



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

创造性意见的答复

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

主要内容

- ▶ 答复时机和原则
- ▶ 审查意见的理解
- ▶ 注意事项
- ▶ 创造性的典型审查意见答复

答复时机

?



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。

答复时机

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

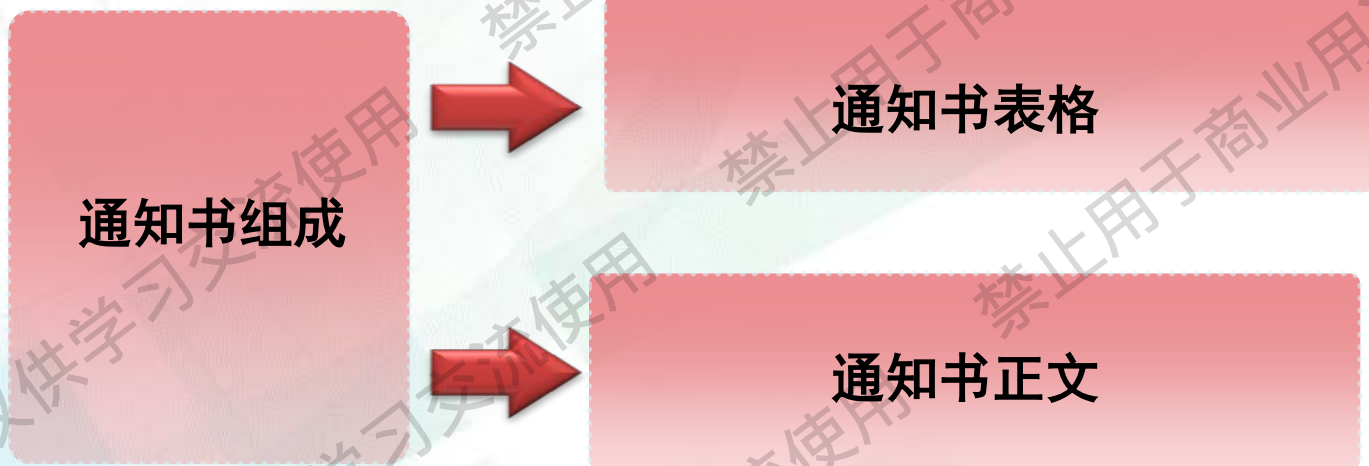
全面答复原则

以专利法、细则和专利审查指南为依据原则
(R51.3, A33)

保护范围最大原则

适度原则

审查意见的理解



审查意见的理解

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) 逐条阅读和理解审查意见，重点关注独立权利要求的创造性评价意见；

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

逐条阅读审查意见

1. 整体阅读创造性审查意见；
2. 结合申请文件以及通知书中引用的对比文件进行理解、分析；
 - ✓ 申请文件的理解
 - ✓ 对比文件的理解
3. 正确理解审查员指出缺陷的含义，以便答复和克服上述缺陷。

