



隆安律师实务与学术丛书

# 专利实务指南

权鲜枝 著

本书以现行知识产权法律体系为基础，结合作者多年的从业经验，从专利基础知识、企业专利实务和专利代理实务三个方面对目前专利领域所涉及的内容进行详尽介绍。本书既注重基本知识的准确和严谨，又结合实际案例在实践操作上给予指导。



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

隆安律师实务与学术丛书

# 专利实务指南

权鲜枝 著

上海交通大学出版社

## 内 容 提 要

本书以现行知识产权法律体系为基础,结合编者多年的从业经验,从专利基础知识、企业专利实务和专利代理实务三个方面对目前专利领域所涉及的内容进行了详尽的介绍。本书既注重基本知识的准确和严谨,又结合实际案例在实践操作上给出了指导。

本书可作为有志于进入专利领域的初学者的入门教材,也可作为从事专利代理工作的专利代理人、企业中的专利管理人员以及需要自行办理专利事务的其他读者的实用办事指南。

### 图书在版编目(CIP)数据

专利实务指南 / 权鲜枝著. —上海:上海交通大学出版社,2012

(隆安律师实务与学术丛书)

ISBN 978-7-313-09054-6

I. ①专… II. ①权… III. ①专利权法—中国—指南 IV. ①D923.42-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 242392 号

## 专利实务指南

权鲜枝 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

昆山市亭林印刷有限责任公司印刷 全国新华书店经销  
开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 16 字数: 272 千字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-09054-6/D 定价: 40.00 元

---

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系  
联系电话: 0512-57751097

# 总 序

前些日子，一位律师同行请我帮他联系原来司法部的一位老领导，我问他什么事，他说隆安律师事务所要搞二十年所庆，想把原来的老领导请来庆祝一番。随着时间的飞逝，改革开放以来建立的合伙制律师事务所陆续进入了十年、二十年，甚至是三十年的发展阶段。隆安所今年建所二十周年整，对于在隆安名下执业的律师们来讲，二十年是个重要的时间节点，如何庆祝我们隆安所建所二十周年，是我们每一名隆安人都很关心、也很在意的事情。在几年之前，我提议：为纪念隆安成立二十周年，我们组织隆安律师撰写二十本理论与实务专著，编辑成一套《隆安律师实务与学术丛书》，以庆祝隆安建所二十周年。

我们不仅要组织隆重的庆祝仪式，还要邀请以往关切我们的老领导、老同事、老客户来参加庆祝活动。更重要的是能够成功编辑出版这么一套二十本的《隆安律师实务与学术丛书》，我认为这是献给隆安二十周年最好的生日礼物。开庆祝大会也好，盛情宴请也好，随着时间的推移，都可能被人遗忘，但出版了这套二十本的丛书却能成为我们隆安人的永久纪念。

现在网络很发达，网上阅读也成为人们读书的一个重要习惯。但是作为律师，把自己办过的案件进行梳理提高，撰写成书籍还是很有价值的。网络在线阅读在大多数时间只能提供信息。而知识的传播主要靠纸质书本，就是在网络信息发达的社会，纸质书本上所记载的知识也是很重要的。况且很多网上的知识或信息就是对纸质书本的电子化而已。所以，无论网络如何方便，纸质书本始终是我的偏爱。纸质书本还有一个好处，就是随时可以拿来翻阅，可以永久保存，任何时候都不过时。

律师在办理大量案件的同时，也积累了大量的案卷资料，但很少有律师有能力、有精力把自己办过的案件资料总结上升到理论层面，更难撰写成书。但我认为：一个好的律师一定是一个善于总结经验的律师，能够写出自己的办案体会、能够进行理论分析是一个律师的基本功。这二十本书就是隆安律师执业水平的一个展示，也是隆安人办理了成千上万个案件后的职业经验的总结和归纳，是隆安集体智慧的结晶，是隆安二十年的优秀成果。

