

近年，日本企业在国内专利申请量并无上升，但 PCT 申请量增势却非常明显，这说明日本企业选择申请专利的地域从日本转向了其他国家（一部分中国高科技企业，例如中兴、华为也有同样趋势）。而在向日本特许厅提交的专利申请文件时，日本专利申请人也会在专利申请书中考虑到其他国家的专利申请需求，便于后续的翻译。因此，专利说明书的写法需要考虑到世界各国的实务特色情况。特别是在 PCT 申请对翻译要求（Mirror Translation）、时间等方面都存在严格规定，所以 PCT 申请的说明书也需要重视世界各国的实务特色。

作为实现专利申请国际化的第一步，本论文不仅在文件形式上，也从实体层面上对美国、欧洲、中国的专利审查实务特色进行探讨，提出相应的撰写对策。以下按照美国、欧洲、中国的顺序进行阐述。

## 一 考虑美国审查实务特点的撰写对策

为了在诉讼中进行的权利要求解释能使权利人在美国更有力地行使权利，同时符合联邦最高法院在 KSR 案件以后对专利创造性的标准，以使专利申请能更快被美国专利局审查后授权，笔者对专利说明书的写法作出说明。

### 1. 降低权利要求被限定解释的风险

在美国，关于"present invention"（本发明）的表述被作为限定权利要求的解释依据，这种情况存在判例。比如：在 Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp. 案件中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）用专利 US6359880 的权利要求 1 记载的说明书内容作为限定解释的依据，在解释"localized wireless gateway system（地区无线网关系统）"的内容时，法院认为："Thus, in one aspect, the present invention relates to a localized wireless gateway system. ... The gate way compresses and decompresses voice frequency communication signals ..."（第 4 页 6-15 行），在本案中，CAFC 认为："专利用'本发明'对特征进行说明时，该说明即限定发明范围。"（"When a patent thus describes the features of the 'present invention' as a whole, this description limits the scope of the invention."），支持了按照说明书的记载限定权利要求范围的判决思路。

因为该判决的存在，专利说明书中应该避免直接用"present invention（本发明）"的文字，特别是，由于"Summary of the invention（摘要）"的内容作为解释权利要求的根据被重视，所以"Summary of the invention"中的记载内容应该慎重撰写，持相同观点的美国律师不在少数。

在实务中，这样的观点能够在美国申请人制作的专利说明书中发现。比如"Field of the Invention"和"Summary of the Invention"，而不直接用"present invention（本发明）"的文字表述，专利说明书中采用"The present disclosure relates to..." "In accordance with an embodiment of the present invention..." "In one embodiment..." 类似的表述较多。

与传统日本专利说明书中的表述相比，" 本发明是关于...的" 、" 在本发明

的装置是具备...的" 等表述经常被采用。这些翻译为英文是" the present invention relates to ...", "An apparatus according to the present invention comprises ..."等, 所以这样的表述在美国行使权利时会有被限定解释的可能性。

因此, 为了降低美国权利要求在解释时被限定的风险, 应该考虑直接翻译时会发生的情况, 撰写专利说明书不应该直接使用"本发明"的文字, 采用如"本披露是..."的表述时, 或采用"本发明的至少若干个实施例形态是关于...装置"类似的表述。

专利权利要求的内容在审查阶段中也会因修改等情形而产生变更。特别是美国, 与他国不同, 由于 STF (Special Technical Feature 特别技术特征) 不存在限定审查对象单一性规定的情况, 审查员允许将最初申请时的独立权利要求删去或者替代一部分限定内容。所以在独立权利要求撰写时, 需要考虑到美国以及采用 STF 单一性审查标准的日本、欧洲的实务特色。因此, 该内容虽然是关于独立权利要求的限定内容, 也应该作为实施例的说明的形式进行描述。

2. 以确保独立权利要求范围最大化为目的的从属权利要求的撰写方法在美国, 通过法院判决结果建立起了一种权利要求解释原则, 即"权利要求区别解释原则" (Doctrine of Claim Differentiation)。根据权利要求区别解释原则, 对于每一项专利中的多项权利要求, 法院应当解释为每一项权利要求均有其不同的保护范围, 每一项权利要求均不是多余的。也就是说, 按照该原则, 表述不同的各项权利要求被推定为不同的权利要求。

