

说明书的撰写(11、17)

法条：A26.3 R17

一、回答客户提出的关于说明书撰写的问题

能否满足说明书应当充分公开发明的要求

A26.3 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；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

判断说明书是否对发明作出充分公开，主要要看本领域技术人员按照说明书记载的内容，能否实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

客户在提出问题时已经说明，现有的 xx 也能适用于本发明，因此本领域技术人员只要将现有技术中已有的 xx 应用于附件 1 的技术方案中，就能实现相应的方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。客户改进的 xx 是一种更加优选的实施方式，但并不是实现本发明所必需技术信息。因此，说明书中即便不公开客户改进后的 xx，也不影响技术方案的实现，能够满足说明书应当充分公开发明的要求。

二、说明书需要修改之处

R17.1 发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容：（一）技术领域：写明要求保护的技术方案所属的技术领域；（二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；（三）发明内容：写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果；（四）附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明；（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图。

客户自行撰写的说明书中，需要修改的内容有：

一、发明名称

应当明确记载本申请的发明名称：xx

二、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 xx，尤其涉及一种 xx。

三、背景技术

根据目前检索到的现有技术情况，本申请的第一实施例已经被对比文件 1 所公开，其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 xx 的技术方案，并且应当分析背景技术存在的不足：虽然 xx，但是 xx。

四、发明内容

该部分中应当明确发明所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，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现有技术中 xx 的问题。

其次应当记载该申请的技术方案。

最后，应当阐明本申请与现有技术相比，优点（有益效果）在于 xx。

五、附图说明

目前的说明书中缺少附图说明，应当写明各幅图的图名并作简要说明

六、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。

权利要求书的撰写（必考）

法条：

A2.2、A2.3、A25.1、A22.2、A9.1、A22.3、A22.4、A26.4、A31.1、A33、R20.2

R19、R21、R22

一、合案或分案理由（10~15）

A31.1 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

R34 依照专利法第三十一条第一款规定，可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

1.能够合案申请的理由（具备单一性）：

独立权利要求 1、2 之间相同的技术特征是 xx，而对比文件 1、2 中均未公开该特征，也未给出用该特征解决 xx 的技术问题的技术启示，因此该技术特征是本申请的特定技术特征。权利要求 1、2 的技术方案属于《专利法》第三十一条第一款的“一个总的发明构思”，可以作为一件申请提出。

2.不能合案申请的理由（不具备单一性）：

原因分析：1.发明点并列；2.并列实施例无法上位概括

第一件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 xxx，从而解决 xx 的技术问题；

第二件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 xxx，从而解决 xx 的技术问题；

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既不相同，也不相应，彼此之间在技术上也无相互关联，因此两个独立权利要求之间并不包括相同或者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件专利申请提出。

二、独立权利要求相对于附件 1 所解决的技术问题及取得的技术效果（12、14、16）

简述附件 1 的技术特征和存在的技术问题。

第一份专利申请的独立权利要求 1 相对于附件 1 所解决的技术问题为 xxx，所取得的技术效果为 xxx。

第二份专利申请的独立权利要求 1 相对于附件 1 所解决的技术问题为 xxx，所取得的技术效果为 xxx。

三、简述你撰写的权利要求相对于现有技术具备新颖性和创造性的理由（10、13、15、17）

1.简述具备新颖性的理由

A22.2 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

第一份申请的权利要求的新颖性

第一份申请的独立权利要求 1 与对比文件的技术方案相比，对比文件没有公开权利要求 1 中 xx 的技术特征，权利要求 1 的技术方案与对比文件所公开的技术方案实质不同，因此权利要求 1 相对于对比文件具备新颖性，符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

