

浅析高价值专利申请中的答复策略

作者：车小燕 | 赵明亮

前言

近期，通力的专利代理师为企业布局高价值专利时，关注到在发明专利实质审查的过程中审查员往往倾向于以“容易想到”“常规设计”等评价专利申请文件的创造性，此时，专利代理师应充分答复审查意见使客户的高价值技术能够得到有效专利的保护。为此，笔者结合实践经验及案例，利用对比文件和专利申请文件整体考量的思路，梳理出企业高价值专利在审查过程中的答复策略。

一. 审查意见中的“容易想到”等对发明专利申请带来的困境

众所周知，发明专利的实质审查实践中，专利申请被驳回(不授予专利权)大多数情况是因为国家知识产权局的审查员认为该专利申请不具备创造性。

专利法第二十二条第三款规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。创造性的审查，是将申请文件与现有技术相比较，申请文件基于现有技术具备突出的实质性特点和显著的进步。实践中的实质审查，是审查员在阅读专利申请的技术方案后，检索相关的现有技术，并从中确定一篇最接近的现有技术作为与专利申请的方案进行对比的基准，即对比文件。然后，审查员找出专利申请的权利要求记载的、多于对比文件的部分，再判断该多出的内容是否具有突出的实质性特点和显著的进步。其中，突出的实质性特点是发明申请审查的最重要部分，《审查指南》规定了突出的实质性特点的判断方法，即多出的内容及其在申请文件中解决的技术问题是否被现有技术所公开，如果是，则不具备突出的实质性点。此外，《审查指南》还列出了实质性特点的判断方法，即“三步法”，第一步为

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

确定最接近的现有技术；第二步为确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步为判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在第三步的判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在该种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

《审查指南》作为审查员在判断专利申请文件是否具备创造性的规范遵循，明确规定了要判断多出的内容的技术问题及找到现有技术中相应的解决该技术问题的技术方案，才能认为现有技术中具有技术启示，进而评价其不具备创造性。但是，在审查实践中，审查员在确定最接近的现有技术(对比文件 1)后，对专利申请和对比文件 1 进行比较，得到区别技术特征(多出的内容)，在没有检索到区别技术特征的情况下，会简单地认为该区别技术特征是本领域人员在解决前述技术问题容易想到的、或者是本领域常规设计等，如图 1 所示。在面对审查员下发的包含有此类评价的审查意见通知书时，专利代理师会有一种有劲使不上、一拳打在棉花上的感觉，导致无法正面反驳审查意见。

对于上述区别技术特征 a，在对比文件 1 公开相邻的提升块 6 之间形成用于容置反应杯的容置槽（参见图 3）的基础上，使拾取块具有 U 形槽结构，具体地，使拾取块包括与承重面对设置的挡板以及连接承重面和挡板的连接体，以形成用于容置反应杯的容置槽，从而固定反应杯，其仅仅为本领域技术人员对拾取块结构采取的常规设计。

图 1

“容易想到”“常规设计”等审查意见实际上带有较大的主观性，要反驳“容易想到”自然就是不容易想到，那么不容易想到该如何论述呢？要反驳“本领域常规设计”，那么不常规设计又该如何体现呢？有的专利代理师倾向于检索解决类似问题的现有做法，希望通过检索出来的现有做法并非本申请的做法以说明本申请的技术手段不是现有的常规设计。该方法在一定程度上可行，只不过需要检索到相关内容的技术方案，且技术方案一般要超过 3 篇，才有可能说服审查员，然而大多数情况下很难检索到相关方案。所以，在面对“容易想到”“常规设计”等内容的审查意见时，专利代理师容易陷入无法正面反驳的困境，使得答复意见不具备说服力，进而导致专利申请面临被驳回无法授权的情况。

二. 对比文件整体考量在审查指南中的规定

《审查指南》规定创造性审查一般需要依据“三步法”，其中，“三步法”的第三步是判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示。“整体”一方面的意思是现有技术整体上能否给出技术启示，另一方面的意思是最接近的现有技术整体上能够支持前述技术启示地改进¹。

