



专利代理人执业培训系列教程
ZHUANLI DAILIREN ZHIYE PEIXUN XILIE JIAOCHENG

专利代理事务及流程

ZHUANLI DAILI SHIWU JI LIUCHENG

中华全国专利代理人协会 中国知识产权培训中心 / 组织编写

蹇 炜 / 主编



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位



专利代理人执业培训系列教程

ZHUANLI DAIRREN ZHIYE PEIXUN XILIE JIAOCHENG

专利代理事物及流程

ZHUANLI DAILI SHIWU JI LIUCHENG

中华全国专利代理人协会 中国知识产权培训中心 / 组织编写

蹇 炜 / 主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书由国内知名知识产权代理机构的资深代理人组成团队共同创作完成,并经权威专家审定,内容涵盖国内/国外申请人提交中国专利申请、PCT 国际申请、向外国及中国台港澳地区申请专利、外观设计申请以及专利行政复议和专利行政处理等代理事务及流程详解。此书可作为专利代理人的培训教材,也可作为高等院校、科研院所或企业从事专利管理工作人员的参考读物。

读者对象:专利代理人、高校或科研院所或企业专利管理人员及普通大众。

责任编辑:李琳 倪江云

责任校对:董志英

封面设计:



责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利代理事务及流程/蹇炜主编. —北京:知识产权出版社, 2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1866 - 1

I. ①专… II. ①蹇… III. ①专利—代理(法律)—中国 IV. ①D923. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 017512 号

|| 专利代理人执业培训系列教程 ||

专利代理事务及流程

蹇 炜 主编

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

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话:010 - 82000887/82000860 转 8335

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

开 本:787mm × 1092mm 1/16

版 次:2013 年 3 月第 1 版

字 数:234 千字

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010 - 82005070/82000893

责编邮箱:nijiangyun@cnipr.com

经 销:各大网络书店、新华书店及相关销售网点

印 张:11.5

印 次:2013 年 3 月第 1 次印刷

定 价:32.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 1866 - 1/D · 1680 (4707)

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

《专利代理人执业培训系列教程》

编 委 会

主 任：贺 化

副主任：宋建华 马 放 杨 梧 李建蓉

编 委：廖 涛 徐治江 王冬峰 徐 聪

高 康 葛 树 张茂于 白光清

毛金生 王宏祥 马 浩 乔德喜

林柏楠 李 勇 林德纬 任 虹

徐媛媛

《专利代理事务及流程》

主 编：蹇 炜

编写组成员：（按姓氏笔画排序）

吴静波 张 晶 张文达 陈申军

范 征 康建忠 韩飘扬

审稿人员：（按姓氏笔画排序）

马 涛 何越峰（组长）

序 言

目前，知识产权在推动经济社会发展中的作用和地位越来越凸显，已经成为世界各国竞争的一个焦点。温家宝总理曾经指出：“世界未来的竞争，就是知识产权的竞争。”我国正处于转变经济发展方式、调整产业结构的转型期，全社会的研发投入大幅增加，知识产权保护意识不断提升，专利申请数量快速增长，我国知识产权事业正处于重要的战略发展机遇期，要求我们必须直面知识产权工作面临的巨大挑战。

随着国家知识产权战略的实施，企业创新行为更加活跃，创新主体对专利中介服务的需求增加，专利中介业务量激增，专利代理行业的市场需求逐年增大。2011年，我国年度专利申请量达到1 633 347件，其中委托代理机构代理申请的达到1 055 247件，自1985年专利代理制度成立以来年度代理量首次突破100万件。其中，代理国外申请128 667件、国内申请926 580件。以上各项数据充分表明，我国专利代理行业的主渠道作用越来越明显，已经成为实践知识产权制度的重要支柱之一。专利代理事业的蓬勃发展也促使了专利代理人队伍的不断壮大，截至2012年10月31日，全国执业专利代理人人数已增至7 949人，专利代理机构达到909家。作为“第二发明人”，专利代理人的工作是一项法律性、技术性都极强的工作，需要由经过专门培训的高素质人员来完成。目前，我国专利中介服务能力随着专利事业的发展取得了举世瞩目的成绩。

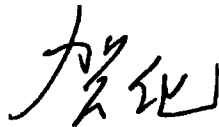
随着国际形势的变化和我国知识产权事业的发展，专利代理能力提升面临前所未有的机遇与挑战。申请量、代理量的不断增大，专利审查工作的严格细致，对专利代理工作提出了更加高效、更加准确、更加专业的工作目标。社会需求的不断扩大，发明人、企业发明的多样化，对专利代理人的能力和水平也提出了更高的要求，迫切要求专利代理人全面提升服务能力。应当说，全面提升专利代理能力是知识产权事业发展的必然要求。专利代理人执业培训，是全面提升专利代理人服务能力的重要途径。《国家知识产权战略纲要》对知识产权中介服务职业培训提出了明确要求：“建立知识产权中介服务执业培训制度，加强中介服务职业培训，规范执业资质管理。”《专利代理行业发展规划（2009年—2015年）》则对专利代理服务执业培训作出了系统性的安排。

为此，中华全国专利代理人协会在上述国际、国内形势的背景下，深入贯彻落实《国家知识产权战略纲要》和《专利代理行业发展规划（2009年—2015年）》的要求，组织编写专利代理人执业培训系列教程，具有历史性的意义。中华全国专利代理

人协会精心组织，挑选在业界具有盛名的相关领域专家组成编写工作组，聘请来自国家知识产权局、最高人民法院知识产权审判庭、相关高校的资深专家与专利代理界的资深专家组成统稿及审稿工作组，并专门成立组织协调工作组承担大量的组织、协调工作。可以说，中华全国专利代理人协会对专利代理人执业培训系列教程编写工作的精心组织和有序推进，有力地保障了该系列教程的编写质量。作为专利代理人执业培训教材的垦荒者和实践者，他们为我国知识产权事业作出了重要贡献。

此次编写的专利代理人执业培训系列教程，内容涵盖专利代理职业道德、专利代理事务及流程、专利申请代理实务、专利复审及无效代理实务、专利侵权与诉讼、专利咨询服务等各个方面。这一套系列教程具有如下特点：开创性——编写专利代理人执业培训系列教程尚属首次，具有开创意义；实操性——此次编写的专利代理人执业培训系列教程在内容上注重贴合我国法律实践，对于实际操作具有重要指导意义；全面性——此次编写的专利代理人执业培训系列教程涵盖专利代理人中介服务的方方面面，能够全面提升专利代理人的服务能力；权威性——此次承担专利代理人执业培训系列教程编写任务的同志均是相关领域的专家，具有丰富的实务经验和理论水平。相信通过这样一套集开创、实操、全面、权威为一体的专利代理人执业培训系列教程的编写与出版，能够有效提高专利代理机构的服务质量以及专利代理人的业务能力，推动提高专利代理行业的业务水平。

专利代理能力的提升，是一个永恒的时代话题，一个永远跳跃着的音符。感谢为本套系列教程的组织、编写和出版付出心血的所有工作人员，大家的工作有利于提高全社会知识产权创造、运用、保护和管理能力。我相信，专利代理人执业培训系列教程的出版，对于推动专利代理能力的全面提升具有历史性的意义，必然有利于推动专利代理行业又好又快的发展，有利于服务和保障知识产权事业的发展大局。走过筚路蓝缕的岁月，迎接荆棘遍布的挑战，我相信随着专利代理能力的进一步提升，专利代理界将为我国创新型国家建设和经济发展方式的转变作出更大的贡献！



2012年12月

前 言

《专利代理事务及流程》分册，是中华全国专利代理人协会的专利代理人执业培训系列教程之一。

在设计本分册的内容之初，编写者面临的第一个问题是，本分册是写给谁看的？因为在专利代理机构中，真正在第一线从事专利流程管理工作的流程管理人员往往并不是专利代理人。这本书是写给这些流程管理人员看，还是写给通常并不直接从事专利流程管理工作的专利代理人看？经过编写组与审稿组的讨论交流，确定作为中华全国专利代理人协会的专利代理人执业培训系列教程之一，本分册的目标读者应与其他分册保持一致，主要是已通过了专利代理人资格考试并从业两年以上，具有一定业务经验的专利代理人。

编写者面临的第二个问题是，在专利代理人的考前培训教材以及在专利代理人上岗培训教材中，专利代理事务与流程都是必备的内容，并且讲述得都很详尽，本分册的内容应如何取舍以与其他教材相区别？由于已经确定了本分册的目标读者主要是已通过了专利代理人资格考试并从业两年以上，具有一定业务经验的专利代理人，编写者考虑到，作为专利代理人，他们并不真正在第一线从事具体的流程管理工作，但他们需要把握专利申请的整体走向，决定申请的策略及在申请每一个节点应采取的步骤，并由流程管理人员具体执行，因此确定本分册所介绍的专利代理事务及流程的内容，应该是告诉被培训的专利代理人在专利申请的过程中的每一个节点需要考虑什么问题、可能采取什么步骤，而不是执行该步骤的具体细节。另外，在考前培训和上岗培训的教材中，涉及专利代理事务及流程的内容主要是专利代理人在中国国家知识产权局应遵从的规范。考虑到从业两年以上的专利代理人，其所涉及的案件种类已大大丰富，不仅有中国申请人递交的中国专利申请，还有外国申请人递交的中国专利申请、向作为受理局的中国国家知识产权局递交的 PCT 国际申请、向外国或某些地区专利局递交的向外申请、专利行政复议和专利行政管理案件、专利复审与无效案件、专利诉讼案件等，而这些不同类型的案件在专利代理机构中大都分类管理的，因此编写者决定按照不同专利案件的类型作为本分册划分章节的线索。这样的体例在已有的专利代理事务及流程教材中尚未曾见。本分册最终划分为：国内申请人提交的中国专利申请；国外申请人提交的中国专利申请；PCT 国际申请事务；向外国及中国台湾、



香港、澳门地区申请专利；外观设计申请；专利行政复议和专利行政处理六章。其中，外观设计申请中需考虑的与流程相关的问题与其他类型的专利申请有很大的区别，放在一起叙述多有不便，也不便于读者了解外观设计申请的特殊性，因此将国内及国外外观设计申请的内容集结在一起，独立成章。至于专利复审与无效案件、专利诉讼案件，因在本套培训教程中均有专门的分册对其流程及实体进行系统的介绍，本分册中不再就其流程进行介绍。

第1章为国内申请人提交的中国专利申请。该章介绍了从接触国内客户开始到申请被批准或驳回为止，专利代理人在每个节点应该考虑的问题和注意事项，专利复审和无效的流程则未予介绍。该章尽量避免重复《专利审查指南2010》中的内容，以精简篇幅，便于专利代理人专注于其需要把握的问题，而不过分关注操作中的细节问题。

第2章为国外申请人提交的中国申请。在处理由国外申请人提交的中国申请时，专利代理人会碰到一些在处理国内申请人提交的中国申请时不会碰到的问题，比如外国优先权的问题、优先权转让的问题、专利审查高速路（PPH）的问题、翻译原则问题等。如何处理这样的特殊问题，是第2章介绍的内容。与国内申请人提交的中国申请中相同的问题，在第2章中没有重复。

第3章为PCT国际申请事务。由于对于从业两年的专利代理人而言，其所处理过的PCT国际申请较少，对PCT国际申请的程序了解较少，特别是一些不常用到的程序，即使是更有经验的专利代理人也知之甚少，而查阅PCT、PCT实施细则、PCT行政规程、PCT申请人指南等基础文件十分繁复，因此第3章试图相对比较详细地介绍PCT国际申请中的各种程序，希望专利代理人可以通过阅读该章的内容更深入地了解PCT国际申请的程序，或者以该章作为其处理PCT国际申请时的工作手册。

第4章为向外国及中国台湾、香港、澳门地区申请专利。该章除了介绍了向外申请专利的整个流程中每一步专利代理人应考虑方方面面的问题外，还介绍了美国及欧洲专利制度中的一些特色程序，因为中国申请人向美国及欧洲提交的申请较多，并且美国和欧洲的专利制度是在国际上最有代表性的制度。同时，编写者认为，作为中国的专利代理人，应该对中国台湾、香港、澳门地区的专利制度有所了解，因此对这三个地区的专利制度给予了介绍。对于其他国家，仅通过列表给出了其专利制度最基本的信息，如是否有实用新型专利和外观设计、保护期、是否需要实质审查等。

第5章为外观设计申请。其中，在中国外观设计申请部分，从代理实务的角度出发，总结出在外观设计申请代理过程的一些常见问题和解决方法。在向国外递交外观设计申请的部分，分别以欧盟外观设计制度和美国外观设计制度为例，介绍了外观设计

计的注册制和实质审查制。对于欧盟和美国之外的其他主要国家,则通过列表给出了其外观设计制度的最基本信息,比如是否进行实质审查、保护期、有无部分外观设计制度、有无合案申请、能否延迟公布等。

第6章为专利行政复议和专利行政处理。专利行政复议和专利行政处理案件整体的数量较少,对于从业两年的专利代理人更是较为陌生。本章较为详细地介绍了专利行政复议案件的具体流程和实务。对于专利行政处理案件,该章重点介绍了程序较复杂并且专利代理人需深度介入的专利侵权纠纷的行政处理实务和海关知识产权保护处理实务。

本分册虽然是作为专利代理人执业培训教程编纂的,但也可以作为专利代理人的工作手册。在专利代理人处理不同类型的案件的任一节点碰到困惑时,拿出本分册来参考一下此时应考虑的问题和可能采取的对策。虽然本分册的主要目标读者是从业两年左右的专利代理人,但也适合于在企业及大学、研究院所等单位从事专利管理工作的人员学习或作为工作手册使用。

本分册的编写组成员均是具有丰富的专利流程管理实践经验的专利代理人,编写组的组长为来自永新专利商标代理有限公司的蹇炜先生。本分册的第1章由北京路浩知识产权代理有限公司的张晶女士执笔,第2章由中国国际贸易促进委员会专利商标事务所的康健忠先生执笔,第3章由北京三友知识产权代理有限公司的韩飘扬女士执笔,第4章由永新专利商标代理有限公司的吴静波女士和蹇炜先生执笔,第5章由永新专利商标代理有限公司的张文达先生执笔,第6章由上海专利商标代理事务所有限公司的范征先生和陈申军先生执笔。编写组的成员对各章节的内容均进行了多次集体讨论,并相互交叉审阅。

虽然编写组成员付出了很大努力,希望呈现给读者一本准确实用、简洁易读的培训教材,但由于水平所限,书中一定还存在不足甚至错误之处。我们诚恳希望得到专家学者、专利工作者、特别是专利代理人的批评指正。

本分册的审稿组组长为国家知识产权局初审及流程管理部副部长何越峰先生,副组长为北京市柳沈律师事务所马涛女士。何越峰先生及马涛女士多次仔细审阅了本分册的各个章节,提出了许多的指导意见和修改建议。国家知识产权局外观设计审查部王美芳女士对本分册第5章的内容进行了审阅,提出了宝贵的修改意见。他们的指导和帮助大大提高了本分册内容的准确性和行文的严谨性。另外,中华全国专利代理人协会徐媛媛副秘书长全程参与了本分册编写的组织协调工作,并多次参加了编写组的讨论并提出指导意见。在此,编写组对他们为本分册的完成所给予的指导和帮助,表示衷心的感谢。



