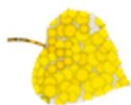


秋叶理想

2012专利代理人  
实务考试注意事项





# 目录

## CONTENTS

- 1 必考的内容
- 2 择一考查的内容
- 3 不一定要考的内容
- 4 注意事项

# 必考的内容

1 | 新颖性

2 | 创造性

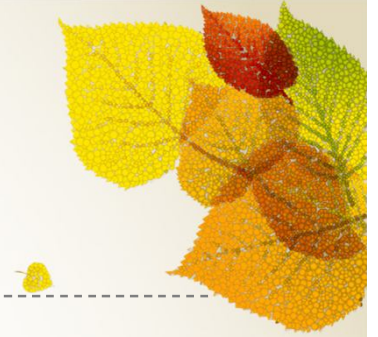
3 | 单一性

4 | 权利要求书的撰写与修改



# 新颖性

---



## 法条（专利法第22条第2款）

是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或个人就同样的发明或实用新型在申请日之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。

本法所称的现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

---

## 考试考查两个方面

- （1）对比文件是否能够用来评价新颖性？
  - （2）如何进行新颖性评价？
-

# 对比文件是否能够用来评价新颖性



## 是否构成抵触申请

### (1) 抵触申请的时间特性

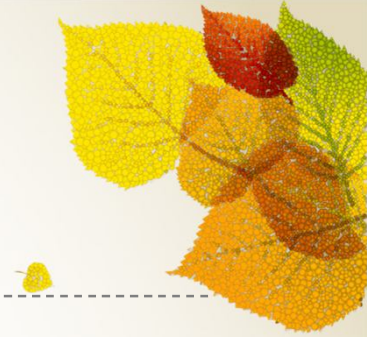


问题：如果在先申请的公开日在申请日当天，是否能够 构成抵触申请？

答案：《指南》第155页：“由任何单位或者个人就相同的发明或实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或公告的专利申请文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性。”

# 对比文件是否能够用来评价新颖性

---



是否构成抵触申请

例子1:

2011年考题的延伸：本申请的申请日2010年9月23日，下面的哪个申请为本申请的抵触申请：

- (1) 申请日是2009年12月25日，授权公告日是2010年8月6日的实用新型
- (2) 申请日是2007年7月5日，授权公告日是2008年1月2日的实用新型
- (3) 申请日是2010年2月25日，授权公告日是2010年9月23日的实用新型

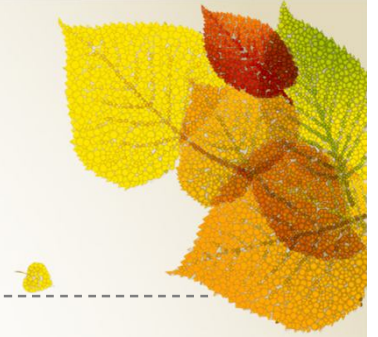
答案：（3），答案（1）和（2）是现有技术，可以用来评价新颖性和创造性

---



# 对比文件是否能够用来评价新颖性

---



是否构成抵触申请

例子2:

2011年考题的延伸：本申请的申请日2010年9月23日，优先权日是2010年1月25日，下面的哪个申请为本申请的抵触申请：

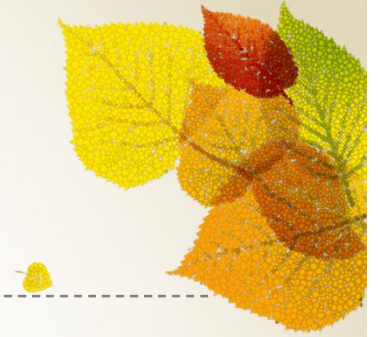
- (1) 申请日是2009年12月25日，授权公告日是2010年8月6日的实用新型
- (2) 申请日是2007年7月5日，授权公告日是2008年1月2日的实用新型
- (3) 申请日是2010年2月25日，授权公告日是2010年9月23日的实用新型

答案：（1），答案（2）是现有技术，可以用来评价新颖性和创造性；（3）仅从时间特性上看并不是抵触申请。

---

# 对比文件是否能够用来评价新颖性

---



是否构成抵触申请

(2) 抵触申请的“申请”特性

问题：本申请的申请日是2010年1月20日，申请日为2010年1月1日，公开日为2010年6月6日的台湾专利是否是本申请的抵触申请？

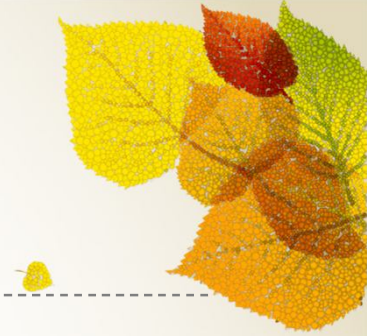
答案：不是，必须是向国务院专利行政部门提交申请。

---



# 对比文件是否能够用来评价新颖性

---



是否构成抵触申请

(3) 外观设计是否能够构成抵触申请?

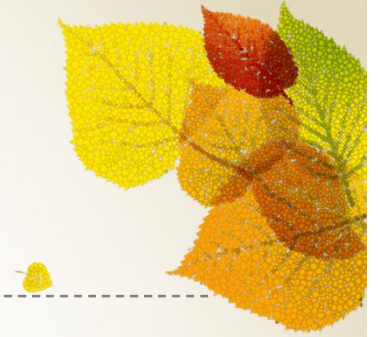
答案：不能。“任何单位或者个人就相同的发明或实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请”。

小贴士：新旧法的差异：“任何单位或者个人”。

---

# 对比文件是否能够用来评价新颖性

---



## 现有技术

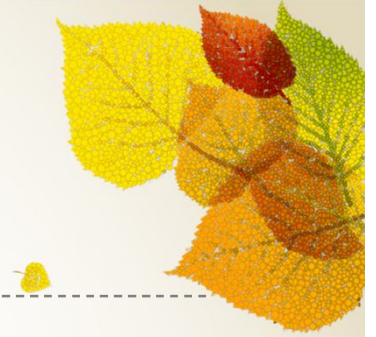
- (1) 出版物公开
- (2) 使用公开

### 出版物公开包括：

- (1) 公开日或公告日在申请日之前（不含申请日）的专利文献（包括各个国家地区的所有类型的专利）
  - (2) 杂志、报纸、展会、互联网、电视等，在申请日之前（不含申请日），处于公众所能获知的状态。
-

