



发展知识产权服务业 支撑创新型国家建设

——2012年中华全国专利代理人协会年会第三届知识产权论坛论文选编

中华全国专利代理人协会◎编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

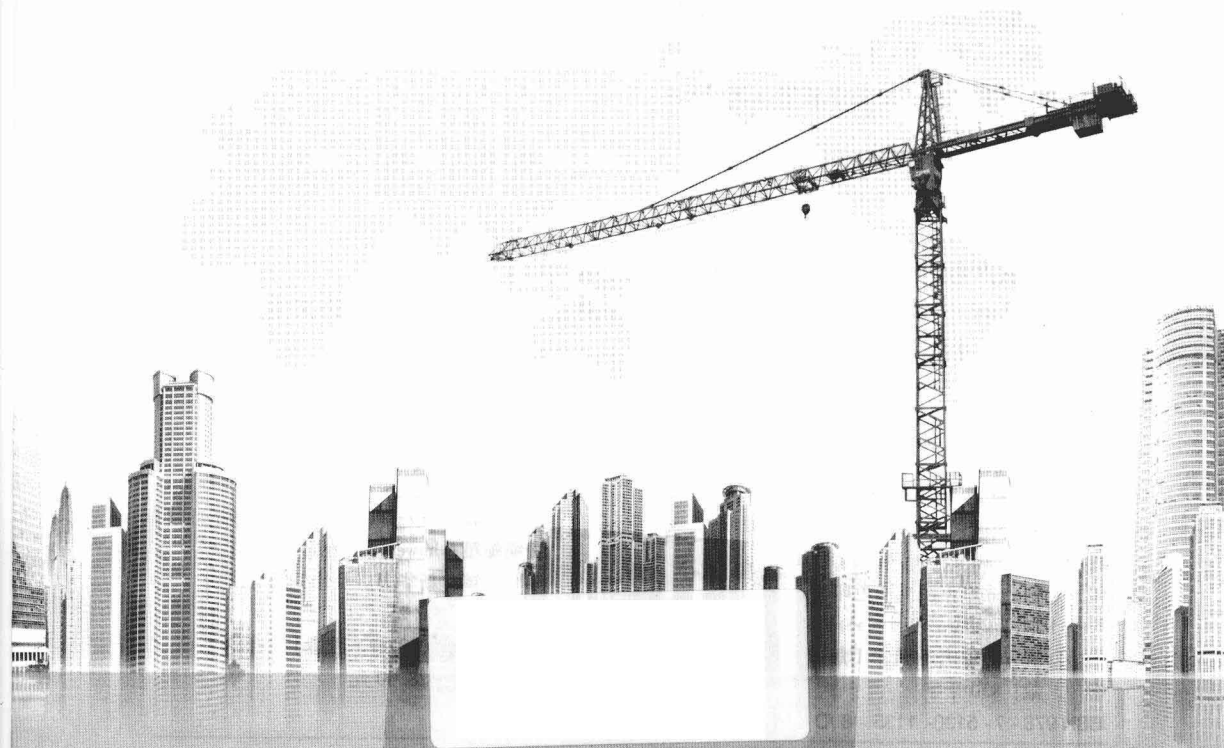


ACPAA

发展知识产权服务业 支撑创新型国家建设

——2012年中华全国专利代理人协会年会第三届知识产权论坛论文选编

中华全国专利代理人协会◎编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书汇集了2012年中华全国专利代理人协会年会第三届知识产权论坛获奖的优秀论文,内容涉及专利领域的各个方面。在这些论文中,专利工作者结合自身的工作实践,阐述了自己的一些想法,提出了很多新观点、新思路、新创意,对我国专利制度的发展和进步具有良好的借鉴和启迪。

读者对象:知识产权领域相关人士。

责任编辑:李琳 胡文彬

责任校对:董志英

文字编辑:胡文彬 崔玲 倪江云

责任出版:卢运霞

特邀编辑:何文文

图书在版编目(CIP)数据

发展知识产权服务业 支撑创新型国家建设:2012年中华全国专利代理人协会年会第三届知识产权论坛论文选编/中华全国专利代理人协会编. —北京:知识产权出版社,2012.3

