

软唐实战书

审查意见答复入门

软唐知产

www.xuexiip.com

软唐知产-----

审查意见答复入门



讲师：李鑫

软唐知产

www.xuexiip.com

答审入门

目录

列表

》》》》	认识审查意见第4页
》》》》	初答审查意见第7页
》》》》	技术性答复方式第9页
》》》》	法律性答复方式第13页
》》》》	三步法之基本认识第18页
》》》》	正确的答审方式第21页
》》》》	听证原则第25页
》》》》	事实认定第28页
》》》》	干货汇总第32页
》》》》	初识答审的实践指导第34页

1、认识审查意见



扫码即可学习本节课程

一、引导：

- 1、本课为答审入门第一课。目的在于认知审查意见，知道拿到一篇审查意见后，如何去做动作。
- 2、包括三个部分：第一部分：认识审查意见，知道审查意见的结构，以及该看什么；第二部分：认识答审套路，知道每个部分该说什么；第三部分：认识解决方案，知道去哪里找帮助。
- 3、学完入门课，可以尝试去答复第一个审查意见。

二、正确认识审查意见

1、审查意见的表现形式

对于审查意见，我们要针对性的读，要读对自己有用的信息，我们定义为三类：

*第一部分:著录信息

著录信息主要看两个信息：发文日和企业类型。其中，发文日主要是看绝限，一般计算方式为：一通发文日+15天后，再加4个月。N通为发文日+15天后，再加2个月。切记是先加15天的在途日，后加2或4个月，不然会导致绝限日计算有误。对于企业类型来说，主要是确定答复方式，从实践来看，有的企业是要授权大于保护范围，有的是保护范围大于授权，所以，根据企业类型可以初步判断。

*第二部分:正文第一页

对于正文部分主要看三个信息，对比文件、权要的驳回理由、审查员的倾向性意见。其中，对比文件是答复审查意见的核心内容，所以，在此处进行识别后，下载，为后续的答审最好必要的准备。一般而言，在下载完成后，修改名称，前面增加D1、D2的标记是一个良好的作业习惯。对于权要的驳回理由和审查员的倾向性意见来说，主要是看审查员给没给授权的明显机会。比如，有一个权要没有评述的话，只要上提该

答审入门之初识答审

权要就能授权，对应的倾向性意见也为第二个。如果所有的权要都在驳回理由里面，往往就是第三个结论性意见了。具体见下图：

*第三部分:审查员信息

这个部分很多代理人在实践中并不引起重视，我一般喜欢认真看看。主要目的有二：1审查员电话，以后可电话沟通；2审查员所在地，判断审查质量。特别是对于审查员所在地，因为地方审查往往都是新审，培训和经验都不足，审查意见质量不高，要严格区分北京审协和其他审协，进而确定不同的答复方式。

2、理解正文

从理解正文的角度来说，主要包括如下几个内容：

第一要看的是：

第几次审查意见，不同的通数有不同的答复逻辑，具体的逻辑点需要看后面的课程，比如一通和二通的处理方式就不同。第二要看的是：特征比对是否准确，此时的特征比对是本申请和对比文件1的比对，持，不能只阐述理论。

Ø 指导书见后面的课程。

第二要看的是：

区别技术特征确定是否准确，所谓的区别技术特征是对比文件1没有公开的本申请的技术特征。

第三要看的是：

实际解决的技术问题是否准确，该技术问题是根据区别技术特征确定的，同时，按照审查指南的规定，技术问题的确定来自技术效果的推理。

第四要看的是：

区别技术特征是否被其他对比文件所公开，并满足技术启示的判定要求。所谓的其他对比文件可以是对比文件2、对比文件1的其他技术方

答审入门之初识答审

案、公知常识三类。

三、如何答复审查意见

答复审查意见主要包括以下几个部分：

1、第一部分：套话

介绍审查意见的观点，以模板为基础，修改适当的地方。

2、第二部分：权要修改部分

权要修改部分包括三个组成：

第一段是修改的出处

第二段是修改后的权1内容，修改的部分要下划线；

第三后面是套话，比如（1）适应性修改的解释；（2）修改超范围的解释

3、第三部分：意见陈述

首先注意的是：这是主体部分，能不能授权就看这里了。

其次，应根据不同的阐述点，阐述具体的理由。

最后，我们一开始可以先按照模板模式进行阐述。

4、结尾部分

结尾部分往往也都是套话了，可以参照模板，针对性修改。主要包括如下几个要点：

要点1：独权有创造性，从权必然有创造性，按照套话处理即可。

要点2：在最后一段写上此致敬礼部分

要点3：要留上自己的电话，让审查员能联系到你，比如主动补正啥的。

2、初答审查意见

一、导论

前面我们讲了审查意见的构成，阅读，答复的基本逻辑，今天我们具体聊聊看怎么看文件，毕竟前面的太空，不能具体落地，即使落地了，效率也不高。

二、审查意见的三个文件

一篇审查意见主要涉及三个文件：审查意见通知书、本申请、和对比文件。其中，对比文件可以有1个或者多个。

1、三个文件之间的关系

上述三个文件之间具有紧密的逻辑关系，只有先了解三者的关系，才能知道该如何读，以及读的顺序和方式。

第一、审查意见通知书是为了驳回本申请而提出的意见，主要是三步法的适用；

第二、本申请是目标，所有的内容都是围绕着本申请是否满足三步法展开的；

第三、对比文件1、2、3是载体，是审查意见通知书所依据的内容。

其中，三者是有机的整体，三步法是核心主线，其通过审查意见将本申请和对比文件进行三步法逻辑，最后达到评价本申请的目的。

三、读审查意见的方式

1、获得基本信息

如上所述，三个文件信息十分庞杂，如果没有主次的读，将会发现读了一遍又一遍不知道审查员在说什么，也不知道自己该干什么。

第一，先读本申请

读本申请主要是抓住：本次答复的主要技术脉络。抓脉络的方式是：先读背景技术---再读技术问题—再读独权—再读技术效果，即可掌握住申请文件的脉络。进一步的，可以看看有技术效果的从权，一般可以从技

