

于海东 著

QIYE ZHISHICHANQUAN SHIWU CAOZUO

企业知识产权实务操作



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

于海东 著

QIYE ZHISHICHANQUAN SHIWU CAOZUO

企业知识产权实务操作



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

责任编辑：刘 睿 罗 慧
特约编辑：姜 颖

责任校对：董志英
责任出版：卢运霞

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权实务操作 / 于海东著. —北京：知识产权出版社，
2014. 3

ISBN 978 - 7 - 5130 - 2605 - 5

I. ①企… II. ①于… III. ①企业—知识产权—研究—中国
IV. ①D923. 404

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第 033140 号



企业知识产权实务操作 于海东 著

出版发行：知识产权出版社 有限责任公司

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 8113

印 刷：保定市中画美凯印刷有限公司

开 本：720mm×960mm 1/16

版 次：2014年3月第一版

字 数：238千字

ISBN 978-7-5130-2605-5

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

传 真：010-82005070/82000893

责编邮箱：liunai@cnipr.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：18.5

印 次：2014年3月第一次印刷

定 价：45.00元

出版专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

目 录

前言（企业对知识产权从业人员的要求及从业人员应具备的能力）	…	（1）
-------------------------------	---	-----

专 利 申 请 篇

国内申请与国外申请	…	（9）
-----------	---	-----

专 利 诉 讼 篇

禁止反悔原则及其在中国的适用	…	（23）
等同原则及其在中国的适用	…	（46）
专利诉讼中专业技术问题的确认途径	…	（60）
专利侵权诉讼中的抗辩事由及其适用	…	（73）

专利无效宣告请求篇

无效宣告请求理由分析及应用建议	…	（87）
无效宣告请求的提出策略	…	（104）
无效宣告请求的答辩策略	…	（115）
无效宣告程序中的证据适用	…	（124）

其 他 篇

商标许可策略	(167)
专利许可策略	(174)
专利标准化	(183)
企业商标的保护策略	(194)
涉知识产权的合同起草与审核	(204)

附 录

附录1：中国禁止进口限制进口技术目录（禁止进口部分）	(217)
附录2：中国禁止进口限制进口技术目录（限制进口部分）	(224)
附录3：中国禁止出口限制出口技术目录（禁止出口部分）	(241)
附录4：中国禁止出口限制出口技术目录（限制出口部分）	(251)
后记	(289)

前 言

(企业对知识产权从业人员的要求及从业人员应具备的能力)

一、企业对知识产权从业人员的能力要求

企业知识产权是一个庞大的系统工程，它不仅是对专利权、商标权、著作权等简单的横向权能划分，而且是囊括有知识产权的产生、维持、管理、保护和运用等多方面的纵向职能；它不仅是企业无形资产寻求法律保护的工具，更是企业宏观经营战略的一大组成部分。作为内容如此丰富的企业知识产权，其对从业人员的要求也必然是多方面的，尤其对专利从业人员的要求最为典型。

企业的专利工作大体可包括专利的申请，授权专利的管理、保护和运用。就专利申请工作而言，它首先要求专利从业人员具备扎实的技术知识，其不仅能够理解企业发明人的发明构思，而且还需要用自己的技术语言撰写出一份技术交底书或专利申请文件。当今技术领域相当广泛，专利从业人员并不需要全方面了解各方面的技术，但应该具备本企业所专注的技术领域的基本技术知识，具有通过沟通与交流获取新的技术知识的能力。

此外，企业在申请国内专利的同时，还需要申请国外专利，这就需要专利从业人员具有较好的外语能力，掌握其所专注领域的基本外语技术用语。同时，实践经验表明，寻求专利保护的技术往往都是最前沿的技术，这些最前沿技术又可能会创造出新的技术要素，而这些新的技术要素需要用新的技术用语来表达，这就给专利从业人员带来了新的难题：如何去翻译这些不曾有过的新用语？因此，

专利从业人员不仅应具备运用已有外语技术用语的能力，还应当具备为新的技术要素选择合适翻译的能力。

授权专利的管理、保护和运用，是专利价值得以体现的核心环节，也是申请专利的终极目标。这一类工作，需要专利从业人员具备良好的法律知识和管理能力。具体体现在：对于未经许可而擅自使用专利的行为，需要拿起法律武器向侵权人主张权利，以对自有专利权进行有效保护；同时，对于滥用专利权而进行恶意起诉或主张权利的行为，需要通过合理利用现有法律制度中提供的抗辩事由进行有力抗辩以切实维护自身权益。此外，还需要建立起一套行之有效的专利管理与评价体系，哪些专利已经不具备利用价值可以放弃，从而节省企业开支，哪些专利仍然具备市场化前景需要进行维持，都需要定期认真评价，像管理“人”一样对每一件专利作出有效的、有针对性的管理。

