



专利申请与专利信息利用技巧



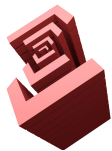
中国科学院文献情报中心

科睿唯安

2020年11月



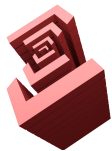
专利审查意见答复



教学重点

本节课的教学重点是了解审查意见通知书的类型，了解审查意见通知书答复不当有可能引起的损失以及申请人应如何避免，掌握实质审查意见通知书的答复技巧和意见陈述书的撰写。





主要内容

- 一. 审查意见通知书的类型
- 二. 审查意见答复不当的后果
- 三. 审查意见的答复技巧
- 四. 意见陈述书的撰写

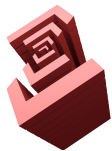




主要内容

- 一. 审查意见通知书的类型
- 二. 审查意见答复不当的后果
- 三. 审查意见的答复技巧
- 四. 意见陈述书的撰写

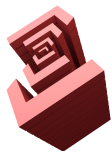




一. 审查意见通知书的类型

回忆 专利审批流程

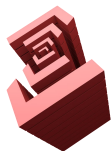




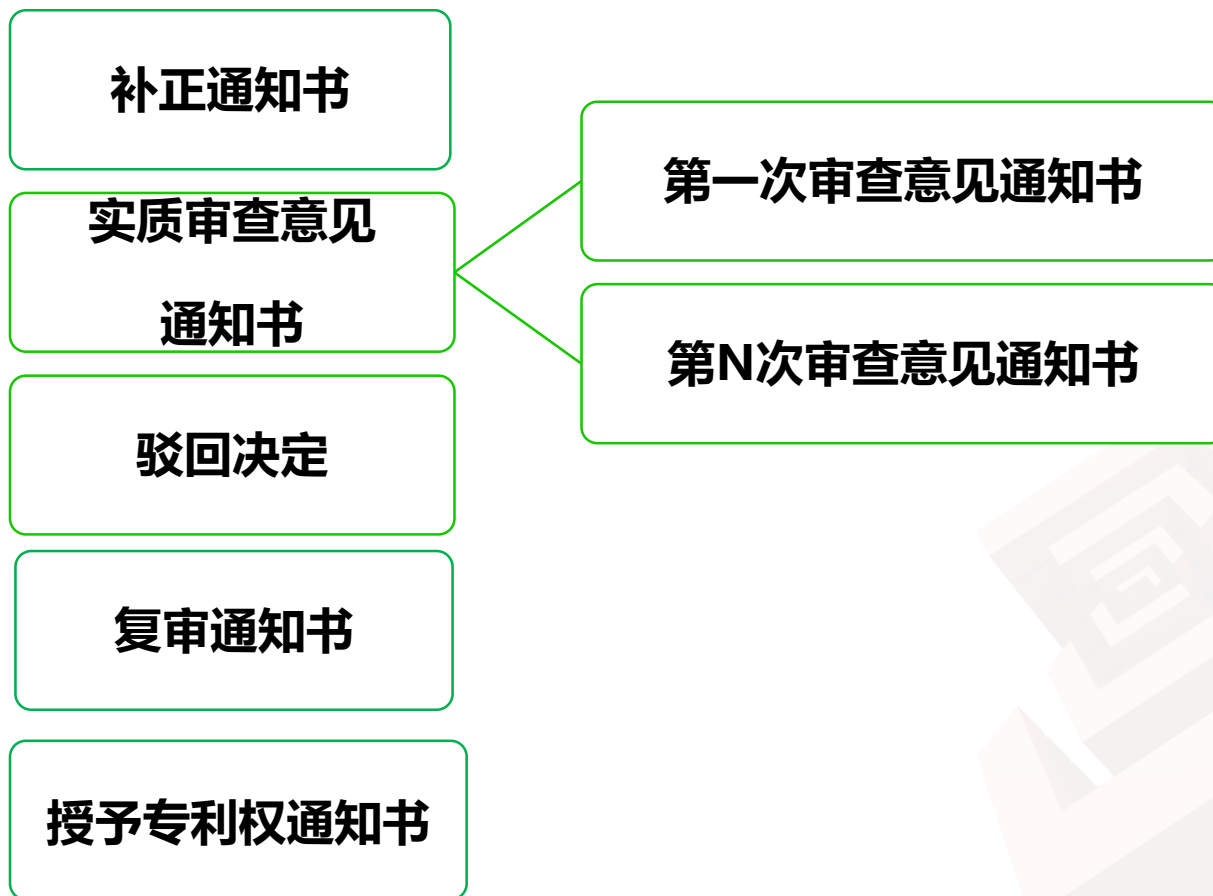
一. 审查意见通知书的类型

➤ 以申请发明专利为例：





一. 审查意见通知书的类型

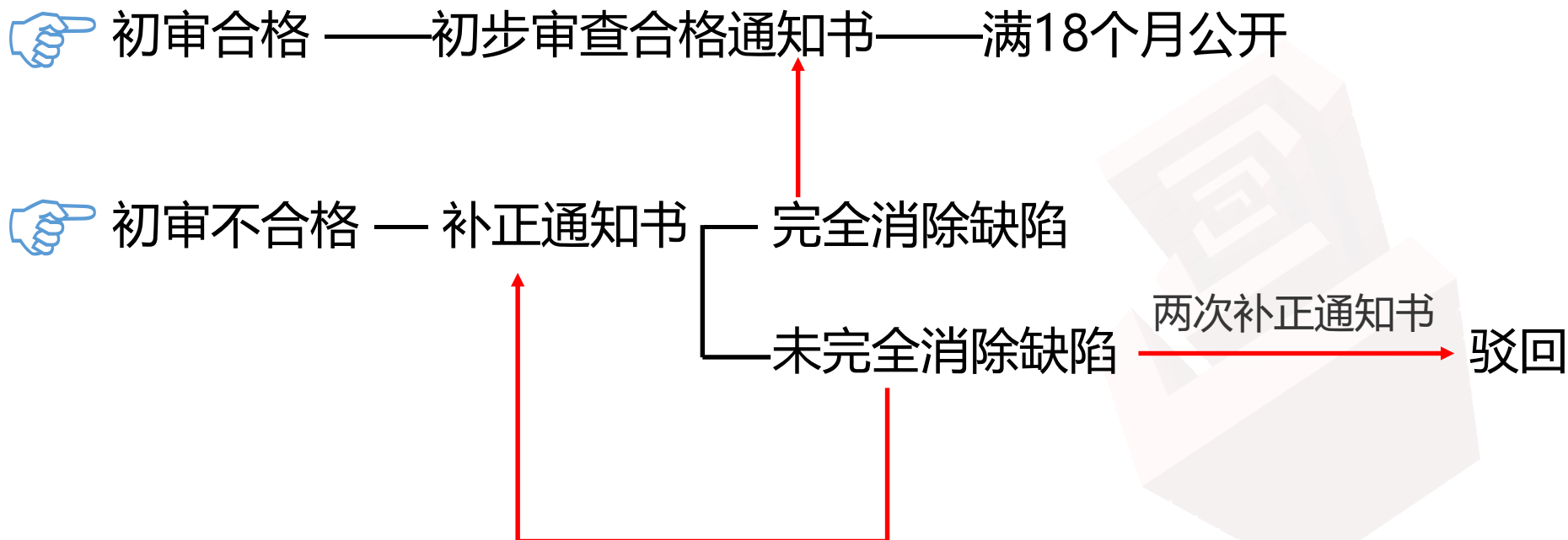


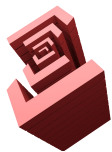


一. 审查意见通知书的类型

◆ 为什么会收到补正通知书？

以申请发明专利为例：

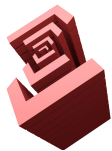




一. 审查意见通知书的类型

◆ 补正通知书

- 补正通知书是在初步审查中，审查员进行全面审查后对于申请文件存在可以通过补正克服的缺陷而发出的一种通知书；
- 在补正通知书中审查员会指出专利申请存在的缺陷，说明理由，同时指定答复期限；
- 经申请人补正后，申请文件仍然存中在缺陷的，审查员会再次发出补正通知书。



