

# NEWSLETTER

## 知产快报

● 创造性判断是专利审查的重点，答复创造性审查意见是专利代理师的一项基本工作。如何清楚、简洁、有说服力地准备和组织意见陈述，是专利代理师经常面对的一个问题。一种常规答复方式是按照发明三要素来组织创造性审查意见的答复。即按照解决的技术问题、采用的技术方案和获得的技术效果的顺序陈述本发明和对比文件的异同。这种答复方式可以依次把所有不同和问题罗列出来，甚至洋洋洒洒长达多页。对于该答复方式，笔者一直存有疑问：面对众多几乎千篇一律的答复，审查员是否有足够的时间、精力和辨识力，从大段文字中捕捉到申请人期望审查员领会的信息？

● 笔者基于日常工作经验，形成一种答复思路，称之为答复创造性审查意见的“三板斧”，提供给大家，以供探讨和批评指正。



## 答复创造性审查意见的“三板斧”

创造性判断是专利审查的重点，答复创造性审查意见是专利代理师的一项基本工作。如何清楚、简洁、有说服力地准备和组织意见陈述，是专利代理师经常面对的一个问题。

一种常规答复方式是按照发明三要素来组织创造性审查意见的答复。即按照解决的技术问题、采用的技术方案和获得的技术效果的顺序陈述本发明和对比文件的异同。这种答复方式可以依次把所有不同和问题罗列出来，甚至洋洋洒洒长达多页。对于该答复方式，笔者一直存有疑问：面对众多几乎千篇一律的答复，审查员是否有足够的时间、精力和辨识力，从大段文字中捕捉到申请人期望审查员领会的信息？

笔者基于日常工作经验，形成一种答复思路，称之为答复创造性审查意见的“三板斧”，提供给大家，以供探讨和批评指正。

### 第一板斧，直取要害

在答复审查意见时，开门见山，直接指出审查意见中最薄弱环节的主要问题。

专利代理师通过分析审查意见，确定其中存在一个或者多个问题，例如，特征比对不准确、基于区别技术特征确定的技术问题不准确、或现有技术中不存在技术启示等。对于存在的这些问题，专利代理师需要认真斟酌比较，确定其中一个证据最薄弱、反驳最有力、最有可能说服审查员的问题作为突破口，在意见陈述书中最先明确指出，以引起审查员足够的重视，抓住审查员宝贵的注意力。避免将各个问题简单罗列在意见陈述中，不分重点，眉毛胡子一把抓。

在各个问题都比较明确的情况下，一般按照“特征比对不准确”>“确定的技术问题不准确”>“现有技术中不存在技术启示”的优先级顺序，依次阐明审查意见中存在的问题。

在有些问题不十分明确的情况下，则应该将最有可能说服审查员的问题放在前面陈述。例如，审查意见中虽然特征比对部分有些牵强，说服力不强，但要明确地否定该特征比对也不容易，而确定的技术问题明显错误，则在意见陈述中可以先陈述审查员确定的技术问题不准确，进而指出整个审查意见的结论不准确。

### 第二板斧，一针见血

在明确指出审查意见存在的问题、亮明观点之后，关键是通过有力的证据和有说服力的理由清楚、充分

地阐明自己的观点，说服审查员。部分专利代理师有时抱怨，自己观点正确，审查员却不接受，甚至发出驳回通知，怀疑审查员没有理解自己的意见，甚至断言审查员不专业。其实，很多时候专利代理师可以反思自己的意见陈述，是否准确地表达了自己的观点，提供的证据和理由是否真正有说服力？也就是说，即使观点和方向对了，并不代表结果能够满意，这中间还需要准确、有说服力的表达和陈述。此时，第二板斧就显得尤为重要：一针见血地表达理由和证据，让自己的陈述充满说服力，直达审查员的心灵深处。下面通过一个实际案例具体说明。

一项发明专利申请涉及存储器控制方法及电路。对于 SDRAM, 读取数据信号需要用到参考电压，该参考电压的值不固定，现有技术要解决的技术问题是如何快速地得到并实时修正参考电压的最佳值，以快速且正确地读取存储器中的数据。

针对现有技术中存在的上述问题，本发明提供的解决方案为：

“1. 一种存储器控制电路，包含有：

一比较器，用以比较一数据信号与一参考电压，以产生一比较后数据信号；

一眼宽测量电路，耦接于该比较器，用以接收一时脉信号，并调整该时脉信号的相位，以使用多个不同相位的该时脉信号来对该比较后数据信号进行过取样操作，以测量该比较后数据信号的眼宽，并产生一测量结果；以及

