

KG

专利申请 与审查意见的答复

主讲人 李欣玮

2018.4.26

杭州千克知识产权代理有限公司



Contents 目录

1

专利申请的策略

2

专利申请文件的撰写

3

审查意见的答复

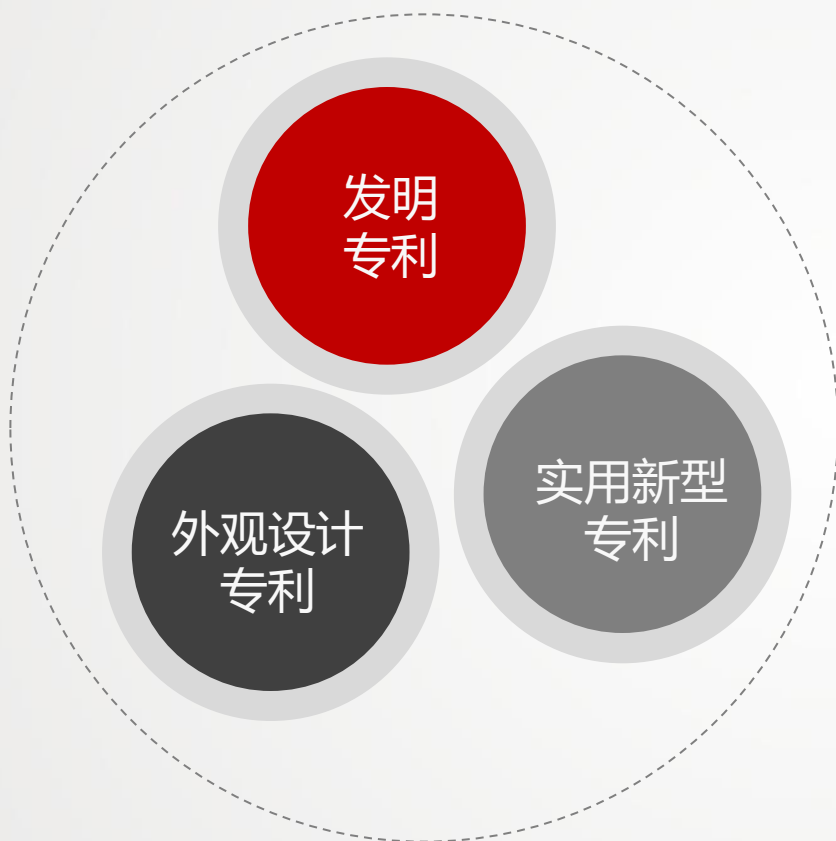


01

专利申请的策略

- ◎ 专利申请的类型
- ◎ 专利审批流程
- ◎ 专利申请的时机
- ◎ 技术秘密与专利保护

专利类型的选择



保护客体

发明： 产品和方法

实用新型： 产品的形状、构造

外观： 产品的形状、图案、色彩设计

审查制度和标准

发明： 先**公开**后实审，创造性标准高

实用新型： 形式审查+明显实质性缺陷审查

外观： 形式审查+明显实质性缺陷审查

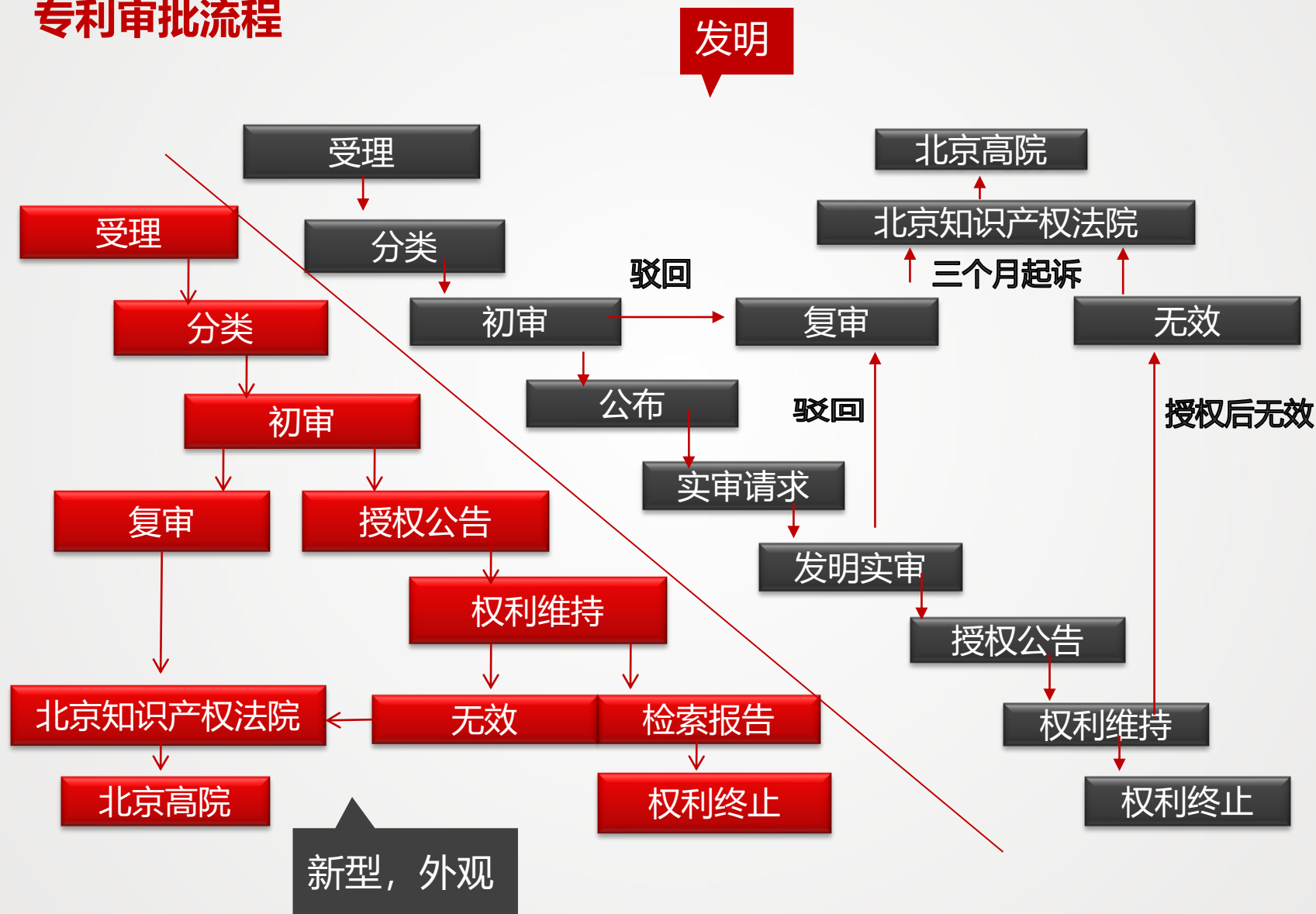
保护期限和费用

发明： 20年，申请费 + **实审费** + 年费

实用新型： 10年，申请费 + 年费

外观： 10年，申请费 + 年费

专利审批流程



专利申请的时机



发明完成的程度

- ◆至少应达到申请专利必须满足的最低要求，即：可证实所提出的技术方案能够解决所要解决的技术问题。
