



高质量的专利申请文件

—— 2013年专利审查与专利代理学术研讨会优秀论文集

中华全国专利代理人协会◎编



G306.4-53
20141



高质量的专利申请文件

——2013年专利审查与专利代理学术研讨会优秀论文集

中华全国专利代理人协会◎编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书是 2013 年专利审查与专利代理高端学术研讨会优秀论文集, 主要从专利申请文件撰写、专利审查和专利诉讼等角度阐述如何提高专利申请文件的质量以及在专利申请文件撰写过程中如何体现专利申请策略。各位作者结合自己的工作实践, 阐述了其对某一个问题的看法及观点, 对促进我国专利申请文件质量的提高具有重要的推动作用。

责任编辑: 卢海鹰 胡文彬
装帧设计: 胡文彬

责任校对: 韩秀天
责任出版: 卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

高质量的专利申请文件: 2013 年专利审查与专利代理学术研讨会优秀论文集/中华全国专利代理人协会编. —北京: 知识产权出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-5130-2372-6

I. ①高… II. ①中… III. ①专利权法-中国-学术-会议-文集
IV. ①D923.424-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 247531 号

高质量的专利申请文件

——2013 年专利审查与专利代理学术研讨会优秀论文集
中华全国专利代理人协会 编

出版发行: 知识产权出版社

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

责编电话: 010-82000887 82000860 转 8031

印 刷: 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本: 720mm×960mm 1/16

版 次: 2013 年 11 月第 1 版

字 数: 236 千字

ISBN 978-7-5130-2372-6

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关销售网点

印 张: 12.5

印 次: 2013 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元 (附光盘)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

2013 年专利审查与专利代理学术研讨会 征文评审委员会

主 任：杨 梧

副主任：林柏楠 马 浩 王宏祥 姜建成 李 勇
任 虹 陈 浩 胡 杰 吴大建 徐媛媛

委 员：廖 涛 徐 聪 葛 树 王 澄 李永红
卜 方 陈 伟 崔伯雄 刘志会 张茂于
魏保志 毕 因 胡文辉 郭 雯 崔 军
闫 娜 杨 梧 林柏楠 马 浩 王宏祥
姜建成 李 勇 任 虹 陈 浩 胡 杰
吴大建 王达佐 龙 淳 刘 芳 余 刚
张建成 李卫东 陆锦华 蹇 炜 吴观乐
徐媛媛 寿 宏

秘书组：

组 长：徐媛媛

副组长：王 芸

组 员：苏 林 李海玲 赵晓峰

序 言

2013 年是我国《国家知识产权战略纲要》颁布实施 5 周年。5 年来,我国社会知识产权的创造、运用、保护、管理能力不断提升,知识产权事业取得了长足进步,知识产权服务业作为其中一个重要部分,也取得了快速发展,对提升自主创新水平、提高经济发展效益、促进产业结构战略性调整升级起到了重要作用。

为了活跃专利代理行业的学术氛围,中华全国专利代理人协会从 2010 年起,每年都举办专利审查与专利代理学术研讨会,为广大从业者提供了一个开放的学术交流平台。当前,中国专利事业已进入推动国家核心竞争力提升、服务经济发展方式转变的新阶段,专利也正由数量速度型向质量效益型转变。为了配合这一发展趋势,2013 年研讨会征文活动的主题涉及“高质量的专利申请文件”。在国家知识产权局相关部门和各专利代理机构的大力支持下,本次征文活动取得了圆满成功,共收到稿件 229 篇。各位专利代理人 and 专利审查员结合自身工作实践,从专利挖掘、专利申请策略、通知书答复等角度分享经验,发表见解。

本次征文活动评审委员会的成员包括国家知识产权局特邀专家,协会会长、副会长、部分常务理事,协会学术委员会和部分专业委员会主任、副主任以及协会秘书处的评委。本次评审工作实行匿名制,在科学、公正和公平的基础上,评审委员会对所有来稿进行了认真筛选和评比,共评选出优秀论文 22 篇。

为了激励征文作者的踊跃参与精神,尊重他们的学术成果,评审委员会将优秀论文结集出版。本书的出版是本届学术研讨会的重要成果,对知识产权服务业的建设和发展,对广大知识产权服务业从业者学术水平的提高起到了积极的促进作用。

在此，中华全国专利代理人协会衷心地感谢各界人士对知识产权服务业发展给予的关注和支持，感谢各位撰稿人及所在单位对本次征文活动的积极参与和大力支持，感谢征文评审委员会全体委员的辛勤劳动！

