

北京市专利代理师协会
首都知识产权服务业协会

组织编写

专利代理 流程实务指南

ZHUANLI DAILI LIUCHENG SHIWU ZHINAN

李 钟 / 主 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

北京市专利代理师协会
首都知识产权服务业协会

组织编写

专利代理 流程实务指南

ZHUANLI DAILI LIUCHENG SHIWU ZHINAN

李 钟 / 主 编



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

专利代理流程实务指南/北京市专利代理师协会, 首都知识产权服务业协会组织编写;
李钟主编. —北京: 知识产权出版社, 2019. 4

ISBN 978 - 7 - 5130 - 6130 - 8

I. ①专… II. ①北… ②首… ③李… III. ①专利—代理 (法律)—中国 IV. ①D923. 42

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 038052 号

内容提要

本书讲解了专利代理流程基础知识、中国专利申请流程、PCT 专利申请流程、中国专利无效流程、向国外及中国港、澳、台地区提交专利申请流程等内容, 全面呈现专利代理业务中的主要流程操作内容。本书以能指导读者进行实际流程操作为基本原则, 从具体流程操作角度出发, 重点对专利代理流程的基本操作和操作中遇到的实际问题进行了详细阐述。本书的读者范围广泛, 专利申请人、专利代理师、专利审查员及相关工作人员都可参考本书。

责任编辑: 龚 卫

责任印制: 刘译文

封面设计: 段维东

专利代理流程实务指南

北京市专利代理师协会

组织编写

首都知识产权服务业协会

李 钟 主 编

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 8120

责编邮箱: gongwei@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司

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: 19

版 次: 2019 年 4 月第 1 版

印 次: 2019 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 326 千字

定 价: 80.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 6130 - 8

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。



北京市专利代理师协会于2013年1月8日由北京市专利代理机构自愿发起成立，囊括了中国规模最大、数量最多的专利代理机构和最优秀的专业人才。2016年被北京市民政局授予“AAAAA级社会团体”称号，2018年经北京市外办遴选成为“丝绸之路沿线民间组织合作网络成员单位”。



首都知识产权服务业协会于2015年由北京知识产权代理行业协会改组成立，是全国首家“知识产权服务业”行业协会，协会在东京设有办事处。2016年被人力资源社会保障部和国家知识产权局评选为“全国知识产权系统人才工作先进集体”。



责任编辑：龚 卫

封面设计：段维东

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

编 委 会

主 编：李 钟

副主编：李 强 谢顺星

编 委：王德道 高永懿 党建新 李 泽 陈可南
郭建伟 康雯星 杨德山 陈佳妹 张 亮
于春晓 杜艺莹

编 者：（按姓氏笔画排序）

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 丁 媚 | 王 雪 | 王 智 | 王学强 | 王静宇 |
| 石丽燕 | 卢淑艳 | 吕米南 | 刘水清 | 汤亚静 |
| 杨 莎 | 杨新华 | 杨德山 | 李泽艳 | 张 伟 |
| 张 英 | 张 晶 | 陈佳妹 | 季向红 | 钟 晶 |
| 宫传芝 | 贾 磊 | 郭 寔 | 高少蔚 | 康雯星 |
| 覃月霞 | 薛义丹 | | | |

序

1985年4月1日，伴随着我国第一部现代专利法的颁布实施，我国的专利制度建立，专利代理行业应运而生。经过30多年的发展，我国专利代理行业得到了快速的发展，截至2018年12月底，全国共有2195家专利代理机构（不含国防专利代理机构），其中北京市有专利代理机构580家，占全国专利代理机构总量的26.42%。

当前，我国经济发展进入速度变化、结构优化、动力转换的新常态。知识产权作为科技成果向现实生产力转化的重要桥梁和纽带，激励创新的基本保障作用更加突出。党的十八大以来，党中央、国务院围绕知识产权工作作出了一系列战略部署，“十三五”时期知识产权事业发展将迎来重大战略机遇，创新主体在知识产权保护和运用过程中对高水平知识产权服务的需求更为迫切。面对新形势，加快发展专利代理行业是加强知识产权保护和运用的重要组成部分，是建设知识产权强国的必然要求。

