

北京市法院 2013 年專利授權確權行政案件審判狀況

北京市高級人民法院知識產權庭

專利授權確權行政案件由北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院依法專屬管轄¹。此類案件的審理對於中國專利制度的健康有效運行、激勵技術創新具有重要意義。2013 年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,為保障國家創新驅動發展戰略和首都“科技創新、文化創新”雙輪驅動戰略實施,北京市法院進一步加強專利授權確權行政案件的審理,依法行使司法審查職能,規範專利授權和確權行政行為,有力保護相關當事人的合法權益。2013 年,北京市法院還通過加強專利授權確權行政案件的調研督導,明晰相關裁判規則,規範和統一了此類案件的裁判標準,促進了專利授權確權規則的發展和完善。

一、專利授權確權審判工作的基本情況

1. 收結案情況

2013 年,北京市第一中級人民法院共新收專利授權確權行政糾紛案件 641 件,其中專利授權行政糾紛案件 133 件,專利確權行政糾紛案件 508 件。2013 年共審結專利授權確權行政案件 694 件,其中專利授權行政案件 158 件,確權行政案件 536 件。自 2009 年至 2012 年,北京市第一中級人民法院受理的專利授權確權行政案件持續增長,增長率保持在 10% 左右。

2013 年,北京市高級人民法院共新收二審專利授權確權行政案件 411 件,比 2012 年的 353 件增長 16%;審結專利授權確權行政案件總數為 397 件,比 2012 年的 379 件增長 5%。

2013 年的專利授權確權行政案件主要呈現以下特點。第一,對專利授權確權行政決定的起訴率比較穩定。對專利授權行政決定提起訴訟的比例在 6% 左右,對專利確權行政決定提

起訴訟的比例在 25% 左右,未呈現出持續上升的趨勢。第二,專利確權行政案件在數量上多於專利授權行政案件。雖然近幾年專利授權行政案件的數量持續增長,但總量相對於專利確權行政案件還是較小,近幾年,專利確權行政案件數量大約為專利授權行政案件數量的 3 倍左右。第三,專利授權確權行政案件的上訴率較高。2013 年專利授權確權行政案件與 2009 年以來的情況基本相同,上訴率均保持在 50% 左右。

2. 案件主要特點

1) 專利類型的特點

2013 年一審審結的專利授權行政案件中,除了 1 件為實用新型專利申請駁回複審行政糾紛外,其餘為發明專利申請駁回複審行政糾紛。在一審審結的專利確權行政案件中,約 210 件為發明專利權無效行政糾紛,佔專利確權行政案件的 45%;約 190 件為實用新型專利權無效行政糾紛,佔專利確權行政案件的 40%;約 80 件為外觀設計專利權無效行政糾紛,佔專利確權行政案件的 15%。二審案件中各專利類型的情況基本相同。

2) 當事人的特點

2013 年,北京市第一中級人民法院新收的 641 件專利授權確權行政案件中,當事人為外國人的 230 件;在審結的 694 件中,當事人為外國人的 249 件。一審專利授權確權行政案件中,涉外案件約佔 35%。二審案件中涉外案件比例與一審基本相同。當事人為外國人的案件中,以專利權人為外國人的情況為主,以發明專利案件為主。涉外案件中,外國當事人主要分布在美國、日本和德國等科技實力較強的國家。

3) 主要的法律爭議

專利授權確權行政案件在訴訟階段的爭議焦點相對比較集中,多數與專利權有效性有關,主要集中在以下幾個方面:

第一,關於創造性。在提起訴訟的專利授權確權行政糾紛中,涉及專利創造性判斷的案件佔到了案件總數的 60-70%。在一、二審法院撤銷行政決定的案件中,以對創造性的認定有誤為由撤銷行政決定的案件約佔 60%。

第二,關於新穎性。對新穎性的爭議,主要集中於對專利權利要求的理解,對對比文件的技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果是否實質相同的認識。

第三,關於說明書是否充分公開和權利要求書是否得到支持。主要爭議體現在對說明書和權利要求書的關係的認識、對本領域技術人員的能力和水平的認識和對技術方案的理解等問題上。

