

企业在专利申请中的审批和专利申请代理服务中的审查

The enterprise' approval in the patent filing and review in the patent agency services

(河南新飞电器有限公司 刘杰)

(Henan Xinfei Electric Co. Ltd liujie)

摘要：本文介绍企业在专利申请中的审批和专利申请代理服务中的审查，为具有专利管理部门的企业提供一种科学管理专利申请的思路和行之有效的操作方法，并为专利代理机构和企业专利申请中的合作关系予以明确。

Abstract: This paper introduces the enterprise approval in the patent filing and review in the patent agency services, provides the enterprise with the patent administration department a scientific management and effective patent application in the patent application, and makes the cooperative relationship in the patent application clearly for patent agencies and enterprise.

关键词：技术交底材料；专利申请文件；专利授权率；可授权性；充分公开

Keywords: Technical work materials; The patent application documents; A patent license; May authorize sex; Fully open

专利的管理，是企业专利管理的核心内容。只有加强专利的管理，严格控制专利申请质量，才能有效提高专利授权率，才能够避免“垃圾专利”的产生，从而降低专利的申请和维护成本。

另外，专利实施监控、职务发明奖励、专利价值评估等其它企业专利管理工作也应从专利的管理开始介入。

企业在专利申请中的管理，严格意义上讲，可以分为两个阶段：专利申请中的审批和专利申请代理服务中的审查。专利申请是指向专利代理机构提交技术交底材料前，在企业内部进行的相关专利工作，主要包括企业相关职能部门的审批等。

一、在专利申请中的审批

企业应建立稳定的专利申请审批流程，明确该流程中各级部门或人员的职责，从而优化专利申请渠道，确保专利申请符合企业相关审批要求的前提下，加快审批速度、提高申报数量和质量。

对于专利申请实行集中管理的企业，专利申请一般应由申报人所在部门、专利管理部门和公司主管领导三级审批，流程图如图 1 所示：

(一) 申报人

申报人一般应是发明创造¹的发明人或设计人之一，也可以对该发明创造较为熟悉的人（如本部门专利管理人员之类）。

申报人（在本部门专利管理人员指导下）应整理出专利申请的技术交底资料初稿，一般应包括：

1. 专利附图

发明或实用新型专利，应提供说明书附图，外观设计专利应提供图片或照片。

2. 若是发明或实用新型专利，应至少结合专利附图和具体实施例，阐述本

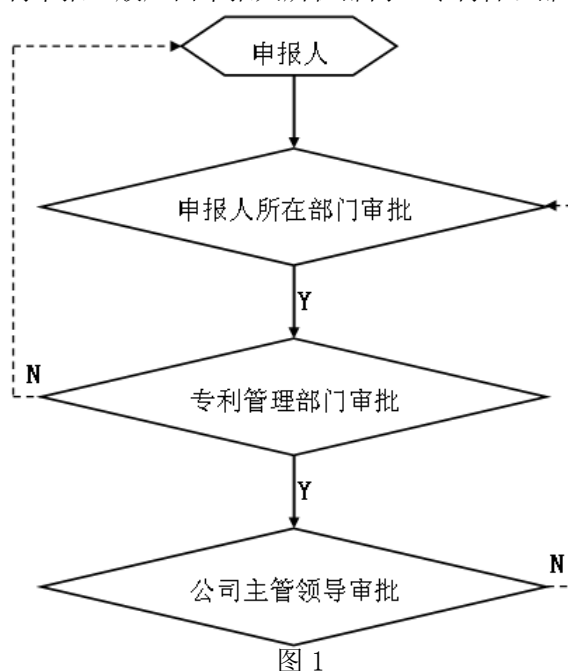


图 1

专利所属的技术背景、发明目的（所要解决的技术问题）、为达到该目的所采用的技术方案、和现有技术相比的有益效果；或

若是外观设计，应结合专利附图，就设计要点等做简要说明。

对于技术人员较多、且流动性较大的企业，即使系统的培训也很难保证每个技术人员都有很高的专利撰写技能。因此，对于接受了专利申请代理服务的企业，不建议申报人严格按照专利形式审查的要求撰写专利申请文件，甚至不建议申报人撰写权利要求书。否则，既浪费了技术人员大量的时间，打击其申请专利的积极性，又容易滋生专利代理结构的惰性、起不到专利代理服务应用的作用。

