软唐知产

READING

答审技巧

技术特征的比对概述---------- 2——4
技术特征的应对之策---------- 5——7
遗漏技术特征的应对之策---------- 8——10
如何进行技术特征的比对----------11——12
特征比对六要素----------13——16
上位化 ----------17——19
手段化 ----------20——22
区别特征应对之策----------23——25
没有定义技术问题----------26——28
对比文件1的技术问题的错误适用-----29——31

软唐知产：www.xuexiip.com

01 技术特征的比对概述

一.序

在答审中，从实战效果来看，由于事实认定相比较法律推理而言，审查员更难以招架，所以，一般而言，能用事实认定的就不用法律推理。

在事实认定中，最核心的就是技术特征比对。

但是，在现实中，越来越多的审查意见竟然不进行特征比对，直接宣称区别特征，使得代理人处于一种极为不利的地位，如果不答复，损失很大。

二.何为特征不必对

特征不必对是指：在审查意见中审查员并没有明确指出：对比文件1的那些内容具体公开了权1的技术特征，导致代理人无法针对性的判断：对比文件1是否公开了上述技术特征，使得代理人丧失了和审查员讨论对比文件1是否公开了上述技术特征的机会。

相比较而言，正确的方式应该是：

对比文件1公开了***内容，（相当于本申请的***技术特征）。

特征不必对的方式是：

对比文件1公开了本申请的技术特征，没有对比文件1公开的内容如何“相当于”本申请的技术特征的过程，直接认定对比文件1公开了本申请的技术特征。

或者说，特征不比对等于没有推理的过程，直接宣称结果。

三.特征比对的法理来源

1、 审查指南的来源

体现点1：三步法第二步规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。

体现点2：为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征。

软唐知产

软唐知产—答审技巧

一.序

在答审中，从实战效果来看，由于事实认定相比较法律推理而言，审查员更难以招架，所以，一般而言，能用事实认定的就不用法律推理。

在事实认定中，最核心的就是技术特征比对。

但是，在现实中，越来越多的审查意见竟然不进行特征比对，直接宣称区别特征，使得代理人处于一种极为不利的地位，如果不答复，损失很大。

二.何为特征不必对

特征不必对是指：在审查意见中审查员并没有明确指出：对比文件1的那些内容具体公开了权1的技术特征，导致代理人无法针对性的判断：对比文件1是否公开了上述技术特征，使得代理人丧失了和审查员讨论对比文件1是否公开了上述技术特征的机会。

相比较而言，正确的方式应该是：

对比文件1公开了***内容，（相当于本申请的***技术特征）。

特征不必对的方式是：

对比文件1公开了本申请的技术特征，没有对比文件1公开的内容如何“相当于”本申请的技术特征的过程，直接认定对比文件1公开了本申请的技术特征。

或者说，特征不比对等于没有推理的过程，直接宣称结果。

三.特征比对的法理来源

1、 审查指南的来源

体现点1：三步法第二步规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。

体现点2：为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征。

四. 应对之策

一旦发现上述问题，即可初步判断：审查员难以找到合理的一一比对过

软唐知产：www.xuexiip.com

程，所以，采用了笼统的，模糊的描述方式。也就是说，此时，应该针对性的展开描述。

一般而言，上述逻辑成立后，需要重新确定最接近的现有技术或者重新确定区别技术特征，三步法中后面的步骤要推导重来，所以，建议集中力量阐述此点即可，其他内容忽略不计。

五. 注意事项

1、充分利用发明构思的判断逻辑

发明构思的判定方式是最优的审查意见，基本体现三步法是合理的审查意见，孤立片面的看待本申请、对比文件是普遍存在的审查意见。

但是，如果区别技术特征就模糊评述，或者不评述，那么连孤立片面都谈不上了，必须再次充分阐述。

2、注意听证原则，避免直接驳回

一个原则，避免直接驳回，参照听证原则和驳回原则，适时修改权要，满足听证。

3、有进有退

最好能够提供一个模糊评述中，并没有被对比文件公开的点。

4、思想认知

一般而言，这种情况不是审查员不想评，而是不能评，或者不好评。

扫码即可查看相应的视频课程
（本节课程有免费学习名额）

软唐知产

02 技术特征的应对之策

一.序

在答审中，从实战效果来看，由于事实认定相比较法律推理而言，审查员更难以招架，所以，一般而言，能用事实认定的就不用法律推理。

在事实认定中，最核心的就是技术特征比对。

但是，在现实中，越来越多的审查意见竟然不进行特征比对，直接宣称区别特征，使得代理人处于一种极为不利的地位，如果不答复，损失很大。

二.何为特征不必对

特征不必对是指：在审查意见中审查员并没有明确指出：对比文件1的那些内容具体公开了权1的技术特征，导致代理人无法针对性的判断：对比文件1是否公开了上述技术特征，使得代理人丧失了和审查员讨论对比文件1是否公开了上述技术特征的机会。

