

国家知识产权局专利局 机械发明审查部

杨开宁
010-62085272
010-62085341
yangkaining@sipo.gov.cn

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

1

如何答复审查意见通知书

- 法、细则及指南的有关规定
- 审查意见通知书
- 答复所用的相关表格
- 正确理解审查员的意图
- 对审查意见通知书的答复
- 答复时应注意的问题
- 实际案例



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

2

法、细则及指南的有关规定

- 专利法第37条
- 实施细则第3条
- 实施细则第7条
- 实施细则第118条



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

3

专利法第37条

- 国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

4

实施细则第3条

- 专利法和本细则规定的各种手续，应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

5

实施细则第7条⁽³⁾

- 当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的，应当在期限届满前，向国务院专利行政部门说明理由并办理有关手续。



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

6

实施细则第118条

- 向国务院专利行政部门提交申请文件或者办理各种手续，应当使用国务院专利行政部门制定的统一格式，由申请人、专利权人、其他利害关系人或者其代表人签字或者盖章；委托专利代理机构的，由专利代理机构盖章。
- 请求变更发明人姓名、专利申请人和专利权人的姓名或者名称、国籍和地址、专利代理机构的名称、地址和代理人姓名的，应当向国务院专利行政部门办理著录事项变更手续，并附具变更理由的证明材料。



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

7

审查意见通知书

一、通知和交流作用

审查员：申请文件中不符合专利法及其实施细则的缺陷和倾向性结论



申请人：陈述意见和/或修改

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

8

二、证据作用

1. 在可能的后续程序中使用；

复审、无效、侵权诉讼等

2. 公众查阅

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

9

审查意见通知书的组成

一、标准表格

第一次审查意见通知书

第N次审查意见通知书

二、审查意见通知书正文

三、附件（对比文件、参考文献、缺陷标示页）

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

10

附件：

1. 对比文件：全文

著录项目页和引用段落所在页

2. 参考文献：字典、教科书复印页.....

3. 缺陷标示页：翻译错误、修改超范围之处.....

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

11

审查意见通知书的五种主要形式

- 不必检索即可发出审查意见通知书
- 可授予专利权，但存在不重要的缺陷
- 可授予专利权，但存在较严重的缺陷
- 不具备新颖性或创造性而不可能授予专利权
- 存在单一性问题

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

12

答复时常用的相关表格

- 申请后提交文件清单
- 意见陈述书（续）
- 补正书
- 放弃专利权声明
- 延长期限请求书
- 著录项目变更单



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

13

正确理解审查员的意图

- 实质审查程序中的基本原则
- 实质审查程序
- 通知书的类型或种类(倾向性意见)



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

14

基本原则

- 请求原则
- 听证原则
- 节约程序原则



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

15

实质审查程序

- **实审** (确定文本→理解发明→检索/不检索--→发通知)
- 发出审查意见通知书（包括分案通知书）
- 申请人答复（意见陈述和/或修改）
- 没有发现驳回理由→授权（实质审查员）
- 仍然存在通知书中所指出过的属于细则53条所列缺陷的→驳回（实质审查员）
- 无正当理由逾期不答复→视为撤回（流程）



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

16

驳回理由

- **实施细则53条**
- 依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：
 - （一）申请不符合本细则第二条第一款规定的；
 - （二）申请属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者不符合专利法第二十二条、本细则第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；
 - （三）申请不符合专利法第二十六条第三款、第四款或者第三十一条第一款的规定的；
 - （四）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款规定的。



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

17

无效的理由

- 依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。
- 前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

18

通知书的类型或倾向性意见

- 通知书的三种倾向性意见：
肯定性、否定性和不定性
- 形式缺陷（驳回条款之外的其他条款如：细则18条、19条、20条2-4款、21条3款、22条-24条）
- 实质缺陷（细则53条规定的驳回条款）

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

19

对审查意见通知书的答复

审查意见通知书简介

答复审查意见通知书时的主要工作

意见陈述书的主要格式

对通知书中几类主要实质性缺陷的处理

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

20

审查意见通知书简介

审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和中间通知书。

审查意见通知书包括专用表格、正文，此外还可以包括附件。

专用表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。

正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问题。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

