



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

主编 于泽辉

知识产权 战略与实务

第7辑

理论探析 实务指导 知识产权

行业知识产权 涉外知识产权 办案随笔



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



北京集佳知识产权代理有限公司
北京市集佳律师事务所

主办

主编 于泽辉

知识产权 战略与实务

第 7 辑



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

知识产权战略与实务. 第7辑 / 于泽辉主编. —北京: 法律出版社, 2012
ISBN 978 - 7 - 5118 - 2966 - 5

I. ①知… II. ①于… III. ①企业—知识产权—文集
IV. ①D913.04 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 276364 号

知识产权战略与实务. 第7辑
于泽辉 主编

编辑统筹 大众出版分社
策划编辑 韦钦平
责任编辑 耿旭冉
装帧设计 汪奇峰

© 法律出版社·中国

出版 法律出版社
总发行 中国法律图书有限公司
经销 新华书店
印刷 永恒印刷有限公司
责任印制 沙磊

开本 720 毫米×960 毫米 1/16
印张 20.75
字数 310千
版本 2012 年 2 月第 1 版
印次 2012 年 2 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

西安分公司/029-85388843

重庆公司/023-65382816/2908

上海公司/021-62071010/1636

北京分公司/010-62534456

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 2966 - 5

定价:42.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

知识产权战略与实务

(第7辑)

主 编:于泽辉

编委委员:

田军峰 李 可 李文红 李春娅
周新艳 陈 炜 王宝筠 姜丽颖
魏晓波

目 录

CATALOGUE

理论探析

关于公知常识若干问题的探讨	武树辰 / 3
对《专利法》修改前后的避免重复授权原则的理解	刘向辉 / 11
浅议“具体放弃”修改	张耀宏 / 14
我国技术标准制定过程中信息披露制度探究	顾润丰 / 20
专利权利要求保护范围的解释规则	李洪江 / 23
论禁止反悔原则在专利侵权诉讼和确权程序中的交叉适用	孔繁文 / 31
试论专利侵权责任的物上请求权	李洪江 / 34
商业方法可专利性问题探讨	顾润丰 / 39
现有技术及被控侵权物双重语境下的权利要求解释	孔繁文 / 43
简述我国司法鉴定制度	李洪江 / 45
在新修改《专利法》、《审查指南》及相关司法解释中与外观设计相关概念的解析	孙长龙 / 49
方法专利权利要求侵权判定中的疑难问题	李洪江 / 53
《商标法》第 31 条规定的“在先使用”中的被动性使用	张亚洲 / 58
浅议商标异议制度之修改	姜丽颖 / 62
也谈商标共存协议	周新艳 / 68
论如何在《商标法》的贯彻中完善诚实信用原则	刘 双 / 71
《商标法》第 10 条第 2 款有关地名商标的问题研究	刘晓军 / 74
浅析著作权与商标权的法律冲突	陈 静 / 90

实务指导

从一道考题引出对专利间接侵权中行为人过错的讨论	李 可 / 95
关于说明书公开不充分的审查意见的答复	张春水 / 100
怎样帮助申请人合理选择国外专利事务所	彭 娟 / 104
修改超范围的判断	
——针对将原申请实施方式或实施例的部分特征补入 权利要求中的修改	孙长龙 / 106
小议包含上位概念的权利要求未以说明书为依据的审查意见 通知书的答复方法	吴焕芳 / 110
主要国家专利超页超项费概况	李彦红 / 112
审查意见中权利要求不清楚的答复策略以及申请撰写时应注 意的问题	潘 炜 / 115
PCT 国际申请的优先权恢复问题	彭 娟 / 123
对如何确定主题的一些思考	王宝筠 / 126
专利申请文件的翻译与专利代理行业的自我保护	王 雪 / 129
浅谈实施新《专利法》后申请外观设计专利时应注意的问题	潘 冰 / 133
浅谈外观设计专利中的组件产品设计和成套产品设计	侠晖霞 / 137
具体实施方式中的描述对象	王宝筠 / 140
浅谈分案申请的提交期限	黄 霖 / 144
浅谈创造性审查意见的答复	任苏亚 / 147
如何进行技术方案的扩充	王宝筠 / 155
浅谈对相同特定技术特征的理解	韩东艳 / 160
浅议实用新型单一性审查的立法缺陷及初步解决方案	李赞坚 / 163
浅析如何确定独权中的必要技术特征	张云枝 / 166
试议专利侵权纠纷对专利撰写的要求	李兆岭 / 167
浅析不同类型无效证据的真实性认定	薛晨光 / 173
浅谈公开不充分问题的对策	周博俊 / 182
简议专利申请撰写时注意与申请人沟通的几个问题	王 萍 / 185
浅议一个关于数值范围方面不支持的案例	王娜丽 / 188
用方框图法分析发明技术方案的区别技术特征	胡少青 / 191

