

2014

(第六辑)

专利审查研究

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心◎组织编写

白光清◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

2014

(第六辑)

专利审查研究

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心◎组织编写

白光清◎主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利审查研究. 第6辑/白光清主编. —北京: 知识产权出版社, 2015. 4
ISBN 978-7-5130-3422-7

I. ①专… II. ①白… III. ①专利-审查-研究-中国 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 070010 号

内容提要

本书系从 2013~2014 年度北京中心审查员在国家知识产权局刊物《审查业务通讯》《专利文献研究》以及中心学术刊物《审查实践与研究》《审查动态》上发表的优秀论文中精选出的论文汇编, 共收录 44 篇论文, 内容涉及审查管理、审查实务、检索策略、检索系统、专利分类和专利分析等六个研究方面。

本书对审查员进一步提高专利审查工作质量、社会公众和申请人了解专利审查工作具有重要作用。

责任编辑: 王 欣 王祝兰

特约编辑: 郁晓龙

责任校对: 韩秀天

责任出版: 刘译文

专利审查研究 (第六辑)

白光清 主编

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责编电话: 010-82000860 转 8555

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 720mm×1000mm 1/16

版 次: 2015 年 4 月第 1 版

字 数: 395 千字

ISBN 978-7-5130-3422-7

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: wzl@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关销售网点

印 张: 21

印 次: 2015 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

《专利审查研究（第六辑）》编委会

主 编 白光清

副主编 曲淑君 夏国红

编 委 （按姓名拼音排序）

陈玉华 郭震宇 刘新民

马秋娟 聂春艳 田 虹

王晓峰 张 蔚 仲惟兵

周胜生 朱 骥 朱晓琳

《专利审查研究（第六辑）》编写组

组 长 曲淑君

副组长 朱晓琳

审 稿 （按姓名拼音排序）

陈玉华 范成博 郭震宇 刘新民

马秋娟 聂春艳 王晓峰 姚宏颖

于行洲 张 蔚 仲惟兵 周胜生

朱 骥 朱晓琳

编 辑 邓学欣 李 勇 张 文 张鑫蕊

前 言

当前是我国知识产权强局建设的起步阶段，也是国家知识产权战略的深化实施阶段。为了提升专利审查综合能力，国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心（以下简称“北京中心”）持续加强业务能力建设，积极推进学术研究工作，并取得了丰硕成果。

为了促进学术交流，推广学术研究成果，自 2010 年起，北京中心陆续将本中心审查员完成的部分优秀课题成果结集出版。截至 2014 年 7 月，已完成《专利审查研究 2009》《专利审查研究 2010》《专利审查研究 2011》《专利审查研究 2012》《专利审查研究 2013》共 5 辑的出版工作。研究内容涉及专利审查标准、专利审查策略、专利审查效能提升、专利检索策略、专利分类、专利审批程序、专利战略与行业技术分析等主题。

为进一步助力专利审查质量的提升，便于社会公众了解专利审查工作，北京中心今后将继续精选本中心审查员的优秀学术成果进行系列化出版，并对书名系列进行相应调整。考虑到该系列作品出版的周期具有一定灵活性，自本辑始，以序号区分。本辑为《专利审查研究（第六辑）》。本书从 2013~2014 年度北京中心审查员在国家知识产权局刊物《审查业务通讯》《专利文献研究》以及北京中心学术刊物《审查实践与研究》《审查动态》上发表的优秀论文中精选出一批论文，结集出版。

本书收录的论文涉及审查管理、审查实务、检索策略、检索系统、专利分类和专利分析等六个研究方面。希望《专利审查研究（第六辑）》一书的出版能够为审查实践提供帮助，为知识产权运用提供借鉴和指导。

由于时间仓促，本书难免存在疏漏或错误之处，欢迎批评指正。

本书编委会
2014 年 12 月

目 录

审查管理研究

- 做好专利审查要有法律思维 / 魏保志…………… (3)
- 实用新型“清楚”问题的审查现状及提升建议 / 姚宏颖 杨 哲
庄 驰 吴 云…………… (11)
- 浅析专利实质审查的会审制度 / 杨雅平 王 丽 李 娜 张献兵…………… (20)

