

2016年-2017年最高人民法院專利行政訴訟案件重述與評論(下)

任曉蘭、黃強*

本文重點對 2016 年-2017 年最高人民法院審結的專利行政訴訟案件中涉及說明書、權利要求、專利保護客體、實用性和修改超範圍等六個方面的典型案例進行重述，並就化學醫藥領域專利審查中存在的熱點問題作簡要評論。

一、說明書的充分公開

2016 年-2017 年，涉及充分公開的案件共有 7 件，其中有兩件值得關注，一件涉及說明書中的撰寫錯誤與充分公開的關係，另一件涉及化學產品充分公開的要件。

(2016)最高法行再第 94 號一案¹涉及一種旋轉式多臂機構及裝有該多臂機構的織布機，無效請求人認為該專利不清楚之處有(a)、(b)兩處。無效決定認為，所屬領域技術人員結合說明書的文字描述與附圖能夠實現該發明，涉案專利符合《專利法》第 26 條第 3 款的規定。二審法院不同意這一認定，認為說明書針對以上(a)、(b)兩處存在撰寫錯誤，而且“對於撰寫過程中存在的錯誤，如果僅有個別錯誤，所屬領域的技術人員根據其自身具備的專業知識水平，結合說明書的內容，可以直接、毫無疑義的確定該個別錯誤屬於明顯的筆誤的，應當認為該專利符合專利法第二十六條第三款的規定。但是，如果錯誤較多，使所屬領域的技術人員需要過度勞動或需要進行大量糾錯行為才能再現專利技術方案的，說明該專利說明書撰寫存在嚴重錯誤，不符合專利法第二十六條第三款的規定”。

對於這一觀點，最高人民法院首先解釋道，“說明書是申請人必須向國家知識產權局提交的公開其發明或者實用新型的文件之一，提供了包括技術領域、背景技術、發明內容、附圖、具體實施方式等信息。說明書應當清楚地記載發明或者實用新

型的技術方案，詳細地描述實現發明或者實用新型的具體實施方式，完整地公開對於理解和實現發明或者實用新型必不可少的技術內容，達到所屬技術領域的技術人員能夠實現該發明或者實用新型的程度。但對於說明書的理解，不能機械地從字面上理解其含義，而需要從所屬領域技術人員的角度出發，結合說明書的文字和附圖來判斷說明書是否對技術方案作出清楚、完整的說明，以及本領域技術人員能否實現本發明”。該案中，無效請求人主張導致說明書公開不充分的事實有(a)、(b)兩處，但結合說明書文字與附圖進行分析，“本專利說明書確有部分語句不清楚的地方，但這些不清楚之處更多是對本專利的背景技術、現有技術所進行的描述。由於本領域技術人員在閱讀本專利說明書公開的內容時，即能理解說明書不清楚之處的相關技術含義，且在再現本發明的技術方案時，可以在自行理解的基礎上實現發明創造的技術方案。因此，不宜以錯誤多少或者是否嚴重作為判斷標準，而應當以本領域技術人員是否理解技術方案並能夠實現作為判斷標準”。

最高人民法院進一步強調：“說明書記載達到何種程度才算清楚、完整，與閱讀者的水平有關。無論是判斷專利說明書是否清楚、完整，還是判斷說明書中是否存在錯誤，判斷主體都是本領域技術人員，而非一般的公眾。如果本領域技術人員在閱讀說明書公開的內容時，即能理解、發現並更正其錯誤，尤其是該理解和更正並不會導致權利要求的技術方案發生變化，進

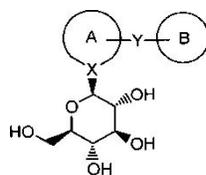
而損害權利要求的公示性和穩定性的情況下，若不對說明書的不清楚之處作出更正性理解，將會導致專利權人獲得的利益與其對社會做出的貢獻明顯不相適應”。在此基礎上，“從保護發明創造，鼓勵發明創造的基本原則出發，一方面應當允許對授權後的專利說明書中存在的錯誤予以更正理解；另一方面，也要防止專利權人濫用這一規則。要準確界定錯誤，在合理保護專利權利和維護社會公眾利益之間進行利益平衡，以契合專利法鼓勵發明創造、促進科技進步與經濟社會發展的立法本意”。

