

# 中欧专利理论和实践的比较研究之新颖性

## 摘要

本文从一个在中国和欧洲都有实践经验的专利代理人的视角，从理论和实践上比较了中国专利局和欧洲专利局针对新颖性判定的主要区别点。

## 关键字

- 专利、新颖性、中国、欧洲、比较

## 引言

新颖性作为《中国专利法》第22条规定的一个专利应具有的三个特性中的第一个，是审查一个专利申请是否可以被授权的一个非常重要的准则。然而，根据笔者的经验，新颖性的判定在专利审查过程中又往往不是特别被重视，而业界往往对创造性做更多的研究和讨论。

但是，笔者作为一个在中国和欧洲都有实践经验的专利代理人，发现中国和欧洲在新颖性判定的理论上和实践上都有不小的区别，其可能会导致对同一个案件产生完全不同的判定结果。

所以，笔者在此对中国和欧洲的新颖性判定的理论和实践作一个比较研究，希望能够给业界同仁对新颖性判定的理解带来一个不同的视角，从而能对提升专利审查和代理的质量有所帮助。

## 一、新颖性的定义

《中国专利法》第22条规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”。这个定义的前半部分表明发明或者实用新型对于“现有技术”应该是新的，而后半部分表明发明或者实用新型对于“抵触申请”也应该是新的。

《欧洲专利公约》第54条规定：“(1) *An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.* (2) *The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.* (3) *Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art”。*

这个定义的第一款是对新颖性概念的总体概括，即发明对于“现有技术”应该是新的，第二款定义了“现有技术”，而第三款追加定义了“抵触申请”也属于用于判断新颖性的“现有技术”。

可以看出，中欧专利法对新颖性的定义的含义基本一致，但是在定义的方式有所不同。

## 二、 新颖性判定的原则

中国和欧洲在新颖性的判定上有很多相同点，比如“单独对比”，“具体概念和一般概念”等（见中国《专利审查指南》第二部分第三章第3.1(2)节和3.2.2节以及欧洲《审查指南》G-VI，第1和5节）。这些也是各个专利局对新颖性判定所采用的普遍原则和基准。笔者在本文中不再讨论这些相同点，而是只重点论述中欧不同的地方。

### 1、 中国新颖性判定的原则

中国《专利审查指南》第二部分第三章3.1节明确提出“审查新颖性时，应当根据以下原则进行判断：（1）同样的发明或者实用新型：被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布或公告的（以下简称申请在先公布或公告在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。需要注意的是，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”

从如上对第一个判定原则的描述看，中国《专利审查指南》使用了“同样的发明或者实用新型”一词，且强调了：“技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同”。

根据笔者理解，中国《专利审查指南》第二部分第三章3.2.3节提到的“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性”似乎也是基于上述原则的，因为惯用手段的直接置换（类似等同原则）体现了技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果的实质相同。

## 2、 欧洲新颖性判定的原则

欧洲《审查指南》关于新颖性判定的部分根本没有类似于中国《专利审查指南》中关于“同样的发明或者实用新型”或“实质相同”的论述。

特别是，欧洲《审查指南》G-VI，第2节明确提出“*Thus, when considering novelty, it is not correct to interpret the teaching of a document as embracing well-known equivalents which are not disclosed in the documents; this is a matter of obviousness*”。即，欧洲明确规定惯用手段的直接置换不属于新颖性讨论的范围，而只属于创造性讨论的范围。

也就是说，欧洲的新颖性判定原则其实就是《欧洲专利公约》中定义的是否“属于现有技术”。

## 3、 新颖性判定原则区别的分析

从上面的对比可以看出，中欧在新颖性判定的原则上还是有很大区别的。

根据笔者对专利的理解，欧洲的原则似乎更符合“新颖性”这一名词的字面意思，即只要有不一样的地方就应该是新的。而中国的原则似乎将一部分原本应该属于创造性判定原则的内容纳入了新颖性的判定，容易引起新颖性判定的不确定性。比如，“实质相同”中的“实质”如何操作，以及如何判断何为“惯用手段的置换”。

笔者在下一节会分析不同判定原则对具体实践操作的影响。

## 三、 新颖性判定实践的区别

上述原则上的区别不可避免地会影响到专利申请实质审查过程中审查员和申请人论述自己观点时的思维方式和表达方式。

### 1、 中国的实践

在中国的审查通知书中，审查员判定新颖性的论述一般采用如下方式：

“对比文件1（第x1页第y1行到第x2页第y2行）公开了如下技术特征：技术特征1，技术特征2（相当于本发明的技术特征a），技术特征3…可见，对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征，且对比文件1所公开的技术方案与权利要求1所请求保护的技术方案属于同一技术领域，解决了相同的技术问题，并能产生相同的技术效果，因此权利要求1不具备新颖性。”

