

复审中的相关程序问题 中兴达知识产权

产品名称	复审中的相关程序问题 中兴达知识产权
公司名称	深圳市中兴达知识产权运营有限公司
价格	1.00/件
规格参数	官方回执:3工作日 审查时间:6-8个月 有效期:10年
公司地址	深圳市南山区桂庙路与南山大道交汇处新绿岛大厦13A
联系电话	86-0755-25581016-609 15814602616

产品详情

一、专利复审中的客体问题

根据我国专利法规定，专利复审理求的客体仅限于对专利申请作出的驳回决定，具体包括两大类：一是发明、实用新型、外观设计专利申请初步审查时，发现不符合专利法实施细则第44条的规定，经过陈述意见、修改或两次补正后仍然没有消除缺陷，而作出的驳回决定；二是发明专利申请实质审查时，发现不符合专利法实施细则第53条的规定，经过陈述意见、修改后仍然没有消除缺陷，而作出的驳回决定。除这两大类之外的其他决定均不属于专利复审的客体，如果申请复审将不予受理或者即使受理了也将被驳回。这里对复审理求客体的规定，包含两层意思：1.专利申请被驳回后仅能选择复审这一种救济措施，而不能直接向法院起诉或者请求行政复议。根据国家知识产权局行政复议规程第5条的规定，专利申请人对驳回专利申请的决定不服的，不能申请行政复议。2.专利申请驳回决定之外的其他具体行政行为不能选择复审，只能选择向法院起诉或者请求行政复议。比如，对视为撤回、优先权审批、费用减缓审批、延长期限审批、权利恢复请求审批、复审无效中的程序性决定、不予受理等情形可以选择行政复议，对于不服复审决定、无效宣告决定、不服行政复议决定等情形可以选择向法院起诉。

二、专利复审程序中的延期问题 专利复审理求经过合议审查后，专利复审委员会发出的通知书主要包括两类：一是复审通知书（较常见），二是复审理求口头审理通知书（较少见），并指定答复期限（1个月）。在指定的答复期限届满之前（包括期限届满的当日）可以提出延长期限请求。延长的期限不足1个月的，以1个月计算，最多不超过2个月；对于同一个通知指定的期限一般只允许延长1次，最多延长2次；第1次延长每月300元，再次延长每月2000元。也就是说，对于专利复审中的指定期限而言，延长的时间最长可达到4个月，最高费用为4600元。三、专利复审程序中的权利恢复问题 专利复审程序中涉及权利需要恢复的情形主要包括两种：一是因正当理由延误了提起复审的期限（自收到驳回决定之日起3个月内），导致复审理求权的丧失；二是因正当理由延误了答复复审通知书的指定期限（自收到复审通知书之日起1个月内），导致专利申请权的丧失。这两种情形在具体办理权利恢复时存在差别。

1.对于复审理求权的恢复 根据我国专利法规定，专利申请人请求复审的期限为自收到驳回决定之日起的3个月，该期限是法定期限，期限届满时，专利申请人未提起复审理求，驳回决定将生效，国家知识产权局不会发出权利丧失的处分决定。基于此，复审理求权的恢复期限应当以前述3个月的期限届满后的第1日为起算点，向后计算2个月。2.专利申请权的恢复 根据专利法实施细则规定，专利申请人应当在专利复

审委指定的期限内针对复审通知书进行答复，期满不答复，复审请求将视为撤回，视为撤回将使专利申请人丧失专利申请权。根据专利审查指南第五部分第七章第5.2节的规定，丧失专利申请权的处分决定（即视为撤回专利申请权通知书）应当自期限届满日起满1个月后做出。也就是说，即使处分决定是期限届满日满1个月后的当日发出，专利申请人收到视为撤回通知不会早于指定期限届满日之后的1.5个月。基于此，专利申请权的恢复期限应当自“指定期限届满后+1.5个月”届满后的第1日为起算点，向后计算2个月。例如，专利复审委员会指定答复期限为1个月，届满日为2013年12月5日，那么，权利恢复的期限为2014年1月20日至3月20日，在2013年12月5日至2014年1月20日之间权利未丧失，不需要恢复，可按照正常的处理程序处理。

四、专利复审程序中的口头审理问题 根据专利审查指南规定，合议组可以采取书面审理、口头审理或者书面与口头审理相结合的方式进行审查。在实务中，专利复审案件通常以书面审查为主，口头审理的情形较少，但复审请求人根据自己的需要可以考虑提出口头审理。

- 1.口头审理请求的提出 口头审理请求应当以书面形式提出，至于以何种具体的书面形式提出，专利复审委员会并没有专门的表格可供，申请人可以在答复复审通知书的意见陈述中提出口头审理请求，也可以使用独立文件材料提出。
- 2.口头审理请求的审查 复审请求人可以提出口头审理的情形仅包括：一是需要当面向合议组说明事实或者陈述理由，说明事实主要包括对技术内容的阐述，陈述理由主要包括针对专利技术对相关法条的意见；二是需要实物演示。实务中，符合上述两种情形也可能不被允许口头审理，是否允许口头审理，由合议组根据案件的具体情况决定。
- 3.口头审理的通知和参加与否的法律效果 如果确定进行口头审理，合议组会向复审请求人发送口头审理通知。通常而言，合议组确定的口头审理日期与发文日之间至少要相距45日（针对随口头审理通知书将专利申请不符合专利法及实施细则有关规定的情况告知复审请求人的情形）或37日（针对没有告知专利申请存在缺陷的情形）。对于口头审理是否参加，复审请求人具有选择权，如果选择参加口头审理，应当在收到口头审理通知之日起7日内向专利复审委员会提交回执确认，或者在口头审理当日直接出席口头审理，否则，将视为不参加口头审理；如果选择不参加口头审理，复审请求人应当在指定期限内提交答辩意见，否则，复审请求将被视为撤回。

五、专利复审程序中的电话讨论 专利审查指南对复审程序中是否允许进行电话讨论以及电话讨论的程序如何进行等均未作出规定，实务中电话讨论的机会较少。但是，现有规定并不排斥这种语言沟通方式。与实质审查阶段相同，复审程序中的电话讨论，也主要适用于案件中存在“次要且不会引起误解的缺陷所涉及的问题”的情形。通常而言，合议组在遇到上述性质的问题且认为可能需要撤销驳回决定时，会采取电话讨论方式。需要特别注意的是，复审程序中电话讨论的内容并不具有法律效力（但电话讨论的内容不得作为对复审请求人不利的直接证据），不被允许记载到审查决定之中，如果经过讨论，即便合议组审查员认同复审请求人的意见陈述或修改内容，也应当主动提交正式书面文件。

六、专利复审程序中的时间问题 目前的法律法规没有规定专利复审委员会对复审请求的审查期限（《专利复审委员会复审案件审查周期控制办法》仅作为内部规定实施）。据笔者个人经验，专利复审案件（以电学为主）自提出复审请求到接到受理通知书的平均时间在1.5个月左右，自收到受理通知书到接收复审通知书的平均时间在15个月以上。也就是说，全部复审环节（立案、受理、下发复通、复通答复、作出复审决定等）的总时间可能达到20个月以上。如果再加上实质审查的时间，一个专利申请所消耗的时间将更长。专利申请人的时间利益将可能出现损失。（深圳中兴达知识产权 来源：《中国发明与专利》杂志、知其二）