



针对在审查意见通知书中将技术特征认定为“公知常识”的应对策略

机械部 专利代理师

王春俏

在中国对专利申请进行实质审查时，审查员在审查意见通知书中将权利要求中的某些技术特征认定为“公知常识”从而在整体上否定该权利要求创造性的情况屡见不鲜。由于这种认定主要取决于审查员对于技术特征的主观心证，有时会让专利代理师在对这类审查意见进行答复时感觉无处着力，难以对审查员的观点进行有针对性的评述，从而说服审查员。

对于这种情况，笔者在日常的专利代理工作中接触了大量的案例，积累了一些应对经验，在此将所思所想与大家分享，希望能够给广大专利从业者一些启发和帮助。

1. 根据修改后的《专利审查指南》要求审查员提供证据

有时，审查员在审查意见通知书中认定权利要求的某些技术特征属于“公知常识”时仅对此进行陈述性表述而没有引用任何证据，或者仅仅进行了十分简单的说明。

这种审查意见在笔者十余年的专利代理生涯中经常出现。然而，笔者发现在专利申请的实质审查、复审阶段中对于一个技术特征是否属于“公知常识”的认定标准与在专利授权后、例如无效请求阶段中的认定标准存在着巨大的差异。在专利申请阶段中，通常由审查员来做出这种判断和认定，即使没有引用任何证据也可以直接成立。相反，在专利授权后，例如在专利的无效请求审查阶段中，通常由无效请求人一方提出“公知常识”判断和认定，为此，详实的书面证据是必不可少的，还需经受专利权人的质证，由合议组的三名审查员共同做出最终认定。在笔者的实践经验中，在无效请求中即使为了证明十分明显的“公知常识”，仍然需要提交充分的证据，并且合议组在面对“公知常识”的认定时也十分谨慎并且存在保守倾向。因此，即使能够做出相同的结论，在专利申请的审查程序中与在专利授权后的确权程序中，同属于国家知识产权局的不同业务部门对于相同情况存在完全不同的评价标准，对于相同法律的解释和应用存在明显的实质性区别。

也许是意识到了审查标准的这种差异，国家知识产权局于2019年11月对《专利审查指南》进行了修改，其中特别针对实质审查阶段对于“公知常识”的认定做出了明确规定：“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作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”。

基于上述规定，当审查员在审查意见通知书中仅仅简单指出权利要求的某些技术特征属于“公知常识”时，终于有了能够可以对抗的“武器”。例如，可以首先判断所评述的技术特征是否属于对技术问题的解决作出贡献的技术特征，如果确实如此，可以在对此情况进行说明的情况下要求审查员提供相应的书面证据予以证明。根据笔者的经验，大部分审查员在面对提供证据的要求后会提供证据对此进行证明或放弃原先对“公知常识”的认定。

需要注意的是，以上规定仅仅是要求审查员在限定的条件下“通常”提供证据。基于这种弹性化的规定，审查员并非必须提供证据，而是也可以不提供证据而仅说明理由，例如认为技术特征十分明显地属于“公知常识”从而无需举证证明。在这种情况下还可以考虑从其他方面进行评述。

2. 专利文献不能必然地作为“公知常识”的证据

在为了证明某技术特征属于“公知常识”时，审查员可能会引用现有的专利文献作为证据。然而，这种专利文献并不是必然地能作为“公知常识”的证据。

首先，在《专利审查指南》中多处对于“公知常识”的说明中，仅规定了可以采用技术词典、技术手册和教科书等来作为公知常识的证据，由此可见，专利文献并未被规定必然能作为公知常识的证据。

其次，笔者认为，一些审查员在使用专利文献作为“公知常识”的证据时，实际上是混淆了“现有技术”与“公知常识”的概念，特别是在已有的法院判决中存在否定利用专利文献来作为公知常识证据的判例。例如，在北京知识产权法院（2016）京 73 行初 2378 号行政判决书的第 13 页中提及了：“公知常识是本领域中解决相关技术问题的惯用手段、或者教科书或工具书中披露的解决相关技术问题的常规手段，因此公知常识范围应当远小于现有技术的涵盖范围。在先公开的专利文件只能表明其公开内容属于现有技术，...如果将在先公开的专利文件直接等同于公知常识，则发明或实用新型的创造性高度将高不可攀...”。由此可见，专利文献的公开内容可能包括“公知常识”，但并不直接等同于“公知常识”。

笔者在日常的专利实践中，在审查员引用专利文献作为“公知常识”的证据时，曾经成功使用上述理由说服了审查员放弃了对“公知常识”的认定。

3. 公知常识是否具备结合启示

即使技术特征被认定为属于“公知常识”，但对于“公知常识”与所引用的对比文件的结合启示，审查员在审查意见通知书中常常语焉不详或者仅简单给出结论，笔者对此不能认同。

笔者认为，在创造性的判断中，在利用对比文件与公知常识的结合来判断创造性时，需要综合考虑它们之间是否存在结合的技术启示，对此可以从以下几个方面出发：

（1）从对比文件的发明目的、整体技术构思考虑是否具备与“公知常识”结合的技术基础有时，虽然权利要求与对比文件的区别技术特征属于“公知常识”，但该区别技术特征可能



恰好是对比文件的技术构思中意图避免的技术方案，或者是与其发明目的背道而驰、若一旦使用反而导致其发明目的无法实现。在这种情况下，即使区别技术特征属于“公知常识”，这并不意味着在不进行创造性劳动的情况下能够想到将该“公知常识”组合到对比文件中。

(2) 对于包括“公知常识”的现有技术存在的技术偏见导致不会想到使用“公知常识”

在现有技术的认知中，权利要求与对比文件的区别技术特征作为“公知常识”具有已知的技术缺陷，并且这种技术缺陷会对意图得到的技术效果产生不利影响。因此，本领域技术人员在不付出创造性劳动的情况下，完全没有合理的动机将该“公知常识”组合到对比文件中。

(3) 对比文件与“公知常识”的结合是否能够实现专利申请的发明目的和区别技术特征的技术效果

专利申请的发明目的在于克服现有技术中存在的技术问题，这依赖于区别技术特征在整体技术方案中通过与其他技术特征的组合所实现的技术效果。如果区别技术特征单独作为“公知常识”时并不具备这种技术效果，则不能简单地认为“公知常识”与对比文件的组合就能够实现相同的技术效果。

(4) 权利要求中存在多项区别技术特征属于“公知常识”时应考虑其组合的关联性

笔者认为，在考虑技术方案的创造性时，应将技术方案中的各个技术特征所产生的技术效果放在整个技术方案中考虑，而不是简单地将技术特征分别抽离出来与不同的现有技术单独进行比较。即使多项区别技术特征属于“公知常识”，应考虑这些区别技术特征的组合是否也同样属于“公知常识”，并且还应考虑这种组合能否带来专利申请意图实现的技术效果，而不是将各个区别技术特征与整个技术方案割裂地与不同的现有技术比较来分别评述其技术效果。

后记

本文介绍了实审阶段中针对在审查意见通知书中将技术特征认定为“公知常识”的一些应对策略和方法，但实践中不同案件的具体情形千差万别，对于法律的解释和应用也随着时间发展不断演进，看似相同的应对策略可以有各种变化，需要专利代理师或其他专利从业者能够针对具体情况具体分析，选择适合的方法进行尝试。