对于本书中存在的不妥之处，敬请广大读者斧正。

中华全国专利代理人协会
二〇一三年九月二十八日

目 录

第一部分 高质量的专利申请文件概述

专利申请中“一案两请”策略的运用浅析	平 超 (3)
从审查角度浅谈专利申请文件撰写质量的提高	王 欣 (8)
申请人的过度配合对申请文件质量的 影响及改进措施探讨	王志远 刘冬生 李敏兰 王 蕊 (15)
浅处无妨有卧龙	郑建华 (23)
从权利要求解释角度谈专利申请权利要求书、 说明书及附图清楚性的审查	宋月箫 庄 驰 (31)
	杨 杰 向 洁
深度挖掘现有技术, 构建完美保护范围	马 圆 (38)
——从检索的视角来看专利申请文件的质量提升	
发明专利申请文件的撰写	施晓雷 (46)
由专利侵权诉讼的典型案例分析专利申请文件的撰写	尹 昕 (61)
本领域技术人员概念在审查实务中的影响及对策	朱 弋 (69)
如何撰写专利申请文件来对抗专利 间接侵权	段登新 李 镒的 潘明嫒 胡利鸣 (82)
背景技术并非总是做背景	布文峰 周 勤 (91)

第二部分 机电领域高质量的专利申请文件

如何撰写高质量发明专利申请 文件	姚李英 张 昱 原绍辉 汲长志 (103)
从“易清洗多功能豆浆机”系列无效宣告案看申请 文件的撰写	王 汇 王扬平 (114)

从实际侵权检测的角度看如何提高计算机

软件相关申请的撰写质量 李镇江 (121)

涉及算法的专利申请的

客体判断方法 徐秋杰 陈敏泽 肖 薇 宋晓琳 殷华宇 (127)

测控领域发明专利申请撰写的几点建议 张 筠 梁洪峰 冉小燕 (136)

如何助力中国计算机软件、网络、通信、商业方法类

发明孵化出美国专利“金蛋” 张浴月 (143)

第三部分 化学领域高质量的专利申请文件

从一则药品专利侵权案例探讨专利申请文件的

撰写 高 超 康旭亮 杨琳琳 (155)

从无效诉讼案例看化工领域专利申请权利

要求的概括技巧 邢维伟 刘彦明 (162)

创造性问题须未雨绸缪 刘海罗 (170)

——在撰写中夯实创造性根基

常规药物制剂专利申请文件撰写缺陷和

创造性答复误区 王 菲 田小藕 李濯冰 (176)

透过侵权诉讼和无效诉讼看申请文件的撰写 李小童 (184)

(论文按主题分为三个部分,各部分中的论文排名不分先后。——编者注)

第一部分

高质量的专利申请文件概述

专利申请中“一案两请”策略的运用浅析

平 超*

【摘 要】

“一案两请”是专利申请中一种较为特殊的申请策略，也是综合运用发明专利和实用新型专利两种专利制度的具体体现，其对申请文件的准备、撰写、申请时机及运用都有着一定的特殊性，本文尝试性地对这一申请策略的运用及其对申请文件撰写的特殊要求进行分析，以期为企业更好地运用这一策略，提高专利申请文件质量和专利运用能力提供新思路。

【关键词】

“一案两请” 保护范围 重复授权 抵触申请

一、什么是“一案两请”

发明和实用新型是我国专利制度中重要的两种专利制度，根据《专利法》第2条的规定，发明是指对产品、方法或者其改进提出的新的技术方案，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。从上述规定可以看出，在我国如果希望对产品的技术方案进行专利保护，可以选择申请发明专利也可以选择申请实用新型专利进行保护。

从《专利法》的规定来看，发明和实用新型两种不同类型专利对于产品技术方案保护的主要区别在于发明创造的高度和保护期限两个方面，《专利法》根据发明和实用新型两种专利制度设置的不同目的，对于两者的创造性高度进行了不同的规定，对于发明专利要求“具有突出的实质性特点和显著的进步”，对于实用新型专利仅要求“具有实质性特点和进步”，即对发明专利的创造性要求要比实用新型专利更为严格、发明创造的高度更高。相应地，对于创造性高度更高的发明专利，《专利法》相应给予了更长的保护期限，即

