

新颖性

一、不具备新颖性

(一) 独权(和从权)相对于现有技术不具有新颖性

1. 独权(8分)

(1) 新颖性定义: 没分数。

《专利法》第 22 条第 2 款规定, 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。

(2) 时间对比——现有技术: 2分。

对比文件 1 的公开日是____年____月____日, 早于本申请的申请日____年____月____日, 可作为本申请的现有技术。

(3) 特征对比: 2分。

对比文件 1 公开了____主题名称____, 该____主题名称____包括_____(按权利要求的顺序一一比对, 复制对比文件的内容), (相当于权利要求 1 中的···)(···是权利要求 1 中某个特征的下位概念)_____。

(4) 四个相同: 2分。

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, 且两者的技术领域、技术方案、解决的技术问题, 取得的(或预期的)技术效果相同。

(5) 引法条: 2分。

因此, 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。

2. 从权(最多 4分)

(1) 附加技术特征对比: 2分

权利要求 2 是权利要求 1 的从属权利要求, 对比文件 1 公开了其附加技术特征: _____。

(2) 引法条: 2分

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新颖性, 不符合《专利法》第 22 条第 2 款的规定。

(二) 独权相对于抵触申请不具有新颖性

(1) 新颖性定义: 没分

《专利法》第 22 条第 2 款规定, 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。

(2) 时间对比——申请在先公开在后: 2分(“抵触申请”4个字写在这, 扣分)

该发明专利申请的申请日为____年____月____日, 对比文件 1 的申请日为____年____月____日, 授权公告日为____年____月____日。对比文件 1 的申请日早于该发明专利申请的申请日, 其授权公告日晚于该申请的申请日。因此, 对比文件 1 属于申请在先、公开在后的专利文献, 可以用来评述新颖性。

(3) 特征对比: 2分

对比文件 1 公开了____主题名称____, 该____主题名称____包括_____(按权利要求的顺序复制对比文件的内容), (相当于权利要求 1 中的···)(···是权利要求 1 中某个特征的下位概念)_____。

(4) 四个相同——抵触申请: 2分

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, 且两者的技术领域、技术方案、解决的技术问题和取得的技术问题相同, 对比文件 1 构成了本发

明专利的抵触申请。

(5) 引法条：2分

因此，权利要求 1 不具备新颖性，不符合《专利法》第 22 条第 2 款规定的新颖性。

二、具备新颖性

(一) 简述——适合撰写权利要求后回答问题

1. 独权 (2*N 分：每个对比文件 2 分)

(1) 没有公开的技术特征

本申请公开了主题名称，对比文件 N 没有公开权利要求 1 中的 这一技术特征。

(2) 引法条

因此，权利要求 1 相对于对比文件 1 具有新颖性，符合《专利法》第 22 条第 2 款的规定。

2. 从权 (2 分)

权利要求 2-4 是对独立权利要求 1 的进一步限定，由于独立权利要求 1 具备新颖性，因而其从属权利要求也具备新颖性。

(二) 详述——修改后的权利要求，适合答复审查意见、无效答辩意见

——每个对比文件要一一论述

1. 独权

(1) 公开的技术特征

本申请公开了主题名称，对比文件 N 公开了主题名称，该主题名称包括 （按权利要求的顺序一一比对，复制对比文件的内容），（相当于权利要求 1 中的 $\bullet\bullet\bullet$ ）（ $\bullet\bullet\bullet$ 是权利要求 1 中某个特征的下位概念） 。

(2) 没有公开的技术特征

但是，对比文件 N 没有公开权利要求 1 中的 这一技术特征。

(3) 引法条

因此，修改后的独立权利要求 1 具备新颖性，符合《专利法》第 22 条第 2 款的规定。

3. 从权 (2 分)

权利要求 2-4 是对独立权利要求 1 的进一步限定，由于独立权利要求 1 具备新颖性，因而其从属权利要求也具备新颖性。

创造性

一、不具备创造性（18 - 20 分）

——题型：新申请的权利要求分析、无效请求书撰写、无效请求分析

（一）独权 1 无创、从权 2 无创

——少见，只有 2016 年

1. 独权 1 无创

（1）创造性定义：没分

《专利法》第 22 条第 3 款规定，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。

（2）时间对比——现有技术

对比文件 1、2 的授权公告日均早于本发明（涉案专利）的申请日，属于现有技术，可以用来评价本发明权利要求的创造性。

（3）最接近的现有技术：对比文件 1

——技术领域、技术问题、技术特征（领域优先）

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，且公开本发明的技术特征最多，因此对比文件 1 是本发明最接近的现有技术。

