

无授权前景 发明专利申请的 答复技巧

哈尔滨市松花江专利商标事务所
编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

无授权前景 发明专利申请的 答复技巧

哈尔滨市松花江专利商标事务所
编著



和识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

无授权前景发明专利申请的答复技巧 / 哈尔滨市松花江专利商标事务所编著. —北京: 知识产权出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2986 - 5

I. ①无… II. ①哈… III. ①专利申请 - 案例 - 中国 IV. ①G306. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 209819 号

内容提要

本书由“所有权利要求都不具备创造性”“说明书公开不充分”“申请的发明专利不属于专利法保护的客体”三个方面的 30 篇论文组成, 探讨了在专利代理实践中关于上述三方面的答复技巧, 为此三方面答复经验比较少的专利代理人提供一些启示, 以提高此三方面发明专利申请的授权率。

读者对象: 专利代理人、企事业专利工作者、发明人以及其他感兴趣的读者。

责任编辑: 胡文彬

装帧设计: 麦田创意

责任校对: 董志英

责任出版: 刘译文

无授权前景发明专利申请的答复技巧

哈尔滨市松花江专利商标事务所 编著

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 8031

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

印 刷: 三河市国英印务有限公司

开 本: 720mm × 960mm 1/16

版 次: 2015 年 1 月第 1 版

字 数: 221 千字

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2986 - 5

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 12

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

哈尔滨市松花江专利商标事务所

让委托人满意 让审查员满意
让法官听讼无歧义



哈尔滨市松花江专利商标事务所全体员工



哈尔滨市松花江专利商标事务所全体领导



本书全体作者

编委会

主任：岳泉清

副主任：牟永林 张宏威 杨立超 刘士宝

编委：侯 静 孟宪会 高志光 黄 亮

宋政良 张利明 郑新荣 魏正茂

贾珊珊 王 辉 陈 晶 王大为

编委会成员简介

岳泉清，男，专利代理人，北京邮电大学电子器件专业、电子交换专业双科毕业，1985年初取得专利代理人执业证，之后一直从事该行业的工作，现为哈尔滨市松花江专利商标事务所的所长、中华全国专利代理人协会常务理事、哈尔滨市中级人民法院知识产权庭人民陪审员。

牟永林，男，哈尔滨市松花江专利商标事务所法律技术部部长，工程师、法律硕士，2001年获得专利代理人资格证书。曾发表过《方法专利侵权诉讼问题研究》《〈专利法〉第26条第4款的法理学探索》和《虚拟装置权利要求维权中的法律问题》，被分别评为中华全国专利代理人协会第一届年会、2012年中华全国专利代理人协会高端学术论坛和中华全国专利代理人协会第四届年会获奖论文。

张宏威，女，专利代理人，工程师，1999年毕业于哈尔滨理工大学工业自动化专业。2006年8月就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，现任质检部部长兼电气室主任。

杨立超，女，专利代理人，工程师，2002年7月毕业于黑龙江八一农垦大学机械化及其自动化专业，大学本科学历。2007年1月就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，一直致力于专利代理工作，曾担任机械室副主任，现任软件室主任。其曾投稿参与2010年中华全国专利代理人协会年会第一届知识产权论坛征文活动，其文章被选入该届知识产权论坛论文选编集。

刘士宝，男，2008年毕业于吉林化工学院电子信息工程专业，大学本科学历。2008年7月入职哈尔滨市松花江专利商标事务所，现任电气室副主任，主要负责通信方向的新申请撰写和审查工作。

侯静，女，专利代理人，2009年7月毕业于哈尔滨工业大学生物化学与分子生物学专业，硕士研究生学历，现任哈尔滨市松花江专利商标事务所生化

室副主任。

孟宪会，女，2010年7月毕业于齐齐哈尔大学机械设计及其自动化专业。2010年就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，一直致力于专利代理工作，现任机械室副主任，2014年获得专利代理人资格证。

高志光，男，工程师，2005年毕业于东北林业大学林产化工专业，大学本科学历，2014年取得专利代理人资格证。2011年就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，一直致力于专利代理工作。