 - ◆对于药品和生物技术发明，通常要有一定的试验数据证明发明可行和取得的效果。申请后不允许再补交试验数据等材料。
-



竞争对手可能的进度

市场急需的热门课题往往不止一个科研机构或企业同时在研发，务必注意在发明完成后及时申请专利，以免被他人抢了先机。

专利
保护

VS

商业
秘密

充分公开，时效性，地域性

云南白药/可口可乐

技术领域适用性广

许可扩张

成本较低,有完善体系

风险相对较小

特定领域,技术细节

长期独占

成本较高,复杂程度高

风险大

公开 AND 保密

(1) 前提：不影响专利技术的实施，不能由于公开不充分，而使专利技术无法得以实施，否则这种保密会对专利构成潜在的威胁。

(2) 加密：技术秘密 **最佳实施例**：

发明的技术方案必须达到本领域技术人员能够实施的程度，以满足充分公开的要求；

而另一方面，发明的最佳方案或实施的某些细节若不易泄漏，则可以作为技术秘密予以保留，多设一层保护的防线；

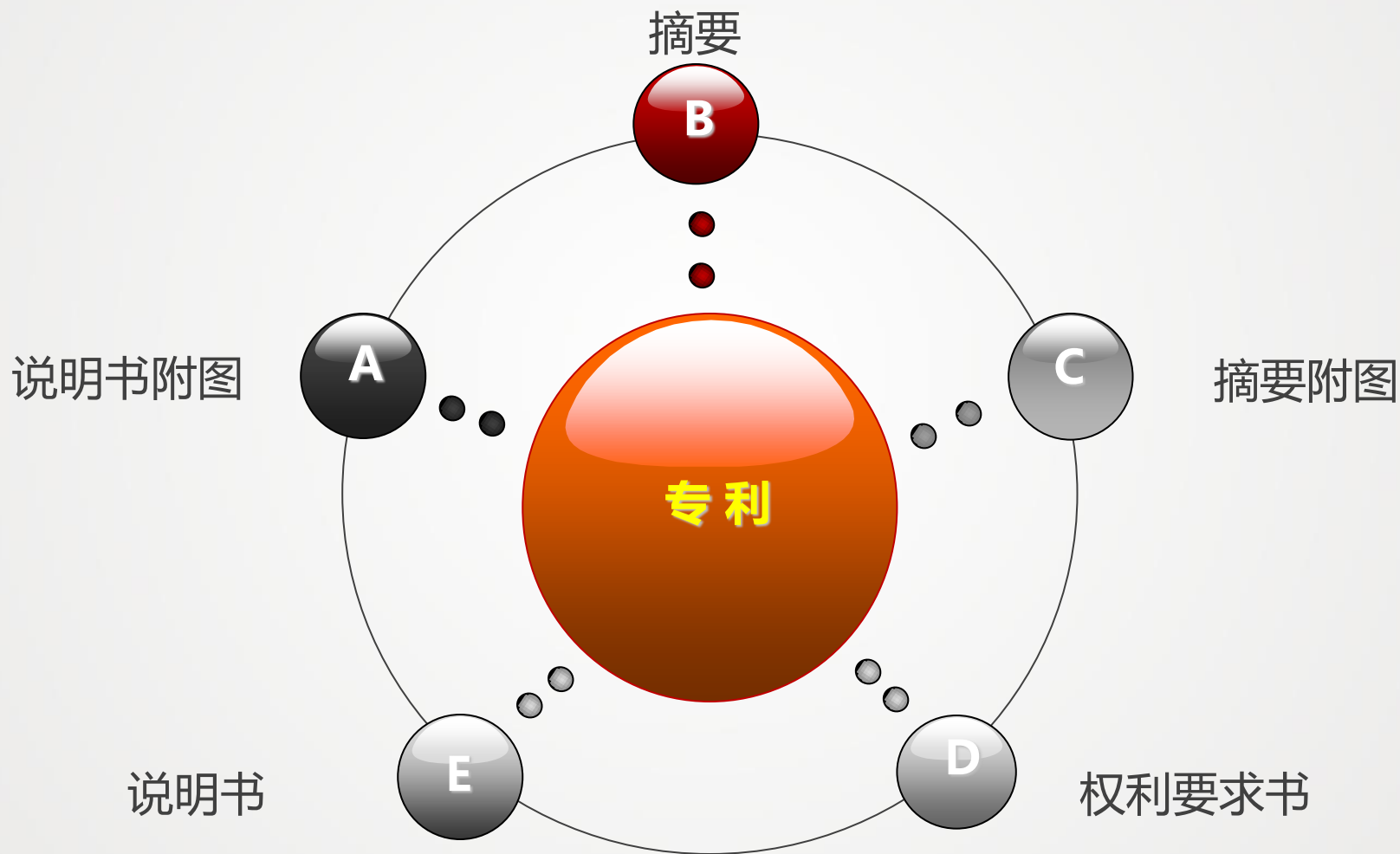
然而，如果最佳方案容易泄漏或者容易找到，则应当予以公开，并写成从属权利要求，防止以后出现选择发明。