相比较而言，正确的方式应该是：

对比文件1公开了***内容，（相当于本申请的***技术特征）。

特征不必对的方式是：

对比文件1公开了本申请的技术特征，没有对比文件1公开的内容如何“相当于”本申请的技术特征的过程，直接认定对比文件1公开了本申请的技术特征。

或者说，特征不比对等于没有推理的过程，直接宣称结果。

三.特征比对的法理来源

1、 审查指南的来源

体现点1：三步法第二步规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。

体现点2：为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征。

软唐知产

2、审查规程的来源

发明不具备创造性的评述，应当包括如下内容：

（1）评价的对象，主要是权利要求；

（2）所使用的对比文件（包括最接近的现有技术以及其他现有技术）相关内容的记载，特别是与构成发明技术方案的技术特征相对应的内容；有助于说明现有技术之间能够显而易见地结合的内容；对比文件公开内容的具体出处。

3、 审查范例

来自审查规程：10.1.5 有关事实、理由、证据的典型示例，具体请见加粗下划线部分。

下面举例说明事实、理由和证据。

【案例 1】

审查意见：权利要求 1 请求保护一种显示装置的背光组件。对比文件 1（JP1184351A，说明书第 0005 段至第 0025 段，附图 1～4）公开了一种液晶显示装置的背光组件，该组件包括 A（相当于……）。由此可见，对比文件 1 所公开的技术方案与权利要求 1 所请求保护的技术方案实质相同；且两者均属于显示装置的背光组件领域，要解决的技术问题都是减小反射板受热引起的不均匀膨胀，达到相同的提高背光组件出光质量的技术效果。由于对比文件 1 所公开的技术方案与权利要求 1 所请求保护的技术方案实质相同，且两者均属于相同的技术领域，要解决的技术问题都是相同的，并达到了相同的技术效果，因此权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

四. 应对之策

一旦发现上述问题，即可初步判断：审查员难以找到合理的一一比对过程，所以，采用了笼统的，模糊的描述方式。也就是说，此时，应该针对性的展开描述。

一般而言，上述逻辑成立后，需要重新确定最接近的现有技术或者重新确定区别技术特征，三步法中后面的步骤要推导重来，所以，建议集中

软唐知产

五. 注意事项

1、充分利用发明构思的判断逻辑

发明构思的判定方式是最优的审查意见，基本体现三步法是合理的审查意见，孤立片面的看待本申请、对比文件是普遍存在的审查意见。

但是，如果区别技术特征就模糊评述，或者不评述，那么连孤立片面都谈不上了，必须再次充分阐述。

2、注意听证原则，避免直接驳回

一个原则，避免直接驳回，参照听证原则和驳回原则，适时修改权要，满足听证。

3、有进有退

最好能够提供一个模糊评述中，并没有被对比文件公开的点。

4、思想认知

一般而言，这种情况不是审查员不想评，而是不能评，或者不好评。

扫码即可查看相应的视频课程

软唐知产

03 遗漏技术特征的应对之策

一.序

前面讲过了，事实认定容易和审查员掰扯，同时，特征比对又是事实认定中的核心内容，今天，我们讲另外一个审查员容易犯的错误：遗漏技术特征。

二.表现方式

审查意见中，在确定最接近的现有技术（对比文件1）之后，只评述部分技术特征，将另一部分技术特征故意遗漏，然后将剩下的技术特征作为区别技术特征。

也就是说，本申请是：ABCDE的完整技术方案，对比文件1公开了ABC，遗漏了D，将E作为区别技术特征。

如果不遗漏应该是：将D、E作为区别技术特征。将E作为区别技术特征定义的技术问题、与将D、E作为区别技术特征定义的技术问题肯定不同，进而会直接影响到三步法的后续判断，进而导致适用三步法有误，得到不同的审查结论。

三.问题所在

审查员有意无意的遗漏技术特征，使得区别技术特征确定有误，导致技术问题确定有误，导致技术启示判断有误，整体三步法适用有误。

为何有这种情况：

（1）审查员对于技术方案的整体性理解不够，特别是案件撰写存在 一定问题的时候；

（2）三步法理解不够，并不清楚客观性原则，随意性过大。

（3）就是觉得不好评，赌你不懂，不计较这个。

四. 法条要求

1、审查指南的来源

体现点1：三步法第二步规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解

软唐知产：www.xuexiip.com

决的技术问题。

体现点2：为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征。

2、审查规程的来源

发明不具备创造性的评述，应当包括如下内容：

（1）评价的对象，主要是权利要求；

（2）所使用的对比文件（包括最接近的现有技术以及其他现有技术）相关内容的记载，特别是与构成发明技术方案的技术特征相对应的内容；有助于说明现有技术之间能够显而易见地结合的内容；对比文件公开内容的具体出处。

