专利法22丨非文献类现有技术的引证趋势及应对策略

日期：2021.06.16　　作者：罗致信

“现有技术”是评价专利申请的新颖性和创造性时涉及的重要概念。《专利法》将现有技术定义为：申请日以前在国内外为公众所知的技术。更具体地，《专利法审查指南》列举现有技术可以通过出版物公开、使用公开或者以其他方式公开。其中，出版物又进一步被分为专利文献、书刊类文献和其他非正规出版物等。

习惯上，审查员通常仅需要在专利文献、书刊、在线电子期刊的范围内检索现有技术作为评价新颖性和创造性的对比文件。然而笔者注意到，近年来出现了越来越多的案例，在实质审查中引入了各种非正规出版物，例如产品目录、广告宣传册、视频影片等。这些非正规出版物类与传统的文献类的现有技术具有鲜明的区别。

笔者尝试结合两个具体案例来介绍非文献类的现有技术的基本特点。

案例一

2020年10月，国家知识产权局对于涉及一种特种大型设备的某发明申请（申请日2017年6月某日，优先权日2016年6月某日）发出审查意见通知书，认为该申请的全部权利要求不具有创造性。特别地，该审查意见通知书所引用的对比文件1为同一申请人所生产销售的较旧型号产品的宣传手册（确定其在互联网上公开可获得的时间不晚于2016年4月）。

在与该案审查员交流沟通时，笔者得知，审查员最初的检索策略为寻找同一申请人名下的较早授权专利或专利申请文件。然而，检索得到的申请文件均比较简略。如果从中选择文献作为最接近的现有技术，可能会出现较多的区别技术特征。因此，审查员改变了策略，找到了较旧型号产品的宣传手册。虽然宣传手册中文字说明较少，但是其带有大量的结构图和实物照片。审查员以此作为最接近的现有技术，逐项对照当前申请的权利要求中的技术特征，从而划分现有技术和区别技术特征，作为后续判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。

案例二

2021年4月，国家知识产权局对于涉及一种机器人辅助训练方法的某发明申请（申请日2017年9月某日，优先权日2016年9月某日）发出审查意见通知书，认为该申请的全部权利要求不具有创造性。特别地，该审查意见通知书所引用的对比文件1为某微信公众平台发布的短视频（发布日为2016年5月某日）。

在与该案审查员交流沟通时，审查员表示，通过常规文献检索获得的现有技术主要为相关的机器人装置、设备或系统，而对于机器人辅助训练方法的描述说明主要出现在相应的装置的使用方法或运行原理部分中，通常不如对于机械结构的描述说明那样详细充分。相比之下，短视频从头至尾完整记录了一种机器人辅助训练的全过程，体现了各种方法步骤，更适于作为当前申请的最接近的现有技术。

短评：

通过两个案例，读者可能已经意识到，非文献类的现有技术通常具有较高比例的图像或影像内容。相对于文字记载，这类现有技术无需顾虑篇幅或花费大量精力，可以事无巨细地记录物体的局部细节以及方法的详细步骤。这一特点使得审查员能够尽可能地从现有技术中寻找已公开的特征，在新颖性和创造性的评价中十分有力。

笔者还注意到，实质审查中采用非文献类的现有技术的申请案例的增多可能还与2019年《专利审查指南》的修改相关。在2019年11月1日起施行的修改中，《专利审查指南》的第二部分第八章第4.10.2.2节第（4）项最后1段新增了如下内容：

“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。”

实务经验较多的审查员和代理师可能均有体会，在较早的审查意见中经常将对比文件中未公开的内容笼统地归为公知常识，并进一步否认申请的创造性。在上述修改后，这一现象有减少的趋势。越来越多的审查员开始有意识地顺应专利审查的改革发展方向，克制公知常识的滥用，尽量用现有技术举证申请中的技术特征。非文献类的现有技术的内容详尽丰富的特点因此而得到了青睐。

另一方面，从申请方的代理师的角度出发，非文献类的现有技术的应对策略也与传统的文献类现有技术有所不同。一般来说，图像或影像内容比较适合记录外在细节，而不易表述内在抽象逻辑。相应地，在新颖性和创造性的评价中，考察技术特征时，图像或影像内容通常不能直接表达其技术效果或力图解决的技术问题。围绕这样的特点构思、组织争辩策略，可以期望获得比较具有说服力的答复陈述。

此外，文献类的现有技术的公开日期容易确定。与之相比，非文献类的现有技术通常不具有统一的格式，为公众所知的日期可能较难确认。无论是作为审查员还是作为申请方的代理师，核对非文献类现有技术的公开日期，都是处理相关案件中不可遗漏的必要步骤。