

专利挖掘和审查意见答复

中华全国专利代理师协会 常务理事
上海市专利代理行业协会学术委员会 主任
上海科盛知识产权代理有限公司 总经理
专利代理师 赵志远

目 录

一

专利挖掘的类型

二

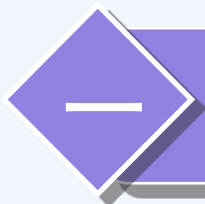
专利挖掘的方法

三

审查意见通知书的阅读转达

四

审查意见通知书的答复技巧

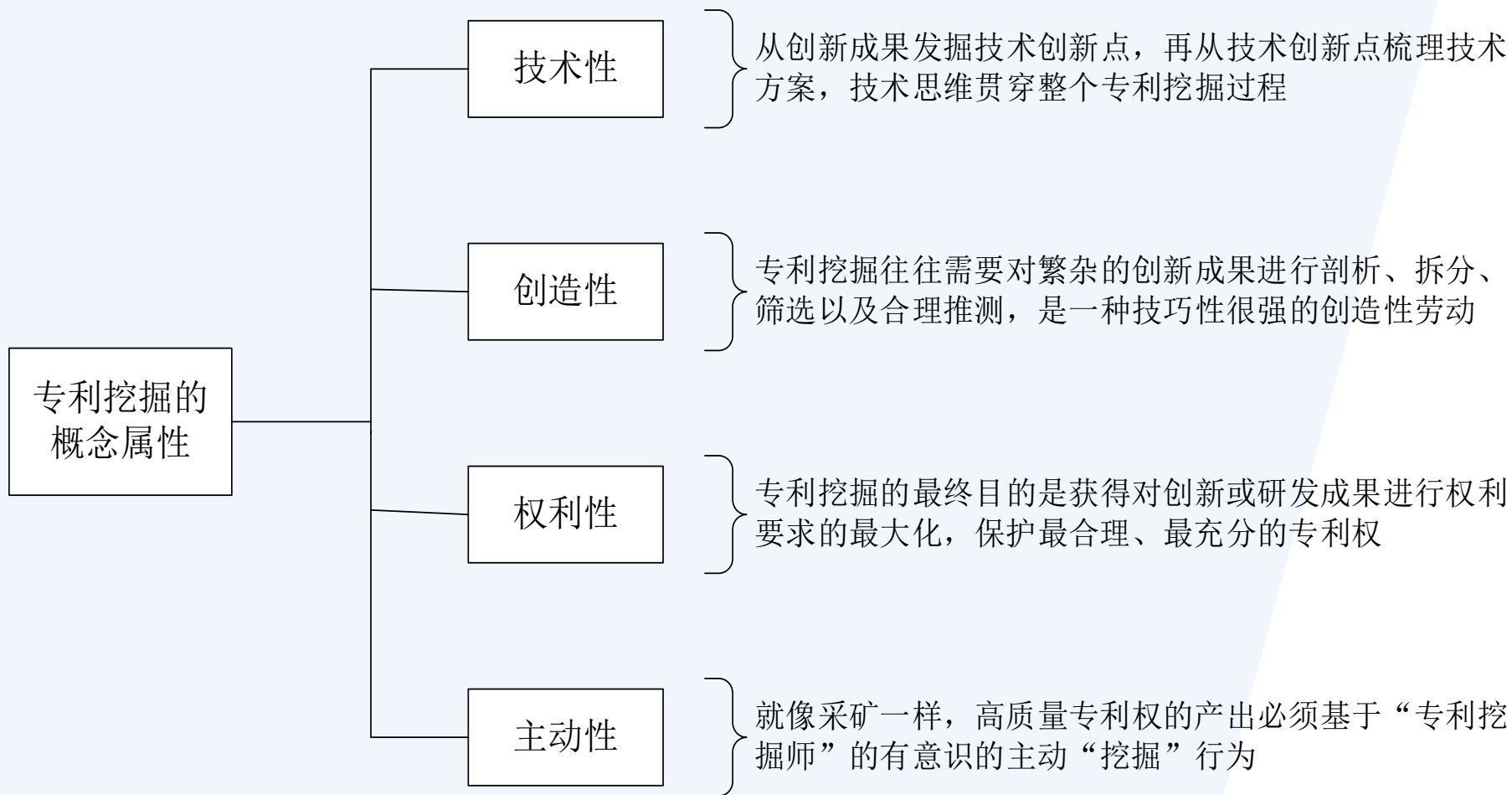


专利挖掘的类型

1、专利挖掘的概念

- ❖ 专利挖掘是指有意识地对创新成果进行创造性的剖析和甄选，进而从最合理的权利保护角度确定用以申请专利的技术创新点和技术方案的过程。
- ❖ 简言之，专利挖掘，是指根据由特定需求产生的创新点而形成专利申请的过程。

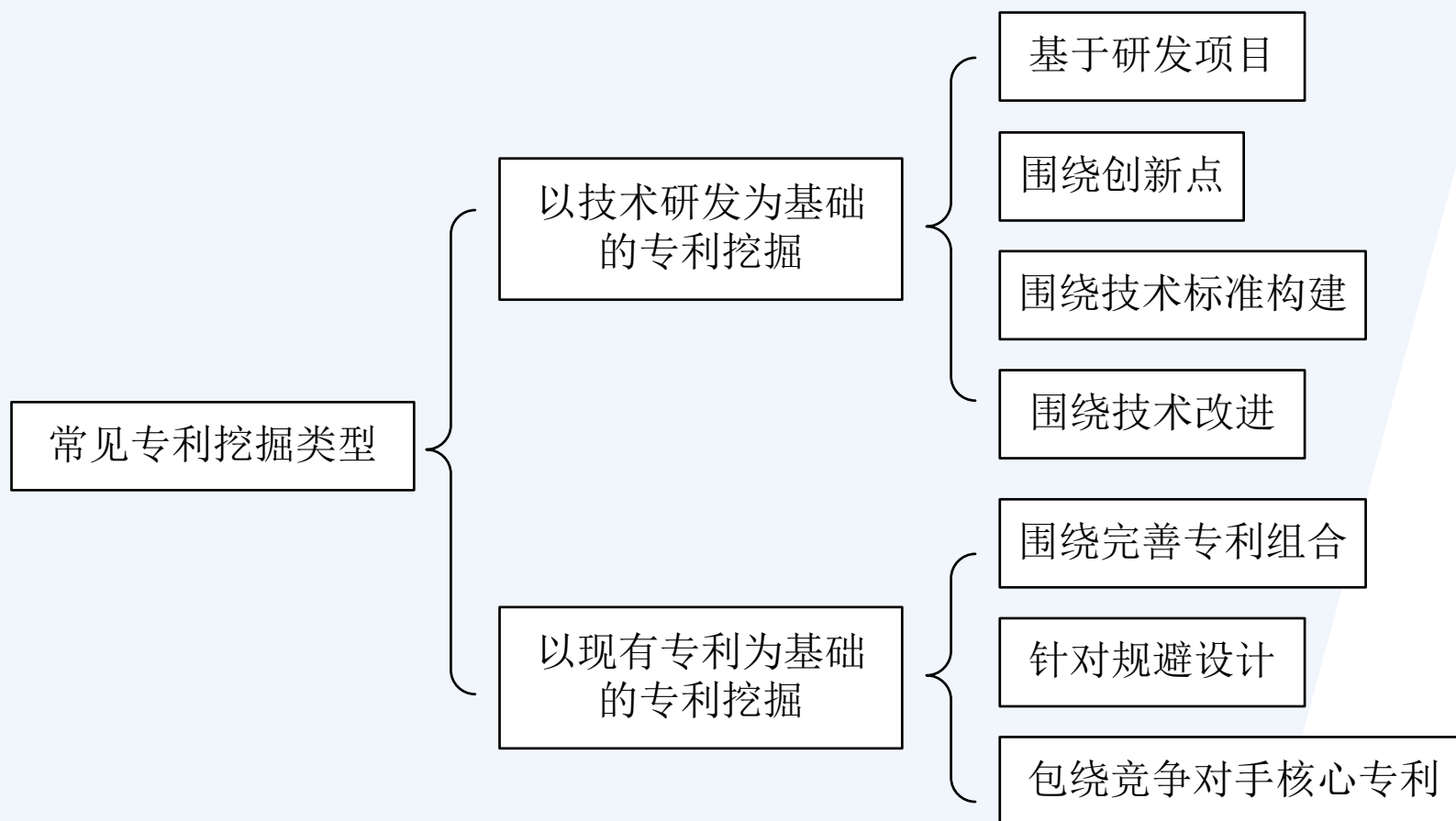
2、专利挖掘的属性



3、企业可获取资源对应的专利挖掘类型

企业可获取资源		对 应 类 型
企业自有资源	技术研发项目	基于研发项目的专利挖掘
	创意创新构思	围绕创新点的专利挖掘
	自有技术储备	围绕技术改进的专利挖掘
	自有专利储备	围绕完善专利组合的专利挖掘
企业外部资源	行业公开专利	包绕竞争对手核心专利的专利挖掘
		针对规避设计的专利挖掘
	行业公开技术	围绕技术改进的专利挖掘
	行业技术标准	围绕技术标准构建的专利挖掘