第四,關於專利申請文件和專利文件修改超範圍。主要在於,對於專利申請文件的修改標準如何具體掌握,是否應當區分說明書和權利要求書的修改規則,在授權之前對權利要求書進行修改時是否可以進行概括,在授權之後對權利要求書進行修改時是否必須限於《專利審查指南》規定的三種形式。

第五,關於程序和證據問題。主要爭議在於,在個案中專利複審委員會是否遵守了請求原則和聽證原則,對證據的證明力及證明標準認定是否準確等。

3. 司法審查職能行使情況

1) 一審法院撤銷行政決定的數量和比例

2013 年,北京市第一中級人民法院撤銷專利複審委員會的行政決定的專利授權確權行政案件共計 73 件,其中專利授權行政案件 9 件,專利確權行政案件 64 件。9 件行政決定被撤銷的專利授權行政案件全部涉及到發明專利申請。64 件行政決定被撤銷的專利確權行政案件中,涉及發明專利的 26 件,涉及實用新型專利的 27 件,涉及外觀設計專利的 11 件。2013 年,北京市第一中級人民法院撤銷專利行政決定的案件數量佔其結案總數的 11%,其中專利授權行政案件的撤銷率約為 6%,專利確權行政案件的撤銷率約為 12%。專利確權行政案件的撤銷率明顯高於專利授權行政案件的撤銷率。

2) 二審法院撤銷一審判決和行政決定的情況

2013 年,北京市高級人民法院改判一審判決的專利授權確權行政案件總數為 42 件,改判的比例約為 11%。改判的案件中,專利授權行政案件 6 件,專利確權行政案件 36 件。前述改

判的案件中,北京市高級人民法院撤銷一審判決、維持行政決定的 12 件,同時撤銷一審判決和行政決定的 30 件。

結合北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院的案件審理情況,人民法院最終撤銷行政決定的案件總數為 91 件,佔 2013 年人民法院一審審結的 694 件專利授權確權行政案件總數的 13%。在這 91 件案件中,專利授權行政案件為 15 件,佔 133 件專利授權行政案件總數的約 11%;專利確權行政案件為 76 件,佔 508 件專利確權行政案件總數的約 15%。

3) 行政決定被撤銷案件的特點

第一,專利授權案件的撤銷率相對於專利確權行政案件的撤銷率略低。

第二,二審法院充分發揮了對一審判決的糾錯功能。2013 年,二審法院發回改判的案件中,不僅僅有對專利複審委員會的行政決定的撤銷,還有 12 件案件撤銷了一審判決,維持了專利複審委員會的行政決定。

4. 審判組織情況

2013 年,為了適應專利授權確權審判的實際需要,北京市高級人民法院和北京市第一中級人民法院加強了隊伍建設,形成了一支具有較高素質和較強審判能力的專利法官隊伍。2013 年,北京市第一中級人民法院知識產權庭共有 11 個合議庭,人員總數為 70 人,其中庭長 1 人,副庭長 2 人,法官 40 人。北京市第一中級人民法院知識產權庭有 7 名法官具有理工科背景,有 4 名法官為博士研究生,有 80% 法官具有研究生學歷。2013 年,北京市高級人民法院知識產權庭共有 6 個合議庭,人員總數為 37 人,其中庭長 1 人,副庭長 1 人,法官 20 人。北京市高級人民法院有 4 名法官具有理工科背景,有 6 名法官為博士研究生,有 90% 的法官具有研究生學歷。2013 年年底,為了加強專利授權確權案件的專業化審判,北京市第一中級人民法院知識產權庭分為知識產權一庭和知識產權二庭,其中專利授權確權行政案件集中由知識產權二庭審理,從而確保專利授權確權行政案件進一步集中到數量更少的法官,有利於裁判標準的統一。

