

客观认定对比文件公开的技术事实

如何客观、公正地认定对比文件本身所公开的技术事实对发明创造是否具有新颖性或创造性的结论具有重要影响。在中国实践中，对比文件公开的技术内容的认定规则及方法又是怎样呢？

本文将结合北京市高级人民法院（下称“北京高院”）的三个具体案例，详细阐释在专利授权确权实践中如何认定对比文件的公开内容。

一、相关规定

当前的专利授权确权实践中，审查员或法官认定对比文件的公开内容的主要依据就是《专利审查指南》第二部分第三章第 2.3 节（对比文件）中的相应规定¹。

然而，《专利审查指南》在做出如上规定的同时，并没有对于上述规定在具体实践中应当如何理解与适用给出有指导性的典型示例予以指引，因而在实践过程中，不同当事人基于其自身角度或利益的不同对同一对比文件的理解仍然各不相同，这不仅对正确理解和适用专利法 22 条造成不利影响，也在一定程度上导致了审查程序与审判程序的低效性。

¹ “对比文件是客观存在的技术资料。引用对比文件判断发明或者实用新型的新颖性和创造性等时，应当以对比文件公开的技术内容为准。该技术内容不仅包括明确记载在对比文件中的内容，而且包括对于所属技术领域的技术人员来说，隐含的且可直接地、毫无疑义地确定的技术内容。但是，不得随意将对比文件的内容扩大或缩小。在引用附图时必须注意，只有能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征才属于公开的内容，由附图中推出的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容”

在当前的审查/审判实践中，无疑应当尽快统一各方对上述规定在实践中应如何适用的认知，明确在判断对比文件公开的技术事实的过程中应当考虑的因素和判断方法。

二、典型案例

笔者认为，就如何客观、公正地认定对比文件公开的技术事实而言，北京市高级人民法院（下称“北京高院”）在以下三个案例中的判断方法给出了有益的启示。以下将结合这三个具体案例，详细阐释在专利授权确权实践中如何认定对比文件的公开内容，以有利于正确理解和适用专利法第 22 条。

案例 1

本案例涉及专利复审委员会诉杭州速能机械有限公司的 ZL200720311700.8 实用新型专利无效行政纠纷二审案。其中，北京高院首先结合涉案专利和证据 2（CN2712512Y）的说明书记载内容详细分析了各自公开的技术方案，在完整理解技术方案的基础上再来理解各部件之间的对应关系，依据相应部件在其技术方案中所起到的作用，来论证证据 2 中的“连接座 20”缘何不同于涉案专利的“上壳体”，证据 2 中的“上锁合框 12”缘何不同于涉案专利的“过渡环”；藉此得出证据 2 未公开本专利的技术特征“上述上壳体由上壳体体和过渡环构成，上壳体体的下部与过渡环采用螺栓连接”的结论【详见（2013）高行终字第 907 号判决书】。

具体而言，该案中双方争议焦点主要在于：证据 2 是否公开了涉案专利中“上述上壳体由上壳体体和过渡环构成，上壳体体的下部与过渡环采用螺栓连接”这一技术特征²。

原审判决认为，证据 2 中的连接座 20 具有凸台，相当于本专利权利要求 1 中的具有凸台的上壳体体，均外接主轴头；证据 2 中的上锁合框 12 和嵌合槽座 13 分别对应于本专利中的过渡环和凹槽，均下接多轴器的下壳体，连接座上的凸台与上锁合框的凹槽卡接配合，且均通过螺钉相互连接，进而得出涉案专利权利要求 1 相对于证据 2 不具备新颖性的结论。

北京高院则认为：证据 2 中的连接座 20 是指多轴器上壳体的一个部件，其所起的作用是与主

座 10（即下壳体）相连接，而涉案专利的上壳体体与过渡环共同构成分体连接的上壳体，故证据 2 中的连接座 20 不同于涉案专利的上壳体体。北京高院还认为：证据 2 中的上锁合框 12 是主座 10（即下壳体）的一部分，不是一个独立的部件，其不能根据需要随意更换以与不同的上壳体体配合，因此与本专利的过渡环不同。最终，北京高院支持了专利复审委员会的观点，得出了与原审判决相反的结论。

案例 2:

在蒂森克虏伯机场系统（中山）有限公司（下称“蒂森克虏伯公司”）诉专利复审委员会的发明专利无效行政纠纷案二审中，北京高院对证据 1（US6,330,726 B1）公开内容的理解方式同样具有借鉴意义；在该案中，北京高院着眼于从证据 1 公开的整体技术环境来解读证据 1 的公开内容，利用证据 1 中明确记载的内容，从正反两方面来阐释证据 1 的公开内容与涉案专利的相似与相悖之处，通过充分的论证以支持其观点【详见(2013)高行终字第 1494 号行政判决】。

该案中，双方争议主要焦点之一集中于：证据 1 是否公开涉案专利（ZL200410004652.9）的“设置于登机桥的行走装置的行走横梁两端的下部、并可形成辅助支撑点辅助支撑该行走横梁及其上部的登机桥结构的登机桥辅助支撑装置”。

蒂森克虏伯公司认为，证据 1 中的外支腿 300 和 306 在结构上与涉案专利权利要求 1 限定的辅助支撑装置相同，也能起到相同的辅助支撑作用，故证据 1 公开了争议特征³。

² 基于涉案专利说明书可知，多轴钻头的上壳体被分割成由上壳体体与过渡环构成的分体连接结构，上壳体体与过渡环之间采用凸台卡槽卡接匹配，而且上壳体体可以与不同的过渡环配合；如上构造的上壳体既能够确保上壳体的铸造质量和加工精度，便于安装，还有利于降低制造成本。

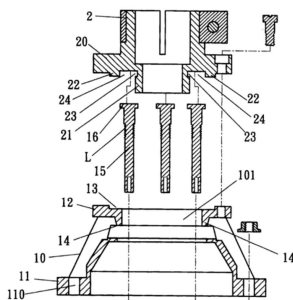


图1 证据2的附图2

证据 2 公开了一种多轴钻头的结合结构（说明书第 5 页第 7-12 行结合附图 2），如图 1 所示，其包含主座 10、连接座 20、驱动机构，其中主座 10 设有下锁合框和上锁合框 12，上锁合框内缘设有一体延伸的嵌合槽座 13，连接座与主座结合时，该嵌合槽座与连接座的定位凸面相嵌合；其中，主座 10 是多轴器的下壳体，连接座 20 是指多轴器上壳体的一个部件。

³ 对此，北京高院从证据 1 的文字记载内容着手，首先结合其附图 7 和 8 对证据 1 中公开的两种工况下支撑方式的变化做出了贴合本领域技术人员认知能力的

北京高院基于以上分析认定，证据 1 中在不
理论分析。

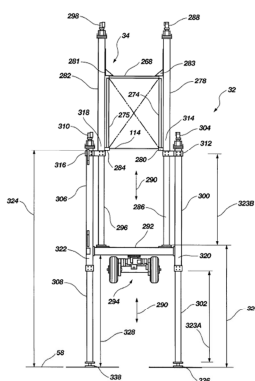


图2 证据1的附图7

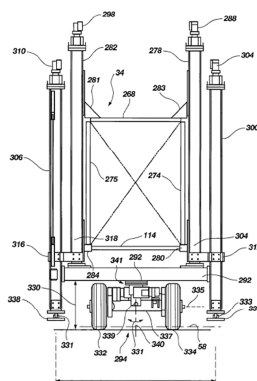


图3 证据1的附图8

北京高院指出：涉案专利中的伸缩调节装置与支撑装置共同形成登机桥的辅助支撑，行走轮组提供主支撑，辅助支撑装置在主支撑始终不离地的情况下形成辅助支撑点，以提高登机桥的稳定性；而根据证据 1 中的相关描述（尤其是附图 7、8，如图 2、图 3 所示），其驱动系统具有两个工况，在图 7 工况时由下伸缩支腿 300+302、306+308 支撑实现升降，此时轮组机构 294 离地悬空，即只有下伸缩支腿做主支撑而无辅支撑；在图 8 工况时轮组机构 294 支撑实现行走，下伸缩支腿的内支腿 302、308 是离地的，并且不接触地面，即只有轮组机构做主支撑而无辅助支撑。基于以上分析可知，证据 1 中的每个工况下均无辅助支撑，其技术方案的实质就是下伸缩支腿与行走轮组交替作为支撑结构。因此，北京高院支持了无效决定及原审判决中的观点，认定证据 1 没有公开争议特征。