在(2015)知行字第352號一案²中，涉案專利要求保護一種新的化合物及其醫藥上可接受的鹽和所述產品的製備方法。複審決定以說明書中未公開足以確認所述產品具備所述醫藥用途的相關實驗數據為由駁回了該申請。二審法院將權利要求拆解為兩類方案，即“新化合物及其製備方法”以及“新化合物醫藥上可接受的鹽及其製備方法”，認為對於新化合物及其製備方法而言，只要說明書中公開了該化合物的結構和製備，本領域技術人員根據所述信息能夠製備得到具有所述結構的化合物，說明書即完成了充分公開的義務，不能僅僅因為說明書沒有充分公開新化合物能夠取得某種治療效果或具體用途的實驗數據就認定說明書公開不充分。但是，對新化合物醫藥上可接受的鹽而言，如果說明書沒有確切的證據表明其確實具有所述用途，則說明書對該產品的公開不充分。

對於以上論斷，最高人民法院未予支持。具體理由是：“首先，發明專利權作為一種工業產權，應當具備產業上的利用價值，對於尚不確定其具有何種技術意義或者無積極效果的發明創造不應予以保護。其次，一項發明的技術方案是否具備產業的利用價值，需要根據說明書公開的內容並結合現有技術狀況來判斷，即專利說明書是判斷發明創造是否實質上被完成以及是否應給予專利保護的關鍵，因此，說明書應當記載發明創造是否具備產業價值、是否被實質上完成的技術信息”。《專利審查指南》第二部分第十章關於化學產品發明應完成確認、製備和用途三項充分公開的判斷標準符合《專利法》第26條第3款的規定，也為我國專利實踐所長期遵循。“最後，對於化學領域的發明創造，要求公開其用途和效果是該領域發明創造的特點決定的。在大多數情況下，化學發明能否實施以及具備何種用

途或效果往往難予預測，必須藉助於實驗結果加以證實才能得到確認。因此……在本領域技術人員根據現有技術不能預測新的化合物具備說明書所述用途和/或使用效果的情況下，專利申請說明書應當記載該化合物可以實現所述用途和/或達到預期效果的定性或定量實驗數據。”

該案中，發明目的是提供一種具有鈉依賴型葡萄糖轉運體(SGLT)抑制活性的化合物(結構如下式1所示)，但說明書中僅記載了大量的式(I)化合物及其製備實施例，沒有給出任何一個具體化合物對SGLT的抑制活性數據或降低血糖的效果數據，也沒有給出任何定性或定量數據證明式(I)化合物具有所述生物活性及醫藥用途。再審申請人列舉了諸多現有技術文獻，但現有技術中的化合物與式(I)化合物在結構上均存在差異，由此不能得出結論認為，只要式(I)中B環為噁吩環、Y為CH₂、A環與葡萄糖的連接部分(-X-)為單鍵，化合物就會具有SGLT抑制活性，也不能因為有若干已知SGLT抑制劑化合物具有下式2所示的結構，就得出結論認為只要具有該結構，化合物就會具有SGLT抑制活性。因此，基於現有技術也不能預期涉案申請中式(I)化合物具有所述活性，涉案申請不符合《專利法》第26條第3款的規定。



式 1



式 2

二、權利要求清楚

使用含義清晰的措辭清楚限定權利要求的保護範圍是一項權利要求獲得授權的必要條件。(2016)最高法行申第3044號一案³涉及一種防電磁污染服，其中限定，“所述服裝在面料裏設有由導磁率高而無剩磁的金屬細絲或者金屬粉末構成的起屏蔽保護作用的金屬網或膜”。該案的爭論焦點在於，權利要求中使用的措辭“導磁率高”是否導致權利要求不清楚。法院認為，導磁率亦稱磁導率，有絕對磁導率與相對磁導率之分，根據具體條件的不同還涉及起始磁導率、最大磁導率等概念。“不同概念的含義不同，計算方式也不盡相同。磁導率非常數，

磁場強度發生變化時，可觀察到磁導率的變化。在涉案專利說明書中，既沒有記載導磁率在涉案專利技術方案中是指相對磁導率還是絕對磁導率或者其他概念，也沒有記載導磁率高的具體範圍以及磁場強度 H 等在內的計算導磁率的客觀條件。本領域的普通技術人員根據涉案專利說明書，難以確定涉案專利中所稱的導磁率高的具體含義。雖然部分現有技術中採用了高磁導率或高導磁率等表述，但根據技術領域以及磁場強度的不同，關於高導磁率的含義仍較寬泛。”鑒於再審申請人提供的證據不能證明涉案專利所屬領域技術人員對於導磁率高的含義或者範圍有一致的認識，根據涉案專利說明書也不足以確定涉案專利所稱的導磁率高的具體含義，因此涉案專利權利要求的保護範圍不清楚。

三、權利要求能否得到說明書的支持

2016年-2017年，有5個案件涉及到權利要求能否得到說明書支持的判斷，其中涉及到的法律問題有，在判斷支持與否時應以哪一技術問題為準，當說明書中存在前後矛盾或者不一致時如何對權利要求是否得到說明書支持作出判斷等。

