

XINSHENCHAYUAN SHIZHI SHENCHA 100 WEN

新审查员实质审查100问

国家知识产权局专利审查协作中心 编

鉴于新审查员从事审查工作中经常遇到的大量审查问题，国家知识产权局专利审查协作中心对在质量管理和培训过程中收集到的常见相关问题进行细心整理，从程序和实体两方面，对问题逐一解答，从而对新审查员的审查工作提供有效帮助。

知识产权出版社

新审查员实质审查 100 问

国家知识产权局专利审查协作中心 编

知识产权出版社

内容提要

本书针对新审查员从事审查工作初期经常会遇到的大量审查问题,从程序和实体两方面进行整理,并逐一给予解答。

责任编辑:李 潇

责任校对:韩秀天

装帧设计:智兴设计室

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

新审查员实质审查 100 问/国家知识产权局专利审查协作中心编. —北京:知识产权出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 80247 - 152 - 8

I. 新… II. 国… III. 专利 - 审查 - 中国 - 问答

IV. G306.3 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 136895 号

新审查员实质审查 100 问

国家知识产权局专利审查协作中心 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

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010 - 82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010 - 82000889 82000860 转 8133

印 刷: 北京市兴怀印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

字 数: 60 千字

ISBN 978 - 7 - 80247 - 152 - 8/D · 714

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010 - 82000893

责编邮箱: lixiao@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 2.75

印 次: 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

鉴于新审查员从事审查工作初期经常会遇到大量审查问题，专利审查协作中心审查业务管理与协调处对在质量管理、培训过程中收集到的常见相关问题进行整理，并在此予以解答，以期对新审查员的审查工作有所帮助。本书共收集了 103 个涉及程序和实体两方面的问题。

本书由田虹、刘琼、王晓峰、范玉霞、李渤、凌宇飞、王靖等编写，在编写过程中得到了专利审查协作中心领导的关心和指导，也得到了中心各处室的大力支持，局审查业务管理部和局质检组也为本书的编写提出了宝贵意见，在此深表感谢！

由于时间仓促且编写人员水平有限，疏漏之处，敬请批评指正。

目 录

程序问题

一、关于检索

1. 在 CPRS 中使用 KW、TI、CL 与 AB 字段检索时应该注意什么? (3)
2. 如何从外网获得同族专利的审查信息? (4)
3. 如何获得韩国、德国或日本专利文献的英文翻译件? (6)
4. 专利文献的分类系统除 IPC 分类外, 还有哪些? (6)
5. 如何利用《专利合作条约》(PCT) 的国际检索报告和审查意见? (7)
6. 如何填写检索报告的表头? (8)
7. 如何填写检索报告中的检索项目栏? (8)
8. 如何填写相关专利文献栏? (9)
9. 如何填写相关非专利文献? (10)
10. 如何填写检索报告中 E 类、R 类文献? (10)
11. 如何填写检索报告中 P 类文献? (10)

12. 基于假设而评述了权利要求的新颖性或创造性时, 如何填写检索报告? (11)
13. 如何填写补充检索报告? (11)
14. 检索报告中所填写的文献如何装订在案卷中? (11)
15. 以互联网或其他在线数据库形式存在的对比文件在检索报告中如何填写? (12)
16. 检索报告中“从重原则”怎样体现? (12)
17. 专利文献的公开级别 A1、A2、C、U 等是什么含义? (13)

二、关于审查意见通知书

18. 填写“第一次审查意见通知书”第 2 栏时(即申请人是否已经提交了在先申请文件的副本)需要注意什么? (15)
19. 填写“第一次审查意见通知书”表格第 3 栏时(即申请人于__年__月__日和__年__月__日以及__年__月__日提交了修改文件。经审查, 申请人于__年__月__日提交的__不符合《专利法实施细则》第五十一条第一款的规定。)需要注意什么? (15)
20. 填写“第一次审查意见通知书”表格第 4 栏(即审查所针对的申请文件)需要注意什么? (16)
21. PCT 申请进入国家阶段时, 审查依据的文本如何填写? (17)
22. 用于评述假设权利要求的三性、单一性或划界等的对比文件是否应填写在审查意见通知书表格“本通知书引用下述对比文件”和“引用的对比文件的复印件共__份__页”两栏中? (17)
23. 填写“第一次审查意见通知书”第 5 栏中的“本通知引用下述对比文件”一项时, 期刊类、书籍类文献如何填写? (17)
24. 评述说明书或权利要求书中的缺陷时所引用的法条未出现在