一般来说, 根据权利要求区别解释原则, 独立权利要求与各从属权利要求所限定的保护范围各不相同, 独立权利要求的保护范围大于从属权利要求的保护范围的情况下有利于专利权人。比如, Phillips v. AWH Corp. 的案件判决认为, "追加的从属权利要求限定了独立权利要求的技术范围, 推定为该限定不存在独立权利要求中。" ("The presence of a dependent claim that adds a particular limitation gives rise to a presumption that the limitation in question is not present in the independent claim."), CAFC 支持了此种想法。

所以, 从属权利要求的存在对独立权利要求的限定解释产生影响, 在撰写权利要求时, 虽然独立权利要求是最重要的, 但是不能仅仅考虑独立权利要求, 不仔细考虑从属权利要求。考虑到美国专利实务特色, 为了拓宽独立权利要求的权利范围, 撰写从属权利要求是在撰写权利要求书中很重要的一部分。

为了有效地利用权利要求区别解释原则, 根据独立权利要求中技术思想的下位概念, 需要设立不同的、多样的从属权利要求。比如, 将每个实施例对应的特征作为该实施例限定的从属权利要求, 从而作为更大范围的独立权利要求也可能包括这些实施例以外的技术思想。

### 3. 有利于通过美国审查的从属权利要求的撰写方式 (桥头堡权利要求)

近年来, 美国实务审查的动态是, 与过去相比, 因缺乏创造性而被拒绝授权

的情况下，申请人仅通过反驳而不变更修改权利要求是很难获得授权的。这是因为 KSR 案件判决的影响下，修改后的 MPEP（美国专利 审查指南）不仅以 TSM 标准（Teaching- Suggestion-Motivation test），也包括其他缺乏创造性的原因驳回专利申请，创造性（非显而易见性）审查制度更加严格。所以与其他国家相比，在美国将现有技术中不存在的创新发明点的构成要素作为限定的权利要求的技术特征，在审查战略层面上具有很大意义。

但根据先申请主义，在申请前一定时间内完成对现有技术的调查是相当困难的，所以在现实中，基本上是在对确定具有新颖性构成要素不确定的情况下，撰写专利说明书。另外，存在许多自认为现有技术调查已经完成，在审查中发现影响技术创造性的重要现有技术文件的情况。

所以，在申请时会根据已掌握的现有技术资料，制作授予专利权可能性高的独立权利要求，与此同时要考虑到万一在审查阶段中发现了影响申请的现有技术文件，也可以主张具有创造性的从属权利要求来获得授权，所以在申请前充分准备从属权利要求非常重要。本文将这样的从属权利要求称为“桥头堡权利要求”。在审查阶段的攻守中，审查员提出的现有技术与申请人发明技术的覆盖领域，就如同战争中双方争夺的领地，在独立权利要求的专利性被现有技术否定时，从属权利要求可以为申请人建立起独自领域的桥头堡（泛指作为进攻的据点），具有此种效果的从属权利要求，在本文中被称为“桥头堡权利要求”。所有独立要求的技术特征在现有技术文件中被公开的情况下，用桥头堡权利要求与现有技术对比，以其创造性提高获得授权的可能性，同时最小限度缩小独立权利要求范围以促进审查进程。

那么，如何撰写桥头堡权利要求？比如，以独立权利要求是具备 A+B 两个技术特征的情况为例，假设这个独立权利要求被审查时，审查员会先调查这两个技术特征 A 和 B 同时存在的现有技术文件。如果没有发现该现有技术的情况下，A 技术公开的现有文件 1 以及 B 公开的现有技术文件 2 可以作为缺乏创造性的证据。反过来说，多数的现有技术文件 1 以及 2 的组合来否定独立要求（A+B）的显而易见性的情况下，审查员没有发现技术特征 A 以及技术特征 B 同时存在的现有技术文件可能性较高。（如果审查员发现技术特征 A 以及技术特征 B 同时存在的现有技术文件，意味着本发明不具有新颖性，不需要讨论本发明是否具有创造性。）在这种审查情况下，在申请时可以附加“内限定”，例如，“该 A 是随着该 B 的延长方向被放置该 B 的内部中”，进一步技术特征 A 和技术特征 B 的互相关系的从属权利要求等作为桥头堡权利要求写在申请专利的权利要求中，这样的方法有利于申请人主张其技术具有创造性。随着审查情况的发展，在申请人的预期情况下，独立权利要求被现有文件 1 和 2 的组合拒绝，依然存在桥头堡权利要求被授权的可能性。

