

北京市高級人民法院 2014 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

關於是否應接受申請人於申請日後補充提交的有關化合物的活性實驗數據的認定

權利要求書應當以說明書為依據,是指權利要求應當得到說明書的支持。權利要求所要求保護的技術方案應當是本技術領域技術人員能夠從說明書公開或者充分公開的內容中得到或者概括得出的技術方案,並且不得超出說明書公開的範圍;如果權利要求的概括包含申請人推測的內容,且其效果又難於預先確定和評價,則應當認為這種概括超出了說明書公開的範圍。權利要求得到說明書的支持,不僅僅是在形式上得到說明書的支持,更為重要的是還必須在實質上得到說明書的支持,如果申請人已經完成了所有發明化合物的活性驗證實驗,那麼應當儘可能地在說明書中予以公開,僅僅定性地說明有關化合物的活性並不足以使申請文本滿足充分公開或者概括適當的要求。專利申請人有義務對其在說明書中所聲稱的已經驗證的技術效果在說明書中予以公開,而不應當將逐一驗證和篩選數量眾多的化合物的活性效果的義務交給本領域技術人員或者社會公眾。

在大塚製藥株式會社(簡稱大塚株式會社)訴專利複審委員會發明專利申請駁回複審行政糾紛案¹中,大塚株式會社提出第 200710004037.1 號名稱爲“2,3-二氫-6-硝基咪唑並[2,1-b]噻唑化合物”的發明專利申請,國家知識產權局以本申請不符合《專利法》第二十六條第四款規定爲由,決定駁回本申請。專利複審委員會認為,對本領域技術人員來說,化學是一門實驗科學,可預測水平通常較低,尤其是藥物化學領域,化合物的活性一般必須依賴實驗結果加以證實才能成立,因此說明書中

記載的化合物的用途和/或效果實施例是判斷化合物發明能否解決其技術問題並產生預期效果的基礎。相比於權利要求 1 請求保護的衆多化合物,本申請說明書中僅記載了一個具體化合物,即實施例 397 化合物的活性測試,除該效果例之外,說明書中沒有提供其它任何化合物對結核分枝桿菌、多藥耐受性結核分枝桿菌和非典型耐酸菌具有殺菌作用的活性測試例。因此,本發明權利要求請求保護的範圍理應是在實施例 397 的化合物基礎上進行合理概括。然而,實施例 397 的化合物中, R^2 爲 4-(4-三氟甲氧基苯基)哌嗪-1-基,而權利要求 1 定義的 R^2 包含了很多與實施例 397 化合物的 4-(4-三氟甲氧基苯基)哌嗪-1-基結構相差較大的基團,例如 Fc 、 R^{26} 爲 Fd1-Fd9、Fd11-Fd39 或複雜取代的苯基時的 Fd。由於化合物是否能夠對結核分枝桿菌、多藥耐受性結核分枝桿菌和非典型耐酸菌具有殺菌作用受多種因素的影響,例如:化合物結構、取代基團的空間效應和電子效應、親水或疏水的性能等等,說明書中僅僅一個實施例 397 的活性測試使得本領域技術人員無從發現本申請請求保護的這一類化合物的殺菌作用與其結構之間的構效關係,在此情況下,本領域技術人員難以預測權利要求 1 中包含的所有化合物都具有與實施例 397 化合物類似的殺菌技術效果。由於這些效果難以預測的化合物並未在說明書中得到充分公開,不屬於從說明書充分公開的內容能夠得到或概括得出的技術方案,因而,本申請權利要求 1 中包括的那些效果難以預測的化合物無法得到說明書的支持。專利複審委員會決定維持國家知識產權局的駁回決定。一審法院判決維持了被訴決定。

二審法院認為,根據本申請權利要求 1 對 R^2 取代基的定

義，權利要求 1 包含了數量龐大的化合物，且這些化合物在 R^2 取代基上的結構差異較大，而實施例 397 為 R^2 為 4-(4-三氟甲氧基苯基)哌嗪-1-基的化合物，其與權利要求 1 所要求保護的其他部分化合物在空間結構上差異明顯，在電子排位、親水或者疏水性能等方面也可能存在顯著差異。對本領域技術人員來說，在並不瞭解本申請殺菌機理以及結構與效果之間的相關關係的情況下，難以僅就實施例 397 化合物的活性效果合理預測其他部分化合物亦在滅殺有關細菌方面具有與實施例 397 化合物類似的技術效果。既然本申請說明書中給出了化合物活性的測定方法，則專利申請人有義務對其所聲稱的已經驗證的技術效果在說明書中予以公開，而不應當將逐一驗證和篩選數量眾多的化合物的活性效果的義務交給本領域技術人員或者社會公眾。專利申請人在申請日時於原申請文件中充分公開有關的實驗數據是其獲得專利權的法定義務，並可避免部分專利申請人在申請日時寬泛地劃定申請日時尚未完成的發明創造以搶佔較早申請日的情况，故專利複審委員會未接受大塚株式會社於申請日後補充提交的有關化合物的活性實驗數據並無不當。大塚株式會社所提交的現有證據中記載的化合物，或在“2,3-二氫-6-硝基咪唑並[2,1-b]噻唑”主結構部分與實施例 397 化合物不同，或在 2 位 R^2 取代基上與實施例 397 化合物存在明顯的差異，其中許多化合物也不具有本申請說明書中記載的對特定菌類的抗抑活性，這些現有證據既不能證明本領域技術人員能夠合理預測含有“2,3-二氫-6-硝基咪唑並[2,1-b]噻唑”結構部分的化合物都具有本申請說明書所聲稱的殺菌活性，也不能證明本領域技術人員可以合理預測本申請權利要求 1 要求保護的其他部分化合物具有說明書所聲稱的對於特定菌類的抗抑活性。