一. 审查意见通知书的类型

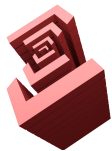
◆ 补正通知书示例

补 正 通 知 书

上述专利申请，经审查，存在以下缺陷，申请人应当自收到本通知书之日起 2 个月内补正。期满未答复的，根据专利法实施细则第 44 条第 2 款的规定，该申请被视为撤回。

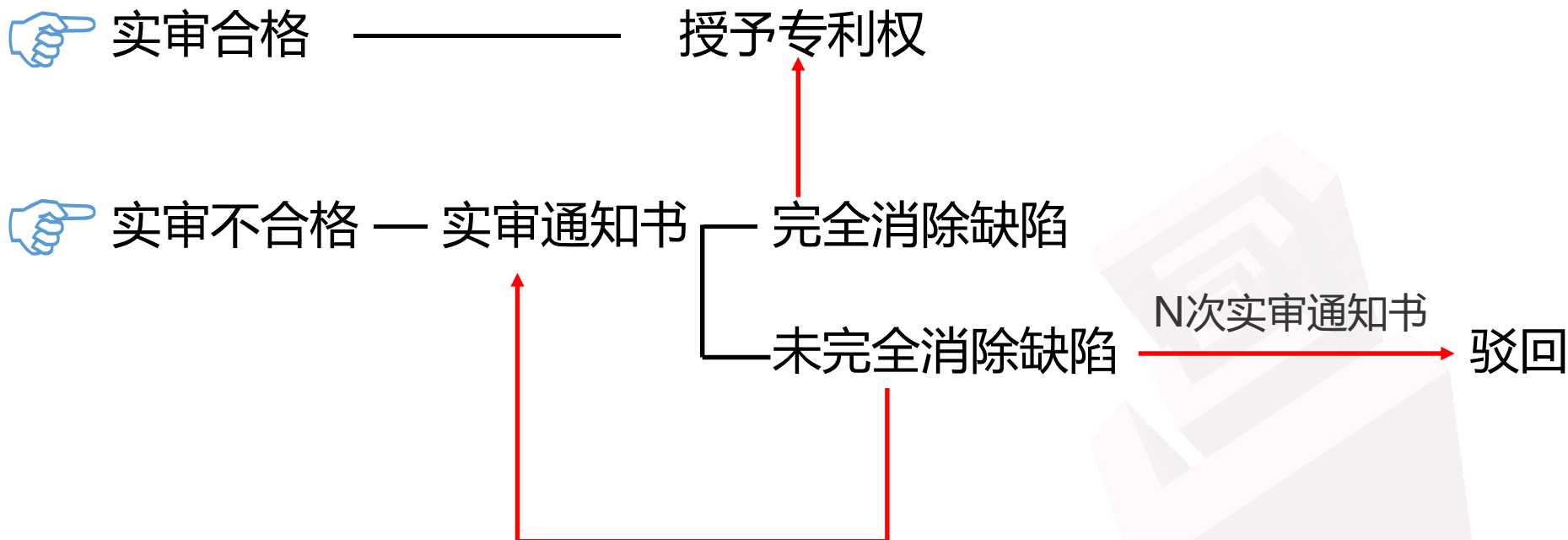
缺陷及应补正的内容如下：

请求书中申请人栏中未填写第 1、2 申请人的组织机构代码（应为 9 位），不符合专利法实施细则第 16 条第 2 项的规定，针对该缺陷在补正书中写明修改前后的事项即可，不需要提交请求书的替换页。



一. 审查意见通知书的类型

◆ 为什么会收到实质审查意见通知书？

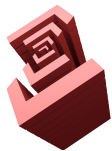




一. 审查意见通知书的类型

◆ 第一次审查意见通知书

- 第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授予专利权的发明专利申请外，专利局都必须发出第一次审查意见通知书；
- 通常对于有授权前景的发明专利申请，第一次审查意见通知书在全面审查基础上指出专利申请文件存在的所有缺陷；
- 对于无授权前景的专利申请，第一次审查意见陈述书将充分论述该专利申请不能授予专利授权的理由；
- 第一次审查意见通知书通常在审查意见通知书中最重要且内容最多。

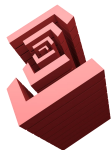


一. 审查意见通知书的类型

◆ 第N次审查意见通知书

又称为“中间审查意见通知书”，是针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件所作的进一步实质审查后发出的，往往是对第一次审查意见通知书的补充，由中间通知书可以更清楚地得知该专利申请的前景。





实审通知书样例：

(1) 专用表格



中华人民共和国国家知识产权局

100140

北京市金融大街 27 号投资广场 A 座 10 层 永新专利商标代理有限公司
张伟 王英

发文日：

2014 年 04 月 03 日



申请号或专利号：201210080160.2

发文序号：2014033101089960

申请人或专利权人：株式会社东芝

发明创造名称：半导体器件

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第 35 条第 1 款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☒ 申请人要求以其在：

JP 专利局的申请日 2011 年 03 月 23 日为优先权日。

☒ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查，申请人于____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定，不予接受。

4. 审查针对的申请文件：

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件：

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	JP 特开 2000-252478A	20000914
2	US 2008/0277668A1	20081113

6. 审查的结论性意见：

关于说明书：

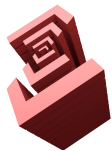
☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。

210401
2010.2

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区前门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



实审通知书样例：

(2) 审查意见通知书正文



中华人民共和国国家知识产权局

第一次审查意见通知书

申请号:2012100801602

审查意见如下:

1、权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

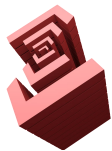
权利要求1要求保护一种半导体器件,对比文件1(JP特开2000-252478A)公开了一种SiC肖特基二极管,并具体公开了如下技术特征(参见说明书第2-49段及附图1-6):包括:n型半导体层(2,3),纵向设置的p型第一区41,其被选择性地设置在所述n型半导体层(2,3)的第一主表面上;横向设置的p型第二区4,其被选择性地设置在所述n型半导体层(2,3)的第一主表面上并且与所述第一区41连接;电极5(相当于本发明的第一电极),被设置为与所述半导体层(2,3)和第一区41相接触,其也与第二区4相接触;电极6(相当于本发明的第三电极),其与所述半导体层(2,3)的与所述第一主表面相对的第二主表面电气连接。由此可知,该权利要求所要求保护的技术方案与对比文件1所公开的内容相比,其区别技术特征为:第二电极,其被设置为与所述第二区相接触。基于该区别技术特征可知,本发明所实际解决的技术问题是单独形成欧姆接触电极以解决在p型宽带隙半导体内难以形成具有低电阻的欧姆接触从而浪涌电流耐受性和正向电流密度不高的问题。对比文件2(US2008/0277668A1)公开了一种碳化硅肖特基二极管,并具体公开了(参见说明书第8-48段及附图1-5):其包括n型半导体层2和选择性设置于所述半导体层2的主表面上的p型区8,在半导体层2的表面所述半导体层和p型区8交替设置,在p型区8上设置欧姆接触电极4a(比如镍),然后覆盖肖特基金属电极4a(比如钛),所述肖特基金属电极4a覆盖欧姆接触电极和露出的n型半导体层2并与所述n型半导体层2形成肖特基接触,单独在p型区上形成欧姆接触电极能够获得低电阻的欧姆接触,这使得碳化硅肖特基二极管的浪涌电流耐受性和正向电流密度得到提高,从而对比文件2给出了在碳化硅肖特基二极管的n型半导体层表面的p型区域上设置欧姆接触电极以改善器件性能的技术启示;而选择在部分p型区域比如汇流条(相当于本发明的第二区4)上设置欧姆接触电极则属于本领域的常规选择。从而,在对比文件1的基础上结合对比文件2和上述本领域惯用的技术手段获得该权利要求所要求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是显而易见的,因此该权利要求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,因而不具备创造性。

