



对听证原则和驳回时机的探讨

专利局光电部 李晓娜

2019年9月

目录

一、 听证原则和驳回决定的作出

二、 审查实践中驳回的时机

三、 总结



一、 听证原则和驳回决定的作出

实质审查程序中的基本原则

请求原则

听证原则

程序节约原则



（一）实质审查程序中的听证原则

审查员作出驳回决定时，驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。



（一）实质审查程序中的听证原则

遵循听证原则、兼顾程序节约原则

不得以节约程序为理由而违反听证原则



（二）驳回决定的作出

如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和 / 或证据，也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接作出驳回决定。



（二）驳回决定的作出

如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和 / 或修改申请文件的机会。

但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则。



（二）驳回决定的作出

答 复

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，应当在其意见陈述书中详细陈述其具体意见，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。

申请人提交的无具体答复内容的意见陈述书或补正书，也是申请人的正式答复，对此审查员可理解为申请人未对审查意见通知书中的审查意见提出具体反对意见，也未克服审查意见通知书所指出的申请文件中存在的缺陷。



二、审查实践中驳回的时机

听证原则

程序节约原则

考量因素：事实、理由、证据

操作层面：修改、意见陈述、授权前景



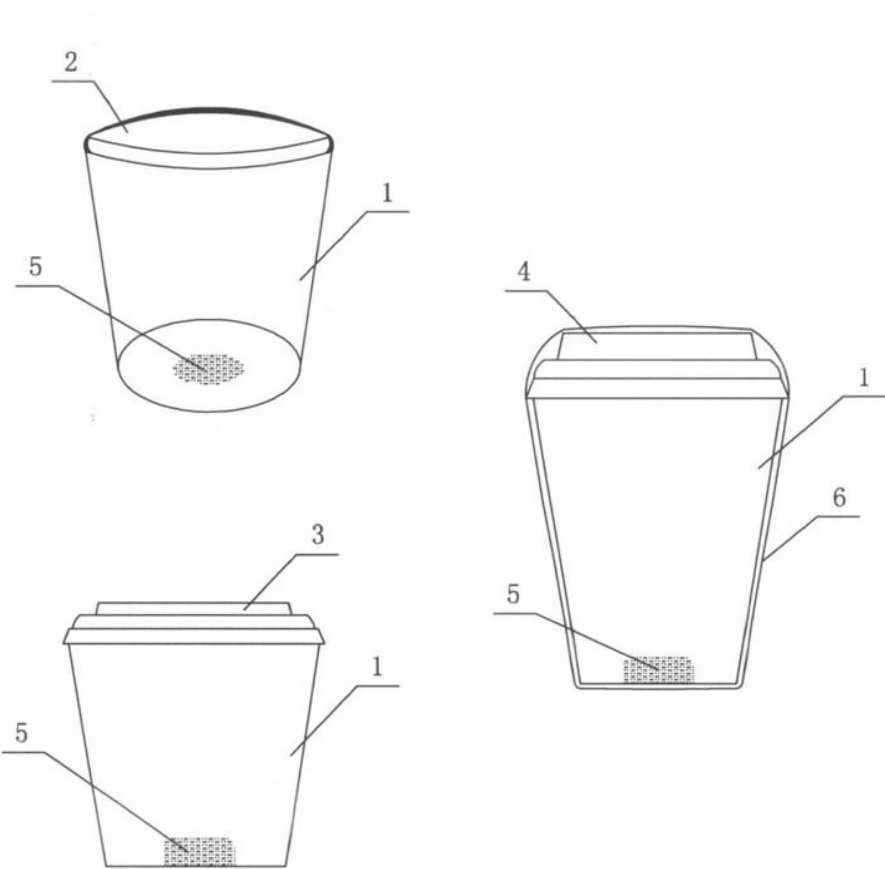
【案例1】密封杯无水一次茶

本发明的目的是提供一种配有茶叶的一次性密封杯。

1. 一种密封杯无水一次茶，由杯体、杯盖及茶叶组成，其特征在于：所述的杯体设制成圆形、方形、长方形或扁形形状，杯体的上端设有与杯口相匹配的杯盖，杯体内装有茶叶。

2. 根据权利要求1所述的密封杯无水一次茶，其特征在于：所述的茶叶可选装各种类型的绿、红茶、去火茶或设置各种不同档次的名茶、普洱茶，茶叶的重量为1—49克。

3. 根据权利要求1所述的密封杯无水一次茶，其特征在于：所述的杯盖设成平形盖、梯形盖或塔形盖，封装时将杯盖扣在杯口的杯沿上，杯体的外侧用透明材料包裹，接口处用热压密封。