审查实务研究

- 欧洲专利局创造性评判思路介绍及借鉴 / 曲淑君 朱晓琳 刘新民
姚 云 等…………… (27)
- 实用新型专利权利要求保护范围清楚审查探析 / 周胜生 姚宏颖
李紫峰 李 莉…………… (36)
- 从“墨盒案”看修改超范围判断需要考虑的因素 / 李 勇…………… (44)
- 抗体相关发明创造性审查标准的探讨 / 张丽颖 高 巍 欧阳石文…………… (52)
- 企业清算后的申请权转让审查 / 肖彭娣…………… (58)
- 分案申请优先权在初步审查中两种典型情形探讨 / 宋 扬 肖伟明…………… (65)
- 由本国优先权恢复引发的思考 / 欧阳平 朱 峰 许彤彤…………… (73)
- 浅析涉及食品安全的专利申请审查思路 / 田红梅 唐惠敏 黄 磊…………… (79)
- 浅谈驳回决定中“公知常识性证据”的听证 / 沙 柯 黄 姗
刘 庆 孙 婧…………… (85)
- 实用新型专利创造性判断时对技术领域的考量 / 张小丽 关 键…………… (93)

检索策略研究

- 美国“一通”检索要求及质量检查指标介绍 / 赵晓春 邱绛雯…………… (103)
- 纺织机械和纺织工艺的检索策略 / 马 琳 柯 俊…………… (108)

舍去要素检索法在化学类交叉领域检索中应用初探 / 瓮龙明 苑佳丽 陈旭红 李 妍	(115)
检索策略图/表的构建及在检索交流及分析中的应用 / 胥 凯 王扬平 何 楚	(122)
浅析递进式检索策略在查新检索中的运用 / 赵亚斌 师 蕙 赵 楠 白姝琼 等	(131)
以复杂非整比通式表示的无机固体化合物的检索 / 杨 敏 丁德宝	(137)
浅谈无机材料组合物领域非专利文献检索效率的提高 / 孙雅雯 韩玉顺 李学毅 王 岩 等	(144)

检索系统研究

巧妙提高 S 系统全文数据库的检索效率 / 严 华 宋增锋	(153)
语义检索法在光电领域检索中的应用 / 李 妍 苑佳丽 瓮龙明 陈旭红	(160)
STN 数据库在合金领域检索中的应用 / 牛培利 马 然 胡玉连	(165)
浅谈 3GPP 协议多入口检索方法 / 王 博 张 楠	(171)
生物序列检索的常用检索平台介绍及比较 / 张鑫蕊 王大鹏 廖文勇	(179)
CJFD 数据库在生物领域序列检索中的应用 / 于仁涛 孙 薇	(188)
常用日文专利检索工具及其在化工装置类权利要求检索中的 应用 / 马博静 李素燕 王智勇 范 丽	(194)
CNKI 学术图片知识库在煤化工领域检索中的应用 / 林丹丹 赵 伟 万红波 王云涛 等	(201)
基于语义检索的专利检索平台 / 武雪梅 盛小波 酒向飞 吴亚男	(208)
Patentics 语义检索的运用 / 王 荣 赵 娟	(215)
基于 Patentics 提高 LED 灯控制领域检索效率初探 / 刘 炯 孙 娜	(222)
Patentics 新增功能的检索技巧 / 宋 欢 强 婧 付 佳	(228)

专利分类研究

五局合作框架下分类提案初探 / 代玲莉 佟婧怡 王 静	(237)
CPC 与 IPC 分类体系在燃烧设备和燃烧方法领域的差异和检索 应用 / 周 勤 王 汇 靳艳梅 胥 凯 等	(242)

CPC 分类号在陶瓷领域检索的应用 / 吴良策 李 璐 艾变开	(250)
EC 分类号在电连接器领域检索中的运用 / 赵 娟 王 荣 杜 睿 ...	(257)
FI 和 F-Term 分类号在化工装置检索中的应用 / 周荣振 董凤强 徐浩然 佟婧怡	(263)
电学分类号下石墨烯复合材料的审查策略 / 滕 牧 潘小明 梁素平	(270)
化工装置领域 MC 分类号的高效检索策略研究 / 张占江 杨 柯 宋国英 闫 蕾 等	(275)
 专利分析研究	
伺服焊钳小型化技术专利分析 / 邓学欣 王 荣	(285)
光信息存储行业专利动态分析 / 刘 莹 张 玥 王晓东 汤晨光 等	(298)
植物组织培养技术的国内专利申请状况分析 / 苏 聃 孙瑞峰 温 博 岑喆鑫	(305)
国内外形状记忆合金专利申请现状及趋势分析 / 陈胜尧 赵 睿 张占江	(312)
氧化物透明陶瓷技术全球专利概况分析 / 张春荣	(319)

