

**全国专利代理人资格
考试大纲
(2014)**

第三部分 专利代理实务

基本要求

能够准确掌握并综合运用《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南 2010》以及其他有关规定，撰写能有效而又合理地保护发明创造的说明书和权利要求书，撰写能够依法充分维护委托人利益的答复审查意见的意见陈述书、无效宣告请求书以及针对无效宣告请求的意见陈述书。

第一章 专利申请文件的撰写

第一节 说明书及其摘要的撰写

一、撰写说明书的基本要求

1. 正确理解发明创造

一个合格的专利代理人应当能够正确、全面地理解委托人所提供的发明创造（包括委托人所提供的背景技术），撰写出正确反映发明创造内容的说明书。为此，专利代理人应当具备必要的技术知识，在正确理解的基础上能够对有关的技术资料进行有效整理和归纳，不应当仅仅借用委托人提供的材料，生搬硬套地写出说明书的各个组成部分。

2. 确定能够获得专利权的申请主题

一个合格的专利代理人应当熟练地掌握《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南 2010》的规定，能够依据委托人提供的发明创造、有关背景技术以及自己的专业技术知识，准确地把握委托人的发明构思，为委托人确定属于能够被授予专利权主题范围且具备新颖性、创造性和实用性的申请主题。确定能够获得专利权的申请主题，是正确撰写专利说明书的前提条件。说明书中对背景技术、发明所要解决的技术问题、发明的技术方案、发明的有益效果等部分的描述，均应当围绕所确定的能够获得专利权的申请主题来展开。

3. 充分发掘发明构思的各种实现方案

一个合格的专利代理人应当有能力弥补委托人所提供素材的不足之处，凭借自己的专业知识帮助委托人补充思考实现其发明创造构思的各种可能的实施方式，将这些实施方式反映在说明书中，使委托人获得一份能够有效防止他人既利用委托人的发明构思，又能够轻易绕过专利保护范围的有价值的专利权（如果全国专利代理人资格考试的试卷明确指明，作为考试不要求应试人员作上述发掘，则应当遵从试卷的要求）。

4. 正确撰写说明书的各个部分

在上述工作的基础上，除非发明创造的性质需要采用特殊的表达方式，专利代理人应当按照《专利法实施细则》第十七条的规定撰写说明书的各个部分。发明创造涉及化学、计算机程序领域技术方案的，说明书的撰写应当遵从《专利审查指南 2010》相应部分的专门规定。

5. 清楚、完整，能够实现

说明书的内容应当清楚，用词应当准确，内容应当完整，使所属领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，产生预期的技术效果。

6. 说明书的表述方式

一个合格的专利代理人应当具有足够的文字表达能力，能够清楚、准确地表述说明书的各个部分，使所属领域的技术人员容易理解说明书的内容。说明书既要具有足够的技术信息，又要避

免文字重复冗长，出现含糊不清或者前后矛盾之处。撰写说明书应当尽量采用国家统一规定的技术术语，避免出现错别字。

7. 协调说明书和权利要求书的内容

无论是先撰写说明书还是先撰写权利要求书，在撰写完说明书和权利要求书之后，都应当核对两者的内容，进行适当调整，使说明书和权利要求书在内容和表达方式上不存在彼此矛盾或者不协调之处。

二、撰写说明书摘要的基本要求

说明书摘要应当写明发明或者实用新型的名称和所属技术领域，清楚地反映所要解决的技术问题、解决该问题的技术方案的要点以及主要用途。有附图的专利申请，应当提供一幅最能反映该发明或者实用新型技术方案主要技术特征的附图作为摘要附图。说明书摘要文字部分（包括标点符号）不得超过300个字，并且不得使用商业性宣传用语。说明书摘要文字部分出现的附图标记应当加括号。

第二节 权利要求书的撰写

一、撰写权利要求书的基本要求

1. 要求保护能够被授予专利权的主题

专利代理人为委托人撰写的每项权利要求所要求保护的主题，均应当属于能够获得专利保护的主题且具备新颖性、创造性和实用性。

2. 以说明书为依据

权利要求书应当得到说明书的支持，即每项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属领域的技术人员能够从说明书充分公开的内容中得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

