

中级经济师

知识产权专业知识和实务

教材精讲班

第三节 专利无效宣告请求

【知识点】无效宣告的请求原则

（一）依请求审查原则

在无效宣告程序中，依请求审查原则为**一般原则**，即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，不承担全面审查专利有效性的义务。

（1）无效宣告请求范围

请求人应当针对授权的权利要求明确请求无效的范围。但是，如果专利已经被宣告部分无效且宣告部分无效的决定已经生效，请求人则应针对该专利权中被维持有效的部分权利要求提出无效宣告请求范围。

（2）关于无效宣告请求的理由。

除了明确法定的可以请求无效的法律理由（条款）外，请求人**应当说明具体理由**。请求人在提出无效宣告请求时没有具体说明的无效宣告理由以及没有用于具体说明相关无效宣告理由的**证据**，且在提出无效宣告请求之日起**一个月**内也未补充具体说明的，对相关理由不予考虑。

（理由要具体、证据要提交）

（二）依职权审查原则

作为**特别原则**，在下列七种情形下可以依职权进行审查。

（1）请求人提出的无效宣告请求的理由明显与其提交的证据不相对应的，相关案件合议组可以告知其有关法律规定的含义，允许其变更或者**依职权变更**为相对应的无效宣告请求的理由。

（证据与理由不一致）

例如用现有技术或者申请在先公开在后的专利文件作为证据，以同样的发明创造（A9）为由提起专利无效宣告请求。相关案件合议组可以依照职权变更。

（2）专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷，相关案件合议组可以引入相关的无效宣告理由进行审查。

（不属于专利法保护客体）

（3）专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的，相关案件合议组可以依职权针对专利权的上述缺陷引入相关无效宣告理由并进行审查。

（权利要求缺乏存在基础）

例如：

1. 一种茶壶，包括壶身、壶嘴、壶盖及壶把，其特征在于：壶盖底面中央可拆卸地固定有一个向下延伸的搅拌棒，搅拌棒的端部可拆卸地固定有搅拌部。
2. 根据权利要求1所述的茶壶，其特征在于：所述搅拌部为一叶轮，所述叶轮的底部沿径向方向设有齿板。
3. 根据权利要求1或2所述的茶壶，其特征在于：所述齿板上设有多个三角形凸齿。

（4）请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效，而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效，不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的，合议组可以依职权引入该无效宣告理由对其他权利要求进行审查。

（存在引用关系权利要求只进行了部分无效，而不无效其他权利要求会引发不合理结论。）

例如：

1. 一种XXX，包括A。
2. 根据权利要求1所述XXX，其特征在于，包括B。
3. 根据权利要求2所述XXX，其特征在于，包括C。
4. 根据权利要求3所述的XXX，其特征在于，C为C1。

请求人请求宣告权4无效，权4若无创则权3必然无创因此要对权3进行创造性审查。

(5) 请求人以权利要求之间**存在引用关系**的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效，而未指出其他权利要求也存在**相同性质的缺陷**，合议组可以引入与该缺陷相对应的无效宣告理由对其他权利要求进行审查。

(“上梁不正下梁歪”)

例如：

1. 一种 XXX，包括 A、B、C、D、E，其特征在于：F、G、H。

2. 根据权利要求 1 所述 XXX，其特征在于 I、J、K。

权利要求 1 得不到说明书支持，从而权 2 也得不到说明书支持。

(6) 请求人以不符合专利法第三十三条或者专利法实施细则第四十三条第一款的规定为由请求宣告专利权无效，且对修改超出原申请文件记载范围的事实进行了具体的分析和说明，**但未提交原申请文件的**，合议组可以引入该专利的原申请文件作为证据。

(修改超出范围，但未提交原申请文件的)

(7) 无效请求审查中可以依职权认定技术手段是否为公知常识，并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的**公知常识性证据**。

【例题·单选题】 以下关于无效宣告请求审查原则及法定理由的说法，正确的是（ ）。

A. 无效宣告请求审查以依职权审查为一般原则

B. 无效宣告请求审查以依请求审查为一般原则

C. 依请求审查中，复审和无效审理部承担全面审查专利有效性的义务

D. 依职权审查中，请求人提出的无效宣告理由明显与证据不对应的，申请人

网校答案：B

网校解析：在无效宣告程序中，依请求审查原则为一般原则，依职权审查为特殊原则。依请求审查中，复审和无效审理部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，不承担全面审查专利有效性的义务。依职权审查中，请求人提出的无效宣告请求的理由明显与其提交的证据不对应的，复审和无效审理部可以告知其有关法律规定的含义，允许其变更或者依职权变更为相对应的无效宣告请求的理由。不得变更、或者复审和无效审理部不得变更该无效宣告的理由。

【知识点】无效宣告请求的理由

(一) 法定理由

无效宣告请求的理由仅限于《专利法实施细则》第六十五条第二款规定的理由，并且应当以专利法及其实施细则中有关的条、款、项作为独立的理由提出。无效宣告请求的理由不属于《专利法实施细则》第六十五条第二款规定的理由的，不予受理。

(二) 一事不再理

在国务院专利行政部门就一项专利权已作出无效宣告请求审查决定后，又以同样的理由和证据提出无效宣告请求的，不予受理，但所述理由或者证据因时限等原因未被所述决定考虑的情形除外。

前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

【知识点】无效宣告请求程序中的举证规则

(一) 请求人的举证期限

原则：提出无效请求 **1 个月内** 提交无效理由的证据。（证据是外文的，中文译文的提交遵从 1 个月的期限）

例外：超过 1 个月再提交的证据一般不予认可，**除下列情况外：**

(1) 专利权人提交的反证，请求人在指定期限内补充证据的；

(2) **口审终结前**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。

(二) 专利权人的举证期限

(1) **原则：**指定的期限内提交证据。（中文译文的提交适用该举证期限）

(2) 例外：公知常识+完善证据类型的口头辩论终结前提交

对于有证据表明因无法克服的困难在上述规定期限内不能提交的证据，当事人可以在所述期限内书面请求延期提交。不允许延期提交明显不公平的，允许延期提交。

【例题·单选】李某提出一项发明专利无效宣告请求，理由是权利要求1与对比文件1的区别特征是所属技术领域的公知常识，因此权利要求1不具备新颖性。下列说法错误的是（ ）。

- A. 李某在提出无效宣告请求之日起1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
- B. 李某必须在提出无效宣告请求之日起1个月内提交公知常识性证据，证明该区别特征是所属领域的公知常识
- C. 李某可以在口审辩论终结前提交公知常识性证据，证明区别特征是所属领域的公知常识
- D. 李某可以通过技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明该区别特征是本领域的公知常识

网校答案：B

网校解析：请求人在提出无效宣告请求之日起1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，复审和无效审理部不予考虑。请求人在提出无效宣告请求之日起1个月后补充证据的，复审和无效审理部一般不予考虑，但下列两类情形除外：

- ①针对专利权人提交的反证，请求人在复审和无效审理部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；
- ②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。

【知识点】无效宣告请求程序中专利文件的修改规则

对于专利无效修改的限制：

- 1. 只针对发明和实用新型的**权利要求书**，外观设计专利权人不能修改。
- 2. “四个不得”
 - 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；
 - ③一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征；
 - ④不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

【例题·单选】关于无效宣告请求中专利文件修改规则，说法错误的是（ ）。

- A. 发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件
- B. 无效宣告请求程序中修改专利文件的限制严于授权前的修改限制
- C. 无效宣告程序中，专利权人可以修改专利说明书和附图
- D. 修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围

网校答案：C

网校解析：首先，发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。其次，权利要求的修改有四个“不得”：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；③一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征；④修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围

【例题·多选】张三针对李四的某项实用新型专利权向专利局复审和无效审理部提出无效宣告请求。李四对其专利文件进行修改，以下关于无效宣告请求程序中专利文件的修改规则，表述正确的是（ ）。

- A. 李四对专利文件的修改仅限于说明书的内容
- B. 李四不得改变原权利要求的主题名称
- C. 李四的专利文件修改与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围
- D. 李四的专利文件修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围
- E. 李四的专利文件修改一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征

网校答案：BCDE

网校解析：权利要求的修改有四个“不得”。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；③一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征；④修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。