

医学专利查新服务影响因素和提升策略*

赵志清

(华中科技大学图书馆医学分馆 武汉 430074)

[摘要] 分析影响医学专利查新服务的外因和内因,从建立长效工作机制、提升查新员和委托人专利素养、积累专利查新技巧、完善专利查新质量监督管理制度、申请和参与专利相关研究几方面提出医学专利查新服务质量提升策略。

[关键词] 医学; 专利; 查新

[中图分类号] R-056 **[文献标识码]** A **[DOI]** 10.3969/j.issn.1673-6036.2020.03.021

Influencing Factors and Promotion Strategies of Medical Patent Novelty Assessment Service ZHAO Zhiqing, Medical Library, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China

[Abstract] The paper analyzes the external and internal factors affecting medical patent novelty assessment service, and puts forward strategies to promote the quality of medical patent novelty assessment service in terms of establishing long-term working mechanism, improving patent literacy of novelty assessment officers and clients, accumulating patent novelty assessment skills, improving the quality supervision and management system for patent novelty assessment, applying for and participating in patent-related study.

[Keywords] medical; patent; novelty assessment

1 引言

专利是最新科技成果的主要载体之一,是衡量科技产出的重要指标,由政府机关或若干代表国家的区域组织依据申请颁发文件,记载发明创造的内容并在一定期限内具有法律效力。专利申请前需要进行预检索,即专利查新,是审批专利权和代理专利申请前的重要步骤。我国专利法规定获得专利权

的必要条件是该发明创造必须具备新颖性、创造性和实用性。通常专利查新即专利性查证分析,是指对拟申请专利的内容进行新颖性和创造性审查,对现有公开文献进行检索,查找与其最相关的对比文献,按照标准对其新颖性和创造性进行判断,得出其是否具备新颖性和创造性的结论^[1]。专利查新目的是在申请专利前为申请人撰写及修改申请文件提供帮助,提高专利申请授权率,在避免重复研究、加快申请进度、评估技术、防止侵权及保护自身利益等方面有重要作用,因此提高专利查新服务质量至关重要。然而我国开展专利查新较晚,经验还不足,特别是医学专利查新兼具医学专业和专利服务特殊性,工作中常会遇到新的问题,制定对应性解决方案尤为必要。笔者分析影响医学专利查新服务的外因和内因并提出服务质量提升策略。

[修回日期] 2019-10-13

[作者简介] 赵志清,馆员,发表论文 10 余篇。

[基金项目] CALIS 全国医学文献信息中心 2018 年科研基金项目“医学专利发展趋势及医学专利查新服务提升策略探究”(项目编号:CALIS-2018-02-006)。

2 医学专利查新服务影响因素

2.1 外因

2.1.1 大环境对专利认可度低 在引进人才、晋升职称和奖励发放方面,各单位对专利认可度往往低于论文,特别是远低于被3大数据库(SCI、CP-CI和EI)收录的论文。大环境对专利重视不够,致使研究人员不愿意花精力去了解 and 申请专利,某些具有商业价值的成果被提前以论文形式发表,从而丧失了保护权利。另外一些单位不愿承担专利年费,而研究人员也认为年费较高,不值得投入,从而影响其申请专利的积极性。

2.1.2 专利查新时间不充足 查新中常遇到集中的临时性任务,例如华中科技大学图书馆医学分馆查新站专利查新任务在1月、6月、11月相对较多,某附属医院新技术立项和各类科学技术奖申报一般也在6月、11月和年底进行,这些时段委托任务非常集中,时间紧、项目类型多、人员少、任务重,查新站缺乏与科研部门的沟通协作机制,也是影响专利查新质量的重要因素之一。

2.1.3 委托人专利查新配合度低 例如委托人不了解专利基础知识,不知道什么样的成果能够申请专利;缺少专利使用和检索经验,未在查新前自行检索与其研究内容相关的论文或专利,完全依赖查新站的检索,当查新结论是已见相同报道时则浪费了研究时间和经费;对查新流程不了解,离上交材料仅有2~3天,甚至上交当天才做查新;不会填写查新委托单,不知道栏目中应填写哪些内容,或填写空泛的叙述或广告性用语;在委托书中使用一些口语词或自创词,或将委托书写得晦涩难懂,有的甚至隐瞒关键词,避重就轻,希望检索不到相关文献。如此,会给查新带来困难,影响新颖性判断,更会给科研项目的后续开展带来巨大风险。

2.2 内因

2.2.1 医学专利查新本身有难度 很多情况下医学专利设计很难简单地用关键词准确表达真正需要检索的内容,致使检索困难,如“肘关节矫形器”

