



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

通知书意见答复

杨颖

材料工程发明审查部

欢迎关注微信公众号
“专利文献众享”或扫描
左侧二维码，获取最新
公益讲座信息及专利
文献服务。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

引言



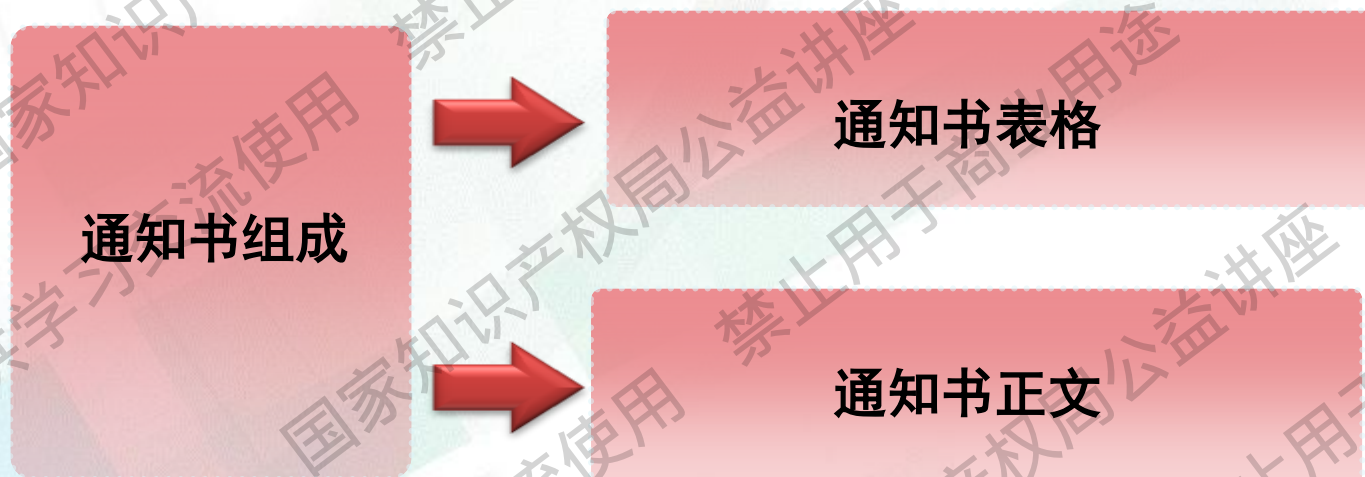
为什么要答复

专利法第三十七条规定申请人应当在指定时间内陈述意见，或进行修改，无正当理由逾期不答复的，该申请将视为撤回。

主要内容

- ▶ 审查意见的理解
- ▶ 审查意见答复的主要工作
- ▶ 不同情形审查意见的答复

审查意见的理解



国家知识产权局公益讲座 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用

通知书样本

中华人民共和国国家知识产权局

100098
北京市海淀区知春路甲 8 号盈都大厦 1 座 5 层 北京泰华知识产权代理有限公司
李丙林 李丙林

发文日:

申请号或专利号: D00730014402F 发文字号:

申请人或专利权人: 烟台泰华知识产权代理有限公司

发明创造名称: 利用锡化合物稳定二巯基二胺类

第一次审查意见通知书

(进入国家阶段的 PCT 申请)

1. 您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, 国家知识产权局将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实质审查。
2. 申请人要求以其在 DE 专利局第 10 100 600 号申请(2006 年 04 月 22 日)为优先权日。
 经审查, 申请人于 2006 年 04 月 22 日提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 51 条第 1 款的规定, 不予接受。
4. 审查是针对与所提交的国际申请的中文文本或中文译文进行的。
 审查是针对下列申请文件进行的:
5. 本通知书引用下列对比文献(其编号在今后的审查过程中继续引用)

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
1	WO 2005123683A1	2005 年 12 月 9 日

6. 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。

关于权利要求书:

- 权利要求 1 不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。
- 权利要求 2 不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- 权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- 权利要求 2 不具备专利法第 23 条第 3 款规定的创造性。
- 权利要求 3 不具备专利法第 23 条第 4 款规定的实用性。
- 权利要求 4 属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。

中华人民共和国国家知识产权局

权利要求 1-11, 7, 9-10, 1-8 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
 权利要求 1 不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
 权利要求 2 不符合专利法第 33 条的规定。
 权利要求 3 不符合专利法实施细则第 19 条的规定。
 权利要求 4 不符合专利法实施细则第 20 条的规定。
 权利要求 5 不符合专利法实施细则第 21 条的规定。
 权利要求 6 不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
 权利要求 7 不符合专利法实施细则第 26 条的规定。
 权利要求 8 不符合专利法第 20 条第 1 款的规定。
 本案申请不符合专利法实施细则第 33 条第 1 款的规定。
 上述结论性意见的具体分析见本通知书正文第二部分。
 7. 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第二部分提出的要求, 对申请文件进行修改。
 申请人应当在收到通知书之日起两个月内答复通知书, 逾期不予答复, 视为撤回专利申请。可以就授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 但不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
 专利申请中没有记载符合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, 其中请书将被驳回。
 申请人应当在收到通知书之日起两个月内答复通知书, 逾期不予答复, 视为撤回专利申请。
 申请人应当对其申请的修改符合专利法第 33 条的规定, 且不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
 申请人的意见陈述书和/或修改文本应当符合专利法实施细则第 51 条第 3 款的规定, 按照本通知书的要求进行修改。
 未经预约, 申请人和/或代理人不得前来该局与审查员举行会晤。
 9. 本通知书正文部分共有 2 页, 并附有下列附件:
 引用的对比文件的复印件共 1 份。

