

浅析创造性审查中公知常识举证责任问题

一、我国创造性审查中公知常识举证现状

在发明创造性审查中，为了说明现有技术中存在将区别特征应用于最接近的现有技术以解决存在的技术问题的启示，审查员经常引入公知常识。

审查指南第二部分第四章规定：“下述情况下，通常认为现有技术中存在技术启示：(i) 所述区别特征为公知常识，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……”。

然而，关于创造性审查中公知常识的举证责任，审查指南中却缺乏相关规定。审查指南仅在第四部分第八章关于无效程序的规定中指出：“主张某技术手段是本领域公知常识的当事人，对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识，并且对方当事人不予认可的，合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持”。无效程序中的双方当事人是平等主体的当事人，而作为专利审查双方的审查员和申请人之间的关系是行政行为中的双方当事人关系，不是平等主体的当事人。审查指南关于平等主体之间无效程序中公知常识举证责任的分配，对于专利审查中的审查员和申请人来说并不当然适用。

审查指南中之所以缺乏相应的规定，在某种程度上是由于公知常识具有如下特点：

(1) 公知性。

(2) 很多公知常识过于基础反而难以找到文字资料。

(3) 从反面证明一项技术不属于公知常识很难，鲜有文献记载过去某个时间点本领域技术人员都不知道某个技术。

(4) 时限性。某技术在发明申请日前是否属于公知常识，必须退回到申请日判断，时间间隔增加了举证的难度。

基于上述特点，对于审查员来说，退回到申请日之前去探询在当时哪些对于本领域技术人员来说是公知常识确实有难度。但对于申请人来说，去反向求证某技术不属于公知常识更是难上加难。

因此，在实践操作中，常常审查员和代理人就区别技术特征是否是公知常识僵持不下，在复审程序中，仍然面临同样的问题。

二、创造性审查中公知常识举证责任的法理学根源

下面是从法理学的角度来探讨创造性审查中的公知常识举证责任问题。

专利局依法对专利申请进行审查，从本质上来看，属于一种行政行为。依据行政法学基础理论，行政主体作出具体行政行为必须依据行政程序规则，而这种行政程序规则从程序上来讲，行政主体在作出决定或裁决前，应当查明事实、收集证据，必要时，在作出不利于相对人的决定之前还应当听取相对人的意见。这种先取证后裁决的行政程序规则决定了行政主体在作出具体行政行为之前，应当已取得充分的事实依据和法律依据，否则是违反法定程序。行政法中规定的“充分的事实依据”应当指对于作出具体行政行为所依据的每一个理由都要有相应的事实依据。从这种角度，要求审查员至少在驳回决定作出前在通知书中对于其认为是公知常识的特征提供证据是符合行政法精神的。

从证据法学来看，证据分为诉讼程序中的证据和行政程序中的证据。其中，行政程序中的证据是为具

体行政行为的作出提供事实上的根据，这种根据是单方的，不具有对抗性。由于行政主体的强势性，在行政法学上往往给行政主体在作出行政行为之前施加较多的举证负担。

应该认识到，专利审查的行政行为相比于一般的行政行为，具有一些突出的特点，即：

(1) 专利审查的行政行为中包括很多技术方面的认定。

(2) 专利的申请人最先接触到申请中的技术，从申请人处得到一些蛛丝马迹之后，确实有利于审查员查明技术真相。

(3) 专利的审查是行政程序，但在某种程度上有带有准司法的痕迹。如果将一项权利赋予申请人，那么整个社会公众在专利权的有效期都不能使用该专利。如果不将专利权赋予申请人，申请人又无偿公开了其在公开文本中批露的技术信息，使得整个社会都可以无偿使用。因此，提供一个类似于司法程序中的举证分配制度，确实有利于申请人利益和公众利益的充分表达。而只有在申请人利益和公众利益都表达得很充分的前提下，审查结果才能够不偏不倚。

最后，从专利法理学来看，专利制度就是申请人利益与公众利益不断博弈的结果。通过专利制度，给专利的申请者若干年对专利的垄断权，使得在专利的有效期内专利权人可以光明正大地行使独占权，从而换取在专利有效期之后该技术可以为整个社会公用，以此推动社会生产力的发展。因此，考虑创造性审查中的公知常识举证责任分配问题，只有放在申请人的利益与公众利益博弈的环境下去分析，才能找到符合社会经济动力学需求的真实解答。

三、美、欧创造性审查中公知常识举证责任的情况分析

(一) 美国在创造性审查中的公知常识举证责任分配

方面的实践

在美国的审查指南中，对于在创造性审查中的公知常识举证责任分配问题没有正面规定，它仅规定了审查员应查明的事实和申请人接到审查意见后应作出的反驳。

美国审查指南规定，创造性是一个基于以下事实要件的法律问题：

- (A) 确定现有技术的范围和內容；
- (B) 确定发明和现有技术之间的区别；
- (C) 查明相关领域普通技术水平。

审查员必须严格履行关于上述三方面的查明义务，对于公知常识的查明是通过(C)体现的。美国的审查指南没有要求关于上述三点的查明都体现在对比文件的证据上，但要确保每一方面的查明有书面记录。这种查明的信息源不限于书面的对比文件还是本领域公知常识。晚于发明作出日因而不能作为现有技术使用的对比文件可以被引用以证明在发明作出日前后该领域的普通技术人员的技术水平。从上可以看出，美国审查指南对于在创造性审查中的公知常识举证问题没有正面规定，只规定审查员应尽的查明义务和相应的对比文件的使用。

