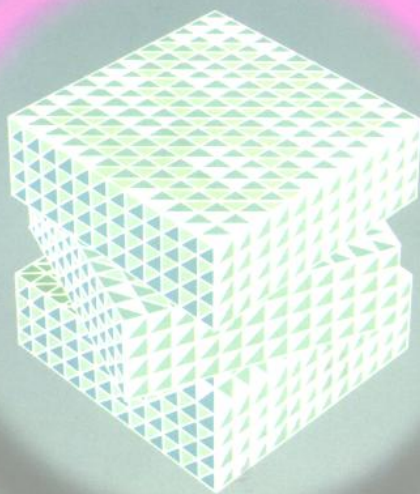


专利实践问答

ZHUAN LI SHI JIAN WEN DA

须一平 丁惠敏 编著



什么样的发明创造能够申请专利
怎样才能取得发明创造的专利
怎样委托专利代理机构申请专利
发现专利侵权行为应该怎么办
专利权被宣告无效怎么办
怎样进行专利申请许可证贸易
怎样向国外申请专利
怎样保护专利权
怎样使用专利权

复旦大学出版社

D923.42

451003

X31

专 利 实 践 问 答

须一平 丁惠敏 编著

复旦大学出版社

责任编辑 林溪波

责任校对 马金宝

专利实践问答

须一平 丁惠敏 编著

出 版 复旦大学出版社

(上海国权路 579 号 邮政编码 200433)

发 行 新华书店上海发行所

印 刷 同济大学印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 7

字 数 178 000

版 次 1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1—8000

书 号 ISBN7-309-01677-7/D·102

定 价 10.00 元

本版图书如有印订质量问题, 请向承印厂调换。

DV24/07 内 容 简 介

我国专利制度建立十多年来,在从事专利工作实践中,许多发明人、企业家、科研人员、教师、工程技术人员等向我们提出了很多有关专利方面的问题。本书将这些问题经过筛选和分析,归纳成一百个问题,结合我们的实践工作体会,深入浅出地逐一解答,本书的问答涉及的内容非常广泛,有:为什么要申请专利,如何取得专利权,申请专利需要办理什么手续,如何委托专利代理机构、怎样认定谁是发明人,谁有权成为专利申请人,如何选择申请专利的种类,发明取得专利的条件,如何撰写专利说明书,什么是专利的权利要求,在专利申请过程中专利代理人起什么作用,专利申请过程中要缴纳哪些费用,专利年费的计算方法,如何办理向国外申请专利的手续,如何选择申请专利的国家,什么是 PCT 国际专利,什么是专利的优先权,取得专利权后如何进行技术转让,签订专利技术转让合同要注意什么问题,发现专利侵权行为后专利权人应该采取什么措施,什么是专利的行政撤销程序,如何宣告他人专利权无效,对专利局的驳回决定不服如何请求复审,如何利用专利文献等等。本书为发明人、企业家、科研人员、教师、工程技术人员在专利申请和取得专利权的实践中提供了解决实际问题的方法,也为企业家在管理企业、维护企业的知识产权合法权益方面提供建设性建议。本书还可供各高等院校的师生在学习专利知识时参考。

本书是学习了解专利知识的一本极有实用价值的普及性读物。

前 言

我国的改革开放政策给经济发展带来了无限生机,社会主义市场经济为我国的经济发展提供了广阔天地,中国的专利保护制度为企业、研究单位、科技人员和广大发明家提供了保护自己发明创造的法律武器。经过十多年的实践,中国专利法已逐步为广大人民群众所熟悉和掌握。越来越多的人学会运用专利法来保护自己的发明创造,使自己在市场竞争中取得有利的竞争地位和应有的经济效益。

但在运用专利法的实践中,很多发明人、申请人对专利法了解得还不够深入,有些人还不很清楚怎样才能取得专利,不知道申请专利要办一些什么手续,需要缴纳什么费用等。有些专利申请人即使取得了专利权,还不知道应该怎样进行技术转让和专利许可贸易。还有些专利权人在得知其专利被侵害或仿冒后,不知道应该怎样进行法律诉讼保护等等,故使专利申请人或者专利权人在申请专利和运用专利权的实践中失去了很多机会,带来了不必要的损失。