# 对比文件是否能够用来评价新颖性

---



出版物公开的例子：

本申请的申请日是2012年2月28日，下面那篇文献可以用来评价本申请的新颖性和创造性？

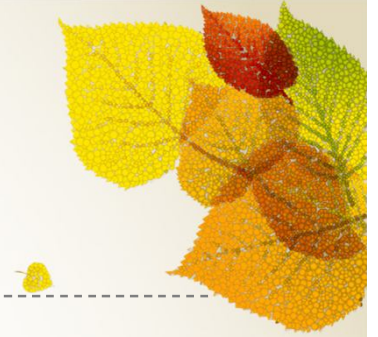
- (1) 月刊《舰船知识》2012年的第2期，期刊上没有发行日
- (2) 某公司在2012年1月召开的内部会议的资料
- (3) 公开日为2012年2月27日的美国专利文件
- (4) 公开日为2012年2月27日的外观设计

答案：（3）和（4）

---

# 对比文件是否能够用来评价新颖性

---



## 总结

注意识别抵触申请和现有技术，抵触申请只能用来评价新颖性，而现有技术即可以评价新颖性和创造性。

小贴士1：同一份申请，作为抵触申请和作为现有技术来评价新颖性时，对于摘要的使用是不相同的。

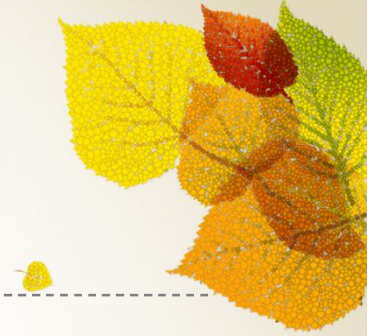
即，如果是作为抵触申请来使用，则其摘要中的内容不能用来评价新颖性；如果是作为现有技术来使用，摘要中的内容可以用来评价新颖性。

小贴士2：关于使用公开

---

# 如何进行新颖性评价

---



判断原则《指南》第156和第157页

## (1) 同样的发明或新型

技术领域相同、解决相同的技术问题、采用相同的技术方案、取得相同的技术效果。这四者必须同时具备，缺一不可。

如果是撰写无效宣告请求书，则一定要将这四项全部进行比对。

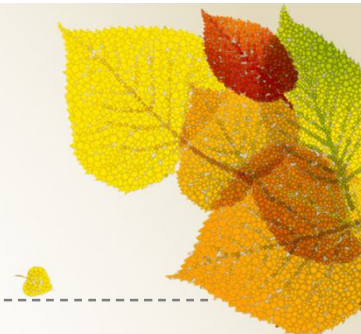
## (2) 单独比对

将各项权利要求分别与每一项现有技术或申请在先公布或公告在后的发明或实用新型的相关技术内容进行单独比较。

---

# 如何进行新颖性评价

---



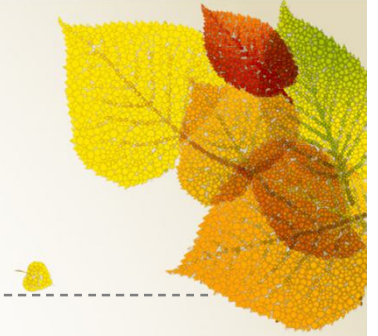
## 技术特征的比对

对于相同技术手段的判断，采用“单独对比的原则”，因此，在意见陈述书或无效宣告请求书中应该有所体现。例如，权利要求包括**A**、**B**和**C**这三个技术特征，而对比文件**1**公开了**A**和**B**，这样在意见陈述中一定要体现，权利要求**1**中包括**C**技术特征，而对比文件**1**没有公开该技术特征。因此具有新颖性。

---

# 如何进行新颖性评价

---



2011年的题为例

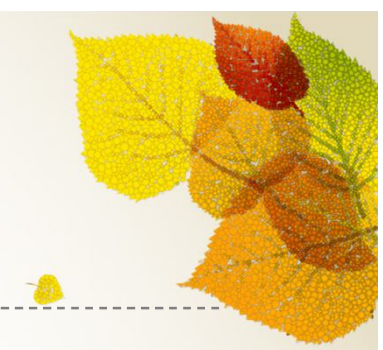
附件1的权利要求与附件2和附件3的技术特征的逐项比对。

附件1的权利要求1如下：

- ① “一种即配式饮料瓶盖<sup>②</sup>，包括顶壁(1)和侧壁(2)<sup>③</sup>，侧壁(2)下部具有与瓶口外螺纹配合的内螺纹(3)，其特征在于<sup>④</sup>，侧壁(2)内侧在内螺纹(3)上方具有环状凸缘(4)，<sup>⑤</sup>隔挡片(5)固定在环状凸缘(4)<sup>⑥</sup>上，所述顶壁(1)、侧壁(2)和隔挡片(5)共同形成容纳调味材料的容置腔室。”



# 如何进行新颖性评价



2011年的题为例

附件2公开了如下内容：

① 瓶盖整体为圆柱形 一种茶叶填充瓶盖

注意事项：“即配式”属于效果并不参与技术特征的比对，而“饮料”是参与技术特征比对的

② 其上端封闭形成盖顶部，圆柱形侧壁2

③ 圆柱形侧壁2的下部具有与瓶口外螺纹配合的内螺纹3

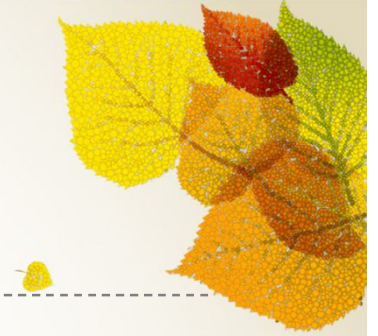
④ 内螺纹3上方设有与侧壁2一体形成的环状凸缘4

⑤ 透水性滤网(滤纸或滤布)固定于环状凸缘4上

⑥ 盖顶部1、侧壁2和滤网5围合的空间形成茶叶填充腔

# 如何进行新颖性评价

---



## 2011年的题为例

如何撰写技术特征的比对：

权利要求1请求保护一种。。。附件x第xx页第xx行（附图x）公开了xx（相当于权利要求1中的xx），附件x第xx页第xx行公开了xx（相当于权利要求1中的xx），因此，权利要求1中的技术特征全部被附件x所公开。

