

知识产权法律

专利授权确权行政案件司法解释之解读及对实务的影响

作者：吴丽丽 | 王焱 | 魏小薇 | 杨倩

最高人民法院近期公布的《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（下称《规定》）共三十二条，对权利要求解释、以说明书为依据、说明书充分公开、创造性、外观设计专利授权标准等重要法律适用问题予以明确，并对有关证据、程序问题作出规定¹。

最高法院就该司法解释答记者问时提到：“该规定的出台有利于加强行政程序和司法程序的衔接，公正高效化解矛盾，实现行政争议实质性解决，让‘真创新’得到‘真保护’，‘高质量’得到‘严保护’。”由此可见，专利授权确权行政诉讼将会聚焦于“行政争议的实质性解决”。整个《规定》的具体内容也凸显了司法程序对于专利授权确权行政程序中实体问题的诸多具体考量和明确导向。可以预期，未来专利授权确权实体问题的争议会从行政程序一直延续至司法程序中，强化了整个程序的技术性和专业性。这无论是对裁判者还是案件参与者，都提出了更高的要求。本文意在对于司法精神和主要条款进行解读。

■ 《规定》各条款主题概览如下：

第一条：适用范围

第二、三、四条：权利要求解释的相关规定

第五条：诚实信用原则，呼应专利法修正案（草案二次审议稿）第20条

第六、七、八条：专利法第26条的适用，包括充分公开、清楚、支持

第九条：功能性限定的定义及其充分公开的要求

第十、十一条：补充实验数据的审查及其真实性争议的解决路径

第十二、十三条：创造性判断中，技术领域和技术问题相关规定

第十四~二十二条：外观设计专利授权确权的具体规定

第二十三条：行政决定“违法法定程序”从而应予撤销的具体情形

¹ <https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/09/id/5453571.shtml>，最高法民三庭负责人就侵犯商业秘密民事案件司法解释及专利授权确权行政案件司法解释答记者问。

第二十四~二十七条：明确了授权确权行政案件的结论类型

第二十八~三十一条：授权确权行政案件中对证据的规定

第三十二条：时间效力不追溯，在审案件可适用

■ 《规定》重大变化解读

下文中针对《规定》带来的部分重大变化尝试做出解读，并分析了其在实务中可能产生的影响，抛砖引玉，以飨读者。

一、确立“优先内部证据，结合外部证据”的权利要求解释原则，引入“反向禁止反悔”规则

（一）条款解读

《规定》第二条第一款强调了内部证据优先的原则，“应当以所属技术领域的技术人员在阅读权利要求书、说明书及附图后所理解的通常含义，界定权利要求的用语”，说明书及附图中有明确定义的从其界定；第二款规定内部证据失效时可以援引外部证据来界定权利要求用语。

整体上，该条与确权程序的大原则趋同。然而在授权程序中，《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.2节规定：“一般情况下，权利要求中的用词应当理解为相关技术领域通常具有的含义。在特定情况下，如果说明书中指明了某词具有特定的含义，并且使用了该词的权利要求的保护范围由于说明书中对该词的说明而被限定得足够清楚，这种情况也是允许的。但此时也应要求申请人尽可能修改权利要求，使得根据权利要求的表述即可明确其含义。”《规定》生效后，《专利审查指南》中的上述规定何去何从，值得关注。

另外笔者注意到，与《规定》2020年6月征求意见稿相比，正式发布稿删除了“解释权利要求的用语时，可以参考专利审查档案”的条款，而增加了第三条“可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述”，即通常所称的“反向禁止反悔”原则。