中“矫形”仅为其功能的表述,还可以表述为调节、训练、康复、活动等,而其中的“器”又能表述为架、支架、装置、工具等,对医学专科不甚了解时很容易漏检。查新点为装置中某一特定结构或各部件间的连接结构时,有时也很难用关键词直接表达,因此找到相关专利后仅阅读摘要往往不能了解到装置结构、连接关系,通常需要通读全文,必要时需结合附图理解后进行比对。申请人可能在多个国家以多种语言申请,导致查新员阅读量较大,对语言能力要求很高,特别是对医学专业名词的理解和翻译。

2.2.2 查新员专利相关服务能力不足 专利查新要求查新员除具备一般查新能力外还要有一定的专利基本知识和专利法知识,熟知专利新颖性判断原则,熟悉专利申请文件撰写规则,了解独立权利要求与从属权利要求间的逻辑关系等,然而现有查新员大多不具有专利教育背景,专利知识相对匮乏,对专利查新检索方法、检索要求和新颖性判断等认识不足。

2.2.3 专利查新质量监督机制不完善 高校查新站由教育部科技发展中心负责审批和管理,尽管中心每年对查新站工作进行检查,对部分查新站进行实地考察,但难以做到对每个查新站、每份查新报告质量进行监督,虽然个别地区建立科技查新行业协会以监督查新报告质量,但监督力度如何尚未见报道^[2]。尤其未建立专门针对专利查新质量的监督机制。

2.2.4 文献资源配置力度不够 文献资源配置力度影响查新时获取文献的全面性和准确性,各个数据库收录范围不同,标引规则和质量、更新速度也不同,另外有的成果未正式发表,而是作为学术报告交流,不能直接检索到,或有些文献仅能获得摘要而找不到原文,这些因素都会影响文献的检全率和检准率,从而影响查新结论质量。

2.2.5 单位重视程度不够 查新在图书馆业务中并不太受重视,兴起专利查新服务后,图书馆未相应完善相关人才引进和培养等后续支持环节,缺乏培养具有较高知识产权素养查新员的条件。

3 医学专利查新服务提升策略

3.1 建立长效工作机制

3.1.1 概述 专利查新服务模式和方式不能一成不变, 其与国家和单位专利政策、学科发展、委托人观念等相关, 因此应建立专利查新服务长效机制, 关注政策变化, 分析专利查新趋势, 制定专利服务发展规划, 拓展服务范围, 实现可持续发展。

3.1.2 关注专利政策变化 研究单位专利相关政策和研究人员专利申请行为与国家专利政策导向密切相关。2008年4月9日国务院常务会议审议并原则通过《国家知识产权战略纲要》, 旨在将我国建设成为知识产权创造、运用、管理和保护水平较高的国家, 在政策引导下专利申请量逐渐增加。2013年后采取一系列措施提升发明专利质量, 相继发布《关于进一步提高专利申请质量的若干意见》、《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》、《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》, 将提高知识产权质量、效益作为重要工作加以部署^[3-4]。在专利质量提升工程影响下近年发明授权数持续走低, 专利市场上可供交易的专利数量也呈现下降趋势。华中科技大学图书馆医学分馆查新站人员经常浏览国家知识产权局相关新闻和发布数据, 了解政策变化, 关注某些业务密切单位的专利相关政策, 分析其与专利业务间的可能关联。例如某业务密切单位每年3~6月会提醒职员进行专利申请, 且要求申请专利前必须进行专利查新, 此时段内查新站会做好充分准备, 应对业务量的激增。

3.1.3 分析医学专利查新变化趋势 医学专利发展与临床医学技术发展息息相关, 临床需要促进技术发展, 同时创新技术改善临床治疗效果, 对应的临床技术也相对较多, 专利查新的数量和性质特点会随着社会经济和学科发展发生变化。查新站应把握专利查新走势特点, 调整工作重点, 找准发展方向。分析专利查新数量变化, 探讨变化原因, 可预测后期查新数量变化, 利于协调安排专利查新工作计划。关注专利查新类别变化, 找出数量增加的类别, 增强对此类专利的深入解读能力, 针对性提高此类专利查新业务水平, 调整工作重点。分析业务

范围变化及变化原因, 制定应对策略, 减少客户流失。分析业务关系密切单位的专利申请与查新之间的关联, 了解流失的客户量、委托人和业务类型等, 探讨流失原因, 制定应对策略, 发现专利申请活跃的人员, 针对性开展专利信息服务, 与相关业务单位做好联络, 及时获得需要查新的专利申报、科研立项或报奖信息, 预留查新时间。华中科技大学图书馆医学分馆查新站近4年专利查新委托数量持续维持在较高水平, 且逐渐由药物研制转向设备研制, 因此站内业务学习主要集中在讨论设备研制专利的查新技巧。另外某业务密切单位近些年的专利申请数量远超过同时段到本站进行专利查新的数量, 检索发现其多是委托代理机构办理业务。