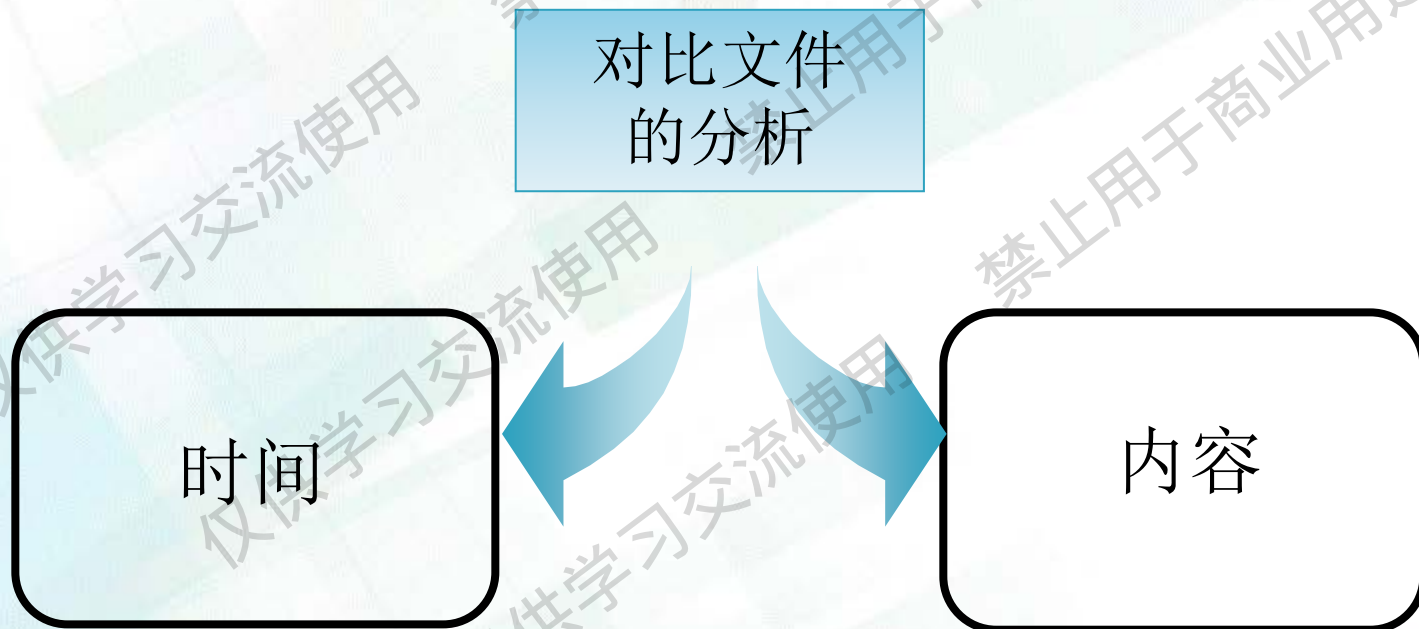
本申请的理解

- ▶ 申请日、技术方案、解决的技术问题、达到的技术效果。



对比文件的理解

- 对引用的对比文件进行分析



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创造性的评述是否合理，在此基础上考虑有无争辩的余地。

创造性答复注意事项：

- ▶ 核对对比文件是否为现有技术。
- ▶ 核对对比文件的公开内容、区别技术特征以及解决的技术问题。
- ▶ 是否需要~~对~~对权利要求作出修改
- ▶ 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

创造性答复注意事项：

- ✓ **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**
- ✓ **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。**

创造性的典型审查意见答复



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

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

案例一

- ▶ 本申请权利要求1：一种高效稳定的液体复合燃料，其特征在于，所述的高效稳定的液体复合燃料按重量百分数计包括如下组分：复合燃油20~40%，稳定剂15~20%，沾合剂3~9%，余量为碳粉；其中；所述稳定剂为双氧水；所述沾合剂为有机沾合剂。
- ▶ 分析权利要求1：主题+内容
- ▶ 申请日为2018年4月6日

案例一

- ▶ 审查意见：
- ▶ 对比文件1（公开日为2013年9月25日）公开了一种醇炭液体燃料及其制备工艺，其中权利要求1公开一种醇炭液体燃料，其特征在于将木炭、(甲)乙醇、添加剂，经磨粉搅拌而成，各成分的混合重量比为木炭65-70份，添加剂1份，(甲)乙醇29-34份。
- ▶ 权利要求1请求保护的液体复合燃料与对比文件1公开的液体燃料相比，区别在于：对比文件1没有公开稳定剂和沾合剂的种类，且各组分用量不同。
- ▶ 基于上述区别，本申请实际解决的技术问题是如何调高燃料的稳定性。

案例一

- ▶ 然而本领域普通技术人员知晓，双氧水是醇基燃料常用的添加剂，用于增强液体燃料的稳定性；同时，为了提高复合燃料中燃料油与生物质粉料的沾合性而添加沾合剂并进一步选用有机沾合剂是本领域常用技术手段。另外，上述各组分的用量对于本来要普通技术人员来说经过有限的实验即可确定。因此，本领域普通技术人员为了改进对比文件1公开的液体燃料的稳定性时容易想到通过添加稳定剂和沾合剂替代对比文件1的添加剂来实现。
- ▶ 因此，在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段获得该权利要求1请求保护的技术方案对于本领域普通技术人员来说是显而易见的，权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

案例一

- ▶ 核实对比文件是否为现有技术；
- ▶ 区别技术特征是否正确；
- ▶ 理解创造性评述意见（本案重点在于公知常识的认定）；
- ▶ 接受审查意见，修改权利要求和答复意见；
- ▶ 不接受审查意见，针对审查意见中关于公知常识的评述，提出反对意见以及证据（包括公知常识性证据和其他现有证据）。

