

序 言

1 ■ 开头的话

我是企业研究人员出身的技术型专利代理人。先是在一家企业的研究所工作了 10 年，又在该企业的专利部工作了 8 年，在专利部工作期间获得了专利代理人资格，并于两年前独立开办了一家专利事务所。因此我拥有企业技术人员、企业专利人员、专利事务所经营者的经历与经验。在做企业的技术人员时，作为一个发明人，我只管将自己的发明归纳成说明书递交到专利部。10 年间我一共申请了 76 件专利，其中大部分是发明专利。曾经是发明人的我，不知不觉间已成为一名以办理他人发明为职业的专利代理人。

两年前，我租借了一间很小的屋子，开办了专利事

专利代理人到底是从事什么工作的？

务所，刚开始的时候非常凄惨，案子很少，别说是支付秘书的工资，就连家庭的生活费都很难维持。在发挥出我的专业能力前，事务所的经营一直处于危难之中。最初就曾为如何增加客户，如何能使案子接踵而来这些最基本的经营而烦恼。

但是接下来情况变得顺利起来，接到的案子逐渐增多，去年和今年先后来了两名专利代理人，现在事务所已有 3 名专利代理人，两名秘书事务人员和一名兼职人员。

社会上一般的人是不太知道专利代理人到底是从事什么工作的。我在做企业的技术人员的时候也几乎不知道专利代理人这一职业，也没有了解的机会。专利代理人的工作性质是将企业作为主要对象的特殊工作，这不同于把一般人作为对象的律师职业，因此知名度很低也就不奇怪了。而且，也因为专利代理人作为专家，工作内容大多是保密的，也很少有人会自己说出来，所以知道的人也就很少了。

但是在世界上最发达的并以技术为立国之日的日本，专利代理人从事的是保护先进技术和新产品的权利、加强知识产权的重要工作。因而，一旦从事了这份工作，每天都会感觉到兴奋和激动，并且总是会感受到无穷无尽的乐趣。甚至让你体会到废寝忘食、放弃所有的休息日来工作的乐趣。

因此，通过这两年独立奋斗的历程，我想让大家了解专利代理的工作内容。我想告诉大家专利代理人如何通过工作活跃于社会，而对社会作出贡献。也想触及一

些在实际业务中遇到的、以专利法为代表的我国工业产权的一些问题。

如果通过我的这本书，能让社会上一般的人了解我们的工作，那么我会感到非常荣幸。

2 ■ 专利代理人的工作内容

以下我来概括一下专利代理人的工作内容。

(1) 获得权利方面的工作

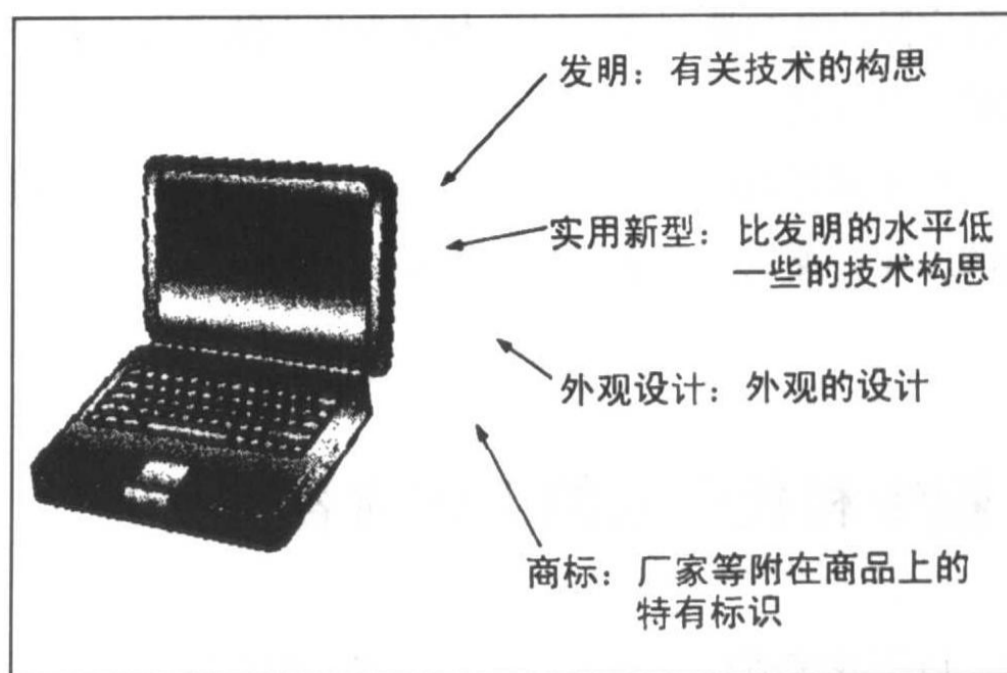
① 作为专利代理人，向专利局提出发明、实用新型、外观设计专利申请、商标注册申请。在提出申请前通常还要就申请进行相关的洽谈。

