

## 审查意见通知书的答复

# 如何答复审查意见通知书

- 法、细则及指南的有关规定
- 审查意见通知书
- 答复所用的相关表格
- 正确理解审查员的意图
- 对审查意见通知书的答复
- 答复时应注意的问题
- 实际案例

## 一、法、细则及指南的有关规定

### 法、细则及指南的有关规定

- 专利法第37条
- 实施细则第3条
- 实施细则第7条
- 实施细则第118条

## 专利法第37条

- 国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对其申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。

审查员发出审查意见的依据是专利法第 37 条

## 实施细则第3条

- 专利法和本细则规定的各种手续，应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。

## 实施细则第7条 (3)

- 当事人请求延长国务院专利行政部门指定的期限的，应当在期限届满前，向国务院专利行政部门说明理由并办理有关手续。

第一次审查意见答复期限为 4 个月，第二次、第三次审查意见的答复期限是 2 个月。

### 第一次延长期限请求费（每月）

全额数量 300

个人减缓后 不予减缓

单位减缓后 不予减缓

### 再次延长期限请求费（每月）

全额数量 2000

个人减缓后 不予减缓

单位减缓后 不予减缓

延期申请和费用：

## 实施细则第118条

- 向国务院专利行政部门提交申请文件或者办理各种手续，应当使用国务院专利行政部门制定的统一格式，由申请人、专利权人、其他利害关系人或者其代理人签字或者盖章；委托专利代理机构的，由专利代理机构盖章。
- 请求变更发明人姓名、专利申请人和专利权人的姓名或者名称、国籍和地址、专利代理机构的名称、地址和代理人姓名的，应当向国务院专利行政部门办理著录事项变更手续，并附具变更理由的证明材料。

