

# 专利实务答题方法

## 一、法条背诵

《专利法》第二条 第二款、第三款 发明，是指对**产品、方法或者其改进**所提出的新的技术方案。

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》第二十二条第二款、第三款 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。

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**。

《专利法》第二十六条第四款 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。

《专利法》第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

《专利法》第三十一条第一款 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。

《专利法》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。

《专利法实施细则》第二十条第二款 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**。

**《专利法实施细则》第四十三条** 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记载的范围。

**《专利法实施细则》第二十二条第一款** 发明或者使用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分,按照下列要求撰写(一)引用部分:写明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。

## 专利代理人考试指导

QQ 3378321693

## 二、新颖性

### 1、基本概念

#### (1)同样的发明或新型

技术领域相同、解决相同的技术问题、采用相同的技术方案、取得相同的技术效果。这四者必须同时具备,缺一不可。

如果是撰写无效宣告请求书,则一定要将这四项全部进行比对。

#### (2)是否重复授权?

重复授权,是两个权利要求书中逐项权利要求的比对,只要有一项相同,则认为重复授权。

#### (3)直接置换的情况

如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换,则该发明或者实用新型不具备新颖性。

### 2、答题模板

根据**单独对比原则**,修改后的权利要求1中公开了ABC特征,而对比文件1只公开了AB特征,没有公开C特征,因此,权利要求1相对于对比文件1具有新颖性。

权利要求1相对于对比文件2具有新颖性。

因此,权利要求1具有《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

独立权利具有新颖性,其从属权利也具有新颖性。

### 3、注意事项

(1)一定要写出“根据单独对比原则”这几个字,意在告诉阅卷老师:我知

道这个原则。

(2) 一定要分析，具体的分析，权利要求有什么，而对比文件只有什么。

(3) 一定不能出现“本领域的技术人员”，这意味着：已经不是单独对比原则了。

(4) 一定要在卷面上体现，技术领域、要解决的技术问题、技术方案、所产生的效果是否相同。

## 专利代理人考试指导

QQ 3378321693

### 三、创造性

#### 1、三步法

(1) 确定最接近的现有技术

为什么选择某一个对比文件为最接近的现有技术？可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和 / 或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

(2) 确定区别技术特征和发明实际要解决的问题

确定区别技术特征。

确定区别技术特征所要解决的技术问题。

(3) 判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。

判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见。

现有技术中是否给出将上述区别技术特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题。如果解决了①所述区别技术特征为公知常识②所述区别技术特征为与最接近的现有技术相关的技术手段③所述区别技术特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段；或者如果没解决，描述区别技术特征所能够带来的技术效果。这些技术效果是对比文件所无法取得的。

#### 2、答题模板

对比文件1与本申请的技术领域相同，所解决的技术问题相近，且公开本申请技术特征最多，因此，可以认为对比文件1是最接近的现有技术。

将本申请修改后的权利要求1与对比文件1相比较，**区别技术特征**在于XXXXX，有哪些好处，对比文件1**没有解决上述问题，也不存在解决上述问题的任何启示**。对比文件2说的是XXXXX，**没有解决上述问题，也不存在解决上述问题的任何启示**。

因此，修改后的独立权利要求1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，本发明应用XXXX各种好，获得了**有益的技术效果，具有显著的进步**。

综上所述，修改后的独立权利要求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进步**，具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

### 3、注意事项

严格按照三步法进行。确定最接近的现有技术时，同样要在卷面上体现：**技术领域、要解决的技术问题、技术方案最相似**。明确说明：**区别技术特征**。严密推理是否真的没有技术启示。

专利代理人考试指导

## 四、无效宣告中的新颖性与创造性

QQ 3378321693

### 1、没有新颖性

权利要求1请求保护XX，附件二公开了XX，是权利要求1的下位概念。由此可见，附件二公开了权利要求1的全部技术特征，**两者属于相同的技术领域，采用了相同的技术手段，解决了相同的技术问题并具有相同的预期效果**。因此，权利要求1相对于附件二不具备专利法二十二条第二款规定的新颖性。

### 2、没有创造性

权利要求2限定了XXX，附件二公开了XXX。将权利要求2与附件二公开的技术内容相比，区别仅在于XXX，因此可知，权利要求2相对于附件2所解决的技术问题是XXX。附件3公开了XXX。由此可见，附件3公开了上述区别特征，并且取得的效果相同。附件二、附件三和专利属于相同的技术领域，

对本领域技术人员而言，为了解决XX问题，在附件3的启示下，容易想到附件3和附件2结合的方法，因此，权利要求2不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

## 专利代理人考试指导

QQ 3378321693

### 五、单一性说明

#### 1、合案理由

权利要求1、8之间相同的技术特征是“XXXXX”，而对比文件1、2中均没有公开该特征，也没有给出用该特征解决“XXXXX”的技术问题的技术启示，因此该技术特征是本申请的“特定技术特征”。权利要求1、8的技术方案属于《专利法》第三十一条第一款的“一个总的发明构思”，可以在一件申请内提出。

#### 2、分案理由

另案提交的发明点在于XXX，而作为原案提交的权利要求的技术方案发明点在于XXX，两者之间不存在特定的技术特征，所解决的技术问题不同，不属于一个总的发明构思，因此A应当另案提交申请，以使申请人获得最大利益。

### 六、撰写样例

#### 1、撰写无效请求书

根据专利法四十五条及细则六十五条的规定，本请求人现请求宣告XX的专利部分无效，理由如下：

- (1) 关于证据的使用
- (2) 优先权、抵触申请等
- (3) 权利要求1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。
- (4) 权利要求2不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
- (5) 权利要求3没有以说明书为依据，不符合二十六条第四款的规定。
- (6) 权利要求4引用时的技术方案不清楚，不符合二十六条第四款的规定。

综上所述：请求宣告XX的专利权利要求1~3以及引用1和2时的权利要求4

无效

## 2、答复无效请求书

专利人收到《无效请求书》及附件一、二，现答复意见如下：

- (1) 修改说明，修改了什么，修改是符合要求的。
- (2) 关于修改后的权利要求1符合新颖性和创造性。
- (3) 无效请求书中说权利要求1不符合二十一条，现在是符合的。
- (4) 补充的无效请求在一个月之后，不予考虑。
- (5) 无效请求书第五段没有具体说明，不符合要求，不予考虑。

综上所述，请求人的请求不成立，请复审委员会在此修改文本的基础上维持专利有效。

## 3、意见陈述书重要点

(1) 修改说明：

1. 有明确单独的修改说明部分
2. 写明”修改不超范围”
3. 写明独立权利要求与从属权利要求的具体修改依据。
4. 原权利要求4要求保护的XXX不具备新颖性。

(2) 修改后权利要求书能得到说明书支持

1. 说明书第几段记载XXX
2. 写明“应当考虑说明书全部内容”

(3) 注意事项

在撰写各项材料的时候，一定要有具体说明，没有具体说明的，不予考虑。

## 4、撰写咨询意见

**专利代理人考试指导**  
**QQ 3378321693**

- (1) 对比文件的核实
- (2) 参照审查意见书，逐权利要求评论
- (3) 修改后的权利要求不能增加审查员没有提到的权利要求