为了让企业、科研单位和社会上广大发明人、专利申请人、专利权人和专利受让人能更多地了解专利知识,提高灵活运用专利权的能力,我们从十多年专利代理实践工作中,汇总了专利申请人或专利权人经常碰到的困惑和疑虑,归纳出一百个问题,采用一问一答的方式,并从发明人、专利申请人和专利权人的角度,深入浅出地介绍专利申请、专利权的取得、专利技术的转让、专利权的保护、专利法律诉讼等各方面的知识,旨在为发明人、专利申请人和专利权人提供解决实际问题的指南、对策和办法。

在回答专利申请人和专利权人的问题时,我们严格按照专利

法的有关规定进行解答,尽量避免使用过多的专门术语,对必须用的专门术语则作出较为详尽的解释,力求使读者在阅读本书时容易入门。本文还采用了一些实例,以帮助读者理解。相信阅读过本书后会给读者带来较大的帮助。

如果读完本书后还有一些问题没有得到解答,欢迎与我们所在单位上海专利商标事务所业务处联系,我们将尽快回答您的咨询或询问。

本书在编写过程中得到李德裕、左一平、沈云、马莉等同志的大力协助,在此一并表示衷心感谢。

编 者

1996 年 1 月

目 录

1. 什么是“专利”?	1
2. 如何才能取得专利权?	2
3. 申请专利是自己申请好还是委托专利代理机构好?	3
4. 如何选择专利代理机构?	4
5. 申请人委托专利事务所申请专利前,需要作哪些准备工作?	5
6. 是不是所有的发明创造都要申请专利?	7
7. 申请专利前怎样对发明创造技术进行经济利益的分析?	9
8. 申请专利前应该怎样对发明创造进行技术上的分析?	11
9. 谁有权申请专利?	12
10. 什么是职务发明创造?	13
11. 委托或协作完成的发明创造,谁享有专利申请权?	16
12. 怎样正确确定发明人、共同发明人?	17
13. 企业领导应如何对待职务发明?	19
14. 职务发明的发明人有哪些权利?	20
15. 我国专利法规定哪些领域的发明创造不授予专利保护?	21
16. 专利局授予专利权的条件是什么?	23
17. 什么是专利的新颖性?	24
18. 什么是专利的创造性?	26
19. 什么是专利的实用性?	27
20. 什么是现有技术?	27
21. 什么是所属技术领域的普通技术人员?	28
22. 我国专利有哪几种类型?	29

23. 什么样的发明创造可以申请发明专利?	29
24. 什么样的发明创造可以申请实用新型专利?	30
25. 什么样的设计可以称作外观设计?	31
26. 申请人如何选择申请专利的种类?	32
27. 发明专利与实用新型专利有哪些区别?	33
28. 我国对实用新型专利申请有哪些限定?	34
29. 有了发明创造什么时候提出专利申请最为有利?	38
30. 什么是“巴黎公约”的专利申请的优先权?	39
31. 我国专利法对本国优先权有些什么具体规定?	41
32. 我国对专利权的保护期限有些什么规定?	42
33. 设在中国的外资企业和中外合资经营企业如何申请 中国专利?	44
34. 外国人、外国企业或外国其他组织如何申请中国 专利?	45
35. 为什么有了发明构思(不要等做出样机)就要提出专利 申请?	46
36. 对“已有产品进行的改进”是否可以申请专利?	47
37. 单位有了一项发明创造技术,应该先申请专利还是先申报 成果奖?	49
38. 发明成果参加展览会公开展出后是否还可以申请 专利?	50
39. 提交一件发明专利申请或者实用新型专利申请需要准备 哪些申请文件?	52
40. 专利说明书主要包括哪些内容?	53
41. 怎样撰写权利要求书?	57
42. 我国专利法对摘要和附图有哪些规定?	58
43. 如何确定外观设计专利的保护范围? 对外观设计图片、 照片有哪些具体要求?	60

