



西安弘理专利事务所
XI'AN HONGLI PATENT OFFICE



居正 知识产权
运营管理

专利的复审和无效

西安居正知识产权运营管理
有限公司
西安弘理专利事务所
毛航超

开拓

合作

责任



专利申请的**复审**



专利复审委员会

国家知识产权局设立
审查驳回决定和无效宣
告请求的专门机构

弘之以术 · 诚责而理

专利申请的复审



专利申请人对专利局驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起**三个月**内，向专利复审委员会请求复审；任何单位和个人认为授权专利不符合专利法规定的，请求专利复审委员会宣告该专利**无效**。



弘之以术 · 诚责而理

专利申请的复审



1. 合法原则：依法行政；
2. 公正执法原则；
3. 请求原则：基于当事人请求启动；
4. 依职权审查原则：可以对所审查案件依职权审查，不限于 申请人请求范围；
5. 听证原则；
6. 公开原则：口头审理公开举行，审查决定公开出版发行

弘之以术 · 诚责而理

专利申请的复审



由三到五人组成合议组负责审查，包括组长1名，主审员1名，参审员1名或3名；五人合议组：**1.**在国内或者国外有重大影响的案件；**2.**涉及重要疑难法律问题的案件；**3.**涉及重大经济利益的案件；由主任委员或副主任委员决定或审批；合议组依照少数服从多数的原则；

对于简单的案件，可以由一人独任审查

弘之以术 · 诚责而理



在初步审查、实质审查、复审和无效宣告程序中，实施审查和审理人员有下列之一，应当回避或当事人和利害关系人可以要求其回避：

- 1.是当事人或者其代理人近亲属；
- 2.与专利申请或专利权有利害关系的；
- 3.与当事人或代理人有其他关系可能影响公正审查的；
- 4.专利复审委员会成员曾就原申请审查的；



【对复审委决定不服的司法救济】：

1. 专利申请人对复审委复审决定不服的，可以自收到通知之日起**3**个月内向人民法院提起法院起诉；
2. 对复审委无效宣告或维持专利权决定不服的，可以自收到通知之日起**3**个月内向人民法院提起法院起诉，人民法院应当通知无效程序中对方当事人作为第三人参加诉讼。



复审请求人对申请文件的修改仅限于消除驳回决定或合议组指出的缺陷，下列情形通常不符合上述规定：

- 1.修改的权利要求扩大了保护范围；
- 2.将与驳回决定针对的权利要求缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求；
- 3.改变权利要求的类型或增加权利要求；
- 4.针对驳回决定指出缺陷未涉及的权利要求或说明书进行修改

专利申请的复审



1. 复审请求不成立，维持驳回决定；
2. 复审请求成立，撤销驳回决定：
适用法律错误、缺少证据、违反程序等，撤消后返回原审查部门继续审批，原审查部门不得以同样的事实、理由和证据作出和复审决定意见相反的决定；
3. 专利申请文件经复审请求人修改，克服了驳回缺陷，在修改文本基础上撤销驳回决定

弘之以术 · 诚责而理

专利的无效



专利复审委员会
国家知识产权局设立
审查驳回决定和无效宣
告请求的专门机构

弘之以术 · 诚责而理

内 容 提 要

- 第一部分：无效宣告请求书
 - 一、无效宣告请求的提出
 - 二、无效宣告请求书撰写前的准备
 - 三、无效宣告请求书的撰写
 - 四、无效宣告请求书撰写示例
- 第二部分：无效宣告请求书的答复
 - 一、请求人及其代理人资格核查
 - 二、无效宣告请求书的分析
 - 三、对专利文件的修改
 - 四、意见陈述书的撰写
 - 五、意见陈述书撰写示例
- 第三部分：练习



专利的无效



第一部分：无效宣告请求书

弘之以术·诚责而理

一、无效宣告请求的提出

- 专利法第45条：提出
- 专利法第46条：受理、审查、救济
- 实施细则第65条：请求书的形式、内容及理由
- 实施细则第67条：举证期限
- 实施细则第68条：转送文件或审查通知书的答复及后果

一、无效宣告请求的提出

1、无效宣告请求人及代理人的资格

- ◆ 无效程序是应请求人的请求而启动的，具备民事诉讼主体资格的任何单位和个人包括专利权人本人都可以提出无效宣告请求（A45）。
 - 专利权人针对其专利权提出无效宣告请求的，只能由全体专利权人共同请求宣告专利权部分无效、所提交的证据应当是公开出版物，否则不予受理。
 - 一件无效请求只允许一个请求人，多个请求人共同提出的，不予受理。
 - 以外观设计专利与他人在先合法权利相冲突为由请求无效的，请求人应当是在先权利人或利害关系人。

一、无效宣告请求的提出

1、无效宣告请求人及代理人的资格

◆ 代理人资格

—申请和审批阶段的代理机构和代理人均不得代理该专利的无效宣告请求事宜。

例：甲代理机构的A代理人

甲代理机构 A代理人

2、无效宣告请求客体

- 无效宣告请求的客体应当是国务院专利行政部门已经公告授权的专利。
- 注意：
 - 可以针对权利要求书中的部分权利要求提出无效宣告请求
 - 对于已经被生效决定部分无效的专利权，只能针对被维持有效的权利要求提出无效宣告请求
 - 对已终止或放弃的专利权是否可以提出无效宣告请求？

2、无效宣告请求客体

❖ 对已经终止或放弃的专利权是否仍可以提出无效宣告请求？

➤ 仍能够提出无效宣告请求的：

- (1) 专利权人已声明放弃的专利权
- (2) 因未缴费等原因被终止的专利权

➤ 不能提出无效宣告请求的：

- (1) 专利权人自申请日起放弃的专利权
- (2) 已经被生效的无效宣告请求审查决定宣告无效的专利权（注意宣告部分权利要求无效的情况）

3、无效宣告的理由—法律依据（R65.2）

请求人必须按照细则65条第2款的规定提出无效宣告请求，不属于该条款规定的无效宣告请求的理由，不予受理。

- 专利的主题不符合发明、实用新型或外观设计的定义（A2）
- 专利的主题违反法律、社会公德或者妨害公共利益；依赖遗传资源完成的发明，遗传资源的获取或利用违反法律、行政法规（A5）
- 专利的主题属于专利法规定的不予授权的客体（A25）
- 授权专利属于违反保密审查规定、将在中国完成的发明向外国申请专利的情形（A20.1）
- 发明、实用新型专利不具备新颖性、创造性和实用性（A22）

3、无效宣告的理由—法律依据（R65.2）

- 外观设计专利属于现有设计或同样的外观设计专利申请；或者与现有设计或现有设计特征的组合相比没有明显区别；或者与他人在先取得的合法权利相冲突（A23）
- 专利说明书没有充分公开发明或者实用新型（A26.3）
- 专利权利要求书没有以说明书为依据，未清楚地限定要求保护的范围（A26.4）

3、无效宣告的理由—法律依据（R65.2）

- 外观设计专利的图片或照片未清楚地显示要求保护的产品的
外观设计（A27.2）
- 专利的独立权利要求缺少必要技术特征（R20.2）
- 修改超出原说明书和权利要求书记载的范围，或者超出原图
片或照片表示的范围（A33）
- 分案申请超出原申请记载的范围（R43.1）
- 专利属于重复授权（A9）

3、无效宣告的理由—法律依据（R65.2）

注意：专利法及其实施细则的过渡办法

—法：2009年10月1日

—细则：2010年2月1日

4、举证责任及期限

- 复审委员会在无效宣告请求审理中居中裁决。
- 请求人对其主张负有举证责任，需要提供证据的，应当提供能充分支持其主张的证据。
- 负有举证责任的当事人，如果不能提供充分的证据，应承担其主张不能成立或者对方当事人主张成立的法律后果。
- 请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个月内增加理由或补充证据，否则可以不予考虑。

5、无效请求书的基本内容和要求

1) 请求书以及所提交证据

提出无效宣告请求应提交的文件：

- ✓ 无效宣告请求书——内容与形式
- ✓ 必要的证据——需要证据证明的必须提交证据，证据与事实的关联性
- ✓ 其他附件
- ✓ 提交文件的形式要求：
- ✓ 请求书、证据一式两份

专利的无效



5、无效请求书的基本内容和要求

2) 无效宣告请求书的基本内容:

- 1、无效宣告请求人，主要包括请求人姓名或名称、国籍或所在地国家、地址及邮编、联系人姓名、电话等
- 2、专利代理机构，包括名称、代码、地址及邮编、代理人姓名及电话、代理人工作证号等
- 3、请求宣告无效所针对的专利权，包括专利号、专利权人、发明创造名称和授权公告日
- 4、无效宣告请求的理由、范围及所依据的证据，该部分的理由、范围和证据是有对应性的。
- 5、结合证据对无效宣告请求理由的具体陈述
- 6、附件清单（证据清单）
- 7、无效宣告请求人或专利代理机构签章
- 8、专利复审委员会意见

弘之以术·诚责而理

5、无效请求书的基本内容和要求

2) 无效宣告请求书的基本内容：

注意：请求书采用表格的形式，便于请求人（代理人）填写，但其中第5项为结合证据对无效宣告理由的具体陈述，由于表格空白处有限，一般可在此处填写：具体无效理由的陈述详见附页，或详见无效请求书正文等，同时在该表格后附加附页或正文。

5、无效请求书的基本内容和要求

3) 应注意的问题:

- ✓ 请求人按照专利法实施细则第65条第2款规定的理由提出无效宣告请求的，应当将专利法及其实施细则中有关的项、款、条作为独立的理由提出（指南4—23）。

例如：细则第65条规定，不符合专利法第22条的可以请求宣告专利权无效。专利法22条第1款规定：“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”。

5、无效请求书的基本内容和要求

无效宣告请求理由：

专利不符合专利法第22条或者不符合专利法第22条第1款的规定 (X)

所述权利要求x不符合专利法第22条第2款的规定，不具备新颖性，具体理由为证据n-m已经证明权利要求x所述的技术方在其申请日前已经项公众公开...。(√)

所述权利要求x不符合专利法第22条第3款的规定，不具备创造性，...。(√)

所述权利要求x不符合专利法第22条第4款的规定，不具备实用性，...。(√)

5、无效请求书的基本内容和要求

3) 应注意的问题:

- ✓ 一般情况下，均应当有证据证明其主张，即使主张技术方案或技术特征属于本领域的公知技术，也应当提交证据证明该主张，
- ✓ 对于少数不需要提交证据证明的情况，必须充分说明提出无效宣告请求所涉及的具体事实、不符合有关规定的具体理由。
- ✓ 证据与理由的对应：请求人提交的证据应当是无效宣告请求中使用的证据，其与无效宣告理由应该对应
- ✓ 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。例如，以不具备创造性为由并提交有多篇对比文件的，应指明最接近的对比文件和具体对比方式。
- ✓ 在提交有证据的情况下，无效宣告请求是否结合提交的所有证据具体说明无效宣告请求的理由，是否指明每项理由所依据的证据。

专利权无效宣告请求书

请按照本表背面“填表注意事项”正确填写本表各栏

① 无请求人宣告	姓名或名称 (代表)	国籍或所在地国家
	邮政地址 编码	电话
	收件人姓名 邮政地址 编码	电话
② 专利代理机构	名称	专利代理机构 代 码
	邮政地址 编码	
	代理人姓名 工作证号	电话
③根据《中华人民共和国专利法》第四十五条及《中华人民共和国专利法实施细则》第六十四条规定对下述专利权提出无效宣告请求 专利号 _____ 授权公告日 _____ 专利权人(代表) _____ 发明创造名称 _____		
④ 无效宣告请求的理由、范围及所依据的证据		
	理 由	范 围
专利法第 条第 款 实施细则第 条第 款	权利要求	依据的证据
专利法第 条第 款 实施细则第 条第 款	权利要求	
专利法第 条第 款 实施细则第 条第 款	权利要求	
专利法第 条第 款 实施细则第 条第 款		
⑤结合证据对无效宣告请求理由的具体意见陈述		

