

<<专利文件撰写实务与案例>>

图书基本信息

书名：<<专利文件撰写实务与案例>>

13位ISBN编号：9787802479937

10位ISBN编号：7802479932

出版时间：2010-6

出版时间：知识产权

作者：曹义怀

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<专利文件撰写实务与案例>>

### 前言

专利申请文件是申请人向国家知识产权局提出专利申请、请求获得法律保护的凭证，仅知道专利申请文件写法或一般常识，并未经长期训练的人很难写出完美的专利申请文件。

专利申请文件有时哪怕写错一个字就有可能让申请人遗憾终身，有时还会出现因专利申请文件撰写存在问题，而导致被授权的专利不但容易被他人绕过技术，甚至发生诉讼时有理说不清的情况。

当然，除了在专利申请过程中涉及专利申请文件外，在专利审查过程中以及在专利授权后，也会涉及各种法律文件，而且这些专利文件也是非常重要的。

专利文件的撰写要有扎实的文字表达基本功、较宽的技术基础和专利法律知识，以及良好的沟通能力，这样才可能写出充分满足要求的专利文件。

但是，实践中，我们很多时候是从审查员的角度观察问题，只会挑毛病，而不能解决问题。

为了撰写出高质量的专利文件，撰写者必须要有扎实的理论基础。

所以，本书首先重点介绍了与专利文件撰写有关的理论知识，内容涉及《专利法》保护的客体以及专利权授权条件等。

然后，重点介绍了涉及专利申请、审查程序、无效程序中的专利文件的撰写。

同时为了增加可读性，本书主要采用举例说明的方式，提供大量的实际案例，以便读者更好地理解相关的法律规定。

鉴于笔者的实践经验所限，本书的实例是笔者从数千份专利申请文件及数百件专利侵权诉讼、专利无效案件中挑选出来的，还有部分实例是从部分参考文献中选取的。

在选择实例时，笔者都是选取通俗易懂且比较典型的专利作为实例。

同时为了体现专利文件撰写的重要性，笔者也选择了一些法院裁决文书作为实例，供读者参考。

出于版面整洁和便于读者阅读的考虑，对被引用的实例没有作出标引，在此谨向被引用实例的原作者致以歉意，并表示衷心的感谢。

有时为了说明某一问题或便于大家理解，或者为了与修改后的《专利法》相一致，可能对一些被引用的实例进行了必要的改动，在此也向被引用实例的原作者表示歉意。

不过需要声明的是，对文件的改动，绝不是认为被引用的文件存在错误。

因笔者水平所限，如有引用不当或改动不当之处，恳请大家不吝指正。

同时也希望大家参加探讨，以期共同提高。

由于篇幅和笔者专业知识范围的限制，本书主要讨论了“发明”和“实用新型”两种专利文件的撰写

。

## <<专利文件撰写实务与案例>>

### 内容概要

本书从撰写专利文件的实际需要出发，首先介绍了专利保护的客体、专利权授权的实质性条件等与专利文件撰写相关的基础知识；然后按照专利申请的一般流程，结合具体翔实的案例，完整系统地介绍了专利申请、审查、无效宣告程序中相关专利文件的撰写。

本书从专利申请文件、专利侵权诉讼、专利无效案件中挑选了大量实际案例，详细介绍了撰写专利文件的技巧和要求，生动形象，行文通俗易懂，不受专业背景的限制，对于参加专利代理人考试的考生和专利发明人等具有较高的参考价值。

<<专利文件撰写实务与案例>>

作者简介

曹义怀，中国农工民主党党员，江苏维世德律师事务所合伙人，副主任。  
从南京工业大学机械学院毕业后从事多年机械产品的设计与研发，后考取华东政法大学法律硕士。  
现专职从事律师工作，并已取得全国专利代理人资格。