国家知识产权局公益讲座
禁止用于商业用途
仅供学习交流使用



中华人民共和国国家知识产权局

第一次审查意见通知书

(进入国家阶段的PCT申请)

申请号: 200780011025

本申请涉及一种利用磷化合物使二氧化碳酯类化合物稳定的用途。经实质审查得出如下的审查意见。

1、权利要求9所要求保护的技术方案不具备专利法第22条第2款规定的创造性。对比文件1公开了一种混合物，其包括0.5mmol的三苯基胺，74.8ml二叔丁基二氧化碳酯。由此可见，对比文件1已经公开了该权利要求的全部特征，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具备新颖性。

2、权利要求1要求保护来自磷化合物系列的至少一种化合物用于稳定二氧化碳酯的用途，然而磷化合物的数量众多，根据说明书，尤其是实施例，技术人员难以预见所有的磷化合物均能解决本发明的问题，实现其效果。该权利要求无法获得说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。

基于相同理由，权利要求2-4、9-11、14-16均无法获得说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。

3、权利要求14要求保护一种通过二氧化碳酯类进行蒸馏的方法，其通过二氧化碳酯类来辅助其他物质的蒸馏，然而其技术特征是蒸馏二氧化碳酯与磷化合物的混合物的蒸馏分离，主题与技术特征并不相符，因此导致该权利要求不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。

4、权利要求7、9中出现的“以0.01ppm到100000ppm的量的一种磷化合物”，权利要求12中出现的“例如”，权利要求18中出现的“以0.01g到100000ppm的一个量来使用一种或多种磷化合物二氧化碳酯”均为含义不清晰，因此导致这些权利要求不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。



中华人民共和国国家知识产权局

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请有望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第33条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

审查意见通知书的作用

▶ 通知交流作用

- ✧ 审查员指出申请文件中不符合规定的缺陷，申请人陈述意见和/或进行修改
- ✧ 审查员对申请文件中的技术方案有不清楚的地方，可以通过通知书和申请人的意见消除疑惑

▶ 证据作用

- ✧ 在可能的后续程序中使用

审查意见答复的主要工作

1. 阅读审查意见通知书

- (1) 明确审查员实质审查后对该申请的**倾向性意见**；
- (2) 逐条阅读审查意见，重点关注审查意见通知书中所指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价；
- (3) 将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理。



审查意见中的倾向性意见

- (1) 仅存在形式缺陷——有授权前景
- (2) 存在不可克服的实质性缺陷——无授权前景
- (3) 存在实质性缺陷，需要根据修改确定是否能消除缺陷——不确定结论

审查意见中的倾向性意见

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

申请人应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。

具有授予前景

不确定性意见

没有授予前景



审查意见答复的主要工作

2. 对审查意见通知书及其引用证据的分析

主要针对具有否定结论或者不定式结论的通知书，需要仔细研究审查意见通知书的具体意见，必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析，从而正确理解所指出缺陷的含义，以便答复和克服上述缺陷。

审查意见答复的主要工作

- ▶ 对引用的对比文件进行分析

对比文件
的分析

时间

内容

对比文件中技术内容的分析

对于引用的对比文件用于指出权利要求不具备新颖性和/或创造性的情况，申请人应通过对比文件披露的技术内容的分析来判断通知书中关于新颖性/创造性的评述是否合理，在此基础上考虑有无争辩的余地。

答复实践

1. 权利要求8请求保护一种可增加等离子显示面板和散热板间贴合度的等离子显示器，对比文件1公开了一种可增加等离子显示面板和散热板间贴合度的等离子显示器，其中（说明书第10页第28行至第12页第21行，图25-32）具体公开了以下技术特征：一种可增加等离子显示面板和散热板间贴合度的等离子显示器K6，包括：一等离子显示面板42；以及一底板部件38（同样起散热作用，相当于散热板），其位于该等离子显示面板上方，并透过一具有间隔的复数条片74的层状附着结构70连接至该等离子显示面板；其中，该等复数条片之间隔各形成一导槽72，可将该等间隔内的空气导出。

由此可见，对比文件1已经公开了权利要求8的全部技术特征，且对比文件1所公开的技术方案与权利要求8所要求保护的技术方案属于同一技术领域，并能产生相同的技术效果，因此权利要求8所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

事实认定

法律适用

答复实践

1 关于权8的认定是否正确？

2 是否满足形式要件

3 是否确实有下述的技术特征？特征是否属于同一方案？

1. 权利要求8请求保护一种可增加等离子显示面板和散热板间贴合度的等离子显示器，对比文件1公开了一种可增加等离子显示面板和散热板间贴合度的等离子显示器，其中（说明书第10页第28行至第12页第21行，图25-32）具体公开了以下技术特征：一种可增加等离子显示面板和散热板间贴合度的等离子显示器K6，包括：一等离子显示面板42；以及一底板部件38（同样起散热作用，相当于散热板），其位于该等离子显示面板上方，并透过一具有间隔的复数条片74的层状附着结构70连接至该等离子显示面板；其中，该等复数条片之间隔各形成一导槽72，可将该等间隔内的空气导出。

