

专利代理人执业培训系列教材

专利代理业务 基础知识 (修订本)

ZHUANLI DAILI YEWU
JICHU ZHISHI

吴观乐 王智勇 著



知识产权出版社
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE

专利教材

专利代理人执业培训系列教材

专利代理业务 基础知识 (修订本)

ZHUANLI DAILI YEWU
JICHU ZHISHI



知识产权出版社
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE

地址：北京·海淀区·中关村大街226号
电话：010-62076323

内容提要

本书依据最新修订的《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》进行编写,重点介绍了与专利代理人执业素质、发明和实用新型专利的保护客体、发明和实用新型专利申请文件以及发明和实用新型专利授权条件等有关的基础知识,全书共五章:第一章为专利代理执业规范与执业素质,第二章为可授予发明和实用新型专利权的保护客体,第三章为发明和实用新型专利申请文件,第四章为授予发明和实用新型专利权的实质条件,第五章为发明和实用新型专利申请的单一性。为帮助读者比较好地掌握《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》等法律法规中涉及上述内容的具体规定,本书主要采用举例说明的方式,以便读者更好地理解法律法规的规定。

责任编辑:孙 昕

责任校对:董志英

执行编辑:熊 莉

责任出版:卢运霞

文字编辑:徐施峰

图书在版编目(CIP)数据

专利代理业务基础知识 / 吴观乐, 王智勇著. —修订本. —北京: 知识产权出版社, 2010.9

ISBN 978-7-80247-381-2

(专利代理人执业培训系列教材)

I. ①专… II. ①吴…②王… III. ①专利-代理(法律)-中国 IV. ①D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 168564 号

专利代理人执业培训系列教材

专利代理业务基础知识(修订本)

吴观乐 王智勇 著

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: 010-82000889

印 刷: 北京市兴怀印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

版 次: 2010 年 9 月第 2 版

字 数: 404 千字

ISBN 978-7-80247-381-2/D·0692 (2413)

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

责编邮箱: sunxin@cnipr.com

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 19.25

印 次: 2010 年 9 月第 2 次印刷

定 价: 38.00 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。

专利代理人执业培训系列教材

编辑委员会

主 任：马连元

副主任：白光清 李建蓉

编 委：吴观乐 王智勇 李德山 赵嘉祥

穆魁良 韩晓春 余 刚 陈 钧

序

随着经济全球化进程的加快和知识经济的深入发展,知识产权在国际经济、科技和综合实力竞争中的地位 and 作用日益突出,已经成为影响经济社会发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。30年来,在党中央、国务院的领导下,我国知识产权事业取得了快速发展,知识产权法律法规逐步完善,知识产权执法工作扎实开展,知识产权中介服务进一步规范,知识产权保护工作不断推进,对我国建设创新型国家和经济社会发展起到了积极的推动作用。2007年10月15日,胡锦涛总书记在党的十七大报告中明确提出“实施知识产权战略”。2008年6月5日,国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》,知识产权战略已经上升为国家重要发展战略。我国知识产权事业面临新的历史机遇和挑战。

专利代理制度是专利制度有效运转的重要支撑,是专利工作的重要内容,是知识产权中介服务体系的核心组成部分。专利代理服务的水平和质量对增强我国自主创新能力、提高我国核心竞争力具有重要影响。经过30年的努力,我国已经建立起较为完备的专利代理管理体系,制定颁布了《专利代理条例》《专利代理管理办法》《专利代理人资格考试实施办法》等行政法规、部门规章和规范性文件,基本形成了国家、地方两级行政管理和行业自律相结合的管理机制,提高了专利申请服务的运行效率,逐步完善了专利代理人资格考试制度,孕育出一批具有较强实力的专利代理机构。

专利代理人作为从事专利申请、企业专利战略和政策咨询、专利法律服务等相关业务的专业人员,是专利代理服务的具体承担者。专利代理人执业水平和职业道德素质的高低直接影响着专利代理业务的质量与服务效果。30年来,通过实施专利代理人资格全国统一考试制度、完善专利代理人执业培训制度以及制定实施专利代理管理制度,我们已逐步培养起一支年轻化、专业化的专利代理人队伍。截至2009年年底,全国共有1万余人取得专利代理人资格,执业人员6000余人,全行业从业人员约17000人。但是,由于我国知识产权事业起步较晚,专利代理人队伍建设相对滞后,专利代理人队伍的业务水平和规模还难以适应我国经济社会和知识产权事业快速发展的要求,高层次、复合型、国际化的专利代理人才匮乏,专利代理人队伍的执业能力有待于进一步提高,规模仍需进一步扩大。