④ 无效宣告请求的理由、范围及所依据的证据		
理 由	范 围	依据的证据
专利法第 条第 款 实施细则第 条第 款	权利要求	
专利法第 条第 款 实施细则第 条第 款	权利要求	
专利法第 条第 款 实施细则第 条第 款	权利要求	
专利法第 条第 款 实施细则第 条第 款		
⑤结合证据对无效宣告请求理由的具体意见陈述		
⑥ 附件清单		
文件名称		份数及页数
<input type="checkbox"/> 附件 1:		份, 每份 页
<input type="checkbox"/> 附件 2		份, 每份 页
<input type="checkbox"/> 附件 3		份, 每份 页
<input type="checkbox"/> 附件 4		份, 每份 页
<input type="checkbox"/> 附件 5		份, 每份 页
<input type="checkbox"/> 附件 6		份, 每份 页
<input type="checkbox"/> 附件 7		份, 每份 页
<input type="checkbox"/> 附件 8		份, 每份 页
<input type="checkbox"/> 附件 9		份, 每份 页
<input type="checkbox"/> 附件 10		份, 每份 页
⑦无效宣告请求人或专利代理机构签章		⑧专利复审委员会处理意见
年 月 日		年 月 日

弘之以术 · 诚责而理

1、专利文件的分析

◆ 正确理解专利保护的主体

- 重点理解权利要求的技术方案
- 明确解决的技术问题和达到的技术效果

◆ 关注专利的申请日

- 新旧法的适用
- 判断证据能否作为现有技术使用

1、专利文件的分析

- ◆ 判断专利文件本身是否存在可能影响有效性的缺陷
 - 客体、实用性、支持、清楚、公开不充分、缺少必要技术特征
- ◆ 关注在审批程序中是否有对专利文件进行过修改、修改是否超范围

2、证据的检索、收集、选取与完善

◆ 证据的检索与收集

- 尽可能全面收集现有技术类证据
- 注意抵触申请类证据
- 其他证明材料的收集
- 使用公开和以其他方式公开的证据，注意证明体系的完整
- 公知常识性证据也尽可能收集

◆ 证据的选取与完善

- 优选真实可靠、易于确认、充分支持理由的证据
- 证据的完善：相关证明手续、中文译文等



效



(1) 法第2、5以及25条

✓ 专利法第2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的技术方案。
- 专利法所称实用新型，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。
- 专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

弘之以术·诚责而理

3、无效理由的选择与确定

✓ 专利法第2条

- 其中的“新的技术方案”、“新设计”是对专利客体的一般性定义，不是判断发明或实用新型三性以及外观设计专利性的具体审查标准。
- 对于发明或实用新型，依据该法条主要审查是否属于保护客体。新颖性、创造性和实用性应当依据专利法第22条提出无效宣告请求。
- 对于外观设计，依据该法条主要审查保护客体和能否适于工业应用。专利性应当依据专利法第23条提出无效宣告请求。

专利法第5条：违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。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。

- ✓ 国家法律指的是全国人民代表大会、全国人民代表大会常务委员会依照法定程序制定、颁布的法律，不包括行政法规和规章
- ✓ 违反国家法律的发明创造是指一项发明创造的目的本身为我国法律明文禁止，如吸毒器具的发明。
- ✓ 不包括本身不违法，但被滥用而违法的；
- ✓ 不包括仅其实施为国家法律所禁止的，如武器
- ✓ 不包括因滥用而可能造成妨害公共利益，或在产生积极效果的同时存在某种缺点的。

专利法第25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、色彩或者两者的节和作出的主要起标识作用设计。

3、无效理由的选择与确定

专利法第25条中的智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。

- 既没有采用技术手段或利用自然法则，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。
- 如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则属于专利法第25条不授予专利权的范畴。
- 如果一项权利要求既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则就整体而言，不能将其认定为智力活动的规则和方法。

- ✓ 法5条、25条、细则2条均是属于对保护客体进行审查的法律依据。
- ✓ 这些无效理由是首先要审查的内容，如果不属于专利保护的客体，则谈不上是否具备三性等。
- ✓ 注意三个条款之间的侧重点，不能混用。但也有竞合（智力活动的规则和方法）。
- ✓ 是否属于保护客体与判断新颖性、创造性以及实用性有着本质的区别，上述三个条款不是判断三性的条款，特别是细则第2条。不能以不符合上述条款，提出专利权不具备新颖性、创造性或实用性。

3、无效理由的选择与确定

(2) 法第9条与法第22条

- ✓ 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（A9.2）。
 - 当对比文件是现有技术或现有设计时，应以专利法第22条第2款或第23条第1款提出无效宣告请求。
 - 当对比文件申请在先公开在后时，对比文件构成抵触申请，应依据专利法第22条第2款或第23条第1款提出无效宣告请求。

3、无效理由的选择与确定

- ✓ 同样的发明创造只能授予一项专利权（A9.1）。
 - 对于申请日不同的两件以上的专利，应以专利法第22条第2款或第23条第1款提出无效宣告请求。
 - 对于申请日相同的两件以上的专利，不能依据专利法第22条第2款或第23条第1款进行审查的，适用该法条。
 - 对于发明或实用新型，是指两件以上专利中存在保护范围相同的权利要求。
 - 对于外观设计，是指两件以上外观设计专利相同或实质相同。

3、无效理由的选择与确定

(3) 新颖性和创造性（A22.2和A22.3）。

- ✓ 区别程度不同： 新颖性—是否相同的比较
创造性—差异大小的区别
- ✓ 比较对象不同： 新颖性—现有技术+抵触申请
创造性—现有技术
- ✓ 比较方式不同： 新颖性—单独对比
创造性—可以组合对比

3、无效理由的选择与确定

(4) 实用性和公开不充分 (A22.4和A26.3) 。

- ✓ 实用性强调能够在产业上制造或使用，即具有在产业上被制造或使用的可能性，是一种理论上的可实施性。具有实用性不能违背自然规律并应具有再现性。不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书的公开程度无关。
- ✓ 实用性的审查以整个申请所公开的整体技术内容为依据，不仅仅局限于权利要求书

(4) 实用性和公开不充分 (A22.4和A26.3)。

- ✓ 实用性与发明创造的历程或是否已实施无关
- ✓ 充分公开中的“能否实现”取决于说明书的公开程度，即不能实现是由于说明书没有充分公开所需要的技术内容导致的本领域技术人员不能实现。

(5)、法26条第3款中的“清楚”与法26条第4款中的“清楚”

✓ 专利法26条第4款：权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

- 清楚：权利要求类型清楚、技术方案清楚、保护范围清楚，以及权利要求书作为一个整体应当清楚。
- 简要：每一项权利要求以及权利要求书应当简要，一件申请不得出现两项或两项以上范围实质相同的同类权利要求。

3、无效理由的选择与确定

(6) 专利法实施细则第20条第2款

- ✓ 必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成区别于背景技术的其他技术方案。
- ✓ 必要技术特征的判断：应从所要解决的技术问题出发，并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地将优选实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。

3、无效理由的选择与确定

(7) 法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（A33）。

- ✓ 专利法第33条是一个重要的无效理由，应充分利用，事半功倍。
- ✓ 实用新型和外观设计可通过查阅案件获取原专利申请文件。
- ✓ 发明一般可参考公开文本初步进行判断，必要时，通过查阅案件的方式获取原专利申请文件。

3、无效理由的选择与确定

(8) 应当注意的问题

- ✓ 无效宣告理由的法律依据所述的内容、法律适用性各有不同，但它们是有关联的，对某一具体事实来说可能会适用其中不止一个条款，请求人出于其对法律的理解以及不同的考虑，也会就同样的事实以不同的条款提出无效宣告请求。
- ✓ 一项专利权存在多种属于前述条款规定的范围的无效理由的，专利代理人应当认真权衡分析，选择其中最有说服力、请求无效成功可能性最大的理由，突出予以阐述，避免平均使用笔墨，缺乏重点。

3、无效理由的选择与确定

！ 注意：当针对同一权利要求存在多个无效宣告理由时，应当优先选择无效可能性大的实质性条款进行重点论述。

三、无效宣告请求书的撰写

1、基本要求

- ✓ 无效宣告请求书应当针对专利文件进行准确、具体的分析，以条、款、项作为独立的理由提出，具体指明其存在何种不符合专利法及其实施条例有关规定的缺陷，并详细论述不符合有关规定的理由。
- ✓ 无效宣告请求书应当避免强词夺理，避免仅仅提出请求无效的主张而没有针对性，或者罗列有关证据而没有具体分析说理。
 - ◆ 不能仅指出专利文件中存在的缺陷的具体事实，不结合证据或法律依据具体分析
 - ◆ 不能仅罗列证据，不具体分析，不具体陈述理由。
 - ◆ 不能仅提出主张，没有证据支持，或不具体依据证据陈述为什么不符合相关法律条款的规定。
- ✓ 无效宣告请求书应当词语规范，有理有据，条理清晰。

弘之以术·诚责而理

1、基本要求-有针对性地进行评述

(1) 首先应当明确无效宣告请求的法律依据（无效理由）、该理由所涉及的权利要求，以及所依据的证据。

例1：权利要求1相对于证据1和证据2的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

例2：证据1—5构成一条完整的证据链证明本专利权利要求1的技术方案在申请日前已公开使用而丧失新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。

1、基本要求-有针对性地进行评述

(2) 针对每一项无效理由具体陈述。

✓ 首先明确相关的法律规定及其解释；

✓ 事实认定，包括：

◆ 专利中相关事实的认定；

◆ 证据中相关事实的认定；

1、基本要求-有针对性地进行评述

✓ 专利中相关事实的认定

◆ 明确无效宣告请求针对的专利存在可以作为无效宣告请求理由提出的缺陷，具体事实。

✓ 证据中相关事实的认定

◆ 具体分析所提出证据的真实性、合法性以及与上述待证事实的关联性，即说明证据如何证明所述事实。

◆ 客观陈述证据揭示的内容，必要时指出具体出处，如书证的页码、行、图、表等。

1、基本要求-有针对性地进行评述

(3) 在事实认定的基础上，对相关法律规定的适用进行具体分析。得出所主张的涉案专利不符合相关法律规定的结论。

2、无效宣告请求书的格式和内容

格式——表格及正文

- ◆ 起始部分
- ◆ 论述部分
- ◆ 结论部分

内容——

- ◆ 法律依据
- ◆ 相关事实的认定
- ◆ 相关法律适用的具体分析

3、典型无效宣告理由的论述

以新颖性为理由进行针对性论述时应包含的内容

- (1) 新颖性的法律规定及其解释
- (2) 明确该无效宣告理由涉及的权利要求
- (3) 明确所使用的证据（对比文件）
 - ◆ 申请日之前的公开出版物
 - ◆ 申请日之前使用公开的证据
 - ◆ 申请日之前以其他方式公开的证据
 - ◆ 申请在先公开在后的中国专利申请文件或专利文件

