



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、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。
- 五、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



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

“专利申请文件撰写与修改实务”专题

复审程序中专利申请文件的 修改策略与实例

北京银龙知识产权代理有限公司

化学&生物代理部

钟海胜



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

主要内容

- 一. 复审程序中修改时机
- 二. 复审程序中修改原则
- 三. 修改方式和修改限制
- 四. 复审程序中修改案例

一. 复审程序中修改时机

初审、实审、复审和无效等程序中修改时机

	修改时机一	修改时机二	修改时机三
初审程序	答复补正书时	--	--
实审程序	提实审同时或进实审后三个月内	答复审通时	电话或主动补正
复审程序	提复审请求时	答复复通时	电话或主动补正
无效程序	复审委转送无效请求书后指定期限内	口审中	

一. 复审程序中修改时机

(1) 在提出复审请求时

—复审请求，驳回之日起三个月内

(2) 答复审通知书时

—至少一次复通，收到复通之日起一个月内

(3) 其它

二. 复审程序中修改原则

实审、复审和无效程序中修改原则

	修改原则一	修改原则二
实审程序	Article 33	Rule 51.3
复审程序	Article 33	Rule 61.1
无效程序	Article 33	Rule 69

Article 33 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。

二. 复审程序中修改原则

Rule 51.3 申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，**应当针对通知书指出的缺陷进行修改。**

Rule 61.1 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。**

Rule 69 在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利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**。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

二. 复审程序中修改原则

	可修改文件的范围	修改方式
实审程序	权利要求+说明书+附图	针对缺陷修改
复审程序	权利要求+说明书+附图	消除缺陷
无效程序	仅权利要求书	不得扩大权利要求的范围

越到后续程序，修改的限制越多，修改方式的限制越多。

复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的**救济程序**，不承担对专利申请全面审查的义务。

三. 修改方式和修改限制

- 修改方式

1. 与实审程序中的修改方式相同

2. 根据专利法实施细则第六十一条第一款的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。

三. 修改方式和修改限制

● 修改限制

审查指南第四部分第二章第4.2小节规定，下列情形通常不符合规定的修改方式：

- (1) 修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求**扩大了保护范围**。
- (2) 将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案**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**或者**增加**权利要求。
- (4) 针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。**但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。**

三. 修改方式和修改限制

- 修改限制
- 复审请求人提交的申请文件不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的，合议组一般不予接受，同时对之前可接受的文本进行审查。
- 如果修改文本中的部分内容符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定，合议组可以对该部分内容提出审查意见。

三. 修改方式和修改限制

● 对修改有诸多限制的原因

复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的**救济程序**，同时也是专利审批程序的延续。

因此，一方面，专利复审委员会一般**仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务**；另一方面，为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以**依职权**对驳回决定未提及的**明显实质性缺陷**进行审查。

四. 复审程序中修改案例

- 修改案例类型：
 1. 修改超范围（Article 33）
 2. 修改方式限制

修改类型	是否允许
在权利要求中增加特征	√
删除权利要求	√
在权利要求中删除特征	×
将缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求	×
增加权利要求	×
改变权利要求的类型	× ?
对未被指出缺陷的权利要求和说明书进行修改	×
针对PCT的中文翻译错误进行修改	√
针对说明书的明显错误进行修改	√

四. 复审程序中修改案例

案例1: 修改超范围

1. 一种液晶组合物，其特征在于，其为具有正的介电常数各向异性的液晶组合物，所述液晶组合物含有选自通式(LC0)所表示的化合物的1种或2种以上的化合物，进一步含有选自通式(LC1)至通式(~~LC5~~LC3)所表示的化合物组的1种或2种以上的化合物，进一步含有选自通式(LC4)所表示的化合物组的1种或2种以上的化合物，进一步含有选自通式(LC5)所表示的化合物组的1种或2种以上的化合物，

四. 复审程序中修改案例



复审前置审查意见认定该修改超范围

国家知识产权局原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定，并认为：(1) 在本申请说明书第 14 页倒数第 2 段仅记载了“更优选将通式(LC4-1)至通式(LC4-3)、通式(LC4-6)、通式(LC4-9)、通式(LC4-10)、通式(LC4-12)至通式(LC4-17)所表示的化合物组与作为本发明的必须组分的通式(LC0)并用”，并未出现通式(LC4-1)至通式(LC4-23)所表示的化合物组与通式(LC0)并用的技术方案，因此，权利要求 1 中的“进一步含有选自通式(LC-4)所表示的化合物组的 1 种或 2 种以上的化合物”修改超范围，不符合专利法第 33 条的规定。上述修改文本不能克服驳回决定所涉及的缺陷。(2) 驳回决定并未指出特定的通式(LC-4)所表示的化合物组与通式(LC0)并用的技术方案的创造性问题。

