

专利代理实务 应试指南及真题精解

(第2版)

欧阳石文 吴观乐 编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

专利代理实务 应试指南及真题精解

(第2版)

欧阳石文 吴观乐 编著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书对专利代理实务基础知识作了简要介绍,着力在详细分析历年专利代理实务试题考点的基础上,归纳总结了专利代理实务科目三类试题的答题思路和应试技巧,并结合历年真题进行深入剖析和讲解,以便广大考生快速掌握应试技巧,顺利通过全国专利代理人资格考试。

读者对象:全国专利代理人资格考试应试考生以及相关实务工作者。

责任编辑:王欣 胡文彬

责任校对:韩秀天

装帧设计:开元图文

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利代理实务应试指南及真题精解 / 欧阳石文, 吴观乐编著. —2版. —北京: 知识产权出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5130-1267-6

I. ①专… II. ①欧…②吴… III. ①专利-代理(法律)-中国-资格考试-自学参考资料
IV. ①D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 069898 号

|| 全国专利代理人资格考试备考用书 ||

专利代理实务应试指南及真题精解 (第2版)

Zhuanli Daili Shiwu Yingshi Zhinan Ji Zhenti Jingjie

欧阳石文 吴观乐 编著

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: 010-82000860 转 8116/8031

印 刷: 三河市国英印刷厂

开 本: 850mm×1168mm 1/16

版 次: 2012年6月第2版

字 数: 769千字

ISBN 978-7-5130-1267-6/D·1469 (4148)

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 28

印 次: 2012年6月第3次印刷

定 价: 66.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

作者简介

欧阳石文

1974年12月生人，湖南省永州市宁远县人，副研究员。2002年毕业于中国农业科学院研究生院分子生物学专业，获得博士学位。

自2002年起在国家知识产权局专利审查协作北京中心工作。2004年3月至2005年3月，借调到专利复审委员会工作。2010年起任国家知识产权局专利审查协作北京中心审查业务部研究室主任，2012年起任国家知识产权局专利审查协作北京中心医药生物部生物工程一室主任。曾参与《专利审查指南2010》的修订工作、国家知识产权局内部规程《审查操作规程·实审分册》的编写工作，在知识产权专业期刊上发表论文近20篇。多次参加全国专利代理人资格考试专利代理实务科目的阅卷工作，对专利代理实务考试有较深入的研究。

吴观乐

1940年4月生人，江苏省南京市人，研究员。1963年毕业于清华大学，1967年毕业于中国科学院（四年制研究生），1985年在德国专利局进修一年，1993年在德国马普所进修半年。先后在中国科学院力学所和中国专利局（现为国家知识产权局）工作，退休后在柳沈律师事务所做高级顾问。曾任中国专利局物理审查部副部长、中国专利局专利复审委员会副局级复审委员、中国专利局机械审查部部长、国家知识产权局专利局审查业务指导委员会副主任等职。曾担任中国知识产权研究会专利委员会副主任、国际知识产权教学与研究促进会（ATRIP）会员，现为中华全国专利代理人协会机械专利专业委员会主任、中国知识产权培训中心兼职教授。1993年起享受国务院颁发的政府特殊津贴。

参与了《专利审查指南2010》修订工作，承担《审查指南2001》修订的统稿以及《审查指南修改说明》一书的统稿工作。出版专利著作8本，在国内外刊物上发表文章50余篇。主要著作有《专利申请文件撰写案例剖析》（合著及第一撰稿人）、《中国专利教程：专利代理》（合著及第一撰稿人）、《发明和实用新型专利申请文件撰写案例剖析》（主编及主要撰稿人）、《专利代理人执业培训教材：专利代理业务基础知识》《专利代理实务应试指南及真题精解》（合著）等。此外，担任《新编中国专利教程：专利代理概论》的副主编和主要撰稿人，《中国知识产权教程：专利代理实务》的主编和主要撰稿人，《全国专利代理人资格考试考前培训教材：专利代理实务分册》的副主编、总审、修改和统编。

第2版前言

《专利代理实务应试指南及真题精解》一书出版以来,受到广大考生的欢迎。多数读者认为,本书为广大考生提供了应试的思路和技巧,有利于提高考生考试的成绩。有一部分读者反映阅读本书后,颇受启发,顺利通过了专利代理实务科目的考试。在最近两年的全国专利代理人资格考试中,专利代理实务科目的考试从考试形式、考试内容出现了一些新的变化,因而不少考生希望本书能增补这方面的内容。本书第2版的出版,就是为了满足广大考生的这些要求。