三、有针对性地进行论述

3、典型无效宣告理由的论述

以新颖性为理由进行针对性论述时应包含的内容

(4) 对比文件所公开的内容

- ◆ 直接使用对比文件中的用语，有相应图标的应引用图标。避免直接使用涉案权利要求中的用语来描述对比文件公开的内容
- ◆ 说明所引用内容的具体出处（包括在对比文件文字部分的记载位置以及所使用的附图标号，有中文译文直接指出所引用内容在译文中出现的位置）
- ◆ 在描述方式上应当区分在对比文件中有直接文字记载的内容，以及文字部分虽没有涉及但认为从图中能够得出的内容
- ◆ 对于所引用的对比文件不同部分所公开的内容非明显属于同一技术方案的情形，应当说明认为各部分内容属于同一技术方案的理由

3、典型无效宣告理由的论述

以新颖性为理由进行针对性论述时应包含的内容

(5) 权利要求和对比文件所公开内容的对比

a、技术方案

- ◆ 权利要求和对比文件中用语相差较大时，应明确二者之间的对应关系
- ◆ 当存在区别，但认为区别是惯用手段的直接置换时，应说明理由
- ◆ 权利要求中存在多个必须分开的并列技术方案时，应分别进行评述。

b、所属技术领域

c、解决的技术问题

d、技术效果

(6) 结论性意见

- 被请求宣告无效的专利权利要求：
- 一种多彩LED装饰工艺画，包括：设有透明面板的箱体、设置在透明面板内侧箱体内的不透明画板，其特征在于：不透明画板上根据画面图案之特点沿图案轮廓钻有小孔；箱体内设有由LED发光管和控制电路构成的发光装置；发光装置的各LED发光管均镶嵌在不透明画板的小孔内。

专利的无效



- 无效宣告请求书:

无效宣告请求的理由、范围及所依据的证据

对现有技术（对比文件）公开内容的描述

- 本专利唯一一项权利要求1相对于对比文件1（X年X月X日公开的XXX号中国实用新型专利）不具备创造性，不符合专利法第二十二条第二款的规定。（注：对比文件1的申请日在本专利申请日之前，公开日在本专利申请日之后）
- 对比文件1主要技术特征是：一种微电脑动感画，在画框内部，控制电路、引线、发光体、有机玻璃和画纸接合一起，其特征是：控制电路由变压器、三端稳压器、电容、桥式整流子、单片机、晶振、电阻、三极管、线路板、排线座组成。发光二极管装于有机玻璃孔上，画纸紧贴在有机玻璃板上，画纸上开孔，画纸前放玻璃，以其放入前盖中，发光二极管插脚焊漆皮线，漆皮线上焊排线，排线另一端通过压线盖插入排线座中，螺丝将线路板固定在有机玻璃板上，两个按钮开关装于前盖上，电线从后盖穿出，后盖与前盖合在一起，用螺丝固定紧。

弘之以术·诚责而理

— 无效宣告请求书

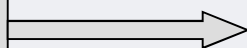
现有技术与专利权利要求技术方案的对比

- 下面将对对比文件1公开的上述内容与本专利权利要求1所要求保护的技术方案进行对比
- a) 权利要求中包括：设有透明面板的箱体，设置在透明面板内侧箱体内的不透明画板；对比文件中公开了在画框内部，控制电路、引线、发光体、有机玻璃和画纸接合一起，可见，对比文件的“箱体”与权利要求的“画框”等处的结构是相同的或相近似的，请参阅涉案专利的附图 1 中的箱体〈 1 〉与对比文件的附图 2 所示的前盖（3）和合上的后盖（1）组合成的画框结构是相同的或相近似的，只不过是名称不一样，所以，对比文件公开的范围覆盖了本专利的范围。

弘之以术·诚责而理

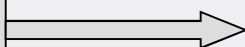
— 无效宣告请求书

现有技术
与专利
权利要求
技术方案的
对比



- b). 权利要求中设置在透明面板内侧箱体内的有不透明画板；对比文件中则为：在画框内...有有机玻璃和画纸接合一起。可见，涉案专利的“不透明画板”就是对比文件的“有机玻璃和画纸接合一起”的结构，所以，对比文件公开的范围覆盖了涉案专利的范围。
- C) 涉案专利中：不透明画板上根据画面图案之特点沿图案轮廓钻有小孔；对比文件中：画纸紧贴在有机玻璃板上，画纸上开孔。可见，涉案专利的“沿图案轮廓钻有小孔”就是对比文件的“画纸上开口”的结构

现有技术
与专利
权利要求
技术方案
的对比

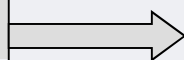


• 无效宣告请求书

- d) 权利要求中为：箱体内部设有由 LED 发光管和控制电路构成的发光装置；对比文件中：发光二极管装于有机玻璃孔上。可见，二者都设有“发光二极管”装置
- e) 权利要求中为：发光装置的各 LED 发光管均镶嵌在不透明画板的小孔内；对比文件中：发光二极管装于有机玻璃孔上。可见，二者的“发光二极管”均安装在小孔上，其安装结构是相同的或相近似的。

• 无效宣告请求书

论述被请求
宣告无效的
权利要求不
符合法律规
定的理由



- 因此：对比文件1公开了一种能够产生五彩缤纷的动感效果、强化了装饰画感染力、并提高了装饰画美感的微电脑动感画，其公开了权利要求的全部技术特征，并且对比文件与该实用新型属于相同的技术领域，所要解决的技术问题相同，并且取得了相同的技术效果，因此**权利要求1不具有专利法规定的新颖性、创造性、实用性。**

案例分析

✓ 从整体上看

- ◆ 较为客观地描述了现有技术公开的内容，并将请求无效的权利要求技术方案与现有技术进行了对比，基本上指出了权利要求与对比文件技术方案中各组成结构的一一对应关系。
- ◆ 对技术领域、解决的技术问题和技术效果有所考虑，但不详细。对该三个方面只有请求人结论性的主张，没有结合具体案件事实、证据充分说明解决的技术问题以及技术效果是否实质相同。
- ◆ 请求人最后结论性的主张与其具体分析的内容不明确对应，没有以条、款、项作为单的无效宣告理由提出。
- ◆ 语言表达，技术特征的对比有待完善。

- 1) 缺少新颖性的法律规定及其解释、判断原则。
- 2) 描述对比文件公开的内容时，没有给出所述内容在对比文件文件中的具体出处。
- 3) 评述中的用语不规范
 - 权利要求特征a、特征d与对比文件对比时，都采用了“结构是相同的或相近似的”用语，不够准确。相同或相近似是涉及外观设计专利是否符合专利法第23条规定的要求，而在技术特征的比较中，“相近似”是什么含义并不清楚，尤其是在评价新颖性时不应使用。
 - 请求书在对特征a和特征b进行比较后，得出“对比文件公开的范围覆盖了本专利的范围”的结论是错误的。“本专利的范围”应当有权利要求整体所限定的技术方案决定。

专利的无效



本专利的发明目的是提供一种可增加画面立体感、又具灯光闪烁效果的多彩LED装饰工艺画。权利要求1要求保护的多彩LED装饰工艺画包括以下技术特征：设有透明面板的箱体，设置在透明面板内侧箱体内的不透明画板，不透明画板上根据画面图案之特点沿图案轮廓钻有小孔；箱体内存有由LED发光管和控制电路构成的发光装置；发光装置的各LED发光管均镶嵌在不透明画板的小孔内。

对比文件1的发明目的是提供一种能产生灯光动态变化的工艺画。对比文件1的微

弘之以术·诚责而理

专利的无效



电脑动感画包括下述技术特征（见对比文件1权利要求1）：在画框内部，控制电路、引线、发光体、有机玻璃和画纸接合一起，发光二极管装于有机玻璃孔上，画纸紧贴在有机玻璃板上，画纸上开孔，画纸前放玻璃，一起放入前盖中，后盖与前盖合在一起，用螺钉固定紧。

将本专利权利要求1的技术方案与对比文件1披露的上述技术内容进行对比可以看出，本专利权利要求1中的“一种多彩LED装饰工艺画”对应对比文件1中的“一种微电脑动感画”；而本专利权利要求1中的“箱体”、“透明面板”和“不透明画板”分别与对比文件1中的“画框”、“玻璃”及“有机玻璃和画纸”相对应，因此，本专利权利要求1中的“设有透明面板的箱体、设置在透明面板内侧箱体内的不透明画板”以及“箱体内设有由LED发光管和控制电路构成的发光装置”的技术特征已经由对

弘之以术·诚责而理

专利的无效



比文件 1 中的“在画框内部，控制电路、引线、发光体、有机玻璃与画纸接合在一起”、“画纸前放玻璃”所披露。由于对比文件 1 中公开了“发光二极管装于有机玻璃孔上，画纸紧贴在有机玻璃板上，画纸上开孔”的技术特征，因此，本专利权利要求 1 中的“发光装置的各 LED 发光管均镶嵌在不透明画板的小孔内”的技术特征也已被对比文件 1 所披露。而“根据画面图案之特点沿图案轮廓钻孔”与对比文件 1 披露的“在画纸上开孔”在技术上没有实质区别，其技术效果也是相同的，都是产生灯光动态变化的装饰效果。由于本专利与对比文件 1 所属技术领域相同，所要解决的技术问题和预期达到的技术效果相同，技术方案实质上相同，因此，本专利权利要求 1 相对于对比文件 1 不符合专利法 22 条 2 款有关新颖性的规定。

弘之以术 · 诚责而理

3、典型无效宣告理由的论述

以创造性为理由进行针对性论述时应包含的内容

- (1) 创造性的法律规定及其解释
- (2) 明确该无效宣告理由涉及的权利要求
- (3) 明确所使用的现有技术证据（对比文件）
 - ◆ 申请日之前的公开出版物
 - ◆ 申请日之前使用公开的证据
 - ◆ 申请日之前以其他方式公开的证据
 - ◆ 明确评述方式
 - ◆ 有多篇对比文件的，指明最接近的对比文件
 - ◆ 明确对比文件的结合方式

3、典型无效宣告理由的论述

以创造性为理由进行针对性论述时应包含的内容

(4) 最接近对比文件所公开的内容

- ◆ 直接使用对比文件中的用语，有相应图标的应引用图标。避免直接使用涉案权利要求中的用语来描述对比文件公开的内容
- ◆ 说明所引用内容的具体出处（包括在对比文件文字部分的记载位置以及所使用的附图标号，有中文译文直接指出所引用内容在译文中出现的位置）
- ◆ 在描述方式上应当区分在对比文件中有直接文字记载的内容，以及文字部分虽没有涉及但认为从图中能够得出的内容

