



专利代理人执业培训系列教程

ZHUANLI DAILIREN ZHIYE PEIXUN XILIE JIAOCHENG

专利复审与无效代理实务

ZHUANLI FUSHEN YU WUXIAO DAILI SHIWU

中华全国专利代理人协会 中国知识产权培训中心 / 组织编写

陶凤波 / 主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



专利代理人执业培训系列教程

ZHUANLI DAILIREN ZHIYE PEIXUN XILIE JIAOCHENG

专利复审与无效代理实务

ZHUANLI FUSHEN YU WUXIAO DAILI SHIWU

中华全国专利代理人协会 中国知识产权培训中心 / 组织编写

陶凤波 / 主编



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书针对专利申请复审和专利权无效宣告领域的专利代理中的典型问题和常见问题,系统介绍了专利申请复审及无效宣告程序设立的法律依据、历史沿革、启动条件及审查流程,详细阐述了代理实务中需要完成的工作内容、方法和步骤,并辅以丰富的案例。对读者而言,是从理论和实践两个层面的全面提升。

读者对象:专利代理行业从业人员,企事业单位从事专利工作的人员。

责任编辑:李琳 王祝兰

责任校对:韩秀天

封面设计:  平面设计

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利复审与无效代理实务/陶凤波主编. —北京:知识产权出版社, 2013. 1

ISBN 978-7-5130-1867-8

I. ①专… II. ①陶… III. ①专利权法—法律文书—中国—教材 IV. ①D926.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 017503 号

|| 专利代理人执业培训系列教程 ||

专利复审与无效代理实务

陶凤波 主编

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: 010-82000887 82000860 转 8116

印 刷: 北京富生印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2013 年 4 月第 1 版

字 数: 356 千字

邮 编: 100088

邮 箱: bjb@cnipr.com

传 真: 010-82005070/82000893

经 销: 各大网络书店、新华书店及相关销售网点

责编邮箱: lilin@cnipr.com

印 张: 17

印 次: 2013 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

ISBN 978-7-5130-1867-8/D · 1684 (4713)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

《专利代理人执业培训系列教程》

编 委 会

主 任：贺 化

副主任：宋建华 马 放 杨 梧 李建蓉

编 委：廖 涛 徐治江 王冬峰 徐 聪

高 康 葛 树 张茂于 白光清

毛金生 王宏祥 马 浩 乔德喜

林柏楠 李 勇 林德纬 任 虹

徐媛媛

《专利复审与无效代理实务》

主 编：陶凤波

编写组成员：（按姓氏笔画排序）

吕晓章 朱 朔 任晓兰 陈 昕

邵 伟 党晓林

审稿人员：（按姓氏笔画排序）

于 萍 王霄蕙 叶 娟 刘 犟

李 越 李 熙 张茂于（组长）

郑 直 黄 颖

序 言

目前,知识产权在推动经济社会发展中的作用和地位越来越凸显,已经成为世界各国竞争的一个焦点。温家宝总理曾经指出:“世界未来的竞争,就是知识产权的竞争。”我国正处于转变经济发展方式、调整产业结构的转型期,全社会的研发投入大幅增加,知识产权保护意识不断提升,专利申请数量快速增长,我国知识产权事业正处于重要的战略发展机遇期,要求我们必须直面知识产权工作面临的巨大挑战。

随着国家知识产权战略的实施,企业创新行为更加活跃,创新主体对专利中介服务的需求增加,专利中介业务量激增,专利代理行业的市场需求逐年增大。2011年,我国年度专利申请量达到1 633 347件,其中委托代理机构代理申请的达到1 055 247件,自1985年专利代理制度成立以来年度代理量首次突破100万件。其中,代理国外申请128 667件、国内申请926 580件。以上各项数据充分表明,我国专利代理行业的主渠道作用越来越明显,已经成为实践知识产权制度的重要支柱之一。专利代理事业的蓬勃发展也促使了专利代理人队伍的不断壮大,截至2012年10月31日,全国执业专利代理人人数已增至7 949人,专利代理机构达到909家。作为“第二发明人”,专利代理人的工作是一项法律性、技术性都极强的工作,需要由经过专门培训的高素质人员来完成。目前,我国专利中介服务能力随着专利事业的发展取得了举世瞩目的成绩。