發明和實用新型專利修改超範圍是指超出原說明書和權利要求書記載的範圍，而不僅是說明書公開的範圍

根據《專利法》第三十三條的規定，審查發明和實用新型專利修改是否超範圍的依據是原說明書和權利要求書記載的範圍，因此，不能僅僅將審查範圍限於說明書公開的範圍。對於“原說明書和權利要求書記載的範圍”，應該從所屬領域普通技術人員角度出發，以原說明書和權利要求書所公開的技術內容來確定。凡是原說明書和權利要求書已經披露的技術內容，都

應理解為屬於原說明書和權利要求書記載的範圍。

在奧斯蘭姆奧普托半導體有限責任公司訴專利複審委員會、樂金電子(中國)有限公司發明專利權無效行政糾紛案²中，奧斯蘭姆奧普托公司係名稱為“發射射線的半導體芯片及包含該半導體芯片的裝置”的發明專利權的權利人。專利複審委員會及一審法院均認為，原申請文件在撰寫時，往往會在說明書中對各個特徵分別進行限定，並列出其相應的可替代的並列選擇項，但無法據此認為原申請文件中必然已公開了所有的排列組合。無效程序中對於環氧樹脂的刪除固然一方面是基於對現有技術的瞭解，但從母案說明書公開的相關信息，尤其是已驗證技術效果的實施例所公開的信息可以看出，其均是採用摻有稀土的正硅酸鹽摻雜在環氧樹脂中這一特定組合來解決其技術問題並達到其相應的技術效果，而其保留的技術方案所確立的技術特徵之間的特定組合在母案中從未予以明確。從無效程序中的陳述亦可看出，正硅酸鹽摻雜在硅樹脂中相較於摻雜在環氧樹脂而言，其技術問題和技術效果均發生實質改變，可見，發光材料與基體材料之間存在着結構上和/或功能上的協同關係，相應的，這種選擇所帶來的技術效果的變化具有不可預期性，而在母案中從未述及“發光材料可以選擇摻有稀土的正硅酸鹽”和“包封材料可以選擇硅樹脂材料”之間的協同關係，以及以此協同關係為基礎的特定組合，本領域技術人員基於母案公開的信息，既無法獲知這種技術問題的存在，也無法獲知其將會存在的技術效果，更無法基於此進行技術特徵的特定選擇以得到權利要求 1 所限定的技術方案。綜上，權利要求 1 的修改導致新的技術方案的出現，超出了原申請記載的範圍，不符合 2000 年《專利法》第三十三條的規定。

二審法院認為，本案的爭議焦點在於存在“發光材料可以選擇摻有稀土的正硅酸鹽”和“包封材料可以選擇硅樹脂材料”這一特定組合的技術方案是否為母案所記載。在本案母案說明書中記載：“在本發明的另一個特別優選的擴展和它的實施方式中發光變換包封或者發光變換層用漆或者塑料製造，例如用一種為包封光電子組件使用的硅材料、熱塑性或者熱固性材料（環氧樹脂、丙烯酸鹽樹脂）製造。此外，例如可以把用熱塑性材料製造的覆蓋元件用作發光變換包封。上述全部材料允許以簡單的方式摻入一種或者多種發光材料。”從該段可以直接、毫無

疑義地確定,“硅樹脂”和“環氧樹脂”是記載於原始記載範圍之內的並列可選基體(或者稱為“包封”),“上述全部材料”(既包含“硅樹脂”又包含“環氧樹脂”)都可以摻入一種或多種發光材料。本案母案說明書記載:“在本發明的半導體組件的一種特別有利的實施方式中發光變換元件至少部分地由透明的摻雜有無機發光材料的環氧樹脂組成。也就是說無機發光材料能夠有利地以簡單的方式摻入環氧樹脂中。用於製造本發明的發白光的半導體組件的一種特別優選的無機發光材料是磷 YAG:Ce (Y3Al5O12:Ce3+)……此外為產生不同的混色光,同樣可以想到使用摻雜有稀土的正硅酸鹽 M2SiO5:Ce3+”。可見,說明書明確記載了“摻雜有稀土的正硅酸鹽”作為摻入基體的發光材料,本領域技術人員從母案說明書中得到的全部教導和啓示包含了在所有列出的基體材料中分別加入實施例所公開的各種發光材料的所有排列組合。儘管說明書並未將所有具體排列組合進行一一詳細描述,但通過在具體實施例中關於加入各種發光材料的詳細描述,以及在發明內容部分關於在“硅樹脂”與“環氧樹脂”中都可以加入發光材料的明確指引,已經足以使得本領域普通技術人員瞭解說明書所記載的就是“硅樹脂”與“環氧樹脂”分別與具體實施例中列出的各種發光材料之間的全部排列組合。根據本專利母案說明書的記載,雖然其僅僅舉出少量發光材料與可選基體組合的實施例,但是該說明書明確指出不同發光材料與不同可選基體可以進行合理的組合,況且《專利法》從未要求說明書必須一一列出所有可能存在的實施例,應當允許專利申請人進行適度的概括。因此,本領域技術人員可以直接地、毫無疑義地導出:摻有稀土元素的正硅酸鹽被摻入硅樹脂基體是本專利母案說明書所披露的技術方案。

