

企业专利

常见问题解答

授权条件

专利战略

专利检索

电子申请

专利信息分析



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

506.1
2013/

阅 覽

企业专利常见问题解答

国家知识产权局专利局电学发明审查部 编



 知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书作者为资深专利审查员，他们在多年企业调研积累的问答材料的基础上，对企业在专利申请与保护实务中较有针对性的问题，进行了集中梳理并解答。

读者对象：企业专利工作者，专利申请人、代理人，科技管理人员

责任编辑：黄清明

责任校对：董志英

装帧设计：海马书装

责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

企业专利常见问题解答 / 国家知识产权局专利局电学发明审查部编. —北京：知识产权出版社，2012. 7

ISBN 978—7—5130—1341—3

I. ①企… II. ①国… III. ①企业管理—专利申请—问题解答 ②企业管理—专利—保护—问题解答 IV. ①G306. 3—44 ②F273. 1—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 094214 号

企业专利常见问题解答

Qiyè Zhuanlǐ Chángjiàn Wèntí Jiědà

国家知识产权局专利局电学发明审查部 编

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—82000860 转 8117

责编邮箱：hqm@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：880mm×1230mm 1/32

印 张：4.25

版 次：2012年7月第1版

印 次：2012年7月第1次印刷

字 数：100千字

定 价：16.00元

ISBN 978—7—5130—1341—3/G·496 (4218)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

前 言

企业作为知识产权的主要创新主体，其对知识产权相关知识掌握和运用水平的高低直接关系到其在知识产权创造、运用、保护和管理各个环节中所发挥的作用。以往的相关书籍大多涉及企业知识产权战略运用层面的知识，而缺乏对专利申请与保护实务操作层面的指导。而《企业专利常见问题解答》则是国家知识产权局专利局电学发明审查部（以下简称电学部）针对上述问题，结合多年到企业实习与调研的经验，围绕企业在专利申请与保护实务中普遍关心的问题进行的集中性解答。本书对于帮助企业快速普及专利知识，解决专利申请与保护过程中遇到的实际困难具有积极的意义。

《企业专利常见问题解答》是电学部审查服务意识模块和审查指南竞赛组部分成员共同编写的，编写过程中部分问题的解答借鉴了《专利审查指南 2010》、国家知识产权局网站（www.sipo.gov.cn）、国家知识产权战略网（www.nipso.cn）以及中国知识产权司法保护网（www.chinaiprlaw.cn）中的相关表述。

本书编写人员有：林柯、许菲菲、马雅凡、唐田田、吴紫璇、常建军、夏涛、谢志远、王子元、王涛、顾赞、徐琳、徐旭、孟宪超。

目 录

一、审批程序	1
1. 专利的审批程序是什么?	1
2. 保密专利申请的审批程序是什么?	2
3. 为什么要申请专利? 或者说专利的重要性是什么?	2
4. 申请专利时需要准备哪些申请文件?	3
5. 受理专利申请的部门有哪些?	3
6. 专利代办处的业务包括哪些?	4
7. 提交专利申请时需要注意的事项有哪些?	4
8. 如何进行分案申请?	9
9. 申请人如何主动修改专利申请文件? 有没有时间限制?	9
10. 如何进行补正?	10
11. 发明、实用新型和外观设计专利申请的平均审查周期大约是多少?	10
12. 专利审查程序中的主要手续有哪些?	11
13. PCT 国际专利申请的意义及注意事项是什么?	19
14. 中国单位或个人作出的发明或者实用新型在向外国申请专利之前都必须经过保密审查吗?	20
15. 如何向国外申请专利, 如何委托专利代理?	21
16. 委托专利代理机构申请专利一般要经过哪些步骤? ...	22

二、电子申请	24
1. 申请人如何注册电子申请用户？是否需要费用？ ...	24
2. 申请人在线提交电子申请后，多长时间能够下载受理通知书和其他通知书？	24
3. 申请人以电子申请形式提交专利申请后，专利局给出的通知书上是否有相关部门的红色签章？	24
4. 节假日递交的电子申请，如何认定申请日？	25
三、专利申请相关费用	26
1. 专利相关的费用都有哪些种类？	26
2. 专利费用缴纳的期限主要有哪些？	27
3. 专利费用的支付方式有哪些？	28
4. 专利费用的结算方式有哪些？	28
5. 哪些费用可以减缓？	28
6. 什么情况下可以请求退款？	29
7. 如何办理费用查询？	29
8. 费用种类转换需要满足什么条件？	29
9. 填写费用缴纳汇单时都有哪些需要注意的事项？ ...	30
10. 费用的减缓比例是如何规定的？	30
11. 办理费用减缓需要提交哪些材料？	30
12. 如何确定缴费日？	31
13. 什么是费用的暂存？	31
14. 对于费用暂存情形的缴费日是如何确定的？	31
四、新旧《专利法》及其实施细则的过渡	32
1. 新《专利法》的生效日期是什么？	32
2. 新《专利法实施细则》的生效日期是什么？	32
3. 《专利审查指南 2010》的生效日期是什么？	33

4. 新《专利法》的适用原则是什么?	33
5. 新《专利法实施细则》的适用原则是什么?	33
6. 新案、过渡案、旧案的含义是什么?	34
7. 过渡办法中申请日的判断标准是什么?	34
8. 新《专利法》及其实施细则中实审部分内容 实质改变的条款有哪些?	35
9. 新《专利法》及其实施细则、《专利审查指 南 2010》中关于现有技术的修改有哪些?	36
10. 新《专利法》及其实施细则、《专利审查指 南 2010》中关于抵触申请的修改有哪些?	36
11. 新《专利法》及其实施细则、《专利审查指 南 2010》中关于重复授权的修改有哪些?	36
12. 新《专利法》及其实施细则中关于实用新型 的修改有哪些?	38
13. 新《专利法》及其实施细则中关于外观设计 的修改有哪些?	39
14. 新《专利法》及其实施细则中关于专利申请 文件的修改有哪些?	40
五、实质审查程序中授予专利权的条件	41
1. 发明专利申请能够被授予专利权的条件是什么? ...	41
2. 不授予专利权的发明专利申请有哪些情况?	41
3. 判断请求保护的方案是否是技术方案的依据和 标准是什么?	42
4. 涉及商业方法的发明专利申请一定不能被授予 专利权吗?	42
5. 对于一项发明创造, 既想申请发明专利又想申 请实用新型专利应当怎么做?	43

6. 如果一项发明创造已经申请了实用新型专利，
但是此后想以发明专利来保护该项发明创造应
当怎么办？ 44
7. 说明书公开充分的判断标准是什么？ 44
8. 涉及计算机程序的发明专利申请的说明书撰写
有哪些特殊要求？ 45
9. 授予专利权的实质条件是什么？ 45
10. 说明书中记载了与权利要求完全相同的内容，
权利要求就一定能够得到说明书的支持吗？ 46
11. 遗传资源来源披露登记表中记载的内容能够补
入说明书吗？ 46
12. 对于审查员在审查意见通知书中所指出的申请
存在单一性的问题，申请人应当如何进行修改？ 47
13. 申请人可以主动提交分案吗？能够针对哪些内
容提交主动分案？ 47
14. “一种产品……”“一种方法……”已经清楚地
表达了权利要求所要求保护的类型，为什么会被认
为不清楚？ 48
15. 现有技术中已经存在的技术特征为什么也会被审查
员认为是必要技术特征而要求将其补入到独立权利
要求中？ 48
16. 申请人对于申请文件的修改时机和方式有哪些？ 49
17. 涉及汉字编码方法的申请的权利要求应当如何
撰写？ 50
18. 涉及算法的发明专利申请均不能被授权吗？ 50
19. 在驳回决定中的“其他说明”是什么含义？ 51

六、专利复审 52

1. 对专利局驳回专利申请决定不服怎么办?	52
2. 在专利申请被驳回后提出复审请求可能经过的 流程或程序是怎样的?	52
3. 对于被驳回的专利申请, 是否任何人都可以提 出复审请求? 共同申请人中的一个申请人或部 分申请人是否可以提出复审请求?	53
4. 提出复审请求的期限一般是在收到驳回决定之日 起 3 个月内, 若不符合该规定是否有救济手段? ...	53
5. 什么是前置审查? 前置审查意见的作用是什么? ...	53
6. 复审请求审查决定有哪些类型?	54
7. 在提出复审请求、答复复审通知书或者参加口头 审理时, 复审请求人对申请文件的修改除了要符 合《专利法》第 33 条的规定外, 还应符合什么 要求?	54
8. 复审程序中是否可以要求口头审理?	55
七、专利无效宣告	56
1. 提出无效宣告请求的对象是什么? 对于一项专利 权何时可以提出无效宣告请求?	56
2. 作为无效宣告请求人, 是否需要符合一定的条件?	56
3. 欲对一项专利权提出无效宣告请求, 可能经过的 程序或者流程是怎样的?	57
4. 向专利复审委员会提出无效宣告请求文件的形式 和内容有何要求?	58
5. 与在专利申请中委托专利代理机构相比, 委托专 利代理机构或其他公民办理无效宣告程序有何特 别之处?	59
6. 对于无效宣告请求, 何种情形专利复审委员会将 发出不予受理通知书?	60

7. 无效宣告请求人除了在提出无效宣告请求时说明理由外,在其他时间是否可以补充无效宣告理由? ... 61
8. 在无效宣告程序中,双方当事人的举证期限分别有什么要求? 61
9. 无效宣告程序中,对申请文件的修改除了符合《专利法》第 33 条的规定之外,还有哪些限制或者要求? 62
10. 无效宣告程序中口头审理是如何确定的? 何种情况下当事人可以要求进行口头审理? 64
11. 无效宣告程序中,当事人有哪些权利和义务? 64
12. 无效宣告审查决定的类型有哪些? 分别对专利权有何种影响? 65
13. 无效案件是否可以请求加快审查? 如何办理? 66

八、专利信息分析 67

1. 什么是专利信息分析? 67
2. 为什么企业需要进行专利信息分析? 67
3. 专利信息分析的工作流程一般包括哪些? 67
4. 产业行业分析中经常会用到哪些专利分析项目? ... 68
5. 专利信息分析主要有哪些方法? 68
6. 定量分析有哪些常用的指标? 68
7. 常用的专利信息分析工具有哪些? 69
8. 什么是专利地图? 69
9. 专利管理图主要包括哪些内容? 70
10. 专利技术图主要包括哪些内容? 70
11. 专利权利图主要包括哪些内容? 70
12. 专利地图的制作主要包括哪些流程? 70
13. 什么是专利预警? 71

九、专利检索	72
1. 互联网可免费获取的专利检索资源有哪些?	72
2. 企业进行专利检索的类型有哪些?	73
3. 中国知识产权局网站的专利检索系统有何特点? ...	74
4. 上海知识产权局知识产权信息平台检索系统 的特点?	77
5. EPO 在互联网的网站上提供几种专利检索系统? ...	77
6. esp@cenet 收录哪些数据库?	78
7. esp@cenet 系统中可提供申请的哪些信息?	79
8. esp@cenet 高级检索提供哪些检索字段?	80
9. 进入 epoline 的途径是什么?	83
10. epoline 提供哪些功能和服务?	84
11. 美国 (USPTO) 专利信息检索系统的特点?	85
12. 美国授权专利检索收录的内容及检索字段?	86
13. 美国专利申请公布检索收录的内容及检索字段?	88
14. 日本 (JPO) 专利信息检索中提供的英文版工 业产权数字图书馆 (IPDL) 有哪些特点?	89
十、企业知识产权战略	91
1. 单位委托其他单位所完成发明创造, 申请专利的 权利属于谁?	91
2. 厂长完成的发明创造、利用业余时间所完成的发 明创造、调离工作后所完成的发明创造是否属于 职务发明创造?	91
3. 台湾同胞申请专利可否要求台湾地区优先权? 需要特 别注意哪些问题?	92
4. 是否发明专利的技术含量必须很高?	92
5. 是否必须做出了样品才能申请专利?	93

6. 如何阻止竞争对手的专利申请授权?	93
7. 企业在取得专利权之后, 在专利实施阶段都有哪些选择?	93
8. 专利许可备案的意义?	94
9. 发明专利与实用新型专利的区别是什么?	94
10. 专利权的共有人一方能否单独实施该专利?	95
11. 发明专利申请要求提前公开有何利弊?	95
12. 提出专利权评价报告请求有什么需要注意的?	96
13. PCT 申请与普通国家申请相比有什么区别? 好处在哪里?	97
14. 国际检索报告指出缺乏单一性时, 申请人是否应该选择缴纳附加检索费? 如果不缴纳, 会产生什么后果?	97
15. 如何转让国防专利?	98
16. 如何办理发明专利申请加快审查手续?	99
17. 如何办理实用新型专利申请加快审查手续?	99
18. 展会期间专利如何得到保护?	100
19. 什么是美国“337”调查?	101
20. “337”调查的对象?	102
21. 为什么中国的出口企业和产品遭遇的“337” 调查越来越多? 国内企业面临的环境和现状 是怎样的?	102
22. 国内的企业在面对“337”调查时应该怎么办?	103
23. 如何提高企业的知识产权保护意识?	103
24. 如何对电路板进行知识产权保护?	104
25. 企业如何选择发明创造的保护方式?	104
26. 申请专利是否要讲究策略?	105
27. 企业应该在什么时间申请专利保护?	105

28. 什么是专利权评价报告?	106
29. 专利权能否进行质押, 如何处理?	106
30. 国内外在我国提交的三种专利的整体申请 状况如何?	107
31. 专利实施许可合同备案的时机是什么?	107
32. 什么是全国企事业单位知识产权试点工作?	108
33. 中国专利奖评选的奖项、申报条件和程序 是什么?	109
34. 什么是资助向国外申请专利专项资金?	109
35. 既然计算机程序可以进行“著作权保护”, 为何 还需要将计算机程序的解决方案进行专利保护?	110
 十一、知识产权维权	 111
1. 如何确定专利权的保护范围?	111
2. 什么是专利侵权?	111
3. 什么是假冒专利的行为?	111
4. 专利违法行为的民事责任是什么?	112
5. 专利违法行为的行政责任是什么?	113
6. 专利违法行为的刑事责任是什么?	113
7. 什么叫知识产权的行政保护?	114
8. 什么叫知识产权的司法保护?	114
9. 什么是知识产权的国内保护?	115
10. 什么是知识产权的涉外保护?	115
11. 进行知识产权维权的途径有哪些?	115
12. 什么是知识产权维权援助?	115
13. 什么是知识产权维权援助中心?	116
14. 目前全国有多少知识产权维权援助中心?	116
15. 维权援助中心可提供哪些维权援助?	116

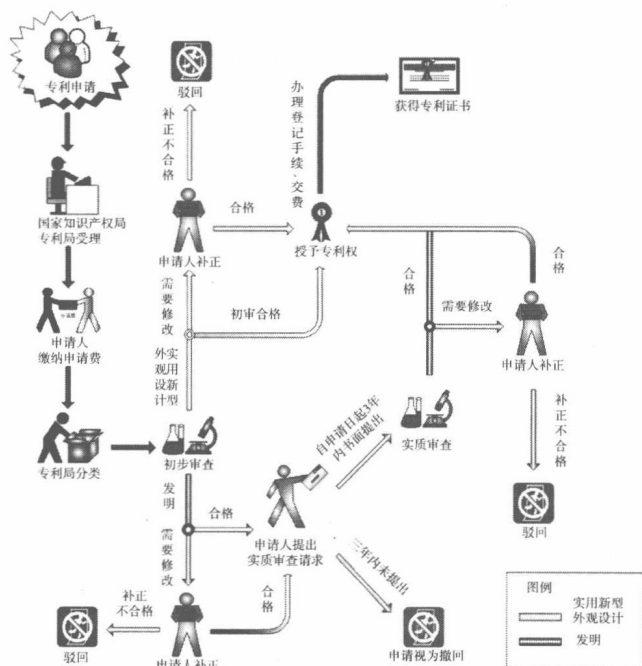
16. 维权援助对象都是哪些？	117
17. 维权援助程序都有哪些？	117
18. 知识产权维权援助中心是否开展举报投诉工作？	118
19. 12330 是什么电话？	119
20. 哪些知识产权侵权或违法行为可以通过 “12330” 或者直接到维权援助中心 举报？	119
21. 企业在国内参展需要注意哪些问题？	119
22. 企业在国外参展需注意哪些问题？	120

一、审批程序

1. 专利的审批程序是什么？

依据《专利法》，发明专利申请的审批程序包括受理、初步审查、公布、实质审查以及授权 5 个阶段。实用新型或者外观设计专利申请在审批中不进行早期公布和实质审查，只有受理、初审和授权 3 个阶段。

发明、实用新型和外观设计专利的申请、审查流程图如下：



2. 保密专利申请的审批程序是什么？

保密审查员对确定需要保密的专利申请案卷作出保密标记，建立保密案卷位置状态卡，在计算机系统中作出处理，在对该专利申请作出解密决定之前，对其进行管理。

保密专利申请的初步审查和实质审查均由国家知识产权局专利局指定的审查员进行。

对于发明专利申请，初步审查和实质审查按照与一般发明专利申请相同的基准进行。初步审查合格的保密专利申请不予公布，已有实质审查请求并缴纳实质审查费的，直接进入实质审查程序。经实质审查没有发现驳回理由的，作出授予保密专利权的决定，并由保密审查员通知申请人办理专利权登记手续。

对于实用新型专利申请，初步审查按照与一般实用新型专利申请相同的基准进行。经初步审查没有发现驳回理由的，作出授予保密实用新型专利的决定，并发出授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书。

保密专利申请的授权公告仅公布专利分类号、专利号、专利申请日和授权公告日。

3. 为什么要申请专利？或者说专利的重要性是什么？

申请专利可以保护申请人的发明成果，防止科研成果流失，同时有利于科学进步和经济发展；申请人可以通过申请专利的方式占据新技术及其产品的市场空间，通过例如生产销售专利产品、转让专利技术、专利入股等方式获得相应的经济利益。

4. 申请专利时需要准备哪些申请文件？

申请发明专利的，申请文件应当包括：发明专利请求书、摘要、摘要附图（适用时）、说明书、权利要求书、说明书附图（适用时），各一式两份。

涉及氨基酸或者核苷酸序列的发明专利申请，说明书中应包括该序列表，把该序列表作为说明书的一个单独部分提交，并与说明书连续编写页码，同时还应提交符合国家知识产权局规定的记载有该序列表的光盘或软盘。

申请实用新型专利的，申请文件应当包括：实用新型专利请求书、摘要、摘要附图（适用时）、说明书、权利要求书、说明书附图，各一式两份。

申请外观设计专利的，申请文件应当包括：外观设计专利请求书、图片或者照片（要求保护色彩的，应当提交彩色图片或者照片）以及对该外观设计的简要说明，各一式两份。提交图片的，两份均应为图片；提交照片的，两份均应为照片。不得将图片或照片混用。

5. 受理专利申请的部门有哪些？

申请人申请专利时，可以将申请文件面交到国家知识产权局专利局的受理窗口或寄交“国家知识产权局专利局受理处”（以下简称专利局受理处），也可以面交到设在地方的国家知识产权局专利局代办处（以下简称专利局代办处）的受理窗口或寄交“专利局×××代办处”。目前在北京、沈阳、济南、长沙、成都、南京、上海、广州、西安、武汉、郑州、天津、石家庄、哈尔滨、长春、昆明、贵阳、杭州、重庆、深圳、福州、