4、常见专利挖掘类型



二

专利挖掘的方法

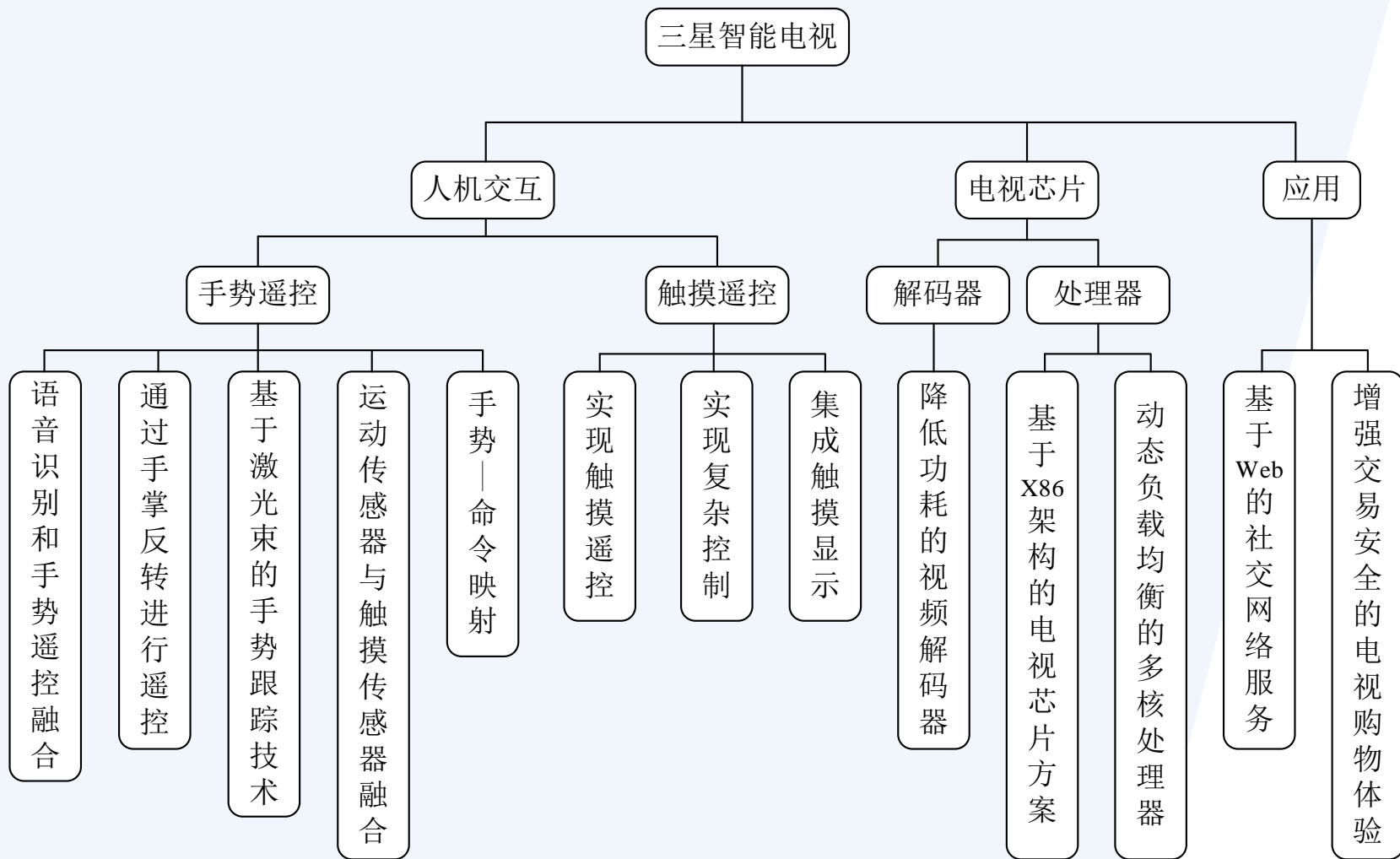
1、以技术研发为基础的专利挖掘

1.1 基于研发项目的专利挖掘

- ❖ 对于创新性企业来说，技术研发是日常工作的核心，这就意味着，可以从技术研发的过程中挖掘出大量代表企业智慧的专利。
- ❖ 这类专利挖掘具有先天的优势，因为通过这种方式挖掘出的一系列专利具备天生的专利组合的性质，各专利技术相互之间具有关联性和互补性。

1、以技术研发为基础的专利挖掘

案例：根据智能电视技术架构进行的技术分析



1、以技术研发为基础的专利挖掘

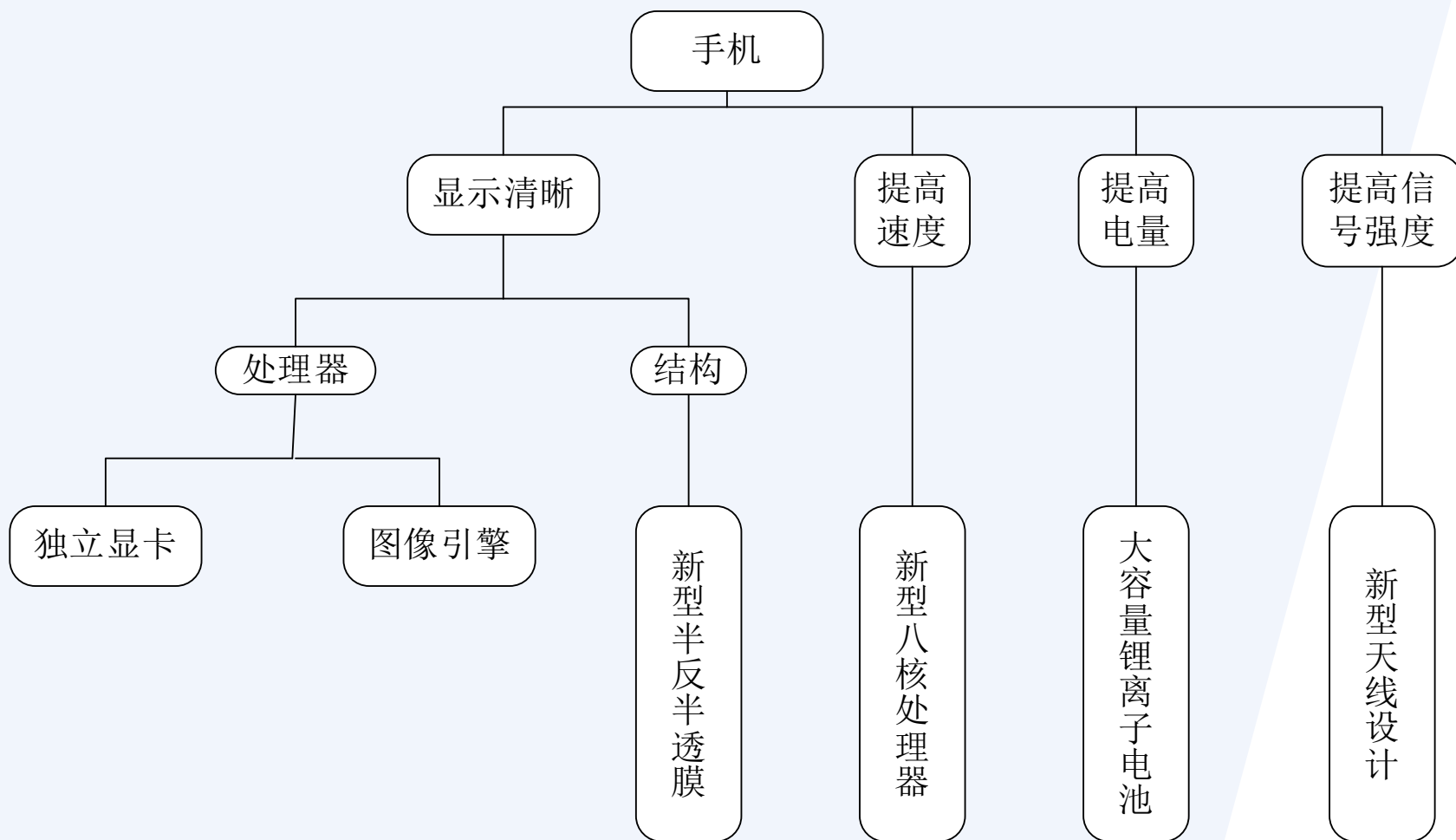
智能电视技术功能分析：

- ❖ 人机交互：是否使用方便
- ❖ 电视芯片（解码器）：降低功耗
- ❖ 电视芯片（处理器）：提高性能
- ❖ 应用（电视购物）：提高使用安全
- ❖ 应用（社交网络）：便利性

