

中国律师

CHINA LAWYER TODAY

办案全程实录

之⑥

商标与专利代理

6

总主编 江平

副总主编 任自力

审定 中华全国律师协会

本册主编 于泽辉



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

中 国 律 师

办 案 全 程 实 录

商标与专利代理

总主编：江平

副总主编：任自力

丛书编委会成员

主任：

杨振山（原中国民法经济法学会副会长，中国政法大学民商法研究室主任，教授，博导）

委员：

高宗泽（中华全国律师协会会长，中国首届十佳律师之一）

贾午光（中华全国律师协会秘书长，原北京市司法局局长）

崔建远（清华大学法学院副院长，教授，博导，中国首届十大青年法学家之一）

陈兴良（北京大学法学院副院长，教授，博导，中国首届十大青年法学家之一）

朱启超（北京大学法学院原常务副院长，中国高校知识产权理事会学术委员会主任，教授，博导）

王卫国（中国政法大学民商经济法学院院长，破产法专家，教授，博导）

赵旭东（中国政法大学民商经济法学院副院长，教授，博导，中国第二届十大青年法学家之一）

罗东川（最高人民法院民三庭副庭长，中国首届十大青年法官之一）

王振清（北京市高级人民法院副院长）

孙华璞（最高人民法院民一庭庭长）

刘贵祥（最高人民法院民二庭副庭长）

俞灵雨（最高人民法院民四庭庭长）

本册主编：于泽辉



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

商标与专利代理/于泽辉主编. —北京:法律出版社,2003.12

(中国律师办案全程实录)

ISBN 7-5036-4664-0

I. 商… II. 于… III. ①商标-代理(法律)-基本知识-中国
②专利-代理(法律)-基本知识-中国 IV. D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 109295 号

法律出版社·中国

策划编辑/吴剑虹 张 锐
责任编辑/王耀琪

装帧设计/孙 杨

出版/法律出版社·法律应用出版分社

总发行/中国法律图书有限公司 经销/新华书店

印刷/北京北苑印刷有限责任公司 责任印制/陶 松

开本/787×960 毫米 1/16

印张/24.25 字数/315 千

版本/2004 年 1 月第 1 版

印次/2004 年 1 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn 电话/010-63939796

网址/www.lawpress.com.cn 传真/010-63939622

法律应用出版分社/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼(100073)

电子邮件/yingyong@lawpress.com.cn

读者热线/010-63939641

传真/010-63939650

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里法律出版社综合业务楼
(100073)

传真/010-63939777

客服热线/010-63939792

网址/www.chinalawbook.com

电子邮件/service@chinalawbook.com

中法图第一法律书店/010-63939781 中法图北京分公司/010-62534456
/9782

中法图上海公司/021-62071010/1636 中法图苏州公司/0512-65193110

书号:ISBN 7-5036-4664-0/D·4382 定价:45.00 元

作者简介

于泽辉，律师，商标代理人，北京集佳专利商标事务所合伙人。

1988年毕业于西南政法大学，获法学学士学位。1991年毕业于北京大学法学院，获民法学硕士学位。1996年被授予高级经济师职称。

1991—1994年，先后任职于北京市工商行政管理局之法制处、商标广告监督管理处、研究室。1995年5月进入北京市商标事务所工作，任该所法律部负责人。1996年任北京市商标事务所副所长。在该所期间，代理了大量商标申请案件和商标争议、侵权案件，积累了丰富的商标工作经验。1998年5月加入北京集佳专利商标事务所。

序

高等学校法学专业教育与司法考试乃至律师执业能力培养之间的关系,一直是争论颇大的问题,不仅在中国,在大陆法国家,以及台湾地区,也一直是有所争论的。

高等学校法学专业教育的内容应当与学生将来的就业一致,这一点,应是没有争论的。高校法学教育的口径应当与社会上的人才需求的口径一致。如果我们培养的人是社会现实生活不需要的,那就是资源的极大浪费,也是对学生自身的极大不负责任。