3. 清楚、简要

权利要求书应当清楚。首先，每项权利要求的类型应当清楚。产品权利要求适用于产品发明或实用新型，可以用产品的结构特征来描述；方法权利要求适用于方法发明，可以用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等技术特征来描述。其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚，不得采用含义不确定的用语。另外，权利要求之间的引用关系应当清楚。

权利要求书应当简要。首先，每项权利要求的表述应当简要，除记载技术特征之外，不得对原因或者理由作不必要的描述，也不得使用商业性宣传用语。其次，所有各项权利要求作为一个整体应当简要，权利要求的数目应当合理，一件专利申请中不得出现两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求。

4. 满足单一性要求

当一件专利申请的权利要求书所要求保护的主题包含两项以上发明或者实用新型时，这些发明或者实用新型应当属于一个总的发明构思，即在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。化学领域中的马库什权利要求应当满足《专利审查指南2010》的有关规定。

5. 其他要求

权利要求书包含几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号。有两项以上独立权利要求的，直接或间接从属于每一项独立权利要求的从属权利要求应当顺序排在该独立权利要求之后。权利要求中可以有化学式或者数学式，但不得有插图。权利要求中采用的附图标记应当置于括号之中，除此之外应当尽量避免采用括号。每一项权利要求只允许在其结尾处使用句号。

二、独立权利要求和从属权利要求的撰写

1. 独立权利要求

(1) 独立权利要求的保护范围

独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。撰写独立权利要求应当在符合《专利法》及《专利法实施细则》有关规定的前提条件下，依据有关现有技术，为委托人谋求尽可能大的保护范围。为此，应当选用适当的权利要求类型、表达方式及限定方式，独立权利要求记载的技术特征只要能够定义一个完整的、具备新颖性、创造性和实用性的技术方案即可，不应包含除此之外的可有可无的技术特征。当发明创造涉及多种具体实施方式时，应当首先考虑撰写一项能够涵盖所有实施方式的独立权利要求；如果存在困难，再考虑撰写两项以上的独立权利要求，独立权利要求的数目既要充分，分别涵盖各种实施方式，也要避免内容重复。

(2) 前序部分和特征部分

独立权利要求的前序部分应当写明要求保护的发明或者实用新型的主题名称，以及发明或者实用新型与最接近的现有技术所共有的必要技术特征（除非发明创造的性质不适合采用这种表达方式）。独立权利要求的特征部分应当以“其特征是……”或者类似的用语开头，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的必要技术特征。

2. 从属权利要求

从属权利要求应当包括引用部分和限定部分。引用部分应当写明其引用的在前权利要求的编号及其主题名称；限定部分应当写明发明或者实用新型附加的技术特征。多项从属权利要求应当以择一方式引用在前的权利要求，并且不得被编号在后的另一项多项从属权利要求引用。从属权利要求的数量应当合理，不同的从属权利要求之间应当有明显的区别，不应堆砌过多的彼此十分接近的从属权利要求。

第二章 其他专利代理实务

第一节 审查意见陈述书及专利申请文件的修改

一、针对审查意见通知书的意见陈述书

1. 维护委托人的利益

一个合格的专利代理人应当能够依照《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南2010》的有关规定，通过陈述意见和修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能有利的审查结果，充分维护委托人的利益。

2. 全面、准确地理解审查意见

专利代理人应当认真阅读国家知识产权局发出的审查意见通知书，对照专利申请文件，全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容，针对具体情形作出正确的前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书的策略。

3. 正确撰写意见陈述书

如果专利代理人认为专利申请还存在被批准为专利的前景，意见陈述书应当全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见、提出的问题和要求。专利代理人应当区分审查意见通知书指出的缺陷是形式缺陷，还是实质性缺陷。对于前者，应当尽量配合审查员，通过修改专利申请文件来克服或者消除缺陷。对于后者，认为有必要对专利申请文件进行修改的，应当有理有据地阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出缺陷的理由，并对所作修改加以说明；认为审查意见存在不当之处的，应当依据《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南2010》的有关规定，

合情合理地陈述反驳意见。审查意见通知书提出有关疑问，要求申请人予以回答、解释的，专利代理人应当给予充分答复，必要时辅以有关证据和辅助资料。与此同时，专利代理人必须注意陈述的分寸，避免日后在专利侵权诉讼中因为适用禁止反悔原则而使委托人蒙受不应有的损失。

