

从一件专利申请被“重新确定申请日”所引发的有关问题和思考

The Issues and Thinking from a Patent Application of being re-determined the
Application Date

郑州科维专利代理有限公司 / 张欣棠

摘要：2010年8月16-20日“电子申请体验周活动”中，由于执行该活动通知第三项“参与条件与活动要求”中第5条：“参与体验周的电子申请，视为自愿放弃专利法实施细则第51条有关主动修改的权利。”一件原已入审的专利申请在体验周活动前的主动修改被取消，视为自愿放弃，审查员又重复提出同样补正要求，并被重新确定申请日，由此而引发了一系列问题，造成的影响颇为值得深思和考究。虽然看起来这是一件孤立的事件，但涉及到国家专利法律法规在有关事务与活动中能否正确贯彻执行的大问题，有关部门制定的规定要求一旦出现偏差，就会涉及当事人的权益，影响到国家法律法规的权威性和公信力，应该引起有关部门的高度重视，并能引以为戒，避免今后同类事件再次发生。

关键词： 电子申请 体验周 视为自愿放弃 专利法实施细则第51条
重新确定申请日

中华人民共和国专利法及其实施细则是经全国人民代表大会常务委员会通过的重要知识产权法律，在国家及有关的事务与活动中应该确保专利法及其实施细则的正确贯彻执行。但在实际执行过程中，专利法律包括相应的有关法规并非完全能够如此正确遵守。

笔者所在公司代理的一件专利申请在收到国家知识产权局“重新确定申

请日通知书”后，由此而引发了一系列值得思考，并涉及到国家法律法规在有关事务与活动中能否正确贯彻执行等问题。

案情和问题

以下是有关该专利申请案件（以下简称本案）的情况简单介绍：

申请人于2010年7月9日向国家知识产权局专利局通过电子申请提交了名称为“一种康复训练机器人”的实用新型专利申请，并于同日提交了同样名称的发明专利申请，在请求书中同时注明了要求优先权的声明。由于该申请采用了电子申请方式，是在使用电子申请客户端的编辑器对申请文件进行编辑后正式提交的申请，后来在导出该申请文档进行保存过程中发现说明书附图出现了混乱，已经完整提交的4幅附图中，电子申请编辑器保存了两幅图号均为图1的附图，另一幅图号为图4但实际和图1是相同的附图，图3的图号和实际附图相符。发现此种情况后，回忆当时利用电子申请编辑器在操作保存过程中出现反复闪烁跳动不稳定，也曾担心出现问题，随即进行检查，但编辑器却出现了打不开说明书附图等文档的问题，多次关闭电子客户端，甚至关机后再启动，编辑器仍然打不开说明书附图等文档。在此之前，编辑的发明专利申请文档进行保存和检查时，未出现此类问题。有鉴于此，就同时提交了发明和该实用新型专利的申请文件。发现上述该实用新型专利申请说明书附图混乱情况后，即电话联系并告知受理处受理该申请的审查员，同时于7月14日采取了主动补正，提交了电子形式完整的说明书附图。今年8月上旬中华全国专利代理人协会发出《关于开展电子申请体验周活动的通知》，体验周活动时间是2010年8月16-20日，报名表中注明每个代理机构可以就新申请和已入审的申请限报5件，该实用新型专利申请和同日同名称的发明专利申请属于已入审申请，本代理机构将二者列入了体验周活动报名

表。后来，8月27日实用新型审查部审查员发出了“第一次补正通知书”，要求补正的内容和申请人在体验周活动前主动补正的内容一致，申请人和代理人当时虽有疑问，由于忙，单纯以为可以加快审查就未加思索，加上该通知书在电脑屏幕上文字显示效果又太差，看不清，未认真查看该通知书中有关中华全国专利代理人协会发出的《关于开展电子申请体验周活动的通知》第三项“参与条件与活动要求”中第5条的要求（以下简称“电子申请体验周第5条”）：“参与体验周的电子申请，视为自愿放弃专利法实施细则第51条有关主动修改的权利。”就这样按照上次主动补正的材料又重新递交了一次。不曾料到，9月21日收到了审查员发出的“重新确定申请日通知书”，将申请人9月1日按审查员要求提交补正的日期重新确定为申请日，与此同时，并收到了9月25日初审流程部发出的授予实用新型专利权和办理登记手续的通知书。

申请人随即联系审查员，并同时提交了不同意重新确定申请日的意见陈述，专利局有关审查员的答复是：“根据电子申请体验周活动通知的有关规定要求，意见陈述不予考虑。”至此，审查员传达的信息十分明确，坚定执行“电子申请体验周第5条”中“参与体验周的电子申请，视为自愿放弃专利法实施细则第51条有关主动修改的权利”的要求，对申请人提出的体验周活动前的在先主动补正不予考虑，对“电子申请体验周第5条”涉嫌违反国家专利法律法规不予理睬。很显然，在上述活动中，对某些当事人来说，部门的规定要求优先于国家的专利法律法规。于是，摆在人们面前的问题，是正确执行国家专利法律法规，还是执行有关部门有违专利法律法规的规定要求？二者发生冲突时，必择其一，无法回避。从审查员的处理意见明显可以看出，正确贯彻执行国家的专利法律法规并非一件容易的事。

