

# 专利审查角度浅析专利撰写的常见问题

王小玲

(北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司,北京 100000)

**摘要:**本文研究的主要目的是在我国科学技术快速发展和知识产权保护立法工作不断推进的背景下,强调提高专利撰写能力的重要性。从化学制剂专利审查角度入手,通过分析现阶段专利撰写出现的问题,并提出相应的优化措施,以提升专利申请质量,进而推动国家现代化建设,满足人民群众的生产生活需要。此次研究选用的是文献研究法,通过对相应文献的查找,为文章的分析提供一些理论基础。

**关键词:**专利审查;专利撰写;常见问题

**【DOI】**10.12231/j.issn.1000-8772.2021.11.312

## 1 化学制剂专利审查中的专利撰写问题

### 1.1 说明书撰写的层次缺乏

根据国家专利相关法条规定,权利要求书需要根据专利说明书的技术含量进行权利要求,一旦在申请过程中出现修改情况,所采用的修改应当以说明书为依据,清楚、简要的限定要求专利保护的范围,并且需要在在原有权利要求书与说明书记载的范围内进行修改。为了应对在实际审查工作中的权利要求书修改的情况,说明书在撰写过程中需要尽可能地详尽全面,以为后续专利审查的顺利通过留下修改余地。但以化学制剂专利技术的申请现状为例,在实际专利撰写过程中,国内大多数专利撰写尚未达到标准规范,甚至存在同一专利撰写中说明书与权利要求书内容完全一致的现象,在不规范的专利撰写中说明书内所采用的简短实施例与说明限定了专利撰写中的创造性与实用性,不利于通过专利审查。

### 1.2 权利要求保护范围模糊

根据国家专利相关法条规定,发明专利所要求的权利保护范围应当严格按照专利审查所通过的权利要求书进行,在权利保护相关诉讼纠纷中专利说明书对权利保护范围的判定没有法律效力。由此可以看出权利要求书对整个专利的撰写、申请及应用过程意义重大。但以化学制剂专利技术的申请现状为例,在实际专利撰写过程中,某些研究机构或个人为了夸大专利研究价值博取专利审查机构的关注,将存在于说明书中的具体技术构成在权利要求书中复现,而未经提炼与浓缩的具体技术方案在实际专利审查过程中只会显得权利保护书范围界定的宽泛与空洞,不利于专利撰写通过专利审查。

## 2 专利审查角度下专利撰写的优化措施

### 2.1 说明书撰写优化措施

在专利撰写中说明书需要向公众展示有实用性的技术信息,同时也应作为专利审查过程中权利要求项目变更依托文件,一旦专利发生侵权纠纷案件,说明书需要具备相应的证明功能与法律效益。第一,说明书内应详尽且有层次的对专利内容进行说明。说明书必须使用学术性的技术用语,从专利技术的抽象特点出发给予实际技术方案以具体的解释说明。为了体现专利技术的原创性,在专利说明书中必须要体现发明人将专利发明原理与实际技术特征相联系起来的过程,并对研究发明过程中的关键节点与优选方案作出记录,此外说明书也可以采用多个实施例对技术方案作出更加清楚、完整的说明<sup>[1]</sup>。第二,说明书内应当适当展现发明人在研究发明过程中对现有技术的研究。历史上任何一次科学技术的更新迭代都是建立在对其时代现有科技的充分探索基础上的,当今时代下的专利发明也应当遵循历史发展规律,从现有成熟技术出发,在说明书中体现现有技术中的技术问题或缺陷,进而直观的向专利审查机构展现本专利技术方案的发明价值与存在意义。另外,在说明书撰写中还需要提供与现有技术的效果对比数据,以进一步体现发明对于现有技术的改进<sup>[2]</sup>。第三,说明书内需要通过实验数据量化展示专利技术效果。实验数据是专利应用效果与优化成效的直接展现,相较于

文本材料更具说服力与表现力。对于专利审查机构而言,对比数据在说明书中的展现是专利撰写规范化的重要加分项。

### 2.2 权利要求撰写优化措施

权利要求书相较于专利说明书更侧重于专利保护范围的限定,在其内容撰写中无需展示过多的技术理论,只需对专利说明书的技术方案作出适当概括即可。在权利要求书的撰写中,对于保护范围小的权利要求,发明人很容易忽略,使得专利权人的专利权得不到有效保护,但考虑到对权利要求的修改而涉及的禁止反悔原则,专利申请撰写的保护范围也并非越大越好。第一,权利要求书要对专利的技术特征作出严格限定。对于涉及跨学科技术或本身内含多种技术特征的专利研究,在进行专利权利要求书撰写过程中应根据技术特征与发明对象的关联度做出合理取舍。可以在文本撰写过程中将目标专利对于现有技术的发明优化点作为独立权利要求写入权利要求书,向专利审查单位再度强调专利发明的意义,如次要技术特征必须提及,需要按照其与专利研究的关联度按逻辑书写排列,体现从属权利的逻辑性。第二,权利要求书要平衡独立权利要求部分与从属权利要求部分的比例。过于宽泛的独立权利要求会使技术方案在专利审查中受到创造性和新颖性方面的质疑,这就需要从属权利通过对技术方案的补充对权利要求书中的独立权利作出限定,同时从属权利也可作为专利撰写过程中的B方案,保障专利长期有效<sup>[3]</sup>。第三,权利要求书在撰写过程中需要始终关注其与说明书间的关联性,在专利撰写过程中应当避免权利要求书保护范围与说明书中技术方案的脱节与不对等,以提高专利审查的通过率。

## 3 结束语

随着我国成功夺取了第一个百年奋斗目标的胜利,我国在科学技术方面取得了显著的突破与进展,专利申请数目激增的同时,不规范的专利撰写也为专利审查工作带来了一定的难度,降低了专利审查工作的效率。结合化学制剂专利审查实际情况,本文研究得知在专利撰写在专利审查角度中主要面临着说明书撰写的层次缺乏与权利要求保护范围模糊问题,基于此本文分别在说明书撰写与权利要求撰写两方面提出相应的优化措施。

### 参考文献

- [1]陈光亭,王璐,洪克宽.从专利审查角度浅析专利撰写的常见问题[J].现代经济信息,2015(24):92.
- [2]于莉,刘桂英,洪丽娟,欧阳雪宇.从审查角度看制剂专利申请文件撰写中的常见问题及改进建议[J].中国医药生物技术,2018,13(04):381-384.
- [3]刘歆洁,许秀英.专利申请文件撰写中若干问题分析[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2013,27(03):84-88.