

“云南光电行业专利信息应用实践”课题组 组织编写 ■

企业专利工作 应用手册



QIYE ZHUANLI GONGZUO
YINGYONGSHOUCE



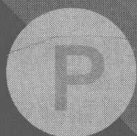
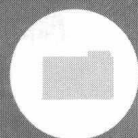
知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

“云南光电行业专利信息应用实践”课题组 组织编写 ■

企业专利工作 应用手册

QIYE ZHUANLI GONGZUO
YINGYONGSHOUCE



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

企业专利工作应用手册 / “云南光电行业专利信息应用实践”课题组组织编写. —北京: 知识产权出版社, 2018.12

ISBN 978-7-5130-5993-0

I . ①企… II . ①云… III . ①企业管理 - 专利 - 手册 IV . ① G306.3-53 ② F273.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 275196 号

内容提要

本书旨在帮助在滇创新型企业、中小企业开展专利工作, 协助企业提高在专利信息应用、专利申请、专利管理、专利营运、专利导航及专利维权等各领域开展专利管理和应用的能力, 加大以专利为核心的知识产权信息利用率, 增强企业科技创新能力, 促进西部地区企业, 特别是中小企业的发展。

责任编辑: 张 珑 薛宇衡

责任印制: 刘译文

企业专利工作应用手册

“云南光电行业专利信息应用实践”课题组 组织编写

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

电 话: 010-82004826

<http://www.laichushu.com>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8574

责编邮箱: zhanglong@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101

发行传真: 010-82000893

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 21.5

版 次: 2018 年 12 月第 1 版

印 次: 2018 年 12 月第 1 次印刷

字 数: 313 千字

定 价: 78.00 元

ISBN 978-7-5130-5993-0

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

编委会

主 编

张 俐：国家专利信息师资人才、云南省知识产权领军人才，研究框架设计，主要执笔第四章第二节，负责全书统稿。

句红兵：国家专利信息师资人才，研究框架设计，主要执笔第二章第四节，参与全书统稿。

副主编（按照本书章节撰写顺序排名）

邓成平：国家专利信息实务人才，主要执笔第一章。

张 禹：国家专利信息实务人才，主要执笔第二章第一、二、三节。

陈芊里：国家专利信息实务人才，主要执笔第二章第一、二、三节。

秦 叶：昆明市生产力促进中心，参与执笔第二章第四节。

杨俊宏：云南光电辅料有限公司，主要执笔第二章第五节。

刘朝辉：云南光谷光机电科技孵化器管理有限公司，参与执笔第二章第五节。

李 斌：国家专利信息实务人才，主要执笔第三章第一节。

李中强：专利代理人，主要执笔第三章第二节。

任玖阳：昆明冶金研究院，主要执笔第四章第一节。

杜正飞：云南省知识产权高层次人才，参与执笔第四章第二节。

王瑞山：云南省知识产权高层次人才，主要执笔第五章第一节。

李光云：昆明成鼎商务信息咨询有限公司，参与执笔第五章第一节。

王 雯：昆明市生产力促进中心，参与执笔第五章第一节。



林祖德：云南省知识产权实务人才，主要执笔第五章第二节。

郭思哲：云南省知识产权高层次人才，主要执笔第五章第三节。

田红锦：楚雄开发区创新创业服务中心，主要执笔第六章。

唐顺良：专利代理人、律师，主要执笔第七章第一节。

李知伦：专利代理人、律师，参与执笔第七章第一节。

向 兰：国家专利信息实务人才、云南省知识产权领军人才，主要执笔第七章第二节。

董建国：专利代理人、律师，主要执笔第七章第三节。

前言

随着中国改革开放进入四十年，中国经济发展模式正由量的增长向质的飞跃转变，以专利为代表的知识产权重要性日益呈现，专利正成为企业的核心竞争力。专利以“公开换保护”的基本原则，决定了专利信息具有人类有史以来内容最为丰富、最具前瞻性及真实性的免费信息来源的特性。充分运用专利信息，提升技术创新能力，从而获得竞争优势，已成为中小微企业，特别是其中的创新型企业，获得生存和发展的捷径。

