

# 公知常识类创造性答辩切入点及案例简析

精选文章

导言：创造性被称为“专利皇冠上的明珠”。对于创造性的讨论始终是专利实践中最为活跃的领域。当技术特征被认定为公知常识时，如何争辩要求保护的发明对本领域技术人员来说并非显而易见，这是申请人和专利代理师经常面对的课题。本文从收到该类审查意见谈起，通过裁判案例总结切入点，期望能够提供该类创造性答辩的一般模式供参考。

## 一、答辩之前的准备工作

### 1. 消除畏难心理

与应当提供对比文件的一般现有技术相比，公知常识（例如惯用手段）在实践中经常不直接给出对比文件，有些情况下甚至可仅说明理由。但应该认识到，公知常识是现有技术的一种，对于是否给出启示以解决相应的技术问题的判断上与一般现有技术并无根本性差异，因此，面对公知常识首先需消除畏难心理，与一般现有技术一样分析即可。

### 2. 将抽象的特征具象化

按照专利撰写的规定，技术特征本身是简要的，例如“其特征在于辊A采用不易变形的金属材料制成”。由于技术特征本身是如此简要，因此造成技术特征是抽象的，或者说仅凭技术特征文字本身难以形成完整全面的印象。因此，乍看去将辊子以不易变形的金属材料制成以增加其强度确乎是公知常识。为了全面、准确地把握技术特征，有必要将简要、抽象的技术特征具象化。例如，在该例中，在理解发明的基础上，可以将特征“辊A采用不易变形的金属材料。”具象化为

“在印刷机领域，为了解决印刷中纸张跑偏的技术问题，通常由塑料制成的压纸辊采用不易变形的金属材料制成”。具象化之后，该特征用于解决印刷中纸张跑偏的技术问题而非增加强度变得一目了然，因此对该特征为公知常识的认定也不再是理所当然。

## 二、公知常识答辩切入点

具象化后的技术特征具有技术领域、所解决的技术问题、技术手段等要素，这些要素成为答辩时常用的切入点。

### 1. 技术领域

关于跨技术领域的转用，审查指南中指出，“在进行转用发明的创造性判断时通常需要考虑：转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等。”在考虑公知常识性创造性审查意见时，以上跨技术领域因素同样是考虑的主要因素。

“深圳兆日科技股份有限公司诉国家知识产权局发明专利驳回复审行政纠纷”案是北京知识产

权法院2020年发布的十大科技创新典型案例之一。该案例的典型意义在于其涉及不相同或不相关技术领域中公知常识的认定。

涉案专利是名称为“一种利用物质自身物理特征识别的防伪方法和系统”的发明专利，其技术被用来鉴别钞票、票据的真伪。其原理是，在票据或者纸币为新时用光来透射，将能够反映该票据或纸币的内部纤维纹理等的物理特征图像留底形成基础数据库；上述票据或纸币流通后需要辨别真伪时，再一次通过光透射来采集他们的物理特征图像，通过与基础数据库比对来确定真伪。该申请的主要发明点在于用光透射的方式采集到了可透射材料的内部纤维纹理等数据，更利于提高比对的准确性。

审查员在实质审查中引入了《中国公安大百科全书》所记载的透射光照相技术，认为涉案申请的主要发明点是本领域公知常识。在经历了驳回和复审维持驳回后，申请人起诉至北京知识产权法院。

在北京知识产权法院（2017）京73行初1688号行政判决书中，法院认为：就作为公知常识证据的《中国公安大百科全书》第1059页有关透射光照相技术而言，上述透射光照相技术属于应用于刑事侦查领域的痕迹学鉴查技术，其目的在于通过透射光照相，对遗留在犯罪现场的痕迹载体的物理特征进行获取，从而基于这些蛛丝马迹、结合刑事侦查学的知识和技术而重构犯罪现场、解析犯罪方法、寻找可能嫌犯。该技术领域与防伪鉴别领域显然相距甚远，因此，不但不应由此认定通过透射光照相技术以获取物质内部信息是本领域的公知技术，也不能由此得出本领域技术人员只需简单的逻辑分析就能想到本申请的技术方案的结论。

通过该典型案例可见，即使某特征被认定为公知常识，但如果技术领域不同，则需要综合考虑技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难、转用所带来的技术效果等综合判定。

## 2. 所解决的技术问题

即使技术领域相同，但是如果公知常识在该技术领域所通常解决的技术问题与申请中的技术特征所解决的技术问题不同，则也不能轻易认定该

公知常识对申请具有技术启示。

专利号为201320452441.6、名称为“立式空调器风道结构及立式空调器室内机”的实用新型专利权被提出无效宣告请求，其权利要求1为“...该本体上设置有安装面，在该安装面与换热器之间设置有能隔开双贯流风轮对应的送风通道且可拆卸地设置在所述安装面上的隔板。”