而一旦审查员依据事实建立了发明不具有创造性的结论，举证责任转移到申请人。37 CFR 1.111(b)要求申请人详尽具体指出审查员作出创造性异议时的错误并对审查员的每一项理由逐一答复。仅仅简单指出审查员对公众常识的依赖没有对比文件的支持不足以推翻审查员关于创造性的审查意见。

美国审查指南中也规定，一旦申请人提交了反驳的证据和陈述，审查员应当针对反驳的证据和陈述重新考虑创造性异议作出时的每一环节。

综上所述可以看出，美国专利制度没有将在创造性审查中的公知常识举证责任归结为审查员和申请人中

的某一方，而是通过详细规定审查员和申请人双方各自需要尽到的义务来保障发明作出时领域普通技术水平的查明，从而提高专利审查的公正性。另外，美国专利制度通过对公知常识证明类对比文件的规定，强化了在证明公知常识问题上对比文件的使用。并且，除了依赖这种公知常识证明类对比文件，美国专利局还可以通过技术鉴定、专家笔录等方式取得相关领域普通技术水平的证据，而申请人也可以通过提交证人证言、宣誓书等方式提供某一特征不是该领域公知常识的反向证据，这样就从手段上保证了审查员和申请人双方的举证的可能性，从而使双方的争论能够充分展开，保障发明作出时真实状况的查明。

（二）欧洲在创造性审查中的公知常识举证责任分配方面的实践

对于在创造性审查中的公知常识举证问题，欧洲审查指南规定：现有技术可以是相关领域公知常识，它不必是书面的，但如果申请人提出反对，审查员需要将其实际化（substantiation）。也就是说，审查员在提出创造性的意见时，如果申请人在意见陈述中要求其提供相应的对比文件，举证责任仍转移回审查员一方。

四、我国与美、欧在创造性审查中的公知常识举证方面的对比分析

从上述关于美、欧在创造性审查中的公知常识举证方面的实践中看出，无论是美国，还是欧洲，都与中国目前审查实践中缺乏任何与创造性审查中的公知常识举证有关的规定不同。在美国，没有正面规定审查员和申请人在创造性审查中的公知常识举证方面的义务，而是规定了需要做到的一些点，并通过各种手段保证双方举证的展开。在欧洲，是直接规定了创造性审查中的公知常识举证方面的转移原则。另外，美国和欧洲在这方面的实践还有一定共性，就是它们

都没有将创造性审查中的公知常识举证简单地归结为审查员或申请人单方，而是在审查员和申请人双方合理分配。这是一个综合考虑到审查员在证据收集方面的有利地位、技术认定的复杂性以及申请人对于申请所属领域的了解程度的结果。

五、对我国目前创造性审查中的公知常识举证的司法建议

从上个世纪九十年代起，我国就进入了手机、互联网时代。从进入电子时代以来发明创造的特点和易作出性来讲，我国目前的状况与美国的当代社会也已经具备了某种相似性。从目前中国专利局电学领域尤其是电子领域申请的激增就可以看出来这一点。许多申请仅是想法上的微小变更在技术上的结合和体现。而中国目前行业标准专利附属性的一些问题也暴露出了目前中国在创造性中的审查标准也确实存在着一些阻碍行业进步的地方。笔者认为，尽早在审查指南或相关法规中对创造性审查中审查员和申请人双方在查明申请日时技术领域内的普通技术状况方面应承担的义务作出规定，以使专利的审查在沿着申请人的利益与公众的利益平衡的轨道上合理运行，对于目前社会生产力的发展非常重要。

另外，笔者认为，由于专利审查在技术认定方面的特殊性和专利审查作为一种行政程序但又带有准司法色彩的特殊性，不宜在审查指南中对于创造性审查中公知常识的举证责任作出过于明确的规定，而只应规定审查员和申请人双方应尽的某些查明义务。由于具体的技术千差万别，具体的个案中公知常识查明义务的分配，是随着技术的不同而不同的。由于无法对公知常识查明义务的分配作出非常明确的规定，从手段上补充这种规定的不详尽之处就显得十分必要。在美国是通过审查员方面的专家鉴定、代理人方面的证人证言、宣誓书等方式作为手段进行补充的。在中国，由于中国的审查指南对于证人证言、宣誓书等方

式的效力欠缺规定，而一般人的证言、宣誓书对于领域内普通技术水平的认定来说又确实不能起到一种令人信服的效果，因此，笔者认为，在中国，加大社

会中介鉴定机构的扶持力度，并且在审查指南中明确中介鉴定机构的鉴定结论对于创造性审查的作用，是一种必要的做法。

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，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

李镇江：资深专利代理人、诉讼代理人，隆天联鼎合伙人、专利总监：LTBJ@lungtin.com

李玉锁：合伙人、资深专利代理人：LTBJ@lungtin.com



李镇江

（资深专利代理人、诉讼代理人，隆天联鼎合伙人、专利总监）

李镇江先生主要从事通信、计算机、电子工程、物理、自动控制、机电一体化领域的专利代理业务及诉讼业务及其他知识产权（商标、版权、商业秘密）的相关法律业务，为中国、外国的客户提供 专利内内撰写、内外申请、外内申请、咨询、专利复审和无效、专利侵权分析、专利行政诉讼和侵权诉讼等方面的法律服务。



李玉锁

（合伙人、资深专利代理人）

李玉锁女士致力于通讯、电子、半导体、计算机、机电一体化领域，特别是家用电器、车辆导航、移动终端等领域，擅长专利申请案件的撰写、翻译校对、复审请求等，处理过大量向外（例如美国、欧洲）专利申请翻译校对、OA 答复、复审请求，并多次参与专利权无效、行政诉讼业务。