

专利、商标、许可证 贸易若干问题浅谈

北京工业产权研究会 主编
北京京华专利事务所

北京工业学院出版社

的龙年的献礼！

我们希望这个论文集能帮助专利代理机构和专利管理机构搞好本身的业务建设和开拓专利工作新局面，帮助专利代理人提高业务素质、提高专利代理和许可证贸易的质量和水平，帮助成千上万的职务发明人和非职务发明人了解专利基本知识、开阔眼界，使自己的发明创造达到新的水平，帮助各类大中小型国营企业和广大乡镇企业提高对专利工作重要性的认识，自觉运用专利法这个有力武器，开发和引进新技术、新产品、开展国内外商品竞争，帮助各技术开发、技术咨询、技术服务机构和技术信息、经济信息机构增加新知识、开展新业务，帮助各级政府、经济、科教部门、科研院所、高等院校的领导和主管人员制订发展战略，我们认为这个论文集应成为各地、各级和各单位图书馆及情报资料部门必备书籍以飨广大读者，我们也希望这个论文集成为各理工科和经济管理专业的大学生和中专生选修工业产权课程的重要参考书。

这个文集的出版发行工作与北京市京华专利事务所的努力分不开。京华专利事务所是北京地区最年轻的一个民办专利事务所。它从一成立就具有蓬勃的生机活力，为北京工业产权研究会做出了贡献。为此谨向北京市京华专利事务所表示感谢和敬意。

北京工业产权研究会

1987年12月

**专利、商标、许可证贸易
若干问题浅谈**

北京工业产权研究会 主编
北京京华专利事务所

※

北京工业学院出版社出版
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
燕城县印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 7.625印张 163千字
1988年8月第一版 1988年8月第一次印刷
ISBN 7-111-81013-057-9/D·4
印数：1—24000册 定价：2.15元

序

专利制度是科学技术蓬勃发展和商品经济高度发达的产物。随着当代科技不断更新的趋势，具有使用价值和价值两种属性，并受到国家法律保护的专利技术已成为技术市场上一种特殊形态的商品，愈来愈受到人们的注目。愈来愈多的人期望了解专利，期望发明专利，期望应用专利。商标制度随着深化改革和对内对外开放搞活，同样显示了新的吸引力。

在改革中诞生的我国专利制度，三年来有力地促进了科技同经济密切结合的机制，推动了技术市场的发展和技术成果商品化的进程，缩短了科技成果适用于生产建设的周期。专利制度激发着科学研究和技术革新的创新意识，增强着企业应用科技成果的动力和压力。在实现使经济建设转移到依靠科技进步的轨道上来的宏伟事业中，以专利和商标为主要内容的工业产权制度将起着十分重要的作用。

为了促进专利、商标以及技术市场工作的进一步提高，北京工业产权研究会组织了一批专家，举办工业产权系列讲座。这些报告或是深入介绍国内外工业产权领域的知识学问，或是总结探讨业务活动中的经验体会，引起听众的浓厚兴趣，渴望成书。为此，我们把它们整理成册，汇编出版，以飨读者。我们相信，该书的出版，必将使专利、商标工作者以及从事发明创造、技术贸易的广大读者从中获得有益的启示。

在举办讲座和出版本书过程中，主讲专家和北京工业产权研究会、北京市专利管理局和北京京华专利事务所的有关同志付出了辛勤的劳动，对此一并表示诚挚谢意！

北京市科学技术协会副主席
北京工业产权研究会理事长

王兆熊

1988年3月11日

编 者 的 话

北京工业产权研究会成立于1985年6月。它是北京地区专利、商标、许可证贸易工作者的群众性学术团体。现有会员一千多人，这些会员分布在北京市属区县局、大中型工业企业、中央各部委、各科研院所、各高等学校、首都60多个专利事务所、中国专利局、中国国际贸促会专利代理部和中国工商管理局商标局。北京地区的专利、商标和许可证贸易工作者约占全国的四分之一。北京地区的专利申请量和授权量一直居全国首位。在工业产权领域，北京具有举足轻重的地位和明显的优势。