核实区别

本申请

一种高效稳定的液体复合燃料，包括如下组分：
复合燃油20~40%，
稳定剂双氧水15~20%，
有机沾合剂3~9%，
余量为碳粉。

对比文件1

一种醇炭液体燃料，各成分的混合重量比为：
(甲) 乙醇29-34份，
添加剂1份，
木炭65-70份。

理解评述意见

- ▶ 然而本领域普通技术人员知晓，双氧水是醇基燃料常用的添加剂，用于增强液体燃料的稳定性；同时，为了提高复合燃料中燃料油与生物质粉料的沾合性而添加沾合剂并进一步选用有机沾合剂是本领域常用技术手段。另外，上述各组分的用量对于本来要普通技术人员来说经过有限的实验即可确定。因此，本领域普通技术人员为了改进对比文件1公开的液体燃料的稳定性时容易想到通过添加稳定剂和沾合剂替代对比文件1的添加剂来实现。
- ▶ 因此，在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段获得该权利要求1请求保护的技术方案对于本领域普通技术人员来说是显而易见的，权利要求1不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

案例一

- ▶ 核实对比文件是否为现有技术；
- ▶ 区别技术特征是否正确；
- ▶ 理解创造性评述意见（本案重点在于公知常识的认定）；
- ▶ 接受审查意见，修改权利要求和答复意见；
- ▶ 不接受审查意见，针对审查意见中关于公知常识的评述，提出反对意见以及证据（包括公知常识性证据和其他现有证据）。

案例一

▶ 申请人的意见陈述：

稳定剂使得复合燃料燃烧迅速、稳定、燃尽率高、灰分低、废弃排放低，现有技术整体上并未给出采用上述区别技术特征与对比文件1相结合的技术启示，也不是本领域常规技术手段。

▶ 申请人没有修改文件。

案例一

- ▶ 对答复意见进行分析：
 - a) 没有针对审查意见进行针对性答复；
 - b) 更没有针对关于双氧水和有机沾合剂这一争议焦点进行答复；
 - c) 对效果和结合启示没有给出充分说理。
- ▶ 如何进行有效的答复
 - a) 针对性答复；
 - b) 同意审查意见，可以通过修改权利要求再进行创造性陈述；
 - c) 不同意审查意见，提交有效证据予以说理；如有必要可以依据说明书实施例中的效果数据以及对比数据。