(一) 應當以說明書聲稱的技術問題為準判斷是否支持

(2016)最高法行再第19號一案⁴中，法院重申《專利法》第26條第4款中“權利要求應當以說明書為依據”是“維護權利人與社會公眾的利益平衡，防止專利權侵蝕公有領域，為後續創新保留必要空間的重要制度保障”。在此基礎上，“如果權利要求限定的保護範圍過於寬泛，包括了無法解決涉案專利所要解決的技術問題，實現涉案專利所要實現的技術效果的技術方案，並且本領域技術人員根據說明書充分公開的內容以及現有技術的整體狀況，仍然無法合理確定、排除該技術方案的，應當認定該權利要求未能‘以說明書為依據’”。具體地，“可以結合說明書中記載的背景技術及其存在的缺陷，發明內容中記載的發明目的、所要解決的技術問題、有益效果以及具體實施方式中與技術問題、有益效果相關的內容等，對涉案專利所要解決的技術問題和實現的技術效果進行認定”。

另外，法院認為，“‘以說明書為依據’涉及的主要是權利要求書與說明書的相互關係問題，相應地……應當以說明書本身

記載的相關內容為依據來認定涉案專利要解決的技術問題和實現的技術效果，而不宜根據權利要求與最接近現有技術的區別特徵，參照說明書中的相關技術內容確定技術問題，因為該技術問題是判斷創造性時‘實際解決的技術問題’，其可能並不同於涉案專利要解決的技術問題，因此不能直接作為認定權利要求是否以說明書為依據”。對於這一論斷，法院提出三點具體的理由：一，重新確定實際解決的技術問題的目的是為了判斷權利要求是否具有創造性，確定現有技術整體上是否存在將區別特徵應用到最接近現有技術以解決其存在的技術問題的啟示，這一目的與《專利法》第26條第4款的立法目的並不一致。二，實際解決的技術問題是根據權利要求與最接近現有技術的區別特徵來認定的，而最接近現有技術的認定是相對的、動態的，與無效請求人或者審查員的舉證、檢索情況密切相關，因此實際解決的技術問題會隨著判斷主體選擇最接近現有技術的改變而改變，往往會不同於說明書中記載的專利要解決的技術問題。三，在認定權利要求是否以說明書為依據時，並不以該權利要求具有或者不具有創造性為前提。如果案件中未同時涉及創造性爭議，自然不會涉及對最接近現有技術、實際解決的技術問題的認定。

(二) 判斷支持應以說明書充分公開的內容為基礎

(2016)最高法行再第19號一案⁵中，法院還解釋了權利要求得到說明書支持與說明書充分公開之間的關係。法院認為，“權利要求通常由說明書記載的一個或者多個實施例概括而成。在認定權利要求是否以說明書為依據時，應當以說明書中充分公開的技術內容為基礎。對於說明書中未能充分公開的內容，由於該部分內容不能達到讓本領域技術人員能夠實現的程度，不宜將其作為認定權利要求是否以說明書為依據的基礎”。基於這一理念，“如果說明書中記載的具體實施方式的技術內容存在明顯矛盾，使得本領域技術人員對該具體實施方式的真實性、客觀性產生合理懷疑，無法合理確認該具體實施方式能夠解決涉案專利所要解決的技術問題，實現涉案專利所要實現的技術效果的，應當認定該具體實施方式未能充分公開”，不宜再以所述未充分公開的具體實施方式作為判斷權利要求是否以說明書為依據的基礎。該案中，說明書中記載了三個實施例，但第一實施例和第三實施例的技術內容未能充分公開，

不能作為認定權利要求 1-47 是否以說明書為依據的基礎。故法院主要根據第二實施例和說明書記載的其他有關內容,對權利要求是否以說明書為依據作出判斷。

(三)上位概念得以支持的標準是消除了本領域技術人員的合理懷疑

(2016)最高法行再第 86 號一案⁶涉及權利要求的上位概括能否得到說明書支持的問題。該案權利要求 1 保護一種具有葡糖澱粉酶活性的分離的酶,其中限定所述酶包含 SEQ ID NO:7 的全長序列;權利要求 6 限定所述酶的同源性,即,“與 SEQ ID NO:7 中所示全長序列之間同源的程度至少為 99%,並且具有由等電聚焦測定的低於 3.5 的等電點”;權利要求 10 進一步限定所述酶的來源,即來源於絲狀真菌 *Talaromyces* 屬,其中絲狀真菌是 *T.emersonii* 菌株。無效決定認為權利要求 1、6 得不到說明書的支持,但權利要求 10 可以得到說明書的支持,於是在權利要求 10 及其從屬權利要求的基礎上維持了專利權有效。主要理由是:權利要求 1 中在氨基酸序列一端或兩端添加氨基酸可能會使多肽序列發生變化,導致活性或功能喪失或改變;權利要求 6 雖然用同源性加功能的方式進行了限定,但是也存在不確定的可能會導致功能或活性發生變化的氨基酸改變;權利要求 10 通過將酶的來源限定為同一種菌株,並通過實驗驗證了其功能和活性能夠得到保持。