## 二、审查意见通知书



## 二、证据作用

1. 在可能的后续程序中使用;  
复审、无效、侵权诉讼等
2. 公众查阅

## 审查意见通知书的组成

### 一、标准表格

第一次审查意见通知书

第N次审查意见通知书

### 二、审查意见通知书正文

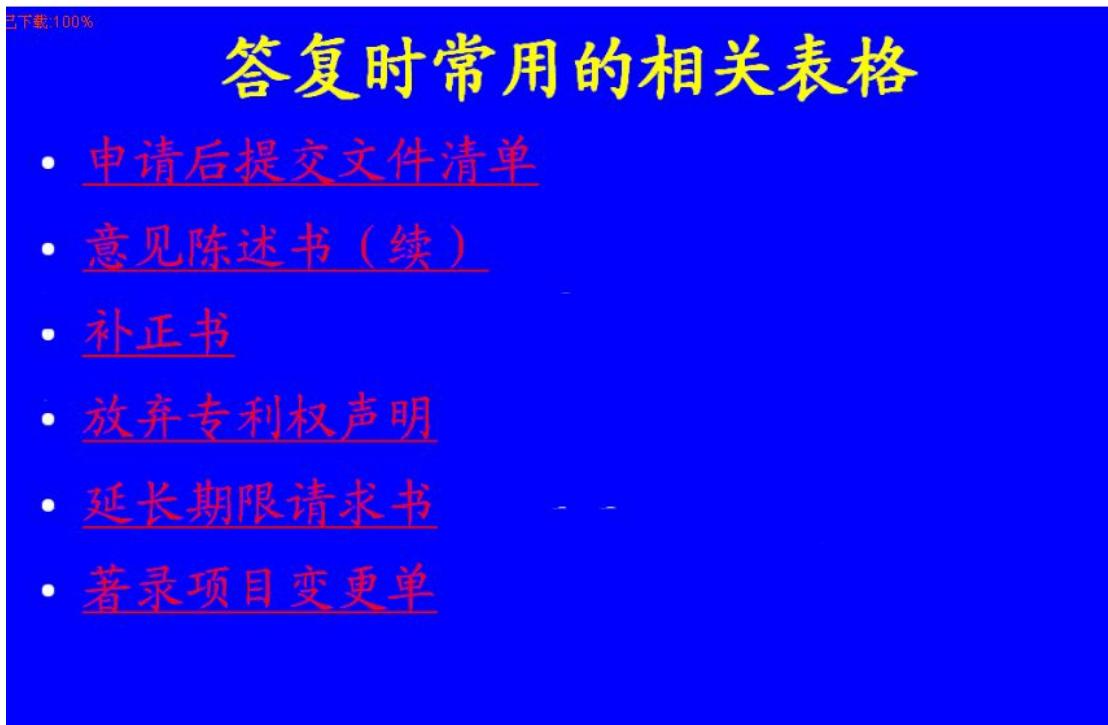
### 三、附件（对比文件、参考文献、缺陷 标示页）

### 三、审查意见通知书的几种形式

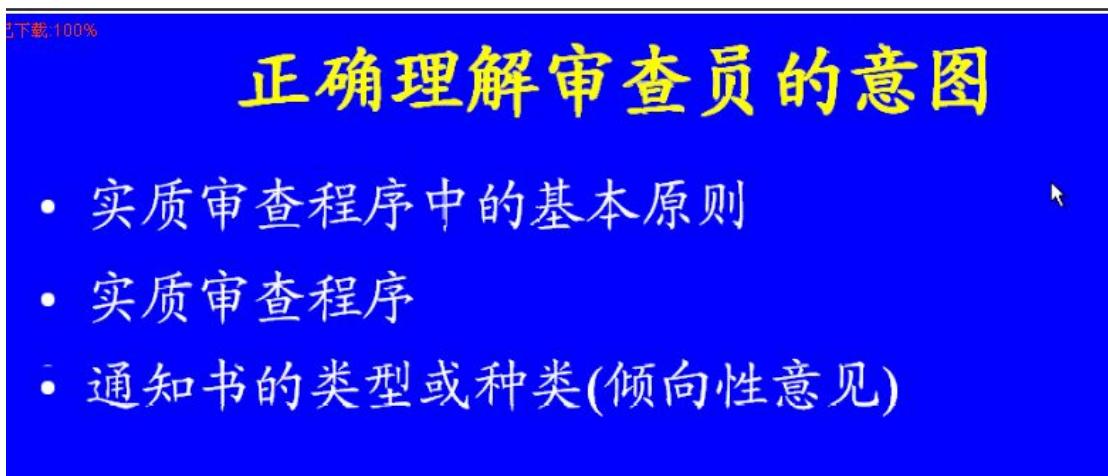
#### 审查意见通知书的五种主要形式

- 不必检索即可发出审查意见通知书
- 可授予专利权，但存在不重要的缺陷
- 可授予专利权，但存在较严重的缺陷
- 不具备新颖性或创造性而不可能授予专利权
- 存在单一性问题

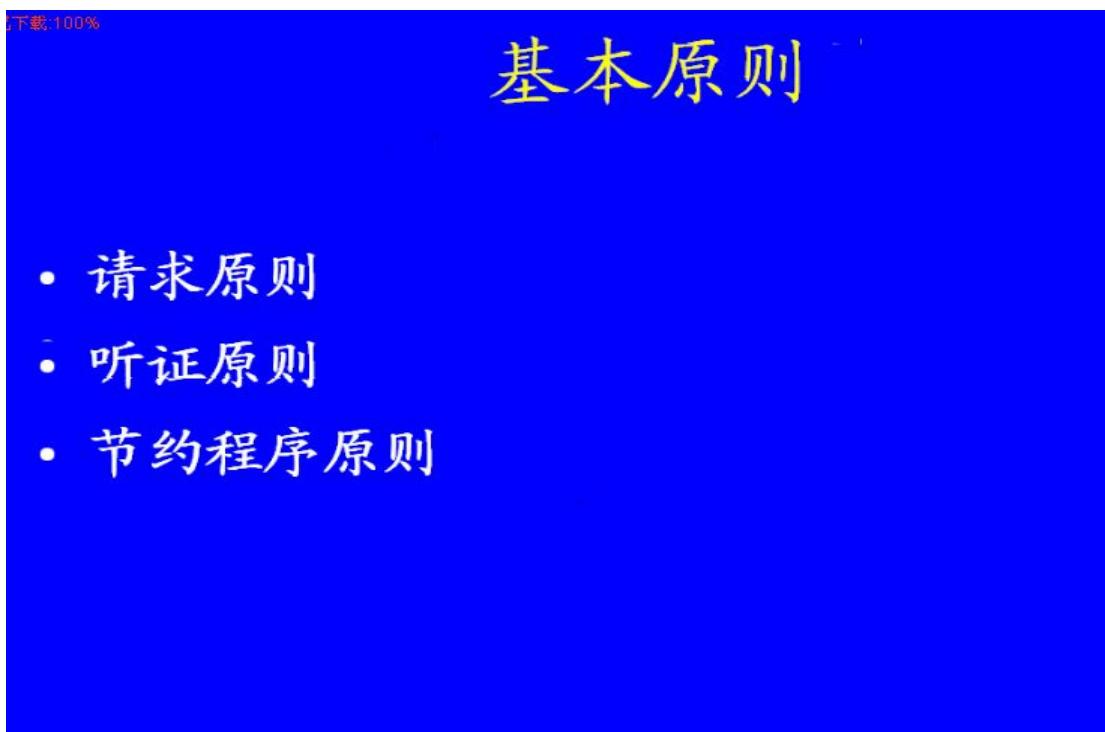
若存在单一性的问题（可能是不用检索就可以发出审查意见通知书的形式）



#### 四、正确理解审查员的意图



实质审查程序中的基本原则为：



### **(1) 请求原则**

除专利法及其实施细则另有规定外，实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才能启动。审查员只能根据申请人依法正式呈请审查（包括提出申请时、依法提出修改时或者答复审查意见通知书时）的申请文件进行审查。

### **(2) 听证原则**

在实质审查过程中，审查员在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会，即审查员作出驳回决定时，决定中涉及的驳回理由和所依据的证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。

### (3)节约程序原则

在对发明专利申请进行实质审查时，审查员应当尽可能地缩短审查过程。换言之，审查员要设法尽早地结案。因此，除非确认申请根本没有被授权的前景，审查员应当在第一次审查意见通知书中，将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定期限内对所有问题给予答复，尽量地减少与申请人通信的次数，以节约程序。但是，审查员应当注意，不得以节约程序为理由而违反请求原则和听证原则。

已下载: 100%

## 实质审查程序

- 审查 (确定文本→理解发明→检索/不检索 → 发通知)
- 发出审查意见通知书 (包括分案通知书)
- 申请人答复 (意见陈述和/或修改)
- 没有发现驳回理由→授权 (实质审查员)
- 仍然存在通知书中所指出过的属于细则53条所列缺陷的→驳回 (实质审查员)
- 无正当理由逾期不答复→视为撤回 (流程)

## 驳回理由

### • 实施细则53条

- 依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：
  - （一）申请不符合本细则第二条第一款规定的；
  - （二）申请属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者不符合专利法第二十二条、本细则第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；
  - （三）申请不符合专利法第二十六条第三款、第四款或者第三十一条第一款的规定的；
  - （四）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款规定的。



（一）第二条 专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新技术方案。

（二）第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。如赌博机、吸毒用具；

第二十五条 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。

对前款第(四)项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

**第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。**

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。

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。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