接着，北京高院又结合证据 1 中的相应文字记载内容，对蒂森克虏伯公司的观点做出来针对性的反驳。北京高院阐述道：由证据 1 的相应记载内容可知，通过支腿 278 和 282 上升第二端 34 时，轮组机构 294 主支撑，外支腿 300 和 306 不能与任何支承表面相接触，其显然不能起到辅助支撑的作用；其次，证据 1 的通道系统在行走工况下，由于外支腿 300 和 306 下部 336 和 338 为支撑座，故为安全考虑，外支腿 300 和 306 亦不会接触地面，显然不能起到辅助支撑的作用；再次，证据 1 中采用图 7 外支腿做支撑替代图 8 工况轮组机构支撑的动机在于，仅轮组机构 294 做支撑可能会因轮组相对横向间距过小而导致横向不稳定，故改用间距恒定且较大的外支腿 300 和 306 做支撑。

同工况下采用不同支撑方式的技术构思与本专利为提高登机桥稳定性而专门增设辅助支撑点的技术构思完全不同，蒂森克虏伯公司的主张没有事实依据。

案例 3:

在陈昌泉诉专利复审委员会的实用新型专利无效行政纠纷二审案中，北京高院重申了附图的作用，进一步明确了不允许对附图中的内容进行推测或测量来得到相关部件的尺寸【详见（2013）高行终字第 1744 号判决书】。

涉案专利（ZL200420090400.8）的权利要求 1 请求保护一种快速活络扳手，该扳手有扳手体，扳口，蜗杆，扳手体的手柄体上开有安装槽，安装槽中装有带螺旋槽的导轨，手柄体上装有推钮，推钮与导轨的螺旋槽嵌配，其特征是：在导轨一端与蜗杆间装有相啮合的一对伞齿轮，蜗杆采用大螺距蜗杆，蜗杆的螺距为 4~10mm。

最高人民法院（2012）行提字第 18 号行政判决（简称第 18 号判决）已经认定，涉案专利（ZL200420090400.8）的权利要求 1 与证据 2（CN2090304U）的区别技术特征在于：“本专利权利要求 1 中的蜗杆采用大螺距蜗杆、蜗杆的螺距为 4~10mm”，该区别技术特征解决的技术问题是使得扳手的扳口 2 移动速度快。因此，本案中的争议焦点主要在于，证据 3（CN2180412Y）、证据 4（CN86207269U）及证据 5（CN87203234U）是否公开了“扳手的蜗杆上两相邻螺纹中心的距离为大致 5-6mm”。

原审法院及专利复审委员会均认为：根据证据 3-5 的附图，能够直接地和毫无疑问地确定“蜗

轮上两相邻螺纹中心的距离为大致 5-6mm”⁴。

北京高院对此持否定观点，其认为：附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，本领域技术人员通常根据附图来理解实用新型的结构、部件及连接关系等内容，但是，不允许对附图中的内容进行推测或者测量来得到相关部件的尺寸。证据 3-5 的附图中虽然均公开了具有刻度的活络扳手，但该刻度与蜗轮并无直接关系，不能当然地根据该刻度去确定蜗轮的尺寸。因此，北京高院认为争议特征属于依据附图推测出的内容，不属于证据 3-5 明确公开的技术特征。

三、以上案例所给出的启示

⁴ 原审法院及专利复审委员会均认为：根据证据 3-5 的附图，虽然活络扳手上蜗轮与刻度有一定距离，但是，本领域技术人员结合证据 3-5 附图中公开的刻度范围、调节蜗轮 3 与定位卡刹 4 的相对位置以及说明书“定位卡刹的宽度应等于调节蜗轮的 1.5 个螺距”、“定位卡刹的位置置于调节蜗轮长度中心线上”的内容，能够直接地和毫无疑问地确定“蜗轮上两相邻螺纹中心的距离为大致 5-6mm”（参见图 4）。因此，原审判决认定，证据 3-5 已经公开了扳手的“蜗杆”上两相邻螺纹中心的距离为大致 5-6mm，这落入了本专利权利要求 1 限定的螺距为 4-10mm 的范围之内，故证据 3、证据 4 及证据 5 均分别公开了权利要求 1 中“蜗杆采用大螺距蜗杆、蜗杆的螺距为 4-10mm”的技术特征。