答审入门之初识答审

术效果地方看出来。

第二、再读审查意见

有时候，我们也可以把审查意见的前面的内容放在阅读本申请之前。目的在于：看本申请是否需要读。对于不是22.3问题的内容，可以不用看本申请。同时，也可以对整体审查意见的倾向性意见、对比文件数量等有个初步了解。我们读审查意见主要是看独权的评述，确定审查员的三步法脉络。同时，随着经验增多，看完审查意见之后，应该定出来：主要答复思路，即：审查意见存在几个问题，我这次答哪一个，如何答等。

第三、读对比文件

应带着问题去读对比文件。也就是说，此时应该基本确定了答复思路，然后去对比文件中寻找相关的内容。所以，对比文件不是全文阅读的，也是去找具体的内容，有针对性的去读的。这样才能提高效率。

第四、审查意见、本申请、对比文件的组合阅读

此时，进入了真正的答复阶段，前面都是铺垫，都是获得素材的准备工作。根据答复思路，从审查意见找不足、从本申请、对比文件找证据，从模板找理论支持，将上述不足、证据、理论融为一体，撰写答复意见。此时，要注意使用模板。

四、如何撰写审查意见

第一步，确定答复思路

第二步，确定各类素材

第三步，找到答复模板

第四步，以答复思路为纲，以素材为内容，融入答复模板中。

3、技术性答复方式



扫码即可学习本节课程

1. 导论：

从审查意见答复角度来说，可以分为技术性答复方式和法律性答复方式。其中，技术性答复方式主要是从技术或者事实的角度进行答复，是现阶段的主流答复方式，也是比较简单、实用的答复方式。

2. 技术性答复要素

要素1：何为技术性答复方式

所谓技术性答复方式，实质指：不考虑或者较少考虑三步法的基本逻辑，或者答复点主要在技术上进行阐述。

要素2：如何寻找答复点

从技术性答复方式来看，核心的内容在于找到答复点。其主要体现在：审查员在技术上的描述不准确的技术特征的比对上。

要素3：如何判断不准确

如何判断技术特征比对不准确，其不能简单的看技术手段，还要结合技术问题、技术效果来看。

要素4：整体上看待本申请和对比文件：

要素3所说的结合技术问题、技术效果来看，更进一步的说就是整体性问题。需要大家注意的是：整体性原则是答审和撰写中的核心原则，务必时时牢记。所谓的整体性在特征比对中的表现为：需要将技术手段放到本申请和对比文件的整体中去看待一个技术手段是否被对比文件所公开。

举例来说：

一个技术手段本身可以解决多个技术问题，或者达到多个技术效果，但是在，本申请中是解决的具体的一个技术问题，或者达到具体的一个技术效果；同时，该技术手段在对比文件1中也是解决的具体的一个技术

答审入门之初识答审

问题，或者达到具体的一个技术效果。如果，所谓的具体的技术问题或者技术效果在本申请和对比文件中恰恰是不同的情况时，则不能认定被对比文件所公开。

具体的例子：

技术手段（汽车），具有多个技术效果（运载乘客、乘凉、避雨等），如果在本申请中是为了避雨，在对比文件1中是为了运载乘客，那么，不能认为对比文件1公开了本申请的技术特征，虽然，都公开了汽车这一技术手段。

进一步的，由于一个技术手段具有多个效果或者问题，对比文件1和本申请能对应上是小概率事件，对应不上是大概率事件。所以，这个认识必须要到位。

要素5：如何在审查意见中阐述

找到了特征比对的内容，也就知道了本申请和对比文件是如何不同的，进而就可以在审查意见中进行答复了，但是，如何说更有效、更有力度、更清晰是一个需要关注的要素点，我们建议如下：

