

2016 年-2017 年最高人民法院專利行政訴訟案件重述與評論(上)

任曉蘭、黃強*

本文系統梳理了 2016 年-2017 年最高人民法院審結專利行政訴訟案件,從程序問題、權利要求的理解、創造性判斷三個方面對其中的部分典型案件進行了法律重述,在此基礎上分析了值得業界關注的審判趨勢,並就專利行政訴訟中補充的新理由作出簡要評論。

一、基本情况

2016 年-2017 年,筆者共收集到最高人民法院審結專利行政訴訟案件裁判文書 116 篇(不包括中止和撤回)¹,其中,2016 年 78 篇,2017 年 38 篇。這些案件的具體分佈如下表 1。雖然案件總量不多,但與前些年相比有一個明顯的變化,即複審案件再審申請比例有顯著增長。

年度	複審	無效			總計
2016	26 均為發明	52	發明	20	78
			實用新型	13	
			外觀設計	19	
2017	19 均為發明	19	發明	10	38
			實用新型	8	
			外觀設計	1	

表 1 2016 年-2017 年裁判文書所涉案件分佈

將案件所涉及的爭議法律點進行統計,分佈情況如下表 2。

年度	A2	A25	A26.3	A22.3	A22.4	A26.4 清楚	A26.4 支持	A23.2	證據	其他	總計
2016	1	2	5	37	2	6	2	3	16	4	78
2017	1	1	2	23	3	1	3	1	0	3	38
小計	2	3	7	60	5	7	5	4	16	7	116
佔比%	1.72	2.59	6.03	51.72	4.31	6.03	4.31	3.45	13.80	6.03	100

表 2 2016 年-2017 年裁判文書所體現法律爭議點分佈²

從法律點的分佈來看,整體分佈趨勢與複審、無效程序中案件的總體分佈基本一致,創造性的判斷依然是大多數案件的爭議焦點。唯一值得關注的是,針對外觀設計專利無效案件,一直以來都保持比較低的起訴率和上訴率,導致進入再審程序的外觀設計案件數量也偏低。

有兩大系列案件可能是催高這兩年案件總量的原因:一是徐寶安針對 14 件複審案件提出的再審申請均因不清楚或者不具備創造性被裁定駁回的案件;二是上海銘軒傢俱有限公司針對北京皇家現代傢俱有限公司的一系列外觀設計專利(16 件),因不服複審委維持專利權有效,一審、二審維持複審委決定而提起的再審申請被裁定駁回的案件,在這一系列案件中,涉及的均是網頁證據的保全問題。

為掌握這些案件的整體情況,筆者對所涉 116 個案件逐一進行了分析,現將其中體現的法律點擇其重點進行重述,並作簡要評論。

二、關於程序問題

(一) 複審程序中減少對比文件的數目並不違反法律規定

在(2017)最高法行申字第912號一案³中,駁回決定使用對比文件1、2結合公知常識認為權利要求1不具備創造性,複審決定以權利要求1相對於對比文件2和本領域慣用技術手段的結合不具備創造性為由維持駁回決定。再審申請人認為這一對比文件的變化違反法定程序。對此,法院認為,“一般情況下專利複審委員會應該圍繞駁回決定所依據的事實和理由進行審查。(本案中)……複審決定並沒有增加新的理由,而是減少了對比文件的數量,沒有繼續使用對比文件1,該種做法並不是對涉案專利申請進行全面審查。而且,專利複審委員會在複審通知書中已經指出了本專利權利要求1的兩個並列技術方案相對於對比文件2和本領域慣用技術手段的結合不具備創造性,(再審申請人)亦已經作出意見陳述。因此,專利複審委員會的上述做法,也並未損害再審申請人的程序權益。再審申請人主張專利複審委員會對涉案專利申請進行全面審查,違反法律規定的理由不能成立”。

(二) 再審程序的審理範圍可以突破再審申請人的訴訟請求

在(2016)最高法行再第19號一案⁴中,複審委作出無效決定,認為涉案專利權利要求1-4、6、7、9-12、14-18、20-26、29、30、34、35、37-42、44、46和47得不到說明書的支持,在其他權利要求的基礎上維持專利權有效。針對維持有效的權利要求,無效請求人未提起訴訟,專利權人在提起訴訟時也未就此提出異議。最高人民法院經審理後認為,被宣告無效的那部分權利要求確實得不到說明書的支持,除此之外,被維持有效的那部分權利要求中亦有一部分權利要求得不到說明書的支持,於是在再審申請人提出的再審理由之外,依職權對維持有效的那部分權利要求能否得到說明書的支持進行審查並作出部分維持、部分撤銷無效決定的判決。法院認為,“如果對被訴決定中有關維持有效的權利要求的錯誤認定部分不予糾正,則被錯誤維持有效的權利要求會使得專利權人仍然享有排他權,會對他人的合法權益和社會公共利益帶來不應有的限制。而且,參照審查指南第四部分第三章有關無效宣告請求‘一事

不再理原則’的相關規定,其他人今後針對被錯誤維持有效的權利要求,以同樣的理由再行主張其不符合專利法第二十六條第四款的規定時,專利複審委員會將基於本案被訴而‘不予受理或者審理’”。因此,“為了監督專利複審委員會依法行政,避免錯誤維持有效的權利要求損害第三人的合法權益和社會公共利益,本院在充分聽取各方當事人意見的基礎上,根據行政訴訟法第六條的規定對維持有效的權利要求是否符合專利法第二十六條第四款的規定一併進行審理”。