专利代理服务中，流程是案件流转的依据，专利申请流程纷繁复杂，存在较多的期限和程序。立案、撰写、答复、授权、缴费、复审、无效都必须做到毫无差错。专利错过优先权期限、请求实质审查期限、答复期限、办理登记期限和缴费期限而被驳回的情况不胜枚举。这些情况很大程度上是由于流程管理方面的疏漏造成的。从这方面来说，专利代理流程人员的业务能力对专利代理服务质量的提升有着非常重要的作用。2017年国家知识产权局印发的《专利代理行业“十三五”规划》就明确提出“加强对专利代理人助理、流程管理人员等辅助人员的培训”。

要加强对专利代理流程人员的培训，首先需要一本优秀的教材，没有专业的学习教材，专利代理流程人员就很难得到专利代理流程的系统学习。

本书全景展示了专利代理业务中的主要流程，结合案例对相应的业务流程进行深度讲解，既可以作为专利代理流程人员的入门培训教材，也可作为已从

事专利代理流程工作的人员提升自身能力重要参考。同时从事专利代理服务行业的其他人员也能从本教材中获得自己需要的知识，提升自身能力，从而提高自身业务水平。

目前还没有一本公开出版的专利代理流程实务教材，因此，本书的出版发行在一定程度上填补了我国专利代理流程管理专业培训教材的空白。希望通过本书能有助于加强专利代理流程人员培训，提高专利代理服务质量，促进专利代理行业发展，从而助力我国经济的快速发展。

李坤

前 言

随着知识产权强国战略的不断推进以及公众知识产权意识的不断提升，包括专利在内的知识产权的申请量增长迅速，专利代理行业得到了极大的发展。在专利代理行业快速发展的同时，提升专利代理服务质量是提高专利质量、有效保护专利权人权利、推进我国知识强国战略的重要保障。

专利代理流程业务是专利代理业务的重要组成部分，包含了时限、处理方式等涉及专利权利稳定性、广泛性的重大问题，是专利代理服务质量的重要保障。据调查，大多数专利代理案件的非正常结案（业内称为“死案”）都是由于流程业务处理不当造成的。

由于专利代理流程业务长期被行业忽视，特别是相关的教材比较缺乏，专利代理业务流程人员缺少专业的培训和指导，业务能力不能有效提高，这在一定程度上制约了专利代理服务质量的提升，影响了专利代理行业的快速发展。为规范专利代理流程人员的操作，培养更高效的专业流程人员，编撰一本专门针对专利代理流程的教材迫在眉睫。

本书由北京市知识产权局组织策划，并全程参与指导，北京市专利代理师协会组织行业专家进行编写，是国内第一本专利代理流程的教材。本书翔实地讲解了专利代理流程基础知识、中国专利申请流程、PCT 专利申请流程、中国专利无效流程、向国外及中国港、澳、台地区提交专利申请流程等内容，全面呈现专利代理业务中的主要流程操作内容，并结合操作中遇到的实际问题进行具体阐述。

教材类图书的编撰，其实用性是至关重要的。本书以能指导读者进行实际流程操作为基本原则，从具体流程业务操作角度出发，重点对专利代理流程的基本操作和遇到的实际问题进行了详细阐述。希望本教材能有助于培养适应中国社会需要的高素质专利代理流程实务人才，提升专利代理服务质量，为

