



加强专利代理行业建设 有效服务国家发展大局

2013年中华全国专利代理人协会年会
第四届知识产权论坛优秀论文集

中华全国专利代理人协会 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

责任编辑：卢海鹰 胡文彬

封面设计：燧天下

新浪微博：@知识产权编辑室
上架建议：法律·知识产权



ISBN 978-7-5130-2135-7



9 787513 021357 >

定价：128.00元（附光盘）



ACPAA

加强专利代理行业建设 有效服务国家发展大局

2013年中华全国专利代理人协会年会
第四届知识产权论坛优秀论文集

中华全国专利代理人协会 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书为2013年中华全国专利代理人协会年会第四届知识产权论坛优秀论文集,内容涉及专利领域的各个方面,作者结合自身的专利工作实践,阐述了自己的一些想法,提出了很多新观点、新思路、新创意,对我国专利制度的发展和进步具有良好的借鉴和启迪。

读者对象: 专利领域相关人士。

责任编辑: 卢海鹰 胡文彬

责任校对: 董志英

文字编辑: 胡文彬 崔玲 王祝兰

责任出版: 卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

加强专利代理行业建设 有效服务国家发展大局/中华全国专利代理人协会编. —北京:知识产权出版社,2013.7

ISBN 978-7-5130-2135-7

I. ①加… II. ①中… III. ①专利-代理(法律)-中国-文集 IV. ①D923.42-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第151178号

加强专利代理行业建设 有效服务国家发展大局

——2013年中华全国专利代理人协会年会第四届知识产权论坛优秀论文集
中华全国专利代理人协会 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 8031

印 刷: 北京市凯鑫彩色印刷有限公司

开 本: 720mm×960mm 1/16

版 次: 2013年7月第1版

字 数: 750千字

ISBN 978-7-5130-2135-7

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关销售网点

印 张: 39.5

印 次: 2013年7月第1次印刷

定 价: 128.00元(附光盘)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

2013 年中华全国专利代理人协会年会 第四届知识产权论坛征文评审委员会

主 任：杨 梧

副主任：王宏祥 马 浩 乔德喜 林柏楠 李 勇 林德纬
任 虹 李建蓉

成 员：廖 涛 宋建华 徐治江 徐 聪 葛 树 王 澄
李永红 卜 方 张清奎 郑慧芬 崔伯雄 毕 因
刘志会 林笑跃 张茂于 白光清 王岚涛 马 放
毛金生 魏保志 胡文辉 王达佐 龙 淳 刘 芳
余 刚 张建成 李卫东 李雁翔 陆锦华 陈 浩
姜建成 郭晓东 尉伟敏 程 伟 蹇 炜 曹玲玲
徐媛媛 张文梅 苏 林

秘书组

组 长：李建蓉

副组长：曹玲玲

组 员：洪 芳 何 涛

序 言

党的十八大明确提出“实施知识产权战略，加强知识产权保护”，充分体现了党和国家对知识产权的高度重视，为我国知识产权事业的发展指明了方向。近年来我国知识产权事业取得了令人瞩目的成绩。2012年，我国的三种专利申请量跻身世界之首，这些申请汇聚了广大发明人的心血和智慧，凝结着无数审查员和专利代理人的辛勤劳动。

中华全国专利代理人协会年会是协会一年一度的盛事，其间将召开协会全体理事大会并举办知识产权论坛。作为年会的重要内容之一，知识产权论坛为发明人、审查员和专利代理人及其他知识产权工作者提供了一个交流平台，旨在收集知识产权从业者对于知识产权领域相关问题的观点、经验和建议，对知识产权领域的热点问题展开深入讨论。2013年论坛征文活动的主题是“加强专利代理行业建设 有效服务国家发展大局”。《国家知识产权战略纲要》明确指出，要发展知识产权中介服务体系，大力提升相关服务技能。如何进一步加强专利代理行业的建设，培养一支高素质的专利代理人队伍以适应创新型国家建设的需要，是我们面临的一项紧迫任务，也是此次征文活动希望大家重点关注和讨论的问题。

令人欣喜的是，此次征文活动得到了全国知识产权工作者的积极响应，共收到来自国家知识产权局、专利代理机构、高等院校、人民法院以及企业的稿件350余篇，比上届增加了160余篇。这些文章立足实践、视野开阔、观点新颖、论证严密，包含着作者对专利代理行业发展的热切期望。正是各位投稿人的积极参与使得此次征文活动取得了圆满成功。