無效決定的這一認定最終得到了最高人民法院的支持,法院認為,“如果權利要求的概括使所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該上位概念所包含的一種或多種下位概念或選擇方式不能解決發明或者實用新型的技術問題,並達到相同的技術效果,則應當認為該權利要求沒有得到說明書的支持”。該案中,“本領域普通技術人員一般認為,種是生物分類的基本單位,在某些基本特徵上,同一種中的個體彼此顯示出高度的相似性。同一種真菌或同一株真菌編碼其體內某種酶的基因序列一般是確定的,偶爾會存在極少數同源性極高的變體序列,相應地,由該基因編碼的酶也是確定的或者極少數的”。具體到該案件,99%以上同源性與菌種或者菌株來源的雙重限定已經使得權利要求 10 和 11 的保護範圍限縮至極其有限的酶,何況這兩個權利要求中還包括權利要求 6 所限定的酶的等電點和具有葡糖澱粉酶活性的功能。在說明書實施例 1-4 已經證

實上述 SEQ ID NO:7 具有葡糖澱粉酶活性的情況下,權利要求 10 和 11 能夠得到說明書的支持。

(四)對數值範圍或者需要解釋說明或者需要公開端點值附近的具體實施方式

(2015)知行字第 260 號一案⁷涉及一種絲狀等離子體反應器,權利要求 2-4 中限定了該反應器中放電金屬絲的直徑範圍、間距以及金屬絲與電極板的間距。就這三個特徵在權利要求中的數值範圍寬於其在說明書中的相應數值範圍是否導致權利要求得不到說明書支持的問題,法院認為,“認定權利要求是否以說明書為依據時,應當以本領域技術人員能否基於說明書公開的內容,能夠合理得到或者概括得到權利要求的保護範圍為準”,“對於涉及數值範圍的實用新型專利,如果說明書記載的數值範圍小於權利要求書記載的範圍,那麼,當本領域技術人員根據說明書公開的技術內容,可以合理得到或概括得出權利要求所要求保護的數值範圍時,可以認定說明書支持了權利要求”。該案中,權利要求 2-4 的範圍明顯寬於說明書公開的數值範圍。說明書既沒有對權利要求 2-4 的數值範圍進行具體的解釋或者說明,也沒有公開端點值附近的具體實施方式,本領域技術人員根據說明書公開的技術內容,難以合理得到或者概括得出權利要求 2-4 限定的數值範圍。即權利要求 2-4 得不到說明書的支持。

四、專利保護客體

是否屬於專利保護客體的判斷規定於《專利法》第 2 條和第 25 條。2016 年-2017 年,共有 5 個案件涉及到專利保護客體問題,均為複審案件。從結論上看,最高人民法院也均支持了複審決定。

(2017)最高法行申字第 3553 號一案⁸的權利要求 1 請求保護一種資源整合管理實現方法,複審決定認為該方案不符合《專利法》第 2 條的規定。再審申請人提起再審請求時強調,“本專利權利要求是一種商業模式,既包括商業規則和方法的內容,又包括技術特徵,是企業與消費者互生互利、互利共贏的循環經濟商業模式,所解決的問題是技術問題、所採用的手段是技術手段、所獲得的效果是技術效果”。對於這一觀點,法院

認為，“資源整合管理就是將社會某個大型資源或有許多資源組成的資源組，在資源組形成的工作環境中，應用系統規則將資源實施有效的管理和價值分配的一種方法體系，其要解決的是現有的資源整合存在局限性問題，即是社會資源的管理問題，而社會資源的合理整合分配問題並不屬於專利法意義上的技術問題。該方案使用以積分卡號形式體現的數字字符序列串對社會資源的成員進行指代，形成價值鏈，通過資源管理服務平臺進行統一配置，以及實現積分管理等都未涉及技術手段，並且其所獲得的資源整合的效果也不是技術效果”。因此，在先審級關於權利要求 1 不屬於專利法保護客體的認定並無不當。