专利申请文件的撰写

- ◎ 专利申请文件的组成
- ◎ 说明书的撰写
- ◎ 权利要求书的撰写
- ◎ 申请文件的修改

专利申请文件的组成



形式特点-规范性

内容特点-技术性

效力特点-法律性

申请文件的特点

专利申请文件的撰写

满足实质审查的要求:

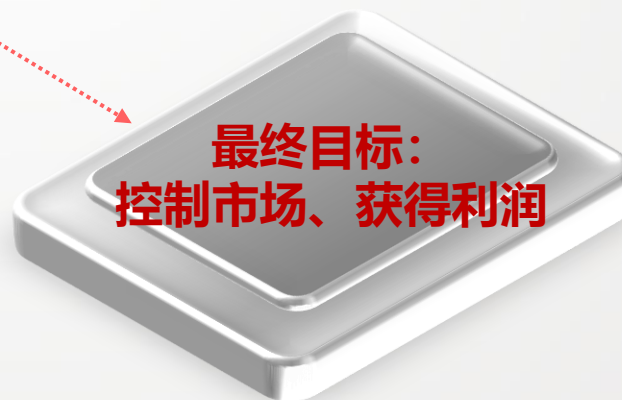
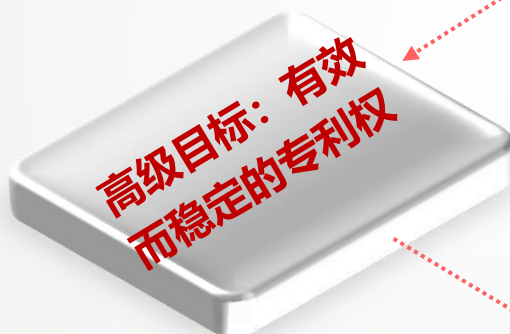
客体和主题 A2、A5、A25

三性 A22

说明书充分公开 A26.3

权利要求撰写 A26.4、R20.2、A31

修改- A33



不被无效宣告:

经得起技术同行的质疑

容易通过修改专利文件克服-
限于权利要求的删除、合并和
技术方案的删除

满足专利侵权诉讼对专利文件的要求:

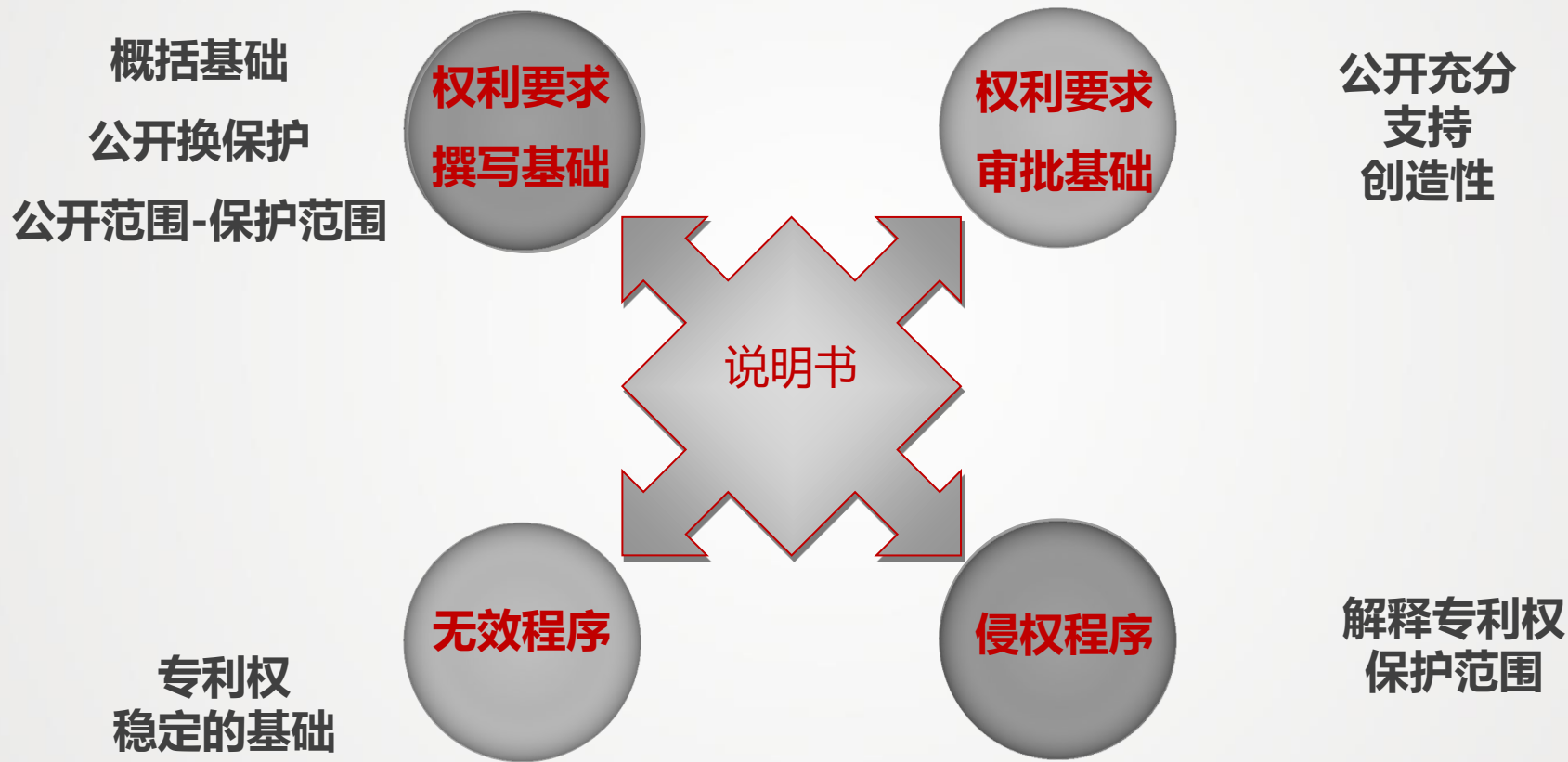
权利要求保护范围尽可能的大

说明书对于权利要求的保护范围有清楚的解释

容易判断侵权

说明书包含各种侵权可能的技术方案

说明书的重要性



说明书的撰写-形式要求



实施例的撰写



实施例的数目要与权利要求技术特征的概括程度相对应

足以理解发明如何实施

足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果

装置类型权利要求的实施例（案例一）

权利要求书：

一种合模装置，其包括：肘节机构，使可动压板相对于固定压板进退；和合模电动机，使与所述肘节机构连接的十字头移动，其特征在于，在所述肘节机构上设有引导所述十字头的十字头导引件，在使所述十字头移动到所述肘节机构具有偏差的规定的合模位置并使所述合模电动机停止的合模状态下，能够通过所述十字头和所述十字头导引件之间产生的摩擦力将所述十字头保持在该合模位置。

