

专利代理服务 指导标准 (试行)

中华全国专利代理人协会

2009年8月20日

目 录

第一章 总则	5
第二章 分则	6
第一节 专利代理通用服务指导标准	6
1 专利代理工作基本原则	6
1.1 告知原则.....	6
1.2 授权原则.....	6
1.3 对委托人负责原则.....	6
1.4 保密原则.....	6
2 客户开发的基本要求	7
2.1 客户开发所用资料、信息的基本要求.....	7
2.2 客户开发中的言行要求.....	7
3 委托关系的确立和解除	7
4 专利代理服务的基本要求	8
5 文档和流程管理	8
5.1 文件/档案管理.....	8
5.2 文件质量.....	9
5.3 信息管理.....	9
5.4 时限管理.....	9
5.5 费用缴纳.....	9
6 委托关系的变更与文档的移转	9
7 专利代理机构的合并、分立和注销	9
第二节 专利申请代理服务指导标准	10
1 专利申请文件的撰写和提交	10
1.1 内内专利申请的撰写和提交.....	10
1.2 外内专利申请的撰写和提交.....	13
1.3 内外专利申请/PCT 申请的撰写与提交.....	15
1.4 形式审查.....	19
2 发明专利申请的实质审查和复审	22
2.1 实质审查意见的处理.....	22
2.2 授权领证阶段相应事务.....	24
2.3 驳回及复审阶段相应事务.....	24
3 主动修改和分案申请	26
3.1 主动修改.....	26
3.2 分案申请.....	27
4 专利行政复议	27
4.1 接受委托.....	27
4.2 提出行政复议之前的准备工作.....	29
4.3 提出行政复议申请.....	31
4.4 行政复议审理中的工作.....	31
4.5 专利行政复议代理的终止.....	32

第三节 专利无效和诉讼代理服务指导标准.....	33
1 无效宣告程序.....	33
1.1 接受委托.....	33
1.2 无效宣告请求证据的获取.....	35
1.3 无效宣告请求书的撰写和提交.....	35
1.4 口头审理前准备工作及口头审理.....	36
1.5 专利权方代理人的作业原则.....	36
1.6 口审后相关事务.....	37
1.7 接到无效宣告审查决定后的工作.....	37
2 专利行政诉讼代理事务.....	37
2.1 专利行政诉讼代理事务的种类.....	38
2.2 复审、无效案件行政诉讼程序代理事务.....	38
2.3 其他专利行政诉讼程序.....	41
3 专利侵权诉讼程序/行政处理程序.....	41
3.1 一审程序-原告诉讼代理.....	41
3.2 一审程序-被告诉讼代理.....	44
3.3 二审和其他相关程序.....	47
3.4 专利侵权行政处理案件的代理.....	48
3.5 展会专利侵权投诉案件的代理.....	50
4 专利权属和发明人争议纠纷.....	51
4.1 代理原告.....	51
4.2 代理被告.....	55
第四节 其他事务服务指导标准.....	59
1 专利检索.....	59
1.1 专利检索的种类.....	59
1.2 检索种类的选择举例.....	61
1.3 主要类型的专利检索方法.....	62
1.4 检索服务工作程序.....	67
2.1 利益冲突核查.....	69
2.2 接受委托.....	69
2.3 立案、调取资料.....	69
2.4 专利有效性分析的内容和步骤.....	69
2.5 撰写专利有效性分析报告.....	71
2.6 专利有效性分析报告的验收.....	72
2.7 境外专利的有效性分析.....	72
3 专利侵权分析.....	72
3.1 利益冲突核查.....	72
3.2 签订专利侵权分析委托合同.....	72
3.3 立案、调取资料.....	73
3.4 确立专利侵权分析的标的.....	73
3.5 明确侵权分析的地域范围.....	73
3.6 专利文献的检索和筛选.....	73
3.7 撰写侵权分析报告.....	75
3.8 境外专利的侵权分析.....	76

4 专利信息分析.....	76
4.1 前期准备.....	76
4.2 信息采集和分析.....	77
4.3 撰写报告.....	78
5 专利预警.....	78
5.1 数据采集.....	79
5.2 分析研究.....	79
5.3 撰写报告.....	79
6 专利战略制定.....	80
6.1 现状调研.....	80
6.2 分析研究.....	80
6.3 撰写报告.....	81
第三章 附则.....	82

第一章 总则

为了提高专利代理机构的服务质量，维护委托人的利益，促进专利代理机构建设，依照《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)及相关法律规定，特制定本指导标准。

本指导标准是专利代理机构及专利代理人执业的指导标准。本指导标准适用于在中华人民共和国境内依法设立的专利代理机构。

本指导标准所称专利代理是指专利代理机构接受委托办理专利申请、专利复审、专利无效以及其他专利事务的行为，包括专利确权、专利无效事务的准备和咨询工作，以及专利诉讼和相应的咨询准备工作。

专利代理服务的主体是依法设立的专利代理机构。专利代理机构应该具有开展专利代理服务的基本办公条件，其从业人员应该主要由具有专业资质的代理人、相关的辅助人员和管理人员构成。专利代理机构对其从业人员的业务行为负责。

专利代理服务的对象是对具体服务项目提出委托任务的委托人。

所述委托人可以是被委托的服务工作的当事人，例如专利申请人、专利权人、无效请求人、被控侵权人，也可以是上述委托人所委托的除中国境内的专利代理机构之外的中介，例如当事人的关联公司、律师事务所或专利代理机构等中介组织。

专利代理机构、专利代理人执业应当遵守法律、法规和规章的规定，恪守专利代理职业道德和执业纪律。

专利代理人应对相关辅助人员的业务负有指导、监督的责任，对署名的专利代理业务负责。

专利代理机构提供的代理服务及因服务造成的责任风险应该与委托人支付的服务费用相适应。

第二章 分则

第一节 专利代理通用服务指导标准

1 专利代理工作基本原则

1.1 告知原则

专利代理机构应当依据诚实信用原则，在建立委托关系之前，让委托人知晓本代理机构的基本情况，必要时应该告知可能对委托人不利的情况。

专利代理机构应当在接受委托之前让委托人知晓所委托的专利代理事务的服务标准和费用标准。

专利代理机构应当将所有代委托人准备的文件及时送交委托人，将所有代委托人处理的事务通知委托人，将收到的所有官方文书和例如专利无效或诉讼等程序的对方当事人文书及时送交委托人；委托人有不同要求的除外。

专利代理机构应当将本代理机构名称、地址变更以及存续状态变更的情况及时通知委托人。

1.2 授权原则

专利代理机构应当在委托权限范围内处理所委托的事务。

没有委托人的指示或授权，专利代理机构不得对专利/专利申请文件作出对委托人权利有实质性影响的修改和意思表示，紧急情况除外。

1.3 对委托人负责原则

专利代理服务的对象是委托人。专利代理服务的责任对象是委托人。

专利代理机构应该按照委托人的指示处理所代理的事务，并对委托人负责。没有委托人的指示或确认，所代理的事务涉及的其他利益相关方的要求、指令均不能作为专利代理机构处理事务的依据。

1.4 保密原则

除法律规定必须披露或委托人要求/同意披露的内容外，专利代理机构对于代理活动中所接受的信息和生成的信息承担保密义务。

2 客户开发的基本要求

客户开发是专利代理机构十分注重的环节,各代理机构都有各自的方式和手段,但不管采取何种方式和手段,都应遵循以下原则。

2.1 客户开发所用资料、信息的基本要求

2.1.1 客户开发用资料、信息的范围

在客户开发中,首先要制作介绍、宣传本代理机构的资料,该资料包括电子形式或印刷形式,其所记载的内容至少包括本代理机构的成立、发展、业务服务范围、人员情况介绍及服务宗旨等,也包括该代理机构在召集、举办各种活动中,或在国内外参加各种行业及专业会议及业务研讨会上宣讲、印制、散发的各种文字或电子形式的资料信息等。

2.2.2 客户开发所用资料信息的要求

凡是用于客户开发的资料、信息及具有该功能作用的任何资料信息上所记载和体现的内容,应该与该代理机构在国家知识产权局、专利管理机关、相关行业协会及工商部门的实际注册、登记、核准的相关事项的信息相一致,不能有为扩大该代理机构影响或与宣讲、散发的主题所涉及内容不实的内容。

2.2 客户开发中的言行要求

在客户开发中,不能进行有损于其他代理机构的活动,在进行客户开发活动中所采用的各种资料、信息,及发言中,不得存在任何直接或间接的有损于或不利于其他同业竞争者的言词和内容。

在客户开发中,不能直接或间接地宣传或渲染该代理机构与国家有关机关及司法鉴定机构存在直接或间接关系及非正常途径办理事务的通道等内容和言词,不能有超出代理机构自身业务范围和权限的扩大性宣传和许诺,不能夸大宣传代理机构的人数、办公地点、业务范围、人员素质等,不能使用“最大”“最有经验”“第一”等词汇。

在客户开发中,不能直接或间接地为拉拢客户、招揽业务而进行有违常规或与该行业目前大多数实际收费标准不符的过低报价。

3 委托关系的确立和解除

专利代理机构与委托人之间通过平等协商确定委托/服务关系。

根据委托人的需要,专利代理机构与委托人之间的委托关系可以涉及专利代理服务的多个领域和/或多项专利/专利申请,也可以只涉及例如一项专利/专利申请的一个或多个具体阶段的服务,例如申请文件的撰写。

专利代理机构与委托人之间确立委托/服务关系的,一般应该由专利代理机

构与委托人签署书面委托协议。

专利代理机构接受境外委托人所委托的专利代理事务时，可以根据相应的惯例不与委托人签署书面委托协议。在专利代理机构与委托人之间未签署书面协议的情况下，专利代理机构与委托人之间的工作关系视为双方事实上存在对各项具体事项的委托/服务关系。

专利代理机构与委托人之间的委托关系到委托协议规定的事件发生(例如专利授权或放弃)或法定/约定的终止时间终止。

专利代理机构和当事人均可以根据相关法律规定单方面终止委托关系。

4 专利代理服务的基本要求

专利代理机构应当在法定和规定的期限内，办理相关专利代理事务。

专利代理机构应当向行政/司法机关提交符合法律规定要求的专利代理文件。

上述所称的专利代理文件包括但不限于专利申请过程中提交给专利局的各种文件、专利复审和专利无效过程中提交给专利复审委员会的各种文件、诉讼活动中提交给人民法院的相关文件。

专利代理机构提供专利代理服务时，应当采取适当的措施避免利益冲突。

专利代理机构提供专利代理服务时，发现非正常专利申请的，应该秉承诚实信用原则，劝说申请人撤回专利申请。

5 文档和流程管理

5.1 文件/档案管理

专利代理机构应该设立文件/档案系统。该系统便于管理人员按照委托事项查找和整理文件。

专利代理机构在提供服务的过程中收到的或生成的所有文书、实物样本等均应该存档（根据约定或惯例保存原件或复制件）。

存档的文件等可以是纸件或电子形式的文件。

专利申请类的档案应该保存到专利有效期届满后 3 年，或专利无效宣告决定/判决生效后 3 年，或专利权放弃或专利申请撤回生效后 3 年。

在档案保存期满后，专利代理机构可以销毁文档，但对于放弃的专利和撤回的专利申请，应该保留委托人关于放弃、撤卷的指示和专利代理机构处理的文书，以及国家主管机关发出的相应的文书。

对于专利有效性评估和专利侵权评估事务，专利代理机构应该保存档案到评估报告所涉及的专利的最后一个有效期届满日之后 3 年。

其他事务的档案应该保存到所委托的服务事项完成之后 3 年。

专利代理机构与委托人对档案保存有特殊约定的，按照约定的期限保存档案。

5.2 文件质量

专利代理机构制作的文书应该干净整洁，并且符合《中华人民共和国专利法实施条例》(以下简称《专利法实施条例》)等相关法规提出的内容和形式要求。

5.3 信息管理

专利代理机构应当设立信息管理系统，该系统应便于管理人员迅速、简便地查找和掌握委托人/当事人/所委托的事务/所委托事务的当前状态/本机构负责办理具体委托事务的代理人的信息。

5.4 时限管理

专利代理机构应该清楚掌握所接受委托事务的处理时限。

对于需要按规定时限处理的事务，专利代理机构应该及时通知委托人，并按委托人的指示处理该事务。委托人所委托的事项中不包括的时限监视和处理除外。

5.5 费用缴纳

在委托人委托范围之内，专利代理机构应该及时、足额地向有关主管机关缴纳应缴的费用。

6 委托关系的变更与文档的移转

委托人可以在委托关系存续期间终止委托合同/事实存在的委托关系或变更委托事项，其中包括增加、变更、撤销专利代理机构或者专利代理人。

委托关系发生上述变更的，专利代理机构应该及时将完整的案卷文档复制交给委托人或其新委托/新增加的专利代理机构。专利代理机构可以根据需要将移转的部分或全部文档复制存档。

7 专利代理机构的合并、分立和注销

专利代理机构合并、分立和注销时，应该妥善处理后续代理事务，例如按照委托人的要求确立各项受委托事务的移交工作，并办好相应变更手续。

第二节 专利申请代理服务指导标准

1 专利申请文件的撰写和提交

1.1 国内专利申请的撰写和提交

国内申请人向国家知识产权局提出专利申请的作业，称为国内专利申请。

1.1.1 接受委托

(1) 委托之前的咨询

国内专利申请委托之前的咨询包括接待来电来函咨询、来访咨询和上门提供咨询等多种形式。

对于专利申请知识的一般性咨询，专利代理机构应该做有针对性的答复。

专利代理机构应该派有经验的工作人员接待和答复咨询。在答复咨询时，应该根据对方针对具体申请提出的问题，给出咨询意见；并可根据情况进一步商谈签订合同事宜，如代理收费、代理完成时限、代理服务中的一些特殊要求等。

咨询内容应该记录备案。

对于曾经具有业务委托关系的咨询人员，可以提供所需要的相应信息，专利代理机构应该从当事人知识产权保护和运用的全局出发，为当事人提供有利于实现其最大利益的知识产权保护方案。在咨询阶段以及代理服务的全过程中，专利代理机构可以根据当事人的需要帮助其考虑和合理选择保护手段；并尽可能兼顾其在中国提出的专利申请的授权，和其可能在国外提出专利申请的授权及授权专利今后在国内外市场竞争中的作用等诸多方面。

如果委托人需要，专利代理机构可以帮助其建立知识产权管理制度、构筑全面保护知识产权的平台。

专利代理机构应该提醒委托人特别注意由他人申请、注册或登记的在先的知识产权的法律状况。

(2) 是否接受委托的判断

在接到申请人委托的专利新申请后，专利代理机构应该首先进行利益冲突排查、协调。在确认无利益冲突或限制或利益冲突已解决后，接受委托。若有冲突或限制，则及时通知当事人，建议其另行委托其他专利代理机构。

如果本专利代理机构由于该项申请所涉及的特定科技领域或业务工作量等问题不能胜任该项工作，则应该及时告知当事人，建议其与其他有能力处理该项专利申请的代理机构联系。

1.1.2 立案

(1) 办理委托手续

确认接受委托后,在与委托人就合同事宜商谈一致的基础上,专利代理机构应该接受委托人的专利申请代理委托,并与委托人签订代理委托合同。

专利代理机构应指定专利代理人负责案件的处理。

(2) 文件和信息处理

委托关系确立后,专利代理机构应该及时立案,对案件进行编号、建立卷宗、向信息管理系统录入相关信息,并尽早与委托人确认申请的提交日期,进而启动时限管理程序。

在立案阶段,专利代理机构应该向委托人落实如下具体事项。

发明人、申请人名称、地址信息以及一种以上联系方式信息(发明人、申请人资格应符合专利法的相关规定);

拟提出申请的时间;

支持新颖性宽限期主张(如有)的说明和相应的文件、证据;

委托人可以提供的现有技术文件和信息,包括发明人在研发过程中参考过的文件;

是否需要另行委托检索(若委托检索,具体作业参见检索代理服务部分);

发明专利是否需要办理提前公开、是否需要提交专利申请的同时提出实质审查请求;外观设计是否需要保护色彩;

技术交底书/专利说明书草稿、实验报告、样本、或者待申请的外观设计图或照片等资料(具体要求详见附件);

是否要求费用减缓(若委托人要求,则提示委托人提供费用减缓的证明文件);

是否有在先申请;

是否需要要求优先权。

委托人提供的上述资料不足以启动专利申请文件撰写作业的,专利代理机构应该明确告知委托人,并设立时限提醒委托人补充必要的资料。

凡委托人提供的资料,无论是纸件还是电子文件,必须备份和保存。

1.1.3 申请文件的准备

专利代理机构应指定专人负责在约定的时限内完成专利申请的撰写。所指定的专利代理人应该以能胜任委托的专利申请案件的代理为准,对委托的专业性强的专利申请案件,所指定的专利代理人的专业领域应与案件所涉及的技术领域相同或相近。

专利代理人在撰写专利申请文件时,应该充分考虑《专利法》、《专利法实施条例》和《审查指南》的要求。

如果委托人的需求与相关法律法规的规定相冲突,要及时告知委托人,说明

利害关系、进行适当的解释说明，与委托人协商确定作业方案。

代理人撰写的申请文件应充分理解委托人所提交的技术资料。专利申请文件草稿应提交委托人审阅、修改，并向委托人提供必要的解答。撰写时增加、放弃或者修改的技术内容，均应得到委托人的纸件或者邮件的直接确认或其他方式的确认。

定稿文件须委托人纸件或者邮件确认。

由于技术内容的补充、修改原因导致在约定的作业时限难以完成专利撰写工作，专利代理机构应及时与委托人沟通、确认，并更改监视时限。

专利代理人在文件撰写过程中认为申请专利的发明涉及公众不能得到的新的生物材料，并且对该生物材料的文字说明不足以使所属领域的技术人员实施该发明的，应当通知或协助申请人在申请日前将该生物材料的样品提交专利行政部门认可的保藏单位保藏。

文件准备阶段，收到委托人提供的资料，无论是纸件还是电子文件，必须备份和保存。

1.1.4 格式文件的准备

专利代理机构应在专利申请提交期限届满前准备请求书等格式文件。

专利代理机构制作的格式文件应该符合《专利法实施条例》和《审查指南》规定的形式要求。

专利代理机构对于待提交格式文件应进行认真核查，确保文件上记载的信息准确无误、申请文件符合形式要求。

1.1.5 提交和后续工作

申请发明专利的，提交的申请文件包括：发明专利请求书、说明书（涉及生物材料样品保藏的专利申请，需判断是否提交基因序列列表，微生物保藏和存活证明）、权利要求书、说明书附图（必要时）、摘要及其附图（必要时）。

根据委托人的要求，发明专利申请提交时可以一并提出实质审查请求和请求提前公开。

申请实用新型专利的，提交的申请文件包括：实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及其附图。

申请外观设计专利的，提交的申请文件包括：外观设计专利请求书、图片或者照片及相对该外观设计的简要说明。

提交的文件应该符合形式要求。

专利代理机构应按时将专利申请以电子方式、邮寄方式或面交方式提交到知识产权局或其代办处。

专利代理机构应保证官费交费项目正确、计算正确，并及时缴纳。

在提交案件的同时，要建立对需要补交文件的时限的监控。

在收到知识产权局发出的受理通知书后，专利代理机构应及时向委托人转达，并向委托人提供提交给专利局的最终申请文件。

1.2 外内专利申请的撰写和提交

国外申请人向国家知识产权局提出专利申请的作业，称为外内专利申请。

1.2.1 接受委托

(1) 委托意图的判断

专利代理机构在接到涉及专利申请的函件后，首先应该确认发件人的意图。

如果不能判断来件性质，或不能确认来件是给本专利代理机构的委托，或来件根本不是向中国提出的专利申请则应该及时与发件人联系。

(2) 是否接受委托的判断

如果能够判断来件是给本专利代理机构的新申请委托，则还应该判断本专利代理机构是否应该接受该项委托。

在接到申请人委托的专利新申请后，专利代理机构应该首先进行利益冲突排查、协调。在确认无冲突或限制或冲突已解决后，接受委托。若有冲突或限制，则及时通知当事人，建议其另行委托其他专利代理机构。但是，如果时间紧急，专利代理机构应该在通知委托人的同时，先准备申请文件并在期限内提出专利申请。在提交申请后，专利代理机构应该尽快将事务转给委托人新指定的专利代理机构。