馬庫什權利要求的藥效實驗數據應當消除本領域技術人員對藥效真實性的合理懷疑

在本領域技術人員根據現有技術無法直接確認要求保護的馬庫什化合物中至少有一部分化合物具有特定藥效的情況下,本領域技術人員可能會對要求保護的馬庫什化合物中至少有一部分化合物具有特定藥效提出合理懷疑。為了滿足說明書公開充分的要求,說明書應當記載相應實驗數據,使本領域技術人員不會合理懷疑要求保護的馬庫什化合物中至少有一部分化合物具有特定藥效。能夠消除本領域技術人員合理懷疑的

相應實驗數據,應當是足以證明發明人在申請日之前實際上對要求保護的至少一個具體化合物具有特定藥效進行了實驗確認,並且能夠使本領域技術人員事後驗證該實驗是否真實的實驗數據。否則,本領域技術人員可能會合理懷疑發明人在說明書中對藥效的記載是不真實的,應當認定為不符合《專利法》第二十六條第三款。

在阿雷生物藥品公司訴專利複審委員會發明專利申請駁回複審行政糾紛案³中,阿雷公司向國家知識產權局提出名稱為“作為 ERBBI 型受體酪氨酸激酶抑制劑用於治療增殖性疾病的 N4-苯基-噻唑啉-4-胺衍生物和相關化合物”的發明專利申請,國家知識產權局與一審法院均認為,本申請說明書中沒有針對權利要求 1 所述的具體化合物客觀、清楚地描述具體試驗結果,所屬領域技術人員無法確定權利要求 1 請求保護的多種具體化合物是否能夠具有激酶抑制活性,更無法推測出所述化合物是否具有所述的多種醫藥用途,因此本申請說明書未對發明作出清楚、完整的說明,不符合《專利法》第二十六條第三款的規定。

二審法院認為,本申請說明書中的實施例中,沒有清楚記載“本發明的化合物的 IC50 從小於 1nM 到 50mM”、“本發明的化合物在這個試驗中具有低於 1μM 的 IC50”的結論是由哪一個或哪些具體化合物得到的,也沒有針對要求保護的任何一個具體化合物客觀、清楚地描述具體試驗過程和結果,因此不能證明發明人在申請日之前確認了要求保護的化合物中至少一個具體化合物具有激酶抑制活性,發明人對要求保護的化合物具有激酶抑制活性作出了創造性的技術貢獻,本領域技術人員有合理理由懷疑要求保護的化合物並不具有激酶抑制活性,說明書中記載的相應藥效數據有可能是真實的,因此,在說明書基礎上本領域技術人員不能實現要求保護的技術方案的相應技術效果,本申請說明書對技術效果沒有公開充分。

如果現有技術中的技術方案落入訴爭技術方案的保護範圍,則訴爭技術方案不具備新穎性

專利侵權判定方法可以用於進行新穎性判斷,因為是否具備新穎性可以換一個角度來解讀:如果作為現有技術的技術方案落入了訴爭技術方案的保護範圍,就意味着訴爭技術方案將現有技術納入了保護範圍,而將現有技術納入保護範圍的技術

方案是不應當得到專利權保護的,是不具備新穎性的。因此,專利侵權的判定方法可以用於判斷訴爭的技術方案是否具備新穎性。這種方法的基本思路是,如果現有技術中的技術方案具備訴爭方案的全部技術特徵,落入訴爭技術方案的保護範圍,則訴爭技術方案不具備新穎性。如果訴爭技術方案不具有現有技術的技術方案的全部技術特徵,或者說現有技術中的技術方案比訴爭專利的技術方案的技術特徵更多,則不能認為多出來的技術特徵構成二者的區別技術特徵因而認定訴爭專利的技術方案具備新穎性。

在中興通訊股份有限公司訴專利複審委員會及交互數字技術公司發明專利權無效行政糾紛案⁴中,交互公司是名稱為“用於碼分多址(CDMA)通信系統的自動功率控制系統”的發明專利的專利權人,中興公司請求宣告本專利無效。專利複審委員會和一審法院均認為,本專利符合《專利法》第二十二條第二款、第二十二條第三款、第二十六條第三款、《專利法實施細則》第二十條第一款等規定,並決定維持本專利權有效。

二審法院認為,專利複審委員會之所以認為本專利權利要求 1 具備新穎性,實質上是採用了反向對比方法,將對比文件中多出來的技術特徵即“在使用不相關的碼進行解擴前進行 PN 碼解擴”並不能作為本專利權利要求 1 不同於對比文件的區別技術特徵。專利複審委員會的認定是錯誤的,主要理由是:第一,沒有限定不等於排除在外。本專利權利要求 1 並沒有排除在用不相關的碼解擴之前用 PN 碼進行解擴,本領域技術人員閱讀本專利說明書之後,也不能直接地、毫無疑義地確定使用“不相關的碼”解擴的信號不會經過 PN 碼解擴,因此,本專利權利要求 1 可能包含在用不相關的碼解擴之前用 PN 碼進行解擴的情形。第二,即使區別在於有具體限定,也不構成區別特徵。本案中,數字交互公司在二審程序中認為本專利權利要求 1 不具有 PN 碼解擴的技術特徵,因此“PN 碼解擴”構成區別技術特徵,正是基於前述的反向比較得出的結論,應當不予支持。

GUI 外觀設計可以成為外觀設計專利權的授權客體,但必須指明哪些部分是通電圖案

GUI 外觀設計屬於《專利法》第二條第四款規定的外觀設計專利授權客體。在《專利法》允許給 GUI 外觀設計授予專利權的前提下,專利複審委員會不能依據第 68 號令修改之前的《專

