



专利代理实务之撰写篇

技术交底书的阅读和沟通

郑重声明

本课件作为交流学习使用，在交流过程中，请尊重著作权。

课件中涉及的观点，仅代表授课人的立场。

提 纲

- 1、 专利申请文件的撰写是一个合作项目
- 2、 在阅读交底书过程中专利代理人的工作误区
- 3、 技术交底书的功能及应当包含的内容
- 4、 如何阅读、补充技术交底书
- 5、 常见技术交底书的种类



**专利申请文件的撰写
是一个合作项目**

合作方与分工

➤ 申请人

- 提要求——涉及到申请时间、申请目的等

➤ 发明人

- 技术交底书

➤ 专利代理人

- 判断“要求”是否合法、是否可实施—沟通调整
- 判断“技术方案”内容是否满足“说明书”撰写要求—沟通调整
- 撰写—按照“要求”、以“技术方案”为事实依据、依法撰写
- 根据“要求”制定申请策略

合作方与分工

➤ 申请人

- 提要求——涉及到申请程序、权利要求布局

➤ 发明人


- 技术交底书

➤ 专利代理人

- 判断“要求”是否合法、是否可实施—沟通调整
- 判断“技术方案”内容是否满足“说明书”撰写要求—沟通调整
- 撰写—按照“要求”、以“技术方案”为事实依据、依法撰写
- 根据“要求”制定申请策略

提 纲

- 1、 专利申请文件的撰写是一个合作项目
- 2、 在阅读交底书过程中专利代理人的工作误区
- 3、 技术交底书的功能及应当包含的内容
- 4、 如何阅读、补充技术交底书
- 5、 常见技术交底书的种类



在阅读交底书过程中 专利代理人的工作误区

专利代理人的三大工作误区

- 修改发明人的技术方案
 - 根据技术交底书评价法22.3，判定授权前景
 - 直接研究技术方案
- 原因——没有摆正自己的位置、不清楚自己的职责！

专利代理人的三大工作误区

——修改发明人的技术方案

➤ 主要现象

接到委托人的方案，认为方案有“错误”、“不能实施”、“创造性不足”、“不够完善”等，自行对方案本身进行修改。

➤ 撰写分工

技术方案 —— 发明人 —— 对方案有修改权

法律事务 —— 代理人 —— 对方案有建议权

专利代理人的三大工作误区

——修改发明人的技术方案

➤ 修改普遍理由

专利代理人应当对申请人提供的技术方案进行**二次开发**!

➤ 正确理解专利代理人对技术方案的“二次开发”

专利代理人的“二次开发”仅限于法律层面，从“专利法”的角度，综合考虑申请人的诉求、专利的保护范围、经费、审查周期等，对技术方案进行专利法层面的拆分、主题确定、概括、并制定申请策略。

专利代理人的三大工作误区

——修改发明人的技术方案

- 摆正我们在专利代理业务中的位置
 - 我们是法律工作者
 - 发明人是技术人员
- 过多关注技术本身导致法律问题考虑不到位

专利代理人的三大工作误区

—— 根据交底书评价法22.3，判定授权前景

➤ 主要现象

接到委托人的方案，直接评价法22.3，并得出“是否能授权”的结论

➤ 归为误区理由

➤ 授权判定对象为“专利申请文件”，技术交底书≠专利申请文件

➤ 授权条件不仅仅法22.3，且代理人没有能力判定是否能授权

➤ 申请专利的目不都是为了授权

专利代理人的三大工作误区

—— 根据交底书评价法22.3，判定授权前景

- 授权判定对象为“专利申请文件”
- 技术交底书≠专利申请文件
 - 专利申请文件，是专利代理人根据技术交底书做二次开发之后形成的法律文件。
 - 经二次开发之后，有确定的保护范围和保护主题。