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：用于辅助评价创造性。

案例二

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

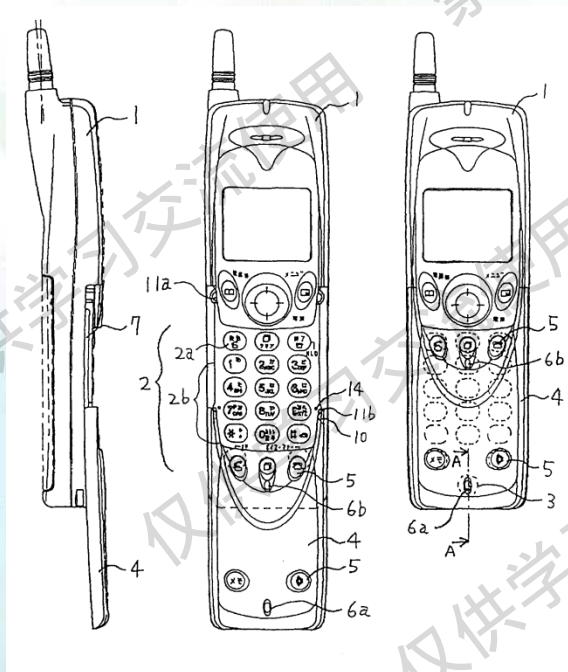
设置在盖体上的送话开口；

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，

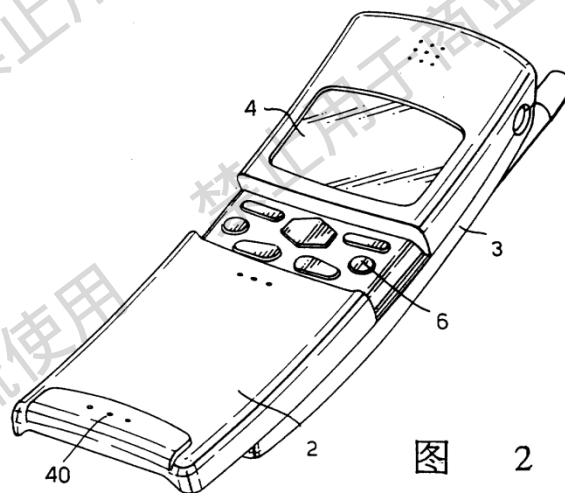
其中，送话开口形成在当盖体置于第一或第二端时与送话器部分相对应的位置处。

案例-创造性

本申请



对比文件

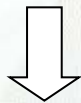


审查意见

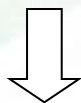
- ▶ 对比文件1公开了一种无线电话，其包括带有按键部分的电话机，用于盖住按键的滑盖，在滑盖上的多个通孔，其中滑盖可以滑动。权利要求1要求保护的技术方案与对比文件的区别在于：权利要求的送话器设置在壳体上，而对比文件设置在滑盖上。
- ▶ 基于此，审查员认为该区别技术特征为本领域技术人员的惯用手段，属于公知常识。由此，权利要求1不具备创造性。

