

## 知识产权法律

### 速评最高人民法院《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》 （征求意见稿）

作者：王焱 | 吴丽丽 | 杨倩

2020年4月28日，最高人民法院公布了《关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）》（征求意见稿）（以下称“**司法解释**”）向社会公众公开征求意见。该司法解释曾于2018年6月1日公开征求过意见，当时在业界引发了广泛的讨论，尤其是涉及到修改超范围、创造性的判断、生物化学中数据的使用等热点问题引起了广泛的争议。2019年之后，专利授权确权行政案件的二审管辖权由北京市高级人民法院变更为最高人民法院知识产权法庭，社会经济环境和司法环境均有所变化。时隔两年后，经修改调整后的司法解释再次向公众征求意见，其间的变化一定程度上能够体现出司法观点和司法导向的变化。

从该司法解释前后两次征求意见稿的对比可见，本次征求意见稿措辞更加严谨，吸收了最新的裁判理念，并与中美第一阶段贸易协议的部分条款进行了衔接。整体来看，该司法解释强化了对国务院专利行政部门依职权行为的限制，对新证据的接受总体给予了宽容的态度，并赋予了人民法院较为宽松的全面、实体审查空间。可以推测未来司法机关对专利授权确权行政程序的实体参与程度会有较大幅度的提高；与目前全面实体审查主要集中在行政机关的现状相比，裁判主体有所增加。该司法解释的最终出台是否会增加专利授权确权行政程序最终结论的不确定性有待观察。