ISBN 978-7-5130-1135-8

I. ①发… II. ①中… III. 专利-代理(法律)-中国-学术会议-文集 IV. ①D923.424-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第033066号

发展知识产权服务业 支撑创新型国家建设

——2012年中华全国专利代理人协会年会第三届知识产权论坛论文选编
中华全国专利代理人协会 编

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

网 址: <http://www.ipph.cn>

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

责编电话:010-82000860 转 8031

印 刷:北京市凯鑫彩色印刷有限公司

开 本:720mm×960mm 1/16

版 次:2012年3月第1版

字 数:850千字

ISBN 978-7-5130-1135-8/D·1423(4013)

邮 编:100088

邮 箱:bjb@cnipr.com

传 真:010-82005070/82000893

责编邮箱:huwenbin@cnipr.com

经 销:新华书店及相关销售网点

印 张:46.25

印 次:2012年3月第1次印刷

定 价:128.00元

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换

2012 年中华全国专利代理人协会年会 第三届知识产权论坛征文评审委员会

主 任：杨 梧

副主任：王宏祥 马 浩 乔德喜 林柏楠 李 勇 林德伟
任 虹 李建蓉

委 员：葛 树 胡文辉 王 澄 李永红 卜 方 张清奎
崔伯雄 刘志会 林笑跃 杨 光 王宏祥 马 浩
乔德喜 李 勇 任 虹 李建蓉 王达佐 叶学军
刘 芳 刘孟斌 余 刚 李卫东 李雁翔 陆锦华
陈 浩 姜建成 徐 平 郭晓东 蹇 炜 张天安
吴观乐 曹玲玲 王 芸 徐媛媛 苏 林 郭 凯

秘书组

组 长：李建蓉

副组长：曹玲玲

组 员：何 涛 洪 芳

序 言

2010年至今,中华全国专利代理人协会已经成功举办了两届知识产权论坛,它是协会年会的一项重要内容,是一年一度汇集和交流知识产权业界真知灼见的盛事。为深入探讨热点议题,每次举办知识产权论坛之前都要进行征文活动,以更广泛、全面地汇集各行业知识产权工作者的智慧,构建一个全国知识产权工作者交流观点、分享经验、为我国知识产权事业建言献策的平台。

2012年知识产权论坛征文活动的主题是“发展知识产权服务业,支撑创新型国家建设”。来自国家知识产权局、专利代理机构、高等院校、人民法院以及企业的200多名知识产权工作者、专家学者积极参与了此次征文活动。此次征文共收到191篇稿件,比上届多出70余篇,比上次征文增长了62%。其中,来自代理机构的稿件103篇,来自国家知识产权局的稿件75篇,其余13篇稿件分别来自高等院校、企业和人民法院;此次征文活动的主题涉及范围也非常广泛,包括专利代理行业管理、专利代理与专利审查、文献检索、企业知识产权、专利侵权与诉讼、知识产权战略、国外专利制度发展等;另外,一些单位的团体投稿量较突出,尤其以国家知识产权局专利审查协作北京中心、康信知识产权代理有限公司和上海专利商标事务所等单位的投稿量最为引人注目。正是大家这种饱满的热情和勤于钻研的敬业精神促成了这次征文活动的圆满成功。

本届征文活动评审委员会由协会会长、副会长、部分常务理事、协会学术专门委员会下设各专业委员会部分主任以及特别邀请的国家知识产权局专家等组成。本次评审工作实行匿名制,评审委员严格按照评审原则和标准对论文进行评审和推荐,再由评审委员会主任和副主任综合评委的评分确定最终评审结果。

本届征文活动的开展,积极推动了广大知识产权工作者开拓思路,他们踏实敬业,务实创新,提出了许多新观点、新思路、新创意,对我国知

知识产权制度的发展具有很好的借鉴和启迪。在此，我谨代表中华全国专利代理人协会衷心感谢广大参与者对专利代理行业发展所给予的高度热情和大力支持，感谢各位投稿人对本届征文活动贡献出的思想和智慧，感谢评审委员会全体评委的辛勤劳动！

