

# 基于中国专利申请准备美国专利申请的注意事项

桑敏 北京东方亿思知识产权代理有限公司

## 【摘要】

美国专利法与中国专利法的规定不尽相同，因此在准备美国申请时需要考虑中美规定和实践差异，在中国申请的基础上进行适当修改，以为后续授权、确权和行权阶段打好良基。本文总结了在中国申请的基础上准备美国申请时，应如何对格式以及说明书、权利要求书、附图各部分进行适应性修改，以期为此类实务工作提供参考。

## 【关键词】

中国专利申请；美国专利申请；注意事项

## 一、引言

随着越来越多的中国企业进军海外市场，提交的国外申请也越来越多。美国作为专利制度完善并且经济发达的国家，无疑成为中国申请人青睐的市场。中国申请人向美国提出专利申请通常会采用 PCT 途径<sup>[1]</sup>或《巴黎公约》途径。不论哪种途径，在现有中国专利申请的基础上准备美国专利申请时都需要考虑到美国特有的规定，文本将从实务角度来阐述准备美国专利申请时需要注意的事项。

## 二、申请文件修改注意事项

### （一）. 对文件格式的修改

中国专利申请，要求摘要、权利要求书、说明书、说明书附图分别连续编写页码，并且说明书不得添加段落标号<sup>[2]</sup>。然而，美国申请，要求说明书、权利要求书、摘要一起连续编写页码，而说明书附图另外连续编写页码。此外，说明书需要包含段落编号（如[0001]、[0002]、[0003]...）<sup>[3]</sup>。因此，在准备美国申请时，需要注意页码的设置和段落编号的添加，以符合基本的形式要求。

### （二）. 对文件实体部分的修改

专利文件一般包括说明书、权利要求书、摘要、附图，下面将针对各部分进行详细说明。

#### 1. 说明书

##### （1） 相关申请的交叉引用

对于中国专利申请，申请人要求优先权的，只需要在请求书中填写相关信息即可。而对于美国专利申请，除了需要在申请数据页（ADS）中填写相关信息<sup>[4]</sup>以外，还必须在说明书的开头部分

写明对于相关申请的交叉引用。借由该交叉引用声明，申请人将被允许依据优先权文件来修改或补充美国专利申请中的翻译错误或遗漏<sup>[5]</sup>。

## （2）背景技术

在一些中国专利申请中，对于背景技术部分的描述可能包含有与理解申请无关的过多空泛描述、关于现有技术的具体描述以及对于现有技术方案的缺点的过多评论。然而，在美国专利申请实践中，背景技术部分讨论的技术被认为是申请人自己承认的现有技术，审查员在质疑申请的专利性时可以直接引用背景技术部分的描述而不另外检索对比文件。另外，在背景技术部分对现有技术进行的讨论也可能对权利行使造成障碍<sup>[6]</sup>。

因此，在准备美国专利申请时，可以缩减或删除空泛描述，删除对“现有技术”的措辞，简要描述现有技术内容（不要将现有技术的内容排除在本申请之外，或者可以将现有技术的内容作为本申请的部分而移到具体实施方式部分中描述）以及去除对现有技术方案的缺点的评述。

## （3）发明内容

在一些中国专利申请中，对于发明内容部分的描述可能包含有要解决的技术问题或发明目的、有益效果的描述。这些关于问题或目的、有益效果的描述可能会对后续权利要求范围解释造成限缩，或者如果描述不当还可能会造成不符合 35 U.S.C. § 112 关于可实施性的问题。

因此，在准备美国专利申请时，可以删除此部分中关于技术问题、发明目的的描述，将关于技术效果的描述移至具体实施方式部分（若具体实施方式部分已有关于技术效果的描述，则可以将其直接删除）。对于有益效果本身的描述，应尽量从特征分析出发，避免笼统描述和夸大其词。

另外，关于技术内容，可以仅保留独立权利要求的内容，删除有关从属权利要求的内容。另外注意避免“本申请的目的是/本发明提供一种…”这样的限制性描述。

## （4）附图说明

### ①关于“现有技术”的处理

如上所述，背景技术部分可对现有技术的方案做简要描述，不必包含具体的内容描述，现有技术内容也可以移到具体实施方式部分中作为本申请的部分而描述。因此，在附图说明中可以相应地去除对于现有技术方案的图示说明，或者可以相应修改为对本申请一些实施例的图示说明。

### ②关于“实施例”的处理

在一些中国专利申请中，可能包含类似“图 X 是示出根据本公开实施例/本实施例/一个实施例/所有实施例的设备/方法的示例性框图/流程图”的描述。为了避免将此部分的描述理解为限于特定实施例或者全部实施例（被认为是必要技术特征），可以将这种描述修改为“图 X 是示出根据本公开一个或多个（one or more）实施例/一些（some）实施例/某些（certain）实施例的设备/方法的示例性框图/流程图”。

