

科技查新与专利新颖性的比对研究

戚欢 刘臻 刘宏军

(吉林省科学技术信息研究所科技查新咨询中心, 吉林长春 130033)

摘要: 专利文献是科技文献的一项主要情报来源, 检索专利数据库也是查新工作中的一项重要工作内容, 而专利制度相对于查新工作又非常严谨和规范, 这就为查新工作提供了借鉴之处。本文主要从查新与专利新颖性的定义、审查主体、审查依据、判断原则等方面分析查新与专利新颖性的不同。通过二者的比对研究, 发现两者之间的区别与紧密联系, 以此为进一步开展查新工作提供借鉴。

关键词: 专利新颖性; 查新; 抵触申请; 优先权; 比对分析

中图分类号: G252

文献标识码: A

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2016.04.010

Comparison Research with Regard to Science and Technology Retrieval and Patent Novelty

QI Huan, LIU Zhen, LIU Hongjun

(The Science and Technology Information Institute of Jilin Province, Changchun 130033)

Abstract: Not only patent literature is a major source of information in the scientific literature, but also searching patent search database is also an important work job in the daily Novelty Retrieval. Furthermore, Patent system with respect to Novelty Retrieval was very rigorous and standardized, which provides a reference for the work of the Novelty Retrieval. This paper focuses on the discussion from the difference between patent novelty judgment principle and novelty retrieval judgment principle from definition, review body, review basis, judgment rule. To found that the relationship between the two items, in order to provide reference and promote the search for the new job.

Keywords: patent novelty, novelty retrieval, conflicting application, priority, comparative analysis

1 引言

“查新”顾名思义, 就是“审查”是否“新”, 以汉语文化来分析, 审查显然是具有行政功能, 暗示只有领导即上级主管部门对下级部门才可称之为“审查”; “新”即新颖性。查新工作是具有中国特色的产物, 是科技立项、科技成果

鉴定、科技报奖工作的一个重要环节, 是为政府部门科技管理及评估决策提供的重要依据, 查新在科技项目支持中发挥着重要作用。当然, 随着查新报告质量的逐步提高, 查新也为企事业单位避免重复项目投资及科研技术人员缩短研发周期等提供了重要的情报支持。

科技查新工作开始于1985年。当时在全国

作者简介: 戚欢 (1973—), 男, 吉林省科学技术信息研究所科技查新咨询中心副主任, 副研究员, 研究方向: 知识产权保护; 刘臻 (1975—), 女, 吉林省科学技术信息研究所科技查新咨询中心查新员, 助理研究员, 研究方向: 查新检索; 刘宏军* (1961—), 吉林省科学技术信息研究所科技查新咨询中心主任, 研究员, 研究方向: 查新制度建设。

收稿时间: 2016年6月22日。

医药卫生工作会议上,首次提出了对科技成果进行“查新”的要求,之后迅速扩展到其他科技专业领域,最早承担查新工作的主要是各省原科委下属的情报机构,随后扩展到大学图书馆等部门^[1]。2000年,科技部发布了《科技查新规范》,对查新作出了定义和指导性工作,指出“查新”是科技查新的简称,是指查新机构根据查新委托人提供的科学技术内容来查证其新颖性,按照科技查新工作规范操作,并作出结论。

专利文献是查新工作的主要数据来源之一,专利数据库是查新数据库中的重要组成部分。据有关数据统计,每年全世界公布的专利文献约为150万件,累计至今有6300多万件,排除同族专利,记载的发明创造约1600万项。专利文献与其他文献相比在传播发明创造方面作用突出,95%的发明创造被记录在专利文献之中,而80%的发明创造仅在专利文献中记载。另外,平时查新工作中接触的客户也非常重视知识产权保护,注意避免侵权纠纷等,因此在日常查新工作中,把检索专利数据库作为一项非常重要的工作。然而,开展查新与专利新颖性的对比研究,探讨专利文献对查新工作的影响,对进一步提高查新水平具有重要的意义。笔者曾在2005年8月发表过《论科技项目查新与专利新颖性的关系》论文,对专利新颖性和查新的关系进行了论述。本文将在这篇论文研究的基础上,对两者的不同之处再作进一步的分析和补充。

2 审查目的

查新工作的审查目的在于为项目的主管部门在作出立项、鉴定、报奖等决策时提供结论依据,很多企事业单位立项前要求必须查新,科研主管部门根据查新结论,集成专家意见,决定项目是否批准立项。同样,在鉴定、报奖等工作中也是如此。而专利新颖性则是专利授权的必备条件之一。一件专利申请是否能被授权,不仅要求其具有新颖性,还要审查其实用性、创造性等。专利新颖性是专利授权的前提,是专利审查的重要依据之一。批准授权的专利申请必须符合专利

