浅谈高校专利申请的保护

The Protection for the Patent Applications of Universities

国家知识产权局专利审查协作中心化学处环境工程室 张伟

摘要： 本文作者通过参加“知识产权高校行”活动感受到高校师生对于专利申请相关知识的需求非常迫切。高校申请创新程度较高，却往往由于撰写问题导致得不到合理的保护。本文通过参加“高校行”活动的感受以及列举相关实例探讨了审查员在处理具有类似问题高校申请时的应对措施。此次活动也反映出由于高校申请的特殊性，相关代理人更应该提高业务素质，确保创新程度较高的高校申请得到合理的保护范围。

关键词：高校申请　撰写　保护范围　代理人 社会责任

一、前言

今年 5 月中旬笔者参加了“知识产权高校行”北京工业大学站宣讲活动。“知识产权高校行”活动由国家知识产权局专利审查协作中心和北京市知识产权局联合主办，北京知识产权保护协会、北京国之企业专利应急和预警咨询服务中心具体承办。该活动旨在提升高校知识产权意识和自主知识产权的保护水平，促进专利信息在知识产权创造、运用、保护与管理各方面的有效利用。整个活动历时 2 个半月，宣讲范围涵盖了北京的 9 家有代表性的高校和科研院所。

活动中，工大师生表现出的热情大大出乎笔者的预料。上大课用的教室完全坐满，还有人一直站着听完讲座。在提问环节，笔者等 5 名审查员几乎被到场师生团团围住。问的问题也是五花八门，既有“专利申请是否在高校里进行审查”、“方法是否可以申请专利”这些“外行”问题，也有“如何获得稳定的保护范围”这种比较专业的问题。一直到散会后还有很多人追着咨询。上述问题第一反映了广大师生对专利申请的热情非常高涨、对专利申请知识有着非常迫切的需求，同时也说明了高校里多数人对专利申请知之甚少。

二、撰写导致权利受损

高校的专利申请普遍技术含量较高，却常常由于撰写的问题使权利受到损失。对于这些申请，审查员应该在实质审查阶段尽可能帮助申请人获得应得的权利。例如近期的一个高校申请就存在类似问题。其发明主要涉及一种用于治理水污染的垂直流构造湿地系统。其发明点是：发明了一种壁挂式的垂直流湿地系统，

即：悬挂在直立的岸壁上；或岸基式，坐立在岸壁的上部，成为岸壁的组成部分。其坐立在河涌、湖泊或水塘的岸基上方，沿岸基建造系统，将湿地系统组成为岸基的一部分；或是垂直流构造湿地系统悬挂在岸壁上，沿岸壁建造湿地系统；各个构造湿地单元构建成为连续的多单元组合系统，取水口在水流方向的下游，出水口在水流方向的上游，形成逆向回流系统。

该申请属于高校申请，其通过对湿地系统的体量进行改进，从而使其可以悬挂在岸壁上或采用岸基一体式，沿岸基或岸壁构造形成逆向回流系统。上述改进使湿地系统可以依据治理城市河道的水流方向，从下游往上游依照水位自高到低的格局布置形成多个构造湿地系统，河水从下游抽起经过净化后在上游排出，形成与河涌水体相对逆向的多个局部水流循环体系，从而提高水体净化效率，这种对湿地使用方式的改进非常具有技术含量。

然而，在最初申请时，其权利要求里并没有要求保护上述发明点，权利要求中仅仅记载了该湿地系统使用的基质、布水方式等普通结构。上述结构特点相对于现有技术中的湿地系统改进不大。经过检索后，一通中审查员指出了其权利要求不具有创造性。申请人在答复一通时没有修改权利要求，仅陈述了其发明具有创造性的理由。这时根据听证原则已经可以驳回其申请。然而，考虑到本申请只是撰写的原因导致权利要求没有创造性，说明书中记载的应用方式还是很具有授权前景的。于是，审查员又通过几次通知书的沟通最终使申请人把具有授权前景的部分加入权利要求中并给予授权。类似情况的高校申请在发明专利申请的实质审查中比较常见，如果不考虑其说明书中的内容而给予驳回，必将对申请人甚至国家利益造成损失。

三、审查员的应对措施

对于创新程度较高的高校申请，审查员在审查时应该更加谨慎，避免申请人利益受到损失。对于权利要求不具有授权前景而说明书中却包含创新程度较高的内容的申请（如上述案例），审查员在考虑听证原则的同时要尽量从保护申请人利益的角度出发，不应只要符合“驳回时机”就直接驳回其申请。尽量避免造成申请人利益受损或延长审查程序。

为了不使申请人的权利受到损失，当遇到类似申请时，审查员可以在准确把握现有技术的基础上，找到其对现有技术所做出的真正贡献。在通知书中写出其

存在问题，并用恰当的建议方式引导代理人把申请人真正的具有授权前景的发明点写入权利要求，从而使其得到保护。代理人在收到审查员的通知书后也应该积极配合审查员做出恰当的修改。当代理人仍然不清楚修改方向或者有任何异议时，也应该积极主动地与审查员沟通，最终使申请人的利益得到合理地保护。

四、相关代理人的社会责任

当然，对于代理人来说，最重要的还是尽量在最初撰写时就把好关，在撰写前就和申请人积极做好沟通工作。据笔者所知，高校中有很多代理人只要求申请人提交材料，很少甚至完全不和申请人沟通，只靠自己对所提交材料的理解来撰写申请材料。高校中的申请大多是在校师生花费多年心血研究的成果，他们对现有技术以及自己的创新之处非常清楚，代理人应该多和这些发明人沟通。这样不仅可以节省很多理解发明的时间，更重要的是可以一针见血地找出申请人真正所要保护的内容，然后再利用代理人的法律知识与代理经验结合发明人的真正需要撰写出高质量的申请材料。否则，一旦由于撰写问题失去授权前景，修改又遇到超范围的问题时，就会使申请人和代理人陷入进退两难的境地，多年的研究心血也就极有可能付诸东流。

从这次活动反馈的信息看，各院校迫切需要类似的有针对性的知识产权服务活动。各高校对于专利申请的数量和质量越来越重视，很多高校都把专利申请情况与毕业、职称评定等挂钩，导致高校师生对专利申请的热情空前高涨。由于申请量大，创新程度较高的高校专利申请往往由高校内部的代理机构负责申请。高校内部代理机构中的代理人的业务水平直接决定了这些高新技术在专利申请中的“命运”。然而由于高校中的代理人多数为兼职代理人，职业素质良莠不齐，这就导致很多高校申请撰写水平不高，导致很多高技术含量的申请得不到合理的保护，最终可能会使一些高新技术流失或者被外国申请抢占先机。虽然审查员可以在实质审查阶段尽可能帮助申请人得到应得的保护范围，但是申请文件的修改首先要符合专利法的相关规定，对这类申请审查员往往也是“爱莫能助”。因此，相比其他的代理人，代理高校申请的代理人更应该提高业务水平，帮助技术含量较高的高校申请获得合理、稳定的权利，这也是相关代理人不可回避的社会责任。

文章名称：浅谈高校专利申请的保护

作者姓名：张伟

工作单位：国家知识产权局专利审查协作中心化学处环境工程室 张伟

职务： 专利审查员

电话： 82245380；13581536012

电子邮箱： zhangwei_12@sipo.gov.cn（注：zhangwei 和 12 之间有一个“_”）

通讯地址：北京市海淀区成府路 28 号优盛大厦 B 座 702