通过对三星智能电视的以上功能提升分析，挖掘创新点，完善技术方案，撰写技术交底书。

1、以技术研发为基础的专利挖掘

案例：基于手机功能的专利挖掘



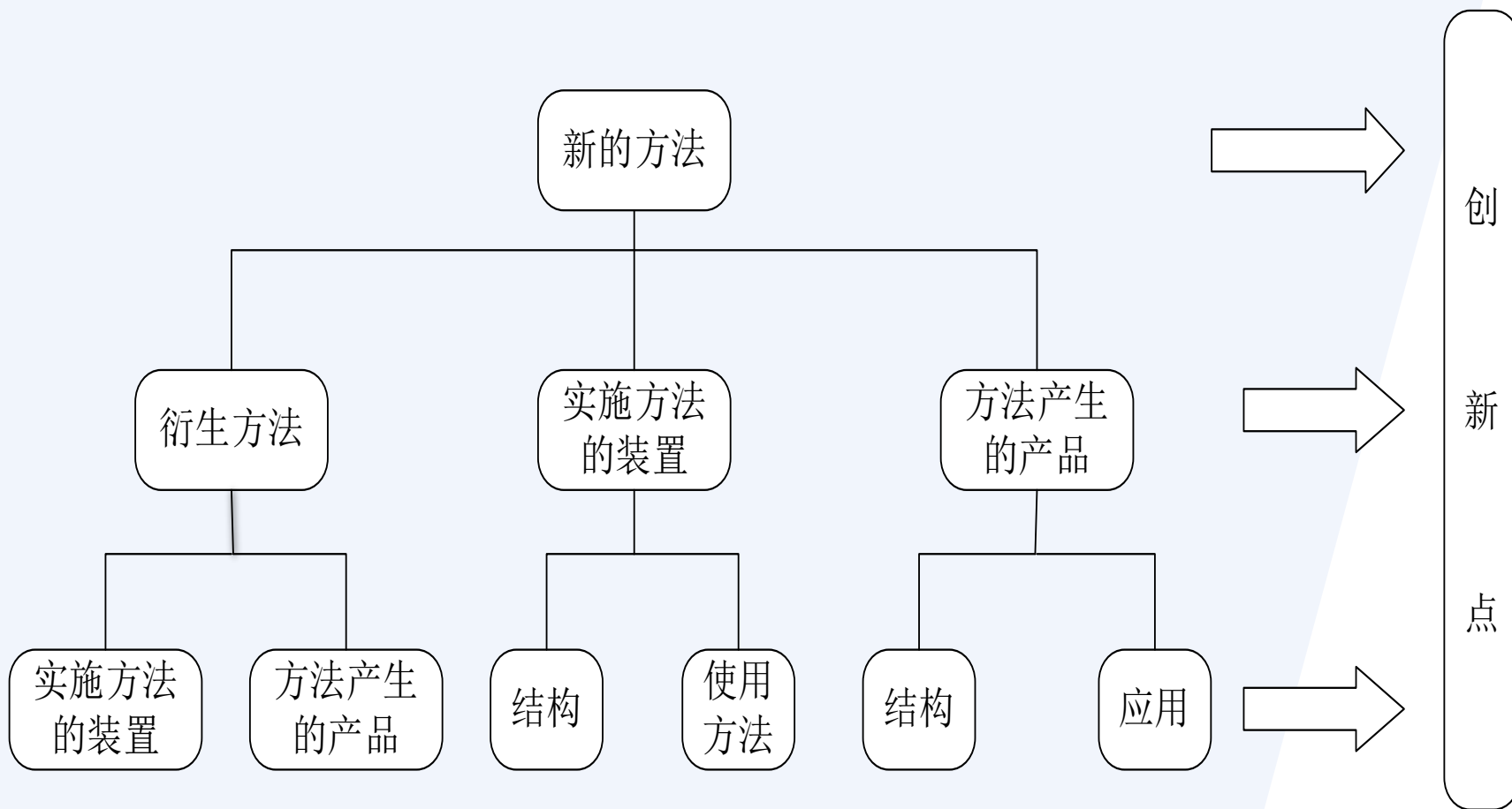
1、以技术研发为基础的专利挖掘

1.2 围绕创新点的专利挖掘

- ❖ 围绕创新点的专利挖掘，是根据某个创新点扩展延伸出更多创新点的过程，是一种从一到多的挖掘思路。
- ❖ 由于所涉及的创新点解决了核心性问题或基础性问题，这类创新点的应用，往往可以扩展延伸出更多的创新点。

1、以技术研发为基础的专利挖掘

示意：围绕新方法创新点的专利挖掘



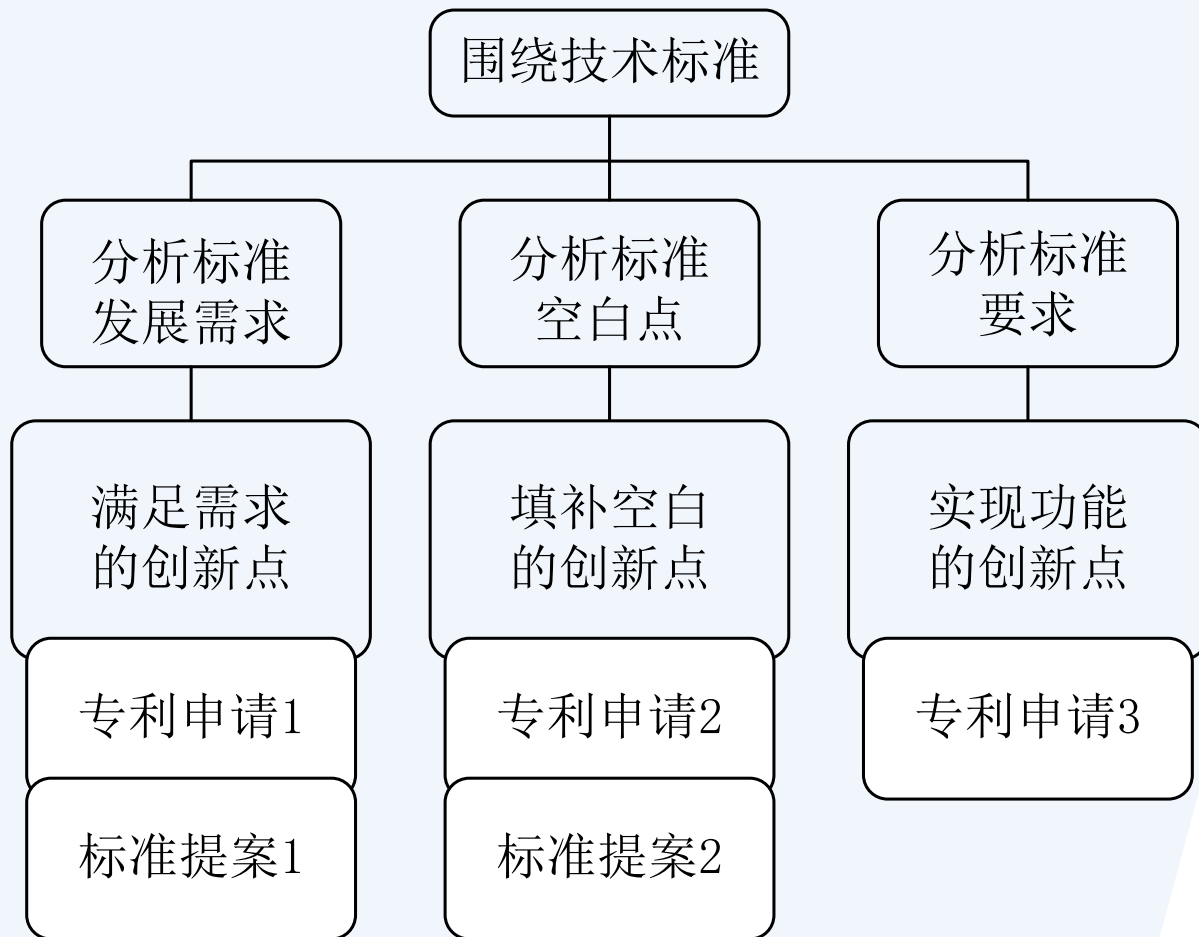
1、以技术研发为基础的专利挖掘

1.3 围绕技术标准构建的专利挖掘

- ❖ 引导需求：使用各种手段引导标准的发展，重点在于需求方面的引导。
- ❖ 填补空白：针对标准中的“空白”，即那些可能涉及专利，却没有人愿意在标准中把这件事情说清楚的那些方面，不是盲目地提建议，而是在知识产权方面做文章，用自有专利把这些空白点填补上。
- ❖ 衍生专利：针对标准中已经明确规定的功能、安全等要求，构思如何能达到这些要求的技术方案。

