



从代理师的角度谈听证原则和驳回时机

北京林达刘知识产权代理事务所 郭成升

2019年09月18日

目 录

一、关于实质审查三原则

二、关于驳回申请的条件

三、几个案例引发的思考

四、总结和建议

一、关于实质审查三原则

1、审查指南第二部分第八章2.2中规定了实质审查的三个基本原则：

(1) 请求原则

实质审查依请求而启动；审查员只能审查呈请审查的申请文件。

(2) 听证原则

审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人至少一次对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。

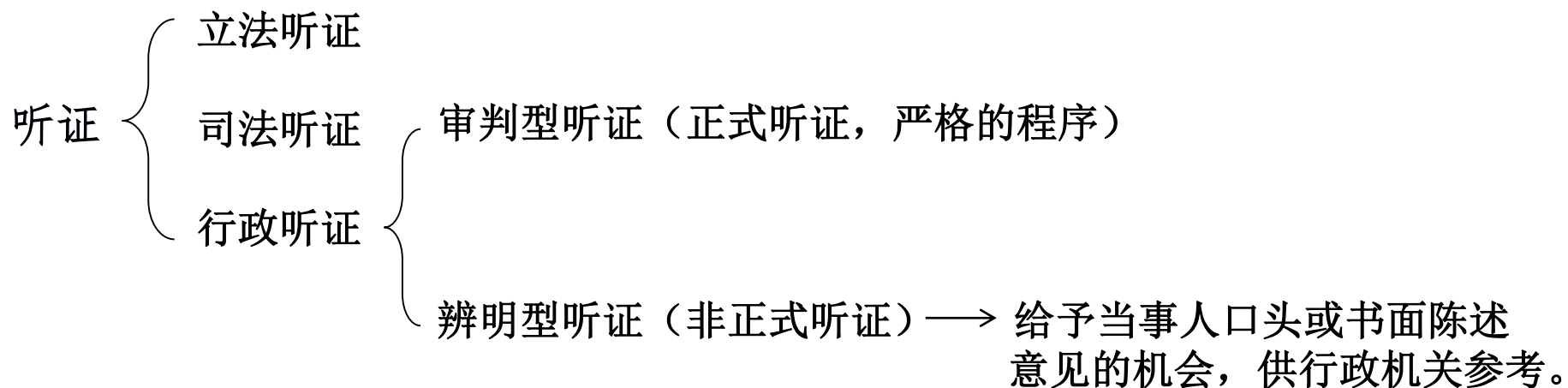
(3) 程序节约原则

审查员应当尽可能地缩短审查过程；审查员应当在第一次审查意见通知书中告知所有问题。

※不得以节约程序为由而违反请求原则和听证原则。

一、关于实质审查三原则

2、对于听证原则的理解



- 专利审查中的听证应当属于辨明型听证，审查机关具有一定的自由裁量权。审查员在审查过程中，为了兼顾程序节约原则，有可能存在不符合听证原则的情况。

二、关于驳回申请的条件

1、关于驳回申请的条件

审查指南第二部分第八章6.1.1中规定了驳回申请的通常条件：

(1) 驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出

(2) 如果申请人在答复第一次审查意见通知书时未提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未进行实质性的修改，则审查员可以直接作出驳回决定。

(3) 如果申请人对于申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回事实发生了改变，就应当再给一次意见陈述或修改的机会。

(4) 对于再次修改涉及同类缺陷的，如果仍然存在足以用已通知过的理由和证据予以驳回的缺陷，则可以直接驳回。

二、关于驳回申请的条件

2、关于驳回时机

虽然审查指南第二部分第八章6.1.1中规定了驳回申请的通常条件，可以依据这些条件来决定驳回时机，然而在审查实务当中，根据个案的不同存在多种情况，如果完全满足上述驳回申请的条件进行驳回的话，有可能违背听证原则或程序节约原则，因此希望在决定驳回时机的时候，能够存在另外一些辅助的判断原则。

➤ 善意审查原则

审查员的多重身份：代表公众提出异议；代表法官依法进行判断；协助申请人完善申请文件，合理保护发明创造。

➤ 充分沟通原则

无论在哪个阶段进行驳回，需要在驳回之前确保双方已经进行了充分的正式或非正式的沟通。

➤ 换位思考原则

在驳回申请之前，站在申请人的立场考虑驳回是否合理。

三、几个案例引发的思考

1、关于“技术方案没有实质上的改变”