中华全国专利代理人协会的知识产权论坛为大家搭建了一个交流平台有如提供给大家的“沃土”，评选出的65篇获奖优秀论文就如同在其中绽放的一朵朵闪耀着作者智慧光彩的“鲜花”。现在我们就通过本书将这束“鲜花”呈献给广大读者，不仅希望传播观点、智慧，更希望能够与广大知识产权工作者交流、互动，促进今后征文活动的继续开展。我们相信这样的交流定将激励更多的知识产权工作者勤于钻研、开拓创新，为我国知识产权制度的进一步完善与发展建言献策，为我国创新型国家建设作出应有的贡献！

中华全国专利代理人协会会长

楊 榕

目 录

第一部分 专利代理行业建设与专利代理机构管理

专利代理机构信息化建设的意义及实施* 余 刚 杨新华/3

项目管理在知识产权代理机构的研究和应用* 刘大弯/18

知识产权代理服务机构在新形势下的应对举措和超越发展▲ 楼高潮 楼 然
刘兴民/76

顺势而为▲

——专利代理行业的发展模式初探 王 瀚/86

探索为知识产权运用和管理提供综合法律服务▲ 楼仙英 孙浩沅
姚 迪/103

高端专利服务业务

——专利代理行业的机遇与挑战 张 艳/110

特殊的普通合伙制度初探 王 瀚/118

优化组织结构 提升组织效率 余 刚/131

专利代理机构成本核算 梁丽超 韩建伟 /137

ISO 9000 质量管理体系在专利代理中的应用 马 圆/145

借助专利资助政策 促进专利代理机构新型业务发展 唐俊峰/152

第二部分 专利代理实务与专利审查业务交流

人胚胎干细胞相关发明可专利性研究* 韦 东/165

发明专利授权和侵权范围解释规则比较*

——以权利要求书和说明书为例 孙方涛/185

《专利法实施细则》第51条第3款规定的修改方式的探讨*

张 琛 邓学欣 陈正军 李锦弟 沈志娟 刘 渊 苏 娟/205

浅议“缺少必要技术特征”的判断标准* 陈 炜 元 云 李小芳

周 敏/214

- 实用新型专利在全球的保护概况研究与分析[◆] 毛 力 钱慰民 姬利永
邢德杰 杨晓乐 何 焜 张东梅 程 婕/222
- 一支铅笔引起的思考[▲] 庞乃媛/248
- 机械产品专利的权利要求树形表、五要素和三层次[▲] 李银惠/256
- 理解发明实际解决的技术问题[▲] 刘剑波/265
- 浅议 PCT 译文错误文本授权后的无效和侵权认定[▲] 潘 聪 /271
- 含剂量特征的医药专利的探讨[▲] 樊 华 王慧研/277
- 以吉非替尼为例浅谈我国药企的专利布局策略[▲] 肖西祥/286
- 以实例量化分析 PCT 申请对申请人的好处[▲] 李灵洁/293
- 如何在撰写中国专利申请文件时考虑向国外申请[▲] 吴贵明/303
- 举证责任在《专利法》第 26 条第 4 款审查中的运用[▲] 胡利鸣 黄嵩泉
钱慰民/314
- 浅议前后审中创造性审查基准及有效的意见答复[▲] 马俊杰 曹赞华/332
- 关于适当扩大“依职权修改”的范围和操作方式的探讨 陈正军 邓学欣
张 琛 刘旭兰 刘 渊 吕战竹 李 博/336
- 外观设计专利侵权判定中应注意的问题
——涉及从属外观设计的侵权判定 朱德强/344
- 浅述专利代理工作中的“三自”原则
——从专利无效的经验中反观如何提高专利的申请质量 牛光华
周瑞艳 刘景钰/351
- 创造性判断过程中实际解决的技术问题 李 娟 许 翰/356
- 从杜国辉“包装盒”无效案看外观设计专利权与商标权相冲突的审查
郭小军 董 敏/365
- 浅议创造性审查中的个人利益与公众利益的冲突与平衡 王 岩 李欣玮
白 婧 张殊卓 聂稻波 王 静/373
- 浅谈包含方法特征的产品权利要求 张 宇/379
- 为实用新型专利辨名
——实用新型专利与发明专利,孰优? 卿高山/384
- 结合具体案例浅谈意见陈述书中的常见问题 吴 浩 孙 婧 沙 柯
黄 姗/389
- 包含方法特征的产品权利要求的新颖性/创造性答复 王玉桂/398
- 涉及计算机程序的发明专利申请中有关技术方案的探讨
——关于《专利法》第 2 条第 2 款的分析体会 顾嘉运
杨 洁 蔡 悦/405

