

## 第二章 复审请求的审查

### 1. 引言

根据专利法第四十一条和专利法实施条例第六十二条至第六十六条的规定制定本章。

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。因此，一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高授权专利的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会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。

### 2. 复审请求的形式审查

专利复审委员会收到复审请求书后，应当进行形式审查。

法 41.1

#### 2.1 复审请求客体

对专利局作出的驳回决定不服的，专利申请人可以向专利复审委员会提出复审请求。复审请求不是针对专利局作出的驳回决定的，不予受理。

法 41.1

#### 2.2 复审请求人资格

被驳回申请的申请人可以向专利复审委员会提出复审请求。复审请求人不是被驳回申请的申请人的，其复审请求不予受理。

被驳回申请的申请人属于共同申请人的，如果复审请求人不是全部申请人，专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内补正；期满未补正的，其复审请求视为未提出。

#### 2.3 期限

法 41.1

(1) 在收到专利局作出的驳回决定之日起三个月内，专利申请人可以向专利复审委员会提出复审请求；提出复审请求的期限不符合上述规定的，复审请求不予受理。

(2) 提出复审请求的期限不符合上述规定、但在专利复审委员会作出不予受理的决定后复审请求人提出恢复权利请求的，如果该恢复权利请求符合专利法实施条例第六条和第一百二十八条有关恢复权利的规定，则允许恢复，且复审请求应当予以受理；不符合该有关规定的，不予恢复。

(3) 提出复审请求的期限不符合上述规定、但在专利复审委员会

作出不予受理的决定前复审请求人提出恢复权利请求的，可对上述两请求合并处理；该恢复权利请求符合专利法实施条例第六条和第一百二十八条有关恢复权利的规定，复审请求应当予以受理；不符合该有关规定的，复审请求不予受理。

2.4 文件形式

条例 62.1

(1) 复审请求人应当提交复审请求书，说明理由，必要时还应当附具有关证据。

条例 62.3

(2) 复审请求书应当符合规定的格式，不符合规定格式的，专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内补正；期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的，复审请求视为未提出。

2.5 费用

条例 122 及 123

(1) 复审请求人在收到驳回决定之日起三个月内提出了复审请求，但在此期限内未缴纳或者未缴足复审费的，其复审请求视为未提出。

(2) 在专利复审委员会作出视为未提出决定后复审请求人提出恢复权利请求的，如果恢复权利请求符合专利法实施条例第六条和第一百二十八条有关恢复权利的规定，则允许恢复，且复审请求应当予以受理；不符合上述规定的，不予恢复。

(3) 在收到驳回决定之日起三个月后才缴足复审费、且在作出视为未提出决定前提出恢复权利请求的，可对上述两请求合并处理；该恢复权利请求符合专利法实施条例第六条和第一百二十八条有关恢复权利的规定，复审请求应当予以受理；不符合该有关规定的，复审请求视为未提出。

2.6 委托手续

条例 16.1

(1) 复审请求人委托专利代理机构请求复审或者解除、辞去委托的，应当参照本指南第一部分第一章第 6.1 节的规定在专利局办理手续。但是，复审请求人在复审程序中委托专利代理机构，且委托书中写明其委托权限仅限于办理复审程序有关事务的，其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当参照上述规定在专利复审委员会办理，无需办理著录项目变更手续。复审请求人在专利复审委员会办理委托手续，但提交的委托书中未写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务的，应当在指定期限内补正；期满未补正的，视为未委托。

(2) 复审请求人与多个专利代理机构同时存在委托关系的，应当以书面方式指定其中一个专利代理机构作为收件人；未指定的，专利复审委员会将在复审程序中最先委托的专利代理机构视为收件人；最

条例 62.2

先委托的专利代理机构有多个的, 专利复审委员会将署名在先的视为收件人; 署名无先后(同日分别委托)的, 专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内指定; 未在指定期限内指定的, 视为未委托。

(3) 对于根据专利法第十九条第一款规定应当委托专利代理机构的复审请求人, 未按规定委托的, 专利复审委员会应当通知复审请求人在指定期限内补正; 未在指定期限内补正的, 其复审请求视为未提出; 在指定期限内补正不合格的, 其复审请求不予受理。

## 2.7 形式审查通知书

(1) 复审请求经形式审查不符合专利法及其实施条例和审查指南有关规定需要补正的, 专利复审委员会应当发出补正通知书, 要求复审请求人在收到通知书之日起十五日内补正。

(2) 复审请求视为未提出或者不予受理的, 专利复审委员会应当发出复审请求视为未提出通知书或者复审请求不予受理通知书, 通知复审请求人。

(3) 复审请求经形式审查符合专利法及其实施条例和审查指南有关规定的, 专利复审委员会应当发出复审请求受理通知书, 通知复审请求人。

## 3. 前置审查

### 3.1 前置审查的程序

根据专利法实施条例第六十四条的规定, 专利复审委员会应当将经形式审查合格的复审请求书(包括附具的证明文件和修改后的申请文件)连同案卷一并转交作出驳回决定的原审查部门进行前置审查。

原审查部门应当提出前置审查意见, 作出前置审查意见书。除特殊情况外, 前置审查应当在收到案卷后一个月内完成。

### 3.2 前置审查意见的类型

前置审查意见分为下列三种类型:

- (1) 复审请求成立, 同意撤销驳回决定。
- (2) 复审请求人提交的申请文件修改文本克服了申请中存在的缺陷, 同意在修改文本的基础上撤销驳回决定。
- (3) 复审请求人陈述的意见和提交的申请文件修改文本不足以使驳回决定被撤销, 因而坚持驳回决定。

### 3.3 前置审查意见

(1) 原审查部门应当说明其前置审查意见属于上述何种类型。坚

持驳回决定的，应当对所坚持的各驳回理由及其涉及的各缺陷详细说明意见；所述意见和驳回决定相同的，可以简要说明，不必重复。

(2) 复审请求人提交修改文本的，原审查部门应当按照本章第 4.2 节的规定进行审查。经审查，原审查部门认为修改符合本章第 4.2 节规定的，应当以修改文本为基础进行前置审查。原审查部门认为修改不符合本章第 4.2 节规定的，应当坚持驳回决定，并且在详细说明修改不符合规定的意见的同时，说明驳回决定所针对的申请文件中未克服的各驳回理由所涉及的缺陷。

(3) 复审请求人提交新证据或者陈述新理由的，原审查部门应当对该证据或者理由进行审查。

(4) 原审查部门在前置审查意见中不得补充驳回理由和证据，但下列情形除外：

(i) 对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识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；

(ii) 认为审查文本中存在驳回决定未指出，但足以用已告知过申请人的事实、理由和证据予以驳回的缺陷的，应当在前置审查意见中指出该缺陷；

(iii) 认为驳回决定指出的缺陷仍然存在的，如果发现审查文本中还存在其他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，可以一并指出。

例如，原审查部门在审查意见通知书中曾指出原权利要求 1 不符合专利法第二十二条第三款的规定，但最终以修改不符合专利法第三十三条的规定为由作出驳回决定。在复审请求人将申请文件修改为原申请文件的情况下，如果原审查部门认为上述不符合专利法第二十二条第三款规定的缺陷依然存在，则属于第(ii)种情形，此时原审查部门应当在前置审查意见中指出该缺陷。

(5) 前置审查意见属于本章第 3.2 节规定的第(1)种或者第(2)种类型的，专利复审委员会不再进行合议审查，应当根据前置审查意见作出复审决定，通知复审请求人，并且由原审查部门继续进行审批程序。原审查部门不得未经专利复审委员会作出复审决定而直接进行审批程序。

## 4. 复审请求的合议审查

### 4.1 理由和证据的审查

在复审程序中，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。

除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在

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) 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。

(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。

例如，驳回决定指出权利要求 1 不具备创造性，经审查认定该权利要求请求保护的明显是永动机时，合议组应当以该权利要求不符合专利法第二十二条第四款的规定为由作出维持驳回决定的复审决定。

又如，驳回决定指出权利要求 1 因存在含义不确定的用语，导致保护范围不清楚，合议组发现权利要求 2 同样因存在此类用语而导致保护范围不清楚时，应当在复审程序中一并告知复审请求人；复审请求人的答复未使权利要求 2 的缺陷被克服的，合议组应当以不符合专利法第二十六条第四款的规定为由作出维持驳回决定的复审决定。

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。

#### 4.2 修改文本的审查

在提出复审请求、答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时，复审请求人可以对申请文件进行修改。但是，所作修改应当符合专利法第三十三条和专利法实施条例第六十三条的规定。

根据专利法实施条例第六十三条的规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。下列情形通常不符合上述规定：

(1) 修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围。

(2) 将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求。

(3) 改变权利要求的类型或者增加权利要求。

(4) 针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。

在复审程序中，复审请求人提交的申请文件不符合专利法实施条例第六十三条规定的，合议组一般不予接受，并应当在复审通知书中说明该修改文本不能被接受的理由，同时对之前可接受的文本进行审查。如果修改文本中的部分内容符合专利法实施条例第六十三条的规

定，合议组可以对该部分内容提出审查意见，并告知复审请求人应当对该文本中不符合专利法实施条例第六十三条规定的部分进行修改，并提交符合规定的文本，否则合议组将以之前可接受的文本为基础进行审查。

### 4.3 审查方式

针对一项复审请求，合议组可以采取书面审理、口头审理或者书面审理与口头审理相结合的方式进行审查。

根据专利法实施条例第六十五条第一款的规定，有下列情形之一的，合议组应当发出复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者进行口头审理：

（1）复审决定将维持驳回决定。

（2）需要复审请求人依照专利法及其实施条例和审查指南有关规定修改申请文件，才有可能撤销驳回决定。

（3）需要复审请求人进一步提供证据或者对有关问题予以说明。

（4）需要引入驳回决定未提出的理由或者证据。

条例 65.1

针对合议组发出的复审通知书，复审请求人应当在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复；期满未进行书面答复的，其复审请求视为撤回。复审请求人提交无具体答复内容的意见陈述书的，视为对复审通知书中的审查意见无反对意见。

针对合议组发出的复审请求口头审理通知书，复审请求人应当参加口头审理或者在收到该通知书之日起一个月内针对通知书指出的缺陷进行书面答复；如果该通知书已指出申请不符合专利法及其实施条例和审查指南有关规定的事实、理由和证据，复审请求人未参加口头审理且期满未进行书面答复的，其复审请求视为撤回。

### 5. 复审请求审查决定的类型

复审请求审查决定（简称复审决定）分为下列三种类型：

（1）复审请求不成立，维持驳回决定。

（2）复审请求成立，撤销驳回决定。

（3）专利申请文件经复审请求人修改，克服了驳回决定所指出的缺陷，在修改文本的基础上撤销驳回决定。

上述第（2）种类型包括下列情形：

（i）驳回决定适用法律错误的；

（ii）驳回理由缺少必要的证据支持的；

（iii）审查违反法定程序的，例如，驳回决定以申请人放弃的申请文本或者不要求保护的技术方案为依据；在审查程序中没有给予申请人针对驳回决定所依据的事实、理由和证据陈述意见的机会；驳回

决定没有评价申请人提交的与驳回理由有关的证据，以至可能影响公正审理的；

(iv) 驳回理由不成立的其他情形。

## 6. 复审决定的送达

根据专利法第四十一条第一款的规定，专利复审委员会应当将复审决定送达复审请求人。

## 7. 复审决定对原审查部门的约束力

复审决定撤销原审查部门作出的决定的，专利复审委员会应当将有关的案卷返回原审查部门，由原审查部门继续审批程序。

原审查部门应当执行专利复审委员会的决定，不得以同样的事实、理由和证据作出与该复审决定意见相反的决定。

## 8. 复审程序的中止

条例 117

适用本指南第五部分第七章第 7 节的规定。

## 9. 复审程序的终止

条例 65.1

复审请求因期满未答复而被视为撤回的，复审程序终止。

条例 66

在作出复审决定前，复审请求人撤回其复审请求的，复审程序终止。

已受理的复审请求因不符合受理条件而被驳回请求的，复审程序终止。

复审决定作出后复审请求人不服该决定的，可以根据专利法第四十一条第二款的规定在收到复审决定之日起三个月内向人民法院起诉；在规定的期限内未起诉或者人民法院的生效判决维持该复审决定的，复审程序终止。