

---

# 专利代理人资格考试

## 实务备考笔记

2014. 10

# 目 录

零、写在前面的话·····	2
一、撰写基础·····	3
二、权利要求书基础·····	8
三、权利要求书撰写·····	12
四、说明书及摘要·····	17
五、新颖性·····	22
六、创造性·····	29
七、单一性和分案·····	34
八、实务常用法条·····	37
九、主要考点及套路模版·····	41
十、实务考试经验·····	48

## 写在前面的话

很多考生在复习初期，甚至复习到这个时候，还会有一个疑问：实务没接触过，从哪里开始？如何复习？建议从基础的撰写权利要求的基础点开始，有精力的，把每个点都整细了，整明白了，时间少点的，尽量知道这些点的大致内容，这样在你考场状态发挥好的时候，不至于无米下炊。

如果你现在连一遍都没有复习完，你也必须坚信：深耕细作，一遍足矣！

13 年报名参加了专代考试，但是去年这个时候实务真题一年没看，法律也没有复习，只是凭借做了多年开发与专利代理所打交道的经验，在最后的 16 天才开始系统的实务备考，第一件事情就是整理了这些备考资料，然后一步一个脚印的浑天暗地复习了 16 天，最后有幸混过了 13 年的实务考试，可惜的是法律部分日常积累不够，还搞了各种乌龙，导致 14 年还要继续考法律（此处省略几百字，说多了都是眼泪）……

建议大家不要迷信只凭借运气和所谓的技巧就能混过去，更不要盲目地羡慕那些标称零基础裸考或者几天随便看看书就能一次通过的说法，这些人，不是偷偷看书学习的考霸，就是一一直在这个圈子里面混了不知道多久的前辈，我可以很负责的告诉考友们，这个考试只会给有准备的人通过，不管你选择积跬步至千里的方式在工作和学习中慢慢的增长经验，还是最后拿出一些时间系统的突击，你一定会经历这样一个破茧成蝶的过程——一个对专利知识从无到有，从知道到了解，继而建立一个知识体系的过程。

今年对笔记进行了一些完善，时间仓促，水平有限，其中难免存在一些错误，恳请及时联系我进行修改，后续也会根据考纲内容进行一些完善。

参照历年真题，考试中尚未出现外观申请相关的新、创及单一性考题，本笔记中相关内容无特殊标记，均为发明或新型。

最后，感谢专利路上的的一众友人，感谢紫念纱和柳茗在建立知识体系上给我的帮助，感谢富贵鼠对于化学领域的各种鄙视帮助我的成长，感谢千幻、甲子格格、钢牙兔、树袋熊、小荔枝、岁月等迈思越和思博的考友给这个备考笔记提出的建议和纠错……

2014 年 10 月 于青岛

## 一、撰写基础

### 1、代理实务考试中的撰写要求

形式：以技术交底书、现行专利法、细则以及审查指南的范围，作为所有现有材料进行答题，撰写权利要求书（包括分案独权等）。

内容：撰写、修改

要求：在理解发明内容的基础上，撰写出具备新颖性、创造性和实用性的权利要求

特点：考查法条和技术相结合的综合运用能力。

旅鼠笔记：这个考试是具有理科性质的文科考试，一定要注意语文基础知识的运用，建议在复习前，先抽出几小时看看小学语文的主谓宾定状补。。。

### 2、专利获得专利权的三个形式要素

获得专利权需在三方面都满足专利法及细则的要求，分别是：期限、费用、文件。

前两项主要是形式要求（与发明的具体内容无关），后一项更偏重实质性要求，文件的重要性：绝大多数期限和费用的错误是可以补救的（在一定时间内有救济恢复程序）；文件的错误往往难以补救，并决定了是否能获得授权以及授权后的保护范围大小。

### 3、申请文件的基本内容

专利法第 26 条第 1 款：申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。（这些文件统称为专利申请文件。）

### 4、专利申请文件的作用

- 1) 启动专利申请程序的必要条件；
- 2) 专利审查的基础和依据；
- 3) 专利行政部门向社会公布的技术和法律信息；
- 4) 阐明申请人要求保护的范围；
- 5) 申请被批准授权后判断侵权的法律文件。

### 5、权利要求书

是专利申请文件的核心部分，作为授权后解释专利权保护范围的法律依据，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。”（法 26 条 4 款）。

### 6、权利要求的种类

按权利要求的内容，也就是按照要求保护的对象或主题划分，可以分为：产品（设备）权利要求、方法（用途）权利要求等。

按权利要求的形式划分，按照保护主题和撰写形式划分，也可以分为两种：独立权利要求、从属权利要求。

## 7、方法权利要求

一种烹饪方法，其特征在于，包括如下步骤：称量面粉；称量糖；称量食盐；以及将所称量的面粉、糖和食盐混合在一起。

**旅鼠笔记：**方法权利要求的明显特征是——技术方案中通常包含动词。

## 8、产品权利要求

一种烹饪装置，其特征在于，包括：面粉称量装置，糖称量装置，食盐称量装置，搅拌装置、容器以及四个连接装置组成；所述称量装置通过第一连接装置连接在搅拌装置上，所述糖称量装置通过第二连接装置连接在搅拌装置上，所述食盐称量装置通过连接装置第三连接在搅拌装置上，搅拌装置通过第四连接装置与容器连接。

**旅鼠笔记：**这里需要用到语文相关知识，主语才是主题，同时需要注意，产品类的权要，一定要写明连接关系。

## 9、权利要求的保护范围

权 1. 一种 XX 装置（方法），包括 A, B, C, 其特征在于还包括 D。

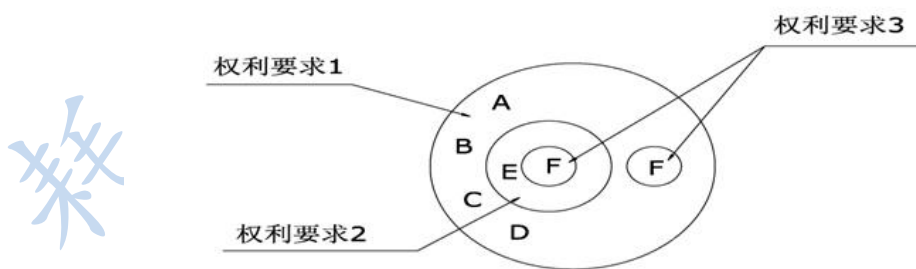
该独立权利要求的保护范围：A+B+C+D

权 2. 如权利要求 1 所述的 XX 装置（方法），其特征在于还包括 E。

该从属权利要求的保护范围：A+B+C+D+E

权 3. 如权利要求 1 或 2 所述的 XX 装置，其特征在于，还包括 F。

该从属权利要求的保护范围：A+B+C+D+F 或 A+B+C+D+E+F



## 10、保护范围与侵权判断一般原则

当某项产品（或方法）具备了权利要求的全部技术特征的时候，认为落入该权利要求的保护范围之内，即构成侵权。

一项权利要求的特征越少，其保护范围越宽，产品或方法的特征等于或多于权利要求的技术特征，构成侵权；反之，不侵权。

当某项产品（或方法）的技术特征为 A+B+C+D 时，落入前述权利要求 1 的范围，侵权；当技术特征为 A+B+C 时，不落入权利要求 1 的范围，不侵权。

旅鼠笔记：1) 与考试的新颖性判断容易混淆，需注意区别；2) 判断侵权与否，必须将方法或产品与授权专利比较，未授权的专利申请不适用侵权条款。

### 11、主题名称对保护范围的影响

对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

例如：主题名称“用于钢水浇铸的模具”和“用于冰块成型的塑料模盒”，后者的熔点远远低于前者，不可能用于钢水浇铸，故不在上述权利要求的保护范围内。

### 12、从属权利要求书的重要性

在审查中，可以作为修改的基础，当独立权利要求缺乏新颖性、创造性时，可以将从属权利要求限定部分的附加技术特征增加到独立权利要求中，缩小独立权利要求的保护范围，获得授权的可能。

无效宣告程序中：删除独立权利要求，以从属权利要求作为新的独权；或者合并从属于同一独立权利要求且相互之间无从属关系的权利要求；以缩小保护范围。（是避免专利权被宣告无效的常用手段，对实用新型而言尤其重要）

从属权利要求常常界定了某些具体的或者有商业价值的实施方式，而独立权利要求为了获得较大的保护范围，往往写得比较概括，直接将侵权产品和某些从属权利要求对比，将使侵权行为的判断更为清楚、明确。

### 13、权利要求书的实质性要求

权利要求书应当以说明书为依据；清楚、简要地表述请求保护的范围。

### 14、以说明书为依据

权利要求应当得到说明书的支持，需要注意如下内容：

1) 独立权利要求得到支持，并不意味从属权利要求也得到支持；方法权利要求得到支持，不意味产品权利要求得到支持

2) 能够从说明书充分公开的内容得到或概括出技术方案，并不得超出说明书公开的范围。

3) 允许用上位概念概括或用并列选择方式概括，但概括不要超出说明书记载的内容。

旅鼠笔记：实际考试中说明书中记载的没有的概括用技术词汇最好不要用，过度概括会得不到说明书支持。多个实施例，如果不会概括，就不要不概括，用“或”，最多扣点分，还能留下三五斗粮食。



## 15、上下位概念

将说明书记载的一个或者多个实施方式或实施例概括一个较宽的范围，例如，“气体激光器”——氦氖激光器、氩离子激光器、一氧化碳激光器、二氧化碳激光器；“皮带传动”——平皮带、三角皮带和齿形皮带传动。

利用下位概念的共性，可以将其概括成上位概念，反之不行，例如，金属材料大多数都具有导电性（共性）可以进行上位概括；常温下卤族元素的相态，就不适合进行概括（氟和氯常温呈气态，溴液态、碘固态）。

## 16、数值范围

权利要求所要求保护的是数值范围，最好要给出两个端值和一个中间值的实施例。

例如要求保护的技术特征是“10-100”，说明书没有记载这个范围，仅仅有“45”的实施例，可以将权利要求的记载补充到说明书中，达到形式上的支持，但未必能获得实质支持。如果说明书中记载了“10”和“100”的实施例，就可以获得实质支持。

## 17、技术特征的并列选择

用“或者”、“和”并列几个必择其一的具体特征，例如化学领域中的马库什表达方式，例1——A、B、C或D；A、B、C和D中之一，或例2——铜或铁。

**旅鼠笔记：并列选择概括时，具体内容必须是等效或平行，不能出现铜或金属这样上下位概念并列的情况。**

## 18、功能性限定

功能性限定覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式（可以扩大保护范围），仅有一个实施方式，但所属技术领域的技术人员能够明了可以采用说明书中未提到其他替代方式完成允许，反之不允许；有多个实施方式能够达成同一个功能，用形状、结构特征无法将其限定而采用功能性限定更清楚，则允许概括成功能性限定。

## 19、不允许采用纯功能性限定

没有具体技术特征，保护范围过宽，不是专利保护目的，例如：一种杯式浓度计算器，其特征在于不须计算就可配出一定的溶液。（纯功能性限定，使权利要求所要保护的范围不清楚）

