

中级经济师

知识产权专业知识和实务

教材精讲班

第一节 专利申请文件的基本要求

权利要求概括不当常见的问题包括以下五种。

(1) 概括了不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题的方案。

【举例】一项发明要解决的问题是使汽车左右车轮在转弯时能以不同的转速转动，说明书中描述的一个实施例是采用行星齿轮传动机构。但是，权利要求限定的则是“一种齿轮传动机构”，行星齿轮传动机构的一个特点是非定轴传动，因而被连接的两端能以不同转速转动。而齿轮传动机构既包含定轴传动机构也包含非定轴传动机构，其中，定轴传动机构不能产生差速。

(2) 概括了无法预测其能够解决发明要解决的技术问题的方案。

【举例】权利要求限定了一种“用高频电能影响物质的方法”，而说明书中只给出一个“用高频电能从气体中除尘”的实施方式，对高频电能影响其他物质的方法未作说明，而且所属技术领域的技术人员也难以预先确定或评价高频电能影响其他物质的效果，则该权利要求被认为未得到说明书的支持。

(3) 形式支持。

【举例】说明书中描述了一种电池，其中的一个特征是添加了食用油。但是，本领域技术人员无论从说明书中还是根据本领域技术常识都无法理解其选择了食用油的何种共性、在技术方案中起到何种作用。在此情况下，权利要求限定添加食用油虽然能够在说明书中找到相对应的文字描述，但并不能判定权利要求概括得当。

(4) 功能性限定。

一项发明应当表明的不是能够做什么，而是怎样实现。允许功能性限定的条件仍然是概括得当。

(5) 缺少必要技术特征。——只针对独立权利要求

一项独立权利要求如果没有包含说明书中描述的要解决技术问题所必要的特征，其概括的范围与其发明贡献显然不相匹配，即没有以说明书为依据。

独立权利要求得到说明书支持并不意味着从属权利要求也必然得到支持。

方法权利要求得到说明书支持也并不意味着以该方法限定的产品权利要求必然得到支持。

【例-单选题】下列关于独立权利要求撰写形式、从属权利要求撰写形式以及二者之间的引用关系的说法，正确的是（ ）。

- A. 从属权利要求应当包括前序部分和特征部分
- B. 独立权利要求应当包括引用部分和限定部分
- C. 从属权利要求只能引用在前的权利要求
- D. 从属权利要求引用独立权利要求没有引用关系的层数限制

网校答案：C

网校解析：独立权利要求应当包括前序部分和特征部分；从属权利要求应当包括引用部分和限定部分。从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一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基础。

权利要求的保护范围实际上是所引用的独立权利要求的所有特征加上从属权利要求的附加技术特征。

【例-单选】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的权利要求是（ ）。

- A. 产品权利要求
- B. 方法权利要求
- C. 独立权利要求
- D. 从属权利要求

网校答案：C

网校解析：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。

【例-多选题】就权利要求类型而言，发明或实用新型专利的申请分为（ ）。

- A. 产品权利要求
- B. 方法权利要求
- C. 外观权利要求
- D. 独立权利要求
- E. 从属权利要求

网校答案：AB

网校解析：发明或实用新型专利申请涉及的技术方案各种各样，因而用于概括这些技术方案的权利要求也形式各异。但是就权利要求类型而言，主要分为两大类型：一类为产品权利要求，另一类为方法权利要求。按照保护范围之间的关系，权利要求还可分为独立权利要求和从属权利要求。

【知识点】发明和实用新型专利申请文件——说明书

一、说明书的构成

说明书的构成包括以下八个部分。

（1）发明或实用新型名称。该名称应当与请求书中填写的发明或实用新型名称一致，一般不得超过 25 个字，特殊情况下，如化学领域的某些申请，可以允许最多到 40 个字。

（2）技术领域。

说明书中应当写明要求保护的技术方案所属的或直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。

【举例】一项关于挖掘机悬臂的发明，其改进之处是将背景技术中的长方形悬臂截面改为椭圆形截面。其所属技术领域可以写成“**本发明涉及一种挖掘机，特别是涉及一种挖掘机悬臂**”（具体的技术领域），而不宜写成“本发明涉及一种建筑机械”（上位的技术领域），也不宜写成“本发明涉及挖掘机悬臂的椭圆形截面”或者“本发明涉及一种截面为椭圆形的挖掘机悬臂”（发明本身）。

（3）背景技术。背景技术在理解发明的起点、发明要解决的问题方面有重要参考作用。

（4）所要解决的技术问题。

发明或者实用新型所要解决的技术问题应当按照下列要求撰写：

- ①针对现有技术中存在的缺陷或不足；
- ②用正面的、尽可能简洁的语言，不得采用广告式宣传用语。

（5）技术方案。这是发明或实用新型的核心内容。说明书中记载的这些技术方案应当与权利要求所限定的相应技术方案的表述相一致。

（6）有益效果。

技术特征直接带来的，或者必然产生的技术效果。

是确定发明是否具有“显著的进步”，实用新型是否具有“进步”的重要依据。

（7）附图说明。说明书有附图的，应对各幅附图作简略说明。

（8）具体实施方式。实现发明或者实用新型的优选的具体实施方式是说明书的重要组成部分。判断是否充分公开、是否为权利要求提供支持方面具有重要作用，体现在以下三个方面。