审查管理研究

做好专利审查要有法律思维

魏保志

摘 要：专利审查不仅需要审查员具备足够的专业技术素养，更需要审查员具备必要的法律素养。法律素养体现在审查工作中关键的就是法律思维的运用。本文从审查中存在的问题分析了法律思维运用不足的现状，在此基础上，从法律思维在专利审查工作中的作用、专利审查中法律思维的运用，以及专利审查中法律思维的培养几个方面，说明专利审查工作需要法律思维。期望以此强化专利审查工作中的法律支撑，努力把审查工作和培训工作提高到一个新水平。

关键词：专利审查 法律思维 法律支撑

专利审查工作就是审查员履行专利审查职责，依法进行专利审批，其法定要求是“客观、公正、准确、及时”。这一要求说起来似乎不难，实际上真正做到并不容易，是一个较高的审查目标。尤其是，随着中国专利事业的发展，社会上对国家知识产权局专利审查质量和效率已经提出了更高的要求。如何真正做到客观、公正、准确、及时地审批专利，需要国家知识产权局全体审查员的认真思考与共同努力。

归根结底，专利案件是审查员一件一件做出来的，整个专利审查队伍的實力决定了审查质量。审查工作的特点决定，审查员不仅需要具备足够的专业技术素养，更需要具备必要的法律素养。法律素养体现在审查工作中关键的就是法律思维的运用。

从严格的学术论述的角度讲，法律思维可能有各种定义和理解。在专利审查工作中，我们对法律思维的理解是：法律思维是指导专利审查工作的一种方法论，其引导审查工作紧密围绕专利立法宗旨开展，根据法律的相关规定，

运用法律逻辑去思考、分析、解决和评判专利审查的相关问题。

下文从审查工作中法律思维运用现状及其原因分析、法律思维在专利审查工作中的作用、专利审查中法律思维的运用，以及专利审查中法律思维的培养五个方面，说明法律思维在专利审查工作中的意义。

一、当前审查中存在哪些问题

近期国家知识产权局专利审批质量引发了较多的社会关注，从目前审查中存在的问题来看，主要表现为以下4个方面。

1. 社会责任意识不强

对可能妨害公共利益的专利申请缺乏敏感性。近年来，某些专利申请如“毒明胶”、“雷管闹钟”等案件在社会上产生了不良影响，这说明我们的审查工作过于关注技术层面的问题，而忽视了在维护公众利益和社会公共秩序等方面应当承担的社会责任。因而对技术之外可能造成社会不良影响的问题缺乏敏感度和审查经验，对其可能引发的不良社会影响缺乏预见性。

对创新主体服务意识不够。出现“假审”、“错审”现象，审查意见通知书无实质内容或讲空话套话，甚至存在没有给申请人足够陈述机会而一符合驳回条件就驳回、却在复审撤驳后又迟迟不处理的现象，挫伤了创新主体的积极性，也造成行政资源的浪费；对“编造实验数据”、“复制申请”等明显不符合立法宗旨的申请授权，未把好审查关，未履行好“中国专利保护第一人”的责任，造成不良社会影响。

2. 对法律的理解和运用机械片面

在审查过程中存在对修改超范围判断、保护客体认定、公开不充分证据考量等方面机械运用法条的现象。

机械、片面地理解法条，生搬硬套地使用法条，没有全面、深刻地理解立法的初衷及适用前提。当审查实践中遇到具体问题时，不善于运用法律思维去解决。例如，在判断申请文件是否修改超范围时，采用“咬文嚼字”的方式，机械地套用标准；在判断申请是否属于技术方案时，仅仅依据权利要求书或说明书中的相关字眼即认为权利要求并非技术方案；以及不管申请有无授权前景，机械地把握驳回时机等。

3. 实质审查未“审实质”

根据国家知识产权局2014年6月底统计的信息，北京中心授权案件中涉及“三性”评判的比率仅为52%。这反映出部分案件审查没有将实质审查的“审实质”落实到位，也没有将发明对技术创新的贡献作为实质审查的主要考量因素。

质检中也发现,部分审查员没有从法律的角度去理解技术,没有从权利的角度去进行检索,不注重依靠证据审查,未遵循“证据优先”的原则。

4. 创造性评判缺乏客观性

对2012年1月至2013年4月的国家知识产权局全局投诉案件的统计结果表明,投诉中涉及创造性评判的案件所占比例最高,达到了46%。可见,公众对创造性评判关注和争议较大,反映出存在公知常识滥用,以及“技术官僚”的问题。

