

考前必背模版

(一) 挑错型分析题及审查意见客户咨询意见

一、权利要求不具有新颖性的论述

【现有技术影响独立权利要求的新颖性】

对比文件 1 的公开日是×年×月×日, 早于本申请的申请日, 可作为本申请的现有技术。对比文件 1 具体公开了如下技术特征:

【特征对比, 按权利要求对部件的描述顺序引入对比文件的内容, 遇到表述不同的地方加括号对照, 对比文件文字未公开的内容引入附图公开内容】。

由此可见, 对比文件 1 公开了权利要求 1 的全部技术特征, 二者技术方案实质上相同, 且两者属于相同的……领域, 要解决的技术问题相同和产生的效果相同, 都是……, 因此该权利要求 1 不具备新颖性, 不符合专利法第 22 条第 2 款的规定。

【抵触申请影响新颖性】

对比文件 1 是申请在先, 公开在后的中国专利文件 (或专利申请文件), 可以评价新颖性。对比文件 1 具体公开了如下技术特征:

【特征对比, 按权利要求对部件的描述顺序引入对比文件的内容, 遇到表述不同的地方加括号对照, 对比文件文字未公开的内容引入附图内容】。

由此可见, 对比文件 1 公开了权利要求 1 的全部技术特征, 二者相比, 技术方案实质上相同, 且两者属于相同的牙刷领域, 要解决的技术问题相同和产生的效果相同, 都是……, 因此对比文件 1 是该发明的抵触申请, 该权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

【独立无新颖性, 从权也无新颖性】

权利要求 2 是权利要求 1 的从属权利要求, 其附加特征是: “”。

对比文件 1 公开了其增加的附加技术: ……。因此当其引用的权利要求 1 不具备新颖性时, 该从属权利要求也不具备专利法第 22 条第 2 款所规定的新颖性。

二、权利要求不具有创造性的论述

【独权不具有创造性】

对比文件 1 和对比文件 2 都属于现有技术, 可以用于评价专利申请权利要求的创造性。

对比文件 1 技术领域与本发明相同, 所要解决的技术问题与本发明最为接近, 因此对比文件 1 是最接近的现有技术。

对比文件 1 公开了一种……, 并具体公开了以下的技术特征:

【按照权利要求技术特征的顺序引入对比文件的原文】

该权利要求与对比文件 1 相比, 区别技术特征是: ……。

基于上述区别技术特征可以确定, 权利要求 1 相对于对比文件 1 实际要解决的技术问题是……。

上述区别特征已被对比文件 2 公开, 而且该特征在对比文件 2 中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同, 都是……, 也就是说对比文件 2 给出了将该技术特征用于对比文件 1 以解决上述技术问题的启示, 进而使得本领域技术人员在面对……的技术问题时, 有动机将对比文件 2 与对比文件 1 结合起来构成该权利要求所要求保护的技术方案。因此, 该技术方案相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合是显而易见的, 权利要求 1 没有突出的实质性特点和显著的进步, 不具有创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

【独权不具有新颖性, 从权不具有创造性】

对比文件 1 和对比文件 2 都属于现有技术, 可以用于评价专利申请权利要求的创造性。

对比文件 1 技术领域与本发明相同, 所要解决的技术问题与本发明最为接近, 因此对比文件 1 是最接近的现有技术。

对比文件 1 公开了权利要求 1 的全部技术内容。该权利要求与对比文件 1 相比, 区别技术特征是: ……。

基于上述区别技术特征可以确定, 权利要求 1 相对于对比文件 1 实际要解决的技术问题是……。

上述区别特征已被对比文件 2 公开, 而且该特征在对比文件 2 中所起的作用与其在本发明中为解决其技术问题所起的作用相同, 都是……, 也就是说对比文件 2 给出了将该技术特征用于对比文件 1 以解决上述技术问题的启示, 进而使得本领域技术人员在面对……的技术问题时, 有动机将对比文件 2 与对比文件 1 结合起来构成该权利要求所要求保护的技术方案。因此, 该技术方案相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合是显而易见的, 权利要求 1 没有突出的实质性特点和显著的进步, 不具有创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

三、权利要求未以说明书为依据

【形式不支持】

权利要求×记载的技术特征……, 根据说明书的描述……, 权利要求所要求保护的内容

与说明书中记载的内容不一致。因此,权利要求未以说明书为依据,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【概括有反例】