专利侵权与专利回避设计	吴靖靓 / 194
商标非诉案件中商业秘密证据的质证	梁 勇 / 197
类似商品之判定标准浅议	李景玉 / 200

知识产权战略

浅谈企业专利战略	邹伟艳 / 207
巧妙利用实用新型更快获得专利权保护	彭 娟 / 212
商业性使用未授权软件构成侵权	周丹丹 / 215
产品类发明创造如何选择申请类型	陈国伟 / 217
有关广告用语申请商标保护的一点思考	周新艳 / 219
知名企业简称的知识产权保护案例	黎 琳 / 221

以案说法

对权利要求“字面范围”中存在“坏点”的讨论	李 可 / 227
由一个复审决定浅谈《专利法》第 33 条	董文国 / 235
由驳回案例浅谈虚拟装置的撰写	李秀英 / 240
由案例浅谈电路发明专利的申请	赵晓荣 / 244
从一件案子看独立权利要求与从属权利要求的保护范围关系	穆云丽 / 248
“THERMOS”商标历险记	李春亚 / 251

涉外知识产权

美国专利申请及审查流程简介	李新艳 / 261
关于国际申请的本国优先权规定探讨	骆苏华 / 269
部分冷门国家申请专利需慎重考虑	彭 娟 / 272
各国间的专利审查合作项目介绍	丁莉丽 / 275
有关中韩专利制度中的几点区别	王 婧 / 279
无现行商标法国家商标保护方法介绍	杜燕霞 / 283
浅谈欧盟商标注册	纪明明 / 285
香港商标注册特殊制度介绍	杜燕霞 / 289
加拿大商标异议制度简介	高 柯 / 291
英国异议程序介绍	杜燕霞 / 294
新加坡商标异议程序	陈 飞 / 296
哥伦比亚商标异议制度简介	周新艳 / 299

行业知识产权

延长专利药品保护期的策略简析	顾润丰 孙长龙 /	305
关于显示领域的专利文件的撰写	闫文龙 /	310
关于零售商标注册的思考	常 崢 /	312
奢侈品牌商标未必能获得跨类保护	罗瑞丰 /	315
“堵”还是“疏”？ ——浅论传统媒体与网络媒体的著作权博弈	冯菲菲 /	318
论汽车领域的商标混淆问题	景 灿 /	321
集佳知识产权代理有限公司/集佳律师事务所 简介	/	324

理论探析

关于公知常识若干问题的探讨

对《专利法》修改前后的避免重复授权原则的理解

浅议“具体放弃”修改

我国技术标准制定过程中信息披露制度探究

专利权利要求保护范围的解释规则

论禁止反悔原则在专利侵权诉讼和确权程序中的交叉适用

试论专利侵权责任的物上请求权

商业方法可专利性问题探讨

现有技术及被控侵权物双重语境下的权利要求解释

简述我国司法鉴定制度

在新修改《专利法》、《审查指南》及相关司法

解释中与外观设计相关概念的解析

方法专利权利要求侵权判定中的疑难问题

《商标法》第31条规定的“在先使用”中的被动性使用

浅议商标异议制度之修改

也谈商标共存协议

论如何在《商标法》的贯彻中完善诚实信用原则

《商标法》第10条第2款有关地名商标的问题研究

浅析著作权与商标权的法律冲突

关于公知常识若干问题的探讨

◎武树辰

众所周知,在专利申请的实质审查过程中,在评价专利申请权利要求的创造性时,审查员经常会采用若干对比文件相结合的方式进行评价,然而审查员有时也会采用对比文件结合公知常识这种评价方式。结合公知常识来评价专利申请权利要求的创造性是一种比较特殊的情况,因为公知常识通常并不需要客观证据加以支持。这就给申请人或代理人确定答辩思路、撰写答复意见带来了一些困难。本文将对公知常识的含义、公知常识的范畴、举证方式及证明责任分配等问题进行探讨,并对相关法律法规的修改提出一些建议,希望对广大专利从业者有一定的帮助。

