

专利法常设委员会

第十八届会议

2012年5月21日至25日，日内瓦

异议制度和其他行政性撤销与无效宣告机制

秘书处编拟的文件

目 录

执行摘要	3
一、 引言	4
二、 异议制度及 相关机制 概览	5
三、 原理与目标	7
四、 国际法律框架	12
五、 异议程序举例	13
六、 相关机制	29
A. 复审制度	29
(i) 35 U.S.C. § 302 至 § 307 规定的 单方 复审	31
(ii) 多方复审	32
(iii) 可专利性实质新问题	34
(iv) 多方复查	34
B. 第三方提交信息	35
(i) 原理和目标	35
(ii) 国家/地区法律	36
C. 行政撤销和无效机制	44
(i) 原理和目标	44
(ii) 国家/地区法律	45
七、 不同机制之间的界面	48
A. 当前的国家体系改革	48
B. 各种机制的组合	51

附 件:

附件一: [异议](#)统计数据

附件二: [不同异议制度和相关机制](#)一览

执行摘要

1. 按照专利法常设委员会（SCP）于 2009 年 3 月 23 至 27 日在日内瓦举行的第十三届会议做出的决定，秘书处编写了专利异议制度初步研究报告（文件 SCP/14/5）。该文件全面介绍了与现有异议制度相关的各方面的背景情况，但并不包含任何结论。
2. 根据 SCP 于在 2011 年 5 月 16-20 日在日内瓦举行的第十六届会议上做出的决定，SCP 要求秘书处就在考虑各成员国所作评论及提交新增信息的基础上修改 SCP/14/5 号文件。本文件实施了上述要求，根据各成员国在第十四届、十五届和十六届会议上提出的问题，参照各成员国针对其异议制度提交的增补信息，修改了文件 SCP/14/5，并形成了文件 SCP/17/9。
3. 在 2011 年 12 月 5-9 日举行的第十七届会议上，SCP 要求秘书处根据各成员国提出的意见以及随后将要提交的增补信息，进一步修改文件 SCP/17/9（异议制度），并在修改中特别关注各国提交的、该文件未涉及的、与行政撤销和无效宣告机制以及其他类似程序相关的信息。本文件执行了上述要求，并将提交 2012 年 5 月 21-25 日举行的 SCP 第十八届会议。
4. 在引言之后，第二章简要介绍了各国的异议制度及其他相关的行政撤销和无效宣告机制。在阐述各国不同异议制度的同时，该部分描述了专利程序中异议制度的总体特征。
5. 第三章描述了异议制度的目标及其在保持专利体系正常运转中的作用。该部分主要从专利质量和有效性以及专利程序的效率和效果的角度描述成本与效益，从而阐明异议制度对各国公共政策目标的支持。
6. 第四章专门探讨了国际协定。尽管没有专门规范专利异议制度的国际条约，但《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）以及《专利法条约》中有关程序方面的一些条款也可以适用于异议程序。
7. 第五章描述了澳大利亚、巴西、哥斯达黎加、丹麦、埃及、芬兰、德国、洪都拉斯、印度、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、摩尔多瓦共和国、西班牙、瑞典、欧洲专利局（EPO）和美利坚合众国、欧亚专利局（EAPO）和欧洲专利局（EPO）等国/地区的法律及实践，以此为例说明不同的异议制度。
8. 第六章最终介绍了与异议制度相关的一些其他机制，例如澳大利亚、丹麦、挪威和美利坚合众国实行的复审制度；澳大利亚、中国、丹麦、中国、芬兰、日本、墨西哥、挪威、巴基斯坦、菲律宾、大韩民国、俄罗斯联邦、斯洛伐克、西班牙、联合王国和美利坚合众国和欧洲专利局实行的第三方意见机制；以及中国、哥斯达黎加、日本、墨西哥、菲律宾、大韩民国、俄罗斯联邦、斯洛伐克和联合王国实行的其他行政撤销和无效宣告机制。这些机制都不是严格意义上的异议制度，但考虑到其目标都是借助公众更广泛的知识来提高专利授权的质量，本文件纳入了这些内容以提供补充信息。
9. 最后，第七章比较分析了不同的异议制度和相关机制，目的是总结各国异议制度和相关机制之间的相互联系，特别是介绍了各国在异议制度上的近期改革，但没有给出任何具体结论。与此相应，本文件附件二包含了不同机制之间的比较表。

一、引言

10. 专利法常设委员会（SCP）2009年3月23至27日在日内瓦举行的第十三届会议上要求世界知识产权组织（WIPO）秘书处为SCP下届会议初步研究两个新增问题，即技术转让和异议制度。

11. 委员会知道，与SCP第十二届和第十三届会议所确定并包含在文件SCP/13/7附件清单中的问题相比，技术转让和异议制度并不被视为优先事项（见文件SCP/12/4/Rev.第8(c)段）。

12. 因此，秘书处编写了文件SCP/14/5，作为异议制度的初期研究，提交给于2010年1月25-29日举行的SCP第十四届会议。

13. 在2011年5月16-20日于日内瓦举行的第十六届会议上，SCP要求秘书处根据各成员国在SCP第十四届、第十五届和第十六届会议上提出的问题以及各成员国提交的有关其异议制度的信息在考虑各成员国做出的意见以及要提交的增补信息的基础上修改异议制度的初步研究报告（文件SCP/14/5）¹。本文件实施了上述要求并根据各成员国在SCP第十四届、第十五届和第十六届会议上所提出的问题以及各成员国提交的有关其异议制度的信息进行了修改。

14. 因此，提交给2011年12月5-11日举行的SCP第十七届会议的文件SCP/17/9目前的主要是讨论了异议制度。该制度是指由专利局主持的、在一定时限内必须完成的、当事方之间的程序，通过该程序，异议人质疑发明获得专利的资格，而专利申请人（或专利权人）则有机会进行反驳。然而，考虑到提高专利授权质量的共同目标以及更充分地向公众参与，第六章阐述了相关机制的运用，比如各种复核制度和允许第三方向专利局递交有关在先技术信息。

15. 但是，另一种可能性是“异议制度”一词很可能在各国法律或语言中有不同的含义，各因此，除了上述的异议制度，成员国提交了按各国法律在专利局/准司法机构以及/或法院开展的各种程序的相关信息，如无效宣告或撤销程序，以及可仅由专利权人启动的与限制专利授权相关的程序²。尽管这些程序的目的是提高获批专利的质量，但相关信息并没有纳入文件SCP/17/9，因为此项初步研究的重点是由第三方提出的有时限的当事方之间的异议制度和相关机制，如复审程序，以及在专利局举行的第三方意见机制。但是

15. SCP在第十七届会议上要求秘书处参照各成员国提出的意见以及即将提交的增补信息修改文件SCP/17/9，并在修改时特别关注该文件未涉及的各国提交的与行政撤销和无效宣告机制以及其他类似程序相关的信息。

16. 按照上述要求，本文件包含了专利局和/或准司法机构开展的行政撤销和无效宣告机制的增补信息。这些机制是质疑发明获得专利资格的当事方间程序，类似于异议制度，但通常没有时限。为总结现有的各种不同机制，本文件在第七章进行了不做结论的对比分析，并提供了各国专利法近期改革的信息。附件一包含了一些成员国提交的统计数据；附件二提供了国家、地区和国际层面上现有各种机制的比较表。

¹ 在2011年6月10日发布第7992号公告后，澳大利亚、丹麦、芬兰、格鲁吉亚、德国、洪都拉斯、墨西哥、巴基斯坦、葡萄牙、大韩民国、摩尔多瓦共和国、斯洛伐克共和国、西班牙、瑞典、乌克兰、美国和欧洲专利局（EPO）提交了相关信息。

² 上述其他程序的信息来自哥斯达黎加、墨西哥、大韩民国和斯洛伐克共和国。

17. 此外，为增进对各国制度的了解，SCP 成员及观察员提交的关于包含其它程序的各种机制的信息都可在 SCP 电子论坛上查到。

18. SCP 第十二届会议进一步明确，成员国同意委员会采用多轨推进的工作方式，包括开展初步研究，是为了制定 SCP 工作计划（见文件 SCP/12/5 Prov.第 123 段）。鉴于这一特定背景，本初步研究报告全面介绍了与异议制度相关的各种问题的背景情况，但没有给出任何结论。

二、异议制度及相关机制概览

19. 很多国家在其专利系统中都设有异议机制。严格意义上的异议制度为第三方在准据法规定的期限内反对某项专利的授权提供了机会。异议人必须基于准据法中规定的一个或数个异议理由提出异议。异议程序与专利批准程序密切相关。异议可在专利即将授权之前（授权前异议）或专利授权之后（授权后异议）提出。在一些国家，异议可在专利授权前提出，提出时间为专利申请公布至审查期开始期间，其程序在一定程度上类似于所谓的第三方意见制度。把授权前异议和授权后异议结合起来也是可能的。例如，印度的异议制度就包括这两种方式。异议制度的主要目标之一是提供一个简单、快捷及低成本的机制，通过及早纠正无效专利，确保专利授权的质量和有效性。总的来说，异议程序是在专利局，而非法院，进行的当事方间程序。

20. 授权前异议往往始于专利申请审查获得初步通过之时。专利局公布其为申请中声称的发明授予专利的意向，并允许在一定时限内提出异议。异议人须说明异议的理由并提供证据。如在所定时限内无异议，申请人将获得专利。如有异议，申请人会得到通知，同时获知异议的理由及证据（如证明缺乏独创性的在先技术文件）。申请人有机会在规定的时限内达到准据法的要求并提出意见。根据准据法，异议人可回应申请人提出的意见。基于异议人和申请人提交的文件，审查人员或受托依照准据法裁决异议案的其他人员将决定是否授予专利。

21. 在有些国家，授权前异议制度允许异议人在专利申请公布后到实质审查开始之前启动异议程序。专利申请一旦公布，可在准据法规定时限内提出异议。异议人须陈述异议理由并提交证据。如在此期间没有异议，则开始实质审查。如有人提出异议，申请人会得到通知，并有机会在规定时限内提出意见和/或修正申请。异议最后的裁决结果会通知给申请人和异议人。

22. 授权后异议在专利授权后即可开始。一旦专利获批的事实发布，异议人可在准据法规定的时限内提出异议，并提交证据。和授权前异议相似的是，专利权人会得到异议通知，有机会依准据法要求，并在规定时间内提出意见。根据准据法，异议人可回应专利权人所提意见。基于异议人和申请人提交的意见书，依照准据法受托裁决异议案的人员决定是维持、修正或撤销专利。

23. 由于异议制度的目标之一是提供简单的机制来确保专利授权的质量和有效性，因此准据法有关异议制度的程序和实体规定有一些共同之处，但在细节上存在着不同。以下是一些差异：

(i) 可提出异议的时间范围：异议期可始于专利申请公布之时、实质审查通过之后和/或专利授权之后；

(ii) 提出异议的权利：根据很多国家的法律规定，包括申请人或专利权人在内的任何当事方都可提出异议。但有些国家的法律规定，申请人或专利权人之外的任何第三方可提出异议；

(iii) 异议的门槛：在很多国家，异议人必须提供完整的证据来支持提出异议的理由。在一个国家，只要专利“更有可能”无效，就可提出异议。在受理异议方面，有些国家规定，提出异议

要有充分的支持，提供书面文件和其他证据；但在其他一些国家，专利法没有明确规定受理异议的标准；

(iv) 异议人身份披露：在有些国家，异议人，即真正的利害关系人，可以不披露身份³，这有利于继续保持异议人和专利申请人或持有人之间良好的业务关系；

(v) 异议期长度：各国对异议期长度有不同的规定。在第五章所列国家中，授权前异议期在两到六个月之间，授权后异议期在六到十二个月之间；

(vi) 异议理由：在很多国家，提出异议的理由事关以下要求：新颖性、独创性、产业应用性、披露充分性以及原始披露之外新增内容。在很多国家，不遵从专利客体范围的规定也是提出异议的理由之一。一些国家受理异议的理由包括，申请人/专利权人无权获得专利或没有达到获得专利所需的各项要求，如没有提交相应国外申请的信息，没有披露发明中所用生物材料的来源或原产地，或没有遵守基本的流程；

(vii) 复核官员：异议可由审查部门或特别的异议委员会处理，该委员会可包括技术和法律审查人员或裁判人员；

(viii) 当事方间程序要求：提出异议、通知相关方、辩论、证据、口头审理和最终裁决等方面的相关形式和程序要求取决于准据法，最有可能基于各国的民事诉讼法；

(ix) 异议费：在很多国家，提出异议需要缴纳异议费；

(x) 异议对民事诉讼的影响：在有些国家，异议有禁止反言或中止民事诉讼的效果。在其他国家，行政诉讼和民事诉讼可独立或同时进行；

(xi) 申请异议的时限：有一个国家规定，最终裁决要在一年内做出，最多可延期六个月；很多国家并没有规定最终行政决定的具体时限。

24. 一般来说，可以对异议机构做出的最终决定进行上诉，通常是上诉到法院。应该指出的是，按照《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）第六十二条第五款的规定，取得和维持知识产权程序以及行政撤销和当事方间程序中的最终行政决定须受司法或准司法机构的复核。

25. 受到异议的专利申请/专利数量并不是很多⁴。例如，欧洲专利局 2008 年、2009 年和 2010 年的异议率分别为 5.32%、4.7%和 5.2%。本文件附件二提供了其他国家的异议统计数据。

26. 从更大的意义上说，异议制度得到了相关机制的补充，这些机制让第三方在专利授权之前能干预专利审查程序或在专利授权之后能质疑专利的授予。这些机制与异议制度类似，但和严格意义上的异议制度在一些方面存在区别。相关机制可分为三类：

(i) 第三方意见：很多专利制度允许第三方在专利审查过程中提交在先技术文件或其他相关信息，包括评论和意见。在专利核准前第三方提交的意见书包含在先技术信息，如公布的专利申

³ 1999 年，欧洲专利局扩大上诉委员会决定，使用“稻草人”（即隐瞒异议人的真实身份）提出异议是可以受理的，除非“异议人的参与被认为是通过滥用程序来规避法律”。<http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g970003ep1.html>

⁴ 然而，根据一些成员国提供的统计数据，确实存在着专利申请/专利受到异议比例高的情况（见本文件附件中巴基斯坦提供的信息）。

请和其他有潜在关联的印刷出版物，这有助于专利审查，从而为提高专利质量做出贡献。第三方意见并不启动特定的审核流程，但在大多数国家这些意见都公之于众并归档保存。在有些国家，除第三方意见外还有其他的机制。例如，在美国可以提交抗议，通过“公众促专利”（Peer-to-Patent）试点项目促进专利审查，也可对已公布的专利申请提出抗议。第三方意见不同于异议制度，因为它不触发复核程序，一般仅限于提交在先技术文件，而且提交文件的第三方不会成为复核程序的当事方（单方程序）。

(ii) 复审：在有些国家，复审程序为第三方在专利授权后根据新发现的在先技术提出复审提供了机会。总的来说，复审与授权后异议的主要区别在于，授权后异议可在一定时限内提出，而复审可在专利权整个有效期间提出。复审可单方面进行，（基本上不需要提出复审方的参与）；也可在当事方间进行，相关各方有更大程度的参与。单方复审往往是由专利管理部门根据复审提出人提交的在先技术重新进行实质审查。某些国家的当事方间复审类似于其他国家的行政撤销或无效宣告机制，两者都可根据广泛的实质性理由提出，并且当事方间程序允许第三方在行政机构面前质疑专利。然而，当事方间复审一般都是由专利局独自开展复审，而不是由专业委员会进行充分的当事方间行政审核。另外，有一个国家的当事方间复审只限于审查新颖性和独创性的理由。在有些国家，当事方间复审机制是异议制度的补充，在异议期结束后发挥作用。

(iii) 行政撤销与无效宣告：一些国家规定了专利授权后可使用的行政撤销与无效宣告机制，这些机制没有时限的要求，在有些国家甚至在专利失效后仍可启动。这些机制为第三方以行政的、非司法理由质疑专利提供了类似的当事方间程序。例如，在日本可通过行政上诉要求撤销专利，称为“专利无效审判”。在亚洲一些国家，如中国、日本、菲律宾和大韩民国，行政复核制度可能补充第三方意见制度或授权前异议制度；哥斯达黎加亦是如此。总的来说，行政复核由专业委员会开展，审核无效性的某些理由。因此，这些机制有时被称为“撤销专利的行政上诉机制”。此外，在大多数国家可以对行政复核结果向法院提出上诉，在有些国家可上诉到专门的专利法院。

三、原理与目标

27. 专利制度旨在促进技术的创新、传播和转让。它授予权利人有限的专有权，防止他人在未得到专利权人同意的情况下使用受专利保护的发明；同时专利要求专利权人将发明完全披露给公众。为了实现这一目标，专利法针对获取专利保护制定了严格的程序和实体要求。这些要求对于专利制度的正常运行至关重要，因为其目的就是确保只有那些促进创新并满足广大公众利益的“值得”保护的发明才能获得专利保护。

28. 然而，按照准据法不能完全满足要求的发明却获得专利的情况在现实中可能发生。例如，由于专利审查程序主要是单一当事方程序，实质审查人员可能会忽视一项在先技术，从而不经意地认定声称的发明具备获取专利的条件。这一情形并不一定要理解为某个国家审查质量低，因为那项在先技术可能以一种鲜为人知的语言公布或出现在孤立的出版物中。此外，有些国家只进行形式上的审查。为了纠正有缺陷的专利授权，可通过主管法院或行政/准司法机构开展专利撤销程序，行政/准司法机构作出的裁决可由司法机构审核。异议制度增加了一级行政审核，通过第三方参与审核流程，防止无效

专利的授权。异议制度的原理是，第三方有可能熟悉所涉技术⁵，他们的参与能和专利局现有的资源形成互补，从而增强获批专利的可信度。由于异议制度在专利授权前后启动，它能尽早纠正无效专利，这对于专利权人也是有利的，因为专利权人可以更加信任其专利的有效性。因此，经过异议程序获得的发明专利被认为在新颖性、独创性和专利法其他要求方面具有更高的可信度。

29. 与法庭的复审程序相比，异议制度以及相关行政机制有各种优势，其中包括：

(i) 异议程序是一种行政程序，一般来说更为简单、快捷⁶，且成本更低；

(ii) 异议程序，任何人（或者任何第三方）都可以发起；而一些国家的专利撤销程序，只能由符合特定条件的当事方提起，如利害关系人或者受被上诉决定负面影响的人。因此，异议制度考虑到公众更广泛的知识；此外，在一些国家，复核机构还可以考虑当事方没有提出的证据；

(iii) 异议委员会由审查员和其他技术专家做出裁决；而审判人员并不一定具备相关的技术背景；；

(iv) 一些国家在异议程序中采取不同于法庭诉讼的方法，允许专利申请人或者专利权人缩小或者修订权利要求范围，避免专利申请被拒或者专利权被撤销；

(v) 与撤销专利诉讼相比，异议程序对双方关系的压力较小，因为双方有可能在其他研发项目中是合作伙伴。在一些国家，第三方可用匿名方式对专利提出异议，且提交第三方意见大多采用文件形式或依职权进行。

30. 异议制度的主要目的是确保那些不满足专利要求的发明无法获得专利，而另一重要目的是保障公有领域信息的范围⁷。尽管专利可以被撤销，但不合要求的专利授权会对公有领域产生限制作用。换句话说，一旦授权不当，本应属于公有领域的所谓发明只有在专利权人许可的情况下方能被其他人使用。

31. 从创新政策角度看，只有在有效专利符合准据法所有规定的情况下，专利制度才能推动创新。专利异议程序和各国法律规定的其他撤销程序可视为专利制度中能用来增强专利授权有效性的工具。异议制度与专利制度的宏观政策目标一致，有利于各利益相关方，如政府、产业界、学术界、专利权人和第三方，确保只有那些完全符合准据法规定的真正的发明得到专利授权。尽管各国提出异议的理由会有所不同，但各国法律规定的最常见异议理由包括缺乏新颖性、独创性或产业应用性以及信息披露不充分，而这也往往是专利审查人员否决专利申请的理由。异议机制和其他撤销程序确保专利授权的可信度和有效性，减轻了低质量的专利会带来的成本问题⁸。完全符合专利法各项规定的专利可以