2009年6月,国家知识产权局发布了《专利代理行业发展规划(2009~

2015)》(以下简称《规划》),对专利代理行业提出了新的发展目标和任务。要求到2015年,“专利代理服务的能力和水平有较大幅度提高”,“专利代理人队伍规模大幅度增加,素质进一步提高”,“确保专利代理能力适应专利申请量增长的需求,确保专利代理服务水平适应我国自主创新能力不断提高的需求”,形成一支“适应发展需要、数量充足、结构合理、专业齐全的专利代理人队伍”。《规划》目标的实现,有赖于专利代理行业培训工作的积极开展,尤其是要加强专利代理人执业培训工作。专利代理人执业培训是针对所有在专利代理机构从事专职或兼职代理工作的专利代理人的定期或不定期培训,具体包括上岗前培训、业务提升培训、专题研讨等类型。通过对相关专利法律法规、专利代理实务、专利代理人职业道德和执业纪律等内容的系统讲解,确保专利代理行业从业人员的知识储备和业务能力适应不断变化的我国经济社会发展的需要,切实贯彻专利代理的行业准则及相关法律法规,促进我国专利代理事业的健康发展。

为全面落实《规划》的要求,推动专利代理人培训工作的有效开展,中华全国专利代理人协会相继发布了《专利代理行业服务指导标准》《专利代理行业从业人员培训指南》,以正式文件的形式对培训内容及培训要求进行了专门规范,进一步完善了专利代理培训工作制度。知识产权出版社以服务我国创新型国家建设和知识产权事业为己任,配合专利代理人执业培训工作的有效开展,决定编写出版“专利代理人执业培训系列教材”,为专利代理人执业培训工作提供高水平、专业化、系列化的培训教材,这是一项很有意义的工作。

这套教材由我国专利代理行业中一批理论功底深厚、实践经验丰富的专家根据新修改的《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《专利审查指南》等法律法规、部门规章和规范性文件编写而成。教材在系统阐述专利代理理论知识的同时,重点结合案例进行分析点评,有利于专利代理人对专利代理业务的理解学习。相信这套教材的出版,对培养专利代理人才、提高专利代理服务水平、规范我国专利代理人执业培训工作、推进我国专利代理制度建设将发挥积极的作用,对我国建设创新型国家、全面实施知识产权战略也具有重要的现实意义。

加化
2010.5.12

出版说明

专利代理是专利制度有效运转的重要支撑,是专利工作的重要内容,是知识产权中介服务体系的核心组成部分。专利代理服务的水平和质量对增强我国自主创新能力具有重要影响。为了实现《国家知识产权战略纲要》确定的目标和任务,有效支撑市场主体专利创造、运用、保护和管理,必须不断提高专利代理服务的水平,不断拓展专利代理服务的领域,不断增强专利代理服务的能力,全面促进专利代理行业又好又快发展。

截至目前,我国专利代理人已达 17 000 余人。如何对专利代理人进行切实有效的培训,不断提升专利代理服务的能力,使之更好地为我国专利制度服务,已成为影响我国专利事业能否深入发展的一个重要课题。

专利代理人执业培训是指对已经通过专利代理人资格考试、尚未取得专利代理人执业证的人员进行的上岗培训和对已经取得专利代理人执业证的专利代理人进行的业务提升培训。多年来,我国在专利代理管理中围绕如何提高专利代理人的技能与水平,使之更好更快地适应专利代理工作的需要,进行了许多有益的探索,提供了可资借鉴的多种手段、多种角度、多种方式的培训渠道和内容,提高了培训工作的针对性和有效性。然而,培训工作中也存在重理论、轻实践,重审查、轻流程,重实体、轻形式,重知识灌输、轻执业道德教育等诸多问题。一部分专利代理人不愿从小事做起,不愿从基础做起。