本届征文活动评审委员会由协会会长、副会长、部分常务理事、协会学术专门委员会下设各专业委员会部分主任以及特别邀请的国家知识产权局相关领导组成。评审工作采用匿名制，评审委员严格按照评审原则和标

准对优秀论文进行评审和推荐，再由评审委员会主任和副主任综合评委的评分确定最终评审结果。在此，我代表中华全国专利代理人协会对评审委员会全体评委的无私奉献和辛勤劳动表示感谢！

本次征文评选出的 67 篇优秀论文，每篇优秀论文都凝结着作者丰富经验和独立思考，每一个建议和观点都值得我们认真思考和学习借鉴。我们现将全部获奖论文结集出版，供更多的人分享学习，同时也是对作者辛勤劳动的肯定和鼓励。我们将所有论文收录进光盘随书一并出版发行，此光盘有国际标准书号，为正式出版物。相信各位作者在论文中所分享的经验、分析的问题、提出的建议会激发专利代理行业从业者、政策制定者以及管理者更多的思考，激励我们不断进取，推动专利代理行业健康发展，为我国知识产权事业以及创新型国家建设作出更大的贡献！

中华全国专利代理人协会会长

楊 榕

目 录

第一部分 专利代理行业建设与专利代理机构管理

换上客户的脑袋	韩威威 (3)
——浅谈专利代理服务理念	
小规模专利代理机构在发展中的管理探讨	徐 平 (10)
中国大型专利代理机构的基于 SWOT 的发展战略研究	黄嵩泉 (17)
国外专利代理行业管理的实践与启示	邵 琼 (25)
中小专利代理机构中专利代理人培养模式浅析	王少文 商宇科 (34)
知识产权代理机构如何开展好	
知识产权海外预警项目类业务	吴孟秋 李 慧 (42)
专利代理机构亟需大力开展专利权价值评估业务	李小童 (49)

第二部分 专利代理与专利审查业务交流

创造性评价过程中对技术问题的正确认识 ...	唐杰敏 徐 伟 戴思敏 (59)
专利法上公开与技术启示的认定标准	杨存吉 (67)
专利创造性判断客观化的障碍及对策	石必胜 (74)
时差对现有技术的影响	李 燕 孙方涛 李晓利 (84)
从避免修改超范围角度谈申请文件撰写技巧	郭永菊 (94)
关于申请文件的修改规定的探讨	刘旺贵 梁丽超 (104)
涉及计算机程序的专利申请的撰写方法	杨 鹏 (110)
对“涉及计算机程序的发明专利申请审查”	
的一些思考	陈 炜 袁 逸 亓 云 (119)
如何答复有关创造性的审查意见	王 越 (128)
关于权利要求得不到说明书支持的审查意见答复的思考	王 玲 (133)

浅议电学领域实用新型专利申请中“说明书充分公开”

的审查 凌 云 (141)

浅谈涉及计算机程序的发明专利申请的

可专利性判断 刘 佳 钱孟清 张 欣 张政权 (147)

The name of the game is claim 周永新 (159)

——谈专利撰写中需要具备的几个意识

对于创造性评述中“相当于”

和“容易想到”的思考 宋子良 韩 冰 (168)

浅谈审查过程中的“程序正义” 陈 凯 丁 芃 (175)

浅谈涉及药物用途专利创造性的判断时对现有技术的理解 徐 伟 (180)

关于中国实用新型专利新颖性和创造性标准的思考 冯媛媛 (188)

——从澳大利亚明确创新专利的创新性标准谈起

在创造性评判过程中关于效果的实验数据的补充 寇 飞 (195)

通过发明专利来保护用户界面的探讨 蔡 悦 陈小刚

罗婷婷 顾嘉运 钱盛赞 (203)

分案滥用以及发明初步审查中

对滥用分案的应对方法 刘 硕 欧阳平 王 莹 (214)

浅议医药领域化合物充分公开判断中对效果

数据的要求 朱 洁 戴年珍 杨 杰 王勤耕 夏凤娟 (222)

涉及《专利法》第26条第3款“公开不充分”

的检索思路 涂赤枫 胡晓珊 刘扬威 徐 靖 (230)

从一件复审案例思考《专利法》第31条

第1款和《专利法实施细则》第51条第3款之规定

在实质审查中的适用 周 成 (234)