由于权利要求 1 具备新颖性，其从属权利要求 x 也具备新颖性。

2.简述具备创造性的理由

A22.3 创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

第一份申请的独立权利要求的创造性

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最多，因此对比文件 1 是本申请最接近的现有技术。

第一份申请的独立权利要求 1 请求保护一种 xx，对比文件 1 作为最接近的对比文件，公开了一种 xx，并具体公开了以下技术特征：xx，由此可见，权利要求 1 与对比文件 1 所公开的技术方案区别在于：xx，根据该区别特征，权利要求 1 实际解决的技术问题是如何 xx。其他对比文件均公开了 xx，没有公开上述区别特征，也没有给出将上述区别特征应用到对比文件 1 以解决其存在的技术问题的技术启示，上述区别特征也不是公知常识，因此对于本领域技术人员来说，权利要求 1 的技术方案是非显而易见的。

此外，权利要求 1 的技术方案通过 xx(技术方案)取得 xx 的作用，具有有益的技术效果。因此权利要求 1 相对于对比文件 1 或对比文件 1 与其他对比文件的结合均具备(突出的)的实质性特点和(显著的)进步，具备创造性，符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

由于权利要求 1 具备创造性，其从属权利要求 x 也具备创造性。

四、能否要求享有优先权(10)

A29.2 申请人自发明或者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的，可以享有优先权。

1.可以享有优先权的理由

对比该专利申请和在先申请可知，该专利申请权利要求 1 要求保护 xx 的技术方案已经记载在先申请的权利要求 1(或说明书)中，两者技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果均相同，属于相同主题的发明或者实用新型，且该专利的申请日(x 年 x 月 x 日)距其所要求的优先权日(x 年 x 月 x 日)在 12 个月之内，因此，权利要求 1 可以享有在先申请的优先权。

2.不可以享有优先权的理由

在先申请中没有记载该专利申请权利要求 1 要求保护的 xx 等技术内容，因此，该专利申请权利要求 1 不能享有在先申请的优先权，其申请日以实际提交申请的日期为准。

五、确定最接近的现有技术需要考虑的因素(10)

根据《专利审查指南》的规定：最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

六、客户自行撰写的权利要求书是否符合规定(13、17)

考虑新颖性(A22.2 下位概念、单独对比、抵触申请、两个实施例、与公知常识结合)、创造性(A22.3)、缺必特(R20.2)、不清楚(A26.4，缺乏引用基础、相互矛盾、主题模糊)、不支持(A26.4，概括不当过于上位、记载不一致)、单一性(A31.1)、引用主题名称不一致(R22.1)、多引多(R22.2)、不属于保护的客体(A2.2,A2.3,A25.1)

回函

尊敬的 xx 公司：

很高兴贵方委托我代理机构代为办理有关 xx 的专利申请案，经仔细阅读技术交底材料、

技术人员撰写的权利要求书及现有技术，我方认为贵公司技术人员所撰写的权利要求书存在一些不符合《专利法》和《专利法实施细则》之处，将会影响本专利申请的顺利授权，现逐一指出。

1. **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。

权利要求 1 请求保护一种 xx，对比文件 1 公开了一种 xx，并具体公开了以下技术特征：xx（对应权利要求 1 的 xx 或权利要求 1 的 xx 的下位概念）。由此可见，对比文件 1 公开了权利要求 1 所要求保护的技术方案的全部技术特征，且二者的技术领域、技术方案、解决的技术问题和取得的技术效果相同，因此权利要求 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 2 不具备新颖性**，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

权利要求 2 的附加技术特征进一步限定了 xx，对比文件 1 已经公开了 xx，因此在其引用的独立权利要求 1 不具备新颖性的情况下，其从属权利要求 2 相对于对比文件 1 也不具备新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

3. **权利要求 1 缺少必要技术特征**，不符合《专利法实施细则》第二十条第二款的规定。

A20.2 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

本发明要解决的技术问题是 xx，通过 xx（技术手段），从而解决了上述的技术问题，因此，xx 是解决技术问题的必要技术特征，而目前撰写的独立权利要求 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》第二十条第二款的规定。

