

# 专利绿色通道&通知书答复技巧

主讲人：王虎

 北京精金石知识产权代理有限公司

 <https://www.jjsip.com/>



- ① 专利绿色通道？
- ② 通知书的答复技巧？

[中国发明,中国发明授权] CN201310455439.9 69孕期安全托

有权-审定授权

专利授权详情

专利公开详情

法律信息

同族专利

引证文献

专利价值度

相关专利

著录项信息

权利要求

说明书

PDF全文

## ▶ 著录项

申请号	CN201310455439.9	申请日	20130930
授权公告号	CN103494662B	授权公告日	20160608
申请(专利权)人	集健重工科技(深圳)有限公司	发明人	不公告发明人
主分类号	A61F5/03	分类号	A61F5/03
地址	广东省深圳市南山区正风路16号名家富居1-17E	国省代码	广东(44)
进入国家日期	0		

周期三年?!

# 优先审查-目的：缩短客观审查程序时间

新申请提交（提实审请求）→初审→公布并进入实审阶段→  
等待实审提案→实质审查→授权或驳回

申请信息	审查信息
申请文件	著录项目信息
中间文件	申请号/专利号：2017103862348
通知书	申请日：2017-05-26
	案件状态：等待实审提案
<ul style="list-style-type: none"> <li>2017-05-26 专利申请受理通知书</li> <li>2017-05-26 缴纳申请费通知书</li> <li>2017-06-22 发明专利申请初步审查合格通知书</li> <li>2017-08-09 发明专利申请公布及进入实审阶段通知书</li> </ul>	

申请信息	审查信息	费用信息
通知书发文		申请信息
通知书名称	发文日	审查信息
办理登记手续通知书	2018-04-08	费用信息
第一次审查意见通知书	2018-01-24	著录项目信息
200045	2018-01-05	申请号/专利号：201710358990X
发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书	2017-07-26	申请日：2017-05-19
发明专利申请初步审查合格通知书	2017-06-08	案件状态：专利权维持

## 有效的答复通知书-目的：缩短审查员主观判定时间

新申请提交（提实审请求）→初审→公布并进入实审阶段→  
等待实审提案→**实质审查**→授权或驳回

# 01

## 专利绿色通道： 专利优先审查制度



## 专利加快审查制度概述

### 国家知识产权局令

第七十六号

《专利优先审查管理办法》已经局务会审议通过，现予公布，自2017年8月1日起施行。

**好处：缩短审查周期！发明一年内结案！**

局长 申长雨

2017年6月27日

## 概述

第二条 下列专利申请或者案件的优先审查适用本办法：

- (一) 实质审查阶段的发明专利申请；
- (二) 实用新型和外观设计专利申请；
- (三) 发明、实用新型和外观设计专利申请的复审；
- (四) 发明、实用新型和外观设计专利的无效宣告。

## 可提优先审查的领域

第三条 有下列情形之一的专利申请或者专利复审案件，可以请求优先审查：

（一）涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造等国家重点发展产业；

（二）涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业；

（三）涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快；

（四）专利申请人或者复请求人已经做好实施准备或者已经开始实施，或者有证据证明他人正在实施其发明创造；

（五）就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请；

（六）其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。

## 需要提交的材料

第八条 申请人提出发明、实用新型、外观设计专利申请优先审查请求的，应当提交优先审查请求书、现有技术或者现有设计信息材料和相关证明文件；除本办法第三条第五项的情形外，优先审查请求书应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

当事人提出专利复审、无效宣告案件优先审查请求的，应当提交优先审查请求书和相关证明文件；除在实质审查或者初步审查程序中已经进行优先审查的专利复审案件外，优先审查请求书应当由国务院相关部门或者省级知识产权局签署推荐意见。

