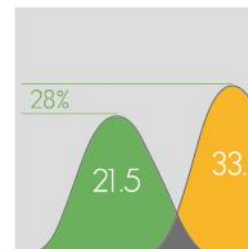


专利代理人资格考试 实务备考解题三步法

谈柏轩

2016.07.27



历年考点归纳

备考解题三步法：

目录

1. 法条

2. 模板

3. 思路



年份	实务考试内容		
2015年（卡箍）	无效宣告	撰写权利要求书（分案）	说明新颖性和创造性
2014年（空气净化器）	解释无效宣告	撰写权利要求书（分案）	技术问题和技術效果
2013年（垃圾箱）	撰写无效宣告	撰写权利要求书（分案）	说明新颖性和创造性
2012年（冷藏箱）	分析无效宣告	修改、撰写权利要求书（分案）	技术问题和技術效果
2011年（瓶盖）	撰写无效宣告	撰写权利要求书（分案）	判断必要技术特征

论述无效理由 + 修改、撰写权利要求书（分案）+ 问答题



年份	实务考试内容		
2015年（卡箍）	无效宣告	撰写权利要求书（分案）	说明新颖性和创造性
2014年（空气净化器）	解释无效宣告	撰写权利要求书（分案）	技术问题和技术效果
2013年（垃圾箱）	撰写无效宣告	撰写权利要求书（分案）	说明新颖性和创造性
2012年（冷藏箱）	分析无效宣告	修改、撰写权利要求书（分案）	技术问题和技术效果
2011年（瓶盖）	撰写无效宣告	撰写权利要求书（分案）	判断必要技术特征

论述无效理由 + 修改、撰写权利要求书（分案）+ 问答题

专利法实施细则第六十五条（无效理由）

专利法 第二条（发明、实用新型、外观设计的定义）

第二十条第一款（对外要保密审查）

第二十二条（新颖性、创造性、实用性）

第二十三条（外观设计新颖性要求）

第二十六条 第三款（说明书要清楚、完整）

第四款（权利要求书以说明书为依据）

第二十七条第二款（外观设计图片要清楚）

第三十三条（修改不超范围）

细则 第二十条第二款（独权要求有必特）

第四十三条第一款（分案申请超范围）

专利法第五条（违法缺德）、第二十五条（不授予专利权的范围）的规定，或者依照专利法第九条（同样的发明创造只能授予一项专利权）规定不能取得专利权。

专利法实施细则第六十五条（无效理由）

专利法 **第二条（发明、实用新型、外观设计的定义）**

第二十条第一款（对外要保密审查）

第二十二条（新颖性、创造性、实用性）

第二十三条（外观设计新颖性要求）

第二十六条 第三款（说明书要清楚、完整）

第四款（权利要求书以说明书为依据）

第二十七条第二款（外观设计图片要清楚）

第三十三条（修改不超范围）

细则 **第二十条第二款（独权要求有必特）**

第四十三条第一款（分案申请超范围）

专利法第五条（违法缺德）、第二十五条（不授予专利权的范围）的规定，或者依照专利法第九条（同样的发明创造只能授予一项专利权）规定不能取得专利权。



需要背诵法条：

专利法 第二条（发明、实用新型、外观设计的定义）
第二十二条（新颖性、创造性）
第二十六条第四款（权利要求书以说明书为依据）
第二十九条（优先权）
第三十一条第一款（单一性）
第三十三条（修改不超范围）

细则 第二十条第二款（独权要求有必特）
第四十三条第一款（分案申请超范围）

共8款法条需要背诵原文，在试卷上涉及相关内容时先列举法律依据。



知识点（模块）：

新颖性 创造性

单一性 优先权

权利要求有依据 保护范围清楚

题型（骨架）：

撰写无效宣告

答复审查意见

答复无效宣告



实务必备模板——知识点

新颖性模板

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。本法所称的现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