5. 主要調研情況

2013 年,北京市法院除了案件審理外,還圍繞專利授權確權行政審判中存在的問題進行了大量調查研究工作。北京市高

級人民法院知識產權庭承擔了北京市高級人民法院的重點工作之一“專利授權確權行政案件審理情況的調查研究”課題,先後組織多次調研工作,如前往專利複審委員會、國家知識產權局外觀審查部等部門開展調研工作,並召開“專利授權確權行政案件法律問題研討會”。2013 年,北京市第一中級人民法院完成了重點調研課題《專業技術人員參與專利訴訟制度研究》,並形成了調研報告。2013 年,北京市高級人民法院和北京市第一中級人民法院的法官在《知識產權》、《中國專利與商標》、《中國知識產權》等專業期刊上發表多篇學術論文。北京市高級人民法院的法官還在《中國知識產權》上開闢專欄,專門發表與專利授權確權審判相關的論文。對專利授權確權審判的理論研究,很好地提昇了法官的調研能力,促進了法官審判能力的提高。

二、北京市法院專利授權確權審判的主要經驗和做法

1、堅持服務大局,為建設创新型國家提供司法支持

2013 年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年,也是實施“十二五”規劃承前啓後的關鍵一年,北京市法院的專利授權確權行政審判工作也站在一個新的歷史起點上。北京市法院知識產權審判工作全面落實國家創新驅動發展戰略和首都“科技創新、文化創新”雙輪驅動戰略實施,在審判實踐中高度重視專利授權確權知識產權行政案件在促進經濟發展方式轉變、維護健康有序的市場秩序、打造知識產權保護的“昇級版”中的獨特作用,堅持程序與實體並重,強化司法審查,嚴格履行入世承諾,着力保護行政相對人的合法權益,監督和支持行政機關依法行政,努力健全完善與新一輪經濟全球化以及國內轉型昇級和創新發展相適應的、先進的和符合國際主流的知識產權規則體系、執行體系。

2、落實司法政策,確保“兩個效果”有機統一

一方面注意準確理解和適用法律、法規及相關的司法解釋,增強裁判的穩定性和可預期性,另一方面注重在具體案件中落實司法政策的要求,切實落實《最高人民法院關於充分發揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發展大繁榮和

促進經濟自主協調發展若干問題的意見》等相關文件的要求,切實落實“加強保護、分門別類、寬嚴適度”的司法政策,促進自主創新能力的提昇。在審理專利授權確權行政案件過程中,注意妥善區分發明專利與實用新型專利所應具備創造性的高度,給予專利權人與技術貢獻相當的司法保護。例如,對於通過“簡單疊加”而成的實用新型專利,適當放寬評價創造性所引用的對比文件的篇數。對確有技術貢獻的發明創造,在符合法律規定的前提下,適度容忍其撰寫的瑕疵,例如,在處理涉及《專利法》第三十三條的案件時,採取寬嚴適度的裁判標準,確保專利權人與社會公眾的利益平衡。

3、加強隊伍建設,為專利審判提供有力支持

堅持立足於審判工作崗位培養人才,法官通過審理專利授權確權行政案件、參與調研課題並撰寫調研報告、發表文章、出版書籍、參加專業會議、外出授課等形式將在專利授權確權審判領域的經驗公之於衆,同時自身也得到很好的鍛煉。注重對審理專利授權確權行政案件的法官的培訓工作,每年定期舉辦的全市知識產權法官參加的專業脫產培訓、知識產權精品案件研討會、專題講座、市級知識產權高級研修班均得到好評,有力提昇了知識產權法官的司法能力。長期的隊伍建設取得了顯著成效。

4、提高審判質量,強化司法審查職能

不斷強化專利授權確權的司法審查職能,加大司法審查力度,依法糾正行政機關的一些錯誤做法,維護行政機關依法行使職權,進一步規範了行政機關的授權確權行為,取得較好的法律效果和社會效果。北京市法院在履行司法審查的職能中,注意提高審判質量,提昇司法審查的質效。重視加強業務學習,加強橫向研討交流,提昇審判水平,並在具體的審判工作中注重統一裁判尺度,做到相同相似案件相同處理,不同案件不同處理。近年來,北京市法院還不斷加強對專利授權實質性條款的審查力度,在一些有爭議的重大問題上敢於提出意見,明確規則,提昇了司法審查的權威,取得了較好的效果。例如,通過審理(2012)高行終字第 833 號北京萬生藥業有限責任公司訴專利複審委員會、第一三共株式會社發明專利權無效行政糾紛案和(2012)高行終字第 1754 號新日鐵住金不銹鋼株式會社訴專利複審委員會、李建新發明專利權無效行政糾紛案,分別對

醫藥化學領域“馬庫什權利要求”的修改和創造性判斷方法、涉及化學混合物和組合物創造性判斷方法進行了探索,有效履行了司法審查職能,明確了裁判標準。

三、北京市法院專利授權確權 審判的法律適用規則

1、結合化學領域的技術特點,提出化學混合物或組合物發明專利的創造性判斷規則

在審理相關案件時,北京市法院指出,當技術主題涉及到化學混合物或組合物時,各組分及其含量均屬於必要技術特徵,均應當在獨立權利要求中限定。在此類技術方案中,各組分或其含量的變化會引起相應的物理化學反應,可能會導致整體技術方案在效果上的變化。因此,涉及到化學混合物或組合物的創造性判斷中,當本領域技術人員可以預測技術方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時,運用三步法判斷創造性是可以的。但是,當本領域技術人員難以預測技術方案中組分及其含量的變化所帶來的效果時,不能機械地適用三步法,應當根據技術方案是否取得預料不到的技術效果作為判斷是否具備創造性的方法。

2、結合馬庫什權利要求的特點,明確無效程序中馬庫什權利要求的修改規則

在審理相關案件時,北京市法院認為,馬庫什權利要求涉及化合物時,這些化合物之間是並列選擇關係,每個化合物是一個獨立的技術方案,該權利要求所概括的是多個技術方案的集合,各要素間都可以相互替代而達到相同的效果。鑒於馬庫什權利要求授權時該權利要求所涵蓋的化合物並非均被合成出來,故允許專利權人修改的界限在於修改後的權利要求不得成為說明書中未載明的具體化合物。無論在專利授權審查程序中,還是在無效程序中,均應當允許專利申請人或專利權人刪除任一變量的任一選擇項,這種刪除屬於技術方案的刪除,符合《專利法實施細則》第六十八條第一款的規定。

3、針對馬庫什權利要求的特點,提出了專利創造性判斷標準

在審理相關案件時,北京市法院認為,當馬庫什權利要求

涉及化合物時,該權利要求往往涵蓋成千上萬的具體化合物,其保護範圍較大,所涵蓋的每個具體化合物與現有技術中結構相似的具體化合物相比,都應當具有預料不到的用途或者效果。當涉及不同範圍的馬庫什權利要求創造性判斷時,應當在不同範圍的馬庫什權利要求範圍內進行一定的篩選,選擇儘可能相近的具體化合物進行技術效果的比較。只要馬庫什權利要求所涵蓋的具體實施例與現有技術中至少一個具體化合物的技術效果相比,不具有預料不到的用途或者效果,那麼該馬庫什權利要求就不具備創造性。

4、結合化學醫藥領域的技術特點,提出該領域的發明專利的說明書公開充分的判斷標準

在審理相關案件時,北京市法院認為,《專利法》第二十六條第三款的立法本意是爲了防止申請人不公開實現發明技術方案的全部必要信息,導致本領域技術人員在說明書公開的基礎上無法實施權利要求要求保護的技術方案。基於此,判斷說明書是否公開充分的標準在於本領域技術人員是否能夠根據說明書公開的內容實施相關權利要求要求保護的技術方案。對於化合物專利申請,如果本領域技術人員難以預期要求保護的化合物的技術效果,說明書應當公開相應實驗數據以證明是否能夠取得相應技術效果。說明書公開的程度只要滿足《專利法》的基本要求即可,不必公開所有實驗數據。對本領域技術人員來說,充分公開的最低程度爲:公開了足以證明要求保護的技術方案可以達到預期要解決的技術問題或效果的實驗室實驗(包括動物試驗)或者臨床試驗的定性或定量數據。

