



知 识 产 权 译 丛

专利激情在

燃 烧

——一名日本专利人的自述

[日] 池内宽幸 著

丁英烈 黄剑锋 胡建新 译

33



知识产权出版社

知 识 产 权 译 丛

专 利 激 情 在 燃 烧

—— 一名日本专利人的自述

(增补第3版)

[日] 池内宽幸 著

丁英烈 黄剑锋 胡建新 译

知 识 产 权 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

专利激情在燃烧——一名日本专利人的自述/ (日) 池内宽幸著;
丁英烈, 黄剑锋, 胡建新译. —北京: 知识产权出版社, 2003.3
(知识产权译丛)

ISBN 7-80011-832-0

I. 专... II. ①池... ②丁... ③黄... ④胡...

III. 专利—代理 (法律)—案例—日本

IV. D931.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 008584 号

版权登记号: 01-2003-0696

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何
方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及
刑事责任。

知识产权译丛

专利激情在燃烧——一名日本专利人的自述

[日] 池内宽幸 著

丁英烈 黄剑锋 胡建新 译

责任编辑: 段红梅

责任校对: 韩秀天

装帧设计: 段维东 赵小刚

责任出版: 杨宝林

知识产权出版社出版、发行

(北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编: 100088)

<http://www.cnipr.com>

(010) 62026893 (010) 82086765 转 8252

知识产权出版社电子制印中心印刷

新华书店经销

2003 年 5 月第一版 2003 年 5 月第一次印刷

787mm×1092mm 1/16 印张: 12.5 字数: 110 千字

印数: 1~5 000 册

ISBN 7-80011-832-0/D·159

定价: 25.50 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书译者简介

丁英烈

1964 年	毕业于清华大学工程物理系
1964~2000 年	在清华大学工作
1984 年	取得专利代理人资格
1985 年	赴日进修专利制度
1988 年	清华大学专利事务所所长 清华大学教授
2000 年~现在	永新专利商标代理有限公司副总经理 中华全国专利代理人协会副会长

代表作：

- 1.《技术·财产·权利——与普通公民谈专利》，专利文献出版社，1990 年版。
- 2.《中国专利法、专利法实施细则、审查指南》日译本，弁理士同友会，1995 年版。
- 3.《中国专利法逐条解说》日译本，日本本田国际特许事务所、日中知识产权中心，1998 年版。

黄剑锋

1985 年	毕业于西安电子科技大学电子工程系
1985~1992 年	在西安电子科技大学工作
1991 年	取得技术合同仲裁员资格
1992~1994 年	在日本大阪西教专利事务所进修专利制度及专利代理实践
1994 年~现在	永新专利商标代理有限公司 日本部
1996 年	取得专利代理人资格

胡建新

1985 年	毕业于武汉大学电波与天线专业
1985~1992 年	西安电子科技大学微波通信系任教
1992~1994 年	日本大阪西教专利事务所进修
1998 年开始	在北京多家涉外专利代理机构和外资企业专利部担任专利代理工作
2001 年~现在	永新专利商标代理有限公司 日本部
2002 年	取得专利代理人资格

丁英烈、黄剑锋、胡建新合作翻译完成《中国专利法、专利法实施细则、审查指南》修订版，由日本本田国际特许事务所 2002 年出版。

出版说明

科学技术日新月异的变化及经济全球化趋势的发展，将给我们带来更多的活力和生机，也向我们提出了严峻的挑战。我国加入 WTO 后，知识产权作为世贸组织的三大支柱之一，越来越多地受到国人的重视，有关知识产权问题的热点、焦点开始频繁地进入人们的视线，知识产权的研究和实际工作也在不断改进和发展。

我国建立知识产权保护制度的历史还不长，但令人可喜的是，在不足 20 年的时间内，我国知识产权的发展走过了发达国家 100 余年所历经的路程，取得了令世人瞩目的成就。然而，与发达国家相比，我国知识产权的保护水平和保护意识还有很大的差距，我国知识产权保护的整体实力亟待提高。

发展是硬道理。知识产权保护与国家竞争力的提高密切相关。当今世界有不少发达国家把知识产权问题提升到国家战略的高度，有的国家已经提出了“知识产权

立国”的国家战略。为了快速缩短我国与发达国家之间的差距，提高我国知识产权的整体水平，以适应全球经济的发展步伐，我们必须以开阔的视野，关注了解各国知识产权制度发展动态，学习、借鉴先进国家的有益经验，认识领会知识产权保护对促进技术创新，激发经济活力的重要作用，不断发展、健全我国知识产权保护制度，让知识产权保护制度更好地为国家发展服务。