权利要求×要求保护一种……,其中“……”概括了较宽的保护范围。根据说明书的记载,应当是……。如果是……【举反例】,就不能解决本发明要解决的技术问题,……(具体问题)。因此,该权利要求没有以说明书为依据,得不到说明书的支持,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【一个实施例概括不当,无反例】

权利要求×要求保护一种……,其中“……”是概括。本发明要解决的技术问题是……。为了解决该技术问题,本申请的说明书中仅提供了一种具体的……方案,本领域技术人员无法想到其他也能解决本发明技术问题的方案。因此,该权利要求没有以说明书为依据,得不到说明书的支持,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

四、不清楚

【缺少引用基础】

对于从属权利要求×记载的技术特征……,其引用的权利要求×中并没有出现。因此,权利要求缺少引用技术,导致权利要求保护范围不清楚,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

从属权利要求 X 进一步限定“……”,但是,在其引用的权利要求 1、2 中并没有出现技术特征“……”,因而当权利要求 X 引用权利要求 1、2 时缺少引用基础,导致权利要求 X 的技术方案不清楚,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【主题名称不一致】

从属权利要求×记载的主题名称是……,其引用的权利要求×的主题名称是……。两者不一致,导致权利要求保护范围不清楚,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定(或引用专利法实施细则第 22 条第 1 款)。

【假从属】

权利要求 X 所进一步限定的技术特征“……”与引用的权利要求技术内容矛盾,不是对所引用的权利要求作出的进一步限定,因此权利要求保护范围不清楚,不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【缺少连接关系】

权利要求 X 中限定的技术特征“……”只有部件名称,没有连接关系,导致权利要求保护范

围不清楚, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

【语义不清楚】

对于权利要求记载的“最好是”导致权利要求保护范围不清楚, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

五、必要技术特征

【缺少必要技术特征】

根据说明书的记载, 本发明所要解决的技术问题是……。说明书中描述, 通过……来解决上述技术问题。因此, ××是解决技术问题的必要技术特征。权利要求 1 中未记载上述必要技术特征, 所以不符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定。

六、单一性

【独权之间不具有单一性】

独立权利要求 1 相对于现有技术作出贡献的技术特征为“……”, 所要解决的技术问题是……。

独立权利要求 X 相对于现有技术作出贡献的技术特征为“……”, 所要解决的技术问题是……。

由此可见, 两个权利要求对现有技术作出贡献的技术特征既不相同也不相应, 彼此之间不属于一个总的发明构思, 在技术上也无相互关联, 从而两个权利要求之间并不包含相同或相应的特定技术特征, 彼此之间不具备单一性, 不符合《专利法》第 31 条第 1 款的规定。

【从权之间不具有单一性】

由于独立权利要求 1 没有新颖性(或创造性), 在独立权利要求 1 不具备新颖性或创造性的情况下, 需要考虑从属权利要求之间是否符合单一性的规定。

权利要求 x 引用权利要求 1 的技术方案, 相对于现有技术作出贡献的技术特征为“……”, 所要解决的技术问题是……。

权利要求 XX 相对于现有技术作出贡献的技术特征为“……”, 所要解决的技术问题是……。

由此可见, 两个权利要求对现有技术作出贡献的技术特征既不相同也不相应, 彼此之间不属于一个总的发明构思, 在技术上也无相互关联, 从而两个权利要求之间并不包含相同或相应的特定技术特征, 彼此之间不具备单一性, 不符合《专利法》第 31 条第 1 款的规定。

七、其他小法条

1、不是发明技术方案

权利要求 1 所要求保护的……，其采取的特征不是技术特征，没有采取技术手段，解决的问题也不是技术问题，不能获得技术效果，因而不能构成技术方案，不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

2、不是实用新型技术方案

权利要求 X 中，“……”是材料特征，其并未在对比文件中公开，因此权利要求 X 是对材料的改进，不属于实用新型保护客体，不符合专利法第 2 条第 3 款的规定。

3、疾病诊断方法

权利要求X要求保护一种治疗……疾病的方法，是以有生命的人体为直接实施对象，属于疾病的诊断和治疗方法，属于《专利法》第25条第1款规定的不授予专利权的客体。

(二) 说明书挑错 (说明书修改)

