行政纠纷都改为司法终局，2002 年起人民法院受理的专利授权确权行政案件逐年增加。人民法院在近二十年中积累了审理专利授权确权行政案件的丰富经验，结合司法实践对专利创造性制度进行系统研究的条件已经成熟。2009 年 7 月后，一、二审专利授权确权行政案件由分布在北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院的行政庭和知识产权庭改为集中到知识产权庭。专利授权确权行政案件的集中使知识产权庭的专利授权确权行政审判任务越来越重，对专利授权确权行政审判的重点和难点进行深入研究的需求也更加迫切。本书回应了专利授权确权行政审判工作的迫切需求，此谓顺应天时。石必胜法官作为积累了丰富专利授权确权行政审判经验的北京市高级人民法院知识产权庭的一员，不仅能够通过亲自审理专利授权确权行政案件积累实践经验，还能够通过向经验丰富的法官、审查员和专利代理人学习交流以扩展视野，具有研究专利授权确权行政审判重点和难点的环境优势，此谓地利。石必胜法官曾在北京市海淀区人民法院主审过一千多件商事和知识产权案件，具有丰富的审判经验；石必胜法官获得了中国政法大学的法学博士学位，在《法学研究》等法学核心期刊发表过多篇学术论文，具有较强的学术研究能力；石必胜法官具有工学学士学位并获得了专利代理人资格，具有从事专利审判工作的天然优势。石必胜法官的这些情况表明其与本书主题的结合是顺其自然，此乃人和。

本书有重要的实践价值。首先，本书研究的问题是真实的。石必胜法官收集了 2001 年以来的全部专利行政判决，逐一进行了分析，比较全面地提炼出专利创造性判断实务中存在的问题，并以此为基础进行研究。提炼司法实践中的真问题并将其呈现给法学理论界和司法实务界，本身就是很有价值的工作。这些工作确保了本书从实践中来、到实践中去的研究方向。其次，本书结合专利创造性

判断实务中存在的问题,进行了历史分析和比较研究,进行了规范分析和实证分析,对多数问题提出了有针对性的解决方案,有助于专利代理人、审查员和法官理解和解决这些问题,从而有利于统一认识、减少分歧。再次,本书援引了大量判例,体现出石必胜法官对司法实践的重视和偏好。本书涉及中国判例 132 件、美国判例 126 件、欧洲专利局判例 70 余件。以判例为主要素材的研究方法符合法官的思维特点,也体现了石必胜法官从事法学研究的比较优势。光是这些创造性判断的典型判例,就能够为专利代理人、审查员和法官提供丰富信息。

本书也有理论创新。首先,本书对专利创造性制度的研究是系统的。本书题目虽然强调的是专利创造性的判断,但却有一半的内容是研究专利创造性制度的基本理论。本书的理论部分不仅研究了专利创造性制度的历史、法律移植和制度价值,还创造性地研究了专利创造性的高度这个理论性很强的问题,并深入研究了创造性判断中最为困难也最为复杂的客观化问题。其次,本书对专利创造性制度的研究是深入的。它既是专利法研究的专著,也是比较法研究的专著。它不仅分析了专利创造性制度的法律移植问题,还结合具体创造性判断规则的比较研究讨论了如何借鉴国外专利制度和规则。本书还大量运用经济学的分析方法,对专利创造性制度的价值等基本理论问题进行了深入的研究。石必胜法官提出了专利创造性判断的三项基本原则,即与权利救济相互协调原则、整体评价原则和综合评价原则。这些观点不仅有新颖性,也有创造性。再次,本书对我国专利法有关创造性的规定提出了有建设性的修改建议,这些建议有充分的比较研究和实证分析为基础。

本书开了一个好头。本书并非解决专利创造性判断所有问题的万能钥匙,有些问题只是提出来了,尚待更深入的研究;有些内容只是介绍国外规定,尚缺乏深入的分析。但瑕不掩瑜,本书确实具