(三) 再審程序中無效請求人可以增加公知常識的主張

在(2016)最高法行再第69號一案⁵中,專利權人主張,無效請求人在再審程序中主張汽車轉向驅動前橋屬於公知常識,超出了其在無效程序中主張的公知常識範圍。對此,法院認為,“任何發明創造均是在公知常識和現有技術的基礎上所提出的新的技術方案。發明創造所涉及的公知常識往往範圍很大,無效請求人在請求宣告專利無效時一般僅針對可能存在爭議的公知常識進行說明並提供證據,專利複審委員會的審查員作為本領域技術人員也沒有必要而且也無法要求無效請求人就涉案專利涉及到的所有公知常識進行說明和提供證據。特別是對於本領域基礎技術知識,無效請求人一般會認為專利權人已經瞭解和掌握,更不會進行說明並提供相關證據”。同時,最高人民法院在(2010)知行字第6號通知書⁶中已經指出,“由於公知常識是本領域技術人員均知悉和瞭解的,因此,在專利無效行政訴訟程序中,法院在無效宣告請求人自主決定的對比文件結合方式的基礎上,依職權主動引入公知常識以評價專利權的有效性,並未改變無效宣告理由,對雙方當事人來說亦無不公,且有助於避免專利無效程序的循環往復,並不違反法定程序。當然,法院在依職權主動引入公知常識時,應當在程序上給予當事人就此發表意見的機會”。該案中,雖然專利權人主張再審申請人(即無效請求人)在再審程序中關於汽車轉向驅動前橋屬於公知常識的主張超出無效程序中所主張公知常識的範圍,但“本院不能無視汽車轉向驅動前橋屬於公知常識這一事實,從而影響對客觀存在的技術水平的認定”。在汽車前橋同時具備轉向和驅動功能屬於公知常識的情況下,雖然涉案專利與證據1存在區別特徵A,但並不影響證據3給出了將區別特徵A、C應用到證據1以解決轉向驅動前橋中凸輪軸

與轉向節殼體邊緣相干涉的技術問題的技術啓示的認定。並在此基礎上維持了宣告專利權無效的決定。

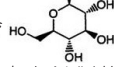
另外,該案中,專利權人主張,再審申請人並未對區別特徵C中涉及的凸輪軸傾斜角度屬於公知常識進行舉證。對此,法院認為,“再審申請人在再審開庭時結合凸輪軸傾斜設置後凸輪與制動蹄平臺接觸綫的變化情況對凸輪軸角度設置涉及的公知常識進行了說明,即,角度越大,凸輪軸傾斜設置後凸輪與制動蹄平臺接觸綫越短,制動綫接觸力就越小。再審申請人對角度設置涉及的公知常識進行了清晰闡釋”,無效決定也是基於此公知常識認定本領域技術人員可根據具體工況對傾斜角度範圍作出常規選擇,因此這一認定並無不當。

(四)複審委在訴訟程序中並不必須就公知常識進行舉證

(2015)知行字第228號一案⁷涉及一個複審案件,複審決定以權利要求1相對於對比文件1與公知常識的結合不具備創造性為由維持駁回決定。再審申請人認為專利複審委員會在訴訟程序中未提交相應的公知常識性證據,對此,法院認為,“專利複審委員會在複審過程中已經出示了《油氣管道陰極保護》一書作為公知常識的證據,且事實上再審申請人在一審起訴狀中亦援引該書的相關內容,故專利複審委員會在本案中未提交《油氣管道陰極保護》一書,並不影響對相關事實的認定。至於‘採用電流傳感器採集電流信號’,‘對多個陰極保護參數進行同時監測’,在‘同時監測多個參數的前提下,將數據同時同步監測與傳輸’均係本領域技術人員所應普遍掌握的基本認知及技能,故二審判決認定專利複審委員會對此無需舉證,並無不妥”。

(五)類案審查結果的比照適用需考慮案件具體情況

(2015)知行字第352號一案⁸涉及的法律問題是,當說明書未記載所要求保護的化學產品的使用效果數據時,說明書是否滿足《專利法》第二十六條第三款的問題。再審申請人認為,對於與涉案申請結構非常接近的式(IA)化合物或其鹽的分案申請,專利複審委員會做出的第67557號複審決定已經認定該分案申請說明書充分公開了式(IA)化合物或其鹽,針對涉案申請也應當作出相同的認定。對此,法院首先考察了涉案申請與所述分案申請化合物的整體結構、二者與所述複審決定中引用的現有技術文獻披露的化合物之間的區別以及基於該區別的

可預見性。法院認為,首先,“第67557號決定針對的分案申請要求保護的式(IA)化合物與本申請要求保護的式(I)化合物雖然均包含  結構,但二者整體結構並不相同。在第67557號決定針對的分案申請中,式(IA)化合物在對應於本申請式(I)化合物的A環和B環位置均為苯環,第67557號決定中複審請求人提交的專利文獻WO01/68660公開的化合物中對應本申請式(I)化合物的A環和B環位置同樣為苯環,式(IA)化合物與WO01/68660公開的化合物的區別僅在於葡萄糖基與A環苯基的連接基團不同,前者為氮原子,後者為氧原子。而本申請式(I)化合物與式(IA)化合物、WO01/68660公開的化合物的區別不僅體現在葡萄糖基與A環苯基的連接基團不相同,本申請式(I)化合物中B環是噁吩環而不是苯環,且噁吩環本身具有與苯環不同的物理化學性質。因此,即便可以根據第67557號決定中附件8認定葡萄糖基與A環苯基的連接基團為O、S、CH₂或NH時均不會改變整個化合物的活性,但在B環的苯基被噁吩基替換後所形成的化合物的活性却是難以預見的,本領域技術人員根據現有技術無法預見到本申請式(I)化合物同樣具有SGLT抑制活性。因此,第67557號決定的相關認定並不能推翻被訴對於本申請要求保護的式(I)化合物及其鹽未被說明書充分公開的認定”。

(六)司法鑒定機構針對網頁證據保全不具有預設的證明力

(2016)最高法行申字第2806-2810、2812-2814、2816-2823號等一系列案件⁹均涉及網頁證據真實性的認定。其中,無效請求人提供的證據均為某一傢具公司網站宣傳資料,福建中証司法鑒定中心對該證據出具相關鑒定意見。針對該網頁宣傳資料,在該案另一關聯案件的口審當庭,利用專利複審委員會提供的電腦,由無效請求人口述過程進行當庭演示,通過搜狗搜索引擎,發現相關內容已被發佈者刪除,在此基礎上無效決定未認可該證據的真實性。針對這一爭議,法院先對證據保全方式進行了調查,“中証鑒定中心雖為司法鑒定機構,但實際上係由銘軒公司(無效請求人)通過使用自備電腦登錄第三方‘電子數據存證雲’網絡平臺進行網頁保存操作,再由中証鑒定中心接受銘軒公司委託對上述保存網頁情況以特定技術方法予以驗證,並出具相應檢驗報告書”。接着法院針對這一證

據保全方式發表評論道：首先，“上述證據保全方式在技術可信度上尚缺乏權威、有效的驗證，不能當然排除整個過程存在數據被篡改的可能”。其次，“與公證機構的公證行為相比，鑒定機構對客觀事實的保全和見証行為並不具有預設的證明力。在專利複審委員會口審時，經查証涉案網頁內容均已滅失，而中証鑒定中心在出具鑒定報告時並未實際登陸互聯網對網頁內容予以查証的情況下，僅憑鑒定報告尚不足以認定銘軒公司主張其保存的網頁的真實性。該鑒定報告仍需與其他證據相結合以證明網頁在保全時確已客觀存在”。再次，“即使認定涉案網頁內容在銘軒公司實施網頁保全之時客觀存在，但仍需要證明該網頁所載設計圖片在專利申請之前已客觀存在且在國內外已為公眾所知。由於相關網頁內容均已滅失，僅憑鑒定報告所附網頁打印件，不足以認定該網頁上附的確切時間是否早於涉案專利申請日”。最後，“銘軒公司在網頁保存時僅提交了涉案網頁的終端網址，並未記錄該網頁能否由國內外公眾通過搜索引擎或門戶網站首頁逐步點擊而獲取。即不能證明涉案網頁內容在網頁保全之時已處於互聯網環境下可以接觸並獲取的狀態，更不能證明在專利申請日之前該頁面內容已處於能為國內外公眾所知的狀態”。

三、權利要求的理解

（一）“醫藥上可接受的鹽”並非意指“具有醫藥用途的鹽”

在(2015)知行字第352號一案¹⁰中，涉案專利權利要求1要求保護一種新化合物及其醫藥上可接受的鹽。複審決定認為，說明書未記載能夠表明其具有所述醫藥用途的實驗數據，不滿足充分公開的要求。二審判決雖然維持駁回決定，但是却認為所述新化合物已能夠製備並確認其結構，滿足充分公開的要求，但該化合物醫藥上可接受的鹽因不能確認其醫藥用途，因此不滿足充分公開的要求。對於權利要求1中的術語“醫藥上可接受的鹽”當如何理解，最高人民法院認為：“‘醫藥上可接受的鹽’是化學醫藥領域專利文件中的慣常用語，其本意並非表明該鹽具有某種醫藥用途，也不意味着未加相應醫藥用途限定的所述化合物不需具備相應醫藥用途，而是表明在相應化合物具備醫藥用途的基礎上，其所形成的鹽既保留了所述化合物

本身的醫藥用途，同時該鹽又適於醫藥應用”。因此，如果化合物本身已被說明書充分公開，一般情況下說明書對該化合物的一般概念的鹽的公開也是充分的。該案中，二審判決將“醫藥上可接受的鹽”理解為“具有醫藥用途的鹽”，將式(I)化合物理解為不具備醫藥用途，從而將式(I)化合物與其醫藥上可接受的鹽充分公開的判斷標準區別對待，這一做法是錯誤的。

（二）體現在用藥過程的特徵對製藥用途權利要求不起限定作用

(2015)知行字第355號一案¹¹涉及一種抗ErbB2抗體在製備用於治療易患或已診斷患有以過度表達ErbB2受體為特徵的人類患者病症之產品中的用途，其包括初始使用和繼續使用的聯合藥物，權利要求1中限定，“初始使用的藥物是包含抗ErbB2抗體的以6mg/kg、8mg/kg或12mg/kg的劑量給藥的藥物，繼續使用的藥物是包含抗ErbB2抗體的以2mg/kg的劑量、每週一次給藥的藥物”。證據1公開了鼠4D5的人源化抗ErbB2抗體和化療劑聯合治療易患或診斷患有過度表達ErbB2的轉移性乳腺癌患者的方法，並公開了相應的給藥方案，其與權利要求1的區別在於給藥劑量和方案。針對權利要求1中給藥劑量和方案等特徵在判斷涉案專利的新穎性和創造性時是否應予考慮這一問題，法院回顧了製藥用途專利可以授權的原因，“2000年修正的《中華人民共和國專利法》第二十五條第一款第三項規定，對疾病的診斷和治療方法不授予專利權。但是由於藥品及其製備方法均可以依法授予專利權，因此物質的醫藥用途發明以藥品權利要求或者以‘在製藥中的應用’、‘在製備治療某病的藥物中的應用’等屬於製藥方法類型的用途權利要求申請專利的，則可以授予專利權”。之後，針對當化學藥品的醫藥用途發明與現有技術的區別在於給藥對象、給藥方式、用途、用量及時間間隔等與使用有關的特徵時，這些特徵當如何考慮的問題，法院明確，這些區別特徵“如果對製藥過程沒有限定作用，而僅僅體現在用藥過程中，則該區別特徵不能使該用途具有新穎性”。該案中，給藥劑量和方案的區別“與醫生對治療方案的選擇有關，即僅僅體現在用藥過程中，對藥物的製備過程不具有限定作用，因而不能使權利要求1要求保護的用途與證據1公開的已知用途相區別，故權利要求1不具備新穎性”。

