

专利审查研究 2011

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心◎组织编写

魏保志◎主编

专利审查研究

2011

国家知识产权局专利局
专利审查协作北京中心组织编写

魏保志 主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书共收录 29 篇国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 2011~2012 年度完成的部分学术研究课题的成果, 内容涵盖专利审查标准、专利审查效能提升、专利审查逻辑、特定领域检索策略、专利审批程序以及专利战略与行业技术分析等各方面, 有一定的理论性、专业性及实用性。

读者对象: 专利代理人, 专利审查员, 发明人

责任编辑: 黄清明

责任校对: 韩秀天

装帧设计: 海马书装

责任出版: 卢运霞

文字编辑: 何文文

图书在版编目 (CIP) 数据

专利审查研究. 2011/魏保志主编. —北京: 知识产权出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-5130-1690-2

I. ①专… II. ①魏… III. ①专利—审查—研究—中国—2011 IV. ①G306.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 260951 号

专利审查研究 2011

Zhuanli Shencha Yanjiu 2011

魏保志 主编

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱: bjb@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

传 真: 010-82005070/82000893

责编电话: 010-82000860 转 8117

责编邮箱: hqm@cnipr.com

印 刷: 北京富生印刷厂

经 销: 新华书店及相关销售网点

开 本: 720mm×960mm 1/16

印 张: 23

版 次: 2012 年 10 月第 1 版

印 次: 2012 年 10 月第 1 次印刷

字 数: 373 千字

定 价: 56.00 元

ISBN 978-7-5130-1690-2/G·533 (4530)

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 2011》编委会

主 编 魏保志

副主编 诸敏刚 曲淑君 夏国红

编 委 (按姓名拼音排序)

陈玉华 郭震宇 马秋娟

任淑梅 田 虹 王娇丽

张 蔚 仲惟兵 周胜生

朱晓琳 朱 宁

《专利审查研究 2011》编辑部

主 编 魏保志

副 主 编 诸敏刚 曲淑君 夏国红

编辑部主任 朱晓琳

编 辑 (按姓名拼音排序)

陈敏泽 陈 源 代玲莉

刘新民 欧阳石文

曲 燕 唐晓君 王大鹏

姚 云 张珍丽 赵保春

前 言

随着国家知识产权战略的大力实施，专利审查工作“十二五”规划实施不断推进。为进一步提高专利审查的质量和效率，满足创新主体和社会公众的需求，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”）加强专利审批能力建设，大力开展学术研究，逐步提高学术研究对审查业务工作的支撑作用，取得了丰硕成果。

2011~2012 年度，北京中心审查员共完成各类课题研究项目 26 项，在国家知识产权局刊物《审查业务通讯》及北京中心学术刊物《审查实践与研究》上共发表文章 180 余篇。为进一步推广学术研究成果，本书从中精选出一批论文结集出版。

本书收录的论文涉及面广，涵盖了专利审查标准、专利审查效能提升、专利审查逻辑、特定领域检索策略、专利审批程序以及专利战略与行业技术分析等各方面，有一定的理论性、专业性及实用性。希望《专利审查研究 2011》一书的出版能够有助于优质、高效地开展专利审查工作，满足社会需求及提升专利对国家经济社会发展的贡献度。

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
2012 年 10 月

目 录

审查效能提升研究

基于 7S 理论的全方位提高发明审查效率研究	(3)
以提高审查效能为目的的发明专利审查模式研究	(19)
国家科技重大专项发明专利审查模式研究	(38)
电话讨论在专利审查程序中的应用研究	(52)
论关联审查与审查标准执行一致	(66)
利用数学建模规划审查进度	(72)
化学领域系列申请审查模式研究	(82)
排队论在审查周期管理中的应用	(92)

专利审查实务研究

基于实际案例探讨专利保护客体的审查标准	(101)
对专利申请文件主动修改时机的思考	(109)
关于同一申请人“一发明一实用新型”类型重复授权的处理	(116)
创造性判断中对“相反的教导”的思考	(124)
通信领域中功能模块构架权利要求的新颖性审查标准探究	(131)
中美日欧专利审查中关于“中位概括”修改的比较分析	(142)
在专利审批程序中因转让发生的权利转移相关问题探讨	(151)
发明实质审查中差别化审查策略应用研究	(164)
“直言三段论”与“公知常识”的论证	(172)

如何确定权利要求的保护范围	(179)
——基于确权中的专利行政审查和侵权中的司法审理	
两个阶段的比较分析	
日本特许厅的专利审查特点	(194)
非治疗用途和治疗用途存在关联时可否授予专利权	(211)
从法理学上看对不同日申请的同样的发明创造的处理	(217)

