

试议“问题的提出”在创造性判断中的考量

姜 怡

在审查发明是否具有创造性所采用的“三步法”中，在确定出最接近的现有技术，并基于最接近的现有技术确定出区别技术特征和发明实际要解决的技术问题之后，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，是要确定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技术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的启示，这种启示会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。可见，发明要解决的技术问题及对比文件的改进动机在创造性的评价逻辑中具有重要作用。

典型案例

2021年2月27日，最高院知识产权法庭发布了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2020）》。其中第23号典型案例就技术问题的提出对创造性评价的影响给出了裁判规则，反映了最高院知识产权法庭对该类案件办理的审理思路和裁判方法。

【(2020)最高法知行终183号实用新型专利权无效行政纠纷案】 专利技术方案*的创造性既可以来源于“问题的解决”，也可以来源于“问题的提出”；当现有技术进步的难点在于发现问题时，如果不考虑“问题的提出”对本领域普通技术人员来说是否显而易见，可能会陷入后见之明并低估技术方案的创造性。*

在该案件中，上诉人因与被上诉人国家知识产权局、原审第三人实用新型专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院作出的一审行政判决，向最高人民法院提起上诉。

其中，**上诉人一个较重要的主张为：**本专利发现并解决了现有技术中没有注意到的技术问题，取得了有益的技术效果，具有创造性。具体而言，根据权利要求的技术方案，其提出的云台利用了俯仰轴结构或横滚轴结构上设置锁定结构，以阻止俯仰轴结构或横滚轴结构上的电机在云台处于非工作状态下随意转动，从而保证了在云台处于非工作状态下可以进行确定的位置固定。通过上述结构的巧妙设计，解决了现有技术中的云台非工作状态下无法固定或者固定的结构复杂的

问题，从而方便了云台保管以及用户的携带与使用。而在本申请被公开之前，并没有任何技术资料或者以其他方式公开披露上述技术手段可以这样进行运用。因此，本专利的技术方案具有新颖性和创造性。

最高法院认为：提出新的技术问题或者发现现有技术中存在的技术缺陷本身是否应该在创造性判断中予以考量，需要根据案件具体情况确定。多数情况下，提出技术问题和发现技术问题是发明创造的动因和起点，发明创造技术方案的形成与“问题的提出”之间存在直接因果关系。大多数情况下，“提出问题”和“发现问题”比较容易，找到解决问题的技术方案相对困难。但是，不排除在特定情况下，“提出问题”“发现问题”可能比“解决问题”更重要。有时候，技术进步的难点在于寻找问题，一旦要解决的问题被确定，则可以通过本领域常规技术手段的组合、相近技术领域之间的技术转用、合乎逻辑的技术推理、有限次试验等获得解决技术问题的技术方案。在这种特定情况下，如果在创造性判断过程中缺乏关于“‘问题的提出’对本领域技术人员来说是否显而易见”的考量，可能导致创造性判断陷入后见之明的误区。

但具体到本案，最高法院则认为：当云台处于电机调整角度范围之外的“非工作状态”时，该类型云台所存在的“随意摆动、不便于保管、携带与使用”的缺陷是显性的、直接能够发现的，本领域技术人员、甚至是云台的使用者在面对该缺陷时，自然就会想到该缺陷是由于云台在“非工作状态”无法锁定位置这一技术问题而引发的。本案专利的创造性判断中，仅就“问题的提出”而言，应当认定现有技术已经给出了相应的技术启示。

案例启示

虽然在该案件中，最高法院未认可上诉人的该主张，但一方面，最高法院认为在特定情况下，“提出问题”“发现问题”可能比“解决问题”更重要，而如果在此情况下，在创造性的判断过程中缺乏关于“‘问题的提出’对本领域技术人员来说是否显而易见”的考量，可能导致创造性判断陷入后见之明的误区。也即最高法院肯定了在创造性的评价过程中，当“问题的提出”相比“问题的解决”更重要时，则需要将“问题的提出”本身作为发明相对于现有技术是否显而易见的考量因素。由此，针对问题的发现及提出，从技术角度而言较为疑难且复杂的案件，可以尝试将“问题的提出”本身作为一个突破口，如果有足够的理由能够证明问

题提出对本领域技术人员而言非显而易见，则可以将其作为争辩发明具有创造性的有利依据。此外，针对该类案件，在撰写时也应该对问题提出的复杂性详细说明，以为后续的授权、确权过程中创造性的评价提出有利支撑依据。

而另一方面，最高院也基于该案例给出了现有技术对“问题提出”的启示示例。在笔者办理过的部分案件中，特别是与 3GPP 标准相关的专利，在确权过程中，也经常涉及到现有技术对“问题提出”的启示问题。以 3GPP 相关的标准专利为例，由于 3GPP 相关标准在制定过程中，通常是以提交提案文稿的方式来参与对标准制定的讨论，有一些专利仅是对个别提案中存在的技术缺陷提出了进一步的改进方法。那么在评价这些专利的创造性过程中，由于提案本身即为专利背景技术中记载的现有技术，专利自身所声称的技术问题即是针对该提案而提出的，那么当以该提案作为最接近的现有技术时，是否可以认定该提案本身在公开了部分技术特征之外，对技术问题的提出（即改进动机）也起到了启示作用。在 23 号案例中，针对专利所声称的技术问题的提出是否显而易见，需要对作为改进基础的现有技术本身进行分析，由此认定是否需要在评判创造性时考量“问题的提出”因素。因此，笔者认为 23 号案例的裁判规则也为以专利中记载的背景技术作为最接近的现有技术的案件给出了参考。

例如，在笔者办理过的某一案件中，涉案专利保护一种通信中的资源映射方法。涉案专利在背景技术中指出，该提案中提出的资源映射解决方案在某些参数配置下，会存在资源利用效率低的技术缺陷，因此针对这些参数配置，提出了进一步的改进措施。选择以该提案作为最接近的现有技术，结合证据公开了该改进措施可用于解决该技术缺陷，但未记载该改进措施需与上述特定参数配置结合应用。笔者认为 23 号案例的裁判规则也给出了两个证据结合时对改进动机的启示依据。

参考 23 号案例的裁判规则，由于在对最接近的现有技术的应用过程中（诸如系统仿真、测试等），本领域技术人员仅需通过有限次的尝试就可以显性地、直接地发现该方案在某些参数配置下，存在资源利用率低的技术缺陷。而面对该缺陷时，本领域技术人员自然会想到在这些参数配置下，采用上述结合证据中的技术手段，来克服该技术缺陷，得到该专利的技术方案。因此，当以专利背景技术作为最接近的现有技术时，就“问题的提出”而言，应当认定该最接近的现有

技术已经给出了相应的技术启示，在其与结合证据结合时，是具有明显的结合启示的。而不应当简单认定最接近的现有技术仅仅公开了除改进点外的其他技术特征，而忽视其对技术问题的启示（即改进动机）作用。