3.1.4 丰富数据库资源 专利数据库多为免费, 但还有一些专利相关研究以论文等形式发表。大数据环境下充足的馆藏文献信息资源是完成高质量科技查新工作的首要支撑。图书馆文献资源越丰富, 大数据信息越全面, 查新质量越能充分保障。华中科技大学图书馆医学分馆查新站查新员经常讨论专利查新时数据库的使用和筛选方法, 如通用、专业和专利数据库使用方法和技巧, 提高检全率和检准率。

3.1.5 制定专利服务发展规划 专利查新是专利信息服务的重要组成部分, 多数查新人员需要同时从事其他专利信息服务, 应落脚于专利查新, 兼顾其他专利信息服务, 做到业务互植, 相互补充, 发展全面专利服务能力。专利信息服务涉及面广, 如果同时开展多个服务项目, 不分主次, 往往事倍功半, 因此查新站或信息中心应制定合理的发展规划, 找准定位, 由点到面, 一段时间内主攻某项服务, 逐步扩展, 完善专利信息服务体系, 提升服务质量, 制定合理的考核管理和奖励机制, 培养查新员合作和竞争意识。

3.1.6 拓展服务范围 用户是服务存在和发展的根本, 查新站应在拥有相对固定用户群基础上减少用户流失, 拓展服务范围, 加强专利查新工作宣传, 除在本单位宣传外还应根据承受量加强在相关外单位的宣传, 了解和激发用户专利信息需求, 扩大专利查新影响范围。

3.2 提升查新员和委托人专利素养

3.2.1 提升查新员专利素养 查新站应建立多渠道培养模式,加强与国家知识产权局和地方知识产权局的联系沟通,关注信息发布,组织人员参与培训和学术交流,与相关学科领域的专利审查员建立交流平台,即时寻求更专业的帮助;与兄弟院校查新站、专利服务中心、情报机构建立联系,进行资源、技能和经验共享,互利互惠;与高校知识产权专业院系合作,拟定查新员专利技能标准,制定培养计划;与专利数据库研发公司建立良好合作关系,丰富专利检索数据库资源,探讨专利检索和分析软件的使用技巧;建立内部研讨制度,互通有无,分享经验和技巧,激发新观念。华中科技大学图书馆医学分馆查新站人员积极参与国家级和省级专利相关培训。查新员必须具有一定的医学伦理素质,能甄别研究是否违反医学伦理,进行基本伦理审查,如有必要可以请委托人提供其伦理委员会批准文件。知识产权学科是非常庞大的体系,查新员专利素养应主要体现在查新相关能力,主要包括专利文献检索与运用及分析解读、医学文献解读、外文文献阅读、文字表达,注重实用,有的放矢,学以致用。然而新时代用户往往有更高的要求,如申请书撰写、权利要求书修改和专利代理等,一项调查发现40%以上的师生希望图书馆提供专利申请代理和文件撰写服务^[5],查新站可根据人员等实际情况逐步培养查新员专利申请相关能力。

3.2.2 提升委托人和潜在委托人专利素养 查新站可制作专利查新用户指南,主要集中于专利查新的意义、流程、委托单填写、配合事项等。指南可为纸质材料,或通过电子邮件等发送电子版给委托人,或设计电子委托系统。特别要强调的是,指南中如需举例描述,一定要注意保密,不能泄露创新内容。潜在委托人即在读硕博研究生,其专利相关培训要注重实践性,以需求和实践为导向,目的明确,提高其知识产权意识和实践能力,如检索利用、申请和查新相关能力。培训要有针对性,建议开设选修课,结合直观、便捷的培训形式,如讲座和网络课程等。

3.3 积累医学专利查新技巧

查新员应注意收集专利查新中遇到的问题或困惑,积极解决或寻求专业帮助,以理顺专利查新程序,准确把握和满足委托人需求,不断总结、积累医学专利查新经验和技巧,包括沟通、审题(确定查新点)、提炼检索词、制定策略、检索、新颖性判断、文献处理和结论撰写的经验和技巧。查新过程中常常会在某一步骤进行中发现需要调整前一步骤,如检索结果与查新主题相关性有差距时需要调整检索词或检索策略。专利查新结论不能简单地肯定或否定其新颖性,必须有对比分析过程,阐明项目技术要点与相关文献的关系,确定其不同于相关文献的创新点,可根据研究内容性质不同而调整描述方式。例如药剂研制查新的对比重点放在具体药物成分上,结论描述可以是“未见利用XX成分研制XX药物的报道”,再如设备的研制,对比重点放在设备组成部件、功能、材质等上,结论描述可以是“已见XX设备的研制,但其不具备XX结构”等。另外近年设备研制类的委托较多,涉及理工科类知识及医学应用,为此本站医学部与理工科部人员互相学习,交流各自擅长领域的心得,互助进步。