在侵权程序中，专利审查档案也被作为“内部证据”来对待，其对权利要求的解释作用不亚于说明书及附图等文件。比如，《最高人民法院关于审理侵权专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（下称侵权司法解释二）第六条具体定义了审查档案所包括的材料，并明确其可以作为解释权利要求的依据。在授权确权行政诉讼中，包括被诉决定在内的部分专利审查档案成为了被审理的具体行政行为的载体，因此，在行政诉讼程序中将专利审查档案排除在解释依据之外有其合理性。然而细读该条，《规定》是否绝对排除专利审查档案的解释作用，也有待观察。笔者以为，尤其是在确权程序中，如果完全无视授权阶段甚至确权程序中专利权人的陈述，并不利于引导申请人/权利人在不同程序中采取一致立场。这与《规定》第三条确立的“反向禁止反悔原则”的精神也是相悖的。

关于“反向禁止反悔原则”，最高法院在就该司法解释答记者问²的内容中明确：“该规定的目的，旨在引导、督促专利权人在专利确权程序和侵权诉讼程序中都能谨慎、诚信地陈述，对权利要求的用语的含义进行解释，避免权利人在不同程序中作不同陈述、两头得利……需要注意的是，权利要求书和说明书是解释权利要求用语的根本依据，故专利权人在专利侵权诉讼程序中的陈述**仅具有参考作用**。该条规定较为原则，既起到引导、督促作用，也为司法实践提供了裁判依据。”可见裁判机关对于该条款的

² 同1。

态度也是相对审慎和保守的。

无论是“禁止反悔”还是“反向禁止反悔”，都是对专利权人的限制。对于被诉侵权人以及确权程序中的请求人，并没有此类限制。这与专利权的对世性有关。除了权利内容的创造者（专利权人）和权利本身的授予者（有权机关）对专利权有天然的修订权外，其他主体的主张不应影响专利权的保护范围。

（二）对实务的影响

《规定》第二、三条缩小了专利授权确权程序与侵权程序之间权利要求的解释规则的差异。然而笔者认为，在实际操作层面该差异仍然不可避免。授权程序、确权程序和侵权程序中权利要求的修改空间存在较大差异，势必要求界定权利要求用语时援引说明书及附图的力度不能完全趋同。权利要求的修改空间愈大，那么应当尽可能引导申请人/权利人将权利要求修改清楚以有利于公示效应；权利要求修改空间愈小，那么倚仗说明书来界定权利要求用语的必要性愈高以有利于合理的保护。

“反向禁止反悔”原则形成了侵权程序对确权程序的反馈回路，将加强两个程序中当事人立场的一致性。专利行权历史影响专利的保护范围的同时，甚至在确权程序中可能动摇权利基础，这要求专利权人在行使权利时也要有更多的考虑。

二、增加“部分撤销”被诉决定的判决结论

（一）条款解读

《规定》第二十四、二十五条均提到了“部分撤销”被诉决定的情形。

根据《行政诉讼法》第七十条的规定“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为”。在以往的专利授权确权行政诉讼案件中，被诉决定或者被维持，或者被撤销，并未出现过“部分撤销”的情形。似乎最初业内一致认为国务院专利行政部门做出审查决定的这一具体行政行为不可分，从而不存在被“部分撤销”的空间。

然而，实务中我们可以看到：一方面，授权确权行政决定的结论（通常包括：撤销驳回、维持驳回、维持有效、部分无效、全部无效以及其他等）都是以权利要求、或者更明确的说是以技术方案为“最小单元”进行的认定，其客观上存在可分的可行性。另一方面，双方仅对授权确权行政决定中针对部分权利要求/技术方案的认定结论有争议的情形大量出现；此时如果整体撤回被诉决定，其他本无争议的结论也将被再次推回原点，重新卷入争议，对行政司法资源都是巨大的浪费。因此，《规定》此次引入“部分撤销”的结论，既可以聚焦争议焦点又可以防止出现“毫无悬念”的程序空转。