地方知识产权局、人民法院、仲裁调解组织提出无效宣告案件优先审查请求的，应当提交优先审查请求书并说明理由。

## 江苏省政策需要提交的材料

### 实审优先审查材料：

优先审查请求书；

公布进实审通知书； **同日申请**

证明文件；

现有信息材料或相关证明文件； **检索报告/对比文件**

营业执照；

办理人身份证明。

# 江苏省政策需要提交的材料

## 复审优先审查材料：

复审请求书；

证明文件；

**复审请求费缴费证明。**

## 无效优先审查材料：

《复审、无效宣告程序优先审查请求书》；

立案通知书、答辩通知书、起诉状、应诉通知书等相关证明文件；

**无效宣告请求费缴费证明。**

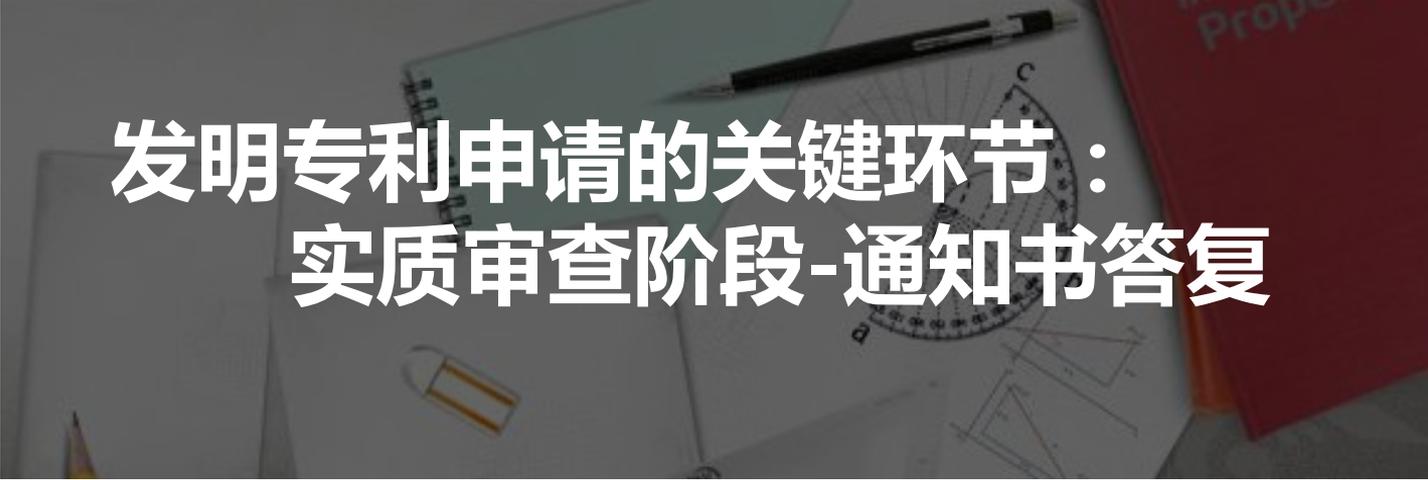
**结案不等于授权！**

第十条 国家知识产权局同意进行优先审查的，应当自受理之日起六个月内结案：

- (一) 发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案；
- (二) 实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案；
- (三) 专利复审案件在七个月内结案；
- (四) 发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案，外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案。

