

专利法常设委员会

第二十九届会议

2018年12月3日至6日, 日内瓦

创造性的进一步研究报告 (第二部分)

秘书处编拟的文件

介绍

1. 在2015年7月27日至31日在日内瓦举行的专利法常设委员会(SCP)第二十二届会议上, 委员会讨论了秘书处编写的关于创造性的研究报告(文件 SCP/22/3)。该研究涉及本领域技术人员的定义、判断创造性的方法以及创造性的高度。在2017年12月11日至15日在日内瓦举行的第二十七届会议上, SCP 同意由秘书处对创造性进行进一步研究, 特别关注文件 SCP/24/3(西班牙代表团的提案)第8段中提出的主题。文件 SCP/24/3 第8段列出了以下主题可以列入秘书处的一项或多项研究中: (i) 公知常识: 与现有技术的结合; (ii) 结合: 对比和协同作用; (iii) 分析中事后认识的危险性; (iv) 辅助性因素; (v) 选择发明; (vi) 问题发明; 以及 (vii) 化学领域创造性的评价(马库什权利要求、对映体等)。

2. 因此, 秘书处通过其2018年2月9日的通函 C. 8728¹请成员国和地区专利局向国际局提交审查指南和手册, 以及关于上述建议主题的最重要的判例法或解释性决定的摘要, 以便准备该项研究。

¹ 各成员国和地区专利局提交的全部信息可见于 SCP 电子论坛的网站: http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html。

3. 考虑到各成员国和各地区专利局在答复 C. 8728 号通函²时所提交的信息，秘书处准备了一份关于创造性的进一步研究报告的第一部分（文件 SCP/28/4），提交给第二十八届会议。关于创造性的进一步研究报告（第一部分）聚焦上文第 1 段提到的第（i）至第（iii）项主题。在前述第二十八届会议上，委员会同意：由秘书处准备一份关于创造性的进一步研究报告（第二部分），尤其注意文件 SCP/24/3 第 8 段所建议的主题。

4. 本文件包含关于创造性的进一步研究报告（第二部分），该报告重点论述了上文第 1 段列举的第（iv）至第（vi）项主题，即辅助性因素、选择发明和问题发明。在准备本文件时，秘书处参考了各成员国和各地区专利局在答复 C. 8728 号通函时提交的信息。

5. 创造性的进一步研究报告（第二部分）是建立在文件 SCP/22/3 和文件 SCP/28/4 所包含的早期研究的基础之上。因此，为了全面理解该议题，应当一起阅读这些材料。

辅助性因素

辅助性因素的基本特征

6. 原则上，对显而易见性的判断涉及到这样一个问题，即在考虑到现有技术作为一个整体的情况下，专利申请作为一个整体是否显而易见。显而易见性的确定取决于个案判断。判断基于整个材料，并需要充分考虑所有事实信息和辅助性证据。³

7. 在判断一项发明申请是否显而易见时需要考虑很多因素。比如，英国法院编制了一份评价有无创造性时相关问题的非穷举清单（在“Haberman 诉 Jackal”一案中），如下：

- (a) 被授予专利的开发所解决的问题是什么？
- (b) 这个问题存在多久了？
- (c) 这个问题看起来有多严重？
- (d) 这个问题有多少人知道，有多少人可能会寻求解决方案？
- (e) 对于所有或大部分参与寻找解决方案的人来说，可能知道哪些现有技术？
- (f) 在专利权人公布该项研究成果前，还有哪些其他解决方案被提出？
- (g) 即使在技术上是显而易见的，在何种程度上，存在会阻碍利用解决方案的因素？
- (h) 专利权人的研发成果取得了多大成效？
- (i) 在何种程度上可以证明整个或大部分商业上的成功是由于该研发成果的技术优点？⁴

Haberman 列表中的一些问题在专利申请获批前或没有证据的情况下可能无法回答。

8. 类似地，一些国家制定了若干可用于评价创造性的辅助性因素。辅助性因素本身既不能确立创造性的存在，也不能取代在每个司法管辖区建立的创造性评价方法。⁵根据欧洲专利局（欧专局）上诉

² 各成员国和地区专利局提交的全部信息可见于 SCP 电子论坛的网站：http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_28/comments_received.html。

³ 《专利审查实践手册》（MPEP），第 2142 页，美国专利商标局（USPTO）。

⁴ Haberman 诉 Jackal [1999] FSR 685（第 699 页至 701 页）。

⁵ 比如参见德国提交给 SCP 第二十八届会议的资料。

委员会的已有判例法，依照《欧洲专利公约》（EPC）第 56 条，仅仅对有关创造性存在因素的审查不能替代对该发明在技术上相对于现有技术的专业评价。

9. 在这些指标存在的情况下，现有技术的总体情况和对所有重要因素的考虑可能显示具有创造性，但不一定总是如此。⁶欧专局上诉委员会澄清到，这种辅助性因素仅在存疑的情况下是重要的，即对现有技术教导的客观评价也未提供明确说法的情况下。⁷因此，顾名思义，辅助性因素仅仅是评价创造性的辅助考虑因素。换句话说，它们可能仅仅在个别情况下帮助我们特别严苛地考虑发明的显而易见性。⁸

10. 因此，申请人（或专利权人）提交辅助性证据这一事实并不意味着提供了证明显而易见的绝对性证据。⁹当根据现有技术和公知常识评价所要求保护的发明时，这种辅助性证据只能是在个案基础上证明创造性的有说服力的证据。¹⁰换句话说，在评价两条表意相反的事实证据谁更有说服力时，对这些辅助性因素给予的权重须根据具体情况而定。¹¹

11. 非显而易见的客观证据必须与证据所要支持的寻求保护的发明的范围相匹配。¹²例如，在欧专局实践中，虽然意想不到的技术效果可以被视为是具有创造性的因素，但它必须源自所要求保护的主体，而不仅仅来自仅在说明书中提到的一些附加特征。意向不到的效果必须基于该发明的特征，并结合权利要求的已知特征。类似地，根据日本的审查实践，审查员将下列两个因素作为支持创造性的考虑因素：一是该发明在商业上的成功，二是现实生活中人们很长时间都期望该发明能够实现。但这仅适用于审查员确信这些事实不是来自其他因素（例如推销技巧或广告），而是在申请人提供的论据和证据的基础上，来自所要求保护的发明的技术特征。¹³

12. 一般而言，有几个辅助性因素在多个司法管辖区被用到，它们包括：

- 要求保护的发明解决了长期以来的需要，或者克服了其他人先前失败的尝试；¹⁴
- 要求保护的发明取得了较大的商业成功或具有很大经济重要性；¹⁵
- 相较于现有技术，所要求保护的发明更多地被其他人模仿，或者市场竞争者寻求该要求保护的发明进行商业实施（例如，寻求许可）；¹⁶
- 现有技术给予了本领域技术人员所要求保护的发明的“反向教导”，或者发明人克服了技术偏见；¹⁷

⁶ T 24/81, OJ 1983, 133 和 T 55/86。

⁷ T 645/94, T 284/96, T 71/98, T 323/99, T 877/99。

⁸ 参见德国提交给 SCP 第二十二届会议的资料。

⁹ MPEP, 第 2141 页。

¹⁰ 参见德国提交给 SCP 第二十九届会议的资料。

¹¹ MPEP, 第 2141 页。

¹² 比如参见 MPEP, 716.02(d)。

¹³ JPO《审查指南》，第三部分，第二章，第 2 节（创造性），3.3。

¹⁴ 比如，澳大利亚、保加利亚、中国、克罗地亚、法国、德国、以色列、挪威、大韩民国、新加坡、斯洛文尼亚、西班牙、联合王国、美利坚合众国、非洲地区知识产权组织（ARIPO）、欧亚专利组织（EAPO）和欧专局均如此规定。另外参见于《安第斯专利审查手册》和《中美及多米尼加共和国专利审查手册》。