44. 专利申请人在申请专利前为什么应该先进行专利文献检索? 如何进行专利文献检索?	62
45. 为什么申请专利时还要缴纳费用?	64
46. 申请人申请专利过程中需要向专利局缴纳哪些费用? ...	66
47. 不按时向专利局缴纳费用会产生什么后果?	68
48. 什么是专利权的终止?	69
49. 发明专利申请在申请阶段为什么要缴纳维持费? 维持费 是如何计算的?	70
50. 专利权人应该怎样缴纳年费?	72
51. 专利申请人要求专利局减缓专利申请费有哪些具体规定? 申请人需要办理哪些手续?	73
52. 专利申请在专利局审查过程中, 申请人怎样了解申请案 的进展情况?	76
53. 在专利申请的过程中, 申请人应该如何与专利代理 机构配合?	78
54. 申请人在申请发明专利时, 什么情况下才应考虑“请求 提前公开”?	80
55. 申请人何时“请求实质审查”最合适?	82
56. 提出实质审查请求时要提交的“实质审查参考资料”是 指哪些内容?	84
57. 收到专利局的“审查意见书”应该如何答复?	85
58. 在什么情况下可以向专利局提出“延长期限请求”?	86
59. 什么是著录项目变更? 如果要修改专利申请的发明人、 申请人, 或要改变委托代理机构等应该如何办理 手续?	88
60. 申请人提交申请后, 有的申请人会收到专利局的 “补正通知书”, 这时申请人应该怎样办理?	89
61. 因不可抗力原因耽误专利法及其实施细则规定期限	

或专利局指定期限而造成专利申请被专利局“视为撤回”或者“视为放弃专利权”的,能否恢复申请或者保留其专利权?	90
62. 申请人在申请文件提交后,是否还可以修改申请文件? 应该在什么时候向专利局提交修改文件?	92
63. 专利申请提交后,发明人又改进了发明创造,在原申请中修改申请文件将超出原申请范围,专利局不接受,申请人应该怎么办?	94
64. 如果有人有专利证书,能说明该专利是有效的吗? 怎样才能了解一件专利权是否有效?	94
65. 在专利申请的过程中,如果申请人因专利申请权或专利权发生争执,可以直接向专利局请求中止审查吗? 应该怎样处理?	95
66. 专利申请被驳回后应该怎么办? 是否还有获得专利的机会? 怎样向专利局复审委员会请求复审?	96
67. 专利复审委员会对复审作出审查决定后,如果请求人对专利复审委员会的决定不服,还有什么办法可以解决?	98
68. 取得专利权后专利权人有什么权利和义务?	98
69. 专利权的效力是什么? 我国专利法中对专利权的权限进行了哪些限制?	100
70. 有些取得实用新型专利的发明技术水平并不高,为什么还会被授予专利权?	103
71. 专利审查程序中为什么要设立行政撤销程序?	105
72. 什么是专利权的无效? 如何向专利局请求无效?	107
73. 当你的专利权被别人提出行政撤销或宣告无效时应该怎么办?	110
74. 在中国取得专利权的产品出口到国外,是否可以得到	

专利保护?	113
75. 中国企业和个人向国外申请专利应该注意 哪些问题?	114
76. 向外国申请专利,要办理什么手续,如何办理?	115
77. 在向外国申请专利时,申请人怎样选择申请专利的国家 和地区?	117
78. 如果发明技术市场效益很好,想一次申请很多国家专利, 是否可以申请国际专利?	118
79. 《专利合作条约》的国际阶段主要有哪些基本工作 内容?	119
80. 我国专利局对申请 PCT 专利有些什么规定?	121
81. 怎样申请 PCT 专利? PCT 申请的手续如何办理?	124
82. PCT 申请要缴纳哪些费用?	126
83. 专利申请权和专利权是否可以转让? 转让时有哪些规定 和手续?	127
84. 取得专利权后专利权人应该如何实施专利才能获得 经济效益?	128
85. 签订专利技术转让合同(专利许可证协议)时应该特别 注意哪些问题?	129
86. 什么是“专有技术”?“专有技术”应该如何保护?	131
87. 有两个以上共同专利权人的专利怎样进行专利许可证 贸易?	132
88. 国际通行的专利许可证贸易有哪几种类型? 如何选择 许可证贸易的方式?	133
89. 企业在引进专利技术时应注意哪些问题?	135
90. 专利申请提交后是不是马上得到专利保护?	137
91. 怎样判断自己的专利是否被别人侵权?	138
92. 专利法中对不构成侵权的行为还有哪些规定?	143

93. 专利权人发现专利侵权行为后应该采取什么办法? ...	145
94. 如果接到侵权警告书或侵权起诉书应该怎么办?	147
95. 我国人民法院对专利纠纷案件是如何划分管辖权限 和范围的?	149
96. 怎样对待专利侵权诉讼中使用“先用权”来进行的 抗诉?	150
97. 怎样对待专利侵权诉讼中的“反诉”——“宣告专利权 无效请求”?	152
98. 如何利用专利文献中的专利信息?	154
99. 中国的专利审查、代理、管理等机构是如何分工的, 各承担哪些责任?	156
100. 中国专利公报有哪些内容?	157
附录: 中华人民共和国专利法	162
中华人民共和国专利法实施细则	179

1. 什么是“专利”?

