

Creativity and Improving the Quality of Patent Application

Huibin Zhu

Patent Examination Cooperation Hubei Center of the Patent Office, Wuhan Hubei
Email: 810655486@qq.com

Received: Aug. 2nd, 2019; accepted: Aug. 16th, 2019; published: Aug. 23rd, 2019

Abstract

Whether an invention is non-obvious is one of the substantive elements to obtain patent rights. This article starts with the concept and characteristics of creativity, and discusses how to obtain better protection from the perspective of the writing patent applications.

Keywords

Creativity, Patent, Claim, Write

浅谈创造性的理解与提高专利申请撰写质量

朱荟彬

国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心, 湖北 武汉
Email: 810655486@qq.com

收稿日期: 2019年8月2日; 录用日期: 2019年8月16日; 发布日期: 2019年8月23日

摘要

发明创造是否具备创造性成为其能否获得专利权的实质性要件之一。本文从创造性的概念和特点入手, 探讨从发明专利申请的权利要求书和说明书的撰写的角度上, 如何合理有效地提高发明专利申请的创造性, 获得更好的保护。

关键词

创造性, 专利, 权利要求, 撰写



1. 引言

在国家大力支持知识产权保护、鼓励创新的背景下,我国专利申请量进一步提升。据统计,2018年,我国受理的三种专利申请总量432.3万件,较2017年增长了16.9%,其中发明专利申请受理量达154.2万件,占比36%,同比增长11.6%;授权量为43.2万件,可以看出发明专利申请的授权比例仅占18% [1]。而发明专利申请是否具备创造性成为其能否获得专利权的实质性要件之一。虽然发明专利申请的创造性是由其技术方案的实质决定的,但是其中如何撰写发明专利申请也对其创造性有着重要的影响。

2. 创造性的概念

我国专利法第22条第3款将创造性表述为,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。美国以及专利合作组织(PCT)将专利的创造性表述为非显而易见性(non-obviousness)。《欧洲专利公约》第56条则用“创造性步骤”来界定创造性。

虽然对于创造性各国的表述有所不同,但其实质是相同的,都是基于平衡公众和发明人的利益的原则,要求发明与现有技术相比有明显区别,这种区别对该领域普通技术人员来说不能很容易就做到,也就是说不是显而易见的[2]。

3. 创造性的特点

3.1. 主观性

根据专利法规定的创造性,发明专利的技术方案需要有“突出的实质性特点”和“显著的进步”。我国目前采用三步法来对创造性进行判断[3],由专利审查员在充分站位本领域技术人员的基础上来判定一个发明的技术方案是否具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”。在三步法里面,确定最接近的现有技术是通过审查员进行检索和综合判断来完成的,确定发明的区别技术特征是通过将专利申请的权利要求和对比文件进行单个技术方案的对比来确定的,这两个步骤是相对来说比较客观的。第三步要判断所保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见,则有肯能带入更多主观的因素[4]。首先,由于判断显而易见性的人是本领域技术人员,而本领域技术人员本身就是一个虚构的人,是为了统一对创造性的判断标准而引入的,其贯穿于专利申请、检索、审查、复审、无效等各个领域。对于某项发明专利申请而言,该人掌握申请日以前该领域全部的现有技术。而在现实的审查过程中,是由审查员通过检索,充分了解所属领域的现有技术,从而不断接近本领域技术人员的,这也在一定程度上使得创造性的判断有主观性的特点。其次,对于是否是显而易见,其并不在于区别技术特征是否非显而易见,还要结合技术问题、技术效果及相应技术领域的发展来确定。也是需要从现有技术整体上看是否存在某种技术启示,而对现有技术整体的了解程度和是否存在技术启示的判断过程也必然会带入主观的因素。

3.2. 相对性

创造性是一个相对的概念,为了说明一项发明是否具有创造性,要看它是与什么相比,来进行比较的人是谁[5]。我国专利法中明确规定“创造性是指与现有技术相比……”,这里的现有技术是一个整体,一般来说,要评价一件申请是否具备创造性,通常会综合考虑申请相对于现有技术中的技术问题、技术

主题、技术原理、技术手段及其技术效果之间是否存在差异。所以判断创造性时可以将多份文件的内容组合在一起与本发明专利申请进行比较。那么由谁来比呢？按照各国专利法的理论，是由发明所属技术领域的普通技术人员来比的。因此审查员的检索水平、检索到的对比文件都会对发明的创造性产生影响。