①在判断说明书是否清楚、完整，使得本领域技术人员能够实现发明或实用新型时，具体描述的实施方式十分重要。

②由于该部分描述通常比较具体、详细，因而在权利要求中对某个概念产生理解上的分歧时，实施例的描述虽然不能用于替代权利要求的特征，但对于概念的属性归类具有重要的参考作用。

③实施例的描述对于权利要求的支持具有直接的作用。一般而言，数量较多的实施例更容易体现某种上位类别的属性，从而使权利要求能够采用更为上位的概括。

尽管一份规范的说明书一般分为八个部分撰写，但是，它们之间具有密切的关联。例如，在理解发明或实用

新型时，第三部分背景技术是起点，第四部分所要解决的技术问题是目标，第五部分技术方案是途径，第六部分有益效果是最终落点，而第八部分具体实施方式在判断发明或实用新型是否充分公开、是否为权利要求提供支持方面具有重要作用。因此，在撰写说明书与阅读说明书时，应当注意各部分之间的关联性，通过说明书的整体信息理解发明或实用新型。

二、说明书的清楚、完整

《专利法》第二十六条第三款规定：“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……”。

在理解上述法条时，有两点需要特别注意。

第一，判断的核心是针对“发明或者实用新型”。

第二，在判断标准的掌握上，注意“清楚、完整”与“能够实现”不是相互独立的要求，而是相互关联的整体要求。其中，“能够实现”是判断是否足够清楚、完整的标准。实践中，这个要求也常被称为“充分公开”的要求，而所谓充分公开得是否足够“充分”，同样也是以所属技术领域的技术人员能否实现为准。

(1) 说明书中只给出任务和（或）设想，或者只表明一种愿望和（或）结果，而未给出任何使所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段。

【举例】说明书提出了一种构想，将高空的冷空气引入室内作为温度调节的来源。但是，如何建立上天入地的冷气引入系统，如何保证空气在输送过程中温度不变，说明书中没有给出相应的技术手段。而所属领域技术人员显然也不掌握相应的实现手段。

(2) 说明书中给出了技术手段，但对所属技术领域的技术人员来说，该手段是含糊不清的，根据说明书记载的内容无法具体实施。

【举例】发明要解决的问题是处理某种复杂的数据，说明书中描述的相应的技术手段是采用量子计算机。量子计算机的确具有快速运算能力，但是，要处理某种复杂运算，仅仅给出采用量子计算机这样的手段，所属领域技术人员仍然无法实现。

(3) 说明书中给出了技术手段，但所属技术领域的技术人员采用该手段并不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题。这类问题，在有些情况下可能同时存在不具备实用性的问题。

(4) 申请的主题为由多个技术手段构成的技术方案，对于其中一个技术手段，所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容并不能实现。

【举例】一个由切割装置、热处理装置及打磨装置构成的某种异型部件的制造设备。其中各个装置解决的问题不同，但都是制造该异型部件所必不可少的手段。如果说明书中对热处理装置如何处理这种异型部件没有描述且所述领域技术人员也无法想到，则即使切割装置与打磨装置的描述清楚完整，对于该方案而言，仍然无法达到所属领域技术人员能够实现的标准。

(5) 说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

【举例】对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求。

三、说明书附图

附图是说明书的一个组成部分。由于实用新型要求保护的是产品的形状、构造或者其结合，为便于所属领域技术人员理解，《专利法实施细则》第三十八条明确规定，**实用新型专利申请的说明书必须包括附图。**

例题精讲

【例-单选题】发明或实用新型的说明书的构成，不包括下列（ ）。

- A. 发明或实用新型名称
- B. 技术领域
- C. 背景技术
- D. 图片或照片

网校答案：D

网校解析：说明书的构成包括以下八个部分：

- (1) 发明或实用新型名称。

- (2) 技术领域。
- (3) 背景技术。
- (4) 所要解决的技术问题。
- (5) 技术方案。
- (6) 有益效果。
- (7) 附图说明。
- (8) 具体实施方式。

【例-单选题】下列关于发明或实用新型的说明书的撰写的说法，正确的是（ ）。

- A. 技术领域可以是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属、直接应用或上位的具体技术领域
- B. 具体实施方式是判断发明是否具有“显著的进步”、实用新型是否具有“进步”的重要依据
- C. 说明书可以有附图的，则不需各幅附图作简略说明
- D. 技术方案至少应反映包含全部必要技术特征的独立权利要求的技术方案

网校答案：D

网校解析：A 错误，技术领域可以是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属、直接应用或上位的具体技术领域；