**实施细则第 13 条第 1 款：** 同样的发明创造只能被授予一项专利。  
**实施细则第二十条第一款：** 权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。

**实施细则第 21 条第 1 款：** 权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。（权利要求清楚、简明）

**实施细则第 21 条第 2 款：**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。（缺少必要技术特征）

专利法第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

(三) 专利法 26.3 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。（公开充分的问题）。

**专利法 26.4** 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。（权利要求得不到说明书的支持）

**专利法 31.1** 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。（单一性的问题）

(四)

**专利法第 33 条：**

申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，

对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。（修改超范围）

实施细则第 43 条：依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请公开的范围。（分案超范围）

## 无效的理由

- 依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告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。
- 前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第三十三条或者本细则第二条、第十三条第一款、第二十条第一款、第二十一条第二款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

无效的理由中没有专利法第 31 条（单一性的问题）；

## 通知书的类型或倾向性意见

- 通知书的三种倾向性意见：  
    肯定性、否定性和不定性
- 形式缺陷（驳回条款之外的其他条款如：细则18条、19条、20条2—4款、21条3款、22条—24条）
- 实质缺陷（细则53条规定的驳回条款）

实施细则： 第十八条 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。

发明或者实用新型专利申请人应当按照前款规定的方式和顺序撰写说明书，并在说明书每一部分前面写明标题，除非其发明或者实用新型的性质用其他方式或者顺序撰写能节约说明书的篇幅并使他人能够准确理解其发明或者实用新型。

发明或者实用新型说明书应当用词规范、语句清楚，并不得使用“如权利要求……所述的 ……”一类的引用语，也不得使用商业性宣传用语。

发明专利申请包含一个或者多个核苷酸或者氨基酸序列的，说明书应当包括符合国务院专利行政部门规定的序列表。申请人应当将该序列表作为说明书的一个单独部分提交，并按照国务院专利行政部门的规定提交该序列表的计算机可读形式的副本。

**第十九条** 发明或者实用新型的几幅附图可以绘在一张图纸上，并按照“图 1， 图 2， ……”顺序编号排列。

附图的大小及清晰度，应当保证在该图缩小到三分之二时仍能清晰地分辨出图中的各个细节。

发明或者实用新型说明书文字部分中未提及的附图标记不得在附图中出现，附图中未出现的附图标记不得在说明书文字部分中提及。申请文件中表示同一组成部分的附图标记应当一致。

附图中除必需的词语外，不应当含有其他注释。

**第二十条 第 2-4 款**

权利要求书有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号。

权利要求书中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致，可以有化学式或者数学式，但是不得有插图。除绝对必要的外，不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”的用语。

权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后并内置于括号，便于理解权利要求。附图标记不得解释为对权利要求的限制。

### 第二十一条第3款

从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。

第二十二条 发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：

(一) 前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；

(二) 特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

发明或者实用新型的性质不适用于用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。

一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。

**第二十三条** 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。

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，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。

**第二十四条** 说明书摘要应当写明发明或者实用新型专利申请所公开内容的概要，即写明发明或者实用新型的名称和所属技术领域，并清楚地反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途。

说明书摘要可以包含最能说明发明的化学式；有附图的专利申请，还应当提供一幅最能说明该发明或者实用新型技术特征的附图。附图的大小及清晰度应当保证在该图缩小到 4 厘米×6 厘米时，仍能清晰地分辨出图中的各个细节。摘要文字部分不得超过 300 个字。摘要中不得使用商业性宣传用语。

## 审查意见通知书简介

审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和中间通知书。

审查意见通知书包括专用表格、正文，此外还可以包括附件。

专用表格中写明实质审查所依据的文本、所引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等；其中第一次审查意见通知书还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。

正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件存在的其他问题。

## 五、答复审查意见

### 答复审查意见通知书时的主要工作

1. 阅读审查意见通知书
2. 对审查意见通知书及其引用证据的分析
3. (代理人)向委托人(申请人)转达审查意见
4. 专利申请文件的修改和撰写意见陈述书
5. 审查意见通知书答复期限的监视

## 阅读审查意见通知书

### 1. 明确通知书对该申请总体倾向性意见

三大类总体倾向性意见：肯定性、否定性和不定性。

从三个方面了解总体倾向性意见：专用表格、正文内容、正文结尾。

### 2. 阅读重点放在通知书中指出的实质性缺陷，尤其是对权利要求书的评价上

不仅要知道审查员对每个权利要求和说明书的结论性意见，而且要仔细理解审查员所论述的理由以及用来支持所述理由的证据。

未评述某从属权利要求的可能暗示。

### 3. 将审查意见通知书中指出的问题加以归纳整理

## 答复审查意见通知书时 修改专利申请文件的原则

1. 消除审查意见通知书中所指出的确实存在的缺陷。

2. 力争专利申请取得最宽的保护。

3. 满足法、细则、指南对专利申请文件修改所规定的要求，即符合法三十三条和细则五十一条三款的规定。

## 法、细则、指南对专利申请文件修改的要求

### 1. 修改的要求

#### (1) 法33条

对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。

#### (2) 细则51条3款

收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改应当按照通知书的要求进行。

如果修改文件不符合细则51条3款的规定，但修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，且有授权前景，可视为经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改。

## 法、细则、指南对专利申请文件修改的要求

四种不符合细则51条修改时不能视作审查员同意作出修改的情况

(i) 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

(ii) 改变权利要求中的技术特征导致保护范围的扩大

(iii) 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。

(iv) 增加了新的独立权利要求，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。

上面 1 和 2 都是针对独立权利要求，3 和 4 是针对单一性的问题。

## 意见陈述书正文的撰写格式

1. 起始格式句。
2. 简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，并作了哪些相应修改。
3. 重点分析和论述与审查意见不同之处。
4. 结尾句。

