

**SOLUTION TO PRACTICAL
ISSUES OF PATENT REEXAMINATION BOARD**

PATENT

专利复审委员会 审查业务疑难精解

国家知识产权局专利复审委员会 编

知识产权出版社

专利复审委员会审查 业务疑难精解

国家知识产权局专利复审委员会 编

知识产权出版社

内容提要

本书根据国家知识产权局专利复审委员会网上业务论坛筛选整理而成。内容涉及专利复审、无效宣告程序问题,实体问题、证据问题等各个方面。本书能为专利审查员、专利代理人、相关法律工作者从事实际工作提供帮助。

读者范围:专利审查员、专利代理人、相关法律工作者及各界人士。

责任编辑:王欣

责任校对:董志英

封面设计:皆有·孙乐乐

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

专利复审委员会审查业务疑难精解/国家知识产权局专利复审委员会编. —北京:知识产权出版社, 2010.3

ISBN 978-7-80247-916-6

I. ①专… II. ①国… III. ①专利权法-基本知识-中国 IV. ①D923.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第029949号

专利复审委员会审查业务疑难精解

Zhuanli Fushenweiyuanhui Shenchu Yewu Yinan Jingjie

国家知识产权局专利复审委员会 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

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传 真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860 转 8116

责编邮箱:wangxin@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子印制中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:4.875

版 次:2010年3月第1版

印 次:2010年3月第1次印刷

字 数:132千字

定 价:15.00元

ISBN 978-7-80247-916-6/D·939(2853)

出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

本书编委会

(按姓氏笔画排序)

石 竞 冯小兵 刘 蕾 李永红 张汉国

张茂于 张 凌 张跃平 崔国振 崔 峥

崔哲勇 温丽萍 廖 涛

致 读 者

2004 年年初，专利复审委员会在内部网站上设立了“审查业务论坛”。与一般学术论坛不同的是，审查业务论坛（下称“论坛”）在设立时就确定了其务实的目的：第一，为解决案件审理中遇到的疑难问题提供支持；第二，为统一专利复审委员会的审查标准奠定基础。

为此，论坛设计了三个区域。（1）提问栏，审查员可以将案件审理过程中遇到的问题提交至该栏。（2）自由讨论栏，对提问栏中的问题感兴趣的其他审查员可以在该栏中发表个人观点，自由讨论。（3）解答栏，专利复审委员会研究处针对提出的问题，及时组织相关人员讨论、查找相关资料并提出回复意见。对于论坛中的所有问题及相关的讨论意见、回复意见，均可通过关键词或法律问题类别进行检索。研究处专人负责对所有问题进行归类、整理。

实践证明，论坛为审查员及时解决案件中遇到的问题提供了有效的支持，为专利复审委员会及时发现问题和进一步统一审查标准提供了重要的参考。目前，论坛涉及的一些问题、讨论和建议意见已经成为成熟的审查标准被纳入 2010 年新版《专利审查指南》。例如，审查员对于无效宣告程序中外文证据的提交、如何认定域外证据，以及审查范围等问题曾经有过不同的认识，这在论坛提出的问题中也有所反映；专利复审委员会以论坛中提出的问题以及讨论和回复意见为基础，经过多次讨论，对相关问题进行了规范，形成了统一的审查标准。此外，对于复审程序中如何处理“避免审级损失原则”与“程序节约原则”的矛盾，对于无效宣告程序中如

何处理“请求原则”与“依职权调查原则”的矛盾，在自由讨论意见及回复意见中闪现出不少具有启发意义的思想，对这些问题的探索为《审查指南》的修订奠定了良好的基础。

由于论坛中回复意见是在相对小的范围内进行讨论，并在相对短的时间内形成的，因此，难免在行文措辞上略显粗糙，也难免存在考虑欠周之处。此外，由于问题的复杂性，从不同的角度出发，在形成回复意见的过程中会出现一些分歧，对其中有价值的意见，解答栏中给出两种以上的意见以供审查员参考。为此，我们编辑本书时采取了如下原则。（1）忠实于原始记录，基本保留原始讨论的内容，将内容分为“问题的提出”“自由讨论意见”“回复意见”三个部分。（2）按实体与程序问题归类，分为上下两编。（3）适当修改行文，在忠实原始记录的前提下对文字稍作修改。（4）对于给出两种以上回复意见以及回复意见有待商榷的，在保留原始回复意见的同时增加附注，作为补充。（5）基于《审查指南》的修订，对回复意见与修订后的《审查指南》相关规定不同的，以附注作必要的注释。

我们希望，这本书能够成为一个窗口，让大家了解专利复审委员会在审查工作中所作的探索；我们也希望，这本书能够成为一个平台，使专利界的同仁们能够在此基础上进行更深入的思考和更广泛的交流。

专利复审委员会
2009年8月20日

目 录

上编 程序问题

- 问题 1：复审程序中如何掌握“避免审级损失原则”
与“程序节约原则”？（3）
- 问题 2：前置审查重新检索是否违反“避免审级损失
原则”？（5）
- 问题 3：前置审查中实质审查员可以改变原驳回
理由吗？（7）
- 问题 4：复审程序中能否引入新的对比文件评述
创造性？（10）
- 问题 5：申请因不具备创造性被驳回，在复审程序中
请求人增加新的权利要求，如何审查？（11）
- 问题 6：复审程序中请求人可以随时修改专利申请
文件吗？（13）
- 问题 7：如何处理复审程序中的口头审理请求？（16）
- 问题 8：实质审查员对对比文件中的技术方案理解
有误，复审时应如何处理？（18）
- 问题 9：如何处理复审程序中的延期请求？（19）
- 问题 10：“案件复杂”可以作为恢复权利的理由吗？ ...（20）
- 问题 11：“撤销原驳回决定”的案件要等待“起诉期”
吗？（21）
- 问题 12：无效宣告请求人可以是非法人单位吗？（23）



- 问题 13: 无效宣告请求人是否可以依据原证据再次提出无效宣告请求? (25)
- 问题 14: 无效宣告程序因专利权归属纠纷中止超过一年的, 如何恢复? (26)
- 问题 15: 针对同一专利权的在后无效宣告请求的审查是否需要等待法院对在先审查决定作出生效判决? ... (27)
- 问题 16: “非典”期间提出的无效宣告请求, 请求人要求延长举证期限, 该如何处理? (28)
- 问题 17: 对请求人提出无效宣告请求之日起一个月后提交的证据, 合议组对哪些证据应当予以考虑? (29)
- 问题 18: 无效宣告程序中请求人是否可以针对修改后的权利要求提出新理由和新证据? (31)
- 问题 19: 请求人针对无效宣告程序中修改后的权利要求提出新的无效宣告理由和/或证据的, 合议组对该新理由和新证据如何审查? (33)
- 问题 20: 无效宣告请求人不答复“外文证据通知书”时应如何处理? (35)
- 问题 21: 无效宣告程序中, 合议组可否对专利是否符合《专利法实施细则》第 20 条第 1 款主动进行审查? (38)
- 问题 22: 可否依职权引入不符合《专利法》第 9 条的理由进行审理? (39)
- 问题 23: 是否可以只依据多个无效宣告理由中的一个理由宣告专利权无效? (40)
- 问题 24: 针对同时存在多个无效宣告请求的案件, 双方当事人对是以分案审理, 还是合案审理的方式进行审查的意见不一致, 应当如何处理? (41)
- 问题 25: 无效宣告程序中专利权人变更后应如何转送



文件?	(42)
问题 26: 两项同样的外观设计专利, 专利权人拒绝 放弃其中之一, 如何审查?	(44)
问题 27: 在无效宣告案件的审理中, 专利权人提出 自申请日起主动放弃被请求无效专利的 专利权, 如何结案?	(45)
问题 28: 无效宣告请求被视为撤回的后续法律程序 是什么?	(48)
问题 29: 应该如何审查年检不合格的专利代理机构 代理提出的复审请求和无效宣告请求?	(49)
问题 30: 口头审理中如何核实专利代理人的身份?	(50)
问题 31: 无效程序中委托专利代理机构的相关问题	(52)
问题 32: 什么人有权资格出席口头审理?	(53)
问题 33: 证人出庭作证是否要经合议组批准?	(54)
问题 34: 当事人提出口头审理要求时, 什么情况下 必须安排口头审理? 什么情况下可以不 安排口头审理?	(56)
问题 35: 当事人未出席口头审理, 口头审理中的 有关事项是否一定要书面告知该当事人? ...	(59)
问题 36: 口头审理记录的相关问题	(60)

下编 实体问题

问题 37: 实质审查程序是否存在审查文本错误 问题?	(65)
问题 38: 实质审查认定审查文本有误时, 如何确定 复审审查的文本?	(68)
问题 39: 实质审查程序不符合听证原则, 在撤销 驳回决定后, 实质审查部门应在哪个文本	



基础上继续进行审查？	(70)
问题 40：复审程序中如何对修改文本进行审查？	(71)
问题 41：复请求人坚持超出原始申请文件记载范 围的修改文本时，合议组应当如何处理？ ...	(72)
问题 42：驳回决定所依据的文本错误该如何处理？ ...	(73)
问题 43：何种商业成功能够证明申请具备创造性？ ...	(74)
问题 44：分案申请用原案中的修改是否算修改 超范围？	(75)
问题 45：独立权利要求具备新颖性、创造性和实用性， 其从属权利要求是否必然具备这三性？	(77)
问题 46：这种权利要求是否清楚？	(78)
问题 47：如何理解权利要求中出现的“包括”一词？	(80)
问题 48：没有对比文件能否评述创造性？	(82)
问题 49：涉及智力活动的规则和方法及其创造性的 案件如何审查？	(84)
问题 50：这种情况是否属于修改已经克服了原驳回 决定指出的缺陷？	(87)
问题 51：“中国家谱”申请是否不符合《专利法》第 25 条和《专利法实施细则》第 2 条第 1 款的 规定？	(89)
问题 52：对“使用公开”问题的质疑	(91)
问题 53：从属权利要求中的某一技术特征在说明书 中公开不充分时应如何处理？	(92)
问题 54：应由谁举证证明专利充分公开？	(95)
问题 55：用产品权利要求请求保护的装置不能实现 说明书中公开的某种工艺，该装置权利 要求是否具备实用性？	(99)
问题 56：同一型号的产品是否可以推定为结构相同？ ...	(101)
问题 57：一项外观设计专利能否作为一项实用新型	



专利的抵触申请?	(104)
问题 58: 确定抵触申请时遇到的问题	(105)
问题 59: 独立权利要求只实现了部分“发明目的”, 是否“缺少必要技术特征”?	(108)
问题 60: 权利要求书是否能够得到说明书的支持? ...	(109)
问题 61: 技术特征只在说明书实施例中公开, 未在 发明内容部分公开的, 含有该特征的权利 要求能够得到说明书的支持吗?	(111)
问题 62: 如何处理实用新型专利权利要求中的 “材料特征”?	(112)
问题 63: 实用新型专利的授权文本超出原始申请 文本的范围, 请求人以其不符合《专利 法》第 33 条的规定为由提出无效宣告请求, 应该如何审理?	(113)
问题 64: 如何处理当事人观点的改变?	(114)
问题 65: 对无法查证的优先权该如何处理?	(115)
问题 66: 针对保护期限已经届满的专利权的无效 宣告请求审查决定该怎样撰写?	(116)
问题 67: 单位出具的证明文件属于公文书, 还是 私文书?	(117)
问题 68: 有关商品的报告属于证人证言, 还是书证? ...	(119)
问题 69: 如何采信“没有异议”的证据?	(121)
问题 70: 域外证据如何界定?	(124)
问题 71: 可以通过网络订购的境外杂志, 是否还 需要公证、认证?	(125)
问题 72: 专利权人对境外出版物的真实性没有异议, 是否还需要进行公证、认证?	(127)
问题 73: 在我国港、澳、台地区形成的证据, 如何 进行公证、认证?	(131)



- 问题 74：中国台湾地区的专利是否要办公证、认证
手续？ (132)
- 问题 75：企业标准是否属于公开出版物？按该标准
生产的产品是否属于公开使用？ (133)
- 问题 76：该公开方式属于出版物公开,还是使用
公开？ (137)
- 问题 77：如何确定研究生学位论文的公开日？ (139)
- 问题 78：如何确定产品目录的真实性及其公开时间？ ... (140)

上 编

程 序 问 题



问题 1：复审程序中如何掌握“避免审级损失原则” 与“程序节约原则”？



问题的提出

实质审查员在通知书中全面评价了独立权利要求 1 及其全部从属权利要求 2~6 不具备创造性，但在驳回决定中仅以权利要求 1 不具备创造性而驳回该申请。在复审程序中，权利要求书并未修改，若合议组认为权利要求 1 仍不具备创造性，而且根据实审通知书曾指出的事实和引用的对比文件可以确认从属权利要求 2~6 也不具备创造性，此时综合考虑“避免审级损失原则”和“程序节约原则”，合议组该如何进行审查？



回复意见

按照《审查指南 2001》（本书所收录的各类问题的提出、自由讨论意见与回复意见均完成于 2006 年 7 月之前，故其问题的提出、自由讨论意见与回复意见中所提及的《审查指南 2001》均指《审查指南》2001 年版。附注中所提及的《审查指南 2006》指《审查指南》2006 年版）的规定，复审程序中，一般应当针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。必要时，可以对驳回决定作出之前应当审查过的理由和证据进行审查。

按照上述规定，合议组仅针对权利要求 1 的创造性发表意见并要求其进行修改，在此基础上继续审查，这种做法应当是符合《审查指南 2001》上述规定的。

但是，由于在实审程序中实质审查员已经通过发出“审查意



见通知书”的方式告知过申请人关于从属权利要求 2~6 的创造性的审查意见，合议组经审查认定权利要求 2~6 也不具备创造性时，合议组对从属权利要求 2~6 的创造性一并发表意见的做法也是可行的，这种做法是考虑“程序经济原则”的一种可行的做法。

附注

《审查指南 2006》为了能够更加清楚地诠释“避免审级损失原则”与“程序经济原则”以及二者之间的关系，提高操作性和执法一致性，以具体的操作性规范将上述原则体现在合议审查和前置审查中，其首先明确了复审程序的性质，并且在此基础上明确规定了合议审查中对理由和证据的审查。

《审查指南 2006》规定，复审程序中合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。同时，它也明确了除驳回决定所依据的理由和证据外的合议组审查范围为：(1) 足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及证据予以驳回的缺陷；(2) 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；(3) 合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

可以看出，《审查指南 2006》明确规定合议审查中可以引入驳回决定作出前的审查意见通知书中已经告知过申请人的理由和证据。对本问题来说，实质审查员曾在实质审查中对从属权利要求 2~6 的创造性发表过意见。因此，复审程序中合议组对从属权利要求 2~6 的创造性发表意见符合《审查指南 2006》的规定。本回复意见与《审查指南 2006》的规定是一致的。



问题2：前置审查重新检索是否违反“避免审级损失原则”？



问题的提出

《审查指南 2001》第四部分第二章第 5 节规定：“原审查部门针对修改后的权利要求重新进行检索以后，在增加新的对比文件的基础上坚持驳回决定的，应当根据新的对比文件（必要时结合原有对比文件）详细写明坚持驳回的理由。”

根据上述规定，原审查部门可以在前置审查意见中增加新的对比文件。但是，请求人在提出复审请求之前不可能知道该对比文件。在此情况下，如果合议组按照前置审查意见进行审查就有可能违反“避免审级损失原则”，请问对《审查指南 2001》的上述规定如何理解？



自由讨论意见

如果在前置审查中，实质审查员重新检索对比文件，并对新颖性或者创造性重新评述，说明实质审查员此时已放弃了原驳回决定中所坚持的理由，或者说已改变了驳回理由。在此情形下，实质审查员再坚持原驳回决定似乎有些不妥，专利复审委员会若基于新对比文件发出“审查意见通知书”，也不恰当。毕竟复审程序应当是审查驳回决定是否正确。但是，在某些情况下，实质审查员在前置审查中只是引入证明公知常识性的对比文件，例如技术手册、教科书等文件，而并没有改变原驳回决定中的基本理由。此时坚持驳回决定，可以适用《审查指南 2001》中的上述规定。