第一步：先带个帽子，比如说，申请人认为某某技术特征并没有被对比文件1所公开。

第二步：具体阐述如何没有被公开，前面讲过了整体性，要结合手段、问题、效果来说，所以，第二步最好分段一一阐述。

- 1.从技术手段来说，
- 2.从技术问题来说，
- 3.从技术效果来说，

同时，在单独的每一段中，最好仍有清晰的逻辑，比如先说本申请的公开内容；再说对比文件的公开内容；最后来一个总结，其中总结的目的是进一步帮助审查确定重点。

在撰写清晰逻辑的基础上，还需要注意用语到位表现为：要言简意赅，

答审入门之初识答审

不要太啰嗦；要注意使用加粗和下划线，以帮助审查员正确认识。

要素6：如何提高效率

对于答审来说，效率和质量都是要兼顾的，毕竟大家都是按件计酬的，多答多得，所以，如何在技术性答复方式下提高效率就可能是核心内容了。所以，我们总结了如下建议：

建议1：要充分运用模板，提升效率，省去一些惯用陈述。

建议2：不能事无巨细，没有重点的去看本申请和对比文件，要带着问题去读，比如，去找技术手段的不同，去找技术问题的不同，去找技术效果的不同。

建议3：在读本申请和对比文件的时候，首先获得本申请或者对比文件的灵魂很重要。当然，首先要对专利文献的布局有清楚的认识，知道该去哪里去找什么内容。

建议4：在阅读的时候，要有整体的观念，技术方案是整体，技术手段是整体的组成部分，不能孤立的看待技术手段。

要素7：审查员的审查逻辑

从审查意见答复的逻辑来看，代理人和审查员是直接的、激烈的对抗制，说的直白一点，就是“你死我活”的状态。代理人赢了，案子就授权了，审查员赢了，案子就驳回了。所以，对于代理人来说，必须知道审查员在如何审，如何思考的，这样才能知己知彼，百战不殆。现在，我们就尝试梳理一下审查员的审查逻辑，清晰了审查员的逻辑，才能更好的知道自己该怎么做。审查员“可能”这么干：

第一步，获得独权的技术方案，并将其列入N个技术特征；

第二步，寻找尽可能多的上述技术特征，并将其作为对比文件1，在这个阶段是唯特征论的，有时候，感觉差不多，就尽可能凑；

第三步，随便确定一个技术问题或者多个技术问题，该技术问题的确定采用的是：根据对比文件2的需要定；

答审入门之初识答审

第四步，对比文件2的确定也是找剩下的技术特征，只管技术特征是否存在，不考虑其他；

第五步，完成构建三步法，没有创造性。

通过上述描述我们就知道了：审查员并没有完全按照三步法在审查，而是采用了“孤立、片面”的角度看待三步法、看待本申请和对比文件，所以，技术性答复方式很有实践性。

3.要点操作

前面从7个要素简单讲了一个技术性答复方式的逻辑，最后再总结一些要点操作，供大家参考。我们认为技术性答复方式主要集中在下面三个方向上。

第一、对比文件1并没有公开技术特征

- 1.在阅读时，确定从整体上看，对比文件1是否公开了相应的技术特征，如果，比对有误，采用批注1。
- 2.应从整体上，即技术手段、技术问题、技术效果上进行判断。
- 3.注意阐述方式的总分总结构。

第二、对比文件2并没有公开区别技术特征

- 1.在阅读时，确定从整体上看，对比文件2是否公开了相应的区别技术特征，如果，比对有误，采用批注2。
- 2.应从整体上，即技术手段、技术问题、技术效果上进行判断。
- 3.注意阐述方式的总分总结构。

第三、对比文件2所公开的区别技术特征的作用不同，不具有技术启示。

在阅读时，确定从整体上看，对比文件2虽然公开了区别技术特征，但，确定其作用是否一致，如不一致，则使用该点。

- 1.应注意确定技术问题的方式，比如技术效果的推导；
- 2.应结合技术手段阐述；
- 3.应从整体上阐述。

答审入门之初识答

4、法律性答复方式



扫码即可学习本节课程

一. 导论

前面讲过，审查员意见答复主要有两种答复方式：技术性答复方式和法律性答复方式。相比较技术性答复方式，法律性答复方式更有效、更贴近三步法、难度也更高。对于大家而言，必须对此有清晰认识，并努力尝试法律性答复方式。毕竟，专利就是技术和法律的融合，需要以法律的眼光来看待专利中的技术性，而不是技术性内容的孤立判断方式。

二. 回顾三步法

为了更好的说明法律性答复方式，我们还是先回顾一下三步法，以下是简版的内容：

审查指南第二部分第四章规定：

第一步：确定最接近的现有技术

第二步：确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，其中，第三步的技术启示又包括三种典型场景：

场景1. 公知常识；

场景2. 同一对比文件的其他部分的技术手段；

场景3. 另一对比文件的相关技术手段。

需要说明的是，通过文本的方式不太好说清楚这个规定，如果去听听音频，可能更好的理解。

为了更好的理解三步法，必须要形成如下两个基本认识：

认识1：逻辑性，环环相扣

也就是说，三步法中的每一步和后面的步骤都是紧密联系的，环环相扣的，前面的任何一点闪失，都是导致后面的推理不能成立。比如，前面

答审入门之初识答审

的特征比对中，遗漏了特征，那么第二步的区别技术特征就少了一个，再然后就是基于区别技术特征所确定的本申请实际要解决的技术问题肯定就不对，再然后，判断技术启示的结论也就发生了严重的偏差，导致三步法的推理结论不正确。

认识2.：三个文件的比对性

审查指南中的描述内容中，并没有很清楚的阐述三个文件的比对性内容，现在我们尝试梳理一下，我们定义典型场景：本申请、对比文件1、对比文件2三个文件情况。

第一步：本申请的权1的技术特征和对比文件1的全文进行比对；

第二步：没有被对比文件1公开的本申请的权1中的技术特征为区别技术特征；

第三步：区别技术特征在本申请中的作用，是本申请实际要解决的技术问题；

第四步：对比文件2是否公开了上述区别技术特征；

第五步：对比文件2中公开的区别技术特征在对比文件2中的作用是否和本申请实际要解决的技术问题一致；如一致，则没有创造性，如不一致，则有创造性。

三.法律性答复

1、概念

审查意见的法律性答复是指：按照三步法的法律逻辑，建立以法为纲，以技术为支撑的，针对审查意见答复种种问题，结合实战情况，采用高效、高质、标准化、策略性的答复方式。

2、特点

特点1：正确认识法和技术的关系

所谓认识法和技术的关系，是指从法律性答复方式角度来说，要认识所

答审入门之初识答审

有的答复都是从法作为出发点的，所有的技术上的内容都是给法的适用做素材，做支撑的。不能颠倒黑白，不能以技术为核心，法律为辅助，而是法律是基础，技术为素材。这里和前面描述的技术性答复方式完全不同。