## 20、清楚

清楚地表述请求保护的范围，清楚主要包括三个方面：每项权利要求的类型清楚、每项权利要求的保护范围清楚、所有权利要求作为一个整体也要清楚。

1) 每项权利要求的类型应当清楚：产品权利要求；方法权利要求（用途权利要求也属于方法权利要求）。

不清楚的例子：一种……技术，一种……产品及其制造方法。

2) 每项权利要求所确定保护范围应当清楚：

a、权要的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义，即使说明书中对该词做了充分说明表明其具有特定含义，也应该尽可能修改权要使得根据权要表述即可明确其含义。

b、不得使用含义不确定的用语：厚、薄、强、弱、高温、高压、很宽范围，（高频 可以用）。

c、一项权利要求中不能限定出不同的保护范围，不能使用：例如、最好是、尤其是，优选、必要时……；

d、通常会使权利要求的范围不清楚，针对具体情况判断是否导致不清楚：约、接近、等、或类似物……；

e、尽量避免使用括号，具有通常可接受含义的括号是允许的：（甲基）丙烯酸酯、含有 10%—60%（重量）的 A；

3) 构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚：权利要求之间的引用关系应当清楚。

**旅鼠笔记：多看看指南这部分，就那么几个词，必须记住。**

## 21、简明

不得出现两项或以上保护范围实质相同的权利要求，除了记载技术特征外，不得对原因或理由作不必要的描述，也不得采用商业性宣传用语。



## 二、权利要求书基础

### 1、权利要求书的形式要求

1) 一项权利要求应限定一项发明或实用新型，两项以上不同类型的发明或实用新型不能出现在同一项权利要求中。

权 1. 一种通信装置及方法，……（两个主题，保护范围不清楚，错误）

2) 一项权利要求一般用一个自然段表述，只允许在其结尾使用句号。

权 1. 一种通信装置，其包括 A, B, C。其特征是，还包括 D……。 （有“。”，错误）

3) 权利要求书中包括几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号。

4) 权利要求中可以有化学式、化学反应式或者数学式，但在该权利要求中必须对式中所用符号作出明确定义，数值范围尽量以数学方式表示，“大于、小于、超过”理解为不包括本数，“以上、以下、以内”理解为包括本数。

5) 权利要求不得有插图，也不得包括附图。

6) 除绝对必要（如：某特定形状仅能用图形限定无法语言表达），权利要求中不得使用“如说明书……部分所述”，或者“如图……所示”等类似用语。

7) 权利要求中通常不允许使用表格，除非使用表格能够更清楚地说明发明要求保护的主体。

8) 权利要求中的技术特征可以引用附图标记，这些标记应当用括号括起来，放在相应的技术特征后面。除附图标记或者其他必要情形之外，权利要求中应当尽量避免使用括号。

9) 一般权利要求不得引用人名、地名、商品名或商标。

### 2、独立权利要求的撰写要求

撰写格式要求，一般采用两段式写法：前序部分+特征部分。

前序部分：写明要求保护的发明的主题名称加连接词（包括；由…组成），和发明主题与最接近现有技术共有的必要技术特征；

特征部分：使用“其特征是…”、“其特征是…”或者类似的用语，写明发明区别于最接近的现有技术的技术特征，也就是对现有技术作出贡献的、新的或者改进的技术特征。这些特征与前序部分的特征一起限定发明的保护范围。

一种 XX 装置，包括 A、B、C，其特征是，还包括 D、E。

例如，前序部分：A+B+C；特征部分：D+E

不适于采用两段式写法的情况：

- 1) 开拓性发明
- 2) 用途发明或化学物质发明
- 3) 难分主次发明点在于组合的组合发明

4) 方法或产品的改进发明（其改进之处在于省略步骤或部件）

**旅鼠笔记：**不管是否采用两段式写法，并不影响权利要求的保护范围。

并列独立权利要求的撰写格式

1) 同类型（即同为产品或同为方法的权利要求），与第一独立权利要求相同  
一种抽油烟机，包括 a、b，其特征在于还包括 c、d...

一种抽油烟机，包括 a、b，其特征在于还包括 c、d' ...

2) 不同类型：

（1）回引独立权利要求 1：

权 1、一种通讯装置，包括...，其特征在于，...

...

权 5、一种使用如权利要求 1 所述通信装置进行通信的方法，其包括如下步骤...，其特征在于，...（2011 年法律题考过这个回引）

（2）不回引独立权利要求 1，使用与权利要求 1 中同样的技术特征来描述：

权 1、一种通信装置，包括 a、b，其特征在于，还包括 c。

...

权 5、一种通信方法，所用的通信装置包括 a、b、c，所述方法包括如下步骤...，其特征在于，...

**千幻提示：**使用回引在前独立权利要求的方法来撰写不同类型的并列独立权利要求，权利要求可以写得更加简要和清晰，不容易出现遗漏必要技术特征的问题。

### 3、独立权利要求的实质性要求（实质性要求笔记后面有进一步说明）

1) 应当清楚、正确地描述发明或实用新型，表述其要求保护的范围。

2) 满足新颖性和创造性的要求。

3) 必须包含（解决技术问题的）必要技术特征。

4) 应当以说明书为依据。

5) 并列独立权利要求应当满足单一性要求。

### 4、记载必要技术特征

必要技术特征——解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

**旅鼠笔记：**只有独权才说必特，而且构成独权技术方案的所有技术特征中，任何一个都是必特。

### 5、从属权利要求书的撰写要求

从属权利要求撰写格式：引用部分+限定部分

引用部分：写明所引用的权利要求的编号及其主题名称；

限定部分：写明发明或实用新型的附加技术特征（可以是对所引用权利要求中技术特征的进一步限定，也可以用增加的技术特征对所引用的权利要求进行进一步限定）。

**旅鼠笔记：**从权引用独权时，一定要注意引用的主题不能变！

## 6、从属权利要求撰写格式

权 1. 一种挂柱式广告板，包括 A, B, C, 其特征在于：还包括 D...

权 2. 一种如权利要求 1 所述的挂柱式广告板，其特征在于：所述的 A.....  
(对前序部分作进一步的限定)

权 3. 一种如权利要求 1 所述的挂柱式广告板，其特征在于：所述的 D..... (对特征部分作进一步的限定)

权 4. 一种如权利要求 1 所述的挂柱式广告板，其特征在于：还包括 E..... (增加技术特征作进一步的限定)

## 7、从属权利要求的形式要求

形式要求——从属权利要求只能引用在前的权利要求。

引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础，直接或间接从属于某一项独立权利要求的所有从属权利要求，都应当写在该独立权利要求之后，另一项独立权利要求之前。

## 8、择一方式

权 1. 一种便携式牙刷，包括 A, B, C, 其特征在于：还包括 D...

权 2. 一种如权利要求 1 所述的便携式牙刷，其特征在于：所述的 A... (仅引用在前的权利要求 1)

权 3. 一种如权利要求 1 或 2 所述的便携式牙刷，其特征在于：所述的 D...

**旅鼠笔记：**多项从属权利要求，既引用了权利要求 1，又引用了权利要求 2，两者之间一般用“或”来表示择一方式。

错误的引用方式如下：

权 4. 一种如权利要求 1 和 2 所述的便携式牙刷，其特征在于：所述的 D... (两者之间用“和”，错误)。

## 9、多项从属权利要求的引用

接上例：

权 5. 一种如权利要求 1 或 3 所述的便携式牙刷，其特征在于，还包括 E... (多项从属权利要求，其引用了多项从属权利要求 3，错误)。

权 6. 一种如权利要求 3 所述的便携式牙刷，其特征在于，还包括 E... (单项从属权利要求，可以引用多项从属权利要求 3，正确)。

权 7. 一种如权利要求 1 或 6 所述的便携式牙刷，其特征在于，还包括 F……（多项从属权利要求，其间接引用多项从属权利要求 3，错误）。

### 10、多项独立权利要求

权 1、一种抽油烟机，包括 A、B、C，其特征在于：还包括 D、E…（独立权利要求）。

权 2、一种抽油烟机，包括 A、B、C，其特征在于：还包括 D、F…（独立权利要求）。

权 3、如权利要求 1 所述的抽油烟机，其特征在于：还包括 S…（错误，直接或间接从属于某一项独立权利要求的所有从属权利要求，都应当写在该独立权利要求之后，另一项独立权利要求之前）

旅鼠笔记：考试撰写的独权技术方案内包含的现有技术特征必须写，否则容易导致保护范围变化，可能会扣分。特别是无效修改，原先权利要求中有的，你照抄过来，最安全，考试卷子上的白纸黑字就是你全部的依据，其余的，鬼知道哪些是本领域技术人员知道的？

### 三、权利要求书的撰写

#### 1、权利要求书的常见问题分析

案例 1：主题类型不明确、不清楚

权 1. 一种化肥，其特征在于该化肥具有特效和高效，并且成本低廉。

问题：没有技术特征，不构成技术方案。

权 2. 一种食品防腐剂及其制备方法，其特征在于…

权 3. 一种天然彩色果蔬面粉的制备方法及其产品，其特征在于…

权 4. 一种间歇精馏方法及装置，其特征在于…

问题：权 2、3、4 到底是保护产品还是方法？将不同类的发明混在一起，导致权利要求的类型和保护范围不清。

旅鼠笔记：对每一个权要而言，其主题只能是一个。

案例 2：保护范围不清楚

权 1. 一种高频放大器，含有一个高频放大晶体管，一个开关晶体管和一个谐振电路，该谐振电路由线圈及电容器构成，其特征在于：所述谐振电路中还有一个二极管。

问题：没有清楚地表述开关晶体管、谐振电路与高频放大晶体器之间的结构关系，以及谐振电路中的二极管与线圈、电容器之间的结构关系，导致保护范围不清楚。

权 1. 一种电源开关控制电路，其特征在于：包括稳定装置、输入装置、检测装置、开关装置和控制装置。

问题：未写明各组成部分的连接关系，权利要求不完整。

旅鼠笔记：涉及装置的，必须要写连接方式。

案例 3：所属同一个独权的从权的主题问题

权 1. xx 化合物的合成方法，其特征在于：在 xx 温度及惰性气体存在下，使用 xx 催化剂使 xx 与 xx 反应。

权 2. 根据权利要求 1 所述的惰性气体，其特征在于…

权 3. 根据权利要求 1 所述的催化剂，其特征在于…

问题：将从属权利要求的主题名称写成要进一步限定的附加技术特征之一，从而改变了从属权利要求的主题类型，使得权 2、3 变成了实质上的独权。

旅鼠笔记：从权一定要引用独权的主题，否则可能遇到单一性的问题或超范围。

案例 4：保护范围重叠或扩大

“处理温度为 120-200℃，优选 150-170℃”。

问题：同一权利要求中出现具体方案和优选方案两种选择，造成两个重叠的保护范围。

独立权利要求具有特征 A 和 B，从属权利要求指出“不包括特征 B”或者“由特征 C 代替 B”。

问题：从属权利要求表述的是不同的技术方案，实际上为假从属、真并列的独立权利要求，甚至是保护范围更宽的另一项独立权利要求。

根据权利要求 x 所述的…，其特征在于，“所述特征 D 是 xx”，但特征 D 根本没出现过。

问题：从属权利要求的附加技术特征进一步限定的技术特征在其引用的权利要求中从未出现过。

“处理温度大约 20-80℃”；“必要时”；“最好”；“在合适的情况下”……

问题：采用模糊不清的概念来定义技术特征，造成保护范围不确定。

案例 5：引用关系错误

权 1. 一种通信装置，…

权 2. 如权 1 所述的通信装置，…

权 3. 如权 4 所述的通信装置，…

问题：引用在后的权利要求。

权 4. 如权 4 所述的通信装置，…

问题：权利要求引用其本身。

权 5. 一种通信方法，…

权 6. 如权 1 或 5 所述的通信方法，…

问题：引用两项以上不同类型的权利要求。

案例 6：假独权

权 1. 一种洗涤剂，含有组分 A、B、C 和 D。

权 2. 一种洗涤剂，含有组分 A、B、C、D 和 E。

问题：从属权利要求 2 写成了并列的独立权利要求形式。

案例 7：纯功能权要

一种机械玩具动物，由动力机构、传动机构及运动机构组成，其特征是加上一套能控制玩具动物实现蹲下、坐立、趴下、站立、行走的机构。

问题：控制机构采用功能性限定，当说明书中只公开了控制机构的一个具体实施例，该功能性限定得不到说明书的支持，不被允许。

案例 8：重复限定

权 1. 一种抽油烟机，包括 A、B、C、D，其特征是：还包括 E…

耗子旅鼠版权所有，转载请注明出处；仅作交流使用，请勿用于商业用途。

如文中包含有侵犯他人知识产权而未做声明的内容，在此致歉；如需删除该内容或增加相应知识产权申明，请及时联系耗子旅鼠（qq2055005907）。



权 2. 如权利要求 1 所述的抽油烟机, 其特征在于: 还包括 C, 所述 C...