一校正电路，耦接于该比较器与该眼宽测量电路，

用以根据该测量结果来调整该参考电压的电平。”

审查意见通知书引用的对比文件 1 公开了一个调整参考电压的例子，该例子用测量眼宽值来观测参考电压的调整效果：当调整信号的参考电压到中间值时，测量的眼宽增加了。引用的对比文件 2 公开了采用固定的多相位时钟对数据进行过采样，通过过采样操作提高读取准确度。

基于此，审查员确定区别技术特征包括：（1）根据眼宽测量电路测量的眼宽来调整参考电压；（2）使用多个不同相位的该时脉信号来对该比较后数据信号进行过取样操作，测量该比较后数据信号的眼宽；基于区别技术特征确定的技术问题为：（1）如何提高读取多路信号的正确度；（2）如何具有更高的准确度。

审查员认为对比文件 1 公开了调整信号的参考电压到中间值可以增加眼宽，即，眼宽可以作为参考电平的调节依据，因此，本领域技术人员容易想到，可以根据信号的眼宽的值来反馈调整参考电平，这是本领域的常用技术手段。而对比文件 2 公开的过采样技术特征所起的作用相同，都是提高读取准确度，具有技术启示。两者结合使得本发明权利要求 1 的技术方案不具有创造性。

原专利代理师不认可审查员的上述审查意见，反驳的主要理由包括：1）根据对比文件 1 公开的内容不容易想到根据多路信号的眼宽值来反馈调整参考电压。2）对比文件 2 中的过采样是用于获得更多有效信息，而本发明中过采样是对眼宽进行更准确的测量，作用不同。3）各个区别技术特征相互配合形成了更准确的参考电压调整方案。

原专利代理师本来对自己的答复比较有信心，结果却收到了驳回通知书，让其困惑和不解。具体问题出在哪里呢？下面让我们通过分析来找出原因。

首先，对比文件 1 公开的是调整信号的参考电压到中间值可以增加眼宽，没有公开“可以根据信号的眼宽的值来反馈调整参考电平”的特征；根据对比文件 1 公开的内容并不必然得到该特征，这点是正确的。但是，在看到对比文件 1 公开内容后，本领域技术人员是否“容易想到”可以根据信号的眼宽的值来反馈调整参考电平呢？应该说，作为一个逻辑思维能力的本领域技术人员，在看到调整信号的参考电压到中间值可以增加眼宽的情况下，受到启发想到“可以根据信号的眼宽的值来反馈调整参考电平”是一种合

理的推理。除非有足够的证据和充分的理由推翻它，否则这种推理就容易被人认可。而原专利代理师争辩“对比文件 1 未公开将眼宽值应用到电压调整方案中来，本领域技术人员不容易想到根据多路信号的眼宽值来反馈调整参考电压”，理由空洞而泛泛，对于反驳审查员的上述意见并不充分，其效果类似隔靴搔痒，容易让审查员认为专利代理师是在强词夺理。对于第 2 点理由，主要依据是应用领域不同，导致技术目的和技术效果不同，这样的陈述针对性不强，缺乏说服力。对于第 3 点理由，只是泛泛地提一下，缺乏具体的理由和说明，审查员几乎可以置之不理。总之，上述理由并没有说服审查员，所以导致了驳回。

收到驳回决定后，决定提起复审请求。复审请求仍然未对权利要求书进行修改，重新撰写了意见陈述，陈述的主要理由包括：

针对区别技术特征 1，首先简单说明虽然对比文件 1 公开了调整参考电压会影响眼宽，但并不能直接得出根据信号的眼宽的值来调整参考电压；阐述重点在于：对于本技术方案，因为正如驳回决定中所说“眼图是信号在多个时间段重叠的结果”，眼宽需要多个时间段的信号叠加，而对参考电压的调整需要实时调整，所以直接用眼宽来反馈调整参考电压存在技术障碍，不是本领域的常用技术手段。结合事实以及审查意见中认定的观点来反驳审查员的结论，一针见血，让审查员无可辩驳。

