

专利申请中如何控制专利质量？

产品名称	专利申请中如何控制专利质量？
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

专利筛选的内涵

对于技术研发能力很强的企业而言，可能存在多项发明创造，并非每件发明创造都需要、都适合申请专利。此时还必须决定应该把哪些发明创造申请专利，或把哪些发明创造优先申请专利，此即所谓专利筛选制度。

专利筛选制度是根据一定的评价标准，对发明创造进行评估，从而决定发明创造是否申请专利或申请专利的优先顺序的制度。专利筛选制度中为实质的部分，主要是专利申请之前的发明评估，因此，专利筛选也可以称为发明筛选。

02

专利筛选的目标

专利筛选的目的在于评价技术是否具有专利性，是否值得申请专利，并确保申请专利的品质，增加专利申请的有效性和可靠性。同时，也借此淘汰不必要的或无益的技术，节省申请、维持专利所耗费的财力。

从理想的角度观察，专利筛选可以避免申请不必要或不需要的垃圾专利或问题专利，以及错误专利。

所谓垃圾专利，是指那些难以满足专利法新颖性、创造性和实用性等“三性”要求，而不应该得到授权的专利。所谓“问题专利”(questionable patent)，也称“可质疑专利”，这些专利多半是无效的或者其权利要求过于宽泛。问题专利比垃圾专利的范围更加广泛，除了包括垃圾专利，还包括那些可以授权但保护范围不适当的专利。而所谓错误专利，是指虽然满足专利法的“三性”要求，但从企业策略上考虑应

当作为商业秘密而不宜申请的专利。

当然，从专利法的本质目的上讲，不应欢迎垃圾专利和问题专利，因为它们占用了不应当拥有的专利资源。不过，从企业的私利角度上看，有时候申请垃圾专利或问题专利却是他们有意的结果。而对于错误专利，从专利法的本质目的上看，本应授权，无可厚非。但是，如果企业不小心造成错误专利的申请，则可能存在不利的后果，是策略上的失误。

03

专利筛选的机构

为便于开展发明评估，进行专利筛选，企业应当设立发明评估委员会，这个机构一般不需要固定的形式，可以是一个常设的松散性组织，在需要作出发明评估时才召集评估人员集中讨论相关事宜，日常工作由企业知识产权主管部门来协调。

由于发明评估的内容主要涵盖可专利性(新颖性、创造性、实用性)以及技术的商业价值(经济利益、实施难易、投资成本、市场影响.....)，也即须周全顾及法律、科技、市场、投资财务等层面，因此从事发明评估的人员既有技术人员(包括发明人或设计人)，又有法务人员(是专利律师或专利代理人)、市场营销人员，可能的话，还应包括财务人员。移至可以邀请战略咨询人员参加发明评估活动，但技术人员与法务人员应当占据评估委员会的主体。

04

专利筛选的内容

从保障专利品质的角度，专利筛选至少不能忽略以下各方面的发明评估。

- A、是否为专利保护的主体及范围；
- B、是否具备专利的实质条件（可专利性）；
- C、是否具有市场前景或产业价值；
- D、申请专利的保护范围可能有多大；
- E、专利的技术内容公开之后，对目前和潜在的竞争对手有多大的助益；
- F、有无足够的资源来提出申请并维护、运用专利；
- G、可否运用其他方式来保护；

02

专利申请文件的质量控制

01

专利申请文件质量的影响

专利申请文件的撰写不同于纯技术文件，特别是权利要求书和说明书是发明和实用新型专利申请文件中

重要的两个部分，其撰写质量的好坏不仅可能影响该专利申请在专利局的审批进度，而且可能影响专利的品质。如果一项所有竞争对手都要用到的技术，搭配了非常差的专利申请文件，只能保护单一的模式，其他的技术变化都不在专利保护范围内，则是缺乏质量的专利。

A、专利申请文件决定专利保护范围的大小

我们先看一下奇异带(又称“扣解自在钩布”)的专利纠纷，了解专利申请文件，特别是权利要求书对于专利保护范围的意义。

秋天在原野散步时，裤管上会粘满野草种子。为什么会粘上呢?瑞士的一位D先生用放大镜观察，发现野草种子表面布满了钩状的毛，钩状的毛钩住了裤管环状绒头。他由这一真相得到启示，于是制造了两片布，片满布环状绒头，另一片满布钩子。把这两片布并合压紧，两者相互交钩。由这种构想所产生出来的，就是“奇异带”，又名“扣解自在钩布”。

瑞士D先生，即奇异带的发明人及申请人，在向日本专利局访求专利权时，在权利要求书中，只列出了钩子，以为这样已经足够了。或许在他发明当时，尚未发觉圆球状亦可达到同样效果。

因此，当这种产品输入日本之后，大阪的J先生，使用了奇异带后，发现这种钩布的钩子仍可由其他形状的东西代替，于是，想出了前端呈圆珠状的钩布，以代替钩子状，而且扣紧力可提高三倍之多。他将此构想的设计，申请且获准了发明专利权。此一专利权被若名的K公司，以500万日元购买下来，并予以制造贩卖。于是，发生了专利侵害纠纷，纠缠十几年后，J先生发明的圆珠状钩布终于胜诉。