B 错误，有益效果是确定发明是否具有“显著的进步”、实用新型是否具有“进步”的重要依据；

C 错误，说明书有附图的，应对各幅附图作简略说明；

D 正确，技术方案是发明或实用新型的核心内容。在技术方案这一部分，至少应反映包含全部必要技术特征的独立权利要求的技术方案，还可以给出包含其他附加技术特征的进一步改进的技术方案。说明书中记载的这些技术方案应当与权利要求所限定的相应技术方案的表述相一致。

【例-单选题】关于权利要求书和说明书的关系的说法，正确的（ ）。

- A. 权利要求书应当以说明书为依据
- B. 权利要求书是说明书的补充
- C. 说明书以权利要求为补充
- D. 权利要求所限定的专利保护范围的大小应当大于说明书所公开的发明创造

网校答案：A

网校解析：权利要求书应当以说明书为依据。权利要求书中的每一项权利要求所要求保护的技术方案，应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中得出或概括的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

【例-单选题】说明书中描述的是某种杯子的结构，而权利要求限定的是一种新型的汤勺，说明书出现的这种问题应属于（ ）。

- A. 权利要求限定的技术方案从说明书中无法得出
- B. 权利要求概括不当
- C. 权利要求的主题名称没有清楚地表达
- D. 权利要求的术语不清楚

网校答案：A

网校解析：关于权利要求是否以说明书为依据，常见的问题可分为两类。第一类问题是：权利要求限定的技术方案从说明书中无法得出。举一个极端的例子，说明书中描述的是某种杯子的结构，而权利要求限定的是一种新型的汤勺。显然，这个方案从说明书中无法得到。

【知识点】外观设计专利申请文件

申请外观设计专利的，应当提交请求书、图片或者照片以及对外观设计的简要说明等文件。

【法条原文】

第五十九条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片

或者照片所表示的该产品的外观设计。

因此，对于外观设计专利申请，图片或照片是最为重要的申请文件。

一、外观设计专利申请文件——图片或照片

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

1、图片类型

正投影视图、放大图、剖视图等能够清楚显示产品几何特点及几何关系的图以外。

根据不同产品的特点及其外观设计的要点，还可能包括以下四类图：

状态变化图——显示在不同状态外观设计特点。其功能与正投影视图有所不同。

使用参考图——表明使用外观设计的产品用途、使用方法或使用场所等。

组件产品的表示图。

2、图片或照片要求

非产品的部分外观设计，这就要求图片或照片需要显示出整个产品的外貌。

立体产品一般需要提交六面正投影视图；

平面产品一般需要两面视图。

产品设计要点仅涉及一个或几个面的，应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图，并应当在简要说明中写明省略视图的原因。

组件产品是指由多个构件相结合构成的一件产品，分为无组装关系、组装关系唯一或者组装关系不唯一的组件产品。对于组装关系不唯一的组件产品，如插接组件玩具产品，应当提交各构件的视图，并在每个构件的视图名称前以阿拉伯数字顺序编号标注，并在编号前加“组件”字样。

成套产品用于同一类别并且成套出售或者使用的产品且具有相同设计构思的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。对于成套产品，应当在每件产品的视图名称前以阿拉伯数字顺序编号标注，并在编号前加“套件”字样。

【法条原文】

第三十一条 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

【例-多选题】甲公司申请取得外观设计专利，其保护范围以（ ）为准。

- A. 说明书
- B. 权利要求书的权利要求
- C. 表示在图片中的该外观设计专利产品
- D. 表示在照片中的该外观设计专利产品

网校答案：CD

网校解析：第五十九条 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。

二、外观设计专利申请文件——简要说明

1、简要说明应当包括下列四项内容：

根据《专利法实施细则》第二十八条，简要说明应当包括下列四项内容。

- (1) 外观设计产品的名称。简要说明中的产品名称应当与请求书中的产品名称一致。
- (2) 外观设计产品的用途。简要说明中应当写明有助于确定产品类别的用途。对于具有多种用途的产品，简要说明应当写明所述产品的多种用途。
- (3) 外观设计的设计要点。设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、

图案的结合，或者产品的部位。对设计要点的描述应当简明扼要。

(4) 指定一幅最能表明设计要点的图片或者照片。指定的图片或者照片用于出版专利公报。

2、简要说明应当写明的（六种）情形：

此外，下列六种情形应当在简要说明中写明。

(1) 请求保护色彩或者省略视图的情况。

(2) 对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的，应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。

(3) 对于花布、壁纸等平面产品，必要时应当描述平面产品中的单元图案两方连续或者四方连续等无限定边界的情况。

(4) 对于细长物品，必要时应当写明细长物品的长度采用省略画法。

(5) 如果产品的外观设计由透明材料或者具有特殊视觉效果的新材料制成，必要时应当在简要说明中写明。

(6) 如果外观设计产品属于成套产品，必要时应当写明各套件所对应的产品名称。