

专利实践技巧：对明显事实或公知常识审查意见的答辩

非显而易见性，或创造性或发明性，确保发明构成技术上的充分进步并足以获得专有权利。鉴于法律解释的灵活性，非显而易见性的应用在不同法域之间有很大差异。

向中国国家知识产权局（“SIPO”）提出专利申请可能并不顺利，因为审查员在因缺乏创造性驳回申请时常给出“显而易见”的审查意见而不提供可查的证据或认为是“公知常识”而没有证据支持。如何回应这样的驳回？本文介绍了 SIPO 的实践，并为申请人和代理人提供了实用的技巧。

三步法

目前在中国，主要基于所谓的“三步法”[1]来评价创造性，即（i）即确定最接近的现有技术；（ii）、确定区别特征并基于区别特征确定要求保护的发明实际解决的技术问题；以及（iii）确定区别特征并基于区别特征确定要求保护的发明实际解决的技术问题、判断要求保护的发明对于本领域技术人员是否具有非显而易见性。

“三步法”在评价权利要求的创造性时容易操作。然而，其在决定非显而易见性时引入主观因素，并且倾向于低估所要求保护的发明的创造性，因为当审查员已经知道所要求保护的发明的技术方案时，其倾向于低估所要求保护的发明的创造性。在本文中，参考一些成功的案例，我们将讨论一些答辩“明显”事实和“公知常识”审查意见的策略。

推荐的答辩策略

虽然创造性的确定取决于每个案件的事实，但鉴于上述三步法，我们发现答辩缺乏创造性驳回意见，尤其是答辩“明显”事实和“公知常识”审查意见的大多数理由可以集中在以下几点上：

1、质疑审查员对最接近的现有技术所公开的特征的确定。

在大多数情况下，最接近的先前的选择是无可争议的。然而，审查员对区别特征的确定可能缺乏对所要求保护的发明和最接近的现有技术的全面理解。法院[2]已经指出，只有与所要求保护的相同作用的特征将被认为是在现有技术中公开的。为此，必须整体阅读现有技术是否包括所有显式和隐式教导。

在实践中，通常的情况是，最接近的现有技术和要求保护的发明没有明确公开各种技术特征的每个具体技术作用。在这种情况下，须仔细从字里行间推敲技术作用。

举例而言，要求保护的发明涉及一种液晶显示装置，其一个技术特征是“具有蔽光作用的支撑肋”。审查员认为最接近现有技术中的支撑框可以对应于要求保护的发明的支撑肋，虽然最接近现有技术中没有明确提及支撑框有蔽光作用，但是利用支撑框进行蔽光是本领域技术人员很容易想到的。

面对这样的审查意见，代理人仔细分析最接近现有技术后发现，最接近现有技术的整体技术方案中设置支撑框是为了将面光源元件固定于作为背光源的支撑基板。最接近现有技术中不仅未提及“支撑框具有蔽光作用”，并且还记载了“支撑框边界处亮度变高而发生光泄漏”。这表明最接近现有技术的支撑框与要求保护的发明的具有蔽光作用的支撑肋作用完全不同。

再仔细分析要求保护的发明和最接近现有技术，发现要求保护的发明中的支撑肋与光源的相对位置相比较最接近现有技术中支撑框与光源的相对位置略有区别，这是导致要求保护的发明中支撑肋可以起到蔽光作用的必要的结构特征。因此，在答辩审查意见时，申请人修改独立权利要求，在其中补充了此支撑肋与光源的相对位置的结构特征，并且陈述要求保护的发明的支撑肋与最接近现有技术的支撑框在结构和作用上均不相同，最后成功获得授权。

2、考虑所要求保护的发明实际要解决的技术问题的构建，并质疑审查员的缺乏创造性的结论。

一旦已经确定了区别特征，则须基于区别特征重新构建所要求保护的发明实际要解决的技术问题（如果在本申请中未作为“问题”提出），这一步对于非显而易见性的判定至关重要。中国专利审查指南规定，“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础”。换句话说，“技术问题”应该被广义地解释，并且应当由所要求保护的解决方案中包含的所有特征来解决。

在实践中，审查员通常仅仅将区别特征本身的效果作为所要求保护的发明实际解决的技术问题。申请人或专利代理人不应认同审查员构造的这样的技术问题，而是基于区别特征为整体技术方案带来的整体技术效果，重新构建相比较最接近的现有技术，要求保护的发明实际要解决的技术问题。