专利代理人作为介于专利审查员与申请人之间、使技术和法律结合为一体的专业工作者,既要了解审查工作的要求,又要理解申请人、发明人的技术方案和想法,并能将申请人的利益最大化。因此,如何与发明人沟通,如何更快、更好地理解其技术方案,如何从技术方案中提炼要点形成权利要求,如何引导发明人提供恰当的交底材料,如何兼顾审查要求和申请人要求,如何写出高质量的申请文件等,是目前及今后相当长的时间内对专利代理人进行培训的核心内容。

为不断提高专利代理人的执业道德修养和业务素质,更好地满足专利代理人执业培训工作的需要,知识产权出版社邀请国内部分专利代理机构的资深专利代理人编写了这套《专利代理人执业培训系列教材》(以下简称系列教材)。

第一批出版的本系列教材暂包括以下五种:

1. 专利代理业务基础知识;
2. 发明与实用新型专利申请代理;

3. 外观设计专利申请代理;
4. 专利行政纠纷代理;
5. 专利民事纠纷代理。

本系列教材依据最新修改的《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《专利审查指南》进行编写,其特点是:注重“实践”,教材内容的选取紧扣专利代理业务涉及的知识和技能;注重“实效”,对于教材中涉及的实务问题,作者尽可能从法律或技术操作层面提出具体方案、思路或提出具有引导性、启发性的问题;突出“实务”,尽可能穿插采用“例说”方法,通过案例引入和提出问题,进行分析、论证、阐释,所选案例均出自代理实务,具有新颖性、代表性;理论联系实际,通俗易懂。教材编写人员均为在专利代理第一线工作多年、具有实际从业经验的专家或业务骨干。

本系列教材编写过程中,正值我国第三次《专利法》修改前后,编著者力图对修改前后的法律法规、部门规章的不同点及实务操作中的相关变化、难点给以深入浅出的阐释,使一线专利代理人能够从中得到切实的指导与帮助。由于时间仓促,不足之处在所难免,欢迎广大读者及业界专家提出宝贵意见,以利于我们编写后续教材和修订原版教材时不断改进。

本系列教材的编写工作得到了国家知识产权局领导及有关部门、专家学者的热情关心和大力支持,在此一并致以衷心的感谢。

知识产权出版社

2010年6月

前言

自从1985年4月1日《专利法》实施以来，至今已有二十多年的历史。随着专利制度的发展，我国专利代理队伍日益壮大，二十多年来，关心专利事业的人越来越多，其中接受过专利代理知识培训的有几万人，取得全国专利代理人资格证书的已超过万人。为适应专利代理制度发展的需要，知识产权出版社和中华全国专利代理人协会共同着手组织出版了这套供全国取得专利代理人资格人员提高业务水平的培训教材。本书《专利代理业务基础知识》属于这套丛书中的一本基础教材。

正当本套丛书在2008年准备出版之际，《专利法》第三次修订工作也已开始，且有可能在2008年年底由全国人大常委会会议通过，并于2009年下半年实施，因此这套丛书除《专利代理业务基础知识》一书于2009年1月出版外，其余四本书均推迟到第三次《专利法》修订完成之后再行出版。今年，这套丛书根据新修订的《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》等法律法规、部门规章和规范性文件进行编写出版。为适应这一要求，对2009年1月由吴观乐编写的《专利代理业务基础知识》一书，请王智勇根据新修改的《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》进行了修订，再由吴观乐审阅定稿，作为本书的修订本出版发行。

作为这套丛书的基础教材，本书重点介绍专利代理人为完成专利代理业务所应当掌握的专利法律法规的基本知识。鉴于本套丛书中包含有《发明与实用新型专利申请代理》、《外观设计专利申请代理》、《专利行政纠纷代理》等分册，为避免与其他分册内容重复，本书重点介绍与专利代理人执业素质、发明和实用新型专利的保护客体、发明和实用新型专利申请文件以及发明和实用新型专利授权条件等有关的基础知识内容。

