

2013 试题

2013 实务试题{个人回忆、绝非官方、欢迎批评指正}

客户 A 公司提供给你所在的代理机构一份技术交底书、三份对比文件(对比文件 1-3)，并提供 A 公司技术人员自行撰写的一份权利要求书(附件 4)。

1.你给客户写一份咨询意见，并逐一解释附件 4 中权利要求是否符合专利法及其实施细则并解释其理由。

2.综合考虑对比文件 1-3，你为客户撰写一套权利要求书。

3.陈述你所撰写的权利要求书的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由。

4.如果你所撰写的权利要求书包括两项或两项以上独立权利要求，写出这些独立权利要求能够合案申请的理由。如果客户交底书材料中的技术内容涉及多份发明，涉及分案申请，写出分案申请的理由，并写出分案申请的独立权利要求。

第一题答案{个人回忆、绝非官方、欢迎批评指正}

2013 实务试题

5 客户 A 公司提供给你所在的代理机构一份技术交底书、三份对比文件(对比文件 1-3)，并提供 A 公司技术人员自行撰写的一份权利要求书(附件 4)。

1.你给客户写一份咨询意见，并逐一解释附件 4 中权利要求是否符合专利法及其实施细则并解释其理由。

2.综合考虑对比文件 1-3，你为客户撰写一套权利要求书。

10 3.陈述你所撰写的权利要求书的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由。

4.如果你所撰写的权利要求书包括两项或两项以上独立权利要求，写出这些独立权利要求能够合案申请的理由。如果客户交底书材料中的技术内容涉及多份发明，涉及分案申请，写出分案申请的理由，并写出分案申请的独立权利要求。

15 第一题答案{个人回忆、绝非官方、欢迎批评指正}

尊敬的 A 公司：

20 在仔细阅读贵公司提供给我所在的代理机构的技术交底书、对比文件 1-3 和贵公司技术人员自行撰写的权利要求书后，我对贵公司技术人员自行撰写的权利要求书提出如下咨询意见，并逐一解释附件 4 中权利要求是否符合专利法及其实施细则并解释其理由。

1. 证据说明：

对比文件 1 的申请日是……，公告日是……。对比文件 1 的公告日早于本发明的申请日，因此对比文件 1 可以作为本发明的现有技术，可以用于评价新颖性和创造性。

25 对比文件 2 的申请日是……，公告日是……。对比文件 2 的公告日早于本发明的申请日，因此对比文件 2 可以作为本发明的现有技术，可以用于评价新颖性和创造性。

30 对比文件 3 的申请人是 A 公司，申请日是……，公告日是……。对比文件 3 的公告日早于本发明的申请日，因此对比文件 3 可以作为本发明的现有技术，可以用于评价新颖性和创造性。

注：虽然对比文件 3 的申请人也是 A 公司，但是对比文件 3 的申请日比本发明的申请日早于一年以上，并且本发明的独立权利要求中的没有被对比文件 3 公开，所以不能申请以对比文件 3 作为本发明的优先权文件。

2. 逐一分析：

35 (0)专利法实施细则 53 条规定了发明和实用新型的授权条件——必须符合专利法第 2 条、第 5 条、第 25 条、第 20 条第 1 款、第 22 条、第 26 条第 3 款、第 4 款、第 5 款、第 31 条、第 33 条和专利法实施细则第 20 条第 2 款以及第 43 条第 1 款的规定。

(1)权利要求 1 不具备专利法 22 条 2 款所规定的新颖性。

权利要求 1 要求保护一种大型公用垃圾箱。对比文件 1 公开了一种防臭垃圾桶\箱, 参见对比文件 1 的图 1 和说明书第 4 段, 该防臭垃圾桶\箱包括桶盖 1 (相当于本发明的箱盖 1), 上桶体 2 (相当于本发明的上箱体 2), 下桶体 3 (相当于本发明的下箱体 3), 上桶体 2 和下桶体 3 均为顶部向上开口结构, 桶盖 1 安装在上桶体 2 的顶部向上开口上 (从图 1 可以看出), 下桶体 3 为 L 形……, 上桶体 2 设置在下桶体 3 的 L 形……上 (是本发明“上箱体 2 可分离地安装在下箱体 3 上”的下位概念), 在上桶体 2 的底部设置有滤水孔 (相当于本发明“在上箱体 2 的底部设置有滤水板 5”)。对比文件 1 公开了本发明权利要求 1 的全部技术特征。因此权利要求 1 不具备专利法 22 条 2 款所规定的新颖性。

(2) 权利要求 3 不符合专利法 26 条 4 款的规定。

权利要求 3 限定了“在上箱体 (2) 侧壁设置有数个空心槽状隔条 (7)”既未介绍空心槽状隔条 (7) 的位置和连接关系, 不清楚; 而且权利要求 3 包括了在说明书介绍的“所述空心槽状隔条 (7) 的上端与上箱体 (2) 顶部开口基本齐平、下端延伸至接近滤水板 (5)”之外的位置和连接关系, 因此权利要求 3 也未以说明书为依据。权利要求 3 不符合专利法 26 条 4 款“以说明书为依据, 清楚、简要地限定发明或实用新型的保护范围”的要求。

(3) 权利要求 6 不符合专利法 25 条的规定。

权利要求 6 的主题是一种“广告宣传方法”, 属于专利法 25 条规定的“智力活动的规则和方法”的情形。因此, 权利要求 6 不符合专利法 25 条的规定。

(4) 权利要求 2 不符合专利法 26 条 4 款的规定。

权利要求 2 引用了权利要求 1, 但把权利要求 1 的主题“大型公用垃圾箱”改变为“箱体”, 不清楚。权利要求 2 不符合专利法 26 条 4 款。

(5) 权利要求 4 不符合专利法 26 条 4 款的规定。

权利要求 4 引用了权利要求 2, 并进一步限定了“所述空心槽状隔条 (7) 的上端与上箱体 (2) 顶部开口基本齐平, 所述空心槽状隔条 (7) 的下端延伸至接近滤水板 (5)”, 但是权利要求 4 直接引用的权利要求 2 和间接引用的权利要求 1, 均为介绍“空心槽状隔条 (7)”, 因此“所述空心槽状隔条 (7)”缺乏引用基础, 而且权利要求 4 出现了“基本 (齐平)”和“接近 (滤水板 5)”, 因此权利要求 4 不清楚。权利要求 4 不符合专利法 26 条 4 款“以说明书为依据, 清楚、简要地限定发明或实用新型的保护范围”的要求。

(6) 权利要求 6 不符合专利法 2 条 2 款的规定。

权利要求 6 包括“在上箱体 2 侧壁上印刷商标、图形和文字”, 这不是使用自然规律利用技术手段解决技术问题的技术特征, 权利要求 6 不是技术方案, 权利要求 6 不符合专利法 2 条 2 款的规定。

(7) 总之,

附件 4 中权利要求中: 权利要求 1 不具备专利法 22 条 2 款所规定的新颖性, 权利要求 2、3、4 不符合专利法 26 条 4 款的规定, 权利要求 2 不符合专利法 25 条和专利法 2 条 2 款的规定。

我还综合考虑对比文件 1-3，为贵公司撰写一套权利要求书，参见第二题答案。

并陈述了我所撰写的权利要求书的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由，参见第三题答案。

- 5 因为贵公司交底书材料中的技术内容涉及多份发明，涉及分案申请，我还写出分案申请的理由，并写出分案申请的独立权利要求，参见第四题答案。请贵公司确认我的如上建议。

如有任何问题，请随时与我联系，我的联系方式是……。

……代理机构

代理人：……

2013 年 11 月 3 日

10

第二题答案{个人回忆、绝非官方、欢迎批评指正}

2013 实务试题

客户 A 公司提供给你所在的代理机构一份技术交底书、三份对比文件(对比文件 1-3)，并提供 A 公司技术人员自行撰写的一份权利要求书(附件 4)。

- 5 1.你给客户写一份咨询意见，并逐一解释附件 4 中权利要求是否符合专利法及其实施细则并解释其理由。
- 2.综合考虑对比文件 1-3，你为客户撰写一套权利要求书。
- 3.陈述你所撰写的权利要求书的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由。
- 10 4.如果你所撰写的权利要求书包括两项或两项以上独立权利要求，写出这些独立权利要求能够合案申请的理由。如果客户交底书材料中的技术内容涉及多份发明，涉及分案申请，写出分案申请的理由，并写出分案申请的独立权利要求。

第二题答案{个人回忆、绝非官方、欢迎批评指正}

- 15 1.一种大型公用垃圾箱，其包括箱盖(1)、上箱体(2)和下箱体(3)，箱盖(1)上设有垃圾投入口(4)，上箱体(2)和下箱体(3)均为顶部向上开口结构，箱盖(1)安装在上箱体(2)的顶部向上开口上，上箱体(2)可分离地安装在下箱体(3)上，在上箱体(2)的底部设置有滤水板(5)，
- 20 其特征在于：在所述下箱体(3)侧壁上部开设有通风孔(6)。
- 2.如权利要求 1 所述的大型公用垃圾箱，其特征在于：所述通风孔(6)为两组，分别设置在下箱体(3)的相对的侧壁上。
- 3.如权利要求 1 所述的大型公用垃圾箱，其特征在于：在上箱体(2)侧壁设置有数个空心槽状隔条(7)，所述空心槽状隔条(7)的上端与上箱体
- 25 (2)顶部开口齐平，所述空心槽状隔条(7)的下端延伸至滤水板(5)。
- 4.如权利要求 1 或 2 所述的大型公用垃圾箱，其特征在于：在上箱体(3)侧壁设置有通风孔。
- 5.如权利要求 1 所述的大型公用垃圾箱，其特征在于：所述滤水板(5)为可活动的。
- 30 6.如权利要求 1 所述的大型公用垃圾箱，其特征在于：滤水板(5)的第一端通过铰链件(8)连接到上箱体(2)的侧壁底部，滤水板(5)的与第一端相对的第二端通过锁扣件(9)将滤水板(5)固定在水平闭合位置。
- 7.如权利要求 1 所述的大型公用垃圾箱，其特征在于：锁扣件(9)包括位于……的活动锁舌(91)和位于……的插口(92)，所述活动锁舌(91)
- 35 和所述插口(92)互相咬合或脱离。
- 8.如权利要求 1 所述的大型公用垃圾箱，其特征在于：……
- 9.一种用于卸下在如权利要求 6 所述的大型公用垃圾箱中的垃圾的方法，其特征在于：包括以下步骤：
- 第一步，吊起上箱体(2)，分离上箱体(2)和下箱体(3)，将上箱体

(2) 移至合适位置;

第二步, 解开锁扣件(9), 滤水板(5)在重力作用下以铰链件(8)为轴向上箱体(2)下方转动, 上箱体(2)中的垃圾掉落在垃圾车或传送带上;

第三步, 运走垃圾车或传送带。

第三题答案{个人回忆、绝非官方、欢迎批评指正}

2013 实务试题

5 客户 A 公司提供给你所在的代理机构一份技术交底书、三份对比文件(对比文件 1-3)，并提供 A 公司技术人员自行撰写的一份权利要求书(附件 4)。

1.你给客户写一份咨询意见，并逐一解释附件 4 中权利要求是否符合专利法及其实施细则并解释其理由。

2.综合考虑对比文件 1-3，你为客户撰写一套权利要求书。

10 3.陈述你所撰写的权利要求书的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由。

4.如果你所撰写的权利要求书包括两项或两项以上独立权利要求，写出这些独立权利要求能够合案申请的理由。如果客户交底书材料中的技术内容涉及多份发明，涉及分案申请，写出分案申请的理由，并写出分案申请的独立权利要求。

15

第三题答案{个人回忆、绝非官方、欢迎批评指正}

1. 证据说明:

20 对比文件 1 的申请日是……，公告日是……。对比文件 1 的公告日早于本发明的申请日，因此对比文件 1 可以作为本发明的现有技术，可以用于评价新颖性和创造性。

对比文件 2 的申请日是……，公告日是……。对比文件 2 的公告日早于本发明的申请日，因此对比文件 2 可以作为本发明的现有技术，可以用于评价新颖性和创造性。

25 虽然对比文件 3 的申请人也是 A 公司，但是对比文件 3 的申请日比本发明的申请日早于一年以上，并且本发明的独立权利要求中的没有被对比文件 3 公开，所以不能申请以对比文件 3 作为本发明的优先权文件。

对比文件 3 的申请日是……，公告日是……。对比文件 3 的公告日早于本发明的申请日，因此对比文件 3 可以作为本发明的现有技术，可以用于评价新颖性和创造性。

30 2. 新颖性:

新颖性，根据专利法 22 条 2 款的规定，是指发明或实用新型不属于现有技术，也不属于任何单位或个人在本发明的申请日之前向国务院专利行政部门申请、并在本发明的申请日之后公开的技术。

35 本发明的权利要求 1，根据单独对比原则，相对于各对比文件 1-3 具有新颖性。

对比文件 1 没有公开本发明的区别特征“在所述下箱体(3)侧壁上部开设有通风孔(6)”。因此权利要求 1 相对于对比文件 1 具有专利法 22 条 2 款所规定的新颖性。

对比文件 2 没有公开本发明的区别特征“包括上箱体(2)和下箱体(3), 箱盖(1)上设有垃圾投入口(4), 上箱体(2)和下箱体(3)均为顶部向上开口结构, 箱盖(1)安装在上箱体(2)的顶部向上开口上, 上箱体(2)可分离地安装在下箱体(3)上, 在上箱体(2)的底部设置有滤水板(5)”。
5 虽然对比文件 2 中也有“通气孔 4”, 但是其作用是使得垃圾袋能够在桶内服帖地充分展开, 与本发明中通风孔 6 的作用不同。因此权利要求 1 相对于对比文件 2 具有专利法 22 条 2 款所规定的新颖性。

对比文件 3 没有公开本发明的区别特征“包括上箱体(2)和下箱体(3), 箱盖(1)上设有垃圾投入口(4), 上箱体(2)和下箱体(3)均为顶部向上开口结构, 箱盖(1)安装在上箱体(2)的顶部向上开口上, 上箱体(2)可分离地安装在下箱体(3)上, 在上箱体(2)的底部设置有滤水板(5),
10 在所述下箱体(3)侧壁上部开设有通风孔(6)”。因此权利要求 1 相对于对比文件 3 具有专利法 22 条 2 款所规定的新颖性。

15 3. 创造性:

创造性, 根据专利法 22 条 3 款的规定, 是指发明或实用新型相比于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步。

(1) 对比文件 1 与本发明权利要求 1 的相同技术特征最多, 并且与本发明的技术领域相同, 解决的技术问题和实现的技术效果相同\相近。因此将对
20 比文件 1 选择为与本发明最接近的现有技术。

(2) 对比文件 1 没有公开本发明的区别特征“在所述下箱体(3)侧壁上部开设有通风孔(6)”, 也没有将这区别特征应用于对比文件 1 以解决本发明技术问题的技术启示。

(3) 本发明的技术问题为“箱体内空气从下到上的对流和内外循环”,
25 本发明的技术效果为“空气从通风口 6 进来, 经过设在上箱体 2 底部的滤水板 5 向上, 从设在箱盖 1 上的垃圾投入口 4 排出, 从而防止垃圾箱腐臭”, 因此如后面所述, 权利要求 1 具有显著的进步。

(4) 虽然对比文件 2 中也有“通气孔 4”, 但是其作用是使得垃圾袋能够在桶内服帖地充分展开, 与本发明中通风孔 6 的作用不同, 没有解决本发
30 明的技术问题。因此基于对比文件 1, 本领域技术人员没有动机结合对比文件 2 解决本发明的技术问题。因此权利要求 1 具有突出的实质性特点。权利要求 1 具有如上所述的技术效果。因此权利要求 1 具有显著的进步。所以权利要求 1 具有创造性。

第四题答案{个人回忆、绝非官方、欢迎批评指正}

2013 实务试题

5 客户 A 公司提供给你所在的代理机构一份技术交底书、三份对比文件(对比文件 1-3)，并提供 A 公司技术人员自行撰写的一份权利要求书(附件 4)。

1.你给客户写一份咨询意见，并逐一解释附件 4 中权利要求是否符合专利法及其实施细则并解释其理由。

2.综合考虑对比文件 1-3，你为客户撰写一套权利要求书。

10 3.陈述你所撰写的权利要求书的独立权利要求具有新颖性和创造性的理由。

4.如果你所撰写的权利要求书包括两项或两项以上独立权利要求，写出这些独立权利要求能够合案申请的理由。如果客户交底书材料中的技术内容涉及多份发明，涉及分案申请，写出分案申请的理由，并写出分案申请的独立权利要求。

15

第四题答案{个人回忆、绝非官方、欢迎批评指正}

20 本发明的独立权利要求 1 和独立权利要求 9 可以合案申请。本发明的独立权利要求 1 的与……作为整体对本发明做出贡献的特定技术特征是“在所述下箱体(3)侧壁上部开设有通风孔(6)”，本发明的独立权利要求 9 的与……作为整体对本发明做出贡献的特定技术特征也是“在所述下箱体(3)侧壁上部开设有通风孔(6)”。本发明的独立权利要求 1 和独立权利要求 9 具有相同的特定技术特征，根据专利法实施细则 34 条第 1 款，独立权利要求 1 和独立权利要求 9 在技术上相互关联，属于同一发明构思，因此独立权利要求 1 和独立权利要求 9 符合专利法 31 条所规定的单一性，可以合案申请。

25 本发明的独立权利要求 1 和分案申请的独立权利要求 1 不具有单一性，需要分案申请。本发明的独立权利要求 1 的与……作为整体对本发明做出贡献的特定技术特征是“在所述下箱体(3)侧壁上部开设有通风孔(6)”，分案申请的独立权利要求 1 的特定技术特征是“滤水板(5)的第一端通过铰链件(8)连接到上箱体(2)的侧壁底部，滤水板(5)的与第一端相对的第二端通过锁扣件(9)连接到上箱体(2)的……”。本发明的独立权利要求 1 和分案申请的独立权利要求 1 不具有相同/相应的特定技术特征，根据专利法实施细则 34 条第 1 款，本发明的独立权利要求 1 和分案申请的独立权利要求 1 在技术上相互不关联，不属于同一发明构思，因此本发明的独立权利要求 1 和分案申请的独立权利要求 1 不符合专利法 31 条所规定的单一性

35

分案申请的权利要求：

1.一种大型公用垃圾箱，其包括上箱体(2)和下箱体(3)，上箱体(2)和下箱体(3)均为顶部向上开口结构，上箱体(2)可分离地安装在下箱体(3)上，在上箱体(2)的底部设置有滤水板(5)，滤水板(5)的第一端

通过铰链件（8）连接到上箱体（2）的侧壁底部，滤水板（5）的与第一端相对的第二端通过锁扣件（9）连接到上箱体（2）的……。

2. 一种用于卸下在如权利要求 1 所述的大型公用垃圾箱中的垃圾的方法，其特征在于：包括以下步骤：

第一步，吊起上箱体（2），分离上箱体（2）和下箱体（3），将上箱体（2）移至合适位置；

第二步，解开锁扣件（9），滤水板（5）在重力作用下以铰链件（8）为轴向上箱体（2）下方转动，上箱体（2）中的垃圾掉落在垃圾车或传送带上；

第三步，运走垃圾车或传送带。