**注意事项：** 请注意上下位概念，如果权利要求1中对比文件的概念一致，则使用上述的“相当于”，如果是上下位概念，要这么写：

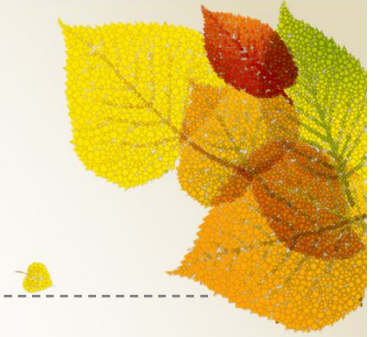
附件2公开的“铁”是权利要求1中记载的“金属”的下位概念，因此，权利要求1中的“金属”被附件2所公开。

练习：附件3的技术特征的比对

---

# 如何进行新颖性评价

---



2011年的题为例

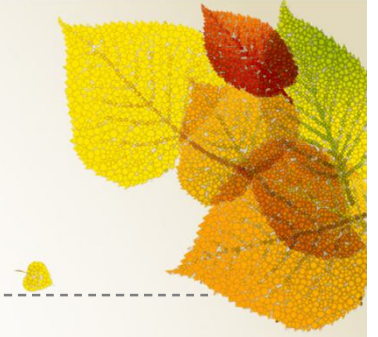
技术特征完全一样是否就没有新颖性？

权利要求1中的技术特征全部被附件x所公开。权利要求1属于...领域，附件x也属于xx领域；权利要求1所要解决的问题是:...，附件x第xx页第x行公开了其所要解决的问题是....，即权利要求1和附件x解决的问题相同，并且具有相同的技术效果。因此，权利要求1相对于附件x不具有新颖性

---

# 如何进行新颖性评价

---



## 新颖性比对的其他注意事项

新颖性是权利要求和一项技术方案的比较，而并不是与一篇文件的比较。

### 从属权利要求的新颖性比对

惯用技术手段的直接置换：指南第**158**页，如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或实用新型不具备新颖性。

---

# 如何进行新颖性评价



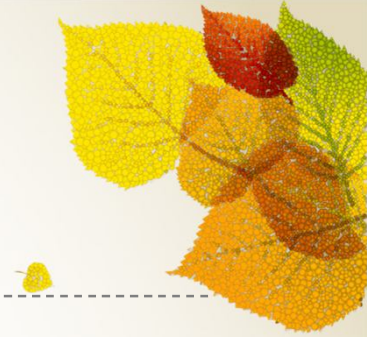
## 新颖性比对的其他注意事项

数值和数值范围（指南 158页）。

- (1)对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏发明或实用新型的新颖性。
- (2)对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。
- (3)对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两个端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性。
- (4)上述限定的技术特征的数值或者数值范围落在对比文件公开的数值范围内，并且与对比文件公开的数值范围没有共同的端点，则对比文件不破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性。

# 如何进行新颖性评价

---



## 数值范围的注意事项

请注意数值范围和并列技术方案的区别。

例1：权利要求1：1~10摄氏度；对比文件5摄氏度；是否破坏新颖性？

例2：权利要求1：安装1~10个摄像头；对比文件安装了5个摄像头；是否破坏新颖性？

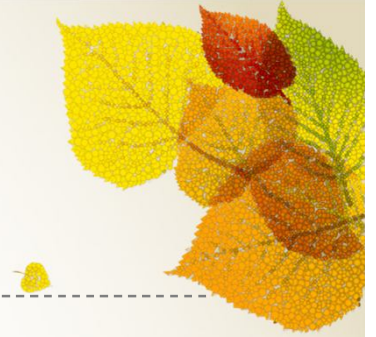
---

# 如何进行新颖性评价

---

如新颖性相似的评价方式

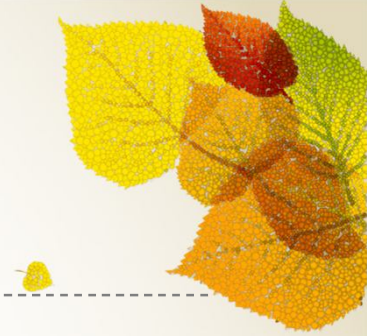
1. 是否能够要求到优先权。
  2. 修改是否超出了原申请文件记载的范围。
  3. 是否存在重复授权。
- 





# 如何进行新颖性评价

---



## 1. 如何判断是否能够要求到优先权？

将权利要求书中的每一项权利要求均与原申请文件记载，看该权利要求中的所有技术特征是否均记载在原申请文件中。需要强调的是，原申请文件包括：说明书、附图、和权利要求书。

仍然以2011年的题为例来判断权利要求2至4是否能够要求到优先权。

---

# 如何进行新颖性评价



## 2. 修改是否超出了原申请文件记载的范围？

看修改后的权利要求中的技术特征是否与原申请文件中记载的完全一致。需要强调一下，与判断新颖性不同的是，新颖性判断中有上下文概念，而将上位概念修改为下位概念，或者将下位概念修改为上位概念，均是超范围的，不符合专利法第33条的规定。

注意事项1：作为考试来讲，在对权利要求书进行修改的，尽量使用原说明书和原权利要求书的原话。

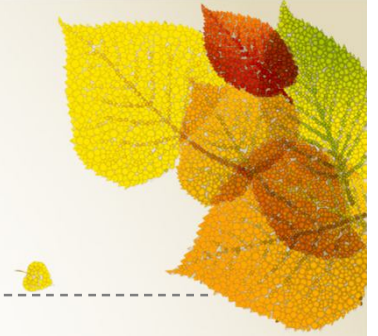
注意事项2：注意撰写权利要求书和修改权利要求书的不同。

可能会导致修改超范围的几点：

1. 母案申请与分案申请，比对母案的公开文本和分案申请，PCT比对英文原始公开文本（后果是被驳回）；
2. 答复OA时或者主动修改，比对原申请文件（后果是被驳回）；
3. 要求优先权时的主动修改，比对原申请文件，后果是要求不到优先权。