黄亮，男，2010年毕业于黑龙江科技学院应用化学专业，大学本科学历。2010年12月1日至今在哈尔滨市松花江专利商标事务所从事专利代理工作，现任生化室化学组组长。

宋政良，男，专利代理人助理，工程师，2010年7月毕业于黑龙江大学微生物专业，硕士研究生学历。2011年10月就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，一直致力于专利代理工作，现任生化室组长。

张利明，女，专利代理人，工程师，1998年7月毕业于佳木斯大学电气工程系。2009年2月就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，一直致力于专利代理工作。

郑新荣，女，工程师，1998年7月毕业于佳木斯大学电气工程系，工业电气自动化专业，本科。2008年1月就职于哈尔滨市松花江专业商标事务所，一直致力于专利代理工作。

魏正茂，男，专利代理人助理，工程师，2004年6月毕业于东北农业大学机械设计制造及其自动化专业。2010年6月就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，一直致力于专利代理工作。

贾珊珊，女，专利代理人助理，2012年7月毕业于黑龙江大学生物化学与分子生物学专业，硕士研究生。2012年6月就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，一直致力于专利代理工作。

王辉，女，专利代理人助理，2013年7月毕业于东北林业大学生物材料工程专业，硕士研究生学历，毕业后就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所。

IV | 无授权前景发明专利申请的答复技巧

陈晶，女，专利代理人助理，2006年毕业于黑龙江八一农垦大学生物技术系。2007年就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，一直致力于专利代理工作。

王大为，男，专利代理人，2001年7月毕业于哈尔滨理工大学机械设计制造及其自动化专业。2008年7月就职于哈尔滨市松花江专利商标事务所，一直致力于专利代理工作。

序 言

自《国家知识产权战略纲要》实施以来,我国专利申请的数量持续快速增长,专利申请的结构不断优化,申请质量也在逐步提升,为创新型国家的建设提供了强有力的支撑。

为了把技术创新成果转化为更高质量的专利来加以保护,不断提升产业和企业的核心竞争力,中华全国专利代理人协会开展了一系列工作,努力提升专利代理人的工作质量和代理水平。在这样的背景之下,喜闻哈尔滨市松花江专利商标事务所编著的《无授权前景发明专利申请的答复技巧》一书即将出版。通览过后,欣然作序。

北国江城哈尔滨是我国的文化和科技名城,航天、动力、环保和军工等科学技术的发展位于国家前列,两院院士数量在全国所有城市中位列第五位。这样的基础环境造就了一只善打硬仗的团队,哈尔滨市松花江专利商标事务所每年代理的专利申请总量中有70%左右为发明专利,该项指标在全国的代理机构中名列前茅。由于常年坚持科学化的绩效管理和经验积累,该所具有丰富的撰写发明专利申请文件的经验,而且在答复无授权前景发明专利的审查意见方面掌握了诸多技巧,这些技巧在学术方面和专利代理实践方面都具有一定的价值。

该书第一部分选择了20篇审查意见认为“所有权利要求都不具有创造性但答复成功”的案例,并对这20篇案例所采用的答复思路和方法进行了分类总结,同时给出了答复此类审查意见的总结性“概述”;第二部分选择了7篇解决审查意见认为“说明书公开不充分”的案例,说明了从三个方面进行论述和答复的技巧;第三部分列举了3篇审查意见认为“申请不属于发明专利保护客体”的案例。以上所有案例均为真实案例,评述内容客观并符合逻辑,其中有些理论上的认识,不乏挑战《专利审查指南2010》的相关规定。

该书所挑选的这三个部分的主题都是影响发明专利申请授权率的关键性问题。该书精选突破发明专利申请授权率瓶颈的经验作为核心内容并结集出版,

II | 无授权前景发明专利申请的答复技巧

自中华全国专利代理人协会成立以来这还是第一次，这种做法具有十分重要的意义。这种毫无保留的奉献，一方面给广大的知识产权工作者和发明人提供了一本好的学习参考资料，另一方面必然会激励和带动全国其他的知识产权服务机构，把自身最好的经验总结并公布出来，从而把我们专利代理服务这一共同的事业做好，进而促进全国专利事业更快、更好地发展。

