

<<专利申请代理实务>>

图书基本信息

书名：<<专利申请代理实务>>

13位ISBN编号：9787513018692

10位ISBN编号：7513018693

出版时间：2013-3

出版时间：知识产权出版社

作者：张清奎

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<专利申请代理实务>>

### 内容概要

姜晖主编的《专利代理人执业培训系列教程:专利申请代理实务:化学分册》由从业经验丰富的专利代理人 and 资深审查员共同编写, 针对专利申请化学领域的专利代理实践中的典型问题和常见问题, 从相关重要法条解释、专利申请文件撰写流程、审查意见通知书的答复、专利申请文件的修改等方面作了详细阐述, 并用丰富的案例对化学领域专利代理中的常见问题进行分析(包括理论分析和典型案例), 对提高专利代理从业人员的整体水平具有重要作用。

## 书籍目录

序言 前言 第一章 相关重要法条解释 第一节 因违反《专利法》第5条而不授予专利权的发明创造 1 违反法律、社会公德或者妨害公共利益的情形 2 违反法律法规利用遗传资源的情形 第二节 专利保护的客体 1 《专利法》第2条第2款规定的可授权的客体 2 《专利法》第25条规定的不授予专利权的客体 第三节 说明书的撰写 1 说明书应当充分公开发明 2 说明书公开的内容应当足以支持权利要求 3 说明书撰写的形式要求 第四节 权利要求书的撰写 1 权利要求应该清楚、简要 2 权利要求应当以说明书为依据 3 必要技术特征 4 单一性 第五节 其他重要法条 1 新颖性 2 创造性 3 实用性 第二章 专利申请文件的撰写程序 第一节 技术交底书的获得 1 与发明人的初步沟通 2 技术交底书的获得 第二节 发明改进点及技术方案的确认 1 技术交底书的阅读与发明点的确认 2 技术方案的分解、挖掘 3 技术方案的概括 4 补充、完善技术交底书中的技术内容 5 确定实际需要解决的技术问题及技术方案 第三节 权利要求的布局 1 确定保护主题类型 2 安排权利要求的次序和层次 3 平衡权利要求的保护范围和专利权的稳定性,以提高获权和维权的可行性 第四节 专利申请文件的撰写 1 申请文件各部分的关系 2 申请文件的撰写方式 3 可能涉及分案的撰写 4 涉及优先权的专利申请的撰写 5 可能涉及抵触申请的撰写 6 定稿 第五节 专利申请策略与企业专利战略 1 根据企业的研发计划和市场规划建立专利申请策略 2 充分利用专利制度设计申请策略 3 全球化专利保护战略 4 专利保护与技术秘密保护相结合 5 根据竞争对手的研发情况制定专利申请策略 6 公开技术、排除自身风险的专利申请策略 7 与标准关联的专利申请策略 第三章 审查意见通知书的答复 第一节 审查意见通知书的理解与转达 1 阅读和理解审查意见通知书 2 审查意见通知书的转达及答复建议的提供 第二节 答复审查意见通知书的原则与策略 1 审查意见通知书的答复原则 2 对各类审查意见的答复策略 第三节 答复审查意见通知书的案例 1 申请案情况简介 2 第一次审查意见通知书的转达与答复 3 第二次审查意见通知书的转达与答复 4 驳回决定的转达与答复 5 第三次审查意见通知书的转达与答复 6 第四次审查意见通知书的转达与答复 7 总结与点评 第四章 专利申请文件的修改 第一节 修改时机和方式 1 主动修改 2 被动修改 第二节 修改的内容和范围 1 《专利法》第33条释义 2 《专利法》第33条适用 第三节 案例 1 增加内容 2 删除内容 3 修改数值范围 4 修改申请文件中存在的错误 5 其他修改情形 第五章 撰写实务案例 第一节 案例1: 抗菌化合物 1 申请人提供的技术交底书和相关研究简介 2 对发明创造的初步理解和分析 3 深入理解发明创造 4 发明人技术交底书的补充说明 5 权利要求书的撰写 6 说明书的撰写 7 化合物类专利申请的申请策略 附件1: 技术交底书和相关研究简介 附件2: 发明人对首次交底材料的补充 附件3: 供参考的专利申请文件 第二节 案例2: 改性三聚氰氨树脂及其制备方法和用途 1 发明人提供的技术交底书 2 对发明创造的初步理解和分析 3 深入理解发明创造 4 深入研究技术方案和拓展技术特征 5 确定保护方案和主题 6 发明人修改后的技术交底书 7 撰写权利要求书 8 撰写说明书 9 撰写说明书摘要 10 案例总结 附件1: 发明人首次提供的技术交底书 附件2: 技术交底书中所引用的现有技术简述 附件3: 发明人修改后的技术交底书 附件4: 供参考的专利申请文件 第三节 案例3: 高分子材料领域 1 高分子材料领域申请文件的撰写 2 申请人答复审查意见通知书 3 本案例总结 附件1: 拟保护催化剂组合物的第一次技术交底书 附件2: 拟保护高分子材料的第二次技术交底书 附件3: 附缺陷标记的第二次技术交底书 附件4: 供参考的专利申请文件 第四节 案例4: 黄病毒疫苗 1 申请人提供的技术交底书 2 对发明创造的初步理解和分析 3 深入理解发明创造 4 需要申请人进一步确认的内容 5 权利要求书的撰写 6 说明书的撰写 附件1: 技术交底书 附件2: 背景资料 附件3: 参考文献 附件4: 供参考的专利申请文件 附件5: 保藏和存活证明样张 附件6: 遗传资源来源披露登记表

