

ZHUANLI XINGZHENG SUSONG ANJIAN
FALÜ CHONGSHU YU PINGLUN

专利行政诉讼案件 法律重述与评论

任晓兰 / 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

ZHUANLI XINGZHENG SUSONG ANJIAN
FALÜ CHONGSHU YU PINGLUN

专利行政诉讼案件 法律重述与评论

任晓兰 / 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

专利行政诉讼案件法律重述与评论/任晓兰著. —北京: 知识产权出版社, 2016. 7

ISBN 978-7-5130-4320-5

I. ①专… II. ①任… III. ①专利权法—民事诉讼—研究—中国 IV. ①D923.424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 163495 号

责任编辑: 汤腊冬 崔开丽

责任校对: 潘凤越

装帧设计: SUN 工作室

责任出版: 刘译文

专利行政诉讼案件法律重述与评论

任晓兰 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区西外太平庄 55 号

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8377

责编邮箱: cui_kaili@sina.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京科信印刷有限公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 16.25

版 次: 2016 年 7 月第 1 版

印 次: 2016 年 7 月第 1 次印刷

字 数: 250 千字

定 价: 58.00 元

ISBN 978-7-5130-4320-5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

案例指导制度作为成文法法律适用的有效补充，近些年在我国特别是知识产权案件的行政、司法审查中发挥着越来越重要的作用。尤其专利案件，具有技术复杂、专业性强、领域跨度大，审查标准相对抽象、概括的特点，在案件审理的具体法律适用中，辅以典型案例作为指导，更有利于统一审查标准的执行，能更好地满足当事人和社会公众对案件结果的合理预期，实现公正审理。

我和晓兰于专利复审委员会工作相识多年，更有机会一起在最高人民法院知识产权庭交流学习，同一室工作、同一庭合议，知其精于业务、善于学习、肯于钻研、勤于总结。晓兰历经五年，对专利行政诉讼各类典型案例边收集、边整理、边思考，积少成多、水到渠成，完成了本书。能在本书出版前作为第一批读者阅读并为之写序是我的荣幸。

本书精心挑选了近几年最高人民法院专利行政再审和提审案件近200件，囊括专利法保护的发明、实用新型和外观设计三种发明创造类型，既涉及驳回专利申请的复审请求案件，也涉及专利权无效宣告请求案件。全书主要内容分为两大部分，第一部分体现在第一章至第十四章，作者以专利法律体系的内在逻辑为大致框架，从专利保护的核心——权利要求要求保护的技术方案开始，围绕权利要求的解释、专利保护的客体的审查、实用性的审查、充分公开的审查、权利要求是否清楚的审查、现有技术公开内容的认定、新颖性的审查、创造性的审查、权利要求是否得到说明书的支持的审查、权利要求是否缺少必要技术特征的审查、修改是否超范围的审查、程序问题以及外观设计等相关法律问题一一展开。每一章均细化到数个具体焦点问题，每一焦点问题均采

取具体案例的法律重述方式，呈现给读者专利授权确权案件审理过程中专利复审委员会、两级司法机构的各自观点以及最高人民法院给出的最终意见。第二部分体现在后七章，作者在总结第一部分案件之后，以其扎实的业务研究功底和丰富的审查实践经验，就当前热点、难点和仍存在争议的法律问题，例如权利要求解释、充分公开的审查、权利要求是否清楚、修改是否超范围以及复审程序和无效程序的依职权审查等提出自己的学术观点和意见建议，其中在权利要求是否清楚的问题上作者还引入大量美国联邦巡回上诉法院和美国最高法院的判例进行对比分析，论述充分。

本书在目前知识产权行政和司法机构均重视案例指导的大背景下整理出版，及时又实用，是业界一本难得的好书，可借鉴参考性强。

马昊*

2016年4月

* 马昊，国家知识产权专利局审查业务管理部副部长。

前 言

近些年来，最高人民法院知识产权庭立案受理和审结的知识产权案件呈逐年上升趋势，其中专利行政案件也明显增长。据不完全统计，2010年全年审结专利行政案件31件，到2015年达到峰值，全年共审结62件。^①

