

中國專利行政訴訟的司法實踐

—吳玉和—

中國的專利行政訴訟案件可以分爲兩大類型,其一是法院對國家知識產權局作出的有關專利申請的審查決定和專利複審委員會作出的有關複審和無效審查決定的司法審查案件;其二是法院對各地方知識產權局關於專利/專利申請權屬糾紛和專利侵權糾紛調處決定的司法審查案件。本文旨在對前者有關專利性司法審查的專利行政訴訟作一疏理:通過回顧典型案例,對這類案件的審理特點(包括管轄、法律適用、舉證責任、審理方式、司法監督程度、法院是否對專利性進行實體判定等等)以及法院的觀點(包括北京中、高級法院以及最高法院對可專利主題、重複授權、充分公開、說明書對權利要求的支持、新穎性、創造性、外觀專利優先權等等事由的判定)作一介紹,期望能使讀者對中國的專利行政訴訟有一個全面的瞭解。

一、專利行政訴訟程序的主要特點

1. 專利行政訴訟案件的起源和專屬管轄

1985 年,我國第一部《專利法》實施生效,規定了發明、實用新型和外觀設計三種專利形式。專利局(國家知識產權局的前身)負責專利申請的受理、審查、授權和撤銷事宜,專利複審委員會則負責對專利局的駁回決定和撤銷決定的複審以及專利無效宣告事宜。專利複審委員會作出的有關實用新型和外觀設計專利的專利性審查決定(包括專利撤銷決定的複審決定和專利無效決定)爲終局裁定,而對於發明專利/發明專利申請的專利性審查決定(包括專利申請駁回決定和專利撤銷決定的複審決定以及專利無效決定),當事人可以在收文的三個月內起訴至法院要求司法審查。

另外,按照《行政訴訟法》的規定,當事人對於專利局有關專利/專利申請案件的其他決定、通知書等等具體行政行爲不服的,當事人可在收文的 15 天內直接請求司法審查,或在請求行政複議後仍不滿意,再請求法院司法審查。

上述涉及專利局和專利複審委員會的司法審查案件,均由北京第一中級法院作爲一審法院專屬管轄,北京高級法院爲二審法院。北京第一中級法院在 10 多年前就設立了知識產權審判庭,專門審理包括專利行政訴訟案件在內的知識產權案件。

2. 法院對專利行政訴訟案件審理的內部分工及當事人對“管轄”的有限選擇

2000 年,我國第二次修改《專利法》,取消了專利撤銷程序,也取消了專利複審委員會的行政決定的終局效力。當事人對專利複審委員會作出的實用新型和外觀設計專利的專利性審查決定不服的,也可以在收文的三個月內起訴至法院要求司法審查。由此帶來法院受理的專利行政案件急劇增長,以至於北京第一中級法院知識產權審判庭難以全部接納。

考慮到此類案件的行政訴訟色彩,法院內部指定知識產權審判庭和行政審判庭一同負責專利行政訴訟案件的審理。最高法院爲此專門下達了具體的分工意見:對於法院受理的涉及專利權的民事訴訟,當事人就同一專利不服專利複審委員會作出的無效宣告請求決定而提起訴訟的行政案件,由知識產權審判庭受理;不服專利複審委員會作出的其他決定或者其他行政案件,由行政審判庭審理。最高法院要求法院在審理此類案件時,既要嚴格執行有關法律規定,又要照顧當前審判實際,避免因內部分工使涉及同一知識產權案件的行政審判結果與民事審判結果發生矛盾。¹

根據最高法院的意見,北京高院就專利行政案件的分工問題,提出四項指導意見:(1)當事人不服專利複審委員會的複審決定、無效宣告請求審查決定,提起行政訴訟的,暫由北京第一中級法院管轄;(2)對於法院受理的涉及專利的民事訴訟,當事人就同一專利不服專利複審委員會無效宣告請求審查決定而提出訴訟的行政案件,由民事審判庭審理(具體爲第 5 民事審判庭,即知識產權庭);(3)涉及專利權的民事案件已經審結,當事人就同一專利不服專利複審委員會的無效宣告請求審查決定而

提起行政訴訟的，該行政案件仍由審理原民事案件的民事審判庭審理；(4) 當事人不服專利複審委員會的無效宣告請求審查決定，提起行政訴訟，在行政案件受理或審結後，又針對該專利侵權糾紛提起民事訴訟的，民事審判和行政審判應當保持協調，避免審判結果矛盾。²

據此，原告在向法院提起專利行政訴訟時，可以向法院的受理庭陳述案件的具體情況，同時請求法院將案件分配給行政審判庭或知識產權審判庭。

3. 法院的審理方式和審理程序

法院審理專利行政訴訟案件的主要法律依據包括：《中華人民共和國行政訴訟法》、《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》、《最高人民法院關於執行中華人民共和國行政訴訟法若干問題的解釋》、《最高人民法院關於行政訴訟證據若干問題的規定》、《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》等法律法規和最高法院的司法解釋。法院在審理專利行政訴訟案件時可參考國家知識產權局制定的專利《審查指南》，而在實際的案例中，法官對《審查指南》有相當的依賴。

按照《行政訴訟法》的規定，不服國家知識產權局或專利複審委員會原審決定而提起專利行政訴訟的當事人是專利行政訴訟案件的原告，原審專利行政機關（國家知識產權局或專利複審委員會）是被告，原審程序中的另一當事人（如果有的話）則是第三人。

