

通信领域专利申请说明书是否充分公开的判断依据

马 娟

(国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心, 广东 广州 510000)

摘 要 由于专利文献的公开, 需要解决相同技术难题的人们不再需要花费重复性的劳动, 以期获得更好技术效果的人们也可以“站在巨人的肩膀上”来进行科研, 随着专利保护期限终止, 公众便可以自由使用专利技术。因此, “充分公开”是专利制度对专利申请文件的最基本要求。而在审查实践中, 说明书是否充分公开的判断是审查难点问题之一。本文通过分析审查实践中说明书是否充分公开的具体表现, 结合审查指南的规定, 从判断主体、判断客体以及判断标准出发, 梳理出在审查实践中判断说明书是否充分公开需要注意的审查规则, 旨在为提高审查质量和审查效能提供参考。

关键词 充分公开; 主体; 客体; 判断标准; 审查规则

中图分类号: G306

文献标志码: A

文章编号: 2097-3365(2024)09-0109-03

1 研究背景

专利制度秉承以公开换保护的基本原则^[1], 专利权人在获得一定期限内的独占权的同时, 更有向社会公开其发明创造的义务, 这样的公开对于专利申请人而言, 是其获得专利权的对价, 对于社会而言则是贡献了切实有用的信息, 既能避免他人因重复研发相同技术造成的浪费, 又有助于创新者研究新技术, 从而推动科技与社会的进步, 实现专利制度的初衷。

近年来, 通信行业的发展日新月异、突飞猛进, 少数申请人对相关知识缺乏了解导致说明书存在公开不充分的嫌疑, 小 i 机器人的案例^[2]凸显了这一专利制度的重要性。随着新领域新业态的技术发展更新速度越来越快, 领域转用、领域融合、技术交叉领域的专利申请越来越多, 知识的传播方式也是高度信息化、网络化、公开化, 由于审查人员自身的知识水平的有限性, 基本很难做到每件专利申请都能达到本领域技术人员的水平, 因而在判断公开不充分时容易出现分歧。并且, 对审查人员来说, 关于公开不充分的判断标准并没有那么明晰: 虽然专利法和指南明确规定了公开不充分的判断依据, 但是对于什么样的表述算是“清楚”? 什么样的记载算是“完整”, 公开到什么程度算是“能够实现”, 其实审查人员并没有很清晰的认识。另外, 公开不充分与创造性、不清楚、不支持、实用性等法条之间在专利法上其实是具有不同的功能, 遵循不同的判断标准和审查逻辑的, 本应各司其职,

但由于专利申请、审查实践的多样性、复杂性, 使得审查人员在适用这些法条时产生了混淆, 因而判断说明书公开是否充分是审查难点问题之一。

2 审查相关规定

《专利法》第二十六条第三款作为充分公开条款, 是专利法最重要的条款之一, 其立法宗旨至少体现了两层含义: 一是公开换保护, 即通过技术方案的公开, 换取一定时间一定空间内对一特定技术的专用权, 这是其获得专利权的前提条件和必要基础; 二是通过向公众公开发明的技术方案实现科学技术知识的传播, 促进科学技术的进步。由此可见, 《专利法》第二十六条第三款是论证现代专利制度合理性的“对价”理论的重要支柱。对发明事实要素的认定, 需要以有利于得出整体合理、符合技术原理的方式理解, 以秉承鼓励发明创造的立法宗旨。但是, 也要避免超越本领域技术人员的认知范畴的任意理解, 以至于破坏《专利法》第二十六条第三款保障社会公众得以实现发明的立法初衷。因此, 判断说明书是否充分公开, 核心在于准确把握“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”这一标准, “能够实现”是检验“清楚”和“完整”的基准。下面我们将从判断主体、判断客体以及判断标准对该法条进行具体分析。

2.1 判断主体

“所属技术领域的技术人员”具备一定的时性^[3], 该时间基准是本申请的申请日或者优先权日。由于“充

分公开”的关键是可以从说明书中获得足够多的信息，以避免重复研发或使社会公众获得相应的技术启示，而不同认知主体因为其自身背景知识的不同，从同样文字表述中所获得的技术信息大相径庭，所以，该获取技术信息的过程实际上已经融入了认知主体的技术知识。因此，在进行判断时，不仅需考虑说明书的文字表述本身，还需考虑上述时间基准之前认知主体的技术知识。