特点2：聚焦存在的问题，并梳理成点

这里的主要指的是：我们要在实践的基础上，总结审查意见中容易出现的点，并进行归纳总结，法理分析，进而形成我们的答复套路，以便于我们高效高质的进行审查意见的答复。所以，后面我们的课程中会花很大的篇幅阐述这些已经存在的点，并一一落地为可实践的答复逻辑。

特点3：以解决问题为角度，策略性的答复审查意见

这个特点就是结合软唐的定位了，我们是定位实战培训，所以，我们所有的内容都是以实战为目标的，所以，我们的法律性答复方式也是以解决实际工作中的实际问题为角度，提出答审的解决方案的。换一个维度说，我们不会整一堆虚头巴脑的理论，而不提供实战的解决方案。

四.技术性答复和法律性答法之不同

为了更好的说明法律性答复方式的内容，下面我们结合我们比较熟悉的、日常使用较多的技术性答复方式的比对逻辑进行阐述。

1、技术性答复方式

技术性答复方式有如下要点：

- 以技术为主，不太关注法律框架
- 技术阐述，只针对技术谈技术
- 孤立、片面的看技术

2、法律性答复方式

法律性答复方式有如下要点：

- 以法律为主，技术为素材

答审入门之初识答审

- 阐述技术，也是从法律上谈技术
- 整体上看技术

五. 聚焦问题并梳理成点

特点3中已经讲过了要梳理成点，在实践中，我们发现审查员在三步法中的常见问题，比如，技术问题设定不当、最接近的现有技术不当、公知常识乱用、片面孤立的看待技术特征等等。

对于上述问题，我们通过整理汇总后，可形成具体的点，并可通过一定的审查意见表征方式来识别。比如本课程总结了二三十个点，供大家学习和实践应用。

六. 策略性答复方案

对于法律性答复方式，我们会在审查意见问题找到之后，制定标准化的工作流程，比如如何看审查意见，如何找到相应的点，如何确定本通答复那个点，如何在审查意见中进行阐述等等。

通过上述策略性答复方案，可以有效的提高效率、提高答复效果。这也是我们实战课程的体现方式。

七. 审查意见答复的角色分析

从体系上来看，审查员和代理人的定位是不同的，审查员是需要以本申请为靶子，去构建一个完整的三步法评价体系；而代理人并不是要构建三步法，更多的是在审查员构建的体系中找毛病。

从技术上来看，审查员一般是该领域硕士、持续审查该领域，对于技术具有更深度的理解和适用；相比较而言，代理人由于日常工作的技术接触不同，导致在技术上基本上没有储备，所答复每个审查意见都是新领域，虽然我们有发明人的支持，但是，在技术上往往都是吃亏的。

八. 审查意见的串联电路

所谓的串联电路指的是：我们高中物理中学的串联电路，要想让灯泡

答审入门之初识答审

亮，必须都是通路，一旦有一地方不通，灯泡就不亮。不像并联电路，某一个或者几个不通，灯泡还是亮的。

借用串联电路的意思是想表达：三步法如串联电路，必须路路通。

这个在后面的课程中会不断提醒，一个审查意见有3-4个问题很正常，从法律性答复方式而言，只要搞定一个，让它不通，灯泡就不亮了，创造性评价就不能成立了。

软唐知产

答审入门之初识答

5、三步法之基本认识



扫码即可学习本节课程

一.引言

对于答审来说，什么不知道都行，就是不能不知道什么三步法。因为，90%以上的审查意见都是创造性问题，创造性也就是三步法。所以，我们今天需要花时间来重新认识一下三步法。大家后面听课的过程中，会发现我经常说一句话：创造性的这个章节看100遍也不算多。随着业务能力的提升，看一次，提升

二.回归创新本源看三步

要理解三步法，就需要从：回归创新本源的角度看三步法，不理解这个点，三步法就不算理解了。下面我们具体

1、回顾一下三步

第一步：确定最接近的现有技术；

第二步：确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；

第三步：从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。

2、回顾一下发明过程：

□1.发明人面对一件产品，他可能发现这个产品存在某个缺陷，

□2.对这个缺陷进行研究发现产生该缺陷的原因，

□3.然后在现有技术中寻找解决问题的技术手段，

其中，发明人的寻找犹如大海捞针，因为即使相同、相近或相关的技术领域中的现有技术也是海量的，发明人可能比较幸运，一下就找到了解决问题的方法，也可能费尽周折才柳暗花明终于取得了突破性改进，如获至宝地作出一项发明。

3、而确保创造性评价的客观一致。

答审入门之初识答审

□1.那个产品—等于最接近的现有技术；

□2.那个产品的缺陷—等于技术问题；

□3.解决问题的手段—等于现有技术中的区别技术特征。

□关键点：回归到创新本源

三.关于三步法的几个基本认识

核心认识1：串行而非并行

高中物理讲的电路：两个基本概念，并行电路和串行电路；

特点：并行的时候，一个断了，灯还亮；串行时候，任何一个断了，灯不亮。

审查意见是：串行

三步法任何一个断了，灯就不

核心认识2：以事实为依据，以法律为准绳

在阐述三步法的时候，不要只聚焦技术上的内容，也不要只说法律结论，要以：三步法的理论为基础，以技术为描述对象，将技术融入三步法逻辑中，实现审查意见的答复。

核心认识3：聚焦思维，有主有次

- 串行思维下，要找到最容易折断的地方，然后聚焦火力阐述之；
- 千万不要：眉毛胡子一把抓，不分主次；
- 技术问题、特征比对、事后诸葛亮、片面孤立的看待技术方案是典型的问题

核心认识4：站在发明没有创造之前的视角

三步法的核心是：让审查员站在发明创造出现之前的视角看三步法的，也就是说，审查员应该是在不知道该申请的情况下，通过三步法来评价创造性，但是，审查员是已经获知了该申请，所以，其往往容易犯事后诸葛亮的错误。

答审入门之初识答审

尤其是，审查员在对比文件1公开技术特征特别少，区别技术特征特别多，然后公知常识使用特别多的情况下

核心认识5：本领域技术人员的清楚认识

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，并且具有该日期之前常规实验手段能力，但他不具有创造能力。

如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或者优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

核心认识6：主观问题客观化问题

本领域技术人员和三步法相结合，确定了客观化问题；具体体现：

1. 本领域技术人员的能力限定；
2. 三步法中的：第一步和第二步是客观性问题，第三步是主观性问题。

要有清楚的认识，其实，审查员更应该有清晰的认识

核心认识7：整体观

三步法评价的更多的是：技术特征，但是技术特征是表象，整体方案才是核心。

所以，在审查意见中，往往孤立、片面的看待技术特征，忽略了整体技术方案，代理人在审查意见答复中，要有清楚的认识，要从整体看特征。

答审入门之初识答

6、正确的答复方式



扫码即可学习本节课程

一. 导论

理解了技术性答复、法律性答复，也进一步清楚了三步法的逻辑，那么就需要进一步看看怎么答审查意见才是正确的答复方式。

二. 说在前面的话

对于代理人来说，要对审查意见有正确的认识，这个认识至少有如下两方面的认识：

认识1：这是一个PK的过程

对于代理人答复OA而言，不仅仅是一件专利代理工作，更是一件与审查员斗智斗勇的过程。在这个过程中，魔高一尺道高一丈，往往双方的水平决定了案件授权与否。

认识2：你决定案件的生与死

根据本人的长期观察，如果排除单个个体的偶然因素，从理论和实践情况来看，技术因素在创造性答复中占比越来越小。换一句话说，一个案子往往有比较多的点供你使用，只不过是看你能不能发现，会不会用。