5、針對是否缺乏必要技術特徵的爭議,提出獨立權利要求是否缺少必要技術特徵的判斷規則

在審理相關案件時,北京市法院指出,判斷某一技術特徵是否爲必要技術特徵,應當從所要解決的技術問題出發並考慮說明書描述的整體內容,不應簡單地將實施例中的技術特徵直接認定爲專利技術方案中的必要技術特徵。在說明書記載的兩個技術方案均可以解決相應技術問題,取得相應技術效果的情況下,任何一個完整的技術方案都不缺少必要技術特徵。

6、針對權利要求書是否得到說明書支持,明確了形式支持和實質支持與權利要求得到支持的關係

在審理相關案件時,北京市法院指出,權利要求保護的技

術方案通常由說明書記載的一個或多個實施方式或實施例概括而成,故判斷權利要求書是否以說明書為依據,一般應審查權利要求保護的技術方案是否係由說明書中具體實施方式及相應實施例恰當概括而來。如果說明書中“發明或實用新型的內容”部分雖然在形式上與權利要求的文字記載完全一致,但本領域技術人員僅憑權利要求的內容難以實施該權利要求保護的技術方案,且權利要求記載的技術方案與說明書中的具體實施方式及其實施例不一致的,或者說本領域技術人員在閱讀說明書中的具體實施方式及其實施例後不能得出或概括得出權利要求記載的技術方案的,應當認定權利要求未以說明書為依據,得不到說明書的支持。

7、針對專利創造性判斷,明確專利創造性判斷應當遵守整體原則和立體原則

在審理相關案件時,北京市法院指出,在進行專利創造性判斷時,應當遵守整體原則和立體原則。所謂整體原則,即對發明創造是否具備創造性進行判斷時,應當針對權利要求限定的技術方案整體進行評價,而不能割裂地評價每一技術特徵是否具備創造性。所謂立體原則,即在評價發明創造是否具備創造性時,無論是針對現有技術中的技術方案,還是針對發明創造中的技術方案,不僅僅要考慮技術方案本身,還要綜合考慮技術方案所要解決的技術問題、取得的技術效果,將其作為一個綜合性的整體來看待。

8、針對專利創造性判斷,提出區別技術特徵是否被現有技術公開的認定規則

在審理相關案件時,北京市法院認為,區別技術特徵是否被現有技術公開,需要將該技術特徵放在其所處的技術方案中綜合進行分析,要考慮該技術方案在其所處技術方案中所要解決的技術問題、能夠取得的技術效果,不能將該技術特徵與其所處的技術方案割裂開來看。如果對比文件中公開的技術方案採用某一技術特徵的原因和目的與本專利中採用相應技術特徵的原因和目的並不相同,所要解決的技術問題和能夠取得的技術效果也不相同,則不能認為本專利中的相應技術特徵已經被對比文件中的該技術方案公開。

9、針對專利創造性判斷,確定了技術效果是否意料得到的認定規則

在審理相關案件時,北京市法院認為,如果某個技術特徵在本專利中的技術效果不同於其在現有技術中的技術效果,應當在說明書中特別地記載,必要時需要使用實驗數據予以佐證。否則,可以推定該技術特徵在本專利中產生的技術效果與現有技術中的技術效果相同,認定該技術特徵在本專利的技術效果是本領域技術人員“意料得到的”,本領域技術人員不花費創造性勞動就能夠得知在本專利中採用該技術特徵以取得相應技術效果。如果本專利說明書中記載的該技術特徵的技術效果不同於其在現有技術中的技術效果,而且技術效果的區別是本領域技術人員在現有技術基礎上不能推定或預測的,則在本專利中採用該技術特徵以取得相應技術效果可能需要本領域技術人員付出創造性勞動。