⁵ 第三方可指申请人或专利权人的竞争对手，他们非常了解相关技术领域并能从取消有缺陷专利中获取商业利益。

⁶ 根据有关欧洲专利局的一项研究，从发出异议通告到异议部作出裁定的异议程序平均约为 1.9 年（见 D. Harhoff, K. Hoisl, B. Reichl, and B. Van Pottelsberghe, 国家层面的专利有效性——专利费和翻译费的作用，研究政策（Research Policy），Elsevier, 2009, v. 38(9)）。但是，据报告，有些技术领域的异议审核和上诉时间中位值为 3.07 年左右（见 S.J.Graham et, al. 专利控制：美国专利复审制度与欧洲专利异议制度比较（Patent Control: A Comparison of U.S. Patent Re-examination and the European Patent Oppositions），2002 年 8 月）

⁷ WIPO 发展议程第 16 条和 20 条建议涉及公有领域的问题。

⁸ 除了高昂的社会成本外，无效专利也增加了专利权人的成本，即用以对抗针对其有效性的专利诉讼成本。

在法庭上得到可靠保护，并令人放心地许可给他人。此外，这类专利为公众提供最大的价值，并明确了他人在避免侵权的前提下可以使用受保护发明的程度。

32. 为了建立异议程序，管理机构（专利局）需要具备相关资源，例如合格的技术审查员或者其他开展异议程序的官员⁹。这对于发展中国家尤为重要，这些国家更难雇佣到合格的技术人员，获取在先技术相关材料的渠道也更为有限，从而影响其实质审查¹⁰。在此背景下，异议程序和专利授权程序关系紧密。由于高质量的实质审查需要有人力和财力支持，在各国或各地区专利授权程序中，似乎把异议制度用作实质审查的补充或协助手段。作为补充手段时，专利审查人员主要负责实质审查。只有在实质审查通过后，公众才可在专利授权前后的短时间内进行补充审查。作为协助手段时，公众在专利申请的审查阶段起到辅助作用。在审查人员尚未开始审查之前，公众即开始“审查”公布的专利申请。有一位研究人员表示，后一种做法会造成在不恰当的时间点上提出异议，因为在审查早期阶段，第三方所能得到的有关专利的信息仅来自于提交的专利说明书¹¹。不过，各专利局可根据自身的审查部门条件、公众的实际情况以及各自分工，采取不同的工作方法，以便优化审查/复审机制。有人建议，不作实质审查的国家在缺乏异议程序的情况下应向公众通报第三方提出的意见¹²。因此，各国的专利法有必要在考虑现有资源的基础上探索各种机制，以便在专利授权的早期阶段发现和质疑无效专利的授予。

33. 在绝大多数国家，提出异议需缴纳费用。然而，通常情况下，这些费用和专利诉讼成本相比算不了什么¹³。异议费由各国专利局规定收费标准，以涵盖专利局审核被异议申请或专利的边际成本。各国有权免收异议费，或者针对异议方情况，如自然人或中小型企业，采取灵活的收费政策。虽然各国专利局可制定各种收费政策，但异议方准备异议材料和提出异议时很有可能还要承担聘请专业顾问的费用。尤其当异议方为外国公民或居民时，根据法律规定，可能必须聘请当地的顾问来提交异议¹⁴，因此，专业顾问费则必不可少。

34. 设计异议程序的一大挑战是可能会延迟最终的专利授权。当根据不同的在先技术和理由提出各种异议后，专利申请人（或专利权人）必须逐一抗辩，来维护自己的发明。鉴于任何人都拥有权提出异

⁹ 一个替代性做法是，专利局在没有能力进行实质审查时，可与其他专利局签订合作协议。比如，新加坡的知识产权局本身没有异议程序，但和其他专利局签订了合作协议，比如奥地利专利局、澳大利亚知识产权署、丹麦专利及商标局以及匈牙利专利局，通过外包方式对专利申请进行检索和审查，以及对注册官或任何人提出的撤销专利申请进行复审。

¹⁰ WIPO 开展多种项目帮助发展中国家更好地使用在先技术数据库。这些项目的说明见文件 SCP/13/5 和 SCP/14/3。

¹¹ Jakkrit Kuanpoth, 适用于发展中国家的专利规定——基于泰国立法的一些思考, 《知识产权杂志》(Journal of Intellectual Property Rights), 13 期, 2001 年 9 月, 447-455。

¹² AIPPI, 1991/I 年鉴, 291-294 页。

¹³ 比如, 据估计, 在德国的专利诉讼成本可达 50.000 欧元(一审费用)和 90.000 欧元(二审费用)(见委员会致欧洲议会和欧洲理事会的来文, 加强欧洲专利制度, 布鲁塞尔, 3.4.2007, COM(2007))。而德国专利和商标局规定的异议费为 200 欧元。

¹⁴ 巴黎公约第二条第三款(以及参照巴黎公约的 TRIPS 协议第三条第二款)允许对他国公民采取一定的区别对待, 其中包括要求外国人必须指定当地代理人。

议，在复杂的专利申请案中，可能会产生大量的异议¹⁵。授权前异议制度允许第三方在专利授权前预先审核提交的发明是否具备专利条件，这提高了专利的法律确定性；换句话说，这增强了获批专利的有效性。但是，授权前异议制度增加了额外的期间，在此期间，授权前的所有的专利申请都处于未决状态。在实际操作中，只有相当少的专利申请会遭受异议¹⁶。因此，尽管异议期只有几个月时间，但不可避免会影响所有的专利审批，包括那些在异议期内没有受到异议的专利申请。在授权后异议制度中，原则上只由那些受到异议的专利申请才会发生授权延迟，而没有遭到异议的专利申请则不会受到影响。然而，授权后异议制度虽然没有延长从专利申请到专利授权的时间，但在异议期内被异议专利受到保护的力度可能不确定¹⁷。授权后异议制度的另一个结果是，相关专利被认为不具有较高的商业价值。由于异议期内专利有效性存在不确定性，潜在的被许可方可能因此不愿签署专利许可协议¹⁸。总之，决策者要考虑两个因素：一方面增加审核程序会增强专利的质量和有效性，有助于促进创新；另一方面，这一程序也会延迟授权时间，增加不确定期间，制约受异议专利的强制执行，推迟专利许可交易。一些研究人员在对比这两种异议制度中发现，澳大利亚采用的授权前异议制度所花费的时间超过一年，这和授权后异议制度所花费的时间是相似的¹⁹。

35. 公开相关信息，例如申请日（或优先权日）起 18 个月内公布专利申请和/或公开已授权专利，是授权前和授权后异议程序的前提。不过，各国出于异议的目的而要求公开信息的范围不同²⁰。一些国家要求公开专利申请中的所有信息，包括详细的发明说明；另一些国家则只要求公开著录数据²¹。然而，值得注意的是，即使在那些只要求公开著录数据的国家，专利局也向公众开放专利申请或专利的全部信息以供查阅，从而使得第三方能够在授权前或授权后提出异议时查阅关于专利申请或专利的所有信息²²。此外，为第三方查阅现有技术信息提供便利，有助于第三方为异议请求寻找事实依据。

¹⁵ 比如，肿瘤鼠专利案（EP 0169672）受理了 17 起异议，爱丁堡/干细胞专利案（EP0695351）受理了 14 起异议。一项调查表明专利价值越大，就越容易招致异议。而且，异议多发生在专利发明活跃的领域以及技术或者市场存在高度不确定性的领域（Dietman Harhoff, Markus Reitzig “异议对欧洲专利局授权所起的决定性因素-生物技术和医药案例分析”，国际产业组织学杂志，22（2004），443-480）。

¹⁶ 成员国提供的统计数据似乎支持这一结论。见本文附件。

¹⁷ 此外，在专利受到异议的专利权人要求被指控侵权人停止侵权的情况下，一些专利法允许被控侵权人参与异议程序以回应专利权人的要求。

¹⁸ 这种情况在异议概率更高的科技领域常有发生。此外，如果准据法规定了第三方异议机制，潜在的专利被许可方在决策过程中会考虑专利遭到第三方异议的可能性。

¹⁹ 见 K. Weatherall, F. Rotstein, Ch. Dent, and A. Christie, 澳大利亚的专利异议：事实情况，新南威尔士大学法律学报（UNSW Law Journal），第 34(1)卷，2011 年，106 页（提到澳大利亚平均延迟 2.4 年，中位值是 1.8 年）。

²⁰ 虽然根据《巴黎公约》第 12 条，联盟各国须设立工业产权专门机构，以出版公告的方式，向公众传递专利信息等，但必须公布的只是专利权人的姓名和发明专利的基本数据。由此可见，《巴黎公约》并未就如何“向公众传递信息”做出规定。

²¹ 例如，申请人、发明人和专利代理人姓名和地址；发明名称；提交申请日期；主张优先权的在先申请日期、地点和编号。

²² WIPO 通过知识产权机构现代化项目，协助国家知识产权局将纸质文件数字化，从而向公众开放数据库。

36. 第三方往往也是竞争对手，即使它们能够获取相关信息，掌握提出异议的充分证据，能够达到撤销专利或防止专利申请人得到授权的目的，但也可能会出于自身商业利益而不提出异议。例如，某项专利无足轻重，在设计时容易回避。另外，不是每个已授权专利都能成功商业化，因而不一定遭到竞争对手的质疑。异议制度只是帮助专利管理机关实现公共政策目标的众多机制之一，而且有效的异议制度只能根据一国特有的专利授权程序和撤销程序进行设计。

30. 从政策角度看，日本的异议制度在过去 15 年的变迁很有意思。1996 年之前，日本专利法建立了授权前异议制度，允许公众对审查员的实质性审查进行补充。但是，对于专利授权延迟的顾虑与日俱增。²³1996 年，授权前异议制度为授权后异议制度所取代。结果是，用于质疑专利有效性的两套机制并存，分别是授权后异议制度和关于撤销专利的行政复议。任何人都可在专利公告发布之日起 6 个月内提出授权后异议。然而，复审在专利局和专利人之间进行，异议人不能全程参与。该制度之所以有如此设计，是为了让专利局根据异议人提交的证据和专利人做出的答复检验原有决定。²⁴另一方面，专利撤销请求是当事方之间的程序，可由任一利害关系方在注册后任一时间提出。人们发现这种双轨制存在问题，因为同一专利可能既遭到授权后异议，又被要求撤销。这一情况在 2000 年 4 月最高法院判决之后变得更为复杂。在该判决中，最高法院认为，无论日本特许厅行政复议的状态和结果如何，法院都可对专利有效性进行认定。²⁵

31. 为了简化授权后审查程序，授权后异议制度于 2004 年废除，对已授权专利提出质疑的机制被整合成一个程序，即关于撤销专利的行政复议。修改后的程序原则上允许任何人提出专利撤销请求。为了形成一个简便、经济的模式，帮助宣告被错误授权的专利无效，日本特许厅建立了一套机制，允许第三方免费提交与各种可专利性要求有关的任何信息，即使在专利授权之后也是如此。²⁶

32. 中国在异议程序设计方面的经验也值得研究。1992 年以前，中国采用授权前异议程序，由于专利授权延迟，中国转向授权后异议制度。2000 年之前，两种制度并行，分别是授权后异议程序和授权后无效宣告程序。此两种制度在宣告无效的理由和提出请求的期限上存在差别。特别是，无效宣告程序只有当涉及同一专利的异议程序完成后才能启动。2000 年修订的《专利法》废止了授权后异议制

²³ 20 世纪 80 年代后期，美国和日本开启结构性障碍谈判（SII），前者指出日本企业故意对美国企业的专利申请提出大量授权前异议，拖延对于美国发明的专利授权，以不正当的方式使日本行业受益。日本辩称其异议制度并未延长专利授权周期，因为异议的数量十分有限，而且针对某一专利申请提出多个异议请求的情况鲜有发生。

²⁴ Goto A 与 Motohashi K 著，《日本专利数据库的建立与日本专利活动初探》，研究政策 2007，36：1431-42。作者的结论是，以授权后异议程序代替授权前异议程序使日本特许厅加快了专利授权速度，当年就处理了所有 1996 年前由于原先的授权前异议程序而积压的专利申请。

²⁵ 富士通诉德州仪器，1998(0)第 364 号，最高法院，2000 年 4 月 11 日。

²⁶ 目前，关于异议制度对日本创新的推动作用，学术研究所能给出的结论性证据少之又少。有一篇论文着重阐述了促进日美创新活动的专利制度和激励措施。文中指出日本的先申请制与美国（即将被取代的）先发明制相比，更早地使更多的信息进入公共领域，促使发明者在创新过程中更早地提交专利申请，而且授权前异议制度让发明者有动力及早开始跟踪竞争对手的专利申请情况（见 Welsley Cohen 等著，《研发和溢出效应：促进日美创新活动的专利制度和激励措施》，研究政策，31（2002））。

度。之所以做此调整，是因为专利人可能面临多次攻击，这让国家知识产权局（SIPO）不堪重负。现在，专利无效宣告程序是唯一用于质疑专利有效性的机制。²⁷

~~33. 现在就根据日本和中国的制度变革下结论还为时过早，这两个国家所做出的改变由其独特的国情所决定，设计国家层面上的异议制度似乎与是否存在复审专利有效性的其它机制有关。如果国家的专利制度包含不至一种复审机制，那么新的机制应具有新的作用，而不应与其它复审机制重叠。否则将导致复审机制复杂化，延迟做终局行政裁决的周期，增加法律不确定性。~~

37. 尽管国家/地区异议制度不尽相同，但由上文可知，有助于形成高效的异议制度的因素可能包括几点：

- (i) 易于获得已公开的专利申请信息和专利信息；
- (ii) 易于获得现有技术信息；
- (iii) 具备有能力执行异议程序的人才；
- (iv) 合理设置异议期，平衡申请人/专利权人和第三方的利益；
- (v) 合理设计手续和程序，保证异议程序的有效执行，例如：
 - 包括充分的书面和/或口头审理的当事方间程序；以及
 - 有关证据提供和辩论的规定；
 - 异议机构的成员组成考虑异议程序的政策目标；
- (vi) 兼顾专利制度质量和法律确定性的异议理由；
- (vii) 适当的收费机制； 以及
- (viii) 有关异议程序与诉讼之间互相关系的规定。

四、国际法律框架

38. 目前还没有专门规范异议制度的国际条约。各国可自行决定是否在本国法律中设置异议机制。虽然现有条约未涉及与异议程序有关的实质性要求，但是《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）和《专利法条约》（PLT）中的某些一般程序性要求可能也适用于异议程序。

《与贸易有关的知识产权协定》（《TRIPS 协定》）

39. 《TRIPS 协定》第 62 条第 4 款规定，若成员的法律规定了行政撤销和当事方间程序，诸如异议、撤销和取消，均应适用第 41 条第 2 款和第 3 款所规定的总原则：

“2. 有关知识产权的执法程序应公平和公正。它们不应不必要地繁琐或费用高昂，也不应规定不合理的时限或导致无端的迟延。

²⁷ ~~Haitao Sun 著，《中美欧日授权后专利无效制度比较研究》，15 福坦莫知识产权法及娱乐媒体法法律研究，2004。~~

“3. 就案件的是非做出的判决，最好采取书面形式，并应说明判决的理由。有关判决至少应及时送达争议当事各方。对案件是非的判决应仅仅根据证据，应向当事各方就该证据提供陈述机会”。

40. 此外，第 62 条第 5 款规定，经第 62 条第 4 款所指的任何程序做出的终局行政决定，包括行政撤销和当事方之间的异议程序，均应接受司法或准司法当局的审查。但是，在异议或行政撤销不成的情况下，应无义务对该决定提供司法审查，只要上述程序的理由可以成为无效程序的根据。

41. 此外，作为一般规定，第 62 条第 2 款要求，成员应确保在符合取得知识产权的实质性条件的情况下，允许在一段合理时间内授予权利，以避免保护期限被不适当地缩短。

《专利法条约》（PLT）

42. 根据 PLT 第 10 条第(1)款，不得以关于申请的一项或多项形式要求未得到遵守为由，而全部或部分地撤销专利或宣告其无效，但因欺诈的意图致使形式要求得到未遵守的除外。这些形式要求分别是：(i) 申请的形式或内容（PLT 第 6 条第(1)款）；(ii) 与请求书表格、费用和优先权文件有关的形式要求（PLT 第 6 条第(2)款、第(4)款和第(5)款；(iii) 传递来文的形式和手段（PLT 第 8 条第(1)款和第(3)款；以及(iv)来文的语言和签字（PLT 第 8 条第(2)款和第(4)款）。换言之，一旦专利被授予，不得以上述形式要求未得到遵守为由，将其撤销或宣告无效。

43. 此外，PLT 第 10 条第(2)款规定，未给予所有人机会以在合理期限内对准备撤销或宣告无效陈述意见，并在准据法允许下做出修正或更正的，不得全部或部分地撤销专利或宣告其无效。

44. 另外，PLT 第 11 条允许在特定情况下延长申请人在专利局活动的期限。PLT 第 12 条要求，若申请人因未能遵守期限而丧失权利，且在当时的情况下已尽力而仍未能遵守期限或者延误并非出于故意，缔约方应恢复申请人的权利。然而，根据 PLT 实施细则第 12 条第 5 款第(vi)项和第 13 条第 3 款第(iv)项，对于对当事方间程序中某一活动的时间期限，不应要求缔约方依 PLT 第 11 条给与救济或依第 12 条权利恢复。换言之，缔约方可自行决定是否延长当事方间程序中某一活动的期限和/或是否恢复权利。

45. 不过，在通过这些细则时，外交会议通过了第 5 号议定声明，表示虽然从第 11 条和第 12 条规定的救济中排除与当事方之间的程序有关的活动并无不妥，缔约方的相关法律最好为此类情况提供适当的救济，以考虑第三方的竞争性利益和其他非程序当事方的利益。

五、异议程序举例

46. 如早先所述，各国是否决定在本国法律中引入异议程序有其自身的原因。在实行异议制度的国家，程序性和实质性要求存在共同之处，但在具体规定方面仍有差别，这反映出各国不同的需求。差别包括：(i) 授权前或授权后异议；(ii) 提出异议的权利；(iii) 请求人身份披露；(iv) 提出异议的期限；(v) 提出异议的理由；(vi) 当事方之间的程序性要求，例如请求、通知当事方、辩论、证据、口头审理、终局裁定等；以及(vii) 对终局裁定提出上诉（主管机关、上诉申请期限等）。以下段落分析了部分国家/地区的现行异议制度。某些国家对异议制度的叫法不同，例如巴西将其称为行政无效程序。不过，在本文中，凡用于对专利提出质疑的、有时间限制的、当事方之间的程序均指“异议制度”。

澳大利亚

47. 澳大利亚对于标准专利申请采用的是授权前异议制度²⁸，在《澳大利亚专利公报》发布申请受理公告²⁹之日起 3 个月内，任何人都可对专利授权提出异议。

48. 根据《专利法》第 59 条，部长或其他任何人可根据《实施细则》出于以下一项或多项理由对标准专利的授权提出异议：

- (i) 被指定人(a) 无权获得发明专利；或者(b) 有权获得发明专利，但只能与其他人共同所有；
- (ii) 发明不具可专利性；
- (iii) 完整申请文件中包含的说明书不符合第 40 条第(2)款或第(3)款之规定。³⁰

49. 《专利法》第 60 条规定，异议由局长审理，局长必须依《实施细则》裁决。在做出裁决之前，局长必须给申请人和异议人合理的机会陈述意见。在做出裁决之时，局长可考虑标准专利可能被异议的任何理由，无论异议人是否以此为依据提出异议。申请人和任何异议人均可依此条规定，对局长的裁决向联邦法院提出上诉。提出异议也可根据程序性问题：

- (i) 修改：根据《专利法》第 104 条第(4)款，任何人都可对允许修改的决定提出异议。《专利法》第 102 条规定，若说明书修改后主张的权利未在说明书提交时所披露内容之列，完整说明书不得修改；
- (ii) 延长时限：根据《专利法》第 223 条第(6)款，任何人都可对同意延期的决定提出异议；
- (iii) 延长药物专利期限：根据《专利法》第 70 条，任何人都可对依第 75 条所做延长专利期限的决定提出异议，但提出异议的理由仅限于第 70 条（界定可延长期限的事项）或第 71 条（规定申请的形式和时间）未得到满足；
- (iv) 修改注册或专利：根据《1991 年专利法实施细则》第 10 章第 7 条第(4)款，任何人可对于注册的修改提出异议。
- (v) 许可使用发明：根据《1991 年专利法实施细则》第 22 章第 21 条第(4)款，收到许可申请书副本的任何人可对该许可提出异议。

50. 澳大利亚专利局提供的数据显示，2006/2007 报告期提交的异议共计 130 件，分别针对 27, 594 份申请；2007/2008 报告期提交的异议共计 109 件，分别针对 27, 979 份申请³¹；2008/2009 报

²⁸ 在澳大利亚，专利有两种类型：“标准”专利和“创新”专利（类似实用新型）。针对创新专利的异议在专利获得授权和证书之后才可提出。有关创新专利的详细信息，见 SCP 电子论坛网站中澳大利亚提交的文件：http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/meetings/session_17/opposition/australia.pdf。