专利代理结构或企业的专利管理部门应在充分理解发明人提供的技术交底材料后，做出检索、分析，重新对发明创造和最近接的现有技术进行划界，并进一步完善发明构思、合理扩大发明创造的保护范围。一般来说，专利代理结构应先概括出权利要求书，再进行说明书等专利申请文件的撰写。申报人撰写的权利要求，一方面可能会限定专利代理结构的思路，导致必要技术特征把握不准等问题的出现；另一方面，部分专利代理结构为追求工作量，往往对只对满足形式要求的申请文件作文字上的编辑，起不到“半个发明人”的作用。

另外，申报人还应填写《专利申报审批登记表》，并办理专利申报审批的相关手续。

《专利申报审批登记表》一般应包括如下内容：

1. 欲申报专利名称

欲申报专利名称的命名，应以方便申报人记忆、企业内部使用为准，而不应按照专利审查的要求进行规定。

2. 全体发明人或设计人名单

为将职务发明奖励落实到每个发明人或设计人，申报人或申报人所在部门领导应对具体发明人或设计人、各发明人或设计人在本专利的实际贡献率进行明确，并填写到表格中。

3. 申报人信息

申报人的信息应填写清楚，以方便专利管理部门、专利代理机构和申报人就欲申报专利内容进行沟通，包括技术方案的确认和补充，专利附图的修改等。申报人的信息应至少包括申报人的姓名、电话和邮箱等联系方式及所在部门名称。

4. 技术交底资料附件清单

申报人提交的原始资料应附在表格后，并在表格中列出资料清单。

(二) 申报人所在部门审批

申报人所在部门领导（或本部门专利管理人员）应对申报人提交的前述资料进行了解，并根据自己的专业知识和工作经验，初步判断该发明创造是否具有授权前景。

另外，部门领导还至少应对该发明创造的如下内容进行判断（当然，这些内容也可由申报人填写，由部门领导确认）：

1. 应用情况

该发明创造是否要在产品上实施？若实施应列出具体产品型号，从而方便专利管理部门跟踪专利产品的实施情况，也为计算发明人或设计人应得到的专利实施效益部分的奖励提供依据。若作为技术储备，应向专利管理部门定期汇报应用情况，或在实施时及时通知专利管理部门。

专利应用情况，也是企业如何采取专利申请策略、是否加快申请和提出实质审查、授权后是否维持、专利价值评估等的重要依据。

2. 重要程度

该发明创造在产品所属领域处于何种地位？是“核心技术”或“外围技术”？是判断发明创造选择何种专利类型的重要依据。

“核心技术”指的是制造某个技术领域的某种产品必须使用的技术，一般是关键的、关于某项产品的基本原理。属于“核心技术”的发明创造应该做为基础专利（至少申请发明专利）进行保护，而且要尽量寻求足够大的保护范围（至少花费更多的精力来撰写），以防止潜在的规避设计手段能够绕开。

其它技术属于“外围技术”，在专利申请上一般会力求稳妥授权，可以通过实用新型专利类型进行保护。

3. 立项情况

目前较多企业采用项目管理制进行产品或技术开发。对于项目的审查、考核、验收等，专利申请情况应属于其中一项重要指标。因此，专利申请的管理，应和项目管理相结合。

4. 技术完善程度

该发明创造是否已经完善？若需要进一步改进或正在试验，应评估出需要完善的大概期限。这将为专利申请中是否采用优先权，是否主动修改等提供依据。

(三) 专利管理部门审批

专利管理部门是企业专利申报中最重要的审查部门，应站在企业的角度，不受专利申报人或申报部门的干扰，对该发明创造进行如下内容的客观判断：

1. 保护方式和专利类型的确定

首先应判断该发明创造是采用技术秘密(商业秘密²的一种)保护，还是专利进行保护。例如，产品制造企业更希望对其生产工艺、加工模具的改进采取技术秘密保护，而不是专利保护，这就需要专利管理部门根据企业的知识产权战略进行判断。