实施例：

图1是本发明一实施方式的合模装置的概略构成图；

图2是用于说明本发明一实施方式的合模装置的动作的图；

图3是用于说明进行合模的第二肘节杆23的角度范围的图；

图4是用于说明设于肘节支架上的十字头固定装置的局部剖面图。

实施例优选技术方案的体现（案例二）

权利要求书：

- 1、一种装置，含有机构A和增效机构，所述的增效机构是B、C、D或E。
- 2、根据权利要求1所述的装置，其中增效机构是E。

现有技术： A+B

实施例： A+B、 A+C、 A+D、 A+E（效果++）

A+E可能获得授权

权利要求书的撰写

构建一个多层次的保护体系



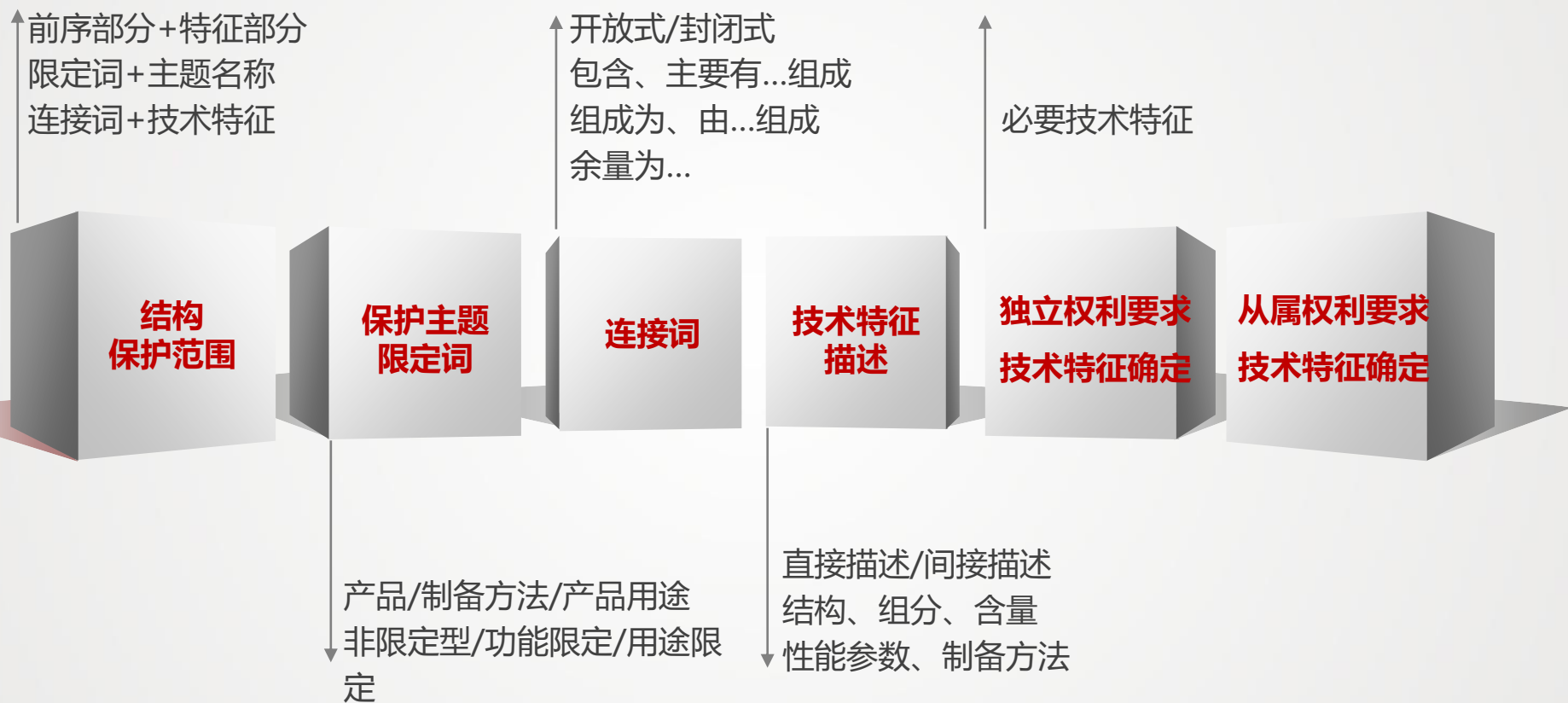
独立权利要求

构建保护范围最宽
整体反映发明构思的技术方案。

从属权利要求

充分挖掘发明创造的全部发明点
层层保护

权利要求书的撰写



权利要求的撰写案例一



1. 多级截留触媒的大处理量光催化废水降解装置,该装置的结构包括反应器,该反应器是一个中空的容器,该反应器其外形轮廓呈立方体形、长方体形、圆柱体形、椭圆柱体形、多棱柱体形、球体形或椭球体形,在该反应器内腔的下部区域装设有许多的微孔曝气头,以及,石英管,该石英管架设在所述反应器的内腔位置,该石英管的两端装设有封堵盖头,分别位于石英管两端的所述封堵盖头上均开设有通气接口,以及,无极紫外灯,该无极紫外灯呈棒状、环状、球状、海星状或海胆状,该无极紫外灯的数量至少在一个以上,该数量至少在一个以上的无极紫外灯均架设在所述石英管的内部,以及,空气泵,该空气泵装设于反应器的外部,所述石英管其一端封堵盖头上的通气接口经由通气管道并透过反应器的壁与所述空气泵的出气口联接,所述石英管其另一端封堵盖头上的通气接口经由另一条通气管道与位于反应器内腔下部区域的微孔曝气头联接,以及,微波发生器,该微波发生器装设于反应器的外部,该微波发生器是磁控管,以及,波导管,该波导管是用于传输微波的构件,该波导管的一端与所述磁控管联通,该波导管的另一端透过反应器的壁朝向反应器的内腔,以及,水泵,该水泵位于反应器的外部,该水泵用于泵送待处理的废水,该反应器上方开设有尾气排放口,其特征在于,该波导管的透过反应器的壁的那一端进一步延伸进入反应器的内腔,以及,该反应器的结构还包括金属材质的笼状的微波辐照空域约束器,该笼状的微波辐照空域约束器其结构中遍布着许多的孔洞或网眼,该笼状的微波辐照空域约束器的功能是约束微波辐照空域,该金属材质的笼状的微波辐照空域约束器就是一个金属笼,该金属笼装设在反应器的内腔位置,该波导管的深入反应器内腔的那个端口与该金属笼的内腔联通,所述联通指的是微波通道意义上的连接与贯通,所述石英管是架设在所述金属笼的内部,两条所述通气管道均穿透该金属笼的壁,该金属笼的壁的结构位置是介于反应器内壁与石英管外壁之间的结构位置,以及,增压泵,该增压泵用于增压泵送混有大量催化剂微粒的降解