²⁹ 《专利法》第 49 条第(1)款规定，在服从第 50 条的前提下，如有下列情况，局长必须受理专利请求和用于标准专利申请的完整说明书：(a) 局长确信发明满足第 18 条第(1)款第(b)项所述之标准，即新颖性和创造性；而且 (b) 局长认为：(i) （除第 18 条第(1)款第(b)项所述原因之外）没有驳回请求和说明书的合法理由；或者(ii) 此类驳回理由均被消除。

³⁰ 《专利法》第 40 条第(2)款规定，完整说明书必须(i) 对于发明进行全面的说明，包括申请人所知用于实现发明的最佳方法，并且(ii) 以一项或多项界定发明的权利要求结束。第 40 条第(3)款要求，权利要求必须清楚、简洁并且完全以说明书中所述事实为依据。

³¹ 提交申请的数量不包含临时申请，但包括创新和标准专利申请。

告期提交的异议共计 167 件，分别针对 26, 259 份申请；2009/2010 报告期提交的异议共计 120 件，分别针对 25, 443 份申请；2010/2011 报告期提交的异议共计 143 件，分别针对 26, 473 份申请。

巴 西

51. 《巴西工业产权法》³²规定，行政无效程序可在专利授权之日起 60 天内，依职权发起或应有合法利益的任何人的请求发起³³。

52. 行政无效程序可以下列任何一项为由发起：³⁴

- (i) 未满足关于可专利性的法定要求；
- (ii) 说明书和权利要求未满足充分披露和可实施性要求；
- (iii) 专利客体超出原始申请的内容；
- (iv) 在处理过程中，省略了对于专利授权必不可少的任何一项基本手续。

53. 在受理无效请求之后，通知并要求专利权人自接到通知之日起 60 天内，针对无效请求提交答复。在 60 天期满后，无论答复是否提交，国家工业产权局（INPI）都将出具审查意见，并再给专利权人和无效请求人 60 天的时间提交意见³⁵。

54. 60 天期限届满后，即使未提出任何意见，INPI 局长都将依据对无效请求进行审查的 INPI 相关部门提交的技术和法律报告结果做出裁决。此为行政层面³⁶的终局裁决，可就此向法院提出上诉。作出无效裁决的，自申请之日起专利无效³⁷。

哥斯达黎加

55. 在哥斯达黎加，《专利、工业品外观设计和实用新型法》³⁸第 12 条规定，任何人均可在《公报》（*La Gaceta*）第三次发布申请公告之日起 3 个月内，以法律规定的实质性要求未获满足为由，对专利提出异议。异议应有适当的事实依据，并附带相关证据和异议费缴讫证明。证据或获得证据的更好方法应在异议提出之日起 2 个月内提交，但有可能不被采信³⁹。同样，上述法律的《实施细则》第 18 条⁴⁰要求，异议应包含提出异议的基本理由和权利，用于支持异议理由的证据，异议费缴讫证

³² 1996 年 5 月 14 日第 9.279 号《工业产权法》。

³³ 《工业产权法》第 51 条。

³⁴ 《工业产权法》第 50 条。

³⁵ 《工业产权法》第 53 条。

³⁶ 《工业产权法》第 54 条。

³⁷ 《工业产权法》第 48 条。

³⁸ 《专利、工业品外观设计和实用新型法》第 6867 号。

³⁹ 本条第 1 段已根据 2008 年 3 月 28 日第 8632 号法律进行修订。2008 年 4 月 25 日第 80 号公报。

⁴⁰ 行政命令第 15222 MIEM J 号。

明等。在接到异议请求后，工业产权登记处应通知专利申请人有关详细内容，并且告知其在下个月内做出回复。期满后，应进行《专利、工业品外观设计和实用新型法》第 13 条规定的实质性审查。若授权前异议期满且未收到任何形式的异议，应开展第 13 条规定的实质性审查。

56. 在审查报告完成之后，就是否授予专利做出决定、说明理由，并通知申请人和异议人，双方可分别在 3 天和 5 天内提交撤销理由和/或提起上诉。上诉讼由行政注册登记法庭审理。

丹 麦

57. 《专利法合并本》⁴¹采取的是授权后异议制度。在《丹麦专利公报》发布丹麦专利授权公告之日起 9 个月内，任何人都可对已授权丹麦专利提出异议⁴²。

58. 异议通知必须以书面形式提交，而且包括对丹麦专利持有异议的程度、提出异议的理由，以及用以支持这些理由的事实和证据等。

59. 《专利法合并本》第 21 条规定，提出异议只可基于以下理由：专利客体不符合可专利性标准（工业实用性、新颖性和创造性）；发明的披露欠充分，不足以使该领域熟练技术人员实现该发明；专利的内容超出所提交申请的内容。

60. 由异议当事方参加的听证阶段完成后，异议部做出裁决。结果可能是驳回异议请求、撤销授权专利，或按照修改后的形式维持专利。

61. 上诉通知必须在异议裁决通知之日起 2 个月内提交丹麦上诉委员会，并缴纳上诉费。

埃 及

62. 埃及规定可在埃及专利局启动授权前异议程序。根据《知识产权保护法》⁴³第 16 条，在《专利公报》发布专利申请受理公告之日起 60 天内，任何一方均可向专利局提交书面通知，对专利的授权提出异议，并说明理由。提出异议需缴纳费用，请求得到受理后，费用将被退还。

63. 若申请涉及国防、军工生产、安全，或对于医疗卫生意义重大，相关部委可在专利申请公告之日起 90 天内对专利授权提出异议⁴⁴。

64. 受理异议请求之后，专利局于收到该请求之日起 7 天内，通过向申请人转发异议请求副本，通知申请人。申请人可在接到通知之日起 15 天内，对异议请求内的请求事项做出答复。随后，专利局于收到申请人答复之日起 7 天内，向异议请求人转发答复副本⁴⁵。

⁴¹ 2009 年 1 月 28 日第 91 号《统一专利法》。

⁴² 《专利法》第 21 条。

⁴³ 2002 年第 82 号《知识产权保护法》。

⁴⁴ 2002 年第 82 号《知识产权法》第 17 条。

⁴⁵ 2002 年第 82 号法实施细则第 24 条。

65. 异议由委员会负责审理。该委员会的主席是上诉法院的法官或司法系统内具有同等职位的人员，成员包括国务院（行政法庭）的一位普通法官和三位具有相关经验的人员。《知识产权保护法》并未要求专利局必须派人参加委员会的工作。在某些情况下，委员会也许会决定向政府官员或外部专家寻求专家意见⁴⁶。委员会于异议通知提交之日起 60 天内做出裁决⁴⁷。随后，专利局将异议裁决通知当事方，并在裁决发出之日起 10 天内，说明裁决依据⁴⁸。

66. 裁决通知之日起 60 天内，专利局或任何利害关系人均可就委员会的裁决向行政法庭提出上诉。

芬 兰

67. 根据《芬兰专利法》⁴⁹，包括专利权人在内的任何人均可对已授权专利提出异议。异议必须在专利授权之日起 9 个月内以书面形式提交，并说明理由。专利权人将收到通知，并有机会陈述意见。根据《专利法》第 25 条，出现以下情况的，专利应予撤销：

- (i) 发明缺乏新颖性、创造性或工业实用性；
- (ii) 说明书对于专利涉及发明的描述不够清楚，不足以使该领域熟练技术人员实现该发明；
- (iii) 专利包括在所提交申请中未包含的事项。

68. 目前尚不收取异议费。不过，针对 2011 年 11 月 1 日之后（包括 2011 年 11 月 1 日）获得授权的专利提起异议的，必须缴纳异议费。

69. 芬兰国家专利与注册委员会表示，2008 年提交异议的数量是 21 件，2009 年是 26 件，2010 年是 23 件⁵⁰。

德 国

70. 根据《德国专利法》，针对已授权专利可向德国专利商标局（DPMA）提交异议通知。异议必须在专利授权公告之日起 3 个月内向 DPMA 提出⁵¹。时限从全部受理要求在规定期限内得到满足时开始起计。特别需要指出的是，异议通知必须有充足的事实根据。未在规定期限内提交异议的，提出异议的权利不可恢复。根据《专利费用法》⁵²，提交异议应在异议期内向 DPMA 缴纳 200 欧元。

⁴⁶ 2002 年第 82 号法实施细则第 27 和 28 条。

⁴⁷ 2002 年第 82 号《知识产权保护法》第 36 条。

⁴⁸ 2002 年第 82 号法实施细则第 29 条。

⁴⁹ 《专利法》15.12.1967/550。

⁵⁰ 有关芬兰专利异议的更多统计数量见本文附件。

⁵¹ 《专利法》第 59 条第(1)款 [Patentgesetz]。

⁵² [Patentkostengesetz]。

71. 除专利权人之外，任何人都可对专利提出异议⁵³。存在侵占行为的⁵⁴，只有受害人可就专利提出异议。

72. 异议通知必须以书面形式向 DPMA 提交，上有手写签名，而且满足其它所有受理要求。例如，异议通知中请求人的身份不得含糊不清。关于异议理由，请求人必须说明其认为专利应全部或部分撤销的事实依据。相关事实必须详加解释，保证 DPMA 和专利权人无需进一步调查便能确定是否存在撤销理由。

73. 《专利法》第 21 条第(1)款确立了可据以提出异议的撤销理由。根据此条规定，出现以下情况的，专利将予撤销：

- (i) 依《专利法》第 1 到 5 条之规定，专利客体不具有可专利性；
- (ii) 专利对于发明的披露不够清楚完整，不足以使该领域的熟练技术人员实现该发明；
- (iii) 专利的基本内容来自他人的说明书、图纸、模型、仪器或设备，或他人使用的工序，且未经过该人允许；
- (iv) 而且专利客体超出原先向主管机关所提交申请的内容。

74. 异议程序由 DPMA 专利部负责执行，该部将决定是否撤销或维持专利⁵⁵。按照规定，决定由专利部的三位技术人员组成的审查小组做出。如涉及特殊法律难题，专利部的一位法务人员将加入审查小组⁵⁶。

75. DPMA 称，2010 年提交的异议共计 665 件。该年执行的异议程序如下：专利权人放弃专利 75 件；未缴年费 87 件；DPMA 撤销专利 278 件；DPMA 决定全部或部分维持专利 538 件。专利权人就专利撤销提起上诉 61 件。就 DPMA 有关全部或部分维持专利的决定提起上诉 123 件。

洪都拉斯

76. 根据《洪都拉斯工业产权法》第 55 条，如果一件申请形式完备，或已克服其形式缺陷，则对该申请进行实质审查，以确认该申请是否符合新颖性、创造性和工业实用性的一般性要求，并在官方公报《La Gaceta》上以连续三次每次间隔 30 天的形式公布相关通告（公告）。该公报将公布申请人姓名和发明摘要的详细信息。

77. 在公告期间，任何利害关系方都可以发表意见的形式或提交发明可专利性相关的信息或文件的形式来对其提出异议。如果涉及专利，异议可基于之前的一项专利、一件已公开的专利申请或包括该申请之前公众可获得的与发明相关的信息的其他任何形式的证据。

⁵³ 不过，专利权人可向 DPMA 提出放弃自己的专利或请求限制自己的专利。

⁵⁴ 《专利法》[Patentgesetz] 第 21 条第(3)款规定，“3. 专利的基本内容来自他人的说明书、图纸、模型、仪器或设备，或他人使用的工序，且未经过该人允许（侵占行为）”。

⁵⁵ 《专利法》第 61 条第(1)款。

⁵⁶ 《专利法》第 27 条第(3)款。

78. 如果公告期内没有收到任何异议，或所提出的异议被视为没有根据，应公布授予专利权的决定，随后颁发专利登记证书。如果异议被证实，则对该申请进行一次新的实质审查，以证实是否符合可专利性各项要求。

印 度

79. 《印度专利法》同时规定了授权前和授权后异议。如果一件专利申请已经公布但尚未被授权，任何人都可以以书面形式向局长针对专利权的授予提出异议⁵⁷。若需要，异议请求可以根据以下理由与支持性证据和开庭请求一并提交：

- (i) 申请人或其宣称由或通过的某人从其或其宣称由或通过的某人处不当获得发明或其任何部分；
- (ii) 要求保护的发明已于申请日（优先权日）之前以 1912 年 1 月 1 日当日或之后在印度提交申请的说明书的形式公布，或以印度或其他任何地方的任何其他文件的形式公布，条件是这种披露不在第六章规定的宽限期内；
- (iii) 在申请人提交申请的申请日（优先权日）当日或之后公布并于申请人提交申请的申请日（优先权日）之前按照印度专利申请所提交的完整说明书的一项权利要求中要求对该发明加以保护；
- (iv) 要求保护的发明于申请日（优先权日）之前在印度为公众所知或所用。如果要求保护的发明是一项方法发明，若以该方法制造的产品在申请日（优先权日）之前已进口进入印度，则应被视为该日期前在印度已为公众所知或所用，例外情况是这类进口行为是仅出于合理的试验或实验目的；
- (v) 考虑到(ii)中所提及的公布问题或申请日（优先权日）之前已在印度使用的内容，要求保护的发明是显而易见的，且明显不具有创造性；
- (vi) 要求保护的发明主题既不是《专利法》所规定的一项发明也不是根据《专利法》规定可专利的主题；
- (vii) 说明书不能充分清楚地对该发明或实现该发明的方法进行描述；
- (viii) 申请人未能披露《专利法》第 8 条所规定提供的信息（关于相应的国外申请的信息）或提交了错误的信息；
- (ix) 如果要求了公约申请优先权，该申请在首次申请的优先权日起 12 个月内未提交；
- (x) 完整说明书未披露或错误地提及用于该发明的生物材料的地理来源；
- (xi) 完整说明书中要求保护的发明可以从印度或其他地方的当地或土著人社区中以口头或其他形式承载的知识中预料出来的。

80. 根据第 55 条第(1A)款，申请公开日起六个月届满前，不应授予专利权。换言之，第三方自申请公开日起至少有六个月时间来提交授权前异议。如果局长认为该申请应被驳回或进行修改，他应将此

⁵⁷ 1970 年《专利法》第 25(1)条。

意见以及异议人文件副本告知申请人。申请人可在收到局长上述通知之日起三个月内提交回复意见和证据，以支持其申请。局长在考虑了双方的意见和证据之后，将决定是否授予专利权。

81. 若授予专利权，第三方还有另外一个机会来提交异议⁵⁸。任何利害关系方可根据第 79 段所述的相同理由在专利授权公告日起一年届满前提交这类异议。在提交了这类异议请求的情况下，局长应就此通知专利权人⁵⁹。除了异议请求之外，异议人还应发送一份书面意见，阐释异议人意图所在、提出异议的根据、要求的补偿以及证据（如果有），并应向专利权人提供一份上述意见和证据（如果有）的副本⁶⁰。专利权人可在收到异议人意见和证据副本之日起两个月内对异议人的诉求予以回应，并提交支持其专利的任何证据。专利权人还应将其回复意见的副本发送给异议人。如果专利权人在两个月期限内未提出反驳意见，其专利应被视为无效⁶¹。异议人在收到专利权人回复意见之后一个月内可仅针对专利权人提供的证据中涉及的问题提交证据，并将该证据的副本提供给专利权人⁶²。

82. 授权后异议由异议委员会来进行审理，异议委员会由三名成员组成。该委员会对所提交的所有文件和证据进行审查，并将其建议提交给局长。局长收到该建议并听取了专利权和异议人的意见之后，应做出决定维持或修改或撤销该专利⁶³。局长在确定是否符合第 79 段第(iv)和(v)项时，不应考虑任何个人文件或秘密试验或秘密使用。

83. 《专利法》第 26 条针对异议有理由证明要求保护的发明是从异议人手中不当获得（见上文第 79 段第(i)项）作了具体的规定。在这种情况下，局长可以决定以异议人的名义来对该专利进行修改。类似地，当说明书中所描述的该发明的一部分是从异议人手中不当获得的，局长可决定对说明书加以修改，排除发明该部分的内容。

84. 可在局长针对授权后异议作出决定之日起三个月内对该决定向知识产权上诉委员会提起上诉，除非该上诉委员会根据其规定另行安排时间。但是，在局长驳回授权前异议后并授予专利权的情况下，无法就局长的决定向知识产权上诉委员会提起上诉，但是可以向高等法院提出加快上诉审理的请求。

挪 威

85. 《挪威专利法》第 24 条规定了一种授权后异议制度，根据这种制度，任何人可在授权公告日起九个月内对一项专利提出异议。如果异议的根据是认为由于发明的商业化利用将违反公共秩序或道德而应撤销所授予的专利权，该异议期为三年。任何人可向挪威工业产权局提交这类异议。

86. 专利局应将异议通知专利权人，并让专利权人有机会就此提出意见。如果(i) 不满足《专利法》第 1 条和第 2 条规定的可专利性标准，(ii) 该发明公开不充分，和/或(iii) 主题超出了提交的申请范围，则

⁵⁸ 1970 年《专利法》第 25(2)条。

⁵⁹ 1970 年《专利法》第 25(3)条。

⁶⁰ 2003 年《专利细则》第 57 条。

⁶¹ 2003 年《专利细则》第 58(2)条。

⁶² 2003 年《专利细则》第 59 条。

⁶³ 1970 年《专利法》第 25(4)条。

该专利将被撤回。专利权人可修改其专利，以维持该专利。可就专利局针对异议的决定向上诉委员会提起上诉。此外，还可向法院提起上诉⁶⁴。

巴基斯坦

87. 《巴基斯坦专利法》规定了授权前异议和授权后撤销机制，这两种机制均由专利局执行。根据《专利条例》（2000 版）⁶⁵第 23 条规定，接受完整说明书公告日起四个月之内，任何人都可根据以下理由向局长授予专利权提出异议：

- (i) 专利申请人从异议人或异议人作为其法律代表、受让人、代理人或律师的人士手中获得该发明或该发明任何部分；
- (ii) 根据《专利条例》的规定，该发明不属于可授予专利的发明；
- (iii) 说明书未能充分清楚完整地披露该发明以令本领域技术人员实施该发明；
- (iv) 权利要求不清楚或超出了原始提交的说明书记载的范围；
- (v) 完整说明书描述或要求保护一项不同于临时说明书所描述的发明，这项不同的发明构成了异议人提出专利申请的主题，若其得以授权，其申请日将会处于申请日和提交完整说明书之日之间的间隔中，或该发明在该间隔期间被任何文件所公布。

88. 收到来自利害关系方提出的异议请求后，局长应将该异议请求发给申请人，并应在针对该案件作出决定之前听取申请人和异议人的意见。听取双方意见之后，专利局长将决定异议结果。

89. 根据《专利条例》（2000 版）第 50 条的规定，专利局长在异议程序中行使民事法庭的权力。根据《专利条例》（2000 版）第 69 条规定，可在 90 天内向高等法院就专利局长的决定提起上诉。如果 90 天内未向高等法院提起上诉，会根据异议程序的最终决定对专利进行盖章与授权。

90. 除了授权前异议机制之外，《专利条例》（2000 版）第 47 条还规定了一种局长撤销专利的制度，根据这种制度，在专利被授权之后 12 个月内，任何对授予专利权不持异议的利害关系方可在任何时间根据对授予该专利权提出异议所依据的任意一个或多个理由向局长申请撤销专利的指令，条件是当针对专利侵权的诉讼或无效程序在任何法院悬而未决时，除非法院允许，否则不应根据该条款向局长提出申请。

91. 当根据第 47 条提出撤销请求时，局长应通知专利权人，并应在结案前听取提出该撤销请求的人和专利权人的意见。如果局长认为异议理由均可成立，他可以下令，无条件地撤销该专利，或在其指令规定的时间内对说明书加以修改以符合他的要求⁶⁶。

92. 根据巴基斯坦知识产权组织的统计，2007 年受理的异议 33 件，2008 年为 199 件，2009 年为 246 件，2010 年则为 129 件⁶⁷。

⁶⁴ [《挪威专利法》（2008 年 1 月 1 日起生效）第 24 和 25 条。](#)