三. 两类答复方式

1、前言

基于生存的需要，我们不可能每个案子都花最长时间，最多的精力来答复，我们需要因案而异，采用不同的答复策略，如何选择呢，我们建议如下思考：

思考1：考虑的客户需求的不同，代理费的不同选择不同的答复方式。

思考2：考虑授权和范围的取舍度，一般而言，有的是只要授权，不要范围；有的是既要授权，又要范围。

基于上述两个思考维度，我们初步确定了两类答复方式。

答审入门之初识答审

2、第一类答复方式

所谓的第一类答复方式，我们定义为简易答复方式，其目的在于授权；所谓的简易答复方式主要有如下内容需要阐述：

(1) 适用对象

建议答复方式主要适用如下客户：没有IPR的客户；国企客户；高校客户；低收费的私企客户等。

总结来说就是：主要关注授权率的客户，不出钱，作用不在使用，在于拿证书的客户。

这类客户的比例应该在80%的比例，有的事务所可能是100%的比例。

(2) 步骤

步骤1：阅读申请文件，从整体上把握申请文件，特别是创新点，以及有技术效果的点；

步骤2：阅读审通，从审通行文中，结合31答复点，确定1-3个可以答复的点；

步骤3：将上述1-3个答复点，排序，确定本通使用的点，以及后续审通要使用的点，并在OA答复思路点上使用；

步骤4：根据点的顺序，从整体上获取：审通、本申请、对比文件的内容，确定整体的答复思路。

步骤5：选择1个或2个点，予以答复，其他点留到后续通使用，并标记。

(3) 注意点

注意点1：本类审通需要满足听证原则，每通都要满足听证原则；

注意点2：对于申请文件、对比文件，审通内容不需要通篇阅读，可以选择性的阅读；

注意点3：上述OA的答复坚持精力节约原则，最高效的获得答复方案；

答申入门之初识答申

注意点4：按照2.5通结案予以处理。

3、第二类答复思路

所谓的第二类答复方式，我们定义为完整答复方式，其目的在于获得合理的保护范围，并授权，所谓的完整答复方式主要有如下内容需要阐述：

(1) 适用对象

有IPR的客户，需要市场保护的客户，授权率和保护范围并重的客户以及收费较高的客户。

(2) 步骤

步骤1：从整体性上，在审查意见的串联下，深度理解：本申请、审查意见、对比文件的技术方案；

步骤2：根据客户的需求和喜好，确定授权和保护范围之间的取舍关系后，初步制定答复策略，并制定意见转达（模板）；

步骤3：以意见转达为基础，和客户电话沟通答复思路，制定答复意见；

步骤4：从法律性答复方式角度入手，深度结合技术内容，从整体观的角度，撰写答复文稿；

(3) 注意点

注意点1：要注意客户需求点，并以此为基础制定答复策略；

注意点2：从一通开始，就要考虑整体的答复策略，眼光至少要放到复审阶段；

注意点3：答复点至少应在3个点；

注意点4：要特别关注技术方案的整体性，尤其是对比文件中的技术手段的关联性；

注意点5：注重正方两个角度的撰写。

答审入门之初识答审

四.总结

1. 因“财”施教；
2. 注重使用模板；
3. 技术答复方式和法律性答法方式在不同案件中的使用方式；
4. 答复点的使用数量；
5. 技术阅读的深入程度；
6. 对于案件的把控深度；
7. 和客户的沟通深度；
8. 最后的总结：效率的认识。

软唐知产

答审入门之初识答

7、听证原则



扫码即可学习本节课程

一. 序

对于答审来说，我觉得最重要的一个内容就是：听证原则。只有正确理解了听证原则，才能知道审查员会不会驳回你，审查员接到你的答复之后会有什么反应。换一句话说，如果你不知道听证，不会用听证，就是瞎答，不能知己知彼，答复效果往往都是差强人意，却又说审查员“瞎审”，殊不知是自己“功力不够”。

二. 听证原则的概念

审查指南第二部分第八章第2.2节规定：“在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和 / 或修改申请文件的机会，即审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。”

简单来说，就是：要bi（枪毙的bi）你的案子前，需要履行告知义务，不能不告诉你为什么bi你，就突然把你bi了。

或者说，死之前，要让你知道你怎么死的，具体你答不答，答的对不对，都先不管，反正得需要告诉你，你是怎么si的。

三. 听证原则的背后原则

审查员审查专利申请文件，是行政执法行为，为了避免行政乱执法，就规定了行政听证。专利上的听证原则就是行政听证在专利执法领域的具体体现。

行政听证的概念：一般而言，听证程序是指国家机关作出决定之前，给利害关系人提供发表意见提出证据的机会，对特定事项进行质证、辩驳的程序。

答审入门之初识答审

这个解释结合我前面说的bi啊、si啊的通俗说法，你就知道专利法意义上的听证是什么了。

四.听证的适用

明白了听证原则之后，就要知道如何用了，比如有如下几种表现方式：

方式一：一般建议每次都修改权要，至少文字上要有所体现；

理由是：修改权要了，就是新的事实了，就满足听证了。

方式二：为了满足听证，应该是审查员没有评述过的权要。

举例分析：

原申请：权2引权1、权3引权1，权4引权3；

修改后：权1+2；权1+3；权1+4；权1+2+3；权1+2+4；权1+3+4中，那些满足听证原则？

答案：满足听证的是：权1+4；权1+2+3；权1+2+4.

方式三：一通可以不修改权要，但是二通之后一定要修改

理由：如果二通不修改，等于审查员收到你的答审后，就有两个选择：

1.授权；2.驳回。一般不会再给你发审查意见了，因为他已经满足听证了，此时，就是授权或驳回的结论。二选一。除非你有百分之百的把握，或者就准备驳回复审，另说。

方式四：权要修改不如说明书修改

理由：说明书修改，肯定是新的事实。

方式五：按照主题类型修改，比如产品用产品的描述方式修改；方法用方法的描述方式修改

理由：方法中加入产品特征，可能被忽略不计；产品中加入方法，也可能被忽略不计。

方式六：由于后面程序节约原则越来越重要，所以，越到后面越重视修改的幅度。比如，三通之后既可以更多的考虑程序节约了

答审入门之初识答审

理由：听证不是无限的，三通之后就考虑程序节约了，就可以不考虑或少考虑听证，直接驳你了。

软唐知产

答审入门之初识答

8、事实认定



扫码即可学习本节课程

一. 导论

从审查意见的实践来看，事实认定的方式是使用最频繁、答复效果最好的答复方式，主要原因是审查员对于三步法的法律性使用偏少，而且审查意见发放、驳回等过于随意。所以，一般而言，现阶段我们更倾向于使用事实认定的方式予以答复。

二. 概念

首先，我们要提出第一个问题：为什么事实认定的方式比较好。

回答是：事实认定是更容易举证或者说明的，只要你依据本申请、对比文件能够清楚的把事实部分说清楚，审查员很难狡辩，或者不认可。但是对于非事实认定部分，审查员很可能就会不理你，或者狡辩。

其次，我们提出第二个问题：三步法到底是事实认定多，还是非事实认定多？

回答是：从创造性角度来说，其本质是评价本申请相对于现有技术的突出的实质性特点或者显著的进步，而这个突出或者显著是如何判断呢？应该是一个主观的东西、仁者见仁智者见智的问题。但是，这个问题还必须解决，不然专利法就运行不下去。所以，聪明的人们搞了这个所谓的“三步法”。具体来说，设计了如下规则：