## 起始格式句

1. 本意见陈述书是针对专利局于...年...月...日的第...次审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的申请文件（权利要求书、说明书、摘要...）替换页，以及表明修改处的参考页。具体如下：

### 2. 尊敬的审查员先生/女士：

首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见，申请人进行了认真的研读，同意接受审查意见，据此意见进行修改如下：简要说明同意接受审查意见通知书中的哪些观点，并作了哪些相应修改。

### 3. 尊敬的尊敬的审查员先生/女士：

首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员

## 起始格式句

的意见，申请人进行了认真的研读，关于权利要求XXX不具备创造性的理由，申请人具有不同的观点，现陈述如下：

（例如：“三性”、“充分公开”、“不支持”、“缺少必要技术特征”等）（包括论述修改的独立权利要求相对对比文件具有“三性”的理由，并根据独立权利要求对说明书作适应性修改。对申请文件未作修改的部分，应当说明原因，可提出会晤等请求）。

## 结尾句

1、申请人希望，上述说明能够有助于澄清审查员所提出的问题（或疑惑等）。如有不妥或欠周之处，敬请指正。申请人愿意以最大的诚意积极配合审查员工作，以加快审查进程。审查员也可直接与申请人/代理人联系（申请人/代理人联系电话：010-62085272 13520198599 杨开宁），以便申请人能够及时答复。

最后，申请人对审查员认真细致的工作再次表示由衷的感谢。

## 结尾句

2、综上所述，申请人修改了申请文件，克服了存在的缺陷，请审查员先生/女士在以上的基础  
上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修  
改和陈述的内容，恳请审查员先生/女士再给予一  
次修改文件或陈述意见的机会。申请人/代理人：  
杨开宁， 联系电话：010-62085272 13520198599。

3、敬请审查员在上述修改的文本的基础上对  
本申请继续进行审查，并能尽快批准本专利。

## 对通知书中几类主要实质性缺陷的处理

- 1.专利申请缺乏新颖性和/或创造性
- 2.权利要求书未以说明书为依据
- 3.独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征
- 4.权利要求未清楚地限定发明
- 5.说明书未充分公开发明

## 5.1 新颖性和创造性

### 专利申请缺乏新颖性和/或创造性

- 1.逐篇分析引用的对比文件
- 2.将对比文件结合起来进行分析，重点分析现有技术有无给出结合启示
- 3.必要时对说明书中的具体实施方式进行分析
- 4.确定是否修改权利要求书
- 5.必要时对说明书作适应性修改
- 6.意见陈述书中如何论述权利要求具有新颖性和创造性。

### 如何论述权利要求具有新颖性和创造性

#### 关于创造性

##### 申请人/代理人应当

将通知书中所引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行分析以说明该技术方案具有创造性。

- (1)从通知书中引用的对比文件中确定一篇最接近现有技术。
- (2)指出上述独立权利要求技术方案与该最接近现有技术之间的区别技术特征，确定该技术方案相对于该最接近现有技术实际解决的技术问题。
- (3)进一步指出通知书中引用的其他对比文件或公知常识中未给出将上述区别技术特征应用到该最接近现有技术中来解决上述实际解决的技术问题的技术启示，从而说明该权利要求相对于通知书中引用的对比文件和公知常识具有突出的实质性特点。
- (4)进一步根据其所解决的技术问题说明其有益效果以说明该技术方案具有显著的进步。

## 判断创造性需要考虑的其他因素

- (1)发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题
- (2)发明克服了技术偏见
- (3)发明取得了预料不到的技术效果
- (4)发明在商业上的成功

## 5.2、权利要求得不到说明书的支持

### 权利要求书未以说明书为依据

(即说明书不支持权利要求)

#### 1. 两种类型

- (1) 相对于说明书中的具体实施方式来说权利要求的保护范围过宽：功能概括、上位概括、数值范围
- (2) 技术方案在说明书中未记载或不一致：是否实质上不支持还是形式上不支持

#### 2. 处理办法

- (1) 功能概括
- (2) 上位概括
- (3) 数值范围
- (4) 技术方案在说明书中未记载

需要注意的是，

如果说明书仅仅公开了个别实施例，而要求了一个较宽的保护范围或上位概念，如数值范围问题等等，此时审查员有可能要求申请人根据具体实施例重新撰写权利要求，此时按照审查员的要求进行修改就可以了。

虽然权利要求中的特征在说明书中发明内容部分已经出现，但没有实施例的支持（形式支持和实质支持——应当陈述充分的理由，证明该特征为本领域的公知常识）

与说明书所记载的内容不一致。

### 5.3、权利要求缺少必要的技术特征

#### 独立权利要求

#### 缺少解决技术问题的必要技术特征

- 1.弄清审查员所认定缺少的必要技术特征是什么
- 2.分析缺少该技术特征的权利要求的技术方案能否解决发明内容中所提到的技术问题，也就是独立权利要求是否如审查员所说的真正缺少必要技术特征（这也是申请人/代理人所需要做的重点工作，例如 02154196.5 ）

## 5.4、权利要求没有清楚限定保护范围

### 权利要求未清楚限定保护范围

- 1.弄清审查员所认为的权利要求未清楚限定保护范围的含义
- 2.独立权利要求保护范围不清楚时根据不同情况采取不同处理办法：文字表达不清、修改不影响保护范围，进一步限定技术特征、缩小保护范围，修改错误文字表达、正确限定发明
- 3.从属权利要求未清楚限定发明的另两种情况：引用关系错误造成，从属权利要求技术方案的不完整

