



## 知识产权法律

### 浅析专利授权程序中的修改引起的禁止反悔问题

作者：吴丽丽 | 魏小薇 | 王菲

在专利授权或确权过程中，专利申请人或者专利权人通常较关注如何获得授权或者维持专利权有效，为此往往会对权利要求书、说明书进行修改，或者通过意见陈述的方式对权利要求的保护范围做出解释和澄清。而由于禁止反悔原则，这种修改或意见陈述实际上会对后期维权产生影响，严重的会直接导致法院据此做出不侵权的结论。在此，本文将结合一个于2018年做出二审终审判决的实际案例<sup>1</sup>简单讨论专利申请过程中的修改和意见陈述对后期维权的影响以及笔者的建议，该案一审判决<sup>2</sup>也被收录为2017广州法院知识产权十大典型案例之一。

#### 一、专利制度中的禁止反悔原则

所谓禁止反悔原则，是指专利权人在专利授权或确权程序中，为获得授权或者维持专利权有效性而对其专利保护范围进行了限制，表明某些内容不属于其专利权的保护范围，那么在专利侵权诉讼中不得再主张该内容重新纳入专利权的保护范围。

最高人民法院在2009年颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条中正式规定了禁止反悔原则：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”

对于“放弃的技术方案”，最高人民法院在2016年颁布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条中又增加了“明确否定”的情形以规定禁止反悔原则适用的例外，即专利申请人、专利权人在专利授权和确权程序中作出限缩性修改或者陈述，只有被裁判者“明确否定”的，才不会导致技术方案的放弃，不会引起禁止反悔原则的适用<sup>3</sup>。

下面将结合一个近期的实际案例作进一步讨论。

<sup>1</sup> 广东省高级人民法院民事判决书（2017）粤民终2363号，裁判文书网

<sup>2</sup> 广州知识产权法院民事判决书（2017）粤73民初263号，裁判文书网

<sup>3</sup> 关于专利侵权诉讼中适用禁止反悔原则的几个问题，宋健，张晓阳，《法律适用》，2018年第8期。

## 二、案情简述

A 公司是发明专利“印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板”的专利权人。A 公司认为 B 公司制造、销售的 8 款屏蔽膜产品侵害其发明专利权，据此起诉请求判令 B 公司承担停止侵权，赔偿经济损失、合理维权费用共计 9272 万元等民事责任。

在法院审理中，双方当事人争论的一个主要焦点在于，如何解释涉案专利权利要求 8 中的“第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成”这一技术特征。

A 公司在专利授权阶段的审查历史表明，A 公司于 2010 年 2 月 3 日向国家知识产权局提交了该专利的原申请文件并依据专利合作条约第 28/41 条对权利要求进行了修改，将原权利要求 1 修改为权利要求 8，并将特征“所述第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成”修改为“第一金属层的两面沿着所述绝缘层的单面表面形成”。国家知识产权局于 2011 年 6 月 27 日发出了《第一次审查意见通知书》，认为权利要求 8 的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因为原申请文件仅记载了波纹结构的第一金属层和大致平坦结构的第一金属层两种实施例，没有给出第一金属层以其他方式（比如锯齿形或连续的凹凸形）的形成结构。针对此通知书，申请人将权利要求 8 恢复至原权利要求 1 请求保护的技术方案。基于此，国家知识产权局发出了《第二次审查意见通知书》，仅指出了因使用括号而导致权利要求不清楚的问题，申请人对此作出答复并获得授权。

对此，一审和二审法院均认为 A 公司在审查过程中根据《第一次审查意见通知书》对权利要求的修改构成了适用禁止反悔原则的基础。

具体来说，二审法院认为：在涉案专利申请文件审查过程中，审查员在第一次审查意见通知书中已指出，原申请文件仅记载了波纹结构的第一金属层（见下图，即判决中附件 1 中的涉案专利说明书附图 1）和大致平坦结构的第一金属层两种实施例，而没有给出第一金属层以其他方式（比如锯齿形或连续的凹凸形）的形成结构，申请人同意了审查意见并对权利要求进行了修改。