由此可见，企业的专利工作是一项综合运用技术、法律、语言、管理知识的专业性极强的工作。换言之，企业专利工作就是借助法律手段，以语言为媒介对技术进行有效管理。这就需要它的从业人员具备上述四方面的知识储备和能力。但是现实情况是，真正满足这四方面要求的人才少之又少，因此，不同企业在择才的时候，可能会对某些方面的能力有所偏重。总体来讲，在中国，外资企业与国内企业对专利从业人员的要求有所区别。

中国当前已经成为许多外资企业的生产基地和销售基地，但尚未成为其研发基地。对于这类外资企业而言，其在中国的知识产权工作更偏重于知识产权的保护和应用，例如产品打假、专利许可和谈判等。因此，这类外资企业更喜欢那些外语能力强，同时又具备法律知识背景的理工科人才，至于专业方向或者学历则不是最重要的考虑因素。但是近几年，中国科技实力不断增强，科研人才不断增多，不少外资企业开始在中国投资建立其海外的研发机构，同时逐

渐加大对中国专利申请工作的重视，甚至有一些在中国的欧美外资企业开始改由其内部的专利从业人员撰写专利申请文件并在中国完成以中国专利申请为优先权的国外申请的翻译工作。这类外资企业对那些具备良好技术功底、技术学历层次高的人才有一定需求。

中国近几年开始致力于创新型国家的建设，尤其是 2008 年《国家知识产权战略纲要》颁布以来，逐渐加大对企业创新活动的扶持力度，尤其是一些中小型企业，已经开始实现专利申请从无到有的突破。最为突出的表现是，2008 年金融危机期间，许多外资企业在中国的专利申请数量大幅度减少，而中国的国内企业在专利申请方面却有不俗表现，全民的专利申请意识逐渐增强。但中国当前大部分技术型企业的专利工作重点仍然是专利申请，真正对授权专利进行有效保护和成功运用的比例还非常低。因此，国内的这类企业更乐于雇佣技术专业对口、技术功底扎实的理工科人才来负责专利工作。值得一提的是，像华为、中兴这样已经在国际市场上崭露头脚的企业，其有着大量的专利储备，同时积极参与国家、国际标准的制定，并积极利用知识产权这一武器为产品市场化保驾护航，其对那些有着理工科背景的法律硕士的需求量也是相当大的。

二、企业知识产权从业人员需要具备的特质

企业专利从业人员除了具备前面提及的四方面知识储备与能力以外，还需要具备以下几方面的特质。

（一）严谨的工作态度

专利申请文件是一种技术文件，所有专利从业人员对此都有认识。但是，有许多从业人员对专利申请文件也是一种法律文件这一点缺乏认识。不少人会感觉审核处理专利申请文件等专利相关文件，有时更像是一种文字工作。没错，专利申请文件作为一种法律文件的属性要求从业人员在撰写、审查专利申请文件时，一定要有严谨

的态度，不能疏忽大意。从实务工作经验来看，对一些被认为可以用来向他人主张权利的技术，由于专利从业人员的疏忽，在专利申请文件撰写过程中没能发现其中存在的问题，导致即使专利申请被授权，也由于专利文件中存在的致命错误而不能使用。除了专利申请文件以外，在专利侵权诉讼中提交的起诉书或答辩书，在专利无效程序中提交的无效请求书或意见陈述书等，所有的这些文件从某种意义上说，都是法律文件，专利从业人员都必须以严谨的态度处理这些文件。正是基于此，笔者认为，严谨的工作态度是专利从业人员应具备的首要特质。

（二）良好的语言能力

这里所说的语言能力，不仅包括前文述及的外语能力，更强调用技术术语清楚表达技术内容的能力。中国专利法及其实施细则规定，专利说明书应当清楚、完整，专利权利要求应当清楚、简要。这里的“清楚”就是要求专利说明书及权利要求记载的技术方案内容应当清楚、明确，使本领域的普通技术人员通过阅读可以确知其内容，并能够确定权利要求的保护范围。说明书及权利要求是否清楚，是决定专利申请能否获得授权的重要因素。这就要求专利从业人员在撰写、审核专利申请文件时，必须清楚、明确地对要求保护的技术方案进行描述，使专利的保护范围得以明确确定，不能用语模糊、逻辑混乱。由此可见，良好的语言表达能力也是企业专利人员所应具有的基本素质。