权 3. 一种抽油烟机, 包括 A、B、C、D, 其特征在于: 还包括 D、E...

**问题: 技术特征重复限定。**

**案例 9: 否定方式技术特征**

权 1. 一种双层内焰式瓦斯燃炉, 其特征在于: 包含有 …… , 一底焰盘 …… , 于底焰盘上另叠设有一环状的顶焰盘 ……。

权 2. 如权利要求 1 所述的双层内焰式瓦斯燃炉, 其特征在于: 顶焰盘的焰孔以非对应方式对应于底焰盘的焰孔。

**问题: 尽量采用正面描述, 避免用否定的方式进行描述, 否定形式的技术特征容易超范围, 这里的“非对应方式”改成“错位方式”比较好。**

**案例 10: 附图标记**

权 1. 一种抽油烟机 (1), 包括 A (10)、B (12)、C (15) 和 D (20), 其特征在于, 其还包括 E (30) … (正确)

权 2. 一种抽油烟机 1, 包括 A10、B12、C15 和 D20, 其特征在于: 还包括 E30...

**问题: 权利要求引用附图标记的应当放在括号中。**

## 2、权利要求书的撰写

权利要求书的主要撰写步骤

1) 确定发明要解决的技术问题, 以及解决该技术问题的技术方案所必须包括的全部必要技术特征;

2) 确定发明请求保护的技术主题和类型;

3) 确定最接近的对比文件;

4) 比较全部的必要技术特征和最接近的对比文件的技术特征, 对独权要求进行划界;

5) 分析其它附加技术特征, 撰写从属权利要求。

## 3、技术特征的构成和描述

技术特征, 简而言之, 就是构成技术方案的基本要素。在产品里面, 技术特征往往就是指结构或链接关系; 在方法中, 常常是步骤或条件。

主要包括: 构成的元件; 形状; 数量; 质地; 相对位置; 连接和作用关系几个方面。

### 1) 元件

这里所说的元件是广义的概念。在机械领域可以是大的部件; 也可以是小的零、组件; 也可以是某一零、组件上的某一部分, 如零件上的孔、槽、突起等等。既可以是实体, 如轴、销、弹簧等; 也可以是非实体, 如孔、洞、槽、凹陷部等等。在电学领域包括基本的电子元器件、模块或者具体电路。化学领域主要包括

元素、化合物、组合物、基团等等。

## 2) 形状:

主要用于描述机械结构: 整体外形 (三维) —— 圆柱形、圆锥形、长方体、放射状等等; 截面形状 (二维) —— 圆形、正方形、长方形、狭长形、工字形、U 形、L 形等等。

## 3) 数量或数值范围

单个还是多个: 一个; 多个;

确定的数量, 比如两个 (自行车的车轮)、四个 (小汽车的车轮);

不确定的数量, 比如桌腿或椅腿, 至少三个;

相互的比例关系, 具体的数值范围等。

## 4) 质地

机械结构的材质, 比如具体的材料名称铁、铜、合金、金属、玻璃等。也可以是笼统地描述具有某种特点的材料, 比如弹性材料 (橡胶等的上位概念)。

**旅鼠笔记: 实用新型中注意要使用已有的材料进行限定, 不能是对材料本身提出的改进。**

## 5) 相对位置

表示元件相对位置关系, 主要有: 上下、前后、内外、同轴、偏心、对应、错开等等。有时候相对位置可能需要事先定义, 以免引起歧义。

**旅鼠笔记: 一般不用左、右关系来描述相对位置。**

## 6) 连接与作用关系

表示元件与元件之间连接: 固定 (不能相互运动)、设置 (比较笼统, 可能是固定, 也可能可以互相运动)、连接 (可能有多种方式, 也比较笼统)、可滑动、可转动、可拆卸、不可拆卸、可回复等等。作用关系常常涉及到功能性限定, 因此可能需要很复杂的描述。没有连接与作用关系就只是一些元件的堆砌。

**旅鼠笔记: 技术特征描述的难点一相对位置关系和连接作用关系, 考试要求很基本, 特征在交底材料中都有交待, 照抄 (单个实施例) 或简单概括 (多个实施例) 即可。**

## 4、各阶段权利要求的修改原则列表对比（引自千幻整理资料）

类型	修改时机	范围	允许的修改方式	不允许的修改方式
主动修改	发明：提出实质审查请求时以及收到进入实质审查阶段通知书3个月内（R51.1）。 实用新型：申请日起2个月内（R51.2）。	权利要求书，说明书，附图，摘要。	1) 增加/变更独权中的技术特征； 2) 变更独权的类型、主题名称及相应技术特征； 3) 独权对现有技术重新划界； 4) 变更从权引用/限定部分； 5) 删除一项/多项权利要求； <b>6) 增加独权/从权。</b>	超出原说明书和权利要求书记载的范围（A33）； <b>（意味着可以扩大原权利要求的保护范围）。</b>
答复OA	收到审查意见通知书之后； <b>针对通知书指出的缺陷进行修改（R51.3）。</b>	权利要求书，说明书，附图，摘要。	1) 增加/变更独权中的技术特征； 2) 变更独权的类型、主题名称及相应技术特征； 3) 独权对最接近的现有技术重新划界； 4) 修改从权引用/限定部分； 5) 删除一项/多项权利要求。 <b>例外：可以修改形式缺陷及其他缺陷，修改后文件具有被授权的前景，有利于节约审查程序。</b>	1) 超出原说明书和权利要求书记载的范围（A33）； 2) 删除/改变独权中的技术特征，扩大保护范围； <b>3) 用仅在说明书中记载的与原保护主题缺乏单一性的技术内容作为新主题；</b> <b>4) 增加新独权/从权，其限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。</b>
无效程序中的修改		<b>权利要求书。</b>	<b>只能在以下指定期限内进行合并修改：</b> 答复无效宣告请求书；答复请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据；答复专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。 <b>权要的合并是指两项或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；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；在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。</b> <b>在审查决定作出前可以：</b> 1) 删除一项/多项权利要求； 2) 删除一项/多项技术方案。	1) 超出原说明书和权利要求书记载的范围（A33）； 2) 扩大原权利要求的保护范围（R69.1）； <b>3) 不得改变原权利要求的主题名称；</b> <b>4) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。</b> 5) 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。

推荐一下“甲子格格”关于无效中权要的修改的顺口溜：

关于修改原则：总结为“主题不扩大，不超不增加。”

关于修改方式：总结为“独改从合是必杀，同从一独可相加。”

关于修改限制：总结为“无效合并三情形，敌动我动才可行。”

最后一句的敌动我动，可以理解为，只有对方或者复审委有所行动或者改动，我们才可以对专利文献做合并式的修改。

## 四、说明书及摘要

### 1、说明书的总体要求

清楚——1) 主题明确；2) 表述准确。

完整——1) 帮助理解的内容；2) 具备三性的内容；

3) 以文字描述的形式体现技术方案；4) 技术方案能够实现。

### 2、说明书内容

说明书的组成部分：名称（标题）和正文

名称应当与请求书中的名称一致

正文包括五部分：技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式。

### 3、名称

名称应清楚、简明地反映发明或实用新型要求保护的技术方案的主题和类型。

形式要求：字数（25 个字以内，化学领域最多 40 个字）、不得使用的名称。

确定类型：方法、产品。

**旅鼠笔记：**名称应当完整包括权利要求所要保护的所有主题。例如：包含装置和该装置制造方法的申请，名称应当写成“XX 装置及其制造方法”。

### 4、技术领域

写明要求保护的技术方案所属的技术领域。

作用：便于分类和检索。

分类原则：按照国际分类表，一般写法：本发明涉及一种 XXX，尤其是一种具有…的 XXX…。

技术领域是指其所属或直接应用的技术领域，而不是广义技术领域，也不是其本身，例如，挖掘机悬臂的改进，将长方形悬臂截面改为椭圆形，应当写成本发明涉及一种挖掘机，特别是涉及一种挖掘机悬臂。不宜写成本发明涉及一种建筑机械（上位技术领域），或涉及一种挖掘机悬臂的椭圆形截面或截面为椭圆形的挖掘机悬臂（发明本身）。

### 5、背景技术

写明对发明的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件。

一般包括：就申请人所知的，对发明的理解、检索、审查有用的现有技术；对背景技术的描述既可以直接记载技术内容，也可以引用其他文件的方式将其中的技术内容结合记载在说明书中；引证文件可以是专利文件，也可以是非专利文件；引证文件写明标题和出处。

特别注意：引证中国专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日（可以是当天），引证的非专利文件和外国专利的公开日应当在本申请的申请日之前（不满足的后果—公开不充分）。

另外，还要客观地指出背景技术中存在的问题和缺点（仅限于该发明的技术方案所解决的问题和克服的缺点），在可能的情况下，说明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾经遇到的困难。

**旅鼠笔记：考试时此部分一定存在要解决的技术问题。**

## 6、发明内容

写明发明所要解决的技术问题以及解决其技术问题所采用的技术方案，并对照现有技术写明发明的有益效果。

### 1) 要解决的技术问题

是指发明要解决的现有技术中存在的技术问题（即发明的目的）；发明专利申请公开的技术方案应当能够解决这些技术问题；发明所要解决的技术问题应当针对现有技术中存在的缺陷或不足，用正面的、尽可能简洁的语言客观而有根据地反映发明要解决的技术问题，并应与技术方案所获得的效果一致或相应。

### 2) 技术方案

技术方案的描述应使所属技术领域的技术人员能够理解，并能解决所要解决的技术问题，同时，应当与权利要求所限定的相应技术方案的表述相一致。

### 3) 有益效果

有益效果（优点）是指由构成发明的技术特征直接带来的、或者是由这些技术特征必然产生的技术效果；有益效果可以通过对发明结构特点的分析和理论说明相结合，或者通过列出实验数据的方式予以说明，不得只断言发明具有有益的效果。