这套丛书从无到有,从选稿到出版,可以说是历尽了千辛万苦。律师是十分繁忙的行业,每个律师手中都有大量的案件需要办理,日常工作都排得满满当当,在这种工作状况下让律师写出一本书,谈何容易?功夫不负有心人,在本套丛书作者的共同努力下,每位作者都克服了千难万险,终于完成了本套丛书的撰写,使之能够最后顺利出版。在此期间,我作为本套丛书的主编,像黄世仁逼债一样,“威逼”每一位律师作者,使他们饱受压力和煎熬,在此向参加本套丛书撰写的每一位作者深表谢意和十分诚挚的致歉。没有你们的辛勤劳作就不会有今天的这二十本丛书,你们的执业成就为隆安增添了很多光彩,同时,你们的大作更为隆安增加了光芒。

在本书的收集和编辑过程中,除了我本人作为主编应尽责任以外,隆安的很多同仁都为本套丛书作出了巨大贡献,他们是:宋宇博、智丽虹、石珊珊、杨奇虎、赵金一等。我指导的博士研究生王立梅、徐春成、于雯雯、王娜等,也为本套丛书做出了贡献。

感谢隆安寿步律师,没有他的“牵线搭桥”就没有此套丛书的出版,还要感谢提文静等编辑十分敬业的工作,感谢上海交通大学出版社出版此套丛书。

《隆安律师实务与学术丛书》主编

徐家力

2012年8月

# 前 言

众所周知,我国的知识产权事业正在如雨后春笋般蓬勃发展。尤其是2008年6月5日国务院印发《国家知识产权战略纲要》后,更是在全国掀起了知识产权保护的热潮。

专利是知识产权家族中迅速崛起的一位重要成员。根据国家知识产权局的统计,2011年中国专利申请达到了1 633 347件,比2010年的1 222 286件又增长了34%。根据最高人民法院的统计,2011年专利诉讼案件达到了7 819件,比迅速增长的2010年还增长了35%。而根据《国家知识产权事业发展十二五规划》,到2015年还将实现“每万人口发明专利拥有量提高到3.3件”的目标。

面对如此高速增长的专利业务,急需在短时间内培养出大量的合格的专利工作者。本书正是在这样的大背景下产生的。笔者多年来一直工作在专利实务的第一线,承担了大量的专利战略制定、专利管理指导、专利申请、专利许可转让和专利诉讼方面的工作,积累了一定的经验,因此也承担着培养新人的艰巨任务。而且,笔者还常年担任多家中外企业的知识产权法律顾问,经常要向企业解释各种各样的专利问题。在工作过程中,笔者逐步总结出了企业和代理机构的专利工作者最关心的问题以及他们应该掌握的知识 and 能力,从而萌生了将其编撰成册的念头,以便帮助更多的知识产权人士能够通过阅读本书而达到自我培养和自我提高的目的。

本书共分为三大篇,分别是专利基础知识、企业专利实务和专利代理实务。在第一篇专利基础知识中,介绍了作为专利工作者最应该了解的专利知识,包括最常用的各种与专利有关的法律、法规、司法解释和国际条约的总结、以及各种专利程序,比如专利申请、复审无效、纠纷解决的途径和程序等,为专利业务的开展奠定了全面的法律基础。在第二篇企业专利实务中,基本上囊括了笔者日常工作中所碰到的企业关心的主要专利问题,包括企业专利管理机构的设置、企业专利制度的建立、专利挖掘、专利申请、专利运营、专利维权各个阶段的主要注意点。在第三篇专利代理实务中,介绍了专利代理涉及的各个阶段的工作内容和工作要领,无论对于刚刚进入专利代理领域的新人还是已经具备一定专利代理经验的人

士,这些实务知识都有一定的参考借鉴作用。

真切希望更多的企业知识产权工作者、知识产权律师、专利代理人以及其他有志于在专利领域发展的有识之士,能够在本书抛砖引玉的作用下,在专利的各个岗位、各个领域大显身手!