2、权利要求2-3,5,7,10不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

权利要求2-3,7,10均引用权利要求1,权利要求5引用权利要求3,对比文件1已经具体公开了(参见说明书第2-49段及附图1-6):肖特基电极5(相当于本发明的第一电极)和半导体层肖特基接触;第一区41包括在所述第一主表面中在第一方向上延伸的多个第一带区,所述第二区4在垂直于所述第一方向的第二方向上延伸,第二区包括在第一主表面中在第二方向上延伸的多个第二带区;半导体层为SiC;对比文件2则公开了(参见说明书第8-48段及附图1-5):欧姆电极4a(相当于本发明的第二电极)和p型区8欧姆接触,肖特基电极4b(相当于本发明的第一电极)覆盖所述欧姆电极4a;而在形成欧姆电极4a时选择仅在部分p型区域比如汇流条(相当于本发明的第二区4)上设置欧姆接触电极则属于本领域的常规选择。另外,选择GaN制备肖特基二极管也属于本领域的常规选择。因此,在其所引用的权利要求不具备创造性的前提下,上述权利要求均不具备创造性。

3、权利要求4,6不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

权利要求4引用权利要求3,权利要求6引用权利要求5,本领域的技术人员在制备肖特基二极管时出于获得最优器件性能的考虑将有机对p型区域的宽度、间隔等参数进行调节,并且通过有限的试验即可获得所述权利要求中的参数,这并不需要付出创造性的劳动即可获得。因此,在其所引用的权利要求不具备创造性的前提下,上述权利要求均不具备创造性。



实审通知书样例：

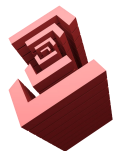
(3) 检索报告



中华人民共和国国家知识产权局

检索报告

申请号：2014100092963		申请日：20140109		首次检索	
申请人：福州瑞芯微电子股份有限公司		最早的优先权日：			
权利要求项数：8		说明书段数：47			
审查员确定的 IPC 分类号：G06F1/14					
检索记录信息：CNABS, VEN, CNKI, BAIDU, CNTXT, G06F1+, G06F11+, G01R31+, 廖裕民, 瑞芯, soc, 芯片, 检测, 时钟, 上升沿, 下降沿, 寄存器, 占空比, ROCKCHIP, liao yumin, detect+, clock, rising edge					
相 关 专 利 文 献					
类型	区别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
A	CN1317741A	20011017	G06F11/00	全文	1-8
A	CN103365757A	20131023	G06F11/30	全文	1-8
A	CN201859389U	20110608	G06F1/24	全文	1-8
A	CN1925329A	20070307	H03K21/40	全文	1-8
A	CN101764594A	20100630	H03K5/19	全文	1-8



实审通知书的专用表格说明



中 华 人 民 共 和 国 国 家 知 识 产 权 局

510070

广东省广州市先烈中路80号汇华商贸大厦1508 广州三环专利代理有限公司
温旭 郝传鑫

发文日:

2016年02月01日

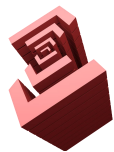


申请号或专利号: **201210047806.7**

发文序号: **2016012701649020**

申请人或专利权人: 瑞萨电子株式会社

发明创造名称: 半导体器件



实审通知书的专用表格说明

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第 35 条第 1 款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☒ 申请人要求以在：

JP 专利局的申请日 2011 年 03 月 04 日为优先权日。

☒ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查，申请人于 提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定，不予接受。

4. 审查针对的申请文件：

☐ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☒ 下列申请文件：

申请日提交的说明书摘要、说明书第 1-212 段、摘要附图、说明书附图；
2014 年 6 月 9 日提交的权利要求第 1-25 项。

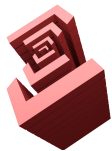
实质审查所依据的
文本—确认该文本
是否正确

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
----	-------------	---------------------



实审通知书的专用表格说明

6. 审查的结论性意见:

关于说明书:

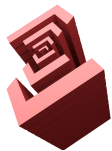
- ☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
- ☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 17 条的规定。
- ☐ _____

关于权利要求书:

- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☐ 权利要求 _____ 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求 _____ 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求 _____ 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☒ 权利要求 22 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 19 条的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ _____
- ☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 26 条的规定。
- ☐ 申请不符合专利法第 20 条第 1 款的规定。
- ☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

说明书和权利要求书
存在的所有缺陷审查
员都在此指出，并且
在通知书正文部分进
行具体分析



实审通知书的专用表格说明

7. 基于上述结论性意见，审查员认为：

☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。

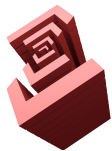
☒ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。

☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。

☐ _____

此处表明了审查员的倾向性意见：

- 肯定性
- 不定性
- 否定性



实审通知书的专用表格说明

8. 申请人应注意下列事项：

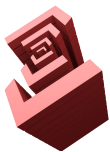
(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请将被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理人不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

此处指出了答复期限及答复的注意事项



实审通知书正文说明



中华人民共和国国家知识产权局

第一次审查意见通知书

申请号:2012100801602

审查意见如下:

1、权利要求1不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

权利要求1要求保护一种半导体器件,对比文件1(JP特开2000-252478A)公开了一种SiC肖特基二极管,并具体公开了如下技术特征(参见说明书第2-49段及附图1-6):包括:n型半导体层(2,3),纵向设置的p型第一区41,其被选择性地设置在所述n型半导体层(2,3)的第一主表面上;横向设置的p型第二区4,其被选择性地设置在所述n型半导体层(2,3)的第一主表面上并且与所述第一区41连接;电极5(相当于本发明的第一电极),被设置为与所述半导体层(2,3)和第一区41相接触,其也与第二区4相接触;电极6(相当于本发明的第三电极),其与所述半导体层(2,3)的与所述第一主表面相对的第二主表面电气连接。由此可知,该权利要求所要求保护的技术方案与对比文件1所公开的内容相比,其区别技术特征为:第二电极,其被设置为与所述第二区相接触。基于该区别技术特征可知,本发明所实际解决的技术问题是单独形成欧姆接触电极以解决在p型宽带隙半导体内难以形成具有低电阻的欧姆接触从而抵消电流耐受性和正向电流密度不高的问题。对比文件2(US2008/0277668A1)公开了一种碳化硅肖特基二极管,并具体公开了(参见说明书第8-48段及附图1-5):其包括n型半导体层2和选择性设置于所述半导体层2的主表面上的p型区8,在半导体层2的表面所述半导体层和p型区8交替设置,在p型区8上设置欧姆接触电极4a(比如镍),然后覆盖肖特基金属电极4a(比如钛),所述肖特基金属电极4a覆盖欧姆接触电极和露出的n型半导体层2并与所述n型半导体层2形成肖特基接触,单独在p型区8上形成欧姆接触电极能够获得低电阻的欧姆接触,这使得碳化硅肖特基二极管的浪涌电流耐受性和正向电流密度得到提高,从而对比文件2给出了在碳化硅肖特基二极管的n型半导体层表面的p型区域上设置欧姆接触电极以改善器件性能的技术启示;而选择在部分p型区域比如汇流条(相当于本发明的第二区4)上设置欧姆接触电极则属于本领域的常规选择。从而,在对比文件1的基础上结合对比文件2和上述本领域惯用的技术手段获得该权利要求所要求保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的,因此该权利要求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,因而不具备创造性。

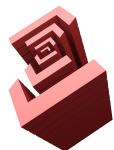
2、权利要求2-3,5,7,10不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

权利要求2-3,7,10均引用权利要求1,权利要求5引用权利要求3,对比文件1已经具体公开了(参见说明书第2-49段及附图1-6):肖特基电极5(相当于本发明的第一电极)和半导体层肖特基接触;第一区41包括在所述第一主表面中在第一方向上延伸的多个第一带区,所述第二区4在垂直于所述第一方向的第二方向上延伸,第二区包括在第一主表面中在第二方向上延伸的多个第二带区;半导体层为SiC;对比文件2则公开了(参见说明书第8-48段及附图1-5):欧姆电极4a(相当于本发明的第二电极)和p型区8欧姆接触,肖特基电极4b(相当于本发明的第一电极)覆盖所述欧姆电极4a;而在形成欧姆电极4a时选择仅在部分p型区域比如汇流条(相当于本发明的第二区4)上设置欧姆接触电极则属于本领域的常规选择。另外,选择GaN制备肖特基二极管也属于本领域的常规选择。因此,在其所引用的权利要求不具备创造性的前提下,上述权利要求均不具备创造性。