¹ 《以案说法--专利复审、无效典型案例指引》，知识产权出版社，141 页

在审查实践中，将权利要求与最接近的现有技术进行对比时，审查员往往只关注最接近的现有技术中记载的与权利要求相关的特征，例如权利要求有 ABCD 四个特征，最接近的现有技术中有 ABCE 四个特征，此时审查员往往只关注于 ABC，认定区别技术特征为 D，并且在未检索到 D 的情况下随即认为 D 是容易想到的，从而否定该专利申请的创造性，并不会再关注最接近的现有技术中的 E²。创造性的判断可以结合本领域技术人员研发过程进行理解，最接近的现有技术(对比文件 1)是摆在本领域技术人员面前的方案，本领域技术人员对一个技术方案进行改进前，往往需要通盘理解后才能发现该技术方案中存在的技术问题，然后基于对本领域技术的理解，在找到了解决该技术问题对应的技术手段后，才有动机利用该技术手段去改进最接近的现有技术、得到专利申请的方案，此时该专利申请则没有创造性。由此可知，如果没有关注到区别技术特征与现有技术整体上的有机联系，而是简单地将区别技术特征加入到现有技术中，可能出现方案之间不协调、相互矛盾、顾此失彼等情形，即审查员在进行创造性判断时，有必要性对最接近的现有技术整体呈现的信息进行研究。但在审查实践中，当出现审查员忽视了对最接近的现有技术作整体考量时，其可能会简单地把 ABC 特征提取出来，然后再在 ABC 的基础上加上 D 特征，得到专利申请的方案。此时的审查员并未站在本领域技术人员的角度上，没有从最接近的现有技术整体出发来对其进行改进，所以容易忽略 E 特征在最接近的现有技术中所起的作用，进而忽略 E 可能影响 ABC 与 D 结合³。同理，如果审查员未检索到 D，只是认为 D 是容易想到的，审查员仍可能并未考虑到 E 对于 D 的影响，如果在最接近的技术中存在这样的 E，那么专利代理师可以针对“容易想到”进行有力反击，从而作出有说服力的答复。下文，将结合具体的审查实践，阐述应当如何从整体上对最接近的现有技术进行考虑。

三. 对比文件整体考量在专利答复中的实践运用

3.1 案例一：移动电源的租借方法

该案是国家知识产权局公布的年度十大专利复审无效案件，该案虽然处于无效阶段，但是无效决定中的论述为答复创造性提供了很好的思路，尤其是针对无效请求人提出的“容易想到”的论述。具体到该案，被请求无效专利保护一种移动电源租借方法，方案为手机接受租赁移动电源的指令，手机获取装有移动电源的充电柜的 ID，手机向云端发送借移动电源的指令，云端先判断手机发送的指令是否有借移动电源的权限，如果有，则核查充电柜内的移动电源的数量，如果充电柜内有移动电源，则将移动电源移出充电柜。

无效请求人提供了证据 1 作为最接近的现有技术，证据 1 为一种租还公共自行车控制方法，方案为公共自行车在无人租赁时被锁在公共自行车租赁站点，有人租赁时，租赁人用手机发送一条包含站点 ID 和自行车 ID 的信息至云端，云端核查站点 ID、自行车 ID 和手机的合法性，如果合法，云端发送信息至站点，站点判断包含自行车 ID 的自行车是否处于可用状态，如果可用，站点解开自行车与站点间的锁。请求人认为请求无效的专利与对比文件 1 的区别技术特征为：(1)

² 创造性技术启示判断中技术方案的整体考量--知识产权--人民网 (people.com.cn), <http://ip.people.com.cn/n/2013/1218/c136655-23871261.html>

³ 《以案说法--专利复审、无效典型案例指引》知识产权出版社, 148 页

被请求无效专利租借的物品是移动电源，而证据 1 为公共自行车；(2)被请求无效专利权利要求 1 中的第三借入移动电源的指令包括根据预先存储的移动电源租借终端中的所有移动电源的状态信息生成，并且云端服务器会对移动电源租借终端中移动电源的数量进行核对，如果移动电源租借终端有库存，则发送第三借入移动电源的指令，以便由移动电源租借终端传出移动电源。

