关于化学领域中针对创造性的审查意见答复的一些浅见

On the Responses to Inventive Step in Chemical Inventions

摘要 本文结合化学发明专利审查中的具体案例,探讨了就创造性的显著的进步方面的审查意见，申请人如何作出积极有效的意见答复的一些方法。意在为专利行业工作者提供一些初步的的工作参考。

关键词 审查意见答复 创造性 案例分析 工作方法

《中华人民共和国专利法》第22条第1款规定，“授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。”因此，具备创造性是发明能够被授予专利权的必要条件之一。

如果专利局发出的审查意见通知书中提出了对于发明是否具备创造性的合理质疑性意见，申请人则应当考虑在审查意见答复中作出相应的论述。审查意见答复是专利法赋予申请人享有的权利，是专利审查过程的重要组成部分，是申请人与审查员进行沟通的重要渠道。一份简洁清楚、逻辑性强的意见陈述往往可以加快审查进程。

然而在专利审查工作中笔者注意到，如果申请人在审查意见答复中，针对创造性的质疑，无法作出令人信服的审查意见陈述——特别是在论证“显著的进步”这一方面——提供有说服力的证据，则很可能最终导致申请无法被授予专利权。这对保护申请人的权益是很不利的。

本文主要通过分析几个化学发明专利审查中的案例，就申请人如何积极有效地答复关于“显著的进步”方面的审查意见做一些简单的探讨，希望给相关领域的专利工作者，特别是新晋的申请人，提供一些可供操作的实际工作思路。

一、 对于创造性的“显著的进步”的解读

《专利审查指南》指出：“发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果”（第二部分第四章第2.3节），“在评价发明是否具有显著的

进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果”（第二部分第四章第 2.3 节），“有益效果是指由构成发明或者实用新型的技术特征直接带来的，或者是由所述的技术特征必然产生的技术效果”（第二部分第二章第 2.2.4 节（3）。可见，“显著的进步”是通过“有意的技术效果”来体现的，其可以体现发明的技术方案的优势和特性，具体可以表现在产量的提高、产品的质量优化、方案的优化、技术的发展趋势等方面。

通常情况下，可以借助说明书中记载的各种实验数据来理解发明的技术效果。但当审查员从技术角度出发，就“有益的技术效果”方面提出合理质疑时，申请人在审查意见答复中如何进行合情合理、逻辑性强的论辩和举证，就变得尤为至关重要。

二、案例分析

（一） 如何在审查意见答复中正面解答有益的技术效果

案例 1

该发明申请涉及一种常见的化工原料——邻氯对硝基苯胺——的制备方法，根据说明书的记载，这是一项选择性发明，其主要特点在于对制备工艺步骤的改良以及其所带来的优异的技术效果。

然而在实质审查过程中，审查员根据最接近的现有技术——对比文件（D1）中所公开的化合物的制备方法，结合同一技术领域中另一篇对比文件（D2）所公开的技术特征的启示，认为该方法的技术方案不具备突出的实质性特点。同时指出，说明书中所公开的内容与对比文件相比，并没有清楚、明确地体现出该发明具备预料不到的技术效果，从而不能认为该发明具备显著的进步。因而，通过两方面的分析，认为该发明的技术方案不具备创造性。

申请人在收到审查意见通知书后，认为本发明的技术方案的确结合了 D1 和 D2 的技术特征，但是在技术效果上却有意想不到的突破。然而说明书中却缺少能够充分体现技术效果的、具体的实验数据来证明这一点。因此申请人试图修改申请文件，补充实验数据，以表明该发明具有预料不到技术效果，即具备创造性。但是根据《专利审查指南》第二部分第八章 5.2.2 节的内容，不允许“补入实验数据以说明发明的有益效果”。这样就让申请人感到非常矛盾：一方面，审查员对

技术效果的合理质疑，是由于申请文件中缺少能够体现发明的技术效果的实验数据；另一方面，申请人想要论证其发明具备预料不到的技术效果，却也需要借助于实验数据的佐证。

这一矛盾问题要如何解决？笔者认为，在化学领域中，各项技术已经发展得相当成熟，因此很多发明往往集中在对现有技术的优化选择、改进、改良或转用等方面。技术效果往往更直观地体现出这一类型的发明的创新之处。因此一般情况下，申请人是会考虑从论证技术方案具备预料不到的技术效果这一角度来论述发明的创造性。特别的，申请人如果能够论述一项发明具备预料不到的有益技术效果，那么一方面能够说明其具备显著的进步，同时也能够说明其具备突出的实质性特点，即满足了创造性的要求。

