

专利实质审查中公知常识举证以及公知常识性证据的获取方式

苏文涛

(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心, 北京 100160)

摘要 在专利审查过程中, 创造性法条是运用频率较高, 审查难度较大的一个法条, 而公知常识历来是创造性争议的焦点, 本文从最新的关于公知常识的使用方式和使用时机出发, 分析了公知常识举证的必要性和重要性, 并对公知常识证据的载体以及检索数据库进行了介绍, 最后对机械领域如何检索和获取公知常识性证据进行了归纳总结, 以期对公知常识性证据的高效率获取有所启发。

关键词 创造性; 公知常识; 证据; 读秀; 检索

中图分类号: G306

文献标志码: A

文章编号: 2097-3365(2024)08-0106-03

在专利审查过程中, 创造性法条是运用频率较高、审查难度较大的一个法条, 在创造性审查的过程中, 判断方法通常采用“三步法”, “三步法”步骤(3)的判断过程中涉及公知常识的使用, 因为公知常识可以通过列出证据的方式给出, 也可以不通过列出证据, 而以说明理由的方式来替代, 因此当不给出相关的证据, 而以说明理由的方式出现时存在较多的争议, 因此, 公知常识是在判断创造性的过程中非常重要的一个环节。因此, 创造性的审查过程中不可避免地会涉及公知常识的使用。公知常识的使用恰当与否直接影响创造性的结论, 下文将对公知常识举证的相关规定、公知常识证据载体形式、公知常识证据的检索方式进行分析说明, 旨在为提高公知常识举证的认识以及丰富公知常识证据获取手段提供借鉴。

1 公知常识举证的必要性

为了规范公知常识的使用, 《专利审查指南》(2023版)于实质审查程序中指出: 审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的, 如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议, 审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中, 审查员将权利要求中对技术问题的解决做出贡献的技术特征认定为公知常识时, 通常应当提供证据予以证明^[1]。修改前的专利审查指南并未区分说明理由或举证的顺序, 因此存在实质审查阶段对公知常识均采用说理的方式。此次修改明确了审查员在回应申请人对公知常识的异议时需要优先采用举证的方式而非采用说理的方式, 同时审查员对于涉及“发明点”需要引入公知常识的时候, 应当在可能的情况

下提供证据。《专利审查指南》(2023版)作出上述修改后, 可以促使审查员对于公知常识的认定以证据优先的意识, 尽可能避免断言式的论述, 同时在公知常识证据的获取过程以及对公知常识的辨析中会促进审查员更加趋近所属本领域技术人员, 从而获得更加客观公正的判断, 作出能够使得申请人/代理人更加信服的结论。

2 公知常识性证据的载体

通过《专利审查指南》(2023版)在实质审查程序部分、前置审查意见以及复审审查程序部分的内容可知, 技术词典、技术手册、教科书等可以用于作为所属技术领域的公知常识证据, 其中技术词典、技术手册同时属于工具书^[2]。由此可见, 公知常识证据的一般载体为技术词典、技术手册等工具书或教科书, 但是公知常识证据的证据形式是否只能采取上述载体形式, 不同的人有不同的看法, 一直存在争论^[3]。对于计算机、通信等领域, 技术更新速度较快, 存在一些所述领域技术人员知晓的技术知识没有来得及进入工具书、教科书的现象, 也就有了新的公知常识证据的形式, 即通过多份期刊文献或者多份专利文献等进行证明^[4], 但是证明的效力就需要视具体的情况进行判断, 通常情况下技术词典、技术手册等工具书或教科书的证明效力比较高, 也容易令申请人/代理人更为信服, 其他形式的证明效力则相对较弱, 容易引起争议。

3 公知常识性证据的获取

在实际审查实践中, 通过学习、阅读、检索等方式积累所属领域的标准书籍的方式作为公知常识性证

据,例如机械领域中机械设计手册、工业炉设计手册等,但是由于技术领域分支越来越繁杂,涉及的专业技术内容也越来越多,积累的方式需要一个长期的过程,因此通常需要借助检索手段帮助我们定位相关技术内容。对于技术词典、技术手册等工具书或教科书的检索,一般选取超星读秀学术、CNKI 工具书总库等作为检索数据源^[5],其中 CNKI 工具书总库可以对书籍名称以及书籍的摘要、关键词进行检索,无法对书籍全文内容进行检索,而超星读秀学术中包括知识、图书、学位论文、会议论文、词典等条目的检索,其中图书栏目只能针对书名、作者、主题词、丛书名、目次进行检索,知识栏目中可以对图书、教科书、学位论文、会议论文等的全文内容进行检索,显然超星读秀学术能够检索的内容更为丰富,因此审查实践中经常使用的检索数据源为超星读秀学术。