（4）第一次特征对比

——对比文件 1 公开的技术特征和没有公开的技术特征

对比文件 1 公开了 主题名称，并具体公开了以下技术特征： ，但没有公开 。

（5）区别技术特征和实际解决的技术问题

独立权利要求 1 所要求保护的技术方案相对于对比文件 1 的区别技术特征为 A。由此可知，权利要求 1 相对于对比文件 1 实际解决的技术问题是 B。

（6）第二次特征对比

——对比文件 2 公开了区别技术特征且作用相同

对比文件 2 公开了 主题名称，并具体公开了以下技术特征： 。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本发明中所起的作用相同，都是用于 。

（7）技术启示

由此可见，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 中已解决上述技术问题的技术启示，

（8）显而易见

对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。

（9）没有（突出的）实质性特点和（显著的）进步

因此，权利要求 1 没有（突出的）实质性特点和（显著的）进步，

（10）引法条：无创

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 22 条第 3 款的规定。

2. 从权 2 无创

（1）从权 2 的附加技术特征

从属权利要求 2 的附加技术特征进一步限定了“ ”。

（2）对比文件 2 公开的技术特征

对比文件 2 公开了 ，

(3) 作用相同

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_____。

(4) 引法条：在独权 1 无创的情况下，从权 2 无创

因此，在其所引用的权利要求 1 不具备创造性的情况下，权利要求 1 相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合也不具备创造性。

(二) 权 1 因现有技术无新、权 2 无创

——与（一）的唯一区别：第一次特征对比

(4) 第一次特征对比——权 1 无新时已经具体论述

对比文件 1 公开了权利要求 1 的全部技术内容。

(三) 权 1 因抵触申请无新、权 2 无创

先评述权 1 没有创造性，在权 1 没有创造性的基础上再评述从权 2 没有创造性（按照第 1 种情况评述从权无创）。

二、具备创造性

(一) 区别特征未公开（6-8 分）

1. 独权

(1) 创造性定义：没分

(2) 时间对比——现有技术

(3) 最接近的现有技术：对比文件 1

(4) 区别技术特征和实际要解决的技术问题

(5) 对比文件 1 没有解决问题，也不存在启示

对比文件 1 没有解决上述技术问题，也不存在应用____（上述区别特征）____的技术手段解决上述技术问题的任何启示。

(6) 对比文件 2 也不存在任何启示

对比文件 2 中也不存在应用本发明所述技术手段解决上述技术问题的任何启示。

(7) 非显而易见——（突出的）实质性特点

因此，独立权利要求 1 所请求保护的技术方案是非显而易见的，就有（突出的）实质性特点。

(8) 有益的技术效果——（显著的）进步

此外，本发明采用_____的技术手段，____（作用）____，获得了有益的技术效果，具有（显著的）进步。

(9) 引法条

综上所述，独立权利要求 1 相对于对比文件 1 或对比文件 2 或其结合具有突出的实质性特点和显著的进步，具备《专利法》第 22 条第 3 款规定的创造性。

2. 从权

在独立权利要求 1 具备创造性的情况下，其从属权利要求 2-4 也必然存在创造性。

(二) 区别特征公开，但作用不同（18-20 分）

(1) 创造性定义：没分

《专利法》第 22 条第 3 款规定，创造性，是指相对于现有技术，该发明具有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。

(2) 时间对比——现有技术

对比文件 1 和对比文件 2 的授权公告日均早于本发明的申请日，构成了本发明的现有技术，可以用来评述权利要求 1 的创造性。

(3) 最接近的现有技术：对比文件 1

对比文件 1 与本发明的技术领域相同、解决的技术问题相近且公开本发明的技术特征最多，是本发明最接近的现有技术。

(4) 第一次特征对比：对比文件 1 公开的、没公开的特征

对比文件 1 公开了____（主题名称）____，并具体公开了以下技术特征____，但是没有公开权利要求 1 中的_____。

(5) 区别技术特征和实际要解决的技术问题

权利要求 1 与对比文件 1 相比，其区别技术特征在于__A__。由此可知，权利要求 1 实际要解决的技术问题是__B__。

(6) 第二次特征对比

——对比文件 2 公开了区别技术特征，但是作用不同

对比文件 2 公开了____，虽然对比文件 2 公开了__（上述区别特征 A）__，但是由对比文件 2 的说明书第__段第__行至第__段第__行可知，__A__在对比文件 2 中所起的作用为__，而由本发明专利申请的说明书第__段第__行至第__段第__行可知，__A__在本发明独立权利要求 1 中所起的作用为__。由此可知，__在对比文件 2 中所起的作用与其在本发明中所起的作用完全不同。