当然，具体采用何种保护方式，也可以由公司主管领导抉择。然而鉴于专利说明书的撰写一般会在充分公开³（专利审查要求专利申请文件应清楚、完整、达到本行业普通技术人员能够实施的程度）和尽量有所保留（作为技术秘密保护）间平衡，专利管理部门进行判断更容易具体落实，还是建议最好放在专利管理部门。另外，属于技术秘密的科技创新，企业也应进行管理，如果参照专利管理的模式，即按照“准专利”进行处理更容易操作。

对于确定进行专利保护的发明创造内容，专利管理部门还要判断应选择何种专利类型（发明专利、实用新型专利、外观设计专利）最为妥当。例如，对于产品内部结构的改进、涉及功能、效果的形状改进等，外观设计专利并不保护，只能选择发明或实用新型专利；对于产品材料、制造方法、使用用途的改进，只能采取发明专利保护，而不属于实用新型专利的保护客体等。申报人一般并不十分明确具体选择何种专利类型进行保护。

企业还应根据申报专利的创造性高度来判断选取发明或实用新型专利进行保护。申报人有时会为了自身利益来选择专利类型，例如为了获得更高奖励而将创造性不高的发明创造申报成发明专利等。只有和专利申报结果没有任何利益关系的专利管理部门，才能在专利检索、分析后进行客观的判断。

另外，专利管理部门在选择专利类型时还可以采用一定的策略，例如，对即将投放市场的专利产品，为了及时、充分保护发明创造，可同时申请发明和实用新型专利等。

2. 主动修改机会和优先权的把握

专利审查中，实用新型和外观设计专利自申请日起2个月内，申请人可以对专利申请文件主动提出修改⁴；发明专利在提出实质审查请求时以及收到国家知识产权局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内，申请人可以对专利申请文件主动提出修改⁵。

虽然主动修改也不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，但主动修改远比被动修改（在主动修改期限之外，应当针对通知书指出的缺陷进行修改⁶，否则国家知识产权局可作出视为未提出处理）拥有更多的自由裁量权。例如，随着对技术方案的进一步认识，需要把发明创造和现有技术重新划界时，可以利用主动修改机会修改独立权利要求，并在说明书中的背景技术、发明内容、说明书附图等部分进行适应性修改。

专利审查中，申请人自发明或实用新型第一次提出专利申请之日起12个月内，又向国家知识产权局就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权⁷。

由于我国是“先申请制”国家，企业一般要求专利申请必须优于产品上市先行布置，并且越早越好。这就势必导致提交专利申请后，该发明创造很可能还要进一步完善。因此，专利管理部门应根据申报的发明创造所涉及技术是否完善，继而判断是否争取主动修改机会，是否应享有优先权或跟踪后续的相关发明创造进展。

3. 发明专利审查进度的控制

专利申请并不是结案（授权或驳回）越快越好。例如，当专利产品市场前景不清楚或专利作为技术储备是否必要难以判断时，企业需要更多的时间来考虑该专利申请是否需要，毕竟专利申请和维护费用会增加企业的经营成本。

申请人可以在一定范围内控制专利审查速度。例如，为获得较快授权，可以在提出专利申请之日办理专利实质审查请求手续和提交提前公开声明。为拖延结案，申请人可以在法定期限和指定期限的最后时间办理相关手续，例如在申请日起3年期限即将到期时（或收到国家知识产权局发出的实质审查期限届满通知后）才办理实质审查请求手续，在收到“第一次审查意见书”的第四个月截至时才进行意见答复等。