我国建设知识产权强国贡献一份力量。

本书在多方支持和努力下才得以出版，感谢在本书编撰过程中做出贡献的每一位领导和专家。

目 录

| | |
|------------------------|----|
| 第1章 专利代理流程基础知识 | 1 |
| 1.1 专利代理流程业务 | 1 |
| 1.2 专利代理业务划分 | 2 |
| 1.3 专利业务相关行政部门 | 3 |
| 1.4 专利申请形式 | 5 |
| 1.5 专利代理流程人员职业操守 | 7 |
| 第2章 中国专利申请流程 | 9 |
| 2.1 术语及定义 | 9 |
| 2.2 收文操作实务 | 13 |
| 2.3 立案操作实务 | 19 |
| 2.4 时限监控处理操作实务 | 24 |
| 2.5 递交操作实务 | 33 |
| 2.6 初审阶段流程操作实务 | 43 |
| 2.7 实审阶段流程操作实务 | 48 |
| 2.8 复审阶段流程操作实务 | 55 |
| 2.9 授权阶段流程操作实务 | 61 |
| 2.10 PPH 流程操作实务 | 64 |
| 2.11 保密审查请求操作实务 | 73 |
| 2.12 著录项目变更操作实务 | 79 |
| 2.13 文件办理操作实务 | 89 |

| | |
|---|-----|
| 第 3 章 PCT 专利申请流程 | 97 |
| 3.1 PCT 国际申请阶段流程操作实务 | 97 |
| 3.2 PCT 进入中国国家阶段流程操作实务 | 111 |
| 第 4 章 中国专利无效流程 | 123 |
| 4.1 请求方专利无效代理操作实务 | 123 |
| 4.2 专利权人方专利无效代理操作实务 | 136 |
| 第 5 章 向国外以及中国港、澳、台地区提交专利申请流程 | 141 |
| 5.1 向国外提交专利申请流程操作实务 | 141 |
| 5.2 PCT 申请进其他国家阶段流程操作实务 | 149 |
| 5.3 中国台湾、香港、澳门专利申请流程操作实务 | 208 |
| 第 6 章 其他专利代理流程 | 230 |
| 6.1 年费管理流程操作实务 | 230 |
| 6.2 专利运用流程操作实务 | 245 |

第 1 章 专利代理流程基础知识*

1.1 专利代理流程业务

专利代理，是指专利代理机构受专利申请人（或者专利权人）委托，以委托人的名义代为办理专利申请等相关事务。为处理专利代理相关事务，专利代理机构中工作人员可分为两大类：一类是以技术资料为基础，根据技术资料撰写申请文件以及进行文件检索、翻译申请文件、答复审查意见、处理专利无效等事务的人员，包括专利代理师及专利工程师；另一类是负责专利代理相关的全部流程业务，包括官方文件处理（官方文件制作、递交、收取）、客户沟通、信息处理（客户信息录入、客户文件转达）、与代理师之间文件流转、专利相关时限监管等的人员，行业内称为专利代理流程人员。

1.1.1 官方文件的处理

官方文件的制作：专利申请需要递交文件到国家知识产权局专利局（以下简称“专利局”），由其进行相关文件的审核。流程人员需要按照规定格式制作官方文件，有固定表格的按照表格要求填写相关内容，最终将标准文件递交到专利局。专利局网站上有专利相关手续文件的各类表格，供使用者下载使用。

官方文件的递交：官方文件的递交包括电子提交、面交以及邮寄三种方式。专利代理机构多采用前两种递交方式，其递交期限更准确，安全性更高。采用电子提交方式，是通过 CPC 客户端将所有文件的电子版递交到专利局或各代办处；采用面交的方式，需要流程人员递交纸质版文件到较近的专利代办处或者专利局；邮寄的方式在专利代理机构中较少采用，是将纸质版文件通过

* 编撰：陈佳妹，北京市专利代理师协会。审订：吕米南，北京维澳专利代理有限公司。

挂号信的方式邮寄到专利局或者专利代办处。

官方文件的收取：专利代理机构仅能从专利局 CPC 客户端下载有代理权限的官方文件，代理机构的流程人员负责收取及归档。电子递交的文件可通过 CPC 客户端直接收取、下载下发的官方文件。面交及邮寄的文件需要查收纸质版官方文件。