(7) 未给出技术启示

因此，当本领域的技术人员看到对比文件 2 时，不可能很容易地就想到利用 A 这一技术手段来解决最接近的现有技术中所存在的问题 B，也就是说对比文件 2 为给出应用上述区别特征 A 来解决本发明技术问题的启示，

(8) 非显而易见——（突出的）实质性特点

因而由这两份对比文件得到权利要求 1 的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的，具有（突出的）实质性特点。

(9) 有益的技术效果——（显著的）进步

此外，权利要求 1 的技术方案相对于这两份对比文件来说，能够带来____的有益效果，因而权利要求 1 相对于这两份对比文件具有（显著的）进步。

(10) 引法条：创造性

综上所述，权利要求 1 相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合具备创造性，符合《专利法》第 22 条第 3 款的规定。

独权缺必特

一、三种原因

- (1) 缺部件连接关系
- (2) 缺解决技术问题的必要部件，部件属于现有技术
- (3) 缺解决技术问题的必要部件，部件属于能为发明带来新颖性、创造性的特征。

二、模板

(1) 法条：R20.2

《专利法实施细则》第 20 条第 2 款规定，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。

(2) 不符合，原因如下

目前本发明专利申请的权利要求 1 不符合《专利法实施细则》第 20 条第 2 款的规定，原因如下：

(3) 要解决的技术问题

本发明要解决的技术问题是_____。

(4) 说明书记载的技术手段

根据说明书的记载，通过__技术手段__解决了_____技术问题。

(5) 解决技术问题的必要技术特征

因此，_____是解决技术问题的必要技术特征，

(6) 未记载

而目前申请文件的独立权利要求 1 未记载上述必要技术特征，

(7) 引法条

所以不符合《专利法实施细则》第 20 条第 2 款的规定。

不清楚

一、三种原因

- (1) 缺乏引用基础
- (2) 主题名称不一致（最好引用 R22.1 从属权利要求的撰写规定）
- (3) “最好是”、“例如”

二、模板

1. 缺乏引用基础

(1) 法条：A26.4：没分

《专利法》第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

(2) 从权的附加技术特征

从属权利要求 2 进一步限定了__“”__，

(3) 其引用的权利要求没有出现

但是，在其引用的权利要求 1 中并没有出现__“”__，

(4) 保护范围不清楚

从而导致权利要求 2 引用权利要求 1 的技术方案缺乏引用基础，导致其保护范围不清楚，

(5) 引法条

不符合《专利法》第 26 条第 4 款的规定。

2. “最好是”、“例如”

(1) 法条：A26.4：没分

《专利法》第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

(2) 从权的附加技术特征

从属权利要求 2 进一步限定了“ ”；

(3) “最好是”“例如”连接上、下位概念

“最好是”“例如”连接着一个上位概念和一个下位概念，导致在一项权利要求中限定出两个不同的保护范围，

(4) 保护范围不清楚（落脚点）

使得权利要求的保护范围不清楚，

(5) 引法条

不符合《专利法》第 26 条第 4 款的规定。

主题名称不一致（形式缺陷）

(1) 法条：R22.1

《专利法实施细则》第 22 条第 1 款规定，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）写明所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。