就本案例而言，申请人可以考虑在审查意见答复中，从论证有益技术效果的角度出发， 一方面从理论上论证技术方案能够具备预料不到的技术效果，另一方面提供一些关键证据，例如有关对比实验效果数据，来论述发明的创造性，以期解决这一矛盾问题。通常，需要在该发明与最接近的现有技术（即审查员所引用的对比文件）之间，有针对性的——最好是针对在发明的申请文件中记载了定性或者定量实验数据的那些技术效果，——进行对比实验，所得的对比实验数据可以直观显示出发明在某个方面或者某种程度上的显著优越性，让人一目了然。例如，如果发明的制备方法的技术效果体现在可以大幅度显著提高产品的产率，高度优化产品的纯度等方面，而且这些内容在说明书中也有所记载，那么就可以通过提供该发明和对比文件之间的制备方法在产率、纯度等方面的对比实验效果数据来证明二者的差异，从而为论证发明的创造性提供了有力的证据。

申请人采取这样的论证方式，不但可以清楚、直接地解答了审查员关于“有益的技术效果”的质疑，从而使得审查员能够清楚地判断出专利申请的优势和进步之处;而且这样的论证和所提供的证据通常也不违反专利法第三十三条的要求,是一种比较简洁的逻辑性思考思路，为专利的审查过程提供了便利条件。

需要说明的是，申请人也可以考虑提供其他的证据。例如，如果申请人根据现有技术中的内容能够证明发明的技术效果是预想不到的，那么同样也能够有力地证明发明的创造性。

（二） 如何在审查意见答复中侧面论证有益的技术效果

案例 2

该发明申请涉及一种马库什式化合物，其涵盖多个结构复杂、用于农业杀虫的化合物。该申请在说明书中充分公开技术内容，并且记载了有关用途方面的实验数据。这是一项以化合物为中心主题的发明，申请人认为其创新之处在于化合物结构上的精细变化，以及这种变化所带来的预料不到的技术效果。

审查员在实质审查过程中引用了对比文件（D1），其中公开了一种结构十分类似的化合物以及其杀虫活性数据，并记载了大量取代基团的技术启示。从结构上看，该发明和 D1 之间的差别则仅仅在于常见取代基的选择，从生物活性上看，二者的实验数据之间也没有体现出显著的差异。因此审查员通过在化合物结构和生物活性两方面的技术分析，认为该发明其不具备创造性。

对于这样的审查意见，申请人认为发明的技术效果是显著优于对比文件的，因此考虑以案例 1 类似的方式，即以化合物的技术效果的对比实验数据来正面回应有关技术效果方面的质疑。但申请人随后发现，由于对比实验涉及的化合物的结构十分复杂，进行相关的对比实验不但需要较长的实验时间以获得实验数据，更会产生大量人力物力的耗费，从而给申请人的工作造成一定的困难。

在这种情况下，笔者认为，为了达到节约时间、节约成本、陈述理由积极有效的目的，申请人可以考虑采取一种迂回的处理方式，即回避审查员对于“预料不到的技术效果”的质疑，从“突出的实质性特点”角度来论述创造性。例如，如果申请人可以从马库什式化合物的结构角度出发，全面分析论证该发明与 D1 之间的化合物的结构中存在差异的特点，以及这种结构差异的特点所导致的技术效果，那么这样的论述方式就可以合理解答有关“突出的实质性特点”的疑问，同时对于“有益的技术效果”的质疑往往也可以随之迎刃而解。

或者，由于马库什式化合物的权利要求往往是多个平行技术方案的集合，而且如果申请人认为，从化合物的结构角度，对权利要求的全部技术方案进行全面论证比较困难时，也可以考虑避开 D1 的技术堡垒，从本发明的权利要求中适当删除少部分技术方案，缩小权利要求的保护范围，就能够比较轻松地论证其创造性了。因这种舍弃部分技术方案的方法虽然导致发明的保护范围缩小，但是在一定程度上可以减轻申请人在意见答复中论证的难度和工作成本，加快审查进程，也