权利要求的撰写案例二



专利申请涉及包含第一镜片及第二镜片的镜体总成。说明书中针对第二镜片相对于第一镜片的设置方式给出了三种实施例

第一：第二镜片直接粘合于第一镜片上；

第二：第二镜片透过辅助结构邻设于第一镜片上；

第三：辅助结构为环设于第二镜片周缘的吸盘结构，以与第一镜片间形成一低压空间，将第二镜片吸附该第一镜片的一侧。



权利要求

第二镜片邻设于第一镜片的内表面

权利要求的撰写案例三



制备方法权利要求撰写

本发明：不经过步骤B，直接由A到C

现有技术：步骤A-B-C

如何撰写才能体现出上述区别？



权利要求

注意发明点

省略步骤发明的撰写方式（一步法、无溶剂反应）

申请文件的修改



主动修改的时机

- 提出实质审查请求时;
 - 收到进入实质审查阶段通知书三个月内
- 在修改不超范围的前提下,完善权利要求的保护层次
-



修改的要求

- 申请日提交的说明书和权利要求书被称为原始申请文件
- ，此后的任何修改都不能超出它的记载范围



审查意见的答复

- ◎审查意见的分析
- ◎审查意见答复的原则
- ◎常见缺陷的答复

通知书的类型

第一次审查意见通知书

中间审查意见通知书

通知书的内容

表格：文本、引用文件、缺陷、答复时间

正文：缺陷的具体意见



核实审查所针对的文本

.....●



审查意见通知书中的倾向性意见

.....●



对审查员引用对比文件的分析

.....●

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

若发现审查员未针对其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，可以采用如下方式进行处理：

未对答复造成困难

继续答复工作；必要时电话沟通。

对答复造成困难

电话沟通/意见陈述
在转达审查意见时，建议向申请人/委托人解释清楚

审查意见通知书中的倾向性意见

肯定性
结论意见

专利申请文本仅存在形式缺陷，明显有授权前景
只要按照通知书提出的审查意见对申请文本进行
修改，就可被授予专利权。

例如：细则第17~23条涉及的说明书、权利要求书的形式缺陷

否定性
结论意见

所有权利要求存在细则第53条所规定的可予以驳回的缺陷，申请人需要对申请文件作修改和/或充分的意见陈述，否则该申请将面临被驳回的风险。

例如：法第2条/第5条/第22条/第25条/第26.3条

不定性
结论意见

介于肯定性结论意见和否定性结论意见之间,申请能否获得授权很大程度上取决于申请人的答复

例如：部分主题涉及法第2条/第5条/第22条/第25条/第26.3条，法第31.1条/33条，细则第20.2条

对审查员引用的对比文件的分析



对比文件的效力和类型