《专利、商标、许可证贸易若干问题浅谈》是一本论文集。本文集共收集了15篇论文，都是北京工业产权研究会在1987年举办的“国外专利学术会议”和“工业产权系列讲座”上发表的论文。其中关于专利申请文件撰写的论文4篇、有关国外专利的论文4篇、国际许可证贸易论文3篇，还有专利与信息的关系、工业企业的专利工作、商标专用权及其保护、国内技术市场各1篇。论文的作者或者是全国知名的工业产权专家、教授、高级工程师、或者是北京工业产权界的知名人士、或者是专利机构的负责人、或者是专利和商标关键岗位上出国进修、造诣颇深的拔尖人才。论文集涉及的内容十分广泛，包括了工业产权的全部领域。论文既包含有专利、商标和许可证贸易的基本知识，也包含了对专门

问题的学术研究和探讨；在基本知识的介绍上，论文不是从
零开始，不是从ABC开始，而是从专利工作人员已经过专
利基本知识培训，有2~3年的实践经验后，需要有新的提
高这一新情况出发，提出新问题、解决新问题；本论文集有
关国外专利的部分，都是由出国进修人员撰写的，包括了中
外专利法的比较、国外专利代理机构的工作状况及向国外申
请专利须知等问题；在关于国际许可证贸易的论文中，介绍
了我国近年来技术引进和技术出口的情况、当前国际许可证
贸易的若干问题和前景，论文具有较高水平，这无疑会对我
国当前发展“两头在外”的外向型经济提供新知识和新信
息；《信息及其在专利工作中的地位和作用》一文，介绍了
有关信息、信息社会、技术信息和经济信息的有关知识，并
指出专利工作机构、发明人要提高专利工作和发明创造的
水平和质量、开拓专利工作的新领域，必须重视信息工作；
《企业的专利工作》一文，传达了中央有关部委局关于加强
企业专利工作的指示和要求，介绍了国外企业的专利工作状
况，强调了加强工业企业的专利工作是1987年乃至今后若干
年专利工作的重点；《商标专用权及其保护》一文，简明扼
要地介绍了有关商标权保护的基本知识。总之，这15篇论文
揭示了首都工业产权界当前的学术思想动向，记录了首都
专利与商标工作前进的步伐和展示了这些工作今后发展的方
向。

这个论文集产生于1987年，即我国专利法实施两周年，
北京工业产权研究会成立两周年。它的出版和发行则是在
1988年。我们把它作为对我国专利法实施3周年、北京工业产
权研究会成立3周年的献礼！我们把它作为对我国经济腾飞

目 录

目前专利申请和审查程序中存在的问题分析·····	袁 德(1)
专利权的保护·····	陈仲华(37)
实施例的作用及撰写方法·····	刘克宽(53)
提高质量、提高效率	
——日本某专利事务所简介·····	丁英烈(61)
权利要求书的撰写技巧·····	王 兵(72)
外国专利代理机构一瞥·····	王栋令(78)
如何向国外申请专利·····	刘 晖(98)
如何向美国申请专利·····	罗文群(117)
企业的专利工作·····	刘淑敏(127)
信息及其在专利工作中的地位和作用·····	李永明(147)
商标专用权及其保护·····	陶俊英(164)
我国技术市场的产生、发展和现状·····	程明和(178)
关于国际许可证贸易若干问题的探讨·····	曹家瑞(194)
国际许可证贸易合同基本条款·····	胡明正(217)
国际许可证贸易研讨会简介·····	李永明(223)

目前专利申请和审查程序中 存在的问题分析

中国专利局审查二部 袁 德

一、前 言

自从1985年4月1日我国开始实施专利法以来，随着专利知识的普及和专利制度的建立，专利法为越来越多的人所接受。它保护了发明人的正当权益，大大激发了广大科技人员的积极性，有力地推动了我国科学技术的发展。在这三年多的时间里，我国已初步形成了一支专利代理人的队伍。随着审查程序的全面展开和代理实践的积累，代理人的水平已有很大的提高，在贯彻专利法，维护申请人的正当权益方面作了大量的工作。

但是从目前的申请和审查实践来看，依然存在着一一些值得注意的问题。分析和解决这些问题，对于提高代理水平，提高申请质量，是十分必要的。

本文仅就代理人应当认真执行专利法，正确合理启动异议程序；提高权利要求书的撰写质量；权利要求书在实审过程中的修改；以及正确答复和会晤等问题进行一些分析和说明，希望能对代理人进一步提高水平有所帮助。