一、公知常识的含义

公知常识是专利领域中的一个重要概念,但我国专利法律法规并未对公知常识给出明确定义,而是在《专利审查指南》^①有关创造性的章节中以举例的方式对公知常识进行了说明。

《专利审查指南》第二部分第四章第3节关于创造性的审查中,在判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见时提及了认为现有技术中存在技术启示的一种情况,即“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。”

^① 中华人民共和国国家知识产权局:《专利审查指南》,知识产权出版社2010年版。

另外,在《审查操作规程(实质审查分册)》^①第四章创造性第1.3.1节中规定:“所述区别特征为公知常识,例如,所属领域中用于解决发明所解决的技术问题的惯用手段,教科书或者工具书中披露的解决发明所解决的技术问题的技术手段,或者教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容。”

在美国《专利审查程序指南》MPEP第2144.03 A^②中规定:“仅在审查员认为他断言是本领域公知常识的事实能够立刻被毫无疑问地证实的情况下,才适合于基于这种没有证据支持的公知常识发出审查意见通知书。”

在美国专利实践中,以下两个方面的内容可以用作为公知常识:

1. 能够立刻被毫无疑问地证实为众所周知(well-known)的事实,或者是容易证明且没有与之相矛盾的记录的事实;
2. 用于证明公知常识的文献证据,宣誓书或者宣言。

在日本相关的专利法规中,并未采用公知常识的概念,而是采用周知、惯用技术的概念。在日本《特許实用新型審査基準》第I部分第I章关于新颖性、创造性中规定:“周知技术”是指在本技术领域普遍知道的技术,比如,存在相当多的与之有关的公知文献,或在产业界知晓,或按照无须列举的程度而熟知的技术。^③

在《欧洲专利局审查指南》^④中作出了如下规定:“公知常识”(common general knowledge)是指在基础的手册、专论和教科书(handbooks, monographs and textbooks)中关于所述主题的信息(参见T 171/84, OJ 4/1986, 95)。作为例外,当发明的所属技术领域很新以致相关的技术知识在教科书中还未出现时,这些“公知常识”也可以是专利说明书或科学出版物(patent specifications or scientific publications)中的信息(参见T 51/87, OJ 3/1991, 177)。此外,欧洲专利局在许多判例中也对公知常识给出了说明和解释。

统观世界主要专利国家和地区,欧洲给出了关于公知常识的最多和最详细

① 中华人民共和国国家知识产权局:《审查操作规程(实质审查分册)》,知识产权出版社2009年版。

② USPTO, Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) (2008).

③ 日本特許庁, 特許・实用新案審査基準(発明協会, 2007)。

④ 欧洲专利局:《欧洲专利局审查指南》, 2009年版, Part C II 欧洲专利申请内容。

的相关规定和解释;另外,特别值得注意的一点是,欧洲也明确规定了公知常识的特殊情况,即“当发明的所属领域很新以致相关的技术知识在教科书中还未出现时,这些‘公知常识’也可以是专利说明书或科学出版物(patent specifications or scientific publications)中的信息(参见 T 51/87, OJ 3/1991, 177)”,这一点对于当今世界技术迅猛发展的领域而言是非常重要的。

二、公知常识的范畴

公知常识的范畴,即来源于何处的技术信息可以作为公知常识,对于专利申请人、审查员、代理人而言都非常重要,因为这往往对一项发明技术方案是否具备创造性起着至关重要的作用。而且,公知常识对于判断发明或实用新型是否充分公开也具有重要意义。

世界主要专利国家对公知常识的范畴有以下规定:

根据我国《专利审查指南》^①的规定,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。

另外,根据《审查操作规程(实质审查分册)》^②的规定,公知常识包括:所述区别特征为公知常识,例如,所属领域中用于解决发明所解决的技术问题的惯用手段,教科书或者工具书等中披露的解决发明所解决的技术问题的技术手段,或者教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容。

根据美国《专利审查程序指南》MPEP 的规定,美国可以用作的公知常识包括以下两个方面:

1. 能够立刻被毫无疑问地证实为众所周知(well-known)的事实,或者是容易证明的且没有与之相矛盾的记录的事实;