基于案例浅谈通信和计算机软件专利申请撰写过程中与发明人的沟通技巧

陆 勃/422

零部件产品及其拓展产品权利要求组的新颖性和创造性分析 周 为

张成龙 翟燕燕 张 超 徐 靖 赵同音/431

化学领域专利审查中用于证明创造性的实验数据 范 丽 李晶晶

王智勇 尹俊峰 申 强 /437

起点决定高度 过程重于结果 宋献涛/444

第三部分 企业知识产权保护与司法维权

对我国知识产权的合理保护程度的探讨* 陈 曦 /459

从“苹果皮”反思外围创新中的专利运用策略* 杨 斌/473

我国企业专利联盟的建立及法律规制构想* 孙 琦/485

现有技术抗辩在专利侵权案件中的适用* 胡嘉倩/496

我国创意产业中知识产权管理机制探析* 刘筠筠 王 梅/507

论发明专利临时保护的法律效力*

——兼评最高人民法院(2011)民提字第259~262号判决 潘中毅/515

由国内某公司的专利申请分析谈传统工业领域的企业技术创新* 王 汇

王扬平/526

“惯用技术手段”在行政法以及行政诉讼法视角下的探讨* 金 晓/536

专利代理促进中国企业专利申请从量向质的转变* 潘 炜/547

激励机制在企业专利管理中的现状分析和改革探讨* 刘 杰/560

论含功能性特征的产品权利要求保护范围的解释*

——以我国新能源汽车行业发展现状为视角 许 峰 孙艳寰/567

提高中国专利市场流动性:专利服务行业的重任 刘斌强 刘文镐

陈 辉/575

应对跨国企业专利侵权诉讼的策略 苏 敏 张 雨 刘亚娟 唐志勇

柯少剑 公琳洁/583

我国科研政策对外商投资企业的影响分析

——兼评 ROUSE 律师《中国创造》一文 钱开耘/589

成都市软件企业知识产权状况及发展策略研究 杨 斌 陈定超 李蛟龙

何 艳 徐 玉/597

涉外知识产权风险管理研究 余 刚 王志勇/617

司法实践中的现有技术抗辩研究

——以化学医药专利侵权案件司法判决为研究对象 张 沧/634

论禁止反悔原则的适用限制 袁 玥/644

在先使用公开案例研究 穆豪亮/655

功能性限定特征的撰写与审查 周 琪/663

第四部分 文献检索与电子申请

以 XML 格式提交专利电子申请的经验和体会* 傅立光 彭小兵

王丹青/683

IPv6 技术领域专利文献分析◆ 李 菲/699

专利代理电子化管理方式探讨▲ 刘兴亮/709

专利文献和科技期刊佐证公知常识的合理性探析▲ 李小童 裴少平

李蔚慰 李 胤 姜海燕/713

(“★”表示获一等奖的论文,“◆”表示获二等奖的论文,“▲”表示获三等奖的论文,其他未标注的论文皆为获优秀奖的论文。——编者注)

Contents

Part I Patent Commissioning Professional Construction and Patent Agencies Management

The Meaning and Implementing Strategy of Information Construction in Patent Agency^{*} **Yu Gang Yang Xinhua**/3

The Research and Application of Project Management in the Intellectual Property Agency[♦] **Liu Dawan**/18

Function and Development of Intellectual Property Agency under New Situation[▲]
Lou Gaochao Lou Ran Liu Xingming/76

Gone with The Wind——Discussion on the Development Mode of Patent Agency[▲]
Wang Han/86

Exploration of Supplying Comprehensive Legal Service for IP Exploitation and Management Lou ——Introduction to King and Wood' s Experience Relating to IP Legal Service[▲] **Lou Xianying Sun Haoguang Yao Di** /103

On High-level Patent Service Affairs——Opportunity and Challenge faced with Patent Agency Professionals **Zhang Yan**/110

The Discussion on Special General Partnership (Limited Liability Partnership)
Wang Han/118