二、代理人应当认真执行专利 法和其他法规

在代理专利申请或处理其他专利事务过程中，专利代理

人受申请人(或专利权人)的委托,进行种种代理行为,例如撰写申请文件,办理申请手续,向专利局审查员陈述意见,修改文件,以及对专利局驳回决定不服提出复审,或对异议人的异议进行答复等等。在这过程中,代理人当然应当维护委托人的利益。但是专利代理人这种以申请人的名义进行的行为均是法律行为,因此,代理人的种种行为必须是在依法的前提下进行的。必须把认真执行专利法和其他法规放在第一位。

1. 必须认真执行专利法中有关申请权归属的规定

目前,不少大专院校和科研单位与工矿企业联合研制开发新产品、新工艺。这是加强横向联系,各取所长的好办法。关于成果的归属,根据专利法第八条规定:“两个以上单位协作或者一个单位接受其他单位委托的研究、设计任务所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位”。现在在异议程序中发现多起以下的情况:

(1)两个共同研究合作单位,原来签有共享成果的协议,一个单位背着另一单位,单独申请专利。例如某大学和汽车厂签有联合研制协议,明文规定共享成果,这个学校却自己申报专利,遭到该厂的异议。又如某大学和某研究所也签有共享联合研制成果的协议,但该大学以自己首先提出发明构思为理由单独申请专利,遭到该研究所的异议。

这种问题的发生有两方面的原因,一是当某项成果获得较大经济利益时,某个单位想独占,就采取了这种既违反经济合同法又违反专利法的不正当手段。二是有些代理人对申请人和发明人两种概念不清楚。他们认为谁对该项成果贡献大谁就应当是申请人。这是混淆了申请人和发明人的法律

界线。根据专利法实施细则规定,发明人是指对发明创造的实质性特点作出贡献的人。这种人指的是自然人。因此,对于联合研制的项目,凡属对发明作出实质性贡献的人,不管属于哪个单位都应作为发明人。换句话说,发明人的确定与单位无关。但是申请人的确定与此不同。根据专利法第八条规定,有二种情况,一种情况是两个以上单位协作进行研究或设计,在这种情况下首先要看是否有协议。该条规定:“除另有协议的以外”,意思是指凡有协议的,按协议规定确定申请权的归属。若是没有协议,则申请权属于“完成或者共同完成的单位”。所谓“完成”发明创造,是指对发明创造作出创造性贡献。所以若两个以上单位协作,对发明创造的完成都作了创造性贡献,那么共同完成的单位都享有申请权,否则只有完成发明创造单位享有申请权。另一种情况是一个单位接受其他单位委托的研究、设计任务所完成的发明,同样也是签有协议的按协议条款确定申请权的归属,若无协议的,申请权属于受托单位而不属于委托单位。

从以上分析可以看出,协议的签署对申请权的归属影响甚大。从专利法的规定出发,现提出三种方案可供签约时参考,第一方案是申请专利的权利归对发明创造的完成作出创造性贡献的单位。例如甲方出智力,乙方出资金、设备、材料,甲方要求专利申请权归自己;第二方案是申请专利的权利归属和第一方案相同,但给予参加研究、设计的其他单位以不缴纳使用费的使用权;第三方案是申请专利的权利归参加研究、设计的各单位共有,而不问其是否有创造性贡献。从专利法的角度看,不管协议签定对哪一方有利,只要它具有法律效力,专利申请权的归属必须按它所规定的办理。

(2) 两个共同研制单位，签有共享成果协议，一个单位把另一单位的发明人写入专利申请请求书，抛开该单位，独占申请专利权。其实质是没有损害发明人利益，但损害了另一单位的利益，剥夺了该单位应享受的申请权。

综上所述，代理人在确定申请权的归属时，必须实事求是，按照专利法的规定办理，否则必然会带来一系列的专利纠纷。

2. 必须认真执行专利法中有关确定发明人的规定

在代理人递交请求书时，需要认真依法确定发明人。根据专利法实施细则第十一条规定：“专利法所称的发明人或者设计人是指对发明创造的实质性特点作出了创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不当被认为是发明人或者设计人。”在目前的申请中发现有以下几种不符合该规定的情况。

(1) 在厂校合作的科研成果申请专利时，把不是发明人的厂长写入发明人栏中。这样必然导致一系列的违法行为（如非法获得专利批准后的奖励和专利实施后的提成）。

(2) 把很多辅助人员写入发明人栏中。根据法律规定，辅助人员不能作为发明人。但一经写入请求书，法律上就予以承认，享受发明人的待遇。因此，代理人应依法慎重确定发明人，这样可以避免专利批准后一系列的专利纠纷。还需指出的是，发明人的撰写次序与其在法律上的地位无关，这与一般论文的署名顺序不同，各发明人在法律上地位相同。代理人没有必要为调整此顺序进行著录项目变更。

3. 在专利审查程序中，不得提供“伪证”

在目前的专利审查中，已发现有的代理人在代理本单位的专利申请中，出据“伪证”。例如，将原签定的合同中不利的条款剪掉，然后进行复制，作为异议答复时的证据。这是不能允许的。一般来说，凡是代理人提供给专利局的证据材料，例如数据、曲线、图纸、对比文件、证明材料，都必须是真实材料。若提供伪证就违反法律。

4. 代理人应认真执行专利法有关专利授予条件的规定，特别是有关“三性”的规定

在目前的审查实践中发现，有些代理人明明知道所代理的申请已无新颖性。例如某产品早已公开展出、销售、发表论文等等，却还要申请专利，结果遭到异议。有的虽已批准，仍有公众启动无效诉讼程序要求宣告其无效。代理人在进行代理工作时，对已丧失“三性”的申请应依法拒绝，否则就不能与专利局建立良好的相互信任的工作关系。

5. 在专利审查程序中，不解决属于其他法律程序中应解决的问题

专利的审查程序仅限于专利法及其实施细则所限定的内容，它无权也不能解决其他司法程序所解决的问题。例如，有的代理人曾要求专利局在异议程序中解除与其共同协作单位的合同。解除合同是属于经济合同法范畴的问题，必须根据经济合同法按有关程序解决，不是专利审查程序中所能解决的问题。

综上所述，代理人在进行代理工作时，必须以专利法为准绳，依法代理，依法办事，这样才能把握代理工作的方向，使代理工作沿着正确的轨道前进。

三、合理正确的异议

异议程序是设置在发明专利申请审定公告和实用新型、外观设计专利申请公告之后的法律程序。它是一种社会公众可以参与的又具有法律效力的审查程序。从本质上说，对于发明专利申请，它是实质审查程序的延续；对于实用新型和外观设计专利申请，它启动了实质审查。其目的在于让社会公众有机会对专利局公告的专利申请进行评价。这是把社会公众导入专利局内实质审查程序之中的很好形式。目前，愈来愈多的单位和个人懂得了启动异议程序，越来越多的代理人开始办理异议。根据统计表明，在1985年，由于专利法刚刚开始实施，仅有11件异议，其中发明专利申请的异议6件，实用新型专利申请的异议5件。随着专利法的普及和专利工作的开展，到1986年就增至70件异议，其中发明专利申请的异议3件，实用新型专利申请的异议63件，外观设计专利申请异议4件。1987年，截止至12月底，就已有异议112件，其中发明专利申请的异议7件，实用新型专利申请的异议104件，外观设计专利申请的异议1件。这说明越来越多的单位和个人已开始通过具有法律效力的异议程序表示自己对专利局公告的专利申请的意見。这对于提高审查质量，增强中国专利的声誉，沟通专利局和社会公众在实审过程中的联系，以及保护公众利益，起了重要的作用。

但是，在异议审查实践中，发现目前异议仍存在不少问题。为了使代理人更清楚地理解异议程序，更有效地发挥异议程序的作用，现将发明和实用新型异议中存在的问题分析

如下，以便使代理人更好地启动和利用该程序。

1. 正确启动异议程序

异议程序的启动是具有时间性的，不是任何时间都能启动异议程序。例如，有一个单位，委托代理人在发明专利申请（一种燃烧发动机的节能方法及装置）未审定公告之前，给中国专利局寄来异议书并附带大量证据材料，要求对该申请提出异议。在一个专利申请未公告之前要求异议的，专利局是不能接受的。异议程序只有在专利申请公告之日起三个月内提出合乎法律要求的异议才能启动。否则中国专利局将不予受理。象上述例子中的材料，只能按法律规定视为“提出意见”。而这种意见不具有法律约束作用，审查员可采纳也可以不采纳，并且没有将处理结果答复提意见人的义务。