	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

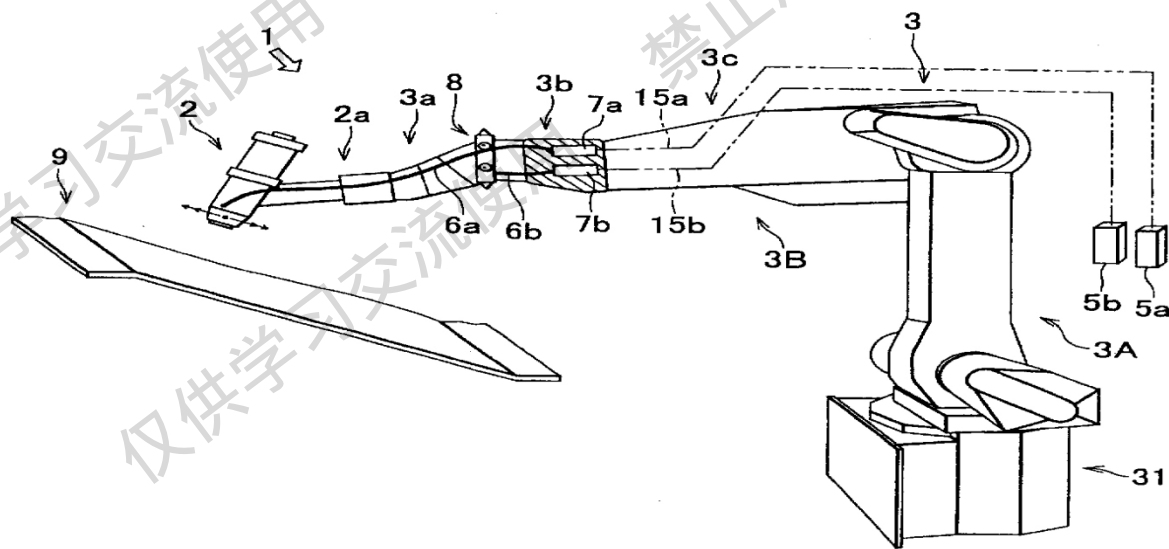
▶ 对于公知常识的处理

- 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

案例三

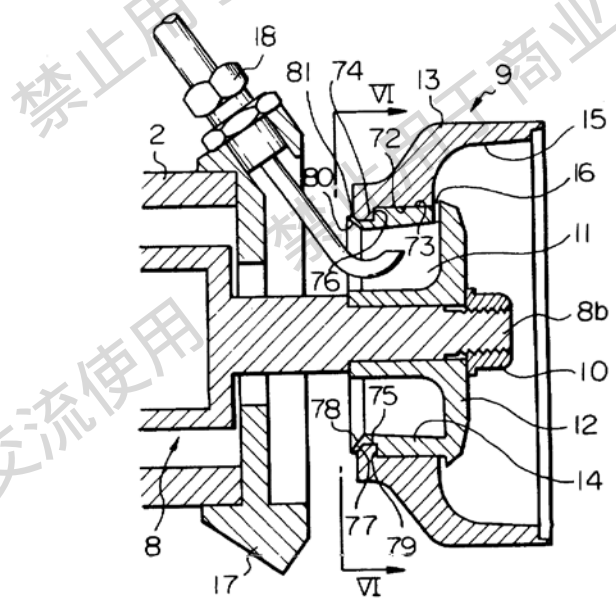
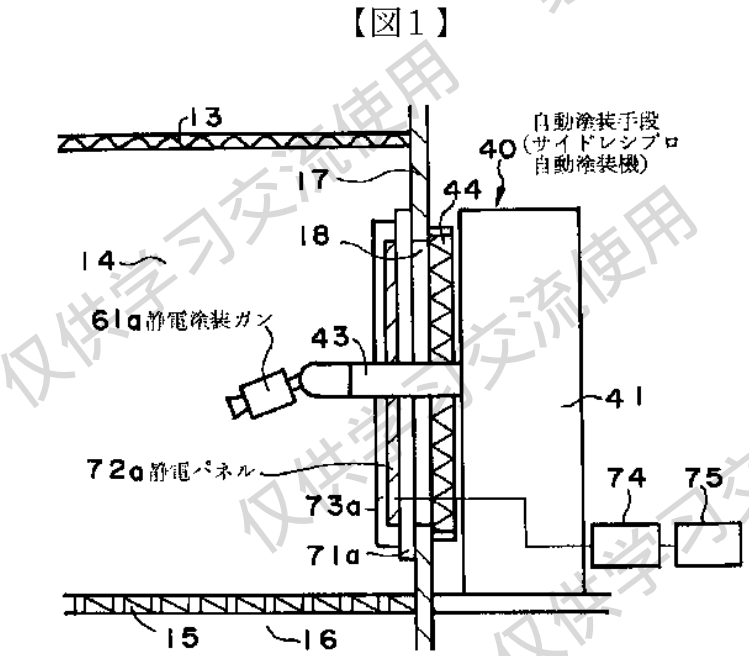
1. 一种静电涂覆设备，其具有将涂覆材料喷射到被涂覆物体（9）上的喷枪（2），和相对于该被涂覆物体（9）移动该喷枪（2）的机器人臂（3），并且该设备构造成对该喷枪（2）中的涂覆材料施加电压，其特征在于：

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

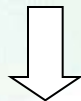


审查意见的主要内容

- ▶ 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。

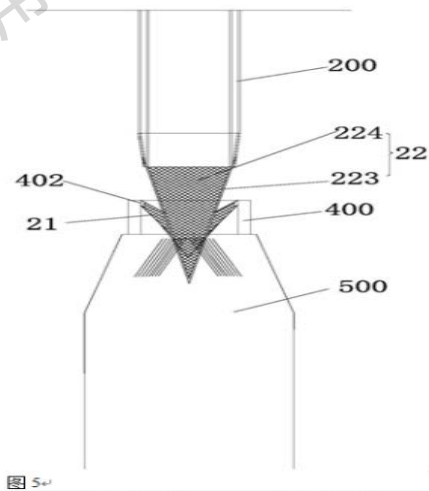
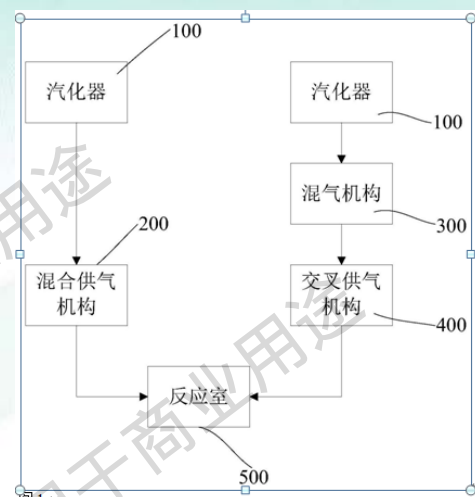
小结

