



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

❖ 郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，并欢迎广泛传播，但禁止作为商业用途。
- 二、在交流使用过程中，请尊重版权。
- 三、课件中涉及的观点仅代表授课教师本人立场。
- 四、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 五、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享(patdoc-sipo)”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。



欢迎添加微信“331546945”，加入微信交流群，获取最多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw



中华人民共和国国家知识产权局
STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

“专利侵权与复审无效”专题第4讲

专利复审程序与专利文献

国家知识产权局 专利复审委员会

郭晓立

2017年9月20日



欢迎关注微信公众号“专利文献众享(patdoc-sipo)”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。



欢迎添加微信“331546945”，加入微信交流群，获取最多公益讲座资讯和帮助。

公益讲座

www.sipo.gov.cn/wxfw

讲座目标：

了解复审程序的审查流程、审查内容和审查方式

了解申请人在复审程序中的工作及注意事项

了解专利文献在复审程序各环节中的应用

内容提要

- 1 复审程序概述
- 2 复审请求的提出和形式审查
- 3 审查流程、审查方式和审查内容
- 4 复审程序中申请人的应对措施
- 5 复审决定及后续程序

复审程序概述

复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。

复审程序的审查原则

- 合法原则
- 公正执法原则
- 请求原则
- 依职权审查原则
- 听证原则
- 公开原则

复审程序应基于当事人的请求启动。请求人在专利复审委员会作出复审请求审查决定前撤回其请求的，其启动的审查程序终止。

请求人在审查决定的结论已宣布或书面决定已发出之后撤回请求的，不影响审查决定的有效性。

复审程序的审查原则

- 合法原则
- 公正执法原则
- 请求原则
- 依职权审查原则
- 听证原则
- 公开原则

专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。

复审程序的审查原则

- 合法原则
- 公正执法原则
- 请求原则
- 依职权审查原则
- 听证原则
- 公开原则

在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即申请人已经通过通知书或者口头审理被告知过审查决定所依据的理由、证据和认定的事实，并且具有陈述意见的机会。