如果本专利代理机构由于该项申请所涉及的特定外文语种或特定科技领域等问题不能胜任该项工作，则应该及时告知发件人，建议其与其他有能力处理该项专利申请的代理机构联系。

(3) 提交日的确定

专利代理机构确认能够接受委托人提交新申请的委托后，应核查相关期限，按照委托人指定的提交时间或按照相关条约计算的提交时间来确定专利申请的提交日。

对于 PCT 申请，如果进入国家阶段的期限（包括宽限期）已经届满，专利代理机构应及时通知委托人，说明情况，确认不能提交该申请。

对于根据巴黎公约要求优先权的专利申请，如果优先权期限已经届满，专利代理机构应该及时通知委托人，说明情况，并与委托人确认该优先权申请或其他同族申请是否已经公开、申请人是否同意提交不主张优先权的申请。

(4) 立案

专利代理机构确认接受委托人提交新申请的委托后，应该及时立案，对案件进行编号、建立卷宗、向信息管理系统录入相关信息，并启动时限管理程序。

专利代理机构应该及时向委托人发确收函，告知其计划提交期限。

专利代理机构应该对收到的申请文件和制作格式文件所需的信息进行核查，以确定是否完整、清楚。申请文件和相应信息不完整或者不清楚的，应及时与委托人联系。

需要委托人提供委托书、优先权转让证明、申请权转让证明等需要签署的文件的，应向委托人提供相关格式文件，并将相关信息填写好。

1.2.2 申请文件的准备

专利代理机构应指定专人负责案件的处理。所指定的办案人员应该以能胜任委托的专利申请案件的代理为准，对委托的专业性强的专利申请案件，所指定的办案人员的专业领域应与案件所涉及的技术领域相同或相近。

如果委托人提供了申请文件的中文文本，专利代理机构应该与委托人确认其意图，并根据委托人的要求对该中文文本进行校对或直接使用该中文文本。

如果委托人没有提供申请文件的中文译文，则专利代理机构应该负责提供合格的中文译文。专利代理人应及时安排申请文件的翻译和校对，应保证译文的完整、准确、忠实于外文申请文件的原文。

如果在准备中文申请文件的过程中发现专利申请文件有不中国专利法规定之处或形式缺陷，专利代理机构应该及时与委托人联系，以在适当的时机对申请文件进行必要的修改。

如果委托人明确指示专利代理机构在专利申请提交之前对申请文件进行修改，以克服有关缺陷，则专利代理机构应该按指示实现相关修改。

专利代理机构准备的中文申请文件应该符合形式要求。

1.2.3 格式文件的准备

专利代理机构应在专利申请提交期限届满前准备请求书等格式文件。

专利代理机构准备的格式文件应该符合《专利法实施条例》和《审查指南》规定的形式要求。

专利代理机构对于待提交格式文件应进行认真核查，确保文件上记载的信息准确无误。

1.2.4 提交和后续工作

申请发明专利的，提交的申请文件包括：发明专利请求书、说明书（涉及生物材料样品保藏的专利申请，需判断是否提交基因序列列表，微生物保藏和存活证明）、权利要求书、说明书附图（必要时）、摘要及其附图（必要时）。

根据委托人的要求，发明专利申请提交时可一并提出实质审查请求和/或请求提前公开。

申请实用新型专利的，提交的申请文件包括：实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及其附图。

申请外观设计专利的，提交的申请文件包括：外观设计专利请求书、图片或者照片及相对该外观设计的简要说明。

专利代理机构应保证按时将专利申请电子方式、邮寄方式或面交方式提交到知识产权局。

专利代理机构应保证官费交费项目正确、计算正确，并及时缴纳。

在提交案件的同时，要建立对需要补交文件的时限的监控。

在收到知识产权局发出的受理通知书后，专利代理机构应及时向委托人转达，并向委托人提供提交予专利局的最终申请文件。

1.3 内外专利申请/PCT 申请的撰写与提交

内外专利申请系指委托人委托专利代理机构，代表委托人办理向中国以外的国家或者地区提出专利申请的事务。专利代理机构还可以接受委托人的委托，根据 PCT 条约和中国专利法等相关规定，代理申请人向 PCT 国际局或向作为 PCT 专利申请受理局的中国国家知识产权局提出 PCT 申请。

1.3.1 接受委托

(1) 接受委托的判断

在接到专利新申请委托后，专利代理机构应该首先进行利益冲突排查、协调。在确认无冲突或限制或冲突已解决后，接受委托。若有冲突或限制，则应及时通知委托人，建议其另行委托其他专利代理机构。

接受委托人委托办理内外专利申请的专利代理机构，应该具有精通英语或目标国家语言的专业人员，能够顺畅地代理委托人与外国的代理人及官方进行交流和沟通。对接受委托的专利申请案件应该指定专人负责案件的处理。所指定的办案人员应该以能胜任委托的专利申请案件的代理为准，对委托的专业性强的专利申请案件，所指定的办案人员的的专业领域应与案件所涉及的技术领域相同或相近。

在接到涉及向外国提出专利申请的函件和咨询后，专利代理机构应该判断本专利代理机构是否应该接受该项委托。

如果本专利代理机构由于该项申请所涉及的特定科技领域或工作语言等问题不能胜任该项工作，则应该及时与发件人联系，建议其与其他有能力处理该项专利申请的代理机构联系。

(2) 与委托人的沟通

在接受委托后，如果委托人不熟悉内外专利申请的特点和要求，专利代理机构应当向委托人解释目标国或地区专利制度的基本情况、最低的文献及手续文件要求，特别是可能发生的费用情况，相关法律期限和其他有必要事先告知委托人的事项，以及选择 PCT 国际申请和普通申请路线的利弊。

对于提出 PCT 国际申请的委托，专利代理机构应当向委托人解释 PCT 条约有关国际阶段和进入国家阶段的有关规定。

(3) 立案，确定申请提交时间

专利代理机构确认接受委托后,应该及时立案,对案件进行编号、建立卷宗、向信息管理系统录入所有相关信息,并且与委托人就申请的提交时间(或期限)作出约定,进而启动时限管理程序。

专利代理机构应指定专利代理人负责案件的处理。

1.3.2 目标国家、地区专利代理机构的选择

中国专利代理机构代理中国申请人办理外国专利申请事宜的,通常需要委托在目标国家或地区的专利局备案登记的当地专利代理人代为办理。中国专利代理机构在选择有资质的境外当地专利代理机构时,应当以有利于申请人的利益为出发点。申请人指定境外当地代理机构的,应当遵循申请人的意愿。

中国专利代理机构代理委托人办理的内外专利申请的事务工作可以分为如下三个方面: 本机构与委托人之间的代理工作; 本机构代表委托人与目标国家或者地区当地代理机构的委托工作; 通过境外当地代理机构与目标国家或者地区专利局的申请事务。

在与境外专利代理机构建立了委托关系之后,中国专利代理机构应当及时、准确、能动地配合境外专利代理机构工作;在作为委托人与境外代理人沟通的桥梁的同时,应当最大限度地应用自己的专业知识和经验,为委托人提供法律参考意见。

1.3.3 提交之前申请文件的准备

(1) 信息的采集和格式文件的准备

专利代理机构应该及时向委托人收集其在外国或者地区提交专利申请或提交 PCT 申请所需的著录项目信息,对收到的申请文件和制作格式文件所需的信息进行核查,以确定是否完整、清楚。申请文件不足和相应信息不完整或者不清楚的,应及时与委托人联系。

委托人在外国或者地区提交专利申请或提交 PCT 申请需要提供优先权证明文件、生物材料保藏证明,以及委托书、优先权转让证明、申请权转让证明等需要签署的文件的,如果委托人需要协助的,专利代理机构应该协助委托人准备优先权证明文件,并将已经填写好相关信息的相关格式文件提供给各方签署。需要公证认证的,应当及时通知委托人。

(2) 专利申请文本的确认

专利代理机构应该与委托人确认其在外国或者地区提交专利申请或提交 PCT 申请所用的文本。委托人希望在优先权文本的基础上对说明书和/或权利要求书的内容进行增删的,专利代理机构应该在与委托人沟通的基础上提出修改文本,经委托人确认后作为在外国或者地区提交专利申请或提交 PCT 申请所用的文本。

如果在准备申请文件的过程中发现专利申请文件有不符合目标国或地区专利法规定之处或形式缺陷,专利代理机构应该与委托人联系,以在适当的时机在原始公开的范围内对申请文件进行必要的修改。

(3) 申请文件译文的确定

专利代理机构应该与委托人就专利申请文件送交国外专利代理机构或提交到 PCT 受理局的文本语言作出约定。

对于根据巴黎公约以中国提交的在先申请为优先权而经由国外专利代理机构向境外的国家/地区提交的专利申请，专利代理机构应该根据目标国家/地区的官方语言、自身工作语言的能力，以及委托人的语言能力向委托人提出文件翻译的建议。专利申请文件一般应该翻译成目标国家/地区的官方语言或目标国家/地区的专利代理机构能够工作的其他语言（例如英文）。

委托人自己有能力翻译专利申请文件的，可以委托人提供的文本为准。委托人要求由专利代理机构将中文文本翻译成相应的外文或对其提供的外文译文做最后校核的，外文本由专利代理机构最终定稿。

PCT 申请应当按照委托人的要求，以中文或英文形式提交。对于委托专利代理机构撰写或修改的专利申请，双方应当约定申请文件所采用的语言。

(4) 申请文件的提交

对于根据巴黎公约以中国提交的在先申请为优先权而经由国外专利代理机构向境外的国家/地区提交的专利申请，专利代理机构应该在优先权日期届满前尽可能早地给境外的专利代理机构发去申请指示函和申请文件。只要情况允许，专利代理机构应该给境外的专利代理机构足够的时间以判断能否接受委托、准备格式文件、提供当地语言的翻译等。

对于不要求优先权的申请，专利代理机构应该以与委托人确定的提交时间为控制点来计划发出指示函的时间。

专利代理机构应该在申请指示函中要求境外的专利代理机构在计划申请提交日之前一日或至迟在当日确认专利申请已经提交。

专利代理机构应当对送交外国代理机构的指示函以及待提交的格式文件进行认真核查，确保文件上记载的信息准确无误。

对于根据巴黎公约以中国提交的在先申请为优先权而经由国外专利代理机构向境外的国家/地区提交的专利申请，专利代理机构应该及时从国家知识产权局获取在先申请副本证明文件，按照相关国家或地区以及条约的规定，将其提交给外国专利局或 PCT 受理局或国际局。

对于 PCT 申请，专利代理机构应该在优先权期限届满前将准备好的申请文件提交给经与委托人确定的受理局。

1.3.4 提交和后续工作

(1) 提交文件的核查

在收到境外专利代理机构提供的专利申请提交文件副本之后，专利代理机构应当进行核查。核查的项目包括但不限于：

发明专利申请：发明专利请求书、说明书（涉及微生物的发明，可能需要提供或微生物保藏和存活证明）、权利要求书、说明书附图（必要时）、摘要及其附图（必要时）；

实用新型专利申请（如果适用的话）：实用新型专利请求书、说明书、说明书附图、权利要求书、摘要及其附图；

外观设计专利申请：外观设计专利请求书、图片或者照片或者该外观设计的简要说明，要求保护色彩的应当核查是否包括彩色图片或照片等，确保著录项目的和申请文件的准确性和完整性。

(2) 程序工作

专利代理机构在申请提交后的工作包括但不限于：

记录和跟踪境外专利代理机构指出的文件缺陷及其补正期限，及时通知委托人，督促和协助委托人及时提供补正文件，确保境外专利代理机构在期限内完成所需的补正手续。

需要提出实质审查请求的，记录和监视提出实质审查的期限，通知和适时提醒委托人，依照委托人的策略需要，适时指示境外专利代理机构提出实质审查请求。

监视官方受理通知书的传送。一般在申请提交超过一个月之后未收到受理通知书的，可以向境外专利代理机构发出询问，直到收到受理通知书为止。

记录收到的官方发出的通知书，监控答复期限，督促和协助委托人在期限内向外国专利代理人提供答复指示或授权。

收到授权通知书之后，应当核查授权文本，特别是权利要求书等文件，了解后续程序及时通知申请人，监控缴费期限。

核查境外专利代理机构的账单之收费项目和金额。

1.3.5 PCT 申请国际阶段的特殊处理

(1) 专利代理机构应当熟悉 PCT 条约、实施条例及其行政规程，跟进 PCT 制度的更新和变化，设立和完善电子提交的程序。

(2) 在完成 PCT 专利申请的提交之后，专利代理机构应当及时将受理局发出的包括有 PCT 申请号和国际申请提交日的受理通知书转给委托人，以确认 PCT 申请已经在受理局成立。

(3) 专利代理机构特别应当就下列事项和程序给委托人以提示和指导，以保证其能够充分利用 PCT 制度提供的好处：

在收到国际检索单位发出的国际检索报告和书面意见之后，根据检索报告和书面意见的结果和结论，确定是否需要向国际局提交一份对书面意见的非正式答复；确定是否需要根据 PCT 条约第 19 条对权利要求书进行修改。

虽然国际初步审查为非强制性程序步骤，委托人可选择提出或不提出国际初步审查要求，专利代理机构可以就此给出建议，并对提交国际初步审查要求的期限加以监控。在期限届满之前，专利代理机构应当取得委托人关于是否提出国际初步审查要求的明确指示。

根据委托人提出的初审要求，国际初步审查单位将就专利申请的新颖性、创

造性和实用性评价并发出书面意见,委托人在对书面意见作出答复的同时可以依据 PCT 条约第 34 条再次获得对说明书、附图和权利要求书进行修改,这些都会被国际初步审查单位所考虑。代理机构应当指导委托人利用国际阶段的机会,努力克服审查员就申请专利性提出的异议,并更好地完善申请。

专利代理机构还应当就 PCT 申请进入各选定国和指定国的期限建立完善的监控,向委托人提示进入国家和地区阶段的期限,并于期限届满前,获得委托人关于是否启动国家阶段程序的明确指示。对于超过 PCT 条约规定的进入国家和地区阶段的期限的,专利代理机构应当就委托人关于在目标国家或地区是否有宽限期、宽限期多长、费用多少等等问题,给予及时的答复。

(4) 关于 PCT 申请进入中国国家阶段的工作要求,参阅“外内”、“内内”专利申请的内容。

(5) 关于 PCT 申请进入中国以外的国家或地区的工作要求,参阅“内外”专利申请的内容。

1.4 形式审查

1.4.1 基本要求

(1) 专利代理机构应当熟悉专利法及其细则和专利审查指南有关文件形式要求和质量要求、文件提交期限和事务处理期限、费用以及相关的具体要求。

(2) 专利代理机构应该在专利申请提交之前作好文件准备和质量审核工作,以尽量减少专利申请在形式审查阶段的文件补交和补正工作。

专利代理机构应该清楚掌握在专利申请提交时未完成的工作但在提交后应该主动完成的工作的项目和时限,并按按时完成应该完成的工作。

(3) 对所收到的专利局发出的带有答复期限的通知书,专利代理机构应该准确记录答复期限,并在期限内完成,或者在期限届满前办理延期请求(如果适用的话),缴纳规定的费用。

专利代理机构应当准确记录和监控各项事务的时限,及时与委托人联络,取得申请人的配合,尽量避免因为未满足形式审查的要求而导致申请被视为撤回。

在专利申请的形式审查方面,专利代理机构应当根据专利局发出的通知,及时作出回应,必要时应当与审查员沟通,以保证专利申请的正常流程。

文件、期限、费用是专利代理机构必须充分把握的三要素。

(4) 专利代理机构应当让委托人知晓在专利申请提交后可以主动修改专利申请文件的时间和机会,并按照与委托人的约定相应修改申请文件。

(5) 对于发明专利申请,专利代理机构应当监控提出实质审查的绝限为自优先权日(如果有的话)或申请日(如果没有优先权要求的话)起 3 年内,并根据申请人的要求,适时提出实质审查请求。建议在绝限前 6 个月左右,向委托人发出提醒,并在该绝限前再次提醒委托人。

(6) 对于实用新型专利申请，专利代理机构应当告知委托人请求国家知识产权局就该实用新型专利申请出具检索报告的程序。

(7) 不论是以不作为方式还是以主动提出撤回申请的方式放弃专利申请的，应当得到委托人的书面确认或默认。

1.4.2 专利申请提交前的核查内容

(1) 发明和实用新型专利申请的核查

专利代理机构应当尽其所能确保专利申请文件的准确性，特别是应当确保所提交的专利申请至少满足获得专利申请日的最低要求。

在专利申请提交之前，特别应当核查如下项目和文件。

请求书的种类是否正确（对发明专利申请应当使用发明请求书，避免错用实用新型或外观设计请求书。对实用新型专利申请应当使用实用新型请求书）；

申请人名称、地址是否准确；

发明人姓名是否准确（如果发明人请求不公布姓名的，应当注明“不公布姓名”）；

发明名称是否与说明书一致；

如果主张优先权，优先权日、优先权号以及国别或地区是否准确；

PCT 申请进入中国国家阶段的，按 PCT 501 表逐项进行检查是否准确；

是分案申请的，原案的申请号（从分案分出的分案，应当在原案申请号的后面加括号注明作为母案的分案申请号）和申请日；

如果依据专利法第 24 条要求不丧失新颖性的公开，应当在请求书中注明；

完整的编页连续的说明书；

如果说明书中有结合附图的描述，与描述的内容和幅数一致的附图；

权利要求书；

如果是 PCT 申请进入中国国家阶段，应当缴纳规定的费用；

对于发明专利申请，还应该核查下列三项：

a. 涉及核苷酸或氨基酸序列的申请，应当将序列表作为说明书的一个单独部分，与说明书连续编页（还应当提供与之一致的计算机可读形式的副本，如光盘、软盘等）；

b. 涉及生物材料的发明专利申请，应当在请求书和说明书中注明保藏该生物材料样品的单位、地址、保藏日期和编号，以及该生物材料的分类命名（注明拉丁文名称）；

c. 是否有摘要附图。

(2) 外观设计专利申请的核查

在申请提交之前，特别应当核查如下项目和文件。

请求书的种类是否正确（对外观设计申请应当使用外观设计请求书，避免错用发明或实用新型请求书）；

申请人名称、地址是否准确；

设计人姓名；

外观设计的产品名称及类别；

如果主张优先权，优先权日、优先权号以及国别或地区是否准确；

是分案申请的，原案的申请号和申请日；

如果依据专利法第 24 条要求不丧失新颖性的公开，应当在请求书中注明；

该外观设计的图片一式两份，如果要求保护色彩的，应提交彩色图片一式两份；

该外观设计的简要说明。

1.4.3 专利申请提交后需要主动提交的文件

(1) 发明和实用新型专利申请

专利代理机构应当按时提交如下文件及办理如下事项：

由申请人签字/盖章、以及受托代理机构盖章的委托书[委托书应当正确填写申请人的名称、国籍、代理机构名称地址和指定办理该申请的代理人姓名、与请求书和说明书一致的发明名称以及专利申请号（如果有的话）]；其最迟可以在专利局发出的补正通知书中指定的期限内提交；

如果要求外国优先权，应当依照专利法的规定在 3 个月内交优先权证明文件及其首页的中译文本；

如果要求外国优先权并且优先权申请与中国专利申请的申请人不同，应当依照专利法的规定在 3 个月内提交由在先申请人签署的优先权转让证明文件及其主要内容的中译文本；

如果有不丧失新颖性的公开要求，应依照专利法实施条例第 31 条规定，自申请日起 2 个月内提交相关的证明；

如果没有提交摘要，应当补交；

除非是 PCT 申请进入中国国家阶段，应当在申请日起 2 个月内缴纳规定的费用；

普通申请的发明人译名待定者，需自申请日起 2 周内主动补正；PCT 进入国家阶段的申请，若发明人译名待定，可在专利局下发通知书中规定的期限内补正。

对涉及生物材料的发明专利申请，还应该核查：在申请日起 4 个月内提交保藏和存活证明。

(2) 外观设计专利申请

专利代理机构应当按时提交如下文件及办理如下事项：

由申请人签字/盖章、以及受托代理机构盖章的委托书[委托书应当正确填写申请人的名称、国籍、代理机构名称地址和指定办理该申请的代理人姓名、与请求书和说明书一致的发明名称以及专利申请号（如果有的话）]；其最迟可以在专利局发出的补正通知书中指定的期限内提交；

