



国家知识产权局

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION, PRC

郑重声明

- 一、经授课教师同意，本课件仅作为交流学习使用，禁止作为商业用途。
- 二、任何单位和个人未经授权不得转载。
- 三、在交流使用过程中，不得擅自篡改课件内容。
- 四、课件中涉及的观点不代表我局立场。
- 五、使用课件中的数据、图表时请注明来源，保证完整性，避免断章取义。
- 六、课件中涉及的政策法规或其它信息的有效性，请以相关主管部门(单位)公布为准。



欢迎关注微信公众号“专利文献众享”或扫描左侧二维码，获取最新公益讲座信息及专利文献服务。

公益讲座

www.cnipa.gov.cn/wxfw



复审和无效口头审理中的答辩策略与实例

北京同立钧成知识产权代理有限公司 张娜

2021年6月4日



目录

1

无效程序的实务概述

2

□ 审策略之无效宣告请求人

3

□ 审策略之专利权人

4

□ 审典型案例

1

无效程序的实务概述

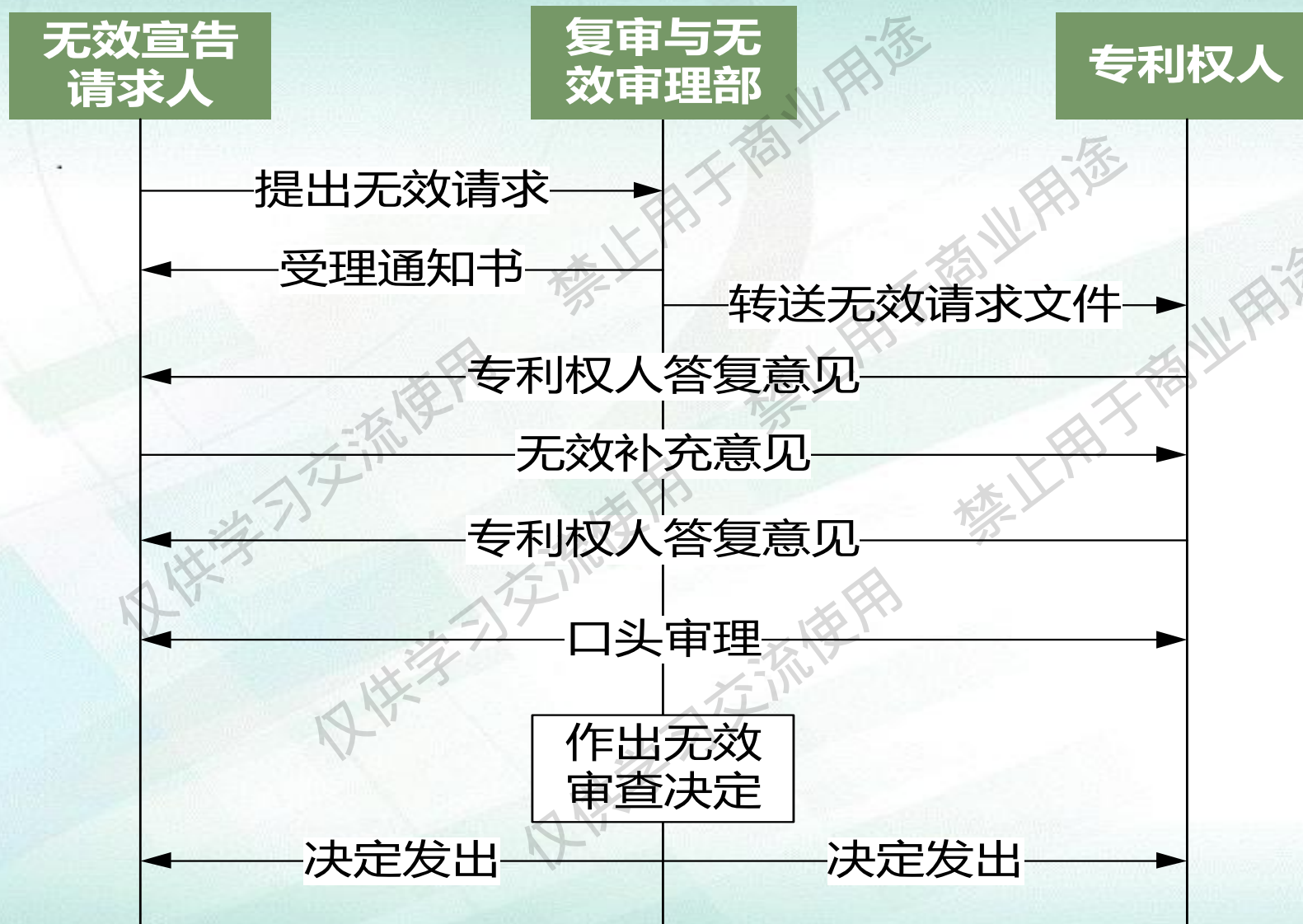
仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

