

上海市企业标准

Q31/0110000171F002-2020

专利审查答复质量评价标准

2020年09月10日 发布

2020年09月25日 实施

上海光华专利事务所（普通合伙） 发布



20092210228394

专利审查答复质量评价标准



目录

专利审查答复质量评价标准.....	I
目录.....	II
前 言.....	III
引 言.....	IV
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 总则.....	5
5 整体能力评价.....	5
6 权利要求和说明书的修改评价.....	6
7 意见陈述的撰写质量评价.....	7
8 知识产权管理人员反馈评价.....	9
9 优秀案例评价标准.....	9
10 答复质量评分表.....	9

前 言

本标准按照 GB/T1.1—2009 的规则起草。

本标准由上海光华专利事务所（普通合伙）提出并归口。

本标准起草单位为上海光华专利事务所（普通合伙）、北京汉之知识产权代理事务所（普通合伙）。

本标准主要起草人：唐跃强，余明伟，朱浩然，雷绍宁，许亦琳，李仪萍，徐秋平，郭婧婧，
梁海莲，王立红

本标准为首次发布。

引 言

专利申请文件的答复（下称专利答复）是专利申请人获得专利权的关键一环，专利答复质量的高低会直接影响专利权的获得、专利权的稳定性以及专利维权的有效性，良好的专利答复质量，不仅有助于专利权的获得，而且可以提高专利权的稳定性和专利维权的有效性。为提升专利答复质量、提高专利获权几率、提高专利权稳定性和专利维权有效性，专利答复质量评价工作成为企业知识产权管理部门和知识产权代理事务所进行专利答复质量管理的有效途径，是专利答复质量管理的重要内容。

为贯彻落实国家知识产权战略、充分发挥知识产权在推动技术进步、促进创新发展中的重要作用，引导和规范专利答复质量评价工作，制定本标准。

专利审查答复质量评价

1 范围

本标准规定了对专利审查答复质量进行评价的流程和要求。

本标准适用于专利代理机构、企业知识产权管理部门等对专利答复质量的分析和评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19000—2008 质量管理体系 基础和术语

GB/T 29490-2013 企业知识产权管理规范

3 术语和定义

《专利审查指南》、GB/T 19000—2008 和 GB/T 29490-2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

申请人 applicant

提出申请的单位或个人

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.1.4]

3.2

代理人 agent

在知识产权领域,受申请人委托,在其授权范围内,以申请人的名义为申请人办理有关专利、商标等事务的专业人员。

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.1.9]

3.3

审查 examination

国务院专利行政部门、国务院工商行政管理部门商标局等部门根据相关法律或国际条约,判断申请是否符合相关规定的行为。

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.1.19]

3.4

专利 Patent

专利权所保护的技术方案或设计，包括发明、实用新型或外观设计。

注：在特定情形下，专利也用于指代专利文献或者作为专利权的简称。

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.2.1]

3.5

发明 invention

对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.2.4]

3.6

发明人 inventor

对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.2.9]

3.7

摘要 abstract

以提供文献内容梗概为目的的短文。在专利领域，系专利文献中所公开技术内容的简明概要。

注：摘要仅以提供技术信息为目的，不考虑其他用途。

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.2.19]

3.8

权利要求书 claim(s)

专利申请文件中申请人以说明书为依据主张其专利权保护范围的部分。

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.2.20]

3.9

说明书 description

专利申请文件的组成部分，其主要作用是公开所要求保护的全部技术信息，通常包括专利申请的发明名称、所属技术领域、背景技术、发明内容、附图、实施例等。

[GB/T21374-2008, 术语和定义3.2.21]

3.10

附图 drawing(s)

专利申请文件中附加于说明书的视图，用以更清楚、更直观地说明技术特征或技术方案。
[GB/T21374-2008, 术语和定义3. 2. 22]

3. 11

实施例 embodiment

说明书中对于发明或者实用新型技术方案优选的具体实施方式的举例说明。
[GB/T21374-2008, 术语和定义3. 2. 23]

3. 12

专利文献 patent document

国务院专利行政部门在审批专利过程中产生的公开文件及出版物的总称。
[GB/T21374-2008, 术语和定义3. 2. 41]

3. 13

专利数据库 patent database

发明、实用新型和外观设计信息集成数据库。
[GB/T21374-2008, 术语和定义3. 2. 43]

