

專利行政程序中實驗證據問題之理論與實務初探

李越、何煒

一、問題的背景和提出

實驗科學的最大特點在於其可預測性差導致的對於實驗的依賴。實驗證據的功能則是將實驗的過程和結果以證據的形式加以固化，化學、醫藥、生物、材料等實驗科學領域專利性的評判離不開實驗證據。

如美國巡迴上訴法院所述，“儘管內容不同，但所有案件的標準均要求將理論轉化為實踐、將基礎科學轉化為其應用，將研究計劃轉化為經證實的實用品”¹。為了證明發明在提出專利申請之時已經處於完成的狀態，而非停留於理論或研究計劃的層面，以及為了證明發明相對於現有技術產生了某種技術效果從而具備創造性，當專利說明書文字記載或申請人（專利權人）在後主張的技術效果不是所屬領域技術人員能夠預見得到時，該技術效果的成立則要依賴實驗證據加以證實。²

有關實驗證據，一方面，其歷來屬於業內關注的問題，例如，甚至將“中方的《專利審查指南》允許專利申請人在提交專利申請後提交額外的數據”這樣的內容寫入政府間的聯合說明。³然而，另一方面，相關的審查原則和規範的不完備則又使其成為具有領域特色的熱點與難點所在。從而，涉及對實驗證據的考查的案件無疑既由數量上反映出其廣泛性，又兼具審查標準的難於駕馭和爭議性。

二、已有規範和操作及其存在的問題

通過對審查實踐進行調研，對於實驗證據的不當處理方式有這樣兩種較為典型。其一，在遇到申請日後提交的實驗證據

時，一些案件的審理過程中曾出現過對於申請日後證據不予考慮或不予接受的“證據關門”式做法，理由往往是“由於申請人提交的實驗數據未記載於說明書中”；相應地，由於對在後補交的實驗證據持如上所述的排斥態度，導致將說明書中對於實驗證據的記載作為滿足專利法某些規定的形式要件，這種情形不僅在《專利法》第26條第3款的審查中出現，也會涉及《專利法》第22條第3款的審查。其二，冒然接受申請人在申請日後發現的一些新效果，甚至一些最終被證明為虛構的技術效果，導致一定數量的此領域發明專利申請在被授予專利權後繼而被宣告無效。

縱觀《專利審查指南》（下文稱“指南”），作為指導審查實踐的完備的審查規範，其存在一些困惑與盲區有待思考、解決。首先，指南涉及實驗證據（尤其是補交實驗證據）時出現過多種處理方式，如“不予考慮”、“予以考慮”、“可以參考”、“不予接受”等，這些表述的確切含義是什麼？其後，需要解決“何時考慮”、“如何考慮”、“何時參考”、“如何參考”、“何時接受”等問題？實驗證據的審查其實可能與各項和專利授權有關的法律條款的審查均有關係，我們最終要解決的是，此類證據與一系列具體法律條款的審查之間的關係問題，即在每個具體的法律條款的審查中的實驗證據的審查思路問題。

三、實驗證據的法律定位

證據是正義之根基，排除證據，就是排除正義。⁴正因為實驗證據在發明專利申請（尤其是化學領域發明）的撰寫和審查中具有的重要作用，筆者選擇由實驗證據的法律屬性入手來討

論如何規範與實驗證據審查相關的問題。

運用概念思維要求從界定概念的內涵和外延入手。實驗證據這一概念來自指南，儘管其定義迄今並未見諸於與專利有關的立法性文件，不過顧名思義，我們至少可以確定實驗證據是證據的一種，並且認為，將實驗證據的概念規範為證據內涵，是規則性、規範性的法律思維的具體運用的前提，因此實驗證據的審查問題首當其衝是個證據審查問題。

證據是用以證明某種事物客觀存在或者某種主張成立的事實材料。並且，“證據是客觀事實內容與表現形式的統一”，⁵又作“證據的內容(事實材料)與證據的形式(證明手段)的統一”⁶。就專利行政程序而言，實驗證據應當首先是以一定形式存在(如附着於某種證據載體，既可以是書面報告，也可以是視頻資料)的，並且，它是審查者擬制的所屬領域技術人員基於其中所涉及的實驗(包括取得的實驗結果)判斷與滿足專利權的授予條件有關的待證事實存在與否的根據；而實驗數據則應當屬於實驗證據中記載的主要技術信息。⁷