专利检索研究

光电领域典型分支各国检索情况比较	(227)
通信协议标准与专利申请的关联关系研究及应用	(243)
医疗器械领域外文非专利文献检索策略研究	(256)
LTE 技术相关申请的检索策略研究	(270)
浅谈 G01N 领域专利申请的检索策略	(286)

行业专利分析及其他

中国即时通讯专利申请状况分析	(301)
合金领域专利申请撰写特点及演变分析	(320)
专利分析工作在 S 系统下的实现与比较	(340)

审查效能提升研究

基于 7S 理论的全方位提高 发明审查效率研究*

卫军 李楠 曲燕 王明

摘 要：随着我国经济的快速发展和知识产权战略的全面实施，国民的创新能力和知识产权意识逐渐增强，其表现之一是专利申请量近年来呈爆发式增长态势，这对又好又快地开展专利审查工作提出迫切的需求和艰巨的挑战。为顺应专利审查工作新形势，本文根据专利行政审批的特点，尝试探索全方位提高审查效率的有效途径。在研究中首次引入麦肯锡 7S 理论模型作为全方位提高审查效率研究的理论基础，分析了专利审批程序中与效率息息相关的各个因素，包括战略、结构、制度、人员、技能、风格及共同价值观，并对如何围绕这几方面有序开展工作进行了深入分析和探讨。

关键词：审查效率 7S 战略 结构 制度 人员 技能 风格 共同价值观

* 本文源自“基于 7S 理论的全方位提高发明审查效率研究”，课题性质：北京中心课题，课题组负责人：卫军，成员包括：孔凡标、李楠、李广科、欧阳石文、曲燕、王明、许微。

引 言

随着我国经济的快速发展和知识产权战略的全面实施,国民的创新能力和知识产权意识逐渐增强,其表现之一是专利申请量近年来呈爆发式增长态势。根据《专利审查工作“十二五”规划(2011—2015年)》中的预测表明,未来五年三种专利的年平均增长率将不低于15%,2015年,发明专利申请将达到75万件左右,实用新型专利申请达到90万件左右,外观设计专利申请达到85万件左右,国际专利申请达到5万件左右。然而,随着发明专利申请量的迅速增长,国家知识产权局专利局(以下简称我局)各部门的审查任务量急剧加重,为审查工作带来了很大的挑战。专利局已逐渐形成由实审部、多个专利审查协作中心共同应对的局面,但审查员队伍的扩增速度并不能满足日益增长的审查需求,也不是解决问题的根本办法。社会公众对审查效率和质量也不断提高要求,这对又好又快地开展审查工作提出迫切的需求和艰巨的挑战。

世界主要专利局也存在着类似的审查积压问题,且该积压量还在增长,申请人普遍面临着获取专利权时间的延长。从目前的形势可以看出,世界各专利局都面临着如何提高审查效率的严峻问题。国内外已有很多对审查效率的研究^[1-6],但已有的研究报告多是集中在审查质量、审查周期、通知书撰写、自动化等业务或技术的单个方面或一部分,缺少对影响审查效率的因素进行系统、全面的梳理。

近年来日本局、美国局增招录大量的审查员以缓解决审查压力,但人力成本随之上升。世界主要专利局还寻求国际合作来缓解审查压力,有研究表明,相互承认体系有潜力通过减少审查员花费在重复申请上的时间减少25%而大量减少积压。这种国际合作目前最主要的形式是专利审查高速路(PPH),目前已有包括中美欧日韩在内的近20多个国家和地区相互间开展了PPH项目。但国际合作需依赖于不同国家之间的配合,而不同国家的法律规定、审查基准等也往往不尽相同。同时,各国也采取了更多的方式来提高审查效率、解决审查积压问题。例如日本采取检索外包的方式,欧洲实施了BEST计划,美国曾试图通过修改关于继续申请的方式来减少审查压力。

世界各局面对审查压力逐步增加的趋势，目前已采取的措施可以归为三类：增加审查员人数、寻求国际合作、提高自身审查效率。根据分析，提高自身审查效率应是其中最根本、最有效，也是持续性最强、性价比最高的措施。本文针对目前我国的情形，试图引入全方位提高审查效率的理念，以深入分析审查工作的各个方面、各个环节的联系与互动，提出能够产生整体效率提升的措施和建议。

一、7S理论在审查工作中的适用性分析

效率的提高意味着资源的节约和社会财富的增加，是人类经济活动追求的基本目标之一。一个组织要有效运转必然会关注效率，而一个企业要求得以生存则必然不断提高效率。麦肯锡公司作为全球最著名的管理咨询公司，于20世纪七、八十年代提出了企业组织的七要素，以此为基础形成了7S理论，并搭建了相应的7S模型（如图1所示）^[7]。这套模型以获利能力和成长速度为准则，挑选了43家杰出的模范公司，其中包括IBM、德州仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚，总结了这些成功企业的一些共同特点，使饱受经济不景气打击的美国企业重新找回了失落的信心。七要素指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，既包括硬件要素，又包括软件要素。硬件要素为战略（Strategy）、结构（Structure）、制度（Systems），软件要素为人员（Staff）、技能（Skills）、风格（Style）、共同价值观（Shared Values），而且软件要素与硬件要素同等重要，都与一个公司的成败息息相关，决不能忽略。