4. **权利要求 1 不具备创造性**，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

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最多，因此对比文件 1 是本申请最接近的现有技术。

权利要求 1 要求保护一种 xx，对比文件 1 公开了一种 xx，并具体公开了以下技术特征：xx。将该专利权利要求 1 所要求保护的技术方案与对比文件 1 公开的技术内容相比，区别特征在于：xxx。由上述区别特征可知，权利要求 1 相对于对比文件 1 实际要解决的技术问题是如何 xxx。

对比文件 2 公开了一种 xx，并具体公开了以下技术特征：xxx。由此可见，对比文件 2 公开了上述区别技术特征，且上述区别技术特征在对比文件 2 中所起的作用与其在权利要求 1 中所起的作用相同，都是用于 xx。

因此，对比文件 2 给出了将上述区别技术特征应用到对比文件 1 以解决上述技术问题的技术启示，因此对于本领域的技术人员来说，将对比文件 1 和对比文件 2 相结合得到权利要求 1 的技术方案是显而易见的，权利要求 1 没有（突出的）实质性特点和（显著的）进步。因此，权利要求 1 相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

5. **权利要求 2 不具备创造性**，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

从属权利要求 2 的附加技术特征进一步限定了 xx，对比文件 2 公开了 xx。上述技术特征在对比文件 2 中所起的作用与其在权利要求 2 中所起的作用相同，都是用于 xx。因此，在其引用的权利要求 1 不具备创造性的情况下，权利要求 2 相对于对比文件 2 和对比文件 3 的结合也不具备创造性，不符合《专利法》第二十二条第三款的规定。

6. **权利要求 3 引用权利要求 2 的技术方案不清楚**，不符合《专利法》第二十六条第四款

的规定。

存在矛盾：权利要求 3 的附加技术特征进一步限定了 xx，但是在其引用的权利要求 2 中的 xxx(与 xx 矛盾)，因此权利要求 3 引用权利要求 2 时，其限定部分与其引用部分存在矛盾，导致权利要求 3 引用权利要求 2 的技术方案保护范围是不清楚的，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

缺乏引用基础：权利要求 3 的附加技术特征进一步限定了 xx，但是在其引用的权利要求 2 中没有记载 xx，因此权利要求 3 引用权利要求 2 的技术方案缺乏引用基础，造成保护范围不清楚，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

未限定位置关系和连接关系：权利要求 3 的附加技术特征进一步限定了 xx，但并未限定 xx 的设置关系及其与其他部件的连接关系，造成保护范围不清楚，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

7.权利要求 4 没有以说明书为依据，**得不到说明书的支持**，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

记载不一致：权利要求 4 的附加技术特征进一步限定了 xx，根据说明书的记载，xxx，即说明书中记载的是 xx，而不是 xxx，权利要求 4 所限定的技术方案与说明书的记载不一致，其没有以说明书为依据，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

概括了较宽的保护范围：根据该专利说明书记载的内容可知，为了解决 xx 的技术问题，采取了 xx 的技术手段（强调某种特定条件），权利要求 4 限定了 xxx，但未进一步限定 xx，权利要求 4 涵盖了 xx 这种无法解决技术问题的情形。因此，权利要求 4 在说明书公开内容的基础上概括了一个较宽的保护范围，涵盖了不能解决发明目的的技术方案，得不到说明书的支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

8.权利要求 4 与权利要求 5 **没有单一性**，不符合《专利法》第三十一条第一款的规定。

根据目前掌握的对比文件，独立权利要求 1 没有新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定，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。

对单一性的分析。（参考不能合案申请的理由）

9.权利要求 6 的主题名称与其引用的权利要求 1 的**主题名称不一致**，不符合《专利法实施细则》第二十二条第一款的规定。

R22.1 发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：（一）引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称；（二）限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。

目前撰写的从属权利要求 6，其主题名称“xx”与其引用的权利要求 1 的主题名称“xx”不一致，因此不符合《专利法实施细则》第二十二条第一款的规定。

10.权利要求 7 **不能构成技术方案**，不符合《专利法》第二条第二款的规定。

权利要求 7 希望保护一种 xx 的方法，该方法不涉及 xx 本身的构造，仅仅涉及 xx，其特征不是技术特征，解决的问题也不是技术问题，因而不能构成技术方案，不符合《专利法》第二条第二款的规定。