那么，被诉决定被“部分撤销”后，是否还需重新作出审查决定呢？《规定》第二十四条第（三）项在2020年6月发布的征求意见稿中写作“（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”；在正式发布稿中该项删除了“无须判决行政机关对被撤销的部分重新作出行政决定”的字样。另外，《规定》第二十五条针对已评述全部无效理由及证据的无效决定，如果宣告权利要求无效的结论不成立，在判决撤销或部分撤销该决定的基础上，“**可视情判决被告就该权利要求**”重新作出审查决定。在《规定》2020年6月发布的征求意见稿中该条写作“**可不再**”判决……就该权利要求重新做出审查决定。可见，最初征求意见时“部分撤销”的判决基本是对应于“不再判决重新做出审查决定”的情形。也许是考虑到实践中存在众多司法程序无法替代行政程序的个案情形，目前的行文没有排除“不再重新作出审查决定”的判决项，更便于法官针对个案情况灵活处理。

（二）对实务的影响

应当注意到，判决“部分撤销”被诉决定时，即使一并做出“重新作出审查决定”的判项，也很有可能仅是针对“被撤销的部分”重新作出决定。那么除非出现法院将原告诉讼请求之外的理由纳入审理范围的极端情况，大部分情形下，被诉决定中那些原告未提出挑战的部分结论，在实务层面可能会被推定直接生效，从而影响其他程序的进程，比如侵权程序、授权程序等。可以预见，在未来的专利授权确权行政诉讼中，当事人可以有更多灵活的策略选择。

三、明确补充实验数据的审查义务及真实性争议的解决路径

（一）条款解读

《规定》第十条明确了对药品专利补充实验数据应予审查。中美经济贸易协议第一章第三节第 1.10 条规定：“一、中国应允许药品专利申请人在专利审查程序、专利复审程序和司法程序中，依靠补充数据来满足可专利性的相关要求，包括对公开充分和创造性的要求。”《规定》第十条即是对此的落实。

在此之前，2017 年发布的第七十四号国家知识产权局令《关于修改〈专利审查指南〉的决定》指出，在《专利审查指南》第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”第 3 节中新增第 3.5 节，并明确：“判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准。对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”在此基础上，《规定》第十条进一步将补充实验数据放宽至司法程序以及专利法第二十二条第三款即创造性的领域，满足了中美经贸协议的要求。

与第五条、第二十三条、第二十九条中“专利申请人”与“专利权人”并列的写法不同，第十条规定的提交补充实验数据的主体是“药品专利申请人”。这似乎意味着，该条款仅适用于专利授权行政诉讼案件；这也与前述中美经贸协议条款中的“专利审查程序、专利复审程序和司法程序”相呼应。那么在确权程序以及确权行政诉讼中，补充实验数据的地位如何，有待司法实践进一步明晰。

实务中，实验数据最容易被质疑真实性。《规定》第十一条给出了解决路径，明确了举证责任；并提到人民法院可以通知实验负责人到庭说明。与《规定》征求意见稿相比，删除了可以对实验数据委托鉴定、检测或验证的规定。也即，将完整的举证责任赋予提出实验数据的当事人，而不是重做实验，以避免出现不可控的结果，将技术事实更加复杂化。

（二）对实务的影响

虽然《规定》第十条明确对补充实验数据应予审查，但这仅是程序上的规定。对于补充实验数据是否可以接收的实体审查应当如何考虑，并未作出规定。对此笔者认为，在未来提交补充实验数据时，仍然不可忽视《专利审查指南》的现行规定，应注意其证明目的与申请文件记载内容的关系。“先申请制”是我国专利制度的基石，补充实验数据也不可能对此有所突破。因此，如何保证补充实验数据在满足“先申请制”的前提下实现证明目的，将会是对案件参与者智慧的考验。

另外，提交补充实验数据时，应当充分评估补充实验数据作为一把双刃剑的利弊，注意把握充分公开和创造性条款的平衡。

四、将侵权程序中的功能性特征定义引入授权确权程序

（一）条款解读

《规定》第九条第一款将侵权司法解释二第八条“功能性特征”的定义引入，并在第二款明确了功能性特征充分公开的附加义务，即要求公开“能够实现该功能或者效果的具体实施方式”。