# 02

## 发明专利申请的关键环节： 实质审查阶段-通知书答复



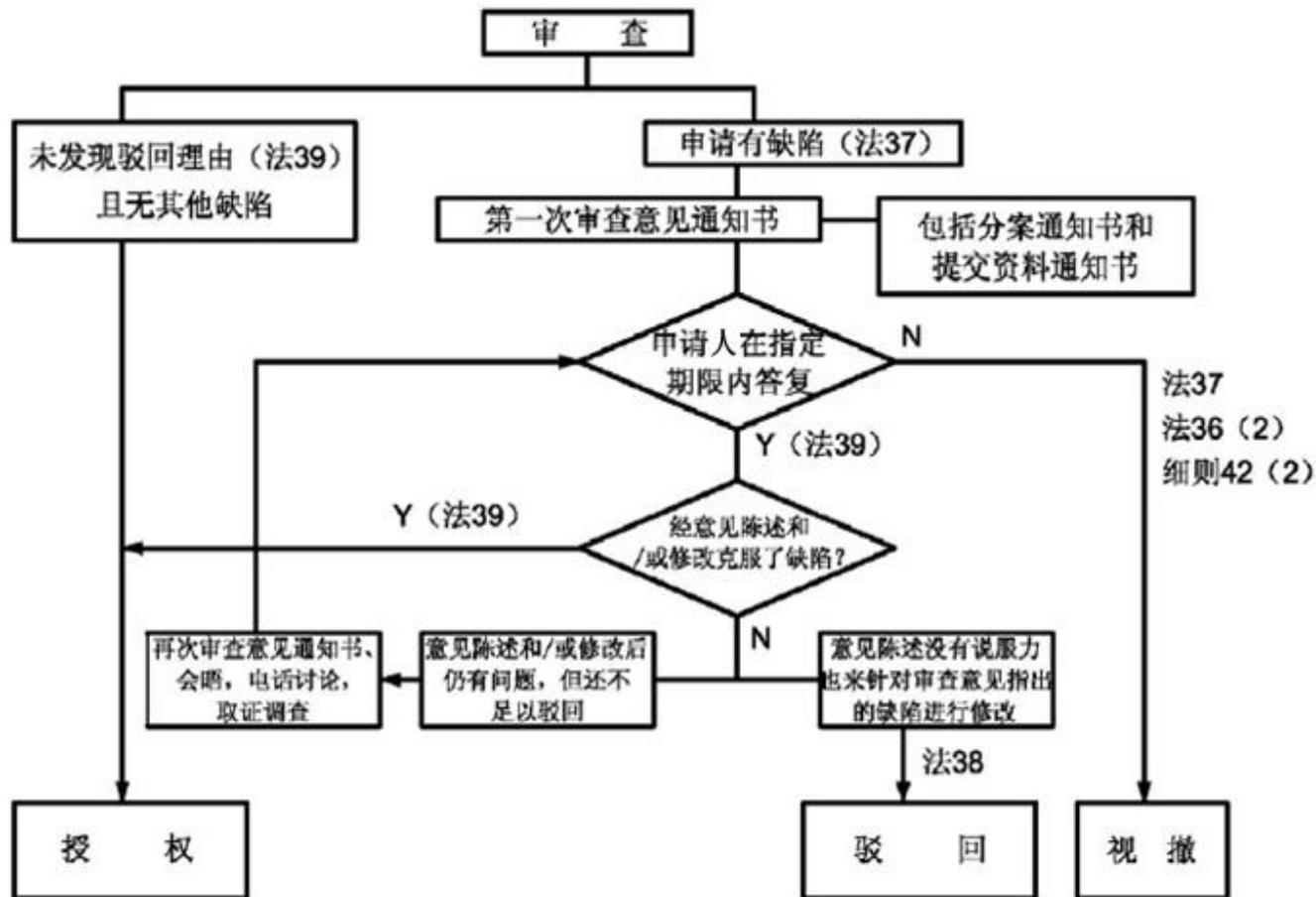
## 2 实质审查阶段

一. 实质审查程序

二. 审查意见的理解

三. 审查意见答复原则与策略

## 2、发明专利的关键环节：实质审查阶段-答复



### 常见问题

尽可能减少发文次数！！



#### 1. 审查意见通知书的答复期限？

第一次审查意见通知书	发文日+15天+四个月
第二至N次审查意见通知书	发文日+15天+两个月

#### 2. 答复期限是否可以延期？

在绝限之前

延期一个月 需缴纳300元费用  
延期两个月 需缴纳600元费用

#### 3. 下发视为撤回通知书后是否可恢复？

实施细则第六条

收到视为撤回通知书2个月内  
权利恢复请求 + 1000元恢复费  
答复文件

## 二、审查意见的理解

审查意见通知书  
的类型

第一次审查意见通知书

**重要!**

中间审查意见通知书



中华人民共和国国家知识产权局

DI17-0600-P

100191

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1510 北京金石知识产权代理有限公司  
黄福伟(010-82002851)

发文日:

2018年08月22日



申请号或专利号: 201810128919.7

发文序号: 2018081701563900

申请人或专利权人: 北京工商大学

发明创造名称: 一种确定皮肤状态变化的年龄拐点的方法

### 第一次审查意见通知书

- 应申请人提出的实质审查请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。  
 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。
- 申请人要求其在:  
CN 专利局的申请日 2017 年 11 月 28 日为优先权日;  
CN 专利局的申请日 2017 年 11 月 28 日为优先权日。  
 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。  
 经审查, 申请人于\_\_\_\_提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定, 不予接受。
- 审查针对的申请文件:  
 原始申请文件;  分案申请递交日提交的文件;  下列申请文件:
- 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。  
 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。  
 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	三大地区人群皮肤颜色与年龄的关系研究	20120925

- 审查的结论性意见:  
关于说明书:  
 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。  
 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。  
 说明书不符合专利法第 33 条的规定。  
 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 17 条的规定。



第二次审查意见通知书

申请号:2016109289586

审查员审阅了申请人于2018年6月27日提交的答复意见和修改文本,现提出如下审查意见:

1. 权利要求1要求保护一种银杏叶组合物。对比文件1(CN 102302525A,公开日为2012年1月4日,参见权利要求3)公开了一种银杏叶组合物,所述组合物中含有28-39%总黄酮醇苷、6.5-18%银杏内酯、3-4%白果内酯,且银杏酸少于百万分之一。权利要求1与对比文件1相比,区别在于:1)进一步限定了组合物中银杏内酯的含量、总黄酮醇苷的组成及其重量比;2)限定了银杏叶组合物的制备方法。基于该区别技术特征,权利要求1实际解决的技术问题是提供一种银杏内酯的含量、总黄酮醇苷的组成更明确的银杏叶组合物。而对比文件1还公开了银杏叶组合物的制备方法包括以下步骤:称取银杏叶,用3-6倍量的65-80%乙醇回流提取2次,每次1-2小时,合并提取液,在pH值7.0-8.0的条件下静置12-36小时,滤过,回收乙醇至无醇味,加水稀释后调pH值4.0-5.5,离心,离心液上大孔吸附树脂柱,依次用纯化水、浓度为2.5-3.5%的乙酸钠溶液、纯化水、浓度为20%的乙醇冲洗,然后用70-75%的乙醇洗脱,收集洗脱液,过滤,回收乙醇至无醇味,浓缩至含生药3.8-4.2g/ml,加入乙醇使含醇量达80-90%,调节pH值7.0-8.0,静置24-36小时,浓缩,干燥,粉碎,混合得组合物(参见权利要求9)。由此可以看出,对比文件1公开的银杏叶组合物的制备方法与权利要求1限定的银杏叶组合物的制备方法不同,而虽然两种制备方法不同,但实际上对比文件1与权利要求1的制备方法都是为了获得总黄酮醇苷、银杏内酯、白果内酯、银杏酸的含量在一定范围内以及鞣皮素、山奈素和异鼠李素在一定重量范围内的银杏叶组合物。对比文件1还公开了银杏内酯的含量可以为7.5%、11.2%(参见实施例1、3),落入了权利要求1限定的银杏内酯的含量范围内。以及对比文件1还公开了总黄酮醇苷是由鞣皮素、山奈素和异鼠李素按照重量比为0.9-1.3;1:0.35-0.8组成(参见权利要求4)。因此,本领域技术人员有动机在对比文件1的基础上调整其工艺参数,从而获得权利要求1要求保护的银杏叶组合物。即在对比文件1公开的制备方法的基础上,本领域技术人员可通过常规技术手段的调整获得本申请权利要求1要求保护的银杏叶组合物,而无法与采用本申请权利要求1的方法特征限定的产品区分开。由此可知,在对比文件1的基础上结合本领域的常规技术手段得到权利要求1要求保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的,权利要求1与现有技术相比不具有突出的实质性的特点和显著的进步,因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

2. 权利要求2要求保护一种制备如权利要求1所述的银杏叶组合物的方法。其中步骤(1)记载了滤液用50-60%的乙醇、丙三醇和二氯甲烷组成的混合溶剂回流提取,步骤(5)记载了液

# 审查意见通知书正文

指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷

指出专利申请文件所存在的其他问题

- 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 26 条的规定。
- 申请不符合专利法第 20 条第 1 款的规定。
- 分案申请不符合专利法实施细则第 43 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

6. 基于上述结论性意见，审查员认为：

- 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
- 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
- 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
- \_\_\_\_\_

7. 申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应当在收到本通知书之日起的 2 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请将被视为撤回。

**肯定性结论意见（具有授权前景，小问题，修改或澄清即可授权）**

**否定性结论意见（审查员认为没希望，但别轻信）**

**不定性结论意见（授权前景不明确，生死一条线）**

## 二、审查意见的理解

### 1、对审查员引用对比文件的分析

确认是否构成现有技术（公开日、优先权日的核对）

### 2、确认是否构成抵触申请

### 3、对比文件中技术内容的分析

- （1）对比文件通常用来判断发明是否具备新颖性或创造性。
- （2）有时对比文件用来评价独立权利要求之间的单一性。
- （3）可以一篇，也可以多篇。
- （4）可以是专利文献，也可以是非专利文献。
- （5）在阅读审查意见通知书时应当将通知书中所指出的全部问题进行整理，加以归纳，并仔细理解通知书中对这些问题所论述的理由。

## 小结

### 阅读审查意见的顺序



## 三、审查意见答复原则与策略

怎么应对？

### 1. 审查意见答复原则

1.1 维护委托人利益原则

1.2 以专利法、实施细则与审查指南为依据原则

1.3 全面答复原则

1.4 禁止反悔原则

1.5 适度性原则

## 2. 答复意见正文部分

**开头：** 总述一下是否进行了修改，或直接进行意见陈述。

### 具体陈述部分：

- 简要说明所进行的修改，并指出这些修改（尤其是权利要求书的修改）在原说明书和权利要求书中的出处。
- 建议按照审查意见通知书中的顺序，逐条充分论述理由。重点分析和论述与审查意见不一致之处（如果对申请文件进行了修改，则应在该部分重点分析和论述修改后的权利要求如何克服了通知书中指出的缺陷）。
- 审查员的**事实认定是否有误**