21

答复审查意见通知书时的主要工作

1. 阅读审查意见通知书
2. 对审查意见通知书及其引用证据的分析
3. (代理人)向委托人(申请人)转达审查意见
4. 专利申请文件的修改和撰写意见陈述书
5. 审查意见通知书答复期限的监视

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

22

阅读审查意见通知书

1. 明确通知书对该申请总体倾向性意见

三大类总体倾向性意见：肯定性、否定性和不定性。

从三个方面了解总体倾向性意见：专用表格、正文内容、正文结尾。

2. 阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上

不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。

未评述某从属权利要求的可能暗示。

3. 将审查意见通知书中指出的问题加以归纳整理

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

23

对审查意见通知书及其引用证据的分析

1. 明确通知书中所指出的具体意见
2. 分析该具体意见是否正确，必要时结合通知书中引用的证据进行分析
3. 初步考虑要否对专利申请文件进行修改

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

24

(代理人)向委托人(申请人)转达审查意见

- 1.对不影响专利保护范围的形式缺陷,按照通知书要求作出修改后请委托人确认
- 2.对于实质性缺陷,根据分析的四种情况采取不同的转达方式
 - (1)审查意见正确,无授权前景
 - (2)审查意见基本正确,但通过修改申请文件有可能克服此缺陷
 - (3)审查意见明显不正确,实质性缺陷实际上并不存在
 - (4)审查意见有商讨余地
- 3.应当指定委托人(申请人)返回意见的期限

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

25

专利申请文件的修改和撰写意见陈述书

- 1.根据委托人指示修改文件和撰写意见陈述书
委托人指示的三种类型:
 - 不同意修改申请文件
 - 指出修改方向委托代为修改
 - 给出具体修改意见对委托人指示的分析
 - 代理人意见与委托人意见基本一致
 - 申请文件修改仍未克服原缺陷
 - 申请文件修改过多而导致保护范围过窄
- 2.必要时再与委托人交换一次修改意见
与委托人意见不一致时应服从委托人的决定

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

26

答复审查意见通知书时
修改专利申请文件的原则

- 1.消除审查意见通知书中所指出的确实存在的缺陷。
- 2.力争专利申请取得最宽的保护。
- 3.满足法、细则、指南对专利申请文件修改所规定的要求,即符合三十三条和细则五十一条三款的规定。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

27

法、细则、指南对专利申请文件修改的要求

- 1.修改的要求
 - (1)法33条
对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。
 - (2)细则51条3款
收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当按照通知书的要求进行。
如果修改文件不符合细则51条3款的规定,但修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷,且有授权前景,可视为经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行修改。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

28

法、细则、指南对专利申请文件修改的要求

四种不符合细则51条修改时不能视作审查员同意作出修改的情况

- (i)删除独立权利要求中的技术特征,扩大了该权利要求请求保护的范围
- (ii)改变权利要求中的技术特征导致保护范围的扩大
- (iii)将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主体缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
- (iv)增加了新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

29

意见陈述书正文的撰写格式

- 1.起始格式句。
- 2.简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点,并作了哪些相应修改。
- 3.重点分析和论述与审查意见不同之处。
- 4.结尾句。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

30

起始格式句

- 1.本意见陈述书是针对专利局于...年...月...日的第...次审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的申请文件（权利要求书、说明书、摘要...）替换页，以及表明修改处的参考页。具体如下：
- 2.尊敬的审查员先生/女士：
首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，同意接受审查意见，据此意见进行修改如下：简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，并作了哪些相应修改。
- 3.尊敬的审查员先生/女士：
首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

31

起始格式句

的意见，申请人进行了认真的研读，关于权利要求XXX不具备创造性的理由，申请人具有不同的观点，现陈述如下：
(例如：“三性”、“充分公开”、“不支持”、“缺少必要技术特征”等)（包括论述修改的独立权利要求相对对比文件具有“三性”的理由，并根据独立权利要求对说明书作适应性修改。对申请文件未作修改的部分，应当说明原因，可提出会晤等请求）。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

32

结尾句

- 1、申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所提出的问题（或疑惑等）。如有不妥或欠周之处，敬请指正。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作，以加快审查进程。审查员也可直接与申请人/代理人联系（申请人/代理人联系电话：010-XXXXXXX, XXX），以便申请人能够及时答复。
- 最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