请求人认为区别技术特征均为本领域的惯用技术手段及容易想到的。无效合议组也认为，两者租借的原理比较相似，均是通过云端来执行远程开锁。但是，无效合议组也指出，移动电源和自行车运用的场景不同，会随之带来不同的技术问题。其中，运用场景不同，就是结合了证据 1 中公共自行车租赁的技术方案的整体。无效请求人在请求无效时，并不会结合公共自行车的场景来陈述无效请求意见，只是将证据 1 中与被请求无效专利相应的特征提取出来，完全忽视了证据 1 中其他的特征，该做法与审查员在实质审查阶段的常见做法高度一致。这种做法，乍一听颇有道理，毕竟被无效请求的专利只是将证据 1 的自行车换成了移动电源、然后进一步判断充电桩是否有库存，似乎很容易想到。该案的无效合议组给出了破解“容易想到”的方法，结合证据 1 技术方案整体，还原了公共自行车整体方案，其中整体方案包括了公共自行车是如何租借的。无效合议组指出，证据 1 中的自行车租借过程是租赁人在能够观察到被租物品的情况下完成自行车的租用，与本专利权利要求 1 中的移动电源租借不同，该专利用户租用的移动电源是在云端服务器的控制下包括核对移动电源的相应状态信息后得到的，也就是说，在此之前用户并不知晓所借电源的情况，完全由权利要求 1 中的移动终端、移动电源租借终端、云端服务器组成的技术架构进行判断、选择和提供，二者的处理过程存在较大差异。因此，在证据 1 公开的公共自行车租还方法的基础上，本领域技术人员不经过创造性劳动根本无法实现移动电源的租借。

由无效合议组的论述可理解到，请求人在证据 1 中找到的与被请求无效专利相应的特征是脱离了证据 1 整体方案的特征，如果单单结合这些被单独找出来的特征进行创造性比较，那么就会脱离研发人员进行研发的实际环境，因为研发人员面对的是方案的整体，并不会预见地将整个方案中的某些特征剥离出来，然后再在剥离出来的特征基础上进行改进。所以，基于研发人员的视角，也有利于我们从证据 1 的整体出发，按照证据 1 的技术构思逻辑，找到自行车租赁的前提是租赁人已经提前观察到——在自行车租赁点有可租用的自行车，所以在证据 1 的技术路线上看，一般的研发人员不会想到像移动电源租借那样要判断是否有库存，因此，移动电源租赁时判断库存相较于证据 1 是具有创造性的。

3.2 案例二：分析仪中的反应杯自动装载装置

本案为实质审查阶段的答复，涉及分析仪中的反应杯自动拾取装置。本案涉及一种血液检验的分析仪，分析仪使用时需要用反应杯承装血液进行检测，有的反应杯是一次性使用，需要用户及时将新的一次性反应杯装载到分析仪中。老式分析仪为节省成本，通常由用户手动装入到反应杯调运装置中，分析仪的抓手将调运装置中的反应杯抓取到相应位置进行血液测试。现有的高通量分析仪要满足数量众多的测试需求，此时再使用手工放入分析仪则显得费时费力。所以现有的高通量分析仪一般都配备有如图 2 的反应杯自动拾取装置。反应杯自动拾取装置一般包括料斗和拾取装置，料斗用于存放用户倒入的散乱的反应杯，拾取装置将料斗内的反应杯拾取

后放入到调运装置，即替代了人工放入反应杯的工作。拾取装置包括提升输送带，提升输送带穿设于料斗，提升输送带上设置有倾斜的提升块，设置在提升输送带的提升块倾斜位置低的一侧的挡板，与挡板的开口处相应设置有滑道。由于提升输送带穿设于料斗，料斗里的反应杯由于重力会落在提升块上，提升输送带驱动后，反应杯随提升输送带向上运动，由于提升块倾斜设置及重力，反应杯有向倾斜一侧运动的趋势，被提升块拾起的反应杯滑到提取块位置低的一端，又由于挡板挡住了反应杯滑出提升块，所以反应杯沿提升输送带向上继续运动，待反应杯移动到挡板的开口处，反应杯则失去了挡板的限位，使得反应杯掉入与开口衔接的滑道中，接着反应杯沿着滑道滑入到反应杯调运装置，完成反应杯的自动拾取。