* 作者单位：国家知识产权局专利局实用新型审查部。

自申请日起 20 年；而给予实用新型专利的保护期限则只有 10 年。

从目前的审查进展来看，实用新型专利的审查周期为 4.7 个月，发明专利实审审查周期为 22.9 个月。^① 从上述数据可以看出，虽然发明专利的审查周期较以前已有一定缩短，但由于发明专利申请有初步审查后 18 个月公开和实质审查程序两个法定审查程序，其审查周期较只有初步审查程序的实用新型专利仍有较大差距。

鉴于两种专利的上述区别，申请人在对产品的技术方案申请专利保护时，通常会根据其发明创造的高度、产品的生命周期及企业的专利战略选择申请保护期限更长的发明专利，或者选择审查周期较短、创造性高度要求较低的实用新型专利。但是在有些情况下，申请人为了更早地获得专利保护又期望获得更长的保护期限时，也可以采用对同一产品技术方案同时申请发明和实用新型两种专利保护的申请策略，即“一案两请”。

二、“一案两请”的同日申请策略运用

1. 同日申请保护范围相同的申请策略运用

关于同日申请保护范围相同的“一案两请”策略，在学术界和司法实践中一直有着很多的争论，主要可分为“授权状态论”和“授权行为论”，^② 其争议的焦点主要集中在对于避免重复授权原则的理解。“授权状态论”认为避免重复授权是指避免在同一时间出现两个保护范围相同的专利权，而“授权行为论”认为这一原则应理解为对于一项专利权只能作出一次授权。而在具有实用新型或类似制度的国家中，对于这种申请方式也有着不同的规定：允许同时申请并允许两个权利并存（以德国为代表）；允许同时申请但不允许两个权利并存（以韩国为代表）；不允许同时申请等（以日本为代表）。^③

而在我国，对于同一发明创造同日申请发明和实用新型的申请方式已有多年的运用，也是目前“一案两请”策略运用最普遍的情形。这一申请策略的产生最初是为了缓解 20 世纪 90 年代申请量持续增加与审查力量严重不足之间的矛盾应运而生的。^④ 在第三次《专利法》修改时，这种申请方式得以固化，

①《中华人民共和国国家知识产权局 2011 年度报告》。

②关于同一申请人同时或先后申请发明与实用新型专利的问题分析 [EB/OL]. [2011-12-09]. <http://wenku.baidu.com/view/8720d4f1f61fb7360b4c65ee.html>.

③“台湾经济部智慧财产局”. 专利法制与实务论文集（一）[M]. 台北：“经济部智慧财产局”，2006：394.

④国家知识产权局条法司.《专利法》第三次修改导读 [M]. 北京：知识产权出版社，2009：35.

并对相应申请行为进行了规范，允许同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，在先获得的实用新型专利处于有效状态时，申请人可以通过声明放弃该实用新型专利权的方式来获得发明专利权。

这一申请策略运用涉及的法律条文主要有《专利法》第9条第1款和《专利法实施细则》第41条。其中，《专利法》第9条第1款将避免重复授权原则具体化，并对同人同日申请发明和实用新型设置了特例。这一规定的主要目的是为了避免同时存在两项保护范围相同的专利权；同时允许在特殊的情形下，对同样的发明创造作出两次授权行为。《专利法实施细则》第41条进一步对这一特例成立的形式要件进行了规定，要求申请人在提交申请时分别提交同日申请发明和实用新型声明。

申请人通过这一申请策略可以在较短的时间内获得一项专利权的保护，以便企业尽早地行使专利权，为实施或许可他人实施该专利生产专利产品提法律保障，有利于企业在激烈的市场竞争中更快地推出新产品，更早地占领市场。同时，还可以在发明专利申请授权时，根据企业专利战略的需要，选择是否放弃已经获得实用新型专利权，是否需要采用发明专利权给予产品更长时间的保护。如果在发明专利授权该产品的生命周期已经结束，例如更新换代较快、产品周期比较短的消费电子领域，企业还可以选择放弃发明专利权，维持实用新型专利权，这样既保留了专利权又可以减少专利年费的支出。

需要注意的是，并不是所有产品专利申请都适合使用这一策略。由于实用新型专利的审查周期相对较短，4个月左右就可以得到授权，因此对于一些企业并不急于推向市场的产品，就需要考虑是否采用这一申请策略进行申请，避免企业的商业计划被动泄露，导致尚在研发中未做好上市准备的产品过早曝光，被竞争对手掌握产品研发动向和市场开发趋势。同时，对于一些产品尚在研发初期、可能仍有后续系列申请的企业也需要注意，避免过早公开的实用新型专利成为影响后续系列申请专利性的绊脚石。