举例而言，要求保护的发明涉及一种用于钻井的设备，与最接近现有技术的区别特征仅在于其具有至少一个绝缘体构件，所述至少一个绝缘体构件在钻柱上被定位在多个测距装置之间，并且至少一个绝缘体构件能够操作成与地层非导电接触。审查员认为，在最接近现有技术已经公开了多个测距装置的基础上，为了使多个测距装置与地层接触而将电磁信号传递到地表实现测距，同时避免其他电磁信号干扰，本领域技术人员很容易想到在多个测距装置之间设置至少一个绝缘体构件，并且使至少一个绝缘体构件与地层非导电接触。

这里，可以看到，审查员对技术问题的构建仅针对区别特征本身的作用就事论事，没有看到区别特征给整体技术方案带来的技术效果。对此，代理人首先基于说明书中的记载，将技术问题上升为“钻柱与地层在测距装置间的非期望的接触将使该测距系统短路或者将妨碍该测距装置最有效地发送和接收电磁信号的能力”。

在重建这个技术问题后，我们的代理人是如下陈述的：“本领域技术人员面对此技术问题，得到将至少一个绝缘体构件定位在多个测距装置之间，并且所述至少一个绝缘体构件能够操作成与所述地层非导电接触的解决方案，是经过对是否能够在钻柱与地层之间采用绝缘体构件，采用绝缘体构件是否会影响测距装置的正常工作，尤其是在钻柱长度很长时，这种绝缘体构件的非导电接触是否能得到适当的控制，是否可以采用多个绝缘体构件，以及如何布置绝缘体构

件等一系列问题的思考后得到的，并且取得了在不影响测距装置的正常工作的前提下防止在钻柱与地层之间形成导电路径、更好地控制钻柱与地层之间的期望的和非期望的接触的有益效果”。藉此成功说服审查员获得授权。

3、质疑“明显”事实和“公知常识”审查意见提出的适当性，并提供非显而易见的论点和证据。

在提出驳回时，审查员在作出适当的事实调查后有义务主动提供关于为什么要求保护的发明在发明做出时对于本领域普通技术人员是显而易见的合理解释，审查员可以适当依赖无证据的现实，如常识和普通人的智慧。然而，法律原则要求审查员在时间上倒退到本发明未知而即将被发明的时间并设身处地地站在假设的“本领域技术人员”的角度。由于审查过程的本质，往往难以避免基于申请人的申请采用“后见之明”的倾向。但是，必须避免不允许的后见之明，并且必须在从现有技术收集事实的基础上得到法律结论。为此，如果被认为显而易见的和公知的区别特征是发明者对于本领域技术的主要贡献，在审查意见中没有书面证据支持地引用“明显”事实和“公知常识”则是不适当的。

然而，争论不适当性可能不会改变申请人证明创造性的义务，因此我们建议申请人和专利代理人提供关于如要求保护的发明对于本领域技术人员如何具有创造性的理由和证据。理由可以是对本领域知识、科学原理、本领域公认的困难或甚至法律先例的引用或推理。证据可能是参考文献中的相反教导，发明的其他因素（例如来自所要求保护的发明的技术特征的意外的技术优势，意想不到的技术效果，一直渴望解决的问题或不是由于某些外部因素导致的商业成功，见最高人民法院（2012）第8号）。

一般来说，申请后日期证据不予考虑。否则实际上将意味着，作为对特定问题的解决方案的所要求保护主题的认识可以随着时间的推移而变化。然而，当考虑补充的申请后日期证据时，发明作为对本领域的贡献（即作为解决技术问题）的定义要求其至少通过要求保护的发明中公开的合理教导确实解决了其想要解决的问题。在最高人民法院（（2011）第8号）中，法院指出，如果所依赖的技术效果没有被最初提交的文件中的实验数据披露和验证，证据不可接受并且证据不能被考虑用于评估创造性。

总之，非显而易见性，创造步骤或创造性确保发明构成技术上的充分进步并足以获得专有权。用于论证要求保护的发明的创造性的底线是相对于发明人对现有技术的贡献权利要求是否寻求得适当。

[1]专利审查指南第二部分第四章 3.2.1.1

[2]最高人民法院（2012）知行字第3号

[3]专利审查指南第二部分第四章 3.2.1.1

本文不等同于法律意见，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。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：LTBJ@lungtin.com

李静：专利代理人、律师



李 静

（专利代理人、律师）

李静女士在半导体、自动控制、电子电路、通信及计算机软件、网络、电子商务等领域具有丰富的专业知识和代理经验。2010年获得中外合作办学中欧法学院双硕士学位（中国政法大学法律硕士学位和汉堡大学欧洲法学硕士学位），2013年加入隆天知识产权代理有限公司。