由此可见，对比文件1已经公开了权利要求8的全部技术特征，且对比文件1所公开的技术方案与权利要求8所要求保护的技术方案属于同一技术领域，并能产生相同的技术效果，因此权利要求8所要求保护的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

4 仅是表述不同吗？还是实质区别？

客观事实认定

主观法律适用

- 1、是不是审查指南所列的完全公开的情形？
- 2、技术领域有无差异？
- 3、技术效果有无差异？
- 4、审查员未对所解决的技术问题评价？有无差异？

意见陈述书附页

- ▶ 一、关于审查意见1
- ▶ 审查意见1指出，权利要求8不具有新颖性。
- ▶ 申请人对权利要求8进行了修改，将权利要求9的内容补入权利要求8中并对修改后的权利要求8进行意见陈述如下：
- ▶ 与对比文件相比，权利要求8的区别技术特征在于，“所述导槽的两端被封闭形成一封闭区域，并通过制作于所述散热板的至少一真空抽气孔与外界相通”，因此，与对比文件相比，权利要求8保护的技术方案具有新颖性。
- ▶ 另外，对于本领域的技术人员，上述区别技术特征需要创造性的劳动才能获得，并且该技术特征带来显著的技术效果，因此，权利要求8保护的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步。因此，修改后的权利要求8保护的技术方案也具有创造性。

审查意见答复的主要工作

对答复期限的监视

一通：4个月

其他通知书：通常是2个月

邮寄时间：15天

特殊情况可以申请延期：通常是2个月

审查意见答复的原则

全面答复原则

以专利法、细则和专利审查指南为依据原则

保护范围最大原则

适度原则

全面答复原则：

消除审查意见中指出的确实存在的所有缺陷，逐条答复

主动修改审查员遗漏的缺陷

促进审查程序的进行，避免申请被驳回

以专利法、细则和专利审查指南为依据原则

- 1) 修改的时机：细则第51条第3款
- 2) 修改的内容：专利法第33条
- 3) 依据《专利法》及《专利法实施细则》的内容进行争辩，指出专利申请符合其有关规定的理由。

《专利审查指南》是对《专利法》及《专利法实施细则》的进一步解释，也具有一定法律约束力，也可借助《专利审查指南》的解释作为争辩的依据。

保护范围最大原则：

为自己争取稳定且尽可能大的保护范围

随意缩小保护范围，不利于将来的保护。

适度原则

- ▶ 根据禁止反悔原则，在专利申请审查过程中对权利要求书所进行的限制其保护范围的修改以及在意见陈述书中所作的限制性解释均会成为专利侵权诉讼中确定其专利权保护范围的依据。
- ▶ 在答复审查意见通知书时要把握适度的原则，不要为了急于获得授权而过度地限制权利要求的范围，并且注意在陈述意见时也不要作出不必要的限制性解释。

案例-禁止反悔原则

澳诺告午时药业侵权案（2010.3.23判决书）

授权权 1 “一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4-8份，...”。

公开文本中，独立权利要求涉及可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。

一通认为“可溶性钙剂”范围过宽。

答复时，申请人将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。

案例-禁止反悔原则

最高法院认为：

专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。

证据：

证据是指用于证明事实的客观材料。

包括：1) 公知常识；2) 现有技术；3) 对比试验

作用：1) 用于辅助评价创造性；
2) 用于证明是否公开充分；
3) 用于证明申请文件中的措辞是否清楚。

主要内容

- ▶ 审查意见的理解
- ▶ 审查意见答复的主要工作
- ▶ 不同情形审查意见的答复

不同情形审查意见的答复

- ▶ 涉及新颖性的审查意见
- ▶ 涉及创造性的审查意见
- ▶ 涉及说明书公开不充分的审查意见

涉及新颖性的审查意见

- ▶ 专利法第22条第2款规定：
- ▶ 新颖性，是指该发明或实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日以前向国务院行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利文件中。

涉及新颖性的审查意见

▶ 审查意见的解读：

- 1、对比文件是否为现有技术或抵触申请
- 2、确定权利要求要求保护的技术方案是否被对比文件公开，是否采用了单独对比原则

涉及新颖性的审查意见

▶ 审查意见的答复

- 1、意见陈述和/或修改申请文件
- 2、必要时提供证据

案例-新颖性

▶ 本申请

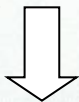
- ▶ 一种制备化合物X的方法，其特征在于，在原料进速为0.1-5.0的条件下提供反应混合物，在催化剂A的存在下，在溶剂中进行反应，其中，压力为1-5KPa，温度为20-50°C，使反应混合物反应，该反应混合物中，各物质A、B、C的比例为1:1-2:1-3。