4. 意见陈述书的表述方式

意见陈述书应当词语规范，有理有据，层次清楚，表述准确，有逻辑性，有针对性，充分阐述委托人的立场。意见陈述书应当避免强词夺理，避免仅仅罗列不着边际的套话。

二、申请文件的修改

在答复审查意见通知书时，如果同意或者部分同意审查员的意见，应当对专利申请文件进行必要的修改。进行修改时，应当符合专利申请文件撰写的各项要求，也必须遵循《专利法》第三十三条规定 修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围这一基本原则。另外，还必须注意对整个申请文件进行全面的适应性修改，以避免顾此失彼，使局部修改的部分出现与专利申请文件其他部分不一致、不协调的现象。此外，答复审查意见通知书时对申请文件的修改要注意《专利法实施细则》第五十一条第三款的要求，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

第二节 无效宣告请求书与意见陈述书

一、无效宣告请求书

1. 正确选择请求宣告专利权无效的法律依据

请求宣告专利权无效的理由应当属于《专利法实施细则》第六十五条第二款规定的范围。即使专利权存在其他不符合《专利法》及《专利法实施细则》规定的缺陷，只要不属于上述条款规定的范围，均不应当作为请求宣告专利权无效的理由。无效宣告请求应当将《专利法》及《专利法实施细则》中有关的条、款、项作为独立的理由提出。一项专利权存在多种属于上述条款规定范围的无效理由的，专利代理人应当认真权衡分析，选择其中最有说服力、请求无效成功可能性最大的理由，突出予以阐述，避免平均使用笔墨，缺乏重点。

2. 有针对性地进行论述

无效宣告请求书应当针对专利文件进行准确、具体的分析，具体指明其存在何种不符合《专利法》及《专利法实施细则》有关规定的缺陷，详细论述为什么认为不符合有关规定的理由。以专利权不具备新颖性、创造性为理由请求宣告无效的，应当充分、合理地运用有关证据，通过专利文件与有关证据公开的技术方案的对比，论述专利权利要求保护的发明创造不具备新颖性、创造性的理由。运用两项以上现有技术，以专利权利要求保护的发明创造不具备创造性为理由请求宣告无效的，除了论证现有技术的结合能够覆盖专利权利要求记载的技术特征之外，还应当着重论证为什么其结合得到专利权利要求保护的发明创造对于所属领域的技术人员来说是显而易见的理由。

3. 无效宣告请求书的表述方式

无效宣告请求书应当词语规范，有理有据，条理清楚，逻辑清晰。无效宣告请求书应当避免强词夺理，避免仅仅提出请求无效的主张而缺乏有针对性的事实和证据，或者罗列有关证据而没有具体分析说理。

二、针对无效宣告请求的意见陈述书

1. 正确分析无效宣告请求书和请求人所提供的证据

撰写针对无效宣告请求的意见陈述书，应当认真阅读理解无效宣告请求书，全面了解请求宣告专利权无效的理由，准确判断其是否属于《专利法实施细则》第六十五条第二款规定的范围，核实请求人提供的支持其无效主张的所有证据，对其是否属实或者成立，及其与无效请求理由之间是否存在因果关系作出正确判断。

2. 确定适当的应对策略

在上述工作的基础上，专利代理人应当确定应对无效宣告请求的适当的策略。请求人提供的证据存在有问题的，应当针对证据进行论述。提供反证的，应当对有关反证作出说明。认为请求人提出的无效宣告理由不成立的，应当依照《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南2010》的有关规定，据理进行充分反驳。意欲维持专利权有效或者部分有效的，意见陈述书应当对无效宣告请求提出的所有无效理由和证据均予以回答。

3. 对专利文件的修改

认为无效宣告请求的理由成立或者部分成立的，应当对权利要求书进行适当的修改，以达到部分维持专利权的目的。修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，应当仅限于权利要求书，并且不得改变原权利要求的主题名称，与授权权利要求相比不得扩大原专利的保护范围，一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征。此外，修改方式还应当符合《专利审查指南2010》的有关规定。

4. 意见陈述书的表述方式

针对无效宣告请求的意见陈述书应当词语规范，有理有据，条理清楚，逻辑清晰。意见陈述书应当避免强词夺理，避免仅仅陈述缺乏针对性的套话。