# 如何进行新颖性评价

---



## 3. 是否重复授权？

重复授权，是两个权利要求书中逐项权利要求的比对。

例1：

申请文件1：

权利要求1，一种A，其特征在于，包括，B、C或D。

权利要求2，如权利要求1所述的A，其特征在于，还包括，E。

申请文件2：

权利要求1，一种A，其特征在于包括B和E。

哪项权利要求重复授权了？

注意事项：重复授权的专利权授予在先申请的专利权。

公开文本中的权利要求不是授权权利，不存在重复授权的问题

重复授权之后的处理方式：修改和删除该权利要求

---

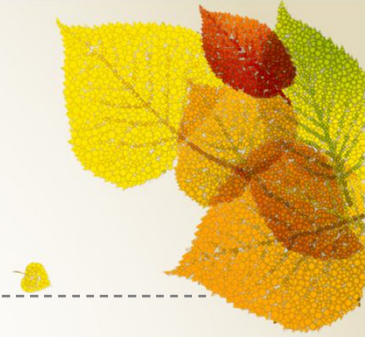
# 如何答复新颖？

---

## 答复与评价的区别

评价是需要将新颖性的四个方面均进行比对，答复时只要在四个方面找到一个方面的不同的就可以认为具有新颖性。当然，作为考试而言，如果存在多个不同的方面，需要一一指出。强调一下，考试中还是要着重找区别技术特征。

---



# 如何答复新颖？

---

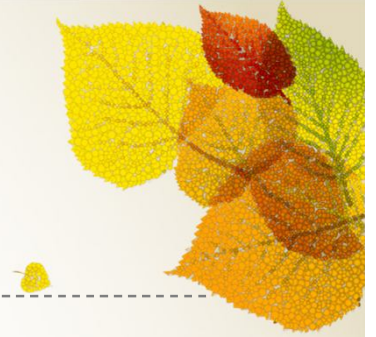
## 答复方式

权利要求1中记载了A、B、C、D，而附件x中公开了A和B。权利要求1中记载的C和D并没有被附件x公开，因此，权利要求1相对于附件x具有新颖性。

需要强调的是，附件中公开了哪些特征，没有公开哪些特征最好能够明确指出。

请尽量将条款写入到意见陈述书中。即，权利要求1相对于附件x具有专利法第二十二条第二款的新颖性。

---



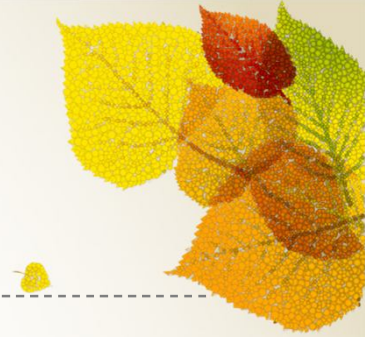
# 如何进行新颖性评价

---

练习：2009年的题为例

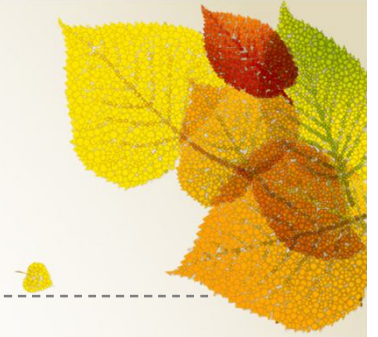
主要练习技术特征的比对

---



# 创造性

---



法条（专利法第22条第3款）

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。

本法所称的现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

---

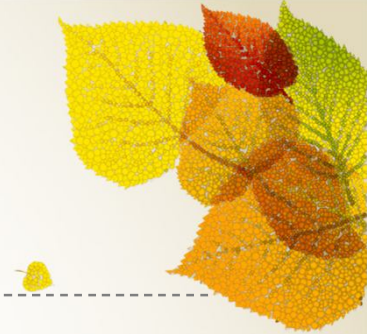
考试考查三个方面

- （1）对比文件是否能够用来评价创造性？
  - （2）如何进行创造性评价？
  - （3）区分发明和实用新型的不同
-



# 创造性

---

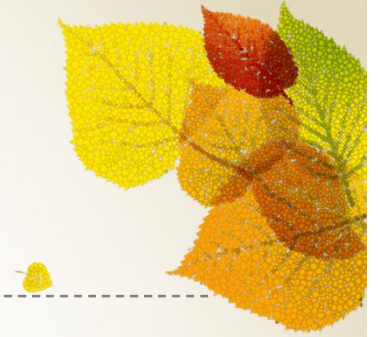


**突出的实质性特点：一定要体现三步法。《指南 2010》172页**

- (1) 确定最接近的现有技术。
  - (2) 确定区别技术特征和发明实际要解决的问题
  - (3) 判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。
-

# 创造性

---



突出的实质性特点：**一定要体现三步法。**《指南 2010》172页

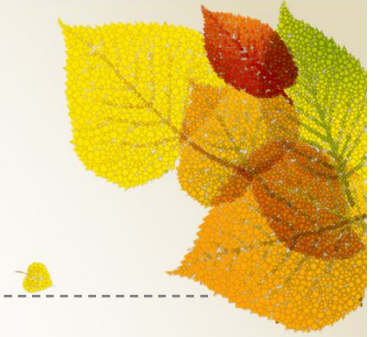
(1) 如何确定最接近的现有技术。

务必陈述，为什么选择某一个对比文件为最接近的现有技术。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，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开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。

---

# 创造性

---



**突出的实质性特点：一定要体现三步法。《指南 2010》172页**

**(2) 确定区别技术特征和本发明实际要解决的技术问题。**

**A，确定区别技术特征。**

分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征。找区别技术特征的方法与新颖性的处理是相同的，在此不再赘述。