案例1（1839142）

案情：第一次审查意见通知书中指出，权利要求1-2、4-7相比于对比文件1不具有新颖性，权利要求3不具有创造性。

申请人答复一通时认为权利要求1与对比文件1存在区别技术特征，并详细陈述理由，并且基于说明书的记载修改权利要求1，将“配混比率为37.5质量%以上且55质量%以下”进一步修改为“配混比率为37.5质量%以上且49质量%以下”。

审查员不认可区别技术特征，并且认为数值范围与对比文件1中列举的多种情况之一有重叠，从而在一通后发出了驳回决定。

•**疑问：“49质量%以下”这样的数值范围修改是否属于“技术方案没有实质上的改变”？**

➤**观点：审查指南中列举了“仅是改正了错别字或更换了表述方式”的情况；本案中修改后的权利要求的保护范围明显有所变更，应当不符合驳回时机。**

三、几个案例引发的思考

2、审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人（审查指南二.八.2.2）。

案例2（1747422）

案情：第一次审查意见通知书中指出，权利要求1与对比文件1的区别特征在于“每个传感器包括处理器子系统，其被配置为对所述该无线电子系统传感器所检测到的RF信号进行处理”，并认为对比文件2公开了该区别技术特征，并且作用相同，从而否定了权利要求1的创造性。

申请人答复一通时认为权利要求1与对比文件1区别技术特征还在于“无线电子系统”，并详细陈述理由，并且认为对比文件1给出了与权利要求1相反的技术启示，对比文件1和2的结合影响发明目的实现。

审查员驳回理由与一通相同，在驳回决定最后部分回应：

审查员认为：在 D1 的背景技术部分指出各传感器信号典型地要求分开的拾取电路以区分各信号，说明各传感器使用无线电子系统的方案是常规方案，本领域技术人员完全可以想到在 D1 的基础上结合 D2 的常规方案，实现本申请的发明目的。

•**疑问：该驳回决定中，是否满足“驳回所依据的事实、理由和证据”在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人？**

三、几个案例引发的思考

分析：

- ▶ 审查员在一通中对于权利要求1中“无线电子系统”相关的结构被哪个对比文件公开没有进行说明，仅在驳回决定的最后部分认为基于背景技术使用无线电子系统是常规方案。
- ▶ 审查员对于申请人一通时主张的“对比文件1给出了与权利要求1相反的技术启示，对比文件1和2的结合影响发明目的实现”的观点并没有具体回应，仅认为“本领域技术人员完全可以想到在D1的基础上结合D2的常规方案，实现本申请的发明目的”。
- ▶ 虽然驳回决定中的驳回理由与一通时大致相同，但其仅是形式上的听证，审查员在驳回时主张的“无线电子系统是常规方案”并非在之前的审查意见通知书中告知过申请人，因此，应当不符合驳回时机。

• 疑问：关于驳回所依据的理由中，完全无视申请人主张的“相反技术启示”、“结合影响发明目的实现”，是否符合听证原则的要求？

[案例8](#)

三、几个案例引发的思考

3、关于PPH申请等有授权前景的特殊申请，一通后驳回不利于“程序节约”

案例3（1753712）

案情：本案在进入实审后提出了PPH申请，在第一次审查意见通知书中，审查员认为权利要求1与对比文件1的区别技术特征基于公知常识容易想到，从而否定了权利要求1-12的创造性。

申请人在答复一通时未修改权利要求，仅陈述了基于对比文件1无法想到本申请的理由。

审查员一通后发出驳回决定，并在驳回决定中对于争辩理由进行了回应。申请人根据说明书的记载修改权利要求后提出复审请求，复审委基于前置审查的意见撤销了驳回决定后本案获得授权。

➤ **分析：**审查员根据驳回申请的条件使用自由裁量权驳回了本申请，然而本案同族已经获得授权，并且说明书中存在可以获得授权的方案，此时采取一通驳回的话，显然会导致启动复审程序，不利于节约审查程序。

三、几个案例引发的思考

3、关于PPH申请等有授权前景的特殊申请，一通后驳回不利于“程序节约”

案例4（1740232）

案情：在第一次审查意见通知书中指出权利要求1、7、10不清楚，权利要求1得不到说明书支持，权利要求4-7存在多引多，说明书记载不清楚等非创新性的问题。

申请人在答复一通时修改了权利要求和说明书不清楚等形式问题，并详细陈述了说明书中实施例的方案仅是优选方案，权利要求1能够得到说明书支持的理由。

审查员一通后发出驳回决定，并在驳回决定中对于争辩理由进行了回应。申请人将未指出支持问题的权利要求2、3加入权利要求1中后提出复审请求。

➤ 分析：对于得不到说明书支持的审查意见，申请人至少可以通过限定具体的实施例而予以克服，因此显然属于具有授权前景的申请，一通后驳回不利于“程序节约”，难以实现申请人与审查员的充分沟通。

