

北京某森科技有限公司诉国家知识产权局、某电脑贸易（上海）有限公司、某贸易（上海）有限公司南京分公司、某贸易（上海）有限公司发明专利权无效行政纠纷案

——专利确权程序中“进一步限定”式修改的审查以及权利要求修改的回应性要求

关键词 行政 发明专利权无效 修改权利要求 限制

基本案情

北京某森科技有限公司（以下简称某森公司）系专利号为200480036270.2、名称为“一种获取人脸图像的方法及人脸识别方法与系统”的发明专利的专利权人。2018年10月8日，某电脑贸易（上海）有限公司（以下简称某电脑上海公司）、某贸易（上海）有限公司南京分公司（以下简称某贸易南京分公司）、某贸易（上海）有限公司（以下简称某贸易上海公司）分别针对该专利权提出无效宣告请求。某森公司于2019年5月9日提交了该专利权利要求书的修改文本。对此国家知识产权局于2019年5-6月作出第40531、40532、40533号无效宣告请求审查决定认为，该专利修改后的权利要求1-3、5、6以及权利要求8-10中引用权利要求1、5的技术方案（即指修改后文本中的相关权利要求，下同）符合专利法实施细则第六十九条第一款和《专利审查指南》第四部分第三章第4.6节的相关规定，但修改后的权利要求4、7、11、12及引用权利要求4、7的权利要求8-10不符合上述规定。因此，被诉决定以某森公司于2019年5月9日提交的权利要求书中的权利要求1-3、5、6以及权利要求8-10中引用权利要求1、5的技术方案作为审查基础，并认为上述被接受的权利要求不具备创造性，宣告该专利权全部无效。某森公司不服，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30日作出（2018）京73行初10897、10895、10896号行政判决：驳回某森公司的诉讼请求。某森公司提出上诉，最高人民法院于2023年12月12日作出（2021）最高法知行终556、581、738号行政判决：撤销原判，撤销被诉决定中关于宣告该专利修改后的权利要求4、7及引用权利要求4、7的权利要求8-10无效的决定，国家知识产权局就某电脑上海公司、某贸易南京分公司、某贸易上海公司针对上述权利要求提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

裁判理由

法院生效裁判认为，对于修改后的权利要求4、7、11、12及权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案是否应当被接受的审查，应当依据专利法及其实施细则之规定，并考虑专利审查指南的具体指引进行。

允许专利权人在专利确权程序中对权利要求作出修改，有利于实质激励保护创新，能够有效避免具有技术贡献的发明创造仅因权利要求撰写不当而得不到保护；但因此时专利已获授权、有关法律秩序业已稳定，为避免公众信赖利益的严重减损和法律秩序稳定性的持续波动，亦有必要对修改作出限制。故专利确权程序中的权利要求修改，以实质激励保护创新和保护专利权人应然利益为制度目标，而以维持法律秩序稳定性、避免公众信赖利益减损和保障行政审查的可操作性及效率为制度成本。对于权利要求修改的限制，应当以能够实现制度目标为基本遵循，并在此基础上，尽可能控制制度成本。因而，对于专利确权程序中的权利要求修改既不应过于宽纵，以致信赖利益严重受损或者法律秩序持续波动；也不宜过于机械和严苛，若基于制度成本的考虑对修改限制过严，将大大减损制度效果，甚至导致制度目标无法实现，得不偿失。

关于专利确权程序中权利要求修改接受问题的法律规范体系主要由专利法第三十三条、专利法实施细则第六十九条第一款构成；同时，专利审查指南也作出了具体的操作指引。对于权利要求的修改是否应当接受，至少涉及以下几个方面的问题：

一是关于修改幅度的要求。专利确权程序中权利要求的修改幅度最大不得超出专利法第三十三条所规定的“信息范围”和专利法实施细则第六十九条第一款规定的“保护范围”。申言之，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。”据此，专利授权程序中的权利要求修改不得超出原说明书和权利要求书所公开的发明创造的全部信息范围。举轻以明重，专利确权程序中的权利要求修改亦当然应以此为限。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。”据此，专利确权程序中权利要求的修改还不得超出原专利的保护范围。从“信息范围”和“保护范围”两个维度划定专利确权程序中权利要求修改幅度的法定限度，不仅有利于维护以公开换保护的专利法基本制度逻辑，也有利于平衡确有技术贡献者获得专利授权和社会公众信赖授权专利文本两个方面利益。

二是关于修改方式的要求。前述“信息范围”和“保护范围”只是法定的专利确权程序中权利要求修改的最大限度，但并非只要不超过所谓“信息范围”和“保护范围”的修改都应当被接受。修改能否被接受，还要考虑法律秩序稳定性、公众信赖利益减损和行政审查的可操作性及效率。因此，国家知识产权局可以通过专利审查指南对权利要求修改