¹⁵ 比如，澳大利亚、保加利亚、中国、克罗地亚、法国、德国、以色列、挪威、大韩民国、新加坡、斯洛文尼亚、西班牙、联合王国、美利坚合众国、ARIPO、EAPO 和欧专局均如此规定。

¹⁶ 比如，澳大利亚、美利坚合众国和欧专局。

¹⁷ 比如，中国、法国、德国、以色列、挪威、大韩民国、新加坡、斯洛文尼亚、西班牙、联合王国、美利坚合众国、欧专局和 EAPO 均如此规定。另外参见于安第斯专利审查手册和中美及多米尼加共和国专利审查手册。

- 要求保护的发明产生了意想不到的技术效果、结果或优势；¹⁸
- 要求保护的发明克服了以其他方法无法解决¹⁹或者特别复杂且不易实施²⁰的技术难题；
- 要求保护的发明提供了出奇简单的解决方案或出奇简单且低成本的制造方法；²¹
- 要求保护的发明所带来的解决方案的独创性打破常规，另辟蹊径。²²

13. 在本文件附件中详细载明了部分国家和地区专利局审查实践的详细信息，下文还提供了在某些司法管辖区被使用的部分指标的更进一步的基本信息。

14. 部分司法管辖区的判例法和指南中详细说明了辅助性因素中“次要”或辅助的含义。例如，在“Elconnex Pty Ltd 诉 Gerard Industries Pty Ltd (1992)”一案中，法院认为此前技术难题存在时间的长度可以用于证明解决这一技术难题的发明是否具有创造性。然而，虽然这些“因素很重要……但它们并不是决定性的[……]。在有疑问的情况下，存在的长期需求和这一发明很快被模仿的事实可能会很好地说服法院[……]。但最终人们必须回答这个问题，即要求保护的发明是否显而易见。”

15. 然而，在其他一些司法管辖区的指南中，那些相同的因素，例如解决长期需求，仅仅是评价创造性的一系列因素之一，或者是可能用于肯定创造性的一系列因素之一。在这些情况下，这些因素因其辅助性的本质而不一定被考虑。

解决长期以来的需求和克服他人的失败

16. 在一些司法管辖区，可以把一项发明解决了长期以来试图解决的技术问题，或者满足了长期以来的实践需求，视为支持创造性的因素。这个因素与确定的时间要素及所引用文件的存在时间紧密联系，以证明问题和需求在没有解决方案的情况下确实存在了很长时间。

17. 如果在该文件的公开时间和该发明的申请日之间的整个时间段内，解决未决问题的需求一直都存在，在申请日之前早就已知的文件的存在时间可能仅仅是评价创造性的因素之一。²³类似地，在美国，长期需求必须是相关领域普通技术人员已认识到的持久性需求，并且要求保护的发明第一个满足了该需求。²⁴

18. “长期”指的是该问题变得很明显的时间与提出解决方案的专利申请的申请日之间经历的时间。²⁵到底多久的时期才被视为足够“长”取决于不同情况下的不同个案。

19. 如果只有一个技术人员确信属于长期需求，那么不足以证明存在创造性。一般而言，只有能够确定为了解决相关问题进行了各种重复尝试，才能认为存在这种长期需求。例如，在德国，如果专家

¹⁸ 比如，澳大利亚、中国、以色列、挪威、西班牙、联合王国、美利坚合众国、EAPO 和欧专局均如此规定。另外参见于安第斯专利审查手册和中美及多米尼加共和国专利审查手册。

¹⁹ 比如，澳大利亚和德国。

²⁰ 比如，EAPO。

²¹ 比如，德国、以色列、西班牙、EAPO 和欧专局。另外参见《安第斯专利审查手册》和《中美及多米尼加共和国专利审查手册》。

²² 比如，EAPO，另外参见《安第斯专利审查手册》和《中美及多米尼加共和国专利审查手册》。

²³ T 79/82 and T 295/94。

²⁴ MPEP, 716.04。

²⁵ T 478/91. 也参见于法国、德国和美利坚合众国的审查实践。

们已经长时间试图找到解决方案，或者已经接受了本发明所避免的缺陷，则这种情况可能支持创造性。

20.. 根据英国判例法，如果发明人通过其他人可以使用但未使用的方式解决了长期存在的问题，那么可能存在创造性（Minnesota Mining and Manufacturing Co 诉 Rennicks (UK) Ltd [1992] RPC 331）。²⁶然而，如果发明人是通过使用最近才可获得的材料或技术，以常规方式解决了长期存在的问题，则该发明不具有创造性的。此外，新加坡知识产权局（IPOS）的审查指南明确规定，如果产品不是由特定材料或特定工艺制成的，而是由于成本原因才导致材料或工艺变得更便宜或产品市场价值增加，则该发明不太可能被认为具有创造性。

21.. 在一些国家，其他人先前是否尝试解决问题但未能达成要求保护的发明所达到的成功，可能是支持具有创造性的辅助性因素。²⁷在这方面，澳大利亚的法院认为，如果问题一直是以前未能成功解决的，²⁸或者解决方案既复杂又费力，涉及“大量可能毫无结果的试验和错误”，并且也不是常规方法，²⁹则可能具有创造性。

商业成功

22.. 所要求保护的发明在商业上获得成功的事实可能是在某些司法管辖区评价创造性的相关考虑因素。然而，单独的商业成功不应被视为创造性的启示。³⁰在一些国家，当与长期需求的证据相结合时，立即取得商业成功的证据则具有相关性。³¹声称商业上的成功以支持非显而易见性的人需要证明这种商业成功直接来自发明的技术特征而非来自其他的影响，例如销售技巧，广告³²或与所要求保护发明的优点无关的其他商业因素。³³在某一个国家，产品的经济成功只有基于技术原因时才被视为创造性的启示。³⁴

23.. 在美国专利商标局（USPTO）的单方复审程序中，如果非显而易见的证据具有相当大的重要性，申请人必须证明要求保护的专利特征使得商品获得商业成功。³⁵另外，为了与非显而易见性问题相关，落入本专利权利要求范围的设备的商业成功必须源自说明书中公开的或固有的功能和优点。³⁶

²⁶ 在“Chiron Corpn 诉 Organon Teknika Ltd [1994] FSR 202”一案中，一个包含丙型肝炎病毒抗原决定因子的多肽的权利要求被证明是非显而易见的，因为尽管许多研究小组在 10 年的时间里试图确定非 a 型、非 b 型肝炎的致病因子，但专利权人以一种独特的方式获得了成功。他们采用了一种已知的技术，该技术在这种情况下下并不显而易见。

²⁷ 参见西班牙和美利坚合众国的实践，另外参见《安第斯专利审查手册》和《中美及多米尼加共和国专利审查手册》。

²⁸ Technograph Printed Circuits Limited 诉 Mills and Rockley (Electronics) Limited [1972] RPC 346 at 353。

²⁹ Aktiebolaget Hassle 诉 Alphapharm Pty Ltd (2002) 212 CLR 411。

³⁰ 澳大利亚法院指出，虽然商业上的成功本身并不具有决定性，但它是“一个重大问题”，必须加权“参考所有周围环境”（Meyers Taylor Pty Ltd 诉 Vicarr Industries Ltd (1977) CLR 228 at 239）并且根据个案情况，商业上的成功是“有利于专利的有价值的重要性”（General Tire & Rubber Company 诉 Firestone Tire and Rubber Company Ltd [1972] RPC 457 at 503）。