▶ 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

案例四

- 1. 一种杂化粉体材料制备方法，其特征在于，包括如下步骤：
- 对第一原料及第二原料进行汽化处理，分别得到第一汽化原料和第二汽化原料；
- 将第一汽化原料与反应气体混合均匀，得到第一混合气体，并将第二汽化原料与反应气体混合均匀，得到第二混合气体；
- 点燃所述第一混合气体，将所述第二混合气体以环绕所述第一混合气体燃烧形成的火焰的方式喷出，并点燃所述第二混合气体，使所述第二混合气体燃烧形成的火焰与所述第一混合气体燃烧形成的火焰交汇后共同进入反应容器；收集所述反应容器内生成的反应产物，即得。



附图5中，22为第一混合气体燃烧的火焰，21为第二混合气体燃烧的火焰，402为交叉气出气口，400为交叉供气机构。

案例四

- 对比文件1(参见说明书第14-28段, 附图1)公开了包覆的二氧化钛的气相生产, 具体提供了一种在二氧化钛颗粒表面上包含一种或多种金属氧化物的光滑均匀包覆层的超细二氧化钛颗粒的制备方法, 包括:
 - (a)使 TiO_2 前体与氧气在气相氧化反应器中反应以生成超细 TiO_2 颗粒; (b)在热解反应器的反应区的下游使所述超细 TiO_2 颗粒与金属氧化物前体接触以形成用光滑均匀金属氧化物包覆层包覆的超细二氧化钛颗粒; 和 (c)分离所述包覆的超细二氧化钛颗粒。其中, 反应器为火焰喷雾热解反应器, TiO_2 前体为 $TiCl_4$ 或四异丙氧基钛, 金属氧化物包覆层可包含选自由 SiO_2 、 Al_2O_3 、 B_2O_3 、 ZrO_2 、 GeO_2 、 WO_3 、 Nb_2O_5 、 MgO 、 ZnO 和 SnO_2 组成的集合的金属氧化物, 所述金属氧化物前体作为蒸气引入, 金属氧化物前体选自卤化硅、六烷基二硅氧烷、原硅酸四烷基酯和含硅的盐, 在反应区的下游点处使超细 TiO_2 颗粒与金属氧化物前体接触, 在该下游点处至少90%的 TiO_2 前体已反应形成超细 TiO_2 颗粒。
 - 具体地, 六甲基二硅氧烷(HMDSO)作为蒸汽通过载气在 TiO_2 颗粒形成区的下游通过金属锚环经16个开口引入热解反应器, 使HMDSO接触二氧化钛超细颗粒并被氧化以在所述二氧化钛颗粒表面上形成光滑且均匀的 SiO_2 包覆层(参见第87和91段)。从对比文件1公开的上述内容可知, 金属氧化物前体的混合气体(相当于第二混合气体)以环绕所述二氧化钛混合气体(相当于第一混合气体)燃烧形成的火焰的方式喷出, 并被点燃, 金属氧化物前体的混合气体燃烧形成的火焰与二氧化钛混合气体燃烧形成的火焰交汇后共同进入反应容器。