四. 复审程序中修改案例



合议组认定没有超出原始申请记载的范围

复请求人在提出复请求时对权利要求书进行了修改(具体参见案由部分),对于修改后的权利要求1,合议组查明:本申请原申请文件中记载了"一种液晶组合物,其特征在于,其为具有正的介电常数各向异性的液晶组合物,所述液晶组合物含有选自通式(LC0)所表示的化合物的1种或2种以上的化合物,进一步含有选自通式(LC1)至通式(LC5)所表示的化合物组的1种或2种以上的化合物"(参见原权利要求1),可见,本申请已经明确记载了以通式(LC0)化合物作为必要组分与通式(LC1)-(LC5)中的一种或多种化合物并用的液晶组合物的技术方案;另外,本申请原权利要求2进一步限定"含有选自通式(LC0)所表示的化合物的1种或2种以上的化合物,进一步含有选自通式(LC1)至通式(LC4)所表示的化合物组的1种或2种以上的化合物,进一步含有选自通式(LC5)所表示的化合物组的1种或2种以上的化合物",可见,本申请进一步记载了,在通式(LC0)化合物为必要组分基础上,同时确定通式(LC5)化合物也为必要组分,再与选自通式(LC1)至通式(LC4)化合物并用的液晶组合物的技术方案;进一步,原权利要求6对以上液晶组合物中通式(LC4)化合物的选择范围做了进一步限定。基于原申请文件的上述记载可以认为,修改后的权利要求1所限定的包含通式(LC0)化合物、通式(LC4)化合物、通式(LC5)化合物以及进一步包含选自通式(LC1)至通式(LC3)的1种或2种以上化合物的技术方案已经涵盖在原申请文件(原权利要求1、2)所限定的可选技术方案中。

四. 复审程序中修改案例

1. 一种液晶组合物，其特征在于，其为具有正的介电常数各向异性的液晶组合物，所述液晶组合物含有选自通式（LC0）所表示的化合物的1种或2种以上的化合物，进一步含有选自通式（LC1）至通式（LC5）所表示的化合物组的1种或2种以上的化合物，……
2. 根据权利要求1所述的液晶组合物，其中，含有选自通式（LC0）所表示的化合物的1种或2种以上的化合物，进一步含有选自通式（LC1）至通式（LC4）所表示的化合物组的1种或2种以上的化合物，进一步含有选自通式（LC5）所表示的化合物组的1种或2种以上的化合物。
6. 根据权利要求1至5中任一项所述的液晶组合物，其中，作为通式（LC4）所表示的化合物，含有选自通式（LC4-1）至通式（LC4-23）所表示的化合物所组成的组的1种或2种以上的化合物，……

四. 复审程序中修改案例

- 案例2: 修改超范围

1. 一种树脂膜片, 其特征在于, 其为将内含导电性粒子的树脂膜层以及绝缘性的树脂膜层在厚度方向层积2层的树脂膜片,

从该树脂膜片的两表面处于相等距离的、厚度方向的中心面被包含在所述绝缘性的树脂膜层中, 所述层积2层的树脂膜片的全体的厚度被设定为能够提高所述导电性粒子的捕捉率的10~16 μ m的范围内的厚度,

所述内含导电性粒子的树脂膜层在厚度方向的厚度被设定成大于所述导电性粒子的粒径且小于所述导电性粒子的粒径的1.5倍。

四. 复审程序中修改案例



复审前置审查意见认定超范围

原审查部门在前置审查意见书中认为：原说明书和权利要求书并未公开 $10-16\mu\text{m}$ 的数值范围，仅公开了几个离散点 $10\mu\text{m}$ 、 $12\mu\text{m}$ 、 $14\mu\text{m}$ 、 $16\mu\text{m}$ ，因此上述数值范围是重新归纳得出的，并且由原说明书和权利要求书的记载不能直接地、毫无疑义地确定树脂膜片的全体厚度为 $10-16\mu\text{m}$ 能提高粒子捕捉率，因此权利要求 1 的修改仍然超范围，因而坚持原驳回决定。