2017年，由在滇国家专利信息人才和云南省知识产权人才为核心的研究团队承担了国家专利信息人才项目——云南光电行业专利信息应用实践的研究工作，通过国家知识产权局的验收，验收结果为优秀。通过该项目的实施，以云南光电辅料有限公司、云科光谷众创空间及其在孵企业为代表的云南光电行业企业专利信息应用能力有了质的提升。项目实施过程中，研究团队深刻感受到：以云南为代表的西部地区企业，特别是中小企业，虽然已经认识到了专利工作的重要性，但是基础薄弱，缺乏开展专利工作的能力。研究团队经过多次讨论后决定，利用项目实施过程收集的素材及总结的经验教训，再联合省内专利工作开展较好企业的管理人员，共同编写出版一本重点帮助在滇创新型企业、中小企业开展专利工作的图书——《企业专利工作应用手册》，协助企业提高在专利信息应用、专利申请、专利管理、专利营运、专利导航及专利维权等各领域开展专利管理和应用的能力，加大以专利为核心的知识产权信息利用率，增强企业科技创新能力，促进西部落后地区企业特别是中小企业的发展。

本书对章节编排及内容做了精心设计，主要从专利制度由来及基本原则、专



利信息检索及应用、专利申请、专利管理、专利运营、专利导航和专利维权等七个方面进行介绍。

第一章通过对专利制度由来及基本原则的介绍，让企业专利管理人员充分认识专利的重要性，并了解专利管理的基本原则。

第二章对常用专利数据库及检索技巧进行了介绍，并辅以应用实例，以提高企业专利信息应用能力；重点叙述了专利创新点挖掘和专利布局方法，帮助企业利用专利信息提高自身创新能力。

第三章介绍了专利申请的基本程序，包括直接申请和代理申请，方便申请人根据自身实际情况选择专利申请方式。

第四章从初级管理和贯彻实施国家标准《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490—2013）两个层面对企业如何开展专利管理进行了介绍，为企业开展知识产权管理提供参考。

第五章对专利运营进行了简要介绍，包括专利运营的概念及模式，目前中小企业主要专利运营方式等，重点介绍了科技成果转化、专利质押融资、高价值专利培育和知识产权公共服务平台等内容，为企业开展专利运营提供思路。

第六章对专利导航的内容作了简要介绍，以帮助企业利用专利信息进行再创造应用和技术创新开发。

第七章介绍了专利维权，包括专利无效、行政维权和诉讼维权等内容，以帮助企业更进一步了解专利权的法律价值，提高知识产权保护意识。

本书的编撰得到了诸多业界专家、领导、同事的帮助和支持，在此一并致谢！

本书为专利工作中的经验总结，虽沥尽编者心血，但难免存在偏颇和疏漏之处，望广大读者批评指正，提出宝贵的意见和建议。

再次感谢！

编者

2018年10月

第一章 专利制度由来及基本原则	1
第一节 专利制度的由来	1
第二节 专利制度的基本原则	15
第二章 专利信息检索及应用	24
第一节 专利检索基础知识	24
第二节 专利检索系统	35
第三节 专利检索案例	61
第四节 专利创新点挖掘	71
第五节 专利布局	83
第三章 专利申请	99
第一节 专利直接申请	99
第二节 专利代理	115

第四章 专利管理.....	127
第一节 初级管理.....	127
第二节 企业知识产权管理贯标.....	140
第五章 专利运营.....	179
第一节 专利运营简介.....	179
第二节 高价值专利培育.....	194
第三节 知识产权运营公共服务平台.....	234
第六章 专利导航.....	249
第一节 概述.....	249
第二节 专利导航的分类.....	253
第三节 专利导航分析的基本流程.....	258
第七章 专利维权.....	268
第一节 专利权无效.....	268
第二节 行政维权.....	297
第三节 诉讼维权.....	312