关于超星读秀学术的检索,图书栏目和知识栏目的检索字段和检索方式有很大的不同,两种方式在实际使用过程中均会涉及,但是虽然图书栏目检索字段多并可以构建复杂的检索式,但是无法检索图书全文,而知识栏目虽然检索字段少,但是可以检索图书全文,实际使用时,更多的场景是基于全文获得相关技术内容,因此知识栏目的使用频率明显高于图书栏目。

以下分别介绍图书栏目和知识栏目的检索方式和相关技巧:

图书栏目可以针对书名、作者、主题词、丛书名、目次等进行关键词检索,并且提供了高级检索和专业检索模式进行检索,高级检索模式下给出了包括书名、作者、主题词、年代、图书的中图分类号、ISBN、出版社等条目的检索方式,专业模式下提供了字段以及布尔逻辑运算符,其中逻辑运算符以“*”代表“并且”,以“|”代表“或者”、以“-”代表“不包含”,检索年代是可以使用“=”、“>”(代表大于等于)、“<”(代表小于等于)限缩范围,还可以通过“()”来限定运算的优先级别,显然专业模式适合对检索相对精通的人员,能够更为精准地获取想要获得的书籍。一般情况下,可能需要用到图书栏目的检索的情况包括根据所要获取的知识的内容可以确定大致的书籍,只需对关键词、书名、目录进行检索获取到书籍,进而对相关具体内容进行阅读,或者知道书名、页码,查找页码具体内容的情况。对于后一种情况,在搜索到所需图书后想阅读具体页码内的内容时可以采用以下两个检索技巧:(1)采用超星读秀提供的“图书馆文献传递”的方式,可以咨询不超过 50 页的内容;(2)浏览图书的具体目录,将目录对应的标题内容在“知识

栏目进行搜索即可,但是浏览的页码只涉及 3—5 页,而且存在如果标题内容过于宽泛无法准确定位所需图书的情况。

知识栏目可以使用关键词对全文内容进行检索,关键词采用完全匹配的方式,多个关键词之间采用空格来表示逻辑与的关系,并可以在初步检索的情况下,以“在结果中检索”的方式进行进一步的限定。对于公知常识性证据的检索,知识栏目使用频率相对较高,由于只能使用关键词进行检索,使得检索噪声比较大,因此选取合适的检索思路,合理调整检索策略,提高检索效率显得更为重要。希望能够通过以下几个典型案例的检索过程,为开拓检索思路、调整检索策略提供借鉴意义。

3.1 通过各种渠道,获取准确的术语

工具书、教科书具有一个鲜明的特点,就是使用的部件基本全部是业内的技术术语,得到了准确的技术术语对于检索会事半功倍。获取准确的业内术语,一个渠道是通过咨询行业内专家以及平时的检索学习和积累。还有一个渠道是通过丰富的互联网资源,例如百度搜索、bilibili 网站等。

案例:该案涉及一种树脂浸渍设备,争议焦点为“在第二辊子的表面上相对于第二辊子的旋转轴对称地设置两个形状相同的槽,每个槽沿着平行于第二辊子的旋转轴的方向从第二辊子的一个端部延伸至相对的另一端部,并且在第二辊子的垂直于第二辊子的旋转轴的横截面上,每个槽具有两个直边,其中,第一直边从第二辊子的表面沿着第二辊子的径向方向向内延伸一定距离,并且第二直边与第一直边连接并延伸到第二辊子的表面,第二直边与第一直边垂直”。

检索过程:通过上述结构对应的附图可以得出这是一个涉及缺口的辊子,并且依据附图浏览可以迅速定位该技术,因此在读秀中初步用辊、缺口进行检索,得到的信息一类是辊子中部设置缺口,作用是为了进给纸张,与目标相去甚远,另一种涉及的是刮刀,形状上与本申请差别比较大,但是从用途来说具有相似之处。基于最新获得的刮刀、辊在读秀中继续检索,发现文献量非常大,也无法得到有效信息。此时陷入一个检索的困境,对此,笔者认为刮刀、辊有可能是一个突破口,但是可能行业内未必是上述术语,而读秀的关键词匹配采用的是完全匹配,百度等搜索工具则采用模糊匹配的方式,同样会存在相关配图进行说明,因此转向利用辊、刮刀在百度中搜索,通过简单浏览即可获得与本案图片基本相同的装置,并获得该装置业内使用的属于为“逗号式刮刀”。至此,返回