（三）强烈的法律意识

企业专利工作到底是技术工作，还是法律工作？这个问题很难一刀切。有些企业把知识产权部门与法务部门合并管理，而有些企业则把知识产权部门置于研发部门之内。不管如何设置，专利制度的实质是“为天才之火浇上利益之油”，通过法律手段来保护创新。因此，专利从业人员必须有强烈的维护企业切身利益的法律意识，并

将这种意识贯穿到专利工作的各个环节：在撰写或审核专利申请文件时，应当关注如何构建权利要求才能够使所申请的专利获得最大的保护范围，如何撰写申请文件才能够使专利申请符合法律要求并使授权专利更稳定；在处理专利诉讼等专利纠纷时，应当关注采取何种法律行为才能够切实维护自身权益。这些工作都需要专利从业人员具有强烈的法律意识，并在这种意识的支配下，完成相应的工作。

三、对从事企业知识产权业务的新人的建议

中国创新型国家建设的开展，为知识产权行业带来了新的发展机遇，也吸引越来越多的人开始关注这个行业。那么，要进行哪些准备才能够顺利进入这个行业，可能是每个新人都比较关心的问题。

企业的知识产权业务，可大致划分为三大块：著作权相关业务、商标权相关业务以及专利权相关业务。对于著作权相关业务和商标权相关业务，一般需要从业人员能够熟练掌握与著作权、商标权相关法律知识，因此，打算从事这两类业务的新人，最好能够熟练掌握著作权、商标权相关法律知识并能够通过国家司法考试。而对于专利权相关业务，正如前文提到的，企业专利工作是一项需要从业者具备技术、法律等知识储备的工作，其对从业者的要求也相对较高。打算从事专利业务的新人应当具备一定的技术背景，同时，通过专利代理人考试也是对其基本的要求。如果所从事的工作还包括专利诉讼、专利许可等专利申请以外的其他业务的话，则最好还要通过国家司法考试。

专 利 申 请 篇



国内申请与国外申请

一、中国国内申请与国外申请现状及分析

根据中国国家知识产权局《2011 年专利统计年报》记载，2011 年，国家知识产权局受理中国公民及法人申请的发明、实用新型、外观设计三种专利国内申请共计 1 504 670 件，其中受理国内发明专利申请 415 829 件；中国公司及法人向国外申请三种专利申请共计 10 097 件，其中发明专利申请 8 238 件。由此可见，中国国内申请与国外申请的比例达到了 149 : 1。国内申请与国外申请比例如此悬殊，一部分原因是，国内申请中，实用新型与外观设计所占的比例达到 72%，而在国外申请中，发明专利所占比例却高达 82%。如果仅对比国内发明专利申请与国外发明专利申请的话，比例也高达 50 : 1。

中国国内申请数量与国外申请数量相差如此之大，原因是多方面的：（1）大部分企业的业务仅限于国内，尚未到国外去拓展业务，还没有到国外布局专利的需求。这也是国外申请的主体主要是华为、中兴这样已经成为跨国性企业的公司的原因，因其业务已遍布全球，知识产权战略，尤其是专利申请战略已经成为其企业经营战略的一部分。（2）申请国外专利的费用较高，包括国外申请代理人服务费、翻译费、申请费等费用，一件专利申请的费用动辄就是好几万元，这对大部分企业而言都是一个不小的负担。（3）企业内部专利负责人对国外申请业务不熟悉，对国内申请与国外申请的利弊认识不足，不能很好地开展国外申请业务。

对于第一个原因，随着中国企业的不断发展壮大以及从加工型企

业到技术创新型企业的成功转型，中国企业申请国外专利的需求必然与日俱增，但这是一个缓慢变化的过程。对于第二个原因，近几年，为了推动科技创新、促进创新型国家的建设，中央和地方政府都在不断加大财力的投入，对专利申请给予财政支持。虽然这样的财政支援不能普惠到每一个申请人，但可以为那些确有资金困难的申请人解决燃眉之急。因此，这个问题也容易得到解决。对于第三个原因，因为主要是人的问题，通过对国外申请的实践经验进行介绍，也可以解决这个问题。

二、PCT 申请与《巴黎公约》申请之对比

这里所说的国外申请包括两类：（1）《专利合作条约》（以下简称 PCT 条约）框架下进入指定国国家阶段的申请（以下简称 PCT 申请）；（2）《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）框架下要求一成员国优先权的国外申请（以下简称《巴黎公约》申请）。中国是 PCT 条约、《巴黎公约》的缔约国，中国申请人依约可进行 PCT 申请与《巴黎公约》申请。