客户自行撰写的说明书中 (答复审查意见修改说明书)，需要修改的内容有：

1、发明名称

应当明确记载本申请的发明名称：……。

2、技术领域

应当写明要求保护的技术方案所属的技术领域。

本发明涉及一种……，尤其涉及一种……。

3、背景技术

根据目前检索到的现有技术情况，对比文件 1 已经构成了本申请的背景技术，因此应当将背景技术修改为对比文件 1 的技术方案，并且应当分析背景技术存在的不足：……。

4、发明内容

该部分中应当明确发明所要解决的技术问题、解决其技术问题所采用的技术方案，并对照现有技术写明发明的有益效果。

首先本申请所要解决的技术问题是……。

其次应当记载该申请的独立权利要求的技术方案。

最后，应当阐明本申请与现有技术相比，优点 (有益效果) 在于……。

5、附图说明

目前的说明书中缺少附图说明【补入对比文件 1 的代表性附图】，应当写明各幅图的图名并作简要说明。

6、具体实施方式

目前的实施例一的技术方案已经被对比文件 1 所公开, 其已经构成了现有技术, 可以从申请文件中删除。

说明书第……段涉及广告宣传方法, 应当从申请文件中删除。

(三) 撰写回答问题

【论述权利要求具有新颖性】

与对比文件 1 相比, 区别特征为……, 因此, 二者属于不同的技术方案, 权利要求 1 相对于对比文件 1 具备新颖性。

与对比文件 2 相比, 区别特征为……, 因此, 二者属于不同的技术方案, 权利要求 1 相对于对比文件 2 具备新颖性。

……。

【论述权利要求具有创造性第一种: 特征未公开, 作用也不同】

对比文件 1 与本申请的技术领域相同, 所解决的技术问题相近, 且公开本申请的技术特征较多, 因此可以认为对比文件 1 是最接近的现有技术。

与对比文件 1 相比, 本申请修改后的权利要求 1 与对比文件 1 公开相比, 区别在于……。

基于该区别特征, 本发明实际解决的技术问题是……。

对比文件 1 没有解决上述技术问题, 也不存在解决上述技术问题的任何启示。对比文件 2 也未公开上述区别技术特征, 也不存在解决上述技术问题的任何启示。在本领域中, 用于解决本发明上述技术问题的技术手段也不是公知常识。

因此, 权利要求 1 不是显而易见的, 具有突出的实质性特点。

本发明有益的技术效果是……, 具有显著的进步。

综上所述, 独立权利要求 1 相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步, 具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

【论述权利要求具有创造性第二种: 公开了区别特征, 但是作用不同】

对比文件 1 公开的技术特征最多, 是本发明的最接近的现有技术。与对比文件 1 公开的技术方案相比, 权利要求 1 区别特征是“……”。该特征能够解决……的技术问题(或起到……的作用)。

而对比文件 2 虽然公开了“……”(或名称相似, 结构实质不同), 但是该特征所要解决的技术问题是(或者作用是……): ……。对比文件 2 的“……”与本发明的“……”解决

的技术问题和所起的作用均不相同。即,对比文件2没有公开权利要求1中的技术特征“……”,也未给出……以解决上述技术问题的启示。因此,权利要求1所要求保护的技术方案相对于现有技术不是显而易见的。

权利要求1的……(论述效果),具有有益的技术效果。因此,权利要求1相对于对比文件1、2或者其结合,具有突出的实质性特点和显著的进步,符合《专利法》第二十二条第三款关于创造性的规定。

【论述分案的理由】

独立权利要求1、X中均包含有“……”这一体现发明对现有技术作出贡献的特定技术特征,因此,这两项独立权利要求在技术上相互关联,它们属于一个总的发明构思,符合《专利法》第三十一条第一款的规定,可以将它们合案申请。

【论述分案的理由】

第一份专利申请的独立权利要求1相对于现有技术作出贡献的技术特征(或权利要求1的特定技术特征)为“……”,所要解决的技术问题是:……;