**旅鼠笔记：此部分一定有技术方案。**

## 7、附图说明

附图说明部分应当按照机械制图国家标准对附图的图名、图示的内容作简要说明，附图不止一幅时，应当对所有的附图按顺序作出说明，且每幅附图应当单编一个图号，允许用列表方式对附图中的具体零部件名称列表说明。

## 8、具体实施方式

详细写明申请人认为实现发明的优选方式，必要时，举例说明；有附图的，对照附图；详细描述申请人认为实现发明的优选的具体实施方式。应当注意：

1) 具体实施方式的描述应当详细，并与申请中解决技术问题所采用的技术方案相一致。

2) 说明书应当有实施例（至少一个），对实施方式进行举例说明。



3) 对照附图描述发明的具体实施方式时,使用的附图标记或者符号应当与附图中所示的一致(一一对应),并放在相应的技术名称的后面,不加括号。例如,“电阻 3 通过三极管 4 的集电极与电容 5 相连”不得写成“3 通过 4 与 5 连接”。

## 9、说明书其他要求

用词规范,内容明确,无含糊不清或前后矛盾之处,使用统一技术术语,在可能造成误解的情况下,可以对某些术语作出定义或说明;应当使用中文,某些情况下可以使用非中文表述——熟知的技术术语,计量单位、数学符号、编程语言等。

## 10、说明书摘要

摘要不具有法律效力,不属于原始公开的内容,不能作为修改的根据,也不能用来解释专利权的保护范围。

摘要应当写明发明名称、所属技术领域,所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案要点以及主要用途。

可以包含化学式,有附图的,应当指定一幅摘要附图,该附图应是说明书附图之一。

摘要文字部分不得超过 300 个字(包括标点符号),并且不得使用商业性宣传用语。出现附图标记要加括号。

## 11、说明书中容易出现的错误

1) 名称:“新型挂柱式广告板”,不应包含“新型”。

2) 技术领域:

(1)“宣传用品”属于上位技术领域,应改为直接的技术领域“挂柱式广告板”。

(2)与主题类型不一致,主题只要求保护产品,这里不应当出现“固定到…支撑物上的方法”之类的描述。

3) 背景技术

未写明现有技术的出处或未对该现有技术的相关内容作简要说明,不利于理解发明。

4) 技术问题:与主题类型不一致,只有产品的主题不应当出现“…方法”。

5) 技术方案:不应当出现引用权利要求的语句。

6) 具体实施方式:不支持权利要求。

7) 说明书摘要:未描述技术方案要点、未写所属领域、包含商业宣传语等。

## 12、考试常见考点

1) 缺乏引用基础 2) 引用关系不清楚 3) 过于上位得不到支持 4) 含有不恰当用语(指南实例)。



### 13、实务考试常用模板

注：本笔记中模版引自紫念纱实务讲座，涉及到历年真题内容，见过真题后自然明白，熟悉知识点的阶段，为了加深印象，选择几个模版填空举例，了解即可，不用纠结填空的内容理解不了。

另外，这次整理的模版，参照了法、细则和指南中的一些定义和解释，因此显得比较臃肿，大家可以根据自己喜好删繁就简。

#### 1) 得到说明书支持的模板

说明书……位置明确记载，本发明所述……适用于……。说明书位置……中明确记载了……的技术效果，对于本领域的技术人员来说，可以推知该技术效果同样适用于……。

在判断权利要求是否得到说明书支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容，本领域的技术人员能够确定本申请的方法和设备适用于……。

因此修改后的权利要求书能够得到说明书的支持，符合专利法第二十六条第四款的规定。

#### 真题举例（08年真题）：

说明书【0006】段中明确记载，本发明所述方法和设备适用于除马铃薯意外的油炸丸子、油炸春卷、油炸蔬菜等油炸食品。说明书【0013】段中明确记载了真空离心具有防止破碎、进一步降低含油量的技术效果，对于本领域的技术人员来说，可以推知该技术效果同样适用于除马铃薯之外的其他油炸食品。

在判断权利要求是否得到说明书支持时，应当考虑说明书的全部内容，而不是仅限于具体实施方式部分的内容，本领域的技术人员能够确定本申请的方法和设备适用于其它需要油炸的食品。

因此修改后的权利要求书能够得到说明书的支持，符合专利法第二十六条第四款的规定。

#### 2) 得不到说明书支持

根据该专利说明书记载的内容可知，为了……{技术问题}，需要……{技术方案}，如果……{权要的技术方案}则不能实现……功能（或解决问题）。

权n中限定了……，但未进一步限定……，权n所要求保护的技术方案涵盖了不能……这种无法实现该发明的目的的情形。

因此权n在说明书公开内容的基础上概括了一个较宽的保护范围，得不到说明书支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

#### 真题举例（11年真题）：

根据该专利说明书记载的内容可知，为了方便、卫生地破坏隔挡片，在顶壁

内侧设置尖刺部，如果尖刺部在常态下与隔挡片不接触，而在需要饮用时能刺破隔挡片，顶壁必须由易变形的弹性材料制成，从而按压顶壁时，顶壁能够向下变形带动尖刺部向下运动刺破隔挡片。

权 3 中限定了尖刺部的安装位置，但未进一步限定顶壁具有弹性易于变形，权 3 所要求保护的技术方案涵盖了顶壁不能变形的这种无法实现该发明的目的的情形。

因此权 3 在说明书公开内容的基础上概括了一个较宽的保护范围，得不到说明书支持，不符合专利法第二十六条第四款的规定。

### 3) 充分公开模板（隐含公开或公开）

在说明书……已经说明，……适用于该发明，因此本领域技术人员只要将现有技术中……应用于……技术方案中，就能够实现相应的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果，符合专利法第二十六条第三款规定的说明书充分公开的要求。

### 4) 充分公开模板（保留优选方案）

在说明书……已经说明，……适用于该发明，因此本领域技术人员只要将现有技术中……应用于……技术方案中，就能够实现相应的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果，能够满足说明书充分公开的要求。

说明书（交底材料）中记载的改进的……是一种更加优选的实施方式，但并不是实现该发明所必须的技术信息，因此，说明书（交底材料）中即便不公开改进后的……，所属技术领域的技术人员也能够实现相应的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果，符合专利法第二十六条第三款规定的说明书充分公开的要求。

### 5) 未充分公开模版

在说明书未说明……适用于该发明，而本领域技术人员将现有技术应用于本发明的技术方案中，不能够实现相应的技术方案，也不能解决本发明的技术问题，不能得到预期的技术效果。不符合专利法第二十六条第三款规定的说明书充分公开的要求。

## 五、新颖性

### 1、新颖性

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。

### 2、现有技术及对比文件

现有技术——是指在某一时间以前，在国内外的地域和情报范围内已公开的技术知识的总和。构成现有技术的三个条件：

- 1) 公开的形式：公开发表；公开使用；以其他方式为公众所知。
- 2) 公开的标准：国内外公开使用和其他方式为公众所知。
- 3) 时间标准：以申请日为准；有优先权的，以优先权日为准。

对比文件——是判断发明或者实用新型是否具备新颖性或创造性等所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件。

### 3、抵触申请

抵触申请是指，在本专利申请（在后申请）申请日以前，任何单位和个人就同样的发明或者实用新型已经先提出的并且在申请日之后公布的专利申请（在前申请）。

构成抵触申请的条件：

- 1) 任何人——本人的申请也构成抵触申请；
- 2) 先提出——申请日在先；
- 3) 后公布——中国公布（包括PCT进入中国）并不一定授权；
- 4) 向中国国家知识产权局提出（包括PCT进入中国）；
- 5) 同样的发明或者实用新型。

旅鼠笔记：抵触申请只能评价新颖性，但不能评判创造性。抵触申请不是现有技术，先申请专利是后申请专利的抵触申请。

### 4、新颖性的判断原则

1) 同样的发明或者实用新型——技术领域、技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为相同。

2) 单独对比——将各项权利要求分别与每一项现有技术或抵触申请中的技术方案单独对比。

旅鼠笔记：技术方案不能拼凑，比如把几个实施例组合对比，不符合单独对比原则，一定要是一个单独的完整的技术方案。

甲子格格：我觉得这个所谓的组合是不是也要提一下也不能是实施例

### 或者对比文件与公知常识的组合。

3) 不具备新颖性—需要综合考虑技术领域、技术问题、技术方案、预期效果四个方面进行对比后得出：

现有技术揭示的内容： $a+b+c+d$ （四个对比项目）

专利申请的技术方案：

$a+b+c+d$	无
$a+b+c$	无
$a+b+c+e$	有
$a+b+c+d+e$	有

### 5、新颖性的审查基准

1) 完全相同或简单的文字变换；

2) 具体下位概念与一般上位概念—上位概念不破坏下位概念的新颖性，但下位概念破坏上位概念的新颖性；

3) 惯用手段的直接置换—螺钉固定改为螺栓固定；

旅鼠笔记：在新颖性审查意见中引用现有技术提出的方案对比中，通常出现“惯用手段的直接置换”。

4) 数值和数值范围。

### 6、数值与数值范围

1) 对比文件的数值范围落在限定的技术特征的数值范围内，对比：180–250mm，申请：100–400mm，申请无新（其余都满足的前提下）；

2) 对比文件公开的数值范围与限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，对比：4–10 小时，申请 1–10 小时，申请无新；对比：50–80kw，申请 20–50kw，申请无新；

3) 对比文件公开的数值范围的两个端点破坏限定技术特征为离散数值并且具有两端点中任一个新的颖性，但不破坏两端点之间任一数值的新颖性，对比：40–100 度，申请：40、58、75、100 度，申请无新（排除 40、100 后有新）；

4) 技术特征的数值或范围落在对比文件公开的数值范围内，且没有共同端点，有新性对比：70–105，申请：95，申请有新；对比：50–400，申请：100–200 申请有新。

### 7、对比文件

判断发明或实用新型是否具备新颖性或创造性所引用的相关文件，包括专利文件和非专利文件，统称为对比文件。

实质审查阶段所引用的对比文件主要是公开出版物。

### 8、优先权

耗子旅鼠版权所有，转载请注明出处；仅作交流使用，请勿用于商业用途。

如文中包含有侵犯他人知识产权而未做声明的内容，在此致歉；如需删除该内容或增加相应知识产权申明，请及时联系耗子旅鼠（qq2055005907）。

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。

**旅鼠笔记：**享有优先权的最小单位是在后申请中需要保护的完整的技术方案，即权利要求中的某项技术方案/实施例中的某项技术方案，而不是技术特征。

另外，判断的原则是看在先申请的说明书和权利要求书是否清楚地记载了在后申请中请求保护的技术方案（不是在不同的技术方案中组合而成的技术方案），并不要求文字记载或叙述方式上完全一致。

