

2018 年专利代理实务题答题要点及参考答案

一、总体考虑

2018 年专利代理实务考试试题总共有五道题目， 涉及了无效实务和申请实务两个部分。第一题至第三题是无效实务部分。第一题要求应试者根据客户提供的资料具体分析客户所撰写的无效宣告请求书（ 附件2） 中的各项理由是否成立， 并将具体意见以信函的形式提交给客户。该题重点考查应试者对于专利代理实务中应知应会的几个基本法律概念的理解和运用能力， 要求应试者全面正确地判断题述理由是否符合《专利法实施细则》第六十五条第二款规定的范围， 并对附件2 中的具体理由是否成立、撰写是否合适等内容作出判断和予以说明。第二题要求应试者根据客户提供的资料撰写无效宣告请求书。该题全面考查了应试者对于专利代理实务中经常涉及的几个基本法律概念， 包括新颖性、创造性、权利要求是否得到说明书的支持等内容的掌握程度以及灵活运用能力。应试者作为无效宣告请求人的代理人， 要条理清晰， 有理有据地分析客户提供的资料， 选择能成功地将涉案专利宣告无效的最有力证据和提出最具说服力的理由。第三题要求应试者站在涉案实用新型的专利权人B 公司的角度进行换位思考， 思考专利权人B 公司针对第二题所提出的无效宣告请求可能进行的应对和预期可能的无效宣告结果。该题考查了应试者是否关注和理解最新的政策修改， 重点考查了应试者对于2017 年02 月28 日公布的《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》[国家知识产权局令（ 第七十四号）] 关于无效实务中的修改要求的理解， 并进行正确的处理。

第四题和第五题为申请实务部分。第四题采用撰写权利要求书这种专利代理实务中最基本的形式， 主要考查应试者撰写权利要求书的基本技巧， 要求在满足《专利法》及《专利法实施细则》有关规定的前提下， 撰写合适范围的独立权利要求和若干项逻辑清楚、层次

分明的从属权利要求。此题一方面，要求应试者要具有总结归纳的能力，能根据客户所提供的各类素材总结归纳后为客户的每一项发明寻求一个最合理范围的专利保护；另一方面，也要求应试者能够撰写出有层次、有梯度、逻辑严谨、结构清楚的一组从属权利要求，从而保证权利的稳定性。第五题要求应试者分析其在第四题中撰写的独立权利要求相对于该涉案专利所解决的技术问题和取得的技术效果以及所采用的技术手段。此题实质上是从另一个角度考查了应试者对于创造性的把握，以及应试者在独立权利要求撰写时对技术内容的掌握情况。同时让应试者还原出在第四题中所进行的思考、分析和判断，从而进一步考查应试者对于权利要求撰写思路和步骤的掌握情况。

二、对客户所撰写的无效宣告请求书中各项理由是否成立给出咨询意见

2018 年专利代理实务考试的第一题要求应试者按照题目要求并根据客户所撰写的无效宣告请求书（附件2）为客户撰写咨询意见，逐一分析附件2 中涉及的各项无效理由是否成立并进行相应的说明。除了该附件2 之外，试卷中还给出了三份素材，包括：附件1（涉案专利）以及客户提供的对比文件1 ~ 2。

在具体分析各项理由是否成立之前，应试者需要知道客户都提出了哪些无效理由，需要认真阅读该题中给出的三份素材，全面了解涉案专利以及所有对比文件的相关内容，并按照以下思路和步骤进行分析。

（一）分析客户提供的涉案专利的权利要求书

涉案专利的权利要求书共有6项权利要求，其中有1项独立权利要求。独立权利要求1涉及一种具有滤光部的灯；从属权利要求2引用了独立权利要求1；从属权利要求3、4均嵌套引用了从属权利要求2，它们均对灯的滤光部作了进一步限定；从属权利要求5是对从属权利要求3或4的灯反射罩的进一步限定；从属权利要求6对从属权利要求2的灯座作了进一步限定。涉案专利的最大保护范围（权利要求1要求保护的技术方案）是通过将多个滤光区依次排列组成灯的滤光部，并使这些滤光区可相对光源改变位置，从而提供不同的光照模式，实现一灯多用。具体实施时是通过旋转滤光部并使各滤光区的分界线平行于滤光部的旋转轴而提供不同的光照模式。

（二）分析客户提供的对比文件

对于对比文件的分析，需要从时间和内容这两方面入手。在时间方面，需要考查客户提供的对比文件是否构成涉案专利的现有技术，或者是否属于申请在先公开（公告）在后的专利申请或者专利文件；在内容方面，需要考查客户所提供的这些对比文件是否能够影响涉案专利权利要求的新颖性和/或创造性，以及是否构成抵触申请。

在该题中，对比文件1和对比文件2均为先于涉案专利申请日已经公开的专利文献。它们在时间上均构成了涉案专利的现有技术，可以用来评价权利要求的新颖性和创造性。

在内容上，对比文件1公开了一种变光灯，包括灯座、支撑柱、光源和变光套，白光光源设置在支撑柱顶端的侧面上，变光套从上到下地由三个滤光层和一个基底排列而成，三个滤光层的透明度依次降低。通过上下移动变光套相对于支撑柱的位置是调整滤光层相对于光源的位置以适应不同亮度需求。

对比文件2公开了一种调光灯，包括塑料的灯座、竖直柱、灯泡、灯罩，灯泡设置于

竖直柱顶端，灯罩由半透明材料制成，灯罩下侧与竖直柱通过内外螺纹配合，从而可旋转地套设于竖直柱外侧，旋转灯罩可使其上下移动，也是调整灯罩相对于光源的位置以实现亮度调整。

题述的对比文件1 ~ 2均属于同一灯具领域，且属于现有技术。在此基础上，需要进一步判断两份对比文件是否公开了涉案专利，是否有结合的技术启示，从而才能判断题述理由是否成立。