为此，知识产权出版社与知识产权发展研究中心着手组织这套《知识产权译丛》。本译丛将分批翻译出版国外经济发达国家，尤其是知识产权大国从事知识产权研究和实际工作的专家、学者的著作精品，内容包括国外经典的知识产权理论著作、反映各国知识产权法律体系特色的专著、市场影响力较大的实务性指南以及展现有代表性的知识产权工作者的生活经历及精神风貌等方面方面的内容。其宗旨就是以全球性的视角展示国际上知识产权的发展状态和特点，给国内读者以启迪、思索和借鉴。我们希望这套丛书将成为一个品牌，能团结吸引更多的志同道合者，一起为推动我国知识产权的发展贡献自己的智慧和力量。

同时，我们也诚恳地欢迎广大读者对本套丛书的缺点和不足提出批评和建议。藉此机会我们诚邀一切有志于知识产权研究和工作的专家、同仁为本套丛书推荐选题、译著或使您感动的作品，让更多的读者能有机会分享您的感受和体会。我们愿通过这些工作不断壮大我国知识产权的力量，共同开创我国知识产权事业的美好未来。

知识产权发展研究中心
知 识 产 权 出 版 社

译者的话

一次偶然的的机会，在日本的书店里发现了这本书，让我为之一振的是它的书名“专利代理人在工作”，感到很新颖。因为迄今为止国内外圈内人士关于专利方面的书大都只涉及法律的知识或法律的实务，难以脱开一个“硬”字，而这本书似乎不是，好奇心促使我一口气读完了她，从而颇有感受。

首先，该书颇具生活情趣，把看似干干巴巴的内容揉进了作者丰富的阅历中和广泛的生活情趣中；既像作者的传记，又像是一部散文集，说成是作者在给你讲专利的故事，也不为过。从而具有很强的可读性。

第二，该书又确实是一本专利知识方面的书，不过它通俗易懂，深入浅出，该书涉及了专利的产生、专利的理论与实务、专利战略的制定与运用等等。

第三，作者的工作人生及取得的业绩很精彩。译者在翻译的过程中，无不为此感动。我们感到了自身的差

距,受到了鼓励,明确了方向,相信对于广大的读者也会是如此。

作者有在企业研究部门工作,作为发明人的经验;有在企业专利管理部门,作为专利战略的制订和应用者的经验;现在在专利事务所作为专利代理人,具有将发明变成强有力的专利权,进而为企业主张该专利权的经验。这样的书,由这样的人写最合适不过了,他实现了从三种人的视点看专利制度,从而更加全面、精辟、更具说服力。其实,我个人与作者有着十分相近的经历,应出版社的要求,也打算写一本类似的书,但由于各种原因近期难以实现。我认为,我国在加入WTO后,急需一本这样的书,用于普及专利知识。该书适合从事研究、开发的技术人员、从事企业技术管理人员及从事专利代理工作的人员一读。我想只要大家有机会打开这本书,就将受益匪浅。此外,本书还毫无保留地介绍了作者如何为理想而奋斗,将一个只有一个人的事务所,发展成拥有60名以上员工的大型事务所的经验,值得从事专利管理的人员和具有创业精神的人士借鉴。

应该说明的是,作者在叙述专利故事的时候,是以日本专利法为依据讲的,虽说中日专利法已大同小异,但小异还是有的,为避免引起误解又保持原作的完整性、连续性,一般照原作译出,但同时加了带“*”号的注解,以表示不同之处,请读者阅读时注意。

另外,根据本书的内容和读后的感受,结合我们汉语的表达习惯,我们把该著作的中文书名译为《专利激情在燃烧——一名日本专利人的自述》。特此说明。

最后,永新专利商标代理有限公司日本部的王媛、吴静、陈萍、庞乃媛、段颜萍等对本书的翻译出版做出了很大贡献,在此一并表示感谢。

前 言

最初筹划这本书时的想法是以《一个专利工作者的故事》为题目，这已经是三年前的事情了。法学书店的小尾岬先生也曾经竭力地劝过我，但是三年前我还是在公司专利部工作的一名专利代理人，当时的身份还无法随意执笔。此后，独立开办了自己的专利事务所，但这时又总是被工作压着，实际上根本就挤不出时间来。当被小尾先生问起：“先生，那本书的进展如何了？”我就感觉到了压力。就是在这种状态下，又受到一起具体筹划这本书的法学书店的大石广美女士的劝说，所以从去年年底起，我就决心在今年的黄金周（每年5月的第1周）着手写这本书。可以说这本书实际上就是在黄金周的五天时间里完成的。当时就像打机关枪一样地敲打键盘，从白天到深夜一直在全神贯注地撰写。本书中所描绘的内容，几乎是我这两年间的真实体验，没有虚构的成分。

本书的最主要目的，是向普通大众、工作在技术领域的公司职员、正在为考取专利代理人资格的备考人员等，介绍专利代理人实际上每天在从事什么样的工作；其次，是希望作为年轻的专利代理人或是企业的专利工作者等在实际业务上的参考，讲述一些他们想知道的事情；再次，是想通过我这样每日拼命工作的生活方式，带给读者一种奋发向上的精神。

