



知识产权法官论坛

发明和实用新型专利 授权确权的法律适用

——规则与案例

◎刘庆辉 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



发明和实用新型专利 授权确权的法律适用

——规则与案例

◎刘庆辉 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

发明和实用新型专利授权确权的法律适用: 规则与案例/刘庆辉著. —北京: 知识产权出版社, 2017. 9

(知识产权法官论坛)

ISBN 978-7-5130-5040-1

I. ①发… II. ①刘… III. ①专利权法—法律适用—中国 IV. ①D923.425

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 212861 号

内容提要

本书研究发明和实用新型专利授权确权程序中法律适用的程序问题和实体问题, 是将法律规则与审判案例的紧密结合, 一方面运用法学方法论深入阐释专利法律规则的精神、意旨, 另一方面通过审判案例具体阐述规则的适用, 介绍当前审判的新观点、新动态和新精神。

读者对象: 专利审查员、法官、律师、专利代理人、专利法律研究人员等。

责任编辑: 崔 玲 胡文彬

责任校对: 谷 洋

封面设计: SUN 工作室

责任出版: 刘译文

发明和实用新型专利授权确权的法律适用——规则与案例

FAMING HE SHIYONGXINXING ZHUANLI SHOUQUAN QUEQUAN DE FALÜ
SHIYONG—GUIZE YU ANLI

刘庆辉 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: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8031 责编邮箱: huwenbin@cnipr.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102 发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 三河市国英印务有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 880mm×1230mm 1/32 印 张: 11.5

版 次: 2017 年 9 月第 1 版 印 次: 2017 年 9 月第 1 次印刷

字 数: 300 千字 定 价: 48.00 元

ISBN 978-7-5130-5040-1

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序 言

刘庆辉是我指导的北京师范大学法学院民商法专业知识产权法方向毕业的博士。我与庆辉相识于 2014 年，当年他考上了我的博士研究生。庆辉一边工作，一边读博士，三年期间，他不仅顺利完成了博士课程学习，而且发表了七篇专业论文，还按时完成了博士论文写作，顺利通过了论文答辩，获得了博士学位。通过这几年的接触，我觉得庆辉既勤奋好学，又有很强的学习能力，法律功底也很扎实，这是他给我留下的深刻印象。

前段时间，庆辉将他的专著《发明和实用新型专利授权确权法律适用——规则与案例》交给我，要我作序。看到自己的学生取得了这么好的成果，我感到由衷的高兴。这是一本解释论著作，研究专利法的解释和适用，其最大的特点是专利法理论与案例的结合。本书对专利法进行专题研究。全书分为七个专题：专利复审程序中的问题、专利确权程序中的问题、专利权利要求的解释、专利申请文件和专利文件的修改、专利说明书和权利要求书、独立权利要求的必要技术特征和创造性，基本涵盖了当前司法实践中最热门的领域。庆辉运用法律解释和案例评述相结合的方式，既深入阐释了专利法律规则的精神、意旨，又介绍了当前审判的新观点、新动态、新精神。本书无论对于专利法理论研究还是司法实践，都具有一定的价值和意义，我相信，读

者阅读本书之后，一定会有收获。

最后，祝愿庆辉在今后的工作中取得更多更好的成绩。

韩赤风

2017年6月23日于北京师范大学后主楼

前 言

本书的写作源于笔者在北京市专利代理人协会的讲课经历。2016年，笔者受北京市专利代理人协会的邀请，担任北京市专利代理人培训班的主讲老师，为培训班学员主讲“专利诉讼实务与案例”课程。围绕专利授权确权司法审判实践中最热门的程序问题和实体问题，笔者为多批次的学员作了精心细致的讲授，得到了北京市专利代理人协会的认可和学员的好评。