从社会需求人才的容纳量来看,应该说,国家机关乃至司法机关的需求量总是有限的,而律师界的市场容纳量相对说来是比较大的,因为没有人员编制的限制。从这个意义上说,世界各国法学教育的口径主要瞄准律师是比较普遍的。但从另一方面说,司法考试的及格率总是要控制得比较严,以致走向律师职业又成了一条相当艰辛的路途。终究法学专业毕业生中能走上律师道路的又是少数,大多数毕业生会选择其他职业。从这个意义上说,高等学校法学教育的口径又不能只瞄准律师这个

职业。这就是问题的复杂之处,也就是法学教育的争论所在。

我始终认为大学法学专业教育只能教授学生掌握从事律师(乃至法官、检察官、公司法律顾问等一切法律人)工作所必须的知识、能力和素质,而不能教授学生掌握律师的一切办案技能。有的律师对我说,现在名大学毕业的法学学生到律师所后完全不懂得如何办一件案子,还需要把手教。我答之曰:这些东西不一定要靠课堂去教,应该通过加强实习和一些相关书籍去解决。

现今大学法学教育实习的环节太少了。一方面是学生太多,实际部门能容纳的有限;二是实际部门(法院、律师所等)为带这些学生还要进行许多指导,有些人感到还不如自己做更得心应手。但试想,一个医科大学的毕业生连医院都未曾实习过,这怎能算是合格人才?

现今大学法学教育已经开始注意案例教学,但案例教学不能代替对于律师职业中办案全程的了解和剖析。如果有一些介绍律师办案全程实录的书,也可以弥补学生缺少在律师事务所实习的空白。恰好,我校民商法博士生任自力倡议搞这样一套书,我非常赞成。摆在我们面前的就是这样一部记录律师办案全程的书。这是真正全面介绍律师操作的书,是有意义的尝试。

律师办案全程实录的书,显然与讲解法条的书和案例汇编的书有所不同。后者有个内容是否准确,判案是否正确的客观标准。而前者在许多层面不存在准确或正确的问题,它是一个律师办案的经验总结,而这些经验则是极其珍贵的。经验可以各自不同,仁者见仁,智者见智,但经验的积累和显示可以使后来的人少走许多弯路。因此,无论是已经取得律师资格的人或是将来要从事律师这个职业的人,都可以从这一套丛书中得到启示和教益。



2003年11月10日

目 录

第一部分 商标代理	1
第一章 商标代理概述	3
一、商标的概念与种类	5
二、商标代理与商标代理组织	7
第二章 商标注册的代理	9
第一节 商标注册	11
一、商标注册和注册商标的概念	11
二、商标注册主管机关	11
三、未注册商标	12
四、商标注册代理的意义	14
第二节 商标注册代理实例	15

一、委托背景	15
二、代理过程	16
第三章 商标续展、变更、转让及使用许可的代理	53
第一节 商标的续展、变更与转让	55
一、商标的续展及其条件	55
二、商标的变更及其应注意的问题	55
三、商标的转让	56
第二节 商标使用许可	58
一、商标使用许可的概念与种类	58
二、商标使用许可合同的内容	59
三、商标使用许可合同(样本)	60
四、商标使用许可合同的效力及应注意问题	62
第四章 商标驳回复审、商标异议、撤销连续三年 不使用注册商标及商标争议代理	65
第一节 商标驳回复审代理	67
一、概述	67
二、代理案例	68
第二节 商标异议代理	75
一、商标异议概述	75
二、商标异议代理案例	76
第三节 撤销连续三年不使用注册商标	84
一、撤销连续三年不使用注册商标概述	84
二、撤销连续三年不使用注册商标代理案例	86
第四节 商标争议代理	89
一、商标争议概述	89

二、商标争议代理案例	91
第五章 商标国外注册的代理	97
第一节 商标国外注册的意义	99
一、引言	99
二、商标国外注册的意义	99
第二节 商标国际注册	103
一、申请国外商标注册的两种途径	103
二、商标国际注册马德里协定和马德里议定书	103
三、马德里联盟商标国际注册的程序	107
第三节 逐一国家进行的商标国外注册	109
一、应提供的主要文件	110
二、提交商标图样	111
三、缴纳规定的申请注册费	111
四、优先权声明	112
五、详细的商品名称	112
第四节 商标国外申请注册的审查和批准	113
一、概述	113
二、注册商标审查制度	114
三、商标异议	115
四、注册商标的争议	115
第五节 商标国外注册的条件	116
一、商标的显著性	117
二、禁用性标志	118
三、商标的近似性判断	120
五、不得与在先申请、注册或使用的商标相同和相近	122
第六节 国外注册商标的使用	124
一、注册商标在一定时间内必须使用	124