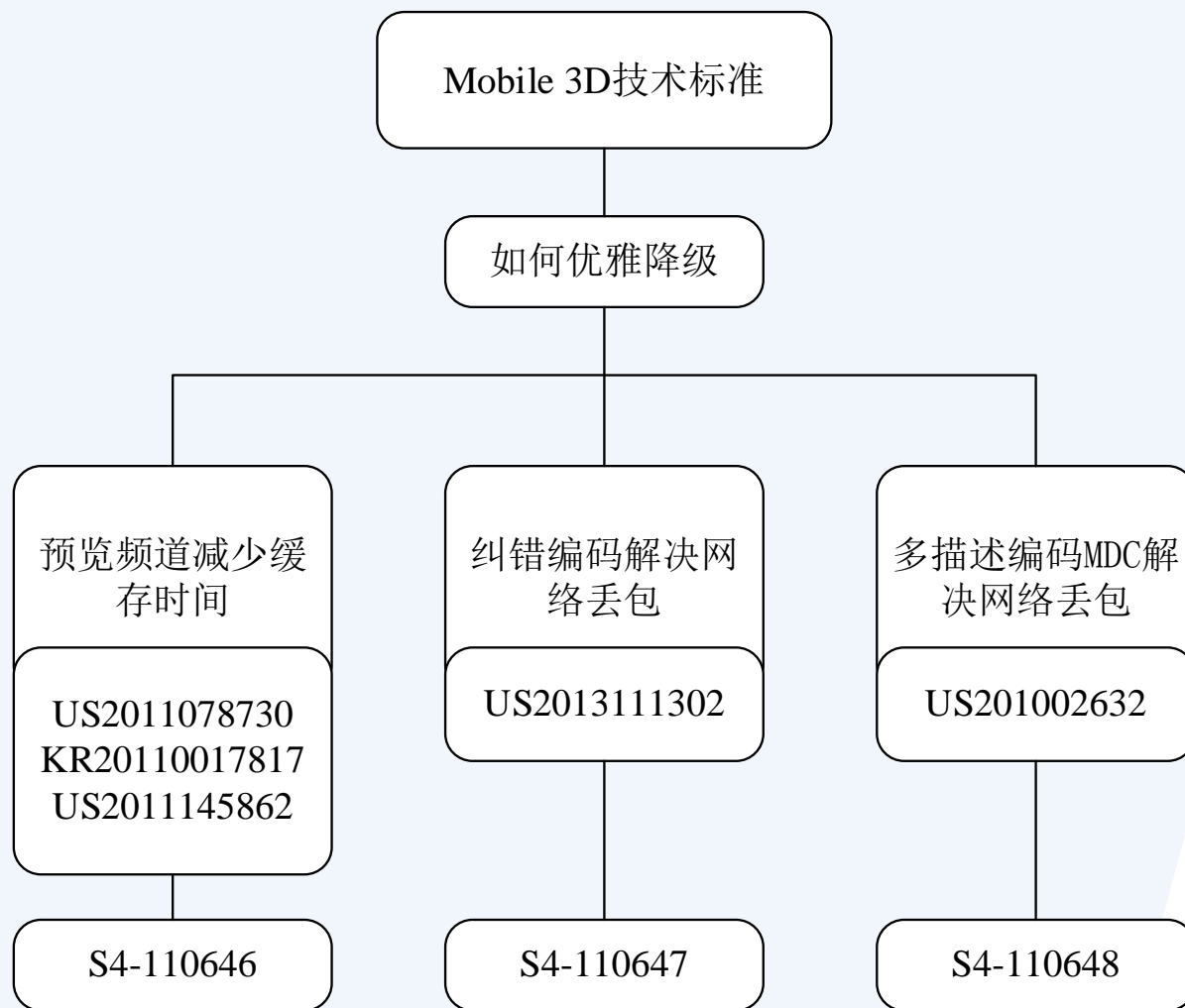
1、以技术研发为基础的专利挖掘

示意：围绕技术标准构建的专利挖掘



1、以技术研发为基础的专利挖掘

案例：围绕Mobile 3D技术标准构建的专利挖掘示意



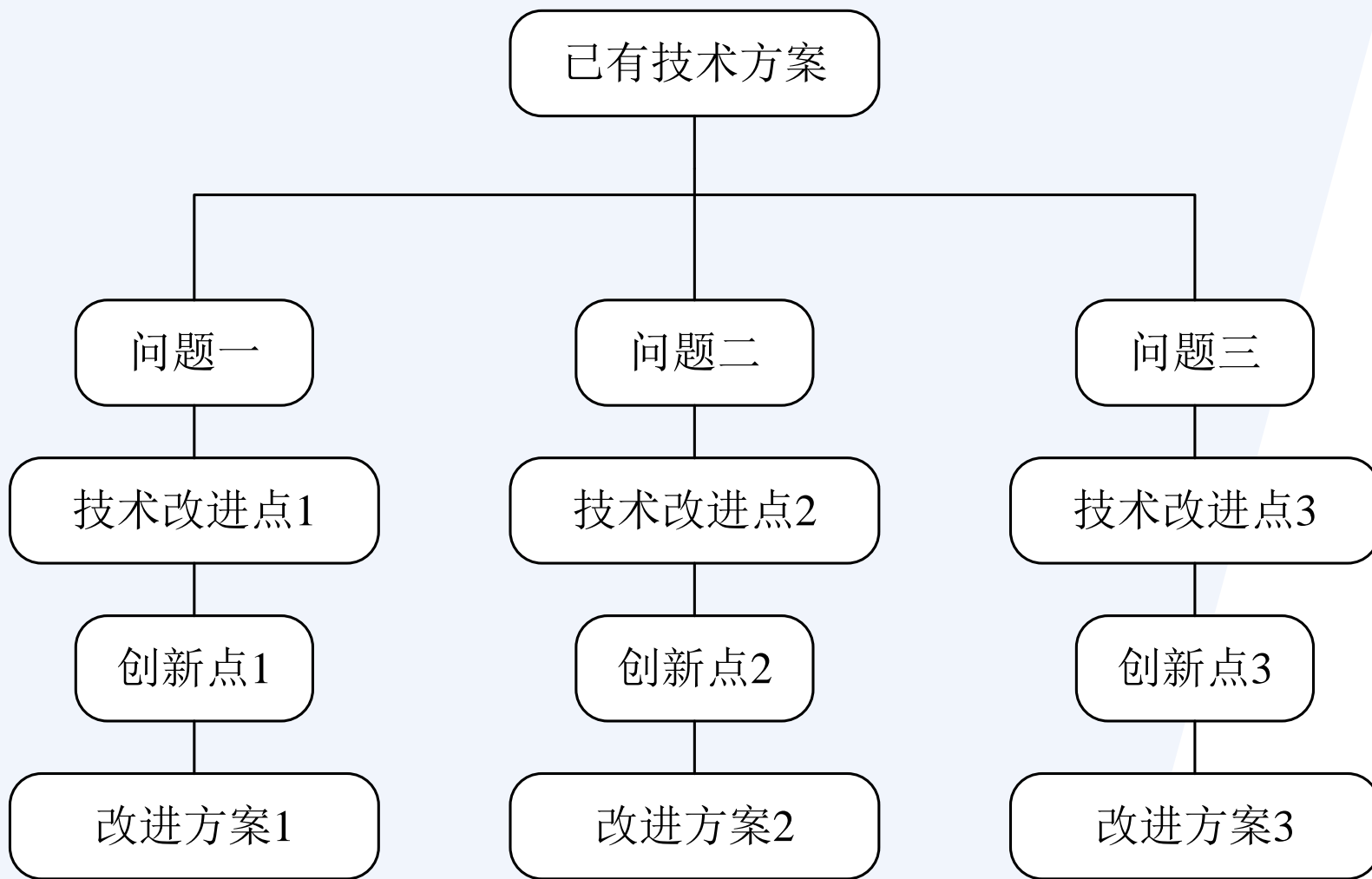
1、以技术研发为基础的专利挖掘

1.4 围绕技术改进的专利挖掘

- ❖ 企业的研发过程往往具有一定的连续性，体现在产品的升级换代、生产工艺的持续优化等方面。
- ❖ 紧扣相关的技术问题和缺陷开拓思维，围绕要素关系改变、要素替代、要素省略等方面充分进行横向发散思考和研究，得到解决技术问题的技术改进点，进一步形成创新点，在此基础上形成可以申请专利的技术方案。

