



现有技术“除外规则”的中美欧实践浅析

精选文章

摘要

本文提出现有技术“除外规则”的概念，意在指代现有技术因错误内容导致至少部分方案被排除现有技术效力的情形。针对这种情形，本文从一个对中国、美国、欧洲专利申请均有一定实务经验的代理师角度，基于相关规定和案例对除外规则在这些国家的实践进行了初步介绍和比较。

关键字

现有技术 除外规则 中国 美国 欧洲

引言

2022年2月，最高人民法院知识产权法庭发布《裁判要旨摘要（2021）》，其中第4项为“同一现有技术文献中存在矛盾记载时公开内容的认定”，源自（2021）最高法知行终83号行政判决书裁判要旨：

“同一现有技术文献所记载的特定技术方案内容与其所记载的其他关联内容存在矛盾，本领域技术人员完整阅读文献后，结合公知常识亦不能作出合理解释或者不能判断其正误的，可以认定该现有技术文献未公开上述特定技术方案。”

上述要旨实质上指示了针对以下情形的裁判规则：在现有技术的公开内容存在错误时，错误部分的方案虽然也符合现有技术的构成要件，但仍可能因错误导致不能被用于评价新颖性或创造性，也即，被排除现有技术的效力。为了便于讨论，本文拟用现有技术的“除外规则”来指代上述情形。

在实务工作中，笔者发现其他国家的专利审查实践中也存在除外规则的适用。下面就除外规则分别在中国、美国和欧洲专利实务中的体现进行法规和案例层面的介绍和比较分析。

一、中国实践

1.1 相关规定

中国专利法（下称“专利法”）第22条第5款给出了现有技术的定义。国家知识产权局发布的《专利审查指南》（下称“审查指南”）第二部分第三章第2.1节进一步给出了现有技术的确定规则和示例。

虽然专利法和审查指南中未见有关现有技术除外规则的表述，但据了解，国家知识产权局的内部审查规范中确实存在关于除外规则的规定。该规

定大致表述是，对于现有技术中记载相互矛盾、但本领域技术人员能够判断属于明显笔误或者能够给出唯一合理解释的内容，这些内容自身不再具有现有技术的效力，而最终更正或合理解释后的新内容则可取代原内容作为现有技术使用。

1.2 相关案例

上文提到的最高法知行终83号案在裁判要旨中明确指示了现有技术除外规则的适用，现将案情摘要如下^[1]。

国家知识产权局在针对涉案申请（申请号201510452769.1）的第183507号复审决定中，以涉案申请相对于对比文件D1（EP1518906A1）不具备新颖性为由维持了针对涉案申请做出的驳回决定。

申请人对第183507号复审决定不服，向北京知识产权法院提起了行政诉讼。北京知识产权法院经过审理，做出（2019）京73行初14577号行政判决，维持了第183507号复审决定。申请人对一审判决不服，向最高人民法院提起上诉。

案件争辩焦点之一在于现有技术中存在明显矛盾的内容是否能够用来评价涉案申请的新颖性。具体而言，涉案申请独权的技术方案涉及在涂料中使用水不溶性的碱式硝酸铋；D1公开的技术方案涉及在涂料中使用水溶性金属硝酸盐，但在列举水溶性金属硝酸盐的示例时提到了一种化合物，该化合物公知属于水不溶性的碱式硝酸铋；案件争辩焦点之一即在于，D1中公开的与整体技术方案（在涂料中使用水溶性金属硝酸盐）存在矛盾的部分技术方案（在涂料中使用属于水不溶性碱式硝酸铋的化合物）是否能够作为现有技术使用。国家知识产权局认为，即使D1中关于碱式硝酸铋的方案属于错误示例，其客观上仍然公开了包含水不溶性碱式硝酸铋的涂料。

在二审判决中，最高人民法院没有认同国家知识产权局的观点，并经过审理后认为：“以出版物公开方式公开的现有技术，其技术方案的内容以该出版物的客观记载为准。但是，如果该出版物关于该技术方案的记载内容与其他关联内容存在明显前后矛盾，且本领域技术人员根据该出版物记载的其他内容以及其掌握的本领域的公知常识无法给出合理解释的，则不能认定该技术方案被该出版物公开，即不能构成专利法意义上的现有技术。”

二、美国实践

2.1 相关规定

美国专利法第102条（35 U.S.C. 102）规定了专利的新颖性要求，并通过定义结合列举例外情形的方式限定了现有技术的范围。在此基础上，美国专利审查手册（下称MPEP）在第2121节详细给出了现有技术的确切规则和关于现有技术的参考

争辩理由。

“2121 Prior Art...

