

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，禁止作为商业用途。
- 二、任何单位和个人未经授权不得转载。
- 三、在交流使用过程中，不得擅自篡改课件内容。
- 四、课件中涉及的观点不代表我局立场。
- 五、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 六、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw

复审请求书撰写及实例

专利局
复审和无效审理部

内容概述

- 复审程序的启动
- 复审请求文件的组成
- 复审请求的准备及撰写
- 复审请求的常见理由及示例
- 复审请求书撰写的常见问题
- 总结与讨论

复审程序的启动

- 复审程序的定义
- 复审程序的性质
- 相关法律依据

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

仅供学习交流使用

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

复审程序的定义

- **专利申请的复审程序是指专利局复审和无效审理部对专利申请人不服专利局驳回其专利申请而提出的复审请求进行审查并作出决定的一种法定程序。**



复审程序的性质



复审程序的性质

复审程序审什么

专利法



何时提出复审请求

专利法实施细则

• 第60条

- 依照专利法第四十一条的规定项专利复审委员会请求复审的，应当提交**复审请求书**，**说明理由**，必要时还应当附具有关**证据**。
- 复审请求不符合**专利法第十九条第一款**或者**第四十一条**规定的，专利复审委员会**不予受理**，书面通知复审请求人并说明理由。
- **复审请求书不符合规定格式的**，复审请求人应当在专利复审委员会**指定的期限内补正**；**期满未补正的**，该复审请求视为未提出。

专利法实施细则

• 第61条

- 请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，**修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。**
- 修改的专利申请文件应当提交**一式两份。**

• 第64条

- 复审请求人在专利复审委员会作出决定前，**可以撤回**其复审请求。
- 复审请求人在专利复审委员会作出决定前撤回其复审请求的，复审程序终止。

专利审查指南

• 第四部分第二章第4.1节理由和证据的审查

- 在复审程序中，合议组**一般仅针对驳回决定**所依据的理由和证据进行审查。
- 合议组发现审查文本存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定。
 - 足以用在驳回决定作出前**已告知过**申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷
 - 驳回决定未指出的**明显实质性缺陷**或者与驳回决定所指出缺陷**性质相同的缺陷**

复审程序的性质

复审请求的客体

复审请求的审查内容

提出复审请求的期限

修改文本的审查

内容概述

- 复审程序的启动
- **复审请求文件的组成**
- 复审请求的准备及撰写
- 复审请求的常见理由及示例
- 复审请求书撰写的常见问题
- 总结与讨论

复审请求文件的组成

-
-
-



复 审 请 求 书

请按照“注意事项”正确填写本表各栏		此框内容由国家知识产权局填写			
② 专 利 申 请	申请号		①案件编号		
	发明创造名称				
③ 复 审 请 求 人	申 请 人 (1)	姓名或名称		电话	
		居民身份证号码或统一社会信用代码 组织机构代码			
		电子邮箱			
		国籍或注册国家(地区)		经常居所地或营业所所在地	
		邮政编码	详细地址		
	申 请 人 (2)	姓名或名称		电话	
		居民身份证号码或统一社会信用代码 组织机构代码			
		电子邮箱			
		国籍或注册国家(地区)		经常居所地或营业所所在地	
		邮政编码	详细地址		
④ 收 件 人	姓名	电话	电子邮箱		
	邮政编码	详细地址			
⑤ 专 利 代 理 机 构	名称		机构代码		
	代 理 人 (1)	姓 名	姓 名		
		执业证号	执业证号		
		电 话	电 话		
⑥	<p>根据专利法第 41 条第 1 款及专利法实施细则第 60 条第 1 款的规定,对国家知识产权局于 年 月 日发出的对上述专利申请的驳回决定不服,请求复审。</p>				

