

DB3310

浙江省台州市地方标准

DB 3310/T 48—2018（2020）

专利申请代理服务规范

2018-06-07 发布

2018-06-07 实施

台州市市场监督管理局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由台州市科学技术局提出并归口。

本标准起草单位：台州市知识产权保护协会。

本标准主要起草人：郑才微、顾王建、项玲玲、陆莎莎、何良雄、黄默。

本标准为首次发布。

专利申请代理服务规范

1 范围

本标准规定了专利代理机构在专利申请代理过程中的服务要求，包括基本要求、人员管理、文件管理、合同处理、业务办理、持续改进等。

本标准适用于台州市内专利代理机构提供的专利申请代理服务。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

专利代理机构

依法设立，办理专利代理业务或者提供其他专利服务的服务机构。

2.2

专利申请代理

专利代理机构以客户名义，代客户处理与专利申请、专利复审相关的事务。

2.3

客户

委托专利代理机构办理专利申请业务、专利复审相关业务的组织或个人。

2.4

案件

客户委托专利代理机构处理的专利申请、专利复审等事项。

3 基本要求

3.1 执业纪律

3.1.1 根据专利代理服务约定，在权限范围内维护客户利益。同一专利代理机构不得接受与案件有利益冲突关系的相对委托人的委托，但双方委托人书面同意的除外。

3.1.2 除有关法律法规规定应当披露或经客户同意披露的内容外，对客户商业秘密予以保密。

3.1.3 专利代理机构不得超越客户委托权限，不得利用委托关系从事与客户所委托事务无关的活动。

3.1.4 专利代理机构应与委托人订立书面委托合同，统一收取费用并如实入账。

3.1.5 专利代理机构及其服务人员不得进行不正当竞争，包括但不限于：

- a) 承诺或采用给介绍人或客户经办人员提取“案件介绍费”或者其它好处的方式争揽业务；
- b) 明示或暗示可以帮助客户达到不正当目的，或者以不正当的方式、手段达到客户目的；
- c) 就服务结果或者行政机关、司法机关的决定、判决作出任何没有事实及法律根据的承诺；
- d) 向客户明示或者暗示与司法机关、行政机关、社会团体及其工作人员具有特殊关系；

- e) 通过不正当手段垄断服务事务，限定当事人接受其指定的代理人或者专利代理机构提供的服务；
- f) 捏造事实，诋毁其它专利代理机构或服务人员。

3.1.6 专利代理机构的服务人员等不得同时与两个或两个以上专利代理机构建立劳动合同关系。

3.2 服务内容

应提供包括以下的服务内容：

- a) 提供专利申请事务方面的咨询；
- b) 代写专利申请文件，办理专利申请；
- c) 代为答复审查意见；
- d) 代为请求专利复审；
- e) 代为监控专利法律状态与缴纳年费。

3.3 信息公开

专利代理机构应采用合理方式向客户公开：服务流程、各服务环节的时限、服务人员信息、收费标准、投诉方法等内容。服务过程中，如机构名称、地址、联系方式等发生变化，应当及时通知客户；对中间和最终处理结果及时告知客户。

4 人员管理

4.1 人员构成与任职条件

4.1.1 专利代理机构应建立专利申请业务接待、服务质量监督管理以及专利技术支撑部门等组织机构，并配置相应的专业人员；至少应当具备以下服务人员：专利代理人、流程管理人员、质量监控人员、客户服务人员、文档管理人员等。

4.1.2 应当具备相应的资质和能力的服务人员；机构负责人除具有专业水平外，还应当具有全面沟通与协调的能力；业务部门负责人应当具有良好的专业素养与管理能力。

4.1.3 专利代理机构应当与服务人员依法签订劳动合同，并缴纳社会保险金。

4.2 人员培训与考核

4.2.1 专利代理机构应建立人才培养机制，对新入职人员进行上岗培训，对其服务人员进行上岗培训和其它业务培训。

4.2.2 培训方式包括参加政府、高校、行业协会或者专业机构等外部机构组织的外部培训和专利代理机构内部自行组织的培训。

4.2.3 服务人员每年参加外部培训的时间不得小于 8 小时。

4.2.4 定期组织业务研讨活动，并对培训与研讨活动进行记录。

4.2.5 建立适当的考核机制，制定考核制度，明确考核方法，制定奖惩措施，确保严格执行，记录考核过程与结果。

5 文件管理

5.1 信息安全

5.1.1 专利代理机构应建立必备的信息化管理系统，并确保案件的信息安全。

5.1.2 专利代理机构建设内部信息化系统,包括:与国家知识产权局对接的案件电子申请系统,案件流程管理系统,内部自动化网络办公系统,客户管理系统及客户和案卷信息管理系统。