【案例1】

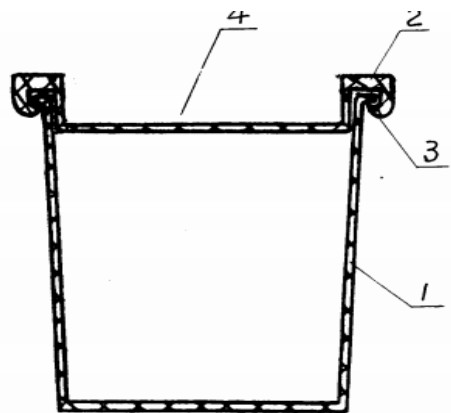


图 1

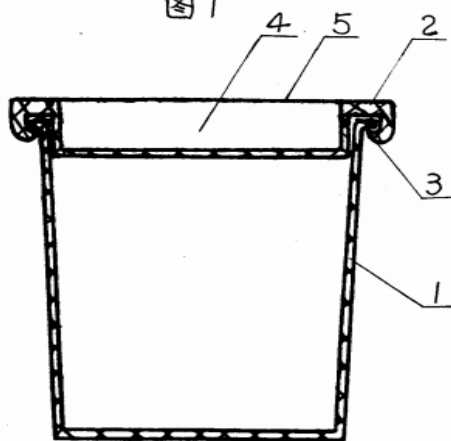
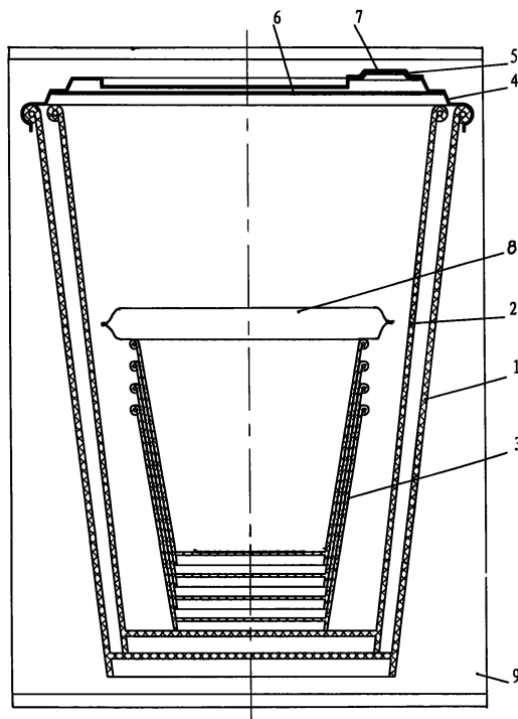


图 2



❖ 图1，一次性口杯由**杯体1**和**杯盖2**组成，**杯盖2**上有环扣**3**可以扣在杯体上端杯口处。**杯盖2**上有一个圆柱形的凹部**4**，凹部的内径稍大于杯体下端的外径。**茶叶**或其它固体饮料可以直接装在杯子内。

❖ 图2：茶叶装在凹部**4**内，用箔纸**5**进行密封。



【案例1】

- ❖ 权1：圆形形状的杯体，无新颖性（D1）
方形、长方形或扁形，无创造性（D1+公知）
- ❖ 权2：“茶叶”特征公知，无创造性（D1+公知）
- ❖ 权3：杯盖形状为常规选择，D2公开了卫生包装袋9，无创造性（D1+D2+公知）。



【案例1】

❖ 答复一通：

❖ 1、权利要求1与对比文件1有两点不同：

其一对比文件1所公开的为一次性塑料或纸质杯，用后即弃，而本发明是杯内装的一次茶，茶杯仍可使用；

其二是本发明的杯体可设制成方形、长方形或扁形，而对比文件也就是一种圆形，因此对比文件1与本发明存在本质上的差别和不同，应视为有新颖性。

❖ 2、权利要求2对权利要求1进行了进一步限定，杯体内可选装各种类型的绿、红茶、去火茶或设置各种不同档次的名茶，普洱茶，这也是本发明人为消费者贴心的服务之举，打破了单一的红茶末袋泡茶的传统做法，进一步为顾客的爱好的提供选择的余地，因此权利要求2也应视为具有创造性。

