

北京市高級人民法院 2012年知識產權審判新發展 (專利部分節選)

北京市高級人民法院知識產權庭

2012年，北京市高級人民法院受理各類知識產權案件1510件，其中知識產權授權確權行政案件1377件，佔全年受理案件總數的91.19%，知識產權民事案件133件，佔全年受理案件總數的8.81%。在全年受理的1377件知識產權授權確權行政案件中，專利授權確權行政案件353件，佔25.64%，商標授權確權行政案件1024件，佔74.36%。

2012年，北京市高級人民法院審結各類知識產權案件1497件，其中知識產權授權確權行政案件1342件，佔全年審結案件總數的89.65%，知識產權民事案件155件，佔全年審結案件總數的10.35%。在全年審結的1342件知識產權授權確權行政案件中，專利授權確權行政案件379件，佔28.24%，商標授權確權行政案件963件，佔71.76%。

專利授權確權行政案件

關於在專利申請審查過程中轉讓給申請人的抵觸申請是否破壞該專利申請新穎性的認定

根據2001年《專利法》第二十二條第二款的規定，抵觸申請是指在被審查專利申請的申請日前由他人向國務院專利行政部門提出並且記載在該申請日以後公佈的專利申請文件中的發明或者實用新型專利申請。這就是說，在審查發明和實用新型的新穎性時，由他人提出的抵觸申請將損害該發明或實用新型的新穎性。2001年《專利法》的上述規定要求抵觸申請是他人提出的在先申請，如果在被審查專利或專利申請的授權過程中，該抵觸申請已經依法轉讓給被審查專利或專利申請的申請人，二審法院新近的判決指出，在這種情形下該抵觸申請仍

可破壞被審查專利或專利申請的新穎性。

在星光傳呼公司訴專利複審委員會及劉勤發明專利權無效行政糾紛一案¹中，本專利係申請日為1994年5月19日、名稱為“非現金即時付款的防盜保全的方法和設備系統”的發明專利，其授權公告日為2000年10月4日，專利申請人及專利權人原為黃金富，後變更為星光傳呼公司。2010年4月30日，劉勤請求專利複審委員會宣告本專利全部無效，其理由是本專利不具備新穎性，並提交了公開號為CN1121676A的中國發明專利申請公開說明書。該專利的申請人為星光傳呼公司，申請日為1994年3月29日，公開日為1996年5月1日。星光傳呼公司認為，本專利與公開號為CN1121676A的發明專利申請均已歸其所有，故公開號為CN1121676A的發明專利申請未構成本專利的抵觸申請。專利複審委員會認為，根據2001年《專利法》第二十二條第二款的規定，判斷是否構成抵觸申請的時間點是被審查專利或專利申請的申請日，故應以被審查專利或專利申請的申請日提交的專利申請文件中記載的申請人為準判斷是否屬於他人申請。公開號為CN1121676A的中國發明專利申請的申請人為星光傳呼公司，而本專利申請日提交的專利申請文件中記載的申請人是黃金富，二者是不同的申請人，故公開號為CN1121676A的中國發明專利申請已構成本專利的抵觸申請，專利複審委員會遂決定宣告本專利無效。一審法院維持了專利複審委員會的審查決定。

二審法院認為，2001年《專利法》第二十二條第二款規定中的“由他人……提出過申請”是指該申請是“由他人”提出的，同時也表明該申請在申請時的申請人不同於在後申請的申請人。如果不將《專利法》第二十二條第二款規定中提出抵觸申請

的“他人”限定在其申請日，則可能造成法律有關抵觸申請的規定形同虛設，並導致大量的重複授權。本案中，雖然本專利在申請日後已經轉讓給公開號為CN1121676A的中國發明專利申請的申請人，但在本專利的申請日，公開號為CN1121676A的中國發明專利申請的申請人並不是本專利的申請人或專利權人，故公開號為CN1121676A的中國發明專利申請已構成本專利的抵觸申請。

關於用物理化學參數表徵的化學產品權利要求新穎性的認定

對於用物理化學參數表徵的化學產品權利要求，專利申請人應當舉證其得到的參數與化學產品組分及含量的關係，而不僅僅是將物理化學參數作為對化合物的另外一種表達方式。如果無法依據所記載的參數對由該參數表徵的產品與對比文件公開的產品進行比較，從而不能確定採用該參數表徵的產品與對比文件產品的區別，則推定用該參數表徵的產品權利要求不具備《專利法》第二十二條第二款所述的新穎性。

在英尼奧斯歐洲有限公司(簡稱英尼奧斯公司)訴專利複審委員會發明專利申請駁回複審行政糾紛一案²中，英尼奧斯公司提出名稱為“聚合物共混物”的發明專利申請，其獨立權利要求為：“1.一種聚合物共混物，所述聚合物共混物包含：(a)1-99%重量的乙烯和3-10個碳原子的 α 烯烴的共聚物，所述共聚物具有以下特徵：(iv)密度範圍0.905-0.940g/cm³，(v)熔體彈性模量 $G'(G''=500\text{Pa})$ 範圍10-150Pa，並且(vi)熔體指數範圍5-50，和(b)1-99%重量的密度範圍0.914-0.928g/cm³的低密度聚乙烯(LDPE)聚合物，其中(a)和(b)的總和為100%。”國家知識產權局以本申請獨立權利要求不具備新穎性為由，駁回了本申請，其使用的對比文件1係在先公開的WO0200436A2發明專利說明書，其中公開了一種由VLDPE和LDPE構成的聚合物共混物。專利複審委員會經複審認為，本專利權利要求1中共混物的組分、含量、組分(a)的密度和熔體指數、組分(b)的密度均已被對比文件1所公開，對比文件1只是沒有披露所製得的VLDPE的熔體彈性模量值。權利要求1中限定的VLDPE的熔體彈性模量屬於物理化學參數，且該熔體彈性模量的範圍跨度較大，而對比文件1中實際公開了按照氣相聚合反應工藝在金屬茂催化劑存在下製備乙烯、1-己烯

共聚物並與LDPE製成共混物的多個技術方案，且在實施例中也提供了多個VLDPE的製備例，在此基礎上僅依據所製得產品的熔體彈性模量不足以將權利要求1的產品和對比文件1所公開的產品區分開，英尼奧斯公司也沒有提供任何證據證明對比文件1所公開的聚合物共混物中的VLDPE的熔體彈性模量均未落在權利要求1所限定的範圍內，故推定權利要求1相對於對比文件1不具備新穎性。專利複審委員會據此決定維持國家知識產權局作出的駁回決定。一審法院維持了被訴決定。

二審法院認為，本申請係用物理化學參數表徵的化學產品權利要求，應適用化學產品發明的審查標準，適用“新穎性推定”規則。本申請權利要求1限定了聚合物共混物的密度範圍、熔體彈性模量及熔體指數範圍3個參數，但英尼奧斯公司沒有提供證據證明上述參數與該化學產品的組分或含量的關係，本申請權利要求1的參數僅是用物理化學參數對化學產品權利要求的描述。對比文件1公開了本申請熔體彈性模量外的其他兩個參數，而本申請權利要求1限定的熔體彈性模量值具有較大的跨度範圍，英尼奧斯公司並無證據證明對比文件1所公開的聚合物共混物中的VLDPE的熔體彈性模量未落在本申請權利要求1所限定的範圍內，亦不能證明熔體彈性模量的範圍與長鏈支化的構型存在必然對應關係，由於無法依據本申請所記載的熔體彈性模量這一物理化學參數對由該參數表徵的產品與對比文件1公開的產品進行比較，從而不能確定採用該參數表徵的產品與對比文件1產品的區別，故專利複審委員會推定本申請權利要求1相對於對比文件1不具備新穎性是正確的。

關於省略部分技術要素的實用新型專利創造性的認定

判斷實用新型專利的創造性主要就是判斷其同申請日以前已有的技術相比是否具有實質性特點和進步，而所謂實質性特點是指對本領域的技術人員來說，該實用新型相對於現有技術是非顯而易見的，所謂進步是指該實用新型與現有技術相比能夠產生有益的技術效果。判斷實用新型專利對本領域的技術人員來說是否顯而易見，主要是基於該實用新型所要解決的技術問題來判斷現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將該實用新型的區別技術特徵應用到最接近的現有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對相應的技術問題時，有動機改進最接近

的現有技術並獲得該實用新型專利技術。當上述區別技術特徵為公知常識或為與最接近的現有技術相關的技術手段,或者為另一份對比文件披露的相關技術手段,且該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區別技術特徵在要求保護的實用新型中為解決相關技術問題所起的作用相同,通常可以認定存在相應的技術啓示。在判斷發明創造的創造性時,要注意避免“事後諸葛亮”式的錯誤。如果實用新型與現有技術相比省去了部分要素後,依然保持了現有技術的原有全部功能,或帶來了預料不到的技術效果,則應認定該實用新型具有創造性。

在伍志勇訴專利複審委員會及中山市晟泰金屬製品有限公司(簡稱晟泰公司)實用新型專利權無效行政訴訟糾紛一案³中,伍志勇係名稱為“可三維方向調節的傢具門暗鉸鏈”的實用新型專利的專利權人。晟泰公司以本專利不符合《專利法》第二十二條第二款及第三款等理由請求專利複審委員會宣告本專利無效,並提交多份附件。專利複審委員會認為,本專利權利要求1與附件2的區別在於:附件2沒有明確公開偏心元件22、28、55是偏心調節鉚釘。由於附件2已經公開了將偏心元件22設計成使用改錐轉動實現沿凹槽41或凹槽42在箭頭B上的側部調整,本領域技術人員容易想到附件2的偏心元件可以是公知的偏心調節鉚釘,因此本專利權利要求1相對於附件2不具有實質性特點,不符合《專利法》第二十二條第三款的規定。在此基礎上,本專利的其他權利要求也不具備創造性。一審法院和專利複審委員會據此均認為本專利應全部無效。

二審法院認為,本專利權利要求1與附件2相比省略了“設置橫向銷27、眼形部25、細長開口26、舌部56”等技術特徵,該省略使得本專利結構上更加簡略、大方。更為重要的是,本專利在省略了上述技術特徵後,其相應的功能並未隨之省略,即本專利同樣能夠實現確保鉸鏈穩定的功能。附件2的說明書雖然記載“底板50、保持臂20和臂部段24通過舌部56、細長開口26或眼形部25保持在橫向銷27處,由此確保該鉸鏈的穩定,並且特別是臂部段24的運動中的導向另外在相對於底板50的方向C上導向”,但本領域的技術人員從該記載中並不能得出本專利權利要求1中的技術方案的技術啓示。專利複審委員會有關本專利權利要求1相對於附件2不具有實質性特點的認定錯誤。由於本專利的其他權利要求均為權利要求

1的從屬權利要求,在權利要求1具有創造性的基礎上,本專利的其他權利要求亦應具備創造性。

關於專利創造性判斷中區別特徵相互關係的認定

判斷發明及實用新型專利的創造性,應當全面正確地理解被審查專利和現有技術的技術方案。如果錯誤地認定被審查專利相對於現有技術的區別技術特徵,往往會導致創造性判斷錯誤。如果被審查專利相對於最接近的現有技術的區別技術特徵之間存在協同作用,在認定現有技術是否存在技術啓示時應適當考慮各區別技術特徵之間的相互關係和作用,而不應當忽略這種相互聯繫和作用,孤立地看待每個技術特徵在現有技術中是否存在技術啓示。

在瀋陽海為電力設備有限公司(簡稱海為公司)訴專利複審委員會、瀋陽瑞豐電力設備有限公司(簡稱瑞豐公司)發明專利權無效行政糾紛一案⁴中,本專利係名稱為“多功能組合式波紋膨脹儲油櫃”的發明專利,專利權人為海為公司。瑞豐公司請求專利複審委員會宣告本專利無效。專利複審委員會和一審法院均認為,本專利權利要求1所保護的技術方案與證據1所公開的技術內容相比,區別在於:(1)本專利權利要求1中包括了排油管,且排油管與排氣管相通,而證據1中排氣管充當了真空注油、油滿後排油的排油管;(2)本專利權利要求1中包括了導向裝置,而證據1沒有相關部件;(3)本專利權利要求1中膨脹芯體的一側設有磁浮子液位計,而證據1在油櫃上設置了觀察窗替代傳統的油位計;(4)本專利權利要求1中泄荷裝置與排氣管路連接,而證據1中芯體保護裝置與排氣管分別從波紋彈性芯體上端連接其上。對於區別技術特徵(1)來說,本領域技術人員在證據1的技術啓示下,很容易想到,專門設置一段與排氣管相連接的排油管完成注油階段排油功能;區別技術特徵(2)、(3)、(4)是本領域技術人員為了防止兩者在相對移動時發生卡澀、影響儲油櫃正常工作而常用的技術手段。因此,在證據1的基礎上結合本領域常用技術手段很容易得到本專利權利要求1請求保護的技術方案,本專利權利要求1不具備創造性,在此基礎上權利要求2、3亦不具備創造性。