如果要求外国优先权，应当依照专利法的规定在 3 个月内交优先权证明文件及其首页的中译文本；

如果要求外国优先权并且优先权申请与中国专利申请的申请人不同，应当依照专利法的规定在 3 个月内提交由在先申请人签署的优先权转让证明文件及其主要内容的中译文本；

如果有不丧失新颖性的公开要求，应依照专利法实施条例第 31 条规定，自申请日起 2 个月内提交相关的证明；

应当在申请日起 2 个月内缴纳规定的费用。

2 发明专利申请的实质审查和复审

2.1 实质审查意见的处理

2.1.1 审查意见的转达

(1) 专利代理机构在收到国家知识产权局发出的审查意见通知书后，应该复制或扫描入卷，启动答复期限的监视，并及时向委托人转达。

转达审查意见通知书时，专利代理机构应该向委托人提供审查意见通知书和审查员所引用的对比文件复印件，以及一份转达函。

(2) 专利代理机构在转达函中应写明审查意见的答复期限。

专利代理机构应该根据委托人对《专利法》、《专利法实施条例》和《审查指南》的了解掌握情况和处理审查意见的经验，以及与委托人的约定确定转达函的实体内容。一般情况下，专利代理机构应该在准确理解审查意见的基础上写明需要委托人进行配合的相关事项。

(3) 委托人要求提供分析建议的，代理机构应该视审查意见的具体内容和委托人的具体需要相应提供分析建议。

对于涉及专利申请文件的实质性缺陷所提出的审查意见，专利代理机构可以对相应的专利法条款和审查标准进行解释，并由委托人提出处理意见。专利代理机构也可以根据委托人的需要对审查员所列举的对比文件进行研究分析并提出答复建议和/或修改申请文件的建议和/或提供相应对比实验、证明文件的建

议。

对于涉及专利申请文件的形式缺陷所提出的审查意见，专利代理机构可以对相应的《专利法》和《专利法实施条例》及审查标准进行解释，并由委托人提出处理意见。专利代理机构也可以根据委托人的需要对申请文件进行研究分析并提出答复建议和/或修改申请文件的建议。

审查意见中有不清楚之处或存在错误的，专利代理机构应该尽量先行与审查员沟通并在建议中就其正确含义或解决方案予以说明。

专利代理机构应该在转达函中明确告知委托人应予以提供的证据和应配合的相关事项，并根据委托人的需要对答复审查意见所需费用给出预计值。

如果委托人要求代为草拟答复意见，专利代理机构应该相应提供草拟答复意见。

(4) 委托人为外国单位或个人时，专利代理机构还应注意以下方面：

原则上，应根据委托人的需要提供审查意见通知书全文的相应的外文译文。对于涉及专利申请文件中的中文表达、技术术语或打字错误的部分，可不翻译，但应在转达函中予以说明。

对比文件是中文时，应询问委托人是否翻译。委托人要求翻译的，应及时提供准确的译文。

2.1.2 审查意见的答复

(1) 转达审查意见通知书后，在合理监视时限内如未收到委托人的答复指示的，应在所告知的答复期限届满前向委托人发出提醒函。

如果在答复期限届满前未收到委托人答复指示，一般情况下，应最后与委托人联系以确认放弃答复还是延期答复。委托人要求延期答复的或者专利代理机构与委托人之间有在无相反指示情况下维持专利申请待审状态约定的，专利代理机构应该及时办理延期手续，重新设定时限监视，并将新的答复期限报告委托人。

(2) 收到委托人的答复指示后，应及时阅读分析。委托人提出问题的，应及时回复。

专利代理机构应该按照委托人的指示准备针对审查意见通知书的答复意见。

在准备答复意见的过程中，如果发现委托人指示不全面或者不正确的，例如，委托人关于修改申请文件的指示可能存在不符合《专利法》第 33 条规定的情形的，专利代理机构应该在时间允许的情况下尽量与委托人沟通。必要时可以办理延期手续。

在委托人的指示存在错误而专利代理机构没有时间或无法与委托人沟通的情况下，专利代理机构应按委托人指示作业，并且事先或事后告知其可能产生的不利后果。专利代理机构原则上不得违反委托人的指示而自作主张。

(3) 在答复意见书中，应该针对审查意见通知书中的审查意见进行全面答复，特别是应该针对涉及专利性和保护范围的审查意见逐一进行答复，不得有任何遗漏，也不得作出无实质内容的答复。意见陈述的内容应与申请文件的修改相

一致。在审查意见答复中,应注意某些陈述对后期无效或侵权判定中的不利影响。

委托人的最后指示不全面时,专利代理机构也应该对审查意见通知书中的审查意见进行全面答复。对于委托人没有给出答复指示的审查意见,专利代理机构应该采用对申请人利益影响最小的方案处理和答复,并且将处理结果报告给委托人。

答复审查意见通知书后,应及时向委托人报告,并向委托人提供已经向国家知识产权局提交的答复意见和修改的申请文件替换页(有修改时)的副本。若委托人对审查意见的处理给代理机构以具体选择的机动余地,则专利代理机构应该在报告时对所作出的选择或补充予以说明。

2.2 授权领证阶段相应事务

2.2.1 授予专利权通知书的转达

专利代理机构在收到国家知识产权局发出的授予专利权通知书后,应该复制或扫描入卷,启动相应的期限监视,并及时向委托人转达。

专利代理机构在转达函中应写明办理授权登记手续的期限,需缴纳的费用及如不按期缴足费用的后果。

专利代理机构可以同时提醒委托人确认是否就该待授权专利申请涉及的其他发明内容提出分案申请。

授予专利权通知书存在错误的,应该与国家知识产权局取得联系,并在转达函中告知委托人。

2.2.2 办理授权登记手续

转达授予专利权通知书后,在合理时间内未收到委托人的指示的,应向委托人发出提醒函。

在办理授权登记手续期限届满前未收到委托人指示的,一般情况下,应再一次主动联系并按联系结果办理。

委托人指示办理授权登记手续的,专利代理机构应该按时办理相关手续,并足额缴纳相关费用,并报告委托人。

专利代理机构在办理授权登记手续期限届满前经再次联系仍然未收到委托人指示的,原则上不予办理授权登记手续,但是专利代理机构与委托人有在无相反指示情况下维持专利有效的约定的除外。

2.3 驳回及复审阶段相应事务

2.3.1 转达驳回决定

收到国家知识产权局发出的驳回决定后,应参照本章 2.1.1 中的相关规定进行驳回决定的转达和提交复审请求。

转达驳回决定及提供复审建议时，专利代理机构应当告诉委托人驳回的原因和复审可能的结果，并应就以下事项进行说明和加以关注：

如果驳回是由于审查员对发明的理解错误或对有关法律规定和解释的理解错误造成的，则应建议委托人考虑请求复审；

如果驳回仅涉及程序问题，而不涉及实体问题，则应建议委托人请求复审，同时纠正形式和程序上的缺陷。专利代理机构可以对问题纠正后该专利申请是否有被授权的前景进行估价，并将其估价结果告知委托人；

如果驳回是由于对审查意见的处理方式不当造成的，专利代理机构应建议委托人请求复审，并同时采取适当的措施使专利申请符合要求；

如驳回理由正确，复审后授权的可能性较小，则专利代理机构应该将此判断如实告知委托人，由委托人决定是否请求复审。

对不熟悉复审程序的委托人，专利代理机构可以就复审程序向委托人做适当介绍。

2.3.2 提出复审请求

收到委托人请求复审的指示后，原则上应该按照委托人指示准备和提交复审请求，并向委托人报告。

承接复审请求时，应特别关注以下几点：

核对复审请求人是否与该驳回申请记载的有效的全体专利申请人数量和名称相一致，以满足《专利法》第 41 条第 1 款的规定；

充分分析驳回决定的理由和所用证据，确认复审请求的提出是否是针对驳回决定所涉及的理由和事实进行的；

当承接的复审请求不是本代理机构代办的申请案，则应有相应的委托手续。

专利代理机构应该认真充分地准备复审请求意见和专利申请文件的修改文本，以便于在前置审查中予以通过而尽早撤销原驳回决定。

复审请求理由涉及的条款应与驳回决定所涉及的法律条款相同，并且尽量充分论证驳回理由的错误所在或通过修改申请文件等方式克服驳回理由中指出的缺陷。

复审请求书的相关信息应该填写正确。

2.3.3 答复复审审查意见

收到国家知识产权局发出的复审审查意见通知书后，应参照本章 2.1.1 节中的相关规定进行复审审查意见通知书的转达、文件登记入卷和时限监视，并提交答复意见。

在答复复审审查意见通知书时，应考虑合议组所持有的倾向性意见，把握好机会作出针对性的答复，相应向委托人提出答复或/和文本修改的建议，并根据委托人的指示处理。

2.3.4 复审决定的处理

收到国家知识产权局发出的复审决定后，应参照本章 2.1.1 节中的相关规定进行复审决定的转达、文件登记入卷。

维持驳回决定的，应向复审请求人写明提出行政诉讼的期限及相关注意事项并进行时限监视。

复审请求人要求提供分析建议的，应相应准备和提供分析意见，并如实告知复审请求人行政诉讼前景。

撤销驳回决定的，专利代理机构应该根据委托书要求，继续尽职代理处理后续事务。

3 主动修改和分案申请

3.1 主动修改

3.1.1 对修改机会的提醒

专利代理机构在向委托人发出实审提醒函或委托人提出实质审查请求时，应提示委托人在提出实质审查请求时可以对申请文件进行主动修改。

专利代理机构在向委托人转达进入实审程序通知书时，应提示委托人在收到该通知书 3 个月之内也可以对申请文件进行主动修改。

对申请实用新型或者外观设计的，专利代理机构应提示委托人在提出申请的 2 个月内可以对申请文件进行主动修改。

3.1.2 对申请文件的主动修改

委托人指示对申请文件进行主动修改的，专利代理机构应核查修改后的文件是否未超出原始公开的范围，以满足《专利法》第 33 条的规定。专利代理机构经初步判断修改可能超出原始公开的范围的，应及时与委托人沟通。

在对申请文件进行主动修改时，应该注意以下细节和原则：

委托人要求进行修改的时机不符合规定的，专利代理机构应该告知委托人适合的修改时机，并在案卷文档中作出明确记载，以便在适当的时机进行修改。修改完毕后应该报告委托人处理的结果。

如果委托人要求进行修改的内容明显不符合《专利法》第 33 条的规定，专利代理机构应该明确告知委托人，并说明超范围修改的不利后果。如果合适，专利代理机构可以向委托人提出可行的修改建议。

如果专利代理机构认为委托人要求进行修改的内容明显存在其他可能产生对申请人不利结果的问题时，应该告知委托人。

在专利代理机构与委托人进行了上述沟通后，委托人对修改的指示仍然存在缺陷的，专利代理机构原则上应该按照委托人的最后指示进行作业，并在事

前或事后将可能出现对申请人不利的后果告知委托人。

3.2 分案申请

3.2.1 分案通知书的处理

收到国家知识产权局发出的分案通知书后，专利代理机构应参照 2.1.1 中的相关规定转达分案通知书、进行文件登记入卷和时限监视。

对于不熟悉专利法相关规定和程序的委托人，专利代理机构应该向委托人解释分案通知的内容，并根据委托人的需要对分案通知书的处理提出建议。

专利代理机构应根据委托人的指示对分案通知书相应提出答复意见、修改权利要求和适时提出分案申请。

3.2.2 主动分案

一项专利申请涉及多项不具备单一性的发明创造的，专利代理机构可以建议委托人在适当时机就该专利申请记载的部分发明创造提出一项或多项分案申请。

委托人指示主动分案的，专利代理机构应视具体情况对是否可以分案、分案的时机以及分案的内容进行判断，并与委托人沟通。对于可以分案的，应及时立案，并及时与委托人确定分案申请提交日和权利要求的内容。

专利代理机构应该按照与委托人的约定准备申请文件，并在约定的时间内提出分案申请。

委托人表示将来可能会提出分案申请的，专利代理机构应在文档案卷中予以记录，并在提交分案的最终期限届满前及时提醒委托人。

4 专利行政复议

4.1 接受委托

在接受当事人委托代理专利行政复议事务前，专利代理机构首先应当针对对待承接业务的行政复议的程序规定和实体条件两部分进行判断。

4.1.1 对是否接受委托的判断

(1) 委托事务是否属于专利行政复议范畴的确认

在接受当事人委托前，专利代理机构应该确认当事人不服的国家行政机关的具体行政行为是否属于可以提起行政复议申请的范畴，或者确认是否属于不能申请行政复议的范畴。不属于行政复议范畴的，建议委托人选择其他渠道主张权利。

根据《国家知识产权局行政复议规程》(以下简称《行政复议规程》)第 5 条的规定，可以申请复议的事项为：

专利申请人对不予受理其申请不服的；

专利申请人对申请日的确定有争议的；
专利申请人对视为未要求优先权不服的；
专利申请人对其专利按保密专利申请处理或不按保密专利申请处理不服的；
专利申请人对专利申请视为撤回不服的；
专利申请人对视为放弃取得专利权的权利不服的；
专利权人对专利权终止不服的；

专利申请人、专利权人因耽误有关期限导致权利丧失，请求恢复权利而不予恢复的；

专利权人对给予实施强制许可的决定不服的；
强制许可请求人对终止实施强制许可的决定不服的；

国际申请的申请人对国家知识产权局根据《专利法实施条例》第 102 条终止其国际专利申请不服的；

国际申请的申请人对国家知识产权局根据《专利法实施条例》第 115 条所作复查决定不服的。

根据《行政复议规程》第 6 条的规定，不能申请行政复议的事项为：

专利申请人对驳回专利申请的决定不服的；
专利申请人对复审决定不服的；
专利权人和无效宣告请求人对专利复审委就无效宣告请求所作决定不服的；
专利权人或实施强制许可的被许可人对实施强制许可使用费的裁决不服的；

国际申请的申请人对国家知识产权局作为国际申请的受理单位、国际检索单位和国际初步审查单位所作决定不服的。

(2) 委托人是否具有提起专利行政复议申请的主体资格的确认

专利代理机构应该确认委托人是否可以作为复议申请人，或者确认是否可以作为专利行政复议的第三人。如果委托人不具备单独或共同提出专利行政复议的主体资格或不具备作为第三人参加行政复议的资格，应建议委托人通过其他渠道寻求救济。

专利行政复议申请人。根据《行政复议规程》第 2 条和第 7 条，专利行政复议的申请人可以是认为国家知识产权局的具体行政行为损害其合法权益的公民、法人和其他组织，具体而言，可以是专利申请人、国际申请的申请人、专利权人、强制许可请求人以及其权利或利益受损害的其他利害关系人。

专利行政复议第三人。根据《行政复议规程》第 7 条，在国家知识产权局作出具体行政行为时，其权利或者利益受到损害的其他利害关系人可以作为第三人参加复议。

共同行政复议申请人。根据《行政复议规程》第 7 条，共同行政复议申

请人可以是对涉及共有权利的具体行政行为不服的共有人。

(3) 提出专利行政复议申请的时限的核对

根据《行政复议规程》第 10 条，当事人应当自知道损害其利益的具体行政行为之日起 60 日内提出专利行政复议申请，因不可抗力或者其他正当理由耽误所述期限的，自障碍消除之日起继续计算期限。

如果当事人与专利代理机构联系提起专利行政复议申请时已经超出上述期限，应建议委托人通过其他渠道寻求救济。

(4) 委托人是否已经提起行政诉讼的核对

根据《行政复议规程》第 11 条，如果当事人就同一行政行为向法院提起行政诉讼并且已经立案的，不得申请行政复议。因此，专利代理机构在接受委托之前应该确认当事人对此事项是否已经提起行政诉讼。如果当事人已经提起行政诉讼，并且法院已经立案的，专利代理机构应当告知当事人国家知识产权局不会受理行政复议申请。

4.1.2 接受委托

(1) 初步分析申请行政复议的事由以及可能的结果

专利代理机构在确认能够接受委托之后，应该向委托人解释《行政复议规程》，使其了解行政复议可能产生的结果。专利代理机构可以针对委托人认为其权益受损害的事由进行初步分析，并相应作出初步判断。

对复议可能的结果进行估计后，与委托人一起结合具体情况选择行政诉讼或申请行政复议。

(2) 立案

在委托人对上述环节进行了确认的基础上，专利代理机构应该接受委托人的专利行政复议代理委托，并与委托人签订代理委托合同。

专利代理机构应指定专利代理人负责案件的处理。

专利代理机构确认接受委托人的委托之后，应该及时立案，对案件进行编号、建立卷宗、向信息管理系统录入所有相关信息，并且根据与委托人确认的提出行政复议的时限启动时限管理程序。

4.2 提出行政复议之前的准备工作

4.2.1 收集和整理证据

需要收集和整理的证据包括必要证据和其他证据。

(1) 必要证据：国家知识产权局作出具体行政行为的书面文件。（复印件一式两份）；

(2) 其他证据：能够支持委托人的复议请求的相关证据，例如，证明委托人

得知损害其利益的具体行政行为的具体日期的证据。该证据不限于在专利行政机关作出具体行政行为前委托人已经提交的证据范围。

专利代理机构应该对所有证据进行分类和编号，并制作证据清单，逐一写明证据的类型、来源以及所要证明的具体事实。

4.2.2 准备行政复议申请

(1) 确定申请复议的理由

专利代理机构应该结合证据分析，并与委托人确定申请专利行政复议的理由。

(2) 填写行政复议申请书

形式要求。复议申请书可以使用国家知识产权局制作的标准复议申请表；可以手写或打印；应写明申请人姓名、名称、通信地址，写明代理人姓名、名称、通信地址；写出具体的复议请求和理由；法人应加盖法人印章，自然人应签名。印章或签名不得复印。

申请行政复议的要求和理由。在“申请行政复议的要求和理由”一栏应至少写明申请人对国家知识产权局所作出的具体行政行为不服，要求国家知识产权局怎样作为。

国家知识产权局所作的具体行政行为属于“主要事实不清、证据不足”的，结合法律着重阐述现有证据不足以支持国家知识产权局的决定理由。

国家知识产权局所作的具体行政行为属于“适用法律、法规、规章错误”的，可以分析法律、法规、规章适用的条件，相关规章的内容是否与上位法抵触。委托人认为国家知识产权局的具体行政行为所依据的规定不合法的，可以依据《行政复议法》第7条在对具体行政行为申请行政复议时一并提出对该规定的审查申请。

国家知识产权局所作的具体行政行为属于“违反法定程序”的或属于“超越或滥用职权”的，结合法律、法规、规章的规定，指出国家知识产权局在作出具体行政行为过程中的错误。

国家知识产权局所作的具体行政行为属于“具体行政行为明显不当”的，结合法律规定和具体情节说明该具体行政行为的不合理性。

国家知识产权局所作的具体行政行为属于“出现相反证据，撤销或变更原具体行政行为更为合理”的，结合新的证据说明变更该具体行政行为的合理性。

专利行政复议申请书的内容应该得到委托人的确认。

(3) 其他考虑因素

是否需要停止执行具体行政行为。根据《行政复议法》第21条，复议期间原则上不停止执行具体行政行为。如果委托人认为需要停止执行的，可以以书面形式提出停止执行具体行政行为的请求。

是否申请国家赔偿。如果委托人提出国家赔偿请求的，可以在提出复议

申请时一并提出行政赔偿请求。代理人要帮助委托人客观分析、确定其实际损失，并分析其损失与专利行政部门具体行政行为之间的因果关系。

4.3 提出行政复议申请

4.3.1 需要提交的材料

专利代理机构应该准备专利行政复议申请书（一式两份）和必要的证据材料（国家知识产权局作出的具体行政行为的书面文件）复印件两份，以及专利代理授权委托书。如有需要提交的其他证据材料，应复印一式两份并提交。

请求停止执行具体行政行为的，应以书面形式与复议申请一并提出。

请求国家赔偿的，可以与复议申请一并提出。

4.3.2 行政复议的递交及申请日

复议申请书应向国家知识产权局专利局审查业务管理部法律事务处邮寄或递交。

复议申请应当按照规定在委托人得知损害其利益的具体行政行为之日起 60 日内提出。

4.4 行政复议审理中的工作

4.4.1 受理阶段

国家知识产权局对其收到的专利行政复议申请书会作出受理或不予受理的通知。复议申请书存在形式缺陷的，国家知识产权局会通知补正。

专利代理机构应及时查收和处理国家知识产权局的书面意见。对于形式缺陷的补正应在规定期限内完成；对于不予受理通知，应与委托人一起分析理由，确认是否提起专利行政诉讼。

4.4.2 审理阶段

(1) 提出补充意见或撤销复议申请

代理人应及时审阅国家知识产权局针对复议申请所作出的书面答复意见以及作出具体行政行为所依据的证据、理由和其他有关材料，并通知委托人决定是否提出补充意见陈述或撤销复议申请。

(2) 提出会面请求

根据《行政复议规程》第 18 条，专利行政复议审理（书面方式审理）过程中，可以听取复议申请人或第三人的口头意见。如果代理人认为有必要当面陈述有关意见，应当在得到委托人的确认后及时向国家知识产权局提出会面请求。