（三）分析客户所撰写的无效宣告请求书中涉及的各项理由

客户所撰写的无效宣告请求书中包括如下理由：（1）关于新颖性和创造性，主要是新颖性；（2）其他无效理由，包括单一性和《专利法》的保护对象。

新颖性的评价需要把握两个基本原则：（1）同样的发明或者实用新型。在进行新颖性判断时，要求涉案专利的权利要求与对比文件的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质相同，重点是判断技术方案是否实质上相同。（2）单独对比。在新颖性判断中，不能将几项现有技术或者一份对比文件中的多项技术方案进行组合对比。

如前所述，对比文件1、对比文件2均属于现有技术，均可用来评价权利要求的新颖性和创造性。

在该题中的理由1 考查应试者对新颖性具体判断原则的适用，特别是对“同样的发明或者实用新型”判断原则的具体运用。对比文件1公开了一种变光灯（参见对比文件1的说明书正文第8 ~ 14行，附图1 ~ 2），包括灯座21、支撑柱22、光源23和变光套24，光源23为白光发光二极管，变光套24 为四棱柱体，其从上到下地由滤光层241、242、243 和一个基底244 排列而成，滤光层241、242、243的透明度依次降低。图2示出变光套24

套设于光源23外，通过上下移动变光套24相对于支撑柱22的位置，并用销柱25定位，使得变光套24上下运动，从而适应用户的不同亮度需求。由此可见，对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征，二者采用了相同的技术方案，并且它们都属于新型灯这一相同的技术领域，都解决了提供不同光照模式的技术问题，并能达到相同的预期技术效果。因此，权利要求1相对于对比文件1 不具备新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。因此，该题中的理由1是成立的，但理由I 中在论述权利要求1不具备新颖性的原因时，在对比文件1引证部分仅论述了“对比文件1 公开变光套24包括三个从上到下透明度依次降低的滤光层，变光套24可上下运动，实现了灯的不同亮度调整”，即引证部分实际上仅涉及了与权利要求1特征部分对应的技术特征而未提及权利要求前序部分的技术特征，但权利要求1所要求保护的技术方案包含了前序部分和特征部分的全部内容；其次，在结论部分指出“因此，对比文件1 公开了权利要求1 的特征部分的全部内容，权利要求1 相对于对比文件1不具备新颖性”，即结论部分认为：权利要求1 相对于对比文件1 之所以不具备新颖性是因为“对比文件1公开了权利要求1 的特征部分的全部内容”。也就是，理由1是将涉案专利权利要求1特征部分的内容与对比文件1中的相应部分内容进行比较而作出新颖性评价的，违反了新颖性判断中的“同样的发明或者实用新型”判断原则，是针对技术方案整体进行判断的。因此，理由1 的不具备新颖性结论虽正确，但其中在论述权利要求1不具备新颖性的原因时因概念和判断方法错误导致了整体论述错误。

在该题中的理由2同样考查应试者对从属权利要求概念的理解和新颖性“单独对比”判断原则的具体运用。首先，权利要求2 是从属于权利要求1的，构成的完整技术方案应该包含了权利要求1 的全部技术特征和权利要求2的附加技术特征；其次，如前所述，对比文件1是通过上下移动变光套24相对于支撑柱22的位置，从而适应用户的不同亮度需求，不同于权利要求2的“所述滤光部门。可旋转地连接在所述支撑杆(12) 上，通过旋转所述

滤光部（14）提供不同的光照模式”。这构成了权利要求2 与对比文件1 的区别， 导致二者不能构成相同的发明。对比文件2 的灯罩由半透明材料制成， 并未公开权利要求2的 “所述滤光部由多个滤光区组成”， 所以， 权利要求2 相对于对比文件2 具备新颖性。所以， 权利要求2相对于对比文件1或2都是具备新颖性的。同时， 虽然该区别技术特征被同一领域的对比文件2的“旋转灯罩34 可使其上下移动， 实现亮度调整” 公开了， 即对比文件2公开了权利要求2 的全部附加技术特征， 但是， 根据 “单独对比” 原则， 不能将对比文件1 、 2这两项现有技术中的技术方案进行组合来评述权利要求2不具备新颖性。同时， 对比文件2 至少未公开权利要求2的 “所述滤光部由多个滤光区组成”， 因此， 权利要求2 相对于对比文件2具备新颖性。因此， 权利要求2相对于对比文件1或2都是具备新颖性的。该题的理由2中所认为的 “在其所引用的权利要求1 不具备新颖性的前提下， 权利要求2也不具备新颖性” 的结论是错误的， 即理由2不成立。

在该题中的理由3 考查应试者对实用新型权利要求中涉及材料特征的具体理解。权利要求6 是在权利要求2 的基础上进一步限定于“所述灯座(11) 的材料为塑料”， 而根据《专利审查指南2010》第四部分第六章第3节的规定， 在无效宣告程序对实用新型专利的新颖性审查中， 应当考虑所有技术特征， 包括材料特征。也就是， 无效宣告程序实用新型专利的新颖性审查中应当考虑材料特征。因此该题的理由3 中指出的“该特征不应当纳入新颖性的考虑之内， 因此， 在其引用的权利要求不具备新颖性的前提下， 该权利要求也不具备新颖性” 论述错误， 即理由3 不成立的且论述错误。

在该题中的理由4考查应试者对《专利法实施细则》第六十五条所规定的能作为无效宣告理由的掌握情况。单一性是《专利法》第三十一条的规定， 而《专利法实施细则》第六十五条第二款所规定的能作为无效宣告理由的具体条款中并未涉及《专利法》第三十一条。因此， 根据上述规定， 不能以权利要求之间缺乏单一性为由提出无效宣告请求， 即理由