三、几个案例引发的思考

3、关于PPH申请等有授权前景的特殊申请，一通后驳回不利于“程序节约”

观点：

- 提出过PPH的专利申请、以及仅被指出非新颖性问题的申请，由于具有较大的授权前景因此一通时进行争辩是常见的选择。因此，这些申请一通后被驳回的话，往往会进入到复审程序，从而使审查程序复杂化，不利于“程序节约”，并且针对于申请人争辩意见而补充的“驳回理由”在一通时没有告知的情况下，也存在违背“听证原则”的可能。
- 类似具有授权前景的情况还包括：同族已经获得授权的申请、所使用对比文件为该申请的背景技术文献的申请、以及权利要求书中存在未被指出问题的权项的申请等。

三、几个案例引发的思考

4、关于区别技术特征为公知常识，且未提供证据的情况

案例5（1752812）

案情：在第一次审查意见通知书中指出权利要求1分别与对比文件1、对比文件2的区别技术特征为“投入部是进行**熔接**而成的”，而对比文件1、2是进行**粘结**而成的，熔接和粘结均是本领域的常规技术手段，因此权利要求1不具有创造性。

申请人在答复一通时形式上修改了权利要求，并详细陈述了本申请的发明点在于端部进行折回后的熔接，而对比文件1和2均是粘结，本发明背景技术中记载了粘结情况下存在的技术问题，因此具有创造性。

审查员一通后发出驳回决定，并在驳回决定中对于争辩理由进行了回应，认为是否折回并不影响是粘结还是熔接，容易想到将粘结的方式替换为熔接。

➤ **观点：**对于“熔接”和“粘结”的连接方式本身可能是常见的，但是在特定的技术领域，特定的技术背景的情况下，不一定是该领域的惯用手段，因此，有必要进行充分的说理或者提供相应证据。

三、几个案例引发的思考

审查指南中关于公知常识的规定：

审查指南第二部分第八章第4.10.2.2中规定“公知常识应当是确凿的，如果申请人对于审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明”。

审查指南第四部分第八章第4.3.3中指出“当事人可以通过教科书或技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识”。

2019年4月4日发布的审查指南修改草案中，拟规定“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。”

观点：关于区别技术特征是否为公知常识，在没有证据证明而仅进行理由说明的情况下通常会引起争议，申请人也通常会选择进行意见陈述。这种情况下，希望审查员能够提供证据或多给一次陈述意见的机会，谨慎一通后驳回。

三、几个案例引发的思考

5、关于多通后被驳回的情况

案例6（1403256）

案情：

审查阶段	审查员主要观点	对比文件	申请人答辩主要观点	是否修改权利要求书
一通	权利要求1-22不具有新颖性，权利要求21不具有创造性	D1	通过修改满足新颖性，并且修改后方案不容易想到，有不同效果。	基于说明书限定Rn ₂ O的含量
二通	权利要求1-9、11、13-21不具有新颖性，权利要求10、12、19-21不具有创造性。	D1	通过修改满足新颖性，并且修改后方案不容易想到，有不同效果。	基于说明书限定BaO的含量
三通	权利要求1-6、8-16不具有新颖性，权利要求7、17-19不具有创造性。	D2	通过修改满足新颖性，并且修改后方案不容易想到，有不同效果。	基于说明书限定R ₀ 的含量
四通	权利要求1-19不具有创造性。	D3	D3中La ₂ O ₃ 的含量不同，本发明具有更好的效果	基于说明书限定La ₂ O ₃ 的含量
五通	权利要求1-19不具有创造性。基于D3能够预期La ₂ O ₃ 的含量所带来的效果	D3	主要陈述La ₂ O ₃ 含量不同在新的折射率范围时所具有的效果	基于说明书限定SiO ₂ 、Nb ₂ O ₅ 以及折射率的数值范围
驳回	权利要求1-18不具有创造性。基于D3容易想到申请人主张的方案和效果。	D3		

三、几个案例引发的思考

案例7 (1308293)