附件一（涉案发明专利说明书附图）：

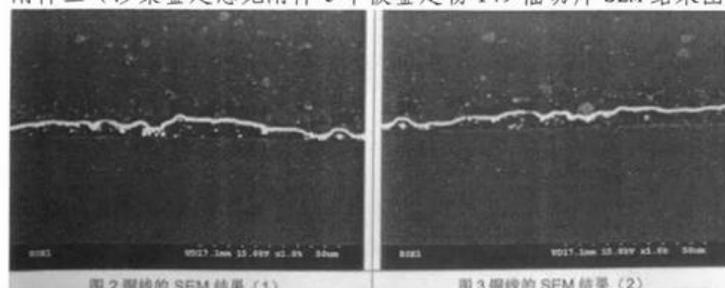


图 1

对此，申请人如不接受相关审查意见，应当在审查过程中做出相应说明回应，或者在进一步修改时清晰、合理地对相关技术特征进行限定或解释。因此，法院认为，涉案专利所谓的“波形结构”至少应当是相对规则、相对明显、相对平滑的连续高低起伏波动结构，排除不具有高弯曲性的大致平坦、锯齿形或连续的凹凸形结构。

而另一方面，被诉产品金属层形状呈现无规律、随机起伏的特点，既有起伏相对微弱甚至平坦的片段，也有曲率突变的片段（见下图，即判决中附件三中的被鉴定物的部分切片 SEM 结果图）。

附件三（涉案鉴定意见附件 3 中被鉴定物 149 幅切片 SEM 结果图）



结合前述对“波纹结构”的理解，此显然不符合涉案专利所述的“波纹结构”。至少基于此，二审法院认为被诉侵权产品不落入涉案专利的专利权保护范围<sup>4</sup>。

### 三、案件启示

禁止反悔原则设立的主旨是为了避免专利权人违反诚实信用原则，在授权程序和侵权诉讼程序中“两头得利”，损害公共利益。在上述案例的审理过程中，法院除了运用涉案专利的说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求之外，还结合了以往的专利审查档案来解释权利要求中有争议的技术特征。可见，专利授权和确权程序中的操作对于后期维权同样至关重要。

该案例的审理过程对专利申请人和知识产权从业人员均有诸多启示：在专利申请、授权和确权程序中，我们应绷紧“禁止反悔”这一根弦，避免在后期维权过程中造成不必要的麻烦。具体而言，为了避免“禁止反悔”的影响，在专利申请工作中申请人需重视以下方面：

#### ■ 申请递交前合理确定独立权利要求保护范围并充分布局从属权利要求：

向专利代理人充分提供所了解的技术背景和发明的创新点，以便专利代理人明确发明与现有技术的界限，从而能够针对发明的新创点而合理地确定独立权利要求的保护范围并且对从属权利要求书进行充分布局，按照从高度概括到中度概括再到具体实施例的方式布局权利要求，从而在权利要求书中全面覆盖欲保护的全部技术方案。

#### ■ 申请授权和专利确权阶段谨慎撰写与国家知识产权局的书面沟通：

在授权和确权程序中，要谨慎撰写拟提交的书面修改和意见陈述，避免为了授权或维持权利有效性而随意对发明技术方案进行解释或随意修改权利要求书。特别是在强调发明技术方案与对比文件不同，或者在将权利要求从一个大的保护范围修改为一个小的保护范围时，需慎重考虑这种意见陈述和修改是否会导致摒弃了实际上希望纳入保护范围的技术方案。在专利申请授权程序中，对于可能对权利要求保护范围产生限制的意见陈述，可以考虑电话联系审查员来口头陈述意见，以在说服审查员的同时尽量少地留书面证据。

#### ■ 申请授权和专利确权阶段主动澄清不同意见：

在授权和确权程序中，如果专利申请人或专利权人不同意审查员的相关审查意见，应当正面作出回应和说明，或者在进一步修改时清晰、合理地对相关技术特征作出所希望的限定或解释。

综上，在专利授权和确认程序中，需慎重考虑对权利要求书和说明书的修改及意见陈述，避免因禁止反悔原则而带来不必要的损失。

<sup>4</sup> 广东省高级人民法院民事判决书（2017）粤民终 2363 号，裁判文书网

## 特别声明

汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展，仅供参考，不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。

如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所以下人员联系：

### 吴丽丽

电话： +86-10-8516 4266  
+86-135 1100 6372  
Email: lili.wu@hankunlaw.com

### 魏小微

电话： +86-10-8516 4280  
+86-138 1049 9940  
Email: xiaowei.wei@hankunlaw.com

### 王菲

电话： +86-10-8516 4242  
+86-186 1048 1985  
Email: faye.wang@hankunlaw.com