(2015)知行字第 44-46 號三案⁹均涉及一種混數進制、進位行數字工程方法。法院認為所涉權利要求屬於智力活動的規則和方法，具體理由是：“智力活動的規則和方法是指導人們進行思維、表述、判斷和記憶的規則和方法。由於……沒有採用技術手段或者利用自然規律，也未解決技術問題和產生技術效果，因而既不符合專利法第二條第二款的規定，不構成專利法意義上的技術方案，又屬於專利法第二十五條第一款第(二)項規定的情形，不能被授予專利權”。涉案專利權利要求 1 的方案是“按照規定數制進行運算的一種數學算法，是指導人員進行數學計算活動的抽象規則和方法，其未採用技術手段或者利用自然規律以解決技術問題並產生相應技術效果，因而屬於……智力活動規則和方法的範疇”。

在(2016)最高法行申字第 1000 號一案¹⁰中，權利要求 1 要求保護用一種系統向多個用戶傳送玩耍遊戲信息和傳送從多個用戶那裡產生收入數據的一種方法。法院認為，“該方案是利用現有計算機設備和互聯網輸送信息搭建系統，通過數字移動數據網絡，用戶具有的可移動設備與遊戲服務器上通信連接……其所要解決的問題是滿足遊戲提供商在提供網絡遊戲中獲取收入的問題，這並不屬於針對現有技術發現的技術問題，而是根據人的主觀意志設定的規則實現遊戲供應商從遊戲系統的用戶處產生收入的結果，因此不構成技術問題”。同時，“採用的手段是以人為制定的活動規則，並按該規則要求進行信息互換，而該主觀意志設定的規則未受自然規律的約束。權利要求 1 的系統雖然使用了‘遊戲服務器’‘賬單服務器’‘數字

移動數據網絡’‘可移動設備’等計算機或者網絡的技術名詞，但並沒有提出或者解決現有設備內部結構存在的何種技術問題，也沒有給設備的性能帶來改進，或給設備的構成或功能帶來任何技術上的改變，而是通過人為制定的交互規則進行信息傳送，並未構成技術手段，而且所獲得的效果也僅是藉助互聯網服務供應商或無綫網絡供應商，從遊戲系統中產生收入的一種商業經營管理和控制效果，並非是一種技術效果”。由於權利要求 1 請求保護的方案未解決技術問題，未採用技術手段，所達到的效果亦不是技術效果，因此不屬於專利保護的客體。

五、實用性

2016 年-2017 年共有 5 個案件涉及到實用性的判斷，均為複審案件。其中在(2016)最高法行申字第 789 號一案¹¹中，法院認為，“申請是否具備實用性，應當結合說明書和權利要求公開的整體內容，判斷該技術方案能否解決技術問題，並且能夠在產業上製造、使用”。該案說明書中稱，發明維持旋轉動力的能量主要來自“磁能”，採用磁極同性相斥、異性相吸的原理，通過特殊結構，可很好地把磁能應用於涉案發明，實現驅動。結合說明書的記載和當事人的意見陳述，法院認為，“該‘磁能’的來源是動力機的內部特定結構，而且該‘磁能’是動力機旋轉的主要能量來源。但是，眾所周知，飛輪的慣性需要外力提供，外力對飛輪做功後，一方面要克服負載阻力，另一方面要加速推動外轉子旋轉做功，而要維持該磁場為動磁場，也需要能量的輸入。由此可知，要達到持續推動飛輪前進，並對外做功的效果，輸出的能量必然要大於輸入的能量。但依據本申請權利要求書和說明書公開的整體技術內容，其請求保護的技術方案的實質是要在磁懸浮磁能動力機只有少量用於維持飛輪轉動的直流電輸入的情況下，通過動力機特定結構得到‘磁能’，滿足 3000 空間不消耗電能，實現連續運轉的技術效果”。顯然，“在運轉的設備還存在能量消耗的情況下，本申請少量的動能輸入，不可能通過磁場內部產生的磁力得到一個大於輸入的輸出的能量，保證飛輪持續運動的技術方案違反了能量守恆定律”。本申請的技術方案“僅僅是一種設想或者說是一種結果，依靠所謂的‘磁能’實現不間斷的連續運轉的技術方案是不能

够在產業上製造或使用的”。

該案中，法院還解釋了實用性與公開不充分之間的關係，法院認為，《專利法》第 26 條第 3 款所要求“技術方案能夠實現”的判斷標準不同於實用性中的“能夠製造或者使用”。實用性中的“能夠製造或者使用”，“是指發明或者實用新型的技術方案具有在產業中被製造或使用的可能性，如果技術方案違背了自然規律，就不存在可以實施的技術方案，無法在工業上製造或使用，並且產生積極的效果，這與是否在說明書中公開了相關的具體信息並無關係。”該案中，雖然說明書沒有記載飛輪旋轉中轉子到達阻力最大的“死點”時給予通電激勵，確保其沿正確方向前進的具體技術方案，形式上存在沒有對發明作出清楚、完整的說明，導致本領域技術人員不能夠實現的情形，但鑒於該申請存在的本質缺陷，被訴決定以其不具備實用性予以審查評述並無不當。