案例-新颖性

	本发明	对比文件	判断
权 1	<p>一种连续制备化合物 X 的方法</p> <p>原料进速为 0.1—5.0</p> <p>采用催化剂 A</p> <p>在溶剂中进行反应</p> <p>压力：1—5KPa</p> <p>温度：20—50℃</p> <p>反应混合物 A, B, C 的摩尔比 为 1.0: 0.2—3.0: 1.0—4.0</p>	<p>一种连续制备化合物 X 的方法</p> <p>每小时提供 0.25, 0.25, 0.5 体积的 A, B, C</p> <p>采用催化剂 A</p> <p>在溶剂中进行</p> <p>压力：2.5KPa</p> <p>温度：38—40℃</p> <p>每小时提供 0.25, 0.25, 0.5 体积的 A, B, C</p>	<p>对比文件 1</p> <p>影响其新 颖性</p>

案例-新颖性

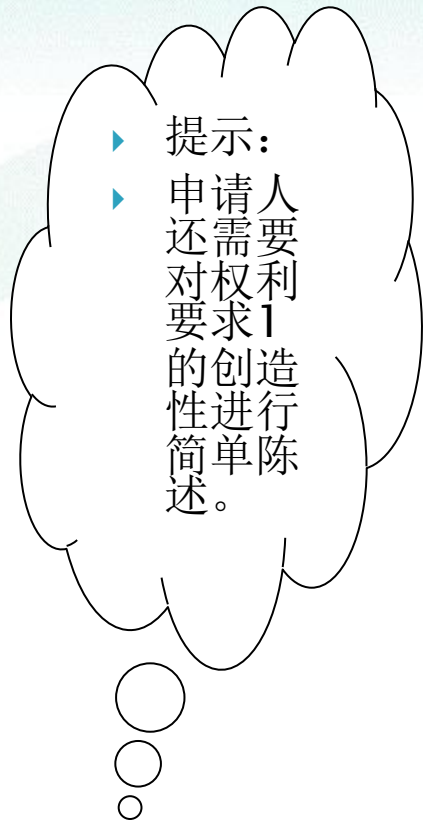
结论：同意审查意见



答复方式：修改权利要求和意见陈述



如何修改：在说明书中公开了具体的反应流程，申请人将其补入权利要求1来克服新颖性的缺陷

- 
- ▶ 提示：申请人要权利1的创造性进行简单陈述。
 - ▶ 申请人还要对权利要求1的创造性进行简单陈述。

案例-新颖性

本申请的申请日为2004年4月1日，优先权日为2003年3月29日

- ▶ 1. 一种用于抑制高温环烷酸腐蚀的有效的新型非聚合物且不污性添加剂，其包含环氧烷化合物处理的磷酸酯，所述环氧烷化合物选自环氧丁烷、环氧乙烷、环氧丙烷或它们的组合的。

对比文件

对比文件，公开日为2002年11月5日

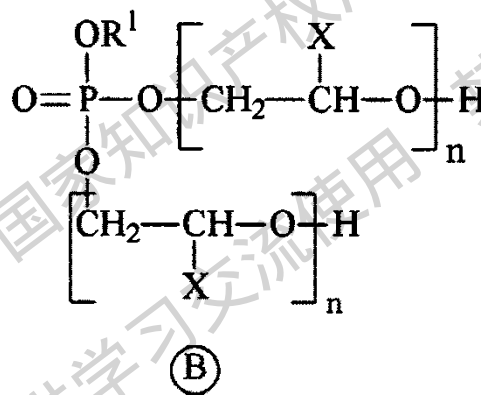
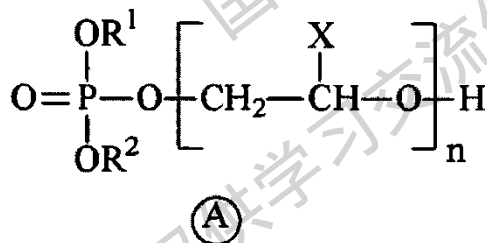
- ▶ 一种低剂量抑制环烷酸腐蚀的抑制剂，该抑制剂组合物的生产基于磷酸酯的环烷酸腐蚀抑制剂的方法，包括五氧化磷和醇（ROH）反应生成的单烷基磷酸和二烷基（芳基或是烷基/芳基混合）磷酸。所述的醇具有线性的、分支的、环状的和取代环状的结构，**这些结构包括含有1到9mol环氧乙烷、环氧丙烷或环氧丁烷和/或其混合物**，以嵌段或无规则形式的烷氧基化衍生物。该反应生成1mol一磷酸酯（ $R-O-P(=O)(OH)_2$ ）和1mol二磷酸酯（ $(R-O)_2-P(=O)(OH)$ ）。这个反应的产物可以直接用作环烷酸腐蚀抑制剂，而无需进一步改性和纯化其活性成分。

- ▶ 一通，审查员指出，依据对比文件的公开内容无法区分权利要求1限定的新型非聚合物且不污性添加剂与对比文件1所公开的抑制剂，因此权利要求1不具备新颖性。
- ▶ 申请人答复进行意见陈述同时提交权利要求的修改文件，涉及的修改是将说明书中的内容补入权利要求1中。

案例-新颖性

本申请的申请日为2004年4月1日，优先权日为2003年3月29日

- 1. 一种用于抑制高温环烷酸腐蚀的有效的新型非聚合物且不污性添加剂，其包含有效抑制腐蚀量的环氧烷化合物处理的磷酸酯，其中所述环氧烷化合物处理的磷酸酯为**磷酸酯与选自环氧丁烷、环氧乙烷、环氧丙烷或它们的组合的环氧烷化合物反应获得的反应产物**，且所述环氧烷化合物处理的磷酸酯为结构式A化合物和式B化合物的混合物，其中所述**磷酸酯**为醇与五氧化二磷反应的反应混合物。