4. 如何通过撰写提高发明专利申请的创造性高度和保护力度

专利的撰写关系到专利是否能够被授予专利权，并且其也是专利司法保护的基础。虽然创造性是有发明专利申请的技术方案的实质决定的，但是创造性的特点也决定了发明专利申请的创造性在一定程度上是可以通过撰写提高的。

4.1. 权利要求的撰写

当一个技术方案相对于现有技术，拥有创新之处后，才谈得上申请专利，取得专利保护范围，拥有专利技术的独占权。因此申请人在撰写专利申请之前应该对本领域的现有技术进行尽可能充分的检索，以能够实现发明目的和与现有技术相比具有明显区别。

权利要求中所有技术特征的总和构成了该权利要求所要求保护的技术方案。因此一项权利要求所记载的技术特征越少，表达每一个技术特征所采用的措词越是具有广泛的含义，则该权利要求的保护范围就越大[6]。

审查员在对一项发明专利申请进行检索时通常会从申请的发明名称、摘要、独立权利要求、说明书技术效果等内容中提取相应的中英文关键词作为检索要素。因此，撰写申请文件时应当尽可能在这些内容中不出现能够具体且准确反映本申请发明点的关键词，而将反应发明点的关键词的具体表达放置在说明书中，仅在独立权利要求中记载为解决相应技术问题所必须的技术特征，减少非必要技术特征。在这样的前提下，多使用更为上位的词语进行概括或使用功能特征限定也能够对审查时的检索关键词的提取造成一定困难。

例如一件日本的化学领域的发明专利申请，其权利要求 1 要求保护的内容为：“一种有机凝胶，其含有油脂及油脂胶凝剂，所述机凝胶在 0℃ 以上且 40℃ 以下的储能模量为 1,000 Pa 以上且 100,000 Pa 以下”。其不仅仅是以有机凝胶的组成成分和含量对有机凝胶进行限定，而且以储能模量对有机凝胶进行了限定。再如一件美国的化学领域发明专利申请，其权利要求 1 要求保护的内容为：“用于处理甲板的方法，其包括：a) 向甲板施用渗透、可固化的组合物，其中所述组合物包含可聚合的材料、至少一种渗透剂，其中所述可聚合的材料将不与指甲蛋白的反应性官能团交联；b) 允许所述渗透、可固化的组合物渗透甲板到达甲板的表面之下至少 0.05 mm 的深度；c) 从甲板的表面除去过量的渗透、可固化的组合物；和 d) 固化所述渗透、可固化的组合物，所述渗透、可固化的组合物已渗透甲板。”其在方法权利要求中并没有明确指出其施用的组合物是什么，而是用其中的材料不与甲蛋白进行交联和可渗透的深度这类效果进行的限定，而将具体选择的成分隐含在了说明书实施例中。这样的性能参数的限定相对于组分限定，就对检索造成了一定困难。

而对于国内专利申请人，其通常会以详细的组分对权利要求进行限定，这样不仅有利于检索关键词的提取，也缩小了权利要求的保护范围。因此申请人在撰写产品权利要求时，可以考虑用参数结合部分组分对产品进行限定，在一定程度上扩大权利要求的保护范围的同时提高专利申请的创造性高度。

4.2. 说明书的撰写

目前国内的发明专利申请撰写水平与国外还有较大的差距，其中说明书的撰写更是容易被忽视。在美国，专利申请说明书中都会引用现有的文献详细说明现有技术中存在的缺陷，以及本申请的相对于现

有技术的有益效果。在日本,发明专利的权利要求书请求保护的都会尽可能大,并且其说明书都会列举尽可能多的不同实施例,各种可能的实施形式和多个可能的具体数据,为自己今后的修改提供更多的可能性[7]。而在很大一部分中国发明专利说明书中,背景技术一般都是泛泛地描述现有技术中存在的问题,发明内容大部分是权利要求书得复制,实施例也仅有一两个较为简单。这样的撰写方式给在审查员评价了发明创造性之后的有益效果的争辩和权利要求书的修改上都造成了一定的困难。目前的审查注重三性的评述,因此由于创造性问题需要修改的专利申请比例很大。而修改权利要求书无非是向权利要求中增加特征或修改特征[7],这些修改的依据都来源于原始申请文件。如果原始申请文件记载的有益效果泛泛,实施例简单,也没有相关的对比实验数,那么专利在被评述了创造性之后也难于通过修改和有理有据的意见陈述来获得授权保护。

