

专利申请文件的 撰写与审查要点

黄敏 著

专利文献出版社

专利申请文件的撰写 与审查要点

黄 敏 著

专利文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

专利申请文件的撰写与审查要点/黄敏著.-北京:专利文献出版社,1997.9

ISBN 7-80011-271-3

I.专… II.黄… III.①专利申请-文件-写作②专利申请-审核 IV.G306.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 19179 号

专利申请文件的撰写与审查要点

著者/黄敏

专利文献出版社出版发行

经销/新华书店北京发行所

印刷/中央党校印刷厂印刷

开本/787×1092毫米 1/32 印张/5.125 字数/110千字

版次/1997年9月第一版 1997年9月第一次印刷

印数/1-5600册

ISBN7-80011-271-3/Z·262

定价:12.00元

人類進步在於創造發明，完善的專利申請文件撰寫，有助於發明專利的獲得。

柳谷書 一九九七年四月

前 言

专利申请文件的撰写直接影响专利审批过程；对一项专利申请的新颖性、创造性和实用性（以下简称“三性”）的判断关系到发明创造能否获得专利权。因此，这不仅关系到专利申请和专利审查工作的质量，也涉及广大的申请人、发明人和代理人的切身利益，是一件非常重要的事情。

我国专利法从生效到现在已有十二年的时间。在这些年中，国内外专利申请量持续增长，专利申请和审查的质量也有了很大提高。但是实践表明，进一步提高专利申请和专利审查质量，仍然是我们面临的一项重要任务。在撰写专利申请文件和“三性”判断上还存在一些带普遍性的问题，有待我们进一步研究解决。

本书作者黄敏同志原为中国专利局的高级审查员，担任过审查三部的室主任，以后又作为中国专利局《审查指南》一书编写小组的成员，搜集和撰写了大量的资料 and 文章。她目前从事专利代理工作，还经常在国内讲课，多年来在专利审查和代理工作中积累了丰富的经验。本书的编写是她在总结多年工作经验的基础上，针对国内在专利申请文件撰写和“三性”判断中普遍存在的问题，所作的理论阐述和实际分析，特别是通过一些典型案例的说明，使读者易于理解和掌握。

本书对下述问题的论述和案例分析很有实际意义，值得读者认真阅读。

1. 权利要求书必须以说明书为依据，特别是实施例应

该足以支持权利要求所限定的保护范围；

2. 权利要求的类型应符合实际发明创造的对象，不宜将产品权利要求写成方法权利要求；

3. 应根据机械、电路产品和物质发明等不同技术领域的特点，来说明产品权利要求的必要技术特征；

4. 在已授权的实用新型专利中普遍存在的撰写质量问题；

5. 在现实中咨询较多的是有关电路发明专利申请撰写的问题；

6. 含计算机程序的发明专利申请文件撰写需要进一步具体考虑的特定问题；

7. 实用性的判断必须以原说明书的权利要求书为依据；

8. 新颖性的判断要以权利要求为基础，以对比文件为依据，采用单独对比的原则；

9. 创造性的判断要采用组合对比原则，以所属技术领域的技术人员的判断为准。

此外，书中介绍的一种对权利要求撰写进行简单易行的核查方法以及国外有关创造性判断的图解表格，也值得读者阅读和参考。

据此，我愿意向国内广大的专利、科技工作者推荐这本书，并希望它的出版发行能为提高我国的专利申请和审查质量发挥一些积极作用。

沈尧曾

1997年3月

目 录

第一部分 专利申请文件撰写要点

第一章 申请文件的撰写	2
一、撰写申请文件前应当注意的问题	4
1. 必须能够在“工业”上制造或者使用	4
2. 必须是属于专利保护的技术方案	4
二、撰写说明书应当注意的问题	5
1. 必须清楚、完整地说明发明或者实用新型，使所属 技术领域的技术人员能够实现	5
2. 必须按照法律规定的方式和顺序撰写	12
三、撰写权利要求书应当注意的问题	19
1. 必须以说明书为依据	20
2. 必须清楚、简要地表述请求保护的范围	22
3. 必须记载必要的技术特征	26
4. 必须按照规定的形式撰写	40
附 案例	
I 高频放大器	49
II 用于病人组织的电麻醉设备	56
第二章 含计算机程序的发明专利申请文件的撰写	65
一、撰写申请文件前应当注意的问题	66
二、撰写说明书应当注意的问题	69
三、撰写权利要求书应当注意的问题	71

