

专利代理人执业培训系列教材

专利行政纠纷代理

ZHUANLI XINGZHENG JIUFEN DAILI

穆魁良 韩晓春 著



知识产权出版社
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE

主要内容

专利代理人执业培训系列教材

专利行政纠纷代理

ZHUANLI XINGZHENG JIUFEN DAILI

穆魁良 韩晓春 著



知识产权出版社
INTELLECTUAL PROPERTY PUBLISHING HOUSE

北京·西单·大街·100000

电话：(010) 88381111 传真：(010) 88381112

内容提要

本书分为上、下两编，上编为“专利复审、无效及其行政诉讼代理”，下编为“专利行政复议及以专利行政部门为被告的诉讼”。上编内容包括专利审查流程范围内的行政和司法救济程序，下编内容包括专利审查流程范围以外的行政和司法救济程序，以及以国家、地方专利行政部门为被告的诉讼等。上下两编完整地概括了所有涉及专利的行政和司法的救济程序。本书不仅可以帮助专利代理人、企业专利工作者从实务和理论的角度全面了解和掌握涉及专利的行政、司法救济程序，提高专利代理水平、专利事务管理的能力，而且可作为科技工作者和广大发明人了解、学习上述内容的参考用书。

责任编辑：孙 昕

责任校对：董志英

执行编辑：熊 莉

责任出版：卢运霞

文字编辑：徐施峰

图书在版编目（CIP）数据

专利行政纠纷代理 / 穆魁良，韩晓春著. —北京：知识产权出版社，2010.5

（专利代理人执业培训系列教材）

ISBN 978 - 7 - 80247 - 378 - 2

I. ①专… II. ①穆…②韩… III. 专利法 - 行政纠纷诉讼 - 代理（法律） -

中国 - 教材 IV. ①D923.42

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 088489 号

专利代理人执业培训系列教材

专利行政纠纷代理

穆魁良 韩晓春 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址：<http://www.ipph.cn>

发行电话：010 - 82000860 转 8101/8102

责编电话：010 - 82000889

印 刷：保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/16

版 次：2010 年 6 月第 1 版

字 数：480 千字

ISBN 978 - 7 - 80247 - 378 - 2/D · 689 (2410)

邮 编：100088

邮 箱：bjb@cnipr.com

传 真：010 - 82005070/82000893

责编邮箱：sunxin@cnipr.com

经 销：新华书店及相关销售网点

印 张：23.75

印 次：2010 年 6 月第 1 次印刷

定 价：48.00 元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

序

随着经济全球化进程的加快和知识经济的深入发展，知识产权在国际经济、科技和综合实力竞争中的地位和作用日益突出，已经成为影响经济社会发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。30 年来，在党中央、国务院的领导下，我国知识产权事业取得了快速发展，知识产权法律法规逐步完善，知识产权执法工作扎实开展，知识产权中介服务进一步规范，知识产权保护工作不断推进，对我国建设创新型国家和经济社会发展起到了积极的推动作用。2007 年 10 月 15 日，胡锦涛总书记在党的十七大报告中明确提出“实施知识产权战略”。2008 年 6 月 5 日，国务院颁布实施《国家知识产权战略纲要》，知识产权战略已经上升为国家重要发展战略。我国知识产权事业面临着新的历史机遇和挑战。

专利代理制度是专利制度有效运转的重要支撑，是专利工作的重要内容，是知识产权中介服务体系的核心组成部分。专利代理服务的水平和质量对增强我国自主创新能力、提高我国核心竞争力具有重要影响。经过 30 年的努力，我国已经建立起较为完备的专利代理管理体系，制定颁布了《专利代理条例》《专利代理管理办法》《专利代理人资格考试实施办法》等行政法规、部门规章和规范性文件，基本形成了国家、地方两级行政管理和行业自律相结合的管理机制，提高了专利申请服务的运行效率，逐步完善了专利代理人资格考试制度，孕育出一批具有较强实力的专利代理机构。