## &lt;&lt;专利文件撰写实务与案例&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 基础知识 第一节 可授予专利权的保护客体 一、可授予发明专利权的保护客体 二、可授予实用新型专利权的保护客体 三、可授予外观设计专利权的保护客体 四、可授予专利权保护的客体对比表 第二节 不授予专利权的客体 一、因违反法律、社会公德、妨害公共利益；依赖遗传资源完成的发明，遗传资源的获取或利用违反法律、行政法规，而不授予专利权 二、科学发现 三、智力活动的规则和方法 四、疾病的诊断和治疗方法 五、动物和植物品种 六、原子核变换方法和用该方法获得的物质 七、对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计 八、其他不能获得专利权的客体 第三节 发明或实用新型专利申请文件简介 一、发明或实用新型专利申请文件及示例 二、发明或实用新型专利申请文件组成及基本要求 三、专利申请文件的作用 四、专利申请文件及手续 第四节 授予发明或实用新型的实质条件 一、新颖性 二、创造性 三、实用性 第五节 “同样的发明创造”与“禁止重复授权”原则 一、同样的发明创造 二、“同样的发明创造”与相关概念的区别与联系 三、“同样的发明创造”判断原则与新颖性判断原则的区别 四、“禁止重复授权”原则 五、“抵触申请”与“禁止重复授权”原则适用问题 六、与“禁止重复授权”原则有关的案例第二章 权利要求书 第一节 与权利要求有关的几个基本概念 第二节 权利要求的类型 一、按照权利要求的性质划分 二、按照权利要求的形式划分 第三节 权利要求的基本模式 一、权利要求基本模式举例 二、权利要求可以采用的表达方式 第四节 产品与方法权利要求的撰写 一、产品权利要求的撰写 二、方法权利要求的撰写 三、产品权利要求其他表征方式 第五节 独立权利要求的撰写 一、必要技术特征的确定 二、独立权利要求撰写格式 三、独立权利要求分两段式撰写的优点 四、几种不适用于采用两段式写法的情况 五、独立权利要求前序部分的撰写 六、独立权利要求特征部分的撰写 七、如何正确对前序部分和特征部分进行划界 第六节 从属权利要求的撰写 一、从属权利要求撰写格式 二、从属权利要求的引用与要求保护的技术方案 三、从属权利要求引用关系的形式 四、引用多项从属权利要求的限制 五、撰写从属权利要求应注意的几个问题 第七节 并列独立权利要求及其从属权利要求的撰写 一、并列独立权利要求的基本概念 二、成为并列独立权利要求的条件 三、并列独立权利要求类别 四、并列独立权利要求撰写对单一性的影响 五、并列独立权利要求的引用格式 六、并列独立权利要求的从属权利要求的撰写 七、并列独立权利要求对在前权利要求引用应注意的问题 第八节 撰写权利要求书的主要步骤 一、权利要求书的撰写步骤 二、权利要求书撰写实例 第九节 如何正确合理地选择保护客体 一、专利申请的主题的选择 二、专利申请的类型的选择 第十节 权利要求书的撰写 一、如何撰写出较宽保护范围的权利要求书 二、权利要求书中从属权利要求的撰写 三、权利要求书撰写实例 第十一节 权利要求书撰写的总体要求 一、以说明书为依据 二、清楚地表述请求保护的方案 三、权利要求书应当简要地表述要求保护的方案 第十二节 权利要求书撰写的具体要求及常见缺陷 一、形式要求 二、实质性要求 第十三节 权利要求中的语言运用 一、语言与技术特征 二、语言与权利要求应清楚、简要 三、语言表达方式与权利要求的类型 四、模糊语言在权利要求中的运用 五、否定式用语在权利要求中的慎用 六、权利要求中的动词前的副词或连词的应用 七、比拟式表达在权利要求中的运用第三章 说明书及其摘要 第一节 说明书的作用、组成部分及实例 一、说明书的作用 二、说明书的组成部分 三、说明书实例 第二节 说明书应当满足的总体要求 一、清楚 二、完整 三、实现 四、支持 第三节 说明书表达方式的要求 第四节 说明书各个组成部分的撰写 一、名称 二、技术领域 三、背景技术 四、发明或实用新型内容 五、附图说明 六、具体实施方式 七、说明书附图 第五节 说明书摘要 第六节 说明书撰写实例第四章 意见陈述书与专利申请文件的修改 第一节 撰写意见陈述书的总体思路 一、认真阅读审查意见通知书，全面、准确地理解审查意见通知书的真实含义，明确审查员对专利申请的总体倾向性意见 二、将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理 三、分析审查意见通知书中论述的理由是否正确，仔细阅读相关文件（申请文件和/或对比文件）对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析，以确定其与本专利申请的相关程度 四、寻找可能被认可的修改方式和内容 五、在完成申请文件修改后，根据修改后的申请文件提交意见陈述书 第二节 如何撰写意见陈述书 一、意见陈述书一般格式 二、意见陈述书各部分的撰写 三、意见陈述书案例 第三节 几类主要实质性缺陷的处理及意见陈述 一、“专利申请缺