(5) 权利要求和最接近对比文件所公开内容的对比

- ◆ 找出权利要求的区别技术特征，确定其实际解决的技术问题

3、典型无效宣告理由的论述

以创造性为理由进行针对性论述时应包含的内容

(6) 对权利要求的技术方案是否显而易见的分析

◆ 现有技术整体上存在某种技术启示，即现有技术给出了将上述区别特征引用到该最接近对比文件以解决其存在问题的启示

❖ a、区别技术特征是公知常识

❖ 引入公知常识性证据

❖ b、区别技术特征为与最接近对比文件相关的技术手段（同一篇对比文件公开的相关技术内容）

◆ 具体分析从相关技术内容想到区别技术特征的理由

❖ c、区别技术特征为另一篇对比文件所公开的内容

◆ 另一篇对比文件与最接近对比文件结合的具体分析

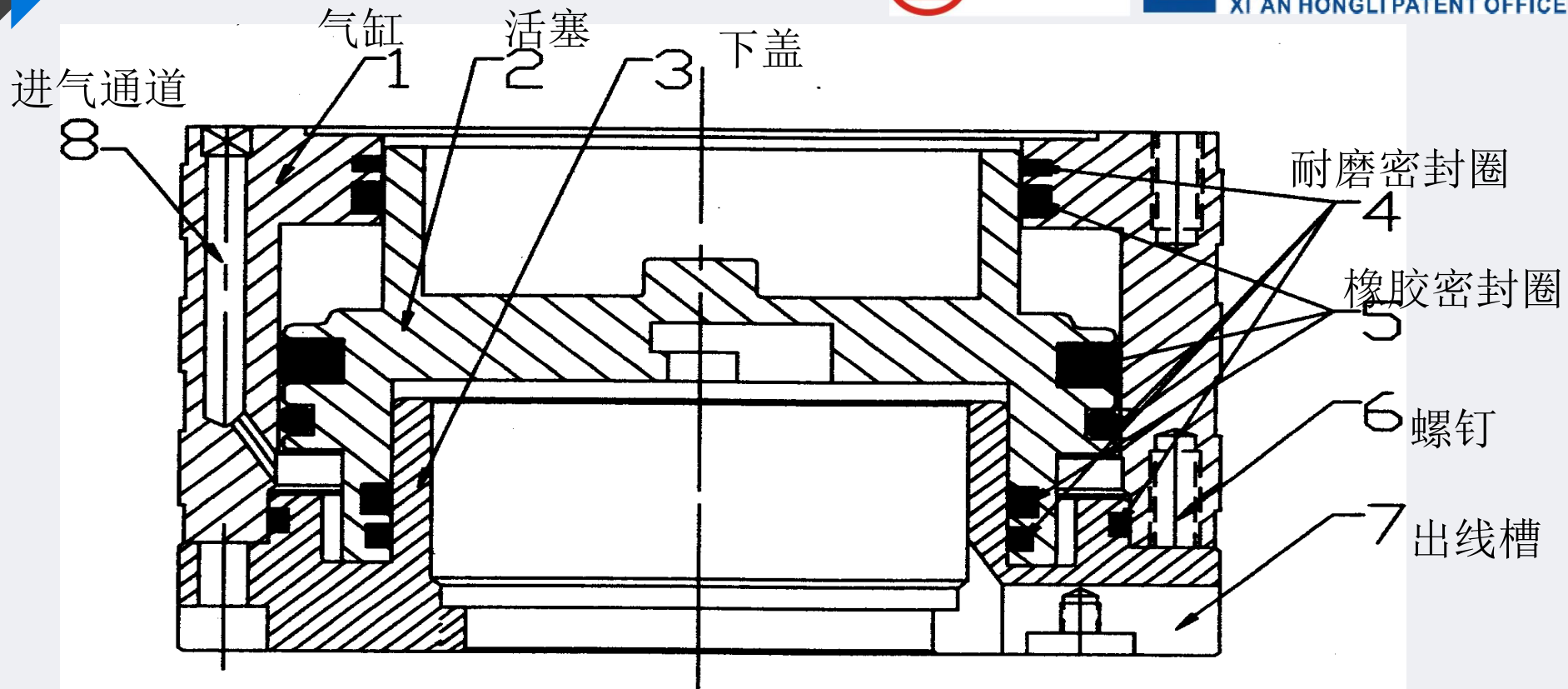
(7) 结论性意见

专利的无效



- 以不具备创造性为理由请求宣告专利权无效的案例
 - 被请求宣告无效的专利权利要求：一种用于注塑用热流道气动针阀式单喷嘴的气缸【特征1】，包括：缸体（1）、活塞（2）、下盖（3）、耐磨密封圈（4）、橡胶密封圈（5）、螺钉（6）和出线槽（7），进气通道（8）【特征2】，其特征在于，活塞（2）的中间部分有一横杆，其余地方则挖空，横杆置于活塞（2）下端设置的槽中【特征3】，缸体（1）和下盖（3）间通过螺钉（6）连接，所有接触面都采用耐磨密封圈（4）和橡胶密封圈（5）进行密封【特征4】，下盖（3）设有出线槽（7），缸体（1）的侧面设有两个进气通道（8）【特征5】。

专利的无效



弘之以术 · 诚责而理

- 专利权无效宣告请求书

权利要求1所述的技术特征与对比文件1（证据2, CN1349880A, 2002年5月22日公开）和对比文件2（证据5, 美国专利US5375994A, 1994年12月27日公开）结合公知技术相比，不具备创造性。

下面通过列表具体说明权利要求1的各项技术特征分别与对比文件1相关内容的比较情况：

项目	权 1	对比文件 1 公开内容	依据	分析
特征 1	一种用于注塑用热流道气动针阀式单喷嘴的气缸，	一种注射模塑机中喷嘴的阀门装置，	同属于 IPC 第 B29C45/23 类	技术领域相同
特征 2	包括： 缸体 (1)、 活塞 (2)、 下盖 (3)、 耐磨密封圈 (4)、 橡胶密封圈 (5)、 螺钉 (6) 和出线槽 (7)、 进气通道 (8)。	其中公开了一种气缸，其主要包括： 圆柱形壳体 9 (相当于缸体)、 活塞 3、 底板 11 (相当于下盖)。	说明书第 4 页第 7-8、17 行及附图 2, 3	未公开： 耐磨密封圈 (4)、 橡胶密封圈 (5)、 螺钉 (6) 和出线槽 (7)、 进气通道 (8)；
特征 3	活塞 (2) 的中间部分有一横杆，其余地方则挖空，横杆置于活塞 (2) 下端设置的槽中，	并且活塞的中间部分具有活塞的阀销支持区 16 (相当于横杆)，其余地方挖空，以便连接喷嘴，	说明书第 4 页第 25-28 行及附图 2, 3	技术特征相似，技术效果相同。
特征 4	缸体 (1) 和下盖 (3) 之间通过螺钉 (6) 连接，所有接触面都采用耐磨密封圈 (4) 和橡胶密封圈 (5) 进行密封，	活塞具有圆柱形的构造，并密封地配装在外壳 9 的内部，	说明书第 4 页第 17 行及附图 2, 3	技术特征相似，技术效果相同。
特征 5	下盖 (3) 设有出线槽 (7)，缸体 (1) 的侧面设有两个进气通道 (8)。	未公开		公知技术

弘之以小 · 诚页而理

专利的无效



- 在对比文件1中提及到活塞密封地配装在外壳9的内部(参见说明书第4页第3段第1行), 说明气缸和外壳之间应当为密封的, 这也就暗示了可以在气缸的各个组成部件之间布置必要的密封件(实际上, 对比文件1的附图2和附图3中清楚地示出了多个密封件), 以提高密封程度, 缸体和下盖之间进行相对固定则是必然的。而且, 在部件间的接触面设置密封装置是机械领域常规的技术手段, 如在证据3中, 即《液压传动与控制》第66-67页就公开了设置在活塞连接面上的各种密封装置, 其中就包括采用密封圈的技术内容, 而对于本领域的普通技术人员无需创造性的劳动就可想到将密封圈应用于权利要求1中所述的配合面上。至于“在缸体(1)和下盖(3)之间通过螺钉(6)连接”技术特征, 则可参见证据4, 即机械专业使用的教科书《机械设计》, 该书由西北工业大学机械原理及机械零件教研室编著, 高等教育出版社于2002年7月第3次出版发行。该书是可供任何人查阅的公开出版物。
 - 由此可知, 证据4可认为是在争议专利申请日前的公开出版物。在该书的第62页图5·3b及第63页第5-8行公开了螺钉联接的技术内容。

弘之以术·诚责而理

专利的无效



指出权利要求的区别技术特征，在此基础上引入另一篇对比文件（对比文件2）进行分析。

- 通过上面的比较可以清楚的得出,对比文件1结合公知技术公开了权利要求1中大部分的技术特征,其区别技术特征仅在于,“下盖(3)设有出线槽(7)、缸体(1)的侧面设有两个进气通道(8)”。
- 下盖中设置的出线槽则是为了引出加热导线,这对于所属技术领域的普通技术人员来说都是**显而易见的**。
- **至于缸体侧面设置进气通道**则是为了气缸内活塞的运动需要,可参见对比文件2,即证据5,美国专利US5375994A,1994年12月27日公开中公开了一种在注塑领域中使用的带有活塞驱动销的喷嘴装置,其中就公开了(参见对比文件2说明书第5栏第30—32行及其附图1和2):一种设置在气缸外壁上的排气通道20。该排气通道的作用是排出气缸内的气体,保证气缸连续工作。其作用效果与权利要求1中所公开的“排气通道”技术特征的作用效果相同。由此可见,权利要求1中的“排气通道”的技术特征已经在对比文件2中公开。

弘之以术·诚责而理

通过分析指出权利要求的各特征（包括区别特征）分别被对比文件1、2公开或者是容易想到的，在此基础上得出权利要求与对比文件1、2结合相比不具有创造性，没有对对比文件1、2的结合进行论述。

— 专利权无效宣告请求书

由此可知，所属领域的技术人员很容易在对比文件1的基础上，结合对比文件2和公知常识，无需付出创造性劳动就能得到权利要求1所请求保护的技术方案。

因此，可以认为争议专利的权利要求1与对比文件1结合对比文件2及公知技术相比没有产生任何实质性特点和进步，不具备创造性。

- 可借鉴之处

- 本案的评述基本上采用了审查指南中对于创造性判断的三步法的方式。即，在确定了所使用的最接近对比文件的基础上，通过列表对比和分析，找出权利要求所具有的区别技术特征，进而引出用于与最接近对比文件结合的另一篇对比文件，通过说明上述区别技术特征在对比文件和在权利要求技术方案中的作用，得出二者结合破坏权利要求创造性的结论。
- 在本案的分析中，对有关公知常识的主张相应地进行了举证，对于认为是本领域技术人员显而易见的特征也从其作用上加以说明（例如，对下盖中设置线槽的内容），而不是一句断言。

案例分析

- 存在的问题
 - 1) 关于技术特征的比较：评述中虽然列表进行了权利要求和对比文件之间的特征对比，但在特征1的对比中，只得出“领域相同”的结论，而对权利要求的主题“气缸”与对比文件1公开的什么构件对应没有说明，另外，对于本专利主题名称前的定语（用于注塑用热流道气动针阀式单喷嘴的气缸）没有分析。而这部分内容也是构成权利要求技术方案的一部分。

- 存在的问题

- 2) 关于区别技术特征。评述是在将最接近对比文件1结合了公知常识之后，指出权利要求与上述结合相比所具有的区别技术特征。这种做法与一般对创造性评述时区别特征的确定不符。通常的做法是，直接指出权利要求与最接近对比文件的区别技术特征，由此确定权利要求技术方案按实际解决的技术问题，进而判断权利要求技术方案的区别技术特征。相比之下，上述通常的做法使得权利要求与对比文件1相比所具有的区别技术特征更明确，也更便于从整体上考虑权利要求的区别技术特征的作用。

— 存在的问题

- 3) 内容的安排方面：本案对权利要求创造性的评述共使用了两篇对比文件和两份作为公知常识的证据，但在评述前没有对所使用的全部证据集中进行说明，而是在用到时才对证据名称、编者、公开日等诸多内容进行说明，这样的安排使得评述的实体内容不连贯，条理不清晰，影响评述内容的整体感，同时阅读起来也不够顺畅。

- 存在的问题
 - 4) 在针对权利要求的所有技术特征指出了相应的出处后，对于所使用的对比文件的结合请求书中有一些论述，但是还不够充分。例如，耐磨密封圈、橡胶密封圈公知常识的引入。进气通道的作用，
创造性评述中证据之间的结合启示是重点。
 - 5) 表述不准确：如“权利要求1所述的技术特征与对比文件1结合公知技术相比不具有创造性”的说法；关于“公知技术”的用语，在对比表格中明确特征5是公知技术，而在评述过程中引用一篇专利文献（对比文件2）作为证明。显然请求人实际上并未把特征5作为公知技术看待，而只是将其作为现有技术看待。表格中对于“公知技术”的认定并不恰当。

3、典型无效宣告理由的论述

以权利要求得不到说明书支持为理由（A26.4）进行针对性论述时应包含的内容

- （1）指出权利要求中得不到说明书支持的具体技术特征
- （2）描述说明书对相关内容的记载
- （3）结合说明书对相关内容的记载以及本领域普通技术人员所应具有
的普通技术常识具体分析权利要求中的特征得不到说明书支持的理
由
- （4）结论性意见

3、典型无效宣告理由的论述

以权利要求不清楚为理由（A26.4）进行针对性论述时应包含的内容

- (1) 具体指出权利要求不清楚的技术特征
- (2) 具体分析为何导致权利要求保护范围不清楚
- (3) 结论性意见

3、典型无效宣告理由的论述

以独立权利要求缺少必要技术特征为理由进行针对性论述时应包含的内容：

- (1) 简要描述本专利权利要求的主体和所要解决的技术问题（发明目的）；
- (2) 结合说明书的整体内容，指出其中哪些技术特征是解决技术问题所必需的，为什么缺少这些技术特征就无法解决所述技术问题；
- (3) 结论性意见：在此基础上指出独立权利要求中未记载上述必要技术特征，从而得出该独立权利要求不符合细则20.2的规定的结论。

3、典型无效宣告理由的论述

以不符合A26.3为理由进行针对性论述时应包含的内容

- (1) 权利要求的技术方案、要解决的技术问题；
- (2) 针对要解决的技术问题，指出说明书中哪里不清楚，分析为何导致无法实施

- ◆ 只给出任务或设想，未给出能够实施的技术手段
- ◆ 给出的是含糊不清的技术解决手段
- ◆ 给出的手段不能解决技术问题
- ◆ 方案必须依赖实验结果加以证实

- (3) 结论性意见

4、应当注意的问题

- ✓ 如果认为专利存在不属于专利保护客体的问题，一般应首先提出此无效理由。
- ✓ 以不符合专利法第26条第3、4款、第33条以及实施细则第20条第2款等理由请求宣告专利权无效的，应具体指明案件不符合上述条款的具体事实，只笼统提出哪一项权利要求不符合上述条款是不够的。

4、应当注意的问题

- ✓ 有理有据，在充分举证的基础上，合理地运用证据。对于所称的公知技术也应当举证证明或充分说理。
 - ◆ 不需要提交证据支持的一般是：众所周知的事实、自然规律及定律、按照法律规定推定的事实以及根据日常生活经验法则推定的事实。

4、应当注意的问题

- ✓ 对于不能单独使用、需要与其他证据形成证据链证明某一事实的，还应具体分析不同证据之间如何彼此关联，形成完整的证据链证明待证事实成立。
- ✓ 对于以专利权不具备新颖性和创造性等理由请求宣告无效的，应当通过技术方案与现有技术的对比，论述理由。

4、应当注意的问题

- ✓ 以专利不具备创造性为理由请求宣告无效的，除了论证现有技术的结合能够覆盖专利权利要求记载的技术特征之外，还应当着重分析为什么其结合对于所属技术领域的技术人员来说是显而易见的。
- ✓ 充分利用补充证据、增加理由以及补充具体说明的期限。



专利的无效



第二部分：无效宣告请求书的答复

弘之以术·诚责而理

一、请求人及其代理人资格核查

- 请求人资格核查

—核查请求人是否具备民事诉讼主体资格、以权力冲突为由提起无效时是否提供相关证据等，并根据情况确定是否针对具体无效理由进行答辩。

- 代理人资格核查

—核查代理机构和代理人是否承接过本专利申请阶段的代理业务，但注意必需同时针对具体无效理由进行答辩。

二、无效宣告请求书的分析

1、是否属于专利法实施细则第65.2规定的无效理由

- 不属于法定理由：指明即可
- 属于法定理由且已具体说明：逐一分析
- 注意新旧法的适用引起的法定理由变化

2、证据的分析

—证据形式

外文证据：判断是否提交中文译文

没有提交中文译文的，相应外文证据不能作为证据使用；

只提交了部分中文译文的，未翻译的部分不予考虑；

对中文译文有异议的，在指出其存在不准确之处的同时，还应当对有异议的部分提交相应的中文译文。

2、证据的分析

—证据形式

域外证据：证明手续是否完备

是否经所在国公正机关予以公证，并经我国驻该国使领馆予以认证；或者

是否履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

港澳台证据：是否履行相关证明手续

2、证据的分析

—证据形式

物 证：是否提交证据本身；

有正当理由未提交物证的，考虑是否提交照片和文字说明；如未提交，可以无法答辩为由请求对该证据不予考虑（考虑延期提交的可能性：依书面请求延期，最迟在口审辩论终结前提交）

2、证据的分析

—证据资格：

在对证据内容进行核实之前就应当判断是否具备证据资格

关联性：证据与待证事实之间的证明关系

对于不具备关联性的证据，指出对其不予考虑即可

“电热水袋”无效宣告请求案

2、证据的分析

—证据资格：

真实性：证据本身是否存在瑕疵；证据之间的相互印证关系
通常可通过是否出示证据原件或原物、原件或原物与复印件
或复制品是否一致、是否履行相关证明手续等进行考虑；
必要时可提出反证。

2、证据的分析

—证据资格：

合法性：法定形式、合法取得

一般不必过于关注取得途径；

主要考虑是否满足法定形式（也可通过对其真实性进行质疑来解决）



2、证据的分析

—现有技术的判断

是否公开；公开的时间，公开的形式

公开日期的认定与推定

2、证据的分析

—抵触申请的判断

形式上是否满足抵触申请的三要件；是否公开发明内容；
是否仅用于评价新颖性

注意专利法第三次修改前后的法条适用：专利权人本人的
其他专利或专利申请是否可作为抵触申请使用

3、对补充意见和证据的分析

未超期：分析证据并进行答辩

超期理由、证据以及增加的具体说明：不予考虑

不属于超期证据的情形：公知常识性证据；用于完善证据法定形式的公证文书、原件、原物等可在辩论终结前提交。

从程序上看，请求人提交的证据是否超过举证期限 案例

- 请求人于2004年3月5日以邮件方式向专利复审委员会寄交了针对某实用新型专利（下称本专利）的无效宣告请求书，提出本专利不具备新颖性、创造性，并提交了一份中国发明专利说明书（下称对比文件1）作为已有技术证据。
- 专利复审委员会于2004年3月10日收到上述无效请求并经形式审查合格后于当日向请求人及专利权人发出无效宣告请求受理通知书。
- 请求人于2004年4月9日又寄交了另一份中国实用新型专利说明书（下称对比文件2），提出将对比文件1与对比文件2相结合评价本专利的创造性。
- 2004年8月15日专利权人收到专利复审委员会发出的口审审理通知书，以及随口审通知书转送的上述对比文件2。

从程序上看，请求人提交的证据是否超过举证期限 分析判断

- 《专利法实施条例》第69条规定：“在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。”
- 上述的1个月**期限的起算日期**——无效宣告请求日。
- 该案中的无效宣告请求日：2004年3月5日。
- 请求人提交对比文件2的日期：2004年4月9日。

分析结果

- 请求人提交对比文件2的日期，已经超出了自请求之日起1个月的期限。
- 该对比文件2的提交不符合《实施条例》第69条的规定，专利权人可以要求专利复审委员会对该对比文件2不予考虑。

4、无效宣告理由的分析

—针对请求人具体陈述的无效宣告理由，都应当判断其是否成立，寻找反驳的突破口，必要时举出相关证据进行反驳

—未具体说明的理由，指出应当不予审理

4、无效宣告理由的分析

分析时应当注意：

——属于一事不再理的情形，指出应当不予审理，附具相关决定作为证据

——对于说明书的修改不符合A33或者说说明书不符合A26.3的无效理由的答辩策略：是否存在；是否影响保护范围

三、对专利文件的修改

1、法律依据

- 根据实施细则第69条的规定，在无效宣告请求的审查程序中，发明或者实用新型专利权的权利人不得修改权利要求书和附图。

2、修改的目的

- 专利权人认为无效宣告请求的理由只部分成立，通过对专利权的适当修改，可以达到部分维持专利权的目的。

3、修改原则

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：

- 不得改变原权利要求的主题名称；
- 与授权权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；
- 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；
- 一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。

4、修改方式

- 一般仅限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。
- 在独立权利要求没有修改的情况下，不允许对从属权利要求进行合并式修改。
- 不必修改形式缺陷，如前序部分与特征部分的重新划界、明显笔误。

4、修改方式：

- 技术方案的删除：从同一权利要求中并列的两种以上的技术方案中删除一种或一种以上的技术方案。
- 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。

4、修改方式：

例1：

“1、一种装置X，其特征在于：A、B、C。

2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：D。

3、根据权利要求2所述的装置X，其特征在于：E。

4、根据权利要求3所述的装置X，其特征在于：F。”

• 修改后的权利要求书为：

“1、一种装置X，其特征在于：A、B、C、D、E。

2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：F。”

4、修改方式：

例2：

- “1、一种装置X，其特征在于：A、B。
- 2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：C、D。
- 3、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：E。
- 4、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：F。”

- 修改后的权利要求书为：

- “1、一种装置X，其特征在于：A、B、C、E。
- 2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：F。”

- 修改后的权利要求书为：

- “1、一种装置X，其特征在于：A、B、C、D、E。
- 2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：F。”

4、修改方式：

例3：

“1、一种装置X，其特征在于：A、B、C。

2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：D。

3、根据权利要求2所述的装置X，其特征在于：E。

4、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：F。”

- 修改后的权利要求书为：

“1、一种装置X，其特征在于：A、B、C、D、E。

2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：F。”

5、合并式修改的时机

- 专利权人只能在以下的指定答复期限内进行合并式修改：
 - 答复无效宣告请求书
 - 答复请求人增加的新理由或新证据
 - 答复复审委引入的新理由或新证据
- 期限届满后只能以删除的方式修改权利要求。

6、合并修改的有利之处

- 合并式修改可以把从属于同一独立权利要求的多个从属权利要求合并为一个权利要求，形成一个新的技术方案。有些情况下，这样的修改可以使该新的技术方案相对于请求人提供的现有技术具有新颖性、创造性，或克服一些撰写缺陷，例如缺少必要技术特征。从而在某种程度上弥补原权利要求书撰写不当造成的损失，并维持专利部分有效。

7、合并式修改案例

- 实用新型专利授权公告的权利要求书如下：

“1、一种装置X，其特征在于：A、B、C。

2、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：
D。

3、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：
E。

4、根据权利要求1所述的装置X，其特征在于：
F。”

7、合并式修改案例

- 无效宣告请求程序中，请求人提出：
 - 权利要求1缺少必要技术特征D、E，不符合专利法实施细则第20条第2款的规定。
 - 权利要求1和4相对于对比文件1不具有新颖性。
 - 权利要求2相对于对比文件1和2的组合不具备创造性。
 - 权利要求3相对于对比文件1和3的组合不具备创造性。