3、权利要求4,6不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

权利要求4引用权利要求3,权利要求6引用权利要求5,本领域的技术人员在制备肖特基二极管时出于获得最优器件性能的考虑将有可能对p型区域的宽度、间隔等参数进行调节,并且通过有限的试验即可获得所述权利要求中的参数,这并不需要付出创造性的劳动即可获得。因此,在其所引用的权利要求不具备创造性的前提下,上述权利要求均不具备创造性。

- 通知书正文主要指出权利要求书和说明书的实质性缺陷,
- 有授权前景时审查员还有可能指出专利申请文件所存在的其他问题,
- 有时还会给出专利申请文件的修改建议



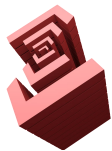
实审通知书的检索报告说明

检索报告

申请号：2014100092963		申请日：20140109		首次检索	
申请人：福州瑞芯微电子股份有限公司		最早的优先权日：			
权利要求项数：8		说明书段数：47			
审查员确定的 IPC 分类号：G06F1/14					
检索记录信息：CNABS, VEN, CNKI, BAIDU, CNTXT, G06F1+, G06F11+, G01R31+, 廖裕民, 瑞芯, soc, 芯片, 检测, 时钟, 上升沿, 下降沿, 寄存器, 占空比, ROCKCHIP, liao yumin, detect+, clock, rising edge					
相 关 专 利 文 献					
类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45]	IPC 分类号	相关的段落	涉及的权
A	CN1317741A				

表格填写说明事项：

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明：
X：一篇文件影响新颖性或创造性；
Y：与本报告中的另外的 Y 类文件组合而影响创造性；
A：背景技术文件；
R：任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。
P：中间文件，其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件；
E：抵触申请。

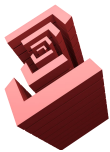


一. 审查意见通知书的类型

◆ 驳回决定

发明专利申请的驳回是指经过申请人答复后，国家知识产权局认为发明专利申请仍然存在专利法规定的实质性缺陷而作出的拒绝授予专利权的决定。

发明专利申请的驳回既可以是国家知识产权局初步审查且申请人陈述意见或者修改后予以驳回，也可以是在经过实质审查且申请人陈述意见或者修改后才予以驳回。



初审中的驳回条款

- **第四十四条** 专利法第三十四条和第四十条所称初步审查，是指审查专利申请是否具备专利法第二十六条或者第二十七条规定的文件和其他必要的文件，这些文件是否符合规定的格式，并审查下列各项：

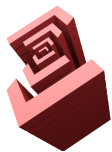
（一）发明专利申请是否**明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形**，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款或者本细则第十六条、第二十六条第二款的规定，是否**明显不符合专利法第二条第二款、第二十六条第五款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第十七条至第二十一条的规定**；

（二）实用新型专利申请是否**明显属于专利法第五条、第二十五条规定的情形**，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款、第二十条第一款或者本细则第十六条至第十九条、第二十一条至第二十三条的规定，是否**明显不符合专利法第二条第三款、第二十二条第二款、第四款、第二十六条第三款、第四款、第三十一条第一款、第三十三条或者本细则第二十条、第四十三条第一款的规定**，是否依照专利法第九条规定不能取得专利权；

（三）外观设计专利申请是否**明显属于专利法第五条、第二十五条第一款第（六）项规定的情形**，是否不符合专利法第十八条、第十九条第一款或者本细则第十六条、第二十七条、第二十八条的规定，是否**明显不符合专利法第二条第四款、第二十三条第一款、第二十七条第二款、第三十一条第二款、第三十三条或者本细则第四十三条第一款的规定**，是否依照专利法第九条规定不能取得专利权；

（四）申请文件是否符合本细则第二条、第三条第一款的规定。

国务院专利行政部门应当将审查意见通知申请人，要求其在指定期限内陈述意见或者补正；申请人期满未答复的，其申请视为撤回。申请人陈述意见或者补正后，国务院专利行政部门仍然认为不符合前款所列各项规定的，应当予以驳回。



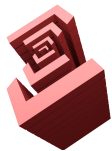
实审中的驳回条款

■第五十三条 依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：

（一）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；

（二）申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的；

（三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。

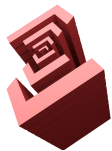


一. 审查意见通知书的类型

◆ 复审通知书

复审通知书是当专利申请人针对驳回决定提出复审请求后出现下列情形之一时复审委员会合议组发出的一种通知书：

- (1) 复审决定将维持驳回决定。
- (2) 需要复审请求人依照专利法及其实施细则和审查指南有关规定修改申请文件，才有可能撤销驳回决定。
- (3) 需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明。
- (4) 需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。

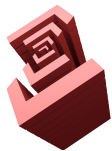


一. 审查意见通知书的类型

◆ 授予专利权通知书

授予专利权通知书是在发明专利申请经实质审查、实用新型和外观设计专利申请经初步审查后没有发现驳回理由，审查员将作出授予专利权的决定，在授予专利权之前发出的一种通知书。





授权通知书样例：



100088

北京市海淀区西土城路 13 号蓟门文体招待所 1 层 2 号 北京金智普华
知识产权代理有限公司
皋吉甫

发文日：

2013 年 04 月 01 日



申请号或专利号：201210096647.X

发文序号：2013031100114260

申请人或专利权人：北京科技大学

发明创造名称：一种 Mo_2FeB_2 基钢结硬质合金的制备方法

授予发明专利权通知书

1. 根据专利法第 39 条及实施细则第 54 条的规定，上述发明专利申请经实质审查，没有发现驳回理由，现作出授予专利权的通知。

申请人收到本通知书后，还应当依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续。

申请人按期办理登记手续后，国家知识产权局将作出授予专利权的决定，颁发发明专利证书，并予以登记和公告。

期满未办理登记手续的，视为放弃取得专利权的权利。

2. 授予专利权的上述发明专利申请是以下列申请文件为基础的：

☐ 原始申请文件。☐ 分案申请递交日提交的文件。☒ 下列申请文件：

申请日提交的说明书摘要、说明书第 1-36 段；

2013 年 2 月 21 日提交的权利要求第 1-3 项

3. 授予专利权的上述发明专利申请的名称：

☒ 未变更。

☐ 由__变更为上述名称。

4. ☐ 申请人于____年____月____日提交专利号为____的“放弃专利权声明”，经审查：

☐ 进入放弃专利权的程序。

☐ 未进入放弃专利权的程序。理由是：申请人声明放弃的专利与本发明专利申请不属于相同的发明创造。

5. ☒ 审查员依职权对申请文件修改如下：

审查员依职权将权利要求 1 步骤（3）中的“30m1”修改为“30mL”。

6. 在本通知书发出后收到的申请人主动修改的申请文件，不予考虑。

审查员：张艳艳

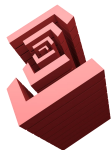
审查部门：专利审查协作北京中心材料工程
发明审查部

联系电话：010-82245614



210413
2010.2

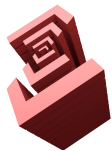
纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



一. 审查意见通知书的类型

◆答复审查意见通知书的相关期限

补正通知书：	发文日+15天+1或2个月
第一次审查意见通知书：	发文日+15天+4个月
中间审查意见通知书：	发文日+15天+2个月
针对驳回决定提复审请求：	发文日+15天+3个月
答复复审通知书：	发文日+15天+1个月
针对复审决定提行政诉讼：	发文日+15天+3个月
授权办理登记：	发文日+15天+2个月