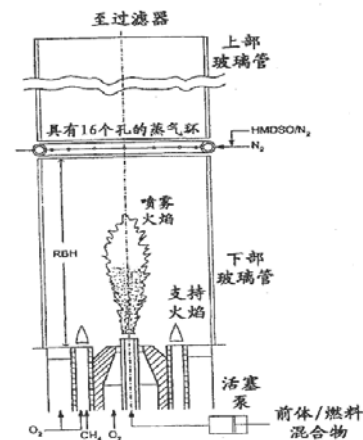


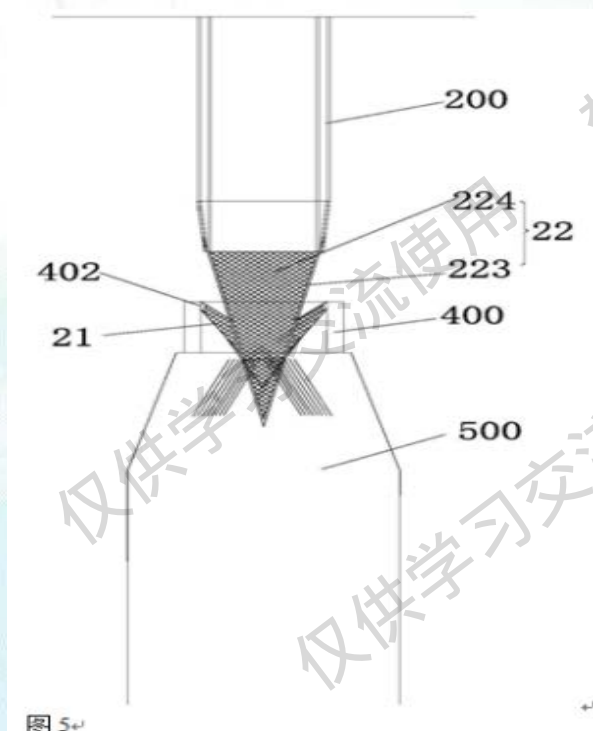
图1

案例四

- ▶ 权利要求1与对比文件1的区别在于：（1）对第一原料及第二原料进行汽化处理，分别得到第一汽化原料和第二汽化原料，将第一汽化原料与反应气体混合均匀，得到第一混合气体，并将第二汽化原料与反应气体混合均匀，得到第二混合气体；（2）收集所述反应容器内生成的反应产物。
- ▶ 对于本领域技术人员而言，使用气相法制备固体粉末，将原料汽化与反应气混合得到混合气体属于常规技术，本领域技术人员为了获得杂化粉体易于想到采用区别（1）的技术手段。同时区别（2）对于本领域技术人员也是常规操作。因此，权利要求1请求保护的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的，不具备突出的实质性特点和显著进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

分析审查意见

本申请



对比文件

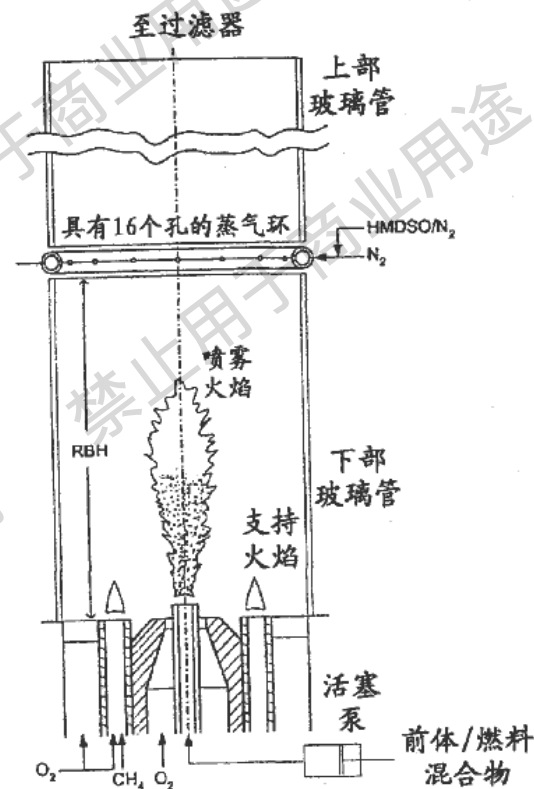


图1

针对通知书意见答复

- ▶ 修改权利要求，补入如下技术特征：
- ▶ 所述杂化粉体材料制备方法使用粉体材料制备装置进行反应制备，所述粉体材料制备装置包括汽化器、混合供气机构、混气机构、交叉供气机构及反应室；所述汽化器用于对原料进行汽化处理，所述汽化器有多个，其中至少有一个所述汽化器与所述混合供气机构连通以向所述混合供气机构提供所述第一汽化原料，且其中至少有一个所述汽化器与所述混气机构连通以向所述混气机构提供所述第二汽化原料，所述混合供气机构用于将所述第一汽化原料与反应气体混合均匀，所述混气机构具有混合出气口，所述混气机构用于将所述第二汽化原料与反应气体混合均匀，所述混气机构与所述交叉供气机构连通，所述交叉供气机构具有环状的交叉出气口，所述交叉出气口位于所述混合出气口与所述反应室的入口之间，且所述交叉出气口与所述混合出气口之间的距离可调，所述交叉出气口处点燃的火焰能够与所述混合出气口处点燃的火焰交汇后共同进入所述反应室；
- ▶ 所述汽化器包括进料机构、加热机构、换热机构、出料机构及控制机构，所述换热机构具有汽化腔和加热腔，所述汽化腔设有压力检测元件，所述进料机构及所述出料机构分别与所述汽化腔连通，所述加热机构与所述加热腔连通，所述进料机构、所述出料机构及加热机构设有温度检测元件，所述控制机构用于控制所述进料机构、所述出料机构及所述加热机构。

