由一次审查意见反思新申请的撰写

Thinking of the method for writing a patent application according to the first official action

摘要：通过一次审查意见通知书对检索思路进行了分析，并基于该分析结果对新申请撰写中出现的问题进行说明，并得出了结论：如果代理人在一定程度上如果能回到发明人当初所面对的问题上来，那么，代理人所撰写出的申请文件就最能接近该发明的本质。同样，如果审查员也能回到发明人当初所面对的问题上来考虑发明人的技术方案，在一定程度上也体现了对发明人的公平，会降低“事后诸葛亮”的概率。

关键词：审查意见、新申请、撰写、检索

一、引言

本文以一个实际案例为例对专利申请文件的独立权利要求以及背景技术的撰写进行说明。本文中所讨论的案例已经收到了国家知识产权局发出的第一次审查意见通知书。本文基于该审查意见通知书对审查员的检索思路进行了分析，并基于上述分析进一步分析了该案作为新申请撰写时所存在的问题。需要说明的是，在本文中所涉及到的“本发明”一词除有特殊说明之外，均指的是审查员在进行第一次审查时所使用的审查文本。另外，权利要求书的整体布局并不在本文的讨论范围之内。

二、案情介绍

本发明记载的所要解决的技术问题是：IPTV 机顶盒的管理主要由网络管理中心（简称为网管）负责，一个网管需要同时管理多个机顶盒。目前，在现有技术中，网管上的日志基本上只关注对 IPTV 机顶盒所进行的操作的记录，而无法有效实现对机顶盒内部的状态监控，从而无法为网管对机顶盒的优化设置提供依据。

本发明的权利要求 1 中记载的技术方案是：

将机顶盒中的状态信息转换为日志文件；

将所述日志文件发送至网管。

北京康信知识产权代理有限责任公司© CONFIDENTIAL

由权利要求 1 记载的技术方案可知，通过将机顶盒状态信息转换为日志文件发送到网管的步骤，就可以解决现有技术中存在的问题。由于将日志文件发送至网管的步骤是现有技术，因此，权利要求 1 记载的技术方案的关键点在于：将状态信息转换为日志文件。

下面对审查员检索到的对比文件 1 进行简要说明。

对比文件 1 所要解决的技术问题是：现有的网管可以获取到机顶盒中的日志文件，但是，该日志文件只记录机顶盒出现故障之后的故障信息。单从这些记录中能获得的信息很少。例如，用户在何时对该机顶盒进行了何种操作而导致了机顶盒产生故障的信息无法从日志中得到。

基于此，对比文件 1 所公开的技术方案是：机顶盒中的业务模块根据用户命令完成操作后将该操作所产生的业务信息上报给该机顶盒中的日志模块；日志模块将所述业务信息转换成日志文件；日志模块将该日志文件上报给网管。

在对比文件 1 的具体实施例中明确记载了，将用户进行的操作所产生的操作信息转换为日志文件并上报为网管。虽然，在对比文件 1 的权利要求中将操作信息上位成业务信息，但是，由于对比文件 1 中明确指出业务信息即为操作信息，并只给出一个操作信息的具体实施例，因此，本领域技术人员可以从对比文件 1 中直接地、毫无疑义地确定的技术方案是：将操作信息转换成日志文件并上报。

反观本发明，本发明在背景技术中明确记载了，在现有技术中日志文件中只记录了操作信息，而并没有记录状态信息。即，对比文件 1 中所公开的技术方案其实与本发明的背景技术是相同的。由于对比文件 1 中仅仅公开了“将操作信息转换成日志文件”而并没有公开“将状态信息转换成日志文件”，并且，本领域技术人员从对比文件 1 中也无法得出“将状态信息转换成日志文件”的任何技术启示。因此，权利要求 1 记载的技术方案相对于对比文件 1 公开的技术方案具有新颖性和创造性的。

三、审查员检索思路的分析

审查员在第一次审查意见通知书中认为权利要求 1 相对于对比文件 1 没有创造性，具体地，审查员认为对比文件 1 中公开了可以将业务信息转换为日志文件，本领域技术人员可以从对比文件 1 中得出将“信息”转换为日志文件的教导，而对于该“信息”是业务信息还是状态信息，则是本领域技术人员的惯用技