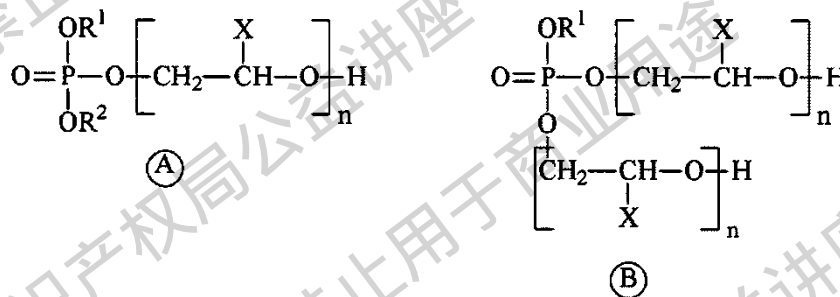


分析一

- ▶ 制备方法不同：
- ▶ 本申请是醇与五氧化二磷反应得到一磷酸酯和二磷酸酯的混合物，然后再与环氧化合物反应。
- ▶ 对比文件是具有环氧基结构的醇与五氧化二磷反应得到一磷酸酯（ $R-O-P(=O)(OH)_2$ ）和二磷酸酯（ $(R-O)_2-P(=O)(OH)$ ），即环氧基结构存在于上述一磷酸酯和二磷酸酯的R基团中。

分析二

- ▶ 结构不同：
- ▶ 权利要求1中结构式A和结构式B所述的化合物为磷酸三酯结构



- ▶ 对比文件1的磷酸酯为一磷酸酯和二磷酸酯：
 $(\text{R}-\text{O}-\text{P}(=\text{O})(\text{OH})_2)$ 和 $((\text{R}-\text{O})_2-\text{P}(=\text{O})(\text{OH}))$ ；
- ▶ 环氧基结构存在于上述一磷酸酯和二磷酸酯的R基团中。

案例-新颖性

本申请权利要求1

对比文件

1、增强比杨氏模量玻璃丝，包括以重量百分数表示的下列组分：

对比文件公开一种玻璃丝，由以重量百分数表示的下列组分制成：

SiO ₂	58-63%
Al ₂ O ₃	12-20%
CaO	12-17%
MgO	6-12%
Li ₂ O	0.1-0.8%
BaO	0-3%
B ₂ O ₃	0-3%
TiO ₂	0-3%
Na ₂ O	<2%
F ₂	0-1%
Fe ₂ O ₃	<1%。

SiO ₂	55-61%
Al ₂ O ₃	12-18%
CaO	14-18%
MgO	4-10%
Li ₂ O	0.1-1.5%
BaO	0.0-1.0%
TiO ₂	0.2-0.8%
Na ₂ O	0.1-1.5%
Fe ₂ O ₃	0.1-0.5%

- ▶ 结论：权利要求1没有新颖性。
- ▶ 如何答复：
 - ▶ 本申请说明书中记载了 B_2O_3 可以为1%、2%， F_2 可以为0.4%。
 - ▶ 修改权利要求1中的 B_2O_3 或者 F_2 的含量，使之不为0即可，修改内容需要符合专利法33条的规定。
 - ▶ 权利要求1为开放式，还有其他的修改方式吗？

涉及创造性的审查意见

- ▶ 专利法第22条第3款的规定：
- ▶ 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

涉及创造性的审查意见

“三步法”的过程

步骤 1

确定与本发明最接近的现有技术

步骤 2

找出权利要求技术方案与最接近现有技术之间的区别技术特征

步骤 3

判断要求保护的发明是否显而易见

涉及创造性的审查意见

▶ 审查意见的解读：

- 1、对比文件是否为最接近的现有技术
- 2、区别技术特征是否恰当
- 3、是否存在技术启示

涉及创造性的审查意见

不具有创造性的典型情况

- ✓ 区别技术特征为公知常识
- ✓ 区别技术特征为与最接近技术相关的技术手段
- ✓ 区别技术特征为另一份对比文件所披露

涉及创造性的审查意见

▶ 创造性答复注意事项：

- ✓ 权利要求与对比文件的区别是什么，是否需要权利要求作出修改
- ✓ 针对权利要求与对比文件存在的区别特征，论证权利要求具有“非显而易见性”的理由
- ✓ 有理有据：原理分析、从说明书记载的内容中寻找支持，充分论证
- ✓ 是否需要提供证据