## 9、优先权的时间界定

要对优先权的时间高度敏感，部分优先权的时间，即在先申请的申请日，多项优先权，从最先成立的在先申请的申请日计算。

## 10、三个重要概念（必须整明白）

### 1) 相同主题：A29

专利法第二十九条所述的相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。

对于中国在后申请权利要求中限定的技术方案，只要已记载在外国首次申请中就可享有该首次申请的优先权，而不必要求其包含在该首次申请的权利要求书中。

**旅鼠笔记：**这里所说的相同主题，即必须从在先申请全文中能够直接的，毫无疑义的得到在后申请要求优先权的权利要求技术方案的内容。

上下位概念替换（氯—卤素）、惯用手段的直接替换（螺钉—螺栓）以及含有参数范围仅部分重叠（10-20 和 15-30）的情况，都不符合这个要求。

### 2) 同样的发明创造：A9、A59

专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。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。

专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。



在审查指南第 167 页有关专利法第九条的同样的发明创造的处理部分中解释为：“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（专利）中存在的保护范围相同的权利要求。即一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。

两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。例如，同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法，其中一件专利申请的权利要求书要求保护的是该产品，另一件专利申请的权利要求书要求保护的是制造该产品的方法，应当认为要求保护的是不同的发明创造。

另外，权利要求保护范围仅部分重叠的，不属于同样的发明创造。例如，权利要求中存在以连续的数值范围限定的技术特征的，其连续的数值范围与另一件发明或者实用新型专利申请或专利权利要求中的数值范围不完全相同的，不属于同样的发明创造。

### 3) 同样的发明或者实用新型：A22.2

被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布或公告的（以下简称申请在先公布或公告在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

综上所述，同样的发明创造是从保护范围角度考虑，如果同样发明创造权利要求都是清楚、获得说明书支持的，而说明书内容即使存在区别，各种的技术方案在技术领域、解决问题、技术手段、技术效果 4 个方面可能同时具有相同之处，造成保护范围相同。

同样的发明或者实用新型是从技术方案的角度考虑，包括技术领域、解决问题、技术手段、技术效果 4 个方面是否实质性相同，时间基准是以申请日（优先权日）为划分界限，用于判断新颖性。

相同主题申请是从权利要求的主题、保护范围的角度考虑，设置一个提前的时间节点（优先权日），同样需要对比 4 个方面是否相同，以便判断某一项权利要求或者某一项技术方案是否能够享有优先权。另外，优先权仅对在后申请中已经在先申请之中相同保护范围有效，新增加的要求不能享有优先权。



具体请参见如下列表：（引自千幻整理资料。）

编号	内容	术语	对比方法	时限	判断原则	判断原则详述
A9	防止重复授权	同样的发明创造	权要 VS 权要	同日申请	相同	两者完全相同或者仅存在简单文字转换的情况。
A22.2	新颖性	同样的发明或者实用新型	在先申请全文（含摘要）VS 在后申请权要	现有技术（申请日之前，不包括当天）	实质相同	完全相同，文字变换；上下位；数值范围；惯用手段直接替换；隐含公开。
A22.2	新颖性	同样的发明或者实用新型	在先申请全文（不含摘要）VS 在后申请权要	抵触申请	实质相同	完全相同，文字变换；上下位；数值范围；惯用手段直接替换；隐含公开。
A29	优先权	相同主题的发明或者实用新型	在先申请全文（不含摘要）VS 在后申请权要	申请日起12个月内	相同	两者完全相同或者仅存在简单文字转换的情况。

千幻提示：A9 条中，同样的发明创造也可以是外观设计，外观设计仅能与外观设计对比，外观设计的判断原则是相同或者实质相同，实务考试不会涉及到；A29 条中，在后申请的实施例也可以要求享有优先权，不过实务考试当中也不会涉及到；另外，A29 条关于外观设计要求外国优先权的内容也省略了。

## 11、实务考试常用模板

后续模板中括号的使用说明：

（）中的内容为择一选用的内容。例如，4）中申请日（优先权日）只能选一个。

[] 中的内容，为可选内容，任何一个符合即可。例如，6）中，任何一个[] 中条件成立，就具有新颖性。

{ } 中内容，为备注的内容，仅做说明，使用模板时，请删除。

### 1) 优先权成立

对比该申请和附件 3 可知，该专利权利要求 1 的技术方案已经记载在附件 3 的权利要求 1 中，二者技术领域相同，技术方案相同，所解决的技术问题和预期效果相同，属于相同主题的发明（实用新型），且该专利的申请日\*年\*月\*日，距其所要求的优先权日\*年\*月\*日在 12 个月内，因此，权利要求 1 可以享有

26

耗子旅鼠版权所有，转载请注明出处；仅作交流使用，请勿用于商业用途。

如文中包含有侵犯他人知识产权而未做声明的内容，在此致歉；如需删除该内容或增加相应知识产权申明，请及时联系耗子旅鼠（qq2055005907）。

附件 3 申请的优先权。

## 2) 优先权不成立 {超时间}

对比该申请和附件 3 可知, 该专利权利要求 1 的技术方案虽然记载在附件 3 的权利要求 1 中, 二者技术领域相同, 技术方案相同, 所解决的技术问题和预期效果相同, 属于相同主题的发明(实用新型), 但该专利的申请日\*年\*月\*日, 距其所要求的优先权日\*年\*月\*日在 12 个月外, 因此, 权利要求 1 不可以享有附件 3 申请的优先权。

## 3) 优先权不成立 {4 项对比有不同}

对比该专利和附件 3, 虽然该专利的申请日\*年\*月\*日, 距其所要求的优先权日\*年\*月\*日在 12 个月内, 但二者技术领域[不同], 或技术方案[不同], 或所解决的技术问题[不同], 预期效果[不同], 因此不属于相同主题的发明(实用新型), 权利要求 1 不可以享有附件 3 申请的优先权。

## 4) 构成抵触申请

该申请和附件 2 都是向国家知识产权局提出的专利申请, 且附件 2 的申请日(优先权日)为\*年\*月\*日, 早于该申请的申请日(优先权日)\*年\*月\*日, 其授权公告日(公开日)晚于该申请的申请日(优先权日), 同时, 附件 2 中公开了与该申请相同的技术方案, 二者技术领域相同, 所解决的技术问题和预期效果相同。

因此, 附件 2 构成权 1 的抵触申请。只能被用于评价本申请的新颖性, 而不能用于评价本申请的创造性。

## 5) 不构成抵触申请(现有技术)

该申请或附件 2 [不是] 向国家知识产权局提出的专利申请, 附件 2 的申请日(优先权日)为\*年\*月\*日, [早于] 该申请的申请日(优先权日)\*年\*月\*日, 其授权公告(申请公布日)日[早于或同日]该申请的申请日(优先权日), 附件 2 中公开了与该申请[不同]的技术方案, 因此, 附件 2 不构成本 1 的抵触申请, 是现有技术, 可以用来评价本申请的新颖性和创造性。

## 6) 不构成抵触申请(非现有技术)

该申请或附件 2 [不是] 向国家知识产权局提出的专利申请, 附件 2 的申请日(优先权日)为\*年\*月\*日, [早于或同日]该申请的申请日(优先权日)\*年\*月\*日, 其授权公告(申请公布日)日[晚于]该申请的申请日(优先权日), 附件 2 中公开了与该申请[不同]的技术方案, 因此, 附件 2 不构成本 1 的抵触申请, 同时, 也不是现有技术, 不能用来评价本申请的新颖性和创造性。

## 7) 有新颖性

权利要求 1 中技术方案为 A+B+C, 对比文件 1 中公开了 B+C 的技术方案 {一

定要体现单独对比和区别技术特征}。

对比文件 1 [没有] 公开 A, 二者技术领域 [不同], 技术方案 [不同], 所解决的技术问题 [不同], 预期效果 [不同] {找技术特征区别, 四个对比任何一个不同就可以}。

因此, 权 1 符合专利法第二十二条第二款, 具有新颖性 {得出结论}。

权 2-n 为 1 权 1 的从权, 在权 1 有新颖性的情况下, 权 2-n 也具有专利法第二十二条第二款所规定的新颖性 {进一步的得出从权的结论}。

另外, 在必特过多的时候, 此处也可以简写成:

权利要求 1 与对比文件 1 的技术方案进行单独对比, 对比文件 1 中, 未公开 A。

二者技术方案不同, 技术领域 [不同], 所解决的技术问题 [不同], 预期效果 [不同] 因此, 权 1 符合专利法第二十二条第二款, 具有新颖性。

权 2-n 为权 1 的从权, 在权 1 有新颖性的情况下, 权 2-n 也具有专利法第二十二条第二款所规定的新颖性。

#### 8) 无新颖性

权 n 要求保护一种..., 对比文件 1 公开了一种..., 包括 A, B(相当于本发明的 B'), C(相当于本发明的 C') 和 D {单独对比和技术方案相同}。

由此可见, 对比文件 1 公开了本发明权利要求 n 的全部技术特征, 两者属于相同的技术领域、解决相同的技术问题, 并具有相同的预期效果 {进一步的说明四个相同}。

因此, 权利要求 n 不具有专利法第二十二条第二款规定的新颖性 {得出结论}。

旅鼠笔记: 把权利要求分解成技术特征后, 分别与对比文件中的技术方案中每一个技术特征进行单独对比; 必须是一个技术方案, 不能使用一个对比文件中不同的技术方案进行组合。

另外, 考试答题时建议分为 3-4 个段落答题, 层次清晰, 容易拿分。

## 六、创造性

### 1、创造性

发明的创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；该实用新型仅需具有实质性特点和进步！

发明的创造性审查原则和基准：

- 1) 已有技术—抵触申请不能用来评价创造性；
- 2) 突出的实质性特点—非显而易见性；
- 3) 显著的进步—产生有益效果。

### 2、所属领域技术人员

所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。

### 3、公知常识

为本领域中解决该重新确定的技术问题时的惯用手段；还可以是公知的教科书或工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段；还可以是教科书、工具书中为解决相关技术问题而引用的其他文献披露的内容。

### 4、创造性审查原则

根据专利法第二十二条第三款的规定，审查发明是否具备创造性，应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步。

不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。同时，还允许将一份或者多份现有技术中的不同的技术内容组合在一起对申请文件权要评价。

**旅鼠笔记：注意，是现有技术，如果是抵触申请不能评判创造性。**

### 5、创造性审查基准

#### 1) 突出的实质性特点的判断（三步法）

判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。

#### (1) 确定最接近的现有技术

a、优先技术领域相同或相近，技术问题、技术效果或用途最接近的现有技

术，其次考虑公开了与申请文件相同的技术特征最多的现有技术。

b、无相同或相近技术领域的现有技术时，选择能实现发明的功能，公开发明的技术特征最多的现有技术。

**旅鼠笔记：对比文件首先考虑领域！**

### (2) 确定发明的区别特征和实际解决的技术问题

首先要分解权利要求的技术特征，与最接近的对比文件进行比较，找到区别技术特征；

其次，根据该区别特征所起的作用，确定权利要求相对于最接近的现有技术所实际解决的技术问题。

a、说明书中记载了区别技术特征对应的技术问题，一般该技术问题即为发明实际解决的技术问题。

b、说明书中未记载区别技术特征对应的技术问题，要先确定区别技术特征在发明中的作用和技术效果以及根据本领域技术人员能够预期的技术效果，由此确定发明实际解决的技术问题。