利審查指南 2010》拒絕給 GUI 外觀設計授予外觀設計專利。《專利審查指南》僅是部門行政規章而非法律或行政法規,人民法院在判斷包含通電圖案的外觀設計是否屬於我國外觀設計專利授權客體時,仍應以《專利法》第二條第四款的規定為基礎進行考察。儘管《專利審查指南》規定“產品通電後顯示的圖案”屬於不授予外觀設計專利權的情形,但結合《專利法》第二條第四款及上述分析可知,該規定也不應被擴大解釋為只要是包含了產品通電後所顯示圖案的外觀設計申請,均應被排除在授予外觀設計專利權的範圍之外。換言之,產品通電後顯示的圖案並非全部不能享有外觀設計專利權保護,若產品通電後顯示的圖形用戶界面屬於產品整體外觀設計的一部分,或產品整體外觀設計包括了圖形用戶界面,則由於此種外觀設計專利申請實質上仍屬於對產品整體外觀所進行的設計,不應以不符合《專利法》第二條第四款規定為由而被駁回。

在蘋果公司訴專利複審委員會外觀設計專利申請駁回複審行政糾紛案⁵中,蘋果公司向國家知識產權局提出名為“便攜式顯示設備(帶圖形用戶界面)”的外觀設計專利申請,國家知識產權局原審查部門駁回了本申請。專利複審委員會認為本申請屬於我國《專利審查指南》規定的“產品通電後顯示的圖案,例如電子錶盤顯示的圖案,手機顯示屏上顯示的圖案、軟件界面等”不授予外觀設計專利權的情形,因此本申請不符合《專利法》第二條第四款的規定,並決定維持國家知識產權局對本申請的駁回決定。一審法院認為,根據《專利法》第二條第四款的規定,包括圖形用戶界面的產品外觀設計能夠成為我國外觀設計專利權的客體,故專利複審委員會應結合相關授權要件重新進行審查,因此,判決撤銷第 49596 號決定,判令專利複審委員會就本申請重新作出複審請求審查決定。

二審法院認為,雖然產品整體外觀設計包括了通電後才能顯示的圖形用戶界面可以成為外觀設計專利權的客體,但為了便於準確確定外觀設計的內容,專利申請人應當在圖片或照片中,或者在簡要說明中,通過恰當的方式指明圖片或照片中的哪些部分屬於通電後才能顯示的圖案。本案中,蘋果公司並沒有明確指出本申請的圖片或照片中的哪些部分是通電後才能顯示的圖案,雖然專利複審委員會和蘋果公司在訴訟程序中對哪些部分是通電後才能顯示的圖案沒有爭議,但外觀設計專利

權具有公示性,僅僅是國家知識產權局和專利申請人知道哪些部分是通電後才能顯示的圖案,並不足以使相關的公眾也清楚地知道圖片或照片中的哪些部分是通電後才能顯示的圖案,因此專利複審委員會應當在重新審理過程中注意此問題。

機械領域產品專利權利要求中“包含有”的解釋

根據《審查指南》的規定,權利要求中出現“包含有”的文字表述,一般應當認定其為開放式權利要求,但亦不能過於絕對、機械,而應當結合權利要求書、說明書及有關附圖的具體語境,來明確其所表達的真實含義,並確定權利要求的保護範圍。

在泰安市金山橡膠工業有限公司(簡稱金山公司)訴專利複審委員會及平陸康樂橡塑科技開發有限公司(簡稱康樂公司)發明專利權無效行政糾紛案⁶中,涉案專利為“一種自動化橡膠粉塑化工藝及其裝置”的發明專利,專利權人是金山公司,授權公告的權利要求 2 為“一種用於權利要求 1 所述的自動化橡膠粉塑化方法的裝置,其特徵是:包含有攪拌裝置(1)、上料裝置(2)、熱反應裝置(3)和冷卻裝置(4),熱反應裝置(3)設置有加熱裝置(5),冷卻裝置(4)設置有冷卻裝置(6),攪拌裝置(1)的出料口與上料裝置(2)的進料口連通,上料裝置(2)的出料口與熱反應裝置(3)的進料口連通,熱反應裝置(3)的出料口與冷卻裝置(4)的進料口連通。”康樂公司針對包括權利要求 2 在內的涉案專利權提出無效宣告請求。針對金山公司認為“本專利權利要求 2 的裝置比證據 1 的裝置在結構上更簡化,所以具有良好的技術效果”的意見,專利複審委員會認為:本專利權利要求 2 採用開放式撰寫方式,即“包含……”而非“由……組成”,也就是說,只要包含有攪拌裝置、上料裝置、熱反應裝置及冷卻裝置及這四個裝置之間的連接關係的所有技術方案均在本專利權利要求 2 的保護範圍內,因此金山公司的該主張不能成立,專利複審委員會遂宣告權利要求 2 無效。一審法院同意專利複審委員會的認定,判決維持被訴決定。

二審法院認為,權利要求 2 中雖然出現了“包含有”的文字表述,但從該權利要求的文字記載的語境來理解,其技術方案是由攪拌裝置、上料裝置、加熱裝置、冷卻裝置四個裝置構成,攪拌裝置的出料口與上料裝置的進料口連通,上料裝置的出料口與熱反應裝置的進料口連通,熱反應裝置的出料口與冷卻裝置的進料口連通。根據說明書和附圖,亦能確定權利要求 2 的

技術方案由攪拌裝置、上料裝置、加熱裝置、冷卻裝置四個裝置構成,各個裝置逐個互相連通。因此,不能因為權利要求 2 中的“包含有”的表述而簡單認定其為開放式權利要求,專利複審委員會和原審法院相關認定脫離了具體的語境,缺乏事實和法律依據。