4不成立。

在该题中的理由5 考查应试者对实用新型专利保护客体的具体理解和运用。根据《专利法》第二条第三款的规定，《专利法》所称实用新型，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。根据《专利审查指南2010》第一部分第二章第6.2.2节的规定，权利要求中可以包含已知材料的名称，即可以将现有技术中的已知材料应用于具有形状、构造的产品上，例如复合木地板、塑料杯、记忆合金制成的心脏导管支架等，不属于对材料本身提出的改进。而权利要求5和6 中出现的铝和塑料显然是已知材料，它们被应用于灯这一产品中，不属于对材料本身提出的改进。因此，权利要求5 ~ 6 是实用新型的保护对象，即理由5不成立。

需要说明的是，该题仅要求应试者对于附件2中所涉及的各项理由是否成立作答，因此在该题的答案中不要求应试者具体分析对比文件2 能否评价涉案专利权利要求的新颖性及对比文件1 能否结合对比文件2 评价涉案专利权利要求的创造性。

第一题参考答案

尊敬的A公司：

很高兴贵方委托我代理机构代为办理有关请求宣告专利号为201721234567.x 、名称为“多用途灯” 的实用新型专利无效宣告请求的有关事宜。经仔细阅读贵方提供的附件1 ~ 2 以及对比文件1 ~ 2，我认为附件2中各项理由是否成立的结论和理由是：

1. 权利要求1 相对于对比文件1 不具备新颖性的无效理由成立

对比文件1除了公开附件2 的理由1 中的内容外，还公开了一种变光灯（参见对比文件1的说明书正文第8 ~ 14 行，附图1~2 ），包括与权利要求1 前序部分对应的灯座21、支撑柱22、光源23，光源23为白光发光二极管，而且对比文件1的图2示出

变了光套24套设于光源2 3外。由此可见，对比文件1公开的是权利要求1的全部技术特征，而不是仅“权利要求1 的特征部分的全部内容”。因此，权利要求1 相对于对比文件1 不具备新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。也就是，在评述一个方案是否具备新颖性时应该从权利要求所要求保护的整个方案的记载入手，包括所引证现有技术的内容及结论的得出。故而，该题中的理由1虽成立，但理由1中的论述是错误的。

2. 权利要求2 不具备新颖性的无效理由不成立

权利要求2的方案包括了权利要求1 的全部技术特征和权利要求2 的附加技术特征。如前所述，对比文件1公开了权利要求1 的全部技术特征，而权利要求2与对比文件1的区别为权利要求2的附加技术特征二→一“所述滤光部04) 可旋转地连接在所述支撑杆02) 上，通过旋转所述滤光部门。提供不同的光照模式”。因此，权利要求2 相对于对比文件1 具备新颖性。虽然该区别技术特征被对比文件2的“旋转灯罩34 可使其上下移动，实现亮度调整”公开，但是，根据新颖性判断的“单独对比”原则，不能用对比文件1 结合对比文件2评述权利要求2不具备新颖性。同时，对比文件2未公开权利要求2的“所述滤光部由多个滤光区组成”。因此，权利要求2 相对于对比文件1或2都具备新颖性。因此，该题的理由2不成立。

3. 权利要求6不具备新颖性的无效理由不成立

根据《专利审查指南2010》第四部分第六章第3节的规定，在无效程序实用新型专利的新颖性审查中，应当考虑所有技术特征，包括材料特征。因此，该题中理由3的“该特征不应纳入新颖性的考虑之内”的结论是错误的，即理由3不成立。

4. 权利要求3和4不具有单一性的无效宣告理由不成立

《专利法》第三十一条规定的单一性不是《专利法实施细则》第六十五条第二款规定的可被无效宣告的条款。因此，该题中理由4将“权利要求3 ~ 4将不具备单一性”作为无

效宣告理由是错误的，即理由4不成立。

5. 权利要求5 ~ 6不是实用新型的保护对象的无效宣告理由不成立

权利要求5和6中出现的铝和塑料显然是已知材料，根据《专利法》第二条第三款和《专利审查指南2010》第一部分第二章第6.2.2节的相关规定，权利要求中可以包含已知材料的名称，因此，权利要求5 ~ 6是实用新型的保护对象。

三、撰写无效宣告请求书

2018年专利代理实务考试的第二题要求应试者根据题目给出的素材为客户撰写无效宣告请求书，说明可提出无效宣告请求的范围、理由和证据。应试者在认真阅读试卷中给出的资料，全面了解涉案专利以及所有对比文件的相关内容以后，按照以下思路和步骤进行分析。

（一）分析客户提供的对比文件是否需要作为证据提交以及与证据相关的无效理由

如前所述，对比文件1、2在时间上均可以用来考虑评价权利要求的新颖性和创造性，从内容上它们均属于同一灯具领域，对比文件1公开了涉案专利权利要求1的全部技术特征、对比文件2公开了权利要求2的附加技术特征，而权利要求6在权利要求2基础上进一步限定的“所述灯座(11)的材料为塑料”被对比文件2公开。因此，对比文件1和对比文件2将影响权利要求1的新颖性和权利要求2、6的创造性，对比文件1和对比文件2可以作为评价涉案专利权利要求1、2、6的新颖性或创造性的证据提交。

分析对比文件1和对比文件2可知，对比文件1和对比文件2中均没有公开如权利要求3中所述的“所述滤光区(14a, 14b, 14c, 14d)的分界线与所述滤光部(14)的旋转轴平行”，也没有公开权利要求4中所述的“所述滤光部是多棱柱状，所述多棱柱的每个侧面为一个滤光区，所述多棱柱的棱边与所述滤光部(14)的旋转轴平行”的技术方案，而

权利要求5引用权利要求3或4。因此，根据目前所掌握的证据，不能以权利要求3、4、5不具备新颖性或创造性为由提出无效宣告请求。

（二）分析涉案专利的权利要求书是否存在其他可以提出无效宣告请求的缺陷

通过分析可知，权利要求5中出现“优选”使得技术方案不清楚。

权利要求5引用权利要求3或4的技术方案还限定了“反射罩(1)的边缘延伸到所述滤光部(14)”，根据说明书的记载：滤光部14可以是其他形状，例如，是多棱柱状的。在滤光部14为多棱柱的情况下，反射罩15的边缘如果延伸到滤光部14，将使得滤光部14无法旋转。由此可见，说明书中公开了一种具体的结构，当滤光部14为多棱柱时，反射罩15的边缘延伸到滤光部14会使得滤光部14无法旋转。而权利要求5引用权利要求4的方案显然要求保护的是说明书中记载无法旋转的方案，其不能通过旋转滤光部提供不同的光照模式。因此权利要求5引用权利要求4的方案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。