4. 专利申请人/专利权人的确认

《专利法》第六条第三款规定“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”因此，企业的专利申请也并非全部都是企业自身作为专利申请人，发明人有时也可以是申请人/专利权人。

随着产、学、研等合作方式的推广，企业和大学或研究机构合作开发，或企业委托大学或研究机构开发的情况越来越多，对涉及的技术成果有的有约定，有的并不明确。

另外，企业合作开发技术或产品的情况也越来越多，集团总公司和子公司、集团内部的兄弟公司间的合作关系也更加复杂。

专利管理部门除了依据专利法律法规外，还应依据合同法等对专利权属进行明确，继而维护企业自身的利益。

5. 按照专利实质性授权条件的审查

实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的就授予专利权。其中的初步审查主要指文件或费用的形式审查及明显的实质性缺陷的审查，而审查过程中审查员并不进行现有技术检索，因此，授权后的实用新型和外观设计专利权利并不稳定，往往因为不具备新颖性、创造性等实质性授权条件而成为“垃圾专利”、甚至被他人无效宣告掉，从而白白浪费企业大量的人力、物力。

发明专利经过国家知识产权局的实质审查，授予的专利权比较稳定。然而发明专利申请的授权率并不高，主要原因在于企业的专利管理部门并未严格按照专利实质性授权条件进行内部审查。

有些企业是过于依赖专利代理结构，认为代理人会帮助自己进行专利检索、从而保证专利申请具有“三性”（新颖性、创造性、实用性）等实质性要求。其实，目前的专利代理机构很难做到这一点。一方面，由于国内申请人的专利知识水平有限和付给的代理服务费用较低，导致专利检索分析是个吃力不讨好的工作，专利代理结构无法进行量化另外收取申请人的代理费用。另一方面，代理机构不是发明机构，也不是审查机构，而是以营利为目标，对于到手的“肥肉”即使发现缺乏实质性保护内容也很难推脱掉。

为方便专利的管理，我们不妨引入“可授权性”概念。专利申请的“可授权性”，是指专利申请具备国家专利审查部门（如国家知识产权局）实际审查要求的特性。具体指：实用新型和外观设计专利申请没有不符合形式审查和明显的实质性缺陷审查的要求，能够获得专利授权，但未进行过“三性”等实质性审查；发明专利没有不符合实质性审查的要求，能够获得专利授权。

企业专利管理部门，应至少对专利申报进行“可授权性”审查，从而保证专利申请具有较高的授权率，尽量减少不必要的专利申请费用和白白浪费代理费用。

另外，对于实用新型和外观设计专利申请，企业专利管理部门还应根据专利授权的实质性要求进行审查，弥补国家知识产权局只进行初步审查、导致授权不稳定的缺陷。

对专利申请的“可授权性”、“三性”等实质性授权条件的审查是企业专利管理部门在专利申报管理中的核心工作，其审查能力将直接反映企业的专利质量和专利管理水平。

6. 申请途径的选择

企业申请专利，可以自己提交，也可以通过专利代理机构提交，各有利弊，在此不加详述。如果两种途径均采用的，或企业选择的代理机构较多的，建议专利管理部门制定选择的标准。例如，对于计划外参加展会、技术交流会、项目对外评审，且须对技术方案公开，而按企业正常手续不能在上述公开前获得国家知识产权局正式受理的，可以按照公司特别程序办理申报审批，即开辟专利申报审批的快速应急通道，并由公司的资深专利管理人员进行撰写、提交。

7. 和申报人的沟通

在审批中，发现技术交底资料初稿或《专利申报审批登记表》有问题的，应及时通知申报人进行修改。例如说明书未做到“充分公开”，应通知申报人补充资料；若发现发明创造缺少新颖性和创造性的，应把驳回申报的理由和证据告知申报人，并给予其辩解的机会。