(3) 掌握行政复议进程

根据《行政复议规程》第 25 条，专利行政复议应当自受理复议申请之日起

60 日内作出复议决定，情况复杂不能在规定期限内作出的，经审批程序后可以延长期限并通知复议申请人和第三人，但延长不得超过 30 日。代理人应及时掌握复议审理进程，并及时通知委托人。

4.4.3 对行政复议决定的处理

(1) 签收行政复议决定书

专利代理机构应及时签收复议决定书，并及时向委托人转达。

(2) 研究行政复议决定

代理人收到行政复议决定之后，应当认真进行分析：

如果行政复议决定认为具体行政行为适用法律、法规、规章正确，事实清楚，符合法定权限和程序，决定维持的，代理人应当与委托人商量确定是否提起专利行政诉讼。

如果复议决定认为具体行政行为有程序上的不足，决定有关部门进行补正的，代理人应当进一步分析履行相关程序的法律后果，并提出对策。

如果复议决定认为有关部门未履行法律、法规、规章规定的职责，决定其在一定期限内履行的，代理人应建议委托人配合有关部门履行职责，并针对履行的法律后果提出对策。

如果行政复议决定确认具体行政行为违法、或者决定撤销或变更具体行政行为、或者决定有关部门重新作出具体行政行为的，代理人应及时向委托人转交复议决定。

4.5 专利行政复议代理的终止

(1) 委托人撤销专利行政复议的，专利行政复议代理终止。

(2) 行政复议决定维持具体行政行为的，代理人与委托人进行协商后，如果委托人决定提起专利行政诉讼的，专利行政复议代理终止，转入专利行政诉讼代理程序。如果委托人放弃专利行政诉讼权利的，专利行政复议代理终止。

(3) 复议决定有关部门进行补正的，双方如有约定的从约定，没有约定的自复议决定转交委托人后，专利行政复议代理终止。

(4) 复议决定有关部门履行法律、法规、规章规定的职责的，双方如有约定的从约定，没有约定的自复议决定转交委托人后，专利行政复议代理终止。

(5) 复议决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法的，自复议决定转交委托人后，专利行政复议代理终止。

第三节 专利无效和诉讼代理服务指导标准

1 无效宣告程序

本节涉及无效宣告请求方和答复方相关委托事务的处理,包括对接受请求方的无效宣告委托、无效宣告请求书的撰写及递交、口审前准备工作及口审要点、专利权方代理人在无效程序中的事务处理及口审后的事务处理等方面的基本服务要求。

1.1 接受委托

1.1.1 是否接受委托前的判断

在接到当事人关于提出无效宣告请求或针对无效宣告请求进行答复的咨询和委托时,专利代理机构应该判断本机构是否应该接受该项委托。

首先,专利代理机构应当对无效宣告请求人是否具备无效宣告主体资格进行审查。

提出无效宣告请求人为专利权人时,应注意核实其无效请求是否是全体专利权人提出的部分无效,以及宣告专利权的证据是否为公开出版物。

经核实无效宣告请求人不符合无效宣告主体资格,应当及时告知当事人;无效宣告请求人符合无效宣告主体资格,进行后续的工作。

其次,专利代理机构应当首先进行利益冲突的核查。

作为无效宣告请求人的专利代理机构,应该至少确认本机构未曾代理过该拟被无效的专利(包括专利确权程序、专利无效程序和专利侵权诉讼程序的代理工作),也没有就该拟被无效的专利为专利权人出具过专利有效性意见。如果本机构正在代理该专利的专利权人的其他尚未完结的专利申请、专利无效和专利诉讼业务,该专利代理机构一般应该考虑拒绝接受该项委托。

对于代理被请求方的利益冲突的核实,专利代理机构应该至少确认本机构未曾在该无效请求案以及针对同一件专利的其他无效请求案中作为无效请求方的代理机构,也没有就该拟被无效的专利向该无效请求案中的无效请求方出具过专利有效性意见。如果本机构正在代理该拟无效请求案的无效请求方的其他尚未完结的专利申请、专利无效和专利诉讼业务,该专利代理机构一般应该考虑拒绝接受该项委托。

此外,专利代理机构还应该确认该委托人也不是本代理机构已应允现有委托人明确要求不能代理的竞争对手。

经核实存在利益冲突的,应当及时告知当事人;不存在利益冲突或利益冲突已解决的,进行后续工作。

1.1.2 接受委托

经核实不存在利益冲突或利益冲突已解决、且委托人确认与专利代理机构建立代理关系的,专利代理机构应当与当事人以例如签订委托代理合同的方式确定委托和代理关系,明确参与办案的代理人的人数和专利代理机构指定或者指派的代理人的姓名、代理费的计算方法或具体数额和支付时间及方式、代理范围和代理权限等相关内容。

建立宣告无效委托代理关系之后,专利代理机构应当进行宣告无效案件文档的建立、时限的管理等工作。

1.1.3 对委托信息进行了解核实

(1) 无效宣告请求人的相关信息

专利代理机构应该对无效宣告请求人的姓名或名称及详细地址进行登记,以确认其是否具备法定的主体资格,并为正确填写无效宣告请求书作准备。

提出无效宣告请求人为本专利的专利权人时,应注意核实其无效请求是否是全体专利权人提出的部分无效、以及宣告专利权的证据是否为公开出版物。

(2) 对无效宣告请求目的的确认

专利代理机构可以向委托人了解其提出无效宣告请求的原因和目的。

如果委托人是因为专利侵权纠纷或诉讼而请求宣告专利权无效,则专利代理机构应该向请求人了解专利侵权纠纷或诉讼的实际情况,当前进展及委托人掌握的纠纷双方提交的书面材料和证据,以便作到胸中有数,并确定无效宣告请求提出的合理时限。专利代理机构还应该告知委托人另外可以在侵权诉讼中主张现有技术抗辩。

如果委托人不是因被指控侵犯专利权而请求宣告专利无效,专利代理机构应该向请求人了解其提出无效的目的和要求,以确定无效提出的方式及预留充分的作业准备时间。

(3) 与委托人的初步沟通

对不十分熟悉无效宣告程序的委托人,专利代理机构应该就有关无效宣告请求理由等方面的实体规定和无效宣告程序向委托人做初步介绍。

(4) 拟无效专利的相关信息

专利代理机构应该与委托人核实确定拟无效专利的专利号,并通过检索确认该专利的现专利权人姓名或名称,以满足无效宣告请求书的信息填写要求。专利代理机构还应该通过检索确定该专利的法律状态,核实委托人是否是首次提出无效请求。

1.1.4 安排请求人签署委托书

专利代理机构应该协助委托人准备委托书,由无效请求人签章。

1.2 无效宣告请求证据的获取

专利代理机构应该在对拟请求宣告无效的专利内容做初步了解的基础上,根据委托人的意图对无效宣告请求的理由和证据范围做初步判断,并与委托人沟通。

如果委托人已经做了现有技术检索和/或进行了相应的对比实验,并要求以其提供证据为依据提出无效宣告请求,专利代理机构应该核查其提供的证据的真实性及效力,并按委托人提供的证据实施无效作业。

专利代理机构可以根据委托人的需要进行现有技术检索,以确定或进一步完善其证据。该项服务由本标准的检索部分进行规范。

如果前述证据、资料为外文,则应告知请求人自行提供中文译文或委托代理机构翻译。

在对证据的研究和核实的基础上,专利代理机构应如实告知委托人证据中所存在的问题及其对无效结果的大致影响,以利于委托人与代理机构配合进行资料、证据的补充与完善和在期限内完成补交。

当请求人以与他在先取得的合法权利相冲突为理由宣告外观设计专利无效时,代理人应告知请求人应该提供能够证明权利相冲突已生效的处理决定或法院判决。

对域外证据,应核对是否具有公证认证文件。

根据委托人的需要,专利代理机构可以协助委托人复制拟无效专利的审查文档,以便研究确定是否存在作为无效宣告请求的其他理由。

1.3 无效宣告请求书的撰写和提交

在正式签订了委托代理协议并进行了前述准备工作之后,专利代理机构应该安排办案人员研究拟无效专利和其审查文档,以及与委托人确定的其他证据,并着手撰写无效宣告请求书。

专利代理机构应该根据委托人的实际需要,为委托人设计并与其确认无效宣告请求的策略。并根据确定的无效请求策略来安排准备工作的重点和步骤,并相应确定无效宣告请求的理由和证据。

无效宣告请求书及其正文应具备以下内容:

按委托人提供的经核证后的信息正确填写的无效宣告请求书及附件清单;

无效宣告请求书正文,包括无效请求理由、无效请求范围及支持无效请求理由的意见陈述;

无效宣告请求书正文中所列证据、证据的结合使用方式及对证据所公开的事实进行的具体评述。

无效宣告请求书正文的内容应该得到委托人的确认。

专利代理机构应该在与委托人确认的时间内或在所允许的一个月之内提交或补充无效宣告请求文件及证据（一式两份），并在提交请求文件之日起一个月内交纳相应请求费用。

1.4 口头审理前准备工作及口头审理

1.4.1 无效宣告请求提出后的工作

专利代理机构应该及时向委托人转交专利复审委员会的受理通知书。

与委托人确定在无效宣告请求提出后 1 个月内补充证据和无效宣告理由的，专利代理机构应该按照约定准备相应文件，并在规定的时间内提交专利复审委员会。

专利代理机构在收到专利复审委员会口审通知书及随口审通知书转送的专利权人的答复意见和相关证据等文件后，应尽快转送或通知当事人，并与当事人协商确定参加口审人员名单、身份，按口审通知书提交的相关内容和参加口审的实际情况确定有无证人出庭，有无物证演示等，在口审回执上进行备注。

1.4.2 口审前的准备工作

代理人应预先了解当事人是否有合解的愿望，如有，应该了解其合解的条件，同时核实自己是否有代理合解的委托权限。

检查已提交的文件和材料，如果缺少相应委托手续或缺少授权委托书原件应告知委托人尽快补办以便口审时补交。

如参加口审的代理人或当事人发生变更，应提前准备好相应的变更文件，以便口审时提交。

如果某些证据原件、公证认证文件或证明某些公知常识的证据还未提交，应提前向当事人索要，预先准备好以便口审时提交。

如收到复审委员会合议组转送的审查意见通知书需要再次进行书面陈述的，应就通知中的相关问题与当事人商讨后再进行适宜的答复。

与参加口审的当事人制定无效请求或无效答辩的策略，对所提交证据最终的选用及组合方式，授权文本自身缺陷，无效理由及无效范围等进行协商。

1.5 专利权方代理人的作业原则

1.5.1 接受委托

专利代理机构在接受专利权方委托时应该采取的步骤参见本章 1.1 节的内容。

1.5.2 对无效理由和证据进行核实

专利代理机构在接受专利权方委托后应该对无效请求方提出的无效宣告理

由和证据进行研究核实，具体包括：

(1) 请求方所提出的无效理由是否属于《专利法实施条例》所规定的法定无效宣告请求理由。

(2) 核实请求人所提交的证据的真实性，合法性和关联性。

(3) 确定证据及证据所公开的内容是否支持其无效理由。

(4) 对请求方所提交证据和无效理由的提交时限进行核实。

(5) 对请求方所提交外文证据是否有中文译文及译文准确性进行核实。

1.5.3 对无效宣告请求人资格进行核实

专利代理机构应该对无效宣告请求方的资格进行核实。

1.5.4 准备答复意见

在仔细研究无效宣告请求书的内容和证据的基础上，专利权人的专利代理机构应该根据委托人的意图为委托人设计答辩策略，包括对是否答复、答复的深入程度、是否修改权利要求和修改时机进行协商和选择等。

专利代理机构应该根据委托人的意图准备答复意见和修改文件，并得到委托人的确认之后进行递交。

1.6 口审后相关事务

如合议组允许双方当事人或某一方在口审后补交书面意见陈述或相关证据原件或补办相关委托手续的，专利代理机构应与委托人讨论确定是否补交文件和/或补充意见，并根据委托人的需要在合议组规定的期限内尽快办理和补交。

1.7 接到无效宣告审查决定后的工作

专利代理机构在接到无效宣告审查决定后，应尽快转交委托人（委托人为外国单位或个人的，还要根据其需要提供无效宣告审查决定的外文译文），并对不利于己方的无效决定结果向委托人提供后续的建议，以供委托人选择是否提起行政诉讼。

2 专利行政诉讼代理事务

专利行政诉讼，是指当事人认为专利行政主管部门的具体行政行为损害其合法权益而依法向人民法院起诉、请求人民法院对其具体行政行为进行司法审查而发生的诉讼。

2.1 专利行政诉讼代理事务的种类

2.1.1 专利行政诉讼的种类

(1) 以国家知识产权局为被告，因不服国家知识产权局专利局所作出的行政决定而提起的专利行政诉讼。

(2) 以专利复审委员会为被告，因不服专利复审委员会作出的复审决定或无效宣告决定而提起的专利行政诉讼。这是最为常见专利行政诉讼类型。

(3) 以地方知识产权管理部门为被告，因不服地方知识产权管理部门作出的复审决定或无效宣告决定而提起的专利行政诉讼

2.1.2 专利行政诉讼代理事务的种类

(1) 专利代理机构代理专利行政诉讼原告，根据委托权限参加例如代理起草起诉文件、立案和受理、完成证据交换、出庭参加审理、宣判以及与法院交接有关文书签署等诉讼活动。代理事务启动时，办理委托手续，根据当事人委托的具体事项，针对专利行政机关的行政决定或原审判决所存在的程序和实体问题，开展相应的代理事务工作。

(2) 专利代理机构代理专利行政诉讼第三人，根据委托权限参加例如代理起草答辩文件、完成证据交换、出庭参加审理、宣判以及与法院交接有关文书签署等诉讼活动。代理事务启动时，办理委托手续，根据当事人委托的具体事项，针对原告的起诉状或上诉人的上诉状，开展相应的代理事务工作。

2.2 复审、无效案件行政诉讼程序代理事务

2.2.1 复审、无效案件行政诉讼一审程序代理事务

(1) 接受委托

在接到涉及专利行政诉讼的案件后，首先应确定所涉案件是本代理机构所代理复审、无效案件，或是委托人准备委托的新案。

如果所涉案件是本代理机构所代理复审、无效案件，并确认委托人欲针对该案提起行政诉讼的，代理机构应按照有关法律规定办理委托手续，并告知委托人其诉讼权利和诉讼义务。

如所涉案件是委托人准备委托的新案，代理机构应先核查是否存在利益冲突；如不存在利益冲突或者利用冲突已经解决，应及时与委托人联系，并按照有关法律规定办理委托手续，告知委托人其诉讼权利和诉讼义务；如存在利益冲突，应及时告知委托人本代理机构不能接受委托。

在办理委托手续后，代理机构应及时进行内部立案，对案件进行编号、建立卷宗、录入本案的相关信息，并进行时限监控。

代理机构在确定具体负责案件的代理人时，一般应指定一至两名代理人。所指定的代理人中至少一名的专业技术领域应与案件所涉及的技术领域相同或

接近。所指定的代理人应熟悉专利行政诉讼法律事务。

在专利无效案件中接受第三人委托的特殊情况。

对于本代理机构在无效阶段代理的案件，如法院通知代理机构无效阶段对方当事人已提起行政诉讼，代理机构应及时通知无效阶段的委托人，确定其是否愿意作为第三人参加诉讼、是否愿意继续委托本专利代理机构代理诉讼业务，并确定委托权限。

如原委托人表示自愿放弃诉讼权利，不参加行政诉讼的，代理机构应告知其自行向法院提交书面说明。

如原委托人另行委托其他机构，代理机构应积极配合，及时移交案件。

(2) 文件准备

主体资格证明文件的准备。委托人为自然人的，代理机构应向委托人提供授权委托书供委托人签署，授权委托书应记明委托事项和权限；同时还应要求委托人提供身份证明文件。

委托人为企业或其他组织的，代理机构应向委托人提供授权委托书及法定代表人身份证明书供委托人签署，授权委托书应记明委托事项和权限；同时还应要求委托人提供工商登记材料。

委托人为在我国领域内没有住所的外国人、无国籍人、外国企业和组织的，从我国领域外寄交或者托交的上述文件材料的，代理机构应告知委托人上述文件材料应交委托人所在国公证机关证明，并经我国驻该国使领馆认证，或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。上述文件材料及其公证认证文件为外文的，代理机构还应准备由法院认可的翻译机构翻译的中文译文，中文译文应由翻译机构盖章。

诉讼文书的准备。代理机构应研究案卷资料并与委托人沟通，根据委托人的要求和提供的资料，在此基础上撰写诉讼文书。除非委托人有相反指示，代理机构在向法院提交诉讼文书前，应先将其撰写的诉讼文书交由委托人确认，并根据委托人的意见进行修改。对于委托人提出的不符合法律规定的意见，代理机构应及时与委托人联系并提供修改建议。

如果委托人提供了草拟的诉讼文书，代理机构在翻译过程中要忠于原文；对于其中不符合法律规定的内容，代理机构应及时与委托人联系并提供修改建议，并根据委托人的意见进行修改。

代理机构准备提交的诉讼文书还应在形式上符合法律规定和法院要求。

证据的准备。代理机构应研究案卷资料并与委托人沟通，收集、准备案件所需的证据，证据的形式应符合法律规定的要求。

对于在中国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经我国驻该国使领馆认证，或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。在港澳台地区形成的证据，应当履行法律规定的证明手续。

对于外文证据，还应准备符合相关形式要求的中文译文。

申请证人出庭作证的，应在举证期限届满前提出。

(3) 立案及受理

代理机构应在法定期限内提交诉讼文书及证据，提交的诉讼文书及证据在形式上应符合法律规定和法院要求。

作为原告代理人的代理机构及时交纳诉讼费。

案件受理后，代理机构应向委托人介绍庭审的一般程序。

代理机构应及时向委托人汇报案件的受理情况，转达法律文书，等待证据交换、开庭通知。

证据交换日提交必要的证据，获取其他参与方提交的证据，并及时转告委托人，准备质证意见。

(4) 庭审

收到开庭通知后，代理机构应及时通知委托人，并向委托人介绍庭审的一般程序。代理机构应及时询问委托人是否参加庭审或出席旁听。若委托人为国外个人或组织的，应及时与法院有关部门联系，协助委托人办理有关参加庭审的手续。

庭审前，代理机构应认真研究案卷资料，熟悉诉讼材料及证据；还应积极与委托人沟通，确定庭审策略，准备庭审所需文件材料；必要时，可准备庭审演示。

具体负责案件的代理人在出席庭审时应携带身份证明、由代理机构出具的出庭函以及庭审所需的文件材料。

委托人参加庭审的，代理人应与委托人做好配合工作。

庭审后，代理机构应及时如实向委托人汇报庭审情况，与委托人商讨庭审过程中的未尽事宜，研究应对策略；必要时，应针对庭审过程中的焦点问题或未尽事宜，根据法庭的要求，代理机构可提交补充意见陈述或代理词。

(5) 判决

代理机构应及时向委托人转达法院判决，告知下一程序，并与委托人沟通分析，确定诉讼策略，并提醒当事人上诉期限。

2.2.2 复审、无效案件行政诉讼二审程序的特殊规定

1、接受委托

参照本章 2.2.1 节(1)中相应部分的内容。

对于本代理机构代理的复审、无效行政诉讼一审案件，代理机构应及时与委托人联系，确定委托人是否上诉。如原委托人另行委托其他机构，代理机构应积极配合，及时移交案件。

(2) 文件的准备

在接受委托后，代理机构应认真研究一审判决以及其他案卷资料并积极与委

托人沟通，针对一审判决准备诉讼文书，必要时还应准备提交新证据。新证据的准备参考上述相应部分。

代理机构提交的诉讼文书及证据在形式上应符合法律规定和法院的要求。

(3) 立案及受理

参考上文相应部分。

(4) 庭审

参考上文相应部分。

(5) 判决

代理机构应及时向委托人汇报法院判决，告知委托人后续程序及其风险。

2.2.3 复审、无效案件行政诉讼再审程序的特殊规定

就委托人委托的行政诉讼再审案件，代理机构应告知委托人再审程序的性质和特点，提示诉讼风险。

其他作业参照上述相应部分的内容。

2.3 其他专利行政诉讼程序

在其他专利行政诉讼程序中，包括以国家知识产权局为被告的行政诉讼以及以地方知识产权管理部门为被告的专利行政诉讼，代理机构可以参考上述原则和相应的操作内容，在法律规定和授权委托的范围内作业。