浅谈涉及公知常识被质疑时驳回

时机的把握 沙 柯 黄 姗 金 英 刘 庆 孙 婧 (242)

外观设计的局部变化对于整体视觉效果的影响 李 静 王瑞娟 (249)

结合实施例修改权利要求是否超范围的

新判断方法简析 岳瑞娟 凌 辉 朱 颖 曹赞华 (253)

《专利法》第26条第3款审查中举证责任

分配的探究 张 旭 朱 莹 胡晓珊 翟燕燕 (259)

由具体案例探讨创造性的判断标准 崔 艳 彭晓琦 戴年珍 (265)

噻吩吡啶类抗血栓药物的结构改进专利分析和

发展趋势 孙文倩 龙巧云 李 强 韩 涛 康 蕾 张 雨 (270)

包含引证文件权利要求书审查标准

及具体执行情况的探讨 蒋 涛 周军锋 朱红霞 高天柱 (277)

浅析专利审批过程中克服“公开不充分”

缺陷的方式 刘晓华 何 如 (283)

从复审案例浅析高分子领域的充分公开 郑 凯 (292)

第三部分 国内外法律研究与实践

在《专利法》中引入惩罚性赔偿制度的探讨 金 晓 (301)

给予计算机程序产品以实用新型

保护的可行性探讨 毛 力 钱慰民 张东梅 姬利永 (314)

浅析中日审查实践的差异 马 驰 (326)

专利产品平行进口法律问题分析 王东勇 (341)

我国专利代理制度的国际借鉴 王 利 (351)

我国专利先用权问题初探 张黎明 (360)

知识产权证据规则研究 张苏沛 (369)

——由几则专利纠纷案引发的思索

专利合作条约体系改革的最新动向 杨 兴 (376)

浅析创造性判断中公知常识的理解与适用 陈志兴 (387)

——以专利授权确权司法审查为背景

虚拟装置权利要求维权中的法律问题 牟永林 (398)

“‘Bolar 例外’中国化”后的法律适用 李冰青 (408)

——对《专利法》医药行政审批抗辩之思考

中美知识产权法定赔偿标准立法探索与比较研究 徐 博 (418)

第四部分 企业知识产权管理与司法维权

我国直播卫星信道传输技术的专利

管理实践与探讨 姚永晖 贾宏君 (431)

间接侵权现象对权利要求撰写的启示 段登新 李 楠的 潘明嫫

胡利鸣 陈 斌 (439)

从侵权角度探讨专利申请文件的撰写策略 吴孟秋 李 慧 (450)

专利故意侵权的认定标准 周 琪 (457)

IT 企业专利工程师多维专利布局实务 李 想 (468)

打造完美证据链	谭乃文 (473)
——基于专利侵权诉讼中公证证据的实证分析	
务实完善专利间接侵权制度	胡义康 (483)
——以中国司法实践为线索	
侵权责任法视角下我国专利间接侵权的	
规则审视与立法设计	刘筠筠 张其鉴 徐 博 (493)
浅析禁止反悔原则在侵权抗辩的适用	林辉轮 曹晋玲 王 芸
	熊小果 韩 阳 刘雪莲 (505)
我国纳米材料绿色印刷制版技术专利	
信息分析和战略研究	王蔚林 李桂玲 (510)
企业商业秘密管理	宋巧丽 (546)
从饮食文化现状谈知识产权文化培育的现实意义	李宏利 李 飞
	李亮谊 车 飞 王扬平 (556)
NPE 的角色定位：是专利运营，	
还是专利投机	刘斌强 周胜生 徐秋香 (564)

第五部分 专利信息研究，标准与专利

专利标准化形势下中国企业的应对策略	张露薇 范 玮 杨 丽
	杨 洁 陈 斌 (585)
同族专利信息分析及应用	赵 欣 (596)
技术标准制定与实施中的专利许可制度	张 硕 (610)

第一部分

专利代理行业建设与 专利代理机构管理

换上客户的脑袋

——浅谈专利代理服务理念

韩威威*

【摘要】

知识产权事业的蓬勃发展，离不开知识产权人才队伍的壮大和水平的提高。随着《知识产权人才“十二五”规划》的实施，国家为知识产权人才的培养和发展提供了前所未有的良好环境。在良好的宏观环境下，作为知识产权服务业人才，专利代理人需要进一步提高服务理念，以应对机遇与挑战。本文围绕细节中体现对客户的关注、与客户之间的良好沟通、帮助客户了解专利制度变革的前沿和与客户共同成长等几个方面，浅谈“换上客户的脑袋”的服务理念。