I. PRIOR ART IS PRESUMED TO BE OPERABLE/ENABLING

When the reference relied on expressly anticipates or makes obvious all of the elements of the claimed invention, the reference is presumed to be operable. Once such a reference is found, the burden is on applicant to rebut the presumption of operability...

Where a reference appears to not be enabling on its face, however, an applicant may successfully challenge the cited prior art for lack of enablement by argument without supporting evidence...

See also MPEP § 716.07.”

从以上所引MPEP的内容可以看出，虽然申请人针对现有技术的不可实施性负有举证责任，但在现有技术明显不可实施时，申请人即使不提供证据也可能成功挑战现有技术的效力。

针对现有技术不可实施性的争辩，MPEP第2121节引用的第716.07小节进一步给出了以下参考：

“716.07 Inoperability of References...

... *In re Yale*, 434 F.2d 66, 168 USPQ 46 (CCPA 1970) (Correspondence from a co-author of a literature article confirming that the article misidentified a compound through a typographical error that would have been obvious to one of ordinary skill in the art was persuasive evidence that the erroneously typed compound was not put in the possession of the public.).”

可以看出，MPEP通过引用*In re Yale*案判例的形式给出了适用现有技术除外规则的参考争辩理由，即，如果能够证明对比文件中存在对于本领域普通技术人员而言显而易见的错误（*In re Yale*案中为印刷错误），则可争辩该错误公开的部分内容不具有现有技术的公开效力。

2.2 相关案例

上文提到的*In re Yale*案判例针对现有技术的除外规则确立了如下适用标准（下称Yale标准）：

“where a prior art reference includes an obvious error of a typographical or similar nature that would

be apparent to one of ordinary skill in the art who would mentally disregard the errant information as a misprint or mentally substitute it for the correct information, the errant information cannot be said to disclose subject matter. . . . The remainder of the reference would remain pertinent prior art disclosure.”

也即，如果现有技术文献包含明显的印刷错误或类似性质的错误，其对本领域普通技术人员来说是显而易见的，并且技术人员从心理上会将该错误信息视为错印而不予考虑或者用正确信息取代该错误信息，则该错误信息不构成现有技术公开。

近期，美国联邦巡回上诉法院（下称CAFC）在两件关联案（*LG Electronics Inc. v. ImmerVision, Inc.*, Case Nos. 21-2037; -2038, Fed. Cir. Jul. 11, 2022）判决中再次适用了上述规则，现将案情摘要如下^{[2][3][4]}。

原告*LG Electronics Inc*（下称LG）对被告*ImmerVision, Inc.*（下称ImmerVision）所持专利US 6844990（下称涉案专利）中的两项权利要求分别提出多方复审（IPR）请求，理由是相关技术特征已被发明人为Eijiroh Tada的现有技术专利US 5861999（下称Tada专利）公开。

ImmerVision的专家证人通过实验发现，Tada专利中被LG引用作为现有技术的实施例方案记载了错误的的数据；进而发现该部分错误记载来自对说明书中另一不相容实施例内容的错误拷贝，并且与日本优先权申请文件中的正确记载不一致；而在使用正确记载数据的情况下，上述实施例方案就没有公开相关技术特征。

美国专利审判和上诉委员会（PTAB）受理了上述IPR请求，并在决定IPR2020-00179和IPR2020-00195中认定上述记载错误属于会被本领域技术人员自动忽略或更正的明显错误，从而基于Yale标准认定涉案专利的相关技术特征没有被Tada专利公开。