3 专利侵权诉讼程序/行政处理程序

3.1 一审程序-原告诉讼代理

3.1.1 利益冲突核查

专利代理机构在接到专利侵权纠纷当事人的咨询时，应当首先进行利益冲突的核查。存在利益冲突的，应当及时告知当事人；不存在利益冲突或者利益冲突已解决的，进行后续的工作。

3.1.2 接受委托

不存在利益冲突或者利益冲突已解决、且委托人确认与专利代理机构建立诉讼代理关系的，专利代理机构应当与委托人签订代理专利侵权诉讼合同，确定双方的权利和义务，包括明确参与办案的代理人的人数和专利代理机构指定或者指派的代理人的姓名、代理费的计算方法或具体数额和支付时间及方式、代理范围和代理权限。接受境外委托人委托时，可依相应惯例。

建立专利侵权诉讼委托代理关系之后,专利代理机构应当进行诉讼案件文档的建立、时限的管理等工作。

3.1.3 案情了解和沟通

专利代理机构应当向委托人了解与涉案专利侵权纠纷有关的诉讼主体、证据、专利信息等基本事实,组织办案人员对涉案专利和专利申请文档进行认真细致的阅读和研究,以熟悉和掌握涉案专利的发明内容和权利要求的保护范围。专利代理机构应当向委托人详细、全面了解与涉案专利有关的技术内容,必要时可以请委托人作技术说明或者展示。

专利代理机构应当向委托人了解诉讼对方当事人情况及委托人所掌握的被控侵权产品或者方法的情况。在委托人认为必要时,专利代理机构也可以通过合法的手段协助了解诉讼对方当事人情况及其可能的侵权产品或者方法的情况。

专利代理机构应当根据委托人提供的信息就被控侵权产品或者方法是否落入专利保护范围提供初步意见。经初步判断对方当事人的行为构成专利侵权或具有专利侵权嫌疑并且委托人确认采取诉讼方式制止专利侵权的,专利代理机构还应当向委托人告知诉讼风险,并与委托人讨论并确认诉讼目标。

专利代理机构还应当就委托人的诉讼主张与委托人进行沟通。对于不熟悉专利诉讼程序的委托人,专利代理机构应该向委托人讲解专利诉讼的基本程序、原则和特点,其中包括当事人的权利和义务、一、二审和开庭的具体诉讼程序、人民法院的诉前“临时禁令”措施、管辖权异议程序、强制执行程序、专利无效和诉讼中止程序、调查取证方式与特点、专利侵权判定方法、专利侵权责任、被告可以采取的不侵权抗辩方法、赔偿计算方法、实用新型检索报告制度、原告可以采取的诉讼手段和策略、被告可能采取的诉讼手段和策略、专利侵权诉讼的和解等。

与委托人就诉讼基本知识的沟通也可以在接受委托之前进行。

3.1.4 案件准备

(1) 专利的稳定性分析

如果委托人未曾就其专利的稳定性(有效性)进行分析/评估,专利代理机构可以建议委托人在启动诉讼程序之前对其专利进行有效性评估,例如委托专利局出具评价报告。如果委托人认为有必要时,专利代理机构可以对与涉案专利相关的技术领域做技术检索,从而掌握涉案专利的整体状况,并且对该专利的有效性作出分析和估计(参见第四章2节)。

(2) 调查取证

专利代理机构应该与委托人商量并确定用以支持委托人诉讼请求的证据的范围。

委托人委托专利代理机构代理案件之前没有进行调查取证或其提供的证据不完整、不全面、不符合形式要求的,专利代理机构可以按照委托人的要求为其提供相关的协助,例如代为查询被控侵权人的工商登记文件;委托调查机构或者公证机构就涉案相关事实进行调查、收集证据、对证据进行公证;聘请相关技术

鉴定机构出具鉴定报告、专家鉴定意见；联系证人、收集证人证言等。

专利代理机构在进行调查取证前,应当取得委托人对于调查取证方式的书面确认。专利代理机构应及时向委托人汇报调查取证的进程和结果;必要时,可以建议委托人采取证据保全措施。

专利代理机构代理委托人进行调查取证,应当依法进行,不得违反国家关于商业秘密、公民人身权利等方面的法律法规的规定,不得伪造证据、教唆或暗示他人伪造证据,也不得例如以有偿方式违法获取证据。

对于委托人提供的和通过上述程序等取得的有关文件原件、样品、证书等有关物品的,专利代理机构应当为委托人妥善保管,不得遗失、损毁。

(3) 制定诉讼策略

专利代理机构应该与委托人讨论和制定符合其利益并有利于实现诉讼主张的诉讼策略,包括对采取行政处理方式还是司法诉讼方式解决专利侵权纠纷的选择、诉讼法院选择、调查取证方式、是否向法院请求诉前禁令和/或诉前证据保全、制止侵权方式、赔偿金额和计算方式、对方当事人提出专利无效请求和中止审理请求的应对、对方当事人提出管辖权异议的应对、证据交换的考虑、和解的考虑等。

(4) 诉讼文件准备

专利代理机构应当让委托人知晓法律法规和法院对起诉文件,包括诉讼主体的证明文件、法定代表人身份证明、授权委托书、起诉状等的形式要求和提交时间的要求。

专利代理机构应当根据已经掌握的证据和案件的具体情况制作起诉状,整理诉讼主体证据、权利证据、涉案被控侵权物或方法的证据、赔偿证据等诉讼证据并制作相应的证据清单(目录)。专利代理机构所制作的文件的内容应该得到委托人的确认。

3.1.5 提起诉讼

专利代理机构应当在接到委托人的书面确认后,在法定期限内或者按照委托人要求的期限,按照委托人要求或者法院规定的方式向有管辖权的法院提交起诉状等相关诉讼文件和相关证据(或者按约定由委托人自行提交)。

法院受理后,应当及时交纳诉讼费(或者按照约定由委托人自行交纳)。若法院要求补充证据或者其他材料的,应当及时办理。

专利代理机构应当为委托人取得诉讼文件和证据已经法院签收的证明,同时通报委托人后续可能发生的情况以及时限等。

3.1.6 出庭前的准备

专利代理机构在接到法院转达的被告的答辩状、证据以及证据交换/开庭传票后,应该及时汇报委托人,并做好证据交换/开庭审理的相关准备工作,包括证据交换要点、质证要点、开庭审理要点、证据使用方式、代理词主要内容、可能出现的问题及其应对方式等。

需要证人出庭、演示证物的，应当事前尽早作出安排。

需要提供反证的，应当及时提出。必要时可以申请延期举证。

3.1.7 出庭代理

专利代理机构的代理人参加证据交换/开庭审理，应当依照法律法规和法院的规定和要求进行，尊重法庭、尊重当事人及其代理人、实事求是、语言文明、服装整洁、以理服人。

证据交换/开庭审理后，专利代理机构应当尽快向委托人报告证据交换/开庭审理的过程，必要时准备书面代理意见，经委托人审核确认后提交给法院。在开庭过程中，法庭要求补交证据或文件的，应当通知委托人按时提交有关文件。

裁判文书送达后，专利代理机构应及时转达委托人，协助委托人拟定相应诉讼策略，并及时准备相应文件。

3.2 一审程序-被告诉讼代理

3.2.1 利益冲突核查

专利代理机构在接到专利侵权纠纷当事人的咨询时，应当首先进行利益冲突的核查。存在利益冲突的，应当及时告知委托人；不存在利益冲突或者利益冲突已解决的，进行后续的工作。

3.2.2 接受委托

不存在利益冲突或者利益冲突已解决，且委托人确认与专利代理机构建立诉讼代理关系的，专利代理机构应当与委托人签订代理专利侵权诉讼合同，确定双方的权利和义务，包括明确参与办案的代理人的人数和专利代理机构指定或者指派的代理人的姓名、代理费的计算方法或具体数额和支付时间及方式、代理范围和代理权限。接受境外委托人委托时，可依相应惯例。

建立委托代理关系之后，专利代理机构应当进行诉讼案件文档的建立、时限的管理等工作。

3.2.3 案情了解和沟通

专利代理机构应当向委托人了解与涉案专利侵权纠纷有关的诉讼主体、证据、专利信息等基本事实，请委托人对被控侵权产品或者方法作技术说明或者展示，必要时向委托人了解原告的情况以及委托人与原告之间过去的交往情况。

专利代理机构还应当就委托人的诉讼主张与委托人进行沟通。对于不熟悉专利诉讼程序的委托人，专利代理机构应该向委托人讲解专利诉讼的基本程序、原则和特点，其中包括当事人的权利和义务、一、二审和开庭的具体诉讼程序、人

民法院的诉前“临时禁令”措施、管辖权异议程序、强制执行程序、专利无效和诉讼中止程序、调查取证方式与特点、专利侵权判定方法、专利侵权责任、被告可以采取的不侵权抗辩方法、赔偿计算方法、实用新型检索报告制度、原告可以采取的诉讼手段和策略、被告可能采取的诉讼手段和策略、专利侵权诉讼的和解等。

3.2.4 应诉准备

(1) 对原告起诉状和证据的研究

专利代理机构应该认真研究原告的起诉状和证据,确定其在形式上和实体内容上存在的缺陷。

(2) 不侵权分析

专利代理机构应当对涉案专利、涉案专利的专利申请历史、被控侵权产品或者方法及其实施的情况、委托人提供的与涉案专利相关的已有技术和不侵权证据进行研究,初步解释明确专利保护的的范围,对涉案专利和被控侵权产品或者方法进行技术特征对比分析,就被控侵权产品或者方法是否落入专利保护范围提供初步意见。

专利代理机构还应该对委托人的行为是否属于不构成专利侵权的情形作出初步判断。

(3) 调查取证

专利代理机构应该与委托人商量并确定用以支持委托人主张的证据的范围。

委托人提供的证据不完整、不全面、不符合形式要求的,专利代理机构可以为委托人提供相关的协助,例如委托调查机构或者公证机构就涉案相关事实进行调查、收集证据、对证据进行公证;聘请相关技术鉴定机构出具鉴定报告、专家鉴定意见;联系证人、收集证人证言等。

专利代理机构代理委托人进行调查取证,应当依法进行,不得违反国家关于商业秘密、公民人身权利等方面的法律法规的规定,不得伪造证据、教唆或暗示他人伪造证据,也不得例如以有偿方式违法获取证据。

对于委托人提供的和通过上述程序等取得的有关文件原件、样品、证书等有关物品的,专利代理机构应当为委托人妥善保管,不得遗失、损毁。

(4) 制定诉讼策略

专利代理机构应该与委托人讨论和制定符合其利益的诉讼策略,包括是否提出管辖异议、是否对涉案专利提出无效并请求中止审理、证据的选择、和解的考虑等。

(5) 诉讼文件准备

专利代理机构应当让委托人知晓法律法规和法院对起诉文件(包括诉讼主体的证明文件、法定代表人身份证明、授权委托书、答辩状等)的形式要求和提交时间的要求。

专利代理机构应当根据已经掌握的证据和案件的具体情况制作答辩状、委托书、当事人身份证明材料、证明原告主张不成立的证据和支持委托人主张的证据

等诉讼文件和证据，并制作相应的证据清单（目录）。专利代理机构所制作的文件的内容应该得到委托人的确认。

3.2.5 提出管辖权异议请求

当原告提出的诉讼存在不符合最高人民法院相关司法解释有关管辖权规定的情形时，专利代理机构应当在征得委托人同意的情况下，向人民法院提出管辖权异议。

3.2.6 提出专利无效宣告请求和诉讼中止请求

如果委托人决定对涉案专利提出无效宣告请求，专利代理机构应当调取涉案专利的专利申请文档，以委托人提供的现有技术文件为依据或者以在征得委托人同意的情况下针对涉案专利所进行的无效检索结果为依据，对涉案专利的有效性进行分析。

若认为涉案专利权存在不符合专利法规定的无效情形的，专利代理机构应当根据掌握的证据并征得委托人的同意，向专利复审委员会提出宣告涉案专利无效的请求，并在法定的期限内，向人民法院提出中止诉讼的请求。

3.2.7 应诉答辩

专利代理机构应当在接到委托人的书面确认后，在法定期限内代为向有管辖权的法院提交答辩状等相关诉讼文件和相关证据（或者由委托人自行提交）。必要时可以申请延期举证。

专利代理机构应当为委托人取得诉讼文件和证据已经法院签收的凭据，同时报告委托人后续可能发生的情况以及时限等。

3.2.8 出庭前的准备

专利代理机构应当在接到法院证据交换/开庭传票后，及时汇报委托人，并做好证据交换/开庭审理的相关准备工作，包括原告可能的证据使用方式、质证要点、开庭审理要点、代理词的主要内容、可能出现的问题及其应对方式等。

需要证人出庭、演示证物的，应当事前尽早作出安排。

3.2.9 出庭代理

专利代理机构的代理人参加证据交换/开庭审理，应当依照法律法规和法院的规定和要求进行，尊重法庭、尊重当事人及其代理人、实事求是、语言文明、服装整洁、以理服人。

证据交换/开庭审理后，应当尽快向委托人报告证据交换/开庭审理的过程，

必要时准备书面代理意见,请委托人审核确认后提交给人民法院。在开庭过程中,法庭要求补交证据或文件的,应当通知委托人按时提交有关文件。

裁判文书送达后,专利代理机构应及时汇报委托人,针对判决书提供法律意见,协助委托人拟定上诉/二审答辩策略,并及时准备相应文件。

3.3 二审和其他相关程序

3.3.1 二审案件的代理

委托人决定委托专利代理机构提出上诉或者作出上诉答辩的,专利代理机构应当向委托人解释二审程序、要求、时限以及二审审理过程中允许或不允许的事项,按照委托人的要求准备二审案件所需的文件,并且在期限内向二审法院提交上诉状或者上诉答辩状。

必要时,专利代理机构可以根据委托人的要求,安排调查和收集新证据,起草和完善上诉文件或上诉答辩文件,联系安排可能的技术鉴定、证人出证等。

专利代理机构应当在接到二审法院开庭传票后,及时汇报委托人,针对对方当事人上诉理由或者上诉答复理由,全面研究双方指控/抗辩要点、诉讼方案和策略、证据的使用及其法院确认的情况,制定收集新证据、改变诉讼策略、和解等诉讼方案。

开庭时专利代理机构应当依据已经制定的诉讼方案,就涉案的核心问题提出上诉或者抗辩理由。开庭后应当尽快向委托人报告二审开庭审理过程,就二审开庭审理后可能的审理结果以及后续可以采取的相应措施提出意见和建议。

3.3.2 调解

专利代理机构应当在专利侵权诉讼案件代理过程中对委托人说明采用调解方式解决民事纠纷的重要性。

在开庭审理过程中及开庭审理结束后,根据委托人的意愿,在辩明事实的基础上,进行调解的代理。

在调解的过程中,专利代理机构不得超越权限或者违背委托人意愿与对方当事人达成和解或调解协议。

在调解协议签署之前,应当取得委托人对该协议的完全理解和书面确认。

3.3.3 执行案件的代理

生效判决未能自觉履行的,专利代理机构可以接受委托人委托提供执行案件的代理。

专利代理机构接受委托后，应当向委托人解释执行案件的性质、程序和可能的结果，使委托人了解执行案件的基本情况，以便积极配合判决的执行，并对具体的执行方式作出确认。

根据法院的规定，如果需要重新办理有关委托手续或者公证认证手续的，专利代理机构应当及时报告委托人、说明要求、提醒委托人及时办理。

执行完毕后或接到法院中止执行裁定书后，专利代理机构应当及时报告委托人，办理结案手续或对下一步执行措施提出建议。

3.3.4 再审案件的代理

委托人委托再审案件代理的，专利代理机构应当以实事求是的态度，对再审案件的法律、事实和证据以及两审判决作出认真细致的研究和分析，并就再审程序、提出再审请求后可能出现的结果对委托人作出客观、务实的介绍和分析。

专利代理机构在得到委托人正式委托提出再审请求后，应当按照法律、司法解释对再审的相关规定，进行再审案件的代理工作。

3.4 专利侵权行政处理案件的代理

3.4.1 接受委托

与本节上文关于专利侵权诉讼程序的咨询阶段工作类似，专利代理机构在接到专利侵权纠纷当事人的咨询时，应当首先进行利益冲突的核查。存在利益冲突的，应当及时告知当事人；不存在利益冲突或者利益冲突已解决的，进行后续的工作。

不存在利益冲突或者利益冲突已解决、且委托人确认正式委托专利代理机构进行专利侵权行政处理案件代理的，专利代理机构应当与当事人签订代理专利侵权诉讼合同，确定双方的权利和义务，包括明确参与办案的代理人的人数和专利代理机构指定或者指派的代理人的姓名、代理费的计算方法或具体数额和支付时间及方式、代理范围和代理权限。接受境外委托人委托时，可依相应惯例。

建立专利侵权纠纷代理关系之后，专利代理机构应当建立案件文档、启动时限管理等项工作。

3.4.2 案情了解和沟通

与本节上文关于专利侵权诉讼程序的接受委托初始阶段的工作类似，专利代理机构应当就案情与委托人进行沟通，其中包括对有关事实和相应的证据的研究和初步调查，对是否构成侵权的初步判断等。专利代理机构还应当向委托人介绍专利侵权纠纷行政处理的基本程序、原则、特点以及与诉讼之间的异同、利弊，以及处理结果、后续程序、侵权赔偿数额的调解等问题，明确行政处理的目的。

3.4.3 案件准备

与本节上文关于专利侵权诉讼程序的准备工作类似,专利代理机构应当在征得委托人同意的情况下,进行专利稳定性的分析、专利侵权/不侵权分析、调查取证、制定行政处理策略等项案件准备工作。

专利代理机构还应当及时告知委托人法律法规规定或管理专利工作的部门要求的基本法律文件,包括公司工商登记文件、法定代表人身份证明、委托书、专利侵权行政处理请求书/答辩书等相关文件,法律法规或者管理专利工作的部门对这些基本法律文件有签字、公证、认证等形式要求的,也应当及时告知委托人,以利于委托人尽快办理。

专利代理机构应当根据案件的具体情况,准备专利侵权行政处理请求书/答辩书、当事人身份证明材料等文件,并取得委托人的确认;专利代理机构作为专利侵权行政处理案件请求人的,还应当准备权利证据、侵权证据、赔偿证据等文件和证据。

3.4.4 提出专利侵权行政处理请求/答辩

专利代理机构应当在接到委托人的书面确认后,在法定期限内或者按照委托人要求的期限,按照委托人要求或者法院规定的方式向有管辖权的管理专利工作的部门提交专利侵权行政处理请求书/答辩书等相关文件和证据。

专利代理机构应当为委托人取得相关文件和证据已经提交的凭据,同时报告委托人后续可能发生的情况以及时限等。

3.4.5 提出专利无效宣告请求和中止处理请求

代理被请求人的专利代理机构若认为涉案专利权存在不符合专利法规定的无效情形的,应当根据掌握的证据并征得委托人的同意,向专利复审委员会提出宣告涉案专利无效的无效宣告请求,并在规定的期限内,向管理专利工作的部门提出中止处理的请求。

3.4.6 提出管辖权异议请求

代理被请求人的专利代理机构若认为受理案件的专利管理机关不享有本案的管辖权,征得委托人同意后,应当在答复期内依据法规和规章提出管辖权异议。

3.4.7 口头审理代理

专利代理机构应当在接到管理专利工作的部门口头审理的通知后,及时汇报委托人,并做好口头审理的相关准备工作,包括质证要点、口头审理要点、证据使用方式、主要代理意见、可能出现的问题及其应对方式等。需要证人出庭、演示证物的,应当事前尽早作出安排。

专利代理机构的代理人参加行政处理的口头审理,应当依照法律规定以及管理专利工作的部门的相关规定和要求进行,应当尊重管理专利工作的部门的承办人员、尊重对方当事人及其代理人、实事求是、语言文明、服装整洁、以理服人。

参加口头审理后,专利代理机构应当及时通知委托人,并为可能的行政诉讼程序作出准备。

收到管理专利工作的部门的处理决定书后,专利代理机构应及时汇报委托人,协助委托人拟定后续策略,并及时准备相应文件。

3.4.8 专利侵权行政处理程序的后续代理

专利代理机构代理的专利侵权行政处理完结后,若委托人不服行政处理,可按照《专利法》和《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)的规定,代理当事人向有管辖权的中级人民法院提起行政诉讼。