按照审查员的指示进行修改。

## 5.5 说明书未充分公开

说明书中指出的应当记载在说明书中的内容属于本领域的公知常识(需要举证)

-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容已记载在本说明书中所引证的申请日前已公开的对比文件中，或者已记载在本说明书中所引证的、在本专利申请公开日前已公开的本申请人在中国的在先专利申请的公开文本中(但必须要满足其所引证的内容在该对比文件中是惟一确定的、且将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容对本领域来说已充分公开发明)

1.注意区分专利法第二十六条三款还是专利法实施细则第十八条三款  
2.几种合适的争辩方式  
-力求说明本领域技术人员根据原说明书和权利要求书的记载能实现该发明(需要申请人或代理人进行详细的说明，将审查员产生疑惑的地方解释清楚，使审查员转变观念，但要注意措辞。例如021522537)  
-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容属于本领域的公知常识(需要举证)  
-通知书中指出的应当记载在说明书中的内容已记载在本说明书中所引证的申请日前已公开的对比文件中，或者已记载在本说明书中所引证的、在本专利申请公开日前已公开的本申请人在中国的在先专利申请的公开文本中(但必须要满足其所引证的内容在该对比文件中是惟一确定的、且将该内容直接引入而不需要增加任何技术内容对本领域来说已充分公开发明)

专利法 26.3 规定：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。

第十八条 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。

发明或者实用新型专利申请人应当按照前款规定的方式和顺序撰写说明书，并在说明书每一部分前面写明标题，除非其发明或者实用新型的性质用其他方式或者顺序撰写能节约说明书的篇幅并使他人能够准确理解其发明或者实用新型。

发明或者实用新型说明书应当用词规范、语句清楚，并不得使用“如权利要求……所述的……”一类的引用语，也不得使用商业性宣传用语。

发明专利申请包含一个或者多个核苷酸或者氨基酸序列的，说明书应当包括符合国务院专利行政部门规定的序列表。申请人应当将该序列表作为说明书的一个单独部分提交，并按照国务院专利行政部门的规定提交该序列表的计算机可读形式的副本。

需要注意的是，因说明书未充分公开发明而导致申请文件不符合专利法第二十六条三款规定的，大多是因为撰写引起的。因此，申请人/代理人重视申请文件的撰写，特别是关于数值范围问题的申请。

例如：01129975.4（不清楚、完整，不能实施）  
(数值范围，该类申请如何撰写？US6685881B2/  
US4286986A/US4299623A）

公开不充分--导致修改超范围。。。一般遭驳回；特别是数值范围的。。或者审查员本身理解不透，可以做意见陈述。

## 5.6、修改超范围

### 专利申请文件修改超范围

#### 1. 主要可争辩的内容

-修改或增加的内容可以从原说明书和权利要求书中记载的内容直接导出

-修改或增加的内容属于本领域的公知常识

-原文件所记载的内容有明显错误，而修改后的内容可从申请文件记载内容直接导出或属于公知常识

#### 2. 处理方式

-必要时可采取与审查员会晤或电话讨论的方式

-如修改增加的内容不影响保护范围、且又属于公知常识的情况可以与委托人商量从原说明书中删去审查员认为超范围的内容

需要注意的是，

在答复审查意见中对于不符合法33条的内容进行意见陈述时，应当根据原始申请文件的内容进行严格的逻辑推理/推导或仔细说明，不能想当然或武断地推论，否则是不能说服审查员的；即使在实审阶段通过了，在后续阶段也是一个隐患。03124070.4

第三十三条：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

## 5.7、缺乏单一性

### 专利申请缺乏单一性

1.单一性的争辩重点是两权利要求之间具有相同或相应的特定技术特征

-特定技术特征是指发明对现有技术作出贡献的技术特征

-对现有技术作出贡献是指不仅作出新颖性贡献而且要作出创造性贡献

### 专利申请缺乏单一性

2.对缺乏单一性的专利申请的处理办法

(1)删去不符合单一性要求的独立权利要求（或者在独立权利要求因缺乏新颖性或创造性而导致并列从属权利要求之间无单一性时类似地删去一项发明）

(2)删去的发明可根据申请人的意愿提出分案申请

分案申请应当满足的要求：

-分案申请的申请人和发明人

-分案申请的时间

-分案申请的类别

-分案申请的文本

-分案申请的内容

-分案申请的说明书和权利要求书

### 三、分案申请条件

由上可知，提出发明专利的分案申请应当具备以下五个条件：

(一)一件专利申请中应当包括两项以上发明

(二)分案申请的发明人也应当是原申请的发明人或者是其中的部分成员

(三)分案申请应当以原申请(第一次提出的申请)为基础提出

(四)专利局已对原申请作出授予专利权的决定。如果专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请

(五)申请人应当自收到授予专利权通知之日起2个月内提出。

### 六、答复时注意的问题

#### 答复审查意见通知书时 应注意的几个问题

- 1.在阅读理解申请文件时，确定本发明相对于其背景技术中的现有技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技术问题，采取了哪些技术措施，产生哪些技术效果；
- 2.在阅读理解申请文件时认真确定权利要求书中各权利要求技术方案的含义及彼此间的区别；
- 3.在阅读理解申请文件时应当对说明书具体实施方式所涉及到的发明创造内容有清楚的了解；

## 答复审查意见通知书时 应注意的几个问题(续)

- 4.理解审查意见通知书时明确通知书指出的缺陷中哪些是实质性缺陷、哪些是形式缺陷；
- 5.对审查意见通知书中引用的证据时从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析，以确定其与本专利申请的关系；
- 6.分析审查意见通知书中引用的证据是否合适，若存在不合适的证据可以以此作为突破口；
- 7.分析审查意见通知书中论述的理由是否正确，若论述的理由有漏洞可以以此作为突破口；