有较高的理论和实践价值，能够对相关的理论和实务工作者提供重要帮助。但愿石必胜法官以本书为起点，结合司法实践继续深入研究，取得更多有丰富理论和实践价值的成果。

是为序。

陈锦川

北京市高级人民法院知识产权庭庭长

摘 要

对我国专利行政案件的实证分析表明，创造性判断是专利行政案件最突出的重点和难点，但国内还缺乏系统的理论和实务研究。本书围绕我国专利创造性判断实务中的问题，通过与美国和欧洲进行比较，系统地研究了专利创造性判断。本书整体上分为两个部分：第一至四章统称为理论篇，主要讨论了专利创造性判断涉及的基本理论问题；第五至八章统称为实务篇，主要讨论了创造性判断的实务问题。本书的主要研究方法有比较研究法、历史分析法、案例分析法和法律经济学分析方法。

长期以来，创造性只是美国司法判例创设的专利性条件。创造性条件先后经历了“发明”、“创造性天赋”、“创造天赋火花”、“非显而易见”标准，判例法表现出了混乱和不确定。联邦巡回上诉法院的成立和美国《专利法》第 103 条的制定统一了非显而易见性标准，Graham 案和 KSR 案具体发展了该标准。欧洲和国际专利法实体规则的协调促进了创造性制度的统一。比较研究和实证分析都表明，我国的创造性条件并不需要“显著的进步”。比较研究表明，各国的专利创造性在制度和实践层面都出现了大量的法律移植。

美国的情况表明，客观化是创造性判断面临的重大难题，事后眼光和判断者的分散是创造性判断主观性泛滥的根本原因，具体判断规则的约束和判断主体的集中和同质化是促进创造性判断客观化

的最有效途径。

经济分析表明，最佳的创造性高度是边际社会成本与边际社会收益相等的点，但创造性难以量化分析，因此经济分析难以提供可操作的工具。经济分析表明，各国的创造性判断实践实际上符合经济理性。美国创造性判断标准时高时低。为了应对社会各界的批评，美国最高法院在 KSR 案中提高了创造性判断标准。创造性判断是定性分析而非定量分析，因此发明和实用新型在创造性高度上的差异在实务中难以区分。

创造性判断应当遵守三项基本原则。创造性判断应当与专利权救济相互协调，这被称为相互协调原则。创造性判断应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，这被称为整体评价原则。创造性判断中应当将技术方案、技术问题和技术效果综合起来看待，这被称为综合评价原则。

专利创造性判断是个法律问题而非事实问题。在创造性判断的行政程序中，专利复审委员会应当严格遵循体现公平原则的听证原则和请求原则。在司法程序中，人民法院只能对具体行政行为的合法性进行审查，不能超出专利复审委员会的审理范围，也不能直接宣告专利权无效，但应当对专利性进行实体判断。专利授权和专利确权的性质不同，举证责任和证明标准应当有所区别。

公知常识包括本领域技术人员的技术常识和日常生活经验，技术常识又分为公知的技术常识和普遍使用的技术常识。记载现有技术的文献被称为对比文件，最接近的现有技术是创造性判断的起点。创造性判断的一般步骤为，解释本专利和现有技术中的技术方案，认定区别技术特征和客观技术问题，分析是否存在技术启示。

选择发明可以分为数值选择发明和种类选择发明。在美国，组合发明的创造性判断经历了协同效果标准的提出、支持、反对等不同的阶段。KSR 案最终支持了协同效果标准。协同效果标准只是组

合发明具备创造性的必要条件，组合发明的创造性判断应当根据创造性判断的基本原则进行。

辅助判断因素包括商业成功、长期存在但未满足的需求、预料不到的技术效果、他人的失败等。在美国，辅助判断因素包含在Graham要素中，是创造性判断必须考虑的因素。在欧洲，辅助判断因素只是在创造性判断有疑问时才会发挥作用。欧洲和美国的规定在实践中并无本质差异。在实务中，应当重视审查辅助判断因素与创造性之间的因果关系。

本书的研究表明，在专利创造性判断这个问题上，不管各国表面上的制度有多大差异，但在实践中的做法却惊人地相似，而且基本上都符合经济理性。为了促进创造性判断的客观化、稳定性和统一性，本书提出了一些建议。

ABSTRACT

Trough the empirical analysis of patent administrative cases in our country, we find that assessing inventive step is the most prominent focus and difficulty problem, but the systematic theory and practice research on this subject matter is little. This dissertation focuses on the practical problems of assessing inventive step in our country, by comparison with the United States and the European patent system to find solutions. This dissertation includes two parts, the first four chapters collectively referred to as the theoretical part focused on the basic theoretical issues about assessing inventive step, the fifth to the eighth chapter referred to as practical part, discuss mainly the practical issues including concepts, procedures and methods. The main research methods are comparative study, historical analysis, case analysis and law and economics analysis.