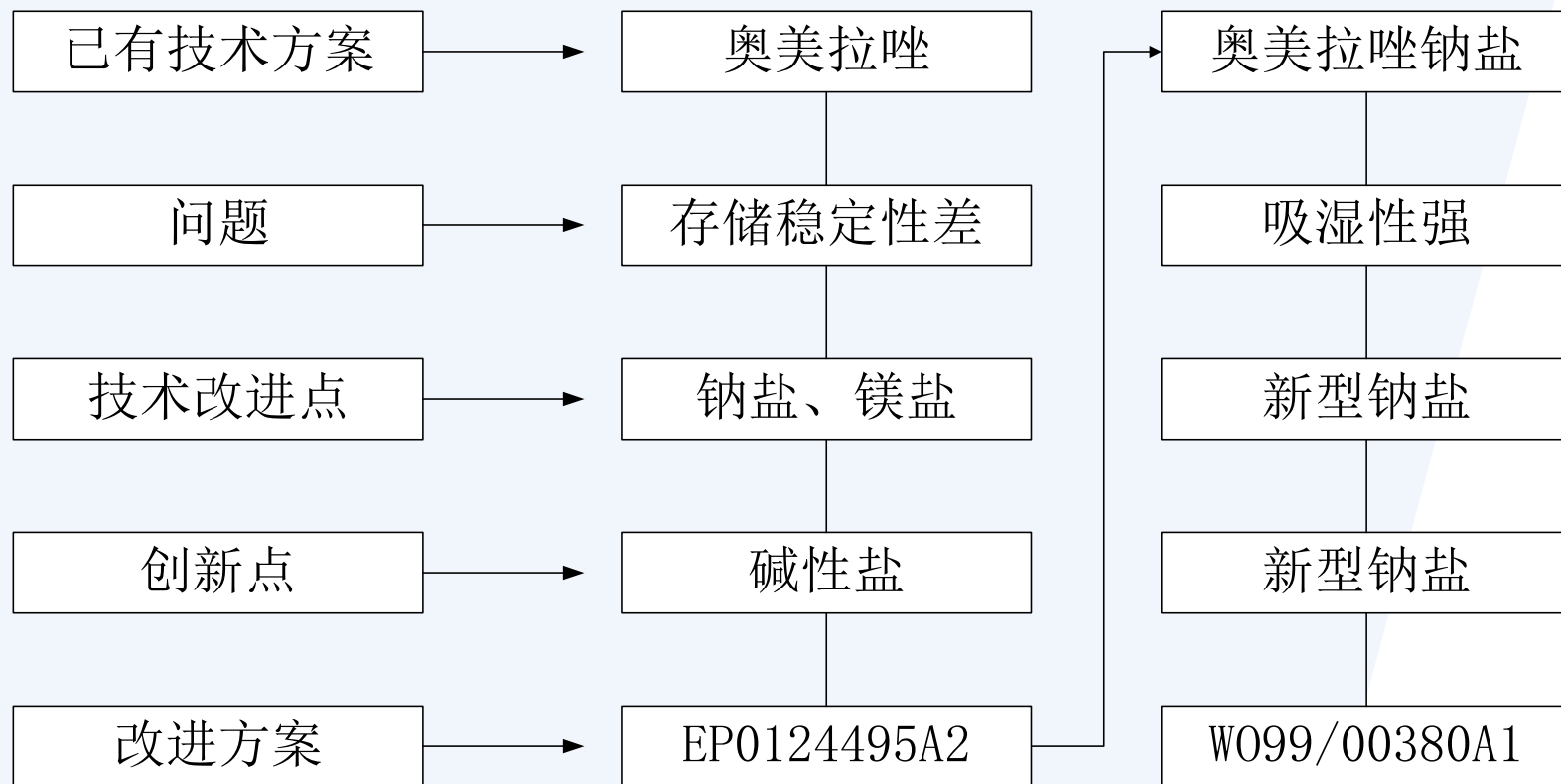
1、以技术研发为基础的专利挖掘

示意：围绕技术改进的专利挖掘



1、以技术研发为基础的专利挖掘

案例：围绕奥美拉唑药物改进的专利挖掘



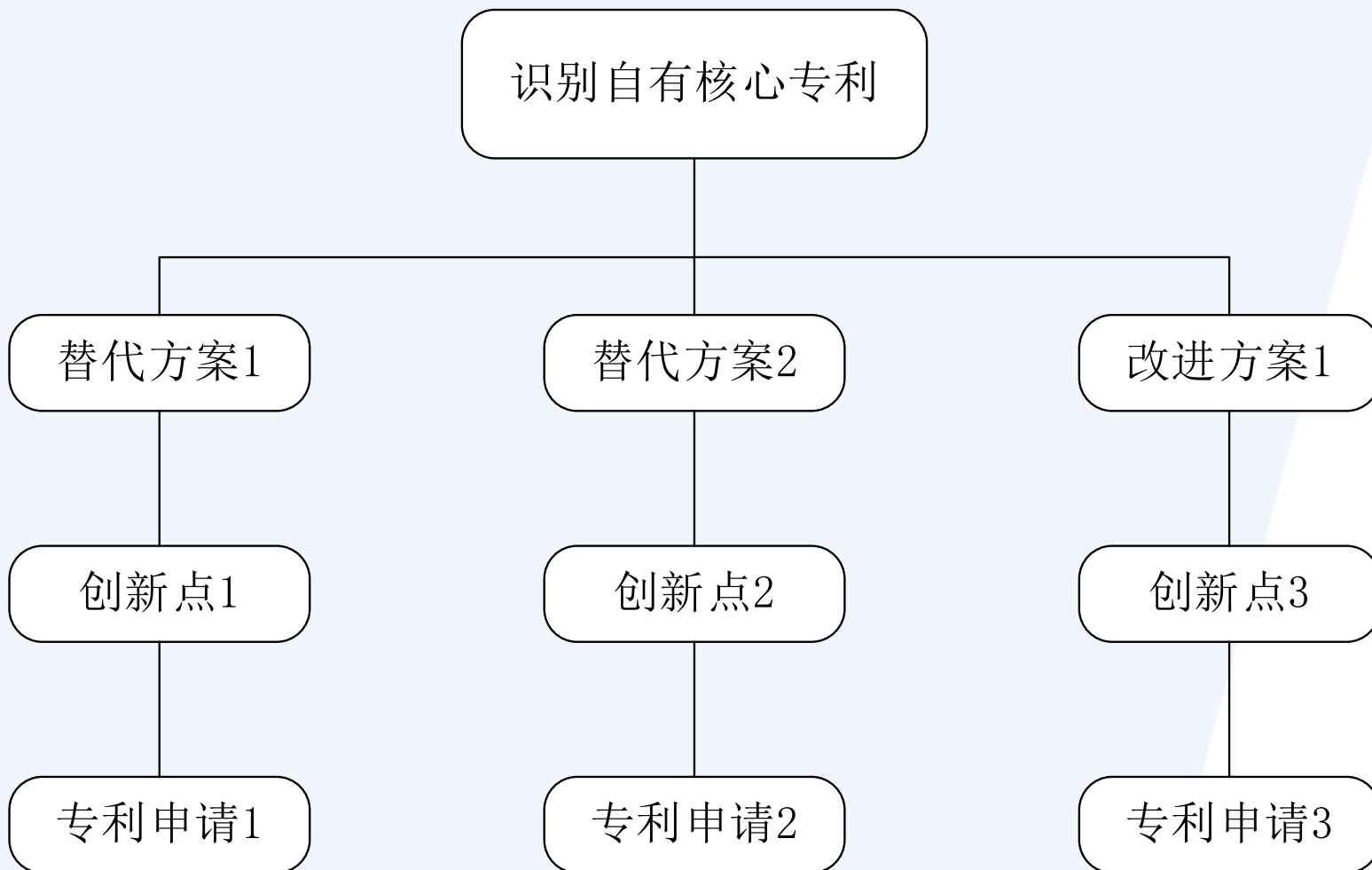
2、以现有专利为基础的专利挖掘

2.1 围绕完善专利组合的专利挖掘

- ❖ 专利挖掘可以围绕技术研发，同时也可以围绕现有专利来进行。以现有专利为基础的专利挖掘，不仅可以实现专利的产出，还可以实现某一技术的“先专利、后研发”，体现出专利挖掘对企业研发的指导意义。
- ❖ 专利组合是将有内在联系的多个专利集成为一个群体，能够互相补充、有机结合，发挥整体作用。分清核心专利和外围专利，专利挖掘要根据核心专利从纵向和横向两个维度全面综合梳理关联技术点，可以是可替代技术方案的扩展，还可以是核心专利中相关技术特征的改进。