如果在讲课课件的基础上进行深度扩展，加上笔者在专利审判领域的经验体会，进而结集成书，那么对专利法理论研究和实务操作定能有所帮助。我个人也觉得是一件非常有意义的工作。北京市专利代理人协会的认可和听课学员的好评鼓舞了笔者，促使笔者下定了“著书立说”的决心。因此，笔者在紧张的审判工作之余，开始了本书的构思和写作。

如何写作是一个大问题，而写作的前提是如何研究。法律研究大致可分为立法论研究和解释论研究，^①笔者是一名法官，法官每天都要解释和适用法律，特长在于解释论研究。解释论研究并非不如立法论研究“高大上”。过去，我国的立法空白多，法

^① 参见：李扬. 知识产权法基本原理 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2010：169.

律不够完善，很多专家学者都热衷于立法论研究，争相填补法律空白或者批判法律、改造法律。但是，在法律体系日臻完善的今天，解释论研究的意义已经超越立法论研究。研究如何解释和适用法律，调和法律内部的矛盾，弥补法律的缺陷，使法律跟上时代的步伐、满足实践的需要，是一件十分重要而有意义的工作。本书旨在从事解释论研究，力图运用法学方法论和专利法理论对我国《专利法》作出合法妥当的解释。

本书不追求“大而全”，不想对《专利法》的全部条文面面俱到，而是追求“小而精”。在我的讲课课件基础上，精耕细作，深度扩展。本书只涉及七个专题，是一个专题式的研究。本书涉及的七个专题是目前专利审判实践中最热门、最具争议的领域。本书在内容体例上与讲课课件保持了一致，全书分为程序问题和实体问题，共七个专题。程序部分包括专利复审程序中的问题、专利确权程序中的问题；实体部分包括专利权利要求的解释、专利申请文件和专利文件的修改、专利说明书和权利要求书、独立权利要求的必要技术特征及创造性。

本书的特色是法律规则与审判案例的紧密结合，一方面运用法学方法论深入阐释专利法律规则的精神、意旨，另一方面通过审判案例解释规则的适用，介绍当前审判的新观点、新动态、新精神。对法律规则的阐述，体现了本书的理论性；对审判案例的讲解，体现了本书的实践性。

本书的基本内容如下：

第一章是“专利复审程序中的问题”。这是最近几年争议极大的一个问题，公说公有理，婆说婆有理。专利复审委员会希望开展依职权审查工作，提高专利审查效率。专利申请人则希望严格控制专利复审委员会的审查范围。本章从《专利法》和《专利法实施细则》的规范分析出发，对专利复审程序的性质、复审的客体以及当前复审实践中的问题作了深入的分析。

第二章是“专利确权程序中的问题”。专利审判实践中暴露出来的专利确权程序的问题并不少见，当事人争议也很大，主要问题是当事人请求原则和依职权审查的关系问题。《专利审查指南 2010》既规定了当事人请求原则，又规定了依职权审查原则。当事人请求和依职权审查是什么关系？二者都成为原则，会不会有冲突？本章结合实践中的问题，对当事人请求原则和依职权审查的关系进行了探讨。

第三章是“专利权利要求的解释”。现代专利法是一个“名为权利要求的游戏”。^① 权利要求的解释是专利审查和审判工作中的核心，专利授权确权程序的主要工作就是审查权利要求的合法性，而审查权利要求的合法性的前提是解释和确定权利要求的内容。本章对此进行了深入的论述，在借鉴美国专利商标局和欧洲专利局的权利要求解释规则的基础上，详细分析和论述了我国专利授权确权程序中的权利要求解释规则。权利要求的解释是本书的重点，也是“特色”。

第四章是“专利申请文件和专利文件的修改”。最近几年，“修改是否超范围”是争议极大的问题，许多此类案件涌入法院。本章结合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十九条的规定，对专利授权程序中专利申请文本的修改规划和专利确权程序中专利文件的修改规则进行了深入的阐述。专利授权程序中说明书和权利要求书的修改规则是否一致，修改后的权利要求是否可以扩大保护范围，《专利审查指南 2010》严格限制专利确权程序中权利要求的修改方式是否合法合理？本章对这些问题做了深入的分析。

① See Giles S. Rich, Extent of the Protection and Interpretation of Claims—American Perspective, 21 Int’l Rev. Indus. Prop. & Copyright L. 497, 499 (1990). 转引自：闫文军. 专利权的保护范围：权利要求解释和等同原则适用 [M]. 北京：法律出版社，2007：1（前言）。

第五章是“专利说明书和权利要求书”。专利说明书和权利要求书的关系是专利法中的一个核心问题。说明书的记载应当达到何种程度才符合专利法的规定？权利要求在说明书的基础上可以抽象概括到何种程度？如何判断说明书和权利要求书是否符合专利法的规定？本章对这些问题作了深入的探讨。

第六章是“独立权利要求的必要技术特征”。近年来，涉及“独立权利要求是否缺少必要技术特征”的案件并不鲜见，这一问题争议也极大。本章借助于最高人民法院的一个案例，对此作了深入的阐述。

第七章是“创造性”。专利创造性的判断，是专利审查和司法审判中最复杂的一项工作。“发明创造”有没有创造性，是否显而易见，如何判断专利权利要求是否具备创造性？这些问题极为复杂。本章从创造性的概念、创造性的判断方法和“三步法”的具体适用等几个方面，进行了深入的阐述，尝试给出笔者从事多年审判工作所积累的一些心得和体会。

目 录

第一章 专利复审程序中的问题	1
第一节 专利复审程序的法律性质	1
第二节 我国专利复审实践中的主要问题	6
一、基本概况	6
二、争议热点：依职权审查的范围究竟应该有多大	10
三、依职权审查的司法控制	16
四、典型案例评析	19
第二章 专利确权程序中的问题	29
第一节 专利确权程序的法律性质	29
一、专利确权程序是准司法裁决程序	29
二、专利确权程序应当遵循的原则	30
第二节 依职权审查的特殊问题	34
一、创造性判断中证据组合方式的变更	34
二、典型案例评析	37
第三章 对专利权利要求的解释	40
第一节 美国的专利权利要求解释规则	41
一、美国专利商标局的行政程序及相应司法 审查程序适用“最宽合理解释”标准	41
二、专利侵权及无效程序中适用“推定专利权有效”	

规则	56
三、两种解释规则的共通之处	58
四、借鉴意义和注意事项	59
第二节 欧洲专利局的权利要求解释规则	61
第三节 我国的专利权利要求解释规则	63
一、权利要求解释的基本内涵	63
二、权利要求解释的法律政策	69
三、观点争锋：“时机论” vs. “语境论”	73
四、专利权利要求解释“时机论”批判	77
五、专利权利要求解释应当坚持“语境论”	88
六、专利授权程序中的权利要求解释规则	106
七、专利确权程序中的权利要求解释规则	111
八、涉功能性技术特征的解釋規則	119
九、典型案例评析	126
第四章 专利申请文件和专利文件的修改	174
第一节 专利申请文件的修改	174
一、《专利法》第三十三条的基本文义	174
二、《专利法》第三十三条的立法目的	176
三、《专利法》第三十三条的适用标准	177
四、说明书和权利要求书的具体修改规则	182
五、典型案例评析	184
第二节 专利文件的修改	195
一、现行法律规范的检讨	195
二、典型案例评析	198
第五章 专利说明书和权利要求书	215
第一节 说明书的合法性	215