⁶⁵ 《专利条例》（2000 年），经 2002 年《专利条例》修订。

⁶⁶ 《专利条例》（2000 年）第 47 条。

葡萄牙

93. 葡萄牙法律规定了一种授权前异议程序。《葡萄牙知识产权法》第 17 条规定⁶⁸，提出异议的时间期限是自申请在《工业产权公告》上公布之日起两个月⁶⁹。该专利申请人可在通知之日起两个月之内予以回复。在上述时间期限内，根据利害关系方的合理请求，葡萄牙工业产权局（INPI）可准许将提交异议和回复意见的期限各延长一个月。在后一种情况下，应通知异议人。
94. 异议必须以书面形式提交，并应包括提出异议的专利申请和异议所依据的理由。如果 INPI 收到这类异议，专利申请人应可针对该异议提交意见。
95. 异议人为提出异议必须缴纳异议费，如果专利申请人希望对异议予以回复，也必需缴纳费用（两种情况，若通过在线服务提交，须缴 50.70 欧元，若以纸件形式提交，须缴 101.40 欧元）。
96. 实质审查阶段始于异议阶段之后。如果提交了一项异议请求，审查员将对其加以考虑，对可专利性标准（新颖性、创造性和工业实用性）进行分析。审查结论为授权通知、驳回或部分授权，并通知专利申请人和异议人。可在《工业产权公告》公布异议决定之后两个月内，就这些决定向里斯本商业法庭提起上诉。2005 年至 2011 年共提出异议请求 29 件⁷⁰。

摩尔多瓦共和国

97. 摩尔多瓦共和国国家知识产权局（AGEPI）规定了授权后异议程序。根据《国家保护发明法》第 57 条⁷¹规定，专利授权公告日起六个月内，任何人可向 AGEPI 就该专利提出异议请求，同时说明异议依据的理由，以及支持这些理由的证据和论据。AGEPI 作出授权决定的部门应在三个月内对异议请求进行审查。
98. 异议请求应仅根据以下理由以书面形式提交：
- (i) 专利的主题不属于第 6 至 11 条规定的可授予专利权的主题⁷²；
 - (ii) 该专利未能充分清楚完整地公开发明以使本领域技术人员能够实施；
 - (iii) 发明主题超出提交的说明书范围，或，如果对分案申请或由不具备资格人士提交的新申请授予专利的情况下，发明主题超出在先申请所记载范围。
99. 提交的异议应具有中止效力。异议费用交纳之后方能被视为提交。

[脚注接上页]

⁶⁷ 有关巴基斯坦异议的进一步统计数据见本文件附件。

⁶⁸ 2003 年 3 月 5 日颁布的 36/2003 号法令批准的《知识产权法》，最近修订于 2008 年 4 月 1 日颁布的 16/2008 号法律。

⁶⁹ 向国家工业产权局提交之日起 18 个月后公开申请（《工业产权法》第 66 条）。

⁷⁰ 异议请求数包括专利和实用新型申请。统计数据见本文件附件。

⁷¹ 2008 年 3 月 7 日颁布的 No. 50-XVI，于 2008 年 10 月 4 日起生效。

⁷² 第 6 条 – 可授予专利的发明，第 7 条 – 可专利性的例外情况，第 8 条 – 新颖性，第 9 条 – 不具损害性的披露，第 10 条 – 创造性，第 11 条 – 工业实用性。

100. 如果异议可被受理，AGEPI作出该决定的部门应根据《国家保护发明法》第 57 条规定进行审查，以确定根据该法第 57 条第 2 款的规定的至少一个异议理由是否对专利权的授予造成影响。如果异议可接受，应将该提交的异议通知专利申请人，并请该申请人在两个月内提交意见并在需要的情况下对说明书、权利要求书和附图加以修改。应将申请人提交的任何意见和修改通知异议人，后者则应在两个月内予以回复⁷³。

101. 审查员可要求异议人或专利申请人提供审查所必要的附加信息。在异议审查期间作出的任何通知以及对此的回复都应发送给所有各方。

102. 在适当的情况下，在异议程序期间 AGEPI 应进行额外的文献检索并应根据 AGEPI 所批准的表格撰写一份检索报告。应根据异议审查结果来撰写一份复审报告，并发送给所有各方。

103. 如果发现通过修改能够维持授予专利权的决定，应请专利申请人进行修改或提交其自身修改的说明书和权利要求，但不能超出原始说明书记载的范围。

104. 如果AGEPI作出授予专利权决定的部门认为，若上述至少一项异议理由影响到专利权的维持，它就应撤销其决定。否则，它就应驳回异议请求。如果AGEPI认为，如果申请人在异议审理期间进行的修改，使得该专利及其相关发明符合法律要求，它就应决定针对经修改的专利维持授予专利权的决定⁷⁴。

105. 如果对专利进行了修改，在缴纳了规定的费用之后，AGEPI 应公布一份该专利的新说明书，包括经过修改的说明书、权利要求书和附图（如果有）。

106. 若 AGEPI 相关部门所做的决定对任何人产生不利影响，其可在作出该决定通知之日起两个月内向 AGEPI 上诉委员会提起上诉，并应提出上诉理由。

107. 自 2008 年 7 月 3 日颁布的《国家发明保护法》50-XVI 生效（见脚注 63）以来，只提交了一份异议请求。

西班牙

108. 《西班牙专利法》⁷⁵对根据经过初审的授权程序提交的针对实用新型和专利的异议程序作出了规定。根据针对专利的异议程序，在现有技术检索报告公布之后三个月内，申请人可要求对该专利申请主题的完整说明书、新颖性和创造性进行审查。《官方工业产权公报》公布初审请求后两个月内，任何利害关系方都可对专利权的授予提出异议，指出该授权并不符合某些要求。书面异议请求必须与适当的支持文件一并提交。但是，不可提出申请人无权申请专利的要求，这应向普通法庭提出。

109. 西班牙专利商标局会将审查结果通知申请人，并将提交的异议转发给申请人。若没有提出异议，审查结果表明符合各项要求，西班牙专利商标局将授予其专利权。

⁷³ 2009 年 9 月 1 日摩尔多瓦共和国政府令 No. 528 所批准的《专利申请提交和审查及专利授权程序细则》第 332 条。

⁷⁴ 《国家保护发明法》第 57 条

⁷⁵ 10 月 10 日第 2245/1986 号皇家法令批准的于 3 月 20 日颁布的第 11/1986 号《专利法及实施细则》

110. 相反地，如果提出了异议，或西班牙专利商标局进行的初审发现授予专利权的各项要求中有一项不符合，申请人可在两个月内克服申请文件中的形式缺陷，并对权利要求进行修改，如果申请人希望的话还可以通过提交其认为合适的辩解来予以回复。

111. 如果申请人未能对西班牙专利商标局或第三方提出的反对意见予以回复，该专利应被完全或部分地驳回。在其他情况下，西班牙专利商标局收到申请人回复之后，将通过作出具体决定来决定完全或部分授权。如果该决定认为形式要求有一项不符，或该发明不可授予专利权，西班牙专利商标局将再准许申请人一个月时间来克服该缺陷或提交其认为合适的意见，西班牙专利商标局将就专利权的授予作出最终决定。

112. 针对根据经过初审的一般授权程序提出的专利提交的异议数要少于针对实用新型提交的异议数（即小于 10%）。

瑞 典

113. 《瑞典专利法》规定了一种授权后异议制度。《瑞典专利法》第 24 和 25 条指出，除了专利权人以外的任何人都能在专利授权之日起九个月内针对该专利在瑞典提出异议。如果瑞典专利注册局收到此类异议请求，专利权人可对该异议发表意见。如果该异议被撤销，只要有适当的理由，瑞典专利注册局依旧能对此异议进行审查⁷⁶。

114. 如果瑞典专利注册局发现，在发明缺少新颖性或创造性，或专利未能足够清楚完整地公开发明内容以便本领域技术人员能够实施该发明，或专利的主题超出提交的申请记载范围的情况仍授予专利权，该专利将被撤销。如果专利权人在异议程序期间进行了修改，消除了授予专利权的障碍，该经过修改的专利将予以维持。

115. 2005 年到 2010 年，瑞典专利申请局收到的异议请求总数为 219 件。其中 82 件决定撤销专利，60 件决定维持经过修改的专利⁷⁷。

美利坚合众国

116. 2011 年之前，美利坚合众国专利体系中没有异议制度。但是，2011 年 9 月 16 日颁布的《Leahy-Smith 美国发明法案（AIA）》⁷⁸规定了一种挑战专利有效性的附加方式，并将于 2012 年 9 月 16 日生效⁷⁹。该法案建立了一种新的授权后复查机制，这是一种受时间限制的多方复查机制，而之前的多方复审程序被重新命名为多方复查⁸⁰。

⁷⁶ 《瑞典专利法》第 24 条

⁷⁷ 瑞典专利注册局提供的更多统计数据见本文件附件。

⁷⁸ 《Leahy-Smith 美国发明法案》于 2011 年 9 月 16 日生效。《Leahy-Smith 美国发明法案》曾被命名为《2011 年专利改革法案》，对 USC 第 35 法典进行了修改，对专利改革予以规定。

⁷⁹ 生效日：该法案 37 条中的各项条款规定于不同日期起生效。

⁸⁰ U.S.C. 第 35 法典， §§ 311 ff. 及 §§ 321 ff.

117. 这种新的授权后复查机制规定，授予专利权之后九个月内可提出复查请求，因此这种机制类似于授权后异议机制。一般而言，近期的法律修订使美国有了单方和多方复审程序之外的授权后异议制度。其目的在于提供多种授权后检查专利质量的额外机会⁸¹。美国这些不同的机制构成了一种对授予专利权提出质疑的独特而复杂的体系。

授权后复查

118. 授权后复查是一种新的审判程序，由专利审判与上诉委员会根据 35 U.S.C. § 282(b)(2)或(3)提出的任何依据来审议一件专利的一个或多个权利要求的可专利性。在授权后复查程序中，专利审判与上诉委员会由至少三名行政专利法官组成，他们拥有法律知识和科学能力，并由专利商标局局长指定⁸²。

119. 根据 35 U.S.C. § 321，第三方在授予专利权或重新授予专利权起九个月届满当日或之前提出请求启动该授权后复查程序⁸³。提交复查请求须缴纳费用，并提供依据及其证据。该复查请求可向公众公布⁸⁴。专利权人可在局长指定的时间期限内针对复查请求提供初步回复意见。根据 35 U.S.C. § 324 规定，授权后复查的启动有门槛限制，未满足至少受到质疑的一项权利要求是不可专利的这一条件是更有望启动这一程序的。另一个依据可以是复查请求提出了一个新的或未解决的法律问题，该问题对其他专利或专利申请而言是重要的。对于是否可启动授权后复查的决定是无法提起上诉的。

120. 如果该程序得以启动且并未结束，委员会将在一年内发布最终决定，该期限可至多延长六个月⁸⁵。授权后复查的执行程序将在 2012 年 9 月 16 日生效，并一般适用于符合 AIA 申请优先制规定的申请的专利权的授予。该授权后复查将对以该授权后复查期间请求人提出或能够合理地提出的任何依据为根据的民事诉讼具有禁止抗辩效力⁸⁶。启动民事诉讼后，无法提出授权后复查请求，而在民事诉讼后提出的情况下，根据 35 U.S.C. § 325 的规定，民事诉讼必须中止。

121. 专利审判与上诉委员会进行的授权后复查提供了各方的程序，包括任何一方都有权进行作为该程序一部分的口审。在授权后复查中，请求人应负责提供根据 35 U.S.C. § 326 规定的优越性证据来证明其不可专利性。任意一方可就专利审判与上诉委员会的最终决定向联邦巡回上诉法院提起上诉。

122. 关于商业方法专利有效性的审查⁸⁷，AIA 第 81 条规定了一种特别的过渡期方案。例如，提出复查请求的九个月期限不适用于此类过渡期授权后复查程序。

⁸¹ 参见这方面可以比较 Graham, D. Harhoff, 《授权后复查是否能够改进专利制度设计？美国和欧洲专利制度的双向研究》（2006 年），以及《美国专利制度设计选择中的授权后复查和预期影响》，Berkley Technology Law Journal, Vol 19:1, (2004) 1。

⁸² 35 U.S.C. § 6 (a)(c)。

⁸³ 35 U.S.C. § 321 (c)。

⁸⁴ 35 U.S.C. § 322。

⁸⁵ 35 U.S.C. § 326 (11)。

⁸⁶ 35 U.S.C. § 325 (e)。

⁸⁷ 其定义参见 AIA 第 18(d)条。

欧亚专利局

123. 《欧亚专利公约》针对欧亚专利规定了授权后无效规则。除了专利权人以外的任何人都可以通过在欧亚专利授权相关信息公布日起六个月内提交一份异议申请来对欧亚专利提出无效请求⁸⁸。提交异议请求的时间期限不得延长⁸⁹。若因超期丧失了提交异议请求的权利，该权利不得恢复⁹⁰。

124. 异议请求应以书面形式提交，并包含异议理由说明，并应缴纳规定的费用⁹¹。欧亚专利局（下称“欧亚局”）应在收到异议请求之日起六个月内对异议进行审理。

125. 异议请求可说明撤销欧亚专利的以下依据⁹²：

- (i) 不符合可专利性条件，因为本发明：
 - 不具备新颖性；
 - 不具备创造性；
 - 不具备工业实用性；
 - 本身并不是一项发明；
 - 属于欧亚专利不应被授权的方案。
- (ii) 权利要求包括原始提交的欧亚专利申请中未记载的特征。

126. 上述条件每一项都是撤销一项欧亚专利的独立依据。但是，(i) 欧亚专利的专利权人或发明人错误；(ii) 说明书或附图的主题与各项要求不符；以及(iii) 不符合发明单一性要求，以上这些不构成行政撤销欧亚专利的依据⁹³。

127. 如果异议请求的提交符合所规定的各项要求⁹⁴，欧亚局受理该请求，并通知异议人该异议请求已被受理以备审查，并请专利权人在欧亚局规定的时间期限内对该异议请求予以回复⁹⁵。

128. 专利权人向欧亚局提交其对异议请求的回复意见，针对异议人的要求说明其意见并对其专利进行修改和修正⁹⁶。

⁸⁸ 根据《欧亚专利公约》的《专利细则》第 53 条第 1 款以及《根据行政撤销欧亚专利的提交及审查针对授予欧亚专利的异议规定》第 1 条第 1 款（下称《异议提交及审查规定》）。

⁸⁹ 《专利细则》第 37 条第 4 款。

⁹⁰ 《专利细则》第 37 条第 3 款。

⁹¹ 《专利细则》第 53 条第 5 款。

⁹² 《专利细则》第 53 条第 2 款及《异议提交及审查规定》第 1 条第 8 款。

⁹³ 《异议提交及审查规定》第 1 条第 8 款。

⁹⁴ 异议请求应符合《专利细则》第 53 条第 1、5 和 6 款以及《异议提交及审查规定》第 1 条所规定的条件。

⁹⁵ 《异议提交及审查规定》第 3 条第 2 款。

⁹⁶ 《异议提交及审查规定》第 3 条第 5 款。

129. 欧亚局随后将专利权人提交的回复意见以及修改和修正发送给异议人，或者，若提交了多项异议请求，则将此发送给所有异议人。如果欧亚局认为必要，可请异议人在通知书指定的时间内就专利权人的回复发表其意见⁹⁷。

130. 应由至少三名欧亚局审查员和职员组成的委员会代表欧亚局对异议请求进行实质审查并做出决定，三人中至少两名参与遭异议的欧亚专利的授权决定。如果必要，欧亚局的一名法律专家可以参与该委员会。该委员会的主席应从参与遭异议的欧亚专利的授权决定的审查员中任命。

131. 该委员会对异议请求中支持请求的撤销依据进行审查。该委员会可根据该请求中未指出的其他依据对该授予专利权的有效性进行审查，但此举并非必须⁹⁸。

132. 在无需口审的情况下做出决定，应完成对异议请求的实质审查，除非各方请求举行此类会议或欧亚局认为此类会议是有利的。

133. 行政撤销程序的结果可能是欧亚局作出撤销一项欧亚专利、驳回异议请求、或修正或修改专利的决定。被撤销程序结果认定为无效的欧亚专利，无论是全部或部分，自该欧亚专利申请日起在所有缔约国都被视为无效⁹⁹。

134. 对授予欧亚专利权的异议的决定公布于《欧亚局公报》上。如果异议导致了专利的修改，欧亚局会公布该欧亚专利的新说明书，包括经修改的说明书、权利要求书和附图。如果提起上诉，在上诉决定作出之前，不应采取与异议决定的实施有关的行动，包括欧亚专利登记簿的修改以及在欧亚局公告上公布异议决定相关信息。

135. 异议审查中的任何一方都可在有关决定发布之日起四个月内针对有关决定向欧亚局局长提起上诉。欧亚局局长对该上诉予以审查，并命令委员会重新举行异议听证会或就该异议作出最终决定¹⁰⁰。

欧洲专利局（EPO）

136. 《欧洲专利公约》规定了授权后异议。在《欧洲专利公告》上公布授予欧洲专利之日起九个月内，任何人可在缴纳异议费后¹⁰¹，就EPO授权的欧洲专利提出异议。专利权人无权提出异议请求¹⁰²，尽管他可根据《欧洲专利公约》第 105a 条对其专利提出诉讼。

137. 某些情况下，任何第三方，如果他能够证实已就遭异议专利的侵权针对他提起诉讼，或证实专利权人已要求他停止所谓的专利侵权行为，以及他已提起诉讼并要求法庭裁定他并未侵犯该专利权，

⁹⁷ 《异议提交及审查规定》第 3 条第 8 款。

⁹⁸ 《异议提交及审查规定》第 4 条第 4 款。

⁹⁹ 《专利细则》第 53 条第 4 款。

¹⁰⁰ 《专利细则》第 53 条第 8 款。

¹⁰¹ 《欧洲专利公约》第 99 条。

¹⁰² G 9/93（OJ 12/1994, 891）。

该第三方可在异议期届满后干预该异议程序¹⁰³。如果干预请求提交时机恰当且形式完备，这种干预可被作为一种异议来加以处理。

138. 异议请求必须以书面形式提交，请求材料中应包含一份关于如何对该欧洲专利持有异议以及异议所根据的依据的说明，以及支持这些依据的事实和证据¹⁰⁴。

139. EPO的异议处理部门负责对这些针对欧洲专利的异议请求加以审查。其由三名技术上具备资格的审查员组成，在某些情况下，如果异议决定的性质需要，还可以再加入一名法律上具备资格的审查员¹⁰⁵。

140. 《欧洲专利公约》第 100 条规定，异议只能基于以下依据：专利主题是根据第 52 条至 57 条（可专利的发明、可专利性的例外情况、新颖性、不具损害性的披露、创造性、工业实用性）不可授予专利权的；发明公开不充分，无法使本领域技术人员实施该发明；以及专利内容超出所提交申请记载的范围或，如果分案申请或根据第 61 条提交的新申请被授予专利权的情况下，专利内容超出在先提交申请记载的范围。

141. 根据《欧洲专利公约》第 101 条规定，如果异议可接受¹⁰⁶，异议处理部门应对根据第 100 条的至少一项异议依据是否欧洲专利的维持造成影响加以审查。在审查期间，异议处理部门请各方针对另一方的意见或由其自身作出的通知书提交意见。尤其是，异议请求被转发给专利权人，专利权人则可在异议处理部门设定的时间期限内对其进行答复或对说明书、权利要求书和附图进行修改。专利权人提交的这些答复意见和修改内容随后由EPO转发给异议人，异议人能够在指定的时间期限内予以回复¹⁰⁷。

142. 异议期间，可根据EPO规定的程序或应异议程序中任意一方的要求进行口审¹⁰⁸。口审由异议处理部门举行¹⁰⁹。口审一般是公开的，除非在某些特定情况下异议处理部门决定不予公开¹¹⁰。

143. 异议处理部门根据所有的证据作出决定。在投票数相等的情况下，异议处理部门主席的投票具有决定性¹¹¹。如果异议处理部门认为，至少一项异议依据对该欧洲专利的维持造成影响，它就撤销这项专利。否则，它就驳回异议请求。如果异议处理部门认为，若专利权人在异议审理期间进行的修改使得该专利（及其相关的发明）符合《欧洲专利公约》的各项要求，则决定在满足某些形式要求后维

¹⁰³ 《欧洲专利公约》第 105 条。

¹⁰⁴ 《欧洲专利公约实施细则》第 76 条。

¹⁰⁵ 《欧洲专利公约》第 19 条。

¹⁰⁶ 《欧洲专利公约实施细则》第 77 条对驳回不认可的异议请求的各项依据进行了规定。

¹⁰⁷ 《欧洲专利公约》第五部分《实施细则》第 79 条。

¹⁰⁸ 《欧洲专利公约》第 116 条第 1 款。

¹⁰⁹ 《欧洲专利公约》第 19 条。

¹¹⁰ 这属于“公众参与可能会带来严重的不合理的不利影响，特别是针对异议程序中任意一方”（《欧洲专利公约》第 166 条）的情况。

¹¹¹ 《欧洲专利公约》第 19 条。

持经修改的专利。如果该专利经过修改仍不能符合《欧洲专利公约》的各项要求，则异议处理部门撤销该专利¹¹²。

144. 异议应适用于所有缔约国的欧洲专利，且该专利在该国有效。异议程序中任何一方若受到异议处理部门决定的不利影响，都可向EPO上诉委员会对此决定提起上诉¹¹³。

145. 必须在异议决定通知之日起两个月内向EPO提出上诉请求，且须缴纳上诉费用。此外，在决定通知之日起四个月内，必须提交一份说明，以阐释上诉的依据¹¹⁴。

146. 只能根据《欧洲专利公约》第 112 条第 a(2)款规定的依据来提出由扩大的上诉委员会对上诉委员会决定进行复查的请求。

147. 2010 年，向 EPO 提出的针对授予专利权的异议数为 2,770 件，2009 年和 2008 年分别为 2,700 件和 2,800 件。2010 年异议率为 5.2%，2009 年和 2008 年这一数字分别为 4.7%和 5.32%。2010 年，29%的异议案件被驳回，33%致使专利被撤销，38%维持经修改的专利。

六、相关机制

A. 复审制度

148. 一些国家规定了复审制度，以作为异议制度的另一种方式或补充形式。复审制度的主要目的是提供法庭以外的一个用以挑战已授权专利有效性的论坛。这种制度可以从新现有技术的角度来对一件专利进行复审，并对不慎授权的专利加以纠正。例如，在某个国家，复审只有当“可专利性实质新问题”出现时才可启动。但是在某些国家，复审并不限于基于新现有技术的依据，还规定了其他一些实质性的依据，类似于其他类型的行政复查程序。挪威专利局的复审就被称之为行政复查。

149. 与异议制度相比，复审一般不受时间限制。在某些情况下，复审由首次授予专利权的专利局的一名审查员或部门来进行，而不像授权后异议程序中那样由完整的异议委员会来审理。此外，复审程序在某些国家是单方的，而在另外一些国家是多方的。单方复审的特征在于这种制度规定，通过专利局对专利进行第二次审查来进行质检。一般而言，复审请求主要基于文件证据，针对复审决定也可提起上诉。

150. 复审制度通常包括禁止反悔机制，因为大多数国家的复审请求人被禁止以与复审相同的依据提出司法复查。

151. 根据复审制度在国家专利制度的所有复查机制中的预期作用，各国复审的程序性要求和实质性要求各不相同。例如，在授权后异议和复审制度共存的国家，复审是对授权后异议制度的补充，因而只能在授权后异议期届满后或异议委员会做出最终决定后启动复审。在复审的作用是“二次审查”的

¹¹² 《欧洲专利公约》第 101 条。

¹¹³ 《欧洲专利公约》第 106 条。

¹¹⁴ 《欧洲专利公约》第 108 条。

国家，其可理解为单方操作。复审程序在以下这些方面各不相同：(i) 请求复审的权利；(ii) 复审的单方或多方性质；(iii) 公布请求人身份；(iv) 复审依据；以及(v) 复审费。

152. 以下段落对澳大利亚、丹麦、挪威和美利坚合众国的复审制度加以描述。

澳大利亚

153. 《澳大利亚专利法》¹¹⁵第 9 章规定了某些情况下针对标准专利申请和获授权的标准专利申请的复审。第 101G 条亦规定了针对创新专利的复审。

154. 应专利权人或任何利害关系方的请求或根据审理专利有效性的指定法庭的指示，通过局长裁量发起复审。复审依据限于与现有技术相比缺乏新颖性和创造性。根据第 98 条规定，除此之外，没有其他依据可撤销专利。复审程序是单方的，即复审理求人有有限的机会提交证据，并在复审程序中发表意见。只有在将发布不利复审报告的情况下，局长才会主动发起复审。在专利权人或第三方提出复审请求的情况下，局长必须进行审查。申请人或专利权人可分别根据第 100A(3)和 101(4)条的规定就局长的决定向联邦法庭提起上诉。

丹 麦

155. 《统一专利法》第 53b 条¹¹⁶规定了一种行政复审制度。包括专利权人在内的任何人可在九个月异议期届满后对丹麦专利（国家授权专利或有效的欧洲专利）提出复审请求。

156. 如果复审请求由第三方提出，该请求必须以书面形式提交，且其请求材料中必须包含一份关于如何对该丹麦专利持有异议以及该复审请求所根据的根据的说明，以及支持这些依据的事实和证据。

157. 根据《统一专利法》第 52 条规定，复审只能基于以下依据：主题不符合可专利性标准（工业实用性、新颖性和创造性）；发明公开不充分，难以使本领域技术人员实施该发明；发明内容超出提交的申请记载的范围或授予专利权后扩大了保护范围。

158. 复审程序听证阶段过后，异议处理部门将做出决定。结果可以是驳回复审请求、撤销专利或维持经修改的专利。

159. 如果复审请求由专利权人提出，则该请求仅需说明需要对专利权利要求如何加以限制。无需提交移居或证据的说明。在这种情况下，丹麦专利局会对是否允许所要求的限制进行审查。

160. 须在复审决定通知之日起两个月内向丹麦上诉委员会提出上诉请求，且须交纳上诉费。

挪 威

161. 挪威规定了一种附加行政复查制度。根据《挪威专利法》¹¹⁷第 52b 条的规定，任何人都可向挪威工业产权局提出请求，一件专利应被宣告完全或部分无效。提交了包含必要文件且基于无效依据的

¹¹⁵ 1990 年《澳大利亚专利法》。

¹¹⁶ 2009 年 1 月 28 日第 91 号《统一专利法》。

¹¹⁷ 《挪威专利法》，2008 年 1 月 1 日生效。

书面请求后，专利局应将此通知专利权人，并准许其合理的时间来提交意见，若可能，对缺陷予以克服。如果专利权人未能在时间期限届满前克服这些缺陷，该请求应被驳回。即便该专利不再有效，如果请求行政复查的一方有法律需求对此问题加以复查，挪威工业产权局可对行政复查请求加以考虑。

162. 行政复查请求不应在异议期届满前或异议程序或专利权人请求的专利限制程序未决的情况下提出。这也同样适用于针对专利的法律诉讼在法庭审理未决的情况。如果在作出行政复查请求决定之前向法庭提出针对该专利的法律诉讼，而若除了专利权人以外的其他方已提出行政复查请求，挪威工业产权局应中止处理行政复查请求，直到法律诉讼最终审结。在挪威工业产权局未审结行政复查请求之前，提出行政复查请求一方不能针对该专利提起法律诉讼。

163. 根据《挪威专利法》第 52d 条的规定，只能依据不符合可专利性标准来提出行政复查请求。如果挪威工业产权局认为，专利权的授予违反第 1 和 2 条的规定，即可专利性标准，而如果通过修改专利无法克服无效依据，该专利应被宣告无效。专利权人只有同意挪威工业产权局希望做出的修改，该修改的专利才能得以维持。宣告专利全部或部分无效的决定应从该专利申请之日起生效。

164. 根据《专利法》之第 52e 条，可就挪威工业产权局关于行政复查请求的决定向上诉委员会提起上诉。

美利坚合众国¹⁴⁸

165. 现行的美利坚合众国专利法规定了两种复审机制：根据 35 U.S.C. § 302 至§ 307 规定的（单方）复审以及多方复审。随着 2011 年 AIA 的生效，自 2012 年 9 月 16 日起，多方复审将被多方复查所替代。

166. 由于现行的多方复审制度仍旧有效，下文会对现行多方复审和新的多方复查两种制度加以描述。

(i) 35 U.S.C. § 302 至§ 307 规定的单方复审

167. 35 U.S.C. §§ 302 至 307 规定了复审程序（通常称之为“单方复审”）。这些条款于 1980 年生效，目的是以比诉讼更快捷更经济的方式解决专利有效性纠纷，并使法庭将专利有效性问题留给美国专利商标局（USPTO）来专职处理¹¹⁹。复审程序准许包括专利权人在内的任何人针对一件专利的任何权利要求提出复审请求，请求人应向USPTO提交一份书面复审请求，包括相关的现有技术以及将该现有技术应用于有关权利要求的方法，并缴纳费用。利害关系方的真实身份可加以保密，因为真实利害关系方的法律代理可提交该请求¹²⁰。请求人向USPTO引证的现有技术必须由专利或打印的公开文件组成¹²¹。除非复审请求人是专利权人，USPTO都将通知他该复审请求。

~~¹⁴⁸ 对本章节的修改是根据 USPTO 于 2011 年 8 月 15 日提交的文件。其不包括最近由《美国发明法案》所引入的修订内容。~~

¹¹⁹ 参见 145 Cong. Rec. H6929, H6944 (daily ed. Aug. 3, 1999)。

¹²⁰ Syntex Inc. v. 美国专利商标局, 882 F.2d 1570, 1573 (Fed. Cir. 1989)。

¹²¹ 35 U.S.C. § 302。

168. USPTO将在三个月内决定该请求是否提出了一个影响到所涉专利任何权利要求的可专利性的实质新问题，如果确实如此，将启动复审程序。USPTO在作出决定时不只考虑请求人提交的现有技术，还应考虑其他专利和印刷的公开文件¹²²。例如，复审程序可考虑根据 35 U.S.C. § 301（见第VI(2)章）规定的被纳入正式文档的第三方所提交的任何相关的现有技术专利或打印的公开文件。确定未提出可专利性实质新问题的决定是最终决定，双方均不可就此提起上诉¹²³。

169. 如果USPTO发布专利复审指令，专利权人自决定副本送达之日其将有不短于两个月的时间来提交一份包括其希望进行修改的意见。如果专利权人提交了这样一份意见，应将其副本发送给请求人。请求人可针对专利权人的意见提交回复意见¹²⁴。如果专利权人决定不提交意见，请求人在复审程序中也可不进一步提交意见。

170. 专利权人提交意见且第三方请求人予以回复的时间期限届满后，复审程序将以类似于初始审查过程的方式进行。在任何一个复审程序中，专利权人可提出对其专利进行修改，并提出一项新的权利要求，以使其专利区别于引证的现有技术，同时不扩大权利要求的范围¹²⁵。

171. 如果USPTO作出决定，专利权人可就对其不利的决定向专利上诉和干预委员会（BPAI）提起上诉。还可以向联邦巡回上诉法院或地区法院（管辖哥伦比亚特区的）提起上诉¹²⁶。除了专利权人以外的单方复审请求人无权参与上述上诉。

172. 根据USPTO提供的最新数据，自 1981 年单方复审实施以来，截至 2011 年 6 月 30 日，USPTO共收到 11,604 件单方复审请求。其中，33%由专利权人提出，66%由其他公众提出，1%由局长提出。复审请求中绝大多数涉及电学领域（37%）、机械领域（34%）和化学领域（27%）的专利。92%的请求被予以批准，其余 8%则被驳回¹²⁷。

(ii) 多方复审

173. 35 U.S.C. §§ 311 至 318 规定了可选的多方复审^{128 129}。多方复审程序的主要目的是通过为第三方提供更多挑战专利有效性的方法来减少美国地区法院昂贵的专利诉讼的数量¹³⁰。与上述的单方复审程序相比，多方复审程序有以下区别。首先，多方复审只可由第三方提出，而不可由专利权人提出。其次，多方复审程序能够使第三方请求人完全参与到审理过程中。他会收到专利权人提交的全部

¹²² 35 U.S.C. § 303(a)。

¹²³ 35 U.S.C. § 303(c)。

¹²⁴ 35 U.S.C. § 304。

¹²⁵ 35 U.S.C. § 305。

¹²⁶ 35 U.S.C. § 306。

¹²⁷ USPTO 提交的有关单方复审请求的其他统计数据参见本文件附件。

¹²⁸ 35 U.S.C. §§ 311-318。

¹²⁹ 单方复审和多方复审都可用于针对 1999 年 11 月 29 日当日或之后提交的申请所授予的专利。针对 1999 年 11 月 29 日之前提交的申请所授予的专利，法定的多方复审不可选，而只适用单方复审。

¹³⁰ 145 Cong. Rec. E1788, 在 E1789-90。

文件和专利局发送给专利权人有关多方复审的所有通知书的副本，并有机会就专利权人或专利局提出的问题发表意见。在单方复审程序中，第三方复请求人只能在有限的时间期限内和某些情况下才能有机会提交意见。

174. 多方复审可由第三方请求人根据由专利和印刷的公开文件组成的现有技术在任何时间启动¹³¹。这类请求应包括提出请求的利害关系方的真实身份、缴纳规定的费用、引证的现有技术、以及一份关于将现有技术应用于该专利权利要求的方法的说明¹³²。

175. 在提出请求三个月内，无论USPTO是否考虑其他专利或印刷的公开文件，其都将决定该请求是否提出了一个影响到所涉专利任何权利要求的可专利性的实质新问题¹³³。确定未提出可专利性实质新问题的决定是最终决定，且不可就此提起上诉¹³⁴。

176. 如果发现提出了影响到专利任何权利要求的可专利性实质新问题，USPTO会发布专利多方复审指令。多方复审根据规定的初始审查程序进行，专利权人被准许对其专利提出修改，并提出一项新的权利要求，以使其专利区别于引证的现有技术，同时不扩大权利要求的范围¹³⁵。专利权人或第三方请求人提交的任何文件都应发送给另一方。USPTO将会把在复审过程中其发送给专利权人的每份通知书都抄送第三方请求人。

177. 多方复审中，第三方请求人有机会在专利权人对专利局通知书作出回复之日其三十天内提交书面意见。专利权人每次提交这类回复时，第三方请求人都有机会发表意见。这些意见可能会解决USPTO以及专利权人提出的问题¹³⁶。

178. 任一方都可就USPTO作出的对其不利的最终决定向BPAI提起上诉。还可以向联邦巡回上诉法院提起上诉。专利权人可以是第三方请求人启动的任意上诉的一方，反之亦然¹³⁷。此外，在USPTO发布多方复审指令后，专利权人还可以选择获得涉及同一件专利有效性问题的未决诉讼的延缓¹³⁸。第三方请求人随后被禁止在任何民事诉讼中针对根据第三方请求在多方复审审理过程中提出或本可提出的任何依据可确定为有效和可授予专利的任何权利要求宣称无效¹³⁹。但是，禁止反悔规定并不防止根据第三方请求人和USPTO在多方复审审理期间无法获得的新近发现的现有技术来宣称无效¹⁴⁰。

¹³¹ 35 U.S.C. § 311(a)。

¹³² 35 U.S.C. § 311(b)。

¹³³ 35 U.S.C. § 312(a)。

¹³⁴ 35 U.S.C. § 312(c)。

¹³⁵ 35 U.S.C. § 314。

¹³⁶ 35 U.S.C. § 314(b)(2)。

¹³⁷ 35 U.S.C. § 314(b)(2)。

¹³⁸ 35 U.S.C. § 314(b)(2)。

¹³⁹ 这些条款旨在防止利用多方复审程序来骚扰专利权人（见 USPTO 在 SCP 电子论坛上提交的文件）。

¹⁴⁰ 35 U.S.C. § 315(c)。

179. 自 1999 年 11 月多方复审实施至 2011 年 6 月 30 日，共计收到 1,286 件请求。复审理求中的绝大部分涉及电学（53%）和机械（29%）领域。在所有多方复审理求中，95% 被予以批准，5% 遭到驳回¹⁴¹。

(iii) 可专利性实质新问题

180. 单方复审和多方复审这两种程序都只有在专利至少一项权利要求存在“可专利性实质新问题”的情况下才可启动。如果没有这类“问题”，则无法启动复审程序。“可专利性实质新问题”的含义和范围由判例法来确定。

181. 如果一名通情达理的审查员很有可能认为现有技术专利或印刷的公开文件在决定该权利要求是否可专利这一问题上甚为重要，则该现有技术专利或印刷的公开文件提出了可专利性的实质性问题。如果认为现有技术专利和/或公开文件很重要，那么审查员应认为存在“可专利性实质新问题”。

182. 但是，如果之前已经确定了存在同样的可专利性实质性问题，则将不适合进行复审。例如，如果审查员认为，额外提交的现有技术专利和公开文件仅仅与在之前审查该权利要求时已完全加以考虑的类似的现有技术相一致，那么就不存在“可专利性实质新问题”。

183. 相应地，“可专利性实质新问题”若要存在，以下则为必需：

- (i) 现有技术专利和/或印刷的公开文件针对至少一项权利要求提出了可专利性实质新问题。这意味着现有技术的教导使得一名通情达理的审查员认为该教导在决定权利要求是否可授予专利时甚为重要；以及
- (ii) 专利局在之前对该专利的审查或未决复审中或联邦法院有利于涉及权利要求的决定的最终无效裁决均尚未决定关于该权利要求的同样的可专利性问题。

无需提交现有技术，来构成不可专利性的“表面上证据确凿的案件”。即便审查员并不一定根据这些现有技术专利或印刷的公开文件，要么以无新颖性，要么以显而易见来驳回权利要求，一项专利权利要求的“可专利性实质新问题”仍可能会存在。

(iv) 多方复查

184. 多方复查是由专利审判与上诉委员会来执行的一种新的审判程序，以便仅根据按照 35 U.S.C. §§ 102 或 103 可提出的依据（即新颖性和创造性）并仅基于由专利或印刷的公开文件组成的现有技术对专利的一项或多项权利要求的可专利性进行复查¹⁴²。多方复查程序由第三方在以下时间之后提出请求开始：(1) 授予专利权或重新授予专利权起九个月；(2) 如果提出授权后复查，则在该授权后复查完成之后。但是，在某些情况下也不可提出多方复审理求。这些情况包括请求人在提出多方复审理求之前提出民事诉讼以挑战一项权利要求的有效性的情况。类似地，如果在请求人作为控诉方宣称专利权受到侵犯之日起超过一年时间内提出请求，亦不会启动多方复查。

¹⁴¹ USPTO 提交的其他关于多方复审理求的统计数据见本文件附件。

¹⁴² 35 U.S.C. § 311。

185. 请求须基于专利和印刷的公开文件的副本、支持性证据或其他任何文件的书面陈述或声明。请求将会向公众公布。对于多方复查的提出，有必要表明请求人有合理的可能在至少一项权利要求上获胜¹⁴³。这是与多方复审制度的主要区别之一，后者能够仅在提出影响到一项权利要求的可专利性实质新问题的情况下得以启动。类似于授权后复查，不能根据局长确定的进行复查的门槛提起上诉。

186. 如果提出审理且并未结束，该委员会将在一年内发布最终决定，该期限至多可延长六个月。禁止抗辩和延缓民事诉讼的规定与授权后复查中的规定类似¹⁴⁴。多方复查的执行类似于授权后复查，可包括口审¹⁴⁵。可就专利审判与上诉委员会的最终决定向联邦巡回上诉法院提起上诉。

B. 第三方提交信息

(i) 原理和目标

187. 在那些授权专利前公布专利申请的国家，第三方处于可以分析授权专利前或拒绝（refusal）专利申请前公布的专利申请中请求保护的发明的地位。在一些国家，为帮助实质性审查员审查请求保护的发明是否可授予专利，第三方可以提交与是否具有可专利性的决定相关的现有技术信息。一般来说，由第三方提交的信息和这种信息的内容可以向公众公开。与授权前异议体系相类似，这种机制的目标是通过较好了解相关的现有技术的第三方参与，增进授予专利的有效性。

188. 然而，尽管各个国家之间有所不同，但第三方意见体系在许多方面还是有别于授予前异议体系的。这是一种单方程序，在这一程序中提交信息的第三方不能参加随后的复审审查或复审程序。所提交的相关信息不能引发任何特别的复审过程（尽管如果合适，审查员可能考虑所提交的信息），而且信息将只是被包括在可供公众咨询的文档中。在许多国家，对第三方提交相关信息没有时间限制。一些国家允许匿名提交信息。这可能有助于第三方提交现有技术信息，即使它们与申请人有商业关系而不愿意披露其身份。而且，在一些国家，提交信息的理由可能有一些要求限制。一般来说，第三方参与提交信息不必交付费用。在一些国家，如果意见很多，则要求付费。

189. 理论上，在不进行实质性审查的专利局引入该体系是可能的。第三方提交的现有技术信息将在专利出版物上向公众公布，并且在授权后撤销诉讼中为任何一方所使用。为此，在一些国家，第三方也可以在授权后阶段的任何时间向专利局提交现有技术信息。提交的信息将纳入官方文档（档案），该文档可供公众使用。在一些国家除提交现有技术文件或参考材料外，还可以对提交的每份文件提出评论意见。在另一些国家，可以提交反对意见。

190. 第三方提交与可专利性相关的信息，是一种公开质疑一份专利有效性的简单、不费钱（常常是免费的）和非正式的方式。与已经过审查员正面肯定后提出授权前异议相反，提交意见没有规定一个专利申请必须停顿的处理时期。另一方面，由于它具有非正式和单方面的性质，信息提交者不能参与和影响复审过程。所提交的信息是否得到充分考虑取决于进行实质性审查的审查员和对相关专利提出

¹⁴³ 35 U.S.C. § 314 (a).

¹⁴⁴ 35 U.S.C. § 314.

¹⁴⁵ 35 U.S.C. § 316.

异议/撤销要求的一方。[在大多数国家，第三方提交信息后收不到任何有关这些材料在审查过程中如何被使用的反馈。](#)

191. 专利合作条约（PCT）体系中引入第三方意见的可能性已由 PCT 工作组进行了探索。PCT 路线图草案建议了允许第三方对新颖性和发明步骤提出意见的体系，该体系于 2011 年 1 月开发，可供国际初步审查单位和指定的专利局使用（见文件 PCT/WG/2/3 附件一第 5 段）。在 2009 年 5 月 4 至 8 日召开的 PCT 工作组第二届会议上，一些代表团指出需要就这种第三方意见体系的细节进一步讨论，包括申请人是否应该有权利就这种第三方提出的意见给予评论，以及是否可能需要解释这种意见。一个代表团指出，考虑到对该国国家法律中现有的授予前异议体系的可能影响，它希望保留其建立一个允许第三方提交意见体系的立场（见文件 PCT/WG/2/14 第 58 段）。

192. 与此同时，开始了落实第三方意见体系的工作，广泛地依照 PCT1288 通函 C 附件中提出的建议，并考虑了所收到的对该通函的回应意见。2011 年 6 月 6 至 10 日的 PCT 工作组第四届会议支持引入该体系，它注意到有关对该体系特别性质的一些关切，国际局将进一步考虑落实该体系。将对试验计划，特别是在可能的滥用方面予以密切监测。~~该项服务有望于 2012 年早期开始。~~

193. [由于允许第三方对国际申请提出意见的技术体系方面工作已接近完成¹⁴⁶，WIPO 国际局近期将提供演示版。目前计划该体系于 2012 年 7 月 1 日开始运行，允许对自优先权日起 28 个月期限内的尚未过期的任何国际申请提出意见。](#)

194. [第三方意见体系的设计有如下不同：\(i\) 提交意见的期限；\(ii\) 程序的进行：通知申请人，评论意见的可能性或申请人的反驳，向公众披露意见，向要求者反馈；\(iii\) 提出意见的理由：要提交的文件和信息；以及\(iv\) 费用。](#)

(ii) 国家/地区法律

195. 下面的段落提供了一些国家/地区法律中包含的第三方意见机制。

澳大利亚

196. 根据与标准专利¹⁴⁷相关的专利法案第 27 节¹⁴⁸，澳大利亚允许第三方参与意见。根据该规定，一个人可以在全部说明书成为供公众公开检查后的法定期限内通知专利局长：依照条例，出于通知书中指出的理由，该人认定该相关发明不是可申请专利的发明，因为它不符合新颖性、独创性和实用性的要求。

197. 专利局长必须以书面形式把局长所得通知中的任何内容通知专利申请人，并把伴随通知的任何文件寄给申请人一份副本。另外，专利局长必须依照条例考虑并处理该通知。该通知及其伴随的任何文件要向公众公开以供检查。

¹⁴⁶ [见文件 PCT/WG/4/7 和文件 PCT/WG/4/17，122 至 142 页中报告的意见。](#)

¹⁴⁷ 1990 年专利法。

¹⁴⁸ 此外，专利法第 28 条允许第三方意见相关的创新专利。

中 国

198. 《专利法实施细则》第 48 条指出，自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请提出意见。该意见应提交给专利行政管理部门，并说明不符合规定的理由。

丹 麦

199. 专利和辅助保护证书指令第 43 条指出，任何人均可提供有关审查专利申请方面的意见。没有规定特定的理由。[然而，当一份专利将被授权时，提交这类信息的人如果相关，将被通知有递交异议的另外机会。](#)

芬 兰

200. 第三方可以提交对专利局审查专利申请具有重要性的信件。无需付费而且不要求有特别的理由。如果一份专利被授权，专利局将向提交提出异议的可能性信件的一方发出通知¹⁴⁹。

日 本

201. 依照日本专利法的细则第 13 之二和 13 之三的规定，任何人均可向日本特许厅（JPO）局长提交有关一份专利申请中包含的请求保护的发明或已获授权专利的可专利性的有关信息。这种信息可以匿名提交。所提交信息的内容向公众公开供检查。提交这种信息无须付费。

202. 第三方可能提交的信息应依据如下理由，这些理由应以书面证据证实：

- 要求保护的发明不是可申请专利的主题事项或它不符合新颖性、独创性或工业实用性要求；
- 重复申请专利或要求保护的发明已包含在早先递交的一项申请中，但公布晚于递交的相关申请/专利（不符合日本专利法第 29 之二或 39(1)至(4)）；
- 不符合描述要求（不符合日本专利法第 36(4)或(6)((iv)除外）；
- 修改的专利申请的新内容超出了递交日期时所包括的披露内容的范围（不符合日本专利法第 17 之二(3)条）；
- 以外国语言递交专利申请的日文翻译范围超出了所递交的申请范围；
- 专利的修改不符合 126(1)条，限制性条款(3)、(4)或(5)，或 134 条之二，限制性条款。

203. 提交的信息将由 JPO 通知相关申请人（或相关专利权人）。根据要求，可以得到审查员是否已将所提交的信息用于实质性审查的反馈。

¹⁴⁹ 专利法令第 26a 节。

204. 除书面提交外，相关信息还可以在網上向JPO提交。2007年，总计提出了7,487件，其中76%被审查员使用¹⁵⁰。受美国专利商标局（USPTO）进行的同行评审现有技术项目的鼓励（见下面），JPO自2008年7月开始实行公众专利评审试验计划。该试验项目总的说来产生了积极结果¹⁵¹。

墨西哥

205. 工业产权法（LPI）第52条之二指出，自专利申请在正式专利公报上公布之日起六个月内，有关机构可以接收来自任何人关于该申请书是否符合LPI第16条（新颖性、独创性和工业实用性要求）和19条（不被视为发明的主题事项）规定问题的信息。

206. 该机构可以在对申请的实质性审查范围内将这些信息作为技术支持文件，不是必须就这些信息的范围做出裁决。该机构将使申请人获知该信息，以便允许申请人，如果他考虑有必要，以书面形式提出任何可能认为是符合他利益的申辩论点。

207. 提交信息将不会使工作程序暂停，提交信息的人也不会属于相关一方的状态—第三方或当事方，如果产生争端，将实行本法第78条（无效）中规定的行动。迄今尚无根据此规定提交的案例¹⁵²。

挪威

208. 挪威以反对的形式为第三方观察意见提供机会。根据挪威专利法案细则35节，任何人都可对审理中的申请递交反对意见¹⁵³。在这种情况下，专利局必须考虑该意见对可专利性是否有影响。在专利被授予前，如果挪威工业产权局收到的反对意见对评估一份申请很重要，工业产权局将会通知申请人。如果反对意见中提出的是其它破坏发明新颖性的因素，而非显而易见的发明应用问题，挪威工业产权局将立即审查这是否意味着需要书面通知申请人。如果反对意见是有关发明的显而易见的应用问题的权利要求，作为常规，它将被搁置，只有在提交异议时间限制过期后或只有在异议中也提出同样的权利要求时再进行评估，而且还要做同样的反对申诉。对专利授权的反对将不影响任何当事方的权利¹⁵⁴。

巴基斯坦

209. 依照2000年专利法令第24条和2003年专利细则第19条，在正式专利公报中公布已接受说明书之后的任何时间，任何人都可以就发明的新颖性向主管人员提出书面意见，并提供证据以支持其意见。主管人员将在授予专利前根据他可掌握的证据考虑这些意见。此人将不成为诉讼的当事方。

¹⁵⁰ 2008年特许厅年度报告。

¹⁵¹ 该报告可从下述网址获取：http://www.peertopatent.org/CPR_Pilot_Report.pdf。

¹⁵² 第52条之二是2010年9月18日生效的新条款。

¹⁵³ 挪威专利条例（2007年）。

¹⁵⁴ 挪威专利法案实施细则第35节。

菲律宾

210. 知识产权法典（公共法案第 8293 号）第 47 节指出，在一份申请公布后，任何人都可以就发明的可专利性提出书面意见。这种意见必须递交书面的，而且必须包括一份英语或菲律宾语的关于他们所依据的理由的声明¹⁵⁵。递交意见的人应不是在专利局诉讼的当事方¹⁵⁶。提交意见不需要付费。由于知识产权法典中没有规定专利局的异议诉讼，第三方意见体系被认为是一种挑战潜在专利的低成本途径¹⁵⁷。

211. 根据第 47 节，将把意见与申请人沟通，申请人可能对此有评论意见。专利局将告知收到了这种意见和对它们的评论意见，并将其放入与其相关的申请档案中。专利局不会把该局对意见的反应所采取的任何进一步行动通知第三方¹⁵⁸。

212. 如果意见关系到所要求保护的现有技术而不是文件形式，例如，来自使用，这些意见只有在所宣称的事实既不被申请人（或所有人）争议，也不形成另外的合理质疑时，才会得到考虑。诉讼结束后，将不考虑从第三方收到的意见，只是放入档案中。

大韩民国

213. 根据韩国专利法案第 63 条之二，任何人均可向韩国知识产权局（KIPO）局长提供驳回专利申请理由的信息和证据。自 2006 年以来，即使在专利申请公布前第三方也可以提交¹⁵⁹。

俄罗斯联邦

214. 在俄罗斯联邦，没有正式的第三方观察意见。然而任何人均有权利提供他所了解的现有技术文件，这些文件可能在专利审查过程中的任何阶段中使用，直至授权专利¹⁶⁰。审查员从中发现一项现有技术与要求保护的发明相关时，那末这种现有技术便包括在检索报告中¹⁶¹。这些声明仅仅具有信息的价值而且可能被审查员忽略。

¹⁵⁵ 实质审查程序手册，第四章 11。

¹⁵⁶ 同上。

¹⁵⁷ 同上。

¹⁵⁸ 同上。

¹⁵⁹ 见韩国专利法案第 63 条之二。

¹⁶⁰ 见文件 SCP/15/6，第 161 段；SCP/17/13 Prov.1，第 72 段。

¹⁶¹ 根据俄罗斯立法，任何人均有权利要求对另一人的专利申请进行付费的现有技术检索。进行这种现有技术检索的程序受官方规则管制。在申请公布后，检索报告送达相关人员。在审查一项请求保护的发明的可专利性时，将考虑这种检索报告的结果。当那项含有根据相关人要求进行检索的报告的申请时，对申请的审查费用减少百分之五十。

斯洛伐克

215. 专利法案第 42(1)条¹⁶²规定, 在申请公布后, 任何人都可以向专利局就一项申请的主题事项的可专利性递交异议。如果递交了异议, 专利局将在申请的实质性审查期间予以考虑。

216. 根据专利法案第 42(2)条, 递交异议的人依照第 1 段, 将不成为申请诉讼的任何当事方。然而, 申请人将被告知相关的异议, 并有权利对其做出回应。

217. 根据斯洛伐克共和国知识产权局提交的数据, 对 2006 年公布的 231 件专利申请提出了两项异议, 2007 年 167 项专利申请有 3 项异议, 2008 年 181 项专利申请有 3 项异议, 2009 年 179 项专利申请有 4 项异议, 2010 年 153 项专利申请中有 5 项异议¹⁶³。

西班牙

218. 根据西班牙一般授权程序, 即不涉及初步(实质性)审查的程序¹⁶⁴, 这种程序的继续一旦在《官方工业产权公报》中公布, 将给予第三方两个月期限对现有技术报告(检索报告)提出合理的和文件的意见¹⁶⁵。第三方提交有关现有技术报告意见的截止日期一过, 将把书面意见传达给申请人, 供提出评论意见, 这些意见是他认为对现有技术报告是合适的, 提出他认为与第三方提出的意见相关的意见, 并且如果他愿意, 可在两个月内修改权利要求。与现有技术报告内容和第三方提交的意见无关, 在申请人提出意见的截至日期后, 西班牙专利与商标局将授权专利, 在《官方工业产权公报》中予以宣布并向公众提供与该专利相关的文件, 包括现有技术报告和与该报告相关的所有评论意见。在权利要求被修正的情况下, 将向公众提供修正的权利要求内容, 并分别标明修正权利要求的日期。

联合王国

219. 专利法案 1977 第 21 节规定, 当一份专利申请已经公布但并没有向申请人授予专利时, 其他任何人可以向专利局长就该发明是否是可申请专利的发明提出书面意见, 指出该意见的理由。根据法案, 这类其他人在监管员面前不能成为任何诉讼的一方。换言之, 除非收到一份通知(见下文), 他无权与审查员直接讨论此事或要求得到有关审查员所做决定的通知。意见可以匿名提出, 提交意见无须付费。

220. 2007 年专利条例第 33 条规定了有关第三方意见的详细程序。监管员必须向申请人发送一份关于可专利性意见的副本, 除非这些意见以一种可能损害此人的方式诋毁任何人, 或一般来说希望鼓励攻击、不道德或反社会行为。如有必要, 监管员可以向申请人发送一份任何涉及该意见的文件副本。

¹⁶² 第 435/2001 号法案, 关于专利、补充保护证书和一些法案的修正(专利法案)。

¹⁶³ 统计数据可见本文件附件。

¹⁶⁴ 在现有技术报告(检索报告)公布三个月内, 申请人可以表达对充分描述, 新颖性和独创性进行审查的要求, 或不经审查, 授权程序将继续的要求。在任何情况下, 在这三个月内不表示意愿, 授权程序将在没有初步审查的情况下继续。

¹⁶⁵ 根据基本授权程序(不进行初步审查)递交的专利申请比例, 其中由第三方提交评论意见的在百分之十以下。

建议任何意见都要在申请公布三个月之内递交，因为在此时限之后，可能会授予专利¹⁶⁶。意见必须是书面的，并且可以纸质或电子形式递交，在任何情况之下这些应尽可能有证据支持。

221. 如果有递交人的联系信息可用，专利局将告知收到了提交的意见。那些在授权专利前提出的意见，审查员将在决定相关发明的可专利性时予以考虑。意见将收入局的档案中，并向申请人发送一份意见副本，公众可以获取这些档案，。即使在专利授权后收到意见，也会将意见置于专利档案中，并发送给专利权人一份意见副本。

美利坚合众国

(i) 在公布的申请中第三方意见

222. 根据 35 U.S.C.301 节，任何人都可以在任何时间书面地向美国专利商标局（USPTO）提出他认为与任何特定专利的权利要求的可专利性相关的，关系到专利或印刷的公告的现有技术情况。如果此人以书面形式解释这种现有技术在专利的权利要求中至少一项内容的应用方面有关联，那么，这种现有技术的引用和解释将变成正式专利文档的一部分。提交这种现有技术信息可以是匿名的（按照要求，提交者的身份将不包括在正式文档中并保持机密）。

223. 根据 C.F.R.37 第 1.99 节，第三方有可能提交与审理中的公布的专利申请相关的专利或印刷出版物。意见必须自申请公布之日两个月之内或先于寄发允许通知的日期递交，该日期总是较早。如果相关专利或出版物不是英文版，要求所有必要和相关部分应翻译成英文。意见将不包括任何对所提供的专利或出版物的解释或任何其它信息。根据 C.F.R.37 第 1.99 节，如果这些解释或信息包括在意见中，USPTO 将不予考虑。提交的信息将包括在申请文档中。需要付费（180 美元），所提交的内容限制在总计十份专利或出版物之内。

224. 信息提交者应向申请人提供一份副本。然而，如果没有 USPTO 的要求，申请人没有责任并且不需要答复这种意见。信息提交者不会得到来自 USPTO 的有关这种意见的任何沟通信息，除非在提交意见时附有写明自己姓名地址的回执明信片，索取 USPTO 收到意见的回执。根据 C.F.R.37 第 1.99 节，提交与正在审理的专利申请相关的专利或出版物只能以纸质形式。

225. [AIA 修订的第三方观察意见体系于 2012 年 9 月 16 日生效。根据 AIA 第 8 节对 U.S.C.35 第 122 节的修订，颁布前意见提供应包括对提交的每份文件“所宣称的相关性内容的简要描述”并在延长的截止日期之内提交，该日期要早于：](#)

[\(a\) 寄发允许通知之日期；或](#)

[\(b\) 晚于](#)

[\(i\) 自申请公布之日起 6 个月；或](#)

[\(ii\) 首次被审查员驳回之日](#)

¹⁶⁶ <http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-other/p-object/p-observation/p-observation-making.htm>。

226. USPTO 计划允许第三方通过该局电子申请系统（EFS）递交颁布前意见并立即得到电子回执。合适的发布前意见将进入电子图像文档包（IFW）。USPTO 计划在专利申请记录中，由审查员确认，审查员对提交的文件的考虑。

227. 任何利用最早机会提供颁布前意见的做法，对审查员来说，都可以在根据案情采取首次局行动之前，方便掌握最相关的现有技术。考虑到这种意见对帮助审查过程和处理这种意见的成本有益处，USPTO 建议在第三方提交的颁布前意见共计三份或更少文件的情形下，免除上面述及的费用。如果那些第三方没有相互的当事人关系，则另一个第三方也不被排除在利用免费的好处之外¹⁶⁷。

(ii) 依据 C.F.R 37 第 1.291 节的异议

228. 除第三方提交有关于公布的申请的意见外，依据 C.F.R 37 第 1.291 节，公众成员可以对审理中的申请提出异议，从申请中挑战专利的颁发。在这种情况下，提出异议者有资格提供描述出版物的相关内容的书面意见，或提供作为有关审理中的专利申请的权利要求的当前技术的其它信息。然而依照 C.F.R 37 第 1.291 节，异议必须在受挑战的审理中的申请公布之前，或者，如果申请没有公布，在发出受理通知前提交。因此，异议只能发生在当挑战者个人已获知该申请已经递交之时。自 1996 年至 2011 年异议总数为 127 项¹⁶⁸。

229. 2007 年，USPTO 开始了一个试验计划项目，“同行评审现有技术试验计划”，以确定与公众递交的意见一起有组织的递交文件的范围，将为审查员提供有用的现有技术¹⁶⁹。按照一个学术和商业专业人员小组提出的建议，该试验计划项目测试一个合作的联机的团体处理程序，其中公众可以在一个专用于专利同行的网站上确定潜在的现有技术信息，该网站由纽约法学院信息法律与政策研究所的团体专利评审项目开发¹⁷⁰。该试验计划特别分析了这种合作的公众评审是否有效地确定在正常审查过程中可能无法确定的现有技术

230. 团体专利评审过程可使公众提交与审理中的专利申请的权利要求相关的现有技术信息和评论，这些申请已经被志愿者申请人张贴在专利同行的网站上。在经过团体复审之后，前十份重要意见连同一份评论被提交给 USPTO 供考虑。该试验项目只限于应用在计算机结构、计算机网络、加密技术和安全以及商业方法领域。

231. USPTO 早些时候评估了公众通过专利之友评审过程，对改进专利质量所作贡献的影响。到 2009 年 10 月 1 日，该局已对 104 份试验项目申请采取了行动。其中 21% 涉及由第三方通过专利之友评审发现的现有技术。然而在第三方发现的这些现有技术中，半数也被审查员自己找到¹⁷¹。

¹⁶⁷ [USPTO, 联邦注册人/77 卷, 3 号/星期四, 2012 年 1 月 5 日/建议的规则 448 ff 页。](#)

¹⁶⁸ 在本文件附件中可以看到按年细分的数据。

¹⁶⁹ 有关同行评审现有技术的信息可从如下网站获得：<http://www.uspto.gov/patents/initevents/peerpriorartpilotindex.jsp>

¹⁷⁰ <http://www.peertopatent.org/>

¹⁷¹ <http://www.uspto.gov/web/patents/peerpriorartpilot/p2ppie.pdf>

欧洲专利局 (EPO)

232. 根据 EPC 第 115 条, 在 EPO 的诉讼中, 一旦欧洲专利申请的出版物公布, 任何第三方均可以提出与申请或专利有关的发明的可专利性的意见。此人将不是 EPO 诉讼中的当事方。提交意见无须付费。

233. 这种意见将以书面形式以 EPO 官方语言递交, 并指出其依据的理由¹⁷²。把证据立为文件, 特别是提交的支持论点的出版物可以任何语言递交。然而, EPO 可以要求其翻译为其任何一种官方语言递交, 否则证据将不予理会¹⁷³。