- 审查意见通知书表格的“审查的结论性意见”中时如何填写? (18)
25. “基于上述结论性意见, 审查员认为: ……”一栏如何填写? (18)
26. 审查意见通知书表格中“引用的对比文件的复印件共__份
__页”中的页数如何确定? (18)
27. 是否可以在审查意见通知书中提出修改建议? (18)
28. 审查意见通知书中, 当引用的法律条款可具体到相应款项
时, 是否应具体到某一条某一款某一项? (19)
29. 针对电话讨论提交申请文件替换页时, 如何填写中间审查意见
通知书第3栏(即“继续审查是针对下述申请文件进行的:”)? (19)

三、关于电话讨论

30. 什么情形下可以进行电话讨论? (20)
31. 如何获得代理人的电话? (20)
32. 电话讨论后, 申请人未提交书面修改文件时, 如何处理? (20)
33. 如何填写电话讨论记录? (21)

四、关于授权

34. 什么情况下需要补充检索? (22)
35. 当申请人仅针对权利要求的部分内容提交了修改替换页时
应如何填写授权通知书? (22)
36. 当申请人提交的文件的修改替换页的页码与未修改文本的
页码无法衔接时, 应如何处理? (23)
37. 申请人提交的说明书全部没有页码编号应如何处理? (23)
38. 当权利要求项数不连续时, 如何处理? (24)

39. 申请人仅以意见陈述的方式声称进行某项修改,但未提交相应的修改文件应如何处理? (24)
40. 如果申请人提交了标有页码的空白页,可否以此文本为基础授权? (24)
41. 申请人提交了说明书替换页第 1~5 页,从内容上看是替换原说明书第 1~6 页,但是在意见陈述中没有说替换哪几页,此时如何处理? (24)
42. 审查员依职权指定或者更换摘要附图时,如何填写授权通知书? (25)
43. 申请人主动或应审查员要求修改了发明名称,审查员如何处理? (25)
44. 为权利要求书或说明书添加页码是否要体现在授权通知书中? (25)
45. 审查员依职权修改的范围是什么? (26)
46. 如何进行规范的依职权修改? (26)
47. 在审查辅助系统中修改发明名称时如何操作? (27)
48. 在审查辅助系统中如何进行分类号变更? (27)
49. 何时需要进行著录项目变更? (28)
50. 变更两项或两项以上著录项目时需填写几份著录项目变更单? (28)
51. 授权时如何在审查辅助系统确认授权文本? (28)
52. 填写授权公报袋时需要注意什么? (29)
53. 处理发出授权通知书后申请人请求更正的问题时应注意什么? (29)

五、其 他

54. 如何在申请人的意见陈述书上填写专利局处理意见? (30)
55. 代理机构名称或地址与纸件不同时如何处理? (31)
56. 申请人提交的申请文件的提交日、穿孔日、蓝章日之间的关系如何? (31)

57. 在什么情况下需要对初审流程进行反馈, 以及如何反馈? (32)
58. 电子申请与普通申请的处理方式有什么不同? (33)
59. 如何处理涉及我国台湾地区优先权的问题? (33)
60. 如何填写前置审查意见书? (35)

实体问题

一、涉及 A25 及 R2. 1

61. 如果权利要求的主题名称涉及不属于专利保护的客体 (如程序、指令), 但其限定内容是一种包含技术内容的方法方案, 此时是否适用《专利法》第二十五条? (39)
62. 修改权利要求书时, 对于完全用计算机程序来实现的方案, 是否可以在权利要求书中增加与原有的方法权利要求对应的装置权利要求? (40)

二、涉及 A22. 2 和 A22. 3

63. 对比文件隐含公开的技术特征如何评述? (41)
64. 用对比文件评述新颖性和创造性时, 需要注意哪些方面? (41)
65. 外观设计专利中的图片是否可以用来评述新颖性和创造性? (42)
66. 评述新颖性时所涉及的所解决的技术问题和技术效果是否是申请文件中提及的技术问题和技术效果? (43)

67. 判断要素变更发明的创造性能否与三步法相结合? (44)
68. 对比文件中没有明确记载区别技术特征的作用, 能否说客观上具有与本申请相同的作用而认为有结合的启示? (44)
69. 使用公知常识时要注意哪些问题? (45)

三、涉及 A31.1

70. 为解决同一个问题而提出的两个独立权利要求之间, 是否一定具有单一性? (47)
71. 权利要求之间不具有单一性时, 如何处理? (47)
72. 单一性审查的一般方法有哪些? (48)
73. 确定特定技术特征时只能相对于一篇现有技术吗? (48)

四、涉及 A33

74. 什么是主动修改, 如何处理申请人主动修改的申请文件? (50)
75. 将权利要求中的下位概念修改为上位概念, 修改是否超范围? 上述修改与《实施细则》第五十一条第一款规定的时机或者与《实施细则》第五十一条第三款规定的方式结合考虑时, 如何处理? (51)

五、涉及 R43

76. 审查分案申请时需要注意什么? (53)
77. 发出分案通知书时需要注意什么? (53)