预先设立尽量多的桥头堡权利要求有利于申请人，假设第一项的桥头堡权利要求拒绝，其他桥头堡权利要求被授权的可能性是存在的。桥头堡权利要求设立数量多，在审查初期的阶段也可以让审查员从各个方面审查权利要求，从而申请人能够在第一次收到驳回审查意见书后，根据对审查员掌握资料的了解，在授权的途径上走最高效的道路。在这种情况下，到授权阶段为止，这可以减少驳回审

查意见的数量；使申请可以尽早被授权，节省答复费用。

二 基于欧洲审查实务特点的撰写对策基于欧洲专利审查过程中严格的修改条件以及欧洲对专利创造性的判断标准，本文对专利说明书的撰写方法，作以下说明。

## 1. 满足修改规定的实施例记载法

### (1) 欧洲专利申请过程中的修改规定

欧洲的修改条件比日本、美国的修改条件更加严格，在欧洲专利条约 123(2) 中，有“The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.(欧洲专利申请或者欧洲专利经修改后不得包含超出原始提交时的申请内容的客体)”的规定。而且在欧洲审查指南中，超过最初申请对象的判断标准为“是否能够直接并且明确（directly and unambiguously）从最初申请时披露的发明内容导出”。此处“直接并且明确”的标准是指 EPO 在申请人修改权利要求中“不得超出原始申请说明书范围内”的基本原则。

权利要求的修改以权利要求的范围扩大（变更），或者权利要求的缩小为目的。下文以，审查时经常会以权利要求缩小为目的的修改进行讨论。

把说明书中记载的技术特征加入到权利要求中进行修改时，根据上述“直接并且明确”的标准，容易被认定为超出原始申请说明书范围的修改是中等概括修改，或在说明书中没有披露的技术特征的组合为目的的修改。

中等概括（intermediate generalisation）修改是指在说明书中披露的技术特征的组合中，一部分的技术特征独立地分离出来，用分离出的技术特征作为修改的构成要件。在欧洲审查指南中，分离出的技术特征与其他技术特征不存在结构上或功能上的组合关系，才允许从原始披露的特征组合中摘取作为独立的具体特征。比如，在说明书中技术特征 A、B 和 C 组合被披露时，A+B 的构成组合在说明书没有提及的情况下，说明书公开技术特征 A 以及 B 分离出技术特征 A+B 的限定是不允许的。

反过来说，在说明书中公开了较多的技术特征的情况下，这些技术特征任意组合的限定修改也不一定是允许的。欧洲专利局是不允许在说明书中没有充分依据的情况下，在原始披露中将未公开的技术特征进行组合的限定修改。例如，说明书中分别描述了技术特征 A 以及技术特征 B，但没有说明技术特征 A 和技术特征 B 的组合实施例，那么技术特征（A+B）为限定目的的修改是不允许的。

### (2) 不可以点代面地进行撰写

在上文（1）的阐述中，在向欧洲申请的说明书中披露了较多的技术特征，

分离出该特征的一部分申请修改时，申请人要对修改行为属于中等概括允许的情况进行说明。而一般情况下，在日本的申请实务中，撰写专利说明书时不一定考虑到欧洲实务的修改要求，从而导致进入到欧洲专利申请时，会产生许多不符合规定的情形。

日本实务中撰写典型的专利说明书（特别是机械或者电器领域）时，为避免被狭义解释的风险，描述权利要求的范围时要特别注意用词表述。在“发明实施例”部分中，许多技术说明都通过附图来体现，实际上，在附图中显示的实施例由很多技术特征组成，但申请人以点代面，通过个别实施形式进行说明，忽略了整体概括。所以在审查阶段中，如果申请人想用最小范围的技术限定来回避现有技术，将说明书披露的个别实施例中的一部分技术特征分离出来，以全面概括式修改技术思想，这样的情况被认定为不允许的中等概括修改，很可能不符合“在原始说明书中的权利要求范围”的修改规定。