11. 权利要求 8 **属于不授予专利权的客体**，不符合《专利法》第二十五条第一款的规定。

《专利法》第二十五条第一款规定，对于疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。权利要求 8 不符合上述规定，原因如下：权利要求 5 要求保护一种 xx，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》第二十五条第一款规定的不授予专利权的客体。

12. 权利要求 9 不属于专利保护的客体，不符合《专利法》第二条第三款的规定。

权利要求 9 的附加技术特征是对产品材料的限定，是对材料本身提出的改进。由此，权利要求 4 的技术方案不属于实用新型专利保护的客体，不符合《专利法》第二条第三款的规定。

综上所述，目前贵公司撰写的权利要求书存在较多问题，我方专利代理人将会与贵方积极沟通，在充分理解发明内容的基础上，结合对现有技术的检索、分析和对比，为贵公司重新撰写权利要求书和说明书。

以上为咨询意见，供参考。

祝好！

XX 专利代理机构 XX 专利代理人
XX 年 XX 月 XX 日

无效宣告请求书与意见陈述书（11、12、15、16）

一、无效宣告请求书（11、15、16）

根据《专利法》第四十五条和《专利法实施细则》第六十五条的规定，请求人 xxx 请求宣告专利号为 xxx，名称为“xxx”的实用新型专利（发明）专利（以下简称该专利）部分（全部）无效，该专利的申请日为 x 年 x 月 x 日，授权公告日为 x 年 x 月 x 日，具体理由如下：

1. 关于证据

请求人提交如下对比文件作为证据使用：

对比文件 1：专利号为 xxx 的实用新型专利说明书，申请日为 x 年 x 月 x 日，授权公告日为 x 年 x 月 x 日；

对比文件 2：专利号为 xxx 的实用新型专利说明书，申请日为 x 年 x 月 x 日，授权公告日为 x 年 x 月 x 日；

对比文件 3：专利号为 xxx 的实用新型专利说明书，申请日为 x 年 x 月 x 日，授权公告日为 x 年 x 月 x 日；

对比文件 4：专利号为 xxx 的实用新型/发明专利的优先权文件副本

是否享有优先权的判断：

抵触申请

该专利和对比文件 1 都是向国家知识产权局提出的专利申请，且对比文件 1 的申请日早于该专利的申请日（优先权日），其授权公告日晚于该专利的申请日（优先权日），可以构成权利要求 1 的抵触申请。因此，请求人要求使用对比文件 1 来评价权利要求 1 的新颖性。

现有技术

上述对比文件 2 和对比文件 3 的授权公告日早于该专利的申请日，故构成该专利（权利要求 2）的现有技术。因此，请求人要求使用对比文件 2 和对比文件 3 来评价该专利（权利要求 2）的新颖性和创造性。

xx(无效理由)

综上所述，现请求宣告专利号为 xxx，名称为“xx”的实用新型（发明）专利的权利要求

1 至 3 以及引用权利要求 1 时的权利要求 4 无效。

二、意见陈述书（对别人的无效请求进行分析）（12、16）

尊敬的 xx：

很高兴贵方委托我代理机构代为办理有关请求宣告专利号为 xx，名称为“xx”的实用新型（发明）专利无效宣告请求的有关事宜，经仔细阅读贵方提供的附件以及对比文件，我认为附件中各项理由是否成立的结论和理由如下：

1. 权利要求 1 相对于对比文件 1 不具备新颖性的理由成立/不成立。

不具备新颖性的理由成立：

相对于涉案专利而言，对比文件 1 属于申请在先、公开在后的中国专利文件，能够用来评述涉案专利权利要求的新颖性。

由于涉案专利权利要求 1 的全部技术特征已经被对比文件 1 公开，并且两者技术领域、技术方案、解决的技术问题和取得的技术效果相同，因此权利要求 1 不具备新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