3.4 完善专利查新质量监督管理制度

3.4.1 概述 完善质量监督管理制度是提升专利查新质量的坚实保障,严格执行监督管理制度是提升质量的重要手段,查新站可以从委托人、查新站内部、第3方3方面建立监督管理制度,全面系统地、针对性地对专利查新质量进行客观评定,针对性督促查缺补漏,提升质量。

3.4.2 委托人反馈 查新站可通过在线和现场反馈收集委托人感受、评价及意见建议。收集其对查新报告认可度,如报告是否与其对研究现状的认知相符,是否缺少与其技术相关的某方面内容,是否提供委托人未检索到的内容等;收集对报告实用性的评价,如报告对后续修改专利申请书或改进设计有无参考意义;追踪后续专利申请和授权情况,如果委托人申请了专利但未被授权,可了解其原因,特别注意是否与密切相关文献有关。将这些数据经

后台统计整理,发现规律,评价查新过程和终末报告质量,总结优势、现存问题、潜在问题并提出建议,从而改进专利查新工作。

3.4.3 查新站内部质量监督管理 查新站内部质量监管是从学术专业角度把控专利查新质量的重要手段,可实现查新员和审核员专业背景的相互补充,避免对内容理解的主观性和片面性,能够互通有无,分享解读、检索和撰写经验及技巧,增进查新员之间、查新员与审核员之间的工作融洽度,提升专利查新工作整体质量。

3.4.4 第3方审核 查新站可建立第3方(同行、行业协会、专家)审核监督管理制度,邀请兄弟院校查新站或行业协会成员进行复核,吸取同行先进经验,取长补短,共同进步。另外当查新员与课题委托人对检索结果出现较多不同意见或查新员对专业性问题存在疑惑时,可以采取专家问询方式,解决疑惑,提高专业性,避免因查新员缺少专利和医学专业背景而出现判断失准的情况。建立第3方审核监管制度存在一些困难,建立站与站、查新员与专家之间的联络渠道涉及到相关负责人协调、经费等方面的问题,需要在各方达成共识的前提下创造条件实现。

3.5 申请和参与专利相关研究

专利信息服务发展迅速,对从业人员的服务能力提出挑战,仅局限于业务工作远远不够,应以研究促发展,以实践促创新。查新员应了解专利信息服务现状,如模式、手段和效果等,积极申请或参

与专利相关课题研究,如服务模式、工具、方法、评价研究和专利热点技术挖掘及趋势分析等,提高专利认知,提升研究能力,在工作中寻找研究突破点,并以研究成果改进业务实践。可与研究人员建立联系,积极为其专利相关课题研究提供信息支撑服务,推动专利信息服务发展。

4 结语

全球化背景下中国知识产权事业的发展在世界范围内产生了重大影响,积极推进专利信息服务是高校图书馆顺应发展趋势的必然举措,现阶段存在许多影响发展的因素,但随着观念提升、技术发展、经验积累和业务融合,许多困难终将迎刃而解。

参考文献

- 1 云洁,郭璐璐.科技查新机构开展专利查新的研究与思考[J].中国科技信息,2013(20):141-143.
- 2 武茹.高校科技查新工作站的现状、问题与发展趋势[J].中华医学图书情报杂志,2015,24(12):68-72.
- 3 中国产业信息.2017年中国知识产权行业现状及发展趋势分析[EB/OL].[2017-08-14].<http://www.chyxx.com/industry/201708/550547.html>.
- 4 国家知识产权局.党的十八大以来我国加快提升专利质量工作综述[EB/OL].[2017-08-11].<http://www.sipo.gov.cn/ztlz/ddsbdlzscqsfzcyj/wnhg/1078051.htm>.
- 5 刘明丽.高校图书馆基于科技查新的专利信息服务研究——北京工业大学图书馆的探索与实践[J].现代情报,2013,33(12):74-77.

关于《医学信息学杂志》启用 “科技期刊学术不端文献检测系统”的启事

为了提高编辑部对于学术不端文献的辨别能力,端正学风,维护作者权益,《医学信息学杂志》已正式启用“科技期刊学术不端文献检测系统”,对来稿进行逐篇检查。该系统以《中国学术文献网络出版总库》为全文比对数据库,可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献。如查出作者所投稿件存在上述学术不端行为,本刊将立即做退稿处理并予以警告。希望广大作者在论文撰写中保持严谨、谨慎、端正的态度,自觉抵制任何有损学术声誉的行为。

《医学信息学杂志》编辑部