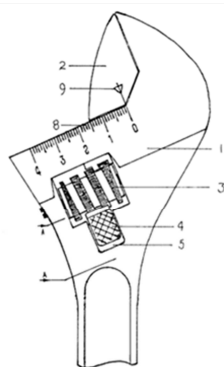


图4 证据3的附图1

从上述三个具体案例可以看出，北京高院在针对证据公开的技术事实的判断过程，恰好体现了最高院在实用新型专利权无效行政纠纷案【(2012) 行字第 3 号】中曾指出的观点，即通过综合原说明书及附图和权利要求书可以直接、明确推导出来的内容，可以视为对比文件公开的内容，而对于脱离对比文件明确表达的内容，或者本领域技术人员在客观上无法确定的公开内容，都不应当被视为对比文件公开的内容。

在客观认定对比文件公开的技术事实的过程中，必须真正站在本领域技术人员的角度，切实从技术方案的整体出发来理解对比文件公开的特征，尽可能做到以下方面：

第一，在认定区别技术特征时，需要基于对比文件中所公开的技术内容来完整解读对比文件所公开的技术方案。

对于对比文件的理解不能够脱离对比文件自身所处的技术环境，不能够脱离关于对比文件的说明书和附图所记载的技术内容的内容理解。尤其是，对对比文件的理解不能够与对比文件的客观记载内容相悖，这在前述案例 2 中也得到了印证。

第二，应当在对比文件实际公开内容的基础上，准确理解本专利（或专利申请）中相关技术特征的结构和作用。

最高院在发明专利权无效行政纠纷案【(2014) 知行字第 43 号】中进一步明确，“确定区别技术特征是否已经被现有技术公开应当考虑它们各自在技术方案中所起的作用”，并且着重指出：“在确定现有技术中的某个技术特征与本专利的相应技术特征是否具有相当性时，要考虑它们在各自技术方案中所起的作用是否相同”。

前述案例 1 和 2 中，北京高院对于对比文件公开内容的判断思路与最高院的以上观点基本一致，均能够从涉案专利及证据各自的技术方案的整体出发，考虑了证据公开的技术方案所解决的技术问题及实现的技术效果与涉案专利的差异性，藉此来判断证据中是否公开了争议特征。

第三，在认定对比文件公开的技术事实的过程中，应当审慎对待对比文件的附图所公开的技术内容。

尤其应当注意“由对比文件附图中推测的内容，或者无文字说明、仅仅是从附图中测量得出的尺寸及其关系，不应当作为已公开的内容”。

实践中，我们还可以对对比文件说明书附图做适度、合理的延展来维护自身的权益。例如，在专利申请的审查过程中，我们可以借鉴最高院

在实用新型专利权无效行政纠纷案【(2012)行提字第 25 号】中指出的观点：“对比文件中仅公开产品的结构图形但没有文字描述的，可以结合其结构特点和本领域技术人员的公知常识确定其含义”，利用基于附图的延展内容（如工作原理、作用效果等）来寻求创造性答辩的突破口。

总而言之，如何客观公正地认定对比文件公开的技术事实对于全面提升审查、审判及代理的质量有着关键性影响。一方面，我们应当从审查或审判实践中汲取经验，总结认定对比文件公开的技术事实的常规判断方法；另一方面，笔者认为，有必要在《专利审查指南》中增补关于前述对比文件公开内容认定规定的具体适用的典型案例，辅以示范和指引，统一各方对对比文件公开内容判定规则的认知，以有利于促进国家创新驱动发展战略的实施。

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，请与本文作者联系：

聂慧荃，合伙人、高级专利代理人：ltbj@lungtin.com

18th Floor, Tower B, Grand Place, No. 5 Huizhong Road, Chaoyang District, Beijing 100101, China

中國北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座18層（100101）

Tel: 86-10-8489 1188 Fax: 86-10-8489 1189 E-mail: ltbj@lungtin.com