1. 分析对比文件著录时间

该专利的申请日为XXXX年XX月XX日；对比文件1的申请日为XXXX年XX月XX日，公开日为XXXX年XX月XX日。

现有技术：因此，该对比文件的申请日和公开日均早于该专利申请日，是该专利的现有技术，能够用来评价该专利新颖性。

抵触申请：因此，该对比文件的申请日早于该专利申请日，公开日晚于该专利申请日，是该专利的抵触申请，能够用来评价该专利新颖性。

2. 单独对比

通过该专利的权利要求1与对比文件1相对比。

3. 分析区别

权利要求1属于（技术领域），请求保护的技术方案包括XX，解决了XX技术问题，产生了XX的技术效果。

有新颖性：对比文件1没有公开该技术特征，没有解决该技术问题。

没有新颖性：对比文件1 同样属于该技术领域，公开了XX（相当于权利要求1中的XX），解决了XX技术问题，产生了XX的技术效果。

4. 结论

因此，权利要求1符合/不符合专利法第二十二条第二款，具有/不具有新颖性。



实务必备模板——知识点

创造性模板

专利法第二十二条第三款：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。

1. 分析对比文件著录时间

抵触申请不能用来评价创造性。

2. 确定最接近的现有技术

对比文件1、2与本发明技术领域相同，但由于对比文件1与本发明要解决的技术问题更为相近，披露了最多的技术特征，因此对比文件1是本发明最接近的现有技术。

3. 确定区别技术特征和发明实际要解决的技术问题

与对比文件1相比，独立权利要求1的区别技术特征是XX，所解决的技术问题是XX。

4. 判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见（组合评价）

对比文件1和对比文件2没有披露上述区别技术特征，没有解决上述技术问题，没有给出任何启示。并且该技术特征并非公知常识，因此本领域技术人员将对比文件与公知常识相结合也不能得到技术启示。因此权利要求是非显而易见的，具有突出的实质性特点（发明）or实质性特点（实用新型）。

5. 技术方案的有益效果

权利要求的技术方案能够获得（有益的技术效果），具有显著的进步（发明）or进步（实用新型）。

6. 结论

综上所述，权利要求1的技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步（发明）or实质性特点和进步（实用新型），符合专利法第二十二条第三款的规定，具有创造性。

单一性（分案申请）模板

第三十一条 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。

1. 分析两项技术方案解决的技术问题，相对于现有技术做出贡献的特定技术特征，以及相应产生的技术效果

技术方案1中相对于现有技术做出贡献的技术特征为XX，解决了XX的技术问题，产生了XX的技术效果。

技术方案2中相对于现有技术做出贡献的技术特征为XX，解决了XX的技术问题，产生了XX的技术效果。

2. 结论

综上所述，两个技术方案对现有技术做出贡献的特定技术特征既不相同，也不相应，不属于一个总的发明构思，不符合专利法第三十一条第一款规定的单一性，因此应当提出分案申请对技术方案分别进行保护。

优先权模板

专利法第二十九条第二款：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。

1. 分析是否属于相同的发明或实用新型

对比专利权利要求1的技术方案与材料中的权利要求，二者属于相同的技术领域XX，解决了相同的技术问题XX，存在相同的技术特征XX，技术方案和技术效果相同，属于相同主题的发明或者实用新型。

2. 分析申请时间

该发明或实用新型专利的申请日（XXXX年XX月XX日）距材料中的申请日（XXXX年XX月XX日）在12个月内。

3. 结论

综上所述，权利要求1可以享有专利法第二十九条规定的优先权。



权利要求有依据和保护范围不清楚模板

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。

1. 缺乏引用基础

e.g. 权1： $a+b$ ； 权2： $a+b+c$ ； 权3：如权1或2所所述XX，其特征在于进一步限定c的d。

从属权利要求3引用权利要求1或2，但是从属权利要求3中的c在权利要求1中并无记载，缺乏引用基础。因此，从属权利要求3引用权利要求1时的技术方案保护范围不清楚，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

2. 没有以说明书为依据 (数值范围)

e.g. 说明书： $a+b+c$ ； 权2： $a+b$ 。

根据说明书中内容可知， $a+b+c$ 可以实现XX技术效果，但是权利要求2中仅限定了 $a+b$ ，未进一步要求c，权利要求2所要求保护的技术方案涵盖了无法实现发明目的的情形，因此，权利要求2在说明书公开内容的基础上概括了一个较宽的保护范围，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。

3. 含有不恰当用语（审查指南P146）

类型不清楚：“一种...技术”，“一种...的产品及其制造方法”等。

含义不确定：“厚”、“薄”、“强”、“弱”、“高温”、“高压”等。

范围不清楚：“优选”、“最好”等导致保护范围不清楚的词语等。

权利要求中使用了不恰当用语“XX”，导致该权利要求类型不清楚/含义不确定/范围不清楚，因此该权利要求不符合专利法第二十六条第四款的规定。

独立权利要求缺少必要技术特征模板：

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。

XX是解决XX技术问题的必要技术特征，但是权利要求1 中缺少该技术特征，无法解决该技术问题，因此独立权利要求缺少必要技术特征，不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定。



撰写无效宣告请求书

专利复审委员会：

根据《专利法》第四十五条和《专利法实施细则》第六十五条的规定，请求宣告专利号为XX、名称为“XX”的发明/实用新型专利（以下简称该专利）部分/全部无效，理由如下：

一、证据的使用

附件1：专利号为XX的中国发明/实用新型专利说明书，名称为XX，申请日为XX，授权公告日为XX。

.....