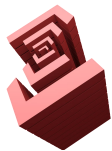
一. 审查意见通知书的类型

◆ 练习题

某申请人收到第一次审查意见通知书，上面写明该通知书的发文日为2017年2月14日，那么申请人最迟应该在哪一天答复该审查意见通知书？

- A: 2017年6月14日
- B: 2017年6月29日
- C: 2017年7月1日
- D: 2017年6月28日

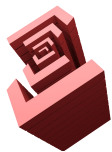
答案：C



主要内容

- 一. 审查意见通知书的类型
- 二. 审查意见答复不当的后果**
- 三. 审查意见的答复技巧
- 四. 意见陈述书的撰写





二. 审查意见答复不当的后果

◆ 时间损失

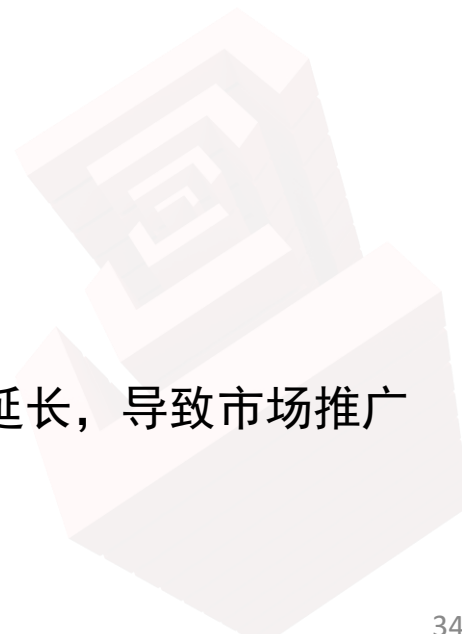
- ◆ 不答复或者过期答复有可能被视为撤回，浪费时间；答复不当有可能被驳回，提出复审后复审的时间比较长；即使最后被授权，审查时间过长

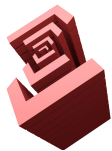
◆ 财产损失

- ◆ 延期费，恢复费，复审费，代理费等等；

◆ 市场损失

- ◆ 如果专利产品具有良好的市场效益，审查程序过度延长，导致市场推广得不到专利权的支撑，造成很大的市场损失

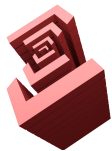




主要内容

- 一. 审查意见通知书的类型
- 二. 审查意见答复不当的后果
- 三. 审查意见的答复技巧**
- 四. 意见陈述书的撰写

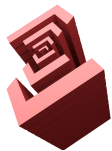




三. 审查意见的答复技巧

主要针对实质审查意见通知书的答复



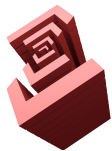


三. 审查意见的答复技巧

总的原则：

- ◆判断审查基于的申请文本是否正确
- ◆明确审查员的倾向性意见
- ◆了解审查员指出的全部缺陷
- ◆如何克服缺陷及意见陈述书的撰写





◆判断审查基于的申请文本是否正确

第一次审查意见通知书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第 35 条第 1 款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☒ 申请人要求以其在：

JP 专利局的申请日 2011 年 03 月 04 日为优先权日。

☒ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查，申请人于 提交的修改文件，不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定，不予接受。

4. 审查针对的申请文件：

☐ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☒ 下列申请文件：

申请日提交的说明书摘要、说明书第 1-212 段、摘要附图、说明书附图；

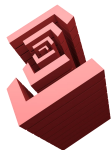
2014 年 6 月 9 日提交的权利要求第 1-25 项。

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
----	--------	---------------------



◆明确审查员的倾向性意见

7. 基于上述结论性意见，审查员认为：

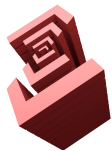
☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。

☒ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。

☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。

☐ _____

- 1) 肯定性结论意见（具有授权前景，小问题，修改或澄清即可授权）
- 2) 不定性结论意见（授权前景不明确，需要进一步修改再确定）
- 3) 否定性结论意见（审查员认为没希望，但别轻信）



6. 审查的结论性意见:

◆ 了解审查员指出的全部缺陷

关于说明书:

- ☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。
- ☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 17 条的规定。
- ☐ _____

说明书的撰写形式规定

关于权利要求书:

- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☒ 权利要求 1-7 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求 _____ 不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求 _____ 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 19 条的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
- ☐ 权利要求 _____ 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ _____

权利要求书的撰写形式规定

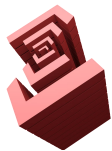
独立权利要求和从属权利要求的撰写规定

遗传资源的相关规定

☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 26 条的规定。

☐ 申请不符合专利法第 20 条第 1 款的规定。

☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

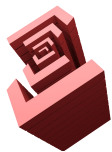


实审通知书中的缺陷类型

◆ 形式缺陷

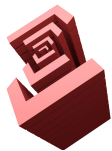
◆ 实质性缺陷





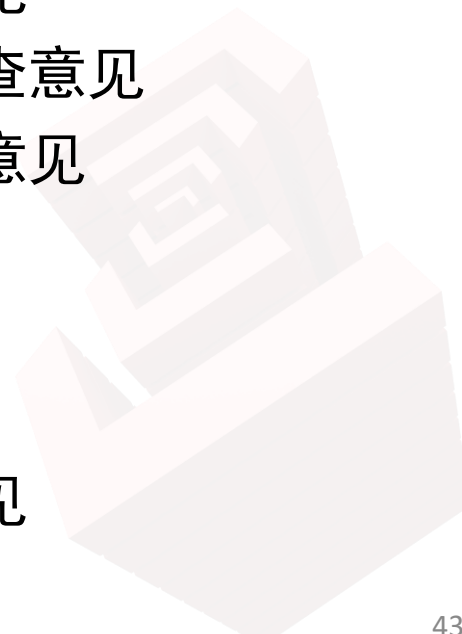
◆形式缺陷

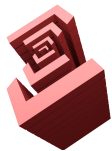
- 不符合专利法实施细则第17条的规定，比如说明书5个小标题标注不全，说明书中出现了“如权利要求……所述的……”一类的引用语等；
- 不符合专利法实施细则第19条的规定，比如权利要求没有顺序编号，附图标记没有置于括号中，权利要求末尾没有句号等；
- 不符合专利法实施细则第21条的规定，比如从属权利要求没有放在其引用的独立权利要求之后等；
- 不符合专利法实施细则第22条的规定，比如出现了多项从属权利要求引用多项从属权利要求的情况；
- 不符合专利法第26条第5款或实施细则第26条的规定，比如申请人没有在表格中说明依赖遗传资源完成的发明创造相关情况；



◆ 实质性缺陷

- 涉及实用性的审查意见
- 涉及新颖性的审查意见
- 涉及创造性的审查意见
- 涉及说明书公开不充分的审查意见
- 涉及权利要求或说明书不清楚的审查意见
- 涉及独立权利要求缺必要技术特征的审查意见
- 涉及权利要求得不到说明书支持的审查意见
- 涉及申请文件修改超范围的审查意见
- 涉及不授权主题的审查意见
- 涉及单一性及分案的审查意见
- 涉及相同的发明创造重复授权的审查意见





◆ 如何克服缺陷或者陈述不同意见？





◆形式缺陷—按照审查员的建议修改即可

示例1：

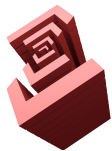
5、权利要求 4,6 不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

权利要求 4,6 均包括“(含)”，所述括号的内容在考虑或不考虑时限定了不同的保护范围，导致所述权利要求所要求保护的范围不清楚，建议申请人将“(含)”删除。

示例2：

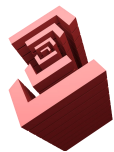
说明书的撰写不符合专利法实施细则第 17 条的规定

说明书第[0081]段记载了“其余结构与权利要求 1 相同”，由此可见，说明书的撰写不符合专利法实施细则第 17 条的规定：发明或者实用新型的说明书不得使用“如权利要求……所述的……”一类的引用语。