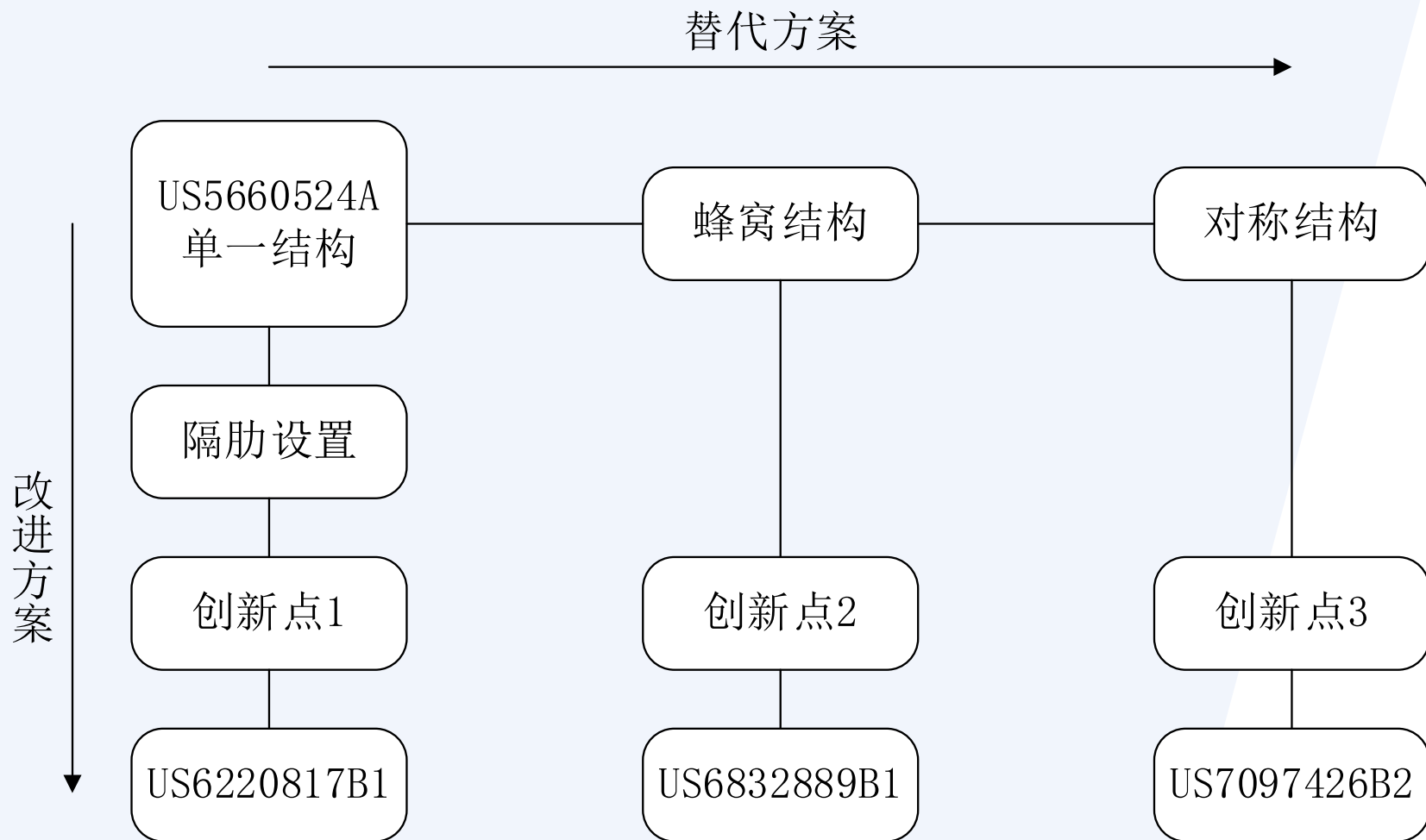
2、以现有专利为基础的专利挖掘

示意：围绕完善专利组合的专利挖掘



2、以现有专利为基础的专利挖掘

案例：围绕完善燃气轮机叶片专利组合的专利挖掘



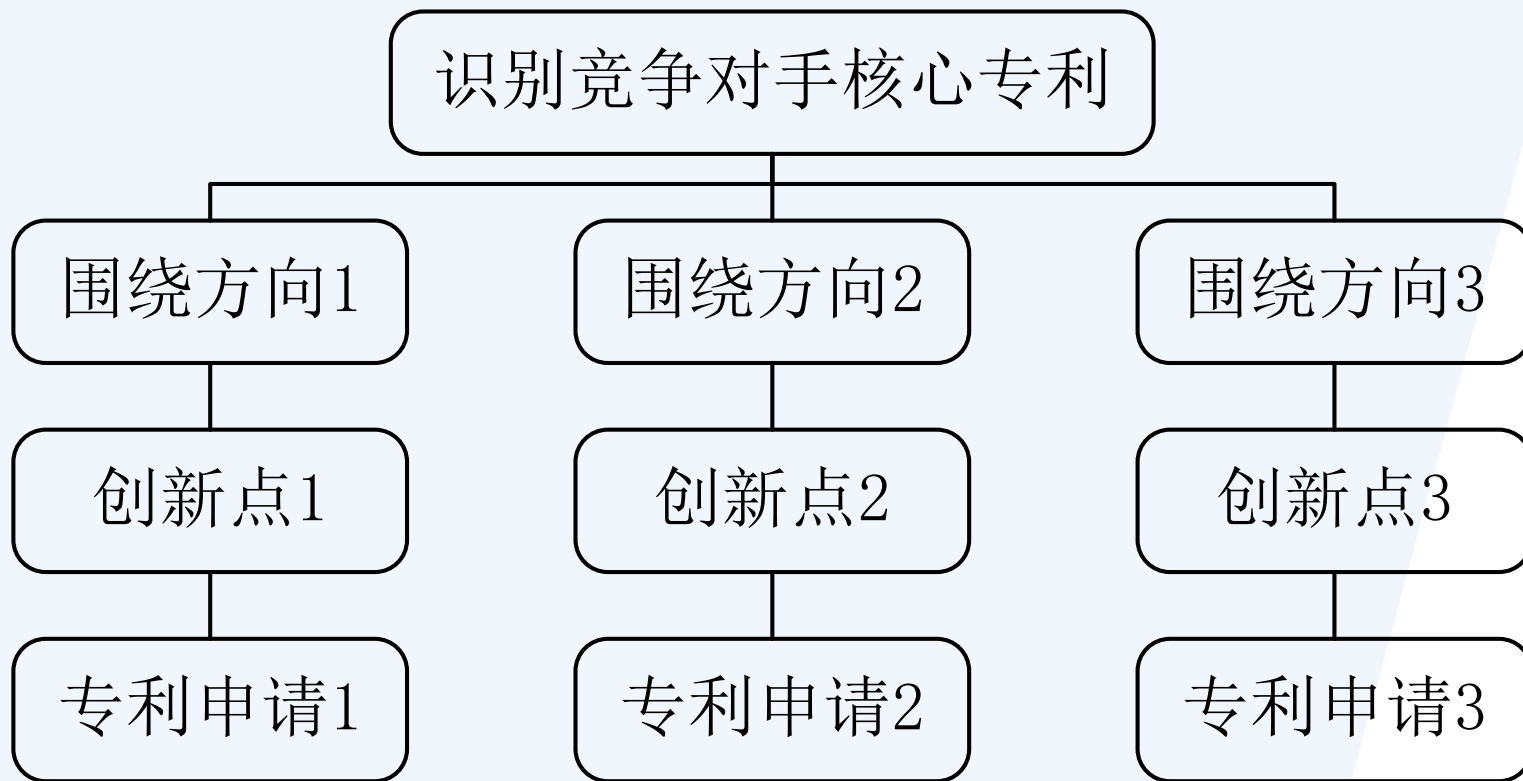
2、以现有专利为基础的专利挖掘

1.6 包绕竞争对手核心专利的专利挖掘

- ❖ 包绕竞争对手核心专利的专利挖掘，是企业专利战略的重要内容，往往是企业间进行专利交叉许可的基础。
- ❖ 其方法步骤一般包括识别竞争对手核心专利，从不同方向进行围绕挖掘，梳理确定不同围绕方向的创新点，以及形成专利申请。

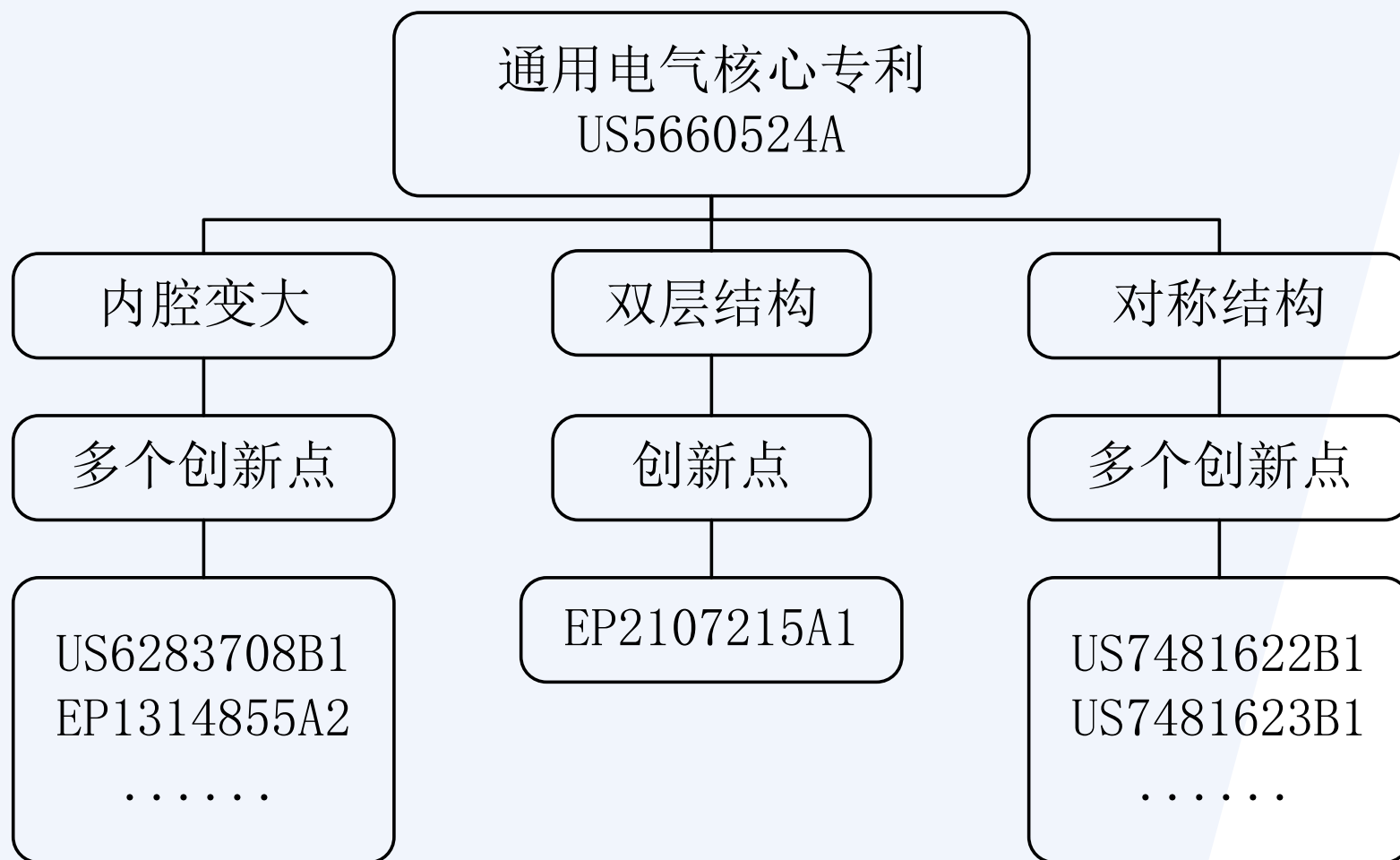
2、以现有专利为基础的专利挖掘

示意：包绕竞争对手核心专利的专利挖掘



2、以现有专利为基础的专利挖掘

案例：包绕通用电气燃气轮机叶片核心专利的专利挖掘示意



2、以现有专利为基础的专利挖掘

1.7 针对规避设计的专利挖掘

- ❖ 规避设计是以专利侵权的判定原则为依据，通过分析已有专利，使产品的技术方案借鉴专利技术，但不落入专利保护范围的研发活动。
- ❖ 简言之，规避设计是一种差异化设计，其核心在于规避专利侵权的风险，本质上仍然属于一种研发行为。

2、以现有专利为基础的专利挖掘

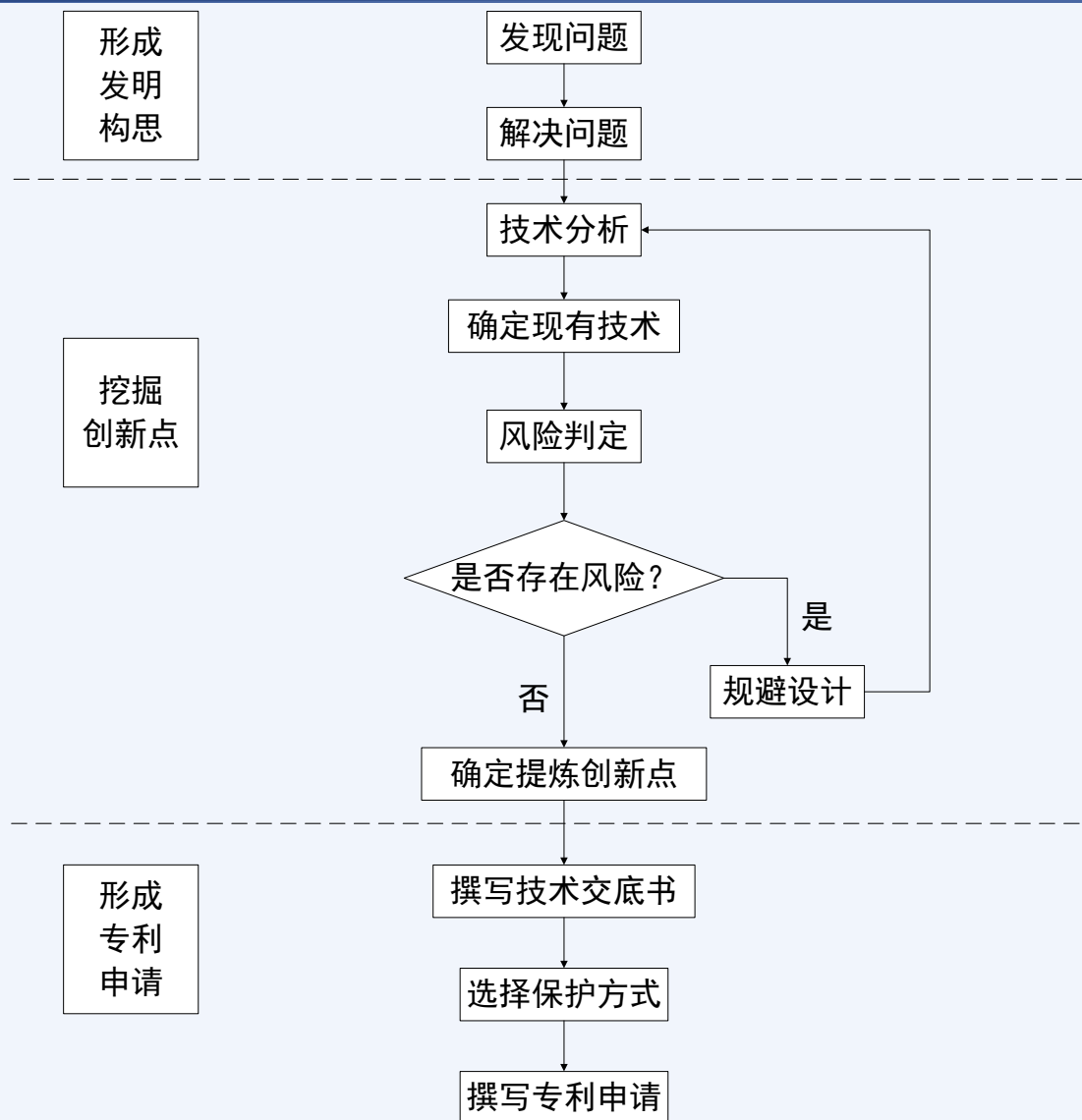
专利侵权判定原则

专利方案 技术构成	被控侵权物 技术构成	特征描述	全面覆 盖原则	等同 原则	侵权判定
A+B+C	A+B+C	技术特征完全相同	适用	不适用	是
A+B+C	A+B+C+D	增加一项或多项技术特征	适用	不适用	是
A+B+C	A+B+c	存在非实质性区别	不适用	适用	是
A+B+C	A+B或B+C 或A+C	缺少任一项技术特征	不适用	不适用	否
A+B+C	A+B+E	存在实质性区别	不适用	不适用	否
A+B+C	D+E+F	技术特征完全不同	不适用	不适用	否