第2版主要作了下述几个方面的修订。第一方面,增加了2010年全国专利代理人资格考试专利代理实务试题的详解,对答题思路进行了详细分析,并对参考答案进行了评析,具体参见本书第四部分第十章。该项工作在讨论的基础上由欧阳石文完成,并经吴观乐审核。第二方面,根据《全国专利代理人资格考试考前培训教材:专利代理实务分册》的内容要求,对专利代理实务试题答题要求的某些方面作了适应性修订。该项工作由吴观乐完成。第三方面,对全书进行了一次全面的统校,并根据读者的反馈意见,对书中的明显错误或不当之处进行了改正和完善。遗憾的是,为使本书第2版在2012年6月份出版,以方便2012年考生复习备考,本书来不及增加2011年全国专利代理资格考试专利代理实务试题的详解。为弥补这一不足,第2版将2011年试题的一些考点或考试方式在相应的地方进行说明。通过上述修订,本书将更好地为考生提供应试指导,把握考试思路,提高考试技巧,使考生了解最新的考试动向,更好地备考。

当然,本书难免存在诸多错误和不当之处,敬请读者批评指正。

编者

2012年2月

第1版前言

国家知识产权局于2005年对全国专利代理人资格考试制度进行了一次重大改革,将考试由每两年举行一次改为每年举行一次,并根据专利代理工作的实际需要调整了考试科目,考试科目包括专利法律知识、相关法律知识、专利代理实务。为深入贯彻科学发展观,加强我国专利代理人才队伍建设,使全国专利代理人资格考试能够以更科学的方式选拔人才、储备力量,2009年国家知识产权局继续深化考试制度改革,如果应试人员的法律知识部分(包括专利法律知识和相关法律知识两门科目)或者代理实务部分的考试成绩通过该部分当年的合格分数线,则其成绩合格的记录自当年起3年内有效。应试人员只需要在接下来的两年内参加并通过另一部分考试成绩不合格的科目的考试,即可获得专利代理人资格证书。

历年报考全国专利代理人资格考试的通过率(最终通过人数/报名总人数)是比较低的,2006年为8.4%、2007年为7.3%、2008年为7.9%、2009年为7.8%,而按照参加考试实际人数计算,其通过率也分别仅有:12.7%、12.0%、12.6%和13.36%。2009年作为改革分数线后的第一年,专利代理实务科目考试通过率也仅为13.0%(按实际参加考试人数计算通过率为22.18%),而法律知识部分考试通过率则为20.1%(按实际参加考试人数计算通过率为32.0%)。因此,从考试的总体情况来看,历年来许多考生在法律知识部分的考试成绩较好,甚至分数相当高,但其中很多人往往由于专利代理实务科目考试成绩不过关,不能获得专利代理人资格证书。

编者曾多次参与专利代理实务科目试题的出题、审核及阅卷工作,了解考生在专利代理实务科目中经常出现的错误,通过总结考生应当注意的地方,能够有效为考生提供备考方案,帮助考生在考试中避免不必要的失分。从某一个角度来说,专利代理实务科目考试的成功一方面要求考生理解《专利法》《专利法实施细则》及《专利审查指南2010》的规定,并能够在实践中加以应用,另一方面还要求掌握一定的考试技巧和注意事项,这往往也是获得理想成绩的重要因素。编者经过深思熟虑,并鉴于目前还没有专门针对专利代理实务科目的应试辅导书籍,决定编写本书,作为考生应试专利代理实务科目的参考用书,帮助考生获得较好的考试成绩。此外,本书也可以作为考前培训的参考用书。

专利代理实务考试具有自身的特殊性。法律知识部分的两门科目只有选择题,考生复习时除理解掌握考试大纲规定范围内的相关知识的理论知识点外,主要可以通过真题练习来提高考试成绩。而专利代理实务科目的考试内容既涉及专利法律基本理论,又涉及实务操作,因此这门科目的应试有其自身的特点,需要避免一些误区,特别应注意以下几点。第一,千万不要只注重专利法相关理论知识而忽视实际运用能力。熟练掌握和理解相关理论知识当然是进行专利代理实务工作的基础,但是还应当同时注重掌握专利代理实务训练,以提高在专利代理实务中运用理论知识的能力,这可以通过专利代理实务试题进行模拟训练来达到。第二,不应当忽视考试的特点而以实际代理实务工作代替备考。许多考生由于已在专利代理机构工作或实习,自认为平时工作已接触或处理了众多专利代理实务问题,而不再下工夫准备专利代理实务科目的考试,这往往导致考试成绩不理想。作为考试来说有其自身的特点,需要考生正确认识和处理,因此掌握一定的考试技

巧,了解一些注意事项往往是考试能否成功的关键。第三,备考时,不要仅简单地了解往年真题及其参考答案而不认真地通过对试题的模拟练习并作深入分析来了解考试的一些规律和特点。考生应当对真题进行深入分析,并由此领会考试规律和技巧,才能真正起到提升应试水平的效果。

