

专利法常设委员会

第二十四届会议

2016年6月27日至30日，日内瓦

西班牙代表团的提案

秘书处编拟的文件

1. 本文件附件中载有西班牙代表团提交的一项提案，题为“创造性评价补充研究”，拟在议程草案第6项“专利质量，包括异议制度”下审议。

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]

提案：创造性评价补充研究

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. 第一份关于此议题的提案是加拿大代表团和联合王国代表团提交的(文件 SCP/16/5)。
3. 本文件意在作为文件 SCP/16/5 中所概述的“过程改进”部分的一个分项。后来的西班牙提案 SCP/19/5 “提高对创造性要求的认识”得到了委员会批准。
4. 提案 SCP/19/5 获得批准之后,秘书处起草了研究报告 SCP/22/3,其重点是本领域技术人员、评价创造性所用的方法和证据的概念。
5. 作为这项创造性研究的跟进,在委员会第二十三届会议上,几个国家(联合王国、哥伦比亚、美国 and 西班牙)的代表就本国专利局对创造性的评价作了演示报告。
6. 专利专业人员认为,这是最难评价的可专利性要求,因此最好更深入地研究创造性的概念和如何评价创造性。
7. 本代表团认为,如果秘书处就“创造性评价”最难的方面进行一项或一系列研究,将对成员国非常有用。研究可以针对这些方面的定义、不同地区和/或最相关专利局的处理方式,可能时包括举例和案例法。
8. 比如,研究可以包括以下一些议题:
 - 公知常识:与现有技术的结合;
 - 结合:对比和协同作用;
 - 分析中事后认识的危险性;
 - 辅助性因素;
 - 选择发明;
 - 问题发明;以及
 - 化学领域创造性的评价(马库什权利要求、对映体等)。
9. 研究一旦结束,可以举行一次交流会,由不同地区集团的专家就其中一些议题作演示报告,举例说明其审查实践。
10. 西班牙专利商标局(OEPM)认为,提高对创造性要求的认识,不论发展水平如何,对所有成员国均有益,对用户和社会也同样有益。正确评价创造性,将有助于向真正算得上发明授予专利。

[附件和文件完]