二審法院認為,對專利創造性的判斷,應當以全面地、正確地理解本專利和現有技術的技術方案為前提。如果區別技術特徵之間存在協同作用,不應當割裂地分析區別技術特徵的作用

及其在現有技術中是否存在技術啓示,而應當綜合地分析現有技術中是否存在技術啓示。關於區別技術特徵(1),專利複審委員會在無效決定中認定,本專利權利要求1中設置排油管的目的是在注油階段,當排氣管路內有穩定油通過排油管、卸荷裝置流出時,關閉排氣口閥門,完成注油程序;而證據1中給出了“注油階段,排氣管在注油時保持真空直至油從該管中流出”的相關啓示,也就是說,證據1中的排氣管同時具備排油管的功能,本領域技術人員在證據1的技術啓示下,很容易想到專門設置一段與排氣管相連接的排油管完成注油階段排油功能。但是,本專利的說明書、附圖和權利要求書中,並無任何關於“設置排油管的目的是在注油階段,當排氣管路內有穩定油通過排油管、卸荷裝置流出時,關閉排氣口閥門,完成注油程序”的相關記載。事實上,本專利中“關閉排氣口閥門”的前提是“當排氣管路內有穩定的油流出時”,而並非“排氣管路內有穩定油通過排油管、卸荷裝置流出時”。本專利中,在注油階段卸荷裝置通常並不開啓,只在“變壓器注油或出現故障,油位超出儲油櫃上極限位置時,卸荷裝置會自動泄油”,這是因為正常注油情況下,油位是不會超出儲油櫃上極限位置的。因此本專利在正常注油時,不可能以專利複審委員會認定的“有穩定油通過排油管、卸荷裝置流出”為判斷基準來關閉排氣口閥門,而是與證據1一樣,以“排氣管路內有穩定的油流出”為判斷基準。由於關閉排氣口閥門的基準一樣,本領域技術人員根據證據1,不會有任何動機“專門設置一段與排氣管相連接的排油管完成注油階段排油功能”。本專利權利要求1中排油管的作用實際上在於將卸荷裝置排出的油予以定向排放。因此,專利複審委員會和一審法院對本專利中排油管的作用認識錯誤,其對區別技術特徵(1)的相關認定是錯誤的。關於區別技術特徵(4),專利複審委員會認為,雖然證據1中的芯體保護裝置沒有與排氣管連接,但根據實際需要將芯體保護裝置與排氣管連接是本領域常用的技術手段。顯然,專利複審委員會並沒有具體闡釋本領域技術人員根據什麼樣的實際需要才有動機將芯體保護裝置與排氣管連接。從技術上講,將芯體保護裝置與排氣管連接是容易實現的,但證據1和其他現有技術都沒有提供任何技術啓示,本領域技術人員並不會主動設置這種連接,以對證據1的技術方案進行改進。將區別技術特徵(1)和(4)結合起來看,本專利

中,排氣管路與排油管相通,而卸荷裝置與排氣管路連接。“相通”這一技術特徵表明,排氣管路與排油管不是直接連接,而是能夠流體連通。結合本專利的說明書和附圖可以確定,本專利中“卸荷裝置與排氣管路連接”是指卸荷裝置與排氣管路連接,而排油管與卸荷裝置連接,這樣排油管就通過卸荷裝置與排氣管路的連接而實現了與排氣管路的間接“相通”。由於這種連接關係,在卸荷裝置不啓動的情況下,排油管不會排油,而當油位超出儲油櫃上極限位置時,卸荷裝置開始泄油,此時泄油通過排油管定向排出,不會滯留於儲油櫃櫃體之內。證據1中的芯體保護裝置,由於沒有連接排油管,其排放的油可能在儲油櫃內流淌,對櫃內的部件造成污染。同時,本專利中由於卸荷裝置與排氣管路連接,而排氣管路同時連接到未裝有卸荷裝置的膨脹芯體,從而在左右兩邊芯體同時達到上限油位時,右邊芯體中的油可以通過排氣管路與卸荷裝置的連接而直通卸荷裝置,從而實現快速泄油。反觀證據1,其中右邊芯體中的油必須通過排氣管6或者輸油管3進入左邊芯體,然後才能通過左邊芯體上的芯體保護裝置泄油,與本專利相比,其響應速度慢,而且由於左邊芯體內已經儲存有大量的油,使得右邊芯體的油在向左邊流動時阻力很大,加大了排氣管6和輸油管3的負荷,易造成管件開裂等故障。顯然,區別特徵(1)和(4)並不能割裂地看待,二者有緊密聯繫,共同產生作用。現有技術並沒有公開區別技術特徵(1)和(4),也不存在任何技術啓示,且這兩項區別技術特徵使得本專利與證據1相比具有實質性的差別,在安全性、耐久性方面取得了顯著的進步。

關於權利要求是否得到說明書支持的認定

權利要求書應當以說明書為依據,權利要求可以是對說明書中實施例或實施方式的合理概括。如果權利要求中有數值範圍的概括,說明書一般應當給出兩個端點值和中間值的實施例。權利要求中數值範圍的概括可能超出說明書公開範圍的,則該權利要求不符合《專利法》第二十六條第四款的規定。

在萍鄉市新安工業有限責任公司(簡稱新安公司)訴專利複審委員會、賴永發發明專利權無效行政糾紛一案⁵中,本專利權利要求1為:“一種輕質環保瓷填料,其特徵是:輕質環保瓷填料的組分包括粘土、粉煤灰,其組分的重量百分比是:粘土50-85%,粉煤灰15-50%,所述輕質環保瓷填料化學成份組成的

重量百分比是：二氧化矽 65-90%，三氧化二鋁 6-12%，三氧化二鐵 $\leq 2\%$ ，氧化鎂 $\leq 21\%$ ，氧化鈉 $\leq 0.1\%$ ，氧化鈣 $\leq 2.5\%$ ，氧化鉀 $\leq 1.8\%$ ，二氧化鈦 $\leq 0.33\%$ 。”無效請求人新安公司主張本專利權利要求 1 中關於二氧化矽的數值範圍的概括不合理，得不到說明書的支持。專利複審委員會和一審法院均認為，本專利符合《專利法》第二十六條第四款的規定，未支持無效請求人的主張。

二審法院認為，新安公司提交的證據證明，我國各地粘土原料二氧化矽的最高含量只有 79.9%，如果瓷填料的二氧化矽含量要達到 90%，原料含量小於 50% 的粉煤灰中的二氧化矽的含量必然超過 90%，但這不符合本領域技術人員的常規認識，本領域技術人員有理由懷疑本專利權利要求 1 是否能夠得到說明書的支持。本專利說明書雖然給出了二氧化矽含量為 67.6% 和 80.3% 兩個端點值，亦給出了 70.1% 這一中間值，但本專利權利要求 1 中二氧化矽 65-90% 的含量中超出 81-90% 的部分卻沒有得到說明書的支持，這種概括明顯超出了說明書公開的範圍，不符合《專利法》第二十六條第四款的規定。

關於獨立權利要求缺少必要技術特徵的認定

獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特徵。如果已經獲得授權的專利獨立權利要求缺少解決技術問題的必要技術特徵，則應當被宣告為無效專利。判斷專利獨立權利要求是否缺少必要技術特徵，應當綜合考慮專利技術方案、專利技術所要解決的技術問題及其所能取得的技術效果。

在深圳市巨龍科教高技術股份有限公司（簡稱巨龍公司）訴專利複審委員會及上海華師京城高技術開發有限公司（簡稱京城公司）發明專利權無效行政糾紛案⁶中，發明專利名稱為“計算機投影輔助定位方法及使用該方法的交互演示系統”，專利權人為巨龍公司。京城公司以本專利權利要求 1、8 不符合《專利法實施細則》第二十一條第二款規定等為由，請求專利複審委員會宣告本專利無效。專利複審委員會和一審法院均認為，本發明要解決的技術問題是提供計算機投影輔助定位方法，能夠對交互式投影演示圖像的梯形、枕形以及非線性失真進行校正。而要解決非線性失真，計算機屏幕上的點與投影點之間應該是多次函數對應關係，至少應該是二次函數，也就是

說要構造二次函數，所具有的參數是 6 個，按照函數參數個數確定計算機屏幕定位點數 n 的原則， n 的值應該取 6，因此對於本專利權利要求所記載的技術方案而言，只有 n 的值大於等於 6 時才能夠實現構造多次函數，但是權利要求 1 中沒有對第 n 個定位投影點的 n 的數量進行限定，即權利要求 1 所記載的技術方案不能夠解決相應的技術問題，其缺少必要技術特徵。