这样的论述有如下几个特点：

(1) 对对比文件1的引用方式“第x1页第y1行到第x2页第y2行”往往包括非常大的一个范围（有时几乎包括了对比文件1的所有实质内容），而其后对于对比文件1公开的技术特征的罗列经常是根据需要对对比文件1中相关文字的概括。这样的方式会导致申请人和专利代理人在阅读审查意见时经常无法准确找到审查员所罗列的技术特征到底是在对比文件1的哪个地方公开的，从而不容易进行有针对性的答复。

(2) 并不是每个所罗列的对比文件1的技术特征后面都表明了其对应本发明的哪个技术特征。这经常会导致申请人和专利代理人无法明确知晓审查员所认为的对应关系，从而无法有针对性的回应审查员的意见。

(3) 审查员为了能让对比文件1的技术特征和本发明的特征对应上，经常使用类似“技术特征2（相当于本发明的技术特征a）”的论述。这里用的“相当于”一词似乎就是上面提到的中国《专利审查指南》中强调的“实质相同”的体现。针对这个“相当于”，申请人和专利代理人往往会找出对比文件1和本发明相关技术特征的很多不同点来论证它们并不“相当于”。对此，审查员还可以指出相关技术特征的很多相同点来论证它们就是“相当于”。这就是笔者在上面提到的“实质相同”中的“实质”如何操作会给新颖性判定带来不确定性。

(4) 由于在上述审查员判定新颖性的论述中技术方案是否属于同一技术领域，是否解决了相同的技术问题，以及是否能产生相同的技术效果也是决定本发明不具有新颖性的一个条件，申请人和专利代理人也可以在这个方面做文章，来争辩技术领域、技术问题和技术效果不同。

## 2、 欧洲的实践

在欧洲的审查通知书中，审查员判定新颖性的论述一般采用如下方式：

审查员先将本发明权利要求1的原文复制一遍，然后在各个技术特征后面加上括号并填入此技术特征所对应的对比文件1中的具体段落、特征、和/或附图标记，有必要时还会简要说明两者对应的理由。比如：

“1、一种通信系统（对比文件1：说明书第x段），其包括：发射装置（对比文件1：图1标号“100”）；接收装置（对比文件1：图1标号“200”），其中接收装置包括：滤波装置（对比文件1：图1标号“210”以及说明书第y段，由于某某原因，对比文件1的模块210可以被解释为本发明的滤波装置）… 由于本发明权利要求1的所有特征都被对比文件1公开了，所以没有新颖性”。

这样的论述有如下几个特点：

(1) 本发明权利要求1中每个技术特征后面的括号中所引用的对比文件1的相关内容都是非常具体的，所以申请人和专利代理人可以比较轻松的找到对比文件1中相关的内容。

(2) 本发明权利要求1的技术特征和对比文件1的相关内容的一一对应关系也是清晰可见的。

(3) 欧洲审查员一般不使用类似“相当于”的词汇来表述特征的对应关系，而是将对对比文件中的某个特征解释到本发明某个特征的范围中去。

(4) 欧洲审查员也不会讨论新颖性时对技术领域、技术问题和技术效果做任何评述。

### 3、 新颖性判定实践区别的分析

对比上述中欧实践中各自的第(1)和第(2)点，可以看出欧洲的方式不但有利于申请人和专利代理人更快速更准确地了解审查员的真实意图，从而有针对性的答复，而且还有利于审查员在之后的程序中迅速地回忆起自己之前的意图。所以这是一种可以提高双方工作效率的方式，也是一种值得借鉴的用来提升审查和代理质量的方式。

而上述各自的第(3)和第(4)点则更体现了中欧新颖性判定原则的不同。中国的实践更强调整体上是否“实质相同”，而欧洲新颖性判定的实践更像是一次“字面侵权”的判定。

从逻辑上讲，一个已授权的专利，其在先技术不能落入专利权利要求字面所定义的保护范围。否则，一个在先的技术将侵犯一个基于在后申请授权的专利。当然，这个情况可以通过事后的无效程序来解决。但是，专利实质审查的目的之一就是尽量提前避免这一情况的发生，而新颖性判定正是相关的基本手段。

在字面侵权判定时，权利人都会尽量将权利要求解释到其字面所能表达的最宽范围，以便让目标产品或方法更容易落入权利要求的范围内，以判定侵权。似乎根据同样的原理，欧专局在新颖性判定时，审查员也将权利要求解释到其字面所能表达的最宽范围，然后尽量将某一对比文件所涉及的技术方案解释到权利要求所能表达的最宽范围内，以判定权利要求没有新颖性。

这一判定新颖性的实践方式的结果是，由于一个申请的原始独立权利要求往往定义得很宽泛，从而导致很多和本发明没有直接关系的现有技术（不同技术领域、不同的技术问题、和/或不同技术效果）可以被解释到权利要求的范围中去并致使权利要求丧失新颖性。这是在欧洲审查通知书中非常常见的情况。对此，申请人和专利代理人必须设法将权利要求限制到合理的范围以便获得新颖性。