六、涉及 R13

- 78. 要求申请人提交“放弃专利权声明”的前提条件是什么? (55)
- 79. 如何处理“放弃专利权声明”? (55)
- 80. 申请人提交的“放弃专利权声明”中声明只放弃专利权中的部分权利要求,是否允许? (56)

七、涉及 R20.1

- 81. 对于权利要求中的“结构特征+功能性描述”的限定方式,其中的“功能性描述”是对“结构特征”所具有的功能的描述,此时能否建议删除其中的“功能性描述”? (57)
- 82. 权利要求中出现并列选择法概括时,应当注意哪些问题? (57)
- 83. 如何理解权利要求中各种术语的含义? (58)
- 84. 什么情况下,“可”或“可以”是允许的? (58)
- 85. 括号内的内容是括号之前的技术特征的英文或英文缩写,这种情况是否允许? (58)
- 86. 当括号不是用于附图标记或者化学式及数学式时应当注意哪些问题? (59)
- 87. 引用多项权利要求的独立权利要求是否被允许? (59)
- 88. “和/或”的含义是什么? (60)
- 89. 如何确定逗号和顿号表明的逻辑关系? (60)
- 90. “所述……”的含义是什么? (61)
- 91. 权利要求中的附图标记对权利要求有何影响? (61)

八、涉及 R21.2

92. 能否认定从属权利要求不符合《实施细则》第二十一条第二款的规定? (62)
93. 判断权利要求是否缺少必要技术特征时,所依据的“所要解决的技术问题”是指什么? (62)
94. 独立权利要求中是否要记载那些保护客体必须具备、如不具备就无法工作的全部技术特征? (64)

九、涉及 R22

95. 独立权利要求中,前序部分与特征部分之间的关系是什么? (66)
96. 独立权利要求、从属权利要求以及引用的权利要求之间的关系是什么? (66)
97. 一件发明专利申请、一项发明与一项独立权利要求之间的关系是什么? (67)

十、涉及 R23

98. 择一引用的正确撰写方式有哪些? (68)
99. 如何理解“多项引用多项”? (68)

