

指南修改动态：《专利审查指南》修改中涉及无效部分的解读

2017年2月28日，国家知识产权局专利局局长申长雨签发国家知识产权局第74号令，宣布自2017年4月1日起施行《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》。该决定涉及《专利审查指南》第二、四、五部分的修改，其中关于第四部分“专利无效审查”的修改引起业界广泛的关注，本文仅对该部分内容进行解读，以飨同业人员。

修改内容

	《专利审查指南》 (2010年2月1日起施行)	《专利审查指南》 (根据第74号局令修正)
第1处	<p>第四部分第三章</p> <p>4.2 无效宣告理由的增加</p> <p>(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的，应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明；否则，专利复审委员会不予考虑。</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p> <p>(i) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；</p> <p>(ii) 对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。</p>	<p>第四部分第三章</p> <p>4.2 无效宣告理由的增加</p> <p>(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的，应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明；否则，专利复审委员会不予考虑。</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p> <p>(i) 针对专利权人以删除以外的方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内针对修改内容增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；</p> <p>(ii) 对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。</p>
第2处	<p>第四部分第三章</p> <p>4.3.1 请求人举证</p> <p>(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的，应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由，否则，专利复审委员会不予考虑。</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p>	<p>第四部分第三章</p> <p>4.3.1 请求人举证</p> <p>(1) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据的，应当在该期限内结合该证据具体说明相关的无效宣告理由，否则，专利复审委员会不予考虑。</p> <p>(2) 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：</p>

	<p>(i) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的；</p> <p>(ii) 在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。</p> <p>(3) 请求人提交的证据是外文的，提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。</p>	<p>(i) 针对专利权人提交的反证，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的；</p> <p>(ii) 在口头审理辩论终结前提交技术词典、技术手册和教科书等所属技术领域中的公知常识性证据或者用于完善证据法定形式的公证文书、原件等证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的。</p> <p>(3) 请求人提交的证据是外文的，提交其中文译文的期限适用该证据的举证期限。</p>
<p>第 3 处</p>	<p>第四部分第三章</p> <p>4. 6. 2 修改方式</p> <p>在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。</p> <p>权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。</p> <p>权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。</p> <p>技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。</p>	<p>第四部分第三章</p> <p>4. 6. 2 修改方式</p> <p>在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。</p> <p>权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。</p> <p>技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。</p> <p>权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。</p>
<p>第 4 处</p>	<p>第四部分第三章</p> <p>4. 6. 3 修改方式的限制</p> <p>在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。</p>	<p>第四部分第三章</p> <p>4. 6. 3 修改方式的限制</p> <p>在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。</p>

仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：

- (1) 针对无效宣告请求书。
- (2) 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。
- (3) 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：

- (1) 针对无效宣告请求书。
- (2) 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。
- (3) 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

修改解读

修改内容解读

1、修改方式的变化

上述4处修改最核心的是第3处——4.6.2节修改方式，将原来的合并式修改删除，改为**权利要求的进一步限定、明显错误的修正**。

关于**明显错误**，在《专利审查指南》修改之前，在无效程序中是不能修改的，但在申请阶段中可以进行。

在初步审查阶段，“明显错误”在《专利审查指南》第一部分第二章第8节定义为：**所谓明显错误，是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来，没有作其他解释或者修改的可能**。在该部分指出，申请人可以对明显错误进行更正，审查员也可以依职权进行修改。

在实质审查阶段，在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.2.2节指出：申请人可以修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，**即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案**。审查员也可以对明显错误的修改依职权进行。

因此，此次将明显错误的修改纳入无效程序，是非常合理的。

关于**权利要求的进一步限定**，在指南中明确了是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

相比修改前的合并式修改，在权利要求中补入其

他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，自由度显然更大，出现的情形也很多。“其他权利要求”既包括相互无引用关系的从属权利要求，也包括另一个独立权利要求，情况非常复杂。

第4处的修改——4.6.3节修改方式，只是因为修改方式改变后做的文字调整。

2、无效理由的增加

在无效修改方式作出重大调整之时，《专利审查指南》对4.2节无效理由的增加（第1处）进行了相应的如下修改：

请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：

(i) 针对专利权人以**删除以外的方式**修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内**针对修改内容**增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的。

首先，将原来的“针对专利权人以合并方式修改的权利要求”改为“针对专利权人以**删除以外的方式**修改的权利要求”，这个修改是修改方式改变后做的文字调整。

其次，将原来的“在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由”改为“在专利复审委员会指定期限内**针对修改内容**增加无效宣告理由”。从修改本身来看，是对无效请求人的限制，仅仅允许针对专利权人修改的内容增加无效理由。实际上，在未对指南修改之前，业内所理解的增加无效宣告理由，也是仅针对修改内容，即针对合并式修改产生的技术方案增加无效理由，因此，**此处的修改仅仅是进一步明确而已**。

3、举证的限制

另外 1 处需要引起特别关注的是 4.3.1 请求人举证（第 2 处）。

修改之前，该部分内容为：

请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后补充证据的情形，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：

(i) 针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效宣告理由的；

修改后将“以合并方式修改”的情形予以删除，并且未替换成“以其他方式的修改”，而是仅保留“提交的反证”。

也就是说，在专利权人以进一步限定的方式进行权利要求的修改时，**请求人不能针对新形成的技术方案提交任何证据！**而在修改前，请求人可以针对合并方式形成的技术方案补充证据。

进一步地，将无效理由的增加与请求人举证结合起来看，在专利权人以进一步限定的方式进行权利要求的修改时，请求人不能针对新形成的技术方案提交任何证据，只能补充无效理由，可以想见的理由包括：修改超范围、不清楚、不支持及之前所提出的证据的组合等。

但证据的组合可能也有一定的限制，比如：

权 1: A+B

权 2 引用权 1: C

权 3 引用权 2: D+F

证据 1 用来评价独立权利要求 1，证据 2 评价从属权利要求 2，证据 3 评价从属权利要求 3 的技术特征 D。现在将技术特征 D 补充到权利要求 1 中，证据 1 与证据 3 能用于评价新的权利要求 1，假如新发现证据 2 中也有与技术特征 D 相关的内容，能否证据 1 与证据 2 组合？

修改的出发点

1、关于权利要求的修改

在世界范围内一些国家的专利制度设计有授权后专利文件修改的机制，例如美国专利再颁程序、日本订正审判程序等，从而为专利权人提高自己专利的稳定性提供了制度保障。我国没有单独授权后专利文件修改的机制，专利权人仅能在无效程序中以非常有限的修改方式、有限的修改时机进行些微修改。近些年无效、诉讼中出现一些典型案例，让业界看到，仅仅使用无效中删除及合并方式对权利要求进行修改，面对目前专利撰写水平并不理想的现实，带来的是对专利保护的不利和无奈。因此，来自各方面的呼声，使得在没有单独的授权后专利文件修改机制之时，适度放开无效程序中专利文件的修改方式势在必行。

实践中，专利权人希望专利文件的修改方式能够更加灵活，允许补入权利要求中或者说明书中记载的技术特征，允许修正明显错误。但是，由于专利权的保护范围以权利要求的内容为准，授权公告的权利要求书具有公示性，因此对专利文件的修改不能损害社会公众的信赖利益。综合考虑后，适度放开专利文件的修改方式 [1]。

但此次放开的尺度是否太大，会否在无效程序中引发一些问题，会否给社会公众带来特别大不确定性，使得无法预期产品是否落入权利要求保护范围，这些都有待于施行之后的专利实践来确认。

2、关于请求人举证

如前所述，此次修改对请求人举证进行了限制，国家知识产权局给出的理由是：当专利权人以补入其他权利要求中记载的技术特征的方式修改权利要求时，由于并未引入此前权利要求书中不存在的技术特征，请求人仅需对其已经提交证据的组合方式进行调整，并不需要再另行补充证据，因此进行以上修改[1]。

作为代理人，能够想见此种修改背后可能还有无效审查周期缩短的追求，另外可能也考虑到了无效请求可以多次提出。

修改后的影响

总体来说，此次修改对于专利权人来说是利好，对于请求人来说，则降低了可预测性同时存在更多的限制。根据第 74 号局令，指南修改从 4 月 1 日开始施行。作者理解，目前尚未结案的无效案件将适用该修改。针对该修改，无论专利权人还是请求人都应当

考虑在无效程序中策略的调整。例如请求人需要在无效请求提出之日以及1个月内补充理由之时尽可能多的举证，专利权人在修改权利要求时虽然有了更大的修改空间，但要避免引入其他缺陷。

专利无效在整个知识产权代理中属于后端业务，但无效部分的修改会直接关系到申请阶段如何撰写

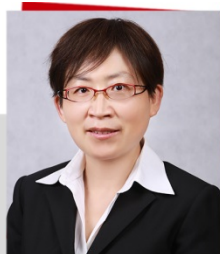
专利申请。由于扩大了专利权人的修改方式，貌似对专利撰写降低了要求，但由于仍然不能将说明书中的内容补充到权利要求书中，在权利要求的构建上仍然需要仔细推敲，以对专利分层级并形成立体保护，才能在后续十年或者二十年中经得起考验。

[1]国家知识产权局网站《新修改的<专利审查指南>将于4月1日起施行》，
http://www.sipo.gov.cn/zcfg/zcjd/201703/t20170306_1308646.html

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：
LTBJ@lungtin.com，该电子邮箱也可在我公司网站 www.lungtin.com 找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：LTBJ@lungtin.com

张梅珍：合伙人、隆诺律师事务所副主任、资深专利代理人



张梅珍

(合伙人、隆诺律师事务所副主任、资深专利代理人)

张梅珍女士在知识产权行业具有15年的从业经历，其中具有3年在国家知识产权局专利局的实质审查经验、5年的专利复审和无效经验、7年的专利代理经验。张梅珍女士精于专利法律与实务相结合的研究，曾在专利复审委员会参与诸多课题研究，并主持了《专利复审委员会案例诠释：专利授权其他实质性条件》的具体编纂工作。张梅珍女士能够立足于客户需求，结合丰富的审查经验与代理经验为客户提供全面的诉讼策略，特别擅长机械、电学领域专利无效以及专利诉讼业务，曾负责过数十件复杂、疑难和具有重大影响的专利无效和诉讼案件。其先后为Philip、LG、台达、中兴等来自全球的客户提供法律服务，赢得了客户极大的信任和赞誉。其中，为超多维提供无效代理的案件入选2015年度专利复审委员会十大案件，为九阳提供无效和行政诉讼的案件入选2015年度全国知识产权(专利)领域重大案件。