- 评判新颖性或创造性。
 - 评价权利要求之间的单一性。
 - 一篇或多篇。
 - 专利文献或非专利文献。
-



对比文件的时间性和真实性

- 是否构成现有技术。
 - 是否构成抵触申请。
 - 对比文件技术内容分析
-

对审查员引用的对比文件的分析

放弃

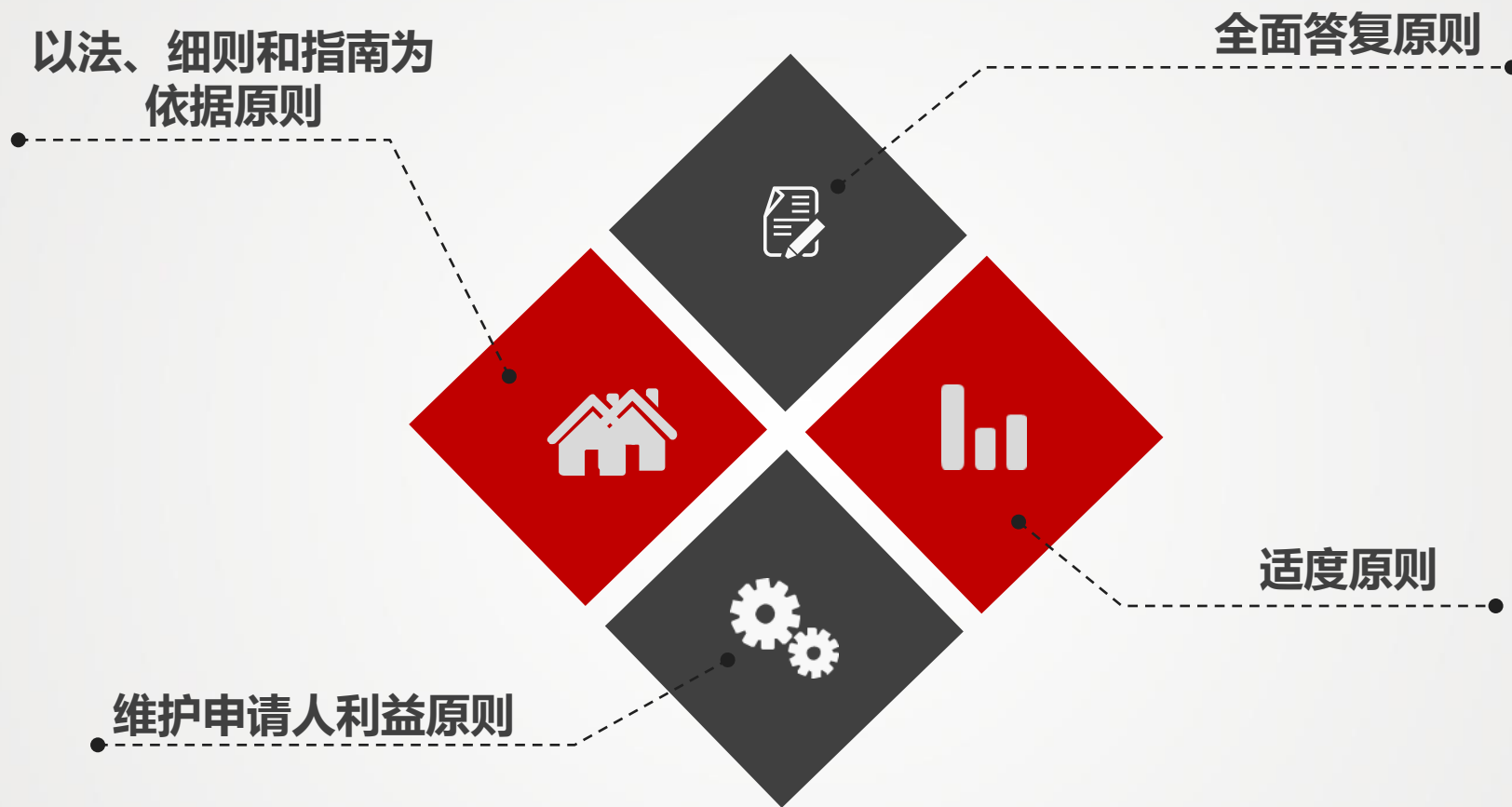
无授权前景
AND
无修改余地

意见陈述

无需修改
OR
无法修改

意见陈述+修改

修改与陈述相结合，全面克服缺陷



适度原则（禁止反悔） 案例一

一项发明专利，其公开的权利要求 1 和 2 为：

1、一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述质量配比的原料制成的药剂：

可溶性钙剂	4~8 份
葡萄糖酸锌或硫酸锌	0.1~0.4 份
谷氨酰胺或谷氨酸	0.8~1.2 份

2、如权利要求1所述的一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：所述的可溶性钙剂是葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。

授权的权利要求 1 为：“1、一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述质量配比的原料制成的药剂：

活性钙	4~8 份
葡萄糖酸锌	0.1~0.4 份
谷氨酰胺或谷氨酸	0.8-1.2 份

该专利的独占许可人 **A 公司诉 B 公司侵犯**其专利权。该案一审判决认为被告 B 公司生产、销售的“葡萄糖酸钙锌口服溶液”，经委托鉴定机构鉴定，其产品的技术特征与 A 公司主张的涉案专利构成等同，即被诉侵权产品的“葡萄糖酸钙和“盐酸赖氨酸”两项技术特征，与涉案专利权利要求记载的相应技术特征“活性钙”和“谷氨酸或谷氨酰胺”构成等同，B 公司未经专利权人许可生产、销售上述产品，已构成侵权。

B 公司不服一审判决提起上诉，二审维持原判。

B 公司申请再审，中华人民共和国最高人民法院根据**禁止反悔原则**，认为“专利申请人、专利权人在**专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案**，权利人在侵犯专利权纠纷中又将其纳入专利保护范围的，人民法院不予支持。

因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案，被诉侵权产品的“葡萄糖酸钙”和“盐酸赖氨酸”两项技术特征，与涉案专利权利要求 1 记载的相应技术特征“活性钙”和“谷氨酸或谷氨酰胺”既不相同也不等同，被诉侵权产品没有落入专利权的保护范围，因此，B 公司被诉侵权产品的行为不构成侵犯专利权。