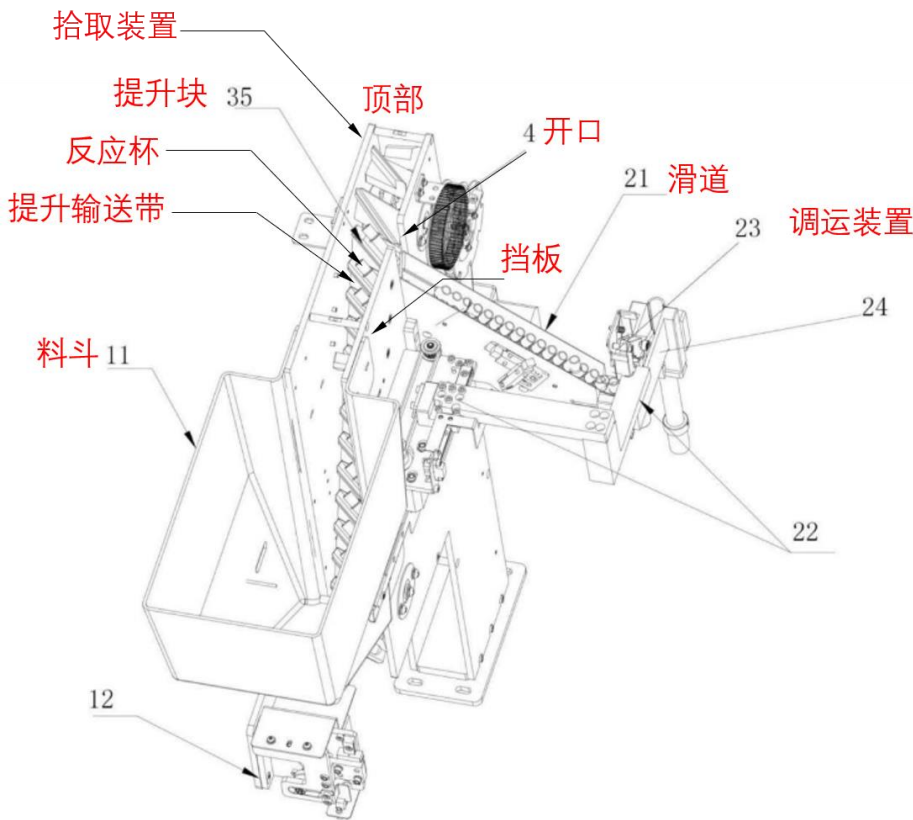


图 2

专利申请针对上面提到的提升块进行了改进，如图 3、图 4 所示，提升块不仅包括现有技术中的支撑反应杯的支撑面，还包括与支撑面相对的上抵板，连接上抵板与支撑面的连接件，上抵板、连接件和支撑面构成具有容置反应杯的反应槽，在此将反应槽称为 U 形槽。审查员找到了关于反应杯自动拾取装置的对比文件 1，如图 5 所示，对比文件的方案是输送带上设置提升块，提升块包括支撑面，审查意见认为区别技术特征是与支撑面相对的上抵板及连接上抵板与支撑面的连接件，即对比文件 1 的提升块的形状是“一字形”，专利申请的提升块的形状是“U 形槽”，该区别技术特征解决的技术问题是如何固定反应杯，审查意见认为将“一字形”拾取块设置为“U 形槽”拾取块是本领域人员在解决如何固定反应杯时采取的常规设计，不具有创造性。本案的审查意见与上一个案例的审查意见类似，把“一字形”和“U 形槽”两个单独的个体放在一起来看，两者对于固定反应杯来说确实是常规的设计。所以在答复时必须要从整体看待对比文件