最后，编写组特别感谢国家知识产权局的指导和帮助；感谢中华全国专利代理人协会秘书处提供的组织协调工作和坚实物质保障；感谢北京路浩知识产权代理有限公司、中国国际贸易促进委员会专利商标事务所、北京三友知识产权代理有限公司、永新专利商标代理有限公司、上海专利商标代理事务所有限公司所给予的大力支持；感谢其他所有对本分册的编纂工作提供过帮助的同事和朋友。

目 录

序 言	I
前 言	III
第 1 章 国内申请人提交的中国专利申请	1
第 1 节 申请阶段事务	1
1 申请前咨询	1
2 申请文件的准备和提交	5
第 2 节 初审阶段事务	7
1 补 正	7
2 实用新型和外观设计登记手续的办理	8
3 发明专利申请的公布	9
第 3 节 实审阶段事务	9
1 实审请求的提出	9
2 进入实审后的主动修改	10
3 审查意见的处理	10
4 放弃实用新型专利权书面声明的提交	11
5 驳回决定的处理	12
第 4 节 授权及授权后事务	12
1 发明专利登记手续的办理	12
2 授权后事务	13
第 5 节 分案及其他事务	14
1 分 案	14
2 著录项目变更和实施许可合同备案	15
第 2 章 国外申请人提交的中国专利申请	19
第 1 节 申请前咨询	19
1 PCT 国际申请进入国家阶段申请类型的选择	19
2 国内和国外共同完成的发明的保密审查	19



第2节 申请文件的准备和提交	20
1 提交期限的确定	20
2 文件信息的核查以及立卷确认信函	20
第3节 初审阶段	27
1 优先权副本的补正	27
2 优先权转让证明的补正	28
3 视为未要求优先权的恢复	29
4 国际单位错误的改正	29
第4节 专利审查高速路的相关处理	29
1 提交 PPH 申请的条件	29
2 文件的准备	30
第5节 审查意见通知书的转达和答复	30
1 审查意见通知书的翻译	30
2 中文对比文件	31
3 针对审查意见的建议	31
4 对《专利法》第33条问题的提醒	31
第3章 PCT 国际申请事务	40
第1节 PCT 国际申请的实务操作	40
1 代理 PCT 国际申请应当满足的条件	40
2 PCT 国际申请前的准备工作	41
3 PCT 国际申请文件的要求	43
4 PCT 国际申请提交后的事务处理	45
第2节 在 PCT 申请国际阶段应关注的事项	50
1 在 PCT 申请国际阶段注意事项	50
2 必须收到的 PCT 官方文件	53
3 PCT 国际申请的案例与样页	54
第3节 PCT 相关法规与修改信息	85
1 关注 PCT 的发展	85
2 注意 PCT 修改的条款的适用情况	85
3 及时了解 PCT 的最新动态途径	85
4 现有 PCT 的中文版书目	86
第4章 向外国及中国台湾、香港、澳门地区申请专利	87



第 1 节 向外国申请专利一般代理程序介绍	87
1 申请前咨询	87
2 保密审查请求	89
3 向外国提出专利申请	91
4 审查过程中的处理	95
5 专利证书	96
6 维持费/年费的管理	97
7 预付款的管理	98
8 外国专利信息的收集和整理	98
9 外国实用新型专利	98
第 2 节 美国专利申请程序	104
1 一般申请程序	104
2 申请费用	105
3 美国专利制度中的特色程序介绍	106
第 3 节 欧洲专利申请程序	112
1 《欧洲专利公约》的成员国	112
2 一般申请程序	112
3 欧洲专利申请官费	113
4 欧洲专利制度中的特色程序介绍	114
第 4 节 中国台湾、香港和澳门地区的专利申请	117
1 中国台湾地区的专利申请	117
2 中国香港地区的专利申请	118
3 中国澳门地区的专利申请	120
第 5 章 外观设计申请	122
第 1 节 中国外观设计申请	122
1 申请前咨询	122
2 外观设计申请文件的准备	126
3 对官方通知书的答复	128
4 外观设计电子申请	131
5 要求国外优先权的外观设计申请	132
第 2 节 向国外递交外观设计申请	134
1 欧盟外观设计申请	135