【关键词】

专利代理 服务理念 沟通 细节

在当今市场经济环境下，国家间、企业间的竞争逐步转向无形资产的竞争，而在无形资产中知识产权拥有重要地位。世界各国知识产权保护体系不断完善，保护力度逐步加强。我国的知识产权事业、尤其是专利事业在短短 20 余载间也取得了举世瞩目的成就。近年来，我国 PCT 国际申请量名列前茅，并涌现出诸多创新型企业。2011 年，中兴通讯有限公司和华为技术有限公司的 PCT 专利申请公布量分别位居全球企业第一位和第三位。^①

知识产权事业的蓬勃发展，离不开知识产权人才队伍的壮大和水平的提高。从十几年前仅有少数人知晓，到如今专利代理行业已被誉为朝阳行业，有越来越多的高校毕业生将成为专利代理人作为职业目标。据国家知识产权局贺化副局长近期在“2012 年度优秀专利代理机构、优秀专利代理人”评选活动

* 作者单位：中国国际贸易促进委员会专利商标事务所。

① PCT 申请公布量：中兴：2826 件；华为：1831 件。

颁奖仪式上的讲话，截至2012年10月底，我国国内共有14742人取得专利代理人资格，全行业拥有执业专利代理人8001人，专利代理机构909家。

国家为知识产权人才的培养和发展提供了前所未有的良好环境。继“十一五”规划，国家知识产权局印发了《知识产权人才“十二五”规划》（2011～2015），其为《国家知识产权事业发展“十二五”规划》框架下的一个有关人才的专门规划。在该规划中明确提出了“加强知识产权行政管理和执法人才队伍建设”“加强专利审查人才队伍建设”“加强企事业单位知识产权人才队伍建设”“加强知识产权服务业人才队伍建设”和“加强高层次知识产权人才培养”。并且，根据该规划，在“十二五”期间，将“组织实施知识产权服务业人才培训计划，培养数千名高素质、复合型的知识产权服务业人才，培育数百名精通业务、诚信度高、具有世界水平的高层次知识产权服务人才”。2013年初，已评选出190位专利代理行业第一批高层次人才。

在良好的宏观环境下，作为知识产权服务业人才，专利代理人获得了更广阔的发展空间、更多的发展机会。然而，竞争和挑战与机遇并存。良好的专利代理服务理念和能力，是优秀的专利代理人必备的素质，应对竞争和挑战的法宝。杰出顾问公司的创办者兼总裁比尔·斯汀奈特所著的《换上顾客的脑袋》一书曾风靡全球，该书被誉为“所有想成为顶尖销售者的必读书”，提出从顾客的角度思考问题这一革命性的销售理念。笔者认为，在专利代理服务理念方面，如果专利代理人站在客户的角度思考问题，将能够为客户提供更加全面而周到的服务。本文中，笔者将结合自己在事务所和跨国企业的从业经历与体会，从以下方面浅谈在专利代理服务中换上客户的脑袋的服务理念。

一、细节中体现对客户的关注

细节决定成败。在日常工作中关注细节，不仅有利于代理人准确地完成工作，也能够体现代理人对客户的关注。

1. 为客户争取时间

能够为客户提供快捷的服务，便在时间上取得了竞争优势。以审查意见通知书的转达和答复为例，对于很多企业申请人而言，申请人在收到专利事务所转达的国家知识产权局下发的相关通知后，还需企业内部知识产权工作人员与发明人进行沟通。随着企业的国际化，企业内部知识产权工作人员与发明人处于不同国家、甚至多位发明人亦在不同国家的现象常常发生。从而，对于审查意见的转达而言，为了留有充足的时间进行内部沟通并提供指示，客户往往希望专利代理人能够尽快地转达审查意见通知书；而在答复审查意见时，客户有