创造性审查过程中没有充分考虑解决技术问题的动机和结合启示;忽视发明的智慧贡献,孤立或割裂地看待技术特征,没有抓住发明的实质贡献点,评判主观随意性强。

二、问题原因分析

以上问题究其深层原因是:缺乏对立法宗旨的准确理解和把握,习惯于用技术思维解决法律问题,缺乏针对具体问题运用法律的能力,归根结底是专利审查中法律思维运用的意识不强和能力不足的问题。具体而言,又可分为管理层面与审查员层面两方面的原因。

(一) 管理层面

1. 审查管理中对法律思维重视不足

审查管理上偏于统计数据、质量数据等“显性”指标控制,对法律思维能力和法律素养这种“隐性”素质重视和强调不够。相对来讲,在业务管理中,依据“显性”指标进行的管理,其评价结果易于控制;而对“隐性”素质的提升则往往难以量化,不便于衡量与评估。审查部门在管理中重视质检数据、统计数据,而忽略法律思维运用,没有利用管理手段强调审查工作中对法律思维的运用,对实现立法宗旨、承担社会责任强调不够。

此外,审查实践中的业务指导也更多着眼于如何解决具体技术问题、避免错误,缺少从法律思维的角度指导审查工作。

2. 教育培训中对法律思维训练不足

当前,国家知识产权局开展了多项旨在提高审查员法律素养的培训工作,例如入职培训中开设专利法等法律课程、举办各类法律知识讲座,这些培训方式多侧重法律知识的传授,没有解决培养法律思维运用的问题。对如何培养法律思维运用能力,目前关注得还不多,对于法律思维能力培养的规律需要进一步摸索。

（二）审查员层面

1. 思想上对法律思维认识不足

专利审查员大多数仅具有理工科背景，个体知识体系及思维方式均以理工技术为主，法律素养较为欠缺，并且国家知识产权局整体审查工作中对于法律思维这一问题强调和关注的时间也较短，还处于初级阶段，营造审查工作中运用法律思维的氛围还不浓厚。

2. 审查中对法律思维运用能力不足

在审查实践中，机械套用参考语段的现象比较普遍，注重具体案例“相似性”地适用，而缺乏对其适用原因背后“普适性”法理的深究。

而要解决以上法律思维运用能力不足的问题，需要我们认识法律思维在专利审查工作中的意义，加强专利审查中法律思维的培养，并在审查工作中落实对法律思维的运用。

三、法律思维在专利审查工作中的作用

概而言之，法律思维在专利审查工作中的作用主要包括4方面的内容。

（一）法律思维引导审查方向

法律思维中的法律理念能够引导审查员在审查工作中自觉地崇尚法律，敬畏法律，维护法治，系统、全面、深刻、透彻地理解法律、法规和各项审查政策，以专利法的立法宗旨为灵魂从事审查工作，准确把握审查方向，确保法律法规被积极和正确地执行，切实履行好审查职责。

（二）法律思维规范审查行为

承载法律思维的各类法律方法是审查员作出审查决策和审查决定的方法与路径。这就要求审查员在审查工作中应依据法律概念进行理解、思考和判断，严格遵照法律程序和法律法规进行审查。也即在不逾越法律原则和法律精神的前提下准确客观地进行专利审查，从而规范我们的专利审批行为，使审查标准能够执行一致。

（三）法律思维保障审查质量

有了法律思维的指引与规范，审查中就会积极主动地利用法律工具解决审查之中的各种问题，正确进行法律解释，遵循法律论证方法，并会注重事实与证据，以“本领域技术人员”的知识水平与能力进行专利审查。从而使审查工作更加把握实质，考量更加全面，在事实与法律之间实现准确对接，切实保障审查质量，提升中国专利信誉。

（四）法律思维促进审查工作服务创新

鼓励发明创造、促进科技和经济发展是专利法的立法宗旨。在审查工作中

运用法律思维就是要以实现立法宗旨为根本目的,促进审查工作服务我国的自主创新,为创新驱动发展作出贡献。

四、法律思维在专利审查工作中的运用

提升法律思维能力、加强法律思维运用既是改进国家知识产权局专利审查质量的现实形势所需,也是国家知识产权局加强人才队伍建设的重要方面。以下从敬畏法律、履职尽责、把握实质、服务创新四个方面就在审查工作中落实对法律思维的运用进行展开。