以往的實踐中，之所以出現對實驗證據處理方式上的分歧，其原因之一在於將實驗證據的證據屬性與其內容的特定性剝離。換言之，人們往往更加僅僅關注了實驗證據上記載的實驗數據，尤其是定量數據的數值大小，盲目接受數據呈現的實驗結果而授予專利權，忽視對實驗數據和實驗結果的獲得過程以及實驗結果與專利的技術貢獻之間關係的考查，使實驗數據的審查脫離了證據的審查思路；對於在後提交的數據的處理方式的草率有時還會將實驗證據置於公眾監督的盲區，不自覺地為偽造證據者製造可乘之機。

與其他案件的審理一樣，專利的行政授權、確權程序需要將以事實為依據作為適用法律的前提和基礎。我國三大訴訟法都對證據的類型進行了劃分，例如《行政訴訟法》中證據被劃分為書證等八種類型。⁸然而，三大訴訟法中均未出現實驗證據這種具體的證據類型。實驗證據與某些類似證據之間在概念上的模糊不清，會導致我們在選擇具體的判斷標準時出現差異。

就其內容主要涉及實驗過程和實驗結論而言，與實驗證據最為相近的是鑒定意見，曾有法院在專利行政案件的審理中比照鑒定意見的相關要求對實驗證據進行證據資格審查。實驗

證據與鑒定意見的主要相同之處在於都屬於“科學證據”，均採用實驗手段、科學儀器和設備等，對經實驗獲取的實驗數據進行分析得出實驗結論，且技術鑒定在專利無效宣告程序中所起的作用與司法鑒定在民事訴訟程序中所起的作用類似，都是為了從技術層面上證明與案件審理相關的事實。

但是，實驗證據與鑒定意見仍然屬於不同的概念。鑒定意見是由具有鑒定資格的機構和人員作出，相關法律對其作出時間、作出形式和程序等均有明確要求。鑒定意見中可能包含有實驗過程和實驗數據，可是實驗過程和實驗數據卻不會局限於鑒定意見這一證據形式。

還有觀點認為，單方當事人提供的非經法定鑒定機構作出的實驗證據可以稱之為“私鑒定”，或者將其看作類似於“專家輔助人證據”，顯然此類“鑒定意見”又進一步偏離了訴訟法中出現的鑒定意見的範疇。因此，在鑒定意見涉及實驗過程和實驗結果時，可將鑒定意見作為一種特殊的實驗證據來對待，但不能將實驗證據作為鑒定意見對待。

實驗證據與書證也有共同點。書證是以文字、符號、圖形等方式記載的內容來證明案件事實的文件或其他物品⁹。實驗證據也多以文字、數字、圖表等表達的思想內容作為證明事實的依據，然而，相比較下，書證顯然具有較強的穩定性和內容明確性。

可見，實驗證據從本質上屬於證據的範疇，對於證據審查的原則和規則同樣適用於對實驗證據的考察，但卻不能簡單套用傳統證據規則中對於書證、鑒定意見等的具體規定以及處理方式，而應同時關注實驗證據與之的共性和特性。在專利的授權審查和確權審查中，對於實驗證據的證據屬性的尊重主要體現在以下三個方面：

1、將實驗證據作為證據對待。只要其提交符合相關程序的要求，在審查結論的得出過程中就應當予以考慮，不能僅以實驗證據的提交時間或者公開時間晚於專利申請日為由將其自審查範圍中排除。至於該證據能否支持當事人的主張，則應該結合該證據的證據能力和證明力，在專利審查的原則框架下具體綜合分析。

2、對於實驗證據的審查，應符合一般證據審查的思路。首先，應該考慮其是否具備證據能力(即可採性，業內又稱證據資

格),即是否具備真實性(客觀性)、合法性、關聯性;在此基礎上,判斷其證明力的大小。最終,依據該證據以及與其他證據形成的證據鏈判斷主張的待證事實是否能夠得以證實。

3、在處理證據審查的具體問題時,首先應遵照有關法律、法規和指南的有關規定進行;對於在指南未做出規定的情形,則可參照已有訴訟證據規則(例如民事訴訟證據規則)中對於相近類別的證據的審查。