2 美国外观设计申请	139
3 世界其他主要国家和地区的外观设计制度概述	143
第6章 专利行政复议和专利行政处理	145
第1节 专利行政复议代理实务	145
1 接受委托	145
2 提出行政复议请求	149
3 行政复议程序中的代理	152
4 对行政复议决定的处理	153
第2节 专利行政处理代理实务	154
1 专利行政处理程序实务简介	154
2 专利侵权纠纷行政处理实务	155
3 海关知识产权保护处理实务	163

第1章 国内申请人提交的中国专利申请

代理国内申请人提交的中国专利申请是专利代理实务中最常见的业务。本章主要从申请阶段事务、初审阶段事务、实审阶段事务、授权及授权后事务、分案及其他事务等方面,分别介绍了专利代理人在处理此类申请及手续事务时的注意事项。需要说明的是,本章所涉及的五个方面事务的具体规定在《专利审查指南2010》中都有详细阐述,本章中不再赘述。

第1节 申请阶段事务

1 申请前咨询

申请前的咨询是申请人与代理人建立委托关系的重要步骤。代理人与申请人洽谈时,在与申请人沟通技术方案内容之前,应重点从利益冲突的核查、申请类型的确定、申请途径的确定、费用减缓的申请、资助的申请、本国优先权的使用、不丧失新颖性宽限期的使用和同时提出实质审查请求及提前公布的使用等方面考虑。

1.1 利益冲突的核查

利益冲突,是指同一代理机构所代理的客户间存在竞争关系,如果代理机构同时代理这些客户,可能会对其中一方或者多方的利益造成损害。利益冲突涉及法律和商业两个层面,在法律层面上,同一代理机构不得就同一内容的专利事务接受有利害关系的其他委托人的委托;在商业层面上,两个客户的业务在同一技术领域,可能存在竞争关系,如果代理机构已接受了其中一个客户的委托,当再接受另一客户的委托时,需要考虑是否会造成客户的不满。

在确定接受委托之前,代理人应首先核查是否存在法律层面的利益冲突,在确定不存在法律层面的利益冲突之后,还应按照客户的要求或者主动核查是否存在商业层面的利益冲突,并根据核查的结果决定是否接受委托。

对于存在法律层面的利益冲突的情形,代理机构不得接受新的委托。

对于存在商业层面的利益冲突的情形,代理机构应如实将情况告知新、老客户。如果新、老客户均不反对,代理机构可以接受新客户的委托,但应指定不同的代理人分别处理不同客户的委托事务。



1.2 申请类型的确定

帮助申请人确定申请类型是代理人的义务。与申请人洽谈时,代理人首先应告知申请人发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型的保护范围与利弊,如发明专利具有保护时间长和授予的权利相对稳定等优点,但发明专利申请审查周期较长;实用新型专利申请具有审查周期短和申请费用较低的优点,但保护主题受局限且权利稳定性较差;外观设计专利获得授权最快,但其仅能保护产品的外形,不能保护其内部结构。代理人要真正了解申请人申请专利的需求,并根据专利法的相关规定以及申请人提供的发明创造的主题和技术内容提出申请类型的建议。

对于希望尽早取得专利权又希望得到较长保护期限的申请人,代理人可以建议申请人在同日对同样的发明创造提出实用新型专利申请和发明专利申请。一般情况下,实用新型专利申请会较早获得专利授权,这样可以保证申请人尽早获得专利证书,尽量缩短获得专利权的时间,以便申请人办理有关项目交易、宣传推广、资质认证、侵权维权等事宜;实用新型专利权保护期限是10年,发明专利权保护期限是20年,同时提出实用新型和发明专利申请,如果实用新型专利先获得授权,则申请人取得了10年的保护期限,如果发明专利符合授权条件,则申请人可以放弃之前取得的实用新型专利而获得发明专利授权,这样,对同一个发明创造的保护延长至20年保护期限。