六、申請文件/專利文件的修改

對於申請文件/專利文件的修改，實踐中通常涉及兩方面的問題，一是從實體上判斷修改是否超出原申請文件的範圍；二是從程序上判斷修改時機和方式是否符合規章要求。

涉及修改是否超範圍判斷的案例近些年呈明顯下降趨勢。在(2017)最高法行申字第 5586 號一案¹²中，爭議焦點之一是針對權利要求 3 和說明書的修改是否超出原申請文件的範圍。法院雖然在結論上維持了複審決定，但就《專利法》第 33 條的審查標準，法院認為，“原說明書和權利要求書記載的範圍應該包括如下內容：一是原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容；二是所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容。與上述內容相比，如果修改後的專利申請文件未引入新的技術內容，則可認定對該專利申請文件的修改未超出原說明書和權利要求書記載的範圍”。針對以上第二方面的內容所採用的措辭是“直接、明確推導出”，這與《專利審查指南》對於《專利法》第 33 條的判斷標準已悄然不同。

涉及修改時機和方式的案件並不常見。2017 年底審結的(2016)最高法行再 41 號一案¹³是繼(2011)知行字第 17 號江

蘇先聲案¹⁴後又一涉及無效程序中修改方式的案件。該案權利要求保護一種製備可用於治療或預防高血壓的藥物組合物的方法，其中使用的藥物為“式(I)化合物或其可用作藥用的鹽或酯”，所述式(I)化合物在核心結構上包括 7 個取代基 R1-R7。無效程序中，專利權人作了兩項修改：一是刪除所用藥物中“或酯”的選擇項，保留“式(I)化合物或其可用作藥用的鹽”；二是選擇性刪除 R4 定義下的“C1-6 烷基”，R5 定義下的多個取代基。無效決定認可第一項刪除，認為第二項刪除非並列技術方案的刪除，因此對相關修改文本不予認可。針對這一問題，一審法院支持無效決定，但二審法院持相反意見，認為該案所涉及的馬庫什權利要求應當被認為是“多個技術方案的集合”，而不能視為“一個整體技術方案”。

最高人民法院在判決中首先對馬庫什權利要求的含義和性質作出界定，認為馬庫什權利要求是“在一個權利要求中限定多個並列的可選擇要素概括的權利要求”，出現這種撰寫方式是為了解決化學領域中多個取代基基團沒有共同上位概念可概括的問題。因此，“從公平角度出發，對馬庫什權利要求的解釋應當從嚴。馬庫什權利要求不管包含多少變量和組合，都應該視為一種概括性的組合方案……馬庫什權利要求應當被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，馬庫什要素只有在特定情況下才會表現為單個化合物，但通常而言，馬庫什要素應當理解為具有共同性能和作用的一類化合物”。

基於馬庫什權利要求的這一性質，同時考慮到化學領域發明創造的特殊性，以及“在馬庫什權利要求撰寫之初，專利申請人為了獲得最大的權利保護範圍就有機會將所有結構方式儘可能寫入一項權利要求，因此在無效階段對馬庫什權利要求進行修改必須給予嚴格限制，允許對馬庫什權利要求進行修改的原則應當是不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。如果允許專利申請人或專利權人刪除任一變量的任一選項，即使該刪除使得權利要求保護範圍縮小，不會損傷社會公眾的權益，但是由於是否因此會產生新的權利保護範圍存在不確定性，不但無法給予社會公眾穩定的預期，也不利於維護專利確權制度穩定”。二審判決有關馬庫什權利要求應當為並列技術方案的集合的認定明顯不妥。

七、簡要評論

結合近兩年專利行政訴訟和複審無效案件的整體情況，考慮到我國創新驅動發展戰略和十三五規劃中重點產業政策的推進，未來一段時間，有兩個領域將呈爭議高發態勢：一是涉計算機、信息技術領域，二是涉化學醫藥、生物技術領域。本文僅對後者作簡要評論。

(一) 圍遶馬庫什權利要求的爭議仍將持續

雖然最高人民法院在(2016)最高法行再 41 號一案中明確了馬庫什權利要求的性質，並對無效程序中馬庫什權利要求的修改原則予以規範，暫時平息了近幾年圍遶這一問題爭執不下的局面，但應該說，這一判決僅是從公平角度出發，在操作層面上針對無效程序中專利文件的修改問題給出了建議，並未從根本上解決馬庫什權利要求引發的所有問題。比如，如何從邏輯上理順授權程序中允許對馬庫什權利要求進行取代基的選擇性刪除，而在無效程序中却要將其看作一個整體技術方案，對取代基的選擇性刪除要從嚴對待？再比如，在該案中，最高人民法院明確，“允許對馬庫什權利要求進行修改的原則應當是不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物”，如何判定“一類或單個化合物”是否具有新的性能或作用？