发明、实用新型、外观设计、商标都涉及非常专业的知识，社会上一般人对这些是不太熟悉的。发明、实用新型、外观设计、商标到底是什么呢，现在我以我正在使用的电脑为例，来简单地做以下说明。

[发明的对象] 安装在个人电脑中的 IC、电子线路、液晶显示体等与技术有关的构思。随着技术水平的提高，个人电脑的性能也会随之提高，所以很多发明都以个人电脑为对象。

[实用新型的对象] 比发明的水平低一些的技术构思。比如像把手的构造、盖子的构造等。

以上发明和实用新型，如果有创造性的构思则有助于技术进步，技术进步又会使产业发达而使国家繁荣。



因此对于专利法、实用新型法* 都授予独占权（专利权、实用新型权）使其得到保护。

[外观的对象] 计算机的外观设计。同样性能的商品，外观漂亮的会受到消费者的欢迎，并因此会很好销售，所以外观设计也是很重要的。

如上所述，外观如果有新颖的设计，会刺激消费者的购买欲望，从而使商品畅销，而使产业得到发展。因此，外观设计法* 也是授予并保护独占权的法案。

[商标的对象] “VAIO”、“LaVie”、“ThinkPad”、“FMV-BIBLO” 等是各公司附在商品上的标识。对于一般都叫作计算机的这种商品，各公司为什么还要加上自己的产品的名字呢，这是因为如果都叫作计算机的话是无法与其他公司的产品区别开的。就以“VAIO”这种

* 表示日本专利制度与中国专利制度在此项上存在着不同。
以下文中出现 * 处都同此。——译者注

商品为例，如果用“计算机”这样的商品名，再怎么宣传、做广告，“VIAO’，这种商品也卖不出去。而如果用“VIAO”这样的标识，进行宣传、做广告，就能够卖出“VIAO”这种商品。而且只要使用过一次“VIAO’，的人，就会形成这样的印象：“VIAO就是当打开商品的盖子时，盖子内侧为液晶面，可以很方便使用的折叠型膝上个人电脑”。这种印象实际与商品的可信度相关，容易识别的商品的名字（商标）能够表现出全体商品的可信度。为了提高这种可信度，为了卖出更多的产品，各公司都会竭尽全力进行宣传和做广告。

另外一方面，模仿好的东西是人之常情，如果放任不管的话，好的商标就会成为他人不正当竞争的牺牲品。索尼以外的厂商在计算机上加上“VIAO’，商标的事情很有可能会发生，但是，像这样冒用他人信用的行为是为社会正义所不允许的。

所以国家通过对具有识别力的商标赋予独占权（商标权）给予保护，防止商品的来源混同，保证商标使用者的可信度，维持竞争的秩序从而实现产业的发达。

上述的申请业务，是由法律规定的专利代理人的专有权。即专利代理人为使申请人获得权利而撰写周全的申请文件，并向专利局提出申请。这些申请文件是法律文书，要接受专利局审查员的实质审查，所以只是形式上符合要求是不行的，其内容的记载也要严格。而且还必须是能够在法院使用的文书。

