

克服越南专利申请被驳回的问题--有哪些策略？

最初的 "专利" 申请被驳回，最有可能采取的行动是修改权利要求，以获得 "实用新型" 专利。面对越南知识产权局 (IP VIETNAM) 的第二次驳回通知，许多申请人倾向于选择直接将申请从 "发明" 转为 "实用新型"。做出这种选择的人往往认为，获得任何形式的专利都比面临最终驳回要好。然而，如果有一个深思熟虑的策略，申请人仍然可以继续其专利申请，而无需将其转换为实用新型申请。这种转换本身的缺点是会将保护有效期缩短至 10 年，而越南的申请审查过程通常已经耗时 5-7 年。在 KENFOX 公司代理的 "一种鞋底制造方法" 专利申请中，申请人成功通过了越南知识产权局的第二次驳回通知。这一成果为客户 (一家台湾公司) 带来了巨大利益，使他们能够在充满活力且潜在利润丰厚的越南市场制定业务计划。

一项在越南的专利申请：2 次拒绝保护

客户于 2016 年 12 月向越南知识产权局提交了与鞋底制造方法有关的专利申请。这是一项非常规专利申请，没有要求优先权。四年后，越南知识产权局发出了第一份实质审查通知书，共参考了 5 份文件，包括 3 份美国专利和 2 份中国专利。审查结果显示，该发明不符合新颖性标准。这主要是因为大多数权利要求所包含的特征已在现有技术方案中公开。唯一的例外是这组权利要求中的一项从属权利要求被认为具有新颖性。然而，这项从属权利要求最终被认为是已知解决方案的组合，因此不符合创造性要求。

在审查了申请人的第一次答复后，越南知识产权局于 2022 年 10 月继续发出第二次驳回通知，维持了第一次实质审查结果中的驳回决定。

发明还是实用新型？如何决定？

在此关头，解决越南知识产权局第二次驳回通知的可行办法是对权利要求进行具体修改，随后将专利申请转化为实用新型专利申请。这样一来，该申请极有可能被授予 "实用新型" 专利。这一方案受到许多申请人的青睐，因为以任何形式获得专利都比面临被直接驳回要好。

不过，在这种情况下，如果专利获得批准，对客户来说主要具有象征意义。该专利申请于 2016 年 12 月提交，审查过程历时 7 年之久。如果在 2023 年授予 "实用新型" 专利，那么专利持有人将只剩下 3 年的时间来实现其发明的商业成果。这种有效期的缩短 (与被授予发明专利相比) 大大降低了发明成功进行商业利用的可能性，因为专利持有人要在如此短暂的时间内收回其资本和投资资源就变得十分困难。使这一挑战雪上加霜的是，该申请已经面临过两次驳回，所引用的反对文件也相对较多。因此，申请被正式驳回的风险已经上升。如果申请人选择坚持最初的专利申请，而不接受向实用新型的转化，那么他们的发明最终将面临无法追索或保护的风险。

发明涉及复杂的技术领域，需要深厚的技术知识和经验，以及细致的评估和考虑。因此，专利所有人面临着一个具有挑战性的决定：他们必须决定是选择一条更安全的途径，寻求获得 "实用解决方案专利"，还是坚持到底，以证明其技术解决方案确实符合作为 "发明" 而非 "实用解决方案" 的严格保护标准。这种选择取决于对两种途径的潜在优势、风险和长期目标的认真评估。

隧道尽头的曙光

KENFOX 的法律和技术团队与申请人合作，对所参考的技术方案进行了全面审查，以评估其内容、背景以及与所申请发明的相关性。在此分析的基础上，实现了两个主要目标：(i) 识别不同的技术特征；(ii) 确定一套完整的技术特征及其功能相互作用。

在制作了技术特征比较表后，对发明的基本方面、构成特征和功能特征进行了详细分析。在此基础上，很快找到了修改权利要求的方案，以克服新颖性被驳回的问题。然而，一个关键问题依然存在：**如何证明修改后的权利要求书中的技术方案符合创造性要求？**

经过进一步的技术分析和评估，我们得出了一个关键性的结论：与已知技术方案的累积效果相比，本申请中的改进方案能够产生更好的效果。简单地说，本发明符合创造性的要求。为了证实这一说法，KENFOX 公司细致地提供了全面的技术说明。这些解释阐明了专利申请中的技术特征之间的功能协同作用，突出了一种协同效应，这种效应超越了在已确立的技术解决方案的相应要素中观察到的单个技术效应的总和。因此，本发明代表了一种创造性的飞跃，并非拥有相关技术领域一般知识的个人所能轻易创造的。

在仔细审查了 KENFOX 在第二次答复中提出的修改和分析论据后，越南知识产权局认为这些修改和论据令人信服且理由充分。因此，越南知识产权局同意给予该专利申请保护。

实用要点

在审查专利申请时，审查员会对所申请发明的基本技术特征与已知解决方案和现有技术中的基本技术特征进行比较分析。这种审查旨在确定所申请的发明是否具有新颖性和非显而易见性。如果申请发明的基本技术特征已在已知技术方案中描述或公开，则该发明可能被视为缺乏新颖性和/或创造性。为了克服这种拒绝，申请人应能够展示专利申请与参考文献的基本技术区别，并证明发明中的技术特征之间的功能性相互作用有助于产生优于先前技术方案中揭示的单个技术效果总和的综合技术效果。