1 和专利申请的技术方案, 找到审查意见中未列出的、有利于陈述创造性的特征。

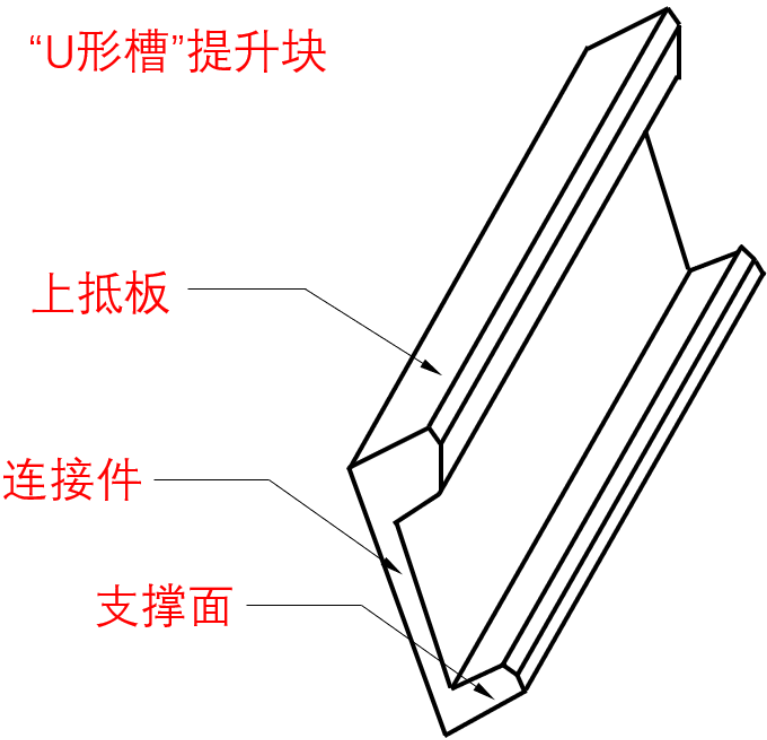


图 3

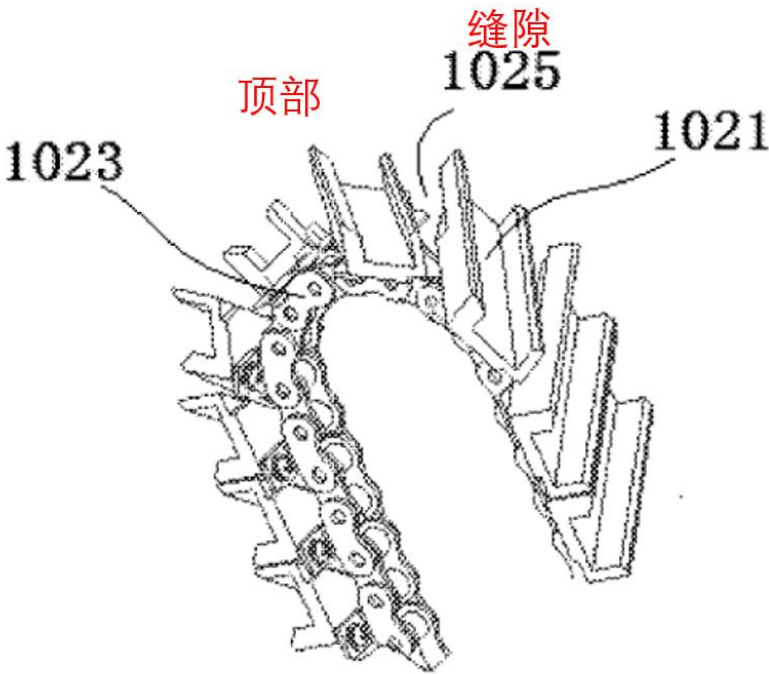


图 4

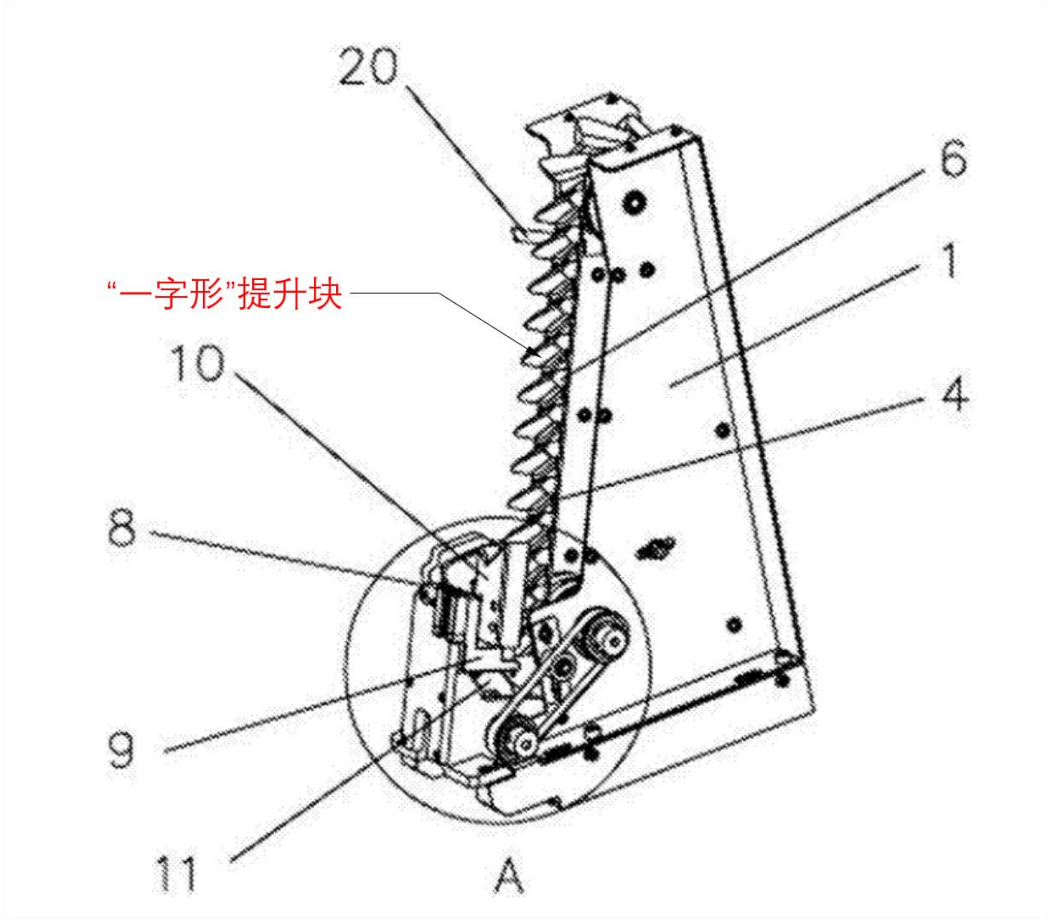


图 5

我们对专利申请和对比文件 1 进行整体分析如下：专利申请解决的技术问题是“一字形”提升块在提升反应杯时未在挡板开口及时卸载反应杯，以至于提升块继续向上提升反应杯至顶部后，由于“一字形”提升块在顶部翻转，反应杯就会从掉入与前一个“一字形”提升块间形成的缝隙中，造成整体拾取装置停机；“U 形槽”由于具有上部的上抵板，提升块将反应杯运输到顶部翻转后，由原先的支撑面支撑反应杯变为上抵板支撑反应杯，此时，反应杯不会掉入到相邻“U 形槽”间的缝隙中，避免卡滞。对比文件 1 中记载，“一字形”提升块通过螺丝或卡扣将其固定在皮带上，或者提升块与皮带一体成型。通过该记载可知，对比文件 1 的两相邻提升块是直接与皮带连接，即使反应杯随提升块提升至顶部后翻转，两相邻“一字形”提升块间也没有缝隙，则反应杯就不存在掉入缝隙的可能性，说明对比文件 1 并无反应杯翻转后掉入缝隙的技术问题，那么本领域人员并没有动机去改进对比文件 1 中的“一字形”提升块。在本案中，对比文件 1 “一字形”提升块与皮带的连接方式是审查员未提到的点，这个点反映了对比文件 1 不存在专利申请所要解决的技术问题，那么这个点则可以作为答复的点，这个点是通过整体上梳理了对比文件 1 的各个技术特征间的有机联系后的发现。

四. 结语

在专利实质审查过程中的答复策略可以有多种，本文仅选取了从对比文件整体考量的角度进行分析，上述两个案例分别从对比文件的使用环境和审查员可能忽略的特征入手，从研发人员看待技术方案整体改进的视角，找出与对比文件相比看似平常却具有创造性的答复点，在处理专利答复时将极大地提高高价值专利的授权率。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



车小燕
+86 755 3391 7698
cherri.che@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系：master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: LlinksLaw

本土化资源 国际化视野

免责声明：

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2024