Optimizing Firm's Structure to Improve it' s Efficiency **Yu Gang**/131

The cost accounting of the patent agencies **Liang Lichao Han Jianwei**/137

The Application of ISO 9000 Management System in Patent Agencies
Ma Yuan/145

Discussion on Promoting New Business Development of Patent Agency by virtue of Patent Financial Aid Policy **Tang Junfeng** /152

Part II Communication between Patent Commissioning Practice and Patent Examination

Study on Patentability of Human Embryonic Stem Cell Related Inventions[★]

Wei Dong/165

Comparing Authorization with Infringement on Construction Rules of the Scope of Protection of Invention Patent——Take the Claims and the Description for Example[◆]

Sun Fangtao/185

Discussion on the Amendments in accordance with Rule 51.3 of Implementing Regulations of the Patent Law[◆] **Zhang Chen Deng Xuexin Chen Zhengjun**

Li Jindi Shen Zhijuan Liu Yuan Su Juan/205

Shallow Discussions to “Essential Technical Feature” under Rule 20.2[◆]

Chen Wei Qi Yun Li Xiaofang Zhou Min/214

Research and Analysis of Protection for Utility Model Patents in the World[◆]

Mao Li Qian Weiming Ji Liyong Xing Dejie Yang Xiaole

He Kun Zhang Dongmei Cheng Jie/222

Reflection from a Pencil[▲] **Pang Naiyuan/248**

The Claim Tree Table Five Substantial Properties and Three Levels of Mechanics Product Patent[▲] **Li Yinhui/256**

Understanding of Technical Problem Actually Solved by the Invention[▲]

Liu Jianbo/265

On Invalidation and Infringement Confirmation after Grantation of PCT Patent Application with Wrong Translation Documents[▲] **Pan Cong/271**

Discussion of Medicine Patent Including Dose Characteristics[▲] **Fan Hua**

Wang Huiyan/277

Gefitinib: Analysis and Discussion of Patent Strategy for Chinese Pharmaceutical Enterprises[▲] **Xiao Xixiang/286**

Advantage of PCT Application for Applicant by Quantitative Analysis of Actual Examples[▲] **Li Lingjie/293**

How to Take Foreign Patent Applications into Consideration when Drafting Chinese Patent Applications[▲] **Wu Guiming/303**

Discussion on Application of the Burden of Proof in the Examination of Item 4, Arti-

- cle 26 of the Chinese Patent Law[△] **Hu Liming Huang Songquan**
Qian Weimin/314
- Discussion on Inventive Step Through Examination and Reexamination Procedure
And Effective Reply Thereof[△] **Ma Junjie Cao Zanhua/332**
- Discussion on the Appropriate Expansion of the Scope and Mode of ‘ex officio
amendments’ **Chen Zhengjun Deng Xuexin Zhang Chen Liu Xulan**
Liu Yuan Lv Zhanzhu Li Bo/336
- Issues to Be Noted in the Design Patent Infringement Determination—the Infringe-
ment Determination Concerning Dependent Design **Zhu Deqiang /344**
- On “Three-self” Principle in Patent Agency Practice—How to improve the Quality
of Patent Application According to Patent Invalidation Experience **Niu Guanghua**
Zhou Ruiyan Liu Jingyu /351
- Technical Problem Actually Solved in Assessment of Inventive Step **Li Juan**
Xu Han /356
- Reviewing the Examination of the Conflict between Design Patent Right and Trade-
mark right from the Invalidation Case of Du Guohui “Package Box” **Guo Xiaojun**
Dong Min/365
- Conflict and Balance between the Personal Interests and Public Interest in the Exami-
nation of Inventive Step **Wang Yan Li Xinwei Bai Jing Zhang Shuzhuo**
Nie Daobo Wang Jing/373
- Discuss on Product Claims Including Feature of Use **Zhang Yu /379**
- Defence for Utility Model Patent—Utility Model Patent and Invention Patent,
which is better **Qing Gaoshan/384**
- A Perception on Some Common Problems in the Statement of Opinion by Specific Ca-
ses **Wu Hao Sun Jing Sha Ke Huang Shan /389**
- A Response to an Office Action Regarding Novelty/Obviousness of a Product Claim
Comprising Method Feature **Wang Yugui/398**
- Discussion on “Technical Solution” in Invention Application Relating to Computer
Programs **Gu Jiayun Yang Jie Cai Yue/405**
- Discussion on Communication Skills with Inventors in Process of Drafting Patent Ap-
plication in Communication and Computer Software Field based on One Example
Lu Qing /422
- Analysis of the Novelty and Inventive Step of the Claim Set of the Component and Its
Expanded Product **Zhou Wei Zhang Chenglong Zhai Yanyan Zhang Chao**

