

专利防侵权调查的检索方法探究

王吉霞

(上海理工大学图书馆, 上海 200093)

〔摘要〕 文章首先根据专利防侵权调查的特点, 通过设置检索词之间的特殊逻辑运算关系, 开拓一种通用的确定检索式的思路。然后对该检索式的构造进行了理论分析, 论证了其合理性和科学性。最后通过一个具体实例验证了该检索式的检索效果, 证明其能够在实现保证防止漏检的同时, 最大限度地排除干扰项。本文有效地解决了漏检项与干扰项之间的矛盾, 提供了一种在进行防侵权调查时快速制定检索式的方法。

〔关键词〕 专利; 防侵权; 专利调查; 检索式

DOI: 10.3969/j.issn.1008-0821.2014.06.019

〔中图分类号〕 D923 **〔文献标识码〕** B **〔文章编号〕** 1008-0821(2014)06-0095-04

A Research of a Search Method for Preventing Patent Infringement

Wang Jixia

(Library, University of Shanghai For Science And Technology, Shanghai 200093, China)

〔Abstract〕 Firstly, according to the characteristics of preventing patent infringement search, this paper, by setting the special logic relationship between retrieval words, put forward a general method of formulating search strategy. Then, it analyzed the construction of the said search strategy in theory, which proved the rationality of the said search strategy. Finally, it provided an example to testify the effect of the said search strategy through, which proved that it could effectively ensure to reduce omissions and eliminate superfluous. Above all, the proposed method in this paper, could effectively solve the contradiction between omissions and superfluous, and could quickly formulate a search strategy for preventing patent infringement.

〔Key words〕 patent; prevent infringement; patent retrieval; search strategy

1 防侵权调查必要性

近些年来, 我们几乎每天都能听到各种层出不穷让人眼花缭乱专利诉讼及专利和解消息, 这场没有硝烟的专利战争, 正在愈演愈烈的席卷全球。无论对于哪家企业或公司, 稍有不慎就有可能踩到其他企业或公司的专利地雷, 引起不必要的纠纷。

目前, 通常采取的方法, 就是在产品研发前, 至少在产品上市前, 通过专利检索来判断自己的产品设计或技术是否会侵犯他人专利权, 即进行事前扫雷工作, 防止侵害他人权利。

但是, 关于具体的专利检索, 目前这方面的讨论, 一般限于检索词确定、数据库比较等概括性的论述, 关于如何有

效进行防侵权检索, 没有提出系统的检索方法或思路。进一步讲, 现阶段解决的问题一般为“*What to search*”、“*where to search*”、而对于具体的“*how to search*”, 如何确定检索式的论述, 却少之又少。

笔者长期从事专利侵权防范调查, 深知确定一个比较完美的检索式殊非易事。以下是通过自身的经验总结, 提供一种确定检索式的相关思路, 以期能够提高检索的效率。

2 防侵权调查的特性分析

首先要明确防侵权调查的目的, 做到有的放矢。

防侵权调查一般是指公司、企业、个人或者其他组织, 进行一项新产品研发或者对现有产品变更设计时, 为防止新设计产品或者变更后产品侵犯其他公司、企业、个人或者组

收稿日期: 2013-11-26

作者简介: 王吉霞(1985-), 女, 助理工程师, 高级网络工程师, 硕士, 研究方向: 云计算与图书情报。

织在先有效专利权,而进行的专利调查和分析。

防侵权调查,根据上述概念描述,其目的在于防止自己侵犯他人的有效专利权,因而,对于检索要求而言,防侵权调查最大的特点就是避免漏检。对于经验较少的调查人员,为达到这一要求,在确定检索式时,往往盲目扩大检索范围,导致干扰项甚多,不能高效率的进行数据筛选。

3 确定检索式的有效方法

针对防侵权调查所具有的特性,这里提出一种检索式确定的步骤方法,权衡了漏检项与干扰项之间的矛盾,为用户进行专利检索时提供参考。

第一步,调查人员仔细研读所要研发的方案,利用所有有用信息,确定所有可成为检索目标的相关技术特征点(what to search)。

第二步,根据生产销售预计,确定检索范围并选定合适的数据库(where to search)^[1]。

第三步,根据第一步获得的信息,在第二步确定的数据库中,不区分有效专利和失效专利,按照技术特征分类进行初步检索,获取相关的专利文献,从而确定相关技术特征的IPC分类号^[2]或者洛迦诺分类号(本文主要探讨技术方案,故,以下主要讨论IPC分类号),同时,分析相关文献资料的全部内容,修正和补充合适的关键词和同义、同类词,并进行必要的概念上位。

第四步,确定具体的检索式,分析如下:

假定技术方案包括ABCD 4个技术特点,其关系为:A、B为结构特点,C为A、B的特定连接关系或必要动作方式,D为效果目的。即,A、B、C为最少必要技术特征。

在第三步中已经确定A特征的相关分类号为:X、Y、Z,且A特征的关键词为:A、A'、a、a';B特征的相关分类号为:L、M、N,且B特征的关键词为:B、B'、b、b';C特征的相关分类号为:O、P、Q,且C特征的关键词为:C、C'、c、c'。

根据各国各种专利的保护期不同,确定检索的时间范围,以中国为例,发明保护期20年,实用新型保护期10年,均自申请日起算。那么检索有效专利的期限应当是以申请日为计算起点往前推20年。假定检索范围为中国,当前日期是2013年11月23日,那么检索时间范围为:1993年11月23日至2013年11月23日。

形成初步检索式:

- (1) 分类号=(X or Y or Z)
- (2) 摘要=(A or A' or a or a')
- (3) 权利要求=(A or A' or a or a')
- (4) 分类号=(L or M or N)
- (5) 摘要=(B or B' or b or b')
- (6) 权利要求=(B or B' or b or b')

(7) 分类号=(O or P or Q)

(8) 摘要=(C or C' or c or c')

(9) 权利要求=(C or C' or c or c')

(10) 申请日=(19931123 to 20131123)

形成最终检索式:

(1 or 2 or 3) and (4 or 5 or 6) and (7 or 8 or 9) and 10

即,(((分类号=(X or Y or Z)) or (摘要=(A or A' or a or a')) or (权利要求=(A or A' or a or a')))) and ((分类号=(L or M or N)) or (摘要=(B or B' or b or b')) or (权利要求=(B or B' or b or b')))) and ((分类号=(O or P or Q)) or (摘要=(C or C' or c or c')) or (权利要求=(C or C' or c or c')))) and (申请日=(19931123 to 20131123))

4 检索式构造分析论证

不难发现,上述思路确定的检索式具有以下特点:一是同一技术特征的分类号和关键词之间采用了逻辑或的关系;二是检索范围限定在摘要和权利要求中;三是不同技术特征对应的分类号和关键词采用了交叉与的逻辑运算。下面逐一分析采取上述策略的考量。

4.1 同一技术特征的分类号和关键词之间采用了逻辑或的关系

在检索过程中,关键词的枚举选取肯定存在遗漏,分类号确定的检索范围相对而言,最大也最准,因而,仅用分类号进行检索,会比较全面。但是,分类号的选取,难免会有遗漏,漏选一个分类号,会导致漏掉数以几十万计的专利文献的比对,而多选一个分类号,也会出现数以千计的干扰项。

本方法采用相对较准的分类号来限定主要技术特征,并利用关键词对分类号进行最大程度的枚举补充,可以有效解决上述问题。一方面,采用相对较准的分类号,可以有效去除不必要的分类号带来的干扰项;另一方面,可以在分类号遗漏时,用关键词进行补充。上述两点有效地平衡了漏检项与干扰项之间的矛盾。

4.2 检索范围限定在摘要和权利要求

我们知道,在侵权判定时,主权项不侵权,那么从属权利也不侵权。因而,对于防侵权调查,通常情况下,只分析主权项即可。但是,对于主权项,专利代理人为维护客户的利益,基于最大化保护范围的考虑,会进行概括上位,采用比较抽象的用语进行主权撰写。不同代理人的概括上位思路千差万别,以至于很容易导致我们漏检。而在摘要和从属权利要求中往往包含比较通俗的业内术语和主权项对应的下位概念,将摘要和从属权利要求列入检索范围,有效解决只限定主权项带来的漏检。

另一方面,主权项因为保护范围最大,其技术特征最

少, 而我们的设计或改进往往是其从权中的某一特征。尤其对于实用新型专利而言, 无实质审查流程, 其主权项在无效过程中或被删除, 但从属权利可能提为新的稳定的权利要求。从这一方面考虑, 也有必要把从属权利要求列入检索范围。

4.3 不同技术特征对应的分类号和关键词采用了交叉与的逻辑运算

上述检索式中, 可以毫无意义地确定, 存在技术特征 A 或 B 的分类号与技术特征 B 或 A 的关键词之间的逻辑与的运算。一方面, 如果单纯地进行分类号与分类号之间的逻辑运算, 那么, 肯定会存在严重漏检, 因为这样会漏掉只有一个分类号的专利文献。另一方面, 单独采用关键词之间的逻辑运算, 因为人为关键词枚举固有的弊端, 也存在漏检。采取在依据技术特征 A 的分类号获取的文献中查找技术特征 B 的关键词进行补充, 或在依据技术特征 B 的分类号获取的文献中查找技术特征 A 的关键词进行补充, 可以有补充只采用分类号逻辑运算的漏掉的数据项。