法等规定,而专利三要素“新颖性”、“创造性”及“实用性”中最先审查的就是“实用性”和“新颖性”。专利新颖性的提出早于查新工作。

专利工作萌芽于英国,1642年英国就颁布了《垄断法》。继英国之后,其他具有发展优势的资本主义国家也陆续颁布了专利法,如:美国的颁布于1790年,法国的颁布于1791年,德国的颁布于1877年,日本的颁布于1885年。我国于1944年颁布了《专利法》。新中国成立后,于1950年颁布了《保障发明权与专利权暂行条例》。那时对于科研成果的支持主要是项目支持,带有行政色彩。但随着改革开放,我国专利事业得到蓬勃发展。1984年3月12日,全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国专利法》,并于1985年4月1日正式实施。《专利法》规定,新颖性是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知,也没有同样的发明或者实用新型由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中(注:后者被称为“抵触申请”)。“抵触申请”在查新工作中就不可能出现,项目在特殊时期,有可能会重复出现重复立项或重复项目支持的工作。

2016年4月1日起实施的《科技查新技术规范》对科技查新定义进行了重新规定:以反映查新项目主题内容的查新点为依据,以计算机检索为主要手段,以获取密切相关文献为检索目标,运用综合分析和对比方法,对查新项目的新颖性作出文献评价的情报咨询服务。

从两者的定义,我们可以清晰地发现,两者之间都有新颖性一词。专利新颖性是一项专利是否能被授予专利权的必备条件之一,审查专利新颖性的目的就是审查一项专利申请是否符合专利法规要求。而查新定义中的新颖性,突出的是对查新项目的新颖性作出文献评价的情报咨询服务。审查一件专利申请时,如果出现对比文件影响到申请文件,审查员一般会审查意见通知书,指明审查文件和对比文件中影响新颖性的地方,这时需要发明人进行意见陈述。这是给发明人一

项申诉、修改文件和表达自己意愿的机会，决定申请文件最终能否被授权。在查新工作中，一般查新机构也会在作出结论前把对比文件给委托人，委托人会根据对比文件进行意见陈述，一项查新报告最终的结论，就是针对检索出的对比文件与项目查新点，作出新颖性的客观评价。所以在实际工作中，查新员应该以狭义的科技查新定义为指导，只对项目新颖性进行判断，而不宜在创造性方面作出定论。

3 审查主体

查新与专利新颖性两者的主体有很大的差异。查新工作针对的主体是项目委托人，报告委托人大多是国内或省内企事业单位，多为项目申报使用，而专利申报的主体却参差不齐，有个人、企业，甚至外国的个人、企业，为的是专利保护或推广目的。查新的主体是具有资质的（各部委）及各省科技厅下属情报机构查新中心的查新工作人员，而专利的审查主体是知识产权局下属专利局及各协作中心审查员。其职业资格目前两者都没有国家的审核条件，查新员主要通过中国科学技术信息研究所的内部培训获取查新人员结业证书，而专利审查员也是通过专利局的招聘及内部培训获取审查员资格，但两者目前都没有正规的国家统一考试（制度），以获取正式资格。专利新颖性工作的执行部门主要是专利审查机构，最早是国家知识产权局下属专利局，从事人员为专利局审查员。目前，已在专利局的工作指导下成立了很多协会中心配合审查工作。

国家从 2014 年开始逐步取消各种职业考试，如房地产经纪人、注册税务师、质量专业技术人员、土地登记代理人等。需要注意的是，取消不等于限制发展，行业部门认为确有发展必要的，是可以保留的。本人认为查新人员虽不像专利代理人需要有职业考试，但至少应该加强职业培训，通过培训提高业务本领，以适应查新工作及科技日益发展的需要。

关于对查新工作的影响，一方面，专利新颖性是专利授权的必备条件之一。一件专利申请是

否能被授权，不仅要具有新颖性，还要符合专利法其他方面的一些规定，其中有一项就是受理范围，如软件著作权、智力活动的规则和方法、疾病的诊断和治疗方法、动植物的新品种等，这些不属于专利的受理范围，所以在检索这方面内容时就不用检索专利数据库。而查新的范围要广于专利检索范围，数据库中都会涉及软件著作权、疾病的诊断方法、动植物品种等这些方面的内容。另一方面，就是查新员检索文献时，往往很多的参考文献或对比文献是项目组成员发表的，同时客户非常希望引用他们的文献，但在专利新颖性判断方面与查新就很不相同，专利新颖性的影响主体是任何人，就是自己发表的文献也会影响专利新颖性。

