



如何撰写有价值的专利申请文件

——2014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

中国图书版权交易中心



如何撰写有价值的专利申请文件

——2014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

中国方正出版社出版

图书在版编目 (CIP) 数据

如何撰写有价值的专利申请文件: 2014 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, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3022 - 9

I. ①如… II. ①中… III. ①专利申请—学术会议—文集 IV. ①G306.4 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 222821 号

内容提要

本书是 2014 年专利审查与专利代理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

责任校对: 谷 洋

文字编辑: 胡文彬 王玉茂

责任出版: 刘译文

如何撰写有价值的专利申请文件

——2014 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 有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编: 100088

责编电话: 010 - 82000860 转 8031

责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 960mm 1/16

印 张: 12.75

版 次: 2015 年 1 月第 1 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 226 千字

定 价: 44.00 元 (附光盘)

ISBN 978 - 7 - 5130 - 3022 - 9

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

2014 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：马 浩 王宏祥 姜建成 李 勇 任 虹
陈 浩 胡 杰 吴大建 徐媛媛

委 员：张茂于 徐治江 徐 聪 胡文辉 葛 树 王 澄
李永红 卜 方 陈 伟 崔伯雄 刘志会 魏保志
毕 因 郭 雯 崔 军 闫 娜 杨 梧 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 徐媛媛 朱宝华

秘书组：

组 长：徐媛媛

组 员：朱宝华 李海玲 赵晓峰

序 言

2014 年是我国《国家知识产权战略纲要》颁布实施 6 周年。6 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，建设知识产权强国起到了重要作用。

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，为广大专利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，2014 年的研讨会征文活动的主题涉及“从专利无效、诉讼、许可等授权后流程考虑，如何撰写有价值的专利申请文件”。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 187 篇。广大专利审查员和专利代理人结合工作实践分享经验，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，中华全国专利代理人协会会长、副会长、部分常务理事，中华全国专利代理人协会学术委员会和部分专业委员会主任、副主任，以及中华全国专利代理人协会秘书处的评委。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 20 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

二〇一四年九月十六日

目 录

第一部分 有价值的专利申请文件概述

从一个案例看专利代理人成长的

阶段性及对策	姚敏杰 胡 乐 赵逸宸 李思源 (3)
专利权利要求书撰写的“七步法”	沈 泳 (12)
从司法审判角度谈如何提高专利质量	焦 彦 (23)
审时度势，运筹帷幄	王冬慧 (34)

——从无效和诉讼角度来看专利申请文件的谋篇布局

专利申请中的企业意志与专利代理人

撰写技巧	李亮伟 田 磊 涂连梅 李红卫 (41)
透过侵权诉讼中的三个争议焦点及其辩证关系反观专利	
申请文件的撰写技巧	李小童 吕 媛 (52)
从全面覆盖原则考量专利申请文件的撰写	曹克浩 (63)
“一案两请”需要注意若干问题	张旭庆 罗 巍 于宝庆 (73)

第二部分 机电领域有价值的专利申请文件

围绕发明构思，提炼智慧贡献	赵永辉 林彦 李春秀 王美石 (85)
——从格力公司诉美的公司专利侵权案谈权利要求书的撰写	
从一件无效案例看专利申请文件的撰写	穆向彭 (96)
从说明书对权利要求的解释作用看申请文件撰写中	
需要注意的问题	高丽敏 (103)
浅谈如何实现高校专利申请价值最大化	杨 柳 (111)

从诉讼角度探讨与软件相关发明专利申请文件的撰写	张政权 (121)
无效案件中权利要求解释对申请文件撰写的启示	袁相军 (131)

第三部分 化学领域有价值的专利申请文件

从证据逻辑角度审视专利申请文件的撰写	朱 弋 (143)
从后续程序看权利要求书的合理撰写策略	湛 侃 (156)
从司法案例看“技术手段在对比文件中所起作用”的 判断	赵 超 (165)
由一件专利无效案引发的讨论和思考	姜小青 (172)
从一专利的两次无效宣告请求所用证据看专利申请文件的 撰写	万 新 黄 琦 (178)
从侵权判定中的禁止反悔原则看专利申请文件撰写和 审查程序答复	朱 凌 李 翔 (186)

(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

有价值的专利申请文件概述

从一个案例看专利代理人成长的阶段性及对策

姚敏杰* 胡 乐* 赵逸宸* 李思源*

【摘 要】

结合案例对专利代理人的成长过程进行阶段性划分及剖析，同时给出了在不同阶段的相关对策及建议。

【关键词】

专利代理人 成长 阶段性 对策及建议

一、前 言

2013 年，我国专利申请受理量快速增长。全年受理专利申请 237.7 万件，同比增长 15.9%。其中，发明专利申请 82.5 万件，同比增长 26.3%。

发明人潜心开发取得的技术成果，如果不借助专利制度保护，将成为人人都可以使用的公共财富。但是，完成了发明创造后，并不会自动获取专利权，必须以书面的方式来声明其技术成果以及保护意向，国家法定机关依法审查后在具有授权前景的条件下作出授权通知，进而获取专利权。

专利权自身的价值取决于专利申请文件的撰写质量。一篇高质量的专利申

* 作者单位：西安智邦专利商标代理有限公司。

请文件，需要结合技术、法律以及语言等因素，对专利代理人思维的深度和广度以及语言表达能力都提出了高的要求，时刻激励着专利代理人向更高以及更强的方向发展。

二、专利代理的阶段性的

笔者认为专利代理人的成长大体可分为以下几个阶段。

1. 入门阶段

处于该阶段的专利代理人往往是进入专利代理行业的时间不久，一般以1年左右为界限。该阶段的专利代理人对专利代理相对较为陌生，以主动和/或被动学习为主要方式，目的在于学习并掌握与专利相关的各种理论。

2. 成长阶段

处于该阶段的专利代理人在经过3年左右的深入学习及专利业务的具体实践，能够结合专利理论解决在专利代理过程中遇到的常见问题。

3. 成熟阶段

经过5年甚至更长时间的不断锤炼，处于该阶段的专利代理人能够将专利理论熟练或相对熟练地运用至专利代理过程，能够迅速及准确地分析、匹配及总结技术方案及申请方案，能对客户的需求进行风险分析及评估，能够从事专利贯标以及企业专利申请布局，能够参与复审、无效、专利分析及专利评估等与专利相关的高端业务。

三、专利代理过程各阶段的具体表征及相关对策

既然专利申请文件的撰写质量会直接影响专利权自身的价值，那么，如何才能撰写出合格的权利要求，进而能获得有效的法律保护？为了便于说明问题，在此引入一个案例，其背景是：目前灌注管与负压吸引管均属于医疗辅助器械，分别是独立使用。医护人员在手术的进行过程中需要分别同时操作灌注管以及负压吸引管，操作不便。发明人将灌注管与负压吸引管合二为一，形成一个整体，并通过无纺布的医用胶带缠在一起。

（一）入门阶段

处于入门阶段的专利代理人在短暂或较为系统地学习了《专利法》《专利法实施细则》以及《专利审查指南2010》等知识后，可能会写成如下权利要求书，该权利要求书有且仅有一个权利要求：

“1. 一种灌注管以及负压吸引管的结合体，包括灌注管以及负压吸引管，

其特征在于：所述灌注管与负压吸引管通过医用胶带缠在一起；所述灌注管的直径比负压吸引管的直径大；所述胶带是无纺布制成的。”

不难发现，该权利要求的撰写会存在以下问题。

1. 形式上

该权利要求从形式上能够满足权利要求所应具备的条件，即符合《专利法实施细则》第 19 条、第 20 条第 1 款以及第 21 条的规定。由于专利代理人对发明人意思理解毫无偏差，囊括了其全部发明点，因此，发明人或申请人会对该专利代理人所撰写的权利要求书大加赞赏。

2. 实质上

该权利要求书是对发明人提供的技术交底材料进行简单的复制及具有美工意义的排版，没有对专利相关理论进行充分理解，不能真正做到活学活用。具体体现在：

（1）从必要技术特征的角度来看。《专利法实施细则》第 20 条第 2 款规定独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。该申请实际解决了灌注管与负压吸引管是分体结构而导致使用不便的技术问题，将灌注管与负压吸引管合二为一并形成一个整体，具有很好的使用便利性。上述权利要求中所记载的灌注管和负压吸引管的直径以及医用胶带的具体材质等技术特征都不是能够解决该申请所解决技术问题的必要技术特征，显然，该权利要求未必符合《专利法实施细则》第 20 条第 2 款的规定。

（2）从专利权的自身价值来看。《专利法》第 59 条规定，专利的保护范围以权利要求的内容为准，说明书和附图可以用来解释权利要求。可见，技术特征的多少与专利的保护范围是成反比的。上述权利要求中通过众多技术特征来实现该申请所实现的发明目的，由于技术特征的大量引入而导致该申请所保护的范围非常狭窄，因此，申请人的利益得不到有效的保护。这样的专利权看似是获得了专利证书，但实为没有多少实际用处，是“虚”专利权，自身价值极低。

（3）从专利是否被侵权的角度来看。《专利法》第 11 条第 1 款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除该法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。因此，某些制造者、使用者以及