在作出审查决定之前，在已经根据人民法院或者地方知识产权管理部门作出的生效的判决或者调解决定变更专利申请人的情况下，应当给予变更后的当事人陈述意见的机会。

复审程序的审查原则

- 合法原则
- 公正执法原则
- 请求原则
- 依职权审查原则
- 听证原则
- 公开原则

除了根据国家法律、法规等规定需要保密的案件(包括专利申请人不服初审驳回提出复审请求的案件)以外,其他各种案件的口头审理应当公开举行,审查决定应当公开出版发行。

内容提要

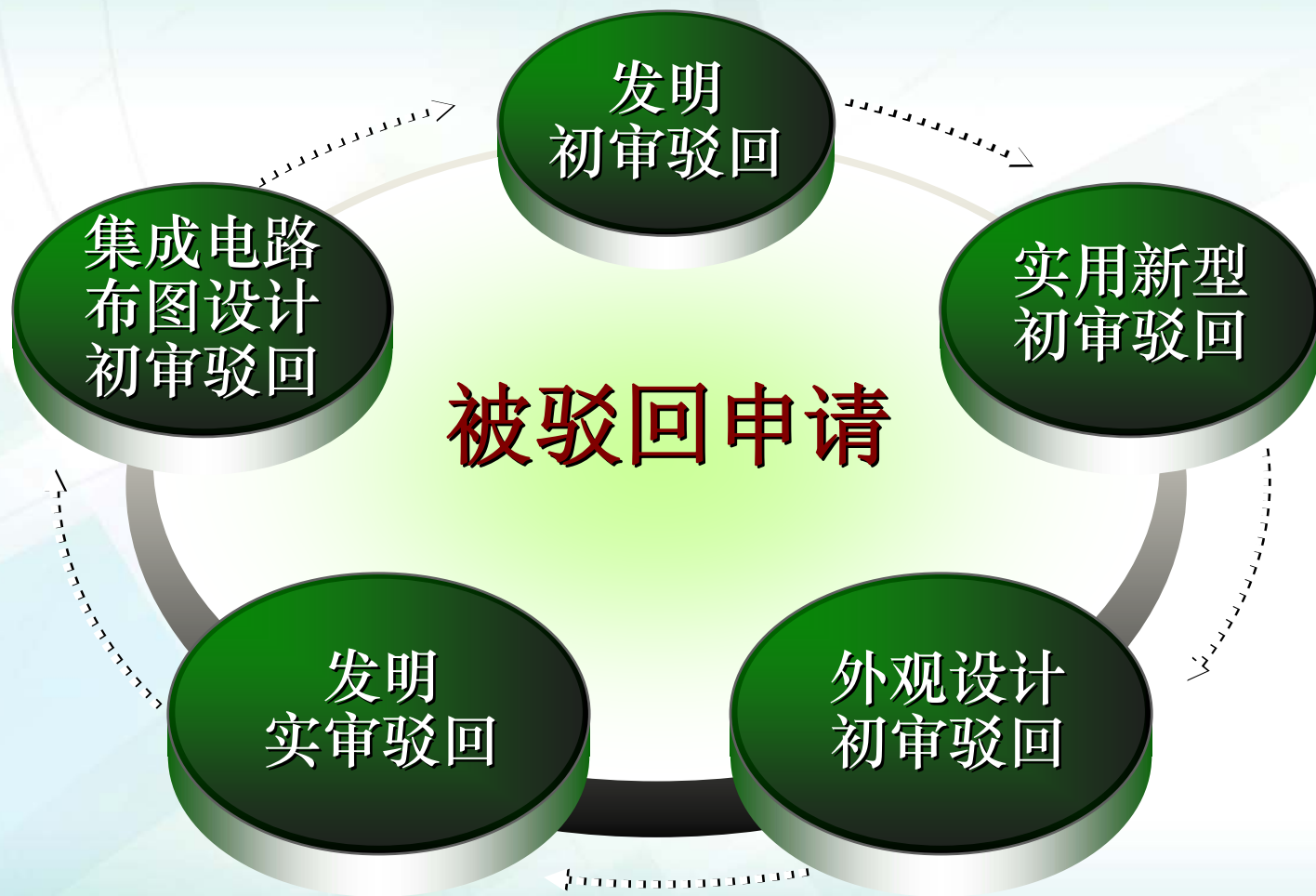
- 1 复审程序概述
- 2 复审请求的提出和形式审查
- 3 审查流程、审查方式和审查内容
- 4 复审程序中申请人的应对措施
- 5 复审决定及后续程序

复审程序的客体

根据专利法第四十一条的规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以向专利复审委员会请求复审。

复审请求不是针对驳回决定的，不予受理

复审程序的客体



请求人资格、期限、委托手续

被驳回申请的申请人

全体申请人共同提出

请求人资格

复审请求

请求期限

收到驳回决定之
日起三个月内

自行提出

委托手续

委托代理机构

变更代理机构

复审请求期限

- 收到专利局作出的驳回决定之日起三个月内。
- 当事人因正当理由或不可抗力而延误复审请求法定期限的，可以请求恢复权利。
- 请求恢复权利应当符合专利法实施细则第六条和第九十三条和第九十九条有关恢复权利的规定

提出复审请求的期限不符合上述规定的，不予受理。

委托手续

(1) 复审请求人已在申请阶段委托代理机构，且代理权限为办理专利申请以及在专利权有效期限内的全部专利事宜的，该委托手续效力延及复审程序，不必再次提交代理委托书。

委托手续

(2) 如果复审请求人已在申请阶段委托代理机构，且代理权限为办理专利申请以及在专利权有效期限内的全部专利事宜，但是在复审程序中，复审请求人要自己办理相关事项的，则需向专利复审委员会提交意见陈述书，说明上述情况。

委托手续

(3) 如果复审请求人已在申请阶段委托代理机构，且代理权限为办理专利申请以及在专利权有效期限内的全部专利事宜，但是在复审程序中，复审请求人要委托新的代理机构办理复审程序中有关事务的，需向专利复审委员会提交代理委托书，且委托书中要写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务。

委托手续

(4) 如果复审请求人在申请阶段未委托代理机构，在复审程序中又委托代理机构的，则需向专利复审委员会提交代理委托书，且委托书中要写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务。