第一章 专利制度由来及基本原则

第一节 专利制度的由来

一、专利制度概述

“科学技术是第一生产力”，已成为当代经济发展的决定性因素。随着世界一体化及市场经济的不断发展，新产品的研发、加工工艺技术含量越来越高，经济发展对科学技术的依赖程度越来越强，经济的繁荣在很大程度上依靠科学技术的进步。而科学技术的进步又依赖于给它提供保护的法律环境——知识产权保护制度。因此，知识产权保护与经济发展息息相关。

专利制度是知识产权制度的重要组成部分，从法律上确定了获得专利的技术创新成果是商品、财产的地位，其权利人依法享有知识产权，同有形财产一样。专利权人的无形财产权不容侵犯，《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第六十条规定，对未经专利权人许可，实施其专利的侵权行为，专利权人或利害关系人可以请求专利管理机关进行处理，也可以直接向人民法院起诉。这里规定了出现侵权纠纷的处理途径有两个，一个是行政处理，法律赋予了专利管理机关处理侵权纠纷的行政职能，这种行政处理程序简单、灵活，结案快，费用低，特别适合中国国情；另一个途径就是司法保护，直接向人民法院起诉。专利保护给予专利权人在一段时间内的独占权，当这个权利受到侵犯时，专利权人或

利害关系人就可以依法维护自己的专利权不受侵犯。综合来看，专利制度主要具有以下三方面的作用。①刺激和鼓励发明创造。专利制度赋予专利权人在一定期限内对其发明创造专利拥有独占权，专利权人可以通过自己制造、使用与销售专利发明，或通过许可和转让的方式使其发明投资得到回收，并获得利润，使“天才之火注进利益之油”，从而刺激科研和技术开发的进一步开展，促进发明创造活动。②传播科学技术知识，启发新的发明创造。专利制度要求申请专利的发明创造必须向社会公开，这样，新的发明思想和技术能为公众所知，避免重复科研，利于新技术的开发研究。③促进科学技术的推广和应用。通过对专利权人权利的保护及专利发明向社会的公开，专利制度为专利技术在产业中的实施提供了前提条件，利于专利技术转化为社会生产力。

由此可见，专利制度通过鼓励和保护发明创造，充分调动人们创造和采用新技术的积极性，促进发明创造活动的蓬勃发展，最终实现促进科学技术和经济发展的目的^[1]。

随着专利权人专利保护意识的不断增强，以及由于自身所创造的专利带来的经济利益逐渐凸显，要求打击各种投机取巧、侵犯专利权人利益的行为的呼声越来越高。因此可以说，作为上层建筑的专利法在利用法律和经济手段鼓励和保护人们进行发明创造，以推动科技进步、促进经济发展便成为专利制度最重要的特征。综观世界各国的知识产权法、专利法等相关法律法规，它们都对专利的申请、审查和批准授予专利权等做了明确的规定，同时也对如何把申请专利的发明内容在适当的时间公诸于世，以便进行发明创造、信息交流和有偿技术转让等。因此，可以说专利制度是目前国际上通行的一种利用法律和经济的手段推动技术进步的管理制度。这一制度的建立在于确认和保护发明人的智力成果，公开和利用最新发明成果，从而鼓励发明创造，推广和及早运用技术成果，促进国际技术交流，推进技术进步和经济发展。

从历史起源来看，专利制度虽然是随着资本主义制度的发展而发展起来的，但它却不是资本主义特有的东西，而是商品生产充分发展的必然产物。它经历了

300 多年的演变和不断充实,最终以专利法形式来保护、鼓励发明创造,促进科学技术发展这样一种比较完整、系统的国际通行的科学技术管理制度。中国的知识产权制度起步于 1978 年 7 月,为适应中国改革开放的需要,党中央作出了建立专利制度的重大决策。当时,中央在一份报告中指出“中国应建立专利制度”。根据这一指示,1979 年 3 月,原国家科委受国务院委托成立专利法起草小组。历经 5 年准备,1984 年 3 月 12 日,六届全国人大常委会第四次会议审议通过了《专利法》,并于 1985 年 4 月 1 日起开始实施。《专利法》正式实施,从此揭开了中国专利事业以至整个知识产权事业发展史上的一个新篇章。专利法实施的第一天,中国专利局就收到来自国内外的专利申请 3455 件,被世界知识产权组织誉为创造了世界专利历史的新纪录。《专利法》是调整因发明而产生的一定社会关系,促进经济进步和经济发展的法律规范的总和。我国专利法的实施,对鼓励发明创造,促进科学技术的发展,提高经济效益,加速社会主义现代化建设,起着至关重要的作用。