另外，根据《专利法实施细则》第41条第5款的规定，实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。因此，对于已经将实用新型专利许可他人实施的企业需要重新与被许可人签订专利权许可合同；对于已经将实用新型专利用于产品宣传的需要重新设计产品宣传内容，避免被竞争对手抓住把柄；对于尚未审结的相关侵权诉讼也需要做好追加诉讼请求或调整诉讼策略的工作；尤其是，对于筹备上市或者有信息披露义务的企业需要将这一专利权变化情况及时向有关部门和公众披露。由此可见，对这一申请策略的使用不但要求企业根据自身产品情况企业发展状况来合理运用，也要求企业有着扎实严谨的知识产权管理体系和综合运用能力。

2. 同日申请保护范围不同的申请策略运用

同日申请保护范围不同的申请方式，严格地说并不属于传统意义上的“一案两请”。这里提出的同日申请保护范围不同的申请方式主要是指：对于同一产品技术方案，申请人采用同日申请发明专利和实用新型专利，但在权利要求书的撰写时，适当扩大发明专利申请的保护范围，对实用新型专利申请适度缩小保护范围。

由于实用新型与发明的权利要求限定的保护范围不同，从专利法的角度来看，这一申请策略可以有效避开《专利法》第9条关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定。同时，由于发明专利与实用新型专利是同日申请，实用新型专利的授权公告也不会对发明专利构成抵触申请或现有技术，从而有效地规避《专利法》第22条关于专利“三性”的相关规定。由于实用新型专利的保护范围较具体，加之《专利法》对实用新型专利创造性的要求较低，“一案两请”实际上起到了增强实用新型专利权稳定性的作用。即便发明专利在后续程序中被宣告无效，企业仍然有可能保留住实用新型的专利权，对产品起到专利保护的作用。

从企业专利运用的角度来看，这一申请策略可以使得企业在较短时间获得一项专利权，为产品生产销售和市场运作提供法律支持；同时，由于实用新型专利的保护范围在申请时进行了适度限定，因此其专利保护中也更易于获得较高的稳定性。而对于同日申请的发明专利而言，由于较实用新型撰写了更大保护范围，其也加大了竞争对手规避设计的难度，同时由于两者保护范围的不同，在发明专利公开前发明专利的保护范围仍然具有保密性，从而挤压竞争对手进行规避设计的研发时间。由于发明与实用新型专利具有不同的保护范围，企业在获得发明专利授权时，可以不用放弃已经获得实用新型专利权，而两项可以相互配合的专利权也可以为产品提供更全面多层次的专利保护，为企业的知识产权运用提供更丰富的组合方式。

当然，保护范围的扩大也可能造成发明专利不满足《专利法》第22条的相关规定。因此，在运用这一申请策略时需要注意，在同日申请之时，仍然有必要进行同日申请发明和实用新型声明，为发明专利实质审查程序的权利要求修改做好准备，以便在发明专利修改后的权利要求与实用新型专利具有相同保护范围时适用《专利法》第9条第1款的规定，保留放弃实用新型专利权，选择发明专利权的机会。另外，在运用同日申请保护范围不同的申请策略时，需要慎重采用实用新型权利要求撰写大范围、发明权利要求撰写小范围或者两者权利要求部分权利要求保护范围撰写相同的方式。

三、“一案两请”的不同日申请策略运用

对同一产品采用先后申请发明和实用新型的申请方式也是一种可行的有助于企业完善专利保护体系的申请策略。企业在对产品技术方案进行专利申请时，可以先提交发明专利申请，在发明专利申请公开前对权利要求的保护范围进行适当调整申请实用新型专利。

这一申请策略并不基于专利申请的优先权制度，优先权制度主要是为了解决技术研发过程中系列申请的问题。而“一案两请”的不同日申请策略主要是为了让企业既能更早地行使专利权又能获得较长的保护期限。因此，企业在运用这一申请策略时，应当注意其与优先权制度的区别，在提交实用新型专利申请时不应当要求在先发明专利申请的优先权，避免发明专利申请因为被要求国内优先权而视为撤回。