经审理，合议组认为，该权利要求1与证据1区别在于：隔板可拆卸地安装在蜗壳或蜗舌本体上的安装面上。对于该区别特征，专利说明书明确记载“当不同的机型或者匹配不同的换热器时，可能原有的风道结构尺寸就无法满足新机型的要求，需要重新加工模具，从而增加了模具成本”、“本实用新型的主要目的在于...提高立式空调器风道隔板的通用性，以及空调器室内机的出风效果，降低模具成本”、“在该安装面与换热器之间设置有能隔开双贯流风轮对应的送风通道且可拆卸的设置设置在所述安装面上的隔板”，可见，本专利通过将隔板可拆卸设置，解决了风道部件的通用性问题，以达到满足不同尺寸换热器以及不同机型空调器的需求的有益效果。...证据3中记载了连接“按拆卸可能性分为可拆卸与不可拆卸连接”，可拆卸连接是“经若干次反复拆装，连接件和被连接件仍不损坏，能保证原来连接质量的，如螺纹连接、花键连接等”。可见，对本领域技术人员来说，通常设置可拆卸连接是基于连接质量以及反复拆装不损坏设备的目的，这与本专利中采用可拆卸的隔板所解决的技术问题，即提高风道部件的通用性以适用于不同机型的空调或匹配不同的换热器从而降低模具成本并不相同。...虽然证据3能够证明连接方式包括可拆卸连接本身是公知常识，但并不能证明将其应用于空调器风道结构中以解决隔板通用性的问题，并达到满足不同尺寸换热器、不同机型空调器需求的有益效果是公知常识，并且基于请求人所提交的证据来看，并不存在任何关于空调器风道结构中的隔板或其他部件采用可拆卸连接以解决部件通用性问题的记载，也没有证据表明将前述区别特征用于空调器风道结构中以解决本专利所称技术问题是本领域的公知常识，因而请求人认为上述区别特征是公知常识的理由缺乏足够的依据，合议组不予支持。

从合议组的意见可见，即使技术特征本身是公知

常识，但如果解决的技术问题、达到的技术效果不是公知常识，也就是说，超出本领域技术人员通常所理解的公知常识的使用而解决了其他技术问题、达到了其他技术效果，则不能够简单地认定为显而易见。

### 3. 技术手段之间的关联

如果技术领域、解决的技术问题、技术手段都相同，是否一定导致显而易见呢？答案是否定的。因为技术特征、技术手段不是孤立的，它们之间通过一定的技术思想相关联，而如果这种关联不是显而易见的，则技术方案从整体上讲可能不是显而易见的。

在针对专利号ZL201110369508.5的无效行政纠纷案中，最高人民法院在（2020）最高法知行终85号行政判决书中指出：...本院进一步认为，为了避免将发明技术方案不当地理解为仅仅是多项现有技术的简单叠加，从而导致发明的创造性高度被低估或者“后见之明”的情形发生，在判断现有技术中是否存在结合的技术启示的过程中，考察上述“区别技术特征各自在发明和现有技术中的作用是否相同”的同时，不能忽略发明保护的技术方案中的区别技术特征之间及其与其他技术特征之间存在的内在联系，这种内在联系，将会对区别技术特征与最接近的现有技术之间相结合的难易程度产生重要影响。如果在发明保护的技术方案中，区别技术特征之间以及区别技术特征与发明的其他技术特征之间在结构和功能上存在着彼此支持和相互作用的关系，产生了现有技术所没有的整体技术效果，而现有

技术或者公知常识并没有揭示这种彼此支持和相互作用的关系，则应认为，将区别技术特征与最接近的现有技术相结合形成发明所要保护的技术方案的过程，需要本领域技术人员的创造性劳动，仅根据发明保护的技术方案的各个区别技术特征分别被其他现有技术所公开或者属于公知常识的事实，不足以认定现有技术已经给出了将区别技术特征或者公知常识与最接近的现有技术相结合以形成发明要保护的技术方案的技术启示。

从以上最高法的判决可见，在区别技术特征各自在发明和现有技术中的作用是否相同之外，还需要考虑区别技术特征之间及其与其他技术特征之间存在的内在联系。如果由于特征之间彼此支持和相互作用的关系而产生了现有技术所没有的整体技术效果，则即使各特征被公开或者属于公知常识、即使区别技术特征各自在发明和现有技术中的作用相同，也不能简单地认定为显而易见。

**结束语：**公知常识属于现有技术的一种，因此面对公知常识无须畏难。技术特征是简要、抽象的，为了全面、准确地把握技术特征，可以将技术特征具象化。针对具象化后的技术特征以及公知常识，可以将技术领域、所解决的技术问题、技术手段之间的关联等方面作为切入点进行比较分析并找到突破点进行答辩。当然，公知常识属于现有技术的一种，发明解决了一直渴望解决但始终未成功的技术难题、发明克服了技术偏见、发明取得了意料不到的技术效果等答辩手段也同样适用于公知常识，在此不再详述。

本刊“精选文章”内容不等同于法律意见，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。

关于该文章，如需了解更详细的信息，请与本文作者联系：

冯春时：博士、合伙人、日韩代理部经理、资深专利代理师：LTBJ@lungtin.com



**冯春时**

博士、合伙人、日韩代理部经理、资深专利代理师

冯春时博士擅长中国专利代理业务，包括专利咨询、检索、专利申请文件的撰写、各类审查意见的答复、复审、无效、专利行政诉讼等，并且熟悉日本专利法，能够接受中国客户的委托配合当地律师完成日本专利代理业务。冯春时博士在人工智能、图像处理、机械制造、自动控制、通信技术、计算机软硬件、互联网等技术领域积累了丰富的经验。自2009年1月起代理过众多世界知名企业各种类型的专利案件千余件。2019年，他受日本客户委托主办对行业内知名公司的专利无效案并成功使目标专利全部无效。