

瑞典某公司诉国家知识产权局、某国际公司发明专利权无效行政纠纷案

——专利无效宣告程序中权利要求具体修改方式的标准

关键词 行政 专利权无效宣告 发明专利权 权利要求修改 修改方式 扩大原专利权保护范围

基本案情

瑞典某公司系专利号为200680018368.*、名称为“钎焊不锈钢制品的方法和由此方法获得的不锈钢钎焊制品”的发明专利的专利权人。针对某国际公司提出的无效宣告请求，瑞典某公司提交了经过修改的权利要求书，其中将从属权利要求2和20的附加技术特征加入到权利要求1中，删除权利要求18-22并调整了引用关系。国家知识产权局作出被诉决定，认定瑞典某公司提交的对权利要求的修改不符合法律规定。据此，宣告本专利全部无效。瑞典某公司向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院于2019年2月25日作出（2016）京73行初5802号行政判决：驳回瑞典某公司的诉讼请求。瑞典某公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年12月15日作出（2019）最高法知行终19号行政判决：撤销一审判决；撤销被诉决定；国家知识产权局重新作出无效宣告决定。

裁判理由

法院生效裁判认为：文字是表达思想的工具，专利文件一旦用文字方式固定，其技术方案也就确定了。但无论是语言表达的准确性，还是专利权人的认知能力都可能存在局限性，特别是对于现有技术以及发明创造存在认知局限，因此，专利法赋予专利权人可以对专利文件进行修

改的权利。一方面，为保护专利权人的发明创造和技术贡献，进而推动全社会的创新动力，应允许专利权人对专利文件进行适当修改，而不是简单将专利权无效作为对权利人撰写水平不足的惩罚。另一方面，在无效宣告程序中，基于社会公众对已授权专利文件的信赖利益，要避免专利权人利用修改机会将专利申请时未完成的技术内容补充到专利文件中，故权利人对权利要求的修改要受到一定限制。这是在专利权人利益与社会公共利益之间实现利益平衡的制度设计。无效宣告程序中，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。在对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的前提下，对修改方式的适度放宽，既有助于专利确权程序聚焦发明创造核心，又不会影响到社会公众对已授权专利文件的信赖利益。

裁判要旨

1. 无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。

2. 专利无效宣告程序中，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的

独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准，而非以该附加技术特征所属的原权利要求的保护范围为基准。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第26条第4款（本条适用的是2001年7月1日施行的《中华人民共和国专利法》第26条第4款）

《中华人民共和国专利法实施细则》第69条（本条适用的是2003年2月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第68条）

一审：北京知识产权法院（2016）京73行初5802号行政判决
（2019年2月25日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知行终19号行政判决（2019年12月15日）