但需要注意的是,不能通过同日提交PCT国际申请(进入中国国家阶段时选择发明)和实用新型专利申请达到上述目的。因为采用此种方式时,PCT国际申请进入中国国家阶段时无法明示该申请已经提交了一件同样的实用新型申请,也就不能享有选择或者放弃的权利,从而增加了该PCT国际申请进入中国后的国家申请因重复授权而被驳回的风险。

1.3 申请途径的确定

在中国有两种申请途径:提交普通国家申请和提交PCT国际申请。代理人应了解申请人对于其专利申请保护地域的规划及费用预算情况,还要从技术方案内容考虑,并据此来选定合适的申请途径。

对于仅希望取得国内专利权的申请人,直接提交中国普通国家专利申请即可。对于还有计划取得国外专利权的申请人,可以先提交一件中国普通国家专利申请,在12个月内以该申请为优先权基础提出PCT国际申请,再分别进入具体的国家,或者通过《巴黎公约》要求优先权直接向具体的国家分别提交专利申请,这样可以为申请人增加一次修改申请文件的机会;也可以直接向国家知识产权局或WIPO国际局提出PCT国际申请,再分别进入具体的国家,这样可以在一定程度上减轻案件管理的负担。

1.4 费用减缓的申请

根据《专利费用减缓办法》,符合条件的国内申请人可以请求相关费用的减缓。

与申请人洽谈时, 代理人应告知申请人有关费用减缓的相关事宜。当申请人希望并符合享受费用减缓的条件时, 可以建议申请人根据《专利费用减缓办法》的要求办理相关的证明文件。

1.5 资助的申请

为了激励申请专利和减轻申请人申请专利的负担, 国家和各级政府都有一些资助政策。与申请人洽谈时, 代理人可以提示申请人, 在符合条件的情况下可以争取当地相关的资助或者奖励。

1.6 本国优先权的使用

如果已提交的专利申请中存在某些瑕疵, 代理人可以建议申请人利用本国优先权再提交一件新的专利申请, 修改申请中存在的瑕疵来更好地体现保护意图。同样, 也可以利用本国优先权, 对已提交的专利申请做进一步的修改和完善。

如果申请人打算改变原专利申请的类型, 代理人可以建议申请人利用本国优先权以改变原专利申请类型。例如, 在先申请是一件实用新型专利申请, 申请人想改为发明专利申请, 就可以在规定的期限内提交一件新的发明专利申请并要求此实用新型的优先权。

因此, 与申请人洽谈时, 代理人应询问申请人是否有在先申请, 并根据在先申请的情况确定是否要求本国优先权再提交一份新的专利申请, 以及是否需要进行发明和实用新型专利申请的相互转换。此外, 还可以利用本国优先权将若干件在先申请合并为一件在后申请, 从而节省相关费用。

代理人在选择使用本国优先权时还应注意, 外观设计专利申请是不能要求本国优先权的, 已经授权的专利、要求过外国优先权或者本国优先权的申请以及分案申请也不得作为本国优先权的基础。此外, 凡要求本国优先权的在先申请会自在后申请提出之日起即视为撤回。

1.7 不丧失新颖性宽限期的适用

有时, 在申请专利之前, 发明技术方案已被发明人或其他人公开。为此, 与申请人洽谈时, 代理人还应询问申请人希望保护的发明创造是否已经被公开。如果已经被公开, 是否是在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出、在规定的学术会议或者技术会议上首次发表或者他人未经申请人同意而泄露其内容。如果有上述这些情况之一, 代理人应提醒申请人准备相应的证明文件, 以利用不丧失新颖性的宽限期避免专利申请因为这些公开而导致不能取得专利权。其中,

(1) 国际展览会的证明材料应由展览会主办单位出具, 证明材料中要注明展览会展出日期、地点、展览会的名称以及发明创造展出的日期、形式和内容, 并加盖公章;

(2) 学术会议和技术会议的证明材料应由国务院有关主管部门或者组织会议的全