中华全国专利代理人协会会长

楊 榕

前言

中国《专利法》已经实施 29 年了，中国专利申请量在 2011 年就已居世界第一位，发明专利申请量也达到了世界第一，但是发明专利的授权量、发明专利申请的授权率还没有达到世界发达国家的水平。因此国家知识产权局于 2013 年发布了《国家知识产权局关于进一步提升专利申请质量的若干意见》。中华全国专利代理人协会也向全国专利代理机构发出号召要以实际行动积极落实该文件的精神。黑龙江省知识产权局张毅副局长一行 4 人于 2014 年 3 月来哈尔滨市松花江专利商标事务所（以下简称“本所”）做党的群众路线教育实践活动调研时也曾提出，希望我们总结出一些专利代理实务方面的经验，以便向全省推广。本所为落实该意见中“逐步将发明专利申请量占比、发明专利授权率……等指标纳入区域专利工作评价指标体系”的精神以及响应中华全国专利代理人协会的号召，实现黑龙江省知识产权局领导的要求，组织全所专利代理人编写了本书。当然，以往作为专家、学者、审查员、专利代理人等以个人身份出版的图书中会有涉及本书有关内容的文章，但据笔者所知，到现在为止，我国专利代理机构还没有一家以机构的名义编写出版过此类学术专著。

据本所的统计，发明专利申请被驳回的理由中“所有权利要求都不具备创造性”占了大多数，而这些理由涉及的事实专利代理人又很难事先预知。其次是“说明书公开不充分”，即说明书不符合《专利法》第 26 条第 3 款的规定；接下来是申请的发明专利不属于《专利法》保护的客体，即所有权利要求都不符合《专利法》第 2 条第 2 款的规定。所以本所从所代理的答复发明专利申请的实际案例中精选出了 20 篇审查意见认为“所有权利要求都不具备创造性”的案例，7 篇审查意见认为发明专利申请“说明书公开不充分”的案例，3 篇审查意见认为“发明不是《专利法》第 2 条第 2 款规定的客体”的案例，共计 30 篇论文。前述论文分编为三部分，每部分的开篇是此类文章的概述。此 30 篇论文记载的事实在国家知识产权局

的专利档案库中都能查到，授权公告的文本在国家知识产权局的网站上也能查到。30 篇论文的 17 位作者现在都是本所的专职工作人员。作者针对这 30 个案例进行了总结和分析，有些观点可能挑战《专利审查指南 2010》的相关规定，但其主要做法、观点、认识、体会、心得、建议等都是本所多年来答复无授权前景发明专利申请工作经验的总结。这 30 篇论文涉及的专业有：软件及算法、计算机、生物工程、制药、电气、自动控制、化工、机械等，涵盖的专业非常广泛。

出版本书的目的，除响应国家知识产权局、中华全国专利代理人协会和黑龙江省知识产权局的号召外，更主要的还是想通过编写此书，对此三类答复技巧进行总结提高，为进入本领域的新人和其他中小专利代理机构中做此三类答复工作经验比较少的专利代理人提供一些启示，以提高此三类案件的授权率。

在此感谢本所 17 位作者的积极工作和努力配合以及 3 位“概述”作者对相关文章的组织和协调，还要感谢本所参与为本书拍摄照片、提供基础数据等工作人员的无私奉献。同时还要感谢本所的委托人、申请专利的发明人在答复发明专利审查意见过程中给予的积极配合和支持，还要感谢各级领导机关及中华全国专利代理人协会对本所工作的指导和帮助。