❖ 3、权利要求3从属于权利要求1，将杯盖设成平形盖、梯形盖或塔形盖，封装时将杯盖扣在杯口的杯沿上，杯体的外侧用透明材料包裹，接口处热压密封。形状各异的茶杯体再配一不同形状的茶杯盖，这些区别特征即是本发明的创新之处，对比文件2中的功夫茶具其创意、形状、结构以及作用和用途均不相同，也更不应该影响到本发明的创造性。



【案例1】

❖ 修改方式

- ❖ **1.** 将权**1-3**的主题名称“一种密封杯无水一次茶”均修改为“配有茶叶的一次性密封杯”；
- ❖ **2.** 一通指出“一种密封杯无水一次茶”不清楚，假设评述修改为“配有茶叶的一次性密封杯”无新颖性或创造性；

答复一通，修改为“配有茶叶的一次性密封杯”；

❖ **3.** 修改说明书。



【案例1】

- 独权1：杯体、杯盖及茶叶及其连接关系
- 从权2：引1，茶叶的种类，茶叶重量。
- 从权3：引1，杯盖形状，封装。

答复一通时修改的方案

独权1：杯体、杯盖及茶叶及其连接关系，茶叶种类和重量

从权2：引1，杯盖形状，封装

独权1：杯体、杯盖及茶叶及其连接关系，茶叶种类

从权2：引1，杯盖形状，封装，茶叶重量



【案例2】：一种内置深色吸热膜的旋紧密封全玻璃热管真空集热管

- ❖ 1. 一种**内置深色吸热膜**的旋紧密封**全玻璃热管真空集热管**，包括外玻璃罩管、蒸发段玻璃管、**深色吸热膜**、冷凝段玻璃管、支撑弹卡、消气剂、排气嘴、相变传热介质、相变传热介质充注嘴，其特征是：冷凝段玻璃管的根部外表面设置有与水箱内胆管口丝扣匹配的连接螺纹，蒸发段玻璃管一端玻璃封接，**深色吸热膜复合于蒸发段玻璃管的内壁上**，**深色吸热膜具有毛细特性；深色吸热膜的横截面或为与蒸发段玻璃管内壁吻合的圆形，深色吸热膜的横截面或为与蒸发段玻璃管内壁吻合的半圆弧形**；冷凝段玻璃管与蒸发段玻璃管通过焊接密封连接，冷凝段玻璃管设有相变传热介质充注嘴，蒸发段玻璃管通过带有消气剂的支撑弹卡套装于尾部设有排气嘴的外玻璃罩管内，外玻璃罩管的管口与蒸发段玻璃管玻璃环形焊接，蒸发段玻璃管与外玻璃罩管连接处设有安装密封面，外玻璃罩管的尾部设着力齿棱，对外玻璃罩管和蒸发段玻璃管的夹层抽真空后玻璃封接排气嘴，蒸发消气剂；外玻璃罩管对应的内玻璃管为蒸发段，外玻璃罩管外的管为冷凝段；通过相变传热介质充注嘴对全玻璃热管真空集热管充注相变传热介质，真空处理后，封闭相变传热介质充注嘴。
- ❖ 2. 根据权利要求1所述的**内置深色吸热膜的旋紧密封全玻璃热管真空集热管**，其特征是：**深色吸热膜为**糊状流体物质注入蒸发段玻璃管内，静止或旋转加热烘干，形成紧贴管壁的半圆弧结皮或闭合的圆结皮，后经干馏制成的**坚固碳化膜层**。
- ❖ 3. 根据权利要求1所述的**内置深色吸热膜的旋紧密封全玻璃热管真空集热管**，其特征是：**深色吸热膜为**纵向紧密复合于蒸发段玻璃管内壁上的柔性膜层，经加热烘干，干馏后制成的**坚固碳化膜层**。



