

# 对专利审查程序中的公知常识证明责任问题分析

刘路

(国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 实用新型审查部 北京 100096)

**[摘要]** 在专利审查过程中,相关审查人员是否需要对自己提出的公知常识承担证明责任有着较大的争议。因为专利审查的实际需要,使其规定了“异议证明”的责任,进一步减少了分歧和损失。但有观点认为这样的规定并不完善,尝试运用了谁主张谁举证的方式来进行规定,但这样就会导致法理与逻辑出现混淆,使审查质量受到影响。基于此,本文主要论述专利审查程序中公知常识证明责任问题。

**[关键词]** 专利审查公知常识责任问题分析

在专利审查过程中,审查员的意见通知书通常都会使用对比文件与公知常识。公知常识与对比文件的不同是前者有审查员难以查找或认为没必要查找的特点,所以使得审查意见与决定中没有或少有公知常识。但这项内容的缺少容易导致申请人质疑公知常识所对应的技术内容是否为公知常识,随之判定审查员的审查意见缺少根据,如果这种质疑较为强烈,申请人就会认为专利审查缺少公正性。所以,审查员对公知常识的理解与正确使用十分重要。

## 一、分析公知常识的本质

在专利审查过程中,审查员通常都要判断专利申请是否具备创造性,同时判断其现有技术,例如对比文件中的公知常识。在专利法中,对公知常识的细则没有做出明确规定。只有《专利审查指南》在描述发明与创造性判断时候列举出了公知常识。在判断要求保护发明且对技术人员来说是否显而易见时规定,下面的情况认为现有技术中存在技术启示,其中所述区别特征主要为公知常识。如在本领域中解决重新确定技术问题的通用技术方式,或者借助教材书解决重新确定的问题的技术方式。在此背景下可以明确公知常识主要有以下几个特点。首先就是公知常识属于创造性判断的技术启示,如果其中的区别技术特征是公知常识,那么发明就是显而易见的,其不具备创造性;其次就是不论是惯用方式还是技术方式,公知常识都需要与对比文件内容统一,这是技术事实;最后就是公知常识需要在教科书中披露,即为借助证明形式来进行体现。

另外,专利审查指南没有对公知常识内涵进行阐述,只规定了公知常识的证据载体,将其称为“公知常识性证据”。例如在复审请求合议审查中,合议组可以适当引入所属技术部分的公知常识,还可以补充词典和技术手册中的公知常识数据。在专利无效程序中证据问题规定对公知常识性证据有运用了与上述统一的表述。这些内容虽然间接限制了公知常识的表现形式,但规定的重点只是证据的载体和类型。基于此,可以认为公知常识的本质是可以借助证据来进行证明。

## 二、公知常识是否需要证明逻辑推理

公知常识是一种可以证明的事实,但这并不代表其需要被证实。从专利审查规定角度分析,公知常识虽然没有精准定义,但技术人员需要具备“获知”与“既能”的能力。既然如此,从公平角度分析,技术人员不需要对申请人员做出准确证明,因为创造性判断主体是技术人员,而公知常识的认定主体也是技术人员,不论是审查人员或申请人员,都需要站在技术角度来评判专利申请的是否具备创造性,哪一方没有达到这一标准都不应承担相应的证明责任,否则双方都会消极对待,进而导致专利审查程序出现错误的导向。

## 三、提升专利审查程序中的公知常识证明责任对策

### 1、增强依法行政的审查理念

针对于公知常识中的证明责任,专利审查指南需要进行明确规定。申请人如果对审查员提出有关公知常识的问题,审查人员需要向申请人说明理由,同时还需要向申请人提供相应的证据来进行证明。依照这一规定,审查员如果不能说清公知常识的内容,这样针对于复审合议组来讲,就会增加败诉的风险,而对于审查员来讲,就会增加驳回的风险,进而影响专利审查程序的顺利进行。所以,对有争议的公知常识来讲,审查员需要依照专利审查指南来认真分析,借助证明结合的模式来给出完善的审查意见,切不可部分申请人滥用证明责任的权力来否定申辩内容。另外,专利审查部分需要定期对审查人员进行培训,这是落实“坚持全面依法治国”的基本需求。

### 2、全面明确审查程序中异议证明的推进责任

在专利审查程序中,对证明责任没有明确的定义。很多时候都将其认定为如果一方未能依照证明责任规定来进行举证,那么就会承担败诉的风险,这就是证明责任。在实际审查阶段,审查员不会存在败诉的风险,所以,其并不会承担证明责任,因为其驳回决定由复审委员会来进行审查,并不是由法院来进行审理。基于此,在专利审查指南中规定异议证明就是对申请人提出的公知常识异议。要求审查员应具备可以说明理由的能力,其实这是一种推进责任的程序。这里所指的推进责任主要就是在证明能力相同的背景下,可以进一步加快专利审查程序,然后由审查人员对申请人员或申请人员对审查人员提出的异议进行证明,这样不仅可以提升公知常识约束作用,同时还可以有效避免滥用公知常识。另外,引入推进责任理念可以使专利审查程序在进行的过程中有正确的法律引导,全面推动专利审查程序顺利开展和进行,同时满足专利审查程序的及时性要求。

## 结束语

结合全文,针对于不断出现的新情况和新问题来讲,法律条例的制定总是滞后的,因为法律条例的形成需要经过长时间的规划。所以,在使用法律条例的过程中,不仅需要考法律法规的原则,还需要结合实际情况。在过程中加强依法行政、提升依法治国理念,全面平衡好效率与公平之间的内在关系。这样可以有效发挥专利制度的创新,同时还可以提升经济社会的高质量发展,为其提供支撑和帮助。

## 参考文献

- [1] 马飞,丁芳芳,吕佳梅.基于发明的发明构思和现有技术改进动机的公知常识判定[J].江苏科技信息,2019(12).
- [2] 左敬博,侯炳萍.浅谈实用新型专利创造性评判中公知常识的认定和使用[J].中国发明与专利,2019(8).
- [3] 刘悦[1].论欧洲专利局网络证据规则的演变及审查标准——从“超越合理怀疑”到“概率平衡”[J].电子知识产权,2017(8):40-47.