

《专利审查指南》(2023) 修改解读 (六)

发布时间: 2024-01-18

复审与无效请求的审查

一、修改概述

此次《专利审查指南》(2023) (下称审查指南) 复审与无效请求的审查部分的修改涵盖了总则、复审程序、无效宣告程序、口头审理、证据以及外观设计等多个章节的内容, 主要围绕三个重点方向: 一是全面落实新修改的专利法及其实施细则, 作好细化与支撑; 二是总结实践经验, 优化完善现有规定, 提升审理质效; 三是积极回应创新主体诉求, 创新审查模式与审查规则, 助力高质量发展。

二、主要修改内容

(一) 关于总则部分的修改

1. 修改复审与无效程序的审理机构及其人员的名称表述 (第四部分各章相关内容)

将原“专利复审委员会”相应修改为“合议组”或“复审和无效审理部”。
修改“主任委员”“副主任委员”“复审委员”等原专利复审委员会相关的人员名称。

修改解读

根据国家知识产权局机构改革方案，复审和无效程序的审理机构原“专利复审委员会”变更为“国家知识产权局专利局复审和无效审理部”，故对审查指南第四部分中的审理主体名称作出修改，一般使用“合议组”来表述。此外，“主任委员”“副主任委员”等名称相应地修改为“部门负责人”。

类似相关修改涉及审查指南两百多处。

2.修改回避制度及从业禁止的相关规定（第四部分第一章第5节）

审查指南修改明确，复审和无效审理部工作人员及其近亲属应当严格遵守有关从业禁止的相关规定。

修改解读

国家现有的各项法律、法规、政策、措施对公职人员回避制度和从业禁止的提出了新的要求，因此审查指南修改明确，复审和无效审理部工作人员及其近亲属应当严格遵守国家所有相关的规定。

3.修改优化审查决定的撰写形式（第四部分第一章第 6.2 节）

审查指南修改后，审查决定的案由部分在撰写时除“可以按照时间顺序叙述”外，也可以用归纳的方式简要记载作出审查决定所需的重要事项。对于撤销驳回决定的复审决定，可以简化或者省略案由部分。对于涉及外观设计的审查决定，必要时可辅以图片或者照片。

修改解读

根据案情特点，审查决定的案由部分可以按时间顺序进行全面记载，也可以用归纳的方式对作出审查决定所需的重要事项进行简要记载，以凸出案件争议焦点，增强决定的可读性。对于撤销驳回决定的复审决定，因不涉及第三方且其结果有利于复审请求人，可以简化文书、繁简分流。在外观设计审查决定撰写中，合议组可以根据案情需要，选择使用文字辅以图片或者照片的方式。该方式既有利于简洁直观地反映案件事实，也能增强审查决定对当事人和社会公众的释明效果。

（二）关于复审程序的修改

4.修改前置审查程序的相关规定（第四部分第二章第 3 节）

复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)经形式审查合格后转交给审查部门进行前置审查,并由审查部门提出前置审查意见

修改解读

修订后的专利法实施细则删除了原第六十二条关于前置审查的相关规定,审查指南本节作出适应性修改,并进一步明确,由承担前置审查工作的审查部门提出前置审查意见。

5.修改优化复审合议审查的理由和证据(第四部分第二章第4.1节)

首先,审查指南修改明确,“除驳回决定所依据的理由和证据外,合议组发现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”,并删除“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”的表述。其次,合议组可以依职权审查的情形增加“(1)不符合专利法实施细则第十一条的规定”;将原有“(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”拆分为两项。再次,对“(3)与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷”和“(4)驳回决定未指出的其他明显实质性缺陷”两种情形分别增加典型示例。最后,增加规定“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。”

修改解读

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。一方面，复审一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查；另一方面，为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，也可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查。复审程序中的依职权审查在 1993 年版审查指南中就有明确规定，也是当前世界各主要国家和地区专利复审实践中的普遍做法，修改后的专利法实施细则第六十七条第一款对此也作出明确。

专利法第二十条及专利法实施细则第十一条增加了“诚实信用”条款，专利法实施细则第五十九条有关发明实质审查应当驳回的情形中将专利法实施细则第十一条纳入驳回理由的范畴，故本节中复审依职权审查的情形中相应增加该条款。此外，修改了第 4.1 节第二段最后的内容，使表述更加精简且能够涵盖各种审查结论的情形。此次修改注重对规定情形增加典型示例，例如：对于情形

“（3）与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷” 在原审查指南所列示例的基础上，增加一个涉及创造性的示例，有利于复审理求人针对同类型问题一并作出修改与回应，进而提高审查效能。对于情形 “（4）驳回决定未指出的其他明显实

质性缺陷” 增加的第一个示例旨在说明，根据法条适用的逻辑关系，选择更有针对性的法条，能使复审请求人更为清楚地认识到申请存在的实质问题，以利于真正解决驳回决定与复审请求之间的争议；增加的第二个示例旨在说明，当合议组发现申请存在与驳回决定所指出的缺陷有关联的其它明显实质性缺陷，影响审查意见的正确性与准确性时，出于从实质上解决争议的目的，合议组可以依职权进行审查。

此次修改对复审依职权审查的情形进行拆分细化并扩充相应示例，有利于进一步明晰复审程序的审查范围，充分体现了在提供救济的基础上提高专利授权质量的程序价值，同时规则的细化规范了合议组的依职权审查行为，能够提高复审请求人对复审程序审查范围的合理预期。

(三) 关于无效宣告程序的修改

6.修改完善无效宣告程序中的当事人处置原则（第四部分第三章第 2.2 节）

审查指南修改明确，“在无效宣告程序中，专利权人声明放弃权利要求或者外观设计的，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”，“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”。

修改解读

在无效宣告程序中，专利权人明确表示自申请日起放弃专利权的，在不妨碍他人合法权益和公共利益的情况下，应当允许专利权人对自己的专利权进行处置，自申请日起放弃部分或全部权利要求。国务院专利行政部门作出无效宣告审查决定以确认专利权人的权利处分行为。

7.修改优化针对同一专利权多个无效宣告程序间的处理规则（第四部分第三章第 3.1 节、第 3.8 节、第 4.1 节）

审查指南将第 3.1 节第二段修改为“宣告专利权全部或者部分无效的审查决定作出后，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”。将第 3.8 节（原第 3.7 节）第（4）项修改为“受理的无效宣告请求涉及在先作出的无效宣告请求审查决定而暂时无法审查的，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；待影响因素消除后，应当及时恢复审查”。删除原第 4.1 节的规定。

修改解读

本次修改进一步明确已作出无效宣告请求审查决定后，针对同一专利权提出的在后无效宣告请求的审理规则。在后无效宣告请求针对的专利权已被在先审查

决定宣告无效，此时已无审查基础，故对在后无效宣告请求不予受理。当然，如果在先作出的全部或部分无效宣告请求审查决定被人民法院的生效判决撤销，则上述在后的无效宣告请求可以重新提出。这样的修改给无效宣告请求人更明确的指向，避免了请求人在受理后长时间等待，也保障了请求人重新提出无效宣告的权利。

8.修改细化无效宣告程序中委托代理的范围（第四部分第三章第 3.6 节）

修改后的审查指南规定，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。审查指南进一步列举，代理人为当事人的近亲属或者工作人员的，具体应当提交哪些身份关系的证明。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。

修改解读

根据《专利代理管理办法》，同时参照民事诉讼法相关条款以及人民法院相关规定，对无效程序中公民代理作出调整。

2019年发布的《专利代理管理办法》第八条规定，“任何单位、个人未经许可，不得代理专利申请和宣告专利权无效等业务。”审查指南关于无效宣告程序中委托代理的规定与《专利代理管理办法》的规定精神相一致。当事人近亲属和工作人员因与当事人具有特定的身份关系，也应被允许作为代理人办理宣告专利权无效案件相关事宜，故在此特别进行规定。参考人民法院对立案材料的规范要求，对当事人近亲属和工作人员的身份证明材料进行了列举式的规定，目的是证明身份关系或人事关系。

9. 权属纠纷的当事人参加无效宣告程序的相关规定（第五部分第七章第 7.3.1.2 节、第 7.5.1 节，第四部分第三章第 3.7 节、第 3.8 节、第 6.1 节）

专利法实施细则第一百零三条明确，当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷，请求国务院专利行政部门中止有关程序的，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。对此，审查指南第五部分通过修改进一步明确，在何种情形下国务院专利行政部门可以不中止无效宣告程序，包括：根据已进行的审查工作能够作出无效宣告审查决定的；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；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；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。在当事人提

出中止程序请求，但专利权无效宣告程序未中止审理的，审查指南第四部分作出相应规定，明确专利权权属纠纷的当事人可以请求参加无效宣告程序，在无效宣告程序中提出意见供合议组参考，审查决定作出后，应当送达被准予参加无效宣告程序的权属纠纷当事人。

修改解读

审查指南上述修改是落实修改后的专利法实施细则第一百零三条的具体举措。一方面，修改前的专利法实施细则规定，因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷可以“请求”国务院专利行政部门中止有关程序，“请求”对应“审批”，修改后的专利法实施细则明确了“审批”的结果可以是准予中止，也可以是不准予中止，属于对原规定的释明。审查指南第五部分对不予中止无效宣告程序的情形进行细化，增强了规则的可预期性与可操作性。另一方面，审查指南第四部分规定了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。权属纠纷的当事人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。

10.无效宣告请求的审查范围（第四部分第三章第 4.1 节）

审查指南修改明确，在无效宣告程序中，合议组通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查，必要时可以对专利权存在其他明显违反专利法及其实施细则有关规定的情形进行审查。审查指南修改增加，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。

修改解读

在无效宣告程序中，合议组在请求人提出的理由和证据的基础上，还有可能发现专利权存在无效宣告请求人未指出的明显缺陷。如果对发现的明显缺陷一概选择回避，仅审查当事人的主张，会使存在缺陷的专利权继续存续，从而导致本来任何人都可以实施的技术被禁止实施；社会公众要宣告该专利权无效，还需要启动无效程序，付出额外的成本。这在一定程度上阻碍了社会创新发展，对社会公众的权益造成损害。

我国自 1993 年版审查指南即确立了复审与无效程序“依职权审查”的规则，总结多年审查实践并参考国内外立法情况，此次审查指南修订对专利无效宣告程序中的依职权审查作进一步的明确和规范。修改后的专利法实施细则第六十九条将专利法实施细则第十一条也作为无效宣告理由之一，审查指南修改明确合议组可以对明显违背专利法实施细则第十一条情形进行依职权审查。

11.优化无效程序的审查方式和指定期限（第四部分第三章第 4.4 节）

审查指南在第 4.4 节“审查方式”中新增加一段“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审查。”相应地将原有的 4.4.4 节“审查方式的选择”整节删除。将第 4.4.1 节“需要指定答复期限的，指定答复期限为一个月”修改为“需要指定答复期限的，该指定答复期限一般为一个月”。

修改解读

本节修改基于“审查过程是为了查清事实”这一基本目的，同时兼顾公平和效率原则。合议组可以根据具体案情，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、确定合理的答复期限。

12.完善无效宣告程序中修改权利要求的原则（第四部分第三章第 4.6）

第 4.6.1 节“修改原则”中，在“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书”后增加“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”。

修改解读

一方面，无效程序是针对请求人所提出的无效宣告请求而启动的审查程序；另一方面，无效程序需要同时兼顾公平与效率。因此，作为程序中的另一方当事人，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，进行回应式的修改，而非对权利要求进行重新撰写。

13.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相关规定 (第四部分第三章第9节)

新增“9.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”，内容包括明确该类案件的认定范围、双方当事人的信息告知义务，以及审查顺序的规定。

修改解读

药品专利纠纷早期解决机制是专利法第四次修改的重要内容之一。涉及药品专利纠纷早期解决机制的无效宣告请求案件与相关专利纠纷的行政裁决或民事诉讼关联，同时影响药品监督管理部门对“首仿独占期”的认定。审查指南修改新增本节规定，首先，只有专利法第七十六条所述药品上市许可申请人，针对中国上市药品专利信息登记平台上登记的专利权提出的无效宣告请求的案件，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”。其次，请求人具有对

涉及专利纠纷早期解决机制的相关信息进行标注和证明的义务，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。再次，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，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。

(四) 关于口头审理、证据规定的修改

14.优化合议审查的口头审理方式（第四部分第四章第2节、第3节、第5节)

一是细化口头审理的规定。审查指南修改后第2节“口头审理的确定”下新增一段，“口头审理包括线下审理、线上审理以及线下与线上审理相结合等方式。”对第四段（原第三段）合议组的处理方式部分增加“但是合议组认为确无必要进行口头审理的除外”。

二是新增主审员代表合议组出席并主持口头审理的规定。审查指南第5节新增第3段“口头审理通常由合议组组长主持。对于审理事实清楚、争议焦点明确的简单案件，经合议组一致同意，也可以由主审员代表合议组出席并主持口头审理。”

修改解读

为适应技术发展和形势变化，审查指南修改进一步明确口头审理可以采用线上审理的方式，同时考虑到现实中可能存在的一方当事人在线上，另一方当事人在线下的情况，明确可以通过线下与线上相结合的方式审理。口头审理的各种方式具有同等的法律效力。合议组认为确无必要进行口头审理的情况下，可以不同意当事人的口头审理请求。

对于事实清楚、争议焦点明确的简单案件，修改后的审查指南不再强制要求口头审理必须由组长主持，以优化口头审理程序。经合议组一致同意，可委托主审员一人出席并主持口头审理，再由主审员向合议组汇报审理情况，经合议后作出审查结论，合议组全体成员对审查结论负责。需要指出的是，由主审员代表合议组出席并主持口头审理的方式不等于“独任审查”，后者是仅由一名审查员全程审查并独自作出审查决定。

15.调整口头审理的通知和记录方式（第四部分第四章第3节、第11节）

关于口头审理的通知，审查指南修改新增：发出口头审理通知的，可以通过专利局指定的特定电子系统发送，也可以采取邮寄、传真、电子邮件、电话、短信等方式告知当事人。以电话、短信方式告知的，保留通知记录。口头审理通知指定的答复期限一般不超过七日。

关于口头审理的记录，审查指南修改明确，合议组可以使用笔录、录音或者录像等方式进行记录。记录的内容是合议组表决的重要依据。

修改解读

调整口头审理的通知和记录的方式，是在保障当事人基本程序权利前提下，结合审理实践发展、运用新技术手段的适应性调整，并参考了《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条、第一百六十二条及有关司法解释对通知和记录的方式手段。

16.简化域外证据的证明手续（第四部分第八章第 2.2.2 节）

审查指南修改删除“并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证”的内容；增加一种“无需办理证明手续”的情形：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。”

修改解读

为简化证明手续、减轻当事人负担，将原规定所有域外形成的证据一概需要公证认证，修改为仅需经所在国公证机关证明或者履行条约手续即可，不再要求同时经我国驻该国使领馆认证。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，进一步便利当事人。上述

修改参考了相关司法实践，也符合《取消外国公文书认证要求的公约》的相关要求。

(五) 关于外观设计专利无效宣告审查规则的修改

17.增加局部外观设计相关审查规则（第四部分第五章第 5.1.1 节、第 5.1.2 节、第 5.2.4.2 节、第 8 节）

在“外观设计相同”判断中明确“对于局部外观设计，相同种类产品是指产品的用途和该局部的用途均相同的产品”。在“外观设计实质相同”判断中明确“对于局部外观设计，判断是否为相近种类产品，应综合考虑产品的用途和该局部的用途”。关于实质相同的情形，增加“（6）其区别在于局部外观设计要求保护部分在产品整体中的位置和/或比例关系的常规变化。”在“确定涉案专利”中增加“对于局部外观设计，应以要求保护部分的形状、图案、色彩为准，并考虑该部分在所示产品中的位置和比例关系。”

修改解读

为配套专利法新增加的“局部外观设计专利”制度，审查指南作出了细化规定。产品局部难以脱离产品本身准确判断其用途，因此，应同时考虑产品和该局部的用途确定局部外观设计的产品种类。当产品和局部用途均相近时，通常可认

为是相近种类产品。对于局部外观设计，该部分在所示产品中的位置和比例关系对其保护范围也起到一定的限定作用，应当予以考虑。

18.完善外观设计相关审查规则（第四部分第五章第 5.1.2 节、第 5.2.4 节、第 6 节）

审查指南修改调整“整体观察、综合判断”的表述为“所谓整体观察、综合判断是以一般消费者为判断主体，整体观察涉案专利与对比设计，确定两者的相同点和区别点，判断其对整体视觉效果的影响，综合得出结论。”在关于专利法第二十三条第二款的审查上，明确“判断时，既可以将涉案专利与一项现有设计单独对比，也可以将涉案专利与两项以上现有设计特征的组合进行对比。”增加规定“可以用于组合的现有设计特征应当是物理上或者视觉上可自然区分的设计，具有相对独立的视觉效果，随意划分的点、线、面不属于可用于组合的现有设计特征。但是，涉案专利为局部外观设计的，现有设计中对应部分可以视为用于组合的现有设计特征。”

修改解读

审查指南对现行的外观设计相关审查规则进行了完善与释明。整体观察、综合判断是外观设计对比判断的基本原则，其不仅应包括整体观察的内容，也应包括综合判断的内容。本次修改进一步明确判断主体和判断过程，不仅与当前审查

实践一致，也有利于指引当事人理解该基本原则。进一步明确在专利法第二十三条第二款有关明显区别审查中，涉案专利既可以与一项外观设计对比，也可以与多项外观设计组合对比，从而明确涉案专利与现有设计对比的方式。增加关于“现有设计特征”定义的主要目的是统一认识，避免理解偏差。

基于局部外观设计的基本属性，所要求保护的局部可能存在既非物理可分、也非视觉上可自然区分的情形，其虽然不具有独立的视觉效果，但如果已作为局部设计要求保护，则现有设计已公开的对应部分的设计，在审查中即可将其视为独立的设计特征，允许作为现有设计特征作组合对比判断。若要求保护的局部为多个独立设计特征组成的，则应适用关于现有设计特征的一般规定。

19.新增外观设计本国优先权方面的内容（第四部分第五章第9节）

审查指南修改明确，外观设计优先权的核实包括外国优先权和本国优先权的核实。删除本节中几处“中国”和“在外国”，即在外观设计相同主题的认定中不再区分本国申请和外国申请。在第9.2节第2段中“图片或者照片”后补充“附图”。明确“外观设计专利申请以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的，其在先申请不视为撤回”。

修改解读

审查指南第四部分第五章第 9 节根据专利法第二十九条有关外观设计本国优先权的规定进行了适应性修改。发明和实用新型可以作为外观设计的优先权基础，申请人可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请。本次修改明确“在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其首次申请中”，即以首次申请表示的外观设计而非要求保护的外观设计为准，即允许整体和局部外观设计申请互为优先权基础，从而对专利申请更为便利。外观设计与发明新型保护范围不同，不会构成重复授权，故外观设计专利申请以发明或者实用新型专利申请作为优先权基础的，其在先申请不视为撤回。

出所：国家知識産権局ウェブサイト

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