四. 复审程序中修改案例



合议组认定没有超范围

权利要求 1 中修改的技术特征“所述层积 2 层的树脂膜片的全体的厚度被设定为能够提高所述导电性粒子的捕捉率的 $10\sim 16\mu\text{m}$ 的范围内的厚度”在原说明书和权利要求书中虽然没有完全相同的文字记载，但是可以从原说明书和权利要求书记载的内容中直接地、毫无疑问地得出上述特征所限定的技术方案，理由如下：

从本申请的说明书附图 11（对应于母案的原说明书附图 11）中的斜线可以看出，三条斜线分别对应粒子设置层厚度 $4\mu\text{m}$ 、 $6\mu\text{m}$ 、 $8\mu\text{m}$ ，对于同样厚度的粒子设置层，树脂膜片全体的厚度越大，粒子捕捉率越低，例如最上面一条斜线对应于粒子设置层厚度 $4\mu\text{m}$ ，在该厚度一定的情况下，膜全体厚度为 $10\mu\text{m}$ 时的捕捉率最高、 $16\mu\text{m}$ 时的捕捉率最低；而在膜片全体厚度一定的情况下，粒子设置层的厚度越大，粒子的捕捉率也越低，例如第一组柱状图对应于膜片全体厚度为 $10\mu\text{m}$ 时，此时当粒子设置层厚度为 $4\mu\text{m}$ 的捕捉率最高、 $8\mu\text{m}$ 的捕捉率最低。因此附图 11 实际上给出了粒子捕捉率与树脂膜片全体厚度及粒子设置层厚度的分别的关系，图中的斜线即代表粒子捕捉率随树脂膜片全体厚度的变化趋势，本申请说明书第 146 段（对应于母案的原说明书第 16 页倒数第 3 段）中记载的“将 2 层树脂膜全体的厚度变更为 $10\mu\text{m}$ 、 $12\mu\text{m}$ 、 $14\mu\text{m}$ 、 $16\mu\text{m}$ 来进行研究”也清楚表明了树脂膜全体的厚度设定为离散值 $10\mu\text{m}$ 、 $12\mu\text{m}$ 、 $14\mu\text{m}$ 、 $16\mu\text{m}$ 仅仅是为了用于对上述变化趋势进行研究，而并不限于这几个值本身，并且 10 和 $16\mu\text{m}$ 作为该变化趋势的两个端点值在原说明书附图 11 中具有明确记载，因此树脂膜片全体厚度为 $10\sim 16\mu\text{m}$ 的范围可以从原说明书及附图 11 中直接地、毫无疑问地得到。

四. 复审程序中修改案例



合议组认定没有超范围

此外，本申请的说明书第 16、54、146-147 段（分别对应于母案的原说明书第 3 页第 2 段、第 8 页第 1 段、第 16 页倒数第 2-3 段）中记载了通过优化能够提高粒子捕捉率的适当的树脂膜材料全体的厚度、内含粒子的树脂膜层的厚度来提高电极间导电性能，附图 11 中给出的变化趋势实际上给出了本申请要研究并设定的树脂膜片全体厚度的范围，因此树脂膜片全体厚度在 $10-16\mu\text{m}$ 的范围内可以提高导电性粒子的捕捉率。

综上，上述修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，权利要求 1 的修改符合专利法第 33 条的规定。