100901

复 审 请 求 书

①请求复审的理由：



② 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

③复审请求人或专利代理机构签字或者盖章

④国家知识产权局处理意见

年 月 日

年 月 日

100901
2019.4

内容概述

- 复审程序的启动
- 复审请求文件的组成
- **复审请求的准备及撰写**
- 复审请求的常见理由及示例
- 复审请求书撰写的常见问题
- 总结与讨论

复审请求的准备及撰写

准确理解驳
回决定

1

必要时修改
申请文件

2

复审请求理
由撰写要求

3

补充证据的
提交

4

准确理解驳回决定

- 驳回决定的组成
- 分析驳回决定
- 核对驳回决定使用的证据
- 判断驳回决定的意见是否正确

驳回决定的组成

- **标准表格**
- **正文**
 - **案由**
 - **驳回的理由**
 - **决定**
 - **其它说明**

案由

- 历次审查意见
- 引用的对比文件
- 申请人的答复、修改
- 驳回文本

驳回的理由

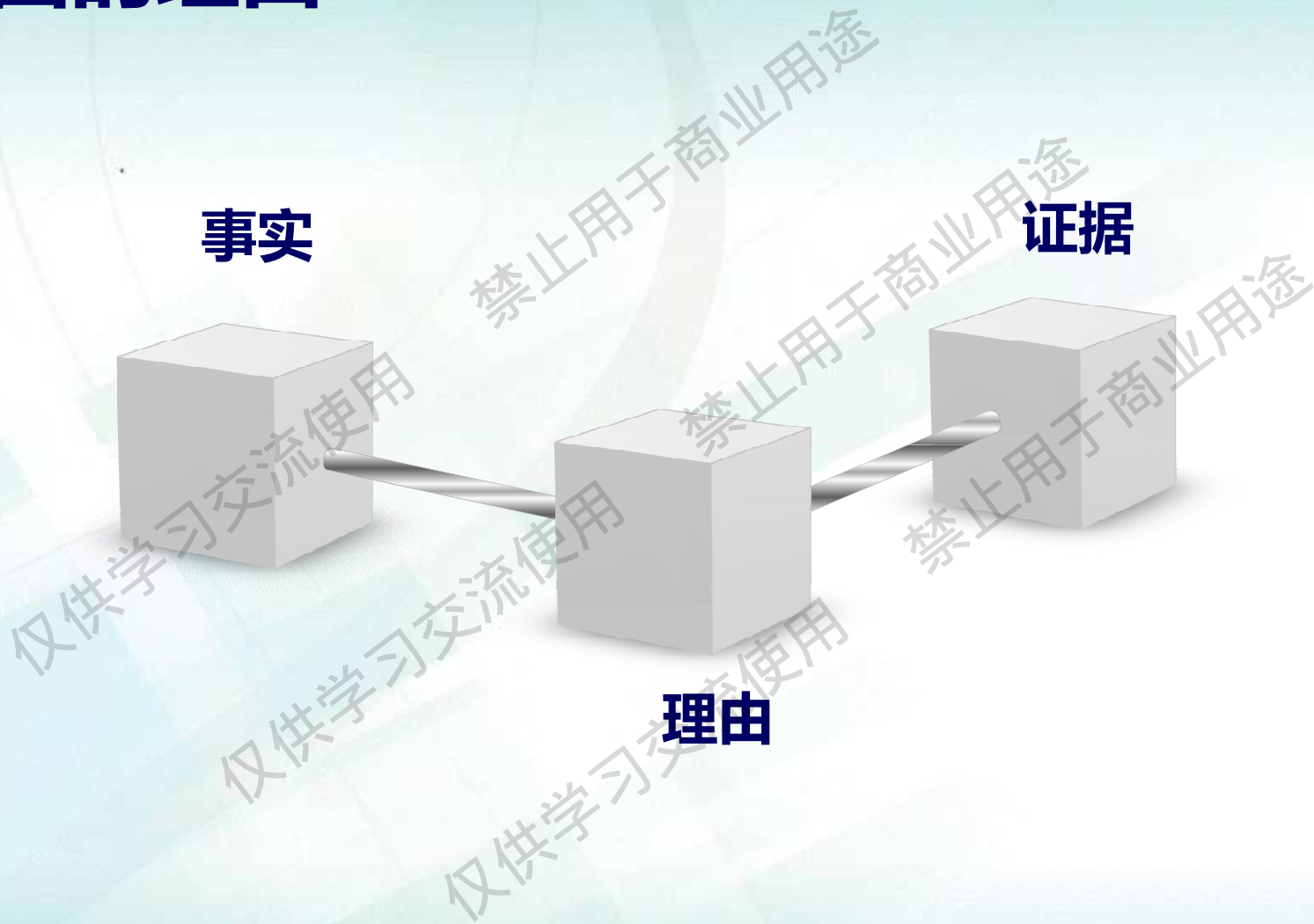
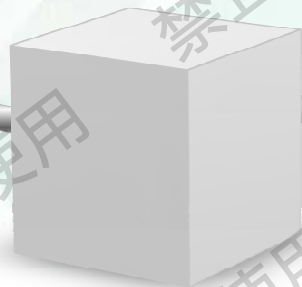
事实