## (5) 具体实施方式

### ①关于“现有技术”的处理

如上所述，关于现有技术的方案的详细描述，可以把现有技术与本申请方案相同的部分作为本申请方案的结构/步骤来描述。例如，现有技术的移动终端包括输入输出设备、语音输入设备、显示设备等部件，而本申请方案涉及一种设备，其相对于现有技术的改进之一在于多了一个语音识别的模块或功能。在此情况下，可以在对本申请方案的描述中把现有技术中的这些部件结合进来，作为本申请方案的设备的构成部件来描述。这样可以避免对现有技术公开的不当承认。

### ②关于“特征”的定义和解释

说明书应该清楚地描述技术方案。对于在中国专利申请中的重要特征或者不清楚的特征应给出补充或解释。这种补充或解释可以是对某特征的举例说明，可以是对某特征（与普通含义不同的术语、自创设的术语）的定义，可以是对某特征的扩展解释。

### ③关于替代方式或选择方案的补充

在一些中国专利申请中，常会见到对设备、方法的描述都采用相同实施例甚至是相同的表述，这样不能很好地提供对申请方案的说明和支持，也缺少对申请方案的拓展。因此，在准备美国专利申请时，要注意添加充分的实施例。

### ④关于隐私信息的处理

某些申请可能涉及对于名字信息、身份信息、电话信息等有关隐私信息的内容。在准备美国申请时，注意对这些信息的替换或模糊化，以避免与他人的权利相冲突，为后续专利的实施扫除障碍。

### ⑤关于涉及中国特色内容的修改

某些申请可能涉及关于汉字等有中国特色的内容。在准备美国专利申请时，可以初步判断在译为英文时是否还适合于原技术方案。在适合的情形下，可以补充适当说明。例如，对于根据汉字笔画形成波形来识别语句的方案，可以考虑改为根据英文字母的特点形成波形，等。在不适合的情况下，可以与发明人联系确认或者请发明人给出英文情况下的实施例作为补充。

### ⑥关于功能模块的处理

中国专利申请中可能包含功能架构（“用于…的装置”）的装置的描述。然而，在美国，“means + function”类型的权利要求一般会触发 35 U.S.C § 112(f)。在这种情形下，其保护范围将被根据说明书的具体实施方式来解释，即被解释为说明书中描述的那些用于执行整体要求功能的那些结构、材料或动作以及所公开的结构、材料或动作的等同物<sup>[7]</sup>。

在准备美国申请时，首先应判断这些功能模块是以软件实现的还是以方法步骤或功能限定的实体模块。在以软件实现的情形中，通常可以添加关于这些模块能够由设备的处理器执行相应动作来实现的描述。另一方面，对于以方法步骤或功能限定的实体模块，尽可能改为以硬件方式命

名的组件，如滤波装置-改为滤波器，以便尽量避免触发 35 U.S.C § 112(f)，或者还可以补充说明具体的实现方式，如滤波装置可以通过运算放大器和 RC 电路来实现，从而以便于后续被审查员认为触发 35 U.S.C § 112(f) 时有具体的解释基础。

### ⑦关于套话的添加

关于套话，可以添加关于附图仅作为示例、附图标记在各图中的一致性、附图比例等的说明，关于发明内容仅是方案的呈现并非保护主题的说明，关于针对特定实施例描述并非限定于一定实施例的说明，关于单复数、序数词的说明，关于软硬件实施方式的说明；关于模块的解释，关于计算机程序的实现和计算机存储介质的说明等等，以便增强后续对权利要求的范围解释。

## 2 对权利要求的修改

### (1) 方法权利要求补充实体

在中国专利申请中，常会遇到对方法的表述为纯粹的方法，即其中并不指明方法的执行主体以及各步骤的执行主体。在美国，35 U.S.C § 101 款的审查在 Alice 案后变得很严格，越来越多这种纯粹的方法权项将可能因此而被驳。因此，为了尽可能避免方法方案被认为是抽象概念 (abstract idea)，可以考虑在美国申请的方法权利要求中尽可能添加一些表示技术特征的实体 (硬件) 部件。

示例 6: 1. A method for interacting with a virtual character in a smart terminal, comprising:

shooting a user reality scene image at a camera unit of the smart terminal;

displaying the user reality scene image on a screen of a display of the smart terminal, and superimposing the virtual character on the user reality scene image with AR technology;...