时存在特殊需求，需要在特定日期之前将答复意见递交给国家知识产权局，例如，客户需要在圣诞节假期之前递交或者由于习俗等需要在某些特定日期的特定时间点递交。

在这一点上，专利代理机构通常选择设立内部时限制度。然而，专利代理人需要服务大量不同的客户，应对不同的时限，很有可能无法及时将通知书提供给客户，或者无法在客户要求的日期之前向国家知识产权局提供答复意见。由于通知书转达或者客户指定日期不具有绝限的性质，专利代理人有时会无暇顾及，客观上造成内部时限制度失效。如果这种情况时有发生，不仅给客户带来诸多不便，也将影响客户对专利代理机构和对专利代理人的信任与评价。因此，在一定程度上比制度更为重要的是专利代理人自身的时限意识。专利代理人自身树立了良好的时限意识，方能在繁忙的工作中有意地按照任务的轻重缓急对时间进行统筹安排。在因故没有将通知书及时转达给客户或者未能按照客户期望的日期向国家知识产权局递交文件的情况下，若专利代理人提前向客户作出解释并得到客户的许可或事后及时向客户说明，客户将对专利代理人的专业化、职业化服务更为认可。

2. 为客户提供尽可能的便利

为客户提供便利，体现出专利代理人工作的职业化和规范化。在专利审查过程中，审查员下发的通知书往往专业术语较多，有时篇幅也会较长。对于处于不同法域的申请人或对专利制度了解相对较少的申请人而言，在很多情况下难以准确理解和把握通知书的要旨或者需要较长的时间和较多精力方能理解。作为审查员与申请人之间的桥梁，如果专利代理人能够对通知书内容进行梳理、归纳和总结，以相对简练的语言将通知书所关注的焦点问题呈现给客户，将为客户带来很大便利。

此外，除了根据相关法律制度和实践提出能够有效指引申请人的专业建议之外，在细微之处的处理也往往体现出对客户的关注。例如，在针对新颖性、创造性进行审查时，审查员引用的对比文件有时与国际检索报告中援引的对比文件相同或部分重合，或者是国际检索报告中援引的对比文件的同族专利。然而，对于很多申请人、尤其是国外申请人而言，通过中国专利号检索到相应的同族专利有时会存在一定困难。此时，专利代理人如果能够指出审查员所引用的对比文件与国际检索报告中相关文件的对应关系，在给客户带来便利的同时，也利于客户更多地了解专利代理人认真负责的工作态度，从而赢得客户的信任。

二、与客户之间的良好沟通

作为服务行业的从业者，与客户沟通是专利代理人工作中不可缺少的环节。传统上，专利代理人与客户之间的沟通以书面形式为主，尤其在与国外客户的沟通方面更是如此。随着对专利的重视程度不断加强，国内越来越多的企业设置了知识产权部门。此外，也有很多外资企业看好中国市场的前景，在中国设置研发中心以及知识产权部门。在这种形势下，改变了以往与客户的沟通往往以书信为主的形式，而需要专利代理人与企业内部知识产权工作人员进行直接沟通，例如电话交流或面谈。

这样，专利代理人不仅需要为客户提供快捷而准确的服务，同时也需要具备良好的沟通能力，注重沟通的技巧，正确地理解客户的需求。例如，在与客户进行沟通之前，代理人可以收集相关资料以对案件有较全面的把握。如需当面交流，可以在会面之前与客户确认需要讨论的问题，如有可能，提供几种备选的方案，结合企业产品的具体情况，告知风险与利弊，供企业权衡。这样不仅能够提高效率，也增加了沟通的针对性。再如，在专利审查过程中，企业内部知识产权工作人员有时希望了解专利申请的审查进度，或者向审查员咨询拟修改的方案是否能够被采纳。此时，需要专利代理人将申请人的意愿反映给审查员，并将审查员的意见及时反馈给申请人，从而承担起申请人与审查员之间良好沟通桥梁的作用。在双方就相关问题达成共识后，专利代理人可以以书信形式对问题加以确认，既可让申请人明了最终解决方案，又可备后期查询，这在后期双方发生疑义时显得尤为重要。

此外，专利代理人也可以定期获取客户的反馈，或与客户进行座谈，咨询客户对工作中的问题有哪些建议或意见，了解客户新的需求，以促进在未来与客户的进一步合作。若能够建立“朋友”式的关系，也将有利于客户关系的稳定和业务的发展。

三、帮助客户了解专利制度变革的前沿

法律制度的完善为知识产权事业的发展保驾护航，而法律制度的变更也会对客户知识产权保护策略、例如申请策略带来影响。

例如，我国第三次修改后的《专利法》，增加了关于保密审查的规定，这对很多在华设立研发中心的外资企业带来较大影响。根据修改前的《专利法》的规定，“中国单位或者个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利的，