

## 实务撰写格式

### 【答复审查意见】

尊敬的审查员，您好：

本次意见陈述是针对审查员 XX 年 X 月 X 日发出的第 X 次审查意见通知书作出的答复，并随此意见陈述书附上修改的权利要求书和修改后的说明书替换页第 X 至第 X 页。（若还有其他附件，如审查员要求提供的现有技术资料等，也可在这段中列出）

申请人仔细地研究了审查员对本案的审查意见，针对该审查意见中所指出的问题，申请人对申请文件作出了修改并陈述意见如下。

#### 一、 修改说明（如果没修改则可省略）

陈述修改内容的时候必须说出依据，例如，修改了权利要求 1，增加了特征 XX，该特征在说明书 XX 页 XX 行有相应的描述……。因此，以上修改均未超出原说明书和权利要求书的范围，并且是针对审查意见通知书中指出的错误作出的，符合《专利法》33 条及《实施细则》51 条 3 款的有关规定。

#### 二、 关于新颖性

注意体现单独对比原则。

修改后的权利要求 X 中公开了 X 技术特征，在对比文件 X 中并没有相应公开，因此具备了《专利法》第 22 条第 2 款所规定的新颖性。

在考试过程中，如果时间允许，并且，存在技术领域、解决的技术问题、以及取得的技术效果的不同，也要尽量陈述一下。

由于独立权利要求 X 具有新颖性，则其从属权利要求 X 到 X 也具有新颖性。（新颖性的评分标准：理由占一半比重，因此必须引用对比文件的具体内容；概念占一半比重，因此必须要引用正确的法条。在答复没有新颖性的审查意见通知书的时候，如果修改了权利要求，则要论述修改依据，并且，不仅要陈述具有新颖性，还要论述其具有创造性。）

### 三、 关于创造性

注意按照创造性的三步法论述。

两份对比文件中，由于对比文件 1 与专利申请的技术领域相同，所解决的技术问题相同，且公开专利申请的技术特征最多，因此可以认为对比文件 1 是最接近的现有技术。（此处要描述一下为什么选择对比文件 1 作为最接近的现有技术）

对比文件 1 公开了 XX，但是，修改后的权利要求 X 记载了 XX 技术特征，该技术特征并没有被对比文件 1 公开。该区别技术特征实际解决的技术问题是 XX。

第一种：

对比文件 2 也没有公开该 XX 技术特征。

因此，同对比文件 1 和 2 相比，修改后的权利要求 X 所请求保护的技术方案不是显而易见的，具有突出的实质性特点，修改后的权利要求 X 的有益效果是 XX，因此其相对于对比文件 1 和对比文件 2 具有显著的进步。

第二种：

权利要求 1 和对比文件 1 的区别技术特征是 XX，该区别技术特征所要解决的问题是，在解决该实际要解决的技术问题时，XX 技术特征所起到的作用是 XX；对比文件 2 中虽然公开了技术特征 yy，但是该 yy 在对比文件 2 公开的内容中所要解决的问题是，在解决该问题时其所起到的作用是 YY，因此，权利要求 1 的技术特征 XX 和对比文件 2 中公开的技术特征 yy 在解决各自要解决的技术问题时所起到的作用是不相同的，对比文件 2 中并没有给出启示，权利要求 1 相对于对比文件 1 和对比文件 2 是非显而易见的，具有突出的实质性特点；修改后的权利要求 X 的有益效果是 XX，因此其相对于对比文件 1 和对比文件 2 具有显著的进步。

第一种和第二种均适用的综述：

综上所述，修改后的权利要求 1 相对于对比文件 1 或对比文件 2 或其结合而言具有突出的实质性特点和显著的技术进步，具备《专利法》22 条 3 款所规定的创造性。在权利要求 1 具备创造性的情况下，其从属权利要求 X 到 X 也必然具有创造性。（注意：如果申请的是实用新型专利，以上论述中“突出的实质性特点”和“显著的进步”都要改成“实质性特点”和“技术进步”，需要和法条的描述相一致。实用新型和发明的对于创造性的区别，请见《专利审查指南》2010 第 411 至第 412 页）

#### 四、 其他形式缺陷的修改描述

如果审查员在审查意见通知书中指出了其他形式缺陷（缺必要技

术特征、不清楚等等)，则应当在答复中做相应的修改和描述。

申请人认为，修改后的权利要求已经克服了第 X 次审查意见通知书中关于新颖性、创造性的问题，并克服了审查意见通知书中指出的其他形式缺陷，符合《专利法》及其《实施细则》以及《审查指南》的相关规定。请求审查员在修改文本的基础上授予本发明（或实用新型）专利权。如果审查员仍然认为本申请存在其他缺陷，请同本案专利代理人 XX 联系。（专利代理人 XX）