不具备新颖性的理由不成立：

（1）涉案专利权利要求 1 中的 xx 是对比文件 1 中 xx 的下位概念，由此权利要求 1 的技术方案与对比文件 1 实质不同

（2）新颖性评述适用单独对比的原则，不能将对比文件 1 公开的技术方案与公知常识相结合来评述权利要求的新颖性。

（3）对比文件 1 是申请在先、公开在后的中国专利文件，能够用来评价权利要求的新颖性，但是对比文件 1 公开的技术方案不能评价权利要求 1 的新颖性。在内容上，对比文件 1 公开了一种 xx，包括 xx，由此可见，对比文件 1 与涉案专利所涉及的并不是相同的技术领域，对比文件 1 并没有公开权利要求 1 中的一种 xx，包括 xx，也没有公开 xx，即对比文件 1 并没有公开权利要求 1 的技术方案，因此对比文件 1 不构成权利要求 1 的抵触申请。

（4）附件 2 指出对比文件 1 的两个实施例分别公开了权利要求 1 特征部分的全部技术特征，实际上是使用对比文件 1 的两个实施例的结合来评述权利要求 1 的新颖性，违反了新颖性判断的单独对比原则。

（5）对比文件 1 的公开日早于涉案专利的申请日，构成了现有技术。对比文件 1 公开了一种 xx，对比文件 1 没有公开权利要求 1 的全部技术特征，二者的技术方案实质不同，因此权利要求 1 相对于对比文件 1 具备新颖性。

2. 权利要求 2 相对于对比文件 2 和对比文件 3 的结合不具备创造性的理由不成立。

3. 权利要求 1 缺少必要技术特征的理由不成立。

根据说明书背景技术的记载，现有技术中存在的问题是 xx，而权利要求 1 通过 xxx（技术方案）。因此权利要求 1 的技术方案能够解决背景技术存在的技术问题，是一个完整的技术方案，不缺少必要技术特征。而 xx 能够 xx（技术效果），是在权利要求 1 的技术方案的基础上的进一步限定，不是必要技术特征。

4. 权利要求 3 的保护范围不清楚的理由成立。

5. 权利要求 4 因缺乏单一性而应当被宣告无效的理由不成立。

根据《专利法实施细则》第六十五条第二款的规定，在无效宣告程序中，单一性不是无效宣告请求的理由，因此不能以权利要求之间不具备单一性为由提出无效宣告。

6. 权利要求 5 是对材料本身提出的改进的理由不成立。

权利要求 5 的附加技术特征是 xx，对比文件 1 公开了相同内容，由此 xx 材料作为 xx 是现有技术，可见权利要求 5 是将已知材料应用于具有形状、构造的产品上，不属于对材料本身提出的改进，符合《专利法》第二条第三款的规定。

三、根据别人的无效请求修改权利要求书（12）

虽然无效宣告请求书未提及我方专利权利要求 2 相对于对比文件 2 结合对比文件 3 的创造性问题，但是经过对上述无效宣告理由的分析我们注意到：

论述权利要求 2 相对于对比文件 2 和 3 的结合不具有创造性

由此可见，我方专利权利要求 2 存在着非常大的被无效的可能，该项权利要求是不稳定的，为了避免日后针对该权利要求而再次启动无效宣告程序所带来的麻烦，建议不将权利要求 2 作为修改后的独立权利要求。

由于权利要求 2 限定了 xxx 的位置及与其他部件的连接关系，因此将权利要求 2 与权利要求 3 合并，即可克服权利要求 3 不符合专利法第二十六条第四款的规定。

由于权利要求 3 中的 xx 未被对比文件 2 和对比文件 3 公开，因此引用新修改后的权利要求，即可克服权利要求 4 相对于对比文件 2 和 3 的结合不具备创造性的缺陷。

