

第四部分

复审与无效请求的 审查

第四部分 复审与无效请求的审查

目 录

第一章	总则	4-1
1.	引言	4-1
2.	专利复审委员会的设立	4-1
3.	专利复审委员会的任务	4-1
3.1	复审请求的审查	4-1
3.1.1	初审驳回的复审	4-1
3.1.2	实审驳回的复审	4-1
3.2	专利权无效宣告请求的审查	4-2
3.3	出庭应诉	4-2
4.	专利复审委员会的组成	4-2
5.	审查原则	4-2
5.1	合法原则	4-2
5.2	公正执法原则	4-2
5.3	请求原则	4-3
5.4	依职权调查原则	4-3
5.5	听证原则	4-3
5.6	公开原则	4-3
6.	合议审查	4-3
6.1	合议组的组成	4-4
6.2	关于组成五人合议组的规定	4-4
6.3	合议组成员的职责分工	4-4
6.4	合议组审查意见的形成	4-5
7.	独任审查	4-5
8.	回避制度	4-5
9.	审查决定	4-5
9.1	审查决定的审批	4-5

9.2	审查决定的构成	4-6
9.3	审查决定的出版	4-8
10.	更正	4-8
10.1	受理的更正	4-8
10.2	通知书的更正	4-8
10.3	审查决定的更正	4-8
10.4	视为撤回的更正	4-8
10.5	其他处理决定的更正	4-9
11.	证据、证据认定和举证责任	4-9
11.1	证据	4-9
11.2	证据认定	4-9
11.3	举证责任	4-10
12.	公开的认定	4-10
12.1	出版方式公开	4-10
12.2	非出版方式公开的认定	4-11
12.2.1	技术（或设计）的获知者和技术（或设计）的传播者	4-11
12.2.2	获知者的保密义务	4-11
12.2.3	认定原则	4-11
12.2.4	认定基准	4-11
12.2.5	使用公开	4-12
12.2.6	口头公开	4-13
12.2.7	非出版载体公开	4-13
12.2.8	使用公开或者口头公开以书面或者其他方式记载	4-13
13.	关于审查决定被法院生效判决撤销后的审查程序规定	4-14
14.	关于外文证据翻译的规定	4-14
15.	关于邀请有关单位或者专家进行咨询或者鉴定的规定	4-14
16.	当事人提交的样品的处理	4-15
第二章	复审理求的审查	4-16
1.	引言	4-16

2.	法律依据	4-16
3.	审查原则	4-16
3.1	避免审级损失原则	4-16
3.2	程序经济原则	4-16
4.	复审请求的形式审查	4-16
4.1	形式审查的内容	4-16
4.2	形式审查的处理	4-17
5.	前置审查	4-18
6.	复审请求的合议审查	4-20
6.1	理由和证据的审查	4-20
6.2	复审通知书	4-20
7.	复审决定的类型	4-21
8.	复审决定的送交	4-21
9.	复审决定对原审查部门的约束力	4-21
10.	复审程序的终止与审批程序的继续	4-21
第三章	无效宣告请求的审查	4-23
1.	引言	4-23
2.	法律依据	4-23
3.	审查原则	4-23
3.1	请求原则	4-23
3.2	依职权调查原则	4-24
3.3	一事不再理原则	4-25
3.4	当事人处置原则	4-25
3.5	合案审查原则	4-25
3.6	保密原则	4-25
4.	无效宣告请求的形式审查	4-26
4.1	形式审查的内容	4-26
4.2	形式审查的处理	4-27
5.	无效宣告请求的合议审查	4-29

5.1	文件的转送	4-29
5.2	审查方式	4-29
5.3	无效宣告请求审查通知书	4-30
5.4	无效宣告程序中专利文件的修改	4-31
5.5	无效宣告程序的中止	4-32
6.	无效宣告请求审查决定的类型	4-32
7.	无效宣告请求审查决定的送交、登记和公告	4-33
7.1	决定的送交	4-33
7.2	决定的登记和公告	4-33
8.	无效宣告程序的终止	4-33
第四章	关于复审和无效宣告程序中口头审理的规定	4-35
1.	引言	4-35
2.	口头审理的确定	4-35
3.	口头审理的通知	4-35
4.	口头审理前的准备	4-36
5.	口头审理的进行	4-36
6.	口头审理的中止	4-38
7.	口头审理的终止	4-38
8.	当事人的缺席	4-39
9.	记录	4-39
10.	旁听	4-39
11.	当事人的权利和义务	4-40
12.	复审程序中的口头审理	4-40
第五章	外观设计相同和相近似的判断	4-41
1.	引言	4-41
2.	法律依据	4-41
3.	判断客体	4-41
3.1	判断客体的含义	4-41

3.2	判断客体的类型	4-41
4.	判断主体	4-42
5.	判断原则	4-43
6.	判断方式	4-43
6.1	按一般消费者水平判断	4-43
6.2	单独对比	4-43
6.3	直接观察	4-44
6.4	隔离对比	4-44
6.5	仅以产品的外观作为判断的对象	4-44
6.6	综合判断	4-45
6.7	要部判断	4-45
6.7.1	要部的含义	4-45
6.7.2	要部的确定	4-45
6.7.3	要部与相近似性的关系	4-46
7.	判断基准	4-46
7.1	外观设计相同性的判断	4-46
7.2	外观设计相近似性的判断	4-47
7.2.1	外观设计相近似	4-47
7.2.1.1	相同种类产品的外观设计相近似	4-47
7.2.1.2	相近种类产品的外观设计相近似	4-48
7.2.2	外观设计不相近似	4-49
7.3	形状相近似性的判断	4-49
7.3.1	产品的几何形状	4-49
7.3.2	变化状态的产品	4-49
7.3.3	包装盒	4-49
7.4	图案相近似性的判断	4-50
7.5	色彩相近似性的判断	4-50
第六章	其他规定	4-51
1.	引言	4-51

2.	实用新型创造性的审查	4-51
2.1	实用新型创造性审查中不予考虑的技术特征	4-51
2.2	实用新型的创造性审查标准	4-52
3.	依据专利法实施细则第十三条第一款规定的审查	4-53
3.1	申请日相同	4-53
3.1.1	专利权人相同	4-53
3.1.2	专利权人不同	4-54
3.2	申请日不同	4-54

第一章 总 则

1. 引言

本章主要涉及专利复审委员会的设立、任务、组成、复审和无效宣告请求的审查原则、合议审查、回避制度、审查决定、证据及证据认定以及非出版方式公开的认定等方面的内容。这些内容适用于复审和无效宣告请求的审查。

*

2. 专利复审委员会的设立

根据专利法第四十一条第一款的规定，国家知识产权局设立专利复审委员会。

*

3. 专利复审委员会的任务

根据专利法第四十一条、第四十五条和第四十六条的规定，专利复审委员会对复审请求和专利权无效宣告请求进行审查，作出决定。

3.1 复审请求的审查

根据专利法第四十一条第一款的规定，专利复审委员会审查的复审请求案件是对专利局驳回专利申请的决定不服而请求复审的案件，其中包括初审驳回和实审驳回申请的复审案件。

3.1.1 初审驳回的复审

细则44

对专利局依据专利法实施细则第四十四条驳回申请的决定不服而请求复审的案件，进行审查。

3.1.2 实审驳回的复审

法38及细则53

对专利局依据专利法第三十八条和专利法实施细则第五十三条驳回申请的决定不服而请求复审的案件，进行审查。

⊙

3.2 专利权无效宣告请求的审查

根据专利法第四十五条和第四十六条第一款的规定，专利复审委员会审查请求宣告专利权无效的案件。

3.3 出庭应诉

当事人对专利复审委员会的决定不服，依法向人民法院起诉的，专利复审委员会可出庭应诉。

4. 专利复审委员会的组成

细则58

专利复审委员会设主任委员、副主任委员、复审委员、兼职复审委员、复审员和兼职复审员。专利复审委员会主任委员由国家知识产权局局长兼任，副主任委员、复审委员和兼职复审委员由局长从局内有经验的技术和法律专家中任命，复审员和兼职复审员由局长从局内有经验的审查员和法律人员中聘任。

5. 审查原则

复审请求审查程序（简称复审程序）和无效宣告请求审查程序（简称无效宣告程序）中普遍适用的原则包括：合法原则、公正执法原则、请求原则、依职权调查原则、听证原则和公开原则。

5.1 合法原则

法21.1

专利复审委员会应当依法行政，复审请求案件（简称复审案件）和无效宣告请求案件（简称无效宣告案件）的审查程序和审查决定应当符合适用的法律、法规、规章等有关规定。

5.2 公正执法原则

法21.1

专利复审委员会以客观、公正、准确、及时为原则，坚持以事实为根据，以法律为准绳，独立地行使审查职责，不徇私情，全面、客观、科学地分析判断，作出公正的决定。

细则63及71

5.3 请求原则

复审程序和无效宣告程序都应当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或者无效宣告审查决定前撤回其请求的，其启动的审查程序终止；但审查决定的结论已宣布或者书面决定已经发出之后撤回的，不影响审查决定的有效性。

5.4 依职权调查原则

专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行调查。

5.5 听证原则

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采用的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人在通知书、转送文件或者口头审理过程中已经被告知过审查决定所采用的理由、证据和认定的事实。

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局（或相应职能部门）作出的生效的判决或者调处决定变更专利申请人或者专利权人的情况下，应当给予变更后的当事人陈述意见的机会。

5.6 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。

6. 合议审查

专利复审委员会合议审查的案件，应当由三或五人组成的合议组负责审查，其中包括组长一人、主审员一人、参审员一或三人。

6.1 合议组的组成

专利复审委员会根据专业分工、案源情况以及参加同一专利申请或者专利在先程序审查人员的情况，按照规定的程序确定及变更复审和无效宣告案件的合议组成员。

专利复审委员会各申诉处负责人和复审委员具有当然的合议组组长资格；其他人员经主任委员或者副主任委员批准后获得合议组组长资格。

复审委员、复审员、兼职复审委员或者兼职复审员可以担任主审员或者参审员。

从审查部依个案聘请的审查员可以担任参审员。

专利复审委员会作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的审查决定以后，同一请求人针对该审查决定涉及的专利权以不同理由或者证据提出新的无效宣告请求的，作出原审查决定的主审员不再参加该无效宣告案件的审查工作。

对于审查决定被人民法院的生效判决撤销后进行重新审查的案件，应重新确定合议组成员，作出原审查决定的主审员不再参加该重新审查工作。

6.2 关于组成五人合议组的规定

对下列案件，应当组成五人合议组：

- (1) 在国内或者国外有重大影响的案件；
- (2) 涉及重要疑难法律问题的案件；
- (3) 涉及重大经济利益的案件。

需要组成五人合议组的，由主任委员决定，副主任委员研究决定，或者由有关处负责人或者合议组成员提出后按照规定的程序报主任委员或者副主任委员审批。

由五人组成合议组审查的案件，在组成五人合议组之前没有进行过口头审理的，应当进行口头审理。

6.3 合议组成员的职责分工

组长负责主持复审或者无效宣告程序的全面审查，主持

口头审理，主持合议会议及其表决，确定合议组的审查决定是否需要报主任委员或者副主任委员审批。

主审员负责案件的全面及详细审查和案卷的保管，起草审查通知书和审查决定，负责合议组与当事人之间的事务性联系；在无效宣告请求审查结论为宣告专利权部分无效时，准备需出版的公告文本。

参审员参与审查并协助组长和主审员工作。

6.4 合议组审查意见的形成

合议组依照少数服从多数的原则对复审或者无效宣告案件的审查所涉及的证据是否采信、事实是否认定以及法定理由是否成立等进行表决，作出审查决定。

7. 独任审查

对于简单的案件，可以由一人独任审查。

8. 回避制度

复审和无效宣告案件合议组成员有专利法实施细则第三十八条规定情形之一的，应当自行回避；合议组成员应当自行回避而没有回避的，当事人有权请求其回避。

当事人请求合议组成员回避的，应当以书面方式提出，并且说明理由，必要时附具有关证据。

专利复审委员会对当事人提出的回避请求，应当以书面方式作出决定，并通知回避请求人。

9. 审查决定

9.1 审查决定的审批

合议组应对审查决定的事实认定、法律和法规适用、结论以及决定文件的形式和文字负全部责任。

合议组作出的审查决定，属下列情形的，须经主任委员或者副主任委员审核批准：

- (1) 组成五人合议组审查的案件；

细则38

(2) 合议组的表决意见不一致的案件;

(3) 专利复审委员会的审查决定被法院的生效判决撤销后, 重新作出决定的案件。

负责审批合议组决定的主任委员或者副主任委员不同意合议组作出的审查决定时, 可以指示合议组重新合议并提出意见; 合议组重新合议后, 与主任委员或者副主任委员的意见仍不一致的, 主任委员或者至少两位副主任委员认为有必要在较大范围内进行研究的, 应当召开有三分之二以上的专利复审委员会主任委员、副主任委员和复审委员参加的会议进行讨论, 合议组和负责审批的主任委员或者副主任委员应当按照与会人员二分之一以上的多数意见处理。

对某些重大疑难案件, 经主任委员同意, 可以召开专利复审委员会主任委员、副主任委员、复审委员和复审员全体会议讨论决定。

案件的审批者对审查决定的法律、法规适用及结论负审批责任。 *

9.2 审查决定的构成

审查决定包括下列部分。 *

(1) 审查决定的著录项目 *

复审请求审查决定的著录项目应当包括决定号、决定日、发明创造名称、国际分类号、复审请求人、申请号、申请日、公开日(公开的发明专利申请)和合议组成员。

无效宣告请求审查决定的著录项目应当包括决定号、决定日、发明创造名称、国际分类号、无效请求人、专利权人、专利号、申请日、授权公告日和合议组成员。

(2) 法律依据 *

审查决定的法律依据是指审查决定的理由所涉及的法律、法规条款。

(3) 决定要点

决定要点是决定正文中理由部分的实质性概括和核心论述。它是针对该案争论点或者难点所采用的判断性标准。决定要点应当对所适用的专利法、专利法实施细则条款作进一

步解释，并尽可能地根据该案的特定情况引出具有指导意义的结论。

决定要点在形式上应当满足下列要求：

(i) 以简明、扼要的文字表述；

(ii) 表述应当合乎逻辑、准确、严密和有根据，并与决定结论相适应；

(iii) 既不是简单地仅仅引用由专利法或者实施细则有关条款所得出的结论，也不是具体案由及结论的简述；可以从决定正文中摘出符合上述要求的关键语句。

(4) 案由

*

案由部分应当按照时间顺序叙述复审或者无效宣告请求的提出、理由、证据、受理，文件的递交、转送，审查过程以及主要争议等情况。这部分内容应当客观、真实，与案件中的相应记载相一致，能够正确地、概括性地反映案件的审查过程和争议的主要问题。

案由部分应当用简明、扼要的语言，对双方当事人陈述的意见进行归纳和概括，清楚、准确地反映双方当事人的观点，并且应当写明决定的结论对其不利的当事人的全部理由和证据。

对于针对发明或者实用新型专利申请的复审或者专利权无效宣告案件的审查决定，应当写明独立权利要求和审查决定所针对的从属权利要求的内容。

(5) 决定的理由

*

决定的理由部分应当阐明审查决定所依据的法律、法规条款的规定，得出审查结论所依据的事实，并且具体说明所述条款对该案件的适用。这部分内容的论述应当详细到足以根据所述规定和事实得出审查结论的程度。对于决定的结论对其不利的当事人的全部理由、证据和主要观点应当进行具体分析，阐明其理由不成立、观点不被采纳的原因。

对于涉及外观设计相同或者相近似性判断的审查决定，还应当先用文字对所涉及外观设计的主要内容进行客观的描述。

(6) 结论

*

结论部分应当给出具体的审查结论,并且应当对后续程序的启动、时限和受理单位等给出明确、具体的指示。

(7) 附图

对于涉及外观设计相同或者相近似性判断的审查决定,应当根据需要使用外观设计的图片或者照片作为审查决定的附图。

*

9.3 审查决定的出版

专利复审委员会对其所作的复审和无效宣告请求审查决定的正文,除所针对的专利申请未公开的情况以外,应当全部公开出版。对于应当公开出版的审查决定,当事人对审查决定不服向法院起诉并受理的,在法院判决发生法律效力后,审查决定与法院判决书一起公开。

10. 更正

L

*

10.1 受理的更正

复审或者无效宣告请求属于应当受理而不予受理的,或者已经受理而属于不予受理的,经主任委员或者副主任委员批准后进行更正,并且通知当事人。

10.2 通知书的更正

专利复审委员会对发出的各种通知书中存在的错误,发现后需要更正的,经主任委员或者副主任委员批准后进行更正,并且通知当事人。

10.3 审查决定的更正

对于复审或者无效宣告请求审查决定中的明显文字错误,发现后需要更正的,经主任委员或者副主任委员批准后进行更正,并以通知书随附替换页的形式通知当事人。

10.4 视为撤回的更正

对于已经按照视为撤回处理的复审请求或者无效宣告请

求，一经发现不应被视为撤回的，经主任委员或者副主任委员批准后进行更正，复审或者无效宣告程序继续进行，并且通知当事人。

10.5 其他处理决定的更正

专利复审委员会作出的其他处理决定需要更正的，经主任委员或者副主任委员批准后进行更正。

11. 证据、证据认定和举证责任

*

11.1 证据

证据包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论和勘验笔录等。证据分为直接证据和间接证据。直接证据是指能够单独、直接地证明待证事实的证据。间接证据是指不能单独、直接证明待证事实，而需要与其他证据相结合才能证明待证事实的证据。

11.2 证据认定

证据必须查证属实才能使用。合议组应当根据当事人对证据陈述的书面意见、口头审理时口头陈述的意见，以及对方当事人对证据陈述的书面意见、在口头审理进行质证时口头陈述的意见，全面、客观地审查核实证据。审查证据的真实可靠性一般可以从证据的来源和证据的内容两个方面进行。从证据的来源审查证据的真实可靠性，主要是审查证据的形成过程中有无影响其真实可靠的因素，以及证据的提供者有无影响证据真实可靠的因素。从证据的内容审查证据的真实可靠性，主要是审查证据所表明的事实情况是否合情合理、有无矛盾。

使用间接证据认定事实必须遵循以下规则：

- (1) 证据本身必须真实可靠；
- (2) 所用的作为认定事实根据的间接证据之间不得存在矛盾；
- (3) 间接证据必须形成一个完整的证明体系；