术手段，因此，权利要求 1 相对于对比文件 1 没有创造性。由上文的分析可知，将状态信息转换成日志文件是本发明的最大发明点，但是，审查员却认为该区别点是本领域技术人员的惯用技术手段，在此作者认为审查员得出的结论是值得商榷的，理由如下：虽然对比文件 1 使用了一个上位概念“业务信息”，但是，对比文件 1 中明确指出“业务信息”即为“操作信息”，本领域技术人员从对比文件 1 中仅仅能够得到将操作信息转日志文件，而无法得到将其他信息转换成日志文件的启示。因此，审查员所得出的结论是在了解了本发明之后做出的，有事后推论之嫌。

由于对比文件 1 是审查员检索到的最接近本发明的现有技术，故以该对比文件 1 为基础试着反推可能的检索思路。

第一步，对权利要求 1 进行分析：权利要求 1 的发明点在于：将状态信息转换成日志文件，并将该日志文件发送给网管。由此确定的检索关键词是：网管+状态信息+日志文件。尽管只记载了检索的关键词是“网管”，但是在实际检索中使用了该关键词的等同词来进行检索，例如，对于“网管”使用了“网管中心”or“网络管理中心”or“网关中心”or“网管”来进行。

检索出三篇对比文件：

1. 通讯设备中 SNMP 的日志功能实现方法

2. 本发明的专利申请文件

3. 一种追协议栈状态机切换的方法

上述三篇文件中除本发明之外的另外两篇文件均与本发明的差异较大，并不能用来否定本发明的新颖性和创造性。在这种情况下，一般所采用的检索策略是缩减关键词。

第二步，减少关键词，确定检索的关键词为：状态信息+日志文件

检索出 10 篇左右的专利文件，但是与本发明的相关度也不是很大，并不能用来否定本发明的新颖性和创造性。

通过上述第一步和第二步并没有检索到对比文件 1，作者对检索思路进行了调整，并且尝试了若干种检索思路，其中的一种检索到了对比文件 1，下面对检索到对比文件 1 的检索思路进行说明：本发明的重点在于在将状态信息转换成日志文件，而状态信息是信息的一种。因此，通过检索将信息转换成为日志文件的现有

技术存在检索到对比文件 1 的可能。即，第三次检索中使用的关键词是“网管”和“日志”。

通过此次检索，得到 20 篇左右的文件，其中得到包括对比文件 1 在内的四篇相关文件。那么审查员为何从多篇文件中选择对比文件 1 作为本发明的最接近的现有技术？在其他三篇相关文件中，所使用的均是将一个具体的信息转换成日志文件，而在对比文件 1 中使用了一个较上位的概念“业务信息”，这有可能是审查员选择对比文件 1 作为最接近本发明的现有技术的原因。尽管对比文件 1 使用的是“业务信息”，但是，在对比文件 1 中的具体实施例中限定了“该业务信息是用户操作之后所产生的操作信息”，故可以得出结论对比文件 1 中“业务信息”就是“操作信息”。

上述检索思路的分析及结果说明了对比文件 1 的取得是基于事后推论的结果。

四、专利申请文件撰写质量的改进

通过上节可知，尽管审查员进行了事后推论式的检索，但是，如果代理人在新申请撰写过程中对发明人具体的发明过程进行了深入的挖掘和提炼，则有可能避免事后推论式的检索给申请人所带来的不利影响，同时，还可以为申请人争取尽可能大的保护范围。下面对此进行详细的说明。

专利代理人是基于客户提供的技术交底书来进行新申请撰写的。下面就对发明人提供的交底书进行说明。发明人提供的技术交底书中的背景技术被完全拷贝到本发明中，代理人并没有对背景技术进行任何实质性的处理。这将产生一个问题：发明人交底书中的背景技术是不是应该作为本发明的背景技术？如果不是，那么，需要从技术交底书中的背景技术中理解到发明人所要解决的技术问题究竟是什么？

技术交底书的背景技术中记载了：目前的网管无法做到对每一个机顶盒较为精细的状态分析，网管无法获得机顶盒的状态信息是产生本发明的根本原因。因此，代理人在撰写新申请时需要对最本质的发明点进行提炼，对于本案而言，最本质的技术方案是让网管能够获得到机顶盒的状态，而如何获取到机顶盒的状态并不是本案的关键。即，无论采用什么获取手段，只要让网管得到状态信息即可，而日志只是多种获取手段之一，只不过日志上报的方式更容易实现。

由此，推荐权利要求 1 的写法为：

一种…方法，其特征在于包括如下步骤：获取机顶盒的状态信息；将获取到的所述状态信息上报给网络管理系统。

从属权利要求：根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，将上述状态信息转换为日志文件，将所述日志文件上报给所述网络管理系统。

