

## 公知常识在审查中的应用 —中国国家知识产权局与其他知识产权局的比较研究

中国国家知识产权局（SIPO）在评价权利要求的创造性时，经常使用公知常识。其他主要知识产权局，USPTO, EPO, JPO, 以及 KIPO 的情况也是如此。

SIPO 与这些知识产权局的共同点在于：公知常识都可以被声称事实，而与现有技术文献组合或者修改现有技术文献；审查员可以使用公知常识，而不必引用具体的证据；以及审查员不能将公知常识作为最接近的现有技术，并仅仅引用公知常识来做出不具备创造性的结论。

本文旨在探讨 SIPO 与其他主要知识产权局的审查实践方面的差异，包括以下几个方面：公知常识的应用范围和来源；公知常识与其他专利文献的组合的可靠性，对公知常识审查意见的抗辩方式和可能的后果。

### SIPO 目前的审查实践

#### 1. 公知常识的应用范围和来源

关于公知常识的应用范围，审查员不仅用来评述那种一眼看上去就能毫无疑问确定为非常公知的特征，如“计算机包括一个处理器”，还用来评述看上去不像是已知的特征。

关于公知常识的来源，《专利审查指南 2010》（以下简称《指南》）第 2 部分，第 4 章，第 3.2.1.1，在关于创造性的三步法的评价中，有如下示例：

“公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”。

《指南》在第四部分第二章 3.3，在关于驳回决定后的前置审查中，规定审查员可以：

“对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据”。

由于《指南》的上述规定，导致了实践中，审查员通常只能将教科书、工具书、技术词典、技术手册作为公知常识性证据。因此，审查员即使通过检索（往往是专利文献、论文、互联网上的内容）基本确定了某个特征是公知常识，在审查意见中是不会告知申请人其证据的。这

导致申请人无法反驳。

#### 2. 公知常识与其他现有技术文献的组合

过去，SIPO 的审查员并没有给出要清楚阐述将公知常识与其他现有技术文献组合或用公知常识来修改其他现有技术文献的分析论证。

中国最高法院在(2012 行提字第 8 号) 撤销了专利局复审委“第 12728 号无效决定”，理由是复审委“既未对‘卡接’在机械领域的具体含义进行查明，也没有就‘卡接’属于公知常识进行举证和充分说理，更没有结合本领域所要解决的技术问题和产生的技术效果对‘卡接’进行具体分析，在技术事实尚未查明的情况下即得出权利要求 1 不具有创造性的结论，难以令人信服”。

SIPO 据此要求审查员在应用公知常识时应做一些分析。

#### 3. 审查意见的抗辩方式和后果

申请人（权利人）在面对某个特征被认为公知常识的审查意见时，通常会做一个判断，判断这种认定是否正确，如果不正确，可以在答复意见中进行质疑。

《指南》没有给出具体质疑的方式和例子。目前，申请人常用的方式就是简单地质疑，很少给出的具体的理由。

《指南》第 2 部分，第 8 章，第 4.10.2.2 对

于申请人质疑的结果规定如下：“审查员在审查意见通知书中引用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，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”。

由此可见，即使申请人质疑使用公知常识的可靠性，审查员并没有义务一定要提供证据，可以通过说明理由来证明。因此，根据局部统计，在审查实践中提供证据来证明公知常识的比例很低。

## EPO、USPTO、JPO 以及 KIPO 的审查实践

### 1. 公知常识的应用范围和来源

关于公知常识的应用范围，参见 USPTO 的审查指南，仅在审查员认为他断言是本领域公知常识(common sense,基本对等于 SIPO 的 common knowledge)的事实能够立刻被毫无疑问地证实的情况下，才作出一个没有证据支持公知常识的通知书。

关于公知常识的来源，参见 EPO 的审查指南第 G 部，第 VII 章，第 3.1 节，除了教科书，教科书所参考的文章和书籍也可以认为公知常识(common general knowledge, 基本对等于 SIPO 的 common knowledge)。此外，欧洲专利局申请委员会一些判例认为，在少数情况下，某些专业性强的文件以及专利文献也可作为公知常识。例如发明所属领域较新，对于该课题还没有很多教科书问世。

与 EPO 类似，JPO 允许审查员使用专利文献（一般 2-3 篇），论文、著名的科技杂志（如「日经 Electronics」）、Internet Website 上的内容等来作为周知技术（基本对等于 SIPO 的公知常识）的证据。

为什么 EPO 和 JPO 允许公知常识以专利文献，甚至论文的方式出现呢？这种实践，一方面，有利于评价一研究领域太新以至于技术知识还无法从教科书中获得的发明，另一方面，有利于申请人进行反驳。