专利代理人作为从事专利申请、企业专利战略和政策咨询、专利法律服务等相关业务的专业人员，是专利代理服务的具体承担者。专利代理人执业水平和职业道德素质的高低直接影响着专利代理业务的质量与服务效果。30 年来，通过实施专利代理人资格全国统一考试制度、完善专利代理人执业培训制度以及制定实施专利代理管理制度，我们已逐步培养起一支年轻化、专业化的专利代理人队伍。截至 2009 年底，全国共有 1 万余人取得专利代理人资格，执业人员 6 000 余人，全行业从业人员约 17 000 人。但是，由于我国知识产权事业起步较晚，专利代理人队伍建设相对滞后，专利代理人队伍的业务水平和规模还难以适应我国经济社会和知识产权事业快速发展的要求，高层次、复合型、国际化的专利代理人才匮乏，专利代理人队伍的执业能力有待于进一步提高，规模仍需进一步扩大。

2009 年 6 月，国家知识产权局发布了《专利代理行业发展规划（2009 ~

2015)》(以下称《规划》),对专利代理行业提出了新的发展目标和任务。要求到2015年,“专利代理服务的能力和水平有较大幅度提高”,“专利代理人队伍规模大幅度增加,素质进一步提高”,“确保专利代理能力适应专利申请量增长的需求,确保专利代理服务水平适应我国自主创新能力不断提高的需求”,形成一支“适应发展需要、数量充足、结构合理、专业齐全的专利代理人队伍”。《规划》目标的实现,有赖于专利代理行业培训工作的积极开展,尤其是要加强专利代理人执业培训工作。专利代理人执业培训是针对所有在专利代理机构从事专职或兼职代理工作的专利代理人的定期或不定期培训,具体包括上岗前培训、业务提升培训、专题研讨等类型。通过对相关专利法律法规、专利代理实务、专利代理人职业道德和执业纪律等内容的系统讲解,确保专利代理行业从业人员的知识储备和业务能力适应不断变化的我国经济社会发展的需要,切实贯彻专利代理的行业准则及相关法律法规,促进我国专利代理事业的健康发展。

为全面落实《规划》的要求,推动专利代理人培训工作的有效开展,中华全国专利代理人协会相继发布了《专利代理行业服务指导标准》《专利代理行业从业人员培训指南》,以正式文件的形式对培训内容及培训要求进行了专门规范,进一步完善了专利代理培训工作制度。知识产权出版社以服务我国创新型国家建设和知识产权事业为己任,配合专利代理人执业培训工作的有效开展,决定编写出版“专利代理人执业培训系列教材”,为专利代理人执业培训工作提供高水平、专业化、系列化的培训教材,这是一项很有意义的工作。

这套教材由我国专利代理行业中一批理论功底深厚、经验丰富的专家根据新修改的《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《专利审查指南》等法律法规、部门规章和规范性文件编写而成。教材在系统阐述专利代理理论知识的同时,重点结合案例进行分析点评,有利于专利代理人对专利代理业务的理解学习。相信这套教材的出版,对培养专利代理人才、提高专利代理服务水平、规范我国专利代理人执业培训工作、推进我国专利代理制度建设将发挥积极的作用,对我国建设创新型国家、全面实施知识产权战略也具有重要的现实意义。

加化
2010.5.12

出版说明

专利代理是专利制度有效运转的重要支撑，是专利工作的重要内容，是知识产权中介服务体系的核心组成部分。专利代理服务的水平和质量对增强我国自主创新能力具有重要影响。实现《国家知识产权战略纲要》确定的目标和任务，有效支撑市场主体专利创造、运用、保护和管理，必须不断提高专利代理服务的水平，不断拓展专利代理服务的领域，不断增强专利代理服务的能力，全面促进专利代理行业又好又快发展。

截至目前，我国专利代理人已达 17 000 余人。如何对专利代理人进行切实有效的培训，不断提升专利代理服务的能力，使之更好地为我国专利制度服务，已成为影响我国专利事业能否深入发展的一个重要课题。

专利代理人执业培训是指对已经通过专利代理人资格考试、尚未取得专利代理人执业证的人员进行的上岗培训和对已经取得专利代理人执业证的专利代理人进行的业务提升培训。多年来，我国在专利代理管理中围绕如何提高专利代理人的技能与水平，使之更好更快地适应专利代理工作的需要，进行了许多有益的探索，提供了可资借鉴的多种手段、多种角度、多种方式的培训渠道和内容，提高了培训工作的针对性和有效性。然而，培训工作中也存在重理论、轻实践，重审查、轻流程，重实体、轻形式，重知识灌输、轻执业道德教育等诸多问题。一部分专利代理人不愿从小事做起，不愿从基础做起。

