

德国某专利股份有限公司诉国家知识产权局、日本某株式会社 发明专利权无效行政纠纷案

——专利无效审查口头审理程序中权利要求删除式修改的接受

关键词 行政 专利相关行政案件 发明专利权无效 权利要求修改 删除式修改 限制

基本案情

德国某专利股份有限公司（以下简称某专利公司）系专利号为20118004****. 1、名称为“液晶显示器和具有垂面取向的液晶介质”的发明专利（以下简称本专利）的专利权人。2017年8月16日，日本某株式会社（以下简称某株式会社）针对本专利权提出无效宣告请求。某专利公司于2017年10月9日提交了意见陈述书，同时还提交了权利要求书的全文替换页。之后，国家知识产权局在口头审理程序中当庭告知双方当事人，某专利公司2017年10月9日提交的权利要求书不符合《专利审查指南》中对于无效阶段修改的相关规定。某专利公司当庭表示放弃2017年10月9日提交的权利要求书中的权利要求6、7、24。对此，国家知识产权局当庭告知不予接受，并告知本无效宣告请求案以授权公告文本作为审查基础，双方当事人同意以该文本进行口头审理，但某专利公司表示保留意见。2018年3月5日，国家知识产权局以授权公告文本作为审查基础，作出第34935号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），认为本专利不具备新颖性和/或创造性，宣告本专利权全部无效。某专利公司不服，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2021年7月21日作出（2018）京73行初7702号行

政判决：驳回某专利公司的诉讼请求。宣判后，某专利公司不服，提起上诉。最高人民法院于2024年12月25日作出（2022）最高法知行终870号行政判决，撤销一审判决、被诉决定，由国家知识产权局针对某株式会社提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

裁判理由

本案的争议焦点为：被诉决定直接以授权公告的权利要求书文本作为审查基础是否正确，亦即是否应当准许某专利公司于专利权无效宣告审查口头审理程序中，在其2017年10月9日提交的权利要求书修改文本基础上删除当庭未被国家知识产权局接受的权利要求6、7、24的口头请求。对此，可以从权利要求删除式修改限制的制度考量、有关程序性规定的理解与适用等层面分析。

（一）权利要求删除式修改限制的制度考量

专利确权程序中的权利要求修改制度首要意义在于允许修改。其通过允许修改，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，从而实现保护专利权人合法权益和实质激励创新的制度目标。当然，专利确权程序中的权利要求修改制度也应当包含对于修改方式、修改时机等的限制性要求，但对修改的限制并非权利要求修改制度的主要考量，而仅系在允许修改的基础上的利益平衡手段，限制的目的在于避免公众信赖利益的严重减损和行政审查效率的过度拖沓。正因如此，对权利要求的修改限制须确有必要，在法律和行政法规明确规定的限制之外，另行增加限制尤需谨慎，尤其是本不存在公众信赖利益或者行政审查效率减损之可能，亦即本就不存在需予平衡之利益得失时，则限制本身即非必要；对权利要求的修改限制亦须有限度，限制的幅度不应超越利益平衡的合理需要，专利权人因限制而遭受的利益减损与公众信赖利益、行政审查效率因限制而得到的提升不应不成比例，尤其是当限

制使得专利权人实质上难以修改权利要求，而因限制带来的公众利益和行政效率提升又较为微茫，则限制可能超过了必要限度。无论是在缺乏必要性时对权利要求的修改予以限制，还是对权利要求的修改限制超过必要限度，都可能使作为利益平衡工具的限制突破前述不得不合理地损及专利权人合法权益的基本要求。

对于确权程序中权利要求删除式修改限制的制度考量。《专利审查指南》明确例举的确权程序中可获准许的权利要求修改方式中，删除式修改较为特殊。删除权利要求或者技术方案意味着对原授予权利的放弃和对技术方案归于公有领域的确认，公众利益将因之而增益；删除权利要求或者技术方案也往往意味着确权程序审查对象数量的减少，行政效率亦将因之得以提升。故一般而言，对权利要求的删除式修改本身不存在需要特别予以平衡之利益得失，对之加以限制亦非必要。如对删除式修改予以限制，一则减损了专利权人修改权利要求的现实程序利益和基于权利要求修改维持专利权的可期待实体利益；二则减损了公众利益确定的增益可能；三则对行政效率的提升并无帮助，至少并无明显助益。故对于权利要求的删除式修改而言，原则上不应予以限制；如确有必要予以限制，亦需审慎为之，既要反复斟酌限制的必要性是否充分，亦要精细衡量限制的程度是否得当。

