

新颖性与现有技术附图公开-欧洲和中国实践的比较

2022 年 9 月

Jonathan Jackson, 合伙人 jaj@dyoung.com & Nigel Lee, 专利师 nxl@dyoung.com

在专利申请或异议程序中，当发现一项现有技术时，专利师和审查员会用大量时间讨论该现有技术中的文本，以确定要求保护的发明是否区别于现有技术并因此不具有新颖性。

一般来说，相关公开内容须引用自对比文件的附图的情况比较少见。然而，欧洲专利局的上诉委员会在最近的两个案例中处理了这种情况。有趣的是，该两案中的合议组对附图公开的认定各自采取了颇为不同的方法，这意味着就发明的新颖性得出了两个完全不同的结论。

在本文中，我们将讨论在这些案件中反映的欧洲专利局审查实践，并且与中国专利局的审查实践比较。

欧洲

在 T0744/19 号案例中，涉案专利被异议部门撤销，理由是主请求（Main Request）中的权利要求 1 被美国专利中的现有技术附图所公开。

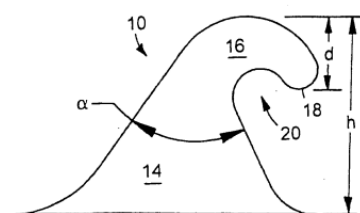


Fig. 1
专利

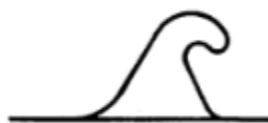


Fig. 17b
现有技术

在上诉程序中，专利权人的主请求提出了进一步修改权利要求以限定“垂直于基底进行测量，每一个下凹顶端从它们各自钩组件上表面露出少于大约 0.08 毫米”。也就是说，该专利图 1 中的 d 值约为 0.08 毫米。

在初审决定中，异议部门发现该值已在对比文件图 17b 的示意图中公开。具体地，图 17b 中的钩状元件的总高度在对比文件中被公开为 0.008 毫米。异议部门随后估计，图 17b 中的凹顶端约为挂钩元件总高度的 $\frac{2}{5}$ 。因此，仅使用从附图中得出的这个比率，图 17b 中的 d 值被认为是 0.0032 英寸，即 0.008 毫米，因此空开了权利要求中的数值。换言之，异议部门利用现有技术中的示意图了解凹顶端和吊钩的整体高度的关系，从而确定 d 的值。

上诉委员会不支持这一观点。委员会认为，以这种测量来确定对比文件公开内容是不精确的，基于这种估计计算出的数值很少可以符合足以损害发明的新颖性的“黄金标准”，即本领域技术人员能够从对比文件中直接地和毫无疑问地确定相关技术内容。换句话说，在得知钩子的总高度的情况下，单从示意图中推导出 d 的值是不允许的。因此，上诉委员会认为要求保护的发明具有新颖性，尽管最终该专利因缺乏创造性而被撤销。

在 T0724/19 号案例中，专利被异议部门撤销，理由是主请求的权利要求 1 已被一份会议论文的现有技术附图公开。另外，辅助请求 (Auxiliary Request) 的权利要求 1 也被现有技术即日本专利中

的示意图所公开。就本文而言，我们将重点关注上诉委员会认定日本专利公开内容的理据。

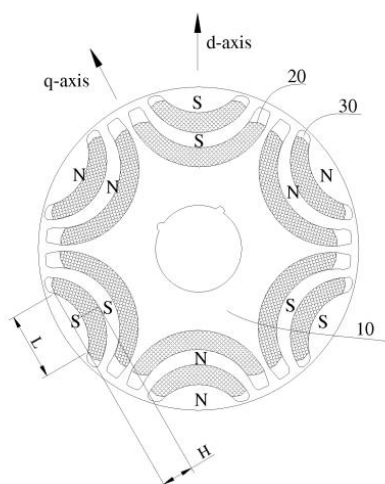
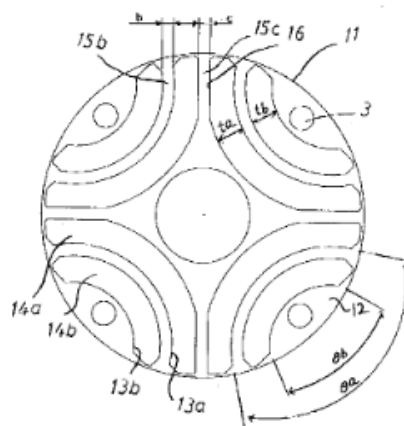