对于自己理解不了、经检索资料仍无法领会的技术方案或设计要点，专利管理部门应和申报人进行沟通，以便正确把握发明创造内容。

当然，对于发现的一些并不影响专利授权的问题，也可以只在申报人提交的交底资料上做出批注或写出审批意见，以提醒专利代理结构单独或配合申报人处理。

(四)公司主管领导审批

公司主管领导应审核申报部门、专利管理部门的意见，并据此结合公司知识产权战略，做出是否申报专利的最终决定。对于不同意申请专报的，应及时和申报人所在部门沟通，尤其是主管领导和申报人所在部门不存在领导与被领导关系时，应给出未批准申报的理由和证据。

公司主管领导还应根据公司发展战略，分析该专利产品存在或潜在的市场，继而布局专利保护国家或区域，明确列出国外或 PCT 申请进入的具体国家。

公司主管领导批示过的申报资料（附电子文档）应及时交专利管理部门核对、建档，给出公司案卷编号，办理专利申请手续。

(五)《专利申报审批登记表》举例

附表 1 的《专利申报审批登记表》是上述专利申报审批的一种具体实施例。

根据该表操作的专利申报审批程序，三级审批中职责明确、领导并非简单签字而已，对于企业的专利申报管理具有较强的操作性。

二、专利申请代理服务中的审查

对于委托专利代理机构的企业，应明确委托的具体内容并进行验收。专利申请代理服务中一般审查流程如图 2 所示。

专利管理部门在专利申请代理服务中的审查是一种质检。该审查应站在申报人、专利代理机构以外的立场，以谋求最大的企业利益为目标。

其中，专利管理部门将最终版的技术交底资料交给代理机构时，其应将书面资料备份存档。

专利代理机构完成的专利申请文件，必须经专利管理部门审查通过，才能向国家知识产权局正式提交。专利管理部门认为专利申请文件中有任何不妥的，应通知专利代理机构进行修改。

对于自己理解不了、经检索资料仍无法领会的技术方案或设计要点，专利代理结构在撰写专利申请文件时应和申报人进行沟通，以便能起到“半个发明人”的作用，

申报人主要是对专利说明书内容（包括背景技术、发明内容、具体实施例、说明书附图）进行确认，或者对外观设计的图片或照片、含有设计要点的简要说明等进行确认。申报人如果认为专利代理结构的上述内容描述错误、不清楚或不完整时，应向专利代理结构提出修改要求。申报人确认专利申请文件无误后，应通知专利管理部门，专利管理部门才启动专利申请文件的审查。

参考文献：

1. 《中华人民共和国专利法》第二条，2008 年 12 月 27 第三次修正，[S]
2. 《反不正当竞争法》第十条第三款，1993 年制定，[S]
3. 中华人民共和国国家知识产权局. 《专利审查指南》. 2010 年：130 页，[S]
4. 《中华人民共和国专利法实施细则》第五十一条第二款，2010 年 1 月 9 日第二次修订，[S]

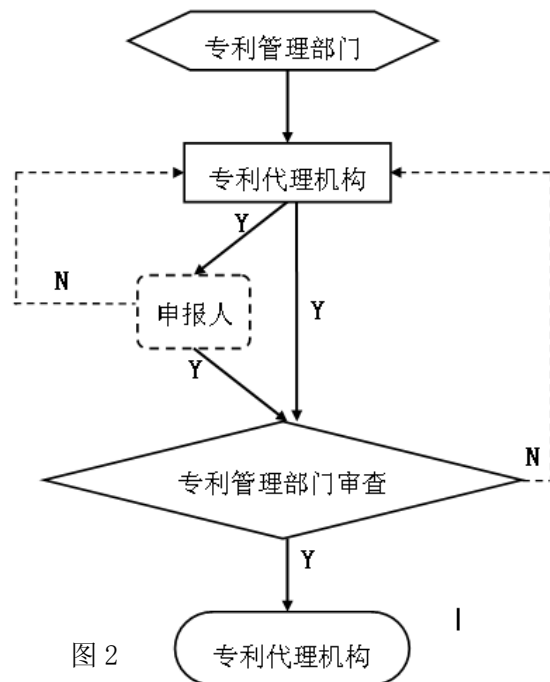


图 2

5. 《中华人民共和国专利法实施细则》第五十一条第一款, 2010年1月9日第二次修订, [S]
6. 《中华人民共和国专利法实施细则》第五十一条第三款, 2010年1月9日第二次修订, [S]
7. 《中华人民共和国专利法》第二十九条, 2008年12月27日第三次修正, [S]