2.2 判断客体

通常认为，“充分公开”的判断客体主要是说明书。但是，在考量“充分公开”时，还需结合所要求保护的权利要求、现有技术的水平和技术的可预见性等因素，以及要求保护的权利要求来进行“充分公开”的考量。基于对价理论，由于充分公开的对价是申请人获得与技术披露相适应的排他性专利权的权利，因此，作为充分公开的客体，有两个层面的含义：一是权利要求中要求保护的技术方案必须在说明书中充分公开，这是对申请人的要求；二是仅记载在说明书中但没有要求保护的技术方案，由于申请人没有要求获得相应权利，因此其也没有充分公开的义务，所以即使存在公开不充分的缺陷，也不能以公开不充分为由予以驳回。

现有技术的技术成熟程度影响技术公开程度的要求。当在申请日或优先权日之前，所属技术领域的技术人员普遍已经掌握或了解了某个技术或技术特征，则不需要在说明书中详细描述具体实施细节。但是若该某个技术或技术特征正处于起步期，则对说明书的撰写要求和技术信息披露程度有更为严格的要求。所属技术领域的技术人员的可预见水平影响技术公开程度的要求。若某个技术或技术特征有更好的预见性，例如通信资源的分配与通信容量的关系等，那么对技术信息的披露要求就较低，而当其技术的可预见水平较低时，例如材料的选择对电磁场的影响等严重依赖于实验科学的技术或技术特征时，就需要撰写较为充分的实施方式描述并给出相应的实验验证。

2.3 判断标准

2.3.1 说明书充分公开的前提

《专利审查指南》第二部分第二章对《专利法》第二十六条第三款中的“清楚”和“完整”做了较为明晰和具体的规定。“充分公开”的“完整”要求，应当以该领域的技术人员是否能够实现作为判断标准^[4]。通常需要结合技术问题、技术手段和技术效果这些技术三要素来判断说明书是否完整，但是，只有当说明书中内容的缺失严重影响到技术人员的理解和实现时，才会导致不满足“充分公开”的“完整”的要求。但是，

“完整”并不要求说明书的撰写事无巨细。对于所属技术领域的技术人员根据其所掌握的普通技术知识能够知晓的内容，若在说明书中未进行详细说明，由于其不影响所属技术领域的技术人员对技术方案的理解和实施，因此上述缺失不会导致“公开充分”中的“不完整”。

2.3.2 说明书充分公开的核心

“能够实现”是判断说明书公开是否充分的核心要素。按照对价理论，专利权人对技术方案的公开至少能起到两个方面的作用：一是避免重复研发；二是通过公开给相关领域的技术研发以启示，从而提高创新能力，促进科学技术进步，体现发明可重现性的“能够实现”即承担了上述职责。

“能够实现”的判断需要考虑产业特点，一方面，在通信领域中，多以流程图、框图等形式对方案进行阐述，针对改进的系统架构，只需说明其与其他各个模块之间的信号流向、控制流程以及具体功能等，该领域的技术人员根据其所掌握的知识就能够实现。另一方面，若认为需将通信领域的功能模块细化到具体型号、具体电路排布等，才完成相应的指引、教导，反而容易因说明书内容过多而导致最具价值的技术信息被淹没。

《专利审查指南》列出了无法实现的五种情形^[5]，但需注意的，这五种情况仅仅通过反例的方式列出，并非全部不能实现情况的穷举，该规定只是为审查提供思路和线索，在审查实践中切忌生搬硬套。无论在何种情形下，都应当抓住“能否实现”这一核心标准。

3 需要注意的审查规则

在判断专利申请说明书是否“充分公开”时，首先应立足于本领域的技术人员，进而明确判断对象应当是针对权利要求所请求保护的技术方案，判断其是否在说明书中有清楚、完整的记载以使得本领域的技术人员能够实现。在判断过程中，需要特别注意与其他法条的区别和联系。

3.1 准确站位本领域的技术人员，客观认定说明书是否充分公开的事实

准确站位本领域的技术人员是判断说明书是否充分公开的基础。本领域的技术人员的水平应当以《专利审查指南》中的相关定义为标准^[6]。无论是低于该水平，还是高于该水平，都可能会导致审查实践中在说明书是否充分公开的问题上做出错误判断。

在对发明的事实要素进行认定时，必须立足于本领域技术人员，对构成发明的事实要素进行客观、准确的理解。如果对说明书描述的事实要素的含义或者

准确性存在疑问,首先需要对其所属技术领域的普通技术知识和常规实验手段进行检索和阅读,弥补可能的知识和能力欠缺。对于说明书描述的夸大的技术效果和不可能解决的技术问题,也要以本领域技术人员的认知水平予以排除,得到客观的认定结果。