4 审查依据

查新工作在项目查新前，都需要项目委托人填写查新委托书，其中包括查新内容、创新点等方面的填写和介绍，查新员根据委托人填写的主题词或创新点、研究内容等方面最终确定检索式，进行新颖性的检索，其中检索的主要数据库来源于万方数据库、CNKI 数据库、维普数据库或国外数据库 DIALOG 等。而专利新颖性的检索依据主要是权利要求书和说明书，其中最主要的是权利要求书。一件专利是否授权主要看权利要求书确定的保护范围是否具有专利性。说明书只是为了支持权利要求书，为权利要求书提供依据、解释和说明的作用。其专利审查的主要数据库要广于查新，查新分国内查新和国外查新，在客户要求下才进行国外检索，而专利审查新颖性时无论国内国外原则上都会进行检索。《科技查新规范》中规定，科技查新项目要求国内查新必查数据库不少于 5 个，国外查新必查数据库不少于 10 个，像产品数据库等是可选项^[2]。但专利新颖性检索范围更加广泛，根据专利合作协定（PCT）中的规定，必须检索的“最低限度文献”范围包括中、美、英、日、法、德、俄罗斯、瑞士、欧洲专利局、PCT 条约及非洲知识产权组织等专利文献以及 169 种科技期刊^[3]。在时间结点

上,《科技查新规范》要求有一定年限限制,在专利审查时新颖性的检索文献在时间结点上,强调的是申请日前的任何时间段上的公开文献或其他公开方式。查新是以委托日作为文献检索的对比时间结点,而专利是以申请日作为对比文献的时间结点,其中对于有优先权的专利还涉及到优先权日,这一点应高度重视。

这里需要强调以下两点。一是公开方式不同。在查新工作中影响新颖性的文献一般就是指数据库检索到的对比文献,目前多数查新机构引用其他公开网站或检索系统进行检索,如百度或谷歌之类,而专利影响其新颖性的不仅是公开文献,其中包括使用公开、制造公开等其他公开方式^[4],都会对新颖性造成影响,这里还涉及抵触申请问题。二是关于抵触申请问题。《专利法》第二十二条第二款规定中强调,专利的新颖性也包括没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中^[5],也就是说在专利的申请日前没有其他个人或单位申请过专利。这就是抵触申请问题,在查新中是没有涉及的。查新工作并没有实现全国联网,无须检索在委托日前是否有同样的项目申报过查新。

关于对查新工作的影响,一方面,审查一项专利是否具有新颖性,主要是看权利要求书是否具有新颖性,而查新工作中的对比文献却针对所有公开内容,包括权利要求书、说明书,甚至摘要、附图等。所以在日常查新工作中,检索专利文献要全文检索,针对所有公开内容进行检索。另一方面,专利中涉及公开日和公告日,实用新型专利的公告日、授权日和发证日是统一的,申请日在前,公告日在后,只要实用新型公开了,那一定是授权了。而发明先有公开日,才有公告日。所以日常查新工作时,要注意这些时间结点。查新工作中有委托日,好比专利的申请日,区别对比文献时应针对项目的委托日,至于项目研究的日期无法进行比对。专利审查要看申请日前是否有相同的现有技术,而现有技术查新不用

看公开日、公告日,要看申请日的前后。

此外,查新检索时如果遇到某件专利有优先权日,那么查新员要以优先权日作为时间比对的结点。因为优先权日的存在,就产生出了同族专利,所以最好检索出同族专利,把同族专利也检索出来作为对比文献^[6]。这是日常查新工作中应该注意的问题。

5 判断原则

在专利审查过程中,依据专利的《审查指南》规定了新颖性的判断原则,其中规定了单独对比原则、相同排斥原则、全面覆盖原则、下位否定上位原则等。这些规定值得查新工作人员学习和借鉴^[7]。关于这些原则的使用方法,国内学者在这方面有过相关研究,如北京科技大学图书馆王晓丽、景怀宇发表的论文《科技查新中专利文献的检索与对比分析》^[8]。单独对比原则在查新工作中也广泛使用,对检索出的文献一一进行对比分析,而在相同排斥中涉及的“等同原则”,查新工作中却很少使用。“等同原则”是指与权利要求书中记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果。这样的对比文献可影响查新项目的结论,但在现实的查新工作中却很少使用,这是查新工作人员应该注意之处。此外,在专利的新颖性判断上,无论是谁发表的文献,只要公开了专利的全部技术特征就会影响专利新颖性,这里强调的是“无论任何人”,哪怕是发明人本人。而在查新工作中,往往项目参与人员发表的文献,我们检索出来,对于申报项目反而只起到支持作用,证明项目申报人员在此领域有过广泛的研究基础,而在专利新颖性判断中却起到严重的负面作用。