2. 用于证明公知常识的文献证据,宣誓书或者宣言。

根据日本《特許实用新型审查基準》中对周知技术、惯用技术的定义可以看出,周知技术、惯用技术的范畴应当是指本领域技术人员广泛熟知的技术,例如

① 中华人民共和国国家知识产权局:《专利审查指南》,知识产权出版社 2010 年版。

② 中华人民共和国国家知识产权局:《审查操作规程(实质审查分册)》,知识产权出版社 2009 年版。

涉及所述技术的公知文献数量相当多,或者所述技术是本行业已知的,或在本行业经常使用的,即熟知达到不必要举例的程度,或在经常使用的场合而使用。相对于公知技术而言,还包括仅处于非特定多个人员(某技术领域的技术人员)所知晓的状态的技术的情况,周知技术实际上要求本领域技术人员熟知。

从书面记载方面来看,产业界、学术界流行的手册、教科书中的信息都属于周知技术。日本专利局的《审查·审判》中将文献作为证据认定周知技术时,原则上需要多篇文献,当其为专利文献时,一般引用2~3篇文献,在其为教科书等文献(如日本专利局与产业界共同出版的涉及各种技术领域的《周知、惯用技术集》^①)时,1件即可认定为周知技术。对于非教科书文献的情况,原则上需要多篇,但是,对于仅一篇的情况,如果在专利申请日(或优先权日)之前公布也可以认为是周知技术。同时,周知技术专利对比文件的文献仅为有限数篇时,需要其公布日早于专利申请日(或优先权日)。^②

根据《欧洲专利审查指南》中的规定,公知常识通常是指手册、专论或教科书(handbooks, monographs and textbooks)中包含的信息;当发明的所属领域很新以至于相关的技术知识在教科书中还未出现时,也可以是指专利说明书或科学出版物(patent specifications or scientific publications)中包含的信息。^③

根据欧洲专利局申诉委员会判例中的规定,公知常识通常是指百科全书(encyclopaedias)、教科书、词典和手册中包含的信息;当一研究领域太新以至于技术知识还无法从教科书中获得时,也可以是指专利说明书和科学出版物中包含的信息。^④

相关论文集(collection of relevant studies)^⑤、在一般技术领域提供常规教导的书籍(a book providing general teaching in a general technical field)、具备专业资格和享有世界声誉的科学期刊(scientific periodicals addressed primarily to qualified professionals and enjoying world wide reputé)、会议的报告以及特别活跃技术领域研究(reporting on meetings and research in a particularly active

① 日本特許庁公報,周知・慣用技術集(1984)。

② 高瀬彌平:“判決で学ぶ:進歩性判断の定石(3)”,パテント(2006)。

③ 欧洲专利局:《欧洲专利局审查指南》,2009年版,PartC II欧洲专利申请内容。

④ 欧洲专利局:《欧洲专利局申诉委员会判例》,2006年版, I. 专利性 C. 新颖性 1. 现有技术的定义 1.5“公知常识”的定义。

⑤ 欧洲专利局:《欧洲专利局审查指南》,2009年版,PartC II欧洲专利申请内容。

field of technology)^①也可以被认为是公知常识的组成部分。

另外,欧洲专利局申诉委员会判例中还规定:公知常识不仅是通过文字记载在教科书或类似的刊物当中,也可是普通技术人员头脑中的知识(mental furniture)。^②

三、公知常识的举证方式及证明责任分配

从法律角度而言,公知常识的认定属于一种行政认知(在专利审批过程中,专利局对专利申请的审查属于一种具体行政行为),即行政机关直接认定众所周知的事实和根据毫无争议的渊源容易确定的事实,将其作为做出行政裁决的依据。行政认知类似于司法认知,尽管司法认知与行政认知可能存在某些差异,但其基本原理是一致的,且行政认知的事实是潜在的司法审查的对象,一旦进入司法程序,它就成为司法审查的对象。^③司法认知和行政认知的事实是无须证明即可直接予以认定的事实。

2002年《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第68条规定:“下列事实法庭可以直接认定:(一)众所周知的事实;(二)自然规律及定理;(三)按照法律规定推定的事实;(四)已经依法证明的事实;(五)根据日常生活经验法则推定的事实。前款第(一)、(三)、(四)、(五)项,当事人有相反证据足以推翻的除外。”