【案例2】

一通：

权**1**中与“**深色吸热膜**”相关的特征均被**D1**公开，权**1**相对于**D1**、**D2**和公知常识的结合无创造性。

权**2**：附加特征属于**D1**基础上的常规选择，无创造性

权**3**：附加特征属于**D1**基础上的常规选择，无创造性

❖ 答复一通：

❖ 原始权**2**和**3**的特征添加到权**1**中。



【案例2】

申请人意见：

- ❖ **1**、本人是研究太阳能达**20**多年的资深发明人，申请了近**300**项关于太阳能领域的专利。在发明过程中检索了大量的对比文件，并在实质审查过程中针对对比文件做了大量的分析工作。
- ❖ **2**、申请人研发的许多技术均已做出产品样机，并进行了多年的实验。可以说，太阳能真空集热管的吸热内膜具有毛细吸热特性是本发明的主要创新点之一。因为这种成型方式是任何能够检索到的专利对比文件所没有报道过的，是本人在多年的研发过程中无意中发现的，它较对比文件**1**有着显著的特点。而对比文件**1**并未涉及吸热膜层的成型方式。



【案例2】

- ❖ 复审理由：
- ❖ 一通后就驳回了本申请，违反了听证原则。
- ❖ 复审决定：权利要求**1-3**不具备创造性。
- ❖ 行政诉讼起诉状、行政上诉状：
- ❖ 一通后就驳回了本申请，违反了听证原则。
- ❖ 一审、二审判决



【案例2】

三、关于程序问题

两原告认为，国家知识产权局原审查部门的审查员在一通之后就驳回了本申请，违反了听证原则，被诉决定未予以纠正。专利审查指南规定，驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能做出，但如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据，也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变，则审查员可以直接作出驳回决定。本案中，两原告在实审一通后的修改是将原权利要求2-3的附加技术特征补入到原权利要求1中形成新的权利要求1，本申请的技术方案并没有实质上的改变，国家知识产权局原审查部门的审查员在一通之后就驳回了本申请，并无不当。两原告关于被诉决定程序违法的主张不能成立，本院不予支持。



【案例2】

原审法院对上述专利复审程序事项进行了详细说理，认定的结论亦并无不妥。原告在二审诉讼程序中并未提出新的事实和理由推翻原审判决的认定，本院对原告的上述主张的认定同原审判决，不再予以赘述。



【案例3】

- ❖ 重氮萘醌系翻转成像感光组合物
- ❖ “本发明属于传统**PS**版、热敏**CTP**版以及超大规模集成电路用感光胶制备所需的**感光或感热**成像体系技术领域”
- ❖ 本发明的目的是提供一种**新型重氮萘醌系**翻转成像感光组合物，
 - 其中作为光活性化合物**必须使用2,1,4-重氮萘醌磺酸酯类化合物**。
 - 其既做产酸源，又做阻溶/促溶剂。



【案例3】

- ❖ **1.** 一种重氮萘醌系翻转成像感光组合物，包含如下组分：
- ❖ **a)** **5~30%**的至少包含**2,1,4-重氮萘醌磺酸酯**类化合物的**光活性化合物**；
- ❖ **b)** **5~20%**的多甲氧甲基三聚氰胺**交联剂**；
- ❖ **c)** **60~85%**的**成膜树脂**；
- ❖ **d)** **0.1~2.0%**的着色背景**染料**； 和
- ❖ **e)** **2.0%**以下的**添加剂**，所有百分数基于所述感光组合物的总质量且其总和为**100%**。



【案例3】

❖ D1:

- ❖ 本发明的关键技术在于该新型的光热产酸源的设计、合成以及其在感光组合物中的应用。
- ❖ 本发明的创新之处在于：
 - ❖ 首先，基于2,1,4-重氮萘醌磺酸酯在紫外光照射后，变成茛酸结构，磺酸酯的酯基也易于分解而产生磺酸，变成茛酸结构的磺酸酯在热的作用下，比2,1,5-重氮萘醌磺酸酯更容易分解产生磺酸。
 - ❖ 第二，这种光热产酸源在光和热的作用前后能发生一个由阻溶剂变促溶剂的过程，在显影液中具有非常大的溶解反差。



