

新颖性

一、不具备新颖性

(一) 独权 (和从权) 相对于现有技术不具有新颖性

1. 独权 (8 分)

- (1) 新颖性定义: A22.2, 没分数。
- (2) 时间对比——现有技术: 2 分。
- (3) 特征对比: 2 分。
- (4) 四个相同: 2 分。
- (5) 引法条: 2 分。

2. 从权 (最多 4 分)

- (1) 附加技术特征对比: 2 分
- (2) 引法条: 2 分
- (二) 独权相对于抵触申请不具有新颖性

- (1) 新颖性定义: 没分
- (2) 时间对比——申请在先公开在后: 2 分 (“抵触申请” 4 个字写在这, 扣分)
- (3) 特征对比: 2 分
- (4) 四个相同——抵触申请: 2 分
- (5) 引法条: 2

二、具备新颖性

(一) 简述——适合撰写权利要求后回答问题

1. 独权 (2*N 分: 每个对比文件 2 分)

- (1) 没有公开的技术特征
- (2) 引法条

2. 从权 (2 分)

(一) 详述——修改后的权利要求, 适合答复审查意见、无效答辩意见
——每个对比文件要——论述

- (1) 公开的技术特征
- (2) 没有公开的技术特征
- (3) 引法条

(二) 详述——修改后的权利要求, 适合答复审查意见、无效答辩意见
——每个对比文件要——论述

1. 独权

- (1) 公开的技术特征
- (2) 没有公开的技术特征
- (3) 引法条

3. 从权 (2 分)

创造性

一、不具备创造性 (18 - 20 分)

——题型: 新申请的权利要求分析、无效请求书撰写、无效请求分析

(一) 独权 1 无创、从权 2 无创

——少见, 只有 2016 年

1. 独权 1 无创

- (1) 创造性定义: A22.3, 没分

- (2) 时间对比——现有技术
- (3) 最接近的现有技术：对比文件 1
——技术领域、技术问题、技术特征
- (4) 第一次特征对比
——对比文件 1 公开的技术特征和没有公开的技术特征
- (5) 区别技术特征和实际解决的技术问题
- (6) 第二次特征对比
——对比文件 2 公开了区别技术特征且作用相同
- (7) 技术启示
- (8) 显而易见
- (9) 没有（突出的）实质性特点和（显著的）进步
- (10) 引法条：无创

2. 从权 2 无创

- (1) 从权 2 的附加技术特征
 - (2) 对比文件 2 公开的技术特征
 - (3) 作用相同
 - (4) 引法条：在独权 1 无创的情况下，从权 2 无创
- (二) 权 1 因现有技术无新、权 2 无创
——与（一）的唯一区别：第一次特征对比
- (三) 权 1 因抵触申请无新、权 2 无创

二、具备创造性

(一) 区别特征未公开

1. 独权

- (1) 创造性定义：没分
- (2) 时间对比——现有技术
- (3) 最接近的现有技术：对比文件 1
- (4) 区别技术特征和实际要解决的技术问题
- (5) 对比文件 1 没有解决问题，也不存在启示
- (6) 对比文件 2 也不存在任何启示
- (7) 非显而易见——（突出的）实质性特点
- (8) 有益的技术效果——（显著的）进步
- (9) 引法条

2. 从权

- (二) 区别特征公开，但作用不同
- (1) 创造性定义：没分
 - (2) 时间对比——现有技术
 - (3) 最接近的现有技术：对比文件 1
 - (4) 第一次特征对比：对比文件 1 公开的、没公开的特征
 - (5) 区别技术特征和实际要解决的技术问题
 - (6) 第二次特征对比
——对比文件 2 公开了区别技术特征，但是作用不同
 - (7) 未给出技术启示
 - (8) 非显而易见——（突出的）实质性特点
 - (9) 有益的技术效果——（显著的）进步

(10) 引法条：创造性

独权缺必特

一、三种原因

- (1) 缺部件连接关系
- (2) 缺解决技术问题的必要部件，部件属于现有技术
- (3) 缺解决技术问题的必要部件，部件属于能为发明带来新颖性、创造性的特征。

二、模板

- (1) 法条：R20.2
- (2) 不符合，原因如下
- (3) 要解决的技术问题
- (4) 说明书记载的技术手段
- (5) 解决技术问题的必要技术特征
- (6) 未记载
- (7) 引法条

不清楚

一、三种原因

- (1) 缺乏引用基础
- (2) 主题名称不一致（最好引用 R22.1 从属权利要求的撰写规定）
- (3) “最好是”、“例如”

二、模板

1. 缺乏引用基础

- (1) 法条：A26.4：没分
- (2) 从权的附加技术特征
- (3) 其引用的权利要求没有出现
- (4) 保护范围不清楚（落脚点）
- (5) 引法条

2. “最好是”、“例如”

- (1) 法条：A26.4：没分
- (2) 从权的附加技术特征
- (3) “最好是”“例如”连接上、下位概念
- (4) 保护范围不清楚（落脚点）
- (5) 引法条