案例-创造性

本申请

1. 一种便携式无线通讯装置，包括：

一个带有按键操作部分的壳体，

一用于盖住按键操作部分的盖体，

设置在壳体上的送话器部分；和

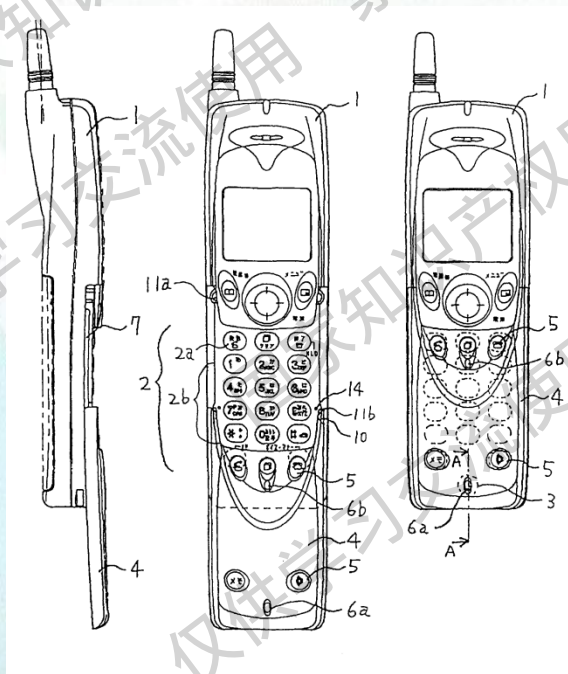
设置在盖体上的送话开口；

其中，盖体可在按键操作部分被盖住的第一端与按键操作部分中的一部分露出的第二端之间滑动，

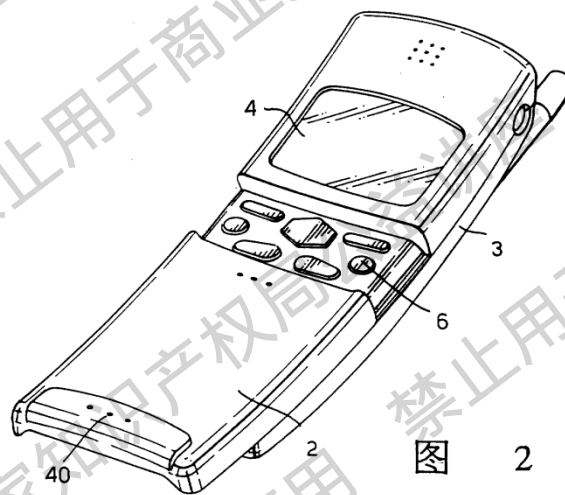
其中，送话开口形成在当盖体置于第一或第二端时与送话器部分相对应的位置处。

案例-创造性

本申请



对比文件



审查意见

- ▶ 对比文件1公开了一种无线电话，其包括带有按键部分的电话机，用于盖住按键的滑盖，在滑盖上的多个通孔，其中滑盖可以滑动。权利要求1要求保护的技术方案与对比文件的区别在于：权利要求的送话器设置在壳体上，而对比文件设置在滑盖上。
- ▶ 基于此，审查员认为该区别技术特征为本领域技术人员的惯用手段，属于公知常识。由此，权利要求1不具备创造性。

	本申请权利要求 1	通知书对 D1 的认定	申请人的认定
主题名称	便携式无线通讯装置	无线电话	√
特征 1	带有按键操作部分的壳体	带有按键操作部分的壳体	√
特征 2	用于盖住按键的滑盖	用于盖住按键的滑盖	√
特征 3	在滑盖上的多个通孔	在滑盖上的多个通孔	√
特征 4	滑盖可以滑动	滑盖可以滑动	√
特征 5	送话器设置在壳体上	送话器设置在滑盖上	√

结论：同意审查意见



答复方式：修改权利要求和意见陈述



如何修改：对导轨及锁定机构的位置和结构做了限定。

陈述
要点

1、通过本申请新的导轨及锁定机构，从而克服了现有技术中普遍存在的滑盖容易滑动的问题。且使送话器部分不会在滑盖滑动的不同状态之间移动，这使得其声音质量要好于传声器设置在滑盖中的结构。

2、由于送话器设置在壳体上，因此其结构相对于设置在滑盖上要简单。

小结

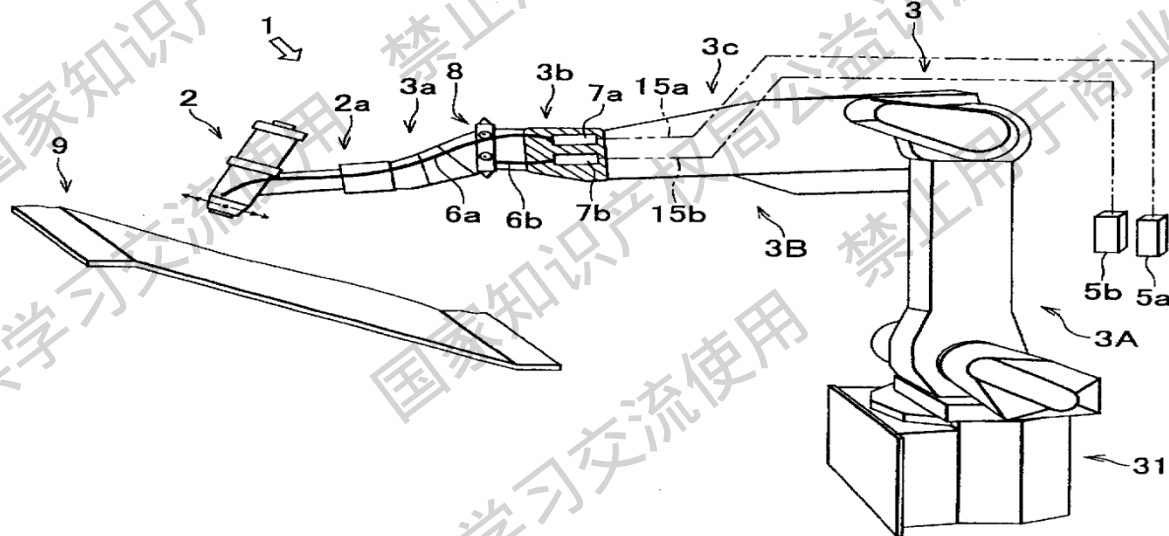
▶ 对于公知常识的处理

- 核实审查意见中认定的公知常识的正确性
- 如果同意审查员的观点，且是该发明的发明点，则需要对权利要求进行修改
- 如果不同意审查员的观点，则应当充分举证该技术特征不是公知常识的理由

