

北京市知识产权局重点资助项目
北京市专利试点示范企业培训教材

企业专利工作实务

(第二版)

QIYE ZHUANLI
GONGZUO
SHIWU

北京路浩知识产权代理有限公司 北京御路知识产权发展中心◎编著

知识产权出版社

北京市知识产权局重点资助项目
北京市专利试点示范企业培训教材

企业专利工作实务

(第二版)

北京路浩知识产权代理有限公司 北京御路知识产权发展中心◎编著

知识产权出版社

内容提要

本书从满足企业专利工作的实际需要出发,对企业专利工作的内容与方法加以全面总结和梳理,着重阐述相关工作的具体内容与实务操作技巧,具有很强的可操作性。

本书既可以作为企业专利工作的指南,也可以作为企业开展培训的参考教材。

责任编辑:刘 睿

责任校对:董志英

装帧设计:Zdesign 书装设计

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

企业专利工作实务/北京路浩知识产权代理有限公司,北京御路知识产权发展中心编著. —2版. —北京:知识产权出版社,2010.5

ISBN 978-7-80247-970-8

I. 企… II. ①北…②北… III. ①企业管理-专利权法-基本知识-中国 IV. ①D923.42 ②F273.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第066354号

企业专利工作实务(第二版)

北京路浩知识产权代理有限公司
北京御路知识产权发展中心 编著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村1号

邮 编:100088

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传 真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000889 转 8113

责编邮箱:liurui@cnipr.com

印 刷:北京富生印刷厂

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:720mm×960mm 1/16

印 张:24.25

版 次:2010年5月第二版

印 次:2010年5月第二次印刷

字 数:348千字

定 价:58.00元

ISBN 978-7-80247-970-8/D·994 (2927)

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

名誉主编：刘振刚

主 编：谢顺星 付晓辉

副 主 编：瞿卫军 马鸿雅

编 委：王朋飞 张 晶 张国良

杨丽萍 黄显智 姚军甫

DI ER BAN XU

温家宝总理在 2009 年 11 月到企业考察工作时强调：知识产权是现代企业竞争的核心。可以说，能否解决好知识产权问题，已成为企业增强核心竞争力、实现健康和可持续发展的关键所在。

知识产权工作涉及的内容广泛，专业性强，尽管很多企业已经越来越充分地认识到做好知识产权工作的重要性和紧迫性，但在实践中仍感到头绪繁多，不知从何下手。“工欲善其事，必先利其器”。《企业专利工作实务》一书的出版非常及时，它对企业专利工作涉及的内容进行了比较全面系统的阐述，言之有物，可操作性强，出版后得到了读者的广泛关注和认可，已被多个省市专利管理部门用做企业专利培训的教材。

2008 年年底，我国《专利法》进行了第三次修改；2010 年年初，《专利法实施细则》和《专利审查指南》也相继进行了修订。本书编著者对法律法规和政策的新变化及时作出响应，立即着手修订工作。编著者不仅依据新法对第一版所引用的法律条款进行了修正，还对部

分内容进行了深化和改写，使得本书更能适应现实需要，实用性和操作性进一步加强。

加快经济增长方式转变的关键在于作为市场主体的企业，在于企业的自主创新，而创新的核心是知识产权。企业知识产权工作要与国家知识产权战略相适应，与经济社会发展相契合，希望本书的编著者适应新形势的发展和需要，继续努力，与时俱进，在知识产权研究咨询领域有更多更好的佳作问世，为我国的知识产权事业添砖加瓦。

国家知识产权局副局长



2010 年 3 月

CHU BAN XU

初版序

知识产权在我国当今经济建设中的重要作用已毋庸置疑，《国家知识产权战略纲要》的正式发布，充分体现了我国政府对知识产权的高度重视和全面加强知识产权工作的信心与决心。

企业是我国国民经济的细胞，是我国自主创新的主体，更是国家知识产权战略实施的中坚力量。如何充分调动企业开展知识产权工作的积极性，切实提高企业创造、运用、保护和管理知识产权的能力与水平，不仅关系着国家知识产权战略的整体成效，更实实在在地关系着每个企业自身的发展壮大和永续经营。

尽管在国家和政府的不懈努力下，我国知识产权法律制度建设取得了举世瞩目的成就，企业的知识产权保护意识有了很大的提高，但是必须承认，在实践层面、在制度的运用方面，我国的绝大多数企业还只是处在蹒跚学步的探索阶段。企业怎样开展知识产权工作，怎样让其与自身的发展相融合，发挥提升企业核心竞争力的作用，都是企业特别关注的问题。这一问题的解决，不仅需要企业自身踏踏实实的学习与实践，也需要政府部门的大力支持与推动，以及方方面面有识之士的共同关心和努力。

《企业专利工作实务》一书在帮助和引导企业更加有效地开展专

利工作方面是一个很好的尝试。这本书从满足企业专利工作者的实际需要出发，摒弃理论研讨，着重阐述企业专利工作的内容与实务操作技巧，具有很强的可操作性。它既可以作为企业专利工作的指南，也可以作为企业开展培训的参考教材。

实践无定规，实践中同样要注重创新。本书的编著者大多工作在专利一线，书中既有对各家经验的归纳总结，也不乏编著者自己的创见，对与错都还需要时间的进一步检验，但是我相信，本书的出版一定能够为企业专利工作者和关心企业专利工作的各方面人士提供很多有价值的借鉴。

知识产权的内容广泛，专利只是其中的一种。企业不仅要將专利工作不断深化，对于商标权和著作权等其他知识产权工作也不能忽视。希望本书的编著者继续努力，不仅对本书中的内容进行完善和深化，还能将视角扩展到更广的知识产权领域，为我国知识产权事业的发展做更多有益的工作。

国家知识产权局副局长



2009年3月

前

言

QIAN YAN

专利与现代企业经营息息相关，其对企业发展的作用已是不争的事实。跨国公司将专利工作有机地融入企业发展战略中，以大量的专利在世界各地跑马圈地，凭借众多专利网限制竞争者的活动范围，通过专利经营获得巨大的经济利益。我国企业在面对专利规则运用娴熟和专利诉讼经验丰富的各国竞争者时，在频繁发生的专利纠纷中屡屡处于下风。这种状况的出现，无不是我国企业没有很好地重视专利工作和有效地开展专利工作，专利风险防范能力和防范经验不足所致。

在政府的大力宣传和企业实践的双重推动下，已经有越来越多的企业意识到加强专利工作的重要性，开展专利工作热情不断高涨。然而，由于开展专利工作的时间不长、基础薄弱、经验缺乏，再加上专利工作的内容庞杂、头绪繁多、专业性强，许多企业专利工作者在实际工作中常常感到力不从心，即使已开展多年专利工作的企业，其实际工作大多也只是停留在专利申请的初级阶段，还谈不上有效地运用专利制度保护企业和理性地运用专利策略发展企业，不能将专利作为一种工具和途径，来增强企业的创新能力和竞争能力。这种状况显然不能满足当今社会我国企业发展的需要。如何尽快提升企业专利工作者的能力和水平已成为一个亟待解决的问题。

作为专业的专利工作者，我们在长期为客户提供专利代理和专利咨询服务的过程中，深切体会到企业对专利工作实务知识的渴求，感到有义务为改变这种状况尽一点微薄之力。鉴于目前国内鲜有系统地论述企业专利工作，尤其是专利工作实务的专著，我们便萌生了为企业专利工作者提供一本实务操作指导书的念头。为此，我们全面梳理了多年来为企业服务的一些体会和心得，对企业专利工作的内容和方法进行了系统的总结和澄清，以期藉此书抛砖引玉，为企业专利工作者提供专利工作的实务知识，也为从事专利工作的机关干部、研究人员和专利代理人提供参考。

北京路浩知识产权代理有限公司
北京御路知识产权发展中心
2009年3月

上篇 综合实务篇

第一章 企业专利工作概述	(3)
第一节 企业专利工作内容	(4)
一、机构建设与制度建设	(4)
二、权利获得与权利维持	(6)
三、信息提供与信息利用	(7)
四、研发支撑与研发管理	(8)
五、权利维护与风险控制	(8)
六、专利实施与专利经营	(9)
七、教育培训与考核奖惩	(11)
第二节 企业专利工作目标	(12)
一、工作目标	(12)
二、工作的阶段性	(13)
第三节 企业专利工作体系	(15)
一、管理机构	(15)
二、管理人员	(16)
三、管理制度	(18)
四、管理手段	(20)



第二章 专利战略制定与实施	(21)
第一节 专利战略概述	(22)
一、专利战略的概念	(22)
二、专利战略的内容	(24)
第二节 专利战略制定	(27)
一、制定原则	(27)
二、制定步骤	(27)
第三节 专利策略	(32)
一、开发类策略	(32)
二、申请类策略	(36)
三、经营类策略	(39)
四、维权类策略	(42)
五、防御类策略	(43)
第四节 专利战略实施	(45)
一、实施准备	(45)
二、实施注意事项	(46)
第三章 专利信息利用	(47)
第一节 专利检索	(48)
一、专利检索类别	(48)
二、专利检索方法	(51)
第二节 专利分析	(59)
一、专利分析概述	(59)
二、专利分析程序	(61)
三、专利分析应用	(64)
四、专利地图	(65)
五、专利分析报告示例	(67)
第四章 专利风险规避	(76)
第一节 专利预警	(77)
一、专利预警概述	(77)

二、专利预警分析程序	(78)
第二节 专利风险规避	(80)
一、规避障碍专利风险	(80)
二、规避侵权指控风险	(81)
三、规避技术合作风险	(88)
第五章 专利权维持与维护	(90)
第一节 专利年费管理	(91)
一、年费缴纳原因	(91)
二、年费计算	(92)
三、滞纳金	(93)
第二节 专利权放弃管理	(96)
一、放弃考虑的因素	(96)
二、放弃管理的程序	(98)
第三节 专利无效应对	(98)
一、无效宣告启动要件	(98)
二、无效宣告提交的文件	(101)
三、无效宣告应对技巧	(102)
第四节 专利维权途径	(105)
一、专利维权途径	(105)
二、选择途径的原则	(106)
第五节 行政途径维权	(108)
一、行政保护机关	(108)
二、请求保护程序	(109)
第六节 司法途径维权	(113)
一、司法保护种类	(113)
二、专利行政诉讼	(114)
三、专利侵权诉讼	(116)
四、司法保护案例	(121)
第六章 专利资产经营	(128)
第一节 专利经营概述	(129)



一、专利经营的含义	(129)
二、输出经营方式	(129)
三、引进经营方式	(130)
四、其他经营方式	(131)
第二节 专利输出	(131)
一、专利输出决策	(132)
二、专利输出注意事项	(133)
三、专利许可类型	(134)
第三节 专利引进	(135)
一、专利引进决策	(135)
二、专利引进注意事项	(137)
第四节 专利经营合同	(140)
一、专利许可合同	(140)
二、专利转让合同	(143)
三、专利权质押合同	(145)

下篇 申请实务篇

第七章 专利申请管理	(151)
第一节 申请决策	(152)
一、申请与否决策	(152)
二、申请类型决策	(155)
三、申请时机决策	(157)
四、向外申请决策	(158)
五、提前公布决策	(167)
第二节 申请管理	(169)
一、申请决策管理	(169)
二、申请程序管理	(170)
三、代理机构管理	(171)

第八章 专利挖掘与布局	(174)
第一节 专利挖掘	(175)
一、专利挖掘的概念	(175)
二、专利挖掘的方法	(175)
三、专利挖掘的实例	(178)
四、专利挖掘的主体	(184)
第二节 专利布局	(185)
一、专利布局的概念	(185)
二、专利布局的方式	(186)
第九章 技术交底书撰写	(192)
第一节 技术交底书概述	(193)
一、技术交底书的概念	(193)
二、技术交底书的作用	(193)
三、技术交底书的内容	(193)
第二节 技术交底书撰写要求	(195)
一、总体要求	(195)
二、具体要求	(197)
三、常见问题	(202)
第十章 申请文件质量评价	(205)
第一节 申请文件撰写要求	(206)
一、说明书	(206)
二、权利要求书	(212)
三、涉及计算机程序的特殊要求	(216)
四、涉及生物技术的特殊要求	(217)
第二节 申请文件质量评价	(220)
一、评价方案	(220)
二、质量问题类别	(221)
第三节 质量问题评析案例	(225)
一、说明书	(225)

二、权利要求书	(235)
第十一章 审查意见答复	(244)
第一节 答复工作内容	(245)
一、监视答复时限	(245)
二、分析审查意见	(245)
三、撰写答复意见	(248)
第二节 答复技巧	(248)
一、公开不充分	(248)
二、属于非授权主题	(249)
三、不具备单一性	(250)
四、缺少必要技术特征	(251)
五、保护范围不清楚	(251)
六、得不到说明书支持	(252)
七、不具备新颖性	(252)
八、不具备创造性	(253)
九、修改超范围	(254)
第三节 答复案例	(255)
一、公开不充分	(255)
二、缺少必要技术特征	(258)
三、保护范围不清楚	(262)
四、得不到说明书支持	(266)
五、不具备创造性	(270)
六、同时存在多种缺陷	(278)
第十二章 专利委托代理	(293)
第一节 专利委托代理概述	(294)
一、委托代理的概念	(294)
二、委托代理的作用	(295)
三、委托代理的任务	(297)
第二节 专利委托代理技巧	(301)
一、选择代理机构	(302)

二、选择代理人	(303)
三、聘请顾问	(304)
第三节 专利申请委托代理程序	(304)
一、委托代理的手续	(304)
二、委托代理的服务内容	(308)
第四节 专利托管概述	(310)
一、专利托管的概念	(310)
二、专利托管的方式	(310)
三、专利托管的原则	(312)
四、专利托管的步骤	(313)
附录一 专利研究报告目录示例	(315)
附录二 技术交底书模板	(320)
附录三 专利管理部门联系方式	(362)
参考文献	(366)
初版后记	(369)
第二版后记	(371)