证据



理由



决定

- 指出专利法实施细则第五十三条规定的具体情形
- 根据专利法第三十八条予以驳回
- 根据专利法第四十一条第一款请求复审

其它说明

- 并非必须内容
- 不符合听证原则的一些实质性缺陷
- 供申请人和后续审查参考

分析驳回决定

- 案由、表格部分
- 驳回的理由
- 其它说明

核对驳回决定使用的证据

- 证据真实性、合法性、公开性
- 明确证据的公开时间
 - 专利、期刊、书籍
- 外文证据译文正确

判断驳回决定的意见

全面梳理 整体判断

错误反驳

正确修改

复审请求的准备及撰写

准确理解驳
回决定

1

必要时修改
申请文件

2

复审请求理
由撰写要求

3

补充证据的
提交

4

申请文件的修改

- **修改原则**

- **符合专利法第三十三条的规定**

- **符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定**

- **扩大保护范围**

- **加入缺乏单一性的技术方案**

- **改变权利要求的类型或增加权利要求**

- **未涉及内容进行修改【例外：明显的文字错误，同类缺陷】**

复审请求的准备及撰写

准确理解驳
回决定

1

必要时修改
申请文件

2

复审请求理
由撰写要求

3

补充证据的
提交

4

复审请求理由的撰写要求

- **基本要求**
 - 全面分析
 - 层次清楚
 - 逻辑严谨
 - 有理有据
- **撰写格式**



起始部分

- 名称
- 法条引用
- 案件基本信息
- 修改情况

理由部分

- 明确修改内容、修改依据
- 针对驳回理由所指出缺陷逐条进行回应
- **必要时**对其他缺陷进行回应
- **必要时**结合相关证据予以说明



结尾部分

- **请求撤销驳回决定**
- **必要时留下联系方式**
- **其他事项**

复审请求的准备及撰写

准确理解驳
回决定

1

必要时修改
申请文件

2

复审请求理
由撰写要求

3

补充证据的
提交

4

补充证据的提交

- R60.1

依照专利法第四十一条的规定项专利复审委员会请求复审的，应当提交复审请求书，说明理由，**必要时还应当附具有关证据。**



内容概述

- 复审程序的启动
- 复审请求文件的组成
- 复审请求的准备及撰写
- **复审请求的常见理由及示例**
- 复审请求书撰写的常见问题
- 总结与讨论

复审请求的常见理由及示例

程序问题

新颖性

创造性

请求原则

- **审查指南第二部分第八章第2.2节**

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。

- **审查指南第二部分第八章第4.11.3.2节**

申请人在答复审查意见通知书时提交了修改文本的，审查员应当针对修改文本提出审查意见，指出新修改的权利要求书和说明书存在的问题。

要点分析

- 明确驳回决定的文本
- 是否提交了修改
- 修改是否在规定期限内作出
- 判断驳回决定的文本是否正确

撰写要点

- **明确修改在答复期限内作出**
- **明确修改的内容**
- **指出驳回决定的审查文本**
- **驳回决定审查文本错误**
- **对驳回决定所指出的实体问题进行答复**

听证原则

- **专利法第38条**
 - 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。
- **审查指南第二部分第八章第6.1.1节**
 - 审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予以驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。
 - 如果申请人对申请文件进行了修改，只要驳回决定所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

要点分析

- 关注驳回决定的案由
- 梳理与驳回理由相关的各次审查意见通知书
- 驳回理由所涉及的事实、理由和证据是否改变
- 是否给予申请人陈述意见和/或修改申请文件的机会

撰写要点

- 驳回决定作出前告知过申请人的事实、理由及证据
- 驳回理由所涉及的事实、理由及证据
- 进行分析比较
- 驳回决定不符合听证原则
- 对驳回决定所指出的实体问题进行答复

新颖性

- **专利法第二十二条第二款：**

**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。**

要点分析

- 对比文件的公开时间
- 单独对比原则
- 技术领域
- 所解决的技术问题
- 技术方案
 - 上下位概念
 - 惯用手段的直接置换
 - 数值和数值范围
 - 性能、参数、用途或制备方法等特征的产品权利要求
- 预期效果
- 抵触申请

撰写要点

- **权利要求保护的技术方案与对比文件公开的技术方案进行单独对比**
- **分析权利要求和对比文件在技术领域上实质不同**
- **分析权利要求和对比文件所解决的技术问题实质不同**
- **分析权利要求和对比文件的技术方案实质不同**
- **本申请具备新颖性**

创造性

- **专利法第二十二条第三款：**
创造性，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。

要点分析

- 现有技术
- 三步法的运用
 - 确定最接近的现有技术
 - 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
 - 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

要点分析

- **最接近现有技术的确定**
 - 一个技术方案
 - 技术领域
 - 所要解决的技术问题
 - 技术效果
 - 用途接近
 - 公开的技术特征最多

要点分析

- **区别特征的确定**
- **发明实际解决技术问题的确定**
 - 最接近的现有技术的效果
 - 本申请所证实的效果
 - 比较二者之间的差异
 - 判断发明实际解决的技术问题是否正确
- **显而易见性的判断是否正确**
 - 区别特征是否为公知常识
 - 作用是否相同

要点分析

- **发明是否存在其它因素使其具备创造性**
 - 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
 - 发明克服了技术偏见
 - 发明取得了预料不到的技术效果
 - 发明在商业上获得成功



撰写要点

- 分析驳回决定中使用的最接近的现有技术与本申请的实质差异
- 分析权利要求与最接近的现有技术相比区别特征有哪些遗漏
- 分析实际解决技术问题的确定有哪些不合理之处
- 分析技术启示认定存在的问题
- 论述并证明本发明取得了优异的技术效果、商业成功等
- 具备创造性

内容概述

- 复审程序的启动
- 复审请求文件的组成
- 复审请求的准备及撰写
- 复审请求的常见理由及示例
- **复审请求书撰写的常见问题**
- 总结与讨论

内容概述

- 复审程序的启动
- 复审请求文件的组成
- 复审请求的准备及撰写
- 复审请求的常见理由及示例
- 复审请求书撰写的常见问题
- **总结与讨论**

总结与讨论

复审程序

01

准备及撰写

02

03

常见问题

04

05

文件组成

常见理由及要点

感谢聆听

专利局
复审和无效审理部