权鲜枝

2012年8月

# 目 录

## 第一篇 专利基础知识

<b>第一章 专利制度</b> .....	3
第一节 专利的概念及作用 .....	3
第二节 专利制度的产生与发展 .....	6
第三节 专利法律体系 .....	9
<b>第二章 专利权的客体</b> .....	13
第一节 专利的种类 .....	13
第二节 授予专利权的条件 .....	16
第三节 不授予专利权的客体 .....	19
<b>第三章 专利权的主体及权利归属</b> .....	22
第一节 专利权的主体 .....	22
第二节 专利权归属 .....	23
第三节 专利权人的权利与义务 .....	27
<b>第四章 主要专利程序</b> .....	29
第一节 专利申请程序 .....	29
第二节 专利复审程序 .....	31
第三节 专利无效程序 .....	31
第四节 专利转让、专利许可及专利质押程序 .....	32
第五节 专利纠纷解决程序 .....	35



## 第二篇 企业专利实务

<b>第五章 企业专利机构建设与制度建设</b> .....	39
第一节 机构建设.....	39
第二节 制度建设.....	41
<b>第六章 企业专利战略</b> .....	46
第一节 什么是企业专利战略.....	46
第二节 为什么要制定企业专利战略.....	46
第三节 如何制定企业专利战略.....	47
第四节 如何实施企业专利战略.....	48
<b>第七章 企业专利挖掘与管理</b> .....	49
第一节 专利挖掘.....	49
第二节 专利信息检索.....	50
第三节 专利信息的分析与利用.....	57
第四节 专利布局.....	60
<b>第八章 企业专利申请工作</b> .....	63
第一节 专利申请应当注意的问题.....	63
第二节 企业与专利代理机构.....	68
<b>第九章 企业专利权利维护</b> .....	72
第一节 企业如何判断是否要维护现有专利.....	72
第二节 专利年费管理.....	74
第三节 企业专利无效实务.....	78
第四节 专利侵权行为的发现与专利维权.....	81
第五节 企业如何应对他人提起的专利侵权.....	84
<b>第十章 企业专利经营</b> .....	85
第一节 企业专利经营的基本知识.....	85
第二节 专利许可.....	86

第三节	专利转让 .....	90
第四节	专利评估 .....	91
第五节	专利融资 .....	94
<b>第十一章</b>	<b>企业涉外专利事务 .....</b>	<b>96</b>
第一节	国际专利事务考察 .....	96
第二节	专利进口与专利出口 .....	97
第三节	企业专利进出口的规则介绍及运用 .....	98
<b>第三篇 专利代理实务</b>		
<b>第十二章</b>	<b>专利代理基本知识 .....</b>	<b>105</b>
第一节	专利代理概述 .....	105
第二节	专利事务的期限与专利费用的交纳 .....	109
<b>第十三章</b>	<b>专利新申请代理 .....</b>	<b>116</b>
第一节	专利申请的准备工作 .....	116
第二节	专利申请文件的撰写 .....	117
第三节	专利申请初步审查的代理 .....	131
第四节	专利申请实质审查的代理 .....	140
第五节	授予专利权阶段及其后的代理 .....	149
<b>第十四章</b>	<b>专利复审代理 .....</b>	<b>152</b>
第一节	如何启动专利复审程序 .....	152
第二节	专利复审程序如何进行 .....	152
第三节	对复审决定不服的救济 .....	154
<b>第十五章</b>	<b>专利无效宣告代理 .....</b>	<b>155</b>
第一节	如何启动无效宣告程序 .....	155
第二节	无效宣告程序如何进行 .....	155
第三节	无效宣告程序的中止、恢复、起诉与终止 .....	158

<b>第十六章 专利转让、专利许可及专利质押代理</b> .....	160
第一节 如何签订专利权转让合同 .....	160
第二节 如何签订专利实施许可合同 .....	172
第三节 如何办理专利权质押 .....	190
<b>第十七章 涉外以及港台地区专利代理</b> .....	198
第一节 如何通过《巴黎公约》途径申请国外专利 .....	198
第二节 如何通过 PCT 途径进行国际申请 .....	199
第三节 如何向港台地区申请专利 .....	204
<b>第十八章 专利纠纷代理</b> .....	208
第一节 专利纠纷的行政程序代理 .....	208
第二节 专利纠纷的诉讼代理 .....	210
<b>后记</b> .....	246

**第一篇**  
**专利基础知识**



# 第一章 专利制度

## 第一节 专利的概念及作用

### 一、专利权是什么

专利权,简而言之就是指发明人对其发明享有的权利,专利权通常简称为专利(Patent)。具体来说专利是受法律规范保护的发明创造,它是指专利申请人将发明创造向国家审批机关提出专利申请,经依法审查合格后向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。