专利代理人的三大工作误区

—— 根据交底书评价法22.3，判定授权前景

➤ 授权条件不仅仅法22.2-3，代理人无能力判定授权前景

➤ 专利授权条件？

➤ “授予专利权通知书”正文的授权理由：

根据专利法第39条及实施细则54条的规定，上述发明专利申请经实质审查，**没有发现驳回理由**，现在发出授予专利权通知。

专利代理人的三大工作误区

—— 根据交底书评价法22.3，判定授权前景

➤ 摆正我们在专利代理业务中的位置

➤ 我们是专利申请的代理人

在撰写阶段的义务，尽量全面的在申请文件中体现申请人所要求保护的技术方案以及相应的目的、效果、原理，以备审查答复之需。

➤ 审查员是专利申请是否能够授权的审查者

专利代理人的三大工作误区

—— 根据交底书评价法22.3，判定授权前景

- 申请专利的目的不都是为了授权
 - 专利布局或专利战略中，用作“防守”的专利，有些专利申请只要“公开”就能够达到让申请人收益、甚至维护申请人利益的效果。
 - 抢占申请日，后续法律程序待定

专利代理人的三大工作误区

——根据交底书评价法22.3，判定授权前景

➤ 摆正我们在专利代理业务中的位置

➤ 我们是专利申请的代理人

按照委托人的要求、适当处理申请业务。

在专利法的框架内，引导客户选择恰当的法律流程。

专利代理人的三大工作误区

——直接研究技术方案

- 直接研究、与客户讨论技术方案的细节
- 存在的问题
 - 忽略的法律问题，发明点拆分不到
 - 技术方案与“解决的问题”、“达到的效果”不对应


专利代理人的三大工作误区

——原因总结

- 没有摆正自己的位置、不清楚自己的职责
 - 我们是法律工作者，不是发明人
 - 我们是专利申请的代理人，不是专利申请的审查者
 - 我们是专利代理人，应当研究的是“法律”问题，而不是“技术”

提 纲

- 1、 专利申请文件的撰写是一个合作项目
- 2、 在阅读交底书过程中专利代理人的工作误区
- 3、 技术交底书的功能及应当包含的内容
- 4、 如何阅读、补充技术交底书
- 5、 常见技术交底书的种类



技术交底书的功能

及应当包含的内容

技术交底书的功能及应当包含的内容

➤ 功能

➤ 发明人与专利代理人的主要沟通媒介之一

➤ 应当包含的内容——法2条


对现有的什么产品/方法做了改进? → → 为什么要做改进?

→ → 改之后的产品/方法是什么样的? → → 重点改了哪些地方?

→ → 改之后与之前相比较有什么优点?

提 纲

- 1、 专利申请文件的撰写是一个合作项目
- 2、 在阅读交底书过程中专利代理人的工作误区
- 3、 技术交底书的功能及应当包含的内容
- 4、 如何阅读、补充技术交底书
- 5、 常见技术交底书的种类



如何阅读、补充技术交底书

阅读技术交底书的目的

- 确认是否是专利法的保护客体
 - 法2、25。
 - 判定重点：是否解决技术问题、 是否有技术效果、 是否有技术手段
- 找到发明点
 - 以发明人欲表述的为准