因此，建议删除授权公告的权利要求 1，将授权公告的权利要求 2、3 合并为新的独立权利要求 1，将授权公告的权利要求 2、3、4 合并为引用新独立权利要求 1 的从属权利要求 2。这样修改后的权利要求既没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，又没有扩大原专利的保护范围，并且符合《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》中关于无效宣告程序中专利文件修改的各项规定。

四、需要补充证据

根据前述分析，目前所掌握的证据无法宣告权利要求 4 引用权利要求 3 的技术方案无效。对于请求人而言，在提出无效宣告请求之日起一个月内可以增加无效宣告请求理由以及补充证据，因此建议在提出无效宣告请求之后作进一步的检索，重点检索权利要求 4 引用权利要求 3 的技术方案，以期在提出无效宣告请求之后的一个月内补充证据，并结合该证据增加相应的权利要求不具备新颖性或创造性的理由。

审查意见陈述书及专利申请文件的修改

参考审查意见评价客户的权利要求书和说明书（14）

A33 A51.3

1.关于对比文件 1~3 的核实

首先核实审查员提供的对比文件能否用于评述权利要求的新颖性和创造性，即：用于评述权利要求新颖性或创造性的对比文件 1~3 是否构成该发明专利申请的现有技术；抑或相对于该发明专利申请而言，属于申请在先、公开在后的仅能用于评述权利要求新颖性的专利文献。经核实，对比文件 1 的申请日早于该发明专利申请的申请日，但授权公告日晚于该发明专利申请的申请日，因此对比文件 1 不构成该发明专利申请的现有技术，仅能用于评述权利要求的新颖性，而不能评述权利要求的创造性。对比文件 2、3 的授权公告日早于该发明专利申请的申请日，因此构成发明专利申请的现有技术，能够用于评述权利要求的新颖性、创造性。

2.权利要求 1 缺少必要技术特征。R20.2

3.权利要求 1 不具备新颖性

在权利要求 1 中补入必要技术特征 xx，虽然能够解决权利要求 1 不符合《专利法实施细则》的规定的问题，但是权利要求 1 还会存在不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性的问题。

4.关于权利要求 2 存在的问题

审查员认为权利要求 2 不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性，这一结论值得商榷，我们可以与审查员做进一步的沟通、解释，原因如下：

由以上对对比文件 1~3 的核实可知，对比文件 2、3 能够用于评述本申请权利要求的创造性。我们可以在答复审查意见通知书的意见陈述中强调：对比文件 3 的 xx，与本申请的 xx 明显不同，本申请的 xx 采用 xx 相对于对比文件 3 的 xx 相比，除了 xx（效果）外，还起到 xx 的作用，即起到的作用不相同，这些不同使得权利要求 2 具有突出的实质性特点和显著的进步，符合《专利法》第二十二条第三款的规定。争取能够说服审查员接受上述意见。

但是审查员可能会坚持认为 xx，并因此认定权利要求 2 不具有突出的实质性特点和显著的进步，不符合《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

综上所述，关于权利要求 2 的创造性问题可以进一步与审查员争辩交流，但要做好审查员不接受时的手续修改准备。

5.关于权利要求 4 存在的问题

审查员在第一次审查意见通知书中指出权利要求 4 不符合《专利法》第二十六条第四款的规定，但通过对比分析发现，即使目前的权利要求 4 得到了说明书的支持，其所要求保护的技术方案也不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

Xxx

6.关于权利要求 5 存在的问题

《专利法》第二十五条第一款规定，对于疾病的诊断和治疗方法不授予专利权。目前本发明专利申请的权利要求 5 不符合上述规定，原因如下：

权利要求 5 要求保护一种 xx，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》第二十五条第一款规定的不授予专利权的客体。

综合上述分析，目前贵公司的发明专利申请文件存在较多问题，若要获得授权，需要对权利要求书进行修改。

以上咨询意见仅供参考，有问题请与我们随时沟通。

祝好！

Xx 专利代理机构 xx 专利代理人

xx 年 xx 月 xx 日