3、常规专利挖掘流程

- ❖ 常规专利挖掘方法的流程如图所示。适用于不同场景的具体专利挖掘方法，都是在常规方法的基础上增减一些步骤而形成的。

3、常规专利挖掘流程



4、IT领域的专利挖掘

4.1 软件产品的专利挖掘手段

❖ 从实现层级来看，软件产品可以分为自上向下的三个层次，包括：

（1）显示交互层：这一层级的创新主要涉及交互界面的设计布局、数据输入方式、数据呈现方式。

（2）业务逻辑层：这一层级主要从软件产品的功能出发，按照业务处理流程，以程序流程图为蓝本，从处理逻辑的角度进行方案描述。

（3）数据处理层：这一层级涉及软件产品的底层技术架构，是业务逻辑层中各个环节的具体实现方式，例如加密算法、图像编码、通信协议等。

4、IT领域的专利挖掘

- ❖ 开发软件产品的最初目的一定是解决某种应用需求。
- ❖ 在产品设计阶段，通常需要根据功能分解、参与主体、数据流向、处理步骤绘制出数据流程图。
- ❖ 数据流程图就是业务逻辑的直观体现，基于此，可以挖掘出方法类型的发明专利申请。
- ❖ 从挖掘角度来看，软件产品的专利挖掘可以从核心业务逻辑出发，向下着眼具体算法实现，向上着眼界面交互设计，同时，横向扩展到其他应用场景和替代实施方案，发散性挖掘。

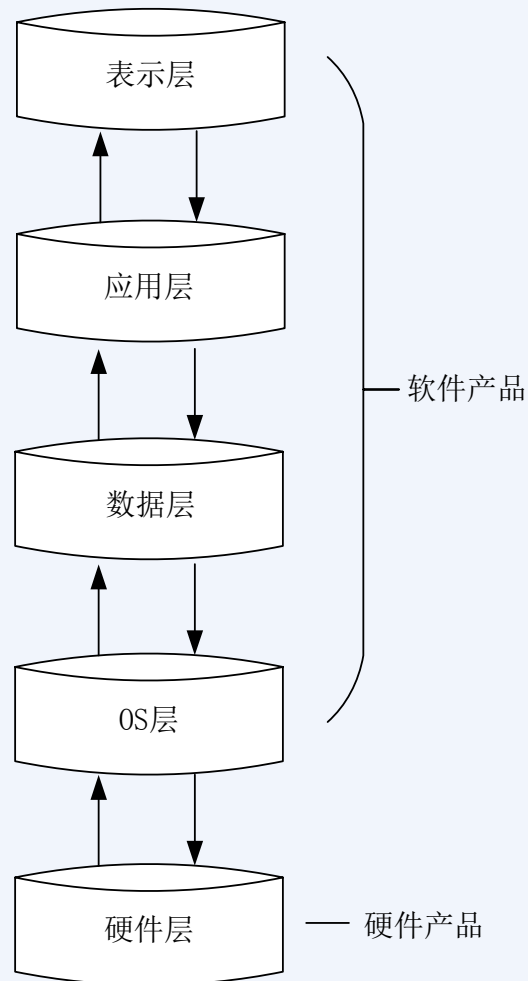
4、IT领域的专利挖掘

4.2 系统级产品的专利挖掘手段

- ❖ 系统级产品可以划分为硬件层、OS层（操作系统层）、数据层、应用层（业务逻辑层）、表示层（人机交互层）。
- ❖ 系统级产品集成了诸多装置/设备，具有复杂的信号流向和控制逻辑，既包括服务器、网络交换机、控制台、存储设备、用户终端等硬件产品，又包括各种操作系统软件，管理软件和应用软件，以及在各种装置部件之间实现通信连接和数据传输的通信协议。

4、IT领域的专利挖掘

示意：IT系统的层级结构



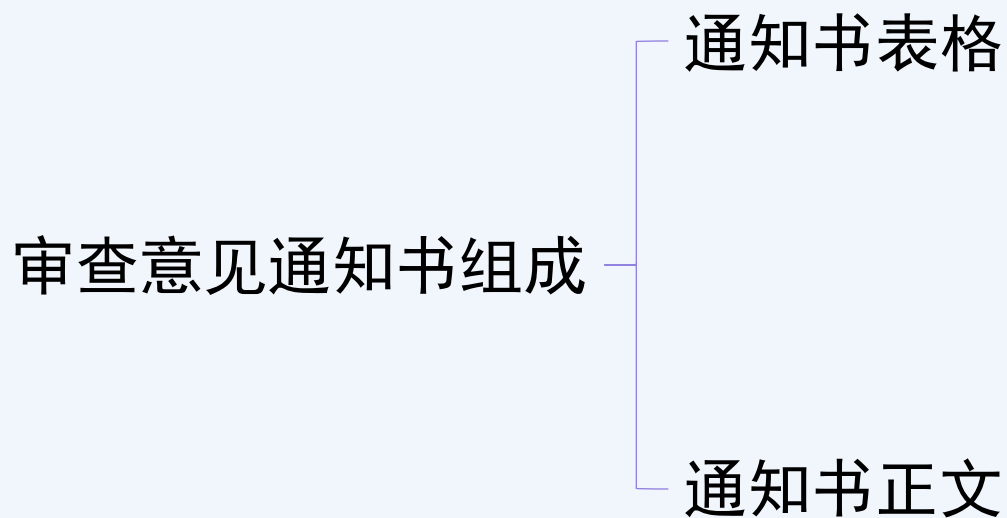
4、IT领域的专利挖掘

- ❖ 硬件创新和软件创新很难完全区分开，更多解决方案是基于特定硬件平台运行相应控制程序构成的整体系统。
- ❖ 随着移动互联网的飞速发展，单个设备完成的特定信息处理的情形日益减少，“云-网-端”三位一体的网络化解决方案逐渐成为主流趋势。
- ❖ 系统级产品的专利挖掘，以解决方案的硬件架构和控制逻辑为主线，综合应用上述硬件产品和软件产品的挖掘手段，最终形成涵盖系统各层级创新点的立体式专利组合。

三

审查意见通知书的阅读转达

1、阅读和理解审查意见通知书



1、阅读和理解审查意见通知书



中华人民共和国国家知识产权局

200030

上海市斜土路 2601 号 T1 幢 25C-D 室 上海科盛知识产权代理有限公司
林君如

发文日:

2015 年 09 月 28 日



申请号或专利号: 201410712201.4

发文序号: 2015092301387910

申请人或专利权人: 上海锦湖日丽塑料有限公司

发明创造名称: 一种可直接水转印的树脂组合物及其制备方法

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. ☐ 申请人要求其在:

☐ 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引用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	CN 102516734A	20120627

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。

☐

210401

2010.2

纸件申请, 请速审查: 100088 北京市海淀区园门桥西土城路 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。



中华人民共和国国家知识产权局

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 1-10 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 2 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。

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陈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。

☐

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。

9. 本通知书正文部分共有 5 页, 并附有下述附件:

☐ 引用的对比文件的复印件共____份____页。

☒ 检索报告

审查员: 姜方志

联系电话: 010-82246842

审查部门: 专利审查协作北京中心化学发明审查部

210401

2010.2

纸件申请, 请速审查: 100088 北京市海淀区园门桥西土城路 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。

1、阅读和理解审查意见通知书



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:2014107122014

本申请涉及一种可直接水转印的树脂组合物及其制备方法。经审查,现提出如下审查意见。

一、权利要求 1-10 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

1、权利要求 1 请求保护一种可直接水转印的树脂组合物,对比文件 1 (CN102516734A) 公开了一种高面冲击的 PC/ABS 无卤阻燃合金,包括以下组分及重量份:

PC 70-90、ABS 5-20、增韧剂 2-10、相容剂 0.5-5、阻燃剂 5-20、抗氧化剂 0.1-1、润滑剂 0.1-1。所述的相容剂为 AS-g-MAH、**AS-g-GMA (丙烯酸-苯乙烯共聚物接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯)** 或 PMMA-g-MAH (参见说明书第 7-13、17 段)。其制备方法是物料混合均匀后通过双螺杆挤出机挤出,优选的,所述双螺杆挤出机上**设有两个抽真空处**,一处位于输送料段的末端、熔融段的始端,另一处位于计量段 (参见说明书第 26 段)。

对比文件 1 中的 PC 和 ABS 即相当于权利要求 1 中的热塑性树脂、相容剂 AS-g-GMA 即权利要求 1 中的粘合剂。并且,对比文件 1 公开的各物料用量均落入权利要求 1 的数值范围内。尽管权利要求 1 还限定了树脂组合物可直接水转印,但是该功能限定对于树脂组合物的结构组成不具有限定作用。

权利要求 1 与对比文件 1 的区别特征为:权利要求 1 限定了 SAG (即对比文件 1 的 AS-GMA) 的重均分子量和挤出机抽真空时的压力。但是对于 AS-g-GMA 的分子量以及抽真空时的真空度压力的选择均属于本领域技术人员的常规选择,且该选择所带来的技术效果是可以预料的。

因此,在对比文件 1 的基础上结合本领域的常规技术手段得出权利要求 1 的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的,权利要求 1 不具有突出的实质性特点和显著的进步,不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