**B，确定区别技术特征所要解决的技术问题。**

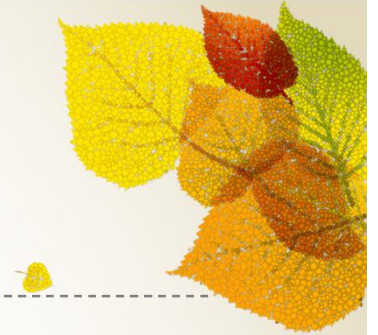
基于接近的现有技术重新确定该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中描述的问题。

**应根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际要解决的技术问题。**

发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

---

# 创造性



**突出的实质性特点：一定要体现三步法。《指南 2010》172页**

**(3) 判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。**

现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

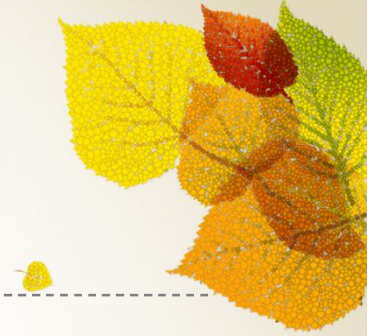
(i) 所述区别技术特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用技术手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

(ii) 所述区别技术特征为与最解决的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起到的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起到的作用相同。

(iii) 所述区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

# 创造性

---



**突出的实质性特点：一定要体现三步法。《指南 2010》172页**

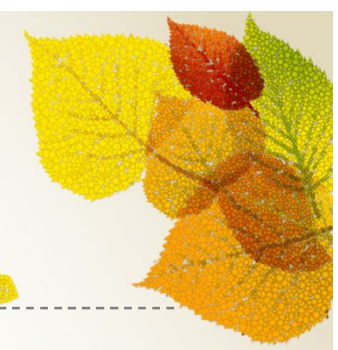
注意事项：

再次强调，创造性的争辩一定要按照三步法来进行。这是考试，例如，在实际的办案过程中一般不会重新定义技术问题。

需要注意，在意见陈述书中的陈述会对权利要求的保护范围造成限定。所以在实际办案的过程中一般会相对较少的论述，在考试中也不要添足。

---

# 创造性



**2010**的试题为例进行说明。

撰写方式：

选择附件**x**作为最接近的现有技术，附件**x**公开了...相当于权利要求**1**中的...由此可见，权利要求**1**和附件**x**的区别技术特征为特征**Z**。该特征**Z**解决的技术问题是....

**(1)**附件**y**中公开了...相当于特征**Z**，附件**y**中该技术特征在解决...问题中所起到的作用是....，区别技术特征**Z**在解决重新认定的技术问题时所起到的作用是...，因此，该区别技术特征被附件**y**披露，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。即权利要求**1**相对于附件**x**和附件**y**是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

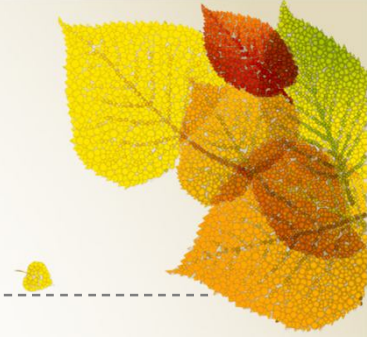
**(2)** 附件**y**中也没有公开该区别技术特征**Z**

**(3)** 附件**y**中公开了特征所起到的作用不同，因此，没有将附件**y**应用到附件**x**中的启示，即权利要求**1**相对于附件**x**和附件**y**是非显而易见的，具有突出的实质性特点。



# 创造性

---



是不是具有突出的实质性特点就一定具有创造性？

显著进步的表述。描述一下区别技术特征所能够带来的技术效果。这些技术效果是对比文件所无法取得的。

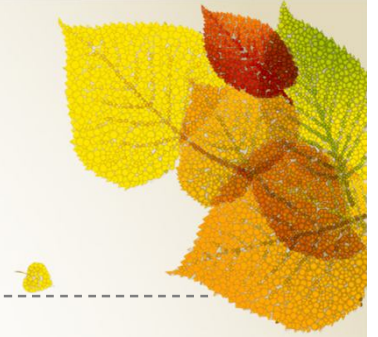
注意事项：重新定义的技术问题和具有显著进步的技术效果均能从试卷中提供的内容中找到。

---



# 创造性

---



## 实用新型和发明的区别？（实质性特点和进步）

### (1) 现有技术的领域

对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。

对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。

### (2) 现有技术的数量

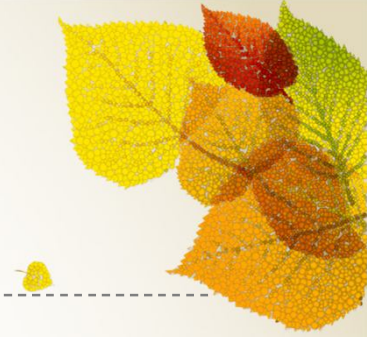
对于发明专利而言，可以引用一项、两项或者多项现有技术评价其创造性。

对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

---

# 创造性

---

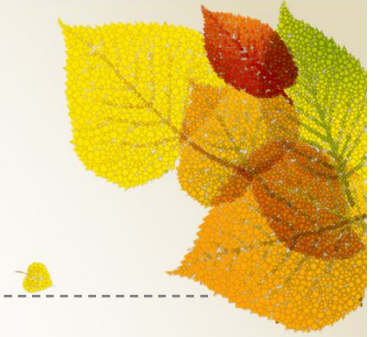


## 实用新型和发明的如何区别？

- (1) 明确写了发明或者实用新型
  - (2) 根据申请号来确定
-

# 单一性

---



## 法条（专利法第31条）

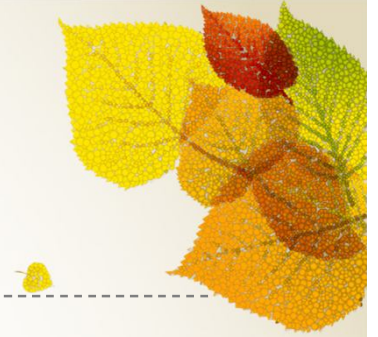
一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

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，包括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，对现有技术做出贡献的技术特征。（专利审查指南 2010 第190页）。