基于审查都是在看到本申请之后进行的,虽然在评价创造性时强调避免“事后诸葛亮”,但是发明创造在审查过程中还是容易被看得简单,因此在说明书撰写时突出发现问题的困难、现有的技术偏见以及本发明达到的意料不到的技术效果也是很重要的。而这样的记载不能是空洞的,需要发明人充分的陈述现有技术以及现有技术中存在的缺陷,以详实深入的试验数据支持技术效果。

在专利申请中,相当大的一部分的有益效果需要用试验数据进行支撑。如国内的一件食品领域的专利申请,其要求保护一种芸豆休闲食品,其对芸豆浸泡时使用了黑糖和小苏打。在说明书中申请人通过多种实施例和详细的比较试验数据说明添加了黑糖之后芸豆的脆度明显提高,添加了小苏打之后芸豆的失水率可以有效降低。这些实施例和实验数据在之后申请人对有益效果的争辩和权利要求的修改上起到了非常重要的作用。

4.3. 多项专利形成专利布局

专利布局是专利有计划有系统的有效组合,是针对特定技术的相关专利群,从不同角度,全方位对重点专利进行的立体保护,建起严密的专利网,保护能力强于单个的专利。在这个过程中,应充分利用专利法关于优先权和 PCT 申请的规定,利用不同的专利布局策略,如常见的路障式布局、城墙式布局、地毯式布局、围栏式布局和糖衣式布局,为重点专利形成一个系列的、立体的专利保护。

5. 总结与展望

总的来说,发明专利申请来自于各领域工作者的发明创造,每一份专利申请都包含科研工作者的艰辛探索,申请人都希望自己的专利申请能够获得授权,而发明专利申请是否具备创造性成为其能否获得专利权的实质性要件之一。

首先应该对相关领域进行检索,不仅包括专利文献,也包括非专利文献,以了解该领域的发展状况,这样才能够更好地把握发明对现有技术的贡献。其次,要提高权利要求书的撰写水平,多层次、多角度地对发明进行保护,围绕发明点进行权利要求书的撰写;最后,对于说明书的撰写,可以以引用文献的形式详尽地写出现有技术的发展水平以及本申请解决的问题和对现有技术的贡献,还应注重实施例的撰写,实施例应该多元化,并且应保证试验数据的完整、深入和全面,充分地反应本申请和现有技术的区别以及该技术方案所带来的技术效果。总之,只有加强专利申请的撰写,申请人才能更有效地使用专利这个武器对自己的知识产权进行保护。

参考文献

- [1] 中商情报网[Z/OL]. <http://m.askci.com/news/chanye/20190312/1433251143063.shtml>, 2019-03-12.
- [2] 李明德. 知识产权法[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2011: 36.

-
- [3] 国家知识产权局. 专利审查指南[M]. 北京: 知识产权出版社, 2010: 172-173.
 - [4] 侯遂峰. 论专利创造性标准[D]: [硕士学位论文]. 上海: 华东政法大学, 2012.
 - [5] 石必胜. 专利创造性判断比较研究[D]: [博士学位论文]. 北京: 中国政法大学, 2011.
 - [6] 张荣彦. 机械领域专利申请文件的撰写与审查[M]. 北京: 专利文献出版社, 1997: 18.
 - [7] 胡雅琴. 如何撰写申请文件以利于后续修改[J]. 电视技术, 2013, 37(z2): 314-316.

知网检索的两种方式:

1. 打开知网首页: <http://cnki.net/>, 点击页面中“外文资源总库 CNKI SCHOLAR”, 跳转至: <http://scholar.cnki.net/new>, 搜索框内直接输入文章标题, 即可查询;
或点击“高级检索”, 下拉列表框选择: [ISSN], 输入期刊 ISSN: 2169-2556, 即可查询。
2. 通过知网首页 <http://cnki.net/>顶部“旧版入口”进入知网旧版: <http://www.cnki.net/old/>, 左侧选择“国际文献总库”进入, 搜索框直接输入文章标题, 即可查询。

投稿请点击: <http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱: ass@hanspub.org