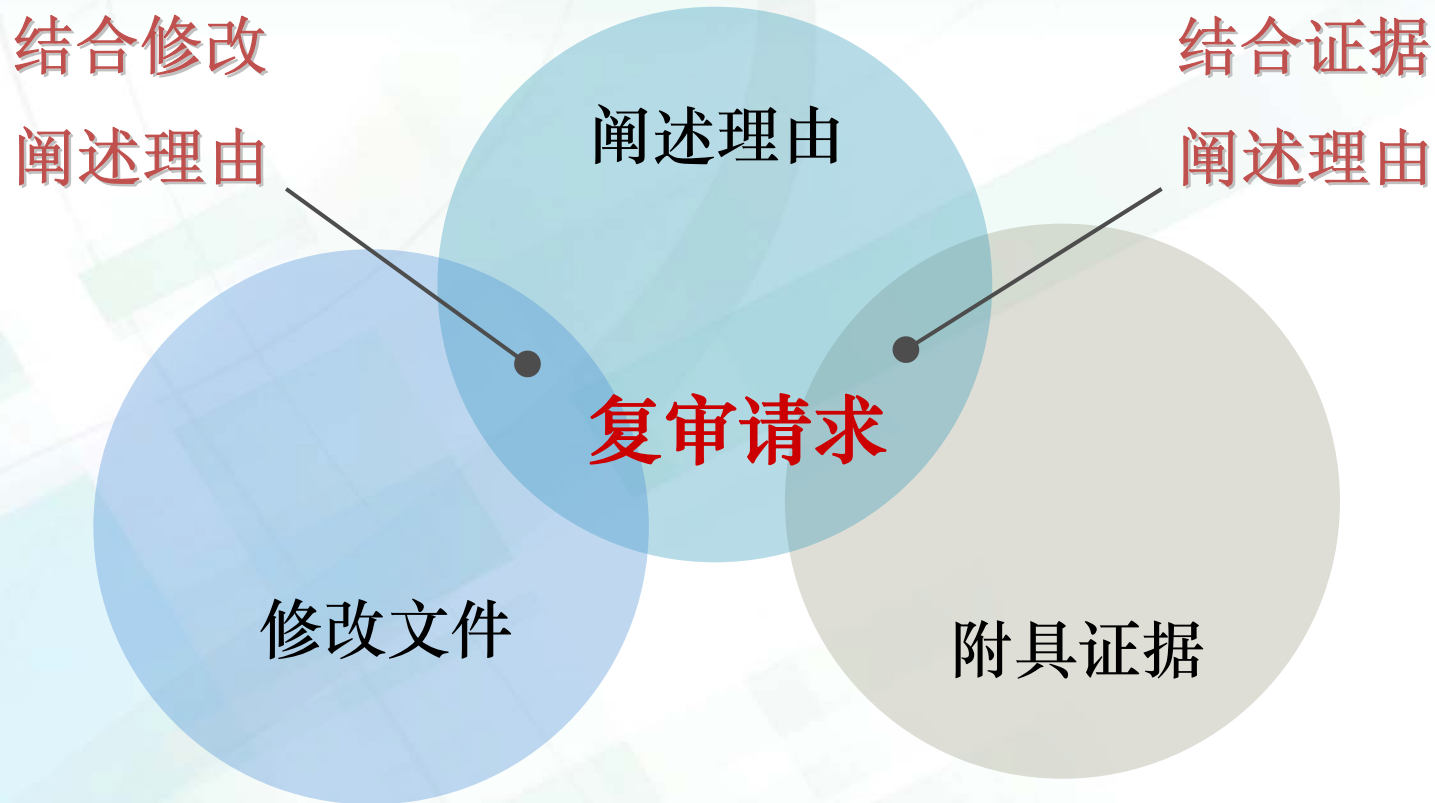


复审费用及减缓政策

类型	复审请求费	单个申请人 (个人或单位) 减免比例	多个申请人 (两个及以上) 减免比例
发明专利	1000	85%	70%
实用新型 外观设计	300		

收到驳回决定之日起三个月内缴纳复审费

提出复审请求的实质内容





复审请求—阐述理由

针对驳回理由
阐述意见



针对驳回决定
存在的程序问题
(如请求原则、
听证原则)
阐述意见



对所提交证据
进行说明



复审请求—阐述理由

- 对于驳回决定中引用的对比文件，需要核实：
 - 是否属于公开出版物
 - 公开时间



复审请求—修改文件

仅限于消除
驳回指出的缺陷



不允许的修改

允许的修改

修改说明

复审请求—不允许的修改



- 扩大保护范围：例如，删除权利要求中的技术特征。
- 改为缺乏单一性的方案：例如只有一个独权，修改前保护汽车的发动机，修改后保护制动器。
- 改变权利要求的类型：例如，产品权利要求改为方法权利要求
- 增加权利要求：例如，增加新的从属权利要求。
- 针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。