综上，不论审查指南还是审查规程都要求审查员将特征比对完全，并充分说明，同时，不能有遗漏的情况，也就是说，将特征比对的特征和区别技术特征加一起必须和权要中的所有技术特征完全相同。

五.应对之策

1、发现即应用

一旦发现上述问题，即可初步判断：审查员难以找到合理的一一比对过程，所以，采用了遗漏技术特征的描述方式。也就是说，此时，应该针对性的展开描述。

2、重点阐述

一般而言，上述逻辑成立后，需要重新确定最接近的现有技术或者重新确定区别技术特征，三步法中后面的步骤要推导重来，所以，建议集中力量阐述此点即可，其他内容忽略不计。

3、尤其关注推理逻辑内容

在遗漏特征上，我们将审查员的逻辑推理部分认为是遗漏了特征，其并没有真正公开该技术特征。

4、听证原则

软唐知产

为了避免审查员不接受导致的直接驳回，可以在答复时选择修改权要，满足听证原则。

扫码即可查看相应的视频课程

软唐知产

04 如何进行技术特征的比对

一. 序

在审查实践中，经常会收到两个及以上区别技术特征的情况，这个时候，审查员往往有两种审查意见发放方式：

方式一：根据每个区别技术特征分别定义技术问题，也就是说，如有两个区别技术特征就定义两个技术问题，有三个区别技术特征就定义三个技术问题；

方式二：根据所有的区别技术特征定义一个技术问题。

现在，需要思考的是：上述两种方式中，那个是正确的，那个是错误的？以及为什么正确或错误。

二.判定方式

1、关联性原则

当我们对比出发明与最接近现有技术之间存在不同的技术特征时，需要考虑这样一个问题，这些不同的技术特征之间是否存在关联性。

但是，在关联性角度的认识上，还存在两个错误的认识：

（1）第一种错误的认识

不考虑这些不同的技术特征之间的差异，过度强调发明构思和技术方案的整体考量，认为所有特征都必然存在联系，而将所有这些不同的技术特征作为一个区别特征整体看待，这样会导致难以从多篇现有技术中得到结合的技术启示。

（2）第二种错误的认识

不考虑这些不同的技术特征之间的联系，将这些不同的技术特征机械地割裂为一个个零散的区别特征，孤立地看待这些区别特征，发现这些零散的区别特征分别能够容易地从多篇不同的现有技术中找到公开之处，甚至不考虑抽离出多个零散的、孤立的技术特征的多篇不同的对比文件中是否能够给出结合的技术启示。

软唐知产

《专利审查指南》规定，技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合，技术手段通常 由技术特征来体现。也就是说，多个技术特征的集合构成了技术手段，多个技术手段的集合构成了技术方案，那么对于权利要求而言，其技术方案由多个技术手段集合而成，每个技术手段又由多个技术特征集合而成。

标准：以技术特征、技术手段、技术问题和技术效果之间的整体性为判定标准，并提出了：最小技术单元的技术手段的概念。

3、最小技术单元的适用

要点1：以最小技术特征的方式来确定区别特征之间的划分；

要点2：以技术特征、技术手段、技术问题、技术效果来确定最小技术特征；

要点3：当多个技术特征之间具有不可分割的技术关联性，在它们共同解决某一技术问题，产生一个技术效果的情况下，应将这些技术特征划分成一个区别特征进行整体考虑，在现有技术中寻找是否存在结合的技术启示，不应再对该区别特征进一步机械割裂，也不应直接将散落于不同现有技术中的多个零散、孤立的技术特征在没有结合的技术启示的基础上进行简单的拼凑。

三.总结

对于两个及两个以上的区别技术特征判定到底是几个技术问题的时候，不能一概而论。定义个技术问题或者多个技术问题都是有道理的。

核心在于区别技术特征之间是否具有关联性，当具有关联性时，更多的时候是一个技术问题；当不具有关联性时，更多的时候是多个技术问题；

同时，是否具有关联性更多的是依据最小技术单元的技术手段来判断，所谓的最小技术单元仍是从技术手段、技术问题和技术效果之间的整体性为标准进行确定。

扫码即可查看相应的视频课程

05 特征比对六要素

一.导论

前面已经讲了典型的几种特征比对的解决方案，但是，具体在审查意见的答复中，或者说在撰写审查意见答复稿的时候，该怎么写会比较好呢。今天我们准备了特征比对六要素，期望能帮助大家更好的落地，更好的表达自己的意见，更好的争取到理想的答复结果。