对方当事人不服行政处理,向有管辖权的中级人民法院提起行政诉讼的,专利代理机构可代理委托人以利害关系人(第三人)的身份参加诉讼,陈述诉讼意见。

对生效决定确定的履行义务,在义务人不自觉履行时,可代理权利人督促履行或者申请人民法院强制执行;当义务人是委托人时,应当督促委托人自觉履行,必要时争取执行和解。

3.5 展会专利侵权投诉案件的代理

3.5.1 投诉方代理

(1) 接受委托,明确展会投诉的目标

专利代理机构在与委托人进行沟通并确认不存在利益冲突问题或者利益冲突已解决后,委托人确认正式委托专利代理机构进行展会专利侵权投诉的代理的,专利代理机构应通过书面方式与委托人达成委托代理关系,接受境外委托人委托时,可依相应惯例,明确代理范围,并相应启动文档管理和时限管理等工作。

专利代理机构应当依据法律法规以及相关展会的知识产权保护规定,向委托人解释展会专利侵权投诉处理程序、处理结果、后续程序等事项,明确展会投诉处理的目标。包括停止展出、认定侵权和固定侵权证据等。

(2) 投诉准备,投诉

专利代理机构应当及时告知委托人法律法规规定和展会投诉机构要求的基本法律文件,包括委托人主体证明材料、权利证明材料、授权委托书等相关文件。

专利代理机构应当在接到委托人的书面确认后,按照委托人要求的方式向展会投诉机构或展会当地的专利管理机关提交投诉申请以及相关文件和证据等。专利代理机构应当为委托人取得投诉申请和相关证据材料已经被展会投诉机构或

展会当地的专利管理机关签收的凭据，同时报告委托人后续可能发生的情况等。

3.5.2 被投诉方代理

在专利代理机构与委托人进行沟通并确认不存在利益冲突问题或者利益冲突已解决后，委托人确认正式委托专利代理机构进行展会专利侵权投诉的代理的，专利代理机构应通过书面方式与委托人达成委托代理关系，接受境外委托人委托时，可依相应惯例，明确代理范围，并相应启动文档管理和时限管理等工作。

专利代理机构应当依据法律法规以及相关展会的知识产权保护规定，向委托人解释展会专利侵权投诉处理程序、处理结果、后续程序等事项。

专利代理机构应当协助被投诉人提出抗辩理由，包括请求人侵权指控不成立/被请求人行为属于合理使用被控产品/不构成侵权等，为被投诉人争取最大的权益。

专利代理机构应当协助委托人拟定后续策略，并及时准备相应文件。

3.5.3 展会专利侵权投诉程序的后续代理

专利代理机构办理展会专利投诉程序之后，可以依照委托人的要求和指示，在后续的可能的行政诉讼程序中按照《行政诉讼法》的规定，进行行政诉讼的代理活动。

4 专利权属和发明人争议纠纷

本节涉及下列纠纷：(1) 专利申请权权属纠纷；(2) 专利权权属纠纷；(3) 职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷；(4) 发明创造的发明人、设计人署名权纠纷。

专利权属和发明人争议纠纷可以通过民事诉讼的方式解决。本节内容按照民事诉讼程序展开。

鉴于专利法规定管理专利工作的部门可以调解专利权属和发明人争议产生的纠纷，专利代理机构也可以接受委托代为参加调解。相对而言，行政调解在证据和事实的认定上、在调解的步骤和程序上比较灵活，调解协议也不具有强制执行的效力，故代理此类纠纷可以参照诉讼代理的方式办理。

4.1 代理原告

4.1.1 利益冲突审查

专利代理机构接到当事人有关专利权属和发明人争议纠纷诉讼的面询、电询或者函询时，应当在答复之前首先进行利益冲突的核查。存在利益冲突的，应当

及时告知当事人；不存在利益冲突的，进行后续的代理工作。

4.1.2 接受委托

不存在利益冲突，且当事人确认与专利代理机构建立诉讼代理关系的，专利代理机构应当与委托人签订代理专利权属和发明人争议纠纷诉讼合同，确定双方的权利和义务，包括明确指定或者指派代理人的数量和姓名、代理费的数额和支付时间及方式、代理范围和代理权限。

专利代理机构可以协助委托人准备载明代理人姓名、职务和代理权限的诉讼代理委托书，并提供诉讼主体资格的证明（营业执照或者身份证等）。

建立专利权属和发明人争议诉讼代理关系之后，专利代理机构应当统一建立诉讼案件文档、统一收费，启动时限管理等项工作。

4.1.3 案情了解和沟通

专利代理机构应当向委托人了解与涉案专利权属和发明人争议纠纷有关的诉讼主体、证据、专利信息等基本事实，尤其要掌握本职工作的范围、是否属于单位交付的任务、是否属于主要利用单位物资技术条件、是否属于离开单位一年内作出的发明创造；是否对发明创造作出实质性贡献、专利实施后的获利等情况和相应的初步证据。

专利代理机构通过委托人了解情况后，可以根据委托人的需要通过合法的手段调查取证，或协助委托人调查取证。

专利代理机构还应当就委托人的诉讼主张与委托人进行沟通，并介绍专利权属和发明人争议诉讼的基本程序、原则和特点，包括一、二审和开庭的具体诉讼程序、管辖权异议程序、强制执行程序、中止专利审查和变更程序；调查取证方式与要求；职务发明的要求、发明人的条件；和解等。通过沟通和交流达成明确的诉讼请求。

4.1.4 起诉准备

(1) 制定诉讼策略

专利代理机构可以根据委托人的需要为委托人制定符合其利益的、有助于实现诉讼主张的诉讼策略，包括对采取行政调解方式还是司法诉讼方式解决专利权属和/或发明人争议纠纷的纠纷解决途径的选择、诉讼法院的选择、调查取证方式、对方当事人提出管辖权异议的应对、证据交换的考虑、和解的考虑等。

(2) 调查取证

收到委托人提供的有关书证、物证、视听资料、证人证言等证据后，专利代理机构应当妥善保管，原件不得遗失、损毁。

委托人提供的证据不足的，专利代理机构可以根据委托人的需要为委托人提供相关的服务，包括代为依法调取被告的工商登记资料；委托调查机构就涉案

相关事实调查、收集证据；申请公证机构对有关证据进行保全公证；联系证人、收集证人证言等。

专利代理机构在进行调查取证前，应当取得委托人对于调查取证方式的书面确认。调查取证过程中，应及时向委托人通报调查取证的进程和结果；必要时，可以建议委托人申请法院进行证据保全。

专利代理机构代理委托人进行调查取证，应当依法进行，不得违反国家关于商业秘密、公民人身权利等方面的法律法规的规定，不得伪造证据或教唆、诱骗他人伪造证据，也不得以有偿方式违法获取证据。

(3) 制作起诉状和起诉材料

专利代理机构应当告知委托人必须及时提供起诉文件，包括诉讼主体的证明文件（自然人应提供身份证，法人应提供营业执照）、法定代表人身份证明、授权委托书等相关文件，法律法规或法院对这些基本法律文件有签字、公证、认证等形式要求的，也应当及时告知委托人，以便使其尽快办理。

专利代理机构应当根据已经掌握的证据和案件的具体情况，制作起诉状；整理诉讼主体证据、权利证据、涉及职务发明或非职务发明的证据、主张发明人身份或否定发明人身份的证据等，制作相应的证据清单（目录）。

起诉状的内容应该得到委托人的确认。

4.1.5 提起诉讼

专利代理机构应当在得到委托人的确认后，在法定期限内或者按照委托人要求的期限，按照委托人要求的方式代为或者由当事人自行向有管辖权的法院提交起诉状和相关证据以及其他诉讼文件。

由专利代理机构代为向法院提起诉讼的，专利代理机构应当向法院提交完整的诉讼文件和证据，为委托人取得诉讼文件和证据已经法院签收的证明，同时通报委托人后续可能发生的情况以及时限等。

由专利代理机构代为向法院提起诉讼的，专利代理机构应当在法院受理后及时缴纳诉讼费，或通知当事人及时交纳诉讼费。若法院要求补充证据或者其他材料的，应当及时办理。

4.1.6 出庭前的准备

专利代理机构在接到法院转达的被告答辩状、证据以及证据交换/开庭传票后，要及时通报委托人，并根据委托人的需要做好证据交换/开庭审理的相关准备工作，包括与委托人研究确认证据交换要点、质证要点、开庭审理要点、证据使用方式、代理词主要内容、可能出现的问题及其应对方式等。

需要提供反证的，应当及时提出。必要时可以申请延期举证。

委托人要求参加旁听的，应当为委托人事前尽早作出安排。

4.1.7 出庭代理

专利代理机构的代理人参加证据交换/开庭审理，应当依照法律法规和法院的规定和要求进行，尊重法庭、尊重对方当事人及其代理人、全神贯注、实事求是、语言文明、服装整洁、以理服人，力戒强词夺理、恶语伤人。

证据交换/开庭审理后，应当尽快向委托人通报证据交换/开庭审理的过程，必要时准备书面代理意见提交法院。在开庭过程中，法庭要求补交证据或文件的，应当通知委托人按时提交有关文件。

裁判文书送达后，专利代理机构应及时转达委托人，提供法律意见，协助委托人拟定上诉/执行策略，并及时准备相应文件。

4.1.8 调解

专利代理机构应当在专利权属和发明人争议诉讼案件代理过程中对委托人说明采用调解方式解决民事纠纷的重要性。

在开庭审理过程中及开庭审理结束后，根据委托人的意愿，在辩明事实的基础上，依法进行调解的代理。

在调解的过程中，专利代理机构不得超越权限或者违背委托人意愿与对方当事人达成和解或调解协议，不得损害委托人的合法权益。

在调解协议签署之前，应当使委托人完全理解并确认该协议。

4.1.9 执行案件的代理

生效判决未能自觉履行的，专利代理机构可以接受委托人委托提供强制执行的代理事务。

专利代理机构接受委托后，应当向委托人解释执行案件的性质、程序和可能的结果，使委托人了解执行案件的基本情况，以便积极配合判决的执行，并对具体的执行方式作出确认。

根据法院的规定，如果需要重新办理有关委托手续或者公证认证手续的，专利代理机构应当及时通报委托人，说明要求，提醒委托人及时办理。

执行完毕后或接到法院中止执行裁定书后，专利代理机构应当及时报告委托人，办理结案手续或对下一步执行措施提出建议。

4.1.10 二审案件的代理

委托人决定委托专利代理机构提出上诉或者作出上诉答复的，专利代理机构应当向委托人解释二审程序、要求、时限以及二审审理过程允许或不允许的事项，按照委托人的要求准备二审案件所需的文件，并且在期限内向二审法院提交上诉状或者上诉答辩状。

必要时，专利代理机构可以根据委托人的指示，调查和收集新的证据，起草和完善上诉文件或上诉答辩文件。

专利代理机构应当在接到二审法院开庭传票后，及时通报委托人，针对对方当事人的上诉理由或者答复理由，全面研究双方上诉/抗辩要点、诉讼方案和策略、证据的使用及其法院确认情况，制定收集新证据、改变诉讼策略、和解等诉讼方案。

开庭时专利代理机构应当依据已经制定的诉讼方案，就涉案的核心问题提出上诉或者抗辩理由。开庭后应当尽快向委托人通报二审开庭审理过程，就二审开庭审理后可能的审理结果以及后续可以采取的相应措施提出意见和建议。

对于涉及专利申请权权属纠纷、专利权权属纠纷和发明创造的发明人、设计人署名权纠纷的案件，在法院的判决生效后，专利代理机构应该建议或协助当事人及时到国家知识产权局办理相应的变更手续。

4.1.11 再审案件的代理

委托人委托代理再审案件的，专利代理机构应当以实事求是的态度，对生效判决的法律适用、事实认定、证据采信、是否有新的证据和实事等作出认真细致的研究和分析，并就再审事由、程序、提出再申请后可能出现的结果对委托人作出客观、务实的介绍和分析。

专利代理机构在得到委托人正式委托提出再申请后，应当按照法律、司法解释对再审的相关规定，进行再审案件的代理工作。

4.2 代理被告

4.2.1 利益冲突审查

专利代理机构处理当事人有关专利权属和发明人争议诉讼的面询、电询或者函询时，应当在答辩之前首先进行利益冲突的核查。存在利益冲突的，应当及时告知当事人；不存在利益冲突的，进行后续的代理工作。

4.2.2 接受委托

不存在利益冲突，且当事人确认与专利代理机构建立诉讼代理关系的，专利代理机构应当与当事人签订代理专利权属和发明人争议诉讼合同，确定双方的权利和义务，包括明确指定或者指派代理人的数量和姓名、代理费的数额和支付时间及方式、代理范围和代理权限。

专利代理机构应该协助委托人准备载明代理人姓名、职务和代理权限的诉讼代理委托书，并提供诉讼主体资格的证明（营业执照或者身份证等）。

建立专利权属和发明人争议诉讼代理关系之后，专利代理机构应当统一建立诉讼案件文档、统一收费，启动时限管理等项工作。

4.2.3 案情了解和沟通

专利代理机构应当向委托人了解与涉案专利权属和发明人争议纠纷有关的诉讼主体、证据、专利信息等基本事实，尤其要掌握涉案发明创造是否属于发明人/设计人本职工作的范围、是否属于单位交付的任务、是否属于主要利用单位物资技术条件、是否属于离开单位一年内作出的发明创造、涉案当事人是否对发明创造作出实质性贡献，以及专利实施后的获利情况等证据。

专利代理机构通过委托人了解情况后，在委托人需要时还可以通过合法的手段调查取证，以详细、全面了解诉讼双方当事人情况及其争议焦点。

专利代理机构还应当就委托人的诉讼主张与委托人进行沟通，并介绍专利权属和发明人争议诉讼的基本程序、原则和特点，包括一、二审和开庭的具体诉讼程序、管辖权异议程序、强制执行程序、中止专利审查和变更程序；调查取证方式与要求；职务发明的要求、发明人的条件；和解等。通过沟通和交流达成明确的诉讼请求。

4.2.4 应诉准备

(1) 否认原告主张的分析

专利代理机构应当向委托人了解是否存在否定原告诉讼请求的证据和事实，并根据委托人的需要收集有助于反驳原告主张的证据，根据法律规定判断委托人的观点是否成立，提供初步法律意见。

(2) 制作答辩状和答辩材料

专利代理机构应当告知委托人必须及时提供应诉文件，包括诉讼主体的证明文件（自然人应提供身份证，法人应提供营业执照）、法定代表人身份证明、授权委托书等相关文件，法律法规或法院对这些基本法律文件有签字、公证、认证等形式要求的，也应当及时告知委托人，以便使其尽快办理。

专利代理机构应当根据已经掌握的证据和案件的具体情况，制作答辩状；整理诉讼主体证据、支持被告诉讼主张的证据等诉讼证据并制作相应的证据清单（目录）。

专利代理机构准备的答辩状应该得到委托人的确认。

4.2.5 提出管辖权异议请求

若认为受理诉讼的法院不享有本案的司法管辖权，专利代理机构征得委托人同意后，应当在答辩期内依据法律和最高人民法院的相关司法解释，提出管辖权异议。

若一审法院驳回管辖异议，可以向二审法院提出管辖异议的上诉。

4.2.6 应诉答辩

专利代理机构应当在接到委托人的确认后，在法定期限内代为或者由当事人自行向有管辖权的法院提交答辩状等相关诉讼文件和相关证据。若法院要求补充证据或者其他材料的，应当及时办理。必要时可以申请延期举证。

在委托人委托专利代理机构代为提交答辩状的情况下，专利代理机构应当向法院提交完整的诉讼文件和证据，为委托人取得诉讼文件和证据已经法院签收的证明，同时通报委托人后续可能发生的情况以及时限等。

4.2.7 出庭前的准备

专利代理机构在接到法院送达的证据交换/开庭传票后，要及时通报委托人，做好证据交换/开庭审理的相关准备工作，包括证据交换要点、质证要点、开庭审理要点、证据使用方式、代理词的主要内容、可能出现的问题及其应对方式等。

委托人要求参加旁听的，应当为委托人事前尽早作出安排。

4.2.8 出庭代理

专利代理机构的代理人参加证据交换/开庭审理，应当依照法律法规和法院的规定和要求进行，尊重法庭、尊重对方当事人及其代理人、全神贯注、实事求是、语言文明、服装整洁、以理服人，力戒强词夺理、恶语伤人。

证据交换/开庭审理后，应当尽快向委托人通报证据交换/开庭审理的过程，必要时准备书面代理意见提交法院。在开庭过程中，法庭要求补交证据或文件的，应当通知委托人按时提交有关文件。

裁判文书送达后，专利代理机构应及时转达委托人，提供法律意见，协助委托人拟定上诉/二审策略，并及时准备相应文件。

4.2.9 调解和执行

专利代理机构应当在专利权属和发明人争议诉讼案件代理过程中对委托人说明采用调解方式解决民事纠纷的重要性。

在开庭审理过程中及开庭审理结束后，根据委托人的意愿，在辩明事实的基础上，依法进行调解的代理。

在调解的过程中，专利代理机构不得超越权限或者违背委托人意愿与对方当事人达成和解或调解协议，不得损害委托人的合法权益。

在调解协议签署之前，应当取得委托人对该协议的完全理解和确认。对生效判决确定的履行义务，应当督促委托人自觉履行，必要时争取执行和解。

4.2.10 二审案件的代理

委托人决定委托专利代理机构提出上诉或者作出上诉答辩的,专利代理机构应当向委托人解释二审程序、要求、时限以及二审审理过程允许或不允许的事项,按照委托人的要求准备二审案件所需的文件,并且在期限内向二审法院提交上诉状或者上诉答辩状。

必要时,专利代理机构可以根据委托人的指示,调查和收集新的证据,起草和完善上诉文件或上诉答辩文件。

专利代理机构应当在接到二审法院开庭传票后,及时通报委托人,针对对方当事人上诉理由或者答复理由,全面研究双方上诉/抗辩要点、诉讼方案和策略、证据的使用及其法院确认情况,制定收集新证据、改变诉讼策略、和解等诉讼方案。

开庭时专利代理机构应当依据已经制定的诉讼方案,就涉案的核心问题提出上诉或者抗辩理由。开庭后应当尽快向委托人通报二审开庭审理过程,就二审开庭审理后可能的审理结果以及后续可以采取的相应措施提出意见和建议。

4.2.11 再审案件的代理

委托人委托代理再审案件的,专利代理机构应当以实事求是的态度,对生效判决的法律适用、事实认定和证据采信,是否存在新的证据和事实等作出认真细致的研究和分析,并就再审事由、程序、提出再审请求后可能出现的结果对委托人作出客观、务实的介绍和分析。专利代理机构在得到委托人正式委托提出再审请求后,应当按照法律、司法解释对再审的相关规定,进行再审案件的代理工作。

第四节 其他事务服务指导标准

1 专利检索

1.1 专利检索的种类

按照不同的检索目的，专利检索主要可分为如下五种类型：查新检索、专题检索、证据检索、侵权风险检索和状态检索。

1.1.1 查新检索

查新检索是为了判断一项发明创造（技术方案）是否具备新颖性和创造性而进行的检索，目的是通过从现有技术文献中查找出与发明创造最相关的对比文献，并按照新颖性和创造性的判断标准对发明创造进行判断，进而得出查新检索结论。查新检索常用于申请专利前或技术贸易中的技术评价以及立项前对于研发课题是否具有获得专利权的前景预测，包括新颖性检索和创造性检索。

(1) 新颖性检索

新颖性检索是指为确定申请专利的发明创造是否具有新颖性，从发明创造的主题对包括专利文献在内的全世界范围内的各种公开出版物进行的检索，其目的是找出可进行新颖性对比的文献。

(2) 创造性检索

创造性检索是指为确定发明创造是否具备创造性，对各种出版物进行的检索，创造性检索是在新颖性检索的基础上进行的，只有当新颖性检索中未发现破坏新颖性的文献时，再继续进行创造性检索，目的是要找出与创造性相关的文献。

1.1.2 专题检索

专题检索是指从任意一个技术主题对专利文献进行检索，从而找出一批参考文献的过程，目的是获得有技术参考价值的参考文献。专题检索常用于课题开题或项目立项之前的技术评估。专题检索又可分为：追溯检索和跟踪检索。

(1) 追溯检索

追溯检索是由近而远地查找专利技术信息的工作。根据检索顺序追溯检索还可分为：初步检索和扩大检索。

(2) 跟踪检索

跟踪检索是指在追溯检索的基础上，定期从专利数据库中检索出追溯检索日之后出现的新的专利文献的工作。

1.1.3 证据检索

证据检索是配合专利纠纷进行的检索，目的是从现有技术文献中找出能够破坏授权专利新颖性或创造性的文献，或者从现有技术文献中找出能够说明被控侵权对象属于现有技术的文献。证据检索包括无效证据检索和不侵权抗辩检索。