说明: smart terminal (智能终端)、camera unit (相机单元)、display (显示器)、AR technology (AR 技术) 这些都是显然的技术特征，有利于针对抽象概念的争辩。

### (2) 关于装置权利要求前序部分的修改

在中国专利申请中，前序部分通常包含对主题的一定限定，以反映出方案所属的技术领域。但是，在美国，前序部分可以不必包含这样的限定，避免对保护范围的限缩。在实务中，可以考虑删除前序部分的限定描述或将其移到特征部分。

### (3) 关于选择性表达的修改

在中国专利申请中，有时会遇到“A 或 B”的表述，这种表述可能招致“restriction requirement”。在实务中，可以改写为马库什权利要求的形式 (at least one of: A and B)，因为这种形式审查员不能拒绝审查，除非缺少单一性。

#### (4) 关于功能模块权项的修改

如前所述，“means + function”类型的权利要求一般会触发 35 U.S.C § 112(f)。如果在说明书中有相应的解释，可以保留这种权利要求。如果涉及的是软件发明，可以考虑“processor + medium”形式的权利要求。

#### (5) 关于计算机程序和计算机存储介质权利要求的添加

在中国专利申请中，通常不包含计算机程序和计算机可读介质权利要求，因为这类客体是不能授权的客体。然而，在美国，一定形式的计算机程序和计算机存储介质权利要求能够在美国得以保护，因此可添加这些权利要求。注意，关于计算机存储介质，要限定为 non-transitory，因为例如以信号为载体的介质在美国属于不能保护的客体。

#### (6) 关于多重引用的修改。

中国的多重引用不会收取额外的费用，但是美国针对一个多重引用从属权项会收高达 780 美元的费用，因此在美国尽量避免多重引用。在实务中，若权利要求项数已经足够多，可以将多重引用权项修改为仅引用独权；若权利要求项数并不是很多，可以将其分拆。

#### (7) 关于权利要求的项数的删减

在美国，对于权利要求项数有“3/20”的要求，即，独立权利要求项数不超过 3 项，总权利要求项数不超过 20 项，若超过此项数，则需缴纳较高的附加费用。因此，在准备美国申请时可以考虑将独立权利要求项数和总权利要求项数控制在此范围内（当然，权利要求项数还取决于方案需要）。在实务中，可以考虑从属权利要求特征的合并，删减不重要的从属权利要求，删减方法和装置之一的从属权利要求，删减相互关联的设备（例如终端和服务器）之一的权利要求，等等。对于删减的内容，根据需要，可以考虑后续以继续申请的方式加以保护。

### 2. 对摘要的修改

中国要求专利申请摘要不超过 300 字，而美国要求专利申请摘要不超过 150 字<sup>[8]</sup>。因此，在准备美国申请时需要对摘要部分进行删减。在实务中，可以考虑首先删减关于技术领域和技术效果描述，然后对技术方案的措辞表述等进行修改。

### 3. 对附图的修改

由于中文词汇和英文词汇所占用的空间不同，因此在美国申请的附图中常会遇到字符很小的情况，以至于不满足美国专利法的规定。因此，在准备附图时，需要调整框图和流程图的各框的大小、字符的大小，以确保字符尺寸足够并清晰可见并确保字符完全落入框内。

## 三、结语

在准备美国专利申请时，要考虑美中专利法和实践的差异，对专利申请文件的格式和内容进行全面的审核与修改，以尽可能确保文件格式符合相关规定，避免特征和方案的不清楚、避免权

利要求得不到说明书的支持、避免说明书的描述对权利要求解释的可能限缩、避免影响发明的可实施性的内容。

注释：

[1] 以 PCT 途径进入美国国家阶段可以通过继续申请（CA）的方式来进行修改。

[2] 中国知识产权局会在数据加工时对说明书自动添加段落编号。

[3] USPTO. Nonprovisional (Utility) Patent Application Filing Guide[EB/OL]. (2014-01) [2016-05-24] <http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent>

[4] USPTO. Nonprovisional (Utility) Patent Application Filing Guide, Section “Application Data Sheet”：需在自申请日起 4 个月或自优先权日起 16 个月内在 ADS 中提出外国优先权要求。 [EB/OL]. (2014-01) [2016-05-24] <http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent>

[5] USPTO. Manual of Patent Examining procedure 2015, Section 217. [EB/OL]. [2016-05-24]. <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s217.html>

[6] 汪送来. 浅论专利申请的说明书背景技术部分的撰写 [EB/OL]. (2014-9-23) [2016-05-24]. <http://www.mysipo.com/article-3316-1.html>: 在 CAFC (1998) Dawn Equipment v. Kentucky Farms 一案中，联邦巡回上诉法院认为，专利权人在背景技术中对现有技术进行了批评，而被控侵权产品仍然存在专利权人所批评的缺陷，因此做出了不侵权的判决。

[7] USPTO. Manual of Patent Examining procedure 2015. [EB/OL] [2016-05-24]. <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2181.html>

[8] USPTO. Nonprovisional (Utility) Patent Application Filing Guide, Section “Abstract of the Disclosure”. [EB/OL]. (2014-01) [2016-05-24] <http://www.uspto.gov/patents-getting-started/patent-basics/types-patent-applications/nonprovisional-utility-patent>.