(2) 从权的主题名称

(3) 引用的权利要求的主题名称

(4) 不一致

目前撰写的从属权利要求 2 的主题名称 与其引用的权利要求 1 的主题名称不一致，

(5) 引法条

因此不符合《专利法实施细则》第 22 条第 1 款的规定。

得不到说明书的支持（10 分，失分率高）

一、判断要点

——在权利要求概括的范围内找不能解决技术问题的反例

二、模板

(1) 法条：A26.4

《专利法》第 26 条第 4 款，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

(2) 不符合规定

权利要求 2 没有以说明书为依据，不符合《专利法》第 26 条第 2 款的规定。

(3) 说明书记载的技术手段中限定的某种必须条件

根据该专利说明书记载的内容可知，为了解决_____的技术问题，采取了技术手段（强调某种特定条件）

(4) 权利要求 2 没有限定上述条件

权利要求 2 限定了_____，但未进一步限定上述条件_____，

(5) 权 2 的技术方案涵盖了无法解决技术问题的情形

权利要求 2 要求保护的技术方案涵盖了反例_____这种无法解决技术问题的情形，

(6) 引法条（落脚点：概括了较宽的保护范围）

因此，权利要求 2 在说明书公开内容的基础上概括了一个较宽的保护范围，得不到说明书的支持，不符合《专利法》第 26 条第 4 款的规定。

不是技术方案（4分）

（1）法条：A2.2/A2.3

《专利法》第2条第2款规定，发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

《专利法》第2条第3款规定，实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

（2）不符合规定，原因如下：

（目前撰写的）权利要求2不符合上述规定，原因如下：

（3）（就题分析）权2的主题，该主题不涉及___，仅涉及___

权利要求2希望保护一种主题名称，该主题不涉及例产品的构造，仅涉及例：广告创意和广告内容的表达，

（4）特征、手段、问题、效果

其特征不是技术特征，未采用技术手段解决技术问题，取得技术效果，

（5）不构成技术方案（落脚点）

因而不能构成技术方案，

（6）引法条

不符合《专利法》第2条第2/3款的规定。

不授予专利权的主题（4分）

（1）法条：A25

《专利法》第25条第1款规定：对下列各项，不授予专利权：

- （一）科学发现；
- （二）智力活动的规则和方法；
- （三）疾病的诊断和治疗方法；
- （四）动物和植物品种；
- （五）用原子核变换方法获得的物质；
- （六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

（2）权2要求保护的主体，属于A25中的某一种

权利要求2要求保护一种主题名称，简单分析，属于（一）至（六）任一项，

简答分析：

- （一）科学发现：是对自然界客观存在的物质/现象/变化过程/及其特性和规律的揭示，
- （二）智力活动的规则和方法：是人的思维运动，它源于人的思维，经过推理、分析和判断产生抽象的结果
- （三）疾病的诊断和治疗方法：是以，有生命的人体/动物体为直接实施对象，进行识别、确定或者消除病因或病灶的过程，
- （四）动物和植物品种：动物和植物是有生命的物体，
- （五）用原子核变化方法获得的物质：原子核变换方法以及该方法所获得物质关系到国家的经济、国防、科研和公共生活的重大利益，不宜为单位或私人垄断，

（3）引法条

属于《专利法》第25条第1款规定的不授予专利权的客体。

权利要求的撰写

分案申请

一、套路

解决几个技术问题，至少分几个案子

二、两种原因

1. 并列发明点
2. 并列实施例无法概括

三、模板（8-10分）

（1）交底材料 1 中涉及的第一个技术方案（或第一份专利申请文件的独立要求 1）相对于现有技术做出贡献的技术特征为“_____”，从而解决了_____的技术问题。（1分）

（2）交底材料中涉及的第二个技术方案（或第二份专利申请文件的独立要求 1）相对于现有技术做出贡献的技术特征为“_____”，从而解决了_____的技术问题。（1分）

（3）由此可见，两个技术方案（或两个独立权利要求）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，

（4）从而两个技术方案之间（或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，（2分）

（5）不属于一个总的发明构思，（2分）

（6）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。（2分）

权利要求的概括

一、套路

——多个实施例概括

1. 功能性概括

（1）具有____功能的装置/部件/结构

例如，

（2）能够____（只写功能）____

例如，上盖能够相对于盖体转动，以打开和盖合窗口。

2. 上位概括

（3）用部件的上位名称代替具体部件

例如，“若干个冰块包或蓄冷剂包”概括为“冷源”

（4）省略具体结构

例如，“通过竖直转轴连接”和“通过水平转轴连接”概括为“通过转轴连接”

答复审查意见通知书

一、审查意见通知书的组成

1. 通知书正文一般只给出实质性缺陷，要求考生自行发现形式缺陷

2. 实质性缺陷包括：

- (1) 无新：A22.2
- (2) 无创：A22.3
- (3) 不支持：A26.4
- (4) 缺必特：R20.2
- (5) 不清楚：A26.4
- (6) 属于智力活动规则和方法/疾病的诊断和治疗方法：A25
- (7) 不是技术方案：A3

3. 形式缺陷包括：

- (1) 主题名称不一致：R22.1
- (2) 非择一引用：R22.2
- (3) 多项引多项：R22.2

(R22.2) 从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择以方式引用在前的权利要求，并不得作为被另一项多项从属权利要求引用的基础，即在后的多项从属权利要求不得引用在前的多项从属权利要求。