(三)對產品結構和性能沒有影響的方法特徵對於產品權利要求不具有限定作用

在(2015)知行字第170號一案¹²中,涉案專利申請要求保護一種夾層保溫塑膠複合管,權利要求1與對比文件1相比,二者的區別特徵在於兩點:一,權利要求1中的夾層保溫塑膠複合管由塑膠同步擠出形成;二,該複合管的內外管壁上或者夾層內可以複合有其它材料的管層或其它保溫材料。法院認為,權利要求1請求保護的是一種產品,上述區別特徵1是製備該複合管的方法特徵,該特徵並未對所要求保護的產品的結構和性能帶來任何影響,因此,對權利要求1的保護範圍不具有限定作用,在評價創造性時不予考慮。

四、創造性

(一)最接近現有技術的確定

1、最接近現有技術是與要求保護的發明最密切相關的技術方案

在(2016)最高法行申字第2678號一案¹³中,法院解釋道:“最接近的現有技術,是指現有技術中與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案,如與要求保護的發明技術領域相同,所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近或公開了要求保護的發明最多的技術特徵等”。該案中,證據1中產品的製備方法係將再生膠、填充劑、硫化劑、活化劑及促進劑等組分按比例混煉後放入硫化機硫化。從其定義看,再生膠係廢舊橡膠製品經過脫硫加工而成能重新使用的橡膠,仍屬於橡膠;從組分及製備的方法步驟看,證據1與涉案專利最為接近,技術領域相同,係公開涉案專利技術特徵最多的現有技術,可以作為與該案最接近的現有技術。

2、無效程序中專利權人對最接近現有技術提出異議應當提供相應證據

在(2015)知行字第186號一案¹⁴中,法院認為,“最接近的現有技術可以是與要求保護的發明技術領域相同,所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近的、公開發明技術特徵最多的現有技術。如果現有技術雖與要求保護的發明技術領域不同,但能夠實現發明的目的,並且公開發明的技術特徵最多,

亦可作為最接近現有技術予以認定。在專利無效宣告程序中,確定是否屬於與專利最接近的現有技術,需要根據當事人的舉證情況審查認定。如果專利權人對於無效宣告請求人提出的最接近的現有技術提出異議,應當就存在其他更為接近的現有技術提供相應的證據”。該案中,證據1所屬技術領域、解決的技術問題以及實現的技術效果與涉案專利相同或相近,在再審請求人沒有提供證據證明尚存在其他更為接近的現有技術的情況下,專利複審委員會及原審法院認定證據1可以作為最接近現有技術用於評價涉案專利的創造性,符合法律規定。

(二)技術特徵的比對

1、以權利要求中記載的特徵為比對基礎評價創造性

權利要求中限定的技術特徵既是認定區別特徵的基礎,也是考察權利要求是否具備創造性的事實前提,未記載在權利要求中的特徵不能作為評價創造性的考量因素。

(2015)知行字第154號一案¹⁵涉及一種通訊翻譯方法,對比文件1公開了一種全球通多語種自動語音同聲翻譯系統及其方法。法院認為,“認定權利要求與最接近現有技術之間的區別技術特徵,應當以權利要求記載的技術特徵為準,沒有記載在權利要求中的技術特徵不能作為比較的基礎,也不能構成區別技術特徵”。該案中,權利要求1與對比文件1的區別僅在於,在涉案申請權利要求1中限定服務臺可以有翻譯人員,且其將文字發送給用戶。

(2016)最高法行申字第3091號一案¹⁶涉及一種熱塑性樹脂的防滴落劑,專利權人在提起再審申請時主張,“化學產品的製備方法是確認化學產品能否實施的主要依據。特定的製備方法,將得到與之相對應的產物。本專利採用改進的懸浮聚合方法,與證據1、證據2採用乳液聚合得到的產品相比,具有更加優良的性能”。對此,法院認為,“發明是否具備創造性是針對要求保護的發明而言的,因此,對發明創造性的評價應當針對權利要求限定的技術方案進行,發明對現有技術作出貢獻的技術特徵,應當寫入權利要求中,否則評價發明的創造性時不予考慮”。該案中,再審申請人強調的製備方法特徵並未在權利要求1中予以限定,因而不應作為權利要求1是否具備創造性的考量因素。

僅在說明書或附圖中出現但未記載在權利要求中的技術

特徵，一般情況下不能通過補充解釋成為權利要求技術方案的一部分。這是最高人民法院在(2016)最高法行再字第70號一案¹⁷中的基本觀點。該案涉及一種變頻調速型液力耦合器電動給水泵，無效決定認為涉案專利權利要求1與證據4相比存在三個區別特徵，其中區別特徵3為“本專利中由油泵通過管路向泵輪與渦輪內供壓力油，而證據4並未提及油泵”。但該區別特徵是本領域技術人員根據設計需求或實際工况通過合乎邏輯的分析、推理即可進行的常規設計選擇。二審法院對此未予認可，在二審判決中這樣評價：“針對發明或實用新型，僅僅閱讀權利要求書通常難以理解部件之間的連接關係以及部件本身的結構、形狀，必須要閱讀說明書及附圖，才能準確把握限定的技術方案的內容”。所述區別特徵3的文字表述難以確認油泵與液力耦合的具體位置關係，即油泵是位於液力耦合器之內或之外，但從涉案專利說明書唯一的結構示意圖來看油泵明顯位於液力耦合器系統之外。同時，說明書也記載，“在液力耦合器外部安裝一臺特製的與之配套的由單獨電動機直接驅動的主油泵”。因此，本領域技術人員通過閱讀說明書和附圖後，可以毫無疑義地確定權利要求1中的油泵指的是外置油泵，而證據4並沒有涉及外置油泵的技術手段。鑒於該事實與創造性判斷密切相關，二審判決撤銷了無效決定。再審程序中，該案的爭議焦點之一是，“在權利要求沒有記載的情況下，能否將說明書及附圖中的技術內容補充解釋為專利技術方案包括的技術特徵”。針對這一焦點，法院認為，“將專利說明書或附圖中記載的技術內容補充解釋為專利技術方案包括的技術特徵，實質上構成對專利權利要求書的修改”。根據專利法實施細則及審查指南針對授權後權利要求修改的相關規定，“一般情況下不允許也無法將說明書及附圖中記載的具體技術內容補充解釋到權利要求書中。從另一角度講，允許進行這樣修改，對於發明專利而言，無異於重啟實質審查程序；對於實用新型專利則會引發專利權人申請專利時故意將具體特徵記載在說明書或附圖中的弊端，以便其在提起侵權訴訟時適用權利要求限定較少的寬保護，而在無效宣告程序中則要求將說明書或附圖中的內容解釋到權利要求中，以縮小保護範圍避免被宣告無效。所以，允許將說明書或附圖中記載的具體技術內容隨意補充解釋到權利要求中，會造成專利權邊界前後不一，保護