(1) 无效证据检索

无效证据检索是针对授权专利进行的检索，目的是从现有技术文献中找出能够破坏授权专利新颖性或创造性的文献。无效证据检索常用于无效请求前的证据搜集。

(2) 不侵权抗辩检索

不侵权抗辩检索是针对侵权指控的对抗性检索，目的是从现有技术文献中找出能够说明被控侵权对象属于现有技术的文献。不侵权抗辩检索常用于专利诉讼中证明不侵权的证据搜集。

1.1.4 侵权风险检索

侵权风险检索是指在一项工业生产活动(如准备生产一种新产品或使用一种新工艺)开始之前，为防止该项新的工业生产活动因侵犯别人的专利权而引发专利纠纷所进行的检索。侵权风险检索的目的是找出可能覆盖所述新技术/新产品的专利。

1.1.5 状态检索

状态检索是指针对专利的时间性和地域性进行的检索。它分为法律状态检索和分布状态检索。

(1) 法律状态检索

法律状态检索是指对一项专利或专利申请当前所处的法律状态进行的检索，其目的是了解该项专利是否有效以及了解该专利的法律状态变化，例如专利有效性检索。

(2) 分布状态检索

分布状态检索是指对一项发明创造在哪些国家和地区进行了公布，或者在哪些国家和地区取得了专利权进行的检索，其目的一是为了解决语言障碍问题，二是为了查看专利申请或专利的地域分布，例如同族专利检索。

上述五种检索类型的检索目的、检索素材、检索策略和检索结果等各有不同，如下表格所示：

检索类型	检索素材	检索策略及检索侧重点	检索结果	检索结论
查新检索	技术方案	新颖性、创造性，侧重查准	专利文献和非专利文献	新颖性、创造性评价
专题检索	技术主题	技术主题相关性，侧重查全	专利文献和非专利文献	无
证据检索	权利要求	新颖性、创造性，侧重查准	专利文献和非专利文献	新颖性、创造性评价
侵权风险检索	技术方案	新颖性、创造性，侧重查准	授权且有效专利文献	侵权风险分析
状态检索	文献号	权威性、准确性、时效性	法律状态信息、同族专利文献号	无

每一个检索活动都可以分为如下四个步骤，即：确定初步检索词；确定检索策略（包括编制检索式和选择检索数据库等）；获得检索结果；作出检索结论。

1.2 检索种类的选择举例

1.2.1 科研立项和技术攻关

为科研开题收集技术信息时，应选择专题检索中的追溯检索和跟踪检索。通过追溯检索可以尽可能地获取与科研项目有关的专利技术资料，有助于形成决策，减少重复劳动，提高研究起点；而跟踪检索可以帮助研究人员在科研开题后随时监视国内外与其科研课题相关的新科技动态。通过专利技术信息的追溯检索，可以使科技人员找到前人在同一领域解决难题的具体方案，有利于解决技术攻关中的难题。

1.2.2 新产品（技术）开发/销售

在开发新产品（技术）时，可选择专利技术信息的追溯检索；在对开发的新技术进行申请专利之前，可以选择专利查新检索。追溯检索也可以用来帮助投资人从某一具体领域寻找到好的专利项目。当开发出的新产品准备投放市场时，为避免新产品侵犯别人的专利权，应选择侵权风险检索。

1.2.3 产品或技术贸易

在进行技术贸易、引进国外专利技术和产品时，应进行专利有效性检索和专利侵权风险检索。专利有效性检索可为引进技术的单位评估引进的专利技术是否有效，而侵权风险检索有利于评估引进技术产生的专利侵权风险。当技术和产品出口时，应选择侵权分析检索中的境外侵权风险检索和同族专利检索，以提供出口目的地的专利保护信息，以避免其技术和产品的出口引起侵权纠纷。

1.2.4 发生专利纠纷

在专利侵权纠纷中，被告方为保护自己的利益可以选择请求宣告专利无效，主张先用权或提出不侵权抗辩或现有技术抗辩。为此，被告可以选择专利无效证据检索，以查找请求宣告原告的专利无效和提出其他诉讼主张的证据。

1.2.5 尽职调查

尽职调查是代理机构接受当事人委托对被调查目标单位的专利的确权、应用、保护、纠纷等诸方面的状态进行调查和评估的综合性检索调查工作。

1.3 主要类型的专利检索方法

1.3.1 查新检索

(1) 确定初步检索词

根据具体技术方案内容,确定构成待检索技术的基本要素、基本要素的相互关系和发明的关键点。

确定基本要素(主题词)及其相互关系。发明的基本要素指的是描述发明必须涉及的技术内容,发明本身必然包含在该基本要素限定的范围内。在确定基本要素后,还要明确这些基本要素之间的相互关系。

确定发明的关键点(关键词)。发明的关键点是该发明相对现有技术有实质性区别的技术特征。

词汇扩展。对于每一个主题词、关键词,还要找出它的所有同义词、近义词和缩略词。

(2) 确定检索策略

主要工作包括编制检索式和选择检索数据库。

确定分类。确定分类时,应将所有与该技术主题相关的分类位置找出来。

初步检索。可以尝试性进行初步检索,浏览其结果,参考其中的分类号和描述词,以便于准确选择主题词和分类号。

选择检索数据库。选择检索文献的顺序为:先检索专利文献,再检索非专利文献。选择检索各国文献的顺序为:先检索该技术发达国家的文献、再检索其他主要国家、中国、次要国家的文献。

确定最终检索式。在上一步选定的检索范围内,根据描述发明关键点的关键词及其同义词,进行缩小范围检索,重点解决查准的问题。

(3) 获得检索结果

找出相关的可用于评价技术方案新颖性和创造性的对比文件,以便进行下一步的新颖性和创造性判断。

(4) 作出检索结论

参照对比文献判断新颖性和创造性时,应当根据《审查指南》第二部分第三章第3节“新颖性的审查”和第四章第4节“发明创造性的审查”的有关规定进行。

(5) 撰写报告

通过上述文献检索和分析,即可形成一份正式的查新检索报告,其内容应当

包括如下几方面。

检索主题词、关键词。

分类号。

检索用数据库或检索工具。

对比文件。

分析及结论。

1.3.2 专题检索

专题检索与查新检索主要有如下区别。

确定初步检索词时没有可以参照的详细技术方案和技术特征，而往往只有简单的技术主题词或简单的技术主题描述，不像查新检索那样有明确的技术关键点。

确定检索策略时侧重于要求尽可能多地检索到与该技术主题相关的专利文献，它对查全率要求很高，允许检索结果中包含部分与技术主题相关性不大的专利文献。因此，进行扩大检索显得尤为重要。

专题检索止于获得检索结果步骤，不需要再做进一步的新颖性、创造性分析和判断。

专题检索包括追溯检索和跟踪检索，检索人根据委托人的需求选择。

基于上述区别和特点，专题检索的检索步骤具有特定的要求。

(1) 确定初步检索词

应准确理解技术主题，必要时对技术主题所属的技术领域做一定背景情况了解和分析，以确定初步检索主题词的准确性。

(2) 确定检索策略

确定分类。可以通过初步检索词进行初步检索，阅读若干篇初步检索文献的著录项目，找出这些著录项目涉及的 IPC 分类，然后再对照 IPC 分类表，确定最相关的 IPC 分类号。

初步检索。参照“查新检索”部分相应内容。

选择检索数据库。参照“查新检索”部分相应内容。

确定最终检索式。将根据初步检索结果找到的分类号和该技术主题的其他表述或同义词、近义词、外文翻译、外文缩略词等进行组配，所确定的检索提问式即是该检索课题的最终完整的检索式。

(3) 获得检索结果

由于专题检索的查全率要求很高，因此，有必要对检索出的结果再进行扩大

检索。扩大检索的依据是检索得到的专利文献的著录项目部分内容,尤其是著录项目的(51)国际专利分类号、(52)本国专利分类号、(58)审查时检索范围、(71)申请人姓名、(72)发明人姓名等均可为扩大检索提供有用信息。

(4) 撰写报告

可参考查新检索报告撰写模式进行撰写,专题检索报告的撰写方式与查新检索报告相比只是少了“检索结论”部分的内容。

1.3.3 证据检索

证据检索包括无效证据检索和不侵权抗辩检索,其中,不侵权抗辩检索的检索方法与查新检索的方法类似,无效证据检索的检索方法如下。

无效证据检索的检索模式与查新检索十分相似,其与查新检索的主要区别在于:查新检索的检索素材往往是某一具体的技术方案,而无效证据检索的检索素材则是已经授权的专利,专利文件的每一个权利要求都可能成为需要检索的技术方案。

基于这样的区别点,无效证据检索在确定检索词这个步骤时,有其特别之处。

(1) 确定初步检索词

根据权利要求的内容,确定构成每一项权利要求的基本要素、基本要素的相互关系和发明的关键点。

确定基本要素(主题词)及其相互关系。此部分可参照“查新检索”部分相应内容,基于无效证据检索的特点,确定基本要素时,应当结合独立权利要求的内容和说明书全文,确定独立权利要求的技术特征中的现有技术特征部分,将这部分技术特征作为基本要素的主题词。

确定发明的关键点(关键词)。发明的关键点是该发明相对现有技术有实质性区别的技术特征,其作用通常用来判断新颖性,用于筛选文献。

独立权利要求的特征部分,从属权利要求的附加技术特征都可能会成为发明的关键点,应当首先将独立权利要求的特征部分内容列入关键点,并结合其具体技术含义,确定描述该关键点的合适关键词。

然后再分析从属权利要求的附加技术特征是否会成为关键点,这里应当看该附加技术特征是否是针对现有技术的创新点,如果属于创新点,则需要将该附加技术特征列入关键点,并确定成为关键词。

词汇扩展。参照“查新检索”部分相应内容。

(2) 确定检索策略

参照“查新检索”部分相应内容。

(3) 获得检索结果

此部分内容可参照“查新检索”部分相应内容,但基于无效证据检索是涉及法律程序的检索,其对检索结果的要求更高,既要做到查全(不能漏检任何可能成为有用证据的文献),还要做到查准(尽可能找出证明力最强的证据),因

此，必须对检索结果进行仔细阅读，甚至要仔细分析专利文献中的实施例部分内容，确定某一关键技术特征在技术方案中所起的作用等。

(4) 作出检索结论

此部分内容可参照“查新检索”部分相应内容，但要对得到的对比文献作出充分的组合并且逐一针对专利权利要求作出分析，并给出分析结论。

(5) 撰写报告

参照“查新检索”部分相应内容。

1.3.4 侵权风险检索

侵权风险检索的检索模式与查新检索的主要区别在于：

查新检索的检索范围包括所有公开的专利文献和非专利文献，而侵权风险检索的检索范围仅包含当前处于权利有效状态的专利文献。

查新检索的检索目的是尽可能找到破坏技术方案新颖性、创造性的文献，而侵权风险不仅包括上述内容，还包括那些不会破坏技术方案的新颖性、创造性，但保护范围包括技术方案在内的文献。

另外，侵权风险检索的检索结论依据专利侵权判定原则作出，这也与查新检索的新颖性、创造性判断标准有所不同。

基于这样的区别点，侵权风险检索的检索步骤，有其特别之处。

(1) 确定初步检索词

参照“查新检索”部分相应内容，特别之处在于，选择的主题词和关键词应做适当上位概念拓展，以便将那些包含上位词的保护范围更大的专利检索出来。同时，由于方法权利要求的保护范围包括由该方法直接得到的产品，因此，在进行产品技术方案的侵权风险检索时，还应当将检索主题扩展至该产品的制造方法。

确定基本要素（主题词）及其相互关系。参照“查新检索”部分相应内容。

确定发明的关键点（关键词）。此部分内容可参照“查新检索”部分相应内容。区别之处在于，此处的关键点的确定可以以公知技术作为区别点，只要和公知的技术有所区别的点都可以作为关键点，并确定出关键词，这样做的目的是防止漏检任何一篇有效专利文献。

词汇扩展。参照“查新检索”部分相应内容。

(2) 确定检索策略

参照“查新检索”部分相应内容。在选择检索数据库时，仅考虑专利数据库即可。

(3) 获得检索结果

参照“查新检索”部分相应内容，基于侵权风险检索的特点，在对检索结果

进行查阅时，应当首先关注其权利要求书。

(4) 作出检索结论

应当将检索到的专利文献的权利要求与检索的技术方案进行逐一对比，有如下几种情况。

找到一件有效专利，该专利的保护范围与准备投入生产的产品或准备使用的生产方法的技术特征完全一样。

找到一件有效专利，准备投入生产的产品或准备使用的生产方法的技术特征全部落入该专利的权利要求的范围。

找到一件有效专利，准备投入生产的产品或准备使用的生产方法，其部分技术特征落入该专利的权利要求的范围。

找到两件以上的有效专利，两件都属于上述第 种情况，但准备投入生产的产品或准备使用的生产方法的全部技术特征由这些有效专利权利要求所公开。

没有找到一件相关的有效专利。对于上述五种检索结论，可以进行如下分析，并对侵权风险作出评估：

、 两种结果表明，准备生产的新产品或准备使用的生产方法一旦实施，就会侵犯他人的专利权。

、 两种情况较为复杂，应当对照相关法律条款进行等同侵权分析。

在上述四中情形下，专利代理机构应该根据委托人的需要调取被分析专利的审查文档，以确定该专利的解释范围。

的结果有三种可能性：第一是确实具有创新性，这时，不仅可以投入生产和使用，还应考虑申请专利；第二是没有检索到有效专利，但检索到了失效专利，失效专利不会对产品的生产和生产方法的使用构成影响；第三是因漏检须重新按照检索步骤进行检索，例如检索的国际专利分类位置定得不准确，导致漏检，这时，应重新确定专利分类位置，重新按照检索步骤进行检索。

(5) 撰写报告

参照“查新检索”部分相应内容。

1.3.5 状态检索

状态检索包括法律状态检索和分布状态检索两方面。

(1) 法律状态检索

法律状态检索的过程是，首先根据待检索的对象确定检索系统，然后根据检索系统确定检索依据，接下来进行检索，最后根据检索结果判断专利的法律状态。

确定检索系统。第一类系统：各国公开出版的《专利公报》及相关出版物；第二类系统：互联网数据库；第三类系统：光盘；第四类系统：缩微胶片。

确定检索依据

对于手工检索来说，法律状态检索是以号码为主要依据，如：专利号、申请号、公开号、公告号等。对于电子检索系统，除号码外，还可以利用每种检索系统的各项著录项目，如申请人、发明人、名称、摘要、优先权信息等。

根据检索结果判断法律状态。根据检索得到的信息，判断专利所处的状态。

撰写报告。记载上述检索过程和法律状态结果，即可形成一份正式的检索报告，其内容应当包括如下几方面。

检索主题词：应当列出所依据的文献号等主题词。

检索用数据库或检索工具：应当列出检索中使用的数据库或检索工具的名称（或简称）。

检索结果：列出检索结果页面或检索结果。

分析及结论：针对上述“检索结果”信息，作出必要的解释（包括翻译），根据委托人的检索意图，充分挖掘法律状态中的有用信息。

(2) 分布状态检索

分布状态检索的过程更加简单，首先根据检索依据确定检索系统，接下来进行检索，并获得检索结果。

确定检索系统。比较常用的检索同族专利的系统包括：德温特公司的《世界专利索引》系统，欧洲专利局的 EPIDOS/INPADOC 系统，美国《化学文摘》，欧洲专利局和美国的 GLOBALPAT 检索光盘，欧洲专利局的 EPOQUE 系统等，可以根据不同的检索依据和检索系统的功能特点，选择适合的检索系统。

获得检索结果。对检索结果进行整理，按照检索意图，确定最后的结果信息。

撰写报告。参照“法律状态检索”部分相应内容。

1.4 检索服务工作程序

1.4.1 接受委托

在接到委托人关于检索的咨询时，专利代理机构首先应该判断本专利代理机构是否应该接受该项委托。

专利代理机构应当首先进行利益冲突的初步核查。对于无效证据检索和被动侵权检索，如果被调研的专利是本专利代理机构代理的专利或由于被调研专利的专利权人与专利代理机构已经有固定的业务关系的，专利代理机构应该告知该委托人，并根据其需要推荐其他专利代理机构。

经核实不存在利益冲突，且委托人确认与专利代理机构建立委托服务关系的，专利代理机构应当与当事人以例如签订委托代理合同的方式确定委托和服务代理关系，明确负责检索项目的代理人或助理的人数。对查新检索、无效证据检索和侵权风险检索，专利代理机构应该指定专利代理人负责检索报告的制作和签署。

1.4.2 立案和准备工作

专利代理机构应该向委托人了解清楚检索任务。

对于专题检索、查新检索和侵权风险检索，专利代理机构应该要求委托人提供技术交底。

专利代理机构应该向委托人了解其委托进行检索工作的原因和目的和其已经掌握的与检索有关的信息，以利于更好地理解检索任务和为委托人设计合适的检索方案，以及计划检索时间。

对不十分熟悉检索程序的委托人，专利代理机构应该就检索服务项目和程序向委托人做初步交代。专利代理机构应该向委托人介绍实现其委托的检索代理机构需要利用的检索途径和数据库情况，并相应提示检索手段和数据库的局限性。

专利代理人应该与委托人讨论确定检索产品的形式要求和内容要求，服务费的计算方法或具体数额和支付时间及方式，并确定检索工作时限。

建立委托/服务关系之后，专利代理机构应当进行检索案件文档的建立、时限的管理等项工作。

1.4.3 设计检索方案和执行

专利代理机构应该根据委托人交代的检索任务和提供的信息为委托人设计检索方案，并在委托人确认后尽快落实和实施。

1.4.4 出具报告

专利代理机构应该在约定的时间内完成检索工作并按约定的方式向委托人提供检索结果。约定提供检索报告的，检索报告应该注明完成日期，由主办专利代理人签字，专利代理机构盖章，其中状态检索报告可以例外。

1.4.5 境外检索工作

在目标国家的专利文献信息和法律状态信息可以及时可靠地得到的情况下，专利代理机构也可以为委托人提供境外专利文献的检索服务。

在目标国的专利文献信息和法律状态信息不能完整可靠地得到的情况下，专利代理机构应该如实向委托人说明，并可以建议委托人委托目标国家的专利代理机构或信息服务机构提供相应服务。

委托人要求提供目标国家申请专利的新颖性判断结论、专利无效证据判断结论、侵权风险评估结论等报告的，专利代理机构应该向委托人说明不同国家专利法规的异同，指明中国代理机构分析报告仅具有相对参考价值，并可以建议委托人委托目标国家的专利代理机构提供相应的服务、出具相应的报告。

2 专利有效性分析

专利代理机构接受当事人委托，根据专利授权标准对委托人指定的专利进行法律状态分析，称为专利有效性分析。

2.1 利益冲突核查

如有当事人咨询专利有效性事宜,专利代理机构首先应当进行利益冲突核查。存在利益冲突的,应当及时告知当事人;不存在利益冲突的,继续后续工作。

2.2 接受委托

在不存在利益冲突的前提下,专利代理机构应当与当事人签订代理专利有效性分析的委托合同,专利有效性分析委托合同的内容包括以下内容。

专利有效性分析的标的;

专利有效性分析的范围(确认对专利的部分权利要求/全部权利要求进行分析)和要求(确认分析覆盖所有无效宣告理由/部分无效宣告理由);

双方的权利和义务、代理范围和代理权限;

专利有效性分析任务的代理人及分工;

专利有效性分析任务的进度和完成时间;

专利有效性分析工作的代理费用和支付方式;

专利有效性分析结果的验收方式。

专利代理机构应当向委托人了解其已经掌握的现有技术情况和国内公知公用情况,协助委托人取得相应的证据。

专利代理机构应该与委托人协商确定是否由专利代理机构进行现有技术检索,以及检索的范围和程度。

2.3 立案、调取资料

专利代理机构在与当事人签订专利有效性分析的委托合同之后,应当立卷、整理委托人提供的信息和资料、启动工作时限监视。

对被分析的专利进行确认后,组织代理人阅读和研究该专利文件,以熟悉和掌握该专利的发明内容和权利要求的保护范围。

2.4 专利有效性分析的内容和步骤

2.4.1 专利有效性分析的内容

按照合同规定的分析范围,针对权利要求的保护客体、范围及技术特征/说明书内容逐条进行分析。

2.4.2 专利有效性分析的法律依据

专利有效性分析的法律依据是专利法实施条例所规定的无效宣告请求的各项理由。

2.4.3 专利有效性分析的检索和专利审查文档的调取

进行专利有效性分析,需要时应当进行对比文件的检索。以专利申请是否具有授权前景为例,应当进行新颖性和创造性检索,以检索到的对比文件为基础,进行专利有效性分析。

对于已授权的专利,应当调取其在专利局的申请文件和答复官方意见文件等相关文档,了解该专利在申请阶段或其他阶段所产生的内容,包括但不限于对比文件、审查意见、答复官方意见、修改或其他陈述等,以利于全面分析该专利的有效性。

