

专利申请中的公众意见程序之浅析

概览

在专利侵权诉讼中，被诉侵权方经常采用的一种救济方式就是对涉诉专利提出无效请求。但是专利无效程序涉及专利复审委-中级法院-高级法院的多级程序，需要耗费大量的时间和精力，而且有时还会发生虽然涉诉专利最终是被无效了，但是相应的专利侵权诉讼早已结案而且被判专利侵权。因此，经常会有客户咨询是否有可能在竞争对手的专利申请授权之前阻止其授权。答案是肯定的。对于发明专利申请而言，是有可能利用“公众意见程序”来努力阻止其授权的。本研究报告浅析专利申请中的公众意见程序的法律基础以及实践情况，以供大家参考。

一、法律基础

首先，《专利法实施细则》第四十八条规定：“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向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由。”

在国家知识产权局制定的《专利审查指南》（以下简称“审查指南”）第二部分第八章第4.9节中“对公众意见的处理”进一步规定如下：任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利

局提出的意见，应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。

因此，根据《专利法实施细则》以及审查指南中的上述规定，首先可以确定，虽然中国存在发明、实用新型以及外观设计这三种类型的专利申请，但只有在发明专利申请中才存在公众意见程序。而实用新型和外观设计专利申请因为在授权之前不需要被公布，所以其就相应不存在公众意见程序，而只能应用授权后的专利无效程序来申请专利无效。

《专利法实施细则》规定了提出公众意见的时间为从发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日为止。但是，审查指南则规定了“如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑”。所以，一旦发现审查员已经发出授予专利权的通知，即使此时该专利申请还没有被公告授予专利权（一般而言，从审查员发出授予专利权的通知到专利局发布专利授权公告至少需要约2-3个月的时间），也不适合再提出公众意见了。并且，一般而言，从发明专利申请公布至收到授予专利权的通知的时间，短则1-2年而长则3-5年，所以在中国可以提出公众意见

的期间实际上是比较长的，如何选择一个合适的期间来提出公众意见是值得商酌的。

而且，《专利法实施细则》也明确了任何人，不管是外国个人或单位，还是中国个人或单位，均有权对不符合专利法规定的专利申请提出公众意见。

最后，审查指南中规定，专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众。很显然，我国目前的专利审查公众意见提交制度中是不存在法定的或官方的反馈机制的。

除此之外，无论是《专利法》、《专利法实施细则》还是审查指南，均没有对公众意见作进一步的详细规定。下文中，笔者将结合实践中的一些经验对公众意见的提交和受理程序，以及如何有效提出公众意见的方法进行探讨。

二、公众意见的提交和受理程序

首先，对于公众意见的格式和内容，国家知识产权局对其没有特殊的规定。在实践中，可以参考专利无效宣告请求书的格式，具体写明专利申请号、发明名称等基本信息，然后指出该专利申请违反了专利法或实施细则的哪些条款，并附上详细的意见陈述和证据（例如对比文件等）。

无效程序中当无效宣告请求人是单位时，应当填写单位正式全称，并与所使用的公章上的单位名称一致，同时填写组织机构代码、注册国家（地区）和营业所所在地和地址；而无效宣告请求人是个人时，应当填写请求人的真实姓名、居民身份证件号码、国籍、经常居所地和地址。然而对于公众意见程序来说，则没有要求一定需要提供上述全部信息。

其次，对于公众意见的提交方式，虽然专利查询服务系统（以下将详细介绍）的服务简介上指出可以通过评论方式对专利申请的内容或审查结果提出评论，但是笔者在上述网站上没有找到可以提交评论的窗口，因此据笔者的理解，目前的公众意见的官方提交方式主要还是局限于纸件提交。具体可以将公众意见的陈述书以及证据邮寄或快递到以下地址：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局专利受理处。

最后，只要保证是以中文提交公众意见的话，国外的事务所或申请人也是可以直接将其寄到专利局的，而不需要通过国内的代理事务所。并且，对于提交公众意见，不需要向国家知识产权局缴纳任何费用。

受理处收到公众意见后，会将其纳入到相应专利申请的审查文档中，从而使得负责该案的专利审查员可以考虑。但是，审查员不会向提出意见的公众告知其是否采纳了该意见。而且，根据笔者的实践经验，专利局也不会将所收到的公众意见通知给专利申请的申请人。

三、如何有效提出公众意见

在2012年之前，中国的专利审查文档没有通过网络进行公布。如果想要得到专利审查文档的话，只能请求国家知识产权局进行纸件的查阅和复印。但是，对于已经公布但尚未公告授权的发明专利申请，只能查阅和复制该专利申请案中直到公布日为止的有关内容。也就是说，在2012年之前，是没有办法通过公开渠道判断发明专利申请是否收到了实质审查意见通知书以及是否收到了授予专利权的通知书，从而公众意见的提交类似于“瞎子摸象”。

自2012年4月26日起，国家知识产权局开

通了专利查询服务系统（网址为 <http://cpquery.sipo.gov.cn/>），该系统经历了多次更新，其对于确定发明专利申请目前的审查状态是非常有效的。

该系统能提供申请日在 2010 年 2 月 10 日之后的专利申请文件的图形文档，而且提供“公众查询”一栏以允许社会公众通过输入申请号、发明名称、申请人等内容，对已经公布的发明专利申请，或已经公告的发明、实用新型及外观设计专利申请的相关信息查询。并且所查询的数据每周进行一次更新。具体而言，通过该系统，普通用户（不需要注册）不仅可以查询到申请号、发明创造名称、申请日等基本信息，而且还可以查询到具体的审查文档。

根据该系统的服务简介，对于已经公布但尚未公告的发明专利申请，可以查阅申请文件和通知书文件的图形文档。在 2015 年之前进行检索时，发现审查信息一栏只包括“申请文件”和“通知书”两个项目，所以，虽然可查阅到审查员所发出的审查意见通知书的信息，但是查询不到申请人对于审查意见通知书的答复信息。

但是笔者最近的检索发现，该系统的审查信息一栏还增加了“中间文件”项目。所以对于已经公布但尚未公告的发明专利申请，目前不仅可以查询到审查意见通知书的全文，而且在“中间文件”一栏中还可以查询到申请人提交的权利要求书和权利要求书的提交日期。

所以，目前通过中国专利查询服务系统，对于已经公布的发明专利申请，可以确定是否已经收到审查意见通知书，何时收到了审查意见通知书、审查意见通知书的全文（包括具体的审查意见以及审查员所引用的对比文献信息等）、针对审

查意见通知书申请人是否进行了答复、以及答复时提交的权利要求以及答复的时间等信息，上述信息对于有效提出公众意见具有很大的帮助。

因此，鉴于通过中国专利查询服务系统可以得知已经公开的发明专利申请的当前审查状态，所以对于希望提交公众意见的专利申请，首先需要通过上述系统周期性地（例如每隔一月）进行监控，以确定专利申请的最新审查状态。

关于提交公众意见的时机，根据不同申请的具体情况以及所掌握的现有技术文献的不同而需要谨慎考虑。如果已经找到了足以影响所监控的专利申请的新颖性和创造性的强有力的对比文件，可以及早提出公众意见以使得审查员能尽早意识到对比文件的存在。如果没有找到很好的对比文件，也可以继续监控该专利的审查进程。如果监控到申请人对权利要求进行了大幅修改使得修改后的权利要求已经不会对客户产生影响，就可以选择不提交公众意见。总之，通过监控确定专利的最新审查状态后，需要综合考虑审查状态和客户的实际需求，既可以选择以合适的时间和方式提交公众意见，也可以选择不提交公众意见，在实践中需要灵活操作，不能一概而论。

而如果最初监控发现客户关注的专利申请处于已经收到审查意见通知书的阶段，就需要确定最近一次提交的权利要求的范围是否会对客户有影响，也就是说首先要确定是否仍然有阻止该专利申请授权的必要性。如果认为最近一次提交的权利要求的范围仍然会对客户产生影响，则需要根据最近一次审查意见通知书中的审查意见来决定是否提出公众意见。具体是否提出公众意见以及何时提出公众意见的策略见以上所述，在此不再重复。

实践中，有些公司会定期监控对手公司的专利申请的情况，并针对某些专利申请提出公众意见。但是如果在提交公众意见之后没有持续跟进的话，等一年半载之后再检索该专利申请的 legal 状态时，有可能发现专利申请已经授权。这是因为即使审查员在收到公众意见后所发出的审查意见通知书中引用了公众意见中所提交的对比文件以及所陈述的不能授权理由，但是申请人在收到审查意见通知书后还是有可能对权利要求进行修改以突出其与对比文件的不同，从而获得授权的。对于这种情况，如果当时在提交公众意见后能继续进行监控，并且针对修改后的权利要求，通过补充提交新的对比文件或者指出修改后的权利要求的其它缺陷（例如修改超范围的缺陷）再次提交公众意见，是有可能使得专利申请最终不能授权的。所以，在提出了一次公众意见之后，仍然需要持续地监控专利申请的状态，以决定是否需

要再次提出公众意见，从而避免出现“功亏一篑”的情况。

四、小结

中国已经成为一个专利申请大国，据统计，2014 年中国的发明专利的申请受理量已经达到 92 万余件，授权量也已经达到 23 万余件。

所以，今后发明专利侵权诉讼的数量也会不断的增加。为了避免以后陷入侵权诉讼中，在竞争对手的发明专利申请授权之前通过公众意见来阻止其授权不失是一种经济有效的好方法。但是在提交公众意见时必须具体分析专利申请的当前状态，并且通过持续的监控以及选择合理的时间和方式进行提交，从而使得公众意见的效果最大化。

王朝晖 合伙人	电话：86-21 2208 6378	邮箱地址：wangzh@junhe.com
张奇巧 律师	电话：852-2167 0039	邮箱地址：zhangqq@junhe.com
闵森森 知识产权专员	电话：86-21 2208 6180	邮箱地址：minsensen@junhe.com

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“www.junhe.com”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE_LegalUpdates”