6 结论

(1) 专利审查有一整套严格的制度和管理办法,值得查新工作借鉴和参考。传统《科技查新规范》中涉及的技术规范过于简单和笼统,新的《科技查新规范》的制定,使查新工作有了新的指明灯,但这是个起点,绝不是终点,查新工作

任重道远。

(2) 当前的查新数据库还比较零乱, 首先能否做到数据库的融合, 目前的查新数据库如万方、CNKI等, 能否实现查新数据库统一界面下的检索, 像百度dialog一样, 特别是要加强与专利审查数据库的统一和整合。目前, 国家加强了项目重复申报的管理, 在此背景下, 中国科学技术信息研究所收集了各省市的查新报告信息进行整合, 希望这项工作能够延伸。

(3) 关于法律责任的规避问题, 专利检索报告规定, 如果委托人针对专利检索报告有疑义, 只能申请行政复议, 因为出具专利检索报告是行政职能。而查新报告的定位模糊, 如果出现疑义, 也应有明确的解决办法。

(4) 查新工作的内部管理和制度建设以及提高从业人员素质教育有待进一步加强。

(5) 查新工作中新颖性与专利新颖性的区别还有很多, 比如审查原则、报告形式等方面都有不同之处可进行比对, 这里不再一一赘述。

参考文献

- [1] 张仁琼, 王芸凤. 试述科技查新与专利查新“新颖性”判断异同[J]. 大学图书情报学刊, 2010(2): 72-74, 55.
- [2] GB/T 32003-2015 科技查新工作规范[S]. 2015.
- [3] 王晓丽, 景怀宇. 科技查新中专利文献的检索与对比分析[J]. 现代情报, 2015(7): 89-92.
- [4] 张新明, 魏庆华. 专利“新颖性”与科技查新“新颖性”的研究[J]. 广东科技, 2006(4): 52-53.
- [5] 中华人民共和国专利法[S]. 2001.
- [6] 戚欢. 论科技项目查新与专利新颖性的关系[J]. 现代情报, 2005(8): 131-133.
- [7] 邱燕燕. 科技查新的新颖性及判断原则[J]. 图书馆界, 2005(6): 11-13.

(上接第23页)

高质量, 进而保证标准体系的整体质量。其次, 建立有效的标准体系维护机制, 协调管理, 形成科技资源开放共享标准体系的长效工作机制。

最后, 建立合理的标准主体准入机制, 实现标准制定主体的多元化, 充分发挥多方面的积极性。

6 结语

科技资源开放共享是一项长期的、复杂的系统工程, 标准化是规范和促进科技资源有效集成、共享和服务的重要手段之一。结合我国科技资源开放共享实际情况, 构建科学合理的科技资源开放共享标准体系, 是推动科技资源整合、共享和服务的一项基础性工作。构建科技资源开放共享标准体系, 需要面向科技资源标准化新需求, 围绕科技资源整合、开放和共享重点任务, 以科技资源标准化工作为全局, 建立一套国家层面的、能够反映科技资源开放共享标准化活动的标准体系, 以实现统筹协调, 统一指导各级、各类科技资源整合、开放共享及其标准化工作, 同时辅以科学合理的方法与策略, 全面规划, 分步

实施, 宣贯到位, 培训翔实, 切实解决科技资源开放共享的实际问题。

参考文献

- [1] 程苹, 胡永健, 王志强. 科技平台标准体系构建研究[J]. 标准科学, 2012(9): 44-48.
- [2] 孙凯. 科技资源共享可行性分析及对策建议[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2005, 35(3): 109-112.
- [3] 涂勇, 龚雪媚, 赵辉. 科技资源管理标准体系的研究[J]. 中国科技资源导刊, 2012(6): 41-44.
- [4] 吴家喜. 我国科技资源开放共享公共服务体系的构建[J]. 社会科学家, 2011(12): 126-129.
- [5] 郑长江, 谢富纪, 傅为忠. 科技资源共享的效益提升路径设计[J]. 科技进步与对策, 2010, 27(15): 7-10.
- [6] GB/T 20000.1-2002 标准化工作指南 第1部分: 标准化和相关活动的通用词汇[S]. 2002.
- [7] GB/T 13016-2009 标准体系表编制原则和要求[S]. 2009.
- [8] 岳高峰, 张成宇. 浅析标准体系的原理和基本概念[J]. 中国标准化, 2011(11): 53-56.
- [9] 程苹, 胡永健, 王志强. 科技平台标准化基本原则与实践[J]. 中国科技论坛, 2012(8): 12-15.
- [10] 周歆华, 王志强, 胡永健, 等. 国家科技平台标准体系框架解析[J]. 标准科学, 2011(10): 48-51.