仅供学习交流使用

禁止用于商业用途

仅供学习交流使用



代理请求人的作业任务

STEP 1
无效宣告
准备阶段

STEP 2
无效宣告
请求阶段

STEP 3
无效宣告
补充意见
阶段

STEP 4
口审阶段



STEP 1
无效宣告准备
阶段

- 签订NDA
- 与请求人充分沟通案件背景，明确无效目标
- 深入透彻理解目标专利的技术方案
- 结合诉讼等因素制定无效策略
- 办理委托手续
- 诉讼相关文件的准备



STEP 2
无效宣告
请求阶段

- 梳理包括同族在内的审查过程文件
- 梳理非三性条款的事实和理由
- 对现有技术进行充分精准的检索
- 结合无效策略撰写无效宣告请求
- 定稿提交

STEP 3
无效宣告
补充意见
阶段

- 补充检索
- 全面梳理可用的无效事实、理由、证据，查漏补缺
- 调取证据原件、公证
- 准备外文证据译文
- 在无效请求的基础上撰写补充意见并定稿提交



STEP 4 口审阶段

- 口审前核对专利权人提交证据、意见陈述、权利要求修改情况
- 证据原件备查，是否需要补充提交公知常识证据
- 确定口审策略和重点理由事实，坚持？/放弃？
- 口审演示PPT的准备，并进行口审模拟演练
- 参加口头审理，并在口审后向请求人汇报、复盘
- 视情况提交庭后代理词
- 监控无效审查决定的发出并转文
- 若涉诉专利无效，则可向法院提交附无效决定的撤诉申请
- 若部分无效，确定是否有必要启动二次无效
- 若不服无效决定，确定是否启动行政诉讼
- 有必要可调取口审笔录

口审后工作

代理专利权人的作业任务

STEP 1
针对无效
请求答辩

STEP 2
针对补充
意见答辩

STEP 3
口头审理

STEP 1
针对无效
请求答辩

- 与专利权人充分沟通，了解案件背景和权利维持需求
- 深入透彻理解涉案专利的技术方案
- 详细分析无效请求和补充意见的事实、理由和证据
- 结合诉讼/许可等目标，制定针对无效请求的答复策略

简要答辩 or 详细答辩

是否修改权利要求？

是否提译文异议

- 注意答辩内容与诉讼主张的一致性
- 准备委托手续和答辩文件，并定稿提交

STEP 2
针对补充
意见答辩



STEP 2 口头审理

- 全面梳理请求人的主张，整理答辩要点
- 对本专利发明构思的充分准备
- 是否需要当庭修改权利要求、挑战证据三性
- 口审演示PPT的准备，并进行口审模拟演练
- 参加口头审理，并在口审后向专利权人汇报、复盘

口审后工作

- 视情况提交庭后代理词
- 监控无效审查决定的发出并转文
- 若涉诉专利维持，则可向法院提交无效决定，推动案件进展
- 若部分无效或者全部无效，确定是否启动行政诉讼
- 有必要可调取口审笔录



前序部分

宣读审议庭规则、介绍合议组成员、出庭人员身份和代理权限介绍、是否申请回避？对方当事人出庭资格异议？是否有人证、物证演示？

审议庭调查/辩论

证据质证（真实性、合法性、关联性）

确定审查范围（确定审查文本、无效宣告理由、证据及其组合方式）

请求人陈述无效理由（简述+详述、最有利证据组合）

专利权人答辩（专利的技术构思、非三性条款、三性条款）

合议组焦点事实调查，双方多轮陈述

最后陈述

洞察焦点，提炼重点，结语

2

口审策略之无效宣告请求人

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

口审前充分准备

01

02

无效理由重点突出

03

04

关注合议组问题

庭审效果与临场应变





口审前充分准备

1

原件备查

委托手续原件/代理证
已提交无效证据原件
当庭提交公知常识原件

2

无效理由和事实梳理

无效请求涉及的全部法条
各法条下的事实主张
创造性的证据组合方式和评述

3

重点内容标记

目标专利中重要内容出处
对比文件中所涉内容出处

4

口审策略文件准备

对比文件介绍及PPT文件准备
针对重点理由和事实的陈述提纲
针对专利权人可能答辩的准备
针对合议组可能调查内容的准备
涉诉案件相关准备

5

模拟口审

预估专利权人的主张与答辩
预估合议组的审查思路与重点
模拟口审后复盘查漏补缺

6

线上开庭准备

设备检测调试
文件提前拷贝与展示



无效理由重点突出

有实质形式缺陷的理由和事实

辅助于新颖性评述的理由和事实

部分理由和事实可坚持书面意见或放弃

新颖性重点突出1-2组评述方式



关注合议组的问题



不与专利权人直接辩论



听懂合议组提出的问题



针对性答复并结合无效事实再次强调我方观点



庭审效果与临场应变



形象直观的PPT方案展示与讲解



面对专利权人的新主张，回到涉案专利中审视



阐述复杂技术事实，简明扼要深入浅出



语言表达节奏放慢，一个主张三点理由

3

口审策略之专利权人

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

口审前充分准备

涉案专利技术方案剖析



关注合议组的问题

庭审效果与临场应变



口审前充分准备

1

原件备查

委托手续原件/代理证
当庭提交技术资料原件

2

无效理由和事实梳理

无效意见涉及的全部法条
各法条下的事实主张
创造性的证据组合方式与评述

3

重点内容标记

目标专利中重要内容出处
请求人引用对比文件出处
译文异议重点部分出处

4

口审策略文件准备

技术方案介绍与PPT文件准备
针对重点理由和事实的陈述提纲
针对专利权人可能答辩的准备
针对合议组可能调查内容的准备
涉诉相关准备

5

模拟口审

预估专利权人对本专利的解读
预估专利权人对证据的引用和解读
预估合议组的审查思路与重点
模拟口审后复盘查漏补缺

6

线上开庭准备

设备检测调试
文件提前拷贝与展示

涉案专利技术方案剖析

涉案专利相关现有技术的演进与迭代

涉案专利的技术出发点与技术构思

涉案专利技术术语、技术方案、独权关联介绍

技术方案与技术效果关联介绍



关注合议组的问题



不与请求人直接辩论



听懂合议组提出的问题



针对性答复并结合涉案专利再次强调我方观点



结合合议组提出的问题调整答复思路和节奏



庭审效果与临场应变



形象直观的PPT方案展示与讲解



动态检视请求人口审中主张是否在原请求范围内



不脱离权利要求的记载，将区别技术特征贯穿始终



语言表达节奏放慢，尽量多引用专利说明书出处

4

口岸典型案例

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途
仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

案例一：2018专利复审无效十大案件之一

- 专利号：ZL201480013124.1
- 专利名称：具有高密度的局部互联结构的电路及其制造方法
- 无效宣告请求人：苹果公司
- 专利权人：高通公司
- 无效审查决定：全部维持

本案口审关键策略：

1、

结合半导体制程工艺的技术迭代脉络、本领域技术人员的理解以及说明书的记载的内容，向合议组澄清本专利的权利要求保护范围；

2、通过形象的PPT展示，

向合议组充分呈现本专利的创新构思，突显与现有技术之间的区别。



案例二：2018专利复审无效十大案件之一

- 专利号：ZL201310491586.1
- 专利名称：计算装置中的活动的卡隐喻
- 无效宣告请求人：苹果公司
- 专利权人：高通公司
- 无效审查决定：全部维持

本案口审关键策略：

1、通过技术发展背景、技术问题提出、技术手段运用以及技术效果展示等多维度陈述，充分体现GUI发明专利的创造性

2、通过形象的PPT展示，向合议组充分呈现GUI的技术内涵，突显与现有技术之间的区别



案例三：SEP侵权诉讼总标的额5.2亿

- 专利号：ZL200810003462.3
- 专利名称：用于对音频信号进行解码的方法和设备
- 无效宣告请求人：青岛海信
- 专利权人：广州广晟数码
- 无效审查决定：部分维持（对标权项全部无效）



本案口审关键策略：

- 1、对于较为复杂的音频技术方案，需要简化技术表达，直击发明要点
- 2、对于抽象的技术方案，需要更为形象化的技术展现和比对
- 3、对于非三性条款，为新颖性评述提供无效空间



感谢聆听!

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途

仅供学习交流使用 禁止用于商业用途