从2008年起，最高人民法院每年都通过年度报告的形式，将当年审结的有指导意见的典型案件向社会发布，这些案件虽然不像英美法系国家最高法院的判决那样具有当然的效力，但是对于下级法院具有很强的指导意见，其社会影响不容小觑。2015年4月，最高人民法院知识产权案例指导研究（北京）基地在北京知识产权法院揭牌成立，旨在“通过汇集、编撰、整理指导性案例，及时总结知识产权审判规则和经验并以适当方式公开，进一步规范司法行为、深化司法公开、凝聚司法智慧，以生动鲜活的方式推进法律适用统一，提升司法公信力”。^②在这一大背景下，研究最高人民法院的裁判文书对于预判案件的处理结果将大有裨益。

然而，笔者发现，除了入选年度报告中的案件之外，最高人民法院在其他一些案件中所秉承的审判规则，对于专利复审委员会乃至社会各界也具有较强的借鉴和参考作用。尤其是，如果将同一类型案件整理在一起，可以清晰地看出最高人民法院针对该类型问题所持观点的脉络和发展演变过程，这对研究分析最高人民法院在该类问题上未来的发展方

^① 以笔者收集的裁判文书计算，共计273件。其中，2009年3件，2010年31件，2011年41件，2012年33件，2013年52件，2014年51件，2015年62件。

^② 《人民法院报》，2015年4月24日讯。

向也将起到积极的作用。

这些年，笔者一直在通过各种渠道收集学习最高人民法院的判决和裁定，每每碰到有借鉴意义的裁判文书，就习惯性地进行分析形成学习笔记，供空闲时翻阅体会。无意当中发现，积累的关于约 200 份裁判文书的学习笔记竟然有 10 万字之多。以一定的逻辑顺序对这些案件进行编辑整理后，似乎能从整体上还原并展现最高人民法院的审理思路。

“独乐乐”不如“众乐乐”。笔者希望，这些裁判文书学习笔记能对读者有所启迪。笔者虽然希望能够更加客观地再现裁判文书的观点，尽量避免带入笔者的个人观点，在整理形成本书的过程中，尽可能通过引用的方式，将裁判文书中的论述和观点原汁原味地加以再现；但针对同一个裁判文书的解读，不同的人必然会因站位和认识的差异而从不同的角度切入，所以本书解读出的要点仅代表个人的认识，可能与最高人民法院的官方解读不一致。另外，为了便于读者更好地理解所摘引的要旨，在必要的时候，笔者还对案件中与相关论述有关的案情进行了补充介绍。原则上，笔者按照专利审查的逻辑顺序对各个专题进行排序，各级标题的索引仅是为了方便读者查找和阅读，未严格区分各标题之间的逻辑关系。

除了法律重述部分之外，笔者也对部分主题，结合自己的粗浅认识进行了评论，或支持或商榷，都仅代表笔者的个人观点。

总 目 录

第一部分 法律重述

第 一 章	权利要求的解释	(7)
第 二 章	专利保护客体的审查	(24)
第 三 章	实用性的审查	(29)
第 四 章	充分公开的审查	(34)
第 五 章	权利要求是否清楚的审查	(43)
第 六 章	现有技术文件公开内容的认定	(45)
第 七 章	新颖性的审查	(53)
第 八 章	创造性的审查	(55)
第 九 章	权利要求是否得到说明书支持的审查	(82)
第 十 章	权利要求是否缺少必要技术特征的审查	(96)
第十一章	修改是否超范围的审查	(103)
第十二章	程序问题	(115)
第十三章	外观设计相关问题	(140)
第十四章	结 语	(150)

第二部分 法律评论

第十五章 授权、确权和侵权程序中权利	
要求解释规则的异同	(155)
第十六章 专利保护客体的审查	(167)
第十七章 充分公开的审查	(168)
第十八章 关于权利要求是否清楚的审查	(181)
第十九章 关于修改超范围的审查	(206)
第二十章 复审程序中的依职权审查	(216)
第二十一章 无效程序中的依职权审查	(231)
附录 第一部分各章节案例对照表	(244)