（二）删除式修改程序性限制规定的理解与适用

1. 对删除式修改提出方式的限制——是否只有提交替换页的修改意见才具有法律意义

本案中，国家知识产权局依据《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》）第五十二条、第六十一条第二款认为，只有提交替换页的修改意见才具有法律意义，接受关于删除不被接受的权利要求的口头请求，缺乏法律依据。对此，分析如下。

《专利法实施细则》的上述规定系针对专利授权程序，但无论授权程序还是确权程序，明确审查基础都是推进审查不言而喻的前提条件，故在确权程序中亦应遵循有关提交替换页的要求。但值得注意的是，上述规定隐含了关于修改意见和替换页的区分。一般而言，修改意见是对修改方式和修改内容的说明，用以澄清替换页和作为修改对象文本的区别所在和修改方式等；而替换页则是确认修改内容的结果，即修改的结果。二者互为表里，侧重不同，故通过提交替换页的“书面明确”并非明确审查基础的唯一方式，基于对修改意见理解一致的“观念明确”同样可以及时明确审查基础，有效推进审查。因此，“应当按照规定提交替换页”并不意味着未附替换页的修改意见当然不具有法律意义，也不意味着替换页必须与修改意见一并提交。原则上，只要在正常程序中向国家知识产权局作出明确的修改意思表示，无论是单独口头提出或者书面提交修改意见并单独提交替换页，还是一并提交修改意见和替换页，只要该意思表示清晰、具体并在规定期限内到达国家知识产权局即可构成具有法律意义的修改。当然，在单独提交修改意见的情况下，依法专利权人还应当及时补交替换页，除非国家知识产权局已经明确拒绝接受该修改意见。

删除式修改是在已有的作为修改对象的权利要求书文本的基础上作出，专利权人、无效宣告请求人和国家知识产权局审查合议组一般很容易形成对审查基础的清晰、一致的认识，因此删除式修改一般而言是最为简单的修改方式，审查的有效推进通常不会受到缺少替换页的影响。审查实践中，允许先行书面提交或者在口头审理程序中口头提出删除权利要求的修改意见，基于该删除式修改后的权利要求书推进审理，同时责令专利权人及时补交替换页的情形并不鲜见。与诉讼程序中当事人可以根据不同阶段的彼此诉辩主张和举证适时调整诉讼策略甚至放弃部分

实体或者程序权利一样，专利无效宣告审查程序中随着审查环节的推进，专利权人也可以适时调整限缩其请求保护的范围以尽可能维持专利权有效。这既符合审查规律，也有利于公平合理地保护有价值的发明创造。在并不实质影响审查推进，且审查实践中又有以专利权人在口头审理程序中当庭口头声明删除部分权利要求后的文本为审查基础的情况下，不宜仅以未提前或者当庭书面提交权利要求书替换页为由，不接受其删除式修改。事实上，如果已经能够形成审查基础的“观念明确”，还机械要求先交替换页而后推进审查，反而可能造成程序拖沓延宕；甚或仅因未提交替换页，不予补交机会，即径行视为未提出修改，更不利于对专利权人的公平合理保护。

2. 关于删除式修改的提出时机

《专利审查指南》既是对专利权人、无效宣告请求人参与专利审查的指引，亦是对国家知识产权局履行专利审查职责的约束。《专利审查指南》第四部分“复审与无效请求的审查”的第三章“无效宣告请求的审查”“4.6.3修改方式的限制”规定，“在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：（1）针对无效宣告请求书。（2）针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。”可见，区别于其他修改方式，删除式修改既无需是所谓的“回应性修改”，也无明确的答复期限限制。专利权人可以在审查决定作出之前的非明显不合理时间内针对任一权利要求或者技术方案提出删除式修改意见。