本文对两次征求意见稿进行了详细的对比，并逐条做了速评，试图对该征求意见稿所传达的信息提出一点我们的思考，以作抛砖引玉。

为便于对比，红色部分为相对于2018年的意见稿删除的部分；绿色为修改的部分；蓝色为增加的部分。

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>（公开征求意见稿）</p>	<p>（征求意见稿）</p>	
<p>为正确审理专利授权确权行政案件，根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国行政诉讼法》等法律规定，结合审判实践，制定本规定。</p>	<p>为正确审理专利授权确权行政案件，根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国行政诉讼法》等法律规定，结合审判实践，制定本规定。</p>	
<p>第一条 本规定所称专利授权行政案件，是指专利申请人因不服国务院专利行政部门<del>专利复审委员会</del>（以下简称<del>专利复审委员会</del>）作出的复审请求审查决定，向人民法院起诉的案件。</p> <p>本规定所称专利确权行政案件，是指专利权人或者无效宣告请求人因不服<del>专利复审委员会</del>作出的无效宣告请求审查决定，向人民法院起诉的案件。</p>	<p>第一条 本规定所称专利授权行政案件，是指专利申请人因不服国务院专利行政部门作出的<del>专利</del>复审请求审查决定，向人民法院<del>提起诉讼</del>的案件。</p> <p>本规定所称专利确权行政案件，是指专利权人或者无效宣告请求人因不服<del>国务院专利行政部门</del>作出的<del>专利</del>无效宣告请求审查决定，向人民法院<del>提起诉讼</del>的案件。</p>	<p>机构改革后专利复审委员会已并入国家知识产权局专利局成为其一个部门，对外以国家知识产权局名义行使职能。因此将“专利复审委员会”全部替换为了“国务院专利行政部门”，与专利法措辞一致。</p>
<p>第二条 人民法院审理专利授权确权行政案件的范围，一般应当根据原告的诉讼请求及理由确定。<del>专利复审委员会的相关认定存在明显不当，但原告在诉讼中未主张的</del>，人民法院在各方当事人陈述意见后，可以对相关事由进行审查并作出裁判。</p>	<p>第二条 人民法院对专利授权确权行政行为进行审查的范围，一般应当根据原告的诉讼请求及理由确定。<del>原告在诉讼中未提出主张，但国务院专利行政部门的相关认定存在明显不当的</del>，人民法院在各方当事人陈述意见后，可以对相关事由进行审查并作出裁判。</p>	<p>调整了语序，突出了原告未主张的前提，明确了人民法院可以在认为“国务院专利行政部门的相关认定存在明显不当的”的条件下在诉讼请求之外扩张审查范围。</p>
<p>第三条 人民法院审理专利授权行政案件，一般应当以本领域技术人员所理解的通常含义界定权利要求的用语。权利要求采用自定义词且说明书及附图有明确定义或者说明的，从其界定。</p> <p><del>人民法院审理专利确权行政案件，可以运用权利要求书、说明书及附图界定权利要求的用语。说明书及</del></p>	<p>第三条 人民法院审理专利授权确权行政案件，一般应当以本领域技术人员所理解，<del>且符合发明目的</del>的通常含义界定权利要求的用语。权利要求采用自定义词且说明书及附图有明确定义或者说明的，从其界定。</p> <p><del>对于前款规定的通常含义，可以结合本领域技术人</del></p>	<p>本领域技术人员的理解也要符合发明目的，防止本领域技术人员脱离发明语境下理解“通常含义”。</p> <p>对于无效程序中对权利要求用语的界定，删除了对不同类型证据适用的优先级顺序。并明确，“通常含义”可以结合词典手册等外部证据，而“解释用语”可以参考专利审查档案等内部证据。从“结合”和</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>附图对权利要求用语有特别界定的，从其界定。专利审查档案可以用于解释权利要求的用语。以上述方法仍无法界定的，可以结合本领域技术人员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。</p> <p><del>（方案二：对于权利要求用语，人民法院一般应当以本领域技术人员所理解的通常含义界定。权利要求书采用自定义词且说明书及附图有明确定义或者说明的，从其界定。）</del></p>	<p>员通常采用的技术词典、技术手册、工具书、教科书、国家或者行业技术标准等界定。</p> <p>解释权利要求的用语时，可以参考专利审查档案。</p>	<p>“参考”的区别来看，似乎更强调了“通常含义”的客观性和“解释用语”的主观性。</p>
<p><del>第四条 人民法院在确定权利要求用语的含义时，可以参考专利权人在专利侵权诉讼程序中对权利要求内容的陈述。</del></p>		<p>删除了专利授权确权程序中可以参考专利侵权程序陈述的内容，也即通常所称“反向禁止反悔”的情形。这也反映了专利授权确权程序的技术客观性的特点。</p>
<p>第五条 对于权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、数字、标点、图形、符号等明显错误，本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解认定。</p>	<p>第四条 对于权利要求书、说明书及附图中的语法、文字、数字、标点、图形、符号等明显错误，本领域技术人员通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解的，人民法院应当根据该唯一理解认定。</p>	<p>进入行政诉讼程序后，专利申请人/专利权人对专利申请文件/专利文件已无修改空间，此条是通过权利要求的解释来对撰写时产生的明显错误的救济措施。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>第六条 <b>有证据证明</b> 专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，<b>恶意伪造、变造</b>说明书及附图中的具体实施方式、数据、图表等有关技术内容，当事人据此主张说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定，相关权利要求应当宣告无效的，人民法院应予支持。</p>	<p>第五条 专利申请人、专利权人违反诚实信用原则，<b>虚构、编造</b>说明书及附图中的具体实施方式、数据、图表等有关技术内容，当事人据此主张说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定，<b>与该技术内容相关的</b>权利要求<b>不应获得授权或者应当被宣告无效的</b>，人民法院应予支持。</p> <p><b>专利申请人、专利权人依据虚构、编造的技术内容，主张相关权利要求符合专利法规定的，人民法院不予支持。</b></p>	<p>删除了原稿中“有证据证明”和“恶意”，排除了实务中适用该规定可能存在的障碍（证据的必要性以及对主观恶意的证明）。</p> <p>将“伪造、变造”修改为“虚构、编造”更符合对技术事实的用语。</p> <p>增加了“不应获得授权”，意味着该条不仅适用于无效案件行政诉讼，还适用于复审案件行政诉讼。</p> <p>新增加的第二款考虑到了当事人诉讼请求相反的情况，也为除专利申请文件中的虚构编造行为外在后续补充证据中的虚构编造行为提供了适用空间。</p>