對於第一個問題，筆者非常贊同最高人民法院在(2016)最高法行再 41 號一案中的觀點。目前，馬庫什權利要求的運用已經遠遠脫離最初出現該類權利要求撰寫方式的初衷，更多成為申請人“跑馬圈地”的手段，審查實踐中經常見到的是通過眾多取代基、層層相套方式定義的大通式結構，即使是有上百個合成實施例的申請文件，權利要求所概括的範圍往往與其對現有技術的貢獻程度不相適應；而且，針對具有同一用途的化合物專利申請，同一申請人或者不同競爭者密密麻麻佈局的眾多申請往往都採用馬庫什通式方式予以定義，這種定義方式使得關聯或類似申請的權利要求範圍相互纏繞。如果再夾雜着優先權核實、新穎性和創造性的判斷等問題，擺在從業者面前的就是一張張密結的網，“你中有我，我中有你”。這種境況的出現，更多是源於馬庫什權利要求已經被當作一種“文字遊戲”，而非為了撰寫的“簡潔”。這與專利制度設立的初衷並不相符，是不應當得到鼓勵的。但是，對於採用馬庫什通式方式定義的

權利要求，如果在實審程序中也一刀切地認定其屬於整體技術方案而完全不允許刪除的話，可能又會走到另一個極端。因此，將馬庫什權利要求在授權程序與無效程序中作區別對待雖然從邏輯上似乎存在矛盾，但在目前的審查實踐中存在統一操作的實際需要，尚不能因噎廢食。

對於第二個問題，筆者以為應當分成兩個層次討論，一是修改後的權利要求保護“一類化合物”，二是修改後的權利要求保護“單個化合物”。“一類化合物”中類型的區分更多地應當基於權利要求本身，比如可以將權利要求所保護的“X 化合物或其鹽、酯、氮氧化物”修改為“X 化合物”、“X 化合物的鹽”、“X 化合物的酯”、“X 化合物的氮氧化物”。“單個化合物”能夠被允許的界限則應當是原申請文件明確記載的具體化合物，包括實施例的化合物。如果修改後的權利要求保護的是原申請文件未具體記載的化合物，則可能存在不符合《專利法》第 33 條的問題；如果是原申請文件中已經明確公開的具體實施例，雖然理論上講，可能涉嫌將當初僅出現在說明書中而未作為從屬權利要求要求保護的具體化合物通過授權後權利要求的修改重新納入保護，但是從公平角度考慮，這本來就是專利權人對現有技術所作的貢獻。

(二) 圍遶實驗數據的爭議還將持續

對於化學領域的發明創造，涉及實驗數據的爭議通常表現在兩個方面：一，是否需要在申請文件中公開實驗數據或者申請文件中公開的實驗數據是否足以用來判斷申請符合授權要求？二，對於申請後提交的補充實驗數據當如何考慮？

針對這兩個問題，近幾年，最高人民法院其實已經通過一系列案件建立起其邏輯體系。首先，當權利要求中要求保護一種新的化學產品時，在說明書中充分公開其結構確認和製備方法是該化學產品獲得專利保護的前提條件¹⁵；同時，如果本領域技術人員根據現有技術不能預測要求保護的化學產品具有何種用途/使用效果，則在說明書中記載該化學產品可以實現某一用途/使用效果的定性或定量實驗數據是該化學產品獲得專利保護的必要條件¹⁶；所述定性或定量實驗數據需要達到本領域技術人員能夠“確信”的程度，僅僅泛泛地採用“本發明的化合物的 IC50 為……”似乎並不能滿足這一要求¹⁷。

其次，專利申請人/專利權人在審查過程乃至訴訟過程中均

可以補充實驗數據作為證據來證明技術方案被充分公開或者權利要求具備創造性等,但是,一方面,對所述實驗證據涉及的實驗條件、方法要嚴格審查,不能突破申請日(優先權日)前本領域技術人員閱讀說明書可直接得到或容易想到的條件或方法¹⁸這一底線;另一方面,對所述實驗證據待證明的主張也要嚴格審查,不能突破申請日提交的專利申請文件的內容,除非其用於證明的是申請日前的公知常識和本領域技術人員的知識與能力¹⁹。具體地,當所述實驗證據證明的主張是原申請文件未曾明確記載的用途/效果時,所述實驗證據不能被採納²⁰。

