

“Could” 和 “Would” 在評估顯而易見性駁回時的重要性

如果要求保護的發明與現有技術之間的區別使得該發明作為一個整體在有效申請日前對本領域普通技術人員而言是顯而易見的，那麼美國專利法不允許該發明獲得專利。要做出以顯而易見性為由的駁回決定，審查員可以組合多個對比文件的教導，但這種組合的一個必要組成部分是，審查員必須明確為什麼本領域普通技術人員會（would）有動機將這些對比文件組合起來。簡而言之，對比文件僅僅是能（could）被組合的是不夠的，必須有明確的理由說明為什麼本領域普通技術人員會將這些對比文件組合。該理由可以來自本領域普通技術人員的常識、現有技術文件和/或待解決問題的性質。因此，在評估以兩個或多個對比文件組合構成的顯而易見性駁回是否有效時，重要的是要確保審查員提供了組合這些對比文件的有效理由。需要明白的是：如果審查員僅做出一般性/結論性的陳述，存在現有技術文件對這種結合提出某種反向的教導，或者如果現有技術文件指向本領域普通技術人員不會知道的不相關領域，則可以對組合提出反駁。美國聯邦巡回上訴法院最近做出了 PGS Geophysical AS v. Iancu, No. 16-2470 (Fed. Cir. 2018)案的上訴判決，進一步詳細討論了關於組合動機的問題，尤其是說明書中看似模糊和開放性的語言如何可能被視為提供了改進/修改所教導的主題的動機或啟示。

歐洲專利局

歐洲專利局（EPO）的上訴委員會在評估創造性的問題-方案分析法的最後階段也遵循“Would”原則。事實上，在問題-方案分析法中，有以下三個階段：

- (i) 確定最接近的現有技術——即公開了構成導向要求保護的主題的最佳出發點的特徵組合的現有技術文件（一般而言，其與所要求保護的主題有相似的目的或效果）；
- (ii) 構建要解決的客觀技術問題——即修改或調整最接近的現有技術以獲得由相對於最接近的現有技術而言的區別技術特徵產生的技術效果的目的和任務；
- (iii) 從最接近的現有技術出發並且面對客觀技術問題，考慮所要求保護的主題對於本領域技術人員是否顯而易見。

如果對第三階段問題的回答是否定的，那麼要求保護的主題相對於現有技術具有創造性。因此，根據歐專局的規定，在第三階段中要回答的問題不是現有技術作為一個整體是否有任何這樣的教導，其僅僅是可能促使面對客觀技術問題的本領域技術人員在考慮這種教導的同時修改或調整最接近的現有技術，從而獲得落入權利要求保護範圍內的某樣東西，並因此實現所要求保護的主題所實現的；在第三階段中要回答的問題乃是現有技術作為一個整體是否有任何會（would）促使本領域技術人員這樣做的教導。換句話說，在歐專局，重點不在於本領域技術人員是否可能通過調整或修改最接近的現有技術來獲得要求保護的

主題，而在於當他/她期望解決該客觀技術問題或獲得某些改進或有益效果時是否會因為現有技術的激勵而這樣做。這一原則是自 T 2/83 決定起就確立的，目前仍在廣泛採用。

中國國家知識產權局

中國國家知識產權局（SIPO）同樣採取“Would”原則來判斷一項要求保護的發明對於本領域技術人員來說是不是顯而易見的。中國專利法將要求保護的發明的創造性定義為該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。當要求保護的發明具有有突出的實質性特點時，其自然地具有顯著的進步，因此創造性分析通常圍繞突出的實質性特點。而當要求保護的發明相對於現有技術而言是非顯而易見的，就認為其具有突出的實質性特點。與歐洲專利局一樣，SIPO 也是採用問題-方案分析法（或通俗一點，“三步法”）來分析要求保護的發明是否顯而易見。

（1）確定最接近的現有技術

最接近的現有技術，是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案，它是判斷發明是否具有突出的實質性特點的基礎。

（2）確定發明的區別特徵和發明實際解決的技術問題

在審查中應當客觀分析並確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特徵，然後根據該區別特徵所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。

（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見

在該步驟中，要從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將上述區別特徵應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題（即發明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會（Would）使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術並獲得要求保護的發明。如果現有技術存在這種技術啟示，則發明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點。

日本專利局

“Could”還是“Would”的問題也是日本專利局（JPO）在確定創造性時的重點。

為了確定創造性，“審查員選擇最適合用於推理的現有技術（以下稱為“主要現有技術”），並確定是否可以推斷本領域技術人員會（would）輕易地從主要現有技術出發得到要求保護的發明。”（參見日本專利審查指南第三部分第二章第二節）

事實上，日本專利審查指南並未特別提及在確定不具有創造性時是否“Could”就足夠，還是必須達到“Would”。

2008年，日本知識產權高等法院首先對此發表了觀點（2008 (Gyo-Ke) 10096）。該法院稱，“為了確定本領域技術人員能夠從現有技術出發輕易地想到有關發明，僅僅推測本領域技術人員能夠通過嘗試從而可能達到本發明的特點是不夠的，而是必須存在某種暗示表明本領域技術人員在期望達到本發明的特點時必定會做出這樣的嘗試。”這一判決之後又做出了多個相似的判決（例如 2009 (Gyo-Ke) 10223, 2010 (Gyo-Ke) 10187），並且似乎受到廣泛支持。

因此，我們起碼應該認為，在日本要確定不具有創造性，需要達到“Would”的水平。換言之，如果可以說本領域技術人員“會（would）”（或者“應該（Should）”）在現有技術的基礎上做出嘗試以達到權利要求的特徵，則不具有創造性。