33

结尾句

- 2、综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存在的缺陷，请审查员先生/女士在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改和陈述的内容，恳请审查员先生/女士再给予一次修改文件或陈述意见的机会。申请人/代理人：XXX， 联系电话：010-XXXXXXX。
- 3、敬请审查员在上述修改的文本的基础上对本申请继续进行审查，并能尽快批准本专利。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

34

对通知书中几类主要实质性缺陷的处理

- 1.专利申请缺乏新颖性和/或创造性
- 2.权利要求书未以说明书为依据
- 3.独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征
- 4.权利要求未清楚地限定发明
- 5.说明书未充分公开发明
- 6.申请属于智力活动的规则和方法
- 7.专利申请文件的修改超范围
- 8.专利申请缺乏单一性

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

35

专利申请缺乏新颖性和/或创造性

- 1.逐篇分析引用的对比文件
- 2.将对比文件结合起来进行分析，重点分析现有技术有无给出结合启示
- 3.必要时对说明书中的具体实施方式进行分析
- 4.确定是否修改权利要求书
- 5.必要时对说明书作适应性修改
- 6.意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

36

如何论述权利要求具有新颖性和创造性

关于新颖性

申请人/代理人应当

相对于通知书中所引用的每篇对比文件，分别指出新撰写的独立权利要求（或原独立权利要求）中哪些技术特征未被该篇对比文件披露，从而说明该独立权利要求的技术方案相对于其中每一篇对比文件均具有新颖性。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

37

如何论述权利要求具有新颖性和创造性

关于创造性

申请人/代理人应当

将通知书中所引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行分析以说明该技术方案具有创造性。

- (1)从通知书中引用的对比文件中确定一篇最接近现有技术。
- (2)指出上述独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征，确定该技术方案相对于该最接近现有技术实际解决的技术问题。
- (3)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。
- (4)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。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

38

如何应用创造性判断辅助性审查基准进行争辩

- (1)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
- (2)发明克服了技术偏见
- (3)发明取得了预料不到的技术效果
- (4)发明在商业上的成功

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

39

权利要求书未以说明书为依据

(即说明书不支持权利要求)

1. 两种类型

- (1)相对于说明书中的具体实施方式来说权利要求的保护范围过宽：功能概括、上位概括、数值范围
- (2)技术方案在说明书中未记载或不一致：是否实质上不支持还是形式上不支持

2. 处理办法

- (1)功能概括
- (2)上位概括
- (3)数值范围
- (4)技术方案在说明书中未记载

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

40

需要注意的是，

如果说明书仅仅公开了个别实施例，而要求了一个较宽的保护范围或上位概念，如数值范围问题等等，此时审查员有可能要求申请人根据具体实施例重新撰写权利要求，此时按照审查员的要求进行修改就可以了。

虽然权利要求中的特征在说明书中发明内容部分已经出现，但没有实施例的支持（形式支持和实质支持——应当陈述充分的理由，证明该特征为本领域的公知常识）

与说明书所记载的内容不一致。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

41

独立权利要求

缺少解决技术问题的必要技术特征

- 1.弄清审查员所认定缺少的必要技术特征是什么
- 2.分析缺少该技术特征的权利要求的技术方案能否解决发明内容中所提到的技术问题，也就是独立权利要求是否如审查员所说的真正缺少必要技术特征（这也是申请人/代理人所需要做的重点工作，例如02154196.5）

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

42

3. 权利要求缺少必要技术特征时的处理:

(1) 按审查员的要求将缺少的必要技术特征补充到独立权利要求中(该应补入的技术特征是不影响保护范围的公知常识还是发明改进的关键之处?)。

(2)修改要解决的技术问题

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

43

权利要求未清楚限定保护范围

1.弄清审查员所认为的权利要求未清楚限定保护范围的含义

2.独立权利要求保护范围不清楚时根据不同情况采取不同处理办法:文字表达不清、修改不影响保护范围,进一步限定技术特征、缩小保护范围,修改错误文字表达、正确限定发明

3.从属权利要求未清楚限定发明的另两种情况:引用关系错误造成,从属权利要求技术方案的不完整

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

44

说明书未充分公开发明

1.注意区分专利法第二十六条三款还是专利法实施细则第十八条三款

2.几种合适的争辩方式

-力求说明本领域技术人员根据原说明书和权利要求书的记载能够实现该发明(需要申请人或代理人进行详细的说明,将审查员产生疑惑的地方解释清楚,使审查员转变观念,但要注意措辞。例如021522537)