异议程序的启动必须遵循专利法及其细则规定的手续。即不但要在异议期内，同时必须递交异议书，陈述异议理由，提供证据，而且交纳异议费，这样才能启动异议程序。对于其他各种形式不符合法规要求的“异议”，专利局均不能予以接受。例如，某工学院对某工厂申请的名称为：“机床主轴系统”的实用新型，持有不同意见。该学院在此申请尚在初步审查时，给该领域实审部审查员发一公函，要求异议。对这种既不在异议期，又不符合法律手续的所谓“异议”，均不能予以接受。其材料也只能按“意见”处理。又如，一个在异议期内委托代理人启动的异议，代理人始终没有提交委托书，这样的异议也无效。

2. 必须选用正确的理由

异议人在启动异议程序时，必须从自己掌握的确切证据出发在专利法实施细则第五十四条所规定的五款中九种理由

内选用正确的理由。这九种理由如下：①不符合发明和实用新型定义（细则第五十四条第一款）即不符合细则第二条第一款规定的发明的定义，不符合细则第二条第二款规定的实用新型的定义。②违反法律、有损社会公德（细则第五十四条第二款）即不符合专利法第五条规定。③不属于专利法保护对象（细则第五十四条第二款）即不符合专利法第二十五条规定。④不符合“三性”要求（细则第五十四条第二款）即不符合专利法第二十二条有关“三性”的规定。⑤涉及申请权的归属（细则第五十四条第三款）即不符合专利法第六条、第八条规定的。⑥剽窃他人成果申请专利（细则第五十四条第三款）。⑦说明书没有充分公开或不支持权利要求书。（细则第五十四条第四款）即不符合专利法第二十六条第三、四款规定的。⑧修改文件超出说明书原始公开范围（细则第五十四条第五款）。⑨外国申请未按中国与所属国签订协议或共同参加的国际条约办理，即违反专利法第18条的。

必须指出，异议的理由只能使用上述九种理由之中的，不能“自造理由”或用诸如申请文件上形式上的缺陷作为异议的根据。选用理由是有条件的。例如涉及申请权的归属和剽窃他人成果申请专利，只有当事人才能使用，第三者不能使用这两个理由起异议。另外，要与异议的目的结合起来。比如，异议人的证据说明他应是共同申请人，其目的是要共享申请权和专利权，就不能使用其他理由，否则可能会产生不利于异议人的结果。异议人有权在异议期内变换异议理由，但异议期过后，或进入异议审查程序后就不能变更异议理由了。

3. 要明确异议对象，正确说明理由，提供确切证据

在异议时，明确异议对象十分重要。所谓明确异议对象就

是异议应以公告的专利申请的权利要求书中要求保护的对象为目标,以其技术方案为异议的中心,围绕它阐述说明异议理由,提供确切的足以证明理由正确的证据,这样才能有的放矢,真正达到异议目的。简言之,异议对象应是权利要求书要求保护的技术方案。但当前的异议中,异议对象不明确,不能正确说明理由,提供材料不确切的情况比较普遍。例如,某一异议人对于“一种差动端齿分度台”的实用新型专利申请,以丧失新颖性为理由提出异议。他主要根据自己单位生产的分度台已在该申请的申请日前公开销售和使用,说明该申请丧失新颖性。但他所提供的仅仅是自己产品在先销售的发票和用户的使用报告及省级鉴定证书,而没有任何有该分度台技术内容的证据。

根据专利法第二十二条第一款的规定,丧失新颖性必须是有“同样的发明”在该申请的申请日前公开发表或公开使用,或成为“抵触申请”。因此,异议人在使用丧失新颖性这一异议理由时,必须说明在申请日前已公开发表或公开使用的或成为“抵触申请”的必须是与本申请权利要求书中独立权利要求的技术方案是“同样的发明”。若是该申请本身在申请日前公开发表或公开使用,必须要有证据,此证据一定要能说明两个方面的问题:一是公开的产品或方法就是本申请权利要求书要求保护的产品或方法;二是公开日或公开使用日在申请日之前。在实际生产中,产品是具有型号的,但型号不能说明其技术内容,所以在说明某一型号产品就是权利要求书要求保护的技术方案时,必须结合图纸或实物照片或其他有关技术资料,对各技术特征逐一分析说明。若是利用他人的产品或方法的在先公开或使用否定该申