上述论述, 详细阐述了本文所采取的检索式确定策略的理论分析, 论证了其合理性和科学性, 能够说明其能够有效地调整漏检项与干扰项之间的矛盾, 较好地实现了有效排除

干扰项的同时, 尽可能地避免造成漏检的风险。

5 实例验证

以下结合具体实例说明防侵权调查时, 检索式的确定及其效果。

某公司打算新开发一种手机, 具有以下功能特点: 通过“摇一摇”的方式来实现智能手机的开机与关机, 以提高用户的操作体验。同时提供了以下信息:

利用加速度传感器感知用户“摇一摇”的动作, 当摇动的幅度大于某一设定阈值时进行开机或者关机操作, 或者摇动出特定的手势动作时进行开机或者关机操作。产品的外观不做改变, 生产地广东乐清, 销售区域为中国大陆。

第一步, 通过分析, 可以确定该方案具有以下技术特征: 手机、加速度传感器、摇一摇, 目的在于: 实现开机关机, 即程序的装载。

第二步, 生产销售区域均为中国, 因而选用针对中国专利数据库较为权威的数据库较为合适, 选用语言为中文, 本文选用 CNIPR 数据库作为示例。

第三步, 通过初步检索, 确定如表格 1 所记载信息:

表 1 初步检索确定的检索项信息

技术特征	编号	类型	相关信息
手机	1	IPC	H04M1/725 or H04M1/247 or H04W88/ or H04W92/
	2	摘要 or 权利要求	(手机 or 移动电话 or 移动终端 or 便携终端 or 移动设备 or 移动装置) or (手持 and 电子) or MP3 or MP4 or 随身听 or (计步器 or 步程计 or 步数计) or 平板电脑 or 平板计算机 or (触摸 and 计算机)
加速度传感器	3	IPC	G04G21/02 or G06F3/
	4	摘要 or 权利要求	(加速度 and 传感器) or 加速度计 or 加速度数据 or (角速度 and 传感器) or 陀螺仪
摇一摇	5	摘要 or 权利要求	振动 or 震动 or 晃动 or 甩动 or 摇动 or 摇一摇 or 摇晃 or 手势
	6	IPC	G06F9/ or H04W4/ or G06F3/
开机关机			(检测 or 识别 or 判断 or 辨别 or 辨认 or 辨识 or 控制 or 操作 or 触发) or (开机 or 激活 or 唤醒 or 启动 or 睡眠 or 休眠 or 待机 or 关机 or 开启 or 点亮 or 关闭 or 解锁 or 锁定 or 锁屏) or (意向 or 有意 or 动机)
	7	摘要 or 权利要求	
时间	8	日期	19931123 to 20131123

根据上述信息, 在 CNIPR 数据库中进行检索, 检索范围为: 中国发明专利 or 中国实用新型 or 中国发明授权, 其中, 检索时间为 2013/11/23 的检索结果如下:

(1 or 2) 命中数量: 116562;

(3 or 4) 命中数量: 100464;

5: 命中数量: 193645;

(6 or 7) 命中数量: 3541112;

8: 命中数量: 10292488;

最终检索式: (1 or 2) and (3 or 4) and 5 and (6 or 7)

and 8, 命中数量 982。即,

((申请日=(19931123to20131123)) and ((摘要=(振动 or 震动 or 晃动 or 甩动 or 摇动 or 摇一摇 or 摇晃 or 手势)) or (权利要求书=(振动 or 震动 or 晃动 or 甩动 or 摇动 or 摇一摇 or 摇晃 or 手势))) and (((摘要=((加速度 and 传感器) or 加速度计 or 加速度数据 or (角速度 and 传感器) or 陀螺仪)) or (权利要求书=((加速度 and 传感器) or 加速度计 or 加速度数据 or (角速度 and 传感器) or 陀螺仪))) or (分类号=(G04G21/02 or G06F3/))) and (((摘要=((计步

器 or 行程计 or 步数计) or (手机 or 移动电话 or 移动终端 or 便携终端 or 移动设备 or 移动装置) or (手持 and 电子) or MP3 or MP4 or 随身听 or 平板电脑 or 平板计算机 or (触摸 and 计算机) or 触摸屏)) and (权利要求书=((计步器 or 行程计 or 步数计) or (手机 or 移动电话 or 移动终端 or 便携终端 or 移动设备 or 移动装置) or (手持 and 电子) or MP3 or MP4 or 随身听 or 平板电脑 or 平板计算机 or (触摸 and 计算机) or 触摸屏)) or (分类号=(H04M1/725 or H04M1/247 or H04W88/ or H04W92/)) and (((摘要=(开机 or 激活 or 唤醒 or 启动 or 睡眠 or 休眠 or 待机 or 关机 or 开启 or 点亮 or 关闭 or 解锁 or 锁定 or 锁屏)) or (权利要求书=(开机 or 激活 or 唤醒 or 启动 or 睡眠 or 休眠 or 待机 or 关机 or 开启 or 点亮 or 关闭 or 解锁 or 锁定 or 锁屏)) or ((摘要=(意向 or 有意 or 动机) or (检测 or 识别 or 判断 or 辨别 or 辨认 or 辨识 or 控制 or 操作 or 触发)) or (权利要求书=(意向 or 有意 or 动机) or (检测 or 识别 or 判断 or 辨别 or 辨认 or 辨识 or 控制 or 操作 or 触发))) or (分类号=(G06F3/) or (分类号=(H04W4/) or (分类号=(G06F9/)) , 命中数量 982。