审查阶段	审查员主要观点	对比文件	申请人答辩主要观点	是否修改权利要求书
一通	权利要求1-7相比于D1+公知常识不具有创造性	D1	并且修改后方案与D1进一步区别，不容易想到，有不同效果。	基于说明书追加新的结构特征。
二通	权利要求1-8不具有创造性，认可追加的部分特征为区别技术特征，但认为容易想到。	D1	认为审查员在比较D1与本申请时结构对应不当，D1没公开技术问题和解决问题的思想。	基于说明书和权2追加新的特征。
三通	权利要求1-8相比于D1+D2+公知常识不具有创造性。	D1+D2	认为D1和D2中均为公开“电机控制器”的结构，基于D1+D2+公知常识得不到本发明的方案。	未修改
四通	权利要求1-8相比于D3+D4不具有创造性。	D3+D4	D3中未公开追加的特征；D4无法解决本发明的技术问题，与D3不具有结合启示。	基于说明书限定电力线的配置方式。
五通	不认可追加的特征为区别特征，认为D3+D4容易想到权利要求1-8。	D3+D4	D3中未公开追加的特征；D4中构件作用与本申请不同，与D3和D4结合存在技术障碍。	基于说明书限定电力线的配置位置。
六通	权利要求1-8相比于D3+D5不具有创造性。	D3+D5	D3和D5中未公开追加的特征；D3中给出相反的技术启示。	基于说明书限定电机控制器。
七通	不认可追加的特征为区别特征，认为D3+D5容易想到权利要求1-8	D3+D5+常规选择	D5未公开本申请的电机控制器，其配置位置基于D3、D5并不容易想到。	将权利要求2加入到权利要求1中。
驳回	权利要求1-8相比于D3+D5+常规手段不具有创造性。	D3+D5+常规选择	已经提出复审请求，详细陈述D3+D5无法得到本发明的理由。	未修改

三、几个案例引发的思考

分析：

- 在案例6中，申请人答复各次通知书时均基于说明书的记载对权利要求的不同参数进行了限定。审查员也三通和四通时两次追加了新的对比文件。从听证原则的角度来说，5通后的驳回并不满足听证原则的要求，然而审查员兼顾“程序节约原则”发出了驳回决定并非完全无法接受。
- 在案例7中，申请人仅在答复三通时未修改，在答复1、2、4-6通时均基于说明书进行了修改，审查在三通和六通时追加了新的对比文件。从听证原则来说，在申请人七通答复时，仅追加从属权利要求2，此时审查员驳回满足了听证原则的要求。
- 从例6和例7来看，审查员分别在5通和7通后发出了驳回决定，可见其已经在尽力满足请求原则和听证原则的要求，值得称赞。
- 思考：在5通和7通后驳回从客观上来说，无疑增加了审查员的审查以及检索的工作量，同时也增加了申请人的预算，延长了获得权利的时间。是否有更好的解决方法呢？

三、几个案例引发的思考

➤ 增加多种形式的沟通渠道：

2019年4月4日发布的审查指南修改草案中，对于“第二部分第八章4.12会晤”部分拟规定“在实质审查过程中在某些情况下，例如本章第4.11.1节(1)中所述的情况，审查员可以约请申请人会晤，以加快审查程序。申请人亦可以要求会晤，此时，审查员只要认为通过会晤能达到有益的目的，有利于澄清问题、消除分歧、促进理解，审查员就应当同意申请人提出的会晤要求。；某些情况下反之，审查员可以拒绝会晤要求，例如，通过书面方式、电话讨论等，双方意见已经表达充分、相关事实认定清楚的。”

对于第二部分第八章4.13“电话讨论”部分拟规定“在实质审查过程中，审查员可以与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行电话讨论，但电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题。也可以通过视频会议、电子邮件等其他方式与申请人进行讨论。必要时，审查员应当记录电话讨论的内容，并将其存入申请案卷。”

观点：审查员与申请人通过审查意见通知书以及答复进行沟通通常无法做到充分的沟通，而且沟通效率较差。因此，可以考虑采用会晤、电话讨论、视频会议、电子邮件等多种形式进行沟通，从而兼顾“听证”和“程序节约”。

四、总结和建议

- (1) 在考虑驳回时机时，除了审查指南的规定之外，希望借鉴换位思考、善意审查、充分沟通等辅助原则。
- (2) 避免扩大“非实质性修改”的解释范围。
- (3) 避免形式上满足听证原则，驳回决定中补充的驳回理由并未经过听证。
- (4) 对于有授权前景的各种案件，应尽量给申请人修改机会，避免一通后驳回。
- (5) 对于区别特征认定为公知常识的案件，如果没有提出证据的话，请多给申请人一次答辩或修改的机会，尽量不要一通后驳回。
- (6) 听证原则的本意是给予申请人和审查员之间创造充分沟通的机会，希望申请人和审查员除了书面沟通外，能够灵活运用多种沟通的渠道，使申请在被驳回之前已经进行了充分的“听证”。



谢 谢 !