针对区别技术特征 2，明确指出其在对比文件 2 中和本发明中的作用不同：在对比文件 2 中使用不同相位的频率信号对数据信号进行过采样操作的作用是提高读取正确度；而在本发明中，使用多个不同相位的该频率信号来对该比较后数据信号进行过采样操作，其所起的作用是在限制的时间内如何较快地获得眼宽，从而能够快速得到参考电压的最佳值。两者的作用并不相同。如果按照审查员的意见过采样仅用于提高读取正确度，那么基于对比文件 2 公开的内容和启示，得到的方案是对多个时间段的比较后数据信号进行叠加从而获得眼宽，然后用眼宽来反馈调整参考电压。其反馈必然是比较慢的，无法达到本发明的目的。

基于上述的分析，可以清楚地看出各个区别技术特征需要密切配合才能实现本发明的目的，两者缺一不可。因此需要从技术方案整体上评价其创造性，而不是割裂开来单独评价各个技术特征的创造性。



可以看出，复审请求和答复审查意见中主要观点是相同的，但具体陈述的内容和理由存在差别。复审请求书提交后，原审查员在前置审查阶段撤销了驳回决定，在一定程度上说明了复审请求书的说服力，以及一针见血地准备意见陈述的重要性。

### 第三板斧，高屋建瓴

审查员对于创造性的评价通常基于三步法进行，部分审查员常常将技术方案分解成多个相互独立的技术特征，分别进行特征比对并评述单个技术特征的创造性。而单个技术特征进行比对，特征之间有一定相似性，其差异会比较小。这样失之毫厘，谬以千里，当所有技术特征结合在一起时，明明整体技术方案差异较大，却得出两者技术方案相同、相当的结论。在这种情况下，如果按照审查员的思路仅仅着眼于争辩单个技术特征的差别，容易陷入说不清楚的困境。

针对上述情况，可以采用创造性答复的第三板斧：高屋建瓴。即在具体特征比对之前，先说明本发明和对比文件整体技术方案的区别。这样，在后面进行各个特征比对时，都可以基于整体技术方案清楚地说明两者的区别，从而更清楚、更有说服力地阐述审查意见中存在的问题。

一个案例涉及一种车辆控制系统，其独立权利要求包括车载控制单元和信息控制中心。对比文件 1 公开的车辆控制模块“负责与每个穿梭小车（环形轨道上的车辆）上的单机 PLC 进行通讯；它将每台小车的车辆运行信息和任务信息进行整合形成字符串发给

车辆实时调度模块”，而本发明“车载控制单元，该车载控制单元有多个，且分别设置在相应的多个有轨制导车辆 RGV 上”，两者具有一定的相似性。审查员认为对比文件 1 的车辆控制模块相当于本发明的车载控制单元，且“对比文件 1 已经公开了车辆控制模块用于实现各个 RGV 与车辆实时调度模块（即本发明的信息控制中心）之间的信息交互，而具体将车辆控制模块布置为分设各个 RGV 上的车载控制单元只是在此基础上的常规选择。”如果仅从控制模块的角度去争辩两者的区别，不容易说清楚。这种情况下，先从整体描述两者的区别：如果对比文件 1 中的车辆控制模块等同于本发明的车载控制单元，将和本发明要解决的技术问题是冲突的。因为，本发明要解决的技术问题包括“RGV 的运行效率受到 RGV 通讯状态的极大限制。当同一巷道有多台 RGV 时，RGV 相互之间还要进行通讯，这使得 RGV 的通讯结构复杂且不可靠”，而本发明取得的技术效果包括“RGV 互相之间也不需要通讯，大大简化了通讯网络结构，使得 RGV 控制调度时的可靠性、稳定性大大提高。”从而得出对比文件 1 中的车辆控制模块和本发明中的车载控制单元不相同也不等同的结论，使得整个陈述更有说服力。

上文中针对创造性审查意见的答复提供了一些建议和思路。归根到底，答复创造性审查意见实际上是和审查员的一种沟通。既然是沟通，最好站在对方的角度、以对方容易明白、容易接受的方式清楚地表达自己的观点和意见。只有清楚、简洁、有说服力地组织意见陈述，才能说服审查员，得到理想的审查结果。

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](mailto:LTBJ@lungtin.com)，该电子邮箱也可在我公司网站 [www.lungtin.com](http://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、国内机电部经理、资深专利代理师、律师：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)



**孙宝海**

（合伙人、国内机电部经理、资深专利代理师、律师）

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，自 2005 年加入知识产权行业起代理过千余件向中、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。孙宝海先生于 2006 年获中国专利代理人资格，于 2007 年获得法律从业资格。于 2012 年荣获中国知识产权报社授予的首届“优秀专利代理人”称号，于 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”。