这一案子给人的启示是，假如瑞士D先生在撰写权利要求书时，增加一项要求，把钩子扩大到圆珠状，申请到足够的专利保护范围，就不会给日本J先生以可乘之机，遭受纠缠败诉的厄运了。

但是，在撰写权利要求书时，不适当地扩大专利保护范围，也会带来不利的后果。由于扩大专利保护范围，容易把现有技术或公知技术也纳入到专利保护范围，因此，在申请专利时，专利局可能据此不给予专利授权。即使专利获得授权，他人日后找到专利的缺陷，可能提出无效宣告，使你的专利无效或缩小保护范围。

不过，整体比较来看，如果扩大专利保护范围，比过于谨慎地缩小保护范围，还是更加有利于权利人。因为，根据《专利法》第37条的规定“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。”所以，在专利申请阶段，专利申请人可以通过修改权利要求，以缩小保护范围来换取专利的取得。

如果以较宽的保护范围(超过应当保护的范)提出专利申请，也侥幸获得专利权，此后，他人如果想提出专利无效，则在专利无效程序和专利诉讼中，需要耗费大址的时间和金钱，所以，一般人不会轻易启动这个程序。即使他人提起无效程序或诉讼，如果你的发明创造确有创新之处，也多把保护范围缩小到本应得到的保护范围之内。

B、专利申请文件影响专利的有效性

根据《专利法》第26条第3款的规定，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。如果专利说明书公开的技术不够充分，也可能导致专利被宣告无效。

由于专利申请文件的质量是整个专利生存周期影响专利实施和影响专利价值的关键因素，因此提升申请文件的质量，是保障专利质量的重要措施。

A、选择合适的专利代理人

专利代理的质量直接影响企业(委托人)取得专利权的可能性、取得专利权的质量以及取得专利权耗费的时间和花费的金钱，而这些影响通常是滞后无法预知的和难以恢复的，甚至是难以被一般企业所认知的。因此，选择一个责任心强、能力较强的专利代理人，就显得十分重要。

B、加强发明人与代理人的沟通

如果专利代理人的专业与申请专利涉及的技术领域相同或非常接近，仍然需要对申请专利的技术内容有一个理解的过程，但更多的情形是专利代理人与受托申请专利的专业有相当的距离。在这种情况下，加强发明人与代理人的沟通，显得非常重要。

技术交底书是发明人与代理人的重要沟通渠道。有的发明人只会做、不会写，或者写得不规范，他提交出来的技术交底书，可能只有寥寥数百字，让代理人无法了解现有技术是什么，创新点在哪里，甚至都无法理解申请专利的技术内容。

这时代理人要引导发明人，让他把申请专利的技术讲明白，把现有技术讲清楚，把创新点总结出来。另外，代理人还要引导发明人，这个技术还有没有可以改进的可能或者可以变通的地方，以周全保护发明创造的利益。

C、注意专利申请文件的检查

申请发明专利的，申请文件主要包括发明专利请求书、说明书(说明书有附图的，应当提交说明书附图)、权利要求书、摘要(必要时应当有摘要附图)。申请实用新型专利的，申请文件主要包括：实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及其附图。申请外观设计专利的，申请文件主要包括外观设计专利请求书、图片或者照片，如对图片或照片需要说明的，应当提交外观设计简要说明。

权利要求书与专利说明书在整个专利申请文件中处于核心的位置。为防止专利申请文件出现错漏，影响专利申请质量，应当重点注意检查权利要求书与说明书。

(1) 对权利要求书应重点检查：

- a.在权利要求1或其他独立权项中记载的技术方案里包含有达到本专利目的所需要的全部必要技术特征，而没有多余的技术特征。换言之，权利要求1中记载的技术特征，对完成本专利的任何目的而言，应该是一个不少，一个不多；
- b.在权利要求1中代表每一个技术特征的表述，在足以区别现有技术且不影响实现本专利目的时，尽可能采用较上位的表述，例如用“耦合”代替“连接”，用“波形发生器”代替“锯齿波发生电路”，用“连接装置”代替“尼龙粘带”等；
- c.在从属权利要求中，用疏密得当的对必要特征的细化和非必要特征的补充，限定出尽可能多的技术方案的变形。

(2) 对支持权利要求书的说明书，则可以考虑检查：

- a.权利要求书中的全部内容在说明书里能够得到支持；

b.说明书里术语是专业的、确定的、前后一致的；

c.说明书中关于技术背景的描述是客观的，关于专利的目的或要解决技术问题的表述是与要保护的技术方案相对应的；

d.附图和具体实施方式，应该可以充分支持权利要求书中记载的全部技术方案。例如，在权利要求中，主张了某化学组分的一个区间范围，则应在实施例上通过给出多个属于该区间的点来支持该范围。

D、加强专利申请的流程管理

为了控制专利申请的质量，应当加强专利申请的流程管理。比如，在专利申请环节，对发明专利的代理人，除了要负责对相关时限的有效监控并及时向委托人报告案件进展状态外，还应该就专利局对该申请的审查意见作及时的、负责任的处理，在涉及重大修改时应征求委托人的意见，或对申请文件作适当修改，或对审查意见作有理有据的意见陈述。