<p>第七条 说明书、附图未充分公开特定的技术内容，导致本领域技术人员不能实施权利要求限定的技术方案，或者经过有限的试验仍不能确认权利要求限定的技术方案能够解决<b>专利</b>所要解决的技术问题的，人民法院应当认定说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定。<b>但是，说明书未充分公开的技术内容与权利要求限定的技术方案无实质性关联的除外。</b></p>	<p>第六条 说明书、附图未充分公开特定的技术内容，导致本领域技术人员不能实施权利要求限定的技术方案，或者经过有限的试验仍不能确认权利要求限定的技术方案能够解决<b>说明书中记载的</b>所要解决的技术问题的，人民法院应当认定说明书<b>及其权利要求</b>不符合专利法第二十六条第三款的规定。</p> <p><b>当事人仅依据说明书中未能充分公开的特定技术内容，主张权利要求符合专利法第二十六条第四款关于“权利要求书应当以说明书为依据”的规定的，人民法院不予支持。</b></p>	<p>确权授权程序的目的是确定专利权利的有无，专利权利以权利要求为载体和单位，因此最终的结论都要落到具体的权利要求上。</p> <p>增加了支持条款与充分公开条款的关系，这与《专利审查指南》第二部分第二章第 3.2.1 节关于“以说明书为依据”的规定内涵是统一的。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>第八条 有下列情形之一的，人民法院应当认定权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于<b>权利要求书清楚</b>的规定：</p> <p>（一）权利要求限定的发明主题类型<b>不唯一或者不明确的</b>；</p> <p>（二）不能确定权利要求中技术特征的<b>含义的</b>；</p> <p>（三）技术特征之间存在明显矛盾且无法合理解释的。</p>	<p>第七条 <b>本领域技术人员阅读说明书及附图后认为权利要求</b>有下列情形之一的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于<b>权利要求书应当清楚地限定要求专利保护的</b>范围的规定：</p> <p>（一）权利要求限定的发明主题类型<b>不明确或者同时限定了多个主题类型的</b>；</p> <p>（二）不能<b>合理</b>确定权利要求中技术特征的<b>含义的</b>；</p> <p>（三）技术特征之间存在明显矛盾且无法合理解释的。</p>	<p>增加了对所列情形认定的主体为“本领域技术人员”，依据为“阅读说明书和附图后认为权利要求有（下列情形）”，尤其对于情形（二）和（三）增加了确定性和可操作性。</p> <p>把“主题类型不唯一”修改为“同时限定多个主题类型”，更加明确，含义未变。</p> <p>把“确定权利要求中技术特征的含义”改为“合理确定”，增加了适用的弹性。</p>
<p>第九条 本领域技术人员阅读说明书及附图后，不能直接得到或者合理概括得出权利要求限定的技术方案的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于<b>权利要求书以说明书为依据</b>的规定。</p> <p><b>本领域技术人员阅读说明书及附图后，无法合理预见权利要求所涵盖的所有实施方式均能够解决说明书记载的所要解决的技术问题的，人民法院应当认定属于前款所称的不能合理概括得出。</b></p>	<p>第八条 本领域技术人员阅读说明书及附图后，不能直接得到或者合理概括得出权利要求限定的技术方案的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于“<b>权利要求书应当以说明书为依据</b>”的规定。</p> <p><b>在权利要求限定的保护范围内，除本领域技术人员能够明显排除的具体实施方式之外，本领域技术人员不能合理预见保护范围内的其他所有具体实施方式均能够解决说明书记载的该权利要求限定的技术方案所要解决的技术问题的，人民法院应当认定属于前款所称的不能合理概括得出。</b></p>	<p>修改后的第二款明确排除了“坏点”的情况，与《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节“以说明书为依据”的规定内涵一致。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p><del>第十条 说明书记载的部分具体实施方式不能解决专利所要解决的技术问题，但本领域技术人员阅读说明书及附图后，在申请日无需经过过度劳动即可合理预见权利要求涵盖的其他所有具体实施方式均能够解决专利所要解决的技术问题，并达到相同的技术效果，当事人据此主张该权利要求符合专利法第二十六条第四款关于权利要求书以说明书为依据的规定的，人民法院一般应予支持。</del></p>		<p>被第八条吸收。</p>
<p>第十一条 说明书记载的技术内容相互矛盾，导致本领域技术人员无法确认其能否解决专利所要解决的技术问题，当事人依据该技术内容主张相关权利要求符合专利法第二十六条第四款规定的，人民法院不予支持。</p>	<p>第九条 说明书、附图记载的技术内容相互矛盾，导致本领域技术人员无法确认权利要求限定的技术方案能否解决说明书记载的其所要解决的技术问题，当事人依据该相互矛盾的技术内容主张相关权利要求符合专利法第二十六条第四款规定的“权利要求书应当以说明书为依据”的，人民法院不予支持。</p>	<p>明确了解决技术问题的主体是“权利要求限定的技术方案”，再次体现了授权确权程序的系争点应落脚在权利要求上。也明确了要解决的技术问题是“说明书记载的”，而不是其他途径确定的。 本条在强调说明书中自相矛盾的内容不可以作为“得到说明书支持”的依据。自相矛盾通常会导致公开不充分，因此本条与前文第六条第二款存在竞合关系。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>第十二条 对于权利要求中以功能或者效果限定的技术特征，说明书、附图未记载实现该功能或者效果的任何具体实施方式，<del>且本领域技术人员仅根据权利要求书、说明书及附图无法确定其含义</del>，当事人据此主张该权利要求不符合专利法第二十六条第四款规定的，人民法院应予支持。</p>	<p>第十条 对于权利要求中以功能或者效果限定的技术特征，说明书、附图未记载实现该功能或者效果的任何具体实施方式，当事人据此主张该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于“<b>权利要求书应当以说明书为依据</b>”的规定的，人民法院应予支持。 