以申请文件说明书为例，例如，独立权利要求 1 具有技术特征 A 的情况下，图 1 表示技术特征 A+B+……（实施例 1）以及图 2 表示技术特征 A+C+……（实施例 2），概念图 1 显示的是说明书披露了两“点”，为实施例 1 和实施例 2，这两者实施例是以技术特征 A+B 或者技术特征 A+C 及其他多种技术特征的组合的形式被披露，技术特征 A 的技术思想是一个“面”，而技术特征 A+B 是一个“点”。所以，技术特征 A+B 或者技术特征 A+C 的技术思想在申请后作为限定添加到权利要求中，而实施例 1 和实施例 2 中“两点”式内容披露是不符合中等概括的修改规定的，会被认定为超出原始申请对象的范围而被驳回。



### 概念图 1 日本实务中的专利说明书的披露方法

为了避免出现中等概括不允许的修改行为，需要改变典型的日本实务（或者中国实务）的专利说明书的撰写方法。在专利说明书撰写过程中，用文字说明附图时，不能以点代面地仅描述个别实施例（点），而应该描述涵盖该实施例的多种形式的集合（面），通过全面概括的方式描述技术特征。

#### (3) 以多层次的技术思想撰写专利申请文件

在上文（2）的阐述中，笔者阐述了不能仅对说明书附图中披露的内容进行说明，而要对多个实施形式的技术思想进行全面概括的撰写。但是实际情况中，在向欧洲专利局申请专利时，申请人不能预测后续将会如何修改专利的权利要求，因此在撰写专利文件时，可以考虑未来可能修改的方向，将大部分技术思想的中位概念，多层次地在说明书中披露，这样更有利于申请人在审查过程中进行修改。

例如，权利要求 1 具有技术特征 A 的情况下，通过实施例 1（技术特征 A+B+C+D+……）显示的图 1，以及实施例 2（技术特征 A+B+C+E+……）显示的图 2，以及实施例 3（技术特征 A+B+F+G+……）显示的图 3 来披露发明的内容。在此种情形下，如概念图 2 显示，以技术特征 A+B 的技术思想，技术特征

A+B+C 的技术思想, 技术特征 A+B+F 的技术思想.....的方式, 尽可能多层次地分离技术思想, 把这些技术思想作为多层次架构的“面”在说明书中进行概括说明。



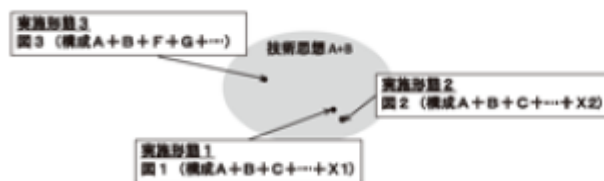
概念图 2 能满足欧洲修改条件的披露方法

#### (4) 实施例披露基准点应对质量及数量进行充分说明

如(2)的论述, 附图是对具有“面”(众多实施例的集合)的概括性技术思想中的“点”进行披露, 由于附图的实施例相当于“面”上的“点”, 故本论文中对个别实施例的技术披露标准, 称为“披露基准点”。在容易满足欧洲[专利局](#)[专利](#)申请的修改规定的前提下, 应当确保披露基准点的质量和数量。

质量和数量上充分披露为基准准备附图。[专利](#)说明书中的附图撰写一般以发明者提供的设计图为基础, 而发明者的设计图是为说明发明中的一个实施例而提供的, 并没有考虑到欧洲[专利](#)审查过程中的修改规定, 所以根据欧洲[专利](#)修改规定, 从权利要求披露的基准角度来看, 这样的设计图在质量上、数量上都不够充分。考虑到为披露发明内容而存在的附图, 为了能够覆盖全面的技术思想, 需要准备一定数量的附图说明(在数量上, 能够达到充分披露的基准)。当然, 即使数量多, 但附图说明的质量很低也是不行的, 所以也要同时提高披露内容的质量基准。