---

# 单一性

---



## 注意事项

(1) 独立权利要求之间应当具有相同的特征，该相同的技术特征能够使权利要求相对现有技术具有单一性。


(2) 单一性的目的是为了：经济上和技术上的原因。因此，如果遇到是否要求分案的问题，请尽量分案。

(3) 答复OA时的处理方法。A：争辩方法，找到一个几个独立权利要求中都有的特征，该特征是具有新颖性和创造性的技术特征。B：对没有单一性的案子进行分案，在原申请中删除该对应的技术特征。需要说明的是，删除并进行分案的权利要求应当是审查员没有评论过的一套权利要求。

(4) 单一性仅仅是驳回条款，而并不是无效条款。

---

# 单一性



举例，以2008年试题为例进行说明  
发明点具有如下几个：

- (1) 在油炸过程中保持真空；
- (2) 在脱油过程中保持真空；
- (3) 使用一种特有的消泡剂保持炸制过程中油脂不飞溅。

第一独立权利要求：A特征+ (1)；其中A特征是现有技术。

第二独立权利要求：B特征+ (1)；其中B特征是现有技术。

这两个权利要求是否具有单一性？

检索到 (1) 是现有技术，那么这两个权利要求是否还具有单一性？

第一独立权利要求：A特征+ (1) + (2)，第二独立权利要求：B特征+ (1) + (3)；

这两个权利要求是否具有单一性？

# 单一性

---

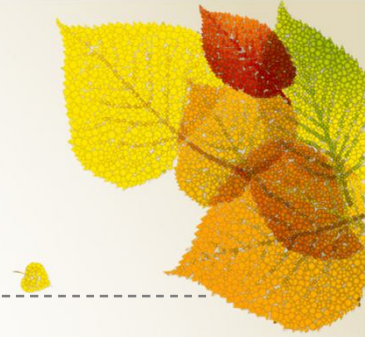
第一独立权利要求：A特征+（1）+（2）；

第二独立权利要求：B特征+（1）+（2）。

这两个权利要求是否具有单一性？

这两个权利要求是否是重复授权？

---



# 权利要求书的撰写



---

## 形式要求

1. 要求保护能够授予专利权的主题
2. 以说明书为依据
3. 清楚、简明

类型清楚，一种.... 方案。装置使用结构限定，方法使用步骤来限定  
每一项权利要求应当清楚

权利要求的引用关系应当清楚。注意：没有多项引用多项。

4. 满足单一性要求

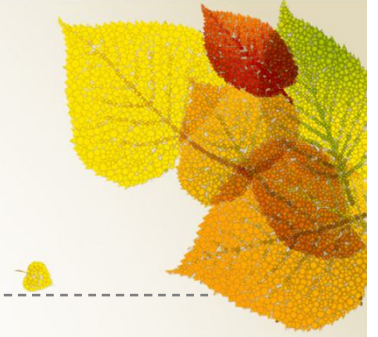
独立权利要求之间要具有相同或相应的特定技术特征，特定技术特征是使该权利要求具有新颖性和创造性的技术特征。

5. 其他 例如，只有一个句号，从权放在该独权之后 不能有插图 能否出现如图1所示的结构？
-



# 权利要求书的撰写

---

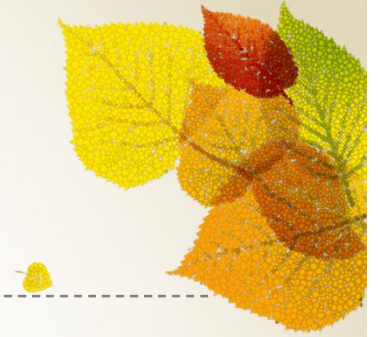


## 权利要求书的撰写

- (1) 找到所有的技术特征；
  - (2) 区分现有的技术特征和能够带来新颖性和创造性的技术特征；
  - (3) 选择一个最重要的能带来新颖性和创造性的技术特征撰写独立权利要求，其余用来撰写从属权利要求；
  - (4) 撰写分案申请的权利要求；
  - (5) 分案申请的权利要求应当作为从属权利要求。
-

# 权利要求书的撰写

---



## 权利要求书的撰写的注意事项

(1) 对于分案申请，能够进行分案处理的就进行分案处理。不要玩所谓的技巧，这是考试。

(2) 关于找点，例如，A、B、C、D四个点

C和D是不重要的点，A和B无法区分，此时，应该考虑

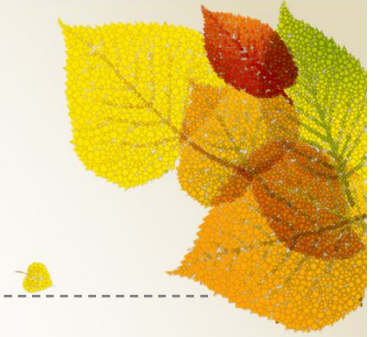
(a)，这两个点是不是都应该写入独立权利要求

(b)，如果不是，那么选择最先出现的点写入独立权利要求，另外一个点写入从属权利要求。

---

# 权利要求书的撰写

---



## 权利要求书的撰写的注意事项

需要注意的两点（这两点对答复OA和新申请均适用）

- （1）对于单一性，需要注意一点，对于需要分案申请的技术方案可以使用引用的方式写在另外一套权利要求中。
- （2）必要技术特征写全，尤其是装置权利要求
- （3）从属权利要求布局的合理性