第一、三步法本身是主观的，但是，为了保证公平和效率，必须让其客观，越客观越能保证公平和效率。

第二、如何保证客观？

Ø 设定了本领域技术人员这么一个客观的人，其能力超强，但是就是没有创造力；

Ø 拆分三步法，第一步客观、第二步客观，第三步主观。

答审入门之初识答审

综上，通过本领域技术人员这么一个客观的人，去判断第一步的客观、第二步的客观，然后最后依靠技术启示的主观，就尽可能的解决了三步法主观性的问题。

其实，在现实中，第三步也称为了客观，因为审查指南规定了三种情况判定技术启示，相对的把第三步也客观化了。

第三、客观化的表现点具体包括：

Ø 最接近的现有技术的确定

Ø 区别技术特征的确定，包括：本申请技术方案的特征拆分、D1的技术方案的特征的拆分、拆分后的技术特征的比对；

Ø 发明实际解决的技术问题的确定等。

三.解决方案

1、概述

在进行第二步的事实认定时，审查员通常会倾向于将权利要求的技术特征与最接近现有技术的技术特征进行等同。

在实践中发现，审查员在特征比对时容易出现“拆”、“漏”、“错”、“推”等问题。

2、拆

“拆”的意思是，审查员为了将权利要求的技术特征与最接近现有技术中技术特征进行等同，而将权利要求中的技术特征进行了过度拆分，例如：一拆二，甚至一拆多。当发现审查员将技术特征进行过度拆分时，可对此处多加留意，因为这里往往就是答复点。

对于拆有一个例子，请大家移步视频课程。

3、漏

漏的意思是，在特征比对的过程中，审查员为了将对比文件中的内容和本申请的权要中的技术特征建立起对应关系，采用如下两种方式予以处理：

答审入门之初识答审

第一种漏法：审查员在进行特征比对时，遗漏了对比文件中的技术特征。比如说，对比文件1虽然描述了一个技术特征，该技术特征的内容表面看起来公开了本申请的某个技术特征，但是，从对比文件1的整体来看，公开的特征的实质发生了变化，或者公开的特征需要一种特定的环境，而这种环境却又是本申请不存在或者矛盾的，此时，审查员的这个漏，就会让本来不能建立对应关系的技术特征，变成了公开了本申请的技术特征的结论。需要注意的是：此处的漏主要是整体性的问题，需要从申请文件，对比文件的整体来看，不能只聚焦比对的技术特征，还需要看与该技术特征有关的内容。

第二种漏法：审查员在进行特征比对时，遗漏了权利要求中的技术特征。第二种漏法就比较简单了，就是有意无意漏评了本申请的一个技术特征，但是，又没有把它放到区别技术特征里面去，就“凭白”消失了，漏了。

对于上述两种漏法，视频课程中都有具体案例，请移步视频课程。

4、错

“错”的意思是，审查员将现有技术的技术特征和权利要求技术特征进行了错误的等同。这种情况在审查意见存在的情况比较多，主要的原因是审查员孤立、片面的认识了技术特征，所以，我们要建立比对的整体性判断方式，比如，从技术手段、技术问题、技术效果上进行特征比对。

5、“推”

“推”的意思是，审查员将现有技术的技术进行推导后，得出新的技术特征，然后用该新的技术特征来与权要的技术特征进行比对。对于推的情况主要是审查员往往是找不到合适的对比文件，就把他认为合适的对比文件的部分技术特征进行的演进，进行了主观性的推导，进而建立特征比对成立的假象。

表现形式：

采用的惯用模式为：对比文件1公开了AAA，本领域人员在获得AAA的基础上，有能力（很容易）将上述AAA改为A‘A‘A‘，且A‘A‘A‘

答审入门之初识答审

与本申请的BBB相同。一旦碰到上述描述，则考虑是否为“推”的概念，不符合客观性原则。并予以评述。

总结：

上述总结了几种常见的事实认定错误的逻辑，请大家务必深刻理解和适用，如果使用得当，授权率那可是要大大的提升哦。

软唐知产

答审入门之初识答

9、干货汇总



扫码即可学习本节课程

一.导论

对于入门课程来说，我们希望用尽可能少的课程，把最基础的内容说清楚，让大家能够尽快的进入答审角色。但是，这样也会导致很多问题讲不到，所以，我们整理了这个干货汇总的方式进行阐述。

要点1、被审查员接受的答复情形

在答审实践中，我们慢慢发现有些答复方式容易被审查员接受，而有些却不容易被接受。就如上一期课程中所讲的，事实问题更容易接受一些。从第一个要点来看，我们认为如下方式更容易被接受：

- ∅ 漏评特征，如限定词，连接关系等；
- ∅ 事实认定不正确，如特征比对错；附图信息认定错；作用明显不同；
- ∅ 创造性标准把握问题，如公知常识说理不足；忽略技术领域的差别；

要点2、技术领域的差异

在答审实践中，由于技术领域自身的特殊性，技术领域的差异往往是比较好用的点。比如，对比文件1的技术领域不同，很可能导致三步法适用有误。又比如技术领域过度上位化也会导致三步法适用有误，具体来说：农业浇水灌溉阀和家用燃气管控制阀就属于不同的技术领域，这个点就可以有效进行展开答复。