附 案例

X 射线装置	75
--------------	----

第二部分 新颖性、创造性、实用性判断要点

第一章 实用性判断要点	108
一、以原说明书和权利要求书为依据	109
二、以所属技术领域的技术人员能够实现为准	111
三、正确掌握审查基准	111
第二章 新颖性判断要点	115
一、以权利要求为基础	115
二、以对比文件为依据	116
三、采用单独对比原则	117
四、正确掌握审查基准	118

附 案例

I 非晶硅摄像靶	122
II 小型电机的条状电刷	122
III 防止水汽浸入的电缆	123
IV 具有防爆性的阴极射线管	124
V 具有彗差校正件的彩色显像管	125
第三章 创造性判断要点	129
一、以权利要求为基础	129
二、以对比文件为依据	129
三、采用组合对比原则	130
四、以所属技术领域的技术人员的判断为准	131
五、正确掌握审查基准	132
附一 案例	
I 防止水汽浸入的电缆	138

II 具有防爆性的阴极射线管	141
III 具有彗差校正件的彩色显像管	144
附二 国外有关创造性判断的图解表格	146
参考资料	150
后记	151

第一部分

专利申请文件撰写要点

专利申请文件应当依据专利法及其实施细则有关规定进行撰写，但由于不同技术领域具有不同的技术特点，所以，在撰写时对不同技术领域的发明技术特征的表述就有所不同。化学领域在技术上的特点就明显区别于其它技术领域，这已经是比较明确的问题，在本文中就不将其单独描述。然而，八十年代以来，大量在产业上能产生技术效果的含计算机程序的发明已逐渐被确认为属于工业产权中可专利的一个新技术领域，因此，有关该技术领域的可专利性和申请文件的撰写也是一个新课题，所以本部分采用两章来说明专利申请文件撰写的要点，即在第一章中，不涉及含计算机程序的发明；而在第二章中，则单独说明含计算机程序发明的专利申请文件撰写的要点。

第一章 申请文件的撰写

发明人（申请人）在完成一项发明创造后，为使该项发明创造获得专利保护，必然会根据中国专利法第 26 条第 1 款“申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件”的规定，以书面的形式向中国专利局提出专利申请。在这些文件中，说明书和权利要求书是直接表述发明创造的实质技术内容的文件。即，在申请日所必须提交的文件中，说明书和权利要求书撰写的好坏与能否获得专利保护、或能否尽快地获得专利保护，以及能否获得最佳的保护范围有着直接的关系。为此，中国专利法第 26 条第 3 款及第 4 款；中国专利法实施细则第 18 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条及第 23 条对专利申请说明书及权利要求书的撰写作了具体规定。尽管发明或者实用新型所属的技术领域是千差万别的，但是必须牢牢记住，不论属于哪个技术领域的发明或者实用新型的说明书和权利要求书的撰写都应当符合上述法律条款的规定。

当然，在申请日提交的说明书及权利要求书（通常称为原说明书和权利要求书）中，如果存在不符合上述法律条款规定的情况时，根据中国专利法第 33 条的规定，“申请人可以对其专利申请文件进行修改”。但是如果在申请日所提交的说明书存在不满足专利法第 26 条第 3 款的规定时，该申请就存在着无法通过专利法第 33 条指出的“修改不得超出

原说明书和权利要求书记载的范围”的缺陷，这种缺陷是不可挽救的缺陷。因为专利法第 33 条中还有“对发明或者实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的规定。因此，一旦提交的申请文件中出现这样的缺陷时，该申请的审查结果（实用新型会在授权以后的程序中，由第三者提出而被撤销专利权或被宣告专利权无效）显然只能依照法律规定被驳回。其它缺陷虽然可以修正，但必然使审批时间延长。同时，权利要求书撰写的是否恰当，又与最后获得的保护范围有关。不难看出，在申请专利时，原说明书和权利要求书的撰写是极其重要的。

在实际撰写说明书和权利要求书时，由于专利保护所涉及的技术领域极广，不同的技术领域具有不同的技术特点，且各技术领域，不同的发明创造又具有各自不同的技术特征，如何根据具体的发明创造所属技术领域的特点，将想要获得保护的发明或者实用新型按照有关法律条款的要求，采用反映其实质的技术特征进行撰写似乎变得相当困难。但是，只要申请人理解和掌握了有关法律条款的内涵和要点，就会发现，任何技术领域的发明创造都能够清楚地以其所属技术领域的技术特点为基础，用构成所要求保护的具体发明或者实用新型的技术特征，依据有关法律条款的规定，撰写出满足要求的说明书及权利要求书。

本章的目的是针对上述法律条款所涉及的一些实质问题和要点进行说明及分析，以便使撰写者更进一步理解和掌握撰写的关键，从而使所撰写的专利申请文件能够符合专利法及其实施细则有关条款的规定。

一、撰写申请文件前应当注意的问题

在撰写申请文件前，应当对所完成的、准备要求获得专利保护的发明或者实用新型进行概括和分析，以确定它是否满足以下两个条件。

1. 必须能够在“工业”上制造或者使用

要使所完成的一项发明或者实用新型获得工业产权中的专利保护，首先就应当具备授予专利权的条件（新颖性、创造性、实用性）之一实用性的条件，即中国专利法第 22 条第 4 款规定：“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。”具体地说，“实用性”一词指的是在实践中制造或生产的可能性以及在实践中实现或使用的可能性。即假如该发明或者实用新型是一种产品或产品的部件，该产品或该部件必须在产业中能够制造出来；假如该发明是一种方法或方法的一部分，该方法或该部分方法必须能在实践中实现——通常称为“使用”。

2. 必须是属于专利保护的技术方案

专利法实施细则第 2 条第 1 款及第 2 款规定：“专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

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。”

由此可知，不论是发明还是实用新型，都应当是属于产品或方法（实用新型不保护方法）的新的技术方案。所谓技术方案，是指发明或者实用新型必须具备某一技术领域的

“技术特点”；必须涉及一个技术问题；以及必须具有若干技术特征，且这些技术特征能用来限定权利要求所要求保护的主体。

以上两个条件，对于要申请专利的发明或者实用新型来说必须同时满足，如果不能同时满足这两个条件的要求，则说明想要寻求专利保护的发明或者实用新型可能是一项不属于专利保护的发明，或者是一项违背自然规律的方案，或者是一项尚未完成的技术，或者甚至仅仅是一种纯功能性的设想。因此当发现存在这种情况时，申请人就不应当急于撰写申请文件。因为即使进行撰写，也无法使撰写的内容达到专利法及其实施细则有关条款规定的要求。

所以，上述的两个条件是保证能够正确撰写专利说明书和权利要求书的主导思想，它将贯穿于整个撰写过程。

二、撰写说明书应当注意的问题

专利法及其实施细则的有关条款对说明书撰写的内容及格式都给出了明确的规定，因此撰写出的说明书应当符合专利法及其实施细则有关条款所规定的如下要求。

1. 必须清楚、完整地说明发明或者实用新型，使所属技术领域的技术人员能够实现

专利法第 26 条第 3 款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。”

这里“所属技术领域的技术人员”是一种假想的人员。

他知晓在申请日以前所属技术领域中所有的一般知识，并能获得现有技术的一切情况，同时还具备从事常规实验的手段和能力。在有些情况下，例如集成电路或复杂化学物质工业化生产过程的情况下，可能将所属领域的技术人员假想成一组人（如一个研究小组或生产小队），比假想成一个人更合适。

这里“能够实现”是指所说明的发明或者实用新型能够在实践中实现。即如果是一项产品，就必须依照说明的技术方案能够制造出来，并达到所说的目的；如果是一项方法，则必须是依照其说明的方法，能达到所说之目的，在实践中能够使用。