2、从属权利要求 2-3 的附加技术特征已被对比文件 1 公开,详见对权利要求 1 的评述。从属权利要求 4-6 分别对粘合剂中 GMA 单元含量、SAN 部分的分子量和抗氧化剂种类进行了限定。但是对于粘合剂中 GMA 含量、SAN 的分子量和抗氧化剂种类的选择均属于本领域技术人员的常规选择,且该选择所带来的技术效果是可以预料的。因此,在引用的权利要求不具备创造性的情况下,权利要求 2-6 也不具备创造性。

3、独立权利要求 7 请求保护权利要求 1 所述的可直接水转印的树脂组合物的制备方法,对比文件 1 公开了一种高面冲击的 PC/ABS 无卤阻燃合金,关于其组成,详见对权利要求 1 的评述。其制备方法包括如下步骤:

a、按照如上述的组分及重量份备料;b、将备料好的除阻燃剂外的其他组分置于混合器中,混合 5-30min 得到混合物料;c、将混合物料投置于双螺杆挤出机中,控制螺杆转速为

210401 纸质申请,咨询电话:100088 北京市海淀区枫树岭路 6 号 国家知识产权局专利局受理处
2010.2 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。



中华人民共和国国家知识产权局

180-600rpm,阻燃剂从侧位,通过液体泵加入,经过熔融挤出,造粒即得到产品。螺杆挤出机温控区温度为 180-260°C。所述双螺杆挤出机上设有两个抽真空处,一处位于输送料段的末端、熔融段的始端,另一处位于计量段 (参见说明书第 21-26 段)。

权利要求 7 与对比文件 1 的区别特征为:①等同于权利要求 1 和对比文件 1 的区别;②权利要求 7 限定了熔体在脱气区的停留时间并限定了挤出后进行冷却。

对于区别特征①,参考对权利要求 1 的评述。对于区别特征②,对于熔体在脱气区停留时间的选择属于本领域技术人员的常规选择。而在挤出后进行冷却也是本领域的常规技术手段。

因此,在其制备的树脂组合物不具备创造性的情况下,权利要求 7 请求保护的制备方法也不具备创造性。

4、从属权利要求 8 限定了挤出机的长径比,从属权利要求 9 限定了脱气区的压力和温度,从属权利要求 10 限定了挤出机脱气区的机械构造。但是对于挤出机长径比及脱气区的压力、温度的选择均是本领域技术人员的常规选择,且该选择所带来的技术效果是可以预料的。而对于挤出机脱气区的机械构造的选择也是本领域的常规选择。因此,在引用的权利要求不具备创造性的情况下,权利要求 8-10 也不具备创造性。

二、权利要求 7 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

权利要求 7 中出现了“从带脱气装置的双螺杆挤出机加料口分别加入”表述不顺畅,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

对此,申请人可以将其修改为“从带脱气装置的双螺杆挤出机的加料口分别加入”。但请申请人注意:该建议的修改仅供申请人参考,而非强制性的,确定最终修改的内容和方式的权利在于申请人。

基于上述评述,本申请的全部权利要求均不具备创造性。如果申请人不能在本通知书指定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由,本申请将被驳回。

审查员姓名:姜方志
审查员代码:3342932

210401 纸质申请,咨询电话:100088 北京市海淀区枫树岭路 6 号 国家知识产权局专利局受理处
2010.2 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。

1、阅读和理解审查意见通知书

1.1 核实审查所针对的文本

- ❖ 核实审查文本是否为所期望的文本
- ❖ 若发现审查意见未针对所期望的文本进行审查，又未给出任何理由，则进一步核实是否是因为审查员的工作失误导致的审查文本认定有误。
- ❖ 若存在审查文本认定有误，对答复造成实质上的困难，则可以采用电话沟通/意见陈述等形式要求更正。

1、阅读和理解审查意见通知书

1.2 审查意见通知书中对专利申请的倾向性意见

❖ 有授权前景的倾向性意见

只要按审查意见对文件进行修改，就可以被授予专利权。

❖ 无授权前景的倾向性意见

申请文件中没有可授予专利权的实质内容，申请人若没有陈述理由或陈述理由不充分，其申请将被驳回。

❖ 授权前景不确定的意见

申请人陈述可被授予专利权的理由，并对审查意见指出的问题进行修改，否则不授予专利权。

1、阅读和理解审查意见通知书

1.3 对通知书中引用的对比文件的分析

- ❖ 对比文件是否满足构成申请的现有技术或抵触申请的形式要件
- ❖ 对引用的对比文件中技术内容的分析步骤：（1）对比文件内容与发明技术方案的相关程度；（2）在评价创造性时，如相关程度确实高，则认为是最接近现有技术并确定区别技术特征，判断在现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术以得到发明技术方案的启示。（3）一般是将权利要求书中各技术方案与对比文件进行对比，必要时也可以将说明书实施例记载的技术方案与对比文件进行对比。

2、转达审查意见通知书并提供答复建议

- ❖ 代理师应当在认真解读、全面理解审查意见通知书的基础上，尽快地在与申请人商定的时限内向申请人转达审查意见通知书，并根据申请人要求提供答复审查意见的建议。

2、转达审查意见通知书并提供答复建议

❖ 2.1审查意见通知书转达的时间掌控

❖ 转达时间

原则上应尽快向申请人转达审查意见通知书

转达一通（一般在接到通知十天以内）

转达二通（三通、四通、驳回）一般在接到通知十天以内

❖ 转达函的内容

答复审查意见通知书的期限届满日（绝限日）

明确委托人指示答OA的期限

必要时还包含答复建议

2、转达审查意见通知书并提供答复建议

❖ 2.2 提供答复建议

- ❖ 针对审查意见通知书中的三种倾向性意见（有授权前景的倾向性意见、无授权前景的倾向性意见、授权前景不确定的意见），分别提供不同的具体答复建议。

2、转达审查意见通知书并提供答复建议

2.2 提供答复建议

- ❖ 有授权前景的倾向性意见
- ❖ 无授权前景的倾向性意见
- ❖ 授权前景不确定的意见

可能会出现三种情况：

- 1、同意审查意见
- 2、不同意审查意见
- 3、部分同意审查意见

四

审查意见通知书的答复技巧

1、审查意见通知书的答复原则

- ❖ 以《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》为依据的原则（依据）
- ❖ 全面答复原则（逐一答复）
- ❖ 维护申请人利益原则（授权、尽可能宽、稳定）
- ❖ 适度原则（范围大小、稳定性，考虑无效、诉讼）

2、审查意见通知书的答复策略

- ❖ 专利代理师应当认真阅读审查意见通知书，全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容，理解专利申请的内容及其要求保护的主体，针对具体情形作出正确的前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。

2、审查意见通知书的答复策略

❖ 答复策略

2.1 判断审查意见的正确性



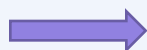
2.2 确定答复方式



1、先核实“事实认定”



2、在事实认定基础上判断其
“法律适用” 是否正确



意见陈述



修改申请文件

提供证据

2、审查意见通知书的答复策略

2.3 不同情形审查意见的答复

- ❖ 涉及新颖性的审查意见
- ❖ 涉及创造性的审查意见
- ❖ 涉及不授予专利权的申请的审查意见
- ❖ 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

2、审查意见通知书的答复策略

2.3 不同情形审查意见的答复

- ❖ 涉及独立权利要求缺少必要技术特征的审查意见
- ❖ 涉及权利要求未以说明书为依据的审查意见
- ❖ 涉及修改超出原说明书和权利要求书记载范围的审查意见
- ❖ 涉及属于同样的发明创造的审查意见
- ❖ 涉及申请文件不满足单一性要求的审查意见

专利法第二十二条第二款规定：

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布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

（1）法条释义

现有技术：指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

也没有……文件中：抵触申请。

2、审查意见通知书的答复策略

2.4 涉及新颖性的审查意见

(2) 审查意见正确性判断

- 1) 分析对比文件的形式要件是否满足评述新颖性的要求，判断对比文件是否为现有技术或抵触申请；
- 2) 形式要件满足，确定该权利要求保护的技术方案是否被对比文件公开，其中，新颖性采用单独对比的原则；
- 3) 若该权利要求保护的技术方案未被对比文件公开，则说明权利要求的技术方案具有新颖性；
- 4) 若该权利要求保护的技术方案被对比文件公开，再判断对比文件公开的方案能否适用于与权利要求的技术方案相同的技术领域，能否解决同样的技术问题，获得相同的技术效果，若是，则说明权利要求的技术方案不具备新颖性。

2、审查意见通知书的答复策略

2.4 涉及新颖性的审查意见

(3) 审查意见的答复方式

- 1) 意见陈述;
- 2) 修改权利要求并结合意见陈述;
- 3) 必要时提供相关证据。

这种情况下，还应当适当对该权利要求相对于对比文件具备创造性的理由进行论述。

2、审查意见通知书的答复策略

2.5 涉及创造性的审查意见

专利法第二十二条第三款规定：

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。

（1）法条释义：

现有技术：指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

突出的实质性特点：发明相对于现有技术是非显而易见的。

显著的进步：发明与现有技术相比能够产生有益效果。

(2) 判断发明相对于现有技术是否显而易见，通常采用“三步法”：

第一步：确定最接近的现有技术；

第二步：确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；

第三步：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。

（即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示）

2、审查意见通知书的答复策略

2.5 涉及创造性的审查意见

(3) 审查意见的答复方式

- 1) 意见陈述;
- 2) 修改权利要求并结合意见陈述;
- 3) 必要时提供相关证据。

涉及创造性审查意见的答复是比较常见也是相对复杂的，代理师可以采用先与审查员进行电话沟通，再邮件确认，最后书面陈述意见的方式进行答复。这样有利于加快审查速度，提高专利质量。

Thank You !

上海科盛知识产权代理有限公司
上海市零陵路899号飞洲国际大厦18F
电话：64262178，13917285389
电子信箱：kspa@163.com
网址：www.kspa.com.cn