### (3) 判断对技术人员而言是否显而易见

即是否有动机将该区别特征应用于最接近的现有技术以解决其存在的技术问题或给出解决技术问题的启示。

### 2) 显著的进步的判断

在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。

以下情况，通常应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步：

(1) 发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；

(2) 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；

(3) 发明代表某种新技术发展趋势；

(4) 尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。

### 其他因素

(1) 发明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；

(2) 发明克服了技术偏见；

(3) 取得了预料不到的效果；

(4) 在商业上获得成功（这种成功是由于发明的技术特征直接导致的）。



旅鼠笔记：简言之三步法就是看是否有动机（或启示）把对比文件2公开的技术特征结合到对比文件1（最接近的现有技术）中组成权利要求要求保护的技术方案，起到相同的作用，解决相同的技术问题，存在有益效果。

## 6、启示的通常情况

- 1) 区别技术特征为公知常识（仅限于教科书、字典、手册）；
- 2) 区别技术特征为与最接近现有技术相关的技术手段（同一对比文件中的另外部分）；
- 3) 区别技术特征为另一对比文件中披露的相关技术手段。

旅鼠笔记：有启示(或动机)必须是作用相同,同时所要解决的技术问题相同。

## 7、实务考试常用模板

简单回顾一下三步法，一定要熟记于胸，考试必考！

首先，确定最接近的现有技术；其次，确定区别技术特征，找到实际要解决的技术问题；最后，判断是否存在技术启示，是否显而易见。

另外，需注意发明与实用新型的格式区别（模版均选用发明）：发明——突出的实质性特点和显著的进步；实用新型——实质性特点和进步。

### 1) 区别技术特征在对比文件中均没有公开

在审查意见通知书所引用的n份对比文件中（在交底资料的n份对比文件中），由于对比文件1与本申请的技术领域相同，所解决的技术问题相近，且公开本发明的技术特征最多，因此可以认为对比文件1是本发明最接近的现有技术。

权利要求1与对比文件1相比，区别技术特征是A，该区别特征具有……的技术效果，权利要求1所实际解决的技术问题是……

对比文件1没有解决上述技术问题，也没有给出任何启示。

对比文件2没有解决上述技术问题，也没有给出任何启示。

……

对比文件n没有解决上述技术问题，也没有给出任何启示。

上述区别技术特征A也不是公知常识。

因此，权利要求1的技术方案相对于对比文件1、对比文件2、……对比文件n及公知常识的结合是非显而易见的，具有突出的实质性特点。

权利要求1的技术方案能获得……的技术效果，具有显著的进步。

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，符合专利法第二十二条第三款的规定，具有创造性。

权2-n为权1的从属权利要求，在权1具有创造性的前提下，权2-n也具有创造性【看清楚题目要求，是否需要判断从权的创造性】。

### 2) 区别技术特征在对比文件中公开，但作用不同



在审查意见通知书所引用的n份对比文件中(在交底资料的n份对比文件中),由于对比文件1与本申请的技术领域相同,所解决的技术问题相近,且公开本发明的技术特征最多,因此可以认为对比文件1是本发明最接近的现有技术。

权利要求1与对比文件1相比,区别技术特征是A。该区别特征具有……的技术效果,权利要求1所要解决的技术问题是……。

对比文件1没有解决上述技术问题,也没有给出任何启示。

对比文件2中虽然公开了上述区别技术特征A,但是A在对比文件2的作用是……,而A在本发明中的作用是……。由此可见,特征A在对比文件2和本发明中所起的作用不同,本领域技术人员不能从对比文件2中获得技术启示,得到本发明权利要求1的技术方案。

上述区别技术特征A也不是公知常识。因此,权利要求1的技术方案相对于对比文件1、对比文件2及公知常识的结合是非显而易见的,具有突出的实质性特点。

权利要求1的技术方案能获得……的技术效果,具有显著的进步。

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,符合专利法第二十二条第三款的规定,具有创造性。

权2-n为权1的从属权利要求,在权1具有创造性的前提下,权2-n也具有创造性{看清楚题目要求,是否需要判断从权的创造性}。

### 3) 区别技术特征在对比文件中公开,但是有相反教导

在审查意见通知书所引用的n份对比文件中(在交底资料的n份对比文件中),由于对比文件1与本申请的技术领域相同,所解决的技术问题相近,且公开本发明的技术特征最多,因此可以认为对比文件1是本发明最接近的现有技术

权利要求1与对比文件1相比,区别技术特征是A。该区别特征具有……的技术效果,权利要求1所要解决的技术问题是B。

虽然对比文件2中公开了该区别技术特征A,具有……的作用,但是由于对比文件1中明确指出特征A和……结合会导致……,带来……问题,因此,对比文件1和2公开的内容不可能给出通过权利要求1的技术方案来解决技术问题B的技术启示。上述区别技术特征A也不是公知常识,即本发明权利要求1的技术方案相对于对比文件1和2以及公知常识的结合是非显而易见的,具有突出的实质性特点。

权利要求1的技术方案能获得……的技术效果,具有显著的进步。

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,符合专利法第二十二条第三款的规定,具有创造性。

权2-n为权1的从属权利要求,在权1具有创造性的前提下,权2-n也具有创造性{看清楚题目要求,是否需要判断从权的创造性}。

### 4) 没有创造性

在审查意见通知书所引用的n份对比文件中(在交底资料的n份对比文件中),由于对比文件1与本申请的技术领域相同,所解决的技术问题相近,且公开本发明的技术特征最多,因此可以认为对比文件1是本发明最接近的现有技术。

本发明权利要求1与对比文件1相比,区别技术特征为A,由该特征可知,本发明实际要解决的技术问题是B。对比文件2公开了A,其作用是解决相同的技术问题B。

由此可见,对比文件1和对比文件2中的技术特征A的结合,给出了权利要求1的技术方案解决技术问题B的技术启示。

综上所述,本发明权利要求1的技术方案相对于对比文件1和2的结合是显而易见的,不具有突出的实质性特点,因此不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

## 七、单一性和分案

### 1、技术特征

定义衍生于专利法第二条，即所称的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

指南中对技术方案的定义是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合，技术手段通常是由“技术特征”来体现的。

**旅鼠笔记：**专利申请文件是用技术特征组成了解决技术问题的技术方案。

### 2、区别技术特征

法条中无严格的定义，在审查指南第二部分第二章3.3.1中有相应的说明：独立权利要求的特征部分，应当记载发明或者实用新型的必要技术特征中与最接近的现有技术不同的区别技术特征。

这些区别技术特征与前序部分中的技术特征一起，构成发明或者实用新型的全部必要技术特征，限定独立权利要求的保护范围。

### 3、特定技术特征

其定义出现在专利法实施细则第三十四条，特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术作出贡献的技术特征。

上述条款定义了一种判断一件申请中要求保护两项以上的发明是否属于一个总的发明构思的方法。也就是说，属于一个总的发明构思的两项以上的发明在技术上必须相互关联，这种相互关联是以相同或者相应的特定技术特征表示在它们的权利要求中的。

上述条款还对特定技术特征作了定义。特定技术特征是专门为评定专利申请单一性而提出的一个概念，应当把它理解为体现发明对现有技术作出贡献的技术特征，也就是使发明相对于现有技术具有新颖性和创造性的技术特征，并且应当从每一项要求保护的发明的整体上考虑后加以确定。

### 4、附加的技术特征

其定义出现在细则第二十条，从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。

### 5、非必要技术特征

解决发明创造技术问题的技术方案中可有可无的特征称为必要技术特征。缺乏任一非必要技术特征，技术问题仍旧可以解决。

### 6、单一性

专利法第三十一条中有相关说明——属于一个总的发明构思的两项以上发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

所称的“属于一个总的发明构思”是指具有相同或者相应的特定技术特征。而该特征必须具备“相同的或相应的”（即与其他权利要求相比，或者其他权利要求中也有相关特征）和“做出贡献的”两个要素。即这些相同或者相应的技术特征必须是对现有技术做出贡献的特征，也就是使权利要求具备新颖性、创造性的特征。

如果两权利要求都不具有新颖性和创造性，那两者是否有单一性就没有意义，这两个权利要求之间一定是没有单一性的。

旅鼠笔记：单一性这个概念，是指将两个方案做个比较，判断是否具有单一性。也就是说，单独一个方案，就没有单一性的比较前提。如果两权利要求中，有一个或以上的“相同的技术特征”，且该“相同的技术特征”是对现有技术做出贡献的特征，则就找到了两权利要求的“特定技术特征”了。

## 7、单一性的判断方法

- 1) 确定第一项发明的“特定技术特征”；
- 2) 比较第二项发明是否存在一个或多个相同或相应的特定技术特征；
- 3) 存在：有单一性；不存在：无单一性。

例：

权 1. 一种 A 产品，其特征在於，…。

权 2. 一种权利要求 1 的 A 产品的制备方法，包括…。

权 3. 权利要求 1 的 A 产品在…中的应用。

以上三个权要都含有 A，分为如下两种情况

a 如果三个权利要求均具有新颖性和创造性，三者之间具有单一性。

b、如果产品 A 没有新颖性或创造性，那么权利要求 2 和 3 之间没有单一性。

旅鼠笔记：判断特定技术特征时，一定记住，含有“特定技术特征”的权要前提不是其是否是独权，而是是否具备创造性。

## 8、分案

细则第四十二条 一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条 或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答复的，该申请视为撤回。

分案的申请不得改变原申请的类别。

旅鼠笔记：提出分案申请是申请人自愿的行为，完全由申请人自己决定。

对于不符合单一性的缺陷，可以通过修改和分案来克服，分案可以是申请人主动要求分案，也可以是申请人按照审查员的要求而分案。

另外，针对一件申请，可以提出一件或者一件以上的分案申请，针对一件分案申请还可以以原申请为依据再提出一件或者一件以上的分案申请。

## 9、实务常用模板

### 1) 无单一性（解决的技术问题不同）

独立权利要求 A 和 B 要解决的技术问题分别是 C 和 D，没有相同或相应的对现有技术作出贡献的特定技术特征，技术上不相关联，不属于一个总的发明构思，不具有专利法第三十一条第一款规定的单一性。

例如，10 年引流罩—解决豆浆机清洗问题。

电路控制器件—解决制浆效果问题。

### 2、无单一性（解决的技术问题相同，采用的技术手段不同）

独立权利要求 A 和 B 要解决的技术问题是 C，采用的技术手段分别是 D 和 E，没有相同或相应的对现有技术作出贡献的特定技术特征，不具有专利法第三十一条第一款规定的单一性。

例如，11 年解决的技术问题—防止尖刺部在不需要时刺破格挡片。

实施例 1 和 2—通过限制机构控制盖栓的运动。

实施例 3—通过可撕除的环状部件控制瓶盖的旋转。

### 3、有单一性（相同）

权利要求 A 和 B 中均包含“C”这一相同的对现有技术作出贡献的特定技术特征，技术上相互关联，属于一个总的发明构思，具有专利法第三十一条第一款规定的单一性。

例如，07 年真题（撕开部件）。

### 4、有单一性（相应）

权利要求 A 中含有的“C”和 B 中均包含“D”属于相应的对现有技术作出贡献的特定技术特征，技术上相互关联，属于一个总的发明构思，具有专利法第三十一条第一款规定的单一性。



## 八、实务相关法条

### 重点法条

#### 1、A22. 2: 新颖性

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知局提出过申请,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。