範圍缺乏穩定性的後果，從而不正當地影響社會公眾利益”。該案中，從權利要求1本身看，至少包括油泵設置於耦合器內部和外部兩種情況，二審判決根據說明書和附圖將油泵置於耦合器外部解釋為專利技術方案所包含的技術特徵，屬於實質修改權利要求書的作法，不符合相關法律法規的規定。

2、技術特徵的比對要兼顧其在技術方案中的功能、原理和作用

在(2015)知行字第195號一案¹⁸中，法院認為，“對於權利要求限定的特徵，應當從技術特徵在技術方案中的功能、原理以及作用出發與現有技術進行相應的對比，不應當割裂各個技術特徵之間的有機聯繫，機械地進行單獨隔離比對”。該案涉及一種農田收割機的轉向操作裝置，權利要求1中限定其包括第1操作杆和第2操作杆，通過對操作杆進行左右或前後擺動，實現裝置轉向或昇降。附件2公開了一種作業機的轉向機構，權利要求1與之相比，區別在於實現兩方向控制的控制機構[即權利要求1中限定，在前後軸心(Y)軸上的第1連接點上存在支點支架(34)，其使轉向杆(32)的基端在Y軸週圍可以一體擺動連接，同時，在支點支架(34)上存在固定支軸(33)，其與支點支架(34)一體地可繞橫軸心(X)轉動]。法院認為，“通過對操作杆進行左右或前後擺動，實現作業裝置轉向或昇降的功能(，以此來)劃分相關的技術特徵，更加接近於發明人的技術構思”。附件2也具有相應的部件控制昇降和左右轉向，通過對相應的部件及其具體的作用原理進行考察發現，附件2已經給出了支點支架與支軸一體化固定，並通過軸傳遞不同方向力，以使得左右方向的轉動可以不受前後方向的轉動的干擾的啟示，實際應用中，為了實現前後方向的轉動不受左右方向的干擾，將支點支架設置於沿Y軸可轉動以替換附件2中的繞X軸轉動，並不需要付出創造性勞動。

(三)確定要解決的技術問題並非必須用文字予以明示

確定要解決的技術問題是三步法的重要環節，但並非一定要用語言予以明示，這是(2016)最高法行再第69號一案¹⁹中體現的觀點。該案中，之所以引發這一問題，原因在於二審判決撤銷無效決定時認為，“根據《審查指南》的規定，專利創造性判斷三步法中的一個重要步驟是在概括出專利權利要求的技術方案相對於最接近現有技術的區別特徵後，要概括專利權利

要求的技術方案相對於最接近現有技術所要解決的技術問題，然後才能去判斷現有技術整體上是否給出了技術啟示。沒有認定技術問題，就無法判斷是否存在技術啟示。專利複審委員會在本案中運用了三步法，但並沒有嚴格遵循三步法確定相應的技術問題，而是直接分析區別特徵的作用進而認定證據3給出了技術啟示，明顯存在不當之處”。

針對該問題，最高人民法院首先對審查指南將三步法作為判斷創造性的方法予以肯定，之後回到該案中，認定權利要求1與證據1相比存在三個區別特徵。其中，針對區別特徵C，最高人民法院認為，該區別特徵“解決的技術問題是為了避免凸輪軸座套與轉向節殼體外緣相干涉，與本專利聲稱解決的技術問題是一致的……專利複審委員會對區別技術特徵的歸納和分析，以及對證據3給出的技術啟示的闡述已經暗含了要解決該技術問題……專利複審委員會的相關認定並無不當”。

(四)技術啟示的判斷

1、要素變更的發明

在(2015)知行字第219號一案²⁰中，權利要求1保護一種等空隙填充床電滲析器，與附件1相比，權利要求1中限定其中淡水室所填充離子交換混合樹脂填充物均粒(球)或單一粒径分佈很窄，均一係數 $S < 1.3$ 。再審申請人主張其被附件2公開，但這一主張未被法院認可。再審申請人還主張，所述區別特徵“屬於要素變更的發明”，對此，法院認為，“專利審查指南中關於要素關係改變的規定係針對發明而非實用新型”，因此再審申請人的這一理由不能成立。

2、要素省略的發明

在(2015)知行字第122號一案²¹中，涉案專利要求保護一種內流式抽油杆扶正器，主要由上接頭、下接頭和扶正器主體構成。無效決定及一、二審判決均認定涉案專利相對於對比文件1和2的結合不具備創造性。再審申請人認為，去掉對比文件1中的合金粉末及噴塗層後，工作筒體與另一筒體直接磨擦，仍具有偏磨功能，二審判決認為去掉耐磨層後相應的防偏磨功能消失，涉案專利不屬於要素省略的發明的認定是錯誤的。對此，法院認為，“要素省略的發明是指省去已知產品或者方法中的一項或多項要素的發明。如果發明省去一項或多項要素後其功能也相應地消失，則該發明不具備創造性”。該案中，

根據對比文件1說明書的記載，“防偏磨增效器筒體表面設置合金粉末層及噴塗層，目的在於增強防偏磨裝置與油管之間的抗磨、抗腐蝕性能。本專利省略了合金粉末層及噴塗層，由扶正器主體直接與油管接觸，相應的抗磨、抗腐蝕功能亦不存在。本專利亦未就省略合金粉末層及噴塗層後是否獲得同等或更好技術效果作出具體描述”。因此，再審申請人關於要素省略發明的主張不成立。

3、組合發明

在(2016)最高法行申字第457號一案²²中，法院解釋了組合發明及其創造性判斷的要素：“組合發明，是指將某些技術方案進行組合，構成一項新的技術方案，以解決現有技術客觀存在的技術問題。在進行組合發明創造性的判斷時通常需要考慮：組合後的各技術特徵在功能上是否彼此相互支持、組合的難易程度、現有技術中是否存在組合的啟示以及組合後的技術效果等。如果組合的各技術效果(應當為技術特徵，筆者注)在功能上彼此支持，並取得了新的技術效果；或者說組合後的技術效果的總和更優越，則這種組合具有突出的實質性特點和顯著的進步，發明具備創造性”。

在(2015)知行字第186號一案²³中，除了再次強調組合發明創造性判斷的上述要素之外，法院認為，“主張涉案專利作為組合發明具備創造性，需要證明專利技術方案因組合現有工藝而取得了新的技術效果，或者取得比單個工藝步驟的總和更為優越的技術效果”。在涉案專利和當事人提交的證據均不能證明涉案專利因組合現有技術而取得具有顯著進步的技術效果的情況下，當事人關於涉案專利作為組合發明具有創造性的主張不能得到支持。

4、化學工藝方法發明的創造性

在(2016)最高法行再字第18號一案²⁴中，法院針對化學產品製備方法的創造性判斷給出提示，即“在化學領域，如果化學產品製備方法權利要求與最接近現有技術的區別僅在於選用了不同的原料，而現有技術整體上已經提供了可供選用的原料，且給出了改進最接近的現有技術以獲得所要求保護的方法發明的啟示，則該製備方法相對於現有技術不具備創造性”。該案中，權利要求1保護一種甘油基產物在生產二氯丙醇中的應用，其中限定所述甘油基產物中含有甘油和甘油烷基醚，甘

油的量為至少 500g/kg 產物,甘油烷基醚的量為 0.001-5g/kg 產物。證據 1 教導,在製備二氯丙醇時,既可以使用粗甘油產物,也可以使用純化甘油產物,但優選純度更高的甘油。涉案專利相比證據 1 的區別在於,涉案專利限定了所用原料“甘油基產物”中的特定雜質(甘油烷基醚)及其含量(為 0.001-5g/kg 產物)。證據 2 公開了製備純化甘油的方法,經調查,證據 2 是基於含水粗甘油溶液中含有難以去除的甘油烷基醚雜質而提出純化甘油的方法。法院認為,在證據 1 已經明確教導在製備二氯丙醇時優選純度更高的甘油的前提下,本領域技術人員顯然容易想到將證據 2 的純化甘油產物用作證據 1 的原料,“至於原料中含有的雜質甘油烷基醚是否以及如何帶來副作用、帶來何種副作用,即使未在證據 1、2 中明確公開,也不能因此足以阻礙本領域普通技術人員基於證據 1 已經給出的明確教導,選用證據 2 中的純化甘油製備二氯丙醇。況且,化工生產中,儘可能純化的產物通常都是所期望的,即使是雜質不影響產品使用的情況下,也只是基於成本的考慮,才有可能不作進一步的純化。因此,是否認識到甘油烷基醚雜質污染二氯丙醇以至表氯醇的反應原理,並不影響本領域普通技術人員結合證據 1 和證據 2”。

另外,本領域技術人員結合證據 1 與證據 2 的原因是否與涉案專利說明書中記載的發明目的或者解決的技術問題一致,並不是創造性判斷要考慮的重要因素,只要本領域技術人員有動機將證據 1 和證據 2 結合,即使結合原因與涉案專利說明書不同,從結果意義上來看,仍然足以據此認定權利要求不具備創造性。

五、簡要評論

(一)案件所體現值得關注的審判趨勢

逐一分析所涉 116 個案件的論述可以看出,在專利行政訴訟案件中,最高人民法院針對相關法律條款的認識和把握基本與專利審查指南保持一致,並充分尊重行政程序中的審查規則。比如,在複審、無效案件審理的程序問題上,最高人民法院認為在複審程序中減少對比文件並不違反法律規定²⁵、在無效程序中將多個案件合案審理具有合法性²⁶;在實體問題上,最高人民法院認可創造性判斷的“三步法”²⁷、認為對於化學產品的

公開需要同時滿足產品的確認、製備和用途三個方面的要求²⁸等。

儘管如此,在某些細節上,最高人民法院有其獨特的見解,具體體現在以下幾個方面。

(1)與過去針對專利行政訴訟案件或全部撤銷或全部維持的處理方式不同,最高人民法院根據新修改的《行政訴訟法》的相關規定,認為對複審、無效決定可以作部分撤銷、部分維持。

(2)再審程序的審理範圍有所變化:一是可以突破再審申請人的主張,對其未提出的再審理由和證據進行審查;二是可以突破無效程序的理由,允許無效請求人增加新的公知常識主張;三是針對公知常識性證據,可以允許再審申請人、被申請人不進行舉證;四是隨着案例指導機制的推進,在判決中引用在先判例的情況可能會增加。