³¹ 欧专局《审查指南》，G 部分第 VII 章第 10.3 节。另见西班牙和 ARIPO 的实践。

³² 参见例如中国、德国、日本、大韩民国、新加坡、西班牙、ARIPO 和欧专局的实践。

³³ 在 re Mageli, 470 F. 2d 1380, 176 USPQ 305 (CCPA 1973)。

³⁴ BGH, Xa ZR 22/06 (2009) - Dreinahtschlauchfolienbeutel, GRUR 2010, 44; BGH, X ZR 104/90 (1993)

³⁵ 然而，在 Demaco Corp. 诉 F. VonLangsdorff Licensing Ltd., 851 F. 2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988) 案中，在民事诉讼中，专利权人无需证明商业成功非归于其他因素。“要求证明所有想象的有贡献的因素的负面证据是不公平的负担，并且与普通的证据规则相反。”

³⁶ Meßventil, GRUR 1994, 36。

24. 在 T11/92 号决定中，欧专局上诉委员会认为权利要求 1 的加热组件可能取得商业成功并不存在争议。然而，在对所要求保护的主体涉及的技术进行相关审查得出否定结果时，仅凭这种商业上的成功不能视为具有创造性的基础，即使上诉委员会确信商业上的成功来自加热组件的技术特征而非来自诸如商业属性这样其他的原因。

25. 在英国的另一个案例中，虽然权利要求 1 涵盖了已经取得商业成功的产品，但它也涵盖了其他可能永远不会取得商业成功的产品，并且在权利要求 1 中没有包括可能确保成功的特征。法院认为在权利要求范围内的所有事项，必须包括有助于本发明取得商业成功的特征。³⁷

26. 在西班牙，在 ECLI: ES: JMB: 2012: 1265 号决定³⁸中，专利权人认为专利产品 SEROQUEL PROLONG 是世界上最畅销的 20 种药物之一，上一个财政年度其在西班牙的销售额飙升了 42%。此外，专利权人证明了所要求保护的发明取得了令人惊讶的效果，即特别是在高剂量时它具有低副作用。法院考虑了这两个次要事实，宣称该所要求保护的发明是新颖的并且具有创造性。该决定被上诉至上诉法院（ECLI: ES: APB: 2013: 11696）。³⁹由于缺乏创造性，二审法官宣布该专利无效。至于商业成功的启示，虽然法院认识到了专利产品的商业成功，但仅凭这一点不能被视为有创造性的启示，它仍然缺乏其他附加数据来充分证明所要求保护的发明的创造性。关于令人惊讶的效果，法院认为较低的副作用并非现有技术预料不到的效果。

27. 由于大多数专利都在发明创造形成的较早阶段被提交，申请人可能难以在专利申请的早期就证明商业上的成功。但是，这可能是后期审批程序或诉讼阶段有关创造性的相关考虑因素。

被他人模仿和市场竞争

28. 在某些司法管辖区，他人的模仿程度或竞争对手在市场中的行为被认为是可能考虑的因素之一，与要求保护的发明的商业成功密切相关。在 Meyers Taylor Pty Ltd 诉 Vicarr Industries Ltd (1977) CLR 228 at 239 中，澳大利亚高等法院指出对一项要求保护的发明进行模仿是对“与显而易见问题相关的公共需要”的证明，尽管它本身并非确凿的证据。类似地，在美国，通常在诉讼期间，申请人可以举出市场中的竞争者正在模仿本发明而不是使用现有技术的证据。模仿的事实不仅仅使这一行为具有重要意义，因为模仿可能归因于其他因素，例如缺乏对专利财产权的关注或轻视专利权人实施专利的能力。⁴⁰

29. 在 T 915/00 中，欧专局上诉委员会认为，商业实施、市场竞争者获得许可的努力以及科学界对发明人优点的认可构成了存在创造性的进一步的令人信服的辅助性因素。这些因素可能导致对创造性的认定得出肯定结论，但不一定必须如此。在 T 812/92 中，争议专利的申请日前不久，专利所有人的竞争者之一向客户提供了一个技术装置，该装置没有减少获得本发明所提供的有利的技术方案而进行的实践。委员会认为这可能是具有创造性的启示。在 T 252/06 中，委员会确认除其他情况外，存在创造性的理由是专利所有人的竞争对手使用了该专利的教导并提交了与之相关的专利申请。

³⁷ Tetra Molectric Ltd 诉 Japan Imports Ltd, [1976] RPC 547。

³⁸ ECLI: ES: JMB: 2012: 1265: 巴塞罗那商业法院，第 2 节，上诉第 523/2011 号；第 202/2012 号裁决，09/07/2012。

³⁹ ECLI: ES: APB: 2013: 11696: 巴塞罗那省法院，第 15 节，上诉第 687/2012 号；第 367/2013 号，第 22/10/2013 号裁决。

⁴⁰ MPEP, 716.06。

克服技术偏见，专家的怀疑和反向教导

30. 根据一些国家的实践，创造性有时可以通过证明已知的偏见来确定，即对技术事实广泛持有的但不正确的、需要克服的看法。⁴¹任何特定领域的偏见都涉及该领域专家广泛或普遍持有的观点或先入为主的想法。同样，在一些国家，表示不相信或专家的怀疑是非显而易见的有力证据。⁴²

31. 这种偏见的存在通常是通过优先权日之前公布的参考文献或百科全书来证明的。法国法院认为，偏见、技术本质，无论是在专利中还是在先前的文献中都不需要明确表述。

32. 在这方面，IPOS《专利申请审查指南》解释道，审查员不但应该考虑技术人员会考虑做什么，还要考虑技术人员对于这样做所存在的偏见。如果发明违背了本领域普遍接受的观点和实践，则可以认为该发明是非显而易见的。⁴³涉及此类决定因素的例子包括：（i）如果公知常识是技术人员没有察觉到的现有技术问题；（ii）如果特定材料或技术被技术人员认为是不适合特定目的，且发明人发现该偏见不充分；（iii）如果方法中的特定步骤或设备中的组件被认为是必要的，但发明人发现它可以被省略。

33. 为了确定发明人克服了技术偏见，专利权人（或专利申请人）负有证明声称的偏见确实存在的举证责任，例如，可通过参考适当的技术文献来证明。⁴⁴一般来说，欧专局上诉委员会已制定的案例法在承认存在偏见时非常严格。克服偏见的解决方案必须与该领域专家的普遍教导相冲突，即他们的一致经验和观念，而不仅仅是引用个别专家或公司的反对意见。⁴⁵委员会在 T1989/08 中指出，这意味着证明标准几乎与本领域公知常识所要求的一样高。

34. 在某些国家，在现有技术或公知常识反向教导所要求保护的解决方案时，可以不否认创造性，除非现有技术易被本领域技术人员认为是错误和可纠正的。⁴⁶

预料不到的技术效果，结果或优点

35. 在某些司法管辖区，预料不到的技术效果或结果可被视为具有创造性的启示。

36. 预料不到的效果必须基于本发明的特征，并结合权利要求的已知特征，它不能仅仅基于已经包含在现有技术中的组合特征。因此，预料不到的附加效果不会给显而易见的解决方案带来创造性。如果技术人员结合现有技术的教导来解决问题的重要部分是显而易见的，即使存在预料不到的额外效果，即另一方面的问题也同时被解决了，原则上也并不意味着创造性的存在。⁴⁷