随着国际形势的变化和我国知识产权事业的发展,专利代理能力提升面临前所未有的机遇与挑战。申请量、代理量的不断增大,专利审查工作的严格细致,对专利代理工作提出了更加高效、更加准确、更加专业的工作目标。社会需求的不断扩大,发明人、企业发明的多样化,对专利代理人的能力和水平也提出了更高的要求,迫切要求专利代理人全面提升服务能力。应当说,全面提升专利代理能力是知识产权事业发展的必然要求。专利代理人执业培训,是全面提升专利代理人服务能力的重要途径。《国家知识产权战略纲要》对知识产权中介服务职业培训提出了明确要求:“建立知识产权中介服务执业培训制度,加强中介服务职业培训,规范执业资质管理。”《专利代理行业发展规划(2009年—2015年)》则对专利代理服务执业培训作出了系统性的安排。

为此,中华全国专利代理人协会在上述国际、国内形势的背景下,深入贯彻落实《国家知识产权战略纲要》和《专利代理行业发展规划(2009年—2015年)》的要求,组织编写专利代理人执业培训系列教程,具有历史性的意义。中华全国专利代理



人协会精心组织,挑选在业界具有盛名的相关领域专家组成编写工作组,聘请来自国家知识产权局、最高人民法院知识产权审判庭、相关高校的资深专家与专利代理界的资深专家组成统稿及审稿工作组,并专门成立组织协调工作组承担大量的组织、协调工作。可以说,中华全国专利代理人协会对专利代理人执业培训系列教程编写工作的精心组织和有序推进,有力地保障了该系列教程的编写质量。作为专利代理人执业培训教材的垦荒者和实践者,他们为我国知识产权事业作出了重要贡献。

此次编写的专利代理人执业培训系列教程,内容涵盖专利代理职业道德、专利代理事务及流程、专利申请代理实务、专利复审及无效代理实务、专利侵权与诉讼、专利咨询服务等各个方面。这一套系列教程具有如下特点:开创性——编写专利代理人执业培训系列教程尚属首次,具有开创意义;实操性——此次编写的专利代理人执业培训系列教程在内容上注重贴合我国法律实践,对于实际操作具有重要指导意义;全面性——此次编写的专利代理人执业培训系列教程涵盖专利代理人中介服务的方方面面,能够全面提升专利代理人的服务能力;权威性——此次承担专利代理人执业培训系列教程编写任务的同志均是相关领域的专家,具有丰富的实务经验和理论水平。相信通过这样一套集开创、实操、全面、权威为一体的专利代理人执业培训系列教程的编写与出版,能够有效提高专利代理机构的服务质量以及专利代理人的业务能力,推动提高专利代理行业的业务水平。

专利代理能力的提升,是一个永恒的时代话题,一个永远跳跃着的音符。感谢为本套系列教程的组织、编写和出版付出心血的所有工作人员,大家的工作有利于提高全社会知识产权创造、运用、保护和管理能力。我相信,专利代理人执业培训系列教程的出版,对于推动专利代理能力的全面提升具有历史性的意义,必然有利于推动专利代理行业又好又快地发展,有利于服务和保障知识产权事业的发展大局。走过筚路蓝缕的岁月,迎接荆棘遍布的挑战,我相信随着专利代理能力的进一步提升,专利代理界将为我国创新型国家建设和经济发展方式的转变作出更大的贡献!

贺化

2012年12月

前 言

专利申请的复审程序和专利权无效宣告程序中的代理工作是专利代理实务中的两个重要环节。本书涵盖了与专利复审和无效代理实务相关的一些重要问题。作为一本主要由代理人写给代理人看的书，本书通过梳理专利复审与无效宣告程序中可能碰到的问题，从代理人的角度进行诠释和理解，并试图给出一些分析问题的思路和解决问题的技巧。相信本书的出版对专利代理人将有所帮助，对其他从事专利工作的人员也有一定的借鉴意义。

本书尝试以案例来诠释专利复审与无效代理实务相关的问题。本书大部分案例甄选自专利复审委员会针对发明、实用新型作出的复审或无效决定。为提高案例的可读性，在编写时对大部分案例进行了简化或改编。虽然如此，本书仍保留了部分在程序和/或实体上较为复杂的案例，意在通过对这些案例的分析，给读者以思路和工作方法的启迪。希望读者在阅读本书的案例及案例分析时，不要过多地关注案例中的结论，而是从案例中找到代理思路。

需要说明的是，自1985年至今，《专利法》和《专利法实施细则》历经三次修改，《审查指南》也进行过数次修订。本书所选案例，如果没有特别说明，所适用的均是作出复审或无效决定时所依据的法律、法规和规章。这些法律、法规和规章由于《专利法》《专利法实施细则》修改以及《审查指南》修订时某些法律条款或规定在形式和内容上的变化，可能与目前施行的《专利法》《专利法实施细则》以及《专利审查指南2010》的相关规定表面上存在不相对应之处，例如，关于权利要求是否清楚，修改前由《专利法实施细则》第20条第1款加以规范，修改后变更为《专利法》第26条第4款。但是，由于相关规定的内容并未发生实质性改变，因此，这些案例的诠释和其中所反映的法律思维，即使对理解修改后的相关法律条款或规定仍然具有一定的参考价值。

本书的编写倾注了编写组人员、审稿组人员、统稿组人员大量的心血与汗水，在此谨向他们致以诚挚的敬意。感谢国家知识产权局、专利复审委员会和中华全国专利代理人协会的各级领导以及其他关注本书的同仁，他们在本书编写过程中给予了悉心的指导，提出了宝贵的意见和建议。感谢柳沈律师事务所、永新专利商标代理有限公司、北京三友知识产权代理有限公司、中国国际贸易促进委员会专利商标事务所、专利复审委员会在本书编写过程中提供的无私帮助。特别鸣谢中华全国专利代理人协会



副秘书长徐媛媛同志在编写全过程中给予的指导。永新专利商标代理有限公司贾庆忠律师、穆豪亮律师、钱开耘律师，柳沈律师事务所葛青律师、郭婉莹律师，北京三友知识产权代理有限公司李辉先生对部分章节提供了编写和修改建议，在此也深表谢意。

目 录

序 言	I
前 言	III

第 1 部分 专利申请复审和专利权无效宣告程序介绍

第 1 章 专利申请复审程序介绍	3
第 1 节 专利申请复审制度介绍	3
1 什么是专利申请的复审	3
2 设置专利申请复审制度的意义	3
3 其他主要国家或地区的专利申请复审及类似制度	4
第 2 节 专利申请复审的法律依据及历史沿革	5
1 专利申请复审的法律依据	5
2 专利申请复审法律依据的历史沿革	5
第 3 节 复审程序的启动条件	6
1 复审请求的客体	6
2 复审请求的主体	6
3 提出复审请求的期限	7
4 文件形式	7
5 费 用	7
第 4 节 专利申请复审请求的审查流程	7
1 形式审查	7
2 前置审查	9
3 合议审查	10
4 复审决定	10
5 复审决定的后续程序	10
第 2 章 专利权无效宣告程序介绍	11
第 1 节 专利权无效宣告制度介绍	11
1 什么是专利权的无效宣告	11



2 设置专利权无效宣告制度的意义	12
3 其他主要国家或地区的专利权无效宣告制度	12
第2节 专利权无效宣告制度的法律依据及其历史沿革	13
1 专利权无效宣告制度的法律依据	13
2 专利权无效宣告制度的历史沿革	13
第3节 专利权无效宣告程序的启动条件	16
1 无效宣告请求的客体	16
2 依请求启动	16
3 对无效宣告请求书的要求	16
4 费用	17
第4节 无效宣告请求的审查流程	17
1 形式审查	17
2 合议审查	19
3 无效宣告决定及后续程序	19
第3章 关于复审和无效宣告及相关行政诉讼的统计	20
第1节 专利申请复审案件及相关行政诉讼案件统计	20
第2节 专利权无效宣告案件及相关行政诉讼案件统计	20

第2部分 专利申请复审请求的代理

第4章 驳回决定的分析	25
第1节 驳回决定的发生	25
1 发生驳回决定的情形	25
2 驳回的条件	25
3 驳回决定的内容	26
4 驳回决定的分析思路	26
第2节 针对审查程序的分析	26
1 请求原则	26
2 听证原则	28
3 分析审查程序问题的方法	30
4 审查程序问题的综合考量	34
第3节 针对事实认定的分析	34
1 针对专利申请文件的事实认定	35
2 针对专利申请文件以外的事实认定	36

第4节 针对法律适用的分析	47
第5章 复审请求书的撰写	53
第1节 复审请求理由的确定	53
1 准备复审请求书	53
2 确定复审请求理由	54
第2节 专利申请文件的修改	66
1 是否修改申请文件的考虑因素	66
2 修改申请文件的要求	67
第3节 复审程序中的证据	69
1 证据的提交	70
2 对证据的要求	70
第4节 前置审查程序的利用	76
第6章 合议组审查阶段的代理	77
第1节 复审通知书的处理	77
1 复审通知书的分析	77
2 复审通知书的答复	80
3 复审过程中对申请文件的修改	83
第2节 口头审理	85
1 口头审理请求的提出	85
2 口头审理的准备和出席	85
第7章 复审决定的应对	88
第1节 复审决定的分析	88
1 维持驳回决定的情形	88
2 撤销驳回决定的情形	90
第2节 行政诉讼的建议和准备	90
1 行政诉讼建议的提出	91
2 行政诉讼所需的文件	91
3 证据的准备和提交	92
第3节 分案申请的提出	93
1 提交分案申请的时机	93
2 提交分案申请的要求	94
第8章 复审程序相关问题	95
第1节 复审主体	95



第2节 时限问题	95
1 时限的种类	95
2 缴纳复审请求费期限	96
3 前置审查期限	97
4 复审通知书期限	97
5 口头审理期限	98
6 其他期限	99
第3节 格式问题	100
第4节 委托手续问题	101
第5节 费用问题	101

第3部分 专利权无效宣告阶段的代理

第9章 无效宣告请求整体策略的制定	105
第1节 基本案情的核实	105
1 请求人	105
2 专利权人	105
第2节 确定无效宣告请求的目标	106
1 专利权维持有效	106
2 专利权全部无效	107
3 专利权部分无效	107
第3节 确定无效宣告请求启动时机	107
1 作为请求人	107
2 作为专利权人	108
第10章 代理关系的确立	109
第1节 利益冲突的审核	109
1 有关利益冲突的规定	109
2 利益冲突的审核	111
第2节 当事人资格的审核	113
1 请求人具备民事诉讼主体资格	113
2 专利权人作为请求人	117
3 多个请求人共同提出一件无效宣告请求	117
第3节 程序启动条件的审核	117
1 无效宣告请求所针对的客体是否是已公告授权的专利	118

2	是否存在在先作出的无效宣告审查决定	118
3	是否存在违反“一事不再理”的情形	118
第4节	委托手续的办理	119
1	委托代理协议	119
2	授权委托书	119
第5节	费用的确定	122
1	代理服务费	122
2	官方收费	122
3	其他费用和支出	122
第11章	无效宣告程序中的证据	124
第1节	举证责任和证明标准	124
1	举证责任	124
2	证明标准	126
第2节	出版物证据	127
1	常见类型出版物	128
2	图集与产品目录及样本	129
3	标 准	130
4	具有版权标识的出版物	132
5	标有“内部发行”字样的出版物	132
6	告知性公文	133
7	论文及研制报告和测试报告	133
第3节	公开使用证据	134
1	制造导致的公开	135
2	使用导致的公开	136
3	测试和试验及试用导致的公开	137
4	商业销售导致的公开	137
5	广告导致的公开	138
6	产品展示导致的公开	139
7	公开使用证据准备的难点和要点	139
第4节	电子证据	140
1	电子证据的概念	140
2	电子证据的特点	140
3	电子证据的真实性判断	140
4	电子证据真实性的佐证	141



5 电子证据公证书的相关问题	141
6 电子证据公开时间的认定	142
第5节 其他证据	143
1 证人证言	144
2 当事人陈述、认可及承认	144
3 鉴定报告	146
4 勘验笔录	147
第6节 证据的形式要件	147
1 原 件	147
2 公证文书	148
3 域外证据的公证认证	149
4 外文证据的中文译文	150
第7节 证据的收集	151
1 自行或委托检索	151
2 查询和复制	152
3 办理馆际互借	153
第8节 举证期限	154
1 请求人的一般举证期限	154
2 专利权人的一般举证期限	155
3 提交外文证据的中文译文的期限	156
4 请求专利复审委员会调查收集证据的期限	156
5 提交公知常识性证据及完善证据形式的期限	157
6 证人证言的举证期限	157
第12章 无效宣告请求书的撰写	159
第1节 对案件事实和法律的分析	159
1 选择与确定无效宣告理由	159
2 针对不同无效宣告理由的分析	164
3 在案件事实和法律分析中应注意的问题	168
第2节 无效宣告请求书的主要内容和格式	170
1 起始部分	170
2 论述部分	174
3 结论部分	175
4 无效宣告请求书撰写范例	175
第3节 无效宣告程序中证据的运用	179

1 充分准备证据	180
2 优选更强的证据	180
3 对于新颖性或创造性的理由, 合理选取对比方案	180
4 形成完整的证据链	181
第4节 无效宣告请求与专利侵权诉讼的协调与配合	181
1 无效宣告请求与现有技术抗辩	181
2 无效宣告请求与不侵权抗辩	182
3 无效宣告请求与禁止反悔原则	182
4 无效宣告请求与专利侵权诉讼程序的中止	183
第13章 无效宣告程序中专利权人的答辩	184
第1节 案情分析及答辩策略的制定	184
1 预备工作	184
2 无效宣告理由的合法性分析	186
3 审核和分析请求人提供的证据	188
4 分析合议组可能依职权引入的理由和证据	193
5 整体答辩策略的制定	195
第2节 权利要求书的修改	210
1 修改的原则与方式	210
2 修改方案的制定	212
第3节 意见陈述书的撰写	216
1 撰写意见陈述书的基本要求	216
2 意见陈述书的主要内容和格式	217
3 撰写意见陈述书时应当注意的问题	219
第4节 专利权人的证据准备	221
1 针对请求人提出的证据准备反证	221
2 针对无效宣告请求理由准备证据	221
第5节 专利权无效宣告与专利侵权诉讼的协调与配合	223
1 在无效宣告程序中与专利侵权诉讼的配合的考虑	223
2 专利侵权诉讼中禁止反悔原则的适用	223
3 专利权无效宣告案结案之前的和解	224
第14章 无效宣告程序的口头审理	225
第1节 口头审理的准备	225
1 口头审理的确定	225
2 口头审理参加人员的确定	228



3 口头审理文件的准备	229
第2节 口头审理四个阶段的代理	231
1 口头审理四个阶段介绍	231
2 代理人在口头审理中的应对技巧和注意事项	234
3 口头审理后的代理意见	237
第15章 无效宣告请求审查决定作出后的代理	238
第1节 无效宣告请求审查决定的效力	238
1 无效审查决定效力的确定	238
2 宣告专利权无效的决定的溯及力	239
第2节 无效宣告请求审查决定的分析	241
1 程序合法性问题	242
2 事实认定问题	245
3 法律适用问题	246
第3节 行政诉讼的建议和准备	252
1 诉讼建议	253
2 诉讼准备	253

第1部分

专利申请复审和专利权
无效宣告程序介绍