LG不服上述决定并上诉至CAFC，争辩Tada专利中的记载错误不属于明显错误。理由主要包括：1）Yale标准要求普通技术人员能“立即发现错误”，而ImmerVision的专家证人经过10到12个小时的实验和计算才确认了Tada专利中的错误，且该错误在过去二十年都未曾被发现；2）Tada专利中的错误在程度上超出了印刷错误，Yale标准应限于单纯的拼写错误。

CAFC经过审理最终在判决中支持了PTAB的观点、驳回了LG的以上理由，并称Yale标准对错误的发现并没有时间上的要求，而Yale标准中的印刷错误与本案中的复制粘贴错误也没有实质区别。

三、欧洲实践

3.1 相关规定

欧洲专利公约（下称EPC）第54条第（2）款给出了现有技术的定义。欧洲专利局（下称EPO）颁布的审查指南（下称欧专局审查指南）在G部第IV章进一步给出了现有技术的确定规则和示例，并在其中第9节明确规定了现有技术文献存在错误时的审查指引。

“9.Errors in prior-art documents

Errors may exist in prior-art documents.

When a potential error is detected, three situations may arise depending on whether the skilled person, using general knowledge,

- (i) can directly and unambiguously derive from the prior art document that it contains an error and what the only possible correction should be;
- (ii) can directly and unambiguously derive from the prior art document that it contains an error, but is able to identify more than one possible correction; or
- (iii) cannot directly and unambiguously derive from the prior art document that an error has occurred.

When assessing the relevance of a document to patentability,

in case (i), the disclosure is considered to contain the correction;

in case (ii), the disclosure of the passage containing the error is not taken into account;

in case (iii), the literal disclosure is taken into account as is.”

根据欧专局审查指南的上述规定，现有技术文献中的错误记载视本领域普通技术人员的不同认知结果可能存在三种处理情形，即，如果能够直接、毫无疑问地确定存在错误且存在唯一的修正结果，则将该修正结果视为现有技术内容；如果能够直接、毫无疑问地确定存在错误但可能存在多种修正结果，则错误记载不能被作为现有技术考虑；如果不能直接、毫无疑问地确定存在错误，则将字面公开

视为现有技术内容。

3.2 相关案例

在EPO出版的上诉委员会判例法一书中，新颖性一章在第4.9小节汇总了与现有技术文献错误记载相关的上诉委员会决定，现摘录部分决定要点如下^[5]^[6]。

在T412/91一案中，委员会认为，对比文件中的不正确教导不包含在现有技术中。具体而言，是否构成现有技术文件公开内容不仅仅取决于其公开内容中实际使用的字词，而且还取决于所述公开向技术人员揭示的技术事实。如果一项陈述彻底是错误的，无论是由于其固有的不可能性还是由于其他材料显示其是错误的，那么尽管已被公开，该陈述也不构成现有技术的一部分。相反，如果技术人员不能看出所述陈述是错误的，那么它就构成现有技术的一部分。

在T230/01一案中，委员会指出，即使一份文件的公开内容有缺陷，所述文件通常也构成现有技术的一部分，除非可以明确地证明这份文件的公开内容是不可实施的，或者这份文件的字面公开内容是明显错误的并且没有表达出预期的技术事实。这种不可实施的或错误的公开内容不应被认为是现有技术的一部分。

四、比较分析

综上所述，无论是从成文规定还是判例的角度，中国、美国、欧洲的专利实务当中都存在现有技术除外规则的适用，各有特点又相互呼应。下文尝试从五个方面加以比较分析。

4.1 法理基础

如果说实质审查制度是用于平衡专利权与公众利益的天平，那么对于评价可专利性不可或缺的技术则无疑是天平上的重要砝码。在现有技术的认定标准较为宽松时，天平倾向于公众利益；反之，则有利于专利权人。

在越来越多的国家/地区在专利授予条件中选择“绝对新颖性”标准的趋势下，除外规则的适用对于现有技术的认定标准就承担了重要的调节作用。绝对新颖性标准大大放松了现有技术的认定标准，而除外规则的适用可以尝试将天平稍稍倾向专利权人。