Fig 1.
专利



现有技术

被异议部门撤销的辅助请求中的权利要求包括介于 0.3 和 0.7 之间的 H/L 范围。上诉委员会指出，磁体曲率的范围很广，较低的比率提供了相对平坦的磁体，而较高的比率提供了更强磁场强度的弯曲磁体。

上诉委员会认为现有技术的教导与磁体的形状有关，并且本领域技术人员会认识到现有技术中磁体的形状特征是相关的技术教导。上诉委员会引用了一些过去的决定先例来支持这样一种观点，即如果相关尺寸或比例反映了说明中解释的某种教导、意义或优势，则从示意图中推导出该尺寸或比例是容许的。

然而，上诉委员会随后继续提到，虽然本领域技术人员不会在单纯的示意图上进行测量，但该案中的附图包含角度和磁体厚度的尺寸，已超出了单纯的示意图。因此，本领域技术人员不会被阻遏于进行测量，实际上，现有技术中关于磁体尺寸的技术教导将促使本领域技术人员从示意图中进行测量。

此外，上诉委员会继续指出，“对 [现有技术] 中磁体的相应测量表明，磁体的曲率……在权利要求的范围内”。这意味着上诉委员会确实从现有技术对比文件的示意图中进行了测量，尽管这在决定中没有明确说明。

上诉委员会在上述两案中的态度似乎是矛盾的。特别是，委员会在 T0724/19 号案例中指出，由于现有技术的技术教导与磁体的曲率有关，因此鼓励了本领域技术人员从示意图中进行测量并使用该得出的比率。反之，T0744/19 号案例却特别指出，从示意图中得出的比率很少能符合支持损害新颖性论据的黄金标准。

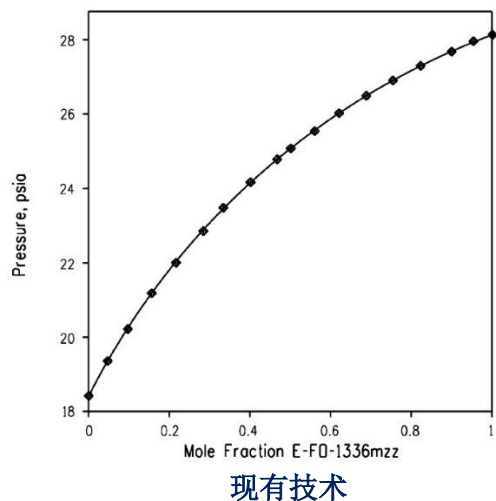
我们希望上诉委员会能就此问题作出明确结论。由于这些案例似乎相互矛盾，因此可能需要提交扩大上诉委员会，以确定从示意图中推断尺寸和比率的正确审查标准。

中国

关于中国知识产权局对解释现有技术附图公开的实践，由于相关中国法规提供了确定性，这个问题争议性似乎没有那么大。对此，中国知识产权局专利审查指南第二部分第三章第 3.1 节明确规定了现有技术附图作为公开内容的有效性：

“……对比文件中包括附图的，也可以引用附图。但是，审查员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。”

2021 年 1 月，国家知识产权局专利复审无效部（“复审无效部”）近期发布的无效决定（第 47941 号）就是一个典型的体现这一原则的例子。在该案中，复审无效部认定，通过测量图表中第五个数据点的 x 坐标数值而获得的摩尔分数值 0.22，并不构成现有技术的公开内容。



结论

从上述讨论可见，一份在中国不足以损害新颖性的对比文件，完全有可能在欧洲专利局的程序（包括异议及上诉程序）中，具有潜在的损害性影响。中国申请人或专利权人在欧洲专利局程序在应对基于现有技术附图的新颖性攻击时，需要为欧洲专利局审查实践的上述特殊性做好充分准备。因此，我们强烈建议申请人或专利权人寻求欧洲专利师的建议，特别是鉴于欧洲专利局的审查实践在上述两个案例中的发展，以便正确评估现有技术对比文件对欧洲专利或申请有效性的影响。