二.概念

1、何为特征比对

在创造性答复过程中，有两个答复分类：一、事实比对；二、法理推理。相比较而言，事实比对部分属于客观的部分，更容易讲清楚，审查员也更容易认同；法理推理部分更多的属于主观部分，有仁者见仁智者见智的味道。尤其是在三步法这个逻辑体系下，更容易产生说不清道不白的地方。

所以，在创造性答复过程中，一般优选事实比对部分。当然，这个事实比对也要放在三步法的逻辑中处理。

2、特征比对的表现点

按照三步法的逻辑，特征比对主要有两个地方呈现：

第一个地方：本申请和D1的比对；

第二个地方：D2与区别技术特征的比对。

从另外一个简单的认识三步法的逻辑，三步法就是判断：特征比对和技术问题的逻辑。

3、特征比对容易发生的问题

前面铺垫了特征比对的内容，就权当大家复习了吧。在答复稿的撰写中，我们发现容易出现如下问题，具体如下：

问题1：阐述逻辑不清，导致审查员不知道你再说什么，进而导致驳回或者审查员不理你所说的。

软唐知产

问题2：自己认为说清楚了，但是，审查员的视角并不知道你要说什么。这种情况属于自嗨型。

问题3：堆一些内容，比如说明书的内容，但是，并不推理，结论全寄希望于审查员能理解。

问题4：啰啰嗦嗦说一堆，没有重点，导致答复效果不佳。

问题5：阐述的内容没有在权要中体现，等于没有根基的阐述。

问题6：两眼一抹黑，跟着感觉走，有时候碰上了，有时候就不行了。

三.六要素

为了解决上述问题，实现我们引言中的效果，提升答复效率和质量，我们给大家准备了如下六要素，具体如下：

要素一：前后呼应，前有特征比对不认同，后有特征为区特

从答审来看，有一个原则就是：你要通过答复稿让审查员认同你的观点。从这个视角来看，你要说清楚你要说的事情。

要说清楚，最好是：先说你不认同（特征比对），然后，举证为何不认同，最后，结论该不同的特征是区别技术特征，进入下一步的答辩逻辑中。

所以，一开篇就说不认同，然后结论为区特，为后面做准备是一个比较合适的阐述逻辑。

要素二：本申请，对比文件分开对应说

特征比对，顾名思义，就是比对，比对的对象是技术特征。

什么技术特征呢？从逻辑上看，就是本申请的特征与D1的特征；或则，区别特征与D2中的特征。

所以，为了能说清楚，最好还是分开说。比如，先说本申请，然后说对比文件，同时，最好还要有引述的出处，比如说明书第22段。

这里面还要的说明的是，要下载PDF文档，直接说第几段，不要说：说明书第五页最后一行，或者，把你递交的word文档为对象。要以审查员审阅的文档为基准，而不是你手里的文档为基准。

软唐知产

要素三：权要要有落脚点

我们要做的工作是和审查员讲道理，摆事实。这里面有一个核心逻辑：你讲的事实应该是已经存在的事实。

也就是说，特征比对的内容应该是权要中有的内容。换一个角度说，你不能拿说明书的内容和对比文件去比较，因为你的事实是权要的，不是说明书的。

现实中，往往会出现这个情况：

代理人说了很多说明书公开的内容，认为D1没有公开什么内容，但是这个什么内容并没有在权要中出现。我们都知道，此处的特征比对是权要比对，所以，你说的这些内容，要能在权要中落脚，有依据。千万不能是：用说明书中的内容来推导权要的内容并没有被对比文件公开。

当然，这里面有个度，并不是要求所有的话都要在权要中有体现。

要素四：举事实+推论相结合

如上所述，特征比对是本申请权要特征和对比文件全文的技术特征的比对。现实中，由于技术表达的不同，往往描述的内容是不同的，但是，实质上是相同的。

也就是说，特征比对的潜台词是：一个技术实质，在本申请中是A描述，在对比文件中是B描述，因为是一个技术实质，所以，可以认为B描述相当于A描述，进而完成特征比对的逻辑。

进一步推论说，从简单的、表面的文字表达来看，A描述和B描述很可能是不同的。

我们在和审查员进行特征比对不认同的阐述中，该如何阐述呢？

建议的方式是：将A描述推演成第一个意思；将B描述推演成第二个意思，然后，第一个意思和第二意思完全不同，进而得出A描述和B描述特征不同的结论。

只有这么说，推理的逻辑性才强，审查员才更好接受。

要素五：结论成立靠推论，推论要有直接对应性

在发明要解决的技术问题的确定上需要审查员进行判定，审查员就是可能加入主观元素。例如，当检索到类似区别特征时，为了能用三步法的技术启示说理，有时候会出现凑启示的情况，对区别特征要达到的技术效果和解决的技术问题进行人为选择或上位化，将本不同的技术问题模糊等同，并非客观认定。

四.如何应对

1、总的原则：

在确定技术问题时，我们需要认清与最接近的现有技术相比需要改进的任务是什么，为什么要进行改进，从发明构思和技术效果入手，客观地确定技术问题，保证三步法评判的正确性。

2、正确定义准确的技术问题

《审查指南》（2010）第二部分第四章第3.2.1.1节规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

3、手段1

如果碰到技术问题比较大，很清楚，则，直接着力该点即可。对于该点的适用，有个关键要素就是：

第一步：要找的到；

第二步：要能定义正确的问题；

第三步：要能根据正确的问题推导有创造性。

扫码即可查看相应的视频课程

06 上位化

一.序

在审查意见答复过程中，三步法是核心的、重要的使用条款。在三步法的构建体系中，居于核心地位的是技术问题。只有认清楚该点内容，才能有效的发放审查意见和答复审查意见。

虽然在现实的答审中，审查员对于技术问题的使用常常是错误使用，且不认真对待，但是，在复审无效过程中，可以得到较好的救济。

所以，从代理人的执业能力来看，技术问题的有效使用是核心能力。

二.审查意见的表现形式

在审查意见中，有些审查员确定完区别技术特征后，根据区别技术特征重新确定实际解决的技术问题是往往将技术问题上位化。

所谓上位化就是：将发明实际解决的技术问题扩大化，普世化，举例来说，就是通过扩大技术问题将更多的对比文件2引入；通过普世化将本领域更多或者说绝大多数对比文件2引入，进而能够达成和对比文件1结合，具有技术启示，进而得出不具有创造性的结论。其中，普世化是本领域普遍面对的问题，比如降低成本、提高效率、节省材料、提高硬度等问题。

需要注意的是，技术问题上位化在所有审查意见中占比达到了三到四成。

三.为什么会出现这个问题

原因1：便于更容易引入D2

对于审查员来说，上位化的技术问题能够将更多的对比文件引入到三步法中，进而能够评述本申请的创造性。而对于这种情况，如果将技术问题定位准确，则审查意见中的对比文件2由于技术问题不同，则不能引入最接近的现有技术中形成本申请。

原因2：主观因素使然

软唐知产

在发明要解决的技术问题的确定上需要审查员进行判定，审查员就是可能加入主观元素。例如，当检索到类似区别特征时，为了能用三步法的技术启示说理，有时候会出现凑启示的情况，对区别特征要达到的技术效果和解决的技术问题进行人为选择或上位化，将本不同的技术问题模糊等同，并非客观认定。

四.如何应对

1、总的原则：

在确定技术问题时，我们需要认清与最接近的现有技术相比需要改进的任务是什么，为什么要进行改进，从发明构思和技术效果入手，客观地确定技术问题，保证三步法评判的正确性。

2、正确定义准确的技术问题

《审查指南》（2010）第二部分第四章第3.2.1.1节规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

3、手段1

如果碰到技术问题比较大，很清楚，则，直接着力该点即可。对于该点的适用，有个关键要素就是：

第一步：要找的到；

第二步：要能定义正确的问题；

第三步：要能根据正确的问题推导有创造性。

4、手段2

在审查意见中不能只阐述有问题，还应该具体指出发明实际解决的技术问题到底是什么，同时，应再次构建三步法，得出本申请具有创造性的结论。之所以要构建三步法，是因为：

软唐知产

第一，只有构建三步法才能得出是否有创造性的结论，也就是说，技术问题的有效使用是和技术启示的判断有直接关系的；

第二，为了避免审查员不认同技术问题，导致被驳回，需要增加其他有利的答复点。不能只依靠这一个点，因为这点在答审阶段被接受度比较低。

5、 手段3

要修改权要，满足听证，避免直接驳回。

扫码即可查看相应的视频课程

软唐知产

07 手段化

一.序

如上所述，技术问题是答审中的核心内容，相比较技术问题上位化而言，技术问题手段化是更容易出现的问题。

同时，该问题已经被国家知识产权局明确认识，并在审查规程里面予以了明确的规定。

但是，不幸的是，在实践中技术问题手段的问题仍然突出，所以，对于代理人来说，认知或会用是重要的答审手段。

二.表现方式

所谓技术问题手段化是指：确定完区别技术特征之后，确定的本发明实际解决的技术问题中包含或则完全是区别技术特征，也就是把手段融合到技术问题中。

技术问题手段化所带来的问题是：

具有该手段的对比文件2都可以引入到对比文件1中形成本申请，使三步法中的技术启示名存实亡。

如上所述，采用这种定义的方式使得任何一个包括该技术手段（区别技术特征）的对比文件2都能引入到最接近的现有技术中，进而评述本申请没有创造性。

三.法律规定

1、审查规程

相比较技术问题上位化，技术问题手段在审查规程中有具体的规定：

1.2.4 （1）：在确定发明实际解决的技术问题时，不应将发明的技术方案作为重新确定后的发明实际解决的技术问题，在实际解决的技术问题中也不应包括解决该问题的技术手段。

例子：在案例2中，发明实际解决的技术问题是“如何提高防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果”，而不是“提供一种具有磨料抛光材料的洁齿组合

软唐知产

2、法理推演

《专利审查指南》规定，应当“根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，这里需要注意区分“技术问题”与“技术手段”。

如上所述，“三步法”的精髓在于重塑发明过程，即回到专利申请日前，并由本领域普通技术人员以最接近现有技术为基础进行判断。

为避免事后诸葛亮，在确定发明实际解决的技术问题时，不应带有本发明为解决该技术问题而提出的技术解决手段，或对该技术手段的指引，例如所确定的发明实际解决的技术问题中含有全部或者部分区别技术特征，或者包含该区别技术特征的上位特征，否则所确定的技术问题将由于已经指引了解决该技术问题的技术手段，而使得后续“显而易见”的判断陷入“事后诸葛亮”的误区。

《专利审查指南》规定，“确定技术问题的依据是区别技术特征所能达到的技术效果”“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”。审查实践中需要注意的是，确定技术问题，是以技术手段达到的技术效果为基础，而不是以技术手段（区别技术特征）为基础 。换言之，所确定的技术问题，要体现的是技术效果，而不是技术手段。

四.解决方案

1、 先判断技术问题中是否有手段内容

聚焦发明实际解决的技术问题部分，是否有和技术手段有关，或者是，如何获得（技术手段）的技术问题的描述方式。

2、 如判断手段化，则重新确定技术问题；

从技术效果角度，重新确定技术问题。需要注意的是：重新确定的技术问题一要有依据，二要符合自己的答复预期（如同审查员发审查 意见，根据需求定技术问题一样）

3、 有效阐述技术问题，让自己的技术问题有依据

集中火力阐述技术问题，同时，应从技术启示的角度阐述作用不同，而不能只是简单的说技术问题确定不正确。

4、结合对比文件2的技术问题，构建没有技术启示的结论。

根据三步法，对比文件2所公开的区别技术特征在对比文件2中所起的作用和本申请实际要解决的技术问题不同时，不具有技术启示。所以，我们一定要在审查中予以构建上述技术启示的推论内容。换一句话说，技术问题手段化应用中，需要重新构建三步法。

5、听证原则

为了避免直接驳回，建议修改权要，进而满足听证原则。

扫码即可查看相应的视频课程

软唐知产

08 区别特征应对之策

一.序

从审查意见的技术问题的问题总结上来说，主要问题是：技术问题上位化、技术问题手段化和技术问题区别特征化。

相比较而言，技术问题区别特征化虽然比如前面两种出现的概率那么高，但是其具有更多的隐蔽性，导致对于代理人的迷惑性更高，所以，有必要认真予以对待。

二.表现方式

在审查意见中，有些审查员确定完区别技术特征后，根据区别技术特征重新确定实际解决的技术问题是区别特征的固有作用。

所谓技术问题区别特征化就是：将发明实际解决的技术问题等同于区别技术特征的固有作用。

举例来说，由于技术问题和区别特征之间天然的紧密联系性，在确定技术问题时，不是从整体上，不是从技术效果角度来确定技术问题，而是直接将技术问题确定为区别特征固有的作用，进而为后续的技术启示奠定基础。

三.为何出现区别特征化

原因1：对于审查员来说，区别技术特征固有作用的技术问题能够将任何一个公开区别技术特征的对比文件引入到三步法中，进而能够评述本申请的创造性。而对于这种情况，如果将技术问题定位准确，则审查意见中的对比文件2由于技术问题不同，则不能引入最接近的现有技术中形成本申请。

原因2：在发明要解决的技术问题的确定上需要审查员进行判定，审查员就是可能加入主观元素。例如，当检索到类似区别特征时，为了能用三步法的技术启示说理，有时候会出现凑启示的情况，对区

别特征要达到的技术效果和解决的技术问题进行有意识的选择，将本不同的技术问题模糊等同，并非客观认定。

原因3：这种情况可以和技术问题手段化联系起来思考：即都是将技术问题转变为技术手段，只不过：

技术问题手段化是直接变为手段；

技术问题区别特征化是间接变为手段，或者说，表面上是技术问题，实质上是技术手段。

原因4：审查员已经习惯了孤立片面的看待技术特征，看待技术问题。

四.如何应对

1、总的原则：

在确定技术问题时，我们需要认清与最接近的现有技术相比需要改进的任务是什么，为什么要进行改进，从发明构思和技术效果入手，客观地确定技术问题，保证三步法评判的正确性。

2、法的来源

《审查指南》（2010）第二部分第四章第3.2.1.1节规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

3、手段1：发现即应用

如果碰到审查意见中出现根据区别技术特征的固有特征确定技术问题的情况，很清楚，则，直接着力该点即可。

4、手段2：构建三步法

在审查意见中不能只阐述有问题，还应该具体指出发明实际解决的技术

软唐知产

问题到底是什么，同时，应再次构建三步法，得出本申请具有创造性的结论。

5、听证原则

为了直接驳回，要修改权要，满足听证。

扫码即可查看相应的视频课程

软唐知产

09 没有定义技术问题

一.序

随着审查员队伍的快速扩招，培训不到位等原因，导致审查意见的质量也不如以前。很多没有出现过的审查意见的问题也不断显现，在技术问题方面，增加了：没有定义技术问题，就适用三步法的情况。

这种情况对于审查员来说，是不应该出现的。因为，三步法的核心就是通过技术问题来构建技术启示的，不定义技术问题如何来证明：本领域技术人员能将对比文件2等文件公开的区别技术特征引入到对比文件1中，进而形成本申请呢？所以，对于这类问题，代理人必须在审查意见中予以“迎头痛击”，明确表达我们的意见。

二.表现形式

实务中存在这样的现象：找出区别特征后直接进行区别特征是否显而易见的判断，而不根据区别特征归结本申请解决的技术问题。

一般而言，只要出现技术问题没有阐述，则可直接进行审查意见的答复。虽然三步法不是唯一的判断创造性的方法，但是，审查员还是依据三步法来进行创造性评价的。这是硬瑕疵，审查员必须予以解决。

三.法理分析

《审查指南》（2010）第二部分第四章第3.2.1.1节规定：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

也就是说，必须确定技术问题，这样，本领域技术人员才能对最接

软唐知产

近的现有技术进行改进，才能有后面的步骤 ，其承上启下之核心功用。

四.为什么会出现该类审查意见

原因1：部分审查员并没有理解三步法的实质内涵，在具体案件中，忽略了技术问题的阐述。

应对之策：帮助审查员理解三步法，但是要注意语气

原因2：部分案件的三步法逻辑难以构建成功，审查员有意回避技术问题，并进而回避技术启示的构建；

应对之策：首先阐述这个问题的存在，然后，按照已有的文件（本申请、对比文件以及审查意见）重新构建三步法，当然，结论是有创造性的。

五.如何答复

1、话术：

申请人认为：按照审查指南的规定，审查员应在确定区别特征后，确定发明实际解决的技术问题。同时，审查意见中只有确定发明实际解决的技术问题之后，申请人才能根据该发明实际解决的技术问题判断审查意见中的第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术问题来说是否显而易见是否正确。

综上所述，审查意见中并没有公开发明实际解决的技术问题，一方面，不能满足审查指南中关于三步法的有关规定，另一方面，由于缺少发明实际解决的技术问题使的申请人丧失了判断要求保护的发明对本领域的技术问题来说是否显而易见是否正确的评述机会。

2、考虑重新构建三步法

对于没有定义技术问题的审查意见，直接点出问题后直接答复，并不做其他支持，我个人认为也是可以的。

但是，从提高审查意见的效率，节省答审时间角度来说，还是应尽可能做更多的阐述。比如，重新定义问题，重新构建三步法，进而证明本

软唐知产

申请具有创造性。

3、听证原则

为了避免驳回，对于技术问题方面的审查意见，均建议满足听证原则3、听证原则

为了避免驳回，对于技术问题方面的审查意见，均建议满足听证原则。

扫码即可查看相应的视频课程

软唐知产

10 对比文件1的技术问题的错误适用

一.序

在作质检人或者和有些代理人沟通的过程中，发现有些代理人在答复审查意见的时候，不能正确理解三步法，导致技术问题的适用上有误，特别是对于对比文件1的技术问题的错误适用比较普遍。

同时，针对该问题进行探讨时，部分代理人仍陷入以前的思维定式中，难以自拔。所以，借技术问题的整体篇章，予以说明。

2.表现方式

在审查意见答复中，往往出现：用对比文件1的所要解决的技术问题【简称D1问题】和本申请所要解决的技术问题【简称实际问题】进行比对，然后得出本申请具有创造性的结论。

针对创造性答复中，是否需要比对D1问题和实际问题，实践界有如下三种观点：

观点一：创造性答复时需要进行技术问题的比对

部分代理人在套用创造性的答复模板时，都会根据答复模板的格式需求进行技术问题的比对，但是可能并没有深入思考是否需要以及为什么需要进行技术问题的比对。

观点二：创造性答复时不需要进行技术问题的比对

根据“三步法”的过程可知，“三步法”中并不存在对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对的过程。