7、合并式修改案例

- 相关事实说明：
 - （1）本专利所要解决的技术问题是通过在背景技术所述方案基础上增加特征D、E来实现的。
 - （2）请求人提供的对比文件1公开的技术方案即为本专利背景技术中的方案，且该对比文件1公开了本专利权利要求1、4所述的方案。
 - （3）对比文件2、3分别公开了权利要求2、3的附加技术特征D、E，且起的作用与本专利相同。
- 经分析，如果专利权人不修改权利要求书，请求人的无效理由成立，该专利很可能被全部无效。

7、合并式修改案例

• 修改对策

- 将同从属于权利要求1的权利要求2、3合并为一个新的独立权利要求。
具体修改为：

“1、一种装置X，其特征在于：A、B、C、D、E。

2、根据权利要求1所述装置X，其特征在于：F。”

• 案例分析

- 修改后的独立权利要求不仅构成了实现该专利发明目的的完整技术方案，符合实施细则第20条第2款的规定；
- 相对于请求人提供的对比文件1—3具有新颖性；
- 对该权利要求的创造性也有充分的理由。
- 该专利有可能部分维持有效。

四、意见陈述书的撰写

(一)、确定适当的应对策略，有针对性地反驳

总体考虑：

- 确定是否需要修改专利文件；
- 确定是否需要提出反证；
- 充分利用提交证据的期限和时机。

- 宣告无效可能性较大：
 - 考虑是否需要修改权利要求书；尽可能在修改的基础上维持有效，并获得最大保护范围
 - 必要时，结合反证进行论述

(二) 意见陈述书的撰写的基本要求

从事实出发，结合证据，逐条反驳；

对不能采信的证据进行反驳；

重点突出，避免强词夺理。

（三）意见陈述书撰写的格式和内容 填写表格

- 正确填写“复审、无效请求意见陈述书”表格中的各项内容，特别是“案件的编号”（见受理通知书）。
- 当针对本专利有多个无效宣告请求时，特别要注意区分该意见陈述书是针对哪个请求人的。

（三）意见陈述书撰写的格式和内容

正文起始部分：

说明该意见陈述书的答复对象，即首先说明该意见陈述书是针对哪一件无效宣告请求或者哪一次提交的意见陈述书作出的答复。

通常可采用如下格式撰写：

“专利权人收到请求人xxx于x年x月x日对XXXX号发明（实用新型、外观设计）专利提出的无效宣告请求书及所附证据副本（案件编号为xxxx）。现针对请求人所提出的无效宣告理由和证据进行答辩，具体意见如下。”

（三）意见陈述书撰写的格式和内容

正文论述部分：

如果在答复时修改了权利要求书，则应当以附件形式提交修改替换页，并首先在意见陈述书正文的论述部分简要说明对权利要求书的具体修改情况，在此基础上论述对权利要求的修改符合《专利法》第33条、《专利法实施细则》第69条以及《专利审查指南》第四部分第4.6节的相关规定，请求专利复审委员会在此修改文本的基础上进行审查，并在修改的权利要求的基础上对无效宣告理由逐一进行反驳。

（三）意见陈述书撰写的格式和内容 正文论述部分：

- 词语规范，有理有据，条理清楚，逻辑清晰。
- 意欲维持专利权全部有效的，意见陈述书应当对所有无效宣告理由和证据予以回答。
- 意欲维持专利权部分有效的，意见陈述书应当着重对相关的无效宣告理由和证据予以回答，或者修改权利要求书。

（三）意见陈述书撰写的格式和内容 正文论述包括的内容：

- 针对无效请求人的具体意见所涉及的法律问题，提出对相关法律条款的正确理解。
- 对相关事实的认定（包括证据认定的事实，也包括对专利相关技术内容的认定），如果请求人对相关事实的认定错误，应明确指出，并提出专利权人认为正确的事实认定。
- 最后对该案件中所涉及的相关问题结合相关的法律适用进行分析，从而得出该专利符合相关法律法规的结论。

(三) 意见陈述书撰写的格式和内容

正文结论部分：

应当用概要性的文字说明本专利符合《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》的相关规定，并明确专利权人的具体主张。

通常可采用如下格式撰写：

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

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

（四）针对几种典型无效宣告理由的答复

- 总体参照实质审查意见通知书的答复，重点关注A22. 2-3
- 关于专利法第22条第3款的意见陈述
 - 现有技术是否给出了技术启示？
 - 技术领域？技术问题？技术效果？
- 关于专利法第22条第2款的意见陈述
 - 是否单独对比？注意：一篇专利文献中的不同实施例，属于不同的技术方案
 - 技术领域？技术问题？技术效果？

（五）撰写意见陈述书时应注意的问题

- 1、关于期限
- 2、关于“一事不再理”
- 3、正确把握答复的分寸
- 4、考虑无效宣告理由变更的可能性
- 5、考虑延期提交证据的可能性

（五）撰写意见陈述书时应注意的问题

- 6、注意“禁止反悔原则”的适用
- 7、避免前后不一致的论述
- 8、注意实用新型与发明创造性判断标准的差别
- 9、注意实用新型保护客体的判断标准

- ✓ 专利权人郑某拥有一项实用新型专利，名称为“头颈矫治器”，其申请阶段委托乙代理公司作为代理机构
- ✓ 请求人张某针对该专利于2009年2月26日向专利复审委员会提出无效宣告请求，请求宣告该专利全部无效，同时提交了对比文件1和2。
- ✓ 专利权人郑某委托甲代理公司于2009年3月23日向专利复审委员会提交了意见陈述书和修改后的权利要求书。
- ✓ 请求人张某于2009年4月20日提交了补充意见陈述书和对比文件3。
- ✓ 口头审理定于2009年6月15日举行。郑某委托甲代理公司代理人参加口头审理，张某委托王某和乙代理公司李某分别作为公民代理和专利代理人参加口头审理。
- ✓ 假设应试者作为甲代理公司的代理人接受指派具体承办该无效案件，要求应试者

1. 撰写2009年3月23日提交给专利复审委员会的**修改后的权利要求书**；
2. 撰写2009年3月23日提交给专利复审委员会的**意见陈述书**；
3. 结合修改后的权利要求书，对请求人于2009年4月20日提交补充意见陈述书和对比文件是否符合无效宣告程序中的相关规定，以及所增加的无效宣告理由是否成立，撰写**意见陈述书**；

专利的无效案例 - 权利要求书、附图



1. 一种由枕套 (1)、枕芯 (2) 构成的头颈矫治器, 其特征在于: 中间部位设有近似于头形的凹陷槽 (3), 凹陷槽下方为头枕 (4)、凹陷槽沿头颈矫治器宽度方向的两侧为颈枕 (5), 其整体尺寸为长50cm-80cm、宽20cm-60cm、高6cm-18cm, 制成长方体、圆柱体或长椭圆体三种形状。
2. 根据权利要求1所述的头颈矫治器, 其特征在于还包括气囊 (6)。
3. 根据权利要求1所述的头颈矫治器, 其特征在于气囊 (6) 和振动按摩器 (7) 之间设置有隔层 (8)。
4. 根据权利要求1所述的头颈矫治器, 其特征在于颈枕 (5) 内装有振动按摩器 (7)。
5. 一种由枕套 (1)、枕芯 (2) 构成的药枕, 其特征在于包括头枕 (4) 和颈枕 (5), 头枕 (4) 和/或颈枕 (5) 上面缝缀药垫 (9), 其中装有预防和治疗颈椎病的药物。
6. 根据权利要求5所述的药枕, 其特征在于药垫 (9) 内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物。

弘之以术 · 诚责而理

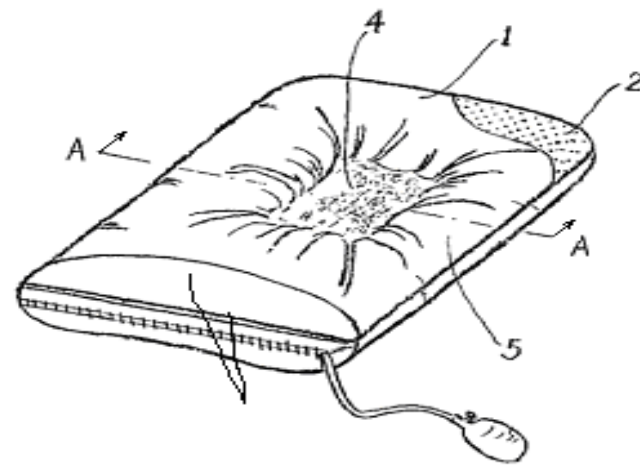


图 1

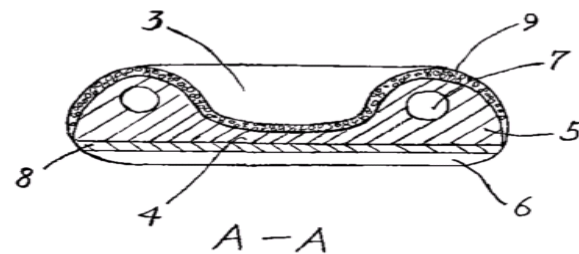


图 2



头颈矫治器

本实用新型属于医疗保健用品领域。

市场上有荞麦皮枕、织物枕及药枕等多种枕头，形状一般是长方体或圆柱体。由于该形状与人体颈椎在自然放松状态下的生理曲线不一致，导致人们在仰卧或侧卧时都不能很好地放松颈椎，容易引发或加重颈椎病。

本实用新型的目的是解决上述问题。本实用新型提供了一种由枕套、枕芯构成的头颈矫治器，中间部位设有近似于头形的凹陷槽，凹陷槽下方为头枕、凹陷槽沿头颈矫治器宽度方向的两侧为颈枕，其整体尺寸为长50cm-80cm、宽20cm-60cm、高6cm-18cm，可制成长方体、圆柱体或长椭圆体等不同形状。头颈矫治器还包括气囊，颈枕内装有振动按摩器。

图1为本实用新型头颈矫治器的整体透视图；

图2为图1中沿A-A的剖面图。

下面结合附图进一步说明本实用新型最佳实施例的具体结构。

如图1、2所示，该头颈矫治器由枕套1、枕芯2组成，头颈矫治器的中间部位设有凹陷槽3，凹陷槽下方是头枕4，凹陷槽沿头颈矫治器宽度方向的两侧为颈枕5，头枕4与颈枕5的形状配合可使睡眠者的颈椎处于自然放松状态。此外，该头颈矫治器还可包括气囊6和/或振动按摩器7。中气囊6位于枕芯2的底部，可通过充、放气调节矫治器高度。按摩器7位于颈枕5内，振动可起活血化瘀作用。头颈矫治器还可包括缝缀在头枕4和/或颈枕5上的药垫9，其中充填有预防和治理颈椎病的药物，药物为重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物。

此外，为了避免振动按摩器7的振动作用可能被气囊6的缓冲作用所抵消，可在二者之间设置隔层8。隔层8由硬质聚合物例如橡胶材料制成，从而在同时使用气囊和振动按摩器时保证其发挥各自的作用。

本头颈矫治器具有使人感觉舒适和预防、治疗颈椎病的双重作用。

弘之以术·诚责而理

专利的无效案例 - 对比文件1



一种用于预防、治疗颈椎病的高度可调的颈椎乐枕头。

图1为本发明的整体构造示意图；

图2为局部横断面剖视图。

该颈椎乐枕头包括：由丝、棉等织物制成的枕套1，由海绵、荞麦皮等制成的枕芯2；枕头的中间部位有头形凹陷槽；枕芯2下设有气囊3，可通过操作与气囊相连接的气泵7充、放气来随时调整枕头的高低；还可以有衬垫4，通过增减衬垫4可改变凹陷槽的深浅；颈垫5，在其上面可通过缝纫或者粘钩等方式结合装有药物的药垫6，药物由例如麝香、人参等能预防和治疗颈椎病的药物构成。本发明可制成长方体、圆柱体或长椭圆体等不同形态，整体尺寸一般是长350mm-650mm，宽250mm-550mm，高60mm-160mm。