### 2. 公知常识与其他现有技术文献的组合

美国最高法院在一个判例中（*KSR International, Co. v. Teleflex, Inc.*）清楚要求，做出创造性核驳意见的关键在于对于所要求保护的发明为何是显而易见给出清晰分析和论证。因此，在将公知常识与其他现有技术文献组合来否定创造性时，必须有分析和经过论证的理由来支持。

美国联邦巡回法院在 KSR 后的一个判例中（*Plantronics vs. Aliph*, Fed. Cir. July 31, 2013），指出，如使用没有任何支持的“公知常识”为由确定权利要求是显而易见的，这是很不充分的，强调说基于公知常识认定是显而易见时，其事实的分析必须包含明确清晰的说理，以便提供为何公知常识导致了显而易见性成立的基础。美国联邦巡回法院进一步提示注意提防“事后诸葛亮”的偏见，特别是当存在能够证明非显而易见的客观证据（例如，商业成功，和被复制），公知常识可能并非如此明显。此判决发出了一个明确的信号给 USPTO，即不允许基于没有得到支持的公知常识，得出创造性的否定结论。

在基于判例法的 USPTO，审查员对于权利要求的技术方案与现有技术文献之间的差距为何可由公知常识来填补，应给出详细和清楚的说理。

### 3. 审查意见的抗辩方式和后果

在 EPO，申请人（权利人）的抗辩方式有：提供一份独立专家，或者本领域中受人尊敬的技术人员的证据，来说明，在申请日前，哪些是，哪些不是公知的。申请人也可以在实审、异议、上诉等任一个的口头审理程序（oral proceeding）中提供口头证词。

关于抗辩后的结果，与 SIPO 不同，EPO 在其指南中规定公知常识在遭到质疑时需要通过书面文献证据进行支持，但实际上，EPO 在审查实践中也有相当比例是采用说理的方式来证明公知常识。再来看一下 KIPO。如果申请人对于公知常识的认定进行质疑，很多审查员，虽然不是全部，重新考虑后，经常再发一次审查意见，并增加对比文件，来证明该特征是公知常识。

类似于 EPO 和 KIPO, 如果申请人对于是否正式通知基于公知常识的事实认定以及该认定是否适当进行质疑, USPTO 的审查员必须提供充足证据来支持其认定。

进一步的, 对于申请人不质疑或质疑理由不充分时, USPTO 规定审查员应该在下一次审查意见清楚表明, 由于申请人并未反驳审查员的公知常识主张或反驳不充分, 审查员所表述的公知常识已被承认为现有技术。并且, 如果申请人的质疑理由不充分, 审查员还应该在下一次审查意见解释为何该质疑不充分。

### 对于 SIPO 当前实践的探讨

根据我们的执业经验和不完整统计分析, SIPO 的审查员在审查和无效程序中用公知常识来评价创造性的审查意见比例, 估计高达 60%。屡见不鲜的是, 审查员引用公知常识来评价申请人或权利人自认为是发明点的特征; 然而, 按理说, 作为发明点的特征不应是立刻被毫无疑问地确定为非常公知。

因此, 关于公知常识的应用范围, 我们认为, 像 USPTO 那样, 仅那些立刻被毫无疑问地确定很已知的非发明点特征用公知常识来评述更合

理, 而作为发明点的特征不宜使用公知常识。

关于公知常识的来源, 建议参考 EPO 和 JPO, 允许使用专利文献、论文、互联网证据。如此一来, 当评价一研究领域太新以至于技术知识还无法从教科书中获得的发明时, 审查员估计只能检索到专利文献、论文、互联网证据, 但他/她可以将这个检索结果提供给申请人。这样申请人就可以知道审查员认定公知常识的基础为何, 并对其进行分析和反驳。

如前所述, 核驳创造性的审查意见多数使用了公知常识来, 并且相当比例的审查意见中, 并没有详细和清楚的说明: 对于权利要求的技术方案与现有技术文献之间的差距为何可由公知常识来填补。虽然, SIPO 已经有鉴于最高法院之前的判决, 要求审查员在应用公知常识提供分析, 仍建议, 有必要在指南中对此作出明确要求。

最后, 尽管 SIPO 审查员可以基于公知常识的主张来核驳一个权利要求, 但建议这种审查实践应该限制在较低比例上, 并且一旦遭到质疑, 审查员应提供证据加以支持。同时, 如果审查员的公知常识主张未遭到质疑, 则其关于公知常识的陈述被承认为现有技术是合理的。

本文不等同于法律意见, 如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为: [ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com), 该电子邮箱也可在我公司网站 [www.lungtin.com](http://www.lungtin.com) 找到。

如需更详细的信息, 请与本文作者联系:

张浴月: 合伙人、高级专利代理人: [ltbj@lungtin.com](mailto:ltbj@lungtin.com)