

跳出“三步法”的逻辑答复创造性审查意见

创造性是申请专利的发明被授予专利权的必要条件，是实质审查的审查重点。理想状况是发明的创造性具有客观的判断标准；在代理实务中，创造性的判断不可避免地涉及主观因素，代理人是否能够准确抓住发明点，有针对性、有重点地答复审查意见，对能否说服审查员、案件最终能否获得授权有着很大影响。

发明的创造性，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。突出的实质性特点，是指对所属技术领域人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。说起非显而易见的判断标准，不得不提到著名的“三步法”。

《专利审查指南》给出了通过“三步法”判断非显而易见性的具体步骤：①确定最接近的现有技术；②确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；③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。

代理人在收到创造性审查意见后，一般会发现审查员按照“三步法”的逻辑来评述权利要求的创造性，至少在形式上如此。但是，代理人如果尝试在“三步法”框架下答复创造性审查意见时却常常遇到困难，这是因为：不少审查员选择最接近的现有技术并通过对比确定区别技术特征之后，根据区别技术特征的作用和功能来反推实际要解决的技术问题，这样就容易倾向于将区别技术特征简单认定为公知常识、常用技术手段、存在技术启示，最后得到不具备创造性的结论。这种“三步法”的创造性评述逻辑本质上的“反推”逻辑，即，审查员假设“所属技术领域的技术人员”已经知晓所要解决的技术问题，并且掌握解决该技术问题的技术手段，来判断要求保护的发明是否显而易见，容易低估发明的创造性。这种情况下，如果代理人囿于“三步法”的框架束缚，纠缠于审查员确定的某一区别技术特征是否属于公知常识或常用手段而与审查员争执，常常是申请人和审查员各执一词，其结果往往是在代理人无法说服审查员，进而收到驳回通知书。

那么，代理人在答复创造性审查意见时，如何在熟练掌握“三步法”的基础上，跳出“三步法”的逻辑，从整体上评价发明的创造性呢？

答复思路

当收到审查意见时，代理人首先应当仔细研究审查意见、申请文件说明书和对比文件，从整体上把握

本发明和对比文件中技术方案的异同，参考审查员指定的最接近的现有技术，来重新确定本发明的发明点。

基于最接近的现有技术重新确定发明点的过程与新申请撰写过程中确定发明点的过程相似，即，首先，基于最接近的现有技术确定区别技术特征，其次，分析各区别特征之间的相互关系及其所起作用，确立主要改进点以及与主要改进点相配合或适应的改变的特征，确定发明三要素，即技术问题、技术方案和技术效果之间的对应关系，最后确定发明点。

在重新确定发明点的过程中，要充分重视和深入挖掘原说明书中记载的发明点。因为发明人对本领域的技术理解比较深入，发明人原先指出的发明点往往是本发明最容易与现有技术相区分的地方，容易找出答复突破口。

重新确定的发明点可分为几种情况：(a)重新确定的发明点与原发明点相同；(b)重新确定的发明点是原发明的子发明点；(c)完全不同。在后两者的情况下，需要确认与重新确定的发明点相关联的技术特征是否已包括在权利要求中，如未包含，则修改权利要求使其体现在文字上。需要避免的是，在意见陈述中洋洋洒洒说了很多本发明和对比文件的不同，但争辩点却仅记载在说明书中，未体现在权利要求书中，这样的争辩自然不会被审查员所接受。

为了有针对性、有说服力地与审查员进行高效的沟通，代理人如果能够从审查员的角度出发，客观地推导出审查意见中存在的矛盾和逻辑错误，则说服力更强，更容易被审查员理解和接受。

下面参照一个具体案例，说明如何按照上述答复思路答复审查意见。

例：一项发明专利申请涉及移动通信领域相邻小区（NCell）的同步信道（SCH）监听。其背景技术是：移动终端（MS）在小区间的切换需要持续监听相邻小区的同步信道，现有技术中每 26 个 TDMA 帧里有一个空闲帧，MS 利用该空闲帧读取 NCell 的载频，读取一个 NCell 的载频占用一个空闲帧。当需要读取的 NCell 很多时，MS 可能无法在规定的时间内完成读取所有 NCell 的载频，从而影响切换成功率。

针对现有技术中存在的上述问题，该发明提供了这样一种解决方案：

“1. 一种同步信道（SCH）监听方法，其特征在于，包括：

在一个时分多址帧的两个以上时隙上读取两个以上相邻小区的 SCH 信号；

对读取的两个以上相邻小区的 SCH 信号进行解调。”

在审查意见通知书中审查员引用了一篇对比文件，该对比文件为了解决现有技术中只能在每个 SCH 帧的第一时隙（时隙 0）读取 SCH 位模式的问题，在 SCH 帧的每个时隙中都包括 SCH 位模式，可以在 SCH 帧的任意一个时隙上读取 SCH 位模式。从上面的描述可以看到，对比文件可以在一帧中的任一时隙读取 SCH 位模式，而不是在同一帧的两个以上时隙读取两个以上 SCH 位模式，并且对比文件也没有公开读取的是相邻小区的 SCH 位模式。