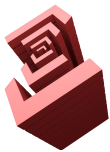
◆ 针对实质性缺陷的答复



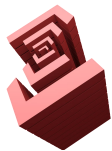


◆ 涉及实用性的审查意见答复

1. 权利要求 1 所要求保护的是“一种校园物理实验室太阳供电调节装置”，其技术方案为“提供如下一种校园物理实验室太阳供电调节装置，包括载体，所述载体上设有太阳能电池板，所述太阳能电池板底部设有用于连接太阳能电池板和载体的支撑体，所述太阳能电池板与载体之间设有不小于 1cm 的间隙”，首先，太阳能电池板转换所得电能一般不能直接用于用电设备，即“太阳能产的弱电”不能“直接用于实验”；权利要求 2 至 3 所要求保护的是“一种校园物理实验室太阳供电调节装置”，其附加技术特征为“所述凹槽（7）内设有若干个储油槽，所述储油槽的储油量不少于 5mm^3 ”及“所述升降杆（4）上套装有限位弹簧和垫圈”，该储油槽和升降装置并非日常生活所用太阳能设备所需要的结构和器件，其成本、效率和适用性均不适合于实验用设备；该技术方案明显无益，脱离了社会需要，因此不具备专利法第二十二条第四款所规定的实用性。



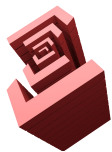
- 第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
- 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公开的专利申请文件或者公告的专利文件中。
- 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
- 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。
- 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。



实用性答复要点和角度

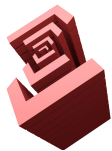
- 能够解决…技术问题
- 符合自然规律
- 能够应用
- 能够制造，能够重复实施
- 能够产生积极效果





涉及新颖性和创造性的法条

- 第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
- 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公开的专利申请文件或者公告的专利文件中。
- 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。
- 实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。
- 本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。



新颖性的判断

■ 申请日以前在国内外为公众所知

- 国内外出版公开
- 国内使用公开
- 以其他方式为公众所知

■ 抵触申请评价新颖性

- 在先申请，在后公开，中国专利

■ 单独对比

- 在先申请，在后公开，中国专利

■ 同样的发明或者实用新型

- 技术领域，所解决的技术问题，技术方案，预期效果
- 实质上相同

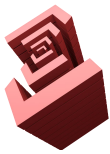


创造性的判断

- 一份或者多份现有技术中不同的技术内容组合在一起对要求保护的发明进行评价
- 不具有突出的实质性特点=显而易见→无创造性
 - （1）确定最接近的现有技术
 - （2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
 - （3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见
 - （a）所述区别特征为公知常识
 - （b）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段
 - （c）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同

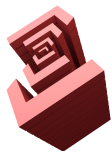


- 开拓性发明
- 组合发明 $1+1>2$
- 选择发明 使得发明取得预料不到的技术效果，例如产率大大提高等
- 转用发明 领域的远近，是否有技术启示，转用的难易程度，是否需要克服技术上的困难，转用所带来的技术效果
- 已知产品的新用途发明 利用了已知产品的新发现的性质，产生了预料不到的技术效果
- 要素改变/替代的发明 产生了预料不到的技术效果
- 要素省略的发明 保持原有的全部功能，或者带来预料不到的技术效果
- 其他



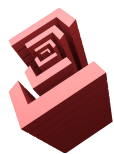
- 独立权利要求不具备新颖性，从属权利要求是否具备新颖性？
- 独立权利要求具备创造性，从属权利要求是否具备创造性？





◆ 涉及新颖性和创造性的审查意见答复

1. 研究审查员引用的对比文件；
2. 逐篇分析审查意见通知书中引用的对比文件，尤其是最接近的对比文件，判断**新颖性**；
3. 基于1篇现有技术结合公知常识，或者将几篇对比文件结合起来进行分析比较，判断**创造性**；
4. 确定审查员的审查意见是否有说服力
5. 如果**认同审查员的审查意见**，则根据对对比文件的分析**修改**本申请的独立权利要求，并且在修改后的权利要求的基础上结合对比文件的分析，**陈述修改后的每个权利要求相对于对比文件具有新颖性和创造性的理由**；
6. 如果**不认同审查员的审查意见**，则结合对比文件的分析，**陈述本申请的每个权利要求相对于对比文件具有新颖性和创造性的理由**。



第一次审查意见通知书

申请号:2012100481731

经审查,现提出如下审查意见:

1. 权利要求 1 请求保护一种配备有场效应晶体管的半导体器件,对比文件 1 (US2006/0261371A1) 公开了一种包括场效应晶体管的半导体器件,并具体披露了如下技术特征(参见说明书第 0131 段—0134 段、附图 19): 该场效应晶体管包括: 分别使用 III 族氮化物半导体以缓冲层 805、沟道层 804 和电子供应层 802 的顺序堆叠在衬底 806 上方的半导体分层结构; 源电极 807, 源电极 807 与沟道层 804 电耦合; 漏电极 808, 漏电极 808 与沟道层 804 电耦合; 栅电极 809, 栅电极 809 形成在电子供应层 802 上方, 在缓冲层 805 和电子供应层 802 中, 存在于沟道层 804 的 III 族原子平面侧上的层具有比存在于沟道层 804 的 V 族原子平面侧上的层大的 A 轴长度; 并且电子供应层 802 具有比沟道层 804 大的带隙。(由图 17, 19 以及权利要求 5 可知) 存在于沟道层 804 的 III 族原子平面侧上的电子供应层 802 的 A 轴长度比存在于沟道层的 V 族原子平面侧上的缓冲层的 A 轴长度大; 存在于沟道层 804 的 V 族原子平面侧上的电子供应层 802 的 A 轴长度比存在于沟道层的所述 III 族原子平面侧上的缓冲层的 A 轴长度小; 缓冲层包含 GaN, 沟道层 804 包含 GaN, 并且电子供应层 802 包含具有压缩应变的 $\text{In}_x\text{Al}_{1-x}\text{N}$, 其中 $0.18 < x < 0.53$; 缓冲层包含 $\text{Al}_{z1}\text{Ga}_{1-z1}\text{N}$, 其中 $0 < z_1 \leq 1$, 所述沟道层包含 GaN, 并且电子供应层 802 包含具有压缩应变的 $\text{Al}_{z2}\text{Ga}_{1-z2}\text{N}$, 其中 $0 \leq z_2 < 1$, $z_2 < z_1$; 缓冲层包含 GaN, 沟道层 804 包含 GaN, 并且电子供应层 802 包含具有拉伸应变的 $\text{In}_y\text{Al}_{1-y}\text{N}$, 其中 $0 < y < 0.17$; 缓冲层包含 $\text{Al}_{u1}\text{Ga}_{1-u1}\text{N}$, 其中 $0 \leq u_1 < 1$, 沟道层 804 包含 GaN, 并且电子供应层 802 包含具有

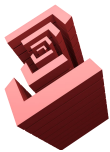
示例:



拉伸应变的 $\text{Al}_{u_2}\text{Ga}_{1-u_2}\text{N}$ ，其中 $0 < u_2 \leq 1$ ， $u_1 < u_2$ ；电子供应层 802 包含轴长度具有压缩应变的 $\text{In}_x\text{Al}_{1-x}\text{N}$ ，其中 $0.19 < x < 0.25$ ；电子供应层 802 包含具有压缩应变的 $\text{In}_y\text{Al}_{1-y}\text{N}$ ，其中 $0.1 < y < 0.16$ ，电子供应层 802 包含具有拉伸应变的 $\text{Al}_{u_2}\text{Ga}_{1-u_2}\text{N}$ ，其中 $0 < u_2 \leq 1$ ， $u_1 < u_2$ ， $0.05 < u_2 - u_1 < 0.15$ ；沟道层 804 形成在缓冲层 805 的(0001)Ga 面晶平面上；缓冲层经受晶格弛豫；缓冲层、所述沟道层和所述电子供应层以此顺序以与[0001]晶轴平行的 III 族原子平面生长模式形成在所述衬底上方。

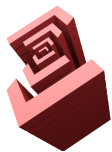
由此，权利要求1的全部技术特征在对比文件1中已公开，两者的技术方案实质相同，能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的技术效果，因此权利要求1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

