

越南专利申请被驳回？应对策略全解析

最初的“专利”申请遭到拒绝，最有可能的行动方案是修改权利要求集，以确保获得“实用解决方案”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将申请从“发明”转换为“实用解决方案”的直接途径。这种选择通常是基于这样的信念：获得任何类型的专利都比面临最终拒绝更好。然而，通过深思熟虑的策略，申请人仍然可以继续其专利申请，而无需将其转换为实用解决方案申请。这种转换本身的缺点是将保护有效期降低至 10 年，而越南的申请审查过程通常已经花费了 5-7 年。在 KENFOX 代理的“一种鞋底的制作方法”专利申请中，申请人成功通过了 IP VIETNAM 的第二次驳回通知。这一成就为一家台湾公司的客户带来了巨大的利益，因为这使他们能够在充满活力且利润丰厚的越南市场制定业务计划。

越南专利申请：两次被拒保护

客户关于鞋底制造方法的专利申请于 2016 年 12 月向越南知识产权局（IP VIETNAM）提交。这是一份非传统专利申请，未要求优先权。四年后，IP VIETNAM 发出了第一份实质审查通知，引用了总共 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。这主要是因为大部分权利要求包含的特征已经在现有技术方案中公开。唯一的例外是权利要求书中的一项从属权利要求，该权利要求被认为是新颖的。然而，该从属权利要求最终被认定为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所述的驳回决定。

发明还是实用新型：如何抉择？

此时解决 IP VIETNAM 第二次驳回通知的可行方法是对权利要求进行具体修改，然后将专利申请转换为实用解决方案申请。通过这样做，该申请很有可能获得“实用解决方案”专利。这种选择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彻底拒绝要好。

然而，在这种情况下授予专利如果获得批准，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，审查过程已长达 7 年之久。如果“实用解决方案”专利要在 2023 年授予，那么专利持有者将只剩下 3 年的时间将其发明实现商业成果。这种缩短的有效期（与授予发明专利相比）显著降低了发明成功商业利用的潜力，因为专利持有人在如此短的时间内收回其资本和投资资源变得具有挑战性。使这一挑战更加复杂的是，该申请已经面临两次拒绝，而且所引用的反对文件相对强大。因此，申请被官方拒绝的风险不断升级。如果申请人选择坚持原始专利申请而不接受转换为实用解决方案，他们将面临最终无法追索或保护其发明的风险。

发明涉及复杂的技术领域，需要深厚的技术知识和经验，以及缜密的评估和考虑。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来寻求授予“实用解决方案专利”，还是坚持到底，以证明他们的技术解决方案确实符合实用解决方案的严格标准。保护是一项“发明”，而不是“实用解决方案”。这一选择取决于对与这两种途径相关的潜在优势、风险和长期目标的仔细评估。

隧道尽头的光明

KENFOX 的法律和技术团队与申请人合作，对引用的技术解决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。基于这一分析，实现了两个主要目标：(i) 识别独特的技术特征，以及 (ii) 确定一组关联的技术特征及其功能相互作用。

在制作技术特征对比表后，我们仔细审查了各项发明之间的基本方面、构成特征和功能特征的详细分析。基于此，我们迅速找到了一个通过修改权利要求书来克服新颖性驳回的方案。然而，一个关键问题仍然存在：我们如何证明，在修改后的权利要求书下，申请中的技术解决方案满足创造性要求？

在进行进一步的技术分析和评估后，我们得出了一个关键结论：申请中修改后的解决方案能够产生优于已知技术解决方案累积效果的结果。简单地说，这项发明满足了创造性的要求。为了证实这一说法，KENFOX提供了详尽的技术解释，阐明了专利申请中技术特征之间的功能协同作用，强调了一种超越现有技术解决方案相应要素中观察到的个体技术效果总和的协同效应。因此，该发明代表了一种创造性的飞跃，不是本领域普通技术人员容易创造出来的。

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（IP VIETNAM）认为这些修改和论据令人信服且有充分根据。因此，IP VIETNAM同意对该专利申请授予保护。

实用教训

在专利申请审查过程中，审查员会将申请发明的重要技术特征与已知解决方案和现有技术进行对比分析。这种审查旨在确定申请发明是否具有新颖性和非显而易见性。如果申请发明中的基本技术特征已经在已知技术解决方案中描述或公开，则该发明可能被认为缺乏新颖性和/或创造性。为了克服这种驳回，申请人应能够展示专利申请与对比文件之间的根本技术区别，并证明发明中各技术特征之间的功能相互作用有助于产生一种优于先前技术解决方案中揭示的个体技术效果总和的综合技术效果。

当遇到越南知识产权局（IP VIETNAM）关于发明的新颖性和创造性的临时驳回时，制定战略性方法以提高成功的机会至关重要。KENFOX提供以下策略，以协助申请人有效应对IP VIETNAM基于其专利申请不符合新颖性和创造性要求而做出的驳回：