说明书中虽记载了与功能或者效果限定的技术特征对应的具体实施方式，但是未能充分公开，导致本领域技术人员不能够实现该具体实施方式的，应当认定说明书以及具有该技术特征的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。</p> <p>以功能或者效果限定的技术特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。</p> <p>除功能或者效果技术特征之外，权利要求中进一步限定了足以实现该功能或者效果的结构、相互关系等具体实施方式的，不属于前款规定的以功能或者效果限定的技术特征。</p>	<p>第二款强调了专利(申请)对功能性特征的充分公开义务。</p> <p>“以功能或者效果限定的技术特征”来自于《专利审查指南》第二部分第二章，第三款将授权确权程序中的这一名称与《最高人民法院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）》第八条定义的侵权程序中的“功能性特征”做了完全相同的定义，将两类程序中对该种特征的定义统一，也符合目前的审查和司法实践。</p> <p>第四款的逻辑来自于最高法院知产庭成立后审理的第一案【(2019)最高法知民终2号】，即“刮水器连接器”专利侵权案。该款将所述案件对侵权程序中“功能性特征”的界定纳入授权确权程序，对授权确权程序可能的影响有待观察。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>第十三条 化学发明专利申请人、专利权人在申请日以后提交实验数据，用于进一步证明说明书记载的技术效果已经被充分公开，且该技术效果是本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认的，人民法院一般应予审查。</p> <p>化学发明专利申请人、专利权人在申请日以后提交实验数据，用于证明专利申请或专利具有与对比文件不同的技术效果，且该技术效果是本领域技术人员在申请日从专利申请文件公开的内容可以<b>直接、毫无疑问地</b>确认的，人民法院一般应予审查。</p>	<p>第十一条 药品专利申请人、专利权人在申请日以后提交实验数据，用于进一步证明与说明书中的特定技术效果有关的技术内容充分公开，且本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认该技术效果的，人民法院应予审查。</p> <p>药品专利申请人、专利权人在申请日以后提交实验数据，用于证明专利申请或专利具有与对比文件不同的技术效果，且本领域技术人员在申请日根据说明书、附图以及公知常识能够确认该技术效果的，人民法院应予审查。</p>	<p>将“化学发明专利”细化为“药品专利”，与第一阶段中美贸易协议第一章第三节“药品相关的知识产权”、尤其是第 1.10 条“考虑补充数据”的内容更加统一；同时仍然强调了技术效果需要在申请日前能够根据专利文件/专利申请文件确认，是以维护我国“先申请制”的基石。</p>
<p>第十四条 当事人提交实验数据的，人民法院可以要求其举证证明实验数据的来源和形成过程，包括实验原料及其来源，实验步骤、条件或者参数，实验人员和场所等足以影响其真实性的因素。</p> <p>当事人对实验数据的真实性有争议的，人民法院可以依法委托具有资质的机构鉴定。</p>	<p>第十二条 当事人提交实验数据的，人民法院可以要求其举证证明实验数据的来源和形成过程，包括实验原料及其来源，实验步骤、条件、<b>环境</b>或者参数，<b>以及完成实验的人员、机构</b>等足以影响其真实性、<b>关联性和证明力</b>的因素。</p> <p>当事人对实验数据的真实性有争议的，人民法院可以依法委托具有相应资质的机构或者当事人均认可的第三方，对实验数据进行检测或者验证。</p>	<p>第一款对具体细节限定的更加严谨。</p> <p>第二款将对实验数据的“鉴定”修改为“检测或验证”，并将“当事人均认可的第三方”与“具有相应资质的机构”并列，增加了确认具体技术事实的可操作性。</p>
<p><del>第十五条 专利申请人对于说明书、附图的修改，明确记载在原说明书、附图、权利要求书中，或者属于本领域技术人员能够直接、毫无疑问地确定的内容，人民法院应当认定该修改符合专利法第三十三条的规定。</del></p>		<p>本次征求意见稿全文未出现有关专利法第三十三条的内容。</p> <p>原稿中本条与专利法第三十三条的内容相同，没有必要重复。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p><del>第十六条 专利申请人对权利要求进行修改，修改后的权利要求符合专利法第二十六条第四款所称“以说明书为依据”的，人民法院应当认定该修改符合专利法第三十三条的规定。</del></p>		<p>原稿中该条混淆了“以说明书为依据”与“修改超范围”的内涵。</p>
<p>第十七条 说明书记载的背景技术一般不视为专利法第二十二条第二款所称的现有技术，但有证据证明其在申请日前公开的除外。</p> <p>对比文件公开的内容，包括对比文件明确记载以及本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的技术内容。</p>	<p>第十三条 说明书记载的背景技术不视为专利法第二十二条第五款所称的现有技术，但有证据证明其在申请日以前在国内外为公众所知的除外。</p> <p>说明书和对比文件公开的内容，包括其中明确记载的内容以及本领域技术人员能够直接、毫无疑义地确定的内容。</p>	<p>第一款严格了“背景技术”不可视为现有技术，并确认是专利法第二十二条第五款的现有技术，意味着新颖性创造性评价中都否定了直接使用“背景技术”的可能，符合现有审查和司法实践。</p> <p>第二款增加了对“说明书公开内容”的界定，将涉案专利/专利申请与对比文件“一视同仁”。</p>
<p>第十八条 人民法院一般应当根据权利要求的内容，结合专利的主题名称、技术方案所实现的技术功能和用途，并参考专利在国际专利分类表中的最低位置，确定技术领域。</p>	<p>第十四条 在确定权利要求限定的技术方案的技术领域时，人民法院应当综合考虑权利要求的主题名称和内容、说明书中“技术领域”记载的内容以及该技术方案所实现的功能和用途，并参考专利的国际专利分类号。</p>	<p>在新颖性、创造性的判断中，均需要考虑技术领域的问题。本条对如何确定技术领域做了具体规定，专门增加了“说明书中‘技术领域’记载的内容”作为依据，对专利撰写提出了更高要求；尤其对于实用新型专利的撰写技巧提出了新的考验。</p>