【案例3】

本申请	D1
权1：一种重氮萘醌系翻转成像感光组合物，包含如下组分	一种用于热敏CTP版材的高感度成像组合物，包含：
a) 5 ~ 30%的至少包含2,1,4-重氮萘醌磺酸酯类化合物的光活性化合物	1) 1-20%重量的光热产酸源，2,1,4-重氮萘醌磺酸酯类
b) 5 ~ 20%的多甲氧甲基三聚氰胺交联剂；	3) 1-20%重量的交联剂，六甲氧甲基三聚氰胺
c) 60 ~ 85%的成膜树脂；	2) 50-90%重量并优选60-80%重量的成膜树脂
d) 0.1 ~ 2.0%的着色背景染料	5) 0.2-2%重量的着色背景染料
e) 2.0%以下的添加剂	4) 1-10%重量的光热转换物质
所有百分数基于所述感光组合物的总质量且其总和为100%。	其中所述重量百分数基于所述组合物的固体总质量
权8. 根据权1的感光组合物，进一步包含为涂制于PS版版基或硅片上形成膜层所需的溶剂，溶剂用量应使所述感光组合物的固含量为10 ~ 30%。	6) 使所述组合物的固含量为10-30%重量的溶剂，



【案例3】

2. 根据权利要求1的重氮萘醌系翻转成像感光组合物，其中光活性化合物选自**2,1,4-重氮萘醌磺酸酯类光活性化合物、2,1,5-重氮萘醌磺酸酯类光活性化合物、2,1,6-重氮萘醌磺酸酯类光活性化合物和1,2,4-重氮萘醌磺酸酯类光活性化合物中的一种或几种。**

❖ 一通中评述：请申请人注意，对比文件1特别强调了**2,1,4-重氮萘醌磺酸酯在紫外光照射后**，重氮萘醌基发生分解、异构化，变成茚酸结构，变成茚酸结构的磺酸酯在热的作用下比**2,1,5-重氮萘醌磺酸酯更容易分解产生磺酸，这种磺酸酯既做产酸源，又做阻溶/促溶剂，兼做辅助交联固化剂**，可顺利地得到了阴图无预热热交联型热敏**CTP**版材。对比文件1给出了使用**2,1,4-重氮萘醌磺酸酯**作为光酸产生剂有利于形成阴图无预热热交联型热敏**CTP**版材并且同时可选地与其它常规光产酸源混合使用的技术启示。由于**2,1,5或2,1,6或1,2,4-重氮萘醌磺酸酯类**都是本领域已知的重氮萘醌磺酸酯类光产酸剂，因此，即使选择部分的上述光产酸剂与**2,1,4-重氮萘醌磺酸酯**混合使用对本领域技术人员来说也是显而易见的，并且也没有获得预料不到的技术效果。因此，**该权利要求2不具备专利法第22条第3款规定的创造性。**



【案例3】

❖ 答复一通：未修改申请文件。

❖ 意见：

- ❖ **首先**，申请人需要强调指出的是，对比文件**1**涉及一种热敏**CTP**版材组合物及制版方法，其组合物中必不可少的关键组分是光热转换物质，即红外染料，而本发明无需红外染料。
- ❖ **其次**，申请人想指出的是，将对比文件**1**中除红外染料的组分加以适当调整，通过近紫外感光的方法即可获得阳图**PS**版。此外，这种不含红外染料的感光组合物曝光后经焙烘再进行显影，便可得到阴图**PS**版，这是本申请和对比文件**1**完全不同之处。
- ❖ **最后**，本申请突出的特点是特定的**214**酯化物既作为光产酸源又作为**PS**版的阻溶/促溶剂而实现翻转成像，在设计思路和应用领域方面与对比文献**1**有着根本的不同。本申请是在对比文件**1**的基础上进一步改进而得到的一种更简单更经济的方法，而且这一改进获得了与对比文件**1**完全不同的技术效果。
- ❖ 基于上述理由，申请人相信本申请不仅不同于对比文件，而且与对比文件**1**相比具有突出的实质性特点和显著的进步，因而具备专利性。



【案例4】

- 1.** 一种漂移和悬浮装置的应用，包括：
 - A:** 在人体、动物上的应用，为人体、动物提供一种“亚磁态”环境；
 - B:** 在植物上的应用，为植物提供一种“亚磁态”环境，将植物被动的、相对静止的生长转变成为主动的生长发育模式；
 - C:** 在海水或污水的灌溉和/或净化上的应用。



【案例4】

- ❖ 一通：**A**不具备实用性。
- ❖ 一通后删除了**A**，保留了**B**、**C**的方案。
- ❖ 驳回决定：**B**不具备实用性。
- ❖ 复审理由：
- ❖ 第一次审查意见通知书没有指出**B**方案相关的“上述“亚磁态”理论并非现有公知、公认的科学自然规律。该驳回决定中的事实、理由和证据并未在第一次审查意见通知书中指出，使得申请人失去了陈述意见或修改权利要求的机会。