經查證屬實的電子證據可以採信

專利無效宣告程序是專利公告授權後依當事人請求而啟動的且通常為雙方當事人參加的程序,專利複審委員會在無效宣告程序中依當事人申請居中裁判。電子證據屬於法定的獨立證據類型,在外觀設計專利無效訴訟中,經查證屬於涉案專利申請日之前公開且能夠清楚完整地反映出設計要素的電子證據應當依法採信,該電子證據中在先公開的設計可以作為評價涉案外觀設計專利是否具有新穎性、創造性的對比設計。

在吳樹祥訴專利複審委員會及董健飛外觀設計專利權無效行政糾紛案⁷中,本專利係董健飛為專利權人的第 201030506103.8 號“水晶燙鑽模(5)”的外觀設計專利,其申請日為 2010 年 9 月 7 日,授權公告日為 2011 年 4 月 6 日,吳樹祥以本專利不符合《專利法》第二十三條規定為由,請求專利複審委員會宣告本專利無效。吳樹祥提交了如下主要證據:附件 1 為第 2461 號公證書複印件共 17 頁。附件 1 的公證時間為 2012 年 8 月 14 日,係對世界工廠網網站所作的公證。附件 1 所附的第 7 頁附件網頁有“批發燙鑽模具”的字樣,下面有一燙鑽模具的照片,顯示的發佈時間為 2010 年 8 月 16 日。附件 1 所附的第 10 頁附件的網頁有“批發燙鑽模具”的字樣,下面有一燙鑽模具的照片,顯示的發佈時間為 2010 年 3 月 8 日。附件 2 為上海西芝信息技術有限公司 2012 年 8 月 29 日給浙江省金華市中級人民法院出具的覆函,載明:我公司運營的世界工廠網中文站係信息服務平台,用戶信息均由用戶自行發佈。附件 3 為第 2527 號公證書複印件共 26 頁,其公證時間為 2012 年 8 月 17 日,係對阿里巴巴網站所作的公證。進入登陸網頁,選擇該網頁上“阿里巴巴會員”,在出現的“帳號”文本輸入框內輸入“zjlxjq”,“密碼”以及“驗證碼”文本輸入框內輸入相應的密碼、驗證碼,點擊登陸按鈕,進入相關網頁並打印。附件 3 所附第 17 頁“我的相冊”中有三張網頁鏈接圖片,均為燙鑽模具的照片。第 2527 號公證書記載,公證員嘗試對該三幅照片進行編

輯,但網頁均顯示未開通該應用,暫時無法使用編輯功能。附件 4 為杭州阿里巴巴廣告有限公司 2012 年 8 月 22 日給浙江省金華市中級人民法院出具的覆函,載明:阿里巴巴中文站用戶“蘭溪市機器製造廠”(用戶 ID:zjlxjq)三張涉案圖片的具體發佈時間回覆如下:圖片 ID 為 140970578、140970873、140971213 的三張圖片的創建時間均為 2010 年 7 月 22 日。另外需要說明的是:我公司運營的阿里巴巴中文站係信息服務平台,用戶信息均由用戶自行發佈。專利複審委員會認為,互聯網中的網頁信息具有可編輯性,現有的證據既不能證明上述公證書中下載的網頁首次生成時具有的內容,也不能排除該網頁在被下載之前已經過修改的可能性。因此,吳樹祥所指認的網頁上的產品圖片並不必然在上述日期就已經上傳。附件 1 和附件 2 不足以證明吳樹祥指認的圖片在本專利申請日之前公開發佈的事實。吳樹祥指認的圖片存儲在特定的用戶可以訪問的目錄中,並沒有向社會公開。因此吳樹祥所指認的網頁上的產品圖片並沒有構成本專利申請日之前的現有設計。一審法院認為,吳樹祥提交的證據可以證明本專利不符合《專利法》第二十三條規定。

二審法院認為,附件 1、3 係電子數據證據,屬於法定的獨立證據類型,經查證屬實的電子數據證據可以作為直接證據單獨認定案件事實。附件 1 第 7 頁顯示的燙鑽模具圖片發佈時間為 2010 年 8 月 16 日,第 10 頁顯示的燙鑽模具圖片發佈時間為 2010 年 3 月 8 日,均早於本專利申請日 2010 年 9 月 7 日;附件 3 第 17 頁涉及的三張圖片的發佈時間為 2010 年 7 月 22 日,亦早於本專利申請日 2010 年 9 月 7 日。附件 1、3 均經公證機構以公證的形式取得,其證明效力高於其他種類證據,在無相反證據足以推翻上述證據的情況下,可以確認附件 1、3 圖片的公開時間早於本專利申請日。董健飛雖主張附件 1、3 中圖片創建時間不等於發佈時間,但並未提交相應的證據加以佐證,附件 2、4 中世界工廠和阿里巴巴網站經營者出具的證明均認可用戶信息均由用戶自行發佈,根據優勢證據的採信規則,可以認定上述圖片在網站上創建的時間即為向社會公眾公開的時間。因此,綜合吳樹祥提供的圖片形成、存儲、傳送的情況,附件 1、3 足以證明本專利在申請日前已經被公開。吳樹祥作為無效請求人向專利複審委員會提交了附件 1、3,其已經完成初

步舉證責任,董健飛主張附件 1、3 被修改、編輯,應由董健飛承擔相應的舉證責任,不宜由專利複審委員會依職權進行認定。而本案中專利複審委員會在董健飛未提供反證的情況下逕直認定互聯網中的網頁信息具有可編輯性,在案證據既不能證明公證書中下載的網頁首次生成時具有的內容,也不能排除上述網頁在被下載之前已經過修改的可能性,該種認定證據的方式顯然已經偏離了居中裁判的角色定位。

專利複審委員會在駁回複審程序中依職權審查“明顯實質性缺陷”應以其先行審查駁回理由為原則

《審查指南》規定:“複審程序是因申請人對駁回決定不服而啟動的救濟程序,同時也是專利審批程序的延續。因此,一方面,專利複審委員會一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查,不承擔對專利申請全面審查的義務;另一方面,為了提高授權專利的質量,避免不合理地延長審批程序,專利複審委員會可以依職權對駁回決定未提及的明顯實質性缺陷進行審查。”據此,在發明專利申請駁回複審程序中,對於駁回決定未提及的明顯實質性缺陷,專利複審委員會可以依職權進行審查。儘管這在一定程度上犧牲了申請人申請複審的程序正義,但鑒於專利複審委員會審查的是“明顯實質性缺陷”,並從糾紛的實質性解決及兼顧公正與效率的目標出發,在一定程度上可以容忍專利複審委員會在發明專利申請駁回複審程序中依職權審查“駁回決定未提及的明顯實質性缺陷”。但是,對專利複審委員會依職權審查的容忍通常也應僅僅限於“駁回決定未提及的明顯實質性缺陷”。如果涉及駁回決定已經提及的缺陷,無論其是否屬於“明顯實質性缺陷”,專利複審委員會在駁回複審程序中均可予以審查。同樣,如果駁回決定未提及的缺陷不屬於“明顯實質性缺陷”,則不屬於專利複審委員會依職權審查的範圍。而且,專利複審委員會在依職權審查時應當履行聽證原則,確保申請人陳述意見的權利和機會。但必須指出的是,至於什麼是“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”,《審查指南》未予明確規定。發明專利申請審查實踐中,儘管專利複審委員會審查“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”確有一定的合理性,但專利複審委員會確有濫用“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”之嫌,這主要表現在專利複審委員會在未審查複審請求的基礎上直接以駁回決定未提及的理由作出維持駁回決定的情

形越來越多,同時專利複審委員會解釋“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”的隨意性越來越大,專利複審委員會任意變更駁回決定的理由幾乎都被解釋為“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”。在這種情況下,應當從嚴解釋“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”,而且專利複審委員會一般應當在審查複審請求並認定申請人的複審請求不能成立後,才可以審查“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”。

在弗雷森紐斯醫療護理德國有限責任公司(簡稱弗雷森紐斯公司)發明專利申請駁回複審行政糾紛案^⑧中,本申請係弗雷森紐斯公司於 2004 年 12 月 21 日提出的名稱為“確定病人水合和/或營養狀況的方法和裝置”的發明專利申請,共 17 項權利要求。國家知識產權局經審查決定駁回本申請,其理由是:本申請權利要求 1-8 屬於《專利法》第二十五條第一款第(三)項的情形;權利要求 9、11 不符合《專利法》第二十二條第二款有關新穎性的規定;權利要求 10、12-17 不符合《專利法》第二十二條第三款有關創造性的規定。弗雷森紐斯公司不服上述駁回決定並向專利複審委員會提出複審請求,同時提交了權利要求書的全文修改替換頁,其中刪除了權利要求 1-8,並對其他權利要求進行了重新編號。專利複審委員會認為,本申請權利要求 1 的技術方案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,決定:維持國家知識產權局對本申請作出的駁回決定。一審法院判決維持了被訴決定。

二審法院認為,對於發明專利申請,國務院專利行政部門經初步審查合格後,應根據申請人的申請或者依職權進行實質審查並作出審查決定。申請人對國務院專利行政部門的實質審查決定不服的,可以依法申請複審,專利複審委員會應當對申請人提出的複審請求進行審查。在專利駁回複審程序中應正確處理請求審查原則和依職權審查例外的關係。雖然《審查指南》同時規定了請求原則和依職權審查原則,但必須指出的是,在堅持請求審查原則的基礎上,依職權審查從來都不應當是發明專利駁回複審的審查原則,它最多只是請求原則的例外或者補充。本案中,駁回決定針對本申請原權利要求 9(即修改後的權利要求 1),認定其不符合《專利法》第二十二條第二款有關新穎性的規定,專利權人弗雷森紐斯公司遂針對駁回決定的理由,以本申請原權利要求 9(即修改後的權利要求 1)具備新穎性等

理由申請複審。而專利複審委員會在其駁回複審決定中未針對弗雷森紐斯公司的複審請求進行審查,逕直認定本申請原權利要求 9(即修改後的權利要求 1)是否符合《專利法》第二十六條第四款規定。因此,無論涉及《專利法》第二十六條第四款規定是否屬於明顯實質性缺陷,專利複審委員會在沒有審查專利權人複審請求的基礎上認定本申請權利要求 1 不符合《專利法》第二十六條第四款規定的程序違法,本院依法予以糾正。況且,新穎性的審查相應引入對比文件,而涉及《專利法》第二十六條第四款規定的審查僅需要審查專利文件,而且沒有證據證明涉及《專利法》第二十六條第四款規定的審查必然優先於涉及新穎性的審查,或者說沒有證據證明發明專利申請審查程序中如果審查到發明專利申請是否具備新穎性,就必然意味着該發明專利申請經審查符合《專利法》第二十六條第四款規定。因此,專利複審委員會認定從本申請不具備新穎性的駁回理由變更到本申請不符合《專利法》第二十六條第四款規定的駁回複審理由屬於“駁回決定未指出的明顯實質性缺陷”缺乏法律依據。同時,本申請權利要求 1 記載的技術方案在說明書中已經有清楚的記載,本申請權利要求 1 能夠得到說明書的支持,專利複審委員會認定本申請權利要求 1 的技術方案得不到說明書的支持,故不符合《專利法》第二十六條第四款規定缺乏依據。二審法院遂改判撤銷原審判決被訴決定,判決專利複審委員會重新作出審查決定。

關於專利權無效審查中的依請求審查原則與依職權審查例外的認定

專利權本質上是私權,專利複審委員會在專利權無效宣告程序中應當遵循依請求審查原則,即專利複審委員會通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的範圍、理由和提交的證據進行審查,不承擔全面審查專利有效性的義務。在上述依請求審查原則之外還存在依職權審查的例外,如請求人請求宣告無效的專利有多個權利要求且這些權利要求之間存在從屬關係,但請求人僅請求宣告從屬權利要求無效,而未以同樣的理由請求宣告被從屬權利要求引用的權利要求無效時,如果不引入同樣的無效宣告理由審查被引用的權利要求是否應被宣告無效,可能無法得出正確的審查結論,此時專利複審委員會可以依職權引入同樣的無效宣告理由審查被引用的權利要求是否應被宣告

無效。但需要注意的是,專利複審委員會不得主動開啓專利權無效審查程序,依請求審查是專利權無效宣告審查程序的原則,依職權審查從來都不是專利權無效宣告審查程序的原則,它只是依請求審查原則的例外。而且,專利複審委員會在依職權審查時應當履行聽證原則,確保專利權人與請求人都有陳述意見的權利和機會。

在寧波康福特健身器械有限公司(簡稱康福特公司)訴專利複審委員會及上海榮泰健身科技發展有限公司(簡稱榮泰公司)實用新型專利權無效行政糾紛案⁹中,康福特公司擁有第201120242508.4號名稱爲“椅子型按摩機”的實用新型專利,榮泰公司請求專利複審委員會宣告本專利全部無效。榮泰公司在口頭審理程序中明確其無效理由、範圍及使用的證據爲:本專利權利要求1、2、4-6不符合《專利法》第二十二條第二款的規定;權利要求3、4、7不符合《專利法》第二十二條第三款的規定,其中使用證據2與證據3的結合來評述權利要求3、4的創造性,使用證據2、證據4和公知常識的結合來評述權利要求7的創造性;權利要求5不符合《專利法》第二十六條第四款的規定;說明書不符合《專利法》第二十六條第三款的規定。專利複審委員會認爲本專利權利要求1具有新穎性,同時基於權利要求2、4、5、6引用了權利要求1,故權利要求2、4、5、6具有新穎性,並決定:宣告本專利權利要求1-6無效,在權利要求7的基礎上維持本專利繼續有效。一審法院認爲,專利複審委員會依職權審查本專利權利要求2、5、6的創造性缺乏法律依據,權利要求1、3、4不具備《專利法》第二十二條第三款規定的創造性,故判決撤銷被訴決定,專利複審委員會重新作出審查決定。專利複審委員會不服原審判決並提出上訴。

二審法院認爲,榮泰公司主張本專利權利要求1、2、4、5、6不具有新穎性,權利要求3、4、7不具有創造性。從第21059號決定的內容看,在審查本專利權利要求1、2、4、5、6是否具有新穎性時,專利複審委員會僅審查了本專利權利要求1具有新穎性,在此基礎上僅僅是基於權利要求2、4、5、6引用了權利要求1,就直接得出了權利要求2、4、5、6具有新穎性的審查結論。這就是說,專利複審委員會在第21059號決定中並未認定本專利權利要求2、5、6的附加技術特徵已被證據2公開。專利複審委員會有關其已經認定本專利權利要求2、5、6的附加技術特徵

被證據2公開的主張與事實不符。在此基礎上,專利複審委員會審查本專利權利要求2、5、6的創造性違反了依請求審查原則,且不屬於專利複審委員會依職權審查的範圍。因此,原審法院認定專利複審委員會審查本專利權利要求2、5、6的創造性違反法定程序是正確的。

全面覆蓋原則在等同侵權中的適用

發明或者實用新型專利權的保護範圍是由前序部分記載的技術特徵和特徵部分記載的技術特徵共同決定的,而不是僅僅由特徵部分記載的技術特徵決定的,這是因爲發明或者實用新型專利權必須記載完整而且是可實施的技術方案,而缺少獨立權利要求前序部分的技術方案不是一項完整的技術方案。專利侵權判定應當堅持“全面覆蓋原則”,即判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍,應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵,並以權利要求中記載的全部技術特徵與被訴侵權技術方案所對應的全部技術特徵逐一進行比較。“全面覆蓋原則”不僅適用於相同侵權,也適用於等同侵權。在等同侵權判定中,如果被訴侵權產品的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比,缺少權利要求記載的一個或一個以上的技術特徵,或者有一個或一個以上技術特徵不相同也不等同的,都應當認定沒有落入專利權的保護範圍。