一、说明书概述	215
二、说明书的合法性判断	216
三、典型案例评析	220
第二节 权利要求书的合法性	224
一、权利要求书概述	224
二、权利要求书的合法性判断	226
第六章 独立权利要求的必要技术特征	240
第一节 对“必要技术特征”条款的解读	240
一、什么是“必要技术特征”?	240
二、“必要技术特征”条款是专利实质性要件条款	241
三、“必要技术特征”条款和其他条款的关系	245
第二节 “必要技术特征”的认定	246
一、“必要技术特征”是解决发明人声称的技术问题的 技术特征	246
二、必要技术特征与技术问题的对应关系	247
三、典型案例评析	248
第七章 创造性	270
第一节 创造性的概念	270
一、创造性要件	270
二、发明专利和实用新型专利创造性高度的区别	272
第二节 创造性的判断方法	277
一、美国的专利创造性判断方法	277
二、欧洲专利局的专利创造性判断方法	278
三、我国的专利创造性判断方法	279
四、“预料不到的技术效果”判断法是独立的 创造性判断方法吗?	281

第三节 “三步法”的适用	287
一、确定最接近的现有技术	287
二、确定区别技术特征	296
三、确定发明实际解决的技术问题	297
四、技术启示的认定	300
五、“三步法”适用中的公知常识	308
六、“三步法”认定结论的检验	317
七、典型案例评析	320
参考文献	352

第一章 专利复审程序中的问题

第一节 专利复审程序的法律性质

根据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)第四十一条第一款的规定,专利申请人对国家专利行政部门作出的驳回专利申请的决定不服的,可以向专利复审委员会请求复审。这就是我国《专利法》确立的专利复审制度。但是,专利复审在程序构造上究竟如何定位,复审的客体是什么,复审的范围有多大?这些问题在最近几年的专利复审实践中,引起了较大的争议。其中,争议最大的是专利复审委员会依职权进行的“明显实质性缺陷”审查。^①例如,在赢创德固赛有限责任公司(以下简称“赢创德固赛公司”)与专利复审委员会“表面改性的沉淀二氧化硅”发明专利申请复审行政纠纷案中,^②国家知识产权局专利局驳回该发明专利申请的依据是其权利要求1~31的修改不符合《专利法》第三十三条的规定,但是在复审阶段,专利复审委

① “明显实质性缺陷”是《专利审查指南2010》明确提到的一个概念,意指专利申请中存在的明显不符合《专利法》及《专利法实施细则》规定的授权条件的缺陷。

② 参见:北京市第一中级人民法院(2011)一中知行初字第2876号行政判决书、北京市高级人民法院(2012)高行终字第1486号行政判决书及最高人民法院(2014)知行字第2号行政裁定书。

员会认定该发明专利申请不符合《专利法》第二十三条第三款关于创造性的规定，并据此维持专利局作出的驳回决定（以下简称“驳回决定”）。赢创德固赛公司提起行政诉讼，认为专利复审委员会应当审查驳回决定是否正确，不应当审查驳回决定未提及的第二十三条第三款的问题。专利复审委员会却认为其依据《专利审查指南 2010》的规定，可以依职权审查专利申请是否具有驳回决定未提及的“明显实质性缺陷”。该案历经一审、二审和最高人民法院申诉审查，反映出各方当事人在专利复审这一问题上严重的认识分歧。

最近几年，上述类型的案件呈日益增长的趋势，在实务界引起了广泛的争议。这给我们提出了新的问题——在法解释论上，我们应当如何认识现行专利复审制度，如何界定复审的审查客体及范围？

关于专利复审的法律性质和功能定位，专家学者的认识并不相同。一种观点认为复审是救济程序。^① 另一种观点认为复审既有救济的性质，也有续审的性质。^② 还有一种观点认为，复审是行政监督程序。^③

法律研究一般可以区分为解释论研究和立法论研究。解释论研究法律是什么及如何适用法律的问题。立法论研究法律应当如何的问题。^④ 讨论我国专利复审的法律性质，应当站在解释论的角度，从现行立法规定中总结、提炼。

① 参见：尹新天. 中国专利法详解 [M]. 北京：知识产权出版社，2011：452—456.

② 参见：汤宗舜. 专利法教程 [M]. 北京：法律出版社，2003：143—145；李扬. 知识产权法基本原理 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2010：469.

③ 参见：文希凯. 专利法教程 [M]. 北京：知识产权出版社，2011：205—206.

④ 参见：李扬. 知识产权法基本原理 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2010：169.

笔者认为,专利复审是救济程序,这是根据《专利法》第四十一条和《专利法实施细则》第六十三条的规定进行整体解释得出的结论。

首先,根据《专利法》第四十一条的规定进行分析,专利复审是救济程序。《专利法》第四十一条规定:专利申请人对驳回决定不服的,可以自收到通知之日起三个月内,向专利复审委员会请求复审。该条规范旨在对专利申请人可能受到的损害在行政机关内部提供救济,因此,专利复审是救济程序。

其次,根据《专利法实施细则》第六十三条的规定进行分析,专利复审也是救济程序。《专利法实施细则》第六十三条第一款规定:“专利复审委员会进行复审后,认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定的,应当通知复审请求人,要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的,该复审请求视为撤回;经陈述意见或者进行修改后,专利复审委员会认为仍不符合专利法和本细则有关规定的,应当作出维持原驳回决定的复审决定。”第二款规定:“专利复审委员会进行复审后,认为原驳回决定不符合专利法和本细则有关规定的,或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的,应当撤销原驳回决定,由原审查部门继续进行审查程序。”对上述法条进行整体解释,亦可以得出专利复审是救济程序的结论。

一方面,《专利法实施细则》第六十三条第一款规定“经陈述意见或者进行修改后,专利复审委员会认为仍不符合专利法和本细则有关规定的,应当作出维持原驳回决定的复审决定”中“专利复审委员会认为”之后有一个省略词,该省略词可以有两种解释。第一种解释是指“复审请求”,第二种解释是指“专利申请”。在第一种解释情形下,《专利法实施细则》第六十三条第一款规定的含义是指,“经陈述意见或者进行修改后,专利复审委员会认为复审请求仍不符合专利法和本细则有关规定的,应当

作出维持原驳回决定的复审决定”。在此情形下，专利复审委员会应当围绕复审请求和理由进行审查，以判断其是否符合《专利法》及其实施细则的有关规定。由于复审请求和理由是针对驳回决定所依据的事实和理由提出的，因此，专利复审委员会在围绕复审请求和理由进行审查时，还应当对其所针对的驳回决定的相关认定进行审查，以确定复审请求和理由是否成立，驳回决定的相关认定是否成立。在第二种解释情形下，《专利法实施细则》第六十三条第一款规定的含义是指，“经陈述意见或者进行修改后，专利复审委员会认为专利申请仍不符合专利法和本细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定”。在此情形下，关键的问题是如何理解其中的“专利法和本细则有关规定”。笔者认为“专利法和本细则有关规定”并不是泛指《专利法》及其实施细则有关专利授权条件的所有规定，而仅指驳回决定所依据的有关规定。一方面，如果将其理解为泛指《专利法》及其实施细则有关专利授权条件的所有规定，就意味着专利复审委员会可以依职权引入驳回决定未涉及的理由进行审查，并以该理由维持原驳回决定，这在逻辑上是不通的。另一方面，专利复审是救济程序，专利复审委员会应当审查驳回决定是否损害了专利申请人的利益，据此应当围绕原驳回决定是否合法、合理进行审查，而不应当不受限制地引入新的事实和理由作出不利于复审请求人的复审决定，从而违背专利复审的救济性质。

另一方面，对《专利法实施细则》第六十三条第一款规定的解释还应当结合第二款规定进行。根据第二款的规定，如果专利复审委员会认为原驳回决定不符合《专利法》和《专利法实施细则》有关规定的，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的，应当撤销原驳回决定，由原审查部门恢复审查程序，继续进行审查。依第二款的反面解释，如果专利复审委员会认为原驳回决定符合《专利法》和《专利法实施细则》有