方式予以明确并适当限制。现行专利审查指南允许的专利确权程序中的权利要求修改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。其中，权利要求的进一步限定相比权利要求的删除、技术方案的删除、明显错误的修正，留给专利权人相对宽松灵活的修改可能性。专利审查指南将进一步限定式修改定义为“在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，以缩小保护范围”，故判断某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”时，国家知识产权局仅需审查：（1）修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征；（2）修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否新增了技术特征；（3）新增的技术特征是否均源于其他原权利要求。如果修改后的权利要求并未完整包含任一原权利要求或者其相比被修改的权利要求新增的技术特征并非来源于其他原权利要求，则该修改方式可能是对权利要求的“重新撰写”或者“二次概括”而非“进一步限定”。

三是关于修改目的的要求。专利确权程序是在权利要求已获授权后因被他人提起无效宣告请求，依据无效宣告理由检验授权正当性的程序。其既非授权正当性的全面复查程序，又非权利要求撰写的优化程序。故对于专利确权程序中的权利要求修改，一般应当以回应无效宣告理由（包括针对无效宣告请求人提出的无效宣告理由或者补充的证据和国家知识产权局引入的无效宣告请求人未提及的无效宣告理由或者证据）为限。以克服无效宣告理由所指缺陷为名，而行优化权利要求撰写之实的修改，即非回应性的修改，因其不符合专利确权程序的制度定位，可以不予接受。否则，不难设想，一旦非回应性修改可以被接受，则专利确权程序势必异化为授权后额外获取优化权利要求撰写机会的工具。如此既不利于从撰写之初、授权之始即提高撰写质量，也不利于无效宣告请

求程序真正作用的发挥，还会引发专利授权后包括相关利益攸关方在内社会公众利益的失衡。故对于非回应性修改，即便其未超出所谓“信息范围”和“保护范围”且属于专利审查指南所允许的修改方式，也可以不予接受。例如，权利要求的修改缺乏与修改相对应的无效宣告请求和理由的，一般可以不必再审查其修改范围和修改方式，径行不予接受。又如，在同一行政审查程序中，针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予回应，且修改后的权利要求已被接受时，对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求，因一般已不再具有回应对象，故可不予接受。

值得注意的是，专利确权程序中，未经修改的权利要求是当然的审查基础，其不构成对于权利要求修改的法定或者其他限制的评价对象，故确认审查基础时，应当首先明确有关权利要求是原权利要求还是经修改形成的新权利要求。对于权利要求修改与否，应当作实质审查，以修改前后的权利要求保护范围是否发生实质变化为基本依据。一般而言，单纯的权利要求序号变化、从属权利要求和独立权利要求撰写方式的简单转换、含有并列技术方案权利要求的简单拆分等不实质影响保护范围的撰写调整，不构成对权利要求的修改。

修改后的权利要求4、7均为该专利原有权利要求，并非经过修改而形成的新的权利要求，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题。被诉决定对修改后的权利要求4、7不予接受，进而将之排除在审查基础之外，缺乏事实依据。进一步而言，被诉决定以修改后的权利要求4、7不应被接受为由，认定修改后的权利要求8-10中引用权利要求4、7的技术方案不应被接受，缺乏依据。被诉决定不接受修改后的权利要求4的理由为“原权利要求1在经过了进一步限定式的修改之后，已经成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新权利要求1，此时原权

利要求1已经不再存在，因此新权利要求4的修改不再被接受”；其不接受修改后的权利要求11、12的理由与之相同。由此可以推知，被诉决定不接受权利要求11的理由为，原权利要求15已经进一步限定式的修改后，形成修改后的权利要求8，此时原独立权利要求15已不复存在，不存在对其再次作进一步限定形成修改后的权利要求11的基础；修改后的权利要求12作为权利要求11的从属权利要求也不应被接受。根据前述专利确权程序中的权利要求修改应当以回应无效宣告理由为限的审查理念，被诉决定对修改后的权利要求11、12的处理，并无不妥。

裁判要旨

1. 专利确权程序中，关于某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”的审查，应仅以修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征，以及修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否增加了技术特征，且增加的技术特征是否均记载于原权利要求书中的其他权利要求为准。

2. 专利确权程序中，权利要求的“进一步限定”式修改，一般应当以回应无效宣告理由为限；以克服无效宣告理由所指缺陷为名，行重构权利要求之实的，可不予接受。

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10897、10895、10896号行政判决（2020年12月30日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终556、581、738号行政判

决（2023年12月12日）