在徐光訴北京五彩靜宏商貿中心、河北樂的電動車有限公司侵犯發明專利權糾紛案¹⁰中,徐光係第ZL200910131158.1號名稱爲“摺疊三輪車”的發明專利權人,涉案專利權權利要求1爲:“摺疊三輪車,它包括前臉、主梁、拉桿、底盤、座椅面、掛鉤、座椅靠背、叉形臂、踏板、連桿、快拆、車把在內的三輪車本體,其特徵在於:所述前臉上端與拉桿前端絞接,拉桿後端與底盤前端絞接,前臉下端與主梁前端絞接,主梁與底盤交叉絞接,形成前四邊形,主梁後端與座椅面下部絞接,座椅面前端設置掛鉤,座椅面後端與座椅靠背絞接,座椅靠背下端與底盤後端絞接,形成後四邊形,掛鉤挂住主梁,後四邊形轉化爲三角形,主梁與底盤交叉絞接作用下,前四邊形同時轉化爲三角形,實現三輪車的展開,打開掛鉤時前後兩個三角形轉化爲四邊形,利用四邊形的活動性實現三輪車的摺疊;所述叉形臂上端與前臉焊接,叉形臂下端與踏板前端絞接,踏板後端與連桿下端絞接,連桿上端與座椅面下部絞接,實現了踏板摺疊。”

本案爭議焦點在於判斷被控侵權產品中的“緊固件”與涉案專利中的“快拆”是否構成等同。專利權人在訴訟中認可被控侵權產品沒有“快拆”，但認為其中的“緊固件”與“快拆”的作用相同，構成等同技術方案。一審法院認為，本專利的發明目的在於通過前後兩個四邊形與三角形的轉換，實現三輪車的摺疊。將被控侵權產品與本專利對比可知，與本專利相比，被控侵權產品沒有“快拆”。根據本專利說明書的記載，“快拆”的作用是為了實現車把與前輪的相對轉動，使車把與前輪能在 90 度角和 0 度角之間切換，實現摺疊，且無需藉助其他工具即能徒手完成上述操作，較為快捷、方便。被控侵權產品的“緊固件”所起的作用是固定車把立柱與前叉立柱，雖然其也能實現調節角度的作用，但必須藉助工具才能完成，故被控侵權產品相對於本專利實質上構成一種變劣技術方案，其採用的技術手段和達到的效果均不相同。因此，被控侵權產品的“緊固件”與本專利的“快拆”未構成等同的技術方案，未落入本專利的保護範圍。

二審法院認為，等同侵權係“全面覆蓋原則”下的等同侵權，被控侵權技術方案是否因缺少某專利技術特徵而導致技術功能或效果的變劣，並不是等同侵權判定應當考慮的因素。本案被控侵權技術方案中的“緊固件”與本專利“快拆”相比，前者採取兩個內六角螺栓作為緊固方法，通過內六角扳手等專業工具固定和拆卸，而後者可以徒手拆卸；前者是為了箍住車把立柱與前叉立柱，使兩者加以固定，後者是為了實現車把與前輪能在 90 度角和 0 度角之間的自由切換；前者係在安裝過程中為確保車輛正常使用一次性固定好，在平時車輛摺疊及展開過程中不需要再次調整，而後者係在車輛摺疊與展開過程中便於調整車把與車輪的角度。因此，“緊固件”與“快拆”在手段、功能、效果上不構成等同特徵。被控侵權技術方案沒有落入專利權的保護範圍。■

（撰稿：劉曉軍 審稿：楊柏勇）

¹ 參見北京市高級人民法院 2014 年 5 月 6 日作出的(2014)高行終字第 382 號行政判決書(合議庭：劉曉軍、袁相軍、馬軍，承辦法官劉曉軍)及北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 2920 號行政判決。

² 參見北京市高級人民法院 2014 年 8 月 18 日作出的(2013)高行終字第 2407 號行政判決書(合議庭成員：岑宏宇、劉慶輝、焦彥，承辦法官焦彥)及北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 1276 號行政判決。

³ 參見北京市高級人民法院 2014 年 7 月 21 日作出的(2013)高行終字第 2171 號行政判決書(合議庭：劉輝、石必勝、陶鈞，承辦法官石必勝)和北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 1358 號行政判決書。

⁴ 參見北京市高級人民法院 2014 年 12 月 19 日作出的(2014)高行終字第 1180 號行政判決書(合議庭：劉輝、石必勝、陶鈞，承辦法官石必勝)和北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 3385 號行政判決書。

⁵ 參見北京市高級人民法院 2014 年 12 月 16 日作出的(2014)高行(知)終字第 2815 號行政判決書(合議庭：潘偉、石必勝、孔慶兵，承辦法官石必勝)和北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 3760 號行政判決書。

⁶ 參見北京市高級人民法院 2014 年 11 月 2 日作出的(2014)高行終字第 887 號行政判決書(合議庭：岑宏宇、劉慶輝、焦彥，承辦法官劉慶輝)和北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 1266 號行政判決書。

⁷ 參見北京市高級人民法院 2014 年 10 月 20 日作出的(2014)高行終字第 1408 號行政判決(合議庭：劉曉軍、袁相軍、王軍，承辦法官袁相軍)和北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 2307 號行政判決。

⁸ 參見北京市高級人民法院 2014 年 10 月 11 日作出的(2013)高行終字第 902 號行政判決書(合議庭：劉曉軍、袁相軍、馬軍，承辦法官劉曉軍)及北京市第一中級人民法院(2011)一中知行初字第 2161 號行政判決。

⁹ 參見北京市高級人民法院 2014 年 4 月 17 日作出的(2014)高行終字第 1135 號行政判決書(合議庭：劉曉軍、袁相軍、馬軍，承辦法官劉曉軍)及北京市第一中級人民法院(2013)一中知行初字第 2888 號行政判決。

¹⁰ 參見北京市高級人民法院 2014 年 5 月 23 日作出的(2014)高民終字第 824 號民事判決(合議庭：劉曉軍、袁相軍、馬軍，承辦法官袁相軍)和北京市第一中級人民法院(2013)一中民初字第 9108 號民事判決。