

## 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