本书共包括五章：第一章为专利代理执业规范与执业素质，第二章为可授予发明和实用新型专利权的保护客体，第三章为发明和实用新型专利申请文件，第四章为授予发明和实用新型专利权的实质条件，第五章为发明和实用新型专利申请的单一性。为帮助读者较好地掌握《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》等法律法规中涉及上述内容的具体规定，本书主要采用举例说明的方式，以便读者更好地理解法律法规的规定。此外，鉴于《施行修改

后的专利法的过渡办法》第2条规定：修改前的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；修改后的专利法的规定适用于申请日在2009年10月1日以后的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权，因此在今后一段较长的时间里，对于发明专利申请的实审、复审以及三种专利的无效程序中还会涉及在2009年10月1日前提出的专利申请，还会涉及修改前的专利法的内容，也就是说专利代理人还需要掌握修改前的专利法的有关内容。对本书来说，这部分内容主要涉及新颖性和创造性的判断，故本书在第四章中还简要地介绍修改前后专利法规定内容的区别；但为了不造成读者对修改前后专利法规定内容的混淆，在正文部分主要按照修改后的专利法的规定内容作出说明，而修改前后的专利法规定内容的区别采用本页脚注的方式告知读者。

鉴于作者的实践经验所限，本书中的实例除了来自作者本人的工作实践外，也有一部分取自知识产权出版社出版的由国家知识产权局其他专家编著的书籍，例如国家知识产权局专利复审委员会编著的《专利复审委员会案例诠释——现有技术新颖性》和《专利复审委员会案例诠释——创造性》，“新编中国专利教程”中由国家知识产权局条法司著的《新专利法详解》和由张清奎编著的《专利审查概说》，“专利申请文件撰写实务丛书”中由张清奎编著的《化学领域发明专利申请的文件撰写与审查》和《医药及生物领域发明专利申请文件的撰写与审查》等。但出于版面整洁和便于阅读的考虑，没有直接在参考引证之处作出标引，只将这些著作作为参考文献列于全书文后，在此谨向被引用著作的编著者致以歉意，并表示衷心的感谢。

由于作者的水平和实践经验有限，本书内容一定存在不少不妥之处，敬请各界同仁批评指正。

吴观乐

2010年6月

目 录

1	前言
1	第一章 专利代理执业规范与执业素质
2	第一节 专利代理机构的专利代理事务
2	一、专利及法律咨询事务
3	二、专利申请及审批期间的专利代理事务
4	三、专利申请被驳回后复审程序以及后续专利
	行政诉讼程序的专利代理事务
5	四、专利无效程序以及后续专利行政诉讼程序
	的专利代理事务
6	五、专利侵权诉讼和其他民事诉讼中的代理
	事务
6	六、与专利有关的其他代理事务
7	第二节 专利代理执业规范和专利代理人的
	执业素质
7	一、专利代理执业规范
10	二、专利代理人的执业素质
15	第二章 可授予发明和实用新型专利权的保护客体
16	第一节 可授予发明专利权的保护客体
16	一、专利法意义下的发明
21	二、《专利法》第 5 条规定的不授予专利权的
	客体
27	三、《专利法》第 25 条规定的不授予专利权的
	客体
38	第二节 可授予实用新型专利权的保护客体
39	一、实用新型专利保护适于实用的新的技术
	方案
39	二、实用新型专利只保护产品
41	三、实用新型专利只保护在形状和/或构造上
	作出改进的产品
47	第三章 发明和实用新型专利申请文件
48	第一节 发明和实用新型专利申请文件简介
48	一、发明和实用新型专利申请文件的组成
49	二、发明和实用新型专利申请文件的作用
50	第二节 请求书
50	一、发明和实用新型专利请求书