适度原则（禁止反悔）案例二

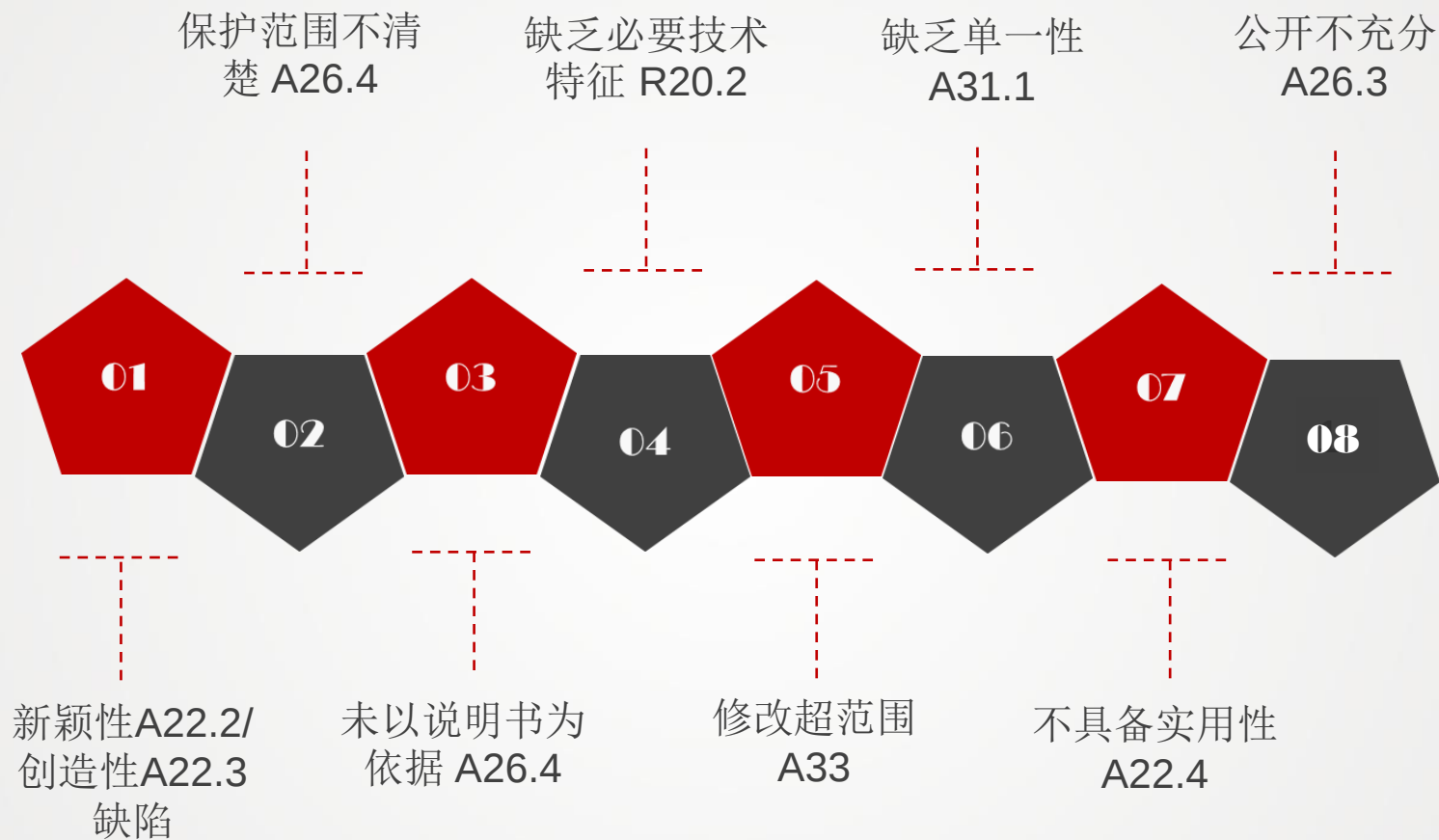
A在市场上发现B公司的手机具有智能防盗功能，向北京市一中院提起专利侵权诉讼，认为该手机的智能防盗功能侵犯本专利的独立权利要求1。

在庭审过程中，一审法院发现B公司手机在插入非法用户卡后不能正常使用，并在预定时间内显形拨号。

而A在专利实质审查阶段针对第一次审查意见通知书的意见陈述中说明：本发明在拨号报失的同时用户处于正常使用状态，也就是说本发明的自动报失并不影响当前用户使用。

因此，一审法院认为本案适用被告主张的禁止反悔原则，根据A在本专利实质审查阶段向国家知识产权局提交的第一次审查意见通知书的意见陈述书，可以认定A是在明确将非法用户不能正常使用并显形拨号报失的情形排除在本专利保护范围之外的情形下，才获得本专利权。因此，A在依据本专利提起侵权诉讼时，不能再将该非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案重新纳入其专利保护的 范围，判定B公司手机没有落入本专利的保护范围，驳回A的诉讼请求。

审查意见的答复



涉及新颖性的审查意见（案例）

权利要求：1. 一种夹层玻璃用中间膜，其包含100重量份的**聚乙烯醇缩醛树脂**和42 ~ 60重量份的增塑剂，其中，所述**增塑剂**为碳原子数16 ~ 20的不饱和脂肪酸烷基酯。

说明书公开了不饱和脂肪酸烷基酯为**油酸烷基酯**。

对比文件公开了一种夹层玻璃所用的中间膜，该中间膜中，100重量份的**聚乙烯醇缩醛树脂**优选包括10-50重量份的增塑剂，**增塑剂**可以为蓖麻醇酸丁酯。

涉及创造性的审查意见

创造性三步法



涉及创造性的审查意见

意见陈述、和/或修改申请文件。

不具有创造性的典型情形：

- 1) 区别特征为公知常识（一篇对比文件+公知常识）；
- 2) 区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段（一篇对比文件两个技术方案的结合）；
- 3) 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（两篇或多篇对比文件的结合）

涉及创造性的审查意见（案例一）

权利要求：一种**喷嘴**，由**可燃气体喷嘴**、**吸入口**、**混合管**、**扩压管**和**旋流器**组成，该**可燃气体喷嘴**有一根与高压气源相通的中心管，用于从喷嘴的中心管引入少量的压缩空气。

对比文件1公开了一种**喷射式烧嘴**，由**可燃气体喷嘴1**、**吸入口2**、**混合管3**、**扩压管4**和**旋流管5**组成。

对比文件2公开了一种烧嘴，该烧嘴在其可燃气体喷嘴的中心有一根与高压气源相通的中心管，该中心管的作用是调节火焰长度，当增加中心管中高压气流量的同时，减少低压气体的流量，使空气和气体燃料的重量比例保持不变。

涉及创造性的审查意见（案例一）



审查意见通知书

权利要求1请求保护一种喷射式烧嘴，由可燃气体喷嘴1、吸入口2、混合管3、扩压管4和旋流管5组成。独立权利要求保护的技术方案与对比文件1的区别技术特征在于：可燃气体喷嘴有一根与高压气源相通的中心管。

基于该区别技术特征，该技术方案实际要解决的技术问题在于使高热值燃气充分燃烧，并更好地控制炉内气氛。而对比文件2公开了一种烧嘴，该烧嘴在其可燃气体喷嘴的中心有一根与高压气源相通的中心管，并且该部分内容的作用与其在本申请中的作用一致，因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2得到权利要求1的技术方案是显而易见的，因此该权利要求不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具有创造性。

涉及创造性的审查意见（案例一）



思考判断

对比文件2 公开了权利要求中的区别技术特征。如果孤立地看待该中心管，可以认为它在发明和对比文件2中具有相同的结构和相同的作用，但是当综合考虑区别技术特征在发明和对比文件中各自的作用时可以看到，发明中的中心管用于补充喷嘴内引射空气量的不足，可以通过增加空气量提高燃烧效率；而在对比文件2中，中心管和用于引入低压空气的结构部件共同作用，可保持空气和气体燃料的比例不变而改变火焰长度，与发明的中心管的作用完全不同。因此，不能认为对比文件2中存在解决发明技术问题的技术启示。