5.1.3 有条件的专利代理机构可以配备基于内部局域网的多用户的计算机案卷管理系统,一般包括以下功能:申请管理、客户管理、时限管理、费用管理、档案管理、任务管理。

5.1.4 专利代理机构应采取措施保证客户信息和案件数据的安全性,包括:

- a) 制定并落实客户信息和案件数据安全管理制度;
- b) 与服务人员签订相应的保密协议;
- c) 采取保证客户信息和案件数据安全的物理设施和手段等。
- d) 保障客户委托事项案卷的安全完整及计算机案卷信息管理系统的数据安全,对于基础数据和动态数据,及时进行数据备份。

5.2 档案管理

5.2.1 专利代理机构建立完善的档案管理制度,包括:

- a) 设立文件或档案系统,以便于查找和存取;
- b) 在提供服务的过程中收到的或者生成的所有文件均予存档;
- c) 按照与客户约定的保存时间为客户保存文件或档案;
- d) 所有纸质的文件或档案扫描件以电子文档进行保存;
- e) 专利有效期满后,专利代理机构可以销毁纸质文件或档案,但对于放弃的专利和撤回的专利申请,代理机构应当审慎处理。

5.2.2 案件及相关内容,除法律规定必须披露或者委托人同意披露的外,专利代理机构负有法定的保密责任。保密内容包括代理活动中所接受的信息和生成的信息,在案件管理的全过程实施严格的保密措施。

5.2.3 就客户委托事项所建立案卷的管理,保证其信息资料的完整,包括客户资料的完整,官方文件及收据的完整,工作成果的完整以及与客户之间的信息交互记录(时间、内容、通信方式)等。

5.2.4 专利代理机构应确定收案程序,确定案卷号。案卷号是确定客户委托事项唯一号码,案卷号的设计必须区别不同的委托并便于内部管理。案卷号及其指向的案卷伴随案件的全部处理过程。

6 合同处理

6.1 合同准备

6.1.1 签订委托合同前应当获悉客户以下信息:

- a) 客户的基本信息;
- b) 客户的委托目的与委托内容。

6.1.2 签订委托合同前应当自行审查以下内容:

- a) 委托事项的合法性审查;
- b) 委托事项的利益冲突审查;
- c) 委托事项的业务范围与执服务能力审查。

6.1.3 签订委托合同前应当履行如下告知:

- a) 委托事项可能存在的风险与不利情况;
- b) 委托事项的代理计划、流程及客户的配合义务;
- c) 服务人员的服务特长、执业经验等。

6.1.4 与客户协商服务事项及费用支付方式、金额。

6.2 合同签订

6.2.1 专利代理机构应当与客户签订书面的委托代理合同；在正式签订前，专利代理机构应当将合同交客户审阅并解释合同的主要条款。

6.2.2 合同条款应当全面明确体现专利代理机构与客户协商的基本约定。

6.2.3 合同条款包括但不限于服务事项、服务人员、代理权限、完成时限、服务质量、验收方式、服务金额、支付方式、保密约定、违约责任、变更与终止的情形以及争议解决等。

6.2.4 委托代理合同应当由客户或取得客户授权的代理人 与专利代理机构签字、盖章予以确认。

6.3 合同履行

在履行委托合同时，专利代理机构应当将重要的文件、通知和处理结果及时送交或通知客户。

6.4 合同变更与终止

在出现约定、法定或其它需要变更或终止委托代理合同的情形时，专利代理机构应当：

- a) 提前告知客户并说明原因；
- b) 与客户协商变更或解除委托代理合同；
- c) 告知客户后续程序及需要注意的事项；
- d) 办理法律法规规定需要办理的事项；
- e) 进行书面记录。

7 业务办理

7.1 文件撰写与提交

7.1.1 代理专利申请至少应就以下环节规定作业流程：

- a) 与客户就技术问题进行充分的沟通与讨论；
- b) 撰写、校对或者准备专利申请文件交由客户书面确认；
- c) 向专利局提交专利申请或者其他文件；
- d) 向客户报告委托案件的进展情况；
- e) 向专利局缴纳专利申请等官方费用；
- f) 接收、记录专利局发出的文件并向客户转达；
- g) 对答复或者处理时限的工作进行时限设置、时限提醒和完成后时限撤销。