二審法院認為，判斷專利獨立權利要求是否缺少必要技術特徵，應當綜合考慮專利技術方案、專利技術所要解決的技術問題及其所能取得的技術效果。本專利權利要求 1 是為了解決對交互式投影演示圖像的梯形、枕形以及非線性等失真進行校正的問題，而分別在計算機屏幕和交互投影屏幕上選取定位點及對應的投影點，根據上述各點的坐標值計算函數 $p(x', y') = F(p(x, y))$ 的各項參數，再根據該函數將交互投影屏幕上任意操作點換算為計算機屏幕坐標實現對交互投影屏幕上的操作點進行定位。本專利權利要求 1 發明的目的不是如何選擇校驗函數，而是提供一種求解函數參數並利用這些函數參數進行坐標轉換，從而對任意點進行定位的方法，共分三個步驟，就此而言，權利要求 1 是清楚完整的，並不缺少必要技術特徵。本專利權利要求 1 所利用的函數可以是一次函數，也可以是二次函數。對本領域技術人員而言，對於解決交互式投影演示圖像的梯形、枕形以及非線性失真問題，需要根據具體的失真類型採用具體的多項式，每一個多項式都有通式，並隨之確定有多少個參數，根據所要解決的具體問題確定參數個數並確定計算機屏幕定位點數 n 。如果解決非線性失真，計算機屏幕上的點與投影點之間應該是多次函數對應關係，至少是二次函數；但是對於線性失真，則是一次函數關係。用一次函數解決線性失真問題，必然要選取 2-3 個點，此時 n 的取值為 2 或 3。用二次函數解決非線性失真問題，必然要選取 4-6 個點，此時函數參數的個數，即 n 的取值為 4、5 或 6。因此，權利要求 1 無須對函數參數的個數進行限定， n 的值也無須大於等於 6，故權利要求 1 並不缺少必要技術特徵。

專利行政訴訟程序

關於當事人在二審庭審時補充未在上訴狀中陳述的上訴

理由可否審理的認定

在專利行政訴訟中,當事人的上訴請求通常是請求撤銷原審判決並維持或撤銷被訴決定,其通常會在上訴狀中陳述相應的上訴理由。當上訴人覺得上訴狀中陳述的上訴理由不夠充分時,往往會在二審訴訟中尤其是二審庭審時補充新的上訴理由。對於這種補充的上訴理由是否審理,實踐中一直存在不同的做法,有的認為上訴人補充的上訴理由不是上訴期內陳述的上訴理由,故應不予審理;有的認為上訴人雖然補充了上訴理由,但其上訴請求並未變更,故應予審理。二審法院在最近的判決中認可了後一種做法。

在伍志勇訴專利複審委員會及中山市晟泰金屬製品有限公司(簡稱晟泰公司)實用新型專利權無效行政訴訟糾紛一案⁷中,伍志勇係名稱為“可三維方向調節的傢具門暗鉸鏈”的實用新型的專利權人。本專利具有4項權利要求,其中權利要求1係獨立權利要求,其餘權利要求係權利要求1的從屬權利要求。晟泰公司以本專利不具有創造性等理由請求專利複審委員會宣告本專利無效。專利複審委員會經審查,決定宣告本專利4項權利要求全部無效。一審法院維持了被訴決定。伍志勇不服原審判決並提出上訴,請求撤銷原審判決和被訴決定。伍志勇在上訴狀中陳述的主要上訴理由是:本專利權利要求3具有創造性。在二審庭審時,伍志勇增加了本專利權利要求1、2、4具有創造性的上訴理由。晟泰公司認為,原審法院維持專利複審委員會有關本專利權利要求1、2、4無效的認定後,伍志勇在法定期限內未就此依法上訴,故原審法院維持專利複審委員會對本專利權利要求1、2、4效力認定的部分已經生效,伍志勇二審增加的上訴理由應不予考慮。專利複審委員會未表示異議並予以答辯。

二審法院認為,人民法院審理行政案件應對具體行政行為是否合法進行審查。《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》第六十七條第一款規定:“第二審人民法院審理上訴案件,應當對原審人民法院的裁判和被訴具體行政行為是否合法進行全面審查。”伍志勇在法定期限內僅就原審法院有關本專利權利要求3效力的認定提出上訴,並在此基礎上請求本院撤銷原審判決和被訴決定,其在二審訴訟中又補充了本專利其他權利要求也應有效的上訴理由,該做法

雖有不妥,但基於上述法律及司法解釋的規定,且各方當事人在二審時亦對該上訴理由進行了充分辯論,故可對伍志勇二審期間補充提出的上訴理由進行審理。

關於專利申請是否具有創造性不屬於“明顯實質性缺陷”的認定

在專利申請駁回複審程序中,專利複審委員會一般應針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查,同時對駁回決定未提及的“明顯實質性缺陷”亦可依職權審查。但應當看到,專利複審委員會審查範圍的擴大可能導致申請人喪失通過修改專利文本克服申請文本中缺陷的機會,從而造成申請人的合法權利受到損害。為兼顧提高審查效率和保障申請人的合法權益,應當嚴格限制“明顯實質性缺陷”的範圍。目前《專利審查指南》並未明確何為“明顯實質性缺陷”,審查實踐中存在濫用“明顯實質性缺陷”條款的情形。二審法院在新近判例中指出,專利申請是否具有創造性不屬於“明顯實質性缺陷”,如果國家知識產權局未審查專利申請是否具有創造性,專利複審委員會不得以該專利申請不具有創造性為由駁回其申請。

在贏創德固賽有限責任公司(簡稱德固賽公司)訴專利複審委員會發明專利申請駁回複審糾紛一案⁸中,本申請係德固賽公司提出的名稱為“表面改性的沉澱二氧化硅”的發明專利申請,國家知識產權局以本申請權利要求1-31不符合《專利法》第三十三條規定為由,決定駁回本申請。德固賽公司向專利複審委員會提出複審請求,並修改了權利要求書。專利複審委員會認為,修改後的權利要求雖然克服了駁回決定所指出的缺陷,但不具備創造性,決定維持國家知識產權局的駁回決定。一審法院認為,“明顯實質性缺陷”不包括創造性條款,專利複審委員會在審查駁回決定是否合法時,主動審查本申請是否具備創造性沒有法律依據,故判決撤銷被訴決定。

二審法院認為,專利複審委員會在複審程序中一般應當針對駁回決定的理由及證據進行審查,對駁回決定不符合《專利法》及其實施細則有關規定的,或者認為經過修改的專利申請文件消除了原駁回決定指出的缺陷的,則應當撤銷原駁回決定,但修改後的專利申請文件具有“明顯實質性缺陷的”,專利複審委員會可以在告知專利申請人並給予其陳述意見機會的前提下,超出駁回決定所依據的理由和證據作出維持駁回決定

的審查決定。由於複審程序係基於專利申請人對駁回決定不服而啓動,同時在發明專利申請過程中,國務院專利行政部門對發明專利申請進行初步審查和實質審查,而在前述兩個審查階段均可能出現由於發明專利申請不符合相關法律、法規規定而予以駁回的情形,專利申請人亦可以因不服駁回決定而申請複審,因此“明顯實質性缺陷的審查”的具體適用範圍必然會因駁回決定審查範圍的不同而產生差異。在發明專利申請中設定初步審查,主要是因為發明專利申請在進行實質審查過程中週期相對較長,如果在實質審查結束後再行公佈發明專利申請的內容,可能會造成對同一領域、同一技術問題的重複研究、投資與申請,不利於經濟整體的發展,也不能有效發揮專利制度的作用,因此需要在授予發明專利之前公佈發明專利申請內容。由此,發明專利申請初步審查主要是對其申請文件形式是否符合《專利法》及《專利法實施細則》的規定、所提交的與發明專利申請有關的其他文件是否符合形式要求、是否履行了相關繳費義務等進行審查,原則上並不涉及實質問題的審查。此外,發明專利申請的實質性審查是在初步審查的基礎上,對發明專利申請文件進行更為深入和全面的審查,特別是就申請保護的發明進行現有技術檢索,並審查要求保護的發明是否具備新穎性、創造性和實用性等,最終決定是否授予專利權,當然在此審查過程中對初步審查的內容也必然會予以涉及。正是基於初步審查與實質審查本身的審查範圍、方式、內容的差異,其所對應的複審程序也必然存在區別,基於上述不同所涉及的“明顯實質性缺陷的審查”範圍也必然存在差異。發明專利申請實質審查中應當予以駁回的情形由《專利法實施細則》第五十三條進行了規定,但是專利複審委員會在複審程序中不能簡單以上述規定為依據而隨意對“明顯實質性缺陷的審查”範圍進行界定,而應當依據個案的具體情況,以避免審級損失、遵循當事人請求為其基本原則,以依職權審查為例外,對“明顯實質性缺陷的審查”適用進行嚴格限定,從而保障專利申請人的合法權益,確保複審程序的基本屬性。本案中,涉案駁回決定係針對本申請權利要求不符合《專利法》第三十三條和《專利法實施細則》第六十條第一款的有關規定所作出,德固賽公司提出複審請求後針對駁回決定所提出的缺陷修改了本申請權利要求書,專利複審委員會明確表示德固賽公司在複審程序中所修改的本申請權

利要求書符合《專利法》第三十三條和《專利法實施細則》第六十條第一款的有關規定,消除了駁回決定所指出的缺陷,但認為修改後的權利要求1不具備創造性,並且認為其屬於明顯實質性缺陷的範疇,故決定維持駁回決定。雖然《審查指南》第四部分第一章第2.4節中規定,專利複審委員會可以對所審查的案件依職權進行審查,而不受當事人提出的理由、證據的限制,但這並不意味着專利複審委員會對案件依職權進行審查的範圍不受任何限制。專利複審委員會在複審決定中根據《專利法》第二十二條第三款對創造性進行評述,該理由並非專利複審委員會在審查駁回決定時所必然涉及的事由,因此專利複審委員會在本案中直接引入創造性問題不屬於“明顯實質性缺陷”的範疇。

關於專利複審委員會未確認的區別技術特徵是否能使被審查專利具有創造性不屬於司法審查範圍的認定

根據我國《行政訴訟法》的規定,行政司法審查對象是具體行政行為的合法性,法院不應超出具體行政行為的範圍進行審查。在專利無效行政糾紛案件中,對於專利複審委員會未正確認定亦未予以評價的技術特徵,法院不應直接進行審查該區別技術特徵是否足以使被審查專利具有創造性。

在天津拖拉機製造有限公司(簡稱天津拖拉機公司)訴專利複審委員會及徐州凱爾機械有限公司(簡稱凱爾公司)發明專利無效行政糾紛一案⁹中,凱爾公司是名稱為“大功率輪式拖拉機”、專利號為200610096680.7的發明的專利權人。天津拖拉機公司向專利複審委員會提出無效宣告請求,認為本專利不具備創造性。專利複審委員會認為,對比文件均未公開權利要求1中的下列技術特徵,即“中間箱(6)固定在車架(1)的中部上端面上;所述的發動機(2)的分動箱動力分出軸通過傳動軸(5)與中間箱(6)的動力輸入端聯接,中間箱(6)的動力輸出端通過傳動軸(11)與終傳動箱(8)的動力輸入端聯接,動力輸出軸(9)固定裝在終傳動箱(8)內”。由於前述區別技術特徵的存在,使得本專利限定的技術方案能夠實現從分動箱分出兩路動力輸出的功能,從而產生了便於拖拉機擴展應用範圍的技術效果,遂維持本專利有效。專利複審委員會在訴訟中認可被訴決定中關於前述區別技術特徵所表達的技術內容的認定是錯誤的,該區別技術特徵實際是指發動機分動箱動力輸出(即

PTO),但認為該錯誤認定不影響其審查結論。一審法院認為,由於對比文件沒有公開權利要求1中發動機分動箱(即PTO)的動力分出軸與傳動軸、中間箱以及終傳動箱之間的連接關係,亦無證據證明上述區別技術特徵屬於本領域技術人員的慣用技術手段或公知常識,專利複審委員會的審查決定結論正確,遂維持了被訴決定。

二審法院認為,根據我國《行政訴訟法》的規定,對行政行為的司法審查主要是審查具體行政行為的合法性,法院不應超出具體行政行為的範圍進行審查。在專利無效行政糾紛案件中,對於專利複審委員會未正確認定亦未予以評價的技術特徵,法院不應直接進行審查、評價。本案中,專利複審委員會關於區別技術特徵所表達的技術內容的理解是錯誤的,由此可能影響到本專利是否具備創造性的結論。在專利複審委員會並未對本專利權利要求1所限定的發動機分動箱動力輸出(即PTO)這一技術特徵作出正確理解和評價的情況下,不宜由人民法院代替專利複審委員會對這一技術特徵直接進行評價,進而作出本專利是否具備創造性的結論。原審判決雖然指出了專利複審委員會事實認定上的錯誤,但認為該錯誤不影響認定結論,並維持被訴決定的做法不妥。■

¹ 北京市高級人民法院(2012)高行終字第674號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第1922號行政判決書。

² 北京市高級人民法院(2012)高行終字第1771號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第2874號行政判決書。

³ 北京市高級人民法院(2011)高行終字第460號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第2857號行政判決書。

⁴ 北京市高級人民法院(2012)高行終字第1204號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第1339號行政判決書。

⁵ 北京市高級人民法院(2011)高行終字第607號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2010)一中知行初字第2386號行政判決書。

⁶ 北京市高級人民法院(2011)高行終字第1722號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第349號行政判決書。

⁷ 同註3。

⁸ 北京市高級人民法院(2012)高行終字第1486號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第2876號行政判決書。

⁹ 北京市高級人民法院(2012)高行終字第1122號行政判決書和北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第1072號行政判決書。