53	二、PCT 国际申请进入中国国家阶段的书面声明 (PCT/CN/501)
56	第三节 权利要求书
56	一、权利要求书简介
67	二、权利要求书撰写的格式规定
72	三、权利要求书的撰写要求
94	四、独立权利要求书的撰写要求
97	五、从属权利要求书的撰写要求
98	第四节 说明书及其摘要
99	一、发明和实用新型说明书的组成部分
100	二、说明书应当满足的总体要求
110	三、说明书各个组成部分的撰写要求
121	第五节 专利申请文件的修改
121	一、专利申请文件修改的最基本要求
131	二、权利要求书的修改
133	三、说明书的修改
134	四、修改的具体形式
143	第四章 授予发明和实用新型专利权的实质条件
144	第一节 新颖性——发明与实用新型授予专利权的实质条件之一
144	一、有关新颖性的基本概念
151	二、审查原则和审查基准
161	三、对同样的发明创造的处理
168	四、优先权
175	五、不丧失新颖性的公开
179	第二节 创造性——发明与实用新型授予专利权的实质条件之二
179	一、有关发明创造性的基本概念
181	二、发明创造性的审查原则和审查基准
198	三、几种不同类型发明创造性的判断
208	四、判断发明创造性时需要考虑的其他因素
212	五、实用新型创造性的审查
214	第三节 实用性——发明与实用新型授予专利权的实质条件之三
214	一、实用性概念

215	二、审查原则
216	三、审查基准
229	第五章 发明和实用新型专利申请的单一性
230	第一节 发明和实用新型专利申请可合案申请的条件
230	一、单一性的基本概念
231	二、审查原则
237	三、判断方法
241	四、判断示例
252	第二节 发明和实用新型专利申请的分案申请
252	一、分案申请的提出
254	二、分案申请应当满足的条件
256	三、提出分案申请时应当办理的手续
261	附录
281	各章思考与练习题参考答案
293	主要参考书目

第一节 专利代理机构的专利代理事务

按照《专利代理条例》和《专利代理管理办法》的规定,专利代理人是指获得“专利代理人资格证书”、持有“专利代理人执业证书”的人员,即通过全国专利代理人资格考试且已被某一专利代理机构聘用并经国家知识产权局批准认可的工作人员。

专利代理机构在接受当事人(以下简称委托人)有关专利事务的委托后,将与委托人签署专利代理委托书,并在专利代理委托书中写明由该专利代理机构所指派且经委托人认可的专利代理人来具体办理该项专利事务。

作为一名专利代理人,受所在专利代理机构委派从事的专利代理事务主要有下述几方面的内容:

- (1) 专利及法律咨询事务;
- (2) 专利申请及审批期间的专利代理事务;
- (3) 专利申请被驳回后复审程序以及后续专利行政诉讼程序的专利代理事务;
- (4) 专利无效程序以及后续专利行政诉讼程序的专利代理事务;
- (5) 专利侵权诉讼及其他民事诉讼中的代理事务;
- (6) 与专利有关的其他代理事务。

下面对这几方面的工作内容作一简要介绍。

一、专利及法律咨询事务

专利及法律咨询事务主要有三种类型:第一种是一般性专利及法律咨询;第二种是针对某个专利申请或专利进行相关事务咨询;第三种是作为企业的专利和法律顾问。

一般性专利及法律咨询主要是由那些缺乏专利及相关法律知识的人或单位提出的,他们所提出的咨询内容主要有两类:一类是对我国专利制度的了解,例如我国三种专利的保护对象、专利权的保护期限、专利申请的审批周期、专利申请的手续、须缴纳费用及其减免办法、授权条件、授权后如何得到保护等,这一类的问题比较简单,可以根据《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》以及国家知识产权局公告给出准确的咨询意见。当然,这类咨询意见还可能涉及向外国申请专利,包括 PCT 国际申请的有关问题,此时就应当根据各国专利法律法规、专利合作条约及其细则的规定以及中国专利局令第五号和第七号的内容作出答复。另一类专利及法律咨询是针对专利法律法规某一具体内容作深入具体的咨询,尤其针对那些法律法规中所规定的内容尚不够具体以致不清楚国家知识产权局所掌握标准而提出的,例如职务发明中主要利用本单位物质技术条件的界定、中国个人将其在国内完成的发明创造向外国申请专利应当办理的手续等,这些问题除了需要进一步理解相关法律法规内容规定

的含义外,往往还需要与国家知识产权局有关部门作进一步沟通才能给出比较合适的答复;甚至有些问题,国家知识产权局尚未在实践中遇到,从而对这些问题没有统一的意见,例如外国公司由国外公司总部的外国人与在我国分公司的中国人共同完成的一项发明,由于两个国家均有必须首先在本国提出申请的要求,对于这类申请可否在我国完成涉外转让后先在国外进行申请,鉴于国家知识产权局对此尚没有统一意见,此时应当将几种可能做法的利弊得失告知提出咨询的客户。