7.1.2 撰写专利申请文件前与客户进行充分的沟通与讨论：

- a) 代理人充分理解技术交底书的内容，把握技术本质；
- b) 在与客户进行沟通和交流时，代理人根据自身的专业能力对客户进行积极引导，以促使客户提供更多的实施例，确定合适的专利保护范围。

7.1.3 在专利说明书的形成过程中，避免简单拷贝技术交底书的内容。

7.1.4 专利说明书的内容严格忠实于技术方案，在未与发明人充分讨论并经申请人许可时，避免对技术交底书的技术内容进行实质性删除和修改。

7.1.5 撰写专利申请文件，应满足如下要求：

- a) 严密性：避免用词不当对专利的保护范围造成无谓的限制或者损害；
- b) 准确性：内容的描述应清楚、准确，无歧义；
- c) 规范性：符合专利法、专利法实施细则和审查指南的规定；
- d) 逻辑性：内容的描述保持前后一致，富有条理；

- e) 条理性：内容的描述层次清晰，结构合理；
- f) 客观性：在描述技术内容时要保持客观分析。

7.1.6 撰写独立权利要求应在具体实施例的基础上，结合所要解决的技术问题进行提炼概括，确定合理保护范围的权利要求，同时使得权利要求所限定的技术方案满足新颖性和创造性。

7.1.7 应考虑诉讼成本、证据固定、赔偿计算等因素，对权利要求进行严密布局。

7.2 答复审查意见

7.2.1 认真阅读审查意见通知书：

- a) 明确审查员实质审查后提出对该申请总体的倾向性意见；
- b) 阅读重点放在审查意见通知书中所指出的实质性缺陷，尤其在于权利要求书的评价；
- c) 将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理。
- d) 答复文件应由客户书面确认。

7.2.2 对审查意见通知书及其引用证据的要具体分析，认真对比：

- a) 结合审查指南进行针对性答辩，做到有理有据；
- b) 抓住技术方案中的实质不同点进行分析。

7.2.3 面对“显而易见”或“公知常识”的审查意见，应加强与审查员的沟通并注意答复技巧。

7.3 专利复审

7.3.1 按以下服务流程开展专利复审：

- a) 根据规定的格式，准备好复审申请书和意见陈述书以及证据材料；
- b) 向专利复审委员会邮寄或递交材料，注意接收受理通知书；
- c) 根据情况决定是否提交补充证据或者补充意见。如有必要，提供实物以便查明事实和技术问题；
- d) 接收审查决定书；对审查决定书不服的，征询客户是否提起行政诉讼。

8 持续改进

8.1 过程监控

8.1.1 应针对不同业务形成业务流程，建立业务时限管理，记录业务过程。

8.1.2 应配备专门流程管理及文档管理的服务人员，明确职责，跟踪及监控业务处理过程。

8.1.3 应设置服务质量监控岗位，对服务质量和进程进行监控。

8.2 客户沟通

8.2.1 应建立客户定期沟通机制，及时收集客户的反馈意见，指定专人接受和处理客户意见，对投诉意见应在3个工作日内作出正式答复；对不予处理的投诉请求，做好解释说明工作。

8.2.2 专利代理机构宜建立客户满意度评价制度。

8.3 自我评价

8.3.1 专利代理机构应开展和实施自我评价，保持服务质量持续改进：

- a) 对服务的人员、设施、环境、流程、结果及客户服务进行自我评价；
- b) 对代理的数量、授权率、补正率、撤驳率等指标进行自我评价。

8.3.2 专利代理机构宜建立科学的评价方法与指标体系。

8.4 错误补救

- 8.4.1 专利代理机构建立所有文件递交前的审查复核机制。
 - 8.4.2 专利代理机构应当建立错误补救机制：
 - a) 发现服务错误，立即告知客户并提出补救措施；
 - b) 赔偿因服务错误给客户造成的损失；
 - c) 分析导致服务错误的原因并予以改进。
 - 8.4.3 专利代理机构应当落实执业保险机制：
 - a) 确保客户在专利代理机构出现服务错误时能够及时足额承担赔偿责任；
 - b) 确保专利代理机构能够持续稳健经营，减轻执业风险。
 - 8.4.4 专利代理机构应当逐步建立内部执业风险基金。
 - 8.4.5 专利代理机构宜建立风险担保托管机制。
-