该枕头在实际应用中，可以与其他多种枕用附设装置，例如负离子发生器、收音机等结合使用，互相配合产生更好的效果。由于本颈椎乐枕头采用了气囊，若又采用振动器，则可能导致气囊漏气，而且即使气囊不漏气也会抵消振动器的振动作用，故本颈椎乐枕头不宜与振动器结合使用。

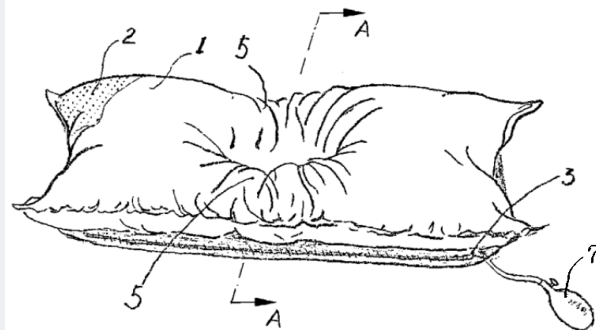
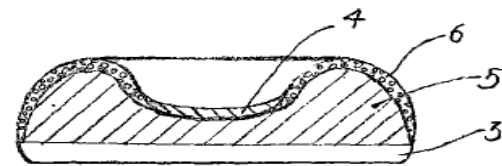


图 1



A.-A

图 2

弘之以术 · 诚责而理

本发明属于理疗器械，特别是颈椎病治疗枕。

图1是本发明所述颈椎病治疗枕的透视图。

图2是图1中的A-A剖面的振动产生部件的剖视图。

本发明的枕芯1内部安装有振动电机2、振动器3，二者共同构成振动产生部件。振动器3上设有突出部件4，并从枕芯表面上形成的孔中突出一定高度。可以将本发明的振动产生部件和突起部件均布在枕芯上或者单设在头枕部位或颈枕部位，而且突出部件4也可以选择不从枕芯表面突出来。启动电源后，振动电机2带动振动器3振动，突出部件4进一步产生局部按压作用，可以促进与之接触的人体头颈部的血液循环，解决了颈椎保健问题。

该安装有振动器的枕芯可以位于任何形状的枕头主体内。此外，本发明的振动器还可以用于防止使用者打鼾。具体的实施方案是在枕芯内部或外部设置一个音频检测器，用来检测环境中的声音信号，并根据检测到的信号激活枕芯内的振动电机，从而利用突起部件4振动刺激使用者，使其中止打鼾。

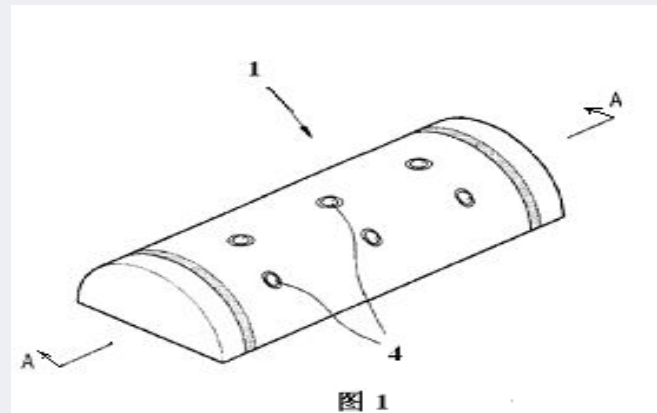


图 1

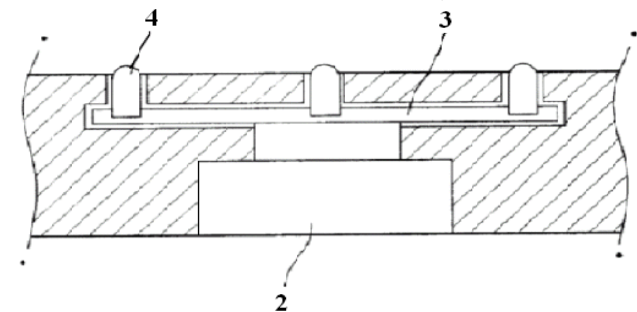


图 2

根据《专利法》第四十五条及《专利法实施细则》第六十四条的规定，本请求人现请求宣告专利号为00201234.5、名称为“头颈矫治器”的实用新型专利**全部无效**，具体理由如下：

1. 权利要求1、2不具备新颖性和创造性，权利要求4不具备创造性

(1) 权利要求1不具备新颖性和创造性

权利要求1要求保护一种头颈矫治器。对比文件1公开了一种颈椎乐枕头，包括中间部分有头形凹陷槽，凹陷槽下面的枕芯实体即头枕、颈垫，该颈椎乐枕头可制成长方体、圆柱体、长椭圆体等不同形状，其整体尺寸一般是长350mm-650mm、宽为250mm-550mm、高为60mm-160mm。由此可见，对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征，权利要求1不具备新颖性，不符合专利法第二十二条第二款的规定。由于权利要求1不具备新颖性，其当然也不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

(2) 权利要求2不具备新颖性和创造性

权利要求2的附加技术特征为头颈矫治器包括气囊。对比文件1中已经公开了通过充、放气来调整枕头高低的气囊，因此，权利要求2相对于对比文件1不具备新颖性和创造性，不符合专利法第二十二条第二款、第三款的规定。

(3) 权利要求4不具备创造性

权利要求4的附加技术特征为颈枕内装有振动按摩器，对比文件2公开了枕芯内设置振动机构，并指出该振动机构可单独设置在头枕和颈枕部位。本领域技术人员可以将该振动机构应用到对比文件1公开的枕头中，从而得到权利要求4请求保护的技术方案，因此，权利要求4相对于对比文件1与2的结合不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

2. 权利要求3不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定

从属权利要求3进一步限定“气囊（6）和振动按摩器（7）之间设置有隔层（8）”，但是，在其引用的权利要求1中并没有出现技术特征“气囊（6）”和“振动按摩器（7）”，从而导致权利要求3的技术方案不清楚，不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定。

3. 权利要求5不符合专利法第三十一条第一款的规定

独立权利要求5和1之间共同的技术特征是枕套、枕芯、头枕和颈枕。但上述特征均已经在对比文件1中公开，属于现有技术，未对新颖性和创造性作出贡献，不构成“特定技术特征”。因此权利要求5和1缺乏单一性，不符合专利法第三十一条第一款的规定。

4. 权利要求5不具备新颖性、权利要求6不具备创造性

(1) 权利要求5不具备新颖性

权利要求5要求保护一种药枕。对比文件1公开了一种由枕套和枕芯构成的预防治疗颈椎病的颈椎乐枕头，还包括颈垫，颈垫上面缝有装有预防治疗颈椎病药物的药垫。因此权利要求5不符合专利法第二十二条第二款关于新颖性的规定。

(2) 权利要求6不具备创造性

权利要求6的附加技术特征为药垫中药物的具体组成。对比文件1中虽然没有公开完全相同组成的药物，但已经给出了技术启示，本领域的技术人员可以很容易地想到采用同样的技术手段，并能够解决相应的技术问题，因此权利要求6不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

5. 权利要求1至6得不到说明书的支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定

综上所述，该专利的权利要求1、2和5不符合专利法第二十二条第二款的规定、权利要求1、2、4和6不符合专利法第二十二条第三款的规定、权利要求3不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定、权利要求5不符合专利法第三十一条第一款的规定、权利要求1至6不符合专利法第二十六条第四款的规定，因此，请求专利复审委员会宣告该实用新型专利全部无效。

专利的无效案例一

2009年4月20日



专利复审委员会：

请求人收到专利复审委员会转来的专利权人于2009年3月23日提交的意见陈述书及修改后的权利要求书。现针对修改后的权利要求书，请求人增加专利法第九条和专利法实施细则第二条第二款的无效宣告理由，增加对比文件3作为证据。具体意见如下：

1. 权利要求1不符合专利法第九条的规定。

对比文件3是一项外观设计专利，名称为保健枕，与本专利属于相同的技术领域。从图中可知，对比文件3的枕头包括枕套、枕芯、凹陷槽、头枕和颈枕，且枕头为长方体。因此，该专利的权利要求1与对比文件3属于同样的发明创造，不符合专利法第九条的规定。

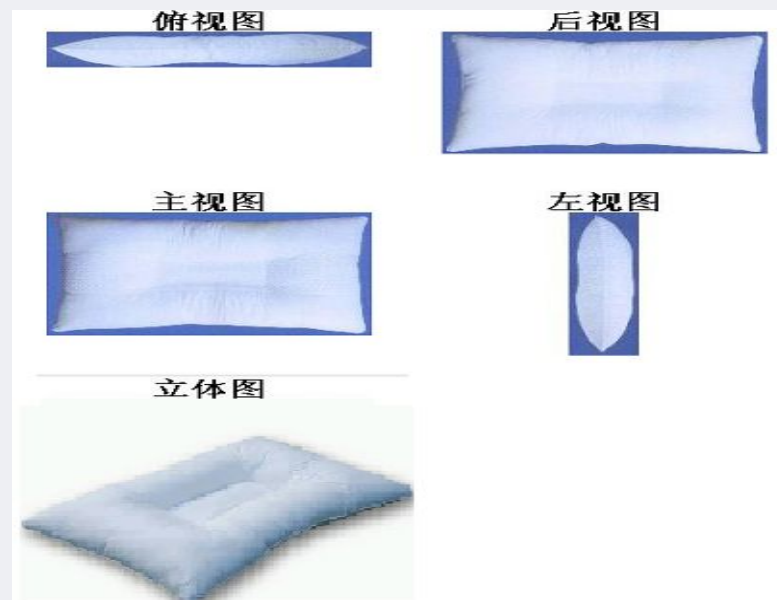
2. 修改后的权利要求书中，记载有材料特征“药垫（9）内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物”的权利要求不属于实用新型专利的保护客体，不符合专利法实施细则第二条第二款的规定。

综上，请求专利复审委员会宣告该实用新型专利全部无效。

弘之以术·诚责而理



专利的无效



弘之以术 · 诚责而理

问题1:针对无效宣告请求,修改权利要求书

阅读无效宣告请求书的过程应着重关注以下几个问题:

- (1) 请求人的主体资格是否符合规定;
 - (2) 请求人撰写的无效宣告请求书是否符合《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》关于无效宣告请求书说明程度的规定;
 - (3) 请求人提出的无效理由,是否属于《专利法实施细则》规定的无效宣告理由;
 - (4) 程序和形式上都符合规定的无效宣告理由,实体上是否成立;有关证据的真实性、合法性、公开性的问题;有关证据是否足以支持请求人的主张;
 - (5) 请求人的无效宣告理由明显成立或者部分成立的情况下,是否还有通过修改维持专利权有效或者部分有效的可能,以及何时修改、如何修改。
- ✓一方面对诸如新颖性、创造性等条款具备理解掌握和熟练运用的能力,
 - ✓另一方面必须知晓《专利法实施细则》和《专利审查指南》关于无效宣告程序中修改权利要求书的原则、时机和方式的规定。
 - ✓权利要求进行合并式修改的期限规定。