<p>第十九条 <del>人民法院应当根据说明书、附图记载的权利要求与最接近现有技术的区别技术特征所产生的技术效果，结合本领域技术人员对专利技术方案的整体理解，认定权利要求实际解决的技术问题。</del>说明书、附图未明确记载该区别技术特征所产生的技术效果的，可以结合本领域的公知常识、区别技术特征与其他技术特征的关系、区别技术特征在专利技术方案中的作用等认定。</p>	<p>第十五条 说明书、附图中未明确记载区别技术特征在权利要求限定的技术方案中所能达到的技术效果的，人民法院可以结合公知常识、区别技术特征与权利要求中其他技术特征的关系、区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用等，认定该权利要求实际解决的技术问题。</p> <p>被诉决定对权利要求“实际解决的技术问题”未作认定或者认定错误的，人民法院可以在依法认定后，对</p>	<p>第一款删除了人民法院认定技术问题的义务，因为并非在所有授权确权案件中都需要认定技术问题。</p> <p>第二款赋予了人民法院就被诉决定在适用三步法时对“技术问题”未认定或认定错误从而重新认定创造性结论的权利。猜测该款原义来自【（2018）最高法行再33号行政判决书】（2018年中国法院50件典型知识产权案例之42号案），但本款含义与该判决有出入，反映了最高法院在对待三步法以及“技术问</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p><del>权利要求实际解决的技术问题是为现有技术提供替代方案的，可以不要求其具有比现有技术更好的技术效果。</del></p>	<p>权利要求的创造性作出认定。</p>	<p>题”认定上一一直在尝试新的思路。</p>
<p><del>第二十条 对于权利要求实际解决的技术问题，现有技术整体上给出技术启示的，人民法院应当认定该权利要求不符合专利法第二十二条第三款的规定。</del></p> <p><del>有下列情形之一的，人民法院可以认定存在前款所称的技术启示：</del></p> <p><del>（一）现有技术公开了区别技术特征，且公开了该区别技术特征能够解决权利要求实际解决的技术问题的；</del></p> <p><del>（二）区别技术特征属于本领域的公知常识的，但有相反证据证明本领域技术人员不容易想到将该公知常识应用于最接近的现有技术的除外；</del></p> <p><del>（三）从现有技术中公开的范围内有目的地选出现有技术未明确提及的部分，但不具有预料不到的技术效果的。</del></p>		<p>该条被上一条第二款吸收。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>第二十一条 人民法院认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑外观设计专利产品的设计空间。</p> <p>对于前款所称设计空间的认定，人民法院可以综合考虑下列因素：</p> <p>（一）产品的功能、用途；</p> <p>（二）现有设计的<b>密集程度</b>；</p> <p>（三）惯常设计；</p> <p>（四）法律、行政法规的强制性规定；</p> <p>（五）国家、行业技术标准。</p>	<p>第十六条 人民法院认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑<b>申请日时</b>外观设计专利产品的设计空间。</p> <p>对于前款所称设计空间的认定，人民法院可以综合考虑下列因素：</p> <p>（一）产品的功能、用途；</p> <p>（二）现有设计的<b>整体情况</b>；</p> <p>（三）惯常设计；</p> <p>（四）法律、行政法规的强制性规定；</p> <p>（五）国家、行业技术标准；</p> <p>（六）<b>需要考虑的其他因素</b>。</p>	<p>第一款明确了“设计空间”应以“申请日时”为时间点，符合现有审查和司法实践。</p> <p>第二款第（二）项将“密集程度”扩大为“整体情况”，适用空间更大。增加了第（六）项兜底条款。</p>
<p>第二十二条 仅由技术功能决定的设计特征，对于外观设计专利的整体视觉效果一般不具有影响，但该设计特征与其他设计特征的位置关系除外。该设计特征包括：</p> <p>（一）实现技术功能的唯一或者不可选择的设计特征；</p> <p>（二）实现技术功能的设计特征虽非唯一或者不可选择，但对其之间的选择变换并非基于视觉效果。</p>	<p>第十七条 为实现特定技术功能必须具备或者仅有有限选择的设计特征，对于外观设计专利的整体视觉效果不具有<b>显著影响</b>。</p>	<p>“不具有影响”修改为“不具有显著影响”，与《专利审查指南》第四部分第五章的措辞相统一，但比《专利审查指南》上“<b>通常</b>不具有显著影响”的措辞更加严格。其他内容与目前审查和司法实践基本相符。</p>
<p>第二十三条 外观设计专利的图片、照片相互矛盾或者模糊不清，导致一般消费者无法根据图片、照片及简要说明确定所要保护的外观设计的，人民法院应</p>	<p>第十八条 外观设计专利的图片、照片相互矛盾或者模糊不清，导致一般消费者无法根据图片、照片及简要说明确定所要保护的外观设计的，人民法院应当</p>	<p>符合目前审查和司法实践。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>当认定其不符合专利法第二十七条第二款的规定。</p>	<p>认定其不符合专利法第二十七条第二款的规定。</p>	
<p>第二十四条 外观设计专利与相同或者相近种类产品的一项现有设计相比，整体视觉效果相同或者<b>仅具有细微区别等实质相同的情形</b>的，人民法院应当认定其构成专利法第二十三条第一款规定的“属于现有设计”。</p> <p>外观设计专利与相同或者相近种类产品的一项现有设计相比，<b>二者</b>的差别对整体视觉效果不具有显著影响的，人民法院应当认定其与该现有设计不具有专利法第二十三条第二款规定的“明显区别”。</p>	<p>第十九条 外观设计专利与相同或者相近种类产品的一项现有设计相比，整体视觉效果相同或者实质相同的，人民法院应当认定其构成专利法第二十三条第一款规定的“属于现有设计”。</p> <p><b>除前款规定的情形外</b>，外观设计专利与相同或者相近种类产品的一项现有设计相比，<b>其</b>差别对整体视觉效果不具有显著影响的，人民法院应当认定其不具有专利法第二十三条第二款规定的“明显区别”。</p>	<p>第一款去掉“细微区别”的概念，直接使用《专利审查指南》第四部分第五章“实质相同”的措辞，适用空间更大。</p> <p>第二款与《专利审查指南》第四部分第五章的内涵一致。</p>
<p>第二十五条 外观设计专利与相同类别产品上同日申请的另一项外观设计专利相比，整体视觉效果相同或者<b>仅具有细微区别等实质相同的情形</b>的，人民法院应当认定其不符合专利法第九条关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。</p>	<p>第二十条 外观设计专利与相同种类产品上同日申请的另一项外观设计专利相比，整体视觉效果相同或者实质相同的，人民法院应当认定其不符合专利法第九条关于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定。</p>	<p>明确了专利法第九条仅适用于同日申请，意味着其他情形更宜适用专利法第二十三条。该条内容与《专利审查指南》第四部分第五章的规定内涵一致，也符合现有审查和司法实践。</p>