十一、法条之间的关系

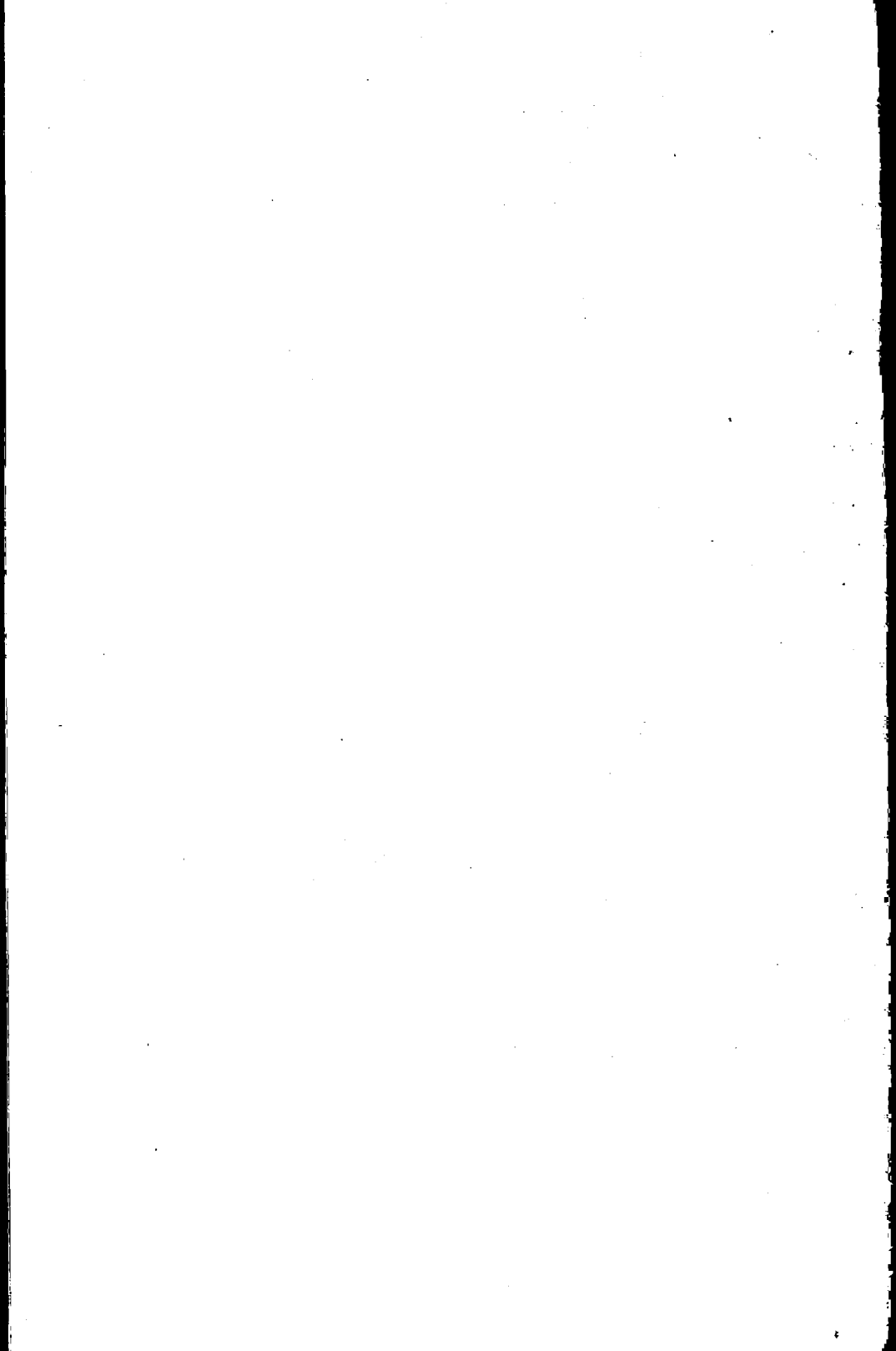
100. 《专利法》第二十六条第三款与《实施细则》第十八条

- 第三款适用情形有何不同? (70)
101. 确定区别技术特征和确定特定技术特征时是否都是相对于一篇对比文件进行的? (71)
102. 审查时发现申请文件中附图标记不一致时如何选用法律条款? (71)

十二、其 他

103. 优先权文本的申请人是 A 和 B, 本申请的申请人是 A, 如果没有转让证明, 是否可以享有优先权? (73)

程序问题



一、关于检索

1. 在 CPRS 中使用 KW、TI、CL 与 AB 字段检索时应该注意什么?

CPRS 中 KW (关键词) 字段是以“标引”方式提供的, TI (标题)、CL (权利要求) 和 AB (摘要) 字段是以“字符”方式提供的。检索时, “标引”和“字符”两种数据方式的处理方法是有所区别的。

例如, 在 CPRS 中输入下述的检索式:

(001) F KW 滤波器 <hits: 11830 >

(002) F KW 滤波 <hits: 22171 >

(003) J 1 * 2 <hits: 11617 >

(004) F TI 滤波器 <hits: 2213 >

(005) F TI 滤波 <hits: 2883 >

(006) J 4 * 5 <hits: 2213 >

(007) F AB 滤波器 <hits: 9226 >

(008) F AB 滤波 <hits: 16514 >

(009) J 7 * 8 <hits: 9226 >

(010) F CL 滤波器 <hits: 8970 >

(011) F CL 滤波 <hits: 18240 >

(012) J 10 * 11 <hits: 8970 >

(013) J 4 + 7 + 10 <hits: 11601 >

KW 字段所称的关键词是经过数据加工后标引出的数据段, 如上例

中,在数据加工时标引关键词“滤波器”并不一定标引“滤波”,所以“滤波器 * 滤波 $\neq$ 滤波器”,其中有 $11830 - 11617 = 213$ 篇在数据库中仅标引了“滤波器”而未标引“滤波”。

TI、CL 和 AB 字段的检索方式是“字符”,字符是未经加工的整体数据,所以使用“滤波器”进行检索的结果应该包括在使用“滤波”进行检索的结果之内,即“滤波器 * 滤波 = 滤波器”,如上述检索式 4、7、10 分别与检索式 6、9、12 的结果是相同的。

从上例中可以看出, KW 字段的文献量要比 AB 字段多,原因有两点:其一是理论上 KW 字段包括 AB、TI、CL 三个字段;其二是对于有些文献,在 AB、TI 和 CL 三个字段中均未出现的内容,也会在数据加工时被标引为关键词(如检索式 13 的结果要比检索式 1 的多),基于上述的原因通常推荐在 CPRS 中使用 KW 字段进行检索。而使用 KW 字段进行检索时,如果希望检索目标“滤波”,则使用“滤波 + 滤波器”的方式检索更全面一些。

2. 如何从外网获得同族专利的审查信息?

(1) 日本专利申请审查状态查询界面入口: <http://aipn.ipdl.inpit.go.jp/AI2/cgi-bin/AIPNSEARCH>。(如该网址有变化,可通过日本专利局的网页进入。)在此界面中提供审查状态查询、检索报告、审查意见通知书。该界面为日语界面,界面上有提示。一般简单流程为:在“種別”中选择文献类型,一般选择特许公开,在“番号”一栏直接输入公开号,对于以“平”纪年表示的文献可以折算成公元纪年,输入格式为 2001-123456 (或者以 H13-123456 的格式输入),然后按照提