问题1:针对无效宣告请求, 修改权利要求书

请求人的无效理由:

- ✓ 权利要求1、2不具备新颖性和创造性, 权利要求4不具备创造性
- ✓ 权利要求3不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定
- ✓ 权利要求5不符合专利法第三十一条第一款的规定
- ✓ 权利要求5不具备新颖性、权利要求6不具备创造性
- ✓ 权利要求1至6得不到说明书的支持, 不符合专利法第二十六条第四款的规定
- ✓ 权利要求1不符合专利法第九条的规定
- ✓ 细则第二条第二款

其中:

- 权利要求1、2、5相对于对比文件1不具备新颖性和创造性的理由成立
- 关于权利要求3不清楚的理由成立
- 其它理由或缺少证据支持、或不属于《专利法实施细则》规定的无效宣告理由、或未具体说明, 导致相应权利要求被宣告无效的可能性较小。

应对措施: **修改权利要求书**

问题1:针对无效宣告请求, 修改权利要求书

- (1) 删除权利要求1至3, 保留权利要求4, 缺点:对专利的保护力度最小;
- (2) 删除独立权利要求1, 将相互无从属关系的权利要求2、4合并, 缺点:仅将权利要求2、4合并而不包括权利要求3所述隔层的话, 意见陈述书中将基于一个没有记载在修改后的权利要求1中的技术特征(隔层)来证明该权利要求1具备新颖性和创造性, 更何况对比文件1虽然提到了同时采用气囊和振动器的方案有不足, 但是仍公开了二者可以组合使用;
- (3) 删除独立权利要求1, 将从属权利要求2至4合并, 显然既可以克服权利要求3的不清楚缺陷, 又能有理有据地进行新颖性和创造性的答辩。但是需注意的是, 采用上述第3种应对措施属于合并式修改, 须在答复请求书时提出, 错过时机将可能导致该修改不被接受。
- (4) 针对独立权利要求5及其从属权利要求6, 请求人实质上仅认为权利要求5所要求保护的方案之一相对于对比文件1不具备新颖性。因此, 将该不具备新颖性的技术方案删除的做法足以使请求人在无效宣告请求书中提出的无效理由不成立, 且满足专利最大化保护的基本要求。

问题1:针对无效宣告请求,修改权利要求书

修改后的权利要求书范文

- 1、一种由枕套(1)、枕芯(2)构成的头颈矫治器,其特征在于:中间部位设有近似于头形的凹陷槽(3),凹陷槽下方为头枕(4)、凹陷槽沿头颈矫治器宽度方向的两侧为颈枕(5),其整体尺寸为长50cm-80cm、宽20cm-60cm、高6cm-18cm,制成长方体、圆柱体或长椭圆体三种形状;还包括气囊(6),颈枕(5)内装有振动按摩器(7),气囊(6)和振动按摩器(7)之间设置有隔层(8)。
- 2、一种由枕套(1)、枕芯(2)构成的药枕,其特征在于包括头枕(4)和颈枕(5),头枕(4)和颈枕(5)上面,或者仅头枕(4)上面缝缀药垫(9),其中装有预防和治疗颈椎病的药物。
- 3、根据权利要求2所述的药枕,其特征在于药垫(9)内装有重量配比为3:2的茶叶和荞麦皮的混合物。

问题2: 撰写意见陈述书

- ✓ 答复无效宣告请求书时，应当充分地阐述请求人所提出的无效宣告请求不应予以考虑或不成立的具体理由；
- ✓ 撰写意见陈述书的过程中，应针对无效宣告请求书所列的各项无效宣告理由逐一进行答辩。对于那些不属于《专利法》和《专利法实施细则》规定的“无效宣告理由”，或者没有达到《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》规定的“具体说明”程度的请求人意见，答辩意见应有理有据，尽量以《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》作为依据来证明己方的观点。
- ✓ 对于那些原本将使得授权公告的权利要求被宣告无效的理由，由于专利权人已经对权利要求书进行修改，因此：
 - 首先，必须对修改内容以及该修改符合《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》的规定进行陈述；
 - 其次，为了尽可能地使请求人知晓涉案专利权的稳定性，从而节约程序，尽可能地缩短无效宣告审查程序的周期，应结合修改后的权利要求书，就请求人的无效宣告请求书所列各项无效宣告理由针对该修改后的权利要求书已经不成立，修改后的权利要求书符合《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定进行论述。

问题2: 撰写意见陈述书——针对无效宣告请求的意见陈述书范文

专利复审委员会:

专利权人收到请求人的《专利权无效宣告请求书》及所附的对比文件1、2。

现答辩意见如下:

一、修改说明

专利权人对权利要求书进行了修改, 将授权公告的权利要求1删除, 并将权利要求2至4合并作为新的独立权利要求1, 删除了授权公告的权利要求5中“颈枕上面缝缀药垫”的技术方案, 此外还相应地修改了权利要求的编号和引用关系。

上述针对授权公告的权利要求2至4的合并式修改是在答复无效请求书的期限内作出的, 符合《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》中关于无效审查期间对专利文件进行修改的各项规定。专利权人请求复审委员会在修改后的权利要求书的基础上进行审查。

问题2: 撰写意见陈述书——针对无效宣告请求的意见陈述书范文

二、关于修改后的独立权利要求1的新颖性和创造性

(1) 新颖性

修改后的权利要求1相对于对比文件1的区别在于限定头颈矫治器的颈枕内装有振动按摩器，且气囊和振动器之间设有隔层，因此权利要求1相对于对比文件1具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

(2) 创造性

对比文件1公开本专利的技术特征最多，可以作为最接近的现有技术。权利要求1与对比文件1的区别在于颈枕内装有振动按摩器，以及气囊和振动器之间设置有隔层。因此权利要求1相对于对比文件1所实际解决的问题是如何为有气囊的头颈矫治器提供振动按摩作用，且防止气囊漏气和振动被气囊抵消的技术问题。虽然对比文件2公开了颈椎病治疗枕中可以含有振动器，起到颈椎保健作用，但是由于对比文件1明确指出了该颈椎乐枕头同时采用气囊和振动器时，可能导致气囊漏气或者抵消振动器的振动作用，因此对所属技术领域的技术人员来说，不能通过对比文件中公开的内容得出通过在气囊和振动器之间设置隔层来解决上述问题的技术启示。而且本专利在颈枕下设置振动按摩器，既产生振动按摩，又可以调节枕头高低，还避免了振动作用被气囊抵消，具有有益效果。因此修改后的权利要求1具有实质性特点和进步，具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

弘之以术·诚责而理

问题2: 撰写意见陈述书——针对无效宣告请求的意见陈述书范文

三、修改后的权利要求1在“气囊（6）和振动按摩器（7）之间设置有隔层（8）”的特征之前已经描述了头颈矫治器包括“气囊（6）”和“颈枕内装有振动按摩器（7）”的技术特征，因此权利要求1的技术方案是清楚的，符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。

四、《专利法》第三十一条第一款不属于《专利法实施细则》第六十四条第二款规定的无效宣告理由，因此请求专利复审委员会对该理由不予考虑。

五、关于修改后的独立权利要求2的新颖性

修改后的权利要求2与对比文件1相比的区别在于，权利要求2要求保护头枕和颈枕中都含有药垫的方案，或者仅头枕含药垫的方案，而对比文件1仅公开了颈枕含药垫的技术方案，因此权利要求2相对于对比文件1具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

问题2:撰写意见陈述书—针对无效宣告请求的意见陈述书范文

六、关于修改后的从属权利要求3的创造性

请求人认为对比文件1给出了采用本专利权利要求3所述药物的技术启示，但是专利权人认为对比文件1仅公开了采用麝香、人参等药物，本领域技术人员不能得出采用权利要求3所述药物的技术启示，因此请求人的理由不能成立，权利要求3具有实质性特点和进步，具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

七、请求人关于本专利权利要求1至6不符合《专利法》第二十六条第四款的规定的无效宣告理由，没有提供具体说明。根据《专利法实施细则》第六十四条第一款，以及《专利审查指南》第四部分第三章的规定，属于请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明的无效宣告理由，且在提出无效宣告请求之日起的一个月内也未补充具体说明的情形，请求专利复审委员会对该无效宣告理由不予考虑。

综上所述，请求人的无效宣告理由不成立。请专利复审委员会在此修改文本（修改后的权利要求1至3）的基础上维持本专利有效。

弘之以术·诚责而理

问题3:针对请求人补充意见陈述和对比文件，撰写意见陈述书

- ✓ 出于兼顾效率和公平的考虑，无效宣告程序对请求人的举证期限和增加无效宣告理由的时机、方式进行了限制，相应地，也对专利权人的举证和对权利要求书的修改进行了限制。
- ✓ 首先，应当能够在收到请求人补充的无效宣告理由和/或证据时，判断其提交这些理由和/或证据的时机和方式是否符合《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》的具体要求。
- ✓ 其次，对于提交时机和方式符合相关要求的，还需结合自身的专业知识，客观地判断该理由、证据在实体上是否可能、以及有多大可能被专利复审委员会合议组接受，从而导致涉案专利权被宣告无效或部分无效。
- ✓ 在应对过程中，既不能在已知存在非常大的被无效可能的情况下，仍建议当事人维持授权的权利要求不变，也不能对只要有可能被无效的权利要求都一刀切地建议删除，而是应当综合衡量客观证据、审查标准。

问题3:针对请求人补充意见陈述和对比文件，撰写意见陈述书
针对请求人补充意见陈述书和对比文件的意见陈述书范文
专利复审委员会：

专利权人收到请求人的补充意见陈述书及所附的对比文件3。现答辩意见如下：

(1) 由于修改后的权利要求1是专利权人在授权公告的权利要求书基础上合并修改得到的，因此请求人可以针对修改后的权利要求1补充无效宣告理由和证据，符合《专利审查指南》第四部分第三章关于请求人补充理由和证据的规定。但是，由于实用新型保护的是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案，而外观设计专利保护的是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计，两者保护的客体不同，因此，本实用新型专利与对比文件3的外观设计专利不可能是《专利法》第九条所述的“同样的发明创造”。

(2) 由于修改后的权利要求2是在授权公告的权利要求书基础上通过删除修改得到，不属于《专利审查指南》第四部分第三章所述的请求人可以补充理由和证据的情况，因此对于请求人针对权利要求2所提出的《专利法实施细则》第二条第二款的无效宣告理由应当不予考虑，该理由自然不成立。

综上所述，请求人的无效宣告理由不成立。请专利复审委员会在此修改文本的基础上维持本专利有效。

问题4: 发表对对方出席口头审理人员的身份和资格的意见

发表对对方出席口头审理人员的身份和资格的意见范文
专利复审委员会:

(1) 我方要求核实对方公民代理的身份证、委托书和委托权限。如果有委托书,其公民代理权限应仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件;如果没有委托书,则其不具备出庭资格。

(2) 我方要求核实专利代理人的身份证、代理人执业证、委托书。如果有委托书,乙公司作为专利权人在申请阶段的代理人,又接受了张某的委托请求宣告同一专利权无效,违反了《专利代理条例》第10条的规定;如果没有委托书,则其不具备出庭资格,并且可视为李某自行接受委托,违反了《专利代理条例》第17条的规定。

《专利代理条例》第10条: 专利代理机构接受委托后,不得就同一内容的专利事务接受有利害关系的其他委托人的委托

《专利代理条例》第17条: 专利代理人必须承办专利代理机构委派的专利代理工作,不得自行接受委托

Thanks



15209256780

029-68209975



bfc4861@foxmail.com