1. 仔细审查对比文件

为了有效反驳对比文件，申请人应深入了解行业内制造商如何生产和应用技术。这是为了确定：

技术差异：为了成功地论证所申请的发明与引用的发明不同，申请人需要明确指出其发明中的具体技术差异或创新方面。这需要深入了解该技术目前在行业中的应用方式，以及所申请的发明与现有实践有何不同。清楚地解释这些差异将加强专利性的论证。

非显而易见性：授予专利的关键标准之一是，发明对于本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每种技术解决方案的个体技术效果之和与发明中的一组技术特征所实现的技术效果，申请人可以确定该发明是否仅仅是已知装置或方法以其通常方式运行的组合或集合，或者是以一种非显而易见的方式组合已知技术解决方案。基于这一原则以及对行业实践的理解将有助于申请人找到证明发明涉及超出已知范围的创新步骤的迹象。

权利要求范围：专利权利要求界定了发明获得的保护范围。通过深入了解行业的制造工艺和技术应用，申请人可以制定更精确的专利权利要求，并制定策略以建立尽可能广泛的保护范围。这不仅降低了与其他已确立的技术解决方案重叠的风险，而且还提高了获得保护的可能性，同时最大限度地减少了专利侵权的可能性。然而，如果在评估过程中确定专利申请与对比文件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，以解决对比文件提出的问题。

证据支持：如有必要，申请人可以选择收集补充证据来支持其主张。这些证据可以包括测试结果、实验、模拟或专家意见，可以用来加强所寻求注册的发明符合保护所需标准的论点。

市场影响：为了让专利局相信所申请发明的商业意义，申请人应该展示他们的发明将如何为行业和市场带来积极影响。这包括解释所申请发明的创新特征如何带来成本节约、效率提高、性能增强或其他益处。对行业实践的清晰了解有助于申请人有效地阐明这些优势。

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证。拥有行业制造和技术领域知识的专家可以就申请发明与引证发明之间差异的重要性提供见解。

2. 修改发明保护要求并提交合理的证明性论据

当越南知识产权局因担心发明的新颖性而拒绝其注册时，申请人必须寻求战略解决方案来克服这一障碍。在上述专利申请的情况下，推荐的方法是将从属权利要求中已被认为具有新颖性的技术特征合并到独立权利要求中。在许多其他场景中，还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等选项。

然而，需要特别注意的是，在对专利申请进行修改时，这些修改必须遵循某些基本原则。修改不应超出说明书（说明书）中最初公开的保护范围或程度，并且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满足创造性步骤标准的情况下，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，并且不代表相关技术领域的常识，从而克服创造性步骤的拒绝。越南采用“协同效应”来评估发明的非显而易见性。具体来说，所申请的发明必须通常作为一个整体来考虑。当一个权利要求由特征的组合组成时，单独特征的已知或显而易见性不能用来证明整个申请内容是显而易见的。然而，如果权利要求只是特征的简单聚合或并置，而不是实际的组合，仅仅证明个别特征是显而易见的，并不足以证明特征的聚合不涉及创造性步骤。如果一组技术特征之间的功能互动实现了一个与单独特征之和不同的、例如更大的技术效果，则该技术特征集被视为特征的组合。换句话说，如果单个特征的相互作用产生了协同效应，则可以得出结论，该发明涉及创造性步骤。

事实上，在专利申请过程中，对寻求保护的主题的评估始于对其新颖性的评估。如果主题被确定为新的，则下一个考虑因素是它是否表现出创造性。相反，如果主题被发现不具有新颖性，则其将被视为缺乏创造性。因此，当遇到涉及新颖性和创造性的拒绝时，申请人应优先克服新颖性拒绝。一旦解决了新颖性问题，并且主题被确定为新的，申请人就可以着手解决需要注册的发明的创造性方面。这种顺序方法确保了专利申请得到系统的处理，每个障碍都按适当的顺序得到解决。

结论

退一步说，如果接受专利申请驳回并同意按照IP VIETNAM实质审查通知中的建议，而不努力为客户的发明寻找可行的保护方案，将导致专利权人丧失其应享有的权益。然而，这需要知识产权律师除了具备深厚的知识产权知识、丰富的实践经验和对越南知识产权法的透彻理解外，还必须具备广泛的知识和对技术细节、技术、生产流程以及发明固有特性的深刻理解。在上述案件中成功推翻所申请专利的驳回通知，不仅为新的商业前景铺平了道路，而且确保了专利权人在越南的投资和商业化的安全性和效率，同时也为防止和处理越南的专利侵权行为建立了不可或缺的法律基础。

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

By Nguyen Vu QUAN
Partner & IP Attorney