2.4.4 专利法律状态的查询和了解

法律状态的查询包括:专利是否在保护期内、专利是否缴纳了年费、专利是否有转让、许可等、专利是否被无效、专利无效结果如何等。

2.4.5 专利有效性分析

根据与委托人的约定,专利代理机构的专利有效性分析工作涉及以下内容。

- (1) 被分析专利是否属于可授予专利权的保护客体。
- (2) 被分析专利是否属于重复授权。
- (3) 结合对比文件(若有审查文档,还需结合审查文档),分析被分析专利(发明、实用新型)是否具有新颖性。
- (4) 结合对比文件(若有审查文档,还需结合审查文档),分析被分析专利(发明、实用新型)是否具有创造性。
- (5) 结合对比文件,分析被分析专利(外观设计)是否不相同或不近似。
- (6) 被分析专利是否具有实用性。
- (7) 被分析专利权利要求书是否得到说明书的支持。
- (8) 被分析专利是否满足充分公开的要求。
- (9) 被分析专利的独立权利要求是否记载了全部必要技术特征。
- (10) 被分析专利权利要求书是否清楚、简要地表述了请求保护的范围。
- (11) 结合审查文档,被分析专利是否存在修改超范围的情形。

2.5 撰写专利有效性分析报告

专利有效性分析报告应当包括：分析目标、分析的范围和要求、相关信息、对比分析和分析结论等。

2.5.1 分析目标

说明专利有效性分析的标的。

2.5.2 分析的范围和要求

- (1) 范围：被分析专利的部分权利要求/全部要求/说明书。
- (2) 要求：所有的无效理由（法律法规）。

2.5.3 相关信息

根据相关专利有效性检索所检索到的相关专利的信息，调取到的专利审查文档的信息及专利法律状态信息。

2.5.4 对比分析

根据相关《专利法》、《专利法实施条例》和《审查指南》规定的异议或者无效的理由，逐个理由、逐条事实和逐份证据进行全面分析，根据本节中专利有效性分析的步骤对被分析专利进行全面的分析，并详细说明所引用的法律条款。

2.5.5 分析结论

将在技术和法律综合分析的基础上，由专利代理人作出所分析标的是否有效的分析结论。

由于专利有效性分析的内容不尽相同（例如无效程序中的专利有效性分析和专利许可合同中的专利有效性分析的内容不同）、分析的标的不尽相同（例如发明的有效性分析和外观设计的有效性分析不同）、分析的阶段不尽相同（例如提出申请之前的专利有效性分析和侵权诉讼中的专利有效性分析不同）以及委托人的要求不尽相同（例如委托人仅要求分析新颖性和创造性的专利有效性分析和委托人要求分析全部无效理由的专利有效性分析不同），因此，专利代理机构应该根据具体委托任务的具体情况选择报告的结构、内容和侧重点。

专利有效性分析报告应该注明完成的日期和地点，由主办专利代理人签名，并由专利代理机构盖章。

2.6 专利有效性分析报告的验收

专利代理机构应该在约定的时间内完成专利有效性分析报告的撰写工作,并按约定的方式向委托人提供所完成的报告。与委托人约定验收的,应该按照约定的方式验收。

2.7 境外专利的有效性分析

委托人要求提供外国专利有效性分析报告的,专利代理机构应该向委托人说明不同国家专利法规的异同,指明中国代理机构分析报告仅具有相对参考价值,并可以建议委托人委托目标国家的专利代理机构提供相应的服务、出具相应的报告。

3 专利侵权分析

专利代理机构接受当事人委托,就委托人拟推向市场实施的产品和/或方法是否可能侵犯他人专利权进行的法律前景分析预测以及提出应对策略,称为专利侵权分析。

3.1 利益冲突核查

如有当事人咨询专利侵权分析事宜,专利代理机构首先应当进行利益冲突核查。存在利益冲突的,应当及时告知当事人;不存在利益冲突的,继续后续工作。

3.2 签订专利侵权分析委托合同

专利代理机构应与委托人签定专利侵权分析委托合同。该委托合同的内容包括以下内容。

侵权分析的标的;

明确侵权分析任务的地域范围——即进行国内侵权分析还是进行国外个别/部分国家和地区的侵权分析等;

双方的权利和义务、代理范围和代理权限;

专利侵权分析任务的代理人及分工;

侵权分析任务的进度和完成时间;

侵权分析工作的经费和支付方式;

侵权分析结果的验收方式。

3.3 立案、调取资料

专利代理机构在与当事人签订专利有效性分析的委托合同之后，应当立卷、整理委托人提供的信息和资料、启动工作时限监视。

3.4 确立专利侵权分析的标的

3.4.1 检查专利侵权分析标的是否清楚、完整

侵权分析标的是一个清楚、完整的拟工业化实施或出口的产品或方法的技术方案，或者是已经商业应用的产品或方法。其中产品应包括结构、组分、含量、用途及相关的测试分析和结构表征方法等；方法应包括原料、步骤、工艺参数及控制范围以及所需的特殊设备等。

3.4.2 确认分析标的

侵权分析标的书(即分析报告)应当由委托人以书面形式签字盖章后正式提交给专利代理机构。专利代理机构仅对该侵权分析标的书所涉及的内容进行分析。

3.4.3 分析标的的实施情况

专利代理机构应该向委托人了解被分析标的的实施情况，包括实施准备的情况。

3.4.4 提示委托人

专利代理机构可以主动提醒委托人：凡是由委托人独立开发或与其他单位合作开发的产品、技术（工艺或方法）或者设备，在国内外实施前，包括：技术贸易、工业化实施、产品投放市场、产品或技术出口之前，均应进行中国或者相关国家或者地区的专利法律分析，避免侵权纠纷发生。

3.5 明确侵权分析的地域范围

由于专利权的地域性特点，侵权分析标的书应当明确分析地域范围。专利代理机构应当根据该地域范围内的专利侵权分析原则对分析标的进行分析。

3.6 专利文献的检索和筛选

进行国内侵权分析，需要检索国内外竞争对手在中国申请的专利；进行国内外侵权分析，需要检索国内外竞争对手在中国申请的专利以及其在国外相关国家和地区申请的专利。当然如果委托人指定专利文献，可以省略本步骤。具体检索方法可参考本章 1 中的相关内容。

3.6.1 全面检索和/或自行初步检索

专利代理机构应会同委托单位的科研人员和/或情报人员，在任务的范围内进行专利文献的全面检索，凡是在技术上相关的专利不应遗漏，然后进行初步筛选，淘汰在技术上不相关的专利文献。

代理人也可以在全面检索之前进行自行初步检索，下面以国内侵权分析的初步检索为例。

(1) 检索的主题种类

如果专利侵权分析的主题是产品，在发明名称字段中检索；

如果专利侵权分析的主题是生产产品的方法，在摘要或权利要求字段中进行检索；

如果专利侵权分析的主题是生产产品的设备，若该设备有专有名称，可以视为产品来检索；若没有专有名称，最好进行全文检索。

(2) 具体检索步骤

利用被检索技术主题的若干已知的主题词进行初步检索，找到若干篇文章；阅读这些文献的著录数据，以确定检索的初步效果；

通过阅读初步检索的结果的著录项目，找出其所涉及的 IPC 号；再对照国际专利分类表，找出最相关的 IPC 号通过阅读初步检索的结果的著录项目及摘要，找出其所涉及的技术主题的其他表述或同义词、近义词，进行同义词检索；

将根据初步检索结果找到的 IPC 号和该技术主题的其他表述或同义词、近义词进行组配，确定检索式；

不断调整检索式，查找检索结果。

3.6.2 筛选

在经过全面检索和初步筛选的基础上，从技术和法律相结合的基础上，对上述的专利文献进行二次筛选，最后确认最相关的专利文献。

3.6.3 查询法律状态

查询和确认相关专利的法律状态以及专利的保护期限。

在确认了相关专利之后，对发明专利，专利代理机构还应该调取专利审查文档。

3.7 撰写侵权分析报告

3.7.1 说明分析标的的技术特征

对侵权分析的标的进行分析和说明,尽可能详尽地分析标的的全部技术特征或外观设计。

3.7.2 说明分析的基础、目的、方法以及分析的法律依据

简要说明侵权分析的基础(产品/方法/外观设计)目的,并详细说明分析的方法以及侵权分析所采用的法律依据。

3.7.3 列出相关专利信息

根据相关专利的确认原则列出所检索到的相关专利的信息。

3.7.4 对比分析

对于发明或实用新型专利,将拟实施或出口的产品和/或技术的每一个技术特征以及整体的技术方案,与相关的专利文本逐篇、逐项主题、逐权项地进行对比分析,评析该产品和/或技术方案是否落入相关专利的权利要求保护范围,并对最相关专利进行分析说明。必要时可以要求委托人就有关技术提供专家咨询意见。

对于外观设计专利,将拟实施或出口的产品与相关外观设计专利权在图片或者照片中的外观设计产品进行对比,分析外观设计是否相同或相近似,并结合各视图进行具体的说明。

对比分析至少应包括以下内容:

- (1) 最相关专利的法律状态、保护期限;
- (2) 最相关专利的权利要求的技术特征或外观设计的图片和简要说明;
- (3) 分析标的的技术特征或外观设计的图片和简要说明;
- (4) 分析标的的技术特征或外观设计是否落入最相关专利的权利要求保护范围,包括是否构成等同侵权。

3.7.5 提供分析结论和/或规避意见

在技术和法律综合分析的基础上,由专利代理人作出所分析标的是否对相关专利构成侵权的判断。

专利代理机构的意见,还应该包括对委托人是否拥有分析标的的先用权的判

断。

如果委托人需要,专利代理机构可以对分析标的是否与相对于相关专利的现有技术构成相同或等同作出判断。

如果委托人需要,专利代理机构可以在法律上提出避免侵权的有关对策和建议。

专利侵权分析报告应该注明完成日期和地点,由主办专利代理人签名,并由专利代理机构盖章。

3.8 境外专利的侵权分析

委托人要求提供外国专利侵权分析报告的,专利代理机构应该向委托人说明不同国家专利法规的异同,指明中国代理机构分析报告仅具有相对参考价值,并可以建议委托人委托目标国家的专利代理机构提供相应的服务、出具相应的报告。

4 专利信息分析

专利信息分析(专利分析)是指从专利文献中采集专利信息,并通过科学的方法对专利信息进行加工、整理和分析,转化为具有总揽性及预测性的竞争情报,为决策提供参考的一类活动的集合。专利分析的工作步骤通常分为前期准备、信息采集及分析和撰写报告三个阶段。

4.1 前期准备

4.1.1 组建分析队伍

建立包括专业技术人员、情报收集人员和情报分析人员、企业管理人员等在内的分析队伍。

4.1.2 确定分析目标

确定分析目标即专利分析对象,例如竞争对手、行业技术现状、特定技术主题等。

4.1.3 研究背景资料

针对研究对象采集背景资料,如行业技术现状、特定技术研究发展历史或相关竞争对手的技术动态等。

4.1.4 选定分析工具

充分考虑分析软件的优缺点,根据分析目的,选定合适的分析软件。

4.1.5 选择信息源

根据分析目的,充分考虑数据库的特点,酌情选择各种数据库。

4.2 信息采集和分析

4.2.1 信息采集

本阶段主要完成针对分析目标的原始数据的采集，即确定分析目标群。

(1) 确定专业领域

根据确定的分析目标，细化所需分析的行业、技术领域、产品或竞争对手等。

(2) 拟定检索策略

根据研究对象的不同，选择检索主题词、关键词、分类号、发明人或申请人、申请人国别或优先权等检索入口，编制综合的检索策略和检索式。

(3) 进行检索

根据编制完成的检索策略和选择的专利检索数据库，进行专利检索。专利检索过程可以细分为初步检索、对初步检索结果进行分析、找出误检或漏检原因、调整检索策略、确定最终的检索策略、再次进行检索、建立专利分析目标群（即分析样本数据库）等步骤。

(4) 确定分析样本数据库

对检索获得的数据集合进行整理，形成用于信息分析阶段的样本数据库。

4.2.2 信息分析

本阶段主要是对分析样本数据库进行技术处理和分析解读。

(1) 清洗数据

清洗分析样本数据库中的数据，使采集的专利数据内容完整规范。

(2) 聚集数据

一是按照分析目标，选定本次分析使用的各种专利指标；二是按照预定的专利指标借助分析软件对经过清洗的数据进行数据统计或加工。

(3) 生成工作图表和深度分析目标群

借助分析软件，生成各种可视化图表，必要时建立深度分析目标群。

(4) 分析与解读专利情报

采用定量分析、定性分析、拟定量分析和图表分析等分析方法，综合有关信息并进一步归纳和整理、抽象和概括，探索专利信息所反映的本质问题。

所采用的定性分析方法可以是德尔菲调查法、分类比较法和归纳推理法等；所采用的定量分析方法可以是时间序列分析法（包括移动平均法、指数平滑法、生长曲线模型）、回归分析法和聚类分析法等；所采用的拟定量分析方法可以是

关联分析法和内容分析法等。

4.3 撰写报告

专利分析报告应当包括：分析目标、技术背景、专利信息源与检索策略、分析方法和分析工具、专利指标定义、专利信息的聚集及解析、建议以及附录等。

4.3.1 分析目标

阐述本次分析所要分析的目标。

4.3.2 背景技术

阐述专利分析所涉及的领域或行业的技术现状，介绍所涉及的背景技术的特征，被业内普遍认可的技术热点、技术领先者或竞争对手的基本情况。

4.3.3 信息源与检索策略

阐述分析时采用的专利数据或数据库的基本情况，其中应当明确指出采集数据的范围、时间跨度，检索时采用的关键词、同义词、专利分类号、检索式等相关的检索策略。

4.3.4 分析方法和分析工具

阐述分析时针对不同的分析目标所采用的特定的研究分析方法和分析软件。需要对数理统计原理、分析理论、分析方法和分析工具进行简单扼要的介绍。采用一些特殊的分析方法时，应当对这些分析方法，以及应用这些分析方法的原理、程序和步骤进行详细说明。

4.3.5 专利指标定义

阐述进行分析时采用的专利指标种类，具体说明每一个专利指标所表示的专利信息及特定内涵。

4.3.6 信息组聚集和解析

阐明对哪些类别的信息进行聚集、分析，并明确数据加工过程中的处理原则。例如，应明确本次分析中对共同申请人、共同发明人或专利副分类的处理原则等，同时要阐明对信息进行聚集和解析后的结论。

4.3.7 建议

阐述国家相关法律法规、政策，以及相关领域或行业的竞争环境等内容，重点结合信息分析结果提出相关建议。

4.3.8 附录

列出与分析紧密相关的，并会对相关领域或行业的竞争环境、竞争策略产生影响的法律法规和政策、行业标准，以及分析人员认为具有参考价值的文献资料。

5 专利预警

专利预警是指对可能发生的专利争端提前发布警告，以维护企业利益和最大限度地减少损失的行为。通常在新产品销售前和新工艺使用前，需要进行专利预

警分析。专利预警分析包括数据采集、分析研究和撰写报告等步骤。

5.1 数据采集

5.1.1 预警对象分析

研究分析拟销售产品或者拟使用技术的技术领域和技术方案,找出相关的关键词。

5.1.2 专利检索

按侵权风险检索的检索方法进行检索。检索产品拟销售或者技术拟使用国家或地区(目标市场)当前处于权利有效状态的专利和处于审查中的专利申请。

5.1.3 法律法规收集

采集目标市场专利相关法律法规数据。

5.2 分析研究

5.2.1 障碍专利筛选

依据检索结果,从中找出授权的障碍专利和处于审查中的潜在障碍专利。

5.2.2 侵权判定

依据目标市场专利侵权判定原则,作出是否侵权的判定。

5.2.3 对策分析

依据预警对象的技术方案,分析规避障碍专利的可能性,提出可以规避的规避方案,不能规避的应对措施。

依据目标市场专利无效规则,分析障碍专利的权利稳定性和宣告专利权无效的可能性;对处在审查期的潜在障碍专利,分析是否需要提出异议等。

依据各方面综合情况,提出专利部署方案,并提出出现侵权纠纷时的有效应对方案。

5.3 撰写报告

预警分析报告应当包括以下内容。

5.3.1 预警对象

阐述预警对象的技术方案。

5.3.2 障碍专利

阐述目标市场是否存在障碍专利和潜在障碍专利,以及它们的技术方案。

5.3.3 法律法规

阐述目标市场与预警产品销售和预警工艺使用相关的法律法规。

5.3.4 侵权分析

阐述预警产品销售和预警工艺使用在目标市场侵权分析的过程和结果。说明

是否存在侵权风险，侵权风险的大小。

5.3.5 对策建议

阐述应对障碍专利的对策，详细说明可否规避，可以规避时的规避方案，不能规避时的应对措施；是否有替代方案；是否更换目标市场；出现侵权纠纷时的应急救助方案；以及专利部署方案。

6 专利战略制定

企业专利战略是企业利用专利制度规则，获得和保持市场竞争优势和最佳经济效果的总体性谋划。企业专利战略制定包括如下步骤：在充分调研战略背景的基础上，通过全面周密地分析获得明确的战略思想；依据战略思想和企业实际提出可行的战略目标；根据战略目标找出实现该目标的战略重点和战略措施；通过分析综合确定最佳的战略步骤；综合调研和分析结果形成战略报告。

6.1 现状调研

6.1.1 调研范围

专利战略的调研范围要包括企业实施专利战略的内外部环境，包括企业基本状况、企业专利状况、相关法律法规状况和行业状况等。例如：企业经营策略、企业经营规模、企业专利申请和授权状况、企业技术状况、企业专利管理及研发投入状况，国内法律状况、国外法律状况、行业发展状况、竞争对手状况、行业技术发展状况等。

6.1.2 调研方法

调研方法可以采用问卷调查、面谈交流、电话采访、因特网检索、特定数据库检索、手工查阅、直接索取等方式。

6.2 分析研究

6.2.1 分析方法

根据不同的分析对象，采用 SWOT 分析法和各种专利分析方法等。

6.2.2 分析内容

分析内容应当依次包括以下事项。

- (1) 对企业专利战略制定与实施所基于的总体基础进行总体定位；
- (2) 对制定和实施专利战略所要遵循的基本原则进行系统分析，提出开展各种工作的策略和方法，即总体战略思想；
- (3) 逐一分析、确定在创造、运用、保护和管理上的战略目标；

- (4) 确定实施专利战略所要解决的主要问题，即战略重点；
- (5) 分析、筛选各类手段，提出达到战略目标的途径和办法，即战略措施；
- (6) 按时间顺序分解战略目标，将战略措施融入各项具体工作中。

6.3 撰写报告

战略研究报告应当包括以下内容。

6.3.1 战略背景

战略背景即制定和实施企业专利战略的内外部环境。此部分应包括企业基本状况、企业专利状况、法律法规状况和行业状况。

6.3.2 战略思想

战略思想是在战略背景基础上进行的战略分析及得出的分析结论。此部分应包括专利状况的总体定位、专利战略的总体战略思想，以及专利工作的策略和方法。

6.3.3 战略目标

战略目标是基于战略分析所提出的战略实施要达到的目标。此部分应包括总体目标和阶段目标，可以是行为目标、功能目标和数量目标。

6.3.4 战略重点

战略重点是有效实施知识产权战略需要解决的突出问题和重大问题。此部分应包括重点工作、重点产品或重点技术等。

6.3.5 战略措施

战略措施是保障专利战略有效实施的战术和手段。此部分应既包括管理类、创造类、运用类、保护类的各种手段，也包括实施战略的物质保障与支撑条件。

6.3.6 战略步骤

战略步骤是实现战略目标和落实战略措施的方法步骤和实施方案。此部分应包括各项工作的实施内容、实施时间、实施条件和保障措施、实施效果的考核方式等。

第三章 附则

本指导标准由中华全国专利代理人协会常务理事会制定。

中华全国专利代理人协会将根据国家法律法规的变化、社会对专利代理服务需求的变化及专利代理服务内容与质量水平的变化,调整本标准中建议的服务项目和服务质量指导标准。

代理机构可以根据自身的具体情况,制定不低于本指导标准建议的服务质量标准和管理制度。

中华全国专利代理人协会对代理机构实施本标准提供指导。