要点3、技术特征的差异

如上所述，事实问题更容易被审查员接受，具体来说，如下三种情况的技术特征的差异情况更容易适用：

- ∅ 表象不等于实质：以字面记载等同技术实质；
- ∅ 割裂不同于整体：割裂特征间的关系；
- ∅ 特征公开不等于有结合启示：判断技术启示

答审入门之初识答审

要点4、技术问题或作用的差异

从审查意见的三步法来看，技术问题是承上启下的核心环节，同时，从实践来看技术问题也是审查意见中最容易出现问题的地方。不夸张的说，八成以上的审查意见的技术问题定义都有问题，其主要体现在如下方面：

- Ø 将技术问题概括的过于上位；
- Ø 将手段本身当做技术问题；
- Ø 最接近的现有技术中不存在该问题；
- Ø 问题的发现本身存在困难
- Ø 将区别技术特征本身的功能和效果当做其在整个发明中所起的作用。

要点5、公知常识的争辩

在审查实践中，争议最多的莫过于公知常识的滥用了，由于审查意见中，过于放松审查员对于公知常识的举证责任，导致审查员在审查实践中过于随意使用，致使很多本来可以授权的案子被驳回了。所以，对于代理人来说，有效使用公知常识的争辩是核心处理逻辑。在此，主要认识为：手段公知不等于应用此手段公知以及公知常识认定脱离应用环境两个方面。

要点6、是否修改的时机把握

由于修改权要涉及到新的事实，也会和听证原则挂钩，也会和具体的保护范围相关，所以，修改的方式和时机是答审的核心内容。

一般来说，如下情况一通可以考虑不修改，比如审查意见有实质性漏洞：漏评特征，事实认定错误，单个或多个特征的相当于错误，有证据显示相反的启示等等。对于其他情形，只答复不修改，一通后驳回的风险大。

答审入门之初识答

10、初识答审的实践指导



扫码即可学习本节课程

一.导论

前面算初步把答审的基本概念，答复方式，核心要点阐述清楚了，相信很多朋友开始有了一些答审的感觉，今天我们具体聊聊实践指导，希望本节课直接能让您把前面的内容能够有效的应用于具体的案子。

二.三步法回顾

首先，还是需要回顾一下三步法。大家需要注意的是，我更喜欢用自己的话说三步法，这样的方式更容易理解，也更能够和实践相结合。比如，按照我自己的话，三步法就成了如下步骤：

步骤1：确定最接近的现有技术；

步骤2：比较本申请（权1）和最接近的现有技术（对比文件1），

步骤3：确定区别技术特征；

步骤4：根据区别技术特征确定本申请实际要解决的技术问题；

步骤5：在其他地方（公知常识、对比文件1、2）找上述区别技术特征一样的技术手段；

步骤6：确定在其他地方公开的技术手段的作用（作用即技术问题）

步骤7：判断作用 and 实际要解决的技术问题是否相同；

步骤8：相同，则有技术启示，则没有创造性。

在此，只是提醒大家注意这个逻辑即可，不要过多追求法律的严谨性，我只是想把三步法换一个角度去说。

三.初识答审的三个点

按照我们的答审模板，一共有三个要点：

Ø 要点1：本申请和对比文件1中的技术特征比对是否正确；

答审入门之初识答审

Ø 要点2：区别技术特征与其他对比文件（1或2）的技术特征比对是否正确；

Ø 要点3：作用是否相同。

总结来说，1和2是特征比对是否正确；3是作用是否正确。上述理解必须建立在充分理解三步法的基础上。下面具体展开：

第一个要点：特征比对是否正确

在第一个要点中，我们还需要注意一下内容：

要点1：审查员说的内容并不都是准确的，要有批判的思维去看；

要点2：要深入技术方案去看具体的内容，看的越细，越有问题；

要点3：要从方案的整体性上去看，一个东西（技术）放到不同的环境中，会得出不同的含义；

要点4：要从技术手段、技术问题、技术效果三个角度上说明不同；

要点5：要注意其他技术特征或者环境对于技术方案的限制，该点有时候也能拿来用

要点6：如何撰写审查意见：

整体套路如模板，这里面需要的是：在每个地方撰写时，需要在结论前，增加一个推导的过程，其原则是：怎么说清楚怎么来，目的是要说服审查员。

第二个要点：作用相同

在第二个要点中，我们还需要注意一下内容：

要点1：作用或者实际解决的问题是从技术效果去推导的，所以，确定作用要有逻辑推导的过程；

要点2：第一个作用是：区别技术特征在本申请中的作用，第二个作用是区别技术特征在对比文件2中的作用，要清楚；

答审入门之初识答审

要点3：注意作用的几个典型问题：上位后、手段化、区别特征化，并有针对性的使用模板；

要点4：注意作用和技术启示的关系，说白了，技术启示就是作用；一定要从三步法理解作用的实际使用方式

要点5：看看规程中的技术问题的内容（听视频）

要点6：技术问题也要从申请文件、对比文件的整体去看待，这里要清楚，技术问题和对比文件1（最接近的现有技术）没有任何关系，要理解三步法中各个要素之间的逻辑关系，思路一定要清楚，别乱了。：

四.总结

如上所述，为了有效应对审查意见，落地前面的课程内容，我们准备了如下总结性内容：

∅ 从三步法角度去看待审查意见

∅ 我们现阶段在只关注这三个点，其他的后面再说

∅ 整体性上看待技术问题、看待技术特征等内容

∅ 多使用模板和指导书，要注意提高效率

∅ 写审查意见的时候，要注意换位思考，从审查员的视角，看看我是否写清楚了，是否明确表达了我的意思

∅ 注意使用下划线、加粗等方式