主题名称不一致

- (1) 法条：R22.1
- (2) 从权的主题名称
- (3) 引用的权利要求的主题名称
- (4) 不一致
- (5) 引法条、

得不到说明书的支持（10分，失分率高）

一、判断要点

——在权利要求概括的范围内找不能解决技术问题的反例

二、模板

- (1) 法条：A26.4
- (2) 不符合规定
- (3) 说明书记载的技术手段中限定的某种必须条件
- (4) 权利要求 2 没有限定上述条件
- (5) 权 2 的技术方案涵盖了无法解决技术问题的情形
- (6) 引法条（落脚点：概括了较宽的保护范围）

不是技术方案（4 分）

- (1) 法条：A2.2/A2.3
- (2) 不符合规定，原因如下：
- (3) （就题分析）权 2 的主题，该主题不涉及___，仅涉及___
- (4) 不是技术特征，
- (5) 未利用技术手段解决技术问题
- (6) 未取得技术效果
- (7) 不构成技术方案
- (8) 引法条

不授予专利权的主题（4 分）

- (1) 法条：A25.1
- (2) 权 2 要求保护的主体，属于 A25 中的某一种
- (3) 引法条

权利要求的撰写

分案申请

一、套路

解决几个技术问题，至少分几个案子

二、两种原因

1. 并列发明点
2. 并列实施例无法概括

三、模板（8-10 分）

- (1) 相对于现有技术做出贡献的技术特征为，技术问题。（1 分）
- (2) 相对于现有技术做出贡献的技术特征，技术问题。（1 分）
- (3) 既不相同，也不相应，彼此之间在技术上也无相互关联，
- (4) 相同或相应的特定技术特征，（2 分）
- (5) 一个总的发明构思，（2 分）
- (6) 单一性，两件专利申请（2 分）

权利要求的概括

一、套路

——多个实施例概括

1. 功能性概括

- (1) 具有___功能的装置/部件/结构

(2) 能够____(只写功能)_____

2. 上位概括

(3) 用部件的上位名称代替具体部件

(4) 省略具体结构

答复审查意见通知书

一、审查意见通知书的组成

1. 通知书正文一般只给出实质性缺陷，要求考生自行发现形式缺陷

2. 实质性缺陷包括：

3. 形式缺陷包括：

二、修改权利要求时注意的问题

1. R51.3：针对通知书指出的缺陷进行修改

2. A33：修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围

3. 形式缺陷，无论通知书是否指出，都要修改。

三、意见陈述书的撰写

(一) 起始段

(二) 修改说明

1. 针对哪个缺陷进行的修改

2. 怎样进行的修改

3. 修改的依据

4. 引法条：A33 和 R51.3

(三) 针对通知书指出的实质性缺陷陈述意见

(四) 结尾段

无效宣告请求书的撰写

一、法条

1. A45

2. R65.1

二、解题步骤

1. 证据核实

(1) 时间上：现有技术 / 申请在先公开（公告）在后

(2) 内容上：是否抵触申请（四相同，主要是技术方案实质相同）

不构成抵触申请的对比文件不能作为证据

(3) 有无需要核对优先权的情况

三、撰写格式

1. 起始部分

2. 正文部分

3. 结论部分

针对无效宣告请求书的意见陈述书

一、法条和套路

(一) 法条

1. R65.2：无效理由

2. A33：修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围

3. R69: 不得扩大原专利的保护范围。

(二) 套路

1. 证据必须核实

(1) 证据提交的时间

①提出无效请求之日提交的证据

②补充的理由或者证据——是否在提出无效请求之日起 1 个月内

(2) 优先权问题

①给优先权文件的，需要核实优先权

②只给了优先权日，

——假设优先权成立

——假设优先权不成立

(3) 证据的时间和内容

①现有技术

②申请在先、公开在后——(内容)——抵触申请——评新

——(内容)——非抵触申请——证据作废

2. 理由绝对有问题

3. 修改仅限于权利要求书

二、对专利文件的修改

1. 修改原则

2. 修改方式

(1) 权利要求的删除

(2) 技术方案的删除

(3) 权利要求的进一步

3. 修改方式的限制

三、针对无效请求书的意见陈述书的撰写

(一) 起始段——写明涉案专利

(二) 分析无效理由和证据提交时间

1. 理由——确定无效理由是否为 R65.2 规定的无效理由，如不是，采用如下语段：

2. 证据提交时间——确定证据提出时间是否符合规定，不符合，采用如下语段：

(三) 无效宣告理由的评述——若无效宣告理由评述存在缺陷，采用如下语段

1. 新颖性

(1) Case 1: 证据的公开时间有问题，不构成现有技术/抵触申请

(2) Case 2: 证据没有公开权利要求的全部技术特征

(3) Case 3: 证据或权利要求中的技术特征认定错误

(4) Case 4: 新颖性评述没有采用单独对比原则

2. 创造性

(1) Case 1: 证据的公开时间有问题，不构成现有技术

(2) Case 2: 相对于证据具备创造性

(四) 修改说明

(五) 修改后的权利要求书的论述

(六) 结尾段