(一) 敬畏法律,以实现立法宗旨作为审查工作的灵魂

我国专利法的立法宗旨是:保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展。专利审查工作应把实现立法宗旨作为审查工作的灵魂,把鼓励发明创造、促进科技和经济发展作为审查工作的根本目的。

审查员要从立法的宗旨、法理、条款本意和初衷,去完整、准确、系统地理解法律,准确把握法律标准。审查中应该将法律条款作为一个整体理解,避免片面、孤立地理解单个法律条款,要弄清搞懂法律条款在整个专利法体系中的地位、作用及适用的情况。

依法行政重在执行。要从法理、法律条款的本意及初衷出发适用法律,按照法律的思维方式分析和解决审查中遇到的问题。特别是在适用法律条款有疑虑或困难时,应向上位法律去看,最终要从立法宗旨的角度去适用法律。

(二) 履职尽责,实现法律赋予的社会责任

审查员既承担着专利审查的法定职责,也承担着重要的社会责任。一方面,这种责任还体现在专利审查结果正确、授权专利范围界定清晰、权利稳定、适当;另一方面,这种责任还体现在要积极响应社会的关注,围绕与专利授权质量关系密切的问题改进工作。

落实专利审查的社会责任,需要遵循和敬畏专利法所赋有的法律精神,以及法律所倡导、弘扬、追求的社会价值,实现法律效果与社会效果的良好统一。在审查实践中,要不断加强社会责任意识的培养,关注相关的社会反馈问题,切实提高审查员的法律素养,增强对妨害公共利益申请的敏感性,避免一些不当授权对社会造成的不良影响。

(三) 把握实质,以“三性”评判为核心

要牢固树立实质审查“审实质”的审查理念,把新颖性、创造性和实用性审查作为工作的核心内容。引导审查员从立法本意出发,从法律的角度去理解技术,从权利的角度去进行检索,养成重证据的审查习惯。围绕权利保护去理

解发明，客观理解申请的本意，正确认定申请的事实，体会发明的创新过程，找出发明对现有技术作出的智慧贡献；以现有技术为证据，客观地提出审查意见、准确恰当地作出评判。由此实现审查结果的公正判定。

审查中与申请人就某一问题产生争议时，不应避重就轻，或曲线迂回于非实质性的问题，而应注重审查争议的实质性解决，在“审实质”上狠下工夫，查明相关法律事实，对争议的实质问题作出准确客观的判断，正确适用法律，减少将问题羁延至后审的比例，使申请人无论授权与否均口服心服。

（四）服务创新，把好授权质量关

专利审查工作是一个法律工作，其质量和结果会对专利的创造、运用、保护及管理产生影响。通过把握实质，对于符合“三性”规定、有授权前景的发明创造，应从给予专利保护的角度制定审查策略和进行处理，使真正具有创新价值的发明获得授权，同时将不符合法律所规定的创新条件的申请挡在授权门外。

重视外部反馈，增强社会服务意识。加强审查员与申请人、代理人的沟通，对案件有授权前景但申请人修改不当或不全的情况，审查员应积极主动与申请人沟通，必要时给予指导，帮助有创新价值的申请获得授权。提高对社会热点问题的敏感性和对国家重点扶持产业的关注度，建立业务调研与审查质量提升之间的关系，使中心的审查工作能够更好地服务社会、服务创新主体。

五、专利审查中法律思维的培养

当前，在审查工作中迫切需要加强和提升运用法律思维的意识 and 能力，应以法律思维培养为重要抓手，着力提升审查员的综合法律素质，主要包括以下4个方面的内容。

（一）通过专利审查文化培养法律思维

人的素质的养成和意识的形成，依赖于内化其中的文化熏陶。因此，要通过培育优秀的审查文化潜移默化地培养审查员的法律思维，继续深入贯彻国家知识产权局“公正高效、严谨求实、和谐进取”的核心价值观，以“客观、公正、准确、及时”为目标营造良好的文化氛围，将“敬畏法律、注重责任、把握实质、执行一致”的核心审查理念融入到审查工作中，内化于心，外化于行，最终形成在法言法、学法用法的文化氛围以及共同意识。

具体而言，内化于心就是要培养审查价值理念、审查思维模式、审查业务追求，增强法律意识，树立法律信仰，敬畏法律、注重责任。外化于行就是养成良好的审查习惯，在审查策略制定和审查过程中运用法律思维，把握实质、执行一致。