For a long time, nonobviousness as a requirement of patent is only the case law in U. S. juridical practice. The definition has gone through the “invention”, “inventive genius” test, “flash of creative genius” test, “nonobviousness”, case law showed confusion and uncertainty. A unified standard of “nonobviousness” was affirmed after the establishment of U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit and enactment of the Patent Act of 1952, 35 U. S. C. § 103, then the rule developed by *Graham v. John Deere Co.* and *KSR International Co. v.*

Teleflex Inc. . The coordination of substantive rules of patent law in European Union and other international cooperation promoted the unity of the system of inventive step. Comparative study and empirical analysis show that “notable progress” is not necessary in our country. Comparative study also shows lots of legal transplantation of “inventive” were made in both theoretical level and practice level.

Developments in U. S. over the last years have shown that objectivity in determining inventive step is the biggest challenge. Hindsight and judges’ decentralization are root causes of rampant subjectivity when determining nonobviousness. Specific rule constraints and the homogenization of judges is the most effective way to promote the objectivity in determining nonobviousness, because the objectivity is determined by the personality, experience and technical knowledge of judges.

Economic analysis shows that the optimal size of inventive step lies in the position where marginal social costs equal to marginal social benefits, but economic analysis can not provide operational tools because the quantification of the size of inventive step is complicated. Economic analysis also showed that the practices in other countries to assess inventive step comply with economic rationality. The criterion of nonobviousness in U. S. is sometimes rigid and sometimes relaxed, and keeps changing in different stages of development. In response to criticism of the relaxation of the nonobviousness requirement, the Supreme Court of the United States upgraded the criteria of inventive step in KSR. In practice, the size of inventive step depends on qualitative analysis rather than quantitative analysis, so the size of inventive step between invention and utility model is difficult to distinguish in practice.

Three principles have to be met when assess “inventive”. The rules to assess inventive step should coordinate with the rules to relief the patent right, it is called “principle of coordination”. The “principle of overall evaluation” is embodied that the assessing of inventive step should base on the overall evaluation all technical features of the claimed invention. The “principle of comprehensive evaluation” requires viewing the technical problems, technical solutions and technical effects as a whole.

It’s a question of law rather than a question of fact to assess inventive step. In administrative practice, The Patent Reexamination Board should strictly follow the principle of fair, including the principle of hearing and the principle of reexamination upon request. In judicial practice, courts can only review the legality of the specific administrative practice, but can not beyond the jurisdiction of the Patent Reexamination Board, directly declare the patent invalid is also forbidden, what can be done is to examine the substance of patent. The burden and standard of proof should be different between the reexamination procedure cases and the invalidation procedure cases.

China can learn from foreign countries to make a clear definition of common general knowledge. The common general knowledge means technologies generally known to a person skilled in the art or matters clear from empirical rules. Technologies generally known to a person skilled in the art includes well-known or commonly used art. The literature which records the prior art is called reference in assessing inventive step, the most similar prior art is the starting point to determine the “inventive”. There are three steps, first is to interpret the subject matter of the prior art and claimed invention, after that, the differences between technical

features shall be identified, and then determining whether there are technical teachings.

The invention by selection is divided into invention by parameter selection and invention by species selection. In the United States, the history of determining nonobviousness went through different stages in which the requirement of synergism effect was proposed, supported, opposed, and supported again. The Supreme Court of the United States in KSR ultimately supported the requirement of synergism effect. Synergism effect is just the requirement of combination of invention; the assessing inventive step of combination of invention shall depends on the basic principles of assessing inventive step.

The secondary considerations include evidence of commercial success, long-felt but unsolved needs, failure of others, and unexpected results. In the United States, secondary considerations shall be considered as necessary factual requires in determining nonobviousness, they are included in Graham' s factual requires. But in the Europe Union, the secondary considerations are only of importance in cases of doubt. The difference is little between the United States and the Europe Union in practice. In all countries, it is emphasized to make sure that there is relationship between secondary considerations and technical features.

Research results in this dissertation imply that the practices are strikingly similar in the assessment of inventive step in every country regardless of how different between patent systems, and these practices basically in line with economic rationality. This dissertation presents a number of recommendations aimed to promote the objectivity, stability and unity in assessment of inventive step.