

某仪器公司诉国家知识产权局、某半导体设备公司发明专利权 无效行政纠纷案

——专利确权程序中仅修改从属权利要求应否接受

关键词 行政 发明专利权无效 修改权利要求

基本案情

某仪器公司系专利号为01822507.1、名称为“通过化学气相沉积在晶片上生长外延层的无基座式反应器”的发明专利的专利权人。某半导体设备公司于2017年5月3日针对该专利权提出无效宣告请求，专利权人某仪器公司在无效程序中修改了权利要求书。对此国家知识产权局于2018年1月3日作出第34493号无效宣告请求审查决定，认为某仪器公司仅修改从属权利要求而未修改独立权利要求，这种修改方式不属于《专利审查指南》允许的“对权利要求的进一步限定”，上述修改文本不能被接受。在原权利要求书基础上，该专利不具备创造性，宣告该专利权全部无效。某仪器公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2020年12月29日作出（2018）京73行初7179号行政判决：一、撤销国家知识产权局作出的第34493号无效宣告请求审查决定；二、国家知识产权局就专利号为第01822507.1、名称为“通过化学汽相沉积在晶片上生长外延层的无基座式反应器”的发明专利重新作出决定。国家知识产权局提出上诉，最高人民法院于2023年11月3日作出（2021）最高法知行终548号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为，2008年修正的专利法第三十三条规定：“申请

人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”2010年施行的《中华人民共和国专利法实施细则》（以下简称专利法实施细则）第六十九条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”

根据专利法及其实施细则的规定，国家知识产权局2017年修订的《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节规定了无效宣告程序中专利文件的修改，其中第4.6.1节规定了具体的修改原则，内容包括：“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的内容。”第4.6.2节规定了具体的修改方式，内容包括：“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。”无效宣告程序中的修改方式“权利要求的进一步限定”是此次《专利审查指南》修订的内容之一，此前仅规定了权利要求的删除、合并或者技术方案删除的修改方式，其中“权利要求的合并”的修改方式对于社会公众的预期虽然是清晰的，但是同时也给专利权人带来了较大限制，后果是修改的余地过小，形成过窄的保护范围，有

可能抹杀了专利权人相对于现有技术作出的技术贡献，不利于更好地激励技术创新。而将“权利要求的合并”改为对“权利要求的进一步限定”，则使专利权人的选择余地更大，这是国家知识产权局作为国务院专利行政部门积极回应专利权人的呼声和加强审查程序精细化的一项重要举措，既可以尽可能地保留专利权人认为的其对现有技术作出改进的具有价值的技术特征，又不致损害社会公众对专利公开文本的信赖利益。

发明或者实用新型权利要求书中记载的无论是独立权利要求，还是从属权利要求，每一项权利要求均是一个完整的技术方案，拥有各自大小不同的保护范围。在2017年修订的《专利审查指南》中，并未规定专利权人采用进一步限定的修改方式时，必须对独立权利要求作出限定。一方面，专利权人和社会公众从相关规定中无从预期，采用进一步限定的修改方式修改权利要求时必须修改独立权利要求；另一方面，在无效程序中，专利权人既要针对无效请求作出抗辩，又要考虑如何更好地凸显和保护诉争专利作出的技术贡献，即使不修改独立权利要求，而仅修改从属权利要求，也可能属于“缩小保护范围”的情形，而不发生损害社会公众信赖利益的后果。

本案中，某仪器公司于2017年10月23日提交的权利要求书修改文本中，在授权公告文本的基础上，未对作为该专利独立权利要求的权利要求1进行修改，而是删除原权利要求17，将直接引用权利要求17、间接引用权利要求1的原权利要求25作为新的权利要求2，将原权利要求2修改为从属于权利要求1或新权利要求2的权利要求3，其他权利要求进行了适应性修改。从上述修改方式和修改内容来看，首先，某仪器公司对权利要求1未进行修改，不存在因对权利要求1的修改而导致超范围的问题。其次，对于将原权利要求25作为新的权利要求2的修改，由于原权利要求17直接从属于权利要求1，因此，权利要求17属于删除式修改；由于权利

要求25直接从属于权利要求17、间接从属于权利要求1，因此新权利要求2的保护范围与原权利要求25相比，并未发生变化，仅仅是调整了权利要求的序号。国家知识产权局以某仪器公司未修改独立权利要求，而仅修改从属权利要求为由，对其修改请求不予接受，没有法律依据，一审法院对此不予支持并无不妥。

裁判要旨

专利确权程序中，当事人主张专利权人仅修改从属权利要求而未修改独立权利要求的修改方式不应予以接受的，人民法院不予支持。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第33条（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第33条）

《中华人民共和国专利法实施细则》第73条第1款（本案适用的是2010年2月1日施行的《中华人民共和国专利法实施细则》第69条第1款）

一审：北京知识产权法院（2018）京73行初7179号行政判决
（2020年12月29日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终548号行政判决（2023年11月3日）

本案例文本已于2024年2月26日作出调整