复审请求—允许的修改

- 明显文字错误：例如，错别字、笔误。
- 与驳回决定指出缺陷性质相同的缺陷：例如，驳回决定指出权1的A特征不清楚，申请人发现权9中也包含A特征，在修改权1的同时修改权9。

复审请求—附具证据

- 提出复审请求时，可以随复审请求书附具证据，用于支持复审请求的理由。
- 附具证据的情况并不多见，具体的证据形式与申请人掌握的资料以及要说明的问题有关。
- 证据形式可以是出版物（包括专利文献）、多媒体资料等。

复审请求—附具证据

- 举例说明：
 - 工具书，用于说明某项技术是公知的。
 - 多篇专利文献，用于说明现有技术整体状况、普遍存在的问题。
 - 申请文件中的引证文件，用于解释本申请的技术方案。
 - PCT原始国际申请文件，用于作为国家阶段文本的修改依据。
 - 视频材料，用于解释复杂装置的工作原理。

复审案件形审内容

1 客体

请求是否属于法41条1款规定的对专利局作出的驳回决定不服的请求

2 请求人资格

请求人是否是被驳回申请的申请人

属于共同申请人的是否是全部申请人

3 期限

是否合法41条1款规定的3个月内

期限不符合规定的，在有恢复请求的情况下是否符合细则6条的规定

4 文件形式

请求书是否符合规定格式

5 费用

是否符合细则96条规定

在有恢复请求的情况下是否符合细则6、96条的规定

6 委托

有委托的，是否提交了委托书和写明了委托权限

内容提要

- 1 复审程序概述
- 2 复审请求的提出和形式审查
- 3 审查流程、审查方式和审查内容
- 4 复审程序中申请人的应对措施
- 5 复审决定及后续程序



复审案件的审查流程





复审程序的审查方式



- 书面方式：复审审查意见通知书
- 应当发出复审通知书的情形：
 - 复审决定将维持驳回决定。
 - 需要复审请求人修改申请文件，才有可能撤销驳回决定。
 - 需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明。
 - 需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。

- 口头审理的启动方式：
 - 复审请求人可以提出口头审理请求，并说明理由，合议组依案情决定是否采取口头审理方式；
 - 合议组决定进行口头审理。
- 复审请求人可以依据下列理由请求口头审理：
 - 需要当面向合议组说明事实或陈述理由；
 - 需要实物演示。
- 合议组如果决定举行口审，则会发出口头审理通知书，通知复审请求人口审的时间、地点、拟调查的事项等。

救济属性，审批属性

- 一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务。

- 为了提高授权专利的质量、避免不合理地延长审批程序，可以依职权对某些驳回决定未提及的缺陷进行审查

依职权审查

- 合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查：
 - 足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷；
 - 驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。
- 合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充公知常识性证据。

依职权审查

• 已告知过的缺陷

【案例】：

一通：权利要求不具备创造性

二通：修改超范围

驳回：修改超范围

复审请求：复审请求人将权利要求书修改回原始文本，此时合议组应对创造性进行审查，以解决在先审级与申请人之间的实质争议。

依职权审查

• 明显实质性缺陷

【案例】：

驳回：权1不具备创造性

复审阶段，合议组经审查认定该权利要求请求保护的明显是永动机，此时合议组应当以该权利要求不具备实用性为由作出维持驳回决定的复审决定。

依职权审查

• 同类型缺陷

【案例】：

驳回：权1因存在含义不确定的用语，导致保护范围不清楚。

复审阶段，合议组经审查发现权2存在同样的用语，并导致保护范围不清楚，此时应当在复审程序中一并告知复审请求人。

依职权审查

• 公知常识及公知常识性证据

【案例】：

驳回：权1不具备创造性，其中认定特征A被D1公开。

复审阶段，合议组经审查认为特征A未被D1公开，但该特征属于本领域公知常识，此时可以基于该认定发出权1不具备创造性的复审通知书。如果复审请求人提出质疑，合议组还可以提供证明特征A为公知常识的公知常识性证据（如手册、工具书）。

内容提要

- 1 复审程序概述
- 2 复审请求的提出和形式审查
- 3 审查流程、审查方式和审查内容
- 4 复审程序中申请人的应对措施
- 5 复审决定及后续程序