234. 第三方提出的意见将与申请人(或专利权人)沟通, 申请人(或专利权人)可以对此发表意见¹⁷⁴。如果这些意见提出全部或部分发明的可专利性问题, 则必须在 EPO 的一个部门的任何诉讼审理中予以考虑, 直至这些诉讼被最终结束, 即它们必须获许进入诉讼程序¹⁷⁵。如果观察意见是关系到所宣称的现有技术, 而不是从文献获得, 即从使用中获得, 那么这只有在所宣称的事实既没有来自申请人(或专利权人)的争议, 或被确立已超越合理质疑的情况下才必须予以考虑¹⁷⁶。收到的意见在诉讼结束后只是加入档案中¹⁷⁷。尽管向第三方寄发了收到其意见的通知, EPO 不会将其为回应意见而采取的任何进一步行动通知该第三方¹⁷⁸。

235. 为方便第三方提交观察意见, EPO 发起了一项试验项目。自 2011 年 8 月 1 日起, 这种意见可以通过在 EPO 网站上填写一份联机表格来递交。传统的递交方式(例如通过信件或传真)将继续接受。

C. 行政撤销和无效机制

(i) 原理和目标

236. 行政撤销和无效机制规定了当事方之间对一件专利有效性进行复审, 不限制在专利授权后的某一期限内。即使在一些国家行政复审具有准司法性因素, 这一程序也有别于司法复审, 一般说来, 司法复审只是由利益相关方发起, 是充分对抗的并完全以法院为主。在许多国家, 类似于异议诉讼, 任何人都可以要求行政复审。

237. 行政复审的原理类似于异议体系。其目的是通过提供简单和低费用的替代性诉讼提高专利质量。它构成一种法院以外的论坛, 由一组有经验的审查员和/或行政法官组成, 来评审专利有效性。它允许根据可能致一份专利无效的理由, 或更重要的是, 不符合实质的可专利性标准的理由, 来复审专

¹⁷² EPC 实施细则第 114(1)条。

¹⁷³ EPO 审查指南, E 部分, VI.3。

¹⁷⁴ EPC 实施细则第 114 (1) 条。

¹⁷⁵ EPO 审查指南, E 部分, VI.3。

¹⁷⁶ 同上。

¹⁷⁷ 同上。

¹⁷⁸ 同上。

利。类似于异议体系，行政撤销和无效机制在当事方之间进行，但他们一般说来没有时限性。在一些国家，行政复议也是依据职权进行的。

238. 在授权后异议体系为第三方提供了在行政层面上对专利的挑战时，因为异议时间是有限的，可能有这样的情况，即只有在异议时限过期后第三方才认为有必要使专利无效。这一情形常常是围绕申请专利的发明的技术只是在专利授权后一些年被开发和商业化，到那时，将由竞争者审查专利的有效性。行政复议为任何人提供了更长的和第二个挑战专利的窗口。在一些国家，行政撤销和无效是唯一的向行政部门挑战专利有效性的当事方之间机制，例如在中国、日本、大韩民国和联合王国。

239. 在有行政复议机制的国家中，程序性和实质性要求有一些共同点，但细节上有所不同。这种不同可以包括：(i) 依据职权诉讼的可能性；(ii) 对要求撤销的人来说有提供证据的义务；(iii) 撤销的理由；(iv) 复审程序的引导；(v) 是否可以在专利有效期过期之后要求撤销/无效；(vi) 提供证据的标准；(vii) 复审委员会的组成。

240. 下面的段落介绍了一些国家和地区现有的行政撤销或无效体系。

(ii) 国家/地区法律

中 国

241. 目前中国有授权后专利无效体系。根据中国专利法第 45 条¹⁷⁹，自专利授权公布之日起，任何单位或个人均可以要求专利复审委员会宣告所指的该专利权无效。根据专利法实施细则第 64 条¹⁸⁰，要求者要提交包括与无效的理由相关证据在内的要求。无效程序由当事方之间进行。专利复审委员会将寄送一份要求的副本给专利权人并要求他在特定的时间之内呈交意见。专利权人可以修正专利的权利要求。专利复审委员会可以应当事方要求或依据职权决定举行口头听证。

242. 根据中国专利法第 46 条，专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和做出决定，并将其决定通知请求人和专利权人。专利复审委员会由专利行政部门指定的技术和法律专家组成¹⁸¹。宣告专利权无效的决定由专利行政部门登记和公告。

243. 另外，可以对委员会的决定上诉。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内在人民法院采取法律行动。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三方参加诉讼。被宣告无效的专利权视为自始即不存在，但这一决定将不对以前的判决具有追溯力¹⁸²。

¹⁷⁹ 《中华人民共和国专利法》，2008 年。

¹⁸⁰ 《中华人民共和国专利法实施细则》。

¹⁸¹ 《专利法实施细则》第 59 条。

¹⁸² 《中国专利法》第 47 条。

哥斯达黎加

244. 除异议体系外，哥斯达黎加专利法¹⁸³第 21 条规定了要求一项已授权专利无效的可能性。应任何相关人要求或依据职权决定，并取决于听证专利持有人，工业产权注册局将宣告该专利无效，表明已授权的专利违反了哥斯达黎加专利法第 1 和 2 条规定的任何可专利性的标准。任何人都可以提出要求，并提供考虑到所有与无效相关的因素的充分证据。可以在专利过期前的任何时间宣告无效。

245. 当收到无效要求后，应立即通知专利权持有人，他应在一个月内采取相关行动。一俟收到持有人的辩解意见，即进行新的实质性审查。一俟收到各自的技术报告，即做出专利权取消或维持的决定。可以向行政注册法庭上诉反对该决定，并分别在三天和五天的期限内提出撤销和/或上诉的理由。

日本

246. 日本专利法案第 123 条¹⁸⁴规定了要求上诉和审判委员会审判专利无效的可能性。一般说来任何人都可以递交这种要求¹⁸⁵。如果要求针对两项或更多权利要求，则需要对每项单独递交要求。要求可以在任何时候递交，即使在专利期限过期后也可以¹⁸⁶。可以依据日本专利法案第 123(1)条中列举的使专利无效的任何理由。要求人应提供专利无效的证据。对委员会的决定可以向知识产权高等法院上诉。

247. 审判要求需要包含基于专门具体条款的专利无效的事实，和依据相关证据所证实的每项事实的关系¹⁸⁷。在递交要求后，首席法庭审查员将向专利权人发送书面要求，并给他在特定时间限度内提交书面答复的机会。首席法庭审查员可以向各方提问。审判应由三个或五个审判审查员组成的合议小组进行，以多数表决通过做决定¹⁸⁸。最初的专利审查员不应作为案审审查员包括在案情听证中。一般说来，审理根据日本专利法案第 145 条，通过口头诉讼进行，但首席法庭审查员可以应要求或由职权决定通过文件诉讼来进行审判。任何要求专利无效的人均可以介入现有的无效诉讼。可以应要求或由职权决定审查证据。有可能以任何理由，由职权决定延长诉讼，不由任何一方辩护。如果专利无效，该专利将被视为既往无效。最终审判决定一旦注册，当事方（或任何其它介入方）不可以就相同事实和证据递交审判要求。如有必要，行政审判诉讼可以缓期至相关法院诉讼结束之时。同样，在一定环境下对专利无效的审判期间，如有必要，民事诉讼可以缓期。

墨西哥

248. 根据墨西哥专利法第 78 节¹⁸⁹，可在任何时候依据专利的授权违反了可专利性标准的理由，采取寻求专利无效的行动。无效声明将是由该单位做出的一项行政决定，或是依据职权决定，或是应任

¹⁸³ 《哥斯达黎加专利法》，第 6867 号。

¹⁸⁴ 日本专利法案（1959 年 4 月 13 日第 121 号法案，最后由 2011 年 6 月 8 日第 63 号法案修正）。

¹⁸⁵ 例外情况只是一个人有权对一项专利可能根据一些有关享有专利权利的理由提交无效要求。

¹⁸⁶ 日本专利法案第 123(3)条。

¹⁸⁷ 日本专利法案第 131(2)条。

¹⁸⁸ 日本专利法案第 136 条。

¹⁸⁹ 1991 年 6 月 25 日工业产权法，由 1997 年 12 月 26 日法令修正。

何第三方要求，或者是联邦公诉人要求，如果联邦政府在案例中有某种利益的话。宣告无效将取消专利的所有效力或相关的注册，并具有追溯到申请日期的效力。

菲律宾

249. 知识产权法典第 61 节¹⁹⁰规定了行政无效机制。任何利益相关人员均可以在按要求付费后请求撤销专利或其中的权利要求或部分权利要求，可以根据如下理由：(i)所请求保护的发明不是新的或可申请专利的；(ii)专利没有以足够清楚和完全的方式披露发明，以使该领域熟练技术人员可以实现该发明；或(iii) 专利违背公共秩序或道德。撤销的请求应是书面的，经请求人或任何了解这些情况的人代表他核实，明确所根据的理由，包括对所依赖的事实的说明，并向专利局递交。印刷出版物或其它国家专利的副本，以及请求中所述及的其它支持文件均应附后。

250. 根据递交的撤销请求，法律事务主任将通知专利权人和已被授予使用许可或任何其它权利或所有权的人，或专利局的记录中出现的与所涉及的专利和发明有关的所有相关利益人，并向这些人和请求者通知听证日期。请求者递交的通知将在 IPO 公报上公布。在涉及高技术问题时，按照任何一方的意向，法律事务主任可以命令该请求由一个委员会听证和决定，该委员会由法律事务主任做主席和两位在寻求取消的专利相关技术领域中有经验的成员或专家组成。

251. 如果委员会发现撤销的案例已被证实，专利将无效或予以修正。专利所授予的权利或任何特别的权利要求或撤销的权利要求将结束。取消的公告将在IPO公报上公布。除非由总干事限制，该无效决定可以立即执行，不考虑任何潜在的缓期上诉。¹⁹¹

大韩民国

252. 大韩民国规定了准司法无效审判。行政复议体系是构成韩国知识产权局知识产权法庭的三个实例审判程序的一部分，这三个程序组成了韩国知识产权局（KIPO）的知识产权法庭（IPT），由主席和行政法官，专利法院和最高法院组成。其目的是促进和加强专利保护，同时保证有关专利的争议公平从速解决。

253. 根据韩国专利法案第 133 条，授权的专利公布后三个月内，任何人可以向 IPT 要求所授权的专利无效。然而，在该期限过时后，只有相关利益方或审查员可以对专利进行无效复审。专利无效的理由一般与驳回专利申请相同，特别要包括实质的可专利性标准。如果专利包含两项或更多权利要求，可对每项权利要求分别提出无效审判要求。

254. 要求专利无效审判甚至可以在专利权过期后提出。当专利无效成为最后和结论性决定时，该专利权将被视作从未存在过；然而，当专利在授权后由于提出的任何理由而变成无效时，该专利权自该理由产生之时被视为已经不存在。

255. 根据第 146 条，IPT 由一个三位或五位行政专利法官的委员会组成。委员会不对公众公开咨询。要求者的意见将向被告提交，而答复将由行政审判长交给要求者。如果行政审判长是已授权专利的

¹⁹⁰ 1997 年 6 月 6 日，菲律宾工业产权法典（共和国法案第 8293 号）。

¹⁹¹ 菲律宾知识产权法第 65 节。

审查员，他/她将不被包括在审判庭中¹⁹²。审判可以是口头或文件诉讼。口头诉讼一般是公开的。可以应任一当事方要求或依照职权决定提出证据。审判决定对当事方和非当事方都具有作用，除非最后决定是免于考虑。在审判诉讼期间民事诉讼应该停止¹⁹³。

俄罗斯联邦

256. 根据俄罗斯民法典第 1398 条¹⁹⁴，任何人可以在专利有效期内的任何时间以下述全部或部分理由要求专利被视作无效：(i) 不符合可专利性的标准；(ii) 被授权专利的权利要求特征元素超出了发明的原始描述或图像表示；(iii) 授权专利的情形是完全相同发明的几份申请，有相同的优先权日期；(iv) 向不是该项发明的发明人的人授权专利。任何法人或个人均可以根据这些理由通过向专利争议仲裁会提交上诉，请求无效行动。请求者在提出这种无效行动时无需展示任何特别的法律利益。递交无效行动要求没有时间限制。

257. 承认专利无效意味着撤销联邦执行主管部门关于授权该项专利的决定并取消在相应的官方注册中的记录。

斯洛伐克

258. 斯洛伐克规定了行政撤销。根据斯洛伐克专利法案第 46(1)条，专利局将应第三方要求或依照行政职权，根据下述理由之一撤销一件专利：(i) 不符合实质的可专利性标准；(ii) 没有完全披露和介绍发明以使该领域的熟练技术人员能够实现该发明；(iii) 专利的权利要求或分项申请超出了原来专利的申请；(iv) 在专利授权后扩大了保护范围；(v) 所有人不享有专利权；或(vi) 不符合条例规定的其它授权专利的要求。

259. 专利可以修改或者只部分地被撤销。如果一件专利被撤销，它将在撤销决定的范围内被视为溯及既往无效。如果要求者证明法律利益，专利局也可以在一项专利期满失效后将其撤销。根据斯洛伐克专利法案第 46(6)条，专利局应在杂志上公告撤销或部分撤销的决定。要求者需要付行政管理费。专利权人可以在一定时间限制内回复，如果专利权人没有回复，专利局可以继续诉讼程序，根据递交的意见内容做出决定。专利局应向要求者递送专利权人的回复。根据专利法案 47(5)条，如果根据各方的书面材料不可能做出决定，专利局应确定口头听证的日期。

联合王国

260. 联合王国没有规定任何异议体系，根据 1977 年专利法案第 72 节，任何人均有可能要求撤销一件专利。专利局长可以应任何人要求，依据下列的任何理由奉命撤销一项发明的专利：(i) 发明是不可授予专利的发明；(ii) 获授专利权的人不是仅有的享有权利的人；(iii) 专利说明书对该项发明的披露不够清楚和完全，不足以使该领域技术熟练人员实行该发明；(iv) 专利说明书中披露的事物超出了原来递交的专利申请书；以及(v) 专利赋予的保护范围已被修改延伸，这一修改是从来不应允许的。

¹⁹² 大韩民国专利法第 148 条。

¹⁹³ 大韩民国专利法第 164 条。

¹⁹⁴ 俄罗斯联邦民法典（第四部分）。

261. 准司法的当事人之间的诉讼，由一位高级官员进行，非常类似授权后异议诉讼，但没有任何开始的时间限制¹⁹⁵。申请人需要做出一项书面声明，并给予专利权人递交反驳声明的可能性。专利局长可以依据职权撤销专利。要求可以在专利有效期内提出。根据第 72(5)节，专利局长对撤销要求的决定没有不可否认的效力。撤销有溯及既往的效力¹⁹⁶。

七、不同机制之间的界面

A. 当前的国家体系改革

262. 近年来，国家和地区异议体系有许多变化。国家立法中的这些变化进一步介绍如下。

日本、中国和大韩民国

263. 从政策观点看来，日本异议体系在过去十五年里所发生的变化是令人感兴趣的。1996 年以前，日本专利法规定了授权前异议体系，允许公众补充实质性审查员的审查。然而对延迟授权专利的关切变得更强烈¹⁹⁷，1996 年，授权前异议体系被授权后异议体系所替代。所以，在日本共同存在两种挑战已授权专利的有效性的机制，即授权后异议体系和撤销专利的行政上诉。授权后异议可以由任何人自登载该专利的公报发布之日起六个月之内提交。然而，反对者不能充分参加复审过程，该过程在专利局和专利权人之间进行。因此，该体系设计了专利局根据反对者提供的证据和专利权人提交的相反辩解意见——如有任何意见的话，复审其先前的决定¹⁹⁸。因此，以前的授权后异议体系在日本大多数单方面进行¹⁹⁹。另外，撤销一件专利的上诉是一种当事方之间的程序，可以由利益相关方在注册后的任何时间递交。这种双重体系随后被发现是有问题的，因为同一件专利可能分别属于授权后异议和撤销上诉两种情况。在 2000 年 4 月最高法院的决定后，这种情况甚至变得更为复杂。在该决定中法院坚持认为司法法院有能力复审专利的有效性而不顾日本特许厅行政上诉诉讼的状况和结果²⁰⁰。

264. 为使授权后复审程序合理化，2004 年取消了授权后异议体制，而且挑战已授权专利的机制被简化为单一程序，即对无效的审判和对撤销的上诉。修订后的专利撤销上诉，原则上允许任何人提出上

¹⁹⁵ 见文件 SCP/14/10，第 201 段。

¹⁹⁶ 联合王国 IPO：专利实用手册，72 年 3 月；可从下述网址获取：<http://www.ipo.gov.uk/p-manual-practice>。

¹⁹⁷ 与美国和日本之间在 1980 年下半年谈判的《结构性妨碍动议（SII）》相关联，以前日本公司提交的关于美国公司递交的专利申请的大量授权前异议目的在于延迟美国发明的专利授权，从而使日本产业不公平受益。日本答复说它的异议体系没有延迟专利授权进程，因为在数量较少的异议案例中，只有在非常例外的案例中，大量异议要求是对一项申请递交的。

¹⁹⁸ Goto A, Motohashi K., 日本专利数据库建设和日本专利申请活动的第一观察。《研究政策》2007 年；36：1431—42。作者总结了从授权前异议体系改变为授权后异议体系在日本特许厅形成的结果是加速了专利授权，而且 1996 年以前旧的授权前异议期间所有延缓的专利均在当年得到处理。

¹⁹⁹ 孙海涛，中国和美国、欧洲、日本的授权后专利无效：比较研究，15 Fordham 知识产权、媒体和娱乐法律杂志，2004。

²⁰⁰ 富士通诉德克萨斯仪器，1998 年（O），364 号，最高法院，2000，4 月 11 日

诉。为维持较简单和低廉的选择，以帮助使由于疏忽而授权的专利无效，专利局设立了一种机制，允许第三方免费提交任何可能与各种可专利性要求相关的信息，即使在专利授权后也可以²⁰¹。

265. 中国在设计异议程序方面的经验也是值得考虑的。1992 年以前，中国有授权前异议程序，后来由于专利授权的延误，该体系改变为授权后异议体系，2000 年以前，授权后异议程序以及授权后无效程序两种体系都存在。两种体系的区别在于提出无效的理由和允许递交意见的时间期限。特别是，直至涉及同一专利的异议程序结束以前，可以不发起无效程序。2000 年修订了专利法，取消了授权后异议体系。要求修订是由于专利权人可能遭受多种指责，而且由于它过多地加重了国家知识产权局（SIPO）的负担。目前，专利无效程序是可用以挑战一件专利有效性的唯一机制²⁰²。然而，可以提交颁布前的第三方意见。

266. 大韩民国具有相似的经验。为保证及时授予权利，韩国存在的授权前异议体系被取消并实施了授权后异议体系。自 2007 年 7 月 1 日起，在韩国挑战一件专利的唯一途径是通过无效诉讼。韩国无效诉讼的一个独特特征是它把授权后异议体系纳入了无效程序之中，允许任何第三方自专利授权公布之日三个月内提出无效要求。这一时期过后，只有利益相关方可以提出无效要求。为减少专利起诉时间，自 2006 年起即使在专利申请公布前也可以提交第三方意见。

267. 尽管从日本、中国和韩国发生的变化中得出结论还为时尚早，而且这些变化是发生在这些国家的特定环境之中，可以看出一个国家异议体系的设计与是否可使用其它的复审专利有效性的可能性相联系。其他国家取消了授权前异议体系，包括联合王国。

268. 可能值得考虑的是如果在国家专利体系中存在一种以上的复审机制，任何附加机制都必需有更多的益处而不只是现有程序的重复。否则，将可能使程序复杂，延误发送最终行政决定的整个进程，并且增加法律的不确定性²⁰³。

澳大利亚

269. 在澳大利亚，授权前异议体系被认为有两重目的：保证不可授权专利的发明不予以授权，和提供一种由法院撤销的选择。曾经对授权前转向授权后异议体系做过几次尝试，但因缺乏从改变体系中受益的效果的证据，这些尝试都失败了。2011 年知识产权法修正案第 60(3)小节的一项建议是把所有异议理由的证明标准减少到概率平衡。一些学者解释说，在授权前异议中用于异议的基于证据的理由似乎比基于法律的理由更少成功，例如在说明书和权利要求中的错误²⁰⁴。此外，建议通过引导授权前