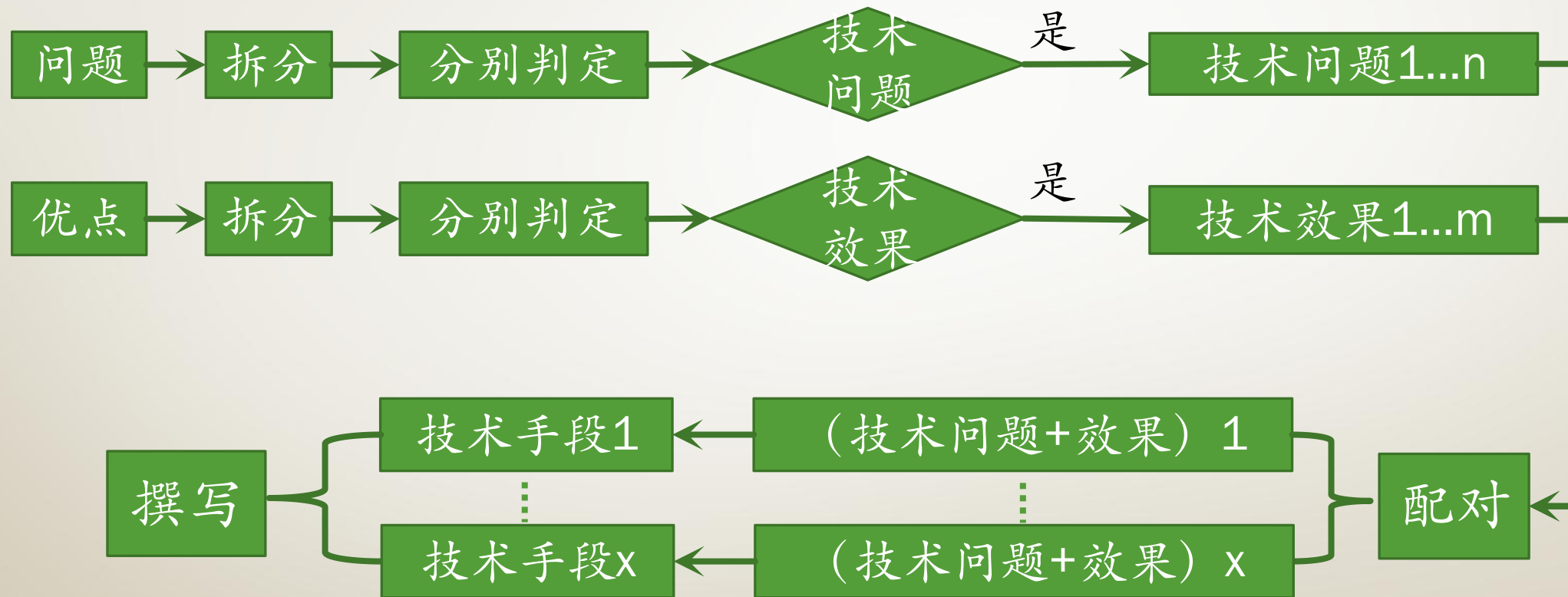
阅读技术交底书的过程

- 寻找信息的内容——交底书应当包含的内容：
 - 对现有的什么产品/方法做了改进？
 - 为什么要做改进？
 - 改之后的产品/方法是什么样的？
 - 重点改了哪些地方？
 - 改之后与之前相比较有什么优点？

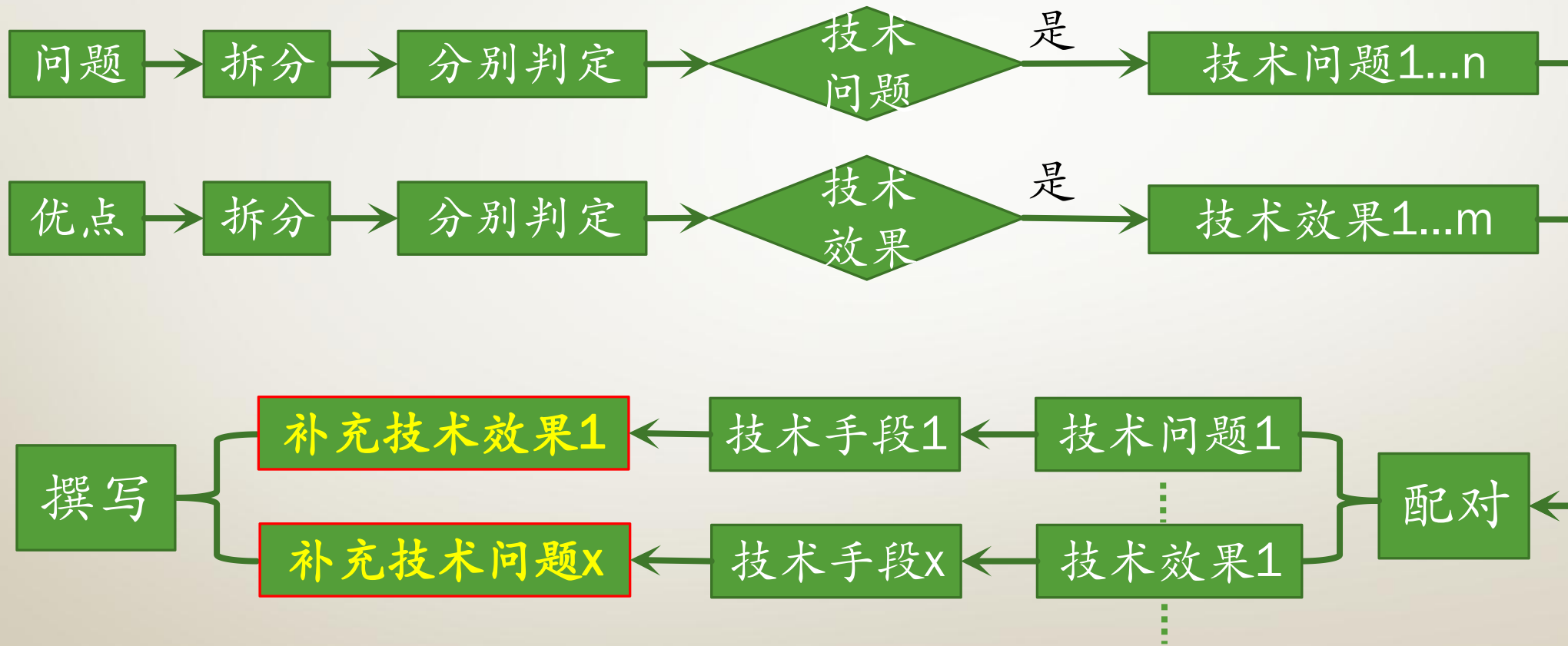
阅读技术交底书的过程

- 上面这些信息的寻找是否有顺序呢？
- 这些信息之间是否一定要有联系呢？
- 从哪个信息入手更容易快速获得所有信息呢？
- 从哪个信息入手更容易与发明人进行沟通呢？