<p>第二十六条 外观设计专利与申请日前提出申请、以后公告，且属于相同或者相近种类产品的一项外观设计专利文件相比，整体视觉效果相同或者<b>仅具有细微区别等实质相同的情形</b>的，人民法院应当认定其构成专利法第二十三条第一款规定的“同样的外观设计”。</p>	<p>第二十一条 外观设计专利与申请日以前提出申请、<b>申请日</b>以后公告，且相同或者相近种类产品的一项外观设计相比，整体视觉效果相同或者实质相同的，人民法院应当认定其构成专利法第二十三条第一款规定的“同样的外观设计”。</p>	<p>同第十九条第一款的修改。</p>
<p>第二十七条 根据现有设计整体上给出的设计启示，一般消费者能够容易想到对设计特征进行转用、拼</p>	<p>第二十二条 根据现有设计整体上给出的设计启示，一般消费者容易想到对现有设计的设计特征进行转</p>	<p>与《专利审查指南》第四部分第五章第 6.2 节的内容大同小异。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>合或者替换, 获得整体视觉效果相同或者<b>仅有细微区别</b>的外观设计, 且不具有独特视觉效果的, 人民法院应当认定外观设计专利与现有设计特征的组合不具有明显区别。</p> <p>具有下列情形之一的, 人民法院可以认定存在前款所称的设计启示:</p> <p>（一）将单一自然物的特征<b>直接</b>转用于外观设计专利产品的;</p> <p>（二）现有设计公开了将特定类别产品的设计特征转用于专利产品的; jir</p> <p>（三）将相同类别产品上不同部分的设计特征进行<b>简单</b>拼合或者替换的;</p> <p>（四）现有设计公开了将特定类别产品的外观设计特征进行<b>简单组合</b>的;</p> <p>（五）将<b>现有的单一图案</b>直接用于外观设计专利产品的。</p>	<p>用、拼合或者替换, 获得<b>与外观设计专利</b>的整体视觉效果相同或者<b>实质相同</b>的外观设计, 且不具有独特视觉效果的, 人民法院应当认定<b>该</b>外观设计专利与现有设计特征的组合相比不具有明显区别。</p> <p>具有下列情形之一的, 人民法院可以认定存在前款所称的设计启示:</p> <p>（一）将单一自然物的特征转用于外观设计专利产品的;</p> <p>（二）现有设计公开了将<b>其他</b>特定类别产品的设计特征转用于专利产品的;</p> <p>（三）将相同类别产品上不同部分的设计特征进行拼合或者替换的;</p> <p>（四）现有设计公开了将<b>不同的</b>特定类别产品的外观设计特征进行<b>拼合</b>的;</p> <p>（五）将<b>现有设计中的图案</b>直接用于外观设计专利产品的;</p> <p>（六）<b>单纯采用基本几何形状或者仅对其做细微变化得到的外观设计</b>;</p> <p>（七）<b>使用一般消费者熟知的建筑物、作品、标识的全部或者部分设计的</b>。</p>	<p>第二款增加的第（六）、（七）项来自于《专利审查指南》第四部分第五章第 6.2.2 节。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>第二十八条 人民法院在认定本规定第二十七条所称的独特视觉效果时，可以综合考虑下列因素：</p> <p>（一）现有设计的整体状况；</p> <p>（二）设计空间；</p> <p>（三）产品类别的关联度；</p> <p>（四）组合的设计特征的数量和难度；</p> <p>（五）转用、拼合、替换对产品功能的影响；</p> <p>（六）是否存在难以克服的困难。</p>	<p>第二十三条 人民法院在认定本规定第二十二条所称的独特视觉效果时，可以综合考虑下列因素：</p> <p>（一）现有设计的整体状况；</p> <p>（二）设计空间；</p> <p>（三）产品类别的关联度；</p> <p>（四）现有设计特征的数量和拼合难度；</p> <p>（五）转用、拼合、替换对产品功能的影响；</p> <p>（六）需要考虑的其他因素。</p>	<p>第（四）项只强调了“拼合”难度，没有涉及组合的另一种形式——“替换”。</p> <p>增加了第（六）项兜底条款。</p>
<p>第二十九条 专利法第二十三条第三款所称的合法权利，包括作品、商标、地理标志、企业名称、<del>商号</del>、肖像、知名商品特有的名称、包装或者装潢等。</p> <p>无效宣告请求人提交的证据能够证明存在专利法第二十三条第三款规定的权利冲突的情形，专利权人以其并非在先合法权利人或者利害关系人为由，主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院不予支持。</p> <p><del>（第二款之方案二：无效宣告请求人提交的证据不能证明其系专利法第二十三条第三款规定的在先合法权利人或者利害关系人，专利权人据此主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院应予支持。）</del></p>	<p>第二十四条 专利法第二十三条第三款所称的合法权利，包括就作品、商标、地理标志、肖像以及有一定影响的商品名称、包装、装潢、企业名称等享有的合法权利或权益。</p> <p>无效宣告请求人提交的证据能够证明存在专利法第二十三条第三款规定的权利冲突的情形，专利权人以无效宣告请求人并非在先合法权利人或者利害关系人为由，主张其无权提出无效宣告请求的，人民法院不予支持。</p>	<p>原稿中的措辞与《专利审查指南》第四部分第五章第7节的内容相同，此次征求意见稿中有细微变化，包括删除了“商号”，并将“名称、包装、装潢”的主体从“知名商品特有的”修改为“有一定影响的商品”，更符合审查和司法实践。“合法权利和权益”的措辞也来自于《专利审查指南》上述章节。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>第三十条 当事人主张<b>专利复审委员会</b>的下列情形属于行政诉讼法第七十条第三项规定的“违反法定程序”的，人民法院应予支持：</p> <p>（一）遗漏当事人提出的<b>事实和理由</b>，对当事人权利产生实质性影响的；</p> <p>（二）<b>同一复审程序或者无效宣告请求程序中</b>未告知合议庭成员，<b>经审查确有应当回避事由而未回避</b>的；</p> <p>（三）未通知<b>适格当事人参加同一复审程序或者无效宣告请求程序</b>，<b>该当事人明确提出异议</b>的。</p>	<p>第二十五条 <b>国务院专利行政部门在专利复审和无效宣告请求审查程序中</b>存在下列情形，当事人主张属于行政诉讼法第七十条第（三）项规定的违反法定程序的，人民法院应予支持：</p> <p>（一）遗漏当事人提出的<b>理由和证据</b>，且对当事人权利产生实质性影响的；</p> <p>（二）未<b>依法通知应当参加审查程序的当事人</b>，<b>对该当事人权利产生实质性影响的</b>；</p> <p>（三）未<b>向当事人告知合议庭组成人员</b>，<b>且合议庭组成人员存在法定回避事由而未回避</b>的。</p>	<p>第（一）项将“事实和理由”修改为“理由和证据”，与《专利审查指南》第四部分第三章第4.1节的规定相一致。</p> <p>原第（三）项变为第（二）项，增加了“对该当事人权利产生实质性影响”的必要条件。</p> <p>原第（三）项变为第（二）项，将“应当回避事由”修改为“法定回避事由”，措辞更加规范。</p>
