

专利法常设委员会

第十九届会议

2013年2月25日至28日，日内瓦

西班牙代表团和欧洲联盟其他成员国
关于提高对创造性要求的认识的提案

秘书处编拟的文件

1. 本文件附件中载有一项西班牙代表团以及奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、瑞典和联合王国各代表团提交的关于提高对创造性要求的认识的提案。

2. *请专利法常设委员会(SCP)的成员
审议附件的内容。*

[后接附件]

关于提高对创造性要求的认识的提案

导 言

1. 从专利法常设委员会(SCP)第十六届会议开始,“专利质量,包括异议制度”一直在委员会的议程上。
2. 第一份与此议题有关的提案是加拿大代表团和联合王国代表团提交的(SCP/16/5)。
3. 本提案是根据文件 SCP/17/8 中的“过程改进”分项提交的,具体见该文件的第 17 段。
4. 本文件的内容是一份提案,建议由 WIPO 秘书处协调,与专家和/或委员会成员国合作,开展一系列研究,以提高对创造性这一可专利性要求的认识。
5. 专利界的多数专业人士都同意,对创造性的评价是可专利性要求评价过程中最具争议且最艰难的方面。
6. 在本委员会中,许多成员国都重申了对协调专利立法的反对意见。但是,除了少数细微差别之外,多数立法对创造性要求的定义非常相似。因此,在这个方面,似乎不存在协调国家和区域专利立法的迫切需要。本提案并不试图以任何方式就创造性要求的任何方面达成协调,无论是该要求本身的定义,或是评价这项要求所涉及的若干因素(如“本技术领域的技术人员”这一角色或“现有技术”)的定义,还是创造性的水平以及不同成员国使用的评价方法。本提案相反是为了提高对创造性的理解。
7. 本文件重点关注以下几方面:
 - 一、创造性要求的概念及其评价简述。
 - 二、创造性水平的差异。
 - 三、研究建议。

一、创造性要求的概念及其评价简述

8. 创造性要求是多数成员国在发明人为发明申请专利时采用的三项可专利性要求中的一项。在美国坚合众国,创造性被称为“非显而易见性”。
9. 与其他可专利性要求不同,“创造性”不是一开始就包含于各国专利立法中的,这项要求在二十世纪才进入专利立法。
10. 在所有的可专利性要求中,创造性要求是评价起来最复杂的一项。原因正是这项要求的性质:从本质上说,评价创造性,要判断一项特定发明比照相关专利申请日的现有技术,对于本技术领域的技术人员而言是否是显而易见的。
11. 对创造性要求的评价取决于对“本技术领域的技术人员”和“现有技术”的定义。“现有技术”也用于判断新颖性要求,不过在某些情况下,其内容会根据评价的是哪项要求而有所变化。但是,“本技术领域的技术人员”这一角色几乎可以看作为创造性要求所特有,而且其定义是评价此项要求

时的决定性因素。在某些国家，“本技术领域的技术人员”被视为不具备任何创造能力，而其他一些国家的立法则允许具备一定程度的创造能力。

12. 对创造性要求的评价结果取决于对“本技术领域的技术人员”这一假定角色的定义。因此，有必要对不同成员国所用的“本技术领域的技术人员”的定义展开研究，不论该术语是用于立法、指南还是案例法。

13. 已有多种方法问世，以尽可能客观的方式评价创造性要求。这些方法包括欧洲专利局(EPO)的“技术问题-解决方法”、美利坚合众国案例法定义的所谓“格雷厄姆因素”，以及不同国家在审查指南和法律裁决中发展的其他一些制度。

14. 如果对评价创造性要求中所用的不同方法进行详细分析，会很有意义。进行这项研究的出发点不应是为了协调，而应是为了指出每种方法的优劣。这样，不同国家的专利局可以依照每项发明的具体情况，决定采用何种方法。这样一来，专利局授予专利的方法会得到改进，从而确保适当的质量水平。

二、创造性水平的差异

15. 在传统上应用于申请专利的发明的三项可专利性要求中，创造性留给各国及国家专利局的灵活空间最大。实际上，获得专利的过程，可能随着立法或审查指南中对要求的定义、干预因素及其评价方法而难易不一。

16. 低水平的创造活动意味着，小改进获得专利权可能有限制第三方商业活动的风险。

17. 很高水平的创造活动意味着，本应取得专利权的发明可能不被授权，或者可能只被授予极为有限的专利权，因而对投资和研究造成阻碍。

18. 对于创造性存疑的案件，一些国家局的做法是先授予专利，如果有第三方提出异议，则由法院最终裁决专利是否有效。

19. 对现有的不同创造性水平进行比较研究，将十分有意义。进行此种研究不应着眼于协调，而应突出其高度的实用性，通过提供大量举例和审查案例，看看不同成员国对创造性的评价带来了怎样不同的结果。

三、研究建议

20. 在西班牙专利商标局(OEPM)看来，提高对创造性要求的认识，对所有成员国，无论其发展水平如何，都有益处，对用户和社会公众也是如此。

21. 为了保证有效性，专利必须满足可专利性要求，而且只能授予应当获取专利的发明。

22. 为了提高成员国对创造性要求的认识，西班牙专利商标局(OEPM)建议，由 WIPO 秘书处协调，与成员国和/或专家展开合作，在以下方面开展研究：

- 创造性评价中的关键角色“本技术领域的技术人员”的定义；
- 评价创造性所用的方法；

- 所需创造性水平上的差异。

如果认为适当，可以考虑只开展一项研究，涉及所有不同的方面。作为上述研究的一部分，可以批准进行一项问卷调查，请各成员国的代表回答本国采取何种方式解决这些问题。

[附件和文件完]