二、修改权利要求时注意的问题

1. R51.3：针对通知书指出的缺陷进行修改
2. A33：修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围
3. 形式缺陷，无论通知书是否指出，都要修改。

三、意见陈述书的撰写

(一) 起始段（可能有格式分：2分）

尊敬的国家知识产权局：

本意见陈述书是对国家知识产权局于____年____月____日就申请号为____的发明专利申请发出的第一审查意见通知书的答复。申请人仔细阅读了审查意见通知书的意见，针对该意见指出的问题，对申请文件作出了修改并陈述意见如下：

(二) 修改说明

1. 针对哪个缺陷进行的修改

针对审查意见通知书中指出的权利要求 1 缺陷 的审查意见

2. 怎样进行的修改

对独立权利要求 1 进行了修改，(例) 将原权利要求 1 的全部技术特征写入修改后的权利要求 1 的前序部分，并在其特征部分加入了以下技术特征：_____。

3. 修改的依据

该修改的依据来自于原说明书 第二种实施方式和第三种实施方式，说明书最后一段以及附图 3。

每个缺陷按照 1、2、3 的步骤一一说明

(自行修改形式缺陷)针对原申请文本所存在的从属权利要求引用部分的主题名称不符合《专利法实施细则》第 22 条第 1 款的规定，//对从属权利要求 4 的主题名称进行了修改，使其与所引用的权利要求 1 的主题名称一致。//

4. 引法条：A33 和 R51.3

上述修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，且是针对审查意见通知书指出的缺陷或者是针对申请文件本身存在的缺陷进行的修改，因而符合《专利法》第 33 条的规定

和《专利法实施细则》第 51 条第 3 款的规定。

(三) 针对通知书指出的实质性缺陷陈述意见

——重点分析和论述修改后的专利申请文件如何克服了通知书中指出的缺陷。

(四) 结尾段

专利代理人或申请人认为,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缺陷,并克服了其他一些形式缺陷,符合《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南》的有关规定。如果在继续审查过程中认为本申请还存在其他形式缺陷,敬请联系本代理人,专利代理人和申请人将尽力作出配合。

专利代理人: ×××

____年____月____日

无效宣告请求书的撰写

一、法条

1. A45

《专利法》第 45 条规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授权不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委宣告该专利无效。

2. R65.1

根据《专利法实施细则》第 65 条第 1 款的规定，提出无效宣告请求时，应当提交无效宣告请求书和必要的证据。无效请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。

二、解题步骤

1. 证据核实

- (1) 优先权的核实
- (2) 时间上：现有技术 / 申请在先公开（公告）在后
- (3) 内容上：是否抵触申请（四相同，主要是技术方案实质相同）
不构成抵触申请的对比文件不能作为证据

三、撰写格式

1. 起始部分

请求人____根据《专利法》第 45 条和《专利法实施细则》第 65 条的规定，针对专利权人____的专利号为____、名称为“____”的发明/实用新型提出无效宣告请求。该专利的申请日为____年____月____日，优先权日为____年____月____日。

请求人认为本专利不符合《专利法》第____条第____款和《专利法实施细则》第____条第____款的规定，请求专利复审委员宣告本发明/实用新型全部（或者权利要求××）无效。请求人提供如下的证据：

2. 正文部分

具体论述无效理由

3. 结论部分

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，请求专利复审委员宣告本发明/实用新型全部（或者权利要求××）无效。

针对无效宣告请求书的意见陈述书

一、法条和套路

(一) 法条

1. **R65.2: 无效理由**
2. **A33: 修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围**
3. **R69**

在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。

(二) 套路

1. 证据必须核实

(1) 证据提交的时间

- ①首次提交——提出无效请求之日提交的证据
- ②补充的理由或者证据——是否在提出无效请求之日起 1 个月内

(2) 优先权问题

- ①给优先权文件的，需要核实优先权
——优先权期限——相同主题的发明或实用新型（四相同）
- ②只给了优先权日，没有给出优先权文件，需要假设、分类讨论
(对比文件的优先权日在涉案专利申请日或优先权日以前)
——假设优先权成立，享有优先权，则申请在先、公开/公告在后
——假设优先权不成立，对比文件变成申请日后申请的文件，作废

(3) 证据的时间和内容

- ①现有技术
- ②申请在先、公开在后——（内容）——抵触申请——评新
——（内容）——非抵触申请——证据作废

2. 理由绝对有问题

3. 修改仅限于权利要求书

二、对专利文件的修改

1. 修改原则

根据《专利审查指南》的规定，发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：

- (1) 不得改变原权利要求书的主题名称；
- (2) 与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；（R69）
- (3) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围（A33）]
- (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。