本书首先针对专利代理实务科目考试有关内容(申请文件的撰写、审查意见通知书的答复、无效实务)所涉及的专利基本知识和专利代理实务工作作简要介绍;其次,在对历年专利代理实务考试试题的结构作出概要介绍的基础上,对涉及当前专利代理实务科目试题类型部分的考试要点进行了分析归纳;最后,阐述各种不同类型的专利代理实务试题的答题思路和技巧,包括如何寻找关键技术特征、如何进行新颖性和创造性的意见陈述、意见陈述中应包括的各个部分等,并对其易被忽视或出错之处予以说明。考生如果能够按照这种思路进行答题,并且答案包含所有必要的部分,则应当能够得到较好的成绩。此外,本书针对专利代理实务考试的特点,提供了多项往年全国专利代理人资格考试专利代理实务科目真题,供考生模拟使用;为帮助考生更深入地理解和掌握这些试题所涉及的内容,同时对这些考题进行了重点和有针对性的点评。^①总之,希望考生通过阅读本书和对历年试题的模拟训练及自我测评后,能够提高专利代理实务工作的实际水平和专利代理实务科目考试的应试技巧。

最后,本书还精选了5份欧洲专利代理人资格考试真题作为第五部分,根据中国《专利法》规定进行了改编,供考生作为模拟练习的素材,并给出参考答案或点评,供考生本人检验自己撰写申请文件或答题的思路是否正确。

本书第二部分第一章及第二章(不包括2009年试题)、第三部分第一章至第四章的内容以吴观乐2009年有关“专利代理实务历年考题考试要点分析及应试技巧”讲课内容为基础,主要由吴观乐编写,欧阳石文协助完成。本书第一部分、第二部分第三章、第三部分第五章、第四部分和第五部分由欧阳石文编写,吴观乐进行了审核。

希望本书能够对读者有所裨益,但鉴于编者水平有限,时间仓促,书中难免存在诸多错误,敬请读者批评指正。

编者

2010年4月

^① 需要说明的是,按照国家知识产权局2009年9月29日发布的《施行修改后的专利法的过渡办法》第二条的规定,“修改前的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日前(不含该日)的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权;修改后的专利法的规定适用于2009年10月1日以后(含该日)的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权。”按照国家知识产权局2010年1月21日发布的《施行修改后的专利法实施细则的过渡办法》第二条的规定,“修改前的专利法实施细则的规定适用于2010年2月1日前(不含该日)的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权;修改后的专利法实施细则适用于2010年2月1日以后(含该日)的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权。”因此在今后几年甚至十几年的时间内,发明专利申请实质审查程序以及发明、实用新型和外观设计专利的无效程序还可能适用修改前的《专利法》《专利法实施细则》的情况,因此作为专利代理人不仅需要掌握修改后的《专利法》和《专利法实施细则》的内容,还需要掌握一部分本次修改前的《专利法》和《专利法实施细则》的内容,因此《2010年全国专利代理人资格考试大纲》已提出这方面的要求。鉴于此,本书编写时也考虑了这一点,例如在对专利基本知识概要介绍部分,还介绍了本次修改前的《专利法》和《专利法实施细则》中的有关内容;在阐述审查意见通知书的答复和无效程序专利代理实务的答题思路和技巧时,也写明需要明确适用于本次修改前的《专利法》和《专利法实施细则》还是修改后的《专利法》和《专利法实施细则》;在对历年专利代理实务科目试题的分析和点评中,先按本次修改前或修改后的《专利法》和《专利法实施细则》的规定给出参考答案,同时通过备注说明按照本次修改后或修改前的《专利法》和《专利法实施细则》的规定如何答题。

目 录

第一部分 与专利代理实务科目考试有关的专利 基本知识和专利代理实务工作简介

第一章 判断主题是否属于专利保护 客体..... (1)	第四章 无效宣告程序..... (25)
第二章 发明和实用新型专利申请文 件的撰写规定..... (5)	第五章 专利申请文件的撰写..... (31)
第三章 授权实质条件..... (14)	第六章 答复审查意见通知书..... (35)
	第七章 无效宣告请求书和意见 陈述书..... (37)

第二部分 历年专利代理实务考试试题总览和考点分析

第一章 全国专利代理人资格考试 沿革..... (44)	及考点分析..... (45)
第二章 历年专利代理实务试题内容	第三章 专利代理实务试题结构趋势 分析..... (85)

第三部分 专利代理实务考试应试指南

第一章 概述..... (87)	第四章 无效宣告程序专利代理 实务试题的应试..... (127)
第二章 专利申请文件撰写试题的 应试..... (94)	第五章 专利代理实务考试中可能 涉及的简答题..... (153)
第三章 答复审查意见通知书试题 的应试..... (108)	

第四部分 专利代理实务真题解析

第一章	1994 年有关无效宣告请求书撰写试题 (改编)	(169)	第六章	2006 年专利代理实务试题.....	(255)
第二章	1996 年专利申请文件的撰写试题 (机械专业申请文件改错和答复审查意见)	(187)	第七章	2007 年专利代理实务试题.....	(275)
第三章	2000 年专利代理实务机械试题	(211)	第八章	2008 年专利代理实务试题.....	(302)
第四章	2002 年专利代理实务机械试题	(224)	第九章	2009 年专利代理实务试题.....	(328)
第五章	2004 年专利代理实务机械试题	(240)	第十章	2010 年专利代理实务试题解析.....	(349)

第五部分 改编的欧洲专利律师资格考试试题

引 言.....	(382)	考试 (Part B) 电学/机械 专业答复审查意见通知书 ...	(402)
第一章 2007 年欧洲专利律师资格 考试试题 (Part A) 化学 专业申请文件撰写	(383)	第四章 2007 年欧洲专利律师资格 考试 (Part B) 化学专业答复 审查意见通知书	(415)
第二章 2007 年欧洲专利律师资格 考试试题 (Part A) 电学/ 机械专业申请文件撰写	(389)	第五章 2007 年欧洲专利律师资格 考试 (Part C) 无效宣告请 求书的撰写	(424)
第三章 2007 年欧洲专利律师资格			

参考文献

第一部分 与专利代理实务科目考试有关的专利 基本知识和专利代理实务工作简介

按照近几年《全国专利代理人资格考试大纲》的规定,专利代理实务科目考试涉及三个方面的内容:专利申请文件(权利要求书和说明书及其摘要)的撰写;实质审查意见通知书的答复(意见陈述书及专利申请文件的修改);无效程序中的无效宣告请求书和意见陈述书(包括对专利文件的修改)。为了做好上述三个方面的专利代理实务工作,必须很好地掌握这些专利代理实务工作所涉及的专利基本知识。因为这些知识是从事专利代理工作的基础,更是做好专利代理实务的基础,考生必须牢固掌握。

在本部分,首先按照形成专利申请文件的准备和审批顺序,从专利保护客体、专利申请文件的撰写要求、授权的实质性条件、专利申请文件修改的相关规定以及无效程序中的相关规定等对专利法相关知识作一介绍。在介绍这些专利基本知识时,编者采用了与《专利审查指南2010》不同的方式,即试图从申请人和专利代理人的角度而不是从专利审查的角度进行梳理,以便读者记忆和复习。然后,对专利申请文件的撰写、答复审查意见通知书以及无效请求书和意见陈述书的撰写等专利代理实务工作进行了简要介绍。

此外,由于专利代理实务科目考试涉及外观设计专利申请的内容很少,因此这一部分介绍的专利基本知识和专利代理实务工作主要涉及与发明和实用新型专利申请有关的内容。

第一章 判断主题是否属于专利保护客体

在撰写专利申请文件前,需要根据客户提供的技术资料,理解有关发明创造的技术内容。通常,首先要考虑专利申请涉及的主题是否属于专利保护客体,包括判断是否属于《专利法》第五条、第二十五条规定的不授予专利权的客体以及是否属于专利法意义上的产品或者方法。只有在主题属于专利保护客体的情况下,才有必要进行下一步工作。^①

一、判断主题是否属于《专利法》第五条规定的不授予专利权的客体

根据《专利法》第五条第一款的规定,发明创造的公开、使用、制造违反了法律、社会公德或者妨害了公共利益的,不能被授予专利权。凡是属于上述不授予专利权的主题,既不能写入说明书中,当然也不能作为权利要求请求保护的对象。

^① 从历年考试试题来看这方面不是考试的重点,但仍然存在一些主题属于不授予专利权客体的情况,不应撰写成权利要求作为要求专利保护的對象。

1. 违反法律的发明创造

法律仅指全国人大或全国人大常委会制定和颁布的法律,不包括行政法规和规章。

发明创造本身与法律相违背的,不能授予专利权,但并不包括那些由于被滥用才导致违反法律的发明创造。

《专利法》第五条第一款所称违反法律的发明创造,不包括仅其实施为法律所禁止的发明创造。也就是说,如果仅仅是发明创造的产品的生产、销售或使用受到法律的限制或约束,则该产品及其制造方法并不属于违反法律的发明创造。

2. 违反社会公德的发明创造

《专利法》中所称的社会公德仅限于我国国内。发明创造与社会公德相违背的,不能被授予专利权。在这方面,需要理解《专利审查指南2010》中列举的例子。

3. 妨害公共利益的发明创造

妨害公共利益,是指发明创造的实施或使用会给公众或社会造成危害,或者会导致国家和社会正常秩序受到影响。妨害公共利益的发明创造主要包括两种类型:

(1) 发明创造以致人伤残或损害财物为手段的或者发明创造的实施或使用会严重污染环境、严重浪费能源或资源、破坏生态平衡、危害公共健康的,不能被授予专利权。

(2) 专利申请的文字或者图案涉及国家重大政治事件或宗教信仰、伤害人民感情或民族感情或宣传封建迷信,不能授予专利权。

需要注意的是,如果仅仅是发明创造在被滥用而可能妨害公共利益的(如麻醉剂、放射性设备),或者发明创造在产生积极效果的同时存在某种缺点,则不属于妨害公共利益的发明创造。但是,如果发明创造本身是为了达到有益目的,而其使用和实施必然会导致妨害公共利益,则仍然不能被授予专利权。

4. 违法获取或利用遗传资源所完成的发明创造

根据《专利法》第五条第二款的规定,对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。

(1) 《专利法》所称遗传资源,是指取自人体、动物、植物或者微生物的含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料(指遗传功能单位的载体)。而遗传功能单位是指生物体的基因或者具有遗传功能的DNA或者RNA片段。

(2) 《专利法》所称依赖遗传资源完成的发明创造,是指利用了遗传资源的遗传功能完成的发明创造,即对遗传功能单位进行分离、分析、处理等,以完成发明创造,实现其遗传资源的价值。

(3) 违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,是指遗传资源的获取或者利用未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部门的批准或者相关权利人的许可。

二、判断主题是否属于《专利法》第二十五条规定的不授予专利权的客体

《专利法》第二十五条第一款规定:科学发现,智力活动规则和方法,疾病诊断和治疗方法,动物和植物品种,用原子核变换方法获得的物质,以及对平面的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计,不授予专利权。鉴于第六种仅与外观设计专利申请有关,因此下面只对前五种作进一步展开说明。

1. 科学发现

通常,比较容易理解发明与发现之间的区别,前者是人们根据所认识的自然规律来解决客观世界所存在的技术问题的技术方案,而后者属于人们对客观世界自然规律的认识范畴,包括科学发现和科学理论。根据《专利法》第二十五条第一款第(一)项的规定,科学发现不能授予专利权,但是,将科学发现提示的自然规律应用于解决客观世界存在的技术问题,就成为可以授予专利权的发明创造。

2. 智力活动规则和方法

智力活动规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断与记忆的规则和方法,其没有采用技术手段和利用自然规律,也未解决技术问题、产生技术效果,因而没有构成技术方案,不能授予专利权。《专利审查指南 2010》第二部分第一章第 4.2 节给出了不少具体的例子。由于专利代理实务考试受到专业上的限制,需要重点关注那些与某些产品相关的类型,例如发明涉及设备,注意设备的操作说明属于智力活动规则和方法,不能授予专利权;又如发明创造与交通设施相关的设备,则需要注意涉及交通行车规则属于智力活动规则和方法,不能被授予专利权等。

3. 疾病的诊断和治疗方法

疾病的诊断和治疗方法,是指以有生命的人体或者动物体为直接实施对象,进行识别、确定或消除病因或病灶的过程。由此可知,以有生命的人体或动物体为对象,并以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的,则该方法属于疾病的诊断方法。

需要注意的是,如果一项发明从表述形式上看是以离体样品为对象的,但该发明是以获得同一主体疾病诊断结果或健康状况为直接目的,则该方法仍然不能被授予专利权。同样,如果请求专利保护的方法中包括了诊断步骤或者虽未包括诊断步骤但包括检测步骤,而根据现有技术中的医学知识和该专利申请公开的内容,只要知晓所说的诊断或检测信息,就能够直接获得疾病的诊断结果或健康状况,因而包括这种针对有生命的人体或动物体作出的诊断步骤或检测步骤的方法,也属于疾病诊断方法。

此外,疾病的诊断和治疗方法不能授予专利权,但疾病诊断的仪器、治疗疾病的药物以及治疗疾病时使用的手术器械等均属于可授予专利权的保护客体。

在《专利审查指南 2010》第二部分第一章第 4.3.1.1 节和第 4.3.2.1 节列举了很多属于疾病的诊断和治疗方法的例子,在第 4.3.1.2 节和第 4.3.2.2 节列举了不少不属于疾病的诊断和治疗方法的例子,可以从这些例子中理解判断标准。总体来看,如果主题名称比较明显地体现出其属于疾病的诊断和治疗方法,则相对容易判断,因此需要特别注意那些从主题名称来看并没有直接体现出来,但从实际内容来看仍可能属于疾病的诊断和治疗方法。

4. 动物和植物品种

不授予专利权的动物和植物品种不仅包括完整的动物和植物个体,还包括可以生长为个体的动物和植物的组成部分,例如动物的胚胎干细胞、动物个体的各个形成和发育阶段如生殖细胞、受精卵、胚胎等;植物的可繁殖材料,如植物种子等。相反,动物的体细胞以及动物组织和器官(除胚胎外)并不具有生长为个体的能力,不属于动物品种。

《专利审查指南 2010》第二部分第一章第 4.4 节对《专利法》第二十五条第二款的规定作了进一步说明,对动物和植物的非生物学的生产方法,属于可授权的范畴,在该生产方法中,人的技术处理或介入对所达到的目的或效果起了主要的控制作用或决定性作用。

5. 用原子核变换方法获得的物质

虽然《专利法》第二十五条第一款第(五)项规定,用原子核变换方法获得的物质不能授予

专利权,《专利审查指南2010》第二部分第一章第4.5.1节中进一步明确规定,原子核变换方法也不能被授予专利权。但是,为实现原子核变换而采用的增加粒子能量的粒子加速方法不属于原子核变换方法,属于可授予专利权的范畴。

需要说明的是,原子核变换方法不属于可授予专利权的客体,但是为实现核变换方法的各种设备、仪器及其零部件等,均属于可被授予专利权的客体。同样,用原子核变换方法所获得的各种放射性同位素不能被授予发明专利权,但是这些同位素的用途以及使用的仪器、设备属于可被授予专利权的客体。

三、判断主题是否符合发明或实用新型的定义

根据《专利法》第二条第二款的规定,发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。由此可知,发明专利的保护客体既可以是产品,也可以是方法。根据《专利法》第二条第三款的规定,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。也就是说,实用新型专利的保护客体只能是产品,而且是有形状、构造变化的产品,而对方法,或者无形状、构造变化的产品不给予保护。

1. 确定是产品还是方法

请求保护的主体必须是专利法意义上的产品或者方法。在确定权利要求的主题时必须首先弄清是产品还是方法,这对于保护范围而言是至关重要的。通常而言,产品权利要求的效力优于方法权利要求,因此尽可能写成产品权利要求,除非发明的关键并不在于对物本身的创新或改进,而在于方法步骤或工艺参数等。例如,生产已知产品的新方法就只能撰写成方法权利要求。

2. 发明或者实用新型是一项技术方案

技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合,其中技术手段通常由技术特征来体现。

产品的形状以及表面的图案、色彩或者其结合的新方案,没有解决技术问题的,不属于发明和实用新型专利保护的客体。反之,解决了技术问题的,则属于专利保护的客体。

气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量不属于专利法意义上的产品或者方法,因此也不属于《专利法》第二条第二款规定的客体。此外,应当注意实用新型专利保护对象的限制,将在下面作进一步说明。

3. 实用新型专利保护对象的限制

(1) 实用新型专利仅保护产品,意味着一切方法都不属于实用新型专利的保护客体。

(2) 实用新型专利仅保护形状和/或构造上作出改进的产品,这包括三个方面的含义:

①如果既包含形状、构造特征,又包含对方法本身提出的技术方案,则不属于实用新型专利的保护客体。其中,权利要求中可以使用已知方法的名称(如焊接)限定产品的形状、构造,但不得包含方法的步骤、工艺条件等。

②产品的形状是指产品所具有的,可以从外部观察到的确定的空间形状。而无确定形状的产品(如气态、液态、粉末颗粒等物质或材料)不属于实用新型专利的保护客体,如化合物、墨水、洗衣粉等,但允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物质,只要其在该产品中受该产品结构特征的限制即可,例如,对温度计的形状构造提出的技术方案中允许写入无确定形状的酒精。

不能以生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征。不能以摆放、堆积等方法获得的非确定的形状作为产品的形状特征。产品的形状可以是在某种特定情况下所具有的确定的空间形

状,例如,具有新颖形状的冰杯、降落伞等。

③产品的构造是指产品的各个组成部分的安排、组织和相互关系。注意,复合层可以认为是产品的构造,但物质的分子结构、组分、金相结构等不属于实用新型专利保护的产品构造。如果既包含形状、构造特征,又包含对材料本身提出的技术方案,则不属于实用新型专利保护的客体。但是,权利要求中可以包含已知材料的名称。

此外,产品表面的文字、符号、图表或者其结合的新方案,不属于实用新型专利保护的客体。例如:仅改变按键表面文字、符号的计算机或手机键盘;以十二生肖形状为装饰的开罐刀;仅以表面图案设计为区别特征的棋类、牌类,如古诗扑克等。

第二章 发明和实用新型专利申请文件的撰写规定

发明和实用新型专利申请的申请文件包括请求书、权利要求书、说明书(及其附图)和说明书摘要。专利代理实务考试中不涉及请求书表格的填写,因此本章仅对权利要求书和说明书的撰写要求和撰写规定进行介绍。

第一节 权利要求书

《专利法》第二十六条第四款以及《专利法实施细则》第十九条至第二十二条对权利要求书的要求作出明确规定。

一、权利要求书简介

权利要求书由记载发明或者实用新型的技术特征的权利要求组成,一份权利要求至少包括一项独立权利要求,还可以包括从属权利要求。

(一) 产品权利要求和方法权利要求

权利要求按性质可分成两种基本类型:产品权利要求和方法权利要求。产品权利要求包括通过人类技术生产得到的任何具体的实体,此处的产品是广义的产品(产品、设备),与常规概念的产品不完全相同。方法权利要求包括有时间过程要求的活动,也是广义概念上的方法,包括任何方法和用途。方法权利要求中的方法步骤的执行必然涉及材料、设备、工具等物,但其核心并不在于对物本身的创新或改进,而是通过方法步骤的组合和执行顺序来实现方法发明所要解决的技术问题。

发明专利给予保护的客体可以是产品,也可以是方法,因此发明专利申请的权利要求书中既可以包括产品权利要求,也可以有方法权利要求。而实用新型专利给予保护的客体只能是产品,而不包括任何方法,因此实用新型专利申请的权利要求书仅包括产品权利要求,不得有方法权利要求。