二、专利制度的产生和发展历程

专利制度的产生可以追溯到中世纪甚至更远的时代。当时欧洲各国还处在封建社会的末期,手工业作坊已出现,有些国家的君主为了发展经济,便给商人或能工巧匠颁发在一定期间内免税并独家经营或独家生产某种新产品的权利。但这种独占性权利只不过是封建君王授予发明创造者的一种特权,尚未形成一种正规的法律保护制度。世界上第一个建立专利制度的国家是当时的威尼斯。1474 年威尼斯颁布了世界上第一部专利法。这部专利法虽具有现代专利法的某些特点和因素,但相当简单和粗糙,且带有浓厚的封建特权色彩,保障效能甚低。真正具有现代化特点的专利制度是从 17 世纪以来随着资本主义经济的不断发展和资本主义生产方式的牢固确立而逐步形成、发展和完善起来的。1624 年英国颁布了垄断法,被人们称为“现代专利法之始”。许多国家在制定专利法时仿效和借鉴



了其基本原则和一些具体规定。18 世纪以后，欧美各国相继颁布了专利法。纵观世界专利制度的产生和发展的历史过程，大致可分为三个阶段：世界专利制度萌芽阶段、专利制度的形成和发展阶段、专利制度的国际化发展阶段。

（一）世界专利制度萌芽阶段

欧洲专利制度萌芽于欧洲封建社会的中后期。随着商品经济和技术的发展，一些国家的封建君主开始授予某些商人和能工巧匠在一定时期内免税或独家经营某种新工艺、新产品的权利。据相关史料考证，在今意大利南部以生活奢侈著称的古都 Sybaris（当时为希腊殖民地），一种烹调方法被授予为期 1 年的独占权。以后，经过漫长的发展阶段，到了 12 世纪，以英国为代表的资本主义萌芽较早的国家开始了引进技术和建立新工业的运动。1236 年，西法兰西及英格兰的亨利三世向一名波尔多（法国港口城市）人授予在该城市生产花布的独占权，期限为 15 年。1324—1377 年，在英国爱德华二世至三世统治期间，很多外国织布工人及矿工作为新技术的引进者被授予使用该技术的专有权，即垄断权，以鼓励他们在英国创业，使英国从畜牧业国家向工业化国家发展。专利萌芽阶段影响最大的是 1421 年意大利建筑师布鲁内来西获得的在 Arno 河上运输重物的方法的 3 年独占权。这一时期，专利权主要以独占权（monopoly）为表现形式，用来鼓励建立新工业，但权力经常被滥用。在英国，这种权力经常以专利证书（letters patent）形式授予，意为敞开的证书，证书只在底部盖有封印，而不像普通的证书那样密封，它以官方通知的方式将授予的权力告知公众。

（二）专利制度的形成和发展阶段

1. 专利制度的形成

随着专利制度的建立，在利用专利法律和经济手段鼓励人们进行发明创造，以推动科技进步、促进经济发展的同时，专利文献出现了，专利文献的出现标志着具有现代特点的专利制度的最终形成，可以说专利文献是专利制度的产物。

在韦氏大学词典（Merriam-Webster's Collegiate Dictionary）的解释中，专利

(patent)一词有两个含义,其一指特定权力,即某种发明的独占权或控制权;其二为官方文件,记录发明人在一定时期内对一项发明所具有的制造、使用和销售独占权。因此专利既可理解为专利权又可理解为专利文献。

专利(patent)来源于拉丁语 litterace patents,意为公开的信件或公共文献,是中世纪的君主用来颁布某种特权的证明。在有关专利制度起源的早期文献中,人们更经常使用的概念为 monopoly,意为“垄断”“独占”或“专利”^[2]。