## 答复审查意见通知书时 应注意的几个问题(续)

- 8.修改专利申请文件时，对于实质性缺陷，既要克服通知书中指出的缺陷，又应当争取为申请人取得更宽的保护范围，还应当满足法、细则、指南对答复审查意见通知书的修改所规定的要求；
- 9.对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请文件中应当予以克服；
- 10.对说明书的修改不仅应当克服通知书中指出的缺陷，还应当相对权利要求书的修改作出适应性修改；

## 答复审查意见通知书时 应注意的几个问题(续)

11. 意见陈述书应当条理清楚，用词严谨，注意不要出现专利用语的概念错误；
12. 意见陈述书中重点论述修改后的申请文件已克服通知书中所指出的缺陷或原申请文件不存在通知书中所指出的缺陷，论述时应当以专利法、专利法实施细则和审查指南的规定为依据进行论述；
13. 对于审查意见通知书中所指出的全部缺陷，在意见陈述书中均应得到反映，不要有遗漏；
14. 对权利要求书进行修改的情况，还应当对说明书作了哪些适应性修改作出简要说明。

## 答复审查意见通知书时 应注意的几个问题(续)

15. 对于实质性技术内容的答辩应当从本领域技术人员的角度出发； 答辩的内容一般不能超出申请文件记载的范围，除非是本领域的常识；
16. 对申请文件的修改应当慎重，有些修改虽然实审通过，但在可能的无效程序仍有以修改不符合法33条而被无效的情况，即使修改的部分根本不涉及保护范围的变化（说明书和附图在无效程序中不准许修改）。

答复审查意见通知书时  
应注意的几个问题(续)

17. 在论述新颖性和创造性时，不针对权利要求，而只简单地论述其发明本身如何，可能造成申请被随后驳回。

泛泛地论述发明具有怎样怎样的效果，而不是以权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案进行对比，也就是，不进行特征对比。这种情况也可能被随后驳回。

在评述创造性时，只注意了每一篇对比文件与权利要求进行对比，而未注意对比文件的结合与权利要求进行对比，即未答复审查员的意见。

答复审查意见通知书时  
应注意的几个问题(续)

18. 没有认真分析审查意见和对比文件，将可能获得较大保护范围的申请缩小至一较小的保护范围。

19. 提交的意见陈述书缺少支持其观点意见的必要证据材料。

20. 答复应当按照规定的格式提交文件。

21. 遵守答复期限，逾期答复和不答复后果是一样的。  
最好提交一份修改参考页。

19, 公知常识的证据, 参考书等;

21, 法律后果是一致的, , 都是视撤。。。

## 1 个例子

031240704

一种用于反应生成镁合金保护气体的混合物

本申请仅有一个权利要求，在说明书中公开了S和C的质量比分别为1: 1、 1: 2、 1: 3、 1: 4、 1: 5、 1: 6、 1: 5。

1. 一种用于反应生成镁合金保护气体的混合物，其特征是：该混合物由硫和碳两部分组成，硫和碳的质量比为1:1~1:7，硫为单质硫，呈粉末或颗粒状，碳为单质碳，呈粉末或颗粒状，二者均是干燥的，且按质量比均匀混合。

## 第一次审查意见通知书正文

申请号：031240704

如说明书所述，本申请涉及一种用于反应生成镁合金保护气体的混合物。经审查，现提出如下审查意见。

独立权利要求1中提及单质硫和单质碳呈粉末或颗粒状，但是并未对粉末或颗粒状的具体大小进行界定，因此导致该权利要求的保护范围不清楚，不符合实施细则第20条第1款的规定。

另外，权利要求1中要求保护的是单质硫和单质碳为粉末或颗粒状，在未对粉末或颗粒状的具体大小进行界定的情况下，则其可理解为一保护范围较宽的上位概念，但是在说明书中仅给出了其粒度为100目-200目的实施例。依据本申请文件所记载的内容，所属技术领域

的技术人员难于预见该上位概念概括的除本申请实施例之外的所有数值均能解决其技术问题。同时，权利要求1中记载了一个较宽的数值范围“1: 1~1: 7”，而在说明书中只公开了“1: 1~1: 6”的实施例。依据本申请所记载的内容，所属技术领域的技术人员难于预见采用该数值范围内的所有数值均能解决其技术问题。因此该权利要求得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

修改成 1-6，，或者是笔误，在陈述意见，理由充分，支持---怎么说。。。

申请人与  
2005年01  
月19日进  
行了答复，  
意见陈述  
如下

□初审程序 授权后程序  
实审程序

意见陈述书

031240704

请按照本表背面“填表注意事项”正确填写本表各栏

① 专 利 或 申 请 利 请	申请号或专利号 031240704	申请日 2003 年 04 月 24 日
	发明创造名 称 一种用于反应生成镁合金保护气体的混合物	20050119
	当事 人 <input checked="" type="checkbox"/> 申请人或专利权人 <input type="checkbox"/>	重庆大学
②	对专利局 2004 年 11 月 26 日作出的上述	<input checked="" type="checkbox"/> 专利申请 <input type="checkbox"/> 专 利 的
第一次审查意见通知书，陈述意见如下：		
接受专利局提出的审查意见，并同意按照审查意见要求对申请文件中相关部分进行修改。具体有以下两点陈述意见：		
1、对于“第一次审查意见通知书正文”第二段指出的：权利要求 1 “未对粉末或颗粒状的具体大小进行界定”的意见，具体修改方案为：根据原说明书所载文字，在权利要求 1 中，增加界定粉末或颗粒状具体大小的文字，即，增加“粒度为 100 目～200 目”文字。		
2、对于“第一次审查意见通知书正文”第三段指出的：“权利要求 1 中记载了严格较宽的数值范围‘1: 1～1: 7’，而在说明书中只公开了‘1: 1～1: 6’的实施例”的意见，说明及修改意见如下： 原说明书第 2 页末段第 1 行“1: 5”的文字为笔误，实际上应该为“1: 7”，请审查员见谅，并允许给予更正。 其具体说明及修改意见请见附页 1（附页 2 为论述专利申请可以被授予专利权的理由）。		