应当注意,说明书未充分公开属于实质性缺陷。如果说明书仅仅是某些内容撰写简略,或者是在形式上存在撰写缺陷,并不必然会导致实质性缺陷,还需要客观判断是否会导致无法实施的技术方案。例如,如果说明书中对于发明对现有技术改进的关键技术手段相关的内容没有清楚记载,即使结合说明书的上下文或者基于本领域技术人员掌握的普通技术知识和现有技术也难以确定关键技术手段的具体内容,那么就可以合理质疑说明书未充分公开。而如果仅仅是说明书中对于某些技术手段的描述较为简略或者存在轻微不清楚的问题,只要结合说明书的上下文或者基于本领域技术人员掌握的普通技术知识和现有技术能够准确理解其含义,并不影响实施本发明的技术方案,则不应认为说明书未充分公开。

3.2 基于说明书明确记载、现有技术缺陷以及技术效果或技术方案来合理认定“技术问题”

要解决的技术问题是发明创造的起因,说明书对其描述有可能带有主观色彩,例如夸大现有技术的缺陷。审查实践中,对于发明要解决的技术问题,需要以本领域技术人员的眼光进行客观认定。

在判断某个技术方案是否充分公开时,通常需要考虑该技术方案所要解决的技术问题,该技术问题可以是:(1)说明书中明确记载的发明要解决的技术问题;(2)通过发明的背景技术及其存在的缺陷能够直接确定的技术问题;(3)根据说明书记载的技术效果反推要解决的技术问题。由此可见,发明解决的技术问题有可能是申请文件中声称的技术问题,也有可能是在所属技术领域技术人员结合说明书的记载重新确定的技术问题。受申请人主观认识或撰写水平的影响,申请人所声称的技术问题有可能是不完美的甚至是错误的,此时应尽可能根据说明书的记载,结合对现有技术的认知,综合判断确定发明要解决的技术问题。

当申请人为克服不具备创造性等实质缺陷而在独立权利要求中增加技术特征时,可能导致该发明所要解决的技术问题发生改变,此时需要根据重新认定的技术问题而详细判断修改后的技术方案是否在说明书中被充分公开。

3.3 举证责任

一般在给出新颖性、创造性的审查意见时,需要

相关证据来支撑。而在质疑公开不充分时,可能不会提供具体的证据来支持该质疑,从而将举证责任转移给申请人,那么申请人就需要提供额外的证据或解释来证明其专利申请是充分公开的,这样不仅容易产生过渡质疑,也会引起申请人的不满。

《专利审查指南》规定了:如果有合理的理由质疑发明没有达到充分公开的要求,则应当要求申请人予以澄清,这里的“有合理的理由”意味着审查人员需要有初步的证据或合理怀疑,才能提出质疑,这实际上是一种举证责任的分配,在提出质疑时需要承担初步举证责任,而申请人则有责任提供进一步的证据或解释,以证明其说明书是充分公开的。

事实上,要完成该初步的举证责任就要求审查人员对现有技术文献作一定范围的检索,并对所属技术领域的公知常识有所了解,再进行有理有据地评述,而不应笼统地以说明书“无法实现”为由断言其公开不充分。因此,在面对申请人的质疑时,要准确站位本领域技术人员,在准确认定事实的基础上,充分回应申请人的意见,最大限度避免主观因素的影响,尽到举证责任。

4 结束语

判断说明书是否公开充分,首先应立足于所属领域的技术人员,进而明确判断对象应当是针对权利要求所请求保护的技术方案,判断其是否在说明书中有清楚、完整的记载以使得本领域的技术人员能够实现。本文结合审查指南的规定,梳理出在审查实践中对于公知常识认定需要注意的审查规则,在后续的研究中,可以对说明书是否充分公开进行深入探讨,完善对专利法条的理解与运用,以便更好地、更准确地适用公开不充分条款,提高审查质量和审查效率。

参考文献:

- [1] 国家知识产权局.专利审查指南[M].北京:知识产权出版社,2010.
- [2] 王健,温国永.从“小i机器人案例”看说明书的充分公开问题[J].中国发明与专利,2015(09):93-95.
- [3] 易玲,魏小栋.多维度视角下的“本领域技术人员”之界定[J].知识产权,2016(07):60-66.
- [4] 谢林明,陈冲.浅析说明书是否充分公开的判断思路与误区[J].专利代理,2021(03):8-12.
- [5] 同[1].
- [6] 张秋阳,杜永艳.关于说明书充分公开审查的一些思考[J].中国发明与专利,2018(09):80-85.