

“Could”和“Would”在评估显而易见性驳回时的重要性

如果要求保护的发明与现有技术之间的区别使得该发明作为一个整体在有效申请日前对本领域普通技术人员而言是显而易见的，那么美国专利法不允许该发明获得专利。要做出以显而易见性为由的驳回决定，审查员可以组合多个对比文件的教导，但这种组合的一个必要组成部分是，审查员必须明确为什么本领域普通技术人员会（would）有动机将这些对比文件组合起来。简而言之，对比文件仅仅是能（could）被组合的是不够的，必须有明确的理由说明为什么本领域普通技术人员会将这些对比文件组合。该理由可以来自本领域普通技术人员的常识、现有技术文件和/或待解决问题的性质。因此，在评估以两个或多个对比文件组合构成的显而易见性驳回是否有效时，重要的是要确保审查员提供了组合这些对比文件的有效理由。需要明白的是：如果审查员仅做出一般性/结论性的陈述，存在现有技术文件对这种结合提出某种反向的教导，或者如果现有技术文件指向本领域普通技术人员不会知道的不相关的领域，则可以对组合提出反驳。美国联邦巡回上诉法院最近做出了 *PGS Geophysical AS v. Iancu, No. 16-2470 (Fed. Cir. 2018)* 案的上诉判决，进一步详细讨论了关于组合动机的问题，尤其是说明书中看似模糊和开放性的语言如何可能被视为提供了改进/修改所教导的主题的动机或启示。

欧洲专利局

欧洲专利局（EPO）的上诉委员会在评估创造性的问题-方案分析法的最后阶段也遵循“Would”原则。事实上，在问题-方案分析法中，有以下三个阶段：

- (i) 确定最接近的现有技术——即公开了构成导向要求保护的主题的最佳出发点的特征组合的现有技术文件（一般而言，其与所要求保护的主题有相似的目的或效果）；
- (ii) 构建要解决的客观技术问题——即修改或调整最接近的现有技术以获得由相对于最接近的现有技术而言的区别技术特征产生的技术效果的目的和任务；
- (iii) 从最接近的现有技术出发并且面对客观技术问题，考虑所要求保护的主题对于本领域技术人员是否显而易见。

如果对第三阶段问题的回答是否定的，那么要求保护的主题相对于现有技术具有创造性。因此，根据欧专局的规定，在第三阶段中要回答的问题不是现有技术作为一个整体是否有任何这样的教导，其仅仅是可能促使面对客观技术问题的本领域技术人员在考虑这种教导的同时修改或调整最接近的现有技术，从而获得落入权利要求保护范围内的某样东西，并因此实现所要求保护的主题所实现的；在第三阶段中要回答的问题乃是现有技术作为一个整体是否有任何会（would）促使本领域技术人员这样做的教导。换句话说，在欧专局，重点不在于本领域技术人员是否可能通过调整或修改最接近的现有技术来获得要求保护的

主题，而在于当他/她期望解决该客观技术问题或获得某些改进或有益效果时是否会因为现有技术的激励而这样做。这一原则是自 T 2/83 决定起就确立的，目前仍在广泛采用。

中国国家知识产权局

中国国家知识产权局（SIPO）同样采取“Would”原则来判断一项要求保护的发明对于本领域技术人员来说是不是显而易见的。中国专利法将要求保护的发明的创造性定义为该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。当要求保护的发明具有有突出的实质性特点时，其自然地具有显著的进步，因此创造性分析通常围绕突出的实质性特点。而当要求保护的发明相对于现有技术而言是非显而易见的，就认为其具有突出的实质性特点。与欧洲专利局一样，SIPO 也是采用问题-方案分析法（或通俗一点，“三步法”）来分析要求保护的发明是否显而易见。

（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，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。

（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为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技术任务。

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会（Would）使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

日本专利局

“Could”还是“Would”的问题也是日本专利局（JPO）在确定创造性时的重点。

为了确定创造性，“审查员选择最适合用于推理的现有技术（以下称为“主要现有技术”），并确定是否可以推断本领域技术人员会（would）轻易地从主要现有技术出发得到要求保护的发明。”（参见日本专利审查指南第三部分第二章第二节）

事实上，日本专利审查指南并未特别提及在确定不具有创造性时是否“Could”就足够，还是必须达到“Would”。

2008年，日本知识产权高等法院首先对此发表了观点（2008 (Gyo-Ke) 10096）。该法院称，“为了确定本领域技术人员能够从现有技术出发轻易地想到有关发明，仅仅推测本领域技术人员能够通过尝试从而可能达到本发明的特点是不够的，而是必须存在某种暗示表明本领域技术人员在期望达到本发明的特点时必定会做出这样的尝试。”这一判决之后又做出了多个相似的判决（例如 2009 (Gyo-Ke) 10223, 2010 (Gyo-Ke) 10187），并且似乎受到广泛支持。

因此，我们起码应该认为，在日本要确定不具有创造性，需要达到“Would”的水平。换言之，如果说本领域技术人员“会（would）”（或者“应该（Should）”）在现有技术的基础上做出尝试以达到权利要求的特征，则不具有创造性。