## &lt;&lt;专利申请代理实务&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图： 第一种情况是同意审查意见，认为通知书的意见正确，该专利申请的确不符合《专利法》或《专利法实施细则》的有关规定，而且也无法通过修改申请文件克服有关缺陷，无授权前景。

在此情况下，在向申请人转达审查意见通知书时，可向申请人讲明通知书的审查意见符合《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定，由申请人自行决定如何处理。

为帮助申请人理解，可以对审查意见作些具体补充说明，但不要向申请人提出不妥当的建议，至多告知申请人若不同意上述审查意见时需要提出足够的、有说服力的理由。

第二种情况是部分同意审查意见。

对其中同意的部分，即认为通知书中所指出的实质性缺陷的确存在，但通过修改申请文件能加以克服的审查意见，除了向申请人转达审查意见通知书并给出对审查意见理解的说明外，还应当向申请人指出申请文件修改方向的建议，供申请人修改时参考；同时，必要时还应当明确要求申请人从技术角度提供相关分析，以便在答复审查意见通知书时，对修改后的申请文件为何消除了通知书指出的实质性缺陷进行说明。

对其中不同意的部分，即认为通知书所指出的部分实质性缺陷并不存在或有可商榷之处，可以向申请人说明专利代理人的观点，提供相关部分的陈述意见，并请申请人从技术角度对陈述意见加以补充。

第三种情况是不同意审查意见，即认为通知书中指出的实质性缺陷实际上并不存在，对于这种情况在转达审查意见时应向申请人详细说明自己的观点和具体分析意见，以供申请人在确定该申请后续处理方案时作为参考，从而作出合理的决断。

需要说明的是，在这种情况下应当慎重，应在客观依据充分的前提下确认审查意见确属有误时，再提出此建议。

例如，对于有优先权要求的申请案，审查意见通知书中用于评述该申请不具备创造性的对比文件的公开日虽早于该申请的申请日，但晚于该申请的优先权日，且审查意见通知书未说明相关的权利要求不能享受优先权，而相关权利要求明显可以享受优先权的情况。

(3) 针对授权前景不确定的意见的答复建议 对于授权前景不确定的意见，通过对审查意见通知书以及申请文件的内容和通知书所引用的对比文件仔细分析，同样可能出现与无授权前景的倾向性意见相类似的三种情况，即同意审查意见、部分同意审查意见以及不同意审查意见，但在转达审查意见通知书时采取的做法与转达无授权前景的倾向性意见时基本相同，但也存在一些不同之处。

例如，有时需在转达审查意见通知书时告知申请人，若完全按照审查意见修改权利要求书会导致保护范围过窄，而未完全按照审查意见修改则会导致延长审批程序甚至在某些情况下有被驳回的风险，请申请人作出抉择。

又如，对于权利要求书中存在多项从属权利要求引用多项从属权利要求这类形式缺陷的处理方法，必要时应当征求申请人的意见，了解这些权利要求各个技术方案中哪些比较重要，以便通过将这些权利要求分拆成几项权利要求以保留其全部技术方案或者通过删除其中一些不重要的技术方案来消除这一形式缺陷。

<<专利申请代理实务>>

编辑推荐

《专利代理人执业培训系列教程:专利申请代理实务:化学分册》读者对象：专利代理行业从业人员以及企事业单位从事专利工作的人员。

<<专利申请代理实务>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>