(二) 独立权利要求和从属权利要求

权利要求书从撰写形式来看,首先包括独立权利要求,其次还可以有从属权利要求。从整体上反映发明或者实用新型的技术方案、记载解决其技术问题所需的必要技术特征的权利要求为独立权利要求,因此撰写独立权利要求就需要确定发明或者实用新型的必要技术特征。用附加技术特征对独立权利要求作进一步限定(当然,还可以对从属权利要求作进一步限定)则构成从属权

利要求,因此要通过确定附加技术特征来撰写从属权利要求。

1. 必要技术特征

《专利法实施细则》第二十条第二款规定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。”

根据该条款的规定,一方面独立权利要求中应当写入所有必要的技术特征,另一方面从撰写的角度来看,独立权利要求中不要写入非必要技术特征,以免保护范围过窄,使发明创造得不到充分保护。从撰写的角度来看,确定了发明的必要技术特征,自然也就明确了不属于必要技术特征的技术特征为非必要技术特征(主要包括两类,即附加技术特征和与解决技术问题无关的技术特征)。

所谓必要技术特征是指,发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征,其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案,使之区别于所掌握的现有技术中的技术方案(注意,在审查时,审查员判断权利要求的技术方案是否区别于申请文件的背景技术以及审查过程检索到的现有技术)。在实际撰写时,主要根据发明或实用新型所要解决的技术问题来确定哪些技术特征是必要技术特征,即具体分析在独立权利要求中不写入某技术特征后,是否导致技术方案不能解决发明或实用新型所要解决的技术问题。

对于分成前序部分和特征部分撰写的独立权利要求而言,必要技术特征既包括独立权利要求前序部分中写入的发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征,又包括其特征部分写入的发明或者实用新型主题与最接近的现有技术不同的区别技术特征。

2. 附加技术特征

未写入独立权利要求中,但需要写入从属权利要求中的特征称为附加技术特征。附加技术特征可以是对所引用的权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征,也可以是增加的技术特征;既可以进一步限定独立权利要求特征部分的特征,也可以进一步限定其前序部分中的特征。

用附加技术特征对其引用的权利要求作进一步限定而构成的从属权利要求,包括两种情况。

①附加技术特征本身有助于使技术方案具备新颖性和创造性。在这种情况下,应当将这些附加技术特征作为限定部分的附加技术特征撰写一项从属权利要求。这种从属权利要求,在发明专利申请审批过程中,尤其是在无效程序中起着重要作用,此时若其引用的权利要求不具备新颖性或创造性时或者不能得到说明书支持时,能够为其取得专利保护或维持专利权提供足够的退路。

②附加技术特征虽然本身并不能为技术方案带来新颖性和创造性,但其能够为技术方案带来较好的技术效果(如获得了附带的技术效果,解决了附带的技术问题),或者能够适用于特定情况。这种从属权利要求主要的作用在于提供合理保护梯度,同时在解释前面的权利要求的保护范围时,可能会起到有利的作用,这将有助于专利侵权诉讼中对是否构成侵权作出正确的判断。

对于上述第②种情况,可以从附加技术特征在技术方案中的作用和重要性来考虑,需要注意的是,过于细微的技术细节、极其公知的技术特征、不会产生任何特别效果的技术特征或者与解决的技术问题无关的技术特征等不宜作为附加技术特征。当然,从专利代理实务考试的角度,在不超过合理数量的从属权利要求的情况下,多写一些不是特别必要的从属权利要求,通常不会因此而扣分,^①但容易导致撰写的其他问题,如引用关系不清楚、描述不清楚等,并浪费考试的时间。

① 需要注意的是,对于以极其公知的技术特征作为附加技术特征写成从属权利要求仍然有可能被扣分。

二、权利要求应当满足的要求

《专利法》第二十六条第四款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。由此可知，权利要求书应当满足两个方面的要求：以说明书为依据；清楚、简要地限定要求专利保护的范围。现针对这两个方面的要求作具体说明。

（一）以说明书为依据

为满足权利要求书应当以说明书为依据的要求，在撰写权利要求书时，尤其是在撰写独立权利要求时，除了要让独立权利要求的全部技术特征在说明书中至少一个具体实施方式中得到体现外，还应当对权利要求进行合理的概括，而不要仅仅局限于发明的具体实施方式或实施例，也就是说，在能够得到说明书或技术资料支持的情况下，对权利要求中的技术特征采用合理的概括方式，从而使其保护范围尽可能宽。当然，对于从属权利要求同样需要以说明书为依据，附加技术特征也应当尽可能进行概括上升或者采用中位概念，以获得合理的保护梯度，这样当独立权利要求不符合《专利法》及其实施细则有关规定而不能成立时，还能够为专利申请人或专利权人尽可能争取较宽的保护范围，而不至于直接缩小到具体实施方式而使保护范围过窄。

权利要求的概括主要包括两种方式：上位概括和并列概括。概括是否适当的判断标准基本上可按下述方式来确定：如果本领域技术人员可以合理预测说明书或技术资料中给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式都具备相同的性能或用途，则可以概括至覆盖其所有的等同替代或明显变型方式，反之，如果权利要求的概括包含了推测的、其效果难以预先确定和评价的内容，则概括范围过宽。

需要特别说明的是，产品权利要求通常应当避免使用功能或效果特征来限定发明或实用新型，尤其是应当避免纯功能性限定。只有在某一技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，该功能限定的技术特征对本领域技术人员能够明了该功能还可以用其他已知方式来完成，而且除说明书中记载的实施方式外其他能实现该功能的替代方式也能解决技术问题，达到相同的技术效果，才可以采用功能限定的技术特征以争取尽量宽的保护范围。

（二）清楚和简要

对于权利要求书应当清楚、简要地限定要求专利保护的规定的规定而言，既要清楚地限定要求专利保护的的范围，又应当简要地限定要求专利保护的的范围。

1. 清楚

（1）就权利要求书清楚而言包括两个方面：其一是每一项权利要求应当清楚；其二是所有权利要求作为一个整体也应当清楚。首先，每项权利要求的类型必须清楚。权利要求的主题名称必须清楚表明是产品权利要求，还是方法权利要求。既不能采用不能清楚界定是产品还是方法的主题名称，也不能同时包含产品和方法的主题名称。下述名称被认为未清楚反映权利要求的类型，不应作为权利要求的主题名称：技术、产品及其制造方法，产品及其使用方法，产品及其用途、改进、改良、配方、设计、逻辑等。此外，权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应。通常产品权利要求应当用产品的结构特征来描述，而方法权利要求应当采用工艺过程、操作条件、步骤或流程等技术特征来描述。

其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。要求通过权利要求的文字正确地描述发明或者实用新型的技术方案。至少包括三个层次：术语清楚、用词严谨；每个技术特征表述清楚；各技术特征之间的关系清楚。

从专利代理实务考试的角度, 特别注意的是:

①权利要求中不要写入《专利审查指南 2010》第二部分第二章第 3.2.2 节中述及的模糊术语: “厚” “薄” “强” “弱” “高温” “高压” “很宽范围”; “例如” “最好是” “尤其是” “必要时”; “约” “接近” “等” (表示列举时)、“或类似物”。

②除附图标记或者化学式和数学式可以采用括号之外, 权利要求中通常不会存在使用括号的情形。

③权利要求中不得有插图或引用附图, 通常也不应使用表格。

④不得包含不产生技术效果的特征。

(2) 权利要求书作为整体应当清楚。构成权利要求书的所有权利要求作为整体也应当清楚, 是指权利要求之间的引用关系应当清楚, 这实际是由从属权利要求的引用关系来体现的。

2. 简要

对权利要求书简要的要求也包括两个方面: 每一项权利要求应当简要; 所有权利要求作为一个整体也应当简要。

(1) 每一项权利要求应当简要是指权利要求的表述应当简要, 除记载技术特征外, 不得对原因或理由作不必要的描述, 也不得使用商业宣传性用语。

(2) 权利要求作为整体应当简要, 即不得撰写两项或两项以上保护范围实质上相同的权利要求, 权利要求的数目合理, 尽量采取引用在前权利要求的方式撰写来避免相同内容的不必要重复。

三、权利要求的撰写要求和撰写规定

(1) 独立权利要求应当按照《专利法实施细则》第二十一条第一款的规定撰写, 即尽可能采用两部分格式, 包括前序部分和特征部分。但是, 那些不适合采用两部分格式撰写的情况除外, 例如: 开拓性发明、化学物质发明和某些用途发明、已知方法的改进发明等。

(2) 不同类型的并列独立权利要求, 通常采用引用在前的独立权利要求的形式来撰写。

(3) 发明或者实用新型的从属权利要求应当按照《专利法实施细则》第二十二条第一款规定来撰写, 即包括引用部分和限定部分, 前者要求写明引用的权利要求编号及其主题名称, 后者写明附加技术特征。

(4) 权利要求应当用阿拉伯数字编号, 包括几项权利要求的, 应按顺序编号。

(5) 从属权利要求只能引用在前的权利要求, 不能引用在后的权利要求及其本身。直接或间接从属于某一项独立权利要求的所有从属权利要求应当写在该独立权利要求之后, 另一项独立权利要求之前。一项从属权利要求不能同时直接或间接引用在前的两项或两项以上不同发明或者实用新型的独立权利要求。

(6) 引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择一的方式引用在前的权利要求, 并不得作为另一项多项从属权利要求的引用基础。

(7) 引用某独立权利要求的从属权利要求有多项的, 其引用应当有先后层次, 有顺序地引用。

(8) 每一项权利要求只允许在其结尾处使用句号; 但在一项权利要求中可根据情况采用分号或者通过分段、分行等手段来区分不同技术特征。

(9) 权利要求中不得有插图。

(10) 权利要求中通常也不得使用“如说明书……部分所述”或“如图……所示”。

(11) 权利要求中通常不允许使用表格。