案例-创造性

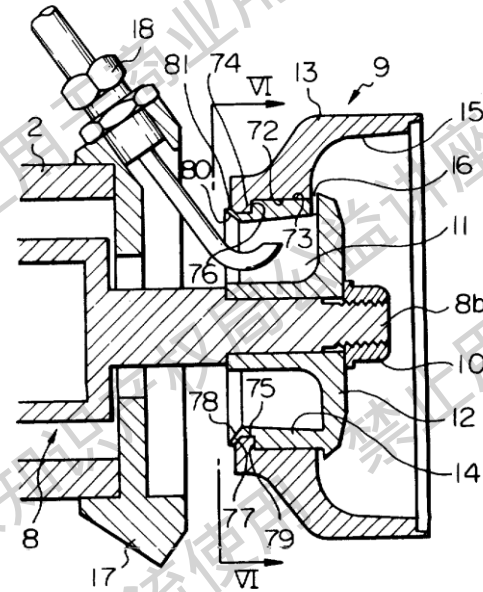
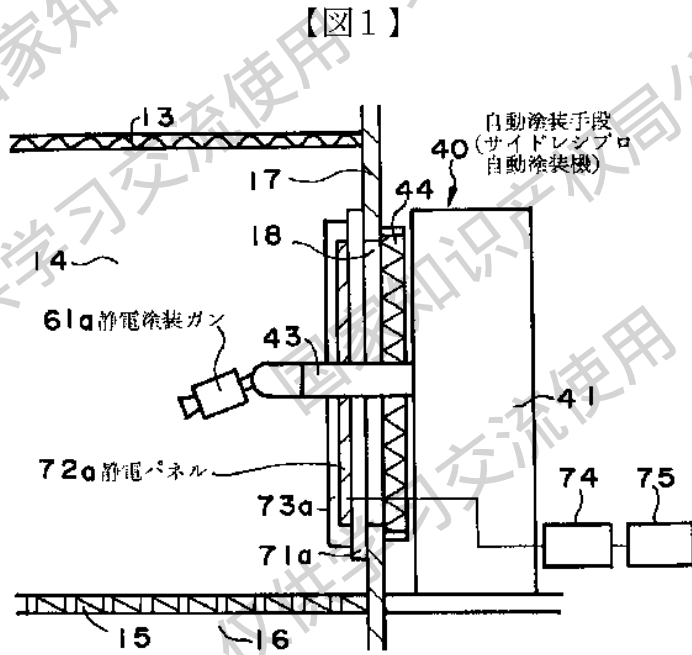
1. 一种静电涂覆设备，其具有将涂覆材料喷射到被涂覆物体（9）上的喷枪（2），和相对于该被涂覆物体（9）移动该喷枪（2）的机器人臂（3），并且该设备构造成对该喷枪（2）中的涂覆材料施加电压，其特征在于：

与施加于该涂覆材料的电压同极性的电压施加于该机器人臂（3）的表面。



对比文件1

对比文件2

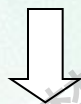


审查意见的主要内容

- ▶ 对比文件1公开了一种静电涂覆设备，其包括将涂覆材料喷射到被涂覆物的喷枪61a，相对于该涂覆物体移动该喷枪的机器人臂30、31，并且该设备构造对该喷枪61a中的涂覆材料施加电压。
- ▶ 由此可见，权利要求1要求保护的技术方案与对比文件的区别在于：在机器人的臂表面施加与该涂覆材料中同极性的电压。
- ▶ 而该区别技术特征已经公开在对比文件2中，且其在权利要求1中的作用与在对比文件2中的作用相同，都是用于驱散雾化，避免涂覆材料粘附在喷涂装置上。
- ▶ 基于此，审查员认为在D1的基础上结合D2获得权利要求1的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的，因此该权利要求不具备创造性。

	权利要求1	通知书对D1的认定	通知书对D2的认定	申请人的认定	结合启示
主题名称	静电涂覆设备	静电涂覆设备	静电喷涂装置	√	无
特征1	将涂覆材料喷射到涂覆物上的喷枪	将涂覆材料喷射到涂覆物上的喷枪61a		√	
特征2	相对于该涂覆物体移动喷枪的机器人臂	相对于该涂覆物体移动喷枪的机器人臂		√	
特征3	对喷枪的涂覆材料施加电压	对喷枪的涂覆材料施加电压		×	
特征4	向机器人臂施加与涂覆材料相同极性的电压		向机器人臂施加与涂覆材料相同极性的电压	×	