我们在日常生活中常常可以听到人们在谈论“专利”，例如在进行技术转让或引进某项已经被授予专利权的发明技术时，我们常常会评价说，某某专利水平很高，某某专利水平一般；这时我们所说的“专利”是指授予专利权的发明创造，是指“专利”的技术内容。我们在去图书馆或科技情报所查找新的科技情报信息时常去查专利，当查到所需的专利文献后，常说查到某某专利了。这时我们所说的“专利”是指载有发明创造详细内容的专利文献。世界上实施专利制度的国家，在授予专利时，都要将批准为专利的发明技术内容以专利文献形式向公众公开，任何人都可以查阅。然而，我们平常谈论最多的是，某某人拥有几项专利，某某单位转让了某项专利技术等，这时我们所说的“专利”是指一种对专利技术的拥有权。

那么究竟什么是专利呢？简单地说，专利是一种权利，是一种特殊的财产权。它可以被专利权人拥有，也可以被专利权人转让，还可以由专利权人的法定继承人继承。但是专利权作为一种财产权，与其他财产权有些不同。首先，专利权必须由申请人主动向国家专利局提出申请，然后由国家专利局审查，只有符合专利法规定的授予专利权的条件，专利局才授予申请人（或申请单位）在一定时间内享有对该项技术的独占权。这种独占权具体表现在“任何单位或者个人未经专利权人许可，不得为生产经营目的制造、使用、销售和进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、销售和进口依照其专利方法直接获得的产品”的权利。专利权具有独占性、时限性和地域性。人们通常把专利权和商标权称为工业产权，把工业产权和版权又统称为知识产权。

2. 如何才能取得专利权?

专利权取得的前提条件是必须由申请人主动向国家专利局提出专利申请。

中国专利法规定:“中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的,可以委托专利代理机构办理。”这也就是说,申请人申请专利可以自己申请,也可以委托代理机构代理申请。

当一项发明构思完成后,凡是需要得到专利权保护的,申请人必须向专利局提出专利申请,请求专利局授予专利权。向专利局提出专利申请,要按照中国专利法的规定填写“请求书”,提交规定的申请文件,这些申请文件的格式必须符合专利法及其实施细则的要求。申请人在向专利局提出申请的同时还必须缴纳申请费。专利局在审查申请人提交的申请文件后,凡符合规定要求的,发给申请人一张“受理通知书”,受理通知书上写明申请人、发明名称、申请日、申请号。

申请人取得专利局的“受理通知书”,并不等于得到专利权,只说明专利局接受了申请人提交的申请。专利局按照专利法的规定对专利申请进行审查,凡审查合格的授予专利权,凡审查不合格的驳回该专利申请。经过专利局审查通过的专利申请,专利局将授予专利权。授予专利权的专利申请,专利局将在其定期出版的专利公报上予以公告,同时公布被授予专利权的专利申请的全部申请文件,并且向专利申请人颁发专利证书。专利证书上写明发明人、发明名称、申请人、申请日、授权日和证书号等。此时,专利申请人就取得了专利权,成为该专利申请的专利权人。

3. 申请专利是自己申请好还是委托专利代理机构好?

专利的申请、审查有一套专门的程序,是一项比较复杂的工作。其中包括撰写专利申请文件,向专利局提出专利申请,缴纳申请费,提出实质审查请求,答复专利局的审查意见,控制审查过程中的各种时限等等。这些工作对申请人或发明人来说都是不十分熟悉和难以在短期内掌握的,尤其是专利申请文件的撰写。专利申请文件主要是公开发明技术内容的说明书和权利要求书,其撰写方式必须符合专利法及其实施细则的规定,请求权利保护的权利要求书必须要用专门的法律规范语言来确切地限定其保护范围。撰写这种文件的人需要有一定的实践经验。按照专利法的规定,在专利说明书中未公开的技术内容不能请求保护,而公开的技术内容如果没有在权利要求书中提出保护请求,也将得不到专利法应有的保护。专利申请被批准授权后,该专利保护范围的划定不是依据发明说明书所公开的范围,而是依据权利要求书中权项所要求的保护范围。显然,在专利申请时,发明技术公开得充分,请求保护权利的范围要求得当,专利申请就可以得到较宽范围的保护,就会给专利权人带来较大的利益。由此可见,起草专利申请文件是十分重要的,撰写的专利申请文件的质量高低将直接影响申请人的利益。申请人在专利申请过程中往往需要掌握专利申请技巧和具有丰富代理实践经验的专利代理人来帮助。