2. 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、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

(1) **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。

(2) **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。

(3) **权利要求的进一步限定**是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

3. 修改方式的限制

在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：

- (1) 针对无效宣告请求书。
- (2) 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。
- (3) 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

三、针对无效请求书的意见陈述书的撰写

(一) 起始段——写明涉案专利

尊敬的专利复审委员会：

本意见陈述书是针对请求人____于____年__月__日对专利权人____的发明/实用新型专利____名称____、专利号：____提出的无效宣告请求书做出的答复，该专利的申请号为____、申请日为____、优先权日为____、授权公告号为____、授权公告日为____。现对无效宣告请求人所提出的请求宣告本专利无效的理由和证据进行答辩，具体答辩意见如下：

(二) 分析无效理由和证据提交时间

1. 理由——确定无效理由是否为 R65.2 规定的无效理由，如不是，采用如下语段：

无效宣告请求书中对本专利提出了____个无效宣告理由，其中理由____理由的内容____，不属于《专利法实施细则》第 65 条第 2 款规定的无效宣告理由，专利权人请求专利复审委员会对该无效宣告理由不予考虑。

2. 证据提交时间——确定证据提出时间是否符合规定，不符合，采用如下语段：

请求人于____年__月__日提出了对本实用新型/发明的无效请求，于____年__月__日提交了补充理由和证据____，已经超出了其提出无效请求之日起 1 个月的举证期限，专利权人请求专利复审委员会对此无效宣告理由和证据____都不予考虑。

(三) 无效宣告理由的评述——若无效宣告理由评述存在缺陷，采用如下语段

1. 新颖性

(1) Case 1: 证据的公开时间有问题，不构成现有技术/抵触申请

证据____的公开日为____，晚于本专利的申请日，因此证据不能构成专利的现有技术，该证据也不是本专利的抵触申请，所以不能用于评述权利要求____的新颖性，无效宣告理由不成立。

(2) Case 2: 证据没有公开权利要求的全部技术特征

(具备新颖性的论述+无效宣告理由____不成立)

本专利的权利要求____公开了一种____主题名称____，证据____具体公开了____，但是证据____没有具体公开____，因此权利要求____的技术方案与证据____的技术方案实质上不相同，因此权利要求____具备《专利法》第 22 条第 2 款规定的新颖性，无效宣告理由____不成立。

(3) Case 3: 证据或权利要求中的技术特征认定错误

本专利的权利要求____公开了一种____主题名称____，证据____具体公开了____，证据中的技术特征____与本专利中的____不相同，其二者的关系是____，因此权利要求____的技术方案与证据____的技术方案实质上不相同，因此权利要求____具备《专利法》第 22 条第 2 款规定的新颖性，无效宣告理由____不成立。

(4) Case 4: 新颖性评述没有采用单独对比原则

无效宣告请求书中采用了证据____与公知常识/证据____的结合来评价权利要求的____新颖性，不符合新颖性评述的单独对比原则，因此无效宣告理由____不成立。

2. 创造性

(1) Case 1: 证据的公开时间有问题，不构成现有技术

证据____的公开日为____，晚于本专利的申请日，因此证据不构成专利的现有技术，所

以不能用于评述权利要求__的创造性，无效宣告理由__不成立。

(2) Case2: 相对于证据具备创造性

(具备创造性的论述 + 无效宣告理由__不成立)

(四) 修改说明

专利权人仔细研究了无效请求人提出的无效宣告请求和相关证据后，决定对权利要求进行修改，__(阐述修改方案)__, 修改后的权利要求没有超出原权利要求书和说明书记载的内容，也没有扩大原专利的保护范围，符合《专利法》第 33 条和《专利法实施细则》第 69 条第 1 款的规定。修改后的权利要求如下：

(修改方案的阐述举例：删除权利要求 2，将权利要求 3 中的技术特征 补入权利要求 1 中，对权利要求 1 作进一步限定。)

(五) 修改后的权利要求书的论述

(与答复审查意见通知书，具备新颖性、创造性等)

(六) 结尾段

(1) 综上所述，本专利符合《专利法》第__条第__款和《专利法实施细则》第__条第__款的规定，请求人的无效宣告理由不成立，请求专利复审委员依法维持本专利有效。

(2) 综上所述，专利权人认为本专利修改后的权利要求__至__符合《专利法》第__条第__款和《专利法实施细则》第__条第__款的规定，请求人的无效宣告理由不成立，请求专利复审委员在修改的权利要求书的基础上维持本专利有效。