其他条款的答复

单一性

独立权利要求 X 中记载了技术特征 X1，独立权利要求 Y 中记载了技术特征 Y1，该 X1 和 Y1 是相同（或者相应的技术特征），并且，该 X1 能够为权利要求 X，该技术特征 Y1 能够为权利要求 Y 带来创造性，因此，独立权利要求 X 和独立权利要求 Y 具有相同（或相应）的特定技术特征，因此，独立权利要求 X 和独立权利要求 Y 具有单一性，符合专利法第 31 条的规定。

缺必要技术特征

本申请所要解决的技术问题是：“”，权利要求 1 中记载了技术特征：“”，通过该技术特征就可以解决本申请所要解决的技术问题，因此，权利要求 1 不缺少解决技术问题的必要技术特征，符合专利法实施细则第 20 条第 2 款的规定。

得不到说明书的支持

（1）说明书中具体实施例中记载了一种油炸薯片的方法，本领

域技术人员能够合理预测到，将该实施例中记载的方法或装置应用到炸制其他食品上，并且，在炸制其他食品时均能够起到相同的效果（或者具有相同的功能），因此，权利要求 1 中记载一种油炸食品的方法并没有超出说明书公开的范围，能够得到说明书的支持，符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

（2）针对审查员的意见，申请人将技术特征 XX 添加到权利要求 X 中，修改后的权利要求能够解决技术问题，符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

### 【答复无效的内容】

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 XX 公司 X 年 X 月 X 日提交的关于 XX 专利的无效请求书及对比文件 1 和 2，随后又收到 XX 公司 X 年 X 月 X 日提交的对比文件 3。先陈述意见如下。

专利权人认为，请求人所提交的证据哪些不能评价新颖性和创造性，请求人所提交的证据不是公众所能获取的、或者公开日期也没有相应的证据支持，因此，哪些证据不能够使用。什么样的证据是抵触申请等等。。。。。这一段主要是对证据的论述，如果证据中存在翻译问题也不认可的，也需要在这一段中提出。

专利权人认为，请求人所补充的理由超过了期限，请合议组不予考虑。在这一段中如果存在其他问题，也需要一并提出。

专利权人对权利要求进行了修改，……（删除了什么，合并了什么）。

修改后的权利要求 1 没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也没有扩大原专利的保护范围，符合《专利法》及其《实施细则》以及《审查指南》有关无效程序中对专利文件进行修改的各项规定，专利权人请求专利复审委员会在修改后的权利要求基础上进行审查。

专利权人认为，修改后的权利要求符合《专利法》及其《实施细则》的各项规定，符合《专利法》《实施细则》的规定，理由如下：

关于新颖性……

关于创造性……

其他无效条款……

综上所述，专利权人认为修改后的权利要求 1 和其从属权利要求……均符合《专利法》及其《实施细则》以及《审查指南》的相关规定，请求人提出的无效理由均不成立。因此请求专利复审委员会按照修改后的文本，依法维持本专利权有效。

请求人 XX

### 【无效宣告请求书】

专利复审委员会：

请求人 XX 请求宣告专利号为 XX，名称为“XX”，申请日为 XX 的发明/实用新型专利全部无效/权利要求 X 到 XX 无效。

请求人根据专利法第 45 条和实施细则第 65 条的规定提出无效宣告请求，认为本专利的权利要求 X 到 X 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，权利要求 X 到 X 不具备专利法 X 条 X 款规定的 XX，……，

请求专利复审委员会宣告本发明/实用新型专利全部/部分无效。请求人提供证据如下：

1、……2、……（写明申请号、哪国专利、公开日期）

上述证据 X 的公开日早于本专利的申请日，故构成本专利的现有技术，可以用于评价本专利的新颖性和创造性，。证据 X 是由他人向国家知识产权局提出的申请，其申请日在前，公开日在后，可以用于评价本发明的新颖性。

请求人请求宣告本专利无效的具体理由如下：

1、 请求人认为权利要求 X 到 X 不具有新颖性，不符合《专利法》第 22 条第 3 款的规定，具体如下：

（1）权利要求 X 相对于对比文件 X 不具备新颖性……

（2）权利要求 X 相对于对比文件 X 不具备新颖性……

2、 权利要求 X 到 X 不具备创造性，不符合《专利法》第 22 条第 3 款的规定，具体如下：

（1）权利要求 X 相对于对比文件 1 与对比文件 2 的结合或对比文件 1 与对比文件 3 的结合而言不具备创造性。

（2）……

（创造性的评述参照《专利审查指南》第 172 页至第 174 页，请务必遵循三步法）。

综上所述，本专利的权利要求 X 到 X……宣告该专利权全部/部分无效。

请求人 XX