审查员认为对比文件中读取 SCH 位模式相当于本发明专利权利要求中的读取相邻小区的 SCH 信号，在一个或多个帧的每个时隙上具有 SCH 位模式相当于在一个或多个帧的两个以上时隙上读取 SCH 信号；对比文件和本发明的权利要求的区别为：在一个 TDMA 帧上读取 SCH 信号。基于该区别技术特征确定发明实际解决的技术问题是：提高通信质量；而在 TDMA 帧读取 SCH 信号是本领域的公知常识，因此，权利要求不具有创造性。

根据上文所述的答复思路，首先，基于最接近的现有技术确定区别技术特征，其次，分析各区别特征之间的相互关系及其所起作用，确立主要改进点以及发明三要素，即技术问题、技术方案和技术效果之间的对应关系，最后确定发明点。

通过技术方案的整体考虑，对比文件没有公开：

在一个时分多址帧的两个以上时隙上读取两个以上相邻小区的 SCH 信号，对应解决的技术问题是：提高 SCH 信号读取效率，获得的技术效果是：加速 NCellSCH 信道的读取，提高读取 NCell SCH 的效率。在该案例中，重新确定的发明点与原发明点相同，因此无需修改权利要求。

以重新确定的发明点为基准，回过头来判断审查意见中的特征比对是否准确。比文件中的“SCH 位模式”和本发明中的“SCH 信号”在技术方案中所起的作用相同，属于对同一事物的不同表述，该特征比对正确。然而，审查员认为对比文件中在一个或多个帧的每个时隙中都包括 SCH 位模式从而使得可以在一个帧的任意一个时隙上读取 SCH 位模式相当于在一个或多个帧的两个以上时隙上读取 SCH 信号，从而使权利要求 1 中的在一个帧上读取两个以上相邻小区的 SCH 信号显而易见，却值得商榷。实际上对比文件并未公开上述区别技术特征。因此，从这一点来看，审查员确定的区别技术特征不准确，基于此确定的本发明实际解决的技术问题也不准确。

确定了审查意见中“三步法”判断中存在的问题后，进一步分析审查意见的推理逻辑，确定答复的突破口。通过分析，审查员的内在逻辑很可能是：即使对比文件未公开在同一个帧的两个以上时隙上读取两个以上相邻小区的 SCH 信号，但是，在对比文件已经公开可以在一个帧的任意一个时隙上读取 SCH 信号，在此技术启示下，容易想到可以在一个帧的多个时隙上读取多个相邻小区的 SCH 信号。

在上述分析的基础上，在答复中，重点指出审查意见中确定的区别技术特征不准确，并强调现有技术中都是一帧只能读取一个时隙的 SCH 信号，即使在对比文件 1 中，虽然任意一个时隙都可能被读取，但一帧也只能读取一个时隙的 SCH 信号，而且同一帧的每个时隙上都是同一小区的 SCH 信号，因此，“在一个时分多址帧的两个以上时隙上读取两个以上相邻小区的 SCH 信号”既没有被对比文件公开，也不是本领域的公知常识。该申请经过审查意见答复，最后获得了授权。

由于创造性判断涉及主观因素，历来是专利代理人学习和培训的难点和重点。代理人在熟练掌握“三步法”的规定和要求基础上，更应掌握基于整体技术方案判断创造性的逻辑思维方法，这样才是真正符合

《专利法》和《专利审查指南》的规定和精神。

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:LBTJ@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:

孙宝海: 合伙人、律师、资深专利代理人、国内机电外观代理部经理: LBTJ@lungtin.com

刘文洁: 专利代理人: LBTJ@lungtin.com



孙宝海

(合伙人、律师、资深专利代理人、国内机电外观代理部经理)

孙宝海先生在人工智能、模式识别、计算机软件和网络、通信、半导体、电子商务及自动控制等领域具有丰富的专业知识和代理经验,代理过千余件向中、美、欧、日、俄罗斯、印度、巴西等国递交的申请案;此外,为客户提供全方位知识产权法律服务,包括客户培训、专利检索、侵权分析、规避设计、复审、无效、行政诉讼、侵权诉讼等各个方面。2012年荣获中国知识产权报社授予的2012年度“优秀专利代理人”称号;2013年被最高人民法院指定为诉讼专利代理人;2016年荣获中国知识产权报社授予的2016年度三星“优秀专利代理人”称号。



刘文洁

(专利代理人)

刘文洁女士具有电子工程、信号处理、计算机图形学及人工智能专业背景,在电子电路、通信设备和标准、自动控制、计算机软件和硬件、液晶显示技术、互联网和电子商务、计算机视觉、三维图形学、图像/视频压缩和处理等领域具有丰富的专业知识和代理经验。代理过千余件向中、美、欧等国递交的案件,具有丰富的国内外审查意见、复审、异议、无效等的处理经验,也为众多国内外知名企业客户提供过专利检索、侵权分析服务。