不光有国内申请，还有向国外的申请

这里的国外大部分指的是美国、EPC 缔约国、加

拿大。有时也包括韩国、澳大利亚、中国、台湾等。对于国外申请来说，美国、EPC、加拿大、澳大利亚等国的公用语言是英语，所以要用英文撰写说明书，再经由各国的代理人提交给专利局。公用语言不是英语的国家，要由我方写成英文的说明书，提供给当地的专利代理人，由他们翻译后进行申请。所以专利申请对专利代理人的语言能力也有相当高的要求。

在获得权利的过程中进行的各种法律处理（中间处理）

中间处理，首先是从答复专利局审查员的审查意见开始，然后还要撰写意见陈述书，如果被驳回的话还要制作复审请求书。通过中间处理就可以看出一个专利代理人的水平高低，所以必须认真对待。而且中间处理有一定的期限，为了避免超过期限，对期限进行严格的管理也是非常重要的。

授权后，进行权利的管理（管理业务）

从授权登记费的缴纳到年费的管理、商标权的延展手续等，这些手续分为国内部分和国外部分，需要花费相当的人力和物力。但是如果用计算机进行管理的话，会方便很多。

在以后的章节中，将对以下内容作详细的说明。

收到无效请求后的对策（无效请求的代理人），
撤销复审决定诉讼的代理人

⑥与希望使用专利的人进行许可谈判（涉外、许可业务）

⑦防止他人的侵权（鉴定、警告、侵权诉讼的协助

人)

(2) 阻止授权方的工作

作为专利代理人请求异议程序 *

专利异议程序是指，针对审查员审查结束后的授权公告，有异议的第三人为了阻止权利的实现而向专利局所作的陈述。也就是说，如果没有人存在异议的话，那么申请人将获得此项权利。由于专利权是一种独占权，因此其他公司就不能生产与此专利相抵触的产品或实施与此专利相抵触的方法。这也正是通过异议陈述来阻止权利实现的目的所在。

异议程序所用的证据与审查员审查中所用的驳回理由相重复一般是不可行的，所以专利代理人要将检索范围一直扩展到外国文献。学术论文、商品目录等也是有用的。

下述的其他方面，将在以后的章节作详细的说明。

无效宣告请求的专利代理人，撤销复审决定诉讼的专利代理人

判断和鉴定委托公司的产品是否侵犯了他人的专利的业务。以及后续的涉外、许可业务

侵权诉讼的被告的协助人 *

另外，还有公司顾问、国内国际专利商标战略等工作。

这其中几乎所有的专利代理人，主要从事的是(1)中的 ~④。(2)中的 的工作，特别是从申请到中间处理的工作。这不仅是因为这些工作在全部分工作中占绝

对多的比重，更主要的是因为从事诉讼和许可业务需要的是经过特别训练的专门人士，而不是任何人都可以担任的。如果从事过诉讼和许可谈判工作的人们就会发现“案情往往比小说中写的还要奇妙”因为没有既成的模式，所以就必须有开拓新领域的先锋精神。

上述这些工作我差不多都做过。现在做得最多的工作就是专利申请（这两年半来我已经接受委托做了 700 件国内专利申请和 20 件外国发明专利申请）、异议陈述（8 件），无效宣告请求（5 件），复审请求（1 件）、鉴定（28 件），撤销复审决定的诉讼（3 件）、侵权诉讼（3 件），职务发明奖酬诉讼（1 件）大型的许可谈判（4 件）等工作也有很多。这样同时进行申请业务和权利运用业务，尽管案件的情况都各不相同，但只要能明确把握住说明书共同的撰写要点，就能在申请专利的时候撰写出高质量的说明书。