（三）确定无效宣告请求的范围、理由和证据的使用

在前述分析的基础上，可以确定无效宣告请求的范围、理由和证据为：权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性；权利要求2、6相对于对比文件I和对比文件2的结合不具备创造性；权利要求5引用权利要求4的方案没有以说明书为依据，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定；权利要求5的技术方案不清楚，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。因此请求宣告权利要求1、2、6以及权利要求5的技术方案无效。

第二题参考答案

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，请求人请求宣告专利号为201721234567.x、名称为“多用途灯”的实用新型专利（下称该专利）部分

无效，请求人提供如下的证据：

对比文件1：专利号为ZL200620123456.5的实用新型专利说明书，授权公告日为2007年10月09日；

对比文件2：专利号为ZL200820789117.7 的实用新型专利说明书，授权公告日为2008年10月23日。

具体理由如下：

1. 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

权利要求1请求保护一种灯，对比文件1公开了一种变光灯（参见对比文件1的说明书正文第8 ~ 14行，附图1 ~ 2），包括灯座21、支撑柱22、光源23和变光套24，光源23为白光发光二极管，变光套24为四棱柱体，其从上到下地由滤光层241、242、243和一个基底244排列而成，滤光层241、242、243的透明度依次降低。图2示出变光套24套设于光源23外，通过上下移动变光套24相对于支撑柱22的位置，并用销柱25定位，使得变光套24上下运动，从而适应用户的不同亮度需求。其中，对比文件1的支撑柱22也是一种支撑杆，光源23为白光发光二极管，也是发白光的光源；变光套24从上到下排列的滤光层241、242、243的透明度依次降低，表明了变光套24也是滤光部且其由多个滤光区组成，图2示出变光套24套设于光源23外；通过上下移动变光套24适应用户的不同亮度需求也属于滤光区与光源的相对位置是可以改变的，提供不同的光照模式。

由此可见，对比文件1公开了权利要求1的全部技术特征，二者采用了相同的技术方案，并且它们都属于新型灯这一相同的技术领域，都解决了提供不同光照模式的技术问题，并能达到相同的预期技术效果。因此，权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性，不符合《专利法》第二十二条第二款的规定。

2. 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

对比文件1 是与该专利最接近的现有技术，对比文件1 公开了权利要求2 回引的权利要求1 的全部技术特征，因此权利要求2 与对比文件1 的区别是：“所述滤光部(14) 可旋转地连接在所述支撑杆(12) 上，通过旋转所述滤光部(14) 提供不同的光照模式”。由上述区别技术特征可以确定，权利要求2 相对于对比文件1实际解决的技术问题是如何用不同方式提供不同的光照模式。对比文件2公开了一种调光灯（参见对比文件2说明书正文第10 ~ 13 行，附图1 ~ 3） ， 包括灯座31、竖直柱32、灯泡33、灯罩34， 竖直柱32 的外壁设置外螺纹； 灯泡33 设置于竖直柱32顶端； 灯罩3 4整体由半透明材料制成， 灯罩34下侧与竖直柱32通过内外螺纹配合， 从而可旋转地套设于竖直柱32 外侧， 旋转灯罩34 可使其上下移动，从而实现亮度调整。对比文件2的灯罩34也是滤光部， 其也是可旋转地连接在支撑杆上且通过旋转滤光部提供不同的光照模式。由此可见， 对比文件2公开了权利要求2中的上述区别技术特征， 该区别技术特征在对比文件2所起的作用（解决的技术问题） 也是通过旋转方式来调整光照模式， 即它们的作用也相同B 因此， 对比文件2给出将上述区别特征应用到对比文件1以解决其存在的技术问题的技术启示， 在对比文件1的基础上， 结合对比文件2 从而得到权利要求2的技术方案， 对于本领域技术人员来说是显而易见的。综上， 权利要求2 相对于对比文件1和对比文件2的结合不具有实质性特点和进步， 不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

3. 权利要求6不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性

权利要求6 的附加技术特征（ “所述灯座” 的材料为塑料） 被对比文件2公开， 即对比文件2还公开了塑料的灯座31（参见对比文件2正文第10 行）， 因此， 在其引用的权利要求2 不具备创造性的前提下， 权利要求6 也不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

4. 权利要求5引用权利要求4 的技术方案没有以说明书为依据， 不符合《专利法》

第二十六条第四款的规定

根据该专利说明书记载的内容可知，在滤光部14为多棱柱的情况下，反射罩15的边缘如果延伸到滤光部14，将使得滤光部14无法旋转。而权利要求5引用了权利要求3或4，其附加技术特征包括了“反射罩(1)的边缘延伸到所述滤光部门的”，但其引用权利要求4时，因权利要求4的附加技术特征包括“滤光部(14)是多棱柱状”。也就是，当权利要求5引用权利要求4时的方案明显是说明书中记载无法旋转的方案，其不能通过旋转滤光部提供不同的光照模式。因此，权利要求5引用权利要求4的技术方案得不到说明书支持，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定。

5. 权利要求5中出现“优选”，这在一项权利要求中限定出不同的保护方案，因此，权利要求5不清楚，不符合《专利法》第二十六条第四款的规定综上所述，该专利不符合《专利法》第二十二条第二款和第三款、第二十六条第四款规定，现请求宣告专利号为201721234567.x、名称为“多用途灯”的实用新型专利部分无效（或，请求宣告专利号为201721234567.x、名称为“多用途灯”的实用新型专利的权利要求1、2、5~6的技术方案无效）。