## &lt;&lt;专利文件撰写实务与案例&gt;&gt;

乏新颖性和/或创造性”的处理及意见陈述 二、“缺少必要技术特征”的处理及意见陈述 三、“权利要求未清楚限定发明创造”的处理及意见陈述 四、“说明书未充分公开发明创造”的处理及意见陈述 五、“权利要求书未以说明书为依据”的处理及意见陈述 六、“修改超出原说明书和权利要求书记载的范围”的处理及意见陈述 七、“权利要求之间缺乏单一性”的处理及意见陈述 八、“不属于授权主题或不符合保护客体”的处理及意见陈述 第四节 意见陈述的期限、形式及注意事项 一、答复期限 二、答复的形式 三、答复的签署 四、撰写意见陈述书的注意事项 第五节 意见陈述书撰写实例 第六节 对申请文件的修改 一、对申请文件修改的要求 二、对申请文件允许的修改 三、不允许的修改 四、答复审查意见通知书时的修改要求 五、修改的具体形式 六、对申请文件修改的时机 七、关于对申请文件的修改还需要考虑的几点 第五章 单一性与分案 第一节 发明或实用新型专利申请可合案申请的条件 一、单一性的基本概念 二、单一性审查原则 三、单一性审查的方法 四、单一性判断实例 五、从属权利要求的单一性 六、单一性判断实例选择题 第二节 发明或实用新型专利申请的分案申请 一、分案申请的概念 二、分案的几种情况 三、分案申请应当满足的要求 四、分案申请的递交时间 第六章 无效宣告请求书与无效宣告程序意见陈述书 第一节 无效宣告请求基础知识 一、无效宣告请求客体 二、无效宣告请求人资格 三、无效宣告的理由 四、常见易混淆无效理由的比较 五、正确选择请求宣告专利权无效的理由 六、无效宣告请求审查决定的类型 第二节 无效宣告请求书的撰写 一、撰写无效宣告请求书基本要求 二、撰写无效宣告请求书的具体步骤和内容 三、无效宣告请求书中各种无效宣告理由撰写思路 四、撰写无效宣告请求书应当注意的问题 第三节 无效宣告请求的提出及专利权人的应对步骤 一、无效宣告请求的提出 二、无效宣告理由的增加 三、请求人举证期限 四、无效程序中，专利权人的应对步骤 第四节 无效宣告程序中对专利文件的修改 一、修改原则 二、修改方式 三、修改的时机 第五节 无效宣告程序意见陈述书的撰写及注意事项 一、意见陈述书的撰写 二、撰写意见陈述书应注意事项 第六节 针对各种无效宣告理由反驳意见的撰写思路 一、关于权利要求无“新颖性”的反驳思路 二、关于权利要求无“创造性”的反驳思路 三、独立权利要求“缺少必要技术特征”的反驳思路 四、“说明书未充分公开”的反驳意见 五、“权利要求未清楚地限定要求保护的客体”的反驳思路 六、专利申请“修改超范围”的反驳思路 第七节 专利复审委员会依职权审查的情形 第八节 无效宣告程序中对于同样的发明创造的处理 一、专利权人相同 二、专利权人不同 第九节 无效宣告程序的典型案例 附录主要参考文献

## &lt;&lt;专利文件撰写实务与案例&gt;&gt;

## 章节摘录

插图：在撰写发明或者实用新型的具体实施方式部分时应当注意下述几个方面：（1）通常这一部分至少具体描述一个优选的具体实施方式，这种优选的具体实施方式应当体现申请中解决技术问题所采用的技术方案，并应当对权利要求的技术特征给予详细说明，以支持权利要求，如任何一个具体实施方式应当包括一项独立权利要求的全部技术特征，而对于任何一项权利要求来说，至少有一个具体实施方式包括其全部技术特征（即体现该权利要求的技术方案）。

（2）对优选的具体实施方式的描述应当详细，使所属技术领域的技术人员能够实现该发明或者实用新型，而不必再付出创造性劳动，如进一步的摸索研究或实验。

实施例是对发明或者实用新型的优选的具体实施方式的举例说明。

实施例的数量应当根据发明或者实用新型的性质、所属技术领域、现有技术状况以及要求保护的范围来确定。

（3）在权利要求，尤其是独立权利要求中出现概括性技术特征（包括功能性技术特征）而使其覆盖较宽的保护范围时，这部分应当给出多个具体实施方式，除非这种概括对本领域技术人员来说是明显合理的；当权利要求相对于背景技术的改进涉及数值范围时，通常应给出两端值附近（最好是两端值）的实施例，当数值范围较宽时，还应当给出至少一个中间值的实施例。

（4）通常对最接近的现有技术或者发明或实用新型与最接近的现有技术共有的技术特征可以不作详细展开说明，但对发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征，以及从属权利要求中出现的且不是现有技术或公知常识的技术特征应当足够详细地作出说明；尤其那些对充分公开发明或者实用新型来说必不可少的内容，不能采用引证其他文件的方式撰写，而应当将其具体内容写入说明书。

（5）对于产品的发明或者实用新型，实施方式或者实施例应当描述产品的机械构成、电路构成或者化学成分，说明组成产品的各部分之间的相互关系；对于除化学产品以外的其他产品，不同的实施方式是指几种具有同一构思的具体结构，而不是不同结构参数的选择，除非这些参数的选择对技术方案有重要意义；对于可动作的产品，必要时还应当说明其动作过程，以帮助对技术方案的理解。

（6）对于方法发明，应当写明其步骤，包括可以用不同的参数或者参数范围表示的工艺条件；方法发明，可用工艺条件的不同参数或参数范围来表示不同实施方式。

## <<专利文件撰写实务与案例>>

### 编辑推荐

《专利文件撰写实务与案例》根据最新修订的《专利法》《专利法实施细则》《专利审查指南》撰写，适合参加专利代理人考试的考生、专利代理人专利申请人以及其他相关专业人员阅读使用。

<<专利文件撰写实务与案例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>