37. 同样，根据美国判例法，一般而言，如果要求保护的发明取得了超过预期的显著结果，则它可能是与所述权利要求的非显而易见的法律结论相关的证据因素。⁴⁸由于大于累加效应既可以是可预期的也可以是预料不到的，申请人必须进一步表明结果大于现有技术所预期的结果且已经达到非显而易见的程度，并且结果具有显著的、实际的优点。⁴⁹可以表明非显而易见的证据：（i）存在非而易

⁴¹ T119 / 82, OJ 1984, 217; T48 / 86。

⁴² MPEP, 716.05. 对于陶氏化学公司一案，法院认为“在发明人证明自己错误之前表达专家的怀疑，有权获得公平证据的权重。”

⁴³ Dyson Appliances Ltd 诉 Hoover Ltd [2001] RPC 26。

⁴⁴ T 60/82, T 631/89, T 695/90, T 1212/01。

⁴⁵ 另见新加坡的实践，要求偏见必须足够广泛，以使其可以被归于本领域技术人员。

⁴⁶ 见澳大利亚，大韩民国和美利坚合众国的实践。

⁴⁷ T170 / 06。

⁴⁸ MPEP 716.02 (a)。

⁴⁹ 同上。

见或预料不到的有利性质，例如与现有技术相比所要求保护的化合物具有更优异的性质；（ii）要求保护的发明具有现有技术所不具有的预料不到的性质；或（iii）基于现有技术的教导，要求保护的发明缺少根据现有技术所预期的性质，是可能表明非显而易见性的证据。⁵⁰

38. 中国国家知识产权局（CNIPA）的《审查指南》解释预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象。这种“质”的或者“量”的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。

39. 如果考虑到现有技术，对于技术人员而言已经很明显地得到落入权利要求范围内的某些内容，例如，由于缺乏替代方案而产生“单行线”的情况，意料不到的效果仅仅是一种附加效果，并不会赋予所要求保护的发明创造性。⁵¹如果技术人员必须从一系列可能性中进行选择，则不存在“单行线”情况，并且意料不到的效果可能很好地导致对创造性的认可。

40. 根据欧专局已确定的规则，在对比试验中证明的令人惊讶的效果（有利效果或特征）可以作为具有创造性的启示。如果选择比较试验来证明基于改进效果的创造性，则与最接近的现有技术进行比较的特性，必须是使得声称的优点或效果令人信服地显示，其起源于本发明与最接近的现有技术相比较的区别特征。⁵²在确定本发明所解决的技术问题时，不能考虑声称的但没有支持的优点。⁵³

41. 在某些司法管辖区，即使本发明是现有技术可预见的变劣的结果，该结果是对现有技术的非功能性修改或仅仅是从许多可能的解决方案中选择的结果，如果这种修改或选择伴随着预料不到的优点，则可能存在创造性。⁵⁴

解决实践中困难

42. 在澳大利亚，即使解决方案很明显，但实施中存在实践困难，克服困难需要一定创造力，那么这可以带来创造性。相反，如果“设计中的任何问题……[与解决方案的实施有关]……可以由本领域技术人员容易地解决……这种组合应当被认为是显而易见的。”⁵⁵相似的是，在德国，在其他因素中，应当考虑到解决方案实施路径中可能出现的困难的性质、范围和效果，该困难导致目标更加难以实现或无法实现的风险，以及解决问题所需的时间、成本和努力。⁵⁶

意想不到的简化方案

43. 在德国，法院认为，在申请日或优先权日之前，尽管一直存在对于解决方案的需求，但本领域技术人员未发现新的、更简单、更节省成本的制造大宗物品的解决方案，而在申请中予以披露，可以证明其存在创造性。⁵⁷类似地，根据欧专局的判例法，在值得关注的重要商业领域中，提出解决技术方

⁵⁰ 同上。

⁵¹ T 231/97 和 T 192/82。另见澳大利亚和 ARIPO 的实践。

⁵² T197/86, OJ 1989, 371; T 234/03; T 378/03。

⁵³ T 20/81, OJ 1982, 217; T 561/94。

⁵⁴ T 72/95 和 T 939 / 92。另见新加坡和联合王国的实践以及本文件中的“选择发明”部分。

⁵⁵ Tetra Molectric Ltd 诉 Japan Imports Ltd [1976] RPC 541, 581。

⁵⁶ BGH, X ZR 27/04 (2007) - Stahlblech, GRUR 2008, 145; (12) BGH, X ZR 141/10 (2013) - PNGase F, IBRRS 2014, 0612; (13) BGH, X ZR 148/11 (2016) - Zöliakiediagnoseverfahren, GRUR 2016, 1027。

⁵⁷ BGH, I ZR 156/54 (1957) - Polstersessel, GRUR 1957, 543。

案的简化可以表明创造性。在不牺牲质量的情况下提出简化方案的困难性可以表明存在创造性。⁵⁸其预先假设在现有技术中并没有暗示所提出方案的任何内容。

选择发明

一般问题

44. 一般而言，选择发明涉及例如单个元素、子集或子范围的选择，这些元素，子集或子范围的较大范围内现有技术中公开了，但并没有在具体范围内公开。欧专局的审查指南指出“选择发明的客体与最接近的现有技术的不同之处在于其提出选定的子集或子范围”。类似地，根据韩国特许厅（KIPO）的专利审查指南，选择发明是涉及从现有技术参考文献中公开的“属”中选择“种”的发明，其中，现有技术文献中并没有将选择的问题直接公开为必要元素。⁵⁹

45. 尽管在现有技术中存在更宽泛的界定，但基于可专利性分析的个案分析，可以对选择发明授予专利。一般而言，这是因为如果已知属中的所有种都是不可专利的，研究人员可能缺乏动力对已知一般技术领域的进一步提升开展研究。在某些情况下，比如，一个较宽范围的子集或子群相对于先前已知的较宽范围具有难以预料的惊人优势，对于此子集或子范围授予专利可以激励研发投入以促进技术进步就具有其合理性。在此方面，鼓励在已知领域创新，以及避免对于已知领域中显而易见、常识性选择进行专利保护之间，需要建立一种平衡。

46. 选择发明可以存在于任何技术领域：在发明的技术领域中没有限制。然而，在实践中，选择发明的例子主要存在于化学和生物技术领域。例如，选择发明可能涉及一类特殊的化合物种类，其具有已知广泛类别中的化合物所不具有的优势属性；或者对于特定数值范围（如温度）的选择，其对已知化学反应过程的适用条件进一步作出界定、限制。其也可以是对马库什分组中替代性化合物的进一步选择。由于该技术领域技术结果的实验性和不可预测性的特点，所主张的发明是否具有显而易见性应当基于本领域技术人员在所要求保护的发明的可预测性程度下进行具体判断。⁶⁰

47. 对化学领域进行创造性评价是文件 SCP/24/3 第 8 段（西班牙代表团的提案）中提出的议题之一，其提出了关于化学领域选择发明的介绍，包括该领域的实例，将在随后的 SCP 会议以单独文件的形式提交给 SCP。因此，本文件对关于与选择发明有关的创造性评价仅作一般介绍。

创造性评价

48. 根据从一些地区收集的信息表明，似乎并没有关于选择发明创造性评价的特殊规则，例如，这些地区适用创造性评价的一般原则。但是一些国家的行政指南或判例法对于创造性判断的一般原则在选择发明中的具体适用提供了指引。

⁵⁸ T 106/84, OJ 1985, 132; T 229/85, OJ 1987, 237; T 9/86, OJ 1988, 12; T 29/87, T 44/87, T 528/89, T 73/95.