References:

1. Article 3, 《Patent Law of the People's Republic of China》, On December 27, 2008, the third revised document, [S]
2. Paragraph 3 of article 10, 《Law Against Unfair Competition of the People's Republic of China》, 1993, [S]
3. State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, 《Guidelines for Patent Examination》, 2010, P130, [S]
4. Paragraph 2 of article 51, 《Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China》, On January 9th by 2010, the second amendment, [S]
5. Paragraph 1 of article 51, 《Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China》, On January 9th by 2010, the second amendment, [S]
6. Paragraph 3 of article 51, 《Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China》, On January 9th by 2010, the second amendment, [S]
7. Article 29, 《Patent Law of the People's Republic of China》, On December 27, 2008, the third revised document, [S]

附表 1:

专利申报审批登记表

编号:

快速应急通道

专利名称					
发明人(设计人)	发明人(贡献率①): _____ (_____%); _____ (_____%); _____ (_____%); _____ (_____%)				
	部门名称:				
	申报人电话:		邮箱:		
技术交底资料附件清单① (将电子版的交底资料发到专利管理部门备案)					
申报人姓名				填写日期	
申报部门	重要程度	<input type="checkbox"/> 外围技术 <input type="checkbox"/> 核心技术		所属项目编号	
	应用情况	<input type="checkbox"/> 产品型号 (_____)		技术完善程度	<input type="checkbox"/> 完善 <input type="checkbox"/> 改进中(____月)
	审批签字	<input type="checkbox"/> 备用 (定期上报实施情况)			
专利管理部门	保护类型	<input type="checkbox"/> 发明专利 <input type="checkbox"/> 实用新型 <input type="checkbox"/> 外观设计 <input type="checkbox"/> 商业秘密			
	申请策略	<input type="checkbox"/> 主动修改 <input type="checkbox"/> 享有优先权			
	发明实审	<input type="checkbox"/> 申请日 <input type="checkbox"/> 另告知 <input type="checkbox"/> 期满通知 <input type="checkbox"/> 36月前 <input type="checkbox"/> 请求提前公开			
	专利权人	<input type="checkbox"/> A公司 <input type="checkbox"/> B大学 <input type="checkbox"/> C研究院 <input type="checkbox"/> D_____			
	授权条件	<input type="checkbox"/> 可授权性 <input type="checkbox"/> 新颖性 <input type="checkbox"/> 创造性 <input type="checkbox"/> 实用性 <input type="checkbox"/> 充分公开			
	申请途径	<input type="checkbox"/> 内部处理 <input type="checkbox"/> 委托代理_____			
审批签字					
公司主管领导	申请国家	<input type="checkbox"/> 国内 <input type="checkbox"/> 国外(PCT) _____			
	审批签字				

注: ① 未填贡献率的, 默认按人数平均。

作者简介：刘杰，男，1977年4月出生，现任河南新飞电器有限公司专利科科长。全国注册机械工程师，首届上海市专利管理工程师，具有专利代理人资格。

Author introduction: liujie, 1977, April, male, han nationality, As a long position. Patent coco of Henan Xinfei Electric Co. Ltd. The registered a mechanical engineer, Shanghai patent management engineer, With the patent agent qualification.

作者联系方式：河南省新飞电器有限公司 科技管理部 刘杰
TEL: 0373-3371083; 15083 141516
ADD: 河南省新乡市宏力大道 370 号
P.C: 453002
E-MAIL: lajy@sina.com