2. 专利制度的发展

专利制度是随着资本主义工业革命的兴起、商品经济的进一步发展和市场竞争的日趋激烈而从萌芽阶段步入发展时期的。以英国为代表的资本主义国家为适应引进技术、建立新工业的需要,在建立专利法、实行专利制度方面进行了有益的探索,为世界各国树立了典范,带动了世界范围内专利制度的迅速推广。

1474年3月19日,威尼斯共和国颁布了世界上第一部专利法,正式名称为《发明人法规》(Inventor Bylaws),从1475年到16世纪,威尼斯的许多重要的工业发明,如提水机、碾米机、排水机、运河开凿机等被授予10年的特许证。1449年资产阶级工业革命的发源地英国产生了最早的发明专利:亨利六世向佛拉芒人 John of Utynam 授予为伊顿公学制造彩色玻璃的方法专利。

1545年,德意志国王查理五世颁发了风轮机和水轮机的12年专利权。1551年,测距仪在法国被授予专利权,荷兰和西班牙也涌现一些专利。1552年英国历史上第2件有记载的专利诞生了,是有关诺曼底玻璃的制造方法。

伊丽莎白一世女王统治时期,专利授权活动出现小的高潮,1561—1590年,英王批准了有关刀、肥皂、纸张、硝石、皮革等物品制造方法的50项专利。在威尼斯,数学家、科学家和物理学家伽利略发明的以单匹马提升水的方法在1594年被授予专利。遗憾的是,此时的专利制度声望不佳,授权专利的名不符实及专利权人滥用权利的现象普遍存在,于是从17世纪开始,英国开始了专利制度改革,首先废除了先前所有专利,1617年的编号为1的专利是英国历史上



第1件有专利号的专利。

1624年是专利史上的非常重要的一年，英国的 Statute of Monopolies（一般译为《垄断法》）开始实施。《垄断法》宣告所有垄断、特许和授权一律无效，今后只对“新制造品的真正第一个发明人授予在本国独占实施或制造该产品的专利证书和特权，为期14年或以下，在授予专利证书和特权时其他人不得使用”。《垄断法》被公认为现代专利法的鼻祖，它明确规定了专利法的一些基本范畴，这些范畴对今天的专利法仍有很大影响。其后，欧美其他国家纷纷效仿。美国的第一件专利出现于1641年，是关于食盐制造方法的专利。1787年的美国联邦宪法规定“为促进科学技术进步，国会将向发明人授予一定期限内的有限的独占权”。1790年，以这部宪法为依据，又颁布了美国的专利法，它是当时最系统、最全面的专利法。

依据美国专利法授权的第一件美国专利出现在1790年7月31日，是有关碳酸钾的制造方法。法国第一部专利法出现在1791年。这期间各国专利法的共同特征是专利授权时都没有明确的权利要求，而且都不进行检索和技术审查。随后，1800—1888年，大多数国家都颁布了该国专利法，它们是荷兰（1809年）、奥地利（1810年）、俄罗斯（1812年）、瑞典（1819年）、西班牙（1826年）、墨西哥（1840年）、巴西及印度（1859年）、阿根廷及意大利（1864年）、加拿大（1869年）、德国（1877年）、土耳其（1879年）、日本（1885年）。德国的专利法突出了强制审查原则，德国也是最早实行专利审查制的国家。1902年修订的英国专利法规定审查员须对50年来的英国专利进行检索，1905年起英国开始正式实行专利申请检索制度。

1932年修订的专利法又将专利申请的检索范围扩大到英国以外的国家。专利制度在世界范围内发展迅速，据统计，世界范围内实行专利制度的国家在1873年有22个，1990年有45个，1925年有73个，1958年有99个，1973年有120个，1984年有158个。到目前为止，世界上建立了专利制度的国家和地区已经超过175个。专利制度诞生后，世界上许多重要的、对人类文明产生重要影响