中国专利法在2009年施行第三次修改后确立了绝对新颖性标准。在上文所引用的最高法案例之前，审查实践中更多存在的是与上述最高法案例中被告相同的观点。

EPC自1979年签订伊始，第54条新颖性定义就体现了绝对新颖性标准。目前能确定的第一个涉及除外规则的上诉委员会决定T 89/87是1989年作出^[5]，而上文所引用的欧专局审查指南G部第IV章第9节则在2012年版中才有成文。

美国专利法在2011年颁布的美国发明法案（AIA）之后才通过修改体现出附条件（一年宽限期）的绝对新颖性。上文所引用的In re Yale案判例形成于1970年。

从现有技术的认定标准来看，三者当中，美国仍然是对专利权人最为友好的国家；欧洲虽然最早选择了绝对新颖性标准，但同时也规定了最为具体可行的现有技术除外规则；相比之下，中国的专利制度改革走在了国际前沿，但在除外规则的适用上较为保守。

4.2 法律背景

除外规则的适用与现有技术的定义密不可分。

根据中国专利法第22条第5款的规定，“现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”，这一定义突出了现有技术的“技术”实质。根据这一定义，现有技术文献中的错误是否能够构成“技术”就已经存在解释的空间。以出版物公开为例，公开内容中的错误信息可能由于其不可实施性就已经不符合“技术”的含义，也就不可能构成专利法意义上的现有技术。在这一法律规定的背景下，除外规则似乎没有单独规定的必要，而是可以通过审查和司法实践等形式进行法律的字面解释加以体现。

根据EPC第54条第（2）款的规定，“state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application”，这一定义显然无法通过字面解释来排除现有技术中的错误内容。相应的，除外规则也就有了单独规定的必要，也即，需要通过补充规定或判例对法律进行限制解释，才能将自身符合“现有技

术”法律定义的错误内容排除现有技术的效力。根据美国专利法第102条第(a)(1)款的规定，“A person shall be entitled to a patent unless (1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention”，与EPC第54条第(2)款的规定类似，根据该法条字面含义理解的现有技术也应当涵盖了其中公开的错误内容。

仅从法律规定来看，欧洲和美国限定了更为宽泛的现有技术范围，需要对法律进行限制解释才能适用除外规则；相比之下，中国专利法给出的现有技术定义看起来更为合理，可以通过法律的字面解释来适用除外规则。

4.3 与“可实施性”要件的竞合

不可实施（或不可再现）的公开内容不构成有效的现有技术是欧美专利实务中被普遍接受的观点，而存在错误的公开内容通常也不具有可实施性。这样一来，单独规定除外规则的必要性再次成为值得考虑的问题。

欧专局审查指南在G部第IV章给出了比较明确的指引。具体而言，第IV章第2节详细解释了现有技术的可实施性要件，可概括为“如果一份现有技术文件披露了与所要求的发明的新颖性和/或创造性相关的主题内容，该文件的披露必须使技术人员能够利用普通常识再现该主题内容”。接续，如上文所引的第IV章第9节详细解释了现有技术文献存在错误时的处理原则，此处不再赘述。

从上文所引MPEP第2121节和第716.07小节的内容可以看出，虽然美国专利审查实践中现有技术一般都假定具有可实施性、而证明不可实施性的责任在申请人，但至少明确了要求考虑现有技术的可实施性，同时倾向于将记载错误作为争辩现有技术不可实施的理由之一。

相比之下，在中国专利审查实践中，似乎只能从专利法规定的现有技术定义理解出可实施性的要求，而审查指南中并未提到在确定现有技术时是否应当考虑可实施性或可再现性。

虽然部分错误情况可能同时导致现有技术不可实施，但并非所有错误都会破坏现有技术的可实

施性。例如，上文所引美国案例中的Tada专利，其记载的错误数据同时导致相关实施例无法实施；但在上文所引中国案例的对比文件D1中，其在水溶性金属硝酸盐的示例中误载了属于水不溶性碱式硝酸铋的化合物，并不意味着在涂料中使用该化合物的方案不能实施。

