

从一件复审案件中试论在复审程序中复审委 是否可以擅自改变对请求人的实体权利有不利影响的认定事实

From a reexamination case concerning whether Patent Reexamination Board can change the determine facts which go against requester's substantial right.

摘要

复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的行政救济程序，同时也是专利审批的延续。复审程序设置的目的是为了针对申请人不服原实质审查部门做出的驳回决定的合法性及合理性进行审查，以期防止和纠正原实质审查部门做出的驳回决定不当，以避免专利申请人的合法权益受到侵害。那么，在复审程序中复审委是否可以擅自改变对请求人的实体权利有不利影响的认定事实呢？在复审程序中复审委在复审通知书中认定的事实对其是否具有约束力？本人就此提出了一些看法和观点，以和同行探讨。

关键词：复审程序、认定的事实、自认规则

复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的行政救济程序，同时也是专利审批的延续。复审程序中普遍适用的原则包括：合法原则、公正执法原则、请求原则、依职权审查原则、听证原则和公开原则。复审程序设置的目的是为了针对申请人不服原实质审查部门做出的驳回决定的合法性及合理性进行审查，以期防止和纠正原实质审查部门做出的驳回决定不当，以避免专利申请人的合法权益受到侵害。专利复审程序从某种意义上来讲是一种特殊的“行政复议”，从客观上来讲，专利申请人（行政相对人）和原实质审查部门（行政机关）双方力量对比是不平衡的，专利申请人（行政相对人）提出专利复审（行政复议）的对象是原实质审查部门（行政机关）运用公权力针对特定的行政相对人所为的、会产生一定的对专利申请人不利的法律效果的行为，因此，复审程序本身更应力求公正、公平，以确保专利申请人的合法权益不受侵害，以便减少司法程序上的诉累，合理有效节约国家诉讼资源、降低当事人解决纠纷的成本。

一、问题的提出：

在发明专利申请的复审程序中，为了使申请文件符合专利法及其实施细则的有关规定，请求人针对复审委的复审意见对申请文件可能会进行多次陈述意见及相应修改，为了能尽快获权，请求人针对复审通知书进行答复时，往往会基于复审委合议组的一些明示观点的基础上进行意见陈述的，然而，在后续的复审通知书或复审决定中，复审委翻然改变其在前次复审通知书中的观点或认定的事实，进而维持驳回决定，继而造成请求人在申请阶段实体权利的丧失，专利申请人要想获权不得不上司法程序。

那么，在复审程序中复审委是否可以擅自改变对请求人的实体权利有不利影响的认定事实呢？在复审程序中复审委在复审通知书中认定的事实对其是否具有约束力？

二、具体案例分析（限于篇幅，本文仅举一个案例）

（一）、案情简介：

该案涉及一件申请号为 200610151161.6、名称为“一种抗寒抗旱种衣剂及一种抗寒喷洒剂”的发明专利申请。

上述专利申请于 2008 年 12 月 5 日被驳回，驳回理由为专利申请不符合专利法 26 条第 3 或者第 4 款的规定。公开不充分主要表现在：说明书中仅有具体实施方式二十二和二十三提供了具体组成的抗寒抗旱种衣剂（具体实施方式二十二和二十三中所有组分均为下位概念，每个组份均为点值），但相应种衣剂缺乏实验证据证实其可以成立，唯一涉及抗寒抗旱种衣剂的实验数据为表 1 所列数据，但所述数据由具体实施方式一所述抗寒抗旱种衣剂使用得到，而具体实施方式一所述的抗寒抗旱种衣剂的配方中，所有组分均为上位概念，而且所在组分的含量为一个范围，即具体实施方式一并未充分公开抗寒抗旱种衣剂的具体组成。由于说明书对抗寒抗旱种衣剂的公开不充分，导致权利要求 1～5（权利要求 1～5 中，每个方案的所有组份均为上位概念且组份的含量为数值范围，每个方案在说明书没有对应的实验数据）的技术方案没有得到说明书的支持，不符合专利法 26 条第 4 款的规定。

针对上述驳回决定，专利申请人王树禹（下称请求人）不服该驳回决定，于 2009 年 3 月 2 日向专利复审委员会提出了复审请求。

在复审请求中，请求人将具体实施方式一后面的记载的唯一实验数据移到具体实施方式二十二的后边并陈述了修改理由。

为了使权利要求书在实质上得到说明书的支持，将原说明书中具体实施方式二十二和具体实施方式二十三记载的技术方案作为独立权利要求 1 和独立权利要求 2 写在权利要求书中，将驳回决定针对的权利要求书中所有的权利要求均删除。

修改后的权利要求为：

1、一种抗寒抗旱种衣剂，其特征在于：所述抗寒抗旱种衣剂按质量百分比由 10%的磷酸二氢钾、10%的磷酸二氢钠、18%的硝酸钾、0.7%的硼酸、0.5%的葡萄糖、52.8%的聚丙烯酸钠、0.5%的高锰酸钾、0.2%的生化黄腐酸、0.3%的甲基托布津、0.2%的异辛基琥珀酸磺酸钠、5%的丙酸钙、0.8%的复硝酚钠和 1%的过硫酸铵制成。