第一部分 法律重述

本部分是对笔者收集的2009—2015年最高人民法院知识产权庭审结的130余件专利行政诉讼案件，依照基本的审查逻辑顺序，就其中涉及的法律要点，以重述的形式进行的总结和归纳。

第一部分目录

第一章 权利要求的解释	(7)
一、最大合理解释原则	(7)
二、以权利要求的内容为准	(8)
三、利用说明书的内容对权利要求的技术特征予以解释	(10)
四、基于本领域技术人员的通常理解	(16)
五、方法定义的产品权利要求的解释	(17)
六、效果特征的解释	(18)
七、给药特征、药品副作用特征对制药用途权利 要求的限定作用	(18)
八、专利授权、确权程序与专利民事侵权程序权利 要求解释的异同	(21)
第二章 专利保护客体的审查	(24)
一、技术问题、技术手段和技术效果三要素	(24)
二、商业方法的可专利性问题	(27)
第三章 实用性的审查	(29)
一、违反能量守恒定律	(29)
二、实用性与充分公开的关系	(32)

第四章 充分公开的审查	(34)
一、判断是否充分公开的主体	(34)
二、判断是否充分公开的步骤	(35)
三、技术手段模糊不清	(37)
四、无法解决声称的技术问题	(38)
五、需要实验证据加以证实但未提供实验证据	(39)
六、用于证明充分公开的申请日后提交的证据	(41)
第五章 权利要求是否清楚的审查	(43)
第六章 现有技术文件公开内容的认定	(45)
一、结合对比文件的整体看对比文件公开的内容	(45)
二、对比文件的引证文件中公开的内容是否为 对比文件的公开内容	(47)
三、对比文件隐含公开的内容	(49)
四、认定对比文件的公开内容是否需要考虑 相应内容的实用性	(52)
第七章 新颖性的审查	(53)
第八章 创造性的审查	(55)
一、技术领域与最接近现有技术的认定	(55)
二、技术特征的比对	(57)
三、发明要解决的技术问题和技术效果的认定	(60)
四、技术启示的认定	(65)
五、辅助性创造性标准	(69)
六、发明与实用新型的创造性标准	(74)
七、化学发明的创造性	(77)

第九章 权利要求是否得到说明书支持的审查	(82)
一、权利要求中包括明显不能实现发明目的的技术方案	(82)
二、实施例之外的其他方案因现有技术的 缺乏而得不到支持	(83)
三、数值范围的支持	(85)
四、说明书中的“坏点”	(86)
五、说明书与权利要求的技术方案不一致	(88)
六、权利要求的明显错误	(90)
七、从属权利要求是否得到说明书支持的判断	(93)
八、无效程序中针对“权利要求是否得到说明书支持” 的举证责任分配	(94)
第十章 权利要求是否缺少必要技术特征的审查	(96)
一、判断是否缺少必要技术特征的基本方法	(97)
二、《专利法实施细则》第21条第2款与《专利法》 第26条第3款、第4款的关系	(99)
三、功能性特征是否会导致权利要求不符合《专利法》 实施细则》第21条第2款的规定	(101)
第十一章 修改是否超范围的审查	(103)
一、《专利法》第33条的立法目的	(103)
二、判断修改是否超范围的基本标准	(104)
三、上位概括	(106)
四、删除式修改	(107)
五、技术特征的改变	(108)
六、封闭式改为开放式	(110)
七、修改超范围与发明点的关系	(111)
八、专利申请文件的修改限制与专利保护范围的关系	(112)
九、专利申请文件的修改限制与禁止反悔的关系	(113)