第二份专利申请的独立权利要求1相对于现有技术作出贡献的技术特征为“……”,所要解决的技术问题是:……。

由此可见,两个独立权利要求对现有技术作出贡献的技术特征(特征技术特征)既不相同,彼此之间在技术上也无相互关联,从而两个独立权利要求之间并不包含相同或相应的特定技术特征,不属于一个总的发明构思,彼此之间不具备单一性,因此应当分别作为两份专利申请提出。

(四) 审查意见陈述书

答复审查意见陈述书

国家知识产权局:

现针对审查意见,对申请文件作出了修改并陈述意见如下:

一、修改说明

1. 修改了独立权利要求1,在其特征部分加入了:“……”,以使该独立权利要求1符合《专利法》第二十二条有关新颖性和创造性的规定。该修改依据来自于说明书第……段,第……行,图……。

2. 修改了从属权利要求4的主题名称,使其与所引用权利要求的主题名称相一致。

.....

以上修改均未超出原始说明书和权利要求书所记载的范围,符合《专利法》第 33 条以及《专利法实施细则》第 51 条第 3 款的修改规定。

二、关于新颖性

1、修改后的权利要求 1 相对对比文件 1 具有新颖性

对比文件 1 公开了一种……,并没有公开“……”这一技术特征。因此修改后的权利要求 1 相对对比文件 1 具有新颖性。

2、修改后权利要求 1 相对对比文件 2 具有新颖性

对比文件 2 公开了一种……。因此对比文件 2 也没有公开“……”这一技术特征。因此修改后的权利要求 1 相对对比文件 2 具有新颖性。

修改后的独立权利要求 1 具备了《专利法》第二十二条第二款所规定的新颖性。

权利要求 2-4 是对独立权利要求 1 进一步限定,由于修改后的独立权利要求 1 具备新颖性,因而其从属权利要求 2-4 也具备新颖性。

三、有关创造性(注意可能使用创造性第二种模版,此处略)

对比文件 1 与本申请的技术领域相同,所解决的技术问题相近,且公开本申请的技术特征较多,因此可以认为对比文件 1 是最接近的现有技术。

与对比文件 1 相比,本申请修改后的权利要求 1 与对比文件 1 公开相比,区别在于……。

基于该区别特征,本发明实际解决的技术问题是……。

对比文件 1 没有解决上述技术问题,也不存在解决上述技术问题的任何启示。对比文件 2 也未公开上述区别技术特征,也不存在解决上述技术问题的任何启示。在本领域中,用于解决本发明上述技术问题的技术手段也不是公知常识。

因此,修改后的权利要求 1 不是显而易见的,具有突出的实质性特点。

本发明有益的技术效果是……,具有显著的进步。

综上所述,修改后的独立权利要求 1 相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步,具有专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

在独立权利要求 1 具有创造性的情况下,其从属权利要求 2-4 也必然具有创造性。

申请人相信,修改后的权利要求书已经完全克服了第一次审查意见通知书中指出的新颖性和创造性问题,并克服了其他一些形式缺陷,符合专利法及其实施细则、《审查指南》的有关规定。

(五) 无效请求书

无效宣告请求书正文

专利复审委员会:

根据《专利法》第四十五条及《专利法实施细则》第六十五条的规定, 现请求宣告专利号为……、名称为“……”的实用新型专利(以下简称该专利)全部无效。

请求人认为该专利的权利要求 1 不具有新颖性, 权利要求 2-4 不具有创造性, 权利要求 3 不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。请求人使用的证据为:

对比文件 1: ……，申请日……，授权公告日……;

对比文件 2: ……，申请日……，授权公告日……;

对比文件 3: ……，申请日……，授权公告日……。

上述对比文件 1 的申请日早于该专利的申请日, 授权公告日晚于该专利的申请日, 属于申请在先, 公开在后的中国专利, 可评价权利要求新颖性。

对比文件 2、3 的公开日均早于该专利的申请日, 构成该专利的现有技术, 可评价权利要求新颖性和创造性。

依据对比文件 1 至 3, 请求人请求宣告该专利无效的具体理由如下:

一、权利要求 1-4 不符合《专利法》第二十二条第二、三款关于新颖性、创造性的规定

1、权利要求 1 相对于对比文件 1 不具有新颖性

对比文件 1 公开了一种……, 并在说明书第×页第××至第××行, 图 X 中具体公开: ……。

因此, 权利要求 1 所要求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术方案相同, 二者领域相同, 都是……, 所要解决的技术问题和所能产生的预期效果相同, 都是……。因此, 对比文件 1 是该实用新型专利的抵触申请, 权利要求 1 不具备新颖性, 不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