Xu Jing Zhao Tongyin/431

Experimental Data Used to Prove Inventive Step in Patent Examination progress in Chemistry field **Fan Li Li Jingjing Wang Zhiyong Yin Junfeng**

Shen Qiang /437

Starting Point Decides the Height, Process is More Important than Result

Song Xiantao/444

Part III Enterprises Patent Strategy Protection and Patent Infringement Litigation

Discussion on the Degree of Reasonable Protection of Intellectual Property Right*

Chen Xi /459

Reflection on the Strategy of Utilizing Patent in the Peripheral Innovation from the “Apple Peel” Incident* **Yang Bin/473**

The Establishment of Patent Pools of Enterprises in China and the Conception of Its Legal Regulation♦ **Sun Qi/485**

The Application of Existing Technology Defense in Patent Infringement Cases♦

Hu Jiaqian/496

China's Creative Industries in the Mechanism of Intellectual Property Management♦

Liu Junjun Wang Mei/507

On the Legal Effect of Temporary Protection of Invention Patent——Comment on Several Decisions of the Supreme Court♦ **Pan Zhongyi/515**

Discussion about Technology Innovation of Enterprises in Traditional Industry Field from the Perspective of a Domestic Company's Patent Application Analysis^

Wang Hui Wang Yangping/526

Discussion about the “Conventional Technical Methods” under the Background of the Administrative Law and the Administrative Procedure Law^ **Jin Xiao/536**

Patent Agency Promoting Conversion of Patent Application of Chinese Enterprises from Quantity to Quality^ **Pan Wei/547**

Current Situation Analysis And Reform Discusses of Incentive Mechanism In the Patent Management of Enterprise^ **Liu Jie/560**

Discussion about Explanation of Protection Extent of Product Claim Which Include Function Character——From the Prospective of Development of New Energy Cars in China^ **Xu Feng Sun Yanhuan/567**

- Chinese Patent Market Liquidity: The Role of IP Service Insitutions **Liu Binqiang**
Liu Wengao Chen Hui/575
- Strategy of Patent Infringement Litigation to International Enterprise **Su Min**
Zhang Yu Liu Yajuan Tang Zhiyong Ke Shaojian Gong Linjie/583
- Analysis of Impact of China's R&D Policies on Foreign Invested Company——Comments on *Designed in China* by Rouse's Lawyers **Qian Kaiyun/589**
- Study on Current Intellectual Property Status and Development Strategy of Software Enterprise in Chengdu **Yang Bin Chen Dingchao Li Jiaolong He Yan**
Xu Yu /597
- Study on Foreign IP Risk Management **Yu Gang Wang Zhiyong/617**
- Study of Defense on State of Art in Judicial Practice——Take the Jurisdicial Decision of a Patent infringement about Chemicals as Study object **Zhang Cang/634**
- Applicable Restrictions On The Prosecution History Estoppel **Yuan Yue/644**
- Case Study on the Defense of Prior Use **Mu Haoliang/655**
- Drafting and Examination on Claims having Means-plus-Function Features
Zhou Qi/663

Part IV Documents Indexing and Electronic Application

- Experience on Patent Electronic Application in XML Format[★] **Fu Liguang**
Peng Xiaobing Wang Danqing /683
- Analysis of Patents in IPv6 Technical Field[◆] **Li Fei/699**
- Discussion on Electionic Management Mode of Patent Agency[▲] **Liu Xingliang/709**
- Analysis on Rationality of Patent Documentation and Sci-Tech Journal is looked as Evidence for Common Sense[▲] **Li Xiaotong Pei Shaoping Li weiwei Li Yin**
Jiang Haiyan/713

(Articles with “★” mark mean obtaining the First Prize, articles with “◆” mark mean obtaining the Second Prize, articles with “▲” mark mean obtaining the Third Prize, articles without mark mean obtaining the Excellent Prize——from compiler)

第一部分

专利代理行业建设与
专利代理机构管理