<p>第三十一条 <b>专利复审委员会</b>超出无效宣告请求人<b>或复审请求人主张</b>的事实和理由进行审查，且不属于<b>依法</b>可以依职权审查的情形，当事人主张属于行政诉讼法第七十条第四项规定的“超越职权”的，人民法院应予支持。</p>	<p>第二十六条 <b>国务院专利行政部门</b>超出无效宣告请求人<b>提出</b>的理由和证据进行审查，且不属于可以依职权审查的情形，当事人主张属于行政诉讼法第七十条第（四）项规定的超越职权的，人民法院应予支持。</p>	<p>将对国务院专利行政部门依职权扩张审查范围的限制局限在了无效程序中。根据《专利审查指南》第四部分第二章第4节的规定，复审程序的审查范围取决于驳回决定等的内容，而非仅取决于请求人的主张。</p>
<p>第三十二条 有下列情形之一的，人民法院可以根据行政诉讼法第七十条的规定，判决撤销<b>专利复审委员会所作决定</b>中的错误部分：</p> <p>（一）决定对于权利要求书中的部分权利要求的认定错误，其余正确的；</p> <p>（二）决定对于专利法第三十一条第二款规定的一件外观设计专利申请中的部分外观设计认定错误，其余正确的。</p>	<p>第二十七条 有下列情形之一的，人民法院可以根据行政诉讼法第七十条的规定，判决撤销<b>被诉决定</b>中的错误部分：</p> <p>（一）<b>被诉</b>决定对于权利要求书中的部分权利要求的认定错误，其余正确的；</p> <p>（二）<b>被诉</b>决定对于专利法第三十一条第二款规定的一件外观设计专利申请中的部分外观设计认定错误，其余正确的；</p>	<p>增加<b>部分撤销</b>的判决结论，意在解决实务中由于决定中的部分瑕疵导致决定被整体撤回、影响其他部分结论的情况。</p> <p>增加第（三）项兜底条款，为将来该条的适用拓展了足够的空间。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
	<p>（三）其他可以判决部分撤销，无须判决行政机关对被撤销的部分重新作出行政决定的情形。</p>	
<p>第三十三条 专利复审委员会对于涉案的全部无效理由及证据审查后决定宣告专利权无效，人民法院认为决定中认定专利权无效的理由均不能成立的，应当判决撤销该决定，不再判决专利复审委员会重新作出决定。<del>专利权人在上述决定或者生效判决书向其送达以后转让、质押、许可该专利权，当事人主张该行为没有权利基础的，人民法院不予支持。</del></p>	<p>第二十八条 国务院专利行政部门对当事人主张的全部无效理由和证据审查后宣告权利要求无效，人民法院认为被诉决定认定该权利要求无效的理由均不能成立的，应当判决撤销或者部分撤销该决定，不再判决国务院专利行政部门就该权利要求重新作出审查决定。</p>	<p>该条意味着人民法院可以直接否定以权利要求为单位的“无效”结论，并不用通过国务院专利行政部门再次做出审查决定的程序即“恢复”其权利。</p>
<p>第三十四条 人民法院生效裁判对于相关事实和法律适用已经作出明确认定，当事人不服专利复审委员会依据该生效裁判重新作出的决定又提起诉讼的，人民法院依法裁定不予受理；已经受理的，依法裁定驳回起诉。</p>	<p>第二十九条 人民法院生效裁判对于相关事实和法律适用已经作出明确认定，当事人不服国务院专利行政部门依据该生效裁判的认定重新作出的审查决定提起诉讼的，人民法院依法裁定不予受理；已经受理的，依法裁定驳回起诉。但是，该审查决定认定事实、适用法律超出该生效裁判的认定，对当事人的权利造成新的不利影响的除外。</p>	<p>同样基于“相关的事实和法律适用”，当国务院专利行政部分重新做出的审查决定超出生效裁判的认定时，当事人再次起诉也并非当然受理，还需满足“对当事人的权利造成新的不利影响”的条件。</p>
<p>第三十五条 专利复审委员会的决定认定事实或者适用法律存在错误，但对专利权效力的认定结论正确的，人民法院可以根据行政诉讼法第六十九条的规定判决驳回原告的诉讼请求，但不撤销决定。</p>	<p>第三十条 被诉决定认定事实或者适用法律存在错误，但宣告专利权无效或者部分无效的结论正确，人民法院可以在纠正相关事实认定和法律适用的基础上确认该被诉决定违法，但不撤销该决定。</p>	<p>“认定事实或者适用法律存在错误”的情形与原稿适用的行政诉讼法第六十九条中规定的“证据确凿，适用法律、法规正确”有差距。此次征求意见稿似乎类比适用了行政诉讼法第七十四条，但并不能归入该条规定的任何一项中。</p>
<p><del>第三十六条 人民法院审理专利授权确权行政案件，可以根据当事人的主张和案件审理情况，确定当事</del></p>		<p>专利授权确权行政案件中的举证期限问题并无特殊性，直接适用上位法即可。</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p><del>人应当提交证据的期限。当事人逾期提交证据的，人民法院应当责令其说明理由；拒不说明理由或者理由不成立的，人民法院对该证据应当不予采纳。</del></p>		
<p>第三十七条 当事人主张有关技术内容属于<b>本领域</b>的公知常识，或者有关设计特征属于外观设计专利产品的惯常设计的，人民法院应当要求其<b>提交证据证明或者充分说明</b>。</p>	<p>第三十一条 当事人主张有关技术内容属于公知常识，或者有关设计特征属于外观设计专利产品的惯常设计的，人民法院应当要求其<b>充分说明或者提交证据证明</b>。</p>	<p>实务层面为公知常识划分“技术领域”必要性不大。“充分说明”和“提交证据证明”的顺序调换侧面反映出公知常识无法全面依赖“证据证明”。</p>
<p>第三十八条 专利复审委员会在专利授权程序中依职权引入公知常识或惯常设计且听取当事人对该公知常识或惯常设计的意见，当事人主张属于违反法定程序的，人民法院一般不予支持。</p> <p>专利复审委员会在专利确权程序中未经听证主动引入当事人未提及的公知常识或惯常设计，当事人主张属于违反法定程序的，人民法院<b>一般</b>应予支持。</p>	<p>第三十二条 国务院专利行政部门在专利授权确权程序中主动引入当事人未主张的公知常识或者惯常设计，未听取当事人意见<b>且对当事人权利造成实质性影响</b>，当事人主张属于违反法定程序的，人民法院应予支持。</p>	<p>将原稿区分授权程序和确权程序的措辞合并，依然是涉及对国务院专利行政部门依职权的限制，增加了“对当事人权利造成实质性影响”的必要条件，去掉了“一般”的弹性空间。与第二十六条有竞合关系。</p>
<p>第三十九条 专利权人在专利确权行政案件<b>审理程序</b>中提交新的证据，用于证明被<b>专利复审委员会</b>宣告无效的权利要求应当维持有效的，人民法院一般</p>	<p>第三十三条 专利权人在专利确权行政案件中提交新的证据，用于证明<b>被诉决定</b>中宣告无效的权利要求应当维持有效的，人民法院一般应予审查。</p>	<p>第三十三、三十四条根据无效决定的不同结论，对新证据适用了不同的接受条件。对于将权利要求宣告无效的结论，如果行政诉讼程序中不接受新证据，权</p>