以上数据量, 没有出现庞大的检索结果, 对于一名有经验的调查者而言, 也不必担心数据量过小造成漏检。通过浏览检索结果, 我们也会发现, 检索结果项相关度也比较高。



(上接第94页)

人来完成的工作, 人的知识和能力是有限的, 因此不可能实现“尽善尽美”。二是查新机构掌握的文献资源是有限的, 不可能掌握全部与查新项目有关的各类文献。三是查新报告篇幅有限, 不可能无限制地罗列文献, 无限制地列出文献全文, 无限制地分析比较, 这些客观存在的限制都会对“新颖性”表述造成影响。四是“新颖性”的表述是以文字为载体的, 理论上说, 只要是以文字为载体的, 无论是文学作品还是公文材料, 读者都不可能完全准确无误地体会到作者想要通过文字表达出的全部涵义, 这是语言文字的局限性。

既然人们无法“尽善尽美”地表述和体会查新项目的“新颖性”, 那么科技查新报告的意义何在? 笔者认为查新有别于专家评审, 查新机构提供的查新报告对项目的查新结论只是文献检索、情报调研的结论, 是较为系统准确的客观依据和情报学评价, 而不是全面的成果评论。查新报告是表述“新颖性”的一份文字材料, 是查新项目立项、鉴定和评奖的“依据”, 起“参考”作用。由此可见, 即使查新报告没有“尽善尽美”, 但是, 只要查新人员认真负责的开展了查新工作, 查新机构对查新报告的质量严格把关, 并且有详细的规范性文件做为解读查新报告的依据, 查新报告的撰写者和读者能够对查新报告表述的“新颖性”形成“共识”的话, 那么查新报告就发挥了其应有的参考作用。基于上述对“科技查新”和“新颖性”的认识, 当我们重温《科技

有兴趣的读者可以实际操作验证一下, 是一个相对比较期待的检索结果。

6 结 语

笔者认为, 无论何种调查检索, 尤其对于防侵权调查, 在确定检索式时具有一个共同的目标: 尽可能地排除干扰项并尽可能地避免漏检项。这其实是在做一种博弈取舍, 理论上会存在这样一个检索式, 它能够囊括所有可能造成风险的专利, 但没有其他干扰项, 但实际中这几乎是不可能的, 也就是说没有所谓最完美的检索式。本文旨在提供一种相对而言检索效率较高的检索式确定思路, 谨供为检索人提供一种检索式确定思路。

参 考 文 献

- [1] Ricardo Oltra - Garcia. Efficient situation specific and adaptive search strategies: Training material for new patent searchers [J]. World Patent Information, 2012, 34: 54 - 61.
- [2] WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGNAIZATION. IPC 20130101, International Patent Classification (IPC) [S]. English version, <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>.

(本文责任编辑: 孙国雷)

查新规范》给出的“科技查新”和“新颖性”的含义时, 能从中体会到规范的制订者已经考虑到了查新报告中“新颖性”表述的问题, 给出的“查新”和“新颖性”的定义是严谨的, 有分寸的。以上是笔者通过对这些定义的再思考, 对“新颖性”表述这一科技查新的题中之义进行的探讨。

参 考 文 献

- [1] 彭一中. 科技查新质量保障体系的构建与控制 [J]. 湖南大学学报: 社会科学版, 2005, (2): 113 - 115.
- [2] 孙清玉. 科技查新的质量控制 [J]. 图书馆学研究, 2004, (8): 78 - 79.
- [3] 顾春笑. 浅谈科技查新工作 [J]. 科技情报开发与经济, 2004, (6): 31 - 32.
- [4] 鞠建伟, 梁花侠. 强化科技查新质量的全程控制 [J]. 图书馆理论与实践, 2004, (3): 54 - 57.
- [5] 章梅, 毛锦堂. 论提高科技查新工作质量 [J]. 天津科技, 2004, (2): 27 - 29.
- [6] 张晶. 提高科技查新质量的实践与认识 [J]. 图书馆理论与实践, 2003, (3): 45 - 46.
- [7] 曹昱. 论科技查新的环节 [J]. 图书馆界, 2001, (3): 31 - 34.

(本文责任编辑: 孙国雷)