以2008年的考题为例进行说明。

以2009年的考题为例进行说明。

---

# 择一考查的内容

1 | 答复审查意见

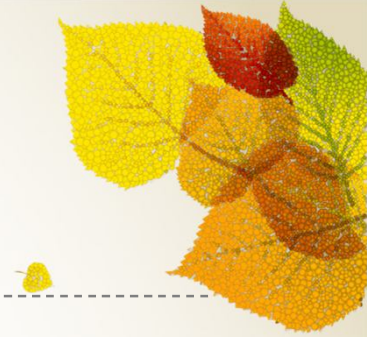
2 | 作为请求人撰写无效宣告请求书

3 | 作为专利权人答复无效宣告请求书



# 答复审查意见

---



大纲中的内容：

1. 维护委托人的利益
2. 全面、准确地理解审查意见

需要强调的是，全面，即要对于审查员所有的意见均进行答复；

准确，分辨审查员的意见是正确还是错误，对于正确的意见接受，错误的意见进行争辩，审查员有疑问的，要进行解答。

3. 正确撰写意见陈述书

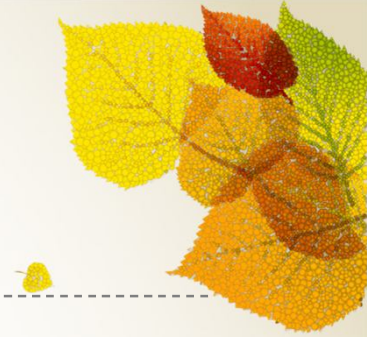
区分形式缺陷还是实质缺陷，形式缺陷一般是正确的，实质缺陷要进行仔细分辨。

需要说明的，无论是官方意见，还是无效请求书，按照考试的规律而言，一般大部分是正确的，并且，在大部分正确的言论中包含着些许的错误，需要一双智慧的眼睛却分辨。

4. 意见陈述书的表达方式
-

# 答复审查意见

---



## 1. 答复审查意见时权利要求书的修改和撰写新申请权利要求撰写的区别

答复OA时的修改不允许超范围，即，不允许二次概括。

新申请撰写的时候可以进行概括。

例如，一种制作油炸食品的方法，其特征在于，将所述食品原料……


原说明书中记载了：“本发明所述的方法和设备适用于制作油炸马铃薯薄片、油炸玉米饼薄片……等油炸食品”

假设（1）原权利要求书记载的一种制作油炸马铃薯的方法，其特征在于，。。。。，将其改为一种制作一种油炸食品的方法，这样的修改是否允许？

---



# 答复审查意见



超不超范围？允不允许？

《专利审查指南2010》第244页 规定：

根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改，如果修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，则这样的修改文本一般不予接受。然而，对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。

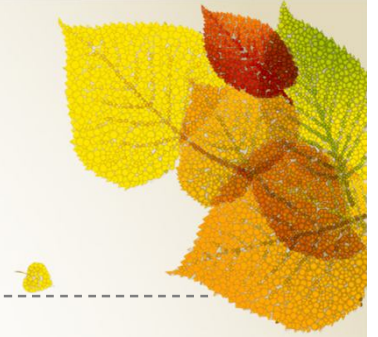
但是，当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不接受。

- (1) 主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。
- (2) 主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。
- (3) 主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。
- (4) 主动增加新的独立和 (5) 从属权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。



# 答复审查意见

---



请注意“主动”二字，对后续程序是否会造成影响？

还有一个问题：权利要求主题中涉及到的“特征”是否算技术特征？

假定（2），说明书中和原权利要求中记载的均是油炸薯片的方法，那么将修改后的权利要求限定为一种油炸食品的方法是否可以？

在新申请撰写的时候是否可以？

总结一下，答复审查意见通知书时的权利要求的修改方式为：改错和增加。

改错，就是修改原权利要求中有错误的地方；增加，就是能够增加使其具有新颖性和创造性的技术特征。

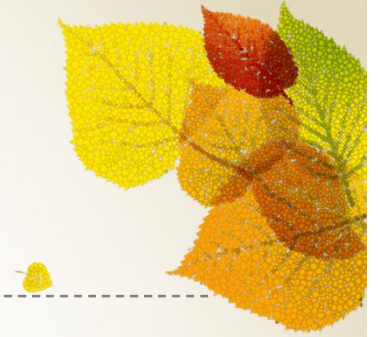
请注意，此处不能删除原权利要求中的特征。

步骤：1. 找到本发明和对比文件1的区别技术特征，A、B，一个写独立权利要求，B写从属权利要求。

2. 找到原权利要求1的错误进行修改
  3. 找到可以写入从属权利要求的技术特征
-

# 无效宣告意见陈述书

---



大纲中的内容（仔细阅读审查指南中的在该PPT中没有涉及的部分）

## 1. 正确分析无效宣告请求和请求人所提供的依据

需要注意，对于证据期限一定要注意（新法和旧法的适用），对于证据的效力？一般而言，公开出版物的效力可以保证，公开使用的证据要注意。

## 2. 确定适当的应对策略

注意证据问题，注意无效宣告的条款，例如，单一性不是无效宣告的条款。

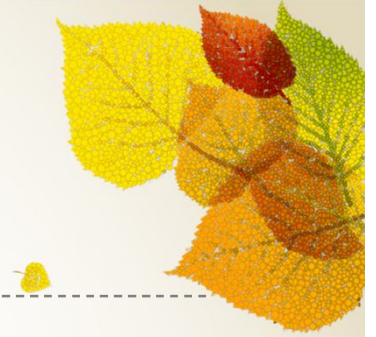
## 3. 对专利文件的修改

## 4. 意见陈述书的表达方式

---

# 无效宣告意见陈述书

---



## 修改方式

与OA不同，《专利审查指南2010》385页，(1)不得改变原权利要求的主题名称。(2)与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。