适当调整保护范围也是这一申请策略运用的关键。为了保留在先申请的发明专利的授权可能，在后实用新型申请并不享有在先发明专利的优先权，因此，在申请在后实用新型申请时，要注意规避在先发明专利申请构成影响在后实用新型申请新颖性的抵触申请，破坏在后实用新型专利的新颖性，从而影响在后实用新型专利的稳定性。因此，在撰写在后实用新型专利申请的权利要求时，需要注意其所要求保护的技术方案是否已经记载在先发明专利申请的全部申请文件中，在能够满足产品专利保护需求的前提下，对在先发明专利申请的保护范围进行适当调整形成实用新型申请的权利要求。

采用这一策略最大的优势在于弥补了企业在发明专利申请后又发现产品的市场运营急需专利权保护、而发明尚未授权而出现的权利真空期，使得企业能够更早地行使权利。同时，由于两件专利有着不同的保护范围，也可以为企业提供更全面的专利保护。

四、结 语

“一案两请”作为企业实施专利战略的重要手段，其解决了企业尽早获得专利保护需求和发明专利审查周期较长的矛盾。同时，由于实用新型专利较发明专利对于创造性要求相对较低，“一案两请”的申请策略对专利权的稳定性起到了“双保险”的作用，也为企业提供了多层次多类型的专利保护途径。

从审查角度浅谈专利申请文件撰写质量的提高

王 欣*

【摘 要】

高质量的专利申请文件对于专利审查和可能涉及的后续程序，以及实现专利的市场价值都有着非常重要的影响。本文从实质审查的角度入手，结合申请文件的常见撰写问题，从几个方面提出了改善专利申请文件撰写质量的建议。

【关键词】

高质量 申请文件 撰写 实质审查

一、引 言

在审查工作中，笔者经常要阅读大量的申请文件和/或专利文件。有的文件结构清晰，层次分明，看完后一目了然，而有的文件结构臃肿，逻辑混乱，看完后一头雾水，当然这是两种比较极端的情况，大多数的文件介于这两者之间。对于审查来说，申请文件不仅要让阅读者能读懂，而且要符合专利法律法规的相关规定，因此对于申请文件的撰写质量的要求会更加严格。

在发明的实质审查过程中，接触到的主要有三种情况的申请文件：一是来自国内申请人和/或专利代理人撰写的申请文件，是原创的；二是根据已有的外文申请，翻译过来的申请文件，在内容上基本是原版引进的；三是在答复通知书或主动修改时提交的经过修改的申请文件，可以算是二次撰写。以下分别进行分析。

* 作者单位：国家知识产权局专利局电学发明审查部。

二、原创的申请文件

如果申请人是来自国内的个人、公司或其他组织，那么其提交的专利申请文件通常是由国内的申请人或专利代理人自己撰写的。在理解了发明的技术内容的实质和对相关现有技术进行调研后，就可以开始着手撰写申请文件，其中最重要的是撰写权利要求书，包括独立权利要求和从属权利要求。

通常，独立权利要求应当满足下列要求：

- (1) 在合理的前提下具有较宽的保护范围，能够最大限度地体现申请人的利益；
- (2) 清楚、简明地限定其保护范围；
- (3) 记载了解决技术问题的全部必要技术特征；
- (4) 相对于客户提供的现有技术和检索到的对比文件具有新颖性和创造性；
- (5) 如果撰写的独立权利要求为两项或两项以上，请注意是否能够合案申请。
- (6) 符合《专利法》及《专利法实施细则》关于独立权利要求的其他规定。

从属权利要求应当满足下列要求：

- (1) 从属权利要求的数量适当、合理；
- (2) 与被引用的权利要求之间有清楚的逻辑关系；
- (3) 当授权后面临不得不缩小权利要求保护范围的情况时，能提供充分的修改余地；
- (4) 符合《专利法》及《专利法实施细则》关于从属权利要求的其他规定。

作为申请人，总希望申请能取得最大的保护，因此在撰写权利要求书时应尽量撰写出一个保护范围较宽的独立权利要求。为此，在撰写时不要局限于发明或实用新型的具体实施方式，应尽可能采用概括性描述来表述技术特征。

申请人在构思其发明或实用新型时，会设计出一种最佳实施方式。在撰写独立权利要求时，若局限于此实施方式，往往会使其保护范围过窄，第三者在实施时，对其稍作改变，就有可能绕过此独立权利要求的保护范围而不侵权。因此，申请人或其专利代理人应当仔细分析该具体实施方式，确定哪些是解决技术问题必不可少的技术特征，在这些特征之中是否有一部分可用类似的结构达到相同或相近的效果，可否用概括性的描述来表达，以便撰写出保护范围较