因此，从现有技术的除外规则和不可实施性的竞合角度看，欧专局审查指南中的规定更为合理，值得参考。

4.4 适用范围

触发现有技术除外规则的错误类型和错误程度决定了除外规则的适用范围，进而能够影响现有技术的认定标准。

欧专局审查指南对除外规则的适用范围给出了比较明确的指引。根据上文所引欧专局审查指南G部第IV章第9节的规定，本领域普通技术人员能够直接、毫无疑问确定的错误不能被作为现有技术考虑；在此基础上，如果存在本领域普通技术人员能够直接、毫无疑问确定的唯一修正结果，则该修正结果将被视为现有技术内容。

从上文所述的国家知识产权局的内部审查规范的规定来看，自身记载矛盾是触发除外规则的必要条件；在确定存在矛盾的基础上，本领域技术人员能够判断属于明显笔误或者能够给出唯一合理解释的，以更正或合理解释后的内容作为现有技术。上文提到的最高法知行终83号案判决似乎综合了上述内部审查规范和欧专局审查指南的观点、同时又扩大了除外规则的适用范围。具体而言，在错误类型上，该判决认定不构成现有技术的事实基础是存在矛盾内容；在矛盾内容的错误程度上，该判决采纳了类似欧专局审查指南的观点，即，认定本领域技术人员无法给出合理解释的不构成专利法意义上的现有技术。同时，该判决在裁判要旨中还指出，存在矛盾记载但本领域技术人员“不能判断其正误的”也被认定未被公开，这显然扩大了除外规则的适用范围。笔者谨慎认为该观点有待商榷，欧专局审查指南中将存在此类问题的字面公开视为现有技术的观点值得参考。

上文提到的Yale标准看起来对于现有技术除外规则规定了最为严苛的适用标准，即，仅“明显的印

刷错误或类似性质的错误”并且本领域普通技术人员“从心理上会将该错误信息视为错印而不予考虑或者用正确信息取代该错误信息”时，该错误信息才不构成现有技术公开。尽管如此，“类似性质的错误”仍然为Yale标准留下不小的解释空间。例如Newman法官就在上文提到的两件关联案判决中提出了不同意见^{[2][3]}，她认为Yale标准中的错误应当是指对读者而言很明显、并且可以很轻松被无视而无需质疑信息内容的错误，Tada专利中的错误不应当视为Yale标准中类似性质的错误。综上，除了欧专局审查指南对于除外规则适用范围的规定比较明确，中国和美国专利实务中触发除外规则的错误边界还比较模糊，都存在有待商榷的问题。另一方面还可以注意到，三个国家的专利审查实践中对于现有技术错误的认定都引入了本领域普通技术人员的角度，从而为除外规则的适用进一步留出了解释和争辩的空间。

4.5 适用结果

从上文第一至三节的内容可以看出，除外规则的适用结果可概况为两个层次。第一层次是排除错误内容的现有技术效力，这也是适用除外规则的直接结果和应有之义。第二层次则是在第一层次的基础上，进一步认定具有唯一可能的更正内容具有现有技术效力。

国家知识产权局的内部审查规范中针对属于明显笔误或者存在唯一合理解释的矛盾内容规定了第二层次的结果。然而，其中没有明确下面的情况如何适用除外规则，即，本领域技术人员只能确定现有技术中存在矛盾，但矛盾的内容既不属于明显笔误也不存在唯一合理解释时，矛盾内容是否具有现有技术的效力。最高法知行终83号判决在一定程度上弥补了上述漏洞，即，将根据公知常识无法给出合理解释的矛盾内容排除现有技术的效力。

上文提到的Yale标准看起来只提到了第一层次的适用结果，即，将明显的印刷错误或类似性质的错误不视为现有技术公开。然而，标准中同时提到符合上述错误的条件之一是本领域普通技术人员会用正确信息取代错误信息。因此，虽然上文提到的LG诉ImmerVision案判决在适用Yale标准时只排除了错误内容的现有技术效力，但笔者认