原说明书第 2 页末段第 1 行“1: 5”的文字为笔误，实际上应该为“1: 7”。其支持理由有二：

表 1 原说明书实施例 1～7 的部分数据

	实施例 1	实施例 2	实施例 3	实施例 4	实施例 5	实施例 6	实施例 7(未录)	
S 和 C 质量比	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7(?)	比值的后一个数字依次递增
SO <sub>2</sub> 质量百分比	11.2%	6.6%	4.7%	3.6%	2.9%	2.5%	2.2%	依次递减
CO <sub>2</sub> 质量百分比	20.6%	24.2%	25.7%	26.5%	27.1%	27.4%	27.7%	依次递增
S、C 混合物的给料速度	1.25 g/min	1.10 g/min	1.05 g/min	1.00 g/min	0.97 g/min	0.96 g/min	0.95 g/min	依次递减

(1) 首先，原说明书中从实施例 1 到实施例 6，其“S 和 C 质量比”依次为 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6，比值的后一个数字依次递增（如表 1 所示），显然实施例 7 中的“S 和 C 质量比”应该为 1:7，“1:5”为明显笔误。

(2) 同时，如表 1 所示，原说明书中实施例 1 到实施例 7，与“S 和 C 质量比”相对应的“SO<sub>2</sub> 质量百分比”依次递减；“CO<sub>2</sub> 的质量百分比”依次递增；“S、C 混合物的给料速度”依次递减。

这也从侧面说明了实施例 7 中 S、C 质量比“1:5”是笔误，因为当实施例 5 和 7 中“SO<sub>2</sub> 质量百分比”、“CO<sub>2</sub> 质量百分比”、“S、C 混合物的给料速度”这些与“S 和 C 质量比”直接相关联的参数都不同的情况下，“S、C 质量比”没有理由相同，应该为 1:7。

总之，原说明书第 2 页末段第 1 行“1:5”的文字为笔误，实际上应该为“1:7”。请审查员原谅我们的疏忽以及给您的工作所带来的麻烦。

因此，对于“第一次审查意见通知书正文”第三段指出的：“权利要求 1 中记载了严格较宽的数值范围‘1:1～1:7’，而在说明书中只公开了‘1:1～1:6’的实施例”的意见，修改意见为：将原说明书第 2 页末段第 1 行“1:5”的笔误文字纠正为“1:7”（具体请见“更正错误请求书”和“补正书”）。这样，问题就迎刃而解了。

另外，如果上述修改意见不能被采纳，我们还有一个备选修改方案：即直接将权利要求中“1:1～1:7”的文字修改为“1:1～1:6”。

随后，审查员认为申请文件符合授权条件而授权。该案卷被局质检组抽检，认为该案卷存在如下问题：

- 1、本案中原始申请文本中的权利要求保护范围并非不清楚，审查意见通知书中的意见不恰当；
- 2、在原始申请文本中，七个具体的实施例中给出的硫和碳的质量比分别为1: 1, 1: 2...1: 6，这些实施例足以支持权利要求中给出的范围“硫和碳的质量比为1: 1~1: 7”。审查员认为申请的权利要求书得不到说明书支持时说理不充分；
- 3、在本案的授权文本中将实施例7中的硫和碳的质量比1: 5改为1: 7属于修改超范围，不符合专利法第33条的规定。

局质检组认为，在本案授权文本说明书中，申请人将原说明书实施例部分中的实施例7给出的比值“1: 5”修改为“1: 7”相当于增加了实施例。由于，实施例7中涉及多个参变量，故仅从比值等的排序（递增性等）尚不能唯一地推知其明显笔误，而必然为“1: 7”，该修改不能从原申请公开的信息中直接地且毫无疑义地导出，属于不允许的增加实施例之情形。因此，授权文本存在修改超范围问题。

Adobe Reader - [机械发明审查部对03124070\_1\_.pdf]

文件(?) 编辑(?) 视图(?) 文档(?) 工具(?) 窗口(?) 帮助(?)

保存副本 打印 全屏 书签 选择 搜索 122% 帮助 搜索网络 ? Adobe Reader 7.0

复核意见

局质检组对本案进行质量检查后提出了以下三项意见：

1. 在本案中原始申请文本中的权利要求保护范围并非不清楚，审查意见通知书中的意见不恰当；
2. 在原始申请文本中，七个具体的实施例中给出的硫和碳的质量比分别为 1: 1, 1: 2…1: 6，这些实施例足以支持权利要求中给出的范围“硫和碳的质量比为 1: 1~1: 7”。审查员认为申请的权利要求书得不到说明书支持时说理不充分；
3. 在本案的授权文本中将实施例 7 中的硫和碳的质量比 1: 5 改为 1: 7 属于修改超范围，不符合专利法第 33 条的规定。