**结尾部分：** 最后一部分可简单地说明申请人的希望和要求，如会晤请求。留下专利代理人的姓名和联系电话，以有利于审查员联系。

### 3. 答复审查意见涉及的几大内容

涉及新颖性的审查意见

涉及创造性的审查意见



涉及公开不充分的审查意见

涉及权利要求或说明书不清楚的审查意见

涉及独立权利要求缺必要技术特征的审查意见

涉及权利要求得不到支持的审查意见

涉及修改超范围的审查意见

涉及疾病诊断方法与治疗方法的审查意见

涉及单一性及分案的审查意见

## 涉及创造性的审查意见

专利法第22条第3款规定：

- 专利法22.3款规定：“创造性，是指同申请日以前的已有的技术相比，该发明有**突出的实质性特点**和**显著的进步**，该实用新型有实质性特点和进步。”
- 创造性的判断是在具备新颖性的基础上进行的。

### 创造性的分析对比

- 创造性判断的是本申请的技术方案与现有技术的差异程度的区别。
- 创造性对比的对象是现有技术。
- 对比原则：可以以多篇对比文件（多项现有技术）组合对比。
- 特别注意，抵触申请不是现有技术，不能用来评价创造性。

## 创造性的分析对比：

- 判断的主体：所属领域的技术人员；
- 创造性是由人作出的主观判断，不同的人依据自己的知识和能力可能得出相反的结论，为使作出的判断尽可能统一，需要判断者站在同一技术水平作出判断，为此引入所属领域的技术人员的概念。
- 所属领域的技术人员，也称为本领域技术人员，是指一种假设的“人”。假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。
- 引入该概念的目的在于力图使有关创造性的主观判断客观化。

## **创造性判断的标准：**

- **突出的实质性特点：相对现有技术非显而易见。**
- **显著的进步：是指发明与最接近的现有技术相比能够产生有益的技术效果。**

### 创造性审查意见的答复策略：

采用“三步法”进行答复：

- 第一步：确定一篇最接近的现有技术；
- 第二步：指出本申请独立权利要求的技术方案与该最接近的现有技术之间的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；
- 第三步：进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。

## 答辩策略

- 重点陈述本申请与最接近的现有技术的区别技术特征所解决的技术问题是什么，可以对审查员提出的技术问题进行质疑，同时也可以陈述本申请提出了现有技术所没有提出的技术问题，这本身就是需要创造性劳动的；
- 陈述本领域技术人员为什么没有将最接近的现有技术与对比文件中的区别技术特征的进行结合的动机，“能”结合不等于当成“会”结合。
- 另外，要进一步根据其所解决的技术问题说明其有益效果以说明该技术方案具有显著的进步。

案例2-1

2篇对比文件

发明内容

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（用于助燃）。

**本发明内容**

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。（空气总量不变）

**对比文件1内容**

## 审查意见内容

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。



**审查意见指出  
权利要求1不具  
有创造性**

## 判断审查意见正确性

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重量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。

**\*注意，本领域技术人员是带着技术问题去寻找D2，D2解决的技术问题与本申请不同，因此，本领域技术人员根本不会发现D2。因此不存在结合启示。**

- 陈述区别技术特征相对现有技术所产生有益的技术效果，可以从以下几方面进行：
  - 本发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；
  - 本发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；
  - 本发明代表某种新技术发展趋势；
  - 尽管本发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。

## 创造性审查意见的答复中不能忽略的几方面：

- 本发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题；
- 本发明克服了技术偏见，采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段，从而解决了技术问题；
- 本发明取得了预料不到的技术效果，其技术效果产生“质”的变化，具有新的性能；或者产生“量”的变化，超出人们预期的想象；
- 本发明在商业上获得成功。

## 关于创造性问题答复的小结

- ◆ 采用“三步法”进行答复
- ◆ 重点陈述本申请与最接近的现有技术的区别技术特征所解决的技术问题是什么，区别技术特征是什么
- ◆ 陈述本领域技术人员为什么没有将最接近的现有技术与对比文件中的区别技术特征进行结合的动机，“能”结合不等于当成“会”结合
- ◆ 可以大胆质疑审查员的相关意见，但要有理有据
- ◆ 利用创造性审查意见的答复中不能忽略的几方面

PATENT





**感谢观看**