针对通知书意见答复

- ▶ 审查意见答复：
- ▶ 本申请通过在两种或多种粒子相互杂化时，也必须在起初形成的粒子处于熔融状态或半熔融状态，新生成的粒子才能在其表面继续生长。同时通过控制各种前驱物进入反应式的顺序可以获得不同结构的氧化物杂化材料。
- ▶ 对比文件1通过在形成二氧化钛颗粒之后使所述二氧化钛颗粒与金属氧化物前体在二氧化钛形成区的下游接触来实现金属氧化物包覆，所述方法提供具有高金红石含量和光滑且均匀的金属氧化物包覆层的二氧化钛颗粒。
- ▶ 对比文件1没有公开本申请所使用的粉体材料制备装置，尤其是所述粉体材料制备装置中汽化器的结构，解决的技术问题是如何实现原料的均匀、稳定的汽化和原料供应，保证后续杂化反应的稳定性。

小结

- ▶ 陈述权利要求的修改内容（注意满足A33）；
- ▶ 针对修改后的权利要求，进行意见陈述；
- ▶ 陈述要点：
确定区别技术特征
解决的技术问题、达到的技术效果。

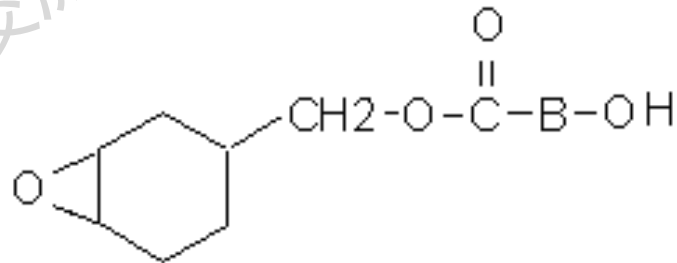
案例五

本申请：

- ▶ 1. 一种润滑油组合物，其含有：润滑油基础油和作为脂肪酸3,4-环氧环己基烷基酯的第1酯，构成所述第1酯的脂肪酸为碳原子数5~20的支链状脂肪酸。

审查意见：

- ▶ 对比文件1公开了一种润滑油组合物，含有环己烯化氧的化合物用下列通式（4）表示，其中B表示1-9个碳原子的亚烷基。

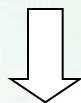


案例五

审查意见：

- ▶ 权利要求1与对比文件1的区别在于：权利要求1限定的第一酯的脂肪酸为支链状脂肪酸，而对比文件1中的所示化合物，其脂肪酸为带有端羟基的脂肪酸衍生物。
- ▶ 基于上述区别技术特征，本申请权利要求1实际解决的技术问题是如何获得能够捕捉诸如氢氟酸这样的强酸的稳定剂从而提高润滑油的稳定性。
- ▶ 对比文件1已经给出使用分子内含有环己烯化氧的化合物能与冷冻机用润滑油中的脂肪酸反应从而提高稳定性的技术教导。脂肪酸也属于酸类，本领域技术人员有动机尝试使用。

结论：同意审查意见

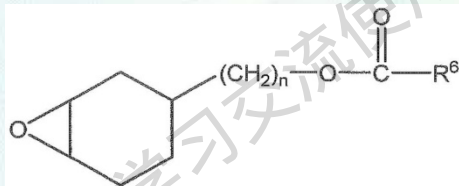


答复方式：修改+意见陈述

案例五

本申请进行了如下修改：

1. 一种润滑油组合物，其含有：润滑油基础油和作为下述式(2)所表示的脂肪酸3,4-环氧环己基烷基酯的第1酯，



(2)

式中、 R^6 表示碳原子数4~19的支链烷基、 n 表示1~4的整数。

案例五

答复意见如下：

- ▶ （1）对比文件1未公开本申请权利要求1限定结构的脂肪酸3,4-环氧环己基烷基酯的第一酯；
- ▶ （2）对比文件1给出了优选末端为羟基的启示，本领域技术人员无法想到将羟基改为烷基；
- ▶ （3）本领域技术人员根据对比文件1无法预料到使用特定的环氧化合物也能获得足够的热稳定性。

创造性意见答复总结

- ▶ 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。
 - 正确分析其它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。



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