这种推荐的写法相对于原来的写法具有如下优点：首选，保护范围相对于原来的权利要求 1 有所变大；其次，审查员在检索的时候就不会将“日志”作为关键词，对于这样的权利要求 1，其检索关键词可能性最大的是“网管”和“状态信息”。这种情况下，由于关键词发生了变化，因此检索到的对比文件将发生变化（使用网管和状态信息是无法检索到对比文件 1 的），从而第一次审查意见通知书的内容也就有所不同。

在权利要求 1 进行了修改之后，背景技术也可以进行相应的调整，在本文中，模拟了发明人进行发明时的思路来说明背景技术的撰写。

发明人的进行发明的思路如下：发明人在实际工作中发现，网管只能得到机顶盒的操作信息，这会导致网管对机顶盒的监控不全面，由此，发明人想能否让网管获得状态信息呢？通过实践，发明人发现使用日志的方式来发送状态信息比较实用。但是，客观事实是，发明人在撰写技术交底书的时候，由于该发明已经完成，因此，发明人会先描述目前的日志文件并没有用来记录状态信息（此时，由于发明人已经明确了要使用日志来发送状态信息，因此，基于一般的思维考虑，他会首先介绍目前的日志能做什么）。从上述分析可知，发明人在撰写技术交底书时将本发明的发明过程作为背景技术写入了技术交底书，而该发明过程其实是具有创造性的。

对于代理人而言，在撰写新申请时，需要回到发明人当初发现问题时的现有技术的状态下，通过这样的思维方式来撰写背景技术。在本文中推荐了一种背景技术的写法：

将日志两个字从背景技术中删掉，因为“日志文件”上报状态信息的方式是本发明的发明点。在背景技术中应该写网管无法得到状态信息所体现出的问题。例如，可以这样撰写“在现有技术中，网管只能到操作信息，从而无法对机顶盒进行全面的监控”等。这样的背景技术可以与权利要求 1 相对应，并且，将问题的发现过程从背景技术中删除了。

但是，对于这样的写法，权利要求 1 可能会有得不到说明书支持的问题，毕竟在具体实施例中发明人只给了一种具体的实施方式，即通过日志上报状态信息的方式。那么，作为代理人，此时可以与发明人进行沟通，建议发明人补充实施例，如果发明人能补充其他的实施例，那么就可以彻底解决得不到说明书支持的问题。如果发明人不补充或者没有其他实施例，在本文中推荐使用以下两种方式：

方式一是代理人根据自身的经验进行补充，然后请发明人进行确认。例如，对于该案而言，机顶盒可以直接将状态信息单独进行记录，然后压缩成包并发送给网管。对于技术要求比较高的案件而言，补充实施例可能对于代理人而言比较困难，此时可以采用方式二：在实施例中补充法律上的用语来屏蔽该问题，以本发明为例可以在实施例中补充如下内容：在本实施例中，只要将状态信息发送给网管系统就可以解决现有技术中存在的问题，而发送的方式如何并不影响该问题的解决，可以根据实际的网络或者硬件的情况来选择合适的发送方法，例如，可以采用日志的方法来实现，该实现方法对现有流程改动较小，实现简单。

采用方式二相对于方式一还有另外一个优势在于，这样处理可以屏蔽代理人补充的方案出现错误的情况。在实际操作中，可以根据案件的具体情况来选择应该采用哪种方式来进行处理。作者认为方式一是推荐的处理方式，虽然方式二有上述优点，但是缺点也是明显的，毕竟方式二是一种被动的处理方式。

综上所述，代理人在进行新申请撰写时，需要对发明人的发明进行深入的挖掘和提炼，并进行再创造，这样才能为发明人争取最大的权利，这是代理人的职责，也是一个代理人能力的体现。

五、结束语

一项发明从诞生到获得专利权的过程中，从发明人到代理人再到审查员均是需要付出辛勤劳动的，在此过程中由于发明人、代理人、审查员所处的位置不同，思考问题的方式也不同。如果代理人在一定程度上如果能回到发明人当初所面对的问题上来，那么，代理人所撰写出的申请文件就最能接近该发明的本质。同样，如果审查员也能回到发明人当初所面对的问题上来考虑发明人的技术方案，在一定程度上也体现了对发明人的公平，会降低“事后诸葛亮”的概率。

北京康信知识产权代理有限责任公司© CONFIDENTIAL

作者信息：

姓名：韩建伟

工作单位：北京康信知识产权代理有限责任公司

职务：国内专利部专利代理人

联系电话：010-58731888-8111，13581641764

电子邮箱：patent@kangxin.com

通讯地址：北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 16 层