图1 7S理论模型

对于专利审查工作而言,其属于履行行政审批职能。从表象上看,工作性质、内容有别于一般企业,但是从核心目标考虑,其同样会追求最优工作效率,只是作为行政审批部门,其更加注重法律、法规的要求,实行依法行政。目前,很多行政审批单位在效能管理上逐渐实行企业化管理,作为目前主要审查部门的专利审查协作中心也是如此。由于审查工作同样追求投入产出比,注重整体审查效率,并寻求行政效率的最大化,而麦肯锡 7S 理论模型系统地分析了影响企业的核心要素,并为提高核心效率、成长速度提供了有益的思路,因而这种企业中的优秀理论可为改进专利审查效率提供有益的、实质的借鉴。以下从硬件要素和软件要素进行 7S 效率模型对行政审批工作的适用性分析。由于多个专利审查协作中心作为主体的审查模式逐步形成,而北京中心开展专利行政审批工作并实行企业化管理已十余年,其管理模式相对成熟,因此部分适用性分析主要以北京中心为例进行说明。

(一) 硬件要素适用性分析

1. 战略 (Strategy)

战略,是对如何开展竞争所作出的方向性选择,是企业经营思想的集中体现,又是制定企业规划和计划的基础。一个企业要生存与发展,首先要根据其内外环境及可取得资源的情况,对其发展目标、达到目标的途径和手段进行战略规划,它是一个正式的过程和仪式。一些大企业都有意识地对大约 50 年内的事情作出规划。

就知识产权战略而言,其根本权利主体可以划分为国家知识产权战略、行业(产业)知识产权战略和企业(事业单位)知识产权战略三个类别。其中,国家知识产权战略是指通过加快建设和不断提高知识产权的创造、管理、实施和保护能力,加快建设和不断完善现代知识产权制度,加快造就庞大的高素质知识产权人才队伍,以促进经济社会发展目标实现的一种总体规划。对于各专利审查协作中心而言,受国家知识产权局专利局委托,承担部分专利申请的审查工作,作为事业单位,其应有自身的发展战略,并应与国家知识产权战略相一致。

2. 结构 (Structure)

健全的组织结构是有效实施战略的基本保障,组织结构是企业组织的构成形式,即企业的架构、人员、职责、相互关系等组织要素的有效排列组合方式,是众多部门组成垂直的权利系统和水平分工协作系统的

一个有机整体,是企业的组织意义和组织机制赖以生存的基础。符合战略要求的组织结构,能够促进各项工作优质高效地开展。

在北京中心,对于业务管理,采用“中心—审查部—审查室”的三级金字塔式管理模式,并由审查业务部总体负责业务的协调、质量控制以及研究培训等工作。同时,为了确保审查标准执行一致,中心逐步完善了三级金字塔式的业务指导体系。各层级的业务指导工作由部门领导作为第一责任人,实行领导负责制,以行政手段推动工作高效开展。刚成立的广东中心、苏州中心目前也在建立类似的业务指导体系。

3. 制度 (Systems)

企业的发展和战略实施需要完善的制度作为保障,而各项制度又是企业精神和战略思想的具体体现。

各专利审查协作中心自成立以来,均一直高度重视规章制度的建立,把制度建设作为中心的一项基础性工作。在北京中心,通过制度管权、管事、管人,构建了涵盖综合管理、人事劳资、审查业务管理三大方面的制度体系,包括行政办公、财务管理、廉政建设、安全管理、人事管理、劳资管理、质量管理、学术研究和教育培训十部分。依托于整套制度体系,中心各项工作有规可循、有据可依,提高了中心整体管理水平和工作效率。

(二) 软件要素适用性分析

1. 人员 (Staff)

战略实施需要充分的人力准备,有时战略实施的成败确系于有无适合的人员去实施,可以说,人力准备是战略实施的关键。IBM 的一个重要原则就是尊重个人,并且花很多时间来执行这个原则。所以,企业在做好组织设计的同时,应注意配备符合战略思想需要的员工队伍,将他们培训好,分配给他们适当的工作,并加强宣传教育,使企业各层次人员都树立起与企业的战略相适应的思想观念和工作作风。

近年来,各专利审查协作中心陆续成立,规模迅速扩大。就北京中心而言,短短十余年已经发展为一支具备约 3000 审查员的精干队伍。中心始终以全体员工为管理主体,围绕着如何发挥现有人员优势、挖掘人才潜力开展着各式各样的培训。为了提高审查效率,需要进一步关注员工的需求,调动全体员工的积极性、主动性和创造性,将个人的自我发展与专利事业有机结合起来,让审查员自觉自愿提高业务水平从而达到

