

Insights: Publications

专利检索：浪费还是节省专利申请预算？

Patentability Searches - Bust or Save In-House Counsel Budgets?

April 9, 2020

Written by Paul C. Haughey, 尹潞

在电子和软件技术领域里，有些内部法务认为在专利申请的过程中，不值得做可专利性检索。在争取获得大量专利的同事，对每一个专利控制成本：不值得对专利都花费大量的预算。成本计算类似以下情况：

“进行一个可专利性检索的费用为一到三千美元，那么每十个专利申请大概要多付两万美元。从成本考虑，如果检索可以省掉两个专利申请的提交（放弃申请），这个工作也只达到收支平衡。在很多情况下，检索的结果是缩减权利要求范围，所以并不能节省申请所需要的花费。完全可以等到审查员检索之后再考虑对比文件。”

这个观点还忽略了大量的成本节约和质量提高，包括节约专利撰写成本。

1. 可专利性检索可以节省整个流程的成本，而不仅仅是申请准备的成本。如果不进行可专利性检索，那就不仅要准备提交申请和支付官方费用，还要支付多次回复审查报告及修改的费用，直到权利要求的范围缩小到没有价值。由于申请流程通常是需要一个或多个 RCE（继续审查请求）而进行延期，这就意味着，如果可专利性的检索显示一个发明很难授权，总共可以节省 40,000 美元的费用了。
2. 对已提交的专利申请进行可专利性检索可以节省至少一次审查意见书。仅此一项就可以涵盖可专利性检索的额外费用。如果检索显示最宽泛的权利要求是明确已知的，则可以将权利要求的范围缩小以集中于明显的区别处。这消除了对此进行修改的必要，随后即可辩驳该较窄权力要求的驳回意见。此外，如果避免了可以轻易找到的现有技术的宽泛权利要求，那么就避免了置于审查员认为申请人未不知所云的心态。将审查员置于这样的心态中，会权利要求难以授权。
3. 可专利性检索可以提高专利质量。发明人通常不了解现有技术—他们了解产品，但不了解现有的公开专利和出版文章。通过使他们了解现有技术，他们通常会提供您可能无法获知的其他技术披露，可用以区别现有技术。这为权利要求提供了支持，否则最终的权力要求范围可能会不必要的狭窄，或者因申请中描述的所有功能都是现有技术而不得不放弃申请。经常看的发明人在审查意见书答复中提到与现有技术的区别未体现在专利申请中。
4. 可专利性检索为递交信息披露声明（IDS）提供参考。如果遇到的审查员没那么负责，那么之后授权的专利可能很容易受到攻击。通过可专利性检索从而引用现有技术，使专利稳定性大幅度提高。

5. 可专利性检索为自由使用权（Freedom to Operate, “FTO”）做准备。尽管 FTO 审查的费用较高，并且侧重于权利要求而不是公开内容，但可专利性检索通常会涉及 FTO 检索的内容。然后，可以通过规避设计或不侵权、无效的意见尽早处理有问题的权利要求。这也将一定程度以上防止针对未发现的不同专利（可能涉及不同产品）的故意收费。在某些情况下，这也意味着有必要做完整的 FTO。

无论在内部进行此操作，还是请外部法律顾问进行此操作，不管它是快速粗糙的，还是较为广泛的检索，可专利性检索的性价比是很高的。

Related People



Paul C. Haughey

Partner

San Francisco, CA

t 415.273.4787

phaughey@kilpatricktownsend.com