涉及创造性的审查意见

对公知常识或常用技术手段的处理

核实审查意见中认定的公知常识或常用技术手段是否确实是本领域的公知常识或常用技术手段。

如果不是（包括未充分举证），且审查意见中认定的公知常识或常用技术手段恰恰是本发明与现有技术的区别所在，即本发明的改进之处，此时在答复时可不修改权利要求，客观、充分地说明不是公知常识的理由，必要时可要求审查员举证。

如果是，只能通过修改权利要求克服。

涉及创造性的审查意见（案例二）

权利要求：一种治疗头皮浅部真菌感染的**发用洗剂**，包括如下组分：酮康唑，丙酸氯倍他索，调理剂，增粘剂，珠光剂，防腐剂，保湿剂，表面活性剂和水，所述**表面活性剂为十二烷基硫酸铵和甜菜碱**。

对比文件1公开了一种**发用洗剂**，包括如下组分：酮康唑，丙酸氯倍他索，调理剂，增粘剂，珠光剂，防腐剂，保湿剂，表面活性剂和水，所述**表面活性剂为十二烷基硫酸铵或乙氧基化烷基硫酸铵**。

涉及创造性的审查意见（案例二）



答复思路

一、本申请与对比文件1的表面活性剂是不是类似？

从表面活性剂的性质上来看，D1中是的乙氧基化烷基硫酸铵、十二烷基硫酸铵是阳离子表面活性剂；本申请的甜菜碱是两性离子表面活性剂，也就是说，本申请采用的是阳离子和两性离子表面活性剂复配的，与D1采用的阳离子表面活性剂不同。

二、本申请与对比文件1的表面活性剂是不是容易替换的？

不同类型的表面活性剂的效果是不同的，并且效果是无法预期的，即便是相同类型的表面活性剂复配其效果也具有不可预测性。公知证据：《工业药剂学》，潘卫三主编，中国医药科技出版社

公开不充分

说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准。

典型情形：

- （1）说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果。
- （2）说明书中给出了技术手段，但该手段是含糊不清，无法实施。
- （3）说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段不能解决所要解决的技术问题。
- （4）申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容不能实现。
- （5）说明书中仅给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

公开不充分的典型案例

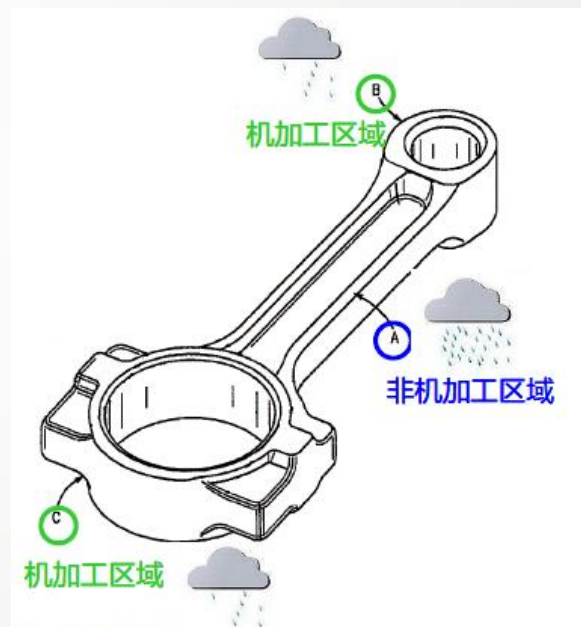
权利要求：一种包括在整个所述构件中一体的铁质粉末金属材料的构件，所述构件具有至少**两个区域**，所述区域中的一个区域被**机加工**而另一个区域**不被机加工**，其中，使所述机加工区域比所述未机加工区域冷却得慢，从而使所述未机加工区域比所述机加工区域具有更高百分比的**微结构**，所述微结构选自包含以下一种或多种微结构的组：细珠光体、贝氏体和马氏体。

说明书：

组成✓

工艺制度X

性能X



涉及公开不充分的审查意见

答复方式



- 说明书全部主题都公开不充分：意见陈述的方式、或者放弃该申请。
 - 对部分主题公开不充分：删除相应权利要求。
 - 说明书公开充分：意见陈述，必要时提供证据。
-

意见陈述的要点



根据说明书中记载的解决的技术问题、提供的解决方案、实施例公开的方案，公开的方案能够解决相应技术问题或获得相应技术效果，来确定说明书是否确实存在公开不充分的问题。

权利要求保护范围不清楚



权利要求书应当**清楚、简要**地限定要求专利保护的范围。



1. 一种可编程逻辑控制器（P L C）中的动态用户中断**方案**，包括：用具有一个输入端和一个输出端的P L C发送和接收相应的预定信号.....。
 2. 一种食品调味剂红油的制备方法，其特征在于将辣椒精和辣椒红加入植物油中，**可以加热**至100～125℃，捞起油表面的泡沫和悬浮物，进行过滤，弃去滤渣。
 3. 一种可重定向的连接上网系统，该系统中的用户数据模块存储有用户的身份、编号、使用时间、交纳费用**等**数据。
-

权利要求得不到说明书支持



权利要求书应当以说明书为依据。

权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围



案例：

权利要求：“用高频电能影响物质的方法”

说明书实施方式：“用高频电能从气体中除尘”

权利要缺少必要技术特征



独立权利要求应当从整体上反应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**。



案例：一种用直流电压产生高压脉冲的电路，包括变压器、分压器、晶体管放大器、开关晶体管、电阻器和电容器。

修改超范围



产生原因

随意拆分组合不同的技术方案、重新概括、引入新的技术特征……



原权利要求书和说明书中记载了“部件A和B可以采用常规方式进行连接。

根据所属技术领域的公知常识，常规的连接方式包括焊接、铆接、镶嵌、钉接和螺栓连接。



千克知产

K&G INTELLECTUAL PROPERTY

感谢聆听！



李欣玮, [TEL:15801524493](tel:15801524493), 邮箱: kg142@kgipr.com

官网: www.kgipr.com

电话: 4006683765

地址: 杭州市钱江世纪城杭州信息安全产业园联合中心B幢1202室