另外，从这个角度也可以看出欧洲对权利要求保护范围的解释是更倾向于按权利要求字面所能表达的最宽范围来解释的，而说明书的内容起到的作用相对较小。与之相反，中国的实践在评判新颖性时考虑“实质相同”，而其中的“实质”一词的操作基准往往是根据很多说明书中的内容而不是根据权利要求中的具体定义的。与之对应，中国对权利要求保护范围的解释虽然也是以权利要求为准，但是说明书的内容经常起到很大的作用。

#### 四、 新颖性判定区别可能造成的不同结果

从上面的讨论可以看出，中欧对新颖性判定的主要区别在于中国的原则把“实质相同”（“领域、问题、效果”和“等同”）纳入新颖性的判定，而这些在欧洲不是属于新颖性而是属于创造性讨论的范围。

一方面，考虑“领域、问题、效果”可能会导致新颖性判定的标准偏松。在欧洲这些因素不被考虑，所以任何落入权利要求字面所能表达的最宽范围的现有技术都可以导致权利要求丧失新颖性，从而申请人/专利代理人需要相应地限制权利要求的范围从而导致保护范围变窄。而在中国，一些和本发明领域、问题、或效果不同的现有技术即便可以被解释到权利要求的字面范围中去也不一定会导致权利要求丧失新颖性，从而权利要求的范围可以保持得比较宽。

而另一方面，考虑“等同”可能会导致新颖性判定的标准偏紧。一个申请的权利要求可能被判定丧失新颖性，即便相关的等同的“惯用技术手段”没有被同一对比文件披露。而同样的申请到了欧洲很可能通过新颖性的评估。但是由于区别特征是等同的或是显而易见的，所以往往还是会被以不具有创造性的理由驳回。从这个角度讲，是否在判断新颖性时考虑“等同”在大多数情况下对整个申请的最后结果没有影响。

那考虑“等同”到底是否会带来不同的审查结果呢？笔者给出的答案是肯定的，即在有抵触申请出现的情况下。

比如，申请A1要求保护产品P1，产品P1包含特征 F1；申请A2要求保护产品P2，产品P2包含特征 F2。如果A1是A2的抵触申请，P1和P2的区别仅在F1和F2，且F1和F2的关系可以被认为是惯用手段的直接置换（等同特征），那么在中国A2会由于P2对于P1没有新颖性而被驳回，而在欧洲A2会由于P2对于P1具有新颖性而被授权。

这样不同的审查结果还会给后续程序带来不同的影响。

设想如果A1被授权，且其权利人在A2的申请日之后开始准备并生产P1，由于A2保护的P2在欧洲也被授权，P1可能会被判定等同侵权A2的P2。这样的结果听起来似乎有些奇怪：一个权利人严格按照自己已经在先授权的专利所描述的方案制造了一个产品，但这个产品却侵犯了一个基于在后申请授权的专利所保护的一个“不太一样”的产品的权利。

而根据中国的实践，A2要求保护的P2会因为不具有新颖性而被驳回，所以不会出现上述的奇怪现象。

#### 五、 结论

综上所述，中国和欧洲判定新颖性的原则和实践还是有不小差别的，其主要在于判定新颖性时是否应该考虑“实质相同”，包括：技术领域、技术问题、技术效果、以及技术手段是否是惯用手段的直接置换（类似等同原则）。如上所述，这样的区别也是中国和欧洲对如何解释权利要求保护范围的不同理解的一种体现：欧

洲更强调权利要求的字面解释，而中国相对更强调从申请文件的整体来解释保护范围。

笔者认为从理论上讲，上述判断是否“实质相同”时要考虑的各个因素似乎更适合在判断创造性的时候考虑，而不应该属于新颖性判定的范畴。新颖性判定应该是确定性比较高的，而这些因素会给新颖性判定带来很多不确定性。

然而从实际效果上讲，如果判断新颖性时不考虑这些因素，可能会出现上节提到的看起来不太合理的奇怪现象。

所以，笔者认为，中欧的新颖性判定所采取的不同原则在实践中可能各有利弊，需要更深入的研究来分析。

但是，如上面第三节中提到的，欧洲专利局的审查意见通知书中对新颖性判定所采用的表达方式是一种值得借鉴的方式。根据笔者多年的经验，欧洲的表达方式确实可以更清楚的表示出一个发明和现有技术之间的对应关系，有利于审查员和申请人/专利代理人之间更迅速更准确地互相了解各自的意图，从而在很大程度上提高审查和代理的效率和质量。



本文作者施晓雷博士毕业于北京工业大学电子工程系，后赴德国留学，分别在乌尔姆大学和多特蒙德大学获得通信工程硕士和博士学位。以其博士论文为基础的一篇学术论文发表于电气电子工程师学会的顶级期刊（IEEE Transactions on Mobile Computing）。他于2005年加入德国慕尼黑 Manitz, Finsterwald & Partner 知识产权律师事务所，并于2009年通过考试成为欧洲专利律师。2010年他通过了中国专利代理人资格考试。

联系方式: [shixiaolei@hotmail.com](mailto:shixiaolei@hotmail.com)

本论文被中华全国专利代理人协会2015年代理与审查高端学术研讨会评选为优秀论文。