申请文件写得好坏,主要取决于起草人的专业技术水平、法律知识和专利工作的实践经验。起草专利申请文件的人既要能深刻理解发明技术,又要熟练掌握专利文件撰写方法以及熟悉专利权项所使用的专用法律语言等。一般来说,从事发明工作的发明人,或者没有经过专门训练和培养的技术人员,往往很少具备这样的素质。即便是经过专门训练的专利代理人,如果没有积累一定的实

践经验,也很难熟练掌握起草申请文件的技巧。

申请人委托专利代理机构申请专利时,专利代理机构还可以为申请人提供申请专利前的咨询和取得专利权后的咨询服务。所以,申请专利还是委托专利代理机构办理为好。

委托专利代理机构申请专利,申请人需要支付一笔代理费。有些申请人感到不合算。实际上,这对申请人来说是值得的。委托专利代理机构,一则可以提高专利申请的质量,二则申请人可以节省自己的宝贵时间,减少因繁杂申请手续带来的烦恼,把更多的精力投入到新的发明创造中去。

4. 如何选择专利代理机构?

专利代理机构通常称作专利事务所,是专门为公众提供专利申请、专利法律事务和专利文献检索服务等科技法律服务机构,是以提供高质量和优良的服务来取得客户信赖的能独立承担民事责任的机构。专利代理人必须是具有理工科知识背景,经过专利知识和法律知识专门培训,取得专利代理人资格,并在一家专利代理机构里从事专利代理工作,具有专利代理人工作证的人员。专利代理人应热心为申请人服务,具有良好的职业道德,遵守专利代理人条例,为申请人承担保密义务等。

委托代理机构是申请人的民事行为,这是一种委托与被委托的约定法律关系。约定双方享有自己的权利,也必须履行各自的义务。

申请人选择专利代理机构时,最好从以下几方面考虑:

一是最好选择具有一定规模的专利事务所。具有一定规模的专利事务所有条件为客户提供多方面的服务,例如:申请专利前的文献检索,申请专利后各种时限的控制,专利授权后缴纳年费时限的提醒,以及取得专利权后的法律服务等。这些服务将给专利申

请人和专利权人带来较多方便。

二是最好选择具有较大申请量的专利事务所。在有较大的申请量的专利事务所中,其专利代理人代理的申请案就较多,遇到的各种具体情况也比较多,积累的专利代理经验比较丰富,代理的质量相对比较高。

三是最好选择内部管理比较规范的专利事务所。事务所内部管理规范,分工明确,在代理工作中对各种复杂的时限控制、缴纳费用、转寄文件等等都有专人分工负责,一般不会发生差错。客户若有问题查询起来也比较方便,可以做到及时、快捷。

四是选择由专职专利代理人从事代理工作的专利事务所。专利事务所都应该为申请人承担保密责任,并具体落实在每一位专利代理人身上。所以要求专利代理人必须是在专利事务所工作的专职代理人。专职代理人是以专利代理为职业的,不能兼职从事其他技术工作。对专利申请人来说不会构成利益冲突,也可以防止泄密。此外,专职代理人精力集中,经验丰富,代理水平一般也比较高。

五是选择能够独立承担民事责任的代理机构。代理机构在代理工作中将履行和申请人签署的“委托代理合同”中规定的义务,在代理工作中若出现差错或重大失误而给申请人造成重大损失的,申请人可以依法要求代理机构承担民事法律责任。

5. 申请人委托专利事务所申请专利前,需要作哪些准备工作?

申请人在委托专利事务所申请专利之前,要考虑如下事项:

一是确定申请专利的种类。

我国专利法规定专利保护的类型有三种:发明专利、实用新型专利和外观设计专利。三种专利在保护内容、保护期限、缴纳费用、审查时间上都有些不同。申请人可以根据发明技术的内容和需