1.1.2 客户沟通、信息处理工作

客户信息录入：代理机构有新客户或者客户信息变更时，需要及时录入及更新客户信息，以保证代理机构与客户之间的顺畅沟通。

客户文件的转达：代理机构接收到官方文件，尤其是后续需要反馈处理意见或者需要客户确认的文件之后，需要转达给委托方（客户），并等待客户反馈。

1.1.3 与代理师之间的文件流转

在代理机构内部，流程人员与专利代理师或专利工程师之间的沟通主要为内部文件的流转，流程人员对代理师完成的文件进行编辑整理，整合成标准官方文件以递交到专利局及各代办处。在部分代理机构中，流程人员还负责文件的审核工作，对代理师完成的文件进行文件格式以及错别字等审查，提高官方文件的递交质量。流程人员与专利代理师/专利工程师之间的另一文件流转方面的交集为任务分配及任务提醒，流程人员根据要求及需求将代理任务分配给各专利代理师/专利工程师。

1.1.4 专利相关时限监管

专利代理业务中时限管理分为两个部分：一部分是法定期限或者指定期限，统称为官方期限监管；另一部分是代理机构自行设定的专利监管期限。官方期限是专利代理机构必须进行监管的期限。官方期限延误会导致严重的法律后果，如“死案”、视为撤回、视为放弃等。代理机构自行设定的专利监管时限，是专利代理机构为了提升客户体验、提高工作效率或者防止官方期限延误所设定的时间期限，如申请文件撰写期限、提供审查意见答复意见的期限等。

1.2 专利代理业务划分

专利权具有独占性、时间性和地域性。

(1) 独占性。专利权是一种无形财产权，具有排他性质，任何人要使用

专利，除法律另有规定的以外，必须得到专利权人的许可，并按双方协议支付使用费，否则可能涉嫌侵权。

(2) 时间性。专利权在有效期限届满后就不再存在，它所保护的发明创造就成为全社会的共同财富，任何人都可以自由利用。专利权的期限是由专利法规定的。

(3) 地域性。一个国家授予的专利权只在授予国的国内有效，对其他国家没有任何法律约束力，每个国家所授予的专利权，其效力是相互独立的。

因为专利权的地域性特点，同一技术方案往往需要在全世界多个国家进行专利申请，而且各个国家专利制度也会有所不同。专利的地域性在专利代理机构中体现为两种专利代理业务划分——国内专利代理和涉外专利代理。相应的，专利代理机构中也根据不同的专利代理业务进行流程人员分配。

1.2.1 国内专利代理

国内专利代理是指通过中文能够完成，且专利事务涉及的官方机构为中国专利行政部门的专利相关代理业务。

中国专利代理根据业务类型分为专利申请、专利复审及专利无效以及在中国境内以中文完成的其他专利代理业务（如著录项目变更等）。在后续章节中会详细介绍每种类型中国专利代理业务的具体流程及事项。

1.2.2 涉外专利代理

涉外专利代理包括需要用中文以外的其他语言进行处理的专利代理业务以及 PCT 国际专利申请代理业务。

涉外专利代理从业务实践角度分外内业务及内外业务两大部分。其中，外内业务指国外申请人以 PCT 及《巴黎公约》等方式进入中国的专利申请等业务；内外业务指中国申请人以 PCT 及《巴黎公约》等方式向其他国家进行专利申请等业务。

1.3 专利业务相关行政部门

我国《专利法》第3条规定：“国务院专利行政部门负责管理全国的专利工作，统一受理和审查专利申请，依法授予专利权。省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作。”国家知识产权局专利局是国务院直属的行政机构，履行上述职责。

我国国家知识产权局下设专利局负责专利申请受理、审查以及专利权授予工作。具体的，专利局设置有初审及流程管理部、专利文献部、自动化部以及机械、电学、通讯等多个审查部，并在北京、江苏、广东、河南、湖北、天津、四川7个省份设置了专利审查协作中心。