即便是在專利行政程序的部分程序中,書面審查佔據主導地位,我們仍應以對待證據的態度和思路來解決實驗證據的問題。然而考慮到每個具體程序的特點以及不同程序之間的體系化銜接,對實驗證據的證據審查在不同審查程序中涉及的具體內容應有所分工和側重。例如,針對說明書中記載的實施例,實審階段基於書面審查方式,在未發現明顯瑕疵的情況下,將推定該實施例的實驗結果具備真實性、客觀性;但在無效宣告審查程序,如請求人能夠提出合理的懷疑或提供有效證據證實該實施例實驗過程或實驗結果有誤,例如委託有資質的實驗機構重複該實施例記載的實驗過程發現實驗結果完全不同,則可以推翻該證據,並得出當事人依據該證據證實的事實不存在的結論。

四、實驗證據的審查

(一)實驗證據的證據能力

證據能力,又稱證據資格、證據的可採性。它是指證據作為定案的根據時應當具有的性質,是證據材料作為證據的能力。證據資格通常主要指證據的三性,即真實性(客觀性)、合法性、關聯性。

(1)實驗證據的真實性

證據的真實性,是指證據的形式與內容均應當是真實的,客觀存在的。實驗證據的真實性以及證明力的判斷較之其他證據複雜,源於其自身的特殊性。

實驗證據的特殊性主要在於以下幾點。第一、實驗過程的各個環節(包括實驗原料、實驗步驟和實驗條件,甚至實驗人)均有可能直接影響實驗結果;例如,實驗結果以及對於實驗結果的分析處理會受到實驗人和報告撰寫者的個人實驗技能、分

析理解運算能力、甚至主觀因素的影響。第二、對實驗證據給出的實驗結果的核實確認是困難的,通常難以假手其他證據或理論來推導,質証以及專家證人等在審查過程中起到的作用很有限,只能通過實驗驗證,除非是證據本身存在的明顯瑕疵可能導致直接將其推翻;並且,能夠通過實驗來驗證、核實實驗證據必須在實驗的全過程被清楚、具體、完整地記載的前提下才有可能,否則通過重複再現的方式核實其結果的真偽通常也是困難的。第三、談及一般證據的審查,真實性與客觀性往往僅涉及措辭的偏好,但實驗結果的客觀性却會對其能否被採信造成影響,儘管有些實驗本身是真實進行的,且實驗結果是實驗員實測得到或忠實地記錄的,但實驗水平以及實驗操作的準確恰當等會影響結果的客觀性。¹⁰

因此,對其真實性以及證明力的審查需要根據具體情況,從以下幾個方面入手:①實驗證據的提交形式,例如,是否為原件、原物、公證件,以及複印件、複製品與原件、原物是否相符;②實驗證據的來源,例如形成的原因和方式、獲得實驗證據的客觀環境;③實驗證據是原始採集,還是經過統計加工;④實驗證據提供者以及實驗完成者是否因與當事人存在利害關係而可能影響實驗的真實與客觀(實踐中存在利害關係更多會體現在對實驗證據證明力的影響上);⑤實驗證據是否存在嚴重瑕疵(如實驗過程的描述是否清晰、具體、完備,實驗設計和實驗操作有無明顯錯誤等);⑥實驗證據的出具者和實驗完成者的資質;⑦證人出庭作證情況(其中還應注意證人的身份以及證人是否是就其親歷的實驗過程作證);⑧有無影響證據真實性的其他因素。

證據的真實性,既包括形式上的真實性,也包括內容上的真實性。用於證明案件事實的證據至少應當在形式上是真實的,若虛假或者偽造則不得被採納。實驗證據對於實驗過程的描述應當儘可能清楚、詳細,以達到所屬領域技術人員能夠根據這種描述重現該實驗以確認實驗結果的真實性的程度。儘管對於實驗過程的描述是否詳盡無法作“一刀切”式的要求,但容易理解,如果在對實驗過程的說明中缺失、虛構了可能影響實驗結果的重要方法、步驟或條件,或者其實驗過程涉及明顯違背所屬領域常識的不合理操作,均會導致結果的不可信。從一些實際事例能看出,當涉及當事人的重大利益時,其可能不

乏提供虛假實驗證據的動機和衝動,以混淆視聽,干擾對事實的準確認定。

例如,某專利保護一種製備化合物的方法,說明書中記載採用該製備方法得到的產物的圖譜測試結果以證明通過所述方法能夠製備得到目標產物。請求人在無效程序中提交的證據1中記載的是製備該化合物的另一方法,證據1同時公開了針對該方法製備的產品進行測試所得的圖譜。請求人主張,涉案專利中出現的圖譜並不屬於專利所用的方法,儘管該專利與證據1採用的是不同的製備方法,但所有產品的測試圖譜完全相同,是因為挪用了證據1方法所得產物的測試圖譜。合議組通過分析本專利與證據1的製備方法,比較二者的圖譜,結合現有技術以及本領域的實驗知識,最終認定本專利記載的圖譜測試結果應當是證據1所獲得產品的實驗結果,與本專利方法無直接關係,其不能用來證明本專利的方法可以獲得所述的目標產物。