销售者可以很便利地绕过权利要求所保护的范围而实施专利权人的技术方案，以达到不侵权即可获利的目的。例如制造商甲公司生产的灌注管以及负压吸引管的结合体，二者通过医用胶带缠在一起，但并未包括二者的直径关系等技术特征。根据全面覆盖原则，该制造商甲公司所制成的灌注管以及负压吸引管的结合体不侵犯专利权人的专利权。

(4) 从专利的目的来看。一件专利的终极目的，是要带来经济利益的。由于采用该撰写方式，其保护范围非常狭小，非侵权者大量存在，非侵权产品大量涌入市场导致专利产品的市场份额减少或逐渐消失，不能带来经济利益是毋庸置疑的。

(5) 从客户的稳定性来看。随着发明人或申请人对自主知识产权的理解程度愈来愈高，这种糊弄当事人的做法随即会被明智判断而取代。毕竟简单的复制及具有美工意义的排版不是专利代理人的“岗位职责”，发明人或许有更为出色、更为美观的排版。或许该专利代理人已经被发明人或申请人列为“炒鱿鱼”的对象。

3. 相关建议或对策

处于入门阶段的专利代理人应加强理论学习，要对《专利法》《专利法实施细则》以及《专利审查指南 2010》等知识尽量做到知其然并知其所以然，要经常反问为什么。要对教科书中的理论采取怀疑态度，要从法理的角度以及普通公众的角度多思考，要多跟随有经验或资深专利代理人从事专利代理工作，取众家之所长，补自身之所短，要对专利知识活学活用，避免建立空中楼阁，避免揠苗助长，务必夯实基础。从零开始，不断学习，学习沟通、学习技术方案的匹配、学习专利知识的运用，循序渐进，逐步用专利知识武装自己，不要害怕出错，慢慢积累，促进专利代理人由入门阶段逐步走向成长阶段。不建议在该阶段直接涉猎专利代理，尤其是具体案件的独立代理过程。

(二) 成长阶段

处于成长阶段的专利代理人对专利法有个整体性认知，可运用专利知识解答相关的基础性专利咨询，能初步或较为独立完成相对简单的专利申请案件，进而成为相对有工作经验且基本能够较为熟练地将理论应用于实践中的专利代理人。

针对上述案例，此阶段专利代理人可能会写成如下权利要求书：

“1. 一种辅助医疗器械，包括灌注管以及负压吸引管，其特征在于：所述灌注管与负压吸引管通过捆绑部件设置在一起。

2. 根据权利要求1所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述捆绑部件是医用胶带、粘胶条和/或卡持带。”

仔细分析该权利要求，能够得到以下结论。

1. 形式上

该权利要求书包括一个独立权利要求以及一个从属权利要求，二者有明显的引用关系，在符合《专利法实施细则》第19条第2款、第20条、第21条以及第22条所规定的内容的基础上，同时也符合《专利审查指南2010》中的其他相关规定。

2. 实质上

(1) 保护范围。两个权利要求之间有明显的层次感，保护范围依次递减，不仅包含了发明人希望保护的内容，同时也对发明人所提交的技术交底材料进行有效的扩展和补充。发明人会对该专利代理人所完成的权利要求持有怀疑态度，貌似没有体现发明人的真实意图，进而降低对该专利代理人的认可程度；但是，经仔细阅读后，该权利要求不仅囊括了发明人的全部思想（医用胶带捆绑），还在该思想的基础上向外部进行拓展（将医用胶带扩充为与医用胶带具有同等作用的粘胶条以及卡持带），丰富了发明人提供的技术方案，扩大了权利要求的保护范围；同时还将扩充的技术方案进行上位化（将医用胶带、粘胶条以及卡持带上位成捆绑部件），使其保护范围进一步扩大，至此，发明人或申请人会认为该专利代理人的思路开阔，能从发明人的角度出发，利用发散思维对发明人的发明点进行启发，进行二次创新，或许会逐渐认可该专利代理人，或许这就成为其日后专利代理业务量的激增点。

从另一个角度分析，该权利要求仅对负压管以及灌注管之间的连接方式进行了上位概括（捆绑部件）。而概括得到的该捆绑部件是否就是发明人的本意或最核心的发明内容？显然，并非如此。正如上所述，该申请实际解决的技术问题是如何将现有的呈分体结构的灌注管与负压吸引管合二为一，将二者形成一个整体才是发明人的最核心的本意，而捆绑部件仅是形成整体的一个具体表现形式。形成一个整体是构想，捆绑部件是实现该构想的结果，二者是有本质区别的。虽然，该权利要求在很大程度上对发明人所提供的技术交底材料进行有效分析，并能适当进行上位概括，但是，该权利要求并没有对技术交底材料完全理解或挖掘到位，不应仅停留在原因这一层面，应该挖掘或深入挖掘原因的原因，这样权利要求所保护的才是相对较为合适的。挖掘到原因的原因，才有可能真正成为日后专利代理业务量的激增点。

(2) 从属权利要求的设置。《专利法实施细则》第 20 条第 3 款规定：“从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。”该权利要求书采用一个从属权利要求对权利要求 1 所限定的技术方案进行进一步限定或补充，显然是懂得了并会运用从属权利要求所具有的作用。

但是，从另一个方面，该从属权利要求的设置是否合适，处于该阶段的专利代理人是否真正明确从属权利要求所应具有的作用并进行更好的运用呢？对于这两个问题，先看看是否会存在以下几种情况。

第一种情况：经过检索后，得到一篇或多篇与该申请非常接近的现有技术，其中清楚且详细地公开了权利要求 2 中所限定的技术方案。此时，对于发明人或申请人而言，已有相同或相近似的内容，该申请是否能够申请，申请后是否能够授权，专利申请过程中是否存在其他未知的法律风险？对于审查员而言，该申请有可能不符合《专利法》第 22 条第 2 款或第 3 款的规定，进而被驳回。

第二种情况：该申请在授权后被请求无效，尤其是全部无效。

第三种情况：该申请被授予专利权后，第三人看到该技术方案后，选用卡持带作为捆绑部件，同时对卡持带的形状或其结构进行进一步改进，进而申请专利并被授予专利权。

针对第一种情况，专利申请后不能被授予专利权，专利申请人的利益遭受损失；针对第二种情况，专利权由有到无；针对第三种情况，专利权未能起到积极防御作用，例如，未能从勺子的技术方案至漏勺的技术方案进行防御。显然，如果存在上述三种情况的任何一种，那么该从属权利要求的设置显然是不合适的。究其原因，是没有充分理解从属权利要求所应具有的作用。相反，倘若能够适当地增加从属权利要求（进一步细化技术方案），在审查过程中或无效宣告请求过程中，至少能确保存在部分保护范围，能够化被动为主动，起到积极的防御作用。

不难发现，在完成该权利要求时，虽然能够以《专利法》《专利法实施细则》以及《专利审查指南 2010》中所明确的内容为理论指导，但对于技术交底材料而言，没有挖掘或深入挖掘，未能发现发明人的潜在意图，不能或相对不能给发明人或申请人以风险分析，是理论与实践未能更好结合的具体体现。换句话说，了解、知道或掌握理论、运用理论于实践以及在实践中如何更好地运用理论是三个较为独立的命题，不可混为一谈，了解、知道或掌握理论并非在实践中能够运用，而在实践中运用并非在实践中运用得到位，三者是不同

的，是有本质区别的。

3. 相关建议或对策

处于成长阶段的专利代理人应加强理论应用。如何将专利理论运用好，或者如何将专利理论运用到位是宏观的，是具有实践及指导意义的。建议在具体专利代理过程中，从该处理方式（咨询、撰写或答复）是否可行、是否具有法律依据、是否能够表述准确、是否含有歧义、是否存在法律风险以及是否会引入新的实质性问题等方面以不同视角、不同层面多次为自己设置一些关卡或障碍，以解决实际发生问题的姿态不断熟练应用专利理论，促使更多的专利代理人稳定地成长。

（三）成熟阶段

处于成长阶段的专利代理人再经过一段时间的洗礼，随即步入相对成熟或成熟阶段。

而基于如上案例，此阶段的专利代理人在进行深入挖掘后，或许会写成如下权利要求书：

“1. 一种辅助医疗器械，包括灌注管以及负压吸引管，其特征在于：所述灌注管与负压吸引管并行设置在一起。

2. 根据权利要求1所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述灌注管与负压吸引管外切并与负压吸引管并行设置在一起。

3. 根据权利要求2所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述辅助医疗器械还包括捆绑部件，所述灌注管通过捆绑部件与负压吸引管设置在一起。

4. 根据权利要求3所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述捆绑部件是医用胶带、粘胶条和/或卡持带。

5. 根据权利要求1所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述灌注管与负压吸引管内切并与负压吸引管并行设置在一起。

6. 根据权利要求1所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述负压吸引管套装在灌注管外部并与灌注管并行设置在一起；所述负压吸引管与灌注管之间设置有空隙。

7. 根据权利要求1所述的辅助医疗器械，其特征在于：所述灌注管套装在负压吸引管外部并与负压吸引管并行设置在一起；所述灌注管与负压吸引管之间设置有空隙。”

仔细分析以上的权利要求书，能够得到如下结论。