²⁰¹ 目前，学术研究就异议体系在提高日本创新的作用不足方面提供了结论性证据，一篇论文集中于日本和美国专利和激励创新的主题建议日本的申请在先体系与美国的（很快要被取代）发明在先相比较，把更多信息置于公有领域更快，引起在创新进程中更快地递交专利申请；而且授权前异议的机会加强了在早期对竞争者专利申请的监视。（见 Wesley Cohen 等，研究开发与外溢，在日本和美国的专利和创新激励，《研究政策》，31（2002））。

²⁰² 孙，中国和美国的授权后专利无效。

²⁰³ 已经说明了在日本自取消授权后异议以后，当事人之间授权后复审（即授权后异议和无效上诉）的全部比例，而在中国是稳定的。见 WIPO 世界指标 2001，图 A.10.1。

²⁰⁴ Weatherall 等，澳大利亚专利异议的情况（2011），93、106、119

异议体系和减少延误来提高授权前异议体系的效率。根据上述学者意见，自授权前异议期限结束到异议的专利最终被封存的平均时间期限是 2.4 年²⁰⁵。

美利坚合众国

270. 美国规定了多种行政复审和异议体系。1980 年，国会颁布了单方面重审程序，第三方可以通过这一程序寻求对专利的重审。立法的目的是“通过建立对有疑问的专利的行政重审体系加强投资者在专利权的确定性方面的信心”。重审被视作对颁发的专利有效性问题的有效解决方案，无需求助于费用高昂和漫长的侵权诉讼²⁰⁶。尽管重审的设计是作为一种由局进行的质量检查，一些作者争论说由于该进程的单方面性质，只允许专利权人参与，这是限制挑战者使用的²⁰⁷。

271. 1999 年，国会在美国发明人保护法案 1999 中确立了当事方之间的重审体系。它限于提出可专利性的实质性新问题的一定理由。而且，在其后的任何民事行动中，当要求者不能挑战时，在选择重审程序的进程期间已确定的任何事实，产生的效力不容推翻²⁰⁸。最初对专利权人反对重审决定的上诉的限制，后来在 2002 年扩大到了第三方²⁰⁹。

272. AIA 2011 年修订和扩展了异议程序。法案保留了现有的单方面重审，增加了一些在颁布前由第三方提出意见的元素，扩展了当事方之间的重审，并将其重新命名为“当事方之间复审”，而且增加了授权后复审²¹⁰。

273. 新的授权后复审可能性的目的在于通过允许类似于所称的狭义“异议体系”的新的行政授权后复审来提高专利质量。这些修正是由国家科学院（NAS）和联邦贸易委员会（FTC）建议的，目的是提供更早、更快和低成本挑战专利路径²¹¹。AIA 使美国的异议体系成为多面向的和唯一的。总而言之，美国的体系规定了第三方意见，当事方之间的授权后复审和单方面重审的两种不同的可能性。

丹麦和挪威的重审

274. 在挪威，2008 年引入了行政重审体系，目的是向那些在异议期结束后想要挑战专利的人提供低成本、简单和较快的法院诉讼之外的另一种选择²¹²。丹麦的重审体系是 1993 年引入丹麦专利法的，规定了类似的行政重审机制。

²⁰⁵ 同上。

²⁰⁶ 20 国会报告第 96-1307 号，96 届国会，第 2 届会议（1980 年）。

²⁰⁷ Carrier，授权后异议：建议和与美国发明法案的比较，2009 年。

²⁰⁸ 美国专利商标局：概要，美国发明人保护法案可从下述网址获取：<http://www.uspto.gov/patents/law/aipa/summary.jsp>

²⁰⁹ U.S.C.35 第 315 节，21 世纪司法部适用当局法案，公共法律 107-273，107 届国会，2002 年 11 月 2 日。

²¹⁰ 文件 SCP/17/13 Prov. 77；见 Toshiko Takenaka，与世界的其它地方相一致？美国发明法案，《知识产权法律与实践杂志》2012 年，7 卷，1 号，第 4 页 ff。

²¹¹ 联邦贸易委员会报告 2003 年，建议 1；USPTO，21 世纪战略计划。

²¹² 见文件 SCP/17/13，69 段。

275. 乍看起来，丹麦和挪威可使用的重审体系，从两者都在异议期限（或在美国是授权后复审期限）结束后，可使用当事方之间复审程序这一意义上说，可能与美国新近引入的当事方之间复审相像。然而，丹麦和挪威重审的目标和作用应该是在欧洲专利体系范围内考虑的，在欧洲，国家专利体系和依照欧洲专利公约（EPC）的地区专利体系同时存在。在欧洲，欧洲专利由EPO授权，如果自欧洲专利颁发之日九个月内没有递交异议，使该项专利无效的唯一途径是在EPC成员国的每个法院挑战其有效性。这可能是一个漫长、费用高昂的过程。此外，不是所有成员国法院都可能配备专门的在专利法律和技术上熟练的法官。丹麦（和挪威）的重审诉讼可以用于丹麦（和挪威）的国家专利以及在丹麦（和挪威）生效的欧洲专利。因此重审诉讼为这些国家的专利审查员提供了评估一件欧洲专利的有效性的机会，并可用以在其它EPC成员国，用随后的法院诉讼的眼光检查专利的有效性²¹³。

B. 各种机制的组合

276. 本文件附件二提供了选定国家依照其各自的国家法律规定第三方观察意见、异议体系和/或其它行政撤销和无效机制的总结表。由于不同类型的国家机制不总是很容易地在给定的范畴中分类（见下面韩国的例子），此处呈现的解决方案应被视作分类范畴的粗略近似。从附件二所列的有限数量国家中，可以总结如下观点：

- (i) 附件二所列的国家中，大多数国家法律至少规定了一种授权前机制和至少一种允许第三方在授权/撤销程序中用其现有技术知识提出意见的授权后机制。
- (ii) 本文件中，没有任何国家规定确认所有的行政机制。换言之，看上去，每个国家政府需要选择在国家范围内规定的行政机制。
- (iii) 在授权前阶段，（单方面）第三方意见被许多局广泛使用。考虑到在申请公布后（和实质性审查前）当事方之间的授权前异议中，第三方提交的现有技术信息也有帮助审查员的作用，在授权前阶段，似乎许多局喜欢利用第三方的现有技术知识，将其作为审查员实质性审查的补充信息源。
- (iv) 在授权后阶段，许多局主要地使用当事方之间程序（澳大利亚除外），这可以通过专利权利人和第三方都充分参与到诉讼中来使专利授权的决定得到彻底的复审。
- (v) 在授权后阶段，国家局使用一些不同的机制组合，有时候把当事方之间程序与单方面机制相结合。

一些国家为第三方引入各种类型的机会去挑战授权后专利的有效性，其中一些可能不容易符合给定的类别。例如，在韩国，行政撤销体系可被视为一个与授权后异议混合的体系，因为自专利授权之日三年期间，任何第三方均可以向知识产权法庭提出行政撤销要求。在西班牙，根据西班牙专利法第 47 节，自专利授权公布后一个月内可以向西班牙专利和商标局提出反对专利授权决定的上诉。在一般程序中（没有实质性审查），只有关于正式手续方面问题可以递交上诉反对授权专利。然而，在有实质性审查的程序中，可以根据缺乏

²¹³ Susanne Høiberg 和 Louise Aagaard, 重新审查：一种检验专利有效性的便利工具，构筑和加强知识产权价值 2011 年, AIM

新颖性和独创性以及其它实质性问题的理由提出上诉。在后者的情况下，上诉的效果可被视为与授权后异议相同，尽管上诉只能由利益相关方提交。

277. 除上述一般意见外，第三方意见、异议、重审和行政撤销与无效等不同机制的各种组合的成本和效益只能在既定国家的范围内分析。不同的机制需要在各国范围内整体来看，而且必须考虑其历史沿革。然而，在国家层面已经采用和发展的各种不同机制的组合意在建立一个法律框架，使之保证：(i) 提交第三方拥有的现有技术知识；以及(ii) 提供行政机制到立法诉讼的选择，从而使专利只授权给那些符合可专利性要求的发明。特别是第一个因素，常常被发现在授权前阶段是一种帮助专利局审查的途径，而第二个因素常常规定在授权后阶段，从而使行政管理部门有机会通过当事方之间诉讼来复审其决定。

278. 分析哪种不同机制的组合在既定国家是最成功的模式将是令人感兴趣的，量化地测量各种模式的完全效果可能非常困难。递交异议的数量简单地增加或减少将不是测量这种机制成功的合适指标。来自权利持有人关于所采用机制的有效性的定期反馈可能提供关于该国体系有效性的有用信息。

279. 异议体系和其它相关机制的首要目的是保证专利只授权给那些符合可专利性要求的发明。为达到这一目的，以低水平费用（或完全免费），简化手续和任何人都可以挑战专利有效性的事实，均鼓励第三方参加到授权程序和/或行政撤销中。另一方面，国家统计局显示，异议和其它行政撤销的数量相对较低。同样，即使在许多国家，第三方可以免费递交现有技术信息，这种现有技术信息提交的数量也不是特别地高。看来许多第三方只有在在一件专利对他们的生意有潜在的负面影响时才可能有撤销该专利的动机。

280. 人们认为，致力于改进授权专利质量的各种机制组合的价值在于第三方对这些补充机制的可用性，而毫无疑问，所授权的专利质量一直是主要地由专利局进行的实质性审查的准确性和有效性决定，起码的事实是许多国家法律提供的那些补充工具显示出它们总的来说是有作用的。

[后见附件一]

异议统计数据

澳大利亚

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11
重审 ¹	5	11	18	15	22
异议 ²	130	109	167	120	143
申请量 ³	27594	27979	26259	25443	26473

¹ 重审数仅含第三方要求的重审。不含局长在其他情况下启动的重审。

² 异议数仅涉及第 59 条异议。

³ 申请量不含临时申请，但包含创新专利申请和标准专利申请。

哥斯达黎加

<u>年份</u>	<u>申请量</u>	<u>异议量</u>
<u>2005</u>	<u>580</u>	<u>28</u>
<u>2006</u>	<u>739</u>	<u>112</u>
<u>2007</u>	<u>829</u>	<u>135</u>
<u>2008</u>	<u>886</u>	<u>243</u>
<u>2009</u>	<u>635</u>	<u>203</u>
<u>2010</u>	<u>692</u>	<u>173</u>

芬 兰

(a) 2006-2010 年曾被提出异议的专利授权数

年份	被异议专利数	异议数
2006	29	31
2007	20	21
2008	18	21
2009	24	26
2010	20	23

(b) 2006-2010 年异议裁定情况

年份*	异议不成立	修正后维持	撤销专利
2006	13	3	10
2007	9	4	5
2008	8	1	6
2009	5	2	4
2010	1	1	0

* 指提出异议申请的年份，不是裁定年份。

格鲁吉亚

- 6814 – 关于半硬式可折叠容器发明的上诉成立；
- 8520 – 上诉被驳回；
- 9438/01 – 程序终止；
- 8690 – 上诉被驳回；
- 9792（键盘） – 关于~发明的上诉被驳回；
- 9985（非肽类缓激肽拮抗剂及其药物组合物） – 上诉被维持；
- 9635（成球法） – 上诉被驳回；
- 10640（直升机主旋翼气动翼型） – 驳回上诉；
- 106041（蓄电池） – 上诉被驳回。

德 国

- 2010 年有 665 件异议申请。
- 2010 年办理的异议案结案情况如下：
 - 75 起专利权人放弃专利；
 - 87 起因未付年费放弃专利；
 - 278 起撤销专利；
 - 538 起裁定完全或部分维持专利。
- 专利权人61起中对撤销专利提起上诉。
- 123起对专利商标局完全或部分维持专利的裁定提起上诉。

巴基斯坦

序号	年份	受理的案件	受理的异议	技术领域	异议率
1	2007	115	33	制药	32.63%
2	2008	577	199		
3	2009	501	246		
4	2010	667	129		

大韩民国

无效数量/无效审数量（无效宣告率）

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<u>专利</u>	<u>221/438</u>	<u>228/454</u>	<u>359/623</u>	<u>360/615</u>	<u>318/529</u>	<u>336/633</u>
	<u>50.5%</u>	<u>50.2%</u>	<u>57.6%</u>	<u>58.5%</u>	<u>60.1%</u>	<u>53.1%</u>
<u>实用新型</u>	<u>50.1%</u>	<u>59.4%</u>	<u>53.7%</u>	<u>56.8%</u>	<u>62.9%</u>	<u>62.5%</u>
	<u>202/403</u>	<u>148/249</u>	<u>160/298</u>	<u>134/236</u>	<u>110/175</u>	<u>85/136</u>

葡萄牙

2005年以来在葡萄牙工业产权局提起的异议数。
请注意这些数字既涉及专利也涉及实用新型。

年份	异议数
2005	4
2006	6
2007	3
2008	2
2009	2
2010	8
2011	4
合计	29

斯洛伐克

年份	2006	2007	2008	2009	2010
申请公布数	231	167	181	179	153
授权前申请第三方意见数	2	3	3	4	5
行政撤销申请数	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>9</u>	<u>3</u>	<u>5</u>
行政撤销裁定数	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>6</u>

瑞典

年份	2005	2006	2007	2008	2009	2010
异议申请	57	42	30	26	31	33
异议不成立	16	13	17	17	16	15
专利修正后予以维持	9	6	11	13	12	9
撤销专利	6	20	20	11	17	8

单方再审申请数据 – 2011 年 6 月 30 日

1.	07/01/81 开始单方再审以来的申请总数.....	11604 ²¹⁵																																																																													
	a. 专利人提出	3761	33%																																																																												
	b. 其他公众提出	7677	66%																																																																												
	c. 局长令	166	1%																																																																												
2.	各部门申请数																																																																														
	a. 化学	3180	27%																																																																												
	b. 电学	4323	37%																																																																												
	c. 机械	3922	34%																																																																												
	d. 外观设计专利	179	2%																																																																												
3.	各年单方再审申请																																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>财年</th> <th>数量</th> <th>财年</th> <th>数量</th> <th>财年</th> <th>数量</th> <th>财年</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1981</td> <td>78 (3 个月)</td> <td>1989</td> <td>243</td> <td>1997</td> <td>376</td> <td>2005</td> <td>524</td> </tr> <tr> <td>1982</td> <td>187</td> <td>1990</td> <td>297</td> <td>1998</td> <td>350</td> <td>2006</td> <td>511</td> </tr> <tr> <td>1983</td> <td>186</td> <td>1991</td> <td>307</td> <td>1999</td> <td>385</td> <td>2007</td> <td>643</td> </tr> <tr> <td>1984</td> <td>189</td> <td>1992</td> <td>392</td> <td>2000</td> <td>318</td> <td>2008</td> <td>680</td> </tr> <tr> <td>1985</td> <td>230</td> <td>1993</td> <td>359</td> <td>2001</td> <td>296</td> <td>2009</td> <td>658</td> </tr> <tr> <td>1986</td> <td>232</td> <td>1994</td> <td>379</td> <td>2002</td> <td>272</td> <td>2010</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>1987</td> <td>240</td> <td>1995</td> <td>392</td> <td>2003</td> <td>392</td> <td>2011 年迄今</td> <td>581</td> </tr> <tr> <td>1988</td> <td>268</td> <td>1996</td> <td>418</td> <td>2004</td> <td>441</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							财年	数量	财年	数量	财年	数量	财年	数量	1981	78 (3 个月)	1989	243	1997	376	2005	524	1982	187	1990	297	1998	350	2006	511	1983	186	1991	307	1999	385	2007	643	1984	189	1992	392	2000	318	2008	680	1985	230	1993	359	2001	296	2009	658	1986	232	1994	379	2002	272	2010	780	1987	240	1995	392	2003	392	2011 年迄今	581	1988	268	1996	418	2004	441		
财年	数量	财年	数量	财年	数量	财年	数量																																																																								
1981	78 (3 个月)	1989	243	1997	376	2005	524																																																																								
1982	187	1990	297	1998	350	2006	511																																																																								
1983	186	1991	307	1999	385	2007	643																																																																								
1984	189	1992	392	2000	318	2008	680																																																																								
1985	230	1993	359	2001	296	2009	658																																																																								
1986	232	1994	379	2002	272	2010	780																																																																								
1987	240	1995	392	2003	392	2011 年迄今	581																																																																								
1988	268	1996	418	2004	441																																																																										
4.	已知诉讼中数目	3823	33%																																																																												
5.	申请裁定情况.....	11095																																																																													
	a. 准许再审数.....	10182	92%																																																																												
	(1) 审查员准许	10064																																																																													
	(2) 主任准许 (经申请)	118																																																																													
	b. 驳回数.....	913	8%																																																																												
	(1) 审查员驳回	878																																																																													
	(2) 撤销再审	35																																																																													
6.	审查员驳回总数 (包括被主任撤回的驳回)	996																																																																													
	a. 专利人提出	468	48%																																																																												
	b. 第三方提出	528	52%																																																																												

²¹⁵ 2011 财年收到的申请中，因不符合 37 CFR 1.510 的要求，有 6 份申请尚未给予申请日，33 份申请被终止预处理。见 Clarification of Filing Date Requirements for Ex Parte and Inter Partes Reexamination Proceedings, Final Rule, 71 Fed. Reg. 44219 (2006 年 8 月 4 日)。

7. 整体复审用时（申请日至发证日）

a. 平均用时	25.7（月）
b. 用时中值	20.0（月）

8. 复审证书分析

	专利人申请	第三方申请	局长启动	合计
a. 确认所有权利要求	21%	24%	11%	23%
b. 撤销所有权利要求	9%	13%	23%	11%
c. 修改权利要求	70%	63%	66%	66%

9. 颁发的单方复审证书总数（1981 年至今）8375

a. 证书确认所有权利要求	1913	23%
b. 证书撤销所有权利要求	960	11%
c. 证书修改权利要求	5502	66%

10. 复审权利要求分析 – 申请人为专利人或第三方，或局长启动

a. 证书 – 专利人申请.....		3026
(1) 确认所有权利要求	646	21%
(2) 撤销所有权利要求	264	9%
(3) 修改权利要求	2116	70%
b. 证书 – 第三方申请.....		5192
(1) 确认所有权利要求	1249	24%
(2) 撤销所有权利要求	660	13%
(3) 修改权利要求	3283	63%
c. 证书 – 局长启动复审.....		157
(1) 确认所有权利要求	18	11%
(2) 撤销所有权利要求	36	23%
(3) 修改权利要求	103	66%

(b) 1996-2011 年异议统计数据

财年	说明	登记数
2011	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	4
2010	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	6
2009	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	13
2008	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	5

2007	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	7
2006	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	6
2005	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	12
2004	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	31
2003	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	5
2001	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	2
2000	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	5
1999	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	7
1998	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	4
1997	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	9
1996	异议 - 第三方 (公布前或经申请人同意)	11

欧洲专利局 (EPO)

年份	2008	2009	2010
对欧洲专利授权提起的异议数	2800	2700	2770
异议案生效裁定数	1980	2310	2310
异议率: %	5.32%	4.7%	5.2%

异议案结果: 2010

异议不成立	29%
撤销专利	33%
修正后维持	38%

[\[后接附件二\]](#)

不同异议制度和相关机制一览

国家	<u>第三方意见</u>	<u>授权前异议</u>	<u>授权后异议</u>	<u>再审 (单方)</u>	<u>再审 (双方)</u>	<u>行政撤销 和无效宣告</u>
<u>澳大利亚</u>	√	√		√		
<u>巴西</u>			√			
<u>中国 1992年之前</u>		√				√
<u>中国 1992-2000</u>			√			√
<u>中国 2000年之后</u>	√					√
<u>哥斯达黎加</u>		√				√
<u>丹麦</u>	√		√		√	
<u>埃及</u>		√				
<u>芬兰</u>	√		√			
<u>德国</u>			√			
<u>洪都拉斯</u>		√				
<u>印度</u>		√	√			
<u>日本 1996年之前</u>		√				√
<u>日本 1996-2004</u>			√			√
<u>日本 2004年之后</u>	√					√
<u>墨西哥 2010年之后</u>	√					√
<u>挪威 2008年之前</u>	√		√			

国家	第三方意见	授权前异议	授权后异议	复审 (单方)	复审 (双方)	行政撤销 和无效宣告
挪威 2008 年之 后	√		√		√	
巴基斯坦	√	√	√			
菲律宾	√					√
葡萄牙		√				
摩尔多瓦共 和国			√			
大韩民国	√					√
俄罗斯联邦	√					√
斯洛伐克	√					√
西班牙	√	√				
瑞典			√			
联合王国	√					√
美利坚合众 国	√			√	√ (双方复审)	
美利坚合众 国 2012 年 9 月 16 日之 后	√		√	√	√ (双方复审)	
EAPO			√			
EPO	√		√			
PCT (2012)	√					

[附件二和文件完]