Linda Liu & Partners

**Address: F16 Tower C, Beijing Global Trade Center,
36 North Third Ring East Road, Dongcheng District,
Beijing 100013 P.R. China**

Tel: +86-10-5825-6366 (office)

Fax: +86-10-5957-5201 (office)

Email: linda@lindapatent.com

Website: <http://www.lindaliugroup.com>

三、几个案例引发的思考

2、审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人（审查指南二.八.2.2）。

案例8（1701070）

案情：

审查阶段	审查员主要观点	对比文件	申请人答辩主要观点	是否修改权利要求书
一通	权利要求1-3、7、9、11相比于D1不具有新颖性，权利要求4-6、8、10相比于D1、D2不具有创造性。	D1、D2	<p>（1）本发明的“基座板”和“表层构件”分别相当于D1的“框体背面部”和“框体表面部”判断错误。</p> <p>（2）D1的“地板装饰材”上没有设置与本发明的沿上下方向贯通的“第2透水孔”相当的结构。</p> <p>（3）本发明“多个支座”与对比文件1的“多个腿部”作用不同。</p>	将权利要求10加入权利要求1，并对其它特征的记载进行调整。
二通	权利要求1-10不具有创造性。认可追加特征为区别特征，但认为是常规选择仅对（2）和（3）的主张进行了回应。	D1、D2	<p>（1）本发明的“基座板”和“表层构件”分别相当于D1的“框体背面部”和“框体表面部”判断错误。</p> <p>（2）对于一通时主张（3）进行了补充说明。</p> <p>（3）陈述追加特征的作用和效果。</p>	基于说明书追加了“嵌合部”和“被嵌合部”的结构。
驳回	认可追加特征为区别特征，但认为是常规选择。回应与二通完全相同，对于（1）-（3）的主张没有回应。	D1、D2		

三、几个案例引发的思考

审查员的驳回理由：

未提供具体理由

并具体公开了以下技术特征：一种地板式垫，具有基座部 22（相当于本申请中的“基座板”）和表面部 21（相当于本申请中的“表层构件”），表面部 21 载置在基座部 22 上；腿部 27（相当于本申请中的“支座”）位于基座部 22 主体的下侧，该基座部 22 主体的下方形成绝热空间；基座部 22 的主体呈网格状，网眼处构成

权利要求 1 与对比文件 1 相比，其区别技术特征在于：（1）表层构件是在合成树脂制的基板上贴合人造草坪并使它们一体化而成的构件、由人造草坪制成的构件、在合成树脂制的基板上贴合透水性的防根片材而成的构件、具有栽植好的天然草坪的构件、由板材制成的构件、或者为了栽植等而形成栽植盆形状的构件；（2）支座具有规定的长度；（3）在所述基座主体的上表面的周缘部形成有由筒状的突起集合而成的被嵌合部，所述高架地板式垫包括大致平板状的连结构件，该连结构件能够将多个所述基座板沿水平方向连结起来，在所述连结构件的下表面向下突出设置有嵌合部，该嵌合部能够从所述基座板的上表面嵌装于所述被嵌合部。

基于上述区别技术特征（1）可以确定，权利要求 1 相对于对比文件 1 实际解决的技术问题是“选择表层构件的具体材质”。然而，本领域技术人员完全能够根据实际需要选择表层构件的具体材质及类型做出常规的技术选择，不需要为此付出创造性的劳动并能预期其技术效果。

基于上述区别技术特征（2）可以确定，权利要求 1 相对于对比文件 1 实际解决的技术问题是“选择支座的具体尺寸”。然而，本领域技术人员完全能够根据实际情况对支座的具体尺寸做出常规的技术选择，不需要为此付出创造性的劳动。

首次出现的理由

基于上述区别技术特征（3）可以确定，权利要求 1 相对于对比文件 1 实际解决的技术问题是“选择基座与高架地板式垫的具体连接结构”。然而，嵌合结构属于本领域中常用的固定连接结构，本领域技术人员对其进行选择和使用并不需要付出创造性的劳动，并能够根据实际需要选择嵌合结构的具体形状做出常规的技术选择，不必为此付出创造性的劳动。

综上所述，在对比文件 1 的基础上，结合本领域的公知常识得到权利要求 1 所要求保护的技术方案，对于本领域技术人员而言是显而易见的。因此，权利要求 1 所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。