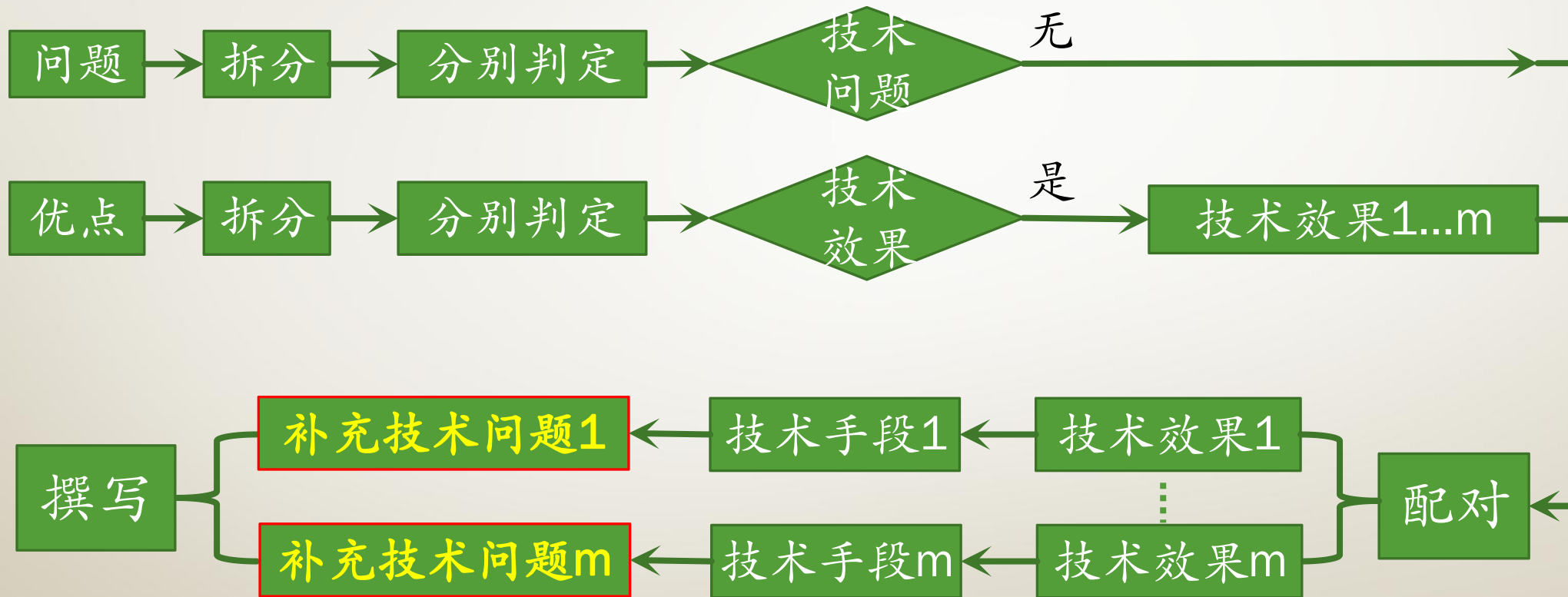
通用技术交底书的信息寻找、整理过程



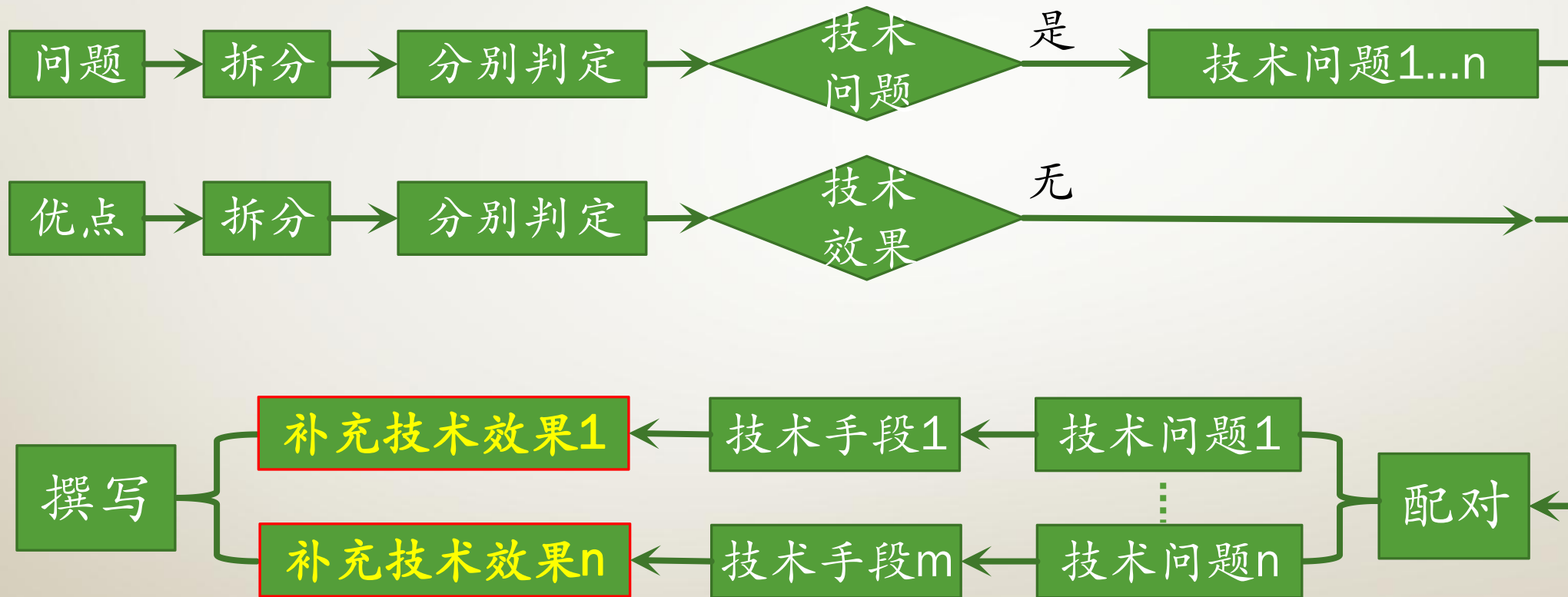
需要补充资料的技术交底书的阅读过程



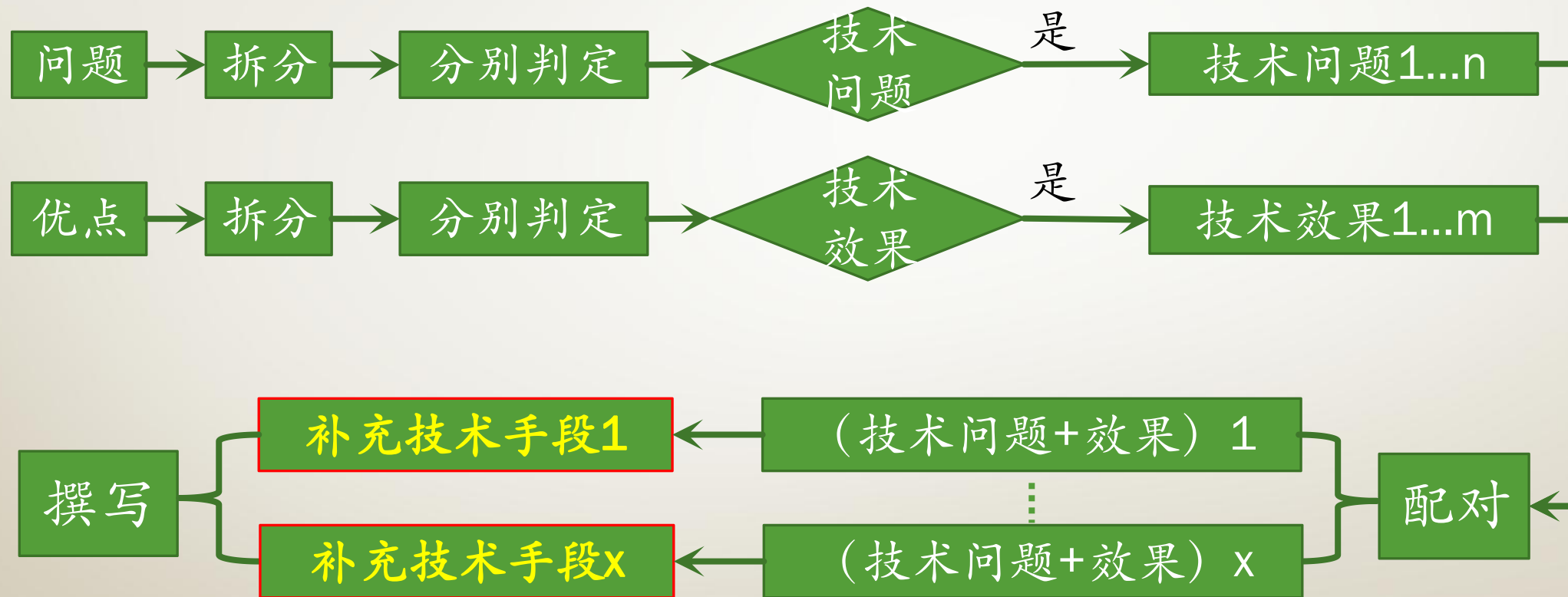
需要补充资料的技术交底书的阅读过程



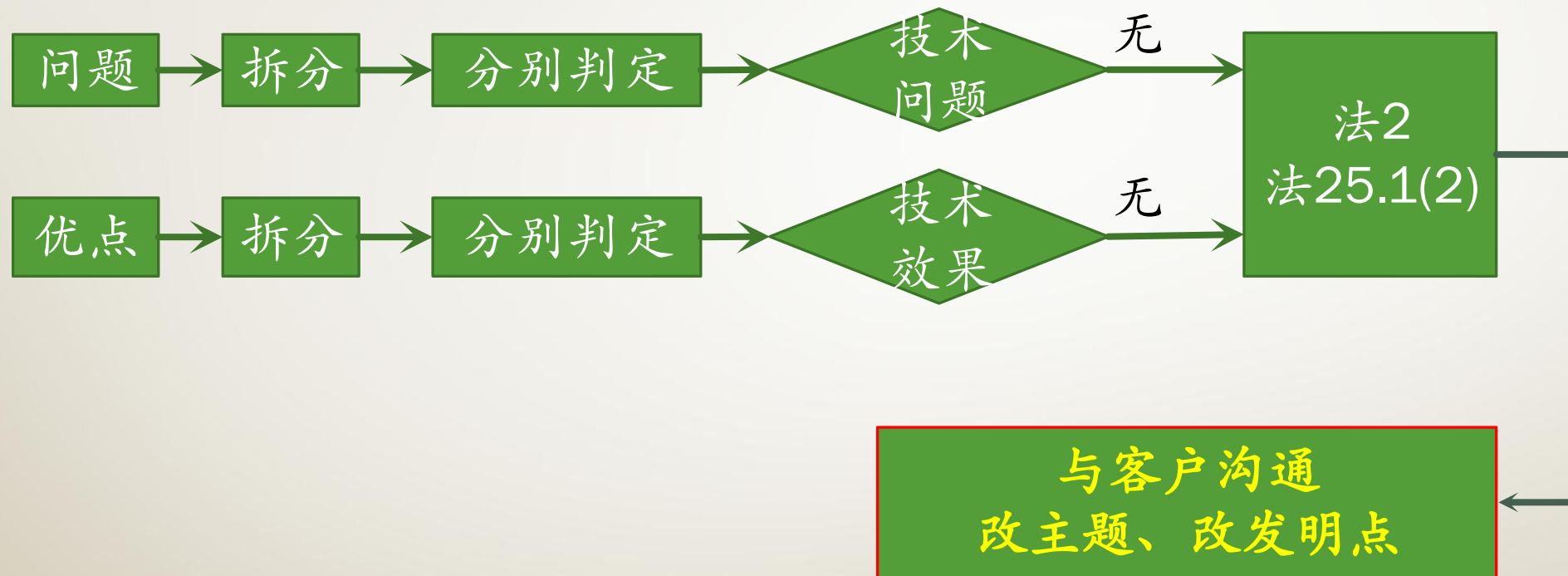
需要补充资料的技术交底书的阅读过程



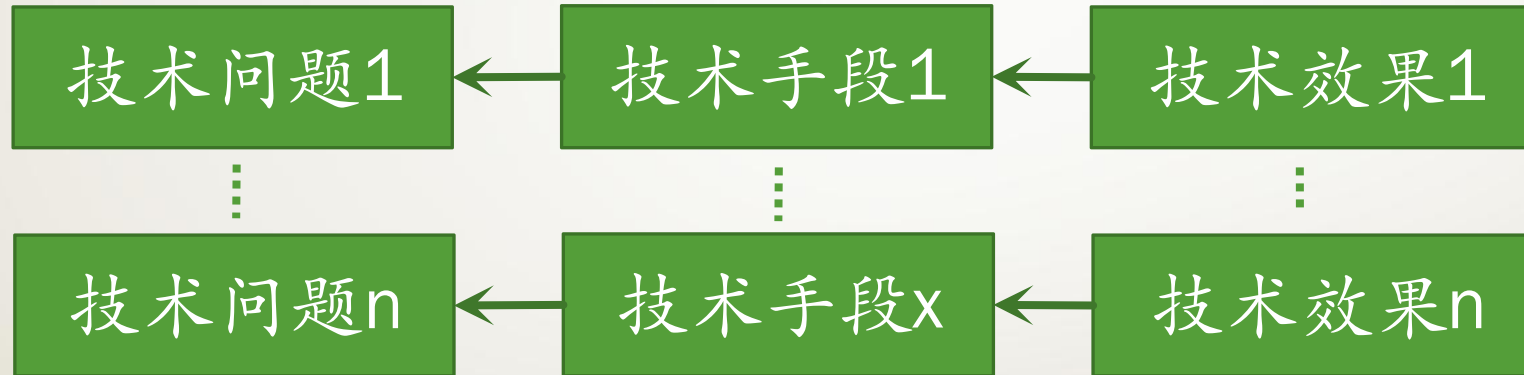
通用技术交底书的信息寻找、整理过程



通用技术交底书的信息寻找、处理过程