這一邏輯體系與目前的審查實踐相一致,筆者贊同。但是,在兩種情況下,涉實驗數據問題尚無法利用這一邏輯體系予以解決。

一種情況是,實踐中發現,有部分申請存在編造實驗數據甚至技術方案的情形,而且從單件申請來看數據完整,不存在任何瑕疵,但將同一申請人的多件申請作平行比對時,就會發現有相互矛盾或者違反研發規律之處。在專利法尚未引入誠實信用條款且行政審批程序的調查職權與能力有限的情况下,以上邏輯體系對於解決這類問題着實乏力。

另一種情況是,原始申請文件明確記載針對的是某一方面的具體問題進行改進,但未提供任何定性或定量數據表明涉案申請針對這一具體問題的改進確實取得了一定效果。審查過程中,當事人補充相應實驗數據,並提供原始實驗記錄,表明在申請日前已經完成了相應的實驗並獲得了實驗結果。如果這一實驗證據不能被採納,意味着當事人就該發明創造不能獲得專利權,但同時,由於該專利/申請的公開,任何人也不可能就同樣的發明創造獲得專利權。在這種情況下如何平衡“先申請制”與“保護發明創造”之間的關係,似乎也是上述邏輯體系無能為力之處。

總之,雖然現實比想象更豐富,但對過往案件的系統瞭解,必將有助於更準確地將法律條款應用於實際案件的處理中。■

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專利號為97123476.0的發明專利。無效決定號為WX 17561,維持專利權有效。一審判決號為(2012)一中知行初字第1703號,維持無效決定;二審判決號為(2013)高行終字第991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,維持無效決定。

²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。

³專利號為200420091540.7的實用新型專利。無效決定號為WX 23742,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2014)京知行初字第23號,二審判決號為(2015)高行(知)終字第1549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。

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同上註。

⁶專利號為98813338.5的發明專利。無效決定號為WX 17956,宣告專利權部分無效。一審判決號為(2012)一中知行初字第2722號,二審判決號為(2014)高行(知)終字第3523號,均撤銷無效決定。專利複審委員會申請再審。最高人民法院裁定提審後,撤銷一、二審判決,維持無效決定。

⁷專利號為200320109396.0的實用新型專利。無效決定號為WX 19372,維持專利權有效。一審判決號為(2013)一中知行初字第697號,維持無效決定;二審判決號為(2013)高行終字第1368號,撤銷一審判決和無效決定。專利複審委員會申請再審。最高人民法院裁定提審後,撤銷一、二審判決,維持無效決定。

⁸專利申請號為200610157287.4的發明專利申請。複審決定號為FS 65730。一審判決號為(2014)一中行(知)初字第8600號,二審判決號為(2016)京行終字第4655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。

⁹(2015)知行字第44號一案涉及的為專利申請號為200610126077.9

的發明專利申請。複審決定號為FS 22807。一審判決號為(2010)一中知行初字第2142號,二審判決號為(2011)高行終字第134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。

(2015)知行字第45號一案涉及的為專利申請號為200510119817.1的發明專利申請。複審決定號為FS 25606。一審判決號為(2010)一中知行初字第3411號,二審判決號為(2011)高行終字第139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。

(2015)知行字第46號一案涉及的為專利申請號為200510113953.X的發明專利申請。複審決定號為FS15117。一審判決號為(2010)一中知行初字第2405號,二審判決號為(2011)高行終字第144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。

¹⁰專利申請號為200710196739.4的發明專利申請。複審決定號為FS 51365。一審判決號為(2013)一中知行初字第1910號,二審判決號為(2014)高行終字第1555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。

¹¹專利申請號為201010147700.5的發明專利申請。複審決定號為FS68294。一審判決號為(2014)一中行(知)初字第10512號,二審判決號為(2015)高行知終字第2084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。

¹²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)京行終字第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。

¹³專利號為97126347.7的發明專利。無效決定號為WX16266。一審判決號為(2011)一中知行初字第2403號,維持無效決定。二審判決號為(2012)高行終字第833號,撤銷一審判決和無效決定。專利複審委員會申請再審,最高人民法院裁定提審後,判決撤銷二審判決,維持一審判決和無效決定。

¹⁴專利號為03150996.7的發明專利。無效決定號為WX14275,宣告專利權全部無效。一審判決號為(2010)一中知行初字第1364號,維持無效決定,二審判決號為(2010)高行終字第1022號,撤銷一審判決和無效決定;專利複審委員會提起再審,最高人民法院裁定駁回再審申請。

¹⁵ (2014)行提字第8號行政判決書。

¹⁶ (2015)知行字第352號行政裁定書。

¹⁷ (2015)知行字第340號行政裁定書,(2015)知行字第342號行政裁定書。

¹⁸ 同註15。

¹⁹ (2013)知行字第77號行政裁定書。

²⁰ (2012)知行字第41號行政裁定書,(2011)知行字第86號行政裁定書。