再如,某化學產品發明無效案中,專利權人提交的反證13是某研發人員出具的書面證言,其中記載了製備該化學產品的過程。證人稱製備過程中使用的反應器是帶機械攪拌的250ml三口燒瓶,但是,即使不計算其中加入的固體物料的體積,僅以其中加入的液體量來計,其體積已達到312ml,遠遠超出反應器的標示容量。況且所述反應需昇溫至50℃以上進行反應,而溫度升高溶液體積將發生膨脹,證人還聲稱要向其中加入15g固體物料,以機械攪拌裝置昇溫攪拌。此時,溶液必將會溢出,這種操作在實踐中是不能被允許的。由於內容與常理相悖,該證據未被合議組採信。

又如,某農藥企業與某大學合作研發了某農用化合物,並申請了專利;而後,當其正在對該化合物與已知農藥的聯合使用進行研究時,卻發現競爭企業將該化合物與有可能聯合使用的所有已知農藥就聯合使用的情形申請了大量專利,且所依據的實驗數據明顯不真實、互相矛盾;競爭企業甚至揚言,鑒於在無效宣告程序中逐一證實這些“聯合用藥”專利中實驗證據有問題的難度較大,因此要求該企業許可他們使用這在前的農用化合物專利。

如此,作為一份實驗證據,在提交時應儘可能使其形式完備,至少要求實驗證據涉及的信息,從試驗操作方法到試驗結

果都應當清楚和詳盡,以確保公眾可以根據所提供的這些信息驗證結果的客觀真實性。此外,應至少給出完成實驗的自然人和機構的名字,以便在後續程序中可供進一步核實實驗情況。筆者的觀點也可從歐洲申訴委員會的觀點中得到支持。例如,歐洲規定,“補充試驗的結果應當是可根據試驗所提供的信息可重現的,從而確保所述的試驗結果能夠被直接地驗證(T494/99)”,“試驗的操作說明必須是詳盡和精確的,否則這樣的試驗結果將是不恰當和不相關的(T172/90)”。

實質審查採取的是書面審查方式,此階段當事人容易出現一個問題,將重要的實驗過程和實驗結果以一種夾敘夾議的方式摻雜在意見陳述書的正文中提交。這種形式不完備的證據往往在確權程序和司法程序中難以抵禦請求人的攻勢,即便獲得授權,但仍會為專利權的穩固性埋下隱患。而作為書面審查者,雖不具備實驗能力來驗證其客觀真實性,但如果僅關注實驗結果數值上的好壞,而無視結果是如何獲得的,則同樣也會產生問題,故需要在頭腦中建立系統的證據審查思維。

此外,不論在書面審查為主的專利授權程序中,還是在其後的無效請求審查程序中,均應妥善對待公證與鑒定。鑒於實驗證據本身的特點,將實驗過程和結果予以公證或者委託有資質的鑒定機構完成的實驗證據相較其他實驗證據的優點在於具有較高的可信度,但仍需要本着證據審查的一貫思路和原則具體分析判斷,即,進行公證和鑒定不能替代對於實驗證據的證據能力和證明效力的審查。

總之,在專利的授權審查和確權審查中對待實驗證據的問題上,既要考慮其內容、形式、形成過程的特殊性及其與專利法特定的待證事實之間的關係的特點,更要很好地體現實驗證據的證據屬性。

(2) 實驗證據的合法性與關聯性

證據的合法性,是指提供證據的主體、證據的形式和證據的收集程序或提取方法必須符合法律的有關規定,不按照法定程序提供、調查收集的證據一般無法作為認定案件事實的根據。實驗證據的合法性主要從以下方面審查:①是否符合法定形式;②實驗數據的取得是否符合法律、法規和規章的要求;③是否有影響證據效力的其他違法情形;④證據形成的原因和方式。

證據的關聯性，是指作為證據的事實不僅是一種客觀存在，而且它必須與案件所要查明的事實存在邏輯上的聯繫，能以其自身的存在單獨或與其他事實一道證明案件事實。如果作為證據的事實與要證明的事實之間沒有聯繫，即使它是真實的，也不能作為證明爭議事實的證據。

實務中，常有將“關聯性”審查與“證明效力”混淆的情形。證明效力是從待證事實能否通過該證據得以證實的角度給出的判斷意見；而證據資格中的關聯性考慮的是證據門檻，強調的是證據與案件事實之間的關係的可能性，即證據能否納入到考慮範圍，所以此要求的標準較低。筆者借用美國《聯邦證據規則》第401條的解釋，這種關聯性是指“對於訴訟裁判的結果來說，若有此證據將比缺乏此證據時更有可能或更無可能”。只要當事人提交證據的證明目的和證明對象與案件相關，一般都應認為具有關聯性，而不宜從該證據能否最終從結果上證明其主張的事實的角度審查證據的關聯性。

（二）實驗證據的證明力

證明力是指具有證據能力（滿足證據資格要求）的證據對案件待證事實的證明程度的大小。審查員應當依照法定程序，全面、客觀地對當事人提供的實驗數據進行審查，從各證據與案件事實的關聯程度、各證據之間的聯繫等方面進行科學和法律地綜合判斷。

任何證據的證明目的總是與特定的待證事實相聯繫的，實驗證據的證明目的則首先指向某特定的技術效果。而當事人擬以該證據證明的技術效果能否被接納入專利審查所接受的範圍究竟屬於證據能力考查的內容、還是證明力範疇，實踐中存在着不同的認識與作法。我們僅以技術效果應以原申請公開內容為依據的要求為例。

觀點一認為，如果通過實驗證據想要證明的事實（技術效果）在原申請文件中並未記載，則對該證據不予考慮。然而，如此簡單化地歸結為“不予考慮”顯然是違反了本文提倡的證據審查的定位的，並且也會去合議組實際考查該證據的心證過程，“不予考慮”式的強硬表述還會引發理解上的歧義，導致舉證者的不滿。

觀點二認為，如果通過實驗證據想要證明的事實（技術效果）在原申請文件中並未記載，則該證據不具備證明力。持此

觀點者認為，應將專利審查（例如創造性和公開充分等）對於技術效果的特定要求轉化為對於實驗證據的資格和證明力的要求。繼而認為，實驗證據首先應針對原申請文件中記載的技術效果，且在涉及創造性的審查中，實驗證據應針對發明與最接近現有技術之間的區別技術特徵所帶來的技術效果等；只有這樣，才會導致該證據滿足證據資格和證明力的要求；否則，即使該證據具備充分的證明力可以證明待證事實（例如某技術效果的存在），也會因該效果不能納入某個法條的考查範圍而給出該證據不具證明力的審查結論。

筆者首先排除掉觀點一。通常認為，在證據三性符合相關要求的情況下，將待證事實能否成立納入證明力的考查，更能讓當事人信服，也增強了對於各種證據整體分析、綜合比較後的結論客觀性。對於證據真實性、關聯性等證據資格的判斷，不宜過分嚴苛，在證據資格有瑕疵的情況下應該把證據的證明力審查作為追求結果公正的更好保障。

觀點二同樣不被推薦。什麼樣的技術效果才屬於專利性審查時應當接受的，是出於專利授權相關的法律條款的規定，而非出於證據審查的應有之義。某些技術效果，即便被證據所證實，但也不能作為某法條的事實依據，這並不說明該證據不具備證據資格，也與證據自身的證明力大小無關。事實上當事人提交實驗證據想要證明的有時並非限於單一的事實，例如並非一概要證明發明在申請日時具備某種效果，抑或所述效果的可接受與否可能也並非黑白分明。觀點二雖看似避免了觀點一的“簡單粗暴”，給出的是不具證明力的結論，但可以發現，其落腳點的實質仍然是停留在對該實驗證據的資格關門。實際的案情往往是事實、證據交錯紛雜的，在有些情形下，在證據資格階段對某些證據予以“放行”或者先不忙於得出結論，將其納入後續判斷環節進行綜合考察，可能更加有利事實認定的客觀和適用法律的準確。

進而，將所屬領域技術人員通過閱讀原始專利文獻獲知的發明公開的技術效果作為專利性判斷的事實依據的是先申請制的要求，從而，從評判者角度通常認為實驗證據應針對被原申請文件公開的發明技術效果，這樣才能對獲得專利權有幫助。但是，上述要求是來自專利法對於專利授權條件的規定，而非證據資格和證明力審查的應有之義。原則上說，一項專利

能否授權以及能否滿足某法條要求與證據的證明力大小的判斷是不同的問題，我們也不能設想以證據資格和證明力的審查替代專利性的審查。

證明力的判斷是僅就當事人依據證據所擬證明的待證事實而言的。當當事人提交實驗證據的待證事實是某種技術效果時，該證據具備充分的證明力則可以證明其待證事實——該技術效果成立。但如果該技術效果不能納入專利性評判考查的範圍，例如所證明的技術效果不屬於發明在申請日時作出的貢獻，則不能以該效果為事實依據來進一步得出發明具備創造性的結論，而導致此種結果的原因，並非該證據不具備可採性或證明力弱。

（三）實驗證據的證明標準

專利確權行政程序的性質與司法機關對於民事糾紛的解決十分類似，基本上適用民事訴訟的證據規則，但是在證明標準上應適用行政訴訟中的“高度可能性（又稱蓋然性）”。即通過證據的提出和調查，以及當事人雙方的辯論而逐漸形成的證據在質和量上的客觀狀態，以及這種客觀狀態所反映出來的待證事實的明確性和清晰性，即證據的客觀狀態作用於合議組的心理過程而使其達到確信程度。這種證明標準所要求的蓋然性程度較高，按此標準蓋然性的程度雖然不必達到或接近確然，但也不能僅憑微弱的證據優勢對事實作出認定。

專利權是由國務院專利行政部門經審查授予的一種財產權。出於權利的穩定性和社會法律關係的安定性考慮，以及基於社會、公民對於行政機關所作授益性行政行為的信賴保護原則，對一項專利權的授權或者宣告無效應該非常慎重。當事人欲用實驗證據證明某主張事實時，必須達到一定的證明高度才能視其主張成立，該事實才能作為法律適用的基礎。

五、申請日後補交的實驗證據的問題

普遍認為，對在後補交實驗證據的審查存在難點。按照前述實驗證據的審查思路可知，就實驗證據被在後提交本身而言，既不意味該證據不具有證據資格，也不意味其缺乏證明力。解決補交實驗證據問題的核心在於：要抓住實驗證據在後補交與其記載在原始申請文件之間存在的差異到底是什麼。

表面看，在後補交的實驗證據的出現時間是晚於申請日的，而出現的形式則不是被記載在說明書中的。這樣兩個原因導致在後補交的實驗證據在奉行先申請制的國家中先天屬於弱勢群體。在先申請制國家中，專利申請日具有非常重要的意義，申請日提交的申請文件是最為重要的法律文件，其說明書對發明人所進行和完成的發明創造的記載是申請能否獲得權利、獲得什麼樣的權利的依據。從而，被記載在這樣的說明書中的實驗證據先天會被作為發明人在申請日時完成的發明工作的一部分來對待。因此，在後補交的實驗證據的命門在於，這些在後補交的證據所證明的貢獻在何種情形下才會被認為也屬於申請人早在申請日時就已經做出的貢獻？

申請日不僅是界定現有技術範圍的時間節點，而且是界定發明完成和作出貢獻的時間節點。專利審查要求判斷者以所屬領域技術人員的視角在申請日時的現有技術的基礎上去衡量申請人在提出專利申請時所完成的工作及其作出的貢獻。這意味着，儘管本文要求判斷者應將申請人提交的所有在後補交的實驗證據納入考慮範圍，但是，如果申請人通過在後補交的實驗證據的方式意圖改變由申請日時提交的申請文件和現有技術共同確定的申請日事實，則其主張不能被接受。

基於上述原因，來自多個國家的審查規範以及司法判決中，均涉及到在後補交的實驗證據所證明的發明產生的技術效果應當在原申請文件中能夠找到依據的規定。在我國對指南的最新修訂中，是以下述方式來表達的：“補交實驗數據所證明的技術效果應當是所屬技術領域的技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的”。其含義依然是強調申請日不僅是界定現有技術範圍的時間節點，而且是界定發明完成和做出貢獻的時間節點。進而，如果申請人希望通過在後補交實驗證據的方式證明發明取得了某種技術效果的話，這種申請日之後提交的實驗證據只能是針對本領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的技術效果進行補強。

