

知产科普



公知常识性证据的认定

——（2020）最高法知行终 35 号

【法律基础说明】

1. 现行《专利法》、《专利法实施细则》无相关规定。
2. 结合本案系发明专利申请驳回复审行政纠纷案，现行《专利审查指南》作出如下规定：
 - ① 第二部分第四章 3.2.1.1，“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。”
 - ② 第二部分第八章 4.10.2.2，“审查员在审查意见通知书中引用的本领域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。”

【裁判要旨】

公知常识性证据通常是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献；技术词典、技术手册、教科书之外的文献是否属于公知常识性证据，需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等因素具体认定。

【基本案情】

上诉人国家知识产权局因不服与一审原告江苏靶标生物医药研究所有限公司（以下简称靶标公司）、常州南京大学高新技术研究院（以下简称南大研究院）涉及申请号为 201110187700.2、名称为“一种肿瘤靶向性肿瘤坏死因子相关凋亡配体变体及其应用”的发明专利申请驳回复审行政纠纷案的一审判决结果，向最高人民法院提起二审上诉。

【一审】

一审原告靶标公司、南大研究院认为,《肿瘤研究前沿》第8卷既不是教科书,也不是技术词典,仅为相应年度的肿瘤研究领域最新成果合编成卷的综述性质论文集,不属于公知常识证据。国家知识产权局作出的第116649号复审请求审查决定将之作为公知常识证据,存在错误,故向北京知识产权法院(以下简称一审法院)提起诉讼。

一审法院认为,《肿瘤研究前沿》第8卷仅为肿瘤医学研究方面的期刊,国家知识产权局未判定《肿瘤研究前沿》第8卷记载的具体技术知识是否为公知常识,而是直接将《肿瘤研究前沿》第8卷作为公知常识证据使用,存在错误。一审法院最终判决撤销国家知识产权局作出的第116649号复审请求审查决定,并要求其重新作出审查决定。

【二审】

国家知识产权局不服,向最高人民法院提起上诉,主张《肿瘤研究前沿》第8卷并非期刊,其仅有ISBN书号,而没有ISSN刊号,被诉决定所引用的《肿瘤研究前沿》第8卷中所涉及的NGR相关技术知识并非前沿进展,而是早已为本领域所熟知的公知常识。

最高人民法院于2020年8月13日判决驳回上诉,维持原判。

【裁判意见】

最高人民法院二审认为,第一,关于公知常识及其证明方法。

首先,相关技术领域公知常识的认定,直接决定了该领域普通技术人员所应具备的技术知识和认知能力,进而对创造性判断具有重要影响。

因此,对于公知常识的认定应该以确凿无疑为标准,应该有充分的证据或者理由支持,不应过于随意化。

一般而言,对于相关技术知识是否属于公知常识,原则上可以通过技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据加以证明;在难以通过技术词典、技术手册、教科书等公知常识性证据予以证明的情况下,也可以通过所属领域的多份非公知常识性证据例如多篇专利文献、期刊杂志等相互印证以充分证明该技术知识属于公知常识,但这种证明方式应遵循更严格的证明标准。

其次,公知常识性证据是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献。如无相反证据,技术词典、技术手册、教科技记载的技术知识可以推定为公知常识。

对于技术词典、技术手册、教科书之外的文献,判断其是否属于记载本领域基本技术知识的公知常识性证据,则需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等具体认定。

第二，关于涉案《肿瘤研究前沿》第8卷是否属于公知常识性证据的具体判断。

首先，从载体形式看，《肿瘤研究前沿》第8卷属于图书。

《肿瘤研究前沿》第8卷的图书在版编目(CIP)显示其书号为ISBN978-7-81086-559-3，ISBN是国际标准书号的代称，在我国已使用多年，故应当认定《肿瘤研究前沿》第8卷属于图书。一审判决认定其属于期刊杂志，有失准确，予以纠正。

其次，从内容及其特点看，《肿瘤研究前沿》第8卷虽然属于图书，却并不属于一般性教科书。

该书序言指出，其尽力以最通俗的语言将目前世界上肿瘤研究的最新进展介绍给同行及相关研究人员，具有专著、综述、述评、科普读物等诸种文献的特点，以包容性、先进性、焦点争论为特色。

这表明，该书旨在介绍世界肿瘤研究的最新进展，并非讲述肿瘤研究领域一般性技术知识，不属于通常意义上教科书。最后，从受众、传播范围方面看，亦难以认定《肿瘤研究前沿》第8卷属于教科书。

该书版权页“内容简介”记载，“本书可作为相关专业研究人员的参考用书，也可供高校、医院的相关人员阅读使用”，同样表明其并非通常意义上的教科书，而是专业研究人员的参考用书。

此外，本案并未有其他证据表明，该书在相关领域已经成为研究人员的普遍参考用书。

综合上述因素，可以认定《肿瘤研究前沿》第8卷虽然属于图书，但并非通常意义上的教科书，尚不足以认定属于公知常识性证据。

地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城

西一办公楼5层5-12室

电话：(86 10) 8529 5526

传真：(86 10) 8529 5528

邮箱：teehowe@teehowe.com

网址：www.teehowe.com

微信公众号



北京

日本

德国

长沙