旅鼠笔记:(法条部分,引用祁老师的几个解释来概括)实质是一个“有没有(公开/记载)”的问题,注意必须是技术方案的比对。

#### 2、A22. 3: 创造性

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。

旅鼠笔记:实质是一个“能不能(得到)”的问题。注意要点——必考三步法,重点看公开与否和作用相同与否,别忘记第三步要判断非显而易见性;还有就是别忘区别是发明还是实用新型;(突出的)实质性特点及(显著的)进步。

#### 3、A26. 3: 清楚完整的说明技术方案

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

#### 4、A26. 4 清楚、简要并得到说明书支持

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。

旅鼠笔记:实质是一个“有没有(不能概括)”的问题,概括的上位概念必须原文有。

#### 5、R20. 2: 必要技术特征

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。

旅鼠笔记:实质是“能不能+有没有”的问题。

#### 6、A31、R34 单一性

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。

依照专利法 A31 条第 1 款规定,可以作为 1 件专利申请提出的属于 1 个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相互关联,包含 1 个或者多个相同或者相应的特定技术特征,其中特定技术特征是指每 1 项发明或者实用新型作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征。

旅鼠笔记：实质是解决“多少技术问题”的问题。关键看要解决多少技术问题，解决技术问题不同，没有单一性（产品的权利要求最重要）。

## 7、R53：发明驳回理由

依专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：

1) 申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；

2) 申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的；

3) 申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。

## 8、R65：无效理由

依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合（不结合不予考虑）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。

前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

## 9、R67：补充无效理由和证据

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宣告请求之日起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。

## 10、R68：无效中修改的期限

专利复审委员会应当将专利权无效宣告请求书和有关文件的副本送交专利权人，要求其在指定的期限内陈述意见。

专利权人和无效宣告请求人应当在指定期限内答复专利复审委员会发出的转送文件通知书或者无效宣告请求审查通知书；期满未答复的，不影响专利复审委员会审理。

## 11、R70：口头审理

专利复审委员会根据当事人的请求或者案情需要，可以决定对无效宣告请求

进行口头审理。

专利复审委员会决定对无效宣告请求进行口头审理的,应当向当事人发出口头审理通知书,告知举行口头审理的日期和地点。当事人应当在通知书指定的期限内作出答复。

无效宣告请求人对专利复审委员会发出的口头审理通知书在指定的期限内未作答复,并且不参加口头审理的,其无效宣告请求视为撤回;专利权人不参加口头审理的,可以缺席审理。

### 次重要的法条(熟悉,知道怎么回事)

#### 1、A29: 优先权

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。

#### 2、R19: 权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征。

权利要求书有几项权利要求的,应当用阿拉伯数字顺序编号。

权利要求书中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致,可以有化学式或者数学式,但是不得有插图。除绝对必要的外,不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”的用语。

权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记,该标记应当放在相应的技术特征后并置于括号内,便于理解权利要求。附图标记不得解释为对权利要求的限制。

#### 3、R20.3:

从属权利要求应当用附加的技术特征,对引用的权利要求作进一步限定。

#### 4、R21:

发明或者实用新型的独立权利要求应包括前序部分和特征部分,按下列规定撰写:

1) 前序部分: 写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征;

2) 特征部分: 使用“其特征是……”或者类似的用语,写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起,限定发明或者实用新型要求保护的范围。

发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的,独立权利要求可以用其

他方式撰写。

一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。

#### 5、R22：

发明或实用新型的从属权利要求应包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：

（一）引用部分：写明引用的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。

#### 6、R22.3：

从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。

千幻提醒：多引多一般属于本条管辖，直接说明多引多的，不是无效理由。

#### 7、R42：分案申请

一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答复的，该申请视为撤回。

分案的申请不得改变原申请的类别。

## 九、主要考点及套路模版

### 1、主要考点分析

从最近几年考试来看，实务中权要的撰写、单一性、新颖性和创造性这四部分，一定占到 100+ 的比重，抓住这些重点，顺便看看其余内容，90 分还是容易混到的。

OA 答复、提无效、答无效、咨询意见等这些考试题目，看着没有规律性，实际上，还是看你怎么组合相关的法条考点内容。

权要撰写形式上有根据 OA、无效宣告书、客户提供的资料进行权要的撰写、修改等方式。

旅鼠笔记：大家可以把实务考试题看做以前大学考试里的综合题，考点就那么几个，到最后就是几个模块（是否有新、创，为何无单，单不是无效，你提了就是错的……等等）组合在一起，考你怎么把他们捏合到一起来运用，在这里借用淳于闻老师的一句话“咱们不押题，咱们押答案”，熟记各个模块的模版，看题目要求套进去特征，你觉得答题还难么？

再啰嗦一句，考试就是一个选择和放弃的过程，4 个小时的时间，转瞬即逝，目标是要混过及格线，现在初入江湖，需要的是尽量多学一些除妖降魔的技能，经历点困难能取到真经即可，而不是普渡众生的终极大招（估计这不是地球人能做的事情）！

### 2、新颖性和创造性

可以参照如下的思路来做题，这两个模块的分必须要妥妥的拿到。

1) 由对比文件公开的时间确定这些对比文件与本发明的相关性。

a、判断新颖和创造性时，对对比文件的时间界限有明确规定，如果引用的对比文件时间判断错误，新颖性、创造性后面基本没的答复了。

b、主要涉及优先权日、申请日、公开日等时间，根据这些时间，将对比文件分类，哪些是现有技术；优先权是否成立；哪些是抵触申请；哪些是不予考虑等等。

2) 判断对比文件公开内容的相关程度

a、首先，现有技术或对比文件分别披露了本发明独立权利要求和从属权利要求中的哪些技术特征。

b、其次，确定披露的技术特征在各项现有技术和各篇对比文件中所起的作用和解决的问题是什么。

3) 新颖性和创造性的判断

在新颖性判断中，需要将本专利申请独立权利要求的技术方案分别与对比文



件公开的每个技术方案进行单独对比,首先要分析判断对比文件是否确实公开了该权利要求中的全部技术特征(模板参见新颖性部分)。

在创造性判断中,需要将题目中所引用的多篇对比文件和公知常识结合起来进行分析,以说明该技术方案是否具有创造性(万能的三步法及模版参见创造性部分),特别需要提示一下,最接近的对比文件一定要遵循先领域后特征的原则。

### 3、单一性

考试中,资料有限,不可能给出太多的技术内容,一般一个独权只解决一个技术问题,不要从复杂的方案开始研究,首先看清楚需要解决的问题,与问题对应上了,基本上分数就到手了。

### 4、权利要求书

考试必然有撰写权利要求,技术问题一定很简单,不需要特别的专业技术知识就能理解技术方案,内容也基本上都是日常生活可见的东西,衣架、油炸食品、枕头、垃圾箱等等,技术问题也相应比较常见,考试一般分为两种形式:

- 1) 给一堆客户交底书、现有技术等等,写一份专利申请的权利要求书;
- 2) 给个专利申请文件和无效宣告或者审查意见和一堆对比文件,将被请求无效或者被审查意见通知的权利要求书修改成一个符合要求的权利要求书。

**旅鼠笔记:**可以采用建立一个技术特征树的方式来分析权要的关系——需要解决的技术问题作为树根,独权的各个必特组成树干和树枝,其余从权的附加技术特征就是树叶和果子等。

要种树,得先有树根部分,树没根活不了,没树干和树枝就不能长大成树,这些是必要的,结不结果子和叶子,属于附加的作用和效果,冬天了,树叶果实掉了,明年继续活了……(请不要用太下位的树来戳穿我植物学知识不懂的实事)

权利要求撰写思路:

- 1) 理解该项要求保护的主体,列出全部技术特征;
- 2) 分析研究该项要求保护的主体现有技术,确定最接近的现有技术;
- 3) 针对该项要求保护的主体,确定其要解决的技术问题以及为解决该技术问题所必须包括的全部必要技术特征;
- 4) 撰写独立权利要求;
- 5) 撰写从属权利要求。

**旅鼠笔记:**对于多主题要撰写多个独立权利要求,资料中没有出现的话,不要使用否定语句。

**缺失法判断的思路——**缺失某特征后,需要解决的问题是否存在,或者是否能解决技术问题,例如,13 年的上、下箱体可分离这个技术特征的存在与否,与孔的作用无关,不是必特;但是如果下箱体缺失,技术问题没了。

另外，检查连接关系是否正确时，看权利要求中引用的附图标记忽略后，权利要求是否是清楚、完整的 {不看图也能清楚的画出来技术方案}。

## 5、其它

在目前越来越不按照套路出牌的情况下，关注一下摘要的撰写：包括发明的主题名称、所属技术领域、需要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的重点以及主要用途。另外需要注意少于 300 字。

**特别提醒：别忘记写领域！**

## 6、答复 0A 模板

**注：后续三个模板所列答复项目较多，考试时请根据情况进行删减。**

尊敬的国家知识产权局：

针对国家知识产权局\*年\*月\*日发出的第\*次审查意见通知书，申请人进行了认真研读，针对通知书中指出的缺陷，对申请文件进行了修改并陈述意见如下：

### 一、修改说明

1、对通知书中指出的独权 1 不具备新颖性的缺陷，在独权 1 增加了技术特征……，以使其具备《专利法》第二十二条规定的新颖性和创造性，修改依据来源于说明书…… {技术方案}。

在作上述修改同时，将原权 1 的全部技术特征写入新权 1 的前序部分，相对于最接近现有技术进行了划界。

2、针对通知书中指出的权 N 不清楚的缺陷，对权 N 的引用部分进行了改写，使其保护范围清楚，修改后的方案体现在说明书……。

3、同意通知书中指出的权 K 不具备新颖性的缺陷，将其删除。

4、针对通知书中指出的独权 X 与独权 Y 不具备单一性的缺陷，在修改后的权利要求书中，删除了独权 Y，并将其改写成修改后独权 1 的一项从权 Z。

修改后权 Z 的技术方案体现在说明书……。

5、以原权 L 限定部分的技术特征作为附加技术特征改写成一项从权 O，即修改后的从权。

6、修改了从权 P 的主题名称，使其与所引用的权要的主题名称相一致。

7、修改了原权利要求书中的其他形式缺陷，如错别字、附图标记未加括号、设备型号、宣传用语等，此修改符合审查指南规定，可视为符合专利法实施细则第五十一条第三款要求的修改。

**{上述修改条款根据具体选择使用}**

上述修改没有超出原说明书和权利要求书的范围，符合《专利法》第三十三条的规定；是针对审查意见通知书指出的缺陷进行的，符合《细则》第五十一条第三款的规定。

修改后的权利要求为：{根据题目情况增加}

## 二、修改后权利要求的新颖性和创造性

1、新颖性 {此处根据考题情况选择新颖性模板}

2、创造性 {此处根据考题情况选择创造性模板}

## 三、修改后权利要求清楚。

修改引用关系后，权利要求保护范围清楚，符合细则第二十二条规定。

## 四、具备单一性

{此处根据考题情况选择单一性模板}

## 五、权利要求得到说明书支持。

{此处根据考题情况选择说明书支持模板}

随此意见陈述书附上新修改的权利要求书全文、说明书相应替换页以及说明书摘要。

专利代理人或申请人认为，修改后的权利要求书已经完全克服了第一次审查意见通知书中指出的缺乏新颖性和创造性的缺陷，并克服了其他一些形式缺陷，符合《专利法》《专利法实施细则》和《专利审查指南》的有关规定。