可以突出发明的核心内容，为申请人的进一步工作作出了有指导性的研究方向，不失为一种便捷经济、操作性强的方法。在很多专利审查过程中都经常使用。不过同时要注意的是，在此为了克服创造性缺陷而对申请文件作出的修改，需要满足专利法第三十三条的要求。

（三）如何在审查意见答复中作出有法律意义的答复

案例 3

该发明申请涉及一种硝基联苯类化合物的制备方法。申请人来自国内某高等院校。

然而在实质审查过程中，审查员检索到一篇出对比文件（D1），其中所公开的内容和技术启示严重导致该发明的技术方案不具备创造性。

面对这样的审查意见，申请人一般可以考虑采取上述两种方法中的一种来进行意见答复，然而，申请人却采取了另外一种比较少见论辩思路。申请人在审查意见答复中写道，D1 的作者与发明人属于同一高等院校的同一课题组，所研究的课题方向和内容基本相同，但是 D1 的内容属于违法的保密技术泄漏，并且提供了该高校的有关行政证明书来证明其论文内容的虚假伪造。申请人认为，由于自己证明了 D1 的内容是虚假、无效的，因此该发明的技术方案就具备创造性了。

然而，所谓的泄密导致的公开是属于新颖性判定方面的准则（见《专利审查指南》第二部分第三章 2.1 节），这不能够应用于创造性的判断。另一方面，行政证明书是否能够作为有效的技术鉴定证据，也并不是专利法的适用范畴。因此对于机密技术的泄漏或者虚假伪造这一问题，申请人可以考虑采取其他的司法诉讼手段来维护自己的利益，但是这与专利法律法规、和专利审查工作没有什么关联。因此，这样的论述和证据，实际上并没有针对审查意见作出任何有逻辑性的意见答复，是可能被视作无效的答复意见的。

可见，在审查意见答复过程中，提供具有专利法律法规意义上的有效证据是非常重要的。案例 3 只是一个比较极端的负面例子，这种论辩思路可能是一种长期的习惯性思维方式所导致的，但是广大申请人依然需要警惕惯性思维所带来的严重后果。如果因为申请人的论辩方式不当而导致专利被驳回，对于申请人来说无疑是巨大的不可挽回的损失。因此在进行专利审查意见答复时，笔者建议申请

人要考虑适当转换思维方式，慎重选择论证思路，尽量从专利法律法规的角度来进行有逻辑性的论证，解答审查意见中的质疑，从而保证了专利审查过程的延续。

三、 结论

从上面的几个案例分析可以看出，对于化学领域的专利申请来说，在撰写专利申请时，在申请文件中详细记载或者公开其有益的技术效果，可以有力地证明其技术方案具备“显著的进步”。但当在审查过程中这方面受到质疑时，申请人可以考虑在审查意见答复中通过论证“有益的技术效果”或者“突出的实质性特点”等方面入手，全面圆满，合法合理、逻辑充分地进行论述，或者提供具有法律效力的证据作为佐证，陈述自己的观点，消除审查意见中的疑问。申请人应尽量考虑将论辩工作的重点放在论“劣”证“优”，即针对发明本身的特点和优势进行分析和论证上，着力于突出发明的优势、特色、亮点；而不是驳“伪”证“真”，切勿将工作重点放在质疑对比文件的内容或者采取行政手段证明其无效上。从而积极有效地推进专利审查过程，增强专利授权的可能性。

笔者在工作中总结的这些方法和技巧，希望能够为有关的专利工作者的提供一些工作思路，以更好的推动专利工作，推动技术的进步，更好的为申请人服务。不当之处，请不吝赐教。

参考文献：

1.《中华人民共和国专利法》，知识产权出版社，2009 年 1 月第四版。

2.《专利审查指南》，知识产权出版社，2010 年 1 月第一版。

（专利局化学发明审查部材料化学处 田丁丁[1]）

[1]作者联系方式：北京市西土城路 6 号化学发明审查部材料化学处，100088；电话：6208 6303； Email: tiandingding@sipo.gov.cn。