二、注册商标不要轻易改变图样	124
三、标注“注册商标”的标识	125
四、及时办理变更、转让和续展手续	125
五、申请或注册后商标纠纷的解决	126
第二部分 专利代理	127
<hr/>	
第六章 专利代理概述	129
第一节 专利代理的意义	131
一、专利代理的作用	131
二、我国法律法规对专利代理的相关规定	133
第二节 专利代理的内容	139
一、撰写专利申请文件的代理内容	139
二、专利审查程序中的代理内容	140
三、复审、无效宣告、行政复议中的代理内容	141
第七章 专利申请程序中的代理	143
第一节 发明和实用新型专利申请程序中的代理	145
一、撰写申请文件前的代理工作	145
二、权利要求书的撰写	157
三、说明书的撰写	162
第二节 涉及计算机程序的专利申请文件的撰写	170
一、涉及计算机程序的专利申请问题	170
二、可授予专利权的计算机程序的判别	172
三、涉及计算机程序的发明专利申请的资料准备重点	178
四、权利要求书的撰写	180
五、说明书的撰写	182

第三节 化学领域专利申请文件的撰写	185
一、化学领域中暂时还不能获得保护的主体	185
二、化学领域申请文件撰写的一般特点	186
三、化学领域申请文件的撰写	186
第四节 生物技术领域的专利申请文件的撰写	194
一、生物技术专利的主题	195
二、申请文件撰写中的常见问题	198
三、结束语	209
第五节 外观设计专利申请程序中的代理	210
一、制作外观设计请求书	211
二、制作外观设计图或照片	215
三、简要说明的制作	221
四、代理过程中可能遇到的其他问题	222
第六节 专利申请的提交	231
一、专利申请的受理机关	231
二、申请文件的提交	231
第八章 专利审查程序中的代理	243
第一节 初步审查程序中的代理	245
一、发明专利的初步审查	245
二、实用新型初步审查程序中的专利代理	253
三、外观设计审查程序中的代理	271
第二节 实质审查程序中的代理	279
一、实质审查制度简介	279
二、实质审查程序中的代理	280
三、实质审查中伴随发生的修改	296

第九章 涉外专利代理	305
第一节 涉外专利的特点	307
第二节 国内到国外专利申请的代理	308
一、直接申请	308
二、国际申请	310
第三节 国外到国内专利申请的代理	320
一、直接申请	320
二、PCT 进入中国国家阶段	322
第十章 专利复审程序中的代理	327
第一节 专利复审理由的提出与复审的原则	329
一、专利复审理由的提出	329
二、专利复审的原则	330
第二节 专利复审程序	332
一、形式审查	332
二、前置审查	332
三、合议审查	333
四、复审决定	333
第三节 专利复审程序中应注意的问题	334
一、复查理由的确定	334
二、专利申请文件的修改	336
三、如何答复复审通知书	337
四、关于专利申请的三性问题	339
第四节 专利复审案例分析	345
一、案由	345
二、复审理由	345
三、复审通知书	346
四、请求人的意见陈述	347

五、复审决定	347
六、分析	347
第十一章 专利无效宣告程序中的代理	349
第一节 无效宣告程序概述	351
一、专利无效宣告程序的含义	351
二、无效宣告程序的目的	351
三、无效宣告程序的启动条件	352
四、无效宣告请求的审查流程	352
第二节 无效宣告请求提出时的代理工作	353
一、确认是否有资格接受委托	354
二、弄清提出无效宣告请求的目的	354
三、无效理由的确定	355
四、确定无效宣告请求的证据	356
五、专利权无效宣告请求书的撰写	358
第三节 代理无效宣告请求的被请求人的代理工作	359
第四节 对无效宣告请求审查通知书的答复及无效程序中的口头审理	361
一、对无效宣告请求审查通知书的答复	361
二、无效程序中的口头审理	361
第五节 无效宣告请求案例	365
后记	369
参考文献及书目	370

PART 1

第一部分

商标代理



PART 1

商标代理概述

CHAPTER 1

1