或许是因为按照这样的方式来工作的缘故吧，我的事务所虽然是个小事务所，但也能达到惊人的工作量。

3 ■ 作为专利代理人所需要具备的特质

（1）争强好胜的精神

首先，作为专利代理人，如果没有喜好争论的性格，是不能胜任专利代理人的工作的。因为，从申请专利到行使权利的过程中，经常会不断出现技术争论。如果不能在所有的技术争论中取胜，专利的价值也就无法

实现。所以不能厌恶斗争，反而要求在必要的时候要以好斗的性格来对待工作。

专利代理人完成的文件，不管是提交给专利局或法院的公文，还是寄给国外专利代理人的文件，以及送给委托人的文件，都要求非常严格，不能允许有任何的错误。尤其是有时公文出现错误后将没有机会再弥补。

所以，专利代理人首先必须是法律（以专利法为主的工业产权法，民法、民事诉讼法的一部分）和技术的专家。对法律的最低要求是通过专利代理人考试，如果掌握了这些法律的话，是可以被授予专利代理人资格的。但这只是最低要求，要想胜任诉讼、许可谈判、合同等工作，还必须在这方面进一步学习。即要学习民法、民事诉讼法的全部内容，著作权法，商业秘密法，反不正当竞争法，独占禁止法等。

接下来是技术，精通全部领域的技术是不可能的，但是至少应该是化学、电气、机械某一方面的专家。不管是哪个领域，最好都能够和第一线的研究者、技术人员进行对等的讨论。虽然各个领域的情况不同，但是作为技术存在着共同性和普遍性，所以专利代理人只要拥有很高技术水平的知识，通过阅读该领域的文献，或者只是听发明人的讲解，就能够在短时间内对其进行理解。理解了发明的原理之后，专利代理人就能够指出发明者在主观上做出的发明与实际客观的发明的不同，应该进一步地扩展发明等。

现今，我国的技术有了显著的发展，国外的申请增加，国内外的诉讼问题也经常发生，专利代理人也活跃

成为一流专利代理人的秘诀是……

在国际舞台上。所以专利代理人必须掌握外语，至少应该掌握英语。此外也应该具有能够运用国外专利法的本领，至少能够运用美国专利法和 EPC。

如上所述，法律、技术、外国语是专利代理人起码应该拥有的技能。此外还要了解谈判术、诉讼程序等。总之，既然成为了专利代理人，就应该能够把专利代理人负责的工作全部承担下来。

重要的是，不能对工作挑挑拣拣。如果总说这个不能做，那个不是我的专业，那么就不能胜任专利代理人的工作。相反作为专利代理人应该是什么都能做到的，即使遇到不懂、未知的内容，也要有不管付出怎样的努力，都由自己来承担解决的勇往直前的精神。能够取得专利代理人资格的人应该都具备这样的素质。这样的先锋精神也许就是成为一流专利代理人的秘诀。只要专利代理人有才干，客户的委托就会随之而来。

(2) 具备沟通交流的撰写能力

专利申请说明书的撰写，虽然涉及的是被称为最先进的技术的发明，但也必须遵循自然法则，而且要让普通的技术人员看过之后也能够明白。说明书是被那些并不一定是专家的审查员、复审委员、有时还有法官阅读的法律文书，做到能够让他们理解也是十分重要的。当然，对于除说明书以外的，例如向专利局提交的意见陈述书、异议陈述书、无效宣告请求书、答辩书等文件，以及向法院提交的预备文件、技术说明书、鉴定书等文件也是同样的要求。

另一方面，大多数的客户也并不一定是专家，所以说明书、中间文件、其他的法律文件如果能够做到不需要另外说明就能够让顾客看懂的话，那是最理想的了。如果不能做到的话，也要向客户做浅显易懂的说明。如果不能得到客户的理解的话，那我们就会失去业务。