但是，毕竟才疏学浅，对这些内容我并没有什么自信。如果能够得到读者朋友的批评指正，我将不胜荣幸。

另外，从做公司职员时候算起，与我有着十几年交情的密友白波濂文夫律师，提供了宝贵的资料，此外，还得到了小尾先生、大石女士的大力帮助，在此，谨向他们表示我的深深谢意！

作者

1991年5月

增补第3版序言

从增补第2版出版到现在正好3年了。从第1版出版到现在已经经过11年了。能够再次和尊敬的各位读者进行交流，真是一件令人高兴的事。如果能够通过本书让读者对专利专家的工作有所了解，那我会感到非常欣慰。专利代理人的工作变得越来越重要，专利代理人的人数和参加考试的人数也年年持续增长。我希望本书对以成为专利代理人为目标的各位读者有所帮助。

作者

2002年3月



目 录

第1章 序 言

1 开头的话	1
2 专利代理人的工作内容	3
3 作为专利代理人所需要具备的特质	8

第2章 申请的乐趣

1 撰写说明书的关键	13
2 国外申请的注意点	15
3 发明洽谈	16
4 实际的申请操作	26

第3章 修改的机会——中间程序

1 中间程序	29
2 战略性的修改和分案	34
3 收到异议申请时	36
4 与审查员/复审委员的面晤	38
5 专利异议请求的攻防	40

第4章 诉讼

1 专利诉讼中专利代理人的作用	45
2 复审决定诉讼中专利代理人的作用	47
3 侵权诉讼中辅助人的作用	49
4 我个人对我国诉讼程序的看法	53
5 某一判定案件	62

第5章 战略许可业务

1 拥有专利就能挣钱吗?	67
2 发现侵权	69
3 警告、许可谈判	70
4 专利使用费	71
5 撰写合同书	72

第6章 鉴定

1 鉴定书的种类	75
2 鉴定的方法	79
3 客观判断的难度	81
4 鉴定的时期	81

第7章 公司顾问

- | | |
|--------------------|----|
| 1 作为公司顾问的职责 | 83 |
| 2 公司顾问的注意事项 | 89 |
| 3 需要的时间和咨询费用 | 90 |

第8章 事务所的经营

- | | |
|-------------------|-----|
| 1 寻找客户 | 91 |
| 2 缺乏资金 | 94 |
| 3 事务所变得非常狭小 | 96 |
| 4 时限管理 | 97 |
| 5 与国外代理人的交流 | 98 |
| 6 向国外申请的处理 | 99 |
| 7 事务所将来的构想 | 100 |

第9章 个人世界

- | | |
|----------------|-----|
| 1 工作时间 | 107 |
| 2 饮酒 | 108 |
| 3 疲劳解除法 | 109 |
| 4 从家里去上班 | 112 |
| 5 我的故乡 | 113 |

第10章 我的研究员时代

- | | |
|--------------------|-----|
| 1 研究员时代的生存方式 | 115 |
| 2 转行为专利代理人 | 122 |
| 3 聚酯案件的感想 | 123 |

第 11 章 尾声——送给考生的话

1 专利代理人数量不足, 通过率应进一步提高	127
2 应该有更多的企业专利工作者去向专利代理人考试挑战	129
3 各位学生朋友, 做专利代理人的确是个不错的选择	130
4 致法律专业的各位	132
5 要在应试时代充分地锻炼自己	133
6 考前对策(之一)	134
7 考前对策(之二)	136
8 即使自己通过了考试也不要忘记后辈们	137
9 结尾	138

后 记	139
-----------	-----

增补第 1 章 事务所的发展	143
----------------------	-----

增补第 2 章 我的诉讼案件簿	145
-----------------------	-----

增补第 3 章 我个人对专利诉讼法的看法

1 诉讼事件的对策	155
2 有关知识产权过去和现在的内外形势	156
3 专利诉讼制度的问题	160

增补第 4 章 专利代理人的业务内容	163
--------------------------	-----

增补第5章 我的生活方式

1 专利代理人行业的最前线	167
2 优质质量	169
3 大学的客座讲师	170
4 知识的乐趣	172
5 居所靠近办公地	174
6 青睐德国红酒	175
7 体育	176
 致中国读者的问候	 178

序 言

1 ■ 开头的话

我是企业研究人员出身的技术型专利代理人。先是在一家企业的研究所工作了10年，又在该企业的专利部工作了8年，在专利部工作期间获得了专利代理人资格，并于两年前独立开办了一家专利事务所。因此我拥有企业技术人员、企业专利人员、专利事务所经营者的经历与经验。在做企业的技术人员时，作为一个发明人，我只管将自己的发明归纳成说明书递交到专利部。10年间我一共申请了76件专利，其中大部分是发明专利。曾经是发明人的我，不知不觉间已成为一名以办理他人发明为职业的专利代理人。

两年前，我租借了一间很小的屋子，开办了专利事