PCT 申请相对于《巴黎公约》申请有着显著的优势：（1）PCT 申请可自优先权日起 30 个月内进入指定国家，而《巴黎公约》申请则必须在自优先权日起 12 个月内向其他《巴黎公约》成员国提出申请，这样，PCT 申请的申请人有足足 30 个月的时间用于对专利的价值进行评估并决定是否进入指定国家；（2）当向三个以上国家提出时，PCT 申请相对于《巴黎公约》申请所花费的费用更少，尤其是在一些指定国，通过 PCT 方式提出的申请将享受一定幅度的官费减免；（3）在 PCT 条约指定的期限内所作出的对申请文件的修改将对所有进入国都产生效力。PCT 申请相对于《巴黎公约》申请还有其他的一些优势，在此不再赘述。

三、国外申请实践经常出现的问题及解决方案

虽然 PCT 申请相对于《巴黎公约》申请有着诸多的优势，但是，PCT 申请却很难解决申请实践中经常出现的一些问题。例如，在中国的专利审查实践中，以“权利要求得不到说明书支持”这一理由发出审查意见通知书或者驳回决定的情况很多，尤其是以说明书的一个实施例来支持权利要求的时候更是如此；而美国以这一理由发出审查意见通知书或者驳回决定的情况则要相对少，即使中国申请文件与美国申请文件的内容完全一致，情况亦如此。

PCT 条约所提供的各种便利其实主要是程序层面的。在 PCT 申请进入指定国国家阶段后，是否对其授予专利权以及以何种条件来授予专利权，则由各缔约国自己决定，因此，专利申请实践中经常会出现同一件 PCT 申请在有的国家会被授权而在其他国家却被驳回的情况，这主要是各缔约国自己的国内法规定以及审查实践不同所致。

如果按照美国法及其审查实践来撰写申请文件并提出 PCT 申请，同时指定中国为指定国，随后将该 PCT 申请进入中国国家阶段，那么这件按美国标准来撰写的 PCT 申请在后续的实质审查程序中很可能被审查员以“权利要求得不到说明书支持”这一理由而发出审查意见通知书或者驳回决定，除非在实质审查程序中按照审查员的要求对权利要求书进行修改从而使得权利要求能够得到说明书的支持。但是申请人往往希望在不对权利要求书进行修改的情况下可以获得授权，那可能的解决方案就是对说明书进行修改，通过增加更多的实施例从而克服“权利要求得不到说明书支持”这一缺陷。但是，这样的解决方案在 PCT 申请中却是无法实现的。这是因为，虽然 PCT 条约也为申请人提供对申请文件进行修改的机会，但这样的修改只能以条约所允许的方式进行，而且这些被允许的修改往往仅

限于对申请文件中存在的明显错误的修改、译文错误的修改以及在不超出原始提出的国际申请所公开的范围的情况下对权利要求的修改。增加说明书实施例的修改不属于 PCT 条约所允许的修改。由此可见，PCT 申请无法解决这一实践问题，那么《巴黎公约》申请是否可以解决呢？

一件《巴黎公约》申请可以要求在《巴黎公约》成员国提出的在先申请的优先权，只要在后申请的权利要求所记载的技术方案在先申请中有过记载（不论是在权利要求中有过记载，还是在说明书中有过记载），即在后申请的主题与在先申请的主题相同（技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同），那么在后申请就可以要求该在先申请的优先权，而不论该在后申请的权利要求是否与在先申请的权利要求保持一致、该在后申请的说明书是否与在先申请的说明书保持一致、该在后申请的权利要求在文字记载或者叙述方式上与在先申请公开是否完全一致。这也是《巴黎公约》申请与 PCT 申请的最大不同。《巴黎公约》在后申请不仅可以要求在先申请的一项优先权，还可以要求在先申请的多项优先权。同时，根据中国《专利审查指南 2010》的规定，要求外国优先权的申请中，除包括作为外国优先权基础的申请中记载的技术方案外，还可以包括一个或多个新的技术方案。例如，中国在后申请中除记载了外国首次申请的技术方案外，还记载了对该技术方案进一步改进或者完善的新技术方案，如增加了反映说明书中新增实施方式或实施例的从属权利要求，或者增加了符合单一性的独立权利要求。在这种情况下，对于该中国在后申请中所要求的与外国首次申请中相同主题的发明创造给予优先权，有效日期为外国首次申请的申请日，即优先权日，其余的则以中国在后申请之日为申请日。由此可见，《巴黎公约》申请不仅可以要求在先申请的优先权，还可以在要求在先申请优先权的基础上，增加新的技术方案或者新的实施方式。《巴黎公