2、权利要求 1 相对于对比文件 2、3 的结合不具有创造性

对比文件 2 领域与该专利相同, 属于最接近的现有技术。对比文件 2 公开了……, 并在说明书第×页第××至第××行, 图 1 中具体公开……。对比文件 2 未公开权利要求 1 中的特征“……”。通过专利说明书的描述可知, 该区别技术特征所要解决的技术问题是, ……。

对比文件 3 公开了一种……, 并在说明书第×页第××至第××行, 图 x 具体公开: ……。其起到的作用与该区别特征在该专利权利要求 1 中起到的作用相同, 都是……。

本领域普通技术人员为解决……的问题,在对比文件 3 给出的技术启示下,容易想到将对比文件 3 公开的……用在对比文件 3 上,得到权利要求 1 所要求保护的技术方案。因此,权利要求 1 相对于对比文件 2、3 的结合不具有创造性,不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

……

综上所述,本专利不符合专利法第×条第×款和专利法实施细则第×条第×款的规定,因此请求专利复审委员会宣告该专利权部分无效。

(六) 无效答辩意见陈述书

专利复审委员会:

专利权人接到专利复审委员会转来的请求人于 X 年 X 月 X 日提交的《专利权无效宣告请求书》及所附对比文件 1 和 3。现针对无效请求人所提出的请求宣告本专利权无效的理由和证据进行答辩。具体答辩意见如下。

(一)

专利权人对权利要求书进行了修改,将独立权利要求 1 删除,并用从属权利要求 X 的附加技术特征对权利要求 X 做进一步限定,形成新的独立权利要求 1。

修改后的独立权利要求 1 没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,符合《专利法》第 33 条、《专利法实施细则》第 69 条第 1 款以及《审查指南》的规定。专利权人请求专利复审委员会在修改后的权利要求书的基础上进行审查。

(二)

修改后的独立权利要求 1 符合《专利法》第 22 条第 2 款和第 3 款有关新颖性、创造性的规定以及符合《专利法》第 26 条第 4 款有关权利要求清楚限定要求专利保护范围的规定。具体理由如下:

1. 对比文件 1 不能破坏独立权利要求 1 的新颖性

独立权利要求 1 相对于对比文件 1,具备《专利法》第二十二条第二款所规定的新颖性。具体理由如下:

对比文件 1 是申请在先公开在后的中国专利文件,只能评价权利要求 1 的新颖性,不能评价创造性。

对比文件 1 中记载了……。独立权利要求 1 所述冷藏箱与对比文件 1 所公开的冷藏箱相比,存在以下区别:……。上述内容并没有被对比文件 1 所披露。

由此看出,权利要求 1 所要求保护的冷藏箱的技术方案与对比文件 1 中公开的技术方案实质不同。所以,独立权利要求 1 相对于对比文件 1 具备《专利法》第 22 条第 2 款所规定的新颖性。

3. 对比文件 2、3 的组合不能破坏独立权利要求 1 创造性

对比文件 2 和 3 的公开日均早于涉案专利的申请日,构成了现有技术,能够用来评述涉案专利权利要求的创造性。

可以将对比文件 2 作为最接近现有技术。对比文件 2 公开了一种……。

权利要求 1 相对于对比文件 2 的区别技术特征为……。

基于上述区别特征,涉案专利所要解决的技术问题是……。

对比文件 2 公开了……,但是权利要求 3 与对比文件 3 中的结构、解决的技术问题和所起作用均不相同,因此权利要求 3 中的上述区别技术特征未被对比文件 3 公开,对比文件

3 也未给出解决上述技术问题的启示。

涉案专利中……, 具有有益的技术效果。

因此, 权利要求 1 具有实质性特点和进步, 符合《专利法》第 22 条第 3 款的规定

……

综上所述, 专利权人认为修改后的独立权利要求 1 符合《专利法》及其实施细则的有关规定, 请求人所提出的无效理由均不成立, 因此请求专利复审委员会依法维持专利权有效。

韩龙助教老师微信号:



韩龙助教 & 专利...

芬兰



百度