本书的著作权归编著者所有，未经编著者同意不得复印、印刷等。

哈尔滨市松花江专利商标事务所所长

岳永清

目 录

第一部分 所有权利要求都不具备 创造性也无授权前景的案例

答复所有权利要求都不具备创造性审查意见方法的概述	牟永林 (003)
当两技术方案实质相同时, 其技术效果就一定相同吗	岳泉清 (010)
细微处寻找绝处逢生的机会	牟永林 (017)
建立评价指标是答复创造性的关键	刘士宝 (024)
区别技术特征的作用在创造性的答复中的重要性	侯 静 (029)
不怕困难勇于挑战审查意见	孟宪会 (033)
具有显著进步与实际解决技术问题相关联的思考	高志光 (039)
找到并正确理解审查意见中的启示性意见	黄 亮 (043)
如何将被认为是“常规技术手段”转变成“非常规技术手段”	宋政良 (050)
当对比文件不能作为最接近的现有技术时, 创造性的答复	张利明 (058)
创造性的答复中对工作原理的侧重考虑	郑新荣 (063)
在创造性答复中建立专利代理人自信心的重要性	宋政良 (069)
多一点记载就多一份机会, 多一点坚持就多一份成功	黄 亮 (072)
为创造性答复易于通过, 在撰写中要设好伏笔	魏正茂 (076)
当基因的蛋白功能不同时, 具备创造性	贾珊珊 (080)
从技术整体上多点答复审查意见的方法	王 辉 (084)
新的权利要求应该与答复的主张相对应	陈 晶 (088)
浅谈创造性评判中的“技术启示”	王大为 (093)
区别技术特征实现了发明特有技术目的的申请具备创造性	王 辉 (097)
从预料不到的技术效果争辩发明的创造性	王大为 (102)
深入挖掘技术手段来论证发明具备创造性	贾珊珊 (106)

第二部分 发明专利说明书公开 不充分无授权前景的案例

答复不符合《专利法》第26条第3款的审查意见方法的

概述	刘士宝 (115)
挖掘认定事实错误的“主因”是答复公开不充分审查意见的关键	张宏威 (119)
重新确定发明目的可以作为公开不充分答复的突破口	杨立超 (125)
据审查意见剖析审查员的心理进而解决公开不充分的问题	侯静 (129)
通过举证的方式答复公开不充分的审查意见	黄亮 (134)
记载有实现基本发明目的的技术方案的说明书是公开充分的	杨立超 (138)
不能把产品的成品率低等同于不具有再现性	贾珊珊 (143)
全面深入地分析证据在答复公开不充分审查意见中的作用	侯静 (148)

第三部分 所有权利要求都不符合《专利法》 第2条第2款并无授权前景的案例

答复所有权利要求都不符合《专利法》第2条第2款方法的

概述	张宏威 (153)
如何采用技术三要素法答复不符合《专利法》第2条第2款的审查意见	杨立超 (158)
用“法律”解读“技术方案”是专利代理人的核心价值	刘士宝 (162)
通过举证推定法答复不符合《专利法》第2条第2款的审查意见	张宏威 (167)

第一部分

所有权利要求都不具备 创造性也无授权前景的案例



答复所有权利要求都不具备创造性审查意见方法的概述	牟永林
当两技术方案实质相同时，其技术效果就一定相同吗	岳泉清
细微处寻找绝处逢生的机会	牟永林
建立评价指标是答复创造性的关键	刘士宝
区别技术特征的作用在创造性的答复中的重要性	侯 静
不怕困难勇于挑战审查意见	孟宪会
具有显著进步与实际解决技术问题相关联的思考	高志光
找到并正确理解审查意见中的启示性意见	黄 亮
如何将被认为是“常规技术手段”转变成“非常规技术手段”	宋政良
当对比文件不能作为最接近的现有技术时，创造性的答复	张利明
创造性的答复中对工作原理的侧重考虑	郑新荣
在创造性答复中建立专利代理人自信心的重要性	宋政良
多一点记载就多一份机会，多一点坚持就多一份成功	黄 亮
为创造性答复易于通过，在撰写中要设好伏笔	魏正茂
当基因的蛋白功能不同时，具备创造性	贾珊珊
从技术整体上多点答复审查意见的方法	王 辉
新的权利要求应该与答复的主张相对应	陈 晶
浅谈创造性评判中的“技术启示”	王大为
区别技术特征实现了发明特有技术目的的申请具备创造性	王 辉
从预料不到的技术效果争辩发明的创造性	王大为
深入挖掘技术手段来论证发明具备创造性	贾珊珊