披露的数量基准按照说明对象的技术思想范围(技术广度), 以及该技术思想包含的下位技术思想的数量来决定。比如, 若独立权利要求的技术思想领域较广, 那么仅仅用一张技术设计图纸作为内容披露, 从数量上来看就是不充分的。同时, 即使是完全相同的技术思想, 该技术思想具体的下位技术也会有许多不同实施方式, 这种情况下, 增加技术特征的披露, 对下位技术概念进行充分说明是非常必要的。特别在撰写上期所说的桥头堡权利要求时, 下位技术概念中不同的实施例也会得到充实, 同时要确保披露基准的数量。一方面, 在保证提高披露基准点的数量的同时, 也要考虑到各个披露基准点之间的距离, 在独立权利要求技术思想最广的领域内, 将披露基准点紧凑地集中在特定的技术领域是较为低效率的披露方式。为了提高披露基准点在技术思想范围内的价值, 应适当地分散披露基准点位置。例如, 在概念图 3 所示的案例中, 需要对技术特征 A+B 进行说明, 实施例 1 和实施例 2 中除了构成要素 X1 及构成要素 X2 以外, 其他的技术构成要素都是相同的。由于二者的技术相似部分过大, 选择这样的披露基准点进行实施例说明并不适当。实施例 3 与实施例 1 具有较大差异, 并且包括需要说明的技术特征 A+B, 对于本案例来说, 选择其为披露基准点是可取的。在撰写说明书时, 选择分离散布的披露基准点可以减少说明书和附图的整体数量, 与此同时, 可以披露多样的技术思想, 制作出性价比较高的[专利](#)说明书。



概念图 3 披露基准点选择方法

综上所述，专利说明书中不应直接使用发明者的设计图，而应考虑技术思想的内容，充分保证披露基准点的质量和数量来准备必要的附图说明。

### (5) 以“横串方式”撰写说明书

一般在专利说明书中，实施例是以“第 1 实施例→第 2 实施例→第 3 实施例……”的顺序进行撰写，在本文中，将这样的撰写方式称为“纵串方式”。“纵串方式”是指如概念图 4 所示，各不同的实施例就如同团子，纵向地、自上而下地进行说明，因其形态，笔者以“纵串方式”来描述此种撰写方式。说明对象作为“点”的实施例时，虽然以“纵串方式”撰写的说明书能够更清晰明了地将技术思想传达给读者。但是在上文（2）及（3）的情况中，此种撰写方式披露技术思想容易发生重复说明。

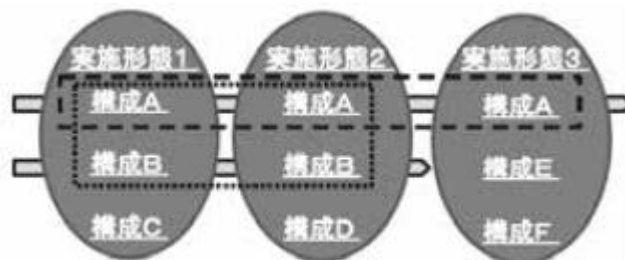


概念图 4 纵串方式的专利说明书的结构

在一般的专利说明书撰写中，申请人为了避免重复说明，会使用以下类似的表述“第 2 实施例的……装置，……的部分以外和第 1 实施例是相同的，所以此处与第 1 实施例相同的技术结构不再重复说明，只针对第 1 实施例不同的部分做说明”等。但是，用这个方法避免重复说明意味着针对第 2 实施例以后的各实施例中的技术特征中的固有组合，不配以文字说明。如上文(1)中阐述，在向欧洲申请专利时，如果修改该限定的技术组合构成没有在原始说明书中披露，会以“超过原始申请说明书的范围”为理由驳回该修改。

所以，用上文（2）及（3）的方式说明技术思想时，为了不省略文字说明，同时避免重复说明，需要一种新的说明书撰写方法。

在本论文中，笔者建议一种“横串方式”撰写说明书，与一般的“纵串方式”不同，该方法是将较多的实施方式（披露基准点）并列说明。“横串方式”如概念图 5 所示，把各实施例作为团子，将各实施例相同的内容横向排列，通过横串的方式将各个实施例联系起来。笔者将这种撰写思路称为“横串方式”。



概念图 5 横串方式的专利说明书的结构

例如，概念图 5 中所示，实施例 1 具有技术特征 A+B+C，实施例 2 具有技术特征 A+B+D，实施例 3 具有技术特征 A+E+F，实施例是图示 1~3 中的情况，可以用“横串方式”说明各个实施例，如：“在若干个实施例（实施形态）中，如实施例图 1~3 中所示，具有技术特征 A。在若干个实施例中，如实施例图 1~2 所示，同时具有技术特征 A 和技术特征 B。如实施例图 1 所示，具有技术特征 A、B 以及 C。如实施例图 2 所示，具有技术特征 A、B 以及 D，如实施例图 3 所示，具有技术特征 A、E 以及 F。”