四、针对应试者在第二题所提出的的无效宣告请求预测B公司能进行的可能应对和预期的无效宣告结果

2018年专利代理实务考试的第三题要求应试者针对自己在第二题所提出的无效宣告请求思考B公司能进行的可能应对和预期的无效宣告结果，并思考：在这些应对中，是否存在某种应对会使得A公司的产品仍存在侵犯涉案专利的风险并应说明依据和理由。也就是，该题的题述要求应试者思考的是：在可以进行修改的方式中选择可以将A公司的产品

仍包含在其中的一种修改方式，以便最大范围地保护B公司的实用新型专利并遏制A公司的产品。

（一）确定涉案专利相对于现有技术不能被无效的技术方案

针对第二题提交的无效宣告请求书可知，仅是请求宣告权利要求1、2、5~6的方案无效，权利要求3、4的方案没有被请求无效。也就是，权利要求3和权利要求4的技术方案相对于目前的现有技术（对比文件1~2）不能被无效。

（二）分析客户提供的技术交底材料中所涉及的技术方案

客户提供的技术交底材料涉及的是“一种多功能灯”，包括灯座41、支撑杆42、光源43、滤光部44、遮光片46和光源承载座421，反射罩45部分包围光源43，滤光部44套设在光源43之外，并可旋转地连接在支撑杆42顶端上。其通过多个具体的结构设置既解决了“灯能同时兼具多种模式以满足不同需求”这一基本技术问题，还进一步解决了“抑制小夜灯模式升温多”和“在黑暗环境下，定位或识别小夜灯模式”的两个技术问题，具体如下。

1. 解决“灯能同时兼具多种模式以满足不同需求”的技术问题的实施方案具体结构设置是：灯，包括灯座41、支撑杆42、光源43、反射罩45、滤光部44、遮光片46和光源承载座421，光源43安装在光源承载座421上，滤光部44套设在光源43之外，并可旋转地连接在支撑杆42顶端上，滤光部44具有三个具有不同透明度的滤光区44a、44b、44c，各滤光区44a、44b、44c相互之间的分界线位于一个虚拟圆柱体的圆柱面上，并与滤光部44的旋转轴平行，将实现小夜灯功能的滤光区44a设置在虚拟圆柱体的圆柱面上，并将滤光区44b、44c设置在该虚拟圆柱体的内接等边三棱柱上。反射罩45使光线发射角度集中到光源43下方的一个滤光区的范围中，通过滤光部44的旋转可以实现满足

上述三种光照的需求。

2. 解决“抑制小夜灯模式升温更多”的技术问题的实施方案

具体结构设置是：灯，包括灯座41、支撑杆42、光源43、反射罩45、滤光部44、遮光片46和光源承载座421，光源43安装在光源承载座421上，滤光部44套设在光源43之外，并可旋转地连接在支撑杆42顶端上，滤光部44具有三个具有不同透明度的滤光区44a、44b、44c，各滤光区44a、44b、44c相互之间的分界线位于一个虚拟圆柱体的圆柱面上，并与滤光部44的旋转轴平行，将实现小夜灯功能的滤光区44a设置在虚拟圆柱体的圆柱面上，并将滤光区44b、44c设置在该虚拟圆柱体的内接等边三棱柱上，使滤光部44的旋转轴、光源43的轴线均与该虚拟圆柱体的中心轴重合，可使得滤光区44a与光源43的间距大于其他滤光区44b、44c与光源43的间距，将会抑制滤光部44升温。

3. 解决“在黑暗环境下，定位或识别小夜灯模式”的技术问题的实施方案

具体结构设置是：灯，包括灯座41、支撑杆42、光源43、反射罩45、滤光部44、遮光片46和光源承载座421，光源43安装在光源承载座421上，滤光部44套设在光源43之外，并可旋转地连接在支撑杆42顶端上，滤光部44具有三个具有不同透明度的滤光区44a、44b、44c，各滤光区44a、44b、44c相互之间的分界线位于一个虚拟圆柱体的圆柱面上，并与滤光部44的旋转轴平行，在滤光区44a与其他两个滤光区44b、44c交界区域各设置一列间隔的荧光凸点，而在其他两个滤光区44b、44c的交界区域设置条形荧光凸起。同时在滤光部44的靠近光源承载座421和靠近遮光片46的边界区域，以及遮光片46的靠近各滤光区的区域上，分别设置表示滤光区编号的数字型荧光凸起。这些荧光凸点和荧光凸起等亮度极弱并不能用于照明，但可在触感和视觉上被识别。同时，由于圆柱面和平面的整体触感不同，也可以定位小夜灯模式。

（三）确定针对无效请求可进行修改的方式

国家知识产权局于2017年02月28日发布了《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》[国家知识产权局令（第七十四号），决定自2017年04月01日起施行。根据修改后的《专利审查指南2010》第四部分第三章第4.6.2节对于无效程序中修改方式的规定，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

如前所述，涉案专利不能被无效的方案是权利要求3和权利要求4的技术方案。以往最直接的修改方式就是将权利要求3或4的整体技术方案作为修改后的独立权利要求，这样，修改后的独立权利要求既相对于对比文件1～2具备新颖性和创造性，同时也有别于技术交底材料中的三个实施方案。但这样一来，就满足不了题述“可以将A公司的产品仍包含在其中”的要求。

上述第74号局令中对于无效宣告程序修改规定了“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征”的修改方式。这为我们提供了一种新的修改方式，有别于前述的直接将权利要求3或4的整体技术方案作为修改后的独立权利要求的修改。为此，可考虑将权利要求3或4的一个或多个技术特征补入独立权利要求中，但是对于仅补入部分特征后形成的新独立权利要求特别要关注的是，一定要遵循《专利审查指南2010》关于无效宣告程序中专利文件修改的4条修改原则。由于仅是在涉案专利的独立权利要求中补入部分特征，其权利要求主题名称、技术特征必然是来自原权利要求书，且补入部分特征必然缩小了原专利的保护范围，但对于是否超出原说明书和权利要求书记载的范围则需要进行分析方能作出准确判断。