专利代理人作为介于专利审查员与申请人之间、使技术和法律结合为一体的专业工作者，既要了解审查工作的要求，又要理解申请人、发明人的技术方案和想法，并能将申请人的利益最大化。因此，如何与发明人沟通，如何更快、更好地理解其技术方案，如何从技术方案中提炼要点形成权利要求，如何引导发明人提供恰当的交底材料，如何兼顾审查要求和申请人要求，如何写出高质量的申请文件等，是目前及今后相当长的时间内对专利代理人进行培训的核心内容。

为不断提高专利代理人的执业道德修养和业务素质，更好地满足专利代理人执业培训工作的需要，知识产权出版社邀请国内部分专利代理机构的资深专利代理人编写了这套《专利代理人执业培训系列教材》（以下简称系列教材）。

第一批出版的本系列教材暂包括以下五种：

1. 专利代理业务基础知识；
2. 发明与实用新型专利申请代理；

3. 外观设计专利申请代理；
4. 专利行政纠纷代理；
5. 专利民事纠纷代理。

本系列教材依据最新修改的《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《专利审查指南》进行编写，其特点是：注重“实践”，教材内容的选取紧扣专利代理业务涉及的知识和技能；注重“实效”，对于教材中涉及的实务问题，作者尽可能从法律或技术操作层面提出具体方案、思路或提出具有引导性、启发性的问题；突出“实务”，尽可能穿插采用“例说”方法，通过案例引入和提出问题，进行分析、论证、阐释，所选案例均出自代理实务，具有新颖性、代表性；理论联系实际，通俗易懂。教材编写人员均为在专利代理第一线工作多年、具有实际从业经验的专家或业务骨干。

本系列教材编写过程中，正值我国第三次《专利法》修改前后，编著者力图对修改前后的法律法规、部门规章的不同点及实务操作中的相关变化、难点给以深入浅出的阐释，使一线专利代理人能够从中得到切实的指导与帮助。由于时间仓促，不足之处在所难免，欢迎广大读者及业界专家提出宝贵意见，以利于我们编写后续教材和修订原版教材时不断改进。

本系列教材的编写工作得到了国家知识产权局领导及有关部门、专家学者的热情关心和大力支持，在此一并致以衷心的感谢。

知识产权出版社
2010年6月

自序

专利申请程序和专利救济程序是两大不同的程序，根据我国专利法的规定，对国家知识产权局驳回决定不服的救济程序是复审程序，对授权行为进行再次审查的程序是无效程序。对专利复审委员会所作复审、无效决定不服的诉讼是专利行政诉讼。根据我国专利法的规定，上述行政和司法救济程序，属于专利审查流程的一部分。而专利行政复议是对国家知识产权局所作除驳回决定以外的具体行政行为的再次审查，虽然也属于行政救济程序，但未纳入专利审查流程。同样，以国家知识产权局为被告的行政诉讼，和以地方知识产权局为被告的行政诉讼，亦不属于专利审查流程的组成部分，但仍然属于为行政相对人提供的涉及专利审查和专利管理的司法救济程序。

本书分为上编、下编，上编名称为专利复审无效及其行政诉讼代理，由穆魁良编写。其内容包括：（1）发明和实用新型复审程序代理实务及案例分析；（2）发明和实用新型无效程序代理实务及案例分析；（3）外观设计复审和无效程序代理实务及案例分析；（4）以专利复审委员会为被告的专利行政诉讼。上编更多的是从实务的角度，结合作者多年的代理经验，通过大量实际案例分析，帮助专利代理人提高复审、无效及其诉讼的代理水平。本书下编名称为专利行政复议及以专利行政部门为被告的诉讼，由韩晓春编写。其内容主要包括：（1）专利行政复议制度的主要内容；（2）国家知识产权局行政行为及法律效力的分析；（3）以国家知识产权局为被告时诉讼的内容和特点；（4）以地方知识产权局为被告的诉讼的内容和特点。下编内容更多的是从理论的角度，系统地向专利代理人介绍专利行政复议制度和以国家知识产权局、地方知识产权局为被告的行政诉讼制度，以弥补此方面内容目前理论介绍上的不足。

在此需向读者说明，本书编写正逢《专利法》第三次修改之际，为了体现相关修改内容，在涉及新修订的《专利法》《专利法实施细则》的相关条款以及《专利审查指南》的相关规定时，在相应部分或者案例处加了解释说明。

在本书上编的编写中，引证了吴观乐老师在《专利代理实务》一书中的观点，在外观设计复审和无效案例的选用上，得到了赵嘉祥老师以及林笑跃、钱亦俊、刘椎等同志的鼎力协助。另外，在本书上编编写风格和案例选择上，得到了韩飘扬、丁香兰、陈建民、陈坚、黄健、任默闻等同志的支持和帮助，在此一并表示感谢。

因本书撰写时间仓促，难免有不当之处，希望大家批评指正。

穆魁良 韩晓春

2010年3月

目 录

上编 专利复审、无效及其行政诉讼代理

3	第一章 发明和实用新型复审程序代理实务及案例分析
4	第一节 驳回决定的转送及对驳回决定的分析
4	一、驳回的原因
7	二、驳回决定的转送
10	三、对驳回决定进行分析和归类
26	第二节 复审请求的启动和专利申请文件修改
26	一、启动复审程序的形式要求
27	二、专利代理人在复审程序的作业原则
30	三、专利申请文件的修改
41	第三节 复审请求书撰写及案例分析
42	一、因新颖性被驳回的复审请求书撰写及案例分析
46	二、因创造性被驳回的复审请求书撰写及案例分析
52	三、因实用性被驳回的复审请求书撰写及案例分析
59	四、涉及智力活动规则和方法类被驳回的复审请求书撰写及案例分析
62	五、涉及说明书公开不充分被驳回的复审请求书撰写及案例分析
68	第四节 前置审查及合议审查阶段的代理工作
68	一、前置审查
70	二、合议审查
76	三、复审请求审查决定的类型及后续事务的处理
79	第二章 发明和实用新型无效宣告程序代理实务及案例分析
80	第一节 无效宣告程序及其启动条件
80	一、无效宣告程序设置的必要性
81	二、无效宣告程序的启动
84	三、无效宣告程序的审理流程
91	四、无效宣告程序的中止、恢复、终止和放弃专利权

93	第二节 无效宣告请求前的准备工作
93	一、无效宣告请求理由的选择及证据收集
102	二、无效宣告请求的范围及其确定
103	三、证据选用及搭配组合
107	第三节 无效宣告请求书撰写及撰写案例分析
107	一、无效宣告请求书的内容和格式
111	二、论述无效请求理由时应当以事实为依据， 以法律为准绳
111	三、无效宣告请求书撰写及案例分析
120	第四节 无效宣告程序中专利权方的事务处理
120	一、判断无效宣告请求理由是否成立
123	二、无效宣告请求人资格是否符合规定
124	三、对请求人提交的中文译文进行审核
124	四、答辩策略的制定
125	五、权利要求书的修改原则和修改方式
128	六、撰写意见陈述书
133	第五节 无效宣告程序审理原则及口头审理
133	一、无效宣告程序审理原则
136	二、口头审理及应注意的问题
140	三、对无效宣告请求审查通知书的答复
141	第六节 无效宣告请求案例及其分析
141	一、以在先使用公开为证据的案例
146	二、以公开出版物作为证据的案例
147	三、因不能享受优先权而被无效的案件
151	四、利用采购指南上的图片否定专利创造性的 案例
154	五、是否存在技术启示的案例
165	第七节 申请文件撰写缺陷对权利稳定性的影响
166	一、关于权利要求得不到说明书支持的案例
170	二、关于说明书公开不充分的案例
172	三、关于权利要求缺少必要技术特征的案例
175	四、关于权利要求书不清楚的案例
179	第三章 外观设计专利申请的复审和外观设计专利 的无效宣告案例分析
180	第一节 外观设计专利申请的复审及案例分析
180	一、对新增的可驳回条款的说明
182	二、进行相同或实质相同判断时应注意的问题
182	三、复审案例

189	第二节 外观设计专利的无效及案例分析
190	一、涉及相同和相近似的无效案例
193	二、涉及色彩保护的无效案例
198	三、涉及《专利法》第9条的无效案例
202	四、涉及《专利法》第23条的无效案例
204	第三节 新法中的驳回理由和无效宣告理由的 尝试性举例分析
204	一、相似外观设计驳回及无效宣告理由的尝试 性举例分析
207	二、主要起标识性作用的平面印刷品的驳回及 无效宣告理由的尝试性举例分析
209	三、以《专利法》第23条第2款为无效理由 时的尝试性举例分析
213	第四章 以专利复审委员会为被告的专利行政诉讼
214	第一节 专利行政诉讼概述
214	一、专利行政诉讼的特点
215	二、专利行政诉讼的起诉条件及专利行政诉讼 案件的审理
218	三、专利行政诉讼案的委托手续及立案
220	四、新法实施后对专利行政诉讼的影响
220	第二节 专利行政诉讼状的撰写
220	一、一审起诉状的撰写
224	二、二审上诉状的撰写
227	三、再审请求
227	第三节 专利行政诉讼的庭审及案例介绍
227	一、法院的庭审与专利复审委员会口头审理的 不同之处
228	二、专利行政诉讼的审理要点
229	三、专利行政诉讼案例介绍

下编 专利行政复议及以专利行政 部门为被告的诉讼

239	第五章 专利行政复议制度
240	第一节 专利行政复议制度概述
240	一、专利行政复议制度的目的
241	二、专利行政复议制度适用的原则
241	第二节 专利行政复议的含义和外国立法体例
241	一、专利行政复议的概念

243	二、专利复议制度的外国立法体例
244	第三节 我国专利行政复议制度的建立
245	一、国家专利局复议机构的设置
245	二、国家专利局复议规程的制定
246	第四节 国家知识产权局的外部行政行为
247	一、行政指导行为及其特征
247	二、抽象行政行为及其特征
249	三、具体行政行为及其特征
251	第五节 国家知识产权局具体行政行为的分类
251	一、专利管理方面的具体行政行为
252	二、专利裁决方面的具体行政行为
253	三、专利审查方面作出的具体行政行为
254	第六节 专利行政复议受案范围的概括
254	一、原则上限于具体行政行为
255	二、复审委员会管辖以外的具体行政行为
255	三、以国家知识产权局名义作出的具体行政行为
256	四、包括不作为
256	第七节 专利行政复议案件范围的列举
257	第八节 不能提起复议的情况
257	一、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裁决不服的
257	二、布图设计权利人、非自愿许可取得人对非自愿许可报酬的裁决不服的
257	三、对国家知识产权局对布图设计侵权纠纷所作处理决定不服的
258	四、国家知识产权局作为受理局、检索单位和初审单位，在国际阶段作出的决定
258	五、专利复审委员会管辖的案件及其具体行政行为
258	第九节 提出复议申请的主体
260	第十节 提出复议申请的期限
261	第十一节 提出复议申请的形式
263	第十二节 复议申请的立案、审理和决定
263	一、复议申请的接收
263	二、复议申请的立案审查
263	三、复议申请的立案
264	四、复议案件的审理方式

265	第十三节 复议决定的类型
265	一、维持或者撤销决定
265	二、变更决定
266	三、确认决定
266	四、履行决定
267	第十四节 复议决定作出的责任形式
267	一、国家知识产权局作出决定的责任形式类型
268	二、复议采取行政首长负责制
269	第十五节 行政复议决定的审批程序
269	第十六节 复议案件的合法性和合理性审查
269	一、区分合法性审查与合理性审查的必要性
270	二、合法性审查的标准
271	三、合理性审查的标准
273	第十七节 复议审查中适用“法律解释”的主要方法
274	一、法条文义范围内的解释
275	二、法条文义范围外的解释
276	第十八节 行政复议程序的代理
276	一、复议程序代理人的范围
276	二、复议程序的授权委托书
276	三、涉及港、澳、台和外国申请人时的委托代理
277	第十九节 不服复议决定的后续救济程序
277	一、向人民法院提起诉讼
277	二、向国务院提出终局的裁决
278	第二十节 行政复议案件的审理期限
278	第二十一节 行政复议与行政赔偿程序
279	第二十二节 规章以下抽象行政行为属于复议审查范围
279	一、我国规范性文件的层级关系
281	二、复议中对部门规章以下抽象行政行为的审查
283	第二十三节 国家知识产权局具体行政行为的法律效力
283	一、具体行政行为的公定力
284	二、具体行政行为生效的时间点
285	三、具体行政行为的不可变更力
286	四、具体行政行为的不可争力

286	第二十四节 复议和复审、无效宣告程序的异同
287	一、相同点
289	二、不同点
291	第二十五节 专利代理人在复议程序中应当注意的问题
291	一、通常情况下，专利代理机构不能作为复议主体
291	二、代理客户提出复议申请时，应当有授权委托书
292	三、应当了解复议申请的受案范围
292	四、保持和法律事务处业务上的沟通
292	第二十六节 复议案例评析
292	一、“纠错型”案例
295	二、“澄清型”案例
298	三、“补漏型”案例
303	第六章 以国家知识产权局为被告的行政诉讼
304	第一节 以国家知识产权局为被告的诉讼类型
304	一、广义和狭义的行政诉讼
304	二、未经复议和经过复议的行政诉讼
305	三、行政赔偿案件也属于行政诉讼
305	第二节 以国家知识产权局为被告的司法管辖
305	一、我国司法体制简述
306	二、对国家知识产权局的级别管辖
306	三、对国家知识产权局的地域管辖
307	第三节 以国家知识产权局为被告的案件类型
307	一、不服专利管理方面的具体行政行为
309	二、不服居间裁决方面的具体行政行为
310	三、不服专利和布图设计审查中的具体行政行为
314	第四节 国家知识产权局诉讼客体的构成
314	一、具体行政行为
315	二、不作为
315	三、某些外部事实行为
316	四、行政赔偿法意义上的事实行为
317	第五节 法院对被诉客体的合法性审查
318	第六节 针对国家知识产权局的判决类型
318	一、撤销类型的判决
319	二、变更类型的判决

319	三、履行类型的判决
320	四、确认类型的判决
321	第七节 国家知识产权局在行政诉讼中的举证责任
321	一、对事实的举证责任
322	二、证据的形式
323	三、对规范性文件的举证责任
324	第八节 国家知识产权局对法院判决的执行
324	一、法院判决的“既判力”
326	二、以事实行为执行法院判决
326	三、以具体行政行为执行法院判决
327	四、申诉不停止执行
327	第九节 国家知识产权局的诉讼代理制度
327	一、诉讼代理人的确定和诉讼文书的制作
328	二、开庭前的准备和出庭应诉
328	三、出庭应诉和后续程序
331	第七章 以地方知识产权局为被告的行政诉讼
332	第一节 以地方知识产权局为被告的诉讼的历史沿革
332	一、“专利管理机关”主体范围的变化
333	二、地方知识产权局对案件的管辖范围
334	三、不服地方知识产权局决定的诉讼类型
337	第二节 以地方知识产权局为被告的行政诉讼特点
337	一、对居间裁决和行政处罚均可提起行政诉讼
338	二、对地方知识产权局裁决民事纠纷不服的原则上不能提起行政复议
339	三、对地方知识产权局行政处罚不服的，既可行政复议，也可行政诉讼
339	四、复议决定维持行政处罚决定时，地方知识产权局为被告
339	五、复议决定改变行政处罚决定时，地方政府为被告
340	六、诉讼不停止执行和停止执行共存
341	第三节 管辖的法院和判决的类型
341	一、管辖的法院
341	二、判决的类型
343	第四节 法院判决的执行

343	一、维持原决定判决的执行
343	二、撤销原决定判决的执行
344	第五节 和民事诉讼的衔接
344	一、专利侵权处理决定和民事诉讼的衔接
347	二、假冒他人专利行政处罚和民事诉讼的衔接
349	第六节 地方知识产权局调解协议的法律效力
352	附录一 行政复议相关表格
356	附录二 国家知识产权局行政复议规程

上编

专利复审、无效 及其行政诉讼代理