因此根据专利法第 26 条第 3 款的这一规定，撰写的说明书就必须要将所要寻求保护的发明或者实用新型完整地描写清楚。而其是否清楚、完整地在说明书中被说明，则应当由该技术领域的技术人员，以他所具备的知识和能力来判断，决不当以申请人或公众中的任何人的主观断言为依据。换句话说，说明书必须提供为理解和实施该发明或者实用新型所必需的情报，以达到使所属技术领域的技术人员依照所公开的内容，而不需经过任何创造性的劳动就能够实现该发明或者实用新型的标准。这也就是通常所简称的“充分公开”的含义。

从专利法实施细则第 2 条第 1 款及第 2 款的规定中，不难看出专利法所保护的只能是涉及产品或方法的技术方案，而不应当是其它内容。但是在实际提交的申请文件中，有时可以发现有的申请人仅仅将其发明创造的构思，或者仅仅将其发明创造所产生的物理状态或结果进行了详细的描述，但

对其实现该发明创造所采用的技术方案却避而不提，这就使所属技术领域的技术人员无法依据其说明书所提供的情报来实现该发明创造。例如，一项有关磁带加密装置的申请，申请人在其申请文件中所公开的实质内容只有“为防止录像内容被盗版，在制作录像带时，先使同步电平降低 0.1V，然后在场消隐内场同步后加入若干行行同步干扰脉冲和 AGC 峰值检波干扰脉冲串，从而使翻版后的磁带重放时，图像质量严重损坏，达不到观看的效果”。在这件申请中，申请人并未公开为实现该发明的技术方案，即其他人无法从上述描述中了解产生说明书中所说状态或结果的磁带加密装置，因此该说明书的撰写是不清楚，不完整的。它所提供的情报使所属技术领域的技术人员不能达到实现该项发明创造的标准，也就是说，申请人未“充分公开”其发明创造。然而，撰写出这类申请文件的申请人，对此往往以所谓技术秘密、公众已知技术、或专利保护的是发明构思为理由进行争辩，以企望得到所谓的最大保护范围。但不论申请人如何辩解，该申请最终将会被按照专利法有关条款的规定驳回。

造成这种未“充分公开”的原因，主要是由于申请人不了解专利制度是为了改变技术垄断的秘传陋习而产生的一种法规，其目的是在给予发明创造者保护其发明创造权利的同时也给予公众应用该发明创造的权利，以鼓励发明创造，从而促进科学技术和社会经济的发展。当然，这种利益的给予是有前提的，这就是发明创造者需承担公开其发明创造和实施其发明创造的义务。其中公开发明创造是申请专利的发明创造者的绝对性义务，而公众则需在专利保护期限内承担不仿造该发明创造的义务。这种对发明创造者和公众之间利害

关系的公正调整，是保证专利制度实施的基础。因此，有人说“专利制度是使发明人将其发明公开作为代价，以获得其在一定期间内对其发明享有独占权”不是没有道理的。所以“充分公开”是建立专利制度的一个基本原则，是各国专利法规都遵循的原则。

由此不难看出，一项发明创造在其未被发明人公开之前，它本身就是一项技术秘密。如果发明人想要使之获得专利保护，就得按照专利法的立法原则将其公开，使得所属领域的技术人员能够实现，否则就不具备获得保护的基本条件。所以借口技术秘密不予以“充分公开”而要求保护的发明或者实用新型是不符合专利保护原则的。当然与专利保护无关的一些内容，例如，如何快速掌握生产或使用该发明或者实用新型的经验；如何布置实现该发明或者实用新型生产的最佳现场等等，这些内容原本就是专利申请说明书中不需要公开的情报，所以申请人完全可以将它们作为“know-how”保留。

另外，一项发明或者实用新型在其未被公开之前，应当是一项除发明人（申请人）之外无人知晓的技术方案。如果发明人以该技术方案或方案中的一个或几个技术特征为“公知技术”而不予以清楚完整地说明，那么所属领域的技术人员就无法依据说明书所提供的内容来实现这一技术方案。所以以“公知技术”为借口，而未“充分公开”所要求保护的技术方案，同样不符合专利保护的原则。

至于说专利保护的是发明构思，则更是无法可依。因为专利法实施细则第2条中已明确规定了发明或者实用新型是指一项技术方案，而并无其它。有关发明构思的概念，则仅