在专利法学理论中,“专利”一词在不同的语境中使用,具有不同的含义:①专利指专利权人对其发明创造依法享有的排他性独占实施权。这个意义上所说的“专利”一词就等同于“专利的独占实施权”,例如授予发明专利是指授予实施该发明的独占实施权,又如转让专利是指转让该发明专利的独占实施权,放弃专利指的是放弃专利的独占实施权。②专利指被授予专利权的发明创造或者技术方案本身。实际上就是指专利法保护的客体即发明、实用新型和外观设计。例如:实施专利指的是实施技术方案,引进专利指的是引进被授予的专利权的技术方案。③专利有时是指载有发明创造内容的专利文献。如“去查查专利”中的“专利”,就是指专利文献。在我国专利法中,专利有两个基本含义,就是上述内容所介绍的第一、二种含义。

### 二、专利权有何特点

专利权依附于智力活动成果或者技术思想,是一种无形的资产,它和物权、债权一样能给权利人带来经济上的利益,是一种需要国家主管机关依法授予专利权人的,在一定期限内禁止他人在没有取得专利权人的同意下制造、使用、销售其专利产品和使用专利方法的权利,但是一旦该发明被公开,专利权人就不能再独占该发明的有关知识。所以,虽然专利权和物权、债权一样给权利人带来经济利益,但是作为一项无形财产它也有自身专有的特点。归纳起来主要有以下几个特征:

### （一）独占性

独占性又称为专有性或垄断性,是指专利权人在法定期限内对其发明创造享有的排他性的独占权利。独占性是指对同一内容的发明创造,国家只授予一项专利权。被授予专利权的人享有独占权利,发明和实用新型专利权被授予后,未经专利权人许可,任何单位或个人都不得以生产经营为目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或个人未经专利权人许可,都不得以生产经营为目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

### （二）地域性

地域性也称空间性,指一个国家或地区授予的专利权,仅在该国家或该地区才有效,在其他国家或地区没有任何法律约束力。因此,一件发明若要在许多国家或地区得到法律保护,必须分别在这些国家或地区申请专利。

### （三）时间性

时间性是指专利的法定有效期限。专利权只能在该期限内对其发明创造享有独占权,该期限届满,专利权即丧失效力,该项技术即成为人类社会的共有财富,任何人都可以不受限制地无偿使用。各国专利法对专利权的有效保护期限都有自己的规定,计算保护期限的起始时间也各不相同。我国《专利法》第42条规定发明专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。专利权超过法定期限或因故提前失效,任何人可自由使用该无形财产。

### （四）公告性

因为专利权保护的客体是无形物,公众不可能明确地加以认识,为了让权利产生后能够确定下来,所以需要国家进行审查和确认,而后授予专利权。专利权需要国家主管机关批准和授权,首先表明专利权的效力不可能超越国家的领土范围和管辖空间,其次也说明了专利权需要国家的公告才能生效。物权可以通过时效取得,但是专利权若想取得对抗他人的效力则必须通过公告才能产生。《专利法》第39条和第40条规定了发明专利权、实用新型专利权和外观设计专利权都自公告之日起生效。

## 三、专利有什么作用

国家建立专利制度,是为了保护发明创造专利权,鼓励发明创造,有利于发明

创造的推广应用,促进国家科学技术的发展,增强国家的科技创新能力。专利权受到国家法律保护,是一种国家用法律形式赋予专利权人的对其发明创造拥有的独占权利,一种垄断市场的权利,一种维护其市场份额的法律手段,一种获取经济利益的商业手段,专利权人可以利用这种权利,在市场的自由竞争中保持有利的地位,同时促进企业的科技进步。作为专利权人的义务,专利权人必须在专利文件中对其要求保护的发明创造作出清楚、完整的说明,以使所属技术领域的技术人员通过阅读专利文件能够实现该发明创造,使得公众得以在该发明创造的基础上进行新的发明创造,从而提高国家的科技竞争能力,促进国家的经济发展。

对于专利权人来讲,专利具有商业价值,行使专利权的主要目的就是利用专利的商业价值,取得一定的商业利益。专利对企业的作用是全方位的,主要体现在以下几个方面:

#### (一) 激励创造,推动科技进步

专利最重要的作用就是通过授予创新者在一定期限内的排他独占权,使得专利权人可以通过转让、许可使用、实施生产等方式,获取经济利益、收回投资,这样才有继续研究开发的动力和物质条件保证,从而进一步激励革新。另外,专利权人的同行或竞争对手也可能希望获取该专利,即使要付出高额费用,但是专利权人在多数情况下并不会许可竞争对手使用。这也刺激了同行或是竞争对手之间在发明创造上的不断努力,不断地在已有技术的基础上进行再创新,并依法取得新的专利,从而推动科技的不断进步。

#### (二) 创造无形财产,提升利益资源

专利许可证已经成为了国际贸易的重要内容,几乎每一项货物贸易和服务贸易都包含了知识产权贸易,专利许可也经常和商标许可等一起加入贸易之中,专利技术作为无形财产可以给专利权人带来巨大的利益,专利许可证贸易已经成为企业收益及国家经济的重要部分。

#### (三) 利用专利文献,提高创新起点

专利的一个特点是赋予专利权人一定期限的垄断权,同时,专利还有另外一个特点就是公开技术信息。这些公开的技术信息,对再创造具有重要的作用。它可以提供许多重要的信息,人们可以充分利用这些信息,准确判断当前以及未来一定时期内的技术发展状况,一是避免了重复研究、节约资源,二是提高了研究与开发的起点和效率。

#### (四) 先入为主,防御竞争对手

在全球经济模式下,拥有更多的专利已经成为跨国公司之间竞争的砝码。许



多公司认为,专利的价值已不在于专利的许可获利,更重要的是,专利是与竞争对手抗衡的谈判砝码,获得控制相关技术的垄断地位的工具。企业至少可以通过专利的交叉许可,避免与竞争对手的专利冲突,降低专利侵权风险。专利的先申请原则也被利用来部署防御性专利,这已成为企业专利战略的重要部分。

## 第二节 专利制度的产生与发展

### 一、什么是专利制度

专利制度是随着社会和经济的发展而产生、发展起来的一种管理科学技术的制度。关于专利制度的定义,不同的国家有不同的理解和表述。日本学者吉藤幸朔认为,专利制度是发明人公开其发明,必须付给一定报酬,即在一定时期内给发明以垄断权的制度。至于我国,在《中华人民共和国专利法(草案)的说明》中,把专利制度概括为“国际上通行的一种利用法律的和经济的手段推动技术进步的管理制度。这个制度的基本内容是依据专利法,对申请专利的发明,经过审查和批准,授予专利权。同时把申请专利的发明内容公诸于世,以便进行技术情报交流和技术的有偿转让”。简而言之,专利制度是依照专利法的规定,通过授予专利权人独占权来保护和鼓励发明创造,推动技术进步和经济发展的法律制度。专利制度的特征:①法律保护。专利制度首要任务就是要建立保护专利权人的法律制度。它是以专利法为核心形成的一种专利管理、专利工作和专利实施制度。②科学审查。即要获得专利权必须经过国家专利主管机关依法对申请专利的发明创造进行专利条件的审查。③技术公开。即发明创造通过专利申请的公布或专利的颁布将技术内容向社会公开、传播。④国际化。即专利的国际化交流。

建立专利制度具有以下作用:①保护和鼓励发明。专利制度的首要特征是法律保护,就是通过授予发明创造以专利权而达到保护发明创造的目的。并且通过专利制度来鼓励人们从事发明创造,调动人们进行发明创造的积极性。②打破技术封锁,促进技术成果的推广应用,进而推动科学技术的发展与进步。专利权人获得专利垄断权的前提就是公开其发明,也就是以有偿的公开换取垄断权。这样,专利制度的公开性方便了技术的有偿转让,能够让发明创造快速地转换成为生产力来促进社会发展。除此之外,技术的公开能够解决重复科研的问题。③专利制度能够促进国民经济的发展。科学技术是第一生产力,是经济发展的巨大推动力。专利制度能够推动科学技术的发展,从而能成为推动国民经济发展的第一大