3. 14

专利申请文件 patent application document

申请人或其代理人为获得专利权的授予而提交的文件。
[GB/T21374-2008, 术语和定义3. 2. 10]

3. 15

非专利文献 non-patent literature

专利文献以外的科技类文献，包括一次出版物的期刊、图书、会议录、论文、技术报告、标准、公司研究公开和二次出版物的索引、目录、文摘、手册、百科全书等。
[GB/T21374-2008, 术语和定义3. 2. 52]

3. 15

优先权 Priority

已在《保护工业产权巴黎公约》某个缔约方正式提出发明、实用新型、外观设计专利申请或商标注册申请的单位、个人或其权利继承人或受让人，在规定的期限内其他缔约方提出同一主题的申请时所享有的权利，即在后申请将被视为是在先申请之日提出的申请。

注1：根据我国《专利法》，申请人就相同主题的发明或实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者就相同主题的外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国提出专利申请时，可依照该国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认的原则享有优先权；此外，申请人就相同主题的发明或实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请时，可以享有优先权。

3.16

现有技术 prior art

专利申请日（有优先权的，为优先权日）前在国内外出版物上公开发布、在国内外公开使用或以其他方式为公众所知的技术。

3.17

技术交底书 technical disclosure

技术交底书是申请人提供给专利申请文件撰写者的技术资料，是专利申请文件撰写者撰写申请文件的依据。

3.18

现有技术检索 prior art search

通过对现有技术进行检索，排查是否存在影响技术方案新颖性和创造性的现有技术。

3.19

对比文件 Comparison document

判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件。

3.20

本领域技术人员 person skilled in the art

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，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，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。

3.21

公知常识 common knowledge

本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

3.22

区别技术特征 distinct technical features

与最接近的现有技术不同的技术特征。

3.23

“三步法” three step method

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其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。

3.24

意见陈述 observation

申请人在其答复中对审查意见通知书中的审查意见提出反对意见或者对申请文件进行修改时,详细陈述的具体意见,或者对修改内容是否符合相关规定以及如何克服原申请文件存在的缺陷予以说明。

4 总则

4.1

评价原则

以专利申请文件应遵循的专利相关的法律法规,如:《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》、《审查操作规程》等为指导,同时考虑企业知识产权管理人员的审核需求,对专利答复文件形成过程以及形成后的撰写质量进行评价。

4.2

评价工作流程

专利审查答复质量评价主要工作流程包括:整体能力评价、权利要求和说明书的修改评价、意见陈述撰写能力评价、知识产权管理人员反馈评价和优秀案例评价标准。

5 整体能力评价

5.1

代理人应当具有责任意识 and 底线思维，能够恪守职业道德、执业纪律，诚实守信，规范执业，提升专利代理质量，维护委托人的合法权益和专利代理行业正常秩序。

5.2

代理人在答复审查意见时首先应当认真阅读审查意见，同时认真分析审查意见中指出的问题。撰写意见陈述之前应当将审查意见中的相关内容告知申请人和/或发明人，做好与发明人的沟通。

5.3

代理人应当具有良好的文字表达能力。可以将申请人和/或发明人的意见以及自己的意见陈述思路准确的转化为文字。

5.4

代理人应当具有良好的外文专利文献和非专利文献的阅读理解能力，能够准确的理解其技术领域、技术方案、技术问题和 technical 效果，可以准确的判断出对比文件公开的技术内容，做到客观、准确和高效。

5.5

代理人应当熟悉专利法和细则中的相关法条。即应当熟记专利法和专利法细则中的常用法条，并且应当熟练掌握这些常用法条的立法本意，适用范围，正确理解审查指南中对这些法条的具体细化解释。

6 权利要求和说明书的修改评价

6.1

权利要求或者说明书修改应当符合专利法第33条的规定，不论是修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。

6.2

对权利要求中技术方案理解应当正确。是指在对权利要求保护的技术方案范围的理解应当以权利要求中记载的技术特征为基础，围绕这些技术特征组成的技术方案为出发点来阐述其工作原理、技术领域、能解决的技术问题和达到的技术效果。权利要求保护的技术方案和说明书中记载的技术方案并不是等同的，不应过多的带入说明书中的内容来理解权利要求的技术方案。