针对某个专利申请或专利进行相关事务咨询是专利及法律咨询中经常遇到的。一种是委托人在专利事务中遇到了难题,委托专利代理机构给出咨询意见,以便采取相应的应对策略,例如,专利申请决策分析(委托人所作出的发明创造可否申请专利以及提出何种专利申请),专利有效性分析(根据无效程序中的证据对专利前景作出分析),专利侵权分析(如其他厂家的产品是否落入委托人专利的保护范围或者委托人的产品是否落入他人专利的保护范围),专利预警分析(企业在新产品销售和新工艺使用前,对我国专利或产品拟销售国的专利进行检索以作出侵权风险分析,并针对障碍专利制定应对策略)等。另一种是委托人拟委托专利代理机构承办某项专利事务,分别请几家专利代理机构给出咨询意见,通过咨询了解各代理机构的业务水平和收费标准,从而确定委托哪一家专利代理机构办理该项专利事务。对前一种咨询,在接受委托后应当结合案情给出具体的咨询意见;而对于后一种咨询,咨询工作的好坏往往会对委托人是否委托本所办理该项专利事务有较大影响,因而同样需要认真做好准备,通常可以先给出办理该项专利事务的总体思路和初步设想以及本所承接该项专利事务的人员总体安排,待委托人正式委托办理该项专利事务后再具体进行相关专利事务工作的准备。

至于作为某企业的专利及法律顾问,除了承担上述一般性专利及法律事务咨询和针对专利案件的具体专利事务给出咨询意见外,还应当对该企业的专利战略提供咨询意见,包括发明创造的研发、利用专利保护研发成果、监视市场对本企业专利的侵权行为以及规避对他人专利技术的侵权等,对其中一些大型企业甚至还需要协助其筹建企业专利工作者的队伍。

二、专利申请及审批期间的专利代理事务

专利代理机构承接的专利事务中最的一项工作就是为委托人办理专利申请相关事务。按照目前国家知识产权局专利局的规定,这方面的专利代理工作应当全程代理,因此代为办理专利申请的相关事务包括三个方面:提交专利申请文件,专利审批期间的专利事务,专利授权后维持专利权的相关事务。

就提交专利申请文件而言,专利代理人的工作主要包括专利申请文件的准备和完成办理专利申请的手续。为了准备一份既符合法律法规要求又取得较宽保护范围的专利申请文件,专利代理人首先应当认真研究委托人的发明创造,理解其实质内容,并与委托人不断沟通,将发明创造实质内容吃透,必要时请

委托人补充与发明创造有关的材料。在此基础上,应当对该发明创造进行必要的专利检索,根据现有技术状况为委托人撰写出高质量的、具有合适保护范围的专利申请文件。在准备好专利申请文件后,应当及时为委托人办理专利申请有关手续,即向国家知识产权局提交专利申请文件,在法律法规规定的期限内缴纳各项申请费用,并在法律法规规定的期限内提交与本专利申请有关的其他文件(如专利代理委托书、优先权在先申请文件副本等)。

专利申请审批期间的专利事务主要包括申请文件的主动修改、对申请文件的补正、发明专利申请实质审查请求的提出、对审查意见通知书的答复、延长审限的请求、分案申请的提出以及办理专利授权登记手续等。在上述专利事务中比较重要的是对审查意见通知书的答复、申请文件的补正以及办理专利授权登记手续,其中在答复审查意见通知书(包括对申请文件的补正)时往往要对专利申请文件作出修改,在对专利申请文件进行修改时,既要消除通知书中所指出的确实存在的缺陷,又要为委托人争取得到最宽的保护范围,还要符合《专利法》、《专利法实施细则》以及《专利审查指南》的有关规定。在专利审批期间,应当特别注意各项事务工作的办理期限,如未按期作出答复或办理有关手续,就有可能导致权利的丧失,明显损害委托人的权益;若想为委托人挽回损失,就不得不提出权利恢复请求,此时应当缴纳恢复权利请求费,并消除造成权利丧失的原因。当然,在专利申请审批期间,还会收到来自国家知识产权局专利局的其他处分通知,如不予受理通知书、视为未提出通知书等,委托人不服上述行政决定的,可以向国家知识产权局提出行政复议或直接向法院提起行政诉讼。