第十二章 程序问题	(115)
一、审查指南的选择适用	(115)
二、复审程序的依职权审查	(116)
三、复审程序中合议组针对公知常识的举证责任	(118)
四、无效程序的依职权审查和依请求审查	(119)
五、无效程序中公知常识的举证责任	(125)
六、无效程序中的修改	(127)
七、听证原则	(129)
八、证据真实性的认定	(130)
九、证据公开性的认定	(134)
十、行政诉讼过程中提交的新证据	(136)
十一、法院判决撤销专利复审委员会决定时的选择	(138)
第十三章 外观设计相关问题	(140)
一、一般消费者	(140)
二、相同或相近类别的判断	(143)
三、相同或相近似的对比基础	(143)
四、设计空间	(144)
五、商标申请权能否作为《专利法》第 23 条中 在先取得的合法权利	(146)
第十四章 结 语	(150)

第一章 权利要求的解释

权利要求的解释是专利法的核心内容，贯穿专利审查和侵权判定的始终。根据《专利法》第59条第1款的规定：“发明或者实用新型的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”

一、最大合理解释原则

“专利授权确权程序中，权利要求解释的目的在于通过明确权利要求的含义及其保护范围，对权利要求是否符合专利授权条件或者其效力如何作出判断。基于此目的，在解释权利要求用语的含义时，必须顾及专利法关于说明书应该充分公开发明的技术方案、权利要求书应当得到说明书支持、专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围等法定要求。通常情况下，在专利授权确权程序中，对权利要求中技术特征的解释应当采取最大合理解释原则，即如果说明书未对权利要求中争议技术特征的含义作特别界定，原则上应采取所属领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该技术特征所能理解的通常含义，尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作出不适当的限制，以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论，从而促使申请人修改和完善专利申请文件，提高专利授权确权质量。”这是最高人民法院在（2014）行提字第17号一案^①中总结的裁判要点，

^① 专利号为03123304.X的发明专利，无效决定号为WX14794，维持专利权有效。一审判决号为（2010）一中知行初字第3093号，二审判决号为（2011）高行终字第1106号，均维持无效决定。无效宣告请求人申请再审，最高人民法院裁定提审后，撤销了无效决定和一、二审判决。

是对权利要求解释的目的和基本原则的诠释。该案涉及一种反射式萨格奈克干涉仪型全光纤电流互感器,权利要求1中记载,“全光纤电流互感器至少由光电单元和光纤电流感应单元连接构成”,并没有记载“反射膜”的技术特征(该特征出现在从属权利要求10中)。最高人民法院认为,“说明书中既没有将具有‘反射膜’的技术方案作为背景技术描述,也没有用‘反射膜’这一技术特征对权利要求1所述的‘全光纤电流互感器’作出特别界定……无效决定在对权利要求1中的‘全光纤电流互感器’进行界定时,引入其从属权利要求的附加技术特征和说明书的内容对其进行限缩性解释,适用法律错误。”

二、以权利要求的内容为准

解释权利要求的一个首要条件是“以权利要求的内容为准”,其含义是,要以权利要求中限定的技术特征为基础,避免将权利要求中没有限定而仅在说明书中予以描述的内容解释到权利要求中,从而不恰当地限缩权利要求的范围。在(2012)知行字第59号一案^①中,涉案专利涉及一种强化木地板,权利要求1与对比文件相比存在一个区别特征“耐磨纸层”。专利权人认为,权利要求1中明确限定了耐磨纸层是在原纸上喷涂三氧化二铝后再经过三聚氰胺胶液浸渍后制得,二审判决中认定“权利要求1未具体描述相关材料信息”是错误的。对于这一争议点,最高人民法院认为,“本专利权利要求1对‘耐磨纸层’的具体材料并未限定,不能依据方法权利要求及说明书实施例的记载将产品权利要求1的‘耐磨纸层’限缩解释为‘本专利中的耐磨纸层是由原纸浸渍过三

^① 申请号为03112761.4的发明专利,无效决定号为WX14220,宣告权利要求9、10无效,在权利要求1—5的基础上维持专利权有效;一审判决号为(2010)一中行初字第2023号,维持无效决定;二审判决号为(2011)高行终字第911号,撤销无效决定及一审判决。专利权人提起再审,最高人民法院裁定驳回再审申请。