为该标准隐含表述了第二层次的适用结果，即，在本领域普通技术人员能够理解出正确信息的情况下，该正确信息可取代错误信息作为现有技术公开的内容。

如上文第三节所述，欧专局审查指南中针对不同的错误情况规定了不同层次的适用结果，即，针对能够直接、毫无疑问地确定且存在唯一修正结果的错误采用第二层次的适用结果，针对能够直接、毫无疑问地确定但不存在唯一修正结果的错误采用第一层次的适用结果。此外，欧专局审查指南还补充规定了针对不能直接、毫无疑问地确定存在错误的，将字面公开视为现有技术内容。

综上，适用除外规则的两个层次结果在中美欧三国的专利实务中均有所体现。相比而言，欧专局审查指南的规定最为明晰、完备，对现有技术的除外规则适用指示更加清楚，具有借鉴价值。

结语

现有技术是评价可专利性的基石，而除外规则对于现有技术的认定标准有着重要的调节作用。无论是中国专利法中强调现有技术的实质在于“技术”，还是欧美专利审查实践中对现有技术“可实施性”的考量，都体现了适用现有技术除外规则的合理性。在此基础上，针对除外规则的适用，中美欧三国专利实践中不约而同的引入了本领域普通技术人员的角度，又通过成文规定或者判例的形式各自呈现出不同的适用范围和适用结果，这些都为规则适用留出了解释和争辩的空间。本文希望抛砖引玉，能够引发更多从业者对于现有技术除外规则的思考 and 探讨。

参考资料

- [1] 《现有技术文件记载的错误内容在评价发明新颖性中的考量及用途发明新颖性的评价标准》； <https://www.zhongzi.com.cn/CN/10441-11342.aspx>
- [2] 美国CAFC判决： *LG Electronics Inc. v. ImmerVision, Inc.*, Case Nos. 21-2037; -2038, Fed. Cir. Jul. 11, 2022; https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2037.OPINION.7-11-2022_1975922.pdf
- [3] 《Clearly, the Disclosure Was an Error》； <https://www.ipupdate.com/2022/07/clearly-the-disclosure-was-an-error/>

- [4] 《联邦巡回上诉法院认定现有技术文献错误记载不构成公开》； <https://mp.weixin.qq.com/s/bhD2QScNjIQwYJez99Y9gQ>
- [5] 《Case Law of the Boards of Appeal》； https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2019/e/clr_i_c_4_9.htm
- [6] 《欧洲专利局上诉委员会判例法（第8版）》； 知识产权出版社 ISBN 978-7-5130-6590-0

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：

章侃铨：合伙人、英德电学代理部副经理、资深专利代理师、律师：LTBJ@lungtin.com



章侃铨

合伙人、英德电学代理部副经理、资深专利代理师、律师

章侃铨先生擅长中国专利代理业务，以及配合当地律师完成美国、欧洲、澳大利亚、加拿大、印度、巴西等主要国家和地区的专利代理业务，主要包括：专利申请文件的撰写、中英互译、校对、改写，各类审查意见的答复，复审、无效、及专利行政诉讼程序代理；在计算机软硬件、互联网、电子商务、电子电路、通信、半导体、图像处理、显示和照明、机械、自动化等技术领域积累了丰富的专利法律服务经验，特别擅长处理国内外客户的专利申请、无效和诉讼业务。曾代理过中国、美国、欧洲、印度等国家和地区的专利申请案件1000余件，审查意见答复1500余件。2018年，他主办参与了“互联网专利第一案”（被人民网评为2018年度十大典型专利案件之一）中的多件专利无效案件并取得全胜战绩，同年他主办参与的专利民事诉讼案件及关联无效案件帮助一家半导体行业领军企业客户在标准专利纠纷中取得有利地位。



中国北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座18层（100101）
Tel: 0086-10-84891188 Fax: 0086-10-84891189
Email: LTBJ@lungtin.com Web: www.lungtin.com