越是从事这样特殊的工作，越需要对专利局、法院等法律部门、客户做通俗易懂的说明。

虽说这很难，但是对于略知这一道理的专家来说，是谁都可以做到的。要想通过语言糊弄那些初学者和门外汉，并不是一件困难的事。因为只要排列那些复杂的语言，陈述一个观点就可以了。但是这样的做法，不能说是真正的专家。真正的专家，就应该将那些即使是属于专业性的东西，也能让初学者和门外汉明白，至少要向这方面努力。所以做得好的人不光能够让专业人士明白，而且也要对非专业人士进行易懂的说明。也就是要整理发明人的观点，然后按照基本原则把它简单化。越是专家，越应该尊重常识，抱着谦虚的态度。

(3) 尽善尽美的功力

我们专利代理人处理的事情，实际上是很复杂的，会遇到各种各样的问题。全部都要遵循法律来处理。有时也会涉及到一些十分尖端的领域。但不管怎么说，这终究是人和人的争论，不管是怎样复杂的问题，最终都有解决的办法。我们的工作就是对照着以往判例的经验，迅速预见解决问题的办法，通过该预测找出为客户争取最大利益的手段。

所以从申请到获得专利权、行使权利、或保护权利，都要做到尽善尽美。比如在撰写专利申请说明书的时候，不能抱着以后修改也可以的马虎的态度。申请的时候就必须要撰写最好的文件。如果不作充分准备就提交文件的话，就会面临中间文件、与审查员的面晤、诉讼的准备手续等问题。每一回合都要分出胜负，所以我们的机会并不多。可以说每天都是真刀真枪的较量。像这样总是做到尽善尽美也是专利代理人功力的体现。

申请的乐趣

1 ■ 撰写说明书的关键

有这样一句谚语，专利代理人就是从撰写专利说明书开始，到完成专利说明书结束。正如这句谚语所说的那样，专利代理人基本的工作，就是撰写用于专利申请的说明书。掌握专利代理人的工作就是从撰写说明书开始的，即使从事专利诉讼、许可业务等高难度的工作，关键也在于对说明书的活用。那么专利说明书里都应该写些什么呢，简单地说，就是发明的故事。但是，说明书和普通的小说、解说不同，因为它具有法律文件的性质，所以不能够太简单。

实际上，尽管专利诉讼、许可业务需要很高的技巧，但首先如果说明书撰写得不清楚的话，也无法顺利

进行。也就是说，要想有效地活用权利，要以高质量的说明书为前提。再夸张一些，即使说专利权的命运决定于说明书的撰写技术也不为过。一旦发生争论，就会围绕说明书的记载，受到四面八方的攻击。只有排除这些攻击，才能够实现权利的价值。

所以，首先就需要专利代理人把握发明者到底发明了什么东西，这一发明与公知技术的区别在那里（什么地方进行了改进），因为这一区别而得到了什么样的有益效果。以与公开技术的不同点为中心，然后再加入基本技术来撰写说明书是比较好的方法。如果能够把握这些不同点，就可以尽可能地扩展权利范围（专利申请的范围），而扩展的这部分根据专利法的要求应得到说明书的支持，因而要求增补实施例。总之，说明书撰写的根本就是要牢牢把握住要点，把发明故事书面化，追求获得权利要求范围十分明确的强有力的权利。所以，说明书重要部分的撰写必须准确且细致入微。

如果记住这些，就能够撰写出具有职业水准的说明书了。我是学化学出身（主要是高分子化学），但是每天的日常工作就是不断地撰写和我专业没有关系的机械、电器、日用商品等各种领域的说明书。打个比方，就好像是一个设有化学门类的百货商店。当然各个领域的说明书撰写都有自己的模式，比如把化学领域的模式用到电器领域是不行的。所以，我们工作首先就需要记住最低限度的关于化学、机械、电气等各个领域的说明书撰写模式。

2 ■ 国外申请的注意点

用于向国外申请而撰写的说明书，要更加小心。首先在机械、电气以及其他一般的领域都要在权利要求中加入目的、作用在有些情况为效果等。所以美国专利的权利要求相对比我国的要长。相反如果接受从国外向我国申请的委托时则要删除多余的部分只留下必要的东西以尽可能缩短权利要求。另外美国申请的说明书中如果是已知物质则用途发明是不能成立的所以要加入第三成分成为新的组成物的权利要求。

权利要求的数目一般不要超过 20 个。在我国的申请中，通常只有一个或几个权利要求。因为，如果必要的话，可在以后补正或在分案时对权利要求作出修改，日本在这方面比较自由，所以即使在申请时只撰写了最小限度数量的权利要求也是没有关系的。而对于美国申请，权利要求的补正并不容易。要想增加权利要求的个数，就必须提出继续申请（CIP），或者如想加入新的内容，也要提出一部分继续申请（CIP）（但可根据原始申请文件中记载的发明范围保留申请日）。因此，重要的是，要做好这样的准备：开始先撰写数量比较多的权利要求，即使审查时由于对比文件的存在而被要求修改权利要求的情况下，也可以简单地将相应的权利要求删除。EPC（欧洲专利公约）申请的情况下，修改权利要求的情况和我国差不多，因此也就不产生这样的担

心。但是，因与美国在发明的单一性上不同，记载形式也不相同，要特别注意。

还有在说明书里，要尽量多地记载发明的要点。即使是公知技术，也要就所知的范围做详细记载。并且不能隐瞒实施例的最佳方式（发明的核心部分），而要尽可能详细地记载。

因为这些工作都是必须的，所以提交外国申请要花费很多的工夫。

3 ■ 发明洽谈

(1) 一般的发明洽谈——大公司的情况

在着手撰写发明书之前，首先要搞清楚，发明者发明了什么，与以往的技术有什么区别。为了搞清楚这些，要在事前做以下的准备。

一般客户是通过书信进行申请委托。信里要记载职务发明申请的内容。职务发明申请的记载形式，每个公司各不相同，有的公司送来的是差不多已完成了九成的说明书，有的公司只用一页纸记载了摘要。阅读这些职务发明申请，并且基本上还要与发明者进行面谈，这是正确掌握发明撰写说明书的第一步。当然，如果一直负责的是同一个领域，已经具备了这个领域的知识，不用面谈，而通过电话、传真询问公司的专利负责人员、发明者就可以明白的话，则可以先撰写好说明书，必要的地方留出空白，再记入实施例的数值等。

然而，与发明者面对面地交谈，可以最迅速地交换正确的情报，所以我一般都是尽可能地与发明者面谈。同时也希望通过面谈可以进一步得到客户的信任。

所以，与其默不作声地和文件打交道，我更喜欢到企业的研究所去和发明者进行讨论。这样可以看到生动的发明。有时我听了发明者兴奋的说明，自己也会沉醉到发明中去，而与发明者意气相投。曾经有很长一段时间我也是一个发明者，所以知道发明者在构思发明、完成发明的时候所感到的兴奋。而且，把发明者的感受记载到说明书中，表现出让审查员等第三人能够体会的创新精神，也是专利代理人的一项技能。虽说是技术文件，但还是有记载人类情感的余地的。

比如有的时候，对于根据生产现场的三班倒工人的提议而作出的发明，我将现场工人怎样辛苦才解决了问题的内容记载到说明书中，不管审查是否开始，就向审查员申请面晤，说明发明完成的经过。向审查员宣传实用上的价值（商业成功）也是专利代理人的作用。

也有比较罕见的例子，企业完成了重要的发明而召开了专利项目会议，我被邀请参加会议。会议聚集了数人或数十人的研究和技術者，请求大家发挥智慧，对是将某个发明在多个领域同时展开，还是反过来将很多项发明（创意）集中起来进行研究，整理这些发明的来龙去脉，决定申请顺序，来获得强有力的专利。有这样要求的一般都是大公司。当然，大公司一般都有专利部（近年来很多公司改称为“知识产权部”）其成员也和我们一样具备专业技能。而请求公司外的专利代理人进

技术文件也有记载人类情感的余地