当面临越南知识产权局就发明的新颖性和创造性提出的临时驳回时，重要的是要建立一种战略方法，以提高成功的可能性。KENFOX 提供以下策略，以帮助专利申请人有效解决越南知识产权局以其专利申请不符合新颖性和创造性要求为由驳回其专利申请的问题：

1. 仔细查阅参考文件

为有效反驳参考文件，申请人应深入了解业内制造商是如何生产和应用技术的。这是为了确定

技术差异： 为了成功地论证所申请的发明不同于所引用的发明，申请人需要指出其发明的具体技术差异或创新之处。这需要深入了解该技术目前在行业中的应用情况，以及所申请的发明与这些现有做法的不同之处。清楚地解释这些差异将加强专利性。

非显而易见性： 授予专利的关键标准之一是，发明对于相关领域的技术人员来说必须是非显而易见的。通过比较相关行业制造商的每个技术方案的单个技术效果总和与发明的技术特征组所达到的技术效果，申请人可以确定发明是否只是已知设备或工艺的简单组合或聚集，以其惯常的方式发挥作用，或者是已知技术方案以非显而易见的方式进行的组合。基于这一原则，再加上对行业实践的了解，申请人就能找到证明发明涉及超越已知的创新步骤的迹象。

权利要求范围： 专利权利要求定义了授予发明的保护范围。通过深入了解行业的生产流程和技术应用，申请人可以提出更精确的专利权利要求，并制定战略，以确定最广泛的保护范围。这不仅能降低与其他成熟技术方案重叠的风险，还能提高获得保护的可能性，同时将专利侵权的可能性降到最低。不过，如果在评估过程中，确定专利申请与参考文献相比缺乏新颖性和创造性，申请人可以选择以适当的方式调整保护范围，以解决参考文献提出的问题。

证据支持： 如有必要，申请人可以选择收集补充辅助证据来支持其主张。这可以包括测试结果、实验、模拟或专家意见，用来加强申请注册的发明符合必要保护标准的论点。

市场影响： 为了让专利局相信所申请发明的商业意义，申请人应说明其发明将如何给行业和市场带来积极影响。这包括解释所申请发明的新颖特征如何能够节约成本、提高效率、增强性能或带来其他好处。对行业实践的清晰了解有助于申请人有效地阐述这些优势。

专家意见： 在某些情况下，可能需要专家意见来支持专利性的论点。了解行业制造和技术状况的专家可以就所申请发明与所引用发明的不同之处提供见解。

2. 修改权利要求并提交合理的证明材料

当越南知识产权局因担心发明的新颖性而拒绝其注册时，申请人必须寻求策略性的解决方案来克服这一障碍。就上述专利申请而言，建议的办法是将从属权利要求中被认定为新颖的技术特征纳入独立权利要求。在许多其他情况下，也可以考虑通过引入不同的技术特征来缩小或修改权利要求集。

但必须注意的是，在对专利申请进行修改时，修改必须遵守某些基本原则。修改不应扩大保护范围或程度，使其超出说明书中最初公开的内容，也不得改变申请中提出的主题的基本性质。

在专利申请满足新颖性要求但未达到创造性标准的情况下，申请人可以通过证明发明中的一组基本技术特征源于创造性创新，且不代表相关技术领域的常识，来克服创造性驳回。越南采用“协同效应”来评估发明的非显而易见性。具体而言，通常必须将所要求的发明视为一个整体。当一项权利要求由多个特征组合而成时，如果认为组合的各个特征本身是已知的或显而易见的，因此整个权利要求的主题是显而易见的，这种观点是不正确的。然而，如果权利要求仅仅是特征的集合或并列，而不是真正的组合，那么仅仅证明单个特征是显而易见的还不足以证明特征的集合不涉及创造性步骤。如果一组技术特征之间的功能相互作用产生的综合技术效果不同于（例如）大于单个特征的总和，那么这组特征就被视为特征的组合。换句话说，如果单个特征之间的相互作用产生了协同效应，就可以断定本发明涉及一个创造性步骤。

事实上，在申请专利的过程中，对申请保护的主题的评估始于对其新颖性的评估。如果该主题被确定为新颖，下一个考虑因素就是它是否表现出创造性。反之，如果发现主题不具有新颖性，则会被认为缺乏创造性。因此，当面临与新颖性和创造性有关的驳回时，申请人应首先优先解决新颖性驳回问题。一旦解决了新颖性问题并确定主题具有新颖性，申请人就可以着手解决需要注册的发明的创造性问题。这种循序渐进的方法可确保专利申请得到系统的处理，每个障碍都能按照适当的顺序得到解决。

最后的思考

在专利申请中克服基于参考文件的驳回确实是一项具有挑战性的任务，需要采取战略性和知情的方法。通过全面了解越南知识产权立法，采取明智的策略，并提出令人信服的论据，申请人可以大大提高在越南获得专利的前景。

QUAN, Nguyen Vu | Partner, IP Attorney

NGA, Dao Thi Thuy | Senior Patent Attorney

Contact

KENFOX IP & Law Office

Building No. 6, Lane 12/93, Chinh Kinh Street, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3724 5656

Email: info@kenfoxlaw.com / kenfox@kenfoxlaw.com