在《专利审查指南》中，对功能性限定的定义是在第二部分第二章第3.2.1节“以说明书为依据”的部分。也即，在专利授权确权行政程序中，用以规范功能性特征的条款通常是第二十六条第四款，强调权利要求撰写的失当。而根据《规定》第九条的规定，功能性特征还可能触发公开不充分的条款。这与对功能性特征保护范围的理解有关。

《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.1节明确规定“对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”。在做出如此宽泛解释的基础上，“得不到说明书支持”的条款才有应用的土壤。而在侵权程序中，根据侵权司法解释二第八条的规定，功能性特征的保护范围需要对说明书中记载的具体实施方式进行相同和等同的判断；如果说明书中没有记载具体实施方式，功能性特征的保护范围就无从界定。对于这一问题，《规定》弃用了“以说明书为依据”这一撰写层面的要求，而是祭出更有杀伤力的“充分公开”的条款予以约束和规范。《规定》第九条并未否定《专利审查指南》中对功能性特征的解释规则，二者未尝不是一种互补，共同将功能性特征这头“猛兽”关在笼子里。

（二）对实务的影响

功能性特征，是多年来充满争议也充满诱惑的概念。专利权人希望通过功能性特征来扩大保护范围，并覆盖申请日后出现的类似功能的技术手段；而从社会公众利益的角度出发，有权机关一直试图对功能性特征进行限制和规范。在已有的“不支持”条款的基础上，《规定》又引入“充分公开”的条款来进一步限制功能性特征，对专利撰写提出了更高的要求。笔者认为，牢记“公开换保护”这一专利法的基本价值观，从专利对现有技术做出的贡献出发去争取适宜的保护范围，则可以不变应万变。

五、规范了程序性事项以及对诉讼中提出的新证据的考量

（一）条款解读

《规定》第二十三条列举了“违反法定程序”从而可以撤销行政决定的情况，第（一）、（二）项是遗漏理由、证据、当事人，第（三）项违反回避制度，第（四）项是违反听证原则，第（五）项是违反请求原则引入公知常识，第（六）项是兜底条款。其中第（一）、（二）、（五）、（六）均附加了对“权利产生实质性影响”的必要条件。只有“回避”和对“被诉决定所依据的理由、证据和认定的事实”听证的程序性诉求的支持不以“对权利产生实质性影响”为条件。如果将“对权利产生实质性影响”理解为权利要求的存续与否，那么可以说，该条款允许对请求原则有一定的突破，以不影响实体公正为限；而对违反回避制度和听证原则的情形则是“零容忍”。

对于争议已久的“依职权审查”的问题，在《规定》征求意见稿中曾出现过相关条款，但在正式发布稿中未有涉及。这一问题更多是公正和效率的权衡问题。随着社会经济环境的变化，平衡点也会发生变化。不在司法解释中做出僵化的规定，而是通过司法实践来灵活调整，也许是更为符合实际的方式。

《规定》第二十八至三十一条细化了授权确权行政诉讼案件中对证据的考量。由于专利授权确权程序的裁决性质，对于专利授权确权行政诉讼程序中出现的新证据，不考虑是原则，考虑是例外。《规定》

的上述条款对新证据的态度非常宽容，也体现了最高法院在答记者问中强调的“行政争议实质性解决”的思路。由于专利一旦被驳回或无效，专利权人即再无救济机会；而专利被维持有效后，无效请求人如果有新证据还可以再次启动无效宣告程序。因此，新证据对于双方的影响程度是不同的。根据《规定》的明确，行政诉讼阶段对专利权人用于证明权利应存续的证据一般照单全收；即使对于无效请求人，也有五类可以在行政诉讼阶段补充的新证据，主要涉及对公知常识/惯常设计、本领域技术人员/一般消费者能力、现有设计整体状况的证明以及补强证据和反驳证据。