二、无效理由

基于以上证据，无效宣告理由如下：

知识点模板.....

综上所述，现请求专利号为XX，名称为“XX”的发明/实用新型专利的权利要求部分/全部无效。



答复审查意见陈述书

国家知识产权局：

本意见陈述书是国家知识产权局专利局就专利号为XX的发明/实用新型专利申请发出的审查意见通知书的答复，随此意见陈述书附有重新撰写的权利要求书和修改说明。

一、修改说明

申请人根据审查意见通知书中的审查意见，并根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，对权利要求书进行了如下修改：

1、修改了权利要求X，使修改后的权利要求X满足专利法第二十二条中新颖性和创造性的规定。

.....

此外，还相应的修改了权利要求的编号和引用关系。以上修改均未超出原始说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，并且是针对通知书指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定。

二、意见答复（逐条分段答复）

根据审查意见，逐条说明修改后的权利要求克服了审查意见中的缺陷。

知识点模板.....

修改后的从属权利要求2、3、4均为独立权利要求1的从属权利要求，由于修改后的独立权利要求1具备新颖性和创造性，因此从属权利要求相对于上述现有技术也具备专利法第二十二条规定的新颖性和创造性。

综上所述，修改后的申请文件已经克服了审查意见通知书中所指出的问题，符合专利法及其实施细则和专利审查指南的有关规定。



答复无效宣告请求书

专利复审委员会：

专利权人接到了无效宣告请求人于XX年XX月XX日提交的《专利权无效宣告请求书》以及同时提交的对比文件1和2，随后又收到请求人于XX年XX月XX日提交的补充意见和对比文件3。现针对该无效请求人所提出的无效宣告请求书提出如下答辩意见：

一、修改说明

针对无效请求人提出的理由和证据，专利权人对权利要求书进行了修改。

此外，还相应的修改了权利要求的编号和引用关系。上述修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，符合专利法第三十三条的规定。

二、证据及意见的效力

根据专利法实施细则第六十七条的规定，无效请求人应在提出无效宣告请求之日起一个月内增加理由或者补充证据。无效请求人于XX年XX月XX日提出的无效请求，于XX年XX月XX日提出补充意见和对比文件，超过了一个月的举证期限，并且不属于审查指南中规定的例外情况，因此对于该次提交的补充意见和对比文件3，复审委员会应当全部不予考虑。

三、意见答复（逐条分段答复）

知识点模板.....

修改后的从属权利要求2、3、4为独立权利要求1的从属权利要求，由于修改后的独立权利要求1具备新颖性和创造性，因此从属权利要求相对于上述现有技术也具备专利法第二十二条规定的新颖性和创造性。

综上所述，修改后的申请文件已经克服了无效宣告请求书中所指出的问题，符合专利法及其实施细则和专利审查指南的有关规定，请求专利复审委员会在修改后权利要求书的基础上维持本专利权有效。

审题与阅读材料阶段：

1. 初步阅读，整体把握

阅读考试题目类型，对比材料的附图，初步寻找最接近的现有技术和区别技术特征。

2. 阅读权利要求书

分析独权数量，独权之间是否具有相同的特定技术特征，如何分案。

3. 阅读说明书

寻找解决的技术问题和产生的技术效果，必要技术特征往往就在附近，将说明书模块化。

4. 阅读对比文件

在草稿纸上记录著录时间，有无优先权要求，区分现有技术和抵触申请。

答题阶段：

1. 正确选择法律依据

答题时将用到的法律条文写下。

2. 时间分析不能少

区分现有技术和抵触申请，抵触申请不能用于评价创造性。

3. 套用知识点模板

逐条分析权利要求，逐条答复材料中的意见。

4. 注意细节不留白

在说明书中部件的数字标示没有括号，在权利要求中需要加上括号。

不会答的题目也要写上相关内容或法条，不能留下空白。



patSnap

咨询热线：400-694-4481

祝愿大家顺利通过！
谢谢！