异议与思考

基于上述案情出现的问题，申请人和笔者以及知情人士对上述处理意见都持有异议，值得涉案人员和有关部门反思。普遍认为，对本专利申请按照“电子申请体验周第5条：“参与体验周的电子申请，视为自愿放弃专利法实施细则第51条有关主动修改的权利”的要求进行处理不妥。首先，上述“电子申请体验周第5条”有悖于国家的专利法律法规，众所周知，专利法实施细则第51条第2款规定“实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改”。该规定是国家专利法律法规的规定，不容任意曲解，也不能在某一项活动中作为可以视为放弃来处理，如果进行限制或者变相采取措施使专利法实施细则第51条第2款不能贯彻执行，就有违背国家专利法律法规的嫌疑，这是国家法律法规所不能允许的。所以上述“电子申请体验周第5条”的规定要求明显有误。开展电子申请体验周活动，其本意是推广电子专利申请，体验电子申请的好处，制定上述规定的出发点，可能是以为有这样的规定就可避免申请人主动修改会干扰体验周审查速度的加快。本意可以理解，但制定的规则和采取错误诱导的手段违背了专利法律法规，致使专利法律法规有关条款不能在电子申请体验周活动中得到正确贯彻执行，很显然“电子申请体验周第5条”是一条不符合专利法实施细则有关规定的错误规定要求。依据常规，电子申请体验周活动以及其它事务与活动在制定有关规定时必须严格遵循专利法律法规的有关规定，否则出现问题和错误在所难免。如果没有这么一条“电子申请体验周第5条”的规定要求，按专利法实施细则第51条第2款执行就必然会干扰体验周审查速度的加快吗？答案是否定的。实际上在电子申请体验周活动中根本就不需要规定此条要求，只要动一下脑筋，按照常规程序只需加快审

查进度就行了，可以接受主动修改，特别是在先的主动修改，在审查作出授权决定后，按通常在“授予××××专利权通知书”中最后注明的事项办理即可，该注在上述通知书最后一行，内容为：“在授予专利权通知书发出后收到的申请人主动修改的申请文件，不予考虑。”如果这般处理，不仅不会出现干扰，而且会加快审查速度，也不会出现给本专利申请造成的困难和尴尬局面。本申请已经入审，主动提出修改，根据专利法实施细则第51条第2款规定应该执行并被采纳，采纳后迅速授权可以提高审查速度，真正体现电子申请的优越性。反之，按照上述“电子申请体验周第5条”的要求，不承认申请人的主动修改，由审查员重新按照申请人修改的内容重复提出要求申请人补正，废弃原有的主动修改，再由申请人重新提交同样的修改进行补正，需要经过发文-补正-提交-受理-登记-审查多道流程，既繁琐多余，又浪费时间和精力，拖延了审查速度，增加了审查成本，不仅给审查员带来了麻烦和负担，也给申请人带来了不应有的损失和心理上的伤害。实际上，审查员遇到这样的问题也非常棘手，有规定受约束要执行，执行的结果有违专利法律法规，非常尴尬和无奈。

关于电子申请

采用电子专利申请是大势所趋，电子申请体现了很多优越性，但就本案结合实际申请确也存在一些不容忽视的问题。首先，目前普遍认为现有电子申请客户端稳定性有待提高，电子申请编辑器编辑文档后保存过程中出现的反复闪烁不稳定现象让人非常担心，编辑后又经常出现打不开文件的现象，本案就是在编辑文档保存后打不开文档无法进行检查，甚至重启电脑后仍然打不开，电子文档不像纸件文档打印出来那样直观的容易发现问题而立即改正，此种不稳定和无法打开文档的现象确实给编辑人员带来了很大困难和不

便，亟待改进；其次，有些文档像说明书附图编辑太繁琐，插入的图片要求必须符合一定尺寸大小的要求，不像 word 插入图片后可以自由调整大小方便编辑，电子编辑器也应该具有插入图片调整功能，以改善其适应能力；再者，电子编辑器插入图片后自动给出附图编号，出现重号后，编辑器又不能在保存过程中检查出问题，倒不如编辑器不给编号，由编辑人员编号倒不会出现重号，也可避免差错，上述本案说明书附图编辑过程中出现的混乱，签名时的检查功能也检查不出来，于是，难免产生上述本案不该出现的的问题。

结语

鉴于上述本专利申请被“重新确定申请日”，由此而引发了一系列问题，造成的影响颇为值得深思和考究。虽然看起来这是一件孤立的事件，但涉及到国家专利法律法规在有关事务与活动中能否正确贯彻执行的重大问题，有关部门在一些事务与活动中制定的规定要求一旦出现偏差或不适当，就会涉及当事人的权益，影响到国家法律法规的权威性和公信力，应该引起有关执法部门和制定政策部门的高度重视，并望能引以为戒，避免今后同类事件再次发生。

(作者：郑州科维专利代理有限公司 / 负责人、专利代理人)

注：文章题目英文译文，委托协会翻译。

稿件附文：

张欣棠 郑州科维专利代理有限公司 董事长 专利代理人

联系电话：0371-65997795 15838269629 Email: zxtkw@163.Com

邮政编码：450003 通讯地址：河南省郑州市政六街2号