

## 无效宣告答复模板

By Yolanda

尊敬的专利复审委员会：

针对请求人于 x 年 x 月 x 日对专利权人 YY 的专利“xyz”（申请号：……；申请日：……）提出的无效宣告请求，专利权人做出如下修改及答复：

### 一、理由和证据

1. 请求人认为权利要求 1 不符合法 31 条，不具单一性。  
法 31 条不是细则 65 条规定的无效理由，专利权人请求专利复审委员会不予考虑。
2. 请求人认为权利要求……  
但请求人并未在无效宣告请求书中对此无效理由具体说明/结合有关证据具体说明无效理由，也未在提出无效请求之日起一个月的期限内补充有关具体说明，专利权人请求专利复审委员会不予考虑。
3. 请求人于 x 年 x 月 x 日对本专利提出无效请求，其补充理由和证据的一个月期限是 x+1 月 x 日，因此请求人于 x 年？月？日提交的补充理由/证据已超出了上述期限，并且
  - A. 补充的证据（对比文件 x）不是本领域公知常识类证据，也不是为完善证据的法定形式的证据，更不是针对合并式修改的权利要求或专利权人提交的反证在专利复审委员会指定期限内补充的证据，因此，专利权人请求专利复审委员会不予考虑。
  - B. 补充的理由及其陈述，不是对明显与证据不相对应理由的更正，也不是针对合并式修改的权利要求在专利复审委员会指定的期限内补充的理由，因此专利权人请求专利复审委员会不予考虑。
4. 请求人认为权利要求 x 相对对比文件 2 没有创造性。  
对比文件 2 是他人在本专利申请日前像中国专利局提出申请，并记载在本专利申请日之后公布的专利申请文件/公告的专利文件中，因此只能用来评价本专利的新颖性，而不能用来评价创造性。因此专利权人请求专利复审委员会对此不予考虑。

### 二、修改说明

1. 删除技术方案/权利要求
2. 合并独立权利要求 1 的不具从属关系的从属权利要求 2，3 作为新权 1。
3. 相应修改权利要求的引用关系和编号。

上述针对授权公告的权利要求 2-3 的合并，是在答复无效宣告请求的期间作出的，其记载的技术方案的支持见说明书 xx 段，未超出原说明书和权利要求书的记载范围，也没有扩大原专利的保护范围，符合法 33 条，细则 69.1 条，以及指南有关修改原则和修改方式的要求。修改后的权利要求没有超出原权利要求书和说明书的记载范围，也没有扩大原专利的保护范围，符合法 33 条，细则 69.1 条以及指南第四部分第三章关于无效宣告程序中修改原则和修改方式的规定。修改后的权利要求书见前所述。

### 三、具体论述（以 09 年为例扩展）

（一）请求人认为原权 1、2 不具创造性，原权 4 不具创造性，原权 3 不符合细则 20.1 条规定。

#### 1. 新颖性（单独对比法分析）

新权 1 记载了技术特征 X、Y、Z

- 1) D1 没有公开 X，新权 1 相对 D1 具有新颖性。
- 2) D2 没有公开 Y，新权 1 相对 D2 具有新颖性。
- 3) 如前所述，D3 不能用于评价本专利的创造性，只能用来评价新颖性。[或：即使请求人在一月期限内补充相关理由并具体说明，由于 D3 没有公开 Z，因此权 1 相对 D3 也具有新颖性。
- 4) 新从权 2 在其独权 1 具备新颖性的基础上，也具备新颖性。

综上所述，新权 1、2 具备法 22.2 条规定的新颖性。

#### 2. 创造性（三步法分析）[具体可参考 OA 答复模板]

- 1) D1 涉及 xxx (技术方案)，四个相同，因此采用为最接近现有技术
- 2) 新权 1 与 D1 的区别技术特征如前所述，其实际解决的技术问题是……，具有 YYY 的技术效果。
- 3) D1 没有解决上述技术问题，D1 采用了 xxx（具体技术方案）或认为 yy（相反结论），因此也没有利用前述区别技术特征结论解决上述技术问题的启示。D2 也没有上述启示。上述手段也不是本领域的公知常识。因此新权 1 相对 D1、D2 或其结合不具备显而易见性，具有{突出的}实质性特点。  
其实际达到了 XYXY 的有益技术效果，具有{显著}进步。  
综上，新权 1 具备创造性
- 4) 新从权 2 在其独权具备创造性的基础上，也具备创造性。  
综上所述，新权 1、2 具备法 22.3 条规定的创造性。

#### 3. [法 26.4 条][旧细则 20.1 条] 权- 清楚简要限定

新权 1 是合并原权 2-3 产生的，包括技术特征 xyz，其技术方案清楚，其支持可见说明书 xx 段，符合细则 20.1 要求

（二）请求人认为原权 x 不合法 26.4 [以说明书为依据]的要求[具体可参考 OA 答复模板]

（三）请求人认为原权 x 不合法 26.3 [以说明书为依据]的要求[具体可参考 OA 答复模板]

专利权人相信，上述修改和陈述已经克服了请求人提出的无效宣告请求，恳请专利复审委员会在修改文本的基础上，维持本专利继续有效。

Xxx