-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容属于本领域的公知常识(需要举证)

-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容已记载在本说明书中所引证的申请日前已公开的对比文件中,或者已记载在本说明书中所引证的、在本专利申请公开日前已公开的本申请人在中国的在先专利申请的公开文本中(但必须要满足其所引证的内容在该对比文件中是惟一确定的、且将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容对本领域来说已充分公开发明)

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

45

需要注意的是,因说明书未充分公开发明而导致申请文件不符合专利法第二十六条三款规定的,大多是因为撰写引起的。因此,申请人/代理人重视申请文件的撰写,特别是关于数值范围问题的申请。

例如: 01129975.4(不清楚、完整,不能实施)
(数值范围,该类申请如何撰写? US6685881B2/
US4286986A/US4299623A)



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

46

申请属于智力活动的规则和方法

1.注意:对现有技术的贡献仅在于智力活动的规则和方法也列为属于这类不能授予专利权的情况

2.争辩的重点为本发明相对于最接近现有技术的贡献不仅仅在于智力活动的规则和方法

3.对涉及计算机程序的发明来说,应当通过具体分析重点说明将该计算机程序应用到最接近现有技术中所解决的是技术问题,并能产生有益的技术效果,参照审查指南第二部分第九章的内容说明本发明不属于对现有技术的贡献仅在于智力活动的规则和方法

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

47

专利申请文件修改超范围

1.主要可争辩的内容

-修改或增加的内容可以从原说明书和权利要求书中记载的内容直接导出

-修改或增加的内容属于本领域的公知常识

-原文件所记载的内容有明显错误,而修改后的内容可从申请文件记载内容直接导出或属于公知常识

2.处理方式

-必要时可采取与审查员会晤或电话讨论的方式

-如修改增加的内容不影响保护范围、且又属于公知常识的情况可以与委托人商量从原说明书中删去审查员认为超范围的内容

-删除并恢复原状(对于确实属于超范围的部分)

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

48

需要注意的是，

在答复审查意见中对于不符合法33条的内容进行意见陈述时，应当根据原始申请文件的内容进行严格的逻辑推理/推导或详细说明，不能想当然或武断地推论，否则是不能说服审查员的；即使在实审阶段通过了，在后续阶段也是一个隐患。03124070.4



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

49

专利申请缺乏单一性

- 1.单一性的争辩重点是两权利要求之间具有相同或相应的特定技术特征
 - 特定技术特征是指发明对现有技术作出贡献的技术特征
 - 对现有技术作出贡献是指不仅作出新颖性贡献而且要作出创造性贡献

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

50

专利申请缺乏单一性

2.对缺乏单一性的专利申请的解决办法

- (1)删去不符合单一性要求的独立权利要求（或者在独立权利要求因缺乏新颖性或创造性而导致并列从属权利要求之间无单一性时类似地删去一项发明）
- (2)删去的发明可根据申请人的意愿提出分案申请
 - 分案申请应当满足的要求：
 - 分案申请的申请人和发明人
 - 分案申请的时间
 - 分案申请的类别
 - 分案申请的文本
 - 分案申请的内容
 - 分案申请的说明书和权利要求书

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

51

同样的发明创造只能被授予一项专利 细则13条1款

- (1)符合授权条件，存在与本申请权利要求相同的已授权专利（一般为实用新型）：此时提交《放弃专利权声明》即可
- (2)尚不符合授权条件（如不符合A26.4、R21.2，甚至A22的规定），存在与本申请公开的权利要求相同的已授权专利（必须注意不得因为失误而造成申请人/权利人的权利丧失）
- (3)审查员认定有误（可详细说明其区别，02134555.4）

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

52

需要注意的是

对于存在R13.1问题的申请，代理人或申请人应当注意授权表中的如下内容

- “6. 申请人于 年 月 日提交了专利号为 的“放弃专利权声明”。经审查：
同意进入放弃专利权的审批程序。申请人声明放弃的专利权将自本发明授权公告之日起予以放弃生效。
未进入放弃专利权的审批程序。经审查，申请人声明放弃的专利与本发明专利不属于相同的发明创造，符合专利法实施细则第十三条第一款的规定。”