(3)針對修改是否超範圍的認定標準有明朗化為“導出論”的態勢²⁹。

針對以上審判趨勢,筆者以為,一方面,需要加緊對以往案例,尤其是入選最高人民法院公報、十大案件和指導案例中的那些案例進行整理,在實際案件審查中儘可能避免與其中體現的審查標準發生矛盾,做好在訴訟中合理使用這些案例的準備;另一方面,需要研判這些新趨勢可能對行政程序產生的影響,在程序事項處理、規章修訂等方面做好應對。

(二)專利行政訴訟中補充的新理由

在(2016)最高法行再第 69 號一案中,無效請求人在無效程序中主張權利要求 1 中的某一特徵 A 被證據 1 公開,這一事實主張得到無效決定的認可,却被一、二審法院所推翻。在再審程序中,無效請求人認為,所述特徵 A 屬於本領域的公知常識。再審判決基於特徵 A 為公知常識的事實,認定權利要求 1 不具備創造性,維持了複審委宣告專利權無效的決定。

就該案的實體結論而言,筆者完全贊同再審判決的意見,但該案引發的一個值得討論的問題是,在行政訴訟中依據無效請求人在無效程序中未提出的事實主張並以此為基礎審查無效決定的合法性是否恰當?筆者認為應當持謹慎態度。

根據 2014 年 11 月修正的《中華人民共和國行政訴訟法》第六條的規定,人民法院審理行政案件,對行政行為是否合法進行審查。雖然針對這一條款存在多種不同的理解,但從行政

訴訟最基本的立法目的出發，只有基於行政行為作出時所依據的證據、事實對行政行為的合法性進行審查，才能切實起到“司法監督”的作用。

具體到專利行政訴訟中，人民法院原則上應當基於無效請求人和專利權人在無效程序中提出的事實、理由和證據對無效決定的合法性進行審查。當然，當無效決定的結論是宣告專利權無效時，考慮到專利權一旦被錯誤地宣告無效就不能再恢復，此時適當放寬對專利權人在行政訴訟中補充諸如證明商業成功等理由和證據的要求，並在考慮相關新證據、新理由的基礎上審查無效決定的合法性，無論從合法性還是合理性角度均是恰當的。

但是，如果放寬對於無效請求人補充新理由、新證據的要求，允許無效請求人補充新理由、新證據並以此為基礎審查無效決定的合法性，客觀上無異於人民法院在審理一件新的無效請求，而不是審查一份無效決定。這樣一來，會不恰當地引導當事人在行政程序中隱藏重要的理由和證據，留待行政訴訟中再提出。久而久之，不僅會加大人民法院的審案壓力，而且會導致行政程序空轉，並因行政、司法權力界綫的混淆而整體上降低案件審理效率。

本案例中涉及的雖然僅是無效請求人對於事實主張的變化，不是典型的補充新理由，但是，某一特徵被對比文件所公開與該特徵為公知常識是兩個維度完全不同的主張，前者關注的是該特徵是否被對比文件記載或者隱含其中，後者關注的則是該特徵本身的屬性，即是否屬於所在技術領域普通技術人員通常應當瞭解和知曉的知識。實踐中，無效請求人往往是在該特徵未被對比文件所公開的情況下才退而求其次主張其為公知常識，因此，將“某一特徵被對比文件所公開”變更為“該特徵為公知常識”，更多是對前一事實主張的否定，即使依託相應事實的法律條款未作改變，事實的變化也足以使得相應的理由成為完全不同的新理由。如果這一事實主張的變化可以被接納，那麼，實踐中與其性質相似的事實變化能否被接納將會成為一個不得不回答的“五十步”和“一百步”的問題，比如，在評價創造性時，是否允許將比對對象由對比文件的實施例 1 變更為實施例 2？

筆者認為，避免循環訴訟是我們當今追求的目標之一，但

對該目標的追求應當以不違背基本法律程序設置為前提。無效請求人在行政訴訟程序中變更無效理由或者補充新理由、新證據的，對其接納應當持適度嚴格的態度。■

作者：任曉蘭，國家知識產權局專利複審委員會化學申訴一處處長；黃強，國家知識產權局專利局審查協作江蘇中心辦公室副主任

* 對本文的貢獻等同於第一作者。

¹ 以筆者收集到裁判文書的時間為準，並且因存在遺漏，因此與最高院年度報告中的數據不一致，具體數據分析僅供讀者參考。

² A2 表示《專利法》第二條，A26.3 表示《專利法》第二十六條第三款。以此類推。

³ 專利申請號為 200810301821.3 的發明專利申請。複審決定號為 FS74233。一審判決號為(2015)京知行初字第 286 號，二審判決號為(2016)高行終字第 1899 號，均維持複審決定。專利申請人申請再審，最高人民法院裁定駁回。

⁴ 專利號為 97197519.1 的發明專利。無效決定號為 WX 18161，宣告專利權部分無效。一審判決號為(2012)一中知行初字第 2111 號，二審判決號為(2013)高行終字第 961 號，均維持無效決定。專利權人申請再審，最高人民法院提審後，部分撤銷、部分維持無效決定。

⁵ 專利號為 200720006218.3 的實用新型專利。無效決定號為 WX19621，宣告專利權全部無效。一審判決號為(2013)一中知行初字第 1273 號，二審判決號為(2014)高行知終字第 884 號，均撤銷無效決定。無效請求人申請再審，最高人民法院裁定提審後，撤銷了一、二審判決，維持無效決定。

⁶ 再審申請人福建多稜鋼集團有限公司與被申請人廈門市集美區聯捷鑄鋼廠、二審上訴人專利複審委員會、原審第三人福建泉州市金星鋼丸有限公司發明專利無效行政糾紛案。

⁷ 申請號為 201110266751.4 的發明專利，複審決定號為 FS 75954。一審判決號為(2015)京知行初字第 120 號，二審判決號為(2015)高行知終字第 2046 號，均維持複審決定。複審請求人申請再審，最高人民法院裁定駁回。