观点三：辩证的看需要不需要比对

虽然对本申请和对比文件所解决的技术问题进行比对并不符合“三步法”原则，在大部分案件的答复过程中起到的作用不大，但是在一些特定案件的答复过程中，从技术问题的比对出发，能够将诸多“小且散”的区别技术特征串成一条线，起到突出答复重点的目的。

3.法理分析

软唐知产

分析三步法需要有多个角度，才能真正的分析到位，并能够指导业务时间，比如，从文件和使用视角来看，三步法可以做如下拆分：

以对比文件1和对比文件2结合评价三步法的典型场景为例。

所需要的文件为：本申请、对比文件1和对比文件2.

使用视角为：

第一步：使用视角为：本申请和对比文件1的关系，具体来说，是用对比文件1的全文和本申请的权要的技术特征进行一一比对。

比如，对比文件1的几行几段的内容，相当于，本申请权1中的那个技术特征；

第二步：使用视角为：没有被对比文件1公开的本申请权1中的技术特征，列为区别技术特征；同时，要确定本申请实际要解决的技术问题，该技术问题的定义为：区别技术特征在本申请中的作用。注意，此时本申请实际要解决的技术问题只和本申请有关系，和对比文件1没有关系。

第三步：使用视角为：区别技术特征是否被对比文件2所公开，且该区别技术特征的技术方案在对比文件2中的作用是否和前面第二步中的技术问题相一致。如一致，则有技术启示，如不一致，则没有技术启示。

总结来看，各个文件（本申请、对比文件1、对比文件2）各自在三步法中有什么用?

Ø 对比文件1，只用来和本申请的权1的技术特征进行比对；

Ø 本申请，有两个作用：

作用1：和对比文件1比对完了之后，确定区别技术特征；

作用2：根据区别技术特征，在本申请中确定本申请实际要解决的技术问题；

Ø 对比文件2，也有两个作用：

作用1：公开区别技术特征对应的技术手段；

作用2：根据区别技术特征对应的技术手段，在对比文件2中确定该技术

手段在对比文件2中的作用。

综上，从三步法的机械表达来看，根本没有：对比文件1所要解决的技术问题的事，他要解决什么问题，和三步法没有任何关系。

换一个角度说，你用对比文件1所要解决的技术问题和本申请实际要解决的技术问题进行比对，从三步法的角度来看，没有任何意义。

4.观点分析

4.1第一个观点的分析

如上所述，从三步法的逻辑来看，对比文件1所要解决的技术问题和本申请实际要解决的技术问题没有任何关系，所以，第一个观点是错误的。

4.2第二个观点的分析

该观点就是前面的推理逻辑得出的关系，第二个观点初步认为是正确的。请注意，我用的是初步认为。

4.3第三个观点的分析

在前面的分析中，我用来一个词“从三步法的机械表达来看”。之所以加了一个“机械”二字，是因为；除了前面的分析之外，还有其他的分析逻辑，具体如下：

第一， 发明构思的使用

审查指南中关于三步法第一步第一句话是：“最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础”。

也就是说，本申请的之所以能产生，是建立在最接近的现有技术基础上的，如果本领域的技术人员在最接近的现有技术的基础上不能产生本申请，那么三步法也是不能成立的。这点在欧洲称之为“起点论”，该起点论实际上也就是上面的那句话。只不过换了一个表达方式。

所以，从发明构思的角度，通过阐述技术问题、技术手段、技术效果的不一致，推理：本领域的技术人员在最接近的现有技术的基础上不能产生本申请，进而不满足起点论，也是可以证明本申请具有创造性的。

软唐知产

第二， 通过技术问题构建技术特征之间的关联性，进而推导创造性。

当权利要求1和对比文件1存在诸多“小且散”的区别技术特征时，可以建立如下逻辑：

基于本案和对比文件所要解决的技术问题不同，换句话说，也就是本申请和对比文件1的出发点不同。进而认为，可以对本案和对比文件所要解决的技术问题进行比对，从而强调本案和对比文件实际上是针对不同场景所采取的完全不同的技术特征，最后落实到单个技术特征的比对，能够使得技术特征的比对时重点更加突出。需要强调的是，这里技术问题的比对并不是针对评价过程进行的答复，而是起到将答复内容能够串成一条线的作用。

需要说明的是：对于该点在使用频率上较少，只能算是一种思考方式，在此呈现给大家，仅供参考。

扫码即可查看相应的视频课程