通过这种方法来描述技术特征，能避免重复说明，同时又可以用文字说明上位概念的技术思想（技术特征 A），中位概念的技术思想（技术特征 A+B）以及下位概念的技术思想（技术特征 A+B+C，技术特征 A+B+D，技术特征 A+E+F）。因为在说明书中，已经通过文字来说明中位概念的技术思想（技术特征 A+B），所以在欧洲审查阶段，再把这样的技术思想添加到权利要求中，这样的修改不会被认为是中等概括修改，从而获得允许。另外，在说明书中，也通过文字对下位概念的技术思想进行了说明，在欧洲审查阶段中，以组合各实施例中技术特征为目的的修改也可能不被认为是“超过原始说明书内容范围”的情形，所以此种修改被允许的可能性很大。

在实际案例中，各实施例中可能具有更多的技术特征，实施例中的技术关系也更加复杂，相比概念图 5 所显示的简单案例，“横串方式”比“纵串方式”能够更清晰地描述实施例中的技术特征，可见其具有更明显的优势。

2.为了主张创造性的发明效果记载方法在欧洲实务中，发明创造性的判断是用问题解决法（the problem-and-solution approach）来判断的，该判断方法重视发明解决的技术问题。因此，在欧洲进行审查的专利说明书撰写中，技术问题以及发明效果的记载是非常重要的，在问题解决法中的技术问题由与最接近的现有技术的关系决定。



所以，原始申请书中的记载，不一定直接影响审查阶段中的创造性判断，但是在提交申请后，很难将技术问题以及发明的效果通过事后修改追加到专利说明书中。在审查过程中，申请人至少向专利局主张与原始申请说明书中披露的技术效果相关的意见，因创造性证据被采用的可能性存在。若申请人认为可能会向欧洲申请专利，那么申请时应该在申请文件中充分披露技术问题及其发明效果。

但在专利说明书中，按照欧洲专利审查规定撰写技术问题及发明效果，可能会在向美国申请专利时产生被限定权利要求范围解释的风险，所以按照在上期阐述撰写专利技术问题以及发明效果的方法，可以仅作为专利说明书中的实施例说明进行描述。

### 三 日本

#### 1. 考虑到日本审查实务特点的撰写对策

##### (1) 宽泛的单一性要件

与各国相同，日本专利法规定两个以上的发明具有单一性需要“具有相同或相应的特定技术特征”。“特定技术特征(STF)是指表现出发明对现有技术贡献的技术特征。但日本专利法审查指南规定的单一性要件与各国有很大的差异。其主要表现在：第一，审查指南中指出作为 STF 不要求该技术特征需要具备进步性(创造性)。实务中“特定技术特征”理解成“相对于现有技术文献具备新颖性的技术特征”亦无大碍；第二，审查指南明确规定针对审查员判断过是否具备 STF 的权利要求，虽然判断结果为该权利要求不具备 STF，该权利要求也可以作为审查的对象。另外根据 STF 确定审查对象后，对于未被列入审查对象但一并进行审查比较有效率的权利要求，也追加为审查对象。

##### (2) 针对宽容的单一性对策(独立权利要求的数量最大化)

日本实务中，只要满足单一性要件，对于独立权利要求的数量没有限制，因此不应该满足最初申请的独立权利要求的数量(通常一个类型一个独立权利要求)，在一个申请中尽可能取得多样的权利。如果有被许可的权利要求，该权利要求应该在审查中尽可能地把它修改为独立形式。

比如在第一次审查意见书中，独立权利要求 1 被驳回，但其从属权利要求 2 被认定为授权可能的情况下，把权利要求 2 修改为独立形式，对权利要求 1 进行以取得权利要求 2 不能保护的为目的的修改，或者追加从权利要求 1 不同的观点特定发明内容的独立权利要求。