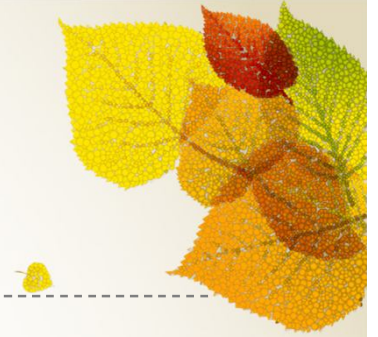
## 修改方式

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

---

# 答复OA和答复无效宣告的异同

---



## 相同点:

对于新颖性和创造性的争辩时的方法均是相同的

## 不同点

如果在OA中指出权利要求没有新颖性，那么，需要对新颖性和创造性均进行争辩；而在无效宣告请求书中如果只说了没有新颖性，那么可以不对创造性进行争论。

## 需要再次强调的地方

对于对比文件一定要注意公开日期。

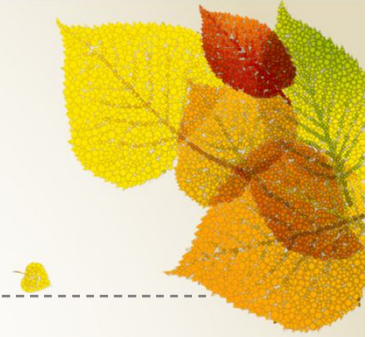
---

# 无效宣告请求书的撰写

---

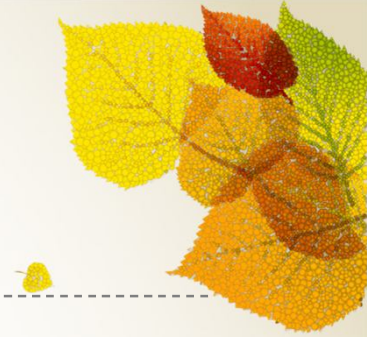
## 大纲

1. 正确选择请求宣告专利权无效的法律依据
  2. 针对性的进行论述 证据和理由
  3. 无效宣告请求书的表达形式
- 



# 无效宣告请求书的撰写

---



## 1. 正确选择请求宣告专利权无效的法律依据

### (1) 注意证据的可用性

#### a. 新法和旧法的适用

#### b. 什么是现有技术？公开使用的证明？

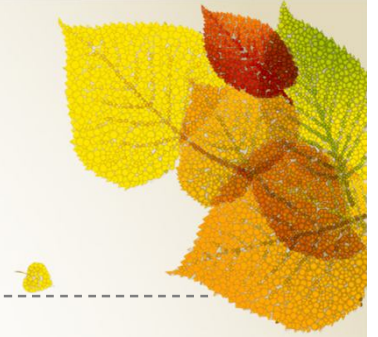
《专利审查指南 2010》第153页 “现有技术应当在申请日之前出于能够被公众所获知的状态”。举例，“内部资料，请注意保密”，图书馆上的书。

---



# 无效宣告请求书的撰写

---



## 1. 正确选择请求宣告专利权无效的法律依据

### (2) 有可能出现的考试形式

提供多份证据，需要进行证据的选择，但是证据的选择不会影响新颖性和创造性的判断。例如，给了两份资料A和B，这两份资料都能影响权利要求1的新颖性，这时候一定要注意这两份资料是否都可以使用？如果都能使用，最好都均做陈述。

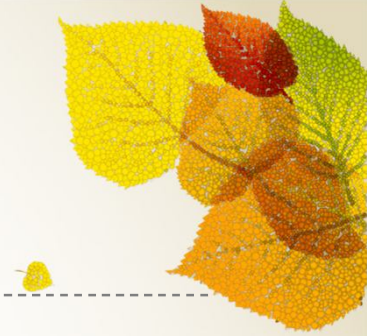
创造性的判断的最接近现有技术的选择，例如，提供了资料A和B，以及资料C，那么，应该如何进行选择？

---



# 无效宣告请求书的撰写

---



## 2. 针对性的进行论述

新颖性

四个方面，单独比对

创造性

一定体现三步法

不支持

概括过宽？考的可能性不大

26条第3款

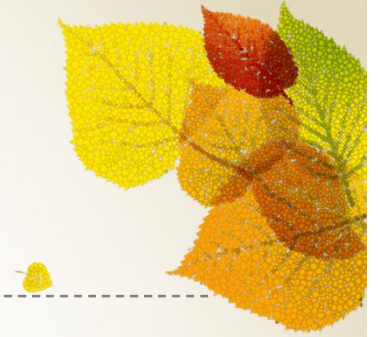
？

不清楚

---

# 涉及到的其他法条

---



## 缺少必要技术特征

每个权利要求都要解决相应的技术问题，包括独立权利要求和从属权利要求，但是只有独立权利要求才存在缺少必要技术特征的问题。

## 得不到说明书支持

- (1) 从权缺少必要技术特征，使用得不到说明书的支持。
- (2) 概括的太大，解决不了问题。
- (3) 涵盖了不能解决问题的技术方案，注意合理预测的使用。

## 不清楚

基本上是形式问题。

这三个法条可能更加倾向于锦上添花。

---

# 不一定要考的内容

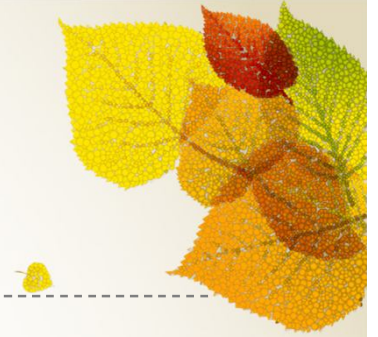
1 | 说明书的撰写

2 | 摘要的撰写



# 说明书的撰写

---



形式要求： 五个部分（技术领域 背景技术 发明内容 附图说明 具体实施方式）


实质要求： 专利法第二十六条第三款

对应的大纲的中内容是

正确撰写出专利说明书的各个部分  
清楚、完整、能够实现

---

# 说明书的撰写



---

说明书的作用：专利法第二十六条第三款，第二十六条第四款

例子：交底书中写了：现有技术中只有A，在本发明中增加了B；A和B使用扣件连接，这样的处理方式可以使B方便拆卸清洗。

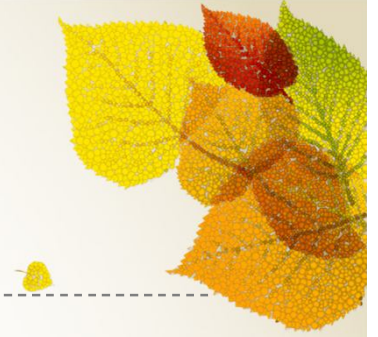
权利要求1中概括了 A和B连接，那么在具体实施例中一定要写明，只要A和B连接就可以解决技术问题达到技术效果，其中，A和B可以固定连接，也可以活动连接，其中，固定连接可以是焊接、粘贴连接等，活动连接可以是扣件连接、螺丝连接等。

---

这样的处理方式会有什么额外的问题？

# 摘要的撰写

---



发明或实用新型名称

所属技术领域

所要解决的技术问题

技术方案的要害（独立权利要求）

主要用途（效果？）

注意事项：不超过300字，不得使用商业宣传用语，摘要的附图标记带括号。

可能的出题方式？改错？

---

# 注意事项

1 | PCT进入中国的案件

2 | 母案申请与分案申请

3 | 说明书的修改

4 | 保护客体





秋叶理想  
谢谢！