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

53

答复意见通知书的主要思路

1. 理解专利申请的内容及其要求保护的主题；
2. 全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容；
3. 针对具体情形作出正确的前景判断（即通过分析审查意见通知书的内容和所引用的证据，判断那些意见是正确的，哪些意见值得探讨，哪些意见是不正确的），以确定答复策略；
4. 针对分析结果修改权利要求书和说明书；
5. 依据修改的专利申请文件撰写意见陈述书。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

54

答复审查意见通知书时
应注意的几个问题

- 1.在阅读理解申请文件时，确定本发明相对于其背景技术中的现有技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技术问题，采取了哪些技术措施，产生哪些技术效果；
- 2.在阅读理解申请文件时认真确定权利要求书中各权利要求技术方案的含义及彼此间的区别；
- 3.在阅读理解申请文件时应当对说明书具体实施方式所涉及到的发明创造内容有清楚的了解；

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

55

答复审查意见通知书时
应注意的几个问题(续)

- 4.理解审查意见通知书时明确通知书指出的缺陷中哪些是实质性缺陷、哪些是形式缺陷；
- 5.对审查意见通知书中引用的证据时从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析，以确定其与本专利申请的关系；
- 6.分析审查意见通知书中引用的证据是否合适，若存在不合适的证据可以以此作为突破口；
- 7.分析审查意见通知书中论述的理由是否正确，若论述的理由有漏洞可以以此作为突破口；

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

56

答复审查意见通知书时
应注意的几个问题(续)

- 8.修改专利申请文件时，对于实质性缺陷，既要克服通知书中指出的缺陷，又应当争取为申请人取得更宽的保护范围，还应当满足法、细则、指南对答复审查意见通知书的修改所规定的要求；
- 9.对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请文件中应当予以克服；
- 10.对说明书的修改不仅应当克服通知书中指出的缺陷，还应当相对权利要求书的修改作出适应性修改；

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

57

答复审查意见通知书时
应注意的几个问题(续)

- 11.意见陈述书应当条理清楚，用词严谨，注意不要出现专利用语的概念错误；
- 12.意见陈述书中重点论述修改后的申请文件已克服通知书中所指出的缺陷或原申请文件不存在通知书中所指出的缺陷，论述时应当以专利法、专利法实施细则和审查指南的规定为依据进行论述；
- 13.对于审查意见通知书中所指出的全部缺陷，在意见陈述书中均应得到反映，不要有遗漏；
- 14.对权利要求书进行修改的情况，还应当对说明书作了哪些适应性修改作出简要说明。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

58

答复审查意见通知书时
应注意的几个问题(续)

- 15.对于实质性技术内容的答辩应当从本领域技术人员角度出发； 答辩的内容一般不能超出申请文件记载的范围，除非是本领域的常识；
- 16.对申请文件的修改应当慎重，有些修改虽然实审通过，但在可能的无效程序仍有以修改不符合法33条而被无效的情况，即使修改的部分根本不涉及保护范围的变化（说明书和附图在无效程序中不准许修改）。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

59

答复审查意见通知书时
应注意的几个问题(续)

- 17.在论述新颖性和创造性时，不针对权利要求，而只简单地论述其发明本身如何，可能造成申请被随后驳回。
泛泛地论述发明具有怎样怎样的效果，而不是以权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案进行对比，也就是，不进行特征对比。这种情况也可能被随后驳回。
在评述创造性时，只注意了每一篇对比文件与权利要求进行对比，而未注意对比文件的结合与权利要求进行对比，即未答复审查员的意见。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

60

答复审查意见通知书时
应注意的几个问题(续)

18.没有认真分析审查意见和对比文件，将可能获得较大保护范围的申请缩小至一较小的保护范围。

19.提交的意见陈述书缺少支持其观点意见的必要证据材料。

20.答复应当按照规定的格式提交文件。

21.遵守答复期限，逾期答复和不答复后果是一样的。
最好提交一份修改参考页。

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

61

实际案例

- 1、缺少必要技术特征021541965
- 2、修改超范围031240704 971804699
- 3、公开不充分021522537
- 4、实用性陈述021239231
- 5、创造性陈述

2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

62

谢谢



2010-7-6

国家知识产权局专利局机械审查部 杨开宁

63