结论：不同意审查意见



答复方式：意见陈述

陈述要点

- ▶ 1、D1中采用了金属静电板72a，电压施加在该静电板上，而且由于采用该静电板，导致机器人臂的姿势受到限制。因此，D1没有公开向机器人臂施加与涂覆材料相同极性的电压。
- ▶ 2、D2虽然公开了在外壳2上施加电压，但由于其外壳固定，并不能进行各种弯曲旋转；且如说明书中所述，其向外壳施加电压是为了防止在外壳2与旋转轴8之间产生放电，这与本申请中向机器人臂施加电压的目的并不相同，因此无法获得将D2与D1结合的启示。

小结

▶ 对于多篇对比文件结合的处理

- 核实两篇对比文件是否有结合的启示，启示很重要
- 如果不存在启示，则可以不对权利要求进行修改，并意见陈述
- 如果存在启示，则需要对权利要求进行修改，同时陈述具备创造性的理由

创造性审查意见的答复

- ▶ 正确分析审查意见。
- ▶ 利用三步法，确定权利要求与最接近现有技术区别技术特征，以及该区别技术特征实际解决的技术问题，从解决技术问题入手，说明具有创造性的理由。
 - 正确分析其他对比文件或公知常识是否具有将该区别应用到最接近现有技术以解决相应地技术问题的技术启示。
- ▶ 基于分析结果，同意审查员意见，则进行修改，陈述创造性；不同意审查员意见，则有理有据的进行意见陈述。

公开不充分审查意见的答复



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

相关规定

专利法第26条3款规定，说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准。

公开不充分审查意见的答复



相关规定

- (1) 说明书中只给出任务和/或设想，或者只表明一种愿望和/或结果。
- (2) 说明书中给出了技术手段，但该手段是含糊不清，无法实施。
- (3) 说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段不能解决所要解决的技术问题。
- (4) 申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容不能实现。
- (5) 说明书中仅给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

涉及公开不充分的审查意见

判断审查意见正确性

根据说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案、实施例公开的方案、所公开的方案能否实现本发明目的或获得相应的技术效果，来确定说明书是否确实存在公开不充分的问题。

涉及公开不充分的审查意见

答复方式

- 1) 说明书全部主题都公开不充分：意见陈述的方式、或者放弃该申请。
- 2) 对部分主题公开不充分：删除相应权利要求。
- 3) 说明书公开充分：意见陈述，必要时提供证据。

在意见陈述时，可从以下几个方面陈述意见：

本申请说明书中记载的要解决的技术问题、提供的解决方案是什么，实施例公开了怎样的方案、所公开的方案能够实现本发明的目的或获得相应的技术效果。

意见陈述重点：

本领域技术人员根据说明书和权利要求书的记载能实现发明。

涉及公开不充分的审查意见

提供证据需要注意的问题

- (1) 所提供的证据必须是现有技术，且现有技术证据的使用要慎重，避免使得本发明缺乏创造性。
- (2) 证据的使用必须满足所引证的内容在对比文件中唯一确定，且将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容。

无效的证据

- (1) 一个或多个证据记载的内容相互矛盾，造成无法确认请求保护的技术方案的内容。
- (2) 一个或多个证据表明某一技术特征具有多种含义，而这些含义并非都能实现本发明。
- (3) 虽然申请人提供了证据证明某一技术手段属于现有技术，但该技术手段不能直接与申请说明书中记载的内容相结合。

案例-公开不充分

案情介绍

1、一种由甲基叔丁基醚裂解制异丁烯的方法，其特征在于采用一种新型矮床反应器、新型高活性催化剂和“一反五塔”工艺流程进行，其中：

新型矮床反应器是指管长1~3.5米的列管反应器；

新型高活性催化剂是指用滴球法成型、堆比重 $0.4\sim 0.5\text{g}/\text{cm}^3$ 、直径为3~4mm的白色球状氧化硅系列催化剂；

审查意见主要内容

- ▶ 在权利要求中要求保护一种制备异丁烯的方法，其中采用了催化剂。
- ▶ 而在其实施例中，使用了“ML-101催化剂”。但没有对该催化剂的来源，组成等作出说明。
- ▶ 审查员经过检索也无法确定该催化剂是否是现有技术中已有的催化剂。
- ▶ 因此认为本领域技术人员根据说明书的描述，无法实现该发明。

审查意见的解读：
审查意见认为由于该催化剂这一技术手段是含糊不清的，因此所得该技术方案无法实施。

但该催化剂是成熟的商用产品。



答复方式：意见陈述并提供证据（提供现有技术证明该催化剂在申请日之前是已有产品）

需要注意的是，用于证明公开不充分的证据有时会破坏技术方案的创造性。



审查意见指出
说明书公开
不充分

审查意见内容

经检索发现，在本申请的优先权日之前，化合物A是未知的，即，在本申请的优先权日之时，本领域技术人员无法获得该化合物A。因此，本申请的说明书公开不充分。

判断审查意见的正确性

说明书中确实存在审查意见指出的问题

可引证的文献的情况

在本申请的优先权日之后、申请日之前公开的同一申请人的另一篇专利申请中公开了化合物A及其制备方法。

结论



答复方式

放弃优先权并意见陈述



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。

欢迎关注微信公众号
“专利文献众享”或扫描
左侧二维码，获取最新
公益讲座信息及专利
文献服务。



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw