



南京理工大学知识产权学院文库

南京理工大学知识产权创新实践教育中心系列教材

知识产权代理实务

朱显国◎主 编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



2015 年江苏省实验教学与实践教育中心建设专项经费支持

知识产权代理实务

朱显国◎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

知识产权代理实务 / 朱显国主编. —北京: 知识产权出版社, 2017. 12
ISBN 978 - 7 - 5130 - 5062 - 3

I. ①知… II. ①朱… III. ①知识产权—代理 (法律)—中国
IV. ①D923. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 190129 号

责任编辑: 刘 睿 刘 江

责任校对: 王 岩

文字编辑: 刘 江

责任出版: 刘译文

南京理工大学知识产权创新实践教育中心系列教材

知识产权代理实务

Zhishichanquan Daili Shiwu

南京理工大学知识产权学院 组织编写

朱显国 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>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8344

责编邮箱: liujiang@cnipr.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102

发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 960mm 1/16

印 张: 20.5

版 次: 2017 年 12 月第 1 版

印 次: 2017 年 12 月第 1 次印刷

字 数: 300 千字

定 价: 55.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 5062 - 3

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

编委会主任 吴汉东

编委会成员	朱 宇	支苏平	李 彬	钱建平
	曾培芳	朱显国	唐代盛	聂 鑫
	尚苏影	谢 喆	叶建川	王 鸿
	姚兵兵	林小爱	武兰芬	姜 军

总 序

当前，我国正在深入推进知识产权强国建设，知识产权人才作为建设知识产权强国最基本、最核心、最关键的要素日益受到高度重视。近年来，我国相继发布《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014～2020年）》《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》《国家创新驱动发展战略纲要》《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》《知识产权人才“十三五”规划》等重要政策文件，对我国知识产权人才培养提出了新的要求。

知识产权作为一门独立的学科，有自己独特的研究对象，有自己特有的基本范畴、理念、原理、命题等所构成的知识体系；知识产权作为一种特定的专业，有自己特殊的人才培养目标，也有自己特定的人才培养规格。结合知识产权的学科特点，知识产权人才培养应当符合以下三个基本定位：

第一，知识产权人才应当是复合型人才。知识产权归属于法学，但与管理学、经济学、技术科学等有着交叉和融合，因此知识产权人才应当具备多学科的知识背景。他们除了掌握法学的基础知识外，还应当能够理解文、理、工、医、管等学科的基本原理和前沿、动态，成为懂法律、懂科技、懂经济、懂管理的复合型人才。第二，知识产权人才应当以应用型人才为主。知识产权是一门实践性极强的学科，无论是知识产权的确权与保护，还是知识产权的管理与运营，都是实践性工作。立法、司法机关、行政管理部门、公司企业、中介服务机构等实务部门对知识产权人才有着广泛的需求。第三，知识产权人才应当是高端型人才。知识产权跨学科的特点，意味着单一的本科学历根本无法实现知识产权专业的目标要求，要使

知识产权人才有较高的起点、较广博的知识，双学士、硕士、博士、博士后等高学历人才应当成为今后知识产权人才培养的主流。

知识产权人才培养是我国高校中最年轻、最有生命力的事业。但从总体上看，由于当前高校知识产权人才培养在复合型师资、培养方案、课程设置、实验条件等方面存在诸多困难与问题，从而导致我国知识产权人才数量和能力素质与上述目标定位还存在一定差距，特别是高层次和实务型知识产权人才严重缺乏。因此，要以知识产权人才培养定位为目标，提升知识产权人才培养的软硬件条件，实现知识产权人才培养工作的科学化、体系化和制度化，为知识产权强国建设提供坚实的智力支撑。

值得欣慰的是，围绕上述培养目标，我国很多高校已经开始积极探索知识产权人才培养的新途径。例如，南京理工大学知识产权学院，借助工信部、国家知识产权局以及江苏省政府三方共建的契机，在国内率先成立独立建制的知识产权学院，建立起“3 + 1 + 2”知识产权本科实验专业、法律硕士（知识产权）专业、知识产权管理硕士点、知识产权管理博士点，并建立了省级知识产权创新实践教学中心。

本套系列教材正是基于上述背景由南京理工大学知识产权创新实践教学教育中心组织编写的。该系列教材共六本，分别为《知识产权案件审判模拟》《知识产权国际保护》《知识产权代理实务》《专利文件撰写》《专利检索与分析精要》和《企业知识产权管理理论与实践》。从学科背景上看，该系列教材涵盖法学、管理学、经济学、情报学、技术科学等不同学科知识，符合“知识产权人才应当是复合型人才”的要求；从课程设置上看，该系列教材更加注重知识产权诉讼、专利文书撰写、专利检索分析等知识产权实务技能的培养，符合“知识产权人才应当以应用型人才为主”的要求；从适用对象上看，该系列教材既可作为高校知识产权专业本科生和研究生的课程教学教材，也可作为企事业单位知识产权高级法务人员和管理人员的参考教材，符合“知识产权人才应当是高端型人才”的要求。衷心希望通过该套教材的出版发行，总结出我国复

合型、应用型、高端型知识产权人才培养的先进经验，以期为加快知识产权强国建设贡献力量。

是为序。

中南财经政法大学文澜资深教授、博士生导师

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to the senior professor mentioned in the text above.

2017 年 6 月

目 录

第一章 知识产权代理概述	(1)
第一节 民事代理概述	(1)
一、民事代理	(1)
二、代理权	(5)
三、代理行为	(6)
四、民事代理的法律责任	(7)
第二节 知识产权代理	(9)
一、知识产权代理概述	(9)
二、知识产权代理的特征	(11)
三、知识产权代理的功能	(12)
四、知识产权代理的法律责任	(14)
第三节 知识产权代理制度及其发展	(17)
一、中国的知识产权代理制度及其发展	(17)
二、其他国家和地区的知识产权代理制度	(25)
第四节 涉外知识产权代理	(34)
一、现状	(34)
二、业务	(35)
三、特别要求与条件	(37)
第五节 知识产权代理人的职业素养	(38)
一、专业	(38)
二、勤勉	(39)

三、诚信	(40)
四、守法	(40)
第六节 与客户交流沟通的方式与技巧	(41)
一、与客户沟通的方式	(41)
二、与客户沟通的心态	(42)
三、与客户沟通的技巧	(43)
第二章 专利申请代理	(45)
第一节 专利申请代理概述	(45)
一、专利申请代理的概念	(45)
二、专利申请代理的特点	(45)
三、专利申请代理的工作内容	(46)
第二节 专利申请代理的前期工作	(46)
一、收案	(46)
二、技术背景调查	(47)
三、专利申请总体布局	(48)
四、获取技术交底书	(49)
五、与客户交流沟通	(50)
第三节 代写申请文件	(52)
一、准确理解发明	(52)
二、权利要求布局	(53)
三、撰写权利要求书	(57)
四、撰写说明书	(73)
五、外观设计专利申请	(82)
第四节 代办专利申请流程事务	(85)
一、申请文件提交	(85)
二、接收转达受理通知书	(85)
三、缴费	(86)
四、国防专利申请特殊流程	(89)

第五节 专利申请主动修改	(92)
一、主动修改的时机	(92)
二、主动修改的内容和范围	(92)
第三章 专利审批阶段中的代理	(93)
第一节 专利审批代理概述	(93)
一、概念	(93)
二、特点	(93)
三、专利审批阶段涉及的代理事务	(95)
第二节 专利审批代理的主要内容	(95)
一、初步审查事务代理	(95)
二、发明专利的实质审查事务代理	(98)
三、审批阶段专利申请文件的修改	(108)
四、分案	(110)
五、专利申请的批准	(111)
第三节 专利审批代理中常见问题及注意要点	(112)
一、关于发明专利的提前公布	(112)
二、关于与审查员、申请人的沟通	(113)
三、关于不要轻易放弃答复	(115)
四、关于风险防控	(116)
第四章 专利复审与无效宣告程序中的代理	(119)
第一节 专利复审与无效宣告代理概述	(119)
一、专利复审代理	(119)
二、无效宣告代理	(120)
第二节 专利复审的代理	(121)
一、提起复审请求	(121)
二、参与合议审查	(129)
三、复审决定及其应对	(134)
第三节 专利权无效宣告的代理	(135)

一、无效宣告请求的代理	(135)
二、接受专利权人委托进行答辩	(140)
三、无效宣告程序中证据的使用	(142)
四、参与无效宣告的口头审理	(145)
五、无效宣告决定及其应对	(152)
第五章 商标代理	(155)
第一节 商标代理概述	(155)
一、商标代理的概念	(155)
二、商标代理人	(155)
三、商标代理的主要内容	(156)
第二节 商标注册申请代理	(157)
一、确认商标图样及申请类别	(157)
二、商标申请文件的准备	(159)
三、商标申请文件的提交	(162)
四、审查意见答复	(162)
第三节 商标异议代理	(163)
一、商标异议请求代理	(163)
二、商标异议答辩代理	(164)
第四节 商标复审代理	(165)
一、商标异议的复审	(165)
二、商标驳回的复审	(165)
三、商标无效的复审	(166)
第五节 商标无效代理	(167)
一、商标无效宣告请求代理	(167)
二、商标权一方答辩的代理	(170)
第六节 驰名商标认定代理	(171)
一、确定驰名商标认定途径	(171)
二、组织证明材料	(172)

三、例证	(172)
第七节 其他代理	(174)
一、商标撤销的代理	(174)
二、商标国际注册代理	(174)
第八节 商标代理引发的法律责任	(177)
一、民事责任	(177)
二、行政责任	(178)
第九节 商标代理中常见问题及注意要点	(179)
一、期限和费用问题	(179)
二、商标检索存在的风险	(181)
三、商标与在先著作权、外观设计专利权的冲突	(181)
第六章 版权代理	(183)
第一节 版权代理概述	(183)
一、版权代理的概念	(183)
二、版权代理制度的形成与发展	(183)
三、版权代理制度的作用	(186)
四、版权代理的主要内容	(187)
第二节 版权登记代理	(189)
一、版权登记概述	(189)
二、作品版权登记	(190)
三、计算机软件版权登记	(193)
第三节 版权许可代理	(196)
一、许可使用的权利种类	(196)
二、许可使用权利的方式	(196)
三、许可使用的地域和期间	(197)
四、许可使用费	(197)
五、保密义务	(198)
第四节 版权转让代理	(198)

一、版权的部分转让和全部转让	(198)
二、版权中的人身权	(198)
三、权利转让的种类和期限	(199)
四、转让价金	(199)
五、合同的生效与权利变动的生效	(199)
第五节 版权代理可能引发的法律责任与风险	(200)
一、版权代理人需依授权或指示处理版权事务	(200)
二、版权代理人应亲自处理委托事务	(202)
三、版权代理人的勤勉尽职义务	(203)
四、版权代理人的保密义务	(204)
五、防止与委托人存在利益冲突	(205)
第七章 植物新品种代理	(207)
第一节 植物新品种代理概述	(207)
一、植物新品种及植物新品种权	(207)
二、植物新品种保护制度	(209)
三、植物新品种代理	(212)
第二节 植物新品种权申请阶段的代理	(213)
一、申请前的咨询	(213)
二、申请文件的准备与提交	(219)
第三节 植物新品种审查中的代理	(225)
一、申请受理阶段的代理	(225)
二、初步审查中的代理	(226)
三、实质审查	(228)
四、植物新品种权的授予	(232)
第四节 植物新品种的复审与无效中的代理	(232)
一、复审	(232)
二、无效	(235)
第五节 代理人的法律责任与风险控制	(236)

一、代理机构代理资格的取得	(236)
二、代理人的执业纪律	(237)
三、代理人的权利与义务	(237)
四、民事责任	(237)
五、行政责任	(238)
第八章 集成电路布图设计代理	(239)
第一节 集成电路布图设计代理概述	(239)
一、集成电路布图设计和布图设计专有权概述	(239)
二、集成电路及其布图设计保护模式探讨	(243)
三、布图设计代理概述	(247)
第二节 布图设计登记申请阶段的代理	(247)
一、登记申请前的咨询	(248)
二、登记申请文件的准备与提交	(248)
第三节 布图设计登记申请审查阶段的代理	(253)
一、登记申请受理阶段的代理	(253)
二、登记申请初步审查阶段的代理	(254)
三、登记申请费用的缴纳	(257)
第四节 布图设计登记申请复审、复议和专有权撤销程序的 代理	(258)
一、复审阶段的代理	(258)
二、复议阶段的代理	(263)
三、专有权撤销程序阶段的代理	(263)
第五节 代理中常见的问题及注意要点	(265)
一、关于文件的递交和送达	(265)
二、关于权利的恢复和期限的延长	(266)
三、关于费用的缴纳	(266)
第九章 知识产权纠纷处理代理	(269)
第一节 知识产权纠纷处理代理概述	(269)