【案例4】

- ❖ 复审程序：撤销驳回决定。
- ❖ 如果驳回理由针对的缺陷早已存在，但驳回决定作出前，实质审查部门从未就此提出意见，则直接以此为由作出驳回决定事实上没有给申请人针对相应缺陷进行意见陈述和/或修改文件的机会，不符合听证原则。



总结

驳回决定的作出

实体条件：专利法第**38**条、
专利法实施细则第**53**条

程序条件：遵循听证原则
兼顾程序节约原则



获得专利授权的因素

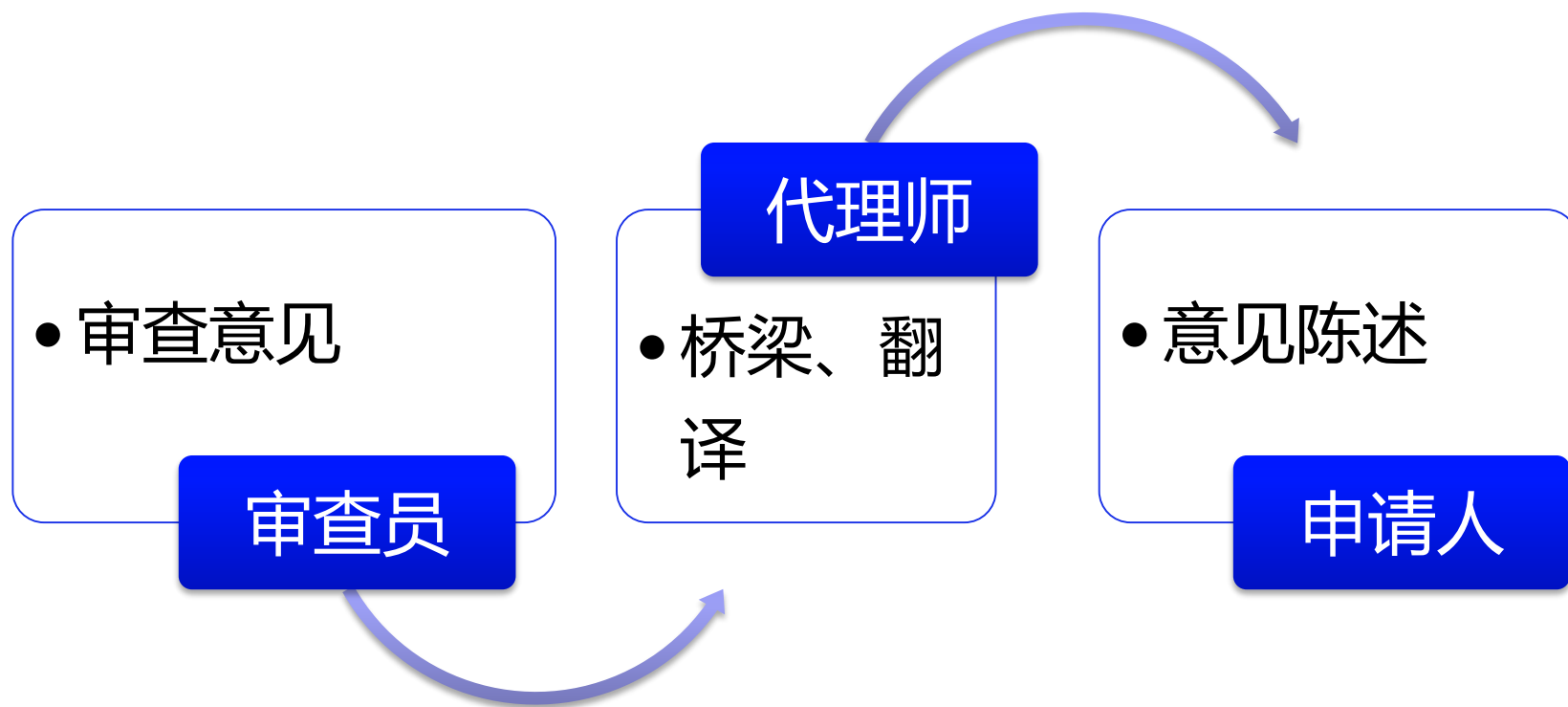
发明创造高度：根本因素

申请文件质量：基本因素

代理师的沟通：关键因素



总结





Thank You !