审查员对局质检组的以上三项意见中的第 3 项意见陈述了自己的不同观点，其内容如下：

针对局质检组对申请号为 03124070.4 的案卷的一通意见以及授权文本所作出的意见，审查员作出如下意见陈述。

局质检组认为，在本案授权文本说明书中，申请人将原说明书实施例部分中的实施例 7 给出的比值“1: 5”修改为“1: 7”，相当于增加了实施例。

属于修改超范围，不符合专利法第 33 条的规定。

审查员对局质检组的以上三项意见中的第 3 项意见陈述了自己的不同观点，其内容如下：

针对局质检组对申请号为 03124070.4 的案卷的一通意见以及授权文本所作出的意见，审查员作出如下意见陈述。

局质检组认为，在本案授权文本说明书中，申请人将原说明书实施例部分中的实施例 7 给出的比值“1: 5”修改为“1: 7”相当于增加了实施例。由于，实施例 7 中涉及多个参变量，故仅从比值等的排序（递增性等）尚不能唯一地推知其明显笔误，而必然为“1: 7”，该修改不能从原申请公开的信息中直接地且毫无疑义地导出，属于不允许的增加实施例之惰性。因此，授权文本存在修改超范围问题。

对此，审查员在确定授权文本时，也经过慎重考虑和仔细推敲，经过对原公开文本和申请人意见陈述书的认真阅读后，才确定该修改不存在修改超范围的问题并作为授权文本。现陈述意见如下：

在原申请文件中公开了 7 个实施例，为了表述清楚，其用表格归纳如下。

	实例 1	实例 2	实例 3	实例 4	实例 5	实例 6	实例 7
S 和 C 质量比	1: 1	1: 2	1: 3	1: 4	1: 5	1: 6	1: 5

在原申请文件中公开了 7 个实施例，为了表述清楚，其用表格归纳如下。

	实例 1	实例 2	实例 3	实例 4	实例 5	实例 6	实例 7
S 和 C 质量比	1: 1	1: 2	1:3	1: 4	1: 5	1:6	1:5
SO <sub>2</sub> 质量百分比	11.2%	6.6%	4.7%	3.6%	2.9%	2.5%	2.2%
CO <sub>2</sub> 质量百分比	20.6%	24.2%	25.7%	26.5%	27.1%	27.4%	27.7%
反应温度 (℃)				750±15			
供气速度 (L/min)				10			
S、C 给料速度 (g/min)	1.25	1.10	1.05	1.00	0.97	0.96	0.95

由上表可以看出，在所有实例中，所有的变量为 S 和 C 的质量比、反应温度、供气速度、给料速度。其中，在所有实施例中，反应温度和供气速度是一致的，因此，由于这些变量对反应所产生的影响可以忽略。同时，另一个变量 S、C 的给料速度，由于给料的是 S、C 的混合料，即 S、C 是同时供给的，故而，有化学反应的公知常识可知，在充分反应的情况下，给料速度不会对反应后 SO<sub>2</sub> 和 CO<sub>2</sub> 的质量百分比有影响，即不会影响所生成的 SO<sub>2</sub> 和 CO<sub>2</sub> 的量的比值。因此，在申请文件中唯一可以影响的 SO<sub>2</sub> 和 CO<sub>2</sub> 比值的是变量 S、C 的比值变化了。故而，当变量 S: C 的值一定的时候，SO<sub>2</sub>: CO<sub>2</sub> 的值必然也是一定的。在此，审查员根据质量守恒原理，对反应前后 S、C 的质量比进行了演算。

以实施例 1 为例：设干燥硫粉和碳粉的质量比为 (1: X<sub>1</sub>)，即其各自的摩尔量为 1/16mol、X<sub>1</sub>/6mol，当试验所测的数据 SO<sub>2</sub> 和 CO<sub>2</sub> 的质量百分比分分别为 11.2%、20.6% 时，根据质量守恒原理，实际反应的 SO<sub>2</sub> 和 CO<sub>2</sub> 的质量比应当等于：

$$\frac{(16+8*2)*\frac{1}{16}}{(6+8*2)*\frac{X_1}{6}} = \frac{11.2\%}{20.6\%}$$

$$\frac{32*\frac{1}{16}}{22*\frac{X_1}{6}} = \frac{11.2}{20.6}$$

$$X_1 = \frac{32*6}{22*16} * \frac{20.6}{11.2}$$

$$X_1 = 1.0032$$

$$X_2 = \frac{32 * 6}{22 * 16} * \frac{24.2}{6.6} = 2$$

$$X_3 = \frac{32 * 6}{22 * 16} * \frac{25.7}{4.7} = 2.983$$

$$X_4 = \frac{32 * 6}{22 * 16} * \frac{26.5}{3.6} = 4.015$$

$$X_5 = \frac{32 * 6}{22 * 16} * \frac{27.1}{2.9} = 5.097$$

$$X_6 = \frac{32 * 6}{22 * 16} * \frac{27.4}{2.5} = 5.978$$

$$X_7 = \frac{32 * 6}{22 * 16} * \frac{27.7}{2.2} = 6.868$$

由上面的演算可知，在允许误差的范围以内，实施例 1 至 7 的硫粉和碳粉质量比依次为 1:1, 1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 5, 1: 6, 1: 7，即根据申请文件的原始文本可以直接且唯一的推定，导出，实施例中的“1: 5”为明显笔误而必然为“1: 7”。

逻辑性，有理有据；

根据原始申请公开的内容，推段应该是什么，所以在写的时候要注意。

在答复审查意见时注意的问题：

1、对比文件 1 和对比文件 2 的具体内容是什么，能不能用，有没有结合点，有没有技术启示的作用；

2、针对审查员引用的对比文件作为现有技术来评价本申请，而不应该拿自己的现有技术进行评述新颖性和创造性的评述；

3、对比文件 1 和对比文件 2 都应该在意见陈述中都要体现，不能只说针对其中的一个具有新颖性或者创造性；

4、意见陈述书和修改要相对应；