审查效能的最大化。

2. 技能 (Skills)

在执行公司战略时,需要员工掌握一定的技能,这有赖于严格、系统的培训。企业应当通过培训提高员工的专业知识和技能,促进企业活动的有效运作。例如,松下幸之助认为,每个人都要经过严格的训练,才能成为优秀的人才,如果不接受训练,掌握适合企业发展的技能,一个人即使有非常好的天赋资质,也可能无从发挥。

对于审查工作而言,审查员需要掌握的基本技能是《专利法》及其实施细则、《专利审查指南》中的规定,并根据法律法规客观、公正地进行审查。在审查实践中,审查员如果对法律法规理解透彻、运用合理,也就是审查员能够很好地运用其“审查技能”,则其整体审查效能将有所提升。然而,“审查技能”与一般意义上的职业技能不同,具有行政执法的特殊性,我们需要在公平、公正的前提下摸索影响审查效率的因素,并将其作用于培训工作中,提高审查员的法律素养。各审查部门一直探索不断提升审查技能的方式,并逐步将其应用于实践中。

3. 风格 (Style)

风格,是企业文化以及关键管理人员为实现目标而展示出来的行为方式,包括领导风格、服务风格,协作风格和学习风格等。对于一个企业来说,制胜的有力武器之一就是速度,如何高效地推进各项工作往往也通过企业的风格表达。例如,戴尔公司的核心竞争力就是建立直销模式上的戴尔供应管理系统;美国联邦快递董事长德里克·史密斯一再向顾客保证“只要耽误 60 秒,公司就退款”。

专利审查是专利行政部门向社会公众提供的一种行政服务,提供高效、优质的审查服务也是北京中心努力工作的方向。然而,效率与质量,效率与资源往往是存在矛盾的,如何在这些矛盾中作出取舍,寻求一个最佳的平衡点,从而在一定的人力物力资源范围内,在确保质量的前提下提高审批效率,这就需要有一套成熟的审批风格作为指导。

4. 共同价值观 (Shared Values)

共同的价值观念具有导向、约束、凝聚、激励及辐射作用,可以激发全体员工的热情,统一成员的意志和欲望,使其齐心协力地为实现企业的战略目标而努力。由于战略是企业发展的指导思想,只有所有员工都领会了这种思想并用其指导实际行动,战略才能得到成功的实施。因

此, 战略研究不能只停留在高层管理者和战略研究人员这一个层次上, 而应该让执行战略的所有人员都能够了解企业的整个战略意图, 形成企业的共同价值观。随着专利事业的快速发展, 北京中心倡导实事求是的思想作风, 注重脚踏实地、敢于实践, 同时坚持质量与效率并重, 创新审查模式, 丰富审查手段, 为有效缩短专利审查周期作出积极贡献, 这些理念无不与提高审查效率密切相关。战略、结构、制度、人员、技能和风格这 6 项都需要共同价值观作为支撑, 并围绕其有序开展。

二、基于 7S 理论的审查效率研究

由于 7S 理论能够很好地适用于专利行政审批程序, 下文进一步以战略、结构、制度、风格、人员、技能和共同价值观等 7 项要素为核心, 从组织的整体架构综合性、系统性地全方位考虑影响审查效率的因素, 并深入探讨和分析如何全方位地提高专利审查效率。

(一) 提高效率的战略研究

战略是一个单位或机构根据国际国内及单位内外环境, 对发展目标、达到目标的途径和手段的总体规划, 是制定具体计划和工作方案的基础。专利审查的战略重点是我国知识产权战略的实施和建设世界知识产权强局两大历史任务, 上述两个方面都离不开我局专利审查能力建设, 其中面临的重点是审查效率和审查质量。

对于各审查协作中心而言, 为实现打造世界高级专利审查机构的目标, 建议制定战略规划, 使得管理科学, 运行高效, 审查综合能力得以全面提升, 而审查效率的提高在当前专利审查量增长形势下更显得至关重要。“工欲善其事, 必先利其器”, 各专利审查协作中心可以成立有效的智囊团或参谋室, 其相关人员应具有前瞻性的思维、很好的政策研究能力、强烈的创新意识, 负责为领导决策提供短期、中期、长期战略规划建议, 而不限于五年规划, 考虑全面发展与重点突出的平衡, 为维护中国专利品牌出谋划策。

(二) 提高效率的结构研究

组织结构是企业的组织意义和组织机制赖以生存的基础, 是帮助管理层实现组织目标的手段。基于此, 针对目前各审查部门行政事务工作效率有待提高的状况, 以下从组织机构及对外部资源的利用两方面提出具体建议。