一、知识产权纠纷	(269)
二、知识产权纠纷的类型	(270)
三、知识产权纠纷处理的方式和途径	(273)
第二节 知识产权民事纠纷处理代理	(274)
一、前期沟通交流	(274)
二、确定委托代理关系	(275)
三、制定工作方案	(276)
四、证据调查收集	(277)
五、出具律师函	(278)
六、向法院提起诉讼	(279)
七、申请仲裁	(286)
八、提请行政机关处理	(288)
第三节 知识产权行政纠纷处理代理	(291)
一、知识产权权利有效性案件代理	(291)
二、不服行政机关具体行政行为处理结果的纠纷的代理	(294)
第四节 涉及知识产权刑事犯罪案件的代理	(296)
一、特点	(297)
二、代理工作要点	(297)
第五节 知识产权纠纷代理人的法律责任与风险控制	(302)
一、法律责任	(302)
二、风险控制	(304)
参考文献	(307)
后 记	(309)

第一章 知识产权代理概述

【导读】

本章概要介绍民事代理的概念及法律要点，重点阐述知识产权代理的性质、特点、功能，以及知识产权代理服务的主要内容，对中外部分国家或地区知识产权代理制度的历史和现状进行归纳、分析。

第一节 民事代理概述

一、民事代理

（一）代理的概念

1. 民法上的代理

作为法律人，知识产权代理人，理解代理的内涵非常重要，这直接关系到代理人对自己所从事的职业性质及行为的价值判断。

法律上所称代理，是指一人代另一人为法律行为，其所产生的法律效果直接归属于所代的另一人。进一步讲，代理是指代理人在代理权限内，以被代理人的名义同第三人实施民事法律行为，其后果直接由被代理人承担的民事法律行为。

那么，何为民事法律行为？《民法通则》第54条规定，民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。《民法通则》第55条规定，民事法律行为应当具备下列条件：（1）行为人具有相应的民事行为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律或者社会公共

利益。

梁慧星教授在《民法总论》中对民事法律行为作了如下表述：民事法律行为是指发生私法上法律效果的意思表示为要素之一种法律事实。法律事实是指导致民事法律关系变动的原因。例如，甲委托乙代其购买某种物品，乙即以甲的名义与丙订立该种物品的买卖合同，由此而产生的合同权利义务，直接由甲承受。

2. 民法上代理的法律关系

准确理解民法上的代理关系非常重要，民法上的代理关系为三方关系，且为平等主体间的三方关系：一是本人，或者称被代理人、委托人、授权人；二是代理人；三是相对人或第三人。

3. 代理和委托的关系

在法律层面，委托是代理的基础，民事代理产生于委托人的授权；委托形成被代理人与代理人之间的合同关系，代理行为的完成则形成三方关系；委托关系着重委托人和受托人之间的权利和义务，代理关系的重点是代理行为的后果。

(二) 狭义代理和广义代理

1. 狭义代理

狭义代理又称显名代理、直接代理，《民法通则》第63条第2款规定，代理人在代理权限内以被代理人的名义进行民事法律行为，其后果直接归属于被代理人。

2. 广义代理

广义代理包括直接代理和间接代理。后者又称隐名代理，指代理人以自己的名义实施民事法律行为，其后果间接地归属于被代理人。

《合同法》第402条规定，受托人以自己的名义，在委托人的授权范围内与第三人订立的合同，第三人在订立合同时知道受托人与委托人之间的代理关系的，该合同直接约束委托人和第三人，但有确切证据证明该合同只约束受托人和第三人的除外。

间接代理与直接代理的区别表现在以下方面：