口头审理程序中提出的删除式修改并不违反上述时机要求。《专利审查指南》第四部分“复审与无效请求的审查”第四章“复审和无效宣

告程序中有关口头审理的规定”“5.3口头审理第三阶段”中关于“在双方当事人辩论意见表达完毕后，合议组组长宣布辩论终结，由双方当事人作最后意见陈述。在进行最后意见陈述时，……专利权人……可以声明缩小专利保护范围或者放弃部分权利要求”之规定，亦可为印证。

总体上，对于删除式修改的程序性要求，较其他修改方式而言应相对宽松：其提出方式既可以是书面提交修改意见，也可以是口头审理程序中的口头声明；删除式修改后的完整权利要求书文本既可以随修改意见一并提交替换页，也可以先提交修改意见再补交替换页，还可以先提交替换页再视情说明修改意见；其提出时机可以迟至审查决定作出之前的非明显不合理时间内。同时，鉴于删除式修改并不会导致“修改超范围”问题，即删除式修改既不会导致修改后的文本超过原专利文件记载的范围，也不会导致扩大原专利权利要求的保护范围；又鉴于对删除式修改本就不存在所谓的“回应性修改”之限，其删除对象不限于与无效宣告请求和理由相关内容，故一般而言，只要删除式修改符合前述程序性要求，其一经提出即可接受。

具体到专利确权审查程序中，国家知识产权局于口头审理程序中当庭告知专利权人，其修改后的、当前权利要求书文本中的部分权利要求可以接受、部分权利要求不能接受时，是否允许专利权人口头声明删除不被接受的权利要求，对于专利权人的利益即其专利权效力的维持影响甚巨：如允许删除，则其仍可保留前述可被接受的修改；如不允许删除，则囿于修改时限的要求，其通常无法保留前述本可被接受的修改，而只能退回至上一个可接受的文本，甚至是授权公告文本。对于此类口头声明的删除不予接受，实际上可能导致全部修改机会落空，甚至导致本可部分维持有效或者适当删除式修改后可维持有效的专利权最终被宣告全部无效。

综上，专利无效审查口头审理程序中，国家知识产权局认为修改后的部分权利要求不能接受时，应当给予专利权人审查基础的选择权：其既可以选择以上一个可接受的权利要求书文本为审查基础；也可以选择删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，仅以其余权利要求为审查基础。如其选择删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，无论其系当庭口头提出还是书面提出，亦无论其是否一并提交了替换页，国家知识产权局均应予以接受；当庭未提交替换页的，国家知识产权局可以要求其在一定期限内补交；如果未在指定期限内补交替换页，则视为专利权人未依法修改权利要求，并据此作出相应处理。所保留的权利要求与被删除的权利要求之间的引用关系复杂，如出现多层引用关系，不提交替换页则无法继续推进口头审理的，国家知识产权局也可以要求专利权人立即当庭制作替换页或暂时休庭由其制作替换页，或者允许专利权人在指定合理期限内补交并另择时间口头审理。

裁判要旨

专利无效审查口头审理程序中，国家知识产权局认为修改后的部分权利要求不能接受时，应当允许专利权人删除当前权利要求书文本中不被接受的权利要求，而以其余可接受的权利要求为审查基础。无论有关删除系专利权人当庭口头提出还是书面提出，国家知识产权局一般应予接受；当庭未提交替换页的，国家知识产权局可以要求其在一定期限内补交；如果未在指定期限内补交替换页，则视为专利权人未依法修改权利要求，并据此作出相应处理。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第1条（本案适用的是2008年修正的《中华人民共和国专利法》第1条）

《中华人民共和国专利法实施细则》第58条（本案适用的是2010年

修订的《中华人民共和国专利法实施细则》第52条)

一审：北京知识产权法院（2018）京73行初7702号行政判决
(2021年7月21日)

二审：最高人民法院（2022）最高法知行终870号行政判决（2024年
12月25日）