专利申请授权后最重要的一项工作就是在该专利上一年度期限届满前一个月内为委托人,即为专利权人预缴下一年度年费,一旦未按期缴纳,就应当在该缴纳年费期满之日起6个月内补缴,并同时缴纳滞纳金,否则将会导致专利权终止。当然在专利授权后还会有其他专利事务需要办理,这将在下面结合其他专利事务作进一步说明。

三、专利申请被驳回后复审程序以及后续专利行政诉讼程序的专利代理事务

当专利申请在初审时补正两次仍然未消除补正通知书中所指出的缺陷,或者当专利申请文件存在实质性缺陷,若答复审查意见通知书时作过第二次修改后的申请文件仍然未消除通知书中所指出的实质性缺陷,或在审查意见通知书的答复中未提出具有说服力的意见陈述或证据时,国家知识产权局专利局将作出驳回专利申请的决定。委托人若不服此驳回决定,可以向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)提出复审请求。此时,作为复审程序中的专利代理人首先应当认真分析驳回决定,为委托人作出是否提出复审请求以及在复审程序中的应对策略(如要否修改申请文件)当好参谋;一旦委托人决定提出复审请求,就应当为委托人做好提出复审请求的准备,在收到驳回决定之日起3个月内为委托人提出复审请求,并缴纳复审请求费。

在复审程序中的专利代理工作还可能涉及复审通知书的答复和复审的口头审理。对于复审通知书来说,应当针对通知书的内容确定所采取的对策;而对于口头审理通知书来说,既可以采用参加口头审理的方式当面向专利复审委员会陈述意见,也可以采用意见陈述书方式书面陈述意见。

专利复审委员会作出复审决定后,委托人若不服专利复审委员会的复审决定,可以在收到复审决定之日起3个月内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。对于北京市第一中级人民法院的行政诉讼判决不服的,可以在判决书送达之日起15天(涉外当事人为30天)内向北京市高级人民法院上诉。北京市高级人民法院的判决为终审判决。

四、专利无效程序以及后续专利行政诉讼程序的专利代理事务

专利无效程序中的专利代理事务分为两种类型:一类是作为请求方的专利代理人,受请求人的委托承担无效程序原告方的专利事务;另一类是作为专利权人一方的专利代理人,受专利权人的委托承担无效程序被告方的专利事务。

请求方的专利代理人的一项十分重要的专利事务就是提出无效宣告请求,包括研究被告的专利文件、确定无效宣告请求的理由、准备无效宣告请求的证据、撰写无效宣告请求书以及提出无效宣告请求(包括缴纳费用和必要的补正)等。

专利权人一方的专利代理人的一项十分重要的专利事务就是针对请求方的无效宣告请求作出答复,包括对请求人无效宣告请求书的研究、结合请求人提出的证据对无效宣告请求书中无效宣告理由进行分析、对于发明或实用新型专利确定要否修改权利要求书、意见陈述书的准备与提交等。

双方专利代理人的另一项十分重要的专利事务就是参加口头审理。无效程序中绝大多数的案件都要进行口头审理,因此双方专利代理人应当十分熟悉无效程序的口头审理过程,根据案件的具体情况认真做好口头审理前的准备工作,从而在口头审理时作出有力的争辩,为己方委托人争取最有利的结果。除此之外,在无效程序中双方专利代理人的专利事务还可能涉及对无效宣告请求审查通知书的答复、对转文通知书的处理,甚至还可能涉及与对方当事人的和解工作。

专利复审委员会作出无效宣告请求审查决定后,任何一方当事人不服该无效宣告请求审查决定,该方当事人的专利代理人就要在收到无效宣告请求审查决定之日起3个月内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,该行政诉讼的被告为专利复审委员会,另一方的当事人将作为第三人参加上述行政诉讼。北京市第一中级人民法院作出判决后,不服该判决的一方当事人还可以在判决书送达之日起15天(涉外当事人一方为30天)内向北京市高级人民法院上诉。北京市高级人民法院的判决为终审判决。