2、一种抗寒抗旱种衣剂，其特征在于：所述抗寒抗旱种衣剂按质量百分比由 10%的磷酸二氢钠、10%的磷酸二氢钾、20%的硝酸钾、0.7%的硼酸、0.5%的葡萄糖、50%的聚丙烯酰胺、0.8%的高锰酸钾、1%的生化黄腐酸、0.5%的甲基托布津、0.1%的异辛基琥珀酸磺酸钠、3.4%的丙酸钙、1%的复硝酚钠和 2%的过硫酸铵制成。

复审委于 2009 年 8 月 18 日发出了第一次复审通知书，复审委不同意上述将具体实施方式一后面记载的唯一实验数据移到具体实施方式二十二的后边的修改。并在复审通知书明确指出：在具体实施方式一仅涉及上位数值范围及概念的情况下，只能确定其后的唯一实验数据来源于具体实施方式一中的某种物质组分及含量百分比确定的实施方案。虽然具体实施方式二十二属于实施方式一上位范围下的一种具体的方案，但是，本申请原始记载的内容中，并没有明确表明上述唯一实验数据与具体实施方式二十二具有唯一对应关系，不能排除上述唯一实验数据来源于其他具体实施方式如具体实施方式二十三（参见在 2009 年 08 月 18 日发出的复审通知书的正文倒数第 1 段及第 2 页的记载）。

请求人正是基于复审委认定的上述事实：“具体实施方式二十二属于实施方式一上位范围下的一种具体的方案”，在 2009 年 9 月 28 请求人提交的针对第一次复审通知书的答复中，申请人采用大量篇幅论述具体实施方式二十二、

二十三与具体实施方式一后边的唯一实验数据（表1）的关系，本领域技术人员完全能预见到具体实施方式二十二或二十三所述的抗寒抗旱种衣剂能达到“表1”的实验效果或取得与上述实验数据相近的结果，符合《专利法》第26条3款的相关规定。

随后，申请人于再次收到复审委于2010年3月8日发出的第二次复审通知书，在第二次复审通知书中，复审委合议组翻然改变其在第一次复审通知书中认定的事实，复审委合议组认为：根据说明书的表达方式，具体实施方式二十二和具体实施方式二十三中所述的组分都不在具体实施方式一的组分选择范围之内；在此基础上，本领域技术人员无法预测出具体实施方式二十二和具体实施方式二十三均能实现与具体实施方式一后试验数据表1相同或相似的效果，进而得出本申请说明书中没有对要求保护的技术方案（具体实施方式二十二和具体实施方式二十三）未作出清楚、完整地说明，不符合专利法第26条3款的规定。

2010年4月16日请求人针对上述第二次复审通知书再次进行了答复，请求人仍然坚持2009年9月28日提交的意见陈述书中阐明的观点，并且有理有据地论证具体实施方式一和具体实施方式二十二之间以及具体实施方式一和具体实施方式二十三之间实质上是确定的从属关系。而且在意见陈述中还特别提醒合议组具体实施方式二十二、具体实施方式二十三均从属于具体实施方式一，是对具体实施方式一所述技术方案进行细化的两个技术方案，这是不争的事实，这一观点，合议组在前次复审通知书中也明确认可（参见在2009年08月18日发出的复审通知书的正文第2页第2行记载的“**虽然实施方式二十二属于实施方式一上位范围下的一种具体的方案**”、第4~5行的记载的“**不能排除上述唯一实验数据来源于其他具体实施方式如具体实施方式二十三**”）。

不出所料，请求人随后收到了上述专利申请的复审请求审查决定（第24029号），维持驳回决定。在该决定的理由中，复审委合议组对其在两次复审通知书中截然不同且相互矛盾的观点未做任何解释（不符合听证原则）。正是由于复审委改变了其所认定的事实，维持了国家知识产权局于2008年12月5日针对第200610151161.6号发明专利申请作出的驳回决定。

（二）、案例评析：

笔者认为，在本案中，复审委合议组对其在两次复审通知书中截然不同且相互矛盾的观点未做任何解释，从程序本身来讲有失公正、公平，而且这种有失公正、公平的审理程序直接造成专利申请人实体权利的丧失，若要想获权，只能通过行政诉讼的途径来解决。这样一来，专利复审制度的设立就难以发挥其应有的作用，使复审程序的可预期性降低。而且还增加司法程序上的诉累，无形中浪费了国家诉讼资源、增大专利申请人解决纠纷的成本。