10、針對說明書公開是否充分的判斷,明確了理論解釋對說明書公開是否充分的影響

在審理相關案件時,北京市法院指出,當專利申請的技術方案是基於實驗事實提出來的,而不是基於解釋該實驗事實的某個技術原理提出來的,雖然該技術原理無法解釋說明書所記載的技術實驗現象,但在本領域技術人員根據現有技術和說明書的記載能夠實現實驗事實從而實現權利要求要求保護的技術方案時,“技術原理不能解釋實驗事實”並不能作為認定要求保護的技術方案不能實現的依據。說明書公開是否充分,應當取決於本領域技術人員在說明書記載的實驗事實基礎上是否能夠實現要求保護的技術方案,而不取決於在理論上是否能夠完全解釋相應的實驗事實。

四、專利授權確權行政審判中的問題和對策

1、國家創新驅動發展戰略的新要求及對策

國家創新驅動發展戰略對專利授權確權審判提出了更高的要求。科學合理地設置專利授權確權審判組織,對於適應新形勢,提高專利授權確權行政案件審判質量至關重要。由於專利授權確權行政案件技術性強、專業性強,對於專利制度的正常運行和促進創新具有重要作用,因此需要人民法院設立更加專業化的專利授權確權行政案件審判組織。黨的十八屆三中全

會提出了“加強知識產權運用和保護,健全技術創新激勵機制,探索建立知識產權法院”的重要部署。知識產權法院的建立有利於提高專利授權確權行政案件的審判質量和審判效率。北京市法院將以探索建立知識產權法院為契機,建立能夠適應專利授權確權行政案件特點的審判組織,滿足國家創新發展戰略對專利授權確權審判的更高要求。

2、案件數量快速增長的壓力及對策

專利授權確權案件數量和其他類型知識產權案件數量的持續快速增長給北京市法院帶來了很大的壓力。專利授權確權案件與其他案件不同,其中涉及到的專業技術問題比較複雜,專業性強,法官在單個案件中付出的時間和精力較大。因此,此類案件需要更多的審判資源。審判資源不足,容易影響審判質量和效率。為了應對案件增長帶來的壓力,需要增強專利授權確權的審判資源。目前專利授權確權審判資源面臨的主要問題有,法官專業化不強,審判輔助人員缺乏。北京市第一中級人民法院設立知識產權一庭和二庭,專利授權確權案件集中由知識產權二庭審理,這一做法有利於統一裁判標準。針對案件數量不斷增多,審判壓力不斷增大,而法官助理、書記員等審判輔助人員缺乏的現實情況,將通過審判權運行機制改革,合理調配和優化審判組織結構,配齊審判輔助人員,提高專利授權確權行政案件的審判質量和效率。

3、技術輔助人員缺乏的問題及對策

專利授權確權行政案件具極強的專業性,涉及到大量專業技術問題,法官不僅需要精通法律,還需要查明技術事實。隨着科學技術的快速發展,技術領域不斷拓展,專利授權確權行政案件涉及的專業技術問題越來越多。為了確保此類案件的審判質量和效率,很多國家審理此類案件的審判組織中都配備了專業技術人員輔助法官解決案件審理中的技術類問題。但目前,我國還缺少相應的制度保障技術輔助人員參加專利授權確權行政案件的審理。為了解決技術難題,2013 年,北京市法院不斷研究、探索解決技術輔助人員缺乏問題的辦法,例如,諮詢技術專家,在人民陪審員中配備專業技術人員,增加具有理工科背景的法官數量等。為了徹底解決這一問題,需要探索解決技術問題的新途徑。除了繼續發揮技術鑑定和專家諮詢等技術事實查明手段的作用,還要積極探索在法院內部設立“技術法官”

或“技術調查官”等方式為法官審理專利授權確權行政案件提供有制度保障的、具有可行性的技術問題解決機制。

五、結束語

2013 年,北京市法院的專利授權確權審判工作為促進創新型國家建設、維護當事人的合法權益做出了一定的貢獻,也取得了一定成績。今後,為實現新的改革和發展目標,審理好更多更複雜的專利授權確權糾紛案件,確保國家創新驅動發展戰略的實施,北京市法院將延續 2013 年的審判作風,在最高人民法院的監督指導下,為開創專利授權確權司法審判工作新局面作出新的更大的貢獻! ■

¹2014 年 11 月 6 日,北京知識產權法院成立,專利授權確權行政案件的管轄發生變化。