法院審理的對象是被訴的國家知識產權局或專利複審委員會的決定書，具體審查原審決定中是否存在(1)程序問題、(2)法律適用問題和(3)事實認定問題，以至於原審決定書的結論可能存在錯誤。法院在一審程序中採取庭審方式，所提交的證據均須庭審質證，法院在二審時可以庭審或書面審理。法院二審為終審，即北京高級法院的判決為終審判決，判決書一經送達即發生法律效力。當事人對北京高級法院的判決不服的，可以向最高法院提出上訴，但最高法院不是必須審理上訴案。迄今為止最高法院僅受理了三件有關專利行政訴訟的上訴案³。

在司法審查程序中，專利申請人/專利權人可以就被訴的決定書所涉及的專利性問題進行意見陳述，但不能修改權利要求書和說明書。

4. 原審專利行政機關作為被告的舉證責任

根據《行政訴訟法》的規定，被告對作出的具體行政行為負有舉證責任，應當在收到起訴狀副本之日起 10 日內，提供據以作出被訴具體行政行為的全部證據和所依據的規範性文件。被告不提供或者無正當理由逾期提供證據的，視為被訴具體行政行為沒有相應的依據。

原告或者第三人可以在開庭審理前或者法院指定的交換證據之日前提供證據。原告或者第三人提出其在行政程序中沒有提到的新的反駁理由或者證據的，經法院准許，被告可以在第一審程序中補充相應的證據。原告提供的證明被訴具體行政行為違法的證據，即使不成立的，也不能免除被告對被訴具體行政行為合法性的舉證責任。

法院對被告的舉證責任的規定執行嚴格，例如在淀川惠德和夏普訴專利複審委員會案中，原告起訴後，被告專利複審委員會未在法定期限內提供答辯狀，也未提交其作出被訴決定所依據的證據和法律法規，北京第一中級法院據此判決撤銷專利複審委員會的專利無效宣告請求審查決定書⁴。

5. 專利行政訴訟原告的勝訴率及其分析

法院在審理被訴專利行政訴訟案件考慮的兩大因素是：(1) 原審決定中是否存在程序問題、法律適用問題和事實認定問題，以及(2) 如果存在問題，是否由此可能導致原審決定書的結論錯誤。

在審判實踐中，法官們以其較高的法律素養對於判定原審決定中是否存在程序問題、法律適用問題和事實認定問題有着較清晰的判斷，在許多案件中都會發現被訴決定中所存在的或多或少的問題；而如果法官認為這些問題並未導致原審決定書的結論錯誤，則被訴決定仍然會被法院判定維持。到目前為止，在起訴至北京第一中級法院的專利行政訴訟案件中，原告的勝訴率大體在 15% 左右。

從阿勒根公司訴專利複審委員會案中，人們也許能體會撤銷原審決定的難度。在該案中，原告阿勒根公司（Allergan, Inc.）向中國專利局提交了一份名稱為“眼藥水溶液和使該溶液防腐的方法”發明專利申請（申請號為 89109005.3），其眼藥水溶液權利要求為：一種眼科學上可接受的防腐眼藥配方，在眼科學可接受的含水介質中含有(1)穩定二氧化氯作為單一防腐劑，(2)

至少一種眼科學上可接受的緩衝組分，其量為使含水介質 PH 值為約 6.8–8, 和(3)至少一種眼科學上可接受的張力組分，其量為使含水介質的滲透壓基本相當於人眼流體滲透壓，條件是無殺菌有效量的任何帶正電的、含氮陽離子聚合物。國家知識產權局以該專利申請缺乏說明書支持，不符合《專利法》第二十六條第四款規定為由駁回該申請，專利複審委員會則維持國家知識產權局的駁回決定。專利複審委員會的主要觀點為：(1)權利要求的技術特徵“二氧化氯作為單一防腐劑”在說明書中未見記載，也不能直接地、毫無疑義地導出，因為說明書實施例的技術方案含有氯化鈉，而氯化鈉是一種眾所周知的防腐劑；(2)權利要求的技術特徵“帶正電的、含氮陽離子聚合物”未在說明書中記載，也不能從說明書中直接地、毫無疑義地導出。在法院的司法審查程序中，原告阿勒根指出：(1)高濃度的氯化鈉可用於例如食品保存，這是因為高濃度的氯化鈉環境不適應微生物的生存。但是，即使在食品領域，氯化鈉也不稱為防腐劑。而且，低濃度的氯化鈉不僅沒有防腐作用，相反在微生物學中細菌培養時經常加入適當濃度的鹽水以製造細菌生長環境。本申請生理鹽水濃度的氯化鈉不是防腐劑，而主要起調節生理滲透壓的作用。(2)的確，“帶正電的含氮陽離子聚合物”在說明書中沒有文字描述。但是，權利要求的技術方案“不含帶正電的含氮陽離子聚合物”，因為本專利申請權利要求明確記載“條件是無殺菌有效量的任何帶正電的、含氮陽離子聚合物”，因而“不含帶正電的含氮陽離子聚合物”這一表述才是權利要求的技術特徵。權利要求的技術方案和特徵完全得到了說明書，包括實施例的支持，因為說明書中所記載的任一具體技術方案，均以“二氧化氯作為單一防腐劑”並且“不含帶正電的含氮陽離子聚合物”。因此，原告認為，權利要求的技術特徵在說明書中雖然沒有直接的文字記載，但可以“直接地、毫無疑慮地從說明書的內容中導出”，完全符合《專利法》第二十六條第四款關於說明書支持的規定。北京第一中級法院對於“氯化鈉是否為一種眾所周知的防腐劑”這一爭議未發表意見，對原告關於說明書實施例的任一具體技術方案支持權利要求的主張亦未反對，但認為：“說明書給出的實施例僅反映本案專利申請技術方案的最佳狀態，並不能排除未給出的實施例中不含‘穩定二氧化氯’以外的其它防腐劑”，“‘帶正電的、含氮陽離子聚合物’也同樣沒有在說明書充分公開，亦未得到說

明書的支持”，法院據此維持了專利複審委員會的複審決定⁵。

6. 專利行政訴訟程序中當事人和解的效力

在專利行政訴訟程序中，和民事程序完全不同的是，法院不會主持和解和調解，不能以調解書的方式結案。但原告和被告還是可能以某種方式“和解”，例如被告自行撤銷被訴決定而原告則相應撤訴。而原告和第三人在專利行政訴訟程序中的和解協議不影響法院對被訴決定的審查；換言之，原告和第三人的和解協議只有在被訴決定被撤銷且案件發回國家知識產權局或專利複審委員會重新審查後才有被實際執行的可能。

在法拉利公司(判決書中譯為費拉里公司)訴國家知識產權局案中，原告和被告就是以一種類似“和解”的方式解決爭議。原告/專利申請人法拉利公司(Ferrari S.P.A.)在意大利提出了一項外觀專利申請，該專利申請有 5 幅視圖。以該意大利的在先申請作為優先權文本，法拉利向國家知識產權局提出名稱為“玩具汽車”的外觀專利申請，其中除了優先權文本中的 5 幅視圖(主視圖、後視圖、俯視圖和兩幅立體圖)，還按國家知識產權局的要求提交了左視圖、右視圖和仰視圖。國家知識產權局經審查同意授予該外觀設計專利權，但以該專利申請由於視圖的增加導致其全部外觀設計要素與在先設計的要素不相同，兩者不屬於相同的外觀設計主題為由，視為該外觀專利權人未要求優先權。法拉利請求國家知識產權局複議，國家知識產權局維持原視為未要求優先權的結論，於是法拉利向北京第一中級法院起訴。在法院的司法審查程序中，國家知識產權局表示願意撤銷其原視為未要求優先權的結論，並以新的《審查指南》規定的初步審查中對於在後申請和在先申請的主題是否相同不予審查為依據，自行撤銷其原“視為未要求優先權通知書”及其原維持該通知書的複議決定書，並作出了確認該在後外觀專利享有在先意大利外觀專利申請的優先權日的新的複議決定書。相應地，法拉利公司向法院撤回其行政起訴狀，案件以一種準“和解”的方式結案⁶。

但是，倘若被告不自行撤銷被訴決定，而僅是原告和第三人(原審雙方當事人)在專利行政訴訟程序中達成和解協議，則該和解協議不影響法院對被訴決定的審查。在湯姆森公司訴專利複審委員會案中，原告湯姆森消費電子有限公司(Thomson Consumer Electronics INC)向中國專利局提出名稱為“具有改進面屏的彩色顯像管”的發明專利申請，經國家知識產權局實質

審查被授予專利權。其後，在專利無效程序中，專利複審委員會對第三人/無效宣告請求人的無效宣告請求書及引用的對比文件進行審查，以該專利缺乏創造性為由宣告該專利權無效。北京第一中級法院一審判決維持專利複審委員會的決定，湯姆森公司上訴至北京高級法院。在北京高級法院的二審司法審查程序中，第三人/無效宣告請求人與湯姆森公司達成庭外和解協議，並向北京高級法院陳述該專利具有創造性的意見和請求撤回其專利無效宣告請求書。專利複審委員會則堅持認為其決定書正確合法，請求維持其決定書和北京第一中級法院的一審判決書。北京高級法院認為，專利行政訴訟的審查客體是爭議的專利行政機關的決定書，原告/上訴人與第三人之間的和解協議以及第三人關於該專利具有創造性的意見陳述不能否定業已作出的決定書的法律效力。因此，北京高級法院對該案繼續審查，認為專利複審委員會關於該專利缺乏創造性的結論正確，並作出了維持原判的終審判決⁷。

二、法院對專利行政審批的司法監督

法院對專利行政訴訟案件的司法審查本質上是法院對專利行政機構具體行政行為的個案監督，法院的生效判決對個案具有約束力。在專利司法審查中，法院不對國家知識產權局制定的《審查指南》的規定是否正確進行審查，當《審查指南》可能與上位法律有衝突時，法院傾向於維持《審查指南》的適用，在實踐中表現出對《審查指南》相當程度上的依賴。

在濟寧鍋爐廠訴專利複審委員會（第三人舒學章）案中，法院的生效判決對專利複審委員會的審查產生法律約束力。專利複審委員會最終執行了北京高級法院的終審判決，雖然其對該判決持保留意見並向最高法院提出了申訴。在該案中，舒學章向中國專利局分別申請並獲得了名稱同為“一種高效節能雙層爐排反燒鍋爐”的實用新型專利（專利號為 ZL91211222.0）和發明專利（專利號為 ZL92106401.2）的兩項授權。2000 年 12 月，濟寧鍋爐廠以舒學章的發明屬於“重複授權”，不符合《專利法實施細則》第 12(1)條規定為由，向專利複審委員會提出宣告該發明專利權無效的請求。專利複審委員會經過審查，認為該發明專利不屬於重複授權，作出維持該專利權有效的第 3209 號無效

決定。無效請求人濟寧鍋爐廠不服該無效決定，向北京第一中級法院提起行政訴訟，該法院經審理判決維持該無效決定⁸。濟寧鍋爐廠不服該判決，向北京市高級法院提起上訴。北京市高級法院經審理認為，舒學章的該發明專利與其實用新型專利屬於相同的發明創造，該發明專利屬於重複授權，並因此判決撤銷了北京第一中級法院一審行政判決書和專利複審委員會的無效決定書⁹。該專利無效宣告請求案件於是被發回專利複審委員會重新審查，專利複審委員會於 2003 年 2 月另行組成合議組，對濟寧鍋爐廠就上述發明專利提出的無效宣告請求進行審查。專利複審委員會認為，已生效的北京市高級法院（2002）高民終字第 33 號判決認定，“一種高效節能雙層爐排反燒鍋爐”發明專利的授權屬於重複授權，違反了《專利法實施細則》第十二條第一款的規定，根據該判決，該專利的權利要求不符合《專利法實施細則》第十二條第一款的規定。據此，專利複審委員會作出了第 6229 號無效決定，宣告舒學章的 ZL91211222.0 發明專利無效。

法院的專利司法審查不對國家知識產權局《審查指南》的規定是否適當進行審查。當《審查指南》可能與上位法律衝突時，法院大多維持《審查指南》的適用。在菲利普公司訴專利複審委員會案中，法院對原告皇家菲利浦電子有限公司（Koninklijke Philips Electronics N.V.）提出的《審查指南》中存在法律規範衝突、應當根據更高層級的法律即《專利法》來確定法律適用的主張未作採納，而繼續適用有爭議的《審查指南》內容對案件進行審查。原告菲利浦公司與專利複審委員會的爭議焦點在於權利要求的主題是否屬於《專利法》第二十五條規定的“不授予專利權的主題”。菲利浦公司向國家知識產權局提出名稱為“設有具有不同讀出速度的兩部分的盤形信息載體”的發明專利申請（第 1998800862.9 號申請）。專利複審委員會認為，該專利權利要求 1 和對比文件 1（JP5-128732A）的區別僅僅在於“所述信息層設有（1）包括準備以第一讀出速度讀出的標誌和包括音頻記錄的第一技術版本的第一部分，以及（2）包括準備以比第一讀出速度高的第二讀出速度讀出的標誌和包括同一音頻記錄的不同於所述第一版本的第二技術版本的第二部分”，該區別是人主觀地作出的選擇，可以在公知的、可能的範圍內作任意的規定，因此專利複審委員會認為，權利要求 1 對現有技術的貢獻部分

屬於智力活動的規則和方法,根據《審查指南》(2001)第二部分第一章 3.2 節的規定,權利要求 1 應視為智力活動的規則和方法。《審查指南》(2001)第二部分第一章 3.2 節規定,如果一項發明就整體而言並不是一種智力活動的規則和方法,但對現有技術的貢獻僅僅在於屬於智力活動的規則和方法部分,則應視為智力活動的規則和方法。但《審查指南》(2006)刪除了上述規定,修改為“如果一項權利要求在對其進行限定的全部內容中既包含智力活動的規則和方法的內容,又包含技術特徵,則該權利要求就整體而言並不是一種智力活動的規則和方法,不應當依據《專利法》第二十五條排除其獲得專利權的可能性”。在北京高級法院對本案進行司法審查時,菲利浦公司主張當《審查指南》中存在法律規範衝突的情況下,應當根據更高層級的法律(即《專利法》)來確定法律適用。從對《審查指南》(2001)的修改可看出,修改前《審查指南》第二部分第一章第 3.2 節規定與《專利法》第二十五條規定不一致,《審查指南》(2006)是對《專利法》第二十五條規定的更貼切的解釋,而且《審查指南》(2006)已經生效,本專利申請依據《專利法》第二十五條不應當排除其獲得專利權的可能性。北京高級法院認為,專利複審委員會作出本案爭議的複審決定書時,《審查指南》(2006)尚未生效,專利複審委員會適用《審查指南》(2001)第二部分第一章第 3.2 節規定合法。北京高級法院進而繼續適用《審查指南》(2001)來詮釋《專利法》第二十五條並作出維持一審判決的終審判決¹⁰,最終維持了專利複審委員會的決定。

而在外觀專利申請部分優先權事件中,法院基本支持國家知識產權局在案件審理中對《審查指南》(2001)有關規定的理解和適用。對於起訴至法院的針對國家知識產權局的“視為未要求優先權通知書”或類似決定的近 20 件專利行政訴訟案件,法院均未作出撤銷決定的判決,倒是國家知識產權局隨後自行對《審查指南》作出更明確的規定,在外觀專利申請初步審查程序中不再對申請文本和優先權文本“主題相同”與否進行審查,避免了優先權爭議在初步審查程序中的進一步大量產生。這類案件產生的背景是,專利申請人在向中國申請外觀專利時,可以基於其在外國的相同主題的外觀專利申請要求優先權。但在外觀專利申請文本的形式要求上,中國的做法與境外某些國家的不同之處是:(1)一般須提交產品的 6 幅附圖(主視圖、後視圖、左

視圖、右視圖、俯視圖、仰視圖)以及(2)視圖須用實線繪製,不得有虛線。這樣,當外觀專利申請人基於其在外國的“相同主題”的外觀專利申請要求優先權而向中國申請外觀專利時,在中國的申請文本和其優先權文本兩者之間就可能存在(1)附圖數量和/或(2)實線/虛線的差別。專利局/國家知識產權局在 2004 年之前未曾據此否定優先權。但從 2004 年之後,國家知識產權局在同意授予外觀專利權的同時,又以申請文本和其優先權文本兩者之間存在(1)附圖數量和/或(2)實線/虛線的差別因而兩者的主題不相同為由向申請人發出“視為未要求優先權通知書”。某些專利申請人對此不服,向北京法院提出司法審查請求,認為:(1)國家知識產權局違反聽證原則,在不確認優先權之前沒有給予程序中的當事人進行解釋和申述理由的適當機會;(2)國家知識產權局認定事實不清,申請文本和其優先權文本兩者之間存在的附圖數量和/或實線/虛線的差別是由於各國對專利申請文本的形式要求不同所致,兩者的主題並非不同。法院則認為,根據《審查指南》(2001)的規定,在先申請和在後申請請求保護的是同一產品的同一項相同的外觀設計,可以認定在後申請與在先申請的設計主題相同,享有優先權日。由於在先申請文本和其優先權文本兩者之間存在附圖數量和/或實線/虛線的差別,被告認定兩項外觀設計申請不是相同主題的結論正確。有關程序問題,屬於瑕疵,但是該瑕疵並未影響實體結論的正確性¹¹。相應地,在這類關於外觀專利優先權的專利行政訴訟案件中,國家知識產權局未曾敗訴。但值得注意的是,國家知識產權局在《審查指南》(2006)中規定,初步審查中對於在後申請和在先申請的主題是否相同不予審查,換言之,倘若當事人對某一專利的主題與優先權文本主題是否相同存在爭議的,可待專利無效程序中由專利複審委員會進行實體判斷,而據信專利複審委員會鮮有基於外觀專利文本的附圖數量和/或實線/虛線的差別而斷定主題不同的案例。

三、法院對專利性實體問題的判斷

在專利行政訴訟案件中,法院主要審查原審決定中是否存在(1)程序問題、(2)法律適用問題和(3)事實認定問題以至於原審決定書的結論可能存在錯誤,以此判定是否維持或撤銷原

專利行政機關的決定。當審查事實認定問題時，法院不可避免地要審查被訴決定書中有關專利性的判斷，例如專利/專利申請是否具有新穎性、創造性的判斷，並且在實踐中確有以專利行政機關的決定中存在事實認定問題錯誤為由撤銷了被訴決定書的情形。

在 RCA 許可公司訴專利複審委員會案中，法院就以專利複審委員會“創造性”判斷錯誤為由撤銷了專利複審委員會的專利無效決定書。RCA 許可公司（RCA Thomson Licensing Corporation）向中國專利局提出發明名稱為“具有改進的電弧抑制裝置的陰極射線管”專利申請並被獲得專利授權。在專利無效程序中，專利複審委員會作出宣告該專利無效的決定，其理由是：在權利要求 1 中除了將固定電極的玻璃條表面塗層設置在“具有最小電活性”的區域這一特徵以外，其他技術特徵均公開在對比文件 1（第 4567400 號美國專利公報）中，而對比文件 1 中記載了使塗層腐蝕現象達到最小的內容，而使塗層腐蝕現象達到最小實際上就是使電弧放電次數最少，這與權利要求 1 中所說的具有最小電活性的含義是相同的。據此，專利複審委員會認為，雖然對比文件 1 沒有明確記載權利要求 1 的將塗層設置在“具有最小電活性”的區域中的這一特徵，但對於本領域技術人員來說，這一特徵可以從對比文件 1 所記載的內容中顯而易見地得到，無需創造性勞動，因此，與對比文件 1 相比，權利要求 1 不具有《專利法》第二十二條第三款所規定的創造性。與專利複審委員會的認定不同，北京第一中級法院認為，對比文件 1 所要解決的是使電極的電加工過程中的塗層腐蝕現象達到最小從而基本上不產生顆粒”的技術問題，而要使塗層腐蝕現象達到最小，就是使管子的電活性達到最小，故得到最小的電活性是對比文件 1 的目的，其實現的手段與在玻璃條上的最小電活性區設置導電塗層無關。因此，對比文件 1 沒有公開權利要求 1 的將塗層設置在“具有最小電活性”的區域中的這一特徵，並且，對比文件 1 也沒有給出在玻璃條上存在最小電活性區域，以及單純通過將金屬塗層設置在玻璃條上的最小電活性區域可以實現本專利發明目的的技術教導。北京第一中級法院據此得出結論，認為專利複審委員會關於本領域技術人員可以從對比文件 1 記載的內容顯而易見地得到權利要求 1 的技術方案的認定沒有事實與法律依據，其基於此認定權利要求 1 不具有創造性的

結論是錯誤的，於是判決撤銷專利複審委員會的無效宣告決定書，並責令其重新審查¹²。在二審中，北京高級法院確認一審判決關於“本領域技術人員不能從對比文件 1 記載的內容顯而易見地得到權利要求 1 技術特徵 3 的技術方案”，以及“由於權利要求 1 具有創造性，則從屬於權利要求 1 的從屬權利要求 2-5 亦具有創造性，專利複審委員會在錯誤認定獨立權利要求 1 不具有創造性的基礎上，其對從屬權利要求 2-5 的創造性認定也是錯誤的”的認定正確¹³。

在輝瑞訴專利複審委員會案中，法院則以“公開不充分”判斷錯誤為由撤銷了專利複審委員會的專利無效決定書。輝瑞愛爾蘭藥品公司（Pfizer Ireland Pharmaceuticals）從其關聯公司受讓獲得名稱為“用於治療陽痿的吡啶並嘧啶酮類”的發明專利（專利號 ZL94192386.X）。該專利授權權利要求為：“5-[2-乙氧基-5-(4-甲基-1-哌嗪基磺酰基)苯基]-1-甲基-3-正丙基-1,6-二氫-7H-吡啶並[4,3-d]嘧啶-7-酮或其藥學上可接受的鹽或含有它們中任何一種的藥物組合物在製造藥物中的用途，該藥物用於治療或預防包括人在內的雄性動物勃起機能障礙。”該權利要求中的化合物就是人們通常所說的“威而剛”藥物的活性成分。根據本專利說明書的記載，本專利公開了 5 個級別的式(I)化合物，依其優選程度分為：(1)“式(I)化合物或其藥學上可接受的鹽或含有它們中存在的藥物組合物……”(第一級化合物)；(2)“優選的一組式(I)化合物”(第二級化合物)；(3)“一組更優選的式(I)化合物”(第三級化合物)；(4)“特別優選的式(I)化合物”(第四級化合物)；和(5)“特別優選的個別的本發明化合物”，共包括 9 個化合物(第五級化合物)。該第五級具體列舉化合物之一正是權利要求的化合物。專利說明書還公開“本發明的一種特別優選的化合物對 PDE V 酶的 IC50 = 6.8nM V，但對於 PDE II 和 PDE III 酶只顯示很弱的抑制活性，IC50 分別為 ≥ 100μM 和 34μM”。在專利無效程序中，爭議的焦點之一在於專利說明書是否充分公開了發明，尤其是關於效果實驗數據的公開。專利複審委員會認為，本專利說明書中表述了第四級化合物之一對 cGMP PDE V 酶的體外選擇抑制活性數據，但沒有記載對應於上述第五級化合物所包含的 9 種具體化合物的任何具體數據，並因此不同意輝瑞公司關於“說明書中所記載的對 cGMP PDEV 酶的 IC50 = 6.8nM V 的化合物就是上述第五級化

合物中的 9 種具體化合物之一”的主張。據此,專利複審委員會認為,以馬庫什通式形式表述的第一級化合物的數目巨大,即使是第四級化合物的數目亦超過了 100 種。在此情況下,對於所屬領域技術人員而言,根據本專利說明書的教導,從這逾百種化合物中篩選和確認本專利化合物確實具有“誘發陽痿男性的陰莖勃起”的效果,需要付出創造性勞動;該專利因此被認為公開不充分而被宣告無效。在司法審查程序中,北京第一中級法院對醫藥用途發明的實驗數據要求給予肯定,同時認為,用途發明的重點在於應用,因此,在這類發明專利的說明書中必須明確該產品的新性能、用途、目的、適用範圍、使用方式、用法以及使用的條件等,同時還應當在說明書中通過試驗數據的形式充分公開該產品所達到的效果,使本領域技術人員相信其能夠實現發明目的,並取得較好的技術效果。從第二醫藥用途發明專利的特點來看,在這類發明專利說明書中,應當說明藥品的有效使用量、使用方法,並通過實驗室試驗、動物試驗或臨床試驗數據詳細描述該藥品對第二適應症的治療效果,並證明第二適應症與已知用途之間的區別是非顯而易見的。否則,如果根據說明書的內容不能確信該藥品具有並可以達到說明書所述的技術效果,則從實現該藥品第二醫藥用途的角度出發,本領域技術人員無法實現該發明。法院據此認為,專利複審委員會確定的第二醫藥用途發明專利說明書公開是否充分的標準是適當的,並不是對《專利法》第二十六條第三款的不當解釋。法院在具體評述本案時,認為:“本專利說明書是以遞進的方式分別給出了第一級至第五級化合物範圍,本領域技術人員可以自然地理解所謂優選級別的確定應當是與發明目的的實現密切相關的,標準應當是一致的,也就是說特別優選的個別的本發明化合物即第五級化合物的治療效果是最佳的。本專利說明書中記載了一種特別優選的化合物的體外試驗,並發現它們是對 cGMP 有專一性的 PDEv 的很強的選擇性抑制劑,同時,說明書還記載了體內臨床試驗結果,即一種特別優選的化合物誘發了陽萎男性的陰莖勃起。儘管此級化合物有 100 多種,而說明書在此並未明確是哪一個具體的化合物得出了上述結果,但是應當注意的是,一般情況下,說明書中給出的具體化合物的數據或試驗結果是由效果較好的化合物得出的。由此可知,較優選的第四級化合物具有體外和體內活性。第五級化合物作為說明書給出的最優選級別,其中的 9 個

化合物結構相似,其藥理學活性應當是近似的,因此,本領域技術人員確認為這 9 個化合物之一的本專利權利要求化合物具有說明書所述的治療效果是合乎情理的,而無需進一步花費創造性勞動。專利複審委員會在第 6228 號決定中認為治療效果與第五級化合物以及權利要求化合物缺乏關聯,從第四級化合物中篩選和確認權利要求化合物具備治療效果需要付出創造性勞動忽視了上述情況,理由不充分,本院不予支持,其在上述判斷的基礎上認為本專利不符合《專利法》第二十六條第三款的規定是錯誤的,故該決定應予撤銷”¹⁴。

四、法院直接判定專利有效性的嘗試

如同上文所介紹的 RCA 許可公司訴專利複審委員會案和輝瑞訴專利複審委員會案,出於對專利有效性判定的行政審查權和司法審查權限劃分的考慮,法院一般只是撤銷專利複審委員會的決定書並責令專利複審委員會重新審查並作出新的決定書。但北京法院也作過直接判定專利有效性的嘗試,先後作出了大約 20 件這種直接判定專利有效/無效的判決書。這引起了包括最高法院在內的有關方面的注意。

在愛吉科公司訴專利複審委員會案中,北京高級法院就在其終審判決書中直接判定涉案專利無效。在該案中,王玉山享有名稱爲“清潔器吸棉管廢棉截留裝置”的實用新型專利(專利號 ZL98248629.4)。專利授權後,如皋市愛吉科紡織機械有限公司向專利複審委員會提出無效宣告請求,理由是本專利的技術方案在申請日前已被使用公開,不具備新穎性和創造性。專利複審委員會經過審查,作出第 4988 號無效宣告請求審查決定,宣告該實用新型專利權的權利要求 1-9 無效,維持權利要求 10 有效。愛吉科不服該無效決定,向北京第一中級法院提起行政訴訟,認為其證據 5 的附圖 2 與本專利權利要求 10 相同,權利要求 10 也應被宣告無效。證據 5 是如皋市紡織機械製造廠於 1998 年 7 月 1 日發佈、7 月 10 日實施的《AJQ 型系列吹吸清潔機》的企業標準-Q/320682KC01-1998,其中記載了有關 AJQ-II 型吹吸清潔機的技術參數和附圖。該企業標準已在如皋市技術監督局進行了備案。北京第一中級法院經審理認為,愛吉科提供的企業標準雖已在如皋市技術監督局進行備案,但該證

據不能證明該企業標準在如皋市技術監督局備案的時間以及該時間係在本專利申請日之前，故不足以證明該證據所載明的內容已在本專利申請日前為公眾所得知或處於公眾可得知的狀態，專利複審委員會對該證據不予採信是正確的。本領域的普通技術人員在涉案有關（可採信的）證據的啓示下，不經過創造性勞動，是不能得到本專利權利要求 10 的技術方案的，故本專利權利要求 10 符合《專利法》二十二條第三款的規定，具有創造性。相應地，一審法院判決維持專利複審委員會第 4988 號無效宣告請求審查決定¹⁵。北京高級法院經調查認為，本案中各方當事人對愛吉科公司提供的證據 5 即《AJQ 型系列吹吸清潔機》企業標準中所記載的有關 AJQ-II 型吹吸清潔機的附圖 2 所公開的技術方案與本專利權利要求 10 相同這一事實不持爭議，各方爭議的焦點在於該企業標準在如皋市技術監督局備案的事實是否意味着其中所記載的技術方案已公開以及如何確認公開的時間。根據有關規定，企業的產品標準須在規定的時間內，按規定的要求報當地政府標準化行政主管部門和有關行政主管部門備案。因此，作為交貨依據的企業標準在規定的時間、在規定的部門備案本身就意味着公眾可以根據該標準備案的時間，通過相關的部門獲知該企業標準的備案信息。本案所涉及的企業標準，根據《江蘇省標準監督管理辦法》的有關規定，應當在發佈後 30 日內，按照規定報當地標準化行政主管部門和有關行政主管部門備案。而前述企業標準的發佈時間是 1998 年 7 月 1 日，故可以推定其備案時間至遲為 1998 年 7 月 31 日，在本專利申請日之前。故證據 5 可以作為評判本專利新穎性的對比文件。由於該證據已經公開了本專利權利要求 10 的全部技術特徵，因此，本專利不具備新穎性。北京高級法院據此判決：（1）撤銷北京第一中級法院（2003）一中行初字第 522 號行政判決書；（2）撤銷專利複審委員會的第 4988 號無效宣告請求審查決定；（3）第 98248629.4 號“清潔器吸棉管廢棉截留裝置”實用新型專利權無效¹⁶。

五、最高法院對專利行政訴訟案件的過問

上述濟寧鍋爐廠訴專利複審委員會案涉及專利申請人就同樣的發明創造申請發明專利和實用新型專利是否違反《專利法實

施細則》第十二條第一款所禁止的“重複授權”的規定；而愛吉科訴專利複審委員會案則涉及法院司法審查時是否應當直接判定專利有效/無效。最高法院已於 2007 年 9 月 6 日在同一天就上述兩案的申訴分別開庭審理，相信最高法院在不久的將來會給出其司法意見。

事實上，最高法院業已在許文慶訴專利複審委員會案中對專利行政訴訟案件的司法審查進行了過問，並提出了有關指導意見。許文慶享有名稱為“一種鋼管束內外壁防腐方法”的發明專利（專利號 ZL88103519.X）。在專利無效程序中，專利複審委員會認為，該專利權利要求沒有以說明書為依據，發明專利權利要求 1 限定的技術方案在說明書中沒有直接記載，該發明專利權利要求技術方案是一個不完整的、概括不適當的技術方案。專利複審委員會以該發明專利不符合《專利法》第二十六條第四款的規定為由宣告該專利無效。許文慶對此不服，認為專利複審委員會違反聽證原則，並且專利權利要求中記載的技術方案能夠得到說明書的支持，符合《專利法》第二十六條第四款的規定。北京第一中級法院一審認為，專利複審委員會在給許文慶的口頭審理通知中，明確了將“一種鋼管束內外壁防腐方法”發明專利是否符合《專利法》第二十六條第四款的規定作為口頭審理的內容之一，在口頭審理期間，也對該理由進行了辯論。無效請求人也提出了該發明專利不符合《專利法》第二十六條第四款規定的無效理由，因此，專利複審委員會的審查沒有超出無效宣告請求人請求的範圍。許文慶提出的專利複審委員會違反聽證原則、當事人處置和請求原則的主張，與事實不符，不予採信。發明專利的權利要求中記載的技術方案概括不適當，不完整，不同於說明書中記載的技術方案，沒有以說明書為依據，得不到說明書的支持，不符合《專利法》第二十六條第四款的規定。一審法院據此判決駁回許文慶的訴訟請求，維持專利複審委員會的無效宣告請求審查決定。一審法院的上述判決得到了北京高級法院終審判決的支持，北京高院持有與一審法院相同的司法意見¹⁷。

2005 年 3 月，最高法院以（2001）民三監字第 20-1 號行政裁定，決定對本案進行提審。最高法院認為，“《審查指南》規定的‘給予程序中的當事人進行解釋和申述理由的適當機會’，即聽證原則，就是要給予當事人就這些具體的事實和理由進行解釋和申述理由的適當機會，特別是作為作出審查決定所依據的事

實和理由,必須要給予當事人進行解釋和申述理由的機會”。專利複審委員會在作出對申請再審人許文慶不利的第 1372 號決定之前,沒有證據證明給予了許文慶就該決定所依據的事實和理由進行解釋和申述理由的適當機會,違反了《審查指南》規定的程序,屬於《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(二)項第 3 目規定的“違反法定程序”的情形。專利複審委員會在無效程序中,應當給予申請再審人許文慶就這一具體事實和理由進行解釋和申述理由的適當機會,才可以認為遵循了《審查指南》規定的聽證原則,而僅僅以請求人籠統地提出了涉案專利不符合《專利法》第二十六條第四款規定的無效宣告理由,專利複審委員會在口頭審理通知中告知當事人口頭審理的範圍包含有涉案專利不符合《專利法》第二十六條第四款規定的內容,就認為給予了當事人進行解釋和申述理由的適當機會,遵循了《審查指南》規定的聽證原則,則難以令人信服。

關於該專利權利要求是否得到說明書的支持,最高法院認為,參照《審查指南》的規定,判斷權利要求書是否以說明書為依據,主要應當考察權利要求書中的每一項權利要求所要求保護的技術方案,是否為所屬技術領域的技術人員能夠從說明書中公開的內容直接獲得或者概括得出的技術方案,以及權利要求的範圍是否超出說明書記載的內容。判斷權利要求 1 是否得到說明書的支持,關鍵要看有關技術特徵是否能夠從說明書中公開的內容直接獲得或者概括得出。最高法院認為,有關技術特徵或者在說明書中有直接描述,是所屬技術領域的技術人員能夠從說明書中公開的內容直接獲得的,或者是根據說明書中公開的內容,所屬技術領域的技術人員是能夠從中概括得出的,有關技術特徵集合在一起,恰好公開了權利要求 1 所要求保護的技術方案,並且沒有超出說明書記載的內容。因此,權利要求 1 得到了說明書的支持。至此,最高法院認為,專利複審委員會的決定書“證據不足,適用法律、法規錯誤,屬於《中華人民共和國行政訴訟法》第五十四條第(二)項第 1、2 目規定的情形”,並判決撤銷北京市高級人民法院(2000)高知終字第 72 號行政判決以及撤銷國家知識產權局專利複審委員會第 1372 號無效宣告請求審查決定¹⁸。

最高法院對專利行政訴訟的過問,正在逐步協調和統一專利有效性的行政審查和司法審查,值得人們積極關注。■

作者:中國專利代理(香港)有限公司律師、專利代理人

¹ 見最高法院[2002]117 號《關於專利法、商標法修改後專利、商標相關案件分工問題的批覆》。

² 見京高法發[2002]195 號《北京市高級人民法院關於執行〈最高人民法院關於專利法、商標法修改後專利、商標相關案件分工問題的批覆〉及國際貿易行政案件分工的意見(試行)》。

³ 即最高法院 2005 年 9 月 29 日發佈(2005)民三提字第 2 號行政判決書,就專利複審委員會對一項專利作出的無效宣告決定提出最高司法審查意見,以及 2007 年 9 月 6 日分別開庭審理的兩件有關專利性爭議的專利行政訴訟案件。

⁴ 見北京第一中級法院(2006)一中行初字第 125 號行政判決書。

⁵ 見北京第一中級法院(2001)一中行初字第 30 號行政判決書。

⁶ 見北京第一中級法院(2007)一中行初字第 524 號行政裁定書。

⁷ 見北京高級法院(2006)高行終字第 183 號行政判決書。

⁸ 見北京市第一中級法院(2001)一中知初字第 195 號行政判決書。

⁹ 見北京市高級法院(2002)高民終字第 33 號行政判決書。

¹⁰ 見北京市高級法院(2006)高民終字第 522 號行政判決書。

¹¹ 可參見北京第一中級法院(2005)一中行初字第 660 號行政判決書。

¹² 見北京第一中級法院(2005)一中行初字第 358 號行政判決書。

¹³ 見北京高級法院(2005)高行終字第 392 號行政判決書。

¹⁴ 見北京第一中級法院(2004)一中行初字第 884 號行政判決書。

¹⁵ 見北京第一中級法院(2003)一中行初字第 522 號行政判決書。

¹⁶ 見北京高級法院(2004)高行終字第 95 號行政判決書。

¹⁷ 見北京高級法院(2000)高知終字第 72 號行政判決書。

¹⁸ 見最高法院(2005)民三提字第 2 號行政判決書。