国家知识产权局设立的专利复审委员会中的成员是专利业务中的精英，具有一定权威性和公信力，其复审请求审查决定和无效宣告请求审查决定中的一些观点往往会给专利代理人及业界同行以主导性的启迪和指引。其实，有时候复审请求人对复审委合议组在复审通知书中认定的对己方有利的事实会产生信赖，上述复审案件是基于这样的信赖利益，然而，复审委合议组却翻然改变其在前次复审通知书中认定的对请求人一方有利的事实进而变更为抗辩的主张，而且未向请求人做任何解释。因此在复审程序中，复审委在没有确凿证据来推翻自己所认定事实的基础上，不宜擅自改变主张，这样会造成请求人无所适从。

三、专利审查指南在专利无效宣告程序中，针对民事主体设定了自认规则：

我国的《行政诉讼法》、《民事诉讼法》中都有自认规则。自认是指当事人对不利于自己事实的承认。中国证据法中所说的自认是在诉讼过程中的自认。《证据规则》第8条规定：自认必须发生在诉讼过程中；自认是一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实的承认；自认必须是明确表示的；自认必须具有合法性。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》中第八条〔1〕明确指出：诉讼过程中，一方当事人对另一方当事人陈述的案件事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证。对当事人的自认应当以不审查为原则，以审查为例外。对专利无效案件的审查类似民事诉讼的性质，审查指南遵照民事诉讼的有关规定对专利无效案件中的自认进行了相关规定。参见现行《审查指南》第二部分第八章第4.3.2节的相关规定（420页）：“在无效宣告程序中，一方当事人明确认可的另外一方当事人提交的证据，专利复审委员会应当予以确认。但其与事实明显不符，或者有损国家利益、社会公共利益，或者当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。……〔2〕”上述4.3.2节的相关规定与《行政诉讼

法》、《民事诉讼法》中都有自认规则趋同，而且上述 4.3.2 节第五段还将当事人对案件事实的认可做区别对待，即当该认可是当事人妥协而作出时，该认可不能作为攻击该对方当事人的武器，保证了公正、公平，这也是审查指南相对于我国民事、行政诉讼法中关于自认规定的进步之处。自认具有约束当事人的效力，自认一经合法作出，一般不得任意将其撤回或变更为抗辩的主张〔3〕。

在专利无效程序中，专利复审委员会处于中立地位，其平衡的双方当事人是民事主体。然而，在专利复审案件中，事实上，只存在专利复审委员会和复审请求人双方，专利复审委员会和复审请求人双方力量对比是不平衡的。专利无效案件和专利复审案件的受理和审查的行政主体都是专利复审委员会。在这里套用专利无效程序中的自认规则，在没有确凿证据证明的情况下，在复审程序中复审委是不能擅自改变对请求人的实体权利有不利影响的认定事实，在复审程序中复审委在复审通知书中认定的事实对其应具有约束力。专利复审委员会在复审通知书中认定的对请求人有利的实在没有确凿证据证明下是不能随意改变的，否则是在挑衅其自身的权威性和公信力，而且更重要的是造成程序上的不公平，无形中出现了违法行政的现象。

至此，笔者建议，可借鉴民事诉讼、行政诉讼及审查指南中关于自认的相关规定，针对专利复审请求程序，在审查指南中应规定：专利复审委员会在复审通知书中认定的事实对其自身具有强有力的约束力，在没有相反的证据足以推翻的情况下是不能轻易改变的，尤其是不能擅自改变对请求人的实体权利有不利影响的认定事实，继而将在先明确认定的事实变更为抗辩的主张。否则，专利复审请求程序有时会难以发挥其应有的作用。

本文观点为笔者的浅薄之见，仅代表个人观点，不当和疑惑之处希望引发各位同仁的思考和探讨。

注解：

〔1〕最高人民法院民事审判第一庭编：《民事诉讼证据司法解释及相关法律法规规范》第 3 页，人民法院出版社，2002 年 1 月第 1 版，2003 年 11 月第 11 次印刷；

〔2〕2010 年 2 月 1 日起实施的《专利审查指南》；

(3) 刘善春, 毕玉谦, 郑旭:《诉讼证据规则研究》第 428 至 431 页, 中国法制出版社, 2000 年 5 月北京第 1 版, 2000 年 10 月北京第 2 次印刷。

为了让编委清楚此事实的真实存在, 现附以以下附件, 仅供编委参考:

附件 1: 上述专利申请的原始公开文本;

附件 2: 复审委接受的修改后的申请文件;

附件 3: 复审委于 2009 年 8 月 18 日发出的第一次复审通知书;

附件 4: 复审委于 2010 年 3 月 8 日发出的第二次复审通知书;

附件 5: 复审请求审查决定 (第 24029 号)。

投稿者:

姓名: 杨立超, 女, 专利代理人, 代理部机械室副主任;

工作单位: 哈尔滨市松花江专利商标事务所

工作单位地址: 哈尔滨市南岗区西大直街 26 号四楼 邮编: 150001

(预计 2011 年 3 月以后事务所会搬迁, 新址为: 哈尔滨市南岗区国民街 43 号华威大厦五层, 邮编: 150001)

联系电话:

工作电话: 0451-53660488; 0451-86480337 传真: 0451-53633307

个人手机: 15124572799

电子邮箱: shjzlsws@163.com