上述修改方案中，對於“能夠從專利申請公開的內容中得到的技術效果”的判斷，強調了要求審查員或其他評判者應站位所屬領域的技術人員以原申請文件公開的信息為依據進行判斷，因而，這樣的判斷是建立在本領域技術人員對審查文件記載內容的認知基礎上的。例如，當申請文件引用的現有技術

中出現的信息作用於對專利申請的理解時,就會影響本領域技術人員對專利公開的內容的認定;並且,本領域技術人員會應用其掌握的普通技術知識對發明記載的文字內容結合其上下文進行融會貫通式地消化吸收,甚至分析推理;而非單純看其字面上有無記載或者說明書中給出了什麼樣的數據,以避免實際判斷過程中出現的教條機械式的做法。

本領域技術人員能夠從專利申請公開的內容中得到的技術效果通常是指本領域技術人員基於原始申請文件的記載以及現有技術能夠認定發明所產生的技術效果。未記載在原始申請文件中、且本領域技術人員基於原始申請文件的記載以及現有技術均無法認定其存在的技術效果,則不屬於申請人在申請日時作出的技術貢獻,不能作為確定發明實際解決的技術問題的事實基礎。

第 12206 號無效決定涉及一種溴化替託品的結晶單水合物及其製備方法和藥物組合物。說明書中記載的發明的目的是:為了滿足對藥物活性物質所提出的苛刻要求,提供新的穩定的溴化替託品結晶形式,並通過選擇特定的反應條件獲得了結晶形式的溴化替託品單水合物的結晶形式,並且測定了其紅外光譜以及 X 射綫衍射等數據,完成了對晶體的表徵,但未對所述單水合物進行其他方面的性能測試。專利權人在申請日之後提交了測定相應結晶單水合物的粒徑分佈及平均值的實驗證據,用以證明該發明的結晶性單水合物具有微粉化後粒徑穩定的技術效果。

決定認為,該發明僅在說明書中泛泛主張發明目的與穩定性有關,以及與製劑製造有關的晶形、晶格,而未公開任何與微粉化後的“粒徑穩定”相關的內容,未將溴化替託品單水合物微粉化,也沒有記載微粉化後產生了粒徑穩定性的效果以及關於微粉化以後粒徑穩定性方面的實驗數據。本領域技術人員通過閱讀申請文件,根據該發明公開的信息以及現有技術,得不到任何有關溴化替託品結晶性單水合物微粉化後粒徑穩定的教導,這一效果不能從說明書公開的內容中得到。

對於申請人在申請日後是針對其在原申請文件中曾聲稱過的某技術效果補交實驗證據的情形,儘管該技術效果在原申請文件中有文字記載,但是,如果本領域技術人員基於原申請文件公開的技術信息以及現有技術不能認定發明產生了該技

術效果,則無論該技術效果能否被在後補交的實驗證據證實,均不屬於申請人在申請日時作出的技術貢獻。

第 69491 號複審決定涉及的專利申請要求保護一種單個對映體形式或其混合物形式的奎寧環衍生物。該申請說明書提及所述的奎寧環衍生物具有對毒蕈碱 M3 受體的充分選擇性和長作用時間,可應用於生產預防和治療呼吸系統疾病,例如哮喘、慢性阻塞性肺病、慢性支氣管炎、咳嗽和肺氣腫的藥物。但是,說明書僅公開了所述化合物能逆轉卡巴膽碱引起的收縮響應的實驗結果,並未公開所述化合物的 M3 受體活性及其選擇性,也未公開測試方法和測試條件以及由其得到的定性或者定量實驗數據。申請人在申請日之後提交了測定相應化合物的對毒蕈碱 M2/M3 值的實驗證據,用以證明該申請的化合物對 M3 受體具有高選擇性,但未明確測試方法和條件。

複審決定認為,根據說明書公開的內容,卡巴膽碱是本領域已知的非選擇性 M 受體激動劑,引起氣管收縮,該申請化合物能逆轉卡巴膽碱引起的收縮響應,僅可以初步認為其對 M 受體具有抑制作用,但本領域技術人員無法由此判斷出該化合物具有其所聲稱的對 M3 受體的選擇性。說明書中既沒有公開對 M3 受體的選擇性的實驗測試方法,也沒有記載其對權利要求化合物進行了相關測試,記載例如該化合物的 M2/M3 比值等實驗數據以確認其對 M3 受體產生了高選擇性,根據專利申請公開的內容以及現有技術均無法確認權利要求化合物對 M3 受體具有選擇性的情況下,申請人通過補交實驗數據證實的對 M3 受體的高選擇性技術效果不能從原說明書公開的內容中得到。