其中，专利局的初审及流程管理部是专利代理流程业务中交集较多的部门，其主要负责：受理专利申请及其他相关文件；收取专利费用；办理发明专利授权手续，颁发专利证书；管理专利代办处等事宜。

专利局的审查部及各省份的审查协作中心为专利审查工作的主要负责部门，其主要职责包括：

- (1) 对部分发明专利申请进行实质审查。
- (2) 对部分 PCT 国际申请进行国际检索和国际初步审查。
- (3) 对专利申请进行分类。
- (4) 作出实用新型专利检索报告。
- (5) 参与发明、实用新型、外观设计的复审和应诉。

(6) 为国内企事业单位提供涉及专利申请和保护的相关法律和技术咨询等。在流程业务中，专利审查过程中的审查意见通知书来源于审查部或者审查协作中心。

我国《专利法》第41条规定：“国务院专利行政部门设立专利复审委员会，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日三个月内，向专利复审委员会请求复审。”《专利法》第45条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”我国专利复审委员会^①为国家知识产权局直属事业单位，主要职责如下：

- (1) 对不服专利局驳回申请的决定提出的复审请求进行复审。
- (2) 对无效宣告请求进行审理。
- (3) 负责有关专利确权案件诉讼的应诉工作。

(4) 参与专利确权和专利侵权技术判定的研究工作。

(5) 接受人民法院和管理专利工作部门的委托，对专利确权和专利侵权案件的处理提供咨询意见。

^① 根据中央机构改革部署，国家知识产权局原专利复审委员会并入国家知识产权局专利局，不再保留专利复审委员会。涉及原专利复审委员会的业务办理程序不变。

另外一个与专利代理业务密切相关的机构为专利代办处。专利代办处全称为“国家知识产权局专利局××代办处”（以下简称“代办处”）。代办处是专利局在各省、自治区、直辖市知识产权局设立的专利业务派出机构，主要承担专利局授权或委托的专利业务工作及相关的服务性工作。截至目前，我国设立的专利代办处共32个，分别为：北京代办处、长春代办处、成都代办处、重庆代办处、长沙代办处、福州代办处、贵阳代办处、广州代办处、哈尔滨代办处、合肥代办处、呼和浩特代办处、海口代办处、济南代办处、杭州代办处、兰州代办处、昆明代办处、南昌代办处、南京代办处、南宁代办处、上海代办处、苏州分理处、深圳代办处、沈阳代办处、太原代办处、西宁代办处、石家庄代办处、天津代办处、武汉代办处、乌鲁木齐代办处、西安代办处、银川代办处及郑州代办处。

专利代办处目前主要业务包括：专利申请文件的受理、费用减缓请求的审批、专利费用的收缴、专利实施许可合同备案、办理专利登记簿副本及相关业务咨询服务。

在专利申请文件受理方面，专利代办处可以受理的专利申请文件包括：

- (1) 内地申请人提交的发明、实用新型、外观设计专利申请文件。
- (2) 外国申请人及港、澳、台地区的申请人委托依法设立的专利代理机构提交的专利申请文件。
- (3) 与专利申请文件一同提交的其他文件。专利代办处不能受理的专利申请文件和其他文件包括：

- ①PCT 申请文件及其他文件；
- ②专利申请被受理后提交的其他文件。

1.4 专利申请形式

我国《专利法实施细则》第2条规定：“专利法和本细则规定的各种手续，应当以书面形式或者国务院专利行政部门规定的其他形式办理。”在专利代理行业中，以书面形式办理各种手续的专利处理方式称为纸件申请。目前，与纸件申请相对应的另一种非常重要的手续递交方式就是电子申请，即以电子形式办理专利相关的各种手续。

1.4.1 书面递交形式办理专利相关手续

以书面形式办理专利相关手续包括面交及邮寄两种方式。面交是指将专利