<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2018-6-1）</p>	<p>最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件若干问题的规定（一）（2020-4-28）</p>	<p>速评</p>
<p>应予审查。</p> <p>无效宣告请求人在专利确权行政案件审理程序中提交新的证据，用于证明专利权应当被宣告无效的，人民法院一般不予采纳，但下列证据除外：</p> <p>（一）用于证明已在无效宣告请求程序中主张的公知常识或者惯常设计的；</p> <p>（二）用于证明外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力的；</p> <p>（三）用于补强已被专利复审委员会采信的证据的证明力的；</p> <p>（四）用于反驳前款所称专利权人提交的新的证据的。</p>	<p>第三十四条 无效宣告请求人在专利确权行政案件审理程序中提交新的证据，用于证明专利权应当被宣告无效的，人民法院一般不予采纳，但下列证据除外：</p> <p>（一）用于证明当事人在无效宣告请求程序中主张的公知常识或者惯常设计，且不属于国务院专利行政部门在行政程序中依法要求其提交但未能提交的情形；</p> <p>（二）用于证明本领域技术人员或者一般消费者的知识水平和认知能力的；</p> <p>（三）用于证明外观设计专利产品的设计空间的；</p> <p>（四）用于补强已被国务院专利行政部门采信的证据的真实性或证明力的；</p> <p>（五）用于反驳前款所称专利权人提交的新的证据的。</p> <p>人民法院可以要求当事人提供或者补充前款规定的证据。</p>	<p>利人一定程度上丧失被救济的机会，其权利的丧失将不可挽回。因此，对于此类新证据的接受相对宽容。</p> <p>对于用于证明应当被宣告无效的证据，可以通过再次启动新一轮无效程序来弥补，因此原则上不在行政诉讼程序中予以审查。例外情形主要涉及对公知常识或技术背景进行证明的情形，包括补强证据和相应的反证，充分保证了对技术事实证据的收集。</p>
<p>第四十条 本规定施行后人民法院正在审理的一审、二审案件适用本规定。</p> <p>本规定施行前已经终审，本规定施行后当事人申请再审或者依法再审的案件，不适用本规定。</p>	<p>第三十五条 本规定施行后人民法院正在审理的一审、二审案件适用本规定。</p> <p>本规定施行前已经终审，本规定施行后当事人申请再审或者依法再审的案件，不适用本规定。</p>	<p>效力不追溯。</p>
	<p>第三十六条 本规定自 年 月 日起施行。</p>	

## 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：

### 王焱

电话： +86 21 6080 0200

Email: yan.wang@hankunlaw.com

### 吴丽丽

电话： +86 10 8516 4266

Email: lili.wu@hankunlaw.com