的发明被授予专利权。例如，1752 年弗兰克林发明的避雷针；1812 年史蒂芬森（Stephenson）发明的火车；1867 年诺贝尔发明的炸药；1887 年爱迪生发明的留声机，1893 年狄塞尔发明的内燃机等。尽管各国专利法各有特点，但都反映了专利制度的两大基本功能：即法律保护和技术公开。以出版专利文献的形式来实现发明创造向社会的公开和传播是专利制度走向成熟的最显著特征。

三、专利制度的国际化发展阶段

1. 《保护工业产权巴黎公约》

随着专利制度在世界各国得到了广泛的应用，为了促进国际交流合作和技术贸易，各国先后签订了一些有关保护工业产权的国际公约。1883 年，在巴黎由法国等 11 个国家缔结的《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）是第一个也是至今为止最重要的国际专利公约，截至 2013 年 7 月，该公约已有成员国 175 个。中国于 1985 年 3 月 19 日正式加入了《巴黎公约》，成为其成员国。

2. WIPO: 《专利合作协定》（PCT）

PCT 为 *Patent Cooperation Treaty* 的简写，从名称上可以看出，它是专利领域的一项国际合作条约。自采用《巴黎公约》以来，它被认为是该领域进行国际合作最具有意义的进步标志。但是，它是主要涉及专利申请的提交、检索、审查及其中包括的技术信息的传播的合作性和合理性的一个条约。PCT 不对“国际专利授权”：授予专利的任务和责任仍然只能由寻求专利保护的各个国家的专利局或行使其职权的机构掌握。PCT 并非与《巴黎公约》竞争，而是其补充，它是在《巴黎公约》下只对《巴黎公约》成员国开放的一个特殊协议。

PCT 规定了国际申请的某些标准，按这些标准准备的国际申请才会被所有的 PCT 成员国受理，申请的形式和内容不会因为不同的国家或地区要求（以及产生的费用）而需要相应的修改。PCT 规定不允许成员国对国际申请的形式或内容提出与 PCT 不同的或额外的要求。



3.WTO: TRIPS 协议

TRIPS 协议是《与贸易有关的知识产权协议》（*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*）的简称。它是关贸总协定乌拉圭回合谈判的 21 个最后文件之一，于 1994 年 4 月 15 日由各国代表在摩洛哥的马拉喀什签字，并于 1995 年 1 月 1 日起生效，由同时成立的世界贸易组织管理。这个文件是知识产权保护的国际标准，规定了保护的最低标准及争端解决机制。

该协议的产生是有一定时代背景的。近年来，知识产权与国际贸易日益紧密地联系在一起，知识产权案件的增多，影响到国际贸易的正常发展。尽管国际社会已签定了一些国际公约，但尚存在三大问题未解决：一是原有的保护知识产权的国际公约和协定，相对迅速发展的知识产权的保护来说，还不够完善和充分；二是这些条约和协定只是针对知识产权国际保护的一般情况缔结的，对国际贸易中知识产权的保护问题所涉不多；三是有效解决国际贸易中知识产权争端和监督管理知识产权的国际保护机制也不够健全。以美国为代表的发达国家极力主张在国际上建立一套高标准、严要求的知识产权保护体系，并提出各国应通过乌拉圭回合谈判在确立更有效的、统一的原则方面达成一致。经过几年发达国家和发展中国家的代表在协商中的激烈辩论和艰巨谈判，1992 年 12 月达成了《与贸易（包括假冒商品贸易在内）有关的知识产权协议》草案，并于 1994 年 4 月在摩洛哥召开的乌拉圭回合谈判成员国部长级会议上进行草签，成为乌拉圭回合谈判最后文件的一部分。它是迄今国际上所有有关知识产权的国际公约和条约中，参加方最多、内容最全面、保护水平最高、保护程度最严密的一项国际协定。

TRIPS 协议涉及的知识产权共有以下八个方面：著作权及其相关权利、商标、地理标记、工业品外观设计、专利、集成电路布图设计、对未公开信息的保权和对许可合同中限制竞争行为的控制。同时，对上述知识产权的可获得性、范围及行使标准、施行、获得与维持程序、纠纷的预防及解决等，协议中均作了详细规定，已超出任何现有的知识产权国际公约，将使知识产权问题与贸易问题密不可分。