笔者认为,专利法意义上的公知常识类似于《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》中规定的“众所周知的事实”,然而二者又不完全相同。众所周知的事实是包括法官在内的一般公众普遍知悉的事实,即有正常生活经历的普通人(涵盖从事所有行业的普通人)普遍知悉的事实。而公知常识则是特定相关技术领域的人员(专利法意义上的本领域技术人员)所周知的事实。对于“众所周知的事实”法官可以直接作为裁判依据。而公知常识未必为法官

① 欧洲专利局:《欧洲专利局申诉委员会判例》,2006年版,I.专利性D.创造性7.技术人员7.3技术人员-知识的水平。

② 欧洲专利局:《欧洲专利局申诉委员会判例》,2006年版,I.专利性D.创造性7.技术人员7.3技术人员-知识的水平。

③ 孔祥俊:“审理专利商标复审行政案件适用证据规则的若干问题”,载《法律适用》2005年第4期。

所知悉,而往往需要当事人予以说明解释,包括以适当的辅助材料加以证明。在专利审查过程中,从理论上讲,专利审查员应当站在本领域技术人员的角度来对专利申请进行审查,而公知常识是本领域技术人员应当知晓的,因此公知常识并不需要专利审查员举证加以证明即可直接作为行政决定的依据。然而,由于本领域技术人员是一种法律上拟制的人(假设的人),实践中专利审查员往往很难达到这种理想状态,因此,审查指南对于公知常识的证明责任作出了如下的规定:

根据我国《专利审查指南》第二部分第八章第4.10.2.2节审查意见通知书正文中的规定,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。

也就是说,在实质审查过程中,审查员在作出审查意见通知书时,可以直接认定某项技术特征属于公知常识而无须举证加以证明。然而,当申请人对此提出异议时,审查员则负有证明责任。这里存在两种证明的方式,一种是进行说理,另一种则是提供相应的证据加以证明。

《专利审查指南》在第四部分第4.3.3节关于无效宣告请求的审查中公知常识规定有: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。当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。

由此可知,在无效宣告请求的审查过程中,关于公知常识的证明责任与实质审查中有所不同,这是由于,实质审查是单方当事人程序,而无效宣告请求的审查是双方当事人程序(类似于司法程序)。在无效阶段,一般情况下,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证明责任,即该当事人首先可以对其主张的公知常识进行说理论证,如果对方当事人对此没有异议且合议组也表示认可,则该当事人就完成其证明责任。然而,只要当事人或者合议组其中一方对其公知常识的主张提出异议,则该当事人则负有举证责任,即需要对公知常识进行举证证明。举证的方式有:教科书、技术词典、技术手册等。

另外,《审查操作规程》进一步明确了审查员不必举证的情形:^①

审查员使用所属技术领域的公知常识提出审查意见时,如果申请人未对此提出异议,则无须举证。

对于众所周知的事实、自然规律及定理、根据法律规定或已知事实和日常生活经验法则能推出的另一事实,无须举证。

对于涉及《专利法》第2条第2款、第22条第4款、第25条、第26条第3款、第26条第4款以及《专利法实施细则》第20条第2款的问题,由于证据为申请文件本身,因此审查员只需说明事实和理由,一般不必再提供申请文件以外的证据。

根据以上的审查指南、规程等关于公知常识证明责任的相关规定可知,在我国专利审查中关于公知常识是否需要举证,并没有给出明确具体的规定,通常的做法是审查员既可以进行说理也可以举证证明。这种规定较为笼统,导致在实际审查过程中,对于审查员关于公知常识的认定,在未给出相关证据证明的情况下申请人往往难以信服。

四、法律修改建议

(一)关于公知常识的定义

经过对专利制度比较发达的国家和地区的专利法律法规进行分析,可以发现,欧洲、美国和日本在对公知常识进行解释时,基本上均采用了定义加举例说明的方式。定义使专利从业人员对公知常识有一个整体上的认识,从而有利于从总体上把握公知常识的判断标准;而举例说明则有利于专利从业人员在实际操作层面上把握公知常识的认定。如果仅仅给出定义的话,很难用几句话对公知常识的内涵和外延给出准确的界定;如果仅仅用列举的方式的话,随着科技的发展公知常识的来源可能越来越广泛,因此不可能做到穷举。因此笔者认为在专利相关法律法规中,应当借鉴欧洲等国的经验,既从整体上给出公知常识的定义,同时辅以举例说明的形式,这样既利于从整体上把握又能够为实际操

^① 国家知识产权局:《审查操作规程(实质审查分册)》第八章实质审查程序第6.5.2节审查员不必举证的情形。