##### (3) 宽泛的修改要件

日本专利法审查指南在 2003 年进行修改，将允许补正的范围从“直接且含义唯一地导出的事项变更为从当初的说明书显而易见的事项”。

这是对过于僵硬的标准修正。而最近“综合说明书或附图的整体而导出的技术事项”标准成为原则。在日本审查实务中，在欧洲或者中国不容易被许可的按照附图的修改容易被接受。

比如日本专利申请审查手册附件书 A 案例 14，修改后权利要求 1 为一种打桩机，具有本体和引导板，本体在夹着已经打入的桩的同时顺次打入新桩以形成桩列，引导板安装在本体中，具有被设定为与桩列的行进方向一致的引导面，沿着该引导面引导新桩的打入，还具有安装在引导板上的激光振荡器，通过使得激光射向设置在所述桩列的终端的靶子，来选择引导板在本体中进行安装的位置”。说明书公开的内容为“引导板 10 的前端部安装有发射激光的激光振荡器

16. 激光振荡器所发射的激光具有直线性，利用该特性，能够简单且高精度地使得引导板总是与桩列的方向一致。”

审查意见为“对于权利要求中的激光振荡器，在本申请的最早说明书中公开了具体的结构“引导板 10 的前端部安装有发射激光的激光振荡器 16”，并记载了“激光振荡器所发射的激光具有直线性，利用该特性，能够简单且高精度地使得引导板总是与桩列的方向一致”。因此对权利要求 1 的修改属于在最早说明书等的记载范围内所进行的修改。”

又比如审查手册附件书 A 案例 19，修改后权利要求 1 为“一种肥料袋的开封装置，将装有肥料的肥料袋滑落投放到分散机的仓斗的滑道，被由安装在滑道与固定支柱 之间的臂杆形成的角度保持单元与枢支单元构成的倾斜 角度调节机构设置为相对于固定支柱可调节倾斜角度， 该滑道的下端设有突出的开封刀，利用从滑道滑落的肥料袋的重量刺穿肥料袋的下方进行开封”。

说明书公开的内容为“开封装置 1 中，装设在用来让肥料袋 2 滑落投放到分散机的仓斗 8 的滑道 3 与固定支柱 4 之间的臂杆 6 形成的角度保持单元，与对滑道 3 进行枢支使其能够相对于固定支柱 4 转到的销 5 所形成的枢支单元，构成倾斜角度调节机构，能够调节滑道 3 相对于固定支柱 4 的 倾斜角度。突出的开封刀 7 通过固定螺栓 7a 安装在滑道 3 的下端的面上，开封刀 7 能够拆卸且能够调节角度，利用从滑道 3 滑落的肥料袋 2 的重量刺穿肥料袋的下方进行开封。”

审查意见为“关于权利要求 1 中的倾斜角度调节机构，本申请的最早说明书里提供了实施例“装设在用来让肥料袋 2 滑落投放到分散机的仓斗 8 的滑道 3 与固定支柱 4 之间的臂杆 6 所形成的角度保持单元，与对滑道 3 进行枢支使其能够相对于固定支柱 4 转动的销 5 所形成的枢支单元，构成倾斜角度调节机构”，修改后的权利要求中根据该记载限定了角度保持单元的具体构造，但没有限定枢支单元的具体构造。因此修改后的权利要求中的技术特征‘被由安装在滑道与固定支柱之间的臂杆形成的角度保持单元与枢支单元构成的倾斜角度调节机构’属于在最早说明书等中有记载的事项。”

如上，在日本审查实务中，申请人在原始说明书中不能作为技术思想认知的构造，也有通过附图进行修改的余地。

#### (4)针对宽容的修改要件的对策(积极使用根据附图的修改)

申请人当初没有掌握的现有技术经常会在审查中被发现。由于申请人没有掌握该现有技术，所以在原始说明书中，一般没有明确的本发叫与该现有技术的差异内容的记载。该情况下，可以积极通过使用附图进行修改，尽可能最低限度缩小权利要求的保护范围，争取授权。

#### 2.考虑到中国审查实务特点的撰写对策

上期阐述的对欧洲专利审查实务特色的撰写对策，对中国专利审查实务同样有效。下面对中国专利审查实务中权利要求修改的目的限定对策进行阐述。

##### (1)适用与欧洲相同的对策

中国在专利审查规定与欧洲审查有许多相似之处。例如，中国《专利审查指南》指出，“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”这与欧洲审查规定的“**directly and unambiguously**”是相同的。中国专利审查实务中对专利创造性的判断标准与欧洲实务中的问题解决法也是相同的。所以，在上期阐述的，针对欧洲专利审查实务特色对策的方案，在中国实务中也同样有效。因此，在撰写专利说明书的时候，也应将技术思想全