6.3

权利要求的修改和意见陈述中描述的一致。应当提供修改后的权利要求以及修改对照文本，同时在意见陈述中也应当记载修改后的权利要求和/或对权利要求的修改方式，三者的修改内容应当是一致的。

6.4

修改后的权利要求应当符合专利法第26条第4款的规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围，应当符合专利法实施细则第20条规定的独立权利要求应当是从整体上反映发明或者是实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征，修改后的说明书应当符合专利法第26条第3款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

6.5

修改后的权利要求应当符合专利法第22条第2款规定的新颖性，修改后权利要求中的所有技术特征不应当被现有技术或者是抵触申请所公开。

6.6

修改后的权利要求应当符合专利法第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权，即不应当存在申请日相同且权利要求保护范围完全相同的专利申请。

6.7

修改后的权利要求保护范围应当合理，应充分掌握本申请相对于现有技术来说做出创造性的实质性贡献，在做到能够授权的基础上为申请人的权利要求争取较大且合理保护范围，不盲目的缩小权利要求的保护范围，导致申请人的权利不当丧失。

7 意见陈述的撰写质量评价

7.1

意见陈述作为具有法律效力的文件，应当采用正规的书面用语。在撰写时不应当带入个人情绪，不应当采用过于激烈的言辞。

7.2

如果对权利要求进行了修改，应当在意见陈述中写明修改的依据，修改依据应当以专利局的公开文本为基础，修改依据应当具体到权利要求中某项或者是某几项记载的内容，说明书中某段或者是某几段记载的内容，说明书附图中的某幅或者是某几幅上可以毫无疑义确定的内容。

7.3

意见陈述撰写的思路应当清晰，逻辑应当严谨。首先应当能够准确把握审查意见通知书中指出的问题，对审查意见中的内容进行客观的总结归纳，归纳包括了事实、证据和理由这三个方面；然后针对总结归纳的问题确定是否修改权利要求，以及针对上述事实、证据和理由提出自己相应的论点，并根据这些论点的内在逻辑关系逐一的进行分析论述，阐明自己对审查意见中指出问题的观点；最后对上面的内容进行总结归纳，突出核心的争议点。

7.4

意见陈述应当针对审查意见通知书中的内容进行逐条答复。代理人应当通读整篇审查意见通知书中的内容，并对审查意见通知书中指出的问题进行逐条答复，包括但不限于涉及专利法及其实施细则的相关问题，提醒问题以及需要代理人就申请文件中记载的内容做出相应解释的问题。

7.5

在意见陈述中应当正确理解本申请的技术方案，包括权利要求的技术方案和工作原理，具体实施方式中的技术方案和工作原理，以及两者之间的对应关系；应当正确理解本申请能解决的技术问题，包括背景技术中记载的现有技术中存在的技术问题，权利要求的技术方案能解决的技术问题，具体实施方式中的技术方案能解决的技术问题，以及三者之间的对应关系；应当正确理解本申请能达到的技术效果，包括发明内容中记载的能达到的技术效果，权利要求的技术方案能达到的技术效果，具体实施方式中的技术方案能达到的技术效果，以及三者之间的对应关系。

7.6

在意见陈述中应当正确理解对比文件的技术方案和工作原理，以及其能解决的技术问题和达到的技术效果。包括对比文件的权利要求、背景技术、发明内容和具体实施例当中具体公开了哪几个技术方案，这几个技术方案的工作原理，能解决的技术问题和达到的技术效果，这几个技术方案之间的关系。对比文件在使用时是否遵守了单独对比的原则。

7.7

在关于创造性的意见陈述中应当正确的认定技术特征，应当充分的理解本申请和对比为文件中的技术方案和技术特征，能够正确的判断出对比文件中的技术特征是否公开了本申请权利要求中相应的技术特征，准确的区分出本申请权利要求中的哪些技术特征是对比文件中公开了，哪些是没有公开的，哪些特征之间是有紧密联系的。尤其是当审查意见通知书中存在特征认定错误的时候，一定要能够予以发现并重视。

7.8

在关于创造性的意见陈述中应当正确的认定区别技术特征和其解决的技术问题，应当在不割裂本申请权利要求记载的技术方案和特征的基础上确定出其与对比文件的区别技术特征，并明确这些区别技术特在权利要求记载的技术方案中解决的技术问题，为后续的创造性问题的意见陈述做好铺垫。