如果审查员在继续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，敬请联系本代理人，专利代理人 and 申请人将尽力配合审查员的工作。

代理人\*\* 电话\*\*\*\*

{如修改后有分案，增加如下内容}

根据审查指南规定，答复审查意见时不能主动增加新的权利要求，因此将说明书中……技术方案予以分案。

分案权利要求书为：

权 1、一种……，包括……，其特征在于：……。

{如果需要论述新颖性和创造性，再按上述模板进行论述}。

## 7、提无效

尊敬的专利复审委员会：

根据《专利法》第四十五条及《细则》第六十五条规定，请求宣告专利号为……专利名称为《……》的发明（实用新型）专利全部（部分）无效。

### 一、关于证据的使用

证据 1：欲无效的专利申请号，名称，申请日，授权公告日；

证据 2：名称，申请日，授权公告日，专利说明书和权利要求书；

证据 3：名称，申请日，授权公告日，专利说明书和权利要求书；

证据 4：享有优先权的文件；

{需要分析优先权是否成立}

证据 5: 技术文件、技术词典等等。

## 二、具体无效宣告理由

1、独权 1 不具备《专利法》第二十二条第二款规定的新颖性。

{此类题答题时记得需要先把判断结果放前面,判断相同主题判断等等,都是前面知识点提到的,如果丢分,不合适啊……,进而分析证据是现有技术?抵触申请?还是其他?能否用来评价新颖性?……}

{此处套用新颖性模版}

2、权 N 不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

{此处套用创造性模版}

3、说明书……公开不充分,导致所属领域技术人员不能实现,不符合《专利法》第二十六条第三款的规定。{此处套用不清楚不支持的模版}

4、权 P……,未以说明书为依据,不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。{此处套用不清楚不支持的模版}

5、权 M 违背自然规律或不能制造(产品权要)或者使用(方法权要)或不具有再现性,不能产生积极效果,不具备《专利法》第二十二条第四款规定的实用性。

6、权 O 中的……只起到标示等作用,不涉及产品、方法或者其改进不能构成技术方案,不属于《专利法》第二条第二款(《专利法》第二条第三款)所述的保护客体。

7、权 O 中的……为实现技术方案所使用的方法(或涉及配比、新材料、非固定形态等),不符合《专利法》第二条第三款规定的保护客体。

8、权 O 中……方案妨害公共利益(违法法律或社会公德或遗传资源滥用等),不符合《专利法》第五条的规定 {第二十五条类似}。

9、权 P 中(说明书中)保护的……,其公布原始申请文本中的范围是……,授权文本中,增加了……特征,扩大了保护范围,不符合《专利法》第三十三条的规定。{分案申请超范围适用法条为《细则》四十三条第一款}

10、权 P 中的保护范围是……,与证据 3 中,权 P' 的保护范围相同,不符合《专利法》第九条的规定。

综上所述,权 1 不符合……,权 2 不符合……,……,请求人请求宣告专利号为……专利名称为《……》的发明(实用新型)专利全部(部分)无效。

无效宣告请求人: \*\*

\*\*年\*\*月\*\*日

## 8、答无效

尊敬的复审委员会：

专利权人收到专利复审委转来的\*年\*月\*日\*\*\*提出的《无效宣告请求书》和随附的对比文件（随后又收到\*年\*月\*日的补充意见），现针对无效宣告请求的证据和理由进行答辩，具体答辩意见如下：

### 一、对无效请求证据和理由的分析

#### 1、先分析证据的时间节点，确定证据的用途。

{例如:}

证据1的申请日早于本专利的申请日，授权公告日晚于本专利的申请日，其只能用于评价本专利的新颖性，不能评价创造性。（如果证据享有优先权，要核实优先权，即使优先权成立，也只能构成抵触申请，用于评价新颖性；如果优先权不成立，既不能评价新颖性，也不能评价创造性。）

2、找到不满足细则第六十五条规定的无效理由，或者没有结合证据的理由，请求复审委不予考虑。主要套路是：1）……理由不属于专利法实施细则第六十五条规定的无效宣告理由，请求复审委不予考虑。2）……理由没有进行具体分析，请求复审委不予考虑。

{例如:}

关于本专利权利要求书得不到说明书支持的无效宣告理由。

请求人在无效宣告请求书中仅笼统的提出本专利权利要求1~6因得不到说明书的支持而不符合《专利法》第二十六条第四款规定的无效宣告理由，并未在请求书中对此无效宣告理由进行具体说明。

根据《细则》第六十五条第一款以及《审查指南》相关规定，上述无效宣告理由属于请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明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，故应当属于不予受理的情形，故请求专利复审委员会对该无效宣告理由不予考虑。

{特别注意，单一性不是无效理由:}

请求人在无效宣告请求书中指出权利要求X和Y不符合《专利法》第三十一条第一款规定的无效宣告理由，鉴于该无效宣告理由不属于《细则》第六十五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。

#### 3、补充证据套路

无效宣告请求提出日为\*年\*月\*日，补充意见的提交日为\*年\*月\*日，已经超出了提出无效宣告请求日起一个月的举证期限，其中涉及的证据（对比文件）并不是技术辞典、技术手册、教科书等所述技术领域中的公知常识性证据，也不是用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据。

新增加无效宣告理由也不是因无效宣告请求书中的无效宣告理由明显与提



出的证据不对应而变更的无效宣告理由。

由此可知，所补充的证据和补充的无效宣告理由均超过了《细则》第六十七条规定的允许增加和补充证据的期限，故请求专利复审委员会对上述证据和理由不予接受。

## 二、修改说明

专利权人仔细研究了请求人提出的无效宣告请求和对比文件后，决定对权利要求书进行修改。**{例如:}**删除了独权 1，合并权 2、3 作为新的独权，合并 2、3、4 作为修改后独权的从权，相应修改了权利要求引用关系和编号。

修改后的权利要求为：

.....

上述修改没有超出原说明书和权利要求书的范围，也没有扩大原专利的保护范围，符合《专利法》第三十三条、《细则》第六十九条及《审查指南》中关于无效期间对专利文件进行修改的规定。

专利权人请求复审委在修改后的权利要求书基础上进行审查。

## 三、修改后的权利要求对无效宣告请求理由和证据的答辩

1、修改后的独权 1 具备《专利法》第二十二条第二款的新颖性和第三款规定的创造性。

1) 新颖性 **{此处继续套用模板}**

2) 创造性 **{此处继续套用模板}**

2、修改后的……是清楚的 **{此处继续套用模板}**

3、其他理由的答辩 **{参照提无效中的理由，套用模板反向答复即可。}**

综上所述，专利权人认为修改后的权利要求书完全符合《专利法》《专利法实施细则》及《专利审查指南》的相关规定，因此请求复审委在修改后的权利要求基础上维持本专利权有效。

代理人\*\* 电话\*\*\*\*

## 9、各种咨询意见

参照答 OA、提无效、答无效相应的内容，选取合适的模版，可以组合出来相关的意见，意见可以不唯一，注意前面的称呼要改变。

## 十、考场答题经验

*旅鼠笔记：此部分为个人考试经验，不一定适合所有人，希望能给你一些帮助，辛苦写来不容易，不喜勿喷，直接删除即可……*

### 1、口水话

带两只黑色中性笔，别太细，尽量别用钢笔，特别是非黑色墨水的钢笔。拿卷先看清楚名字和考号考场位置，和前面的法律知识部分位置不一样（别问我怎么知道的……），把可以做草稿纸的几张撕下来备用。

### 2、考试整体需要注意的问题

(1) 看到试题后，拿出两分钟，想想出题人都想考你点什么？

(2) 必须同意试题中的事实，包括公知常识的内容，千万不要因为过于清楚某个领域而把问题复杂化，偏执化，那几张纸里面没有的东西，就不要自己创造，考试会考你对创造性的理解，而不是你的创造性。

(3) 检查一下概念是否清楚，别掉坑里去（是要写发明专利还是实用新型专利，单一性、多引多不是无效理由，无效、实审阶段修改有所区别等）。

### 3、开始答首先注意所给资料中的时间以及著录项目信息。

目前出现过的答题陷阱都在著录项目里，主要指的时间和代理人，比如题目给出的申请文件或者对比文件的申请日、优先权日和公开日，还有代理机构和代理人。

### 4、理清楚思路

专利申请的根基就是技术问题，所有的方案都是围绕着解决问题这个中心来的，不能解决问题的方案，都是坑，so，把这个作为前提，开始看题。

首先，找到技术问题，将技术方案分类。

考题中，在客户提供的资料或在说明书的背景技术部分，都会说现有技术有什么问题后，发明人提供了……方案，“为解决……问题”、“达到……效果”等等，一般和一堆特征组成的技术方案在一起，圈出来这几个问题（看历年考题，一般不会超过5个），找出来解决问题的技术方案（一定在问题的附近），一定可以归入下述的3类中：

1) 解决不同问题的，相关的技术方案各是一套独权。

2) 解决相同技术问题，可以把不同的特征直接概括成方案的，或者有区别的技术特征可以使用“或”来概括的，相关的技术方案可以合并到一套独权中；

3) 解决相同技术问题，不满足2)里面的要求的，相关的技术方案各是一套独权。

其次，根据分类的结果，确定独权主题是产品、方法（用途）还是设备（加工设备）等等，分别写出独权（然后使用前面提到的缺失法，验证一下）。

最后，规划好相应的从权，从权的明显字眼是包含有“进一步……”、“优选的……”、“更……”、“较好的……”“还可以……”等。

注意：对于答无效考题，权要撰写要看看独权无创以后，其余权要的单一性情况而定，参照说明书的内容，一般还是遵循上述原则。

## 5、正式答题

1) 推荐先做权要撰写题（比如 13 年，前面第一题给第二题挖了很多坑），权要是整个考卷的核心，权要完成，新、创、单、OA、答无效、分析等等都有了目标。

2) 权要撰写时稳妥起见，没有十足把握不要概括，独权并列写出方案中的几个必特也丢不了几分，即使需要概括，概括的词也是材料中有的，因为专代考试不考你的技术深度，记住一句话“所见即所得”！

3) 认真审题，看其余每个题都考你啥“模块”，然后努力的做好“答案搬运工”这个很有前途的职业，把这些“模块”转移到那两张 A3 的答题纸上，别搬串位置，别搞出仓库界限，堆码不需要艺术造型，整齐摆放就好。

注意，不要輕易的省略一些格式套话和词（类似新颖性中的单独对比，创造性中的“启示”、单一性的“对现有技术作出贡献的特定技术特征”、是否满足法的多少条等等），这些都会是小分。

{分儿，分儿，分儿！考生的小命根啊，抓住一分是一分。}

4) 剩下 10 分 8 分不会做的么？没什么大问题了，能过就差不多了，等待铃响，交卷，等着好消息吧……

## 6、关于分案的技术方案

分案出去的独权中的特征一般还需要出现在母案中，作为母案从权的技术特征，考试中一般都会有会分。

## 7、关于简答题

分数不多，能想起来法条的，就把法条中涉及到的一些关键词在资料中找到，一般也就分为符合和不符合的情况，套进去忽悠点内容，至少拿个知道法条大致内容的口水分，如果实在是连法条都不知道的，就干脆放弃，还是那句话，这几分不影响你过考试。