⁵⁹ 日本《专利和实用新型审查指南》指出，“选择发明是指在某技术领域由物体结构而产生难以预料的技术效果的发明，并且满足以下（i）和（ii）两个条件之一：（i）发明 b 从已公开的更宽泛概念表述的发明 a 中选择，并且以其所包含的更窄的概念进行表述，其中，发明 b 的新颖性未被发明 a 更广泛的公开概念所破坏；（ii）发明 b，从以多种选择表示的发明 a 中选择。”

⁶⁰ 参见 *Eisai Co. v. Dr. Reddy's Labs, Ltd.* 案, 533 F.3d 1353, 1359 (Fed. Cir. 2008) (“在某种程度上技术是不可预测的，化学技术就常常如此，KSR 专注于这些‘已确定的，可预测的解决方案’可能会带来障碍，因为潜在的解决方案是不太可能真正预测到的”）。

49. 一般而言，在一些国家，在评估选择发明的创造性时，通常会考虑以下因素：

- (i) 与现有技术相比，选择发明是否实现了特殊的技术效果，具有特性或优势；
- (ii) 对于本领域技术人员而言，此种技术效果、特性或优势相对于现有技术是否是难以预期或出乎意料的。

在一些地区内，还规定如果技术效果是相同类型的（或性质上相同），则选择发明难以预期的技术效果应当具有数量上的显著优势或技术意义。⁶¹

50. 在这种背景下，单纯地任意选择，⁶²单纯地从备选方案中选择，⁶³仅基于常规测试中的选择，⁶⁴本领域技术人员应用通常技术设计程序的选择，⁶⁵仅基于现有技术推断的选择，⁶⁶通常被认为是多种已知可能性中不具有非显而易见性的选择。

51. 关于选择发明的创造性评价中，判断现有技术文献和公知常识是否明确或隐含地启示本领域技术人员选择其发明是比较重要的。因此，现有技术作为一个整体是否启示本领域技术人员进行特定选择，或者是否启示其远离特定选择，例如在澳大利亚等地区是作为相关考虑因素的。类似地，在本领域技术人员自然地会被引导作出所要求保护的选择（单一路径）的情况下，则应当认为所要求保护的发明不具有创造性。⁶⁷同样，根据联合王国的判例法，可进行选择的现有技术类型的范围大小也与显而易见性问题有关。

52. 在选择发明所取得的意想不到的技术效果、特征或优势被作为证明创造性重要因素的国家，其通常规定，这种效果、特性或优势应当在申请日时被明确识别，或者看似是合理的。⁶⁸然而，一般而言，关于具体方案带来意想不到的技术效果、特性或优势的支撑证据，有可能在申请日之后由申请人提交。本文件前述的一些辅助性因素可能尤其与选择发明相关。

53. 此外，通常认为选择发明所取得的意想不到的效果或优势必须及于所要求保护的整个范围，而不仅仅是要求保护范围的一部分。⁶⁹

54. 在美利坚合众国，选择发明的显而易见性与其他发明没有什么不同，都适用 Graham 因子。就选择发明而言，专利审查程序手册（MPEP）规定审查员应当审查：（i）所主张的发明和现有技术的结构；（ii）现有技术中公开的物理或化学性质和用途以及现有技术“属”中涉及的任何问题；（iii）技术的可预测性；（iv）该“属”范围所涵盖的“种”范围的数目。

55. 进一步，虽然审查员应考虑所有相关的现有技术启示，但专利审查程序手册指导审查员考量以下方面（非穷尽）：（i）现有技术的“属”范围的大小；（ii）现有技术参考文献是否明确地启示选择要求保护的“种”范围或“亚属”，或启示背离该“种”范围或“亚属”；（iii）结构相似和差异

⁶¹ 参见比如中国、日本、大韩民国和联合王国的实践。

⁶² 参见比如德国、联合王国和新加坡的实践。

⁶³ 参见比如中国、德国和欧专局的实践。

⁶⁴ 参见比如中国和欧专局的实践。

⁶⁵ 同上。

⁶⁶ 同上。

⁶⁷ 参见例如新加坡、联合王国和欧专局的实践。

⁶⁸ 参见例如新加坡、大韩民国和联合王国的实践。

⁶⁹ 参见例如挪威、新加坡、大韩民国、联合王国、美利坚合众国和欧专局的实践，以及《安第斯专利审查手册》和《中美洲和多米尼加共和国的专利审查手册》。

的启示（公开的“属”范围中任何“典型的”，“优选的”或“最佳的”“种”范围或“亚属”的启示）；（iv）现有技术“种”或“亚属”中结构相似的属性或用途；（v）技术的可预测性。

56. 根据一般原则，美利坚合众国对选择性发明的可专利性的最终确定是基于所有记录，以优势证据为基础，并充分考虑到任何论点和任何次要证据的说服力。⁷⁰证据可以包括在申请的说明书中，随附申请提交，或在起诉期间的某些其他时间点及时提供宣誓书或声明。关于选择发明，这样的证据可能是主张发明产生了意想不到的改进的属性或现有技术中不存在的性质。它还可能包括从“属”范围中进行选择的关键性。

57. 以下为一些国家的相关实践。

澳大利亚⁷¹

58. 在 Minnesota Mining & Manufacturing Co 诉 Beiersdorf (Australia) Ltd ((1980) 144 CLR 253 at 293) 案中，其认为，“在组合专利的情况下，发明在于要素的选择，这个过程必然涉及到对其他可能要素的排除，现有公开技术披露了作为单独项目的这些要素，而这本身并不导致其他可能的要素组合具有显而易见性。”如果解决方案是多种候选方案之一，没有特殊诱因或原因主张该方案，并且该方案存在惊人的或意想不到的优势，则该方案就是非显而易见的，因为本领域技术人员不会“直接得出该发明”。⁷²

59. 相反，如果本领域技术人员在特殊诱因的基础上采用特定解决方案或选择特定选择，并且在实施特定解决方案或得出所主张的选择范围不存在实际困难，则该权利要求缺乏创造性。这是因为主张的解决方案被认为是“在通常的路径上”。⁷³当现有技术启示该技术方案，或者公知常识启示该技术方案，或者启示否定其他技术方案，或者其他技术方案不切实际时，即产生该特殊诱导。则没有必要再证明该技术方案的成功是确定的或“明显可预测的”。

中 国⁷⁴

60. 在确定选择发明的创造性步骤时，要考虑的主要因素是该选择是否会带来意想不到的技术效果。相反，选择发明在以下情况下不具有创造性：

(i) 本发明仅包括在众多已知可能性中进行选择，或仅仅是从许多同样可能的替代方案中进行选择，并且所选择的解决方案不会产生任何意想不到的效果；

(ii) 本发明在于从有限范围的可能性中选择特定尺寸、温度范围或其他参数，而本领域技术人员可以通过正常的设计程序进行这种选择，并且不产生任何意外的技术影响；

(iii) 本发明可以仅通过简单的推断从现有技术中直接得出。

德 国⁷⁵

61. 选择发明的创造性可能在于，一个特定的选择范围相比于已知范围具有某些有价值的特征，例如具有之前未知的或者技术人员所预料不到的更优越的效果。另一方面，仅凭意愿任意选择一个，一

⁷⁰ MPEP, 2142。

⁷¹ 参见澳大利提交 SCP 第二十八届会议的材料。

⁷² Aktiebolaget Hassle 诉 Alphapharm Pty Ltd 案, [2002] HCA 59; (2002) 212 CLR 411。