四. 复审程序中修改案例

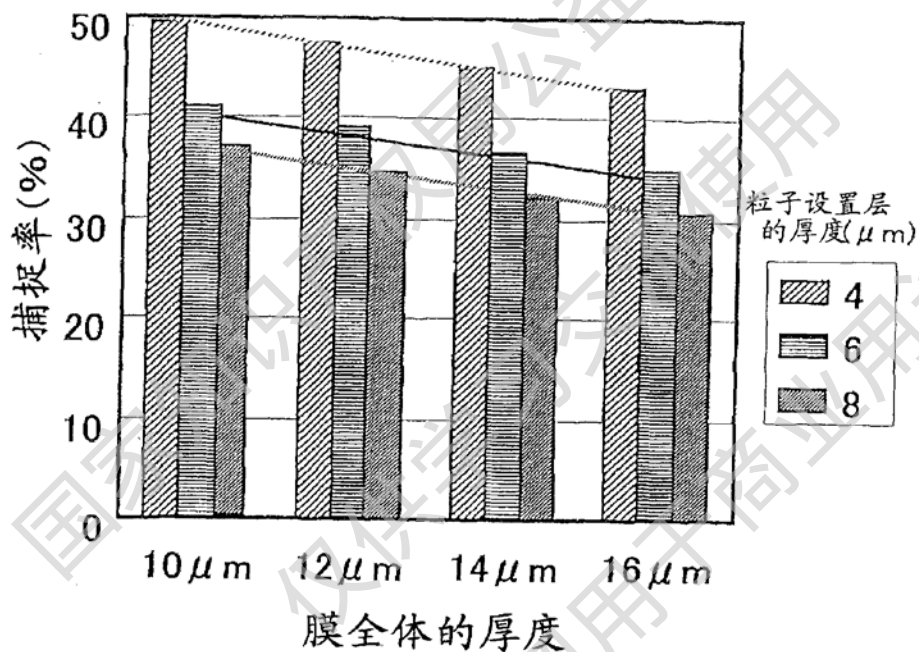


图 11

四. 复审程序中修改案例

案例1和2总结:

(1) 根据查指南第二部分第八章第5.2.1.1小节规定, 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书**文字记载的内容**和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能**直接地、毫无疑义地确定的内容**。

(2) 上述修改都是增加特征或者删除权利要求。

四. 复审程序中修改案例

案例3: 产品修改为用途 (改变类型)

(修改前) 1. 一种用于煤浮选的生物柴油, 其特征在于, 所述的生物柴油中脂肪酸甲酯含量大于63%, 甘油单脂肪酸酯含量小于25%, 甘油二脂肪酸酯含量小于10%, 甘油三脂肪酸酯含量小于2%。

(修改后) 1. 一种生物柴油在煤的浮选中直接作为浮选剂的用途, 其特征在于: 所述的生物柴油由脂肪酸甲酯、甘油单脂肪酸酯、甘油二脂肪酸酯和甘油三脂肪酸酯组成, 其中所述脂肪酸甲酯含量为65.8%-68.8%, 所述甘油单脂肪酸酯含量为24.1%-24.4%, 所述甘油二脂肪酸酯含量6.6%-8.4%, 所述甘油三脂肪酸酯含量为0.2%-1.7%.....

四. 复审程序中修改案例

案例4：由方法修改为用途（改变类型）

10. 一种用于治疗、改善或治愈脊椎动物的下肠道组织的病况或疾病、或所述组织的损伤的方法，所述方法包括通过下述步骤替换所述损伤或患病的组织：

a. 制备源自于下述组织的细胞外基质（ECM）移植物，所述组织选自小肠组织、大肠组织和膀胱组织；以及

b. 将所述ECM移植物植入、移植、施用、施加或附着或附加至患病或损伤的下肠道组织，

由此通过重建组织重构而不用结肠切除术，治疗、改善或治愈下肠道组织的病况、疾病或损伤。

10. 一种细胞外基质（ECM）在制备用于不用结肠切除术来治疗、改善或治愈脊椎动物的下肠道组织的病况或疾病、或所述下肠道组织的损伤的组合物中的用途，其中，所述ECM源自于选自小肠组织、大肠组织和膀胱组织中的组织的ECM，所述下肠道组织的病况、疾病或损伤是由克罗恩病或溃疡性结肠炎而导致的。

四. 复审程序中修改案例

案例5: 改变主题名称

1. 一种~~粘接剂组合物~~电路连接材料, 其特征在于, 含有 (a) 包含从 (甲基) 丙烯酸烷基酯-丁二烯-苯乙烯共聚物或复合物、(甲基) 丙烯酸烷基酯-有机硅共聚物或复合物和有机硅-(甲基) 丙烯酸共聚物或复合物组成的组中选出的至少一种物质的有机微粒、(b) 自由基聚合性化合物和 (c) 自由基聚合引发剂,

所述 (b) 自由基聚合性化合物包含异氰尿酸改性 2 官能 (甲基) 丙烯酸酯或异氰尿酸改性 3 官能 (甲基) 丙烯酸酯。

四. 复审程序中修改案例

案例3至5总结:

- (1) 根据查指南第四部分第二章第4.2小节规定, 改变权利要求的类型绝大多数不被允许。
- (2) 极少数情况被允许, 例如, 为了克服治疗方法的问题而修改为制药用途。
- (3) 虽然改变权利要求的类型不被允许, 但修改主题名称是允许的。
- (4) 增加权利要求是不被允许的, 无论是独权还是从权。

四. 复审程序中修改案例

案例6: 增加缺乏单一性的权利要求

1. FIXa和FVIII在制备治疗受试者中的A型血友病或B型血友病的组合物中的用途, 其中所述受试者不存在抗-FVIII抗体。

.....

3. FIXa在制备用于治疗A型血友病或B型血友病的含有FVIII的组合物中的用途, 其中FIXa的存在允许相对于不含有FIXa的组合物而言, 减少所述组合物中FVIII的浓度。

.....

8. 一种强化FVIII的方法, 包括将FVIII因子和FIXa因子混合成组合物的步骤。

四. 复审程序中修改案例

● 驳回审查意见:

权利要求1及其从权相对于D1不具备创造性，且独权1和8之间的共同技术特征“FIXa和FVIII的组合物”不是特定技术特征，因而权利要求1与8之间没有单一性。

国家知识产权局
仅供学习参考
请勿用于商业用途

四. 复审程序中修改案例

● 复审请求修改和答复意见:

(1) 删除权利要求1及其从属权利要求2, 将原权利要求3和8修改后作为新的独立权利要求1和6。

(2) 删除权利要求1和2是为了消除驳回决定所指出的相应权利要求缺乏创造性的缺陷, 而修改后的新权利要求1和6原本即存在于驳回决定所针对的权利要求书中, 即并非从说明书中提取或概括的新增技术方案, 所以无论其与驳回权项1之间是否具备单一性, 均不属于前述《审查指南》所指出的不符合专利法实施细则第61条第1款之规定的情形。

四. 复审程序中修改案例

● 案例6总结:

- (1) 不允许将缺乏单一性的技术方案作为修改后的复审权利要求。
- (2) 在实审程序中也不允许，在复审程序中更。

国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用
请勿用于商业用途

四. 复审程序中修改案例



案例7：修改说明书中明显的错误

[表 5]

	作为评价对象的液晶显示元件	作为评价对象的化合物
实施例 33	显示元件(XI - 1)	化合物(IV - 1)
实施例 34	显示元件(XI - 2)	化合物(IV - 2)
实施例 35	显示元件(XI - 3)	化合物(IV - 3)
实施例 36	显示元件(XI - 4)	化合物(IV - 4)
实施例 37	显示元件(XI - 5)	化合物(IV - 5)
比较例 30	比较显示元件(XI - 6)	比较化合物(IV - 1a)
比较例 31	比较显示元件(XI - 7)	比较化合物(IV - 1b)
比较例 32	比较显示元件(XI - 8)	比较化合物(IV - 2a)
比较例 33	比较显示元件(XI - 9)	比较化合物(IV - 2b)
比较例 34	比较显示元件(XI - 10)	比较化合物(IV - 5a)

四. 复审程序中修改案例

● 复审请求人陈述:

对本申请说明书表5中存在的明显文字错误进行了修改,即修改了表5中实施例33~37和比较例30~34的评价对象化合物的编号。修改依据为说明书的如下记载:

(1) 第64页倒数第2段记载的:

“(实施例33~37和比较例30~34)

以下,记述将实施例28~32和比较例21~25中制造的化合物添加到母体液晶中进行评价而得到的结果。”

(2) 第53页~第60页具体记载的实施例28~32和比较例21~25中的具体化合物。

表5中的修改是明显文字错误的修改,根据审查指南第四部分第二章4.2

(4)的规定,在复审程序中,上述修改明显文字错误是允许的。

四. 复审程序中修改案例



案例8: PCT申请翻译错误修改

(d) Jurymer AC10L(聚丙烯酸, 日本纯药株式会社制)

(e) Poly-Nass PS-1(聚苯乙烯磺酸, 东曹有机化学株式会社制)

(g) PEO-1(聚乙二醇, 住友精化株式会社制)

(i) 聚乙烯基磺酸磷酸(聚乙烯基磺酸磷酸, 西格玛奥德里奇社制)

(j) PAA-15C(聚烯丙基胺, Nittobo Medical 株式会社制)

表面活性剂:

四. 复审程序中修改案例

案例8: PCT申请翻译错误修改

将本申请说明书第10页第0125段中的“聚乙烯基磺酸”修改成“聚乙烯基膦酸”，修改的依据说明如下。

本申请PCT国际公开的日文原文说明书第0069段(i)中对此的相应记载为“ポリビニルホスホン酸”，其中，“ホスホン酸”的中文译文为“膦酸”，具体参见随附的字典证据。

四. 复审程序中修改案例



案例7和8总结:

针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改, 是不允许的, 但是针对明显错误包括打印错误和翻译错误的修改是允许的。

国家知识产权局
仅供学习交流
请勿用于商业用途

谢 谢 ！

国家知识产权局公益讲座
仅供学习交流使用
请勿用于商业用途

E-mail: zhonghaisheng@dragonip.com

Tel: 010-82252547-1248



公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw