



浅谈代理实践中关于“相反技术启示”使用

化学部

中国专利代理人 段然

在近年来的中国的专利申请总量以及增速十分可观。与此同时，中国专利行政部门在审查过程中，相比以往也更多的关注对创造性的审查。一般情况下，中国的专利审查遵循“三步法”的审查方法，根据最接近的现有技术（即 D1 中公开的某个技术方案）而确定区别技术特征，因此，申请人与审查员讨论的焦点往往集中于，当在 D1 的另外的部分或者另一份现有技术中公开了上述区别，是否存在这样的技术启示将该区别结合到最接近的现有技术中。

当然，关于“技术启示”存在多个方面的内容，此处仅针对申请人经常使用的“相反的启示”进行以下一些探讨。

实际上，在中国的《审查指南》中，并没有明确的提到“相反的技术启示”这样的术语，但在审查过程中，审查员确实会进行如下思考：“作为最接近的现有技术的对比文件的其他部分，或者其他对比文件”是否“给出了与本发明相反的教导”。

为了说明上的方便，以下将采用一个模型对答复审查意见中合理主张“相反的技术启示”进行探讨。

例：

本申请：权利要求 1 涉及一种铝合金，其包括 a、b、c..等元素，并限定了以上各元素的含量，余量为铝。本申请所要解决的技术问题主要在于保持优异加工性的同时提高力学强度。

D1：公开了一种铝合金，其所要解决的主要技术问题在 Y。

本申请权 1 与 D1 的区别技术特征中，包括了：权 1 限定了元素 x 的含量为 0.2-0.35wt%，而 D1 中限定了不含有元素 x。



另外，本申请中对于元素 x 所起到的作用没有做出文字说明，而 D1 中对于元素 x 的作用，说明了如果含有该元素将导致产品的防腐性能降低。

在代理实践中，针对上述案情，我们发现很多申请人针对元素 x 的用量特征，倾向于主张 D1 给出了与本申请相反的技术启示。那么针对这样的答辨理由，可能如下如下两种结果：

第一种情况：当 D1 所要解决的主要技术问题 Y 中不包括“腐蚀性”

在这种情况下，实审审查员或者复审合议组可能不会接受如上申请人关于 D1 给出了相反的技术启示的争辩理由。审查员或合议组给出的理由往往在于，尽管 D1 公开了加入 x 元素可能导致防腐性的降低，但 D1 并没有明确说明其评价“防腐性”的标准，这一方面可以理解为：如果 D1 中使用了少量的元素 x，既没有证据显示其会导致 D1 的技术方案完全无法实施，也没有证据显示这样做将影响 D1 主要的技术效果；另一方面，也可以解释为，在对防腐性要求不高的情况下，本领域技术人员可以根据常规的技术调整，容易得到本申请的元素 x 的含量。

由于在本申请中没有明确记载元素 x 用量范围所针对的技术效果，因此，申请人可能可能无法从“区别技术特征在对比文件中的作用与在本申请中作用不同”的角度进行争辩。因此，申请人将 D1 中 x 元素含量解释为“不添加”，而将本申请的情况解释为“添加”，从而主张 D1 给出了“与本发明相反的教导”。与此不同的是，审查员和合议组将 D1 中元素 x 较高用量仅仅视为一种形式上与本申请不同，而并不将其视为实质上与本申请技术特征相反。也就是说，二者对于本申请与 D1 中 x 元素含量的解释方式是不同的。

对于解释方式上出现的不同，笔者认为这可能是与“给出了与本发明相反的教导”存在较大解释空间有关。狭义上，可以将以上表述理解为只有在以下情况下，才能确认“给出了相反的教导”：对比文件对于该特征所导致的效果与本申请中对于该特征导致的效果是相同或相近的，并且 D1 中教导了该特征对于该效果的影响与本申请相反（实际上这种情况出现的概率很小）。广义上，也可以理解为，即使 D1 教导该技术特征所导致的效果与本申请不同，在 D1 的条件下该技术特征与本申请存在着通常意义上的不同，就可以确认“给出了与本发明相反的教导”。



然而，尽管存在着理解或解释上的不同，但就目前的代理实践来看，在以上情况下，如果申请人无法说明 D1 添加了 x 元素后导致技术方案无法实施时，仅仅使用对比文件“给出了与本发明相反的教导”进行争辩，确实在审查过程可能会面临较大的不利。

第二种情况：当 D1 所要解决的主要技术问题 Y 中包括“腐蚀性”

在这种情况下，笔者认为如果申请人主张在是否使用 x 元素的问题上 D1 给出了本申请相反的技术启示，那么这种主张会被审查员或合议组考虑。与上述第一种情况不同的是，本情况中，不使用元素 x 可以理解为是 D1 的必要手段，虽然可能仍然没有实质性的证据表明如果在 D1 中使用元素 x 将导致其技术方案完全无法实施，但明显，这样的做法将导致 D1 原本追求的技术效果无法实现。

因此，尽管在第二种情况中所主张的“相反的技术启示”实际上仍然符合上文所述的对“与本发明相反的教导”广义上的理解。但此时，对于也更多的需要考虑 D1 所需要的效果，毕竟，按照通常的逻辑同时考虑到本领域技术人员不具备创造性的假定，对于一项现有技术的调整应当出于改进的目的而不是对其原有的整体构思的破坏。

综上所述，根据代理经验，在第二种情况下申请人的主张可能被接受的机会更高。对于第一种情况中出现的审查逻辑，笔者认为依然有值得探讨的余地。例如，对于 D1 元素 x，实际上审查员或合议组将 D1 已经明确限定的特征进行了范围上的扩展。但显然，这种扩展到何种程度是合适的，没有一个明确、具体的标准。进一步，按照这样的逻辑，那么实际上 D1 中所限定的其他技术特征是否也可以进行扩展？扩展之后所得到的 D1' 的技术边界是否还是清楚的？因此，从更为谨慎的角度来看，这样的审查逻辑可能本身也存在一些风险，例如，这有可能导致本领域技术人员对最接近的现有技术出现过度的解读。

此外，代理实践中，也曾经尝试过从经济学的角度去对第一种情况进行讨论。例如，从成本上看，如果在 D1 的基础上加入额外的元素 x，那么很可能造成 D1 成本的增加，同时如果有由于该元素 x 的增加造成其“腐蚀性”的降低。那么需要考虑的是，阅读了 D1 的本领域技术人员是否还有足够的动机去进行这样的不利尝试。