整理技术交底书的结果



阅读技术交底书思路整理

- 上面这些信息的寻找是否有顺序呢？ 答：有！
- 这些信息之间是否一定要有联系呢？ 答：有！
- 从哪个信息入手更容易快速获得所有信息呢？ 答：优点。
- 从哪个信息入手更容易与发明人进行沟通呢？ 答：优点。

阅读技术交底书思路整理

➤ 信息寻找顺序

➤ 一般都是从问题或者优点入手

➤ 信息之间的联系

➤ 上述技术问题、技术方案和有益效果应当相互适应，不得出现相互矛盾或不相关联的情形（指南二部分第二章）

为了解决技术问题 → 设计技术方案 → 解决技术问题 → 获得技术效果

阅读技术交底书思路整理

- 什么是技术问题?
- 什么手段是技术手段?
- 什么效果是技术效果?

阅读技术交底书思路整理

- 技术效果——有益效果：
 - 提高：产率、质量、精度和效率的提高，
 - 节省：能耗、原材料、工序的节省，
 - 简便：加工、操作、控制、使用的简便，
 - 环境污染的治理或者根治，
 - 有用性能的出现。

提 纲

- 1、 专利申请文件的撰写是一个合作项目
- 2、 在阅读交底书过程中专利代理人的工作误区
- 3、 技术交底书的功能及应当包含的内容
- 4、 如何阅读、补充技术交底书
- 5、 常见技术交底书的种类



常见技术交底书的种类

只有图，少许文字

➤ 提供人群：

➤ 民间发明家、机械、电领域的工程技术人员

➤ 询问补充材料的过程：

➤ 问“功能”、“效果”，整理后去和图对应

产品操作说明书、产品宣传资料

- 提供人群：
 - 已经销售的产品
- 包含内容：
 - 有功能、技术参数描述，有些有原理描述
- 沟通、补充过程
 - 技术参数哪些优于同类产品，功能那些优于同类产品，
 - “优”技术参数或功能对应的技术手段（机械/电气结构、控制过程、参数设置等）

学术论文

➤ 内容:

- 理论内容偏多、多是按照研究顺序描述技术要点，有没有完整的技术方案

➤ 沟通、补充过程

- 寻找确定实际解决的问题和方案的效果
- 寻找“完整”的技术方案，如没有补充
- 一般按照与论文倒序的方式整理资料准备撰写



多谢各位辛苦聆听！

姓名：张宏威

联系邮箱：happyip2016@163.com