7.9

针对多篇对比文件结合评价创造性的意见陈述，代理人应当对结合启示做出正确的判断。即在判断其他现有技术是否存在获得发明创造的技术启示时，不仅要考虑发明创造与最接近现有技术的区别技术特征在其他现有技术中是否被公开，还要综合考虑这些区别技术特征在其他现有技术中的作用和效果、所解决的技术问题是否与所述发明创造相同，一般只有其作用和效果、所解决的技术问题与所述发明创造相一致的情况下，才可能存在获得发明创造的技术启示。另外，在判断技术启示时，还应该考虑最接近的现有技术是否有被改进的需要，即本领域技术人员是否有动机对其进行改进。

7.10

对于公知常识有异议的意见陈述，应当进行合理的论证与说理，应当客观地判定为了解决技术问题采用的技术手段是否为本领域的公知常识或者常规手段，需要知晓此问题的提出是否在本领域是通常面对的，即技术问题的提出是否是付出创造性的劳动的。本领域为了解决该技术问题常规的技术手段是如何实施的。对于审查意见中认定为常规手段的相关技术特征，应当陈述本领域现有技术的现状，从发明创造采用的技术特征达到的效果，采用的技术手段的难易程度等方面进行陈述，尤其是涉及核心发明构思和发明点的相关技术特征，如果被认定为公知常识，可要求审查员提供相应证据。

7.11

应当对三步法评述创造性的审查意见中存在的其它问题做出意见陈述。在答复有关创造性的问题时，可以借鉴“三步法”的实质，判断审查意见是否合理，从而在意见陈述中作出妥当的答复。因此，除了上面的几条具体的撰写要求记载的内容之外，三步法中的每一点都可以作为本申请权利要求具有创造性的争辩理由。

8 知识产权管理人员反馈评价

在对权利要求和/或说明书的修改以及意见陈述的初稿完成后，应当充分考虑并结合企业知识产权管理人员对初稿的反馈评价进行修改和完善，最终形成符合企业要求的文本。

9 优秀案例评价标准

9.1

发现了通知书中存在并可以影响本申请创造性的明显错误。

9.2

通过合理的意见陈述使得在没有修改权利要求的情况下获得授权。

9.3

通过合理修改权利要求在做到能授权的基础上最大限度的获取权利要求的保护范围。

9.4

通过合理修改权利要求有效的减少了通知书次数并获得授权。

10 答复质量评分表

案件评价	具体评价内容
整体能力问题	1.1、责任心与诚信
	1.2、文字表达能力
	1.3、外文以及非专利文献的阅读理解能力
	1.4、专利法和细则中法条的理解能力
权利要求和说明书实体问题	2.1、权利要求或者说明书修改超范围
	2.2、对权利要求中技术方案的理解不正确
	2.3、权利要求的修改和意见陈述中描述的不一致

	2.4、修改后的权利要求和说明书中还存在不清楚、不支持和缺必特的缺陷
	2.5、修改后的权利要求仍然不具有新颖性
	2.6、修改后的权利要求仍然存在重复授权的问题
	2.7、修改后的权利要求保护范围不合理
意见陈述实体问题	3.1、意见陈述中言辞过于激烈
	3.2、意见陈述中缺少具体的修改依据
	3.3、意见陈述整体思路不清晰，逻辑混乱
	3.4、意见陈述未针对全部审查意见进行逐条答复
	3.5、意见陈述中未正确理解本申请
	3.6、意见陈述中未正确理解对比文件
	3.7、针对创造性的意见陈述中未能正确的理解对比文件公开和未公开的技术特征
	3.8、针对创造性的意见陈述中未能正确的阐明区别技术特及其解决的技术问题
	3.9、针对多篇对比文件结合评价创造性的意见未能对结合启示做出正确的判断
	3.10、对于公知常识有异议的没有进行合理的论证与说理
	3.11、对于采用三步法评述创造性的审查意见中存在的其它问题没有针对性的陈述
优秀案例	4.1、发现了通知书中存在并可以影响本申请创造性的明显错误
	4.2、通过合理的意见陈述使得在没有修改权利要求的情况下获得授权
	4.3、通过合理修改权利要求在做到能授权的基础上最大限度的获取权利要求的保护范围
	4.4、通过合理修改权利要求有效的减少了通知书次数并获得授权