面概括的、多层次的、以“横串方式”来进行撰写。同时，在中国专利审查过程中，也需要对说明书中详细描述发明的技术问题及发明效果。

### (2) 对专利修改的限制规定

在中国实务中，特别需要注意的是实质审查后，专利的修改会被非常严格的限制。。

第一，在答复审查意见通知书时，对申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

第二，在无效宣告程序中，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。

综上所述，在专利经过实质审查后，申请人或权利人的修改会受到严格的限制，所以在申请时，要充分考虑到专利在审查阶段、无效宣告程序阶段以及行使专利权阶段中可能发生的情况，做好战略性的准备。比如，考虑到审查阶段限制修改的规定，为了使申请人高效地获得授权，桥头堡权利要求准备能够有效地应对审查情况。而考虑到无效宣告程序中限制修改的规定时，如果申请专利的技术是与数字范围有关的(如零至一百摄氏度)，建议通过多层次限定数字范围来设立权利要求项。再如在行使权力阶段，为了选定合适的权利馭米项米追究竞争对手的直接侵权行为，也要在撰写权利要求时考虑到这些情况，以免不时之需。

### 3. 结语

随着经济全球化的发展，国际化的知识产权管理至关重要。为了更好地获得和主张专利权，中国企业不仅在本国申请专利，同时向世界各地申请专利的趋势也在显著增加。在这样的国际形势下，专利申请文件就需要迎合世界主要申请国的专利审查实务特点，申请文件的撰写方法因此举足轻重。作为实现专利申请国际化的第一步，本论文不仅在文件形式上，也从实体层面对美国、欧洲、日本、中国的专利审查实务特色进行探讨，提出相应的撰写对策。

从美国的专利审查制度特色分析，为了降低权利要求被限定解释的风险，申请人在撰写专利说明书中应该避免直接用“present invention (本发明)”的文字。同时，为了有效利用权利要求区别解释原则，根据独立权利要求中技术思想的下位概念，需要设立不同的、多样的从属权利要求。在撰写专利申请文件时，预先设立尽情多的桥头堡权利要求有利于申请人，在独立权利要求的专利性被现有技术否定时，从属权利要求可以为申请人建立起独自领域的桥头堡，在一定程度上能控制独立权利要求范围被缩小的程度。

从欧洲的专利审查制度特色分析，申请人在专利说明书撰写实施例时，不能以点代面地仅仅描述个别实施例，而应该描述涵盖该实施例的多种形式的集合，通过全面概括的方式描述技术特征。同时要保证尽可能多的多层次地分离技术思想，保证披露基准点的质量和数量来准备专利申请文件的附图说明，在描述实施例方面，笔者认为各实施例中可能具有更过的技术特征，从而实施例中的技术关系也更加复杂，因此将较多的实施方式（披露基准点）并列说明的“横串方式”能够更清晰地描述实施例中的技术特征，更有利于申请人。而按照欧洲专利审查规定描述技术问题及发明效果的专利说明书，可能会在向美国申请专利时产生被要求限定权利要求范围解释的风险。中国专利审查制度和欧洲基本类似，所以在中国实务中，可以适用应对欧洲审查的撰写方法，但也别需要注意的是在中国，专利经过实质审查后，专利的修改会被非常严格的限制。

本文是将美国、欧洲、日本、中国放在同等重要性的专利申请地域角度进行说明，并不包括某特定申请国重要性突出的情况。如果存在特定国家重要性突出，

则需要根据特定国的实务特点，对本文中提出的策略进行修改。

本文笔者长期从事海外专利申请战略研究，基于自身丰富的经验和深厚的专业背景对海外专利申请进行了思考和总结，在专利申请方面提出创新撰写对策，作者非常希望本文能为中国读者的专利申请的实务操作中带来帮助。

来源：知识产权杂志

作者：王璐 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 日本业务部总经理

富永隆介（Ryusuke Tominaga）上海新诤信知识产权服务股份有限公司 日本业务部客户经理 日本国专利代理人

石桥克之（Katsuyuki Ishib）

整理 by 小新媛媛