对于“没有超出原说明书和权利要求书记载的范围”的认定，具体考虑如下：虽然权

利要求3 还限定了滤光部门的为圆柱状， 但由于涉案专利说明书中既记载了圆柱状滤光部门的方案， 但也记载了 “ 滤光部14 也可以是其他形状” 且列举了 “当为多棱柱状时， 多棱柱的每个侧面为一个滤光区， 多棱柱的棱边也是各滤光区的分界线” ， 也就是， 涉案专利说明书中公开了滤光部1 4可为不限于圆柱状或多棱柱状的多种形状的技术方案。同时涉案专利权利要求1中已经限定了 “所述滤光部由多个滤光区组成” ， 故其实际上只要在涉案专利权利要求1 基础上再补入权利要求2的 “所述滤光部(14) 可旋转地连接在所述支撑杆(12) 上” “通过旋转所述滤光部(14) 提供不同的光照模式” 和权利要求3的 “所述滤光区(14a, 14b, 14c, 14d) 的分界线与所述滤光部(14) 的旋转轴平行”， 就可以达到 “通过旋转所述滤光部(14) 提供不同的光照模式”， 而不必将权利要求3的 “所述滤光部是圆柱状” 补入， 该修改方式也不会超出原说明书和权利要求书记载的范围。

这样， 该修改后的独立权利要求在修改的方式和修改应遵循的4 条原则上均符合《专利审查指南20 1 0 》 上述关于无效宣告程序中专利文件修改的规定。修改后的独立权利要求因具有 “所述滤光区14a, 14b, 14c, 14d) 的分界线与所述滤光部(14) 的旋转轴平行” 而有别于对比文件1 或 / 和对比文件2， 具备新颖性和创造性， 同时也因补入的上述特征而使得整个方案涵盖了客户提供的技术交底材料涉及的解决 “灯能同时兼具多种模式以满足不同需求” 问题的技术方案， 从而使得A公司的产品仍存在侵犯该涉案专利的风险， 起到了遏制A公司产品的作用。

第三题参考答案

B公司存在这样的应对方式。

该方式为： 将权利要求2的附加技术特征和权利要求3的一部分附加技术特征即 “滤光区14a, 14 b, 14c, 14d) 的分界线与所述滤光部(14) 的旋转轴平行” 加入权利要求1中，

修改成一个新的独立权利要求1。这样做符合《专利审查指南2010》第四部分第三章第4.6.2节对于无效宣告程序中修改方式的规定，也符合《专利法》第三十三条的规定。

修改后的独立权利要求中“滤光区14a, 14b, 14c, 14d) 的分界线与所述滤光部(14)的旋转轴平行”技术特征未被对比文件1或对比文件2公开。因此，该独立权利要求相对于对比文件1和对比文件2具备新颖性和创造性。同时，该修改后的独立权利要求也涵盖了A公司技术交底材料中的解决提供不同模式照明问题的技术方案，实现了光照模式的切换，预期涉案专利将因修改后的独立权利要求而被维持有效，并能使得A公司的产品仍存在侵犯该涉案专利的风险，从而遏制A公司的产品。

五、撰写权利要求书

2018年专利代理实务考试的第四题要求应试者根据题目给出的素材为客户撰写实用新型专利申请的权利要求书。在撰写权利要求书时，应试者应当认真阅读、全面了解技术交底材料和现有技术的相关内容，撰写出既符合《专利法》和《专利法实施细则》相关规定，又能最大化地维护客户利益的权利要求书。在答题时可以按照以下的思路和步骤进行。

(一) 确定技术交底材料相对于现有技术所解决的技术问题

在该题中，涉案专利及对比文件1、对比文件2均构成了技术交底材料的现有技术。虽然现有技术中的灯都具有类似于滤光部的部件且滤光部可分为若干区，这些滤光部或者通过上下移动滤光部相对于光源的位置，或是通过将滤光部的旋转轴与光源承载部件的轴线重合的方式满足了用户的不同亮度需求，但不能改进日常生活中特别是具有多棱柱状滤光部的小夜灯使用时遇到的问题，使得具有多棱柱状滤光部的小夜灯模式时滤光部温度升高，定位小夜灯模式困难。如前所述，客户提供的技术交底材料中记载了解决上述两个技

术问题的技术方案， 可以抑制滤光部温度升高和方便小夜灯模式定位。

（二） 确定独立权利要求的保护范围

独立权利要求应当从整体上反映发明的技术方案， 记载解决技术问题的必要技术特征。为了达到使客户的利益最大化的目标， 应试者不能简单地照抄技术交底材料中的实施方式， 而应当对其中的实施方式进行适当概括， 以避免所撰写权利要求的保护范围大小。

如前所述， 技术交底材料中涉及解决“灯能同时兼具多种模式以满足不同需求”“抑制小夜灯模式升温多”和“在黑暗环境下， 定位或识别小夜灯模式”这三个技术问题的多个具体实施例。但此时根据技术交底材料撰写权利要求书， 现有技术除了对比文件1 ~ 2 之外还应包括涉案专利。相比于现有的对比文件1 ~ 2 和涉案专利， 技术交底材料中解决“灯能同时兼具多种模式以满足不同需求”的方案已被涉案专利公开， 解决其他两个问题的方案尚未在这些现有技术中公开。因此， 可提出申请的方案仅是解决“抑制小夜灯模式升温多”和“在黑暗环境下， 定位或识别小夜灯模式”问题的实施方案。

技术交底材料中关于上述两个可提出申请的方案包括：（1） 在确保滤光部44 有三个滤光区44a、44b、44c， 其中将实现小夜灯功能的滤光区44a 形成在虚拟圆柱体的圆柱面上， 将其他两个滤光区44b、44c形成在该虚拟圆柱体的内接等边三棱柱的两个侧平面上， 通过使滤光部44的旋转轴、光源43 的轴线均与该虚拟圆柱体的中心轴重合， 使得滤光区44a 与光源43 的间距大于其他滤光区44b、44c与光源43 的间距， 抑制滤光部升温。（2） 为便于在黑暗环境下， 定位小夜灯模式， 在滤光区44a 与其他两个滤光区44b、44c交界区域各设置一列间隔的荧光凸点， 而在其他两个滤光区44b、44c 的交界区域设置条形荧光凸起， 同时在滤光部44的靠近光源承载座421 和靠近遮光片峭的边界区域， 以及遮光片46 的靠近各滤光区的区域上， 分别设置表示滤光区编号的数字型荧光凸起。对

于上述实施方案，我们可以将三个滤光区概括为多个滤光区，内接等边三棱柱概括为多棱柱，将上述设置的如荧光凸点、条形荧光凸起、数字型荧光凸起等不同形式的定位小夜灯的结构，概括为荧光定位部，或概括为荧光识别部、荧光标记部、荧光标识部、荧光辨识部、荧光凸状部等，将滤光区44a与其他两个滤光区44b、44c交界区域和其他两个滤光区44b、44c的交界区域概括为各滤光区的交界区等，因此可以确定撰写的独立权利要求最大的保护范围。

（三）确定独立权利要求之间是否符合单一性要求

由上可知，技术交底材料中涉及的上述两个技术问题，可以形成用于分别解决每个技术问题的两个独立权利要求。其中，为了解决“抑制滤光部温度升高”技术问题，技术交底材料给出了一个实施例，可以撰写出一个独立权利要求。为了解决“方便小夜灯模式定位”技术问题，技术交底材料则是给出了多种实施方式，但其可以被概括后撰写出一个独立权利要求。这样，根据技术交底材料的内容，可以撰写出两个独立权利要求。此时，就需要进行独立权利要求之间是否具备单一性的判断，以确定是提出一份专利申请，还是提出两份专利申请。

经过分析，为了解决两个不同的技术问题，技术交底材料给出了不同的技术方案，因此涉及不同技术问题的独立权利要求之间没有相同或相应的特定技术特征，应当分案申请。

（四）根据实施例撰写适当数量的从属权利要求

本次考试要求应试者如果认为应当提出多份专利申请，则撰写分案申请并说明理由。同时，为了形成较好的保护梯度，应当根据具体内容针对其中的一份专利申请撰写最合适范围的独立权利要求和适当数量的从属权利要求；对于其他专利申请，仅需撰写最合适范

国的独立权利要求。应试者需要在正确全面理解交底材料的基础上，厘清思路，正确构架从属权利要求的结构和顺序，并调整权利要求之间的引用关系，避免从属权利要求保护范围不清楚的情况出现。此外，对于解决两个问题的两份申请还可以通过将其中一个技术问题作为主问题撰写独立权利要求，将另一个问题作为其进一步解决的问题撰写成适当数量的从属权利要求。这样，解决两个问题的实施例之间内容互有交叉，又各自不同，从而形成较好的保护梯度。当然，如此申请时要注意最后不能出现两个同样方案的权利要求授予两项专利权。

第四题参考答案

该题应分案，包括两份申请，有两种样式，即撰写权利要求书的样式一、权利要求书的样式二。

（一）撰写权利要求书的样式一

第一份申请为扇形和平面组合滤光部、各轴重合或间距不同以抑制温升的发明，包括一项独立权利要求和若干项从属权利要求。

1. 一种灯，包括灯座、支撑杆、光源、反射罩、滤光部、遮光片和光源承载座，所述光源安装在所述光源承载座上，所述反射罩部分包围所述光源，所述滤光部套设在所述光源之外，并可旋转地连接在所述支撑杆顶端上，所述滤光部具有多个滤光区，其特征在于：所述多个滤光区的分界线位于一个虚拟圆柱体的圆柱面，其中所述一个滤光区形成在所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上，其他所述滤光区形成在所述虚拟圆柱体的内接多棱柱的其他侧平面上，所述滤光部的旋转轴、所述光源的轴线均与所述虚拟圆柱体的中心轴重合（和/或写成：所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上的所述滤光区与所述光源的间距大于其他所述滤光区与所述光源的间距）。

2. 如权利要求1所述的灯，其特征在于：所述滤光部具有的所述多个滤光区为三个，还包括荧光定位部，在所述三个滤光区之间的交界区域、在所述滤光部靠近所述光源承载座和靠近所述遮光片的边界区域，以及在所述遮光片的靠近所述三个滤光区的区域上设置所述荧光定位部。

3. 如权利要求2所述的灯，其特征在于：在形成在所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上的一个所述滤光区与形成在所述虚拟圆柱体的内接三棱柱的两个侧平面上的另外两个所述滤光区的交界区域设置的所述荧光定位部为一列间隔的荧光凸点，在所述两个侧平面上的另外两个所述滤光区的交界区域设置的所述荧光定位部为条形荧光凸起，在所述滤光部靠近所述光源承载座和靠近所述遮光片的边界区域设置的所述荧光定位部，并且在所述遮光片靠近所述三个滤光区的区域上设置的所述荧光定位部为表示滤光区编号的数字型荧光凸起。

4. 如权利要求1~3 任一项所述的灯，其特征在于：形成在所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上的滤光区为形成在120 度圆心角的扇形圆柱面上。

另案提交的第二份申请为设置荧光定位部以定位小夜灯模式的发明，仅撰写一项独立权利要求。

1. 一种灯，包括灯座、支撑杆、光源、反射罩、滤光部、遮光片和光源承载座，所述光源安装在所述光源承载座上，所述反射罩部分包围所述光源，所述滤光部套设在所述光源之外，并可旋转地连接在所述支撑杆顶端上，所述滤光部具有多个滤光区，其特征在于：还包括在所述多个滤光区之间的交界区域、在所述滤光部靠近所述光源承载座和靠近所述遮光片的边界区域，以及在所述遮光片的靠近所述多个滤光区的区域上设置荧光定位部。

(二) 撰写权利要求书的样式二

第一份申请为设置荧光定位部以定位小夜灯模式的发明，撰写一项独立权利要求和若干项从属权利要求。

1. 一种灯， 包括灯座、支撑杆、光源、反射罩、滤光部、遮光片和光源承载座， 所述光源安装在所述光源承载座上，所述反射罩部分包围所述光源，所述滤光部套设在所述光源之外， 并可旋转地连接在所述支撑杆顶端上，所述滤光部具有多个滤光区， 其特征在于：还包括在所述多个滤光区之间的交界区域、在所述滤光部靠近所述光源承载座和靠近所述遮光片的边界区域， 以及在所述遮光片的靠近所述多个滤光区的区域上设置荧光定位部。

2. 如权利要求1所述的灯， 其特征在于： 所述滤光部具有的多个滤光区为三个， 所述三个滤光区的分界线位于一个虚拟圆柱体的圆柱面， 其中一个所述滤光区形成在所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上， 另外两个所述滤光区形成在所述虚拟圆柱体的内接三棱柱的两个侧平面上， 所述滤光部的旋转轴、所述光源的轴线均与所述虚拟圆柱体的中心轴重合 (或写成： 形成在所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上的滤光区与所述光源的间距大于所述另外两个滤光区与所述光源的间距)。

3. 如权利要求2所述的灯， 其特征在于： 在形成在所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上的滤光区与形成在所述虚拟圆柱体的内接三棱柱的两个侧平面上的滤光区的交界区域设置的所述荧光定位部为一列间隔的荧光凸点， 在所述两个侧平面上的滤光区的交界区域设置的所述荧光定位部为条形荧光凸起， 在所述滤光部靠近所述光源承载座和靠近所述遮光片的边界区域设置的所述荧光定位部，并且在所述遮光片靠近所述三个滤光区的区域上设置的所述荧光定位部为表示滤光区编号的数字型荧光凸起。

4. 如权利要求2或3所述的灯， 其特征在于： 形成在所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上的滤光区为形成在120度圆心角的扇形圆柱面上。

另案提交的第二份申请为扇形和平面组合滤光部、各轴重合或间距不同以抑制温升的发明， 仅撰写一项独立权利要求。

1. 同前面的撰写权利要求书的样式一第一份申请的独立权利要求1的方案（略） 。

（三） 分案理由

在第一份申请的独立权利要求1和被分案的第二份申请的独立权利要求1（或在两份申请的两个独立权利要求）之间不存在相同或相应的特定技术特征，因此不属于一个总的发明构思，不具备单一性，不符合《专利法》第三十一条的规定，应当分别作为两份申请提出。

六、分析技术问题和技术效果以及所采用的技术手段

2018 年专利代理实务考试的第五题要求应试者说明所撰写的独立权利要求相对于涉案专利解决的技术问题和达到的技术效果以及所采用的技术手段。该题的目的旨在提醒应试者，对交底材料进行理解和分析时，要注意从解决的技术问题出发，考虑其能够达到的技术效果、所采取的技术手段，撰写出能够获得最大保护范围的独立权利要求。确定解决的技术问题是创造性判断“三步法”的重要一步，通过该题考查了应试者对于“三步法”的掌握情况。

第五题参考答案

（1） 对于撰写权利要求书的样式一

第一份申请的独立权利要求相对于该涉案专利所解决的技术问题是滤光区与光源的间距相同导致滤光部升温的问题。所取得的技术效果是抑制滤光部升温。所采用的技术手段是：滤光部具有多个滤光区，所述多个滤光区的分界线位于一个虚拟圆柱体的圆柱面，其中所述一个滤光区形成在所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上，其他所述滤光区形成在所述虚拟圆柱体的内接多棱柱的其他侧平面上，所述滤光部的旋转轴、所述光源的轴线均与所述虚拟圆柱体的中心轴重合（和/；或写成：所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上的所述滤光区与所

述光源的间距大于其他所述滤光区与所述光源的间距) 。

第二份申请的独立权利要求相对于该涉案专利所解决的技术问题是在黑暗环境下难以相互区分不同滤光区或者说小夜灯模式的问题。所取得的技术效果是可以在黑暗环境下定位滤光区或者说小夜灯模式。所采用的技术手段是：滤光部具有多个滤光区，在所述多个滤光区之间的交界区域、在所述滤光部靠近所述光源承载座和靠近所述遮光片的边界区域，以及在所述遮光片的靠近所述多个滤光区的区域上设置荧光定位部。

(2) 对于撰写权利要求书的样式二

第一份申请的独立权利要求相对于该涉案专利所解决的技术问题是：不同的滤光区之间外形结构均是相同，在黑暗环境下难以相互区分不同滤光区或者说小夜灯模式的问题。所取得的技术效果是可以在黑暗环境下定位滤光区或者说小夜灯模式。所采用的技术手段是：滤光部具有多个滤光区，在所述多个滤光区之间的交界区域、在所述滤光部靠近所述光源承载座和靠近所述遮光片的边界区域，以及在所述遮光片的靠近所述多个滤光区的区域上设置荧光定位部。

第二份申请的独立权利要求相对于该涉案专利所解决的技术问题是滤光区与光源的间距相同导致滤光部升温的问题。所取得的技术效果是抑制滤光部升温。所采用的技术手段是：滤光部具有多个滤光区，所述多个滤光区的分界线位于一个虚拟圆柱体的圆柱面，其中所述一个滤光区形成在所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上，其他所述滤光区形成在所述虚拟圆柱体的内接多棱柱的其他侧平面上，所述滤光部的旋转轴、所述光源的轴线均与所述虚拟圆柱体的中心轴重合（和 / ；或 写成：所述虚拟圆柱体的扇形圆柱面上的所述滤光区与所述光源的间距大于其他所述滤光区与所述光源的间距) 。