申请人要仔细分析对比文件1是否确实公开了权利要求1的全部技术特征！



答复要点（假设申请人修改了权利要求）：

1. 简单重复一下审查员有关新颖性和创造性的审查意见，明确申请人为了克服该缺陷而采取的修改方案，以及修改后的权利要求具有新颖性和创造性的结论
2. 论述修改后的全部权利要求具有新颖性：逐篇分析审查员引用的对比文件，指出修改后的权利要求所保护的技术方案与每一对比文件的区别，说明该技术方案相对于每一对比文件具有新颖性的理由
（技术领域，解决的技术问题，技术方案及技术效果四个方面论述）
3. 论述修改后的全部权利要求具有创造性：三步法进行分析：
第一步，确定最接近的对比文件，
第二步，指出修改后的独立权利要求所保护的技术方案与该最接近的对比文件之间的区别技术特征及本发明实际解决的技术问题，
第三步，指出审查意见通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近的对比文件中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明修改后的独立权利要求相对于所引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点，另外，还要根据所解决的技术问题说明其有益效果以说明该技术方案具有显著的进步。



仔细分析权利要求1的全部技术特征是否全部被对比文件1公开？是通过意见陈述说明权利要求1有新颖性，同时也具有创造性？还是通过修改克服新颖性的缺陷？同时也具有创造性？

权利要求1	对比文件1	是否公开？
一种水杯	一种茶杯	Y
具有杯体，杯盖	杯子主体连接有一杯盖	Y
水杯表面具有凹槽	水杯表面具有凸起	N



修改后的权利要求是否分别相对对比文件1、对比文件2具备新颖性？

修改后的独立权利要求是否相对于对比文件1、对比文件2的结合具备创造性？

权利要求1	对比文件1	对比文件2
一种水杯	一种茶杯	一种工业冷藏容器
具有杯体，杯盖	具有杯子主体，并通过一个连接装置在主体上连接有一杯盖	
水杯表面具有凹槽	水杯表面具有凸起	
水杯表面具有双层保温结构		具有双层保温结构

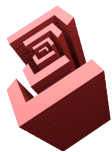


◆ 涉及新颖性和创造性的审查意见答复

注意事项：

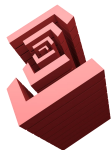
1. 如果审查员仅指出新颖性问题，在进行答复时切勿只给出本申请具有新颖性的理由！
2. 应针对对比文件论述全部权利要求都具有新颖性和创造性的理由！
3. 应考虑全部对比文件！





◆ 涉及说明书公开不充分的审查意见

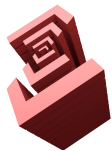
- 第二十六条 申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
- 请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。
- 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
- 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。
- 依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。



1. 申请人有意隐瞒导致—不容易克服
2. 申请人撰写经验不足导致—有可能通过解释或修改申请文件来克服

注意事项：
申请人不能增加实施例或者补充技术特征！





◆ 涉及说明书公开不充分的审查意见

几种合适的争辩方式：

- 力争本领域技术人员根据原说明书和权利要求书的记载能够实现本发明；
- 证明审查员指出的说明书中缺少的内容属于本领域的公知常识（要给出证据，比如提供本领域的教科书、词典等）；
- 证明审查员指出的说明书中缺少的内容已经记载在本申请说明书引用的在申请日前已经公开的对比文件中；

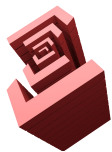


◆ 涉及权利要求或说明书不清楚的审查意见

■ 专利法 第二十六条 第四款 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

■ 专利法实施细则第十九条-第二十二条





◆ 涉及权利要求或说明书不清楚的审查意见

几个示例：

1. 引用基础错误

6、权利要求 6 对权利要求 5 作了进一步的限定，权利要求 6 中记载的技术特征“第三密封件固定于第一连接部上”，其中“第一连接部”在其引用的权利要求 5 中并未记载，在权利要求 1、2 中也未记载，由此使得权利要求 6 中的“第一连接部”缺乏引用基础，导致权利要求 6 请求的保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

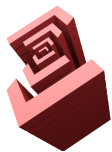
答复要点：修改权利要求6的引用关系即可

2. 出现了多项从属权利要求引用多项从属权利要求

答复要点：将引用关系改为正确的即可

3. 装置权利要求没有写明部件之间的连接关系

答复要点：按照说明书的记载补入权利要求中



◆ 涉及独立权利要求缺必要技术特征的审查意见

■ 第二十条 权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。



◆ 涉及独立权利要求缺必要技术特征的审查意见

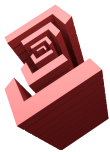
几种合适的争辩方式：

- 如果不认同审查员的观点，则力争独立权利要求记载的技术特征的集合能够解决说明书中所指出的技术问题并达到预期的技术效果，特别要分析该独立权利要求记载了对现有技术作出创造性贡献的区别技术特征；
- 如果独立权利要求确实缺少某个或某些技术特征从而实际上是不能解决说明书中指出的最主要的技术问题的，则应当修改该独立权利要求，克服该缺陷；
- 如果独立权利要求中记载了对现有技术作出创造性贡献的技术特征，而审查员指出的未写入的技术特征只是为了解决说明书中提及的次要技术问题，则可以不修改权利要求，而修改说明书发明内容部分中有关技术问题的相关描述，使其与独立权利要求的技术方案相适应来克服该缺陷。



◆ 涉及权利要求得不到说明书支持的审查意见

- 第二十六条 申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
- 请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。
- 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。
- 权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。



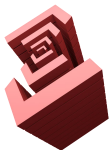
◆ 涉及权利要求得不到说明书支持的审查意见

1. 权利要求保护范围过宽，从而与说明书中给出的具体实施方式或实施例不相适应

- 如果确定是该权利要求的概括不适当，则应当考虑对权利要求作出进一步限定，使其与说明书中公开的实施方式或实施例相适应；
- 如果认为本领域技术人员从说明书中记载的内容能合理地推出权利要求的概括限定，则可以陈述意见，并提供相应的证据，说明本领域技术人员根据说明书记载的内容能够合理概括出相应的技术方案，以争取到一个较好的保护范围；

2. 权利要求的技术方案未记载在说明书中

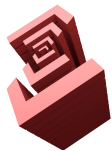
- 修改说明书，将审查意见中针对的权利要求所述的技术方案补入说明书的相应位置即可，比如补入发明内容部分或者补入实施例中
- 统一说明书和权利要求的用语



◆ 涉及申请文件修改超范围的审查意见

■ 第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。





◆ 涉及申请文件修改超范围的审查意见

1. 对于可从原申请文件记载的内容直接导出的修改，可以在意见陈述书中详细说明如何从原说明书和权利要求书中记载的内容毫无疑义地导出目前修改的内容；
2. 对于修改的确超出原申请文件记载的内容的部分，应当按照审查意见通知书中的要求将其删去，以克服修改超范围的缺陷，否则该申请会被驳回。



◆ 涉及不授权主题的审查意见

1. 确实属于不授权主题：

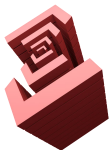
看看说明书中有没有记载可授权的主题，比如疾病的诊断和治疗方法属于不授权主题，但是如果说明书记载了实施疾病诊断和治疗方法的仪器或装置，那么可以考虑将权利要求改写为保护实施疾病诊断和治疗方法的仪器或装置；

如果说明书中也没有记载可授权的主题——只能放弃

2. 智力活动的规则和方法：

计算机程序本身—不被保护

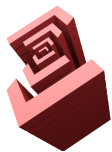
涉及计算机程序的发明-对于“全部以计算机程序流程为依据”的技术方案，可以写成：“一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序（指令），其特征在于，该程序（指令）被处理器执行时实现以下步骤……”；或“一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序（指令），其特征在于，该程序（指令）被处理器执行时实现权利要求x 所述方法的步骤”。



◆ 涉及单一性及分案的审查意见

■ **第三十一条** 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

■ 一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。



◆ 涉及单一性及分案的审查意见

1. 力争各独立权利要求记载的技术方案的实质性内容属于一个总的发明构思，包含使它们在技术上相互关联的一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。