读秀继续用逗号、刮刀,即可检索出公知常识性证据(《印后加工技术》,高波编著,第108页,中国轻工业出版社,2013年7月第1版第1次印刷,图7-13 逗号式刮刀涂布原理)。该案的检索过程通过检索过程中不断调整关键词,并充分利用了百度搜索工具的大数据融合、模糊匹配以及图片浏览速度快的优势,最终获得了业内的准确术语。

3.2 分析结构特点,定位关键构件

案例:该案涉及一种注塑模具,争议焦点在于熔融的塑料从模具的周向旁边进入模具,模具的中部形成半球状,在模具的中部的下侧设置排气部件,通过真空泵对模具中的气体抽真空。

首先对该结构进行初步分析,选用模具、真空、排气作为关键词可以浏览到一些技术知识:熔融的塑料进入注塑模具所形成的腔体时,腔体内的气体如果不能及时排出,会导致制件出现缺陷,因此需要相应设置排气设计,对比本案的模具,其采用侧浇口注入熔体,通过中部的排气镶件进行排气,排气镶件同时成为形成型腔的部件,因此该排气镶件即为该模具的关键构件,通过简单检索即可获得排气镶件的业内术语为多孔金属块即,进而检索到公知常识性证据(《塑料成型模具(第三版)》,申开智编著,第117-118页,中国轻工业出版社,2013年03月第3版第1次印刷)。在检索中调整的过程中,即为逐渐接近技术核心的关键的步骤,在使自己成为内行的过程。该案的检索过程通过定位关键构件,以点带面,可以有效提高检索效率。

3.3 结合实际情况,适当扩展领域

案例:该案涉及一种汽车内饰件,其带有凹凸木纹,该内饰件从上到下包括图案层和表皮层,其中木纹图案层通过水转印的方式形成,表皮层具有凹槽纹路和木纹纹路,热压辊在表皮层进行滚压形成带有凹槽纹路的表皮层。该案争议的焦点在于表皮层具有凹槽纹路和木纹纹路。

检索过程:基于该案的技术领域以及技术内容,在汽车内饰件对相关技术进行检索,并未发现有效信息。在检索过程中发现,上述内饰件起到的是装饰作用,而装饰作用的表皮层不只存在于汽车领域,在其他领域应有涉及,因而,检索中对于技术领域不再具体限制,检索方向针对具体的材质以及木纹纹路进行,利用PVC的中文名称聚氯乙烯、木纹作为入口即可检索到公知常识性证据(《家具木工工艺》,《家具木工工艺》编写组编,轻工业出版社,1984年03月第1版第1

次印刷)。该案的检索过程中结合案件的实际情况,对目标技术的领域进行了分析猜测,最终通过适当的扩大检索范围最终得到了目标证据。

3.4 结合生活领域,定位检索方向

案例:该案涉及一种挖土机,争议焦点在于为了避免挖掘速度过快越过挖掘目标面,在离挖掘目标面一定距离时即提醒操作人员。

现有技术文件中存在在挖掘时设置目标面以对操作人员进行提醒,但未涉及在离目标面一定距离提醒操作人员,综合考量,挖掘机械技术领域的技术人员并不能想到该提醒功能的设置以及用于提醒的技术手段,但是在挖掘机械领域寻找证据存在难度,说理也不知如何展开,此时,可以考虑是不是该技术手段在生活领域中是否经常遇到或者使用。对于本案来讲,生活领域中汽车倒车雷达辅助倒车时对于障碍物的提醒过程以及汽车驾车导航时对于驾驶员需要从出口驶离当前道路的语音引导提示均与本案的技术手段类似,因此定位上述两种方式在说理时辅以公知常识性证据,从而增强信服力。该案的检索过程中结合生活领域,定位公知常识性证据的方向,从而获得目标证据以增强公知常识的说理。

以上几个案例通过不同角度来反映如何开拓思路,提升公知常识证据检索的效率,但是对于具体的技术内容的获取来说,并没有一成不变的检索手段,只有通过积极思考、具体案情具体分析、结合检索经验才能水到渠成。

4 结束语

在审查实践过程中,相关人员应不断树立证据意识,丰富公知常识性证据获取的技能,在检索过程中快速、准确地命中目标,才能够更好地服务创新主体。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2023[M].北京:知识产权出版社,2023.
- [2] 李晓雪,徐艳.通过公知常识举证提高审查效能[J].中国科技信息,2022(12):39-41.
- [3] 周丽,赵新飞.《专利法》中公知常识认定和举证[J].法制博览,2022(05):166-168.
- [4] 张伯,刘芳.浅谈公知常识的充分说理[J].专利代理,2023(01):95-100.
- [5] 冯晓青,余子凯.创造性判断中公知常识认定研究[J].大理大学学报,2021,06(09):1-10.