（二）对实务的影响

上述条款实际上均是对现有司法实践的总结和固化，并无大的突破。对于授权确权行政诉讼案件的当事人而言，如何准备证据，被诉决定是否存在程序违法，有了更明确的依据和指引。这些规定一定程度上降低了行政诉讼中这些程序性事项的不确定性，可以引导当事人在授权确权行政程序中更好的设计策略。

六、其他值得注意的亮点

（一）认定一般消费者能力时应当考虑“设计空间”

此次《规定》的众多条款都能够看到侵权程序的理念向授权确权程序的渗透和统一。随着最高人民法院知识产权法庭的统一管辖，行政确权、民事侵权两个程序的协调成为“二元制”体系下提高效率的一条捷径。两类程序诸多规则的统一，也更加有利于专利制度的顺畅运行。除了前文提到的“反向禁止反悔”原则和功能性特征以外，侵权程序对于授权确权程序的反馈还体现在《规定》第十四条。其引入了侵权司法解释第二十四条的规定，明确在认定外观设计专利产品一般消费者的能力时，应当考虑申请日时的设计空间；从而统一了外观设计专利侵权和授权确权程序中对一般消费者的能力进行认定的依据。该条第二款对如何认定设计空间进行了细化，在多年司法实践经验的基础上给出了明确的指引。

（二）提高公开充分条款的重要性

《规定》第六、九、十条均提及了专利法第二十六条第三款的适用，充分凸显了该条款的重要性。脱离了对技术的充分公开，专利制度就失去了促进科技进步的源动力。在授权确权阶段，更应强调对技术方案的充分公开，这是专利制度健康运行的保证。

除前文提到的功能性特征附加了充分公开的义务以外，与已有秩序的不同点还体现在《规定》第六条，列举了三项可以适用充分公开条款的具体情形。在《专利审查指南》第二部分第二章第2.1.3节列举的五类公开不充分的情形中：第（1）、（2）、（4）类属于该条第（一）项；第（3）类属于该条第（二）项；第（5）类强调了实验结果的公开，而该条第（三）款将其进行了更加上位的扩展，强调了确认技术方案能够解决技术问题不应“需要付出过度劳动”。所谓“过度劳动”与创造性条款中的“创造性劳动”关系如何，如何理解公开充分条款与创造性条款的区分和互补，包括（2019）最高法知行终127号案引发的一系列争议也许会逐渐清晰和明朗。

（三）对创造性结论的径行认定

《规定》第十二、十三条涉及创造性条款，分别是对技术领域和技术问题的认定。这似乎更多是对授权确权行政程序的规范。第十三条第二款明确提到，被诉决定认定的技术问题并不影响法院对创造性的认定。可见，行政诉讼更加注重创造性结论的公正，降低了受被诉决定说理逻辑的限制和依赖。

（四）明确了“独特视觉效果”的考虑因素

“独特视觉效果”是外观设计专利相比现有设计具备显著区别的充分条件，类似于发明和实用新型专利中的“预料不到的技术效果”。《专利审查指南》中没有对该效果的确定有明确规定。《规定》第二十一条提出了认定“独特视觉效果”的考虑因素，在已有审查和司法实践基础上进行了总结和细化。

七、结语

根据《规定》的第一条，其适用范围是针对国务院专利行政部门作出的专利复审和无效审查决定。整个专利授权确权行政程序中，复审和无效程序处于最末端。整体上，专利授权确权行政程序仍然是以《专利审查指南》为纲，但《规定》通过对末端行政程序的司法监督，实际上实现了对专利授权确权的所有过程的约束和引导。

《规定》对司法实践中诸多成熟的做法进行了梳理和固化，对一些曾经有争议的问题做出认定，在一些问题上做出大胆的尝试。对专利授权确权制度的影响将会逐渐显现，我们拭目以待。

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

Email: lili.wu@hankunlaw.com

王焱

电话： +86 21 6080 0200

Email: yan.wang@hankunlaw.com