

《专利审查指南》修改解读

——复审无效部分

【引言】

《专利审查指南》（2023）发布后，引起了圈内的学习热潮，本文在参考官方修改解读^[1]的基础上，摘取出对企业和业内从业者影响较大之处，对复审和无效部分的修改进行介绍和解读。文中红色为新增内容，蓝色为笔者的注释和解读内容。

一、复审程序中依职权审查的范围被进一步规范和细化

第四部分第二章第 4.1 节，复审程序中依职权审查的范围修订如下：

除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本申请中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：

（1）不符合专利法实施细则第十一条的规定。（实施细则第十一条（诚信条款）已成为驳回理由之一，故此处相应增加此条）

（2）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。（此处内容没变，对应原指南的情形（1））

（3）与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。……（此处相当于将原指南的情形（2）拆分，在原指南“保护范围不清楚”的示例基础上，新增一个涉及创造性的示例）

（4）驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷。……（此处相当于将原指南的情形（2）拆分，在原指南“永动机”的示例基础上，新增 A26.4（不清楚）依职权变更为 A26.3（公开不充分）、以及 A22.3（创造性）依职权变更为 A26.4（不清楚）的两个示例）

除上述情形（1）至（4）外，对于与驳回决定指出缺陷相关的证据，合议组可以适度调整其使用方式，例如，在驳回决定依据的证据基础上变更最接近的现有技术或缺省其中的某份证据。（此处虽为新增内容，但在长期审查实践和司法程序中已存在共识，这类结合方式的变更，并未超出复审请求人对现有证据的了

解和预期，且能增强审查意见的说服力)

在合议审查中，合议组可以引入所属技术领域的公知常识，或者补入相应的技术辞典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

对复审程序依职权这部分的修改，主要是进一步的规范和细化，相比之前的实操，并无太大突破，是紧紧围绕“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”^[2]这一复审程序的性质作出的修改，根本目的是为了更统一、更准确地把握“提供救济”与“延续审批”的兼顾与平衡。审查指南不可能穷举所有依职权的情形，只能是以示例的形式，但只要了解了上述内核，也就能对依职权审查的范围有一定精准的把握和预判。

二、无效程序中允许专利权人放弃全部权利要求

第四部分第三章第 2.2 节，当事人处置原则的修订如下：

在无效宣告程序中，专利权人声明放弃部分权利要求或者多项外观设计中的部分项的，视为专利权人承认该项权利要求或者外观设计自始不符合专利法及其实施细则的有关规定，并且承认请求人对该项权利要求或者外观设计的无效宣告请求，从而免去请求人对宣告该项权利要求或者外观设计无效这一主张的举证责任。专利权人放弃专利权不妨碍他人合法权益和公共利益的，由无效宣告审查决定对该权利处分行为予以确认。

修改后允许专利权人放弃全部权利要求或外观设计，当然前提是，这种放弃不妨碍他人合法权益和公共利益。此外，明确了对部分权利要求或全部权利要求的这种放弃处分，并不是专利权人声明放弃后就自动引发了专利权的状态变化，而是要以国家知识产权局发出无效宣告审查决定的方式确认和引发效力的变更。

三、针对同一专利权存在多个无效宣告请求的，对于“后案”的受理和审理问题

第四部分第三章第 3.1 节的修订如下：

专利复审委员会作出宣告专利权全部或者部分无效的审查决定作出后，当事人未在收到该审查决定之日起三个月内向人民法院起诉或者人民法院生效判决

维持该审查决定的，针对已被该决定宣告无效的专利权提出的无效宣告请求不予受理，但是该审查决定被人民法院的生效判决撤销的除外。

后案如果是针对已经宣告无效的那部分权利要求提出的，修改之前有可能受理但受理后会被长时间挂起；修改之后直接不予受理，除非该无效决定被法院生效判决撤销。

第四部分第三章第3.8节的修订如下：

(4) 受理的无效宣告请求需等待涉及在先作出的专利权无效或部分无效的审查决定生效无效宣告请求审查决定而暂时无法审查的，专利复审委员会复审和无效审理部应当发出通知书通知请求人和专利权人；在先审查决定生效或者被人民法院生效判决予以撤销后，待影响因素消除后，专利复审委员会应当及时恢复审查。

后案如果已经被受理，则合议组需要判断在先决定是否会对后案的审理带来影响，如果存在影响，则合议组会发出审查状态通知书告知双方当事人暂时无法审查。这里其实并没有具体规定何为“暂时无法审查”的影响因素，比如在先决定宣告部分无效、后案又针对剩下的维持有效那部分权利要求提出无效理由的，算不算在先决定对后案的审理存在影响呢？这里似乎是把裁量权交给合议组，由具体案件的合议组来自行判断。

第四部分第三章第4.1节的修订如下：

专利复审委员会作出宣告专利权部分无效的审查决定后，当事人未在收到该审查决定之日起三个月内向人民法院起诉或者人民法院生效判决维持该审查决定的，针对该专利权的其他无效宣告请求的审查以维持有效的专利权为基础。

根据实施细则第七十三条第一款的规定，宣告专利权部分无效的决定的，应当公告修改后的权利要求。也就是说，做出宣告专利权部分无效的审查决定后，无论该决定是否生效，修改后的文本都会被公告，而无需等待行政诉讼程序。此处为对实施细则的适应性修改。

四、无效程序中“公民代理”的范围被严格限缩

第四部分第三章第 3.6 节委托手续的修订如下：

(6) 当事人委托其近亲属或者工作人员或者有关社会团体推荐的公民代理的，参照有关委托专利代理机构的规定办理。近亲属或者工作人员或者有关社会团体推荐的公民的代理的权限仅限于在口头审理中陈述意见和接收当庭转送的文件。

代理人为当事人的近亲属的，应当提交户口簿、结婚证、出生证明、收养证明、公安机关证明、居（村）委会证明、生效裁判文书或人事档案等与委托人身份关系的证明。

代理人为当事人的工作人员的，应当提交劳动合同、社保缴费记录、工资支付记录等足以证明与委托人有合法人事关系的证明材料；当事人为机关事业单位的，应当提交单位出具的载明该工作人员的职务、工作期限的书面证明。

代理人为有关社会团体推荐的公民的，参照人民法院民事诉讼中的相关规定办理。

根据近年《民事诉讼法》、《行政诉讼法》、《专利代理管理办法》的修订，对无效程序中“公民代理”的范围也做出了限缩调整，修改后的“公民代理”仅限于当事人的近亲属、工作人员、或有关社会团体推荐的公民这三类，且要提交严格的证明材料。

五、权属纠纷的当事人请求中止无效程序的，复审和无效审理部会作进一步审查再决定是否中止；审批不中止的，也制定了相应的权益保障措施

第五部分第七章第 7.3.1.2 节权属纠纷的当事人请求中止的审批及处理增加如下内容：

但是，对于处于无效宣告程序中的专利，专利局的流程管理部门完成形式审查后，由复审和无效审理部门作进一步审查。具备下列情形之一的，可以不中止专利权无效宣告程序：

- (1) 根据已进行的审查工作能够作出无效宣告审查决定的；
- (2) 权属纠纷当事人依据的理由明显不充分，也未提交足以证明明确有权属纠纷存在的证据的；

(3) 有证据表明，中止专利权无效宣告程序将明显损害当事人利益或者公共利益的；

(4) 有证据表明，中止程序的请求明显具有不诚信、不正当行为的。

修改之前，专利局流程部门形式审查合格后即可发出中止程序请求审批通知书；修改之后，增加了复审和无效审理部进一步审查的环节，且明确列出几种可以不中止的情形。此处相当于细化和明确了修订后的实施细则第一百零三条第二款所述的“国务院专利行政部门认为当事人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止有关程序”中在何种情形下可以不中止无效宣告程序。

增加第四部分第三章第 3.7 节“权属纠纷的当事人参加无效宣告程序的形式审查”：

当事人提出中止程序请求，但专利权无效宣告程序未中止审理的，专利权权属纠纷的当事人可以请求参加无效宣告程序。

专利权权属纠纷的当事人请求参加无效宣告程序的，应当提交参加无效宣告程序的请求书，以及权属纠纷已被人民法院或者地方知识产权管理部门受理的证明文件。经形式审查后，复审和无效审理部应当向该权属纠纷的当事人发出是否准予参加无效宣告程序的通知。

在无效宣告程序中，权属纠纷当事人可以提出意见，供合议组审理无效宣告案件时参考。

对于审批结论为不中止的，此处也制定了相应的权益保障措施，即未被准予中止无效宣告程序的专利权权属纠纷的当事人参加无效宣告程序的具体规定，以保障其知晓案情信息和审理进度、提出意见、被送达审查决定等合法权益。不过，权属纠纷的当事人毕竟并不是无效程序中的当事人，其可以提出意见，但仅供合议组参考。

六、增加诚实信用原则为无效程序中合议组依职权审查的情形

第四部分第三章第 4.1 节“审查范围”的修订如下：

专利复审委员会**合议组**在下列情形可以依职权进行审查：

(1) 专利权的取得明显违背诚实信用原则的，合议组可以引入专利法实施

细则第十一条的无效宣告理由进行审查。

修订后的实施细则第六十九条将实施细则第十一条的诚实信用原则也作为无效宣告理由之一，此处是对实施细则上述修改的呼应和延伸。当然，可以预见合议组轻易不会动用该条依职权审查，更多是出于保护社会公众权益等目的的考量，明确确立了合议组具有引入该条的依职权权限。

七、无效程序的审查方式和指定期限有优化

原第四部分第三章第 4.4.4 节“审查方式的选择”整节被删除，取而代之在第四部分第三章第 4.4 节“审查方式”增加一段：

在无效宣告程序中，合议组根据案件的具体情况，可以采取口头审理、书面审理或者口头审理与书面审理相结合的方式进行审查。

修改后合议组对审查方式的选择不再受原“4.4.4 节“审查方式的选择”章节的限制，可以根据具体案情，综合考虑当事人的利益和审查效率，在充分保障当事人权利的基础上，采用适合的审理方式。

第四部分第三章第 4.4.1 节“文件的转送”的修订如下：

专利复审委员会合议组根据案件审查需要将有关文件转送有关当事人。需要指定答复期限的，该指定答复期限一般为一个月。

根据对外宣讲所传达的精神，此处“一般”的修改并不会对当事人的基础权利带来影响，例如专利权人针对请求书的答复期限、修改时机的答复期限等仍然是一个月，此处“二般”情形更多可能是指口审后提交代理词或口审后补充意见以澄清问题之类的情形。

八、无效程序中修改原则有增加

第四部分第三章第 4.6.1 节“修改原则”的修订如下：

发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，且应当针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改，其原则是：

- (1) 不得改变原权利要求的主题名称。
- (2) 与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

(3) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

此处明确专利权人在无效宣告程序中对专利文件的修改应当针对请求人提出的无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行，即以克服这些缺陷为目的回应式的修改，并不是说在满足修改方式和时机的基础上就可以对权利要求进行毫不相干的重新撰写。

九、新增涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件审查的相关规定

第四部分第三章新增第9节“涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件审查的特殊规定”，主要内容有：

1、此类案件的定义

涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件，是指专利法第七十六条所述药品上市许可申请人（又称仿制药申请人），作为无效宣告请求人，针对中国上市药品专利信息登记平台收录的被仿制药相关专利权提出无效宣告请求的案件。

此处明确了请求人必须是药品上市许可申请人（又称仿制药申请人），涉案专利必须是中国上市药品专利信息登记平台收录的被仿制药相关专利权。符合这两个条件，才是“涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件”。

2、当事人应当及时信息告知

仿制药申请人根据药品专利纠纷早期解决机制有关规定提出第四类声明后提出无效宣告请求的，应当在请求书中对案件涉及药品专利纠纷早期解决机制的情况作出明确标注……

专利权人就涉案专利已经根据药品专利纠纷早期解决机制有关规定提起了相关诉讼或者行政裁决，也应当及时将相关诉讼或行政裁决信息告知合议组。

请求人具有对涉及专利纠纷早期解决机制的相关信息标注和证明的义务，以便于对该类案件进行识别；专利权人如已提起相关诉讼或者行政裁决，也应当将信息及时告知合议组。

3、此类案件的审查顺序

针对同一专利权的多个涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求，按照提出无效宣告请求之日先后排序。

该类无效案件可能会涉及到“首仿独占期”的认定，为保证公平公正，此处明确对该类无效宣告请求案件按照客观的“无效宣告请求日”进行排序，供药品监督管理部门认定“首仿独占期”时参考。

十、域外证据取消驻外使领馆认证的要求

第四部分第八章新增第2.2.2节的修订如下：

域外证据是指在中华人民共和国领域外形成的证据，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。……

但是在以下几种情况下，对上述两类证据，当事人可以在无效宣告程序中不办理相关的证明手续：

(1) 该证据是能够从除香港、澳门、台湾地区外的国内公共渠道获得的，如从专利局获得的国外专利文件，或者从公共图书馆获得的国外文献资料。

(2) 对方当事人认可该证据的真实性的。

(3) 该证据已为生效的人民法院裁判、行政机关决定或仲裁机构裁决所确认的。

(4) 有其他证据足以证明该证据真实性的。

修改前域外证据需要公证+认证，修改后域外证据仅需公证或者履行条约手续即可，不再要求我国驻该国使领馆认证。此处修改是参照了民事诉讼法相关规定和《取消外国公文书认证要求的公约》的相关要求。此外，增加了对于已为生效的人民法院裁判、行政机关决定或仲裁机构裁决所确认的域外证据，无需办理证明手续。

【结语】

由于篇幅所限，对于外观设计专利无效宣告审查规则的修改不在本文中列出，以及一些与企业 and 业内从业者相关不大之处也不再列出。

注释：

^[1] https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/1/18/art_2199_189875.html

^[2] 《专利审查指南》(2023)，第四部分第二章第1节