另外一類專利申請中,儘管申請人主張的發明所產生的技術效果是以補交實驗證據的方式在申請日後提出的,但原始申請文件公開了與權利要求的技術方案相似的其他技術方案的技術效果,基於技術上的分析判斷,如果本領域技術人員根據所述的相似技術方案的技術效果能夠預見權利要求的技術方案產生了上述申請人主張的技術效果,那麼,該技術效果可以作為確定權利要求實際解決的技術問題的事實基礎。

第 74723 號複審決定涉及一種用作組蛋白脫乙酰酶抑制劑的苯甲酰胺化合物。說明書公開了所述化合物是 HDAC 的有效抑制劑,具有其他良好的藥用特性,包括有利的細胞或體

內效能、有利的 DMPK 特性以及良好的或增強的溶解性，並且公開了該申請實施例 4 的化合物抑制 HDAC 活性以及抑制全細胞中增殖的體外實驗數據。申請人在申請日之後提交了該申請權利要求 1 化合物與說明書中對照化合物之間的對比實驗數據，相關數據是根據說明書記載的測定方法完成的，用以證明該申請的苯甲酰胺化合物具有 HDAC 有效抑制效果。

複審決定認為，根據說明書的記載，該申請的技術方案是以可被取代的吡啶基替代現有技術中的吡啶基與亞甲基吡啶基相連，以改善 HDAC 抑制活性。權利要求 1 化合物與實施例 4 的化合物均為本申請說明書實施例化合物，二者結構非常相似，區別僅在於實施例 4 中吡啶基進一步被一個甲氧基取代。本領域技術人員通過對二者的結構的分析，能夠預見二者 HDAC 抑制活性方面應當具有類似的技術效果。也就是說，如無相反證據，本領域技術人員由說明書記載的實施例 4 化合物的效果數據能夠預期權利要求 1 化合物具有類似的 HDAC 抑制活性。在後補交的實驗數據驗證了本領域技術人員由說明書公開內容所獲得的信息，其所證實的權利要求 1 化合物對於 HDAC 的抑制效果屬於可從原說明書公開內容得到的效果。

六、小結

申請人以實驗證據來證實專利申請滿足授權條件的，該實驗證據能否產生證明效力通常取決於以下兩個方面：其一，申請人意圖通過該實驗證據證實的技術效果是否能夠得以證實；其二，該技術效果是否是所屬領域技術人員能夠從申請文件公開的內容中獲知的技術效果。在滿足上述兩個條件的前提下，被該實驗證據所證實的技術效果才能被認定為發明的技術效果，對專利性的評判則以上述技術效果為事實基礎繼續進行。

實驗證據之所以為證據，在於其功能被鎖定於澄清事實。作為與實驗科學領域貼合得最為緊密的證據，實驗證據往往是說明技術效果最直接、也是最有說服力的證據。不僅僅局限於創造性的條款，實驗證據在任何其他條款涉及到對於技術效果的認定時均可以發揮作用，也可以用以解除審查員提出的質疑和用於反駁對方當事人提出的觀點。筆者曾就實驗證據與創造性的關係在本刊撰文，但受當時篇幅所限，未涉及此類證據

的資格、證明力以及近來因指南修改而為大家所關注的補交實驗證據的內容，故借此拙作以求有始有終。■

作者單位：國家知識產權局專利複審委員會

¹ *Ariad v. Eli Lilly* (CAFC 全席審理 2009)。

² 李越：“實驗證據與專利創造性判斷”，《中國專利與商標》，2015 年 7 月。

³ 《關於加強中美經濟關係的聯合情況說明 (Joint Fact Sheet on Strengthening U.S.-China Economic Relations)》，2013 年 12 月 5 日發佈。

⁴ Bentham: *Rationale of Judicial Evidence*, 第三編第一章。

⁵ 樊崇義主編：《證據法學》，法律出版社 2001 版，第 45-46 頁。

⁶ 卞建林主編：《證據法學》，中國政法大學出版社 2000 版，第 70 頁。

⁷ 李越：“實驗證據熱點問題探討”，《專利法研究 2011》。

⁸ 《行政訴訟法》第三十三條，2014 年 11 月修訂。

⁹ 何家弘、劉品新：《證據法學》，法律出版社，2007 年第二版，第 157 頁。

¹⁰ 同註 2。