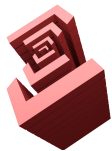
特定技术特征：

是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

示例：

独立权利要求1：一种插头，其特征在于，该插头具有3个头。

独立权利要求2：一种插座，其特征在于，该插座具有3个孔

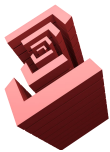


◆ 涉及单一性及分案的审查意见

2. 确实没有单一性——提分案！

提分案的期限——原案被授权后办理登记手续之前的任何时间均可以提出分案申请



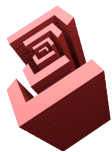


◆ 涉及相同的发明创造重复授权的审查意见

第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

存在与本申请的权利要求相同的已授权专利（同一申请人，一般为实用新型）—— 提交《放弃专利权声明即可》



主要内容

- 一. 审查意见通知书的类型
- 二. 审查意见答复不当的后果
- 三. 审查意见的答复技巧
- 四. 意见陈述书的撰写



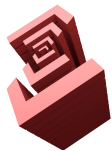


意见陈述书的构成

- ◆标准表格
- ◆正文
- ◆附件（最好提供修改对照页）

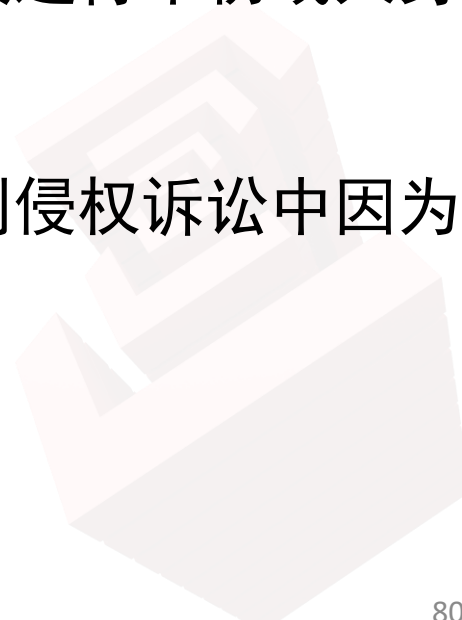
意见陈述书

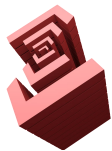
请按照“注意事项”正确填写本表各栏		本栏由国家知识产权局填写
① 专 专 利 或 申 明 请 利	申请号或专利号	递交日
	发明创造名称	申请号条码
	申请人或专利权人	挂号条码
② 陈述事项： <input type="checkbox"/> 针对国家知识产权局于____年____月____日发出的____通知书（发文序 号____）陈述意见。 <input type="checkbox"/>		
③ 陈述的意见：		
<h1>正文</h1>		
④ 附件清单 <input type="checkbox"/> 已备案的证明文件名称：____，证明文件备案编号：____ <input type="checkbox"/>		
<h1>附件清单</h1>		
⑤ 当事人或专利代理机构签字或者盖章		⑥ 国家知识产权局处理意见
年 月 日		年 月 日



意见陈述书的撰写要求

- ◆ 应针对所有审查意见进行陈述
- ◆ 明确告知各种修改及具体理由
- ◆ 用词规范，有理有据，层次分明，有逻辑性，有针对性，避免仅仅罗列套话，不能出现对审查员进行中伤或人身攻击的话语！
- ◆ 特别注意陈述的分寸，避免日后在专利侵权诉讼中因为适用禁止反悔原则而带来损失！

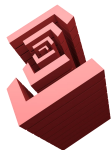




意见陈述书的撰写

- 起始部分
- 修改说明
- 评述部分
- 结尾部分





意见陈述书的撰写

● 起始部分

示例1. 不认同审查员的意见：

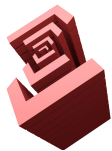
尊敬的审查员：

申请人仔细阅读和研究了您的审查意见之后，对您的审查意见不能认同，申请人认为权利要求1-8相对于审查意见通知书中引用的对比文件而言具有创造性，理由如下：

示例2. 认同审查员的意见：

尊敬的审查员：

申请人仔细阅读和研究了您的审查意见之后，修改了权利要求书，并且认为修改后的权利要求书相对于审查意见通知书中引用的对比文件而言具有创造性，理由如下：



意见陈述书的撰写

● 修改说明

示例：

一、修改说明

1. 修改了独立权利要求1，删除了技术特征“……”，增加了技术特征“……”以及“……”，以使该独立权利要求1具备新颖性和创造性。该修改的依据基于说明书第5页第3-7行以及第10页第7-9行。

2. 删除了原权利要求4。

3. 修改了说明书的发明内容部分第2页第3-6行，使其表述与修改后的独立权利要求1一致。

以上修改均未超出原始说明书和权利要求书所记载的范围，符合《专利法》第三十三条的规定。具体修改内容参见修改后的权利要求书和说明书。



意见陈述书的撰写

● 评述部分

示例（以新颖性和创造性为例）：

二、关于新颖性

修改后的权利要求1-10具备新颖性，符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

修改后的独立权利要求1相对于对比文件1具备新颖性。对比文件1公开了一种……。将修改后的独立权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1相比，可以看出对比文件1并没有公开修改后的独立权利要求1中的特征“……”，因此，修改后的独立权利要求1保护的技术方案不同于对比文件1公开的技术方案，相对于对比文件1具备新颖性。

修改后的独立权利要求1相对于对比文件2具备新颖性。对比文件2公开一种……。然而，对比文件2中并没有公开修改后的独立权利要求1中的特征“……”。由此可见，修改后的独立权利要求1请求保护的技术方案与对比文件2公开的技术方案不同，因此，修改后的独立权利要求1相对于对比文件2具备新颖性。

权利要求2-10是对独立权利要求1中的特征进一步限定的从属权利要求，在修改后的独立权利要求1具备新颖性的情况下，从属权利要求2-12也具备新颖性，符合《专利法》第二十二条第二款的规定。



意见陈述书的撰写

三、关于创造性

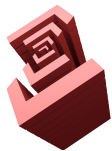
修改后的权利要求1-10具备创造性，符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

在审查员所引用的对比文件中，将对比文件1作为最接近的现有技术。将本申请修改后的独立权利要求1与对比文件1相比，对比文件1没有公开“……”这一技术特征，也没有给出任何相应的技术启示，无法解决现有技术中存在的……技术问题。因此，修改后的独立权利要求1相对于对比文件1具备突出的实质性特点和显著的进步，符合专利法第二十二条第三款关于创造性的规定。对比文件2的技术方案是通过……手段，来解决……问题，并没有公开修改后的独立权利要求1中采用的……技术手段，也不存在应用该技术手段解决上述“……”的技术问题的任何技术启示，更不存在将该技术手段应用到最接近的对比文件1中以解决上述技术问题的任何技术启示，因此，修改后的独立权利要求1不是显而易见的，具有突出的实质性特点。

由此可见，修改后的独立权利要求1所要求保护的技术方案通过……技术手段，获得了……的技术效果，具有显著的技术进步。

综上所述，修改后的独立权利要求1具备突出的实质性特点和显著的进步，相对于对比文件1、2或者其结合均具备创造性，符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

权利要求2-10是对独立权利要求1中的特征进一步限定的从属权利要求，在修改后的独立权利要求1具备创造性的情况下，从属权利要求2-12也具备创造性，符合《专利法》第二十二条第三款的规定。



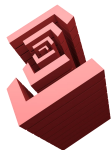
意见陈述书的撰写

- 结尾部分

示例：

综上所述，申请人认为修改后的权利要求书符合专利法第二十二条第三款的规定，具有创造性，因此，恳请审查员在以上修改的基础上对本申请继续审查。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予申请人一次陈述意见或修改文件的机会，谢谢！





本节课内容小结

本节课主要讲述了审查意见通知书的类型，审查意见通知书答复不当有可能引起的损失以及申请人应如何避免，重点讲述了实质审查意见通知书的答复技巧和意见陈述书的撰写。





2020秋季专利班

许光凯

科睿唯安

57601259

Guangkai.xu@clarivate.com