



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

知识产权经典译丛（第5辑）

国家知识产权局专利局复审和无效审理部◎组织编译

发明分析 与权利要求撰写

专利律师指南（原书第2版）

[美] 罗纳德·D. 斯拉茨基（Ronald D. Slusky）◎著

吴军芳 马天旗 吕占江 韩树刚 李明娟◎译



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

知识产权经典译丛（第5辑）

国家知识产权局专利局复审和无效审理部◎组织编译

发明分析 与权利要求撰写

专利律师指南（原书第2版）

[美] 罗纳德·D. 斯拉茨基（Ronald D. Slusky）◎著

吴军芳 马天旗 吕占江 韩树刚 李明娟◎译



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

—北京—

Invention Analysis and Claiming: A Patent Lawyer's Guide, Second Edition by Ronald D. Slusky, originally published by the American Bar Association. Copyright (US) 2012, by the American Bar Association. Translated, published and distributed under a limited license granted to Intellectual Property Publishing House of China. Translation Copyright 2018 American Bar Association. All Rights Reserved.

图书在版编目 (CIP) 数据

发明分析与权利要求撰写: 专利律师指南: 原书第2版/ (美) 罗纳德·D. 斯拉茨基 (Ronald D. Slusky) 著; 吴军芳等译. —北京: 知识产权出版社, 2020. 1

书名原文: Invention Analysis and Claiming: A Patent Lawyer's Guide (Second Edition)

ISBN 978-7-5130-6396-8

I. ①发… II. ①罗… ②吴… III. ①专利—代理 (法律)—指南②专利申请—文件—写作—指南 IV. ①D913.4-62②G306.3-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 262865 号

内容提要

本书从专利律师的角度, 讲述了如何分析发明, 并将其提炼成专利权利要求的方法。本书指出, 发明是一种技术思路而非具体的产品, 在分析发明时, 采用“问题—解决方案”的描述来确定发明构思以及发明的关键技术特征; 在撰写独立权利要求时, 基于“问题—解决方案”, 最大化独立权利要求的保护范围; 根据侵权判定等专利实施过程中的情况布局多样化的权利要求; 通过“问题—解决方案”指导说明书等申请文件的撰写, 由此构建保护范围宽且具有防御能力的权利要求。

选题策划: 黄清明

责任编辑: 韩婷婷 程足芬

特约审稿: 荀亮

责任校对: 潘凤越

责任印制: 刘译文

知识产权经典译丛

国家知识产权局专利局复审和无效审理部组织编译

发明分析与权利要求撰写

专利律师指南 (原书第2版)

[美] 罗纳德·D. 斯拉茨基 (Ronald D. Slusky) 著

吴军芳 马天旗 吕占江 韩树刚 李明娟 译

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社址: 北京市海淀区气象路50号院

责编电话: 010-82000860 转 8117、8359

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印刷: 三河市国英印务有限公司

开本: 720mm×1000mm 1/16

版次: 2020年1月第1版

字数: 426千字

ISBN 978-7-5130-6396-8

京权图字: 01-2019-7513

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100081

责编邮箱: hqm@cnipt.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 22.5

印 次: 2020年1月第1次印刷

定 价: 120.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

《知识产权经典译丛》 编审委员会

主 任 申长雨

副主任 贺 化

编 审 葛 树 诸敏刚

编 委 (按姓名笔画为序)

马 昊 王润贵 卢海鹰 朱仁秀

任晓兰 刘 铭 汤腊冬 李 越

李亚林 杨克非 高胜华 董 琤

温丽萍 樊晓东

总 序

当今世界，经济全球化不断深入，知识经济方兴未艾，创新已然成为引领经济发展和推动社会进步的重要力量，发挥着越来越关键的作用。知识产权作为激励创新的基本保障、发展的重要资源和竞争力的核心要素，受到各方越来越多的重视。

现代知识产权制度发端于西方，迄今已有几百年的历史。在这几百年的发展历程中，西方不仅构筑了坚实的理论基础，也积累了丰富的实践经验。与国外相比，知识产权制度在我国则起步较晚，直到改革开放以后才得以正式建立。尽管过去三十多年，我国知识产权事业取得了举世公认的巨大成就，已成为一个名副其实的知识产权大国，但必须清醒地看到，无论是在知识产权理论构建上，还是在实践探索上，我们与发达国家相比都存在不小的差距，需要我们为之继续付出不懈的努力和探索。

长期以来，党中央、国务院高度重视知识产权工作，特别是十八大以来，更是将知识产权工作提到了前所未有的高度，作出了一系列重大部署，确立了全新的发展目标。强调要让知识产权制度成为激励创新的基本保障，要深入实施知识产权战略，加强知识产权运用和保护，加快建设知识产权强国。结合近年来的实践和探索，我们也凝练提出了“中国特色、世界水平”的知识产权强国建设目标定位，明确了“点线面结合、局省市联动、国内外统筹”的知识产权强国建设总体思路，奋力开启了知识产权强国建设的新征程。当然，我们也深刻地认识到，建设知识产权强国对我们而言不是一件简单的事情，它既是一个理论创新，也是一个实践创新，需要秉持开放态度，积极借鉴国外成功经验和做法，实现自身更好更快的发展。

自2011年起，国家知识产权局专利复审委员会*携手知识产权出版社，每年有计划地从国外遴选一批知识产权经典著作，组织翻译出版了《知识产权经典译丛》。这些译著中既有涉及知识产权工作者所关注和研究的法律和理论问题，也有各个国家知识产权方面的实践经验总结，包括知识产权案

* 编者说明：根据2018年11月国家知识产权局机构改革方案，专利复审委员会更名为专利局复审和无效审理部。

件的经典判例等，具有很高的参考价值。这项工作的开展，为我们学习借鉴各国知识产权的经验做法，了解知识产权的发展历程，提供了有力支撑，受到了业界的广泛好评。如今，我们进入了建设知识产权强国新的发展阶段，这一工作的现实意义更加凸显。衷心希望专利复审委员会和知识产权出版社强强合作，各展所长，继续把这项工作做下去，并争取做得越来越好，使知识产权经典著作的翻译更加全面、更加深入、更加系统，也更有针对性、时效性和可借鉴性，促进我国的知识产权理论研究与实践探索，为知识产权强国建设作出新的更大的贡献。

当然，在翻译介绍国外知识产权经典著作的同时，也希望能够将我们国家在知识产权领域的理论研究成果和实践探索经验及时翻译推介出去，促进双向交流，努力为世界知识产权制度的发展与进步作出我们的贡献，让世界知识产权领域有越来越多的中国声音，这也是我们建设知识产权强国一个题中应有之意。



2015 年 11 月

献给我的家人

史蒂芬·M. 格瑞 (1947—2007)

致 谢

作者致谢通常是对那些让他能够完成本书的人表示感谢，例如在写作过程中对各章节阅读并提出宝贵意见的导师、同事和朋友、编辑和其他参与制作出版书籍的人。在此，我也有这样的人要感谢。但首先，要感谢那些早在作者产生本书灵感之前，就应该被感谢的人。

我欠我长达 31 年的雇主——贝尔实验室最大的感激之情。贝尔实验室原来是 AT&T 的一个部门，现在是朗讯科技公司的一个部门。1970 年我在那里接受了专利培训，并开启了我的专利代理人职业生涯。贝尔实验室的法律组织，让我有机会在对各方面都追求完美的环境中学习了专利从业技术。

唐·斯内德克（Don Snedeker）是我的第一位导师。他向我展示了如何撰写一份结构化的专利申请，即使用一致的术语、按照逻辑顺序讲述发明故事，并毫不怀疑发明构思是什么。他清晰、直接的写作风格，是我至今难以模仿的榜样。

早年在贝尔实验室期间，在我对面工作的是罗伊·利普顿（Roy Lipton），他是一名代理人的儿子，后来也成为代理人。我现在还记得，他的椅背倾斜、两条腿靠在我办公室的墙上，一只手抓住椅子下面，伸出另一只手，手上拿着一张黄色的法定规格的表格，表格里面是刚刚打印出来的权利要求，请一位渴望能像他一样的新手发表意见。罗伊给我的最大的礼物是他在专利审查及诉讼上应用的法理学重点。一位前同事说，回想我说的话，“从法理学上讲”已成为我最喜欢的表达之一。我明白这种感受。几乎每一天，我都会回想起无数次与罗伊对“法理学上的”讨论。

我在后来的职业生涯中受到 AT&T 的专利顾问约翰·麦克唐奈（John McDonnell）的培养。用一句话来定义发明的想法，即本书反复提到的“问题—解决方案”的描述，就是我从约翰那里学到的。也是他委托我执行许多高知名度的项目，后来又把我提拔到贝尔实验室的管理岗位。

我也感谢在我的职业生涯中我有幸指导过的代理人们。他们的问题常常迫使我把我早期培训期间内化的概念用语言表达出来。我非常感谢他们对本书中介绍的许多技巧充满“小白鼠”精神。

我感谢以下导师、同事和其他审阅初稿的人，他们毫无保留地分享他们的时间和想法，并以多种方式鼓励我：Bob Ardis、Henry Brendzel、Jeff Brosemer、

Ken Brown、Sam Dworetzky、Jim Falk、Mike Fogarty、Barry Freedman、Marc Goldring、Steve Gurey、Dave Hurewitz、Kasey Keegan、Irena Lager、Ben Lee、Roy Lipton、John McDonnell、Scott McLellan、Mike Morra、Gene Nelson、Harry Newman、Anthony Olivetto、Fred Padden、Frank Politano、Peter Priest、Greg Ranieri、Tom Restaino、Eugene Rosenthal、Bruce Schneider、Richard Sharkansky、David Tannenbaum、Chuck Warren 和 Jeff Weinick。特别感谢 Ben Lee、Jeff Weinick，最重要的是我和 Peter Priest 进行了长达数小时的有益讨论，我还要感谢 Frank Politano 专门的鼓励和对整个手稿的详细阅读。

我对过去有趣的专利的检索，很大程度上得益于托马斯·J. 佩尔科夫斯基（Thomas J. Perkowski）的个人出版作品《权利要求带来的声誉与财富：美国先锋发明调查》（*Claims to Fame and Fortune: A Survey of Pioneer Inventions in America*）。

Ann Taylor 在酝酿阶段帮助我编辑了手稿，细致程度令我叹服。

为本书撰写建议书的编辑 Ashley Shelby 以及 ABA（美国律师协会）出版团队 Rick Paszkiet、Sandra Johnson 和 Kelly Keane 的热情将我带到了终点。

特别感谢芭芭拉·阿佩尔鲍姆（Barbara Appelbaum）。她的意见非常宝贵，帮助一位以专利为中心的世界观的作者认识到，专利代理人认为理所当然的东西，可能会令他人困惑并需要进行耐心的解释。

关于作者

罗纳德·D. 斯拉茨基 (Ronald D. Slusky) 是纽约私人执业专利代理人。他曾经是贝尔实验室的内部顾问，贝尔实验室最初是 AT&T 的一个部门，后来加入了朗讯科技公司。他在那里 31 年的职业生涯中，指导过数十位专利代理人。

作者拥有哥伦比亚大学电气工程专业的学士和硕士学位以及西顿霍尔大学的博士学位，成绩优异。

本书介绍

几乎所有的专利问题，无论是专利获权、许可还是在法院的执行，都引出同一个基本问题：

本发明是什么？

这个问题看似简单，答案有时却令人难以捉摸。然而，追求答案的技巧对于使专利的经济价值最大化至关重要。熟悉“本发明是什么”这一问题的解答技巧，会使专利权利要求的保护范围远远超出发明人的具体原型或“实施方式”，理想情况下，能够涵盖体现发明实质内容的所有替代方案。同样，不完整或错误地解答，可能会在专利中造成漏洞，允许竞争对手在不侵犯专利权的情况下将发明人所教导的实质内容融入他们自己的产品中。

解答“本发明是什么”这一问题很难，其部分原因在于，从专利角度来看，发明不是物理上的东西而是一个构思。甚至发明人可能都不明白这个构思是什么。科学家和工程师通常专注于设计和构建某种产品，或配制和测试某种材料，并将产品推向市场。诸如“发明构思”之类的抽象概念，在很大程度上与负责纠错、按时完成项目并满足预算的人无关。确定发明构思，即回答“本发明是什么”的任务主要由专利代理人完成。

本书展示了如何以“问题—解决方案”的描述形式，确定发明构思。该描述可采用这样的句式：

_____的问题，通过_____来解决。

在此，列举一个“问题—解决方案”的描述，其限定了火箭先驱罗伯特·戈达德（Robert Goddard）开创性发明的专利。^① 本发明的构思是，戈达德认识到通过将给定的燃料存储在与燃烧腔分开的箱体中，并根据需要将燃料供给到燃烧腔中，可使火箭进一步行进。

在保持火箭重量尽可能轻的同时，使火箭携带大量可燃材料的问题，通过从含有可燃材料的单独箱体连续地将部分材料供给火箭燃烧腔来解决。

① 美国专利 No. 1, 103, 503（1914 年 7 月 14 日颁布）。

本书随后会阐述如何将“问题—解决方案”的描述作为撰写专利申请中保护范围最宽的权利要求的基础。事实上，本书的首要主题是强调先从问题决法^①的角度分析发明的至关重要性，只有完成了发明分析，才能根据分析结果撰写专利申请的权利要求。例如，上文中对戈达德发明的“问题—解决方案”的描述，很容易转化为以下权利要求：

一种火箭装置，包括：一燃烧腔，一与燃烧腔结合的箱体，箱体中容纳一定量的可燃材料，以及将所述可燃材料连续部分供给至所述燃烧腔的装置。

事实上，本书中的每一个主题几乎都是直接或间接地通过“问题—解决方案”的模式来厘清。例如，确认发明及其退守^①特征、撰写限定本发明的各种范围的权利要求、准备说明书以及在审查过程中修改权利要求。

本书摘要

本书分为四个部分。

第一部分——确认发明

我们将在第一部分看到如何确定发明构思，以及如何将“问题—解决方案”的描述扩大到现有技术允许的最宽范围。还阐述了如何使用“问题—解决方案”的模式来确定发明的退守特征，即当申请提交后发现新的现有技术而不得不缩小发明的最初范围时，发明实施方式中可以作为专利性基础的特征。这些退守特征，为在专利申请中构建中范围和窄范围的权利要求提供了依据，也就是本书所称的计划性退守。

第二部分——撰写单独的权利要求

确认了发明及其退守特征之后，我们准备撰写相应的权利要求。第二部分提出了两种基本技巧，用来撰写与宽泛发明对应的权利要求，这两种技巧都基于“问题—解决方案”的描述。其中第一种技巧是基于“问题—解决方案”构建权利要求。即直接从“问题—解决方案”的描述中提取权利要求，几乎不用增加或删减。第二种技巧是基于发明点构建权利要求。这种方法在很大程度上依赖于

^① 原文为 fallback，意指为了防止包含此特征的权利要求由于相对未发现的现有技术而缺乏新颖性/非显而易见性这种情况出现。——译者注

问题解决方案的思考过程，但其结果更加开放。权利要求撰写人可自由发挥创造力，可以用多种方式来表达宽泛的发明，撰写多种结构形式的权利要求。第二部分还介绍了各种类型的中范围和窄范围的权利要求，包括从属权利要求和独立权利要求。例如，包括退守特征的权利要求、表明其特别之处的权利要求、源于实施例的独立权利要求以及最大化专利许可费的权利要求。此类权利要求进行了计划性退守，同时还能起到其他作用。本部分还介绍了说明性权利要求，其对父权利要求（parent claims）中使用的术语进行解释说明。我们也关注在给定的权利要求族中，如何使从属权利要求的设置最优化。最后，我们针对权利要求中的功能性限定，通常表现为装置加功能类型的权利要求，提出法理学上的讨论。

第三部分——权利要求书和可预见的执行情况

只撰写单独的权利要求是不够的，需要根据可预期的执行情况，来构建专利申请的整体权利要求书。即便代理人经验丰富，获取专利的过程也充满了不确定性。在专利授权后发现的现有技术，可能导致部分或全部专利权利要求被无效。技术发展走向的变化可能会使部分或全部权利要求偏离市场需求。

第三部分展示了如何通过预测并解决这些不确定性因素，来构建整体权利要求书。例如，我们知道，权利要求书应该包含将发明限定在每一个具有商业意义的应用场景中的所有权利要求。举例来说，应当同时在编码器应用场景和解码器应用场景中，构建视频编码发明的权利要求。就算不是所有权利要求，大多数权利要求也应当能覆盖个人（而不是共同）直接侵权者的行为。应当用所有合适的法定类型构建本发明的权利要求，这通常意味着既包含方法权利要求又包含产品权利要求。权利要求也应当尽可能多样化。这意味着在限定发明的过程中，使用例如不同格式的权利要求、不同的术语，或者以不同的顺序呈现权利要求要素。权利要求的多样性确保了以下可能性：当某一项权利要求包含了未预期到的侵权漏洞，或者由于现有技术或其本身不清楚被宣告无效的时候，其他权利要求不会受到影响。

第四部分——专利申请的准备和审查过程处理

“问题—解决方案”范式不仅适用于权利要求的准备工作，也适用于说明书的撰写，以及美国专利商标局对专利申请的审查过程。我们在第四部分可以看到，如何根据“问题—解决方案”的描述构建有效的、叙事型的专利说明书。这部分描述了怎样用“问题—解决方案”的范式以最有效的方式来修改权利要求。第四部分还讨论了从业者如何充分利用他们最重要的信息资源——发明人。

发明案例

专利代理人喜欢用技术来说明专利法的原理。例如，笔者回想起，欧文·凯唐教授（Irving Kayton）^① 通过在秃头上涂抹番茄酱可以促进头发生长的“发现”，来说明可以为已知物质的新用途申请专利。

本着这种精神，笔者在本书中冒昧地编造了一些东西。这些发明是真实的，其中包括椅子、回形针、微波炉转盘、交通信号灯和退格键。然而，在某些例子中，对作出发明时的现有技术作出了与实际不符的假设。希望这些案例的教学价值能够弥补这种历史准确性的不足。

术 语 表

本书使用以下术语和排版惯例：

代理人	本文使用“代理人”一词来指代专利代理人和代理商。
竞争对手	其他实施本发明的人被称为专利所有者的“竞争对手”，即使专利所有者本人可能没有任何意图或能力来实施发明，如果有能力实施的话，也就没有竞争对手。
发明人	一件发明通常有两个或更多的“共同”发明人。为了简单起见，本书始终使用单数形式。
实施例	尽管发明人经常设计多个实施例，但本书通常使用单数形式。
他/她	代表发明人使用女性代词，代表专利代理人和其他角色使用男性代词。
说明书	为了便于阅读，当涉及专利说明书的主要部分时，例如背景技术、发明概述和具体实施方式，首字母大写 ^② 。
权利要求编号	专利中的权利要求采用自然数编号，但为了便于描述，在第1章中将权利要求编号为1.1、1.2……，在第2章中将权利要求编号为2.1、2.2……，以此类推。

① Irving Kayton 博士是美国乔治华盛顿大学法学院的教授，著有《专利实务》（*Patent Practice*）等涉及美国专利法及专利实务的书籍，在美国专利代理行业拥有较高的知名度。——译者注

② 原文中将相应英文单词的首字母大写，在中文译本中没有体现。——译者注

阅读和使用本书

本书可以作为参考书来阅读使用。不同的章节相对独立并自由地交叉引用，使得对某个特定主题感兴趣的读者能够寻找到在前面章节中介绍的任何术语或概念。

这本书还具有另一个用途。我们投入大量精力来创作一部作品，一部使新从业者和经验丰富的从业者都可以，并且愿意从头读到尾的作品。各章节的主题以一定的逻辑顺序相互关联，并具有在此类书籍中尽可能多的叙事弧线。这本书不仅仅是一个信息汇编，而且还指导读者以一种全面的方式来分析发明、确定发明构思及发明特征，然后在一系列全面且复杂的权利要求中限定它们。

除了权利要求之外，本书中提出的原则使专利从业者能够制定出一份符合教学要求的专利说明书。在对“发明是什么”这个问题有了一个深思熟虑的答案后，专利从业者发现，随着撰写的进行和令人信服的发明故事的出现，叙述呈现出某种单一的思维模式。在正确的顺序和正确的细节层次上，更容易将所有事情都记录下来，从而能够明确需要加入什么以及需要减少什么。我们并不太需要进行编辑和修订，差不多可以直接得到权利要求。通过激励代理人以一种简约、富有成效的方式来工作，使得整个过程更加令人愉悦和满意。

最重要的是，本书介绍的原则能够使从业者产出优质的产品。

对于发明人来说，这种优质的产品是一个专利说明书，可以阐述一个令人信服的发明故事，并有效地展示发明人对技术的贡献。对于专利所有者来说，它是一个宽泛但精准地回答“发明是什么”这一问题的权利要求书，使得授权专利的经济价值最大化。

对于专利代理人来说，这是一项法律任务，其能够使代理人拥有职业成就感和幸福感。

第2版介绍

自本书第1版于2007年出版以来，专利法发生了重大变化。国会于2011年通过了《美国发明法案》；美国最高法院在2012年的 *Mayo v. Prometheus*

案^①和2010年的 *Bilski v. Kappos* 案^②（澄清法定主题的界限）以及2007年 *KSR v. Teleflex* 案^③（解释35 U.S.C. 103）中表明了其观点；联邦巡回上诉法院就很多不同领域的主题发布了大量的决定。

然而，贯穿本书主要部分的发明分析原则是永恒的，很少受到专利法变化的影响。“发明是什么”首先是一个技术问题。即使那些影响权利要求实践的法院裁决^④，在本书的整体内容中也是相对次要的。

那么为什么出版第2版？

权利要求中的功能性限定——装置加功能及其他形式

第1版出版一段时间后，作者意识到有一个重要的主题没有被涵盖，即权利要求中的功能性限定。现在通过新的一章，即第12章对该主题进行阐述来弥补疏漏。

也是在第1版出版之后，作者才最终醒悟，自己之前认为最高法院或美国国会“随时可以”厘清困扰判例法体系的装置加功能困境的想法是多么的一厢情愿。我们在第1版中对装置加功能类型案例的自由使用，误导读者以为我们的实践效果很好。作者对这个话题迟来的关注只能归结为一种自满情绪，因为在过去超过35年的时间里，在权利要求中采用装置加功能的限定方式都很平常，由此产生了“谁动了我的奶酪”^⑤的心态。无论如何，本书中已经对装置加功能型权利要求重新进行构建和/或通过非装置加功能限定的版本来对其进行增补。另外还增加了一个专门针对装置加功能权利要求的新章节。这一章，即第13章，阐述了装置加功能权利要求的历史和现状，并就如何对权利要求要素进行功能性限定提供了一些实用指导，同时避免联邦巡回上诉法院将其认定为“装置加功能的情形”。

章节回顾问题和练习

在编写第1版时，作者将该书的主要读者设想为已被美国专利商标局承认

① *Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 132 S. Ct. 1289, 565 U.S. (2012).

② *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, 561 U.S. — (2010).

③ *KSR v. Teleflex*, 550 U.S. 398 (2007).

④ *In re Nuijten*, 500 F.3d 1346, 84 USPQ2d 1495 (Fed. Cir. 2007)（传播信号权利要求是非法定的）；*Abbott Labs. v. Sandoz Inc.*, 566 F.3d 1282, 90 USPQ2d 1769 (Fed. Cir. 2009)（en banc in part）（只有在涉嫌侵权的产品是由所描述方法制造的情况下，方法表征的产品权利要求才被侵权）。

⑤ 斯宾塞·约翰逊（Spencer Johnson）的书《谁动了我的奶酪？》（Putnam, 2002）是一个关于改变态度的格言故事。

的从业人员。

在这方面有两个惊喜。

鉴于该书极具可操作性，作者并没有预料到该书会在很多法学院使用。然而，事实证明，大约有十几所开设权利要求撰写课程或高级专利研修班的法学院已将该书纳入其课程体系。因此，第2版在每章的最后都增补了章节回顾部分，对接受本书教导以及自学的人有所帮助。章节回顾部分包括：根据本章内容可轻松回答的问题（强化理解）；需要分析、演绎推理的问题或可以激发读者思考的问题（深入思考）；以及发明分析实践和权利要求撰写练习（提升技能）。您可免费向法学教授发送答案以寻求指导。作者联系方式：212. 246. 4546或 rdslusky@gmail. com。

另一个惊喜是发明人在准备和提交专利申请过程中对本书的使用程度。本书可以帮助发明人熟悉专利申请工作的相关内容，更好地与专利代理人/代理商进行合作。完全由自己来完成专利申请工作的想法是不切实际的。即使是一整个书架的书，也不能替代学习如何准备恰当的说明书、正确地分析发明并撰写准确的权利要求所需要的指导和经验。[作者想起了初中时代的幽默书籍封面：由医学博士兰斯·博伊尔（Lance Boyle）撰写的《自学脑外科》。] 如果您愿意自己撰写专利申请及权利要求，最好在写完后将其交给专业的专利从业人员。

文本的修订

本书中提出的建议之一是“请教您的同事”^①。这是一个复杂的过程，很容易错过某些事情或者误入歧途。正如作者的一位同事曾经说过的那样，“如果很容易，那大家就都这么做了。”事实上，作者利用自身工作的便利性，从本书前言部分的内容开始，尤其是在公开场合和内部研讨会上展示本书内容时，就与多位同事进行了讨论。除了质疑作者过于热衷构建装置加功能型权利要求之外，一些从业经验更为丰富的研讨会参会者还提出了一些想法，促使作者对本书进行了相应的修改。其中包括对多处出现的微波炉转盘案例权利要求进行修订以及对第6章中椅子发明的计划性退守进行修订。

其他修订反映了有关传播信号和用方法表征的产品权利要求的法律变化，更新了书中引用的判例法引文，以准确指导最新案件。根据2011年《美国发明法案》中的法条变化修订了附录D。

第2版还特别对索引进行了扩展。

① 第45页。本译著为第39页。另原书脚注有较多页码指示，译文视重要性选择保留。——译者注