⁸ 申請號為 200480022007.8 的發明專利。複審決定號為 FS 47530。一審判決號為(2013)一中知行初字第 1356 號，二審判決號為(2013)高行終字第 2364 號，均維持複審決定。複審請求人申請再審，最高

人民法院裁定駁回。

⁹ 該系列案件均為外觀設計專利無效案,涉及網頁證據真實性的認定。以(2016)最高法行申字第2806號一案為例,其涉及專利號為201430427963.0的外觀設計專利。無效決定號為WX 26904,維持專利權有效。一審判決號為(2015)京知行初字第5454號,二審判決號為(2016)京行終1771號,均維持無效決定。專利權人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

¹⁰ 專利申請號為200480022007.8的發明專利申請。複審決定號為FS 47530。一審判決號為(2013)一中知行初字第1356號,維持複審決定;二審判決號為(2013)高行終字第2364號,維持一審判決和無效決定的決定,但糾正其中一部分。專利申請人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

¹¹ 專利號為00814590.3的發明專利。無效決定號為WX 19128,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2013)一中知行初字第1819號,二審判決號為(2014)高行終字第1435號,均維持無效決定。專利權人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

¹² 專利號為200510200161.6的發明專利申請。複審決定號為FS 38155。一審判決號為(2012)一中知行初字第1626號,二審判決號為(2013)高行終字第501號,均維持複審決定。複審請求人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

¹³ 專利號為201110236849.5的發明專利。無效決定號為WX22559,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2014)一中行(知)初字第9601號,二審判決號為(2015)高行知終字第1566號,均維持無效決定。專利權人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

¹⁴ 專利號為02139085.1的發明專利。無效決定號為WX20572,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2013)一中知行初字第2428號,二審判決號為(2014)高行知終字第2070號,均維持無效決定。專利權人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

¹⁵ 專利號為200410008343.9的發明專利申請。複審決定號為FS 67073。一審判決號為(2014)一中行(知)初字第8657號,二審判決號為(2015)高行知終字第810號,均維持複審決定。複審請求人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

¹⁶ 專利號為200510036563.7的發明專利。無效決定號為WX 24144,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2015)京知行初字第742號,二審判決號為(2015)高行(知)終字第2260號,均維持無效決定。專利權人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

¹⁷ 專利號為201020640252.8的實用新型專利。無效決定號為WX 22786,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2014)一中行(知)初字第8844號,維持無效決定;二審判決號為(2015)高行知終字第958號,撤銷一審判決和無效決定。專利權人申請再審,最高人民法院裁定提審後,撤銷二審判決,維持一審判決和無效決定。

¹⁸ 專利號為99120352.6的發明專利。無效決定號為WX 15288,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2012)一中知行初字第1301號,二審判決號為(2013)高行終字第1224號,均維持無效決定。專利權人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

¹⁹ 專利號為200720006218.3的實用新型專利。無效決定號為WX19621,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2013)一中知行初字第1273號,二審判決號為(2014)高行知終字第884號,均撤銷無效決定。無效請求人申請再審,最高人民法院裁定提審後,撤銷了一、二審判決,維持無效決定。

²⁰ 專利號為97221361.9的實用新型專利。無效決定號為WX 19093,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2012)一中知行初字第3657號,二審判決號為(2013)高行終字第1196號,均撤銷無效決定。無效請求人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

²¹ 專利號為200820188166.0的實用新型專利。無效決定號為WX 19642,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2013)一中知行初字第1492號,二審判決號為(2014)高行知終字第806號,均維持無效決定。專利權人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

²² 專利申請號為200610111765.8的發明專利申請。複審決定號為FS72742。一審判決號為(2015)京知行初字第61號,二審判決號為(2015)高行知終字第2725號,均維持複審決定。複審請求人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

²³ 專利號為02139085.1的發明專利。無效決定號為WX20572,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2013)一中知行初字第2428號,二審判決號為(2014)高行知終字第2070號,均維持無效決定。專利權人申請再審,最高人民法院裁定駁回。

²⁴ 專利號為200710111065.3的發明專利。無效決定號為WX 21044,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2013)一中知行初字第3865號,維持無效決定;二審判決號為(2014)高行知終字第1711號,撤銷一審判決和無效決定。無效請求人申請再審,最高人民法院裁定提審後,撤銷二審判決,維持無效決定。

²⁵ 專利申請號為200810301821.3的發明專利申請。複審決定號為

FS74233。一審判決號為(2015)京知行初字第286號,二審判決號為(2016)高行終字第1899號,均維持複審決定。專利申請人申請再審,最高人民法院裁定駁回,案件號為(2017)最高法行申字第912號。

²⁶ 專利號為200610063434.1的發明專利。無效決定號為WX23705,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2014)一中行(知)初字第10149號,二審判決號為(2016)高行(知)終字第4214號,均維持無效決定。專利權人申請再審。最高人民法院裁定駁回,案件號為(2016)最高行申字第1879號。

²⁷ 專利號為200720006218.3的實用新型專利。無效決定號為WX19621,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2013)一中知行初字第1273號,二審判決號為(2014)高行知終字第884號,均撤銷無

效決定。無效請求人申請再審,最高人民法院裁定提審後,撤銷了一、二審判決,維持無效決定,判決號為(2016)最高法行再第69號。

²⁸ 專利申請號為200480022007.8的發明專利申請。複審決定號為FS 47530。一審判決號為(2013)一中知行初字第1356號,維持無效決定;二審判決號為(2013)高行終字第2364號,維持一審判決和複審決定的決定,但糾正針對其中一部分。專利申請人申請再審,最高人民法院裁定駁回,案件號為(2015)知行字第352號。

²⁹ 專利申請號為201110319747.X的發明專利申請。複審決定號為FS87365。一審判決號為(2015)京知行初字第4457號,二審判決號為(2016)高行終字第5355號,均維持複審決定。專利申請人申請再審,最高人民法院裁定駁回,案件號為(2017)最高法行申字第5586號。