⁷³ Elconnex Pty Ltd 诉 Gerard Industries Pty Ltd 案, 105 ALR 247 at 262。

⁷⁴ 专利审查指南第二部分第四章 4.3 节。

⁷⁵ 参见德国提交 SCP 第二十八届会议的材料。

般不能证明其具有创造性，⁷⁶无论其是从更大的范围进行选择还是在多个选项中选择其中一个。⁷⁷进一步来说，如果根据现有技术在一声称的范围里选择个别值对技术人员来说是显而易见的，那么对一系列值的概括指出不能被认为具有创造性。⁷⁸此外，如果仅仅因为从普通技术人员的角度来看，其他解决方案显得更合适或者更优越，则技术人员通过对现有技术的考虑能够识别的、对技术问题的多个可替代解决方案其中之一的选择不能被认为具有创造性。⁷⁹

62. 对于选择性解决方案的非显而易见性问题，“对成功的恰当预期”可以作为辅助性因素使用。⁸⁰

日本⁸¹

63. 当选择发明的效果满足下列所有第 (i) 项至第 (iii) 项时，审查员认定选择发明具备创造性：

(i) 选择发明的效果是未被现有技术文件披露的更优越的效果等；

(ii) 选择发明产生的效果不同于、或者虽然相同但是显著地优于用更宽泛的概念或者多种选择所表达的发明所产生的效果；

(iii) 选择发明的效果是本领域技术人员根据现有技术无法预料的。

例如：用某一通式表达的化合物已知具有杀虫性能。请求保护的发明包含在该通式中。但是，请求保护的发明的构思是基于寻找一种其杀虫性并非明确为人熟知、相比于其他以该通式表达的化合物来说对人类毒性显著降低的特定化合物，并选择该特殊的化合物作为杀虫剂的活性成分。没有证据表明该化合物是可以被预料的。在这种情形下，请求保护的发明作为选择发明具有创造性。

64. 类似地，当请求保护的发明与现有技术之间的区别可能在于数值范围的限定，则具有以下情形时发明具有创造性：(i) 请求保护的发明的效果，未被现有技术所披露，且在数值的有限范围内是更优越的；(ii) 请求保护的发明的效果本质上不同于现有技术产生的效果，或者尽管相同但显著地优于现有技术产生的效果；且 (iii) 该效果是本领域技术人员根据现有技术在申请日时无法预料的。优越的效果如果是在数值的总体范围里，则就是指突出的那一个效果。

65. 此外，当请求保护的发明与主要引用的现有技术之间的区别仅在于数值限定的有无并且存在公知的技术问题，数值限定范围之外和之内必须存在显著量的差别，以显示出作为该数值限定重要意义的与众不同的优越效果。但是，尽管请求保护的发明与主要引用的现有技术之间的区别仅在于数值限定的有无，当技术问题并不公知并且优越效果本质上不同时，则不需要该数值限定具有重要意义。

大韩民国⁸²

66. 通过实验从公知技术中选择最优方式不被认为具有创造性，因为从公知技术中选择最优或最合适的方法属于本领域技术人员运用普通创造力的范围。但是，如果选择发明相对于现有技术的参考取

⁷⁶ BGH, X ZR 56/03 (2007) - Injizierbarer Mikroschaum, GRUR 2008, 56。

⁷⁷ BGH, X ZR 7/00 (2003) - Blasenfreie Gummibahn I, GRUR 2004, 47。

⁷⁸ BGH, X ZR 100/10 (2013) - Laser-Feinabtastung, IBRRS 2014, 0122。

⁷⁹ BGH, X ZR 49/94 (1996) - Rauchgasklappe, GRUR 1996, 857。

⁸⁰ BGH X, ZR 50/09 (2012) - Ebastin, IBRRS 2012, 1491; BGH, X ZR 98/09 (2012) - Calcipotriol-Monohydrat, GRUR 2012, 803。

⁸¹ 日本《专利与实用新型审查指南》第二部分第二章第四节第 7.2 条。

⁸² 韩国特许厅 (KIPO) 的《审查指南》第 6.4.1 节。

得了优越的效果，可以承认选择发明的创造性。在那种情况下，选择发明中的所有特定方式应当具有性质上不同或者性质上相同但是定量上具有显著的优越效果。

67. 选择发明的说明书应当详细解释发明相对于现有技术所取得的优越效果，且不必提供实验材料证实该效果的突出程度。然而，对于药学领域的选择发明，至少应对其药理学效果进行尽可能清楚地阐明，以使本领域技术人员能够辨认其为该选择发明的效果。

68. 如果发明因效果存疑而被驳回，申请人可以通过提交相关实验对照材料来具体主张该效果。

摩尔多瓦⁸³

69. 一项与选择发明有关的发明应在具有以下情形时被认为具有创造性：（i）展现了在已知范围内对特殊技术参数的选择，在操作流程或者获得产品的性能上产生了预料不到的效果；或者（ii）展现了从大量化合物中进行选择并具有预料不到的效果。相反地，选择发明在具有以下情形时被认为不具有创造性：（i）虽然从已受保护的多种成分中作了特定选取，能够解决化学和生物领域的某一问题，但是该选取不能导致它相对于那些其选择的多种成分来说具有特殊的性质或者结果；或者（ii）问题的解决涉及对相应已知材料的选取和/或根据其本身的已知规则进行的某种结构性改变。

西班牙⁸⁴

70. 在一定范围的已知可能性（比如在特定操作条件（例：温度和气压）下或者限于某一已知规模）中进行的非显而易见的选取或选择，这种选择在过程的表现或者获得产品的性能上具有预料不到的效果时具有创造性。在“ECLI: ES:APM:2013:4725”一案中，法院规定所谓选择专利应能够产生真正实质的变化或者不同的效果。⁸⁵

联合王国⁸⁶和新加坡⁸⁷

71. 根据联合王国的实践，根据现有技术明确揭示了，从现有技术出发作出改进有可能成功，就可能存在一项发明，其仅仅是许多可能性中的一个并且从现有技术中没有理由推导出这一个相比于其他更有益。在拜耳公司（Baatz's）欧洲专利申请（[1982] RPC 321）案中，无碳复写纸的特征在于由某一特定聚合物形成的微胶囊，这种聚合物已知用于在纺织品、皮革、羊毛和金属上形成涂层。尽管这些被认为是相邻领域，但是没有理由能够预料到利用这种材料（正如对照实验的结果所显示的那样）能够获得改进效果，因此从庞大数量的可能性中选取该材料是非显而易见的。

72. 当面对与选择发明相关的权利要求，应根据Windsurfing/Pozzoli方法提出初步创造性异议，除非该选择是如此明确以致于完全不需要进行该步骤。如果创造性可能存在于选择发明中，那么要问的问题是发明是作出了迄今未知的技术贡献还是仅仅是一种随意的选择。⁸⁸如果仅仅是一种随意的选择，那么发明是显而易见的。

73. 在“Generics [UK] LTD (t/a Mylan) 诉 Yeda Research and Development co. LTD & Anor [2013] EWCA Civ 925”一案中，上诉法院的立场是，从现有技术中进行的选择纯粹是随意的并且不能通过某些有用的技术特性来为其辩护，这种选择很可能是显而易见的，因为它没有带来真正的技术进

⁸³ 参见摩尔多瓦提交的 SCP 第二十八届会议的材料。

⁸⁴ 参见西班牙提交的 SCP 第二十八届会议的材料。

⁸⁵ ECLI: ES:APM:2013:4725: Provincial Court of Madrid, Section 28. Ruling No. 71/2013, Date of Ruling: 04/03/2013, Appeal No. 708/2012。

⁸⁶ 《专利实务手册》第 3.88、3.89、3.91、3.91.1、3.92 和 3.93 节。

⁸⁷ 新加坡知识产权局（IPOS）的《专利申请审查指南》第 4.83、4.85 和 4.88 节。

⁸⁸ 上诉法院在“Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd 诉 Eli Lilly & Co Ltd [2010] RPC 9”案中所用的方法。

步。此外，上诉法院还指出，未被专利说明书可信地呈现的技术效果不能被纳入创造性的考虑中。法院还注意到，如果所声称的贡献不是权利要求所实质涵盖的技术效果，那么它就不能用于判定显而易见性。在这种情况下，权利要求必须要么仅限于取得该技术贡献的客体，要么需要为整个权利要求寻找到另一种技术贡献。

74. 尽管被选择的某一成员或者成员组的类别大小与选择发明的新颖性问题无关，但它可能与显而易见性的问题有关（杜邦&c (Witsiepe’ s) 申请，[1982] FSR 303 第 30 页）。此外，还应考虑被选择的产品或流程的技术意义。

75. 为证明一项选择发明的合理性而依赖的未知技术效果（即获得的优势和避免的劣势）应该能够从申请日提交的说明书中被清楚地识别或者以其他方式得以确信（例如，从申请所提供的测试中可以看出）。后续提交的证据可能被用来支持这样一种效果的存在或下述事实，即它对所有请求保护的选择都是相同的，但是没有在说明书中被记载的预料不到的额外效果不能成为请求选择发明有效的基础。⁸⁹如果申请日时在说明书中未表明该优势，则不能后续添加，因为在协作的背景下，优势是否被“专利申请的日期之后进行的实验”所证实“不能帮助判断显而易见性或者非显而易见性……并且利用之后获取的知识来证实修改的权利要求的合理性是非常错误的。”⁹⁰

76. 但是，表明该申请说明书中的技术特性或者效果不存在的后续证据是可采纳的，因为这些证据仅仅定义发明是什么，而不决定创造性的有无。⁹¹

77. 与英国实践相类似，在新加坡，如果发明是许多可能选项中的一个，并且现有技术未给出任一特定选项相比其他会更优越的启示，那么该发明可能被认为是非显而易见的。为了被认定为非显而易见，（i）选择不应是任意的而必须以一种迄今未知的技术效果来证明其合理性；并且（ii）使得请求保护的组群的选择具有合理性的技术效果，必须是公平地假定由所有所选组分实质产生的。

78. 新加坡的《行政指南》规定，关于选择发明，技术效果只有当其在申请的说明书中被指出时才能够纳入考虑。后提交的证据可以为未知的技术效果或者将预料不到的技术效果应用于请求保护的整个范围的抗辩理由提供支撑。但是，未记载在说明书中的预料不到的额外效果不能成为请求选择发明有效的基础。

美利坚合众国⁹²

79. 如某权利要求保护的特定化合物或者“种”、“亚属”，为现有技术的“属”所涵盖，则其可专利性的分析依据 35 U.S.C.103（非显而易见性要求）应当与对其他权利要求的分析相同，即根据整体情况对具体案件的事实进行分析。要求保护的种或亚属被现有技术的属所涵盖的事实本身不足以证明该权利要求具备初步的显而易见性。

80. 根据 MPEP，恰当的显而易见性分析涉及三个步骤。首先，考虑 Graham 因素，审查员应该建立不可专利性的初步证据。在现有技术参考文献公开“属”的情况下，审查员应该发现以下内容：（i）所公开的现有技术“属”的结构和该“属”中任何明确描述的“种”或“亚属”的结构；（ii）公开的“属”的任何物理或化学性质和用途，以及对该“属”实用性的任何潜在限制，以及声称的该“属”

⁸⁹ 参见 Glaxo Group Ltd’ s Patent [2004] RPC 43。

⁸⁹ 参见 Glaxo Group Ltd’ s Patent [2004] RPC 43。

⁹⁰ 参见 Jacob J. in Richardson-Vicks Inc.’ s Patent [1995] RPC 568 at 581。

⁹⁰ 在“Jacob J. in Richardson-Vicks Inc.’ s Patent [1995] RPC 568 at 581”一案中被指出。

⁹¹ Generics [UK] LTD (t/a Mylan) 诉 Yeda Research and Development co. LTD & Anor [2013] EWCA Civ 925 案。

⁹² MPEP, 2144.05 和 2144.08

所能解决的任何问题；(iii) 技术的可预测性；(iv) 考虑所有可能的变量，该“属”所涵盖的“种”的数量。

81. 一旦所公开的现有技术的“属”的结构和该“属”内任何明确描述的“种”或“亚属”的结构被确定，审查员应将其与所要求保护的“种”或“亚属”进行比较以确定差异。将要求保护的发明作为一个整体，审查员应该判断上述差异对相关领域的普通技术人员是否是显而易见的，即从所公开的现有技术类别中选择要求保护的“种”或“亚属”是否是显而易见的。审查员应考虑所有相关的现有技术教导，如果有的话，包括以下方面（非穷举）：

-现有技术中“属”范围的大小；

-现有技术参考文献是否明确地启示了选择所要求保护的“种”或“亚属”的特定原因，或存在相反启示；

-结构相似性和差异的启示（所公开的“属”中“典型的”，“优选的”或“最佳的”“种”或“亚属”的任何启示）；

-结构相似的现有技术“种”或“亚属”的性质和用途；

-技术的可预测性。

仅靠这些方面中的一个不能得出具备显而易见性的结论。

82. 关于数值范围，在要求保护的范围与现有技术公开的范围重叠或位于现有技术公开的范围内的情况下，初步来看是显而易见的。通常，浓度或温度的差异将不支持现有技术所涵盖的主题的可专利性，除非有证据表明这种浓度或温度是关键性的。例如，法院指出“在这里，在现有技术中公开了权利要求的一般条件，通过常规实验发现最佳或可行范围并不具有创造性。”⁹³但是，申请人可以反驳这种初步的显而易见性，通过说明范围的关键性，或证明现有技术以及任何相关材料存在相反的启示。

83. 关于反驳证据的一般规则也适用于选择发明。⁹⁴如果从初步证据上看是显而易见的，则证明责任转移到申请人，由其提出论据和/或证据来反驳初步结论。在按时提交的前提下，可以考虑宣誓书或声明所包含的上述证据，包括“辅助性考虑”的证据。因此，关于选择发明，反驳证据可包括所要求保护的发明产生了预料不到的性能改进或具备现有技术中不存在的性能的证据。还可以包括证明所选范围的关键性的证据。

84. 证据可以包括申请时提交的说明，申请期间，或者在诉讼程序中的其他时间点按时提供的证据。任何客观证据的权重都是根据具体情况进行的。⁹⁵“优势证据”的法律标准要求证据比反对证据更有说服力。提交证据时，非显而易见性的客观证据必须与要求保护的发明的范围相称。⁹⁶例如，必须审查预料不到的效果，以查看是否整个权利要求涵盖的范围都具备此类效果。

安第斯共同体，中美洲和多米尼加共和国⁹⁷

85. 在选择发明的情况下，例如，选自先前公开的更一般和更广范围的化合物的“亚组”，如果“亚组”中的所有化合物具有未在现有技术中描述且预料不到的技术效果或性质，则具有创造性。在

⁹³ In re Aller, 220 F.2d 454, 456, 105 USPQ 233, 235 (CCPA 1955)。

⁹⁴ 特别参见 MPEP 716.01 和 2145。

⁹⁵ 参见 MPEP, 2041。

⁹⁶ 参见 MPEP, 716.02(d)。

⁹⁷ 《安第斯专利审查手册》和《中美洲和多米尼加共和国专利审查手册》。

这种情况下，化合物“亚组”的所有选定部分都应表现出这种意想不到的技术效果或性质。审查员应区分出最接近的现有技术 with 要求保护的“种”或“亚属”之间的相同点和不同点，包括所发现的在结构、性质和效用上的相似性。

欧洲专利局⁹⁸

86. 如果要求保护的发明公开了最接近的现有技术的选定子集或子范围，并且这种选择与特定技术效果相关，并且如果不存在启示使本领域技术人员进行该选择，则认为具有创造性。在所选范围内产生的技术效果也可以与已知更宽范围内获得的效果相同，但应该达到预料不到的程度。对于创造性，必须考虑技术人员是否本来就能够做出选择或者确定重叠范围以期解决潜在的技术问题或期望发现某种改进或优点。如果答案是否定的，则具备创造性。

87. 预料不到的的技术效果必须适用于所声称的整个范围。如果它仅在所要求保护的的范围的一部分中发生，则所要求保护的的主题不能解决该效果所涉及的具体问题。

88. 欧专局的审查指南提供了以下示例，这些示例列举了已知的属于显而易见性和非创造性的情形：

(i) 本发明仅包括从一些相同的可能性中选择；

(ii) 本发明在于从有限范围的可能性中选择特定尺寸，温度范围或其他参数，并且显然这些参数可通过常规试验和试错或通过正常设计程序的应用来实现；

(iii) 本发明可以仅通过简单推断从现有技术中直接推导得出；

(iv) 本发明仅包括从更宽范围中选择特定的化合物或组合物（包括合金）；

(v) 本发明遵循现有技术不可避免的发展趋势，这种方式在几种可能性之间无可选择（“单行道”情况）。

问题发明

89. “问题发明”的概念似乎在司法领域普遍存在，其中问题的识别构成了创造性分析的步骤之一。⁹⁹该概念涉及发明的技术贡献在于识别问题，一旦识别出问题，该解决方案是显而易见的，但该解决方案在现有技术中不是显而易见的。

90. 关于此类发明，主要的判例法是由欧专局制定的。在 T 2/83 中，上诉委员会表示，“在某些情况下发现一个未知的问题可能会产生可获得专利的主题，尽管所声称的解决方案在过去是很简单的并且本身是显而易见的”。¹⁰⁰根据委员会的说法，关于创造性的问题不是技术人员是否可以进行这样的改进，而是他是否会这样做以期有一些改进或优势。修改的结果是不可预测的，此时，该改进具有创造性。上诉委员会还得出结论，当现有技术产品的缺陷在申请的优先权日前不属于现有技术的情况下，这些因素将被考虑。¹⁰¹

⁹⁸ 欧专局审查指南，G 部，第七章，第 12 节。另见 ARIPO 审查指南，第 3.7.15 节和挪威向 SCP 第二十八届会议提交的材料。

⁹⁹ 比如，问题解决方法中的一个基本步骤是建立本发明要解决的“客观技术问题”。见文件 SCP/22/3。

¹⁰⁰ T 2/83, OJ 1984, 265; 另外参见 T 225/84, EPO Case Law of the Boards of Appeal, 第 I 部分, D 章, 9.10。

¹⁰¹ T 2/83, 第 8 段。

91. 在最近的一项决定中，委员会确认，在某些情况下，提出一个迄今未被意识到的问题可能会产生可获得专利的主题。¹⁰²

92. 在与问题发明有关的其他案件中，上诉委员会澄清说：

- 如果可能由本领域普通技术人员提出，则新问题的提出并不代表对该解决方案的创造性有贡献。¹⁰³

- 必须考虑到技术人员的正常任务是不断地消除缺陷，克服缺点并实现已知装置和/或产品的改进。¹⁰⁴

- 仅仅通过寻找克服常规工作中出现的困难的方式来解决问题并不构成创造性。^{105, 106}

93. 此外，在另一个案例中，委员会强调了对传统技术问题的理解，这些问题构成了本领域技术人员正常工作的基础，例如消除缺点，优化参数、节约能源或时间，这并不涉及创造性问题。¹⁰⁷因此，对技术问题的鉴别只能在非常特殊的情况下产生创造性。但是，如果申请人仍然希望主张创造性体现在技术问题的发现上，且问题的解决是显而易见的，则要满足的最低要求是该技术问题应明确无误地在提交的申请中公开。¹⁰⁸

94. 在澳大利亚，创造性可以由此获得：问题是已知的，问题的原因在优先权日前是未知的，并且发明人已经确定了问题的原因，即问题的“真实本质”。¹⁰⁹在 *Wellcome Foundation Pty Ltd 诉 VR Laboratories* 案中，¹¹⁰“对问题本质的认识是创造性的一步，一旦认识到，就会发现直接的实验将提供解决方案”。因此，如果创造性在于对问题真实本质的识别中，则在提供问题的解决方案方面是否存在任何后续创造性是无关紧要的。¹¹¹在 *Winner & Anor 诉 Ammar Holdings Pty Ltd* 案中，认为如果发明在于确定问题的真实本质，则必须在说明书中明确说明。¹¹²法院还认为，如果问题的本质对于熟练的技术人员来说是显而易见的，那么该问题的发现不具有创造性。¹¹³此外，如果现有技术讨论了问题的本质，那么所谓的问题发现就不具备创造性。¹¹⁴

¹⁰² T 1641/009, 2014 年 7 月 22 日。在这种情况下，委员会还表示：“由于问题的识别并不明显，因此问题的解决方案也不会显而易见，即使根据确定的问题反过来看是很简单的。”第 3.2.6 和 3.2.7 段。

¹⁰³ T 109/82, OJ 1984, 473。

¹⁰⁴ T 15/81, OJ 1982, 2; T 195/84, OJ 1986, 121。

¹⁰⁵ T 532/88。

¹⁰⁶ 根据本判例法，委员会在 T 630/92, T 798/92, T 578/92, T 610/95, T 805/97 和 T 1417/05 中提出，问题的提出对声称的主题没有赋予任何创造性的价值。然而，在 T 135/94, T 540/93 (宠物门) 和 T 1236/03 (也) 以问题的提出并不是显而易见的而确认了创造性。参见欧专局上诉委员会判例法，第一部分，第 D 章，第 9.10 章。

¹⁰⁷ T 971/92。

¹⁰⁸ T 43/97, T 1417/05。

¹⁰⁹ 第 2.5.3.6 节“识别问题的‘真实本质’的发明”，《程序实践手册》。

¹¹⁰ *Wellcome Foundation Pty Ltd 诉 VR Laboratories (Aust) Pty Ltd* (1981) 148 CLR 262 at 281 (Aickin J)。

¹¹¹ 第 2.5.3.6 节“识别问题的‘真实本质’的发明”，《程序实践手册》。

¹¹² *Winner & Anor 诉 Ammar Holdings Pty Ltd* 24 IPR 137 at 141。

¹¹³ *Ibid*, IPR 273 at 295。

¹¹⁴ 第 2.5.3.6 节“识别问题的‘真实本质’的发明”，《程序实践手册》。

95. 在联合王国，UKIPO《专利实践手册》指出，“如果通过显而易见的方式使用现有资源来解决新出现的问题，那么就不具备创造性（除非发明人是第一个找出问题的人）。但是，如果发明人通过其他人可以使用但未使用的手段解决了长期存在的问题，那么可能会具有创造性。”¹¹⁵

[文件完]

¹¹⁵ Minnesota Mining and Manufacturing Co 诉 Rennicks (UK) Ltd [1992] RPC 331, 引自 UKIPO《专利实践手册》第 3.47 节。